智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 98,行專訴,124
【裁判日期】 990429
【裁判案由】 發明專利申請
【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

98年度行專訴字第124號
民國99年4月8日辯論終結

原 告 鴻海精密工業股份有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 丁○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）
訴訟代理人 戊○
丙○○

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國98年9月17日經訴字第09806118000號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於原告第93135570號「導光板及背光模組」之發明專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要

原告前於民國（下同）93年11月19日以「導光板及背光模組」向被告申請發明專利，經被告編為第93135570號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，並提出本案申請專利範圍修正本。案經被告審查，於98年4月22日以（98）智專三（一）02017 字第09820231560 號專利再審查核駁審定書，認原告所提96年12月26日申請專利範圍修正本未變更原實質內容，准予修正；並經審查後，為「本案應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部98年9月17日經訴字第09806118000 號決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告之主張

（一）參閱本專利申請第7圖，由該第7圖毫無異議且唯一的確定的是：所述V型微結構640的橫截面為三角形，並且所述三角形的三個角分別為 $\theta 1$ 、 $\theta 2$ 及 $\theta 3$ 。任意三角形的三個角之和為180度，此一事實為教科書等工具書中所記載的內容。由上述認定 $\theta 1$ 、 $\theta 2$ 及 $\theta 3$ 的總和即為180度。又參閱本專利申請說明書第9頁第5段，其中記載有 $\theta 1$ 的取值範圍為40~95度， $\theta 2$ 的取值範圍為70~90度， $\theta 3$ 的取值範圍為15~50度。由公知常識可確定三角形的三個角度的取值範圍同時滿足下列二條件：某一角度的上限值+ 其他二角度的下

限值 ≤ 180 及某一角度的下限值+ 其他二角度的上限值 ≥ 180 時，其中一個角在取值範圍內取任意一個值時，於另外二個角的取值範圍中一定對應的可以找到值構成三角形。由上述 θ_1 、 θ_2 及 θ_3 的取值範圍同時滿足上述兩個條件，即 θ_1 於取值範圍內選取任意一值時，對應的 θ_2 及 θ_3 分別在其取值範圍中找到對應的值可構成一個三角形；同理， θ_2 於取值範圍內選取任意一值時，對應的 θ_1 及 θ_3 分別在其取值範圍中找到對應的值可構成一個三角形； θ_3 於取值範圍內選取任意一值時，對應的 θ_1 及 θ_2 分別在其取值範圍中找到對應的值可構成一個三角形。本專利申請說明書第9頁第5段進一步揭示了本實施例中該V型微結構之頂角 θ_1 優選62度，第一及第二底角 θ_2 、 θ_3 優選82度及36度。由此可知 θ_1 、 θ_2 及 θ_3 的取值範圍非任意給出，而滿足三角形的構成要件的。本案欲解決之技術問題為去除傳統背光模組之反射片、擴散片及增亮片等光學膜，並且可控制大部分光束沿垂直於導光板方向射出。只要V型結構的橫截面係三個角為 θ_1 、 θ_2 及 θ_3 的三角形，且 θ_1 、 θ_2 及 θ_3 取上述 θ_1 、 θ_2 及 θ_3 的取值範圍內的值構成三角形皆可解決上述問題。由上述三個方面著手所屬技術領域中具有通常知識者能了解如何從本案申請專利範圍所載之三個角度範圍內取值組成三角形，再以該三角形作為橫截面形成V型微結構。被告及訴願決定未加詳查，只看V型微結構之橫截面三角形的三個角度值不是定值而是一個範圍，即認定本專利申請說明書未明確且充分揭露，實有違誤。

- (二)系爭案申請專利範圍第1項已明確界定該形成於反射面上之微結構為『V型』，縱非熟習此技藝之人士，僅以基本的圖學觀念即可理解此V型微結構與反射面會構成一個三角形，而此三角形之三個內角即為申請專利範圍第1項所界定之頂角、第一底角及第二底角。又參說明書第6圖及第7圖，亦清楚顯示該V型微結構之結構，任何熟習此技藝之人士皆能基於系爭案發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，瞭解如何於申請專利範圍第1項中所界定之頂角及底角範圍(頂角為40~95度，且第一及第二底角分別為70~90度及15~50度)取出一組特定數值且總和為180度之角度。再系爭案說明書第11圖至第15圖業已顯示該V型微結構之相關實驗數據。第11圖及第12圖分別示出系爭案第一實施例及第二實施例導光板之出射光束角度分佈圖，而圖形中顯示於圓形周圍的角度值表示由該導光板周緣各角度(整個平面共360度)所偵測到之光束強度分佈，由以上圖示可看出其能量基本集中在中心區域。
- (三)被告之原處分具理由不備與說理不清等重大瑕疵，違反行政機關之說明理由義務及明確性原則，參酌行政程序法第5條、第43條、第96條第96條第1項第2款及訴願法第89條第1項第3款之規定及民國98年5月智慧財產權月刊第125期『我國與美日歐三方專利局對於可據以實施要件之專利審查實務的比較研究』之內容可知，被告於系爭案初審階段針對系爭案是否已充分揭露而可據以實施未提出任何審查意見。而被告於再審階段，僅於再審查審查意見通知函中提出「未就該

等角度範圍之有效性提出任何支持說明」之意見，於上訴人申復後，即核駁系爭案。然究竟該「未就該等角度範圍之有效性提出任何支持說明」意見係質疑該角度範圍之有效性問題？亦或是支持問題？如此不明確之意見如何讓申請人可依據該意見來提出相應的申復理由或修改？且被告於申請人申復後即核駁系爭案，而核駁審定書中針對申請人於申復理由書中所載明之『該等角度範圍已為說明書所支持... 只要確保該V型微結構之頂角、第一底角及第二底角之度數在上述範圍之內，且頂角、第一底角及第二底角之和為180度的V型微結構均可實現本案發明之技術目的』全然未論，被告刻意忽略申請人之申復理由之情甚為明顯，其所為原處分已與「行政行為之內容應明確」及審查實務要求有違。而系爭案於再審階段，被告機關僅給予一次審查意見即核駁系爭案，申言之，申請人僅有一次修改說明書之機會，且該審查意見又不符合明確性原則，實質上已明顯剝奪申請人修改說明書之程序保障。綜上所述，本專利申請說明書已明確且充分揭露解決問題之技術方案，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施本專利申請說明書所揭露之技術方案。從而證明本專利申請並未違反專利法第26條第2項之規定，且本案申請專利範圍第1項至少為本案發明說明第9頁第5段及圖式7所支持，故本案發明說明未違反專利法第26條第3項之規定。

(四)為此起訴聲明請求：

- 1.原處分及訴願決定均撤銷。
- 2.被告應作成授予第93135570號發明專利之審定。

三、被告之答辯

本案主張微結構與反射面所在平面所形成之第一及第二底角之範圍分別為70~90度以及15~50度，本案說明書之實施例其第一及第二底角分別為82度及36度，頂角為62度，然查遍本案之專利說明書均未發現任何明白教示該技術領域中具有通常知識者瞭解如何可由該實施例之一組特例角度組合（62,82,36）引伸出該等角度範圍，亦未發現任何明白教示該技術領域中具有通常知識者瞭解如何根據說明書之說明內容以及該實施例而選出具有功效之角度組合，故本案不符專利法第26條第2、3項之規定。為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

四、本院之判斷

(一)按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，固為專利法第21條及第22條第1項前段所規定。惟申請發明專利之說明書其「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」及「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」為同法第26條第2項及第3項所規定，而違反該法條規定，依同法第44條規定，應為不予專利之審定。原告前於93年11月19日以「導光板及背光模組」向被告申請發明專利，經被告編為第93135570號審查，不予專利。原告申請再審查，並提出本案申請專利範圍修

正本。被告審查，於98年4月22日以(98)智專三(一)02017字第09820231560號專利再審查核駁審定書，認原告所提96年12月26日申請專利範圍修正本未變更原實質內容，准予修正；並於審查後，為「本案應不予專利」之處分。故本案之主要爭點系爭專利96年12月26日申請專利範圍修正本，其發明說明是否未明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。及系爭專利申請專利範圍是否未明確記載申請專利之發明，而未為發明說明及圖式所支持。

(二)次按專利是公眾與發明人間之社會契約，為了取得排他的權利，發明人必須揭露新且非顯而易見之發明，而且必須充分的揭露，以確保在專利保護期間經過後，他人得以製造和使用該發明，以及在揭露當時，他人得以研究並改良該發明。可實施性要求申請時之說明書必須充分且完整地揭露，足使在此技術領域內之一般人士，可以製造及使用該請求之發明，而毋須過度之實驗。只要該技術領域中之一般人士，依據說明書所載內容，經由例行性、一般性之實驗，即便必須實驗多次，但仍係於說明書所載之可能範圍內所為之實驗，仍非屬過度的實驗。亦即依據專利說明書記載之內容，如可限制該技術領域之一般人士所須付出之實驗精神及勞力，應仍符合可實施性之要件。此外，為確認公眾因專利權人充分且完整地揭露發明，所應給予專利權人之排他範圍，申請專利範圍之記載必須明確、清楚，且為發明說明及圖示所支持。此即為專利法第26條第2、3項之規範意旨所在。而申請專利說明書及其申請專利範圍通過專利法第26條關於應載事項之規定後，仍須另通過新穎性及進步性等其他專利要件之審查，始能取得專利。故申請專利說明書及申請專利範圍只要完整充分揭露及明確清楚記載其所欲達到之功效，與其所欲達成之功效有無進步性，係屬不同層次之問題。

(三)經查本件再審查核駁審定書係以原告97年12月26日之修正本為審查標的，且以說明書第12頁第3段以及第9頁第5段說明僅止於對該等角度範圍之宣示，並未就該等角度範圍之有效性提出任何支持說明，申復理由也未對再審查意見函中質疑之「無法使該技術領域中具有通常知識者瞭解如何在該等主張之角度範圍內搭配該二底角之角度確切值使總角度和為180度且又能達到增進功效之目的」提出任何令人信服之答辯，而以本件申請違反專利法第26條第2、3項規定不予專利云云。惟查系爭專利申請案依原告於97年12月26日提出之申請專利範圍修正本，申請專利範圍共計19項，其中第1項及第16項為獨立項，其餘皆為附屬項。其申請專利範圍第1項為：一種導光板，包括：兩入射面，其為該導光板之相對兩面；一出射面，其為該導光板上表面並與該兩入射面相鄰；及一與該出射面對之反射面，該反射面形成有若干微結構，其改良在於該若干微結構之尺寸及排列密度從該導光板兩入射面之中心向兩入射面方向對稱地逐漸變小，且該微結構為V型微結構，該V型微結構之頂角為40~95度，該V型微結構與反射面所在平面所形成之第一及第二底角分別為70~90度及15~50度。查系爭案說明書第9頁【實施方式】

及申請專利範圍中，已明確記載該導光板之具體結構，其中反射面上所形成之個別V型微結構與反射面所在平面行成一三角形，此為該技術領域具有通常知識者由系爭案說明書及圖7之揭示而可直接且無歧異地瞭解及確認，而任一三角形三內角總和必等於180度，此為幾何學之基本常識，亦為系爭案該技術領域中具有通常知識者所瞭解。另系爭案說明書第9頁【實施方式】及申請專利範圍，並已明確界定頂角角度範圍為40~95度，而該V型微結構與反射面所在平面所形成之夾角分別為第一及第二底角，且其角度範圍分別為70~90度及15~50度，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據系爭案說明書之揭示，自能於該所界定之三內角角度範圍內，組合出符合三內角總和等於180度之V型微結構，毋須過度實驗，故尚難指稱系爭案發明說明未明確揭露，而使該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能瞭解以致無法據以實施，而有違反專利法第26條第2項之規定。

(四)次查系爭案申請專利範圍已具體且明確記載該導光板之具體結構以及該V型微結構三內角之角度範圍，而且說明書第9頁【實施方式】已揭露較佳之實施例（下稱第一實施例），較佳實施例中V型微結構之頂角為62度，第一及第二底角分別為82度及63度。系爭案說明書並提出第十一圖至第十六圖為具體實驗數據以證實所請導光板及背光模組之功效，其中第十一圖即為前述第一實施例之功效證明，由第十一圖導光板之出射光束角度分佈確實可證實能量基本集中於中間射出，應確具功效。由上可知原處分審定不予專利理由謂「系爭案專利說明書第12頁第3段及第9頁第5段僅止於對該等角度範圍之宣示，並未對該等角度範圍之有效性提出任何支持說明」應屬未洽。至於被告機關於本院準備程序庭期辯稱「第十一圖至第十五圖只有說明了實施例一的功效，尚不能說是角度範圍之功效」（本院準備程序筆錄參照），惟實施例屬例示性質，就系爭案而言，尚難要求專利申請人對每一內角組合分別提出實施例，否則將有無限之組合。且只要該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於發明說明所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法即可延伸者，或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯之修飾即能獲致者，均應認定為發明說明所支持之範圍。系爭案申請專利範圍中導光板之V型微結構之三內角已明確界定頂角及第一內角及第二內角具體之個別角度限定範圍，故該三內角角度總和除為180度外，係具有特定角度範圍組合之限定，並非任意之組合，故該V型微結構形成之三角形乃為具有特定形狀特徵之集合，具有相同屬性特徵，例如其第一內角之角度恆大於第二內角之角度，如此依系爭案說明書之揭示可使入射光線平均而言偏向某一方向反射，故系爭案就技術內容，為所屬技術領域中具有通常知識者自可依系爭專利說明書中較佳實施例之揭示，利用例行性之實驗，而延伸於該三內角之限制範圍內選擇所需之內角組合及效果，故尚難據以指稱系爭案申請專利範圍無法為發明說明及圖式所支持，而有違反專利法第26條第3項之規定。

(五)未按行政行為之內容應明確，且行政機關為處分或其他行政

行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理法則及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人，行政程序法第5條、第6條及第43條分別定有明文。又按行政處分應記載理由，行政程序法第96條第1項第2款亦定有明文。而所謂應記載理由之意涵，亦應包括理由是否合乎論理及經驗法則，以及理由是否明確而可為人民所知悉。本件被告之再審查核駁審定書，僅寥寥數語以原告之申復理由強調...已於說明書第12頁第3段及第9頁第5段說明，具有進步性云云。惟查說明書該等段落...，並未就該等角度範圍之有效性提出任何支持說明，...，申復理由也未對...且又能達到增進功效之目的提出說明，而認本件專利申請違反專利法第26條第2、3項，則此理由有究竟係指專利申請說明書未充分揭露或申請專利範圍不明確，抑或是欠缺進步性之理由不明之情形，均有疑義，故被告之再審查核駁審定書，確有不合論理及經驗法則，以及理由不明確之瑕疵，訴願機關未予糾正，亦有瑕疵，併此敘明。

五、綜上所述，被告以系爭發明專利申請，違反專利法第26條第2、3項之規定，不符法定專利要件，而為不予專利之審定，於法不合。訴願決定予以維持，亦有違誤。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。惟被告僅以專利法第26條第2、3項之規定，即駁回原告之專利申請，對系爭專利有無其他不應准予專利之理由，未予審究，故本院認為系爭專利申請案是否符合新穎性及進步性之其他專利法定要件，仍有待被告究明。從而，原告訴之聲明另請求本院逕命被告應對系爭專利申請案作成准予專利之審定，因案件事證尚未臻明確，且涉及行政機關之行政裁量決定，應依行政訴訟法第200條第4款之規定，由被告就本件專利申請依本判決之法律見解另為適法之處分，故原告請求判命被告應作成授予系爭專利審定之部分，難認有理由，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

七、末按各當事人一部勝訴、一部敗訴者，其訴訟費用，由法院酌量情形，命兩造以比例負擔或命一造負擔，或命兩造各自負擔其支出之訴訟費用。行政訴訟法第104條準用民事訴訟法第79條定有明文。爰審酌本件原告之訴雖部分有理由，惟因行政機關未予綜合審酌其他專利要件，致案件事證未臻明確，且涉及行政機關之行政裁量決定，而致部分無理由，故訴訟費用應由被告負擔。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 4 月 29 日

智慧財產法院第二庭

審判長法官 陳國成

法官 陳忠行

法官 熊誦梅

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 99 年 4 月 29 日
書記官 張祐豪