

1020201 有關第 94210833N01 號「散射粒子無規則結構之擴散膜」新型專利舉發事件(100 年度行專訴字第 53 號)(判決日：100.11.3)

爭議標的：新穎性、申請專利範圍之解讀

系爭專利：「散射粒子無規則結構之擴散膜」新型專利

相關法條：專利法(93 年法)第 108 條準用第 26 條第 2、3 項、第 94 條第 1 項前段、第 94 條第 1 項第 1、2 款及第 4 項規定

判決要旨：依系爭專利申請專利範圍第 1 項之解釋，「不規則形狀」應包含「具有不全然相同形狀或粒徑」，且證據 1 說明書第 12 頁第 3 段揭示光擴散劑 5 之形狀並無特殊的限制，譬如「球狀、針狀、棒狀、紡錘狀、板狀、鱗片狀、纖維狀等」，而該鱗片狀或纖維狀均屬無固定形狀，製作上亦難達成完全相同的形狀或大小，採用該等形狀即會使光擴散劑彼此間具有不同形狀或不同大小，因此，鱗片狀或纖維狀為系爭專利所稱「不規則形狀」之下位概念。另由證據 1 之第一圖，該光擴散劑 5 以非均勻排列的方式分布於光擴散層 3 中，即光擴散劑 5 彼此距離非大致相同，故證據 1 第一圖之光擴散劑 5 既具有不全然相同之形狀或大小，且彼此間之距離非大致相同，是以證據 1 已揭示如系爭專利申請專利範圍第 1 項散射粒子「無規則結構」及「不規則形狀」之技術特徵。因此，系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。

【判決摘錄】

一、兩造主張

(一)原告主張

- 1.原處分第 4 頁第 10 至 15 行先認定系爭專利具備進步性要件後，隨後又認定系爭專利不具新穎性，應屬違法。
- 2.92 年 8 月 16 日公開之我國專利公開第 200302927 號「光擴散膜及相關背光膜組(一)」發明專利(下稱證據 1)不得證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性：
 - (1)證據 1 第 12 頁第 3 段揭示之：「光擴散劑 5 之形狀並無特殊的限制，譬如，球狀、針狀、棒狀、紡錘狀、板狀、鱗片狀、纖維狀等。其中，以光擴散性優異的珠粒狀為佳」，並比較系爭專利第三圖與證

據 1 第一圖，系爭專利申請專利範圍第 1 項界定之「將散射粒子在一定限制範圍內，以不規則形狀佈於該透明介質中」，證據 1 並未實質揭示出可將各種不同形狀的光擴散劑 5 同時以不規則形狀佈於其光擴散層中。

(2) 檢視證據 1 所有圖式後，並未發現其有訴願決定機關第 11 頁第 5 至 10 行指稱「從上方俯視」之俯視圖，不知訴願決定書中「當觀察者從上方俯視時即為散射粒子以不規則狀散佈於透明介質中」所據為何？

(3) 系爭專利確有明確定義「不規則形狀」、「無規則結構」：

① 系爭專利的重點在於有不規則形狀是隨機的，沒有規則的形狀，才能夠功能上產生特殊的功能，粒子彼此間的大小、距離也不一樣，也不限於固定的材料，「不規則形狀」包含不同形狀、不同大小及不同距離，且在系爭專利申請專利範圍第 8 頁第 1 至 4 行有界定。所謂隨機並非如數學或或然率中的隨機，而是指不規則，沒有固定的材料或形式，二者概念不同。

② 「無規則結構」是包括形狀、大小、粒徑、粒子間隙等，「不規則形狀」可能是星形、紡錘狀等形狀不同。

③ 系爭專利說明書第 8 頁第 1 至 4 行已載明將散射粒子 3 在一定限制範圍內，以「不規則形狀」佈於該透明介質 2 中，而變成複數個「不同大小」及「不同深度」的細微透鏡結構，其中「不同大小」及「不同深度」代表有粒子大小、粒子間的距離有不同的結構在，已定義「無規則結構」。

④ 系爭專利申請專利範圍第 1 項之「無規則結構」，與系爭專利說明書第 6 頁【新型內容】第 1 段第 5 行、第 2 段第 2 行、第 3 段第 1 行所稱「不規則結構」，基本上是指相同的東西，是筆誤的問題。

⑤ 不規則排列是指排列方式、排列位置，包括系爭專利申請專利範圍第 1 項界定不規則的粒子間的距離，尚包括粒徑的大小、形狀在內，排列方式是指距離的問題，此僅為系爭專利申請專利範圍第 1 項無規則結構中的一部分。

⑥ 不規則形狀的粒子可能是星狀、可能是珠粒狀，既然不同形狀則粒徑就會不規則，粒子間的邊緣，即粒子間的距離當然會呈現不規則結構。又深度也是距離的一種。

⑦ 證據 1 第一、二、三 B 圖揭露珠粒狀，且彼此間的距離亦不相同。

(4) 系爭專利的散射粒子在申請專利範圍均有數據，例如在專利說明書第 8 頁粒子大小以不大於 0.15mm。且在界定擴散膜的範圍時，如說明書不明確，可參考圖示，系爭專利說明書或許有筆誤，但此可透過修正來處理。

(5)證據 1 未揭示或隱含光擴散劑彼此間距離不同之技術特徵，即「散射粒子無規則結構」之技術特徵。被告所稱光擴散劑有一部分上端凸出於黏合劑上，且厚度沒有特殊限制等語，此乃粒徑問題，而非高度、尺寸問題，與原告請求的專利範圍包括形狀、粒徑大小、粒子間的間隙者有所不同。至被告所提證據 1 第 12 頁第 3 段係揭露光擴散劑的形狀並無特殊形狀的限制，並非將各種形狀的光擴散劑放在同一個透明基板上，而系爭專利的特點是將不同形狀散射粒子直接放在透明介質中。

3.系爭專利申請專利範圍第 1 項之獨立項既已具新穎性，其附屬之第 2 至 4 項當然具備新穎性要件。

4.94 年 1 月 1 日公開之我國專利公開第 200500737 號「平面顯示器背光模組之擴散膜製造方法」發明專利(下稱證據 3)不得證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性：

(1)證據 3 說明書第 8 頁末段至第 9 頁第 1 段僅述及其「透明散射粒子 21 之材質」，未揭示系爭專利「將散射粒子在一定限制範圍內，以不規則形狀佈於該透明介質中」的主要技術特徵。

(2)原處分書認定證據 3 第 8 頁末段至第 9 頁第 1 段揭露散射粒子之種類(不同形狀)及具有特定平均粒徑之範圍可形成無規則結構等語，其中「種類(不同形狀)」、「可形成無規則結構」等語應為被告之主觀認定，且所謂「種類」可能係材質(證據 3 說明書第 8 頁末段至第 9 頁第 1 段即在說明材質)、顏色、尺寸等各種不同分類方式，原處分書中將「種類」直接等同於「不同形狀」，顯有率斷之嫌。

(二)智慧局主張

1.原處分書理由(四)第 2 段係依參加人舉發理由 D 以下關於進步性之理由審查，而認其理由，尚難據以認定系爭專利不具進步性。原處分書理由(五)則係依舉發理由 E 以下審認證據 1 及 3 足以證明系爭專利不具新穎性。二者並無矛盾之處，且與專利審查基準無違，故原處分先認定系爭專利具備進步性要件後，又認定系爭專利不具新穎性，並不違法。

2.證據 1 可證系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性：

(1)系爭專利申請專利範圍第 1 項所述之方法皆非屬新型之標的範疇，而第 1 項之標的為擴散膜，該擴散膜之形狀或結構為在一透明基板上塗佈一透明介質，該透明介質含有不規則形狀散佈之散射粒子，依據系爭專利說明書第 5 頁揭露系爭專利係用於「平面顯示器」(如液晶顯示器)，其所謂「散射粒子無規則結構」如第 2 及第 3 圖所揭示可知應屬使用不同形狀之散射粒子或不同之粒徑所造成之構造，其中圖 2 為側視圖，圖 3 為俯視圖，圖中標示 1 為透明基板，2 為透明介質，3 為散射粒子。

- (2)然證據 1 申請專利範圍第 1 項之請求標的與系爭專利申請專利範圍第 1 項皆為擴散膜，其第 1 項揭露該擴散膜具有基材層及光擴散層，該擴散層係由包含光擴散劑之黏合劑所組成，其中所含之無機填充劑之平均粒徑在 5nm 以上 50nm 以下。依據證據 1 中文說明書第 12 頁第 1 段揭露光擴散劑的一部分的上端係凸出於黏合劑上且厚度無特殊限制，同頁第 3 段光擴散劑形狀可為「球狀、針狀、棒狀、紡錘狀、板狀、鱗片狀、纖維狀等」，再參照證據 1 之圖示說明其擴散粒子不規則分佈之結構，證據 1 係以圓形擴散粒子為例，選擇證據 1 上述所列不同形狀之擴散粒子或具不同之粒徑均可形成不規則狀。
- (3)證據 1 之圖 1 為側視圖，當觀察者從上方俯視時即為散射粒子以不規則狀散佈於透明介質中，且從證據 1 的第一、二、三 B 圖以肉眼觀察彼此間距離並不相同，故系爭專利申請專利範圍第 1 項「將散射粒子在一定限制範圍內，以不規則形狀佈於該透明介質中」的主要技術特徵已見於證據 1，證據 1 與系爭專利申請專利範圍第 1 項之差異僅在於文字的記載形式，或能直接且無歧異得知之技術特徵，是證據 1 可證系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具新穎性。
- (4)系爭專利並未界定何謂「不規則形狀」、「無規則結構」：
- ①「不規則形狀」為上位的敘述，原告主張隨機地可得到這個構造，但申請專利界定的內容通常是以文字敘述，且能夠重複做出相同確定的形狀或構造而言，但原告所言「隨機」，不符合專利的概念。
 - ②又如原告所稱使用不同形狀的粒子會造成粒徑不同，而不同形狀已被揭露，但原告於系爭專利說明書中並未定義無規則結構。
 - ③原告所稱都是在規則、不規則，但是解釋系爭專利申請專利範圍還是要看圖一，從圖一之說明可看出專利權人所謂規則指的是球狀之形狀，這是屬習知技術，因此只要證據有提到不同形狀的，形成的不規則擴散膜，即與系爭專利申請專利範圍第 1 項相同。
 - ④從系爭專利說明書解讀，無規則結構中的結構會想到非常微觀的結構，例如分子、粒子間的距離；而所謂的形狀是巨觀的，眼睛可以看到，故證據僅要揭露使用不同的散射粒子，就可形成與系爭專利申請專利範圍第 1 項相同的形狀、構造或裝置的特徵。
 - ⑤系爭專利申請專利範圍第 1 項並未揭露將不同的散射粒子放在透明基板上面，而形成不規則形狀。
- 3.系爭專利申請專利範圍第 2 項之透明基板之材質與證據 1 說明書第 11 頁第 3 段之基材層相同，且材質之不同亦不得為新型之特徵，因此系爭專利申請專利範圍第 2 項亦不具新穎性。

- 4.證據 1 中文說明書第 13 頁第 2 段以下已揭露透明介質之使用，且材質之不同不得為新型之特徵，因此系爭專利申請專利範圍第 3 項不具新穎性。
- 5.證據 1 如上述已揭露無機填充劑之平均粒徑範圍及擴散劑的一部分的上端係凸出於黏合劑上且厚度無特殊限制及光擴散劑不拘形狀之特徵，因此系爭專利申請專利範圍第 4 項不具新穎性。
- 6.證據 3 可證系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性：
證據 3 說明書第 7 頁末段及第 8 頁對圖 1 之說明已揭露該擴散膜之結構為在透明基板上塗覆以接著劑構成之散射層，證據 3 係以圓形擴散粒子為例標示於圖中，散射層包含透明散射粒子(參圖 1a)，第 8 頁末段至第 9 頁第 1 段揭露散射粒子之種類(不同形狀)及具有特定平均粒徑之範圍可形成無規則結構，參考證據 3 之圖 1a 及圖 2a 選擇上述不同種類(不同形狀)及平均粒徑均可形成不規則形狀散佈之散射粒子，證據 3 已揭露散射粒子不規則形狀散佈於透明介質中之構造，故系爭專利申請專利範圍第 1 項「將散射粒子在一定限制範圍內，以不規則形狀佈於該透明介質中」的主要技術特徵已見於證據 3，證據 3 與系爭專利申請專利範圍第 1 項之差異僅在於文字的記載形式，或能直接且無歧異得知之技術特徵，是證據 3 可證系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。
- 7.證據 3 可證系爭專利申請專利範圍第 2 項不具新穎性：
系爭專利申請專利範圍第 2 項係限定第 1 項之基板之材質種類，惟此已見於證據 3 說明書第 8 頁第 1 段，且材質之不同非屬新型之特徵，因此系爭專利申請專利範圍第 2 項不具新穎性。
- 8.證據 3 可證系爭專利申請專利範圍第 3 項不具新穎性：
系爭專利申請專利範圍第 3 項係限縮第 1 項之透明介質之種類，惟此已見於證據 3 說明書第 9 頁第 1 段，且材質之不同非屬新型之特徵，因此系爭專利申請專利範圍第 3 項不具新穎性。
- 9.證據 3 可證系爭專利申請專利範圍第 4 項不具新穎性：
系爭專利申請專利範圍第 4 項係限定第 1 項之粒子形狀及尺寸，惟查證據 3 已揭露第 1 項之特徵如前所述，且第 8 頁末段至第 9 頁第 1 段揭露散射粒子之種類(不同形狀)及具有特定平均粒徑之範圍可形成無規則結構之內容，再參考其圖 1 所示之結構，可知系爭專利申請專利範圍第 4 項不具新穎性。

二、本案爭點

(一)程序事項：

原處分先認定系爭專利具備進步性要件後，又認定系爭專利不具新穎性，是否違法？

- (二)證據 1 得否證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性？
- (三)證據 1 得否證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具新穎性？
- (四)證據 1 得否證明系爭專利申請專利範圍第 3 項不具新穎性？
- (五)證據 1 得否證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具新穎性？
- (六)證據 3 得否證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性？
- (七)證據 3 得否證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具新穎性？
- (八)證據 3 得否證明系爭專利申請專利範圍第 3 項不具新穎性？
- (九)證據 3 得否證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具新穎性？

三、判決理由

(一)系爭專利之技術內容：

1.關於系爭專利之創作目的：

系爭專利係以習用之擴散膜為改良對象，由於傳統一般擴散膜之散射粒子結構，不符合亂性隨機原則，大小一致、固定均勻分佈散射粒子的擴散膜對於不同光源進入後的均勻散射作用，並無法確實完整達到濾光抗眩的功效。是以此種習知配置大小一致、固定均勻分佈散射粒子的擴散膜不易確實完整達到濾光抗眩，且運用不夠靈活等所造成的不方便、不易實用之困擾。是以系爭專利之創作針對習知技術之缺點發展出一散射粒子無規則結構之擴散膜，有效避開上述散射粒子規則結構之缺點確實過濾光源，有效降低習者散射粒子規則結構不確定達成均勻散射的缺憾深具實用性；散射粒子改為不規則結構排列，且利用其結構的多孔性可以達到過濾光源，使得燈光經過後達到抗眩效果可以運用於燈光的濾光抗眩材料的需求，進而備具效率高、實用性強的散射粒子無規則結構之擴散膜。

2.系爭專利之申請專利範圍共 4 項，其中第 1 項為獨立項，其餘為附屬項。申請專利範圍第 1 項：「一種散射粒子無規則結構之擴散膜，包括：一透明基板，係一透光板體，具上表面；一透明介質，可塗佈於透明基板之上表面，或將其結構以移印、熱壓、轉印方式、射出或其他方法製作於透明基板上；複數之散射粒子，係含於該透明介質之中，可以光學鑷子固定、移動微粒之方法或其他方法將散射粒子在一定限制範圍內，以不規則形狀佈於該透明介質中。」(相關圖式見附圖 1)

(二)參加人所提之引證案共 2 項：

1.證據 1 為 92 年 8 月 16 日公開之我國專利公開號第 200302927 號「光擴散膜及相關背光膜組(一)」發明專利。證據 1 揭示之光擴散膜，係為解決合成樹脂所形成的光擴散膜易因熱或紫外線而變形或變色的問題，其技術手段在於使光散層中之黏合劑由特定聚合物(聚醚型多元醇或丙烯酸多元醇)所形成，並含有無機粒子，故可提高光擴散膜在維持高度光穿透性時亦可提高其耐熱性、耐候性。

2.證據 3 為 94 年 1 月 1 日公開之我國專利公開號第 200500737 號「平面顯示器背光模組之擴散膜製造方法」發明專利。證據 3 係有關於一種平面顯示器背光模組之擴散膜製造方法，包括：提供一透明基板，該透明基板具有一上表面；塗佈一接著劑於該透明基板之表面，其中該接著劑含有複數個散射粒子；提供一光學鐳子陣列，該光學鐳子陣列包括複數個雷射光源、複數個對應於該雷射光源之光學元件、以及複數個對應於該雷射光源之反射元件；利用該光學鐳子陣列擷取該接著劑中之該散射粒子，並移動該散射粒子至該透明基板之表面；硬化該接著劑以固定該些散射粒子；以及塗佈一保護層於該接著劑之上(相關圖式見附圖 3)。

(三)關於系爭專利與證據 1、證據 3 之技術比對，業經本院依智慧財產案件審理法第 8 條規定，事前詳列各技術爭點交予兩造及參加人，並於準備程序及言詞辯論時命兩造陳述意見。雖參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，惟本院已將前開技術爭點之通知及準備程序筆錄影本送達參加人。是以本院就上開技術爭點業已予當事人有辯論之機會，即得審究。

(四)系爭專利申請專利範圍第 1 項部分：

1.系爭專利申請專利範圍第 1 項之解釋：

(1)系爭專利說明書並未明確界定系爭專利申請專利範圍第 1 項之「無規則結構」及「不規則形狀」，由字義解釋，所謂「結構」可包含粒子之形狀、大小、排列方式；所謂「不規則形狀」可包含粒子形狀、大小彼此不相同。又依系爭專利說明書第 6 頁第 4 至 11 行、第 24 行至第 7 頁第 2 行所載系爭專利係「針對習知技術之缺點發展出一散射粒子無規則結構之擴散膜，……散射粒子改為不規則結構排列，且利用其結構的多孔性可以達到過濾光源，使得燈光經過後達到抗眩效果可以運用於燈光的濾光抗眩材料的需求，進而備具效率高、實用性強的散射粒子無規則結構之擴散膜。」以及「藉由該微粒散射粒子以不同規則結構在一定限制範圍內以不規則形狀佈於該透明介質中之設計，而可將散射粒子在一定限制範圍內以不規則形狀分布於透明介質中，成為大小不同及不同深度的細微透鏡結構」，系爭專利之技術手段係藉由不規則形狀的散射粒子以非均勻的排列方式分布於擴散膜之中，因而形成不同大小及不同深度的細微透鏡結構，以達成濾光抗眩之功效。因此，系爭專利申請專利範圍第 1 項之「散射粒子無規則結構」應包含散射粒子具有不全然相同之形狀或大小，且彼此間之距離非大致相同。而原告於本院審理時亦稱：(問：系爭專利說明書第 6 頁【新型內容】第 1 段第 4 行所稱「散射粒子規則結構」，究何所指?)規則結構就是它的形狀、粒徑、間隙，一般是規則排列、規則大小、規則形狀。」「(問：系爭專利說明書第

6 頁新型內容第 1 段第 5 行散射粒子改為不規則結構排列，有何意見？)不規則排列是指排列方式、排列位置，包括系爭專利申請專利範圍第 1 項界定不規則的粒子間的距離，還包括粒徑的大小、形狀在內，排列方式是指距離的問題，這只是系爭專利申請專利範圍第 1 項無規則結構中的一部分。」等語，復為被告所不爭執。又系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者依據其通常知識，可得知散射粒子具有不全然相同形狀或大小，均能達到成為大小不同及不同深度的細微透鏡結構之功效。因此，「不規則形狀」應包含「具有不全然相同之形狀或大小」。

- (2)系爭專利申請專利範圍第 1 項界定透明介質「可塗佈於透明基板之上表面，或將其結構以移印、熱壓、轉印方式、射出或其他方法製作於透明基板上」，及界定複數之散射粒子「係含於該透明介質之中，可以光學鑷子固定、移動微粒之方法或其他方法將散射粒子在一定限制範圍內，以不規則形狀佈於該透明介質中」之方法技術特徵，然新型專利係按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作(92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 93 條規定參照)，所謂「方法」並非新型專利之標的，是以為新穎性之比對時不予考量。又該等方法並未造成所請擴散膜之形狀、構造有所改變，縱使解釋申請專利範圍時一併考量該方法，仍不起限定作用。
- (3)原告雖於準備程序時主張「不規則形狀」尚包含不限定固定材料云云，惟觀諸系爭專利說明書均未揭示或隱含有關散射粒子材料之相關技術內容，是以原告將「不規則形狀」之字義範圍擴及材料種類，實已超出系爭專利所屬技術領域中具通常知識者可瞭解之範圍，要無足取。

2.系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 1 之技術特徵比對：

- (1)證據 1 所請發明為「光擴散膜及相關背光膜組」，與系爭專利為相同技術領域，且證據 1 之第一圖揭示之光擴散膜 1，具備基材層 2、光擴散層 3 中之黏合劑 4 及光擴散劑 5，其說明書第 12 頁第 3 段揭示光擴散劑之形狀，譬如球狀、針狀、棒狀、紡錘狀、板狀、鱗片狀、纖維狀等，其中以光擴散性優異的珠粒狀為佳。
- (2)系爭專利申請專利範圍第 1 項所請為一種散射粒子無規則結構之擴散膜(對應證據 1 之光擴散膜 1)，包括：一透明基板(等同於證據 1 之基材層 2)，係一透光板體，具上表面；一透明介質(等同於證據 1 之黏合劑 3)，可塗佈於透明基板之上表面，或將其結構以移印、熱壓、轉印方式、射出或其他方法製作於透明基板上；複數之散射粒子(對應於證據 1 之光擴散劑 4)，係含於該透明介質之中，可以光學鑷子固定、移動微粒之方法或其他方法將散射粒子在一定限制範圍內，以不規則形狀佈於該透明介質中。依前述系爭專利申請專利範圍第 1

項之解釋，「不規則形狀」應包含「具有不全然相同形狀或粒徑」，且證據 1 說明書第 12 頁第 3 段揭示光擴散劑 5 之形狀並無特殊的限制，譬如「球狀、針狀、棒狀、紡錘狀、板狀、鱗片狀、纖維狀等」，而該鱗片狀或纖維狀均屬無固定形狀，製作上亦難達成完全相同的形狀或大小，採用該等形狀即會使光擴散劑彼此間具有不同形狀或不同大小，因此，鱗片狀或纖維狀為系爭專利所稱「不規則形狀」之下位概念。另由證據 1 之第一圖，該光擴散劑 5 以非均勻排列的方式分布於光擴散層 3 中，即光擴散劑 5 彼此距離非大致相同，故證據 1 第一圖之光擴散劑 5 既具有不全然相同之形狀或大小，且彼此間之距離非大致相同，是以證據 1 已揭示如系爭專利申請專利範圍第 1 項散射粒子「無規則結構」及「不規則形狀」之技術特徵。因此，系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。

(五)系爭專利申請專利範圍第 2 項部分：

- 1.系爭專利申請專利範圍第 2 項為依附於第 1 項獨立項之附屬項，除包含第 1 項所有之技術特徵之外，第 2 項進一步限縮界定其中「如請求項 1 之散射粒子無規則結構之擴散膜，其中，該透明基板之製成材質包括但不限定於 PET(聚對苯二甲酸二乙酯)、PC(聚碳酸酯)，或 PMMA(聚甲基丙烯酸酯)等。」。
- 2.證據 1 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性，已如前述。系爭專利申請專利範圍第 2 項雖界定「該透明基板之製成材質包括但不限定於 PET(聚對苯二甲酸二乙酯)、PC(聚碳酸酯)，或 PMMA(聚甲基丙烯酸酯)等」，就系爭專利申請專利範圍第 1 項之透明基板的材質為進一步之界定，惟材質並非新型專利之標的，無法產生限定作用，因此，證據 1 可證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具新穎性。

(六)系爭專利申請專利範圍第 3 項部分：

- 1.系爭專利申請專利範圍第 3 項為依附於第 1 項獨立項之附屬項，除包含第 1 項所有之技術特徵之外，第 3 項進一步限縮界定其中「如請求項 1 之散射粒子無規則結構之擴散膜，其中，該透明介質之製成材質包括但不限定於 PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)、樹脂或 PC(聚碳酸酯)等。」。
- 2.證據 1 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性，已如前述。系爭專利申請專利範圍第 3 項雖界定「該透明介質之製成材質包括但不限定於 PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)、樹脂或 PC(聚碳酸酯)等」，就系爭專利申請專利範圍第 1 項之透明介質的材質為進一步之界定，惟材質並非新型專利之標的，無法產生限定作用，因此，證據 1 可證明系爭專利申請專利範圍第 3 項不具新穎性。

(七)系爭專利申請專利範圍第 4 項部分：

- 1.系爭專利申請專利範圍第4項為依附於第1項獨立項之附屬項，除包含第1項所有之技術特徵之外，第4項進一步限縮界定其中「如請求項1之散射粒子無規則結構之擴散膜，其中，該散射粒子頂端與底部平面結構共存，底部平面部分直徑以不大於0.15mm為準。」。
- 2.證據1說明書第12頁倒數第1行至第13頁第2行揭示「光擴散劑5之平均粒徑的下限以1 μ m或2 μ m，乃至5 μ m為佳；上限以50 μ m或20 μ m，乃至15 μ m為佳。……」，上述粒徑範圍之光擴散劑與底部平面所形成之截面直徑必不大於150 μ m（即0.15mm）。因此，系爭專利申請專利範圍第4項所請已見於證據1，證據1可證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性。

四、判決結果

綜上所述，證據1可證明系爭專利申請專利範圍第1至4項均不具新穎性。從而，被告據以認定系爭專利有違92年2月6日修正公布之專利法第94條第1項第1款規定，而為「舉發成立」之處分，於法尚無不合。雖原處分第3至4頁理由第(四)項第2段有關參加人主張系爭專利不具進步性之舉發理由，第3段有關參加人主張系爭專利違反同條第1項第2款新穎性規定；於第4至5頁理由第(五)項第1段有關參加人主張證據1可證明系爭專利不具新穎性，於第6頁第2段有關參加人主張證據3可證明系爭專利不具新穎性，於第7頁「據上論結」欄認定系爭專利違反同法第94條第1項第1款規定，形式上觀之，固有先「進步性」、後「新穎性」之情形，惟整體觀察原處分第3至7頁理由第(四)、(五)項，被告係先論述參加人有關係爭專利違反同條第1項第2款、第4項規定之舉發理由並不可採，再逐一論述參加人所提之證據1至證據8可否證明系爭專利違反同條第1項第1款規定。核其論述方法雖未按「新穎性」及「進步性」之順序，惟難認有何違法之處，並不影響結論之判斷，訴願決定予以維持，尚無不合。原告主張前詞，聲請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

五、智慧局分析檢討

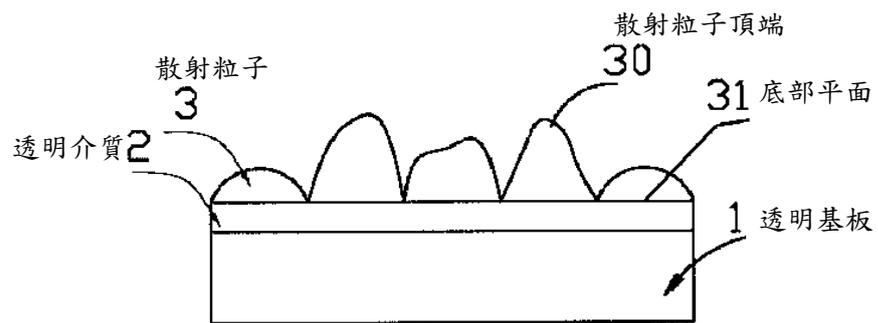
- (一)就專利舉發案之比對範圍方面，證據之專利說明書全部內容均可以成為引證範圍，而系爭專利部分，僅能以系爭專利之申請專利範圍為準。惟兩造在解釋申請專利範圍上常有歧異，由本案法院判決可得，法院於解釋申請專利範圍時，係經由系爭專利申請專利範圍之文字字義解釋、參酌系爭專利說明書、系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識，並輔以開庭審理中原告(專利權人)之證詞，整體考量而得系爭專利之「不規則形狀」應包含「具有不全然相同之形狀或大小」，

是以證據 1 已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之所有技術特徵，系爭專利不具新穎性。

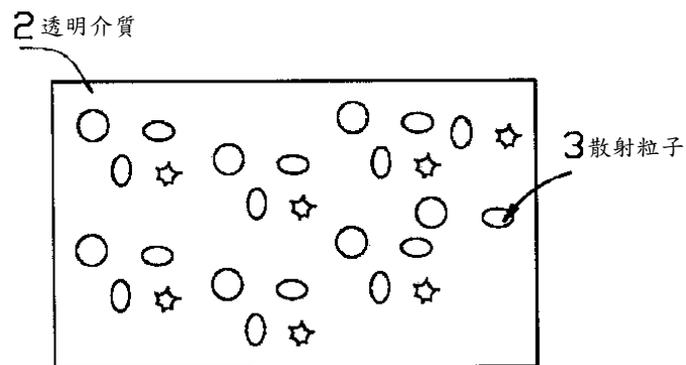
(二)另，系爭專利請求項記載限定部分內容中有關方法或材質部分，依新修訂舉發審查基準及 101 年 9 月 28 日於智財法院座談會之議題八，已修正專利要件之審查仍應將非結構特徵視為限定條件，有關新型專利實體要件之審查，仍應就請求項中所載之全部技術特徵為之，單一先前技術揭露請求項中所載形狀、構造或組合特徵及材質、方法特徵始能認定不具新穎性。進步性審查時應視材質、方法特徵是否改變或影響形狀、構造或組合特徵，若會改變或影響形狀、構造或組合特徵，須先前技術揭露所有特徵，始能認定不具進步性；若不會改變或影響形狀、構造或組合特徵，則可視為習知技術之運用，只要先前技術揭露形狀、構造或組合特徵，即可認定不具進步性。

附圖1 (系爭專利圖式)

【第二圖：本創作擴散膜放大後之側視示意圖】

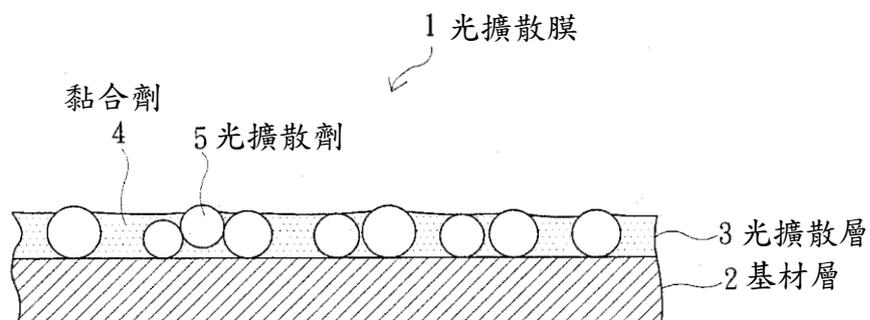


【第三圖：本創作擴散膜放大後之俯視示意圖】



附圖2 (證據1 圖式)

【第一圖：光擴散膜之模式化剖面圖】



附圖3 (證據2 圖式)

【圖1a：其實施例一之各步驟示意圖】

