

【裁判字號】104,行專訴,118

【裁判日期】1051125

【裁判案由】發明專利申請

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

104年度行專訴字第118號

原 告 友達光電股份有限公司 (AU OPTRONICS CORP.)

代 表 人 彭浪 (董事長)

訴訟代理人 李文賢專利師

陳政大專利師

複 代 理 人 蔡居諭專利師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏 (局長) 住同上

訴訟代理人 楊淑珍

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104年11月4日經訴字第10406314850號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

被告之代表人於起訴時為王美花，嗣於本院訴訟程序進行中變更為洪淑敏，有行政院令及經濟部函附卷可按，並經上開代表人於具狀聲明承受訴訟在卷（見本院卷第150-152頁），經核並無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、事實概要：

原告前於民國96年2月2日以「背光單元與發光二極體封裝結構」向被告申請發明專利（下稱系爭案），並以西元2006年9月14日申請之美國第11/522,214號專利案主張優先權。經被告編為第96103853號審查，不予專利。原告不服，於101年3月22日申請再審查，同時提出申請專利範圍修正本，經被告依該修正本審查，以103年9月18日（103）智專三（五）01103字第10321294490號審查意見通知函，將本案應不予專利之理由通知原告申復，原告旋於103年11月3日提出再審查申復理由書、說明書及申請專利範圍修正本。復經被告審查，以103年12月24日（103）智專三（五）01103字第10321797390號審查意見通知函，將本案修正後仍有

不予專利之理由再次通知原告申復，原告復於104年2月2日提出再審查申復理由書及申請專利範圍修正本。案經被告審酌後，核認應准予修正，惟修正後本案仍有違專利法第22條第2項規定，以104年3月20日（104）智專三（五）01103字第10420351200號專利再審查核駁審定書為應不予專利之處分（即本件原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部於104年11月4日以經訴字第10406314850號訴願決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。

二、原告起訴主張：

（一）系爭案之請求項1至14及21至25具有可專利性：

1. 由被告訴願答辯書「本案經本局審酌後，認請求項15至20有不符專利要件之情事，是僅須就該等請求項敘明不予專利之理由，對於其他符合專利要件之請求項，因並無對申請人之權利有所限制，是而得不記明理由」，可知：被告認定申請案除請求項15至20外之其他請求項（即請求項1至14及21至25）均符合專利要件，無不予專利之理由。
2. 原處分就系爭案請求項1至14、21至25違反逐項審查原則專利法第58條第4項、專利法施行細則第18條第2、3項、專利法第45條第1項規定、最高行政法院96年度判字第1412號判決，最高行政法院96年度判字第1597號判決意旨、智慧財產法院103年度行專訴字第69號判決、專利審查基準第二篇第三章3.3進步性之審查準用2.3.1規定意旨。系爭案之申請專利範圍共計25項，其中請求項1、15、21為獨立項，餘為附屬項。被告於行政訴訟答辯狀第2頁第16至20行主張：「系爭案經本局審酌後，認請求項15至20有不符專利要件之情事，是僅須就該等請求項敘明不予專利之理由，對於其他符合專利要件之請求項，因並無對申請人之權利有所限制，是而得不記明理由」，並於訴願答辯書第2頁第14至18行主張：「準此，本案經本局審酌後，認請求項15至20有不符專利要件之情事，是僅須就該等請求項敘明不予專利之理由，對於其他符合專利要件之請求項，因並無對申請人之權利有所限制，是而得不記明理由」，可知：被告已自認系爭案除請求項15至20外之其他請求項、即請求項1至14、21至25符合專利要件，無不予專利之理由。

（二）原處分違反逐項審查原則：

1. 系爭案之請求項共計25項，其中請求項1、15、21為獨

立項，餘為附屬項。原處分審定主文為「本案應不予專利」，其理由（二）僅記載請求項15至20不具進步性，對於請求項1 至14、21至25並未載明是否符合專利要件，既違反逐項審查原則，亦違反行政程序之說明理由義務，應予撤銷。訴願決定維持違法之原處分自屬違法，且訴願決定亦違反訴願機關向來見解，因此，訴願決定及原處分均違法而應予撤銷。

2.原處分審定主文為「本案應不予專利」，其理由（二）僅記載請求項15至20不具進步性，對於請求項1 至14、21至25並未載明是否符合專利要件，既違反逐項審查原則，亦違反行政程序之說明理由義務，應予撤銷。

（三）訴願決定及原處分違反專利法第46條第2 項及行政程序法第102條規定：

1.被告依專利法第46條第2 項規定於103 年12月24日以審查意見通知函通知原告限期申復，其中請求項15及18不予專利理由為不具新穎性。原處分認定請求項15及18不具進步性為未見於審查意見通知函之新理由。被告並未將請求項15及18不具進步性之新理由具體明確通知原告，原告並無實質申復之可能，原處分已有違誤。又系爭案請求項16至20依附於獨立項請求項15，而請求項15於104 年2 月2 日已經修正，因此，請求項15至20之比對基礎與103 年12月24日審查意見通知函已有不同。被告未給予原告再次表示意見之機會，即有違專利法第46條第2 項規定及行政程序法第102 條規定。被告依專利法第46條第2 項規定於103 年12月24日以審查意見通知函通知原告限期申復，通知之核駁理由為請求項1 、3 至5 、7 至9 、11、12、15、18不具新穎性、請求項2 、6 、10、13、14、16、17、19至25不具進步性。審查意見通知函第7 頁第2 至4 行記載：「據上縱使本案請求項1 、15、21進一步將『第一間距』限定為等距，亦無法證明所請發明非顯而易知」。原告提出申復並修正各獨立項，請求項1 加入「該第一群發光元件排列成複數列且每任意兩相鄰列之間具有一第一間距」技術特徵，請求項15加入「一第一群發光元件設置於該基板之該第一區域且排列成複數列且每任意兩相鄰列之間具有一第一間距」技術特徵，請求項21加入「該第一群發光元件排列成複數行且每任意兩相鄰行之間具有一第一間距」技術特徵。系爭案之請求項1 至14及21至25具有可專利性，業如前述，而原告修正各獨立項，將請求項1 、15

、21均加入「具有一第一間距」技術特徵，被告認定請求項1至14、21至25具有進步性，可知：加入「具有一第一間距」技術特徵，確使系爭案之比對基礎已有不同。原處分卻認定請求項15至20不具進步性，其進步性判斷前後矛盾，違反論理法則。

2. 被告於行政訴訟答辯狀第2頁第15至21行主張：「按行政程序法第97條第1款之規定，書面之行政處分未限制人民之權益者，得不記明理由。準此，系爭案經本局審酌後，認請求項15至20有不符專利要件之情事，是僅須就該等請求項敘明不予專利之理由，對於其他符合專利要件之請求項，因並無對申請人之權利有所限制，是而得不記明理由。據上，本局前揭核駁審定書並無違反『逐項審查原則』，亦合於行政程序法之規定」，惟查原告提出本申請案並繳納申請及審查規費之目的在請求專利權，本申請案請求項1至14、21至25既經原告請求而被告不予專利，當然屬於限制人民之權益，必須記明理由，被告主張顯不可採。

(四) 訴願決定及原處分違反依法裁量原則與比例原則：

1. 被告於103年12月24日審查意見通知函認定：請求項1、3至5、7至9、11、12、15、18不具新穎性，請求項2、6、10、13、14、16、17、19至25不具進步性。原告於104年2月2日提出申復並修正各獨立項請求項1、15、21。倘被告認為請求項15至20不具進步性，因請求項1至14及21至25無不予專利之情事，被告之裁量餘地已萎縮至零，應依職權通知原告縮減申請專利範圍，將不符專利要件之請求項刪除。原處分因請求項15至20不具進步性而逕予再審查核駁審定，違反依法裁量原則；且有違專利法鼓勵創新意旨，採取手段與行政目的顯不相當，亦違反比例原則。又被告於訴願答辯書理由二(三)主張：「既被告已踐行專利法與行政程序法予以訴願人申復之機會，經訴願人修正、申復後仍無法克服該通知函所載不予專利之事由，即應作成不予專利之審定，並無其他裁量空間」、「被告以相同引證，予以訴願人二次修正及陳述意見之機會，訴願人理應有充分時間與機會通盤審視引證1之內容，提出足以克服被告審查意見之修正本或理由」。惟依專利法第46條第2項並未限制專利專責機關之通知次數或申請人申復次數，被告所謂「並無其他裁量空間」係畫地自限，應選擇對人民權益侵害最少者而不選擇且與目的顯失均衡，違反

依法裁量原則與比例原則。審查意見通知函認定系爭案103年11月3日修正本之請求項1、3至5、7至9、11、12、15、18不具新穎性、請求項2、6、10、13、14、16、17、19至25不具進步性。原處分認定系爭案104年2月2日修正本之請求項15至20不具進步性。二者之比對基礎、專利要件並非全然相同，被告應給予原告修正及陳述意見之機會而不給予，即違反依法裁量原則與比例原則。且被告在訴願答辯書之前從未表示系爭案之請求項1至14及21至25無不予專利之理由，原告並無「通盤審視」、考慮刪除請求項15至20的機會，被告答辯理由顯不可採。

2. 原處分就審查理由之變更未給予原告陳述意見之機會，違反專利法第46條第2項、行政程序法第102條之規定、最高行政法院98年度判字第1488號判決、智慧財產法院98年度行專訴字第58號判決經查本申請案請求項15於104年2月2日修正將「具有複數個第一間距定義於任意兩相鄰列之間」改為「每任意兩相鄰列之間具有一第一間距」技術特徵，請求項16至20依附於獨立項請求項15，於解釋附屬項時應包含所依附請求項之所有技術特徵，因此，系爭案請求項15至20之專利權範圍於104年2月2日修正前後已有不同。關於系爭案請求項15至20，103年12月24日審查意見通知函係依據「103年11月3日修正本」包含「具有複數個第一間距定義於任意兩相鄰列之間」技術特徵，而原處分係依據「104年2月2日修正本」包含「每任意兩相鄰列之間具有一第一間距」技術特徵，二者比對基礎已有不同。被告未給予原告對於「104年2月2日修正本」的請求項15至20不具可專利性表示意見之機會，即有違專利法第46條第2項規定及行政程序法第102條規定。

3. 被告即使認定原告僅克服1至14、21至25不准專利事由，尙未克服初審審定理由中之全部不准專利事由，依前揭專利審查基準規定得發給最後通知，被告主張除再審查核審定之外「並無其他裁量空間」與專利審查基準規定不符，顯不可採。專利法第46條第2項規定並未限制專利專責機關之通知次數或申請人申復次數，被告得發給審查意見通知或最後通知卻逕予審定，係應選擇對人民權益侵害最少之手段而不選擇，且手段與目的顯失均衡，違反依法裁量原則與比例原則。

(五) 訴願決定及原處分違反專利法第22條第4項規定：

1.引證1（西元2005年12月28日公開之中國大陸第171305 5A號「直下式背光源」專利案）不足證明系爭案請求項15不具進步性：

(1)系爭案請求項1 已明確限定「一第一群發光元件設置於該基板之該第一區域且排列成複數列且每任意兩相鄰列之間具有一第一間距」之特徵。此特徵限制第一群發光元件中的任意兩相鄰列具有一第一間距，即任意兩相鄰列係以等距關係排列。依引證1 之圖式所示，引證1 之第一群發光元件相鄰列間具有多種相異的間距 a_1 、 a_2 、及 a_3 ，其中間距 a_1 、 a_2 、及 a_3 各不相等。故引證1 之第一群發光元件相鄰列間未具有相同的間距，是引證1 未揭露系爭案修正後請求項15之技術特徵。

(2)又依系爭案修正後請求項15之技術特徵，系爭案之背光單元在第一群發光元件所對應之區域內提供了最大強度且均勻之背光；依系爭案修正後請求項15「一第二群發光元件設置於該基板之該第二區域，其中該第一區域與該第二區域至少部分地以一第二間距間隔，且該第一間距小於該第二間距」之技術特徵，系爭案之背光單元在第一群發光元件與第二群發光元件間之區域間減少不必要之發光元件設置；依系爭案修正後請求項15「其中該第二群發光元件排列成至少一列，實質上平行於該基板之該第一邊且相距一距離，該距離小於該第二間距」之技術特徵，系爭案之背光單元的邊緣區域亮度獲得增加。因此，系爭案修正後之請求項15發明之整體與傳統背光單元比較，一樣大小的背光單元，系爭案之背光單元可利用較少之發光二極體，且可確保背光單元之發光均勻性（系爭案說明書第11頁第3 段）。

(3)惟引證1 之第5A圖中，第一群發光元件間隔相異，故無法提供對應該區域之均勻背光；第二群發光元件係以複數列排列，故無法減少發光元件之用數量；且第二群發光元件最靠近第一群發光元件之該列，與第一群發光元件具有間距 a_3 ，且與基板邊緣具有距離（ $a_4 + d_1$ ），距離（ $a_4 + d_1$ ）明顯大於間距 a_3 ，故無法有效補強背光單元在邊緣區域之亮度。因此，系爭案修正後之請求項15相較於引證1 之第5A圖所揭露之實施例而言，具新的功效改善，得佐證該系爭案修正後之請求項15並非能輕易完成，具有進步性。

(4)依引證1 之揭露內容，引證1 第4B圖係與系爭案較為接近的先前技術，在該圖式揭露之技術內容中，第一群發光元件相鄰列間係以相同的間距 a_1 進行排列，第二群發光元件與第一群發光元件具有間距 a_2 ，第二群發光元件與基板402 之邊緣具有距離 (d_1+a_3) 。雖然間距 a_2 大於間距 a_1 ，但距離 (d_1+a_3) 明顯大於間距 a_2 ，故第二群發光元件無法有效對背光單元之邊緣區域進行光線補強。又即便利用第二群發光元件與基板邊緣間的發光元件進行光線補強，但此舉卻增加了發光元件的使用數量。故引證1 第4B圖所揭露之實施例仍無法在使用最少發光元件的前提下，達到最均勻的發光效果。所屬技術領域中具有通常知識者無法根據引證1 所揭露之技術內容進行改良，而完成系爭案請求項15所載之發明。又依引證1 說明書揭示內容，其僅揭露背光源的中部位置的間距為最小間距，而未針對其他光源的配置進行嚴格要求。相反地，引證1 明顯提供了在中部位置（第一群發光元件）以外，排列設置多列的發光元件的教示，發光元件的數量勢必增加。因此，以較少的發光元件達到均勻背光之效果，係由系爭案發明人提供之技術手段所產生之功效。

(5)是被告採用後見之明的判斷方式，既未將系爭案之發明整體觀之，亦未將引證文件整體觀之，即違反專利審查基準第二篇第三章3.6 規定，其對於進步性判斷顯有違誤。

2.引證1 不足證明系爭案請求項16至20不具進步性：

引證1 既不足證明系爭案獨立項請求項15不具進步性，請求項16至20依附於請求項15，當然具進步性。

3.原告自96年2 月2 日提出系爭案申請案至今逾九年，引證1 不足證明系爭案請求項15至20不具進步性，被告亦無其他相關先前技術足以證明，原處分為不予專利之審定，於法即有未合。訴願決定予以維持，亦有違誤。訴願決定及原處分均應予撤銷，並應判命被告就系爭案為應予專利之處分，以確保原告權益。

(六)聲明：

1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.被告應就系爭案為准予專利之審定。

三、被告抗辯：

(一)依行政程序法第97條第1 款之規定，書面之行政處分未限制人民之權益者，得不記明理由。系爭案經被告審酌後，

認請求項15至20有不符專利要件之情事，是僅須就該等請求項敘明不予專利之理由，對於其他符合專利要件之請求項，因並無對申請人之權利有所限制，是而得不記明理由。故被告之核駁審定書並無違反「逐項審查原則」，亦合於行政程序法之規定。

- (二) 被告於103年12月24日(103)智專三(五)01103字第10321797390號審查意見通知函理由(二)第1、7點，已敘明請求項15、18與引證1圖5A之技術比對，並於同函理由(三)載有「……縱使系爭案請求項1、15、21進一步將『第一間距』限定為等距，亦無法證明所請發明非顯而易知，蓋調整間距並無技術上之困難……亦未有證明相較引證1具有無法預期之功效」等語，即已備具理由通知原告，縱使於請求項15中增列「第一間距為等距」之技術特徵(請求項18為依附請求項15之附屬項，亦將包含該增列之技術特徵)，仍不足認定系爭案具進步性。原告於104年2月2日所提修正申請專利範圍，其中請求項15、18與引證1圖5A差異僅在於「第一間距為等距」，且無原告主張請求項15、18業經修正致使比對基礎與上開審查意見通知函所為有異之情事，是被告以系爭案請求項不具進步性為由予以核駁，實已踐行專利法第46條第2項與行政程序法第102條之程序。
- (三) 依專利法第46條1項之規定，專利申請案有違反第21條至第24條等規定者，應為不予專利之審定。既被告已踐行專利法與行政程序法予以原告申復之機會，經原告修正、申復後仍無法克服該通知函所載不予專利之事由，即應作成不予專利之審定，並無其他裁量空間。又被告於再審查階段中，先於103年9月18日以(103)智專三(五)01103字第10321294490號審查意見通知函通知引證1圖2A足證系爭案不具新穎性、進步性，經原告於103年11月3日申復、修正後再予審酌，發現依相同引證之圖5A仍可證明系爭案不具新穎性、進步性，而再於103年12月24日以(103)智專三(五)01103字第10321797390號審查意見通知函(下稱：審查意見通知函二)通知申復、修正。由此可見，被告以相同引證，予以原告二次修正及陳述意見之機會，原告理應有充分時間與機會通盤審視引證1之內容，提出足以克服被告審查意見之修正本或理由。因此，被告經二次審查意見通知後而核駁系爭案，並未違反裁量原則。
- (四) 原告主張，僅部分請求項不符專利要件之情事，應再予減縮申請專利範圍之機會。惟，如前述，被告已於審查意見

通知函中敘明：倘申請專利之發明與引證1 之差異僅在於「第一間距為等距」，則系爭案仍不具進步性之理由。而原告修正後之請求項15，與引證1 之間仍僅有該差異存在，足見原告並無意願限縮，被告亦難期待再予修正機會可使原告刪除該請求項，是應無必要再予通知而延宕審查時效。綜上，被告審定不予專利，係踐行相關之行政程序後而為合於專利法規定之處分，並無違反裁量原則及比例原則之情事。

(五) 原告主張系爭案請求項15至20具進步性之理由，實與104年2月2日所提申復理由無異，被告於上開核駁審定書理由二已詳盡說明其理由不足採之原因。又原告對於系爭案與引證1 之技術比對有誤，說明如下：

1. 引證1 圖5A之「背光源500a」（相當於系爭案請求項15之「背光單元」）已揭示系爭案請求項1 所界定之「一第二群發光元件設置於該基板之第二區域，其中該第一區域與該第二區域至少部分地以一第二間距間隔，且第一間距小於該第二間距」及「其中該第二群發光元件排列成至少一列，實質上平行於該基板之該第一邊且相距一距離，該距離小於該第二間距」技術特徵（審查意見通知函二第8 頁附圖）。因此，原告稱因前述二技術特徵所致之功效差異，實不存在，此乃相同結構產生相同功效之理。
2. 原告主張引證1 圖5A之第二群發光元件為複數列排列，無法減少發光元件之使用數量云云，無非認為系爭案請求項15已限定第二群發光元件為「單一系列」，是而不同引證1 之第二群發光元件為「複數列」。惟系爭案請求項15所載「……其中該第二群發光元件排列成至少一列」，係界定第二群發光元件包含「複數列」之態樣，並未限定為「單一系列」，是而與引證1 圖2A所揭示之第二群發光元件無異，因此，原告主張之差異及功效，尚非可採。
3. 原告主張系爭案第二群發光元件與基板邊緣間距為「 (a_4+d_1) 」，明顯大於系爭案請求項15之「 a_3 」，是以無法有效補強背光單元邊緣區域之亮度。惟引證1 圖5A之第二群發光元件中，最接近列背光單元邊緣之列與該邊緣之距離為「 d_1 」，並非原告主張之 (a_4+d_1) ，該距離與系爭案請求項15所界定者並無明顯差異，是引證1 亦具有補強背光單元邊緣亮度之功效
4. 足資輔助證明發明具進步性之功效，非僅是功效上有所

增進而已，必須超乎系爭案所屬技術領域中具有通常知識者之認知，如產生新的特性或數量上之顯著變化，始足證明其進步性。引證1 第4 頁「背景技術」已揭示發光元件為等距排列之先前技術，顯見等距排列之功效為本發明所屬技術中具有通常知識者已知者，故系爭案請求項15將第一間距限定為「等距」所產生之功效，實為本發明所屬技術領域中具有通常知識者所能預期者，縱使相較引證1 有功效之增進，亦不足證明系爭案具進步性。

5. 被告上開核駁審定書係認引證1 「圖5A」足證請求項15至20不具進步性。因此，起訴理由以引證1 另一實施態樣「圖4B」與請求項15為比較，欲證被告進步性認定有誤之部分，實無關被告核駁理由，且亦無法證明系爭案相較引證1 「圖5A」之實施態樣具進步性

(六) 被告審查意見通知函二理由二第1、7 點及理由(三)，已針對系爭案103 年11月3 日所提修正請求項15、18敘明不予專利之理由，即系爭案請求項不具新穎性，縱使於請求項15中增列「第一間距為等距」之技術特徵(請求項18亦將包含該增列之技術特徵)，則仍為可輕易完成而不具進步性。因此，被告上開審查意見通知函已載有請求項15、18不具進步性之理由。

(七) 答辯聲明：原告之訴駁回。

四、本件適用法律及爭點：

(一) 上開事實概要欄所述之事實，為兩造所不爭執，並有系爭案96年2 月2 日申請書、說明書、發明摘要、系爭案103 年12月24日修正申請書、104 年2 月2 日修正申請書、原處分、訴願決定書(原處分卷第1-36、152-179、241-249頁、本院卷第34-37、38-50 頁)在卷可稽，堪認為真正。

(二) 按專利法第149 條第1 項規定：「本法中華民國100 年11月29日修正之條文施行前，尚未審定之專利申請案，除本法另有規定外，適用修正施行後之規定」。查原告前於96年2 月2 日向被告申請系爭案，並以95年9 月14日申請之美國第11/522,214號專利案主張優先權，核駁審定日為104 年3 月20日，本件於105 年11月2 日辯論終結，故本件關於系爭案准否之判斷，應依言詞辯論終結時之現行專利法(即103 年1 月22日修正公布，103 年3 月24日施行之專利法)為斷。

(三) 本案審理範圍及爭點：經查原告就原處分「本案應不予專

利」，爭執系爭案有無違反現行專利法第22條第2項之規定。則本件經兩造整理並協議簡化爭點如下（見本院卷第99頁）：

- 1.原處分就系爭案請求項1至14、21至25是否違反逐項審查原則？
- 2.引證1是否足以證明系爭案請求項15至20不具進步性？
- 3.原處分就審查理由之變更，是否違反專利法第46條第2項、行政程序法第102條之規定，未給予原告陳述意見之機會？

五、本院判斷如下：

（一）系爭案技術分析：

1.系爭案技術內容：

系爭案係提供一種用於一液晶顯示器之一背光單元。在一實施例中，背光單元包括一基板、設置於基板上之一第一群發光元件、以及設置於基板上之一第二群發光元件，其中第一群發光元件以兩相鄰列之間具有一第一間距間隔之方式設置，第二群發光元件設置於基板上且排成一列，並且第二群發光元件之該列與第一群發光元件之最鄰近之列以間隔一第二間距之方式設置，其中第一間距小於第二間距（原處分卷第29頁發明摘要）。

2.系爭案主要圖式：如附件1所示——

- (1)系爭案第1圖係為之一發光二極體背光單元之一實施例之部分示意圖。
- (2)系爭案第2圖係為一發光二極體背光單元之另一實施例之部分示意圖。
- (3)系爭案第3圖係為一發光二極體背光單元之另一替代實施例之部分示意圖。
- (4)系爭案第4圖係為發光二極體封裝結構之一實施例之部分橫切面示意圖。
- (5)系爭案第5圖係為一發光二極體背光單元之一實施例之部分示意圖。
- (6)系爭案第6A圖係為發光二極體背光單元一實施例之以複數個之發光二極體排列之影像（不包括覆蓋膜片）；系爭案第6B圖係為發光二極體背光單元一實施例之以複數個之發光二極體排列之影像（包括覆蓋膜片）。

3.系爭案申請專利範圍分析：

- (1)被告機關於100年6月27日以審查意見通知函通知原告不予專利之理由，原告於100年8月10日提出申復

理由書並修正系爭案說明書以及申請專利範圍，被告機關仍認為有不予專利之理由而於101年1月31日以核駁審定書通知原告。原告不服，於101年3月22日申請再審查，同時提出申請專利範圍修正本，被告機關於103年9月18日又以審查意見通知函通知原告不予專利之理由，原告又於103年11月3日送系爭案說明書以及申請專利範圍。被告機關再於103年12月24日再以審查意見通知函通知原告不予專利之理由，原告再於104年2月2日送系爭案說明書第21頁以及申請專利範圍。

(2)系爭案申請專利範圍共計25個請求項，其中請求項1、15、21為獨立項，其餘均為附屬項。被告機關認為修正後系爭案請求項15至20仍不符專利法第22條第2項之規定，以104年3月20日（104）智專三（五）01103字第10420351200號專利再審查核駁審定書為應不予專利之處分。

(3)第15.項——一種背光單元，用於一液晶顯示器，包括：

一基板，具有一第一邊、一第一區域及一第二區域，其中該第二區域位於該第一區域與該第一邊之間，並且該第二區域係最鄰近於該第一區域；

一第一群發光元件設置於該基板之該第一區域且排列成複數列且每任意兩相鄰列之間具有一第一間距；以及

一第二群發光元件設置於該基板之該第二區域，其中該第一區域與該第二區域至少部分地以一第二間距間隔，且該第一間距小於該第二間距；

其中該第二群發光元件排列成至少一列，實質上平行於該基板之該第一邊且相距一距離，該距離小於該第二間距。

第16.項——如申請專利範圍第15項所述之背光單元，其中該第二間距小於三倍之該第一間距。

第17.項——如申請專利範圍第15項所述之背光單元，其中該距離小於1mm。

第18.項——如申請專利範圍第15項所述之背光單元，其中該第一群發光元件以及該第二群發光元件之每個發光元件包括至少三個發光二

極體晶片。

第19.項一如申請專利範圍第18項所述之背光單元，其中該至少三個發光二極體晶片包括具發射紅光能力之至少一第一發光二極體晶片、具發射藍光能力之至少一第二發光二極體晶片、以及具發射綠光能力之至少一第三發光二極體晶片。

第20.項一如申請專利範圍第15項所述之背光單元，其中該第一群發光元件以及該第二群發光元件之每個發光元件包括具備發射白光能力之一發光二極體晶片。

(二) 引證1證據技術分析：

1.引證1 為中華人民共和國國家知識產權局CN00000000A、申請號000000000000.1「直下式背光源」發明專利（原處分卷第221-227 頁），公開日（94年12月28日）係早於系爭案優先權日（95年9 月14日），可為系爭案相關之先前技術。

2.引證1技術內容：

(1)如圖2A所示，直下式背光源200a，包括背板202 以及多條發光二極管列204。多條發光二極管列204 被配置於背板202 上，且每兩相鄰發光二極管列204 之間分配具有間距a1、a2、a3或a4。這些間距自直下式背光源200a的中部向邊緣依序變大，即，這些間距大小關係為 $a1 < a2 < a3 < a4$ （說明書第6 頁第8 至11行，原處分卷第225 頁反面）。

(2)發光二極管列可為發光二極管燈條(LED light bar) 604，其上配置有多個發光二極管614（說明書第8頁第18至20行，原處分卷第225頁反面）。

(3)直下式背光源500a，包括背板502 以及多條發光二極管列504。每條發光二極管列504 配置有多個發光二極管514，多條發光二極管列504 被配置於背板502 上，且每兩相鄰發光二極管列504 之間分別具有間距a1、a2、a3或a4，該等間距大小關係為 $a1 < a2 < a3 < a4$ （圖式第5A圖，如附件2 所示）。

3.附件2 所示引證1 第5A圖為直下式背光源之再一優選實施方式的示意圖。

(三) 【爭點】引證1 是否足以證明系爭案請求項15不具進步性？

1.經查，引證1 圖式第5A圖已揭示直下式背光源500a包括

背板502 以及多條發光二極管列504 。其中引證1 之「直下式背光源500a」係可對應至系爭案請求項15之「背光單元」，故引證1 已揭示系爭案請求項15之「一種背光單元(直下式背光源500a) 」技術特徵。惟引證1 圖式第5A圖並未揭露該直下式背光源500a可用於液晶顯示器中，故引證1 未揭示系爭案請求項15之「用於一液晶顯示器」技術特徵(圖示如附件3 所載) 。

- 2.再查，引證1 圖式第5A圖已揭示該直下式背光源500a之背板502 具有第一邊521 、第一區域531 以及第二區域532 。其中引證1 之「背板502 」、「第一邊521 」、「第一區域531 」、「第二區域532 」係可分別對應至系爭案請求項15之「基板」、「第一邊」、「第一區域」、「第二區域」，故引證1 已揭示系爭案請求項15之「一基板(背板502) ，具有一第一邊(第一邊521) 、一第一區域(第一區域531) 及一第二區域(第二區域532) ，其中該第二區域(第二區域532) 位於該第一區域(第一區域531) 與該第一邊(第一邊521) 之間，並且該第二區域(第二區域532) 係最鄰近於該第一區域(第一區域531) ；」技術特徵。
- 3.又查，引證1 圖式第5A圖已揭示該第一區域531 的發光二極管514 排列成複數列，且相鄰之該發光二極管列504 至少具有第一間距 a_1 、 a_2 。其中引證1 之「背板502 」、「第一邊521 」、「第一區域531 」、「第二區域532 」係可分別對應至系爭案請求項15之「基板」、「第一邊」、「第一區域」、「第二區域」，故引證1 已揭示系爭案請求項15之「一第一群發光元件(例如：第一區域內531 之複數個發光二極管514) 設置於該基板(背板502) 之該第一區域(第一區域531) 且排列成複數列(例如：第一區域內之發光二極管列504) 」技術特徵。惟，引證1 圖式第5A圖揭露之第一區域531 內的發光二極管列504 之第一間距 a_1 與 a_2 距離並不相同，故引證1 未揭示系爭案請求項15之「且每任意兩相鄰列之間具有一第一間距；以及」技術特徵。
- 4.另查，引證1 圖式第5A圖已揭示該第二區域532 的發光二極管514 排列成複數列，且該第一區域531 與該第二區域532 以該第二間距 a_3 間隔，且該第一間距 a_1 、 a_2 小於該第二間距 a_3 。其中引證1 之「第二間距 a_3 」係可對應至系爭案請求項15之「第二間距」，故引證1 已揭示系爭案請求項15之「一第二群發光元件(例如：第二區

域532 內之複數個發光二極管514)設置於該基板(背板502)之該第二區域(第二區域532)，其中該第一區域(第一區域531)與該第二區域(第二區域532)至少部分地以一第二間距(第二間距a3) 間隔，且該第一間距(第一間距a1、a2) 小於該第二間距(第二間距a3) ；」技術特徵。

5. 復查，引證1 圖式第5A圖已揭示該第二區域532 之發光二極管列504 平行於該第一邊521 且相距第一距離d1，該第一距離d1小於該第二間距a3。其中引證1 之「第一距離d1」係可對應至系爭案請求項15之「距離」，故引證1 已揭示系爭案請求項15之「其中該第二群發光元件排列成至少一列(例如：第二區域532 內之複數個發光二極管列504)，實質上平行於該基板(背板502)之該第一邊(第一邊521)且相距一距離(第一距離d1)，該距離(第一距離d1) 小於該第二間距(第二間距a3) 。」技術特徵。
6. 未查，比對系爭案請求項15與引證1 之技術特徵，引證1 雖未明確揭露系爭案請求項15之「用於一液晶顯示器」以及「且每任意兩相鄰列之間具有一第一間距；以及」等技術特徵。惟，引證1 圖式第5A圖已教示直下式背光源500a，由於液晶本身無法發光，所以需要在液晶下方放置光源模組，此即為引證1 之直下式背光源500a，且系爭案之說明書亦說明背光裝置可用於液晶顯示器中，再者，引證1 圖式第5A圖已教示可以調整相鄰發光二極管列504 的間距，是該發明所屬技術領域中具有通常知識者當面臨如何改善背光單元亮度的均勻度之相關問題時，應有其動機？考該等證據之技術內容將直下式背光源500a用於液晶顯示器中並改變調整相鄰發光二極管列504 的間距，此並未產生無法預期之功效。是以，系爭案請求項15為該發明所屬技術領域者具通常知識者所能輕易完成，並未產生無法預期之功效。
7. 綜上所述，系爭案請求項15所載之技術特徵已為引證1 之簡單變化與運用，整體觀之，引證1 足以證明系爭案請求項15不具進步性。
8. 原告固於104 年12月15日行政起訴狀第五之(三)點(本院卷第23-25 頁)主張稱：「……請求項……已明確限定……第一群發光元件中的任意兩相鄰列具有一第一間距，也就是任意兩相鄰列係以等距關係排列……引證1 未揭露本案修正後之請求項15……本發明之背光單元

可利用較少之發光二極體，且可確保背光單元之發光均勻性……」，系爭案請求項15具進步性云云。惟查，系爭案是提供一種具有間距偏移式之發光二極體背光單元，目的在於簡化發光元件數目並達成理想之亮度分布（參系爭案說明書第5頁，原處分卷第111頁），引證1之背景技術已揭露現有直下式背光源的相鄰發光二極管104間具有相同的間距（參引證1說明書第4頁，原處分卷第226頁反面），因此，引證1之發明內容已揭露改變相鄰發光二極管104間距以實現理想的亮度分布（參引證1說明書第4頁至第5頁，原處分卷第225-226頁反面），系爭案之發光元件與引證1之發光二極管104均是透過改變相鄰的間距已達到均勻亮度分布之目的，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易的完成系爭案，原告稱之功效差異實不存在，此乃相同結構產生相同功效之理。是以，原告此部分所述，並不可採。

9.原告另於104年12月15日行政起訴狀第五之(三)點(本院卷第25頁)主張稱：「……引證1……第一群發光元件間隔相異，故無法提供對應該區域之均勻背光；第二群發光元件係以複數列排列，故無法減少發光元件之使用數量……第二群發光元件……與基板邊緣具有距離 (a_4+d_1) ……明顯大於間距 a_3 ……無法有效補強背光單元在邊緣區域之亮度……」，系爭案請求項15具進步性云云。惟查，系爭案請求項15為該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易思及，系爭案並未產生無法預期之功效，已如前述，再者，系爭案請求項15所載「……其中該第二群發光元件排列成至少一列」，係界定第二群發光元件包含「複數列」之態樣，並未限定為「單一系列」，末者，引證1圖式第5A圖揭示最接近第二群發光元件之列與直下式背光源500a之第一邊521的距離為第一距離 d_1 ，並非原告所稱之 (a_4+d_1) ，該第一距離 d_1 與系爭案請求項15所界定者並無明顯差異，換言之，引證1亦具有補強背光單元邊緣亮度之功效。是以，原告此部分所述，亦不足採。

(四)【爭點】引證1是否足以證明系爭案請求項16不具進步性？

1.系爭案請求項16係為依附於請求項15之附屬項，其係為系爭案請求項15之進一步限縮，引證1足以證明系爭案請求項15不具進步性，已如前述，再者，引證1雖未說明第二間距 a_3 小於三倍之第一間距 a_1 、 a_2 ，惟，該發明

所屬技術領域者具通常知識者所能輕易調整第二間距 a_3 之大小，且系爭案說明書亦無關於任何實驗數據佐證調整第二間距小於三倍之第一間距時如何產生無法預期之功效，而無法輔以證明所請發明非為輕易完成。

2. 綜上所述，引證1 可證明系爭案請求項15不具進步性已如前述，且依附於系爭案請求項15之請求項16的第二間距小於三倍之第一間距為引證1 之技術內容予以簡單應用並改良，整體觀之，系爭案為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，引證1 足以證明系爭案請求項16不具進步性。

(五) 【爭點】引證1 是否足以證明系爭案請求項17不具進步性？

1. 系爭案請求項17係為依附於請求項15之附屬項，其係為系爭案請求項15之進一步限縮，引證1 足以證明系爭案請求項15不具進步性，已如前述，再者，引證1 雖未說明第一距離 d_1 小於1mm，惟，該發明所屬技術領域者具通常知識者所能輕易調整第一距離 d_1 之大小，且系爭案說明書亦無關於任何實驗數據佐證調整距離小於1mm 時如何產生無法預期之功效，而無法輔以證明所請發明非為輕易完成。
2. 綜上所述，引證1 可證明系爭案請求項15不具進步性已如前述，且依附於系爭案請求項15之請求項17的距離小於1mm 為引證1 之技術內容予以簡單應用並改良，整體觀之，系爭案為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，引證1 足以證明系爭案請求項17不具進步性。

(六) 【爭點】引證1 是否足以證明系爭案請求項18不具進步性？

1. 系爭案請求項18係為依附於請求項15之附屬項，其係為系爭案請求項15之進一步限縮，引證1 足以證明系爭案請求項15不具進步性，已如前述，再者，引證1 圖式第5A 圖 已揭示直下式背光源500a包括背板502 以及多條發光二極管列504，且每條發光二極管列504 配置有多個發光二極管514，故引證1 已揭示系爭案請求項18之「其中該第一群發光元件(例如：第一區域內531 之40個發光二極管514)以及該第二群發光元件(例如：第二區域內532 之16個發光二極管514)之每個發光元件包括至少三個發光二極體晶片。」技術特徵。
2. 綜上所述，引證1 可證明系爭案請求項15不具進步性已如前述，且依附於系爭案請求項18之請求項15的至少三

個發光二極體晶片等技術特徵亦見諸於引證1，整體觀之，系爭案為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，引證1 足以證明系爭案請求項18不具進步性。

(七) 【爭點】引證1 是否足以證明系爭案請求項19不具進步性？

1. 系爭案請求項19係為依附於請求項18之附屬項，其係為系爭案請求項18之進一步限縮，引證1 足以證明系爭案請求項18不具進步性，已如前述，再者，引證1 雖未說明該等發光二極管514 可以產生紅光、綠光以及藍光等三種顏色，惟，該發明所屬技術領域者具通常知識者所能輕易將背光源500a係以紅光、綠光以及藍光以產生白光，系爭案並未產生無法預期之功效。
2. 綜上所述，引證1 可證明系爭案請求項18不具進步性已如前述，且依附於系爭案請求項18之請求項19的不同色彩的發光二極體晶片為引證1 之技術內容予以簡單應用並改良，整體觀之，系爭案為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，引證1 足以證明系爭案請求項18不具進步性。

(八) 【爭點】引證1 是否足以證明系爭案請求項20不具進步性？

1. 系爭案請求項20係為依附於請求項15之附屬項，其係為系爭案請求項15之進一步限縮，引證1 足以證明系爭案請求項15不具進步性，已如前述，再者，引證1 雖未說明該等發光二極管514 可以產生白光，惟，該發明所屬技術領域者具通常知識者所能輕易將背光源500a產生白光，系爭案並未產生無法預期之功效。
2. 綜上所述，引證1 可證明系爭案請求項15不具進步性已如前述，且依附於系爭案請求項15之請求項20的白光發光二極體晶片為引證1 之技術內容予以簡單應用並改良，整體觀之，系爭案為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，引證1 足以證明系爭案請求項20不具進步性。

(九) 【爭點】原處分就系爭案請求項1 至14、21至25是否違反逐項審查原則？

1. 按「如申請人申復或修正後未克服審查意見通知所指出之全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，得作成核駁審定」（專利審查基準第二篇第七章之前言部份參照）。
2. 再按申請專利範圍之請求項有2 項以上時，專利審查機

關應就每一請求項各別判斷其進步性，因專利創作不易，專利審查機關均應就申請專利範圍各請求項詳加逐項審查，以盡其審定之職權，並增加專利申請獲准之機會。是不論是申請專利範圍中記載申請專利發明之構成之必要技術內容、特點之獨立項，或依附獨立項之附屬項均應逐項審查。而因附屬項包含獨立項所有的技術內容與特徵，如獨立項之發明具有進步性，則該附屬項之發明亦具進步性；倘獨立項之發明不具進步性時，仍應對該附屬項之發明為進步性之判斷。經逐項審查後，於最終審定時，基於專利整體性之考量，則須全案准駁，無從為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之審定，蓋申請人當初係以專利說明書記載所有請求項之技術內容，以申請專利範圍所有請求項之整體技術特徵申請專利專責機關審定，雖經逐項審查後認定部分請求項符合專利要件，惟此部分無從與其餘不符專利要件之請求項部分分離，於專利審查機關踐行專利法第46條第2項所定之先行通知程序後，倘申請人就不符專利要件部分未予修正，即應為全案核駁之審定。

3. 查被告為本件核駁處分，前於103年9月18日以(103)智專三(五)01103字第10321294490號審查意見通知函通知原告以引證資料敘明系爭案請求項1、3、4、5、7、15、17不具新穎性，請求項2、6、8至14、16、18至29不具進步性，請原告於文到次日起2個月內提出修正或申復說明或有關反證資料(原處分卷第151頁)。原告並於同年11月3日提出申復(原處分卷第152-179頁)，被告復於103年12月24日以(103)智專三(五)01103字第10321797390號審查意見通知函通知原告以引證資料敘明系爭案請求項1、3至5、7至9、11、12、15、18不具新穎性，請求項2、6、10、13至14、16、17、19至25不具進步性，以及縱使請求項1、15、21進一步將「第一間距」限定為等距，亦無法證明所請發明非顯而易知(即具進步性)，請原告於文到次日起2個月內提出修正或申復說明或有關反證資料(原處分卷第234-237頁)。經修正後被告仍以引證資料認系爭案請求項15至20仍不具進步性，而違反專利法第22條第2項之規定，自不應取得專利權。就系爭案請求項1至14、21至25部分，被告認無不予專利之理由，雖於審查表中敘明請求項1至14、21至25准予專利之理由(參原處分卷第251頁反面)，然原告關於系爭案

請求項15至20並未依期申復修正，被告依原告當時申請之既有資料審查，無從單獨將請求項第1 至14、21至25與不具進步性之請求項15至20部分分離，系爭案請求項第1 至14、21至25自仍應併同與請求項第15至20不應准予專利，無違反逐項審查原則。故被告就系爭案申請專利範圍全部為不予專利之處分，自無不合。

(十) 【爭點】原處分就審查理由之變更，是否違反專利法第46條第2 項、行政程序法第102 條之規定，未給予原告陳述意見之機會？

1. 被告於103 年12月24日以(103)智專三(五)01103 字第10321797390 號審查意見通知函通知函理由(二)第1 、7 點，敘明請求項15、18與引證1 圖5A之技術特徵說明，再於理由(三)「……縱使系爭案請求項1 、15、21進一步將『第一間距』限定為等距，亦無法證明所請發明非顯而易知，蓋調整間距並無技術上之困難……亦未有證明相較引證1 具有無法預期之功效」(原處分卷第234-237 頁)，原告仍於104 年2 月2 日之申復理由書第(五)之1 、2 點「請求項1 已明確限定『該第一群發光元件排列成複數列且每任意兩相鄰列之間具有一第一間距』之特徵。此特徵限制第一群發光元件中的任意兩相鄰列具有一第一間距，也就是任意兩相鄰列係以等距關係排列……申請人相信引證1 並未揭露本案修正後之請求項15中『一第一群發光元件設置於該基板之該第一區域且排列成複數列且每任意兩相鄰列之間具有一第一間距』……」(原處分卷第245-247 頁)，則被告已於審查意見通知函通知函中敘明即使將請求項15限制為「『第一間距』限定為等距」並未產生無法預期之功效的理由，因此，被告機關未違反專利法第46條第2 項、行政程序法第102 條之規定，已給予原告陳述意見之機會。

2. 比較請求項1 、15、18有關第二群發光元件之界定方式，請求項1 、18「一第二群發光元件設置於該基板上且排成一列」可知，請求項1 、18已明確界定第二群發光元件為「一列」的發光元件，而請求項15之「一第二群發光元件設置於該基板之該第二區域」可知，請求項15並非限定第二群發光元件一定為「一列」的發光元件，請求項1 、18與請求項15的限制條件不同，原告以請求項1 、15、18之第一群發光元件為複數列且每任意兩相鄰列之間具有第一間距，申復請求項1 、15、18之第一

間距為等距，而認定被告機關之進步性判斷前後矛盾，顯非正確。

3. 申請專利範圍係以有限的文字界定原告所請求之發明內容，因此，申請專利範圍之文字內容實為重要，被告機關的職責在於提出最接近的前案以限縮申請專利範圍，原告之工作檢視系爭案與最接近的前案之差異，並提出是否能輕易思及的理由，或是修正申請專利範圍，如此便可降低未來無效的風險。被告於103年9月18日以及103年12月24日以引證1通知原告申復或修正，被告更於103年12月24日之理由（三）說明「『第一間距』限定為等距，亦無法證明所請發明非顯而易知」（原處分卷第234頁），被告踐行專利法第46條第2項通知原告申復，原告應有充分的時間針對不予專利提出說明，原告僅以「一第一群發光元件設置於該基板之該第一區域且排列成複數列且具有複數個第一間距定義於任意兩相鄰列之間」修正為「一第一群發光元件設置於該基板之該第一區域且排列成複數列且每任意兩相鄰列之間具有一第一間距」，以此認為系爭案具進步性，被告當可依專利法第46條第1項依職權給予不予專利之審定，倘被告再給予原告再次申復，不啻徒增行政資源、延宕審查時效。是以，原告所述被告未給予原告陳述意見機會，顯不可採。
4. 最後關於原告主張稱按專利審查基準第二篇第七章「5. 再審查與最後通知」規定考量初審階段已給予申請人修正之機會，且申請人於申請再審查時，即得針對初審審定不准專利之核駁理由提出申復或修正，為避免申請人於再審查程序中又一再提出修正，致延宕再審查程序，如未克服初審審定理由中之全部不准專利事由，或已克服初審審定理由中之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由，得發給最後通知」，被告即使認定原告僅克服1至14、21至25不准專利事由，尚未克服初審審定理由中之全部不准專利事由，依前揭專利審查基準規定得發給最後通知，被告卻逕予核駁審定，係應選擇對人民權益侵害最少之手段而不選擇云云。
惟按專利法第43條第4項規定「專利專責機關經依前項規定（即依第46條第2項規定）通知後，認有必要時，得為最後通知」，參諸專利審查基準第二篇第七章第2節「申請人所提出之申復或修正，如克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，且無其他不准專利事由

者，應予核准審定。如仍無法克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，得作成核駁審定。若申請人雖已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由，仍須通知申請人申復或修正時，得發給最後通知」。準此，足認被告就系爭案申請，就申請人即原告所提出之申復或修正後是否發給最後通知，有裁量權。依行政訴訟法第201條規定「行政機關依裁量權所為之行政處分，以其作為或不作為逾越權限或濫用權利者為限，行政法院得予撤銷」，既可適用於不確定法律概念及判斷餘地，則自亦有相當於裁量瑕疵之判斷瑕疵存在，包括判斷逾越及判斷濫用。查被告前於103年9月18日以(103)智專三(五)01103字第10321294490號審查意見通知函通知原告以引證資料敘明系爭案請求項1、3、4、5、7、15、17不具新穎性，請求項2、6、8至14、16、18至29不具進步性，請原告於文到次日起2個月內提出修正或申復說明或有關反證資料；原告並於同年11月3日提出申復，被告復於103年12月24日以(103)智專三(五)01103字第10321797390號審查意見通知函通知原告以引證資料敘明系爭案請求項1、3至5、7至9、11、12、15、18不具新穎性，請求項2、6、10、13、14、16、17、19至25不具進步性，以及縱使請求項1、15、21進一步將「第一間距」限定為等距，亦無法證明所請發明非顯而易知（即無法證明具進步性），請原告於文到次日起2個月內提出修正或申復說明或有關反證資料，經修正後被告仍以引證資料認系爭案請求項15至20仍不具進步性，已如前述。又專利申請係屬專業技術之申請事務，其間涉及專業相關法令之規定，在被告已作出適當之行政指導後，原告亦可詢問專利師或專利代理人等相關專業人士，且被告機關亦設有義務代理人服務專線可供詢問。是以，原告未能理解被告歷次通知所指出系爭案請求項15至20具有不予專利情事，係為專業認知之差距，原告應自行尋求專利申請之專業人士協助。而被告機關更於103年12月24日日以(103)智專三(五)01103字第10321797390號二次通知原告申復或修正，原告提出申復及申請專利範圍修正本後，被告經審視認原告仍無法克服先前審查意見通知指出之系爭案請求項15至20之不准專利事由，進而不發給最後通知而作成核駁審定

，並無相當於裁量瑕疵之判斷逾越及判斷濫用之違法情形存在。是以，原告所述依前揭專利審查基準規定得發給最後通知，被告卻逕予核駁審定，係應選擇對人民權益侵害最少之手段而不選擇云云，並不可採。

六、綜上所述，引證1 足以證明修正後系爭案請求項15至20不具進步性，即系爭案請求項15至20違反現行專利法第22條第2項之規定，被告就本件專利申請案所為「本案應不予專利」之處分，並無違法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告應就系爭案為准予專利之審定，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張或答辯，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 105 年 11 月 25 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 林欣蓉

法 官 蔡志宏

法 官 范智達

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，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；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（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。
	2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。
	3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。

<p>(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人</p>	<p>1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。</p> <p>2.稅務行政事件，具備會計師資格者。</p> <p>3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。</p> <p>4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。</p>
<p>是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。</p>	

中 華 民 國 105 年 12 月 8 日
書記官 劉筱淇