

1061202 有關第 96103853 號「背光單元與發光二極體封裝結構」發明專利申請事件 (104 年度行專訴字第 118 號) (判決日：105.11.25)

爭議標的：進步性、逐項審查

系爭專利：「背光單元與發光二極體封裝結構」發明專利

相關法條：專利法(103.3.24 施行)第 22 條第 2 項、第 46 條第 2 項，
行政程序法第 102 條

【判決摘要】

- 一、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，應有其動機參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。
- 二、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。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。

一、案情簡介

- (一)案件歷程：系爭案「背光單元與發光二極體封裝結構」發明專利，係於 101 年 3 月 22 日申請再審查，智慧局於 103 年 8 月 7 日以審查意見通知函通知系爭案有不符審查時適用之專利法(103 年 3 月 24 日施行)第 22 條第 1 項第 1 款(新穎性)及同條第 2 項(進步性)之情事，原告(申請人)於 103 年 11 月 3 日提出修正。經智慧局審查認為，雖該修正已克服前函所載不予專利要件之情事，但以相同引證中之其他內容，仍足證明系爭案不符新穎性、進步性，遂於 103 年 12 月 24 日再以

審查意見通知函通知申復、修正，原告復於 104 年 2 月 2 日重提修正。經審查認定，修正後仍無法克服全部不准專利之事由，是以 104 年 3 月 20 日(104)智專三(五)01103 字第 10420351200 號再審查核審定書作成「應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部訴願決定駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本案判決，將原告之訴駁回。

(二)系爭案請求項 15 內容：「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。」(附圖 1)

(三)引證文件：引證 1 為大陸地區 2005 年 12 月 28 日公開之 CN1713055A「直下式背光源」發明專利，技術內容參見附圖 2。

(四)法院維持智慧局原處分理由摘要：

- 1.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，應有其動機參考引證 1 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。
- 2.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。
- 3.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，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。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

- 1.引證 1 是否足以證明系爭案請求項 15 不具進步性？
- 2.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？
- 3.智慧局作成「全案不准專利」之處分，是否違反裁量原則及比例原則？

(二)原處分認定及行政訴訟答辯理由：

- 1.系爭案請求項 15 與引證 1 圖 5A 之差異僅在於：系爭案限定「第一間距」為等距，而引證 1 圖 5A 之「第一間距」並非等距。惟，引證 1 已教示調整該發光元件間兩相鄰列間之間距以達成均勻背光之目的及功效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依引證 1 揭示之內容自可藉由調整該間距以完成本案請求項 5 之發明，且功效可為預期，因此，該請求項 15 不具進步性。
- 2.申請人所提修正，尚有部分請求項無法克服審查意見通知函所載不予專利之事由，應做成「全案不予專利」之處分。

(三)判決認定：

- 1.判決認系爭案請求項 15 與引證 1 差異在於，引證 1 未揭露系爭案之「用於一液晶顯示器」以及「限定『第一間距』為等距」二技術特徵。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，應有其動機參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。
- 2.請求項 15 至 20 並未依期申復修正，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。
- 3.基於專利整體性之考量，須作全案准、駁，無從為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之審定。被告已行專利法

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，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。

(四)分析：

- 1.原處分對於系爭案請求項 15 至 20 之進步性判斷，與判決見解大致相同。唯一不同之處在於，判決認系爭案請求項 15「用於一液晶顯示器」之用途技術特徵，對所請「背光單元」具有限定作用，因此，該用途構成系爭案與引證 1 之技術特徵差異之一；原處分則認該用途未影響「背光單元」之結構，因此，不限定作用，對進步性之判斷不生影響。
- 2.按專利審查基準(2004 年版)第二篇第七章第 6 節「審定」所載，申請案經發給審查意見通知，於申復或修正後仍無法克服全部不准專利事由者，得為核駁審定。系爭案業經智慧局發給審查意見通知，經修正後仍有部分請求項無法克服不准專利之事由，依上開基準規定，得作成不予專利之處分。
- 3.智慧局發出之二次審查意見通知函，均援引「相同引證」，因此，已給予原告二次通盤審視其專利並申復、修正之機會。系爭案經修正後雖有「部分請求項」已克服前函不符專利要件之事由，智慧局未再予修正之機會而逕予審定，並不致構成「裁量濫用」，此乃私益與公益間之平衡考量，即，尚不得使申請人陳述意見之權益，造成行政資源之浪費，此亦為法院判決所肯認。

三、總結

(一)法院有關「以用途界定物之請求項」進步性之審查與本局見解不同

依據專利審查基準(2004 年版)第二篇第三章 2.5.2「以用途界定物之請求項」規定，若物之用途界定係僅描述目的或使用方式，未隱含該物具有某種結構及/或組成，則對於判斷該物之新穎性或進步性不生作用。系爭案請求項 15 界定背光單元「用於一液晶顯示器」，該用途對於「背光單元」本身之結構並無影響，因此該用途對於「背光單元」理應不具限定作用，

審查時，僅需於理由中敘明前述判斷原則，無須將該用途與引證案為技術比對。惟本件法院判決將該用途納入進步性要件之比對，與本局有不同見解，惟仍認定該用途限定不具進步性。

(二)「逕予審定」或再發「審查意見通知函」之裁量

按專利法第 46 條第 2 項之規定，智慧局作成核駁審定前，應以審查意見通知函通知申請人限期申復，係為賦予申請人陳述意見之機會，與行政程序法第 102 條「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分之前，應給予處分相對人陳述意見之機會」，意旨相當。至於應予申請人幾次申復或修正之機會，依判決意旨，智慧局具有裁量權，除應合乎法定裁量範圍及法規授權目的外(行政程序法第 10 條參照)，亦應作行政資源之公益考量。若智慧局已善盡告知義務，客觀上足以判斷申請人並無修正之意願，則得逕予審定，倘再次以審查意見通知函通知申復修正，不僅延宕審查時效，亦為行政資源之浪費。

