

**1080202 有關第 92118184 N02 號「光罩載具及支撐光罩之方法」發明專利舉發事件（106 年度行專訴字第 74 號）（判決日：107.6.15）**

爭議標的：可據以實施、支持要件

系爭專利：「光罩載具及支撐光罩之方法」發明專利

相關法條：專利法（93.7.1 施行）第 26 條第 2、3 項

**【判決摘要】**

系爭專利之公告本及 107 年 2 月 14 日所提更正本，均未明確揭露：(甲)光罩定位凸片之彈力部件之結構形狀及固接至蓋部內表面之位置與光罩放置位置之相對關係；(乙)彈力部件之自由端、基部之穴部位置與光罩放置位置之相對關係；(丙)當蓋部與基部配合，該具有彈力部件之光罩定位凸片係以那個部分、何種方式嚙合光罩，而能達成系爭專利請求項 14 所依附之請求項 12 界定之「用於該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之光罩定位凸片」，故對於所屬技術領域中具有通常知識者，無論藉由公告本或更正本，均不能瞭解其內容並據以實施系爭專利之「用於該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之光罩定位凸片」，即系爭專利請求項 14 實質上無法為系爭專利之公告本、更正本之發明說明及圖式所支持，違反專利法第 26 條第 2、3 項之規定。

**一、案情簡介**

(一)案件歷程：系爭專利「光罩載具及支撐光罩之方法」申請日為 92 年 7 月 3 日，優先權日為 2002 年 7 月 5 日，本局於 98 年 8 月 21 日審定准予專利。原告以系爭專利有違核准時（93 年 7 月 1 日施行）專利法第 22 條第 1、4 項及第 26 條第 2、3、4 項於 104 年 7 月 21 日提起舉發事件。案經智慧局於 106 年 3 月 9 日以（106）智專三（二）04024 字第 10620264240 號審定請求項 1 至 20 舉發不成立。原告（舉發人）不服，提起訴願，遭決定駁回後，其仍不甘服，乃提起本件行政訴訟。參加人（專利權人）於 107 年 2 月 14 日更正說明書第 9 頁第 4 至 10 行加入請求項 14 的文字內容。智慧財產法院以第 106

行專訴 74 號判決將訴願決定及原處分之請求項 14 撤銷，命智慧局應為舉發成立之處分。

(二)系爭專利請求項 12 內容：一種光罩載具，用於承載通常為平面的光罩，包括：一基部，具有複數個光罩支架，當光罩置於光罩支架上時，該光罩支架適於接觸及支撐光罩之下表面；及一蓋部，用於緊密配合該基部，該蓋部具有一內表面、複數個光罩限制器及用於當該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片。請求項 14：如申請專利範圍第 12 項之光罩載具，其中，該光罩定位凸片包含一具有一對相對端之彈力部件，一端係固接至該內表面，相對端則為自由端，及其中該基部具有一穴部用於容納該彈力部件之自由端。(見附圖 1)

(三)法院判決撤銷智慧局原處分理由摘要：

- 1.系爭專利於 107 年 2 月 14 日申請更正案可准予更正，認為將請求項 14 內容加至說明書中，使說明書之內容於形式上更為完整及清楚，該更正為不明瞭記載之釋明，並未超出範圍且未實質擴大或變更，符合專利法第 67 條第 1 項第 4 款及第 2、4 項規定。
- 2.系爭專利之公告本及 107 年 2 月 14 日所提更正本，均未明確揭露：(甲)光罩定位凸片之彈力部件之結構形狀及固接至蓋部內表面之位置與光罩放置位置之相對關係；(乙)彈力部件之自由端、基部之穴部位置與光罩放置位置之相對關係；(丙)當蓋部與基部配合，該具有彈力部件之光罩定位凸片係以那個部分、何種方式嚙合光罩，而能達成系爭專利請求項 14 所依附之請求項 12 界定之「用於該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之光罩定位凸片」，故對於所屬技術領域中具有通常知識者，無論藉由公告本或更正本，均不能瞭解其內容並據以實施系爭專利之「用於該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之光罩定位凸片」，即系爭專利請求項 14 實質上無法為系爭專利之公告本、更正本之發明說明及圖式所支持，違反專利法第 26 條第 2、3 項之規定。

## 二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

- 1.更正後之說明書是否明確充分揭露且可據以實施？
- 2.更正後請求項 14 是否明確且為說明書所支持？

(二)原處分認定：依系爭專利說明書及圖式所載內容，已明確揭露系爭專利之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據說明書記載之內容，並參酌申請時之通常知識，當能瞭解系爭專利請求項 1 之「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」所指的是「該光罩定位凸片之方向被定為使該斜角邊緣部迫使該光罩橫向滑動與該光罩限制器嚙合」，故對於所屬技術領域中具有通常知識者應能夠瞭解其內容並據以實施，且請求項 1 並無不為系爭專利說明書及圖式所支持之情形，同樣情形，請求項 6、12、19 亦可為系爭專利說明書及圖式所支持，而請求項 14 依附於請求項 12，對於所屬技術領域中具有通常知識者應能夠瞭解其內容並據以實施，亦無不為說明書及圖式所支持之情事，未違反系爭專利審定時專利法第 26 條第 2、3 項規定。

(三)判決認定：

- 1.參加人於 107 年 2 月 14 日申請更正案可准予更正：法院判決認為將請求項 14 內容加至說明書中，使說明書之內容於形式上更為完整及清楚，該更正為不明瞭記載之釋明，並未超出範圍且未實質擴大或變更，符合專利法第 67 條第 1 項第 4 款及第 2、4 項規定。
- 2.系爭專利之公告本及 107 年 2 月 14 日所提更正本，均未明確揭露：(甲)光罩定位凸片之彈力部件之結構形狀及固接至蓋部內表面之位置與光罩放置位置之相對關係；(乙)彈力部件之自由端、基部之穴部位置與光罩放置位置之相對關係；(丙)當蓋部與基部配合，該具有彈力部件之光罩定位凸片係以那個部分、何種方式嚙合光罩，而能達成系爭專利請求項 14 所依附之請求項 12 界定之「用於該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之光罩定位凸片」，故對於所屬技術領域中具有通常知識者，無論藉由公告本或更正本，均不能瞭解其內容並據以實施系爭專利之「用於該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之光罩定位凸片」，即系爭專利請求項

14 實質上無法為系爭專利之公告本、更正本之發明說明及圖式所支持，違反專利法第 26 條第 2、3 項之規定。

(四)分析：

- 1.法院審查專利舉發案，通常以系爭專利應以專利公告本為基礎，參加人於行政訴訟中在 N03 中提出更正，法院之判決內容對公告本及更正本均有審酌，認為均違反專利法第 26 條第 2、3 項之規定。本件更正係將請求項的內容加入說明書中，基本上不會有超出或實質變更的問題，可以准予更正，但准予更正並不代表更正內容必然符合第 26 條之規定，其中第 26 條第 2 項係就發明請求項的內容去看說明書是否可明確且充分揭露能瞭解其內容並可據以實施，第 26 條第 3 項係就該請求項記載的內容是否明確且為發明說明及圖式所支持，本件即屬准予更正但不符合第 26 條第 2、3 項之規定。
- 2.系爭專利將請求項 14 的文字加入說明書中，雖可准予更正，惟該更正的內容是否具可據以實施要件及支持要件而符合專利法第 26 條第 2、3 項，因二者要件不同，仍需另行判斷，應實質上認定說明書揭露內容對於發明請求項 14 是否明確充分揭露且實質支持，據以判斷是否符合專利法第 26 條第 2、3 項之規定，法院的判決可供參考。

### 三、總結

(一)法院對言詞辯論終結前之擬准予更正的處理

關於課予義務訴訟裁判基礎時點之探討，最高行政法院 100 年度判字第 1924 號判決曾闡明，「關於課予義務訴訟事件，行政法院係針對『法院裁判時原告之請求權是否成立、行政機關有無行為義務』之爭議，作成法律上判斷，故其判斷基準時點，非僅以作成處分時之事實及法律狀態為準，事實審法院言詞辯論程序終結前之事實狀態的變更，法律審法院裁判前之法律狀態的變更，均應加以考量」。

本案原告訴之聲明主張「被告就系爭專利應為請求項 1 至 20 舉發成立應予撤銷之處分」，屬於舉發不成立審定之課予義務訴訟。參加人於言詞辯論程序終結前陳報於 107 年 2 月 14 日向智慧局申請更正系爭專利說明書及申請專利範圍，智慧局

亦依法院所詢函覆該更正案擬准予更正，故法院於作出請求項 14 應為舉發成立之課予義務判決中，同時審酌系爭專利之公告本及 107 年 2 月 14 日所提更正本，由於無論藉由公告本或更正本，均有違反專利法第 26 條第 2、3 項規定之情事，因此對請求項 14 課予義務。

(二)可據以實施要件及支持要件未必均可藉由更正治癒

支持要件不僅要求請求項在形式上為說明書所支持，並且在實質上亦應為說明書所支持，可據以實施要件亦須該發明所屬技術領域中具有通常知識者客觀判斷，對於申請時已存在的說明書不符可據以實施要件及請求項不符支持要件之情事，未必均可藉由更正治癒，例如本案 107 年 2 月 14 日更正內容將請求項 14 內容加至說明書中，符合更正要件，可准予更正，仍無法使請求項 14 之發明可據以實施，亦無法使請求項 14 在實質上為說明書所支持，違反專利法第 26 條第 2、3 項之規定。

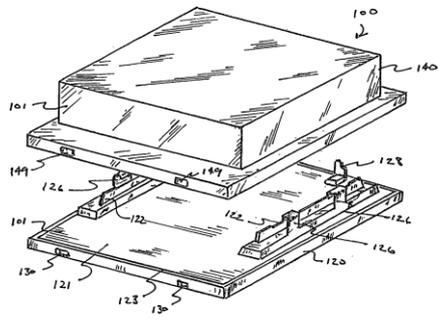


圖 1

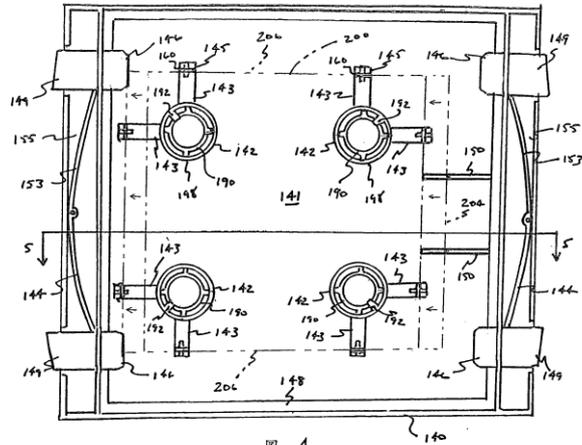


圖 4

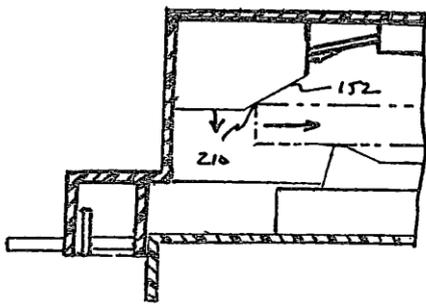


圖 7

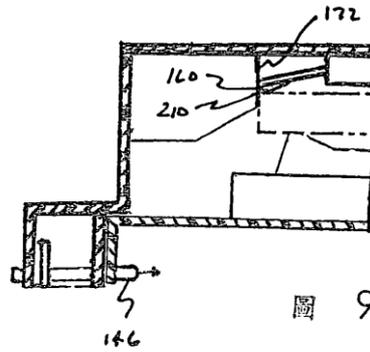


圖 9

附圖 1 系爭專利主要圖式