

智慧財產及商業法院行政判決

111年度行專訴字第75號

民國112年6月15日辯論終結

原告 友輝光電股份有限公司

代表人 吳東昇

訴訟代理人 鄧民立專利師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 周志浩

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111年11月2日經訴字第11106308260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。

被告就民國111年6月23日(111)智專三(五)01182字第11120614010號「不予專利」專利再審查核駁審定案，應依本判決之見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、本件被告代表人原為洪淑敏，於民國112年3月20日變更為廖承威，並於同年5月8日具狀聲明承受訴訟(本院卷第131至138頁)，核無不合，應予准許。

二、原告起訴聲明原為：「原處分及訴願決定均撤銷」(見本院卷第15頁)，嗣於112年5月8日當庭變更為「原處分及訴願決定均撤銷」、「被告應就第10713185號『具有在其上的複合結構的光學片材及其製造方法』發明專利申請案(下稱本件專利申請案)作成准予專利之審定。」，被告無異議，而為本案之言詞辯論(見本院卷第195至196頁)，依行政訴訟法第111條第2項規定，自應允許。

01 貳、實體事項：

02 一、事實概要：

03 原告前於105年9月14日以「具有在其上的複合結構的光學片
04 材及其製造方法」（嗣修正為「具有在其上的複合結構的光
05 學片材」）向被告申請發明專利，並以西元2016年5月16日
06 申請之美國第62/336,761號專利、2016年7月13日申請之美國
07 第62/361,519號專利、2016年7月19日申請之美國第15/21
08 3,420號專利及2016年8月25日申請之美國第15/247,901號專
09 利主張優先權，經被告編為第105130007號審查，並於107年
10 8月10日核准專利。嗣原告於107年9月10日申請分割出本件
11 第107131785號「具有在其上的複合結構的光學片材及其製
12 造方法」發明專利案(即本件專利申請案)，復於109年1月30
13 日提出申請專利範圍及說明書修正本。經被告審查，不予專
14 利。原告不服，申請再審查，並於109年11月9日提出申請專
15 利範圍修正本，復經被告核認前揭修正本有違當時專利法第
16 43條第2項規定，以111年2月10日（111）智專三(五)01182
17 字第11120124740號審查意見通知函通知原告限期提出修正
18 或申復。原告雖於111年6月13日提出申請專利範圍修正本，
19 惟被告認本件專利申請案修正後仍有違前揭專利法規定，爰
20 以111年6月23日（111）智專三（五）01182字第1112061401
21 0號專利再審查核駁審定書為「不予專利」之處分。原告不
22 服，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘
23 服，遂依法提起本件行政訴訟。

24 二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，被告應就本件專利申
25 請案作成准予專利之審定，並主張：

26 (一)本件專利申請案請求項1沒有超出申請時原說明書或圖式所
27 揭露之範圍，符合專利法第43條第2項規定：

28 1.本件專利申請案於107年9月10日送件申請之說明書第23段中
29 有下列描述：藉由本發明製程所形成的複合結構212具有平
30 均粗糙度(Ra)範圍和霧度範圍的較佳化組合，此較佳化組合
31 的特徵不同於藉由單一模具切割製程所形成的結構而具有較

01 佳抗牛頓環表現。第5A圖與第5B圖說明對應於複數個第一凸
02 形狀和複數個第二形狀的結合的真實複合結構，第6圖說明
03 複合結構可消除牛頓環(特別是反射式牛頓環)。

04 2.本件專利申請案圖5A已明確展示兩個或兩個以上之凸形狀，
05 且該兩個或兩個以上之凸形狀中的每一個凸形狀未從該基板
06 的一邊緣延伸至相對的另一邊緣。第一凹形狀的複數個凸形
07 狀中的每一個凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一
08 邊緣之內容可由本件專利申請案圖5A以及107年9月10日送件
09 申請之說明書第23段毫無歧異得知，因此，本件專利申請案
10 請求項1沒有超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，符
11 合專利法第43條第2項規定。

12 3.本件專利申請案請求項1並未主張整個基板上的每一個凸形
13 狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣。就算本件專
14 利申請案之圖5A不是整個基板之全部影像，基板之邊緣位於
15 本件專利申請案之圖5A之邊緣之外側，圖5A之複合結構中的
16 複數個凸形狀中的每一個凸形狀也必然是未從該基板的一邊
17 緣延伸至相對的另一邊緣。因此，本領域習知技藝者而言，
18 本件專利申請案請求項1記載之「其中該複合結構中的對應
19 於該複數個第一凹形狀的複數個凸形狀中的每一個凸形狀未
20 從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣」之內容可由本件
21 專利申請案圖5A以及107年9月10日送件申請之說明書第23段
22 毫無歧異得知。是以，本件專利申請案請求項1沒有超出申
23 請時原說明書或圖示所揭露之範圍，符合專利法第43條第2
24 項。同理，本件專利申請案請求項2、3、4、5記載之「其中
25 該複合結構中的對應於該複數個第一凹形狀的複數個凸形狀
26 中的每一個凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊
27 緣」之內容沒有超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，
28 符合專利法第43條第2項規定。

29 (二)原告於111年6月13日提出申請專利範圍修正本中之修正後請
30 求項4有新增「且該些第二凸形狀是由噴砂所形成」內容，

而該內容是第一次出現於修正本中，被告理應通知原告限期提出申復說明或修正，而非直接作成不予專利之處分。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

(一)本件專利申請案圖5A係呈現樣品部分表面之影像圖，尚難謂必然為該複合結構或該基板之整體，該圖5A之影像可能隱含多個意義，本件專利申請案申請時說明書及申請專利範圍未特別論及凸形狀是否於基板邊緣間延伸之相關內容，實難認定圖5A之影像係明確定義了該複合結構必然具備任一個凸形狀未從基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣之技術特徵而沒有隱含其他事項，自難認該修正之內容係由本件專利申請案申請時所提說明書等文件能直接且無歧異得知的。再者，由於本件專利申請案圖5A為樣品部分表面影像圖且並未呈現基板表面（包括複合結構）之全貌，則在其觀察範圍以外的複合結構是否存在其他凸形狀、以及該等凸形狀是否於基板之邊緣間延伸乃至其分布情況(如是否必定不存在任何從基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣之凸形狀)等俱有未明，發明所屬技術領域中具有通常知識者殊難憑此認定該複合結構（包括圖5A觀察範圍以外之部分）中必定不可包含該修正所界定者以外的情況，遑論能直接且無歧異得知請求項1至5之修正內容，因此，應認修正後之內容包含了無法由本件專利申請案申請時所提說明書等文件直接且無歧異得知的事項，該修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

(二)本件專利申請案111年6月13日申請專利範圍修正本中，其請求項4尚有新增「且該些第二凸形狀是由噴砂所形成」之技術特徵。惟複合結構212所具備之形狀（包括本項所述之第一凸形狀與第二凸形狀）皆非由噴砂所形成，而係由壓印所形成，只是壓印時使用的模具201具備由噴砂所形成之第二形狀202Y，因此請求項4之修正已超出本件專利申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

01 (三)本件專利申請案111年6月13日修正本部分內容已見於109年1
02 1月9日修正本，且經被告以111年2月10日審查意見通知函通
03 知109年11月9日修正本(因該部分內容修正超出而)有違反專
04 利法第43條第2項之情形；惟原告所提出之111年6月13日修
05 正本未將該部分內容刪除，僅再新增「中的每一個凸形狀」
06 等文字，仍有審查意見通知函所指違反專利法第43條第2項
07 之情事，則被告基於111年6月13日修正本仍有相同不予專利
08 事由，未再通知原告限期提出申復說明或修正，逕為不予專
09 利之審定，當無違誤。況依原處分關於「修正後請求項4尚
10 有新增…亦已超出本案申請時說明書、申請專利範圍或圖式
11 所揭露之範圍，併予指明」之敘述可知，原處分中關於修正
12 後請求項4新增「且該些第二凸形狀是由噴砂所形成」等內
13 容之修正超出係併予指明，亦即縱不考量前述請求項4新增
14 內容修正超出之情事，也無礙於原處分關於前述仍有審查意
15 見通知函所指違反專利法第43條第2項情事之判斷，自無再
16 次發函通知原告限期提出申復說明或修正之必要。

17 四、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1
18 第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化
19 爭點如下：□

20 (一)不爭執事項：

21 如事實及理由欄貳、一、事實概要所示。

22 □(二)本件爭點：

23 本件專利申請案111年6月13日申請專利範圍修正本是否超出
24 申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍？

25 五、得心證之理由：

26 (一)本件專利申請案之技術內容：

27 1.本件專利申請案所欲解決問題：

28 第1A圖例示稜鏡片10的背部結構11的剖面示意圖，其中稜鏡
29 片10的背部結構11係藉由快速工具伺服製程所形成。藉由快
30 速工具伺服製程，稜鏡片10的背部結構11的各個凸塊(conve
31 x lump)12係為平滑彎曲，因此輝度損失較低；然而，因為凸

塊12密度較小，牛頓環(特別是反射式牛頓環)無法完全消除。藉由快速工具伺服製程所形成的凸塊12的霧度約為10%。因為藉由快速工具伺服製程所形成的凸塊12較為規則，容易產生牛頓環。為了要消除牛頓環，表面霧度必須增加至不小於30%；然而，霧度大大增加而輝度下降。第1B圖例示稜鏡片20的背部結構21的剖面示意圖，其中稜鏡片20的背部結構21係藉由噴砂製程所形成。藉由噴砂製程，凸塊22密度較大以具有較佳消除牛頓環的能力；然而，因為稜鏡片20的背部結構21的表面較為粗糙，霧度增加而輝度大大下降(參本件專利申請案說明書【先前技術】第【0004】至【0005】段)。

2. 本件專利申請案解決問題之技術手段：

本件專利申請案提出光學片材和製造光學片材的方法，其具有較佳的抗牛頓環表現(特別是消除反射式牛頓環)和較佳的輝度表現。在一個實施例中，本發明揭露形成一種光學片材的方法，該方法包含：提供一模具，其中該模具具有一第一表面；在該模具的該第一表面上形成複數個第一凹形狀，以使該模具的該第一表面改變成該模具的一第二表面；在該些第一凹形狀上形成複數個第二形狀，以使該模具的該第二表面改變成該模具的一第三表面；使用該模具的該第三表面壓印一基板上的一膜以形成一複合結構，其中該複合結構對應於該些第一凹形狀和該些第二形狀的結合(參本件專利申請案說明書【發明內容】【0007】至【0008】段)。

3. 本件專利申請案對照先前技術之功效：

藉由本件專利申請案製程所形成的複合結構212具有平均粗糙度(Ra)範圍和霧度範圍的較佳化組合，此較佳化組合的特徵不同於藉由單一模具切割製程所形成的結構而具有較佳抗牛頓環表現(參本件專利申請案說明書第9頁倒數第5至第3行)。

4. 本件專利申請案主要圖式如本判決附圖所示。

5. 本件專利申請案申請專利範圍分析：

01 本件專利申請案111年6月13日修正申請專利範圍請求項1至
02 5，內容如下：

03 請求項1：一種形成光學片材的方法，包含：提供一模具，
04 其中該模具具有一第一表面；使用堅硬工具刺穿
05 該模具的該第一表面以在該模具的該第一表面上
06 形成複數個第一凹形狀，以使該模具的該第一表
07 面改變成該模具的一第二表面；在該些第一凹形
08 狀上形成複數個第二形狀，以使該模具的該第二
09 表面改變成該模具的一第三表面；使用該模具的
10 該第三表面壓印一基板上的一膜以形成一複合結
11 構，其中該複合結構對應於該些第一凹形狀和該
12 些第二形狀的結合，其中該複合結構中的對應於
13 該複數個第一凹形狀的複數個凸形狀中的每一個
14 凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊
15 緣。

16 請求項2：一種形成光學片材的方法，包含：提供一模具，
17 其中該模具具有一第一表面；使用堅硬工具刺穿
18 該模具的該第一表面以在該模具的該第一表面上
19 形成複數個第一凹形狀，以使該模具的該第一表
20 面改變成該模具的一第二表面，其中任兩個相鄰
21 的該第一凹形狀互相重疊；在該些第一凹形狀上
22 形成複數個第二形狀，以使該模具的該第二表面
23 改變成該模具的一第三表面；使用該模具的該第
24 三表面壓印一基板上的一膜以形成一複合結構，
25 其中該複合結構對應於該些第一凹形狀和該些第
26 二形狀的結合，其中該複合結構中的對應於該複
27 數個第一凹形狀的複數個凸形狀中的每一個凸形
28 狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣。

29 請求項3：一種光學片材，包含：一基板，具有一第一表面
30 和相對於該第一表面的一第二表面；以及一膜，
31 具有一第三表面和相對於該第三表面的一第四表

面，其中該膜的該第三表面在該基板的該第一表面上且該膜的該第四表面包含一結構，其中該結構對應於複數個第一凸形狀和複數個第二形狀的結合，其中該些第二形狀係疊加於該些第一凸形狀上，其中該複數個第一凸形狀中的每一個凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣，其中任兩個相鄰的該第一凸形狀互相重疊。

請求項4：一種光學片材，包含：一基板，具有一第一表面和相對於該第一表面的一第二表面；以及一膜，具有一第三表面和相對於該第三表面的一第四表面，其中該膜的該第三表面在該基板的該第一表面上且該膜的該第四表面包含一結構，其中該結構對應於複數個第一凸形狀和複數個第二凸形狀的結合，其中該些第二凸形狀係疊加於該些第一凸形狀上，其中該複數個第一凸形狀中的每一個凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣，其中，任兩個相鄰的該第一凸形狀互相重疊，且該些第二凸形狀是由噴砂所形成。

請求項5：一種光學片材，包含：一基板，具有一第一表面和相對於該第一表面的一第二表面；以及一膜，具有一第三表面和相對於該第三表面的一第四表面，其中該膜的該第三表面在該基板的該第一表面上且該膜的該第四表面包含一結構，其中該結構包含複數個凸形狀，其中該複數個凸形狀中的每一個凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣，其中任兩個相鄰的該凸形狀互相重疊，其中該些凸形狀中各個該第一凸形狀整個所露出的表面為粗糙的表面。

(二)本件專利申請案111年6月13日申請專利範圍修正本並未違反專利法第43條第2項之規定：

1.本件專利申請案再審查歷程：

109年7月20日	原告申請再審查
109年11月9日	原告提出再審查理由書及修正申請專利範圍
110年2月10日	被告以「原告109年11月9日修正申請專利範圍超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」為由，發審查意見通知函請申請人申復或修正
111年6月13日	原告修正申請專利範圍
111年6月23日	被告以「原告111年6月13日修正申請專利範圍超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」為由，發出再審查核駁審定書

02 2.經查，原告於111年6月13日向被告提出申請專利範圍修正
03 本，係修正請求項1至5。原處分認為該修正本請求項1至2所
04 載「其中該複合結構中的每一個凸形狀未從該基板的一邊緣
05 延伸至相對的另一邊緣」；請求項3至4所載「其中該複數個
06 第一凸形狀中的每一個凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相
07 對的另一邊緣」；請求項5所載「其中該複數個凸形狀中的
08 每一個凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣」
09 超出本件專利申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所
10 揭露之範圍，違反專利法第43條第2項之規定，理由如下：
11 「本案(即本件專利申請案，下同)說明書段落【0012】記載
12 圖5A為「對應於複數個第一凸形狀和複數個第二形狀的結合
13 的真實複合結構」，自圖5A則可見其為樣品部分表面影像
14 圖，僅得窺見光學片材之部分表面結構。在未能觀測到光學
15 片材之整個表面的情況下，圖5A顯然無法完整而正確地表現
16 出光學片材『表面結構中每一個凸形狀』與『基板的一邊緣
17 及相對的另一邊緣』間的關係，實難認定所為修正屬於『已

明確記載於圖5A之事項』；又查，圖5A所呈現之部分表面影像是否擴及光學片材之整體表面，乃屬推測，並非為發明所屬技術領域中具有通常知識者自圖5所能直接且無歧異得知者，申請人之主張礙難憑採。退萬步言，縱認本案圖5A可代表光學片材之整體表面結構，然而綜觀本案申請時說明書及申請專利範圍，並未見有記載『複數個凸形狀中的每一個凸形狀』與『基板邊緣』間的相對關係；由於圖5A僅為一影像圖，在本案申請時說明書及申請專利範圍並無特別論及每一個凸形狀是否於基板之邊緣間延伸等相關內容的情況下，嗣後始自圖5A片面擷取解讀之特徵實無法直接引用，發明所屬技術領域中具有通常知識者亦不會認定圖5A係明確定義『每一個凸形狀未從基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣』此一特定事項而必然沒有隱含其他事項。」

3. 惟按「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」，專利法第43條第2項定有明文。次按專利審查基準第二篇第六章第2節「超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」（以下簡稱「修正超出」）的判斷明文「…說明書、申請專利範圍或圖式得進行修正，但修正之結果，不得增加其所未揭露之事項，亦即不得增加新事項(new matter)。審查時，應以修正後之說明書或圖式與申請時之說明書或圖式比較，若其超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，則應以審查意見通知函敘明理由通知申請人限期申復；屆期未申復或修正後仍超出者，應予以核駁審定…對於說明書、申請專利範圍或圖式修正之審查，係判斷修正後之說明書、申請專利範圍或圖式內容是否符合『不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍』。申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，指…該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異(directly and unambiguously)得知者，發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或

圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者，係指能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含或整體隱含修正後所記載之固有的特定事項，而沒有隱含其他事項；若申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項可能隱含數個意義，即使修正後之事項屬於其中一個意義，仍非屬修正前所明確定義的特定事項，而不得認為係能直接且無歧異得知者」、審查基準同章第4.2.1節敘明「將僅揭露於圖式而未揭露於說明書之技術特徵或技術手段以文字撰寫載入原請求項中，則該技術特徵或技術手段仍應為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原圖式能直接且無歧異得知者，始允許增加，這種修正須同時將該技術特徵或技術手段載入說明書中」，準此，將僅揭露於圖式而未揭露於說明書之技術特徵或技術手段以文字撰寫載入原請求項中，則該技術特徵或技術手段須為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原圖式能直接且無歧異得知的事項，且沒有隱含其他事項，此種修正應得允許。

4. 查本件專利申請案申請時說明書第【0012】段、第9頁倒數第3至第2行揭露「第5A圖至第5B圖說明對應於複數個第一凸形狀和複數個第二形狀的結合的真實複合結構。」由本件專利申請案申請時圖式第5A圖，該發明所屬技術領域中具有通常知識者自圖式第5A圖能直接且無歧異得知「每一個凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣」，另由本件專利申請案申請時圖式第2A至2C圖、4圖，該發明所屬技術領域中具有通常知識者自圖式第2A圖至第2C圖、第4圖亦能直接且無歧異得知「每一個凸形狀(圖式第2A圖至第2C圖元件符號102X、圖式第4圖元件符號203X)未從該基板(圖式第2A圖至第2C圖元件符號103、圖式第4圖元件符號213)的一邊緣延伸至相對的另一邊緣」，故本件專利申請案111年6月13日修正之申請專利範圍請求項1至5「每一個凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣」之技術特徵，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

01 (三)被告原處分理由(二)第3點主張：「縱認本案(即本件專利申
02 請案)圖5A可代表光學片材之整體表面結構，然而綜觀本案
03 申請時說明書及申請專利範圍，並未見有記載「複數個凸形
04 狀中的每一個凸形狀」與「基板邊緣」間的相對關係；由於
05 圖5A僅為一影像圖，在本案申請時說明書及申請專利範圍並
06 無特別論及每一個凸形狀是否於基板之邊緣間延伸等相關內
07 容的情況下，嗣後始自圖5A片面擷取解讀之特徵實無法直接
08 引用云云。惟查：只要技術特徵或技術手段是該發明所屬技
09 術領域中具有通常知識者自原圖式能直接且無歧異得知者，
10 即可進行修正(參前述理由第2點)，並非申請時說明書及申
11 請專利範圍未記載，即無法從申請時圖式將明確揭露之技術
12 特徵修正至說明書或申請專利範圍，故被告主張由於圖5A僅
13 為一影像圖，在本案申請時說明書及申請專利範圍並無特別
14 論及每一個凸形狀是否於基板之邊緣間延伸等相關內容的情
15 況下，嗣後始自圖5A片面擷取解讀之特徵實無法直接引用，
16 其理由並不可採。

17 (四)被告主張：「查系爭案(即本件專利申請案)說明書段落[001
18 2]、[0023]雖記載圖5A為『對應於複數個第一凸形狀和複數
19 個第二形狀的結合的真實複合結構』，然自圖5A所示者可知
20 其係呈現樣品部分表面之影像圖，尚難謂必然為該複合結構
21 或該基板之整體，故該圖5A之影像可能隱含多個意義，例如
22 在此觀察範圍內的凸形狀排列方式、凸形狀尺寸關係、凸形
23 狀具體個數、第一凸形狀和第二形狀之結合型態等，且圖5A
24 並未呈現基板邊緣，系爭案申請時說明書及申請專利範圍亦
25 未特別論及凸形狀是否於基板邊緣間延伸之相關內容，因此
26 實難認定圖5A之影像係明確定義了該複合結構必然具備任
27 一個凸形狀未從基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣之技術特
28 徵而沒有隱含其他事項，自難認該修正之內容係由系爭案申
29 請時所提說明書等文件能直接且無歧異得知的」(答辯狀第3
30 頁理由二、(二))、「圖5A之影像可能隱含多個對應的基板
31 整體凸形狀分布；縱認圖5A所示者為基板整體，由於其僅為

01 上方俯視圖且本案申請文件並未敘明其每個(第一)凸形狀之
02 具體形式、尺寸、分布(如法線方向之分布)等，亦無法認定
03 該圖式中凸形狀分布僅有技術內容A所述之一種分布狀況(一
04 對多，並非直接且無歧異)」云云(112年6月15日言詞辯論期
05 日所提簡報第10、15頁)、「圖2~圖4及相對應的說明書段落
06 為例，其等至多僅顯示特定剖面圖之說明(則有歧異且無特
07 定)」(112年6月15日言詞辯論期日所提簡報第12至14頁)云
08 云。惟查：

09 1.被告懷疑本件專利申請案圖式第5A圖觀察範圍外至基板邊緣
10 間之區域，並非「每一個凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至
11 相對的另一邊緣」，亦即被告認為圖式第5A圖觀察範圍外至
12 基板邊緣間之區域，「可能有一個以上凸形狀從該基板的一
13 邊緣延伸至相對的另一邊緣」，惟依本件112年05月08日準
14 備程序筆錄記載，原告訴訟代理人就此答稱：「系爭專利(即
15 本件專利申請案)圖式已經顯示了一個邊緣沒有延伸，第3A
16 、3B、3C、3D已經看出在一維的情況沒有延伸，我5圖的圖
17 形只是在強調，我不只一維沒有延伸，連二維都沒有」等
18 語。

19 2.原告已提出本件專利申請案圖式3A、3B、3C、3D(剖面一維
20 圖)、第5A圖(俯視二維圖)可證明本件專利申請案請求項1「
21 每一個凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣」
22 ，被告雖懷疑圖式第5A圖觀察範圍外至基板邊緣間之區域，
23 「可能有一個以上凸形狀從該基板的一邊緣延伸至相對的另
24 一邊緣」，惟本件專利申請案說明書第【0003】至【0004】
25 段記載「上稜鏡片的背部結構通常藉由壓印照光形成。有兩
26 種製造稜鏡片背部結構的方法：快速工具伺服(FTS, Fast T
27 ool Server)製程和噴砂(sandblasting)製程…藉由快速工
28 具伺服製程所形成的凸塊12的霧度約為10%。因為藉由快速
29 工具伺服製程所形成的凸塊12較為規則，容易產生牛頓環。
30 為了要消除牛頓環，表面霧度必須增加至不小於30%；然
31 而，霧度大大增加而輝度下降。」又本件專利申請案說明書

第0019段記載「起初，提供具有第一表面201A的模具201(見圖3A)。在模具201的第一表面201A上形成複數個第一凹形狀202X，以使模具201的第一表面201A改變成模具201的第二表面201B(見圖3B)。較佳來說，堅硬工具可用來刺穿模具201的第一表面201A以在模具201的第一表面201A上形成複數個第一凹形狀202X(較佳來說，模具201為用於快速工具伺服(FTS, Fast Tool Server)製程的滾輪)。堅硬工具可為具有平滑彎曲形狀的刀具使得各個第一凹形狀202X具有平滑彎曲形狀(較佳為完全平滑彎曲形狀)。較佳來說，堅硬工具的前端具有圓弧狀。」由上所述，本件專利申請案之先前技術已明確說明「藉由快速工具伺服製程所形成的凸塊12較為規則」，本件專利申請案實施例既使用快速工具伺服為模具切割製程，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者，即知本件專利申請案配合模具之「每一個凸形狀亦較為規則」，故縱使本件專利申請案圖式第5A圖僅為基板部分真實圖，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，就圖式第5A圖觀察區域外至基板間之區域，亦會認為該區域內「每一個凸形狀」，與圖式第5A圖觀察區域內「每一個凸形狀」大致相同，即整個基板中「每一個凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣」。因此，綜合本件專利申請案先前技術、圖式第2A圖至第2C圖、第3D圖、第4圖、第5A圖，該發明所屬技術領域中具有通常知識者自本件專利申請案圖式第2A圖至第2C圖、第3A圖至第3D圖、第4圖(剖面一維圖)、第5A圖(俯視二維圖)，能直接且無歧異得知，本件專利申請案圖式第2A圖至第2C圖、第3D圖、第4圖、第5A圖已明確揭露「每一個凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣」之技術特徵，故被告認為原告修正之「每一個凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣」超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，其理由並不可採。

3. 綜上，被告將本件專利申請案第5A圖(俯視二維圖)與第2A圖至第2C圖、第3A圖至第3D圖、第4圖(一維剖面圖)分開論

01 述，各別懷疑本件專利申請案第5A圖在真實觀察範圍外第一
02 凸形狀有不只一種分布狀況；本件專利申請案第2A圖至第2C
03 圖、第3A圖至第3D圖、第4圖剖面圖在Z方向凸形狀有多種可
04 能云云，惟綜合本件專利申請案圖式第2A圖至第2C圖、第3A
05 圖至3D圖、第4圖、第5A圖及本件專利申請案之先前技術觀
06 之，系爭案圖5A真實觀察範圍外並無被告所述之可能情況，
07 故被告將本件專利申請案第5A圖(俯視二維圖)與本件專利申
08 請案第2A圖至第2C圖、第3A圖至第3D圖、第4圖(一維剖面
09 圖)分開論述，而非將本件專利申請案第5A圖(俯視二維圖)
10 與第2A圖至第2C圖、第3A圖至第3D圖、第4圖(一維剖面圖)
11 整體論述，其理由自非可採。

12 (五)被告主張：「不同意上開圖式圖2至圖4已明確揭露『每一個
13 凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣』，因為
14 並未說明該些凸形狀下方是基板，請看原告簡報第5頁，稱
15 是針對圖2、圖3的說明，倒數第2行提到本發明並不局限於
16 本案例，單從圖2、3看不出整個基板的整體內容，基板下方
17 可能會有另外分布的情形，無法確知是否都有每一個凸形狀
18 未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣」云云(本院卷
19 第128頁第22至29行112年5月8日準備程序筆錄)。惟查：

20 1.本件專利申請案圖式第2A圖至第2C圖已明確揭露基板(元件
21 符號103)，說明書第4頁第【0015】段第3行揭露「光學片材
22 100A、100B、100C包含基板103和膜101」；另本件專利申請
23 案圖式第3D圖亦明確揭露基板(元件符號213)，說明書第8頁
24 第【0023】段第3行揭露「基板213具有光輸入表面213A和相
25 對於光輸入表面213A的光輸出表面213B」。因此，本件專利
26 申請案圖式第2A圖至第2C圖、第3A圖至第3D圖已明確揭露基
27 板，所以被告主張第2A圖至第2C圖、第3A圖至第3D圖、第4
28 圖並未說明該些凸形狀下方是基板，其理由並不可採。

29 2.被告另主張原告112年5月8日簡報第5頁倒數第2行提到本件
30 專利申請案並不局限於本案例，單從圖2、3看不出整個基板的
31 整體內容，基板下方可能會有另外分布的情形云云。然查

原告簡報第5頁內容(即本件專利申請案說明書第【0022】段)所提及不侷限於此案例，係說明第二形狀202Y不侷限於噴砂，例如可為沉積製程；或說明第二形狀202Y相對於模具201的第二表面201B不侷限於凸出或凹入，例如可為凹痕、線、裂縫、刻紋和突起，上述內容與被告所稱單從第2A圖至第2C圖、第3A圖至第3D圖看不出整個基板的整體內容，基板下方可能會有另外分布的情形並無關聯，故被告此部之主張亦不可採。

(六)被告主張：明確與超出並非同樣概念，被告不同意圖2至圖4可明確得知技術內容A，就算明確也不代表沒有超出，舉例來說，說明書的內容從頭到尾揭露的都是下位概念的銅，而在修正時要修正為原先為揭露的上位概念金屬，金屬是一個很明確範圍的概念，但並不表示修正為明確上位概念的結果沒有超出，所以我們認為明確與修正超出完全不相關，不應以是否明確判斷本案有無超出云云(本院卷第128頁第30行至第129頁第6行112年5月8日準備程序筆錄)。但查，專利審查基準第2-6-2頁第2行揭露「對於說明書、申請專利範圍或圖式修正之審查，係判斷修正後之說明書、申請專利範圍或圖式內容是否符合『不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍』。申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，指申請當日已明確記載(明顯呈現)於申請時說明書、申請專利範圍或圖式(不包括優先權證明文件)中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異(directly and unambiguously)得知者，因此並不侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思。」因此，只要明確記載(明顯呈現)於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中之全部事項，即未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，故被告主張明確與修正超出完全不相關，不應以是否明確判斷本件專利申請案有無超出，其理由並不可採。

01 六、綜上所述：

02 (一)撤銷訴願決定與原處分部分：

03 訴願決定與原處分認本件專利申請案111年6月13日之修正超
04 出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，容有
05 誤會，因此被告認定本件專利申請案違反專利法第43條第2
06 項規定，依同法第46條第1項，而作成不予專利之處分，於
07 法未合，訴願決定未加指摘而予維持，亦有違誤。準此，原
08 告請求撤銷訴願決定與原處分，為有理由，應予准許。

09 (二)被告應依本院法律見解再為審查考量：

10 因本件專利申請案是否符合專利申請要件，或有無其他不應
11 准予之理由，仍待被告審查，故本件未達本院可為特定行政
12 處分內容之程度，參諸憲法上權力分立原則，核准或核駁本
13 件專利申請案之處分，應由被告先為第一次判斷，藉由行政
14 之自我控制，作為司法審查前之先行程序。是本件應核准或
15 核駁之事證未臻明確，因此依行政訴訟法第200條第4款規
16 定，發回被告機關依本判決所示之法律見解，另為適法之處
17 分。準此，原告請求被告應就本件專利申請案作成准予專利
18 之處分部分，為無理由，應予駁回。

19 七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐
20 一論述，併此敘明。

21 八、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，爰依
22 智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第104條、第200條
23 第4款，民事訴訟法第79條判決如主文。

24 中 華 民 國 112 年 7 月 13 日

25 智慧財產第二庭

26 審判長法 官 彭洪英

27 法 官 汪漢卿

28 法 官 曾啓謀

29 以上正本係照原本作成。

30 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
31 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

01 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
02 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

03 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
04 241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師
05 為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
06

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。
（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	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。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 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。 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。
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	

01

關係之釋明文書影本及委任書。

02

中 華 民 國 112 年 7 月 24 日

03

書記官 丘若瑤