

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專訴字第41號

原告 先進光電科技股份有限公司

法定代理人 高維亞 住同上

訴訟代理人 張哲倫律師

羅秀培律師（以次五人之送達代收人 張哲倫律師）

林嘉興專利師

蔡亦強專利師

鄭宇航律師

呂正忠專利師

被告 久禾光電股份有限公司（下稱被告公司）

訴訟代理人 王仁君律師

黃仁宜律師（以次五人之送達代收人 王仁君律師）

李維峻律師

盧懷力專利師

陳柏宇專利師

謝慧嫻專利師

兼上一人之

法定代理人 王世岳 住同上

訴訟代理人 王仁君律師

洪振盛律師（送達代收人 王仁君律師）

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國113年11月7日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、本件係智慧財產案件審理法（下稱智審法）於民國112年8月30日施行前繫屬於法院之智慧財產民事事件，依該法第75條第1項前段規定，應適用修正前之規定，合先敘明。

二、原告起訴聲明原為：「1.被告等應連帶給付原告新臺幣（下同）1億元暨自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。2.被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口用於薄型筆記型電腦之3片式及4片式光學鏡頭產品或其他侵害中華民國第I572888、I561850、I546561及I580996號發明專利（下稱系爭專利1、2、3、4）之光學鏡頭產品。3.被告應銷毀前項聲明之產品及製造該等產品之模具。4.就第一項及第二項之聲明，原告願以現金或同額之銀行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。」（本院卷(一)第14至15頁）。嗣於113年11月7日當庭撤回關於系爭專利2、4之訴，並減縮第2、3項聲明為：「2.被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口用於薄型筆記型電腦之3片式及4片式光學鏡頭產品或其他侵害系爭專利1、3之光學鏡頭產品。3.被告應銷毀前項聲明之產品及製造該等產品之模具。」（本院卷□第205頁），經被告當庭表示同意（本院卷□第205頁），且原告所為聲明之減縮，不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，均核無不合，應予准許。

貳、原告起訴主張其為系爭專利1、3之專利權人，被告公司（其法定代理人即被告王世岳）所製造並販賣用於薄型筆記型電腦之3片式及4片式光學鏡頭產品（下稱系爭產品），侵害原告之系爭專利1、3之專利權，且系爭專利1、3並無被告所指之應撤銷原因。又被告王世岳為被告公司之經營者及實際決策者，與被告公司有共同製造、販賣、販賣之要約及進口前述光學鏡頭之行為，且其執行上開侵害原告系爭專利1、3之公司業務，爰依專利法第96條第1項至第3項、民法第184條

01 第1項前段、第185條第1項、第179條、第177條第2項、公司
02 法第23條第2項規定，對被告提起本件共同排除防止侵害及
03 連帶損害賠償之請求。並聲明如下：

04 (一)被告等應連帶給付原告1億元暨自起訴狀繕本送達翌日起至
05 清償日止，按年息5%計算之利息。

06 (二)被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要
07 約、販賣、使用或進口用於薄型筆記型電腦之3片式及4片式
08 光學鏡頭產品或其他侵害系爭專利1、3之光學鏡頭產品。

09 (三)被告應銷毀前項聲明之產品及製造該等產品之模具。

10 (四)就第(一)項及第(二)項之聲明，原告願以現金或同額之銀行可轉
11 讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。

12 參、被告則辯以：被告公司並未在我國製造、販賣、要約販賣、
13 或進口系爭產品，原告所提甲證18-1至27-2號報告中之光學
14 鏡頭亦非被告公司產品，且系爭產品並未落入系爭專利1、3
15 之專利權範圍。又系爭專利1、3於112年7月31日、8月24日
16 核准之更正（下稱「第1次更正」）違反專利法第67條第4項
17 規定；原告嗣於113年3月14日再次申請更正（下稱「第2次
18 更正」），亦違反同法第67條第4項規定，系爭專利1、3再
19 更正申請之說明書違反同法第26條規定，且被告所提之引證
20 足以證明系爭專利1、3再更正之請求項擬制喪失新穎性、不
21 具新穎性、及不具進步性，原告請求被告損害賠償、排除並
22 停止侵害均無理由等語。並聲明：

23 (一)原告之訴及假執行聲請均駁回。

24 (二)如受不利判決，請准供擔保宣告免為假執行。

25 肆、得心證之理由：

26 一、原告就系爭專利1、3申請更正之歷程：

27 (一)第1次更正（獨立更正）：

28 1.原告於111年4月18日提起本件訴訟，嗣於112年5月4日向
29 經濟部智慧財產局（下稱智慧局）主動申請更正系爭專利
30 1、3（本院卷(七)第10頁之原告書狀。系爭專利1第1次更正
31 後之發明說明書與發明申請專利範圍見同卷(七)第55至93頁

01 之甲證46；系爭專利3第1次更正後之發明說明書與發明申
02 請專利範圍見同卷第145至196頁之甲證48），經智慧局審
03 查核准並分別於同年9月1日、21日公告該等更正事由（本
04 院卷(九)第31頁之原告書狀。系爭專利1第1次更正之專利公
05 報、更正後公告說明書見同卷第33至36、53至142頁之甲
06 證55、57；系爭專利3第1次更正之專利公報、更正後公告
07 說明書見同卷第43至46、253至372頁之甲證56、59）。

08 2. 專利法第68條第3項規定：「說明書、申請專利範圍及圖
09 式經更正公告者，溯自申請日生效。」故系爭專利1、3第
10 1次更正溯自各該申請日（即104年1月21日、103年12月1
11 日）有效。

12 3. 系爭專利1、3之第1次更正公告之技術內容如附件一、二
13 所示。

14 (二)第2次更正（舉發伴隨更正）：

15 被告於112年11月24日對系爭專利1、3提起舉發，原告於113
16 年3月14日（舉發案件審查期間）再次申請更正系爭專利1、
17 3（本院卷□第3至5、8至9頁之原告書狀。系爭專利1第2次
18 更正之更正申請書、更正事項說明書、乾淨版與劃線版之發
19 明說明書與發明申請專利範圍見同卷第39至136頁之甲證61
20 至64；系爭專利3第2次更正之更正申請書、更正事項說明
21 書、乾淨版與劃線版之發明說明書與發明申請專利範圍見同
22 卷第255至364頁之甲證69至72），智慧局就此更正案，應依
23 專利法第77條第1項規定合併審查及合併審定，迄至本件113
24 年11月7日言詞辯論終結時尚未審定（本院卷□第204頁），
25 故第2次更正內容之效力未定。

26 (三)本件時序如下：

時間	事件	證據
111年4月18日	原告提起本件訴訟	
112年5月4日	原告向智慧局主動申請更正系 爭專利1、3	甲證46、48
112年9月1日	智慧局核准並公告系爭專利1	甲證55、57

	之更正事由（第1次更正）	
112年9月21日	智慧局核准並公告系爭專利3 之更正事由（第1次更正）	甲證56、59
112年11月24日	被告對系爭專利1、3提起舉發	
113年3月14日	原告再次申請更正系爭專利 1、3（第2次更正）	甲證61至64、 69至72

02 二、本院就系爭專利1、3兩次更正合法與否之爭點，應自為判
03 斷：

04 (一)依修正前智審法第16條第1項、第2項規定，當事人主張或抗
05 辯專利權有應撤銷之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理
06 由自為判斷，法院認有撤銷之原因時，專利權人於該民事訴
07 訟中不得對於他造主張權利。又專利法第71條第1項第1款規
08 定，發明專利權有違反第67條第4項規定之情事，任何人得
09 向專利專責機關提起舉發；同法第71條第3項規定，發明專
10 利權，以違反第67條第4項規定之情事，提起舉發者，依舉
11 發時之規定；同法第82條規定：「（第1項）發明專利權經
12 舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分
13 別為之。（第2項）發明專利權經撤銷後，有下列情事之
14 一，即為撤銷確定：□未依法提起行政救濟者。□提起行政
15 救濟經駁回確定者。（第3項）發明專利權經撤銷確定者，
16 專利權之效力，視為自始不存在。」另同法第67條第4項規
17 定：「更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範
18 圍。」

19 (二)被告就系爭專利1、3之2次更正均爭執其合法性，而發明專
20 利權範圍，以申請專利範圍為準（專利法第58條第4項前段
21 規定參照），且專利說明書、申請專利範圍及圖式經更正公
22 告者，溯自申請日生效（同法第68條第3項規定參照），準
23 此，系爭專利1、3更正合法性之爭點為本件侵權訴訟之先決
24 問題。就本件專利有效性抗辯中有關更正合法與否之爭點，
25 經本院與兩造商定審理計畫如下：如本院審認第2次更正並
26 無違背法令，則就第2次更正申請專利範圍判斷侵權、有效

01 性；如本院審認第2次更正確有違背法令，則系爭專利1、3
02 即回歸第1次經智慧局核准公告之更正內容，被告再行爭執
03 第1次更正違反專利法第67條第4項擴大或變更公告時之申請
04 專利範圍。此經兩造同意（原告部分見本院卷□第358頁；
05 被告部分見同卷第367、381至382頁）。

06 (三)因此，本件於113年11月7日言詞辯論期日，經兩造協議整理
07 有關更正合法與否之爭點如下（本院卷□第205至206頁）：

08 1.系爭專利1、3於113年3月14日所為之更正申請（即「第2
09 次更正」）有無違反專利法第67條第4項規定？

10 2.系爭專利1、3於112年7月31日、8月24日核准之更正（即
11 「第1次更正」）有無違反專利法第67條第4項規定？

12 本院並命兩造就下列事項進行攻防（本院卷□第206至208
13 頁）：

14 1.前述更正合法與否之爭點。

15 2.此2次更正合法與否之認定，就原告於本件民事訴訟所得
16 主張權利之影響。

17 三、系爭專利1之第2次更正違反專利法第67條第4項規定：

18 (一)系爭專利1第2次更正，主要更正說明書[0083]、[0096]、[0
19 109]、[0122]、[0135]及[0148]段及請求項1、10、20及23
20 (本院卷□第41至49頁之甲證62)。

21

	f/HEP	HAF	Σ PPR/ Σ NPR	tan(HAF)
實施例1	2.02	35.87	3.0391	0.7231
實施例2	2.2	40.555	2.54850	0.8557
實施例3	2.2	41.898	2.47142	0.8972
實施例4	1.8	37.761	1.88061	0.7746
實施例5	2.46	38.834	1.76764	0.8050
實施例6	1.8	43.934	1.69439	0.9635

22 (二)關於系爭專利1請求項1第2次更正，係將第1次更正公告（下
23 稱原(更正1)公告）之請求項1內容併入原(更正1)公告請求

01 項23技術特徵，及進一步由說明書內容限縮增加「 1.88061
02 $\leq \Sigma \text{PPR} / |\Sigma \text{NPR}| \leq 2.54850$ 」參數：

03 1.系爭專利1原(更正1)公告請求項1界定內容，對應系爭專
04 利1說明書實施例1、2(本院卷(七)第11頁第15至16行)，
05 包含「 $2.02 \leq f/\text{HEP} \leq 2.2$ 」、「 $35.87\text{deg} \leq \text{HAF} \leq 40.555\text{d}$
06 eg 」等參數。而第2次更正再併入原(更正1)公告請求項23
07 技術特徵，及限縮「 $1.88061 \leq \Sigma \text{PPR} / |\Sigma \text{NPR}| \leq 2.5485$
08 0 」範圍，該範圍係對應實施例2、4(本院卷□第5頁第2
09 至5行及第46頁第1欄所載「.....於本案發明說明書公告
10 本第0096、0122段之揭示內容.....」)。

11 2.惟觀諸第1實施例之參數 $f/\text{HEP}=2.02$ 、 $\text{HAF}=35.87\text{deg}$ 、 ΣP
12 $\text{PR} / |\Sigma \text{NPR}|=3.0391$ ，第2實施例之參數 $f/\text{HEP}=2.2$ 、 $\text{HAF}=4$
13 0.555deg 、 $\Sigma \text{PPR} / |\Sigma \text{NPR}|=2.54850$ ，第4實施例之參數 $f/$
14 $\text{HEP}=1.8$ 、 $\text{HAF}=37.761\text{deg}$ 、 $\Sigma \text{PPR} / |\Sigma \text{NPR}|=1.88061$ ：

15 (1)第1次更正參數 f/HEP 及 HAF 限定為系爭專利1第1、2實施
16 例範圍區間未包含實施例4，即第1次更正已排除系爭專
17 利1實施例4態樣；第2次更正復將實施例2、4參數 ΣPP
18 $\text{R} / |\Sigma \text{NPR}|$ 值，以限縮請求項之由納入請求項1(本院卷
19 □第46頁)。故系爭專利1請求項1第2次更正後之 f/HE
20 P 、 HAF 與 $\Sigma \text{PPR} / |\Sigma \text{NPR}|$ 參數產生新的實施態樣，減縮
21 請求項所記載之數值範圍，該數值範圍雖屬申請時說明
22 書或圖式所明確記載，但減縮後所代表之涵義與更正前
23 請求項解釋不同，已實質變更公告時之申請專利範圍
24 (專利審查基準第二篇第九章第2-9-6頁參照)。

25 (2)系爭專利1說明書[0004]發明目的為「如何有效增加光
26 學成像鏡頭的進光量(HEP)與增加光學成像鏡頭的視角
27 (HAF)，除進一步提高成像的總畫素(TDT)與品質外同時
28 能兼顧微型化(HOS)光學成像鏡頭之衡平設計」。而第2
29 次更正以第2、4實施例(本院卷□第5頁第5行及第46頁
30 第1行所載「.....於本案發明說明書公告本第0096、0
31 122段之揭示內容.....」)原(更正1)公告之光學成像

01 高度(HOS)為第2實施例1.93738至第1實施例2.9110mm
02 間，第2次更正HOS上限範圍更正為第4實施例3.26002m
03 m，顯已擴大原(更正1)公告之成像高度(HOS)，與原(更
04 正1)公告所欲達到微型化之發明目的有別，無法達到原
05 (更正1)公告申請專利範圍之發明目的，第2次更正引進
06 系爭專利1實施例4之技術特徵，已減損更正前之發明目
07 的，而實質變更公告時之申請專利範圍。

08 3.關於系爭專利1請求項10及20，係將原(更正1)公告請求項
09 23技術特徵併入原(更正1)公告之請求項10、20內容，及
10 進一步由說明書內容限縮增加「 $1.88061 \leq \Sigma PPR / |\Sigma NPR|$
11 ≤ 2.54850 」及「 $0.7746 \leq |\tan(HAF)| \leq 0.8557$ 」參
12 數：

13 (1)關於「 $\Sigma PPR / |\Sigma NPR|$ 」部分，如前所述，第2次更正後
14 請求項10及20已實質變更公告時之申請專利範圍。

15 (2)關於「 $|\tan(HAF)|$ 」部分，該 $0.7746 \leq |\tan(HAF)|$
16 ≤ 0.8557 範圍亦對應系爭專利1說明書實施例2、4（本
17 院卷□第5頁第10至11、16至17行，第47頁第4行及第48
18 頁第6至7行所載「.....於本案發明說明書公告本第00
19 96、0120、0122段之揭示內容.....」），更正後「 0.7
20 $746 \leq |\tan(HAF)| \leq 0.8557$ 」範圍並未包含原(更正1)
21 公告所對應實施例1、2之範圍，故如前所述，系爭專利
22 1請求項10、20第2次更正之 f/HEP 、 HAF 與 $\Sigma PPR / |\Sigma NPR|$
23 $|\tan(HAF)|$ 參數範圍產生新的實施態樣，已實質
24 變更公告時之申請專利範圍。

25 4.綜上，系爭專利1請求項10及20之第2次更正後減縮請求項
26 所記載之數值範圍，該數值範圍雖屬申請時說明書或圖式
27 不同實施例所明確記載，惟兩造均肯認「系爭專利1屬於
28 光學領域，各透鏡參數環環相扣，牽一髮動全身」（本院
29 卷(六)第122頁之被告書狀，本院卷□第13頁第6至7行之原
30 告書狀），第2次更正以不同條件之實施例拼湊限縮數值範

01 圍而成，但減縮後所代表之涵義與更正前即原(更正1)公
02 告請求項解釋不同，已實質變更公告時之申請專利範圍。

03 (三)原告主張： $\Sigma PPR/|\Sigma NPR|$ 數值越大則表示聚焦能力強而容
04 易縮短鏡頭總長，但是如果過大則導致失去光學像差的互補
05 性及平衡性，進而劣化影像品質並降低製造良率； $\Sigma PPR/|$
06 $\Sigma NPR|$ 數值越小則表示聚焦能力弱而不易縮短鏡頭總長，但
07 是如果過小則導致鏡頭長度過長。系爭專利1再更正後請求
08 項所載「 $\Sigma PPR/|\Sigma NPR|$ 」之範圍可以平衡光學系統的聚焦
09 及發散之能力，並獲得良好影像品質以及提高製造良率，更
10 正後請求項1、10及20之發明顯可以衡平鏡頭總長以及成像
11 品質，並無「無法達成或減損更正前請求項之發明目的」之
12 情事。因此，更正後請求項1、10、20並未造成申請專利範
13 圍實質變更云云。

14 1. 專利審查基準第二篇第九章第4.2節第2-9-6至2-9-7頁
15 「實質變更公告時申請專利範圍之判斷」包含：(1)請求
16 項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換、(2)請求
17 項之技術特徵改變為實質不同意義、(3)請求項明顯變更
18 申請標的、及(4)請求項引進技術特徵後無法達成更正前
19 請求項之發明目的。

20 2. 依原告前述主張所稱「 $\Sigma PPR/|\Sigma NPR|$ 」值宜大不宜小，
21 系爭專利1由原(更正1)公告對應實施例1、2 $\Sigma PPR/|\Sigma NPR$
22 $|=3.0391、2.54850$ ，更正縮小為對應實施例2、4 $\Sigma PPR/|$
23 $\Sigma NPR|=2.54850、1.88061$ 。如前所述，第2次更正後「 Σ
24 $PPR/|\Sigma NPR|$ 」實施例2、4之範圍區間與實施例1、2範圍
25 區間完全不同，相較原(更正1)公告所載「 $\Sigma PPR/|\Sigma NPR$
26 $|$ 」內容，更正後「 $\Sigma PPR/|\Sigma NPR|$ 」範圍顯較原(更正1)
27 公告內容不易聚焦及縮短鏡頭總長，且第2次更正後 ΣPP
28 $R/|\Sigma NPR|$ 值減縮後所代表之涵義與更正前即原(更正1)公
29 告請求項解釋不同，顯已實質變更公告時之申請專利範
30 圍。

01 3.原告主張更正後可衡平鏡頭總長及成像品質，並無無法達
02 成或減損更正前發明目的之情事云云。惟原告並未具體說
03 明更正前後之請求內容如何衡平鏡頭總長及成像品質，據
04 以達到系爭專利1說明書[0004]所載增加光學鏡頭進光
05 量、視角、成像總畫素及兼顧微型光學成像之衡平設計之
06 發明目的，該更正內容顯已減損更正前兼顧微型光學成像
07 之發明目的。又如前所述，更正後請求項所代表之涵義已
08 與更正前有別，亦難稱符合前揭專利審查基準第二篇第九
09 章第4.2節「實質變更公告時申請專利範圍之判斷」第2-9
10 -6至2-9-7頁「(2)請求項之技術特徵改變為實質不同意
11 義」之判斷標準。故原告此部分主張並不足採。

12 (四)原告再主張：被告認為更正後請求項1、10、20之「HAF」或
13 「 $|\tan(\text{HAF})|$ 」造成申請專利範圍實質變更，惟更正後請求
14 項1並未更正「HAF」之範圍。更正後請求項10、20進一步減
15 縮原所載「 $|\tan(\text{HAF})|$ 」之範圍。請求項10、20之更正事
16 由，確屬專利法第67條第1項第2款之「申請專利範圍之減
17 縮」云云。

18 1.系爭專利1第2次更正請求項1內容未更正HAF範圍，請求項
19 10、20減縮 $|\tan(\text{HAF})|$ 範圍，而如前所述，系爭專利1原
20 (更正1)公告請求項1、10、20係依據實施例1、2參數界定
21 範圍，第2次更正依據系爭專利1實施例2、4參數界定範
22 圍，其中原(更正1)公告之實施例1、2參數未包含實施例
23 2、4參數，實施例2、4參數亦未包含實施例1、2參數，更
24 正後請求範圍未見於申請時說明書、申請專利範圍或圖式
25 所揭示之範圍。

26 2.「系爭專利1屬於光學領域，各透鏡參數環環相扣，牽一
27 髮動全身」，此為兩造所自陳，皆認同調整光學透鏡參數
28 亦直接影響其他光學特性，第2次更正內容以不同參數之
29 實施例經更正產生新的實施態樣，該參數數值範圍雖屬申
30 請時說明書或圖式所明確記載，惟個別對應不同實施例，
31 但減縮後所代表之涵義與更正前請求項解釋不同，已實質

01 變更公告時之申請專利範圍，難謂第2次更正符合專利法
02 第67條第4項規定。

03 (五)另系爭專利1實施例1對應之HOS=2.911mm、實施例4對應之HO
04 S=4.275mm(HOS為光學成像系統之高度)，HOS由更正前2.911
05 0mm，更正後HOS放大至4.275mm，由原微型化設計經更正增
06 加HOS高度即增加光學鏡頭整體高度46.9%，與系爭專利1說
07 明書[0004]所載「提高成像的總畫素與品質外同時能兼顧微
08 型化光學成像鏡頭之衡平設計」之發明目的有違，顯已減損
09 更正前兼顧微型光學成像之發明目的。

10 (六)兩造均肯認「系爭專利1屬於光學領域，各透鏡參數環環相
11 扣，牽一髮動全身，是技術可預測性相當低的技術領域」
12 「因為技術可預測性低，本領域具通常知識者並無法透過簡
13 單修改先前技術之實施例而輕易得出所請發明之參數值範
14 圍」(本院卷(六)第122至123頁之被告書狀，本院卷□第13頁
15 第6至7行、第17頁第12至17行之原告書狀)，光學透鏡參數
16 環環相扣，所屬技術領域中具有通常知識者須藉由模擬軟體
17 協助光學系統之開發」(本院卷(六)第122頁第29行至第123頁
18 第2行)。然系爭專利1第2次更正內容由原(更正1)公告對應
19 實施例1、2之參數拼湊增加實施例2、4參數而成，各實施例
20 1、2、4之光學參數條件皆非為相同，該等參數之拼湊組合
21 顯難預測更正後未實質變更公告時申請專利範圍，該更正能
22 否達到原(更正1)公告系爭專利1之目的或功效於未經光學軟
23 體模擬確認下仍存有疑慮。因此，原告所稱更正後未超出申
24 請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍，且更正後未
25 實質擴大或變更公告時之申請專利範圍之理由實不足採。

26 四、系爭專利3之第2次更正違反專利法第67條第4項規定：

27 (一)系爭專利3第2次更正，主要更正說明書[0177]、[0178]、[0
28 179]段及請求項1、10、20(本院卷□第257至260頁)。

	f/HEP	HAF	tan(HAF)	HOS/f
實施例1	1.83	37.5	0.7673	1.3917

實施例2	2.2	37.4999	0.7673	1.4058
實施例3	1.82	44.0009	0.9657	1.5668
實施例4	2.037	44.0013	0.9657	1.4601
實施例5	2.28	39.5498	0.8258	1.2966
實施例6	2.441	39.5499	0.8258	1.2952
實施例7	1.600	40.700	0.8601	1.4930
實施例8	2.051	40.700	0.8601	1.4929

02 (二)關於系爭專利3請求項1、10、20，係將原(更正1)公告之請求
03 項1、10、20「 $0.5 \leq \text{HOS}/f \leq 3.0$ 」，由系爭專利3說明書[011
04 5]、[0117]、[0185]、[0187]段(本院卷□第9頁第3行及第25
05 9頁)限縮更正為「 $1.4929 \leq \text{HOS}/f \leq 1.5668$ 」，即系爭專利3
06 第3、8實施例之範圍，及訂正請求項1 HAF數值上限之誤繕，
07 由44.009更正為44.0009。惟系爭專利3說明書[0027]「當HO
08 S/f比值趨近於1時，將有利於製作微型化且可成像超高畫素
09 的光學成像系統」，更正後之「HOS/f」參數係排除原(更正
10 1)公告請求項所界定0.5至1.4928區間，相較更正前「HOS/
11 f」排除及遠離1，亦即第2次更正後減損原(更正1)公告請求
12 項製作微型化且可成像超高畫素的光學成像系統之發明目的
13 (本院卷□第389頁)，更正後之權利範圍已實質變更原(更正
14 1)公告之申請專利範圍，有違專利法第67條第4項規定。

15 (三)原告主張參照專利審查基準第2-9-7頁，更正後請求項1、1
16 0、20僅為「HOS/f」參數範圍之減縮，並未引進其他技術特
17 徵，與更正前請求項解釋並無不同，更未使其他請求項所載
18 內容有不同解釋，故請求項1、10、20無從發明目的判定是否
19 實質變更申請專利範圍之適用(本院卷□第375頁第17至23
20 行)；依據系爭專利3說明書第0004段，系爭專利3請求項之發
21 明目的應為考量增加進光量、增加視角、提高成像畫素、提
22 高成像品質以及微型化鏡頭等需求的衡平設計，並非僅是單
23 純微型化鏡頭。更正後請求項1、10、20所載「HOS/f」上限
24 值由3.0減縮至1.5668，反而更趨近於1，故更正後請求項1、

01 10、20並未減損更正前請求項發明目的(本院卷□第376頁)云
02 云。

03 1.系爭專利3第2次更正為「HOS/f」數值範圍之減縮，雖未引
04 進新技術特徵，惟由系爭專利3說明書所揭示該數值趨近於
05 1更具微型化及成像超高畫素之功效，以達成系爭專利3有
06 效增加光學成像鏡頭的進光量與增加光學成像鏡頭的視
07 角，除進一步提高成像的總畫素與品質外同時能兼顧微型
08 化光學成像鏡頭之衡平設計之發明目的，經更正刪除HOS/f
09 趨近於或等於1之範圍，顯已減損更正前請求項的發明目
10 的，即屬實質變更公告時申請專利範圍，原告此部分主張
11 顯不足採。

12 2.又系爭專利3第2次更正將原(更正1)公告請求項1、10、20
13 所載「 $0.5 \leq \text{HOS}/f \leq 3.0$ 」之技術特徵，更正為「 $1.4929 \leq$
14 $\text{HOS}/f \leq 1.5668$ 」，已排除系爭專利3說明書[0027]所載
15 「當HOS/f比值趨近於1時，將有利於製作微型化且可成像
16 超高畫素的光學成像系統」之範圍區間，依專利審查基準
17 第二篇第九章第4.2節「實質變更公告時申請專利範圍之判
18 斷」第2-9-7頁：「(4)請求項引進技術特徵後無法達成更
19 正前請求項之發明目的.....若更正前請求項所記載申請
20 專利之發明可達成發明目的甲，更正後請求項所記載申請
21 專利之發明可達成發明目的乙，若更正後的發明無法達成
22 或減損更正前請求項的發明目的甲，即屬實質變更公告時
23 申請專利範圍。」故更正後HOS/f比值刪除原(更正1)公告
24 0.5至1.4928趨近於1之較佳微型化及超高畫素之範圍，該
25 更正內容確已減損原(更正1)公告申請專利範圍，屬實質變
26 更公告時申請專利範圍，原告此部分主張即無可採。

27 五、系爭專利1第1次核准之更正違反專利法第67條第4項規
28 定：

29 (一)系爭專利1第1次更正係更正說明書第1頁第9、10行、第9頁
30 第20至22行及請求項1、2、10、20，其中說明書部分更正理
31 由為「誤記之訂正」、請求項更正理由為「申請專利範圍之

01 減縮」。原告稱系爭專利1第1次所為更正係依據說明書[006
02 3]、[0083]、[0094]所載實施例1、2內容進行更正，更正內
03 容符合專利法相關規定（本院卷(七)第11頁第1至19行，本院
04 卷□第58頁）。

05 (二)系爭專利1請求項之更正內容為請求項1、10、20，依系爭專
06 利1說明書實施例1、2限縮 f/HEP 範圍($2.02 \leq f/HEP \leq 2.2$)，
07 於請求項1另新增 HAF ($35.87\text{deg} \leq HAF \leq 40.555\text{deg}$)為限制條
08 件，以及將原公告請求項2部分技術特徵併入請求項1；於請
09 求項10、20另新增 $\tan(HAF)$ ($0.7231 \leq |\tan(HAF)| \leq 0.85$
10 57)為限制條件（本院卷(七)第11頁第5至19行）。

	f/HEP	HAF	$\tan(HAF)$
實施例1	2.02	35.87	0.7231
實施例2	2.2	40.555	0.8557
實施例3	2.2	41.898	0.8972
實施例4	1.8	37.761	0.7746
實施例5	2.46	38.834	0.8050
實施例6	1.8	43.934	0.9635

12 (三)系爭專利1請求項6係間接依附更正後請求項1，包含請求項1
13 所有技術特徵，請求項6界定「 $0\text{mm} < SGI < 1\text{mm}$ 」的附屬技術特
14 徵。如前所述，系爭專利1係依說明書實施例1、2技術內容
15 限縮申請專利範圍，經查實施例1之 $SGI221$ 、 $SGI312$ (參系爭
16 專利1說明書[0057]、[0059])，及實施例2之 $SGI211$ 、 $SGI21$
17 2、 $SGI221$ (參系爭專利1說明書[0097])皆為負值，附屬請
18 求項6的限定條件所欲達成之發明目的為「.....反曲點，
19 可有效地壓制離軸視場光線入射的角度，進一步可修正離軸
20 視場的像差」（系爭專利1說明書第[0030]段參照），系爭專
21 利1更正後請求項1已減損原公告請求項6之發明目的，且產
22 生系爭說明書所未記載新的實施態樣，無一實施例可支持更

01 正後請求項6之權利範圍，已實質變更公告時之申請專利範圍。
02

03 (四)系爭專利1請求項12係直接依附更正後請求項10，包含請求
04 項10所有技術特徵，更正後請求項10係依據系爭專利1說明
05 書實施例1、2所為「申請專利範圍之減縮」之更正，請求項
06 12界定「如請求項10之光學成像系統，該第一透鏡及第二透
07 鏡兩者之至少一表面均具有至少一反曲點」。惟系爭專利1
08 說明書所載實施例1僅第2透鏡包含反曲點（參系爭專利1說
09 明書[0055]、[0056]），更正後附屬請求項12界定之技術特
10 徵無法為系爭專利1申請時說明書所支持，系爭專利1請求項
11 10更正後附屬項12所界定之實施態樣並無法為申請時說明書
12 所支持，請求項10更正後減損原公告請求項12之發明目的，
13 減縮後所代表之涵義與更正前請求項解釋不同，已實質變更
14 公告時之申請專利範圍。

15 六、系爭專利3第1次核准之更正違反專利法第67條第4項規
16 定：

17 (一)系爭專利3第1次更正係更正系爭專利3說明書第1頁第9、10
18 行、第10頁第5至7行及請求項1、2、10、20，其中說明書部
19 分更正理由為「誤記之訂正」、請求項更正理由為「申請專
20 利範圍之減縮」（本院卷(七)第12頁第21至23行）。原告稱第
21 1次更正係依據說明書第0115、0185段所載實施例3、8內
22 容，符合更正之規定（本院卷(七)第13頁第7至11行，本院卷
23 □第60頁）。

24 (二)系爭專利3請求項之更正內容為請求項1、10、20，依系爭專
25 利3說明書實施例3、8限縮 f/HEP 範圍($1.82 \leq f/HEP \leq 2.05$
26 1)，並將原公告請求項2部分技術特徵併入，以及於請求項1
27 新增 $HAF(40.700deg \leq HAF \leq 44.009deg)$ 為限制條件，於請求
28 項10、20新增 $\tan(HAF)(0.8601 \leq |\tan(HAF)| \leq 0.9657)$
29 為限制條件(本院卷(七)第12頁第24至第13頁第9行、本院卷□
30 第60頁)。

	f/HEP	HAF	$\tan(HAF)$
--	---------	-------	-------------

實施例1	1.83	37.5	0.7673
實施例2	2.2	37.4999	0.7673
實施例3	1.82	44.0009	0.9657
實施例4	2.037	44.0013	0.9657
實施例5	2.28	39.5498	0.8258
實施例6	2.441	39.5499	0.8258
實施例7	1.600	40.700	0.8601
實施例8	2.051	40.700	0.8601

02 (三)系爭專利3請求項6係間接依附更正後請求項1，請求項6界定
03 「滿足下列條件： $0\text{mm} < \text{SGI} \leq 1\text{mm}$ 」。如前所述，係依實施例
04 3、8內容進行更正，惟系爭專利3說明書[0118]記載 $\text{SGI}1321 = -0.169782$ 、
05 [0188]記載 $\text{SGI}1311 = -0.330074$ 、 $\text{SGI}1312 = -$
06 0.414418 、 $\text{SGI}1321 = -0.241885$ ，依實施例3、8所為更正之S
07 GI皆包含負值，更正請求項1已造成附屬請求項6原公告專利
08 範圍實質變更，請求項1更正後減損原公告請求項6之發明目
09 的，且產生系爭專利3說明書所未記載新的實施態樣，已實
10 質變更公告時之申請專利範圍。

11 (四)系爭專利3請求項7係直接依附更正後請求項1，請求項7界定
12 「該第四透鏡為負屈折力」，惟系爭專利3說明書[0109]記
13 載實施例3「第四透鏡340具有正屈折力」，更正請求項1已
14 造成附屬請求項7原公告專利範圍實質變更，請求項1更正後
15 並減損達到原公告請求項7之發明目的，且產生系爭說明書
16 所未記載新的實施態樣，已實質變更公告時之申請專利範
17 圍。

18 (五)系爭專利3第1次更正後請求項20，係依據實施例3、8內容進
19 行更正，請求項20前段界定「一第二透鏡，具有負曲折
20 力」，惟該更正內容與系爭專利3說明書[0107]實施例3界定
21 該「第二透鏡具有正曲折力」之記載矛盾，且更正後請求項
22 20「 f/HEP 」、「 $|\tan(\text{HAF})|$ 」參數端點範圍皆以實施例

01 3、8之值為其界定範圍，系爭專利3請求項20不符合實施例
02 3、8所界定之範圍，以實施例3、8之參數界定請求內容更正
03 後產生新的實施態樣，更正後雖減縮請求項所記載之數值範
04 圍，但減縮後所代表之涵義與更正前請求項解釋不同，已實
05 質變更公告時之申請專利範圍。

06 (六)系爭專利3請求項20之發明目的為「第二透鏡可具有負屈折
07 力。藉此，可補正第一透鏡產生的像差」，惟更正後之數值
08 參數係依第二透鏡具正曲折力（參系爭專利3說明書[010
09 7]）之實施例3所界定。如前所述，系爭專利3更正後請求項
10 20已實質變更公告時之申請專利範圍，請求項21至25係直接
11 或間接依附更正後請求項20，亦已實質變更公告時之申請專
12 利範圍。

13 七、原告另主張附屬請求項與獨立項請求項應獨立觀之，不可基
14 於附屬請求項所載內容論斷更正是否合法，請求項本應獨立
15 看待，因獨立項更正後有自己的範圍，若附屬項有不一致的
16 情況，應是附屬項的問題，與獨立項的更正無關云云。

17 (一)專利審查基準第二篇第九章第2-9-6頁「4.2實質變更公告時
18 申請專利範圍之判斷」(2)「請求項之技術特徵改變為實質
19 不同意義」(ii)記載「申請專利範圍雖未更正，而說明書或
20 圖式之更正結果，即使未超出申請時說明書、申請專利範圍
21 或圖式所揭露之範圍，但導致申請專利範圍之解釋與公告時
22 之申請專利範圍之涵義不同者」，即屬實質變更公告時申請
23 專利範圍。同理附屬項包含其所依附獨立項所有技術特徵，
24 獨立項經更正附屬項之權利範圍，亦應判斷是否因更正而實
25 質變更公告時申請專利範圍。又第2-9-7頁(4)「請求項引進
26 技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的。」「判斷各
27 請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知
28 識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明
29 書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對
30 照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。經比對更正
31 前、後請求項之發明，若更正後請求項之發明無法達成或減

01 損更正前請求項之發明目的，即屬變更公告時申請專利範
02 圍。」

03 (二)系爭專利1請求項6、12，及系爭專利3請求項6、7、21至25
04 為附屬項且未更正該等請求項內容，惟系爭專利1請求項6間
05 接依附於更正後請求項1、請求項12直接依附於更正後請求
06 項10，包含系爭專利1更正後請求項1或10全部技術特徵；系
07 爭專利3請求項6、7直接或間接依附於更正後請求項1、請求
08 項21至25直接或間接依附於更正後請求項20，包含系爭專利
09 3更正後請求項1或20全部技術特徵，如前所述，系爭專利1
10 請求項1及10及系爭專利3請求項1及20之更正內容顯已實質
11 變更原公告之申請專利範圍，導致解釋附屬請求項之專利範
12 圍亦與公告時之專利申請範圍涵義不同，系爭專利1、3之更
13 正已實質變更公告時申請專利範圍。

14 (三)依專利審查基準第二篇第九章第2-9-9頁「6. 審查注意事
15 項」(12)，更正之審查結果係全案為之，不得部分為之，亦
16 即針對全部更正內容（說明書、申請專利範圍或圖式）審定
17 「准予更正」或「不准更正」，不得審定部分更正內容「准
18 予更正」及部分更正內容「不准更正」（例如請求項1准予更
19 正，請求項3不准更正）。準此，系爭專利1及3之附屬項雖非
20 更正之範圍，惟更正之審查應全案為之，獨立項經更正已構
21 成附屬項專利申請範圍涵意不同，實質變更原公告之申請專
22 利範圍，故原告主張獨立項與附屬項應獨立觀之云云，與專
23 利審查基準更正審查應全案為之之準則有別，顯非可採。

24 八、至原告主張系爭專利1、3之更正並無被告所指無法達成或減
25 損更正前請求項之微型化發明目的之情形，被告混淆「發明
26 目的」之概念與「效能」云云，並以美國最佳實施例模式(B
27 EST MODE)爭執更正合法性。如前所述，光學系統技術領域
28 中各透鏡參數環環相扣，又系爭專利1、3之發明目的為「如
29 何有效增加光學成像鏡頭的進光量與增加光學成像鏡頭的視
30 角，除進一步提高成像的總畫素與品質外同時能兼顧微型化
31 光學成像鏡頭之衡平設計」（參系爭專利1、3說明書[000

01 4])，其中進光量、成像鏡頭之視角、成像總畫素及微型
02 化，與HEP、HAF、TDT及HOS參數直接相關，然系爭專利1、3
03 說明書所載各實施例之正負曲折、反曲點、f(焦距)、f/HE
04 P、HAF(半視角)、tan(HAF)等基本條件均非相同，光學技術
05 領域之技術可預測性相當低，且各透鏡之參數環環相扣，系
06 爭專利1、3經更正限縮變動HEP及HAF，亦會連動HOS及HAF，
07 系爭專利1、3以一個或一個以上的實施方式或實施例總括之
08 更正內容主張數據互相影響難謂空言。另如前揭專利審查基
09 準第二篇第九章第4.2節第2-9-7頁「(4)請求項引進技術特
10 徵後無法達成更正前請求項之發明目的。」所述，系爭專利
11 1、3更正後已無法達成或減損更正前請求項之發明目的，故
12 原告主張並不足採。

13 九、結論：

14 綜上所述，系爭專利1、3之第2次更正違反專利法第67條第4
15 項規定，系爭專利1、3之第1次更正亦違反同法第67條第4項
16 規定。因此，系爭專利1、3確有應撤銷之原因，依修正前智
17 審法第16條第2項規定，原告於本件民事訴訟中不得對於被
18 告主張權利。故原告依前述專利法、民法及公司法規定，請
19 求排除防止侵害及連帶損害賠償，為無理由，不應准許。

20 十、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

21 中 華 民 國 113 年 11 月 29 日

22 智慧財產第一庭

23 法 官 蔡惠如

24 以上正本係照原本作成。

25 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上
26 訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但
27 書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附
28 具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所
29 定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上
30 訴審裁判費。

31 中 華 民 國 113 年 12 月 6 日

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

附註：

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：

一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。

三、第二審民事訴訟事件。

四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。

五、前四款之再審事件。

六、第三審法院之事件。

七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。