

01 最 高 行 政 法 院 判 決

02 112年度上字第782號

03 114年5月23日言詞辯論終結

04 上 訴 人 經濟部智慧財產局

05 代 表 人 廖承威

06 訴訟代理人 楊淑珍

07 被 上 訴 人 友輝光電股份有限公司

08 代 表 人 吳昕杰

09 訴訟代理人 鄧民立專利師

10 上列當事人間發明專利申請事件，上訴人對於中華民國112年7月
11 13日智慧財產及商業法院111年度行專訴字第75號行政判決，提
12 起上訴，本院判決如下：

13 主 文

- 14 一、上訴駁回。
15 二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

16 理 由

- 17 一、本件於民國112年2月15日修正公布智慧財產案件審理法施行
18 前已繫屬於法院，依智慧財產案件審理法第75條第3項規
19 定，應依修正施行前智慧財產案件審理法(下稱修正前智慧
20 財產案件審理法)規定審理。
- 21 二、被上訴人前於105年9月14日以「具有在其上的複合結構的光
22 學片材及其製造方法」(嗣修正為「具有在其上的複合結構
23 的光學片材」)向上訴人申請發明專利，並主張優先權，經
24 上訴人編為第105130007號審查，於107年8月10日核准專
25 利。嗣被上訴人於107年9月10日申請分割出本件第10713178
26 5號「具有在其上的複合結構的光學片材及其製造方法」發
27 明專利案(下稱本件專利申請案)，復於108年8月27日提出申

01 請專利範圍修正本，經上訴人於108年10月4日核發審查意見
02 通知函，被上訴人再於109年1月30日提出專利修正本，經上
03 訴人以109年5月14日(109)智專一(五)05278字第1092045645
04 0號核駁審定書為不予專利之審定。被上訴人申請再審查，
05 於109年11月9日提出申請專利範圍修正本，經上訴人認前揭
06 修正本有違專利法第43條第2項規定，以111年2月10日(11
07 1)智專三(五)01182字第11120124740號審查意見通知函通
08 知被上訴人限期提出修正或申復。被上訴人即於111年6月13
09 日提出申請專利範圍修正本，惟上訴人認本件專利申請案修
10 正後仍有違前揭專利法規定，以111年6月23日(111)智專
11 三(五)01182字第11120614010號專利再審查核駁審定書為
12 「不予專利」之處分(下稱原處分)。被上訴人不服，循序提
13 起行政訴訟，聲明請求撤銷原處分與訴願決定，上訴人應就
14 本件專利申請案作成准予專利之審定。經原審判決撤銷訴願
15 決定及原處分，命上訴人應依原判決之見解另為處分，並駁
16 回被上訴人其餘之訴。上訴人不服，提起本件上訴。

17 三、被上訴人起訴主張與上訴人在原審之答辯均引用原判決之記
18 載。

19 四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：(一)依專利法第
20 43條第2項規定，及專利審查基準第二篇第六章第2節、第4.
21 2.1節所載，可知將僅揭露於圖式而未揭露於說明書之技術
22 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
23 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
24 圖式能直接且無歧異得知的事項，且沒有隱含其他事項，此
25 種修正應得允許。(二)由本件專利申請案申請時圖式第5A圖，
26 該發明所屬技術領域中具有通常知識者能直接且無歧異得知
27 「每一個凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊
28 緣」，另該發明所屬技術領域中具有通常知識者自圖式第2A
29 圖至第2C圖、第4圖亦能直接且無歧異得知「每一個凸形狀
30 (圖式第2A圖至第2C圖元件符號102X、圖式第4圖元件符號20
31 3X)未從該基板(圖式第2A圖至第2C圖元件符號103、圖式第4

01 圖元件符號213)的一邊緣延伸至相對的另一邊緣」。本件專
02 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
03 形成的凸塊12較為規則」，該發明所屬技術領域中具有通常
04 知識者，就圖式第5A圖觀察區域外至基板間之區域，亦會認
05 為該區域內「每一個凸形狀」，與圖式第5A圖觀察區域內
06 「每一個凸形狀」大致相同，即整個基板中「每一個凸形狀
07 未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣」。是該發明所
08 屬技術領域中具有通常知識者，能直接且無歧異得知，本件
09 專利申請案圖式第2A圖至第2C圖、第3D圖、第4圖、第5A圖
10 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
11 的另一邊緣」之技術特徵。被上訴人認定本件專利申請案違
12 反專利法第43條第2項規定，依同法第46條第1項，而作成不
13 予專利之處分，於法未合，訴願決定未加指摘而予維持，亦
14 有違誤，被上訴人請求撤銷，為有理由。因本件仍待上訴人
15 審查是否符合專利申請要件，爰發回上訴人依原判決見解另
16 為適法處分等語，撤銷訴願決定及原處分，命上訴人應依原
17 判決之見解另為處分。

18 五、本院查：

19 (一)按專利專責機關於審查發明專利時，除本法另有規定外，得
20 依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍
21 或圖式。修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、
22 申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。專利法第43條第1項、
23 第2項定有明文。發明專利申請案違反第43條第2項規定者，
24 應為不予專利之審定。專利法第46條第1項亦有規定。是發
25 明專利申請案於審定前，雖得對申請時說明書、申請專利範
26 圍及圖式進行修正，但修正之內容不得超出申請時所揭露之
27 範圍，亦即不得增加新事項，違反該規定者應為不予專利之
28 審定。所謂「申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之
29 範圍」，指申請當日已明確記載於申請時說明書、申請專利
30 範圍或圖式中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通
31 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

01 項能直接且無歧異得知者，因此並不侷限於逐字逐句解釋申
02 請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思。而所
03 謂「能直接且無歧異得知者」，係指該發明所屬技術領域中
04 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
05 載之事項，若能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含或整
06 體隱含修正後之說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有
07 的特定事項，而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項
08 （例如單一技術特徵、複數技術特徵、功效或實施例等）係
09 能直接且無歧異得知者。

10 (二)本件專利申請案之發明目的為藉由上稜鏡背部結構的表面配
11 置消除牛頓環，申請時說明書第【0004】、【0005】段記載
12 兩種光學片材先前技術背部結構態樣：其一為1A圖所示之凸
13 塊背部結構具有平滑彎曲外形、低密度、高輝度、低霧度特
14 性，惟容易產生牛頓環現象；其二為1B圖由噴砂製程形成不
15 規則狀之背部結構具有表面粗糙、高密度特性，有較佳消除
16 牛頓環能力，然因霧度增加而輝度大大下降。為克服上述缺
17 點，本件專利申請案提出光學片材和製造光學片材的方法，
18 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
19 佳的輝度表現。在一個實施例中，本發明揭露形成一種光學
20 片材的方法，該方法包含：提供一模具，其中該模具具有一
21 第一表面；在該模具的該第一表面上形成複數個第一凹形
22 狀，以使該模具的該第一表面改變成該模具的一第二表面；
23 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
24 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
25 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
26 構對應於該些第一凹形狀和該些第二形狀的結合(見本件專
27 利申請案說明書第【0007】至【0008】段)。藉由本件專利
28 申請案製程所形成的複合結構212具有平均粗糙度(Ra)範圍
29 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
30 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
31 (見本件專利申請案說明書第9頁倒數第5至3行)。

01 (三)經查，111年6月13日修正本請求項1至2記載「其中該複合結
02 構中的……複數個凸形狀中的每一個凸形狀未從該基板的一
03 邊緣延伸至相對的另一邊緣」，請求項3至4記載「其中該複
04 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
05 至相對的另一邊緣」，請求項5記載「其中該複數個凸形狀
06 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
07 緣」，即修正後該等請求項所界定之複合結構中的「每一個
08 凸形狀未從該基板的一邊緣延伸至相對的另一邊緣」。本件
09 專利申請案申請時說明書第【0015】段及第2A至2C圖揭示第
10 一至第三光學片材剖面示意圖，其中膜101的第三表面101A
11 在基板103的第一表面103A上且膜101的第四表面101B包含複
12 合結構102，其中複合結構102對應於複數個第一凸形狀102X
13 和複數個第二形狀102Y的結合，其中該些第二形狀102Y係疊
14 加於該些第一凸形狀102X上；第【0023】段及第3D圖揭示使
15 用模具201的第三表面201C壓印基板213上的膜211以形成複
16 合結構212，其中複合結構212對應於該些第一凹形狀202X和
17 該些第二形狀202Y的結合；第【0020】段及第4圖揭示複數
18 個(模具上的)第一凹形狀202X之配置係用以形成對應的複數
19 個(膜上的)凸區域203X。前開圖式第2A圖至第2C圖、第3D
20 圖、第4圖等一維剖面圖，已揭示複數個第一凸形狀形成於
21 基板上，於一維方向任一凸形狀未由基板一邊緣延伸至另一
22 邊緣。又圖式第5A圖為對應於複數個第一凸形狀和複數個第
23 二形狀的結合的真實複合結構」(見本件專利申請案申請時
24 說明書第【0012】、【0023】段記載)，其呈現複數個橢圓
25 狀亮點，部分橢圓狀亮點上有較小的亮點或黑點，觀諸本件
26 專利申請案申請時說明書第【0015】段記載「……其中複合
27 結構102對應於複數個第一凸形狀102X和複數個第二形狀102
28 Y的結合，其中該些第二形狀102Y係疊加於該些第一凸形狀1
29 02X上……第一凸形狀102X的平均尺寸大於第二形狀102Y的
30 平均尺寸。第二形狀102Y的密度大於第一凸形狀102X的密
31 度。……。各個第一凸形狀102X具有較大的平滑表面積(即

01 第一凸形狀102X的密度較小)以使藉由第二形狀102Y輕微地
02 疊加/修飾可破壞第一凸形狀102X的規則性，但對應於第一
03 凸形狀102X和第二形狀102Y結合的複合結構102不會明顯散
04 射光。此外，雖然起因於第二形狀102Y輕微疊加/修飾所造
05 成輕微增加的平均粗糙度(Ra)增加複合結構102的霧
06 度……」第【0022】段記載：「……第二形狀202Y相對於對
07 應的第一凹形狀202X粗糙化或結構化(例如凹痕、線、裂
08 縫、刻紋和突起)以增加擴散效果。」是該複數第一凸形狀
09 相較於該複數第二形狀，具有較大尺寸、較小密度、較大且
10 平滑表面積，而第二形狀為疊加於第一凸形狀上之不規則凹
11 痕、線、裂縫、刻紋和突起，故可知第5A圖中所示面積相對
12 較大之橢圓狀亮點圖像即為第一凸形狀，第二形狀僅為形成
13 於第一凸形狀上之微結構，則由第5A圖局部複合結構觀之，
14 已揭示複數個第一凸形狀中的每一個凸形狀未從基板的一邊
15 緣延伸至相對的另一邊緣。原審綜合本件專利申請案申請時
16 說明書及圖式第2A圖至第2C圖、第3D圖、第4圖(剖面一維
17 圖)、第5A圖(俯視二維圖)，認定所屬技術領域中具有通常
18 知識者應可直接且無歧異得知「每一個凸形狀未從該基板的一
19 邊緣延伸至相對的另一邊緣」，本件專利申請案111年6月
20 13日之修正並無違反專利法第43條第2項規定，據以撤銷訴
21 願決定及原處分，命上訴人應依原判決之見解另為處分，經
22 核並無違誤。

23 (四)本件專利申請案為一種具有複合結構之光學片材，光學片材
24 背部結構、增亮膜之微結構或擴散片之微結構，其尺寸僅為
25 數微米(μm)大小，圖式第5A圖係在藉由將該微米級複合結
26 構放大至可視大小，以呈現該發明複數個第一凸形狀與複數
27 個第二形狀真實複合結構，而第一凸形狀具有較大的平滑表
28 面積以使藉由第二形狀輕微地疊加/修飾可破壞第一凸形狀
29 的規則性，是所屬技術領域中具有通常知識者依本件專利申
30 請案申請時說明書及圖式所揭露範圍之整體內容，應可直接
31 且無歧異得知圖5A複數橢圓形亮點即為第一凸形狀，當無可

01 能理解為該等亮點是疊加其上用以修飾破壞第一凸形狀規則
02 性的第二形狀。又第5A圖雖為本件專利申請案複合結構之局
03 部放大圖，然所屬技術領域中具有通常知識者應可知該局部
04 放大圖之目的是為了檢視該複合結構之具體特徵，局部圖以
05 外之結構若未另有特別說明，原則上應與該局部圖結構相
06 同。至本件專利申請案圖式第2至4圖皆為「第一凸形狀」及
07 「第二形狀」之實施態樣，第5A圖為複數個第一凸形狀和複
08 數個第二形狀的結合的真實複合結構，則原審將之綜合整體
09 審酌，並無違誤。上訴意旨主張第5A圖之橢圓形亮點亦有可
10 能是第二形狀，該局部圖不足代表整個基板完整特徵，且原
11 審將不同圖式所例示的個別實施例(圖式)為組合，其就「直
12 接且無歧異」之認定有適用法規不當之違法云云，並不足
13 採。另專利審查基準第二篇第六章4.2.1節敘明將圖式內容
14 修正至申請專利範圍須同時將該內容載入說明書中，僅在說
15 明遇有該等修正態樣時，應考量專利法第26條第2項「為說
16 明書所支持」要件，此與判斷專利法第43條第2項修正是否
17 超出無關，上訴意旨主張被上訴人將圖式內容修正至申請專
18 利範圍中，卻未於說明書為相應之修正，應認定該修正已有
19 超出情事，原判決有不適用法規、適用不當及理由不備之違
20 法云云，亦無可採。

21 (五)專利審查基準第二篇第七章第6節規定，申請案經發給審查
22 意見通知，於申復或修正後仍無法克服全部不准專利事由，
23 亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，無論該通知
24 是否為最後通知，得為核駁審定。是上訴人僅得就未克服審
25 查意見通知函中不准專利事由部分為核駁審定，若申請人所
26 提修正已克服該事由，惟修正內容尚有原審查意見通知函以
27 外之其他核駁事由時，應再為通知。查原處分理由欄(三)雖併
28 予指明修正後請求項4所載「該些第二凸形狀是由噴砂所形
29 成」亦已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖示所揭露範
30 圍等語，然該等事由未經上訴人通知被上訴人限期申復或修
31 正，自無從以之作為原處分應予維持之論據。原判決雖未就

01 此論駁敘明，惟不影響判決之結論，尚非判決不備理由。上
02 訴意旨據此指摘原判決有理由不備之違法，自無可採。

03 (六)綜上所述，原審撤銷訴願決定及原處分，命上訴人應依原判
04 決之見解另為處分，核無違誤。上訴論旨，仍執前詞，指摘
05 原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

06 六、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理
07 法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判
08 決如主文。

09 中 華 民 國 114 年 6 月 20 日

10 最高行政法院第二庭

11 審判長法官 陳 國 成

12 法官 林 麗 真

13 法官 簡 慧 娟

14 法官 高 愈 杰

15 法官 蔡 如 琪

16 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

17 中 華 民 國 114 年 6 月 20 日

18 書記官 林 郁 芳