# 最 高 行 政 法 院 判 決

113年度上字第43號

上　訴　人　美商唯亞威方案公司(VIAVI Solutions Inc.)

代　表　人　Kevin Siebert
訴訟代理人　謝祥揚　律師
　　潘皇維　律師
　　李佶穎　律師
被 上訴 人　經濟部智慧財產局

代　表　人　廖承威
參　加　人　邱雅婷

訴訟代理人　林威伯　律師

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

主　文

一、上訴駁回。

二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

一、上訴人前於民國102年7月15日以「光學濾波器及感測器系統」申請發明專利，並聲明以西元2012年7月16日申請之美國第61/672,164號專利案主張優先權，經編為第102125288號審查。嗣上訴人於106年1月20日申請分割出第106102014號「光學濾波器及感測器系統」發明專利申請案，並經被上訴人審查後，於107年11月13日准予專利，發給發明第I648561號專利證書（下稱系爭專利，申請專利範圍共27項）。其後，參加人於110年3月11日以系爭專利違反專利法第22條第

1項、第2項、第26條第2項、第4項等規定，對之提起舉發。案經被上訴人審查，以111年8月18日（111）智專三㈡04457字第11120817520號專利舉發審定書為「請求項1至26舉發成立，應予撤銷」及「請求項27舉發不成立」之處分（下稱原處分）。上訴人不服原處分關於舉發成立部分，循序提起行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分關於「請求項1至26舉發成立，應予撤銷」部分均撤銷。經原審判決駁回，乃提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張、被上訴人於原審答辯與參加人於原審陳述暨原判決理由，均引用原判決之記載。

三、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤，茲就上訴意旨補充論述如下：

㈠專利法第75條規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。」職權審查係審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而例外於舉發聲明範圍內發動的審查措施。又舉發理由應敘明舉發人所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關係，至舉發人所主張應撤銷專利權之請求項次與各證據中所載之技術內容的對應關係及比對結果等具體事實，審查人員應在舉發聲明範圍內，斟酌當事人全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則予以判斷，縱與舉發人主張之對應關係及比對結果不盡相同，並非職權審酌舉發人未提出之理由，自無須依專利法第75條規定通知專利權人限期答辯。本件舉發人於110年3月11日對系爭專利提起舉發，舉發理由第2點載明「由證據1第7頁（按：應係第3頁）第16至21行……第13頁（按：應係第9頁）第6至7行內容可知，為要達到使中心波長移位幅度可以小於20、13、12.5或12.2（nm），濾波器之高折射率層的折射率與消光係數必須要有所限定，……惟被舉發案（即系爭專利）請求項2至4、15至16、25至26卻未對此加以記載，致與被舉發案說明書記載內

容不一致而無法得到該說明書支持，導致所界定之權利範圍不明確，有違106年專利法第26條第2項之規定」等語（原處分第137頁）。可知，舉發理由係主張系爭專利請求項2至4、15、16、25、26限定中心波長移位幅度以小於20、13、12.5或12.2（nm），惟參酌系爭專利說明書內容，上開請求項並未限定光學濾波器之高折射率層的折射率及消光係數，而與系爭專利說明書之記載不一致，故無法為說明書所支持，亦使上開請求項之權利範圍不明確，原處分審酌上開舉發理由認系爭專利請求項3、15、25、26違反專利法第26條第2項，依上開說明，並無依職權審酌舉發人未提出之理由及證據之情事，自未違反專利法第75條規定。原審認系爭專利請求項2至4、15、16、25、26已違反專利法第26條第4項及專利法施行細則第18條第2項規定而應予撤銷，故就上訴人於原審所為原處分關於系爭專利請求項3、15、25、26違反專利法第26條第2項部分，被上訴人係依職權審查舉發人所未提出之舉發理由，卻未通知上訴人答辯，有違反行政程序法第102條及專利法第75條之程序瑕疵等有利主張，未於判決理由予以論駁，雖有未洽，惟不影響判決結論（詳後述）。上訴意旨主張原處分認定系爭專利請求項3、15、25、26違反專利法第26條第2項，其所憑理由與參加人所提理由不同，被上訴人未依專利法第75條及行政程序法第102條規定通知上訴人就此職權審查內容進行答辯，原處分顯有程序瑕疵，原審逕以系爭專利請求項3、15、25、26亦違反專利法第26條第4項暨其施行細則第18條第2項規定，而未審究上述原處分之程序瑕疵，有適用法規錯誤及判決不備理由之違法云云，請求廢棄原判決，即非可採。

㈡專利法第26條第2項規定：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括1項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」100年12月21日修正理由載明：「按專利權範圍係以申請專利範圍為準，因此申請專利範圍必須界定申請專利之發明，並為求文義精

確，爰參酌歐洲專利公約（EPC）第84條、專利合作條約（PCT）第6條、實質專利法條約（SPLT）草案第11條及大陸地區專利法第26條規定，明定申請專利範圍應『界定申請專利之發明』。至於申請專利範圍之記載方式，得以1項以上之請求項表示，且各請求項必須明確、簡潔，爰予明定。」可知，專利權範圍係以申請專利範圍之記載為準（專利法第58條第4項），因此申請專利範圍必須明確界定申請專利之發明，故所稱請求項應明確，係指每一請求項記載之範疇及必要技術特徵應明確，使專利權人及該發明所屬技術領域中具有通常知識者，由請求項之記載內容，即可明確瞭解專利權範圍。所稱「必要技術特徵」，係指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵，而發明所欲解決之問題，係指申請專利之發明所要解決先前技術中存在的問題。又判斷請求項記載是否明確，得參酌說明書所揭露之內容，倘依說明書之內容，獨立項未敘明必要技術特徵，即可能導致獨立項不明確或無法為說明書所支持。至於附屬項雖為符合簡潔記載之要求，而無須記載所依附請求項之技術特徵，然獨立項未敘明必要技術特徵，亦可能導致依附之附屬項不明確或無法為說明書所支持。至專利法第26條第4項規定：「說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」則係明確授權專利主管機關就說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之記載方式為技術性、細節性規定，經濟部依上開規定授權訂定之專利法施行細則第18條至第20條，即明定申請專利範圍應記載之事項，其中，第18條第2項及第3項分別規定：「獨立項應敘明申請專利之標的名稱及申請人所認定之發明之必要技術特徵。」「附屬項應敘明所依附之項號，並敘明標的名稱及所依附請求項外之技術特徵……。」亦符合上開各請求項必須明確、簡潔要件之規範意旨。

㈢系爭專利申請專利範圍共計27項，其中請求項1、9、20、25為獨立項，其餘為附屬項。系爭專利請求項1之內容為「一

種光學濾波器，其包括：複數個氫化矽(hydrogenated silicon)層；及複數個較低折射率層，其中該複數個較低折射率層包括至少一氧化物，其中該複數個氫化矽層之至少一者比該複數個較低折射率層之至少一者更厚；且其中該光學濾波器具有與800nm至1100nm之一波長範圍至少部分重疊之一通帶(passband)。」請求項9之內容為「一種光學濾波器，其包含：複數個氫化矽層，及複數個較低折射率層，其中該複數個氫化矽層中之至少一者比該等較低折射率層中之至少一者更厚。」請求項20之內容為「一種光學濾波器，其包含：一第一濾波器堆疊，其在一基板之一第一側，該第一濾波器堆疊包括若干氫化矽層及一較低折射率材料之若干層之若干交替層；及一第二濾波器堆疊，其在該基板之一第二側，其中該等氫化矽層之至少一者比該較低折射率材料之該等層之至少一者更厚。」請求項25之內容為「一種光學濾波器，其包含：複數個層，其中該複數個層包括若干氫化矽層及若干較低折射率層，其中該等氫化矽層中之至少一者比該等較低折射率層中之至少一者更厚，且其中該光學濾波器具有一通帶且該通帶具有一中心波長，且該中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm。」

㈣依系爭專利說明書第1至3頁之先前技術記載「一光學濾波器（更具體而言，一帶通濾波器）用以將所發射光透射至3D影像感測器，同時實質上阻擋周圍光。換言之，光學濾波器用於篩選出周圍光。因此，需要具有在近紅外線波長範圍(亦即，800nm至1100nm)中之一窄通帶之一光學濾波器」、「參考圖1至圖3，第一、第二及第三習用光學濾波器……。然而，通帶之中心波長隨著入射角之改變經受一相對大移位。因此，通帶必須相對寬以接受在所需入射角範圍內之光，從而增加經透射之周圍光之量且減小併入有此等習用光學濾波器之系統之信雜比」、「為增強示意動作辨識系統中之光學濾波器之效能，將期望減少層之數目、總塗層厚度及隨著入射角改變之中心波長移位。一種方法係針對高折射率

層使用在800nm至1100nm之波長範圍內具有比習用氧化物高之一折射率之一材料。除一較高折射率以外，材料亦必須在800nm至1100nm之波長範圍內具有一低消光係數以便在通帶內提供一高透射率位準」、「Lairson等人揭示了在1500nm之一波長下具有3.2之一折射率且在大於1000nm之波長下具有小於0.001之一消光係數之一氫化矽材料。Gibbons等人揭示了藉由交流電（AC）濺鍍生產之在830nm之一波長下具有3.2之一折射率且在830nm之一波長下具有0.0005之一消光係數之一氫化矽材料。遺憾地，此等氫化矽材料在800nm至1100nm之波長範圍內並不具有一合適低消光係數」可知，光學濾波器係用於篩選出周圍光，因此需要在近紅外線波長範圍（即800nm至1100nm）內具有窄通帶，習知光學濾波器之通帶中心波長隨著入射角改變而產生較大移位，導致通帶相對寬，因而減小信雜比（即雜訊增加），且習知光學濾波器雖揭示採用氫化矽材料作為高折射率層，以減少通帶中心波長移位，但因不具低消光係數，致無法提供高透射位準。本發明為解決上述光學濾波器之中心波長隨著入射角改變而產生較大移位，以及消光係數高而影響高透射位準之習知技術問題，系爭專利之發明內容即載明「本發明係關於一種光學濾波器，……該濾波器堆疊包含：複數個氫化矽層，其各自具有在800nm至1100nm之波長範圍內大於3之一折射率及在800nm至1100nm之波長範圍內小於0.0005之一消光係數……」、「……該濾波器堆疊包含各自具有在800nm至1100nm之波長範圍內大於3之一折射率及在800nm至1100nm之波長範圍內小於0.0005之一消光係數之複數個氫化矽層……」，實施方式則載明「氫化矽層611由經調諧而具有在800nm至1100nm之波長範圍內大於3之一折射率及小於0.0005之一消光係數之經改良氫化矽材料構成。較佳地，氫化矽材料具有在800nm至1100nm之波長範圍內大於3.5之一折射率……較佳地，氫化矽材料具有在800nm至1100nm之波長範圍內小於0.0004之一消光係數，更佳地，在800nm至1100nm之波長範圍內小於0.000

3之一消光係數」等技術手段，足見藉由改良之複數個氫化矽層「在800nm至1100nm之波長範圍具有大於3之一折射率及小於0.0005之一消光係數」，為系爭專利解決習知技術問題所不可或缺之必要技術特徵，而非僅係達成系爭專利發明目的之較佳技術手段（例如：大於3.5之折射率或小於0.0004之消光係數），惟系爭專利請求項2至4、15、16、26所直接依附之獨立項即請求項1、9、25均未記載上開必要技術特徵，請求項2至4、15、16、26亦未記載上開必要技術特徵，原判決據此論明：系爭專利之目的係在於改善習用光學濾波器之系統之信雜比，故藉由改良氫化矽材料在800nm至1100nm之波長範圍內，具有一合適低消光係數(即小於0.0005之一消光係數)及高折射率(即折射率大於3)，與隨著入射角之角度改變，該中心波長之移位係滿足一上限值之關係，方能達成改善習用光學濾波器之系統信雜比之功效，系爭專利請求項2至4、15、16、25、26並未界定「改良氫化矽材料在800nm至1100nm之波長範圍內，具有一合適低消光係數(即小於0.0005之一消光係數)及高折射率(即折射率大於3)」，欠缺申請專利之發明為解決問題所不可或缺之技術特徵，違反專利法第26條第4項及專利法施行細則第18條第2項規定等語，依上開說明，於法並無不合。至系爭專利說明書第7頁第20行至第8頁第1行、第11頁第14至16行所載內容，則分別說明可藉由調整氫流率及退火步驟以調諧氫化矽材料折射率及吸收係數，以及可藉由選擇濾波器堆疊層數、材料及/或厚度以最佳化光學濾波器，並未解決上開習知技術存在之問題。上訴意旨主張：依系爭專利說明書第7頁第20行至第8頁第1行、第11頁第14至16行所記載之內容可知，系爭專利已說明可調整、選擇氫化矽材料之折射率與吸收係數（消光係數）最佳化光學濾波器，進而解決光學濾波器中心波長移位之問題，故改良氫化矽材料在800nm至1100nm之波長範圍內，具有一合適低消光係數(即小於0.0005之一消光係數)及高折射率(即折射率大於3)，僅為系爭專利之較佳技術手段，並非

必要技術特徵，原判決認系爭專利請求項2至4、15、16、25、26違反專利法第26條第4項暨其施行細則第18條第2項規定，有適用法規錯誤之違法云云，核屬其主觀意見，尚無可取。

㈤綜上，原判決並無上訴人所指違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

四、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　4　　月　　29　　日

最高行政法院第一庭

審判長法官　胡　方　新

法官　高　愈　杰

法官　張　國　勳

法官　林　麗　真

法官　林　欣　蓉

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　115　　年　　4　　月　　29　　日

書記官　張　玉　純