

【裁判字號】99,行專訴,54

【裁判日期】990826

【裁判案由】發明專利申請

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

99年度行專訴字第54號

99年8月5日辯論終結

原 告 友達光電股份有限公司

代 表 人 甲○○

訴訟代理人 丙○○○○○

丁○○○○○

輔 佐 人 己○○

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 乙○○

訴訟代理人 庚○○

戊○○

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99年2月26日經訴字第09906052390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。

被告就原告所申請第91116189號「可防止表面氧化之接觸墊及其製作方法」發明專利申請案應為准予專利之處分。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告於民國91年7月19日以「可防止表面氧化之接觸墊及其製作方法」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查（下稱系爭案），不予專利。原告不服，申請再審查，並於98年7月10日提出申請專利範圍修正本，案經被告審查，以該等修正本未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，爰依該修正本審查，嗣以98年8月28日（98）智專三(二)04087字第09820534030號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、本件原告主張：

- (一)原處分認定系爭案之申請專利範圍第1項至第3項及第7項至第12項並無不予專利之情事，具有可專利性。另原處分認定系爭案申請專利範圍第4項「同時定義」與「同時形成」

語意上並不完全相同。惟由原告於98年7月10日之申復理由書所載「事實上本項內容已明確記載陽極氧化銻錫層與氧化銻錫防護層同時形成。其內容如下：『在定義氧化銻錫像素電極於部分該透光底材上表面的同時，定義氧化銻錫防護層於該金屬墊上表面』，此部分與審查委員同意權項第7項的理由一致。」，可知原告於申請歷史已聲明「同時定義」即「同時形成」氧化銻錫像素電極與氧化銻錫防護層。詎訴願決定及原處分解釋系爭案申請專利範圍第4項，並未審酌系爭案之發明說明及圖式，亦未審酌申請歷史中原告之聲明，其解釋申請專利範圍即有違誤。

(二)系爭案申請專利範圍第4項係「一種可防止金屬墊氧化之有機發光二極體液晶顯示器製作方法，該方法至少包括下列步驟：定義金屬墊於透光底材上表面，其中該金屬墊係用以提供該透光底材上各個元件之電性連結路徑；形成閘極介電層於該金屬墊上，其中該閘極介電層具有一開口；以及在定義氧化銻錫像素電極於部分該透光底材上表面的同時，定義氧化銻錫防護層於該金屬墊上表面，其中該氧化銻錫防護層係通過該開口與該金屬墊電性連接，且該氧化銻錫防護層係用以避免該金屬墊受到氧化而降低導電效果。」，而本件之引證1（US0000000）之圖3A揭示接觸墊由金屬層及透明導電層所構成，其中透明導電層可為ITO，其與系爭案之不同處在於引證1未揭示系爭案之「該氧化銻錫防護層係通過該開口與該金屬墊電性連接」技術特徵，且引證1未揭示系爭案之「在定義氧化銻錫像素電極於部分該透光底材上表面的同時，定義氧化銻錫防護層於該金屬墊上表面」技術特徵，是以引證1與系爭案說明書第6頁之先前技術均未揭示系爭案之前述技術特徵，所屬技術領域具有通常知識者由引證1無法輕易完成本項發明內容，則系爭案申請專利範圍第4項具有進步性。且依「專利審查基準」規定「獨立項之發明具進步性時，其附屬項當然具進步性」。系爭案之申請專利範圍第5項至第6項依附於第4項，包含第4項之所有技術特徵並作進一步限定。申請專利範圍第4項具有進步性，則第5項至第6項亦具有進步性。

(三)被告之98年6月1日審查意見通知函未說明系爭案申請專利範圍第4項之「同時定義」與「同時形成」語意上並不完全相同，致原告錯失修正機會，被告已違反行政程序法第5條規定之明確性原則、專利法第46條第2項規定之先行通知義務及行政程序法第102條規定之給予陳述意見機會。且被告若認為原告應將「同時定義」修正為「同時形成」，應先將

此一得通知修正事項通知原告，詎被告之原處分捨棄對人民權益損害最少之方法，逕作成再審查核駁審定，亦已違反行政程序法第7條規定之比例原則。

(四)原告於98年1月6日修正申請專利範圍第7項，係加入「形成保護層，其中該保護層裸露出部分該氧化銻錫像素電極與部分該氧化銻錫防護層」、「形成有機發光二極體層以及金屬陰極於裸露之該氧化銻錫像素電極上表面」兩步驟，並為使本項用語一致而修改「定義」為「形成」。由被告98年6月1日審查意見通知函認定申請專利範圍第7項至第12項具有進步性，難以判斷係加入兩步驟而具有進步性或修改「定義」為「形成」而具有進步性，亦無從確定申請專利範圍第4項修改「定義」為「形成」即具有進步性。是被告認定本案因陽極氧化銻錫層與氧化銻錫防護層同時形成因此具進步性，顯不可採等情。並聲明求為判決：1.撤銷訴願決定及原處分。2.被告就原告所申請第91116189號「可防止表面氧化之接觸墊及其製作方法」發明專利申請案應為准予專利之處分。

三、被告則以：

(一)原告依專利法第56條第3項規定及鈞院97年度民專上字第4號判決，主張本件訴願決定及原處分解釋系爭案申請專利範圍第4項時，未審酌系爭案之發明說明、圖式及原告於申請時之聲明，故解釋申請案申請專利範圍即有違誤，應予撤銷。然就文義而言，「同時定義」不同於「同時形成」，原處分於解釋申請專利範圍時並無違誤，況據原告所提出系爭案之說明書等相關記載及申請歷史資料，無法推論出「同時定義」等同於「同時形成」。

(二)原告主張引證1未揭示系爭案申請專利範圍第4項至第6項之「閘極介電層」、「閘極介電層開口」、「氧化銻錫防護層」、「氧化銻錫防護層係通過該開口與金屬墊電性連接」、「氧化銻錫像素電極」及「定義氧化銻錫像素電極於部份該透光基材上表面的同時，定義氧化銻錫防護層於該金屬墊上表面」等技術特徵，足見系爭案申請專利範圍第4項至第6項具有進步性。惟引證1圖3A揭示Pad係由金屬層及ITO層所構成，且該ITO層覆蓋金屬層可避免金屬層氧化，引證1之ITO層即等同於系爭案申請專利範圍第4項「氧化銻錫防護層」，縱引證1並未揭示有「閘極介電層」、「閘極介電層開口」及「氧化銻錫像素電極」等技術特徵，惟由系爭案之發明說明書第6頁所載之先前技術，可知「閘極介電層」、「閘極介電層開口」及「氧化銻錫像素電極」等技術特

徵係屬習知技術，若形成有「閘極介電層開口」則「氧化銦錫防護層」當然會形成於開口上，而與下方金屬墊電性連接。是系爭案申請專利範圍第4項為引證1結合習知技術，且皆係利用ITO層覆蓋金屬層以避免金屬層氧化，並未產生無法預期之效用，為所屬技術領域中具有通常知識者可依申請前之先前技術所能輕易完成者，故不具有進步性。

(三)原告主張被告之98年6月1日審查意見通知函未說明系爭案申請專利範圍第4項之「同時定義」與「同時形成」語意上並不完全相同，致原告錯失修正機會，被告已違反行政程序法第5條規定之明確性原則、專利法第46條第2項規定之先行通知義務及行政程序法第102條規定之給予陳述意見機會。惟原告於系爭案申請再審查時之申請專利範圍第4項及第7項均使用「定義」，經被告之97年11月13日審查意見通知函請原告修正及申復後，原告於98年1月6日將系爭案申請專利範圍第7項所載之「定義」修正為「形成」，足見原告早已知悉「定義」不等同「形成」。又被告以98年6月1日之審查意見通知函理由(五)，告知原告系爭案申請專利範圍第7項因陽極氧化銦錫層與氧化銦錫防護層同時形成，故具進步性，並於該函理由(四)告知依系爭案申請專利範圍第4項界定之技術特徵審查，不具進步性，足見被告並未違反行政程序法第5條之明確性原則，且文義上之「定義」與「形成」既不相同，自無須於該函理由(四)中特別強調，復以上開第2次通知及原處分均認定由引證1可認定系爭案申請專利範圍第4項至第6項不具進步性，是被告作成原處分前賦予原告就核駁理由申復之機會，並無突襲之情事，是原處分並未違反專利法第46條第2項規定之先行通知義務及行政程序法第102條規定之給予陳述意見機會。且原告既已認知「定義」不等同「形成」，復以被告於原處分作成前已給原告就核駁理由申復之機會，是原處分依法作成，實無涉比例原則等語，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。

四、茲依前揭當事人之陳述內容，可知本件兩造之主要爭點乃為：引證1是否得證明系爭案申請專利範圍第4項至第6項違反專利法第22條第4項，而不具有進步性？又原告系爭案申請專利範圍第4項之「同時定義」與「同時形成」語意是否相同？爰就上開疑義分別論述如下：

(一)按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，固為專利法第21條及第22條第1項前段所規定。惟如「發明雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕

易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第22條第4項所明定。次按「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式」，專利法第56條第3項定有明文；另外，有關申請專利範圍之認定應以申請專利範圍中所載之文字為基礎，並得審酌發明說明、圖式及申請時的通常知識。認定申請專利範圍時，原則上應以每一請求項中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍，予以認定。對於申請專利範圍中之用語，若發明說明中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明；對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量發明說明、圖式及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識，此部分意旨，亦有被告所制頒之專利審查基準2004年版第2-1-44頁可供參照。其中「對於申請專利範圍中之用語，若發明說明中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明」等語，即所謂「發明人充當其自己的辭典編撰者」之意，故解釋申請專利範圍時，仍應一併考量發明說明、圖式及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識等以探求申請專利範圍中用語 (term)之真正涵義，尙難僅就用語之字面意義去做認定，合先敘明。

(二)經查，本件原告於91年7月19日以「可防止表面氧化之接觸墊及其製作方法」申請第091116189號發明專利案，而依原告98年7月10日修正本，系爭案申請專利範圍共計12項。其中第1至3項、及7至12項，原處分審查並無發現有應不予專利之理由（原處分理由（四）參照），僅係以引證1可以證明系爭案申請專利範圍第4至6項違反專利法第22條第4項為由，認為係爭申請案不具進步性而為不應給予專利之審定？查原告系爭案所揭露之技術特徵係一種可防止表面氧化之接觸墊及其製作方法，首先係定義金屬墊於透光底材上表面，其中此金屬墊係用以提供透光底材上各個元件電性連結之路徑，其次，在定義氧化銦錫(ITO)像素電極於部份透光底材上表面之同時，定義氧化銦錫防護層於金屬墊上表面，其中，上述之氧化銦錫防護層與金屬墊即構成接觸墊，且氧化銦錫防護層能用來避免金屬墊受到氧化而降低導電效果。對於前揭技術內容，原告曾於98年7月10日提出申請專利範圍修正本，經被告機關審查准於修正（原處分理由（一）參照），而依98年7月10日修正本，系爭專利申請專利範圍共計12項，其中第1、4、7項為獨立項，其餘為附屬項，而第5、6項乃第4項之附屬項，第4至6項之內容分別如下：「4、一種可

防止表面氧化之接觸墊的製作方法，該方法至少包括下列步驟：定義金屬墊於透光底材上表面，其中該金屬墊係用以提供該透光底材上各個元件之電性連結路徑；形成閘極介電層於該金屬墊上，其中該閘極介電層具有一開口；以及在定義氧化銮錫像素電極於部份該透光底材上表面的同時，定義氧化銮錫防護層於該金屬墊上表面，其中該氧化銮錫防護層係通過該口與該金屬墊電性連接，且該氧化銮錫防護層係用以避免該金屬墊受到氧化而降低導電效果。」、「5、如申請專利範圍第4項所述之方法，其中該透光底材為玻璃底材。」、「6、如申請專利範圍第4項所述之方法，其中該透光底材為塑膠。」。

(三)按在半導體製程技術上，將材料形成於底層材料而成為一層膜，之後再利用蝕刻技術將該層膜不要的部份移除，而保留要的部份，此乃半導體製程極為通常之知識，為所屬技術領域中具有通常知識者所周知，半導體元件基本上即是利用如此技術層層而成。本件被告所以認為不應准予原告系爭案專利權之形式上理由，係認為引證1可以證明系爭案申請專利範圍第4至6項違反專利法第22條第4項，而不具進步性云云。經查，引證1乃1998年5月26日公告之美國專利US0000000號「Pad for providing electrical connection to a liquid crystal display device」，引證1圖3A及第1欄第39行至第2欄第4行揭示接觸墊(pad) (20)係由金屬層(12')及氧化銮錫(ITO)層(18')所構成，且該ITO層覆蓋金屬層可避免金屬層氧化(參附件圖示1)。而本件系爭案說明書第8頁第10行記載「首先請參照第四圖，於透光底材50上表面形成第一金屬層，接著對其進行蝕刻程序，以定義金屬圖案於透光底材50上表面。其中，透光底材50之材料亦可選自塑膠或玻璃，且上述之金屬圖案分別為閘極結構52與金屬墊54」等語，由是可知，系爭案中所謂「定義金屬圖案於透光底材50上表面」即指「定義閘極結構52與金屬墊54於透光底材50上表面」，而該「定義」則係指「先以材料於底材形成一膜，再利用蝕刻技術將不要的部份移除，而保留要的部份」，換言之，此處所指之「定義」者，係指一種製作過程，而非一般所認知之就某一名詞賦予解釋之謂。是以，上述製程即係「利用先以材料於底材形成一膜，再利用蝕刻技術將不要的部份移除，而保留要的部份之技術手段，將閘極結構與金屬墊形成於透光底材」，而此種製程即所謂之「定義」。質言之，「同時定義」之解釋應為「利用先以材料於底材形成一膜，再利用蝕刻技術將不要的部份移除，而保留要

的部份之技術手段，而同時形成」。故「同時定義」其義亦為「同時形成」，惟「同時定義」更進一步限定其「形成」之技術手段乃係「利用先以材料於底材形成一膜，再利用蝕刻技術將不要的部份移除，而保留要的部份之技術」。故系爭案申請專利範圍第4項中，「在定義氧化銮錫像素電極於部份該透光底材上表面的同時，定義氧化銮錫防護層於該金屬墊上表面」之技術特徵之解釋乃係「利用先以氧化銮錫於該透光底材形成一膜，再利用蝕刻技術將不要的部份移除，而保留要的部份之技術手段，而形成氧化銮錫像素電極於部份該透光底材上表面的同時，利用先以氧化銮錫於該金屬墊上形成一膜，再利用蝕刻技術將不要的部份移除，而保留要的部份之技術手段，而形成氧化銮錫防護層於該金屬墊上表面」。反觀引證1，其圖3A及第1欄第39行至第2欄第4行雖亦揭示接觸墊 (pad) (20) 係由金屬層 (12') 及氧化銮錫 (ITO) 層 (18') 所構成，且該氧化銮錫 (ITO) 層覆蓋金屬層可避免金屬層氧化之技術，惟原告系爭案除上揭技術特徵外，尚強調界定「利用先以氧化銮錫於該透光底材形成一膜，再利用蝕刻技術將不要的部份移除，而保留要的部份之技術手段，而形成氧化銮錫像素電極於部份該透光底材上表面的同時，利用先以氧化銮錫於該金屬墊上形成一膜，再利用蝕刻技術將不要的部份移除，而保留要的部份之技術手段，而形成氧化銮錫防護層於該金屬墊上表面」之技術特徵，因此具有「不需更換或新增材料」以及「不需改變製程步驟」等優點（系爭案說明書第10頁第9至12行參照）。相較於引證1，引證1完全未揭示或教示前述系爭案所強調界定之技術特徵，足徵引證1尚無法證明系爭案申請專利範圍第4項不具進步性。

(四)況依被告機關於98年6月1日之 (98)智專三 (二)04087 字第09820322670號審查意見通知函理由第 (五)點就有關係爭案申請專利範圍第7項部分即認為「本發明與引證1比較，兩者之接觸墊 (Pad)皆係由ITO層覆蓋金屬墊所構成，惟本發明之陽極氧化銮錫層與氧化銮錫防護層係同時形成，並未於引證1有所揭示，且本發明可簡化製程，非所屬技術領域中具有通常知識者可依申請前之先前技術所能輕易完成者，具有進步性。」等語，足認被告機關對於「陽極氧化銮錫層與氧化銮錫防護層係同時形成」之技術特徵部分亦認為具進步性，其差異僅在於被告機關對於申請專利範圍第4項中「同時定義」一詞之解釋係認為「可能包括不同時形成」之情形（原處分理由 (三)參照）。惟「同時定義」之客觀解釋已如

前述，是依系爭案申請專利範圍第4項於客觀解釋後之內容，原處分對於申請專利範圍第4項及第7項之處分理由顯然互為矛盾，故原處分亦顯有未洽，應屬不當。本件系爭案申請專利範圍第5及6項為第4項之附屬項，解釋上附屬項應包含其依附之獨立項所有技術特徵，並進一步加以限定或附加。而本件引證1既無法證明系爭案申請專利範圍第4項不具進步性，解釋上自亦無法證明系爭案申請專利範圍第5及6項不具進步性。

五、綜上所述，本件系爭案中申請專利範圍第4項所稱之「同時定義」其意既指「同時形成」，則解釋上自應為同義之論斷，縱認為「同時定義」與「同時形成」意義不同，被告於核駁之前亦未將此疑義告知原告，促使其適時提出修正，卻在嗣後以此為由而為不利於原告系爭案之審定，自有未洽。其次，引證1既無法證明系爭專利第4至6項不具進步性，其餘第1至3項、及7至12項，原處分審查復未發現有應不予專利之理由（原處分理由(四)參照），則本件原告系爭案即應認為具有進步性而應准予專利。被告不察，遽而為不予專利之處分，訴願機關遞予維持，均有違誤，應予撤銷。是本件原告訴請撤銷訴願決定及原處分，命被告機關就原告所申請第91116189號「可防止表面氧化之接觸墊及其製作方法」發明專利申請案應為准予專利之處分，即屬有據，應予准許。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 8 月 26 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得灶

法 官 林欣蓉

法 官 汪漢卿

以上為正本係照原本作成。

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訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 99 年 8 月 26 日

書記官 邱于婷