【裁判字號】101,行專訴,4
【裁判日期】1010731
【裁判案由】發明專利申請
【裁判全文】
智慧財產法院行政判決

101年度行專訴字第4號
民國101年7月12日辯論終結

原　　告　友達光電股份有限公司
代　表　人　李焜耀
訴訟代理人　李文賢專利師（兼送達代收人）
林志信專利師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花（局長）住同上
訴訟代理人　施志寬

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100 年11月21日經訴字第10006106050 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95103155號「一種透明導電層的修補方法」發明專利申請案應爲准予專利之處分。
訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：緣原告前於民國95年1 月26日以「一種透明導電層的修補方法及其結構」（下稱系爭專利）向被告申請發明專利，經其編爲第95103155號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，並於100 年3 月21日更正發明名稱爲「一種透明導電層的修補方法」，案經被告於100 年6 月15日以（100 ）智專三(五)01114 字第10020509030 號專利再審查核駁審定書爲仍應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部100 年11月21日經訴字第10006106050 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告之主張：

(一)被告於先行通知書雖提及初審引證1 、初審引證2 、再審引證1 、再審引證2 ，惟僅謂係「先前技術之簡單組合」，並未具體明確指出四件引證文件如何組合，亦未說明爲何可簡單組合，原告並無實質申復之可能，已侵害原告之程序保障。被告雖於準備程序陳稱：本案所有請求項不具進步性的證據組合爲：「初審引證1 、初審引證2 及再審引證1 的組合

」與「初審引證2 、再審引證1 及再審引證2 的組合」，惟被告認定本案不具進步性的證據組合並未見於先行通知之核駁理由，原告並無實質申復之可能，核駁審定理由超出先行通知書之核駁理由，原處分違反專利法第46條第2 項及行政程序法第102 條規定，應予撤銷，訴願決定維持違法之原處分，亦應予撤銷。

(二)原處分並未說明如何組合初審引證1 與初審引證2 、再審引證2 與初審引證2 等引證文件，亦未說明爲何組合可輕易完成本案，即屬理由不備之違法，顯然違反行政程序法第43條規定。原處分亦未說明各附屬項爲何不具進步性，原處分違反進步性之逐項審查原則，亦違反行政程序之說明理由義務。另原處分記載本案不具進步性的證據組合爲：「初審引證1 與初審引證2 的組合」與「再審引證2 與初審引證2 的組合」，核與被告於準備程序主張本案不具進步性的證據組合爲：「初審引證1 、初審引證2 及再審引證1 的組合」與「初審引證2、 再審引證1 及再審引證2 的組合」，其證據組合顯然不同，原處分記載理由與認定理由不符，可見訴願決定及原處分理由不備，違反行政程序法第43條規定，且依行政程序法第114 條第2 項前段規定，原處分之違法已不得補正。

(三)原處分未具體說明初審引證1 、再審引證2 、初審引證2 、再審引證1 所揭露的內容及援引出處（在說明書或圖式何處），僅以主觀印象即認定引證文件揭露本案之技術特徵，原處分亦未說明本案與引證文件之間的差異，而所述「初審引證1 與初審引證2 、再審引證2 與初審引證2 之結合」並未組合「再審引證1 」，於後續說明卻以「再審引證1 」比對「平坦化步驟」，證據組合前後矛盾，其進步性判斷顯有違誤。此外，原處分並未分項說明各附屬項不具進步性之理由，既違反逐項審查原則，亦違反說明理由義務，原處分判斷進步性違反專利法第22條第4 項規定，應予撤銷，訴願決定維持違法之原處分，亦應予撤銷。

(四)系爭專利在我國與中國大陸均申請發明專利，於中國大陸經實體審查通過並於2008年7 月2 日授權公告爲CZ000000000C，其權利要求書較本案之申請專利範圍（100 年3 月21日修正本）廣泛，且其首頁記載審查過程曾審酌之參考文獻包含：原證4 至原證9 ，上開參考文獻均爲液晶顯示器之修補技術，其中CN0000000A（原證8 ）即爲初審引證1 （TZ000000000 ）之中國大陸對應案，US0000000A（原證4 ）與US0000000A（原證7 ）爲初審引證1 （TZ000000000 ）所引用之先

前技術，其他參考文獻亦包含「化學氣相沉積製程」、「化學機械研磨」等技術特徵，中國國家知識產權局檢索取得與系爭專利更相近之參考文獻，經實體審查仍認定系爭專利符合專利要件而授權公告，足見系爭專利符合專利要件。

(五)引證文件不足證明本案不具進步性：

1.初審引證1 （TZ000000000 ）：

(1)其係解決修補路徑問題，未具體揭示修補之元件，其引用之先前技術US0000000A（原證4 ）係以噴墨頭噴放著色材料（coloring material ）以修補彩色濾光片（color filter）之濾色元件中如色彩喪失或色彩不規則等的缺陷部分，參照初審引證1 說明書第12頁可知，初審引證1 係填補揮發性高且黏滯性強之發光材料或濾光材料而修補薄膜元件，應用於系爭專利第1 圖之彩色濾光片基板（100 ）係修補彩色濾光膜（106 ），與系爭專利以導電材料修補透明共通電極層（108 ）即「透明導電層」不同。

(2)其並無透明導電層，亦未利用導電修補材料進行填補，未揭示系爭專利之「提供一基板，該基板備有一透明導電層，其中該透明導電層具有一凹陷缺陷部」、「進行一填補步驟，填補一導電修補材料於該凹陷缺陷部用以構成一導電修補層」技術特徵，亦未揭示系爭專利之「進行一平坦化步驟」、「其中該填補步驟係爲化學氣相沉積製程或物理氣相沉積製程」技術特徵。

2.初審引證2 （WO02/ 13999 ）：其無透明導電層，且是一種有關以巯基醋酸、巯基丙酸、巯基乙醇等低分子量的硫化合物存在於金屬膠體粒子的表面作爲保護膠體，其溶液的酸鹼度爲8 至14的金屬膠體溶液（摘要參照）。其金屬膠體溶液以全面性旋轉塗覆方式形成於基板，與系爭專利以填補步驟填補導電材料於凹陷缺陷部不同，未揭示系爭專利前述1.(2)技術特徵。

3.再審引證1 （TWI224821 ）：其無透明導電層，且係進行化學機械研磨製程以移除氮化矽層表面之第一氧化層與第二氧化層，並非修補，其未揭示系爭專利前述1.(2)技術特徵。

4.再審引證2 （TW409308）：其無透明導電層，且利用化學氣相沉積法沉積絕緣材料於平坦化介電層表面再回蝕刻至微刮痕底下，並非用於修補，與系爭專利以導電材料修補透明導電層不同，其未揭示系爭專利前述1.(2)前段說明之技術特徵。另其係進行平坦化處理後再化學氣相沉積，與系爭專利以化學氣相沉積或物理氣相沉積構成導電修補層後再進行平坦化處理不同，且其所沉積部分均以回蝕刻去除，並非填補，

故亦未揭示系爭專利前述1.(2)後段說明之技術特徵。

5.透過比較系爭專利與4 件引證文件的國際分類，初審引證1（B41J2/09、G06F1/13）、初審引證2 （C09D1/00、C09D181/00、B22F9/00）、再審引證1 （H01L21/336）、再審引證2 （H01L21/304），初審引證1 及初審引證2 之技術領域迥然不同，實無從組合。再審引證1 、再審引證2 雖然技術領域較相近，但與初審引證1 及初審引證2 仍屬南轅北轍，亦難以組合。原處分之進步性判斷組合4 件技術領域不同之引證文件，其論理實屬牽強。

6.「初審引證1 、初審引證2 及再審引證1 的組合」不足證明系爭專利申請專利範圍第1 、11項不具進步性：

(1)初審引證2 、再審引證1 均與修補無關，初審引證1 修補彩色濾光膜層，均未揭示修補透明導電層。初審引證1 、初審引證2 及再審引證1 均無透明導電層，亦未揭示填補導電材料而構成導電修補層。初審引證1 、初審引證2 及再審引證1 技術領域不同，對於系爭專利所欲解決問題未提供任何建議或教示，所屬技術領域中具有通常知識者遭遇本案所欲解決的問題時，無從組合前揭證據。縱使強行組合初審引證1 、初審引證2 及再審引證1 ，亦無法輕易完成系爭專利之「提供一基板，該基板備有一透明導電層，其中該透明導電層具有一凹陷缺陷部」、「進行一填補步驟，填補一導電修補材料於該凹陷缺陷部用以構成一導電修補層」、「進行一平坦化步驟」等技術特徵，故系爭專利之申請專利範圍第1 項具有進步性。

(2)比較系爭專利申請專利範圍第1 項與初審引證1 ，初審引證1 無系爭專利修補透明導電層，僅修補彩色濾光膜層，而初審引證1 無填補導電修補材料及平坦化步驟。比較系爭專利申請專利範圍第1 項與初審引證2 ，初審引證2 無修補透明導電層及平坦化步驟，而初審引證2 填補導電修補材料部分爲全面塗佈非用於填補。比較系爭專利申請專利範圍第1 項與再審引證1 ，再審引證1 除平坦化步驟相同外，其他修補透明導電層及填補導電修補材料皆不相同。

(3)縱使強行組合初審引證1 、初審引證2 及再審引證1 ，亦無法輕易完成系爭專利前述技術特徵，故系爭專利之申請專利範圍第11項具有進步性。

(4)比較系爭專利申請專利範圍第11項與初審引證1 ，初審引證1 無系爭專利申請專利範圍第11項填補導電修補材料及填補步驟爲化學氣相沈積或物理氣相沈積製程，而與系爭專利該項修補透明導電層比較，初審引證1 爲修補彩色濾光膜層。

比較系爭專利申請專利範圍第11項與初審引證2 ，初審引證2 無系爭專利申請專利範圍第11項修補透明導電層及填補步驟爲化學氣相沈積或物理氣相沈積製程，而與系爭專利該項填補導電修補材料比較，初審引證2 爲全面塗佈非用於修補。比較系爭專利申請專利範圍第11項與再審引證1 ，再審引證1 無系爭專利第11項修補透明導電層及填補導電修補材料，而與系爭專利該項填補步驟爲化學氣相沈積或物理氣相沈積製程比較，再審引證1 爲化學氣相沈積非用於填補步驟。

7.「初審引證2 、再審引證1 及再審引證2 的組合」不足證明系爭專利申請專利範圍第1 、11項不具進步性：

(1)初審引證2 、再審引證1 及再審引證2 均與修補無關，均無透明導電層，亦未揭示填補導電材料而構成導電修補層。再審引證1 及再審引證2 均無系爭專利申請專利範圍第1 項修補透明導電層及填補導電修補材料，僅於平坦化步驟相同。初審引證2 與再審引證1 及再審引證2 技術領域不同，對於系爭專利所欲解決問題未提供任何建議或教示，所屬技術領域中具有通常知識者遭遇系爭專利所欲解決的問題時，無從組合前揭證據。

(2)縱使強行組合初審引證2 、再審引證1 及再審引證2 ，亦無法輕易完成系爭專利前揭技術特徵，故系爭專利之申請專利範圍第1 項具有進步性。

(3)比較系爭專利申請專利範圍第11項與初審引證2 、再審引證1 及再審引證2 ，初審引證2 無系爭專利該項修補透明導電層及填補步驟爲化學氣相沈積或物理氣相沈積製程，於系爭專利該項填補導電修補材料乃爲全面塗佈非用於修補；再審引證1 及再審引證2 無系爭專利該項修補透明導電層及填補導電修補材料，於系爭專利該項填補步驟爲化學氣相沈積或物理氣相沈積製程部分，再審引證1 爲「化學氣相沈積非用於填補步驟」，再審引證2 爲「沈積部分均回蝕刻去除，並非填補」。縱使強行組合初審引證2 、再審引證1 及再審引證2 ，亦無法輕易完成系爭專利前揭技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第11項具有進步性。

8.系爭專利申請專利範圍第2 至10項直接或間接依附於第1 項，申請專利範圍第12至13項直接或間接依附於第11項，當然具有進步性。

(五)並聲明：1.訴願決定及原處分均撤銷；2.命被告就第095103155 號發明專利申請案爲准予專利之處分；3.訴訟費用由被告負擔。

三、被告辯稱：

(一)關於起訴理由一之指摘：

1.按專利法第46條第2 項及行政程序法第102 條之規定，專利專責機關只要於再審查審定前敘明不予專利之理由，並給予申請人申復修正之機會，即屬適法。查被告已於100 年1 月24日以（100 ）智專三(五)01114 字第10020061140 號審查意見通知函（下稱「通知函」）明確通知原告不予專利之事由，實已符合上述法規之意旨，未剝奪其陳述意見之基本權。

2.查前述通知函之理由(二)第15至22行所述「基於上述引證之教示，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，應可知悉利用噴墨（初審引證1 ）、物理/ 化學氣相沉積（再審引證2 ）修補導電薄膜之缺陷，於以含有界面活性層之導電粒子（初審引證2 ）形成一導電修補層後，因光電元件係多層結構，爲避免修補層表面不平坦而影響他層，可以化學機械研磨或其他習知製程使其表面平坦（再審引證1 ），以達成完美修補之功效」，實已爲原告所充分理解，此觀原告於100 年3 月21日申復理由書（下稱「申復書」）第5 頁第2 段所述「初審引證1 與初審引證2 …組合」、第7 頁第1 段「再審引證2 …與初審引證2 …結合」可證，故原處分於理由(二)第6 至8 行、第34至35行指出「初審引證1 與初審引證2 、再審引證2 與初審引證2 之結合」實係以原告已認知之事實基礎上進行審查。

3.承上述，被告已充分踐行處分前陳述意見之程序，又原告指摘原處分所載「初審引證1 與初審引證2 、再審引證1 與再審引證2 之結合」未明確見於通知函「先前技術之簡單組合」所載，實屬誤「再審引證2 與初審引證2 之結合」爲「再審引證1 與再審引證2 之結合」之標的錯誤。既指摘之標的有誤，原告以通知函使其無實質申復之可能、原處分已妨害原告之程序利益保障等情事，自與事實有悖。

(二)關於起訴理由二之指摘：

1.如前述原告指摘原處分未說明何能組合「初審引證1 與初審引證2 、再審引證1 與再審引證2 」4 件引證文件及未說明爲何組合可輕易完成系爭專利，屬理由不備，實屬誤解。

2.前述通知函之理由(二)第5 至15行既指出「初審引證1 已揭示以噴墨方式修補電子薄膜元件缺陷之方法，可用於彩色濾光片及有機電激發光二極體【按：對應系爭專利申請專利範圍第1 、11項之透明導電層、凹陷缺陷部、填補步驟，第2 項之噴墨及第9 項之彩色濾光片基板】；初審引證2 揭示一金屬膠體溶液含有界面活性層之導電粒子，可製造透明薄膜【按：對應系爭專利申請專利範圍第1 、11項之導電修補材料

、導電修補層，第3 、4 項之透明導電材質，第5 項之複數導電粒子，第6 項之奈米級複數金屬粒子及請求項7 之界面活性層】以用於光電設備；再審引證1 （TWI224821 ，93年12月1 日公告）之第14項已揭示一半導體製程中以化學機械研磨（CMP ）移除氧化層及以平坦化步驟移除透明導電層之步驟【按：對應系爭專利申請專利範圍第1 、11項之透明導電層，第1 、12項之平坦化步驟】；再審引證2 （TW409308，89年10月21日公告）之申請專利範圍第1 、10項已揭示去除積體電路結構之導電層上的平坦化介電層表面之缺陷之方法，其係利用化學氣相沉積法溝填表面缺陷【按：對應系爭專利申請專利範圍第1 、11項之透明導電層、凹陷缺陷部、填補步驟，第2 、11項之化學氣相沉積及第10項之電極】。」又透明導電層係氧化銦錫（ITO ）或氧化銦鋅（IZO ）、透明修補層可覆蓋基板亦為該發明所屬技術領域所習知。原告既為顯示器領域之專業製造者，實足依該通知函內容認知系爭專利諸獨立項及附屬項之技術特徵已為習知技術及初、再審引證所揭示，此亦由其申復書第4 、6 頁針對獨立項第1 、11項及其附屬項第2 至10、11至13項就上述引證提出答辯之事實可證。今原告為獲訴願有利結果而稱不知，反指摘原處分未鉅細靡遺給予理由而違反逐項審查原則，實有違反誠實信用原則。

(三)關於起訴理由三之指摘：

1.系爭專利之技術手段係將含有界面活性層之導電粒子，透過噴墨、物理/ 化學氣相沉積等習知方法，修補導電薄膜之缺陷而形成一導電修補層，可再以化學機械研磨或其他習知製程使其表面平坦（前述通知函之理由(二)第15至22行、原處分之理由(二)第39至43行參照）。

2.原告於申復書或訴願理由書中，皆僅就初、再審引證與系爭案「單獨比對」而存有技術特徵之不同及上述引證間之國際專利分類不同等「形式」上差異，指稱各引證間分屬不相關「技術領域」而認定其組合並非明顯。惟如前述，進步性之審查採「整體觀之」，得考量技術領域以外之「發明所欲解決之問題」或「合理動機」等事項，能明顯地「組合」多份引證文件與申請專利之發明的「共通的技術特徵」，而「預期」所請發明者，即可認定其不具進步性。兩相對照，顯見原告就進步性係就技術面「實質」審查而可「組合比對」概念，並無正確認識。再者，由上述通知函之理由(二)第5 至15行之分析，實可明確得知初、再審引證皆涉及應用於半導體裝置或液晶顯示器之薄膜元件的形成、修補或移除，於技術

上非屬不相關的「技術領域」，其技術組合亦非不相容（原處分之理由(二)第36至39行參照），實已於「發明所欲解決之問題」上具「合理動機」，原告僅以技術特徵之差異及國際專利分類之不同而謂技術領域不相關，仍流於形式。

3. 又共構系爭專利技術手段之透明導電層之缺陷填補步驟、構成導電修補層之導電修補材料、透明導電層平坦化步驟等主要技術特徵，於功能上並無必然關聯，此可由通知函之理由(二)第19至22行所述「因光電元件係多層結構，爲避免修補層表面不平坦而影響他層，可以化學機械研磨或其他習知製程使其表面平坦，以達成完美修補之功效」及原處分之理由(二)第15至20行所述「噴墨、物理/ 化學氣相沉積僅爲方法，其所使用之材料自須配合欲修補對象之構成，此推論亦與系爭案說明書第9 頁第4 至6 行『由於共通電極層的材質係爲氧化銦錫、氧化銦鋅或其他透明導電材料，所以導電修補材料之組成可例如爲複數透明導電粒子以及溶劑等所組成』所述相符」可知。基於審查基準肯認此時得就各個技術特徵與先前技術「分別比對」，初審引證1 或再審引證2 已揭示缺陷填補步驟，初審引證2 已揭示導電修補材料，且再審引證1 已揭示平坦化步驟，將上述引證予以「組合」，亦可「預期」透明導電層修補之功效，故原處分認定所請發明不具進步性，實與審查基準之規範相符。

4. 綜上所述，原處分依初、再審引證之組合認定系爭專利不具進步性，不論於發明所欲解決之問題、技術領域或合理動機皆屬明顯，經邏輯推理亦能明顯組合，依據申請專利之發明整體觀之及引證文件整體觀之，系爭專利僅屬拼湊先前技術中之技術手段，各技術特徵仍以其通常之方式作動，在功能上並未相互作用，以致組合後之技術特徵僅爲所有單一技術所產生之技術效果之總合，實不具進步性（審查基準第三章第3.5.5 節「組合發明」參照）。原告對進步性審查之認知既有錯誤，其指摘原處分屬後見之明，亦顯不足採。

5. 按智慧財產法院97年度行專訴字第81號判決指出，文獻之技術內容屬於非類似、非接近或無關的技術領域或組合所需文獻之數量越多，其組合「通常」視爲非能輕易完成。觀其意旨，並未認定組合非類似技術領域之文獻或組合所需文獻之數量越多，其組合「當然」視爲非能輕易完成。再者，由本理由(三)之3 、4 所述，實可明確得知初、再審引證皆涉及應用於半導體裝置或液晶顯示器之薄膜元件的形成、修補或移除，於技術上並非所指摘之非類似、非接近或無關的技術領域；又文獻組合之數量仍須視各獨立項與其附屬項間於技術

特徵之關連性而予以個案衡量，原處分既未同時組合4 件引證文件，與文獻組合之數量是否過多亦屬無涉。

(四)原告主張大陸核准的專利之參考，惟大陸專利審查證據只有一個與本案相同，其餘證據皆與本案不同，不能比附援引。原告另主張初審引證2 是全面塗附，再審引證2 是氣相沈積，塗附是在表面塗抹，沈積就是予以填平，而主張塗附、沈積與修補不同，被告認爲兩者僅是用語不同。

(五)並聲明：1.原告之訴駁回；2.訴訟費用由原告負擔。

四、本院之判斷：

(一)查系爭專利之申請日爲95年1 月26日，經被告審查後，於98年2 月26日以初審引證1 、2 足以證明系爭專利申請專利範圍第1 至19項不符專利法第22條第4 項規定核發審查意見通知，原告於同年4 月8 日提出申復，被告於同年月22日爲不准專利之處分，原告於98年6 月26日申請再審查，並修正系爭專利申請範圍爲第1 至15項，被告於100 年1 月24日以初審引證1 、2 、再審引證1 、2 足以證明修正後系爭專利申請專利範圍第1 至15項不符專利法第22條第4 項規定、系爭專利申請專利範圍第11、13至15項不符合專利法第26條第2 、3 項規定、發明名稱應配合請求項之標的名稱核發審查意見通知，嗣原告於100 年3 月21日更正發明名稱，且修正系爭專利申請專利範圍爲第1 至13項，被告於同年6 月15日仍爲「本案應不予專利」之再審查核駁處分，是系爭專利應否准許應以審定時有效之92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之現行專利法爲斷。

(二)按發明，指利用自然法則之技術思想之創作，專利法第21條定有明文。次按，發明爲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，不得依專利法申請取得發明專利，同法第22條第4 項亦有明文。系爭專利申請專利範圍共13項，其中第1 項、第11項爲獨立項，第2 至10項爲直接或間接依附於第1 項之附屬項，第12、13項爲直接依附於第11項之附屬項，其內容如下：

1.一種透明導電層之修補方法，包括下列步驟：提供一基板，該基板備有一透明導電層，其中該透明導電層具有一凹陷缺陷部；進行一填補步驟，填補一導電修補材料於該凹陷缺陷部用以構成一導電修補層；以及進行一平坦化步驟。

2.如申請專利範圍第1 項所述之修補方法，其中該填補步驟包括噴墨（Ink-Jet ）、化學氣相沉積（CVD ）或物理氣相沉積（PVD ）。

3.如申請專利範圍第1 項所述之修補方法，其中該導電修補層

之材質係爲透明導電材質。

4.如申請專利範圍第3 項所述之修補方法，其中該導電修補層係選自氧化銦錫（ITO ）、氧化銦（In2O3）、二氧化鈦（TiO2）、氧化鋅（ZnO ）、錫摻雜氧化鋅（ZnO ：Sn）、釩摻雜氧化鋅（ZnO ：V ）、鈷摻雜氧化鋅（ZnO ：Co）、鋁摻雜氧化鋅（ZnO ：Al）、鎵摻雜氧化鋅（ZnO ：Ga）、鈦摻雜氧化鋅（ZnO ：Ti）、銦摻雜氧化鋅（ZnO ：In）構成之族群的其中之一或其組合。

5.如申請專利範圍第1 項所述之修補方法，其中該導電修補層是由複數個導電粒子所構成。

6.如申請專利範圍第5 項所述之修補方法，其中該些導電粒子是由粒徑大小爲奈米等級以下之複數個金屬粒子所構成。

7.如申請專利範圍第5 項所述之修補方法，其中該些導電顆粒表面具有一層界面活性層。

8.如申請專利範圍第1 項所述之修補方法，其中該透明導電層係選自氧化銦錫（ITO ）或氧化銦鋅（IZO ）。

9.如申請專利範圍第1 項所述之修補方法，其中該基板係爲一彩色濾光片基板或是一陣列基板。

10.如申請專利範圍第1 項所述之修補方法，其中該透明導電層係爲一共通電極或是一畫素電極。

11.一種透明導電層之修補方法，包括下列步驟：提供一基板，該基板備有一透明導電層，其中該透明導電層具有一凹陷缺陷部；以及進行一填補步驟，填補一導電修補材料於該凹陷缺陷部用以構成一導電修補層，其中該填補步驟係爲化學氣相沉積製程或物理氣相沉積製程。

12.如申請專利範圍第11項所述之修補方法，於該填補步驟之後，更包括進行一平坦化步驟。

13.如申請專利範圍第11項所述之修補方法，其中該導電修補層係覆蓋該基板。

(三)引證案之技術內容：

1.初審引證1 爲94年7 月1 日公開之第92137238號「以噴墨列印修補元件的方法」發明專利案，初審引證2 爲西元2002年2 月21日公開之第1308228A1 號歐洲專利案（即WO02/013999 ），再審引證1 爲93年12月1 日公告之第92108472號「避免孔隙產生之溝渠底氧化層形成方法」發明專利案，再審引證2 爲89年10月21日公告之第88102839號「排除CMP 引起的微刮痕的方法」發明專利案，上開引證案公開日期均早於系爭專利之申請日（95年1 月26日），自得作爲系爭專利之先前技術。

2.初審引證1 揭示一種以噴墨列印技術修補元件的方法，如應用於液晶顯示面板之彩色濾光片（Color Filter）及有機電激發光二極體（Polymer Light Emitter Diode, PLED ）（參見說明書第6 、7 頁【發明所屬技術領域】及【先前技術】）；初審引證2 揭示一種金屬膠體溶液，可塗佈於基板形成導電層、抗靜電或電磁波防護層等（參見說明書第[0006]及[0080]段）。再審引證1 揭示一種於雙重金屬氧化半導體（DMOS）製程中，避免填補導電層於溝渠時產生孔隙（void）之方法，其主要技術手段係於半導體基板上形成導電層前，分別進行化學機械研磨（CMP ）製程以移除半導體基板表面上之第一氧化層與第二氧化層，以及進行濕蝕刻製程來移除溝渠內之第二氧化層，因此，當進行沉積導電材料之過程中，導電材料（通常爲多晶矽）會直接沉積在半導體基板的表面上以及溝渠中而不致產生空隙（參見說明書第10頁「發明內容」、第17頁第3 段）。再審引證2 揭示一種排除CMP 的微刮痕的方法，該方法包含以化學氣相沉積法回填介電層之表面缺陷（參見說明書第3 頁摘要）。

(四)原處分之理由欄已載明「初審引證1 係利用噴墨填補彩色濾光片及有機電激發光二極體之缺陷，而再審引證2 則利用化學氣相沈積平坦化介電層之微刮痕，可見噴墨、物理/ 化學氣相沈積爲業界慣用之缺陷修補方法」、「本案選用之含有界面活性導電性填補材料亦爲初審引證2 所揭示」、「初審引證1 與初審引證2 、再審引證1 與初審引證2 之結合乃以通常知識者選用習知墨水於習知修補方法」、「... 利用噴墨（初審引證1 ）、物理/ 化學氣相沈積（再審引證2 ）修補導電薄膜之缺陷，於以含有界面活性層之導電粒子（初審引證2） 形成一導電修補層後，可進一步選用以化學機械研磨或其他習知製程使其表面平坦（再審引證1 ）之技術手段實屬不具無法預期功效之簡單組合」，是原處分雖未就各請求項之技術分別逐一比對論述，然其已說明其認定系爭專利不具進步性之理由，是原告指稱原處分理由不備，違反行政程序法第43條規定云云，即非可採。另由上開理由可知，原處分係認定初審引證1 、再審引證2 已揭示系爭專利之修補方法，初審引證2 係揭示系爭專利之導電修補材料，再審引證1 則揭示系爭專利之平坦化步驟，經核與被告於本院準備程序陳稱：「我們認爲系爭專利所有請求項不具進步性的證據組合爲：(一)初審引證1 、初審引證2 及再審引證1 的組合；(二)初審引證2 、再審引證1 及再審引證2 的組合」（見本院卷第57頁）之證據組合及理由並無不符，是本院爰就上開

證據組合是否足以證明系爭專利各該請求項不具進步性分述如下：

1.「初審引證1、初審引證2及再審引證1之組合不足證明系爭專利不具進步性：

(1)依系爭專利說明書第6 頁第2 段記載「當設定電壓分別輸入畫素電極與共通電極層時，位於共通電極層凹陷缺陷區域附近的液晶將無法正常動作，使得顯示畫面上出現亮點（或暗點）缺陷。類似的情況也可能出現在陣列基板的透明畫素電極上，使得位於透明畫素電極凹陷缺陷區域的液晶將無法正常動作，造成顯示畫面上出現亮點（或暗點）缺陷。」，第7 頁第2 段記載「本發明之目的是提供一種透明導電層的修補方法及其結構，可於透明導電層具有凹陷缺陷時，避免在面板形成亮點（或暗點）。」，是以系爭專利發明所欲解決的問題在於「因液晶顯示裝置中的透明導電層（畫素電極或透明電極）之缺陷導致液晶分子無法正常動作的問題」，又說明書第7 頁第4 段載有「根據上述與其他目的，本發明提出一種透明導電層之修補方法，包括提供一基板，其基板設置有透明導電層於其表面，其中透明導電層具有凹陷缺陷。接著，進行一填補步驟，填補導電修補材料於此凹陷缺陷部用以形成一導電修補層。上述填補方式包括噴墨（Ink-Jet）、化學氣相沉積（CVD ）或物理氣相沉積（PVD ）。」是以系爭專利主要技術手段係「以導電修補材料填補缺陷之透明導電層」。

(2)初審引證1 之專利說明書雖記載「使用噴墨法製作高解析度的薄膜元件，如應用於液晶顯示面板之彩色濾光片（Color Filter）以及有機電激發光二極體（Polymer Light Emitter Diode, PLED ）」（見說明書第6 頁第9 至11行），而揭示以噴墨技術修補薄膜元件之技術手段，惟由初審引證1 之【先前技術】欄所引用美國第5714195 號、第5847720 號專利觀之，其噴墨法於液晶顯示面板及有機電激發光二極體製程中，係用於塗佈彩色濾光膜或有機發光材料，即初審引證1 所修補之對象對應於系爭專利為「彩色濾光膜106 」，而非系爭專利之「透明導電層108 」，至初審引證1 之「有機電激發光二極體」亦僅指「有機發光材料」，而非泛指二極體中之其他元件。由系爭專利之先前技術可知，液晶顯示裝置之彩色濾光膜係用以顯現出紅藍綠等色彩，即該元件於液晶顯示裝置中係做為濾光之用，其係具有顏色而不具導電性之材料（如以高分子材料與著色劑所構成），而系爭專利之透明導電層108 則係使用透明導電材料（如系爭專利申請專

利範圍第4 項所例示之材料，見說明書第9 頁第2 段），因此系爭專利之「透明導電層」與初審引證1 之「彩色濾光膜」或「有機發光材料」於材料及功能並不相同，是以縱初審引證1 已揭示「以噴墨列印法修補薄膜缺陷」之技術手段，惟初審引證1 係爲解決因「彩色濾光膜」之缺陷導致無法正常濾光或「有機發光材料」之缺陷造成放光不正常之問題，核與系爭專利係爲解決透明導電層缺陷造成液晶分子無法正常動作之問題並不相同，尚難謂系爭專利所屬技術領域中具通常知識者，依初審引證1 揭示之內容可輕易由填補「彩色濾光膜」或「有機發光材料」缺陷之技術手段轉用於解決透明導電層之缺陷導致液晶分子無法正常動作之問題。初審引證2 則揭示一種含有界面活性層導電粒子之金屬膠體溶液，惟其係用於「全面性塗佈」製作透明電極層，而非「局部修補」透明電極層之缺陷，易言之，初審引證2 係揭示一種透明電極層之製造方法，而非形成透明電極層後之修補方法，是以初審引證2 與系爭專利發明所欲解決問題亦不相同。至再審引證1雖 揭示有以化學機械研磨移除雙重擴散金屬氧化半導體（DMOS）中之氧化層，惟依一般半導體知識可知，氧化層於DMOS中係做爲隔絕電流通過之絕緣層，爲不具導電性之材料（通常爲氧化矽），因此，再審引證1 無論發明所欲解決的問題或化學機械研磨之對象於功能、材質上均與系爭專利無涉。

(3)被告雖辯稱：初、再審引證皆涉及應用於半導體裝置或液晶顯示器之薄膜元件的形成、修補或移除，其技術組合亦非不相容，實已於發明所欲解決之問題上具有合理組合之動機」云云，經查，初審引證1 雖揭示噴墨法修補薄膜元件、初審引證2 係揭示以全面性塗佈方式形成透明電極層、再審引證1 則揭示平坦化之技術手段，已如前述，惟系爭專利發明之核心並非在於修補薄膜元件之手段，而係提出針對透明導電層進行修補之方法，俾以解決液晶分子無法正常動作之問題，進而達成提高液晶顯示裝置之亮點修復率，並解決習知係利用雷射方法將透明畫素電極與薄膜電晶體電性隔絕，使其呈黑色或灰色，而無法讓原有畫素呈現原本想要的顏色，故降低顯示品質之長期存在問題（參見系爭專利說明書第6 、7 頁），是以上開引證均與系爭專利發明所欲解決之修補透明導電層缺陷之問題不同，難謂具有合理動機可將上開引證內容予以組合。縱予以組合，惟因均欠缺「該透明導電層具有一凹陷缺陷部」、「填補一導電修補材料於該凹陷缺陷部用以構成一導電修補層」之技術內容，而無法發揮與系爭專

利相同之功效，故無法證明系爭專利申請專利範圍第1 、11項不具進步性。

(4)系爭專利申請專利範圍第第2 至10項爲直接或間接依附於第1 項之附屬項，第12、13項爲直接依附於第11項之附屬項，均爲進一步限定所依附之獨立項的技術特徵，初審引證1 、2 及再審引證1 之組合既無法證明系爭專利申請專利範圍第1 、11項不具進步性，當亦無法證明第2 至10項、第12、13項不具進步性。

2.「初審引證2 、再審引證1 及再審引證2 之組合」不足證明系爭專利不具進步性：

(1)初審引證2 、再審引證1 與系爭專利所欲解決的問題不同，已如前述，況初審引證2 所揭示形成導電層之方法，僅例示「旋轉塗佈法」（參見引證2 第[0076]段），是以該金屬膠體溶液應爲適用於旋轉塗佈法之溶液，又旋轉塗佈法與物理／化學氣相沉積反應機制截然不同，尚無旋轉塗佈之溶液可直接適用於氣相沉積之原理。另查，初審引證2 係揭示以化學氣相沉積法修補介電層缺陷（微刮痕）之方法，其修補對象係「介電層」之微刮痕，與系爭專利係針對「透明導電層」之缺陷並不相同，是以二者發明所欲解決的問題並不相同，況該「介電層」係作爲金屬導線間的絕緣層（參見說明書第6 頁第9 至10行），爲不具導電性之材料，而系爭專利之「透明導電層」須爲具有導電性之材料，因此再審引證2 之「介電層」與系爭專利之「透明導電層」於功能、材質上均不相同，難謂系爭專利所屬技術領域中具通常知識者，依再審引證2 揭示之內容可輕易思及將填補「介電層」缺陷之技術手段轉用至修補「透明導電層」。據此，初審引證2 雖揭示以全面性塗佈方式形成透明電極層、再審引證1 係揭示平坦化之技術手段、再審引證2 則揭示以化學氣相沉積法修補介電層之技術手段，惟上開引證均與系爭專利所欲解決的問題不同，難謂具有合理動機可將該等引證內容組合。縱予以組合，惟因均欠缺「該透明導電層具有一凹陷缺陷部」、「填補一導電修補材料於該凹陷缺陷部用以構成一導電修補層」之技術內容，而無法發揮與系爭專利相同之功效，故無法證明系爭專利申請專利範圍第1 、11項不具進步性。

(2)系爭專利申請專利範圍第第2 至10項爲直接或間接依附於第1 項之附屬項，第12、13項爲直接依附於第11項之附屬項，均爲進一步限定所依附之獨立項的技術特徵，初審引證2 及再審引證1 、2 之組合既無法證明系爭專利申請專利範圍第1 、11項不具進步性，當亦無法證明第2 至10項、第12、13

項不具進步性。

五、綜上所述，(一)初審引證1 、初審引證2 及再審引證1 之組合，或(二)初審引證2 、再審引證1 及再審引證2 之組合均無法證明系爭專利各請求項不具進步性，被告之訴訟代理人亦陳明並未進一步檢索其他相關先前技術足以證明系爭專利不具進步性（見本院卷第144 頁）被告以上開引證認系爭發明專利申請違反專利法第22條第4 項之規定，不符法定專利要件，而爲不予專利之審定，於法即有未合。訴願決定予以維持，亦有違誤。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭案爲應予專利之處分，爲有理由，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，本件原告之訴爲有理由，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　101　年　7　月　31　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李得灶

法　官　蔡惠如

法　官　林欣蓉

上爲正本係照原本作成。

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　101　年　8　月　8　日

書記官　周其祥