

抄件

檔 號：
保存年限：

經濟部智慧財產局 函

機關地址：臺北市大安區辛亥路2
段185號3樓

聯絡人：劉聖尉

聯絡電話：(02)23767710

電子郵件：

傳 真：(02)23779875

受文者：

發文日期：中華民國113年5月6日
(113)智專議(二)04181字第
發文字號：11340741780號 
速 別：速件 *11340741780*
密等及解密條件或保密期限：
附 件：

主旨：第100123749N02號專利舉發案辦理聽證，詳如說明，請查
照。

依據：依行政程序法第107條第2款、第54條至66條規定及專利舉
發案件聽證作業方案辦理。

事由：舉發證據是否可證明第100123749N02專利案不具新穎性，
不具進步性，系爭專利請求項10-13是否不符合主張國內
優先權之實體要件？

說明：

- 一、依童啓哲先生112年01月12日之申請書辦理。
- 二、聽證時間：113年6月20日 10:00。
(當事人請於當日09:50報到)
- 三、聽證地點：法務部司法官學院模擬法庭
(台北市大安區辛亥路二段185號1樓)



裝

訂

線

四、當事人姓名或名稱及其代理人：

被舉發人：矽創電子股份有限公司

代理人：高玉駿專利師、楊祺雄代理人

地 址：臺北市松山區南京東路3段248號7樓

舉發人：黃鈴

代理人：童啓哲專利師

地 址：臺北市大安區仁愛路4段376號16樓之6

五、審查人員姓名：劉聖尉委員、蔡季霖委員、簡信裕委員

六、審查版本：系爭專利之108年11月4日更正本。

被舉發人於112年8月29日向本局提起申請專利專利範圍更正本在案，本局依專利法第74條第3項規定並依據繫屬訴訟案件(107年民專訴字第53號案)於受理其更正後，另於113年3月13日以(113)智專議(二)04181字第11320258990號函知被舉發人系爭專利請求項10有不准更正之情事，另被舉發人於113年4月10日申復，復經本局審酌仍未克服不准更正事由，故本局依被舉發人108年11月4日所提更正本進行審查。

七、舉發證據及爭點：

(一)舉發證據

編號	名稱	公開/公告日
證據 1	系爭專利	申請日： 2011年7月5日 優先權日： 2010年11月29日
證據 2	系爭專利國內優先權案(申請號：099141240)	申請日：2010年11月29日
證據 3	WIPO 第 W02011/058674 號「DRIVE VOLTAGE GENERATING CIRCUIT」專利公開案	2011年5月19日

證據 4	美國第 US2008/0036529 「Power supply circuit, display driver, electro-optical device, and electronic instrument」專利公開案	2008 年 2 月 14 日
證據 5	IEEE 期刊，J Silva-Martinez 著作「A switched capacitor double voltage generator」、Proceedings of 1994 37th Midwest Symposium on Circuits and Systems	1994 年 8 月

(二)舉發爭點

1、系爭專利請求項10-13是否未包含於系爭專利國內優先權之揭露範圍內而不符合主張國內優先權之實體要件？其專利性要件判斷基準日係為系爭專利之申請日而非優先權日？

2、專利要件

系爭專利	法條	證據
請求項 10-11	違反專利法第 22 條第 1 或 2 項	證據3
請求項 10-11	違反專利法第 22 條第 2 項	證據1+3
請求項 12-13	違反專利法第 22 條第 2 項	證據3+4、 或 證據1+3+4
請求項 12-13	違反專利法第 22 條第 2 項	證據3+5、 或 證據1+3+5

【註】舉發理由前述主張違反專利法第22條第1項正確應為違反專利法第22條第1項第1款

八、聽證議題：

(一)議題一

有關國內優先權以及相同發明之審查，依據專利審查基準第二篇第三章5.3規定「相同發明之審查應以每一請求項所載之發明為對象」，以及第二篇第五章2.6.3規定「申請人依據先後完成的實施例先後分別提出申請，例如先申請案 I 之申請專利範圍A1揭露實施例 $\alpha 1$ （例如鹽酸），先申請案 II 之申請專利範圍A2揭露實施例 $\alpha 2$ （例如硝酸）。之後完成實施例 $\alpha 3$ （例如醋酸），瞭解到其發明並不限於特定之酸，得提出申請案 III，申請專利範圍A0可申請上位概念的「酸」，涵蓋 $\alpha 1$ 、 $\alpha 2$ 及 $\alpha 3$ 之實施例，以取得較廣範圍之權利。於後申請案中，申請專利範圍A0中之A1係以d1申請日為基準審查，A2係以d2申請日為基準審查，其餘部分係以d3申請日為基準審查」。可知相同發明之審查應以請求項所載之發明之整體為對象，而並非以請求項所載之技術特徵為對象，又後申請案之實施例若揭露於先申請案之實施例以先申請案申請日（優先權日）為基準審查，未揭露於先申請案之實施例應以後申請案申請日為基準審查。

據上，系爭專利請求項10依舉發理由所稱技術特徵要件10A~10D，以及依答辯理由所稱技術特徵10C可分為10C1、10C2，若系爭專利請求項10C所載「至少一升壓單元」應可分別解釋為「單一升壓單元」（10C1）或為「複數升壓單元」（10C2），故當解釋為「複數升壓單元」時，請求項10(10A、10B、10C2、10D)之發明整體應以國內優先權日為基準審查，當解釋為「單一升壓單元」時，請求項10(10A、10B、10C1、10D)之發明整體應以申請日為基準審查，兩造對於前述專利要件審查基準日之判斷方式是否

有其他不同意見？

(二)議題二

- 1、證據3疑並未明確揭露提供至放大器103之升壓電壓VAMP可以同時提供給DAC123，依據舉發理由稱「證據3之放大器電壓供應部14及24所提供的放大器電壓VAMP係專供放大器使用，可無歧異得知另有其他升壓電路供應電壓給DAC123」、以及答辯理由稱「事實上，若真要論及證據3如何產生且提供供應電壓予該等DAC123，本領域技術人員皆知實務上會有多種技術手段。舉例來說，本領域技術人員可想到將由放大器電壓供給部14產生的放大器電壓VAMP提供予該等DAC123」，在證據3並無具體揭露DAC細部電路結構的情況下，可知兩造爭執在於相同電源電壓供應電路是否會同時供應至放大器103以及DAC123，請兩造基於證據3電路設計之揭露程度，提供申請日(優先權日)前之相關佐證或論理以支持提供給DAC123之電源電壓來源之論點？
- 2、依據舉發理由所稱證據3教示DAC123所接收的輸入電源電壓範圍至少為10V或以上，故當放大器電壓VAMP為6V時，無法符合DAC123所需供應電壓至少為10V的需求，因此無法作為DAC123的供應電壓，以及依據答辯理由所稱當放大器電壓VAMP被設定為6V(=VR128+1V)時，DAC123需要輸出給放大器103的電壓值是5V(VR128)，故此時DAC123若接收來自放大器電壓供應部14所產生之6V電壓當可正

常運作，請兩造基於證據3電路設計之揭露程度，說明以下問題：

- (1) 證據3有無揭露當放大器電壓 V_{AMP} 為6V時，DAC123工作之電源電壓必須至少要為10V或6V？又假設證據3若無揭露的情況下，請說明如何判斷或推論當DAC123需要輸出 $V_S=5V$ ($V_{AMP}=6V$)時，其工作之電源電壓究竟應為10V或6V？
- (2) 證據3有無揭露對於不同灰度電壓 V_R 值，其對應之DAC123工作之電源供應電壓應該是固定至一最大電壓或是可以跟隨對應之灰度電壓值改變？又假設證據3若無揭露的情況下，請說明或推論以不同灰度電壓 V_R 值作為DAC123的輸入時，則對應供給DAC123工作之電源電壓應該如何設定，例如DAC123需要輸出給放大器103的電壓值為 V_{R128} 等於5V，以及AC123需要輸出給放大器103的電壓值為 V_{R256} 等於10V，此時提供DAC123工作之電源電壓應該是多少？

九、主要程序：

由主持人說明案由後，雙方進行爭點確認，在已確認之爭點基礎下，依發言順序陳述意見，最後由主持人詢問出席者有無最後陳述。

- 十、書面意見及資料之提供：為使聽證順暢進行，兩造補充舉發聽證資料之期限日為113年6月7日，逾期提出者，不為舉發聽證資料。

十一、聽證程序原則上公開，如公開程序顯然有違背公益之虞，或對當事人利益有造成重大損害之虞，請於收到通知後10日檢附理由，提出申請聽證程序不公開。

十二、注意事項：

- (一)聽證公告前，由本局將當事人合法提交的文件或證據轉送給對造當事人；聽證公告後至聽證期日10日前，當事人僅得依本局聽證通知函所列事項，以書面提出陳述書或聽證辯論意旨書，並同時送交對造當事人。
- (二)利害關係人擬列席聽證者，應於聽證公告後20日內檢附相關證明文件向本局提出列席聽證申請書。
- (三)出(列)席或旁聽聽證，請攜帶證明文件，如為代理人、受雇人或代理人另委任具有該舉發案專業知識者，應攜帶委任書件。
- (四)聽證當日若一造未出席，本局得單獨與另一造進行聽證程序；若兩造均未能出席，本局將依現有資料審查。
- (五)聽證以國語進行，如欲使用外國語言陳述意見者，請自備翻譯人員。如需本局提供投影設備、電腦設備請先以電話聯繫承辦人。以投影片進行技術說明者，投影片張數在20張以內為宜。
- (六)聽證秩序應遵守事項
 - 1、當事人進行相互詢答時，所提出之問題應先經主持人同意。
 - 2、聽證進行中禁止吸煙或飲食，並應將電子設備關閉或靜音。
 - 3、對於發言者之意見陳述不應鼓掌或鼓譟。



- 4、他人發言時不得干擾或提出質疑。
- 5、發言時應針對案件相關事項陳述意見，不得為人身攻擊。
- 6、聽證進行中，出(列)席及旁聽人員不得錄音、錄影或照相。但經主持人同意者，不在此限。
- 7、聽證進行中不得有其他妨害秩序或不當的行為。

正本：黃鈴 君（代理人：童啓哲 專利師）、矽創電子股份有限公司（代理人：高玉駿 專利師、楊祺雄 專利代理人）

副本：

