

智慧財產及商業法院專利行政判決雙月刊 113 年 12 月號

目 錄

1131201 有關第 102125288N03 號「光學濾波器及感測器系統」發明專利舉發事件 (111 年度行專訴字第 61 號) (判決日：112.8.17).....	1
一、 案情簡介	1
(一) 案件歷程.....	1
(二) 系爭專利請求項 1 之內容.....	2
二、 主要爭點及分析檢討	2
(一) 主要爭點.....	2
(二) 智慧局見解.....	2
(三) 法院判決見解.....	3
(四) 分析檢討.....	4
三、 結論與建議	4
四、 附圖	5

1131201 有關第 102125288N03 號「光學濾波器及感測器系統」發明專利舉發事件(111 年度行專訴字第 61 號)(判決日：112.8.17)

爭議標的：原處分並無漏未審酌、請求項無欠缺解決問題所不可或缺之技術特徵、各證據不足以證明請求項不具進步性

相關法條：專利法(103.3.24 施行)第 26 條、第 22 條

【判決摘要】

原告(舉發人)就參加人(專利權人)所提系爭專利更正後請求項，既未於舉發階段或聽證程序予以爭執有違反專利法第 26 條第 2 項之規定，則被告(智慧局)所為處分，並未有漏未審酌之違誤。

請求項 1、20、28 均已記載「氮化矽層具有在 800nm 至 1100nm 之一波長範圍內小於 0.0005 之消光係數」、「其中該通帶具有一中心波長且該中心波長在入射角自 0°至 30°間之一改變之情況下在量值上移位小於 20nm」之技術特徵，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者就請求項 1、20、28 之記載內容，即可明確瞭解其意義，而達成改善「習用光學濾波器之系統之信雜比」之發明目的，因此請求項 1、20、28 已敘明必要技術特徵。

證據 2、3、9、10、13、17 均未揭示請求項 1、20、28 之「其中該通帶具有一中心波長且該中心波長在入射角自 0°至 30°間之一改變之情況下在量值上移位小於 20nm」之技術特徵。

一、案情簡介

(一) 案件歷程：

系爭專利「光學濾波器及感測器系統」專利案，申請日為 102 年 7 月 15 日(西元 2013 年 7 月 15 日)，優先權日為 101 年 7 月 16 日(西元 2012 年 7 月 16 日)，原告(舉發人)以系爭專利違反核准時專利法第 22 條第 2 項、第 26 條第 2 項、第 4 項及專利法施行細則第 18 條第 2 項等規定，提起舉發，參加人(專利權人)乃於 110 年 5 月 14 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經智慧局於 111 年 7 月 22 日辦理聽證，並於 111 年 8 月 19 日審定「110 年 5 月 14 日之更正事項，准予更正」、「請求項 1 至 11、13 至 29 舉發不成立」及「請求項 12 舉發駁回」

之處分，原告仍不甘服，提起本件行政訴訟，並經智慧財產及商業法院於 112 年 8 月 17 日以 111 年度行專訴字第 61 號判決駁回原告之訴。

(二) 系爭專利請求項 1 之內容：

一種光學濾波器，該光學濾波器包括：一帶通濾波器堆疊，其包含：複數個氫化矽層，其中該複數個氫化矽層具有在 800nm 至 1100nm 之一波長範圍內大於 3 之一折射率及在 800nm 至 1100nm 之波長範圍內小於 0.0005 之消光係數；及複數個較低折射率層，其中該複數個較低折射率層具有在 800nm 至 1100nm 之該波長範圍內小於 3 之一折射率，且其中該複數個較低折射率層與該複數個氫化矽層交替堆疊；且其中該光學濾波器具有與 800nm 至 1100nm 之該波長範圍至少部分重疊之一通帶(passband)，其中該通帶具有一中心波長且該中心波長在入射角自 0°至 30°間之一改變之情況下在量值(magnitude)上移位(shifts)小於 20nm。

二、 主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

1. 舉發時主張系爭專利請求項 1、20、28 違反專利法第 26 條第 2 項之規定，經專利權人依其主張所為之更正後，未於補充理由或聽證程序中爭執，可否於訴訟中再為主張？
2. 請求項是否已記載必要技術特徵？證據是否足以證明系爭專利不具進步性？
3. 理論公式、軟體模擬所得結果是否足以證明系爭專利請求項之「入射角自 0°至 30°間之改變，中心波長移位小於 20nm」技術特徵？

(二) 智慧局見解：

1. 109 年 9 月 25 日舉發理由書第 8~9 頁、109 年 12 月 18 日舉發補充理由書第 9 頁係以「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.....」理由，據以指謫系爭專利不符專利法第 26 條第 2 項之規定，關係人(專利權人)於 110 年 5 月 14 日提出更正申請專利範圍，該更正係就原告(舉發人)所指謫事項提出更正，本局於 110 年 5 月 26 日以 (110) 智專三 (二) 04099 字第 11040772500 號將該更正本函請舉發人(本件原告)表示意見，原告於其後 110 年 7 月 16 日舉發補充理由書未就上開爭點有爭執，且 111 年 7

月 22 日被告機關辦理聽證時(聽證記錄第 2~5 頁),亦請兩造確認爭點無誤,原告再為爭執原處分漏未審酌,應為無理由。

2. 系爭專利請求項 1、20、28 已記載「複數個氮化矽層具有在 800nm 至 1100nm 之一波長範圍內大於 3(或 3.5)之一折射率及在 800nm 至 1100nm 之波長範圍內小於 0.0005 之消光係數」、「該通帶具有一中心波長且該中心波長在入射角自 0°至 30°間...移位小於 20nm」為區別先前技術之必要技術特徵,濾波器結構及各層之厚度非系爭專利不可或缺之必要技術特徵,再者,系爭專利圖 7C、8B、9A 實施例已記載濾波器各層厚度有所不同,並無特定厚度是必需的。
3. 各證據組合不足以證明系爭專利請求項 1 至 11、13 至 29 不具進步性:
 - A. 證據 7 公式 7.33 在特定條件下才可以簡化成公式 7.34;證據 13 依照證據 7 之公式,其中心波長 $\lambda_0=1400\text{nm}$,非請求項界定之 800~1100nm;證據 13 依照證據 7 公式之計算結果,似嫌率斷。
 - B. 原告自承其模擬與證據 2 揭露之濾波器僅十分相近(並非相同),原告應負舉證責任,證明模擬濾波器與實際濾波器有何差異。

(三) 法院判決見解：

1. 原告就參加人所提系爭專利更正後申請專利範圍,既未於舉發階段或聽證程序予以爭執更正後請求項 1、20、28 有違反專利法第 26 條第 2 項之規定,則被告就經原告確認後之舉發爭點及理由逐一進行審查所為處分,並未有漏未審酌之違誤。至原告固主張其仍可依智慧財產案件審理法第 33 條規定,就請求項 1、20、28 有違反專利法第 26 條第 2 項規定要件再予以爭執,並補提新證據云云(本院卷二第 375 至 384 頁),然專利舉發案件採爭點主義,智慧財產案件審理法第 33 條規定可提出之新證據僅限於同一舉發事由之情形,至於非屬同一撤銷理由者,即無前述規定之適用,自非本院得審酌之範圍,是原告於本件行政訴訟程序自不得增加已經放棄且未經被告審查之舉發爭點。從而,原告以被告未審酌請求項 1、20、28 有無違反核准時專利法第 26 條第 2 項之規定,主張原處分有漏未審酌之違法,顯無可採,亦無審酌原告所舉原處分有違反核准時專利法第 26 條第 2 項之理由的必要。
2. 請求項 1、20、28 均已記載「氮化矽層具有在 800nm 至 1100nm 之一波長範圍內小於 0.0005 之消光係數」、「其中該通帶具有一中心波長且該中心波長在入射角自 0°至 30°間之一改變之情況下在量值(magnitude)上移位(shifts)小於 20nm」之技術特徵,系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者就請求

項 1、20、28 之記載內容，即可明確瞭解其意義，而達成改善「習用光學濾波器之系統之信雜比」之發明目的，因此請求項 1、20、28 已敘明必要技術特徵。

3. 各證據組合不足以證明系爭專利請求項 1 至 11、13 至 29 不具進步性：

A. 4. 證據 7 內容均無原告將「證據 7 第 283 頁第 7.2.4 節之公式(7.34)代入公式(7.28)，得出之估算中心波長移位量之公式(1)： $\Delta \lambda / \lambda_0 = \theta^2 / [2(n_H n_L)]$ 」之計算中心波長移位量的方法；證據 7 之公式顯不能用於證據 2，且證據 7 僅建議或教示以「近似方法」以及「沒有近似值的全矩陣方法」進行計算中心波長移位量的方法。

B. 證據 2 經由 Essential Macleod 光學薄膜分析軟體所產生模擬結果，在原告以李正中博士專家意見書(舉發附件 5)自承與證據 2「雷同」或「幾乎相同」情況下，可見模擬結果與實際實施證據 2 之透射率光譜圖仍存有差異，並不足以證明兩者「透射率頻譜圖」完全相同。

(四) 分析檢討：

1. 法院認為舉發人就專利權人所提更正後之請求項，既未於舉發階段或聽證程序中爭執之爭點，即使依智慧財產案件審理法第 33 條規定(新法為審理法第 70 條)補提新證據，然專利舉發案件採爭點主義，審理法第 70 條規定可提出之新證據僅限於同一舉發事由，至於非屬同一撤銷理由者，即無前述規定之適用，自非法院得審酌之範圍。
2. 因原告自承分析軟體產生之模擬結果與證據 2「雷同」或「幾乎相同」，故法院認為原告主張證據 2 已揭示請求項之「該中心波長在入射角自 0°至 30°間之一改變之情況下在量值上移位小於 20nm」之技術特徵，並不可採。

三、 結論與建議

- (一) 本件因辦理聽證程序，爭點業經兩造雙方確認，基於爭點主義，縱審理法規定可提新證據，亦須符合在同一撤銷理由(即舉發事由)的前提下，方有適用的可能，故法院肯認舉發人不得增加已經放棄且未經智慧局審查之舉發爭點。
- (二) 分析模擬軟體係業界設計產品時使用之工具，依其產生之模擬結果評估實際產品之情況，對於「模擬結果與實際產品量測結果」，兩者間存有差異，蓋分析模擬軟體畢竟非實際產品，模擬軟體可藉由各種參數調整來接近實際產品量測結果，在調整接近過程中，舉發人可控制軟體參數進而滿足其所要達成之模擬結果，藉以符合系爭專利之技術特徵，惟此可能已偏離原證據所客觀呈現之

內容，因此欲以模擬軟體之調校結果認定證據即具有此功能，進而推導已公開揭露系爭專利之技術特徵及功效，容有疑慮，非可採認。

四、 附圖

無