

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 113年度行專訴字第33號

03 民國113年11月13日辯論終結

04 原 告 台燿科技股份有限公司

05 代 表 人 辛忠衡 住同上

06 訴訟代理人 陳翠華專利師

07 黃琮益專利師（送達代收人 陳翠華專利師）

08 被 告 經濟部智慧財產局

09 代 表 人 廖承威 住同上

10 訴訟代理人 楊淑珍 住同上

11 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11  
12 3年5月8日經法字第11317302050號訴願決定，提起行政訴訟，本  
13 院判決如下：

14 主 文

15 一、原告之訴駁回。

16 二、訴訟費用由原告負擔。

17 事實及理由

18 一、爭訟概要：

19 原告前於民國110年11月3日以「樹脂組合物及其應用」向被  
20 告申請發明專利，經被告編為第110140990號審查，不予專  
21 利。原告不服，申請再審查，經被告審認本案有違專利法第  
22 23條規定，以112年12月13日（112）智專議（四）01103字  
23 第00000000000號函通知原告限期提出申復或修正（乙證1卷  
24 第27至25頁）。原告雖於113年1月10日提出申請專利範圍修  
25 正本（乙證1卷第33至31頁。下稱系爭案），惟被告認本案  
26 修正後仍有違前揭專利法規定，以113年1月22日（113）智  
27 專議（四）01103字第00000000000號專利再審查核駁審定書

01 為「不予專利」之處分（甲證1，本院卷第29至34頁）。原  
02 告不服，提起訴願，經經濟部以同年5月8日經法字第000000  
03 00000號訴願決定駁回（甲證2，本院卷第35至58頁），原告  
04 不服，向本院提起訴訟。

## 05 二、原告主張要旨及聲明：

06 (一)如原處分及訴願決定所確認，引證3至少未揭露系爭案之發  
07 明有關交聯劑（A）之含量之技術特徵，即，「以樹脂組合  
08 物之總固含量計，交聯劑（A）之含量為14重量%至65重  
09 量%」（以下簡稱「差異技術特徵」）。其中，引證3說明書  
10 並未說明交聯劑相對於總固含量之用量，且於實施例所例示  
11 之態樣中，其交聯劑之用量相對於總固含量均未落入系爭  
12 案之發明範圍。系爭案說明書之實施例段落所提供之實驗結  
13 果（例如，實施例1與比較例3之比較）已充分顯示，以原處  
14 分機關所計算之低含量（相對於總固含量為6.5重量%至9.9  
15 重量%）使用成分（A），並無法提供系爭案之發明所欲功  
16 效。系爭案「以樹脂組合物之總固含量計，交聯劑（A）之  
17 含量為14重量%至65重量%」與「以樹脂組合物之總固含量  
18 計，交聯劑（A）之含量為6.5重量%至9.9重量%」所提供之  
19 功效並不相同，不符合直接置換之置換前後功能相同且對後  
20 申請案之發明產生之功效相同的前提。故系爭案之發明相較  
21 於引證3並不存在原處分及訴願決定所宣稱之擬制喪失新穎  
22 性之情事。

23 (二)系爭案核駁審定時（2023年版）專利審查基準第二篇發明專  
24 利審查基準第3章2.6.4節僅說明，若申請專利之發明僅將引  
25 證文件之螺釘置換為螺栓，屬依通常知識的直接置換，但未  
26 說明若申請專利之發明採用與引證文件不同配置的螺釘或不  
27 同數量的螺釘（例如引證文件記載其發明使用1顆螺釘，而  
28 申請專利之發明係使用10顆螺釘），亦屬依通常知識的直接  
29 置換。再者，直接置換之適用範圍遠小於等效置換，不僅置  
30 換前後功效應相同，置換之技術特徵的功能亦須相同。原處  
31 分顯已無限上綱「直接置換」之範疇，與法未合。

01 (三)聲明：訴願決定及原處分均撤銷，並命被告作成第11014099  
02 0號專利申請案「應予專利」之處分。

03 三、被告答辯要旨及聲明：

04 (一)立法上必須避免先、後申請案之權利範圍（文義及均等範  
05 圍）重疊，是以擬制喪失新穎性中對於「相同發明」之定義  
06 不同於新穎性所定義者，增設有「直接置換」之態樣。「直  
07 接置換」之規範目的，在於藉由比對先、後申請案之差異技  
08 術特徵的「功能」，以評估該等申請案之均等範圍，此與進  
09 步性審查中「藉由比較與先前技術之整體功效差異，以判斷  
10 是否輕易完成」之法理不同，是以並無理由於「直接置換」  
11 之判斷中，比對先、後申請案「整體功效」之必要。原告主  
12 張，顯對規範意旨有所不明。此外，「進步性」係為避免  
13 「自先前技術得以輕易完成之發明」獲准專利，而有違專利  
14 法獎勵創新之立法意旨，與前述「擬制喪失新穎性」之規範  
15 意旨截然不同，既二者規範目的不同，判斷方式自然無關，  
16 否則將陷入「重複評價」之瑕疵，因此，無以由進步性之  
17 「等效置換」適用範圍檢視「直接置換」適用正確性之  
18 理。

19 (二)系爭案與引證3差異僅在於交聯劑含量，而引證3揭示「以該  
20 樹脂組合物之總固含量計，交聯劑為6.4重量%至9.9重量%」  
21 (詳見原處分理由(三)1)，與系爭案所界定之「以該樹脂組  
22 合物之總固含量計，該交聯劑(A)之含量為14重量%至65重  
23 量%」技術特徵，二者功能相同(原告從未爭執)，原處分據  
24 此認定系爭案與引證3之差異僅在於得以直接置換之技術特  
25 徵，有違「擬制喪失新穎性」之規定。

26 (三)聲明：駁回原告之訴。

27 四、爭點（本院卷第219頁）：

28 (一)引證3可否證明系爭案請求項1至13擬制喪失新穎性？

29 (二)引證3可否證明系爭案請求項14、15擬制喪失新穎性？

30 (三)引證3可否證明系爭案請求項16、17擬制喪失新穎性？

31 五、本院的判斷：

01 (一)應適用之法令：

02 1.系爭案於110年11月3日申請，於113年1月22日以再審查核  
03 駁審定不予專利，本件於同年11月13日辯論終結，故系爭  
04 案有無不准專利之事由，應依辯論終結時之111年7月1日  
05 修正施行之專利法（下稱專利法）。

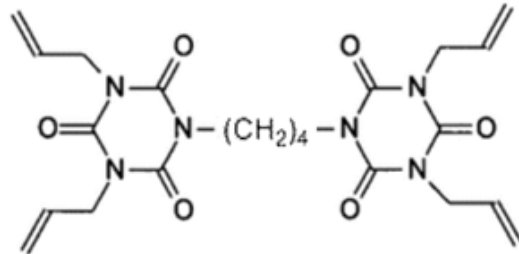
06 2.依核准時專利法第21條規定，發明，指利用自然法則之技  
07 術思想之創作。又依同法第23條本文規定，申請專利之發  
08 明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型  
09 專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容  
10 相同者，不得取得發明專利。

11 (二)系爭案之技術內容及修正後之申請專利範圍，如附表1所  
12 示。至被告所提引證即引證3，其申請日（110年5月11日）  
13 早於系爭案申請日（同年11月3日），可作為判斷系爭案所  
14 請發明是否擬制喪失新穎性之先前技術（相關技術內容如附  
15 表2所示）。

16 (三)引證3可證明系爭案請求項1至13擬制喪失新穎性：

17 1.系爭案請求項1與引證3相較，引證3說明書第【0090】段  
18 表1至表3揭示實施例E1、E3、E4、E6至E12、E14至E18等  
19 多個樹脂組合物，如實施例E3，其包含100重量份之含乙  
20 烯基聚苯醚樹脂「SA9000」、50重量份之交聯劑「式  
21 (1)-X1」、50重量份之聚烯烴、合計11重量份之硬化促  
22 進劑「25B及DMDPB」與Z\*1.4重量份之無機填充物「SC205  
23 0 SMJ」（按引證3說明書第【0071】段所述定義，Z指樹  
24 脂組合物中排除溶劑及無機填充物後的其他所有成分的總  
25 量，則於本實施例E3中Z為 $100+50+50+1+10=211$ ，故無機  
26 填充物為 $211*1.4=295.4$ 重量份）；又如實施例E6，其包  
27 含100重量份之含乙烯基聚苯醚樹脂「SA9000」、30重量  
28 份之交聯劑「式(1)-X1」、合計50重量份之聚烯烴、合  
29 計11重量份之硬化促進劑「25B及DMDPB」與Z\*1.4重量份  
30 之無機填充物「SC2050 SMJ」（於本實施例E6中Z為 $100+3$   
31  $0+50+11=191$ ，故無機填充物為 $267.4$ 重量份）。

01 2.由上可知，引證3揭示樹脂組合物，其中所含交聯劑「式  
 02 (1)-X1」(參照引證3說明書第【0032】段所述，其具  
 03 有如下結構：

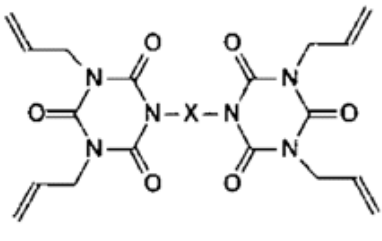
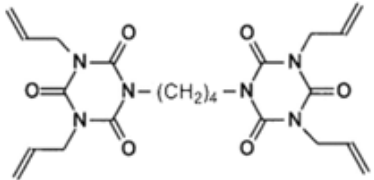


05 )相當於系爭案所界定之(A)交聯劑中X為C4直鏈伸烷基  
 06 者，所含「含乙烯基聚苯醚樹脂SA9000」(參照引證3說  
 07 明書第【0071】段所述，其係末端經甲基丙烯酸酯基所改  
 08 質之聚苯醚樹脂，而甲基丙烯酸酯基即一具有碳-碳雙鍵  
 09 之取代基)相當於系爭案所界定之(B)聚苯醚樹脂，所  
 10 含硬化促進劑「25B及DMDPB」則相當於系爭案所界定之  
 11 (C)催化劑，且聚苯醚樹脂對交聯劑之重量比約為2至3.  
 12 3(於實施例E3中為100/50=2；於實施例E6中為100/30≐  
 13 3.3)，以樹脂組合物總固含量計之交聯劑含量約為6.5至  
 14 9.9重量%(於實施例E3中為50/(100+50+50+1+10+295.4)  
 15 ≐9.9重量%；於實施例E6中為30/(100+30+50+11+267.4)  
 16 ≐6.5重量%)。因此，引證3該等實施例所揭示樹脂組合  
 17 物與系爭案請求項1所請發明之差異僅在於交聯劑(A)  
 18 (即引證3所述交聯劑「式(1)-X1」)的含量，引證3該  
 19 等實施例揭露6.5至9.9重量%，略小於系爭案請求項1所界  
 20 定之14至65重量%範圍。

21 3.系爭案請求項1及引證3之簡要比對如下：

22

要件	系爭案請求項1技術特徵	引證3對應技術內容
1A	一種樹脂組合物，包含：	樹脂組合物
1B	(A)具下式(I)結構之交聯劑：	交聯劑「式(1)-X1」

	 <p style="text-align: right;">式 (I)</p> <p>；……於式 (I) 中，X 為 C 至 C 之直鏈或支鏈之伸烷基；</p>	
1C	(B) 聚苯醯樹脂，其二末端各自獨立經一具有碳-碳雙鍵之取代基改質；以及	含乙炔基聚苯醯樹脂「SA9000」（含甲基丙烯酸酯聚苯醯樹脂）
1D	(C) 催化劑，	硬化促進劑「25B及DMDPB」
1E	其中……該聚苯醯樹脂 (B) 對該交聯劑 (A) 之重量比為 0.5 至 5；	含乙炔基聚苯醯樹脂對交聯劑之重量比約為 2 至 3.3
1F	以及以該樹脂組合物之總固含量計，該交聯劑 (A) 之含量為 14 重量% 至 65 重量%。	以該樹脂組合物之總固含量計，交聯劑之含量約為 6.5 至 9.9 重量%

02 4. 由於製備樹脂組合物時，使得交聯劑之含量（相對於樹脂  
 03 組合物之總固含量計）為引證3所揭示「6.5至9.9重量%」  
 04 或系爭案請求項1所界定「14至65重量%」，二者均具備足  
 05 使該等組合物所含聚苯醯樹脂進行交聯反應之功能，此等  
 06 差異係為本發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知  
 07 識即能直接置換的技術特徵，故而引證3可證明系爭案請  
 08 求項1擬制喪失新穎性。

09 5. 原告主張系爭案之發明樹脂組合物所製得之電子材料在物  
 10 化性質及介電性質表現上均可達到令人滿意的程度，尤其  
 11 具有優異的剝離強度（原告113年6月20日行政訴訟起訴狀  
 12 第4至5頁，本院卷第16至17頁），並主張擬制喪失新穎性  
 13 之「直接置換」態樣必須以置換前後功能相同且對後申請  
 14 案之發明產生之功效相同為成立前提，而系爭案說明書所

01 載實驗結果及補充比較例實驗結果已充分顯示如引證3之  
02 低含量使用交聯劑（A）無法提供系爭案之發明所欲功  
03 效，故系爭案之發明相較於引證3並無擬制喪失新穎性之  
04 適用云云。

05 (1)「直接置換」係為避免極為近似、差異甚小之後申請案  
06 獲得專利，致先申請案與後申請案相互落入彼此之均等  
07 範圍而相互掣肘，兩者之專利權人無法就專利依法取得  
08 專有排他地位。「直接置換」之考量確應著眼於差異技  
09 術特徵本身的功能，係判斷置換前後之技術特徵本身是  
10 否具有相同功能，始與其「避免相互落入彼此之均等範  
11 圍」之法理相合，而非以置換技術特徵前後之整體技術  
12 手段是否產生相同功能為要件，亦即「直接置換」無須  
13 考量經置換後整體技術手段之功效異同。

14 (2)2023年版專利審查基準第二篇發明專利審查基準於第3  
15 章2.6.4節擬制喪失新穎性之判斷基準規定：「擬制喪  
16 失新穎性所稱之『內容相同』，其判斷基準除準用本章  
17 2.4『新穎性之判斷基準』之(1)完全相同，(2)差異僅  
18 在於文字之記載形式或能直接無歧異得知之技術特徵，  
19 (3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情  
20 事外，尚包含(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換  
21 的技術特徵。上述(4)之情事係指申請專利之發明與先  
22 前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵  
23 為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識即  
24 能直接置換者。例如引證文件已記載固定元件為螺釘，  
25 而該螺釘在該引證文件所記載之技術手段中僅須具備  
26 『固定』及『可鬆脫』的功能，由於螺栓亦包含該二項  
27 功能，若申請專利之發明中僅將該引證文件之螺釘置換  
28 為螺栓，應屬依通常知識的直接置換。」其中例舉之  
29 「螺釘置換為螺栓」態樣，係因螺栓與螺釘具備相同功  
30 能，故認屬直接置換，並無比對二者置換前後之功效，  
31 無從持此遽謂直接置換必須以功效相同為成立前提。

01 (3)引證3所載交聯劑含量（相對於樹脂組合物之總固含量  
02 計）「6.5至9.9重量%」可否直接置換為系爭案請求項1  
03 所界定「14至65重量%」，所應審究者仍為該等差異技  
04 術特徵本身之功能異同；由於上開交聯劑含量（相對於  
05 樹脂組合物之總固含量計）「6.5至9.9重量%」及「14  
06 至65重量%」之功能同為足使該等組合物所含聚苯醚樹  
07 脂進行交聯反應，則被告以此認定系爭案請求項1與引  
08 證3之差異僅在於得以直接置換的技術特徵而擬制喪失  
09 新穎性等語，即屬有據。

10 (4)至原告稱若交聯劑含量變化屬得直接置換之特徵且毋庸  
11 考量功效，則申請後始公開之技術文獻對於在後申請案  
12 之可專利性所造成的影響將反而高於申請前便已公開之  
13 文獻的影響云云。惟本件中引證3如為系爭案申請前便  
14 已公開之文獻，並以進步性觀點審究系爭案與引證3  
15 時，仍非因系爭案與引證3功效不同即可逕行肯認系爭  
16 案具有進步性，實則尚需考量功效與技術手段間關係，  
17 甚或功效是否顯著提升或為新的功效且是否係該發明申  
18 請時無法預期者等；況且在引證3非為秘密先前技術  
19 時，引證3更可結合其他先前技術以證系爭案不具進步  
20 性，則系爭案獲准專利之可能性顯然更低，因此原告稱  
21 被告之判斷標準將致使秘密先前技術對後案的影響反而  
22 高於已公開先前技術云云，洵無可取。

23 6.原告主張引證3從未記載「以樹脂組合物總固含量計，交  
24 聯劑之含量範圍為6.5重量%至9.9重量%」，此係被告自行  
25 統計並計算引證3實施例實驗數據再進一步總括而得，且  
26 依據引證3記載內容，系爭差異技術特徵不僅不符合置換  
27 前後功效相同之前提，更無法確認屬於置換前後功能相同  
28 之態樣，因此系爭案之發明相較於引證3並無擬制喪失新  
29 穎性之適用云云。

30 (1)審查擬制喪失新穎性時，可作為引證文件之先申請案的  
31 內容包括取得申請日之說明書、申請專利範圍及圖式



01 等，故被告以引證3說明書所揭示部分實施例與系爭案  
02 所請發明為比對，並無不當。引證3雖未見「以樹脂組  
03 合物總固含量計之交聯劑含量範圍」等文字，然而引證  
04 3具體記載實施例E1、E3、E4、E6~E12、E14~18等樹  
05 脂組合物之組成（所含有之各成分及其重量份），發明  
06 所屬技術領域中具有通常知識者即可明確得知該等樹脂  
07 組合物中以總固含量計之各成分含量（例如交聯劑含  
08 量），堪認其屬引證3實質隱含之技術內容。此外，原  
09 處分雖未逐一記載引證3該等實施例之交聯劑含量，而  
10 係簡要描述為「相對於總固含量為『6.4重量%（應為6.  
11 5重量%之誤植）至9.9重量%』」，然對於認定系爭案與  
12 引證3間差異技術特徵並無實質影響，本件所審究者仍  
13 係發明所屬技術領域中具有通常知識者可否將引證3所  
14 揭示交聯劑含量直接置換為如系爭案請求項1所界定交  
15 聯劑含量。

16 (2)原告主張原處分宣稱「6.5重量%至9.9重量%」之交聯劑  
17 含量範圍於引證3之技術手段中的功能為「足使該等實  
18 施例組合物之聚苯醚樹脂進行交聯反應」，此未見於引  
19 證3而係其臆測之詞等，經查，交聯劑係指參與交聯反  
20 應以使高分子聚合物的分子鏈形成網狀結構之物質，是  
21 以引證3使用交聯劑之目的定然為使其組合物中的聚苯  
22 醚樹脂藉由交聯反應形成網狀結構，從而引證3交聯劑  
23 含量之功能當係為足使所述交聯反應進行，此應不言自  
24 明，尚難僅因引證3未逐字記載即否認交聯劑含量具有  
25 該等功能。原告復稱「足使該等實施例組合物之聚苯醚  
26 樹脂進行交聯反應」未必為交聯劑含量「6.5至9.9重  
27 量%」在引證3中的全部功能，無從判斷置換前後之功能  
28 異同等，然而原告並未具體陳明該交聯劑含量除上開功  
29 能外，究竟還有何其它功能，其空言指摘容非可採。

30 (3)關於原告訴稱系爭差異技術特徵未見於系爭案申請前之  
31 通常知識，與專利審查基準第二篇第三章第2.6.4節所

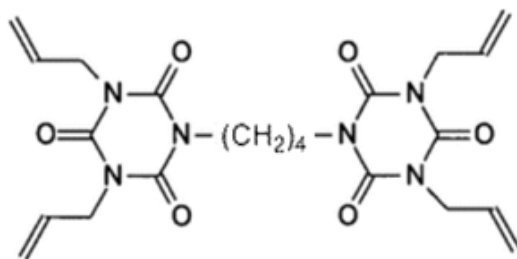
01 舉情況有別等，經查，所謂通常知識包括一般知識及普  
02 通技能，其中一般知識包括工具書或教科書等所載之周  
03 知的知識，亦包括普遍使用的資訊及從經驗法則所瞭解  
04 的事項，而普通技能指執行例行工作、實驗的普通能  
05 力；如前所述，引證3中交聯劑「式(1)-X1」之含量  
06 (相對於樹脂組合物之總固含量計)為「6.5至9.9重  
07 量%」，其功能為足使該等組合物所含聚苯醚樹脂進行  
08 交聯反應，發明所屬技術領域中具有通常知識者基於經  
09 驗法則當可瞭解，若以例如14重量%等符合系爭案請求  
10 項1所界定之含量使用相同交聯劑，亦應具備該等功  
11 能，是以本發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常  
12 知識確能直接置換系爭差異技術特徵，此等判斷與前開  
13 專利審查基準並無相違，故原告所訴並不足採。

14 7.引證3可證明系爭案請求項2至3、8擬制喪失新穎性：

15 (1)系爭案請求項1之技術特徵、及引證3可證明系爭案請求  
16 項1擬制喪失新穎性之理，已如前述。

17 (2)系爭案請求項2為請求項1之附屬項，進一步界定X為C2  
18 至C8之直鏈或支鏈之伸烷基。承前所述，引證3說明書  
19 第【0090】段例示之樹脂組合物中，所含交聯劑「式  
20 (1)-X1」相當於系爭案所界定之(A)交聯劑中X為C4  
21 直鏈伸烷基者，因此引證3亦可證明系爭案請求項2擬制  
22 喪失新穎性。

23 (3)系爭案請求項3為請求項1之附屬項，進一步界定交聯劑  
24 (A)係選自所列化合物組成之群組。承前所述，引證3  
25 說明書第【0090】段例示之樹脂組合物中，所含交聯劑  
26 「式(1)-X1」具有如下結構



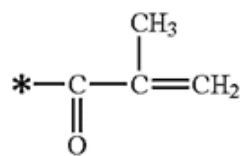
01 此即1,1' - (1,4-丁基) 雙(3,5-二烯丙基-1,3,5-三  
02 嗪-2,4,6-三酮), 故引證3亦可證明系爭案請求項3擬  
03 制喪失新穎性。

04 (4)系爭案請求項8為請求項1之附屬項, 進一步界定聚苯醌  
05 樹脂(B)對交聯劑(A)之重量比為0.8至4。承前所  
06 述, 引證3說明書第【0090】段例示之樹脂組合物中,  
07 聚苯醌樹脂對交聯劑之重量比約為2至3.3, 因此引證3  
08 亦可證明系爭案請求項8擬制喪失新穎性。

09 8.引證3可證明系爭案請求項4至5擬制喪失新穎性:

10 (1)系爭案請求項1之技術特徵、及引證3可證明系爭案請求  
11 項1擬制喪失新穎性之理, 已如前述。

12 (2)系爭案請求項4為請求項1之附屬項, 進一步界定具有  
13 碳-碳雙鍵之取代基具有式(III)之結構; 系爭案請求  
14 項5為請求項4之附屬項, 進一步界定具有碳-碳雙鍵之  
15 取代基為所列化學式。承前所述, 引證3說明書第【009  
16 0】段例示之樹脂組合物中, 含乙烯基聚苯醌樹脂「SA9  
17 000」係其末端經甲基丙烯酸酯基所改質者, 而甲基丙  
18 烯酸酯基即相當於系爭案所述式(III)中R<sub>2</sub>為未經取  
19 代之C<sub>1</sub>烷基、R<sub>3</sub>及R<sub>4</sub>為H、Z為-C(=O)-、n為0者, 亦等  
20 同於系爭案所列



22 故引證3亦可證明系爭案請求項4至5擬制喪失新穎性。

23 9.引證3可證明系爭案請求項6至7擬制喪失新穎性:

24 (1)系爭案請求項1之技術特徵、及引證3可證明系爭案請求  
25 項1擬制喪失新穎性之理, 已如前述。

26 (2)系爭案請求項6為請求項1之附屬項, 進一步界定催化劑  
27 (C)為有機過氧化物; 系爭案請求項7為請求項6之附

01 屬項，進一步界定有機過氧化物係選自所列化合物組成  
02 之群組。承前所述，引證3說明書第【0090】段例示之  
03 樹脂組合物中，硬化促進劑「25B及DMDPB」相當於系爭  
04 案所界定之（C）催化劑，參照引證3說明書第【0071】  
05 所述，25B為2,5-二甲基-2,5-二（叔丁基過氧）-3-己  
06 炔而屬有機過氧化物，亦等同於系爭案所列2,5-二甲  
07 基-2,5-二（三級丁基過氧）-3-己炔，故引證3亦可證  
08 明系爭案請求項6至7擬制喪失新穎性。

09 10.引證3可證明系爭案請求項9至13擬制喪失新穎性：

10 (1)系爭案請求項1之技術特徵、及引證3可證明系爭案請求  
11 項1擬制喪失新穎性之理，已如前述。

12 (2)系爭案請求項9為請求項1之附屬項，進一步界定樹脂組  
13 合物包含選自所列成分組成之群組的添加劑。承前所  
14 述，引證3說明書第【0090】段例示之樹脂組合物中含  
15 有無機填充物「SC2050 SMJ」，此即相當於系爭案所界  
16 定之填料，另實施例E7所含聚烯烴「Ricon100」（參照  
17 引證3說明書第【0071】段係為苯乙烯-丁二烯共聚  
18 物）、實施例E9所含聚烯烴「B-3000」（參照引證3說  
19 明書第【0071】段係為聚丁二烯）等相當於系爭案所界  
20 定彈性體；此外，引證3說明書段落【0046】亦敘及樹  
21 脂組合物可視需要選擇地進一步包括阻燃劑等。故引證  
22 3亦可證明系爭案請求項9擬制喪失新穎性。

23 (3)系爭案請求項10為請求項9之附屬項，進一步界定彈性  
24 體係選自以下群組：聚丁二烯、聚異戊二烯、苯乙烯-  
25 烯烴共聚物、及其組合；系爭案請求項11為請求項10之  
26 附屬項，進一步界定彈性體為丁二烯-苯乙烯共聚物或  
27 異戊二烯-苯乙烯共聚物。承前所述，引證3說明書第  
28 【0090】段例示之樹脂組合物可含有「Ricon 100」  
29 （苯乙烯-丁二烯共聚物）、「B-3000」（聚丁二烯）  
30 等彈性體，而苯乙烯-丁二烯共聚物即一種苯乙烯-烯烴  
31 共聚物，亦等同於系爭案所述丁二烯-苯乙烯共聚物，

01 故引證3亦可證明系爭案請求項10至11擬制喪失新穎  
02 性。

03 (4)系爭案請求項12為請求項9之附屬項，進一步界定阻燃  
04 劑為含磷阻燃劑、含溴阻燃劑、或其組合。承前所述，  
05 引證3敘及樹脂組合物可視需要選擇地進一步包括阻燃  
06 劑等，又引證3說明書第【0048】段揭示阻燃劑例如含  
07 磷阻燃劑，故引證3亦可證明系爭案請求項12擬制喪失  
08 新穎性。

09 (5)系爭案請求項13為請求項9之附屬項，進一步界定填料  
10 選自所列化合物組成之群組。承前所述，引證3說明書  
11 第【0090】段例示之樹脂組合物中，無機填充物「SC20  
12 50 SMJ」相當於系爭案所界定之填料，參照引證3說明  
13 書第【0071】所述，SC2050 SMJ為球形二氧化矽，亦屬  
14 於系爭案所列二氧化矽，故引證3亦可證明系爭案請求  
15 項13擬制喪失新穎性。

16 (四)引證3可證明系爭案請求項14至15擬制喪失新穎性：

17 1.引證3可證明系爭案請求項14擬制喪失新穎性：

18 (1)系爭案請求項1至13之技術特徵、及引證3可證明系爭案  
19 請求項1至13擬制喪失新穎性之理，已如前述。

20 (2)系爭案請求項14以引用記載形式記載請求項1至13中任  
21 一項，本項所請為一種半固化片，其係藉由將一基材含  
22 浸或塗佈如請求項1至13中任一項所述之樹脂組合物，  
23 並乾燥該經含浸或塗佈之基材而製得。承前所述，引證  
24 3說明書第【0090】段例示樹脂組合物，又引證3說明書  
25 第【0091】段記載半固化片，係將所述樹脂組合物中各  
26 別的化學劑均勻混合後形成膠液，將膠液置入含浸槽  
27 中，再將玻璃纖維布浸入上述含浸槽中，使樹脂組合物  
28 附著於玻璃纖維布上，於130°C至170°C下進行加熱成半  
29 固化態，得到半固化片；換言之，引證3業已記載將玻  
30 璃纖維布（相當於系爭案所述基材）含浸所述樹脂組合  
31 物，並於130°C至170°C下進行加熱（即乾燥程序）該經

01 含浸之玻璃纖維布而製得半固化片，故引證3亦可證明  
02 系爭案請求項14擬制喪失新穎性。

03 2.引證3可證明系爭案請求項15擬制喪失新穎性：

04 (1)系爭案請求項14之技術特徵、及引證3可證明系爭案請  
05 求項14擬制喪失新穎性之理，已如前述。

06 (2)系爭案請求項15為請求項14之附屬項，進一步界定基材  
07 係選自以下群組：玻璃纖維布、牛皮紙、短絨棉紙、天  
08 然纖維布、有機纖維布、及前述之二或更多者之複合  
09 物。承前所述，引證3說明書第【0090】至【0091】段  
10 揭示樹脂組合物及半固化片，其中製備半固化片時，係  
11 以玻璃纖維布作為基材而含浸所述樹脂組合物，故引證  
12 3亦可證明系爭案請求項15擬制喪失新穎性。

13 (五)引證3可證明系爭案請求項16至17擬制喪失新穎性：

14 1.引證3可證明系爭案請求項16擬制喪失新穎性：

15 (1)系爭案請求項14至15之技術特徵、及引證3可證明系爭  
16 案請求項14至15擬制喪失新穎性之理，已如前述。

17 (2)系爭案請求項16以引用記載形式記載請求項14或15，本  
18 項所請為積層板，其包含介電層及覆於該介電層之表面  
19 之導電層，其中該介電層係由如請求項14或15所述之半  
20 固化片所提供。承前所述，引證3說明書第【0090】至  
21 【0091】段揭示樹脂組合物及半固化片，又引證3說明  
22 書第【0091】段更記載含銅基板，例如含銅基板1依銅  
23 箔、兩張半固化片及銅箔的順序進行疊合，其中兩張相  
24 互疊合之半固化片係固化形成兩銅箔間的絕緣層；換言  
25 之，引證3業已記載具有多層結構之含銅基板（相當於  
26 系爭案所述積層板），其包含絕緣層（相當於系爭案所  
27 述介電層）及覆於該絕緣層之表面的銅箔（相當於系爭  
28 案所述導電層），其中該絕緣層係由半固化片所提供，  
29 故引證3亦可證明系爭案請求項16擬制喪失新穎性。

30 2.引證3可證明系爭案請求項17擬制喪失新穎性：

01 (1)系爭案請求項16之技術特徵、及引證3可證明系爭案請  
02 求項16擬制喪失新穎性之理，已如前述。

03 (2)系爭案請求項17為請求項16之附屬項，進一步界定導電  
04 層為銅箔。承前所述，引證3說明書第【0090】至【009  
05 1】段揭示具有多層結構之含銅基板（相當於系爭案所  
06 述積層板），其係以銅箔作為導電層，故引證3亦可證  
07 明系爭案請求項17擬制喪失新穎性。

08 (六)從而，經引證3可證明系爭案請求項1至17擬制喪失新穎性，  
09 故被告以系爭案違反專利法第23條規定而為不予專利之原處  
10 分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。從而，原告  
11 訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成系爭案「應予專  
12 利」之處分，為無理由，應予駁回。

13 (七)本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本件判決結果  
14 無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

#### 15 六、結論：

16 依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前  
17 段，判決如主文。

18 中 華 民 國 113 年 12 月 18 日

19 智慧財產第一庭

20 審判長法官 汪漢卿

21 法官 陳端宜

22 法官 蔡惠如

23 以上正本係照原本作成。

24 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表  
25 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內  
26 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提  
27 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按  
28 他造人數附繕本）。

29 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，  
30 逕以裁定駁回。

01 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟  
 02 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不  
 03 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。  
 04

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

05 中 華 民 國 113 年 12 月 30 日  
 06 書記官 邱于婷