

智慧財產及商業法院行政判決

114年度行專訴字第2號

民國114年6月26日辯論終結

原告 美商菲爾薇解析公司 (Viavi Solutions Inc.)

代表人 貝克, 大衛 (BECK, David)

訴訟代理人 蔣文正律師 (兼送達代收人)

複代理人 任政宏專利師

訴訟代理人 何娜瑩律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 簡昭莢

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113年11月21日經法字第11317306490號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告於民國109年4月8日以「特效色素的製造方法」向被告申請發明專利，並以西元2019年4月12日申請之美國第16/383,056號專利案主張優先權，經被告編為第109111783號審查（下稱系爭案），不予專利。原告不服，申請再審查，並陸續於112年9月22日及113年3月8日提出申請專利範圍修正本。經被告依前揭113年3月8日修正本審查，核認系爭案有違專利法第22條第2項之規定，以113年5月23日（113）智專議（四）01146字第11320518370號專利再審查核駁審定書為「不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。

01 二、原告聲明請求原處分及訴願決定均撤銷，被告應就系爭案作
02 成准予專利之審定，並主張：

03 (一)引證2所提及的著色劑指的是欲用聚合物包覆的細碎顏料，
04 而不是如系爭案請求項1所載的包含聚合物及額外著色劑之
05 第一塗層中所指的著色劑，引證2並未同時教示基質及包含
06 於塗層中的個別著色劑；引證2特別地教示聚合物包覆的顏
07 料顆粒通常只包含一個顏料顆粒作為核心，其所揭示內容具
08 有與系爭案發明反向的教示；引證2未教示或建議第一塗層
09 會同時包含聚合物及著色劑，更不可能推知同樣必須包含聚
10 合物及著色劑的第二塗層；引證2、4並無任何結合動機，如
11 強硬結合，則不僅無法達成引證2所欲的效果且與引證2的目
12 標相違背，故系爭案請求項1相較於引證2結合引證4具有進
13 步性。

14 (二)引證2採用了與引證3所教示形成塗層顆粒的方法完全不同的
15 機制，並且因為使用引證3的教示嘗試修改引證2的方法與僅
16 包覆單一顏料的引證2的既定目標不一致，根本無法預期去
17 修飾而在引證2聚合物塗層中加入著色劑，故系爭案請求項5
18 至6相較於引證2至引證4具有進步性

19 三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

20 (一)引證2及4之組合足以證明系爭案請求項1至4、7至16不具進
21 步性：

22 引證2揭示一種被聚合物披覆之顏料粒子的製造方法，其包
23 括製備一包含含氟表面活性劑與弱鹼性蒸餾水(對應系爭案
24 第二溶劑)的水相(對應系爭案功能溶劑)、製備一包含聚碳
25 酸酯、聚乙烯和丙烯酸共聚物(對應系爭案聚合物)、THF
26 (對應系爭案第一溶劑)的溶劑相(對應系爭案第一漿料)，在
27 連續混合水相和溶劑相之前，加入水性顏料分散體(對應系
28 爭案基質)到溶劑相中，然後將水相與溶劑相連續混合，(如
29 實施例7)在45°C和90毫巴下使用旋轉蒸發器除去THF溶劑和
30 一些水。又查系爭案說明書第【0007】段之實施方式記載
31 「形成包括第一溶劑、基質及聚合物之第一漿料；形成包括

01 第二溶劑及功能組分之功能溶劑；且將第一漿料與功能溶劑
02 合併，使得基質由聚合物囊封以形成第一塗層。」再查，系
03 爭案說明書第【0023】段記載「一旦第一漿料與功能溶劑合
04 併，則第一漿料可破裂成分散於功能溶劑中的液滴，使得第
05 一漿料中的基質由聚合物囊封」。引證2與系爭案說明書實
06 施方法，兩者並無差異，且藉由系爭案說明書所載內容明顯
07 得知，引證2同樣地能形成系爭案所稱具有由聚合物囊封之
08 基質的塗層。引證2說明書第[0019]段揭示顏料不僅包括細
09 碎有機顏料亦可包含無機顏料及其混合物，說明書第[0020]
10 至[0090]段揭示各種顏料之可能性。又系爭案請求項1記載
11 「形成包括第一溶劑、基質、著色劑及聚合物之第一漿料…
12 將第一漿料與功能劑合併…該第一塗層包含該著色劑及該聚
13 合物」，再參酌系爭案說明書第【0008】段實施例記載「該
14 方法包括形成第一漿料，該第一漿料包含第一溶劑、基質及
15 聚合物。第一漿料亦可包括著色劑」。綜上，引證2揭示除
16 細碎有機顏料可進而包含其他無機顏料等等，則相當於系爭
17 案包含基質與著色劑等的第一漿料，兩者同樣地可進一步形
18 成包含基質與著色劑之第一塗層。引證4已揭示包含片狀基
19 底的具有塗層的金屬效果顏料，特徵在於所述塗層包含至少
20 一個無機/有機混合層，該混合層至少部分地具有包含一種
21 或多種無機氧化物組分的無機網路，和具有至少一種有機組
22 分，所述無機/有機混合層可提高機械穩定性和改善的防腐
23 蝕性能優勢。引證2說明書第[0019]至[0026]段揭示使用顏
24 料不僅包括有機顏料亦可包括無機顏料及其混合物，故引證
25 2並不僅僅包含單一顏料，且其有機或無機顏料包含黑色、
26 白色、干涉、磁性、偶氮顏料等等，且第一塗層承上述理
27 由，可由引證2揭示內容而輕易完成者，所屬技術領域中具
28 有通常知識者可依需再以相同性能之組份重複相同步驟再形
29 成第二層。引證2及引證4均係有關顏料之技術領域，並包含
30 聚合物、顏料、溶劑、基質等成分，所屬技術領域中具有通

01 常知識者可結合引證2及引證4之揭示內容而輕易完成系爭案
02 請求項1之發明。

03 (二)引證2、3及4之組合足以證明系爭案請求項5至6不具進步
04 性：

05 引證2承前所述外，其說明書第[0019]段揭示使用顏料不僅
06 包括有機顏料亦可包括無機顏料及其混合物，引證2並不僅
07 僅包含單一顏料，且說明書第[0020]至[0042]段揭示有機或
08 無機顏料包含黑色、白色、干涉、磁性、偶氮顏料等等，干
09 涉顏料為金屬效果顏料、珠光顏料，其中干涉顏料為一種多
10 層結構。引證3請求項1揭示一種具有塗層的金屬顏料，其特
11 徵在於，所述塗層包封了所述金屬顏料，該塗層包含可化學
12 交聯和/或可在熱量、紅外輻射、紫外輻射和/或電子輻射作
13 用下交聯的寡聚和/或聚合黏合劑；說明書第12頁揭示使用的
14 金屬顏料優選是市售的鋁、銅、黃銅、鐵、鋅、鈦、鎳和
15 具有金屬芯和/或金屬塗層的干擾顏料，顏料可未塗覆，但
16 也可進行底塗，即它們可具有附加的保護層，該保護層可以
17 是屏障層如SiO₂或聚合物、高度交聯的聚合物層，底塗的金
18 屬顏料潛在地具有甚至更高的耐腐蝕；說明書第13頁第1段
19 揭示一種具有塗層的金屬顏料，其金屬顏料可係塗覆有低折
20 射介電層和高折射金屬氧化物或金屬層的干涉顏料。引證2
21 至引證4均屬具有塗覆的顏料之技術領域，且均揭露包含聚
22 合物、顏料、溶劑等製備顏料之方法，故發明所屬技術領域
23 中具有通常知識者可結合引證2至4，而輕易完成系爭案請求
24 項5及6之發明。

25 四、本件法官依行政訴訟法第132 條準用民事訴訟法第270條之1
26 第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化
27 爭點如下：

28 (一)不爭執事項：

29 如事實及理由欄一、事實概要所示。

30 (二)本件爭點：

31 1.引證2及4之組合是否足以證明系爭案請求項1至4、7至16不

具進步性？

2. 引證2、3及4之組合是否足以證明系爭案請求項5至6不具進步性？

五、得心證之理由：

(一) 應適用之法令：

1. 系爭案申請日為109年4月8日，再審查核駁審定日為113年5月23日，本件於114年6月26日言詞辯論終結，系爭案是否符合專利要件，自應以現行專利法即111年5月4日修正公布、同年7月1日施行之專利法（下稱專利法）為斷。

2. 按「發明專利申請案違反第22條第2項規定者，應為不予專利之審定」、「發明雖無前項各款所列情事，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，仍不得取得發明專利」，專利法第46條第1項、第22條第2項分別定有明文。

(二) 系爭案技術分析：

1. 系爭案提供一種製成諸如特效色素之色素的方法，其包括：形成包括第一溶劑、基質及聚合物之第一漿料；形成包括第二溶劑及功能組分之功能溶劑；且將該第一漿料與該功能溶劑合併，使得該基質由該聚合物囊封以形成第一塗層。亦揭示由該方法形成之特效色素（參系爭案摘要）。

2. 被告係以原告（申請人）申請時所提出之摘要及說明書、113年3月8日所送申請專利範圍修正本進行再審查審定，並以系爭案申請專利範圍不符專利法第22條第2項規定之理由作成不予專利的處分。系爭案113年3月8日修正後之申請專利範圍共16項，其中請求項1為獨立項，其餘均為附屬項，該等請求項之內容如下：

請求項1：一種製成特效色素之方法，其包含：

形成包括第一溶劑、基質、著色劑及聚合物之第一漿料；

形成包括第二溶劑及界面活性劑之功能溶劑；

將該第一漿料與該功能溶劑合併，使得該基質由

第一塗層囊封，該第一塗層包含該著色劑及該聚合物；

形成包含該經囊封之基質及至少一種不同於該第一漿料之組分的第二漿料，其中該至少一種不同於該第一漿料之組分選自不同的第一溶劑、不同的聚合物及視情況不同的著色劑；及

將該第二漿料與第二功能溶劑合併，使得該第一塗層由第二塗層囊封，該第二塗層包含來自該第二漿料之該著色劑及該聚合物。

請求項2：如請求項1之方法，其中該第一溶劑與該聚合物相容。

請求項3：如請求項1之方法，其中該第一溶劑為水或有機溶劑。

請求項4：如請求項1之方法，其中該第一溶劑包括選自以下之化合物：水、酮、醇、酯、雜環溶劑、烴、聚結溶劑、氯苯及其混合物。

請求項5：如請求項1之方法，其中該基質包括單層材料或多層結構。

請求項6：如請求項5之方法，其中該單層材料包括選自以下之材料：鋁、銅、銀、金、鉑、鈮、鎳、鈷、鈦、鉻、錫及此等金屬之組合或合金。

請求項7：如請求項1之方法，其中該聚合物包括選自以下之聚合化合物：乙酸丁酸纖維素、聚苯乙烯、聚乙酸乙烯酯、聚甲基丙烯酸甲酯及其混合物。

請求項8：如請求項1之方法，其中該著色劑為染料或色素。

請求項9：如請求項1之方法，其中該功能溶劑與該至少一種聚合物不相容。

請求項10：如請求項1之方法，其中該功能溶劑可與該第一溶劑混溶。

請求項11：如請求項1之方法，其中該第二溶劑包括選自以下之化合物：庚烷、己烷、環己烷、辛烷、丙酮、

01 水及其組合。

02 請求項12:如請求項1之方法，其進一步包含，在將該第一漿
03 料與該功能溶劑合併之前，攪拌該功能溶劑。

04 請求項13:如請求項1之方法，其中將該第一漿料與該功能溶
05 劑合併包括使該第一漿料破裂成分散於該功能溶
06 劑中之液滴，使得該基質經囊封。

07 請求項14:如請求項1之方法，其中將該第一漿料與該功能溶
08 劑合併包括將該第一溶劑抽吸至該功能溶劑中，
09 引起該聚合物乾燥，以由該聚合物圍繞該基質形
10 成塗層。

11 請求項15:如請求項1之方法，其中該第一漿料與該功能溶劑
12 之合併持續10秒至10分鐘之時間段。

13 請求項16:如請求項1之方法，其中該第一溶劑包括選自以下
14 之化合物：乙酸酯、丙酮、二醇、二醇衍生物、
15 環己酮、丁醇及其混合物。

16 (三)引證技術分析：

17 1.引證2公開日為2003年9月25日，早於系爭案之優先權日（20
18 19年4月12日），可作為系爭案優先權日前之先前技術。引
19 證2描述一種用於製備聚合物包覆之顏料顆粒的方法，其包
20 含在精細分散之顏料顆粒存在下，將聚合物於第一溶劑中之
21 溶液與該聚合物實質上不溶於其中的第二溶劑混合。藉由明
22 智地選擇聚合物，可對顏料顆粒進行特定改質。引證2之目
23 的係提供一種用於生產耐光、耐水及遷移穩定的著色劑製劑
24 的簡單方法，該目的之達成係藉由在細碎顏料顆粒存在下自
25 溶液中沉澱聚合物來用聚合物包覆細碎顏料，顏料表現出優
26 異的耐光性及遷移穩定性。因此，引證2提供一種用於製備
27 聚合物包覆之顏料顆粒的方法，其包含在精細分散之顏料顆
28 粒存在下，將聚合物於第一溶劑中之溶液與第二溶劑混合，
29 其中聚合物實質上不溶於第二溶劑，且第二溶劑可與第一溶
30 劑混溶。顏料顆粒可在混合之前以精細分散體存在於聚合物
31 於第一溶劑之溶液者及/或第二溶劑中。或者，顏料顆粒最

01 初可以分散體形式加入，該分散體之分散介質與例如第一溶
02 劑相同（參引證2摘要、說明書第【0008】至【0010】
03 段）。

04 2.引證3公開日為2007年1月17日，早於系爭案之優先權日（20
05 19年4月12日），可作為系爭案優先權日前之先前技術。引
06 證3描述一種經塗覆的金屬顏料，其中，塗層包封了金屬顏
07 料，且包含一種或多種可化學交聯和/或通過加熱、UV輻射
08 和/或電子輻射交聯的可交聯的寡聚黏合劑和/或聚合黏合
09 劑。所述金屬顏料具有由寡聚或聚合基形式的交聯黏合劑構
10 成的包封塗層。根據它們各自的化學性質，該黏合劑可以在
11 熱量、IR、UV和/或電子輻射的作用下發生聚合，或在包封
12 金屬顏料後通過與合適的固化劑反應進行聚合，使金屬顏料
13 被包埋在聚合膜中。這種完全包封明顯提高了金屬顏料的耐
14 磨損和化學穩定性（參引證3說明書第3至4頁）。

15 3.引證4公開日為2008年8月6日，早於系爭案之優先權日（201
16 9年4月12日），可作為系爭案優先權日前之先前技術。引證
17 4涉及具有無機/有機混合層的片狀金屬效果顏料，並涉及其
18 製備方法，目的在於提供具有改善的力學性能的金屬效果顏
19 料，該目的則通過提供包含片狀基底的具有塗層的金屬效果
20 顏料實現，其中所述塗層包含至少一個無機/有機混合層，
21 該混合層至少部分地具有包含一種或多種無機氧化物組分的
22 無機網絡，和具有至少一種有機組分，該有機組分至少部分
23 是有機低聚物和/或聚合物，其通過一種或多種有機網絡形
24 成劑至少部分地與所述無機網絡共價結合（參引證4說明書
25 第1、4頁）。

26 (四)引證2及4之組合足以證明系爭案請求項1至4、7至16不具進
27 步性：

28 1.經分析系爭案請求項1技術特徵如下：

29 要件1A：一種製成特效色素之方法，其包含：

30 要件1B：形成包括第一溶劑、基質、著色劑及聚合物之第一
31 漿料；

要件1C：形成包括第二溶劑及界面活性劑之功能溶劑；

要件1D：將該第一漿料與該功能溶劑合併，使得該基質由第一塗層囊封，該第一塗層包含該著色劑及該聚合物；

要件1E：形成包含該經囊封之基質及至少一種不同於該第一漿料之組分的第二漿料，其中該至少一種不同於該第一漿料之組分選自不同的第一溶劑、不同的聚合物及視情況不同的著色劑；及

要件1F：將該第二漿料與第二功能溶劑合併，使得該第一塗層由第二塗層囊封，該第二塗層包含來自該第二漿料之該著色劑及該聚合物。

2.依原告所提出之專利有效性技術分析簡表（本院卷第77至79頁），雖認引證2、引證4已揭露系爭案請求項1要件1A，引證2已揭露系爭案請求項1要件1C，其餘要件均未被引證2、引證4揭露。惟查：

(1)引證2實施例5揭示被聚合物披覆之顏料粒子的製造方法，由聚碳酸酯及聚乙烯與丙烯酸之共聚物（對應於聚合物）在THF（對應於第一溶劑）中的溶液構成溶劑相（對應於第一漿料），且將含有顏料藍及分散劑的水性顏料分散體攪拌至溶劑相中，說明書段落[0019]揭示有用的顏料不僅包括細碎有機顏料，亦包括無機顏料及其混合物，即已教示複數顏料之使用（可同時對應於基質及著色劑），故引證2應已揭露系爭案請求項1要件1B。又引證4請求項1揭示包含片狀基底的具有塗層的金屬效果顏料，所述塗層包含至少一個無機/有機混合層，該混合層具有有機低聚物和/或聚合物等有機組分，說明書第5/32頁揭示其製造方法，提供在液相（對應於第一溶劑）中的片狀金屬基底（對應於基質）的反應混合物（對應於第一漿料），並加入反應性有機組分（對應於聚合物）等成分，故引證4應已部分揭露系爭案請求項1要件1B。

01 (2)次查，引證2實施例5揭示被聚合物披覆之顏料粒子的製造
02 方法，分別製備溶劑相（對應於第一漿料）及水相（對應
03 於功能溶劑），再連續混合溶劑相及水相並使用旋轉蒸發
04 器移除THF溶劑及部分水，以使顏料粒子（對應於基質）
05 被塗層所披覆（第一塗層），該塗層包含聚碳酸酯及聚乙
06 烯與丙烯酸之共聚物（對應於聚合物），說明書段落[001
07 9]則教示複數顏料之使用，當使用複數顏料時，塗層即應
08 會包含部分顏料成分（對應於著色劑），故引證2應已揭
09 露系爭案請求項1要件1D。又查，引證4請求項1揭示包含
10 片狀基底的具有塗層的金屬效果顏料，所述塗層包含至少
11 一個無機/有機混合層，該混合層具有有機低聚物和/或聚
12 合物等有機組分，可知引證4已揭示片狀金屬基底（對應
13 於基質）由無機/有機混合層（對應於塗層）囊封，該無
14 機/有機混合層包含有機低聚物和/或聚合物等有機組分
15 （對應於聚合物）等技術內容，故引證4應已部分揭露系
16 爭案請求項1要件1D。

17 (3)如前所述，引證2實施例5及說明書段落[0019]揭示被聚合
18 物披覆之顏料粒子的製造方法，形成包含基質、溶劑、聚
19 合物及著色劑之漿料，將該漿料與功能溶劑合併，使得該
20 基質被塗層囊封，該塗層包含著色劑及聚合物，而已揭示
21 塗層之形成步驟，故引證2應已部分揭露系爭案請求項1要
22 件1E及1F。復如前所述，引證4請求項1及說明書第5/32頁
23 揭示包含片狀基底的具有塗層的金屬效果顏料及其製造方
24 法，提供在液相中的片狀金屬基底的反應混合物，並加入
25 反應性有機組分等成分，以使片狀金屬基底由無機/有機
26 混合層囊封，另引證4第23/32頁揭示可在施加所述混合層
27 之前首先為所述基底提供一個或多個本質上僅為無機或有
28 機的塗層，其他純無機和/或純有機塗層亦可被施加到所
29 述無機/有機混合層上，而已教示在片狀金屬基底上形成
30 包含不同組分的複數塗層，故引證4應已部分揭露系爭案
31 請求項1要件1E及1F。

01 3.引證2及4之組合足以證明系爭案請求項1不具進步性：

02 (1)引證2涉及用於製備聚合物包覆之顏料顆粒的方法，藉由
03 明智地選擇聚合物，可對顏料顆粒進行特定改質，其目的
04 係提供一種用於生產耐光、耐水及遷移穩定的著色劑製劑
05 的簡單方法，藉由在細碎顏料顆粒存在下自溶液中沉澱聚
06 合物來用聚合物包覆細碎顏料，顏料表現出優異的耐光性
07 及遷移穩定性。引證4涉及具有無機/有機混合層的片狀金
08 屬效果顏料及其製備方法，目的在於提供具有改善的力學
09 性能的金屬效果顏料，該目的則通過提供包含片狀基底的
10 具有塗層的金屬效果顏料實現，所述無機/有機混合層可
11 提高機械穩定性和改善防腐性能。按引證2、4均係關於包
12 覆顏料之相關技術，具有技術領域之關連性，且皆涉及利
13 用包含聚合物的塗層使顏料之物性有所提升，具有功能或
14 作用之共通性，所屬技術領域中具有通常知識者應有動機
15 結合引證2及引證4。

16 (2)系爭案請求項1與引證2相較，引證2實施例5及請求項1揭
17 示一種被聚合物披覆之顏料粒子的製造方法，將含氟表面
18 活性劑溶解於蒸餾水中來製備水相，並由聚碳酸酯及聚乙
19 烯與丙烯酸之共聚物在THF中的溶液構成溶劑相，且將含
20 有顏料藍及分散劑的水性顏料分散體攪拌至溶劑相中，再
21 連續混合溶劑相及水相並使用旋轉蒸發器移除THF溶劑及
22 部分水，以使顏料粒子被塗層所披覆；說明書段落[0019]
23 揭示有用的顏料不僅包括細碎有機顏料，亦包括無機顏料
24 及其混合物，即已教示複數顏料之使用，說明書段落[002
25 8]則例示可使用金屬效果顏料。由上可知，引證2揭示一
26 種製成特效色素之方法[要件1A]，其包含：形成包括第
27 一溶劑（THF）、基質（顏料）、著色劑（顏料*）及聚合
28 物（聚碳酸酯及聚乙烯與丙烯酸之共聚物）之第一漿料（
29 劑相）[要件1B]；形成包括第二溶劑（蒸餾水）及界面
30 活性劑（含氟表面活性劑）之功能溶劑（水相）[要件1
31 C]；將該第一漿料（溶劑相）與該功能溶劑（水相）合

01 併，使得該基質（顏料）由第一塗層囊封，該第一塗層包
02 含該著色劑（顏料*）及該聚合物（聚碳酸酯及聚乙烯與
03 丙烯酸之共聚物）[要件1D]，蓋因使用複數顏料時，塗
04 層亦應會包含部分顏料成分；惟引證2未明確揭示塗層形
05 成步驟之重複實施，亦即形成具有至少一種不同於該第一
06 漿料之組分的第二漿料[要件1E]，以及將該第二漿料與
07 第二功能溶劑合併，使得該第一塗層經囊封以形成第二塗
08 層[要件1F]。

09 (3)查引證4請求項1及說明書第5/32頁揭示包含片狀基底的具
10 有塗層的金屬效果顏料及其製造方法，提供在液相中的片
11 狀金屬基底的反應混合物，並加入反應性有機組分等成分
12 ，以使片狀金屬基底由無機/有機混合層囊封，另引證4第
13 23/32頁揭示可在施加所述混合層之前首先為所述基底提
14 供一個或多個本質上僅為無機或有機的塗層，其他純無機
15 和/或純有機塗層亦可被施加到所述無機/有機混合層上，
16 可知引證4已教示在片狀金屬顏料基底上形成包含不同組
17 分的複數塗層。引證2及引證4存在組合動機，其理由業如
18 前述，且引證4已教示片狀金屬顏料基底上可形成不同組
19 分的複數塗層，所屬技術領域中具有通常知識者當可參酌
20 引證4內容，重複應用引證2所述塗層形成步驟，以在顏料
21 顆粒上形成包含不同組分的複數塗層，並未見有產生何種
22 無法預期之功效的顯著提升或新的功效，是以所屬技術領
23 域中具有通常知識者依引證2及4之組合應能輕易完成系爭
24 案請求項1之發明，引證2及4之組合足以證明系爭案請求
25 項1不具進步性。

26 (4)原告主張原處分及訴願決定錯誤比對系爭案請求項1所載
27 用於第一塗層中的著色劑與引證2所揭示做為晶種的著色
28 劑，引證2特別地教示聚合物包覆的顏料顆粒通常只包含
29 一個顏料顆粒作為核心，具有與系爭案發明反向的教示，
30 引證2未教示或建議第一塗層同時包含聚合物和著色劑，
31 更不可能推知必須包含聚合物及著色劑的第二塗層，且引

證2、4並無任何結合動機，強硬結合將無法達成引證2所欲的效果且與引證2的目標相違背云云（原告114年1月24日行政訴訟起訴狀第4至10頁、114年6月16日行政訴訟補充理由狀(三)第3至4頁）。然原告所辯應非可採，理由如下：

①經查，引證2說明書段落[0019]揭示有用的顏料不僅包括細碎有機顏料，亦包括無機顏料及其混合物，段落[0020]至[0092]例示各種有用的顏料，諸如白色顏料、金屬效果顏料、顏料黃、顏料藍等，段落[0093]揭示所用顏料極細微粉碎，顏料顆粒粒度可在 $0.01\mu\text{m}$ 至 $0.5\mu\text{m}$ 範圍內，段落[0120]則揭示顏料與聚合物之重量比可達1：10；由上可知，引證2已教示可使用複數顏料而同時對應於基質及著色劑，且因顏料粒度極細微、聚合物可遠多於顏料成分，從而聚合物囊封一顏料粒子之過程中，極有可能會併入其它的顏料，致使最終披覆顏料粒子之塗層中包含部分顏料成分，則引證2所得聚合物包覆的顏料顆粒並不必然為原告自行臆測繪製之結構，是以原處分與訴願決定將引證2所揭示顏料與系爭案請求項1所載之第一塗層中的著色劑為比對，並無違誤。

②至原告援引之引證2說明書段落[0007]、[0141]至[0144]所論「為了獲得最大亮度及顏色強度，理想地僅應囊封一個顏料顆粒」、「生產方法使得聚合物包覆之顏料顆粒通常僅含有一個顏料顆粒作為核。顏料充當晶種，聚合物沉澱在晶種上」等，至多屬引證2描述的較佳實施方式；實則如前所述，引證2說明書段落[0019]已具體記載可使用複數顏料，足徵引證2整體而言並無明確記載或實質隱含有關「排除使用複數顏料」的教示或建議，自未構成系爭案發明之反向教示。原告擷取引證2部分內容，指稱引證2所揭示的被聚合物包覆的細碎顏料顆粒必定只包含單一顏料顆粒，從而具有與系爭案發明反向的教示等，其主張容有未洽。

01 ③引證2既已教示可使用複數顏料，按引證2所述溶劑相（
02 包括溶劑、聚合物及複數顏料）、水相（包括蒸餾水及
03 含氟表面活性劑）與系爭案所述第一漿料（包括第一溶
04 劑、聚合物、基質及著色劑）、功能溶劑（包括第二溶
05 劑及界面活性劑）並無區別，則連續混合引證2所述溶
06 劑相與水相並使用旋轉蒸發器移除THF溶劑及部分水時
07 ，亦應同樣地能獲致如系爭案所稱「使得基質由第一塗
08 層囊封，該第一塗層包含著色劑及聚合物」的結果。

09 ④引證2、4均係關於包覆顏料之相關技術，具有技術領域
10 之關連性，且皆涉及利用包含聚合物的塗層使顏料之物
11 性有所提升，具有功能或作用之共通性，二者間確具有
12 組合動機，詳如前述。引證2揭示被聚合物披覆之顏料
13 粒子，單層塗層即可賦予耐光、耐水、遷移穩定的顏料
14 ；從而所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證4技術
15 內容（例如片狀金屬顏料基底上可形成不同組分的複數
16 塗層等），重複應用引證2所述塗層形成步驟，以於既
17 有之單層塗層上再形成另一不同組分的塗層時，此等被
18 聚合物披覆之顏料的耐光、耐水、遷移穩定等物性理當
19 不至於因更形成另一塗層而受有負面影響。因此，原告
20 主張將引證4揭示的其他有機或無機層應用到引證2的塗
21 層中會潛在地會危害引證2所包覆的顏料，與其所欲提
22 供耐光、耐水和遷移穩定的顏料之目的相左等情，要非
23 可採。

24 (5)原告主張引證2所揭示的含有顏料藍及分散劑的水性顏料
25 分散體實際上係對應於系爭案的基質，而非著色劑，對引
26 證2而言，其例示的所有有機顏料、無機顏料及混合物都
27 是用作將聚合物包覆的核心（基質），而不是作為塗層的一
28 部分（除了核心外的獨立著色劑），且系爭案所欲解決
29 問題、採用手段、達成功效等均與引證2存有巨大差異，
30 特別是引證2教示僅應該囊封單一顏料，發明所屬技術領
31 域中具有通常知識者無法參酌引證2輕易完成系爭案發明

云云（原告114年2月20日行政訴訟補充理由狀第1至2頁、114年5月8日行政訴訟補充理由狀(二)第2至4頁、114年6月16日行政訴訟補充理由狀(三)第1至3頁）。但原告所辯應非可採，理由如下：

①如前所述，引證2已教示可使用複數顏料，而由於顏料粒度極細微、聚合物可遠多於顏料成分，是以聚合物囊封一顏料粒子（基質）之過程中，極有可能會併入其它的顏料，致使最終披覆顏料粒子之塗層中亦包含部分顏料成分（除了核心外的獨立著色劑），且引證2並無採行在塗層形成過程中得以防免其他顏料被併入之特定披覆方式。依系爭案說明書段落[0008]、[0018]、[0023]至[0025]可知，系爭案係藉由形成第一漿料（包含第一溶劑、基質、聚合物及著色劑）、形成功能溶劑（包括第二溶劑及功能組分）、合併第一漿料及功能溶劑等步驟，使基質被包含聚合物及著色劑之塗層所囊封；當引證2使用複數顏料時，其與系爭案所述實施方法並無二致，是以堪認引證2應同樣地能獲致「使得基質由第一塗層囊封，該第一塗層包含著色劑及聚合物」的結果，其中引證2之披覆塗層中所含顏料即對應於系爭案的著色劑。

②引證2並非僅著眼於防止顏料結塊及絮凝，原告引述原證2段落[0002]、[0007]，主張其所欲解決問題、技術手段及技術效果與系爭案有別，忽略引證2其他段落內容，要屬未洽；實則依引證2說明書段落[0008]可知，其發明目的係提供用於生產耐光、耐水及遷移穩定的著色劑製劑的方法，此與系爭案藉由塗佈塗層以提供特效色素不同的物理及光學特性當有關連，且按前述比對，引證2採行之塗層形成製程與系爭案所述實施方法亦無差異。再者，引證2整體而言並無明確記載或實質隱含有關「排除使用複數顏料」的教示或建議，從而引證2並未限制被聚合物包覆的細碎顏料顆粒應僅囊封單一顏

料顆粒，其理由詳如前述。據上，原告主張系爭案所欲解決問題、採用手段、達成功效等均與引證2存有巨大差異，並進一步主張應無法參酌引證2輕易完成系爭案發明等，要屬未洽。

4. 引證2及4之組合足以證明系爭案請求項2至4、9至11、16不具進步性。

(1) 系爭案請求項1之技術特徵及引證2及4之組合足以證明系爭案請求項1不具進步性之理由，業如前述。

(2) 系爭案請求項2為請求項1之附屬項，進一步界定「其中該第一溶劑與該聚合物相容」。承前所述，引證2揭示溶劑相包括聚合物及第一溶劑，又引證2說明書段落[0096]揭示聚合物必須可溶於第一溶劑中，因此引證2及4之組合亦足以證明系爭案請求項2不具進步性。

(3) 系爭案請求項3為請求項1之附屬項，進一步界定「其中該第一溶劑為水或有機溶劑」。承前所述，引證2揭示第一溶劑之使用並具體例示可為THF（屬於有機溶劑），另引證2說明書段落[0013]亦揭示第一溶劑較佳為水混溶性有機溶劑，適合的溶劑之實例包括甲醇、乙醇、乙二醇、乙酸甲酯、丙酮等（均屬有機溶劑），因此引證2及4之組合亦足以證明系爭案請求項3不具進步性。

(4) 系爭案請求項4為請求項1之附屬項，進一步界定「其中該第一溶劑包括選自以下之化合物：水、酮、醇、酯、雜環溶劑、烴、聚結溶劑、氯苯及其混合物」。承前所述，引證2揭示第一溶劑之使用並具體例示可為THF（屬於雜環溶劑），另引證2說明書段落[0013]亦揭示適合的溶劑之實例包括甲醇（屬於醇）、乙醇（屬於醇）、乙二醇（屬於醇）、乙酸甲酯（屬於酯）、丙酮（屬於酮）等，因此引證2及4之組合亦足以證明系爭案請求項4不具進步性。

(5) 系爭案請求項9為請求項1之附屬項，進一步界定「其中該功能溶劑與該至少一種聚合物不相容」。承前所述，引證2揭示溶劑相包括聚合物及第一溶劑，水相包括第二溶劑

，又引證2說明書段落[0096]揭示聚合物實質上不溶於第二溶劑中，因此引證2及4之組合亦足以證明系爭案請求項9不具進步性。

(6)系爭案請求項10為請求項1之附屬項，進一步界定「其中該功能溶劑可與該第一溶劑混溶」。承前所述，引證2揭示溶劑相包括聚合物及第一溶劑，水相包括第二溶劑，又引證2說明書段落[0010]揭示第二溶劑可與第一溶劑混溶，可知包含第二溶劑之水相（相當於系爭案之功能溶劑）亦可與第一溶劑混溶，因此引證2及4之組合亦足以證明系爭案請求項10不具進步性。

(7)系爭案請求項11為請求項1之附屬項，進一步界定「其中該第二溶劑包括選自以下之化合物：庚烷、己烷、環己烷、辛烷、丙酮、水及其組合」。承前所述，引證2揭示第二溶劑之使用並具體例示可為水，因此引證2及4之組合亦足以證明系爭案請求項11不具進步性。

(8)系爭案請求項16為請求項1之附屬項，進一步界定「其中該第一溶劑包括選自以下之化合物：乙酸酯、丙酮、二醇、二醇衍生物、環己酮、丁醇及其混合物」。承前所述，引證2揭示第一溶劑之使用，又引證2說明書段落[0013]揭示適合的溶劑之實例包括乙二醇（屬於二醇）、乙酸甲酯（屬於乙酸酯）、丙酮等，因此引證2及4之組合亦足以證明系爭案請求項16不具進步性。

5.引證2及4之組合足以證明系爭案請求項7至8不具進步性：

(1)系爭案請求項1之技術特徵及引證2及4之組合足以證明系爭案請求項1不具進步性之理由，業如前述。

(2)系爭案請求項7為請求項1之附屬項，進一步界定「其中該聚合物包括選自以下之聚合化合物：乙酸丁酸纖維素、聚苯乙烯、聚乙酸乙烯酯、聚甲基丙烯酸甲酯及其混合物」。承前所述，引證2揭示聚合物之使用，又引證2說明書段落[0103]、[0119]揭示有用的聚合物包括烯系不飽和單體的均聚物或共聚物，其有用實例包括聚苯乙烯、聚乙酸乙

01 烯酯、聚甲基丙烯酸甲酯等，因此引證2及4之組合亦足以
02 證明系爭案請求項7不具進步性。

03 (3)系爭案請求項8為請求項1之附屬項，進一步界定「其中該
04 著色劑為染料或色素」。承前所述，引證2已揭示顏料之
05 使用，又引證2說明書段落[0019]至[0092]揭示有用的顏
06 料不僅包括細碎有機顏料，亦包括無機顏料及其混合物，
07 並例示顏料黃、顏料藍等，因此引證2及4之組合亦足以證
08 明系爭案請求項8不具進步性。

09 6.引證2及4之組合足以證明系爭案請求項12至15不具進步性：

10 (1)系爭案請求項1之技術特徵及引證2及4之組合足以證明系
11 爭案請求項1不具進步性之理由，業如前述。

12 (2)系爭案請求項12為請求項1之附屬項，進一步界定「其進
13 一步包含，在將該第一漿料與該功能溶劑合併之前，攪拌
14 該功能溶劑」。承前所述，引證2已揭示溶劑相（相當於
15 系爭案之第一漿料）與水相（相當於系爭案之功能溶劑）
16 連續混合，在此前先將溶劑相與水相各自攪拌均勻，僅為
17 所屬技術領域中具有通常知識者基於所具備之普通技能而
18 能執行之基本實驗步驟，並未產生無法預期之功效，因此
19 引證2及4之組合亦足以證明系爭案請求項12不具進步性。

20 (3)系爭案請求項13、14為請求項1之附屬項，分別進一步界
21 定「其中將該第一漿料與該功能溶劑合併包括使該第一漿
22 料破裂成分散於該功能溶劑中之液滴，使得該基質經囊封
23 」與「其中將該第一漿料與該功能溶劑合併包括將該第一
24 溶劑抽吸至該功能溶劑中，引起該聚合物乾燥，以由該聚
25 合物圍繞該基質形成塗層」。承前所述，引證2已揭示溶
26 劑相（相當於系爭案之第一漿料）與水相（相當於系爭案
27 之功能溶劑）連續混合，又引證2說明書段落[0097]揭示
28 在混合過程中，當超過其溶解度時，聚合物會沉澱在顏料
29 顆粒上且有效地囊封該等顏料顆粒（相當於系爭案之基質
30 ）；雖引證2未具體揭露第一溶劑會破裂成分散之液滴、
31 其會將該第一溶劑抽吸至該功能溶劑中而引起聚合物乾燥

01 等，然如前所論，引證2所述溶劑相（包括溶劑、聚合物
02 及複數顏料）、水相（包括蒸餾水及含氟表面活性劑）與
03 系爭案所述第一漿料（包括第一溶劑、聚合物、基質及著
04 色劑）、功能溶劑（包括第二溶劑及界面活性劑）並無區
05 別，則連續混合引證2所述溶劑相與水相並使用旋轉蒸發
06 器移除THF溶劑及部分水時，此等相同之技術手段與步驟
07 過程理應會產生相同現象，則系爭案請求項13、14進一步
08 界定之技術內容仍為發明技術領域中具有通常知識者得以
09 輕易完成者，因此引證2及4之組合亦足以證明系爭案請求
10 項13、14不具進步性。

11 (4)系爭案請求項15為請求項1之附屬項，進一步界定「其中
12 該第一漿料與該功能溶劑之合併持續10秒至10分鐘之時間
13 段」。承前所述，引證2已揭示溶劑相（相當於系爭案之
14 第一漿料）與水相（相當於系爭案之功能溶劑）連續混合
15 ，雖未具體記載持續之時間，然仍需調整連續混合水相及
16 溶劑相之時間長短，僅為所屬技術領域中具有通常知識者
17 基於所具備之普通技能而能執行之基本實驗步驟，並未產
18 生無法預期之功效，因此引證2及4之組合亦足以證明系爭
19 案請求項15不具進步性。

20 (五)引證2、3及4之組合足以證明系爭案請求項5至6不具進步
21 性：

22 1.引證2、3及4之組合足以證明系爭案請求項5不具進步性：

23 (1)系爭案請求項1之技術特徵及引證2及4之組合足以證明系
24 爭案請求項1不具進步性之理由，業如前述。

25 (2)引證2涉及用於製備聚合物包覆之顏料顆粒的方法，藉由
26 明智地選擇聚合物，可對顏料顆粒進行特定改質，其目的
27 係提供一種用於生產耐光、耐水及遷移穩定的著色劑製劑
28 的簡單方法，藉由在細碎顏料顆粒存在下自溶液中沉澱聚
29 合物來用聚合物包覆細碎顏料，顏料表現出優異的耐光性
30 及遷移穩定性。引證3描述一種經塗覆的金屬顏料，塗層
31 包封了金屬顏料，且包含寡聚或聚合基形式的交聯黏合劑

，這種完全包封明顯提高了金屬顏料的耐磨損和化學穩定性。引證4涉及具有無機/有機混合層的片狀金屬效果顏料及其製備方法，目的在於提供具有改善的力學性能的金屬效果顏料，該目的則通過提供包含片狀基底的具有塗層的金屬效果顏料實現，所述無機/有機混合層可提高機械穩定性和改善防腐性能。按引證2、3及4均係關於包覆顏料之相關技術，具有技術領域之關連性，且皆涉及利用包含聚合物的塗層使顏料之物性有所提升，具有功能或作用之共通性，所屬技術領域中具有通常知識者應有動機結合引證2、引證3及引證4。

(3)系爭案請求項5為請求項1之附屬項，進一步界定「其中該基質包括單層材料或多層結構」。承前所述，引證2已揭示所使用顏料可為金屬效果顏料等干涉顏料，又引證3請求項1揭示具有塗層的金屬顏料，所述塗層包封了所述金屬顏料，說明書第7/21頁揭示使用的金屬顏料優選是市售的鋁、銅、黃銅、鐵、鋅、鈦、鎳和具有金屬芯和/或金屬塗層的干擾顏料，第8/21頁揭示所述金屬顏料也可以是具有塗覆有低折射介電層和高折射金屬氧化物或金屬層的金屬芯的干涉顏料，所屬技術領域中具有通常知識者當可參酌引證3內容，採用包含單層材料或多層結構之金屬顏料作為基質，並未產生無法預期之功效，因此引證2、3及4之組合應足以證明系爭案請求項5不具進步性。

(4)原告主張引證2實際上揭示的內容是由聚合物包覆的單一顏料，且僅為單一顏料是重要的，所屬技術領域中具有通常知識者根本不會將引證3揭示的有機和無機的有色顏料及著色劑應用到引證2的塗層中，否則即與引證2的教示及目標相違背，且引證2和引證3教示兩種截然不同的塗層製程，因此在引證3塗層中使用不同的著色劑的能力並不能預測在引證2液體溶劑沉澱的塗層中使用著色劑云云（原告114年1月24日行政訴訟起訴狀第10至12頁）。惟原告所辯應非可採，理由如下：

01 ①如前所述，引證2已教示可使用複數顏料，可知被聚合
02 物包覆的細碎顏料顆粒並非必然只能包含單一顏料，使
03 用複數顏料時，披覆於顏料粒子上的聚合物塗層亦應會
04 包含部分顏料成分。此外，引證2揭示可使用金屬效果
05 顏料，被聚合物披覆之顏料粒子可賦予耐光、耐水、遷
06 移穩定的顏料，所屬技術領域中具有通常知識者參照引
07 證3技術內容而採用包含單層材料或多層結構之金屬顏
08 料作為基質時，該等被聚合物披覆之顏料的耐光、耐水
09 、遷移穩定等物性理當不至因基質結構而產生負面影響
10 。因此，原告主張將引證3揭示的顏料及著色劑應用到
11 引證2的塗層中會潛在地使引證2所囊封的顏料令人不滿
12 意，與其所欲提供耐光、耐水和遷移穩定的顏料之目的
13 相左等情，並非可採。

14 ②至原告援引之引證2說明書段落[0004]至[0006]實係描
15 述使用染料的特定先前技術，其所生產的著色劑不足夠
16 耐光及遷移穩定，然引證3所述金屬顏料並非染料，與
17 上開內容無涉，則上開內容自無從用以認定將引證3揭
18 示的顏料及著色劑應用到引證2的塗層時亦會潛在地使
19 所囊封的顏料有耐光性或耐水性不足之問題。

20 ③又引證2、3及4均係關於包覆顏料之相關技術，具有技
21 術領域之關連性，且皆涉及利用包含聚合物的塗層使顏
22 料之物性有所提升，具有功能或作用之共通性，詳如前
23 述，是以即便引證2及引證3之塗層製程有所差異，仍不
24 足以否定該等引證間之組合動機。

25 2. 引證2、3及4之組合足以證明系爭案請求項6不具進步性：

26 (1) 系爭案請求項5之技術特徵及引證2、3及4之組合足以證明
27 系爭案請求項5不具進步性之理由，業如前述。

28 (2) 系爭案請求項6為請求項5之附屬項，進一步界定「其中該
29 單層材料包括選自以下之材料：鋁、銅、銀、金、鉑、鈮
30 、鎳、鈷、鈮、鉻、錫及此等金屬之組合或合金」。承前
31 所述，引證2已揭示所使用顏料可為金屬效果顏料等干涉

顏料，引證3則揭示使用的金屬顏料可為市售的鋁、銅、
鎳和具有金屬芯和/或金屬塗層的干擾顏料等，因此引證
2、3及4之組合亦足以證明系爭案請求項6不具進步性。

六、綜上所述，引證2及4之組合足以證明系爭案請求項1至4、7
至16不具進步性，引證2、3及4之組合足以證明系爭案請求
項5至6不具進步性，故被告就系爭案違反專利法第22條第2
項規定而為不予專利之原處分，並無違誤，訴願決定予以維
持，亦無不合。從而，原告仍執前詞訴請撤銷原處分及訴願
決定，及命被告應就系爭案作成准予專利之處分，為無理
由，應予駁回。

七、本件事證已明，當事人其餘主張、答辯或援引之證據經本院
審酌後認對判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘
明。

八、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理
法第2條，行政訴訟法第98條第1項，判決如主文。

中 華 民 國 114 年 7 月 24 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 吳俊龍

法 官 曾啓謀

以上正本係照原本作成。

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
明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
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
起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
他造人數附繕本）。

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，
逕以裁定駁回。

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
法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

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。	

02 中 華 民 國 114 年 8 月 4 日
 03 書記官 丘若瑤