智慧財產及商業法院行政判決

114年度行專訴字第53號

民國115年5月14日辯論終結

原　　告　大陸商常州強力先端電子材料有限公司

代　表　人　惲鵬飛

原　　告　大陸商常州強力電子新材料股份有限公司

代　表　人　錢曉春

上二人共同

訴訟代理人　蘇建太專利師（兼送達代收人）

　　林志鴻專利師

訴代輔佐人　林靜怡

被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　廖承威

訴訟代理人　李惟德

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114年9月9日經法字第11417305260號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

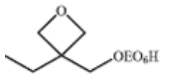
一、事實概要：

原告等於民國111年3月31日以「一種氧雜環丁烷類聚合物及其製備方法」向被告申請發明專利，並以西元2021年4月2日申請之大陸地區第202110359249.1號專利案主張優先權，經被告編為第111112466號審查（下稱系爭案），不予專利。原告等不服，申請再審查。案經被告依114年3月21日申請專利範圍修正本及申請時摘要、說明書審查，核認系爭案有違專利法第22條第2項之規定，以114年4月29日（114）智專議（四）01190字第11420444890號專利再審查核駁審定書為「不予專利」之處分。原告等不服，提起訴願，復遭經濟部

為訴願駁回之決定，原告等仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。

二、原告聲明請求訴願決定及原處分均撤銷，被告應就系爭案作成准予專利之審定，並主張：

㈠引證1並沒有公開系爭案請求項1所要求保護之低黏度氧雜環丁烷類聚合物，本發明所屬技術領域中具有通常知識者也沒有動機在引證1的基礎上對其黏度進行調節，使得：在R_1代表氫時，所述低黏度氧雜環丁烷類聚合物在25℃下的黏度為37.05~320cps並且重均分子量在389~1100之間，並且在R_1代表甲基時，所述低黏度氧雜環丁烷類聚合物在25℃下的黏度為44.05~320cps並且重均分子量在439~1100之間。此外，從系爭案的實施例可以看出，系爭案說明書表1中的化合物A、B和C在引證1的範圍內。即，配方11包含化合物A，配方12包含化合物B，而配方13包含化合物C。表3中的配方21包含化合物A，而配方22包含化合物C。從系爭案說明書表2中可以看到，本發明的氧雜環丁烷類聚合物可應用於光固化組合物中，且具有與當前廣泛使用的含羥基的氧雜環丁烷單體化合物相當的性能。從系爭案說明書表4中可以看到，本發明的氧雜環丁烷類聚合物可應用熱固化組合物中，並且固化性能相對優異。是以，請求項1相對於引證1具有進步性。

㈡系爭案請求項1之低黏度氧雜環丁烷類聚合物即使不考慮化合物與聚合物的區別，也不同於引證2公開的。如從系爭案的實施例可以看出，本發明的聚合物相對於化合物A至D具有相當的性能，但固化性能相對優異。本發明的氧雜環丁烷類聚合物合成簡單，原子利用率高，不存在鹵素殘留，具有較好的應用性能，商業化應用前景理想。此外，從系爭案的實施例可以看出，系爭案說明書表1中的化合物A、B和C在引證2的範圍內。即，配方11包含化合物A，配方12包含化合物B，而配方13包含化合物C。表3中的配方21包含化合物A，而配方22包含化合物C。從系爭案說明書表2中可以

看到，本發明的氧雜環丁烷類聚合物可應用於光固化組合物中，且具有與當前廣泛使用的含羥基的氧雜環丁烷單體化合物相當的性能。從系爭案說明書表4中可以看到，本發明的氧雜環丁烷類聚合物可應用熱固化組合物中，並且固化性能相對優異。是以，請求項1相對於引證2具有進步性。

㈢請求項1相對於引證1具有進步性，而請求項5至8引用請求項1，基於請求項1相對於引證1具有進步性的相同理由，請求項5至8相對於引證1也具有進步性。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

引證1第[0020]、[0021]段已揭示一種一般式2所示之氧雜環丁烷醇類化合物，具體可如3-乙基-3-羥基-聚(乙烯氧基)甲基氧雜環丁烷、及3-乙基-3-羥基-聚(丙烯氧基)甲基氧雜環丁烷……等。雖引證1未揭示該氧雜環丁烷醇類(a)之黏度，但引證1已揭示一般式2中代表聚乙烯氧基或聚丙烯氧基重複單元之m為0～10，本發明所屬技術領域中具有通常知識者，易於嘗試本案式(I)化合物而固有本案黏度性質。所請係本發明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，不具進步性。引證2第[0028]～[0030]段已揭示一種乙氧基化之氧雜環丁烷化合物、或丙氧基化之氧雜環丁烷化合物，其中可含有2至30個乙氧基單元(EO)2-30、或2至30個丙氧基單元(PO)2-30，引證2第[0032]段已揭式具體化合物如6個乙氧基單元之氧雜環丁烷化合物。雖引證2未揭示該等烷氧基化之氧雜環丁烷化合物之黏度，但引證2已揭示含有2至30個乙氧基單元(EO)2-30或2至30個丙氧基單元(PO)2-30，本發明所屬技術領域中具有通常知識者，易於嘗試本案式(I)所示化合物而固有本案黏度性質，所請係本發明所屬技術領域中具有通常知識者所得輕易思及。另如被告114年1月22日審查意見通知函第(三)-2點所述，引證1第[0001]、[0016]段已揭示前述氧雜環丁烷醇類(a)用於光硬化性樹脂組成物及硬化之硬化物，所請不具進步性，是以原告訴

稱「請求項5至8相對於引證1具有進步性」云云，並不足採。

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爭點如下：

㈠不爭執事項：

如事實及理由欄一、事實概要所示。

㈡本件爭點：

1.引證1是否足以證明系爭案請求項1、5至8不具進步性？

2.引證2是否足以證明系爭案請求項1不具進步性？

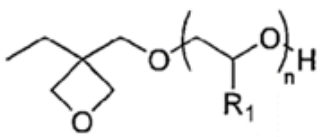
五、得心證之理由：

㈠按系爭案申請日為111年3月31日，主張優先權日為西元2021年4月2日，再審查核駁審定日為114年4月19日，本件於115年5月14日言詞辯論終結，故系爭專利申請案是否符合專利要件，應以111年5月4日修正公布、同年7月1日施行之專利法（下逕稱專利法）為斷。

㈡次按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第21條、第22條第1項前段之規定申請取得發明專利。惟發明如「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，復為同法第22條第2項所明定。

㈢系爭案技術分析:

1.系爭案公開一種低黏度氧雜環丁烷類聚合物及其製備方法和應用，以及包含其的能量固化組合物，所述氧雜環丁烷類聚合物合成簡單，合成過程不使用含鹵素原料，不存在鹵素殘留的問題，且無其它伴生產物生成，原子利用率高；成本和黏度低，使用方便（參系爭案摘要），系爭案【特徵化學式】如下：



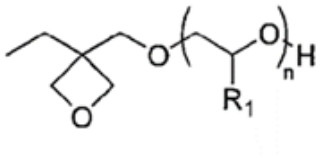
(I)

2.系爭案申請專利範圍分析：

被告係以原告（申請人）申請時所送摘要及說明書、114年3月21日所送申請專利範圍修正本進行再審查審定，並以系爭案請求項1、5至8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114年3月21日修正後之申請專利範圍共8項，其中請求項1、2、5、7為獨立項，其餘均為附屬項，本件行政訴訟爭議之請求項內容如下：

【請求項1】

一種低黏度氧雜環丁烷類聚合物，具有式（I）所示結構：



(I)

其中，R_1代表氫或甲基，n為4至20，且在R_1代表氫時，所述低黏度氧雜環丁烷類聚合物在25°C下的黏度為37.05~320cps且重均分子量在389~1100之間，並且在R_1代表甲基時，所述低黏度氧雜環丁烷類聚合物在25°C下的黏度為44.05~320cps且重均分子量在439~1100之間。

【請求項5】

一種如請求項1所述的低黏度氧雜環丁烷類聚合物在能量固化領域中的應用。

【請求項6】

如請求項5所述的應用，其中所述能量固化是光固化或熱固化。

【請求項7】

一種能量固化組合物，包括請求項1所述的低黏度氧雜環丁烷類聚合物。

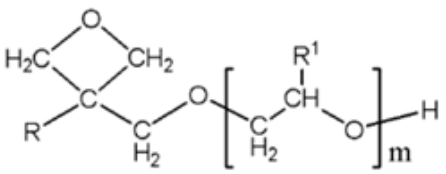
【請求項8】

如請求項7所述的組合物，其中所述能量固化是光固化或熱固化。

㈣引證技術分析：

1.引證1之公開日為2010年11月11日，早於系爭案之優先權日（2021年4月2日），故可作為系爭案優先權日前之先前技術。引證1描述一種具有高紫外線陽離子固化性能的含羥基氧雜環丁烷低聚物、一種製備此低聚物的方法，以及一種使用該含羥基氧雜環丁烷低聚物及其固化產物的光固化樹脂組合物。此溶液為含羥基氧雜環丁烷低聚物，其氧雜環丁烷基含量為5～7mmol/g，由氧雜環丁烷醇(a)與表鹵代醇(b)在鹼性催化劑(c)存在下於35～150℃反應而得（參引證1摘要）。引證1請求項4及說明書第【0020】段揭示其

【化１】



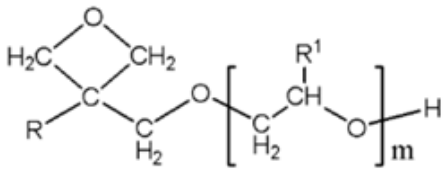
一般式２

中R是具有1至10個碳原子的烷基，R_1是氫原子或甲基，m是0至10之間。引證1說明書第【0001】及【0016】段揭示其發明涉及一種具有高紫外線陽離子固化性能的含羥基氧雜環丁烷低聚物，可利用紫外線和電子束等光輻射固化，特別涉及可用於塗料和油墨的固化組合物。

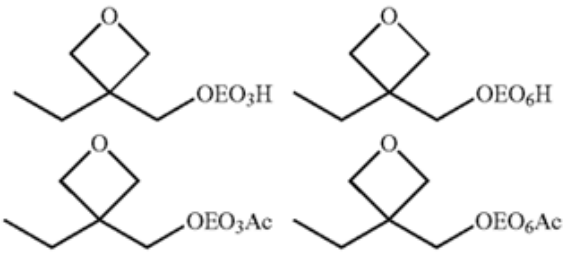
2.引證2之公開日為2008年9月2日，早於系爭案之優先權日(2021年4月2日），故可作為系爭案優先權日前之先前技術。引證2描述一種聚醚樹脂、其製備方法及其用途，所述聚醚樹脂包含多個官能基，並透過烷氧基化反應化合物混合物的聚合製得，所述烷氧基化反應化合物選自：a)具有多個官能基的烷氧基化化合物；以及b)單官能基烷氧基化反應化合物，其中，具有多個官能基的烷氧基化化合物的烷氧基化部分的平均分子量與單官能基烷氧基化反應化合物的烷氧基化部分的平均分子量不同（參引證2摘要）。引證2說明書第[0028]至[0032]段揭示單官能基烷氧基化反應化合物可選自乙氧基化氧雜環丁烷和丙氧基化氧雜環丁烷組成，其中可含有2至30個乙氧基單元(EO)2~30或2至30個丙氧基單元(PO)2~30，在一個實施例中，多分散單官能基

烷氧基化反應化合物可以包含或由以下分子式所示的化合物組成：

【化 1】



一般式2



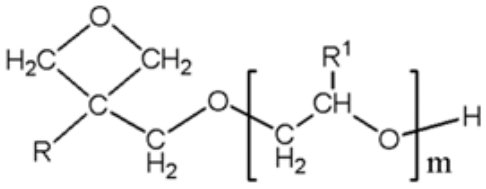
㈤引證1足以證明系爭案請求項1、5至8不具進步性：

1.引證1足以證明系爭案請求項1不具進步性：

⑴系爭案請求項1之技術特徵引用前述。

⑵系爭案請求項1與引證1相較，引證1請求項4及說明書第【0020】段揭示一般式2所示之氧雜環丁烷醇（a），其中R為碳數1～10之烷基、R_1為氫原子或甲基、m表示0～10的數。引證1說明書第【0021】段揭示該氧雜環丁烷醇類(a)具體可如3-乙基-3-羥基-聚(乙烯氧基)甲基氧雜環丁烷、及3-乙基-3-羥基-聚(丙烯氧基)甲基氧雜環丁烷‧‧‧‧‧等。

一般式2:



由以上可知，引證1之一般式2可對比於系爭案請求項1中式(I)結構，其中，引證1之R_1定義與系爭案相同，引證1之m同於系爭案之n，雖引證1之R為碳數1～10之烷基，對應於系爭案之乙基係屬上位概念，但其說明書第【0021】段已具體揭示可為乙基之情形。惟引證1未明確揭示該氧雜環丁烷醇類之重均分子量與25°C下的黏度範圍，但本發明所屬技術領域中具有通常知識者可由一般式2結構及其

取代基R_1、n值直接計算出重均分子量範圍，而特定分子量之聚合物固有特定之黏度性質為通常知識，引證1之一般式2既然已揭示與系爭案式(I)化學結構極為相近甚至部分範圍重疊之聚合物，據此，本發明所屬技術領域中具有通常知識者，可輕易推及至系爭案所請聚合物及其特性。是以，本發明所屬技術領域中具有通常知識者依據引證1揭示內容能輕易完成系爭案請求項1之發明，引證1足以證明系爭案請求項1不具進步性。

2.引證1足以證明系爭案請求項5至8不具進步性：

⑴系爭案請求項1之技術特徵及引證1足以證明系爭案請求項1不具進步性之理由，業如前述。

⑵系爭案請求項5為一種如請求項1所述的低黏度氧雜環丁烷類聚合物在能量固化領域中的應用。承前所述，又引證1說明書第【0001】及【0016】段揭示具有高紫外線陽離子固化性能的含羥基氧雜環丁烷低聚物，可利用紫外線和電子束等光輻射固化，因此，引證1亦足以證明系爭案請求項5不具進步性。

⑶系爭案請求項6為請求項5之附屬項，進一步界定「能量固化是光固化或熱固化」。承前所述，引證1說明書第【0001】及【0016】段已揭示光固化，因此，引證1亦足以證明系爭案請求項6不具進步性。

⑷系爭案請求項7為一種能量固化組合物，包括請求項1所述的低黏度氧雜環丁烷類聚合物。承前所述，又引證1說明書第【00015】已揭示涉及透過固化光固化樹脂組合物而獲得的固化產品，因此，引證1亦足以證明系爭案請求項7不具進步性。

⑸系爭案請求項8為請求項7之附屬項，進一步界定「能量固化是光固化或熱固化」。承前所述，又引證1說明書第【0001】及【0016】段已揭示光固化，因此，引證1亦足以證明系爭案請求項8不具進步性。

3.原告主張系爭案請求項1所請之聚合物是一些相對分子量不同的同系物的混合物，而引證1是一種分子量單一之化合物不是混合物，其並不包含一些相對分子量不同之同系混合物，且未揭示重均分子量和黏度，而引證1實施例1中3-乙基-3-環氧丙烷甲醇(相當於系爭案之3-乙基-3-羥甲基氧雜環丁烷)與環氧烷羥（相當於系爭案之R_1取代的環氧乙烷)的摩爾比遠大於1：10，其在25°C下的黏度將遠大於320cps；另外，從系爭案的實施例可以看出，其說明書表1中的化合物A、B和C在引證1的範圍內，從表2中可以看到，系爭案的氧雜環丁烷類聚合物可應用於光固化組合物中，且具有與當前廣泛使用的含羥基的氧雜環丁烷單體化合物相當的性能，故系爭案相較於引證1具有進步性云云（原告114年11月1日行政訴訟起訴狀第2至8頁、115年4月13日準備程序簡報第5至12頁、115年5月14日言詞辯論簡報第6至14頁）。惟原告之主張應非可採，理由如下：

⑴系爭案請求項1所請為氧雜環丁烷類「聚合物」，係由化學式(I)界定，僅以式(I)中n、黏度及重均分子量之數值範圍界定，並未界定所請聚合物必須為混合物，而引證1之一般式2與系爭案之式(I)所示結構，極其相近，且系爭案請求項1之式(I)之n為4至20，而引證1之一般式2之m為0～10，其中n與m均為聚合物之重複單元的數目，兩者不應有不同(純化合物或混合物)之解讀，即引證1一般式2所示氧雜環丁烷醇（a）同系爭案亦是一種聚合物，既可包含分子量單一或非單一之聚合物。再者，由引證1之一般式2結構及其取代基R_1、n值，即可計算出相對應分子量範圍，而特定分子量之聚合物固有特定之黏度性質為發明所屬技術領域之一般知識。

⑵引證1之一般式2為含羥基的氧雜環丁烷低聚物(產物)之原料，而非產物本身，因此，原告主張其與環氧烷羥反應之摩爾數關係進而影響產物之黏度，該黏度遠大於系爭案請求項所請之黏度範圍，惟引證1之產物的黏度與一般式

2原料之黏度實屬無涉，故原告將引證1之產物的黏度對比於系爭案所請之黏度範圍，並無實益。

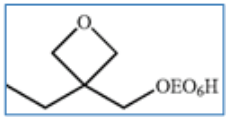
⑶系爭案對比例中化合物A、B、C分別為系爭案式(I)中n=1、n=2，以及n=1與n＝2混合物，與其他實施例之n不同，對比例中之化合物D與系爭案中式（I）所示結構不同，而該等實施例與比較例因具有不同n，自然具有不同之重均分子量與黏度，故具有不同之效果，難認原告所稱僅因純物質及混合物之差別而能產生有利功效。

⑷綜上，原告所辯內容實不足採。是以，引證1足以證明系爭案請求項1、5至8不具進步性，原處分及訴願決定並無違誤。

㈥引證2足以證明系爭案請求項1不具進步性：

1.系爭案請求項1之技術特徵引用前述。

2.系爭案請求項1與引證2相較，引證2說明書第[0028]至[0030]段揭示一種乙氧基化之氧雜環丁烷化合物、或丙氧基化之氧雜環丁烷化合物，其中可含有2至30個乙氧基單元(EO)2-30、或2至30個丙氧基單元(PO)2-30，例如：$(EO)_3$氧雜環丁烷、$(EO)_6$氧雜環丁烷、$(EO)_9$氧雜環丁烷、$(EO)_{12}$氧雜環丁烷或$(EO)_{15}$氧雜環丁烷，例如：$(PO)_3$氧雜環丁烷、$(PO)_6$氧雜環丁烷、$(PO)_9$氧雜環丁烷、$(PO)_{12}$氧雜環丁烷或$(PO)_{15}$氧雜環丁烷。說明書第[0032]段已揭示具體化合物如6個乙氧基單元之氧雜環丁烷化合物(如下所示，下稱「證2式」）。



3.由上可知，引證2之證2式對比於系爭案請求項1之式(I)，其中，R_1為氫，n=6，其說明書第[0029]段亦揭示$(EO)_9$、$(EO)_{12}$與$(EO)_{15}$，此等對應於系爭案之式(I)中n為9、12、15，均於系爭案所請n為4至20之範圍內。惟引證2未明確揭示該氧雜環丁烷化合物之重均分子量與25°C下的黏度範圍，但本

發明所屬技術領域中具有通常知識者可由證2式之結構及n值直接計算出重均分子量範圍，而特定分子量之聚合物固有特定之黏度性質為通常知識，引證2之證2式已揭示與系爭案式(I)化學結構極為相近，甚至有重疊之聚合物，故本發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據引證2揭示內容可輕易推及至系爭案所請聚合物及其特性。是以，本發明所屬技術領域中具有通常知識者依據引證1揭示內容能輕易完成系爭案請求項1之發明，引證1足以證明系爭案請求項1不具進步性。

4.原告主張系爭案請求項1所請之聚合物是一些相對分子量不同的同系物的混合物，而引證2是一種分子量單一之化合物不是混合物，其並不包含一些相對分子量不同之同系混合物，且未揭示重均分子量和黏度；由系爭案實施例3可知R_1為氫時，黏度為37.05cps，重均分子量為389，通過計算可知，n大於6，故不同於引證2之證2式；另外，從系爭案的實施例可以看出，其說明書表1中的化合物A、B和C在引證1的範圍內，從表2中可以看到，系爭案發明的氧雜環丁烷類聚合物可應用於光固化組合物中，且具有與當前廣泛使用的含羥基的氧雜環丁烷單體化合物相當的性能，故系爭案請求項1相較於引證2具有進步性云云（原告114年11月1日行政訴訟起訴狀第8至10頁、115年4月13日準備程序簡報第13至18頁、115年5月14日言詞辯論簡報第6至10、15至16頁）。惟原告之主張並非可採，理由如下：

⑴系爭案請求項1所請為氧雜環丁烷類「聚合物」，係由化學式(I)界定，僅以式(I)中n、黏度及重均分子量之數值範圍界定，並未界定所請聚合物必須為混合物，而引證2之證2式與系爭案之式(I)所示結構相同(R_1為氫、n=6)，系爭案請求項1之式(I)之n為4至20，而引證2已具體揭示n可為6、9、12，其n為聚合物之重複單元的數目，兩者不應有不同(純化合物或混合物)之解讀，即引證2之證2式所示氧雜環丁烷與系爭案同屬於聚合物。

⑵引證2並非僅揭示原告所述乙氧基EO單元數為6之乙氧基化之氧雜環丁烷化合物，引證2說明書第[0028]～[0032]段亦揭示乙氧基EO單元數為2～30及丙氧基PO單元數為2～30之範圍，更具體揭示單元數為6、9、12及15，據此單元數即可計算出對應之分子量，進而能知其固有性質之黏度，是以，本發明所屬技術領域中具有通常知識者依據引證2揭示內容，可輕易推及系爭案式(I)中n為4～20、重均分子量389～1100、且黏度為37.05～320cps之發明。

⑶系爭案對比例中化合物A、B、C分別為系爭案式(I)中n=1、n=2，以及n=1與n＝2混合物，與其他實施例之n不同，對比例中之化合物D與系爭案中式（I）所示結構不同，而該等實施例與比較例因具有不同n，自然具有不同之重均分子量與黏度，故具有不同之效果，難認原告所稱僅因純物質及混合物之差別而能產生有利功效。

⑷綜上，原告所辯內容實不足採。是以，引證2足以證明系爭案請求項1不具進步性，原處分及訴願決定並無違誤。

六、綜上所述，系爭案有違專利法第22條第2項規定，被告所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，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，及被告應就系爭申請案作成准予專利之處分，為無理由，應予駁回。

七、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，無逐一論述之必要，併此敘明。

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

中　　華　　民　　國　　115　　年　　6　　月　　4　　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
㈠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。
㈡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	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。

審訴訟代理人	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㈠、㈡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㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　115　　年　　6　　月　　8　　日

書記官　施屏如