

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專上字第12號

上訴人 利統股份有限公司

法定代理人 張天鴻

訴訟代理人 簡秀如律師

湯舒涵律師

許文亭

張雅雯

被上訴人 翁瑋澤

翁炳耀

共同

訴訟代理人 王東山律師

複代理人 許富雄律師

共同

訴訟代理人 何美瑩

複代理人 王皓恬

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國111年1月11日本院110年度民專訴字第40號第一審判決提起上訴，本院於111年7月14日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人主張：伊為中華民國發明第I241160號「阻礙植物乙烯反應之新穎調配物，其製法及其使用方式」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國94年10月11日至109年12月3日止。被上訴人未經伊同意，擅自於109年1月1日前某日製造、109年1月1日起至同年12月3日為販賣要約、販賣之「低濃度切花錠片」、「高濃度切花錠片」（合稱系爭產品），落入系爭專利請求項1之文義範圍，侵害系爭專利權。爰依專利法第96條第2項、第97條第1項第1款，民法第1

85條規定，求為命被上訴人連帶給付上訴人新臺幣（下同）2,427,434元本息之判決。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴。並上訴聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人應連帶給付上訴人2,427,434元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。(三)願供擔保請准宣告假執行。

二、被上訴人則以：被證6，或被證12，或被證6、12、13之組合，足以證明系爭專利請求項1不具進步性。系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍。被上訴人僅將所製造之系爭產品提供客戶試用，並未銷售等語，資為抗辯。並聲明：(一)上訴人之上訴暨假執行之聲請均駁回。(二)如受不利判決，被上訴人願供擔保請准宣告免予假執行。

三、被上訴人抗辯系爭專利有應撤銷原因，依智慧財產案件審理法第16條第1項規定，本院應自為判斷，不適用相關停止訴訟程序之規定。又關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限，或其他依法已不得於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張。智慧財產案件審理細則第28條第2項定有明文。又利害關係人對於專利權之撤銷，有可回復之法律上利益者，得於專利權當然消滅後，提起舉發。專利法第72條亦有規定。系爭專利權雖已於109年12月3日因專利權期間屆滿而當然消滅，惟上訴人於本件民事訴訟中對被上訴人提起侵害專利權損害賠償訴訟，是被上訴人對於系爭專利權之撤銷，有可回復之法律上利益，被上訴人得依專利法第72條規定於專利權當然消滅後提起舉發，自得於本件民事訴訟中為專利有效性抗辯，而無智慧財產案件審理細則第28條第2項之適用。再按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為現行專利法第71條第3項本文所明定，查系爭專利申請日為89年12月4日，於94年10月11日准予專利，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即92年2

01 月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法為斷（下稱93年
02 專利法）。次按「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技
03 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
04 時，仍不得依本法申請取得發明專利。」93年專利法第22條
05 第4項分別定有明文。是以，本件系爭專利之發明是否具有
06 進步性，應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請
07 前之先前技術所能否輕易完成該發明為斷。茲就被證6，或
08 被證12，或被證6、12、13之組合，可否證明系爭專利請求
09 項1不具進步性之爭點，分述如下：

10 1.系爭專利及有效性證據之說明：

11 (1)系爭專利之說明：

12 ①乙烯為一種對植物生長、發育、衰老有很多重要影響之生長
13 荷爾蒙。新鮮產品之商業價值往往因過量之乙烯氣體而降
14 低，因其會加速果實之成熟，花朵之衰退及葉子之過早脫
15 落。由於乙烯誘發的問題，大量的研究集中於預防或減低其
16 對於植物影響的方法。減緩乙烯影響最有效方法之一為利用
17 阻斷植物內接收乙烯訊號之受器之原理。針對此目的，其中
18 最為人所熟知的化合物之一為硫代硫酸銀("STS")，但由於銀
19 是一種對大部分活生物體有毒的重金屬，所以會造成嚴重的
20 廢棄物處理問題。另環戊二烯、重氮基環戊二烯亦為一種有
21 效之植物乙烯結合位置阻斷劑，但其不穩定且帶有強烈臭
22 味。美國專利案號第5,518,988揭示了以氣態環丙烯及其衍
23 生物，如：甲基環丙烯作為乙烯結合位置阻斷劑的用途。甲
24 基環丙烯很容易進行氧化反應及其他反應，所以非常不穩
25 定。最近的美國專利案第6,017,849號中，以載體將甲基環
26 丙烯氣體封裝。如 α -環糊精之載體可用來穩定環丙烯氣體
27 之反應性及不穩定性，因而提供了一個貯存、運送、施用或
28 輸送(delivering)此氣體至植物之方便且安全的方法。商業
29 用甲基環丙烯粉末產品通常包含0.43%甲基環丙烯氣體成
30 分。粉末產品在使用上遠較氣態產品來得方便，但對使用者
31 仍不利。其依然具有這個領域上使用粉末的缺點，例如：極

容易過早受潮及測量失誤。此外，通常推薦以手工混合大量粉末，如：燻蒸大空間時需要每批次使用10克以上的量。在密閉空間內，由於工作人員於混合過程中進出密閉空間，也許會造成其中甲基環丙烯之量比原來預期的濃度減少，因而降低了甲基環丙烯的有利效益。系爭專利之發明提供一種減緩混合粉末型時相關缺點之發泡式錠劑調配物，本發明目的為提供一種抑制植物乙烯反應之發泡錠劑，其包含一種阻斷植物乙烯結合位置之藥劑、及一種發泡成分與一種或多種可接受載體和/或賦形劑混合(見原審卷一第47至51頁)。

②系爭專利請求項1之內容為：「一種發泡錠劑，其包含阻斷植物乙烯結合位置之藥劑及發泡成分，與一種或多種可接受載體和/或賦形劑混合，其中該阻斷植物乙烯反應之藥劑係選自由環丙烯、1-甲基環丙烯、3,3-二甲基環丙烯、亞甲基環丙烷、重氮基環戊二烯、反式-環辛烯、順式-環辛烯及2,5-原冰片二烯，及其衍生物，及其混合物所組成之群，且該發泡成分包含在常溫下為固態之溫和鹼性化合物與溫和酸性化合物。」

(2)專利有效性證據之說明：

被證6為1996年5月14日公告之美國US5516529號專利案(見原審卷一第399至404頁)；被證12為1996年1月1日公告之台灣TW267093號專利案(見原審卷一第523至539頁)；被證13為2000年1月25日公告之美國US6017849號專利案(見原審卷一第577至588頁)，上開證據之公告日均早於系爭專利申請日(89年12月4日)，可為系爭專利之先前技術。

2.被證6足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

(1)按發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成申請專利之發明者，該發明之整體即屬顯而易知，應認定為能輕易完成之發明。顯而易知，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者以先前技術為基礎，經邏輯分析、推理或試驗即能預期

申請專利之發明者。顯而易知與能輕易完成為同一概念。因此，判斷被上訴人主張之證據或其證據組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性，應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者以該證據或證據組合為基礎，參酌申請時的通常知識，經邏輯分析、推理或試驗是否即能預期或輕易完成系爭專利之發明。

(2)被證6揭露一種關於發泡錠劑（即系爭專利該請求項之錠劑）之製作技術，其說明書第1欄第14至26行記載「製備發泡錠劑可包含具有生物活性之主成分，……該發泡錠劑一般含有崩解物質（disintegrator；相當於系爭專利該請求項所界定「發泡成分」），其接觸水時會產生氣體，該崩解物質通常由可溶解之酸性物質與鹼性碳酸金屬鹽類，適當的可溶解之酸性物質（即系爭專利該請求項所界定「酸性化合物」）可為如，檸檬酸（citric acid）、酒石酸（tartaric acid），鹼性碳酸金屬鹽類（即系爭專利該請求項所界定「鹼性化合物」）可為如，碳酸鈉（sodium carbonate）、碳酸氫鈉（sodium hydrogen carbonate）」，第5欄第4至6行記載「發泡錠劑之主成分可為植物生長調節劑（plant-growth-regulators；即對應於系爭專利該請求項所界定「阻斷植物乙烯反應之藥劑」）」（見原審卷一第400、402頁），由上可知，被證6已揭露系爭專利請求項1大部分技術特徵，所餘差異僅在於未明確揭露系爭專利請求項1之「其中該阻斷植物乙烯反應之藥劑『係選自由環丙烯、1-甲基環丙烯、3,3-二甲基環丙烯、亞甲基環丙烷、重氮基環戊二烯、反式-環辛烯、順式-環辛烯及2,5-原冰片二烯，及其衍生物，及其混合物所組成之群』」。

(3)然系爭專利說明書【發明背景】已記載：「減緩乙烯影響最有效方法之一為利用阻斷植物內接收乙烯訊號之受器之原理。」、「美國專利案號第5,518,988揭示了以氣態環丙烯及其衍生物，如：甲基環丙烯作為乙烯結合位置阻斷劑的用途。」、「最近的美國專利案第6,017,849號中，以載體

將甲基環丙烯氣體封裝。如 α -環糊精之載體可用來穩定環丙烯氣體之反應性及不穩定性。」、「商業用甲基環丙烯粉末產品通常包含0.43%甲基環丙烯氣體成分。」（見原審卷一第47至49頁）上開揭露內容已可使熟習該項技術者理解「甲基環丙烯可作為乙烯結合位置阻斷劑而調節植物生長」、「甲基環丙烯可與載體結合並作成粉末狀商業產品」，而被證6已揭露其發泡錠劑之主成分可為植物生長調節劑，是熟習該項技術者當會有動機將先前技術已習知之作為乙烯結合位置阻斷劑用途的商業用甲基環丙烯粉末產品應用於被證6錠劑之主成分，而輕易完成如系爭專利請求項1之發明，因此，被證6足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

(4)上訴人雖主張：系爭專利之活性成分甲基環丙烯在常溫25°C、常壓下為氣體，系爭專利所欲解決之問題為包覆於環糊精粉末之1-甲基環丙烯(1-MCP，氣態活性成分)易揚塵、易受潮、劑量及操作不便，以將甲基環丙烯製成發泡錠劑之技術手段，達到該錠劑投入水中後較粉劑緩慢釋放(緩釋)氣體活性成分甲基環丙烯之無法預期功效；相較之下，被證6係欲解決特定固態活性成分(水不可溶固態活性物質)精細研磨後壓錠會產生層裂、頂裂、難以脫模、粉末無法均勻填入模具中之問題，以添加5至20%之可結合水之非水溶性物質之技術手段，達到錠劑不會碎掉的效果，由於兩者活性成分狀態不同(氣態/固態)、技術問題不同，所屬技術領域中具通常知識者當無動機參考被證6；另被證6的發泡錠是用來使農業藥劑快速崩解於水中達成固體活性成分「速釋」功效，與系爭專利達到「緩釋」功效不同，被證6未有系爭專利「緩釋」之無法預期功效云云。惟查：

①對照系爭專利請求項2記載：「如申請專利範圍第1項之錠劑，其中阻斷植物乙烯結合位置之藥劑為1-甲基環丙烯。」系爭專利請求項1係記載：「其中該阻斷植物乙烯反應之藥劑係選自由環丙烯、1-甲基環丙烯、3,3-二甲基環丙烯、亞甲基環丙烷、重氮基環戊二烯、反式-環辛烯、順式-環辛烯

01 及2,5-原冰片二烯，及其衍生物，及其混合物所組成之
02 群」，不僅未具體界定其阻斷植物乙烯反應之藥劑在常溫、
03 常壓下須為氣體、活性成分為氣體等限制條件，且系爭專利
04 請求項1之阻斷植物乙烯反應之藥劑可選擇順式或反式環辛
05 烯，而環辛烯之沸點約為32℃乃所屬技術領域之人通常知
06 識，因此當可知該環辛烯在常溫、常壓下應非屬氣體，故系
07 爭專利請求項1非如上訴人所稱限定於活性成分為氣態，其
08 據此主張系爭專利請求項1將氣態活性成分製成錠劑有緩釋
09 功效、與被證6活性成分為固體不同云云，自無可採。

10 ②再者，系爭專利說明書第5頁記載「粉末產品在使用上遠較
11 氣態產品來得方便，但對使用者仍不利。『其依然具有這個
12 領域上使用粉末的缺點』，例如：極容易過早受潮及測量失
13 誤…本發明提供一種減緩混合粉末型時相關缺點之發泡式錠
14 劑調配物」（見原審卷一第49頁），顯見粉末易揚塵、易受
15 潮、劑量及操作不便等問題，乃相關技術領域習知慣見的粉
16 末型態產品缺陷，而錠劑不會產生如前述粉末產品之揚塵、
17 劑量及操作不便等，乃所屬技術領域之通常知識，復觀諸被
18 證6說明書第1欄已揭露「...由於粉末混合物本身的流動性
19 會隨著顆粒尺寸縮小而變差，當這類研磨得極細的粉狀混合
20 物被製成錠劑時，就會頻繁出現問題...這類問題包括藥錠
21 易產生層裂及頂裂，藥錠不易脫模以及在模具內填充不均
22 勻...碳酸鉀『極易從周圍環境中吸收水分，導致發泡錠中
23 的發泡混合物提早崩散』...」（見原審卷一第400頁、本院
24 卷第264至265頁），可知被證6已教示可藉由其所揭示發泡錠
25 劑製作技術解決粉末成分所面臨如因吸收濕氣（即粉末易受
26 潮）問題，因此該領域通常知識者欲解決系爭專利所稱粉末
27 易受潮等問題時，理當會有動機參酌被證6之技術內容，故
28 上訴人稱所屬技術領域中具通常知識者無動機參酌被證6完
29 成系爭專利發明云云，顯無足採。

30 ③此外，觀諸系爭申請專利範圍、系爭專利說明書等內容，均
31 未明確記載系爭專利有達成緩慢釋放氣態活性成分之功效，

01 至系爭專利說明書第5頁雖記載：「…通常推薦以手工混合
02 大量粉末，…在密閉空間內，由於工作人員於混合過程中進
03 出密閉空間，也許會造成其中甲基環丙烯之量比原來預期的
04 濃度減少，因而降低了甲基環丙烯的有益效益。」（見原審
05 卷一第49頁）然由該段記載本身亦難認所謂「因而降低了甲
06 基環丙烯的有益效益」與上訴人所稱緩釋功效二者間具有必
07 然因果關係。縱認其實質隱含上訴人所稱緩釋之功效，然錠
08 劑相較於粉劑其與外界接觸之總表面較小係相關技術領域之
09 通常知識，熟習該項技術者當可預期錠劑溶於水的速率會小
10 於粉劑，因而錠劑溶於水後其活性成分（無論為何態）之釋放
11 自亦當較粉劑緩慢，上訴人所稱之緩釋功效實質上係錠劑相
12 較於粉末藥劑理當會具備之效果，其主張系爭專利相較被證
13 6具有「緩釋」之「無法預期功效」云云，亦不足採。又由
14 被證6第1欄第16至20行記載「這類發泡錠一般來說也包含與
15 接觸水後可產生氣體的崩散劑。崩散劑一般是由水溶性酸性
16 物質與鹼金屬或鹼土金屬碳酸根組成…」、第1欄第56至59
17 行記載「碳酸鉀極易從周圍環境中吸收水分，導致發泡錠中
18 的發泡混合物提早崩散…」、第2欄第1至7行記載「本發明
19 所要解決的問題是提供一種以碳酸鉀及固態水溶性酸性物質
20 為底的發泡顆粒，其適於用來製造包含有非水溶性殺蟲活性
21 成分以及崩散劑的發泡錠，可於水中快速崩散以形成可噴式
22 懸浮液…」（見原審卷一第400至401頁、本院卷第264至265
23 頁），可知被證6所載發泡錠劑可使農業藥劑快速崩解於水
24 中，係指相對於不含發泡顆粒之一般錠劑而言，而系爭專利
25 說明書第10頁最後一行至第11頁第3行記載「本發明之發泡
26 作用『促進錠劑在水溶液中迸裂』，因而『促使』阻斷劑釋
27 放至所處理之環境中。此外，水溶液中發泡作用氣體之對流
28 力提供均勻溶解所需之混合效果並將阻斷劑釋放至環境
29 中。」（見原審卷一第59至61頁）亦在說明系爭專利發泡作
30 用可「促進」錠劑在水中迸裂而「促使」阻斷劑釋放，與被
31 證6記載發泡錠可使農業藥劑快速崩解於水中，並無不同，

01 上訴人主張被證6乃「速釋」活性成分，與系爭專利乃「緩
02 釋」活性成分，兩者功效不同云云，顯然對被證6有所誤
03 解，所述亦不足採。

04 (5)上訴人又主張：甲基環丙烯粉末雖早已存在，但系爭專利進
05 步性特徵就是第一個想到利用發泡錠技術解決甲基環丙烯粉
06 末易揚塵、受潮等問題，而甲基環丙烯不穩定，將之壓錠容
07 易破壞活性成分且易爆炸，故通常知識者實無動機參考被證
08 6將甲基環丙烯粉末製成錠劑；被證6係藉由添加5至20%非水
09 溶性物質技術手段，解決該發泡錠劑易因吸收濕氣而提早崩
10 解之問題，故基於該證據進行產品改良時不會捨棄添加5至2
11 0%非水溶性物質之技術手段，自無動機完成如系爭專利請求
12 項1之發明云云。然遍查系爭專利說明書，並未詳細記載如
13 何將甲基環丙烯粉末製成發泡錠、使用何種技術手段壓錠以
14 避免爆炸及破壞活性成分，自難認系爭專利有克服甲基環丙
15 烯粉末於製錠時易爆炸及易破壞活性成分之功效，當無法以
16 之作為系爭專利請求項1具進步性之考量。又系爭專利請求
17 項1並未具體限定其錠劑中不可包含5~20%可結合水非水溶性
18 物質，縱使以甲基環丙烯作為被證6之活性成分並獲致者包
19 含有添加5至20%非水溶性物質之錠劑，亦無不符合系爭專利
20 該請求項所界定發明之情事，是上訴人上開主張亦無足取。

21 (6)上訴人復稱：被證6所揭露者主要係固態活性物質，熟習該
22 項技術者基於該證據之技術內容仍需大量試誤才可獲致如系
23 爭專利之發明所界定之特定活性成分與載體的組成，故熟習
24 該項技術者不會有動機基於該證據所揭示者而完成如系爭專
25 利請求項1之發明云云。然一般商業用甲基環丙烯粉末產品
26 為系爭專利申請前之先前技術所習知，且依系爭專利說明書
27 實施例、比較例所載，系爭專利之發明所使用活性成分藥劑
28 主要亦係一般商業用甲基環丙烯粉末產品，其中，實施例3
29 更載明其錠劑之甲基環丙烯粉末的載體可為惰性載體（見原
30 審卷一第63頁），顯見系爭專利之發明所界定該活性成分與
31 載體之調配早已係相關技術領域所習知，尤有甚者，由系爭

專利說明書所引用之先前技術美國專利案號6017849關於「甲基環丙烯…以 α -環糊精之載體來穩定」之記載可知，可採用 α -環糊精作為甲基環丙烯之載體，故自難謂有上訴人所稱需大量試誤始可獲致之情事，遑論據此逕認熟習該項技術者無法輕易完成該發明。又一發明是否具進步性之重點在於熟習該項技術者依申請前之先前技術能否輕易完成申請專利之發明，與完成該發明是否須賴辛勤試誤(trial and error)的勞苦或靈光一閃之偶然無必然之關聯性，蓋因進步性判斷所著重者乃發明之技術貢獻，俾能達成專利法第1條所述促進產業發展之最重要的核心目的，故在先前技術習知者(如前述美國專利等)已揭示數量有限的可選項目，且無其他特殊因素如反向教示等之前提下，熟習該項技術者當可經一般試驗而輕易完成特定項目之選擇，縱使須辛勤試誤亦不會因此而被認定產生了技術貢獻，遑論具有進步性，因此，自難僅因基於先前技術習知者完成系爭專利之發明時所需試驗數量之多寡，而逕斷該發明是否具有進步性。被證6已實質揭示其技術內容可應用於粉末產品之發泡錠劑製備，且發泡錠劑之主成分可為植物生長調節劑，熟習該項技術者為增廣該發泡錠劑之應用性，本就有動機會將習知常用之植物生長調節劑甲基環丙烯應用於被證6，並經數量有限之試驗而獲致如系爭專利之發明，且能預期該錠劑能有效解決因粉末產品而導致之問題，是系爭專利請求項1之發明應係熟習該項技術者依被證6所能輕易完成，自不具進步性，上訴人上開主張並無足採。

3.被證12足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

- (1)被證12揭露一種發泡性切花壽命延長錠劑（即系爭專利請求項1之錠劑）製作技術，其說明書摘要揭露「本發明係提供一種發泡性切花壽命延長錠劑，其無須計量、稀釋、攪拌等之操作，且可容易地溶解於花器內之水中，且可將二氧化碳氣體供給切花。本發明發泡性切花壽命延長錠劑含有切花壽命延長成份及發泡成分……上述發泡成份含有碳酸鹽及水溶

性固體酸；……上述碳酸鹽含又選自包括碳酸鉀、碳酸鈉、碳酸鎂及碳酸氫鹽之集團的一種以上之碳酸鹽；上述水溶性固酸含有選自包括：包含蘋果酸、檸檬酸及酒石酸之含氧酸、作為酸性胺基酸之門冬胺酸、作為二羧酸之琥珀酸之集團的一種以上之水溶性固體酸。」、第6頁最後1行至第7頁第1行並揭露「……由胺基含氧醋酸等之乙烯抑制劑所構成的植物成長抑制劑……」（見原審卷一第527至528、531至532頁）其中，被證12碳酸鹽即系爭專利請求項1所界定「鹼性化合物」，被證12水溶性固酸即系爭專利請求項1所界定「酸性化合物」，被證12乙烯抑制劑即系爭專利請求項1所界定「阻斷植物乙烯反應之藥劑」。由此可知，被證12已揭露系爭專利請求項1大部分技術特徵，所餘差異僅在於未明確揭露系爭專利請求項1之「其中該阻斷植物乙烯反應之藥劑『係選自由環丙烯、1-甲基環丙烯、3,3-二甲基環丙烯、亞甲基環丙烷、重氮基環戊二烯、反式-環辛烯、順式-環辛烯及2,5-原冰片二烯，及其衍生物，及其混合物所組成之群』」。

(2)惟「甲基環丙烯可作為乙烯結合位置阻斷劑而調節植物生長」、「甲基環丙烯粉末可作成粉末狀商業產品」等技術內容，在系爭專利申請日前應已為相關領域之先前技術所習知，已如前述，被證12既已揭露其發泡錠劑之成分可包含乙烯抑制劑所構成的植物成長抑制劑，是熟習該項技術者當會有動機將先前技術已習知之作為乙烯結合位置阻斷劑用途的商業用甲基環丙烯粉末產品應用於該錠劑之主成分，而輕易完成如系爭專利請求項1之發明，因此，被證12足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

(3)上訴人雖主張：被證12所欲解決之技術問題為習用粉末藥劑操作不便、無法將二氧化碳供給於切花，與系爭專利之發明所欲解決的粉末易揚塵、易受潮、或計量不便及操作不便等問題顯不相同，熟習該項技術者不會有動機參考被證12而完成系爭專利之發明云云。惟查，被證12說明書第5頁已揭露

「本發明之目的係在提供無習用…粉末類型…般必須採行計量…攪拌等操作」（見原審卷一第530頁），顯見該證據所揭示發泡錠劑可避免粉末狀藥劑而導致之如需計量、操作不便等問題，與上訴人所稱「系爭專利在解決粉末計量不便及操作不便問題」應屬實質相同，而由系爭專利說明書第10頁最後一行至第11頁第3行記載「本發明之發泡作用促進錠劑在水溶液中迸裂，因而促使阻斷劑釋放至所處理之環境中。此外，水溶液中發泡作用氣體之對流力提供均勻溶解所需之混合效果並將阻斷劑釋放至環境中。」（見原審卷一第59至61頁）可知系爭專利亦在藉由製作發泡錠劑之技術手段促進混合效果而解決粉劑需攪拌等操作不便的問題，自有動機參考被證12，況上訴人所稱系爭專利所欲解決的易揚塵、劑量或操作不便等問題，係為先前技術中已習知粉劑產品會導致之問題，可藉由將粉劑產品製成錠劑之技術手段而克服，被證12既已具體揭示其係用於解決習知粉劑產品衍生之課題，且係採取製作錠劑之技術手段以解決該課題，熟習該項技術者當然會有動機參考被證12而完成系爭專利之發明。上訴人上開主張並不足採。

4.被證6、12、13之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

- (1)被證13第1欄第9至15行揭露「本發明是關於植物生理的調節，特別是抑制植物或植物產品之乙烯作用，以延長儲存期限。本發明涉及延長切花、觀賞植物、盆栽植物、移植植物以及水果、蔬菜、塊根作物等食品之儲存期限。」、第1欄第16-20行揭露「本發明關於最小化於合成環丙烯及其衍生物時其所產生之雜質，使得能可逆地結合植物乙烯接受器」（見原審卷一第578頁），足見被證6、被證12及被證13皆為農業藥劑相關領域，具有技術領域之關連性，且涉及調節植物生長之共通作用或機制，熟習該項技術者為研發性質優異之農業藥劑，當會有組合被證6、被證12及被證13之動機。

01 (2)如前所述，被證6或被證12均單獨足以證明系爭專利請求項1
02 不具進步性，而被證6、12、13有組合動機，則被證6、被證
03 12及被證13之組合亦當足以證明系爭專利請求項1不具進步
04 性。

05 5.據上，被證6，或被證12，或被證6、12、13之組合，均已足
06 以證明系爭專利請求項1不具進步性，是有關系爭產品是否
07 落入系爭專利請求項1之文義範圍、被上訴人有無製造、販
08 售、為販賣之要約系爭產品、上訴人請求被上訴人賠償損害
09 有無理由等爭點，即與判決結果不生影響，均無審酌之必
10 要。

11 四、綜上所述，系爭專利請求項1不具進步性，違反93年專利法
12 第22條第4項規定，而有應撤銷之原因存在，依智慧財產案
13 件審理法第16條第2項規定，上訴人不得對被上訴人主張權
14 利，是上訴人依專利法第96條第2項、第97條第1項第1款，
15 民法第185條之規定，求為命如其上訴聲明所示，為無理
16 由，不應准許。從而，原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其
17 假執行之聲請，於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，
18 求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴。

19 五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經
20 本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予
21 論駁，併此敘明。

22 六、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
23 條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

24 中 華 民 國 111 年 7 月 29 日

25 智慧財產第一庭

26 審判長法 官 李維心

27 法 官 陳端宜

28 法 官 蔡如琪

29 以上正本係照原本作成。

30 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
31 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀

(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 111 年 8 月 8 日

書記官 邱于婷

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。