

最 高 行 政 法 院 判 決

109年度上字第645號

上 訴 人 陳慶雄

訴訟代理人 蔡鴻斌 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

參 加 人 鈺晟科技有限公司

代 表 人 朱鎮傑

訴訟代理人 謝宗穎 律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國109年3月31日智慧財產法院(110年7月1日更名為智慧財產及商業法院)108年度行專訴字第59號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、緣參加人於民國101年11月26日以「黃色玻璃製造方法」向被上訴人申請發明專利，申請專利範圍共8項（後修正為7項），經被上訴人編為第101144129號審查，准予專利，發給發明第I567044號專利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人以系爭專利違反核准時專利法第26條第1項及第2項規定，對之提起舉發。經被上訴人依系爭專利舉發N01案中核准並公告的系爭專利107年5月30日更正本（刪除請求項2、4至7項）審查，以同年12月26日（107）智專三（五）01029字第10721225540號專利舉發審定書為「請求項1、3舉發不成立」、「請求項2、4至7舉發駁回」之處分（下稱原處分）。上訴人不服其中舉發不成立部分之處分，提起訴願，經決定

駁回，上訴人循序提起行政訴訟，訴請：訴願決定及原處分關於「請求項1、3 舉發不成立」部分撤銷。被上訴人就系爭專利舉發事件（101144129N03），應作成「請求項1、3舉發成立，撤銷專利權」之審定。經智慧財產法院(下稱原審)命參加入獨立參加本件被上訴人之訴訟，並以108年度行專訴字第59號行政判決(下稱原判決)駁回後，上訴人仍不服，遂提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張、被上訴人及參加人在原審答辯及陳述，均引用原判決所載。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：(一)依系爭專利說明書第3頁第10至16行、說明書第3頁第20行至第4頁第8行、說明書第4頁第9至14行、說明書第4頁第19行至第6頁第3行所揭示之內容，所屬技術領域中具有通常知識者當可得知系爭專利之發明所欲解決之問題係「先前技術（我國專利案第I365861號）中僅使用氧化銻和氧化鐵作為著色原料，而必須在過氧條件下熔製黃色玻璃，相對地，使其所產生的黃色玻璃色澤不穩定，並導致該黃色玻璃製造成本的上揚等問題」，解決問題之技術手段係「使用氧化銻、氧化鐵和氧化鈦作為著色原料，採取（先將玻璃原料於1200℃～1500℃的溫度熔解後，再於加入著色原料混合熔解之）二階段熔解作業製作，以熔出具有穩定色澤的黃色玻璃」，並預期可達成「產生具有穩定色澤的黃色玻璃而降低製造成本」之功效；且如前述系爭專利說明書第3頁第10至16行具體揭露其發明係為了進一步改良我國專利案第I365861號所記載黃色玻璃製造方法，而調整習知黃色玻璃製造方法中之色料成份（使用氧化銻、氧化鈦與氧化鐵之混合物）等操作條件，前述說明書第4頁第19行至第6頁第3行並具體揭露其方法之（包含主要步驟及操作條件等）實施方式。所屬技術領域中具有通常知識者自得在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無需過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，

並且產生預期的功效。(二)系爭專利之發明所使用的著色原料氧化銻、氧化鐵和氧化鈦等成份而言，其等係為習知黃色玻璃製造方法中所使用之黃色色料成份。依系爭專利說明書第4頁第19行至第5頁第16行所揭露之內容，在以製得黃色玻璃為限定條件下（系爭專利請求項1具界定「黃色玻璃」製造方法、熔出「黃色玻璃」等技術特徵），所屬技術領域中具有通常知識者當然可以在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，藉由簡單試驗（如成份組成之最佳化試驗等）獲得適用之成份含量範圍（如濃度等），並據以製造及使用申請專利之發明。再依系爭專利說明書第5頁第17行至第6頁第3行所揭露之內容，所屬技術領域中具有通常知識者亦必然可以在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，藉由簡單試驗（如操作條件之最佳化試驗等）而製造及使用申請專利之發明。(三)就系爭專利之發明所使用的原料成份而言，其等係為習知黃色玻璃製造方法中所使用之玻璃成份，且系爭專利說明書第4頁第19行至第5頁第16行亦具體揭露製造黃色玻璃時各成份之含量範圍，在系爭專利請求項1具體界定其發明為「黃色玻璃製造方法」並限定「熔出黃色玻璃」等技術特徵之前提下，亦即該等技術特徵實質上等同於限定前述原料成份須為系爭專利說明書第4頁第19行至第5頁第16行具體揭露能製得黃色玻璃之特定組成比例範圍，從而所屬技術領域中具有通常知識者當然可以在說明書所揭示對應於可製得黃色玻璃之成份組成比例範圍、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，藉由簡單試驗（如成份組成之最佳化試驗等）獲得適用之成份含量範圍（如濃度等），並據以製造及使用申請專利之發明。(四)系爭專利說明書已明確且充分揭露與系爭專利請求項1或3所對應之技術內容，且使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使

01 用系爭專利請求項1、3之發明，解決問題，並且產生預期的
02 功效。是以，系爭專利請求項1、3所對應之說明書內容未違
03 反核准時專利法第26條第1項規定。(五)關於明確與簡潔要件
04 的部分，查系爭專利請求項1已具體界定其係黃色玻璃製造
05 方法，且於請求項中具體記載關於其方法所使用之原料成
06 份、反應步驟、操作環境、組成比例決定方式等技術特徵；
07 請求項3為請求項1之附屬項，其係進一步界定著色原料組成
08 成份之重量百分比範圍（亦即組成比例範圍）。系爭專利請
09 求項3為系爭專利請求項1之附屬項，其包含請求項1之所有
10 技術內容，並進一步界定「該等著色原料組成成份之重量百
11 分比為47%~49%之氧化銻、47%~49%之氧化鐵以及2%~5%之
12 氧化鈦」，系爭專利請求項1可為系爭專利說明書所支持。
13 再查系爭專利說明書第4頁第22行至第5頁第1行亦具體揭示
14 「著色原料，係包含著色原料組成成份之重量百分比為47%
15 ~49%之氧化銻、47%~49%之氧化鐵以及2%~5%之氧化鈦」
16 之技術內容（見原審卷一第210、211頁），所屬技術領域中
17 具有通常知識者，亦當然能參酌申請時之通常知識，利用例
18 行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露的內容合理預測或
19 延伸至系爭專利請求項3之範圍，是以，系爭專利請求項3應
20 亦可為系爭專利說明書所支持。系爭專利說明書請求項1、3
21 已明確、簡潔界定其發明，且發明所屬技術領域中具有通常
22 知識者，參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方
23 法，即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項之範
24 圍。是以，系爭專利請求項1、3未違反核准時專利法第26條
25 第2項規定。(六)系爭專利舉發人即上訴人就系爭專利是否有
26 違前揭專利法規定，依法應負舉證責任，惟其未能舉證證明
27 系爭專利請求項1、3所對應之說明書內容違反核准時專利法
28 第26條第1項規定，以及系爭專利請求項1、3違反核准時專
29 利法第26條第2項規定，以實其說，因將被上訴人所為關於
30 系爭專利「請求項1、3舉發不成立」部分之處分及訴願決定
31 均予維持，駁回上訴人之訴。

01 四、本院查：

02 (一)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規
03 定。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利係於1
04 01年11月26日申請，核准審定日為105年9月29日，而系爭專
05 利核准審定時所適用之專利法第22條第2項規定，係於100年
06 12月21日修正公布、102年1月1日施行（專利法於102年6月1
07 1日係修正公布第32、41、97、116、159條規定，103年1月2
08 2日修正、103年3月24日施行之條文，則為第143條及第97條
09 之1至第97條之4規定），故系爭專利有無專利法第22條第2
10 項規定之撤銷原因，應以核准審定時所適用之100年12月21
11 日修正公布、102年1月1日施行之專利法（下稱核准時專利
12 法）規定為斷，原判決雖以103年3月24日修正施行之專利法
13 第22條第2項規定為判斷基準時法，然條文內容並無不同。
14 次按，核准時專利法第26條第1項及第2項規定：「（第1項）
15 說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通
16 常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。（第2項）申請
17 專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求
18 項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書
19 所支持。」關於系爭專利說明書是否符合明確且充分揭露而
20 可據以實現要件之審查，係指說明書應明確且充分記載申請
21 專利之發明，記載之用語亦應明確，使該發明所屬技術領域
22 中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整
23 體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能
24 瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，
25 並且產生預期的功效。

26 (二)查系爭專利請求項1之發明係一種黃色玻璃製造方法(原判決
27 第22頁第12至22行)，請求項3依據申請專利範圍第1項所述
28 之黃色玻璃製造方法，其中，該等著色原料組成成份之重量
29 百分比為47%~49%之氧化銻、47%~49%之氧化鐵以及2%~5%
30 之氧化鈦(原判決第16頁第9至12行)。依系爭專利說明書第
31 3頁第10至16行、第3頁第20行至第4頁第8行、第4頁第9至14

01 行、第4頁第19行至第6頁第3行所揭示之內容，所屬技術領
02 域中具有通常知識者當可得知系爭專利之發明所欲解決之問
03 題、解決問題之技術手段並預期可達成之功效。且系爭專利
04 說明書第3頁第10至16行具體揭露其發明係為了進一步改良
05 我國專利案第I365861號所記載黃色玻璃製造方法，而調整
06 習知黃色玻璃製造方法中之色料成份（使用氧化銻、氧化鈦
07 與氧化鐵之混合物）等操作條件，系爭專利說明書第4頁第1
08 9行至第6頁第3行並具體揭露其方法之（包含主要步驟及操
09 作條件等）實施方式。原判決據以認定所屬技術領域中具有
10 通常知識者自得在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之
11 基礎上，參酌申請時之通常知識，無需過度實驗，即能瞭解
12 其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且
13 產生預期的功效等情，認事用法並無違誤。

14 (三)所謂發明說明應「明確揭露」，是指申請專利之發明應記載
15 所欲解決之問題、解決問題之技術手段及以該技術手段解決
16 問題而產生之功效，且問題、技術手段及功效之間應有相對
17 應的關係，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解
18 申請專利之發明，另外記載之用語亦應明確，以界定其真正
19 涵義，不得模糊不清或模稜兩可。所謂發明說明應「充分揭
20 露」，是指發明說明應記載如「發明所屬之技術領域及先前
21 技術、圖式簡單說明、發明所欲解決之問題、解決問題之技
22 術手段及對照先前技術之功效、一個以上實施發明之方式，
23 必要時得以實施例說明」等形式要件外，且若有該發明所屬
24 技術領域中具有通常知識者從先前技術無法直接且無歧異得
25 知有關申請專利之發明內容者，亦均應於發明說明中記載。
26 經查，系爭專利說明書第5頁第17行至第6頁第3行已明確記
27 載「製造過程係完全於一般大氣環境條件下進行，以1200℃
28 ～1500℃的溫度，將該等玻璃原料熔解至呈現軟化狀，待冷
29 卻至900℃～1100℃，再加入氧化銻、氧化鈦及氧化鐵作為
30 著色原料，並進一步添加氧化硼作為該著色原料添加物，將
31 其拌勻，以讓該等著色原料可熔解於該等玻璃原料中。而藉

01 由添加該等著色原料及該著色原料添加物，使其與該等玻璃
02 原料混合熔解，能夠形成黃色色澤，並在熱強化下保持其色
03 澤的穩定，最後將熔融完成之玻璃置於空氣中使其急速冷
04 卻，藉此，而使其產生具有穩定色澤的黃色玻璃。」等語，
05 原判決復說明：系爭專利之著色原料各成份如氧化銻等的熔
06 點皆高於1100°C，並不必然意味著所屬領域中具有通常知識
07 者無法達成「在900°C~1100°C的溫度條件下，加入該等著
08 色原料及該著色原料添加物與該等玻璃原料混合熔解」之技
09 術特徵。甲證19與20，所使用之色料係玻料（即著色原料預
10 先混溶之成型體），與系爭專利之發明所界定使用金屬氧化
11 物之著色原料明顯不同，物化特性亦應有所差異。甲證21至
12 23(即證據18至20)雖包含玻璃可能產生脫玻現象之記載，然
13 該等證據所示會產生脫玻現象之玻璃的成份組成或操作條件
14 等技術特徵，與系爭專利之發明所揭示者並不完全相同。依
15 甲證4等所揭示之內容，鈉鈣玻璃（soda-lime glass，亦符
16 合系爭專利請求項1所界定之玻璃原料）於900°C~1100°C之
17 溫度區間內，雖黏滯度高但仍可能為液態或軟化態，並非如
18 上訴人所稱處於無法混熔之狀態；且一般而言金屬氧化物著
19 色原料多為粉末顆粒狀，應可合理預期該等色料成份經拌勻
20 後可混熔於呈液態或軟化態之玻璃原料中，因而所屬領域中
21 具有通常知識者並無需過度試驗即可達成系爭專利請求項之
22 的技術內容，並能據以實現系爭專利之發明。故在上訴人未
23 能證明所屬領域中具有通常知識者無法達成「在900°C~110
24 0°C的溫度條件下，加入該等著色原料及該著色原料添加物
25 與該等玻璃原料混合熔解」之技術特徵，以實其說，遑論逕
26 予斷定其無法據以實現系爭專利之發明等情，已詳述其事實
27 認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核
28 並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用
29 不當等違背法令情事。上訴意旨以：系爭專利可據以實現性
30 之最重要爭點為900°C~1100°C下如何均勻熔解氧化鐵、氧
31 化銻、氧化鈦固態粉末而得到黃色玻璃。氧化鐵、氧化銻、

01 氧化鈦的熔點分別為2400℃、1566℃及1870℃，在系爭專利
02 加入著色原料階段為粉末固體，不可能與玻璃原料熔解混
03 合。低於液相溫度1200℃，除了有黏度問題造成無法均勻攪
04 拌之外，很容易因結晶產生鈉鈣玻璃之失透，而無達到應有
05 的玻璃品質（證據19及20）。系爭專利說明書未揭露需事先
06 將固態粉狀氧化鐵、氧化銻、氧化鈦鍛燒加工之祕密步驟，
07 一般玻璃領域專業人士自無從依據專利說明書所載製程，製
08 造色澤均勻之黃色玻璃，違背核准時專利法第26條第1項規
09 定甚明，原判決漏未斟酌「可據以實現」之要件，亦漏未斟
10 酌參加入面詢代表之陳述，有適用法規錯誤、判決理由不
11 備、認定事實不依證據及悖於論理法則之違法云云，無非係
12 重述其在原審業經主張而為原判決摒棄不採之陳詞，或就原
13 審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為違法，委無可
14 採。

15 (四)上訴意旨又以：其已提出包含氧化鐵、氧化銻、氧化鈦成分
16 之甲證16、17等多個一般大氣條件均只能製得綠色玫瑰之先
17 例，證明一般玻璃領域專業人士無法直接而無歧異地理解系
18 爭專利說明書而實現製造黃色玻璃，原判決尚乏依據且悖於
19 經驗法則云云。經查，原判決依據系爭專利請求項1已具體
20 界定其發明為「黃色玻璃製造方法」，並限定其發明須具備
21 「熔出黃色玻璃」等技術特徵，再參酌甲證16與17等所列示
22 之製造綠色玻璃方法非屬系爭專利之發明的範圍，自難據以
23 證明系爭專利之發明無法實現，系爭專利說明書之實施方式
24 具體列示對應於可製得黃色玻璃之成份組成比例範圍等等，
25 因認所屬技術領域中具有通常知識者當然可以在說明書、申
26 請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知
27 識，藉由簡單試驗（如成份組成之最佳化試驗等）獲得適用
28 之成份含量範圍（如濃度等），並據以製造及使用申請專利
29 之發明等情，並無違背論理法則或經驗法則，上訴論旨，並
30 無可採。

01 (五)又按實施例是舉例說明發明較佳的具體實施方式，其數目主
02 要是取決於申請專利範圍中所載之技術特徵的總括程度，如
03 並列元件的總括程度或數據的取值範圍；而實施例的數目是
04 否適當，亦應考量發明的性質、所屬技術領域及先前技術的
05 情況，原則上應以是否符合可據以實現要件及是否足以支持
06 申請專利範圍，予以判斷。技術手段簡單之發明或於技術手
07 段中之記載已符合可據以實現要件者，均無須再敘明其實施
08 方式。經查，原判決已敘明：說明書之內容雖以揭露實施例
09 為佳，然對於技術手段簡單等之發明並不以揭露實施方式或
10 實施例（較佳的具體實施方式）為必要，是以說明書中關於
11 申請專利之發明的揭露是否包含實施例，與其是否符合據以
12 實現要件之規定並不必然相關，故尚難僅因系爭專利說明書
13 中未具體揭示特定實施例，而逕予斷定無法據以實現系爭專
14 利之發明等情，核無判決不備理由及違背論理法則之情事。
15 上訴意旨主張：參加人無法證明系爭專利之實驗過程，又無
16 具體實施例，僅屬剪貼修改先前專利之紙上專利，原判決否
17 定上訴人之主張，顯有判決理由不備、違反論理法則之違法
18 云云，亦無可採。

19 (六)復按事實認定乃事實審法院之職權，苟其事實之認定符合證
20 據法則，縱其證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實
21 之認定亦異於該當事人之主張者，亦不得謂為判決有違背法
22 令之情形。原判決業已就上訴人於原審所主張：被上訴人於
23 本案舉發審查之面詢程序中已表示系爭專利有不符合核准時
24 之專利法第26條第1或2項之情事；依上訴人所提示簡報附加
25 之實驗視頻甲證25之影片資料，顯證基於系爭專利請求項1
26 所界定的技術特徵無法據以實現系爭專利之發明，或無法被
27 系爭專利說明書所支持等云云，如何不足採，詳述其事實認
28 定之依據及得心證之理由（原判決第35頁第17行至第37
29 頁），核與卷內事證並無不符，並無判決不適用法規或適用
30 不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨就上開事項所為

主張，亦係重述其在原審業經主張而為原判決摒棄不採之陳詞，自非可採。

(七)依核准時專利法第71條第1項第1款及第73條規定，發明有違反第26條之情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發，倘舉發人所附之證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。原判決以系爭專利舉發人即上訴人就系爭專利是否有違核准時專利法第26條規定，依法應負舉證責任，惟其未能舉證證明系爭專利請求項1、3所對應之說明書內容違反核准時專利法第26條第1項規定，以及系爭專利請求項1、3違反核准時專利法第26條第2項規定，以實其說，因而維持訴願決定及被上訴人所為關於系爭專利「請求項1、3舉發不成立」部分之處分，駁回上訴人於原審之訴，於法並無不合。上訴意旨主張專利制度涉及公共利益，系爭專利可據以實現製成均勻之黃色玻璃乙事，應由參加人負舉證責任，原判決舉證責任分配於法有違云云，係執其一己主觀之歧異見解而為爭執，並無可採。

(八)綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

五、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 8 月 19 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 陳 國 成

法官 蕭 惠 芳

法官 曹 瑞 卿

法官 高 愈 杰

法官 林 惠 瑜

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

01 中 華 民 國 110 年 8 月 19 日
02 書記官 蔡 宜 婷