

最 高 行 政 法 院 判 決

111年度上字第920號

上 訴 人 德商馬克專利公司
(即原審參加人)

代 表 人 Sabine Schoen 住同上
Martin Schmidt

訴訟代理人 張哲倫 律師
李協書 專利師

上 訴 人 經濟部智慧財產局
(即原審被告)

代 表 人 廖承威
被 上 訴 人 日商迪愛生股份有限公司
(即原審原告)

代 表 人 猪野 薰
訴訟代理人 江郁仁 律師
蔣文正 律師
何娜瑩 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111年9月14日智慧財產及商業法院111年度行專訴字第15號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、上訴審訴訟費用由上訴人德商馬克專利公司負擔。

理 由

一、本件係修正行政訴訟法施行前已繫屬於本院，於施行後尚未終結之事件，依行政訴訟法施行法第19條規定，應由本院依舊法即民國112年8月15日修正施行前行政訴訟法（下稱行政訴訟法）規定審理。本件上訴人德商馬克專利公司（下稱馬克公司）係原審依行政訴訟法第42條規定命參加訴訟之獨立參加人，因不服原審所為對其不利之判決，提起上訴，其利害關係與原審被告即經濟部智慧財產局（下稱智慧局）一致，本件應併列智慧局為上訴人。上訴人智慧局之代表人由洪淑敏變更為廖承威，茲據新任代表人聲明承受訴訟，核無不合。

二、被上訴人前於102年3月26日以「液晶組成物及使用其之液晶顯示元件」向上訴人智慧局申請發明專利，經審查後准予專利，並發給發明第0000000號專利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人馬克公司以系爭專利有違核准時專利法第26條第1項、第2項及第22條第2項之規定，對之提起舉發。被上訴人多次提出系爭專利申請專利範圍更正本（最後一次為109年8月3日），案經上訴人智慧局審查，認系爭專利109年8月3日之更正符合規定，依該更正本審查，並認系爭專利請求項1至9違反核准時專利法第22條第2項之規定，以110年6月11日（110）智專三（五）01058字第11020556080號專利舉發審定書為「109年8月3日之更正事項，准予更正」、「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。被上訴人不服，就舉發成立部分循序提起行政訴訟，聲明：原處分關於請求項1至9舉發成立，應予撤銷部分及訴願決定均撤銷。經原審判決撤銷訴願決定及原處分關於「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」部分。上訴人馬克公司不服，提起本件上訴。

三、被上訴人起訴主張及上訴人於原審之答辯，均引用原判決之記載。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

- 01 (一)證據7不足以證明系爭專利請求項1至2、4至7不具進步性：
02 系爭專利請求項1與證據7相較，證據7所揭露之化合物可分
03 別對應於系爭專利請求項1所界定之通式(I)、(II)、(IIIb-
04 1)、(IV)、(IIIa)所示者，且符合通式(I)、(IIIb-1)者所
05 界定之含量百分比。差異主要在於證據7未特定揭露如系爭
06 專利請求項1所界定之成分組合、部分成分含量範圍等。另
07 系爭專利請求項1之發明可同時達成抑制滴加痕、製程適合
08 性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，證據7並未
09 揭示其組合物能同時達成該等功效，是證據7並不足以證明
10 系爭專利請求項1不具進步性。又同前述之理，證據7亦不足
11 以證明系爭專利請求項2、4、5不具進步性。系爭專利請求
12 項6至7為依附於請求項1或2之附屬項，則證據7當亦不足以
13 證明系爭專利請求項6至7不具進步性。
- 14 (二)證據8不足以證明系爭專利請求項1、3、6不具進步性：系爭
15 專利請求項1與證據8相較，證據8所揭露之化合物可分別對
16 應於系爭專利請求項1所界定之通式(I)、(II)、(IIIb-1)、
17 (IV)、(IIIa)所示者，且符合通式(I)、(II)、(IIIb-1)者
18 所界定之含量百分比。差異主要在於證據8未特定揭露如系
19 爭專利請求項1所界定之成分組合、部分成分含量範圍等。
20 由於證據8並未揭示其混合物能達成之抑制滴加痕、製程適
21 合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，是證據8
22 不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。同前述之理，證
23 據8亦不足以證明系爭專利請求項3、6不具進步性。
- 24 (三)證據9不足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性：系爭專
25 利請求項1與證據9相較，證據9所揭露之化合物可分別對應
26 於系爭專利請求項1所界定之通式(I)、(II)、(IIIb-1)、(I
27 IIa)、(IV)所示者，且符合通式(I)者所界定之含量百分
28 比，亦實質揭示了符合系爭專利請求項1所界定(IIIb-1)化
29 合物之含量百分比。差異主要在於證據9未特定揭露如系爭
30 專利請求項1所界定之成分組合、部分成分含量範圍等。由
31 於證據9並未揭示其混合物能達成之抑制滴加痕、製程適合

性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，是證據9不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。同前述之理，證據9亦不足以證明系爭專利請求項2至7不具進步性。

(四)證據10不足以證明系爭專利請求項1至4、6至7不具進步性：系爭專利請求項1與證據10相較，證據10所揭露之化合物可分別對應於系爭專利請求項1所界定之通式(I)、(II)、(IV)、(IIIa)、(IIIb-1)所示者，亦可對應系爭專利請求項1所界定通式(I)、(II)、(IIIb-1)之化合物含量。差異主要在於證據10未特定揭露如系爭專利請求項1所界定之成分組合、部分成分含量範圍等。由於證據10並未揭示其混合物能達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，是證據10不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。同前述之理，證據10亦不足以證明系爭專利請求項2至4、6至7不具進步性。

(五)證據11不足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性：系爭專利請求項1與證據11相較，證據11說明書所揭露之該等化合物可分別對應於系爭專利請求項1所界定之通式(II)、(IIIb-1)、(IIIa)、(IV)、(I)所示者，及通式(IIIb-1)之化合物含量。差異主要在於證據11未特定揭露如系爭專利請求項1所界定之成分組合、部分成分含量範圍等。由於證據11並未揭示其混合物能達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，是證據11不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。同前述之理，證據11亦不足以證明系爭專利請求項2至7不具進步性。

(六)證據12不足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性：系爭專利請求項1與證據12相較，證據12說明書所揭露之該等化合物可分別對應於系爭專利請求項1所界定之通式(I)、(II)、(IIIb-1)、(IIIa)、(IV)所示者，且符合通式(I)、(II)、(IIIb-1)者所界定之含量百分比。差異主要在於證據12未特定揭露如系爭專利請求項1所界定之成分組合、部分成分含量範圍等。由於證據12並未揭示其混合物能達成之抑制滴加

痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，是證據12不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。同前述之理，證據12亦不足以證明系爭專利請求項2至7不具進步性。

(七)證據7或12及證據8至11(擇一)之組合不足以證明系爭專利請求項1、4至7不具進步性；證據7及證據8至12(擇一)之組合不足以證明系爭專利請求項3不具進步性：證據7或12，證據8至11任一均未特定揭露如系爭專利請求項1、4至7所界定之成分組合、部分成分含量範圍，證據7及證據8至12之任一，未特定揭露如系爭專利請求項3所界定之成分組合、部分成分含量範圍，且均未揭示其混合物能達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，故上開證據組合無法證明系爭專利上開請求項不具進步性。

(八)證據7至12(擇一)及證據13之組合不足以證明系爭專利請求項8不具進步性；證據7至10(擇一)及證據13之組合不足以證明系爭專利請求項9不具進步性：系爭專利請求項8於解釋該液晶顯示元件之技術特徵時自會包含使用系爭專利請求項1至7之液晶組成物者。證據7至12之任一不足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性，證據13雖揭示反向交錯型結構之薄膜電晶體可用於作為例如主動式矩陣LCD(液晶顯示器)之開關裝置，該電晶體包含作為主動層之多晶半導體等技術內容，惟並未特定揭露如系爭專利請求項1至7所界定液晶組成物之成分組合、含量範圍等技術內容，亦未揭示同時能達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效之液晶組成物，無法補足證據7至12之任一所揭示者與系爭專利請求項1至7間之差異，是上開證據組合不足證明系爭專利請求項1至7不具進步性，當然亦不足以證明系爭專利請求項8不具進步性。系爭專利請求項9於解釋該液晶顯示器之技術特徵時自會包含使用系爭專利請求項8之液晶顯示元件者，證據7至12之任一及證據13之組合既不足證

明系爭專利請求項8不具進步性，則證據7至10之任一及證據13之組合當然亦不足以證明系爭專利請求項9不具進步性。

(九)上開證據均不足以證明系爭專利請求項1至9不具進步性，是以原處分所為「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之部分，尚有未合，訴願決定予以維持，亦有違誤等語，據此撤銷訴願決定及原處分關於「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」部分。

五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨論斷如下：

(一)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為專利法第71條第3項本文所明定。系爭專利係於102年3月26日申請，於104年4月16日(原判決誤載為104年6月21日)審定核准專利，是系爭專利是否不具進步性，應以核准審定時專利法為斷。再按發明雖無專利法第22條第1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，核准審定時專利法第22條第2項定有明文。

(二)系爭專利核准公告之申請專利範圍共計9項，經被上訴人於109年8月3日申請更正，上訴人智慧局於110年6月11日准予更正並公告。系爭專利請求項1至9是否具備進步性，業經原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，適用前揭規定，就系爭專利與舉發證據詳細比較後，認為證據7不足以證明系爭專利請求項1至2、4至7不具進步性；證據8不足以證明系爭專利請求項1、3、6不具進步性；證據9不足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性；證據10不足以證明系爭專利請求項1至4、6至7不具進步性；證據11不足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性；證據12不足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性；證據7或12及證據8至11（擇一）之組合不足以證明系爭專利請求項1、4至7不具進步性；證據7及證據8至12（擇一）之組合不足以證明系爭專利請求項3不具進步性；證據7至12（擇一）及證據13之組合不足以證明系爭專利請求項8不具進步性；證據7至10（擇一）及證據13之組合不足

01 以證明系爭專利請求項9不具進步性等情，將其得心證之理
02 由詳細載明於判決書，核其認事用法並無違論理及經驗法
03 則，亦無不適用法規或適用不當等違背法令情事。

04 (三)發明對照相關先前技術若具有無法預期之功效，該無法預期
05 之功效即得佐證該發明並非能被輕易完成，於判斷是否具有
06 肯定進步性之因素時即得視為有力之情事。所謂無法預期之
07 功效，係指專利之發明與相關先前技術相較，產生無法預期
08 之功效，包括產生功效的顯著提升（量的變化），或產生新
09 的功效（質的變化），且其對於該發明所屬技術領域中具有
10 通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者。經查，系爭
11 專利提供一種液晶組成物及使用其之液晶顯示元件，該液晶
12 組成物係不使介電異向性、黏度、向列相上限溫度、於低溫
13 之向列相穩定性、 γ_1 等作為液晶顯示元件之各特性及顯示
14 元件之殘像特性變差，製造時難以產生滴加痕，且於ODF步
15 驟中實現穩定之液晶材料之噴出量的適於液晶顯示元件者。
16 系爭專利說明書段落【0014】至【0015】已具體記載「為了
17 抑制滴加痕之產生，重要的是以特定之混合比例使用特定之
18 化合物，尤其明確了存在難以產生滴加痕之組成物」，系爭
19 專利說明書並以具有不同成分組成之複數實施例/比較例等
20 說明其特定組成液晶組成物所達成之抑制滴加痕功效評價，
21 而證據1至7並未揭示其組合物能同時達成抑制滴加痕、製程
22 適合性等功效等情，為原審依法認定之事實，核與卷內證據
23 資料相符。是原審參酌各舉發證據所揭示之內容，並審酌系
24 爭專利說明書記載及其實施例、比較例，論明：證據7至12
25 任一及其組合或其技術內容之組合並未針對如系爭專利之發
26 明所界定的特定成分、含量液晶組成物進行整體且特定之揭
27 露，該等證據主要係在不同段落揭示了相當/對應於系爭專
28 利之發明的組成及含量，熟習該項技術者基於證據7至12任
29 一及其組合所示異向性、熱穩定度等性質雖有可能嘗試調整
30 組合物之成分組成，惟由於該等證據並未揭示其組合物能同
31 時達成之抑制滴加痕、製程適合性等功效，且該等功效亦非

01 基於該等證據或系爭專利申請日前之通常知識可推論得知
02 的，故尚難謂熟習該項技術者基於該等證據所揭示者能獲致
03 如系爭專利各請求項發明所界定能達成該等功效的組成物，
04 是以系爭專利各請求項發明之整體應非熟習該項技術者基於
05 前述先前技術能輕易完成。系爭專利說明書段落【0014】至
06 【0015】已具體記載「為了抑制滴加痕之產生，重要的是以
07 特定之混合比例使用特定之化合物，尤其明確了存在難以產
08 生滴加痕之組成物」等情，並輔以具有不同成分組成之複數
09 實施例/比較例等說明其特定組成液晶組成物所達成之抑制
10 滴加痕功效評價。由於系爭專利說明書之實施例具體載明了
11 複數個能達成前述抑制滴加痕等功效之液晶組成物，且系爭
12 專利更正後各請求項之發明能被其說明書之記載所支持並據
13 以實現為兩造所不爭執，理應認定熟習該項技術者可推論系
14 爭專利請求項1至7之發明基於其等所界定之特定組成液晶組
15 成物等技術特徵達成了前述功效，該等功效自可作為判斷該
16 發明之進步性時需考量的有利功效。專利權人於舉發階段所
17 提補充數據，主要係關於符合其請求項所界定特定組成者能
18 達成前述抑制滴加痕等功效之實施例、追加實驗例等數據，
19 在系爭專利已載明可達成該等功效之特定實施例且上訴人馬
20 克公司未能提出反證之情況下，尚難謂該等補充數據所示功
21 效非屬自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容
22 能推導者，該有利功效自得作為判斷系爭專利具有進步性之
23 依據等情，業已明確論述其認定之依據及得心證之理由，並
24 就上訴人馬克公司主張系爭專利說明書(如實施例、比較例
25 等)並無提及其液晶組成物係因其特定成分組成之交互作用
26 所達成如抑制滴加痕、製程適合性功效，被上訴人雖提出補
27 充實驗數據，然依專利審查基準第二篇第一章1.3.2節「申
28 請日後提出之資料（尤其是實驗數據）非屬判斷符合可據以
29 實現要件等之基礎」之規定，故尚無須考量該等功效，在證
30 據7至12之任一者或其組合已揭示涵蓋了該等化合物之通式
31 化合物且相近之含量範圍的情況下，應認系爭專利技術特徵

01 僅係已知成分之含量調整且未產生無法預期功效等節，何以
02 不足採取，予以論駁甚明，核與卷內證據尚無不符，亦無事
03 實認定違反論理法則、經驗法則或判決不備理由情事。至上
04 訴人馬克公司所指原審有關「故在被告、參加人未提出反證
05 的情況下(如該功效不足以佐證該發明之進步性等)，尚難否
06 認系爭專利各請求項之發明達成無法預期功效」、「故在參
07 加人未能舉證證明該等功效或系爭專利說明書前述相關記
08 載，係熟習該項技術者基於前述先前技術或通常知識而可推
09 論得知之前提下，自難謂該式(II)所示特定化合物及該特定
10 含量範圍所達成功效係熟習該項技術者基於該等證據(即先
11 前技術)所揭示之技術內容而能預期的，遑論逕認該發明不
12 具有進步性」、「由於參加人並未舉證說明該等功效係熟習
13 該項技術者基於前述先前技術或通常知識而可預期的，且系
14 爭專利前述請求項所界定發明尚包含其他技術特徵，尚難僅
15 基於系爭專利說明書某些特定實施例/比較例之記載而認定
16 該等發明之功效係基於先前技術、通常知識可預期得到的，
17 遑論逕謂該等發明不具有進步性。」之論述，僅在說明本件
18 已能證明系爭專利相較先前技術具備無法預期之功效下，上
19 訴人馬克公司所提舉發證據無法證明系爭專利不具進步性，
20 原審用語固未盡精確，然非認定系爭專利具有無法預期功效
21 應由上訴人馬克公司負舉證責任。上訴意旨主張被上訴人所
22 提追加實驗結果無法佐證系爭專利已達成有利功效，原審逕
23 予採納顯有不當；系爭專利相較於具有相同化合物但部分含
24 量比例範圍不同之先前技術顯不具有新的功效，遑論無法預
25 期功效；無法預期功效應由被上訴人負舉證責任，被上訴人
26 未證明系爭專利相較於先前技術(舉發證據)具無法預期功
27 效，原審不憑證據逕謂系爭專利之功效無法預期，混淆無法
28 預期功效應負舉證之人，有判決不備理由、違反舉證責任分
29 配之違法云云，無非以一己主觀見解，就原審取捨證據、認
30 定事實之職權行使，及已詳為論斷之事項指摘其為不當，所
31 述自無足採。

01 (四)審查進步性時，應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅
02 針對個別或部分技術特徵，亦不得僅針對發明與相關先前技
03 術之間的差異本身，判斷該發明是否能被輕易完成。系爭專
04 利有無違反專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由
05 舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違
06 專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。原審詳為比對系
07 爭專利各請求項與證據間之差異後，就各證據與系爭專利各
08 請求項間主要仍存在有未揭露特定成分、含量之差異，且各
09 證據均未揭示其組合物能同時達到其混合物能達成抑制滴加
10 痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功
11 效，故尚難認彼此之成分組成完全相同，遑論據此而逕謂其
12 等所展現功效亦必然相同；且由系爭專利說明書之實施例、
13 比較例、被上訴人所提補充實驗數據等可知，系爭專利之發
14 明因其特定成分組成可同時達成抑制滴加痕、製程適合性等
15 功效，而該等功效亦非基於該等證據或系爭專利申請日前之
16 通常知識可推論得知，是應認系爭專利各請求項所界定發明
17 非熟悉該項技術者能輕易完成而具有進步性等語，亦已就系
18 爭專利發明整體為對象，逐項審酌，就所屬技術領域中具通
19 常知識者何以無法輕易完成系爭專利各請求項所界定之發
20 明，予以論述明晰，無違經驗法則及論理法則，亦無判決不
21 備理由情事。上訴意旨仍執陳詞，以各證據已揭示與系爭專
22 利幾乎相同之化合物及組成比例，其化學上必然具備系爭專
23 利所宣稱之功效，原審不附理由認定系爭專利具通常知識者
24 所無法預期之功效而非通常知識者所能輕易完成，違反一般
25 化學常識、科學界之論理法則及經驗法則云云，指摘原判決
26 違背法令，並無足採。

27 (五)112年2月15日修正公布、同年8月30日施行前智慧財產案件
28 審理法(下稱修正前智慧財產案件審理法)第8條第1項規定，
29 法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會。112
30 年8月18日修正公布、同年8月30日施行前智慧財產案件審理
31 細則第16條第2項但書規定，法院因技術審查官提供而獲知

01 之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之
02 基礎。上開規定之目的在於法院本身已具備與事件有關之特
03 殊專業知識，或經技術審查官為意見陳述而獲知就事件有關
04 之特殊專業知識，因當事人無從自卷內證據資料知悉上開特
05 殊專業知識，如未於裁判前對當事人為適當揭露，使當事人
06 有表示意見之機會，將對當事人造成突襲，為避免突襲性裁
07 判及平衡保護訴訟當事人之實體及程序利益，就上開特殊專
08 業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。
09 惟當事人於行政訴訟程序中如已就卷內證據資料有充分辯論
10 之機會，法院亦係以之作為裁判基礎，即不致對於當事人造
11 成突襲，自無違反上開規定。經查，被上訴人於原審已主張
12 系爭專利藉由組合特定液晶化合物作為必要成分且將該等含
13 量控制特定範圍，而達成作為液晶組成物之特性、抑制滴加
14 痕之產生及ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等效果，系爭專
15 利發明所致無法預期之效果已被證實，系爭專利與各證據間
16 組成不同，該等組成物之效果當然也不同意語，當事人於原
17 審即以書狀就系爭專利所請特定組成及其功效可否為各證據
18 所預期予以闡述，繼而於原審準備程序及言詞辯論程序中就
19 該事項為辯論，並以簡報進行說明，並無上訴人馬克公司所
20 指未予當事人辯論之機會可言。上訴意旨主張原審就技術審
21 查官對於「系爭專利具無法預期功效」之技術心證並未曉諭
22 當事人充分辯論，嚴重侵害上訴人馬克公司程序利益，應予
23 廢棄云云，亦無足採。

24 (六)綜上所述，原判決並無上訴意旨所指有違背法令之情形，上
25 訴論旨，仍執前詞，就原審取捨證據、認定事實之職權行
26 使，暨其他與判決基礎無涉之理由，指摘原判決不當，求予
27 廢棄，為無理由，應予駁回。

28 六、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理
29 法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第
30 104條、民事訴訟法第85條第1項但書，判決如主文。

31 中 華 民 國 113 年 2 月 29 日

01
02
03
04
05
06

最高行政法院第二庭
審判長法官 陳 國 成
法官 簡 慧 娟
法官 陳 文 燦
法官 林 淑 婷
法官 蔡 如 琪

07
08
09

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 113 年 2 月 29 日
書記官 林 郁 芳