最　高　行　政　法　院　判　決

112年度上字第781號

上　訴　人　日商DIC股份有限公司（DIC Corporation）

代　表　人　豬野薰
訴訟代理人　李世章　律師
　　彭國洋　律師
　　徐念懷　律師
被 上訴 人　經濟部智慧財產局

代　表　人　廖承威
參　加　人　德商馬克專利公司（Merck Patent GmbH）

代　表　人　Sabine Schoen
　　Martin Schmidt

訴訟代理人　張哲倫　律師
　　蔡昀廷　律師
　　許文亭　專利師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國112年9月21日智慧財產及商業法院111年度行專訴字第66號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

一、上訴駁回。

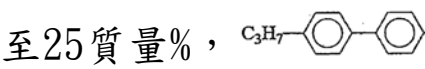
二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

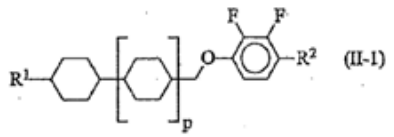
一、上訴人於民國101年4月5日以「液晶組成物及使用其之液晶顯示元件」向被上訴人申請發明專利，並以西元2011年4月6日申請之日本特願第0000-000000號專利案主張優先權，經被上訴人編為第101111972號審查。上訴人於104年12月4日申請分割，經被上訴人另編為第104140739號申請案，並於106年5月16日准予專利，發給發明第0000000號專利證書（下稱系爭專利，申請專利範圍共14項）。嗣參加人於108年12月6日以系爭專利有違專利法第22條第2項、第26條第1項、第2項及第4項等規定對之提起舉發。上訴人於110年4月1日提出系爭專利申請專利範圍更正本，更正請求項1、2、6、12至14，並刪除請求項3、4、11（109年5月7日及同年10月23日之更正申請視為撤回）。案經被上訴人審查，以111年4月13日（111）智專三㈤01182字第11120357280號專利舉發審定書為「110年4月1日之更正事項，准予更正」、「請求項1至2、5至10、12至14舉發成立，應予撤銷」、「請求項3至4、11舉發駁回」之處分（下稱原處分）。上訴人對原處分關於舉發成立部分不服，循序提起行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分關於「請求項1至2、5至10、12至14舉發成立，應予撤銷」部分均撤銷。經原審判決駁回，乃提起本件上訴。

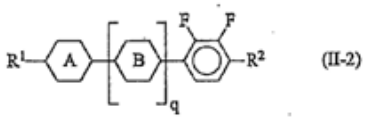
二、上訴人起訴主張、被上訴人於原審答辯與參加人於原審陳述暨原判決理由，均引用原判決之記載。

三、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨補充論斷如下：

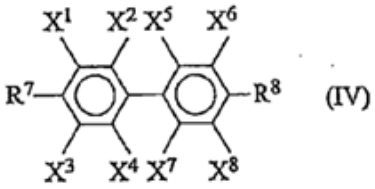
㈠系爭專利申請範圍共14項，嗣上訴人於110年4月1日申請更正（更正請求項1、2、6、12至14，並刪除請求項3、4、11），業經被上訴人准予更正並公告，系爭專利請求項1為獨立項，請求項2係依附於請求項1，請求項5至10係依附於請求項1或2，請求項12至14係引用請求項1、2、5至10記載形式之獨立項。更正後系爭專利請求項1內容為「一種液晶組成物，其特徵為，含有由式(I)表示之化合物作為第一成分，其含量為5至25質量%，含有在25℃下之

介電各向異性(Δε)為負且其絕對值較3為大，且係選自由一般式(II-1)及(II-2)表示之化合物群之1種或2種以上的化合物作為第二成分，其含量為10至90質量%，

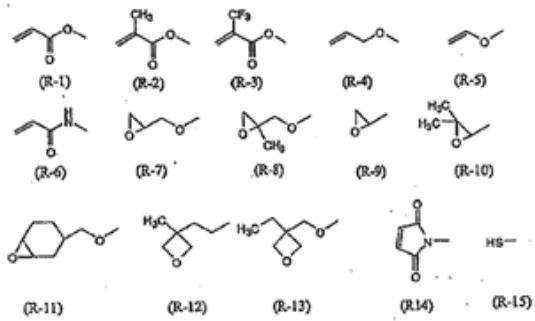




（式中，R^1及R^2係各自獨立地表示碳原子數1至10之烷基、碳原子數1至10之烷氧基、碳原子數2至10之烯基或碳原子數2至10之烯氧基，存在於R^1及R^2中之1個$-CH_2-$或未鄰接之2個以上的$-CH_2-$係各自獨立地亦可取代成-O-及/或-S-，此外存在於R^1及R^2中之1個或2個以上的氫原子係各自獨立地亦可取代成氟原子或氯原子，環A及環B係各自獨立地表示反式-1,4-伸環己基、1,4-伸苯基、2-氟-1,4-伸苯基、3-氟-1,4-伸苯基、3,5-二氟-1,4-伸苯基、2,3-二氟-1,4-伸苯基、1,4-伸環己烯基、1,4-伸雙環[2.2.2]辛基、哌啶-1,4-二基、萘-2,6-二基、十氫萘-2,6-二基或1,2,3,4-四氫萘-2,6-二基，p及q係各自獨立地表示0、1或2）；一種或二種以上由一般式(IV)表示之聚合性單體作為第4成分，

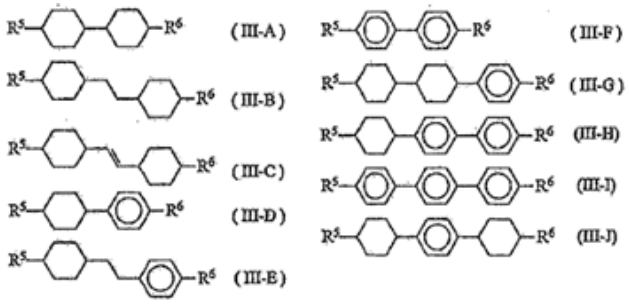


（式中，R^7及R^8係各自獨立地表示以下之式(R-1)至式(R-15)



之任一者，X^1至X^8係各自獨立地表示三氟甲基、三氟甲氧基、氟原子或氫原子）；以及含有1種或2種以上選自由一般式(III-A)至一般式(III-J)表示

之化合物群之化合物作為第三成分，



（式中，R^5係表示碳原子數1至5之烷基或碳原子數2至5之烯基，R^6係表示碳原子數1至5之烷基、碳原子數1至5之烷氧基、碳原子數2至5之烯基或碳原子數2至5之烯氧基，但並無表示一般式(III-F)中R^5為甲基且R^6為丙基及R^5為丙基且R^6為甲基）；該液晶組成物中，具有烯基之化合物的含量小於10質量%。」

㈡本件系爭專利請求項1與證據2、4相較，證據2、4已分別揭露如附表所示對應系爭專利請求項1第一成分至第四成分，且未含有具有烯基之化合物，雖證據2實施例2液晶組成物3-BB-1（對應系爭專利第一成分之式(I)）含量為2%，而非為5至25質量%，惟證據4已揭露聯苯在整個混合物中之比例較佳尤其≧5重量%，尤其較佳的聯苯包括B-1a等，其化學式之烷基*表示具有1-6個C原子之烷基，已揭露其化合物包括烷基*表示具有3個C原子之烷基而構成者（相當於3-BB-1），證據2及證據4均係液晶組成物，證據2說明書揭示其優選液晶組成物須具備以下所示特性：(1)向列相的溫度範圍廣、(2)黏度小、(3)光學各向異性適當、(4)介電各向導性的絕對值大、(5)電阻率大，其中含有黏度小的液晶組成物的液晶顯示元件能縮短回應時間，證據4之液晶組成物（即液晶介質）較佳表現極寬泛之向列相範圍、極佳低溫穩定性、相對較高之保持率值、極低旋轉黏度及短回應時間，且添加聚合化合物可用於PS-VA型顯示元件使聚合物穩定等情，為原審確定之事實，經核與卷內證據相符。原判決據此認定證據2及證據4具有技術領域之關連性，二者均欲使液晶組成物具有向列相溫度範圍廣泛、電壓保持率高、低黏度等特性，並

欲提供具有短回應時間之液晶顯示器，所欲解決之問題具有共通性，發明所屬技術領域中具有通常知識者顯有動機結合二者，經由有限之實驗並適度增加證據2液晶組成物中3-BB-1之含量至5重量%以上，而得預期所得液晶組成物之介電各向異性(下稱Δε)為負、折射率各向異性(下稱Δn）及向列相-等向性液體相轉移溫度（下稱Tni）適當且黏度低，回應時間短，且液晶顯示元件未有顯示不良，故證據2及證據4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性等情，並無違誤。原判決復就上訴人於原審主張證據2未揭示或教示使用聚合性單體，其實施例2僅使用2%之3-BB-1作為第三成分，證據2說明書已揭示避免添加其他液晶化合物，證據4亦未具體揭示3-BB-1，證據2及證據4未揭示其液晶組成物的各成分間的重量占比，以及如何影響黏度、Δε、Δn、Tni之教示或建議，證據2及證據4間並無組合動機各節，何以不足採取，分別予以指駁在案，並無理由不備或矛盾之情事。上訴意旨主張：證據2實施例2第三成分添加2%之3-BB-1化合物，無助於液晶組成物黏度之減小及Δn、Tni、Δε數值之維持，且證據2未就如何增加3-BB-1含量至5%提供教示或建議，證據2及證據4均未揭示其液晶組成物的各成分間的重量占比會如何影響黏度、Δε、Δn及Tni，發明所屬技術領域之具有通常知識者並無動機將其等交互運用，原判決認證據2及證據4之組合足以認定系爭專利請求項1不具進步性，即有違反論理法則、證據法則及不備理由之違法；證據2說明書第34頁係揭示其液晶組成物為進一步調整Tni、Δn、Δε及黏度以外之特性時，方會添加其他液晶化合物，因此證據2若欲達成與系爭專利相同之功效，反而會避免添加其他液晶化合物，原判決認證據2有建議依液晶組成物之特性需求而添加其他液晶化合物，而未審酌證據2說明書之完整內容，難謂無違反證據法則；原判決理由先認定發明所屬技術領域中具有通常知識者，有動機參考使用聚合性化合物之證據4修改證據2液晶組合物，進而預期所得液晶組成物之Δε

為負，且Δn及Tni適當且黏度低，復認定系爭專利請求項並未記載其液晶組成物之Δε、Δn及Tni範圍，有理由矛盾之違法云云，均無可採。

㈢此外，證據2及5之組合、證據2及6之組合、證據2及7組合、證據2及8（包括證據9）之組合、證據4、證據4及10之組合、證據4及11之組合、證據5、證據5及10之組合、證據5及11之組合，均足以證明系爭專利請求項1、2、5至10、12至14不具進步性等情，亦據原判決詳予論明，經核並無違經驗法則、論理法則或證據法則，亦無所適用之法規與該案應適用之法規違背之情事，上訴狀或理由書復均未具體指摘原判決此部分有何違背法令情事。至上訴意旨主張系爭專利在日本及中國對應案之無效審判之審定結果，皆為全部請求項均具有進步性，並提出附件1之中國對應案無效宣告請求審查決定書及附件2日本對應案無效審決書及結論之中譯文，核屬上訴時始提出之新攻防方法，本院為法律審，應以事實審依法確定之事實為判決基礎，自無從審究。

㈣本件係111年6月22日修正之行政訴訟法於112年8月15日施行前繫屬本院，於修正行政訴訟法施行後，尚未終結之事件，依行政訴訟法施行法第19條第1項規定，應由本院依舊法即112年8月15日修正施行前之行政訴訟法規定審理。經查，本件事證明確，縱涉及專門知識，兩造已於原審充分攻防，故事證已明，經審酌本件訴訟之情節，核無依112年8月15日修正施行前之行政訴訟法第253條第1項但書規定行言詞辯論之必要，併此敘明。

㈤綜上，原判決並無上訴人所指違背法令之情形，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。

四、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理法第1條、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　　115　　年　　3　　月　　11　　日

最高行政法院第一庭

審判長法官　胡　方　新

法官　林　秀　圓

法官　張　國　勳

法官　林　麗　真

法官　林　欣　蓉

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　115　　年　　3　　月　　11　　日

書記官　張　玉　純