

01 最 高 行 政 法 院 判 決

02 113年度上字第452號

03 上 訴 人 聚泰環保材料科技股份有限公司

04 代 表 人 周文東

05 訴訟代理人 陳家輝 律師

06 被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

07 代 表 人 廖承威

08 參 加 人 奧地利商蘭仁股份有限公司

09 代 表 人 奧托 漢尼曼

10 飛利浦 威瑟雷保

11 訴訟代理人 林志剛 律師

12 廖文慈 律師

13 上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國113年3月
14 28日智慧財產及商業法院112年度行專訴字第37號行政判決，提
15 起上訴，本院判決如下：

16 主 文

17 一、上訴駁回。

18 二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

19 理 由

20 一、參加人於民國87年6月17日以「製造纖維素纖維的方法」向
21 經濟部中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請
22 發明專利，經編為第87109802號審查，於92年6月30日准予
23 專利，並發給發明第183025號專利證書（下稱系爭專利），
24 其後，參加人於107年6月5日向被上訴人申請更正系爭專利
25 申請專利範圍（減縮請求項1），經被上訴人准予更正，並於

01 107年7月11日公告。嗣上訴人於110年3月11日以系爭專利請
02 求項1、6、8及所對應之說明書有違核准時（即90年10月24
03 日修正公布）專利法第20條第1項第1款、第2項及第71條第3
04 款、第4款之規定提起舉發，參加人復於110年6月30日提出
05 系爭專利說明書更正本，經被上訴人審查，認更正符合專利
06 法相關規定，並依107年6月5日申請專利範圍及該說明書更
07 正本審查，以111年11月30日(111)智專三(五)01058字第00000
08 000000號專利舉發審定書為「110年6月30日之更正事項，准
09 予更正」及「請求項1、6、8舉發不成立」之處分（下稱原
10 處分）。上訴人不服原處分關於舉發不成立部分，循序提起
11 行政訴訟，並聲明：(一)訴願決定及原處分均撤銷。(二)被上訴
12 人就系爭專利應作成請求項1、6、8舉發成立，應予撤銷之
13 處分。經原審判決駁回，乃提起本件上訴。

14 二、上訴人起訴主張、被上訴人在原審答辯及參加人陳述、原判
15 決理由，均引用原判決之記載。

16 三、本院按：

17 (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，
18 專利法第71條第3項本文有明文規定。系爭專利之核准審定
19 日為92年6月30日，是系爭專利有無撤銷之原因，自應以其
20 核准時（90年10月24日修正公布）專利法為斷。次按，核准
21 時專利法第20條規定：「（第1項）凡可供產業上利用之發
22 明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一
23 申請前已見於刊物或已公開使用者。……。（第2項）發明
24 係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能
25 輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發
26 明專利。」第71條規定：「有下列情事之一者，專利專責機
27 關應依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回
28 者，應公告證書作廢：一、違反第19條至第21條或第27條規
29 定者。……三、說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記
30 載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。四、說明書之
31 記載非發明之真實方法者。」請求項依其申請標的得區分為

01 物之請求項及方法請求項，物之請求項包括物質、組成物、
02 物品、設備、裝置或系統等，方法請求項包括製造方法、處
03 理方法或使用方法等，方法請求項之必要技術特徵，固得為
04 操作步驟及其順序關係之具體界定，亦得以操作步驟所用物
05 質之特性具體界定，應視發明內容而定。請求項之技術特徵
06 倘無法以結構或步驟清楚界定，得藉由描述物質特性的數值
07 （例如：分子量）作為參數予以界定，上開以數值限定之請
08 求項，倘於數值限定範圍內外之功效有顯著差異，該數值條
09 件即具有臨界性，可作為界定發明之技術特徵，並據以判斷
10 請求項之新穎性或進步性。又說明書應以完整、清楚、簡
11 潔、精確之語句或圖式具體說明實施方式或實施例，使具有
12 通常知識者能瞭解其內容，並據以實施申請專利之發明，而
13 製造方法發明係由原（材）料、處理之製程、產物三者所構
14 成，倘於說明書、圖式記載上述事項，使具有通常知識者能
15 據以實施申請專利之發明，即符合可據以實施之要件。

16 (二)系爭專利請求項1內容為「一種依照乾/濕紡絲法來加工纖維
17 素在水性三級胺氧化物中的可紡性溶液而製造溶胞型纖維素
18 纖維之方法，其特徵在於：使用一種溶液於紡絲，該溶液含
19 有基於溶液之質量0.05%至0.70%以質量計的纖維素具有分子
20 量至少為 5×10^5 者。」該獨立項係以二段式記載，亦即以
21 「前言部分」記載申請專利之標的名稱及與先前技術共有之
22 必要技術特徵，「特徵部分」則敘明有別於先前技術之必要
23 技術特徵，故系爭專利請求項1之申請標的為「依照乾/濕紡
24 絲法來加工纖維素在水性三級胺氧化物中的可紡性溶液而製
25 造溶胞型纖維素纖維之方法」，核屬製造方法，並以「使用
26 一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量0.05%至0.70%
27 以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」界定系爭專
28 利有別於先前技術之必要技術特徵，亦即以製造方法所使用
29 溶液，其所含至少為 5×10^5 分子量的纖維素占溶液之質量百
30 分比作為必要技術特徵，是系爭專利請求項1既以製造方法
31 為申請標的，自屬方法請求項，原判決認系爭專利請求項1

01 已載明關於方法之具體界定，尚無上訴人所稱系爭專利請求
02 項1實際上只記載紡絲原液之成分，而應為物品請求項等
03 情，並無違誤。至原審102年度民專上字第35號民事判決係
04 針對方法請求項如未載明步驟，將導致請求項不明確予以論
05 述，惟系爭專利請求項1既已界定步驟所用物質（即溶液）
06 之特性，依前開說明，已符合方法請求項之明確界定，並足
07 使具有通常知識者能實施系爭專利之發明。又原判決認系爭
08 專利請求項1之侵害與否，並非僅取決於紡絲原液成分之論
09 述，核屬上訴人與參加人另案民事侵權訴訟之爭議，縱有未
10 臻妥適，亦不影響判決結論。上訴意旨主張系爭專利請求項
11 1未載明方法請求項之步驟動作或各步驟之功能及其順序關
12 係，依原審102年度民專上字第35號民事判決意旨顯有不明
13 確性之情事，且參加人於另案民事侵權訴訟係就系爭專利請
14 求項1技術特徵與被控產品進行比對分析，足見參加人認系
15 爭專利請求項1之標的為物品，而非製造方法云云，指摘原
16 判決有認定事實未憑證據、判決不備理由及理由矛盾之違
17 法，並非可採，原判決仍應維持。

18 (三)關於系爭專利請求項1、6、8及所對應之說明書並未違反核
19 准時專利法第71條第3款及第4款規定，原判決已審酌系爭專
20 利之說明書及圖式，據以論明：系爭專利之必要技術特徵係
21 關於緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中的長鏈纖維素分子之濃
22 度，亦即「該溶液含有基於溶液之質量0.05%至0.70%以質量
23 計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」，且系爭專利說明
24 書已記載測量分子量輪廓所用的一般方法，圖1d則顯示在緊
25 鄰紡絲之前由紡絲原液所沉澱出的漿粕之分子量輪廓，係藉
26 由「凝膠滲透層析術」（下稱GPC）描繪而得，熟習該項技
27 術者當可瞭解如何測量紡絲溶液中纖維素的分子量輪廓及特
28 定分子量範圍之纖維素的含量比例；縱採用非系爭專利所例
29 示之組成或製備方法，只要紡絲溶液在緊鄰紡絲之前係含有
30 基於溶液之質量0.05%至0.70%以質量計的纖維素具有分子量
31 至少為 5×10^5 者，仍可獲致如系爭專利所述目的結果，而無

01 庸限定紡絲原液之組成或製備方法，說明書所載「纖維素濃
02 度為15質量%」之例示，僅係為減少變因而利於分析比較，
03 故「纖維素濃度為15質量%」非系爭專利之必要技術特徵；
04 另依系爭專利說明書例示之紡絲原液所使用漿粕組成及其製
05 備方法，並未敘及另一聚合物之添加，足證「另一聚合物」
06 並非系爭專利之必要技術特徵，且系爭專利發明非僅限於使
07 用「由『30% Alistaple LD 9.2和70% Viscokraft LV』特
08 定比例規格品混合的漿粕所製成之紡絲原液」，故系爭專利
09 並無不載明實施必要事項；又上訴人係以系爭專利之溶液中
10 「纖維素濃度為15質量%」為必要技術特徵之前提，而錯誤
11 解讀系爭專利請求項8之範圍，故系爭專利請求項8之範圍並
12 未超出系爭專利請求項1之範圍等情，已明確論述其認定之
13 依據及得心證之理由，經核於法並無不合，且無違反經驗法
14 則、論理法則，亦無判決不備理由或理由矛盾情事。至另案
15 民事侵權訴訟之鑑定機構是否受理侵權鑑定，涉及機構之專
16 業及設備等因素，尚不足以作為系爭專利請求項1、6、8及
17 所對應之說明書有無違反核准時專利法第71條第3款、第4款
18 規定之依據。上訴意旨仍主張系爭專利說明書未載明系爭專
19 利溶液中纖維素分子量輪廓之量測方法，另案民事侵權訴訟
20 之鑑定機關亦多數未能提供鑑定服務，足見GPC並非測量分
21 子量輪廓之普遍使用方法，且「紡絲原液係由『30% Alista
22 ple LD 9.2和70% Viscokraft LV』特定比例規格品混合的
23 漿粕所製成」、「溶液中的纖維素濃度為15質量%」均屬系
24 爭專利之必要技術特徵，惟系爭專利請求項均未具體界定，
25 另以參加人所提出之幾種典型纖維素濃度表格加以計算，系
26 爭專利請求項8所界定分子量至少 5×10^5 纖維素於溶液之質量
27 超出系爭專利請求項1之範圍，已違反核准時專利法第71條
28 第3款及第4款規定，原審認定事實未憑證據，違反經驗法則
29 及論理法則，原判決有不適用法規、適用法規不當及不備理
30 由之違法云云，實係就原審認定事實、取捨證據之職權行

01 使，指摘其為不當，並就原審已詳予論斷之事項再予爭執，
02 所述亦無可採。

03 (四)承前述，系爭專利係製造溶胞型纖維素纖維之方法，依系爭
04 專利說明書所載，熟知技藝人士可知紡絲期間氣候係儘可能
05 保持乾燥，且傾向保持纖維絲氣隙內之氣候乾燥及涼爽，以增
06 加纖維絲之可紡性，故先前技術具有須以相當費用調節空氣之
07 問題，為消除昂貴空調及調整吹氣之製程需求，並提升可紡
08 性，系爭專利採取「使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於
09 溶液之質量0.05%至0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少
10 為 5×10^5 者」之技術手段以解決上開問題，且依系爭專利說
11 明書第9頁、第18頁至第19頁所載內容及圖2可知，若氣隙內
12 濕空氣占優勢，溶液中具有分子量至少為 5×10^5 之纖維素，
13 其質量低於0.05%或高於0.7%時，纖維絲之可紡性均顯著變
14 差，故須以相當費用調節空氣，惟質量為0.05%至0.70%時，
15 空氣濕度對纖維絲之可紡性並無負面影響，故可消除昂貴空調
16 及調整吹氣之製程需求，足見上開數值限定範圍內外之功效
17 確有顯著差異，依前開說明，該數值條件即具有臨界性，並
18 應據以判斷系爭專利之新穎性或進步性。此外，系爭專利請
19 求項1並未界定用於製造具有纖度最大為1dtex的纖維，而係
20 記載於請求項5，故纖度最大為1dtex並非系爭專利請求項1
21 之技術特徵，上訴意旨主張系爭專利說明書記載「15% Alis
22 tiple LD 9.2和85% Viscokraft LV」之漿粕混合物作為材
23 料之紡絲原液亦能達成系爭專利之發明目的，然其所製備之
24 纖維纖度為1.7dtex大於系爭專利所欲達成之纖維纖度最大
25 為1dtex，故系爭專利請求項1之數值條件並無臨界性意義云
26 云，亦屬無據。

27 (五)末查，原審依甲證10說明書所載內容，斟酌全辯論意旨及調
28 查證據之結果，認甲證10為一種製造纖維素模製品如纖維及
29 膜的方法，其係揭露一種依照乾/濕紡絲法（乾/濕擠製法）
30 來加工纖維素在水性三級胺氧化物（例如N-甲基-N-氧化嗎
31 啉等三級胺氧化物）中的可紡性溶液而製造溶胞型纖維素纖

01 維（模製纖維素物件，特別是纖維）之方法，其使用於紡絲
02 之溶液含有平均聚合度P是300至650之低分子量纖維素及平
03 均聚合度P是900至1800之高分子量纖維素，二者重量比為
04 7：3至19：1，則甲證10用以製備紡絲溶液纖維素分子量分
05 布曲線係呈現在48,600至105,300區間、145,800至291,600
06 區間，故甲證10並未揭露溶液中之纖維素需含有分子量超過
07 5×10^5 （即500,000）者，亦未揭露其含量為0.05%至0.70%之
08 質量範圍，尚難依甲證10記載內容直接且無歧異得知其溶液
09 之纖維素分子量超過 5×10^5 及其質量比例等情，已詳述其得
10 心證之理由，並就上訴人主張甲證10溶液之纖維素含有纖維
11 素分子量超過500,000，且系爭專利之發明限於使用由「30%
12 Alistaple LD 9.2和70% Viscokraft LV」特定比例規格品
13 混合的漿粕所製成之紡絲原液，為系爭專利之必要技術特
14 徵，惟上開技術特徵已為甲證10「低分子量纖維素之含量對
15 高分子量纖維素之含量之間的比例是在7:3至19:1的範圍
16 內」之技術內容所揭露，另依系爭專利所載實施例推算纖維
17 素在溶液之降解率作為通常知識，計算甲證10所載實施例之
18 溶液中纖維素質量比例，甲證10已揭露系爭專利請求項1之
19 技術特徵乙節，何以不足採取，分別予以指駁在案，則依原
20 審確定之上開事實，原判決認甲證10不足以證明系爭專利請
21 求項1、6不具新穎性，甲證10及通常知識之組合不足以證明
22 系爭專利請求項1、6、8不具進步性，即無不合。又系爭專
23 利圖1c係顯示「30% Alistaple LD 9.2和70% Viscokraft L
24 V」比例漿粕混合物之分子量輪廓，惟上開比例之漿粕混合
25 物並非系爭專利之必要技術特徵，則原判決關於系爭專利圖
26 1c之纖維素分子量輪廓與甲證10揭示之纖維素分子量分布曲
27 線係相悖之論述，並不影響判決結論。上訴意旨主張原審認
28 定系爭專利圖1c未見雙峰分布與甲證10具體揭示之纖維量分
29 子量分布曲線係雙峰分布相悖，未調查釐清不同條件之分布
30 曲線有所差異，甲證10係揭露低分子量纖維素及高分子量纖
31 維素之平均分子量區間，而非最小值及最大值的全部區間，

01 甲證10必有分子量超過500,000部分，系爭專利之紡絲原液
02 係由「30% Alistaple LD 9.2和70% Viscokraft LV」特定
03 比例規格品混合的漿粕所製成，已被甲證10所揭示之低分子
04 量纖維素之含量對高分子量纖維素之含量比例所對應，再以
05 甲證10說明書例示之纖維素在溶液中的含量為10.5%，如以
06 分子量超過500,000部分為7%，並搭配屬通常知識之降解率
07 計算分子量為0.294%，已實質揭露系爭專利請求項1之技術
08 特徵，故系爭專利請求項1、6對比甲證10不具新穎性及進步
09 性，系爭專利請求項1、6、8對比甲證10及通常知識之組合
10 亦不具進步性云云，指摘原判決有適用法規不當及不備理由
11 之違背法令，要無足取，故原判決仍應維持。

12 (六)綜上所述，原判決駁回上訴人於原審之訴，尚無違誤。上訴
13 論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理
14 由，應予駁回。

15 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
16 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
17 決如主文。

18 中 華 民 國 114 年 5 月 28 日

19 最高行政法院第一庭

20 審判長法官 胡 方 新

21 法官 林 淑 婷

22 法官 李 玉 卿

23 法官 張 國 勳

24 法官 林 欣 蓉

25 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

26 中 華 民 國 114 年 5 月 28 日

27 書記官 張 玉 純