

最 高 行 政 法 院 判 決

114年度上字第175號

上 訴 人 德商馬克專利公司 (Merck Patent GmbH)

代 表 人 Dr. Schoen

Dr. Schmidt

訴訟代理人 張哲倫 律師

蔡昀廷 律師

古乃任 專利師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 廖承威

參 加 人 廣流智權有限公司

代 表 人 李文賢

訴訟代理人 陳政大 專利師

李春霖 專利師

簡立慈 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113年12月19日智慧財產及商業法院113年度行專訴字第17號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

01 二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

02 理由

03 一、上訴人於民國95年5月24日以「液晶介質及液晶顯示器」向
04 被上訴人申請發明專利，申請專利範圍共11項，並以西元20
05 05年5月25日申請之歐洲專利局第00000000.0號專利案及200
06 5年10月13日申請之歐洲專利局第00000000.0號專利案主張
07 優先權，經被上訴人審查後，於105年1月29日准予專利，並
08 發給發明第0000000號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加
09 人於109年11月3日以系爭專利請求項1至3、6至11有違核准
10 時專利法第22條第2項及第23條規定，對之提起舉發（下稱
11 系爭舉發案），嗣於111年6月6日變更舉發理由為系爭專利
12 請求項2、7至8、10違反核准時專利法第22條第2項、第23
13 條、第26條第2項規定及說明書違反同法第26條第1項規定。
14 上訴人於111年11月21日提出系爭專利申請專利範圍更正本
15 （更正請求項1、2、6、7、9、11，110年2月22日及111年8
16 月23日更正申請視為撤回）。經被上訴人審查，以112年4月
17 27日(112)智專三(五)01139字第11220401090號專利舉發審定
18 書為「111年11月21日之更正事項，准予更正」及「請求項
19 2、7至8、10舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處
20 分）。上訴人對原處分關於舉發成立部分不服，循序提起行
21 政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分關於「請求項2、7至
22 8、10舉發成立，應予撤銷」部分均撤銷。經原審判決駁
23 回，乃提起本件上訴。

24 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
25 暨原判決理由，均引用原判決之記載。

26 三、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨補充論斷如下：

27 (一)依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第7條規定：「技術
28 審查官之迴避，依其所參與之程序，準用各該程序關於法官
29 迴避之規定。」行政訴訟法第19條第2款規定：「法官有下
30 列情形之一者，應自行迴避，不得執行職務：……二、曾在
31 中央或地方機關參與該訴訟事件之行政處分或訴願決定。」

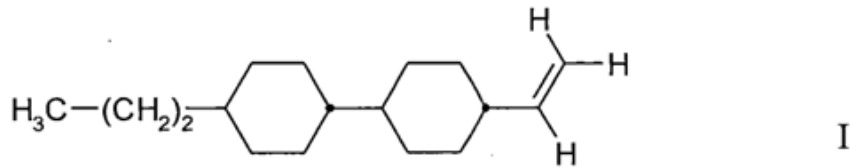
01 可知，為確保人民得受公平之審判，避免技術審查官因先後
02 參與同一案件先行行政程序之決定而產生預斷，並維繫人民
03 對司法公正性之信賴，依憲法第16條保障人民訴訟權之意
04 旨，技術審查官於智慧財產案件審理程序執行職務，應有迴
05 避制度之適用（司法院釋字第761號解釋理由參照）。惟技
06 術審查官尚未參與該訴訟事件行政處分或訴願決定之作成，
07 尚難認其有何預斷，自不該當審理法第7條準用行政訴訟法
08 第19條第2款規定之應自行迴避事由。本件原審係於113年7
09 月3日以裁定指定技術審查官吳韶淳依審理法第6條規定執行
10 職務，縱其曾就上訴人於舉發程序之更正申請核發審查意見
11 通知函，惟上訴人係對原處分關於舉發成立部分提起行政訴
12 訟，技術審查官吳韶淳並未參與原處分關於舉發成立部分決
13 定之作成（乙證1卷第129頁），依上開說明，並未構成審理
14 法第7條準用行政訴訟法第19條第2款規定之應自行迴避事由
15 。上訴意旨主張原審技術審查官曾於系爭舉發案審查期間命
16 上訴人及舉發人表示意見或答辯，並曾就上訴人於110年2月
17 22日及111年8月23日之更正核發審查意見通知，上訴人係依
18 據原審技術審查官之審查意見提出第3次更正申請，是原審
19 技術審查官已涉入系爭舉發案之審查，依審理法第7條準用
20 行政訴訟法第19條第2款應自行迴避，卻未迴避云云，指摘
21 原判決有違反行政訴訟法第243條第2項第2款之違法，即屬
22 無據。

23 (二)專利法第75條規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發
24 聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並
25 應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。」職
26 權審查係審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而例外
27 於舉發聲明範圍內發動的審查措施。因專利權之有效與否涉
28 及第三人利益，並非單純解決個人私益之爭執，為求紛爭一
29 次解決、避免權利不安定或影響公益，在舉發聲明範圍內，
30 倘審查人員有因職權明顯知悉之事證，例如：相關之民事侵
31 權訴訟判決內容有系爭專利請求項無效之理由或證據，或依

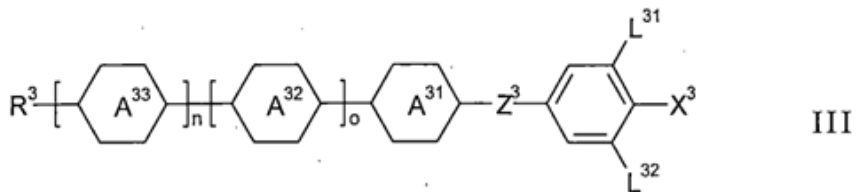
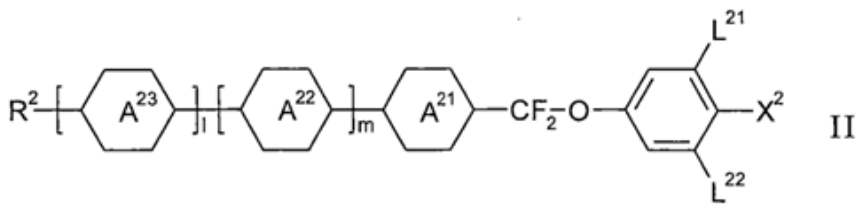
01 專利法第78條規定於合併審查時，不同舉發案之證據間，可
02 互為補強時，應容許審查人員依職權審酌之，故明定專利專
03 責機關在審查時，在舉發聲明範圍內得依職權審酌舉發人未
04 提出之理由及證據，惟為避免造成突襲，應給予專利權人答
05 辯之機會。又舉發理由應敘明舉發人所主張之法條及具體事
06 實，並敘明各具體事實與證據間之關係，至舉發人所主張應
07 撤銷專利權之請求項次與各證據中所載之技術內容的對應關
08 係及比對結果等具體事實，審查人員應在舉發聲明範圍內，
09 斟酌當事人全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經
10 驗法則予以判斷，縱與舉發人主張之對應關係及比對結果不
11 盡相同，並非職權審酌舉發人未提出之理由，自無須依專利
12 法第75條規定通知專利權人限期答辯。原判決據此論明：依
13 參加人所提舉發理由內容可知，參加人於舉發程序中實質上
14 業已主張證據1實施例5所揭示者與系爭專利更正後請求項2
15 之發明的差異在於組份A（即證據1式5-1化合物）的含量，
16 且由於該化合物濃度在11至50重量%均可達到降低組成物黏
17 度、降低下限溫度等目的，將組份A濃度自「32%」調整為
18 「在35%至60%範圍內」係可直接置換之特徵，故被上訴人之
19 舉發審查並未逾越參加人所提舉發理由，無涉專利法第75條
20 規定之職權審查等語，並無違誤。上訴意旨主張依專利法第
21 75條規定，只要被上訴人審酌舉發人未提出之理由，即該當
22 該條職權審查，而應給予專利權人有答辯機會，原判決以參
23 加人於舉發程序中已提出證據1，認本件審查人員係於參加
24 人提出之爭點範圍內審查，故與專利法第75條無涉，已限縮
25 解釋該條文義範圍云云，指摘原判決有適用法規不當之違
26 法，亦非可採。

27 (三)系爭專利申請專利範圍共計11項，嗣經上訴人於111年11月2
28 1日申請更正（更正請求項1、2、6、7、9、11），業經被上
29 訴人准予更正並公告，更正後請求項1、2、6、10、11為獨
30 立項，其餘為附屬項。系爭專利更正後請求項2之內容為

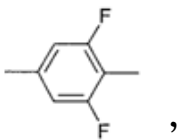
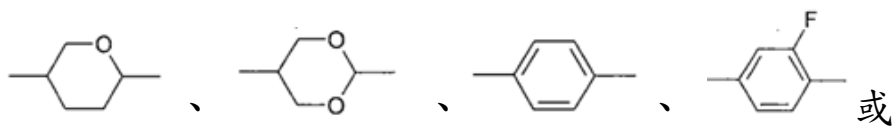
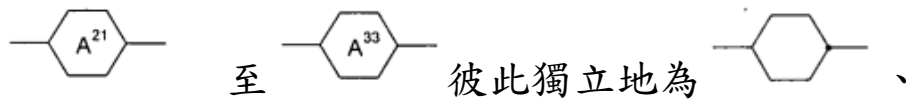
「一種液晶介質，其特徵在於其包含：一中性介電性組份（組份A），該組份係由式I之中性介電性化合物組成；



及一正電性組份（組份B），該組份包含在20°C溫度及1kHz頻率下判定具有大於3之介電各向異性之一或多種選自式II及III之化合物之群之正介電性化合物



其中， R^2 及 R^3 彼此獨立地為具有1至7個C原子之烷基或烷氧基、具有2至7個C原子之烯基、烯氧基或烷氧基烷基，



L^{21} 、 L^{22} 、 L^{31} 及 L^{32} 彼此獨立地為H或F， X^2 及 X^3 彼此獨立地為鹵素、具有1至3個C原子之鹵化烷基或烷氧基或具有2至3個C原子之鹵化烯基或烯氧基， Z^3 為 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CF}_2\text{CF}_2-$ 、 $-\text{COO}-$ 、反 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、反 $-\text{CF}=\text{CF}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{O}-$ 或一單鍵，且1、m、n

01 及o彼此獨立地為0或1；且該介質中該組份A之濃度在35%至6
02 0%範圍內，且該介質中該組份B之濃度在25%至45%範圍內；
03 其限制條件為排除以下液晶介質(1)至(4)：……。」（液晶
04 介質(1)至(4)詳如原判決附表1至4）。

05 (四)本件系爭專利更正後請求項2與證據1相較，證據1說明書第6
06 8至69頁實施例5例示一液晶組成物，其成分組成如原判決附
07 表5所示，其中式(5-1)化合物相當於系爭專利更正後請求
08 項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，式(2-1)、
09 (3-1)、(3-3)、(3-6)化合物相當於系爭專利更正後
10 請求項2所界定之組份B之式II或式III正介電性化合物，證據
11 1該實施例所揭示液晶介質與系爭專利更正後請求項2之差異
12 僅在於組份A化合物之比例，亦即證據1實施例5揭露式(5-
13 1)化合物比例為32%，略小於系爭專利更正後請求項2所界
14 定組份A化合物之35~60%，惟證據1說明書第41頁已載明為降
15 低組成物之黏度，式(5-1)化合物之比例在15%至45%為更
16 佳，特別期望之比例為20%至40%等情，為原審確定之事實，
17 經核與卷內證據相符。另依系爭專利說明書所示，液晶顯示
18 器需要較低黏度之液晶介質，以改良響應時間，亦為系爭專
19 利所欲解決之技術問題，且證據1式(5-1)化合物比例為3
20 2%或35%之功能相同，為該技術領域之通常知識，則該技術
21 領域者依通常知識即能將證據1式(5-1)化合物比例由32%
22 直接置換為35%，以達成降低液晶介質黏度之功效，且證據1
23 之最早優先權日為2004年10月4日，早於系爭專利之優先權
24 日(2005年5月25日)，原判決據此而認證據1足以證明系爭
25 專利更正後請求項2擬制喪失新穎性，並無違誤。原判決復
26 就上訴人於原審主張參加人之舉發理由係主張將化合物濃度
27 置換為「50%V-HH-3」、「45% V-HH-3」或「40%V-HH-3」，
28 故而原處分所審酌之「35% V-HH-3」為不同於舉發理由之置
29 換手段，應屬職權審查，惟被上訴人未予上訴人答辯之機
30 會，暨系爭專利更正後請求項2所界定之組份A化合物比例直
31 接置換為35%，將使化合物濃度比例總和為103%，而無法存

01 在乙節，何以不足採取，予以指駁在案，並無理由不備或矛
02 盾之情事。又選擇發明係由相關先前技術之已知較大的群組
03 或範圍中，選擇其中未特定揭露之次群組、次範圍或個別成
04 分、元件、數值等之發明，若選擇發明之數值範圍與先前技
05 術揭露之範圍部分重疊，則該重疊的部分通常會因先前技術
06 已揭露（例如實施例）之端點值、中間值而喪失其新穎性
07 （專利審查基準第2篇第3章第2.5.4.2節）。惟系爭專利並
08 非係由證據1實施例5之已知較大範圍中，選擇其中未特定揭
09 露數值之選擇發明，自無上開選擇發明之新穎性比對原則之
10 適用。上訴意旨主張依專利審查基準第2篇第3章第2.5.4.2
11 節，新穎性之比對應以端點值明確揭露之數值為限，原判決
12 以參加人所舉之50%、45%或40%僅係作為例示，而認其未捨
13 棄其他數值之主張，顯與新穎性之判斷原則相悖，亦未審酌
14 被上訴人就此有職權審查之情形；原判決未說明系爭專利所
15 屬技術領域中之通常知識，即以證據1一般性教示技術內容
16 與實施例5液晶介質相結合，認定系爭專利更正後請求項2喪
17 失擬制新穎性，違反單獨比對原則，復認為須調整證據1式
18 （5-1）化合物以外成分之濃度云云，指摘原判決有適用法
19 規不當、理由矛盾及不備理由之違法，亦不足取。

20 (五)本件系爭專利更正後請求項2與證據2相較，證據2說明書第6
21 1頁實例18例示一液晶混合物，其成分組成如原判決附表7所
22 示，其中CC-3-V係式XI化合物，相當於系爭專利更正後請求
23 項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，CCZU-2-F、CCZ
24 U-3-F係式IV化合物，CCP-2OCF₃、CCP-3OCF₃、CCG-V-F係式
25 II化合物、PUQU-1-F與PUQU-2-F係式X化合物，上開化合物
26 相當於系爭專利更正後請求項2所界定之組份B之式II或式III
27 正介電性化合物，證據2該實例所揭示液晶介質與系爭專利
28 更正後請求項2所請發明之差異僅在於組份A及組份B之比
29 例，亦即證據2該實施例揭露組份A之比例為20%，組份B之
30 比例為48%，惟證據2說明書第28至29、32頁已載明，該發明之
31 液晶混合物中式II至X之化合物作為整體之比例，尤其較佳

01 為35%至55%，上述範圍內之適當混合比例根據具體情況可容
02 易測定，另混合物中式XI至XVII之化合物作為整體之比例，
03 尤其較佳為10重量%至30重量%，或35重量%至55重量%等情，
04 為原審確定之事實，經核與卷內證據相符。原判決據此而論
05 證據2已揭示其液晶組成物係同時具有非常低的轉動黏度 γ_1
06 及相對高的光學各向異性值 Δn ，以達成縮短響應時間之效
07 果，且可藉由調控其成分組成而調整其性質，並就液晶混合
08 物各成分含量比例範圍等技術內容提供教示或建議，所屬技
09 術領域中具有通常知識者基於證據2所揭示之技術內容，為
10 提升液晶混合物之性質（如縮短響應時間等），當會嘗試調
11 整其成分組成，並經簡單試驗而完成如系爭專利更正後請求
12 項2所界定之發明，且相較於先前技術並未見有產生何種無
13 法預期之功效，故證據2足證系爭專利更正後請求項2不具進
14 步性，並無違誤，亦無理由不備或矛盾之情事，且原判決係
15 以卷內證據資料作為判斷基礎，並未以法院已知或技術審查
16 官所提供而獲知之特殊專業知識作為基礎。上訴意旨主張證
17 據2並未就個別化合物，建議其比例範圍，原判決未說明系
18 爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，如何具體地調整個
19 別化合物濃度，以避免產生液晶介質相分離之現象，亦未職
20 權調查確立所屬技術領域之技術水準，且未揭露法院已知或
21 技術審查官所提供之特殊專業知識命當事人為辯論云云，指
22 摘原判決有理由不備、適用法規不當及不適用審理法第6條
23 第4項、同法第71條第1項準用第29條第1項、行政訴訟法第1
24 25條第1項、第133條規定之違法，核非可採。

25 (六)上訴人雖提出被證5（即2004年8月12日公開之美國2004/015
26 5222A1發明專利）、被證6即上訴人之受僱人Harald Hirsch
27 mann博士（下稱H博士）針對系爭專利與證據2、3、4特定實
28 施例之介質量測其扭轉彈性常數 K_{22} 之結果、甲證3即H博士
29 針對系爭專利與證據2特定實施例進行比較實驗之結果，並
30 主張液晶介質對液晶顯示器響應時間長短之影響可以 $\gamma_1/(K$
31 $_{22} \times \Delta n^2)$ 值評估，用以證明系爭專利更正後請求項2相較先

01 前技術具有縮短響應時間之有利功效，惟就原判決所述依被
02 證5實施例1計算 $\gamma 1/(K_{22} \times \Delta n^2) \leq 1811$ ，響應時間實際測定
03 結果為14ms，與甲證3內容相比可知，液晶介質之 $\gamma 1/(K_{22} \times$
04 $\Delta n^2)$ 與響應時間之間並無保持固定倍數，而非必然為成正
05 比之關係乙節，上訴人於上訴補充理由(一)狀自承甲證3與被
06 證5採用量測條件(溫度及液晶顯示器之光學特性)不同，
07 二者間不具可比性，足見量測條件須近似，系爭專利與證據
08 2、3、4之量測結果始具備可比性，且液晶層厚度(d)等其他
09 變因亦會影響液晶介質對液晶顯示器之響應時間，則原判
10 決就此論明：被證5實施例測定各液晶組成物之物性值及響
11 應時間時的 $d \times \Delta n$ 非為定值，且未在近似之 $\Delta \varepsilon$ 、臨限電壓
12 (V_{10})及飽和電壓(V_{90})之比較基礎下，系爭專利與證據
13 2、3、4不具可比性，自無法逕以 $\gamma 1/(K_{22} \times \Delta n^2)$ 值評估液
14 晶介質對液晶顯示器之響應時間，被證6僅有系爭專利實施
15 例14與證據2實施例18間比較結果可採，難認系爭專利相較
16 於證據2其他實施例或證據3、4均具有縮短響應時間之有利
17 功效，即無從據此判斷系爭專利是否具有有利功效等情，經
18 核與卷內證據相符，亦無違反經驗法則或論理法則，於法即
19 無不合。上訴意旨仍執陳詞，主張原審認為甲證3、被證5、
20 被證6皆不足以證明系爭專利更正後請求項2對照先前技術確
21 實具有縮短響應時間之有利功效，係基於對各證據之光學特
22 性、量測條件等錯誤理解，並因不當比對進而為錯誤理解云
23 云，指摘原判決有不備理由、違反論理法則、認定事實不憑
24 證據等違法，均無可採。

25 (七)綜上，原判決並無上訴人所指違背法令之情形，上訴意旨指
26 摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

27 四、據上論結，本件上訴為無理由。依審理法第2條及行政訴訟
28 法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

29 中 華 民 國 115 年 1 月 21 日

30 最高行政法院第一庭

31 審判長法官 胡 方 新

01

法官 陳 文 燦

02

法官 張 國 勳

03

法官 林 麗 真

04

法官 林 欣 蓉

05 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

06 中 華 民 國 115 年 1 月 21 日

07

書記官 張 玉 純