

最 高 行 政 法 院 判 決

114年度上字第552號

上 訴 人 日商迪愛生股份有限公司

代 表 人 池田 尚志

訴訟代理人 蔣文正 律師（兼送達代收人）

江郁仁 律師

何娜瑩 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 廖承威

參 加 人 張弟

訴訟代理人 賴蘇民 律師（兼送達代收人）

孫德沛 律師

洪子洵 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114年7月2日智慧財產及商業法院113年度行專訴字第67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、上訴人前於民國106年9月8日以「多鹵化鋅酞青素顏料及於像素部具有其之濾色器」向被上訴人申請發明專利，申請專利範圍共3項，並以西元2016年9月13日申請之日本第特願0000-000000號專利案主張優先權，經被上訴人准予專利（公告號第00000000號，下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利違反專利法第22條第2項規定，對之提起舉發；上訴人則先

01 後於111年5月9日及112年12月26日提出系爭專利申請專利範
02 圍更正本。被上訴人認上開更正符合規定，並以113年5月20
03 日（113）智專議（四）01103字第11320504450號專利舉發
04 審定書為「112年12月26日之更正事項，准予更正」、「請
05 求項1至3舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。上
06 訴人就原處分關於舉發成立部分不服，循序提起行政訴訟，
07 並聲明：訴願決定及原處分關於「請求項1至3舉發成立」之
08 部分均撤銷。經智慧財產及商業法院（下稱原審）113年度
09 行專訴字第67號行政判決駁回。上訴人仍未甘服，遂提起本
10 件上訴。

11 二、上訴人起訴主張與被上訴人在原審之答辯、參加人在原審之
12 陳述及原判決理由，均引用原判決之記載。

13 三、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤，茲就上
14 訴意旨補充論述如下：

15 (一)按發明如為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先
16 前技術所能輕易完成時，不得取得發明專利，專利法第22條
17 第2項定有明文。又對於獲准專利權之發明，任何人認有違
18 反上開規定者，得備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢
19 附證據，向專利專責機關提起舉發，同法第71條第1項、第7
20 3條第1項亦分別著有明文。準此，系爭專利有無違反上開專
21 利法情事而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明
22 之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為
23 舉發成立之處分。

24 (二)經查，系爭專利所欲解決之問題、主要圖式、申請專利範
25 圍，如原判決附表1所示，而系爭專利請求項1之要件特徵解
26 析，則如原判決附表3所示。至參加人所提引證即證據2、證
27 據5（相關技術內容如原判決附表2所示），其公開日皆早於
28 系爭專利優先權日（105年9月13日），可作為系爭專利之先
29 前技術等情，為原審依法所確定之事實，核與卷證相符。原
30 判決依調查證據之辯論結果，論明：(1)證據2、5已教示多鹵
31 化鋅酞青素中溴原子、氯原子之取代數量多寡會影響其色

調、RGB色彩再現範圍、著色力、亮度等色彩特性，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可併參證據2內容而修飾證據5多鹵化鋅酞青素之溴原子、氯原子取代數量，經由簡單試驗調整Br15C11-Pc/Zn、Br16-Pc/Zn等多鹵化鋅酞青素化合物之存在比率，以獲致所需色彩特性，則Br15C11-Pc/Zn、Br16-Pc/Zn之存在比率關係亦隨之不同，進而使得經質量分析所得參數值「IS (Br15C11-Pc/Zn) 與IS (Br16-Pc/Zn) 離子強度比值」有對應的改變；相較於先前技術，系爭專利請求項1所界定離子強度比值「0.85~0.50」，實未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，是發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據2、5之組合，應能輕易完成系爭專利請求項1之發明，故證據2、5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性；(2)證據5說明書段落[0066]揭示將多鹵化鋅酞青素組成物等溶解於有機溶劑中，調製得到分散液，證據2請求項9及說明書段落[0155]揭示藉由溶劑使含有氯化溴化酞青素骨架之化合物的組成物分散於載體中，得到顏料分散油墨，所述溶劑可為環己酮、丙二醇二乙酸酯等而屬有機溶劑。因此，發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據2、5之組合能輕易完成系爭專利請求項2之「一種顏料分散液，至少含有申請專利範圍第1項之多鹵化鋅酞青素與有機溶劑」之技術特徵；(3)證據5說明書段落[0006]記載在綠色像素部含有該等多鹵化鋅酞青素顏料組成物、能實現高亮度及更接近理想的RGB色彩再現範圍的彩色濾光片，證據2請求項9至10揭示彩色濾光片，其像素係在基板上使用顏料分散油墨所形成，而該顏料分散油墨包含含有氯化溴化酞青素骨架之化合物的組成物。因此，發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據2、5之組合能輕易完成系爭專利請求項3「一種濾色器，於像素部具有申請專利範圍第1項之多鹵化鋅酞青素」之技術特徵等語，業已敘明其判斷之依據及得心證之理由，並就上訴人在原審關於證據5並無動機想到調整「Br15C11-Pc/Zn」、證據2實難得到Br在15個以上之化合

01 物、上訴人以追加實驗證明證據5比較例1中之離子強度比為
02 1.09，及證據2與證據5均未提及「離子強度」，通常知識者
03 要如何從中得到動機而將證據2、5與「離子強度」產生連結
04 等等主張，何以不足採取，分別予以指駁，核無違誤，亦無
05 違反經驗法則、論理法則，及判決理由不備或矛盾之情事。

06 (三)「個別化合物之 m/z 離子強度」與「兩化合物之 m/z 離子強度
07 比值」為不同概念，「個別化合物之 $mol\%$ 」與「兩化合物之
08 $mol\%$ 關係」亦為不同概念，是原判決敘明「原告（即上訴
09 人）主張及所檢附資料至多表明無法由一化合物之『 m/z 離
10 子強度』直接獲得其 mol 數（絕對量）乃至於其『含量（ mo
11 $l\%$ ）』（由該化合物之絕對量與檢測物總量計算而得）」一
12 語，僅係說明一化合物之「 m/z 離子強度」無法獲致其絕對
13 量（個別化合物之 $mol\%$ ），而非否定藉由「 m/z 離子強度比
14 值」（兩化合物之 m/z 離子強度比值）表示其相對量（兩化
15 合物之 $mol\%$ 關係），故並未有上訴人所稱「原判決也肯認化
16 合物之離子強度比值與其莫耳比值並無科學根據可供兩者對
17 應勾稽」等情。又離子強度與莫耳數雖為不同觀念，但均針
18 對「質量」關係之存在而有對應關係，故原判決就「可由 Br
19 $15C11-Pc/Zn$ 與 $Br16-Pc/Zn$ 之『 m/z 離子強度比值』表徵該等
20 化合物之『存在比率關係』」之認定，合於論理及經驗法
21 則，亦無理由矛盾之違法。上訴意旨主張：原判決既已肯認
22 無法由兩化合物之離子強度之關係直接獲得彼等莫耳比之情
23 況下，則由證據5比較例1中絕對莫耳比自應無法推知兩化合
24 物之離子強度的關係，惟原判決仍以絕對莫耳比來推得兩化
25 合物之離子強度的相對關係，在化合物之離子強度比值與其
26 莫耳比值並無科學依據可供兩者對應勾稽之下，原判決前揭
27 認定純為臆測，顯然有自相矛盾之情，亦有判決不備理由之
28 違背法令云云，即非可採。

29 (四)智慧財產案件審理法（下稱智審法）第6條第4項規定：「法
30 院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯
31 論之機會，始得採為裁判之基礎。」同法第71條第1項準用

第29條規定：「（第1項）法院已知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎。（第2項）審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證。」上開規定之目的在於法院本身已具備與事件有關之特殊專業知識，或經技術審查官為意見陳述而獲知就事件有關之特殊專業知識，因當事人無從自卷內證據資料知悉，如未於裁判前對當事人為適當揭露，使當事人有表示意見之機會，將對當事人造成突襲，為避免突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體及程序利益，就上開特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。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之機會，法院亦係以之作為裁判基礎，即不致對於當事人造成突襲，自無違反上開規定。經查，原審已於準備及辯論程序將證據2、證據5之組合整理為爭點並進行調查、辯論，且兩造及參加人均已就Br15C11-Pc/Zn與Br16-Pc/Zn之「m/z離子強度比值」可否表徵該等化合物之「存在比率關係」為說明、辯論，復就證據5比較例1之IS數值為推算，故原審已使當事人就系爭專利與本件舉發證據之差異，以及所屬技術領域中具有通常知識者，是否利用申請時之通常知識，依舉發證據揭露技術所能輕易完成等事項充分辯論，並無上訴人所指未予當事人辯論機會，違反智審法第6條第4項、第71條第1項準用同法第29條規定之情形。上訴意旨主張：系爭專利所界定之「IS (Br15C11-Pc/Zn)與IS (Br16-Pc/Zn) 離子強度比值」絕非可由Br15C11-Pc/Zn及Br16-Pc/Zn此兩種化合物之含量比例推知，此部分對上訴人而言，顯然是有利之重要攻擊方法，惟原判決未予當事人辯論之機會，逕自推算證據5比較例1之IS數值，且扭曲上訴人之主張，顯有違反智審法第6條第4項及同法第71條準用第29條等規定，而有判決不適用法規之違背法令等語，自非有據。

01 四、綜上所述，原判決駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。上訴
02 意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁
03 回。

04 五、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第2
05 條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
06 主文。

07 中 華 民 國 115 年 4 月 9 日

08 最高行政法院第二庭

09 審判長法官 陳 國 成

10 法官 高 愈 杰

11 法官 楊 坤 樵

12 法官 李 明 益

13 法官 林 秀 圓

14 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

15 中 華 民 國 115 年 4 月 9 日

16 書記官 蕭 君 卉