

智慧財產法院民事判決

108年度民專訴字第5號

原告 鼎暉國際股份有限公司

法定代理人 楊卉柔

原告 朱紹樺

共同

訴訟代理人 翁雅欣律師

蘇怡佳律師

陳豫宛

被告 周政文即楷欣企業社

輔佐人 梁武銘

訴訟代理人 洪主民律師

上列當事人間因排除侵害專利權等事件，本院於中華民國108年

5月7日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、兩造聲明及陳述要旨：

（一）原告方面：

原告朱紹樺為中華民國公告第I326707號「微生物載體裝置」發明專利（下稱：「系爭專利」）的專利權人，已將系爭專利專屬授權予原告公司，被告未經原告同意而對外為販賣之要約、製造或販賣（1）高效率多孔性生物濾材（英文名：Bio-Filter）（下稱：「系爭產品1」）、（2）球狀生物濾材（下稱：「系爭產品2」）、（3）高

效率多孔性生物擔體，多孔性生物擔體（英文名：BioNET）（下稱：「系爭產品3」）、（4）球狀接觸濾材，生物擔體濾球，型號命名為BNT系列，包括但不限於型號：BNT-40、BNT-60（下稱：「系爭產品4」）等微生物載體裝置等產品（系爭產品1至4以下合稱：「系爭產品」），侵害系爭專利請求項4。又系爭專利請求項4具進步性，並無應撤銷之事由。為此依專利法第58條第1、2項、第96條第1、2項、第97條，民事訴訟法第244條第4項規定，提起本件訴訟，並聲明：1、被告不得自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品，並不得為侵害系爭專利之行為。2、被告應給付原告新臺幣（下同）100萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償之日止，按週年利率百分之5計算之利息。3、原告願供擔保，請准宣告假執行。

（二）被告方面：

乙1證2、3之組合或乙1證2、5之組合彼此間具有「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性等」、「教示或建議」等組合動機，均足以證明系爭專利請求項4不具進步性，且系爭專利請求項4並無不可預期之功效；因系爭專利請求項4具有上述得撤銷之事由，是以系爭產品因先前技術阻卻而不構成對系爭專利請求項4之均等侵權。並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利益判決，願供擔保請准宣告免於假執行。

二、得心證之理由：

（一）乙1證2、3之組合或乙1證2、5之組合均足以證明系

爭專利請求項4 不具進步性：

1、本件法律上之說明：

(1) 依智慧財產案件審理法第16條第1、2項規定，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，法院認有撤銷之原因時，專利權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。本件被告提出上述證據之組合，抗辯系爭專利請求項4 有核准時專利法（92年2月6日修正公布）第22條第4項規定不具進步性之撤銷原因，本院就此抗辯應自為判斷。

(2) 系爭專利於民國（下同）96年8月3日申請，於99年5月14日審定准予專利，於同年7月1日公告，依專利法第71條第3項本文規定，系爭專利是否不具進步性而有應撤銷專利權之情事，應依核准處分時有效之92年2月6日修正公布之專利法（下稱：「核准時專利法」）。按凡利用自然法則之技術思想之創作，依法得申請取得發明專利，固為核准時專利法第21條所規定；但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前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利，同法第22條4項亦有明文。

(3) 按「判斷申請專利是否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顯能輕易完成時，應以申請專利之整體，亦即以每一請求項中專利的整體為對象，而非以請求項各元件之技術特徵為個別比對，但因專利係由各別構件組合而成，各部分構件亦有其技術內容，所以在判斷專利是否具進步性時，不得不依下列步驟判斷之：1、確定被比對專利之專利範圍；2、確定相關先前技術所揭露的

內容；3、確定被比對專利所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；4、確認被比對專利與相關先前技術之間的差異；5、該被比對專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成被比對專利的整體」（最高行政法院105年度判字第503號判決意旨參照）。次按：「發明為所屬技術領域中具有通常知識者依據申請前之先前技術所能輕易完成者，該發明即不具進步性。惟進步性之判斷應就申請專利之發明整體為之，非僅針對個別或部分技術特徵。若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據先前技術，並參酌申請時之通常知識，顯然可能促使其組合、修飾、置換或轉用先前技術而完成申請專利之發明者，應認該發明不具進步性。而二件以上之先前技術與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域，所欲解決之問題、功能或作用相近或具關連性，且為申請專利之發明所屬技術領域具通常知識者可輕易得知，而有合理組合動機，且申請專利之專利技術內容，可為該等組合所能輕易完成者，則該等先前技術之組合可據以認定該申請專利之發明不具進步性」（最高行政法院105年度判字第377號判決意旨參照；最高法院104年度臺上字第1111號、103年度臺上字第906號、102年度臺上字第427號民事判決意旨參照）。

2、系爭專利技術分析：

（1）系爭專利技術內容：

系爭專利係提供一種微生物載體裝置，特指各種微生物可平均在微生物載體的孔隙中著床生長，其藉由一內部中空表面呈複數篩孔之容器並於容器內部承裝有由聚氨酯材料

發泡製成之複數微生物載體，每一載體外並設有間隔器，複數孔隙佔據於每一載體80%~95% 體積，每一孔隙的平均孔徑為0.5~2mm 之間，使微生物均勻在複數孔隙中著床生長，並藉由載體外之間隔器，使複數的微生物載體在容器空間中能均勻的平均分佈，避免微生物載體過度密集的容器中的某一區域及避免載體堆積於容器底部，據以促進流體順暢接觸環繞複數微生物載體流動及防止廢液流動不順暢（見本案卷一第127、129 頁系爭專利說明書摘要、發明所屬之技術領域）。

（2）系爭專利主要圖式（見本案卷一第138、139、140、144 頁）：

①第一圖為立體分解圖。

②第二圖為斷面圖。

③第三圖為立體圖。

④第七圖為微生物載體之局部放大斷面圖。

（3）系爭專利申請專利範圍分析：

依專利法第68條第3 項規定，說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。系爭專利權人即原告朱紹樺於105 年10月4 日向經濟部智慧財產局（下稱：「智慧局」）申請更正系爭專利申請專利範圍，智慧局於106 年4 月28日核准更正公告在案（見本案卷一第25至27頁）。依前述規定，應以更正公告後之系爭專利請求項為準。查更正公告後之系爭專利申請專利範圍共計4 項，其中請求項1、4 為獨立項，其餘為附屬項（見本案卷一第27頁）。而原告主張受侵害之系爭專利請求項4 的內容如下（見本案卷一第199 頁到數第1 至3 行、第27頁）：一種

01 微生物載體裝置，主要包含一內部中空表面呈複數篩孔之
02 容器並於容器內部承裝有由聚氨酯材料發泡製成之複數微
03 生物載體，該複數微生物載體不含外部之間隔器，複數孔
04 隙佔據於每一該微生物載體80%~95% 體積，每一該孔隙的
05 平均孔徑為0.5~2mm 之間，使微生物均勻在複數該孔隙中
06 著床生長。

07 3、乙1 證2 、3、5技術分析：

08 (1) 乙1 證2 係92年11月11日公告本國第562035號「微生物載
09 體模組」專利案，其公告日早於系爭專利申請日96年8 月
10 3 日，可為系爭專利之先前技術。乙1 證2 創作係一種微
11 生物載體模組，其用以容納或固定至少一微生物載體，同
12 時讓任何流體物質能夠接觸該微生物載體，該微生物載體
13 用以附著微生物，可放於液態物質（例如污水、廢水、或
14 其他欲處理之流體）以淨化液態物質或執行其他生化反應
15 以改變液態物質之一些成份（例如化學成份、物理成份等
16 等）。乙1 證2 這種微生物載體模組，主要係藉由一限制
17 機構以限制該微生物載體之移動，同時藉由一流體穿越機
18 構容許該容器之外部的流體物質穿越而接觸該微生物載體
19 ，因此乙1 證2 微生物載體模組，既可以提供模組化包裝
20 的方便性，更使得微生物載體在液態物質中的位置、分佈
21 等便於控制，其對微生物載體之供應、安裝、使用、維護
22 等等，可提供方便性、靈活性，而且可顯著提高微生物載
23 體對流體物質之淨化或執行任何反應處理之效益，又其大
24 小、形狀可隨應用環境、應用需求而設計，容易提供產銷
25 、應用之間的配合（見本案卷一第307 、308 頁摘要）。

26 (2) 乙1 證3 係95年9 月11日公告本國第I261576 號「多孔性

生物擔體」專利案，其公告日早於系爭專利申請日96年8月3日，可為系爭專利之先前技術。乙1證3係為一種多孔性生物擔體，包含一本體，該本體具有複數個凸部及複數個凹部以形成扇葉形狀之擔體，可添加於反應槽中以有效應用於原水或廢水處理。前述多孔性生物擔體之結構可使擔體間保留空隙，有利於液體及氣體流動，且本發明之扇葉形狀之擔體之間可發揮互相牽引作用，減少多孔性生物擔體因摩擦產生之耗損量（見本案卷一第329、331頁摘要、技術領域）。乙1證3之多孔性生物擔體之材質包含PU發泡體、聚酯纖維、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）。前述PU發泡體之開孔率（open cell）係大於30%。乙1證3之多孔性生物擔體之材質係包含由聚酯纖維、聚乙烯或聚丙烯製成之具有孔隙之不織布。前述不織布孔隙係為10nm-10mm。該多孔性生物擔體之密度為10-60kg /m³，可用於好氣性（aerobic）、無氧性（anoxic）或厭氧性（anaerobic）之反應槽，該擔體於反應槽之填充率為30%-100%，較佳為70%，其厚度為10mm-50mm，較佳為20mm（見本案卷一第332、333頁發明內容）。

（3）乙1證5係W. Jianlong等人於89年2月發表之"Wastewater treatment in a hybrid biological reactor（HBR）：effect of organic loading rates（在混合生物反應器中進行汙水處理之研究：有機負荷之效果）"期刊論文，其公開日期早於系爭專利申請日96年8月3日可為系爭專利之先前技術。該乙1證5論文揭露了在混合生物反應器中進行汙水處理之研究「有機負荷之效果」。該論文第298、299頁「2、材料及方法」中記載：「在這一個

混合生物反應器系統中，將活性污泥法與固定生物質法相互結合運用。附著的生物質在有孔隙的載體上面發展，其有孔隙的聚氨酯發泡材尺寸為5 到10毫米並漂浮在卸載條件下。在微生物的發展期間，其聚氨酯發泡材持續在曝氣池中漂浮。其聚氨酯發泡材的數量會因為曝氣池的容量大小而有15% 到30% 的變化。在表格一中的發泡材正方體特性即是應用在此研究中的發泡材」（見本案卷二第57、59頁）。接著在表格一（Table1）中記錄了聚氨酯發泡材的參數與特性，其中密度（kg/m³）=28~30，孔隙率（%）=90，微孔孔徑（mm）=1~1.5，尺寸（mm）=10x10x10（見本案卷二第59頁）。

4、乙1 證2、3 之組合足以證明系爭專利請求項4 不具進步性：

（1）乙1 證2 「微生物載體模組」主要技術內容為有關微生物載體之包裝、應用，尤其是有關微生物載體應用於流體物質之處理的載體包裝。該乙1 證2 與系爭專利請求項4 所請「微生物載體裝置」皆利用「容器承裝微生物載體供微生物著床生長」並用以淨化廢液等之流體物質處理，是乙1 證2 與系爭專利請求項4 屬相關技術領域，所揭示技術特徵功能或作用具有共通性，是乙1 證2 可為系爭專利請求項4之先前技術。

（2）乙1 證2 圖1 及說明書第9 頁2 至13行已記載「一種微生物載體模組包含：一容器11，該容器11（也另示於圖3）包含一由多個條狀物12、13等所形成之限制機構，與一由多個空隙14所形成之流體穿越機構，該空隙介於相鄰的該等條狀物之間；以及至少一微生物載體15，置於該容器11

，該限制機構限制該微生物載體之移動，該流體穿越機構容許該容器11之外部的流體物質穿越而接觸該微生物載體15。該微生物載體15包含多孔16，其體形可以係塊狀或顆粒狀，若有多個微生物載體15，則有些可以係塊狀，另一些呈顆粒狀」（見本案卷一第313、322頁）。是乙1證2已揭露系爭專利請求項4一種微生物載體裝置所包含之「一內部中空表面呈複數篩孔之容器、容器承裝複數微生物載體、該複數微生物載體不含外部之間隔器、微生物載體包含複數孔隙，及使微生物均勻在複數孔隙中著床生長」之技術特徵。惟乙1證2並未揭露「微生物載體由聚氨酯（PU）材料發泡製成」、「複數孔隙佔據於每一該微生物載體80%~95%體積」及「每一孔隙的平均孔徑為0.5~2mm之間」之技術特徵。

（3）乙1證3為「多孔性微生物擔體」專利案。該乙1證3說明書第5頁【先前技術】記載「廢水處理程序依微生物生長方式可以區分為懸浮生長及固定生長等兩種方式，…。至於提供微生物固定生長所需的材質，根據反應槽的形式可以分成固定式擔體，例如傳統濾材，以及懸浮式擔體，例如顆粒活性碳（GAC）或是多孔性PU擔體等等。由於懸浮式擔體可以提供大量比表面積供微生物生長，近年已有逐漸取代傳統濾材的趨勢」（見本案卷一第331頁）、第6頁【發明內容】第17至19行「…多孔性生物擔體之材質包含PU發泡體、聚酯纖維、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）。前述PU發泡體之開孔率（open cell）係大於30%」（見本案卷一第332頁）、說明書第7、8頁「實施例二、扇葉形多孔性生物擔體與傳統生物擔體之磨損率比較中，

記載了三種擔體之材質均為PU (polyurethane, 聚氨酯) 發泡體。扇葉形生物擔體與正方形生物擔體之密度約為28 kg/m³, 圓柱形擔體密度約為11kg/m³」(見本案卷一第333、334頁), 以及在第9頁實施例三中記載「多孔性生物擔體係以實施例一之方式製作, 其孔隙率約為97%, 孔洞直徑大小為0.3-0.5mm」(見本案卷一第335頁)。上開乙1證3已揭露系爭專利請求項4「聚氨酯材料發泡製成之複數微生物載體」、「複數孔隙佔據於每一該微生物載體80%~95%體積」、「每一孔隙的平均孔徑為0.5~2mm之間」之技術特徵, 即乙1證3已揭露系爭專利請求項4與乙1證2之差異技術特徵。

(4) 又乙1證2、3皆有關利用「微生物載體」做為原水或廢水處理, 該二證據皆使用多孔狀之生物載體來使微生物均勻在複數孔隙中著床生長, 即乙1證2、3具技術領域關連性, 功能或作用上之共通性, 是該所屬技術領域中具有通常知識者當有動機組合乙1證2、3, 且將乙1證3之多孔性PU擔體與乙1證2之微生物載體模組做組合, 並置換乙1證2微生物載體材質而輕易完成系爭專利請求項4之發明。

(5) 綜上, 系爭專利請求項4為所屬技術領域中具有通常知識者依乙1證2、3之組合所能輕易完成者, 故乙1證2、3之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

(6) 原告陳稱:「乙1證2之微生物載體必須為塊狀或顆粒狀兩者中之至少一者, 而乙1證3係揭露該多孔性生物擔體為『扇葉形』, …, 其二者並無可結合之動機。又即便通常知識者有動機結合乙1證2、3, 惟因乙1證2已揭露

多個微生物載體必須為塊狀或顆粒狀兩者中之至少一者，而乙1 證3 …已揭示『提供微生物固定生長所需的材料，根據反應槽的形式可以分成固定式擔體…例如顆粒活性碳（GAC）…』。因此，倘若…有動機結合兩者，只會選擇使用乙1 證3 所揭示呈顆粒狀之顆粒活性碳（GAC），而非系爭專利之『聚氨酯發泡材料』，因此乙1 證2 無法與乙1 證3 組合而完成系爭專利」云云（見本案卷一第405至407 頁），尚非可採，理由如次：

- ①乙1 證3 揭露了一種多孔性生物擔體，在其說明書第8 頁第7 至10行揭露了「實驗組添加扇葉形生物擔體，而兩組對照組分別添加正方形與圓柱形之多孔性生物擔體。三種多孔性生物擔體每顆體積分別為4.5 、1 與1cm³。三種擔體之材質均為PU（polyurethane）發泡體」（見本案卷一第334 頁）。顯見正方形與圓柱形之PU發泡體多孔性生物擔體已為乙1 證3 所揭露。該所屬技術領域中具有通常知識者習知多孔性生物擔體可以製造成任何形狀，常用者大概有正方形、圓柱形及圓球形等，另根據乙1 證3 說明書第5 頁第2 段先前技術之記載「廢水處理程序依微生物生長方式可以區分為懸浮生長及固定生長等兩種方式，…。至於提供微生物固定生長所需的材質，根據反應槽的形式可以分成固定式擔體，例如傳統濾材，以及懸浮式擔體，例如顆粒活性碳（GAC）或是多孔性PU擔體等等。由於懸浮式擔體可以提供大量比表面積供微生物生長，近年已有逐漸取代傳統濾材的趨」（見本案卷一第331 頁）。可知其揭示提供微生物固定生長所需的材質，包含有固定式擔體，例如傳統濾材，以及懸浮式擔體，例如顆粒活性碳（

GAC) 或是多孔性PU擔體等等，並非只限於原告所陳顆粒活性碳 (GAC) 。是原告辯稱倘若該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合兩者，只會選擇使用即乙1 證3 所揭示呈顆粒狀之顆粒活性碳 (GAC) ，而非系爭專利之「聚氨酯發泡材料」云云，顯有錯誤，不足採信。

②又乙1 證2 係公開一種微生物載體模組，其說明書第9 頁第11至13行揭露了「上述之微生物載體15包含多孔16，其體形可以係塊狀或顆粒狀，若有多個微生物載體15，則有些可以係塊狀，另一些呈顆粒狀」（見本案卷一第313 頁）。再參酌乙1 證2 圖1 、2 、5 、7 、8 所示，該微生物載體為圓柱狀，圓柱狀就如同正方體及圓球一般，均為塊狀之通常形狀之一，為所屬領域業界長期所採用之載體形狀（見本案卷一第322 、324 、325 頁）。且如上述，乙1 證3 除揭露扇葉形生物擔體外，亦已揭露正方形與圓柱形之PU發泡體多孔性生物擔體，是斷無原告所稱「乙1 證2 微生物載體為塊狀或顆粒狀與乙1 證3 生物擔體扇葉形，其二者並無可結合之動機」之情事，是原告主張並不合理，亦不足採。

(7) 原告陳稱：「乙1 證2 之專利範圍只及於『多孔生物陶瓷反應器』，不及於系爭專利之『聚氨酯發泡材料』，而且乙1 證3 未揭露『容器』及其效果，因此相對於乙1 證2 、3 ，系爭專利請求項4 具有無法預期之功效」云云（見本案卷一第406 、407 頁），尚非可採，理由如次：

①乙1 證2 專利未具體揭露「微生物載體」材質，原告雖指稱乙1 證2 的專利權人「全盛興資源科技股份有限公司」之「多孔生物陶瓷反應器」目錄（見本案卷一第415 至41

7 頁甲證12) 記載之專利證號包括乙1 證2 之「臺灣新型專利第215905號」，惟該文件僅能證明該產品為乙1 證2 之施行方式而已，並不能用來限制乙1 證2 專利中「微生物載體」材質之使用僅可為陶瓷材料。依乙1 證2 專利說明書、圖式及申請專利範圍內容皆未將該「微生物載體」材質僅限縮於「陶瓷材料」而排除「聚氨酯發泡材料」之說明或理由，職是，該種以外部證據文件不合理限縮先前技術證據範圍並不合理，亦不可採。

②綜上，乙1 證2 專利已揭露系爭專利之容器，而乙1 證3 專利公開了多孔性PU擔體做為生物處理已為習知技術，因此將乙1 證3 之多孔性PU擔體與乙1 證2 組合或置換作為微生物載體，明顯為所屬技術領域中具有通當知識者易於思及且有動機結合，並進而輕易完成系爭專利請求項4 之發明。是以系爭專利請求項4 自不具進步性，原告所辯並無可採。

5、乙1 證2 、5 之組合足以證明系爭專利請求項4 不具進步性：

(1) 乙1 證2 、系爭專利請求項4 內容詳如上述。乙1 證2 可為系爭專利請求項4 之先前技術，又乙1 證2 並未揭露系爭專利請求項4 「微生物載體由聚氨酯 (PU) 材料發泡製成」、「複數孔隙佔據於每一該微生物載體80%~95% 體積」及「每一孔隙的平均孔徑為0.5~2mm 之間」之技術特徵。

(2) 乙1 證5 「在混合生物反應器中進行汙水處理之研究：有機負荷之效果」期刊論文表格1 。該乙1 證5 表格1 (Table1) 中記錄了聚氨酯發泡材的參數與特性，其中密度 (

kg/m³) = 28~30，孔隙率(%) = 90，微孔孔徑(mm) = 1~1.5，尺寸(mm) = 10x10x10（見本案卷二第59頁）。是乙1證5已揭露系爭專利請求項4所界定「微生物載體由聚氨酯(PU)材料發泡製成」、「複數孔隙佔據於每一該微生物載體80%~95%體積」及「每一孔隙的平均孔徑為0.5~2mm之間」之技術特徵。即乙1證5已揭露系爭專利請求項4與乙1證2之差異技術特徵。

(3) 又乙1證2、5皆為利用「含有生物載體之生物反應器」做為原水或汙水有機物等之處理，該二證據皆揭露使用多孔隙之生物載體來使微生物均勻在複數孔隙中著床生長，即乙1證2、5具技術領域關連性，功能或作用上之共通性，是該所屬技術領域中具有通常知識者當有動機組合乙1證2、5，且將乙1證5之具有孔隙的聚氨酯發泡材與乙1證2之微生物載體模組做組合，並置換乙1證2微生物載體材質而輕易完成系爭專利請求項4之發明。

(4) 綜上，系爭專利請求項4為所屬技術領域中具有通常知識者依乙1證2、5之組合所能輕易完成者，故乙1證2、5之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

(5) 原告陳稱：「乙1證2、3或乙1證2、5無法使系爭專利請求項4不具進步性…『根據實體從舊、程序從新』之原則，進步性乃專利之實體部分，進步性之判斷應採系爭專利核准當時之專利審查基準，被告屢次援用最新專利審查基準，有違法規之一般原則。從而，被告斷論系爭專利請求項4之發明符合最新修訂的審查基準有關「簡單變更」之規定，實不可採」云云（見本案卷二第114頁），尚非可採，理由如次：

- 01 ①本案有效性適用93年7月1日施行之專利法，進步性為規
02 範於專利法第22條第4項「發明雖無第一項所列情事，但
03 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
04 所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利」，此
05 與最新專利法（108年5月1日修正公布）第22條第2
06 項進步性所規範「發明雖無前項各款所列情事，但為其所
07 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
08 易完成時，仍不得取得發明專利」法條之內容並無不同，
09 是不論採93年7月1日施行之專利法或最新修正公布之專
10 利法，在進步性法條內容沒有變動下，並無原告所辯「實
11 體從舊、程序從新」原則之適用。
- 12 ②系爭專利核准當時（99年5月14日）所採為98年版發明專
13 利審查基準，於第三章3.4.1 進步性之判斷步驟（5）「
14 …申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申
15 請時的通常知識及相關先前技術，認定會促使其轉用、置
16 換、改變或組合該先前技術所揭露之內容而構成申請專利
17 之發明者，應認定該發明能輕易完成（2-3-22）」所載原
18 則與最新專利審查基準（106年版）否定進步性之因素3.
19 4.1.2 簡單變更「將單一引證之差異技術特徵簡單地進行
20 修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則
21 該發明為單一引證之技術內容的『簡單變更』（2-3-22）
22 」內容雖於文字描述上有所不同，惟其實質用於審查、判
23 斷內容並無不同。是本案有效性判斷，乙1證3所揭露PU
24 發泡體多孔性生物擔體與乙1證2微生物載體模組技術組
25 合，並將乙1證3之PU發泡體置換乙1證2之微生物載體
26 ，或將乙1證5之具有孔隙的聚氨酯發泡材之生物載體與

乙1 證2 微生物載體模組技術組合，並將乙1 證5 之具有孔隙的聚氨酯發泡材之生物載體置換乙1 證2 之微生物載體，能輕易完成系爭專利請求項4 之發明。是不論採用舊的或最新修訂的審查基準文字敘述為「輕易置換」或「簡單變更（簡單置換）」，實質判斷皆為該所屬技術領域中具有通常知識者依乙1 證3 或乙1 證5 與主要引證乙1 證2 組合即能輕易完成系爭專利請求項4 之發明，蓋不論採用新或舊的審查基準，皆會使系爭專利請求項4 不具進步性。職是，原告所辯「採用最新修訂之審查基準予以判斷系爭專利請求項4 不具進步性實不可採，乙1 證2 、3 或乙1 證2 、5 無法使系爭專利請求項4 不具進步性」云云之主張，並無理由。

③智慧局所編之專利審查基準為其內部審查規範，本院審理時並不受其拘束。尤其在法條內容未變更情形下，用以判斷進步性專利要件之審查基準僅為進一步規範審查時內部所應遵循判斷標準，本案專利要件「進步性」判斷於新、舊審查基準，文字描述上雖非完全相同，但實質上所採用判斷原則，則並無不同，如論採新或舊審查基準，均不會影響最後進步性判斷結果。

（二）綜上所述，乙1 證2 、3 之組合或乙1 證2 、5 之組合均足以證明系爭專利請求項4 不具進步性。

三、結論：系爭專利請求項4 有核准時專利法第22條第4 項不具進步性規定之適用，自有無效事由（智慧財產案件審理法第16條規定參照）。從而，原告依專利法第58條第1 、2 項、第96條第1 、2 項、第97條，民事訴訟法第244 條第4 項規定，提起本件訴訟並為上開訴之聲明，並無理由，應予駁回

01 ，其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。

02 四、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述、聲請調
03 查證據及所提其他證據，經斟酌後認均於判決之結果不生影
04 響，自無庸逐一論述。

05 五、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法
06 第1 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

07 中 華 民 國 108 年 5 月 28 日

08 智慧財產法院第三庭

09 法 官 伍偉華

10 以上正本係照原本作成。

11 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如
12 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

13 中 華 民 國 108 年 6 月 4 日

14 書記官 劉筱淇