

## 目 錄

1141201 有關第 087109802N02 號「製造纖維素纖維的方法」(112 年度行專訴字第 37 號) (判決日：113.3.28) .....	1
一、 案情簡介.....	1
(一) 案件歷程 .....	1
(二) 系爭專利請求項 1、6、8 之內容 .....	1
二、 主要爭點及分析檢討.....	2
(一) 主要爭點 .....	2
(二) 智慧局見解 .....	2
(三) 法院判決見解 .....	5
(四) 分析檢討 .....	9
三、 結論與建議.....	9
四、 附圖.....	10

1141201 有關第 087109802N02 號「製造纖維素纖維的方法」（112 年度行專訴字第 37 號）(判決日：113.3.28)

爭議標的：發明專利據以實施、新穎性、進步性

相關法條：專利法(90.10.24 修正公布)第 71 條第 3、4 款、第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項

## 【判決摘要】

系爭專利請求項 1、6、8 及所對應之說明書並未違反核准時專利法第 71 條第 3 款「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」及第 4 款「說明書之記載非發明之真實方法者」之規定。甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 1、6 不具新穎性，甲證 10 及通常知識之結合不足以證明系爭專利請求項 1、6、8 不具進步性。

### 一、案情簡介

#### (一) 案件歷程：

系爭專利「製造纖維素纖維的方法」申請日為 87 年 6 月 17 日，經智慧局於 111 年 11 月 30 日以專利舉發審定書審定「請求項 1、6、8 舉發不成立」。原告對前開審定書之處分不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，提起本件行政訴訟，並經智慧財產法院於 113 年 3 月 28 日以 112 年度行專訴字第 37 號判決駁回原告之訴，原告上訴最高行政法院仍在進行中。

#### (二) 系爭專利請求項 1、6、8 之內容：

1. 系爭專利請求項 1 係一種依照乾/濕紡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造溶胞型纖維素纖維之方法，其特徵在於：使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05% 至 0.70% 以質量計的纖維素具有分子量至少為  $5 \times 10^5$  者。
2. 系爭專利請求項 6 係一種溶胞型纖維素纖維，其係由申請專利範圍第 1 至 4 項中任一項之方法所製得。
3. 系爭專利請求項 8 係如申請專利範圍第 6 或 7 項之纖維素纖維，其特徵在於它含有基於纖維素纖維之質量 0.25% 至 7.0%，特別是 1.0 至 3.0% 以質量計

的分子量至少為  $5\times10^5$  的纖維素。

## 二、 主要爭點及分析檢討

### (一) 主要爭點：

1. 系爭專利請求項 1、6、8 及所對應之說明書是否違反核准時專利法第 71 條第 3 款及第 4 款之規定？
2. 甲證 10 是否足以證明系爭專利請求項 1、6 不具新穎性？
3. 甲證 10 及通常知識之結合是否足以證明系爭專利請求項 1、6、8 不具進步性？

### (二) 智慧局見解：

1. 系爭專利請求項 1、6、8 及所對應之說明書並無違反核准時專利法第 71 條第 3 款及第 4 款之規定：

(1) 系爭專利說明書第 8 頁第 24 行至第 9 頁第 1 行記載「本發明中必要的是所示含量的長鏈纖維素分子在緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中」，從而請求項以「該溶液含有基於溶液之質量 0.05% 至 0.70% 以質量計的纖維素具有分子量至少為  $5\times10^5$  者」作為必要技術特徵並無不妥。再者，奧地利維也納天然資源與生命科學大學及中國江蘇三黍生物科技有限公司均函覆法院表示可測定纖維素於紡絲溶液之質量百分比及纖維素分子量測定，熟習該項技術者仍能了解如何測定紡絲原液中纖維素之分子量輪廓，以及特定分子量範圍之纖維素的含量比例。

(2) 「紡絲原液之組成或製備方法」並非系爭專利不可或缺之必要技術特徵，熟習該項技術者參酌說明書的內容與實施例之例示即可以實施例以外的態樣來實施，只要配製得到的紡絲溶液在緊臨紡絲之前所含纖維素中分子量為至少  $5\times10^5$  的部分基於溶液之質量計為 0.05% 至 0.70% 即可。說明書第 19 至 21 頁之記載，可得知並非只有「30% Alistaple LD 9.2 和 70% Viscokraft LV」之混合物的紡絲原液才能達到發明目的，「15% Alistaple LD 9.2 和 85% Viscokraft LV」之混合物的紡絲原液亦能達到發明目的，所以，「30% Alistaple LD 9.2 和 70% Viscokraft LV」之混合物的紡絲原液非為必要技術特徵。此外，系爭專利第 13 頁第 17 至 18 行亦載明「型 Solucell 400 之漿粕同樣地表現一種分子量分佈適合於依本發明的纖維素溶液之製造，可見系爭專利並非限定僅可使用「30% Alistaple LD 9.2 和 70% Viscokraft LV」之混合物的紡絲原液。

(3) 系爭專利並非限定須以「溶液中的纖維素濃度為 15 質量%」才能達到系爭

專利之發明目的，按系爭專利說明書第 9 頁第 2 至 6 行記載「吾人必須嘗試已經提供相當大部分的長鏈分子以便由紡絲溶液之製造時刻至實際紡絲的時刻，纖維素的降解程度不會使其濃度不足於本發明的最低濃度」顯然系爭專利要求及在乎的是「緊鄰紡絲之前之長鏈分子占紡絲溶液之濃度」。而與製備紡絲溶液時，纖維素占紡絲溶液之濃度無關。熟習該項技術者，根據本說明書之教示，自可根據廠內的紡絲環境、設備，於一開始製備紡絲原液時，調整纖維素占紡絲溶液之濃度。故製備紡絲原液時，一開始纖維素占紡絲溶液之濃度，並非必要技術特徵。至於系爭專利說明書圖 2 之全部案例將溶液中的纖維素濃度均特定為 15 質量%，僅係為了比較紡絲溶液的可紡性，故必須特定溶液中的纖維素濃度，而減少變因，以利分析。

(4) 系爭專利請求項 1 所請之方法所用紡絲溶液中的纖維素濃度並不以 15% 質量為限，而係僅限定於「使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05% 至 0.70% 以質量計的纖維素具有分子量至少為  $5 \times 10^5$  者」，故原告所假設之「15% 質量為系爭專利請求項 1 之必要特徵」的前提事實已有明顯錯誤，則基於此錯誤之前提事實進而對於系爭專利請求項 8 所進行之推論，亦不可採。請求項 8 為間接引用請求項 1，應包含所引用之請求項之全部技術特徵，惟原告以「計算式：100g x 紡絲溶液之纖維素濃度 x 0.25% ~ 100g x 紡絲溶液之纖維素濃度 x 7.0%」推算「分子量  $5 \times 10^5$  纖維素於紡絲溶液中的質量」，該計算式中「紡絲溶液之纖維素濃度」非請求項 1 必要技術特徵、0.25% ~ 7.0% 為請求項 8 限定技術特徵，即該計算式未將所引用之請求項 1 之全部技術特徵列入計算式中，該計算式不足採，不足以證明系爭專利請求項 8 之記載不明確、且範圍過廣或僅有部分範圍可實現，使實施為不可能或困難。

(5) 「另一聚合物」並非系爭專利不可或缺之必要技術特徵，請求項 1 及其引用該項之請求項 6、8 已無「及/或另一聚合物」之記載，故「另一聚合物」並非不可或缺之必要技術特徵，故即便系爭專利之說明中並未記載另一聚合物之內容，亦無礙於系爭專利之實施。更何況，系爭專利說明書已揭示本發明關於使用一種纖維素在水性三級胺氧化物中的可紡性溶液，該溶液含有基於溶液質量 0.05 至 0.70% 的以質量計的具有分子量為至少  $5 \times 10^5$  的纖維素（系爭專利說明書第 9 頁第 20 至 24 行），並透過例示說明如何製備纖維素在水性三級胺氧化物的可紡性溶液（系爭專利說明書第 13 頁第 20 行至第 14 頁第 2 行及其後數頁之說明），顯見根據系爭專利說明書之實施例，無須添加「另一聚合物」亦可實施系爭專利之發明內容。

(6)「纖維素」對熟習該項技術者而言是顯而易知的聚合物，系爭專利中所用纖維素是從什麼來源種類取得的纖維素，並非本發明的重要考量點亦非影響系爭專利功效的特徵。更何況，系爭專利說明書第4頁第1至3行亦記載「本發明是一種依照乾／濕紡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造溶胞型纖維素纖維。」故系爭專利所記載之「纖維素」，對熟習該項技術者而言是顯而易知並能據以實施，並未有實施不可能或困難之情形。

(7)綜上，「紡絲原液之組成或製備方法」並非系爭專利不可或缺之必要技術特徵，無論系爭專利請求項1、6、8之內容有無關於「紡絲原液之組成或製備方法」之記載，皆不足以證明有實施為不可能或困難之情事。又系爭專利並非限定須以「溶液中的纖維素濃度為15質量%」才能達到系爭專利之發明目的，並無請求項1、6、8無法為說明書所支持使實施為不可能或困難。而請求項8為間接引用請求項1，應包含所引用之請求項之全部技術特徵，且請求項8更將纖維中的長鏈纖維素含量範圍限定在0.25%至7.0%之間，是以，系爭專利請求項8之記載並未有不明確、且範圍過廣或僅有部分範圍可實現，使實施為不可能或困難。

2. 甲證10不足以證明系爭專利請求項1、6不具新穎性、進步性；甲證10不足以證明系爭專利請求項8不具進步性：

(1)甲證10不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性及進步性，甲證10並未揭示系爭專利請求項1之「該溶液含有基於溶液之質量0.05%至0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 $5\times10^5$ 者」，且原告起訴理由亦自承甲證10未直接揭示該技術特徵；原告係以系爭專利所載之實施例推算得出之降解率為40%，計算甲證10中纖維素溶液中，分子量超過50萬之纖維素之占比（計算式： $10.5\% \times 7\% \times 40\% = 0.294\%$ ），顯然，原告並無法從甲證10直接無歧異得知50萬以上分子量的纖維素占漿粕（「緊鄰於紡絲之前」之「紡絲溶液」所沉澱出）或占紡絲溶液之比例，紡絲溶液之降解率會受到溫度、時間、穩定劑等多項因素影響，原告將系爭專利實施例之降解率予以套用，以此計算甲證10溶液中纖維素降解後分子量超過50萬者之比率，並不適合，故該算式不足採。故甲證10不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。甲證10並未揭示系爭專利請求項1之「該溶液含有基於溶液之質量0.05%至0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 $5\times10^5$ 者」，亦未揭示系爭專利請求項1所界定具「臨界性」意義之「0.05%」、「0.70%」數值（由說明書圖2可知0.05%、

0.70%具有臨界性意義)，甲證 10 不足以證明系爭專利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輕易完成，故甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。系爭專利請求項 6 係引用請求項 1 至 4 中任一項，包含所引用之請求項之全部技術特徵，因甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，亦不足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性。

(2)系爭專利請求項 8 為請求項 6 或 7 之附屬項，系爭專利請求項 6 係引用請求項 1 至 4 中任一項，包含所依附或引用之請求項之全部技術特徵，因甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 1、6 不具進步性，故亦不足以證明系爭專利請求項 8 不具進步性。

### (三) 法院判決見解：

1. 系爭專利請求項 1、6、8 及所對應之說明書並無違反核准時專利法第 71 條第 3 款及第 4 款之規定：

(1)系爭專利請求項 1 已記載「依照乾/濕紡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造溶胞型纖維素纖維」、「使用一種溶液於紡絲」等關於該方法之具體界定，並非實際上只記載紡絲原液之成分而應認為物品請求項之界定。又按系爭專利說明書第 8 頁第 24 行至第 9 頁第 1 行所載「本發明中必要的是所示含量的長鏈纖維素分子在緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中」，可知系爭專利之發明關注「緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中的長鏈纖維素分子之濃度」，從而系爭專利請求項 1 就該方法所採用之用以紡絲的溶液進一步具體界定「該溶液含有基於溶液之質量 0.05% 至 0.70% 以質量計的纖維素具有分子量至少為  $5 \times 10^5$  者」，尚難認系爭專利請求項 1 欠缺條件、步驟等關於方法之具體界定，無法判斷為物品專利或方法專利而有不明確情事。(參見判決書第 10~12 頁)

(2)凝膠滲透層析術 (GPC) 為一發展成熟之分析方法並慣常被應用於分析高分子的分子量分布，熟習該項技術者當可根據不同分析對象而採用適當的管柱並調整操作條件；系爭專利說明書亦記載測量分子量輪廓所用的一般方法，藉由 GPC 描繪而得圖 1d。尚難認系爭專利有記載非發明之真實方法或未記載實施必要之事項使實施為不可能或困難之情形。(參見判決書第 12~13 頁)

(3)鑑定機構能否接受囑託鑑定係與人力、相關設備之有無及其稼動率等諸多考量有關，與量測技術是否為普遍使用之方法分屬二事。該些鑑定機構回函，無法配合鑑定之具體理由包括諸多無關技術之因素，並可徵該等機構應知悉如何量測分子量輪廓，蓋因如若該等機構不知悉測定紡絲原液中纖維素質量

百分比及分子量之方法，應無從據以評估其所持有之設備是否適於執行該等測量方法。再者，尚有 2 家機構回函表明可協助測定纖維素於紡絲溶液之質量百分比及纖維素分子量，可知熟習該項技術者應能瞭解如何測量紡絲溶液中纖維素的分子量輪廓及特定分子量範圍之纖維素的含量比例，此等高分子的分子量及其分布之分析方法確為普遍使用之方法。(參見判決書第 13~14 頁)

(4)依系爭專利說明書圖 1a、圖 1b 及圖 2 所述可知，無論是否為系爭專利發明所使用之紡絲原液，均有採用「溶液中的纖維素濃度為 15 質量%」者，此應僅係為減少變因而利於分析比較，即是否限定為 15 質量%顯非系爭專利所必要的限定條件。依系爭專利說明書圖 2 所述可知，系爭專利發明並非僅限於使用「由『30% Alistaple LD 9.2 和 70% Viscokraft LV』特定比例規格品混合的漿粕所製成之紡絲原液」，前述紡絲原液僅為系爭專利說明書所例示者之一，熟習該項技術者參酌系爭專利說明書內容並基於系爭專利申請前之通常知識，應可於非使用該特定比例規格品混合之漿粕的情況下，製備含有 0.05% 至 0.70% 長鏈纖維素的紡絲溶液，進而實施系爭專利之發明。尚難認系爭專利欠缺「紡絲原液」之組成或製備方法等必要技術特徵。(參見判決書第 14~16 頁)

(5)原告以「溶液中的纖維素濃度為 15 質量%」檢驗系爭專利請求項 8 是否超出請求項 1 界定範圍，惟系爭專利請求項 1 並無界定「溶液中的纖維素濃度為 15 質量%」，此亦非系爭專利之必要技術特徵，則基於此錯誤前提事實而對系爭專利請求項 8 所為論述，當非可採。系爭專利請求項 8 依附於請求項 6，請求項 6 則以引用記載形式記載請求項 1，可知系爭專利請求項 8 應包含系爭專利請求項 1 之所有技術特徵，根據原告所論係表徵紡絲溶液中的纖維素濃度為 15 質量% 且其中長鏈纖維素在該溶液 100g 中的含量為 0.0375g，以該溶液製得含有 0.25% 長鏈纖維素的纖維素纖維；惟查，此等纖維素纖維雖符合「含有基於纖維素纖維之質量 0.25% 至 7.0%，特別是 1.0 至 3.0% 以質量計的分子量至少為  $5 \times 10^5$  的纖維素」之界定，然而用以製備此等纖維素纖維之溶液中所含長鏈纖維素含量係為 0.0375%，顯然未與「用於紡絲之溶液含有基於溶液之質量 0.05% 至 0.70% 以質量計的纖維素具有分子量至少為  $5 \times 10^5$  者」相符，是以此等纖維素纖維並不屬於系爭專利請求項 8 之文義範圍。尚難認系爭專利請求項 8 文義範圍超出請求項 1，其記載不明確、且範圍過廣或僅有部分範圍可實現，使實施為不可能或困難。(參見判決書第

16~18 頁)

(6)由系爭專利說明書第 8 頁第 24 行至第 9 頁第 5 行可知系爭專利之發明與「緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中的長鏈『纖維素』分子之濃度」有關，無論有無併用另一聚合物，只要在紡絲溶液製造時使其含有足量的長鏈纖維素分子，是以系爭專利說明書難謂有明示或暗示需添加「另一聚合物」才具有「維持紡絲原液中長鏈分子含量不低於 0.05 質量%」。系爭專利說明書第 12 頁第 11 行至第 14 頁第 2 行例示之紡絲原液所使用漿粕組成及其製備方法，並無敘及另一聚合物之添加，實施例亦得佐證「另一聚合物」並非系爭專利之必要技術特徵。系爭專利再審查審定時係以請求項 1 所界定「纖維素」、「另一聚合物」與「纖維素及另一聚合物」三種情況，並非僅有「溶液含有纖維素及另一聚合物」之態樣獲准專利。尚難認系爭專利欠缺「另一聚合物」之必要技術特徵。(參見判決書第 18~19 頁)

(7)纖維素係系爭專利申請時熟習該項技術者所公知的物質，且由系爭專利說明書第 8 頁第 24 行至第 9 頁第 1 行所載內容可知，系爭專利之發明關注「緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中的長鏈纖維素分子之濃度」，紡絲溶液所用纖維素之來源種類等並非系爭專利發明的考量重點，亦非影響系爭專利功效的技術特徵，自無必要於請求項中詳載具體種類或成分。系爭專利發明並非僅限於使用「由『30% Alistaple LD 9.2 和 70% Viscokraft LV』特定比例規格品混合的漿粕所製成之紡絲原液」，熟習該項技術者應可於非使用該特定比例規格品混合之漿粕的情況下，製備含有 0.05% 至 0.70% 長鏈纖維素的紡絲溶液，進而實施系爭專利之發明。原告並無舉證使用其他類型漿粕或纖維素即必定無法實施系爭專利之發明，尚難逕謂系爭專利請求項所載「纖維素」範圍過廣而無法為說明書所支持、有不載明實施必要之事項而使實施為不可能或困難等情事。(參見判決書第 19 頁)

## 2. 甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 1、6 不具新穎性：

(1)甲證 10 有與系爭專利請求項 1 之「一種依照乾/濕紡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造溶胞型纖維素纖維之方法」相同之技術特徵，但依甲證 10 說明書第 7 欄第 26 至 43 行揭示內容可知，紡絲溶液中所含纖維素之分子量具有雙峰分布，低分子量纖維素的平均聚合度 P 是 300 至 650，高分子量纖維素的平均聚合度 P 是 900 至 1800。依原告所陳之纖維素單體分子量 162g/mole 計算，甲證 10 揭示之低分子量纖維素的分子量為 48,600 至 105,300，高分子量纖維素的分子量為 145,800 至 291,600；因此，

甲證 10 並無敘及纖維素分子量至少為  $5 \times 10^5$  亦即 500,000 者，更無記載此等纖維素於溶液中的特定質量%範圍，故甲證 10 未揭露「使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05% 至 0.70% 以質量計的纖維素具有分子量至少為  $5 \times 10^5$  者」。甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性，系爭專利請求項 6 係以引用形式記載請求項 1 之獨立項，包含請求項 1 之內容而再為進一步界定，亦不足以證明引用請求項 1 並具有進一步技術特徵之請求項 6 不具新穎性。

(2)原告係以甲證 10 例示之紡絲溶液纖維素含量 10.5 重量%為據，利用計算式  $10.5\% \times 7\% \times 40\%$  計得降解後分子量超過 500,000 的分子部分為約 0.294%，主張甲證 10 之紡絲溶液符合系爭專利請求項 1 所載「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至少為  $5 \times 10^5$  者」之特徵。惟查，甲證 10 並未揭示或教示用以製備紡絲溶液之纖維素漿粕包含 7% 分子量超過 500,000 的部分，亦無敘及該紡絲溶液經歷降解遑論其降解率必定為 60% (未降解部分為 40%)，則原告所採計算式  $10.5\% \times 7\% \times 40\%$  顯屬無稽，自不得據此肯認甲證 10 之紡絲溶液必然具有「該溶液含有基於溶液之質量 0.05% 至 0.70% 以質量計的纖維素具有分子量至少為  $5 \times 10^5$  者」之技術特徵。因此，原告主張通常知識者基於先前技術形式上已明確記載的技術內容可直接且無歧異得知甲證 10 實質上隱含該等技術特徵，尚難憑採。(參見判決書第 22~23 頁)

3. 甲證 10 及通常知識之結合不足以證明系爭專利請求項 1、6 不具進步性：

(1)相對於系爭專利請求項 1，甲證 10 並未揭示該溶液含有分子量至少為  $5 \times 10^5$  亦即 500,000 之纖維素，更無記載該等纖維素於溶液中以質量計為 0.05% 至 0.70%。甲證 10 之用以製備紡絲溶液的纖維素分子量分布曲線應係呈現在 48,600 至 105,300 區間、145,800 至 291,600 區間的兩個窄峰，甲證 10 並未揭示或教示纖維素含有分子量超過 500,000 的部分 (遠大於前述峰值)，此等技術內容亦非屬通常知識，熟習該項技術者實無從思及紡絲溶液需含有該等極高分子量纖維素，遑論使其含量為特定質量%範圍。且系爭專利說明書圖 2 可看出其於請求項 1 所限定之「0.05 質量%」、「0.70 質量%」數值，係具備「臨界性」的意義而非發明所屬技術領域中具有通常知識者可得預期，因此難認系爭專利請求項 1 所請發明係發明所屬技術領域具有通常知識者依甲證 10 內容及通常知識所能輕易完成者。

(2)系爭專利請求項 6 係以引用記載形式記載請求項 1 之獨立項，包含請求項 1

之內容而再為進一步界定。甲證 10 及通常知識之結合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，其理由已如前述，是以甲證 10 及通常知識之結合自亦不足以證明引用請求項 1 並具有進一步技術特徵之請求項 6 不具進步性。

#### 4. 甲證 10 及通常知識之結合不足以證明系爭專利請求項 8 不具進步性：

系爭專利請求項 8 係請求項 6 之附屬項，包含請求項 6 之內容而再為進一步界定。甲證 10 及通常知識之結合不足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性，是以甲證 10 及通常知識之結合自亦不足以證明依附請求項 6 並具有進一步技術特徵之請求項 8 不具進步性。

#### (四) 分析檢討：

關於系爭專利請求項 1、6、8 及所對應之說明書是否違反核准時專利法第 71 條第 3 款「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」及第 4 款「說明書之記載非發明之真實方法者」之規定、甲證 10 是否足以證明系爭專利請求項 1、6 不具新穎性，甲證 10 及通常知識之結合是否足以證明系爭專利請求項 1、6、8 不具進步性之判斷，智慧局見解與法院見解並無二致。

### 三、結論與建議

(一) 鑑定機構回函，無法配合鑑定之具體理由包括「本件聚泰環保材料科技股份有限公司與本院簽有合作意願書，且本院未具有測定紡絲原液之纖維素含量所必需之設備」、「經本院生醫工程與奈米醫學研究所專業人員評估後，判斷持有設備功能不適於檢定貴院所提檢驗目標之成分或化學特性，難以協助鑑定；又為維護本院學術與商業機密，恕無法開放非關外部廠商派員觀察或拍照錄影」、「本院無測定紡絲原液之纖維素含量設備及適格之鑑定人員，且其他相關設備亦置於機敏處所，尚難提供院外人士進出」等語，可見該等機構未能提供鑑定服務之原因尚包括諸多無關技術之因素，並可徵該等機構應知悉如何量測分子量輪廓，蓋因如若該等機構不知悉測定紡絲原液中纖維素質量百分比及分子量之方法，應無從據以評估其所持有之設備是否適於執行該等測量方法。所以，鑑定機構能否接受囑託鑑定係與人力、相關設備之有無等諸多考量有關，與量測技術是否為普遍使用之方法分屬二事，就認定該等測量方法存在高度困難而非普遍使用的方法。

(二) 系爭專利請求項 1 之「使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量 0.05% 至 0.70% 以質量計的纖維素具有分子量至少為  $5 \times 10^5$  者」技術特徵。法院判決

書多處引用說明書第 8 頁第 24 行至第 9 頁第 1 行所載「本發明中必要的是所示含量的長鏈纖維素分子在緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中」，可知系爭專利之發明關注「緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中的長鏈纖維素分子之濃度」，熟習該項技術者參酌系爭專利說明書內容，應可實施系爭專利，系爭專利非屬「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」及「說明書之記載非發明之真實方法者」。

(三) 甲證 10 並未揭示系爭專利請求項 1 之「該溶液含有基於溶液之質量 0.05% 至 0.70% 以質量計的纖維素具有分子量至少為  $5 \times 10^5$  者」不足以證明系爭專利請求項 1、6 不具新穎性。亦未揭示系爭專利請求項 1 所界定具「臨界性」意義之「0.05%」、「0.70%」數值，甲證 10 不足以證明系爭專利請求項 1、6、8 不具進步性。

#### 四、附圖

無