

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 112年度行專訴字第37號

03 民國113年3月14日辯論終結

04 原告 聚泰環保材料科技股份有限公司

05 代表人 周文東

06 訴訟代理人 陳家輝律師

07 被告 經濟部智慧財產局

08 代表人 廖承威

09 訴訟代理人 韓薰蘭

10 參加人 奧地利商蘭仁股份有限公司

11 代表人 奧托 漢尼曼 住同上

12 飛利浦 威瑟雷保

13 訴訟代理人 林志剛律師（兼送達代收人）

14 廖文慈律師

15 上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國11
16 2年6月26日經訴字第11217300720號訴願決定，提起行政訴訟，
17 並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：

18 主文

19 原告之訴駁回。

20 訴訟費用由原告負擔。

21 事實及理由

22 一、事實概要：

23 參加人於民國87年6月17日以「製造纖維素纖維的方法」向
24 經濟部中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請
25 發明專利，經編為第87109802號審查准予專利（下稱系爭專
26 利，申請專利範圍共10項），並發給發明第183025號專利證
27 書（專利權期間至107年6月16日屆滿）。其後，參加人於10
28 7年6月5日向被告申請更正系爭專利申請專利範圍（減縮請
29 求項1），經被告准予更正，並於107年7月11日公告。嗣原告
30 以系爭專利請求項1、6、8及所對應之說明書有違核准時
31 （即90年10月24日修正公布，並自公布日施行）專利法第20

條第1項第1款、第2項及第71條第3款、第4款之規定，於110年3月11日對之提起舉發。參加人復於110年6月30日提出系爭專利說明書更正本。案經被告審查，認該說明書更正本符合專利法相關規定，並依107年6月5日申請專利範圍及該說明書更正本審查，以111年11月30日（111）智專三（五）01058字第00000000000號專利舉發審定書為「110年6月30日之更正事項，准予更正」及「請求項1、6、8舉發不成立」之處分。原告不服前揭舉發不成立部分之處分，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告聲明請求訴願決定及原處分均撤銷，被告就系爭專利應作成「請求項1、6、8舉發成立，應予撤銷」之處分，並主張：

（一）系爭專利請求項1、6、8及對應說明書違反核准時專利法第71條第3、4款規定：

1. 系爭專利請求項1為方法請求項，其記載之技術特徵為「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 5×10^5 者」即「紡絲原液之成分」，屬於物品之界定，並未記載關於步驟之動作、步驟之順序關係或條件等關於方法之具體界定，系爭專利請求項1未能明確記載其所請之方法請求項之整體內容。
2. 為得到紡絲溶液中纖維素分子量輪廓之量測方法、所使用之限定條件及設備等均為系爭專利之必要技術特徵，自須記載於系爭專利請求項中；而測定紡絲原液中之纖維素質量百分比及分子量顯非普遍使用的方法、並非所有已知的量測方法均會產生相同結果。又紡絲原液係由「溶液中的纖維素濃度為15質量%」、「30% Alistaple LD 9.2和70% Viscokraft LV」特定比例規格品混合的漿粕所製成均為系爭專利之必要技術特徵而應記載於請求項中。「另一聚合物」既為達

成系爭專利「避免紡絲溶液中的纖維素鏈逐漸降解後濃度不足」、「維持可紡性」等技術功效所不可或缺之必要技術特徵，並應為請求項之限定條件，當不因系爭專利請求項1刪除或未記載「另一聚合物」即謂「另一聚合物」非必要技術特徵。假設仍認定系爭專利請求項1符合方法專利記載之要求，系爭專利請求項之記載，仍有欠缺必要技術特徵。

3.若欲同時符合請求項1、8所界定之範圍，則須調整紡絲溶液中之纖維素濃度所對應分子量至少 5×10^5 纖維素之佔比或加入其他限定條件。惟請求項8卻未記載如何根據紡絲溶液之纖維素濃度調整纖維素分子量至少 5×10^5 之佔比或其他限定條件，且該等限定條件亦未記載於說明書中，而致請求項無法被說明書支持，導致請求項8之記載有不明確而有不載明實施必要之事項情事，且亦有僅得在部分範圍可實現，而無法實現全部範圍等情，當使實施為不可能或困難，構成核准時專利法第71條第3款規定應予撤銷之事由。

4.系爭專利說明書實際上僅揭露紡絲溶液含有「30% Alistaple LD 9.2和70% Viscokraft LV配製而成之漿粕混合物」能達成系爭專利之發明目的，且未說明系爭專利「製造纖維素纖維的方法」亦適用於該漿粕混合物以外的各類型漿粕及其他類型之纖維素。再者，依系爭專利說明書之記載可知單獨由Viscokraft LV或Alistaple LD 9.2的漿粕所製成的紡絲原液均無法達成系爭專利之發明目的，亦證系爭專利「製造纖維素纖維的方法」並不適用於「30% Alistaple LD 9.2和70% Viscokraft LV配製而成之漿粕混合物」以外的各類型漿粕及其他類型之纖維素。據此，系爭專利請求項1、6、8「該溶液含有…纖維素」之範圍過廣以致於無法為說明書所支持，無法清楚地主張或限定其申請專利範圍，應有不載明實施必要之事項情事，使系爭專利之實施為不可能或困難。

(二)甲證10(即原處分證據3)足以證明系爭專利請求項1、6不具新穎性：

系爭專利所採用之Viscokraft LV漿粕與Alistaple LD 9.2的漿粕含量比為7：3，被甲證10所揭示之「低分子量纖維素之含量對高分子量纖維素之含量之間的比例是在7：3至19：1的範圍內」之技術內容所揭露。又甲證10與系爭專利同樣係由「低分子量纖維素之含量對高分子量纖維素之含量之間的比例是在7：3至19：1的範圍內」的混合漿粕配置而成紡絲溶液，則由甲證10所製得的纖維素纖維亦將必然具有「該溶液含有基於溶液之質量0.05%至0.70%以質量計的纖維素及／或另一聚合物具有分子量至少為 5×10^5 者」之技術特徵，熟習該項技術者基於先前技術形式上已明確記載的技術內容，即能直接無歧異得知甲證10實質上隱含該技術特徵，故系爭專利請求項1對比甲證10應不具新穎性。又系爭專利請求項6為以擇一形式記載而引用請求項1，故系爭專利請求項6亦應認定不具新穎性。

(三)甲證10及通常知識之結合足以證明系爭專利請求項1、6、8不具進步性：

1. 參加人認為量測分子量輪廓之方法為「一般方法」且為普遍使用之方法，則此差異為熟習該項技術者，參酌甲證10實質上隱含而已揭露技術內容或結合通常知識亦能輕易完成，系爭專利請求項1不具進步性。系爭專利請求項6以擇一形式界定而引用系爭專利請求項1，亦應認定不具進步性。
2. 甲證10揭露系爭專利請求項1所記載「纖維素紡絲原液」之技術特徵時，熟習該項技術者即能無歧異得知，由甲證10揭露技術內容所製得的纖維素纖維，必然同樣具備「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 5×10^5 的纖維素」之內容，據此即得輕易完成系爭專利請求項8之技術手段，故應認定系爭專利請求項8不具進步性。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

(一)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所界定之方法以及引用請求項1之請求項6
2 、8已為明確且可實施者。再者，奧地利維也納天然資源與
3 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
4 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
5 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
6 之分子量輪廓，以及特定分子量範圍之纖維素的含量比例。
7 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
8 要技術特徵，無論系爭專利請求項1 、6 、8之內容有無關於
9 「紡絲原液之組成或製備方法」之記載，皆不足以證明有
10 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
11 中的纖維素濃度為15質量%」才能達到系爭專利之發明目的，
12 並無請求項1、6、8無法為說明書所支持使實施為不可
13 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
14 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
15 素含量範圍限定在0.25%至7.0%之間，是以，系爭專利請求
16 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
17 現，使實施為不可能或困難。此外，請求項1及其引用該項
18 之請求項6、8已無「及/或另一聚合物」之記載，「另一聚
19 合物」並非不可或缺之必要技術特徵，故無論系爭專利請求
20 項1、6、8或說明書之內容有無關於「另一聚合物」之記
21 載，皆不足以證明有實施為不可能或困難之情事，且系爭專
22 利說明書之記載亦不足以證明非真實之方法。至「纖維素」
23 對熟習該項技術者而言是顯而易知的聚合物，纖維素係系爭
24 專利申請時熟習該項技術者公知的物質，無需於說明書內記
25 載具體種類或成分，是以，請求項1 、6 、8所請內容並無
26 須限定纖維素的具體種類或成分。

(二) 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並未揭示系爭專利請求項1之「該溶液含有基於溶液
2 之質量0.05%至0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」且無法直接無歧異得知，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 5×10^5 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，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。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：

(一) 請求項1、6、8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 5×10^5 者」作為必要技術特徵，實已具體界定條件、步驟等方法。熟悉該項技術者在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，實施系爭專利請求項1之發明，並無困難。又系爭專利說明書中已記載測量纖維素分子量輪廓所用之一般方法及具體量測方式，且「溶液中的纖維素濃度為15質量%」並非系爭專利之必要技術特徵，紡絲原液由「30% Alistaple LD 9.2及70% Viscokraft LV」特定比例配製亦非系爭專利之必要技術特徵，系爭專利請求項1、6、8並無漏未記載、記載不明確或導致實施為不可能或困難之情事。而系爭專利請求項1所請之方法所用紡絲溶液並無纖維素濃度上的限制，只要在緊臨紡絲之前溶液裡所含纖維素中長鏈者（即分子量至少50萬者）的含量基於溶液之質量為0.05%至0.70%即可，因此該發明所屬技術領域中具有通常知識者

在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，於此前提限制條件下，自會適當的調配紡絲溶液的纖維素濃度，以達到請求項1所限制之「緊臨紡絲之前溶液裡所含纖維素中長鏈者（即分子量至少50萬者）的含量基於溶液之質量為0.05%至0.70%」的條件。而據此條件可得到長鏈纖維素含量為0.25%至7.0%之纖維素纖維，顯無違誤。是以，系爭專利請求項1、6、8無漏未記載、記載不明確或導致實施為不可能或困難之情事。縱使系爭專利說明書未揭載另一聚合物之內容，熟習該項技術者亦可根據說明書所揭示之內容實施系爭專利之發明。此外，請求項1、6、8所請內容並無須限定纖維素的具體種類或成分，纖維素係系爭專利申請時所屬技術領域具有通常知識者均公知的物質，申請人本無需於說明書內記載具體種類或成分，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。

(二)甲證10並無具體揭露「0.05質量%」、「0.70質量%」之特定數值，爭專利說明書已明確提出實施例及比較例證明其於請求項1、6所限定之「0.05質量%」、「0.70質量%」數值，係具備「臨界性 (critical character)」的意義。惟甲證10並未揭示上開二數值，無法證明系爭專利請求項1、請求項6不具新穎性。

(三)系爭專利請求項1、6所界定之「0.05%」、「0.70%」之數值具「臨界性」意義，係「選擇發明」。惟甲證10並未揭示上開二數值，顯見系爭專利請求項1、6較甲證10具有更為顯著的同一性質之功效，故甲證10無法證明系爭專利請求項1不具進步性，亦無法證明系爭專利請求項6、8不具進步性。

五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並協議簡化爭點如下：

(一)不爭執事項：

如事實及理由欄一、事實摘要所示。

01 (二) 本件爭點：

- 02 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
03 專利法第71條第3款及第4款之規定？
- 04 2. 甲證10是否足以證明系爭專利請求項1、6不具新穎性？
- 05 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
06 不具進步性？
- 07 4. 甲證10及通常知識之結合是否足以證明系爭專利請求項8不
08 具進步性？

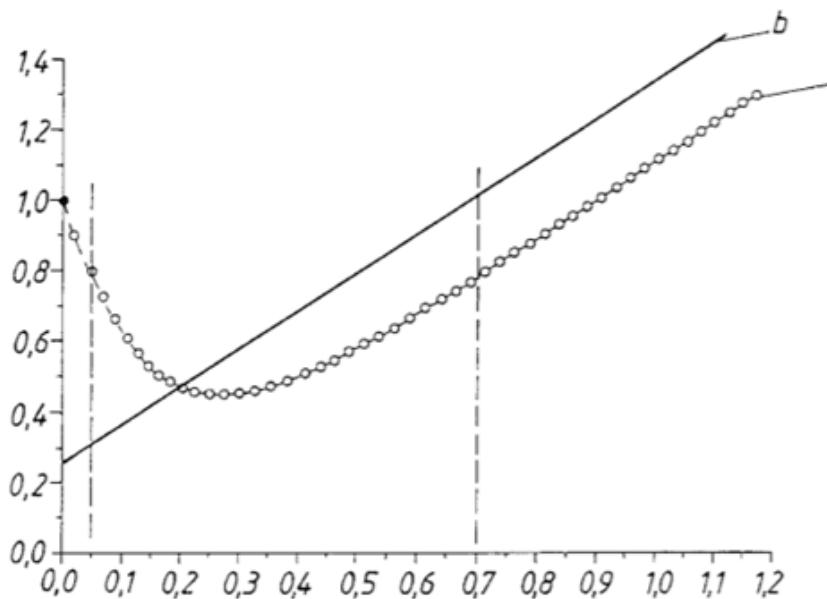
09 六、得心證之理由：

10 (一) 系爭專利申請日為87年6月17日，於92年6月30日經審定准予
11 專利（審定卷第168頁），是系爭專利有無撤銷原因，應以
12 核准審定時之90年10月24日修正公布、同年月26日施行之專
13 利法（下稱核准時專利法）為斷。按凡利用自然法則之技術
14 思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發
15 明專利，為系爭專利核准時專利法第19條及第20條第1項前
16 段所明定。而發明如「申請前已見於刊物或已公開使用者」
17 或「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所
18 能輕易完成時」，不得依法申請取得發明專利，復為同法第
19 20條第1項第1款及第2項所明定。又發明專利「說明書或圖
20 式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為
21 不可能或困難者」、「說明書之記載非發明之真實方法者」
22 應撤銷其專利權，亦為同法第71條第3款及第4款所明定。

23 (二) 系爭專利技術分析：

- 24 1. 系爭專利為一種依照乾／濕紡絲法來加工纖維素在水性三級
25 胺氧化物中的可紡性溶液而製造溶胞型纖維素纖維的方法，
26 其方法特徵在於：使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶
27 液之質量0.05%至0.70%以質量計的具有分子量至少為 5×10^5
28 的纖維素（參系爭專利【摘要】）。
- 29 2. 系爭專利主要圖式如下：

01



02

圖 2

03

3. 系爭專利申請專利範圍分析：

04

系爭專利公告時申請專利範圍共計10項，其中請求項1、6、10為獨立項，其餘均為附屬項；參加人於107年6月5日向被告提出申請專利範圍更正本，由於本件原告僅針對系爭專利請求項1、6、8為舉發，故僅列系爭專利更正後之請求項1、6、8之內容如下：

09

請求項1：一種依照乾/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 5×10^5 者。

14

請求項6：一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。

16

請求項8：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 5×10^5 的纖維素。

20

(三) 舉發證據技術分析：

甲證10公開日為西元1995年5月23日，早於系爭專利之申請日（1998年6月17日），故可作為系爭專利申請日前之先前技術。甲證10係一種製造纖維素模製品如纖維及膜的方法，該方法包括(a)提供包含在叔胺N-氧化物中的纖維素之水溶液，(b)透過擠出模頭將水溶液射流擠出至纖維素的非沉澱介質中，所述擠出模頭具有噴嘴通道，其長度L在200至800um範圍內，毛細管截面部分長度l在50至240um範圍內，且其中長度l與直徑d之比率l/d係在0.5至2.0的範圍內，溶液射流中的纖維素分子被擠出模頭藉由噴嘴通道中的剪切力梯度而預定向，(c)另外透過在所述非沉澱介質中拉伸所述擠出的溶液射流而使纖維素分子定向，其中沉澱模製品之線速度與離開模頭之溶液線速度的紡絲拉伸比V在0.5>V>3的範圍內，以及(d)於不拉伸的情況下透過與沉澱介質接觸而從所述溶液射流沉澱得到纖維素模製品。噴嘴通道的剪切部分縮短可以降低紡絲壓力。低紡絲拉伸率提高了紡絲操作的安全性。在非沉澱介質中的拉伸間隔減小，且紡製纖維的伸長率和環強度數據得到改善（參該證據之發明摘要）。

(四)系爭專利請求項1、6、8及所對應之說明書未違反核准時專利法第71條第3款及第4款之規定：

- 1.依系爭專利核准時專利法第71條第3、4款之規定，發明專利「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」、「說明書之記載非發明之真實方法者」應撤銷其專利權。
- 2.原告主張爭專利請求項1、6、8及所對應之說明書違反核准時專利法第71條第3款及第4款之規定，其主張均非可採，分述如下：

(1)原告主張系爭專利請求項1為方法專利，但欠缺條件、步驟等關於方法之具體界定，且自系爭專利請求項1之記載及參加人對請求項1之解釋無法判斷為物品專利或方法專利而有不明確情事云云（112年9月19日行政訴訟補充理由狀第6至9頁、112年12月28日行政訴訟準備狀一第6至9頁、113年1月2

01 3日庭呈簡報第18至24頁、113年3月5日行政訴訟辯論意旨狀
02 第5至7頁）。惟查：

03 ①系爭專利請求項1之標的載明其所請係為方法，觀其內容
04 ，業已記載「依照乾/濕紡絲法來加工纖維素在水性三級
05 胺氧化物中的可紡性溶液而製造溶胞型纖維素纖維」、
06 「使用一種溶液於紡絲」等關於該方法之具體界定，尚無
07 原告所稱系爭專利請求項1實際上只記載紡絲原液之成分
08 而應認為物品請求項之界定等情。又按系爭專利說明書第
09 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
10 量的長鏈纖維素分子在緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中」
11 ，可知系爭專利之發明關注「緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶
12 液中的長鏈纖維素分子之濃度」，從而系爭專利請求項1
13 就該方法所採用之用以紡絲的溶液進一步具體界定「該溶
14 液含有基於溶液之質量0.05%至0.70%以質量計的纖維素具
15 有分子量至少為 5×10^5 者」，並無不合。

16 ②至原告據參加人所述「只要配置得到的紡絲溶液在緊臨紡
17 絲之前所含纖維素中分子量為至少 5×10^5 的部分基於溶液
18 之質量計為0.05%至0.70%即可」、以及參加人於另案（本
19 院107年度民專訴字第9號）提出之專利侵權比對分析表（
20 甲證14）於請求項1係比對紡絲原液之成分為由，主張參
21 加人時而將請求項1闡釋為物品專利而有立場反覆致生矛
22 盾云云。惟參加人主張只要配置得到符合上開界定之紡絲
23 溶液即可，僅係指未限定紡絲溶液的配置方法，實則仍需
24 進一步運用配置所得之紡絲溶液，亦即依照乾/濕紡絲法
25 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
26 溶胞型纖維素纖維，並使用符合上開界定之該紡絲溶液於
27 紡絲，始為系爭專利請求項1之實施，並非如原告所稱「
28 以何種方法實施系爭專利均在所不問」；再觀甲證14所載
29 「經查，依聚隆專利（原證10號）可知，聚隆集團係以NM
30 M0作為溶劑，並輔以乾噴濕式方式（dry-jetwet）製造溶
31 胞型纖維素纖維，顯然聚泰公司係以系爭專利申請專利範

圍第1項所稱之『乾/濕紡絲法』在水性三級胺氧化物中的可紡性溶液來製造纖維素」，顯見系爭專利請求項1之侵害與否並非僅取決於紡絲原液之成分，參加人除了分析紡絲原液之分子量輪廓以外，亦有對所採製程步驟為比對。因此，前述內容均不足以證明本件參加人曾認定請求項1之標的為「物品」而非「製造方法」，原告上開主張不可採。

(2)原告主張系爭專利請求項1、6、8欠缺為得到特定分子量輪廓所使用之管柱及操作條件、量測方法等必要技術特徵云云（112年9月19日行政訴訟補充理由狀第9至14頁、112年12月28日行政訴訟準備狀一第1至6頁、113年1月23日庭呈簡報第26至37頁、113年3月5日行政訴訟辯論意旨狀第7至11頁）。然查：

①於系爭專利申請日前，凝膠滲透層析術（GPC）即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；系爭專利說明書第11頁第13行至第12頁第10行亦記載測量分子量輪廓所用的一般方法，圖1d並顯示在緊鄰紡絲之前由紡絲原液所沉澱出的漿粕之分子量輪廓，其係藉由GPC描繪而得。因此，熟習該項技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定分子量範圍之纖維素的含量比例，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。

②原告以參加人於另案（本院107年度民專訴字第9號）主張「本日討論待鑑定物品分子量採用之方式，應以說明書所記載之操作條件為準。當初此分子量範圍本即以此操作條件得出，以此操作條件對鑑定物進行量測方能反應適當分子量範圍」為由，主張參加人自認僅於符合系爭專利說明書第12頁所載管柱及操作條件之情況下，始能符合系爭專利之實施，否則將無法產生相同量測結果云云。但查，參

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
加人係就鑑定手冊之「……操作條件及管柱是否『以系爭專利1（公告號：544476；證書號：183025）發明說明書所載者為優先』」表明支持，並非一概否定使用其他操作條件及管柱之可行性，「優先使用系爭專利說明書所載之操作條件與設備」仍有別於「不得使用其他操作條件與設備」；參加人主張測量待鑑定物品之分子量時應以說明書所記載的操作條件為準，其目的可能僅係為盡可能減少變因以避免在侵權比對時徒生爭議，故原告逕自推論參加人自認僅於符合系爭專利說明書第12頁所載管柱及操作條件之情況下始能符合系爭專利之實施，顯非可採。

(3)原告復以另案（本院107年度民專訴字第9號）中有8家鑑定機構回函表明不具備測定紡絲原液中纖維素質量百分比及分子量之設備（甲證6）為由，主張並非所有鑑定機構都能提供該等量測技術，則該等測量方法存在高度困難而非普遍使用的方法云云。惟查：

①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。參甲證6所示鑑定機構回函，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。

01 ②再者，另案（本院107年度民專訴字第9號）中尚有奧地利
02 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
03 有限公司回函表明可協助測定纖維素於紡絲溶液之質量百
04 分比及纖維素分子量，因此併同前述理由可知，熟習該項
05 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
06 及特定分子量範圍之纖維素的含量比例，此等高分子的分
07 子量及其分布之分析方法確為普遍使用之方法，故原告此
08 部分之主張並非可採。

09 3.原告主張系爭專利欠缺「紡絲原液」之組成或製備方法等必
10 要技術特徵，包括「溶液中的纖維素濃度為15質量%」、
11 「紡絲原液係由『30% Alistaple LD 9.2和70% Viscokraft
12 LV』特定比例規格品混合的漿粕所製成」云云（112年9月19
13 日行政訴訟補充理由狀第14至21頁、113年1月23日庭呈簡報
14 第38至44頁、113年3月5日行政訴訟辯論意旨狀第11至14
15 頁）。然查：

16 (1)依系爭專利說明書第8頁第24行至第9頁第1行所載「本發明
17 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
18 於紡絲溶液中」，可知系爭專利之發明關注「緊鄰紡絲之前
19 存在於紡絲溶液中的長鏈纖維素分子之濃度」，從而系爭專
20 利請求項1界定「該溶液含有基於溶液之質量0.05%至0.70%
21 以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」為其必要技
22 術特徵，而無庸限定紡絲原液之組成或製備方法；熟習該項
23 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
24 常知識，縱使採用非為系爭專利所例示之組成或製備方法，
25 只要紡絲溶液在緊鄰紡絲之前係含有基於溶液之質量0.05%
26 至0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者，仍應
27 可獲致如系爭專利所述目的結果。

28 (2)原告雖主張「溶液中的纖維素濃度為15質量%」為系爭專利
29 之必要技術特徵。然查，依系爭專利說明書第12頁第13至18
30 行所述「圖1a……此漿粕單獨在水性氧化胺中的15%纖維素
31 溶液（=紡絲原液，其製備見以下）因此不對應於本發明中

01 所用者」、第12頁第18行至第13頁第2行所述「圖1b…僅含
02 有15質量%此型漿粕的紡絲原液係具有約4%（基於溶液的質
03 量；在溶液製備期間不容許降解）的分子量大於500,000的
04 纖維素分子，及因此亦不對應於依本發明所用的紡絲原液」
05 、第14頁第11至12行所述「為了分析，已置於紡絲裝置中的
06 紡絲原液（纖維素含量：15%）係擠壓經過紡絲孔…」、第1
07 頁第3行所述「以下實例中，纖維素的濃度為15%」、第17
08 頁第5至7行所述「製造一種用含有15%的30% Alistaple LD
09 9.2和70% Viscokraft LV之混合物的紡絲原液」、第18頁第
10 9至15行所述「圖2…在全部案例中，溶液中的纖維素濃度為
11 15質量%」及第19頁第14至16行所述「未依照本發明之紡絲
12 原液所製成的纖維之原纖化性…製備具有15重量%總纖維素
13 濃度的纖維素紡絲原液」可知，無論是否為系爭專利發明所
14 使用之紡絲原液，均有採用「溶液中的纖維素濃度為15質量
15 %」者，此應僅係為減少變因而利於分析比較；換言之，溶
16 液中的纖維素濃度是否限定為15質量%顯非系爭專利所必要的
17 限定條件，系爭專利之發明仍係著重於「緊鄰紡絲之前存在
18 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
19 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
20 於溶液中的纖維素濃度為其他質量%的情況下，使得該等溶液含有0.05%至0.70%的長鏈纖維素，進而實施系爭
21 專利之發明。原告並無舉證溶液中的纖維素濃度非為15質量
22 %時即必定無法實施系爭專利之發明，尚難肯認「溶液中的
23 纖維素濃度為15質量%」為系爭專利之必要技術特徵而應於
24 請求項中具體界定。
25

26 (3)至原告主張「紡絲原液係由『30% Alistaple LD 9.2和70%
27 Viscokraft LV』特定比例規格品混合的漿粕所製成」為系
28 爭專利之必要技術特徵而應於請求項中具體界定云云。但
29 查，依系爭專利說明書第18頁第9至15行所述「圖2…藉混合
30 適量的Alistaple LD 9.2和Viscokraft LV以調整長鏈分子
31 部分」、第20頁第1至3行所述「在緊鄰紡絲之前所作的含有

85% Viscokraft LV和15% Alistaple LD 9.2 (15%) 當作纖維素材料的纖維素紡絲原液係對應於依本發明所利用的紡絲原液」及第21頁第1至3行就【100% Viscokraft LV】與【15% Alistaple LD 9.2和85% Viscokraft LV】之原纖維化性測得結果列表記載「由表中可容易得知具有依本發明之組成的纖維素紡絲原液所製成的纖維之原纖化傾向較低於具有未依本發明之組成的纖維素紡絲原液所製成的纖維者」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；換言之，溶液是否限定為由該特定比例規格品混合之漿粕所製成顯非系爭專利所必要的限定條件，系爭專利之發明仍係著重於「緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中的長鏈纖維素分子之濃度」，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。原告並無舉證非使用該特定比例規格品混合之漿粕即必定無法實施系爭專利之發明，尚難肯認「紡絲原液係由『30% Alistaple LD 9.2和70% Viscokraft LV』特定比例規格品混合的漿粕所製成」為系爭專利之必要技術特徵而應於請求項中具體界定。因此，原告上開主張不可採。

4.原告主張系爭專利請求項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云云（112年9月19日行政訴訟補充理由狀第21至26頁、113年1月23日庭提簡報第46至55頁、113年3月5日行政訴訟辯論意旨狀第15至21頁）。但查：

(1)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界定範圍云云。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，其理由詳如前述，故原告所假設之溶

01 液中的纖維素濃度為15質量%的前提事實實屬無據，則基於
02 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
03 。

04 (2)再者，系爭專利請求項8依附於請求項6，請求項6則以引用
05 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
06 利請求項1之所有技術特徵；換言之，一纖維素纖維除了應
07 符合「含有基於纖維素纖維之質量0.25%至7.0%，特別是1.0
08 至3.0%以質量計的分子量至少為 5×10^5 的纖維素」之界定外
09 ，尚需係由「一種依照乾/濕紡絲法來加工纖維素在水性三
10 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
11 並且所使用於紡絲之溶液含有基於溶液之質量0.05%至0.70%
12 以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」製得，始屬
13 系爭專利請求項8之文義範圍。

14 (3)觀諸原告112年9月19日行政訴訟補充理由狀第22至23頁，原告
15 係主張第22頁下圖藍色線段為系爭專利請求項8所界定範
16 圍卻超出系爭專利請求項1云云。惟查，系爭專利請求項8之
17 文義範圍實質上並未涵蓋該等藍色線段，原告之解讀顯有謬
18 誤。換言之，以該藍色線段之端點0.0375為例，根據原告所
19 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
20 細素在該溶液100g中的含量為0.0375g，以該溶液製得含有
21 0.25%長鏈纖維素的纖維素纖維；惟此等纖維素纖維雖符合
22 「含有基於纖維素纖維之質量0.25%至7.0%，特別是1.0至3.
23 0%以質量計的分子量至少為 5×10^5 的纖維素」之界定，然而
24 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
25 0.0375%，顯然未與「用於紡絲之溶液含有基於溶液之質量
26 0.05%至0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者
27 」相符，是以此等纖維素纖維並不屬於系爭專利請求項8之
28 文義範圍。

29 (4)綜上，原告所假設之溶液中的纖維素濃度為15質量%的前提
30 事實實屬無稽，由於原告係錯誤解釋系爭專利請求項8所請
31 該範圍，其進一步所為推論亦不可採，實則系爭專利請求項8

既已被其間接依附之請求項1所限定，其文義範圍當無原告所稱超出請求項1之情形。

5.原告訴稱系爭專利欠缺「另一聚合物」之必要技術特徵云云（112年9月19日行政訴訟補充理由狀第26至29頁、113年3月5日行政訴訟辯論意旨狀第14至15頁）。

(1)按系爭專利說明書第8頁第24行至第9頁第5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。因為，如一般所知的，紡絲溶液中的纖維素鏈會逐漸降解，當製備紡絲溶液時，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，即0.05質量%」，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，即可使該溶液至實際紡絲時仍不至因纖維素降解而使長鏈纖維素分子低於0.05質量%，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%」之積極作用。

(2)再者，觀之系爭專利說明書第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，此等系爭專利說明書實施例亦得佐證無須添加「另一聚合物」即可實施系爭專利之發明內容，可證「另一聚合物」並非系爭專利之必要技術特徵。

(3)又原告以系爭專利再審查案審查表及審定書（甲證3）為據，主張被告對系爭專利請求項記載之解釋及認定應為「…該溶液含有纖維素及另一聚合物」而核准專利，可徵「另一聚合物」為必要技術特徵云云。然查，甲證3第4頁（核准）理由記載「本案『製造纖維素纖維的方法』係依九十年七月修正本審查」，究其意旨可知，系爭專利再審查審定時係以請求項1所載「…該溶液含有基於溶液之質量0.05%至0.70%以

01 質量計的纖維素及/或另一聚合物具有分子量至少為 5×10^5 」
02 獲准專利，亦即該請求項所界定「纖維素」、「另一聚合物」
03 與「纖維素及另一聚合物」三種情況之發明皆為再審查審
04 定准予專利之範圍，尚非僅有「溶液含有纖維素及另一聚合
05 物」之態樣獲准專利，是以難認被告有於再審查階段認定系
06 爭專利請求項1應解釋為「…該溶液含有纖維素及另一聚合
07 物」，遑論肯認「另一聚合物」為必要技術特徵，故原告前
08 開主張不足採。

09 6.原告主張系爭專利請求項1、6、8記載之「纖維素」範圍超
10 出系爭專利說明書揭露之內容，有不載明實施必要之事項，
11 使實施為不可能或困難情事云云（112年9月19日行政訴訟補
12 充理由狀第29頁、113年3月5日行政訴訟辯論意旨狀第21至2
13 2頁）。惟查：

14 (1)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
15 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
16 ，系爭專利之發明關注「緊鄰紡絲之前存在於紡絲溶液中的
17 長鏈纖維素分子之濃度」，紡絲溶液所用纖維素之來源種類
18 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
19 技術特徵，自無必要於請求項中詳載具體種類或成分。

20 (2)如前所述，系爭專利發明並非僅限於使用「由『30% Alista
21 ple LD 9.2和70% Viscokraft LV』特定比例規格品混合的
22 漿粕所製成之紡絲原液」，前述紡絲原液乃至於其所使用的
23 纖維素類型僅為系爭專利說明書所例示者之一，熟習該項技
24 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
25 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
26 ，製備含有0.05%至0.70%長鏈纖維素的紡絲溶液，進而實施
27 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
28 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
29 所載「纖維素」範圍過廣而無法為說明書所支持、有不載明
30 實施必要之事項而使實施為不可能或困難等情。

01 7. 綜上，原告主張系爭專利請求項1、6、8及所對應之說明書
02 所載有使實施為不可能或困難，且系爭專利說明書之記載非
03 發明之真實方法等情，均非可採。是以，系爭專利請求項
04 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
05 3、4款之規定。

06 (五) 甲證10不足以證明系爭專利請求項1、6不具新穎性：

07 1. 系爭專利請求項1技術特徵分析如下：

08 要件1A：一種依照乾/濕紡絲法來加工纖維素在水性三級胺
09 氧化物中的可紡性溶液而製造溶胞型纖維素纖維之
10 方法，其特徵在於：

11 要件1B：使用一種溶液於紡絲，該溶液含有基於溶液之質量
12 0.05%至0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為
13 5×10^5 者。

14 2. 將甲證10技術特徵與系爭專利請求項1技術特徵比較，可知
15 甲證10有與系爭專利請求項1要件1A相同之技術特徵，但依
16 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
17 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
18 聚合度P是300至650，高分子量纖維素的平均聚合度P是900
19 至1800。依原告所陳之纖維素單體分子量162g/mole計算，
20 甲證10揭示之低分子量纖維素的分子量為48,600至105,30
21 0，高分子量纖維素的分子量為145,800至291,600；因此，
22 甲證10並無敘及纖維素分子量至少為 5×10^5 亦即500,000者，
23 更無記載此等纖維素於溶液中的特定質量%範圍，故甲證10
24 未揭露要件1B。

25 3. 甲證10說明書第2欄第16至26行揭示用以製造模製纖維素物
26 件的方法，前述物件特別是纖維及薄膜，根據乾/濕擠製法
27 而由一纖維素溶液所製成，所述纖維素溶液包含在三級胺
28 氧化物中的纖維素且含有纖維素之非溶劑（例如水）；說明書
29 第7欄第26至43行揭示溶液中所含纖維素之分子量具有雙峰
30 分布，低分子量纖維素的量與高分子量纖維素的量之重量比
31 為7：3至19：1，用以製備所述溶液之纖維素的分子量分布

曲線呈現兩個高斯分布且較佳為不重疊或可忽略程度的重疊，所述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；說明書第8欄第30至36行例示使用纖維素含量為7.8重量%的木質纖維素在N-甲基-N-氧化嗎啉/水（接近單水合物）中的溶液，其於一經加熱的混合器中製備並由一貯存槽通過一齒輪泵而進料至具有顯示於圖2中之輪廓的噴嘴孔的噴絲板；說明書第9欄第22至29行例示使用纖維素含量為10.5重量%的木質纖維素在N-甲基-N-氧化嗎啉/水中的溶液，其於一經加熱的混合器中製備，且纖維是通過紡絲孔自該溶液紡絲。

- 4.由上可知，甲證10揭示一種依照乾/濕紡絲法（乾/濕擠製法）來加工纖維素在水性三級胺氧化物（例如N-甲基-N-氧化嗎啉等三級胺氧化物）中的可紡性溶液而製造溶胞型纖維素纖維（模製纖維素物件，特別是纖維）之方法【要件1A】，其使用於紡絲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均聚合度P是900至1800之高分子量纖維素，二者重量比為7：3至19：1，甲證10並具體例示纖維素含量為7.8重量%或10.5重量%的溶液。然而，相對於系爭專利請求項1，甲證10並未揭示纖維素分子量至少為 5×10^5 亦即500,000之特徵，更無記載此等纖維素於溶液中的特定質量%範圍，此觀原告112年9月19日行政訴訟補充理由狀第32頁自承「甲證10雖未記載紡絲溶液中纖維素分子量至少 5×10^5 …等條件」即明。
- 5.原告主張甲證10與系爭專利同樣係由「低分子量纖維素之含量對高分子量纖維素之含量之間的比例是在7：3至19：1的範圍內」的混合漿粕配置而成紡絲溶液，則由甲證10所製得的纖維素纖維亦將必然具有「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 5×10^5 者」之技術特徵，通常知識者基於先前技術形式上已明確記載的技術內容即能直接且無歧異得知甲證10實質上隱含該等技術特徵云云（原告112年9月19日行政訴訟補充理由狀第30至32

01 頁、112年12月28日行政訴訟準備狀一第13頁、113年1月23
02 日庭呈簡報第57至63頁、113年3月5日行政訴訟辯論意旨狀
03 第22至25頁）。惟查原告所述並非可採，詳述如下：

- 04 (1)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
05 ，利用計算式 $10.5\% \times 7\% \times 40\%$ 計得降解後分子量超過500,000
06 的分子部分為約0.294%，主張甲證10之紡絲溶液符合系爭專
07 利請求項1所載「基於溶液之質量0.05%至0.70%以質量計的
08 纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」之特徵，先予陳明。
- 09 (2)經查，甲證10說明書第7欄第26至43行揭示溶液中所含纖維
10 素之分子量具有雙峰分布，低分子量纖維素的量與高分子量
11 纖維素的量之重量比為7：3至19：1，用以製備所述溶液之
12 纖維素的分子量分布曲線呈現兩個高斯分布且較佳為不重疊
13 或可忽略程度的重疊，所述低分子量纖維素的平均聚合度P
14 是300至650，高分子量纖維素的平均聚合度P是900至1800。
15 依原告所陳之纖維素單體分子量162g/mole而由聚合度予以
16 換算，甲證10揭示之低分子量纖維素的平均分子量為48,600
17 至105,300，高分子量纖維素的平均分子量為145,800至291,
18 600，二者呈高斯分布且較佳為不重疊或可忽略程度的重疊
19 ，則甲證10之用以製備紡絲溶液的纖維素分子量分布曲線應
20 係呈現在48,600至105,300區間、145,800至291,600區間的
21 兩個窄峰，甲證10並未敘及纖維素需含有分子量超過500,00
22 0的部分（遠大於前述峰值），遑論由甲證10記載內容直接
23 且無歧異得知甲證10之纖維素漿粕包含7%分子量超過500,00
24 0的分子部分。
- 25 (3)至於系爭專利所採漿粕混合物「70%Viscokraft LV與30%Alistaple
26 LD 9.2」，雖Viscokraft LV與Alistaple LD 9.2之
27 分子量及混合比例與甲證10所述內容部分相符，然系爭專利
28 說明書第12頁關於Alistaple LD 9.2敘及「此特殊漿粕具有
29 高百分率（約25%）的具有分子量大於500,000的分子」而甲
30 證10就所述高分子量纖維素並無相關記載，且由系爭專利圖
31 1c可知上開漿粕混合物之分子量輪廓並未見雙峰分布，顯與

01 甲證10具體揭示之纖維量分子量分布曲線明顯相悖，自難謂
02 系爭專利所揭前述漿粕混合物與甲證10之纖維素有所對應或
03 被甲證10所揭露，更無從逕以系爭專利所揭前述漿粕混合物
04 中的分子量超過500,000的部分為7%為據，斷言甲證10所述
05 「低分子量纖維素（平均聚合度300至650）之含量對高分子
06 量纖維素（平均聚合度900至1800）之含量之間的比例為7：
07 3」的纖維素漿粕必定同樣包含7%之分子量超過500,000的部
08 分。

09 (4)再觀原告主張以系爭專利所載之實施例推算得出降解率約為
10 60%，此降解率屬通常知識云云。然查甲證10並無敘及紡絲
11 溶液經歷降解遑論其降解率，且紡絲溶液之降解率會受到溫
12 度、時間、穩定劑等多項因素影響而非一定值，自不得逕將
13 系爭專利實施例之降解率套用至甲證10中，實難謂可由甲證
14 10記載內容直接且無歧異得知甲證10之紡絲溶液經歷降解且
15 其降解率必定為60%。

16 (5)承上，甲證10並未揭示或教示用以製備紡絲溶液之纖維素漿
17 粕包含7%分子量超過500,000的部分，亦無敘及該紡絲溶液
18 經歷降解遑論其降解率必定為60%（未降解部分為40%），則
19 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
20 證10之紡絲溶液必然具有「該溶液含有基於溶液之質量0.0
21 5%至0.70%以質量計的纖維素具有分子量至少為 5×10^5 者」之
22 技術特徵。因此，原告主張通常知識者基於先前技術形式上
23 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
24 含該等技術特徵，尚難憑採。

25 6.綜上，甲證10未揭露系爭專利請求項1所界定「該溶液含有
26 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
27 至少為 5×10^5 者」之技術特徵，二者間存在差異，且原告未
28 能論證該差異為通常知識者基於先前技術形式上已明確記載
29 的技術內容可直接且無歧異得知者，故甲證10不足以證明系
30 爭專利請求項1不具新穎性。

01 7. 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
02 請求項1之內容而再為進一步界定。甲證10不足以證明系爭
03 專利請求項1不具新穎性，其理由已如前述，是以甲證10自
04 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
05 不具新穎性。

06 (六) 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
07 具進步性：

08 1. 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
09 進步性：

10 (1) 系爭專利請求項1之技術特徵及其與甲證10之比對業如前
11 述，茲不贅述。相對於系爭專利請求項1，甲證10並未揭示
12 該溶液含有分子量至少為 5×10^5 亦即500,000之纖維素，更無
13 記載該等纖維素於溶液中以質量計為0.05%至0.70%。

14 (2) 系爭專利說明書第18至19頁就數十個含有不同濃度之分子量
15 至少500,000之纖維素的溶液進行實驗，其結果綜整於系爭
16 專利說明書圖2。詳言之，系爭專利說明書第18頁第9至12行
17 記載：「圖2顯示具有不同長鏈分子部分的纖維素溶液之紡
18 絲行為，最小纖度(dtex)繪成縱座標，而具有分子量為至
19 少500,000的各纖維素溶液之纖維分子的濃度係繪成橫座
20 標。在緊鄰紡絲之前判定濃度」，第18頁倒數第6至第19頁
21 第2行記載：「由圖2中可知：—可紡性與長鏈分子之間的關
22 係；—若氣隙內乾空氣佔優勢(直線“b”)，則當長鏈分子
23 之濃度減少時可紡性將以近乎線性方式改良；—若氣隙內
24 濕空氣佔優勢(曲線“a”)，則當長鏈分子之濃度增加時
25 最初的可紡性將變得愈來愈佳，但是濃度下降至約0.25質量
26 %時將再度變差，0.05質量%以下時的變差係特別顯著
27 的。」自系爭專利說明書圖2可看出，若紡絲原液中的長鏈
28 分子含量低於0.05質量%，則可紡性將明顯變差；另一方面，
29 若長鏈分子的濃度高於0.70質量%，則可紡性將可觀地
30 變差，系爭專利說明書第9頁亦有類似之文字記載。由上可
31 徵系爭專利說明書已具體提出實施例及比較例證明其於請求

項1所限定之「0.05質量%」、「0.70質量%」數值，係具備「臨界性（critical character）」的意義。

(3)如前所述，依甲證10說明書第7欄第26至43行揭示內容可知，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50,000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，且系爭專利請求項1所界定之「0.05質量%」、「0.70質量%」確實於維持可紡性之功效具有臨界性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。

(4)原告主張如認系爭專利請求項1與甲證10間具有差異技術特徵，此差異仍為熟習該項技術者參酌甲證10已揭露技術內容或結合通常知識亦能輕易完成者云云（原告112年9月19日行政訴訟補充理由狀第32頁、113年1月23日庭呈簡報第66頁、113年3月5日行政訴訟辯論意旨狀第25頁）。然查，原告之主張僅為空言，並未舉證以實其說，原告既未陳明除了甲證10以外的通常知識技術內容，就熟習該項技術者如何基於甲證10已揭露技術內容或結合通常知識而能獲悉「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 5×10^5 者」，亦缺乏具體論理，是以原告之主張礙難憑採。

(5)綜上，系爭專利請求項1所請發明非為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，故甲證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。

2. 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：

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。

(七)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，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。

七、綜上所述，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、4款之規定，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。從而，被告所為系爭專利請求項1、6、8項舉發不成立之原處分，符合法律規定，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告仍執前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，被告就系爭專利應作成「請求項1、6、8舉發成立，應予撤銷」之處分，為無理由，應予駁回。

八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，認與判決結果沒有影響，無逐一論述的必要，併此說明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 3 月 28 日

智慧財產第二庭

審判長法 官 彭洪英

法 官 汪漢卿

法 官 曾啓謀

01 以上正本係照原本作成。

- 02 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表
03 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
04 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提
05 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
06 他造人數附繕本）。
- 07 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，
08 遷以裁定駁回。
- 09 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟
10 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
11 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

得不委任律師 為訴訟代理人 之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情 形之一者， 得不委任律 師為訴訟代 理人	<ol style="list-style-type: none">1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。2. 稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有 右列情形之 一，經最高 行政法院認 為適當者， 亦得為上訴	<ol style="list-style-type: none">1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。

01

審訴訟代理人 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。

是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。

02 中 華 民 國 113 年 4 月 3 日

03

書記官 丘若瑤