

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 98,行專訴,84
【裁判日期】 990114
【裁判案由】 發明專利舉發
【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

98年度行專訴字第84號
民國98年12月24日辯論終結

原 告 永立詮精密工業有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 王雲平律師（兼送達代收人）
己○○○○○○○○（
複代理人 戊○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）住同上
訴訟代理人 庚○○
參 加 人 丙○○
訴訟代理人 丁○○○○○○○○

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98年6月17日經訴字第09806113850號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：緣原告前於民國95年6月20日以「塗有多種以上潤滑定針效果鑽孔用鋁質蓋板及其製法」向被告申請發明專利，經被告編為第095122163號進行審查，准予專利，並發給發明第I293270號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人丙○○以系爭專利有違專利法第22條第4項及第26條第2項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，案經被告審查，於98年1月21日以（98）智專三（二）04024字第09820042060號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告起訴主張：

（一）系爭專利申請專利範圍第1項為：「一種塗有多種以上潤滑定針效果鑽孔用鋁質蓋板」，其包括：一鋁基材層；一第一混合物層，其塗覆於該鋁基材層上，該第一混合物層係為將環氧樹脂60～98重量百分比加入分子量40萬～80萬之聚乙二醇2～30重量百分比，並加入溶劑或水之混合物；一第二混合物層，其塗覆於該第一混合物層上，該第二混合物層係為分子量2萬～30萬70～98重量百分比聚乙二醇、環氧樹脂0.5～10重量百分比、聚氧丙醇0.5～5重量百分比並加入溶劑或水之混合物；以及一第三混合物層，其塗覆於該第二混合物層上，該第三混合物層係為分子量1000～10000聚乙二醇60～98重量百分比、輕酸脂0.3～2重量百分比、甘油1

～10重量百分比並加入溶劑或水之混合物。」，系爭專利已清楚地界定：在該混合物層的組成成分及其組成之重量百分比，其中第二混合物層具有0.5 ～5 重量百分比之聚氧丙醇；第三混合物層具有0.3 ～2 重量百分比之輕酸脂。換言之，系爭專利在說明書與申請專利範圍中均已清楚界定聚氧丙醇混合聚乙二醇、環氧樹脂等材料形成第二混合物層之比例，以及輕酸脂混合聚乙二醇、甘油形成第三混合物層之比例，實無原處分機關及訴願決定機關所指本領域熟知技術之人，無法瞭解其內容之情事。

(二)原處分機關與訴願決定機關均述及系爭專利說明書通篇並無針對「聚氧丙醇」與「輕酸脂」做出定義及說明，就此說明如下：

1.就輕酸脂而言，其為一酸脂類的化合物，酸脂類的化合物廣泛應用於鑽孔的製程，而在化工領域中「輕」、「重」的用語關係僅在說明該化合物的分子量的大小，因此，「輕酸脂」乃指分子量較小的酸脂類化合物。針對上述說明，「輕」、「重」的用語關係係化工行業常用的界定用語，其在說明化合物的分子量的大小，「酸脂」類化合物亦為一般機械加工領域常見的潤滑劑或添加劑，上述針對「輕」、「重」、「酸脂」等用語，並非如原處分機關或訴願決定機關所言為「事後的補充說明」，而係為本領域熟知技術者所能輕易瞭解的技術，茲列舉以下公開資料加以說明：

- (1)中國大陸專利公告號CN00000000，其揭露一種季戊四醇硬脂酸脂的製備方法，其組成成分中包括有10份硬脂酸。
- (2)中國大陸專利公告號CN00000000，其揭露一種以甘油脂和具有1至5個碳原子的短鏈醇脂交換的方式製備短鏈伯醇和仲醇脂肪酸脂的方法。
- (3)石油情報出版社網址 (<http://www.oil.net.tw/>)，其中的專業文章中揭示：「脂類物質早已用為礦物油添加劑，用來製成可產生合適有機薄膜的潤滑油，脂類對改進切削有極顯著的效果，這有助於刀具壽命的延長。常用的脂類添加劑有油酸脂、硬脂酸脂、菜籽油和它們的衍生物，目前亦有為數眾多的合成脂類被使用。」(<http://www.oil.net.tw/modules/pip/templates/lbg200/chapter/4-1.htm>)。
- (4)此外，依據文獻1至4，在潤滑油的領域中，酸脂（酯）類化合物係常用於油類的領域。

綜上所述，「輕」、「重」的用語可使本領域熟知技術者瞭解系爭專利所使用的是「分子量較小」（或是碳鏈中含碳數較少）的化合物，另外「酸脂類化合物」亦為本領域熟知技術者所能瞭解之潤滑劑種類，結合以上解釋，「輕酸脂」實為本領域熟知技術者所能瞭解之技術特徵。

2.就聚氧丙醇而言，其為聚合醇的一種，聚合醇係在金屬鑽孔等機械加工常用的添加劑（如潤滑劑等），其為低碳醇與環氧烷的低聚物，「聚氧丙醇」係為本領域熟知技術者所能輕易瞭解的技術，茲列舉以下公開資料加以說明：

- (1)中國大陸專利公告號CN 00000000，其揭露一種鑽井液用聚合醇潤滑抑制劑及其應用。

- (2)中國大陸專利公告號CN 0000000，其揭露一種聚合醇油層保護劑配方及製備方法。
- (3)我國發明專利I270568號，其揭露一種化學-機械研磨混合物，其說明書中提及聚合醇的組成。
- (4)依文獻5、6之成果報告及網路查詢資料可知，「聚丙醇」係為一種公知的聚合醇類化合物，且市售產品中亦出現「聚丙醇」的產品，而系爭專利之「聚氧丙醇」與「聚丙醇」的文字差異僅在於「氧」字，故系爭專利之「聚氧丙醇」很明顯地揭露一種比傳統的「聚丙醇」具有較高比例之氧成分的「聚丙醇」化合物，此乃化合物命名的文字所能輕易推知的技術內容，自不待言。

綜上所述，聚合醇實為本領域熟知技術者所能瞭解之技術特徵，「聚氧丙醇」亦可使本領域熟知技術者所能瞭解而據以實施之成分，故訴願決定理由聲稱「本領域熟知技術者單看「聚氧丙醇」並無法瞭解內容而據以實施」，顯然有欠公允。

- (三)並聲明：1.訴願決定及原處分均撤銷；2.訴訟費用由被告負擔。

三、被告辯稱：

- (一)科學名詞之譯名經國立編譯館編譯者，應以該譯名為原則，查系爭專利說明書中「聚氧丙醇」、「輕酸脂」兩種成分在證據6之國立編譯館學術名詞資訊網檢索資料及證據7之化工情網檢索資料中並無任何資料之出現，且系爭專利說明書中亦無任何定義說明與敘述，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，並無法瞭解其內容，且無法據以實施，系爭專利自有違專利法第26條第2項之規定。
- (二)原告主張系爭專利之「聚氧丙醇」係屬於醇類的聚合物，聚合醇係在金屬鑽孔等機械加工常用的添加劑（如潤滑劑等），聚合醇是低碳醇與環氧烷的低聚物，而系爭專利所述之聚氧丙醇即為聚合醇的一種。「輕酸脂」係為分子量較小的化合物，酸脂類的化合物係廣泛應用於鑽孔的製程，而在化工領域中輕、重的用語關係僅在說明該化合物的分子量的大小。故系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者可以完全理解，且可以根據系爭專利說明書之內容實施其發明。惟原告所提出之上述說明在系爭專利之說明書中並無相關之描述，是以該發明所屬技術領域中具有通常知識者，並無法瞭解其內容，且無法據以實施，系爭專利有違專利法第26條第2項之規定。

- (三)並聲明：1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。

四、參加人主張：

- (一)系爭專利申請專利範圍所載之第二混合物層中「聚氧丙醇」及第三混合物層中「輕酸脂」，於說明書與圖式中並無說明其成分及如何調配「聚氧丙醇」、「輕酸脂」，或藉由「聚氧丙醇」、「輕酸脂」之特性，而可解決習用技術之問題或達到比現有技術或結構更佳之優點，經查，國立編譯館學術名詞資訊網（<http://terms.nict.gov.tw>）及化工情網（化工產業技術知識網；<http://www.chemnet.com.tw>）中專有化工名詞查詢資料庫，並無「聚氧丙醇」、「輕酸脂」之

名詞，並於Google等搜尋引擎亦無任何關於有「聚氧丙醇」、「輕酸脂」等名詞出現之資料，系爭專利之說明書內亦未明確說明。

(二)原告雖提出文獻列出「季戊四醇硬脂酸脂」、「短鏈伯醇和仲醇脂肪酸脂」、「硬脂酸脂」等「酸脂類化合物」及「聚合醇」，惟該內容並無提及「輕酸脂」與「聚氧丙醇」，且在內容中亦無法證明「輕酸脂」等於「酸脂類化合物」，「聚氧丙醇」屬於「聚合醇」，或其中有任何的關連性。同時，綜觀系爭專利說明書、申請專利範圍與圖式，皆無針對「輕酸脂」及「聚氧丙醇」名詞揭示任何的成分或調配方式，抑或清楚使本領域技術人員知道「輕酸脂」及「聚氧丙醇」之說明，且對於「輕酸脂」及「聚氧丙醇」之用詞，在本領域常用之「化工商情網」之化工專有名詞檢索系統及國立編譯館檢索系統皆無相關之資料，甚至於被告機關「中華民國專利資訊檢索系統」亦查無任何一篇專利公開或公告之公報有相關之用詞出現，且在原告的說明書中亦未重新定義。因此，熟悉該項技術領域者確實無法自系爭專利所揭露之內容據以實施。

(三)專利說明書旨在將一發明之整體技術思想作一完整描述，而在論究一發明是否揭露充分而為可供產業上實施時，須以熟於此項技藝人士之眼光，並藉助於發明產生當時的習知技術之教示，來衡量該發明所揭露之技術內容、特點及功效，是否足使熟習該項技術者能直接且無歧異地了解其內容並可據以實施而定。系爭專利中「聚氧丙醇」及「輕酸脂」非為熟悉該項領域之技術人員所知悉之材料，且說明書中並無清楚地揭露，在在顯示系爭專利不具產業上利用價值。

(四)並聲明：1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。

五、系爭專利之申請日為95年6月20日，被告於96年11月8日審定准予專利，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之92年2月6日修正公布，93年7月1日施行之專利法規定為斷。其次，本件參加人丙○○係以系爭專利有違專利法第22條第4項及第26條第2項之規定對之提起舉發，嗣經被告審查認系爭專利說明書就申請專利範圍所載之「聚氧丙醇」、「輕酸脂」並無任何定義說明與敘述，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容，違反專利法第26條第2項之規定，是以本件之爭點為：系爭專利說明書就申請專利範圍第1及5項（即獨立項）之「聚氧丙醇」、「輕酸脂」兩種成分並無任何說明與敘述，則系爭專利說明書之記載是否違反專利法第26條第2項之規定？茲析述如下：

(一)按專利法第26條第2項規定：「使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」，指發明說明之記載，應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。所稱通常知識，指該發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。

(二)經查，原告就兩造所可以查到之技術文獻均未曾出現「聚氧丙醇」乙詞之事實，並未爭執（見本院卷第59-60頁），足見「聚氧丙醇」確為原告所新創之化學名詞，是以原告就「聚氧丙醇」乙詞依申請時習知之資訊或教科書、工具書內所載之資料，無須過度實驗，即可瞭解其內容，且對該意義並無歧異之認定乙節，自應負舉證之責。原告雖主張「聚氧丙醇」基本上是聚丙醇，氧的含量比較高，並於本院提出文獻5、6以資佐證，然查文獻5僅揭露「異丙醇」，文獻6僅揭露「聚丙醇」皆與「聚氧丙醇」不同，而化合物中各元素含量具有一定比例，故聚丙醇中氧元素所佔比例亦應屬固定，此為化學之基本常識，為熟悉化學知識者所周知，經本院當庭曉諭詢問後，原告仍未能提出「聚氧丙醇」之具體化學結構式（見本院卷第59頁），尚難認「聚氧丙醇」乙詞確為化學化工領域具有通常知識者所能瞭解，且對該用語之意義無歧異之認定，原告於系爭專利說明書中復無加以定義說明與敘述，系爭專利說明書就此部分，難謂已明確且充分揭露，實無法使該發明所屬技術領域中具通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施，並不符合專利法第26條第2項之規定。

(三)次查，化學上酯或脂（脂類為酯類之一種，為各種高級脂肪酸之甘油酯）經水解後得到酸及醇，故酯（或脂）類化合物通常以其相對應之酸及醇命名，相對應A酸及B醇之酯，稱為A酸B酯，例如磷酸酯（見文獻1、4）、二聚酸二異新酯（見文獻3）、二元酸酯類（見文獻4）、鈦酸酯（見獻7）等皆屬之。因此「酸酯」或「酸脂」可視為此類化合物之上位概念之集合名詞，應為該技術領域中具通常知識者所能瞭解之內容。至化學工業上使用「輕」或「重」係指該化合物之碳數或分子量較低或較高之意，此由原油經分餾後，分子量較小者即為「輕油」，而分子量較大者即為「重油」（見本院卷第254-255、260-270頁），且依海洋污染防治法第3條之規定，「油」之定義亦包含「重油」及「輕油」即可得知，是以「輕酸脂」係指碳數或分子量較低之脂肪酸之甘油酯，而為所屬化學技術領域中具通常知識者所能瞭解並據以實施，故系爭專利申請專利範圍所載「輕酸脂」部分，尚難認定其違反專利法第26條第2項之規定。

六、綜上所述，被告以系爭專利說明書就申請專利範圍所載之「聚氧丙醇」並無任何定義說明與敘述，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容，違反專利法第26條第2項之規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。至被告認系爭專利說明書就申請專利範圍所載之「輕酸脂」並無任何定義說明與敘述，而違反專利法第26條第2項規定之部分，雖有未洽，惟基於專利整體性之考量，自應為全案不予專利之審定，是本院理由雖與原處分及訴願決定略有不同，惟其結論並無二致，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1

項前段，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 1 月 14 日
 智慧財產法院第一庭
 審判長法 官 李得灶
 法 官 王俊雄
 法 官 林欣蓉

以上為正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 99 年 1 月 15 日
 書記官 周其祥