

1100202 有關第 104105726N01 號「液晶介質、其方法及用途與電光顯示器」發明專利舉發事件（108 年度行專訴字第 77 號）（判決日：109.06.17）

爭議標的：有關肯定及否定進步性因素之論理、舉發審查程序中闡明權之行使  
相關法條：專利法(103.3.24 施行)第 22 條第 2 項

### 【判決摘要】

智慧局於系爭專利之發明是否具進步性之判斷時，係先確認相關先前技術所揭露之內容與系爭專利之發明整體的差異特徵，再具體論述所屬技術領域中具有通常知識者將該差異特徵與相關先前技術習知之液晶組成物進行結合之理由或動機，並說明系爭專利相較於先前技術並未產生無法預期的功效，係已考量對原告有利與不利之事項。

智慧局均將歷次舉發書狀交付原告答辯，又曾函知兩造面詢事項並臚列爭點，面詢當日兩造所提簡報資料均包含針對「進步性」要件之攻防，顯見智慧局已踐行相關行政程序，可使原告充分明瞭舉發爭點並進行攻防。

### 一、案情簡介

系爭專利申請日為98年12月22日申請，經智慧局於105年9月19日准予專利並公告。參加人(舉發人)以該專利違反核准時專利法第26條第1、2項，第22條第2項、第23條之規定，對系爭專利提起舉發，案經智慧局審查，於108年2月23日審定「請求項1、3至6舉發成立，請求項2舉發駁回」。原告(專利權人)不服，提起訴願，經經濟部於108年8月28日以經訴字第10806311240號號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院於109年6月17日以108年度行專訴字第77號判決駁回原告之訴。

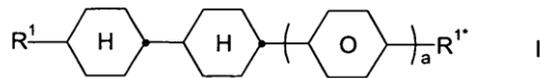
### 二、主要爭點及分析檢討

#### (一)本件主要爭點

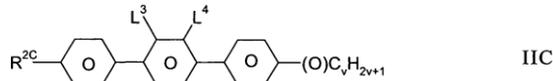
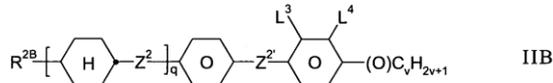
1. 證據 5、6、7、8、「證據 2 與證據 6 之組合」或「證據 3 與證據 6 之組合」，是否足以證明系爭專利不具進步性？
2. 舉發審查中，專利權人未提出足以佐證進步性之答辯理由或證據，智慧局是否有必要對專利權人行使「闡明權」？

#### (二)系爭請求項 1 內容

一種基於極性化合物之混合物之具有負介電各向異性的液晶介質，其特徵在於其包含至少一種式 I 化合物



其中： $R^1$ 、 $R^{1*}$ 各彼此獨立地表示具有 1-6 個 C 原子之烷基，且  $a$  表示 1；及至少一種選自於式 IIB 及 IIC 化合物之化合物：



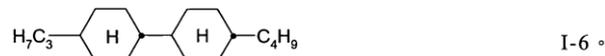
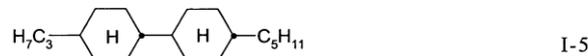
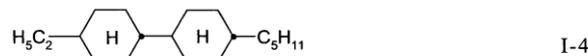
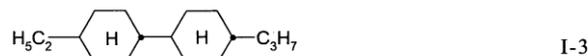
其中

$R^{2B}$  表示 H、烯基、具有多達 15 個 C 原子之烷基，其係未經取代、經 CN 或  $\text{CF}_3$  單取代或至少經鹵素單取代，而且其中，此等基團中之一或多個  $\text{CH}_2$  基團可由 -O-、-S-、 $\text{<math>\diamond</math>$ -、 $\text{-C}\equiv\text{C-}$ 、 $\text{-CF}_2\text{O-}$ 、 $\text{-OCF}_2\text{-}$ 、 $\text{-OC-O-}$  或  $\text{-O-CO-}$  以 O 原子不彼此直接連接之方式置換，

$R^{2C}$  表示 H、具有多達 15 個 C 原子之烷基，其係未經取代、經 CN 或  $\text{CF}_3$  單取代或至少經鹵素單取代，而且其中，此等基團中之一或多個  $\text{CH}_2$  基團可由 -O-、-S-、 $\text{<math>\diamond</math>$ -、 $\text{-C}\equiv\text{C-}$ 、 $\text{-CF}_2\text{O-}$ 、 $\text{-OCF}_2\text{-}$ 、 $\text{-OC-O-}$  或  $\text{-O-CO-}$  以 O 原子不彼此直接連接之方式置換，

$L^3$  及  $L^4$  各彼此獨立地表示 F 或 Cl，

$Z^2$  及  $Z^2$  各彼此獨立地表示單鍵、 $\text{-CH}_2\text{CH}_2\text{-}$ 、 $\text{-CH=CH-}$ 、 $\text{-CF}_2\text{O-}$ 、 $\text{-OCF}_2\text{-}$ 、 $\text{-CH}_2\text{O-}$ 、 $\text{-OCH}_2\text{-}$ 、 $\text{-COO-}$ 、 $\text{-OCO-}$ 、 $\text{-C}_2\text{F}_4\text{-}$ 、 $\text{-CF=CF-}$ 、 $\text{-CH=CHCH}_2\text{O-}$ ， $q$  表示 0；且  $v$  表示 1 至 6；其中該介質包含至少三種式 I-1 至 I-6 之化合物：



### (三)智慧局見解

1. 證據 2、3、5、6、7 或 8 均為液晶介質(或液晶組成物)之技術領域，前述任一證據均已揭示系爭專利請求項 1 界定之式 I、式 IIB、式 IIC 或式 I-1 至式 I-6 個別化合物，雖未特定揭示系爭專利請求項 1 之組合，但該等證據已明確揭示各化合物之功能或作用(如：提高上限溫度、光學異向性等)，系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知識者，自可依

所需液晶介質之性質，組合該等化合物以完成系爭專利之發明。

2. 舉發審查過程中，智慧局曾以面詢通知函通知系爭專利舉發審查之爭點(包含進步性)，已足使兩造為有效之攻防。至於原告佐證進步性之證據不足，智慧局並無闡明之義務。

#### (四)智慧財產法院判決見解

1. 智慧局於判斷系爭專利之發明是否具進步性時，係先確認相關先前技術所揭露之內容與系爭專利之發明整體的差異特徵（如液晶化合物成分），再具體論述所屬技術領域中具有通常知識者將該差異特徵與相關先前技術習知之液晶組成物進行結合之理由或動機（如關連性、共通性等），亦一併考量經結合後而完成者與系爭專利之發明等所達成功效後，並說明系爭專利相較於先前技術並未產生無法預期的功效，因而認定系爭專利之發明整體而言應不具進步性，因此，智慧局於原處分之審查程序，已考量對原告有利與不利之事項。
2. 本件舉發事由包含違反審定時專利法第 22 條第 2 項(即「不具進步性」)，此由歷次舉發理由書、舉發補充理由書可稽，**智慧局**均將前述書狀交付原告答辯，原告歷次答辯書狀內容亦均有主張系爭專利具進步性，又被告曾於 107 年 11 月 19 日函知兩造面詢事項並臚列爭點，面詢當日兩造所提簡報資料均包含針對「進步性」要件之攻防，顯見智慧局已踐行相關行政程序，足使原告充分明瞭舉發爭點並進行攻防，並無違反行使闡明權之規定。

#### (五)分析檢討

1. 原告主張原處分無視系爭專利所稱之兼具可靠性、低溫穩定性及短反應時間三功效，有違行政程序法第 43 條及第 36 條之規定—未斟酌全部陳述並詳盡其調查事實之責。惟，智慧局原處分已依序說明系爭專利是否具有「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」，並綜合前述因素認定系爭專利不具進步性，前述論理過程，即是全面考量舉發理由、證據以及專利權人所主張之功效所為客觀之判斷，符合上開行政程序法之規定，此為判決所肯認。
2. 舉發審查程序中，智慧局須將歷次舉發理由及證據交付專利權人，若舉發爭點有不明確處，得行使闡明權函請舉發人確認，以釐清爭點使兩造為有效攻防。至於專利權人應如何有效維護其專利權，應由專利權人自行提出答辯理由或證據，智慧局並無教示專利權之職責，是以本件判決認定，智慧局既已踐行交付答辯、曉諭爭點之程序，則無違反行使闡明權之規定。

### 三、結論與建議

- (一)依現行專利審查基準有關判斷發明是否可輕易完成之規定，須依序說明「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」，綜合二者以建立客觀之論理，此與行政程序法第 36 條規定對當事人有利及不利事項一律注意之意旨相符。
- (二)智慧局行使闡明權目的在於釐清爭點，促使兩造聚焦攻防並明確界定審查範圍，專利審查基準第五篇舉發審查第一章 4.2.2「闡明權之行使」參照。由此可見，舉發審查過程中，專利權人所提理由或證據無法有效防禦其專利權，智慧局並無必要通知補充答辯，此乃因與闡明權之行使目的無關。