

智慧財產及商業法院專利民事判決雙月刊

(111 年 8 月號)

目 錄

壹、判決摘錄

案例 1：證據組合與專利審查基準適用之爭議(110 年度民專上訴字第 32 號, 裁判日：111.07.07) 1

案例 2：確認專利相關請求權不存在與進步性之爭議(110 年度民專上字第 31 號, 裁判日：111.05.26) 7

貳、判決全文

案例 1：證據組合與專利審查基準適用之爭議(110 年度民專上訴字第 32 號, 裁判日：111.07.07)

一、案情簡介

- (一)原告主張：原告(上訴人)主張：其為「液密式拉鏈及液密式拉鏈的製造方法」(I351260 號)發明專利(系爭專利, 附圖 1)之專利權人, 專利權期間自 100 年 11 月 1 日起至 117 年 2 月 3 日止。詎被告(被上訴人)透過中國大陸之關係企業生產系爭拉鏈產品(系爭產品, 附圖 2)再於我國為販賣之要約、販賣、進口等行為, 侵害原告系爭專利, 原告遂於 107 年間發函警告被告, 其仍未停止侵害行為…故依專利法規定請求排除侵害及損害賠償。案經原審為原告敗訴之判決, 原告不服提起上訴, 惟第二審仍為原告敗訴之判決。
- (二)被告抗辯：被告(被上訴人)辯稱：系爭專利 108 年 11 月 7 日更正後或 110 年 10 月 29 日申請更正中之請求項 1 部分不具進步性, 具有得撤銷之原因…且原告逕認為乙證 1(附圖 3)、乙證 2(附圖 4)與乙證 3 之組合無法完成 108 年系爭專利及 110 更正申請後之請求 1 項之發明並不可採…又依審查基準之規定與實務見解, 只要是公開日早於系爭專利之於申請日或優先權日, 均為適格之引證文件…故原告引用甲證 13○○○教授意見書…之論述實與專利審基準意旨有違, 實不可採。況原告並未提出新主張及新證據, 且原審判決就系爭專利不具進步性, 已明白認定, 故原告之主張均無理由。

二、重要爭點

乙證 1、乙證 2 及乙證 3 之證據組合, 可否證明系爭專利 108 年 11 月 7 日更正後或 110 年 10 月 29 日申請更正中之請求項 1 不具進步性?

三、法院見解

- (一)乙證 1、乙證 2 及乙證 3 之證據組合, 可以證明系爭專利 108 年 11 月 7 日更正後或 110 年 10 月 29 日申請更正中之請求項 1 不具進步性
1. 經查, 乙證 3 說明書…已揭露一種製造阻燃防水之螺旋拉鏈的方法, 係將螺旋拉鏈以水浴方式浸漬在阻燃劑和防水劑內, 使螺旋拉鏈整體附著阻燃劑和防水劑, 再將其乾燥與固化, 乙證 3 雖未指明所使用之螺旋拉鏈是否具有芯帶, 惟乙證 1 之加強繩 17 或乙證 2 之芯線 7 實質上均相當於系爭專利 108 年 11 月 7 日更正後之請求項 1 之芯帶。
 2. 再者, 乙證 3 之防水劑即相當於 108 年 11 月 7 日更正後之請求項 1 之撥水劑, 故乙證 1、2、3 之組合已揭露 108 年 11 月 7 日更正後之請求項 1「其特徵為：

將撥水劑或撥油劑(62)附著在前述芯帶(14)上而形成」之技術特徵。

3. 復查，乙證 1、2、3 均為拉鏈之相同技術領域，三者於技術領域具有相關聯性；乙證 2 說明書…及乙證 3 說明書…皆記載增進拉鏈防水效果之目的，所欲解決問題具有共通性…乙證 1 圖式…與乙證 2 圖式…為實質相同之構件，均用以增加拉鏈的強度，兩者於功能及作用具有共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨增進拉鏈防水效果之問題時，自有合理動機將乙證 3 之浸漬阻燃劑和防水劑的方法運用於乙證 2 之具有合成樹脂複合薄膜防水層的拉鏈，而輕易完成系爭專利 108 年 11 月 7 日更正後之請求項 1 之發明，故乙證 1、2、3 之結合可以證明系爭專利 108 年 11 月 7 日更正後之請求項 1 不具進步性。
4. 且乙證 3 說明書…已揭露一種製造阻燃防水之螺旋拉鏈的方法，係將螺旋拉鏈以水浴方式浸漬在阻燃劑和防水劑內，使螺旋拉鏈整體附著阻燃劑和防水劑，再將其乾燥與固化，乙證 3 雖未指明所使用之螺旋拉鏈是否具有芯帶，惟乙證 1 之加強繩 17 或乙證 2 之芯線 7 實質上均相當於系爭專利 110 年 10 月 29 日申請更正中之請求項 1 之芯帶，又乙證 3 之防水劑即相當於 110 年 10 月 29 日申請更正中之請求項 1 之撥水劑，故乙證 1、2、3 之組合已揭露 110 年 10 月 29 日申請更正中之請求項 1「將撥水劑或撥油劑(62)附著在前述芯帶(14)上而形成」之技術特徵。
5. 況且，乙證 1、2、3 均為拉鏈之相同技術領域，三者於技術領域具有相關聯性；乙證 2 說明書…及乙證 3 說明書…皆記載增進拉鏈防水效果之目的，所欲解決問題具有共通性；乙證 1 圖式…與乙證 2 圖式…為實質相同之構件，均用以增加拉鏈的強度，兩者於功能及作用具有共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨增進拉鏈防水效果之問題時，自有合理動機將乙證 3 之浸漬阻燃劑和防水劑的方法運用於乙證 2 之具有合成樹脂複合薄膜防水層的拉鏈，而輕易完成系爭專利 110 年 10 月 29 日申請更正中之請求項 1 之發明，故乙證 1、2、3 之結合可以證明系爭專利 110 年 10 月 29 日申請更正中之請求項 1 不具進步性。
6. 綜上，乙證 1、乙證 2 及乙證 3 之證據組合可以證明系爭專利 108 年 11 月 7 日更正後之請求項 1 不具進步性，且乙證 1、乙證 2 及乙證 3 之證據組合亦可以證明系爭專利 110 年 10 月 29 日申請更正中之請求項 1 不具進步性。

(二)原告引用甲證 13 之專家意見書，指稱原審判決有所違誤之主張不可採

1. 經查，客觀法律解釋權限，應歸屬法院而非行政機關。法院對於法律解釋應有最終具有拘束性的解釋權，法院作成的裁判也應基於其自身對法律的確信，不應受行政機關訂定行政規則之拘束，行政規則也不應成為審判時法律基準。縱使法院引用專利審查基準內容文字，亦係基於法院自身對法律的確信，所表示

合法適當之法律見解而為法院作成之法律解釋內容，並非受行政機關訂定行政規則之拘束，審查基準內容有所變更或修訂，法院仍應依其確信，為妥當之法律解釋，不受前後變更之影響。所以專利審查基準修訂或變更，並不發生適用法規基準時問題。

2. 本件原告雖指稱原審判決未從發明「欲解決之問題」及「解決問題之技術手段」為出發點去認定技藝人士有無結合先前技術之動機，有所違誤云云。然專利審查基準 2-3-18 已於 2017 年 7 月生效，根據法官知法原則，原判決於 110 年 9 月 16 日作成時即應主動適用該審查基準。是以，本件經綜合考量乙證 1、2、3 之間「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」及「教示或建議」等事項，仍認系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者應有動機能結合乙證 1、2、3 之技術內容。
3. 至於系爭專利之「欲解決之問題」及「解決問題之技術手段」是否與個別之引證完全相同，則並非判斷發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容的判斷標準，從而原告之主張無可採。

四、總結

按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷。且法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。

本件被告抗辯：乙證 1、乙證 2 及乙證 3 之證據組合，可以證明系爭專利 108 年 11 月 7 日更正後或 110 年 10 月 29 日申請更正中之請求項 1 不具進步性。故法院先行審酌系爭專利 108 年 11 月 7 日更正後或 110 年 10 月 29 日申請更正中之請求項 1 是否應予撤銷。

如上，法院審查後認為：乙證 1、2、3 均為拉鏈之相同技術領域，三者於技術領域具有相關聯性；乙證 2 說明書及乙證 3 說明書皆記載增進拉鏈防水效果之目的，所欲解決問題具有共通性；乙證 1 圖式與乙證 2 圖式為實質相同之構件，兩者於功能及作用具有共通性，自有合理動機將乙證 3 之浸漬阻燃劑和防水劑的方法運用於乙證 2 之具有合成樹脂複合薄膜防水層的拉鏈，而輕易完成。故法院最終判認：乙證 1、乙證 2 及乙證 3 之證據組合，可以證明系爭專利 108 年 11 月 7 日更正後或 110 年 10 月 29 日申請更正中之請求項 1 不具進步性。

另關於原告引用甲證 13 適用基準認定有無結合先前技術動機之爭議部分，法院則表示：按專利專責機關對專利有效性案件，為求審查迅速，公平正確，依職權訂定專利審查基準供其指定之審查人員有明確之遵循標準。惟依我國現

又雖然專利審查基準之內容並非只有單一內容，有解釋性之行政規則，也有作為判斷基準之行政規則，甚至有裁量性的基準。不過既為行政規則，依憲法第 80 條規定，行政法院法官關於法律的適用，應有正確闡釋之必要，自應本於其確信，對於法律規定表示合法適當之法律見解，當然不受行政機關所訂定之行政規則之拘束。故法院以本件經綜合考量乙證 1、2、3 之間「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」及「教示或建議」等事項，仍認系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者應有動機能結合乙證 1、2、3 之技術內容。最終判認原告主張不可採，駁回其上訴。

第1圖

液密式拉鍊 10

拉鏈頭 20

W1

液密層 18

空間部

縫合線

芯帶

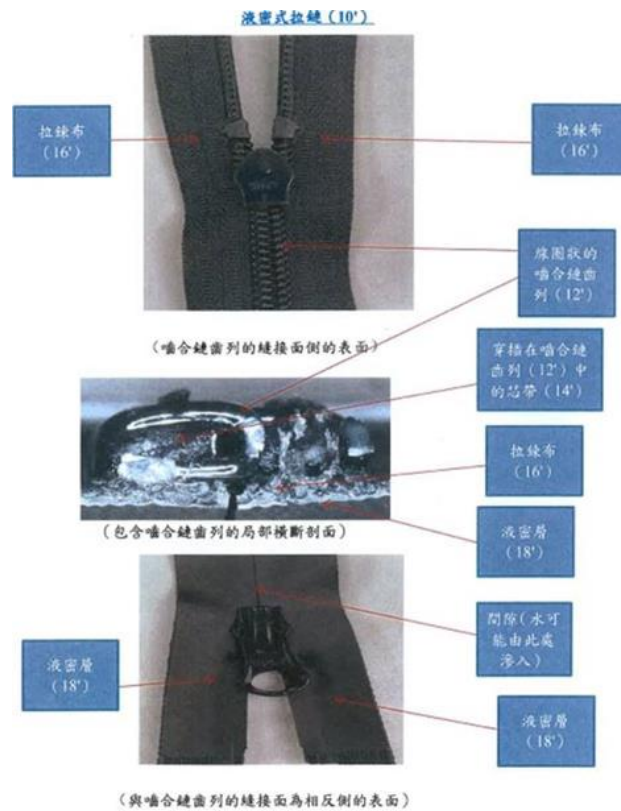
拉鏈布 16

啮合鏈齒列

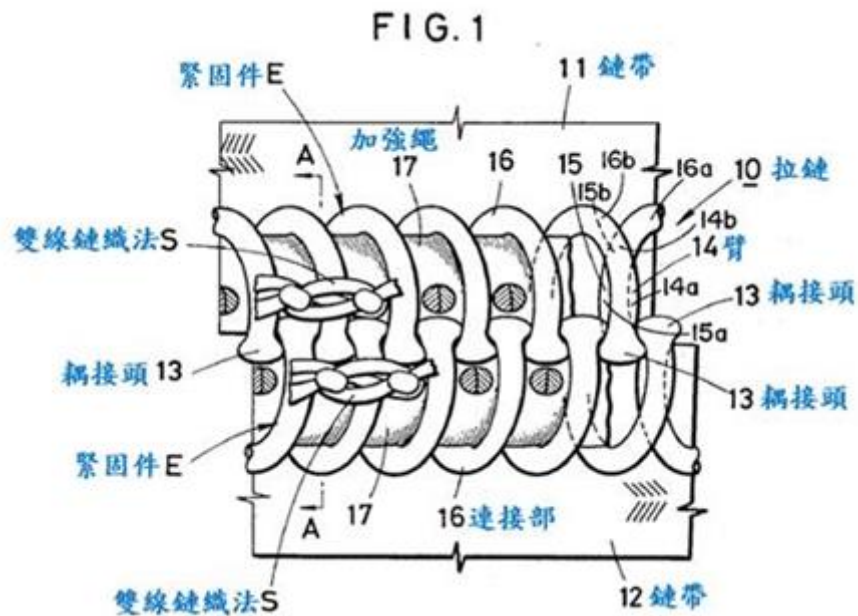
拉鏈齒軌條 17

拉鏈鏈條 19

4



附圖 2：系爭產品主要圖式



附圖 3：乙證 1 主要圖式

案例 2：確認專利相關請求權不存在與進步性之爭議(110 年度民專上字第 31 號, 裁判日：111.05.26)

一、案情簡介

(一)原告主張：

1. 原告(被上訴人)於原審提起確認訴訟主張：其醫藥產品「妥利希瑪(Truxima)」(系爭產品)…經衛生福利部食品藥物管理署發給「衛部菌疫輸字第 001094 號藥品許可證」，其適應症原包括類風濕性關節炎，因被告(上訴人)律師函知系爭適應症有侵害被告中華民國第 I380826 號「治療關節損傷的方法」發明專利(系爭專利, 附圖)之虞而刪除。
2. 因系爭專利與其歐洲對應案「EP0000000」同樣不具可專利性，原告經函知被告仍表示應尊重系爭專利，切勿侵害等情…故兩造間就系爭產品登載系爭適應症是否侵害系爭專利顯有歧見，故原告認為：有確認被告基於系爭專利，對系爭產品登載系爭適應症之排除侵害請求權、防止侵害請求權及損害賠償請求權均不存在之法律上利益，並主張系爭專利有多項得撤銷之事由。嗣原審判決原告勝訴，被告不服提起上訴。上訴審仍認原審判決並無不合，而駁回被告主張。

(二)被告抗辯：

1. 針對原告主張，被告則辯稱：原告提起本件確認訴訟，係對於若其未來重新將類風濕性關節炎登載為適應症而申請變更藥品許可證經獲准後如有販賣、為販賣之要約或進口使用系爭專利用途之藥品情形下，是否會有侵害系爭專利權之情形。則原告之主張顯然只是在確認將來之法律關係，原告之私法上地位現在並無陷於不安定之風險，故原告對本件訴訟應無確認利益可言。
2. 被告並抗辯：原證 9 也未揭露任何射線照相資料證明利妥昔單抗合併甲胺喋呤之治療及再治療方案，對系爭專利所界定之患者能夠有效抑制結構性損傷及侵蝕之進展；「結構性損傷及侵蝕之進展」和「發炎」並未呈現相關，因此，縱使參酌原證 9，通常知識者不可能會合理預期利妥昔單抗合併甲胺喋呤會成功治療系爭專利所界定之患者。故原證 9 實在不足以否定系爭專利之進步性。

二、重要爭點

- (一)原告是否有即受確認判決之法律上利益，而得提起本件訴訟？
- (二)原證 9 是否足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性？

三、法院見解

(一)原告有即受確認判決之法律上利益，而得提起本件訴訟

1. 經查，原告主張其醫藥產品「妥利希瑪 (Truxima)」(系爭藥品)於民國 108 年 3 月 25 日經衛生福利部食品藥物管理署發給「衛部菌疫輸字第 001094 號藥品許可證」(系爭許可證)，其適應症原包括類風濕性關節炎，因被告律師函知系爭適應症有侵害被告中華民國第 I380826 號「治療關節損傷的方法」發明專利(系爭專利)之虞而刪除，惟系爭專利與其歐洲對應案「EP0000000」同樣不具可專利性，經函知被告仍表示應尊重系爭專利，切勿侵害等情。
2. 如上，基於兩造間就系爭藥品登載系爭適應症是否侵害系爭專利顯有歧見…則在兩造間有無專利侵權行為法律關係，而此法律關係之存否對系爭藥品得否登載系爭適應症，並排除被告以行使專利權為名所為之干擾行為(包括提起民事訴訟等)具有法律上利益。
3. 再者，被告雖辯稱原告現在依系爭許可證銷售系爭產品之法律上地位並無不安狀態，原告是在確認過去或將來之法律關係，不符合確認之訴法定要件…然被告刻意忽略原告刪除系爭藥品之系爭適應症係因被告通知有侵權之虞，兩造間對於系爭產品登載系爭適應症是否侵害系爭專利之歧異，並未因原告刪除系爭適應症而不存在，且本件依原告訴之聲明所示，亦非逕就系爭專利應否撤銷所提起之獨立訴訟，故被告所辯不可採，原告提起本件確認之訴，應予准許。

(二)原證 9 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性

1. 所屬技術領域中具有通常知識者基於證據 9 之技術內容能輕易完成系爭專利請求項 1 之發明：

(1)依系爭專利核准時專利審查基準第二篇第三章專利要件 3.2 進步性之概念…被告主張之證據或其證據組合是否足以證明系爭專利請求項 1 是否具有進步性，應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者以該證據或證據組合為基礎，參酌申請時的通常知識，經邏輯分析、推理或試驗是否即能預期或輕易完成申請專利之發明。

(2)經查，原證 9 雖未直接且無歧異揭露了系爭專利請求項 1 中所界定之病患族群。亦未直接且無歧異揭露其療程可具有防止或減緩關節結構性侵蝕之功效。惟查：

- ①原證 9…其第 2 頁第 2 段已揭露 DANCER(phase 2b)研究內容所招募之患者包含約 27-32%病患對抗腫瘤壞死因子 (TNF)抑制劑呈現不適當反應者…故應已實質揭示可對抗腫瘤壞死因子(TNF)抑制劑呈現不適當反應病患，進行初次

相隔 14 天之 2 次 1000mg 劑量靜脈輸注之利妥昔單抗療程的技術概念，該發明所屬技術領域中具有通常知識者為提升利妥昔單抗藥劑之效能…參酌原證 9 初次及再治療療程之治療效果評估之數據，而合理預期可具有良好治療效益。

②此外…亦可由系爭專利說明書【先前技術】第 6 頁第 1-12 行…等之記載獲得佐證…又被證 19 第 S-51 頁左欄第 2 段更明確指出「活性量測的數據在為期數週至數月的期間內一定會有所變動，一般被當作是量測長期關節損傷…的短期替代指標」…因此，在原證 9 已揭露其療程投予之利妥昔單抗作用機轉係與 B 淋巴細胞上之 CD20 抗原結合藉以啟動免疫反應促進 B 淋巴細胞溶解…可產生治療類風濕性關節炎效果之前提下，所屬技術領域中具有通常知識者當會預期前述療程可治療或舒緩關節滑膜中之慢性發炎(即滑膜炎)，進而達成防止或減緩關節結構性損傷或侵蝕性傷害的效果，並可以藉由系爭專利申請前習知的一般例行檢驗方式…進行相關功效之確認。

③綜上，原證 9 已揭露 DANCER 試驗之受試者中，部分受試者對於抗腫瘤壞死因子 (TNF) 抑制劑無反應，部分受試者可接受相隔 2 週投予 2 次 1000mg 利妥昔單抗之第 1 次療程…且參酌系爭專利申請前之通常知識、系爭專利說明書自陳之先前技術與兩造提供之相關先前技術水準補充證據等後，可推論所屬技術領域中具有通常知識者能預期該等療程對病患之結構性關節損傷或侵蝕可具有防止或減緩之功效，故仍應認定原證 9 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

2. 被告另聲請函詢衛福部食藥署，以確認通常知識者技術水準之主張，顯無必要，應不足採。理由如下：

- (1)按申請新藥查驗登記或適應症新增變更登記與專利審查，兩者實屬二事，顯無相關，且兩者標準不同，食藥署亦非專利專責機關，其關於新藥查驗登記或適應症新增變更登記之審查標準，至多僅能證明新藥於申請查驗登記時必須具備特定方式人體臨床試驗數據之支持方足以獲准藥品登記，尚難據以認定唯有採該查驗登記規定之試驗方式才能預期申請專利之醫藥發明的功效。
- (2)況且，專利制度係以促進產業發展為主要目的，故係以相關產業之先前技術所揭示技術內容進行通常知識者技術水平之判斷，與藥品登記以安全、直接之試驗數據進行審查且無定然須考量通常知識者技術水準的方式顯有不同，因此，無論食藥署之函覆為何，均難作為本件系爭專利優先日前技術水準之認定基礎，遑論據以進行系爭專利是否具有進步性之判斷。
- (3)再者，新藥查驗登記或適應症新增變更登記之審查，則須有確切人體臨床試驗數據驗證方能通過，顯見專利審查與藥品查驗登記之審查，兩者所要求之

數據資料標準並不相同，不應將二者之審查標準互相援用而據為特定產業技術水準之判斷依據。

- (4)且被告單方面假設之函詢問題，食藥署不一定能有所答覆，縱有答覆亦僅能就被告單方面假設性問題進行有限程度之回應，易生斷章取義之弊，且函詢食藥署以釐清「防止或減慢結構性關節損傷及侵蝕之進展是否應以射線照相為據」一事，其本質上即有將藥品查驗登記與專利審查混為一談之虞，於本件系爭專利優先權日前技術水準之釐清難有實質效益，遑論有助於請求項 1 是否具有進步性之判斷。
- (5)復查，系爭專利核准時專利審查基準 3.2 進步性之概念已明文「申請專利之發明與先前技術有差異，但該發明之整體係該發明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，稱該發明不具進步性」，故在基於兩造所提書狀、證據資料等已足認定原證 9 等證據所揭露之 ACR 及 DAS28 結果之改善，可經邏輯分析、推理或試驗即能預期獲致「防止或減慢結構性關節損傷及侵蝕之進展」結果之前提下，自應無再函詢衛生福利部食藥署之必要。
3. 綜上所述，原證 9 足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性…原審因此認為原告提起本訴為有理由…從而，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

四、總結

按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第 247 條第 1 項定有明文。所謂有即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言。

本件被告於上訴審辯稱：原告依系爭許可證銷售系爭產品之法律上地位並無不安狀態，原告是在確認過去或將來之法律關係，不符合確認之訴法定要件。法院於審理後，認為：被告刻意忽略原告刪除系爭藥品之系爭適應症係因被告通知有侵權之虞，兩造間對於系爭產品登載系爭適應症是否侵害系爭專利之歧異，並未因原告刪除系爭適應症而不存在，而本件依原告訴之聲明所示，亦非逕就系爭專利應否撤銷所提起之獨立訴訟，故被告所辯不可採，應准許原告提起本件確認訴訟。

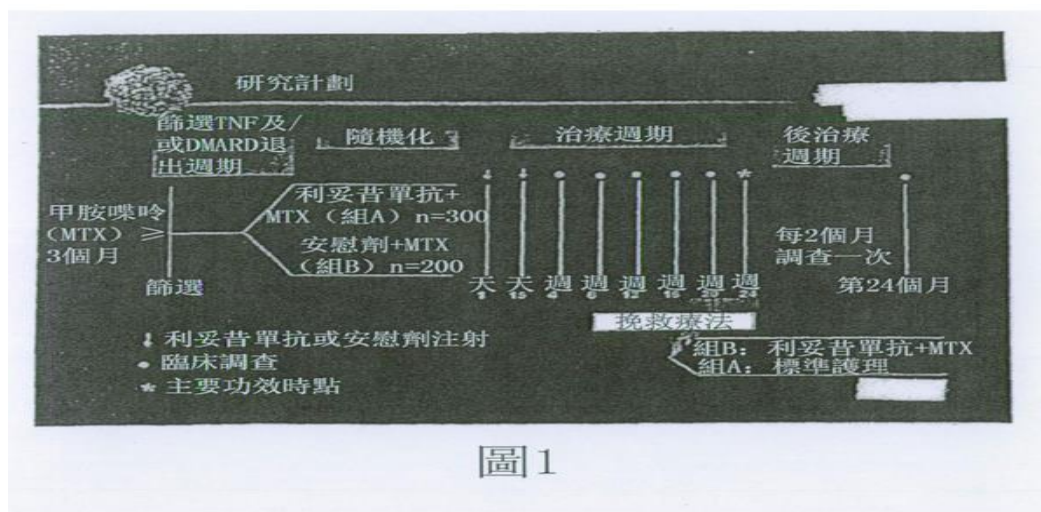
至於被告抗辯：原證 9 不足以否定系爭專利之進步性乙節，法院審認後認為：原證 9 已揭露 DANCER 試驗之受試者中，部分受試者對於抗腫瘤壞死因子 (TNF) 抑制劑無反應，部分受試者可接受相隔 2 週投予 2 次 1000mg 利妥昔單

抗之第1次療程。且參酌系爭專利申請前之通常知識、系爭專利說明書自承之先前技術與兩造提供之相關先前技術水準補充證據等後，可推論所屬技術領域中具有通常知識者能預期該等療程對病患之結構性關節損傷或侵蝕可具有防止或減緩之功效，故仍應認定原證9足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

另關於被告聲請函詢衛福部食藥署，以確認通常知識者技術水準之主張乙節，法院則認為：申請新藥查驗登記或適應症新增變更登記與專利審查，兩者實屬二事，況且，專利制度係以促進產業發展為主要目的，故係以相關產業之先前技術所揭示技術內容進行通常知識者技術水平之判斷，與藥品登記以安全、直接之試驗數據進行審查且無定然須考量通常知識者技術水準的方式顯有不同，因此，無論食藥署之函覆為何，均難作為本件系爭專利優先日前技術水準之認定基礎，遑論據以進行系爭專利是否具有進步性之判斷。

再者，系爭專利核准時專利審查基準3.2進步性之概念已明文「申請專利之發明與先前技術有差異，但該發明之整體係該發明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，稱該發明不具進步性」，故在基於兩造所提書狀、證據資料等已足認定原證9等證據所揭露之ACR及DAS28結果之改善，可經邏輯分析、推理或試驗即能預期獲致「防止或減慢結構性關節損傷及侵蝕之進展」結果之前提下，自應無再函詢衛生福利部食藥署之必要。從而，上訴法院仍認上訴意旨無理由，應予駁回。

附圖：系爭專利主要圖式



貳、判決全文

案例 1：110 年度民專上字第 32 號判決

案例 2：110 年度民專上字第 31 號判決