

1120201 有關第 101136617N01 號「液晶組成物」發明專利舉發事件(109 年行專訴字第 41 號)(判決日：111.04.07)

爭議標的：更正超出

相關法條：專利法(108.11.1 施行)第 67 條第 2 項

【判決摘要】

一、更正程序部分

智慧局寄發 480 號函通知參加人表示意見本身並非准予更正之行政處分，雖依 2019 年版專利審查基準第五篇第一章第 3.4.4 節第(2)點規定舉發案擬准予更正者，應將更正內容副本交付舉發人表示意見，然依前揭同節第(3)點規定，不准更正之通知「僅限一次」，而 380 號函及原處分均載明系爭專利請求項 9 更正(第 6 版更正本及第 7 版更正本共同僅涉及請求項 9 之更正)為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，違反 108 年專利法第 67 條第 2 項規定(卷一第 124 至 131 頁、第 32 頁)，準此，同一不准更正之理由僅能通知原告一次，且智慧局亦以 700 號函撤銷 480 號函而無「擬准更正」之意思表示，智慧局不准更正之程序難認有原告前揭所指違反行政程序法或專利法規之違誤情事。

二、更正實體審查部分

由於系爭專利說明書第 11 頁第 7 至 22 行記載「具體而言，以通式(I)所表示的化合物較佳為以下列所記載的通式(Ia)至通式(Ik)所表示的化合物……於通式(Ia)至通式(Ik)，較佳為通式(Ia)、通式(Ib)及通式(Ig)，更佳為通式(Ia)及通式(Ig)，特佳為通式(Ia)，重視應答速度之情形下，也較佳為通式(Ib)，更重視應答速度之情形下，較佳為通式(Ib)、通式(Ie)、通式(If)及通式(Ih)，重視應答速度之情形下，特佳為通式(Ie)及通式(If)之二烯基化合物」(乙證 6 第 253 頁)，係為通式(I)不同態樣，該項技術者可依不同技術需求而有多種不同之選擇，故通式(I)化合物可為通式(Ia)，但更正前請求項 1 之液晶組成物中含有 30-50 質量%之以通式(I)所表示之化合物，解釋上可能「包含」或「不包含」通式(Ia)化合物且限定佔液晶組成物 30-50 質量%，而第 7 版更正本係更正請求項 9 之液晶組成物中為「通式(I)而言，『含有』通式(Ia)所表示的化合物」，因「含有」一詞係為開放式連結用語，除包含有通式(Ia)化合物，尚包含其他未記載於請求項之通式(I)化合物，惟系爭專利說明書並未明確揭露液晶組成物中「通式(I)而言，定然含有通式(Ia)所表示的化合物」

之相關內容，且該發明所屬技術領域具有通常知識者參酌系爭專利說明書第 11 頁可獲致通式(I)化合物較佳可為通式(Ia)至通式(Ik)多種態樣，故無法從系爭專利說明書第 9 頁記載「於本發明之液晶組成物中，含有 30 至 50%之以通式(I)所表示之化合物」可直接且無歧異得知上開第 7 版更正本請求項 9「通式(I)而言，定然『含有』通式(Ia)所表示的化合物」之更正內容。

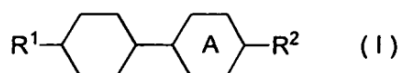
一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 101 年 10 月 4 日申請，經智慧局於 103 年 5 月 7 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 1 項第 1 款、第 22 條第 2 項、第 23 條之規定，對系爭專利提起舉發，案經被告(智慧局)審查，於 109 年 2 月 25 日審定「不准更正，請求項 1 至 10 舉發成立」。原告(專利權人)不服，提起訴願，經經濟部於 109 年 6 月 29 日以經訴字第 10906305430 號號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產及商業法院(下稱法院)提起行政訴訟；法院於 111 年 4 月 7 日以 109 年度行專訴字第 41 號判決駁回原告之訴，原告已於 111 年 7 月 1 日向最高行政法院提起上訴。

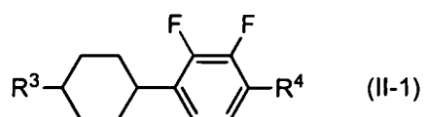
(二)舉發審查前間之更正程序：原告(被舉發人)曾於 108 年 4 月 29 日提出更正(第 6 版更正)，經智慧局審查認有違現行專利法第 67 條第 2、4 項之情事，並於 108 年 11 月 29 日 380 號函通知申復或重提更正。原告復於 109 年 1 月 3 日重提更正本(第 7 版更正)，智慧局以 480 號函通知參加人對該更正表示意見後，經審查認定該第 7 版更正仍有同於審查意見通知函所載不准更正之情事，復以 700 號撤銷前述 480 號函，並逕予審定。

(三)系爭專利請求項：

1. 公告請求項 9 引用之請求項 1 液晶組成物內容為：「一種液晶組成物，其特徵為含有 30 至 50 質量%之以通式(I)所表示的化合物：

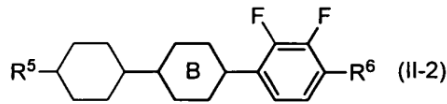


(式中， R^1 與 R^2 係各自獨立，表示碳原子數 1 至 8 之烷基、碳原子數 2 至 8 之烯基、碳原子數 1 至 8 之烷氧基或碳原子數 2 至 8 之烯氧基，A 係表示 1,4-伸基或反-1,4-伸環己基)；含有 5 至 20 質量%之以通式(II-1)所表示的化合物：



(式中， R^3 係表示碳原子數 1 至 8 之烷基或碳原子數 1 至 8 之烷氧基， R^4 係表示碳原子數 1 至 8 之烷基或碳原子數 1 至 8 之烷氧基)；含有 25 至 45

質量%之以通式(II-2)所表示的化合物：



(式中， R^5 係表示碳原子數1至8之烷基或碳原子數1至8之烷氧基， R^6 係表示碳原子數1至8之烷基或碳原子數1至8之烷氧基，B係表示亦可被氟取代的1,4-伸苯基或反-1,4-伸環己基)；構成該液晶層之液晶組成物含有5至20質量%之以通式(III)所表示的化合物：



(式中， R^7 與 R^8 係各自獨立，表示碳原子數1至8之烷基、碳原子數2至8之烯基、碳原子數1至8之烷氧基或碳原子數2至8之烯氧基，D與G表示1,4-伸苯基，且E表示2,3-二氟-1,4-伸苯基， Z^2 係表示單鍵，n係表示0)；以通式(I)、通式(II-1)、通式(II-2)及通式(III)所表示的化合物之合計含量為95至100質量%，且不含有具有菲骨架之化合物。」

- 2.更正內容為增列「就通式(I)而言，含有通式(Ia)所表示的化合物(式中， R^{1a} 與 R^{2a} 係各自獨立，表示碳原子數2或3之烷基)，就通式(II-1)而言，含有通式(II-1a)所表示的化合物(式中， R^{3a} 係表示碳原子數3之烷基， R^{4a} 係表示碳原子數2之烷基)」技術特徵。

二、主要爭點及分析檢討

(一)本件主要爭點

1. 智慧局更正審查程序有無瑕疵？
2. 更正有無超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容？

(二)智慧局見解

1. 爭點 1

由於智慧局曾以第380號函通知第6版更正不准更正之理由，已然踐行相關法定程序，既原告7版更正仍有同於第380號函所載不准更正之情事，智慧局逕予審定不准更正，並無程序之瑕疵。若再予原告針對第7版更正本陳述意見之機會，將導致舉發程序陷入無限循環，衍生原告與參加人攻防機會不對等之瑕疵。

2. 爭點 2

(1)系爭專利說明書第11頁第7至22行記載「具體而言，以通式(I)所表示的化合物較佳為以下列所記載的通式(Ia)至通式(Ik)所表示的化合物……於通式(Ia)至通式(Ik)，較佳為通式(Ia)、通式(Ib)及通式(Ig)，更佳為通式(Ia)及通式(Ig)，特佳為通式(Ia)，重視應答速度之情形下，也較佳為通式(Ib)，更重視應答速度之情形下，較

佳為通式(Ib)、通式(Ie)、通式(If)及通式(Ih)，重視應答速度之情形下，特佳為通式(Ie)及通式(If)之二烯基化合物」，**僅是揭示通式(I)可依不同需求而有多種不同之選擇，並未特定揭示更正後限定之「含有通式(Ia)所表示之化合物」。**說明書第9頁末行至第10頁第11行記載「於通式(I)中， R^1 與 R^2 係各自獨立，表示碳原子數1至8之烷基……進一步更佳為碳原子數2至3之烷基、碳原子數2至3之烯基、碳原子數1至3之烷氧基或碳原子數2至3之烯氧基。 R^1 較佳為表示烷基，此情形下，更佳為碳原子數1、3或5之烷基，特佳為碳原子數3之烷基」，**僅特定揭示取代基 R^1 與 R^2 更佳為選自「碳原子數2至3之烷基、碳原子數2至3之烯基、碳原子數1至3之烷氧基或碳原子數2至3之烯氧基」之群組之一，並未特定揭示更正後限定 R^1 及 R^2 均為「碳原子數2至3之烷基」之組合。**

(2)再者，前述說明書係揭示通式(I)及通式(II-1)之較佳態樣(為「單一化合物」之態樣)，該發明所屬技術領域中具有通常知識者從中並無法直接且無歧異得知通式(I)或通式(II-1)可為特定二種以上之化合物所構成。換言之，就文義而言，更正後界定「就通式(I)而言，**含有**通式(Ia)所表示之化合物……就通式(II-1)而言，**含有**通式(II-1a)所表示之化合物……」，與原告援引之說明書段落並不相符，因此，原告無法證明該更正係依據申請時說明書已揭露之內容。

(3)據上，系爭專利更正後內容已產生申請時所無之「新組合」或「新文義」，且非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接且無歧異得知者，應不予更正。

(三)法院判決見解

1. 爭點 1

被告寄發480號函通知參加人表示意見本身並非准予更正之行政處分，雖依2019年版專利審查基準第五篇第一章第3.4.4節第(2)點規定舉發案擬准予更正者，應將更正內容副本交付舉發人表示意見，然依前揭同節第(3)點規定，不准更正之通知「僅限一次」，而380號函及原處分均載明系爭專利請求項9更正(第6版更正本及第7版更正本共同僅涉及請求項9之更正)為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，違反108年專利法第67條第2項規定(卷一第124至131頁、第32頁)，準此，同一不准更正之理由僅能通知原告一次，且被告亦以700號函撤銷480號函而無「擬准更正」之意思表示，被告不准更正之程序難認有原告前揭所指違反行政程序法或專利法規之違誤情事。

2. 爭點 2

系爭專利說明書並未明確揭露液晶組成物中「通式(I)而言，定然含有通式(Ia)所表示的化合物」之相關內容，且該發明所屬技術領域具有通常知識者參酌系爭專利說明書第11頁可獲致通式(I)化合物較佳可為通式(Ia)至通式(Ik)多種態樣，故無法從系爭專利說明書第9頁記載「於本發明之液晶組成物中，含有30至50%之以通式(I)所表示之化合物」可直接且無歧異得知上開第7版更正本請求項9「通式(I)而言，定然『含有』通式(Ia)所表示的化合物」之更正內容。另通式(II-1)尚有R³及R⁴取代基，R³及R⁴本身為種類眾多之取代基群組，即表示通式(II-1)涵蓋多種結構態樣，是系爭專利說明書未明確揭露「就通式(II-1)而言，定然『含有』通式(II-1a)所表示的化合物」，該發明所屬技術領域具有通常知識者亦無法從系爭專利說明書第12頁第6至7行記載「……作為第二成分係含有5至20%之以通式(II-1)所表示的化合物……」(可包含或不包含通式(II-1a))，直接且無歧異得知上開第7版更正本請求項9「就通式(II-1)而言，定然『含有』通式(II-1a)所表示的化合物」之更正內容。

(四)分析檢討

1. 更正程序部分

本件判決肯認不准更正之審查意見通知以「一次為限」，其目的在於避免多次提出更正導致遲滯審查。

2. 更正實體審查部分

(1)系爭專利涉及組成物發明，各成分係以上位概念之化合物群組(通式(I)、(II-1)等)方式界定。專利權人所提更正，係對該複數群組為進一步限定其必要成分(含有通式(I)通式(Ia)、通式(II-1)含有通式(II-1a))。

(2)原告主張該更正為由既有之群組為限縮，進一步界定之必要成分(通式(Ia)、(II-1a))亦已見於申請時說明書，應准予更正。本局則認為，該更正係自「複數」群組中個別選出特定選項而產生「新組合」，由於該組合並未特定揭示於申請時說明書等之中，因此，認定更正引進新事項。本件訴訟有關更正實體審查部分，兩造爭執點即在於一自複數群組選出特定選項所構成之組合，是否為新事項？

(3)法院對上述爭議並未明顯做出判斷，而係以原告援引說明書段落與更正內容不一致，認定不准更正。亦即，雖系爭專利說明書記載「具體而言，以通式(I)所表示的化合物較佳為以下列所記載的通式(Ia)至通式(Ik)所表示的化合物……於通式(Ia)至通式(Ik)，較佳為通式(Ia)……」，惟該發明所屬技術領域中具有通常知識者並無法從中直接且無歧異得知更正後「就通式(I)而言，含有通式(Ia)所表示的化合物」之文義，因此原告無法證明更正內容係源自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，應不准予更正。

三、結論與建議

(一)更正審查程序部分

依 2019 年版專利審查基準第五篇第一章第 3.4.4 節第(3)點規定，不准更正之通知「僅限一次」，目的在於兼顧審查效率及兩造攻防對等，被舉發人並無理由要求智慧局為二次通知，此為本件判決所肯認。

(二)更正實體審查部分

化學相關領域之發明，常見於說明書中以群組方式揭示組成物之組成內容，並以「較佳」、「最佳」等類似用語揭示組成物中之特定成分。若申請人欲藉由修正或更正進一步限定組成物之成分，依據本件判決見解，僅能限定為說明書所載「較佳(或最佳)」態樣，否則將認定為引進新事項。

舉例而言，請求項記載「一種○○組成物，包含成分 A。」，申請時說明書記載「成分 A，係選自 a₁、……或 a₁₀，較佳為 a₁」，將前述請求項修正(或更正)為「一種○○組成物，包含成分 A，該成分 A 為 a₁」，係可被允許；若修正(或更正)為「一種○○組成物，包含成分 A，該成分 A 包含 a₁」，則因前述說明書之文義未特定揭示「成分 A 為 a₁與其他(a₂~a₁₀)之混合物」，因此，修正(或更正)係引進新事項。

本件判決對於組成物之修正或更正極具參考意義，值得觀察後續最高行政法院之相關見解。