

01 最 高 行 政 法 院 判 決

02 109年度上字第33號

03 上 訴 人 日商鎧俠股份有限公司（原名：日商東芝記憶體股
04 份有限公司）

05 （即原審參加人）

06 代 表 人 初見通仁

07 訴訟代理人 黃章典 律師

08 簡秀如 律師

09 樓穎智 專利師

10 上 訴 人 經濟部智慧財產局

11 （即原審被告）

12 代 表 人 洪淑敏

13 被 上 訴 人 賴美穎

14 （即原審原告）

15 訴訟代理人 陳群顯 律師

16 柯凱繼 律師

17 上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國108年10
18 月31日智慧財產法院108年度行專訴字第37號行政判決，提起上
19 訴，本院判決如下：

20 主 文

21 上訴駁回。

22 上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

23 理 由

24 一、事實概要：

25 上訴人日商鎧俠股份有限公司（原名日商東芝記憶體股份有
26 限公司，下稱鎧俠公司）之前手日商東芝股份有限公司前於

01 民國90年5月10日向上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧
02 局）申請發明專利，並主張以89年5月22日為優先權日，經
03 上訴人智慧局編為第090111187號審查，准予專利，並發給
04 發明第154717號專利證書（下稱系爭專利），嗣被上訴人以
05 系爭專利請求項1、3、5、6有違反核准時專利法第71條第1
06 項第3款及第20條第2項之規定為由，對之提起舉發。經上訴
07 人智慧局審查後以107年9月14日(107)智專三(二)04146字第
08 10720856270號專利舉發審定書為「請求項1、3、5至6舉發
09 不成立」之處分（下稱原處分），被上訴人不服，循序提起
10 行政訴訟，訴請撤銷訴願決定及原處分、上訴人智慧局就系
11 爭專利，應為請求項1、3、5、6舉發成立、撤銷專利權之審
12 定。嗣經智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商
13 業法院，下稱原審）108年度行專訴字第37號行政判決（下
14 稱原判決）撤銷訴願決定及原處分、上訴人智慧局就系爭專
15 利，應為「請求項1、3、5、6舉發成立，應予撤銷專利權」
16 之審定。上訴人不服，提起本件上訴。

17 二、被上訴人起訴主張及上訴人智慧局暨鎧俠公司於原審之答
18 辯，均引用原判決之記載。

19 三、原判決斟酌全辯論意旨及調查證據結果，撤銷訴願決定及原
20 處分、上訴人智慧局就系爭專利，應為「請求項1、3、5、6
21 舉發成立，應予撤銷專利權」之審定，係略以：

22 (一)系爭專利說明書之「發明說明」部分已載明有關之先前技
23 術、發明之目的、技術內容、特點及功效，熟習該項技術者
24 當能瞭解其內容並據以實施，尚無不載明實施必要之事項，
25 或記載不必要之事項，致使實施為不可能或困難之情事。□

26 (二)系爭專利請求項1僅係界定第一、第二及第三電位相對電位
27 高低關係，卻未說明其「第二電位（或第二期間）使選擇閘
28 電晶體呈斷開狀態」，以及「第二電位（或第二期間）係發
29 生在供應程式電位至選擇字元線之前」等必要技術特徵，致
30 系爭專利請求項1僅係呈現所記載選擇閘電晶體在寫入操作
31 時具有三個不同電位（對應三個不同期間）之狀態，無法進

01 一步明瞭各電位（或期間）差異狀態對於選擇閘電晶體之功能或作用，及其與選擇字元線程式電位 V_{pgm} 的關連性，當然
02 亦無法得知倘第二電位之電位值未能使選擇閘電晶體斷開，
03 或供應程式電位至選擇字元線後始斷開選擇閘電晶體電位，
04 即不能達成系爭專利發明目的等情形，是以系爭專利請求項
05 1所載內容顯然未指出實施之必要技術內容、特點，致所屬
06 技術領域具通常知識者無從依據系爭專利請求項1之記載內
07 容實施其技術內容而達成系爭專利創作之目的，足證系爭專
08 利請求項1確已違反核准時專利法第71條第1項第3款之規
09 定。至系爭專利請求項3、5、6部分，因上開請求項均係請
10 求項1之附屬項，其中請求項6雖已記載「…第二期間係使前
11 述選擇閘電晶體呈斷開狀態…」之技術特徵，惟仍缺乏說明
12 其與選擇字元線程式電位 V_{pgm} 相關之必要技術內容、特點，
13 故系爭專利請求項3、5、6亦違反核准時專利法第71條第1項
14 第3款之規定。
15

16 (三)系爭專利請求項1與證據2圖12所揭露之技術內容間的差異在
17 於：證據2圖12並未揭露選擇閘電晶體在寫入操作時尚施以
18 一第三電位，且第一電位 $>$ 第三電位 $>$ 第二電位。證據2第16
19 欄第6行至第16行、第16欄第30行至第33行實際上已經教示
20 可將選擇閘線(SSL)之電位降至比 V_{cc} 更低的 V_{st} （大於 V_s
21 s ），使得選擇閘電晶體ST1關閉更確實，乃係指圖12中涉及
22 寫入操作時之選擇閘電晶體而言，是以證據2所示之「 V_{st} 」
23 電位亦可對應於系爭專利請求項1之第二電位技術特徵。

24 (四)系爭專利請求項1並未具體界定任何關於第三電位之數值以
25 及對於選擇閘電晶體所造成之影響或與選擇字元線電位相互
26 配合之相關條件，是以無法確認其所指第三電位之功能、目
27 的或效果。經參酌系爭專利說明書中關於第三電位（ V_{SG3} ）
28 之相關記載、圖16及第62頁第11行至第16行揭示及第65頁第
29 5行、第6行所載，系爭專利請求項1之發明乃所屬技術領域
30 中具有通常知識者依證據2圖12及關於電壓 V_{cc} 、 V_{st} 之教示
31 所能輕易完成者，不具進步性。□

01 (五)證據2圖12揭示在t1至t21期間，係對選擇閘線SSL施予「Vpre+Vthssl」、位元線(BL)施予Vpre=6V，使得記憶單元電晶體Tr2之通道電位等同於位元線電位Vpre=6V，即已對應系爭專利請求項3所揭露之附屬技術特徵。證據2亦足以證明系爭專利請求項3不具進步性。證據2足以證明系爭專利請求項5不具進步性。證據2圖12揭露在t21至t4期間（第二期間）對選擇閘線施予電位Vcc，證據2第15欄第18行至第22行又載明電位Vcc可使選擇閘電晶體ST1斷開，已揭露系爭專利請求項6之附屬技術特徵，而證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性之理由，足徵證據2亦足以證明系爭專利請求項6不具進步性。系爭專利自承之先前技術與證據2之組合，足以證明系爭專利請求項1、3、5、6不具進步性等由為據。

13 四、上訴人鎧俠公司上訴意旨略以：(一)依據專利法、專利審查基準、實務一貫見解及參照智慧財產案件審理細則第28條第2項規定，若有他人就「專利法第71條第3款」對系爭專利提出舉發，即有專利法第81條第1款規定之適用。原審竟於本案採不同見解，嚴格限縮「同一事實」之範圍至「不僅需主張之舉發事由相同，且主張之內容亦需相同」，非但悖於實務一貫解釋，對上訴人鎧俠公司顯欠公允，確實違背法令。(二)上訴人鎧俠公司於原審一再主張「系爭專利獨創以三期間三電位設計解決寫入錯誤問題，至於證據2僅揭露二期間二電位，且並無任何教示或動機促使所屬技術領域通常知識者增加期間及電位」乃系爭專利是否具備進步性之關鍵攻擊防禦方法，且已兩度為上訴人智慧局舉發不成立之審定，原判決未說明何以不採之理由，構成判決理由不備之違背法令。甚者，原判決就此爭點所自行導出之見解，不僅未曾依法闡明並予兩造陳述意見之機會，於其判決理由更不見其得心證之邏輯推演過程。原判決從未揭露其所認定之本案通常知識技術水準為何，致使上訴人鎧俠公司無從表示意見及進行攻擊防禦。原判決從未在審理過程中向兩造揭示自創之比對基礎，更未讓兩造對此表達意見，顯已違背智慧財產案件審理

01 法（下稱審理法）第8條規定，原審未依法踐行闡明義務，
02 構成突襲，剝奪上訴人鎧俠公司攻擊防禦之機會，其判決自
03 屬違背法令。(三)證據2並未提及系爭專利申請當時所欲解決
04 之「電容耦合」之新議題，原審對前述重要證據顯示的內容
05 及兩造之重要攻擊防禦方法完全未加置理，甚且誤以證據2
06 提及之在舊有製程/結構中之「耦合雜訊」之舊有議題來對
07 比系爭專利申請時所關注之最新製程中新發現之「電容耦
08 合」造成的問題，原判決不僅理由不備，更悖離論理法則與
09 經驗法則，當然違背法令云云。

10 五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴理由再予補充論述如
11 下：

12 (一)本件上訴人鎧俠公司係原審依行政訴訟法第42條規定參加訴
13 訟之獨立參加人，因不服原審所為對其不利之判決，提起上
14 訴，其利害關係與原審被告即智慧局一致，本件應併列智慧
15 局為上訴人。

16 (二)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定
17 。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請日
18 為90年5月10日（優先權日為89年5月22日），經上訴人智慧
19 局審查後於91年4月3日核准專利，並於91年5月1日公告。嗣
20 被上訴人於106年3月23日提出舉發，經上訴人智慧局審查，
21 於107年9月14日為原處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應
22 以核准審定時所適用之90年10月24日修正公布、90年10月26
23 日施行之專利法（即核准時專利法）規定為斷（原審依86年
24 5月7日公布之專利法顯有誤會）。次按，利用自然法則之技
25 術思想之高度創作，且可供產業上利用之發明，得依核准時
26 專利法第19條、第20條第1項規定申請取得發明專利。又發
27 明為熟習該項技術者運用申請前既有之技術或知識所能輕易
28 完成時，不得依同法申請取得發明專利，同法第20條第2項
29 定有明文。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭
30 專利法之規定者，得檢附證據，向專利專責機關提起舉發，

01 倘舉發人所附之證據足以證明系爭專利有違上開專利法之規
02 定，自應為舉發成立之處分。

03 (三)經查，系爭專利係一種「非揮發性半導體記憶體」發明專
04 利，其創作目的係為解決創作當時記憶單元的細微化進展，
05 使得字元線及選擇閘線的間距變得非常狹窄，選擇閘電晶體
06 的通道長度因而變短，造成斷路時具有漏電流問題，或者對
07 記憶體單元寫入時，選擇閘電晶體的可能會由斷開狀態變成
08 導通狀態，因此容易發生寫入錯誤，使快閃記憶體的可靠性
09 降低（原判決第23頁第2至10行）。系爭專利共計申請41項
10 請求項，其中第1、2、9、16至21、36、39及40項為獨立
11 項，其餘為附屬項，請求項第1項之技術內容詳見原判決第2
12 4至25頁之記載。證據2為西元2000年4月11日公告之美國第6
13 049494號「半導體記憶體裝置」專利案（原判決第25頁）。
14 本件關於證據2足以證明系爭專利請求項1、3、5、6不具進
15 步性，證據2與系爭專利自承先前技術之組合亦足以證明系
16 爭專利請求項1、3、5、6不具進步性等情，業據原審一一論
17 明，經核並無違經驗法則、論理法則或證據法則，亦無所適
18 用之法規與該案應適用之法規違背，而有判決違背法令之情
19 形。

20 (四)上訴人鎧俠公司雖主張：原判決從未揭露其所認定之本案通
21 常知識技術水準為何，致使上訴人無從表示意見及進行攻擊
22 防禦。原判決認定系爭專利請求項之第三期間第三電位特徵
23 可輕易被證據2之第二期間第二電位所預期者，欠缺實質理
24 由論述，亦不合理。在證據2被提出之時，技術領域具通常
25 技術者根本尚未意識到字元線與選擇閘線間、相鄰單元單位
26 間的電容耦合可能會造成寫入錯誤問題，故該等問題並非證
27 據2當時的通常知識。原審或被上訴人均未澄清本領域具通
28 常知識者該如何根據證據2之第二期間第二電位之技術而預
29 期到第三期間第三電位之技術，證據2或其他先前技術亦無
30 類似之教示，自屬判決理由不備云云。惟所謂「所屬技術領
31 域具有通常知識者」（person who has the ordinary skill

l in the art, PHOSITA) 乃一虛擬之角色，並非具體存在，其技術能力如何、主觀創作能力如何，必須藉由外部證據資料將其能力具體化，在專利訴訟實務中，爭議之專利其所歸類之技術分類以及該類技術於爭議之專利申請當時所呈現之技術水平，均足作為具體化此一虛擬角色能力之參考資料，當此一虛擬角色之技術能力經由兩造攻擊防禦過程中漸次浮現時，有關爭議專利之創作是否與已經存在之技術間有顯著之不同、相較於既有或已知之技術而言是否產生顯著之功效，即應透過論理法則與經驗法則，在不違自然法則之前提下加以客觀檢視，而非任由爭議當事人以主觀意見恣意左右。法院就專利之進步性論證過程，某種程度上即係將所屬技術領域具通常知識者之技術能力具體化，倘其論證內容不違經驗法則、論理法則或自然法則，即尚難謂法院未就所屬技術領域具通常知識者之知識水平加以說明。查系爭專利請求項1並未具體界定任何關於第三電位之數值以及對於選擇閘電晶體所造成之影響或與選擇字元線電位相互配合之相關條件，是以無法確認其所指第三電位之功能、目的或效果。經參酌系爭專利說明書中關於第三電位（VSG3）之相關記載（原判決第34頁第10至20行），可知系爭專利所稱之第三電位（VSG3）實有諸多選擇可能性，其中至少可以依據避免漏電流或維持寫抑制電位之目的，選擇能使選擇閘電晶體在寫入操作結束前仍為斷開之第三電位值，或者為使位元線資料能在選擇字元線進行寫入時順利轉移，選擇能使選擇閘電晶體導通之電位值。然而，因為系爭專利請求項1僅界定第三電位之相對值（第一電位>第三電位>第二電位），倘若選擇第三電位之電位值仍使選擇閘電晶體在第三期間屬斷開狀態，則證據2圖12已揭露在t2至t5期間（包含選擇字元線WL2升壓至Vpgm之期間〔t3至t5〕）對選擇閘線SSL施予能使選擇閘電晶體ST1持續斷開之Vcc（第二電位），可知證據2雖未在寫入操作結束前將Vcc上升至另一可使選擇閘電晶體斷開之第三電壓，惟其持續施予第二電位Vcc使選擇閘電晶體S

01 T1在字元線WL2寫入過程結束前均為斷開，與系爭專利請求
02 項1以第二電位及第三電位（較第二電位為高）使選擇閘電
03 晶體在寫入過程結束前持續斷開，乃屬實質相同之技術手
04 段，並均可達成使選擇閘電晶體持續斷開之相同功效。證據
05 2第16欄第6行至第16行教示選擇閘線之電位可降至比Vcc更
06 低之Vst，使選擇閘電晶體斷開更確實，是以所屬技術領域
07 中具有通常知識者依證據2圖12及前述之教示內容，當知欲
08 使選擇閘電晶體斷開，有Vst及Vcc（較Vst為高）兩種電位
09 可供選擇，且在選擇閘電晶體斷開的期間（t2至t5）內，不
10 論以單一電位（Vst或Vcc）或採不同電位變化（例如Vst→V
11 cc，即符合系爭專利由第二電位→第三電位），僅是習知電
12 位之簡單選擇與變化，不具無法預期之功效，是以系爭專利
13 請求項1之發明乃所屬技術領域中具有通常知識者依證據2圖
14 12及關於電壓Vcc、Vst之教示所能輕易完成者，不具進步性
15 等情，業據原審論明，核無不合，就系爭專利所屬技術領域
16 具通常知識者之技術水平考量因素，業已說明綦詳，對於所
17 屬技術領域具通常知識者如何參考證據2之教示進而完成系
18 爭專利請求項1，亦已論述明晰，核無判決理由不備之違
19 法。上訴論旨，委無可採。

20 (五)審理法第8條規定：「法院已知之特殊專業知識，應予當事
21 人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。審判長或受命法官
22 就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其
23 法律上見解及適度開示心證。」上開規定，依同法第34條第
24 1項規定，於有關智慧財產權之行政訴訟，準用之。揆其立
25 法意旨，旨在避免造成突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之
26 實體利益及程序利益，以保障當事人之聽審機會及使其衡量
27 有無進而為其他主張及聲請調查證據之必要。承上所述，當
28 事人既已於原審就作成進步性決定之相關事實進行辯論，其
29 聽審權即已受到保障，而無突襲性裁判之問題。經查，本件
30 當事人於原審準備程序及言詞辯論時已就證據2是否足以證
31 明系爭專利請求項1、3、5、6不具進步性，系爭專利所欲解

01 決之問題、目的、效果及技術手段提出簡報並充分辯論（原
02 審卷1第441至523頁、原審卷2第203至211頁）。原審依據上
03 開辯論之結果作為裁判基礎，即不致對於當事人造成突襲，
04 自無違反審理法第34條第1項準用第8條規定。上訴人鎧俠公
05 司主張：原判決認定證據2圖12之電位「 $V_{pre+V_{thss1}}$ 」及
06 「 V_{cc}/V_{st} 」可分別對應於系爭專利之「第一電位」及「第
07 二電位」，復認定第三電位僅是習知電位之簡單選擇與變化
08 等，從未在審理過程中向兩造揭示上述自創之比對基礎，更
09 未讓兩造對此表達意見，顯已違背審理法第8條規定，原審
10 未依法踐行闡明義務，構成突襲，剝奪上訴人鎧俠公司攻擊
11 防禦之機會，其判決自屬違背法令無疑云云，亦不足採。

12 (六)上訴人鎧俠公司另主張：原判決認定「證據2所解決之問題
13 及所採取的技術手段（第二電位）與系爭專利相同」，顯係
14 混淆系爭專利「電容耦合」與證據2「耦合雜訊」兩個影響
15 不同的概念，明顯違背所屬技術領域之經驗法則，其理由之
16 構成更違反論理法則。證據2並未提及系爭專利申請當時所
17 欲解決之「電容耦合」之新議題，原審對前述重要證據顯示
18 的內容及兩造之重要攻擊防禦方法完全未加置理，甚且誤以
19 證據2提及之在舊有製程/結構中之「耦合雜訊」之舊有議題
20 來對比系爭專利申請時所關注之最新製程中新發現之「電容
21 耦合」造成的問題，判決理由不備云云。經查，系爭專利請
22 求項1並未載明「第二電位係使選擇閘電晶體斷開」之技術
23 手段，系爭專利請求項1所界定之發明是否能解決電容耦合
24 問題即有疑問。另依系爭專利說明書第14頁第1段記載及第2
25 3頁第1段記載（原判決第36頁第8至13行），可知電容耦
26 合、漏電流或寫抑制電位降低，實質上為相同的技術問題，
27 並以充分關閉（斷開）選擇閘電晶體為解決問題之技術手段
28 等情，業據原審論明，核無不合。原審經比對證據2第16欄
29 第30行至第40行之記載（原判決第36頁第16行至第37頁第8
30 行），認證據2與系爭專利均係採取相同之「充分關閉（斷
31 開）選擇閘電晶體」為解決問題之技術手段等情，核與卷證

01 資料相符，亦無悖於論理法則及經驗法則，已就上訴人鎧俠
02 公司於原審所主張稱證據2並未考慮電容耦合，當然無法解
03 決系爭專利所提及的電容耦合問題，以及系爭專利採取以第
04 二電位（VSG2）使全部選擇閘電晶體充分成為斷開之技術方
05 案，證據2無法證明系爭專利請求項1不具進步性等等，何以
06 不足採取，詳予指駁。上訴論旨，洵無可採。

07 (七)末按92年2月6日修正公布專利法第67條第3項及第4項分別規
08 定：「（第3項）舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起1
09 個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。（第4
10 項）舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一
11 證據，再為舉發。」上開規定所稱「理由」係指系爭專利有
12 應撤銷專利權之舉發事由，例如：違反新穎性或進步性等事
13 由，以及請求項與證據間之關係，「同一事實」係指上開舉
14 發理由，「同一證據」則係指實質內容相同之證據。上開92
15 年專利法第67條第3項及第4項規定，已於100年12月21日修
16 正為專利法第73條第4項及第81條第1款規定。是依92年及現
17 行專利法之規定，舉發理由及證據均應於舉發審定前提出，
18 且舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一舉發理由及同
19 一實質內容相同之證據再行舉發，如舉發理由不同，抑或證
20 據之實質內容不同，即不受上開一事不再理之限制。查上訴
21 人鎧俠公司所指另件舉發案（N01）中，該案舉發人係主張
22 系爭專利請求項1、3、5、6未載明第一、第二及第三期間及
23 寫入操作等，欠缺說明書或圖式之支持，核與本件主張系爭
24 專利請求項中未記載「第二期間使選擇閘電晶體呈斷開狀
25 態」等必要技術內容，實質內容並不相同，自無專利法第81
26 條第1款規定之適用。故上訴意旨主張系爭專利之N01舉發案
27 中，被上訴人已基於本件所主張之同一證據（即系爭專利說
28 明書）及「同一事實」（即同一舉發事由：核准時專利法第
29 71條第1項第3款），且該舉發案業經上訴人智慧局審定舉發
30 不成立確定，自有專利法第81條第1款規定一事不再理之適
31 用，而不應允許被上訴人再提起舉發云云，並無可採。

01 (八)綜上所述，原判決撤銷訴願決定及原處分，上訴人智慧局就
02 系爭專利，應為「請求項1、3、5、6舉發成立，應予撤銷專
03 利權」之審定，核無違誤。上訴意旨，仍執前詞，指摘原判
04 決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

05 六、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1
06 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104
07 條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。

08 中 華 民 國 111 年 2 月 24 日

09 最高行政法院第四庭

10 審判長法官 胡 方 新

11 法官 陳 國 成

12 法官 蕭 惠 芳

13 法官 曹 瑞 卿

14 法官 林 惠 瑜

15 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

16 中 華 民 國 111 年 3 月 3 日

17 書記官 林 郁 芳