

最 高 行 政 法 院 判 決

109年度上字第640號

上 訴 人 羅門哈斯研磨材料控股公司
(即原審參加人)

代 表 人 Blake T. Biederman

訴訟代理人 黃麗蓉 律師
馮達發 律師

上 訴 人 經濟部智慧財產局
(即原審被告)

代 表 人 洪淑敏

被 上 訴 人 美商奈平科技股份有限公司
(即原審原告)

代 表 人 H. Carol Bernstein

訴訟代理人 陳翠華 專利師

陳群顯 律師

上 一 人

複 代 理 人 許凱婷 律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國109年3月26日智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院）108年度行專更(一)字第2號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、事實概要：上訴人羅門哈斯研磨材料控股公司（下稱羅門公司）於民國90年5月25日以「化學機械平面化之拋光襯墊」向上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請發明專利（申請專利範圍共10項，第1、8項為獨立項，其餘為附屬項），並以西元2000年5月27日申請之美國第60/207938號專利案及2000年7月28日申請之美國第60/222099號專利案主張優先權，經上訴人智慧局編為第90112660號審查後，於92年3月5日核准專利，並於92年4月21日公告發給第528646號專利證書（註冊號為第176078號，下稱系爭專利）。嗣被上訴人於101年4月27日以系爭專利違反90年10月24日修正公布、90年10月26日施行之專利法（下稱核准時專利法）第20條第1項第1款、第2項及第71條第3項之規定，而對之提起舉發。上訴人羅門公司乃於103年2月14日提出申請專利範圍更正本，經上訴人智慧局審查，於105年10月28日以（105）智專三（三）05048字第10521337420號專利舉發審定書為「103年2月14日之更正事項，准予更正。請求項1至2、5至7舉發成立，應予撤銷。請求項3至4舉發不成立」之處分（下稱原處分）。被上訴人不服其中關於「103年2月14日之更正事項，准予更正」及「請求項3至4舉發不成立」部分之處分，循序提起行政訴訟，訴請撤銷訴願決定及原處分關於「103年2月14日之更正事項，准予更正」及「請求項3至4舉發不成立」之部分、上訴人智慧局應作成「103年2月14日之更正事項，不准予更正」及就系爭專利，應再作成「請求項3至4舉發成立，應予撤銷」之處分。經原審法院以106年度行專訴字第39號（下稱前審）行政判決駁回被上訴人之訴，被上訴人不服提起上訴，經本院108年度判字第250號判決廢棄，發回原審法院更審後，被上訴人訴請撤銷訴願決定及原處分關於「請求項3至4舉發不成立」及上訴人智慧局應再作成「請求項3至4舉發成立，應予撤銷」之處分。經原審法院108年度行專更（一）字第2號行政判決（下稱原判決）撤銷訴願決定及原處分關於「請求項3至4舉發不成立」之部分、上

01 訴人智慧局就系爭專利舉發事件（案號：090112660N02），
02 應為「請求項3至4舉發成立，應予撤銷」之處分。上訴人羅
03 門公司不服，提起本件上訴。

04 二、被上訴人起訴主張及上訴人智慧局暨羅門公司於原審之答
05 辯，均引用原判決之記載。

06 三、原判決撤銷訴願決定及原處分關於「請求項3至4舉發不成
07 立」之部分、上訴人智慧局就系爭專利舉發事件（案號：09
08 0112660N02），應為「請求項3至4舉發成立，應予撤銷」之
09 處分，係略以：(一)更原證6號(即引證1-5，下同)可與更原證
10 7號(即引證1-4，下同)相互勾稽，而證明更原證6號之公開
11 日早於系爭專利優先權日，更原證14（即前審證據5）亦可
12 與更原證6號（即前審證據6）及更原證7號（補強證據37）
13 互相勾稽。足以證明更原證6號簡報所有內容於2000年4月26
14 -27日已公開，可為系爭專利之先前技術。(二)熟悉該項技術
15 者經參酌更原證4號及更原證5號可以理解，由於更原證4號
16 明確揭露可利用黏彈性材料之原理進行量測及估算，且就其
17 研究所使用之拋光墊（如IC1000、SUBA IV等拋光墊）而
18 言，其等之 μ 值可以設為0.5，而更原證5號明確揭露當 $\mu =$
19 0.5時， $E = 3G$ ，故可由更原證4號圖4所示拋光墊之 G' 與溫度
20 等技術內容，經換算得知IC1000或SUBA IV拋光墊於頻率1Hz
21 下量測之 E' ，在30°C和90°C時的比例應亦分別為約3及約1.
22 5，即無論是IC1000或SUBA IV拋光墊，其於頻率1Hz下量測
23 之 E' ，在30°C和90°C時的比例必然落於1至3.6間。又由更原
24 證4號圖4可以看出，於0.5Hz或1Hz之頻率下進行量測，對於
25 SUBA IV拋光墊之 G' 完全沒有影響，而對於IC1000拋光墊僅
26 有些微影響，但經換算為 E' 後在30°C和90°C時的比例後皆無
27 實質影響，且由於頻率1.6Hz與1Hz之差異極小，可以當然推
28 測當於頻率1.6Hz下進行量測，無論是IC1000或SUBA IV拋光
29 墊，在30°C和90°C時的 E' 比例亦必然落於約1至約3.6間。因
30 此，更原證4號及更原證5號之組合已教示了系爭專利請求項
31 1所界定的技術特徵。更原證4號之圖4亦已揭露系爭專利請

01 求項1之技術特徵。(三)更原證4號之圖4在40°C時IC1000之
02 G' 值約為73MPa (依IC1000受頻率些微影響可推知，於系爭
03 專利請求項所界定10²度/秒之頻率條件下，因10²度/秒頻
04 率約為1.6Hz，高於更原證4號之圖4頻率1Hz，故實際值應略
05 高於73MPa)，且如更原證5號所揭示之 $E' = 3G'$ 的公式，可得
06 到張力模數 E' 為219MPa，該值係介於系爭專利請求項3界定
07 「150到2,000MPa的張力模數」範圍區間之內。據此，更原
08 證4號(即前審證據10)及更原證5號(即前審證據11)之組
09 合可證明系爭專利請求項3不具進步性。熟習該項技術者當
10 然能結合更原證4號及更原證5號之技術內容而輕易完成系爭
11 專利請求項3之發明，更原證4號及更原證5號之組合可證明
12 系爭專利請求項3不具進步性。更原證4號、更原證5號及更
13 原證6號均屬黏彈性拋光墊之相關技術領域，包含提升化學
14 機械平面化(CMP)程序效能之共通問題，且涉及拋光墊黏
15 彈性質等功能或作用之共通性，系爭專利所屬技術領域具有
16 通常知識者，當然可以結合更原證4號、更原證5號及更原證
17 6號之技術內容而輕易完成系爭專利請求項3之發明。(四)無論
18 更原證6號第7頁中之儲存模數所指為何，當其為張力模數
19 (E')或是剪力模數(G')，所得到的張力模數值均已揭示
20 了系爭專利請求項3所界定的「該拋光層具有一在40°C時約
21 為150到2,000MPa的張力模數」的技術特徵。據此，更原證4
22 號、更原證5號及更原證6號之組合，確足以證明系爭專利請
23 求項3不具進步性。更原證6號第7頁(原審卷一第289頁)，
24 不論IC1000或SUBA IV在40°C時之 $\tan \delta$ 皆約為0.08，再以
25 E' 為219MPa帶入系爭專利說明書第11頁(參照其優先權案美
26 國臨時申請案60/207938)能量損失因子公式 $KEL = \tan \delta * 10^{12} / [E' * (1 + \tan^2 \delta)]$ ，即 $KEL = 0.08 * 10^{12} / [219 * (1 + 0.08^2)] = 362.9$ ，約為362 (1/Pa)其已揭露系爭專利請求
27 項4之「該拋光層具有一約為100到1,000 (1/Pa在40°C時)
28 之KEL」等技術內容，因此，更原證4號、更原證5號及更原
29 證6號之組合，足以證明系爭專利請求項4不具進步性。無論
30
31

01 更原證6號第7頁中之儲存模數所指為何，當其為張力模數
02 (E') 或是剪力模數(G')，其所得到的KEL值均已揭示了
03 系爭專利請求項4所界定的「該拋光層具有一約為100到1,00
04 0 (1/Pa在40°C時)之KEL」的技術特徵。據此，更原證4
05 號、更原證5號及更原證6號之組合，已足以證明系爭專利請
06 求項4不具進步性。(五)綜上所述，更原證4號、更原證5號之
07 組合，及更原證6號之組合，可證明系爭專利請求項3不具進
08 步性，更原證4號、更原證5號及更原證6號之組合，可證明
09 系爭專利請求項4不具進步性，系爭專利3、4具有得撤銷之
10 事由，系爭專利請求項3、4違反核准時專利法第20條第2項
11 規定，具有得撤銷之事由，原處分關於「請求項3至4舉發不
12 成立」部分之處分，及訴願機關所為駁回訴願之決定，尚有
13 違誤，被上訴人訴請撤銷訴願決定及原處分關於「請求項3
14 至4舉發不成立」部分，應屬正當，又本件事證業已明確，
15 爰依行政訴訟法第200條第3款規定，命上訴人智慧局就系爭
16 專利請求項3、4應作成舉發成立撤銷專利權之處分。

17 四、上訴人羅門公司上訴意旨略以：更原證6號與更原證7號不具
18 證據能力，業經前案判決確定，依專利法第81條，任何人不得再據此兩證據以否定系爭專利之有效性。原判決率認更原
19 證6號與更原證7號有證據能力，更原證14號可與更原證6號
20 及更原證7號相互勾稽，實有行政訴訟法第243條第1項之判
21 決不適用核准時專利法第81條第1款之違背法令，及同條第2
22 項第6款判決不備理由之判決當然違背法令等違法。縱然比
23 對更原證6號與更原證7號，亦無從據以認定更原證6號公開
24 日早於系爭專利優先權日，原判決竟謂經由兩者相互勾稽可
25 認定更原證6號公開日期早於系爭專利優先權日，有行政訴
26 訟法第243條第1項之判決不適用法規與適用不當之違背法
27 令，及同條第2項第6款判決不備理由及判決理由矛盾之判決
28 當然違背法令等違法云云。

29
30 五、本院經核原判決駁回上訴人在第一審之訴，並無違誤。茲就
31 上訴理由再予補充論述如下：

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

05 (二)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規
06 定。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請
07 日為90年5月25日（優先權日為西元2000年5月27日、2000年
08 7月28日），經上訴人智慧局於92年3月5日審查核准專利，
09 並於92年4月21日公告。嗣被上訴人於101年4月27日提出舉
10 發，經上訴人智慧局審查，於105年10月28日為原處分，故
11 系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之90年10
12 月24日修正公布、90年10月26日施行之專利法（即核准時專
13 利法）規定為斷。次按，利用自然法則之技術思想之創作，
14 且可供產業上利用之發明，得依核准時專利法第19條、第20
15 條第1項前段規定申請取得發明專利。又發明為其所屬技術
16 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
17 時，不得依同法申請取得發明專利，同法第20條第2項定有
18 明文。

19 (三)再按核准時專利法第81條第1款規定：「有下列情事之一，
20 任何人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉
21 發：一、他舉發案曾就同一事實以同一證據提起舉發，經審
22 查不成立者。」經查，原審98年度行專訴字第67號行政判決
23 （下稱原審確定判決）及本院100年度判字第2223號判決
24 （下稱本院確定判決）係以引證1為舉發證據，引證1-4(即
25 更原證7號)或引證1-5(即更原證6號)則係用以證明引證1公
26 開日期之補強證據，並認定引證1-4或引證1-5分別均無法證
27 明引證1之公開日早於系爭專利之優先權日，惟未就引證1-5
28 是否得與引證1-4相互勾稽，而證明引證1-5之公開日期早於
29 系爭專利優先權日乙節加以判斷。而本件係以更原證6號為
30 系爭專利之舉發證據，更原證7號係作為補強更原證6號之證
31 據，與上開確定判決之舉發證據，並非基於同一事實同一證

據再為舉發。原判決因認本件並無專利法第81條「一事不再理原則」的適用，於法並無不合。故上訴意旨主張：更原證6號與更原證7號不具證據能力，業經上開判決確定，任何人不得再據此兩證據以否定系爭專利之有效性，更原證14號無從與更原證6號及更原證7號相互勾稽，惟原判決卻認更原證6號與更原證7號有證據能力，更原證14號可與更原證6號及更原證7號相互勾稽，實有判決不適用專利法第81條第1款及判決不備理由之違背法令云云，並無可採。

(四)所謂判決理由矛盾，指判決所載理由前後牴觸或判決主文與理由不符之情形而言，至判決不備理由，係指判決全然未記載理由，或雖有判決理由，但其所載理由不明瞭或不完備，不足使人知其主文所由成立之依據等情形。查更原證6號為Irene Li等人2000年4月26-27日在Material Research Society 於美國舊金山所舉辦之研討會簡報資料影本(原判決第19頁)，更原證7號係2000年4月26日上午9:15第E7.3場次所發表之內容即Irene Li等人針對「MECHANISTIC ASPECTS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CMPCONSUMABLES & POLISHING CHARACTERISTICS」的簡報場次摘要(原判決第19至20頁)。原審依更原證6號首頁標題、首頁標示之作者及其等服務單位資料，更原證7號第116頁上午9:15第E7.3場次之主題名稱、該場次之資料及技術內容等比對分析後，認定兩證據內容可相互呼應，核與卷證資料相符，亦無違反經驗法則與論理法則。再者，更原證6號第3頁標題顯示IC1000/Suba IV及第7頁各別IC1000和Suba IV為研究之拋光襯墊，與更原證7號第116頁所示該場次內文第7行敘及之「the polyurethane-based pads (IC1000, Suba IV, IC1000/Suba IV)」相符；更原證6號第10頁提到Slurry的Nucleophilic、attack、OH⁻、species 出現於更原證7號第116頁所示該場次內文第2段第6行之內容；更原證6號第12頁之內容亦與更原證7號第116頁所示該場次內文第2段內容相符。可知，更原證6號與更原證7號兩證據可相互勾稽，又由更原證7號可知更原證6號簡報

之內容於2000年4月26-27日已公開，可為系爭專利之先前技術等情，為原審依其調查證據之結果所確認，並於原判決詳述認定之依據及得心證之理由，依上開說明，亦無不合。原審復就上訴人於原審主張：更原證6號為臨訟製作，應不具證據能力，更原證7號摘要該E7.3場次簡報核心內容包含"some commercial slurries (MSW 2000, Kleboso 11498, Klobosol 1501)"、"in various pH (slurry chemistry and organic (DMF, DMSO) environments)"、"found to be pH dependent"、"in organic solvent"等記載，惟更原證6號之簡報並無與前述記載相對應之技術內容，故更原證6號與更原證7號無法相互勾稽，而證明更原證6號簡報之技術內容於2000年4月已公開等節，亦詳予論駁。從而，上訴意旨主張：更原證7號所載第E7.3場次簡報摘要內容，與更原證6號內容有相當重大差異，縱然比對更原證6號與更原證7號，亦無從據以認定更原證6號公開日早於系爭專利優先權日，原判決竟謂經由兩者相互勾稽可認定更原證6號公開日期早於系爭專利優先權日，有判決不適用法規與適用不當之違背法令、判決不備理由及判決理由矛盾之判決當然違背法令等違法云云，乃上訴人以其對法律上見解之歧異，就原審取捨證據、認定事實、法律適用之職權行使，指摘其為不當，均無可採。

(五)綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

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條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 8 月 13 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 陳 國 成

法官 蕭 惠 芳

01 法 官 曹 瑞 卿
02 法 官 高 愈 杰
03 法 官 林 惠 瑜

04 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
05 中 華 民 國 110 年 8 月 13 日
06 書記官 蔡 宜 婷