

最 高 行 政 法 院 判 決

110年度上字第165號

上 訴 人 新加坡商朝日化學及錫焊私人有限公司

（即原審參加人）

代 表 人 許喻勝（KHO，YUE SERN）

訴訟代理人 鍾亦琳 律師

洪武雄 專利師

陳孚竹 專利代理人

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 恆碩科技股份有限公司

（即原審原告）

代 表 人 王重建

訴訟代理人 張東揚 律師

賴蘇民 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11月19日智慧財產法院109年度行專訴字第4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：被上訴人前於民國102年5月3日以「抗高溫時效高強度無鉛焊錫」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2項，經上訴人智慧局編為第102115886號審查，准予專利，並發給發明第0000000號專利證書(下稱系爭專利)。嗣上訴人新加坡商朝日化學及錫焊私人有限公司(下稱朝日公司)以系爭專利有違核准時專利法第26條第1項、第2項及第22條第1項第1款、第2項之規定，對之提起舉發。案經上訴人智慧局審查，認系爭專利違反核准時專利法第22條第2項之規定，以108年6月18日(108)智專三(三)05048字第10820567040號專利舉發審定書為「請求項1至2舉發成立，應予撤銷」之處分(下稱原處分)。被上訴人不服，循序提起行政訴訟，並聲明：撤銷訴願決定及原處分，嗣經智慧財產法院(110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審)109年度行專訴字第4號行政判決(下稱原判決)准許被上訴人聲明之請求。上訴人朝日公司不服，提起本件上訴。

二、被上訴人起訴主張及上訴人於原審之答辯，均引用原判決所載。

三、原判決撤銷訴願決定及原處分，係以：(一)證據1無法證明系爭專利請求項1、2不具進步性。由證據1說明書0014段至0016段記載，證據1認為Sn-Cu焊料價格便宜，但濕潤性差，添加Ag(銀)可得到較好的濕潤性並可增加機械強度，但銀的成本過高，所以證據1發明目的是為了改善濕潤性及降低成本，其以錫、銅、磷(Sn、Cu、P)作為必要組成成分，再透過其他元素來提高焊料機械強度或降低焊料熔點。綜觀證據1通篇內容，均未提及焊劑合金之「抗高溫時效」問題。(二)證據1請求項4整體揭露其無鉛焊料合金主要由0.1-3wt%之銅、0.001-0.1wt%之磷、0-0.1wt%之鍍，及其餘者是錫所構成，另包含一或多種用以改善機械強度的元素，其中一或多種用以改善機械強度的元素包含銀和銻中之至少一者，其總量至多4wt%。證據1請求項5整體揭露其無鉛焊料合金主要由0.1-3wt%之銅、0.001-0.1wt%之磷、0-0.1wt%之鍍，及其餘者是錫所構成，另包含一或多種用以改善機械強度的元素，

其中一或多種改善強度用的元素包含選自鎳、鈷、鐵、錳、
鉻和鉬中之至少一者，其總量至多0.5wt%。證據1請求項7整
體揭露其無鉛焊料合金主要由0.1-3wt%之銅、0.001-0.1wt%
之磷、0-0.1wt%之鍺，及其餘者是錫所構成，另包含有一或
多種降低焊劑熔點的元素，其中一或多種降低熔點用的元素
包含鈹、銦和鋅中之至少一者，其總量至多5wt%（請求項7
「如請求項7所述的無鉛焊劑合金」為誤繕，應為「如請求
項6所述…」）。(三)由上可知，證據1請求項4、5、7係分別
記載具有錫、銅、鍺並添加改善機械強度的銀或銻至少其中
之一的無鉛焊料合金（請求項4）、具有錫、銅、鍺並添加
改善機械強度的鎳、鈷、鐵、錳、鉻或鉬至少其中之一的無
鉛焊料合金（請求項5）、具有錫、銅、鍺並添加降低焊料
熔點的鈹、銦和鋅至少其中之一的無鉛焊料合金（請求項
7）等三種獨立不同的實施態樣，以達到改善機械強度(請求
項4、5)或降低熔點（請求項7）的目的，惟並無任一實施例
同時具有如同系爭專利請求項1之銀、銅、鈹、鎳、鍺、錫
所有成分，再由系爭專利的各實施例及證據1的各實施例可
知，不同組合成分與比例會對性質造成不同的影響，因此所
屬技術領域中具有通常知識者尚無從預料若將請求項4、5、
7之三種不同實施態樣混合為一，將可得到何種焊料性質及
其抗高溫時效之效果。(四)證據1不足以證明系爭專利請求項1
不具進步性，已如前述，系爭專利請求項2為依附於請求項1
之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界
定，故證據1亦不足以證明系爭專利請求項2不具進步性。證
據1、2之組合無法證明系爭專利請求項1、2不具進步性。證
據2並未揭示是否含有鎳及鍺，而與證據1之成分組成具有明
顯的差異，且證據2同樣未揭示材料是否具有抗高溫時效高
強度之特性，自難認所屬技術領域中具有通常知識者具有合
理的動機，且能輕易將證據1請求項4、5、7的三種不同實施
例之成分比例範圍，與證據2之成分比例範圍予以混合選
用，因此所屬技術領域中具有通常知識者實難依據證據1、2

01 所揭露內容即可輕易完成系爭專利請求項1之發明，故證據
02 1、2之組合尚不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，當
03 然也不足以證明依附於請求項1之請求項2不具進步性。(五)從
04 而，原處分認系爭專利請求項1、2違反核准時專利法第22條
05 第2項規定，所為「請求項1至2舉發成立，應予撤銷」之處
06 分，尚有未合，訴願決定予以維持，亦有違誤。被上訴人訴
07 請撤銷原處分及訴願決定，為有理由，應予准許等語。

08 四、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴理由再予補充論述如
09 下：

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

14 (二)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規
15 定。」為專利法第71條第3項本文所明定。系爭專利於102年
16 5月3日申請，經上訴人智慧局進行審查，於106年1月24日審
17 定准予專利，而系爭專利核准審定時所適用之專利法第22條
18 第2項規定，係於100年12月21日修正公布、102年1月1日施
19 行（專利法於102年6月11日係修正公布第32、41、97、11
20 6、159條規定，103年1月22日修正、103年3月24日施行之條
21 文，則為第143條及第97條之1至第97條之4規定），故系爭
22 專利有無專利法第22條第2項規定之撤銷原因，應以核准時
23 所適用之100年12月21日修正公布、102年1月1日施行之專利
24 法（下稱核准時專利法）規定為斷，原判決雖以103年3月24
25 日修正施行之專利法第22條第2項規定為判斷基準時法，然
26 條文內容並無不同。次按，利用自然法則之技術思想之創
27 作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為核
28 准審定時專利法第22條第1項前段所明定。又發明如「為其
29 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
30 易完成時」，不得取得發明專利，復為同法第22條第2項所
31 明定。而發明專利權違反上開專利法之規定者，依同法第71

01 條第1項第1款、第73條第1項規定，任何人得檢附證據，向
02 專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反上開專利
03 法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據
04 證明之。

05 (三)系爭專利所欲解決的問題係隨著封裝技術的進展，目前已發
06 展出一種晶圓級封裝（Wafer Level Packaging，簡稱WLP
07 ），此為IC封裝方式的一種，是指整片晶圓生產完成後，其
08 所有步驟都在切片之前的晶圓上完成，因此乃直接在晶圓上
09 進行封裝測試，完成之後才切割製成單顆IC，不需要經過打
10 線或填膠的步驟。而封裝後的晶片尺寸幾乎與原來的晶粒大
11 小相同，因此也可以稱為晶片尺寸晶圓級封裝（Wafer Leve
12 l Chip Scale Package，簡稱WLCSP）。由於晶圓級封裝具
13 有較小的封裝尺寸，應用於其中的焊料合金錫球尺寸以及合
14 金強度之要求當然與傳統的非晶圓級封裝的焊料要求不同。
15 一般晶圓級封裝IC其相對於傳統封裝對於環境變化包含溫
16 度、濕度之抵抗力會比較弱，因此，系爭專利乃提出一種創
17 新的焊錫組成物可適用於晶圓級封裝之焊料需求。系爭專利
18 申請專利範圍共2項，其中第1項為獨立項，第2項為附屬
19 項。本件證據1或證據1、2之組合，無法證明系爭專利請求
20 項1、2不具進步性等情，業據原審論明其得心證之理由，經
21 核並無違經驗法則、論理法則或證據法則，亦無所適用之法
22 規與該案應適用之法規違背，而有判決違背法令之情形。

23 (四)關於申請專利之發明是否具有進步性，實務上係依下列步驟
24 進行判斷：1.確定申請專利之發明的範圍；2.確定相關先前
25 技術所揭露之內容；3.確定該發明所屬技術領域中具有通常
26 知識者之技術水準；4.確認該發明與相關先前技術所揭露之
27 內容間的差異；5.該發明所屬技術領域中具有通常知識者參
28 酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能
29 輕易完成申請專利之發明。又判斷是否具備進步性時，得組
30 合多份引證文件中之全部或部分技術內容，或組合單一引證
31 文件中之部分技術內容，或組合引證文件中之技術內容與其

01 他已公開之先前技術內容，以判斷專利之發明或創作是否能
02 輕易完成。判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否
03 有動機能結合複數引證之技術內容時，應綜合考量複數引證
04 間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，
05 抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關
06 引證之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同引證之
07 技術內容之教示或建議等因素。經查，原審先說明系爭專利
08 所欲解決的問題、功效、申請專利範圍、舉發證據之內容。
09 再依證據1之摘要記載：「適用於將電子部件流焊到印刷線
10 路板上的無鉛焊料合金，其包含0.1-3wt%的Cu、0.001-0.1w
11 t%的P，可選地0.001-0.1wt%的Ge和餘量的Sn。焊料合金可
12 以進一步包含總量為至多4wt%的Ag和Sb中的至少一種，和/
13 或總量為至多0.5wt%的Ni、Co、Fe、Mn、Cr和Mo中的至少一
14 種以增強合金，和／或總量為至多5wt%的Bi、In和Zn中的至
15 少一種以降低合金的熔點。」等語，認定係將請求項4、5、
16 7的三種不同的實施態樣接續記載於單一段落文字而成，另
17 綜觀證據1通篇內容，均未提及焊劑合金之「抗高溫時效」
18 問題等情，核與卷內證據資料相符。原判決經比對證據1請
19 求項4、5、7與系爭專利請求項1結果，論明：並無任一實施
20 例同時具有如同系爭專利請求項1之銀、銅、鈹、鎳、鋳、
21 錫所有成分，再由系爭專利的各實施例及證據1的各實施例
22 可知，不同組合成分與比例會對性質造成不同的影響，因此
23 所屬技術領域中具有通常知識者尚無從預料若將請求項4、
24 5、7之三種不同實施態樣混合為一將可得到何種焊料性質及
25 其抗高溫時效之效果。在證據1請求項4、5、7揭示多種選擇
26 之情形下，該選取方式包含多種成分組合，且每一種成分組
27 合又包含多種可能的重量比例，基於焊料合金使用時牽涉金
28 屬化合物的形成、金屬的結晶析出及固溶強化等複雜效應，
29 成分的置換或比例的些微改變，皆會造成最終性質的重大影
30 響，對抗高溫時效之結果亦會有顯著不同，因此，實難認該
31 發明所屬技術領域中具有通常知識者依據證據1所揭露內

容，即可「輕易完成」具有系爭專利請求項1相同之元素種類及相近成分比例的焊料合金。更何況，證據1請求項4、5之目的在改善機械強度，請求項7之目的在降低熔點，所欲解決之問題並不相同，在缺乏教示與建議下，如何認為技藝人士具有合理的動機將證據1請求項4、5、7的三種實施例加以組合。證據1尚無法證明系爭專利請求項1不具進步性。所屬技術領域中具有通常知識者光由證據1摘要籠統之記載，再去參酌證據1說明書內所揭示之內容，仍然無法得知如何從中選用部分的特定成分及特定的重量百分比而製成具抗高溫時效高強度之焊料合金等情，合於進步性之比對原則，明確論述其得心證之理由，並就上訴人之主張，何以不足採，詳予指駁，自無違誤。上訴意旨主張：原審明顯以審查新穎性之方式，為進步性之審查，有違核准時專利法第22條第2項規定及專利審查基準之情形。系爭專利之標的為「物」，原判決卻將「抗高溫時效」、「抗高溫時效高強度」等原為無鉛焊錫特性，且無涉結構特徵之文字，要求上訴人亦應舉證，增加法規所無之限制。系爭專利請求項1確為所屬技術領域中具有通常知識者依證據1摘要所載內容而能輕易完成者，系爭專利非屬選擇發明，上訴人的舉發理由並無後見之明，但原審並未說明何以不採之理由，顯有應調查證據未予調查。原判決僅憑系爭專利之功效及各請求項間之組成內容等加以臆測，為不利上訴人之判決，構成理由不備之違法云云，無非係對於原判決已詳予論斷之事項，以其主觀見解續予爭執，難謂為原判決有理由不備之違背法令情形。再者，系爭專利請求項2為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，證據1既無法證明系爭專利請求項1不具進步性，自亦無法證明系爭專利請求項2不具進步性，則上訴意旨主張系爭專利請求項2為所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1即能輕易完成云云，即無可採。

01 (五)上訴意旨另主張系爭專利說明書第8頁表3係記載「改變Bi含
02 量」，原判決僅摘錄關於Bi數據之表，而完全忽視關於Ag、
03 Cu、Ge和Ni之數據，如第7頁表1、表2與第9頁表4、表5所
04 示，而第7頁表1、表2與第9頁表4、表5均清楚顯示有中間值
05 $\triangle$ ，因此，原判決所謂「可得知系爭專利發明所欲達成高溫
06 時效的功效」，未調查其他數據有中間值之情形，有應調查
07 證據未予調查之情形，判決理由矛盾違背法令云云。惟查，
08 原審就系爭專利表1至表5之記載內容，於準備程序及言詞辯
09 論，業已給予當事人充分攻擊防禦，有筆錄及當事人書狀可
10 稽，已經原審調查明確。原審依系爭專利發明名稱、說明書
11 第0004段至第0008段詳載所欲解決之問題及系爭專利說明書
12 第8頁表3為高溫時效後基材強度的實驗結果，其結果為○與
13 X，並無中間值 $\triangle$ ，認定所屬技術領域中具通常知識者由上
14 開記載，即可明顯得知系爭專利發明所欲達成高溫時效的功
15 效等情，已就系爭專利前開內容充分考量，核無判決理由矛
16 盾之情事。上訴論旨，委無可採。

17 (六)又專利係採屬地主義，各國專利法制及其審查基準各有不
18 同，且個案審查時所檢索比對的先前技術亦互有差異，故其
19 他國家對某發明核駁專利申請證據，尚難逕行採為我國相關
20 案件之認定。上訴意旨主張美國對應案請求項7與系爭專利
21 請求項1之範圍完全相同，美國專利商標局（USPTO）亦根據
22 系爭專利舉發案證據1與上證8（US 6,365,097）之內容，再
23 度發出最終核駁（Final Rejection），該最終核駁亦佐證
24 發明所屬技術領域中具有通常知識者確實能依證據1摘要所
25 教示先前技術可能之結合方式，而輕易完成系爭專利之發明
26 云云，亦無可採。又本院為法律審，依行政訴訟法第254條
27 第1項規定，除別有規定外，本院應以高等行政法院判決確
28 定之事實為判決基礎，當事人在本院原則上不得提出新攻擊
29 防禦方法，資為上訴之理由。上訴人於提起本件上訴時始主
30 張上證8足以佐證依證據1之摘要進行具有錫、銅、鋳、銀、
31 鎳和鈹之所有成分之實施態樣與組合，實屬所屬技術領域中

具有通常知識者當可輕易完成者云云，核係提出於原審未曾主張之新攻擊方法，而指摘原判決為違法，自無可採。

(七)綜上所述，上訴人之主張均無可採，原判決將訴願決定及原處分均撤銷，核無違誤。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

五、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 111 年 7 月 28 日

最高行政法院第三庭

審判長法官 胡 方 新

法官 簡 慧 娟

法官 蕭 惠 芳

法官 曹 瑞 卿

法官 林 惠 瑜

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 111 年 7 月 28 日

書記官 林 郁 芳