最　高　行　政　法　院　判　決

114年度上字第229號

上 訴人 即
原審參加人　恩特葛瑞斯股份有限公司（ENTEGRIS, INC.）

代　表　人　羅淑惠
訴訟代理人　張哲倫　律師
　　羅秀培　律師
　　許文亭　專利師

上　訴　人
即原審被告　經濟部智慧財產局

代　表　人　廖承威
被 上訴 人
即原審原告　康素鳳
訴訟代理人　賴安國　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113年12月26日智慧財產及商業法院112年度行專訴字第45號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

一、上訴駁回。

二、上訴審訴訟費用由上訴人恩特葛瑞斯股份有限公司負擔。

理　由

一、訴外人美商尖端科技材料股份有限公司（下稱美商尖端公司）前於民國100年2月25日以「用以增進離子植入系統中之離子源的壽命及性能之方法與設備」向上訴人經濟部智慧財產局（下逕稱智慧局）申請發明專利，並以西元2010年2月2

6日及10月7日申請之美國第00/000,000及00/000,000號專利案主張優先權，經智慧局編為第000000000號審查。嗣美商尖端公司陸續於102年1月18日、103年11月19日提出發明專利分割申請書，經智慧局另編為第000000000、000000000、000000000號等申請案，其中，申請第000000000號專利案之申請權讓與上訴人恩特葛瑞斯股份有限公司（下逕稱恩特葛瑞斯公司），並經智慧局於106年1月20日准予專利，發給發明第0000000號專利證書（下稱系爭專利，申請專利範圍共25項）。其後，恩特葛瑞斯公司於106年7月5日提出系爭專利更正本（更正說明書及請求項1、6至8、21至23，並刪除請求項2、4、5、9、10、13至20），經智慧局准予更正並公告。被上訴人於111年3月18日以系爭專利有違核准時專利法第22條第2項規定，提起舉發，恩特葛瑞斯公司於111年7月5日提出系爭專利申請專利範圍更正本（更正請求項1，並刪除請求項6、7、11、12）。案經智慧局審查後，以112年4月20日（112）智專三㈡04201字第11220365390號專利舉發審定書為「111年7月5日之更正事項，准予更正」、「請求項1、3、8、21至25舉發不成立」、「請求項6至7、11至12舉發駁回」之處分（下稱原處分）。被上訴人對原處分關於舉發不成立之部分不服，循序提起行政訴訟，依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第70條第1項規定提出新證據，並聲明：1.原處分關於「請求項1、3、8、21至25舉發不成立」部分及訴願決定均撤銷。2.智慧局應為系爭專利請求項1、3、8、21至25舉發成立，應予撤銷之處分，恩特葛瑞斯公司遂於113年2月15日申請更正系爭專利（更正請求項1，並刪除請求項3、23），經智慧局於同年3月21日核准在案，被上訴人乃於113年4月29日變更聲明為：1.原處分關於「更正後請求項1、8、21、22、24、25舉發不成立」部分及訴願決定均撤銷。2.智慧局應為系爭專利更正後請求項1、8、21、22、24、25舉發成立，應予撤銷之處分。經原審判決撤銷訴願決定及原處分關於「請求項1、8、21、22、24、25舉發不

成立」部分，並命智慧局就系爭專利應為「更正後請求項1、8、21、22、24、25舉發成立，應予撤銷」之處分。恩特葛瑞斯公司不服，提起本件上訴。

二、被上訴人起訴主張、恩特葛瑞斯公司及智慧局於原審答辯，暨原判決理由，均引用原判決之記載。

三、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨補充論述如下：

㈠核准時專利法（103年3月24日施行）第22條規定：「（第1項）可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。（第2項）發明雖無前項各款所列情事，但為其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，仍不得取得發明專利。……」對於獲准專利權之發明，任何人認有違反上開規定者，得備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據，向專利專責機關提起舉發，同法第71條第1項、第73條第1項亦定有明文。準此，系爭專利有無違反上開專利法情事而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

㈡系爭專利申請專利範圍共計25項，嗣經恩特葛瑞斯公司先後於106年7月5日、111年7月5日、113年2月15日申請更正，刪除請求項2至7、9至20、23，並更正請求項1，均經智慧局准予更正並公告。被上訴人於111年3月18日提起本件舉發，係提出證據2至4為佐證，嗣於原審依審理法第70條第1項規定提出新證據（即甲證3、4、5）。系爭專利更正後請求項1之內容為「一種用於離子植入之封裝式（packaged）氣體混合物，包含一氣體儲存與分配容器，含有一氣體混合物，該氣體混合物由摻質氣體及稀釋氣體所組成，其中該摻質氣體為三氟化硼(BF_3)，且該稀釋氣體包含氫氣(H_2)，及其中該摻質氣體經同位素濃化（isotopically enriched）至超過至少一種同位素的天然含量（natural abundance level），

其中該氣體儲存與分配容器構成單一氣體供應容器。」原判決已論明：證據2圖3A、3B及說明書第14頁第3段記載已揭露系爭專利更正後請求項1用於離子植入之「氣體混合物」及「該氣體混合物由摻質氣體及稀釋氣體所組成」之技術特徵；證據2說明書第11頁末段至第12頁首段、第12頁第2段、第14頁末段及第15頁之表1、第16頁第2段所提及之摻雜氣體、稀釋氣體，已揭露系爭專利更正後請求項1「其中該摻質氣體為三氟化硼(BF_3)，且該稀釋氣體包含氫氣(H_2)」之技術特徵；證據2圖3A至3C已揭露系爭專利更正後請求項1「氣體儲存與分配容器」之技術特徵；甲證5之產品型錄係一種儲存有經同位素濃化之三氟化硼摻質氣體容器，其第1頁第3段所載內容已揭露系爭專利更正後請求項1「其中該摻質氣體經同位素濃化至超過至少一種同位素的天然含量」之技術特徵；證據2及甲證5雖未揭露將三氟化硼與氫氣之氣體混合物封裝於單一容器，惟系爭專利說明書並未記載單一氣體供應容器有何無法預期之功效，其僅為證據2將摻雜氣體與稀釋氣體個別封裝於不同容器之簡單變更；證據2及甲證5之技術內容均為離子植入製程所使用之氣體，屬於相同技術領域，二者之目的均在提高離子源效能，就所欲解決之問題具有共通性，並均藉由摻雜或摻質氣體提供離子植入所需之摻質，就功能與作用上亦具共通性，復詳述恩特葛瑞斯公司於原審所提出之美國聯邦規則彙編規定無法佐證系爭專利申請時存在三氟化硼與氫氣須分開而不得混合儲存之技術偏見，故恩特葛瑞斯公司主張系爭專利已克服三氟化硼與氫氣須分開儲存之技術偏見而具有進步性，並非可採等情，經核與卷內證據相符，且無悖於經驗法則或論理法則，亦無理由矛盾或理由不備之情事。況依甲證6即2010年2月1日公開之TW201005806號發明專利說明書所示，系爭專利申請前已有將三氟化硼與氫氣之混合氣體封裝於單一容器之相關技術，且甲證6之部分發明人（即KAIM,ROBERT及D SWEENEY,JOSEPH D.）與系爭專利部分發明人相同，然系爭專利更正後請求項

1及說明書均未記載三氟化硼與氫氣混合封裝於單一容器有何安全性、穩定性問題及解決上開問題之技術手段，益徵系爭專利之發明目的並非解決三氟化硼與氫氣混合封裝於單一容器之問題，故原判決據此而認證據2與甲證5之組合足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性，並無違誤。上訴意旨主張摻雜氣體三氟化硼與稀釋氣體氫氣分別具有腐蝕性及高度易燃性，系爭專利尚涉及該混合氣體長期儲存之安全性與穩定性問題，所屬技術領域中具有通常知識者，並無動機採用預先混合並長期儲存之方式，亦非簡單變更即可達成，原判決認定證據2可經簡單變更後再與甲證5結合證明系爭專利不具有進步性，有理由不備、違反論理及經驗法則之違法；原判決肯認美國聯邦規則彙編規定三氟化硼與氫氣應分別儲存，復認上開規定並未明文禁止該等氣體相互混合，進而否定系爭專利已克服三氟化硼與氫氣應分別儲存之技術偏見，而有理由矛盾、違反論理法則及經驗法則之違法，均無可採。

㈢丙證6之論文係於2018年發表，晚於系爭專利之優先權日，且該論文摘要記載「……本文顯示將僅氫氣與濃化之三氟化硼混合對於增加……離子植入機之離子源壽命的優點。單一負壓鋼瓶之使用提供此優點，使得純三氟化硼轉換為Entegris之三氟化硼混合物樣品，易於維護且安全。」第5段記載「……使用$^{11}BF_3/H_2$能使E-500離子植入機的平均離子源壽命倍增，減少一半的離子源重建成本……」第6段記載「……在此混合物中BF_3和H_2之化學穩定性係此產品最為重要的安全及功能特徵之一，熱力學計算顯示在室溫或高溫下，BF_3和H_2之間並未產生反應。……」可知，三氟化硼及氫氣相混合在室溫或高溫下，並未產生反應，而具有安全性、穩定性，且該論文係強調三氟化硼及氫氣之氣體混合物可增加離子源壽命，縱該論文亦提及該氣體混合物具有3年儲存期，亦難據以推論系爭專利更正後請求項1有何克服技術偏見或

不可預期功效等情事，原判決據此論明丙證6之論文亦無法佐證於系爭專利已克服三氟化硼及氫氣須分開儲存之技術偏見而具有進步性，於法並無不合。上訴意旨主張丙證6足證使用同位素濃化之三氟化硼與氫氣混合氣體，且可長期儲存，具有不可預期之效果，原審漏未審酌丙證6所揭示內容，而認系爭專利更正後請求項1並無不可預期之功效云云，指摘原判決有理由不備之違法，亦屬無據。

㈣審查進步性時，若申請人提出輔助性資料，主張申請專利之發明已獲得商業上成功，而具有進步性時，固應予審酌。惟商業上成功僅為進步性之輔助判斷因素，專利產品在商業上成功與否，除其技術特徵外，尚可能因銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景氣等因素所致，故判斷發明是否具商業上成功之肯定進步性因素，必須其成功是由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素所造成。恩特葛瑞斯公司於原審雖提出系爭專利共同發明人之宣誓書用以佐證系爭專利之發明已獲商業上成功，惟上開宣誓書之內容僅提及恩特葛瑞斯公司販售純三氟化硼，以及系爭專利產品所占總銷售額相對比例，尚無從得知該類產品或競爭公司相類似產品於整體市場之銷售情形與市占比例，恩特葛瑞斯公司復未提出其他事證予以佐證，原判決據此而論系爭專利產品歷經近10年之銷售，其總銷售額雖有成長，但總銷售額卻仍不及於純三氟化硼產品一半，尚難認系爭專利已獲商業上成功，並無違誤。上訴意旨主張原審未依職權調查系爭專利已獲商業上成功之情形，而有不適用行政訴訟法第125條第1項規定之違法，自無可取。

㈤審理法第6條第3項規定：「技術審查官製作之報告書，法院認有必要時，得公開全部或一部之內容。」上開規定係於112年2月15日增訂，依其立法理由「技術審查官係法院內部之專業技術人員，並得於訴訟中輔助法官作技術問題之判斷，其製作之報告書僅供法官參考；法官於技術問題之判斷，並不受技術審查官於報告書記載之技術分析見解所拘束。易言

之，技術審查官在訴訟程序上類似於法官之助手，並非外部專家之鑑定人，亦不取代鑑定人之功能，其製作之報告書僅係供法官參考，屬諮詢性質之內部意見，而非鑑定結論，不具有證據地位，故無一律應公開其內容給予當事人辯論之必要。且實務上因個案繁簡有別、當事人攻防資料之補充提出，隨訴訟程序之進行，常有數份修正甚或相反技術意見之報告書，倘一律應公開其內容，不僅徒增當事人攻防之負擔，亦有礙訴訟之順暢進行。惟法院斟酌個案情形，認有必要時（諸如為釐清兩造攻防之技術爭點與證據內容、有助於當事人於訴訟進行中成立和解等），得公開報告書內容之全部或一部，俾當事人有適時陳述意見之機會，爰增訂第3項。」可知，法院斟酌個案情形，認有釐清兩造攻防之技術爭點與證據內容，或有助於當事人於訴訟進行中成立和解等情形，而有必要時，得公開報告書內容之全部或一部，惟並無一律公開報告書內容予當事人辯論之必要。恩特葛瑞斯公司雖於原審聲請公開報告書，惟原審已考量本件技術爭點與證據內容並無不明確之處，且於被上訴人提出新證據後，已給予恩特葛瑞斯公司充分時間就新證據及其組合表示意見，並給予辯論之機會，以保障當事人之實體及程序利益，而認無公開報告書內容之必要，依上開說明，並無不合。上訴意旨主張原審未依法准許恩特葛瑞斯公司聲請公開技術報告，剝奪其於原審就證據2得簡單變更為系爭專利請求項1之要件之爭點為適時辯論機會云云，指摘原判決有不適用法規之違法，亦屬無據。

㈥綜上，原判決並無恩特葛瑞斯公司所指違背法令之情形，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。

四、據上論結，本件上訴為無理由。依審理法第2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項但書，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　1　　月　　14　　日

最高行政法院第一庭

審判長法官　胡　方　新

法官　陳　文　燦

法官　張　國　勳

法官　林　麗　真

法官　林　欣　蓉

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　115　　年　　1　　月　　14　　日

書記官　張　玉　純