最　高　行　政　法　院　判　決

105年度判字第256號

上　訴　人　合正科技股份有限公司

代　表　人　葉雲照

訴訟代理人　李文賢　專利師

被 上訴 人　經濟部

代　表　人　鄧振中

參　加　人　魏建堂

訴訟代理人　謝佩玲　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104年3月31日智慧財產法院103年度行專訴字第59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、緣上訴人前於民國94年4月29日以「鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板及其製法」向經濟部智慧財產局(下稱原處分機關)申請發明專利，請求項計10項，經原處分機關於同年12月22日准予專利，並發給發明第I250932號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利有違核准時即92年2月6日修正公布，93年7月1日施行專利法第22條第4項規定，對之提起舉發。上訴人則於101年11月23日提出

系爭專利請求項更正本，將請求項更正為9項。案經原處分機關核認上開更正本符合規定，依該更正本審查，以102年10月24日(102)智專三(三)05121字第10221446940號專利舉發審定書為「101年11月23日之更正事項，准予更正。請求項1至5、9舉發成立應予撤銷。請求項6至8舉發不成立。」之處分。參加人不服上開處分中關於「請求項6至8舉發不成立」部分，提起訴願，經被上訴人以103年5月12日經訴字第10306102560號為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。上訴人不服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。嗣經原審判決駁回後，上訴人不服，提起上訴。

二、 上訴人起訴主張略以：㈠、證據8揭示一紙層（31）、二鋁箔層（32）分別置於該紙層（31）的上下表面、二淋膜層（33）分別置於紙層（31）與鋁箔層（32）之間，將兩者加以黏合。其無潤滑層，亦無潤滑層之組成成分，是證據8未揭示系爭專利請求項第1項之技術特徵。證據10說明書第5頁第12行至第21行所引用US4781495及US4929370均記載電路板38由絕緣層及傳導金屬層組成，潤滑層30設置於電路板38之一面或正反面，並非塗佈於心材表面上，證據10未揭示系爭專利之「一潤滑層，係塗佈於前述複合材之心材表面上」技術特徵。又系爭專利之「潤滑層」之組成成分限於「壬酚聚乙二醇醚」、「聚乙烯乙二醇」、「聚乙烯醇」或「水溶性環氧樹脂」四成分任一種或任二種以上之組合，證據10第5頁第16行至第18行及第5頁第22行至第24行，並未揭露單一成分聚乙二醇

作為潤滑層之組成，第6頁末行至第7頁第12行可知，證據10之潤滑劑片材係由有機物質層形成於金屬箔之一面上，而有機物質層無論混合物(a)或混合物(b)均包含20-90%「聚醚酯」，其組成內容不同於系爭專利之「潤滑層」。是證據10之潤滑層設置於金屬箔之上面，並非塗佈於心材表面上，且組成內容不同於系爭專利請求項1之「潤滑層」，未揭示系爭專利請求項1 之技術特徵。證據8 揭示由上至下為「金屬箔、淋膜層、心材、淋膜層、金屬箔、電路板」結構，證據10所引用US4781495及US4929370揭示由上至下為「潤滑層、電路板」結構，二者結構顯然不同，無從組合。即使強行組合證據8及證據10所引用US4781495及US4929370，所形成「金屬箔、淋膜層、心材、淋膜層、金屬箔、潤滑層、電路板」結構或「潤滑層、金屬箔、淋膜層、心材、淋膜層、金屬箔、電路板」結構，與系爭專利由上至下為「潤滑層、心材、淋膜層、金屬箔、電路板」結構有別，又證據10之「潤滑劑片材」為含有「聚醚酯」之混合物，其組成內容不同於系爭專利之「潤滑層」，且未揭示系爭專利請求項1之「該潤滑層係為壬酚聚乙二醇醚（nonyl phenol polyethylene glycol ether）、聚乙烯乙二醇（PEG）、聚乙烯醇（PVA）或水溶性環氧樹脂其中一種，或其等比例混合之混合物而成」技術特徵，再者，系爭專利之結構簡化，不僅達到更佳效果，且成本更低，亦非證據8、證據10所能達成。因此，證據8、證據10無從組合，縱使強行組合亦與系爭專利請求項1之結構及組成內容有別。㈡、證據9說明書第9頁第4行至第5

行：「參見圖1，所述導引板1包括鋁基板2和在鋁基板2的一個表面上形成的潤滑劑層4，其間設置有底塗層3」，第9頁第26行至第29行：「所述潤滑劑層4由包含…的混合物通過輥塗形成」，潤滑劑層4係形成於鋁基板2上，其間設有底塗層3，並非塗佈於心材表面上，證據9未揭示系爭專利之「一潤滑層，係塗佈於前述複合材之心材表面上」技術特徵。又證據9說明書第9頁第26行至第29行記載「潤滑劑層4」之組成內容為聚乙二醇與「三羥甲基丙烷」之混合物，不同於系爭專利請求項1之「潤滑層」組成成分，證據9未揭示系爭專利請求項1之「該潤滑層係為壬酚聚乙二醇醚(nonyl phenolpolyethylene glycol ether）、聚乙烯乙二醇（PEG）、聚乙烯醇（PVA）或水溶性環氧樹脂其中一種，或其等比例混合之混合物而成」技術特徵。是證據8、證據9及證據10均未揭示系爭專利「一潤滑層，係塗佈於前述複合材之心材表面上」、「該潤滑層係為壬酚聚乙二醇醚（nonyl phenol polyethylene glycol ether）、聚乙烯乙二醇（PEG）、聚乙烯醇（PVA）或水溶性環氧樹脂其中一種，或其等比例混合之混合物而成」。又被上訴人並未說明組合的教示、建議或動機，系爭專利之結構簡化（省略證據8之最表面二層之金屬箔、淋膜層），具備潤滑、緩衝、散熱全部功能，達到更佳效果，且成本更低，亦非證據8、證據9及證據10所能達成。因此，證據8、證據9及證據10之組合，不足以證明系爭專利請求項6至8不具進步性等語，求為判決撤銷訴願決定。

三、 被上訴人則略以：㈠、證據8與系爭專利請求項1比較，系爭專利

之鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板、複合材（心材）、淋膜層、鋁箔層對應於證據8之鋁質複合基板、紙層、淋膜層及鋁箔層，證據8「鋁層」及「淋膜層」與系爭專利「潤滑層」同樣具有減少摩擦及發熱功效，二者差異在於證據8未揭露系爭專利之潤滑層係為壬酚聚乙二醇醚、聚乙烯乙二醇、聚乙烯醇或水溶性環氧樹脂其中一種，或其等比例混合之混合物而成之技術特徵。證據10說明書「發明之相關技藝」載述：「關於解決以上缺點之辦法，JP-A-4-92494公告及JP-A-6-344297公告提出使用包括聚乙二醇或聚醚酯及水溶性潤滑劑之潤滑劑組合物片材的製孔方法」，已揭露使用單一成分聚乙二醇作為潤滑層之組成。又同「發明之相關技藝」所載：「USP-4781495說明書及USP-4929370說明書揭示利用鑽孔機在印刷電路板中製孔之方法…將印刷電路板之一面或兩面設置經由將紙張或其類似物浸漬水溶性潤滑劑而得之片材」，已揭露使用單一成分聚乙二醇作為潤滑層之組成在紙張（心材）上塗覆潤滑層之技術。再者，證據10說明書第7頁第5行至第12行之「潤滑劑片材」為含有「聚醚酯」、「固態水溶性潤滑劑」、「聚乙二醇」、「液態水溶性潤滑劑」之混合物組成。而系爭專利請求項1之潤滑層組成成分為壬酚聚乙二醇醚、聚乙烯乙二醇、聚乙烯醇、水溶性環氧樹脂，其中之壬酚聚乙二醇醚，是一種「聚醚酯」，且水溶性環氧樹脂及聚乙烯乙二醇是一種常用水溶性潤滑劑。又證據8與系爭專利之淋膜層成分相似，且證據8結合「鋁層」及「淋膜層」之功能與系爭專利「潤滑層」具有提供鑽孔時

緩衝之功能相同，證據10已提出系爭專利潤滑層相近似之成分，效果功能相同，故證據8及證據10有合理之組合動機。因此，所屬技術領域中具有通常知識者以證據8組合證據10可輕易完成系爭專利請求項1所揭示的技術特徵，系爭專利請求項1不具進步性。

㈡、證據9提出一層潤滑層在鋁基板上，做為直接與鑽孔接觸之導引板，其成分為分子量3,000至10,000之聚乙二醇（與系爭專利聚乙烯乙二醇相同）、三羥甲基丙烷等水溶性高分子混合物於基板上，雖中間有一塗層為聚乙酸乙烯酯，可粘附基板與潤滑層，此塗層也可直接加入潤滑層，其成分和功效均已揭露系爭專利所欲達成之緩衝、避免針孔偏移及斷針之功效。又證據9說明書第9頁第26行至第29行記載：「所述潤滑劑層由包含10至70重量份的一種平均分子量為至少3,000至低於10,000的聚乙二醇（PEG）、30至90重量份的一種平均分子量為至少10,000的PEG和5至20重量份的三羥甲基丙烷（100重量份兩種PEG的總量計）的混合物通過輥塗形成」及證據10說明書第13頁倒數第4行所載：「然後利用藉由輥塗法、簾流方法或其類似方法將以上製得之均勻潤滑劑混合物塗佈至金屬箔」，已揭露輥塗方式塗佈形成潤滑層之技術，而且該輥塗方式相當於系爭專利滾筒塗佈、旋轉塗佈方式，是系爭專利請求項6界定利用滾筒塗佈或其他塗佈法技術內容，也是鍍膜或塗層法之習知技術，應為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據8、證據9及證據10之組合所能輕易完成，系爭專利請求項6不具進步性；證據9說明書第9頁第26行至第29行載述內容，亦

揭露聚乙二醇和三羥甲基丙烷（是一種多醇類）之混合物作為潤滑劑組成，是系爭專利請求項7界定可加入（或混合）醇與水技術內容，應為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據8、證據9及證據10之組合所能輕易完成，系爭專利請求項7不具進步性；因聚乙烯乙二醇與聚乙二醇（PEG）是以不同方法命名的同一種分子，故系爭專利請求項8 界定該潤滑層中聚乙烯乙二醇分子量在1,000至12,000之間技術內容，已被證據9說明書第9頁第26行至第29行載述之聚乙二醇分子量3,000至10,000及至少10,000聚乙二醇所揭露，另證據10第7頁第8行記載之可用200至600數目平均分子量之聚乙二醇，由於聚乙二醇單體分子量為44，因此200份分子量為8,800，600份分子量為26,400，所以其聚乙二醇分子量為8,800至26,400，亦已揭露請求項8前揭技術內容，是系爭專利請求項8界定可加入（或混合）醇與水技術內容，應為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據8、證據9及證據10之組合所能輕易完成，系爭專利請求項8不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。

四、 參加人則略以：㈠、證據8揭示一種由鋁箔層、淋膜層、紙層、淋膜層和鋁箔層形成之用於印刷電路板鑽孔之鋁質蓋板，其中紙層(31)及紙層(31)下方之淋膜層(33)及鋁箔層(32)之成分及厚度均與系爭專利之心材(11)、淋膜層(12)及鋁層(2)相當。又證據8技術領域是關於印刷電路板鑽孔緩衝、散熱用之鋁質蓋板，與系爭專利相同，依證據8說明書第4頁倒數第3行至第7行記載及同頁倒

數第1行至第5頁第2行記載可知，由於鑽針在鑽孔時，其高速旋轉之作用力會與鋁質蓋板產生摩擦生熱。因此，證據8之鋁質蓋板上方之鋁箔層32及下方之淋膜層33具有散熱作用以減少鑽孔時鑽針所產生之熱能，進而延長鑽針使用壽命，而系爭專利請求項1之潤滑層具有減少鑽針在鑽孔時所產生之摩擦熱、帶走鑽針所產生之熱能之功效，與證據8鋁質蓋板中紙層上方之鋁箔層32及淋膜層33之功能相當。證據10之【發明之相關技藝】記載：「USP-4781495說明書及USP-4929370說明書揭示利用鑽孔機在印刷電路板中製孔之方法，其中當利用鑽孔機在印刷電路板中在正面及反面之間製造傳導孔時，將印刷電路板之一面或兩面設置經由將紙張或其類似物浸漬水溶性潤滑劑而得之片材」等語，可知，證據10已揭示或教示在紙張（心材）上形成潤滑層之技術。又第9頁第7行至第8行及第12頁第5行至第8行記載可知，證據10已揭示或教示使用聚乙二醇、壬酚聚乙醇醚、或水溶性環氧樹脂等單一成分作為潤滑劑之組成。因此，證據10已揭示或教示在紙張上形成水溶性潤滑層並且該潤滑層可由聚乙二醇、壬酚聚乙醇醚、或水溶性環氧樹脂等成分形成，以聚乙二醇、壬酚聚乙醇醚、或水溶性環氧樹脂等成分形成之潤滑層具有減少鑽針在鑽孔時所產生之摩擦熱之功效等技術內容。再者證據8鋁質蓋板中之紙層(31)及紙層(31)下方之淋膜層(33)及鋁箔層(32)之成分及厚度均與系爭專利之心材(11)、淋膜層(12)及鋁層(2)相當，且證據8鋁質蓋板中之紙層(31)上方之鋁箔層(32)及淋膜層(33)具有減少鑽針在鑽孔時所產

生之摩擦熱之功效，又證據10已揭示或教示在紙張上形成水溶性潤滑層，及以聚乙二醇、壬酚聚乙醇醚、或水溶性環氧樹脂等成分形成潤滑層等具有潤滑鑽針、減少鑽孔時所產生之摩擦熱等之技術內容。由於，證據8鋁質蓋板中之紙層(31)上方之鋁箔層(32)及淋膜層(33)之功效與證據10之潤滑層功效相當。故所屬技術領域中具有通常知識者在參酌證據8及證據10之後，可將證據8紙層上方之鋁箔層及淋膜層以證據10教示之潤滑層等效置換，因此，所屬技術領域中具有通常知識者可輕易將證據8組合證據10以完成系爭專利請求項1，系爭專利請求項1不具進步性。㈡、證據9說明書第9頁第26行至第29行揭示「所述潤滑劑層4由包含10至70重量份的一種平均分子量為至少3,000至低於10,000的聚乙二醇(PEG)、30至90重量份的一種平均分子量為至少10,000的PEG和0.5至20重量份的三羥甲基丙烷的混合物通過輥塗形成」、證據10證明書第13頁倒數第4 行揭示「然後利用藉由輥塗法、簾流方法或其類似方法將以上製得之均勻潤滑劑混合物塗佈至金屬箔」。由證據9及證據10可知，以輥塗方式塗佈形成潤滑層之技術在系爭專利申請前為已知，而輥塗方式便相當於系爭專利滾筒塗佈、旋轉塗佈方式，故請求項6所界定技術特徵，已為證據9及證據10所揭露；證據9已經揭示以聚乙二醇和三羥甲基丙烷之混合物作為潤滑劑組成，由於三羥甲基丙烷為含-OH鍵之化合物，則證據9已經教示所屬技術領域中具有通常知識者添加含-OH鍵之化合物至潤滑劑組成中，是系爭專利請求項7 所界定另混合醇類或水於潤滑層

中之技術內容確實已為證據9所揭示或教示；證據9揭示使用至少3,000至低於10,000的聚乙二醇(PEG)，可知系爭專利請求項8界定之聚乙二醇分子量與證據9揭示聚乙二醇分子量範圍重疊，再者，聚乙二醇單體分子量為44，故具有200至600之數目平均分子量之聚乙二醇則為平均分子量在8,800至26,400之間，系爭專利請求項8界定之聚乙二醇分子量與證據10揭示聚乙二醇分子量範圍重疊。是系爭專利請求項8所界定聚乙二醇之分子量範圍之技術內容確實已為證據9、證據10所揭示，故證據8、證據9 及證據10之組合，可證系爭專利請求項6、7、8不具進步性。

五、 原判決略以：㈠、系爭專利請求項6、7及8依附系爭專利請求項1。證據8說明書之具體實施方式第1段記載「如圖2所示，本實用新型的鋁質複合基板30包含一紙層31、二鋁箔層32及二淋膜層33，其中紙層31的最佳實施例為白牛皮紙，其長纖和短纖比例為30%~50%和50%~70%，厚度為125μm至175μm之間；二鋁箔層32以金屬材料製成，可有效移除鑽孔造成的熱能，其最佳實施例為鋁質片體，分別置於該紙層的上下表面」（見舉發卷1第155頁背面），其中，「關於紙層31的最佳實施例為白牛皮紙，其長纖和短纖比例為30%~50%和50%~70%，厚度為125μm至175μm之間」，係對應系爭專利之心材係為有機材料或半有機材料，其厚度為20μm至200μm，「鋁箔層32及淋膜層33」，係分別對應系爭專利之鋁箔層及淋膜層，故證據8已揭示系爭專利請求項1之「一種鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板，係用於電路板上方以供鑽孔緩衝用，其包括：一複

合材，其係為一心材背面結合有一淋膜層，該心材係為有機材料或半有機材料，其厚度為20μm至200μm；一鋁箔層，係供結合於前述複合材之淋膜層上」之技術特徵。證據10說明書第5頁倒數第3行至第6頁第3行記載:「關於解決以上缺點之辦法,JP-A-4-92494公告及JP-A-6-344297公告提出使用包括聚乙二醇或聚醚酯及水溶性潤滑劑之潤滑劑混合物片材的製孔方法。以上的方法可改良鑽孔的品質，…。然而，當潤滑劑之層的厚度厚時，包含潤滑劑及金屬箔之金屬箔複合片材在一些情況中會大大地彎曲」（見舉發卷1第144頁），在該日本JP-A-6-344297 專利案（即舉發證據13）之說明書第[0003]段揭示該水溶性潤滑劑層可選自分子量為600至9,000的聚乙烯乙二醇之內容（見舉發卷2第133頁背面），即證據10明確敘及證據13已揭示潤滑層係為聚乙烯乙二醇（PEG）之技術，仍屬證據10所揭露之先前技術，故證據10已揭示以聚乙二醇為潤滑劑層在金屬箔複合片材上，作為潤滑鑽針之技術，而聚乙二醇與系爭專利請求項1之聚乙烯乙二醇（PEG）是以不同方法命名的同一種分子,即證據10已揭示系爭專利請求項1之潤滑層係為聚乙烯乙二醇（PEG）的技術特徵。㈡、系爭專利請求項6附屬技術特徵為「其中該潤滑層係以滾筒塗佈、旋轉塗佈、淋膜塗佈、噴塗塗佈其中一種方式塗佈於複合材之心材表面上。」證據9為一種「用於鑽小孔的導引板」專利案，其說明書第9頁倒數第4行記載「所述潤滑劑層4由…的混合物通過輥塗形成」（見舉發卷1第148頁），已揭示系爭專利請求項6附屬之潤滑層係以滾筒塗佈

之技術特徵；系爭專利請求項7依附系爭專利請求項1附屬技術特徵為「其中該潤滑層可另混合醇類或水。」，證據9說明書第9頁倒數第4行記載：「所述潤滑劑層4由包含10至70重量份的一種平均分子量為至少3,000至10,000的聚乙烯乙二醇（PEG）、30至90重量份的一種平均分子量為至少10,000的PEG和0.5至20重量份的三甲基丙烷（以100重量份兩種PEG 的總量計）的混合物通過輥塗形成」（見舉發卷1第148頁），其中，三甲基丙烷是一種多醇類，故證據9已揭示系爭專利請求項7該潤滑層可另混合醇類之技術特徵；系爭專利請求項8依附系爭專利請求項1附屬技術特徵為「其中該潤滑層中聚乙烯乙二醇使用之分子量在1,000~12,000之間，水溶性環氧樹脂使用之分子量在500~20,000之間」， 證據10說明書第5頁倒數第3行至第6頁第3行已揭示潤滑層為聚乙烯乙二醇之技術特徵，證據10所載先前技術JP-A-6-344297說明書第[0003]段已揭示水溶性潤滑劑層可選自平均分子量為600至9,000的聚乙烯乙二醇之技術特徵，證據9第8頁第6行至第7行：「所述平均分子量為至少3,000至低於10,000的聚乙烯乙二醇具有改善所述潤滑劑層的水溶性和潤滑性能的性能」，已揭示系爭專利請求項8之潤滑層中聚乙烯乙二醇使用之分子量在1,000至12,000之間之技術特徵。又證據8、證據9及證據10皆為有關印刷電路板上鑽孔散熱之技術，技術領域及所欲解決問題相同，且是將基板或潤滑劑片材置於印刷電路板或基板，自上方上鑽孔之技術，解決問題之技術手段相近，故所屬技術領域中具有通常知識者於參酌證據

8、證據9、證據10後，依證據8、證據9及證據10組合之教示，綜合判斷其證據組合，自有合理組合動機，此對所屬技術領域中具有通常知識者即屬易於思及且能輕易完成，故證據8、證據9及證據10之組合，可證明系爭專利請求項6、7及8不具進步性等語，資為其判斷之論據。

六、 上訴意旨略以：㈠、原判決認定證據13屬於證據10所揭露之先前技術，依據證據13第【0003】認定證據10已揭露系爭專利請求項1之潤滑層係為聚乙烯乙二醇之技術特徵，惟查證據13為外文，原處分機關於舉發程序並未要求參加人提出中文譯本，致上訴人於原處分及訴願程序並無實質答辯機會，原審對此並未敘明理由，顯有違背專利法施行細則第3條第2項及行政訴訟法第121條第1項第2款規定。縱原審103年度行專訴字第58號行政判決論及此一爭點，惟查舉發程序應依據「程序從新，實體從舊」之原則，是本件舉發案之審查程序應依100年12月21日修正公布，102年1月1日施行之專利法，而舉發事由應依修正前92年專利法，惟原審103年度行專訴字第58號行政判決竟引西元2006年版專利審查基準5.3.3.3.2規定認定原處分機關未要求參加人提供證據之中譯本為合法，原判決有適用法規不當之違背法令。再查專利審查基準規定「外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式」方無中文譯本之必要，惟證據13及日本特開平4-92488專利文獻均無圖式，是當有中文譯本之必要，縱使原處分機關得依職權裁量，然其裁量權限亦已限縮至零，且因證據13及日本特開平4-92488專利文獻均無圖

式，並不符合專利審查基準規定「若外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式」，則原處分機關何以認定「已清楚揭露足堪比對之圖式，即使無中文譯本亦可審查者」，對此原審103年度行專訴字第58號行政判決未說明理由，顯有理由不備及理由矛盾之違背法令。㈡、原審於104年3月4日訂言詞辯論庭，上訴人卻於前1日即3月3日收到原審以傳真方式通知上訴人須對日本特開平4-92488專利文獻第495頁請求項1、3項，第496頁左下段落即右下實施例陳述意見，而參加人於104年3月4日言詞辯論程序當庭提出上開引證文獻之中文譯本，致上訴人於言詞辯論終結前並無足夠時間進行翻譯以了解其技術內容，亦無機會與發明人確認系爭專利與日本特開平4-92488專利文獻前引段落之差異，實已損及上訴人答辯機會及程序權益，違反行政程序法第125條第2項、第188條第1項及第189條第1項及第3項。又原審103年度行專訴字第58號行政判決引用2004年版「專利審查基準」第二篇第三章2.3.6規定(上訴人誤載2.3.2)，認為日本特開平4-92488號專利文獻屬於證據13之一部分，將「證據8、證據9及證據10之組合」變更為「證據8、證據9及證據13之組合」或「證據8、證據9、證據10及證據13之組合」，實質上變更爭點，違反進步性審查原則，原判決即有適用法規不當及理由不備之違背法令。

七、 本院按：

㈠系爭專利申請日為94年4月29日，核准審定日則為94年12月22日，故系爭專利是否具備專利要件之判斷，自應依核准審定時有效之

92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法為斷（下稱核准時專利法），因上訴人於101年11月23日提出系爭專利申請範圍之更正本，經原處分機關審查並准予更正，故系爭專利請求項有關進步性要件之認定，當以更正公告之申請專利範圍為據。

㈡按「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」「發明雖無第一項所列情事，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，仍不得依本法申請取得發明專利。」核准時專利法第21條、第22條第4項分別定有明文。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法第22條第4項規定之情事者，依同法第67條第1項規定，得附具證據向專利專責機關舉發。

㈢本件上訴人前於94年4月29日以「鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板及其製法」向原處分機關申請發明專利，請求項計10項，經原處分機關准予專利，嗣參加人以系爭專利有違核准時專利法第22條第4項規定，對之提起舉發，上訴人遂申請更正，將請求項更正為9項，經原處分機關審查後，為「101年11月23日之更正事項，准予更正。請求項1至5 、9 舉發成立應予撤銷。請求項6至8舉發不成立。」之處分，參加人不服上開處分中關於「請求項6至8舉發不成立」部分，提起訴願，經被上訴人為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，上訴人不服，遂向原審提起行政訴訟，經原審判決駁回後，上訴人猶未甘服，遂提起本件上訴。經核本件上訴人上訴理由，主要係爭執：1.證據13為外文，

復無圖式，原處分機關於舉發程序並未要求參加人提出中文譯本，且依舊審查基準認參加人未提供中譯本合法，致上訴人於原處分及訴願程序並無實質答辯機會，對此原判決未說明何以可採之理由，顯有理由不備及理由矛盾之違背法令；2.其在言詞辯論前1日始收到原審以傳真方式通知須對日本特開平4-92488專利文獻第495頁請求項1、3項，第496頁左下段落即右下實施例陳述意見，而參加人於言詞辯論程序當庭始提出上開引證文獻之中文譯本，致其無足夠時間了解其技術內容，實已損及上訴人答辯機會及程序權益，違反行政程序法第125條第2項、第188條第1項及第189條第1項及第3項；又原審認為日本特開平4-92488號專利文獻屬於證據13之一部分，將「證據8、證據9及證據10之組合」變更為「證據8、證據9及證據13之組合」或「證據8、證據9、證據10及證據13之組合」，實質上變更爭點，違反進步性審查原則，顯有適用法規不當及理由不備之違背法令云云。經查:

1.按「申請專利及辦理有關專利事項之文件，應用中文；證明文件為外文者，專利專責機關認有必要時，得通知申請人檢附中文譯本或節譯本。證據為外文本者，得通知當事人檢附該證據與待證事實有關之部分的中文譯本或節譯本。若外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式，即使無中文譯本亦可審查者，則無檢附中文譯本之必要。中文譯本並非證據本身，若中文譯本與外文本不符，或當事人屆期未補送中文譯本，仍應依外文本證據審究之。」2006年版專利審查基準第5.3.3.3.2點定有規範，依上開規範意旨，

可知證明文件或證據為外文時，專利專責機關「認有必要時」，「得」通知當事人檢附中文譯本，若外文書證中已有清楚揭露足堪比對之圖式，即使無中文譯本亦可審查者，則無檢附中文譯本之必要，前後文對照以觀，縱使外文資料中未具有清楚揭露足堪比對之圖式，是否通知當事人提出中文譯本，專利專責機關仍得審酌是否具有必要性，非謂一旦有外文資料，專利專責機關「必須一律」通知當事人提出中文譯本，蓋倘專利專責機關必須一律通知當事人提出中文譯本，則僅須法條文義明定凡提出外文資料者，一律須提出中文譯本即可，無須在文字上賦予專利專責機關審酌之權限，自可避免無謂之揣測苟且。上開規範與2013年專利審查基準第4.3.2.2.2.2點大致相同，而其規範意旨均係依據專利法施行細則第3條第2項之規定。至100年12月21日修正公布，102年1月1日施行之專利法雖於第25條規定申請專利應提出中文本，並以中文本提出之日為申請日，惟此係指專利「申請」而言，有關專利法施行細則第3條第2項之規定則均未變更，準此以解，在專利舉發程序提出外文證據資料者，是否應附中文譯本，專利專責機關有審度之權，且以認為有必要者為限。況依上開審查基準所示，若中文譯本與外文本不符，或當事人屆期未補送中文譯本，專利專責機關仍應依外文本證據審究之，顯見在無中文譯本情況下，專利專責機關仍得依外文本逕予審查。本件參加人以系爭專利有違核准時即92年2月6日修正公布，93年7月1日施行專利法第22條第4項規定，對之提起舉發，不論係依據核准時專利法

或其施行細則，以及2006年版或其後之審查基準，有關提出外文資料作為舉發證據者，法條文義均未明定以同時提出中文譯本為必要，是上訴人主張證據13為外文，復無圖式，原處分機關於舉發程序並未要求參加人提出中文譯本，致其於原處分及訴願程序均無實質答辯機會，且原判決對此亦未說明何以可採之理由，顯有理由不備及理由矛盾之違背法令云云，即屬無稽。況本件上訴人所指證據13係在原處分機關審查舉發案時即已提出，倘上訴人認為確有命參加人提出中文譯本之必要，自得即時提出要求，而非靜待原處分機關審查之結果。尤有甚者，本件參加人於原審準備程序中即已表明不主張證據13，直接援用被上訴人於訴願決定中之組合證據，被上訴人亦表示訴願決定於裁量時，亦未曾使用證據13作為判斷之依據(參原審卷第171頁)，足見證據13並非本件專利舉發判斷之證據資料。縱使參加人曾提出上開資料，依前揭說明，專利專責機關認為無必要命參加人提出中文譯本，當亦無何違誤或裁量專擅之處。況上訴人自舉發程序開始，迄原審辯論終結時為止，均未就外文資料主張應提出中文譯本之要求，其既不依上開審查基準促請參加人提出，又已就外文資料為具體答辯，自不得於嗣後再為指摘。是上訴人此部分主張，自屬無據。

2.上訴人復指摘其在言詞辯論前 1日始收到原審以傳真方式通知須對日本特開平4-92488專利文獻第495頁請求項1、3項，第496頁左下段落即右下實施例陳述意見，而參加人於言詞辯論程序當庭始提出上開引證文獻之中文譯本，致其無足夠時間了解其技術內

容，實已損及上訴人答辯機會及程序權益，違反行政程序法第125條第2項、第188條第1項及第189條第1項及第3項；又原審認為日本特開平4-92488號專利文獻屬於證據13之一部分，將「證據8、證據9及證據10之組合」變更為「證據8、證據9及證據13之組合」或「證據8、證據9、證據10及證據13之組合」，實質上變更爭點，違反進步性審查原則，顯有適用法規不當及理由不備之違背法令云云。經查，所謂日本特開平4-92488號專利文獻乃證據13即日本JP-A-6-344297號專利案其美國專利對應案(US5480269)說明書中所揭示之先前技術，而日本JP-A-6-344297號專利案則為參加人所提證據10專利說明書中所述亟欲改良之先前技術(參證據10說明書第5頁，原處分卷第094113851 N01號卷第144頁)，而證據10乃系爭專利申請前習知之先前技術，換言之，不論日本特開平4-92488號專利抑或日本JP-A-6-344297號專利均為系爭專利申請前習知之先前技術，而證據10與其他證據(證據8、證據9)之組合是否足以證明系爭專利不具進步性乃本件原審經與兩造確認後之爭點(參原審卷第173頁、原判決第21頁)，且為參加人提出舉發時即已檢附之證據資料，復均為中文版本，是以可知，上訴人系爭專利於100年6月13日遭參加人提出舉發時，即可就上開資料深入研究，並與系爭專利核對評估，而上訴人亦確實於102年8月21日之答辯書中就證據13與系爭專利之比對結果表示其意見(參原處分卷第094113851 N01 003卷第20頁至第4頁)，足見上訴人並非毫無答辯之機會，是縱使原審於言詞辯論前夕始通知上

訴人就證據13中相關部分表示意見，對上訴人而言，亦非從未提出之新證據，上訴人並未被突襲，其主張無足夠時間了解其技術內容，損及其答辯機會及程序權益云云，並非事實。此由參加人提出證據13之後，上訴人具狀向原處分機關請求延展提出補充答辯書及相關反證資料之期限(參原處分卷第094113851 N01 002號卷第144頁)，即明上訴人並非毫無答辯機會。況原審於準備期日程序中，即與訴訟當事人間確認爭點內容，明示排除證據13之使用，雖言詞辯論期日前夕通知上訴人就證據13相關部分表示意見，惟判決中亦已說明證據13與證據10間之關係(參原判決第36頁)，以及以證據10與其他證據之組合，即足以證明系爭專利不具進步性之意旨。是縱使其辯論之結果，實質上將證據13納入比對範圍，亦係因為證據13實質上已成為證據10之內容所致(證據13為證據10所載欲改良之前案技術)，而證據10復為中文版本，對上訴人而言並無理解上之困難，上訴人此部分之指摘，亦屬無稽。

八、綜上所述，原判決基於前揭意旨，認為證據8、證據9及證據10之組合，足以證明系爭專利請求項6至8不具進步性，有違核准時92年專利法第22條第4項規定，從而，原處分機關所為「請求項6至8舉發不成立」之處分，即有未合，被上訴人就系爭專利請求項第6至8項所為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之訴願決定，即無不合，駁回上訴人於原審之訴，核其所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，

並無所謂原判決有違背法令之情形；又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。本件上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

九、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，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　105　　年　　5　　月　　19　　日

最高行政法院第二庭

審判長法官　劉　鑫　楨

法官　吳　慧　娟

法官　帥　嘉　寶

法官　劉　穎　怡

法官　汪　漢　卿

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　105　　年　　5　　月　　19　　日

書記官　莊　子　誼