

智慧財產法院行政判決

109年度行專訴字第4號

原告 恆碩科技股份有限公司

代表人 王重建

訴訟代理人 陳文郎律師

賴蘇民律師

複代理人 洪子洵律師

輔佐人 陳添丁

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）住同上

訴訟代理人 薛惠澤

參加人 新加坡商朝日化學及錫焊私人有限公司

代表人 許喻勝（KOH，YUE SERN）

訴訟代理人 洪武雄專利師

複代理人 陳孚竹專利代理人

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國108年11月27日經訴字第10806312960號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如下：

主 文

原處分及訴願決定均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國102年5月3日以「抗高溫時效高強度無鉛焊錫」向被告申請發明專利，申請專利範圍共2項，經被告編為第000000000號審查，准予專利，並發給發明第I576195

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。案經被告審查，認系爭專利違反核准時（103年1月22日修正公布，同年3月24日施行）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。原告不服，提起訴願，經經濟部以108年11月27日經訴字第10806312960號訴願決定駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認原處分與訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張略以：

（一）系爭專利請求項1具進步性：

證據1未揭示同時包含系爭專利請求項1所界定之銀、銅、鈹、鎳、鍺、錫6種元素及其組成比例內容，且證據1未提及任何涉及晶圓級封裝上所面臨之溫度抵抗力較弱的問題，事實上證據1是要解決無鉛焊錫濕潤性不足的問題，並揭示其傾向不同時含有銀、鎳及鈹，故所欲解決之問題與系爭專利大相逕庭，自無法由證據1輕易完成系爭專利請求項1。又證據1不建議其無鉛焊錫合金中的銀含量可超出4wt%，然證據2則是建議銀含量大於4wt%，兩者存有反向教示，證據1、2的結合並非顯而易見，亦不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。另系爭專利請求項1之產品受業界所認可，具有商業上的成功，而有肯定進步性因素。系爭專利請求項2依附於請求項1，既然請求項1具進步性，則請求項2

當然具進步性。

(二)並聲明求為判決：原處分及訴願決定均撤銷。

三、被告答辯略以：

(一)證據1 及證據1 、2 之組合足以證明系爭專利請求項1 、2 不具進步性：

系爭專利請求項1 與證據1 均為無鉛鉛錫合金，均用於將電子組件焊接至印刷電路板，所欲解決之問題均在提升焊接之機械強度及熔點。證據1 合金各元素之重量百分比與系爭專利請求項1 合金所限定各元素之重量百分比有所重疊，已揭露系爭專利請求項1 所有技術特徵。系爭專利將焊料合金的測試結果以符號而非數字表示，導致微小的差異即落入不同的分級，無法使所屬技術領域中具有通常知識者確信系爭專利相較於習知技術具有不可預期之功效，自不具進步性。又系爭專利請求項2 「適用於晶圓級封裝」之附屬技術特徵也為證據1 所揭露，因此亦不具進步性。

(二)並聲明求為判決：原告之訴駁回。

四、參加人除援引被告答辯外，另補充略以：

(一)系爭專利請求項1 不具進步性：

單從證據1 說明書摘要欄之記載，即可得到包含至多4 wt% 的銀 (Ag)、0.1-3 wt% 的銅 (Cu)、至多5 wt% 的鉍 (Bi)、至多0.5 wt% 的鎳 (Ni)、0.001-0.1 wt% 的鍺 (Ge) 和餘量的錫 (Sn) 之無鉛焊料合金，與系爭專利請求項1 所載範圍重疊。另證據1 請求項4 、5 、7 所載之銀 (Ag)、鎳 (Ni)、鉍 (Bi) 皆為所列元素之第一者，證據1 之表1 及表2 的實施例已揭露可自證據1 之摘要選出個別成分Ag、Ni及Bi，系爭專利所屬技術領域中具通常知識者欲改良先前

技術之無鉛焊料合金時，其當會選擇列於第一位之Ag、Ni及Bi進行嘗試。因此，僅將「證據1 之摘要與實施例」或「證據1 請求項1 、4 、5 、7 」以組合、修飾、置換或轉用等結合方式，即能完成系爭專利請求項1 所請之發明，故證據1 或證據1 、2 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。又證據1 之無鉛焊料合金可用於晶圓級封裝，亦可證明系爭專利請求項2 不具進步性。

(二)證據1 並非僅在解決濕潤性問題，尚有改善強度問題，技藝人士自有動機參考證據1 完成系爭專利，既然證據1 與系爭專利請求項1 所述範圍重疊，則相同化學組成之焊料合金自具有相同功效，況系爭專利說明書各表中之基材強度和介面強度的結果皆使用諸如圓形或三角形的符號，而不是數字數據，未能顯現出相較於其他習知技術具有無法預期之功效，USPTO 也駁回系爭專利美國對應案之申請，顯見系爭專利確實不具進步性。

(三)並聲明求為判決：原告之訴駁回。

五、本院得心證之理由：

(一)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為現行專利法第71條第3 項本文所明定。查系爭專利申請日為102 年5 月3 日，經被告審查後於106 年1 月24日准予專利等情，有系爭專利之專利申請書及專利核准審定書附卷可參（見申請卷第10、90頁），是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時之103 年1 月22日修正公布、同年3 月24日施行之專利法為斷。次按利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，核准時專利法第21條、第22條第1 項前段定有明文，但發明如為

「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，同法第22條第2項亦有規定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法之規定者，依同法第71條第1項、第73條第1項規定，得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反前揭專利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證明之。是本件爭點為：證據1或證據1、2之組合，可否證明系爭專利請求項1、2不具進步性？

(二)系爭專利之說明：

1.系爭專利所欲解決的問題：

隨著封裝技術的進展，目前已發出一種晶圓級封裝（Wafer Level Packaging，簡稱WLP），此為IC封裝方式的一種，是指整片晶圓生產完成後，其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進行封裝測試，完成之後才切割製成單顆IC，不需要經過打線或填膠的步驟。而封裝後的晶片尺寸幾乎與原來的晶粒大小相同，因此也可以稱為晶片尺寸晶圓級封裝（Wafer Level Chip Scale Package，簡稱WLCSPP）。由於晶圓級封裝具有較小的封裝尺寸，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。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度、濕度之抵抗力會比較弱，因此，本發明乃提出一種創新的焊錫組成物可適用於晶圓級封裝之焊料需求（見申請卷第103至103頁反面）。

2.系爭專利之功效：

系爭專利之抗高溫時效高強度無鉛焊錫，所含總重量為100 wt%，該抗高溫時效高強度無鉛焊錫包含：3~5 wt% 的銀、

0.2~0.8 wt% 的銅、1~7wt%的鈹、0.005~0.06 wt%的鎳、0.005~0.02 wt%的鍺，以及餘量為錫。藉由上述各元素的適當添加比例所形成的創新材料組成，可提升並維持材料在高溫時效後材料強度與硬度，同時提升介面強度與抗氧化性，形成完整的無鉛焊錫材料設計，並可使該晶圓級封裝IC適用於高溫熱循環之嚴苛環境（見申請卷第103 頁反面、第102 頁）。

3.系爭專利申請專利範圍共2 項，其中第1 項為獨立項，第2 項為附屬項。內容如下（見申請卷第98頁）：

(1)請求項1：

一種抗高溫時效高強度無鉛焊錫，以該抗高溫時效高強度無鉛焊錫所含總重量為100wt%，該抗高溫時效高強度無鉛焊錫包含：4~5wt%的銀；0.2~0.5wt%的銅；1~7wt%的鈹；0.005~0.06wt% 的鎳；0.005~0.02wt% 的鍺；及餘量為錫。

(2)請求項2：

如請求項1所述的抗高溫時效高強度無鉛焊錫，適用於晶圓級封裝。

(三)舉發證據之說明：

證據1 為99（西元2010）年11月25日公開之美國第2010/000 000 0A1 號「LEAD-FREE SOLDER ALLOY」專利案（見舉發卷第7 至11頁）；證據2 為90（2001）年1 月23日公告之美國第0000000B1 號「LEAD-FREE SOLDERS」專利案（見舉發卷第1 至6 頁），上開證據之公開日均早於系爭專利申請日（102 年5 月3 日），可為系爭專利之先前技術。

(四)本件爭點在於系爭專利請求項1、2 是否具進步性。按審查專利案之進步性時，得組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間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關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技術內容之教示或建議等因素，尚不得以複數引證之技術內容恣意加以拼湊，即謂該發明為所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成。因此，即使是組合單一引證文件中之部分技術內容，仍應考量各技術內容是否有組合動機，彼此間的功能、作用是否具有共通性，及所屬技藝人士是否經邏輯分析、推理或例行工作、實驗，即能預期（expect）得到該發明者，始能認為該發明整體屬於顯而易知、可輕易完成，不具進步性，而不應以馬賽克式的方式拼湊前案技術內容並任意加以結合，以免產生「後見之明」。

(五)證據1 無法證明系爭專利請求項1、2 不具進步性：

1.系爭專利請求項1部分：

(1)被告及參加人是以證據1 請求項1、4、5、7 所揭示之內容主張系爭專利請求項1 不具進步性，乃屬前開「組合單一引證文件中之部分技術內容」，揆諸前開說明，仍應考量各技術內容之組合是否可輕易完成，尚不得僅因各實施例共同記載於同一份引證文件中，即逕認該發明所屬技術領域中具有通常知識者必然得以輕易拼湊完成，先予敘明。經分析證據1 上開請求項，請求項4、5、7 均間接依附於請求項1

，其等均揭露一種無鉛焊料合金，其中：

①由證據1 說明書0014段至0016段記載（見本院卷二第387 頁），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。

②證據1 請求項4 整體揭露其無鉛焊料合金主要由0.1-3 wt%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4 wt%。由上可知，證據1 請求項4 揭露之銅含量範圍「包含且大於」系爭專利請求項1 之「0.2~0.5wt%的銅」含量範圍、鍺含量範圍「部分重疊」於系爭專利請求項1 之「0.005~0.02 wt%的鍺」含量範圍，「若不含銻且選取銀之最大含量」，則銀含量重疊於系爭專利請求項1 之「4~5 wt% 的銀」之最低含量，惟並未顯示含有鈹及鎳，且未顯示其是否具有「抗高溫時效高強度」之特性。

③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%之鍺，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、鉻和鈿中之至少一者，其總量至多0.5wt%。由上可知，證據1 請求項5 所揭露無鉛焊料合金之銅含量範圍「包含且大於」系爭專利請求項1 之「0.2~0.5wt%的銅」含量範圍、鍺含量範圍「部

分重疊」於系爭專利請求項1 之「0.005~0.02 wt%的鍺」含量範圍，「若含有鎳」，則鎳含量限制範圍包含且大於系爭專利請求項1 之「0.005~0.06wt% 的鎳」含量範圍，惟並未顯示含有銀及鈹，且未顯示其是否具有「抗高溫時效高強度」之特性。

④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…」）。由上可知，證據1 請求項7 所揭露無鉛焊料合金之銅含量範圍「包含且大於」系爭專利請求項1 之「0.2~0.5wt%的銅」含量範圍、鍺含量範圍「部分重疊」於系爭專利請求項1 之「0.005~0.02wt% 的鍺」含量範圍，「若含有鈹」，則鈹含量限制範圍部分重疊於系爭專利請求項1 之「1~7wt%的鈹」含量範圍，惟並未顯示含有銀及鎳，且未顯示其是否具有「抗高溫時效高強度」之特性。

(2)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，不同組成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。再者，系爭專利請求項1 需同時包含銀、銅、鈹、鎳、鍺、錫6 種成分，而證據1 請求項4 、5 、7 均揭示了銅、鍺、錫3 種，請求項4 多揭示了元素銀、請求項5 多揭示了元素鎳、請求項7 多揭示了元素鈹，因此組合起來剛好揭示了系爭專利請求項1 上開6 種元素，但證據1 請求項4 乃揭示在銀或鎳中選至少一個且總量至多為4wt%，請求項5 揭示在鎳、鈷、鐵、錳、鉻或鉬中選取至少一個且總量至多為0.5wt%，請求項7 揭示在鈹、鈮和鋅中選取至少一個且總量至多為5wt%，也就是說，請求項4 的「銀」是2 個選項中的其中一個，請求項5 的「鎳」是6 個選項中的其中一個，請求項7 的「鈹」是3 個選項中的其中一個，若欲完成系爭專利請求項1 之發明，必須「恰好」在上開選擇過程中選中銀、鎳、鈹，才能完全揭示系爭專利請求項1 之6 種元素，遑論除了元素之選取外，尚包含所選取各成分的重量比例也必須在系爭專利之範圍內，雖然本件是進行「進步性」判斷而非「新穎性」，但在證據1 請求項4 、5 、7 揭示多種選擇之情形下，該選取方式包含多種成分組合，且每一種成分組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屬化合物的形成、金屬的結晶析出及固溶強化等複雜效應，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響，對抗高溫時效之結果亦會有顯著不同，因此，實難認

該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。因此，證據1 尚無法證明系爭專利請求項1 不具進步性。

2.系爭專利請求項2部分：

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。

(六)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1 不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，已如前述。查證據2 說明書第3 欄第37至49行揭示一種高強度，高耐疲勞性和高潤濕性的無鉛焊料合金，含有2-4.5 wt% 之銀、0.2-2.5 wt% 之銅、0-5 wt% 之鈹，0-12wt% 之銦，0-2wt% 之銻，及76-96 wt% 之錫（見舉發卷第3 頁），雖然證據2 所揭露無鉛焊料合金之銀含量範圍部分重疊於系爭專利請求項1 之「4~5wt%的銀」含量範圍、銅含量範圍包含且大於系爭專利請求項1 之「0.2~0.5wt%的銅」含量範圍、鈹含量範圍部分重疊於系爭專利請求項1 之「1~7wt%的鈹」含量範圍，惟證據2 並未揭示是否含有鎳及鍍，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

01 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
02 識者具有合理的動機且能輕易將證據1 請求項4 、5 、7 的
03 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
04 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
05 證據1 、2 所揭露內容即可輕易完成系爭專利請求項1 之發
06 明，故證據1 、2 之組合尚不足以證明系爭專利請求項1 不
07 具進步性，當然也不足以證明依附於請求項1 之請求項2 不
08 具進步性。

09 (七)本院認為被告及參加人下列所述均不足採，理由如下：

10 1.被告及參加人雖稱：證據1 說明書「摘要」所記載各成分的
11 重量百分比已重疊於系爭專利請求項1 所限定之各成分的重
12 量百分比，所屬技術領域中具有通常知識者由證據1 之「摘
13 要」即可輕易完成系爭專利請求項1 之發明云云。然查，證
14 據1 之摘要記載：「適用於將電子部件流焊到印刷線路板上的
15 的無鉛焊料合金，其包含0.1-3wt%的Cu、0.001-0.1wt%的P
16 ，可選地0.001-0.1wt%的Ge和餘量的Sn。焊料合金可以進一
17 步包含總量為至多4wt%的Ag和Sb中的至少一種，和/ 或總量
18 為至多0.5wt%的Ni、Co、Fe、Mn、Cr和Mo中的至少一種以增
19 強合金，和/ 或總量為至多5wt%的Bi、In和Zn中的至少一種
20 以降低合金的熔點。」（見舉發卷第11頁）顯見該摘要係將
21 請求項4 、5 、7 的三種不同的實施態樣接續記載於單一段
22 落文字而成，但由證據1 說明書實際揭示的技術內容，乃揭
23 示請求項4 、5 、7 三種不同的實施態樣，證據1 全文並無
24 任一實施例同時具有錫、銅、鍺、銀、鎳、鉍之所有成分，
25 已如前述，所屬技術領域中具有通常知識者光由證據1 摘要
26 籠統之記載，再去參酌證據1 說明書內所揭示之內容，仍然

01 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
02 而製成具抗高溫時效高強度之焊料合金，因此被告及參加人
03 前開主張並不可採。

04 2.參加人又稱：證據1 之請求項4 、5 、7 中可選用之元素群
05 組係分別將銀、鎳、鈹列於第一者，且證據1 表1 的表頭可
06 見到銀、鎳、鈹並列，因此證據1 已明確揭露特定選擇銀、
07 鎳、鈹等3 種元素云云。然而，證據1 所列示的各元素群組
08 均指明係擇一或者擇多的選擇，並且以選擇後之群組含量的
09 總體重量百分比為限定條件，在此情形下自會包含非常多的
10 選擇態樣與重量百分比配置，且證據1 並未就同一元素群組
11 中何者較優有所比較，難認其已有應優先選取群組中排列於
12 最前方之單一元素的教示。此外，證據1 之表1 僅係用以整
13 理其大量的實施例，表頭係便於將數據並列於單一表格之用
14 ，並無選用表頭中全部元素之含意，此由證據1 表1 中並無
15 任一實施態樣包含表頭所列之全部元素，即可得到佐證，因
16 此參加人上開主張亦不可採。

17 3.被告及參加人復稱：系爭專利將焊料合金的測試結果以符號
18 而非數字表示，導致微小的差異即落入不同的分級，無法使
19 所屬技術領域中具有通常知識者確信系爭專利相較於習知技
20 術具有不可預期之功效云云。然而，系爭專利發明名稱為「
21 『抗高溫時效』高強度無鉛焊錫」，其說明書第0004段至第
22 0008段並詳載所欲解決之問題乃「提升並維持材料『在高溫
23 時效後』材料強度與硬度…並可使該晶圓級封裝IC『適用於
24 高溫熱循環之嚴苛環境』」（見申請卷第102 至103 頁），
25 並就抗高溫時效進行實驗，其實施例雖以○△X三種不同數
26 值範圍來呈現實驗結果，但系爭專利說明書第8 頁表3 為高

01 溫時效後基材強度的實驗結果，其結果為○與X，並無中間
02 值△，是所屬技術領域中具通常知識者由上開記載，即可明
03 顯得知系爭專利發明所欲達成高溫時效的功效，是被告及參
04 加人上開理由，亦不足取。

05 4.被告及參加人另稱：系爭專利之美國對應案之申請，經USPT
06 O 以非顯而易知性駁回，可見系爭專利確實不具進步性云云
07 。惟查，美國專利商標局（USPTO）自2016年11月22日至20
08 20年3月12日所發之審查意見通知雖係以本案證據1 作為引
09 證文件，認為該美國對應案不具進步性而駁回其申請，但該
10 案為申請案，與我國本件為舉發案，兩者證據法則不同。再
11 者，本件系爭專利請求項1 係記載「4~5 wt% 的銀」，而美
12 國對應案請求項1 係記載「3 wt% to 5 wt % of Ag」，兩者
13 所包含之銀元素含量範圍並不相同，顯見上開美國對應案與
14 本案系爭專利技術特徵並不相同，自無法比附援引，執為本
15 件應舉發成立之論據。

16 六、綜上所述，證據1 或證據1 、2 之組合，無法證明系爭專利
17 請求項1 、2 不具進步性。從而，原處分認系爭專利請求項
18 1 、2 違反核准時專利法第22條第2 項規定，所為「請求項
19 1 至2 舉發成立，應予撤銷」之處分，尚有未合，訴願予以
20 維持，亦有違誤。從而，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，
21 為有理由，應予准許。

22 七、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘攻擊、防禦方法及未
23 經援用之證據，經本院斟酌後，認均不足影響判決結果，自
24 無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

25 八、據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理
26 法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

01 中 華 民 國 109 年 11 月 19 日

02 智慧財產法院第一庭

03 審判長法 官 李維心

04 法 官 陳忠行

05 法 官 蔡如琪

06 以上正本係照原本作成。

07 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
08 訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補
09 提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決
10 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

11 上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法
12 第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任
13 律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

14

15 得不委任律師為訴訟
16 代理人之情形

所 需 要 件

17

18 (一)符合右列情形之
19 一者，得不委任律
20 師為訴訟代理人

- 1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。
- 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。
- 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。

21

22

23

24

25

(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人

- 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。
- 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。
- 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
- 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。

是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。

中 華 民 國 109 年 11 月 30 日

書記官 邱于婷