

## 智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 99,行專訴,43  
 【裁判日期】 990916  
 【裁判案由】 發明專利舉發  
 【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

99年度行專訴字第43號  
 99年8月26日辯論終結

原 告 育霈科技股份有限公司  
 代 表 人 甲○○  
 訴訟代理人 林靜文律師  
 複代理人 丁○○○○○  
 被 告 經濟部智慧財產局  
 代 表 人 乙○○ (局長)  
 訴訟代理人 戊○○  
 參 加 人 米輯電子股份有限公司  
 代 表 人 丙○○  
 訴訟代理人 張哲倫律師  
           陳佳菁律師  
 複代理人 己○○○○○○○

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99年2月4日經訴字第09906051520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本件之訴訟，本院判決如下：

### 主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於原告就第00517361號「晶片封裝結構及其製程」發明專利舉發事件（第000000000N01號），應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

### 事實及理由

#### 一、事實概要：

第三人米輯科技股份有限公司前於民國90年12月31日以「晶片封裝結構及其製程」向被告經濟部智慧財產局申請發明專利，經被告編為第90133194號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第170294號專利證書。嗣米輯科技股份有限公司於95年6月16日申准，將系爭專利權讓與參加人米輯電子股份有限公司，旋原告於95年10月13日以其有違核准時專利法第20條之1及第27條之規定，對之提起舉發，案經原處分機關審查，於98年7月10日以（98）智專三（二）04066字第09820423880號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部99年2月2日經訴字第09906051520號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

#### 二、原告之主張：

（一）系爭專利申請專利範圍第1、30項屬於封裝結構專利，於上

述申請專利範圍中，利用金屬基板之功效在於使封裝結構散熱效能更佳。惟參照舉發理由書之舉發證據3（原證6）第1-85頁表1.5與其下說明，早在1995年間，金屬材質即是常見之基板材質。由該表亦知，相當多絕緣材質其導熱係數（thermal conductivity）比金屬材質為高，也就是導熱（散熱）效果優於金屬材質基板；例如表1.5中之絕緣材質，包括含矽物質（SiC）、以玻璃包覆之基板（Glass Coated Steel）、氮化矽（Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>）（一種陶瓷材質）等，其熱傳導係數均較鋁金屬（系爭專利說明書記載金屬基板包括鋁材質）為高。因此金屬基板於系爭專利所屬之封裝技術領域，在系爭專利申請前已屬常見，金屬材質亦無比其他絕緣材質具有更好之散熱性。系爭專利揭露選用金屬基板之目的係為利於封裝結構散熱之功效，故依原證6可知，就達到散熱之目的上，選用絕緣基板或金屬基板，並無實質差異。因證據1說明書第10頁已經對應揭露絕緣底座之材質包含矽晶、玻璃、陶瓷等，是而，系爭發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌系爭專利發明目的、證據1記載的絕緣基板（例如絕緣基板、玻璃、陶瓷、矽晶），輔以當時該技術領域之通常知識（原證6表1.5），能直接且無歧異的得知證據1記載的絕緣基板隱含系爭專利中選用之金屬基板，而達到幫助封裝結構散熱之目的。至於「利用衝壓方法於金屬基板形成凹穴快速且成本低」，是屬於製造方法之技術特徵，非上述申請專利範圍第1、30項之技術特徵；因此上述利用金屬基板快速且低成本形成凹穴，在關於封裝結構申請專利範圍中，並不能用以作為證據1未揭露系爭專利之理由。綜上，系爭專利關於封裝結構部份（申請專利範圍第1、30項），已經為證據1所揭露，原處分機關之審定理由與訴願決定理由實違反審查基準新穎性之判斷基準。

(二)原告提出之原證6至10係為封裝技術領域具通常知識者一般使用之工具書與教科書，作為證據1之參考文件，應被視為引證文件之一部分，屬單一文件所揭露的先前技術。又，原證6至10之出版日皆早於系爭專利之申請日（2001年12月31日），因此原證6至10具證據能力。原訴願審理程序中，原告已提出原證6至8（即舉發證據2至4）之書證原本的封面及部分內頁，然被告機關並未對已知悉之證據資料加以調查，訴願決定更以原證6至8非為申請在先之我國發明或新型專利申請案為由，認其不具證據能力，而未審酌，逕以系爭專利與證據1直接比對，忽略系爭專利之基板已為申請前之通常知識，而認其具有新穎性，顯有錯誤。

(三)原證9係為一半導體封裝技術領域之工具書，提供所有封裝技術領域者之相關半導體封裝之技藝與資料，適用於所有該項技術領域者使用。其中電子材料之物理特性一節中已說明，基板(substrate)作為一微電子電路之支持結構，主要為放置各種微電子電路，例如導電元件、電介質、被動元件、電阻材料等，且基板必須為絕緣體，以隔絕電路之導電通路，且必須有良好的熱傳導性，以移除電路產生之熱量。由原證9清楚得知「基板」僅作為支持功能而無其他功能。亦即非為比對證據1之主要技術特徵。另原證9更說明基板選用

時應注意其熱傳導性與絕緣性。故所屬技術領域之人應知悉晶片之主動面應接觸之絕緣材料之基板，且於封裝結構設計時，應注意其熱傳導性。實務上，通常於晶片之被動面形成一散熱層，由於此與基板相同，對於封裝結構而言，僅為加強作用而非關鍵技術特徵，而具通常知識者，應知悉實務上可使用金屬材料或熱傳導性較佳之陶瓷材料作為散熱層。系爭專利係以晶片之被動面放置於金屬基板上，並於主動面形成一介電層，而其餘之技術特徵皆與證據1 相同。亦即，系爭專利為迴避證據1 之技術特徵，而刻意將該發明之非關鍵技術特徵作一簡單直接置換。然獲得專利保護之標的需具新穎性，不可僅因系爭專利以不同文字之記載而判斷其具有新穎性。換言之，證據1 與系爭專利之結構部份皆為請求物之結構發明，應僅比對系爭專利之封裝結構是否已為證據1 所揭露，而非判斷是否由被動面或主動面開始形成。而證據1 已揭露系爭專利之主要技術特徵，唯一差異僅在於利用晶片被動面接觸金屬基板，然此為該技術領域之具有通常之知識者，皆可依原證9 之內容即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。參酌引證文件與通常知識，所屬技術領域之人皆可直接依據原證9 之工具書內容，將證據1 之基板直接置換。故系爭專利應不具有新穎性。

(四)原證6 係為一半導體封裝技術領域之工具書，提供所有封裝技術領域者之相關半導體封裝之技藝與資料，適用於所有該項技術領域者使用，而原證10係為一半導體封裝工程領域之教科書，主要適用於大專院校學生作為教科書使用，其中原證6 之表1 至15、1 至16與原證10之表9.1 係已清楚揭露通常使用在封裝之主要材料，包含有各類絕緣物與金屬。故所屬技術領域之人，應具有此類之通常知識，其基板之設計可以絕緣物與金屬作為直接置換。證據1 之說明書雖未直接提及金屬基板，然證據1 亦未揭露相反教示，或未排除或明確放棄使用金屬材料作為封裝結構之基板。綜觀系爭專利與證據1 所涉及之晶片封裝領域，兩者之發明目的係在於提供一種晶片封裝結構，將晶片上之原接點，經由一基層線路層之外部線路，重新分佈於晶片上，而與基板所使用之材料無關。證據1 已揭露系爭專利之主要技術特徵，而唯一差異即是所述技術領域之人皆可直接依據原證10之教科書內容，將證據1 之基板直接置換。故系爭專利應不具有新穎性。

(五)並聲明：撤銷訴願決定及原處分，被告應作成舉發成立，撤銷系爭專利權之處分。

### 三、被告之主張：

(一)起訴理由稱原處分違反判斷新穎性之方式及原則，原處分書皆已詳述系爭專利申請專利範圍各項相較證據具新穎性之理由。

(二)另起訴理由稱原處分違反專利審查基準第二篇第三章第2.4 節新穎性之判斷基準。查系爭專利之金屬基板與證據1 所揭示之絕緣基板，就通常知識者均能理解兩者分屬不同材料特性，且證據1 未有任何教示金屬基板此一技術特徵，難謂上述差異（基板）僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得

知之技術特徵，顯然為原告認事用法有誤。

(三)系爭專利之金屬基板與舉發證據1 所揭示之絕緣基板，就通常知識者均能理解兩者分屬不同材料特性，且證據1 未有任何教示金屬基板此一技術特徵，難謂上述差異（基板）僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵已於前次答辯理由論明，今原告補提原證6 至10係為證明金屬基板已為習知，惟就新穎性判斷原則應按專利審查基準第二篇第三章第2.4 節新穎性之判斷基準，再者證據1 之發明目的及其所欲產生之功效未及於系爭專利採金屬基板高熱傳導之特性，以提供晶片良好的散熱媒介，證據1 所採用之絕緣基板係含矽材質之基板，如玻璃散熱性質為差之基板等，兩者所採用基板顯然因其目的及功效為不同，即便金屬基板與絕緣基板皆屬習知常用之基板，難謂可由證據1 所揭示之絕緣基板直接置換系爭專利之金屬基板，顯然為原告之認知有誤。

(四)聲明：駁回原告之訴。

四、參加人之主張：

(一)系爭專利與證據1 非「相同發明」，蓋因系爭專利係使用金屬基板結構，惟證據1 說明書、圖式或申請專利範圍皆未揭露該特點。依現行專利審查基準第2-3-6 至2-3-7 頁所規定意旨，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者並無法自證據1 之「絕緣基板」技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵，是原告之主張曲解行為時專利法第20條之1 之「擬制新穎性」之意，本件無「擬制新穎性」規定之適用。

(二)系爭專利說明書中確實提及金屬本身材質具有高熱傳導性的優點，有助於將晶片運作時所產生的高熱傳導至外界，因而提高晶片的運作效能。然而，證據1 之說明書並未記載原證6 為先前技術，原證6 僅揭示一般晶片上所具有內連線結構（interconnection）及所具有之特性，比如導熱特性等，在內連線結構內可設置被動元件等，比如電感、電阻、電容…等，以及多種可作為基底材料之絕緣及導體材質之熱及電特性。原證6 並沒有揭示將證據1 之擴散型封裝結構與金屬基板結合的結構，原證6 僅單純地揭露晶片特性及多種可作為基底材料之材質，證據1 並沒有任何明顯且直接的教示說明原證6 可用來輔助證據1，是原證6 亦不得作為判斷本件新穎性之基礎。倘「金屬基板」如原告所稱係該技術領域具有通常知識者根據通常知識，所會選用之一般常見元件云云，何以證據1 說明書第16頁僅建議底座可以使用玻璃、灰石與矽晶以改善其可靠度，而未揭示或建議可以使用金屬基板？顯見原告之主張顯無理由。綜上，原告引用證據1 及原證6，主張系爭專利違反行為時專利法第20條之1 規定，不具擬制新穎性云云，悖於現行專利審查基準第二篇第三章第2.3 節之規定，顯屬違誤，不足採信。

(三)原告所提出之原證6 至10，主要係為證明本案引證文件即證據1 之絕緣基材得以金屬基板作為替換之材質，因此系爭專利之基板已為申請前之通常知識云云。然查系爭專利申請專利範圍第1、30項所界定之金屬基板並未為證據1 所揭露，且與證據1 所揭示之絕緣底座有所不同，兩者分屬不同之材

質且材料特性迥然有別。又證據1 未有任何教示可推導出將該絕緣基材得以金屬基板作為替換之材質。原告亦自承證據1 之說明書未直接提及金屬基板。故引證文件既無教示或揭露所謂「金屬基板」，自無可能援引任何字典、教科書、工具書之類的參考文件解讀引證文件所無之「金屬基板」用語。是以原告主張其提出之原證6 至10係封裝技術領域具通常知識者一般使用之工具書與教科書，為證據1 之參考文件，應被視為引證文件之一部分，屬單一文件所揭露的先前技術云云，顯屬違誤，亦曲解我國審查基準第二篇第三章2.3.2 之規定。因單就證據1 無法推導出「金屬基板」此一技術特徵，故原告除提出證據1 外，尚提出原證6 至10主張系爭專利無擬制新穎性云云，亦悖於現行專利審查基準第二篇第三章第2.3 節之規定。

(四)證據1 既未教示或建議使用金屬基板，自與僅得使用金屬基板之系爭專利明顯有別，該等區別並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者。此外，證據1 說明書第16頁揭示「本發明的底座是玻璃，其材質與晶粒底材相同，由於材質中均含有矽材質，兩者具有同樣的熱力膨脹係數，不會產生應力不平衡現象」及「本發明的底座可以使用玻璃、灰石與矽晶(glass , ceramic , silicon )以改善其可靠度」等語；證據1 既明揭底座之材質均含有矽材質，該發明所屬技術領域中具有通常知識者自無可能參酌引證文件即能以系爭專利非絕緣之「金屬基板」直接置換證據1 揭示之含矽材質絕緣基板，故原告主張系爭專利與引證文件之差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵云云，業已違反專利審查基準第二篇第三章2.4 關於直接置換之規定，委無足採。

(五)並聲明：駁回原告之訴。

五、本件之爭點：

證據1 是否可證明系爭專利申請專利範圍第1 、30項擬制喪失新穎性。

六、本院得心證之理由：

(一)系爭專利係於91年12月4 日審定准予專利，其是否有應撤銷專利權之情事，應以核准審定時適用之90年10月24日修正公布之專利法規定為斷。本件舉發法條為系爭專利是否違反專利法第20條之1 及第27條之規定。按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依系爭專利核准時專利法第19條暨第20條第1 項前段之規定申請取得發明專利。惟「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。」、「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利」復為同法第20條之1 及第27條第1 項本文所明定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反核准時專利法第19條至第21條或第27條規定者，依同法得附具證據，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。

(二)按新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，而就

界定該發明之技術特徵與引證文件中所揭露先前技術之事項逐一進行判斷。判斷時得參酌說明書、圖式及申請時（申請日，主張優先權者為優先權日）的通常知識，以理解該發明。所謂通常知識（general knowledge），係指發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。

(三)復按判斷請求項中所載之發明相較於引證文件中所揭露之先前技術不具新穎性之四種態樣為：(1)完全相同，(2)差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，以及(4)差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵。其中，「直接置換」不具新穎性，係指差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵，亦即申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者。是以如何謂可「直接置換」即有下列幾個可能的判斷標準：①「直接置換」只能以單一先申請案為比對對象。②該先申請案與系爭案比對後有部分技術特徵不同，而該差異係以通常知識即可置換。③以通常知識將技術特徵置換，係基於兩者對於系爭案整體技術不會產生不同功效。

(四)系爭專利申請專利範圍第1項為一種晶片封裝結構，至少包括：一金屬基板(110)；一晶片(120)，該晶片具有一主動表面(122)及對應之一背面(124)，且該晶片更具有複數個金屬墊(126)，其配置於該主動表面上，而該晶片係以該背面貼附於該金屬基板(110)上；以及一積層線路層(140)，配置於該金屬基板(110)及該晶片(120)上，該積層線路層(140)具有一外部線路(由144、142b構成)，其中該些外部線路係電性連接該晶片之該些金屬墊(126)，且至少部分該外部線路係延伸至該晶片之該主動表面上方以外的區域，並且該外部線路具有複數個接合墊(148b)，其位於該積層線路層(140)之表層，而每一該些接合墊(148b)係分別電性連接至該晶片之部分該些金屬墊(126)之一。申請專利範圍第30項為一種晶片封裝結構，至少包括：一金屬基板(210)；複數個晶片(220)，每一該些晶片分別具有一主動表面(222)及對應之一背面(224)，且每一該些晶片更分別具有複數個金屬墊(226)，其配置於對應之該主動表面上，而每一該些晶片係分別以該背面貼附於該金屬基板上；以及一積層線路層(140)，配置於該金屬基板(210)及該些晶片上，該積層線路層(140)具有一外部線路(由144、142b構成)，其中該些外部線路係電性連接該些晶片之該些金屬墊(126)，且至少部分該外部線路係延伸至該晶片之該主動表面上方以外的區域，並且該外部線路具有複數個接合墊(148a)，其位於該積層線路層之表層，而每一該些接合墊(148a)係分別電性連接至該些晶片之部分該些金屬墊(126)之一。比較系爭專利申請專利範圍第1項與第30項之差異在於申請專利範圍第1項為一晶片，而申請專利範圍第30項為複數個

晶片，其餘技術特徵均相同。

(五)證據1 (即原證4) 為90年9月25日申請，92年5月11日公告之中華民國第531854號「晶圓型態擴散型封裝之製程」專利案(相關圖示如附圖所示)，其中第12及17圖已揭示一種晶圓型態擴散型封裝封裝結構，至少包括：一絕緣基板(6)；一晶片(2a)，該晶片具有一主動表面及對應之一背面，且該晶片更具有複數個金屬墊(4)，其配置於該主動表面上，而該晶片係以該背面貼附於該絕緣基板(6)上；以及一積層線路層(由10、12、14構成)，配置於該絕緣基板(6)及該晶片(2a)上，該積層線路層(10、12、14)具有一外部線路(由12、14構成)，其中該些外部線路係電性連接該晶片之該些金屬墊(4)，且至少部分該外部線路係延伸至該晶片之該主動表面上方以外的區域，並且該外部線路具有複數個接合墊(18)，其位於該積層線路層(由10、12、14構成)之表層，而每一該些接合墊(18)係分別電性連接至該晶片之部分該些金屬墊(4)之一。證據1之說明書中第16頁並列舉絕緣基材之可為玻璃、陶瓷及矽晶。比較系爭專利申請專利範圍第1、30項與證據1之差異在於系爭專利採用「金屬基板」，而證據1係採用絕緣基材之不同，至於系爭專利之晶片及其上之積層線路層與證據1之晶片及其上之擴散型之I/O接頭結構則為相同之技術特徵等情，為兩造及參加人所不爭執，兩造及參加人所爭執乃為系爭專利「金屬基板」是否可由證據1之「絕緣基板」所直接置換。

(六)原告主張系爭專利之「金屬基板」與證據1之「絕緣基板」均為於系爭專利申請前之通常知識，該差異僅在於文字之記載或能直接且無歧異得知之技術特徵或參酌引證文件即能直接置換之技術特徵，並以原證6至原證10之教科書等文獻作為「金屬基板」與「絕緣基板」係為系爭專利申請前之通常知識之參考依據。經查，原證6、9及10為一半導體封裝技術領域之工具書或教科書，由審查基準之規定「所謂通常知識(general knowledge)，指發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項」，故原證6、9及10自可證明及建構系爭專利申請時之通常知識(或慣用手段)之證明文件，而由原證6、9及10可知，在封裝領域中，基板之主要目的係作為其上之微電子電路之支持結構，且由原證6第I-85頁Table1-15下方第1至5行揭示「Maximum power distribution requires high electrical conductivity of package metallization, and high reliability requires a close thermal-expansion match between the chip and substrate. The thermal and electrical properties of substrate materials in use in 1995 are shown in Table1-15 for insulating materials and in Table1-16 for conductors.」等語，可知，在封裝基材之選用主要依散熱及晶片與基板間匹配之目的考量，可分為金屬基材或絕緣基材(可由第I-85及I-86頁之Table1-15及Table1-16表列)，故由原證6可知，封裝領域中採用絕緣基材或金屬基材，乃為系爭專利申請前之通

常知識（或慣用手段）。再者，由原證10可知玻璃、矽、金屬為系爭專利申請前為封裝領域已使用之材料，原證9 揭示金屬、玻璃、石英、陶瓷可以當作封裝基材之材料。原證9 及原證10亦為證明金屬基材及絕緣基材為系爭專利申請前之通常知識（或慣用手段）之佐證資料。

(七)是以，證據1 既已經揭示系爭專利申請專利範圍第1、30項發明之晶片及其上之積層線路層結構，兩者差異僅在於系爭專利採用「金屬基板」，而證據1 係採用「絕緣基材」之不同，依一般通常知識可知基板具有承載、支撐晶片之功能，且系爭專利因為要增加散熱功效故採用金屬基板，故基板對於系爭專利整體技術而言，必須兼具「承載」及「散熱」之功效，而證據1 之陶瓷基板亦兼具「承載」及「散熱」之功效，因「金屬基板」與「陶瓷基板」均為系爭專利申請前之通常知識（或慣用手段），且陶瓷基板亦具有系爭專利之金屬基板之增加散熱之效果，故系爭專利申請專利範圍第1 及30項之「金屬基板」與證據1 之「陶瓷基板」之差異為發明所屬技術領域中具通常知識者參酌原證6 之通常知識（或慣用手段）即能直接置換，故由證據1 可證明系爭專利申請專利範圍第1、30項擬制喪失新穎性。

(八)原處分及訴願決定認為證據1 無法證明系爭專利擬制喪失新穎性，其理由略以：「證據1 雖揭示露系爭專利之部分技術特徵，惟系爭專利範圍第1 項、第30項獨立項之金屬基材並未為證據1 所揭露，且與證據1 所揭示之絕緣底座材料特性迥然有別」云云。被告於99年8 月6 日言詞辯論庭再次主張略以：「系爭專利之金屬基板具有高傳導性，證據1 所揭示之絕緣基板係解決材質不同而產生應力不平衡的現象，兩者特性不同，目的功效也不同，我們不否認金屬基板、絕緣基板於業界所知，但不能藉由兩者之間的不同而直接置換」云云。參加人於該庭期中亦主張：「金屬基板、絕緣基板與玻璃基板其功能目的均不同，單憑證據1 不可能會想到系爭專利以金屬基板置換」云云。惟查，原處分及訴願決定僅以證據1 所揭示之內容認定系爭專利與證據1 之間存在基材不同，而未以通常知識者之角度審究金屬基板或絕緣基板是否為系爭專利申請前業界已普遍使用之通常知識（或慣用手段），所辯已非可採。再者，被告及參加人雖辯稱：「『金屬基材』具有較佳之散熱效果，證據1 之絕緣基材並未能達到該效果」云云。惟查，本件原告於訴願書第4 頁倒數第1 行至第5 頁及行政訴訟起訴狀第3 頁即已主張：「由原證6(舉發證據3)之第I-85頁表1.5 所列舉之絕緣材質可知，相當多絕緣材質其導熱係數(Thermal conductivity)比金屬材質高」等語。經查，原證6 中之SiC、AlN、BeO 等材質屬於陶瓷材料，其導熱係數均不亞於金屬中的鋁，即陶瓷基材亦能達成系爭專利之金屬基材之散熱功能，陶瓷基材因具有良好的散熱效果，故將陶瓷基材使用於封裝基板，亦為該封裝領域之通常知識（或慣用手段），足見被告前開所辯，尚無足採。

(九)再本件原告引用原證6、原證9 或原證10僅係為證明金屬基材或矽、玻璃及陶瓷等絕緣基材在系爭專利申請前為封裝業

界之通常知識（或慣用手段），並作為說明證據1 之陶瓷基材之導熱特性之參考文件，該等文獻並非用來結合證據1 以證明系爭專利申請專利範圍不具專利要件，故並未悖於專利審查基準關於審查新穎性時應就請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對之原則，故參加人前揭抗辯，並非可採。

(十)至原告於舉發時雖僅主張系爭專利之「金屬基板」與證據1 之「絕緣基板」之間僅在於文字之記載或能直接且無歧異得知之技術特徵，惟於起訴經本院審理時另主張該差異係參酌引證文件即能直接置換之技術特徵，核同係判斷是否擬制喪失新穎性之態樣之一，原告自得於本院審理時為此主張，且前開技術差異是否能直接置換，亦於本院審理時經兩造及參加人攻防，是參加人辯稱差異「技術特徵是否直接置換」不能成為本件之理由云云，尚非可採。

七、綜上所述，系爭專利申請專利範圍第1 及30項之「金屬基板」與證據1 說明書中第16頁所列舉絕緣基材之「陶瓷基板」之差異為發明所屬技術領域中具通常知識者依該通常知識（或慣用手段）即能直接置換，故由證據1 可證明系爭專利申請專利範圍第1、30項擬制喪失新穎性。系爭專利申請專利範圍第1、30項即有違核准審定時之專利法第20條之1 及第27條之規定。從而，原處分以系爭專利無違前揭規定，而為舉發不成立之審定，於法尚有未洽，訴願決定維持原處分，亦非妥適。原告訴請撤銷訴願決定及原處分為有理由，應予准許，並應由被告就本件舉發申請依本判決之法律見解另為適法之處分。至原告訴請被告應作成撤銷系爭專利權之審定部分，因本件系爭專利之其他申請專利範圍，尚屬有效，且為原告所不爭，為兼顧參加人對申請專利範圍第1、30項可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查處分，原告訴請被告應作成撤銷系爭專利權之審定部分，並未達全部有理由之程度，原告此部分請求，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第200 條第4 款、第104 條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 9 月 16 日  
 智慧財產法院第一庭  
 審判長法 官 李得灶  
 法 官 汪漢卿  
 法 官 王俊雄

以上正本係照原本作成。

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訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 99 年 9 月 16 日  
 書記官 王英傑