

**1030402 有關第 85114230N01 號「殖具有彈簧接點之較大基材之接點載體(瓷塊)」發明專利舉發事件(102 年度行專訴字第 86 號)(判決日：102.12.19)**

**爭議標的：** 可實施性、進步性、新證據

**系爭專利：** 「殖具有彈簧接點之較大基材之接點載體(瓷塊)」發明專利

**相關法條：** 專利法(83 年法)第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 71 條第 3 款、智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項

**判決要旨：** 因被告所為舉發不成立處分，僅審查證據 1 至 7 與其等組合，未詳究其餘證據之組合，是否證明系爭專利具有進步性，致被告與本院就系爭專利是否應撤銷事由，容有不同見解。況原告嗣於本件訴訟中提出證據 8 之新證據與其等組合，亦導致被告無法在舉發審查階段，斟酌新證據是否可證明系爭專利不具進步性，原告與參加人於舉發之行政程序進行中，均無陳述意見之機會，故本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查處分。

## 【判決摘錄】

### 一、智慧局主張

(一)系爭專利請求項 1「探測插件組裝之空間變換器係與期望被探測之電子組件之可測試區域一樣大」，定義空間變換器與被探測之電子組件之可測試區域之大小關係，其於系爭專利說明書記載「一般期望具有在單程中測試整個半導體晶片的能力，其需要同大之空間變換器」，熟習該項技術者在參酌說明書及申請專利範圍之記載應可瞭解其內容。就待探測之電子組件而言，其可位於晶圓上之模片，故熟習該項技術者基於系爭專利所揭示內容配合其對於空間變換器、待測電子元件，即可瞭解其內容並據以實施。再者，系爭專利說明書已揭示「較大基材一詞係為可於其表面上裝載多個瓷塊之任何基材」，可知載體基板之個數可配合較大基材面積作任意選擇，系爭專利說明書雖僅例示具有 4 個或 3 個載體基板，其未揭示 2 個載體基板，惟 2 個或以上之載體基板應屬系爭專利之範圍。故系爭專利請求項 1 至 14 未違反修正前專利法第 71 條第 3 款之規定。

(二)系爭專利自承先前技術揭示一種探測電子組件之方法，此方法包含使電子組件(508)與多個彈簧接點元件(524)接觸，提供相對較大基材(506)，其為探測插件組裝(500)空間變換器，係期望被探測之電子組件

之可測試區域相同大小，大基材具有前方表面。多個彈簧接點元件自其表面延伸，促使該大基材與電子組件朝向彼此，致使彈簧接點元件造成與電子組件接觸。系爭專利自承先前技術揭示一種探測插件組裝，其包括一個空間變換器基材，其具有頂部表面、底部表面、第一組多個末端(522)經配置在頂部表面及第二組多個末端(520)經配置在底部表面，多個探測元件經配置在空間變換器基材之頂部表面。系爭專利之先前技術揭示空間變換器及將彈簧接點元件直接連接在空間轉換器上之技術，系爭專利為解決該習知之彈性接點元件直接接在電子組件上所造成維修不易之問題，提出裝載及連接至少兩個之多個接點載體至大基材之前方表面，各接點載體具有多個彈簧接點元件自其表面延伸之技術手段。藉由將多個彈簧接點元件連接至接點載體後，將接點載體連接至空間轉換器而達成於電子組件維修時，僅需替換經連接於其上之一或多個接點載體及可不須對整個電子組件進行修復。

- (三)證據 5 揭示一種探針卡，其圖 1 中揭示於探針卡基板上裝設有 8 個探針卡次基板，每個探針卡基板上裝設有多數個探針，藉此於探針卡基板上形成四組相對之 IC1 至 IC4 用之探針卡次基板，證據 5 之探針單元，利用螺絲鎖固於探針卡基板上，致探針單元可視探測物之數量對應拆裝增減其數量，亦可拆裝更換任一個損壞之探針單元，達成易於維修探針單元之功效。熟習該項技術者在參酌系爭專利自承之先前技術，為解決習知之彈性接點元件直接接在電子組件上所造成維修不易之問題，有動機採用證據 5 所教示將探針元件先裝載於次基板上，再將次基板裝載至主基板之方法，用以解決維修不易之問題，故系爭專利請求項 1、15 為發明所屬技術領域中具通常知識者依系爭專利所自承之先前技術及證據 5 之組合所能輕易完成，故系爭專利自承之先前技術與證據 5 之組合足以證明系爭專利請求項 1、15 不具進步性。
- (四)請求項 2 依附於請求項 1 之附屬項，其進一步限縮電子組件為半導體晶片，請求項 3 依附於請求項 2 之附屬項，其限定可測試區域為在半導體晶片上之多個模片位置，彈簧接點係同時造成與多個模片位置接觸，請求項 4 依附於請求項 1，其進一步界定電子組件之可測試區域，係為電子組件整體表面積之至少一半，請求項 7 依附於請求項 1 之附屬項，其進一步限縮彈簧接點元件為探測元件，技術特徵見於證據 7 之第 4 圖或申請人自承之先前技術中，故該請求項為發明所屬技術領域中具通常知識者，依據系爭專利所自承之先前技術、證據 5 及證據 7 之組合所能輕易完成。由系爭專利自承先前技術與證據 5 及證據 7 之組合，可證明系爭專利更正後請求項 2 至 4、7 不具進步性。請求項 8 依附於請求項 1 之附屬項，其進一步限縮彈簧接點元件為複合互連元件。證據 7 說明書揭示探針元件(14)可為表面披覆不同金屬之複合互連元件，請求項 8 為發明所屬技術領域中具通常知識者，依據系

爭專利所自承之先前技術、證據 5 及證據 7 之組合所能輕易完成。由系爭專利自承先前技術與證據 5 及證據 7 之組合，可證明系爭專利更正後請求項 8 不具進步性。

(五)請求項 9、12 依附於請求項 1 之附屬項，其進一步限縮焊料係連接在瓷塊基板與大基材間。證據 5 雖揭示利用螺絲鎖固次基板與主機板，系爭專利利用焊料進行黏著不同，惟利用焊料來作為大小基板之黏固已見於證據 7 之第 3 圖，請求項 9、12 為發明所屬技術領域中具通常知識者，依據系爭專利所自承之先前技術、證據 5 及證據 7 之組合所能輕易完成。故系爭專利自承先前技術與證據 5 及證據 7 之組合，可證明系爭專利更正後請求項 9、12 不具進步性。請求項 10、11 依附於請求項 1 之附屬項，其進一步限縮電子組件為半導體晶片，各瓷塊基材之彈簧接點元件，係以一對一為基礎接觸半導體晶片上之個別半導體模組。證據 7 第 4 圖揭示探針係以一對一為基礎接觸半導體晶片上之個別半導體模片。請求項 10、11 為發明所屬技術領域中具通常知識者，依據系爭專利所自承之先前技術、證據 5 及證據 7 之組合所能輕易完成。由系爭專利自承先前技術與證據 5 及證據 7 之組合，可證明系爭專利更正後請求項 10、11 不具進步性。

(六)請求項 13、14 依附於請求項 1，其進一步界定具有瓷塊基材經裝載至其上之大基材，係被裝載至探測插件，並藉由插入物連接至探測插件，大基材裝載至探測插件為系爭專利自承先前技術，或見於證據 7 第 4 圖，請求項 13、14 為發明所屬技術領域中具通常知識者，依據系爭專利所自承之先前技術、證據 5 及證據 7 之組合所能輕易完成。由系爭專利自承先前技術與證據 5 及證據 7 之組合，可證明系爭專利更正後請求項 13、14 不具進步性。依系爭專利自承先前技術與公知技術及證據 5 之組合，可證明系爭專利更正後請求項 5、6 違反核准審定時專利法第 20 條第 2 項之進步性要件。請求項 5、6 依附於請求項 1 之附屬項，其限縮電子組件為印刷電路板或液晶顯示板，其為申請前之公知技術。因系爭專利自承先前技術與證據 5 之組合可證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性，故系爭專利自承先前技術與公知技術及證據 5 之組合可證明系爭專利更正後請求項 5、6 不具進步性。請求項 16 依附於請求項 15 之附屬項，其進一步限縮探針元件為自由站立彈簧接點，請求項 17 依附於請求項 16 其進一步界定尖端結構係經由裝載至多個自由站立彈簧接點，請求項 18 依附於請求項 16，其界定自由站立彈簧接點為複合互連元件。該技術特徵已見於系爭專利自承先前技術，因系爭專利自承先前技術與證據 5 之組合可證明系爭專利更正後請求項 15 不具進步性，故系爭專利自承先前技術與證據 5 之組合，可證明系爭專利更正後請求項 16 至 18 不具進步性。因系爭專利自承先前技術與證據 5 之組合，可證明系爭專利更正後請求項 16

至 18 不具進步性，故系爭專利自承先前技術與證據 5 及證據 4 之組合，可證明系爭專利更正後請求項 16 至 18 不具進步性。

## 二、本案爭點

- (一)系爭專利請求項 1 至 14 是否違反核准審定時之專利法第 71 條第 3 款之規定。
- (二)證據 8 與 5 之組合，是否足以證明系爭專利請求項 1、15 違反核准審定時專利法第 20 條第 2 項之進步性要件。
- (三)證據 8、5 及 7 之組合，是否足以證明系爭專利請求項 2 至 4、7 至 14 違反核准審定時專利法第 20 條第 2 項之進步性要件。
- (四)證據 8、5 及 7 之組合，是否足以證明系爭專利請求項 2 至 4、7 至 14 違反核准審定時專利法第 20 條第 2 項之進步性要件。
- (五)證據 8 及證據 5 之組合，是否足以證明系爭專利請求項 16 至 18 違反核准審定時專利法第 20 條第 2 項之進步性要件。

## 三、判決理由

### (一)本件專利舉發爭點：

#### 1.本件應適用 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法：

查系爭專利之申請日為 85 年 11 月 20 日，核准公告日為 86 年 8 月 11 日，故本件關於系爭專利是否符合充分揭露原則，暨有無具備新穎性、進步性之判斷，應依核准審定時有效之 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法為斷。

#### 2.本院審理本件之範圍：

按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。智慧財產案件審理法第 33 條定有明文。原處分認系爭專利未違反修正前專利法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項及第 71 條第 3 款之規定，而原告於本件審理中對於系爭專利未違反修正前專利法第 20 條第 1 項之新穎性部分，並未爭執，僅爭執系爭專利違反修正前專利法第 20 條第 2 項及第 71 條第 3 款規定之部分。參諸原告主張系爭專利不具進步性之爭點，其證據組合及理由與原舉發階段所主張之爭點不同，其為行政訴訟階段提出證據 1 至 8 與先前技術之組合，核屬為新證據組合及舉發理由，並經被告與參加人就該等新證據與理由提出答辯書狀及陳述，表明原告關於該等證據之主張有無理由。揆諸前揭說明，本院應就原告於行政訴訟階段提出之證據組合及理由，判斷系爭專利是否有違反修正前專利法第 71 條第 3 款之可實施性、專利法第 20 條第 2 項之進步性。準此，首應

分別說明系爭專利及引證技術內容，作為認定系爭專利是否違反修正前專利法第 71 條第 3 款、第 20 條第 2 項之基礎，進而分析與比對系爭專利及引證技術特徵，最後判斷系爭專利有無應撤銷之事由。

(二)系爭專利技術之分析：

1.系爭專利請求項內容分析：

(1)獨立請求項 1 與其附屬請求項 1 至 14 之內容：

①請求項 1 之內容：

一種探測電子組件之方法，此方法包含使電子組件與多個彈簧接點元件接觸，其特徵在於提供相對較大基材，其為探測插件組裝之空間變換器係與期望被探測之電子組件之可測試區域一樣大，大基材具有前方表面；裝載及連接至少兩個之多個接點載體至該大基材之前方表面，各接點載體具有多個彈簧接點元件自其表面延伸；促使大基材與電子組件朝向彼此，致使彈簧接點元件造成與電子組件接觸。

②請求項 1 至 14 之內容：

請求項 2 依據請求項 1 之方法，其特徵在於電子組件為半導體晶片。請求項 3 依據請求項 2 之方法，其特徵在於可測試區域為在半導體晶片上之多個模片位置；彈簧接點係同時造成與多個模片位置接觸。請求項 4 依據請求項 1 之方法，其特徵在於電子組件之可測試區域，係為電子組件整體表面積之至少一半。請求項 5 依據請求項 1 之方法，其特徵在於電子組件為印刷電路板。請求項 6 依據請求項 1 之方法，其特徵在於電子組件為液晶顯示板。請求項 7 依據請求項 1 之方法，其特徵在於彈簧接點元件為探測元件。請求項 8 依據請求項 1 之方法，其特徵在於彈簧接點元件為複合互連元件。請求項 9 依據請求項 1 之方法，其特徵在於焊料係連接在瓷塊基材與大基材之間。請求項 10 依據請求項 1 之方法，其特徵在於電子組件為半導體晶片；各瓷塊基材之彈簧接點元件，係以一對一為基礎接觸半導體晶片上之個別半導體模片。請求項 11 依據請求項 1 之方法，其特徵在於電子組件為半導體晶片；各瓷塊基材之彈簧接點元件係接觸半導體晶片上之至少兩個半導體模片。請求項 12 依據請求項 1 之方法，其特徵在於瓷塊基材係藉焊料接頭而與大基材對準。請求項 13 依據請求項 1 之方法，其特徵在於具有瓷塊基材經裝載至其上之大基材，係被裝載至探測插件。請求項 14 依據請求項 1 之方法，其特徵在於具有瓷塊基材經裝載至其上之大基材，係被裝載至探測插件，並藉插入物連接至探測插件。

(2)獨立請求項 15 與其附屬請求項 16 至 18 之內容：

①請求項 15 之內容：

一種探測插件組裝，其包括一個探測插件及多個探測元件，其特徵在於一個空間變換器基材，其具有頂部表面、底部表面、第一組多個末端經配置在頂部表面上及第二組多個末端經配置在底部表面上；至少兩個瓷塊基材，各具有頂部表面、底部表面；用以在瓷塊基材與空間變換器基材之間達成電連接之裝置；多個探測元件經配置在瓷塊基材之頂部表面上。

②請求項 16 至 18 之內容：

請求項 16 依據請求項 15 之探測插件組裝，其特徵在於探測元件為自由站立彈簧接點。請求項 17 依據請求項 16 之探測插件組裝，其特徵在於尖端結構係經裝載至多個自由站立彈簧接點之末端。請求項 18 依據請求項 16 之探測插件組裝，其特徵在於自由站立彈簧接點為複合互連元件。

(三)引證技術分析：

證據 1 為 1995 年 12 月 19 日公告之美國 US5476211 號「METHOD OF MANUFACTURING ELECTRICAL CONTACTS, USING ASACRIFICIAL MEMBER」專利…證據 2 為 1974 年 4 月 23 日公告之美國 US3806801 號「PROBE CONTACTOR HAVING BUCKLING BEAM PROBES」專利…證據 3 為 1995 年 3 月 7 日公告之美國 US5395253 號「MEMBRANE CONNECTOR WITH STRETCH INDUCED MICRO SCRUB」專利…證據 4 為 1995 年 3 月 7 日公告之美國 US5396170 號「SINGLE CHIP IC TESTER ARCHITECTURE」專利，其圖式如本判決附圖 2 所示。揭示一種單晶片 IC 測試器結構 (single chip IC tester architecture)，證據 4 第 10 圖係揭示待測試裝置 (952) 置於轉接器 (950)，而轉接器 (adapter/-socket) 下則連接一具有增進測試結構之晶片 (954)；證據 4 圖 11 揭示具有增進測試結構之晶片係置於 PCB 板。證據 5 為 1994 年 12 月 22 日公開之日本特開平 6-349904 號專利，其公告日早於系爭專利申請日 1996 年 11 月 20 日，可為先前技術，其圖式如本判決附圖 3 所示。證據 5 圖 1 揭示一種探針卡，其於探針卡基板 (1) 上裝設有 8 個探針卡次基板 (2)，每個探針卡基板上裝設有複數個探針 (3)，藉此於探針卡基板上形成四組兩兩相對之供 IC1 至 IC4 用之探針卡次基板 (10~13)，而探針卡次基板，係利用螺絲 (6) 鎖固於探針卡基板上，以致探針卡次基板可依探測物之數量而拆裝增減其數量，其亦可拆裝更換任一個損壞之探針卡次基板，而達成易於維修探針卡之功效。證據 6 為 1996 年 5 月 7 日公告之美國 US5513430 號「METHOD FOR MANUFACTURING A PROBE」專利…證據 7 為 1993 年 3 月 9 日公告之美國 US5191708 號「MANUFACTURING METHOD OF A PROBE HEAD FOR SEMICONDUCTOR LSI INSPECTION APPARATUS」專利，其圖式

如本判決附圖 4 所示。證據 7 第 4 圖揭示檢側半導體晶圓(22)之檢測裝置及方法，其所欲檢測之電子組件即為半導體晶片。證據 8 為 1996 年 5 月 23 日公開之第 WO96/15458 號「PROBE CARD ASSEMBLY AND KIT, AND METHODS OF USING SAME」專利。

(四)技術爭點分析：

1.系爭專利請求項 1 至 14 符合修正前專利法第 71 條第 3 款(略)

2.組合證據 8 與 5 可證明系爭專利請求項 1、15 不具進步性：

(1)組合證據 8 與 5 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性：

①證據 8 揭示系爭專利請求項 1 之技術特徵：

證據 8 之圖 4、5、5B 揭示一種探測半導體晶片(508)之方法，此方法包含使半導體晶片與多個回彈式互連元件(524)接觸，提供已適當形成電路之基材(518)，其為探測插件組裝(500)空間變換器(506)，基材具有前方表面；多個回彈式互連元件自其表面延伸，促使基材與半導體晶片朝向彼此，致使回彈式互連元件造成與半導體晶片接觸；其中證據 8 所揭之半導體晶片、回彈式互連元件及已適當形成電路之基材，係分別可對應至系爭專利請求項 1「電子組件」、「彈簧接點元件」及「相對較大基材」。故證據 8 揭示系爭專利請求項 1「一種探測電子組件(508)方法，此方法包含使電子組件與多個彈簧接點元件(524)接觸，其特徵在於提供相對較大基材(518)，其為探測插件組裝(500)空間變換器(506)係與期望被探測之電子組件之可測試區域一樣大，大基材具有前方表面；多個彈簧接點元件自其表面延伸，促使大基材與電子組件朝向彼此，致使彈簧接點元件造成與電子組件接觸」技術特徵。比對證據 8 與系爭專利請求項 1 之技術特徵，如本判決附表所示。

②證據 5 揭示系爭專利請求項 1 之技術特徵：

系爭專利請求項 1 與證據 8 之差異，雖在於系爭專利係裝載及連接至少兩個之多個接點載體至該大基材之前方表面，而各接點載體具有多個彈簧接點元件自其表面延伸；藉由前述技術手段，可達成於電子組件維修時，僅需替換經連接於其上之一或多個接點載體，而不須對整個電子組件進行修復，此可解決先前技術之彈性接點元件直接接在電子組件間變換器上所造成維修不易之問題。惟證據 5 圖 1 揭示一種探針卡，其於探針卡基板(1)上裝設有 8 個探針卡次基板(2)，每個探針卡基板上裝設有複數個探針(3)，藉此於探針卡基板上形成四組兩兩相對之供 IC1 至 IC4 用之探針卡次基板(10~13)，而探針卡次基板係利用螺絲(6)鎖固於探針卡基板上，致探針卡次基板可依探測物之數量而拆裝增減其數量，其亦可拆裝更換任一個損壞的探針卡次基板，而達成易於維修探針卡的功效。證據 5 所揭之探針卡基板、探針卡次基板及探針，係

分別可對應至系爭專利請求項 1「大基材」、「接點載體」及「彈簧接點元件」。故證據 5 揭示系爭專利請求項 1「裝載及連接至少兩個之多個接點載體至大基材之前方表面，各接點載體具有多個彈簧接點元件自其表面延伸」技術特徵，比對證據 5 與系爭專利請求項 1 之技術，如本判決附表所示。

③所屬技術領域具通常知識者所能輕易完成：

證據 8 及證據 5 均屬探測電子組件之技術領域，是該發明所屬技術領域中具有通常知識者，其面臨如何改良探測電子組件之相關問題時，應有其動機參考渠等證據之技術內容，並予以應用或組合，其組合係屬明顯。準此，系爭專利請求項 1 為所屬技術領域具通常知識者，依證據 8 及證據 5 所揭之技術內容所能輕易完成，足證其不具進步性。

(2)組合證據 8 與 5 可證明系爭專利請求項 15 不具進步性：

①證據 8 揭示系爭專利請求項 15 之技術特徵：

證據 8 揭示系爭專利請求項 15 之一種探測插件組裝(500)，其包括一個空間變換器基材(518)，其具有頂部表面、底部表面、第一組多個末端(522)經配置在頂部表面及第二組多個末端(520)經配置在底部表面，多個探測元件(524)經配置在空間變換器基材之頂部表面等技術特徵。

②證據 5 揭示系爭專利請求項 15 之技術特徵：

系爭專利請求項 15 與證據 8 之差異，雖在於系爭專利裝載及連接至少兩個瓷塊基材至空間變換器基材，瓷塊基材與空間變換器基材之間達成電連接及多個探測元件經配置在瓷塊基材之頂部表面；藉由前述技術手段，可達成於電子組件維修時，僅需替換經連接於其上之一或多個瓷塊基材，而不須對整個電子組件進行修復，此可解決先前技術之探測元件直接接在電子組件上所造成維修不易之問題。惟證據 5 圖 1 揭示一種探針卡，其於探針卡基板(1)上裝設有 8 個探針卡次基板(2)，每個探針卡基板上裝設有複數個探針(3)，藉此於探針卡基板上形成四組兩兩相對之供 IC1 至 IC4 用之探針卡次基板(10~13)，而探針卡次基板係利用螺絲(6)鎖固於探針卡基板，致探針卡次基板可依探測物之數量而拆裝增減其數量，其亦可拆裝更換任一個損壞之探針卡次基板，而達成易於維修探針卡之功效。其中證據 5 所揭之探針卡基板、探針卡次基板及探針分別可對應至系爭專利請求項 15「空間變換器基材」、「瓷塊基材」及「探測元件」。故證據 5 揭示系爭專利請求項 15 之至少兩個瓷塊基材，各具有頂部表面、底部表面；用以在瓷塊基材與空間變換器基材間達成連接之裝置；多個探測元件經配置在瓷塊基材次基板之頂部表面上等技術特徵。



③所屬技術領域具通常知識者所能輕易完成：

證據 8 及證據 5 均屬探測電子組件之技術領域，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，當面臨如何改良探測電子組件之相關問題時，應有其動機參考渠等證據之技術內容並予以應用或組合，其組合係屬明顯。準此，系爭專利請求項 15 為所屬技術領域具通常知識者，依證據 8 及證據 5 所揭之技術內容所能輕易完成，足證其不具進步性。

3.組合證據 8、5 及 7 可證明系爭專利請求項 2 至 4、7 至 14 不具進步性(略)

4.組合證據 8、5 及先前技術可證系爭專利請求項 5 至 6 不具進步性(略)

5.組合證據 8、5 可證明系爭專利請求項 16 至 18 不具進步性(略)

#### 四、判決結果

綜上所述，系爭專利請求項 1 至 14 未違反修正前專利法第 71 條第 3 款規定；組合證據 8 與 5，可證明系爭專利請求項 1、15 不具進步性；組合證據 8、5 及 7 可證明系爭專利請求項 2 至 4、7 至 14 不具進步性；組合證據 8、5 及先前技術可證明系爭專利請求項 5、6 不具進步性；組合證據 8 及 5 可證明系爭專利請求項 16 至 18 不具進步性。因被告所為舉發不成立處分，僅審查證據 1 至 7 與其等組合，未詳究其餘證據之組合，是否證明系爭專利具有進步性，致被告與本院就系爭專利是否應撤銷事由，容有不同見解。況原告嗣於本件訴訟中提出證據 8 之新證據與其等組合，亦導致被告無法在舉發審查階段，斟酌新證據是否可證明系爭專利不具進步性，原告與參加人於舉發之行政程序進行中，均無陳述意見之機會，故本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查處分。職是，原處分為舉發不成立之處分，雖有未洽，訴願機關為駁回之決定，亦有未合。原告執以指摘，為有理由。故原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。然為兼顧參加人得申請更正，抗辯新引證無法證明系爭專利不具進步性之程序利益，本院自不得逕為舉發成立而撤銷全部專利權之判決，故原告訴請被告應作成舉發成立，撤銷系爭專利權之審定部分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第 200 條第 4 款意旨，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，逾此部分不應准許，應予駁回。

#### 五、智慧局分析檢討

(一)行政訴訟階段提出新證據組合及理由之因應作法

本件原處分撤銷之主要原因係為原告(舉發人)於行政訴訟階段提出新證據組合及理由，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定「關於

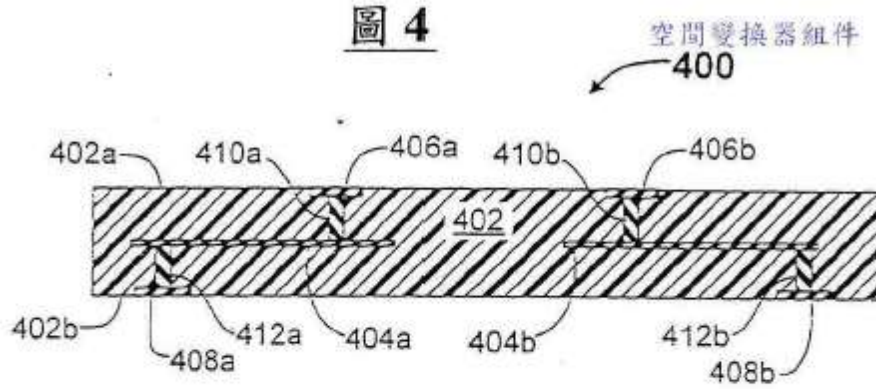
撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之」，對於原告(舉發人)於訴訟階段所提出新證據組合及理由，本局仍須就新證據組合及理由提出答辯書狀，表明原告關於該證據之主張有無理由，並於庭期中對於法院之爭點整理及原告所提之意見充分陳述意見，以釐清爭點及事實。

## (二)撤銷原處分之判決未課予義務之處理

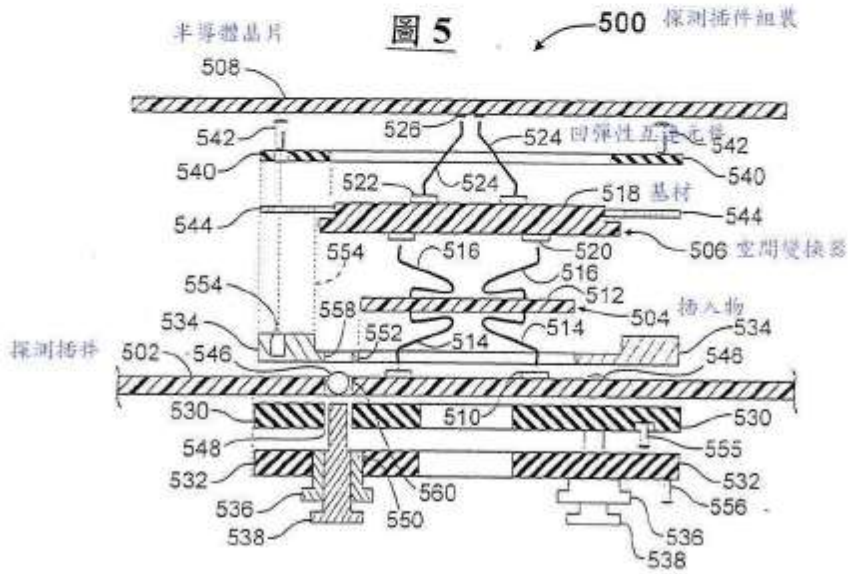
- 1.本件撤銷原處分之判決並未課予本局應行之義務，僅命本局依法院見解重為審查，因此本案回復至未審定狀態，有待本局依法院見解重為審查原告(即舉發人)於行政訴訟階段始提出之新證據組合及理由是否足以證明系爭專利不具專利要件。
- 2.另查法院對於因行政訴訟階段新證據組合及理由而撤銷本局舉發不成立原處分之案件中，亦有部分作成課予義務判決，命本局應為舉發成立撤銷系爭專利權之審定。

附圖 1：系爭專利相關圖式

1. 系爭專利第 4 圖。

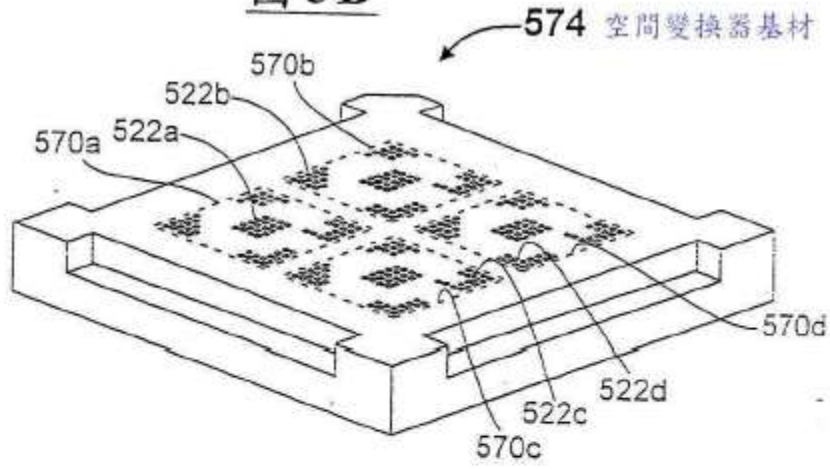


2. 系爭專利第 5 圖。



3. 系爭專利第 5B 圖。

圖 5B



附圖 2：證據 4 之相關圖式

1. 證據 4 第 10 圖

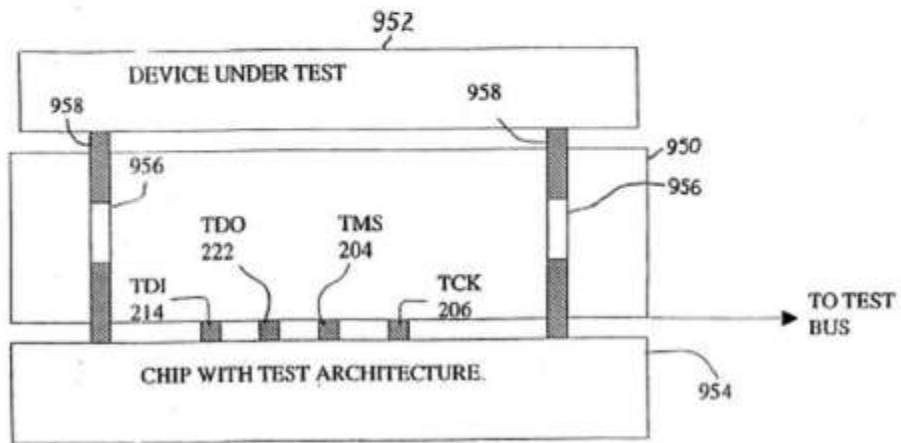


Fig. 10

2. 證據 4 第 11 圖

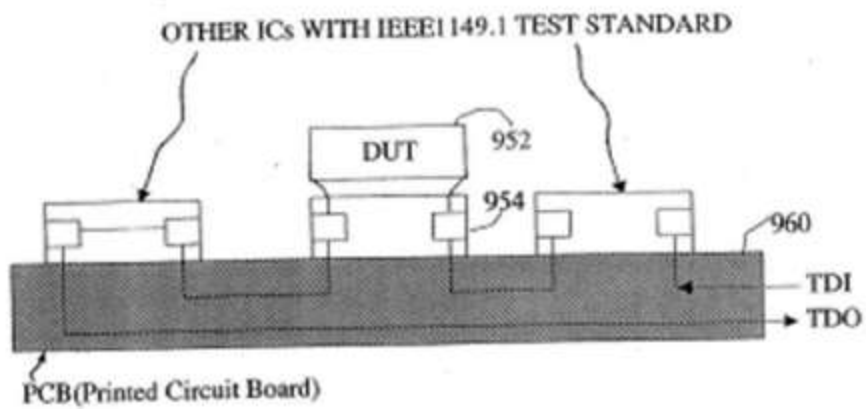
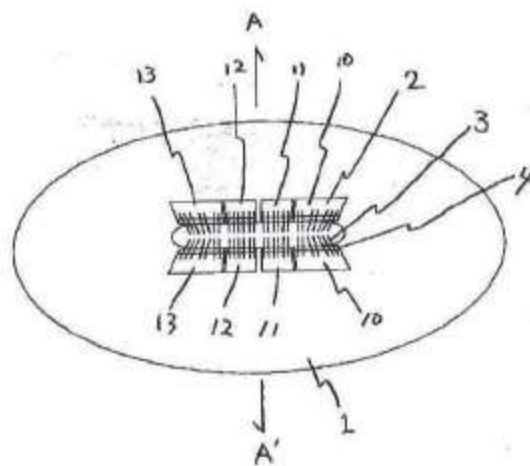


Fig. 11

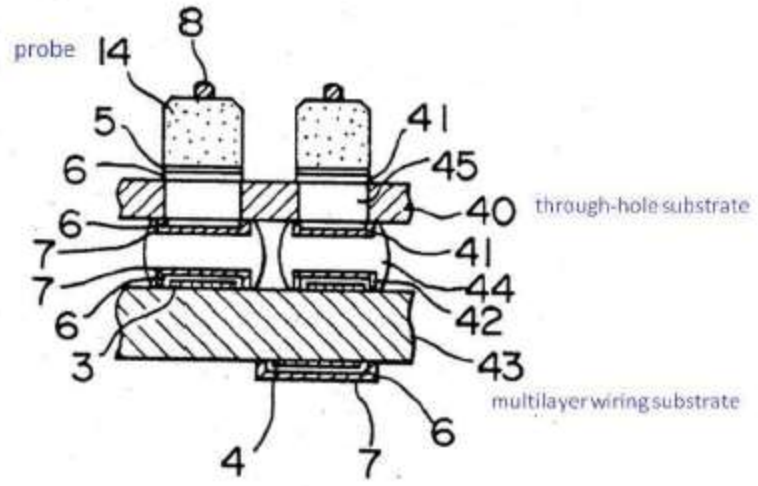
附圖 3：證據 5 之相關圖式  
證據 5 第 1 圖

【圖 1】



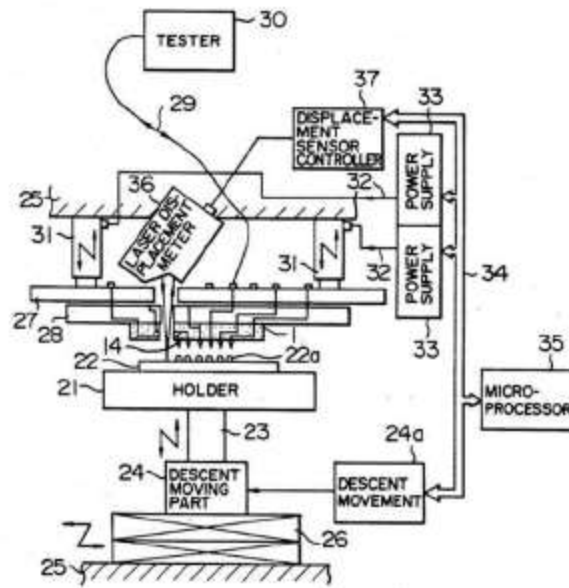
附圖 4：證據 7 之相關圖式  
1. 證據 7 第 3 圖

FIG. 3



2. 證據 7 第 4 圖

FIG. 4



附表：系爭專利請求項 1 與證據 8、證據 5 之比對

項目	系爭專利請求項 1	證據 8	證據 5	是否揭露	是否不具進步性
1	一種探測電子組件之方法，此方法包含使電子組件與多個彈簧接點元件接觸，其特徵在於：	一種探測電子組件(508)之方法，此方法包含使電子組件(508)與多個彈簧接點元件(524)接觸	一種探針卡(圖 1)，具有探針卡基板 1、探針卡次基板(2、10-13)及探針 3	是	是

2	提供相對較大基材，其為探測插件組裝之空間變換器係與期望被探測之電子組件之可測試區域一樣大，該大基材具有前方表面；	提供相對較大基材(518)，其為探測插件組裝(500)之空間變換器(506)係與期望被探測之電子組件(508)之可測試區域一樣大，該大基材(518)具有前方表面；	×	是	是
3	及裝載及連接至少兩個之多個接點載體至該大基材之前方表面，各接點載體具有多個彈簧接點元件自其表面延伸；	×	裝載及連接至少兩個之多個接點載體(探針卡次基板2、10~13)至該大基材(探針卡基板1)之前方表面，各接點載體(探針卡次基板2、10~13)具有多個彈簧接點元件(探針3)自其表面延伸	是	是
4	及促使該大基材與電子組件朝向彼此，以致使彈簧接點元件造成與電子組件接觸。	及促使該大基材(518)與電子組件(508)朝向彼此，以致使彈簧接點元件(524)造成與電子組件(508)接觸	促使該大基材(探針卡基板1)與電子組件朝向彼此，以致使彈簧接點元件(探針3)造成與電子組件接觸	是	是
結論	系爭專利請求項1為所屬技術領域具通常知識者依證據8及證據5所揭之技術內容所能輕易完成，足證其不具進步性。				



