

1070401 有關第 89124732N01 號「曝光裝置及曝光方法」發明專利舉發事件（105 年度行專訴字第 60 號）（判決日：106.4.20）

爭議標的：新穎性

系爭專利：「曝光裝置及曝光方法」發明專利

相關法條：專利法(90.10.24 施行)第 22 條第 1 項第 1 款

### 【判決摘要】

本件原處分階段是以原證 2、6 之組合主張系爭專利請求項 1、7 不具進步性，於本件行政訴訟階段方提出「原證 6 足以證明系爭專利請求項 1、7 不具新穎性」之主張，係減少原證據組合中之證據數而僅剩單一引證案欲證明系爭專利請求項 1、7 缺乏新穎性，而在探究是否缺乏進步性之前，本即可就新穎性為審查，且由主張缺乏進步性改為缺乏新穎性，係有效性與否之轉降，在未提出新證據，且不用考量證據間的交互相乘作用，屬於限縮審理範圍，並不會造成突襲或延滯訴訟。

原證 6 已揭示一「投影光學系統具有掃描方向調整機構」，並可完成「前述掃描方向調整機構是基於前述基板中之曝光區域之外側中沿與前述掃描方向交叉之非掃描方向形成之複數對準標記之計測結果，調整前述投影像之前述掃描方向之位置」，足以證明系爭專利請求項 1、7 不具新穎性。

### 一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「曝光裝置及曝光方法」，申請日為 89 年 11 月 22 日，經編為第 89124732 號審查後，准予專利，嗣原告（舉發人）以該專利有違核准時專利法第 20 條第 2 項之規定，對之提起舉發。案經本局審查，於 105 年 1 月 20 日以「請求項 1~11 舉發不成立」之處分（下稱原處分）為舉發審定。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起本件行政訴訟。智慧財產法院行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，命智慧局應就系爭專利為舉發成立應予撤銷之處分。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種曝光裝置，其係沿既定方向同步掃描具有圖案之光罩與基板，透過投影光學系統於前述基板上進行前述光罩圖案之曝光者，其特徵在於：前述投影光

學系統具有掃描方向調整機構，以調整投影於前述基板之投影像在前述掃描方向之位置，前述掃描方向調整機構是基於前述基板中之曝光區域之外側中沿與前述掃描方向交叉之非掃描方向形成之複數對準標記之計測結果，調整前述投影像在前述掃描方向之位置。(參見圖 1)

(三)主要舉發證據：

- 1.原證 2 為 1997 年 4 月 1 日公告之美國第 US5617211 號專利案，係一種曝光裝置(1)，包含一發光系統(3)，以發射光束於光罩(2)上，於其係沿既定方向同步掃描具有圖案之光罩(2)與基板(4)，透過投影光學系統(5~9)於前述基板上進行前述光罩圖案之曝光者。(見圖 2)
- 2.原證 6 為 1997 年 4 月 29 日公告之美國第 5625436 號專利案，係一種曝光裝置，係沿既定方向(X)同步掃描具有圖案之光罩(2)與基板(5)，透過投影光學系統(3a~3e 與 4a~4e 之組合)於前述基板上進行前述光罩圖案之曝光者(第 6 欄第 3~4 行、第 18~40 行與第 1 圖)，該投影光學系統(3a~3e 與 4a~4e 之組合)具有掃描方向調整機構(4a~4e 與 3a~3e 中倍率調整光學元件之組合)，以調整投影於前述基板之投影像在前述掃描方向之位置，(第 6 欄第 23~27 行、第 30~35 行與第 2、6 圖)。掃描方向調整機構(4a~4e 與 3a~3e 中倍率調整光學元件之組合)是基於前述基板(5)中之曝光區域之外側中沿與前述掃描方向(X)交叉之非掃描方向(Y)形成之複數對準標記(Dx11、Dx12、Dx21、Dx22)，透過至少(Dx11-Dx21)與(Dx12-Dx22)轉換成感光基板在掃描方向(X)的膨脹量及收縮量之計測結果(第 7 欄第 17~25 行、第 8 欄第 5~8 行與第 2、4A、4B 圖)。此掃描方向(X)的膨脹量及收縮量之計測結果，於隨後的曝光階段，即作為調整投影像之掃描方向(X)之位置依據，控制投影光學系統(3a~3e)及平行玻璃鏡片(4a~4e)之改變光放大倍率及位移量(第 8 欄第 49~55 行、第 11 欄第 6~11 行)。(見圖 3)

(四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：

- 1.「原證 6 是否可證明系爭專利請求項 1、7 不具新穎性」係行政訴訟階段始提出之新爭點，惟智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之立法目的，在於減少就同一專利權之有效性

爭執，循環發生行政爭訟，故允許原告於行政訴訟中提出新證據及新證據組合。並且，為避免當事人任意擴大事實審理範圍及平衡當事人審級利益，將其限制在就同一撤銷或廢止理由提出之新證據。查原告於本件原處分階段是以原證 2、6 之組合主張系爭專利請求項 1、7 不具進步性，於行政訴訟階段方提出「原證 6 足以證明系爭專利請求項 1、7 不具新穎性」之主張，係減少原證據組合中之證據數而僅剩單一引證案欲證明系爭專利請求項 1、7 缺乏新穎性，而在探究是否缺乏進步性之前，本即可就新穎性為審查，且由主張缺乏進步性改為缺乏新穎性，係有效性與否之轉降，在未提出新證據，且不用考量證據間的交互相乘作用，而限縮審理範圍，在被告即原處分機關已經對證據 6 的整體技術內容曾加以審查之情況下，並不會造成突襲或延滯訴訟，職是，原告主張「原證 6 是否足以證明系爭專利請求項 1、7 不具新穎性」應納入審理範圍，應予准許。

2. 本院於 106 年 4 月 6 日言詞辯論曾就原證 6 是否揭示「利用於非掃描方向之標記之計測結果，調整投影像在掃描方向之位置」之技術特徵，請兩造及參加人針對原證 6 說明書第 8 欄第 29 至 46 行揭示內容中 DX(非掃描方向標記)、DY(掃描方向之標記)與 X 方向(掃描方向)、Y 方向(非掃描方向)之成像位置校正之關係為何表示意見。被告則主張略以「原證 6 說明書第 8 欄第 28 至 33 行可否證明系爭專利請求項 1 形成複數對準標記之計測結果，由原證 6 第 4B 圖搭配第 1 圖來看，可知 DY1、DY2 是沿著掃描方向排列，非沿著非掃描方向排列，並未揭露系爭專利請求項 1 之末四行技術內容」云云，惟查，原證 6 圖 6 為依據感光基板之膨脹量及收縮量來校正光軸示意圖，DY1-DY2 呈現感光基板在 Y 方向的膨脹量及收縮量，以作為 Y 方向之校正，其顯示成像於 Y 軸方向之校正結果，原證 6 之圖 6 雖未顯示 X 軸方向之校正，其並不表示原證 6 僅可作 Y 方向之校正，…由原證 6 說明書第 8 欄第 29 至 41 行揭示內容可知，…原證 6 已揭示可依據感光基板上之 DX(非掃描方向標記)、DY(掃描方向之標記)作為感光基板於 X 方向(掃描方向)、Y 方向(非掃描方向)之成像位置校正，…被告及參加人主張僅

就原證 6 之圖 6 及部分相關段落說明而未審究原證 6 說明書整體所揭示之內容，而認為原證 6 未揭示系爭專利請求項之該技術特徵，實有誤解。

## 二、主要爭點及分析檢討

### (一)主要爭點：

1.原告於本件行政訴訟階段始提出「原證 6 是否可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性」之新爭點，是否符合智慧財產案件審理法第 33 條「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」或最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議之決議意旨？

2.原證 6 是否足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性？

(二)原處分認定：原證 6 與原證 2 在驅動投影光學系統與掃描方向調整機構的從屬關係不同，調整影像的方式不相同，且修正值計算公式差異頗大，熟習該項技術者應無法組合申請前既有的原證 2、6 的內容，即便勉強組合申請前既有的原證 2、6 的內容，亦無法輕易完成系爭專利請求項 1 的發明，故原證 2、6 的組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

### (三)判決認定：

1.本件於行政訴訟階段方提出「原證 6 足以證明系爭專利請求項 1、7 不具新穎性」之主張，相較原處分階段以原證 2、6 之組合主張系爭專利請求項 1、7 不具進步性，係減少原證據組合中之證據數而僅剩單一引證案欲證明系爭專利請求項 1、7 缺乏新穎性，而在探究是否缺乏進步性之前，本即可就新穎性為審查，且由主張缺乏進步性改為缺乏新穎性，係有效性與否之轉降，在未提出新證據，且不用考量證據間의 交互相乘作用，而限縮審理範圍，並不會造成突襲或延滯訴訟，故「原證 6 是否足以證明系爭專利請求項 1、7 不具新穎性」應予准許納入審理範圍。

2.原證 6 足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性(新爭點)：原證 6 已於說明書第 7 欄第 17 至 25 行、第 8 欄第 5 至 8 行、圖 2、圖 4A、圖 4B 揭示掃描方向調整機構(4a~4e 與

3a~3e 中倍率調整光學元件〔例如凹透鏡及凸透鏡模組 30a~30c〕之組合)是基於前述基板(5)中之曝光區域之外側中沿與前述掃描方向(X)交叉之非掃描方向(Y)形成之複數對準標記(Dx11、Dx12、Dx21、Dx22)，透過至少(Dx11—Dx21)與(Dx12—Dx22)轉換成感光基板在掃描方向(X)的膨脹量及收縮量之計測結果。再者，由原證 6 說明書第 8 欄第 29 至 55 行；第 11 欄第 6 至 11 行揭示該掃描方向(X)的膨脹量及收縮量之計測結果，係於隨後的曝光階段，即作為調整投影像之掃描方向(X)之位置依據，控制投影光學系統(3a~3e)及平行玻璃鏡片(4a~4e)之改變光放大倍率及位移量，其已對應揭示系爭專利請求項 1「掃描方向調整機構是基於前述基板中之曝光區域之外側中沿與前述掃描方向交叉之非掃描方向形成之複數對準標記之計測結果，調整前述投影像在前述掃描方向之位置」。綜上，原證 6 已揭示系爭專利請求項 1 所有技術特徵，足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。

#### (四)分析：

1. 審理法第 33 條所稱「同一撤銷理由」，依司法院 97 年 6 月編印之「智慧財產案件審理法新制問答彙編」問題第 34 則，係指同一舉發申請之應撤銷專利權事由範圍內，智慧財產法院就當事人所提出之證據仍應加以審酌而言，而最高行政法院 104 年聯席會議決議依審理法第 33 條規定，舉發人基於「原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合」，係針對舉發人於智慧財產法院就同一撤銷理由，即違反進步性要件所提之新證據而言，惟本案於舉發時僅主張系爭專利不具進步性應予撤銷，於行政訴訟階段始主張系爭專利不具新穎性之新爭點，因非屬審理法第 33 條之同一撤銷理由，亦非 104 年聯席會議決議得適用審理之進步性新爭點，故原告於本件行政訴訟階段始提出「原證 6 是否可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性」之新爭點，非屬審理法第 33 條及上開聯席會決議得適用審理之情事，惟舉發人以原證 6 不同揭示之內容，於行政訴訟時始改變爭點主張，本局當有理由答辯該爭點主張已逾本件審理範圍，請法院

不予審理此部分；惟查本件訴訟筆錄，本局訴訟代理人並未表達應不予審理此爭點，繼而被納入審理範圍。

- 2.就新穎性判斷，法院經過證6的整體考量後認為，證據6單獨可證明系爭專利不具新穎性，與本局的見解歧異之處在於：法院以證據6的第8欄第29至55行之記載，認為標記Dx可解釋為對準標記，也認為證據6已揭示系爭專利請求項1「掃描方向調整機構是基於前述基板中之曝光區域之外側中沿與前述掃描方向交叉之非掃描方向形成之複數對準標記之計測結果，調整前述投影像在前述掃描方向之位置」之技術特徵，本局僅就原證6之圖6及部分相關段落說明而未審究原證6說明書整體所揭示之內容，造成本局與法院解釋申請專利範圍的見解不同。

### 三、總結

- (一)不符合審理法第33條「同一撤銷理由」的爭點，本局同仁應於庭上主動表達「不納入審理範圍」的意見

當事人於行政訴訟階段始提出之新主張或證據，若不符合智慧財產案件審理法第33條規定之新證據或主張的情形，本局出庭同仁應於準備程序庭進行爭點整理時，立即表示該新證據或主張不符合智慧財產案件審理法第33條規定，未經參加人答辯及本局審酌，亦未於訴願時提出，踐行訴願前置程序，不得執為原處分違法之依據，顯屬不當突襲且損及當事人審級利益，不同意將之納入審理範圍。

- (二)符合審理法第33條之新證據，本局答辯時應敘明係依審理法第33條規定辦理

對於符合智慧財產案件審理法第33條規定之新證據的情形，倘若因本局收文流程時效的關係，無法於開庭前詳閱起訴狀時，本局出席訴訟之代理人不宜當庭對新證據表示意見，可向法官陳明，就該證據之主張有無理由，容後於檢視後再以書面答辯意見補呈。本局就新證據為答辯時，原行政訴訟答辯書格式不變，但應指明係依智慧財產案件審理法第33條規定辦理。

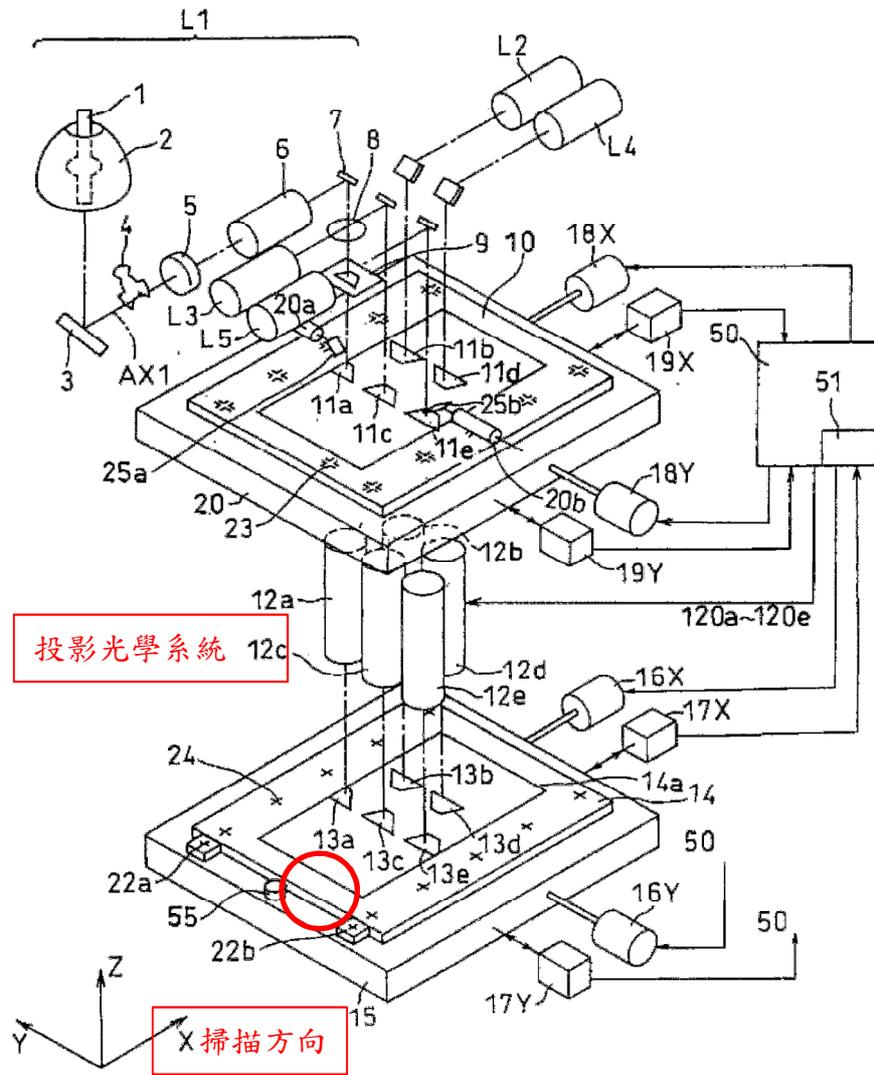


圖 1

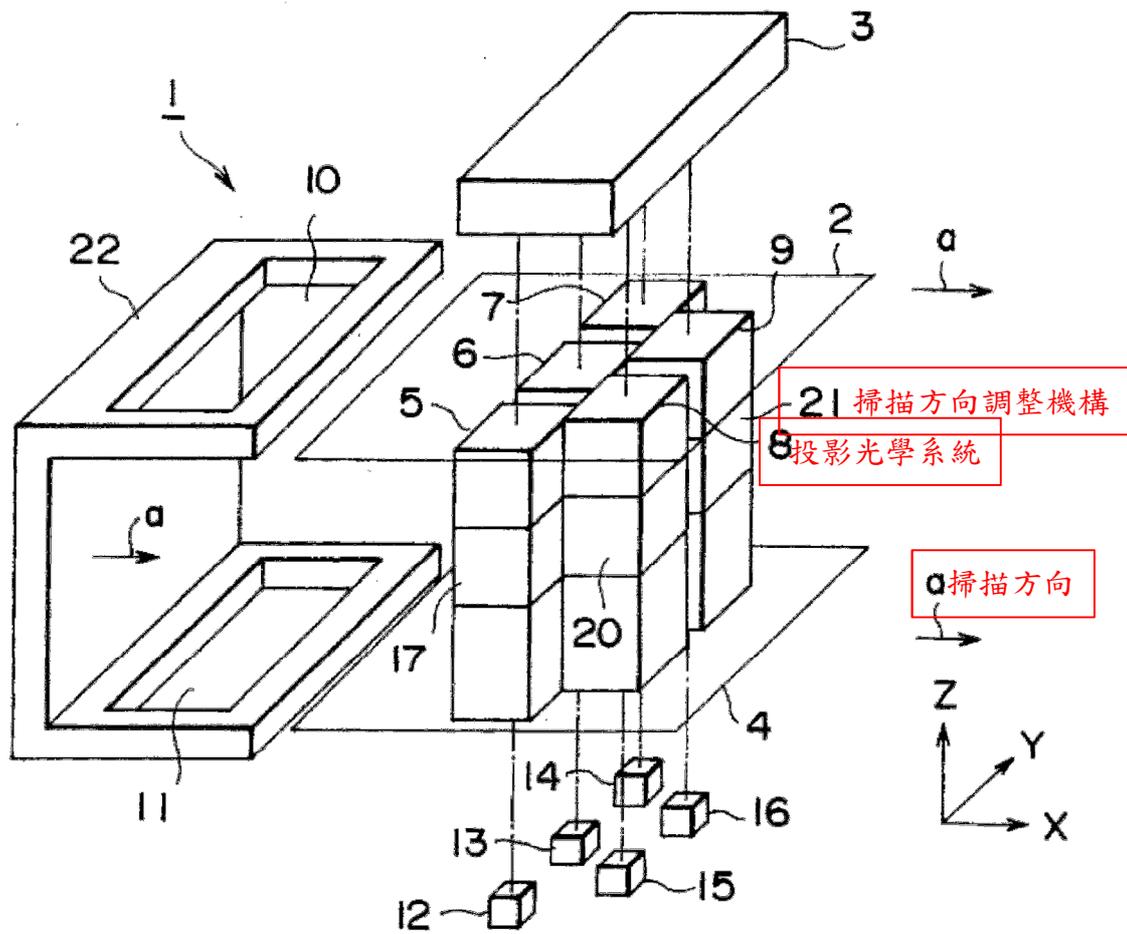
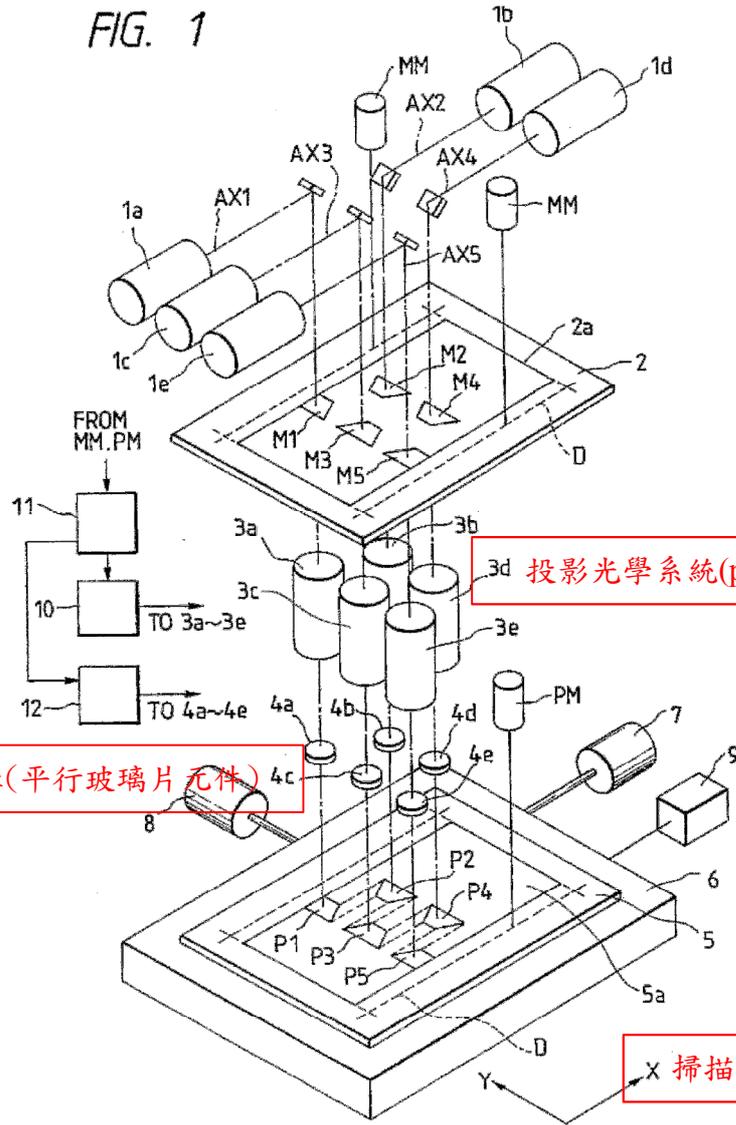


圖 2

FIG. 1



3d 投影光學系統(projection optical systems)

掃描方向調整機構(平行玻璃片元件) 4c

X 掃描方向