

智慧財產法院 裁決書 -- 行政類

【裁決字號】 98,行專訴,128
 【裁決日期】 990520
 【裁決案由】 發明專利舉發
 【裁決全文】

智慧財產法院行政判決

98年度行專訴字第128號
 99年4月29日辯論終結

原 告 華泰電子股份有限公司
 代 表 人 甲○○
 訴訟代理人 陳群顯律師
 呂聿雙律師
 被 告 經濟部智慧財產局
 代 表 人 乙○○（局長）
 訴訟代理人 丁○○
 參 加 人 勝開科技股份有限公司
 代 表 人 丙○○
 訴訟代理人 范清銘律師
 范銘祥律師
 簡榮宗律師

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98年9月28日經訴字第09806117360號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應就原告於民國94年1月18日對第I52810號「電腦卡之製作方法」發明專利舉發事件（第089103454N01號）為舉發成立撤銷專利權之審定。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

緣參加人勝開科技股份有限公司前於89年2月29日以「電腦卡之製作方法」向被告申請發明專利，經被告編為第89103454號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I52810號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以系爭專利違反核准時專利法第20條第2項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於96年9月12日以（96）智專三（二）04060字第09620519070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，經經濟部撤銷原處分，嗣被告重新審查，仍以98年3月12日（98）智專三（二）04060字第09820146220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，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

(一)系爭專利申請專利範圍第1項「…分別於第一封裝區及第二封裝區植入一第一晶片及一第二晶片，該二晶片的位置係對稱於該第一切割線；在第一晶片及第二晶片上分別形成一第一及第二封膠層…」之正確文義解釋應為「第一封膠層包含一第一晶片、第二封膠層包含一第二晶片」，並無「單一封膠層必須包含二晶片」之限制條件。原處分雖以系爭專利圖式第2圖為據，主張系爭專利申請專利範圍第1項應被解釋為「每一封膠層包含二晶片」之技術特徵云云。惟查系爭專利圖式第2圖係揭示單一模組卡上「每一封膠層包含三晶片」之特定實施例，並非「每一封膠層包含二晶片」之技術特徵。再者，縱然系爭專利圖式第2圖確有揭示「每一封膠層包含複數晶片」之特定實施例，然此進一步限定條件並未記載於申請專利範圍，且由單一請求項文義解釋、整體專利範圍體系解釋、參加入自身對請求項文字記載所為意思表示等面向綜合觀之，均無法得到系爭專利申請專利範圍第1項必須具有「單一封膠層有二晶片」之限制條件。

(二)證據1係屬多晶片模組封裝結構與整批製作之技術領域，與系爭專利係屬相同之技術領域，且證據1及其第2A圖已完全揭示系爭專利申請專利範圍第1項所界定包含「利用晶片直接焊在電路基板」、「利用同時切割複數個封裝區」等之所有技術特徵。再者，證據1位於基板上與晶片電性連接並延伸出封膠體外之導電線路，係為系爭專利所屬技術領域具有通常知識者，參酌證據2、6、7或8任一證據所揭示對應該導電線路225之技術內容即可得知（無論係證據2所揭示之導電線路68；或證據6所揭示之接墊〔1322及1326，1422及1426，1522及1526，1622及1626〕；或證據7被舉發人所自承之金手指；或證據8所揭示之印刷電路116）。基板上與晶片連接且延伸於封膠體外之導電線路，係用來插入電腦插槽中，即是系爭專利所稱之「金手指」，故系爭專利所界定之「金手指」為習知技術，且由上述以延伸外露於封膠體外之導線電路作為金手指之證據教示，輕易可得知證據1所揭示運用於具有延伸外露封裝體外之導線電路之晶片整批封裝、切割之製程，即為系爭模組卡整批封裝製程。再者，「金手指」亦非系爭專利之技術貢獻所在，而該證據1之導電線路225係用以延伸出封膠層外並提供晶片對外之電性連接，與系爭專利所界定之「金手指」並無二致，且可與證據2、6、7或8任一證據所揭示對應系爭專利「金手指」之技術內容置換，則證據1與證據2、6、7或8當可分別輕易組合完成系爭專利申請專利範圍第1項。是以，證據1、2之組合、證據1、6之組合、證據1、7之組合、或證據1、8之組合，均已分別揭露包含系爭專利申請專利範圍第1項「將晶片直接焊在電路基板之複數個封裝區，對複數個封裝區進行整批封膠及切割」、「每一封膠層包含一晶片」及「金手指」等所有技術特徵，系爭專利請求項1確有違反核准時專利法第20條第2項之規定，不具進步性。

(三)縱本院認為被告之解釋可採，系爭專利申請專利範圍第1項應解釋為「第一、第二封膠層均各包含一第一晶片與一第二

晶片」，該請求項仍毫無進步性可言：因「每一封膠層包含複數晶片」相較於「每一封膠層包含單一晶片」，僅是晶片數目之簡易替換，該領域具有通常知識者可因應實際產品之需要，輕易增加或減少封膠層所包含晶片之數目。而習知技術早已揭露此一特徵，如證據2 第1 欄第62-65 行即已清楚敘及：「In an alternate method, a semiconductor die, or a plurality of die, is mounted directly on the circuit substrate and then is provided with a protective encapsulation structure.」是以，系爭專利縱經被告曲解為「每一封膠層包含複數晶片」者，仍不具任何進步性。

(四)系爭專利其餘附屬項亦均違反核准時專利法第20條第2 項之規定，不具進步性：

- 1.由證據1 第2A圖可知，切割線250 係位於晶片220-1 與晶片220-2 間的導電線路225 之中央位置處，且切割線250 與晶片220-1 封膠層外右側間之導電線路225 係相當於請求項2 之「第一金手指」，切割線250 與晶片220-2 封膠層外左側間之導電線路225 係相當於請求項2 之「第二金手指」。證據1 第2A圖已清楚顯示若由晶片220-1 封膠層外與晶片220-2 封膠層外間的導電線路225 上方切下，即相當於第2項 之「切割時，從該金手指該第一切割線之連接處上切下」技術特徵。再者，證據1 導電線路225 、225'，其係電連接至晶片，並位於基板上，可被應用於插入電腦的一個插槽，因此所屬領域具有通常知識者可以輕易置換為系爭專利自承先前技術之「金手指」，且可依據切割線250 將各封裝區（如220-1 、220-2 ）分離。相較於證據1 、2 之組合、證據1、6 之組合、證據1 、7 之組合、或證據1 、8 之組合，系爭專利申請專利範圍第2 項係為熟習該項技術者運用既有之技術知識所能輕易完成者。
- 2.證據1 第2A圖晶片220-3 所在之處的兩切割線250 間之第三封裝區，已揭露系爭專利申請專利範圍第3 項之「第三封裝區」；而介於晶片220- 2與晶片220-3 間的切割線250 ，則已揭露請求項3 之「第二切割線」。相較於證據1 、2 之組合、證據1 、6 之組合、證據1 、7 之組合、或證據1 、8 之組合，系爭專利申請專利範圍第3 項係為熟習該項技術者運用既有之技術知識所能輕易完成者。
- 3.證據1 第2A圖已清楚揭露其具有三個封裝區，可分別於該三個封裝區各自同時植入晶片（如220-1 、220-2 、220-3 ），當已揭示系爭專利申請專利範圍第4 項之「同時植入三晶片」技術特徵無疑。相較於證據1 、2 之組合、證據1 、6 之組合、證據1 、7 之組合、或證據1 、8 之組合，系爭專利申請專利範圍第4 項係為熟習該項技術者運用既有之技術知識所能輕易完成者。
- 4.證據1 第2A圖已清楚揭露其具有三個封裝區，可分別於該三個封裝區各自植入晶片並形成封膠層，當已揭示系爭專利申請專利範圍第5 項之「第三封膠層」技術特徵無疑。再者，第5 項界定之「第三封膠層之材質係為一還氧化塑膠混合物」特徵，無非習知封膠層材質之簡易等效構件替換，要非系

爭專利之發明創新，自無任何進步性可言，更何況證據4第1欄第9 至13行已敘明：「Typical of prior art epoxy resin compositions used in encapsulating semiconductor devices are epoxy resin compositions having blended there in a curing agent such as a phenol resin and an inorganic filler such as silica.」，顯見以Epoxy Mold Compound 作為半導體晶片之封膠質，已為一習知技術甚明。準此，相較於證據1、2、4 之組合、證據1、6、4 之組合、證據1、7、4 之組合、或證據1、8、4 之組合，系爭專利申請專利範圍第5 項係為熟習該項技術者運用既有之技術知識所能輕易完成者。

5. 證據3 第7 頁第3-6 行所載並配合圖1、2、3 所示可知，封裝物質19連續的分佈並覆蓋其下之元件26及間隙17，即相當於系爭專利申請專利範圍請求項6 「第三封膠層係連接該第二封裝層，且跨於該第二切割線上」之技術手段；而證據3 在各個間隙17處，切割封裝物質19與基板12，分割成如圖3 所示之單一的包裝，即相當於第6 項「切割該第一切割線時，係同時從該第二切割線切下」之技術特徵。準此，相較於證據1、2、4、3 之組合、證據1、6、4、3 之組合、證據1、7、4、3 之組合、或證據1、8、4、3 之組合，系爭專利申請專利範圍第6 項係為熟習該項技術者運用既有之技術知識所能輕易完成者。
6. 由證據3 第7 頁第3-6 行所載並配合圖1、2、3 所示可知，封裝物質19連續的分佈並覆蓋其下之元件26及間隙17，即相當於請求項7 「第一封膠層及第二封膠層係相連接，且跨於該第一切割線上」之技術手段；而證據3 在各個間隙17處，切割封裝物質19與基板12，分割成如圖3 所示之單一的包裝，即相當於系爭專利申請專利範圍第7 項「切割時係從該第一封膠層及該第二封膠層第一切割線之連接處切下」之技術特徵。準此，相較於證據1、2、3 之組合、證據1、6、3 之組合、證據1、7、3 之組合、或證據1、8、3 之組合，系爭專利申請專利範圍第7 項係為熟習該項技術者運用既有之技術知識所能輕易完成者。
7. 系爭專利申請專利範圍第8 項界定之「電路基板係為一塑膠基板」等特徵，無非習知基板材質之簡易等效構件替換，要非系爭專利之發明創新，自無任何進步性可言，亦經證據7 系爭專利自承先前技術中載明基板可以為習用印刷電路基板，更何況證據2 第3 欄第40至44行已載明：「Substrate 12 can be a conventional printed circuit board made of a resin filled glass fabric, such as FR4 or G10 materials having the patterns of conductive traces 14 and 16 on both top and bottom surfaces of the substrate.」，顯見以塑膠作為一電路基板已為一習知技術。準此，相較於證據1、2 之組合、證據1、6 之組合、證據1、7 之組合、或證據1、8 之組合，系爭專利申請專利範圍第8 項係為熟習該項技術者運用既有之技術知識所能輕易完成者。
8. 第9 項另行界定之「第一及第二封膠層之材質係為一還氧化

塑膠混合物」特徵，無非習知封膠層材質之簡易等效構件替換，要非系爭專利之發明創新，自無任何進步性可言，更何況證據4 亦早已揭露之。準此，相較於證據1、2、4 之組合、證據1、6、4 之組合、證據1、7、4 之組合、或證據1、8、4 之組合，系爭專利申請專利範圍第9 項係為熟習該項技術者運用既有之技術知識所能輕易完成者。

(五)綜上所述，系爭專利各請求項均明顯違反核准時專利法第20 條第2 項之規定，不具進步性，應予撤銷，原處分及訴願決定之認定均屬違法；此外，系爭專利之美國相應案近日亦經美國專利商標局複審核駁在案，除其關於申請專利範圍中「金手指」或「單一封膠層包含之晶片數目」之解釋與原告之主張一致外，其認定本案舉發證據已揭露「將晶片直接鉅在電路基板之複數個封裝區，對複數個封裝區進行整批封膠及切割」、「金手指」等各該技術特徵之技術事實亦足資參照，亦堪佐證系爭專利不具可專利性之事實等情。

(六)並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分；被告應就第089103454N01號系爭專利舉發案件為「舉發成立」之審定。

三、被告則以：

(一)系爭專利說明書自承先前技術（證據7）及1998年10月13日公告之美國第5822190 號專利案（證據8）均未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「每一封膠層包含兩個晶片」之技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第1 項非為組合申請前證據1 及7 或證據1 及8 之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，具有進步性。

(二)證據1（圖式2A）係揭露一多晶片之封裝，具有切割線用以將各個封裝完成之晶片予以切割成單顆積體電路（圖式2C），由圖式2A可明顯看出該晶片係個別封裝後再予以切割，即證據1（圖式2A）之每一封膠層僅包含單一晶片，最終切割成單顆積體電路（圖式2C），且無金手指，而參酌系爭專利圖式第2 圖可知，其申請專利範圍第1 項係每一封膠層包含兩個晶片、最終切割成為模組卡且每一切割後模組卡基板上具金手指。又證據2 並未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「每一封膠層包含兩個晶片」之技術特徵。另證據6（圖式第13、14圖）揭露一種封裝結構，包含：一基板；至少一晶片係利用晶片直接焊在基板的技術，直接植於該基板上，一焊墊係電連接至該晶片，並位於該基板上；及一封膠層，係封裝於基板上，藉以保護該晶片，是證據6 亦未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「每一封膠層包含兩個晶片」之技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第1 項非為組合申請前證據1 及2 或證據1 及6 之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，具有進步性。

(三)系爭專利申請專利範圍第2、3、4 及8 項等附屬項係直接或間接就第1 項部分技術特徵加以限定，均在限縮第1 項之範圍，均具有系爭專利申請專利範圍第1 項全部之技術特徵，而組合證據1 及2 或組合證據1 及6 不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性已如前述，則組合證據1 及2 或組合證據1 及6 亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2、3、4 及8 項等附屬項不具進步性。

(四)證據4 係揭露習用於封裝半導體元件技術的環氧樹脂成分為其中混合有硬化劑的環氧樹脂成分，例如石碳酸樹脂及二氧化矽的無機填充物，而證據3 則揭露封裝包括配線的基板，其上具有多個包裝位置，每一個位置將分割為一個別單獨的半導體封裝；每一個位置大致上是相同，並具有許多區域，用以黏著及連接多個電子元件（例如電阻、電容）；每一個位置彼此有間距，例如位置（16、21）之間間隔，用以分割每一位置成為個別封裝，兩者均未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之每一封膠層包含兩個晶片、最終切割成為模組卡且每一切割後模組卡基板上具金手指等技術特徵；而組合證據1 及2 或組合證據1 及6 不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性已如前述，故而：

1. 系爭專利申請專利範圍第5 項附屬項係就第1 項部分技術特徵加以限定，係在限縮第1 項之範圍，具有系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項全部之技術特徵，是組合證據1 、2 及4 或組合證據1 、6 及4 均不足以證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性；
2. 系爭專利申請專利範圍第6 項附屬項係間接就第1 項部分技術特徵加以限定，係在限縮第1 項之範圍，具有系爭專利申請專利範圍第1 項全部之技術特徵，是組合證據1 、2 、3 及4 或組合證據1 、6 、3 及4 ，均不足以證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具進步性；
3. 系爭專利申請專利範圍第7 項及第9 項等附屬項係就第1 項部分技術特徵加以限定，係在限縮第1 項之範圍，均具有系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項全部之技術特徵，故組合證據1 、2 及3 或組合證據1 、6 及3 亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性，又組合證據1 、2 及4 或組合證據1 、6 及4 亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第9 項不具進步性等語，資為抗辯。

(五)並聲明求為判決駁回原告之訴。

四、參加人主張：

(一)系爭專利申請專利範圍第1 至9 項皆為製造方法請求項，原告以各引證證據之結構（即物品項）作為舉發依據，其主張顯有誤謬：系爭專利為一種模組卡之製作方法，詳言之，系爭專利為一種以批量製造模組卡之製作方法，為一方法專利，並非物之專利，且系爭專利非單一模組卡之製作方法，而為一種大量生產模組卡之製作方法。而按方法專利之構成要件（步驟）為一連串之步驟，以物為標的之專利構成要件（結構）則為多項單元結構之組合，二者要件特徵迥異。

(二)原告爭執系爭專利有效性所據之方法論顯有錯誤：

1. 原告忽略系爭專利為方法專利，而引結構為比對依據，其方法論顯有錯誤：查原告起訴狀中，所舉證據1 之引證內容係以其圖2A為引據基礎，證據2 之引證內容係以其圖8 為引據基礎，證據6 之引證內容係以其圖13為引據基礎，證據7 之引證內容係以其圖1 為引據基礎，證據8 之引證內容係以其圖4 為引據基礎，證據4 係引據其材料為引證內容，證據3 之引證內容係以其圖1-3 為引據基礎，上開引證圖式率皆引據結構部分，根本未引據諸證據何處揭示系爭專利之方法步

驟，而系爭專利之申請專利範圍是一連串步驟的集合，不是結構的集合，原告上開引據內容，誠屬張冠李戴，根本無法證明系爭專利不具有進步性。

2. 退萬步言，原告如主張結構要件可與方法專利之步驟要件進行比對，亦應就其學理依據暨比對方法、標準等提出說明，惟觀其歷次書狀所載，原告就此部分之基礎論述暨付之闕如，則其嗣後所為之比對，應無再予審酌之必要。

(三) 系爭專利申請專利範圍第1 項相較證據1 、2 之組合、證據1 、6 之組合、證據1 、7 之組合、或證據1 、8 之組合，具有進步性：

1. 證據1 主要揭露測試之過程及如何篩選好的單元，而系爭專利完全沒有提到測試之過程及如何篩選好的單元，因此兩者之製造方法完全不同。又系爭專利由於有「金手指」得以進行插拔之技術特徵，因此在製造過程中，尤其在線路布局，封膠及切割之方式與證據1 強調測試過程與如何篩選好的單元之方法完全不同。證據2 主要是為了達成垂直堆疊多晶片之半導體模組而設計，證據2 沒有揭露任何製造方法，無從瞭解其製造方法與系爭專利所述之製造方法兩者間之關聯性；且查原告所引據的圖8 結構，亦非金手指結構，因此證據2 顯不可能揭露系爭專利之製造方法。準此，原告所舉證據1 、2 之結構，其解決課題與發明標的皆不同於系爭專利，且其個別及組合皆未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之方法專利構成要件，顯然無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。
2. 證據6 主要係設計一模組卡以儲存大量數位資料，與系爭專利藉由製程的安排以完成整批製作而能大量提昇產能不同。證據6 沒有揭露任何製造方法，無從瞭解其製造方法與系爭專利所述之製造方法兩者間之關聯性。又證據6 之圖13並未揭露金手指，自不能揭露系爭專利之製造方法。準此，原告所舉證據1 、6 之結構，其解決課題與發明標的皆不同於系爭專利，且其個別及組合皆未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之方法專利構成要件，顯然無法組合完成系爭專利申請專利範圍第1 項，無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。
3. 證據7 為習用模組卡的製作方法，係先將晶片封裝成單顆積體電路，然後再藉由表面黏著技術(SMT)，將積體電路焊接在印刷電路板上，與系爭專利大量製造模組卡之方法截然不同。準此，原告所舉證據1 、7 之結構，其解決課題與發明標的皆不同於系爭專利，且其個別及組合皆未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之方法專利構成要件，顯然無法組合完成系爭專利申請專利範圍第1 項，無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。
4. 證據8 主要設計一種外表面是平整之模組卡結構，系爭專利之重點在提供新穎之整批製作製程以提昇產能，二者完全不同。系爭專利係有關整批製作製程之模組卡製造方法，證據8 則僅揭露結構而沒有揭露其製造方法，實不足以證明已揭露系爭專利所述之製造方法。又證據8 之本體具有凹槽，半導體封裝結構沒有基板之設計但以金屬支撐架取代基板，且

證據8 圖4 亦是其習知技術，其print pattern 116 並非系爭專利製造方法中之金手指，已如前述，因此證據8 不可能揭露系爭專利所述之製造方法。準此，原告所舉證據1、8 之結構，其解決課題與發明標的皆不同於系爭專利，且其個別及組合皆未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之所有構成要件，顯無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

(四)系爭專利相較證據1、2、6、7、8 具有「突出的技術特徵」或「顯然的進步」，故具備進步性：

- 1.相較於證據1，就發明所欲解決之問題而言，證據1 主要在經由測試找出好的晶片以供再使用，系爭專利之重點則係在提供新穎之整批製作製程以提昇產能，二者完全不同。就技術手段觀之，證據1 經由測試找出好的晶片以供再使用，系爭專利則係有關整批製作製程之模組卡製造方法，二者完全不同。因此，就整批製作製程之模組卡製造而言，系爭專利相較於證據1，具有加速模組卡的製作速度以增加產能之功效，具有顯然的進步。
- 2.相較於證據2，就發明所欲解決之問題而言，證據2 主要是為了達成垂直堆疊多晶片之半導體模組而設計，而系爭專利之重點在提供新穎之整批製作製程以提昇產能，二者完全不同。就技術手段觀之，系爭專利係有關整批製作製程之模組卡製造方法，證據2 則僅揭露結構而沒有揭露其製造方法，二者完全不同。因此，就整批製作製程之模組卡製造而言，系爭專利相較於證據2，具有加速模組卡的製作速度以增加產能之功效，具有顯然的進步。
- 3.相較於證據6，就發明所欲解決之問題而言，證據6 主要設計一模組卡以儲存大量數位資料，系爭專利之重點則係在提供新穎之整批製作製程以提昇產能，二者完全不同。就技術手段觀之，系爭專利係有關整批製作製程之模組卡製造方法，證據6 則僅揭露結構而沒有揭露其製造方法，二者完全不同。因此，就整批製作製程之模組卡製造而言，系爭專利相較於證據6，具有加速模組卡的製作速度以增加產能之功效，具有顯然的進步。
- 4.相較於證據7，就發明所欲解決之問題而言，系爭專利之重點在提供新穎之整批製作製程以提昇產能，系爭專利主要即在解決證據7（即習知技術）所產生之問題，因此二者所欲解決之問題完全不同。就技術手段觀之，系爭專利係有關整批製作製程之模組卡製造方法，證據7 則完全未揭露系爭專利所述之製造方法，二者完全不同。因此，就整批製作製程之模組卡製造而言，系爭專利相較於證據7，具有加速模組卡的製作速度以增加產能之功效，具有顯然的進步。
- 5.相較於證據8，就發明所欲解決之問題而言，證據8 主要設計一種外表面是平整之模組卡結構，系爭專利之重點在提供新穎之整批製作製程以提昇產能，二者完全不同。就技術手段觀之，系爭專利係有關整批製作製程之模組卡製造方法，證據8 則僅揭露結構而沒有揭露其製造方法，二者完全不同。因此，就整批製作製程之模組卡製造而言，系爭專利相較於證據8，具有加速模組卡的製作速度以增加產能之功效，

具有顯然的進步。

- (五)證據1、2、6、7、8 個別及其組合皆未揭露系爭專利申請專利範圍第2 項之所有構成要件，證據1、2 之組合、證據1、6 之組合、證據1、7 之組合、或證據1、8 之組合，自無法組合完成系爭專利申請專利範圍第2 項，因此無法證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。
- (六)證據1、2、6、7、8 個別及其組合皆未揭露系爭專利申請專利範圍第3 項之所有構成要件，證據1、2 之組合、證據1、6 之組合、證據1、7 之組合、或證據1、8 之組合，自無法組合完成系爭專利申請專利範圍第3 項，因此無法證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性。
- (七)證據1、2、6、7、8 個別及其組合皆未揭露系爭專利申請專利範圍第4 項之所有構成要件，證據1、2 之組合、證據1、6 之組合、證據1、7 之組合、或證據1、8 之組合，自無法組合完成系爭專利申請專利範圍第4 項，因此無法證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性。
- (八)組合所需之文獻為不同的文獻者，其數量愈多，通常視為非能輕易完成。針對申請專利範圍第5 項，原告以3 件不同的文獻之組合，即屬非能輕易完成（事實上依其組合結果亦與系爭方法專利不同），故申請專利範圍第5 項當然具進步性。就發明所欲解決之問題及技術手段觀之，證據4 揭露習用於封裝半導體元件的環氧樹脂成分，系爭專利之重點則係在提供新穎之整批製作製程以提昇產能，且系爭專利之申請專利範圍第5 項之要件除了封膠層為一環氧樹脂外，更強調封膠層與各晶片之連接關係，二者完全不同，實不足以證明已揭露系爭專利所述之製造方法。證據1、2、6、7、8、4 個別及其組合皆未揭露系爭專利申請專利範圍第5 項之所有構成要件，證據1、2、4 之組合、證據1、6、4 之組合、證據1、7、4 之組合、或證據1、8、4 之組合，自無法組合完成系爭專利申請專利範圍第5 項，因此無法證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性。
- (九)針對申請專利範圍第6 項，原告以4 件不同的文獻的組合，即屬非能輕易完成（事實上依其組合結果亦與系爭方法專利不同），故請求項6 當然具進步性。就技術手段觀之，證據3 沒有「金手指」之技術特徵，因此在線路布局，封膠及切割之方式與系爭專利必然不同。證據3 與外部電性連結之方式係藉由基板底面之導電接點進行，因此在製造方法上必然與系爭專利不同。證據1、2、6、7、8、4、3 個別及其組合皆未揭露系爭專利申請專利範圍第6 項之所有構成要件，證據1、2、4、3 之組合、證據1、6、4、3 之組合、證據1、7、4、3 之組合、或證據1、8、4、3 之組合，自無法組合完成系爭專利申請專利範圍第6 項，因此無法證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具進步性。
- (十)針對請求項7，原告以3 件不同的文獻的組合，即屬非能輕易完成（事實上依其組合結果亦與系爭方法專利不同），故請求項7 當然具進步性。就技術手段觀之，證據3 沒有「金手指」之技術特徵，因此在線路布局，封膠及切割之方式與系爭專利必然不同。證據3 與外部電性連結之方式係藉由基

板底面之導電接點進行，因此在製造方法上必然與系爭專利不同。證據1、2、6、7、8、3 個別及其組合皆未揭露系爭專利申請專利範圍第7 項之所有構成要件，證據1、2、3 之組合、證據1、6、3 之組合、證據1、7、3 之組合、或證據1、8、3 之組合，自無法組合完成系爭專利申請專利範圍第7 項，因此無法證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性。

(十一)證據1、2、6、7、8 個別及其組合皆未揭露系爭專利申請專利範圍第2 項之所有構成要件，證據1、2 之組合、證據1、6 之組合、證據1、7 之組合、或證據1、8 之組合，自無法組合完成系爭專利申請專利範圍第8 項，因此無法證明系爭專利申請專利範圍第8 項不具進步性。

(十二)針對請求項9，原告以3 件不同的文獻的組合，即屬非能輕易完成（事實上依其組合結果亦與系爭方法專利不同），故請求項9 當然具進步性。就發明所欲解決之問題及技術手段觀之，證據4 揭露習用於封裝半導體元件的環氧樹脂成份，系爭專利之重點則係在提供新穎之整批製作製程以提昇產能，且系爭專利之申請專利範圍第9 項之要件除了封膠層為一環氧樹脂外，更強調封膠層與各晶片之連接關係，二者完全不同，實不足以證明已揭露系爭專利所述之製造方法。證據1、2、6、7、8、4 個別及其組合皆未揭露系爭專利申請專利範圍第9 項之所有構成要件，證據1、2、4 之組合、證據1、6、4 之組合、證據1、7、4 之組合、或證據1、8、4 之組合，自無法組合完成系爭專利申請專利範圍第9 項，因此無法證明系爭專利申請專利範圍第9 項不具進步性。

(十三)至於原告於起訴狀及補充理由狀一再爭執被告就每一封膠層包含之晶片數的解釋有誤云云。查系爭專利係大量生產模組卡之製作方法，原告所舉之所有引證或其組合皆未揭露系爭專利的所有特徵，系爭專利相較原告所舉引證具有進步性乃無庸置疑。因此，無論每一封膠層包含之晶片數為一個或兩個，皆不影響系爭專利之有效性。

(十四)並聲明求為判決駁回原告之訴。

五、經查：

(一)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，得依法申請取得發明專利，為系爭專利核准時專利法第19條暨第20條第1 項前段所規定。又發明如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得申請取得發明專利，復為同法第20條第2 項所明定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法第19條至第21條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。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者，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立撤銷專利權之處分。

(二)系爭「模組卡之製作方法」發明專利申請日為89年2 月29日，被告於91年2 月26日審定准予專利，故其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之90年10月24日修正

公布之專利法規定為斷。原告於訴願程序另主張系爭專利有違專利法第26條第2 項及第3 項規定等主張，惟前揭主張原告於舉發階段並未提出，其後始於訴願程序提出，既未經被告審查並作成處分，訴願程序亦未加以審究，自非本院審理之範圍，故本件僅以原告於舉發階段主張之系爭專利有違上揭專利法第20條第2 項規定為審理範圍，先予敘明。

(三)本件系爭發明專利案之申請專利範圍共9 項，第1 項為獨立項，餘為附屬項，其內容如下：

- 1.一種模組卡之製作方法，係包含下列步驟：提供一基板，該基板係至少具一第一封裝區及一第二封裝區，該第一封裝區及該第二封裝區係為對稱者，具一第一切割線，且分別有一第一金手指及第二金手指；分別於該第一封裝區及該第二封裝區植入一第一晶片及一第二晶片，該二晶片的位置係對稱於該第一切割線；在該第一晶片及第二晶片上分別形成一第一及第二封膠層；以及切割該第一切割線，形成至少二片的模組卡。
- 2.如申請專利範圍第1 項所述之模組卡之製作方法，其中該第一封裝區的第一金手指及該第二封裝區的第二金手指係相連接，且跨於該第一切割線上，而切割時，係從該金手指該第一切割線之連接處上切下。
- 3.如申請專利範圍第2 項所述之模組卡之製作方法，其中該基板更具一第三封裝區，而該第三封裝區與該第二封裝區係具一第二切割線。
- 4.如申請專利範圍第3 項所述之模組卡之製作方法，其中於植入該第一晶片及該第二晶片同時係植入一第三晶片於該第三封裝區。
- 5.如申請專利範圍第4 項所述之模組卡之製作方法，其中於該第一晶片及該第二晶片形成該第一及第二封膠層之同時，係形成一第三封膠層於該第三晶片上，而該第三封膠層之，材質係為一還氧化塑膠混合物(Epoxy Mold Compound)。
- 6.如申請專利範圍第5 項所述之模組卡之製作方法，其中該第三封膠層係連接該第二封裝層，且跨於該第二切割線上，而切割該第一切割線時，係同時從該第二切割線切下。
- 7.如申請專利範圍第1 項所述之模組卡之製作方法，其中該第一晶片的第一封膠層及該第二晶片的第二封膠層係相連接，且跨於該第一切割線上，而切割時係從第一封膠層及該第二封膠層第一切割線之連接處切下。
- 8.如申請專利範圍第1 項所述之模組卡之製作方法，其中該基板為一電路基板，而該電路基板係為一塑膠基板。
- 9.如申請專利範圍第1 項所述之模組卡之製作方法，其中該第一封膠層及該第二封膠層之材質係為一還氧化塑膠混合物(Epoxy Mold Compound)。

(四)原告所提舉發證據1 為西元1999年12月14日公告之美國第6002178 號專利案；證據2 為西元1993年8 月24日公告之美國第5239198 號專利案；證據3 為88年2 月21日公告之第86111471號「半導體之封裝與其製法」發明專利案；證據4 為西元1992年8 月11日公告之美國第5137940 號專利案；證據5 為西元1998年出版「Electronic Packaging Design, Mate

rials , Process , and Reliability 」第340 頁部分內容影本；證據6 為西元1999年3 月2 日公告之美國第5877975 號專利案。

(五)原處分就系爭專利申請專利範圍第1項之解釋不正確：

- 1.原處分對系爭專利申請專利範圍第1 項之解釋為：查系爭專利圖式第2 圖可知每一封膠層包含複數個晶片(12)，系爭專利之整體發明目的及技術特點，於每一封膠層包含第一晶片及該第二晶片，為系爭專利達成加速模組卡製作速度之發明目的。又系爭專利申請專利範圍第1 項「…分別於該第一封裝區及該第二封裝區植入一第一晶片(12)及一第二晶片，該二晶片的位置係對稱於該第一切割線(33)；在該第一晶片及該第二晶片上分別形成一第一及第二封膠層(21)…」，應解讀為「第一晶片及該第二晶片上形成一第一封膠層」及「第一晶片及該第二晶片上形成一第二封膠層」。於每一封膠層包含第一晶片及該第二晶片，方符合系爭專利藉此方法，達成加速模組卡製作速度之發明目的。另系爭專利申請專利範圍第1 項「…具一第一切割線，且分別有一第一金手指及一第二金手指(15)…」應解讀為「第一切割線係界定在基板上相鄰的二金手指中間」。(舉發審定書理由(十)參照)。
- 2.原處分之上揭解釋主要係參酌系爭專利說明書第2 圖上每一封膠層包含複數個晶片(12)，及認為系爭專利達成加速模組卡製作速度之整體發明目的及技術特點，故認為系爭專利申請專利範圍第1 項中每一封膠層應同時包含第一晶片及該第二晶片。惟發明說明及圖式雖可於申請專利範圍不明確時作為解釋申請專利範圍之參考，但申請專利範圍方為定義專利權之根本依據，因此發明說明及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件（文字、用語），而不可將發明說明及圖式中的限定條件讀入申請專利範圍，亦即不可透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件，否則將混淆申請專利範圍與發明說明及圖式各自之功用及目的，亦將造成已公告之申請專利範圍對外所表彰之客觀權利範圍變動，違反信賴保護原則。查系爭專利說明書第5 頁【發明說明】首段即對系爭專利之發明目的開宗明義做出定義：「系爭發明為一種模組卡之製造方法，尤指利用複數個封裝區來加速模組卡封裝製程的方法」，而系爭專利為達到該加速模組卡封裝製程的技術特徵，亦於系爭專利說明書【發明說明】第10頁結論中明確敘述：「由上述之圖解及說明，我們可得以下幾點結論：一、本案之模組卡結構直接將晶片封裝在電路基板上，所以省去表面黏著的動作，可降低製作成本，加速生產效能。二、整批製作的方式，大量提昇產能，且在製作金手指及封膠層時相鄰的二封裝區可一起形成，所以節省製作成本，且加速製作速度。」。由上可知，系爭專利達到該加速模組卡封裝製程的技術特徵在於「直接將晶片封裝在電路基板上」及「整批製作的方式，且在製作金手指及封膠層時相鄰的二封裝區可一起形成」，至於「是否於同一封裝區同時植入複數晶片」並非系爭發明所問，事實上系爭專利發明說明中針對系爭發明，並未敘及於同一封裝區同時植入複數晶片之技術內容，更遑論其為系爭專

利之發明目的及必要技術特徵。又系爭專利原申請專利範圍共計11項，嗣經被告機關於舉發審查時函知參加人應刪除不具可專利性之第10及11項（參見舉發卷002 卷第136 及173 頁），參加人遂於96年9 月7 日舉發程序中更正刪除該二請求項，惟參加人於96年9 月7 日刪除該二請求項之最終更正本之前，曾於96年5 月28日之補充申復理由書（見舉發卷002 卷第159 頁，及原證2 號）表明願意修飾第10項使其能反應第10項係第1 項所述方法所製成的模組卡的情形而提出另一更正本，將原第10項：「一種模組卡之封裝結構，其包含：一基板；至少一晶片，係直接植於該基板上；一金手指，係電連接至該晶片，並位於該基板上；以及一封膠層，係封裝於該晶片上，藉以保護該晶片。」，更正為：「一種如申請專利範圍第1 項所述製作方法所製成的模組卡之封裝結構，其包含：一基板；至少一晶片，係直接植於該基板上；一金手指，係電連接至該晶片，並位於該基板上；以及一封膠層，係封裝於該晶片上，藉以保護該晶片。」，該更正內容足以說明第1 項製作方法之技術內涵，其中定義晶片為「至少一晶片」，意即包括晶片數1 個或1 個以上的情形，並無「單一封膠層必須包含二晶片」之技術限制，足以佐證系爭專利說明書圖二雖於同一封裝區內列有複數個晶片（事實上圖二列出之晶片數為3 個，亦非2 個），但其僅為例示性質，而該晶片個數並非系爭專利之技術特徵所在，亦已如前述，故該圖二中晶片之個數尚非得以用來做為申請專利範圍第1 項模組卡之製作方法步驟之限制條件，應可確定。

3. 此外，系爭專利申請專利範圍第1 項中界定「該二晶片的位置係對稱於該第一切割線」，及「在該第一晶片及第二晶片上分別形成一第一封膠及第二封膠層」，以及「切割該第一切割線，形成至少二片的模組卡」。首先，「在該第一晶片及第二晶片上分別形成一第一封膠及第二封膠層」已界定在該第一晶片及第二晶片上，乃係分別形成一第一封膠及第二封膠層，亦即兩個晶片分屬不同之兩個封膠層，原處分認為於同一封膠層內有兩個晶片即有未合；而且系爭專利申請專利範圍第1 項中界定「該二晶片的位置係對稱於該第一切割線」，故當由切割線切割成二片模組卡之後，此第一晶片及第二晶片乃分屬於不同之獨立模組卡，此亦與被告依據圖二認定第一晶片及第二晶片同屬於同一張模組卡成品之情形自相矛盾。故原處分對於系爭專利申請專利範圍第1 項之解釋有誤，且自相矛盾，自不足採。
4. 綜上，系爭專利申請專利範圍第1 項正確的解釋應為：一基板上具有第一封裝區及第二封裝區，且該兩封裝區係為對稱者，且該兩封裝區分別具有第一金手指及第二金手指，而第一晶片係植入第一封裝區，而第二晶片則係植入第二封膠區，且該二晶片的位置係對稱於該第一切割線，接著在該第一晶片及第二晶片上分別形成一第一封膠及第二封膠層，之後切割該基板之第一切割線使成為二片對稱的模組卡，亦即在切割後，該兩片模組卡係具有對稱的結構，分別各具有一金手指，及分別具有一晶片，亦即第一晶片及第二晶片於切割後，係分屬於兩個分開之模組卡上。

(六)系爭專利申請專利範圍第1 項「…具一第一切割線，且分別有一第一金手指及一第二金手指…」，不應解讀為「第一切割線係界定在基板上相鄰的二金手指中間」：

查系爭專利申請專利範圍第2 項為第1 項之附屬項，附屬項包括其依附之獨立項之所有組成，並加以限縮或附加，申請專利範圍第2 項中已另外界定「其中該第一封裝區的第一金手指及該第二封裝區的第二金手指係相連接，且跨於該第一切割線上」，依「請求項差異原則」(doctrine of claim differentiation)，不同的請求項應涵蓋不同的保護範圍，附屬項中的明確提出的限制條件不應讀入到獨立項之中，故系爭專利申請專利範圍第1 項除包括「該第一封裝區的第一金手指及該第二封裝區的第二金手指係相連接」外，尚應包括「該第一封裝區中的第一金手指與第二封裝區中的第二金手指並不相連接」的態樣。故原處分將申請專利範圍第1 項中「…具一第一切割線，且分別有一第一金手指及一第二金手指…」解讀為「第一切割線係界定在基板上相鄰的二金手指中間」，係將記載於發明說明而未記載於申請專利範圍中之限制條件，導入於申請專利範圍之中，而增加申請專利範圍所未記載之限制條件，係屬對申請專利範圍第1 項不當的解讀及限縮。

(七)證據1 及2、證據1 及6、證據1 及7、或證據1、8 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：

1. 查證據1 係1999年12月14日公告之US 6,002,178號美國專利案，揭示一種使用於簡化測試程序及篩選好的單元之多晶片模組結構(MCM)，所謂多晶片模組，Multiple Chip Module(MCM)，即是將複數裸晶置於一基板，再一起封裝以形成一模組之結構，故系爭專利所強調之「模組卡結構直接將晶片封裝在電路基板上」之方法特徵實係多晶片模組結構(MCM)技術之轉用，兩者同屬半導體元件封裝之相同領域，為熟悉該項技術者所能輕易完成。此外，而證據1 於第5 欄第35至49行中，並配合圖2A及2C，並已揭露將複數晶片(220-1~220-3)同時設置於基板(210)之各封裝區，設置後進行封裝測試，之後再沿切割線(250)切割而形成複數個各別之單一積體電路之步驟，此亦已揭示系爭專利整批製作之方法技術特徵。雖然引證1 並未揭露與系爭專利「金手指」相同的結構特徵，惟「金手指」乃是模組卡上極為通常之結構，為熟悉該項技術者眾所周知，此亦為參加人所不爭執，參加人於行政訴訟參加理由(一)狀第4 頁第11行指出「事實上，『金手指』一詞無論在學界或產業界，其引用俯拾皆是」、第11 頁第5 行亦指出「因此「金手指」為熟悉該項技術者所能輕易理解，應無在說明書中詳細定義之必要」等可為參照，系爭專利說明書中及其圖一之習知模組卡結構並皆已明確指出「金手指」結構乃係習知技術，而且系爭專利主要特徵為一種以批量製造模組卡之製作方法，而證據1 如前所述，確已揭示系爭專利整批製作之技術特徵，而且證據1 圖2A之切割線亦已揭露可從兩封裝區之相連而與金手指同屬金屬材質之金屬焊墊處切割，亦已揭露系爭專利申請專利範圍第1 項所包含之「該第一封裝區的第一金手指及該第二封裝區的第二

金手指係相連接」可能態樣，故引證1 雖未揭示與系爭專利相同之「金手指」結構，惟「金手指」乃是模組卡上極為通常之結構，為熟悉該項技術者眾所周知，已如前述，且該金手指結構於系爭專利中並未有不可預期之功效，故熟悉該項技術者仍能藉由證據1 之揭示而輕易完成系爭專利申請專利範圍第1 項所請製作方法之技術特徵，難謂具進步性。

2. 承上分析，證據1 已足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，故證據1 及2 、證據1 及6 、證據1 及7 、或證據1 、8 之組合自亦可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

- (八)證據1 及2 、證據1 及6 、證據1 及7 、或證據1、8之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第2 項為第1 項之附屬項，其包括第1 項之所有組成，並進一步為限制或附加之特徵為：「其中該第一封裝區的第一金手指及該第二封裝區的第二金手指係相連接，且跨於該第一切割線上，而切割時，係從該金手指該第一切割線之連接處上切下」。證據1 及2 、證據1 及6 、證據1 及7 、或證據1 、8 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述。而證據1 圖2A之切割線亦已揭露可從兩封裝區之相連而與金手指同屬金屬材質之金屬焊墊處切割，亦已揭露系爭專利申請專利範圍第2 項「其中該第一封裝區的第一金手指及該第二封裝區的第二金手指係相連接，且跨於該第一切割線上，而切割時，係從該金手指該第一切割線之連接處上切下」之相同態樣。故整體而論，系爭專利申請專利範圍第2 項所請製作方法之技術特徵仍為證據1 及2 、證據1 及6 、證據1 及7 、或證據1 、8 之組合揭露，且並無不可預期之功效，為熟悉該項技術者所能輕易完成，難謂具進步性。

- (九)證據1 及2 、證據1 及6 、證據1 及7 、或證據1 、8 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第3 項為第2 項之附屬項，其包括第2 項之所有組成，並進一步為限制或附加之特徵為：「其中該基板更具一第三封裝區，而該第三封裝區與該第二封裝區係具一第二切割線」。證據1 及2 、證據1 及6 、證據1 及7 、或證據1 、8 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性，已如前述。而證據1 圖2A已清楚揭露其可具有三個封裝區，而包含220-2 晶片之封裝區及包含220-3 晶片之封裝區之間的切割線250 即相當於系爭專利申請專利範圍第3 項中之「第二切割線」。故整體而論，系爭專利申請專利範圍第3 項所請製作方法之技術特徵仍為證據1 及2 、證據1 及6 、證據1 及7 、或證據1 、8 之組合揭露，且並無不可預期之功效，為熟悉該項技術者所能輕易完成，難謂具進步性。

- (十)證據1 及2 、證據1 及6 、證據1 及7 、或證據1 、8 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第4 項為第3 項之附屬項，其包括第3 項之所有組成，並進一步為限制或附加之特徵為：「其中於植入該第一晶片及該第二晶片同時係植入一第三晶片於該

第三封裝區」。證據1 及2 、證據1 及6 、證據1 及7 、或證據1 、8 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性，已如前述。而證據1 圖2A已清楚揭露其可具有三個封裝區，可分別於該封裝區各自同時植入晶片（如220-1 、220-2 、220-3 ），已揭示系爭專利申請專利範圍第4 項中「同時植入一第三晶片於該第三封裝區」之特徵。故整體而論，系爭專利申請專利範圍第4 項所請製作方法之技術特徵仍為證據1 及2 、證據1 及6 、證據1 及7 、或證據1 、8 之組合揭露，且並無不可預期之功效，為熟悉該項技術者所能輕易完成，難謂具進步性。

(十一)證據1 及2 及4 、證據1 及6 及4 、證據1 及7 及4 、或證據1 、8 及4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第5 項為第4 項之附屬項，其包括第4 項之所有組成，並進一步為限制或附加之特徵為：「其中於該第一晶片及該第二晶片形成該第一及第二封膠層之同時，係形成一第三封膠層於該第三晶片上，而該第三封膠層之，材質係為一還氧化塑膠混合物(Epoxy Mold Compound) 」。證據1 及2 、證據1 及6 、證據1 及7 、或證據1 、8 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性，已如前述。而證據1 圖2A已清楚揭露其可具有三個封裝區，可分別於該封裝區各自同時植入晶片（如220-1 、220-2 、220-3 ），並加以封裝層封裝，已揭示系爭專利申請專利範圍第5 項中「其中於該第一晶片及該第二晶片形成該第一及第二封膠層之同時，係形成一第三封膠層於該第三晶片上」之特徵，而證據4 （1992年8 月11日公告之US 5,137,940號美國專利案）第1 欄第9 至13行已揭示環氧樹脂材料乃習知用來作為半導體裝置之封裝材料。故整體而論，系爭專利申請專利範圍第5 項所請製作方法之技術特徵實為證據1 及2 及4 、證據1 及6 及4 、證據1 及7 及4 、或證據1 、8 及4 之組合揭露，且並無不可預期之功效，為熟悉該項技術者所能輕易完成，難謂具進步性。

(十二)證據1 及2 及4 及3 、證據1 及6 及4 及3 、證據1 及7 及4 及3 、或證據1 、8 及4 及3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第6 項為第5 項之附屬項，其包括第5 項之所有組成，並進一步為限制或附加之特徵為：「其中該第三封膠層係連接該第二封裝層，且跨於該第二切割線上，而切割該第一切割線時，係同時從該第二切割線切下」。證據1 及2 及4 、證據1 及6 及4 、證據1 及7 及4 、或證據1 、8 及4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性，已如前述。而證據3 係民國88年2 月21日公告之中華民國第86111471號「半導體之封裝與其製法」發明專利案，證據3 於第7 頁第3 至6 行配合圖1 、2 、3 可知，封裝物質19連續的分佈並覆蓋其下之複數個元件26及間隙17，已揭示系爭專利申請專利範圍第6 項「第三封膠層係連接該第二封裝層，且跨於該第二切割線上」之特徵，而證據3 在各個間隙處17處切割封裝物質及基板12，分割成複數個如圖

3 所示之單一包裝結構，亦相當於系爭專利申請專利範圍第 6 項「切割該第一切割線時，係同時從該第二切割線切下」之技術特徵。故整體而論，系爭專利申請專利範圍第 6 項所請製作方法之技術特徵實為證據 1 及 2 及 4 及 3、證據 1 及 6 及 4 及 3、證據 1 及 7 及 4 及 3、或證據 1、8 及 4 及 3 之組合揭露，且並無不可預期之功效，為熟悉該項技術者所能輕易完成，難謂具進步性。

(十三)證據 1 及 2 及 3、證據 1 及 6 及 3、證據 1 及 7 及 3、或證據 1、8 及 3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 7 項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第 7 項為第 1 項之附屬項，其包括第 1 項之所有組成，並進一步為限制或附加之特徵為：「其中該第一晶片的第一封膠層及該第二晶片的第二封膠層係相連接，且跨於該第一切割線上，而切割時係從第一封膠層及該第二封膠層第一切割線之連接處切下」。證據 1 及 2、證據 1 及 6、證據 1 及 7、或證據 1、8 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，已如前述。而證據 3 係民國 88 年 2 月 21 日公告之中華民國第 86111471 號「半導體之封裝與其製法」發明專利案，證據 3 於第 7 頁第 3 至 6 行配合圖 1、2、3 可知，封裝物質 19 連續的分佈並覆蓋其下之複數個元件 26 及間隙 17，已揭示系爭專利申請專利範圍第 7 項「第一晶片的第一封膠層及該第二晶片的第二封膠層係相連接，且跨於該第一切割線上」之特徵，而證據 3 在各個間隙處 17 處切割封裝物質及基板 12，分割成複數個如圖 3 所示之單一包裝結構，亦相當於系爭專利申請專利範圍第 7 項「切割時係從第一封膠層及該第二封膠層第一切割線之連接處切下」之技術特徵。故整體而論，系爭專利申請專利範圍第 7 項所請製作方法之技術特徵實為證據 1 及 2 及 3、證據 1 及 6 及 3、證據 1 及 7 及 3、或證據 1、8 及 3 之組合揭露，且並無不可預期之功效，為熟悉該項技術者所能輕易完成，難謂具進步性。

(十四)證據 1 及 2、證據 1 及 6、證據 1 及 7、或證據 1、8 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 8 項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第 8 項為第 1 項之附屬項，其包括第 1 項之所有組成，並進一步為限制或附加之特徵為：「其中該基板為一電路基板，而該電路基板係為一塑膠基板」。證據 1 及 2、證據 1 及 6、證據 1 及 7、或證據 1、8 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，已如前述。而塑膠可做為電路基板之材料乃系爭專利之技術領域中之通常技術，例如證據 2 之第 3 欄第 40 至 44 行亦揭示該印刷電路板材料可為添加玻璃織物之樹脂，即屬塑膠之一種。故整體而論，系爭專利申請專利範圍第 8 項所請製作方法之技術特徵仍為證據 1 及 2、證據 1 及 6、證據 1 及 7、或證據 1、8 之組合揭露，且並無不可預期之功效，為熟悉該項技術者所能輕易完成，難謂具進步性。

(十五)證據 1 及 2 及 4、證據 1 及 6 及 4、證據 1 及 7 及 4、或證據 1、8 及 4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 9 項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第9 項為第1 項之附屬項，其包括第1 項之所有組成，並進一步為限制或附加之特徵為：「其中該第一封膠層及該第二封膠層之材質係為一還氧化塑膠混合物(Epoxy Mold Compound)」。證據1 及2、證據1 及6、證據1 及7、或證據1、8 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述。而證據4（1992年8 月11日公告之US 5,137,940號美國專利案）第1 欄第9 至13行已揭示環氧樹脂材料乃習知用來作為半導體裝置之封裝材料。故整體而論，系爭專利申請專利範圍第9 項所請製作方法之技術特徵實為證據1 及2 及4、證據1 及6 及4、證據1 及7 及4、或證據1、8 及4 之組合揭露，且並無不可預期之功效，為熟悉該項技術者所能輕易完成，難謂具進步性。

六、綜上所述，原告所舉證據足以證明系爭專利申請專利範圍不具進步性，被告原處分對於系爭專利申請專利範圍第1 項之錯誤解釋而認原告所舉證據不足以證明系爭專利申請專利範圍不具進步性，而為舉發不成立之審定，即有未洽，訴願決定未予糾正，亦有未合，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭專利為舉發成立之審定，為有理由，應予准許，爰判決如主文所示。

七、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘陳述主張，核不影響判決結果，爰不予一一論述；參加人於本件言詞辯論終結後復於99年5 月6 日提出參加理由（三）狀，依法已不得加以審酌，均併予敘明。

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

中 華 民 國 99 年 5 月 20 日

智慧財產法院第二庭

審判長法官 陳國成

法官 蔡惠如

法官 陳忠行

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 5 月 20 日

書記官 陳士軒