

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 99,行專訴,25
【裁判日期】 1000310
【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25號
民國100年2月24日辯論終結

原 告 晶宏半導體股份有限公司
代 表 人 徐豫東
訴訟代理人 洪榮宗律師
輔 佐 人 林博智
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花
訴訟代理人 莊榮昌
參 加 人 矽創電子股份有限公司
代 表 人 毛穎文
訴訟代理人 陳群顯律師
朱玉文律師

複 代理人 許凱婷律師

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99年1月5日經訴字第09906050000號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要

原告於民國（下同）92年11月26日以「具有凸塊之半導體裝置」向被告申請發明專利，經被告編為第92133255號審查准予專利，發給發明第I239580號專利證書。嗣參加人於96年6月15日以其違反專利法第22條第1項第1款、第4項及第26條第2、3項之規定，對之提起舉發。97年6月18日原告提出更正申請，經被告審查，於97年8月15日以（97）智專三（二）04066字第09720430360號專利舉發審定書認不准更正，且為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。原告不服，提起訴願，經經濟部於98年4月20日以經訴字第09806110770號決定書認原審定有理由不備之違誤，而為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。經被告重為審查，於98年7月21日以（98）智專三（二）04066字第09820439940號專利舉發審定書仍為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。原告不服，提起訴願，經經濟部於99年1月5日以經訴字第09906050000號決定駁回，原告仍未甘服，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，依職權裁定命參加人

獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告之主張

(一)系爭專利所屬技術領域具有通常知識之人，自系爭專利說明書或圖式之記載，即得知系爭專利申請專利範圍第1項、第14項之「保護層開口」，係指「狹長型溝槽狀保護層開口」，故原告申請更正申請專利範圍第1項、第14項為「狹長型溝槽狀保護層開口」，並未超出申請時原明書或圖式所揭露之範圍，應屬合法有據：

- 1.系爭專利申請範圍第1項、第14項之更正，依專利法第64條第1項之規定，屬申請專利範圍之減縮，並未實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍，因該更正僅為請求項技術特徵「保護層開口」之整體詳細描述，且該更正係原告於字義上放棄「非狹長型溝槽狀保護層開口」之實施態樣，符合「專利審查基準」2004年版之發明專利實體審查第二篇第2-6-65頁第(5)項或第(6)項之規定，屬申請專利範圍之減縮，係將該保護層開口形狀限定於請求項內，並無「實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍」或「發明所欲解決之問題與更正前不同」之情事，為基準所認可准予更正之態樣，實質上和原申請專利範圍並無不同，此參照鈞院98年行專訴字第45號判決亦可知。
- 2.依「專利審查基準」第二篇第六章第2-6-3頁之規定可知，本案更正後之申請專利範圍用語「該保護層之該開口呈狹長型溝槽狀」，在字義上「狹長型溝槽狀保護層開口」是發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者，故屬原說明書或圖式所揭露之範圍，符合專利法第64條第2項前段規定。由系爭專利專利說明書第9頁倒數第4行起之敘述亦可知，「保護層開口」明顯係指狹長型溝槽狀之保護層開口，故說明書非完全未記載。原告之更正顯示將請求項之技術特徵置換發明說明中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述，屬申請專利範圍之減縮，為基準所認可准予更正態樣之一，原告所為更正，自屬於法有據。
- 3.該發明所屬技術領域中具有通常知識者，得自原說明書或圖式所記載事項，直接且無歧異得知系爭專利之保護層開口為狹長型溝槽狀之具體事證：

(1)內部證據「申復理由書」：

系爭專利在申請時為釐清申請專利範圍用語之真意，曾提出申復理由書予被告，陳明「在相同條件下，將習知之半導體裝置與本案之半導體裝置加以比較，習知保護層開口寬度為 $30\mu\text{m}$ 、長度為 $80\mu\text{m}$ ，本案保護層之開口寬度係限定至 $6\mu\text{m}$ （不大於 $8\mu\text{m}$ ）、長度為 $80\mu\text{m}$ ，並且兩者之凸塊尺寸均為寬 $40\mu\text{m}$ ×長 $90\mu\text{m}$ 」。可知系爭專利之特徵並非改變保護層之長度，而係降低保護層之寬度，故系爭專利之保護層開口必為狹長型溝槽狀，此為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者。而該申復理由書為內部證據之一，得用於解釋系爭專利之申請專利範圍用語，故原告之更正並未實質變更原核准公告之申請專利範圍，亦未超出申請時原說明書或圖式所

揭露範圍。

- (2)目前市面上幾乎所有液晶面板產品之「保護層開口」均為「狹長型溝槽狀保護層開口」，且目前市面上大部分系爭專利產品均透過金凸塊製造商製造，而金凸塊製造商飛信半導體及南茂科技係代表該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點，其資料顯示，當「保護層開口」之長度小於 $20\mu\text{m}$ 時即無法通過可靠性測試；相較於系爭專利之「保護層開口」寬度為小於 $8\mu\text{m}$ ，所屬技術領域中具有通常知識者會認為「保護層開口」本質上即指一「狹長型溝槽狀之保護層開口」。
- (3)參加人於系爭專利侵權民事訴訟97年5月23日專利有效性言詞辯論時自認系爭專利之保護層開口係指「狹長型溝槽狀，其相鄰鉗墊方向之寬度係被限定至不大於 $8\mu\text{m}$ 」。而鍾卓良教授所出具之專家意見書，與江國寧教授經客觀實驗測試所得數據出具之模擬分析報告，係代表該發明所屬技術領域中具有通常知識者觀點，非單純為外部證據，而應被視為解釋申請專利範圍用語之重要依據，其證實權利項用語「保護層開口」應解釋為「狹長型溝槽狀保護層開口」，因「保護層開口」過短，將破壞其生產產品之信賴度，故所屬技術領域中具有通常知識者在解讀權利項用語「保護層開口」時，均瞭解其意思係指「狹長型溝槽狀保護層開口」。
- (4)被告雖提出另案日本公開專利資料之舉發證據，顯示存在正方形之保護層開口，故所屬技術領域具有通常知識之人，無法自系爭專利說明書直接而無歧異得知該保護層開口為狹長型溝槽狀云云，惟由江國寧教授之模擬分析報告、鍾卓良教授之專家意見書與蔡明誠教授之專家意見書內容，及實際實驗之結果，可證明日本公開資料所揭示之技術內容，無法生產製造，無任何產業利用性，確實不具可實施性，故所屬技術領域，具有通常知識之人，於解讀系爭專利說明書時，自不可能認「保護層開口」為日本公開資料所揭露之「小坑洞型開口」；亦即由系爭專利說明書內容，所屬技術領域具有通常知識之人，可直接而無歧異地得知「保護層開口」即為「狹長型溝槽狀保護層開口」。
4. 本案有更正申請專利範圍，在判斷「更正是否有得到支持」判斷標準將遠低於N02 舉發案，判斷標準在於普通知識者基於其普通知識，是否可認知出說明書或檔案歷史有提供「例示」即可，而不要求普通知識者基於其普通知識，即認知出說明書或檔案歷史之內容「必然為」欲更正後結果。而爭專利專利說明書第9頁倒數第4行起已有相關例示之敘述，故原告申請更正系爭專利申請專利範圍第1項、第14項之保護層開口，更正為「狹長形溝槽狀之保護層開口」，應屬申請專利範圍之減縮，且未超出申請時說明書或圖式之範圍，亦未實質變更申請專利範圍，此更正應屬合法。
5. 參照最高行政法院99年度判字第1314號判決第18、20至22頁之內容可知，所屬技術領域具有通常知識之人，由系爭專利說明書或圖式內容，可直接而無歧異地得知申請專利範圍之保護層開口為狹長型溝槽狀，故原告將系爭申請專利範圍第1項、第14項之保護層開口，更正為「狹長型溝槽狀保護層

開口」，並無超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

(二)系爭專利所屬技術領域具有通常知識之人，自系爭專利說明書或圖式之記載，即得知系爭專利申請專利範圍第1項、第14項之「寬度」，係指從「相鄰鉀墊方向」所量測，故原告申請更正申請專利範圍第1項為「其相鄰鉀墊方向之寬度係被限定至不大於8 μm 」，並未超出申請時原明書或圖式所揭露之範圍：

1.原公告本申請專利範圍第1項第8行記載「其中，該保護層開口『之一』寬度係被限定至不大於8 μm 」，與更正後『其相鄰鉀墊方向之』寬度係被限定至不大於8 μm 」間之關係：

(1)由「專利審查基準」第二篇第六章第2-6-3頁之規定可知，就該專利說明書有興趣之公眾對該發明所屬技術領域中通常知識在閱讀上不會有困難或障礙，故專利說明書內不會亦無須特別描述發明所屬技術領域中通常知識，且即使專利說明書未特別描述通常知識，也不因此認定通常知識不在系爭專利揭示範圍內。故縱使說明書內敘述並不充分，但發明所屬技術領域中具有通常知識者可以明瞭說明書所欲表述內容，應即視為已得到說明書支持。

(2)本案更正判斷標準，不適用專利法第56條第3項判斷標準，專利法第56條第3項判斷標準是該發明所屬技術領域中具有通常知識者在閱讀申請專利範圍時，即知道僅專利說明書所述某一特定方式，不會有其它方式，即申請專利範圍用語「等同於」發明所屬技術領域中之通常知識者閱讀完專利說明書後之認知。而本案之「更正」不同於專利法第56條第3項判斷標準之適用，於更正時，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於閱讀系爭專利說明書後可以知道系爭專利之保護層開口寬度「可以為」相鄰鉀墊方向所量測，即應視為已得到說明書和圖式支持。專利權人無須舉證非相鄰鉀墊方向是不可實施，或非相鄰鉀墊方向不在更正前之申請專利之範圍之內。若更正標準相同於專利法第56條第3項判斷標準，專利權人即無需進行更正，專利權人在解釋申請專利範圍時直接請求依專利法第56條第3項來解釋即可，更正制度之設計則為多餘。故於專利制度整體設計上，必須讓更正時是否有得到支持之判斷標準低於專利法第56條第3項判斷標準，具有通常知識者基於其通常知識是否可認知出說明書或檔案歷史有提供「例示」之較低判斷標準，此乃因更正申請專利範圍時原本即可放棄說明書所揭示範圍，因此不需亦不可依專利法第56條第3項「等同於」之較高判斷標準。

(3)此部分更正，屬申請專利範圍之減縮或不明瞭記載之釋明，且未超出申請時原說明書或圖式之範圍，由系爭專利專利說明書第9頁倒數第4行起之敘述可知，其中保護層開口之描述係緊接著相鄰鉀墊間距之描述，故可知「保護層開口寬度」係指相鄰鉀墊方向所量測之數值。且以相鄰鉀墊方向量測「保護層開口寬度」係普通知識者所具普通知識，於系爭專利申請前之普通技術均是以相鄰鉀墊方向定義「保護層開口寬度」，因此普通知識者於閱讀說明書之字面敘述後自然會認為說明書已提供足夠「例示」，用以支持申請專利範圍之

更正。故「相鄰鉅墊方向之寬度被限定至不大於8 μm 」為請求項之技術特徵「寬度被限定至不大於8 μm 」之整體詳細描述。是原告之更正乃將請求項之技術特徵置換發明說明中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述，屬申請專利範圍之減縮，為專利審查基準所認可准予更正態樣之一，原告所為更正，自屬於法有據。故系爭專利申請專利範圍更正後之「相鄰鉅墊方向之寬度被限定至不大於8 μm 」用語，由系爭專利所屬技術領域具有通常知識之人，可由系爭專利說明書及圖式內容，直接而無歧異之得知所謂「寬度被限定至不大於8 μm 」即指「相鄰鉅墊方向之寬度被限定至不大於8 μm 」。亦即於判斷更正是否有得到支持時，是以普通知識者觀點予以衡量。不應僅考慮說明書字面敘述，而須基於普通知識者所具有之普通知識基礎下，考慮普通知識者在閱讀說明書之字面敘述後是否會認為說明書有提供足夠「例示」，用以支持申請專利範圍更正。且判斷時，並不要求說明書字面敘述等同於申請專利範圍之更正，而在於是否有得到支持。

2. 該發明所屬技術領域中具有通常知識者，得自原說明書或圖式所記載事項，直接且無歧異得知系爭專利之保護層開口寬度「得以為」相鄰鉅墊方向所量測，進而依專利審查基準之規定，作出「系爭專利之更正未超過說明書或圖式所揭露之範圍」之結論之具體事證：
 - (1) 相關證明文件已定義保護層開口寬度為相鄰鉅墊方向所量測而得：1. 本國專利公告號479304、2. 89年11月「電子與材料」第8期季刊第116頁以下「TFTLCD構裝技術簡介」一文、3. 92年3-5月財團法人自強工業科學基金會「液晶顯示器之光學顯示與驅動原理」課程講義、自系爭專利申請前之92年3-5月財團法人自強工業科學基金會課程名稱、4. 89年9月財團法人自強工業科學基金會「液晶顯示器顯示原理」課程講義，而原證10號、11號、12號、14號雖係系爭專利申請後之證據，但實為延續系爭專利申請前絕大多數產品以相鄰鉅墊方向作為保護層開口寬度之相同製作方法，故亦可做為佐證資料。參加人本身也是所屬技術領域中具有通常知識者，其所提呈之「被舉發案有效性說明」，自認系爭專利之保護層開口呈狹長型溝槽狀，其相鄰鉅墊方向之寬度係被限定至不大於8 μm ，亦足以作為所屬技術領域之具有通常知識之人均係以「相鄰鉅墊方向」定義保護層開口寬度之佐證。
 - (2) 由金凸塊製造商飛信半導體及南茂科技之佐證資料顯示，所屬技術領域中具有通常知識者會認為「保護層開口」寬度係由相鄰鉅墊方向所量測出來，因此依專利審查基準之規定，系爭專利之更正並未超過說明書或圖式所揭露範圍。
 - (3) 原告與參加人產品之保護層開口寬度係由「相鄰鉅墊方向」所量測而得，原告與參加人產品市佔率高，顯現所屬技術領域中具有通常知識者認為權利項用語「保護層開口寬度」由「相鄰鉅墊方向」量測而得，原告與參加人所有產品之保護層開口寬度均由「相鄰鉅墊方向」所量測而得，原告專利係為保護原告產品，因此原告產品結構亦可解釋系爭專利保護範圍確由「相鄰鉅墊方向」所量測而得之保護層開口寬度。

原告與參加人之產品佔據很大之市場佔有率，顯現所屬技術領域中具有通常知識者會認為權利項用語「保護層開口寬度」係由「相鄰鉚墊方向」所量測而得，因此系爭專利之更正確未超過說明書或圖式所揭露範圍。

(4)參加人本身是所屬技術領域中具有通常知識者，參加人於系爭專利侵權民事訴訟97年5月23日專利有效性言詞辯論時所提呈之「被舉發案有效性說明」，自認系爭專利之保護層開口呈狹長型溝槽狀，其相鄰鉚墊方向之寬度係被限定至不大於8 μm ，因此系爭專利之更正的確並未超過說明書或圖式所揭露之範圍。

(5)熟悉該項技術人士，如在此專業領域聲譽卓著之技術專家鍾卓良教授所出具之專家意見書及江國寧教授所出具之專家意見書可證實熟悉該項技術人士在閱讀系爭專利說明書後可以理解系爭專利之保護層開口係呈狹長型溝槽狀，且係由相鄰鉚墊方向所量測出來，因此系爭專利更正的確並未超過說明書或圖式所揭露範圍。

(三)系爭專利申請專利範圍第3項「該凸塊之該突起區與該中央區之高度差係介於1 μm -2 μm 」之更正，並未超出申請時原明書或圖式所揭露之範圍：

1.由「專利審查基準」第二篇第六章第2-6-35頁內容可知，系爭申請專利範圍第3項原為「…其中該凸塊之該突起區與該中央區之高度差係不小於1 μm 」，更正後為「…其中該凸塊之該突起區與該中央區之高度差係介於1 μm -2 μm 」，僅係減縮原請求項記載數值，自未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，更無實質變更或擴大原申請專利範圍。

2.原公告本申請專利範圍第3項提及「其中該凸塊之該凸起區與該中央區之高度差係不小於1 μm 」，與第7項記載之「其中該保護層厚度係介於1-2 μm 」間之關係：

(1)申請專利範圍第7項之保護層厚度亦為保護層開口之厚度，而金凸塊係電鍍於保護層之上，因此金凸塊上方之凸起區及中央區之高度差將對應於保護層開口之厚度，兩者具有因果關係和等效關係，並非被告所稱之兩者分屬不同技術特徵之界定。

(2)依審定書第8頁倒數第四行之內容可知，被告顯明知金凸塊上方之中央區面積之凹陷和保護層開口之厚度有因果關係和等效關係，且兩者約略相等。因此基於普通知識者所具有普通知識之基礎下，系爭專利之更正自然有得到支持。然針對系爭專利之更正，被告卻又改稱兩者分屬不同技術特徵，其理由顯有矛盾。

3.參加人亦自認系爭專利申請專利範圍第7項和申請專利範圍第3項之技術特徵具有因果關係和等效關係，由參加人於另案所提出之證據三第9頁第7段可知，參加人已承認導電凸塊上面中央廣大範圍形成凹陷，係起因於導電凸塊以相同厚度成長，故凸起區及中央區之高度差係由保護層開口所造成之凹陷所形成，兩者數值將很接近。則參加人亦自認系爭專利申請專利範圍第7項和申請專利範圍第3項之技術特徵具有因果關係和等效關係。故基於普通知識者所具有之普通知識之基礎下，系爭專利之更正自然有得到支持。

4. 綜上所述，由於凸塊之該突起區與該中央區之高度差和保護層之厚度成正比，而說明書及申請專利範圍第7 項已界定其厚度為1 至2 μm ，故原告將申請專利範圍第3 項「凸起區及中央區的高度差由不小於1 μm 減縮至介於1 μm 和2 μm 之間」，因此該更正並未超出原說明書所揭露之範圍，且合於「專利審查基準」第二篇第六章第2-6-65頁第10小項所揭示「減縮請求項記載之數值限定範圍」，故屬合法更正。

(四) 證據14至證據16之飛利浦電子驅動IC晶片並未揭示系爭專利申請專利範圍之所有技術特徵，不足以證明系爭專利不具新穎性：

1. 依「專利審查基準」第2-3-5 頁之規定，審查新穎性時，應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，亦即單一先前技術必需揭示一請求項內之所有技術特徵。由於證據14至證據16之飛利浦電子驅動IC晶片並未揭示系爭專利申請專利範圍之所有技術特徵，因此證據14至證據16之飛利浦電子驅動IC晶片不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 和14 項不具新穎性。

2. 系爭專利之保護層開口係對應於凸塊中央區之凹陷。由於保護層開口之凹陷才造成凸塊中央區之凹陷，故凸塊頂面才有中央區和突起區之分別。故保護層開口亦位於整體中央。而所謂「中央區」，亦即位於中央之位置，系爭專利之圖2 和圖3 亦很明顯揭示系爭專利之保護層開口位於中央位置。證據14至證據16之飛利浦電子驅動IC晶片之凸塊中央區或保護層開口，即位於整體凸塊之最側邊，其結構完全不同於系爭專利之結構，亦不具有系爭專利之功效，更不可能為熟悉該項技術人士所能直接推導或實質隱含，被告以證據14至證據16足使系爭專利不具新穎性，實有違誤。亦即系爭專利之保護層開口寬度不大於8 μm ，係限定為相鄰鉀墊方向所量測而得數值，而證據14至證據16之飛利浦電子驅動IC晶片若由相鄰鉀墊方向所量測所得數值為29.1 μm 。而若證據14至證據16之飛利浦電子驅動IC晶片非由相鄰鉀墊方向所量測，則其保護層開口位於凸塊之最側邊，和系爭專利之保護層開口位於中央區位置，兩者截然不同。故不論證據14至證據16之飛利浦電子驅動IC晶片由何方向量測，均與系爭專利不同，系爭專利自具有新穎性。且被告及參加人所舉其他證據均無法證明系爭專利不具進步性。

(五) 參加人前以1999年2 月2 日公開之日本特開平00-00000號專利對系爭專利提起舉發，經被告機關於97年6 月11日以(97)專三(二)04066 字第09720300030 號審定書為舉發成立，撤銷系爭專利之處分(下稱N02 舉發案)，嗣原告對N02 舉發案提起訴願及行政訴訟，亦經鈞院以97年度行專訴字第85號判決駁回原告之訴，原告不服，提起上訴，頃由最高行政法院以99年度判字第1314號將原判決廢棄，發回更審，其理由為：「原審業已審認保護層開口應是一具有三度空間(長、寬、高)且相對於保護層為中空並位於鉀墊表面上以部分顯露鉀墊之結構。則衡諸通念，在量度二維(度)空間中量度直線邊長時，稱呼長度數值較大的為長，不比其值大則為寬、在寬度與長度在度量數值相較時，寬度數值應係較

小者。原審既審認該開口係一具有長、寬、高之三度空間，則該依照保護層開口之長度應較寬度之數值為大之通念觀之，保護層開口之長度即應大於 $8\ \mu\text{m}$ 。在保護層開口之長度大於寬度之情形下，其所顯示之形狀顯然即非方形而為長方形之開口結構。」以及「退步言之，縱然認為『寬度』語意亦可為長度之一種表示，系爭專利保護層開口尚有解釋為係一『等寬』的方形之可能。惟在此可能存在時，相較於與寬度與長度在度量數值相較時，寬度數值應係較小之通念，何者始為系爭專利申請範圍之真意，即應參酌系爭專利說明書及圖式以界定其實質內容，且此係在確認原有申請專利範圍內既有之事項或限制條件（文字、用語）之實質意涵…系爭專利就其保護層開口長度之說明，其長度範圍內之數值均遠大於寬度之數值，並無長度等於寬度之情形，顯然系爭專利申請專利範圍之保護層開口之長度與寬度係採寬度小於長度之通念解釋始符其真意」。綜上所陳，上開最高行政法院判決業已明確表示，系爭專利申請專利範圍界定之保護層開口，不論依申請專利範圍字義之解釋，抑或參酌說明書及圖式解釋之實質意涵（且此並未實質變動申請專利範圍），均足認該保護層開口為長方形之結構，亦可證原告就系爭專利之更正，應屬合法。

(六)為此起訴聲明請求：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告之答辯

(一)系爭專利更正本第1 及14項刪除「之一」，另新增「呈狹長型溝槽狀，其相鄰鉚墊方向之」，以及第3 項刪除「不小於 $1\ \mu\text{m}$ 」，另新增「介於 1 至 $2\ \mu\text{m}$ 」。相較原審定公告本說明書及申請專利範圍，說明書揭示該技術特徵保護層開口之一寬度係被限定至不大於 $8\ \mu\text{m}$ ，較佳地，係介於 3 至 $8\ \mu\text{m}$ ，其長度係介於 40 至 $80\ \mu\text{m}$ ……，已載明保護層開口之外觀，惟該「呈狹長型溝槽狀，其相鄰鉚墊方向之…」未見於原審定公告本申請專利範圍各項所揭示。按專利審查基準第二篇第六章2.4 實質擴大或變更申請專利範圍之判斷第2-6-69頁(4) 將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項。由於發明說明或圖式中已揭露，但請求項本身未包含之技術特徵或技術手段，無論其是否具有新穎性、進步性或屬公眾所知悉的技術，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項時，形式上雖然是對於原請求項增加條件以進一步限定，但會改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原核准公告之發明的性質或功能，而導致實質變更申請專利範圍。故更正本相較原審定公告本已實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍，不符93年7 月1 日修正施行之專利法第64條第1 項及第2 項規定。被告不准予系爭專利更正申請專利範圍認事用法並無違誤。另原告於舉發審查中係主張該系爭專利申請專利範圍更正本符合專利法第64條第1 項第3 款及第2 項申請更正，與原告起訴理由不同，仍應以舉發審查時所據為主張得更正法條及理由為限。

(二)依智慧財產法院98年5 月7 日就系爭專利N02 案所為之97行

專訴85號判決文之內容可知，原告所呈由鍾卓良教授所出具等文件係為外部證據，而現行專利法及審查基準有關申請專利範圍可准更正事由，亦未有規定可由外部證據為佐證致申請專利範圍得更正之教示，則起訴理由二顯為原告認事用法有誤所致。又起訴理由三稱系爭專利相較證據14至16具新穎性，原處分書亦已詳述系爭專利與引證證據等技術內容比對後不具專利要件之理由。綜上所述，被告原處分並無違法，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

四、參加人之答辯

(一)原告之更正申請不合法

1. 更正本之「狹長型溝槽狀」之保護層開口與原公告本說明書第9 頁倒數第2 行「該開口114 之寬度係不大於8 μm ，…，其長度係介於40 μm 至80 μm 」，該二者實質上並不完全相同，原告不得以原公告本說明書該段敘述遽認原說明書已揭露「狹長型溝槽狀保護層開口」之技術特徵：
 - (1)「狹長型溝槽狀」之保護層開口，為系爭專利說明書中從未出現之技術特徵，且無任何定義或說明，況自系爭專利之發明目的觀之，亦無法直接且無歧異得知何以該保護層開口需限於「狹長型溝槽狀」，且該保護層開口之形狀為何，亦與該發明目的之達成根本毫無關連，原告僅係欲以表面「文字」之方式與引證案之技術作區隔，實無意義。
 - (2)且因「狹長型溝槽狀」之保護層開口，從未出現亦未曾定義於系爭專利之說明書中，故「狹長型溝槽狀」之定義究竟為何，自不明確。原告若欲以原公告本說明書第9 頁倒數第2 行之內容，作為「狹長型溝槽狀」保護層開口已為說明書揭露之依據，是否即認「狹長型係指長度限於40 μm 至80 μm 」或「長度介於8 μm 至40 μm 」或「長度在80 μm 以上」之保護層開口，是否亦屬原告所謂「狹長型溝槽狀」之保護層開口，皆不得而知，若是，「長度介於8 μm 至40 μm 」或「長度在80 μm 以上」之保護層開口，即超出原公告本說明書及圖式所揭露之範圍，而不應准予更正；若否，更可突顯原告於第1、14項之更正內容不明確、不應准許。故「更正本之『狹長型溝槽狀』之保護層開口」與「原公告本說明書第9 頁倒數第2 行『該開口114 之寬度係不大於8 μm ，…，其長度係介於40 μm 至80 μm 』」，二者於實質上並不完全相同、二者亦無必然關連性，原告不得以此主張「原說明書已揭露『狹長型溝槽狀』之保護層開口」之技術特徵。
 - (3)原告藉更正將原申請專利範圍無任何形狀限制之「保護層開口」限制為「狹長型溝槽狀」，已超出原說明書及圖式所揭露之範圍，並已實質變更原申請專利範圍，違反專利法第64條第2 項之規定，故該更正不應准許，系爭專利對於保護層開口之形狀是否有所限制，涉及專利申請範圍之認定，依法自應依公告本「申請專利範圍」之記載為準，系爭專利公告本「申請專利範圍」關於保護層開口之形狀，除「一寬度不大於8 μm 」之特徵外，對於另一維度及開口深度皆未有任何界定或限制，由此即可知系爭專利公告本申請專利範圍之文義本即涵蓋各種可能形狀之開口，既未有限制，何以得出「狹長型」及「溝槽狀」之結果可言，故原告主張顯不足採

。縱原告認依原公告本說明書第9 頁倒數第2 行之敘述可得知保護層開口明顯係指「狹長型溝槽狀」之保護層開口，然「狹長型溝槽狀」之保護層開口與「該開口114 之寬度係不大於8 μm 」，…，其長度係介於40 μm 至80 μm 」之保護層開口二者實質上並不完全相同，原告自不得以原公告本說明書第9頁 倒數第2 行之敘述作為「原說明書已揭露「狹長型溝槽狀」保護層開口之依據。又原告將對形狀完全無限制，範圍明確之申請專利範圍更正為實質上顯不明確且無說明書充分支持之「狹長型溝槽狀」，其更正後之申請專利範圍相較於原核准公告申請專利範圍已產生結構上之差異與範圍上之實質偏移與變更，故該更正除超出原說明書及圖式所揭露之範圍外，亦造成實質變更原申請專利範圍，有違專利法第64條第2 項之規定，故該更正自不應准許。

2. 原公告本申請專利範圍第3 項「其中該凸塊之突起區與中央區之高度差係不小於1 μm 」，與第7 項「其中該保護層之厚度係介於1 至2 μm 」，實質上並不相同，原告不得以第7 項之技術特徵作為支持其第3 項更正之依據：

原公告本申請專利範圍第3 項「該凸塊之突起區與中央區之高度差」與第7 項「該保護層之厚度」二者係非完全相同之技術特徵，縱突起區與中央區之凹陷肇因於保護層之厚度，然「保護層之厚度」亦非當然等於「突起區與中央區之高度差」，二者仍有差異，該領域具有通常知識者並無法從「保護層厚度」直接且無歧異得知「突起區與中央區之高度差」，故原告自不得以原申請專利範圍第7 項揭露「其中該保護層之厚度係介於1 至2 μm 」，作為支持其將原申請專利範圍第3 項更正為「其中該凸塊之突起區與中央區之高度差係介於1 至2 μm 」之依據。縱原告認為原申請專利範圍第7 項之「保護層厚度」與原申請專利範圍第3 項之「突起區與中央區之高度差」相同，則更正本之申請專利範圍第3 項與原申請專利範圍第7 項之權利保護範圍完全相同，有違「申請專利範圍之請求項差異化原則」。若原告更正申請專利範圍之結果將導致系爭專利申請專利範圍違反請求項差異化原則，更可知該更正欠缺適法性，且顯已超出原說明書及圖式所揭露之範圍，並已實質變更原申請專利範圍，違反專利法第64條第2 項之規定，故該更正不應准許。

3. 原公告本申請專利範圍第1 項第8 行記載「其中，該保護層之開口『之一』寬度係被限定至不大於8 μm 」，與更正後「『其相鄰鐳墊方向之』寬度係被限定至不大於8 μm 」，二者於基礎上即有差異，故實質上顯不相同，更正後之申請專利範圍顯已將原說明書所無記載之限制條件引進附加於原核准公告申請專利範圍中：

- (1) 由原公告本申請專利範圍第1 項第8 行記載之內容可知之「保護層開口」，包括各種形狀之保護層開口；更正後之「保護層開口」限於「狹長型溝槽狀」之保護層開口，二者顯有不同。原公告本申請專利範圍第1 項第8 行記載之「保護層開口」，於形狀上並無任何限制，包括各種形狀之保護層開口，且該保護層之開口「之一」寬度係被限定至不大於8 μm ，該寬度亦無量測方向之限制。更正後之「保護層開口」

限於「狹長型溝槽狀」，與更正前「包含各種形狀之保護層開口」顯有不同。且更正後「其相鄰鉚墊方向之」寬度係被限定至不大於 $8\ \mu\text{m}$ ，係將寬度之量測方向限於「相鄰鉚墊之方向」，顯係將原說明書所無記載之限制條件引進附加於原核准公告申請專利範圍中，故該更正顯已超出原說明書及圖式所揭露之範圍，違反專利法第64條第2項前段之規定，不應准許。

- (2)原告將第1、14項保護層開口「之一」寬度更正為「其相鄰鉚墊方向之」寬度，顯已超出原說明書及圖式所揭露之範圍，並已實質變更原申請專利範圍，且該更正係將原說明書所無之限制條件引進附加於原核准公告申請專利範圍，當已實質變更原申請專利範圍，違反專利法第64條第2項後段之規定，故該更正不應准許。另「保護層開口之量測方向」與系爭專利目的之達成間，並無任何關連，且將「保護層開口之量測方向」限於「相鄰鉚墊之方向」，亦未產生不可預期之功效，故該更正於實質上亦無任何意義。
- 4.原告或謂系爭專利本即具有「溝槽狀」之技術特徵，惟「溝槽狀」之定義及深度於系爭專利說明書中均無從得知。且原告曾於系爭專利第N02號舉發案中，主張參加人所提之證據僅揭露「小坑洞型之保護層開口」，與系爭專利「狹長型溝槽狀之保護層開口」有異，若原告認為「狹長型溝槽狀之保護層開口」足以作為與先前技術區隔之技術特徵，則應對其予以明確定義，而不應於撰寫申請專利範圍時刻意不予明確記載，使專利權範圍得以涵概各種可能而任意擴大範圍，而於被舉發時，方將專利權範圍限縮於特定範圍，故本件更正所欲新增「溝槽狀」此一說明書所未明確記載其定義之技術特徵，自屬引入新事項而不應准許更正。原告或謂更正本第1、14項所增加「狹長型溝槽狀」之技術特徵，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者從發明說明所揭露之內容可得知之技術手段，應認定屬發明說明所支持之範圍。惟系爭專利說明書僅揭示「該開口114之寬度係不大於 $8\ \mu\text{m}$ ，…，其長度係介於 $40\ \mu\text{m}$ 至 $80\ \mu\text{m}$ 」單一實施例之情形，並無其他實施例之記載或揭示，何以洽巧總括至「長度介於 $8\ \mu\text{m}$ 至 $40\ \mu\text{m}$ 」及「長度在 $80\ \mu\text{m}$ 以上」之「所有狹長型溝槽狀之保護層開口」？況若可僅以單一實施例總括所有可能態樣，則是否可以包括「保護層開口寬度不大於 $8\ \mu\text{m}$ ，…，其長度亦不大於 $8\ \mu\text{m}$ 」之態樣，則豈有以狹長型限制之必要，原告於欠缺說明書及圖式明確記載與充分支持之情況下，推測系爭專利必為「狹長型溝槽狀之保護層開口」，且該保護層開口及於「長度介於 $8\ \mu\text{m}$ 至 $40\ \mu\text{m}$ 」與「長度在 $80\ \mu\text{m}$ 以上」之情形，依專利審查基準第2-1-43頁第2段之規定，應認定其已超出申請時發明說明所揭露之範圍。故本件更正確實違反專利法第64條第2項前段之規定，應不予准許。原告或謂由系爭專利說明書第9頁倒數第4行起之敘述可知，「保護層開口寬度」係指「相鄰鉚墊方向所量測出來的數值」。惟系爭專利說明書對「保護層開口之量測方向」未予限制，且自第9頁倒數第4行起之敘述亦無法看出量測方向需限於「相鄰鉚墊之方向」，且由系爭專利之發明說明亦無法看出

，將「保護層開口之量測方向」限於「相鄰鐳墊方向」，與系爭專利之發明目的之關連性，則更正本第1、14項所加入之技術特徵，即「該保護層之該開口呈狹長型溝槽狀，其相鄰鐳墊方向之寬度係被限定至不大於8 μm 」，原告欲透過更正增加該等技術特徵，依前揭專利審查基準之規定，當屬「引進新事項」，超出原說明書及圖式所揭露之範圍，與專利法第64條第2項前段之規定有違，應不予准許。

5. 觀諸最高行政法院99年度判字第1314號判決，即就系爭專利第N02號舉發案行政訴訟所為之判決，可證明保護層開口之寬度根本無需限於「以相鄰鐳墊之方向來量測」，亦可證原告將「需以相鄰鐳墊方向量測」此等「原說明書及圖式顯未揭露」之新事項，藉由更正之方式引入申請專利範圍，應不可採，該判決中已指出：寬度與長度於度量數值相較時，社會一般通念會認為寬度係指數值較小者。是以，最高行政法院所肯認之社會通念係指「當保護層開口為長方形時，保護層開口之寬度即係指短邊」，依此社會通念，「量測方向為何，根本不是判斷或定義『保護層開口寬度』之依據」，此不僅與參加人之主張相符，亦可證原告所稱以相鄰鐳墊方向量測「保護層開口寬度」係普通知識者所具有的普通知識，在系爭專利申請前的普通技術均是以相鄰鐳墊方向定義「保護層開口寬度」云云，應不可採，原告欲藉由更正將此「顯然超出原說明書及圖式所揭露之範圍」且「更與一般社會通念有違」之新事項入申請專利範圍，應無准許之理。

6. 參照專利審查基準第2-6-63、2-6-2、2-6-3、2-6-14頁之規定可知，由於系爭專利之發明說明或圖式對於「保護層開口之寬度」之量測方向從未為任何限制，亦未有「量測方向限於相鄰鐳墊方向」之明示或暗示，故原告於更正時將「相鄰鐳墊方向之寬度」加入申請專利範圍，顯已超出「申請當日已明確記載於原說明書或圖式中之全部事項」，故本件更正自屬引入新事項，違反專利法第64條第2項前段之規定，不應准予更正。縱「保護層開口之量測方向」可能包括「相鄰鐳墊之方向」，惟原說明書及圖式從無記載保護層開口寬度之量測方向限於「相鄰鐳墊之方向」，亦未記載該等限制對於達成發明目的有何關連性，依上開專利審查基準之規定，該等將發明說明及或圖式所未揭露之其中一種可能意義予以加入申請專利範圍作為限制條件，即屬非說明書或圖式能直接無歧異得知者，而屬增加新事項，亦不應准予更正。

(二) 參加人提出之舉發證據均公開於原告專利申請日前，且完全揭露原告專利「保護層開口寬度限定於不大於8 μm 」及「凸塊突起區之面積大於中央區之面積」等技術特徵，足證原告專利確實欠缺新穎性或進步性。參加人於舉發時提出之證據包括：系爭專利公告之說明書及圖式影本（證據2）；碩邦科技股份有限公司（CHIPBOND Technology Corporation）金凸塊製程設計規範（版別：1）（2002年5月2日）暨其聲明書公證本（證據3）；米輯科技（MEG IC Technology Corporation）金凸塊製程設計規範（版別：2.3）（2002年6月10日）暨其聲明書（證據4、8）；美國US6,444,920號專利（2002年9月3日公告）之說明書及圖式影本（證據

5)；台灣電子材料與元件協會出版之「液晶顯示器技術手冊」第8章8-1及8-2-1節影本(91年11月出版)(證據6)；凸塊尺寸趨勢資料(含原告之公開資料)(證據7)；飛利浦(PHILIPS)6208(2003年2月10日公開)晶片產品規格書及公證本(證據9)；飛利浦技術規格書—PCF2103(1998年5月11日公開)(證據10)；飛利浦技術規格書—PCF8820(2000年12月7日公開)(證據11)；飛利浦技術規格書—PCF2113X(2001年12月19日公開)(證據12)；飛利浦技術規格書—PCF2119X(2003年1月30日公開)(證據13)；飛利浦OM6206/2(2001年9月17日公開)晶片規格書及檢測報告認證本(證據15、14)；使用於Nokia 3410手機之飛利浦OM6217-1晶片檢測報告認證本(證據16)等。其中舉發證據14係舉發證據15技術規格書所示飛利浦公司OM6206-2型號晶片，經專業之檢測分析公司—閎康科技股份有限公司進行拆解過程及其測試報告(編號MZ 000000000QP)，其係以掃描式電子顯微鏡(SEM)進行檢測並取得照片，舉發證據14第6、7、8頁照片中之晶片上，標示有「Philips」、「OM6206-2」等字樣，可證確實為飛利浦公司OM6206-2晶片無疑。配合舉發證據15之飛利浦公司於2001年9月17日公開之技術規格書—6206/2，可知飛利浦公司早在2001年即已公開OM6206-2晶片之技術規格並開始生產。而舉發證據14已揭露「保護層開口寬度不大於8 μm 」、「凸塊之突起區面積大於中央區面積」等技術特徵。另舉發證據16為Nokia 3410手機及其晶片模組之檢測報告認證本，舉發證據16之Nokia 3410手機係於2003年6月製造，並已於市面上流通及販售。舉發證據16係該Nokia 3410手機之經專業之檢測分析公司—閎康科技股份有限公司進行拆解過程及其拆解晶片模組後之測試報告(編號MZ 000000000QP)，可發現舉發證據16係採用飛利浦公司OM6217-1型號之晶片，經專業檢測分析公司以掃描式電子顯微鏡(SEM)進行檢測並取得照片，舉發證據16第11頁照片中之晶片上，標示有「Philips」、「OM6217-1」等字樣，可證確實為飛利浦OM6217-1晶片無疑。配合舉發證據16之Nokia 3410手機及其晶片模組之檢測報告所載，可知該Nokia 3410手機早在2003年6月即已製造銷售。而舉發證據16亦已揭露「保護層開口寬度不大於8 μm 」、「凸塊之突起區面積大於中央區面積」等技術特徵，是證據14至16足以證明系爭專利之各請求項分別有欠缺新穎性或不具進步性之情形。

(三)依現行司法實務見解可知，申請專利範圍之更正，縱有部分應准更正，然由於其餘部分不准更正，故即應認定該次提出之更正本不應准許。本件原告所提出之更正均已超出原說明書及圖式所揭露之範圍，且實質變更原申請專利範圍，故本件更正本即不應准許。退萬步言，縱認應參酌最高行政法院系爭N02號判決之見解，而將系爭專利之保護層開口解釋為「長方形」，然原告更正本中之其他部分仍不應准許，是以，依前揭現行司法實務見解，原告於該次所提出之更正本仍不應准許，全案仍應以原核准公告之申請專利範圍審查。故縱原處分之理由有瑕疵，若該瑕疵於原處分之結論並無影響

，即不得據此撤銷原處分。本件被告機關之原處分縱有理由不備之瑕疵，但因該瑕疵對「本件更正不應准許」及「本件舉發證據足以證明系爭專利具有應撤銷原因」之結論並無影響，故無需因此即認有將本件發回被告機關之必要。

(四)為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

五、本院之判斷

(一)按專利權係國家基於經濟及產業政策所授予之排他權利，具有以一對眾之關係，一旦授予專利權人排他之權利，一方面剝奪他人享有此項權利的機會，同時也限制他人對此項權利之利用。因此，專利採公眾審查制度，任何人均得附具證據，向專利專責機構提起舉發，且只要利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益，即便專利權期滿亦得提起舉發，專利法第67條第2項後段、第68條分別定有明文。然以文字表現技術思想，本即不易，專利權人之技術思想既值得保護，則專利公告後，如有疏失、闕漏，或有不明瞭之記載，專利權人當然必須加以更正，以便讓公眾得以清楚知悉被限制利用之權利範圍。此外，可專利要件係採絕對新穎性以及客觀進步性之原則，因此專利經核准公告後，如專利權人發現有足使該專利無效之理由時，非不得允許其在原申請說明書或圖式所揭露之範圍內，減縮其申請專利範圍，此亦係專利制度鼓勵、保護發明與創作，以促進產業發展之表現。惟專利申請案一經核准公告，倘允許專利權人任意更正說明書、申請專利範圍或圖式，藉以擴大或變更其業經核准公告於世之專利權範圍，亦會影響公眾利益，故專利法第64條第1、2項規定，發明專利權人僅得就申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明等事項申請更正專利說明書或圖式，且其更正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦不得實質擴大或變更申請專利範圍。另專利法第71條第1項第3款復規定，專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為專利法第64條第1項及第2項規定之更正。因此，專利之更正，係專利權人之義務，亦係權利。

(二)次按行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會；又按行政機關基於調查事實及證據之必要，得以書面通知相關之人陳述意見。行政程序法第102條、第39條前段分別定有明文。另專利法第71條第3項規定，專利專責機關依同條第1項第3款規定更正專利說明書或圖式者，應通知舉發人。而被告公布之2006年版專利審查基準5-1-15規定，舉發案審查中，不論係依申請或依職權通知更正，應先審查是否准予更正。若不准更正，應於舉發審定書中敘明不准更正之事實，不另行通知舉發人表示意見；若准予更正，則應通知繫屬審查中各舉發案之舉發人，限期就更正內容表示意見，舉發人未表示意見者，得依更正本逕行審查。雖現行專利法及審查基準未就專利權人無論是否在舉發審查中所為之更正申請，如被告不准予更正時，是否應通知專利權人表示意見加以規定，惟如前所述，專利更正亦係專利權人之權利，則當被告欲

作成不准更正之決定前，應通知專利權人表示意見，以符合上開行政程序法第102 條本文關於對權利人程序保障之規定。

- (三)經查原告於92年11月26日以「具有凸塊之半導體裝置」向被告申請發明專利，經被告發給發明第I239580 號專利證書。嗣參加人於96年6 月15日提出舉發證據，主張系爭專利欠缺新穎性及不具進步性，有違專利法第22條第1 項第1 款、第4 項，及其請求項記載不明確，發明說明亦不明確，有違專利法第26條第2 、3 項之規定，對之提起舉發。嗣原告於96年8 月22日提出答辯理由書，參加人則於96年10月12日申請面詢，被告於96年12月26日辦理面詢後，97年1 月30日參加人復提出舉發補充理由，97年2 月26日原告提出答辯理由，97年5 月9 日參加人再提舉發補充理由，雖參加人旋即於同月13日撤回該舉發補充理由，惟原告於97年6 月18日再提出答辯理由並以專利法第64條第1 項第1 、3 款之規定即減縮申請專利範圍及不明瞭記載之釋明為由，申請更正申請專利範圍第1 、3 及14項，雖被告審查後，認不應准予更正，故依上開基準規定未再通知舉發人，即於97年8 月15日以（97）智專三（二）04066 字第09720430360 號專利舉發審定書認不准更正，且為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。惟被告於該審定書中就不准更正之理由，係以原申請專利範圍之記載是明確的，無不明瞭之記載，更正本較原審定公告本已實質擴大或變更核准公告之申請專利範圍，應不予更正等語（見該審定書第2 至3 頁），然就系爭更正是否屬申請專利範圍之減縮並未加以說明，況揆諸首揭說明，被告既對專利權人之申請更正為不准之決定，即應通知專利權人表示意見，被告逕行決定，亦有違反程序保障之瑕疵。嗣原告就被告所為不准更正及舉發成立之部分均表示不服，提起訴願，經濟部訴願審議委員會補充原審定書關於不准更正之理由，認系爭更正既非申請專利範圍之減縮，亦非不明瞭記載之釋明，且該更正實質擴大或變更核准公告之申請專利範圍，應不予更正，然審定書關於舉發成立之理由不備，而於98年4 月20日以經訴字第09806110770 號決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。經被告重為審查，於98年7 月21日以（98）智專三（二）04066 字第09820439940 號專利舉發審定書，對更正部分僅以「經本局前次審查已不予更正正在案，系爭專利依原審定公告本之內容逕行審查」（見該審定書第2 頁），而仍為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。原告不服，仍對不准更正及舉發成立之部分提起訴願，惟經濟部以相同理由，於99年1 月5 日以經訴字第09906050000 號決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，對系爭專利更正，仍主張係屬申請專利範圍之減縮及不明瞭記載之釋明，被告及參加人則亦仍執前詞加以抗辯，故系爭專利更正究竟是否符合專利法第64條第1 、2 項之規定，仍為本件審究之重點。
- (四)次查系爭專利為一種具有凸塊之半導體裝置，其係包含一基板，該基板係選自於晶圓、晶片與晶片尺寸封裝之其中之一，該基板係具有一正面，該正面係形成有至少一鐳墊及一保

護層，該保護層係具有至少一開口，以部分顯露該銲墊，該開口之寬度係不大於 $8\ \mu\text{m}$ ，該銲墊上係設有一凸塊，該凸塊係具有一頂面，該頂面係包含有一中央區及一突起區。其於達成之發明目的在於提供一種具有凸塊之半導體裝置，利用一保護層之開口之寬度係不大於 $8\ \mu\text{m}$ ，並部分顯露出一基板之銲墊，以增加設於該銲墊上凸塊之突起區面積，使得異方性導電膜的有效接合導電粒子增多；以及該凸塊頂面之突起區面積不小於該面積之兩倍，以增加異方性導電膜的有效接合導電粒子；並藉由提供一種半導體裝置之異方性導電膜連接構造，利用凸塊頂面之突起區與異方性導電膜之導電粒子與該載板電性導接，以增進該連接構造之電能性。原核准公告之申請專利範圍共16項，其中第1、14項為獨立項，其他均為附屬項，原告係就第1、14項獨立項及第3項附屬項申請更正，其原公告之申請專利範圍第1項為：一種具有凸塊之半導體裝置，包含：一基板，其係具有一正面，該基板之該正面係形成有至少一銲墊；一保護層，其係形成於該基板之該正面，該保護層係具有至少一開口，以部分顯露該銲墊；及至少一凸塊，其係設於該銲墊上，該凸塊係具有一頂面，該頂面係包含有一中央區及一突起區；其中，該保護層之該開口之一寬度係被限定至不大於 $8\ \mu\text{m}$ ，俾增加該凸塊之該突起區之面積以使該突起區之面積大於該中央區之面積，使得有效接合導電粒子增多者。第3項為：如申請專利範圍第1項所述之具有凸塊之半導體裝置，其中該凸塊之該突起區與該中央區之高度差係不小於 $1\ \mu\text{m}$ 。第14項為：一種半導體裝置之異方性導電膜連接構造，包含：一半導體裝置，其係包含一基板，該基板係具有一正面，該正面係形成有至少一銲墊及一保護層，該保護層係具有至少一開口，以部分顯露該銲墊，該銲墊上係設有一凸塊，該凸塊係具有一頂面，該頂面係包含有一中央區及一突起區；一載板，其係具有至少一接合墊，該接合墊係對應該凸塊；及一異方性導電膜，其係設於該載板與該半導體裝置之間，該異方性導電膜係包含有複數個導電粒子；其中，該保護層之該開口之一寬度係被限定至不大於 $8\ \mu\text{m}$ ，俾增加該凸塊之該突起區之面積以使該突起區之面積大於該中央區之面積，使得在該凸塊之突起區與該接合墊間之有效接合導電粒子增多者。而原告所提之更正係將申請專利範圍第1、14項「保護層之開口之一寬度係被限定至不大於 $8\ \mu\text{m}$ 」，更正為「該保護層之該開口呈狹長型溝槽狀，其相鄰銲墊方向之寬度係被限定不大於 $8\ \mu\text{m}$ 」，及請求項第3項「其中該凸塊之突起區與中央區之高度差係小於 $1\ \mu\text{m}$ 」，更正為「其中該凸塊之突起區與中央區之高度差係小於 1 至 $2\ \mu\text{m}$ 」。

- (五)又查原審定公告本之申請專利範圍第1、14項僅記載「保護層之開口之一寬度係被限定至不大於 $8\ \mu\text{m}$ 」，依該文義之記載，其並未對該開口形狀作限定，而由系爭專利說明書第9至10頁之【實施方式】中記載「該開口之寬度係不大於 $8\ \mu\text{m}$ ，較佳地，係介於 3 至 $8\ \mu\text{m}$ ，其長度係介於 40 至 $80\ \mu\text{m}$ 」，其已揭示一保護層開口之寬度和長度之比例大約為 $1:10$ ，其已揭示一狹長之長方形結構，再者，依據一般通常知

識可知，該保護層開口原本即為一溝槽結構，雖系爭專利說明書並未以文字記載開口形狀為狹長形溝槽狀，惟由上開說明書之實施例，應可直接且無歧異得知該實施例所揭示者為狹長形溝槽狀之開口，故開口形狀為狹長型溝槽狀本應為系爭專利請求項1 所涵蓋之範圍，故將原開口並未限定形狀之範圍更正為系爭專利說明書之實施例之狹長型溝槽狀之形狀，進而排除其它可能之形狀，應屬未超出原說明書所揭露之範圍，而為原申請專利範圍縮減之更正，且其所欲達成之發明目的相同，被告及訴願機關認該更正實質變更原審定公告之申請專利範圍而不准予更正，不無疑義。況最高行政法院就原告與參加人間就同一專利但不同舉發案，於99年12月9日所為99年判字第1314號所為判決意旨，認「參酌系爭專利說明書及圖式以界定其實質內容，且此係在確認原有申請專利範圍內既有之事項或限制條件（文字、用語）之實質意涵，並非將申請專利範圍未有之事項或限制條件（文字、用語），透過或依據專利說明書之內容予以增加或減少，以致變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍……系爭專利就其保護層開口長度之說明，其長度範圍內之數值均遠大於寬度之數值，並無長度等於寬度之情形，顯然系爭專利申請專利範圍之保護層開口之長度與寬度係採寬度小於長度之通念解釋始符其真意」（見本院卷附原證17第21頁），似認該保護層開口應解釋為長方形之結構，如依該解釋，則系爭更正非僅屬申請專利範圍之減縮，且有符合不明瞭記載釋明之可能。

(六)另查更正本於第1、14項以「該保護層開口……，其相鄰鉚墊方向」所量測之寬度，取代原「保護層之開口之一」，雖未於原發明說明中以文字具體揭示，惟保護層開口之量測方向，本即與系爭專利發明目的及其所欲達成之功效無關，參酌參加人於99年11月29日之答辯（四）狀第8頁理由（二）之2亦主張「保護層開口之量測方向」與系爭專利目的之達成間並無任何關連，且將『保護層開口之量測方向』限於『相鄰鉚墊之方向』，亦未產生不可預期之功效」，則將原告本未限定之測量方向，更正為限定為相鄰鉚墊方向，是否屬申請專利範圍限縮之更正，或不明瞭事項之釋明，不無疑義。被告及訴願機關均係將「呈狹長型溝槽狀，其相鄰鉚墊方向」一併觀之，認該等文字未見於原申請專利範圍各請求項，亦未揭示於原說明書或圖式，即係實質變更原核准公告之申請專利範圍，其機械式之解釋方式，忽略文字表達技術思想之不足，有違專利制度鼓勵、保護發明及創作之目的。況參加人於舉發階段所提之證據3、4（見本院卷原證10、11），即參加人主張系爭專利申請前凸塊製造業者之設計規範，其亦係以相鄰鉚墊方向之圖式表現，則將該開口寬度之測量方向限定為相鄰鉚墊方向，是否如原告所主張為所屬技術領域之通常知識，該更正屬申請專利範圍之減縮，抑或不明瞭事項之記載，甚至是對系爭專利發明目的或功效不生任何影響之文字增刪，有無變更原發明之實質，此於被告及訴願機關分別各兩次之審定及決定中均未加以論述。

(七)原審定公告本之申請專利範圍第3項係記載：「其中該凸塊

之突起區與中央區之高度差係不小於 $1\ \mu\text{m}$ 」，而原公告申請專利範圍第7項則記載：「如申請專利範圍第1項所述之具有凸塊之半導體裝置，其中該保護層之厚度係介於 1 至 $2\ \mu\text{m}$ 。」，雖該第7項所載係進一步界定保護層之厚度之特徵，與第3項係界定該凸塊之該突起區與該中央區之高度差並不相同，惟由說明書之實施例揭示可知凸塊係電鍍於保護層之上，因此凸塊上方之突起區及中央區之高度差將對應於保護層開口之厚度，且由於中央區面積之凹陷係肇因於保護層開口，實際上將與保護層開口面積約略相等，故兩者的數值將很接近，既然凸塊之該突起區與該中央區之高度差可接近於保護層之厚度，而說明書及申請專利範圍第7項已界定其厚度為 1 至 $2\ \mu\text{m}$ ，則將突起區與中央區之高度差係不小於 $1\ \mu\text{m}$ ，更正為限於 1 至 $2\ \mu\text{m}$ 之數值範圍，應仍屬原說明書所揭露之範圍，且應為申請專利範圍減縮之更正，其所欲達成之發明目的亦同，被告及訴願機關僅以縱兩者間有因關係，因該文字未明確記載於說明書內，即認該更正實質變更原審定公告之申請專利範圍而不准予更正，實有疑義。另參加人雖提及如准予該項更正，有違請求項差異化原則，惟查參加人亦認該第3、7項之技術內容並不相同，則以相同之高度差，是否仍會違反請求項差異化原則，而不應准予更正，亦屬有疑。

(八)末按依據現行專利法有關更正之相關規定，以及准予專利權人於專利核准公告後仍得於特定要件下更正之立法理由，專利更正係專利權人之義務，亦係權利。因此，於舉發案未確定撤銷專利權前，專利權人均有權申請更正，以維持其專利之有效性，甚至依據專利法第71條第1項第3款之規定，專利專責機關得依申請或依職權通知專利權人限期更正。法文明定為「得」，亦即專利專責機關必須視爭議情形而定，本件原告與參加人間已無與系爭專利有關之民事訴訟事件，原告目前亦無以系爭專利向他人提起之民事訴訟事件，系爭專利既已於94年9月11日即核准公告，則本件更正涉及被告授予專利權之範圍，且確認該專利權之範圍後，始能判斷被告就該專利權之授予是否有得撤銷之理由，是本件專利更正之結果，影響本件專利舉發是否成立，故應將訴願決定及原處分予以撤銷。雖參加人抗辯縱系爭專利有關「狹長型溝槽狀」之更正合法，然因有關「相鄰鉗墊方向」及「凸塊之突起區與中央區高度差」之部分仍屬不能更正，以參加人所舉證據得以證明系爭專利不具可專利性要件等語，惟按有關確認申請專利範圍之內容，涉及申請專利範圍之解釋，依據被告公布2004年版專利審查基準2-1-44規定，對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時，應一併考量發明說明、圖示及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識。原告雖主張依該發明所屬技術領域中通常知識者之認識，其專利更正合法，但被告及訴願機關於各二次審定及決定理由中，僅機械式地以發明說明或申請專利範圍有無相關文字記載為是否准予更正之判斷，而未對此標準加以論述，參加人則認以此標準，原告所為更正均係顯然不准更正，則本件是否准予更正，既牽涉關於申請專利範圍解釋上之重要性問題，宜

由被告詳加審查，確認系爭已核准公告之專利權範圍後，始能就舉發證據得否證明系爭專利不具可專利要件部分為審查。訴願決定及原處分既已經撤銷，被告即應依本判決意旨重為審定。

六、綜上所述，本件被告就系爭專利更正不應准許之審定，於程序及實體上均有瑕疵，且該瑕疵影響系爭專利舉發案之成立，訴願機關予以維持，於法不合。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

七、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰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 100 年 3 月 10 日
 智慧財產法院第二庭
 審判長法 官 陳忠行
 法 官 蔡惠如
 法 官 熊誦梅

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 100 年 3 月 10 日
 書記官 陳士軒