

# 智慧財產法院專利民事判決雙月刊

(110年8月號)

## 目 錄

### 壹、判決摘錄

案例 1: 更正相關之專利侵權爭議(109 年度民專上字第 36 號, 裁判日:  
110.05.20) ..... 1

案例 2: 進步性論證有關反向教示與通常知識之專利侵權爭議(109 年  
度民專上字第 23 號, 裁判日: 110.05.13) ..... 6

### 貳、判決全文

**案例 1: 更正相關之專利侵權爭議(109 年度民專上字第 36 號, 裁判日:  
110.05.20)**

**一、案情簡介**

(一) 爭訟案由：原告(上訴人) 主張：其為「晶圓薄化製程」(I588880)發明專利(系爭專利)之專利權人，專利權期間自 106 年 6 月 21 日起至 125 年 6 月 27 日止。被告(被上訴人) 網頁記載其晶圓薄化採用「太鼓研磨製程」(下稱：「系爭製程」)，包含「入站檢驗」、「膠帶貼附」、「太鼓前研磨」、「太鼓研磨」、「晶背濕蝕」、「太鼓環寬度／厚度量測」、「出站檢驗」等，另其網頁上亦以影片介紹被告公司進行「入站檢驗」、「貼膠帶」、「太鼓研磨」、「晶背濕蝕刻」等步驟，因系爭製程落入系爭專利之第二次更正之請求項 1、2 之權利範圍，爰依專利法規定請求排除侵害及損害賠償。案經原審為原告部分敗訴之判決，原告不服提起上訴，惟第二審仍為原告敗訴之判決。

(二) 爭訟問題：被告(被上訴人)辯稱：原告申請更正系爭專利請求項於法不符，應屬非可准許之更正。退而言之，原告申請更正之系爭專利請求項 1 之晶圓薄化製程，可簡要區分為「研磨」及「蝕刻」，該更正後之系爭專利請求項 1 大部分技術特徵均屬習知技術。原告以業界習知製程進行系爭專利申請，僅藉由寫入上位執行步驟，全無交代實施細節的條件而企圖僥倖取得系爭專利，更正後之系爭專利請求項 1、2 之各個步驟或組合均無法達成任何不可預期之效果，顯然不具進步性，故請求法院駁回原告之請求。

**二、重要爭點**

(一) 系爭專利請求項 1 之更正是否違反專利法第 67 條第 4 項規定？

(二) 系爭專利更正後請求項 1、2 是否不具進步性？

**三、法院見解**

(一) 系爭請求項 1 所為之更正，符合專利法第 67 條第 4 項規定

1. 專利法第 67 條第 4 項規定：更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。
2. 經查，比對更正前、後請求項之發明，更正後請求項之發明未減損更正前請求項之發明目的，如先對晶圓進行一研磨製程至第一預定厚度，再對晶

圓進行一蝕刻製程至第二預定厚度，以有效減少晶圓減薄過程中產生之內應力，故未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第 67 條第 4 項之規定。

3. 又被上訴人雖主張：「對於本領域通常知識者而言，公告之請求項 1 包括「檢驗、貼膜、研磨、再次研磨、蝕刻」步驟的薄化製程，直觀上並不能察覺有任何明顯錯誤或反常不合理之情形，上訴人將其中一次的研磨步驟刪除，減少請求項限定條件，係屬實質擴大申請專利範圍云云。」惟查原公告本請求項 1 記載「研磨晶圓，研磨一晶圓的一面，以使該晶圓被研磨至『第一預定厚度』，並於進行該研磨晶圓之步驟前進行一進料檢驗、一晶圓貼磨與一晶圓研磨之步驟；…於該晶圓研磨之步驟中，對該晶圓之未貼附有該膜體的一面進行研磨，直至該晶圓達到『該第一預定厚度』，該晶圓之外周部係保留數 mm 未被研磨…」，可知研磨晶圓與晶圓研磨步驟均使晶圓研磨至第一預定厚度，則研磨及再次研磨皆至第一預定厚度屬明顯錯誤且反常不合理之內容，其更正不致實質擴大申請專利範圍。
4. 再者，第二次更正之請求項 1 雖引進增加表面粗度及酸洗晶圓等技術特徵，然增加之技術特徵並未改變發明目的，亦未使功能減損，即屬未實質變更公告時申請專利範圍，故被上訴人之主張，尚不足採。
5. 綜上所述，系爭專利請求項之更正未違反 106 年專利法第 67 條第 4 項規定。

(二)乙證 14、24 及 25(附圖 2 至 4)之組合足以證明系爭專利更正後請求項 1、2 不具進步性

1. 經查，乙證 14、24、25 均屬半導體研磨、蝕刻之技術領域，具有技術領域之共通性，乙證 14、24 皆係先經研磨至一預定厚度後，再以蝕刻方式移出另一預定厚度後進行表面粗度蝕刻，以薄化晶圓並維持，具所欲解決之問題及功能與作用之共通性，而乙證 25 更揭示晶圓經研磨、蝕刻後之酸洗及清洗步驟以清除污染物，系爭專利所屬技術領域具有通常知識者具有動機將乙證 14、乙證 24 及乙證 25 組合以完成更正後請求項 1 之發明，故乙證 14、乙證 24 及乙證 25 之組合足以證明更正後請求項 1 不具進步性。
2. 復查，更正後請求項 2 依附於請求項 1，並更进一步界定「其中於該研磨晶圓之步驟中，對該晶圓一面之外周部保留數 mm 而僅研磨該晶圓的中央部分；或者將該晶圓黏置於一晶圓環，並對該晶圓進行研磨製程。」之附屬技術特徵。
3. 再者，乙證 14 圖 2B、3B 已揭示僅研磨晶圓之中央部分，於裝置形成區域 4 之背部對應區域形成凹陷部 1A，周緣殘留區域 5 則形成保留原本厚度之

環狀突起部 5A，可對應更正後請求項 2 之「其中於該研磨晶圓之步驟中，對該晶圓一面之外周部保留數 mm 而僅研磨該晶圓的中央部分」附屬技術特徵。故乙證 14、24 之組合、及乙證 14、24 及 25 之組合足以證明更正後請求項 2 不具進步性。

4. 綜上，乙證 14、24 及 25 之組合足以證明系爭專利更正後請求項 1、2 不具進步性。

#### 四、總結

按專利法第 67 條第 4 項之所以規定，更正不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。其立法理由乃在於；專利權一經公告，便產生公示效果，即與公眾利益有關，故不論是一般更正或是誤譯之訂正，其更正皆不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，否則將影響公眾利益。

本件原告主張：系爭製程落入系爭專利之第二次更正之請求項 1、2 之權利範圍，爰依專利法規定請求排除侵害及損害賠償。然被告則抗辯：原告申請更正系爭專利請求項於法不符，應屬非可准許之更正。且原告申請更正之系爭專利請求項 1、2 之各個步驟或組合均無法達成任何不可預期之效果，顯然不具進步性。

如上，法院乃先審認系爭專利第二次更正之請求項是否違反專利法規定。對此，法院認為：經比對更正前、後請求項之發明，更正後請求項之發明未減損更正前請求項之發明目的。且依其原公告本請求項 1 記載；可知研磨晶圓與晶圓研磨步驟均使晶圓研磨至第一預定厚度，則研磨及再次研磨皆至第一預定厚度屬明顯錯誤且反常不合理之內容。再者，第二次更正之請求項 1 雖引進增加表面粗度及酸洗晶圓等技術特徵，然增加之技術特徵並未改變發明目的，亦未使功能減損，即屬未實質變更公告時申請專利範圍，故法院乃判認：更正未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

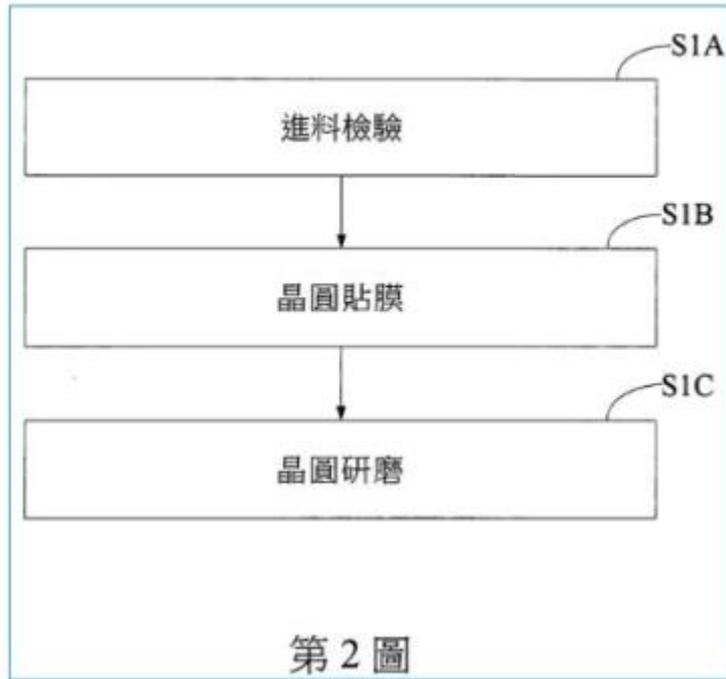
至於，更正後請求項 1、2 是否不具進步性？法院審查後則認為：乙證 14、24、25 均屬半導體研磨、蝕刻之技術領域，具有技術領域之共通性…系爭專利所屬技術領域具有通常知識者具有動機將乙證 14、乙證 24 及乙證 25 組合以完成更正後請求項 1 之發明，故乙證 14、乙證 24 及乙證 25 之組合足以證明更正後請求項 1 不具進步性。況且更正後請求項 2 依附於請求項 1，並更进一步界定附屬技術特徵，故乙證 14、24 及 25 之組合足以證明更正後請求項 1、2 不具進步性。

綜上，基於系爭專利更正後請求項 1、2 不具進步性，具有應撤銷之原因。從而，兩造關於系爭製程是否落入系爭專利更正後請求項 1、2 範圍之

爭點，於本判決之結果不生影響，已無庸審究，爰判決原告上訴為無理由，駁回其上訴。

附圖：

2. 第 2 圖為太鼓製程之流程圖



附圖 1：系爭專利主要圖式

附圖四：乙證 14 圖式

FIG. 3 B

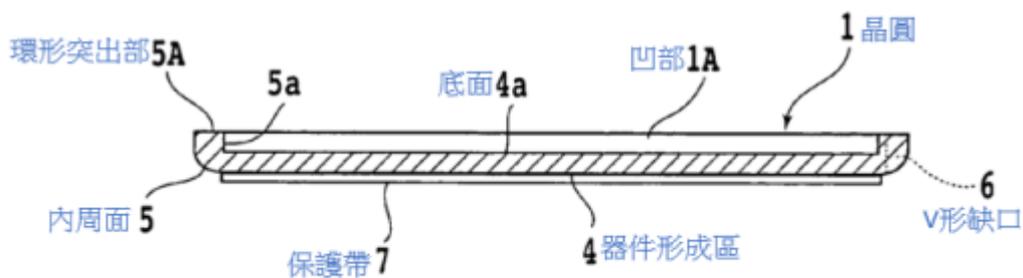


圖 3B 通過晶片研磨設備在其背面上形成具有凹部的晶圓的部視圖

附圖 2：乙證 14 主要圖式

附圖五：乙證 24 圖式

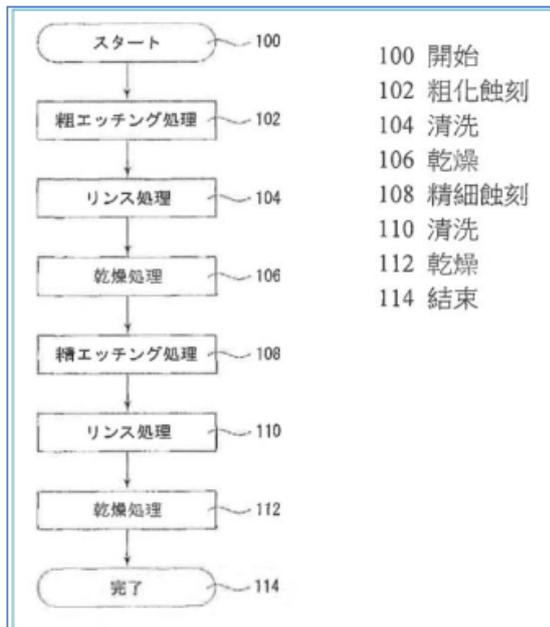


圖 1 晶圓粗化表面的製程的流程圖

附圖 3：乙證 24 主要圖式

附圖六：乙證 25 圖式

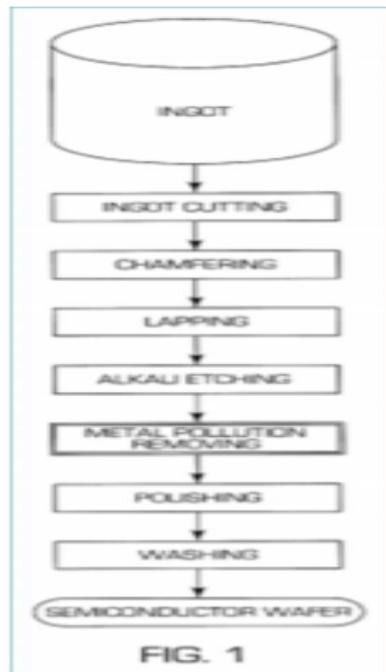


圖 1 半導體晶圓之製法

附圖 4：乙證 25 主要圖式

## 案例 2：進步性論證有關反向教示與通常知識之專利侵權爭議(109 年度民專上字第 23 號, 裁判日：110.05.13)

### 一、案情簡介

- (一) 爭訟案由：原告(上訴人)主張：其為「教學解題系統及其建立方法」(I287765)發明專利(系爭專利, 附圖 1)之專利權人, 專利權期間自民國 96 年 10 月 1 日至 115 年 3 月 7 日止。詎被告(被上訴人)未經上訴人同意…如編號所示之產品, 皆以列出 QR code 之方式, 使閱讀者掃描後連結到真人影音解題檔案, 落入系爭專利請求項 1、3、5、6、8 至 11 之文義或均等範圍, 侵害上訴人系爭專利權。案經原審為原告部分敗訴之判決, 原告不服提起上訴, 惟第二審仍為原告敗訴之判決。
- (二) 爭訟問題：被告(被上訴人)抗辯：乙證 1 至 4(附圖 2 至 5)之組合, 可證明系爭專利請求項 1、3、5、6、8 至 11 不具進步性。乙證 1 對先前技術所欲改良者, 是在於增進使用者的體驗, 並非技術上不相容, 自與先前技術不存在反向教示。系爭產品欠缺讀取 QR code 二維條碼編碼之輸入裝置及播放影音檔案之影音顯示裝置等硬體, 自未落入系爭專利上開專利權範圍, 故請求法院駁回原告之請求。

### 二、重要爭點

乙證 1 至 4 之組合, 是否足以證明系爭專利請求項 1、3、5、6、8 至 11 不具進步性?

### 三、法院見解

- (一) 有關原告主張乙證 1 先前技術關於閱讀筆掃描條碼之方法為反向教示, 不足採
1. 原告雖稱：乙證 1 先前技術關於閱讀筆掃描條碼之方法, 與乙證 1 之技術手段先天上互斥不相容, 無法組合, 且為反向教示。
  2. 按所謂「反向教示」, 係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議, 包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者, 或基於引證所揭露之技術內容, 該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。
  3. 經查, 乙證 1 說明書…【先前技術】記載「二、就條碼閱讀筆(Bar Code Reader)

而言，它是把條碼印刷在一本平面書籍上，使用者拿一支條碼閱讀筆去掃瞄這個條碼，從條碼中辨識出所代表的輔助教材檔案儲存位置，從而播放出輔助教材。其缺點為：

- (1)使用時學習者必須運用手腕，以水平一致的方向、穩定的掃瞄速度才能讀取正確的整條條碼，為提高成功率，此類產品都會要求使用者運筆姿勢。若是使用者的運筆姿勢不良，會造成頻繁的錯誤率，而產生錯誤的訊息…操作上並不理想。
  - (2)另書本要印刷上許多巨大冗長的長方形條碼，這些條碼符號本身不但對使用者而言並無任何意義…對於註釋較多的幼兒以上書籍，是難以在書本文章的狹窄字裡行間印刷上許多長方形條碼，以提供學習者必要的註解。
  - (3)又通常此類產品要求書籍須平放在桌面上掃瞄，才能有較佳操作效果，不能拿起來舒適的閱讀…若為文字密集的書籍會有排版問題。
4. 如上述，其內容只是提及使用者舒適性及列印條碼之排版編輯空間是否足夠之問題，非為排除書本上列印條碼之反向教示，當不屬於引證文件之技術上具有內在固有的不相容性，是原告之主張並不足採。

(二)有關原告主張原審判決未界定「具有通常知識者」之知識水準，亦不足取

1. 原告雖稱：原審判決未界定「具有通常知識者」之知識水準，系爭專利申請至今已近 15 年之久，其技術難認於申請時為具有通常知識者可輕易思及。
2. 惟按「在專利之進步性論證過程，某種程度上即係將所屬技術領域具通常知識者之技術能力具體化，倘其論證內容不違經驗法則、論理法則或自然法則，即尚難謂法院未就所屬技術領域具通常知識者之知識水平加以說明」…是以，進步性之論證過程中，透過申請專利之發明與相關先前技術之差異比對，及敘明其差異是否為所屬技術領域具有通常知識者依先前技術所能輕易完成之論理，其論理過程已經藉由相關先前技術的水準反映申請專利之發明的技術水準，而使申請專利之發明的技術水準予以確定。
3. 經查，乙證 1 至 4 之組合所揭露內容可否證明系爭專利前開請求項不具進步性，業據兩造為充分攻防，其論證的過程已界定通常知識者之技術水準…因此，即使系爭專利申請至今已近 15 年，但有可能是因為在專利存續期間並無人對專利進步性提出挑戰或所舉之先前技術不強所致，該專利是否不具進步性，仍應依個案中所呈現的先前技術而定，無法以此即認系爭專利應具進步性。
4. 再者，爭專利請求項 1、3、5、6、8 至 11 既不具進步性，則有關係爭產品

是否落入上開請求項之文義或均等範圍、原告請求損害賠償及排除防止侵害有無理由等爭點，即無審究之必要。

5. 綜上所述，乙證 1 至 4 之組合可證明系爭專利請求項 1、3、5、6、8 至 11 不具進步性，依智慧財產案件審理法規定，原告不得對被告主張權利，被告自無構成專利法或民法之侵害專利權可言，故原告之主張無理由。

#### 四、總結

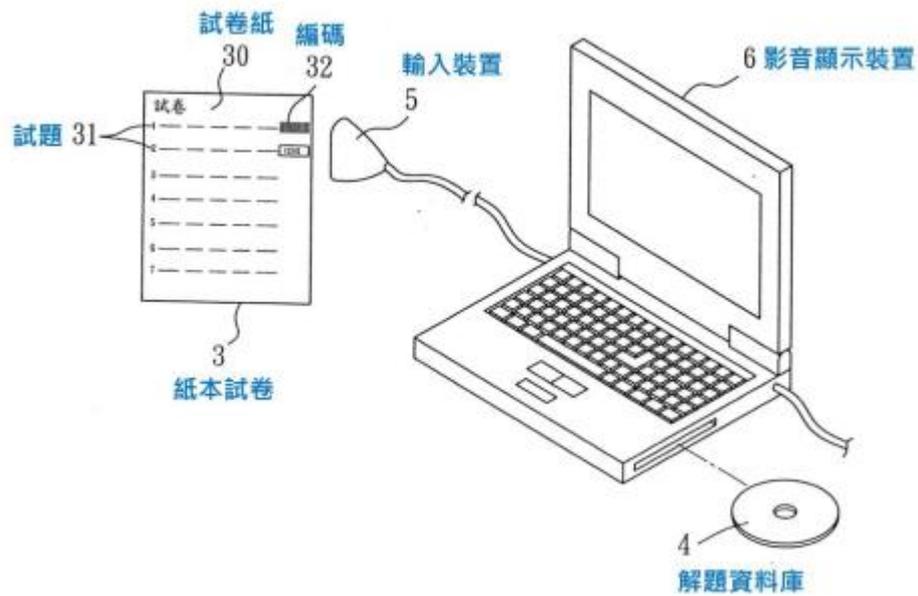
按所謂「反向教示」，係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。

本件原告雖主張：乙證 1 先前技術關於閱讀筆掃描條碼之方法為反向教示，然法院審認後認為：依乙證 1 說明書先前技術之記載，雖有使用時學習者操作上並不理想、書本要印刷上許多巨大冗長的長方形條碼，以及若為文字密集的書籍會有排版問題等缺點，但此僅係提及使用者舒適性及列印條碼之排版編輯空間是否足夠之問題，並非為排除書本上列印條碼之反向教示，當不屬於引證文件之技術上具有內在固有的不相容性，故判認原告之主張不足採。

另原告亦主張：原審判決並未界定「具有通常知識者」之知識水準，即難謂系爭專利不具進步性。對此，法院審認後認為：進步性之論證過程中，透過申請專利之發明與相關先前技術之差異比對，及敘明其差異是否為所屬技術領域具有通常知識者依先前技術所能輕易完成之論理，其論理過程已經藉由相關先前技術的水準反映申請專利之發明的技術水準，而使申請專利之發明的技術水準予以確定。且該專利是否不具進步性，仍應依個案中所呈現的先前技術而定。經查，本件乙證 1 至 4 之組合所揭露內容可否證明系爭專利前開請求項不具進步性，業據兩造為充分攻防，其論證的過程已界定通常知識者之技術水準，是原告主張，亦不足取。

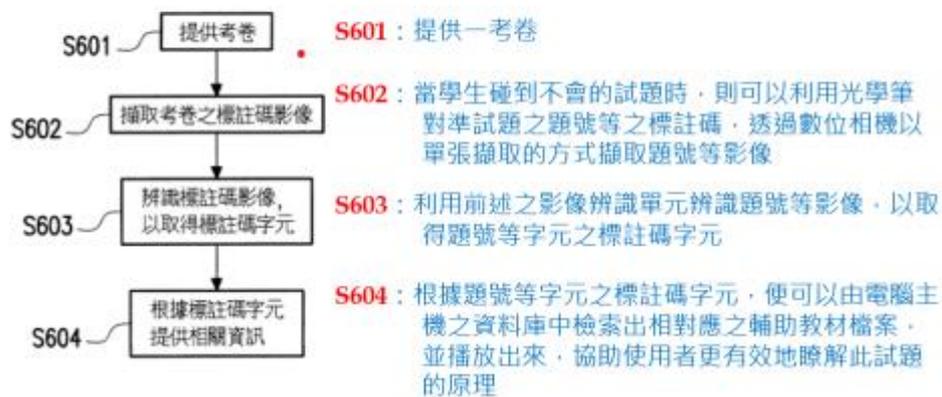
又爭專利請求項 1、3、5、6、8 至 11 既不具進步性，則有關係爭產品是否落入上開請求項之文義或均等範圍、上訴人請求損害賠償及排除防止侵害有無理由等爭點，即無審究之必要，從而判決原告上訴為無理由，駁回其上訴。

附圖：



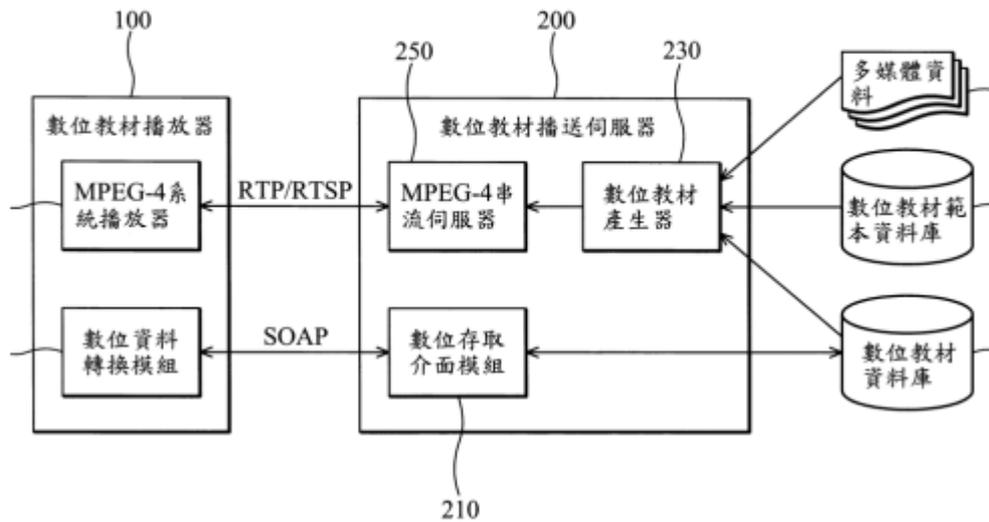
附圖 1：系爭專利主要圖式

2、乙證 1 圖 7 係使用文件取像辨識系統來獲得資訊之流程圖



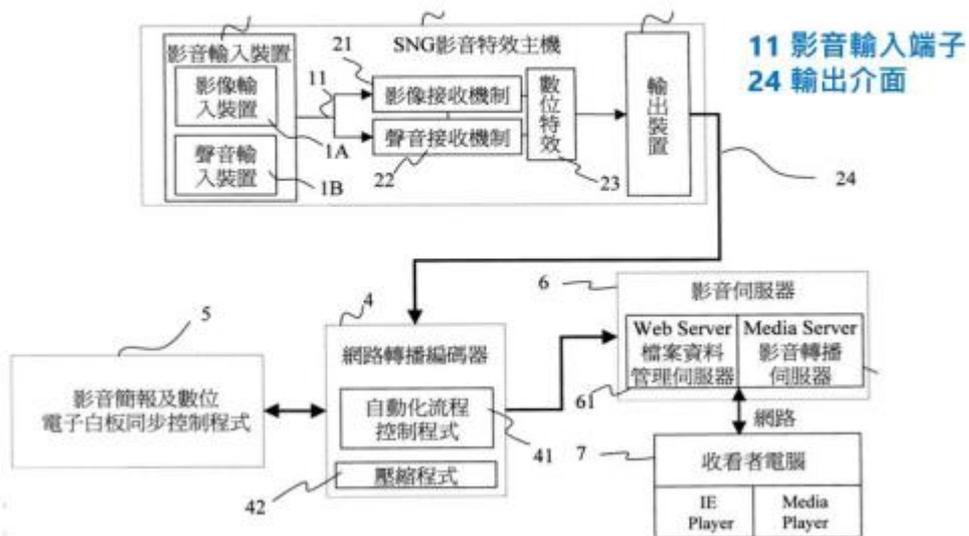
附圖 2：乙證 1 主要圖式

乙證 2 圖 1 係互動式多媒體學習系統架構圖



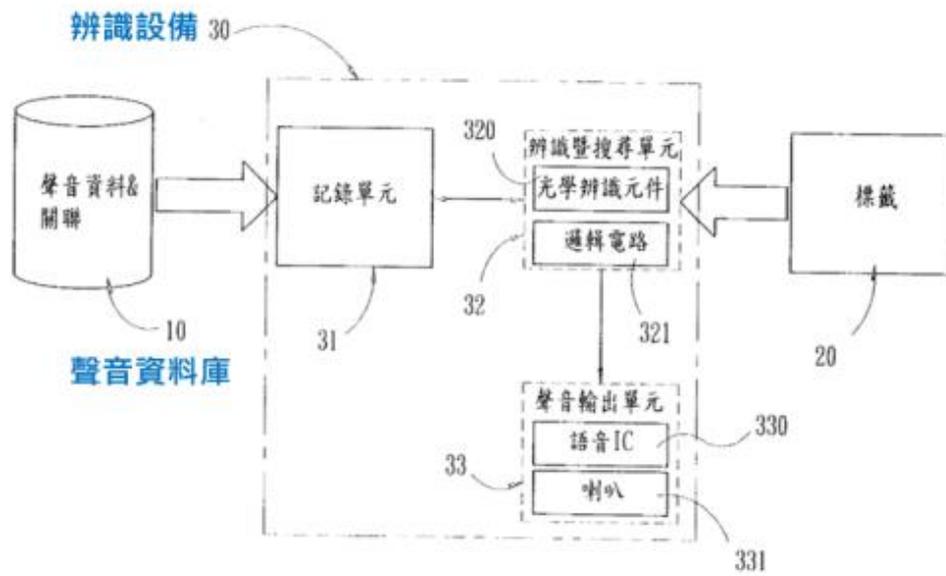
附圖 3：乙證 2 主要圖式

乙證 3 圖 1 之 SNG 網路行動攝影棚之直播方法及其系統運作架構圖



附圖 4：乙證 3 主要圖式

# 1、乙證 4 圖 1 之系統方塊圖



附圖 5：乙證 4 主要圖式

## 貳、判決全文

案例 1：109 年度民專上字第 36 號判決

案例 2：109 年度民專上字第 23 號判決