

智慧財產及商業法院專利民事判決雙月刊

(115 年 4 月號)

目 錄

壹、判決摘錄

案例 1：專利申請權歸屬之爭議(111 年度民專訴字第 46 號, 裁判日：
112. 07. 20)..... 1

案例 2：有關更正及專利有效性判斷之爭議(112 年度民專訴字第 66 號, 裁
判日：114. 03. 28)..... 7

貳、判決全文

案例 1：專利申請權歸屬之爭議(111 年度民專訴字第 46 號, 裁判日：
112.07.20)

一、案情簡介

(一)原告主張：

- 1、原告茂達電子股份有限公司從事 PowerIC 之設計、生產及銷售，為重要電源產品供應商。被告朱健綸自 99 年 5 月 24 日起任職原告公司，擔任產品開發工程師，負責 IC 產品研發，熟悉馬達驅動 IC 技術。108 年 9 月 27 日離職時職稱為研發部技術副理，知悉原告馬達 IC 控制之研發技術及電路架構等核心內容。被告朱健綸簽署之員工聘僱契約第 5 條訂有保密約定，第 6 條並約定被告職務上所完成之發明，其專利申請權及專利權屬於原告公司所有。準此，被告朱健綸不得為原告公司以外之目的使用其職務上完成之發明，亦無權以自己或第三人名義將該等發明申請專利。
- 2、被告朱健綸離職後任職於被告致新科技股份有限公司，與原告於馬達驅動 IC 市場具直接競爭關係。原告於專利檢索時發現，被告公司於 110 年 9 月 1 日取得證書號 I738573 號「馬達控制器」專利，發明人為被告朱健綸，申請人及專利權人為被告公司。系爭專利申請專利範圍所載之技術與被告朱健綸任職於原告公司期間所參與研發、接觸、知悉之原告公司研發團隊所研發如甲證 7 至 9 所示未公開之技術內容實質相同，應係被告朱健綸在原告公司任職期間所得知之原告特有技術，或利用原告公司所有之系爭專利核心資料及設備，與原告公司其他同仁共同研發完成之機密技術。是系爭專利係被告公司、被告朱健綸分別僭稱為專利申請人及專利發明人，由被告公司取得系爭專利權，致原告公司之權利受到損害，而有確認利益，且真正專利權人得依不當得利請求被告移轉專利權登記，不因專利專責機關受否依法公告而有影響。爰依系爭契約第 5 條、第 6 條、民法第 179 條前段規定，請求被告公司將系爭專利之專利權登記為原告所有，並請求確認系爭專利申請權及專利權均屬原告公司所有。

(二)被告抗辯：

- 1、被告朱健綸自 108 年 10 月 7 日起任職於被告公司研發部專案副理，系爭專利係其於受僱期間，基於被告公司既有技術並與團隊共同研發完成，於 109 年 11 月 24 日申請專利，並由智慧局於 110 年 9 月 1 日公告准予系爭專利。是系爭專利自屬被告朱健綸受雇於被告致新公司期間完成之職務上發明，依被告公司與被告朱健綸簽立之聘僱契約第 11 條約定，被告朱健綸職務上發明所生之智慧財產權等權利應歸被告公司所有，故系爭專利之專利申請權及專利權，自均屬被告公司所有。況被告公司早於原告公司成立，有自行研發系爭專利之研發技術與能力，參以我國屬先申請主義而非先發明主義。原告公司並非系爭專利之創作人，自非專利權人，無權請求確認系爭專利權之專利申請權及專利權為原告公司所有，亦無權請求移轉系爭專利。

2、甲證7至9所載技術內容已為系爭專利公開揭露，應無秘密性，並非原告公司之營業秘密。縱甲證7為原告公司之營業秘密，被告朱健綸無實質接觸或知悉甲證7之可能，原告未說明、舉證被告以何種方式侵害其營業秘密，僅空言主張被告朱健綸竊取甲證7；縱甲證8、9為原告之營業秘密，甲證8、9均與原告公司主張「克服磁極不匹配以解決馬達運轉噪音」之營業秘密無關。甲證7至9並未揭露與系爭專利實質相同之技術內容。再者，縱原告公司得為系爭專利之申請權人及專利權人，原告公司未經專利專責機關依法公告給予發明專利權之前，逕認其所受損害即為系爭專利權，不得依不當得利請求權請求返還系爭專利。

二、重要爭點

- (一)系爭專利請求項1至14記載之技術特徵是否與甲證7、8、9之技術內容實質相同？
- (二)被告朱健綸任職於原告公司期間，是否曾接觸甲證7、8、9之資料？
- (三)原告公司請求確認其為專利申請權人是否有理由？
- (四)原告公司請求確認其為專利權人是否有理由？
- (五)原告公司請求被告公司將系爭專利權移轉登記為原告公司所有，有無理由？

三、法院見解

(一)系爭專利請求項1至14所記載之技術特徵與甲證7、8、9所示之技術內容實質相同：

- 1、被告等辯稱因被告朱健綸任職於原告公司期間未曾接觸甲證7，其職務內容亦與甲證7無關，無法確認甲證7檔案內容真實性、檔案建立與最後存入時間，縱原告公司提出體驗公證書，僅得證明甲證7在公證當下所顯示之檔名、內容、路徑及前次儲存日期，無法判斷甲證7是否曾經原告公司事後修改，而爭執原告公司所提甲證7之形式真正云云。經查：甲證7係原告公司員工所製作之電子檔案，以電磁紀錄之型態儲存於原告公司研發部門專用之資料夾內，觀之原告公司提出之體驗公證書可知原告公司提出之甲證7內容與原告公司伺服器內儲存之電子檔案相符，可認甲證7之內容形式為真正，被告等未提出原告公司有竄改甲證7內容之證據，僅以前開抗辯事項空言否認甲證7形式真正，自無足採。
- 2、甲證7、8、9皆為原告公司於系爭專利申請前所擁有之技術內容：甲證7係原告公司員工蔡明融於104年2月間針對型號「APX9151」馬達驅動晶片所提出之構想提案書，其內容包含該提案書係在解決產品因磁極不匹配導致馬達運轉時噪音、振動等問題，並在當時即已以FPGA模擬，完成驗證可行性。甲證8係被告任職於原告公司期間與另一位研發人員姜俊平針對型號「APX9781A」馬達驅動晶片所提出之產品設計報告書，而型號「APX9781」晶片乃「APX9151」晶片之次一世代產品，該產品設計報告書中沿用甲證7中克服磁極不匹配所造成噪音之解決方案。甲證9則係原告公司持續擴充「APX9781A」產品功能後之設計規格書，其內容係

被告與原告公司其他研發同仁所共同開發，進一步包含可讓客戶自由設定不同解決方案的設計。

3、「APX9781A」產品技術資料（即甲證 8、9）已對應揭示系爭專利請求項 1、11 之技術特徵：

- (1) 系爭專利請求項 1 與甲證 9 之比對：甲證 9 之 Application Circuit 圖右側顯示開關電路與系爭專利第 1 圖框示開關電路(100)係 4 個電晶體之構成完全相同，顯見甲證 9 已對應揭示系爭專利請求項 1 之「開關電路，用以提供一馬達電流至該馬達線圈」技術特徵。
- (2) 甲證 9 之 Application Circuit 圖中之「APX9781」即原告公司之馬達控制器晶片，並以其 OUT1/OUT2 腳位連接於前述控制開關，即對應揭示系爭專利請求項 1「一控制單元，用以產生複數個控制信號以控制該開關電路」之技術特徵；而甲證 9 同圖左側之電路方塊，係用於偵測轉子位置，並產生相位信號至 APX9781 晶片，對應揭示系爭專利請求項 1 之「一相位偵測單元，用以產生一相位信號至該控制單元」技術特徵。
- (3) 另依甲證 8 第 10 頁文字註記 (Hall 電路) ○○○○○000○○○○○○○，其下方之時序圖記載依序產生多個 (○○○○○○0○) 時間區間及對應相位 (○○○○○○00000000○○)，已對應揭示系爭專利請求項 1 之「其中該相位信號依序地產生一第一時間區間 (T01)、一第二時間區間 (T02)、一第三時間區間 (T03)、一第四時間區間 (T04)、一第五時間區間 (T05)、以及一第六時間區間 (T06)，該第一時間區間 (T01) 係對應於一第一相位，該第二時間區間 (T02) 係對應於一第二相位，該第三時間區間 (T03) 係對應於一第三相位，該第四時間區間 (T04) 係對應於一第四相位，該第五時間區間 (T05) 係對應於一第五相位，該第六時間區間 (T06) 係對應於一第六相位」技術特徵；又甲證 8 第 10 頁記載「○○○○○○○○○○」、「○○○○○○000○○○○○○○○」，而時序圖所記載之 000000○000000○，即代表紀錄前次 hall 的時間，將前次所紀錄的 ○ 的時間作為下次 00 之驅動時間 (第五相位)，即對應揭示系爭專利請求項 1「一第一驅動時間，用以於該第五相位時驅動該馬達，其中該第一驅動時間係相關於該第一時間區間 (T01)」之技術特徵。
- (4) 綜上，「APX9781A」產品技術資料已對應揭示系爭專利請求項 1 所有技術特徵，即甲證 8、9 與系爭專利請求項 1 之技術特徵實質相同。
- (5) 系爭專利請求項 11 為獨立項，相較於系爭專利請求項 1，系爭專利請求項 11 雖界定相同之「開關電路」、「控制單元」與「相位偵測單元」等技術特徵，但系爭專利請求項 11 並未如請求項 1 界定特定的 (第一) 驅動時間相關於特定的 (第一) 時間區間，而係以上位方式界定「…驅動時間係相關於一第 M 圈該第一磁極區域所對應之一時間區間，M 為一正整數且 $M \geq 1$ 」。即系爭專利請求項 11 係請求項 1 之上位概念發明，如前述，甲證 8、9 既已對應揭示系爭專利請求項 1 (下位概念) 之技術特徵，則甲證 8、9 自對應揭示系爭專利請求項 11 (上位概念) 之技術特徵。又比對甲證 8、9 與系爭專利請求項 11，甲證 9 之

提出申請，經智慧局核准審定而取得利權，原告公司亦未說明其可依何法律規定直接取得系爭專利之專利權，而確認之訴須判決確定始能發生效力，故原告公司直接訴請確認其為系爭專利權之所有人，並無依據，不應准許。

(五)原告公司請求被告公司將系爭專利權移轉登記為原告公司所有，無理由：

按「新型專利權，為專利專責機關本於行政權作用所核准。審理智慧財產事件之民事法院對於行政權之行使，僅得為適法之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故民事法院縱依智慧財產案件審理細則第 2 條第 2 款規定，得於專利權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件，自為判斷專利權有無應撤銷或廢止之原因，該自為判斷仍應居於補充地位，無權就專利權逕行予以撤銷或廢止。當真正創作人與新型專利權人發生新型專利權權利歸屬爭執時，除雇用人與受雇人間得依專利法第 10 條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或當事人間達成讓與新型專利權之協議外，僅得依專利法第 120 條準用同法第 35 條之規定，由真正創作人於該專利案公告後 2 年內，以違反專利權人為非專利申請人之規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後 2 個月內就相同創作申請新型專利，以該經撤銷確定之新型專利權之申請日為其申請日。又不當得利係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。潛稱專利申請權人取得之新型專利權係專利專責機關所給予，真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，可否認其所受損害即為該新型專利權，而請求返還該新型專利權？亦均非無進一步推究之餘地」（最高法院 109 年度台上字第 2155 號民事判決意旨參照）。本件系爭專利係由被告公司向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得專利權，原告公司既未經智慧局依法公告給予專利權，則其尚未取得系爭專利權，原告公司既非系爭專利之專利權人，自無從認定其所受損害為系爭專利權，從而依民法第 179 條之規定請求返還系爭專利權，故原告公司直接訴請被告公司移轉登記系爭專利予原告公司，並無依據，不應准許。

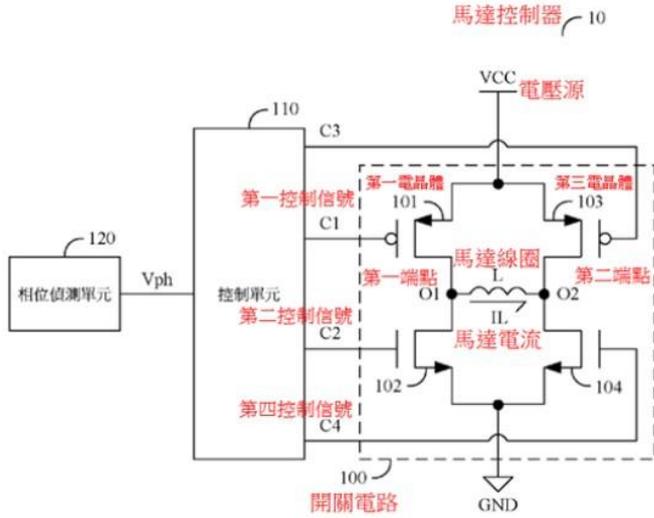
四、總結

專利權係為專利專責機關基於行政權作用所核准，法院雖可自為判斷專利權有無應撤銷或廢止之原因，但無權就專利權逕行予以撤銷或廢止，因此原告無法直接訴請法院確認其為系爭專利權之所有人，進而訴請被告移轉登記系爭專利為原告所有。

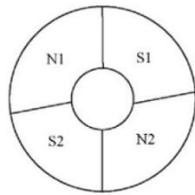
有關專利申請權之歸屬發生爭執時，應比較被告系爭專利之技術內容與原告既有技術是否實質相同，以判斷權利應歸屬何者。本案原告所提之甲證 8、9，係被告朱健綸及原告公司員工任職期間於職務上所完成之發明，依專利法第 7 條規

定，其專利申請權應屬於原告公司。

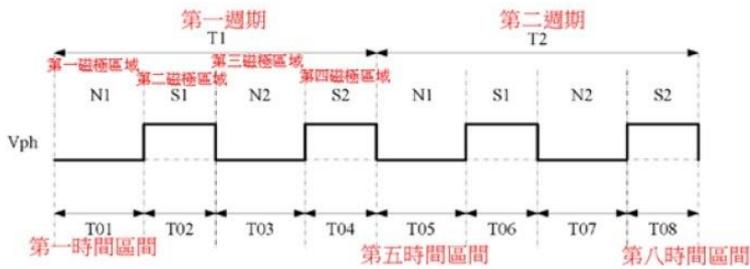
附圖：



附圖 1：系爭專利一實施例之馬達控制器之示意圖



附圖 2：系爭專利一實施例之轉子之示意圖



附圖 3：系爭專利一實施例之時序圖

案例 2：有關更正及專利有效性判斷之爭議(112 年度民專訴字第 66 號, 裁判日：114.03.28)

一、案情簡介

- (一)原告主張：原告為我國第I386983號（下稱系爭專利1）、第I466179號（下稱系爭專利2，與系爭專利1合稱系爭專利）之專利權人。發現被告公司兆捷科技國際股份有限公司（下稱被告公司）及被告公司之負責人高啟全產銷之離子植入氣體產品「同位素濃化之三氟化硼及氫氣之氣體混合物 SAGII機械式負壓鋼瓶」（下稱系爭產品1）侵害系爭專利1之更正後請求項1、7、9、13、15至18。被告公司另產銷之「同位素濃化之四氟化鍺及氫氣之氣體混合物SAGII機械式負壓鋼瓶」（下稱系爭產品2）侵害系爭專利1之更正後請求項1、6、11、13及15至19、以及侵害系爭專利2之更正後請求項1、2、4、5、10、12、13。原告因上開侵害行為受有損害，請求排除及防止被告等繼續侵害系爭專利，並請被告二人連帶賠償損害；並聲明：願供擔保，請准宣告假執行。
- (二)被告抗辯：被告提出相關證據組合，主張系爭專利1及系爭專利2皆有應撤銷之原因，對原告不得行使權利；並答辯聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決，請准供擔保免為假執行。

二、重要爭點

- (一)系爭專利1、或系爭專利2之第二次更正是否違反專利法第67條第2、4項規定？
- (二)乙證10、8及13之組合、或乙證10、9及13之組合，是否足以證明系爭專利1更正後請求項1不具進步性？

三、法院見解

1. 系爭專利技術分析：

(1) 先前技術

製造半導體時的離子植入步驟，係將摻質氣體（如包含摻質物種之鹵化物或氫化物）由離子源產生並萃取出離子束，再將離子束加速後以使化學物種之高能離子撞擊基板，以將這些物種植入晶圓。離子源失效之原因包括沉積物積聚在陰極表面，及因電弧室中產生游離氣，引發摻質氣體進行有害蝕刻反應而產生四氟化鍺，導致陰極材料剝離或濺射，使陰極失去物理完整性而縮減離子源性能和壽命。

(2) 申請專利範圍：

系爭專利1請求項1：一種離子植入製程，包含以下步驟：提供儲存有一摻質組成物之一單一氣體供應容器；使該摻質組成物流入一離子源；從該離子源的該摻質組成物產生多個離子摻質物種；以及將該等離子摻質物種植入一基板中，

其中該摻質組成物由一摻質氣體及一稀釋氣體所組成，其中該摻質氣體包含摻質之鹵化物且經同位素濃化，該稀釋氣體包含氫；條件為，當摻質氣體由以鍍72同位素進行同位素濃化的四氟化鍍所組成時，該鍍72同位素的該同位素濃化量高於51.6%。

2. 系爭專利1、2之第二次更正合法性分析：

- (1) 按發明專利權有違反第67條第2至4項申請更正規定者，任何人得向專利專責機關提起舉發，專利法第71條第1項第1款定有明文。關於更正專利權範圍之合法性，既採行司法審理與行政審查之雙軌制架構，法院於專利專責機關作成更正案之審定前，於無礙訴訟之終結者，法院亦得暫不自為判斷專利權人依更正主張之合法性。依此，專利權人為更正再抗辯之主張，如專利專責機關作成更正案審定，法院亦得不自為判斷專利權人更正主張之合法性，而以該機關更正審定之申請專利範圍為據。
- (2) 復按行政處分未經撤銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在；無效之行政處分自始不生效力，行政程序法第110條第3、4項定有明文。有效之先前行政處分成為後行政處分之構成要件事實之一部分時，則該先前之行政處分因其存續力而產生構成要件效力（最高行政法院108年度判字第445號判決意旨參照）。又按「前後二程序互有關聯，先前程序所作成之行政處分（尤其是授益處分）未被撤銷前，於事實及法律狀態不變下，對同一處分機關於後續程序作成後續處分具有拘束力，避免兩相矛盾之行政處分同時出現，暨防範原處分機關藉新作處分之便，以達規避撤銷與廢止授益處分之要件規定目的，而為更不利於相對人的決定，此即「行政處分之跨程序拘束力」（最高行政法院108年度判字第376號判決參照）。準此，行政處分具有構成要件效力，其「規制內容」（即行政處分之主旨或主文部分）對處分機關以外其他國家機關有拘束力。
- (3) 本件原告兩次申請系爭專利之更正，其第二次更正已獲得智慧局作成專利更正核准審定書，該准予更正審定書為行政處分，具構成要件效力，拘束本院，本件以第二次更正處分作為系爭專利申請專利範圍判斷。

3. 專利有效性之技術爭點分析：

- (1) 乙證10、8及13之組合、或乙證10、9及13之組合，足以證明系爭專利1更正後請求項1不具進步性：
 - ① 查乙證8或乙證9均揭露更正後系爭專利1請求項1之1D中之「摻質氣體包含摻質之鹵化物且經同位素濃化」及1E之「條件為，當摻質氣體由以鍍72同位素進行同位素濃化的四氟化鍍所組成時，該鍍72同位素的該同位素濃化量高於51.6%」等技術特徵，且乙證8揭露將該等氣體儲存於單一儲存容器(VAC)中，惟乙證8或乙證9並未揭露更正後系爭專利1請求項1有關同位素濃化之摻質氣體與含氫氣之稀釋氣體混合為摻質組成物，且一併儲存於單一容器中之技術特徵。
 - ② 乙證10對應揭露更正後系爭專利1請求項1之1D之「該摻質氣體包含摻質之鹵

化物」以及「該稀釋氣體包含氫」技術特徵，再者，乙證10說明書第17頁第7至10行記載「藉由將預定量之一或多種氣體，諸如含氫稀釋氣體(或惰性氣體)，以及預定量之摻雜氣體釋放至電弧室206內，可減少金屬成長速率或鎢堆積速率」，上開段落已揭示鹵化形式之摻雜物質，例如BF₃、GeF₄加入氫氣可改良離子源之效能並延長離子源之生命期，其中氫氣的作用可以減少金屬成長速率或鎢堆積速度。

- ③ 乙證13說明書第37頁末段至第38頁第1段記載「…本發明涉及改進具有一陰極的一離子植入系統的性能並且延長其壽命之方法，該方法包括將該陰極與由至少一種清洗氣以及至少一種沉積氣的組成的一氣體混合物進行接觸…延長了離子源的壽命。…，該氣體混合物中的一些氣體可以一起在SDS、VAC或VAC-Sorb系統中存儲和分配…」。乙證13之沉積氣、清洗氣，分別對應系爭專利1請求項1之摻質氣體、稀釋氣體，且乙證13揭露沉積氣與清洗氣之氣體混合物可存儲於SDS或VAC單一容器中，故乙證13之技術內容能對應揭露更正後系爭專利1請求項1之「一種離子植入製程，包含以下步驟：提供儲存有一摻質組成物之一單一氣體供應容器；使該摻質組成物流入一離子源；從該離子源的該摻質組成物產生多個離子摻質物種；以及將該等離子摻質物種植入一基板中，其中該摻質組成物由一摻質氣體及一稀釋氣體所組成」技術特徵。另乙證13說明書第39頁第2至4行揭露氣體混合物(清洗氣與沉積氣)為「H₂/GeF₄」、「H₂/BF₃」，對應揭露更正後系爭專利1請求項1之「該摻質氣體包含摻質之鹵化物…，該稀釋氣體包含氫」技術特徵，亦即乙證13揭示更正後系爭專利1請求項1之1A至1C及部分1D。
- ④ 乙證13與更正後系爭專利1請求項1之差異僅在於乙證13並未揭露1D中之摻質氣體「經同位素濃化」技術特徵。(註：因乙證13揭露之摻雜氣體並非以鍍72同位素進行濃化的四氟化鍍所組成，故無需考慮更正後系爭專利1請求項1之「條件為，當摻質氣體由以鍍72同位素進行同位素濃化的四氟化鍍所組成時，該鍍72同位素的該同位素濃化量高於51.6%」技術特徵)。如前述，乙證8或乙證9均已揭露更正後系爭專利1請求項1之1D中之「摻質氣體包含摻質之鹵化物且經同位素濃化」及1E「條件為，當摻質氣體由以鍍72同位素進行同位素濃化的四氟化鍍所組成時，該鍍72同位素的該同位素濃化量高於51.6%」技術特徵。換言之，不論乙證8或乙證9，均揭露乙證13與更正後系爭專利1請求項1間之差異技術特徵。
- ⑤ 因乙證8、9、13之技術內容均關於半導體離子植入系統或其使用之摻雜氣體，屬於相同技術領域；又乙證8、9、13之目的或所欲解決之問題，均為改善離子源效能或延長其生命期；且乙證8或乙證9教示採用經同位素濃化之四氟化鍍作為摻質氣體，可延長離子源壽命或改善製程等，亦與乙證13所欲解決的問題相同；則所屬技術領域中具有通常知識者基於乙證13揭示摻質氣體包含四氟化鍍與稀釋氣體包含氫氣等技術內容，為進一步延長離子源壽命，當有合理動機依乙證8或乙證9之建議或教示，採用經同位素濃化之四氟化鍍

為摻質氣體，進而輕易完成更正後系爭專利1請求項1之發明，即乙證8及13之組合，或乙證9及13之組合即足以證明更正後系爭專利1請求項1不具進步性，故乙證10、8及13之組合，或乙證10、9及13之組合自足以證明更正後系爭專利1請求項1不具進步性。

(2) 原告主張不可採之理由：

原告主張「系爭專利1、2出乎意外地發現：相較於不含稀釋氣體者，將同位素濃化的摻質氣體與稀釋氣體(氫)組合，所得離子源壽命和性能較佳，且該氣體組合不會實質影響離子束電流，甚至額外地增進離子束電流(甲證38及甲證39參照)」、「系爭專利1、2將『三氟化硼(BF₃)或四氟化鎢(GeF₄)與氫氣(H₂)儲存在單一容器』克服習知將BF₃、GeF₄及H₂屬於危害物質應隔離分開儲存之技術偏見，且『混合後儲存』於容器中且『涉及長期(例如1至3年或更久)之安全性/穩定性』，被告稱乙證13可證明『三氟化硼(或四氟化鎢)與氫氣儲存在單一容器』乃習知技術，進而將乙證13引用於本件前案證據組合中，此係被告自行拼湊乙證13技術內容所得之錯誤認知」云云。惟查：

- ① 系爭專利1之內容與系爭專利2大致相同，故以系爭專利2為例說明。系爭專利2提出以經同位素濃化之摻質鹵化物作為摻質氣體可提高射束電流、增加增進離子植入系統中離子源性能與壽命的技術及其原理。依系爭專利2說明書第[0112]段記載之具體實施態樣僅係以四氟化鎢做為摻質氣體，以氫氣作為補充氣體，並說明氫氣在解決離子源壽命不佳問題上之作用，系爭專利說明書雖揭示加入稀釋氣體可解決離子源壽命不佳問題，惟說明書通篇並未揭示明確以GeF₄/H₂或BF₃/H₂混合氣體的具體實施態樣，亦未於說明書中提出相關實驗數據以資佐證該二氣體混合物可增進「離子束電流」之離子源性能。另查原告提出之甲證38為原告公司於2018年發表之期刊論文、甲證39係於2014年發表之期刊論文，其中一位作者Joseph Sweeney為系爭專利之第二發明人。經查上開二論文係於系爭專利1公告日(2013年2月21日)之後相當時日始發表，距離系爭專利1、2申請日(優先權日)2010年更長達4、8年之久，原告以此欲證明系爭專利於申請當時以GeF₄/H₂或BF₃/H₂之氣體組合中之氫氣具有增進「離子束電流」之功效，究屬系爭專利申請當時即已知悉(發現)?抑或為系爭專利申請之後甚至公告之後，始由申請人(或發明人)經由實驗試驗始得知者，尚非無疑。
- ② 乙證13揭示一種氣體混合物，其包含清洗氣及沉積氣，該氣體混合物保持了在離子植入系統之陰極上摻雜材料的累積以及它或其他材料的剝離之間的平衡，並且因此延長離子源的壽命。乙證13亦揭示氣體混合物之實例(但不限於):...H₂/GeF₄...H₂/BF₃，由上開內容，所屬技術領域中具通常知識者應可理解，乙證13揭示氣體混合物可藉由VAC、SDS或VAC-Sorb系統於低於大氣壓下(負壓)的遞送，這樣的傳送方式比以高壓流體存儲和分配系統更安全並且更有效，故乙證13確實已揭示更正後系爭專利將「四氟化鎢及氫氣」或「三氟化硼及氫氣」混合而安全、穩定地儲放於單一容器中之技術特徵，未有原告

所稱「被告自行拼湊乙證13技術內容所得之錯誤認知」，亦無所謂系爭專利克服了習知「四氟化鎢」或「三氟化硼」及「氫氣」分別為具腐蝕性物質或屬易燃氣體應有效隔離分開儲存之技術偏見，由於乙證13已明確揭示可將 GeF_4+H_2 或 BF_3+H_2 之混合氣體一起儲存並運送即可達成安全性之問題，其非系爭專利申請時始為之創見，該結果及功效亦為所屬技術領域中具通常知識者所能預期。

- ③ 另查系爭專利2說明書第[0108]段記載之內容可知，系爭專利之摻質氣體與補充氣體係分開儲存在不同容器，透過不同管線輸送至植入室後混合，另於說明書第[0109]至[0110]段記載可將摻雜氣體與補充氣體裝於單一供應容器(co-package共裝混合物)中，並將該混合氣體傳送至植入室，該方式可用於提供鎢烷(GeH_4)混合含氫氣、鈍氣或其他稀釋氣體之混合物中，相較於高壓之100%鎢烷，此係較安全的包裝方式，第[0114]段記載「或者可提供含氫氣與四氟化鎢混合物且呈任何適當相對比例之單一供應容器」，故系爭專利說明書對於摻質氣體及稀釋氣體混合於單一供應容器的發明，並未揭露 GeF_4+H_2 及 BF_3+H_2 之實施態樣，更未提出兩者係以該適當比例混合始達成安全、穩定包裝之效果？故將上開二氣體混合於單一容器之方式可達「長期(例如1至3年或更久)之安全性及穩定性」究屬系爭專利申請當時即已知悉(發現)？抑或申請人(發明人)於系爭專利申請之後始經由實驗試驗始得知者，自非無疑。

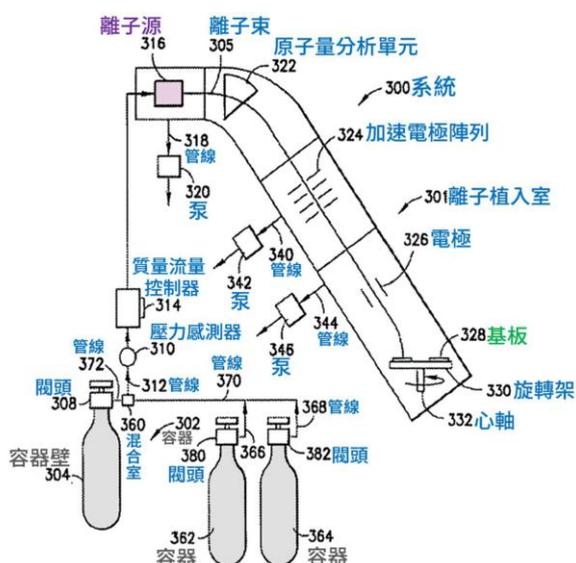
四、總結

智慧財產案件審理法第43條第1項規定，專利權人於民事訴訟程序主張更正再抗辯時，應先踐行向專利專責機關申請更正專利權範圍之程序，同時應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張，以利後續審理程序之進行。關於民事訴訟中專利權人申請專利權更正再抗辯，實務上專利權人均會先向專利專責機關申請更正，並向法院陳明已向專利專責機關提出更正之申請專利範圍，由本案法院判決見解可知，即便法院就更正合法性具有判斷權限，倘若無不可歸責於己之事由(例如：另案舉發案中，專利專責機關作成專利舉發成立之審定，未經爭議訴訟判決撤銷該審定確定前，該審定之行政處分仍具有實質存續力，專利專責機關無從受理專利權人之更正申請，專利權人無以向專利專責機關申請更正，則法院當可自為判斷當事人主張之更正合法性)，則專利權人應先向專利專責機關申請更正，又專利權人既已向專利專責機關申請更正專利權範圍時，基於更正為專利專責機關的行政裁量權，法院認以等候專利專責機關判斷該更正申請之合法性為適當，或經專利專責機關業已審查該更正申請為應准予更正，為維護專利權範圍判斷的一致性，即會依專利專責機關核准公告後之更正申請專利範圍進行審理，而不會再自為判斷該更正申請之合法性。

關於專利有效性部分，更正後系爭專利請求項1技術特徵主要為摻質組成物由一摻質氣體及一稀釋氣體所組成，其中該摻質氣體包含四氟化鎢(GeF_4)，該稀釋氣體包含氫(H_2)，且將摻質氣體及稀釋氣體預先混合成該摻質組成物以儲存於單一氣體供應容器。法院認為相關證據的組合即已足證明系爭專利請求項1不具進步性，雖專利權

人強調更正後之系爭專利請求項 1 係以單一氣體供應容器儲存混合後的 GeF₄ 與 H₂ 而更具有安全性之功效，然法院先肯認系爭專利之更正既已為智慧局所准，從而又認定系爭專利說明書僅記載可將四氟化鎢與氫氣混合(GeF₄+NH₃)儲存於單一氣體供應容器的實施例態樣，然而並未記載 GeF₄+H₂、或 BF₃+H₂ 可儲存於單一氣體供應容器，故難認專利權人可據以主張將 GeF₄+H₂、或 BF₃+H₂ 儲存於單一氣體供應容器更具安全性。其次，關於專利權人試圖以甲證 38 及甲證 39 證明系爭專利於申請當時以 GeF₄+H₂ 或 BF₃+H₂ 之氣體組合中之氫氣具有增進「離子束電流」及「離子源壽命」之功效，然法院認為甲證 38 及甲證 39 的文獻公開日期均晚於系爭專利，故所記載之功效有可能為系爭專利申請之後始經由實驗試驗始得知，而難以證明其於系爭專利申請當時即已得知，故不得作為系爭專利功效之主張。

附圖：



附圖 1：系爭專利 2 圖 1 係離子植入處理系統的示意圖



IEM SAGS II	
Gas Boron Trifluoride, enriched (¹¹BF₃)	
BF ₃ Purity, %	≥99.9
Isotopic Enrichment, ¹¹ B at%wt	≥99.7
Gas Hydrogen (H₂)	
H ₂ Purity, %	≥99.999
Shelf Life	3 years

附圖 2：系爭產品 1 主要圖式



IEM SAGS II	
Gas Germanium Tetrafluoride, enriched (⁷²GeF₄)	
GeF ₄ Purity, %	≥99.9
Isotopic Enrichment, ⁷² Ge at%wt	≥55.0
Gas Hydrogen (H₂)	
H ₂ Purity, %	≥99.999
Shelf Life	3 years

附圖 3：系爭產品 2 主要圖式

貳、判決全文

案例 1：111 年度民專訴字第 46 號判決

案例 2：112 年度民專訴字第 66 號判決