

智慧財產及商業法院行政判決

114年度行專訴字第39號

民國115年6月11日辯論終結

原告 美商CMC材料有限責任公司 (CMC Materials LLC)

代表人 羅淑惠 (Shu-Hui Lo)

訴訟代理人 陳群顯律師

陳翠華專利師

張哲倫律師

訴代輔佐人 許文亭專利師

被告 經濟部

代表人 龔明鑫

訴訟代理人 蔡宜雯

參加人 台灣杜邦特用產品股份有限公司

(原名稱：羅門哈斯亞太研磨材料股份有限公司)

代表人 陳俊達

訴訟代理人 馮達發律師

李彥群律師

劉冠廷律師

訴代輔佐人 黃慧軒

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114年6月4日經法字第11417303300號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主 文

一、訴願決定撤銷。

二、訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、程序事項：被告之代表人於本院審理中已由郭智輝變更為龔明鑫，並據新任代表人具狀聲明承受訴訟，此有其提出之行政訴訟聲明承受訴訟狀可稽（本院卷二第257頁），核無不合，應予准許。

二、爭訟概要：

01 (一)原告(原名：卡博特微電子公司)前於民國104年6月25日以
02 「膠態氧化矽化學機械拋光組合物」向經濟部智慧財產局
03 (下稱原處分機關)申請發明專利，申請專利範圍共42項，
04 並以西元2014年6月25日申請之美國第62/017,100號專利案
05 主張優先權，經原處分機關准予專利(公告號第I561622號
06 ，下稱系爭專利)。

07 (二)參加人(原名：羅門哈斯亞太研磨材料股份有限公司)以系
08 爭專利違反核准時專利法第22條第2項、第26條第1項及第2
09 項規定，提起舉發。原處分機關以113年9月18日(113)智專
10 議(四)01146字第11320955980號專利舉發審定書為「請求項
11 1至42舉發不成立」之處分(下稱原處分)。參加人不服提
12 起訴願，經被告以114年6月4日經法字第11417303300號訴願
13 決定為「原處分撤銷，由原處分機關於6個月內另為適法之
14 處分」決定(下稱訴願決定)後，原告不服訴願決定向本院
15 提起本件訴訟。又本院認本件判決結果，倘撤銷訴願決定將
16 影響參加人之權利或法律上利益，爰依職權命參加人獨立參
17 加本件訴訟。

18 (三)嗣原告於114年9月25日向原處分機關就系爭專利提出更正申
19 請(附件19)，業經原處分機關於同年10月17日准予更正並
20 於同年11月11日公告，此有原告所提更正申請書、原處分機
21 關回函暨更正核准審定書及專利公報等在卷可參(本院卷二
22 第269至281、331至334、367至371頁)，且兩造及參加人均
23 同意本件應依更正後專利申請範圍進行審理(本院卷三第29
24 9至300頁，以下逕稱系爭專利)，先此敘明。

25 三、原告主張及聲明：

26 (一)系爭專利無違反核准時專利法第26條第1項、第2項規定：

27 1.被告錯誤採納參加人關於「永久正電荷」之論述，致作出在
28 系爭專利說明書中「永久正電荷」的定義與分開用語「永久
29 」與「正電荷」既有意義相悖之結論，且「電位」、「毫伏
30 」用語說明亦與基本意義不同，而認系爭專利說明書及請求
31 項有違反核准時專利法第26條第1、2項規定之情形，撤銷原

處分發回原處分機關重新查明，均有違誤。參照系爭專利對應案（即美國專利第US9,499,721號）之美國ITC裁定及本院111年度民專訴字第6號另案相關專家證人所述等證據，可知「永久正電荷」係一新造詞彙，由系爭專利發明人首次於說明書中定義，且系爭專利說明書第[0044]及第[0045]段已有明確定義「永久正電荷」，並於說明書第[0046]段說明所提供量測「永久正電荷」數值方法之科學基礎。而依內部證據優先及自定義詞優先適用原則，無論是已知用語或新創用語，系爭專利說明書既已對「永久正電荷」明確定義，「永久正電荷」之數值亦應依說明書第[0045]段所充分揭示之測量方法進行量測，而非以通常知識者所理解之通常意義進行解釋。詎參加人及被告竟將新用語「永久正電荷」之新定義，將其拆分為「正電荷」與「永久」並以其既有涵義相互比較，核屬適用法律上之錯誤。

2. 「永久正電荷」乃系爭專利發明的新概念，其區隔會輕易地藉由（例如）沖洗、稀釋、過流而可逆的正電荷，此即「永久正電荷」乙詞具其目的。系爭專利發明人使用「永久正電荷」乙詞，係以更妥適地表達其發明概念—漿液中之粒子在經歷該三步過濾測試後仍維持之「ζ電位」，此方為應適用之定義。故依系爭專利說明書明確揭露內容，CMP相關技術領域具通常知識者可以了解「永久正電荷」內容，並不會因為其單位為「毫伏特」而混淆，且該「永久正電荷」可藉由說明書第[0045]段所充分揭示之測量方法進行量測，並以三步過濾測試後之ζ電位值來表徵。況依參加人與杜邦公司及其他子公司在美國ITC訴訟之陳述，以及參加人所屬集團之諸多專利亦反覆以「ζ電位」表示電荷，可徵於該技術領域中使用「ζ電位」來表徵電荷要無混淆疑慮，亦為參加人認同使用該用語，此與專利屬地性無關，亦與美國法制或審查基準特殊規範無涉，不因各國制度或審查基準差異而有區別。此外，系爭專利說明書對於所請膠態氧化矽磨料粒子之製備，已提供完整且詳實教導與充分技術指引，更透過實施例

教導多種調整粒子之永久正電荷的手段，已足使該通常知識者能瞭解其內容並據以實現，符合核准時專利法第26條第1項規定。況為使系爭專利請求項1、2之原意更為明確，避免任何發生誤解之絲毫可能性，原告已向原處分機關提出更正申請獲准，更正後請求項所記載「至少15（或13）毫伏」之「永久正電荷」係以三步過濾測試後之「 ζ 電位」表徵，更正後請求項1、2更為明確且為說明書所支持，符合核准時專利法第26條第2項規定。

(二)系爭專利並未違反核准時專利法第22條第2項之規定：

系爭專利發明以前，市售可得之氧化矽粒子並無系爭專利之申請專利範圍所界定之內部化學物質，證據10同樣未能認知內部化學物質之重要性，亦即先前技術並未認知到於CMP組合物所使用之膠態氧化矽磨料粒子併入內部化學物質與永久正電荷的重要性，亦即該技術領域具通常知識者並不會有動機要在證據10的膠態氧化矽粒子內併入含氮或含磷化合物、也不會有動機要關注粒子的永久正電荷，自無法經參酌證據10之揭示內容後能即輕易完成系爭專利請求項1及2所載「膠態氧化矽磨料粒子具有以 ζ 電位表示為至少15毫伏（13毫伏）之永久正電荷」技術特徵，故系爭專利之發明確具有進步性無疑。又本技術領域通常知識者不會有動機進行參照人所稱之舉發證據組合，以達到所請發明之每一技術特徵，即使被告對「永久正電荷」存有前開錯誤推理，然其推理亦不足改變原處分機關所為系爭專利各請求項均具有進步性之結論。

(三)由上所述，原處分機關所為「系爭專利說明書未違反核准時專利法第26條第1項規定」及「系爭專利請求項1至42未違反專利法第26條第2項規定」之原處分，並無違誤，被告訴願決定所指摘之違誤並不存在，系爭專利並無違反核准時專利法第26條第1、2項及第22條第2項規定，原處分依法應予維持。

01 (四)另本件撤銷訴訟之訴訟標的為訴願決定，並非原處分，法院
02 應調查審理之範圍僅限於被告訴願決定之合法性。由於訴願
03 決定實質撤銷原處分發回原處分機關之理由，係就系爭專利
04 說明書與申請專利範圍中關於「永久正電荷」之定義有無違
05 反專利法第26條第1、2項規定？是否會使所屬技術領域中具
06 有通常知識者產生混淆，所屬技術領域中具有通常知識者依
07 系爭專利說明書所記載內容可否瞭解該「永久正電荷」之內
08 容？並未實質認定技術爭點，即不及於系爭專利之進步性爭
09 點（有無違反專利法第22條第2項），參加人自無從依智慧
10 財產案件審理法第70條第1項規定，於本件撤銷訴訟提出新
11 證據及其證據組合，且法院亦無審理之必要。

12 (五)聲明：訴願決定撤銷。

13 四、被告答辯及聲明：

14 (一)依系爭專利說明書第[0044]段所載「永久正電荷意指氧化矽
15 粒子上之正電荷不會輕易地藉由（例如）沖洗、稀釋、過濾
16 及諸如此類而可逆」，然「永久」之基本意義，縱非指永遠
17 不會發生改變之情形，亦係指除透過極端方式處理，於一般
18 情形下物質不會改變其性質之情形；而系爭專利說明書僅記
19 載粒子上之正電荷不會輕易地藉由（例如）沖洗、稀釋、過
20 濾等方法而產生改變，並未具體說明氧化矽粒子之正電荷處
21 於何種極端情形方會改變其性質，否則於一般情形下，不會
22 因沖洗、稀釋、過濾等情形而改變其性質，則所屬技術領域
23 中具通常知識者可否依說明書記載內容即能瞭解該「永久」
24 正電荷內容，即屬有疑。又系爭專利說明書第[0045]段記載
25 「本文所用至少6毫伏之一永久正電荷意指該等膠態氧化矽
26 粒子之 ζ 電位在以下三步過濾測試之後保持高於6毫伏」，
27 並以舉例方式例示於實例10中；惟「正電荷」於所屬技術領
28 域中已有其基本意義，且其量測單位為「庫倫(C)」，上開
29 說明書及實例10卻均以「 ζ 電位」或「毫伏」作為量測對象
30 或量測單位，然「電位」或「毫伏」於其技術領域中亦有其
31 基本意義，與電荷不同，亦非電荷之單位，則說明書將於其

技術領域中已有基本意義之「ζ電位」或「毫伏」用來表達其基本意義以外之「正電荷」，是否會使所屬技術領域中具有通常知識者產生混淆，該通常知識者依系爭專利說明書所記載內容可否瞭解該「永久正電荷」之內容，亦屬有疑。

(二)系爭專利說明書關於「永久正電荷」記載既有前述不明確，致所屬技術領域中具有通常知識者難以瞭解之情形，因系爭專利請求項1至42均包含「永久正電荷」技術特徵，則關於「永久正電荷」記載有前述疑義之情形下，所屬技術領域中具有通常知識者縱於參酌後能否瞭解系爭專利請求項1至42所界定之「永久正電荷」技術特徵為何而無不明確之處，尚待釐清，故原處分機關就系爭專利請求項1至42並無未違反核准時專利法第26條第2項規定所為之原處分，即有未合，有重新查明之必要。又依證據10說明書實例7所揭示拋光化合物包含有經3-（胺基丙基）三乙氧基矽烷處理之膠態氧化矽粒子，表7並列出該等粒子之添加量，其中7A、7B、7C、7D拋光組合物量測到的ζ電位分別為34、36、37及32毫伏（mV），可對應系爭專利請求項1「膠態氧化矽磨料粒子具有一至少15毫伏（mV）」及請求項2「膠態氧化矽磨料粒子具有一以ζ電位表示為至少13毫伏（mV）」技術特徵。則所屬技術領域中具通常知識者經參酌證據10是否仍無法輕易思及並完成系爭專利請求項1「膠態氧化矽磨料粒子具有一至少15毫伏（mV）之永久正電荷」及請求項2「膠態氧化矽磨料粒子具有一以ζ電位表示為至少13毫伏（mV）之永久正電荷」技術特徵，有尚待釐清之處，則原處分認定系爭專利請求項1至42未違反核准時專利法第22條第2項規定，亦有未合。

(三)至原告援引美國ITC裁定及系爭專利於本院111年度民專訴字第6號專利侵權案訴訟程序中相關資料，主張系爭專利「永久正電荷」用語業經確認為首創之新用語，並援引其他美國專利案主張有諸多專利亦以「ζ電位」表示電荷等節。惟按專利具有屬地性，且各國家或地區專利法制及審查基準尚有

01 差異，自難直接援引其他國家之案例作為本件有利之論據，
02 況原告所援引系爭專利之民事侵權案訴訟程序中相關資料，
03 然因該民事訴訟案件尚在審理中，未經判決確定，尚不能遽
04 採為本件有利之論據。

05 (四)聲明：原告之訴駁回。

06 五、參加人答辯及聲明：

07 (一)系爭專利違反核准時專利法第26條第1、2項規定：

08 1.系爭專利之發明為藉由將含氮或含磷化學物質併入膠態氧化
09 矽磨料粒子外表面之內，而使得該膠態氧化矽磨料粒子可帶
10 有正電荷。但其說明書所揭示被併入外表面之含氮或含磷化
11 學物質均為電中性物質，則所屬技術領域中具通常知識者無
12 法理解將電中性之含氮或含磷化學物質併入膠態氧化矽磨料
13 粒子外表面之內，如何能使該膠態氧化矽磨料粒子可帶有正
14 電荷其說明書完全未揭露。又系爭專利說明書僅有實例10中
15 表10具體揭示具有至少6毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨料
16 粒子之製備方法及測量方式，然實例10表10之測試結果卻顯
17 示，其永久電荷數值係源自其膠態氧化矽磨料粒子表面所接
18 合之胺基矽烷，並非內部之含氮化學物質，且依實例10所測
19 量者，是膠態氧化矽磨料粒子整體之永久正電荷，並非該含
20 氮或含磷的化學物質併入膠態氧化矽磨料粒子之外表面之內
21 後，所增加之永久正電荷，亦即對於如何將該含氮或含磷的
22 化學物質併入該等膠態氧化矽磨料粒子之一外表面內後，可
23 使得該等膠態氧化矽磨料粒子具有相當毫伏之永久正電荷之
24 製備方法和其量測方法，系爭專利說明書均未具體說明，且
25 系爭專利說明書亦未提供任何實驗資料，以證明可以在相對
26 低的磨料粒子用量下，提供與先前技術高磨料粒子用量相當
27 ，甚至更佳的拋光速率解決該先前技術之缺失，則系爭專利
28 所揭示之製備方法等同於將膠態氧化矽磨料粒子持續以含氮
29 或含磷的化學物質進行表面處理，其必然存在有先前技術之
30 缺失，故所屬技術領域中具有通常知識者，無法瞭解如何執
31 行系爭專利說明書所載前開技術手段以實現系爭專利之發明

- 01 。
- 02 2.依核准時專利審查基準第2-1-10頁明定說明書之記載必須明
03 確、易懂、不矛盾，原則上應使用發明所屬技術領域公知或
04 通用的技術用語，避免難深不必要的技術用語。對於新創的
05 或非屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者所知悉的技術
06 用語，申請人得自行明確的予以定義，經認定其並無其他等
07 同之意義時，始得認可該用語。若技術用語本身在其技術領
08 域中已有其基本意義，則不得用來表遠其基本意義之外的不
09 同意義，以免產生混淆。對於所屬技術領域具有通常知識者
10 均知電荷之單位為庫倫（Coulomb，符號為「C」），而系爭
11 專利所定義之單位「毫伏（mV）」為千分之一伏特之意，而
12 伏特（Volt，符號為「V」）為電壓之單位，系爭專利以電
13 壓單位定義膠態氧化矽磨料粒子之電荷量，乃「界定發明之
14 技術特徵不正確」。更遑論在所屬技術領域通常知識中「 ζ
15 電位」與「電荷」分屬不同概念，無論「正電荷」、「電位
16 」均是所屬技術領域公知且通用之技術用語，更均有其基本
17 意義，縱加上「永久」兩字，對所屬技術領域中具有通常知
18 識者亦僅表示該「正電荷」會長期存在，並不會變更其基本
19 意義。故系爭專利採用 ζ 電位及毫伏表達其基本意義以外之
20 「正電荷」，顯使所屬技術領域中具通常知識者產生混淆，
21 致無從依系爭專利說明書所記載之內容而瞭解該內容之虞。
22 故系爭專利所謂「永久正電荷」之定義在科學上本屬謬誤。
23 又系爭專利之三步過濾測試法所測得為拋光組合物整體之 ζ
24 電位係包含多種化合物之 ζ 電位，非僅是膠態氧化矽離子之
25 ζ 電位，又 ζ 電位會因溶液稀釋而深受影響，是系爭專利說
26 明書第[0045]段之三步過濾測試後量測所得之 ζ 電位，實際
27 上包含弱締合於膠態氧化矽粒子表面上化合物所生之 ζ 電位
28 ，明顯悖離說明書第[0044]段所述之「永久正電荷（即不包
29 含因粒子與帶正電荷物質間之靜電作用所生之正電荷）」。
30 3.又系爭專利請求項1、2所載「…一併入該等膠態氧化矽磨料
31 粒子之外表面內…」一詞並不明確，所屬技術領域中具通常

01 知識者無法瞭解其容，致無法據以實現。蓋氧化矽乃是一種
02 電性絕緣材料，若該氧化矽研磨粒子為實心粒子，則如前述
03 ，對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，系爭專利之發
04 明即不可能達成；若該膠態氧化矽粒子為多孔性粒子，然帶
05 有正電荷之含氮或含磷的化學物質仍然被包覆在氧化矽研磨
06 粒子外表面之內，仍將因氧化矽是一種電性絕緣材料而具有
07 電性絕緣之性質，致使其正電荷無法反映在氧化矽研磨粒子
08 外表面，致無法達成系爭專利之發明。

09 4.系爭專利請求項1、2及其附屬項，均未獲系爭專利說明書所
10 支持，違反核准時專利法第26條第2項規定。依系爭專利說
11 明書總計20個實例，僅有實例10有提及膠態氧化矽磨料粒子
12 之永久正電荷，其餘均無，然依系爭專利說明書第[0135]段
13 內容，拋光組合物10A膠態氧化矽磨料粒子內部含有胺基丙
14 基三烷氣基矽烷，核與原告更正後請求項1「其中該化學物
15 質不為胺基烷基」之界定不符，亦非更正後請求項2之實例
16 。另系爭專利說明書之實例無一涉及含磷化合物之併入，且
17 遍觀系爭專利說明書全文均未具體揭示更正後請求項1、2之
18 膠態氧化矽磨料粒子之製備和量測方法，系爭專利所謂「永
19 久正電荷」係指將含氮或含磷的化學物質併入該膠態氧化矽
20 磨料粒子之外表面內後所產生結果，已如前述，故所屬技術
21 領域中具有通常知識者，參酌優先權時之通常知識，顯然無
22 法僅利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露的內容
23 合理預測或延伸至系爭專利請求項1或2之範圍，且其附屬項
24 亦當未獲系爭專利說明書之支持。

25 (二)系爭專利違反核准時專利法第22條第2項規定，應予撤銷：

26 1.訴願決定關於本件進步性之爭點已有實質認定，即不同意原
27 處分之認定結果，且原告本案訴訟已明確主張系爭專利具有
28 進步性，故本件審理範圍自應包括進步性爭點，參加人自得
29 獨立提出攻擊防禦方法，且依智慧財產案件審理法第70條規
30 定，參加人亦得提出附表2所示參證10、12等新證據及證據
31 組合，以證明系爭專利不具進步性。

2.附表2之證據及證據組合足以證明系爭專利請求項1至42不具進步性：

(1)證據7揭示膠態氧化矽粒子會併入含氮化合物於其內，且該等含氮化合物均非胺基矽烷或磷矽烷，證據10表7揭示化學機械拋光組合物7C、7D之Zeta電位分別為37與32毫伏，前述組合物中的膠態氧化矽磨料粒子表面既均結合有胺基丙基三乙氧基矽烷，其等經系爭專利說明書第[0045]段三步過濾測試後，Zeta電位應無實質變化，是以前述組合物應具有永久正電荷分別為37與32毫伏，故證據7、10之組合足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性。

(2)證據8實例1所生成之膠態氧化矽粒子亦應有將四甲基氫氧化銨併入其粒子表面內，且此含氮化合物並非胺基矽烷或磷矽烷甚明，證據10表7揭示化學機械拋光組合物7C、7D之Zeta電位分別為37與32毫伏，前述組合物中的膠態氧化矽磨料粒子表面既均結合有胺基丙基三乙氧基矽烷，其等經系爭專利說明書第[0045]段三步過濾測試後，Zeta電位應無實質變化，是以前述組合物應具有永久正電荷分別為37與32毫伏，故證據8、10之組合足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性。

(3)證據9實例1所生成之膠態氧化矽粒子亦應有將四甲基氫氧化銨併入其粒子表面內，且此含氮化合物並非胺基矽烷或磷矽烷甚明，證據10表7揭示化學機械拋光組合物7C、7D之Zeta電位分別為37與32毫伏，前述組合物中的膠態氧化矽磨料粒子表面既均結合有胺基丙基三乙氧基矽烷，其等經系爭專利說明書第[0045]段三步過濾測試後，Zeta電位應無實質變化，是以前述組合物應具有永久正電荷分別為37與32毫伏，故證據9、10之組合足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性。

(4)證據7明確揭示當膠態氧化矽粒子是生成於含有含氮化合物之液體溶液時，其膠態氧化矽粒子會併入所使用之含氮化合物於該膠態氧化矽粒子表面之內，則所屬技術領域中

01 具有通常知識者經由證據7教示可知悉證據8或證據9之膠
02 態氧化矽粒子必然會將該含氮化合物併入於粒子之表面之
03 內，故證據7、8、10、或證據7、9、10之組合足以證明系
04 爭專利請求項1、2不具進步性。

05 (5)證據13揭示膠態氧化矽粒子內部含有相當含量之3-胺基丙
06 基三乙氧基矽烷，證據10表7揭示化學機械拋光組合物7C
07 、7D之Zeta電位分別為37與32毫伏，前述組合物中的膠態
08 氧化矽磨料粒子表面既均結合有胺基丙基三乙氧基矽烷，
09 其等經系爭專利說明書第[0045]段三步過濾測試後，Zeta
10 電位應無實質變化，是以前述組合物應具有永久正電荷分
11 別為37與32毫伏，故證據13、10之組合足以證明系爭專利
12 請求項2不具進步性。

13 (6)參證10作為舉發證據，其證明在系爭專利優先權日(103年
14 6月25日)之前，證據10提及之日本扶桑公司膠態氧化矽
15 粒子已公開販售，至少自西元2013年8月12日公開販售，
16 是參證10與證據10之組合足以證明系爭專利請求項1、2不
17 具進步性。又參證12作為舉發證據，其揭示「膠態氧化矽
18 粒子可應用於化學機械研磨」、「採用Stöber製程製備膠
19 態氧化矽粒子時，作為催化劑者得為各式含氮化合物，例
20 如參證12使用之氨、diethanolamine及triethanolamine
21 等」以及「採用Stöber製程所製備膠態氧化矽粒子，內含
22 有在Stöber製程中作為催化劑之含氮化合物。且在參證12
23 中採用FTIR光譜確認該膠態氧化矽粒子內含有作為催化劑
24 之氨、diethanolamine及triethanolamine」等技術特徵
25 ，其與其他如附表2所示舉發證據組合，足以證明系爭專
26 利請求項1至42不具進步性。

27 (三)聲明：原告之訴駁回。

28 六、本院判斷：

29 (一)本件系爭專利之技術內容、參加人所提舉發證據及其證據組
30 合，分別詳如附表1、2所示。按「(第1項)關於撤銷、廢止
31 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

01 結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院
02 仍應審酌之。(第2項)智慧財產專責機關就前項新證據應提
03 出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。」智慧
04 財產案件審理法第70條定有明文。參照智慧財產專責機關(
05 即經濟部智慧財產局)就同條第1項之新證據應提出答辯書狀
06 之法文結構相互以觀，顯然智慧財產案件審理法第70條第1
07 項規定，係於對智慧財產專責機關之處分不服而以該專責機
08 關為被告所提起之行政訴訟中始有適用(最高行政法院100
09 年度判字第249號判決意旨參照)。本件原告係對被告經濟部
10 之訴願決定不服而以訴願決定機關為被告所提起之行政訴
11 訟，而非以專利專責機關為被告所提之行政訴訟，自無智慧
12 財產案件審理法第70條第1項規定之適用，故參加人主張其
13 得依前揭規定提出新證據，即非可採。是以附表2所示參證
14 10、12及其證據組合既為新證據，並不適用智慧財產案件審
15 理法第70條第1項規定，本院即毋庸審酌(本院卷四第262頁
16)，先予敘明。

17 (二)系爭專利說明書內容(對應於系爭專利請求項1至42)並未
18 違反核准時專利法第26條第1項之規定：

- 19 1.核准時專利法第26條第1項規定：「說明書應明確且充分揭
20 露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內
21 容，並可據以實現。」指說明書應明確且充分記載申請專利
22 之發明，記載之用語亦應明確，使該發明所屬技術領域中具
23 有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之
24 基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解
25 其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且
26 產生預期的功效。說明書是否符合可據以實現要件，係以「
27 申請專利之發明」為對象，故對於說明書中有記載而申請專
28 利範圍中未記載之發明，無論說明書是否明確且充分揭露，
29 均無關申請專利之發明，而未違反可據以實現要件，是以本
30 件所檢視者應為「對應於系爭專利請求項1至42之系爭專利
31 說明書內容」，先予陳明。

01 2.對應於系爭專利請求項1至42所請之組合物及方法而論：

02 (1)查系爭專利說明書第[0012]至[0031]段記載系爭專利所涉
03 膠態氧化矽磨料粒子之製備方法，第[0032]至[0037]段配
04 合圖式說明磨料粒子的型態與粒徑，第[0038]至[0039]段
05 記載磨料粒子的使用及儲存濃度範圍，第[0041]段提供關
06 於載劑之說明，第[0042]至[0047]段針對「永久正電荷」
07 一詞提供明確定義及其分析方法和量測儀器，第[0048]至
08 [0049]段說明系爭專利之CMP組合物的pH值，第[0050]至
09 [0061]段提出CMP組合物之其他視需要成分與特性等事項
10 ，第[0062]至[0066]段則說明CMP組合物之應用，包括用
11 於拋光包含至少一矽氧材料的一基板。因此，系爭專利說
12 明書已明確且充分揭露CMP組合物及使用該等組合物對基
13 板進行化學機械拋光之方法等相關技術內容。

14 (2)又系爭專利說明書第[0067]至[0109]段提供系爭專利之特
15 定實施態樣，第[0111]至[0173]段載有20個具體實例，分
16 別針對申請專利範圍中不同技術特徵作為實驗參數以證明
17 系爭專利發明之功效，例如實例10說明併入粒子內之化學
18 物質以及與粒子表面形成強締合之鍵結的化學物質並不會
19 在三個過濾循環中移除，對 ζ 電位的影響不會有實質改變
20 ，又如實例13例示如何將化學物質併入膠態氧化矽磨料子
21 之外表面內；另實例2組合物2A至2F例示說明，可透過在
22 膠態氧化矽磨料粒子內併入不同含氮或含磷化合物而提升
23 粒子的永久正電荷等等。因此，系爭專利說明書已提供實
24 施例，據以製造及使用系爭專利所請組合物與將該等組合
25 物應用於對包含矽氧材料之基板進行化學機械拋光，並證
26 明系爭專利之發明可以解決先前技術的問題。

27 (3)基上，對於系爭專利請求項1至42所涉發明，系爭專利說
28 明書不僅針對所涉新參數「永久正電荷」提供明確之定義
29 與分析方法及儀器，並證明該發明可以在相對低的磨料粒
30 子用量下，提供與先前技術高磨料粒子用量相當、甚至更
31 佳的拋光速率，以解決先前技術的問題，故在化學機械拋

光（簡稱CMP）技術領域中具有通常知識者在系爭專利說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解申請專利之發明內容，並可據以實現該發明，並無違反專利法第26條第1項規定。

3. 被告雖辯稱「永久」及「正電荷」於所屬技術領域中各有其基本意義，所屬技術領域中具有通常知識者依系爭專利說明書所記載內容可否瞭解該「永久正電荷」之內容即屬有疑，且系爭專利係以「 ζ 電位」或「毫伏」用來表達其基本意義以外之「正電荷」，可能會使所屬技術領域中具有通常知識者產生混淆而無法瞭解該「永久正電荷」之內容云云。惟查：

(1) 按對於新創的或非屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者所知悉的技術用語，申請人得自行明確的予以定義，經認定其並無其他等同之意義時，始得認可該用語（專利審查基準第二篇第一章第1.4節參照）。又對於請求項之用語，若說明書中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明。對於請求項之記載有疑義而須釐清時，應考量說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案等內部證據（專利審查基準第二篇第一章第2-1-33及34頁、專利侵權判斷要點第2.點請求項之解釋參照）。故對於申請專利範圍之用語，倘專利申請人在說明書中另創新用語（如科技術語）或就既有用語賦予新的意義，而該新用語或另賦予之意義其文義明確時，即應以該新用語或另賦予之新意義之文義解釋申請專利範圍。再者，若專利權人於說明書中另賦予其不同於該發明所屬技術領域中具有通常知識者所理解之通常意義的特別意義，即使該已知用語之文義已為清楚，仍應將該用語解釋為說明書中之特別意義（專利侵權判斷要點第2.6.1.3之自定義詞參照）。準此，「永久」、「正電荷」固各有如被告所述之基本意義，然系爭專利既係定義一新參數「永久正電荷」，即應整體觀之，

並非任意將該用語拆分檢視；而就此「永久正電荷」之新用語，由系爭專利說明書第[0044]至[0045]段業已提出合理清楚且精確的特定意義，並完整說明其表徵方式及量測方法，自可區別一般人所認知之「永久」、「正電荷」原有意涵，當不致於產生混淆，則系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者應可充分理解「永久正電荷」之整體意義為何，以及如何量測膠態氧化矽磨料粒子具有多少毫伏之永久正電荷，當不致使此新用語存在被告所稱之疑義。

(2)被告雖認電荷應以庫侖為測量單位，惟系爭專利係以ζ電位或毫伏表達將導致混淆等等，然參照美國專利US9,783,702B1、US10,119,048 B1、US2019/092970 A1、US2019/185713 A1及US10,584,265 B2（附件14至18，本院卷一第445至493頁），該等專利係由參加人所屬杜邦集團之子公司所申請，說明書中均有論及以ζ電位表示電荷之相關內容，可徵於CMP相關技術領域中以ζ電位（亦即以毫伏為單位）代表電荷所在多有；而膠體之ζ電位是由膠體粒子之靜電荷所調控，故ζ電位通常可用以代表粒子表面之電荷，此為系爭專利之發明所屬技術領域所普遍認知（參甲證8之Brookhaven Instruments網頁及甲證9之Anton Paar網頁資料所示，本院卷四第429至435頁）。是以所屬技術領域中具有通常知識者對於系爭專利說明書所載內容尚不致有所混淆，應可明確瞭解「永久正電荷」之內容無訛。況參照美國專利US10,557,060 B2（附件4，本院卷一第117至124頁），該專利係由參加人所屬杜邦集團之子公司所申請，其中說明書第7欄第26至36行所載永久正電荷亦與系爭專利說明書所述者具有一致定義，顯見在系爭專利相關技術領域中，「永久正電荷」概念已被參加人或通常知識者肯認並採用，亦可佐證此用語之定義並無不當，故被告所辯即非有據。

4.參加人雖主張依系爭專利說明書之內容，所屬技術領域中具有通常知識者無法理解如何藉由將含氮或含磷化學物質併入膠

01 態氧化矽磨料粒子外表面之內可使其帶有相當毫伏之永久正
02 電荷，說明書亦未揭示如何量測「將含氮或含磷的化學物質
03 併入磨料粒子之外表面之內後，所增加之永久正電荷」，且
04 系爭專利無法解決所述先前技術之缺失，該永久正電荷之定
05 義亦有本質謬誤，系爭專利「外表面內」一詞不明確，被併
06 入外表面之含氮或含磷化學物質均為電中性物質，其與所謂
07 「帶正電荷之化學物質」有別，此外說明書亦未記載系爭專
08 利之功效為可在相對低量磨料粒子下，提供與先前技術用量
09 相當甚至更佳之拋光速率，系爭專利之三步過濾測試法所測
10 得為拋光組合物整體之 ζ 電位係包含多種化合物之 ζ 電位，
11 並非僅是膠態氧化矽離子之 ζ 電位云云。惟其所為主張均非
12 可採，理由如下：

13 (1)如前所述，系爭專利說明書第[0022]至[0031]段說明製作
14 具有內部化學物質之膠態氧化矽粒子的方法，第[0111]至
15 [0173]段提出20個實例，其中記載有將化學物質併入膠態
16 氧化矽磨料粒子外表面之具體實施態樣，亦包括永久正電
17 荷之量測而得以驗證膠態氧化矽磨料粒子確可帶有相當毫
18 伏之永久正電荷，是以對於系爭專利請求項1、2所界定之
19 「併入膠態氧化矽磨料粒子之一外表面內之化學物質，其
20 中該化學物質係一含氮化合物或一含磷化合物」、「其中
21 該等膠態氧化矽磨料粒子具有一以 ζ 電位表示為至少15毫
22 伏（mV）/至少13毫伏之永久正電荷」等技術特徵而言，
23 所屬技術領域中具有通常知識者即可基於系爭專利說明書
24 所揭示內容製備具有前開特徵的膠態氧化矽磨料粒子，以
25 作為化學機械拋光組合物之磨料粒子成分。

26 (2)又系爭專利說明書第[0044]至[0045]段記載「一永久正電
27 荷可係粒子中併入帶正電荷物質之結果。一永久正電荷可
28 進一步由粒子與帶正電荷之物質之間之共價相互作用而造成……」，可知系爭專利說明書所述「永久正電荷」為一
29 整體結果且其來源包含內部物質（如併入粒子之外表面內的帶正電荷物質）及外部物質（如共價鍵結於粒子表面的

帶正電荷物質），並非僅著眼於源自於將含氮或含磷的化學物質併入膠態氧化矽磨料粒子之外表面內後所生者。因此，參加人以系爭專利說明書並未揭示如何量測「將含氮或含磷的化學物質併入磨料粒子之外表面之內後，所增加之永久正電荷」為由，指摘系爭專利說明書有違可據以實現之要件，即難憑採。

(3)復依系爭專利說明書第[0021]至[0022]段所載內容可知，先前技術中經由用帶正電荷之化學化合物對氧化矽粒子進行表面處理而使其帶有正電荷，然而會產生「掩蔽（或遮蔽）粒子表面（例如表面上之矽醇及/或矽氧烷基團），使得磨料不一定與一未經處理之氧化矽磨料具有相同的所需性質」等問題。而系爭專利之發明則藉由使化學機械拋光組合物包含「一併入該等膠態氧化矽磨料粒子之一外表面內之化學物質，其中該化學物質係一含氮化合物或一含磷化合物」，亦即將某些帶正電荷物質併入磨料粒子內部，使磨料粒子所具備的永久正電荷係至少部分地源自於此等內部物質，相對於單純採用表面處理之先前技術，系爭專利可使用較低表面處理含量之胺基矽烷達成所需之磨料粒子永久正電荷值，減緩因粒子表面被掩蔽或遮蔽所導致的不利影響，確可改善先前技術之技術問題，並非如參加人所述無法解決所述先前技術之缺失。

(4)原告即專利權人於系爭專利中係定義一新參數「永久正電荷」，所屬技術領域中具有通常知識者即應可充分理解「永久正電荷」之整體意義為何，以及如何量測膠態氧化矽磨料粒子具有多少毫伏之永久正電荷，當得認可此用語，其理由業如前述。另磨料粒子之「外表面」係習知用語，從字面上可理解其係指該磨料粒子之顯現在外的表面，此表面可與外部（例如液體載劑）接觸，併入此表面內的物質即係位於磨料粒子內部，是以所屬技術領域中具有通常知識者應可明確瞭解「外表面內」一詞之意義，尚無參加人所述不明確之情形。

01 (5)至被併入膠態氧化矽磨料粒子外表面之含氮或含磷化學物
02 質固然均為電中性物質，參加人雖質疑何以能使膠態氧化
03 矽粒子帶有正電荷，惟系爭專利之拋光組合物為一種漿液
04 ，其含有質子可輕易擴散進入氧化矽粒子內，而與含氮或
05 含磷化合物結合產生帶正電荷物質，依系爭專利說明書實
06 施例2已提供使用3-乙氧基丙基胺(組合物2A及2B)、乙二
07 胺(組合物2E及2F)，以及實施例10A、實施例15A至15C之
08 使用胺基丙基三烷氧基矽烷(APTMS)所製得之拋光組合物
09 ，且證實其確實可使膠態氧化矽磨料粒子產生帶正 ζ 電位
10 。

11 (6)又系爭專利說明書確已證明其膠態氧化矽磨料粒子相較於
12 先前技術之磨料粒子，可使用較低用量而產生相當的拋光
13 速率，如實施例1中以類似於實施例13之程序所製得內部
14 含有胺基丙基三烷氧基矽烷及3-乙氧基丙基胺之膠態氧化
15 矽磨料粒子拋光組合物，表1顯示組合物1C在2重量%低濃
16 度之膠態氧化矽下，原矽酸四乙酯(TEOS)之介電質移除速
17 率在4磅每平方英吋之下壓力下係為2800埃/分鐘，且在5
18 磅每平方英吋之下壓力下係為3700埃/分鐘，組合物1D在3
19 重量%之膠態氧化矽下，其TEOS移除速率接近於包含約12.
20 5重量%煙製氧化矽之對照組移除速率；實施例2之含3重
21 量%內部併有氮化合物膠態氧化矽粒子拋光組合物2A至2D
22 (其含氮化合物為3-乙氧基丙基胺或四甲基氫氧化銨)，由
23 表2可知其所提供之拋光速率接近於膠態氧化矽粒子濃度
24 為12.5重量%之市售SemiSpense®SS25對照組，證明系爭專
25 利之併入含氮化合物膠態氧化矽磨料粒子，可以較低用量
26 提供拋光速率。至參加人雖指稱系爭專利說明書實施例15
27 之表15B並未顯示系爭專利拋光組合物之拋光速率高於對
28 照組，惟該實施例15係評估比較不同類型(i)至(iii)拋光
29 組合物之拋光速率，其結論係發現具有較低胺基矽烷含量
30 之膠態氧化矽的拋光組合物可達成最高之TEOS拋光速率
31 (組合物15C、15G、15F)，縱使對照組合物15I之拋光速率

較高，但對照組合物15J則否，故難據此否定系爭專利之拋光組合物對於拋光速率的增進效果。

(7)參加人另質疑系爭專利拋光組合物整體之 ζ 電位係包含多種化合物之 ζ 電位，非僅是膠態氧化矽離子之 ζ 電位云云。惟依系爭專利說明書[0045]段之說明可知在量測 ζ 電位前有先重複進行三個過濾循環，每次過濾後均以去離子水補充至過濾前的體積，並以無機酸將pH值調整至拋光組合物之初始pH值，此可使液體載劑中與粒子表面弱締結之部分化學物質被濾除，而部分尚締結於粒子表面之化學物質將會被稀釋擾亂平衡而返回載劑中，且在重複該過程三次以增強該濾除效應，故藉由上述之沖洗、稀釋、過濾下可排除因pH變動及其他化學物質對 ζ 電位所產生的影響；另系爭專利說明書實施例10揭示於三次過濾前後量測拋光組合物之初始 ζ 電位及導電率，若有實質差異則添加KCl以校正離子強度差異，以取得經校正後之 ζ 電位值，此舉排除了電解質的干擾影響因素，可徵其所量測之 ζ 電位確為氧化矽粒子上之正電荷。至於參加人以另案（本院111年度民專訴字第6號）專家證人之證述（參證3）及參證6之專家意見書內容，指稱單憑系爭專利之三步過濾不足以移除弱締合於膠態氧化矽粒子表面上化合物云云，惟查該參證3中之專家證人僅陳述離子交換技術可非常有效率地去除液態載劑中之陽離子或NOPC（本院卷三第204頁），參證6第314段係揭示離子交換技術確可自液態載體中移除含氮物質，經離子交換處理後的漿料樣品隨後被超濾以收集一定量的液態載體，藉由NMR檢測含氮物質。由於參證3及參證6皆未提及三步過濾法，故上述證據尚無從否定系爭專利之三步過濾不足以移除弱締合於膠態氧化矽粒子表面上化合物，附此敘明。

(三)系爭專利請求項1至42已為說明書所支持，並未違反核准時專利法第26條第2項之規定：

- 01 1.核准時專利法第26條第2項規定：「申請專利範圍應界定申
02 請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以
03 明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」而請求
04 項必須為說明書所支持，係要求每一請求項記載之申請標的
05 必須根據說明書揭露之內容為基礎，且請求項之範圍不得超
06 出說明書揭露之內容（專利審查基準第二篇第一章第2.4.3
07 節參照）。判斷系爭專利請求項是否符合支持要件，應係基
08 於系爭專利說明書整體內容予以判斷，而非僅比對特定實施
09 例，先予陳明。
- 10 2.查系爭專利說明書於實例13已說明如何將含氮化合物併入粒
11 子內，且於實例2亦說明將不同含氮化合物併入，更於實例
12 10證明併入粒子內部之含氮化合物不會在三個過濾循環中移
13 除，該化合物對 ζ 電位的影響不因三個過濾循環而有實質上
14 的改變。此外，系爭專利說明書更透過實例2、3、11、12及
15 15以說明多種調整CMP組合物之粒子的永久正電荷的手段。
16 基於該等實例例示教導以及系爭專利說明書對於含氮化合物
17 的記載說明，並參酌申請時之通常知識，CMP領域中具有通
18 常知識者即能總括得到符合系爭專利請求項1、2及其附屬項
19 （請求項第3至42）所述之膠態氧化矽磨料粒子，並製備如
20 系爭專利請求項1、2及其附屬項之化學機械拋光組合物，以
21 及進一步將該等組合物應用於如請求項35（及其附屬項）所
22 述對包含矽氧材料之基板進行化學機械拋光之方法。因此，
23 原處分認定系爭專利之申請專利範圍可為說明書所支持，即
24 屬有據。
- 25 3.被告雖以系爭專利請求項1至42均包含「永久正電荷」技術
26 特徵，而系爭專利說明書關於「永久正電荷」之記載既有疑
27 義，指摘該等請求項有無不明確之處致有違專利法第26條第
28 2項規定，尚有待釐清云云。然查，系爭專利所屬技術領域
29 中具有通常知識者即應可充分理解系爭專利說明書記載之「
30 永久正電荷」整體意義為何，以及如何量測膠態氧化矽磨料
31 粒子具有多少毫伏之永久正電荷，對於該等內容不致有所混

01 淆，其定義亦無不當，業如前述，且系爭專利請求項1、2、
02 4、22至24、27業經更正而更清楚表明系爭專利所請膠態氧
03 化矽磨料粒子具有一以 ζ 電位表示為至少13或15毫伏之永久
04 正電荷，實無從認定系爭專利請求項1至42因包含「永久正
05 電荷」之技術特徵而有不明確之處，故被告所辯即非可採。

06 4.參加人雖主張系爭專利說明書僅有實例10有提及膠態氧化矽
07 磨料粒子之永久正電荷，其餘實施例均未稱其所量測之 ζ 電
08 位為永久正電荷，且該實例10與請求項1「其中該化學物質
09 不為胺基烷基」之界定不符，亦非請求項2之實例。另系爭
10 專利說明書之實例無一涉及含磷化合物之併入，且系爭專利
11 說明書全文未具體揭示請求項1、2膠態氧化矽磨料粒子之製
12 備及量測方法，如何確認含氮或含磷的化學物質是否位於粒
13 子之外表面內，故無法由說明書揭露內容合理預測或延伸至
14 系爭專利請求項之範圍等等。惟其主張均非可採，理由如下
15 :

16 (1)判斷系爭專利請求項是否符合支持要件，應係基於系爭專
17 利說明書整體內容予以判斷，而非僅比對特定實施例。由
18 於化學機械拋光(CMP)組合物領域中具有通常知識者基於
19 系爭專利說明書整體內容可總括得到符合請求項1、2所述
20 之膠態氧化矽磨料粒子，並製備如請求項1、2之化學機械
21 拋光組合物，其理由詳如前述，而非得僅以實例10與請求
22 項1、2之異同，或是否有於粒子內併入含磷化合物之具體
23 實例為由，即論斷所屬技術領域中具有通常知識者必然無
24 法合理預測或延伸至系爭專利請求項之範圍。

25 (2)依系爭專利說明書第[0022]至[0031]段說明製作具有內部
26 化學物質之膠態氧化矽粒子的方法，第[0111]至[0173]段
27 提出20個實例，其中記載有將化學物質併入膠態氧化矽磨
28 料粒子外表面之具體實施態樣，亦包括永久正電荷之量測
29 而得以驗證膠態氧化矽磨料粒子確可帶有相當毫伏之永久
30 正電荷，另第[0012]、[0014]及[0015]段中教導可併入本
31 發明膠態氧化矽粒子之含磷化合物，則所屬技術領域中具

有通常知識者確可依照含氮化合物之製備方法將含磷化合物添加於粒子生長液中，以獲得內部併有含磷化合物之膠態氧化矽粒子，基於系爭專利說明書所揭示內容製備如請求項1、2所述之膠態氧化矽磨料粒子，是參加人主張系爭專利說明書未具體揭示請求項1、2之膠態氧化矽磨料粒子之製備及量測方法，即屬無稽。復如前述，系爭專利說明書第[0044]至[0045]段記載「一永久正電荷可係粒子中併入帶正電荷物質之結果。一永久正電荷可進一步由粒子與帶正電荷之物質之間之共價相互作用而造成……」，可知系爭專利說明書及請求項所述「永久正電荷」非僅著眼於源自於將含氮或含磷的化學物質併入膠態氧化矽磨料粒子之外表面內後所生者。因此，參加人以系爭專利說明書未揭示「將含氮或含磷的化學物質併入磨料粒子之外表面內之後，所增加之永久正電荷」為由，指摘系爭專利請求項不符支持要件，即非有據。

- (3)又系爭專利說明書實例10之組合物10A之氧化矽磨料粒子係將胺基丙基三烷氧基矽烷以類似實例13之方法併入殼中，從而使粒子內部含有胺基丙基三烷氧基矽烷(APTMS)及3-乙氧基丙基胺，其包含具有一核殼結構之膠態氧化矽磨料粒子，其中3-乙氧基丙基胺即屬於系爭專利請求項1中所界定「含氮化合物但非為胺基矽烷」之化學物質，表10顯示量測到組合物10A之永久正電荷，可證明該永久正電荷係來自於膠態氧化矽磨料粒子之殼層內部(即外表面內)之含氮化學物質(即胺基丙基三烷氧基矽烷)，而不同於組合物10B之來自粒子外表面；再由系爭專利說明書實例11之組合物11B至11D粒子表面經額外二氧化矽塗佈，該塗層不含氮或磷化合物，亦可推知其所量測到之永久正電荷係來自於粒子內部之化學物質而非外表面；此外，縱使系爭專利說明書中僅實例10有實際量測經過三個過濾循環後之永久正電荷，惟因其餘實例(實例1、3、11、12、15)係藉

01 由類似於實例13方法製備出之膠態氧化矽磨料粒子，實例
02 10A亦為使用類似實例13之程序製備膠態氧化矽磨料粒子
03 ，則所屬技術領域中具有通常知識者當可合理推知其所量
04 測之 ζ 電位值可表徵為永久正電荷，故參加人之主張並不
05 足採。

06 (四)本件審理範圍應及於系爭專利之進步性爭點，惟附表2所示
07 證據組合並不足以證明系爭專利違反核准時專利法第22條第
08 2項規定：

09 1.按行政訴訟法採原處分主義，故人民對於行政處分不服提起
10 撤銷訴訟時，原則應以原處分為訴訟對象。然在第三人效力
11 處分，訴願決定撤銷或變更原處分，致訴願人以外之利害關
12 係第三人之權利或法律上利益受損害時，依行政訴訟法第4
13 條第3項規定，該利害關係人提起撤銷訴訟，應以訴願決定
14 為訴訟對象（而非以原處分為訴訟對象）。本件原告係不服
15 訴願決定撤銷原處分（即「原處分撤銷，由原處分機關於6
16 個月內另為適法之處分」之決定）而提起撤銷訴訟，請求撤
17 銷訴願決定，本院審理範圍即在「訴願決定是否違法」。而
18 參加人乃係不服全部原處分提起訴願（包含系爭專利是否違
19 反核准時專利法第22條第2項規定之進步性爭點），並非僅
20 就系爭專利是否違反核准時專利法第26條第1、2項規定部分
21 提起訴願，而訴願決定既已於理由中表明：所屬技術領域中
22 具通常知識者經參酌證據10揭示內容，是否仍無法輕易思及
23 並完成系爭專利請求項1之技術特徵，就系爭專利是否違反
24 核准時專利法第22條第2項規定，應有尚待釐清之處，且認
25 原處分對於系爭專利請求項1至42未違反核准時專利法第22
26 條第2項規定之認定，亦有未合（本院卷一第88、89頁）。
27 亦即已明確表示不同意原處分之認定結果而有拘束原處分之
28 效力，故本院就本件審理範圍自應及於訴願決定對於系爭專
29 利進步性爭點之判斷是否違誤，原告主張不應及於系爭專利
30 之進步性爭點，即無可採。

01 2.證據7及10之組合；證據8及10之組合；證據9及10之組合；
02 證據7、8及10之組合；或證據7、9及10之組合，均不足以證
03 明系爭專利請求項1不具進步性：

04 (1)證據7及10之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性
05 ：

06 ①系爭專利請求項1與證據10（主要證據）相較，證據10係
07 拋光組成物及使用經氨基矽烷處理之研磨料粒子之方法，
08 說明書第[0010]、[0014]、[0023]及[0024]段揭示該拋光
09 組合物含有液體載劑，以及分散在該液體載劑中之膠態氧
10 化矽磨料粒子，且該液體載劑更佳為去離子水，進行表面
11 處理之粒子為非凝集之單獨離散的粒子，且當該粒子為氧
12 化矽粒子時，該粒子在以胺基矽烷化合物進行處理以前的
13 ζ 電位為零，經胺基矽烷化合物處理後具有正 ζ 電位，說
14 明書第[0075]段之實施例7揭示其拋光組合物7C（氧化矽
15 含量4wt%）與7D（氧化矽含量2wt%）之pH值為5.1，兩者
16 膠態氧化矽磨料粒子係經胺基丙基三乙氧基矽烷處理，其
17 Zeta電位分別37與32毫伏（mV）。由上可知，證據10揭示
18 一種化學機械拋光組合物，包含：一水基底液體載劑（去
19 離子水）、分散在該液體載劑中之膠態氧化矽磨料粒子（
20 膠態氧化矽磨料粒子）、一在約3.5至約6範圍內之pH值（
21 5.1），其中該組合物包含0.1重量%至5重量%之該等膠態
22 氧化矽磨料粒子（氧化矽含量4wt%、2 wt%），惟證據10
23 並無記載前述氧化矽粒子的外表面內有併入含氮化合物或
24 含磷化合物等化學物質，亦未敘及或討論該等粒子之永久
25 正電荷遑論其測試方法，亦即證據10並未揭露系爭專利請
26 求項1之「一併入該等膠態氧化矽磨料粒子之一外表面內
27 之化學物質，其中該化學物質係一含氮化合物或一含磷化
28 合物…其中該化學物質不為胺基矽烷或磷矽烷」及「其中
29 該等膠態氧化矽磨料粒子具有一以 ζ 電位表示為至少15毫
30 伏(mV)之永久正電荷」之技術特徵。

- 01 ②證據7係製造氧化矽粒子之方法，說明書第1欄第28至30行
02 揭示關於石油工業之羶轉換所使用之固定、移動或流體化
03 床系統中作為觸媒或觸媒載體之二氧化矽珠粒的合成，說
04 明書第2欄第50行至65行揭示本發明由鹼金屬矽酸鹽生產
05 二氧化矽顆粒的其他要求，應使用能夠提供微小球分散相
06 的特定有機材料中的至少一種，其有機材料的實例可為2-
07 甲基-5-乙基吡啶、正己胺、2-乙基己胺等等，說明書第6
08 欄第49至55行及第14欄第28至32行揭示氧化矽珠粒進行加
09 熱與高溫燃燒處理而得到不含水與有機物之產品，以及在
10 約500°C的升溫下燃燒（鍛燒）該粒子，從而清除包括任
11 何殘留的有機物在內之揮發性物質。
- 12 ③由於證據7為石油工業之技術領域，與證據10之化學機械
13 拋光（CMP）之技術領域明顯不同，且二者所欲解決之問
14 題、功能與作用難謂存在共通性，該等證據中亦未見有關
15 結合其等技術內容之教示或建議，自難肯認發明所屬技術
16 領域中具有通常知識者有動機結合證據7及10。況證據7未
17 記載氧化矽珠粒的外表面內有併入含氮化合物或含磷化合
18 物等化學物質，反揭露粒子內任何殘留的有機物均被清除
19 ，且證據7亦未敘及或討論氧化矽珠粒之永久正電荷遑論
20 其測試方法，仍難認發明所屬技術領域中具有通常知識者
21 可得到系爭專利所涉及之其外表面內併入有含氮或含磷化
22 合物、且具至少15毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨料粒子
23 。因此所屬技術領域中具有通常知識者無法依證據7與證
24 據10之組合而能輕易完成系爭專利請求項1之發明，故證
25 據7、10之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。
- 26 ④參加入雖主張證據7揭示膠態氧化矽粒子會併入含氮化合
27 物於其內，且該等含氮化合物均非胺基矽烷或磷矽烷，而
28 證據10表7揭示化學機械拋光組合物7C、7D之Zeta電位分
29 別為37與32毫伏，前述組合物中的膠態氧化矽磨料粒子表
30 面既均結合有胺基丙基三乙氧基矽烷，其等經系爭專利說
31 明書第[0045]段三步過濾測試後，Zeta電位應無實質變化

，是以前述組合物應具有永久正電荷分別為37與32毫伏，故證據7、10之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性云云。惟查：①證據7說明書第14欄第16至19行「基本上所有不溶於水介質之有機液體均伴隨膠態二氧化矽粒子，並被其強力保持著」及第46至51行「包含有機液體（即有機反應介質）及水或水溶液，佔據或填充該二氧化矽聚合物基質中的孔洞或空隙」以觀，證據7並無記載有機物質係被併入二氧化矽粒子之外表面內，所述有機物質並非必然在二氧化矽粒子表面下併入而位於磨料粒子內部，參加人稱證據7揭示該膠態氧化矽粒子會併入該含氮化合物於其內等語，即屬無據。實則證據7說明書第6欄第49至55行及第14欄第28至32行揭示氧化矽珠粒進行加熱與高溫燃燒處理而得到不含水與有機物之產品，以及在約500°C的升溫下燃燒（鍛燒）該粒子，從而清除包括任何殘留的有機物在內之揮發性物質，顯見證據7中的二氧化矽粒子內任何殘留的有機物均將被清除，從而粒子內部應不存在含氮化合物等有機物質甚明。②另證據10雖記載化學機械拋光組合物7C、7D中的膠態氧化矽磨料粒子係經胺基丙基三乙氧基矽烷處理，然證據10並未描述表面處理條件或鍵結機制，亦未顯示量測所得Zeta電位（分別為37與32毫伏）有多少反映永久正電荷、多少反映非永久正電荷，則化學機械拋光組合物7C、7D經系爭專利說明書第[0045]段三步過濾測試後所得Zeta電位（亦即永久正電荷值）即有未明，無從論斷該等組合物確具有永久正電荷分別為37與32毫伏。故參加人前述主張均非可採。

- ⑤參加人復提出參證7至參證9欲證明系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者均知：aminopropyltriethoxysilane為一種偶合劑，用以鍵結在諸如氧化矽等無機材料表面上，而證據10第[0075]段所載「…並包含膠態氧化矽，該膠態氧化矽係以胺基丙基三乙氧基矽烷（aminopropyl triethoxysilane）處理…」，即表示將aminopropyl

triethoxysilane 鍵結至該膠態氧化矽表面上云云。惟查，參證7為原告於舉發階段之答辯書，雖其記載透過共價鍵結將諸如胺化合物之包括含氮化合物的陽離子化合物併到二氧化矽粒子表面乃系爭專利申請前眾所周知者，惟該參證7於該段落中所引用之附件2(即參證8)同時指出含胺基之含氮官能基可在適當條件下用以處理如二氧化矽無機物質表面，以與該表面形成牢固的化學鍵，可知欲形成牢固的化學鍵需在特定條件處理表面，非必然皆形成共價鍵，如參證8第3頁左欄圖中所示之矽烷偶合劑於無機物質表面上之作用機轉，其顯示矽烷偶合劑最初與無機物質係形成氫鍵，後經由脫水縮合併加熱後，部分方生成較牢固之化學鍵，可見表面處理條件會影響矽烷偶合劑與無機物質的鍵結方式；參證9亦為矽烷偶合劑與無機物質之鍵結機轉，參加入僅提供該參證之第3、5頁，依據原告所提完整之參證9(即甲證11)，其第8至9頁圖中亦揭示類似上述參證8之作用機轉，即矽烷偶合劑最初與無機物質生成氫鍵，經過加熱脫水縮合後才形成化學鍵。是由參證7至參證9揭示內容並無法推知膠態氧化矽若以胺基丙基三乙氧基矽烷進行表面處理後，必然可形成牢固之化學鍵結進而能產生永久正電荷，故證據10實例7化學機械拋光組合物7C與7D之膠態氧化矽磨料粒子表面，縱使鍵結有3-胺基丙基三甲氧基矽烷，並產生電位37毫伏與32毫伏，其並未記載表面處理方式，故無法推論其為牢固締結之化學鍵而屬永久正電荷，參加入前揭主張尚難憑採。

(2)證據8及10之組合並不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

①證據10（主要證據）並未揭露系爭專利請求項1所載「一併入該等膠態氧化矽磨料粒子之一外表面內之化學物質，其中該化學物質係一含氮化合物或一含磷化合物…其中該化學物質不為胺基矽烷或磷矽烷」以及「其中該等膠態氧

化矽磨料粒子具有一以ζ電位表示為至少15毫伏(mV)之永久正電荷」之技術特徵，已如前述。

- ②證據8係包含具有彎曲結構及/或分枝結構之氧化矽次粒子之膠態氧化矽及其製法，說明書第1欄第9至22行揭示該彎曲結構係指由3個以上粒子以非直線地結合成一系列所形成的粒子，該分枝結構係指4個以上粒子以非一系列（具有分枝）地結合所形成的粒子；說明書第13欄第17至36行之實施例1，揭示以四甲基氫氧化銨（TMAH）係用作矽酸四甲酯（TMOS）之水解觸媒，以生成二氧化矽二次粒子的矽酸膠，說明書第7欄第32至35行及第49至55行揭示其膠態氧化矽包括具有「極少的殘留矽醇基」。然證據10說明書第[0015]段揭示已有眾多商業化粒子可供選用，以進行所欲表面處理而提供其發明之經表面處理的粒子，且其採用非凝集之單獨離散的粒子以進行表面處理，而證據8之膠態氧化矽係具有由至少三顆粒子聚集而成之結構的二次粒子，則發明所屬技術領域中具有通常知識者組合證據10及證據8後，是否確有理由於證據10中特定選用證據8所述之具有「極少的殘留矽醇基」膠態氧化矽（異於商業化氧化矽粒子，且不利於表面處理），已非無疑；況證據8所例示實例1中的膠態氧化矽粒子即便可能有將四甲基氫氧化銨併入其粒子表面內，猶未敘及或討論膠態氧化矽粒子之永久正電荷遑論其測試方法，仍難認發明所屬技術領域中具有通常知識者可得到系爭專利所涉及之其外表面內併入有含氮或含磷化合物、且具至少15毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨料粒子。因此，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者尚無法依證據8與10之組合輕易完成系爭專利請求項1之發明，並不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。
- ③參加人固主張證據8實例1所生成之膠態氧化矽粒子亦應有將四甲基氫氧化銨併入其粒子表面內，且此含氮化合物並非胺基矽烷或磷矽烷甚明，而證據10表7揭示化學機械拋光組合物7C、7D之Zeta電位分別為37與32毫伏，前述組合

物中的膠態氧化矽磨料粒子表面既均結合有胺基丙基三乙氧基矽烷，其等經系爭專利說明書第[0045]段三步過濾測試後，Zeta電位應無實質變化，是以前述組合物應具有永久正電荷分別為37與32毫伏，證據8、10之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性云云。惟查：①證據8全文均無具體記載膠態氧化矽粒子的外表面內有併入含氮化合物或含磷化合物等化學物質，證據8實例1所採用之粒子生長製程雖與系爭專利說明書實例2類似，然證據8並無驗證或討論四甲基氫氧化銨是否確會併入膠態氧化矽粒子表面內，所屬技術領域中具有通常知識者於閱讀證據8後能否知悉「併入膠態氧化矽磨料粒子之一外表面內之化學物質」此一技術特徵，容非無疑。且同前述，證據10之化學機械拋光組合物7C、7D經系爭專利說明書第[0045]段三步過濾測試後所得Zeta電位（亦即永久正電荷值）尚有未明，無從論斷該等組合物確具有永久正電荷分別為37與32毫伏。②證據10未揭露系爭專利請求項1所載「一併入該等膠態氧化矽磨料粒子之一外表面內之化學物質，其中該化學物質係一含氮化合物或一含磷化合物…其中該化學物質不為胺基矽烷或磷矽烷」及「其中該等膠態氧化矽磨料粒子具有一以 ζ 電位表示為至少15毫伏(mV)之永久正電荷」之技術特徵。即便進一步組合證據8，然所屬技術領域中具有通常知識者是否確有理由於證據10中特定選用證據8所述之具有「極少的殘留矽醇基」膠態氧化矽（異於商業化氧化矽粒子，且不利於表面處理），已非無疑；況證據8所例示實例1中的膠態氧化矽粒子即便可能有將四甲基氫氧化銨併入其粒子表面內，猶未敘及或討論膠態氧化矽粒子之永久正電荷遑論其測試方法，故難認所屬技術領域中具有通常知識者可得到系爭專利所涉及之其外表面內併入有含氮或含磷化合物、且具至少15毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨料粒子，此等證據組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

01 ④參加人提出參證11至15說明以史托伯法(Stöber method)
02 製程並使用含氮化合物作為催化劑以製備膠態氧化矽粒子
03 時，該含氮化合物會被併入膠態氧化矽粒子內，稱此為所
04 屬技術領域之通常知識，據以主張證據8實施例1所採用濕
05 式製程製備膠態氧化矽粒子，粒子內將會含有含氮化合物
06 ，而系爭專利說明書實施例2記載使用史托伯法製備膠態
07 氧化矽粒子，以將含氮觸媒併入粒子云云。惟查，參證11
08 為維基百科全書之網頁，其簡要介紹史托伯法，惟並未記
09 載含氮化合物會被包埋於粒子內部；參證12係揭示史托伯
10 法製備中孔性二氧化矽奈米顆粒，使用二級及三級烷胺類
11 化合物作為催化劑，該證據並未記載含氮化合物位於粒子
12 內部；參證13所揭示為藉由修正史托伯法製備不含胺之二
13 氧化矽包覆AgI奈米顆粒，其餘摘要中雖有記載史托伯法
14 中胺化合物常會殘留在二氧化矽包覆之顆粒上，惟並未具
15 體指出該胺化合物會殘留在顆粒上之何位置；參證14揭示
16 用於半導體晶片拋光用之併入四乙基化銨膠態氧化矽粒子
17 ，雖然其記載四乙基化銨會併入膠態氧化矽粒子內部，惟
18 該證據並未揭示使用史托伯法製備；參證15所揭示為以胺
19 化物及聚合胺化物催化矽酸，以製備氧化矽凝膠，雖然該
20 證據第1頁右欄最末行至第2頁左欄第5行記載聚合胺化
21 物在聚合過程中會併入在氧化矽凝膠中，惟該記載並非指
22 該聚合胺化合物會併入在氧化矽顆粒內部中，且參證15並
23 未記載使用史托伯法製備製備。準此所述，參證11至參證
24 15之補強證據，尚無法證明以史托伯法製程製備膠態氧化
25 矽粒子，會使含氮化合物被併入膠態氧化矽粒子內，故參
26 加人之主張並不可採。

27 (3)證據9及10之組合並不足以證明系爭專利請求項1不具進步
28 性。

29 ①證據10（主要證據）未揭露系爭專利請求項1所載「一併
30 入該等膠態氧化矽磨料粒子之一外表面內之化學物質，其
31 中該化學物質係一含氮化合物或一含磷化合物…其中該化

學物質不為胺基矽烷或磷矽烷」及「其中該等膠態氧化矽磨料粒子具有一以 ζ 電位表示為至少15毫伏(mV)之永久正電荷」之技術特徵，已如前述。又證據9係膠態氧化矽及其製法，說明書第[0019]段揭示在所製得粒子中必須充分形成矽氧烷鍵，換言之，較佳係製造具有減量殘留矽醇基之粒子；說明書第[0082]及[0083]段揭示兩種製程方法，第一種製程方法係不加入種子粒子（seed particle）而將氧化矽原料液體加入含有含氮化合物之液體溶液，以生成膠態氧化矽粒子，第二種製程方法係用種子粒子，即是在已生先成之膠態氧化矽粒子表面上，以該含氮化合物處理將該含氮化合物結合在該粒子表面後，再續以氧化矽覆蓋其上。

②證據10說明書第[0015]段揭示已有眾多商業化粒子可供選用，以進行所欲表面處理而提供其發明之經表面處理的粒子，且其採用非凝集之單獨離散的粒子以進行表面處理，而證據9之膠態氧化矽包含二次粒子，則發明所屬技術領域中具有通常知識者組合證據10及9後是否確有理由於證據10中特定選用證據9所述之具有「極少的殘留矽醇基」膠態氧化矽（異於商業化氧化矽粒子，且不利於表面處理），已非無疑；況證據9所例示實例1中的膠態氧化矽粒子即便可能有將四甲基氫氧化銨併入其粒子表面內，猶未敘及或討論膠態氧化矽粒子之永久正電荷遑論其測試方法，仍難認發明所屬技術領域中具有通常知識者可得到系爭專利所涉及之其外表面內併入有含氮或含磷化合物、且具至少15毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨料粒子。因此，所屬技術領域中具有通常知識者無法依證據9與10之組合輕易完成系爭專利請求項1之發明，並不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

③參加人主張證據9實例1所生成之膠態氧化矽粒子亦應有將四甲基氫氧化銨併入其粒子表面內，且此含氮化合物並非胺基矽烷或磷矽烷甚明，而證據10表7揭示化學機械拋光

組合物7C、7D之Zeta電位分別為37與32毫伏，前述組合物中的膠態氧化矽磨料粒子表面既均結合有胺基丙基三乙氧基矽烷，其等經系爭專利說明書第[0045]段三步過濾測試後，Zeta電位應無實質變化，是以前述組合物應具有永久正電荷分別為37與32毫伏，證據9、10之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性云云。然查：❶證據9均無具體記載膠態氧化矽粒子的外表面內有併入含氮化合物或含磷化合物等化學物質，證據9實例1所採用之粒子生長製程雖與系爭專利說明書實例2類似，然證據9並無驗證或討論四甲基氫氧化銨是否確會併入膠態氧化矽粒子表面內，所屬技術領域中具有通常知識者於閱讀證據9後能否知悉「併入膠態氧化矽磨料粒子之一外表面內之化學物質」此一技術特徵，容非無疑。另同前述，證據10之化學機械拋光組合物7C、7D經系爭專利說明書第[0045]段三步過濾測試後所得Zeta電位（亦即永久正電荷值）尚有未明，無從論斷該等組合物確具有永久正電荷分別為37與32毫伏。❷證據10未揭露系爭專利請求項1所載「一併入該等膠態氧化矽磨料粒子之一外表面內之化學物質，其中該化學物質係一含氮化合物或一含磷化合物…其中該化學物質不為胺基矽烷或磷矽烷」及「其中該等膠態氧化矽磨料粒子具有一以 ζ 電位表示為至少15毫伏(mV)之永久正電荷」之技術特徵。即便進一步組合證據9，所屬技術領域中具有通常知識者是否確有理由於證據10中特定選用證據9所述之具有「極少的殘留矽醇基」膠態氧化矽（異於商業化氧化矽粒子，且不利於表面處理），已非無疑；況證據9所例示實例1中的膠態氧化矽粒子即便可能有將四甲基氫氧化銨併入其粒子表面內，猶未敘及或討論膠態氧化矽粒子之永久正電荷遑論其測試方法，仍難認發明所屬技術領域中具有通常知識者可得到系爭專利所涉及之其外表面內併入有含氮或含磷化合物、且具至少15毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨

料粒子，是此等證據組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。故參加人所為主張並不可採。

(4)證據7、8及10之組合並不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

①證據7為石油工業之技術領域，與證據8、10之技術領域明顯不同，且所欲解決之問題、功能與作用亦難謂存在共通性，該等證據中亦未見有關結合其等技術內容之教示或建議，尚難認發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機在證據8、10之外進一步結合證據7。又證據10說明書第[0015]段揭示已有眾多商業化粒子可供選用，以進行所欲表面處理而提供其發明之經表面處理的粒子，且其採用非凝集之單獨離散的粒子以進行表面處理，而證據8之膠態氧化矽係具有由至少三顆粒子聚集而成之結構的二次粒子，則所屬技術領域中具有通常知識者組合證據10及證據8後，是否確有理由於證據10中特定選用證據8所述之具有「極少的殘留矽醇基」膠態氧化矽（異於商業化氧化矽粒子，且不利於表面處理），已非無疑；況證據8所例示實例1中的膠態氧化矽粒子即便可能有將四甲基氫氧化銨併入其粒子表面內，證據7猶未揭露氧化矽粒子的外表面內有併入含氮化合物或含磷化合物等化學物質（反揭露粒子內任何殘留的有機物均被清除），且證據7、8均未敘及或討論氧化矽粒子之永久正電荷遑論其測試方法，仍難認發明所屬技術領域中具有通常知識者可得到系爭專利所涉及之其外表面內併入有含氮或含磷化合物、且具至少15毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨料粒子。因此，所屬技術領域中具有通常知識者無法依證據7、8與10之組合即輕易完成系爭專利請求項1之發明，並不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

②參加人雖主張證據7揭示當膠態氧化矽粒子是生成於含有含氮化合物之液體溶液時，其膠態氧化矽粒子會併入所使用之含氮化合物於該膠態氧化矽粒子表面之內，所屬技術

01 領域中具有通常知識者經由證據7之教示可知悉證據8之膠
02 態氧化矽粒子必然會將該含氮化合物併入於粒子之表面之
03 內，故證據7、8、10之組合足以證明系爭專利請求項1不
04 具進步性云云。惟查：①證據7說明書第6欄第49至55行及
05 第14欄第28至32行揭示氧化矽珠粒進行加熱與高溫燃燒處
06 理而得到不含水與有機物之產品，以及在約500℃的升溫
07 下燃燒（鍛燒）該粒子，從而清除包括任何殘留的有機物
08 在內之揮發性物質，顯見即便該粒子在合成之初於內部含
09 有部分含氮物質，後續仍會被清除，從而粒子內部應不存
10 在含氮化合物等有機物質甚明。②證據10未揭露系爭專利
11 請求項1所載「一併入該等膠態氧化矽磨料粒子之一外表
12 面內之化學物質，其中該化學物質係一含氮化合物或一含
13 磷化合物…其中該化學物質不為胺基矽烷或磷矽烷」及「
14 其中該等膠態氧化矽磨料粒子具有一以 ζ 電位表示為至少
15 15毫伏(mV)之永久正電荷」之技術特徵；又所屬技術領域
16 中具有通常知識者是否確有理由於證據10中特定選用證據
17 8所述之具有「極少的殘留矽醇基」膠態氧化矽（異於商
18 業化氧化矽粒子，且不利於表面處理），已非無疑；況證
19 據8所例示實例1中的膠態氧化矽粒子即便可能有將四甲基
20 氫氧化銨併入其粒子表面內，證據7猶未揭露氧化矽粒子
21 的外表面內有併入含氮化合物或含磷化合物等化學物質（
22 反揭露粒子內任何殘留的有機物均被清除），且證據7、8
23 均未敘及或討論氧化矽粒子之永久正電荷遑論其測試方法
24 ，仍難認發明所屬技術領域中具有通常知識者可得到系爭
25 專利所涉及之其外表面內併入有含氮或含磷化合物、且具
26 至少15毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨料粒子，此等證據
27 組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

28 (5)證據7、9及10之組合並不足以證明系爭專利請求項1不具
29 進步性：

30 ①證據7為石油工業之技術領域，與證據9、10之技術領域明
31 顯不同，且所欲解決之問題、功能與作用亦難謂存在共通

性，該等證據中亦未見有關結合其等技術內容之教示或建議，尚難認發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機在證據9、10之外進一步結合證據7。又證據10說明書第[0015]段揭示已有眾多商業化粒子可供選用，以進行所欲表面處理而提供其發明之經表面處理的粒子，且其採用非凝集之單獨離散的粒子以進行表面處理，而證據9之膠態氧化矽包含二次粒子，則發明所屬技術領域中具有通常知識者組合證據10及9後是否確有理由於證據10中特定選用證據9所述之具有「極少的殘留矽醇基」膠態氧化矽（異於商業化氧化矽粒子，且不利於表面處理），已非無疑；況證據9所例示實例1中的膠態氧化矽粒子即便可能有將四甲基氫氧化銨併入其粒子表面內，證據7猶未揭露氧化矽粒子的外表面內有併入含氮化合物或含磷化合物等化學物質（反揭露粒子內任何殘留的有機物均被清除），且證據7、9均未敘及或討論氧化矽粒子之永久正電荷遑論其測試方法，仍難認發明所屬技術領域中具有通常知識者可得到系爭專利所涉及之其外表面內併入有含氮或含磷化合物、且具至少15毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨料粒子。因此，所屬技術領域中具有通常知識者無法依證據7、9、10之組合即輕易完成系爭專利請求項1之發明，並不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

②參加人復提出參證11至15稱其可徵證據9實施例1使用四甲基氫氧化銨作為製備氧化矽粒子之催化劑，該催化劑將會被併入氧化矽粒子內，惟如上述，參證11至參證15之補強證據，尚無法證明以史托伯法製程製備膠態氧化矽粒子，會使含氮化合物被併入膠態氧化矽粒子內，故所屬技術領域中具有通常知識者於組合證據7、9及10尚無從製備出在外表面內有含氮化合物之膠態氧化矽粒子。

③被告雖辯稱證據10說明書實例7揭示拋光化合物包含有經3-（胺基丙基）三乙氧基矽烷處理之膠態氧化矽粒子，表7並列出該等粒子之添加量，其中7A、7B、7C、7D拋光組合

01 物量測到的 ζ 電位分別為34、36、37及32毫伏（mV），可
02 對應系爭專利請求項1「膠態氧化矽磨料粒子具有一至少1
03 5毫伏（mV）」技術特徵等等。惟查：①位於氧化矽粒子
04 表面之3-（胺基丙基）三乙氧基矽烷等胺基矽烷類化合物
05 ，可與氧化矽粒子表面形成共價鍵或以靜電締合方式存在
06 ，後者在系爭專利說明書第[0045]段三步過濾過程中將被
07 移除，對於永久正電荷並無貢獻，而共價鍵結或靜電締合
08 之比例取決於反應條件，先予陳明。②證據10實例7中的
09 化學機械拋光組合物7A、7B分別包含10重量%與6重量%的
10 二氧化矽粒子，此與系爭專利請求項1界定之「其中該組
11 合物包含0.1重量%至5重量%之該等膠態氧化矽磨料粒子」
12 ，已有未合；另證據10雖記載化學機械拋光組合物7A、7B
13 、7C、7D中的膠態氧化矽磨料粒子係經胺基丙基三乙氧基
14 矽烷處理，然證據10並未描述表面處理條件或鍵結機制，
15 亦未顯示量測所得Zeta電位（分別為34、36、37與32毫伏
16 ）有多少反映永久正電荷、多少反映非永久正電荷，則化
17 學機械拋光組合物7A、7B、7C、7D經系爭專利說明書第[0
18 045]段三步過濾測試後所得Zeta電位（亦即永久正電荷值
19 ）即有未明，難謂可輕易思及並完成系爭專利請求項1之
20 「膠態氧化矽磨料粒子具有一至少15毫伏（mV）之永久正
21 電荷」技術特徵。③此外，證據10除未揭露系爭專利請求
22 項1所載「其中該等膠態氧化矽磨料粒子具有一至少15毫
23 伏(mV)之永久正電荷」外，亦未揭露「一併入該等膠態氧
24 化矽磨料粒子之一外表面內之化學物質，其中該化學物質
25 係一含氮化合物或一含磷化合物…其中該化學物質不為胺
26 基矽烷或磷矽烷」技術特徵，即便進一步參酌證據7、8、
27 9，仍難認發明所屬技術領域中具有通常知識者可得到系
28 爭專利所涉及之其外表面內併入有含氮或含磷化合物、且
29 具至少15毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨料粒子，業如前
30 述，故前述證據組合不足以證明系爭專利請求項1不具進
31 步性。

01 3.證據7及10之組合；證據8及10之組合；證據9及10之組合；
02 證據7、8及10之組合；證據7、9及10之組合；或證據13及10
03 之組合，均不足以證明系爭專利請求項2不具進步性：

04 (1)證據7及10之組合並不足以證明系爭專利請求項2不具進步
05 性：

06 ①系爭專利請求項2與證據10（主要證據）相較，證據10係
07 拋光組成物及使用經氨基矽烷處理之研磨料粒子之方法，
08 說明書第[0010]、[0014]、[0023]及[0024]段揭示該拋光
09 組合物含有液體載劑，以及分散在該液體載劑中之膠態氧
10 化矽磨料粒子，且該液體載劑更佳為去離子水，進行表面
11 處理之粒子為非凝集之單獨離散的粒子，且當該粒子為氧
12 化矽粒子時，該粒子在以胺基矽烷化合物進行處理以前的
13 ζ 電位為零，經胺基矽烷化合物處理後具有正 ζ 電位，說
14 明書第[0075]段之實施例7揭示其拋光組合物7C（氧化矽
15 含量4wt%）與7D（氧化矽含量2wt%）之pH值為5.1，兩者
16 膠態氧化矽磨料粒子係經胺基丙基三乙氧基矽烷處理，其
17 Zeta電位分別37與32毫伏（mV）。由上可知，證據10揭示
18 一種化學機械拋光組合物，包含：一水基底液體載劑（去
19 離子水）、分散在該液體載劑中之膠態氧化矽磨料粒子（
20 膠態氧化矽磨料粒子）、一在約1.5至約7範圍內之pH值（
21 5.1），其中其中一胺基矽烷化合物係與該等膠態氧化矽
22 磨料粒子之該外表面結合(bonded)（膠態氧化矽磨料粒子
23 經胺基矽烷化合物處理）；該組合物包含0.1重量%至5重
24 量%之該等膠態氧化矽磨料粒子（氧化矽含量4wt%、2wt%
25 ），惟證據10並無記載前述氧化矽粒子的外表面內有併入
26 含氮化合物或含磷化合物等化學物質，亦未敘及或討論該
27 等粒子之永久正電荷遑論其測試方法，亦即證據10未揭露
28 系爭專利請求項2所載「一併入該等膠態氧化矽磨料粒子
29 之一外表面內之化學物質，其中該化學物質係一含氮化合
30 物或一含磷化合物」及「其中該等膠態氧化矽磨料粒子具

01 有一以ζ電位表示為至少13毫伏之永久正電荷」之技術特
02 徵。

03 ②由於證據7為石油工業之技術領域，與證據10之化學機械
04 拋光（CMP）之技術領域明顯不同，且二者所欲解決之問
05 題、功能與作用難謂存在共通性，該等證據中亦未見有關
06 結合其等技術內容之教示或建議，自難肯認發明所屬技術
07 領域中具有通常知識者有動機結合證據7及10。況證據7未
08 記載氧化矽珠粒的外表面內有併入含氮化合物或含磷化合
09 物等化學物質，反揭露粒子內任何殘留的有機物均被清除
10 ，且證據7亦未敘及或討論氧化矽珠粒之永久正電荷遑論
11 其測試方法，仍難認發明所屬技術領域中具有通常知識者
12 可得到系爭專利所涉及之其外表面內併入有含氮或含磷化
13 合物、且具至少15毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨料粒子
14 。因此所屬技術領域中具有通常知識者無法依證據7與證
15 據10之組合而能輕易完成系爭專利請求項2之發明，故證
16 據7、10之組合不足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

17 (2)證據8及10之組合並不足以證明系爭專利請求項2不具進步
18 性：

19 ①證據10（主要證據）並未揭露系爭專利請求項2所載「一
20 併入該等膠態氧化矽磨料粒子之一外表面內之化學物質，
21 其中該化學物質係一含氮化合物或一含磷化合物…其中該
22 化學物質不為胺基矽烷或磷矽烷」以及「其中該等膠態氧
23 化矽磨料粒子具有一以ζ電位表示為至少15毫伏(mV)之永
24 久正電荷」之技術特徵，已如前述。

25 ②證據8係包含具有彎曲結構及/或分枝結構之氧化矽次粒子
26 之膠態氧化矽及其製法，說明書第1欄第9至22行揭示該彎
27 曲結構係指由3個以上粒子以非直線地結合成一系列所形成
28 的粒子，該分枝結構係指4個以上粒子以非一系列（具有分
29 枝）地結合所形成的粒子；說明書第13欄第17至36行之實
30 施例1，揭示以四甲基氫氧化銨（TMAH）係用作矽酸四甲
31 酯（TMOS）之水解觸媒，以生成二氧化矽二次粒子的矽酸

01 膠，說明書第7欄第32至35行及第49至55行揭示其膠態氧
02 化矽包括具有「極少的殘留矽醇基」。然證據10說明書第
03 [0015]段揭示已有眾多商業化粒子可供選用，以進行所欲
04 表面處理而提供其發明之經表面處理的粒子，且其採用非
05 凝集之單獨離散的粒子以進行表面處理，而證據8之膠態
06 氧化矽係具有由至少三顆粒子聚集而成之結構的二次粒子
07 ，則發明所屬技術領域中具有通常知識者組合證據10及證
08 據8後，是否確有理由於證據10中特定選用證據8所述之具
09 有「極少的殘留矽醇基」膠態氧化矽（異於商業化氧化矽
10 粒子，且不利於表面處理），已非無疑；況證據8所例示
11 實例1中的膠態氧化矽粒子即便可能有將四甲基氫氧化銨
12 併入其粒子表面內，猶未敘及或討論膠態氧化矽粒子之永
13 久正電荷遑論其測試方法，仍難認發明所屬技術領域中具
14 有通常知識者可得到系爭專利所涉及之其外表面內併入有
15 含氮或含磷化合物、且具至少15毫伏永久正電荷之膠態氧
16 化矽磨料粒子。因此，系爭專利所屬技術領域中具有通常
17 知識者尚無法依證據8與10之組合輕易完成系爭專利請求
18 項2之發明，並不足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

19 (3)證據9及10之組合並不足以證明系爭專利請求項2不具進步
20 性：

21 ①證據10（主要證據）未揭露系爭專利請求項1所載「一併
22 入該等膠態氧化矽磨料粒子之一外表面內之化學物質，其
23 中該化學物質係一含氮化合物或一含磷化合物…其中該化
24 學物質不為胺基矽烷或磷矽烷」及「其中該等膠態氧化矽
25 磨料粒子具有一以 ζ 電位表示為至少15毫伏(mV)之永久正
26 電荷」之技術特徵，已如前述。又證據9係膠態氧化矽及
27 其製法，說明書第[0019]段揭示在所製得粒子中必須充分
28 形成矽氧烷鍵，換言之，較佳係製造具有減量殘留矽醇基
29 之粒子；說明書第[0082]及[0083]段揭示兩種製程方法，
30 第一種製程方法係不加入種子粒子（seed particle）而
31 將氧化矽原料液體加入含有含氮化合物之液體溶液，以生

成膠態氧化矽粒子，第二種製程方法係用種子粒子，即是在已生先成之膠態氧化矽粒子表面上，以該含氮化合物處理將該含氮化合物結合在該粒子表面後，再續以氧化矽覆蓋其上。

②證據10說明書第[0015]段揭示已有眾多商業化粒子可供選用，以進行所欲表面處理而提供其發明之經表面處理的粒子，且其採用非凝集之單獨離散的粒子以進行表面處理，而證據9之膠態氧化矽包含二次粒子，則發明所屬技術領域中具有通常知識者組合證據10及9後是否確有理由於證據10中特定選用證據9所述之具有「極少的殘留矽醇基」膠態氧化矽（異於商業化氧化矽粒子，且不利於表面處理），已非無疑；況證據9所例示實例1中的膠態氧化矽粒子即便可能有將四甲基氫氧化銨併入其粒子表面內，猶未敘及或討論膠態氧化矽粒子之永久正電荷遑論其測試方法，仍難認發明所屬技術領域中具有通常知識者可得到系爭專利所涉及之其外表面內併入有含氮或含磷化合物、且具至少15毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨料粒子。因此，所屬技術領域中具有通常知識者無法依證據9與10之組合輕易完成系爭專利請求項2之發明，並不足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

(4)證據7、8及10之組合並不足以證明系爭專利請求項2不具進步性：

①證據7為石油工業之技術領域，與證據8、10之技術領域明顯不同，且所欲解決之問題、功能與作用亦難謂存在共通性，該等證據中亦未見有關結合其等技術內容之教示或建議，尚難認發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機在證據8、10之外進一步結合證據7。

②又證據10說明書第[0015]段揭示已有眾多商業化粒子可供選用，以進行所欲表面處理而提供其發明之經表面處理的粒子，且其採用非凝集之單獨離散的粒子以進行表面處理

，而證據8之膠態氧化矽係具有由至少三顆粒子聚集而成之結構的二次粒子，則所屬技術領域中具有通常知識者組合證據10及證據8後，是否確有理由於證據10中特定選用證據8所述之具有「極少的殘留矽醇基」膠態氧化矽（異於商業化氧化矽粒子，且不利於表面處理），已非無疑；況證據8所例示實例1中的膠態氧化矽粒子即便可能有將四甲基氫氧化銨併入其粒子表面內，證據7猶未揭露氧化矽粒子的外表面內有併入含氮化合物或含磷化合物等化學物質（反揭露粒子內任何殘留的有機物均被清除），且證據7、8均未敘及或討論氧化矽粒子之永久正電荷遑論其測試方法，仍難認發明所屬技術領域中具有通常知識者可得到系爭專利所涉及之其外表面內併入有含氮或含磷化合物、且具至少15毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨料粒子。因此，所屬技術領域中具有通常知識者無法依證據7、8與10之組合即輕易完成系爭專利請求項2之發明，並不足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

(5)證據7、9及10之組合並不足以證明系爭專利請求項2不具進步性：

①證據7為石油工業之技術領域，與證據9、10之技術領域明顯不同，且所欲解決之問題、功能與作用亦難謂存在共通性，該等證據中亦未見有關結合其等技術內容之教示或建議，尚難認發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機在證據9、10之外進一步結合證據7。

②又證據10說明書第[0015]段揭示已有眾多商業化粒子可供選用，以進行所欲表面處理而提供其發明之經表面處理的粒子，且其採用非凝集之單獨離散的粒子以進行表面處理，而證據9之膠態氧化矽包含二次粒子，則發明所屬技術領域中具有通常知識者組合證據10及9後是否確有理由於證據10中特定選用證據9所述之具有「極少的殘留矽醇基」膠態氧化矽（異於商業化氧化矽粒子，且不利於表面處理），已非無疑；況證據9所例示實例1中的膠態氧化矽粒

子即便可能有將四甲基氫氧化銨併入其粒子表面內，證據7猶未揭露氧化矽粒子的外表面內有併入含氮化合物或含磷化合物等化學物質（反揭露粒子內任何殘留的有機物均被清除），且證據7、9均未敘及或討論氧化矽粒子之永久正電荷遑論其測試方法，仍難認發明所屬技術領域中具有通常知識者可得到系爭專利所涉及之其外表面內併入有含氮或含磷化合物、且具至少15毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨料粒子。因此，所屬技術領域中具有通常知識者無法依證據7、9、10之組合即輕易完成系爭專利請求項2之發明，並不足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

(6)證據13及10之組合不足以證明系爭專利請求項2不具進步性：

①證據13係提供一種膠態氧化矽之濕式製程，該膠態氧化矽粒子，是由四乙氧基矽烷與3-胺基丙基三乙氧基矽烷混合物製備而成之氧化矽粒子，並未提及其粒子可用在CMP領域，與證據10之化學機械拋光（CMP）之技術領域明顯不同，且二者所欲解決之問題、功能與作用亦難謂存在共通性，該等證據中亦未見有關結合其等技術內容之教示或建議，已難認發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合證據10及13。

②證據10並未揭露系爭專利請求項2所載「一併入該等膠態氧化矽磨料粒子之一外表面內之化學物質，其中該化學物質係一含氮化合物或一含磷化合物」及「其中該等膠態氧化矽磨料粒子具有一以 ζ 電位表示為至少13毫伏之永久正電荷」之技術特徵，業如前述。又證據13係單分散膠態有機氧化矽球之合成及特徵，第1頁左欄第1至9行及第18至24行揭示膠態氧化矽粒子可由四乙氧基矽烷（tetraethoxy silane，TES）在氨、水與乙醇混合溶液內製備，再以3-胺基丙基三乙氧基矽烷（3-aminopropyltriethoxysilane，APS）進行表面處理，不同於傳統以四乙氧基矽烷為原料，該發明所提供的膠態氧化矽粒子以TES與APS為原料，

01 所提供之膠態有機氧化矽粒子的密度較低、孔隙較大、結
02 構較不密實。由於證據13指出所提供之粒子密度較低、孔
03 隙較大、結構較不密實，則所屬技術領域中具有通常知識
04 者組合證據10及13後，於思考證據10之進一步改良時是否
05 有理由選用證據13之粒子，已非無疑；況證據13未敘及或
06 討論膠態氧化矽粒子之永久正電荷遑論其測試方法，難認
07 發明所屬技術領域中具有通常知識者可得到系爭專利所涉
08 具至少13毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨料粒子。因此，
09 所屬技術領域中具有通常知識者尚無法依證據10與13之組
10 合即輕易完成系爭專利請求項2之發明，並不足以證明系
11 爭專利請求項2不具進步性。

- 12 ③參加人主張證據13揭示膠態氧化矽粒子內部含有相當含量
13 之3-胺基丙基三乙氧基矽烷，而證據10表7揭示化學機械
14 拋光組合物7C、7D之Zeta電位分別為37與32毫伏，前述組
15 合物中的膠態氧化矽磨料粒子表面既均結合有胺基丙基三
16 乙氧基矽烷，其等經系爭專利說明書第[0045]段三步過濾
17 測試後，Zeta電位應無實質變化，是以前述組合物應具有
18 永久正電荷分別為37與32毫伏，證據13、10之組合足以證
19 明系爭專利請求項2不具進步性云云。惟查：❶證據10之
20 化學機械拋光組合物7C、7D經系爭專利說明書第[0045]段
21 三步過濾測試後所得Zeta電位（亦即永久正電荷值）尚有
22 未明，無從論斷該等組合物確具有永久正電荷分別為37與
23 32毫伏，已如前述。❷證據13指出所提供之粒子密度較低
24 、孔隙較大、結構較不密實，所屬技術領域中具有通常知
25 識者於思考證據10之進一步改良時是否確有理由選用證據
26 13之粒子，已非無疑；況證據13雖揭示膠態氧化矽粒子內
27 部含有相當含量之3-胺基丙基三乙氧基矽烷，猶未敘及或
28 討論膠態氧化矽粒子之永久正電荷遑論其測試方法，仍難
29 認發明所屬技術領域中具有通常知識者可得到系爭專利所
30 涉及之其外表面內併入有含氮或含磷化合物、且具至少13
31 毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨料粒子，仍應認此等證據

組合不足以證明系爭專利請求項2不具進步性。故參加人之主張並不可採。

- ④被告雖辯稱證據10說明書實例7揭示拋光化合物包含有經3-（胺基丙基）三乙氧基矽烷處理之膠態氧化矽粒子，表7並列出該等粒子之添加量，其中7A、7B、7C、7D拋光組合物量測到的 ζ 電位分別為34、36、37及32毫伏（mV），可對應系爭專利請求項2「膠態氧化矽磨料粒子具有一至少13毫伏（mV）」技術特徵等等。然查：①位於氧化矽粒子表面之3-（胺基丙基）三乙氧基矽烷等胺基矽烷類化合物，可與氧化矽粒子表面形成共價鍵或以靜電締合方式存在，後者在系爭專利說明書第[0045]段三步過濾過程中將被移除，對於永久正電荷並無貢獻，而共價鍵結或靜電締合之比例取決於反應條件，先予陳明。②證據10實例7中的化學機械拋光組合物7A、7B分別包含10重量%與6重量%的二氧化矽粒子，此與系爭專利請求項1界定之「其中該組合物包含0.1重量%至5重量%之該等膠態氧化矽磨料粒子」，已有未合；另證據10雖記載化學機械拋光組合物7A、7B、7C、7D中的膠態氧化矽磨料粒子係經胺基丙基三乙氧基矽烷處理，然證據10並未描述表面處理條件或鍵結機制，亦未顯示量測所得Zeta電位（分別為34、36、37與32毫伏）有多少反映永久正電荷、多少反映非永久正電荷，則化學機械拋光組合物7A、7B、7C、7D經系爭專利說明書第[0045]段三步過濾測試後所得Zeta電位（亦即永久正電荷值）即有未明，難謂可輕易思及並完成系爭專利請求項2之「膠態氧化矽磨料粒子具有一至少13毫伏（mV）之永久正電荷」技術特徵。③此外，證據10除未揭露系爭專利請求項2所載「膠態氧化矽磨料粒子具有一至少13毫伏（mV）之永久正電荷」外，亦未揭露「一併入該等膠態氧化矽磨料粒子之一外表面內之化學物質，其中該化學物質係一含氮化合物或一含磷化合物」技術特徵，即便進一步參酌證據7、8、9、13，仍難認發明所屬技術領域中具有通常知

識者可得到系爭專利所涉及之其外表面內併入有含氮或含磷化合物、且具至少13毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨料粒子，業如前述，故前述證據組合不足以證明系爭專利請求項2不具進步性。故被告所辯即非可採。

4.附表2所示證據組合不足以證明系爭專利請求項3至42不具進步性：

(1)系爭專利請求項3至34係直接或間接依附於請求項1或2之附屬項，請求項35（及其附屬項36至42）則以引用記載形式記載請求項1或2，該等請求項均包含請求項1或2之技術特徵並再為進一步界定。

(2)證據7、8、9、10揭示之內容如前所述，又證據11係用於半導體晶圓拋光之膠態氧化矽及其製法，其說明書第[0023]段揭示一種半導體晶片研磨用膠體二氧化矽，由四甲氧基矽烷、四乙氧基矽烷等四烷氧基矽烷與特定鹼性氮化合物的水解所得到的活性矽酸水溶液調製，該鹼性氮化合物可選自由乙二胺、二亞乙基二胺、咪唑、甲基咪唑、哌啶、嗎啉、精氨酸或胍組成的組中的至少一種化合物。另證據12係拋光氮化矽材料組成物及方法，其說明書第6頁表5揭示該拋光組合物包含二膦酸化合物。

(3)由於證據7及10之組合、證據8及10之組合、證據9及10之組合、證據7、8及10之組合、證據7、9及10之組合、或證據10及13之組合，均不足以證明系爭專利請求項1或請求項2不具進步性，理由如前所述，且證據11及證據12仍未揭示或教示系爭專利所涉及之其外表面內併入有含氮或含磷化合物、且具至少15或13毫伏永久正電荷之膠態氧化矽磨料粒子之技術特徵，因此前述證據組合縱再予結合證據7、證據8、證據9、證據10、證據11、證據12任一者，仍不足以證明系爭專利請求項1或請求項2不具進步性，自亦不足以證明依附於請求項1或2、或以引用記載形式記載請求項1或2，並具有進一步技術特徵之請求項3至42不具進步性。

七、綜上所述，本件系爭專利並未違反核准時專利法第26條第1項、第2項之項定，亦未違反同法第22條第2項之規定。從而，原處分並無違誤，被告所為撤銷原處分並命原處分機關於6個月內另為適法之處分之訴願決定，即有未合。原告訴請撤銷訴願決定，為有理由，應予准許。

八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，認與判決結果沒有影響，無逐一論述的必要，併此說明。

九、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2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 115 年 7 月 14 日

智慧財產第一庭

審判長法官 汪漢卿

法官 曾啓謀

法官 吳俊龍

以上正本係照原本作成。

一、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，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告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（均須按他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

得不委任律師 為訴訟代理人 之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，	1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部

得不委任律師為訴訟代理人	審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

02 中 華 民 國 115 年 7 月 24 日
03 書記官 蔣淑君