智慧財產及商業法院民事判決

109年度民專上字第19號

上　訴　人　頎邦科技股份有限公司

法定代理人　吳非艱
訴訟代理人　李宗德律師
　　陳佩貞律師
　　蔡毓貞律師
　　劉昱劭律師
複 代理 人　顏伯軒律師
輔　佐　人　黃仁浩

被 上訴 人　易華電子股份有限公司

兼　法　定
代　理　人　黃嘉能
被 上訴 人　李宛霞
共　　同
訴訟代理人　黃福雄律師
　　洪郁棻律師
　　王吟吏律師
　　黃耀霆律師

上列當事人間請求排除侵害專利權等事件，上訴人對於中華民國109年4月30日本院107年度民專訴字第110號第一審判決提起上訴，本院於110年11月18日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人主張：上訴人為我國第I397963號「印刷配線基板、其製造方法及電路裝置」發明專利之專利權人，專利權期間自民國102年6月1日至113年12月5日止，並於109年6月29日提出專利更正申請，經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於110年3月25日准許更正並公告（以下就更正後申請專利範圍稱為系爭專利）。被上訴人易華電子股份有限公司（下稱易華公司）生產之型號「HX8157-RCY65」、「RM91135FW-0EMA0」、「RM69330F62-B022A0」、「RM927A5FC-627A5」及「HX8157-RCY65-ANE」等捲帶式封裝載板產品(下稱系爭產品)，落入系爭專利請求項3之文義範圍，侵害系爭專利權。被上訴人黃嘉能、李宛霞分別為易華公司董事長、總經理，應與易華公司負連帶賠償責任。爰依專利法第96條第1至3項、公司法第23條第2項規定，求為命易華公司應排除、防止侵害及銷毀侵權產品，及命被上訴人連帶給付新臺幣（下同）165萬元本息之判決。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴。並聲明：㈠原判決廢棄。㈡易華公司不得自行或使第三人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品及其他侵害系爭專利申請專利範圍第三項之產品。㈢易華公司應將系爭產品及其他侵害系爭專利申請專利範圍第三項之產品、半成品全部銷毀。㈣易華公司、黃嘉能、李宛霞應連帶給付上訴人165萬元，及自107年10月6日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈤第四項聲明，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

二、被上訴人則以：系爭專利說明書已記載發明目的為防止從露出面側端部產生離子遷移所致短路問題，然系爭專利請求項3將鈍化範圍限縮至基材金屬層之上端部，則未被鈍化之側端部仍會發生離子遷移或產生晶鬚引發短路，且僅限於「部分」鈍化，無法達成發明所欲解決之問題，亦無法為說明書所支持，違反核准審定時專利法第26條第2項規定。被證13、被證14之銅箔3具有下端部、鎳濺鍍層2具有側端部及上端部，且鎳濺鍍層2上端部自該銅箔3的下端部之寬度方向突

出，形成側面突出的狀態或突出部，均已分別揭露系爭專利「突出」之技術特徵，又被證3、被證15已揭露「鈍化」之技術特徵，是被證12，或被證14，或被證3、12之組合，或被證3、13之組合，或被證3、14之組合，或被證12、15之組合，或被證13、15之組合，或被證14、15之組合，均可證明系爭專利請求項3不具進步性。系爭產品並未落入系爭專利請求項3之權利範圍等語，資為抗辯。並聲明：㈠上訴駁回。㈡若受不利判決，願供擔保免為假執行。

三、本院之判斷：

㈠按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」、「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」智慧財產案件審理法第16條定有明文。再按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為現行專利法第71條第3項本文所明定。查被上訴人抗辯系爭專利請求項3有應撤銷原因，本院自應就其抗辯有無理由自為判斷。又系爭專利申請日為93年12月6日，於102年4月10日准予專利，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即100年12月21日修正公布、102年1月1日施行之專利法為斷。本院於準備程序與兩造商定審理計畫，兩造均同意先就專利有效性部分進行言詞辯論，若法院認專利有效則為中間判決續行侵權及損害賠償之調查，反之則為終局判決(見本院卷三第369頁）。本院認為系爭專利有應撤銷原因而為本件終局判決，茲就本院之判斷分述如下。

㈡系爭專利與專利有效性證據之說明：

1.系爭專利：

⑴習知2層構造之積體層，在日本專利文獻1(日本特開2003-188495號公報)揭示藉由蝕刻形成圖案後，以氧化劑處理第1金屬層，但將使該第1金屬層殘存相當量且無法完全進行到不

作用態，有時在比較短的期間內會發生短路，且該等金屬層中有不一氧化者，有時在配線圖案間無法形成良好絕緣性，且此方法所採用之處理，微量殘留之金屬難以為不作用態。又如在日本專利文獻2(日本特開2003-282651號公報），為確保可撓性絕緣薄膜與配線圖案間之接著強度而設有由銅及銅以外之金屬之合金構成之金屬層1，金屬層1依其原樣狀態在其表面上形成錫電鍍層時，由所形成之錫電鍍層會產生晶鬚，使其在配線圖案間發生短路，但欲將該金屬層1完全從配線圖案之外周去除極為困難，專利文獻2所記載之方法雖金屬層1為微量，但無法完全防止因為此殘存之金屬層1所析出之錫電鍍層所發生之晶鬚。因此使用2層構成之積層體來形成配線圖案，顯示有時於比較短時間內會損及配線圖案間之絕緣性。對此現象進行檢討，則使用2層構成之積層體所形成之配線圖案，由直接配置在絕緣薄膜表面的第1金屬層（晶種層）及形成在該第1金屬層上的銅層構成，由於銅層與在該下部之第1金屬層變得容易發生遷移，而成為於短時間內發生鄰接配線圖案間因遷移引起之短路問題之原因(見原審卷一第32至33頁)。

⑵本發明之目的係提供依不易發生因此遷移產生之短路、於長時間內電氣可以維持穩定狀態的印刷配線基板之製造方法所製造之具有特定構造同時不會因遷移發生短路的印刷配線基板。本發明之印刷配線基板係由絕緣薄膜及形成在該絕緣薄膜表面之配線圖案所形成，該配線圖案係由析出之基材金屬層與在該基材金屬層表面析出之銅層等導電性金屬層所形成，該配線圖案寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該基材金屬層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向突出為特徵者（見原審卷一第33頁）。系爭專利主要圖示如附圖一所示。

2.專利有效性證據之說明：

被證3為2003年7月4日公開之日本特開第2003-188495號「配路基板之製造方法」專利案(見原審卷一第139至143頁)；被

證12為2003年2月7日公開之日本特開第2003-37137號「印刷配路基板之製造方法及其配線基板」專利案(見原審卷三第393至407頁)；被證13為2002年7月19日公開之日本特開第2002-203875號「半導體裝置用捲帶載板」專利案(見原審卷三第413至416頁，如附圖二所示)；被證14為2002年10月4日公開之日本特開第2002-289650號「半導體裝置用捲帶載板及其製造方法」專利案(見原審卷三第419至428頁，如附圖三所示)；被證15為1999年12月7日公告之美國第US5998739號「Stepped configured circuit board」專利案(見原審卷三第429至433頁)，上開證據之公開日均早於系爭專利優先權日(92年12月5日)，可為系爭專利之先前技術。

㈢申請專利範圍解釋：

1.按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，核准時專利法第58條第4項定有明文。蓋申請專利範圍一經公告，即具有對外公示效力，申請專利範圍自須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍，僅載於說明書而未載於請求項之技術特徵，未曾記載於申請專利範圍之事項，不在保護範圍之內；解釋申請專利範圍應以「客觀合理方式」解釋其文字的客觀意義，而非探求專利權人之主觀意圖。解釋申請專利範圍既在探知申請人於申請當時記載於申請專利範圍之客觀意義，應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者，就該文字於系爭專利申請時於相關技術領域中所被認知或瞭解之範圍予以解釋，除非申請人於說明書中賦予該文字特定之定義，否則應以該發明領域中之通常知識者通常習慣之意義作為申請專利範圍中之文字意義，並應以內部證據為優先適用，就其專利說明書整體觀察，以瞭解其目的、作用及效果等理解該用語之意義，當內部證據無法清楚顯示其意義時，始參酌外部證據解釋之（最高行政法院104年度判字第214號、106年度判字第351號判決意旨參見）。兩造對於系爭專

利請求項3「鈍化」、「突出」用語之解釋有爭執，茲就本院之認定析述如下。

2.「鈍化」應解釋為「藉氧化作用而成為不作用態」：

系爭專利說明書【0041】段記載「如此在本發明中，對應於所形成基材金屬層13所含之金屬，使用可溶解該等金屬之蝕刻液，該蝕刻液對於該等金屬殘存微量時，具有可將該等金屬不作用化之功能」（見原審卷一第34頁），第【0043】、【0046】段記載「絕緣薄膜11上之基材金屬層13，係經去除或經不作用化者。因此，由於此製程，所形成配線圖案分別成為電氣上獨立狀態。又由於作如此處理，使積層在配線圖案的絕緣薄膜11上的基材金屬層13之側端部23作成不作用態，因此可防止從該基材金屬層13側端部23產生遷移」、「如此由於對導電性金屬層之寬度方向突出之方式形成，藉由形成為不作用化之基材金屬，因此形成為輪廓狀的基材金屬層13係以不作用化狀態殘存。如此由於將配線圖案周圍的基材金屬層予以不作用化而殘存，因此在該不作用狀態之基材金屬層表面形成鍍錫層，亦不會自該電鍍層產生晶鬚，因而於本發明之印刷配線基板，不至於發生因此部分之晶鬚成長產生之短路」（見原審卷一第35頁），第【0053】段記載「再將在絕緣薄膜表面上形成之形成基材金屬層之金屬藉由可溶解及/或使不作用化之蝕刻液處理，由而可去除存在於線間之形成基材金屬層的全部金屬之製程；與微量殘留於線間之形成基材金屬層之金屬以及導電性金屬層周圍以輪廓狀突出之基材金屬表面予以氧化，用由該等氧化皮膜所被覆之金屬基材表面，在高溫高濕環境中或在酸等溶液中使其不會離子化之不作用化製程所構成，藉由該等處理，不易顯著地發生遷移…」（見原審卷一第36頁）、第【0062】、【0070】、【0080】、【0088】段記載「使用濃度40克/升之高錳酸鉀＋20克/升KOH蝕刻液，以40℃×1分鐘將Ni-Cr合金突起部26予以不作用化，再將僅殘存於線間之鉻儘量溶出同時將未能去除的鉻作成氧化鉻而不作用化」（見原審卷一第36、

37頁）。依據前述系爭專利說明書之記載內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者可瞭解系爭專利請求項3之「鈍化」於系爭專利說明書賦予之意義為藉由氧化作用形成氧化薄膜，利用氧化薄膜為保護層而達到不作用態（passivation），是以，系爭專利請求項3之「鈍化」應解釋為「藉氧化作用而成為不作用態」。

3.「突出」應解釋為「配線圖案於寬度方向剖切，剖切面上可觀察到基材金屬層上端部之寬度比導電性金屬層下端部之寬度為寬」：

⑴系爭專利請求項3記載「該導電性金屬層具有一下端部，而該基材金屬層具有一側端部與一上端部，其中，該配線圖案寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該基材金屬層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向突出」，由其字面意義可理解金屬層上端部形成寬度方向突出，係因從配線圖案寬度方向剖切面上觀察，基材金屬層上端部之寬度比導電性金屬層下端部之寬度為長之故。再參酌系爭專利說明書第【0038】至【0039】、【0045】段記載「於本發明中，係在如後述之預定處理液處理基材金屬層13之前，使形成配線圖案之導電性金屬層20表面或以符號13表示之基材金屬予以蝕刻(例如以酸洗)，進行去除表面氧化物膜等之微蝕刻(微細蝕刻)較為理想。做為該蝕刻劑，可使用通常使用的蝕刻液，例如可使用過硫酸鉀($K_2S_2O_8$)溶液，HCl溶液或形成上述圖案時所使用之蝕刻液。然而，與蝕刻液的接觸時間長時，作為形成配線圖案之導電性金屬之銅的溶出量變多，配線圖案本身變細」、「如此作成的印刷配線基板之配線圖案，如第7圖及第8圖所示，於配線圖案寬度方向剖面的基材金屬層13上端部26，變成具有從導電性金屬層20下端部於圖案之周圍形成為輪廓狀之構造。亦即導電性金屬層20雖會被蝕刻，但基材金屬層13係不易被蝕刻，因此所形成的配線圖案在寬度方向之剖面，比由導電性金屬層20所形成之配線圖案下端部25之寬度為寬，基材金屬層13上端部26之寬度變

大。如此基材金屬層13上端部26就比導電性金屬層20在寬度方向形成為較突出。亦即配線圖案如第7圖及第8圖所示，在配線薄膜11表面形成有由基材金屬層13與導電金屬層20所成之圖案，而且圍繞形成為該配線圖案的導電性金屬層20周圍形成為輪廓，使基材金屬層13比導電性金屬層20突出地形成」（見原審卷一第34、35頁），可知系爭專利因基材金屬層13相較於導電性金屬層20不易被蝕刻，故導電性金屬層20會被蝕刻較多、變得較細，基材金屬層13會被蝕刻較少，造成基材金屬層13上端部26就比導電性金屬層20下端部在寬度方向形成為較突出。因此，該發明所屬技術領域中具通常知識者，依系爭專利請求項3有關「突出」用語前後文之客觀意義，參酌系爭專利之說明書及圖式，應可認系爭專利請求項3「突出」之客觀合理解釋為「配線圖案於寬度方向剖切，剖切面上可觀察到基材金屬層上端部之寬度比導電性金屬層下端部之寬度為寬」。

⑵上訴人雖主張「突出」應解釋為「基材金屬層側端部與突出於導電性金屬層寬度方向之基材金屬層上端部之組合結構」、由系爭專利第6圖可知應「突出」形成「平台結構」云云。然系爭專利請求項3僅記載「...該基材金屬層具有一側端部與一上端部，其中，該配線圖案寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該基材金屬層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向『突出』」，並未記載基材金屬層側端部是否突出、如何突出，亦未記載突出形成平台結構。又申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手段，故參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，而變更申請專利範圍對外公告而

客觀表現之專利權範圍。系爭專利說明書【0042】、【0043】段僅記載「特別是於本發明中，該基材金屬層13係至少由2種不同金屬所形成的合金層...」、「如此由於對應於基材金屬層13金屬使用處理液，如第1(g)圖、第2(g)圖、第5圖、第6圖所示，絕緣薄膜11上之基材金屬層13，係經去除或不作用化者。因此，由於此製程，所形成配線圖案分別成為電氣上獨立狀態，又由於作如此處理，使積層在配線圖案的絕緣薄膜11上的基材金屬層13之側端部23作成不作用態，因此可防止從該基材金屬層13側端部23產生遷移。」並未記載必須突出如第6圖之形狀，自不應以圖示之具體實施方式限制請求項之範圍，故上訴人之主張並不足採。

㈣系爭專利請求項3未違反核准時專利法第26條第2項規定：

1.按系爭專利核准時專利法第26條第2項規定：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持」。所謂請求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出說明書揭露之內容。請求項一般由一個或一個以上的實施方式或實施例總括而成，請求項總括的範圍應恰當，使請求項之範圍相當於說明書揭露之內容。審酌時應參酌申請時之通常知識，包括相關的先前技術，判斷請求項總括的範圍是否恰當，而使請求項之範圍未超出說明書揭露之內容，亦未減損申請人理當獲得之權益。

2.被上訴人雖稱：由系爭專利說明書【0020】、【0043】記載可知，防止從露出面側端部產生離子遷移所致短路問題為系爭專利發明目的，但系爭專利請求項3僅記載「基材金屬層『上端部』表面『至少一部分』予以鈍化」，則未被鈍化之側端部仍會發生離子遷移或產生晶鬚引發短路問題，顯未敘明解決問題不可或缺之必要技術特徵(即鈍化範圍應包含上端部及側端部在內之露出面)，且系爭專利只是「部分」鈍化，與先前技術效果無異，故系爭專利請求項3無法達成發

明所欲解決之問題，亦無法為說明書所支持，違反核准時專利法第26條第2項規定云云。惟查：

⑴系爭專利請求項 3「該配線圖案寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該基材金屬層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向突出，其中自該配線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表面『至少一部份』予以鈍化」，係指系爭專利請求項 3之配線圖案中，基材金屬層上端部比導電性金屬層下端部之寬度為寬之部分，即寬度方向突出部分，將該部分基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化，形成為不作用狀態，請求項中「至少一部分」之用語係界定基材金屬層上端部所予以鈍化的範圍，依系爭專利說明書所述該鈍化範圍，係為了達到「再者，於形成配線圖案的絕緣薄膜表面殘存有基材金屬層時，『該基材金屬之露出面』較好為不作用化態。藉由使『該配線基板周圍之基材金屬』不作用態化，因此不會從『該基材金屬層表面』所形成之電鍍層發生晶鬚」之發明目的（見原審卷一第33頁），具有避免因晶鬚成長造成短路的功效，因該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解基材金屬層的材料種類和其上端部需予以鈍化的範圍有關，而該範圍是要達到發揮不發生晶鬚之目的與功效，故以「至少一部分」之用語表現，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，無請求項不明確或無法為說明書支持之情事。

⑵再者，系爭專利第【0043】段係對第1（g）圖、第2（g）圖、第5圖、第6圖所載實施方式或實施例之說明，非指申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式。此外，系爭專利第【0020】段所載係「該基材金屬之露出面」不作用態化以達發明目的，從該「露出面」用語可知系爭專利對於露出面的結構是否由側端部與上端部構成或為其他結構，並未限制。因為基材金屬層露出面之不作用化態，要達到不會從該基材金屬層表面所形成之電鍍層發生晶鬚之發明目的，因系爭專

利請求項3對於側端部無任何進一步界定，尚難認為側端部是如系爭專利第1（g）圖、第2（g）圖、第5圖、第6圖之形狀，而必然會造成晶鬚，況倘基材金屬層露出面具有會發生晶鬚之「側端部」，依系爭專利第【0020】段所載「露出面」可知系爭專利仍會對「側端部」予以不作用態化，並未將「側端部」排除於鈍化範圍之外，以防止從露出面側端部發生晶鬚所致短路的問題，因此，系爭專利請求項3界定「基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特徵，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解基材金屬層上端部之鈍化程度並非是只要有任何鈍化就好，亦非將鈍化範圍限制於僅能在基材金屬層上端部而排除基材金屬層側端部，而是以能夠達到印刷配線基板不會發生因晶鬚成長造成短路之目的與功效，作為系爭專利請求項3之「基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」的範圍，是就該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，不會以鈍化是「限於基材金屬層上端部、排除側端部」來曲解系爭專利內容，是以系爭專利請求項3可以達成發明所欲解決之問題，無未為說明書支持之情事。

3.綜上，系爭專利請求項3所界定之「基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特徵明確且為說明書所支持，未違反核准時專利法第26條第2項規定。

㈤被證3、13之組合，及被證3、14之組合，均足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

1.被證3、13之組合：

⑴被證13係關於半導體裝置用捲帶載板，被證13圖4及其說明書第【0005】段記載「在聚醯亞胺樹脂薄膜1上施加鎳濺鍍層2後，以電解法形成銅箔3的材料，可達成Tape材料的薄型化」（見原審卷三第379、414頁），其中，聚醯亞胺樹脂薄膜相當於系爭專利「絕緣薄膜」，鎳濺鍍層相當於系爭專利「基材金屬層」，銅箔相當於系爭專利「導電性金屬層」，故被證13已揭示系爭專利請求項3「一種印刷配線基板，其

特徵為具有絕緣薄膜及至少形成於該絕緣薄膜一側表面之配線圖案，該配線圖案係由形成在絕緣薄膜表面之基材金屬層與形成在該基材金屬層表面之導電性金屬層所形成」之技術特徵。

⑵被證13說明書第【0006】段記載「於此兩層TAB Tape形成銅箔之導體圖案的情況下，一般而言係在該銅箔上形成光阻光罩（resist mask）後，同時蝕刻銅箔及鎳濺鍍層。因蝕刻係從銅箔開始溶解，故位於銅箔下方之鎳濺鍍層必然會延遲開始蝕刻。此蝕刻延遲導致如圖5（按：應為圖4之誤載）所示，鎳濺鍍層為從由銅箔形成之導體圖案的側面突出的狀態」（見原審卷三第379、414頁），且被證13圖4揭示鎳濺鍍層從銅箔形成之導體圖案側面突出的部分具有上端部及側端部，是被證13已揭示系爭專利請求項3「該導電性金屬層具有一下端部，而該基材金屬層具有一側端部與一上端部，其中，該配線圖案寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該基材金屬層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向突出」之技術特徵。

⑶被證13雖未揭示系爭專利請求項3「其中自該配線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特徵，惟被證3說明書第【0009】段記載「為了解決上述問題，本發明之方法係對金屬披覆聚醯亞胺薄膜以蝕刻法形成圖樣之印刷佈線基板的製造方法，其特徵在於將佈線基板蝕刻後，以氧化劑清洗，將蝕刻表面作氧化處理」、第【0014】段記載「本發明者檢討各種表面處理方法之後，發現使用氧化劑選擇性地氧化殘留的金屬離子成分比較有效，而不是採用完全去除殘留在表層之金屬成分的蝕刻方式」、第【0037】段記載「藉由本發明以氧化劑對蝕刻後表面的清洗處理，使表面微量殘留的金屬離子氧化，抑制離子遷移，藉此可以製造鍍金屬銅聚醯亞胺佈線基板，其在微細佈線時亦具有優異的絕緣可靠性」（見原審卷一第116、140、141、142頁），可知被證3

揭示在蝕刻線路基板後，以氧化劑對基板表面進行清洗處理，使第一金屬層殘留金屬離子成分被氧化處理，得到抑制離子遷移之效果，製造出即使是細線路也具有極佳絕緣信賴性(可靠性)的印刷配線基板，換言之，被證3已記載使用氧化劑氧化處理殘留第一金屬層殘餘物，比完全蝕刻金屬殘餘物更可抑制離子遷移之教示或建議，是被證3已揭示系爭專利請求項3「…配線圖案…形成之基材金屬層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特徵。

⑷被證13與被證3均為印刷配線基板之技術領域，具有技術領域關聯性，同樣面臨殘存的金屬造成電鍍錫之異常析出，具有所欲解決問題共通性，且對於被證13揭露之鎳濺鍍層突出部，被證3已記載使用氧化劑氧化處理殘留第一導體金屬殘餘物，比完全蝕刻金屬殘餘物更可抑制離子遷移之教示或建議，該教示或建議使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合被證13與被證3之技術內容，將被證13之鎳濺鍍層從銅箔形成之導體圖案側面突出的部分(對應於系爭專利請求項3之「自該配線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層」之技術特徵)，使用被證3之教示氧化劑進行「不是完全去除殘留之蝕刻方式，而是清洗處理，使表面微量殘留的金屬離子氧化」之氧化處理，而完成系爭專利請求項3「其中自該配線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特徵。因此，整體觀之，系爭專利請求項3為所屬技術領域中具有通常知識者依據被證3、13之組合所能輕易完成，被證3、13之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

2.被證3、14之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

⑴被證14係關於半導體裝置用捲帶載板，被證14圖1(a)及其說明書第【0025】段記載「於圖1，首先對藉由鎳濺鍍層2設置在聚醯亞胺樹脂膜1上之銅箔3，以蝕刻方式藉此產生圖案，

形成包含銅線路8的佈線圖案（圖1(a)）。此時，在線路側面之8a，進行銅蝕刻時，由於銅被咬蝕，殘留有銅線路8下方之鎳濺鍍層2的一部分作為突出部2a」（見原審卷三第374、422頁）」，其中，聚醯亞胺樹脂薄膜相當於系爭專利「絕緣薄膜」，鎳濺鍍層相當於系爭專利「基材金屬層」，銅線路相當於系爭專利「導電性金屬層」，故被證14已揭示系爭專利請求項3「一種印刷配線基板，其特徵為具有絕緣薄膜及至少形成於該絕緣薄膜一側表面之配線圖案，該配線圖案係由形成在絕緣薄膜表面之基材金屬層與形成在該基材金屬層表面之導電性金屬層所形成」之技術特徵。

⑵被證14圖1(a)可見鎳濺鍍層係一部分突出於銅線路，該突出部2a如被證14圖1(a)顯示有上端部及側端部（見原審卷三第424頁），已揭示系爭專利請求項3「該導電性金屬層具有一下端部，而該基材金屬層具有一側端部與一上端部，其中，該配線圖案寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該基材金屬層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向突出」之技術特徵。

⑶被證14說明書第【0028】至【0029】段記載「前處理劑是由皮膜溶解劑、氧化劑…的一種以上組合而成的。…如此作為鍍錫的前處理，在線路側面8a一旦將突出銅線路8下方的鎳濺鍍層2去除，以無電解電鍍進行鍍錫時，即可防止線路側面的鎳濺鍍層與銅的界面產生過度鍍錫」（見原審卷三第375、422頁），可知被證14是利用氧化劑將銅線路8下方的鎳濺鍍層2去除，以防止線路側面的界面產生過度鍍錫，但未揭示將鎳濺鍍層之突出部予以鈍化，故被證14並未揭示系爭專利請求項3「其中自該配線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特徵，然被證3已揭示系爭專利請求項3「…配線圖案…形成之基材金屬層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特徵，業如前述。

⑷被證14與被證3均為印刷配線基板之技術領域，具有技術領域關聯性，同樣面臨殘存的金屬造成電鍍錫之異常析出，具有所欲解決問題共通性，且被證14圖1(a)之鎳濺鍍層突出部2a顯示有上端部及側端部(對應於系爭專利請求項3之「自該配線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層」之技術特徵)，使用被證3之教示氧化劑進行「不是完全去除殘留之蝕刻方式，而是清洗處理，使表面微量殘留的金屬離子氧化」之氧化處理，抑制離子遷移，減少由於配線基板的蝕刻殘留引起的短路缺陷，得到具有極佳絕緣信賴性(可靠性)的印刷配線基板之教示或建議，該教示或建議使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合被證14與被證3之技術內容，而完成系爭專利請求項3「其中自該配線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特徵。因此，整體觀之，系爭專利請求項3為所屬技術領域中具有通常知識者依據被證14、3之組合所能輕易完成，被證14、3之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

3.上訴人所述不可採之理由：

⑴上訴人主張：核准時專利審查基準第二篇第三章第2.2.2及3.2.4節記載，要求引證文件應達到可據以製造及使用之揭露程度，然被證13、14為「去除」線路蝕刻後之突出殘留，且發明成果已無突出殘留，顯不可能說明應如何製造及使用已不存在的突出殘留，自無法製造、使用系爭專利，故應排除而不得作為判斷系爭專利進步性之依據云云。然查：

①系爭專利核准審定時專利審查基準第二篇第三章第2.2.2及3.2.4節記載「……審查新穎性時，應以引證文件中所揭露之技術內容為準，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。...。引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用申請專利之發明」、「審查進步性時，引證文件的有關規範準用本章2.2.2『引證文件』之內容，其包含形式上明確記

載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。」係在規範引證文件於判斷專利新穎性、進步性時須具備之揭露程度，而非規範適格引證文件之要件，被證13、14之公開日均早於系爭專利之專利優先權日(92年12月5日)，為系爭專利之先前技術，自屬得作為判斷系爭專利進步性之適格證據，上訴人主張被證13、14未具備上開審查基準之要件而應排除不得作為判斷進步性之依據云云，容有誤會。

②再者，進步性並非要求單一先前技術即達到足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用申請專利之發明，而是允許以一或多份引證文件與通常知識的結合進行判斷。被證14圖1(a)、被證13圖4已揭露突出結構，被證3已揭露使用氧化劑氧化處理殘留第一導體金屬殘餘物，比完全蝕刻金屬殘餘物更可抑制離子遷移之教示或建議，就被證3、13之組合及被證3、14之組合所揭示之內容，已足使所屬技術領域中具通常知識者瞭解如何製造及使用申請專利之發明。又被證13圖4、被證14圖1(a)已揭示鎳濺鍍層係突出於銅線路且具有上端部及側端部，且被證3揭示以氧化劑處理殘留第一金屬層殘餘物，比完全蝕刻金屬殘餘物更可抑制離子遷移之教示或建議，因此，雖被證13、14之後是去除突出部分，但被證13、14僅記載是其所例示之實施例，不得以被證13、14之實施例來「排除」不得與其他先前技術(如被證3)等之結合可能性。是以，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被證13、14與被證3結合後，依被證3之教示與建議，能將被證13、14的突出殘留以氧化劑處理，製造出即使是細線路也具有極佳絕緣信賴性(可靠性)的印刷配線基板，故上訴人主張不可能製造及使用已不存在的突出殘留云云，其主張不可採。

⑵上訴人主張：被證13、14僅揭露無特定結構之突出殘留，為上位概念，與系爭專利請求項3之特定突出結構之下位概念顯有不同；被證13、14之線路蝕刻，僅相當於系爭專利所述「選擇性蝕刻」，不包括形成特定突出結構之「微蝕刻」，

故無法製造出有特定突出結構之系爭專利云云。然查，「選擇性蝕刻」、「微蝕刻」僅記載於系爭專利說明書中，系爭專利請求項3並未界定形成其突出結構之方式，且圖式亦屬揭露內容的一部分，被證13圖4及被證14圖1(a)已揭露系爭專利請求項3所界定之突出結構，因該結構係圖式所明確揭露之內容，非由圖式推測之內容(如由圖式量測數值)，即使說明書無文字書明，亦可直接認定為揭露內容的一部分，故上訴人主張被證13、14僅揭露無特定結構之突出殘留，為上位概念云云，亦不可採。

㈥據上，被證3、13之組合，及被證3、14之組合，均足以證明系爭專利請求項3不具進步性，則被上訴人抗辯依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，上訴人於本件民事訴訟中不得對被上訴人主張權利，核屬有據，是有關系爭專利請求項3不具進步性之其餘爭點（即被證12，或被證14，或被證3、12之組合，或被證12、15之組合，或被證13、15之組合，或被證14、15之組合，可否證明系爭專利請求項3不具進步性），即與判決結果不生影響，而無審酌之必要。

四、綜上所述，系爭專利請求項3不具進步性，違反核准審定時專利法第22條第2項規定，而有應撤銷之原因存在，依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，上訴人不得對被上訴人主張權利，是上訴人依專利法第96條第1至3項、公司法第23條第2項規定，求為命如其上訴聲明所示，為無理由，不應准許。從而，原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予論駁，併此敘明。

六、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　12　　月　　23　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　林洲富

法　官　蔡如琪

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　1　　月　　3　　日

書記官　邱于婷

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。