

智慧財產及商業法院民事判決

109年度民專訴字第106號

原告 美商杜邦電子股份有限公司
(DUPONT Electronics, Inc.)

法定代理人 Jessica Sinnott

訴訟代理人 呂紹凡律師
蔡孟真律師

輔佐人 徐哲謙

被告 達邁科技股份有限公司

兼法定

代理人 吳聲昌

共同

訴訟代理人 賴安國律師

徐瑞毅律師

上列當事人間請求排除侵害專利權等事件，本院於民國110年10月26日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原告之訴及假執行之聲請均駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、原告主張要旨及聲明：

一、原告為中華民國第I519576號「消光表面處理之聚醯亞胺膜與關於此膜之方法」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人。被告達邁科技股份有限公司（下稱被告公司）產銷之型號「BK-012（Low Gloss）」聚醯亞胺薄膜產品（下稱系爭

01 產品) 落入系爭專利請求項1至4之權利範圍。爰依專利法第
02 58條第1及2項、同法第96條第1至3項、民法第179條、公司
03 法第23條第2項規定，請求如聲明所示。

04 二、系爭專利經爭點所示判決肯認可據以實施並為說明書所支
05 持。系爭專利與其日本、中國對應案的專利範圍不完全相
06 同，系爭專利具備新穎性、進步性而為有效，並無應撤銷事
07 由。系爭產品侵害系爭專利請求項1至4，系爭專利申請人審
08 查過程中，係表示聚醯亞胺顆粒消光劑的「原料」為漿體，
09 經烘烤製成基膜後，漿體中的溶劑自然揮發，定型留下聚醯
10 亞胺顆粒消光劑，被告解釋不正確，不論聚醯亞胺顆粒為漿
11 體或乾混形式，皆為「不可熔融加工的聚醯亞胺顆粒」，且
12 系爭專利為物之專利，只要落入請求項範圍的基膜，即為侵
13 權產品，而與其製程中所添加之消光劑是否為「漿體聚醯亞
14 胺顆粒消光劑」無涉。

15 三、聲明：(一)被告公司不得自行或使第三人直接或間接製造、為
16 販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品，及
17 不得為任何侵害系爭專利之行為。(二)被告公司應自行並使其
18 所有代理商及經銷商將系爭產品，及其他任何侵害系爭專利
19 之物及其製造原料與器具，全數回收並交由原告銷毀。(三)被
20 告公司及吳聲昌應連帶應給付原告新臺幣500萬元，及自起
21 訴狀繕本送達被告等翌日起至清償日止按週年利率百分之五
22 計算之利息。(四)原告願供擔保，請准予宣告假執行。

23 貳、被告答辯要旨及聲明：

24 一、系爭專利有應撤銷事由：系爭專利未明確且充分揭露，無法
25 據以實施亦無法為說明書所支持，而本件訴訟並非智慧財產
26 案件審理細則第28條第2項規定情形，被告提出之相關事證
27 應予審酌。系爭專利日本、中國對應案皆因「無法瞭解」、
28 「說明書未揭露詳細之發明」、「請求項未受說明書支持」
29 等理由遭核駁或認定無效，確有違反專利法第26條第1、2項
30 規定情事。系爭專利請求項1至4相較於爭點所示先前技術及
31 證據組合不具新穎性、進步性。

01 二、系爭產品未侵害系爭專利請求項1至4：系爭專利請求項1之
02 「聚醯亞胺顆粒消光劑」應解釋為「漿體聚醯亞胺顆粒消光
03 劑」。系爭產品係使用「另外先行製備」且「不可融熔加工
04 的聚醯亞胺顆粒」作為聚醯亞胺基膜之消光劑，由於系爭產
05 品之消光劑為系爭專利申請人前已明白表示放棄，俾與先前
06 技術乙證28區隔，故系爭產品並未侵害系爭專利請求項1。
07 而系爭專利請求項2至4皆直接或間接依附於請求項1，系爭
08 產品亦當然不落入請求項2至4之權利範圍。

09 三、聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決，請
10 准供擔保宣告免為假執行。

11 參、本件爭點（卷四第148至149頁）：

12 一、專利侵權部分：

13 系爭產品是否落入系爭專利請求項1至4之專利權範圍？

14 二、專利有效性部分：

15 (一)有關專利法第26條第1項、第2項，是否因已於經濟部智慧財
16 產局（下稱智慧局）第102139502N01號舉發案、本院108年
17 度行專訴字第68號行政訴訟事件（經最高行政法院109年度
18 上字第639號判決確定），認為並無違反前開規定而於本案
19 中不得再行爭執？如可再爭執，須審理之事項如下：

20 1.系爭專利說明書未明確且充分揭露系爭專利請求項1至4，致
21 該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法瞭解其內容，從
22 而無法據以實現，違反專利法第26條第1項規定？

23 2.系爭專利請求項1至4未為系爭專利說明書所支持，違反專利
24 法第26條第2項規定？

25 (二)乙證15是否可以證明系爭專利請求項1至4不具新穎性？

26 (三)乙證15是否可以證明系爭專利請求項1至4不具進步性？

27 (四)乙證15與16、19、21、22、23、24、25任一之組合，是否可
28 以證明系爭專利請求項1至4不具進步性？

29 (五)乙證15及25與16、19、21、22、23、24任一之組合，是否可
30 以證明系爭專利請求項1至4不具進步性？

01 (六)乙證38與15、25任一之組合，是否可以證明系爭專利請求項
02 1至4不具進步性？

03 (七)乙證38及15與16、19、21、22、23、24、25任一之組合，是
04 否可以證明系爭專利請求項1至4不具進步性？

05 (八)乙證38及15及25與16、19、21、22、23、24任一之組合，是
06 否可以證明系爭專利請求項1至4不具進步性？

07 三、原告依專利法第96條第1、3項規定，請求排除、防止侵害如
08 聲明第1、2項所示，有無理由？

09 四、原告依專利法第96條第2項、民法第179條、公司法第23條第
10 2項規定，請求被告連帶賠償損害，有無理由？金額若干為
11 適當？

12 肆、得心證之理由：

13 一、系爭專利技術分析：

14 (一)技術內容

15 1.系爭專利係揭露一般涉及消光表面處理之基膜(matte
16 finish base films)，其可用於覆蓋(coverlay)之應用並且
17 具有優異之介電與光學性質。更特定的是，該消光表面處理
18 基膜包含一相對低濃度的顏料與消光劑於一聚醯亞胺膜中，
19 該聚醯亞胺膜係藉由化學(相對於熱程序)轉化程序而經醯亞
20 胺化(系爭專利說明書〔技術領域〕，卷一第54頁)。

21 2.覆蓋(coverlays)已知用於作為保護電子材料之阻隔膜，例
22 如用於保護撓性印刷電路板、電子組件、積體電路封裝的導
23 線架及類似者。然而，人們對於更加薄化且成本更低之覆蓋
24 仍有需求，而且不但需要具有可接受之電性質(例如介電強
25 度)，亦需具有可接受的結構與光學性質，以對於受該覆蓋
26 所保護的電子組件提供安全防護，避免不必要的目視檢查與
27 破壞(系爭專利說明書〔先前技術〕，卷一第54頁)。

28 3.系爭專利係關於一基膜。該基膜係包含一經化學轉化之聚醯
29 亞胺，其量為該基膜之71至96重量百分比。該經化學轉化之
30 聚醯亞胺係衍生自：i. 至少50莫耳百分比之芳族二酐，此係
31 基於該聚醯亞胺之總二酐含量，以及ii. 至少50莫耳百分比

之芳族二胺，此係基於該聚醯亞胺之總二胺含量。該基膜進一步包含：一低傳導度碳黑，其存在量為該基膜之2至9重量百分比；以及一消光劑，其：a. 存在量為該基膜之1.6至10重量百分比、b. 具有中值粒徑為1.3至10微米，以及c. 具有密度為2至4.5g/cc（系爭專利說明書〔發明內容〕，卷一第54至55頁）。

4. 系爭專利之基膜包含經填充之聚醯亞胺基質，其中該聚醯亞胺係由化學轉化程序所創造。化學轉化程序之一個優點（相較於單獨的熱轉化程序而言）為達到足夠低光澤之必要的消光劑量，相較於若使用熱轉化程序者，係至少低於其之10、20、30、40或50百分比。普遍接受之60度光澤值為：<10平光(flat)；10-70 消光(matte)、絲光(satin)、半光(semi-gloss)(使用各種術語)；>70光澤(glossy)（系爭專利說明書第4頁第15至23行，卷一第57頁）。

5. 在某些實施例中，該基膜具有60度光澤值為介於且選擇性地包括任何下列兩者：2、3、4、5、10、15、20、25、30與35。在某些實施例中，該基膜具有60度光澤值為2至35。在某些實施例中，該基膜具有60度光澤值為10至35。該60度光澤值係使用Micro-TRI-Gloss光澤計測得。使用較少量的消光劑（藉助於該化學轉化而能製成）有其優點，因為此：i. 降低整體成本；ii. 簡化消光劑分散至該聚醯胺酸（或其他聚醯亞胺前驅物材料）的程序；以及iii. 使所生成之基膜具有較佳機械性質（例如較低之脆度）。化學轉化程序之另一個優點（相較於單獨的熱轉化程序而言）為該經化學轉化之基膜的介電強度較高。在某些實施例中，該基膜之介電強度係大於1400 V/mil(55 V/micron)（系爭專利說明書第4頁第25行至第5頁第9行，卷一第57至58頁）。

6. 系爭專利發明目的是提供可應用於覆蓋層之基膜，其可以在消光劑低量下，在基膜兩側皆達到低的60度光澤值（消光外觀）以及高介電強度（系爭專利說明書第21至29頁，卷一第74至84頁）。概括而言，系爭專利之基膜，其具有厚度為8至15

2微米、60度光澤值為2至35、光學密度為大於或等於2以及介電強度為大於1400 V/mil。該基膜係包含經化學轉化之(部分或全部為芳族)聚醯亞胺，其量為該基膜之71至96重量百分比。該基膜進一步包含顏料與消光劑。該消光劑之存在量為該基膜之1.6至10重量百分比、具有中值粒徑為1.3至10微米並且具有密度為2至4.5 g/cc。該顏料之存在量為該基膜之2至9重量百分比。系爭專利之揭露亦關於覆蓋膜，其包含該基膜並結合黏著層(系爭專利說明書〔發明摘要〕，卷一第52頁)。

(二)申請專利範圍

系爭專利之申請專利範圍共計7項，其中請求項1、5為獨立項，請求項2至4為直接依附於請求項1之附屬項，請求項6、7為直接依附於請求項5之附屬項。原告主張系爭專利請求項1至4受侵害(卷一第14頁)，其內容如下：

1.請求項1：一種基膜，其包含：

A. 一經化學轉化之聚醯亞胺，其量為該基膜之71至96重量百分比，該經化學轉化之聚醯亞胺係衍生自：

a. 至少50莫耳百分比之一芳族二酐，此係基於該聚醯亞胺之一總二酐含量，以及

b. 至少50莫耳百分比之一芳族二胺，此係基於該聚醯亞胺之一總二胺含量；

B. 一碳黑，其存在量為該基膜之2至9重量百分比；以及

C. 一聚醯亞胺顆粒消光劑；

其中，該基膜具有大於1400 V/mil之一介電強度。

2.請求項2：如申請專利範圍第1項所述之基膜，其中：

a. 該芳族二酐係選自由下列所組成之群組：

焦蜜石酸二酐、3,3',4,4'-聯苯四羧酸二酐(tetracarboxylic dianhydride)、3,3',4,4'-二苯基酮四羧酸二酐；4,4'-氧基二酐酸酐(oxydipthalic anhydride)、3,3',4,4'-二苯基砒四羧酸二酐、2,2-雙(3,4-二羧基苯基)六氟

01 丙烷(2,2-bis(3,4-dicarboxyphenyl)hexafluoropropan
02 e)、雙酚A二酐，以及上述物質之混合物；以及

03 b. 該芳族二胺係選自由下列所組成之群組：

04 3,4'-氧基二苯胺、1,3-雙-(4-胺基苯氧基)苯、4,4'-氧
05 基二苯胺、1,4-二胺基苯、1,3-二胺基苯、2,2'-雙(三氟
06 甲基)聯苯胺(2,2'-bis(trifluoromethyl)benzidine)、
07 4,4'-二胺基聯苯、4,4'-二胺基二苯基硫醚、9,9'-雙(4-
08 胺基)氟，以及上述物質之混合物。

09 3.請求項3：如申請專利範圍第1項所述之基膜，其中該經化學
10 轉化之聚醯亞胺係衍生自焦蜜石酸二酐與4,4'-氧基二苯
11 胺。

12 4.請求項4：如申請專利範圍第1項所述之基膜，其中該基膜具
13 有一厚度為8至152微米。

14 二、系爭產品技術內容分析：

15 原告主張被告產銷之系爭產品侵害系爭專利，本院依原證5
16 系爭產品侵權報告、原證10公證書、原證11被告公司網頁之
17 系爭產品介紹等相關資料，以及被告所述技術內容(卷二第7
18 0至76頁)，就系爭產品技術內容描述如下：

19 (一)一種聚醯亞胺薄膜(產品)，其包含：

20 A. 聚醯亞胺，其量為該膜總重之90.02重量百分比，該聚醯
21 亞胺係經分析係衍生自：

22 a. 芳族二酐單體，該芳族二酐係焦蜜石酸二酐(PMDA)，故
23 基於該聚醯亞胺之總二酐含量，該芳族二酐具有100莫
24 耳百分比，以及

25 b. 芳族二胺單體，該芳族二酐係4,4'-氧基二苯胺(ODA)與
26 1,4-二胺基苯(PPD)，故基於該聚醯亞胺之總二胺含
27 量，該芳族二胺具有100莫耳百分比，

28 c. 醯亞胺化劑，3-貝他甲吡啶；

29 B. 碳黑，其存在量為該膜之3.5重量百分比；以及

30 C. 聚醯亞胺顆粒(被告陳明其係不可融熔加工的聚醯亞胺顆
31 粒)，其存在量為該膜之6.3重量百分比；以及

01 D. 其他微量元素，其存在量為該膜之0.18重量百分比；以及
02 其中，該基膜具有3167 V/mil之一介電強度(大於1400 V/mi
03 1)。

04 (二)又依據原證11被告公司網頁上對其產品之介紹可知，系爭產
05 品之光澤度(值)約為23，已達低光澤(Low Gloss)程度；且
06 經量測該薄膜之厚度約為0.48 mil(原證5第6頁，卷一第112
07 頁)。

08 三、被告提出之引證：

09 (一)引證：

- 10 1. 乙證5：工程材料資訊網站「MatWeb」所提供的「聚醯亞胺
11 (polyimide)」材料資訊影本。
- 12 2. 乙證6與7：智慧局104年1月15日(104)智專二(六)01236字第
13 10420051360號審查意見通知函影本，及原告針對該通知函
14 之申復理由書影本。
- 15 3. 乙證8：臺灣大學高分子科學及工程學研究所劉貴生教授與
16 陽明交通大學應用化學系王建隆教授專家意見書影本各1
17 件。
- 18 4. 乙證9至11：系爭專利日本對應案(特許出願2013-225323)說
19 明書影本、日本特許廳針對該案之拒絕理由通知書影本與拒
20 絕查定書影本。
- 21 5. 乙證12至14：系爭專利中國大陸對應案(201410027400.1)說
22 明書影本、中國專利復審委員會對該案之無效宣告請求審查
23 決定書影本與中國北京知識產權法院對該案相關行政訴訟之
24 判決書影本。
- 25 6. 乙證15：93(西元2004)年4月15日公開之日本第JP200411578
26 8A號「聚醯亞胺薄膜及其製造方法(ポリイミドフィルムお
27 よびその製造方法)」專利案。
- 28 7. 乙證16：90(西元2001)年12月25日公開之日本第JP20013547
29 82A號「聚醯亞胺成形體(ポリイミド成形体)」專利案。
- 30 8. 乙證19：85(西元1996)年1月23日公開之日本第JPH0820721A
31 號「聚醯亞胺薄膜及其製造方法(ポリイミドフィルム及び

01 其製造方法)」專利案。

02 9.乙證21：96(西元2007)年5月1日公告之美國第US7212341B2
03 號「ANTIREFLECTION FILM, AND IMAGE DISPLAY DEVICE」
04 專利案。

05 10.乙證22：84(西元1995)年6月6日公告之美國第US5422227號
06 「RESIN PARTICLES, METHOD FOR PRODUCTION THEREOF AND
07 THEIR USES」專利案。

08 11.乙證23：95(西元2006)年4月4日公告之美國第US7021213B2
09 號「PRINTING METHOD」專利案。

10 12.乙證24：88(西元1999)年10月26日公告之美國第US5972474
11 號「AROMATIC POLYAMIDE AND/OR AROMATIC POLYIMIDE
12 FILM AND MAGNETIC RECORDING MEDIUM HAVING SUCH A
13 FILM AS A BASE」專利案。

14 13.乙證25：98(西元2009)年1月29日公開之第WO2009/014264號
15 「LIGHT-SHIELDING FILM」專利案。

16 14.乙證38：93(西元2004)年4月8日公開之日本第2004107658A
17 號「聚醯亞胺薄膜及其製造方法(ポリイミドフィルムおよ
18 びその製造方法)」專利案。

19 (二)乙證15、16、19、21至25、38之公開或公告日均早於系爭專
20 利之優先權日(西元2009年8月3日)，可作為系爭專利之先
21 前技術。

22 四、原告主張專利侵權部分之技術爭點分析：

23 (一)系爭產品未落入系爭專利請求項1之專利權範圍：

24 1.系爭專利請求項1之技術特徵可拆解為：1I「一種基膜，其
25 包含：」；1A「A.一經化學轉化之聚醯亞胺，其量為該基膜
26 之71至96重量百分比，該經化學轉化之聚醯亞胺係衍生
27 自：」；1A-1「a.至少50莫耳百分比之一芳族二酐，此係基
28 於該聚醯亞胺之一總二酐含量，以及」；1A-2「b.至少50莫
29 耳百分比之一芳族二胺，此係基於該聚醯亞胺之一總二胺含
30 量；」；1B「B.一碳黑，其存在量為該基膜之2至9重量百分
31 比；」；1C「C.一聚醯亞胺顆粒消光劑(聚醯亞胺顆粒消光

劑的原料為漿體，且非為不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒)」；1D「D. 其中，該基膜具有大於1400 V/mil之一介電強度」。

2.系爭產品之技術內容包含：1i「一種聚醯亞胺薄膜(產品)，其包含：」；1a「聚醯亞胺，其量約為該膜總重之90.02 wt%，該聚醯亞胺經分析係衍生自1a-1、1a-2所列單體，並包含3-貝他甲吡啶(醯亞胺化劑)」；1a-1「焦蜜石酸二酐(故基於該聚醯亞胺之總二酐含量，該芳族二酐具有100莫耳百分比)」；1a-2「4,4'-氧基二苯胺與1,4-二胺基苯(故基於該聚醯亞胺之總二胺含量，該芳族二胺具有100莫耳百分比)」；1b「含約3.5 wt%之碳黑」；1c「含約6.3 wt%之聚醯亞胺顆粒(為不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒)」；1d「介電強度約為3167 V/mil」。

3.系爭產品上述要件1i、1a、1a-1、1a-2、1b、1d可分別被系爭專利請求項1要件1I、1A、1A-1、1A-2、1B、1D文義讀取部分，兩造並未爭執。惟針對系爭專利請求項1要件1C，被告辯稱系爭產品係使用系爭專利審查過程中審查委員引用之引證2（即乙證28）所揭示之不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒作為消光劑（參要件1c），而原告於審查過程中已明確表示系爭專利所含的消光劑係一漿體且非為（該引證2所述之）不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒，基於「申請歷史禁反言」之原則，應認定系爭專利請求項1要件1C所示消光劑係「漿體聚醯亞胺顆粒消光劑」且並非不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒，故系爭產品未落入系爭專利請求項1之權利範圍(卷二第70至76頁，卷四第260至270頁)；原告則主張其於審查過程所述係表示聚醯亞胺顆粒消光劑之原料為漿體，被告之解釋並不正確（卷三第28頁）。是以，本件侵權判斷，須先確認系爭專利請求項1要件1C所示「聚醯亞胺顆粒消光劑」用語應如何解釋後，再判斷系爭產品之技術內容(要件1c)是否可被系爭專利請求項1要件1C文義讀取或均等，而落入該請求項之專利權範圍。

01 4.請求項用語之解釋原則：

02 (1)發明專利之權利範圍，係由申請專利範圍中各請求項之文字
03 所限定，倘請求項之用語非為所屬技術領域中具有通常知識
04 者所能瞭解者，則應優先參酌說明書及圖式之定義，或依其
05 中所載目的、作用及效果等理解該用語之意義，蓋說明書及
06 圖式係用以揭露並輔助說明發明專利之內容，解釋申請專利
07 範圍時，理應按說明書及圖式以理解發明專利之內容；倘由
08 說明書及圖式內容，對請求項之用語的意義尚有疑義，則可
09 由專利申請階段至專利權維護過程之歷史檔案(內部證據)，
10 一則可探求專利專責機關所准予專利權範圍為何，二則為禁
11 止專利權人反覆其詞，致使專利權範圍呈現浮動不明而有礙
12 公益，是發明專利之權利範圍自應受到前揭內部證據之限
13 制；惟若由前述說明書及圖式等內部證據仍無法明確解釋專
14 利權之範圍，將參酌前揭內部證據以外之證據(外部證據)或
15 原則為解釋，此即所謂「先內後外原則」(參考「專利侵權
16 判斷要點」第一篇第二章第2節)。

17 (2)此外，於專利權訴訟中，當請求項有若干不同的解釋時，並
18 非以最寬廣合理的範圍予以解釋，而應依據完整的申請歷史
19 檔案，朝專利權有效的方向予以解釋，亦即儘可能選擇不會
20 使該專利權無效的解釋；惟若請求項之內容已為明確而使解
21 釋後之請求項成為無效時，則不得朝專利權有效的方向予以
22 解釋，此即所謂「專利權有效推定原則」(參考「專利侵權
23 判斷要點」第一篇第二章第2.4.2節)。

24 5.有關前揭「聚醯亞胺顆粒消光劑」用語應解釋為「聚醯亞胺
25 顆粒消光劑的原料為漿體，且非為不可融熔加工的聚醯亞胺
26 顆粒」，說明如下：

27 (1)查系爭專利請求項1中雖記載其基膜包含「聚醯亞胺顆粒消
28 光劑」，然並未進一步具體界定該「聚醯亞胺顆粒消光
29 劑」，熟悉該項技術者尚無法明確瞭解「聚醯亞胺顆粒消光
30 劑」於製造時的原料或存於基膜中之狀態，亦即由於系爭專
31 利請求項1並未具體定義「聚醯亞胺顆粒消光劑」之前述狀

01 態、原材料等性質，故關於聚醯亞胺顆粒消光劑之解釋可能
02 會有被告所稱「漿體聚醯亞胺顆粒消光劑，且非為不可熔融
03 加工的聚醯亞胺顆粒」（卷二第70至76頁）或原告主張之
04 「聚醯亞胺顆粒消光劑的原料為漿體」（卷三第28至29頁）
05 等解釋上的爭議。

06 (2)進一步審酌內部證據，系爭專利之說明書、圖式等文件中，
07 其說明書第10頁第20至21行記載「……在一實施例中……聚
08 醯亞胺係衍生自焦蜜石酸二酐（「PMDA」）與4,4'-氧基二苯
09 胺（「4,4 ODA」）……」（卷一第63頁）、說明書第22頁第1
10 3至14行實例1記載「……PMDA/4,4' ODA預聚合物溶液（……
11 約50泊之黏度）……」（卷一第75頁）；原告104年7月17日
12 申復理由書（乙證7）第3頁記載「……實例1……所述的PMD
13 A/4,4' ODA預聚合物溶液（……約50泊之黏度）即為請求項1所
14 請基膜中所包含的聚醯亞胺顆粒消光劑」（卷二第149
15 頁）、乙證7第4至5頁敘明「至於引證2，其係提供……不可
16 熔融加工的樹脂微粒……所述至少兩種乾混的不可熔融加工的
17 樹脂微粒可以是聚醯亞胺樹脂微粒。……本案的……聚醯
18 胺酸溶液……與該消光劑漿體混合……經加熱……產生部分
19 醯亞胺化之膠膜。……由此可知，本案的聚醯亞胺顆粒消光
20 劑係為一漿體，並非引證2中用於……乾混的聚醯亞胺樹脂
21 微粒，熟習該項技術者當然無法引證2……透過簡單改變或
22 實驗得到本案……之基膜……及……特性」（卷二第150至1
23 51頁）等內容，可知系爭專利之發明所界定的重點特徵在於
24 該聚醯亞胺顆粒消光劑於製造程序中的原料應係呈漿體狀，
25 且其原料排除了先前技術如引證2（即乙證28）中習知之不可
26 熔融加工的聚醯亞胺樹脂微粒（即顆粒），並據以克服審查意
27 見指稱之問題（而後獲准專利）。另查系爭專利說明書實例1
28 亦同時敘明該基膜曾經對流與輻射熱乾燥並固化（系爭專利
29 說明書第23頁第2至3行，卷一第78頁），熟悉該項技術者當
30 可推知最終該基膜之消光劑亦可能會因乾燥而以固態顆粒狀
31 存在。是以，熟悉該項技術者於理解前述內部證據之整體後

當知，聚醯亞胺顆粒消光劑的原料為漿體，而非為習知之不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒，且最終不必然以漿體狀存在於基膜中。

(3)被告稱系爭專利申請過程之申復理由書已敘明該聚醯亞胺顆粒消光劑應是PMDA/4, 4' ODA預聚合物溶液之聚醯亞胺顆粒消光劑，且係為一漿體，故其應係以漿體狀存在於系爭專利所界定的基膜等云云（卷二第73頁）。惟查由該申復理由書之相關記載可知（乙證7第4至6頁，卷二第150至152頁），其原意主要應在強調系爭專利之發明所界定之聚醯亞胺顆粒消光劑在製造程序時的原料為漿體，以凸顯其發明之技術特點，況如前述，系爭專利說明書實例1亦敘明其基膜最終經乾燥固化，熟悉該項技術者當知該消光劑漿體最終很可能亦被乾燥而呈固化顆粒狀，自難謂該聚醯亞胺顆粒消光劑必然係以漿體狀存在於該基膜。

(4)原告主張該申復理由書所述者並非指該消光劑以漿體狀存在於系爭專利所界定的基膜，而僅係指該聚醯亞胺顆粒消光劑的原料為漿體等云云（卷三第28頁）。惟如前述，該理由書具體敘明其消光劑製作之原料為漿體，且非為引證2（即乙證28）等所揭示之不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒，並據此與先前技術產生區隔以克服不具進步性之事由（而獲准專利），依前述專利權有效推定原則，該聚醯亞胺顆粒消光劑之原材料應解釋為並非前述習知聚醯亞胺顆粒，故難謂該申復理由書所述者僅係指該聚醯亞胺顆粒消光劑的原料為漿體，或未排除前述不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒。

(5)綜上，依「先內後外原則」、「專利權有效推定原則」等請求項解釋原則，系爭專利請求項1要件1C所示「聚醯亞胺顆粒消光劑」之用語應解釋為「聚醯亞胺顆粒消光劑的原料為漿體，且非為不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒」。

6.系爭產品之技術內容未被系爭專利請求項1文義讀取：

(1)依「專利侵權判斷要點」第一篇第三章第3節之相關內容，「文義讀取」之判斷，應將解釋後的系爭專利請求項的每一

技術特徵與被控侵權對象之對應元件、成分、步驟或其間之關係等，分別進行比對，若各別對應之技術特徵均相同，則被控侵權對象符合「文義讀取」。反之，若被控侵權對象欠缺解釋後的系爭專利請求項的任一技術特徵，或有任一對應之技術特徵不相同，則不符合「文義讀取」。而所謂技術特徵「相同」，係指系爭專利請求項與被控侵權對象二者對應的技術特徵完全相同、差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知者、被控侵權對象的技術特徵為系爭專利請求項對應技術特徵的下位概念等三種情形（參考「專利侵權判斷要點」第一篇第三章第3.2.1節）。

(2)由於系爭產品係使用不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒作為其消光劑之材料（卷二第74頁、卷四第266頁），且可將該材料應用於消光劑亦係相關技術領域之通常知識（亦可參乙證20第2至3頁，卷二第446至447頁），故在原告未能提出證據證明系爭產品消光劑的原料為漿體且非為不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒之情況下，尚難謂系爭產品要件1c之技術內容與系爭專利請求項1要件1C為「相同」，故系爭產品未被系爭專利請求項1文義讀取。

7.系爭產品相對於系爭專利請求項1不適用「均等論」，應未構成均等侵權：

(1)按「專利侵權判斷要點」第一篇第三章第4節之相關內容，「均等論」之判斷，即判斷被控侵權對象與系爭專利請求項之差異是否為非實質的，若二者之間具有實質差異，則不適用均等論，應判斷被控侵權對象不構成均等侵權。反之，若二者之間不具實質差異，且無均等論之限制事項時，則適用均等論，應判斷被控侵權對象構成均等侵權。判斷被控侵權對象是否適用均等論，原則上，僅須就被控侵權對象與系爭專利請求項技術特徵不相同的部分進行比對。若被控侵權對象欠缺系爭專利請求項的任一技術特徵，或二者對應之任一技術特徵有實質差異，則不適用均等論（參考「專利侵權判斷要點」第一篇第三章第4.2節）。

(2)又依「專利侵權判斷要點」第一篇第四章之相關內容，於適用均等論時應注意是否存在如「申請歷史禁反言」等限制事項，而所謂「申請歷史禁反言」係指專利權人於專利申請過程或維護專利過程中所為之修正、更正或申復，若導致限縮專利權範圍，則不得再藉由均等論而重為主張其已放棄之專利權。質言之，由於文字之敘述有其侷限性，且無法合理期待專利權人於申請專利時即能將所有無法預見但實質相同的技術特徵完全寫入請求項中，因此，專利權範圍不應僅侷限於文義範圍，而應另外包含均等範圍，此乃均等論之意旨。然而，專利權人曾於專利申請過程或維護專利權過程中所為修正、更正或申復而限縮專利權範圍之情況，則難謂專利權人無法預見該修正、更正或申復將導致放棄(surrender)部分專利權，若仍容許專利權人藉由主張均等論而重為主張其已放棄之專利，此非但不符合均等論之意旨，且將增加專利權範圍之不確定性（參考「專利侵權判斷要點」第一篇第四章第1.1及1.2節）。

(3)系爭專利申請過程中，智慧局104年1月15日以（104）智專二（六）01236字第10420051360號審查意見通知函，指稱系爭專利請求項1無法為其說明書所支持、請求項1至7不具進步性，原告（即當時之系爭專利申請人）為克服前述不予專利之事由，於104年7月17日申復修正時，在其理由書中具體申復「至於引證2，其係提供…不可融熔加工的樹脂微粒…所述至少兩種乾混的不可融熔加工的樹脂微粒可以是聚醯亞胺樹脂微粒。…本案的聚醯亞胺顆粒消光劑係為一漿體，並非引證2…的聚醯亞胺樹脂微粒，熟習該項技術者當然無法引證2…透過簡單改變或實驗得到本案…之基膜…及具有大於1650 V/mil的介電強度的基膜特性」等內容（乙證7第4至5頁，卷二第150至151頁），限縮請求項1所界定消光劑之解釋範圍成並非「不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂微粒（顆粒）」，與引證2所揭示者產生差異，以克服前述不具進步性等事由，而參酌該申復理由書之說明熟悉該項技術者可理解該限

01 縮解釋後之消光劑對於基膜之良好介電強度特性產生貢獻，
02 因此上開限縮已放棄其消光劑為不可融熔加工的聚醯亞胺樹
03 脂顆粒等材料之範圍，故不可再主張均等論將「聚醯亞胺顆
04 粒消光劑」擴大涵蓋至「不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂顆
05 粒」等材料，因此，尚難謂系爭產品要件1c之技術內容與系
06 爭專利請求項1要件1C係無實質差異，故系爭產品對系爭專
07 利請求項1未構成均等侵權。

08 **8.原告主張不可採之理由：**

09 (1)原告主張所謂「不可融熔加工」，係聚醯亞胺的天然性質，
10 不論聚醯亞胺顆粒為漿體或乾混形式，其皆為「不可融熔加
11 工的聚醯亞胺顆粒」。從而，被告稱系爭產品使用「不可融
12 熔加工的聚醯亞胺顆粒」，因而與系爭專利請求項1不同，
13 純屬無稽之談云云(卷三第28至29頁)。惟如前述，由系爭
14 專利申請過程之申復理由書(乙證7)可知，系爭專利所界定
15 之消光劑材料已限縮解釋為非(習知之)不可融熔加工的聚醯
16 亞胺顆粒，在原告未能舉證系爭產品亦採用相同材料的情況
17 下，尚難謂其與系爭專利請求項1為相同。另查，聚醯亞胺
18 可再分為熱塑性材質、熱固性材質等類別，其中，熱塑性聚
19 醯亞胺可進行融熔加工係相關技術領域之通常知識(亦可參
20 乙證37)，自難謂不可融熔加工必然為聚醯亞胺材料之本
21 質，而逕認系爭產品之消光劑(不可融熔加工聚醯亞胺顆粒)
22 與系爭專利所界定者(排除不可融熔加工聚醯亞胺顆粒)必然
23 相同；縱認定不可融熔加工必然為聚醯亞胺材料之習知本
24 質，至多僅能說明系爭專利之消光劑與習知材料之本質有異
25 (即與先前技術習知者有所差異因而使其發明具進步性)，適
26 可反證採用習知材料作為消光劑之系爭產品與系爭專利並不
27 相同。

28 (2)原告另主張系爭專利為一「物」之專利，並非「方法」專
29 利，只要落入請求項範圍的基膜，即為侵權產品，而與其製
30 程中所添加之消光劑是否為「漿體聚醯亞胺顆粒消光劑」無
31 涉云云(卷三第28至29頁)。惟查「聚醯亞胺顆粒消光劑的原

料為漿體」係系爭專利申請過程中，為克服不予專利事由、用以與先前技術中習知的可直接用於乾混的聚醯亞胺顆粒產生區隔，而對請求項用語採取的限縮解釋，為禁止專利權人反覆其詞，致使專利權範圍呈現浮動不明而有礙公益等情事，系爭專利之權利範圍自應受到前揭解釋之限制，與系爭專利為物或方法之請求項無涉。況按「專利侵權判斷要點」第一篇第二章第2.7節物之請求項的解釋之相關內容，於解釋請求項時，製法界定物之請求項既然記載該物之製法，原則上，該物的請求項界定之範圍應限於依請求項所載製法所製得之物，不包括依請求項所載製法以外之其他製法所製得之物。據此可知，物之請求項於主張其權利時並不必然不受其製法的限制；而查由系爭專利申請過程之申復理由書(乙證7)可知，系爭專利之基膜所含消光劑已限縮解釋成於製造基膜時「消光劑原料為漿體(消光劑漿體)」，亦即已以該基膜之製法解釋(界定)其(物之)請求項，尚難謂系爭專利請求項1之基膜不必受限於該製法所製得之物。縱認「消光劑的原料為漿體不限縮系爭專利請求項之範圍」，惟如前述，該申復理由書同時敘明其消光劑之材料與引證2所述者不同，在系爭產品使用(如引證2的)習知材料作為消光劑，且原告未提供反證之情況下，亦難謂系爭產品與系爭專利之消光劑係為相同或無實質差異。

9. 綜上，由於系爭產品之技術內容未被系爭專利請求項1文義讀取，亦未構成均等侵權，故應認定系爭產品未落入系爭專利請求項1之專利權範圍。

(二) 系爭產品未落入系爭專利請求項2至4之專利權範圍：

系爭專利請求項2至4係依附於請求項1之附屬項，而系爭產品未落入系爭專利請求項1之專利權範圍，已如前述，故系爭產品當然亦未落入系爭專利請求項2至4之專利權範圍。

伍、綜上所述，系爭產品未落入系爭專利請求項1至4之專利權範圍，原告主張被告等侵害系爭專利不可採，從而，原告依專利法第96條第1至3項、民法第179條、公司法第23條第2項規

01 定，訴請被告排除、防止侵害及負連帶賠償責任如聲明第1
02 至3項所示，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，
03 其假執行之聲請即失其依據，亦應駁回。

04 陸、本件事證已臻明確，本件其餘爭點、兩造其餘攻擊防禦方法
05 及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，自
06 無逐一詳予論駁之必要。

07 柒、結論：原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，
08 民事訴訟法第78條，判決如主文。

09 中 華 民 國 110 年 11 月 30 日

10 智慧財產第三庭

11 法 官 陳端宜

12 以上正本係照原本作成。

13 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

14 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

15 中 華 民 國 110 年 11 月 30 日

16 書記官 吳祉瑩