

智慧財產及商業法院民事判決

111 年度民專上字第 19 號

上 訴 人 液態空氣喬治斯克勞帝方法研究開發股份有限公司

5 L' AIR LIQUIDE-SOCIETE ANONYME POUR L' ETUDE
ET L' EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES
CLAUDE

法定代理人 Martin RZANIAK 住同上

10 訴訟代理人 馮達發律師（兼送達代收人）
施汝憬律師

被 上 訴 人 台灣日酸股份有限公司

法定代理人 梅津公洋

15 訴訟代理人 汪家倩律師
王惟佳律師

輔 佐 人 徐哲謙

侯春岑

20 上列當事人間排除侵害專利權等事件，上訴人對於中華民國 111 年 2 月 15 日本院 110 年度民專訴字第 32 號第一審判決提起上訴，本院於 112 年 3 月 30 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

25 第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

30 一、按依智慧財產案件審理法第 7 條規定，智慧財產及商業法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款所定之民事事件，由智慧財產及商業法院管轄。本案既屬因專利法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事案件，符合智慧財產及商業法院組織法第 3 條第 1 款規定，本院依法自有管轄權。

35 二、上訴人上訴聲明第 3 項請求「被上訴人應銷毀前項所述化合物及物品、以及從事侵權行為之原料或器具。」（見本院卷一第 42 頁），上訴人於原審本即有請求銷毀，惟原審未列入爭點判斷，

現就請求銷毀有無理由部分列入爭點 4. 由本院審理判斷，並經兩造於民國 111 年 8 月 15 日準備程序期日同意(見本院卷一第 285 頁)，併予敘明。

貳、實體事項：

5 一、上訴人主張：

(一)上訴人為中華民國發明專利第 I525210 號「形成介電膜之方法、新穎前驅物及其在半導體製造上的用途」(下稱系爭專利)之專利權人，專利期間自 105 年 3 月 11 日至 116 年 5 月 31 日止，現仍在專利權期間內。被上訴人主要供應半導體、薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)、發光二極體(LED)、太陽能電池、微波通訊等各種電子工業用的特殊氣體及設備，為上訴人之競爭廠商之一。依行政院環境保護署(下稱環保署)化學物質登錄資訊公開查詢平台之資訊，被上訴人曾以更名前之「台灣大陽日酸股份有限公司」名稱，於 109 年 2 月 5 日經環保署准予登錄化合物「銻，三(N-甲基甲胺基)[(1,2,3,4,5- η)-1-丙基-2,4-環戊二烯-1-基]-」(下稱系爭產品 1)，登錄碼為「EPNA0A00032455」，CAS 編號為「2192174-63-1」，登錄級距為「少量登錄年製造或輸入量未滿 0.1 噸」，顯見被上訴人至遲於 109 年 2 月間已進口系爭產品 1，並已於我國販賣系爭產品 1 及為販賣之要約，且依臺灣新竹地方法院現場保全之資料，可知被上訴人已進口 68 瓶系爭產品 1。嗣上訴人於 110 年 9 月 15 日第三次向我國經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請更正系爭專利請求項 29、30 之申請專利範圍(下稱更正後請求項 29、30)，經比對系爭產品 1 之上開 CAS 編號，可知其化學名稱(Chemical Name,CN)為 Zirconium, tris(N-methylmethanaminato)[(1,2,3,4,5- η)-1-propyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]-，業已落入系爭專利更正後請求項 29 及 30 之文義範圍。上訴人曾於 109 年 8 月 10 日寄發警告函，告知被上訴人不得擅自販賣、為販賣之要約或進口系爭產品 1，以免侵害上訴人系爭專利，被上訴人於 109 年 10 月 8 日回函表示，決定中止相關業務。詎被上訴人僅是表面聲請撤銷系爭產品 1 於環保署之登錄(該原登錄碼「EPNA0A00032455」，狀態為「失效」)，隨即於同年 8 月 27 日經環保署准予登錄另一化學名稱「銻，三(N-烷基烷胺基)[(1,2,3,4,5- η)-1-烷基-2,4-環戊二烯-1-基]-」(下稱系爭產品 2)，登錄碼為「EPNA0A00036437」，登錄級距為「簡易登錄年製造或輸入量 0.1 噸以上未滿 1 噸」，惟「甲基」本即為「甲烷基」之簡稱，

屬於一種烷基，而「甲胺基」本即為「甲烷胺基」之簡稱，屬於一種烷胺基。是以，被上訴人在收受上訴人警告函之後，隨即變更系爭產品 1 之登錄名稱改為系爭產品 2，顯明知系爭產品 1 確實侵害系爭專利，惟為規避、隱匿相關公開資訊，不僅撤銷原登錄名稱而改以新登錄名稱作為掩護，並對上訴人佯稱「中止相關業務」，實際上卻將原「少量登錄」擴充為「簡易登錄」，持續擴大於我國系爭產品 1 之販賣或為販賣之要約，足見被上訴人主觀上具有侵害系爭專利之故意。鑑於計算損害金額所需之系爭產品 1 進口資料及銷售資料均係由被上訴人持有，雖透過保全證據保全部分前揭資料，惟於上訴人得實際閱覽完整相關證據資料前，尚難核算損害金額。為此，上訴人謹依民事訴訟法第 244 條第 4 項規定，先請求以新臺幣（下同）1,000 萬元為最低賠償金額。爰依專利法第 96 條第 1 項至第 3 項、第 97 條之規定，提起本件訴訟。

(二)系爭專利申請更正案係採減縮申請專利範圍為之，為申請專利範圍減縮之一種態樣，即「允許的刪除」，無論是申請專利範圍之修正或是更正，均得減縮申請專利範圍，是以，系爭專利申請更正案並未違反專利法第 67 條第 2 項、第 4 項。

(三)專利有效性部分：

1.系爭專利說明書詳載系爭專利更正後請求項 29 與 30 式(II₁)之說明，更記載(II₁)化合物之基本製備方法，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，即可由系爭專利說明書前開揭露內容，合理預測並延伸至系爭專利更正後請求項 29 與 30 式(II₁)之範圍。是以，系爭專利更正後請求項 29 實為系爭專利說明書所支持，未違反 103 年專利法第 26 條第 2 項。

2.先申請主義係按專利申請日先後以決定專利權之授予，惟優先權制度則是授予專利申請案一年優惠期間，亦即，依我國專利法第 28 條規定，該專利申請案之審查，因其優先權而排除援用該專利申請案在我國專利申請日之前直至優先權日之間之所有引證文件。且我國專利制度採先申請主義，與專利法第 23 條擬制喪失新穎性之引證案是否有主張優先權無涉。是以，作為擬制喪失新穎性之引證文件，僅得以其申請日定其適格，而不得以其優先權日定之，乙證 2 號申請日係 2006 年 11 月 30 日，晚於系爭專利優先權日 2006 年 6 月 2 日，故乙證 2 非 103 年專利法第 23 條本文之適格先前技術。

3. 乙證 3 至 7、乙證 12 之證據，並非適格證據：

乙證 3 至乙證 7、乙證 12 均僅敘明單環戊二烯基鋯化合物之名稱或其化學式，並未具體說明單環戊二烯基鋯化合物之製備方法。被上訴人既不否認乙證 3 至乙證 7 所揭示者，均是雙環戊二烯基鋯化合物之製備方法，並未揭示單一環戊二烯基鋯化合物之製備方法。被上訴人亦未證明：所屬技術領域具有通常知識者能依據乙證 3、4、5、6、7 或 12 號，以製備單環戊二烯基鋯化合物。則參酌 2017 年專利審查基準第 2-3-6 頁至第 2-3-7 頁第 2.2.2 節與第 2-3-15 頁第 3.2.4 節等關於引證文件之要求，益證乙證 3 至乙證 7 均證據不適格。被上訴人所提乙證 20 教示：除 $\text{CpZr}(\text{NMe}_2)_3$ 以外，環戊二烯基鋯化合物均為雙環戊二烯基，無法製備單一環戊二烯基鋯化合物。從而，所屬技術領域中具有通常知識者，無從由乙證 20 之教示，以製備乙證 3 至乙證 7 所揭示單一環戊二烯基鋯化合物，即 $\text{MeCpZr}(\text{NMe}_2)_3$ 。遑論，依乙證 20 號清楚教示「無法製備單一環戊二烯基鋯化合物（除 $\text{CpZr}(\text{NMe}_2)_3$ 以外）」，反足以證明在系爭專利優先權日之前，無從製備單一環戊二烯基鋯化合物 $\text{MeCpZr}(\text{NMe})$ 。益見，乙證 3 至乙證 7、乙證 12 於本件證據不適格。

4. 乙證 3 至 7 不足以證明系爭專利更正後請求項 29、30 不具新穎性或進步性：

乙證 3 至乙證 7 之 $\text{MeCpZr}(\text{NMe}_2)_3$ ，並不在系爭專利更正後請求項 29 及 30 範圍內，自不足以否定該兩請求項之新穎性。又乙證 3 至乙證 7 均是使用 metallocene 化合物做為烯烴（olefin）聚合反應之催化劑，藉以改善習知烯烴聚合反應；惟系爭專利說明書記載，系爭專利更正後請求項 29 與 30 則是用於氣相沉積技術之前驅物，藉由此等具有熱穩定性、在室溫下為液體或熔點低於 50°C 之前驅物，而能夠在無顆粒產生下為適當之分布，並允許寬的自我限制等，更有實施例 VI、VII、VIII 等以證其功效。足見，相對於乙證 3 至乙證 7，系爭專利更正後請求項 29 與 30 不僅技術領域與解決之問題不同，更具有無法預期之功效，具有進步性。

5. 乙證 12 不足以證明系爭專利更正後請求項 29、30 不具新穎性或進步性：

乙證 12 所揭示者均為鈦（Ti）化合物之製備方法，而所屬技術領域中具有通常知識者均知：第一系列過渡元素（例如：鈦（Ti））與同族第二系列過渡元素（例如：鋯（Zr））化學性質，顯著不同，所屬技術領域中具有通常知識者，無從由乙證 12 所揭示之

鈦 (Ti) 化合物製備方法，以製備系爭專利更正後請求項 29 與 30 式(II₁)化合物 (即：鋇 (Zr) 化合物)。遑論，乙證 12 所揭示者，係為烯烴 (olefin) 聚合反應之催化劑，藉以改善習知烯烴聚合反應；惟系爭專利說明書記載，系爭專利更正後請求項 29 與 30 則是用於氣相沉積技術之前驅物，藉由此等具有熱穩定性、在室溫下為液體或熔點低於 50°C 之前驅物，而能夠在無顆粒產生下為適當之分布，並允許寬的自我限制等等，更有實施例 VI、VII、VIII 等以證其功效。足見，相對於乙證 12，系爭專利更正後請求項 29 與 30 不僅技術領域與解決之問題不同，更具有無法預期之功效，具有進步性。

二、被上訴人抗辯則以：

(一)系爭專利更正後請求項 29 排除化合物「MeCp(NMe₂)₃」及「Me₅CpZr(NMe₂)₃」，屬於引進新事項，依專利法第 67 條第 2 項規定，更正不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍，請求項 29 之更正方式違反專利法規定，應不准更正。

(二)專利有效性部分：

1. 系爭專利更正後請求項 29 之式(II₁)化合物「(R²tCp) M¹[N(R³₉)(R⁴⁰)]₃」之範圍不明確，無法由系爭專利說明書「單一實施例」內容延伸而得，請求項 29 無法為說明書支持，違反專利法第 26 條第 2 項規定。且因系爭專利更正後請求項 30 乃依附於請求項 29 之附屬請求項，基於同理，請求項 30 亦違反專利法第 26 條第 2 項規定。

2. 乙證 2 最早優先權日 (2005 年 12 月 6 日) 早於系爭專利之最早優先權日 (2006 年 6 月 2 日)，公開日 (2007 年 8 月 1 日) 晚於系爭專利之最早優先權日，屬專利法第 23 條所定「申請在先而在其申請後始公開」之適格證據。乙證 2 實施例 3、4、10、11 揭露之化合物結構，與系爭專利更正後請求項 29 及 30 所述之化合物相當近似，系爭專利更正後請求項 29 及 30 之全部內容已被申請在前公開在後的乙證 2 所揭示，為與乙證 2 內容相同之發明，是依專利法第 23 條規定，乙證 2 足證系爭專利更正後請求項 29 及 30 擬制喪失新穎性。

3. 乙證 3 至 7、12 皆關於烯烴聚合催化劑，此催化劑為「茂金屬型 (metallocene-type) 過渡金屬化合物」，而更正後請求項 29、30 之「有機金屬前驅物」亦為茂金屬化合物。系爭專利與乙證 3 7 及 12 皆有關茂金屬化合物，屬於相同技術領域。又乙證 3 至 7

及乙證 12 號之公開日均早於系爭專利之優先權日（2005 年 12 月 6 日，具有證據能力，為適格之證據。

4. 乙證 3 至 7 及乙證 12 足以證明系爭專利更正後請求項 29、30 不具新穎性或進步性：

5 (1) 乙證 3 至 7 及乙證 12 所揭示的取代基團為並列表示，已揭示系爭專利使用的相同取代基團，並非上下位關係。乙證 3 至 7 及乙證 12 任一所揭露之通式結構以及取代基已完全揭露系爭專利更正後請求項 29 及 30 之式(II₁)，足證更正後請求項 29 及 30 不具新穎性。

10 (2) 乙證 3 至 7 任一者除揭露茂金屬配位化合物的通式外，亦揭露特定之茂金屬化合物。系爭專利更正後請求項 29、30 所述之式(II₁)化合物，可由乙證 3 至 7 任一者所揭示之通式、化合物經本領域通常知識者以例行性調整輕易完成，此例行性調整已於乙證 3 至 7 任一者本身中揭示，且調整獲得之化合物相較於原化合物無特別功效，系爭專利更正後請求項 29 及 30 基於乙證 3 至 7 任一者所揭示內容不具進步性。又系爭專利更正後請求項 29 及 30 所述式(II)化合物，可由乙證 12 所揭示內容經通常知識者例行性調整而獲得，此改動已於乙證 12 本身中揭示，且改動獲得之化合物相較於原化合物無特別功效或臨界意義。故系爭專利更正後請求項 29 及 30 基於乙證 12 所揭示內容不具進步性。

三、原審判決上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回。上訴人不服，提起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品 1 與含有前開化合物之物品，以及從事其他侵害系爭專利之行為。(三)被上訴人應銷毀前項所述化合物及物品、以及從事侵權行為之原料或器具。(四)被上訴人應給付上訴人 1,000 萬元整及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止按年息百分之 5 計算之利息。(五)前三項請求，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人則答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)第二審訴訟費用由上訴人負擔。(三)如受不利判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。

四、本件法官依民事訴訟法第 463 條準用同法第 270 條之 1 第 1 項第 3 款、第 3 項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：

35 (一) 不爭執事項：

1. 上訴人為系爭專利之專利權人，系爭專利優先權日為 95 年 6 月

2 日，其權利期間為自 105 年 3 月 11 日起至 116 年 5 月 31 日止。

2. 上訴人於 110 年 1 月 22 日向智慧局申請更正系爭專利之申請專利範圍，於同年 4 月 30 日再次申請更正系爭專利之申請專利範圍，復於同年 9 月 15 日申請更正系爭專利之申請專利範圍（下稱系爭專利申請更正案），現仍由智慧局審理中，本件系爭專利之侵權及有效性係以 110 年 9 月 15 日更正後請求項 29、30 為判斷。

3. 被上訴人於 109 年 12 月 16 日由原「台灣大陽日酸股份有限公司」更名為「台灣日酸股份有限公司（NIPPON SANSO TAIWAN, INC.）」。

4. 被上訴人曾於 109 年 2 月 5 日經環保署准予登錄化合物「銻，三（N-甲基甲胺基）[(1, 2, 3, 4, 5- η)-1-丙基-2, 4-環戊二烯-1-基]-」即系爭產品 1，登錄級距為「少量登錄年製造或輸入量未滿 0.1 噸」，登錄碼為「EPNA0A00032455」，化學文摘社登記號碼（CAS No.）為「2192174-63-1」，並於同年 8 月 27 日經環保署准予登錄另一化學名稱「銻，三（N-烷基烷胺基）[(1, 2, 3, 4, 5- η)-烷基-2, 4-環戊二烯-1-基]-」即系爭產品 2，登錄級距為「簡易登錄年製造或輸入量 0.1 噸以上未滿 1 噸」，登錄碼為「EPNA0A00036437」。

5. 上訴人於 109 年 8 月 10 日發函被上訴人系爭產品 1 與系爭專利相關，請被上訴人確認等語，被上訴人則於同年 10 月 8 日回函向上訴人表示：針對系爭產品 1，被上訴人為其客戶之臺灣經銷商，於收到上訴人 109 年 8 月 10 日警告函後，決定中止相關業務等語。

6. 系爭產品 1 落入系爭專利更正後請求項 29、30 之權利範圍。

(二) 本件爭點：

1. 系爭專利申請更正案有無違反專利法第 67 條第 2 項、第 4 項規定，而有顯然不應准許之情事？

2. 專利有效性部分：

(1) 系爭專利更正後請求項 29、30 是否未為說明書所支持，而不符合專利法第 26 條第 2 項之規定？

(2) 乙證 2 是否得作為系爭專利擬制喪失新穎性之先申請案？如是，其是否足以證明系爭專利更正後請求項 29、30 有專利法第 23 條擬制喪失新穎性之情形？

(3) 乙證 3 至 7、乙證 12 之證據，是否得作為適格證據？

(4) 乙證 3 是否足以證明系爭專利更正後請求項 29、30 不具新穎性或進步性？

- (5)乙證 4 是否足以證明系爭專利更正後請求項 29、30 不具新穎性或進步性？
- (6)乙證 5 是否足以證明系爭專利更正後請求項 29、30 不具新穎性或進步性？
- 5 (7)乙證 6 是否足以證明系爭專利更正後請求項 29、30 不具新穎性或進步性？
- (8)乙證 7 是否足以證明系爭專利更正後請求項 29、30 不具新穎性或進步性？
- 10 (9)乙證 12 是否足以證明系爭專利更正後請求項 29、30 不具新穎性或進步性？
- 3.被上訴人是否有侵害系爭專利之故意或過失？上訴人依專利法第 96 條第 2 項、第 97 條之規定，請求被上訴人負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金應如何計算？以若干為適當？
- 15 4.上訴人依專利法第 96 條第 1、3 項之規定，請求被上訴人除去、防止侵害及銷毀系爭產品 1，有無理由？

五、得心證之理由：

(一)系爭專利技術分析：

1.系爭專利技術內容：

- 20 (1)隨著未來產生之半導體裝置的臨界尺寸減小，需要引入新材料，尤其是具有高介電常數 k 之介電體以替換達到其物理極限的 SiO_2 ，該等介電體薄膜通常具有約 1 nm 之 SiO_2 等效厚度，而能夠沈積具有合理產量及可接受純度之該等薄膜的主要工業製程為氣相沈積技術，諸如 MOCVD（金屬-有機化學氣相沈積）或
- 25 ALD（原子層沈積），該等沈積技術需要使用滿足適當工業用途之極端需求的金屬前驅物，因此，目前極需要提供液體或低熔點（ $<50^\circ\text{C}$ ）第 IV 族前驅物化合物（如 Hf 及 Zr 化合物），且應同時允許適當分布（在分布溫度下之物理狀態、熱穩定性）、寬的自我限制型 ALD 窗口及藉由 ALD 或 MOCVD 來沈積純薄膜（參
- 30 系爭專利說明書【先前技術】欄位）。
- (2)系爭專利之發明係揭露關於將一含金屬之介電膜沈積於一基板上之方法，該介電膜包含式(I)化合物： $(\text{M}^1_{1-a}\text{M}^2_a)\text{O}_b\text{N}_c\dots(\text{I})$ 其中 $0 \leq a < 1$ ， $0 < b \leq 3$ ， $0 \leq c \leq 1$ ， M^1 表示選自鉛(Hf)、鋯(Zr)及鈦(Ti)之金屬；且 M^2 表示金屬原子；該方法包含下列步驟：步驟 a)：
- 35 提供一基板於一反應腔室中；步驟 b)：蒸發含有至少一種 M^1 金屬之式(II)前驅物以形成第一氣相金屬源； $(\text{R}^1_y\text{Op})_x(\text{R}^2_t\text{Cp})_z\text{M}^1$

$R'_{4-x-z} \dots (II)$ 其中： M^1 係如上文所定義；其中 $0 \leq x \leq 3$ ，較佳 $x=0$ 或 1 ， $0 \leq z \leq 3$ ，較佳 $z=1$ 或 2 ， $1 \leq (x+z) \leq 4$ ， $0 \leq y \leq 7$ ，較佳 $y=2$ ， $0 \leq t \leq 5$ ，較佳 $t=1$ ， (R^1_yOp) 表示未經取代或經取代之戊二烯基配位基， (R^2_tCp) 表示未經取代或經取代之環戊二烯基(Cp)配位基；步驟 c)：將該第一氣相金屬源引入反應腔室中，以促使其與該基板接觸，從而在該基板上產生包含如上文所定義之式(I)化合物的含金屬介電膜之沈積。系爭專利之發明亦係關於式(II₁)化合物： $(R^2_tCp)_z M^1 [N(R^{39})(R^{40})]_3 \dots (II_1)$ ，其對應於如上述式(II)之前驅物，其中 $x=0, z=1$ 且 R' 表示基團 $N(R^{39})(R^{40})$ ，且其中 R^{39} 、 R^{40} 相同或不同且獨立地表示氫原子；具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基；烷基矽烷基，其中該烷基為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；二烷基矽烷基，其中各烷基彼此相同或不同，為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；或三烷基矽烷基，其中各烷基彼此相同或不同，為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子。系爭專利之發明所提供之前驅物適於藉由 ALD 或 MOCVD 方法來沈積含第 IV 族金屬之薄膜，且具有下列優勢：(1)其在室溫下為液體或具有低於 50°C 之熔點；(2)其為熱穩定的，而能夠在無顆粒產生下適當的分布（氣相或直接液體注射）；(3)其為熱穩定的以允許寬的自我限制型 ALD 窗口；(4)允許藉由使用共反應物（選自由 H_2 、 NH_3 、 O_2 、 H_2O 、 O_3 、 SiH_4 、 Si_2H_6 、 Si_3H_8 、TriDMAS、BDMAS、BDEAS、TDEAS、TDMAS、TEMAS、 $(SiH_3)_3N$ 、 $(SiH_3)_2O$ 、TMA 或含鋁前驅物、TBTDET、TAT-DMAE、PET、TBTDEN、PEN、含鏷系前驅物，諸如 $Ln(tmhd)_3 \dots$ 所組成之群組）之一或其組合來沈積多種含第 IV 族金屬之薄膜，包括三級材料或四級材料（參系爭專利說明書【發明內容】欄位）。

2. 系爭專利申請專利範圍分析：

系爭專利之申請專利範圍共計 32 項，其中請求項 1、29 為獨立項，請求項 2 至 28 為直接或間接依附於請求項 1 之附屬項、請求項 30 至 32 為直接或間接依附於請求項 29 之附屬項，依據原審判決內容第 2 頁，上訴人僅主張第 29 至 30 項受侵害，因系爭專利於智慧局有相關舉發案，上訴人（專利權人）於該舉發案審查過程中（110 年 9 月 15 日）提出更正申請，業經智慧局准予更正並於 111 年 11 月 1 日公告，因此兩造同意本件二審以系爭專利更正後請求項 29、30 為判斷（本院卷一第 235 頁），僅列系爭專利更正後請求項 29、30 內容如下：

更正後請求項 29：

一種式(II₁)化合物， $(R^2tCp)M^1[N(R^{39})(R^{40})]_3(II_1)$ 其中 M^1 表示鋯(Zr)； R^{39} 及 R^{40} 相同或不同且獨立地表示具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基；烷基矽烷基，其中該烷基為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；二烷基矽烷基，其中各烷基彼此相同或不同，為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；或三烷基矽烷基，其中各烷基彼此相同或不同，為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子，且 R^{39} 及 R^{40} 至多一個是乙基； R^2 係選自具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基； $0 \leq t \leq 5$ ，其限制條件為該式(II₁)化合物不為 $ZrCp(NMe_2)_3$ 、 $MeCpZr(NMe_2)_3$ 及 $Me_5CpZr(NMe_2)_3$ 。

更正後請求項 30：

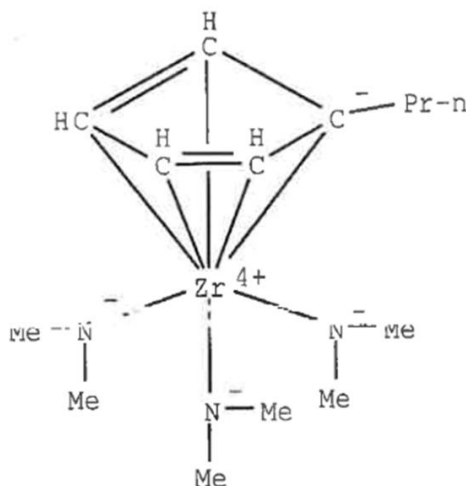
如申請專利範圍第 29 項所定義之式(II₁)化合物，其中 R^2 、 R^{39} 及 R^{40} 相同或不同且獨立地表示選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、第二丁基及第三丁基之基團。

(二)系爭產品 1 之技術內容：

由上訴人所提出甲證 10 至 12 之系爭產品 1 相關資料內容，可將系爭產品 1 技術特徵大致描述如下：

物質基本辨識資訊	
化學物質 中文名稱	鋯,三(N-甲基甲胺基)[(1,2,3,4,5-η)-丙基-2,4-環戊二烯-1-基)]-
化學物質 英文名稱	Zirconium, tris(N-methylmethanaminato)[(1,2,3,4,5-η)-1-propyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]-
登錄級距	少量登錄 Small Quantity Registration
	<0.1 ton/y (general) 年製造或輸入量未滿 0.1 噸 (一般)
登錄類別	個別
登錄人	台灣大陽日酸股份有限公司
登錄碼	EPNA0A00032455

由上述登錄資料，推測系爭產品（化合物）結構可能結構式如下圖所示：



系爭產品化學式可簡示為(n-PropylCp)Zr 系爭產品化學式可簡示為(n-PropylCp)Zr [N(Methyl)(Methyl)]₃。

(三)專利有效性證據:

1. 乙證 2 為西元 2007 年 8 月 1 日公開之我國第 TW200728311A 號「鈐系化合物、鈐系薄膜形成材料以及鈐系薄膜形成方法」發明專利案；其申請日為 2006 年 11 月 30 日，最早優先權日為 2005 年 12 月 6 日，該證據最早優先權日早於系爭專利優先權日（2006 年 6 月 2 日）可為系爭專利擬制喪失新穎性之先前技術。乙證 2 係關於一種鈐系薄膜形成材料，其係以下述通式(I)所示化合物: $\text{LHf}(\text{NR}^1\text{R}^2)_3$ 通式(I)，其中，L 為環戊二烯基或取代環戊二烯基， R^1 、 R^2 為烷基， R^1 與 R^2 可互相不同亦可相同。該材料常溫為液體，然而富於安定性，可進行原料的安定供給，可安定地形成高品質的鈐系薄膜（參該證據摘要）。
2. 乙證 3 為 1995 年 11 月 22 日公開之 EPO 第 EP 0683180 A2 號「Catalyst for polymerizing an olefin and method for polymerizing the olefin」發明專利案，其公開日期早於系爭專利優先權日可為系爭專利之先前技術，得為主張系爭專利不具新穎性、進步性之適格證據。乙證 3 揭示一種烯烴聚合催化劑及烯烴聚合方法，該催化劑包含作為主要組分的(A)茂金屬型過渡金屬化合物和(B)至少一種選自(1)非矽酸鹽成分之離子交換性層狀化合物和(2)一種無機矽酸鹽，它是通過鹽處理和/或

酸處理獲得的，其含水量不高於 3 重量%（參該證據摘要）。

3. 乙證 4 為 2002 年 4 月 23 日公告之美國第 US 6376416B1 號

「Olefin polymerization catalyst and process for producing olefin polymer」發明專利案，其公告日期早於系爭專利優先權日可

為系爭專利之先前技術，得為主張系爭專利不具新穎性、進步性之適格證據。乙證 4 揭示一種製備具有以下組分的催化劑的

方法：組分(A)：一種固體催化劑組分，包括以下組分(A-1)和組分(A-2)。組分(A-1)：通過使下列組分(A-1-1)、組分(A-1-2)

和組分(A-1-3)接觸而獲得的固體組分。成分(A-1-1)：離子交換性層狀矽酸鹽成分、(A-1-2)：鎂化合物成分、(A-1-3)：鈦化合物成分、(A-2)：茂金屬型過渡金屬化合物成分；組分(B)：有機鋁化合物（參該證據摘要）。

4. 乙證 5 為 1995 年 8 月 29 日公開之日本特開平 7-228621 號「オレフィン重合用触媒およびそれを用いたオレフィンの重合方法」發明專利申請案，其公開日期早於系爭專利優先權日可

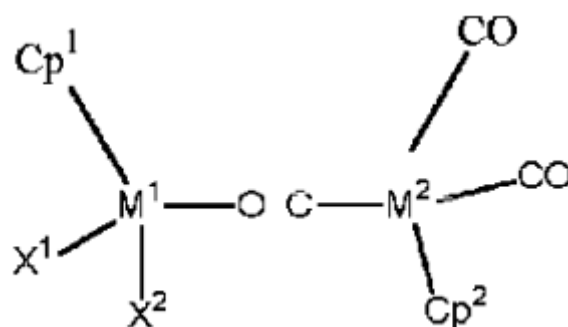
為系爭專利之先前技術，得為主張系爭專利不具新穎性、進步性之適格證據。乙證 5 揭示一種催化劑，可用在製備具有高堆積密度、優異的顆粒性能和流動性的、在有機溶劑中可溶物量少之烯烴聚合物的製程，該烯烴聚合之催化劑係由[A]茂金屬系過渡金屬化合物，係可被取代的 1 個或 2 個環戊二烯基系配位子，亦即取代基亦可鍵結而形成縮合環的含 1 至 2 個環戊二烯基環的配位子與長式週期表第 3、4、5、6 族的過渡金屬所構成的有機金屬化合物、或此等的陽離子型錯合物，(B)黏土礦物、黏土或離子交換層狀化合物，每一種都是顆粒狀的球形，例如蒙脫石，和(C)有機鋁化合物如三甲基鋁（參該證據摘要）。

5. 乙證 6 為 1995 年 3 月 28 日公開之日本特開平 7-82311 號「オレフィン重合用触媒およびそれを用いたオレフィン重合體の製造方法」發明專利申請案，其公開日期早於系爭專利優先權日可為系爭專利之先前技術，得為主張系爭專利不具新穎性、進步性之適格證據。乙證 6 揭示一種烯烴聚合之催化劑，其係由[A]茂金屬系過渡金屬化合物，(B)平均粒徑 10 微米以上之黏土礦物、黏土或離子交換層狀化合物，和(C)有機鋁化合物接觸而製得（參該證據摘要）。

6. 乙證 7 為 1996 年 8 月 29 日公開之日本特開平 8-127613 號「オレフィン重合用触媒およびそれを用いたオレフィンの重合方

法」發明專利申請案，其公開日期早於系爭專利優先權日可為系爭專利之先前技術，得為主張系爭專利不具新穎性、進步性之適格證據。乙證 7 揭示一種烯烴聚合催化劑及烯烴聚合方法，該催化劑包含作為主要組分的(A)茂金屬型過渡金屬化合物和(B)至少一種經鹽處理和/或酸處理獲得、含水量不高於 3 重量 % 之化合物，該化合物係選自(1)非矽酸鹽成分之離子交換性層狀化合物和(2)一種無機矽酸鹽組成之群組（參該證據摘要）。

7. 乙證 12 為 2003 年 1 月 24 日公開之日本特開 2003-20305 號「オレフィン重合用触媒」發明專利申請案，其公開日期早於系爭專利優先權日可為系爭專利之先前技術，得為主張系爭專利不具新穎性、進步性之適格證據。乙證 12 揭示一種烯烴聚合催化劑，該催化劑係由具式(1)結構之過渡金屬錯合物、有機鋁化合物等組成，該式(1)如下：



其中， M^1 是第 4 族的過渡金屬， M^2 是第 6 族的過渡金屬， Cp^1 和 Cp^2 獨立地是具有環戊二烯型陰離子骨架的基團， X^1 和 X^2 獨立地表示鹵素、碳原子數 1-20 烷基、碳原子數 7-20 芳烷基、碳原子數 6-20 芳基，或 $(R^1)_2N$ 基團， Cp^1 併同 X^1 和 X^2 可以任意鍵合形成環、有機鋁化合物等（參該證據摘要）。

(四)系爭專利更正後請求項 29、30 之更正未違反專利法第 67 條第 2、4 項規定之情事，應准予更正，且業經智慧局准予更正並於 111 年 11 月 1 日公告：

1. 專利法之相關規定：

系爭專利之請求項是否有不符合專利法第 67 條第 2、4 項之情事者，應以 111 年 7 月 1 日施行之專利法為斷；另本件系爭專利核准審定日為 105 年 1 月 6 日，是以系爭專利之請求項是否有不符合（專利法第 22、26 條等所定）專利要件之情事而應認

定無效，應以 103 年 3 月 24 日施行之專利法（以下稱「審定時專利法」）為斷，合先敘明。

2.系爭專利更正版請求項 29、30 應無前述更正超出申請時說明書，申請專利範圍或圖式所揭露之範圍、亦無實質擴大或變更申請專利範圍之情事：

(1)系爭專利 110 年 9 月 15 日更正版請求項 29、30 之更正：

①系爭專利原公告請求項 29：

一種式(II₁)化合物， $(R^tCp)M^1[N(R^{39})(R^{40})]_3$ (II₁)，其中 M¹ 表示選自鈐(Hf)及鋇(Zr)之金屬；R³⁹ 及 R⁴⁰ 相同或不同且獨立地表示氫原子；具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基；烷基矽烷基，其中該烷基為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；二烷基矽烷基，其中各烷基彼此相同或不同，為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；或三烷基矽烷基，其中各烷基彼此相同或不同，為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；R² 係選自由下列各物組成之群：氯；具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基；N-烷基胺基，其中該烷基為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；N,N-二烷基胺基，其中各烷基彼此相同或不同，為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷氧基；烷基矽烷基醯胺基；脞基；及羰基；0 ≤ t ≤ 5，其限制條件為該式(II₁)化合物不為 ZrCp(NMe₂)₃。

②上訴人 110 年 9 月 15 日欲更正系爭專利請求項 29 內容為：

一種式(II₁)化合物， $(R^tCp)M^1[N(R^{39})(R^{40})]_3$ (II₁)，其中 M¹ 表示鋇(Zr)；R³⁹ 及 R⁴⁰ 相同或不同且獨立地表示；具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基；烷基矽烷基，其中該烷基為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；二烷基矽烷基，其中各烷基彼此相同或不同，為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；或三烷基矽烷基，其中各烷基彼此相同或不同，為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子，且 R³⁹ 及 R⁴⁰ 至多一個是乙基；R² 係選自具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基；0 ≤ t ≤ 5，其限制條件為該式(II₁) 化合物不為 ZrCp(NMe₂)₃、MeCpZr(NMe₂)₃ 及 Me₅CpZr(NMe₂)₃。

③系爭專利更正後請求項 29 係對系爭專利公告本請求項 29 所界定者進行以下之更正：「其中 M¹ 表示選自鈐(Hf)及鋇(Zr)之金屬；」之技術特徵更正為「其中 M¹ 表示鋇(Zr)；」（以下簡稱「更正技術特徵甲」）；「R³⁹ 及 R⁴⁰ 相同或不同且獨立地表示氫原子...為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；」之技術特徵更正後刪

除其等為氫原子之態樣並增加「且 R^{39} 及 R^{40} 至多一個是乙基；」之限縮條件（以下簡稱「更正技術特徵乙」）；「 R^2 係選自...具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基...及羰基；」之技術特徵更正為「 R^2 係選自具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基；」（以下簡稱「更正技術特徵丙」）；「其限制條件為該式(II₁)化合物不為 $ZrCp(NMe_2)_3$ 」之技術特徵，因欲刪除乙證 2 至 7 與乙證 12 等先前技術已揭示者而增列排除聲明(disclaim)，故更正為「其限制條件為該式(II₁)化合物不為 $ZrCp(NMe_2)_3$ 、 $MeCpZr(NMe_2)_3$ 及 $Me_5CpZr(NMe_2)_3$ 」（以下簡稱「更正技術特徵丁」）。

④系爭專利更正後請求項 30 並未針對系爭專利公告本請求項 30 所界定者之記載進行任何更正，惟由於公告本請求項 30 係依附於公告本請求項 29，而該請求項 29 因進行前開更正，故更正後請求項 30 之範圍亦產生相對應之更正。

(2)就更正技術特徵甲及丙而言，所刪除之內容均為系爭專利更正前公告本請求項 29、30 原記載之文義內容，且查系爭專利說明書第 12 頁倒數第 4 行至第 1 行揭露式 II 化合物，其中 M^1 金屬記載如上文所定義，可為鋯(Zr)，已揭露更正技術特徵甲，查系爭專利說明書第 13 頁第 10-15 行揭露「 R^2 係選自具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基」，已揭露更正技術特徵丙，故更正技術特徵甲及丙並無超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。至於更正技術特徵乙，所刪除之態樣亦為系爭專利更正前公告本請求項 29、30 原記載之文義內容，且查系爭專利說明書第 26 頁第 1-6 行揭露「 R^{39} 及 R^{40} 相同或不同且獨立地表示...具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基；烷基矽烷基，其中該烷基為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；二烷基矽烷基，其中各烷基彼此相同或不同，為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；或三烷基矽烷基，其中各烷基彼此相同或不同，為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子」，另，更正內容增加「且 R^{39} 及 R^{40} 至多一個是乙基」之限制，亦已涵蓋於前開系爭專利說明書第 26 頁第 1-6 行之「 R^{39} 及 R^{40} 相同或『不同』且獨立地表示具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基」內容中，且依更正前系爭專利請求項 30 所界定「 R^{39} 及 R^{40} 相同或『不同』且獨立地表示選自甲基、『乙基』、丙基、異丙基、丁基、異丁基、第二丁基及第三丁基之基團」，更可理解當 R^{39} 及 R^{40} 彼此不同且有一個係為乙基時，另一個當不為乙基，亦即「 R^{39} 及 R^{40} 至多一個是乙基」之態樣，準此，更正技術特徵乙亦無超出申請

時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。最後就更正技術特徵丁，由於其係為避免與先前技術重疊而以負面表現方式記載之排除聲明，屬於 2022 年版專利審查基準第二篇發明專利實體審查第 9 章更正之 6.審查注意事項規定「……(10) 一般而言，從請求項中刪除與先前技術重疊的部分，由於該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍、圖式所能直接且無歧異得知，故屬引進新事項；惟如因為刪除該重疊部分後使請求項剩餘之標的不能經由正面的表現方式明確、簡潔地界定時，得以排除 (disclaimer) 與先前技術重疊部分的負面表現方式記載，此時在更正後之請求項雖增加申請時說明書所未揭露之技術特徵，得例外視為未引進新事項。」是以，更正技術特徵丁當屬例外未引進新事項，故無超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。因此，更正版請求項 29、30 整體而言，更正內容並無超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而未違反專利法第 67 條第 2 項之規定。

(3)再就更正技術特徵甲~丁而言，由於其等實質上係刪除原請求項技術特徵之部分選項或引進增加限縮條件，屬於申請專利範圍之減縮，且系爭專利更正後請求項 29、30 內容亦屬原請求項 29、30 之部分範圍，難謂無法達成更正前該等請求項之發明目的，故系爭專利請求項 29、30 之更正，並未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，而無違反專利法第 67 條第 4 項之規定。

(4)綜上所述，系爭專利更正後請求項 29、30 應無超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍、亦未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，因此，系爭專利前述請求項之更正應未違反專利法第 67 條第 2、4 項相關規定。

(5)被上訴人主張系爭專利更正後請求項 29 通式 (II₁): $(R^2_tCp)M^1[N(R^{39})(R^{40})]_3$ 表示多種化合物，若要限縮該通式所包含的化合物種類，得簡單使用正面表現方式，直接限縮 R^2 、 M^1 、 R^{39} 、 R^{40} 基團/取代基範圍即可，故請求項 29 之更正實可完全使用正面表現方式，並無不能經由正面表現方式界定範圍之情形，據此，系爭專利申請更正案之排除記載不得例外視為未引進新事項等云云(111 年 9 月 16 日民事上訴答辯補充理由 (二) 狀第 6 至 7 頁、112 年 3 月 20 日民事上訴答辯言詞辯論意旨狀第 5 至 6 頁)。惟查，專利權人若有意自系爭專利更正後請求項 29 之通式 (II₁) 刪除與先前技術重疊的部分，而欲以正面表現之方式限縮所請化合物不包含「 $MeCpZr(NMe_2)_3$ 及 $Me_5CpZr(NMe_2)_3$ 」

時（前者係 R^2 、 R^{39} 、 R^{40} 為甲基且 t 為 1 所構成，後者係 R^2 、 R^{39} 、 R^{40} 為甲基且 t 為 5 所構成），將需以更多文字界定 R^2 、 R^{39} 、 R^{40} 、 t 等多個選項，並非直接限縮取代基範圍即可達成。例如將 R^2 、 R^{39} 、 R^{40} 直接限縮為「具有 2 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基」（排除甲基），並將 t 直接限縮為「0 或 $2 \leq t \leq 4$ 」（排除 1 及 5），即會一併刪除未與先前技術重疊的部分（例如 $\text{Me}_2\text{CpZr}(\text{NMe}_2)_3$ 、 $\text{MeCpZr}(\text{NEt}_2)_3$ 、 $\text{EtCpZr}(\text{NMe}_2)_3$...等），可知以正面表現方式限縮 R^2 、 R^{39} 、 R^{40} 、 t 時，尚需配合更多文字描述，始能自請求項 29 界定出刪除該重疊部分的剩餘標的（從而保留未重疊部分），此等表現方式應非屬上開基準規定之「明確、簡潔的界定」，自難謂該請求項之更正僅能以正面表現方式記載而必然不得採用負面表現方式排除與先前技術重疊之部分，因此，被上訴人此部分之主張尚非可採。

(6)被上訴人主張專利法第 67 條第 2 項規定「更正、除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」，而系爭專利申請時請求項 14 之內容為「....其中 R^2 、 R^{39} 及 R^{40} 相同或不同且獨立地表示選自甲基、乙基、丙基、異丙基、異丁基、第二丁基及第三丁基之基團。」（為更正後請求項 30）由上開記載可知，依申請時揭露內容， R^{39} 及 R^{40} 有可能「同時」是乙基，但無法得出「至多」一個是乙基的解釋，故更正後請求項 29 新增之特徵「 R^{39} 及 R^{40} 至多一個是乙基」已超出申請時說明書、申請專利範圍所揭露內容，屬添加新事項，應不准更正等云云（111 年 9 月 16 日民事上訴答辯補充理由（二）狀第 7 至 8 頁、112 年 3 月 20 日民事上訴答辯言詞辯論意旨狀第 6 至 7 頁）。但查系爭專利說明書第 26 頁第 1 至 6 行揭露「 R^{39} 及 R^{40} 相同或不同且獨立地表示具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基；烷基矽烷基，其中該烷基為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；二烷基矽烷基，其中各烷基彼此相同或不同，為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；或三烷基矽烷基，其中各烷基彼此相同或不同，為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子」且上開系爭專利申請時請求項 14 之內容為「....其中 R^2 、 R^{39} 及 R^{40} 相同或不同且獨立地表示選自甲基、『乙基』、丙基、異丙基、異丁基、第二丁基及第三丁基之基團」，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者可理解 R^{39} 及 R^{40} 可為不同之 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基，若 R^{39} 及 R^{40} 其中之一為乙基，則另一者不為乙基，即可獲致 R^{39} 及 R^{40} 至多一個是乙基之態樣，是以，更正

後請求項 29 新增之特徵「 R^{39} 及 R^{40} 至多一個是乙基」並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，應准予更正，故被上訴人上開主張並非可採。

(五)系爭專利更正後請求項 29、30 之發明能為其說明書支持：

- 5 1. 依據核准審定時專利審查基準第二篇發明專利實體審查第一章說明書、申請專利範圍、摘要及圖式 2.4.3 為說明書所支持規定略以「……該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項之範圍時，應認定請求項為說明書
- 10 所支持」。
2. 被上訴人主張系爭專利更正後請求項 29 所述式 (II_1) 化合物係以概括通式 $(R^2Cp)M^1 [N(R^{39})(R^{40})]_3$ 表示，該通式中之基團 R^2 、 t 、 M^1 、 R^{39} 、 R^{40} 皆有多種選擇，該式 (II_1) 化合物包括數億種可能，系爭專利係以單一實施例（第 27 頁僅用通式概略介紹製備方法及第 30 頁一種製備方法實施例）試圖推及更正後請求項 29 式
- 15 (II_1) 所指涉超過數億種化合物，總括範圍顯不相當， R^{39} 、 R^{40} 涵蓋之例如甲基、三第三丁基矽丁基之結構、尺寸、立體能障、物化性質各方面均差異甚大，顯非本領域通常知識者可合理預測範圍，故更正後請求項 29 及其附屬項 30 無法為系爭專利說明書所支持云云(111 年 9 月 16 日民事上訴答辯補充理由（二）狀第 10 至 12 頁、112 年 3 月 20 日民事上訴答辯言詞辯論意旨狀第 8 至 10 頁)。然查系爭專利說明書第 27 頁第 2 行至第 9 行揭露製備式 (II_1) 之方法，系爭專利說明書實施例 V~VII 更具體載明符合該通式之特定化合物的製備及運用方式，該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於上開內容，參酌申請時之通常知識，當
- 20 可藉由例行之實驗或分析方法獲致更正版請求項 29、30 任一發明之製備或運用方式，並合理預測其功效，因而能延伸至該等請求項所載之範圍，系爭專利說明書無須鉅細靡遺揭露所有式 (II_1) 化合物之製備方法，是以，尚難謂系爭專利更正後請求項 29、
- 25 30 無法為其說明書所支持；被上訴人僅略稱「能以甲基進行的合成反應，如換成用三第三丁基矽丁基來進行，可能完全無法進行，或是得到完全不同產物」，卻未具體說明無法以系爭專利說明書第 27 頁第 2 行至第 9 行揭露之製備方法製得 R^{39} 、 R^{40} 為三第三丁基矽丁基之式 (II_1) 化合物之理由，例如三第三丁基矽丁基之何種物化性質會導致反應步驟 2 無法進行等，因此被上訴人所辯仍不足證該等請求項不能為說明書所支持。
- 30
- 35

(六)乙證 2 得作為系爭專利擬制喪失新穎性之先申請案，且足以證明系爭專利更正後請求項 29、30 有專利法第 23 條擬制喪失新穎性：

1. 乙證 2 可為用以證明系爭專利擬制喪失新穎性之適格證據：

5 (1)依據審定時專利法第 23 條規定：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限」。

10 (2)依據 2014 年版專利審查基準第二篇發明專利審查基準第 3 章專利要件 2.6 節（擬制喪失新穎性）規定：「專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度；對於已揭露於說明書或圖式但非屬申請專利之發明者，係申請人公開給公眾自由利用的發明，並無授予專利之必要。因此，申請在後之發明專利申請案（本節下稱後申請案）之申請專利之發明與申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案（本節下稱先申請案）所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，雖無喪失新穎性之情事，該發明仍因擬制喪失新穎性，不得取得發明專利，故新穎性及擬制喪失新穎性適用之情事及概念有別。應注意者，上述之先申請案及後申請案均須為向我國提出申請者」。

15 (3)依據 2014 年版專利審查基準第二篇發明專利審查基準第 3 章專利要件 2.6.1 節（擬制喪失新穎性之概念）規定「先前技術涵蓋申請前所有能為公眾得知之資訊。申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型專利先申請案原本並不構成先前技術的一部分，惟依專利法之規定，發明或新型專利先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式揭露之內容，仍屬於『新穎性』之先前技術。因此，若後申請案申請專利之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之技術內容相同時，則擬制喪失新穎性。擬制喪失新穎性係專利法之特別規定，其先前技術並未於後申請案申請日之前公開或公告，故不適用於『進步性』之審查」。

25 (4)依據 2014 年版專利審查基準第二篇發明專利審查基準第 3 章專利要件 2.6.2 節（引證文件）規定「審查擬制喪失新穎性時，引證文件必須為申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型先申請案。認定先申請案得作為引證文件的事項如下：……(4)先申請案主張國際優先權或國內優先權者，對於已

揭露於優先權基礎案及先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式中之發明或新型，認定申請先、後的時點應為該『先申請案之優先權日』；對於僅揭露於先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式中，但未揭露於優先權基礎案之發明或新型，認定申請先、後的時點應為該先申請案之申請日。」

(5)是以，擬制喪失新穎性制度，係法律為顧及「專利權之專用排他性」及「一發明一專利原則」而設，立法者選擇優先保護於後申請案申請時尚未公開之先申請案發明，以法律將其擬制為既有之先前技術並使後申請案所載發明喪失新穎性，因此就本件而論，乙證2為2007年8月1日公開之我國第TW200728311A號「鉛系化合物、鉛系薄膜形成材料以及鉛系薄膜形成方法」發明專利案；該證據之申請日2006年11月30日早於系爭專利申請日2007年6月1日，且其最早優先權日為2005年12月6日亦早於系爭專利優先權日2006年6月2日，承前所述，乙證2應可為系爭專利擬制喪失新穎性之先前技術。

(6)上訴人主張倘相同發明有二件以上之申請案，亦即涉及同一發明、重覆申請之爭議，103年專利法訂有第31條處理之，亦即「相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利」、「前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之；協議不成時，均不予發明專利」，103年專利法第23條擬制喪失新穎性規定，則非在處理同一發明、重覆申請之爭議，若處理相同爭議，豈非重複規定等云云(111年6月29日民事上訴補充理由狀第6頁、112年3月20日民事上訴辯論意旨狀第20至21頁)。惟為避免將相同發明或新型先、後授予專利，有二種機制，其一為專利法第31條之先申請原則，其二為專利法第23條擬制喪失新穎性，而專利法第31條所規定之相同發明，依據2014年版專利審查基準第二篇發明專利審查基準第3章專利要件5.2.1節（相同發明）規定「相同發明，指二個以上先、後申請案或二個以上同日申請之申請案間申請專利之發明相同；亦即，二個以上申請案間任一請求項所載之發明相同者。」故係比較兩申請案之申請專利範圍是否相同；而專利法第23條所規定之擬制喪失新穎性，則是專利先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式揭露之內容與後申請案之申請專利範圍比較，兩者比對對象不同。因此，專利法第31條之先申請原則與專利法第23條擬制喪失新穎性有不同之設計，但均為避免賦予實質相同之發明一個以上之專利權（符合一發明一專利之精神），各專利權之

間會產生彼此互相排除對方實施之情事，最終將會導致該發明之相關技術無法有效地被公眾利用，並非處理相同爭議重複規定，是以，上訴人主張並不足採。

(7)上訴人主張擬制喪失新穎性之判斷基準應同於新穎性，並陳稱2014年「專利審查基準」第2篇第3章2.6.4節將「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」列為判斷基準之一，已逾越專利法第23條適用範疇云云，並提出上證1號李素華教授出具之法律意見書(見本院卷一第259至275頁、卷二第185至198頁、第359至366頁)為憑，被上訴人則提出黃銘傑教授之法律意見書為回應(被上訴人民事上訴答辯補充理由(四)狀附件15，見本院卷一第477至527頁)，本院審酌兩造法律意見書後，判斷如下：

①依專利法第23條之立法沿革和規範目的可知，我國專利法於90年增訂第20條之1(即現行第23條之前身)時，即揚棄「先請求項制」而正式引進「全文內容制」，其目的在於擴大先申請案排他範圍，賦予記載於先申請案說明書或圖式中之發明及技術排他效力，後申請案申請專利內容如與先申請案相同，即因此不得取得發明專利。我國實務上雖慣稱專利法第23條為「擬制喪失新穎性」，惟由專利法第23條修正沿革可知，其所著重者，實為先申請案得排除後申請案之效力及範圍之擴大，從而對其認知及稱呼，亦應著眼於先申請案因此所產生之規範效力，故稱作「先申請案之先前技術效」或「準公知」技術效似較為妥當(參黃銘傑法律意見書，下同)。

②專利法第23條之先前技術效規範模式通常擁有下列規範目的及功能：(1)防止不具備新穎性之發明取得專利權、(2)作為請求審查制之配套措施、(3)減輕申請防衛專利之必要性、(4)避免已落入公共領域之發明為第三人所獨占。專利法第23條雖因具有第(1)點效能而使其規範性質及效力與新穎性接近，但從其所具有之上述各種迥異於新穎性之規範目的及功能，可知悉該條規定實有其固有法律定位、規範意義及功能，難能全盤引用新穎性之規範理念及作法來解釋適用該條規定，而有必要依其固有法律定位等予以解釋適用。特別是，在專利法第23條尚有新穎性規範所無之「但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限」，其解釋適用更不當然應與新穎性規範一致。

③雖然「全文內容制」已成為各國專利法關於先申請後公開之秘密

5 先前技術之規範主流，但各國專利法制於引進該制度時，為配合其原有專利傳統及文化、與其他規定間之整合、甚至對於「全文內容制」應實現之政策目標期待之不同，而於其規範內容及效力上產生歧異。是於參酌其他國家專利法對應規定，並用於解釋適用我國專利法第 23 條時，必須小心謹慎為之，盡可能以與我國專利法第 23 條規範架構、內容及效力相近之國家專利法制規範模式，作為參考對象。比較法上，就「全文內容制」之先前技術效，大致可區分為三種規範模式：（1）嚴格新穎性；（2）擴大新穎性；（3）新穎性及進步性。而與我國專利法第 10 23 條在整體規範架構、內容及效力等層面最為近似之日本及韓國法，其等之專利法制就「全文內容制」先前技術效之適用範圍及效力係採取（2）「擴大新穎性」規範模式，縱使後申請案之申請專利發明，並未完整揭露於先申請案之說明書等文件，後申請案仍可能無法取得專利。例如，先申請案發明與後申請案發明間縱存在差異，但當該差異乃屬細微，直接利用該技術領域一般共同知識即得知其差異者，或令該技術領域中具有通常知識者利用其一般知識及普通技能即可得知其差異者，亦可 15 認定後申請案之發明不得取得專利權。

20 ④透過比較不同國家之專利法制可知，「全文內容制」所具有之先前技術效，其適用範圍並不當然僅限定於新穎性判斷，尚可如同美國法得適用於進步性之認定，從而其適用範圍及效力並非法理所必然，而係各國立法政策判斷結果，且擁有越多配套措施（如：反自我碰撞條款、保護期間限定條款）者，其專利法「全文內容制」先前技術效之解釋適用範圍及效力，亦越廣、 25 越大。

30 ⑤採取嚴格新穎性雖有作法簡單、明瞭、易於操作且具可預測性等優點，但亦可能導致非常接近技術同時併存多個專利權之不當事態益形惡化，促使現今一般所詬病的專利叢林大量叢生。就此，歐洲專利局曾於 2006 年提出妥協性方案，例如當先、後申請案係由不同人提出時，採行美國法模式，使先申請案之秘密先前技術可同時作為後申請案之新穎性及進步性的認定基礎，而於同一人提出之情形，則維持嚴格新穎性模式。該方案企求確保先申請人之專利權不會遭受第三人不具發明性改良所不當限制，且同一人提出之漸進式改良發明依舊有可能取得專利權保護。該方案最終雖因將衝擊實務長期運作下所生之法安定性等而未果，惟由此方案之提出亦顯示嚴格新穎性並非是一 35

項完美或完全合理的制度，而僅是可選擇之制度之一。

5 ⑥專利審查基準係專利專責機關為求專利案件之審查迅速，公平
正確，依職權所訂定，俾所屬審查人員有明確之遵循標準，並
非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則（行政
10 程序法第 159 條第 1 項參照）。行政規則有拘束訂定機關、其
下級機關及屬官之效力，惟法官依據法律獨立審判，不受行政
規則之拘束，於適用法律時應本於確信，表示合法適當之法律
見解，如認為專利專責機關訂定之專利審查基準就特定事項之
15 解釋性或裁量性規定，足以闡明、正確地適用法律，自得引用
專利審查基準之內容為判決之法律上見解。我國專利法自正式
引進第 23 條「全文內容制」後，專利審查實務及法院判決一向
採行擴大新穎性之法律解釋適用方法，若正確理解我國專利法
第 23 條之立法沿革與規範目的，擬制喪失新穎性之判斷基準不
同於新穎性，且直接置換不涉及進步性之判斷，對於採取「全
20 文內容制」之先前技術效，比較法上本有不同規範模式，有如
同美國法將「進步性」亦納入判斷者，亦有如日本、韓國採「擴
大新穎性」規範模式者，並非如上訴人所主張，應一概採取「嚴
格新穎性」模式，甚至忽略嚴格新穎性規範模式可能產生之流
弊。

20 ⑦本院綜合上開所述，認為我國專利審查基準第 2 篇第 3 章 2.6.4
節將「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」作為
專利法第 23 條「內容相同」之判斷基準之一，並未逾越專利法
第 23 條適用範疇，上訴人之主張不足採信。

25 ⑧審查擬制喪失新穎性時，若申請專利之發明和引證文件均有合
法主張優先權，應以各該申請案之優先權日判斷申請之先後：

30 ①依專利法施行細則第 13 條第 1 項及專利審查基準第二篇發明專
利審查基準第 3 章專利要件 2.6.2 節相關規定明確可知，引證
文件如有主張優先權，即應以該優先權日認定申請之先後，因
為專利法第 23 條所規定之前、後申請案，其前、後時點之決
定，亦非以其於我國提出之時點作為認定標準，而係以各該申
請案於外國第一次所提出之申請日，作為認定其國內申請日
前、後之時點基準。

35 ②上訴人雖於補充理由（三）狀中稱優先權制度並未授予引證文
件之時效得提前至其優先權日云云（見本院卷一第 375 至 376
頁），惟此處所適用之引證文件亦為一我國專利申請案，該專
利申請案既合法於我國主張優先權，則基於該優先權所生地位

即應予以保護，上訴人主張顯屬無理。此外，由專利審查基準第 2 篇第 3 章 2.6.4 節可知，我國專利法上所謂相同發明，尚包含雖有差異但依通常知識即能直接置換者，此乃我國專利法制適用擴大新穎性規範模式之解釋結果，此即擬制喪失新穎性制度目的在於避免就極為近似之發明重複授予專利之故，上訴人上開主張實無足採。

③綜上，上訴人對優先權制度和專利法第 23 條之解釋適用實有重大誤解，其主張均不足為採。

2. 乙證 2 足以證明系爭專利請求項 29、30 擬制喪失新穎性：

(1) 按核准審定時專利審查基準第二篇發明專利審查基準第 3 章 2.6.4 節擬制喪失新穎性之判斷一節規定：「擬制喪失新穎性所稱之『內容相同』，其判斷基準除準用本章 2.4『新穎性之判斷基準』之(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情事外，尚包含(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。上述(4)之情事係指申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識即能直接置換者。例如引證文件已記載固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所記載之技術手段中僅須具備「固定」及「可鬆脫」的功能，由於螺栓亦包含該二項功能，若申請專利之發明中僅將該引證文件之螺釘置換為螺栓，應屬依通常知識的直接置換。」，因此，若後申請案請求項所界定發明與先前申請案已揭露者者雖有差異，然二者之差異特徵係功能相同且僅為基於通常知識即能進行的直接置換，則仍應認二者為「內容相同」，且後申請案之發明會因而擬制喪失新穎性，合先敘明。

(2) 乙證 2 揭露之化合物與系爭專利請求項 29、30 所界定者之差異在於其化合物中之金屬元素（即 M^1 ）為鈦(Hf)，系爭專利所界定者為鋯(Zr)：

①系爭專利更正版請求項 29：

一種式(II₁)化合物， $(R^2_tCp)M^1[N(R^{39})(R^{40})]_3(II_1)$ ，其中 M^1 表示鋯(Zr)； R^{39} 及 R^{40} 相同或不同且獨立地表示；具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基；烷基矽烷基，其中該烷基為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；二烷基矽烷基，其中各烷基彼此相同或不同，為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；或三烷基矽烷基，其中各烷基彼此相同或不同，為直鏈或支鏈且具有 1

至 4 個碳原子，且 R^{39} 及 R^{40} 至多一個是乙基； R^2 係選自具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基； $0 \leq t \leq 5$ ，其限制條件為該式(II₁)化合物不為 $ZrCp(NMe_2)_3$ 、 $MeCpZr(NMe_2)_3$ 及 $Me_5CpZr(NMe_2)_3$ 。

5 ②系爭專利更正版請求項 30：

如系爭專利請求項 29 所定義之式(II₁)化合物，其中 R^2 、 R^{39} 及 R^{40} 相同或不同且獨立地表示選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、第二丁基及第三丁基之基團。

10 ③查乙證 2 實施例 3、4、10、11（參該證據說明書第 13 至 17 頁）揭露多種用於形成薄膜之化合物（對應於系爭專利請求項所界定之化合物），包括 $(EtCp)Hf(NMe_2)_3$ 、 $CpHf(NMeEt)_3$ 、 $(i-PrCp)Hf(NMe_2)_3$ 、 $(i-PrCp)Hf(NMeEt)_3$ 等（以下依序簡稱「化合物 I」、「化合物 II」、「化合物 III」、「化合物 IV」），其等與系爭專利請求項 29、30 所界定者技術特徵之比對可簡式如下表：

15

系爭專利請求項(更正版)	乙證 2 揭露之化合物 及說明書相關段落	比對說明
請求項 29： 一種式(II ₁)化合物 $(R^2Cp)M^1[N(R^{39})(R^{40})]_3$ 其中 M^1 表示鋯(Zr)； R^{39} 及 R^{40} 相同或不同且獨立地表示具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基；烷基矽烷基，其中該烷基為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；二烷基矽烷基，其中各烷基彼此相同或不同，為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子；或三烷基矽烷基，其中各烷基彼此相同或不同，為直鏈或支鏈且具有 1 至 4 個碳原子，且 R^{39} 及 R^{40}	$(EtCp)Hf(NMe_2)_3$ (以下簡稱「化合物 I」) [實施例 3 (頁 13-14)]	請求項 29： 對應式(II ₁)之 R^2 =乙基(Et)、 $t=1$ 、 $R^{39}=R^{40}$ =甲基(Me)的化合物結構；乙證 2 之化合物 I 與系爭專利更正後請求項 29 之差異在於該化合物僅 <u>M^1 為 Hf</u> 與系爭專利所界定之 Zr 不同 請求項 30： 同上
	$CpHf(NMeEt)_3$ (以下簡稱「化合物 II」) [實施例 4 (頁 14-15)]	請求項 29： 對應式(II ₁)之 $t=0$ 、 R^{39} =甲基(Me)、 R^{40} =乙基(Et)的化合物結構；乙證 2 之化合物 II 與系爭專利更正後請求項 29 之差異在於該化合物僅 <u>M^1 為 Hf</u> 與系爭專利所界定之 Zr 不同 請求項 30： 同上

系爭專利請求項(更正版)	乙證 2 揭露之化合物 及說明書相關段落	比對說明
至多一個是乙基； R ² 係選自具有 1 至 4 個碳原子之直鏈或支鏈烷基 0 ≤ t ≤ 5， 其限制條件為該式(II ₁)化合物不為 ZrCp(NMe ₂) ₃ 、MeCpZr(NMe ₂) ₃ 及 Me ₅ CpZr(NMe ₂) ₃ 。 (註：R ² _i Cp 表示未經取代或經取代之環戊二烯基(Cp)配位基)	異丙基環戊二烯基三(二甲基胺基)鈐，即 (i-PrCp)Hf(NMe ₂) ₃ (以下簡稱「化合物 III」) [實施例 10 (頁 16)]	請求項 29： 對應式(II ₁)之 R ² =i-Pr(異丙基)、t=1、R ³⁹ =R ⁴⁰ =甲基(Me)的化合物結構；乙證 2 之化合物 III 與系爭專利更正後請求項 29 之差異在於該化合物僅 <u>M¹ 為 Hf 與系爭專利所界定之 Zr 不同</u> 請求項 30： 同上
請求項 30： 如申請專利範圍第 29 項所定義之式(II ₁)化合物，其中 R ² 、R ³⁹ 及 R ⁴⁰ 相同或不同且獨立地表示選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁	異丙基環戊二烯基三(甲基乙基胺基)鈐，即 (i-PrCp)Hf(NMeEt) ₃ (以下簡稱「化合物 IV」) [實施例 11 (頁 16-17)]	請求項 29： 對應式(II ₁)之 R ² =i-Pr(異丙基)、t=1、R ³⁹ =甲基(Me)、R ⁴⁰ =Et(乙基)；乙證 2 之化合物 IV 與系爭專利更正後請求項 29 之差異在於該化合物僅 <u>M¹ 為 Hf 與系爭專利所界定之 Zr 不同</u> 請求項 30： 同上

由上表可知，乙證 2 實施例 3、4、10、11 揭露之化合物 I~IV 結構，與系爭專利更正後請求項 29 及 30 所述式(II₁)化合物的差異僅在於乙證 2 所揭露之化合物 I~IV 所包含的金屬元素（即系爭專利所界定之 M¹）為鈐(Hf)，而系爭專利更正後請求項 29 及 30 式(II₁)化合物界定者之金屬元素為鋯(Zr)。

3. 前述差異特徵僅為基於薄膜製備相關技術領域的通常知識即能進行的直接置換：

(1) 查乙證 2 說明書揭示其係提供一種具有通式 LHf(NR¹R²)₃ 結構之化合物，該化合物可用作薄膜形成材料，乙證 2 實施例 3、4、10、11 已具體揭露前述化合物 I~IV 可為該等薄膜形成材料（即該通式之下位概念化合物）。由前述內容可知，在乙證 2 所揭示化合物中，鈐金屬元素之功能係（以電子軌域等）供其他官能基（如 L 等）進行（化學鍵結之）反應以合成特定薄膜形成材料。

(2) 又查基礎無機化學教科書《Basic Inorganic Chemistry, 1995 年 1 月版》（乙證 14）第 588 頁揭露「鋯(Zr)及鈐(Hf)的原子與離

子半徑幾乎相同。因此，它們的化學性質顯著地相似」，又，化學元素教科書《Nature's Building Blocks - An A-Z Guide to the Elements, 2001 年版》(乙證 15) 第 174 頁：「鈐很難與其第 4 族夥伴鋇分開，因為這兩種元素的原子大小相同。通常，當你沿著週期表的一族向下時，原子會變大，但對於鈐及鋇，這種一般規則並不成立。鈐中的額外電子佔據了原子內部深處的軌道。由於兩種金屬的原子大小相同，化學性質亦相近，因此兩者幾乎難以區分」，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識可理解鈐(Hf)與鋇(Zr)同屬過渡金屬第 IV 族之金屬元素，其等原子大小相同且電子軌域結構相近，具有類似之化學反應性質，是以該發明所屬技術領域中具有通常知識者應可知悉鋇與鈐之「供其他官能基進行反應以合成特定薄膜形成材料」功能相當，使用含鋇或鈐之化合物製作含第 IV 族金屬元素之薄膜亦為薄膜製備相關技術領域的通常知識，而可將鈐(Hf)、鋇(Zr)二者直接置換。

(3)綜上，由於系爭專利請求項 29、30 與乙證 2 (先申請案) 已揭露者之差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵，系爭專利請求項 29、30 與先申請案已揭露者符合前述為「內容相同」發明之態樣，因此，系爭專利更正後請求項 29、30 擬制喪失新穎性。

4. 上訴人主張參酌最高行政法院 101 年判字 1032 號判決意旨，系爭專利更正後請求項 29 與 30 之金屬「鋇(Zr)」非乙證 2 所固有，亦非必然存在，由熟悉此技術領域之人士之觀點，亦未可以認定系爭專利更正後請求項 29 與 30 之金屬「鋇(Zr)」係可認定必然包含在乙證 2 之中，是以無從直接置換云云(111 年 8 月 10 日民事上訴補充理由 (二) 狀第 12 至 13 頁、112 年 3 月 20 日民事上訴辯論意旨狀第 53 至 54 頁)。惟查，最高行政法院 101 年判字 1032 號判決乃論究新穎性要件下的直接置換，亦即「差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵」，其與擬制喪失新穎性判斷基準「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」仍有不同，本件判斷是否得逕行適用上開判決意旨，尚非無疑，自難肯認上訴人據該判決意旨稱乙證 2 之金屬「鈐(Hf)」無從直接置換系爭專利更正後請求項 29 與 30 之金屬「鋇(Zr)」之主張。系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者可知悉鋇與鈐之「供其他官能基進行反應以合成特定薄膜形成材料」功能相當，且使用含鋇或鈐之化合物製作含第 IV 族金屬元素之薄膜

亦為薄膜製備相關技術領域的通常知識，其理由業如前述，因此應可依通常知識而將乙證 2 之鈐直接置換為鋳。

5. 又上訴人主張「...教科書所列之 $5s^4d^2$ ，即是 Zr 參與化學反應者之電子組態。至於 Hf 而言，其參與化學反應之外圍電子組態，即是教科書所列之 $6s^24f^{14}5d^2$ 。是以，兩者參與化學反應之外圍電子組態顯不相同」、「就電子密度而言，Hf 為 Zr 近兩倍。此等差異，亦足以使兩者在化學反應上存在一定差異」云云(111 年 8 月 10 日民事上訴補充理由(二)狀第 13 至 15 頁、112 年 3 月 20 日民事上訴辯論意旨狀第 54 至 56 頁)。但查乙證 24 (化學領域教科書 Encyclopedia of Chemical Technology 1980 年版第 12 冊第 67 頁第 1 段)揭露「鈐 (Hf) [7440-58-6]與鋳屬於同一個副族，性質上總是與鋳有關聯。這兩種元素具有週期表中任何其他對元素更相似性質。這種化學行為的相似性與價電子的電子組態有關 (鋳及鈐分別為 $4d^25s^2$ 及 $5d^26s^2$)」，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者可理解化學教科書教示鋳 (Zr) 與鈐 (Hf) 化學行為之相似性係基於其價電子電子組態 ($4d^25s^2$ 及 $5d^26s^2$)，與鈐 (Hf) 之 $4f^{12}$ 軌域無涉。再者，上訴人以 Hf 與 Zr 之電子總數計算電子密度，並稱其差異足使二者在化學反應上存在一定差異；按氦(He)、氖(Ne)之電子總數分別為 2、10，原子半徑分別為 31pm 及 38pm，二者之電子密度顯有更大差異，然而事實上氦、氖均為惰性氣體而皆不具化學反應活性，足徵化學反應與「由電子總數及原子大小計算所得之電子密度」並不必然相關。是以，上訴人此部分之主張並不足採。
6. 上訴人主張 Hf 密度約為 Zr 的兩倍，二者產品在沉澱速率有所差異，進而影響薄膜品質、結果、製備調整等，且依系爭專利說明書第 9 頁「...詳言之， $Zr(NEtMe)_4$ 可在分布管線中分解且在常用分布溫度 170°C 以上產生顆粒。 $Hf(NEtMe)_4$ 更具熱穩定性，然而因熱分解而無法在 300°C 以上提供自我限制型原子層沉積」等敘述足見鈐 (Hf) 及鋳 (Zr) 彼此因性質存有差異致使在形成薄膜之應用上存有一定之差異等云云(111 年 8 月 10 日民事上訴補充理由(二)狀第 15 至 18 頁、112 年 3 月 20 日民事上訴辯論意旨狀第 56 至 59 頁)。然查，在乙證 2 所揭示化合物中，鈐金屬元素之功能係「供其他官能基進行反應以合成特定薄膜形成材料」，業如前述，則判斷乙證 2 之鈐是否可直接置換為鋳時，係考量鋳是否具備上述功能，而不以「置換前後，由該等薄膜形成材料所形成之薄膜的沉澱速率，乃至於薄膜品質、結果、製備調

整均完全相同」為必要；另上開系爭專利說明書內容係強調第 IV 族烷基醯胺類化合物仍具有多種缺陷，因此要開發第 IV 族的其他類化合物以適用於半導體高 k 介電膜，並非說明鈐（Hf）及鋇（Zr）彼此性質存在顯著差異。上訴人之上開主張均無從論斷鋇未包含「供其他官能基進行反應以合成特定薄膜形成材料」之功能（亦即在乙證 2 所揭示化合物中鈐金屬元素之功能），自難佐證乙證 2 所揭露之實施例 3、4、10、11 中之鈐（Hf）有無法以鋇（Zr）直接置換之情事，因此上訴人此部分之主張並不足採。

7. 上訴人主張專利審查基準針對擬制喪失新穎性所列之第四種情事「差異僅在於技藝人士依通常知識即能直接置換的技術特徵」，該文字本身及其概念，根本與新穎性要件毫無關聯，而是不當納入進步性判斷之「直接置換」概念等云云（111 年 8 月 10 日民事上訴補充理由（二）狀第 6 至 12 頁、112 年 3 月 20 日民事上訴辯論意旨狀第 27 至 52 頁）。然查，核准審定時專利法第 23 條規定：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之『內容相同』者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限」。而「申請專利之發明」與「申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式」之比對屬內容相同者，並非片面侷限於文字與文字之間一模一樣，縱有形式上之差異，惟實質相同者仍屬內容相同，是以，前開專利審查基準才於第二篇發明專利審查基準第 3 章 2.6.4 節擬制喪失新穎性之判斷一節規定 4 種情事屬「內容相同」，其中第 4 種即為「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」，而前開專利審查基準第二篇發明專利審查基準第 3 章 2.4 節新穎性之判斷標準規定申請專利之發明與引證文件所揭露之先前技術有下列情事之一者即不具新穎性：1. 完全相同，2. 差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，3. 差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，並無「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」，故可知立法者對於審定時專利法第 23 條之「內容相同」與專利法第 22 條第 1 項之判斷標準，並不相同；又「直接置換」係判斷置換前後之技術特徵本身是否具有相同功能，非考慮置換技術特徵前後之整體技術手段是否產生相同功能為要件，尚無上訴人所主張將進步性概念不當引入新穎性判斷之疑慮。再者，若未將「差異僅在於依通常知識即能直接置

換的技術特徵」列為專利法第 23 條「內容相同」之判斷標準，則可能導致極為近似、差異甚小之後申請案獲得專利，則先申請案與後申請案相互落入彼此之均等範圍而相互掣肘，兩者之專利權人並無法就專利依法取得專有排他地位，此與專利法促進產業發展之目的相違。綜上，專利法第 23 條「內容相同」（即擬制喪失新穎性）之判斷標準本與專利法第 22 條第 1 項（新穎性）判斷標準有別，且並未有引入進步性判斷之概念，上訴人主張並不足採。

(七)系爭專利有上開得撤銷之事由，上訴人不得對被上訴人主張專利權，是本件其餘爭點（乙證 3 至 7、乙證 12 之證據是否得作為適格證據？若是該些證據是否足以證明系爭專利更正後請求項 29、30 不具新穎性或進步性？被上訴人有無故意過失、被上訴人應否負損害賠償責任、損害賠償金額應如何計算、上訴人請求除去、防止侵害及銷毀系爭產品 1 有無理由？），即無逐一論駁之必要，附此敘明。

六、綜上所述，系爭產品 1 雖落入系爭專利更正後請求項 29、30 之權利範圍，惟因乙證 2 足以證明系爭專利更正後請求項 29、30 有審定時專利法第 23 條擬制喪失新穎性之情形，而有得撤銷之事由，依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，上訴人自不得對被上訴人主張權利。從而，上訴人依專利法第 96 條第 1 項至第 3 項、第 97 條規定，請求被上訴人應給付 1,000 萬元及法定遲延利息，並請求除去、防止侵害及銷毀系爭產品 1，均無理由，應予駁回。又上訴人之訴既經駁回，其假執行之聲請失其依據，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，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，應予駁回。

七、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，附此敘明。

八、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 112 年 4 月 20 日

智慧財產第二庭

審判長法 官 彭洪英

法 官 汪漢卿

法 官 曾啓謀

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

- 5 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 112 年 4 月 28 日

10

書記官 丘若瑤

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。

- 15 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。