智慧財產法院民事判決

104年度民專訴字第36號

原　　告　ENTEGRIS, INC.（美國安堤格里斯公司）
法定代理人　Arlene Hornilla
訴訟代理人　張哲倫律師
　　陳初梅律師
　　陳佳菁律師
　　吳俐瑩律師
輔 佐 人　Paul Magoon
被　　告　家登精密工業股份有限公司
法定代理人　邱銘乾
上 一 人
訴訟代理人　楊啟元律師
　　賴安國律師
被　　告　邱銘乾
上 一 人
訴訟代理人　黃秀禎律師
　　潘玉蘭律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於108 年1月23日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

一、被告家登精密工業股份有限公司、邱銘乾應連帶給付原告新臺幣玖億柒仟捌佰捌拾陸萬玖仟捌佰參拾伍元及自民國一〇六年五月六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

二、被告家登精密工業股份有限公司不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口如附表一所

示14項Reticle SMIF Pod光罩傳送盒產品及其他侵害中華民國發明第I317967 號「光罩載具及支撐光罩之方法」專利權之產品。

三、被告家登精密工業股份有限公司應將如附表一所示14項Reticle SMIF Pod光罩傳送盒產品予以回收並銷毀。

四、原告其餘之訴駁回。

五、訴訟費用由被告家登精密工業股份有限公司、邱銘乾連帶負擔百分之九十八，餘由原告負擔。

六、本判決第一項，於原告以新臺幣參億貳仟陸佰貳拾玖萬元或等值之銀行無記名可轉讓定期存單，為被告家登精密工業股份有限公司、邱銘乾供擔保後，得假執行。但被告家登精密工業股份有限公司、邱銘乾如以新臺幣玖億柒仟捌佰捌拾陸萬玖仟捌佰參拾伍元為原告供擔保後，得免為假執行。

七、原告其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

甲、程序方面：

一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係違反專利法所生之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。

二、按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者

，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人承受其訴訟以前當然停止；惟於有訴訟代理人時不適用之；第168 條至第172 條及前條所定之承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明，民事訴訟法第170 條、第175 條定有明文。本件原告美國安堤格里斯公司之法定代理人原為Peter Walcott ，嗣變更為Sue Lee ，經新任法定代理人Sue Lee 於民國（下同）105 年6 月13日聲明承受訴訟（見本院卷二第244 至245 頁）。嗣Sue Lee 於107 年7 月23日離職，原告之法定代理人變更為Arlene Hornilla ，經新任法定代理人Arlene Hornilla 於107 年12月20日聲明承受訴訟在案（見本院卷六第124 頁）。

三、原告擴張請求損害賠償金額，及追加侵權產品部分，應予准許：

㈠按「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：二、請求之基礎事實同一者。三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者」，民事訴訟法第255 條第1 項第2 、3 款定有明文。本件原告原起訴請求被告連帶賠償新臺幣（以下如未註明幣別，均為新臺幣）1,000 萬元，嗣於106 年5 月4 日民事擴張聲明狀，將請求之金額擴張為10億元（見本院卷四第1 頁），本院認為原告擴張損害賠償金額部分，合於民事訴訟法第255 條第1 項第2 、3 款規定，應予准許。

㈡按民事訴訟法第196 條第1 項、第2 項前段規定：「攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之。當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，

法院得駁回之。攻擊或防禦方法之意旨不明瞭，經命其敘明而不為必要之敘明者，亦同」。依上開規定，當事人意圖延滯訴訟或因重大過失逾時提出攻擊防禦方法，須以將致延滯訴訟為前提，法院始得予以駁回。若並不致延滯訴訟者，法院仍不得駁回之（最高法院88年度台上字第1740號民事裁判參見）。原告於104 年5 月5 日起訴時，主張被告家登精密工業股份有限公司（下稱被告家登公司）製造之Reticle SMIF Pod光罩傳送盒，侵害其所有之中華民國第I317967 號發明專利「光罩載具及支撐光罩之方法」（下稱系爭專利），並提出光罩傳送盒產品實物1 件（原證17），經本院就原證17是否落入系爭專利範圍及系爭專利有效性之爭點辯論完畢，並續為損害賠償之調查時，原告始於106 年12月間主張被告家登公司尚有其他光罩傳送盒產品，其內部結構與原證17相同，亦侵害系爭專利，並於107 年1 月11日具狀聲請保全證據，本院認為原告於起訴二年多之後，始聲請追加侵權產品，屬因重大過失，逾時提出攻擊或防禦方法，且有礙訴訟之終結，以107 年度民聲字第5 號第一審裁定，駁回原告之聲請，原告提起抗告，本院107 年度民專抗字第4 號裁定卻廢棄原裁定，並予以准許（見本院卷四第207 -3至第207-7頁，該裁定不得聲明不服，業已確定），本院一審法官受審級制度拘束，不得不於107 年3 月13日前往被告家登公司執行保全證據，取得被告家登公司銷售予台灣積體電路製造股份有限公司（下稱台積電）、聯華電子股份有限公司（下稱聯電）、美商Intel 公司（下稱Intel ）產品之料號、產品型號對照表、相關照片、工程圖等資料，嗣原告以107 年4月25日民事準備（二十八）暨聲請調查證據狀（見本院卷四

第258 頁），請求追加被告家登公司銷售予上開三家公司之15項光罩傳送盒產品，本院審酌，第二審已准許原告保全證據之聲請，並由本案訴訟一審法官前往現場執行，相關證據已為本案一審訴訟法官所知悉，且由保全證據所取得之產品照片、工程圖觀之（見原告107 年4 月25日準備（二十八）狀附件一統整表，原告證物卷三第343-350 頁），如附表一所示編號1 至14之產品，其中編號9 「○○○150-SAV」型號產品之「光罩定位凸片」係兩片且互相分離，較原證17更接近於系爭專利圖式之結構。編號11「○○○150-SNJ」型號產品，其「光罩支架」為4 個柱狀，與原證17之「光罩支架」為2個片狀，僅為數量及形狀之差異，其餘產品均具有與原證17相同之外觀、形狀或功能之「基部」、「光罩支架」、「蓋部」、「光罩限制器」及「光罩定位凸片」，其內部結構明顯與原證17相同，該14項產品之侵權判斷，可援用兩造先前關於原證17產品是否落入系爭專利之訴訟資料，無須重啟侵權辯論程序，原告雖有逾時提出攻擊防禦方法之情事，惟如將上開14項產品納入損害賠償之調查，尚不致延滯本件訴訟程序。至於原告請求追加之「○○○150-AAP」型號產品，由於本院保全證據程序，並未取得該型號產品之照片及工程圖，無從認定其內部結構為何，該部分必須重啟侵權之調查程序，原告此部分逾時提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結，依民事訴訟法第196 條第2 項規定，應予駁回，本院已以107 年5 月23日函詳述理由並通知兩造在案（本院107 年5 月23日智院成和104 民專36字第1070002060號函，見本院卷五第97-5至97-7頁）。

四、被告逾時提出新的有效性證據及先使用抗辯，不應准許：

㈠本件兩造已於105 年11月1 日就系爭產品是否落入系爭專利之申請專利範圍及專利有效性之中間爭點辯論完畢，本院並宣示將於105 年12月13日為中間判決，惟被告於105 年11月18日答辯（十）狀提出被證21（ASYST 公司光罩傳送盒），聲請再開辯論，主張被證21產品最遲於2001年5 月已於各半導體廠使用，可證明系爭專利不具新穎性及進步性，因相關產品多已汰舊換新，被告係近日才找到客觀上足以證明公開日早於系爭專利優先權日之被證21產品，並非有意延滯訴訟等語。經本院於105 年12月9 日再開辯論，就被證21之證據能力為調查，詎被告於本院調查被證21證據能力之期間，又於106 年5 月16日答辯十一狀，提出被證26美國第US4 ,815,912號專利、被證27台灣第430124號新型專利等新證據，惟該等追加之有效性證據，為已公告之專利，被告並無正當理由不能於有效性辯論程序中提出，被告顯屬重大過失，逾時提出攻擊防禦方法，有礙訴訟之終結，依民事訴訟法第196條第2 項，應予駁回。

㈡被告於本院已調查損害賠償完畢，並告知兩造將於108 年1月23日言詞辯論終結，才以108 年1 月4 日民事答辯（三十）狀主張：系爭產品在系爭專利優先權日前已存在國內、在國內使用、實施，且已完成必要之準備，為系爭專利權之效力所不及云云，並聲請本院向第三人台積電函調相關文件及傳訊3 名台積電員工到庭作證。按92年專利法第57條第1 項第2 、3 款及100 年專利法第59條第1 項第3 款規定之先使用抗辯，應屬系爭產品是否侵害專利權之抗辯，被告應於本院調查侵權之階段提出，惟被告遲至本件即將審結之際，始提出此項抗辯，並聲請調查證據，自屬有重大過失，逾時始

行提出攻擊或防禦方法，且有礙訴訟之終結，依民事訴訟法第196 條第2 項規定，應予駁回。

五、被告家登公司銷售系爭產品予台積電、聯電、Intel 之資料，及107 年度民聲字第5 號保全證據事件所取得之料號及產品編碼與客戶對應關係資料，涉及被告家登公司、台積電、Intel 之營業秘密，業經其等聲請本院核發秘密保持命令在案（107 年度民秘聲字第8 、19、20、21、39、40），本判決有關損害賠償之計算，除理由論述中必要部分外，僅記載總額，其餘詳細之銷售單價及數量，及家登公司料號及產品型號之對應關係等，詳如卷內相關證據。

乙、實體方面：

壹、原告起訴主張：

一、原告為系爭專利之專利權人，專利保護期間自98年12月1 日起至112 年7 月2 日止。被告家登公司製造銷售之系爭產品（如附表一所示），侵害系爭專利請求項第1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13及17項（先位主張：系爭產品文義讀取系爭專利請求項第6 、7 、9 、10、12、13及17，均等侵害系爭專利請求項第1 、3 、4 項。備位主張：系爭產品文義侵害系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17）。原告爰依專利法第96條，民法第184 條第1 項前段及第185 條，請求被告家登公司應負損害賠償責任，並請求排除侵害。被告邱銘乾擔任被告家登公司之法定代理人，依公司法第23條第2 項，應與被告家登公司負連帶賠償責任。又被告等明知系爭專利之存在及其利用系爭專利產銷系爭產品等情，竟未經原告授權而仍繼續製造、販賣具有系爭專利技術特徵之系爭產品，獲取優厚之利益，顯屬故意侵害原

告之系爭專利，並構成「明知為他人之事務，而為自己之利益管理」之不法無因管理行為，原告得依民法第177 條第2項之規定，請求被告等因該不法無因管理所獲得之所有利益。又被告等未支付權利金、無實施系爭專利之權利，卻利用原告系爭專利製造侵害系爭專利之光罩傳送盒產品，並販賣獲利，顯無法律上之原因而受有不法利益，並致原告受有損害，原告得依民法第179 條之規定，請求被告等返還其等所受利益。原告依侵權行為、不法無因管理、不當得利為請求權基礎，上開請求權為選擇合併，如法院認為原告之侵權行為損害賠償請求權有罹於時效可能，請優先審酌不法無因管理利益返還，次為不當得利之返還（見原告108 年2 月13日綜合辯論意旨狀（三）第5 頁）。

二、申請專利範圍之解釋：

解釋申請專利範圍應以請求項所載整體內容、說明書等內部證據為優先參考依據，系爭專利請求項第1 、6 、12項中「橫向滑動」行為主體應解釋為「光罩」，被告以請求項中之片段文字「橫向滑動迫使」、「橫向滑動定位」等強加拆解成「橫向滑動」加「迫使」，或「橫向滑動」加「定位」，分別附接至前方之「光罩定位凸片（或斜角邊緣部之方向）」、後方之「光罩」，然後主張橫向滑動者為「光罩定位凸片（或斜角邊緣部之方向）」而非光罩，此一解釋與請求項整體內容、說明書與圖式相悖，更非本領域具有通常知識者閱讀系爭專利說明書與申請專利範圍後所能理解之內容。本院認定「橫向滑動」行為主體為光罩，原告敬表同意。

三、被告提出之證據，均不足以證明系爭專利具有應予撤銷之事由，系爭產品確實採用系爭專利核心技術特徵，且均文義讀

取或均等侵害系爭專利。被告家登公司為光罩／晶圓載具相關產品領域之專業廠商，身為相同產業中製造競爭產品之製造商（被告之年報更年年將原告列為競爭者），於系爭專利公告後當即知悉系爭專利及系爭產品侵權情事，退步言之，被告於101 年宣稱其已迴避系爭專利之時，即已知悉其產品侵害系爭專利，否則何來其宣稱之「迴避」可言，再退步言之，縱認被告於原告起訴前無侵權故意，於原告提起本件訴訟後，被告仍繼續為侵害系爭專利之行為，迄今仍未停止，其未經授權而仍執意為製造、販賣系爭產品等侵害系爭專利之行為，顯具有侵害系爭專利之故意。

四、損害賠償之計算：

㈠由於被告之侵權行為橫跨102 年1 月1 日修正施行前後之專利法，因此，原告主張被告於102 年1 月1 日前所為之侵權行為，應按修正施行前之專利法第85條第1 項第2 款規定，於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，因此就被告98年度至101 年度之所得利益，應以被告銷售系爭侵權產品之全部收入為計算。102 年1 月1 日修正施行後之損害賠償金額，則以被告銷售系爭產品予台積電、聯電、Intel 之銷售金額，乘以被告家登公司個體財務報告之毛利率計算。

㈡系爭專利係關於提供用於製造晶圓電路之光罩之保護及周轉運送用之載具之技術，過去，沒有任何設計思及在光罩載具之蓋部設置光罩定位凸片，用以在蓋部與基部配合時，推動光罩在水平方向滑動到達在基部之預定位置。過去之設計思維均緊守光罩必須先正確定位於基部，再將蓋部蓋上，這種傳統之想法與做法直到原告首次推出應用系爭專利之商產光

罩載具才被打破。由此可知，於現今半導體廠之自動化作業上，若無系爭專利之技術，而須仰賴光罩須先正確定位於基部之作業方式，各半導體廠恐難以有現今之生產規模，因此，系爭專利之重要性不言可喻。系爭專利所請之範圍已涵蓋一整個「光罩載具」，且上、下蓋中諸多基本特徵，均屬系爭專利所特有且協同運作達成獨特之定位效果，系爭專利對於系爭產品當具有100 %之貢獻，自無庸也無可能「刻意扣除」不具貢獻之部分，否則不僅對於原告顯失公允，如此恐將助長被告不當逸脫侵權責任、變相鼓舞被告心存僥倖而為侵權行為。因此，本件實勿庸論究專利貢獻度，即便應審究系爭專利之貢獻度，貢獻度應為100 %。

㈢原告對於被告陳報其銷售系爭產品予台積電之金額為1,234,323,436 元，銷售予聯電之金額為118,600,060 元，並無爭執，就Intel 函覆本院之訂單（Purchase Order）及銷售發票（Invoice ），經被告家登公司整理陳報金額為381,413,748 元，原告亦不爭執，僅爭執應再計入民事準備四十一狀第6 頁至第7 頁表格中第2 項至第7 項、第9 項之金額，共22,256,512元，共計為403,670,260 元。原告茲計算被告家登公司因販售系爭產品予台積電、聯電、Intel 之所得利益，共為10億1,113 萬2,372 元。又本件被告之侵權行為屬於故意，原告依專利法第97條第2 項，請求法院酌定已證明損害額三倍以下之懲罰性賠償金。

五、並聲明：1.被告等應連帶給付原告壹拾億元暨自106 年5 月4 日民事擴張聲明狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 %計算之利息。2.被告等不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口如附表一所示14項

Reticle SMIF Pod光罩傳送盒產品及其他侵害中華民國第I317967 號發明專利「光罩載具及支撐光罩之方法」之專利權人之產品。3.前項聲明之侵權產品，應予回收並銷毀。4.訴訟費用由被告等連帶負擔。5.就第一項及第二項之聲明，原告願以現金或同額之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。

貳、被告抗辯：

一、申請專利範圍之解釋：

系爭專利請求項1 之「斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」應解釋為「斜角邊緣部橫向滑動」，而非「光罩橫向滑動」。請求項6 之「光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」應解釋為「光罩定位凸片橫向滑動」，而非「光罩橫向滑動」。請求項12之「橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片」應解釋為「光罩定位凸片橫向滑動」，而非「光罩橫向滑動」。

二、系爭產品不落入請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17：

㈠系爭產品不具備「一對光罩定位凸片」，不落入系爭專利請求項1 之文義範圍，自亦不落入請求項3 、4 之文義範圍。若將「一對光罩定位凸片」藉由均等論擴大解釋成可涵蓋「一個光罩定位凸片」，無異刪除「一對光罩定位凸片」中所界定「一對」之要件，違反「全要件」及「禁止刪除請求項要件」原則，因此，系爭產品亦不落入請求項1 、3 、4 之均等範圍。

㈡系爭產品未實現系爭專利請求項1 、6 、12之「一蓋部，用

於緊密配合該基部」，亦未實現請求項1 、6 、12之「光罩定位凸片可推動光罩橫向滑動至預定位置」之核心機械功能，因此，系爭產品不落入獨立項的請求項1 、6 、12之權利範圍，自亦不落入其附屬項3 、4 、7 、9 、10、13、17之權利範圍。

三、系爭專利有應撤銷之事由：

系爭專利具有下列應撤銷之事由，依法原告不得對被告主張權利：⑴系爭專利違反申請時專利法第26條第2 項規定。⑵系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17未為發明說明及圖式所支持而有違反申請時專利法第26條第3 項規定。⑶系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17未載明必要技術特徵而有違反申請時專利法第26條第4 項暨施行細則第18條第2 項規定。⑷被證1 足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具新穎性及進步性。⑸被證1 與被證3 之組合足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性。⑹被證2 足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具新穎性及進步性。⑺被證2 與被證3 之組合足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性。⑻被證4 足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性。⑼被證1 與被證4 之組合足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性。⑽被證2 與被證4 之組合足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性。⑾系爭專利請求項1 、3 、4 之「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑

動」、系爭專利請求項之6 、7 、9 、10之「該光罩定位凸片適用於橫向滑動」以及系爭專利請求項12、13、17之「橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片」之修正，超出原說明書、申請專利範圍及圖式，違反現行專利法第43條第2 項（92年專利法第49條第4 項）之規定。

四、被告就本件侵權行為並無故意，至少無過失：

被告於98年時並不知悉系爭專利。又系爭專利請求項6 、12在更正前因不符專利法第26條第3 、4 項而有應撤銷事由，原本原告不得就此主張權利。系爭專利在N01 舉發案中為避免請求項6 、12遭撤銷而為更正，而被告在104 年4 月11日公告更正前，無從預見請求項6 、7 、9 、10、12、13、17之更正後權利範圍，即使本院審酌後認系爭產品落入更正後請求項6 、7 、9 、10、12、13、17之權利範圍，亦難認被告就104 年4 月11日前之侵權行為，有任何過失可言。退萬步言，在被告於101 年1 月25日電子郵件表明迴避設計之主張後（被證55），原告並無進一步反駁，且未停止與被告間之產品授權談判。因此，被告合理認為原告默認迴避設計業已成功，縱認被告迴避設計為有過失，仍難謂故意。

五、原告之侵權行為損害賠償請求權時效消滅業已完成：

㈠最高法院72年台上字第738 號民事判例指明「關於侵權行為損害賠償請求權之消滅時效，應以請求權人實際知悉損害及賠償義務人時起算」。因此，消滅時效之起算，不應以知悉特定型號產品為限，應以知悉「實施系爭專利」及「賠償義務人」為起算。

㈡原告於2008年以收購之名，對被告家登公司為盡職調查，已

取得被告家登公司之主力產品光罩傳送盒樣品，其中必定包括當時被告銷售予INTEL 的○○○150-SAQ及銷售台積電的○○○150-SAR產品，而知悉系爭產品之詳細技術特徵，故最遲在2009年12月1 日系爭專利獲准時，已知悉系爭產品侵害系爭專利且可行使權利。在原告在收購案破局後，原在被告家登公司擔任董事，且負責使被告家登公司光罩傳送盒攻入In tel的技術長○○○，隨即於2009年至原告公司任職，將其等對被告光罩傳送盒的詳盡認識帶到原告公司。隨後，原○○○手下負責光罩傳送盒業務的業務經理○○○，亦到原告公司任職，將其等對被告光罩傳送盒的詳盡認識帶到原告公司。又原告曾於2011年8 月12日向被告索取光罩傳送盒樣品，並完成對被告光罩傳送盒的專利分析，原告技術授權主管○○○○Rosenfeld 於2011年10月5 日電子郵件，向被告公司表示被告家登公司之光罩傳送盒產品有侵權之疑慮時，已知悉系爭產品侵害系爭專利且可行使權利（被證54），卻遲至10 4年5 月5 日始提起本件訴訟，且故意不完整提出，僅提出原證17產品（即○○○150-SAW，就其起訴效力及於結構形狀相同的○○○150-SAAC ），原告對於上開產品於起訴前2 年（102 年4 月以前）之請求權已罹於消滅時效，嗣原告於107 年4 月25日準備二十八狀，就○○○150-SAQ、○○○150-SAR、○○○150-AT、○○○150-SAX、○○ ○150-SAAK、○○○150-SAAO 、○○○1ABF 、○○○1 50-SAV 、○○○150-SNJ、○○○150-ANI產品為訴之追加，原告對追加之產品於追加日回溯逾2 年（105 年4 月以前）之侵權行為請求權，已罹於消滅時效。

六、原告行使權利違反誠信原則，構成權利失效：

㈠原告於2008年收購被告家登公司之計劃破局時，原告當時CE

0 ○○○○○○ Argov保證將銷毀所有於盡職調查時取得之資料，切結保證不將其作為其他任何用途使用（被證44）。然而，事實證明原告不僅並未銷毀其於盡職調查時取得之被告光罩傳送盒，且更違反其保證，將其取得之被告光罩傳送盒作為本件訴訟中，聲請保全證據之用，顯然違反誠信原則。

㈡原告提起本件訴訟時（104 年5 月），距原告為盡職調查取得被告光罩傳送盒、距原告表示被告光罩傳送盒侵害專利權但不影響收購計劃、距原告保證不將取得資訊作其他任何使用，皆已逾7 年；距被告向原告主張迴避設計卻未立即停止授權協商，已逾3 年，原告在此期間不行使其權利，卻等待被告基於正當信賴而長期且大量生產系爭產品之後，再提起本件訴訟，其專利權之行使，明顯有違誠信而權利失效。

㈢原告起訴時，隱匿其持有多數被告光罩傳送盒樣品之事實，僅選擇性提出原證17作為本件系爭產品，卻能在保全證據聲請時提出（其聲稱無法取得的）被告家登公司之其他光罩傳送盒之實物照片，此舉益徵原告無視誠信，恣意反覆。

七、損害賠償之計算：

㈠專利法修法前第85條第1 項第2 款規定：「依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」，其前段規定必須因侵害行為所得之利益，才能列入損害賠償金額，侵害行為與所得之利益間自必須具有因果關係；其後段舉證責任移轉之規定，隨修法應依程序從新原則，不再適用舊法。準此，專利權人依侵害人因侵害行為所得之利益請求時，僅能就與侵害行為具有因果關係的所得利益，請求損害賠償，不會因為系爭專利請求項涵蓋「完整的產品」，而必須將「完整產

品」的所得全部利益，都算作損害。

㈡現今所有半導體廠皆以機械手擺放光罩的情況下，機械手擺放光罩的精度，遠高於光罩定位凸片所能提供的定位精度，系爭專利所涉光罩定位凸片的光罩定位功能，在光罩傳送盒中可有可無，價值微乎其微。被告銷售光罩傳送盒所得之利益中，包含與系爭專利技術有關的部分，及與系爭專利技術無關的部分，例如「維持潔淨環境（Better than Class 1 internal environment）」、「抗靜電（Multiple ESD paths to ground）」、「標準機械界面（150 mm SMIF interface ）」及及先進製程中重要的「充氣防起霧」（purge ）之功能，故應計算系爭專利之貢獻度（與所得利益具因果關係之比例），方屬合法合理。

㈢被告已詳細統計Intel 陳報的每一張發票所得之金額，至於Intel 陳報訂單金額與發票金額差異部分，有可能係將有訂購但未出貨之訂單提交予法院。原告縱稱有些訂單沒有對應的發票，應以發票金額加計訂單金額云云。然訂單僅是採購憑證，並非付款憑證，並不能證明有實際交貨付款，自不等於銷售收入之金額，故僅有訂單而無發票之金額，不應列入銷售金額至明。

八、並聲明：1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。2.訴訟費用由原告負擔。3.如受不利益判決，願以現金或同值之家登精密工業股份有限公司股票或迅得機械股份有限公司股票供擔保後，免為假執行。

參、兩造不爭執之事實（見本院卷六第216-217頁）：

㈠原告係系爭專利之專利權人。

㈡被告家登公司有製造、銷售Reticle SMIF Pod光罩傳送盒產

品。

㈢本院保全證據程序所取得如附表一所示14項光罩傳送盒產品為被告家登公司所製造。

㈣被告邱銘乾自被告家登公司設立之後，迄今為該公司之法定代理人。

㈤98年6 月24日原告呈送智慧財產局專利修正申請書時，已檢附英文申請專利範圍含有「laterally slidingly urge」的文字。

㈥被告家登公司98年度年報第47至第48頁、99年度年報第47頁、100 年度年報第49頁、101 年度年報第63至64頁、102 年5 月27日所刊印之公開說明書第33頁均載明其光罩傳載解決方案（其中包括光罩傳送盒）之主要競爭對手為美商Entegris（即原告）（原證34）。

㈦被告就系爭產品於原告請求期間銷售予台積電及聯電之數量及金額（台積電為123,4323,436元、聯電公司為118,600,060 元），依被告陳報給本院之數據為準，被告家登公司整理Inte l函覆予本院的發票金額為381,413,748 元，原告不爭執，僅爭執應再計入，民事準備四十一狀第6 頁至第7 頁表格中第2 項至第7 項、第9 項，共22,256,512元。

肆、兩造主要之爭點如下（見本院卷六第217-219頁）：

一、申請專利範圍解釋部分：

系爭專利請求項第1 、6 、12項關於橫向滑動之行為的主體為何？

二、專利侵權部分：

系爭產品（如附表一所示）是否落入系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17之專利權範圍？

三、系爭專利是否有應撤銷之事由？

⑴系爭專利是否違反申請時專利法第26條第2 項規定?

⑵系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17是否未為發明說明及圖式所支持而有違反申請時專利法第26條第3 項規定?

⑶系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17是否未載明必要技術特徵而有違反申請時專利法第26條第4項暨施行細則第18條第2 項規定?

⑷被證1 是否足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具新穎性及進步性?

⑸被證1 與被證3 之組合是否足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性?

⑹被證2 是否足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具新穎性及進步性?

⑺被證2 與被證3 之組合是否足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性?

⑻被證4 是否足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性?

⑼被證1 與被證4 之組合是否足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性?

⑽被證2 與被證4 之組合是否足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性?

⑾系爭專利請求項1 、3 、4 之「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動」、系爭專利請求項之6 、7 、9 、10之「該光罩定位凸片適用於橫向滑動」以及系爭專利請求項12、13、17之「橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面

突出之光罩定位凸片」之修正，是否超出原說明書、申請專利範圍及圖式而有違反現行專利法第43條第2 項規定?

四、原告是否得依專利法第96條第2 項、第97條第1 項第2 款、民法第184 條第1 項前段及同法第185 條、第177 條第2 項、第179 條、公司法第23條第2 項規定，請求被告等連帶負損害賠償責任？若有理由，被告之損害賠償應如何計算？原告行使權利是否有違反誠信原則構成權利失效？原告之請求權是否全部或部分罹於時效？

五、原告對被告等所主張之排除侵害及請求回收銷毀系爭產品，是否有理由？

伍、得心證之理由：

一、系爭專利之技術分析：

㈠系爭專利之技術內容：

為避免光罩定位於光罩盒內部時造成損壞，系爭專利乃揭露一種光罩載具，其具有一基部與一蓋部。基部具有複數個光罩支架及複數個光罩定位部件。蓋部係用於緊密配合基部，並具有一內表面，其向內突設有複數個相間隔之光罩限制器及一對光罩定位凸片，各光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當蓋部與基部配合時，可使斜角邊緣部迫使光罩支架上之一光罩與光罩限制器嚙合。

㈡系爭專利之主要圖式如附圖一。

㈢系爭專利之申請專利範圍分析：

系爭專利申請專利範圍（103 年5 月16日更正本）共計20項請求項，其中請求項1 、6 、12、19為獨立項，其餘均為附屬項。原告主張受侵害之請求項為請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17，其內容如下：

⑴一種光罩載具，用於承載光微影半導體製程中所使用的光罩，該光罩通常係平面的，具有相對的上表面及下表面以及四個隅角，該載具包括：

一基部，具有至少一對相間隔的光罩支架，當光罩置於光罩支架上時，該光罩支架被定位且適於接觸及支撐光罩之下表面，該光罩係可在其上橫向滑動；及

一蓋部，用於緊密配合該基部，該蓋部具有一內表面，其上突設有複數個相間隔之光罩限制器及一對光罩定位凸片，各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合，該光罩定位凸片係被定位成與該光罩之光罩中間相鄰隅角嚙合。

⑶如申請專利範圍第1 項之光罩載具，其又包含至少一閂鎖機構，用於將該蓋部鎖固至該基部。

⑷如申請專利範圍第1 項之光罩載具，其中，各該光罩支架包含一自該基部向上突出的肋條。

⑹一種光罩載具，用於承載光微影半導體製程中所使用的通常為平面的光罩，包括：

一基部，具有複數個光罩支架，當光罩置於光罩支架上時，該光罩支架適於接觸及支撐光罩之下表面；及

一蓋部，用於緊密配合該基部，該蓋部具有一內表面、複數個光罩限制器及至少一自該內表面突出之光罩定位凸片，當該蓋部與該基部配合時，該光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合。

⑺如申請專利範圍第6 項之光罩載具，其中，該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當該蓋部與該基部配合時，該斜角

邊緣部之方向係可與該光罩支架上之一光罩的上邊緣嚙合。

⑼如申請專利範圍第6 項之光罩載具，其又包含至少一閂鎖機構，用於將該蓋部鎖固至該基部。

⑽如申請專利範圍第6 項之光罩載具，其中，各該光罩支架包含一自該基部向上突出的肋條。

⑿一種光罩載具，用於承載通常為平面的光罩，包括：

一基部，具有複數個光罩支架，當光罩置於光罩支架上時，該光罩支架適於接觸及支撐光罩之下表面；及

一蓋部，用於緊密配合該基部，該蓋部具有一內表面、複數個光罩限制器及用於當該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片。

⒀如申請專利範圍第12項之光罩載具，其中，各該凸片具有一斜角邊緣部，當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可與該光罩支架上之一光罩的上邊緣嚙合。

⒄如申請專利範圍第12項之光罩載具，其中，各該光罩支架包含一自該基部向上突出的肋條。

二、系爭產品技術內容：

㈠系爭產品為被告家登公司製造之14項Reticle SMIF Pod光罩傳送盒產品（型號詳如附表一所示，各產品內部結構照片與工程圖詳見原告證物卷三第343-350頁）。

㈡系爭產品具有基部（120 ）以及蓋部（140 ），其中基部（120 ）上設有設有3 個光罩支架（122 ），蓋部（140 ）上共設有6 個光罩限制器（142 ）以及一個定位部，定位部具有定位凸片（150 ）以及斜角邊緣部（152 ），其中有2 個

光罩限制器（142 ）位於定位凸片（150 ）中，當基部（120 ）以及蓋部（140 ）配合時，定位凸片（150 ）之斜角邊緣部（152 ）可使光罩橫向滑動而與定位凸片（150 ）上之光罩限制器（142 ）嚙合。

㈢系爭產品之照片如附圖二所示（以原告提出之原證17產品實物為代表）。

三、有效性證據技術分析：

㈠被證1 為87年11月17日公開之日本特開平第00-000000 號「基板收納盒及其半導體製造方法」（基板收納ケース
半導体製造プ セス）專利案。被證1 公開日係早於系爭專利優先權日（91年7 月5 日），可為系爭專利相關之先前技術（中譯文見被證1-1）。

⑴被證1技術內容：

被證1 為一種用於收納半導體製程中之光罩（reticle ）或遮罩（mask）等玻璃基板的基板收納盒，該基板收納盒具有框體5 以及上蓋6 ，其中該框體5 之第一固定元件2 接觸及支撐光罩1 之下表面，其中上蓋6 下設有預壓板12、第二固定元件3 ，透過框體5 與上蓋6 緊密配合將光罩1 設置於基板收納盒中。（圖式第1 圖）。框體5 藉由未圖示之鉸鍊可轉動地連接上蓋6 ，可開閉框體5 的上面。（說明書第0017段第3 至5 行）。

⑵被證1 主要圖式如附圖三。

㈡被證2 為90年4 月17日公告之美國第US 0000000B1號「SMIF container including a reticle support structure 」專利案。被證2 公告日係早於系爭專利優先權日（91年7 月5 日），可為系爭專利相關之先前技術（中譯文見被證2-1 ）

。

⑴被證2技術內容：

被證2 為一種用於傳送例如半導體或光微影製程中之光罩等工作的標準機械界面容器（SMIF），該標準機械界面容器具有容器門104 以及外殼102 ，其中該容器門104 之光罩支撐件112 接觸及支撐光罩127 之下表面，其中外殼102 下設有光罩固定架114 ，透過容器門104 與外殼102 緊密配合將光罩127 設置於標準機械界面容器中。

⑵被證2主要圖式如附圖四。

㈢被證3 為90年3 月11日公告之我國第426218號「具保護光罩功能的光罩盒」專利案。被證3 公告日係早於系爭專利優先權日（91年7 月5 日），可為系爭專利相關之先前技術。

⑴被證3技術內容：

被證3 揭露一種具保護光罩功能的光罩盒，包括底座20、頂蓋21、固定架22、滾輪25以及導電支架26，其係利用滾輪25以及導電支架26支撐光罩27，固定架22則是用來固定光罩27在光罩盒中的位置，由於任何出現在光罩27上的電荷可立即經由滾輪25、導電支架26與導線24傳導到電位零點23，不會因電荷累積在光罩27上而發生破壞光罩27圖案的情形。

⑵被證3主要圖式如附圖五。

㈣被證4 號為86年3 月11日公開之日本特開平第9-66989 號「板材收容箱」專利案。被證4 公開日係早於系爭專利優先權日（91年7 月5 日），可為系爭專利相關之先前技術（中譯文見被證4-1）。

⑴被證4技術內容：

1.被證4 揭露一種收容印刷基板的板材收容箱10，該板材收容箱10具有上側盒30以及下側盒20，其中上側盒30具有抵靠壁32，而下側盒20具有壓制壁22a 及傾斜壁22b。當印刷基板40置於下側盒20時，印刷基板40的一端位於壓制壁22a 的側邊，並未完全吻合，而當上側盒30覆蓋於下側盒20上時，上側盒30的抵靠壁32會將印刷基板40往下壓，因印刷基板40之一端載置於傾斜面22b1上，會沿著傾斜面22b1傾斜下降，使得印刷基板40另一端抵靠於垂直壁22a1，進而夾持住印刷基板40。

⑵被證4 主要圖式如附圖六。

㈤被證21為ASYST 公司銷售之○○○-150Reticle SMIF Pod 實物1 件，其底面刻印之製造日期戳記為2001年5 月，早於系爭專利優先權日（91年7 月5 日）。

⑴被告主張聯電公司最早於2000年6 月19已向ASYST 公司採購該產品，另台積電公司亦有採購該產品，故被證21於系爭專利優先權日2002年7 月5 日之前，業已公開，可作為系爭專利不具新穎性及進步性之證據云云。原告不爭執被證21為ASYST 公司之產品，惟否認被證21於系爭專利優先權日之前，業已公開。依民事訴訟法第277 條前段：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任」之規定，自應由被告就此有利於己之事實，負擔舉證之責任。

⑵經本院檢送被證21產品照片，及依被告提供之台積電、聯電公司內部料號資料，向該二公司函查：是否於2002年7月5 日之前有向ASYST 公司採購被證21產品？及該二公司內部及外部人員是否可接觸及知悉該產品之內部結構特徵

？該二公司之員工及供應商，有無簽立保密合約等？（函文見本院卷三第157-158 頁、第161-163 頁）①台積電於106 年3 月29日函覆稱：該公司曾於2000年12月19日向「亞仕帝科技股份有限公司」購買本院所詢料號（詳卷）之光罩載具產品，品名描述為「SINGLE RETICLE SMIF POD 6"（0000-00 ）」，惟難以確定本採購物品是否即為本院所詢之「○○○-150 Reticle SMIF Pod」，且因時間久遠，該公司並無留存當時就本採購物品之使用紀錄，故無法確認哪些內部或外部之人能看見該產品而得知悉其結構特徵，該公司於員工到職時，原則上會與員工簽訂聘僱合約書，其中第8 條即明定員工之保密義務；又該公司工作規則第6.1.8 、6.1.9 條亦提及員工之保密義務。該公司原則上會與供應商簽署保密合約，要求供應商就提供服務或產品過程中所接觸之陳報人公司機密資料負保密義務等情，並檢附該公司採購資料、制式聘僱合約書、工作規則、制式保密合約到院（函文見本院卷三第177-178 頁，附件資料經本院核發106 年度民秘聲字第11號秘密保持命令，另行封存保管）。②聯電公司亦於106 年3 月30日（106 ）聯資字0233號函覆，該公司自2000年12月至2002年6 月間向ASYST 公司採購本院所詢料號物件（詳卷），惟該公司廠區目前使用的是另一料號物件（詳卷），上開二物件的結構是否相同，並非該公司能夠鑑定。在2002年7 月3 日前，該公司使用本院所詢料號物件的工廠潔淨室內黃光區從業人員、處理品保及收貨的倉管等部門員工，於工作中是否可知悉該料號物件的結構特徵，並非該公司所能確認，且在2002年7 月3 日前並無該料號物件委外清洗和維修

的紀錄，無從確認哪些外部人員能看見該料號物件而知悉其結構特徵。該公司所有新進員工於到職時皆須簽訂聘僱契約，該公司要求員工保密之規定，除列於聘僱契約第二章外，另有其他多項管理規定。該公司與所有往來供應商在開始往來之初，即會簽訂保密契約以維護交易雙方之機密資訊權益，並檢附採購資料、物件照片、聘僱契約書、員工從業道德守則規定、機密性資料管理辦法規定、與其客戶即ENTEGRIS公司簽訂之保密契約到院（見本院卷三第186-254 頁）。台積電及聯電公司之回函，均表示無法確定本院所詢料號產品之結構是否與被證21產品相同，且二公司均稱無法確認有哪些內部或外部人員可知悉該光罩傳送盒產品之內部結構特徵，且該二公司與員工及往來廠商均有簽訂保密契約，故接觸該物件之人，亦均負有保密之義務，由台積電、聯電上開函覆之內容，實無從認定被證21產品之技術內容，於系爭專利優先權日之前，業已公開，為不特定人或多數人所知悉，故被證21不具證據能力，不得作為系爭專利之先前技術。

四、申請專利範圍之解釋：

系爭專利請求項第1 、6 、12項關於橫向滑動之行為的主體為何？

㈠發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第58條第4 項定有明文。按申請專利範圍之解釋，固以申請專利範圍所載之內容為準，惟申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻明確之處，自不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應參酌專利說明書及圖式，尚不得僅擷取請求項中之

片段文字，曲解專利技術內容之真意。

㈡被告雖主張，依系爭專利請求項1 、6 、12所載，「斜角邊緣部之方向」或「光罩定位凸片」等文字均置於「橫向滑動迫使該光罩…」之前，可知橫向滑動之主體係「斜角邊緣部」或「光罩定位凸片」云云（民事答辯（二）狀第1 至9 頁）。

㈢惟查，系爭專利請求項1 關於「橫向滑動」之記載包含有兩處，其一記載是「…光罩支架被定位且適於接觸及支撐光罩之下表面，該光罩係可在其上『橫向滑動』」，可知在光罩支架上橫向滑動之主體係光罩；其二記載是「…當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可『橫向滑動』迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」，因「方向」本身並無橫向滑動之可能，由其上下文可知其係指蓋部與基部相互配合（即蓋部與基部相互靠近）時，蓋部上的斜角邊緣部具有一方向，該方向可橫向地迫使光罩向光罩限制器（亦位於蓋部）靠近。

㈣另參酌系爭專利圖6 至9 ，以及說明書第9 頁第19行至第10頁第2 行「當蓋部140 如圖7 所示向下移動時，若後表面208 係與後部定位凸片128 間隔開，則自我定位凸片150 之斜角引導邊緣152 會嚙合上光罩表面202 與前光罩表面204 所形成之隅角210 。當蓋部140 如圖7 與8 所示向下移動時，隅角210 沿斜角引導邊緣152 滑動，使得光罩200 被推向後部定位凸片128 。當蓋部140 幾乎完全嚙合基部120 時，隅角210 滑過隅角170 ，使得垂直邊緣部172 嚙合前表面204，如圖9 所示」已揭露「（蓋部）斜角邊緣部向下移動」及「（光罩定位凸片）斜角邊緣部之方向迫使光罩橫向滑動與

光罩限制器嚙合」等相關技術手段；因此該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據上述說明書之記載內容及圖式，並參酌申請時之通常知識，審視前述系爭專利請求項1 之相關整體內容時，當能瞭解系爭專利請求項1 之「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」所指的是「該斜角邊緣部之方向為使光罩橫向滑動與該光罩限制器嚙合」，因此橫向滑動之行為主體係「光罩」。

㈤同理，系爭專利請求項6 之「當該蓋部與該基部配合時，該光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」，及請求項12之「…當該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片」，發明所屬技術領域中具有通常知識者，由請求項6 、12之文字，並參酌系爭專利圖6 至9 ，以及說明書第9 頁第19行至第10頁第2 行之整體內容，當能瞭解請求項6 、12橫向滑動之主體，亦係「光罩」。

㈥依系爭專利請求項1 、6 、12及說明書及圖式之整體內容可知，系爭專利請求項第1 、6 、12項中所述「橫向滑動」以達到定位者係「光罩」，而非如被告所主張之「光罩定位凸片」或「斜角邊緣部」本身。

㈦綜上，系爭專利請求項1 、6 、12關於橫向滑動以達到定位者，均係「光罩」，而非如被告所主張之「光罩定位凸片」或「斜角邊緣部」本身。請求項1 之「當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」應解釋為：當蓋部與基部配合時，利用斜角邊緣部之運動（下壓）方向迫使光罩在光罩支架上橫向滑動至與光罩限制器嚙合之位置。請求項6 之「當該蓋部與該基

部配合時，該光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」應解釋為：當蓋部與基部配合時，光罩定位凸片用於迫使光罩在光罩支架上橫向滑動至與光罩限制器嚙合之位置。請求項12之「當該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片」應解釋為：當該蓋部與該基部配合時，光罩定位凸片自該（蓋部之）內表面突出、用以使光罩橫向滑動以定位光罩，並使光罩與光罩限制器嚙合，本院就申請專利範圍之解釋，業以105 年2 月25日智院灶和104 民專訴36號函通知兩造（見本院卷二第67-68 頁）。

五、系爭專利有效性部分：

系爭專利申請日為92年7 月3 日，智慧財產局於98年12月1日公告准予專利，是否有得撤銷專利權之情事，應依核准審定時適用之92年2 月6 日公布，93年7 月1 日施行之專利法（下稱92年專利法）論斷。

㈠系爭專利未違反申請時專利法第26條第2 項之規定：

⑴按92年專利法第26條第2 項規定：「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」。

⑵被告雖主張，系爭專利請求項1 包含「斜角邊緣部之方向係可橫向移動」、請求項6 包含「光罩定位凸片適用於橫向滑動」、請求項12包含「橫向滑動之光罩定位凸片」技術特徵，但系爭專利發明說明並未揭露任何斜角邊緣部（或光罩定位凸片）可橫向滑動之內容，是以所屬技術領域中具有通常知識者無法據以實施云云。惟查，依前述本院關於系爭專利請求項1 、6 、12橫向滑動行為主體之解釋

，系爭專利系爭專利圖6 至9 ，以及說明書第9 頁第19行至第10頁第2 行之記載內容，業已揭露將蓋部（光罩定位凸片、斜角邊緣部）向下移動，迫使光罩之上邊緣沿著斜角邊緣部之方向進行橫向滑動之技術手段，所屬技術領域中具有通常知識者當能瞭解，前述請求項中之橫向滑動主體係「光罩」，而非斜角邊緣部或光罩定位凸片。是以，所屬技術領域中具有通常知識者在前述系爭專利說明書、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，即能瞭解前述之作動原理與手段，據以實施系爭專利之發明，系爭專利發明說明之記載並未違反申請時專利法第26條第2 項之規定，被告之主張，不足採信。

⑶被告又主張，系爭專利請求項1 、6 、12記載「該光罩支架…適於接觸及支撐光罩之下表面」，惟說明書中並無相關之記載，且對於光罩支架在光罩表面可能造成刮傷或損壞的風險應如何避免，均未予說明，與系爭專利所欲解決之避免刮傷問題有所矛盾，故系爭專利發明說明所揭露之內容無法為所屬技術領域中具有通常知識者據以實施云云。惟查，系爭專利圖2 、3 、6 及說明書第8 頁第1 至3 行「光罩側部定位元件126 與後部定位元件128 係設置用以導引光罩之手動定位，並確保光罩在光罩支架122 上適當的側向與後向放置」、第9 頁第11至14行「光罩200 可以手動的方式被定位在光罩支架122 上。側部定位凸片126 導引光罩200 之側向放置…」，業已揭露光罩被置放於光罩支架上，即隱含光罩之下表面與光罩支架相接觸，以及光罩為光罩支架所支撐等技術內容。又系爭專利所欲解

決之問題係在減少「光罩限制器」致使光罩表面損壞的機會（系爭專利說明書第6 頁第12至13行），而其解決問題之技術手段係以光罩定位凸片150 上之斜角邊緣部152 方向，使蓋部140 與基部120 相互配合時，光罩之上邊緣得沿著斜角邊緣部152 之方向移動，使光罩自動與光罩限制器142 嚙合（見系爭專利圖6 至9 及說明書第9 、10頁內容），可避免光罩之表面與光罩限制器嚙合時之損壞，所屬技術領域中具有通常知識者依系爭專利說明書所載內容據以實施，當能解決問題並且產生預期的功效。至於「光罩下表面支撐區域」之細節與系爭專利定位光罩之技術並無直接關聯。以一般之光罩結構而言，最重要者乃在於下表面中間具有金屬膜圖樣及保護層之品質區域（quality area）部分，此為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟知，故在實施系爭專利時，自會避免品質區域與光罩支架相接觸，而以品質區域「以外」之光罩下表面周邊作為與光罩支架相接觸之處，此與系爭專利圖2 、3 所示光罩支架係支撐光罩下表面之兩側邊的情形相符，是以系爭專利說明書所載之內容已足使所屬技術領域中具有通常知識者得以瞭解並據以實施，被告之主張，不足採信。

⑷被告又主張，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，無法瞭解系爭專利說明書中「既嚙合又相對滑動」之意義，無法據以實施云云。惟查，依系爭專利圖6 至9 ，及說明書第9 頁第19行至第10頁第4 行「當蓋部140 如圖7 所示向下移時，…自我定位凸片150 之斜角引導邊緣152 會『嚙合』上光罩表面202 與前光罩表面204 所形成之隅角210 。當蓋部140 如圖7 與8 所示向下移動時，隅角210

沿斜角引導邊緣152 滑動，使得光罩200 被推向後部定位凸片128 。當…，隅角210 滑過隅角170 ，使得垂直邊緣部172 『嚙合』前表面204 ，如圖9 所示，…，隅角210 與…彈力臂143 中的凹口160 『嚙合』」，可知系爭專利已揭露蓋部140 與基部120 相配合時，斜角引導邊緣152 與光罩之隅角210 ，從一開始的相互「抵靠（嚙合）」、以至於「相對滑動」，最後隅角210 則處於與凹口160 相互定位的「抵靠（嚙合）」等各個作動狀態。又「嚙合」一詞於機械技術領域中，常作為描述如齒輪間相互嵌接之傳動關係，指在表達相互接觸、配合之意，尤以齒輪間彼此嚙合後仍可相互轉動，益證「嚙合」非指固定不動，是以「嚙合」與「相對滑動」並無相互矛盾或不相容之處，所屬技術領域之通常知識者由前述系爭專利說明書及圖式所載，當可瞭解其內容並據以實施，被告之主張，不足採信。

⑸被告又主張，系爭專利請求項1 、6 、12等未記載「彈性臂」（應為「彈力臂」之誤植）技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者，無法瞭解在不具備彈性臂技術特徵下，如何達成系爭專利發明之目的，無法據以實施云云。

惟查，系爭專利請求項1 雖未提及「彈力臂」技術特徵，然已明確記載「光罩限制器」及其可與光罩相嚙合之相關技術特徵。參照系爭專利說明書圖4 、5 、10及第8 頁第7 至11行「各光罩限制器142 具有一對彈力臂143 ，其可呈直角配置並從安裝環198 突出。最佳如圖10所示，各彈力臂143 的末端處係為光罩嚙合部145 ，其具有用於嚙合一光罩之上部隅角之凹口160 」，業已在具體實施例中揭

露彈力臂（143 ）為光罩限制器（142 ）之一部分，並具有與光罩之上部隅角相嚙合之功能或作用。按專利請求項係由一個或一個以上的實施方式或實施例總括而成，並不要求將實施例鉅細靡遺記載於請求項中，是雖系爭專利說明書中僅記載特定形式之彈力臂作為光罩限制器之實施例，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之技術手段，參酌申請時之通常知識，當可輕易思及其他形狀之光罩限制器，而無需過度實驗，仍得達成相同之功效，是以說明書中所記載之單一實施例足以延伸至請求項1 所涵蓋的範圍，系爭專利發明說明並未違反申請時專利法第26條第2 項之規定，被告之主張，不足採信。

㈡系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17未違反申請時專利法第26條第3 項之規定：

⑴按92年專利法第26條第3 項規定：「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持」。

⑵被告主張，系爭專利發明說明完全沒有教示請求項1 、6 、12之「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動」、「光罩定位凸片適用於橫向滑動」技術特徵，故請求項1 、6 、12不為發明說明及圖式所支持。請求項3 、4 依附請求項1 ，請求項7 、9 、10依附請求項6 ，請求項13、17依附請求項12而有相同瑕疵，均違反申請時專利法第26條第3 項規定云云。惟查，如前述之申請專利範圍解釋，請求項1 、6 、12中所述之橫向滑動主體係「光罩」，並非斜角邊緣部或光罩定位凸片。而系爭專利圖6 至9 ，以及說明書第9 頁第19行至第10頁第2 行之內容（詳如前述），業已

揭露「當蓋部向下移動時，光罩定位凸片之斜角邊緣部會迫使光罩橫向滑動，與光罩限制器嚙合」等相關技術手段，當能支持請求項1 之「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」，或請求項6 之「該光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」，及請求項12之「橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之…光罩定位凸片」技術特徵，被告上述主張並不可採。基於相同理由，依附請求項1 之請求項3 、4 ，依附請求項6 之請求項7 、9 、10，以及依附請求項12之請求項13、17，均無不為系爭專利發明說明及圖式所支持之情形。

⑶被告又主張，系爭專利發明說明完全沒有教示請求項1 、6 、12之「該光罩支架被定位且適於接觸及支撐光罩之下表面」或「該光罩支架適於接觸及支撐光罩之下表面」技術特徵，故請求項1 、6 、12未受發明說明及圖式所支持。請求項3 、4 依附請求項1 ，請求項7 、9 、10依附請求項6 ，請求項13、17依附請求項12而有相同瑕疵云云。惟查，系爭專利圖2 、3 、6 及說明書第8 頁第1 至3 行內容（詳如前述）業已揭露光罩200 被置放於光罩支架122 之技術特徵，至於光罩支架應避免接觸光罩下表面之「品質區域」，為發明所屬技術領域中具有通常知識者熟知，故系爭專利說明書所載之內容並無不為發明說明及圖式所支持之情形，被告之主張，不足採信。

⑷被告主張，系爭專利請求項1 、6 、12均未記載「彈性臂」之技術特徵，此種無彈性臂之實施態樣無法為發明說明及圖式所支持。請求項3 、4 依附請求項1 ，請求項7 、

9 、10依附請求項6 ，請求項13、17依附請求項12而有相同瑕疵云云。惟查，系爭專利之主要技術特徵在於透過設於蓋部之光罩定位凸片，用以推動光罩橫向滑動到達基部的預定位置，最後再透過光罩限制器固定。雖然系爭專利說明書僅揭示光罩限制器以彈力臂之凹口來固定光罩一種態樣，惟光罩限制器固定光罩之核心技術手段，即「以一具一有凹口之物件，與光罩之上部隅角相互配合」，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據系爭專利說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，當能利用例行之實驗或分析方法，創作足以固定光罩之相同機械功能的光罩定位凸片，以完成系爭發明之目的，換言之，使用具備彈力臂143 與光罩上部隅角210 之配合，僅是可實現光罩限制器142 固定光罩之實施方式之一，而非唯一之實施方式，所屬技術領域具有通常知識者，應可利用例行之實驗或分析方法，合理地將光罩限制器修改成其他特殊形狀之斜面等，尚不能因系爭專利說明書未揭露除「彈力臂」之外的其他技術手段，即認為該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法從發明說明所揭露的內容，合理推知光罩限制器可以有「彈力臂」以外之其他形狀與機構。綜上，系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17包含「光罩限制器」但無「彈力臂」，並無不為發明說明及圖式所支持之情事。

㈢系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17未違反申請時專利法第26條第4 項暨施行細則第18條第2 項之規定：

⑴按92年專利法第26條第4 項規定：「發明說明、申請專利

範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」，專利法施行細則第18條第2 項規定：「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵」。係指獨立項應敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵，以呈現申請專利之發明的整體技術手段。

⑵被告雖主張，系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17，未載明「可允許人為及機器所造成放置光罩之誤差」、「該放置誤差能被修正，並可為了下一次使用光罩之目的，而在光罩載具關閉時準確地重新定位光罩在載具內的位置」、「支撐光罩『quality area』（品質區域）以外之區域」，以及「彈性臂」等實施專利發明之必要技術特徵云云。惟查，系爭專利所欲解決之問題係在減少「光罩限制器」致使光罩表面損壞的機會（系爭專利說明書第6 頁第12至13行），而其解決問題之技術手段係以光罩定位凸片150 上之斜角邊緣部152 方向，使蓋部140 與基部120 相互嚙合時，光罩之上部隅角120 得沿著斜角邊緣部152 之方向移動，使光罩自動與光罩限制器142 嚙合（見系爭專利圖6 至9 及說明書第9 、10頁內容）。而系爭專利請求項1 、6 、12已載明「光罩定位凸片」及其使光罩橫向滑動以與光罩限制器嚙合之必要技術特徵，故系爭專利請求項1 、6 、12，及其附屬項請求項3 、4 、7 、9 、10、13、17，並未違反申請時專利法第26條第4 項及施行細則第18條第2 項之規定。

⑶被告所稱之「可允許人為及機器所造成放置光罩之誤差」、「該放置誤差能被修正，並可為了下一次使用光罩之目的，而在光罩載具關閉時準確地重新定位光罩在載具內的

位置」、「支撐光罩『quality area』（品質區域）以外之區域」係實務上以機械手臂或人為操作光罩載具時，或光罩盒在設計上所需考量之因素，但並未涉及系爭專利所欲解決之問題，非屬系爭專利實施之必要技術特徵，自無需記載於請求項中。被告所爭執者應仍屬系爭專利能否為所屬技術領域中通常知識者據以實施之問題。而查，系爭專利說明書第6 頁最後一段及其後之實施例，已經揭露將光罩粗略地放置於基部120 之光罩支架122 上後，當蓋部140 與基部120 配合時，利用蓋部140 之光罩定位凸片150 將光罩橫向推移至一正確之位置。因此，之後欲將光罩載具100 中之光罩取出使用，而將蓋部140 打開時，光罩已位於一正確之位置。故機械手臂可正確且順利地從光罩底部兩側支撐光罩並取出光罩。此外，品質區域既為光罩最重要的部分，所屬技術領域中具有通常知識者在實施時自當會避免品質區域與光罩支架相接觸，而以品質區域以外之下表面周邊作為與光罩支架相接觸之處，此與系爭專利圖2 、3 顯示光罩支架122 係支撐光罩200 下表面之兩側邊相符，故前述因素應無礙於所屬技術領域中具有通常知識者瞭解系爭專利所載之內容並據以實施。

⑷另就「彈性臂」技術特徵部分，其並非系爭專利解決光罩定位過程中表面損壞問題所不可或缺的之技術手段，如前所述。況且系爭專利請求項1 、6 、12已載明「光罩限制器」以及「光罩與該光罩限制器嚙合」等技術特徵，其雖未進一步記載該「光罩限制器」中之「彈力臂」，惟由系爭專利圖9 及說明書第9 頁至第10頁所載：「當蓋部140 幾乎完全嚙合基部120 時，隅角210 滑過隅角170 ，使得

垂直邊緣部172 嚙合前表面204 ，如圖9 所示」，可見一旦光罩被移動至定位，光罩定位凸片150 之垂直邊緣部172 亦可發揮繼續保持光罩於定位狀態之效果，因此系爭專利請求項1 、6 、12雖未揭露彈力臂，但彈力臂並非在蓋部與基部配合後，「用來固定光罩位置」的必要技術特徵，故被告上述主張，並不可採。

㈣被證1 不足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具新穎性及進步性：

⑴系爭專利請求項1 與被證1 所揭露之技術內容比對：

查被證1 圖1 及圖3a揭露用於承載光罩1 之收納盒，且該收納合具有一框體5 ，框體5 上設有4 個相間隔的第一固定元件2 ，且第一固定元件2 具有斜面狀之接觸部2a，當光罩1 置於第一固定元件2 上時，第一固定元件2 之接觸部2a會與光罩1 作線接觸（被證1 第【0018】段），即對應於系爭專利請求項1 之「一種光罩載具，用於承載光微影半導體製程中所使用的光罩，該光罩通常係平面的，具有相對的上表面及下表面以及四個隅角，該載具包括：一基部，具有至少一對相間隔的光罩支架，當光罩置於光罩支架上時，該光罩支架被定位且適於接觸及支撐光罩之下表面」技術特徵。但被證1 並未揭露系爭專利請求項1 之「該光罩係可在其（註：光罩支架）上橫向滑動」技術特徵。

⑵被告主張，依被證1 圖3a所示，由於光罩未受第一固定元件2 及第二固定元件3 夾持，因此在相對於光罩面之2 度空間上之移動不受限制，已揭露系爭專利請求項1 之「該光罩係可在其上橫向滑動」之技術特徵云云。惟查，系爭

專利請求項1 係界定光罩置於光罩支架上，且光罩可在光罩支架上「橫向移動」，則「橫向移動」自然係指與光罩支架相接觸之平面相互「平行」之方向，而被證1 圖3a顯示光罩1 置於第一固定元件2 上，尚未為上方之第二固定元件3 所共同夾持，亦即在「垂直於」光罩1 之平面方向有移動的可能性，與系爭專利請求項1 「該光罩係可在其上橫向滑動」之技術特徵並不相同。

⑶被證1 圖1 及圖3a揭露之光罩收納盒具有一上蓋6 ，其具有一內表面，上面突設有一預壓板12，預壓板上則設有4個第二固定元件3 ，各個第二固定元件3 具有一斜面狀之接觸部3a與第一固定元件2 上下相對，而上蓋6 可與框體5 相互鎖定（第【0020】段），又依被證1 圖2a所示，第二固定元件3 係與光罩1 之中間相鄰隅角嚙合，即對應於系爭專利請求項1 之「一蓋部，用於緊密配合該基部，該蓋部具有一內表面，其上突設有複數個相間隔之光罩限制器」技術特徵。又被證1 第【0022】段揭露將光罩1 置於第一固定元件2 上，並將上蓋6 閉合時，第一固定元件2與第二固定元件3 上下夾持光罩1 ，且透過壓縮彈簧4 的作用由上方往下方施壓，使得光罩固定在第一固定元件2之接觸部2a與第二固定元件3 之接觸部3a間，限制了光罩面在平面上2 個方向之移動。因此，被證1 之接觸部3a雖然與系爭專利之斜角邊緣部均為斜面，但被證1 之接觸部3a係與接觸部2a相對，用來上下共同夾持光罩1 ，光罩1無法沿著接觸部3a橫向滑動，遑論在滑動後與光罩限制器嚙合，故被證1 並未揭露系爭專利請求項1 之「該蓋部…突設有一對光罩定位凸片，各該光罩定位凸片具有一斜角

邊緣部，當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵。

⑷綜上，被證1 並未揭露系爭專利請求項1 之「該光罩係可在其上橫向滑動」、及「該蓋部…突設有一對光罩定位凸片，各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」等技術特徵，故被證1 不足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性。

⑸被證1 與系爭專利請求項1 之差異如前所述，系爭專利請求項1 之發明係藉由光罩定位凸片之斜角邊緣部，使光罩橫向滑動後與光罩限制器嚙合，以達成減少表面損壞之功效；而被證1 係以第一、第二固定元件之上下兩相對斜面來共同夾持光罩，以限制光罩在平面方向上移動，其整體作動原理、技術手段與系爭專利差異甚大，功效亦不相同，是以所屬技術領域中具有通常知識者依被證1 所揭露之內容，自難完成系爭專利請求項1 之發明，故被證1 不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

⑹系爭專利請求項3 、4 係請求項1 之附屬項，包含有請求項1 之全部技術特徵，被證1 既不足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性及進步性，自不足以證明系爭專利請求項3 、4 不具新穎性及進步性。

⑺系爭專利請求項6 與被證1 相較，其理由詳如前述系爭專利請求項1 與被證1 之比對，被證1 之框體5 、第一固定元件2 、上蓋6 及第二固定元件3 雖可分別對應於系爭專利請求項6 之基部、光罩支架、蓋部，以及光罩限制器等

技術特徵，但被證1 並未揭露系爭專利請求項6 之「該蓋部具有…至少一自該內表面突出之光罩定位凸片，當該蓋部與該基部配合時，該光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵，故被證1 不足以證明系爭專利請求項6 不具新穎性。又系爭專利請求項6 技術特徵所採取之技術手段與作動原理，與被證1 差異甚大，功效亦不相同，並非所屬技術領域中具有通常知識者依據被證1 所能輕易完成，故被證1 不足以證明系爭專利請求項6 不具進步性。

⑻系爭專利請求項7 、9 、10係請求項6 之附屬項，包含有請求項6 之全部技術特徵，被證1 既不足以證明系爭專利請求項6 不具新穎性及進步性，自不足以證明系爭專利請求項7 、9 、10不具新穎性及進步性。

⑼被證1 並未揭露系爭專利請求項12之「該蓋部具有…用於當該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片」技術特徵，故被證1 不足以證明系爭專利請求項12不具新穎性。又系爭專利請求項12技術特徵所採取之技術手段與作動原理，與被證1 差異甚大，功效亦不相同，並非所屬技術領域中具有通常知識者依據被證1 所能輕易完成者，故被證1 不足以證明系爭專利請求項12不具進步性。

⑽系爭專利請求項13、17係請求項12之附屬項，包含有請求項12之全部技術特徵，被證1 既不足以證明系爭專利請求項12不具新穎性及進步性，自不足以證明系爭專利請求項13、17不具新穎性及進步性。

㈤被證1 與被證3 之組合不足以證明系爭專利請求項1 、3 、

4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性：

⑴被證1 與系爭專利請求項1 、6 、12之比對，詳如前述，其中被證1 並未揭露系爭專利請求項1 之「該光罩係可在其上橫向滑動」、「該蓋部…突設有一對光罩定位凸片，各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵。被證1 並未揭露之系爭專利請求項6 之「該蓋部具有…至少一自該內表面突出之光罩定位凸片，當該蓋部與該基部配合時，該光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵。被證1 並未揭露系爭專利請求項12之「該蓋部具有…用於當該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片」技術特徵。

⑵被告主張，被證3 揭露滾輪25與導電支架26用來接觸及支撐光罩27之下表面，因此被證1 與被證3 之組合足以證明系爭專利請求項1 、6 、12不具進步性云云。惟查，被證3 揭露以滾輪25與導電支架26來支撐光罩27，固對應於系爭專利請求項1 之「該光罩支架被定位且適於接觸及支撐光罩之下表面」技術特徵，或請求項6 、12之「該光罩支架適於接觸及支撐光罩之下表面」技術特徵，然被證3 仍未揭露前述被證1 與系爭專利請求項1 、6 、12之差異技術特徵。被證3 主要在解決電荷累積問題，其技術手段係以光罩27下方之滾輪25及導電支架26將電荷傳導至電位零點23，並未揭露任何關於光罩橫向滑動迫使與光罩限制器嚙合之技術特徵。故所屬技術領域中具有通常知識者縱使

組合被證1 與被證3 ，仍無法輕易完成系爭專利請求項1、6 、12之發明，故被證1 與被證3 之組合不足以證明系爭專利請求項1 、6 、12不具進步性。

⑶系爭專利請求項3 、4 係請求項1 之附屬項，請求項7 、9 、10係請求項6 之附屬項，請求項13、17係請求項12之附屬項，前揭附屬項均包含有所依附項次之全部技術特徵，被證1 及被證3 之組合既不足以證明系爭專利請求項1、6 、12不具進步性，自不足以證明系爭專利請求項3 、4 、7 、9 、10、13、17不具進步性。

㈥被證2 不足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具新穎性及進步性：

⑴系爭專利請求項1 與被證2 之技術內容比對：

查被證2 圖3 及說明書第5 欄第54至57行揭露一種標準機械界面（SMIF）容器，其係用於承載光罩127 ，即為光罩載具，且由證據2 圖3 及圖17可見光罩127 係平面狀，具有相對的上表面及下表面以及四個隅角，故被證2 已揭示系爭專利請求項1 「一種光罩載具，用於承載光微影半導體製程中所使用的光罩，該光罩通常係平面的，具有相對的上表面及下表面以及四個隅角」技術特徵。另查，被證2 圖3 、7 及說明書第7 欄第25至28行、54至59行，揭露該容器具有容器門104 ，其上裝設有一對光罩支撐架112 ，每個光罩支撐架112 上設有兩個支柱126 ，支柱126 係用來支撐光罩127 ，因此被證2 已揭露系爭專利請求項1之「一基部，具有至少一對相間隔的光罩支架，當光罩置於光罩支架上時，該光罩支架被定位且適於接觸及支撐光罩之下表面」技術特徵。但被證2 並未揭露系爭專利請求

項1 之「光罩係可在其上橫向滑動」之技術特徵。

⑵被告主張，被證2 說明書第9 欄第5 至7 行揭露光罩127 在A 方向受到一不經意的力而沿著B 方向旋轉（見被證2 圖8 ），其橫向旋轉即屬於橫向滑動，另在被證2 圖17所示之實施例中，光罩127 也有可能因為受力而上下或左右平移，故被證2 已揭露系爭專利請求項1 之「光罩係可在其上橫向滑動」技術特徵云云。惟查，被證2 說明書第8 欄第24至29行揭示光罩之重量及於倒角邊緣與傾壁間相對較低的磨擦力，將使得光罩自動移位至一唯一結果位置，即當光罩127 置放在光罩支撐架112 之四個斜面凹面128 上時，係藉由光罩支撐架112 之斜壁凹槽128 來自動調整其偏移後，使光罩127 下落至唯一結果的水平平面上，而被證2 說明書第9 欄第1 至15行係說明擋塊凸起134 之作用在於，如有慣性作用力作用於光罩，使光罩脫離傾斜的側壁129 及130 時，因擋塊凸起134 之相對部分所間隔的距離，稍微小於光罩的對角距離，故可防止光罩落到光罩支撐架112 之外。亦即被證2 說明書第9 欄第5 至7 行，乃在強調光罩定位過程中如受有不經意之外力，藉由擋塊凸起134 之設置可防止光罩脫出，並非指光罩可在光罩支撐架112 之支柱126 上橫向滑動。再者，證據2 第13欄第3 段關於圖16、17之實施例，係揭示該實施例適合與一叉式光罩夾具機構200 相配合使用，其將光罩支撐架112 的一對柱126 設於光罩兩個相鄰角之間，而非角隅處，其目的僅為了避開光罩夾具所必經之動線，並未揭示系爭專利請求項1 之「光罩係可在其上橫向滑動」之技術特徵，被告所述，不足採信。

⑶證據2 圖3 、11，及說明書第9 欄第31至46行揭露該容器具有外殼102 ，外殼101 上設有一對光罩固定架114 ，同欄第61行至第10欄第7 行則揭露光罩固定架114 具有懸桁部分146 及斜面凹部148 ，斜面凹部148 係相對於下方光罩支撐架112 之斜面凹部128 ，另依被證2 圖3 所示，光罩固定架114 （斜面凹部148 ）係與光罩127 之中間相鄰隅角嚙合，故證據2 已揭露系爭專利請求項1 之「一蓋部，用於緊密配合該基部，該蓋部具有一內表面，其上突設有…一對光罩定位凸片，各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部」及「該光罩定位凸片係被定位成與該光罩之光罩中間相鄰隅角嚙合」技術特徵。但被證2 並未揭露系爭專利請求項1 之「光罩限制器」以及「當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵。

⑷被告主張被證2 圖17之懸桁部分146 會隨著外殼102 向下滑動，進而迫使光罩127 與懸桁部分146 嚙合，此可見於被證2 第10欄第66行至第11欄第6 行內容，已揭露系爭專利請求項1 之「當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵云云。惟查，被證2 第10欄第66行至第11欄第6 行之內容，是指當斜面凹部128 之側壁上若有小缺口或某些不規則存在，會阻止光罩自動下落定位，此時可藉由懸桁部分146 施力，和緩地的將光罩推離斜壁凹槽斜面之缺口或不規則處，以便光罩下落並定位於其唯一結果的位置上，故證據2 懸桁146 之斜面凹部148 施力，並非使光罩沿著斜面凹部148 發生「橫向滑動」之位移，遑論有光罩橫

向滑動後可與之相嚙合的「光罩限制器」存在，故被告上述主張並不可採。被證2 並未揭示系爭專利請求項1 之「光罩限制器」、「當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵。

⑸綜上，被證2 並未揭露系爭專利請求項1 之「該光罩係可在其上橫向滑動」、「光罩限制器」及「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」等技術特徵，故被證2 不足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性。

⑹被證2 與系爭專利請求項1 之差異，如前所述，系爭專利請求項1 之發明係藉由光罩定位凸片之斜角邊緣部，使光罩橫向滑動後與光罩限制器嚙合，以達成減少表面損壞之功效；而被證2 係以光罩支撐架112 之斜面凹部128 與光罩固定架114 之斜面凹部148 上下共同夾持光罩（見被證2 說明書第11欄第42至50行），以限制光罩之移動，其整體作動原理、技術手段與系爭專利差異甚大，功效亦不相同，是以所屬技術領域中具有通常知識者依被證2 所揭露之內容，自難完成系爭專利請求項1 之發明，故被證2 不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

⑺系爭專利請求項3 、4 係請求項1 之附屬項，包含有請求項1 之全部技術特徵，被證2 既不足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性及進步性，自不足以證明系爭專利請求項3 、4 不具新穎性及進步性。

⑻系爭專利請求項6 與被證2 相較，其理由詳如前述系爭專利請求項1 與被證2 之比對，被證2 之容器門104 、光罩

支撐架112 、外殼102 、光罩固定架114 雖可分別對應於系爭專利請求項6 之基部、光罩支架、蓋部，以及定位凸片等技術特徵，但被證2 並未揭露系爭專利請求項6 之「光罩限制器」及「橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵，故被證2 不足以證明系爭專利請求項6 不具新穎性。又前述系爭專利請求項6 技術特徵所採取之技術手段與作動原理，與被證2 差異甚大，功效亦不相同，並非所屬技術領域中具有通常知識者依據被證2 所能輕易完成者，故被證2 不足以證明系爭專利請求項6 不具進步性。

⑼系爭專利請求項7 、9 、10係請求項6 之附屬項，包含有請求項6 之全部技術特徵，被證2 既不足以證明系爭專利請求項6 不具新穎性及進步性，自不足以證明系爭專利請求項7 、9 、10不具新穎性及進步性。

⑽系爭專利請求項12與被證2 相較，其理由詳如前述系爭專利請求項1 與被證2 之比對，被證2 之容器門104 、光罩支撐架112 、外殼102 、光罩固定架114 雖可分別對應於系爭專利請求項6 之基部、光罩支架、蓋部以及定位凸片等技術特徵，但被證2 並未揭露系爭專利請求項12之「光罩限制器」及「橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合」技術特徵，故被證2 不足以證明系爭專利請求項12不具新穎性。又前述系爭專利請求項12技術特徵所採取之技術手段與作動原理，與被證2 差異甚大，功效亦不相同，並非所屬技術領域中具有通常知識者依據被證2 所能輕易完成者，故被證2 不足以證明系爭專利請求項12不具進步性。

㈪系爭專利請求項13、17係請求項12之附屬項，包含有請求項12之全部技術特徵，被證2 既不足以證明系爭專利請求項12不具新穎性及進步性，自不足以證明系爭專利請求項13、17不具新穎性及進步性。

㈦被證2 與被證3 之組合不足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性：

⑴被證2 與系爭專利請求項1 、6 、12之比對，被證2 並未揭露系爭專利請求項1 之「該光罩係可在其上橫向滑動」、「光罩限制器」及「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵。被證2 並未揭露系爭專利請求項6 之「光罩限制器」及「橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵。被證2 並未揭露系爭專利請求項12之「光罩限制器」及「橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合」技術特徵，已如前述。

⑵被告主張，被證3 揭露滾輪25與導電支架26用來接觸及支撐光罩27之下表面，因此被證2 與被證3 之組合足以證明系爭專利請求項1 、6 、12不具進步性云云。惟查，被證3 揭露以滾輪25與導電支架26來支撐光罩27，固對應於系爭專利請求項1 之「該光罩支架被定位且適於接觸及支撐光罩之下表面」技術特徵，或請求項6 、12之「該光罩支架適於接觸及支撐光罩之下表面」技術特徵，然被證3 仍未揭露前述被證2 與系爭專利請求項1 、6 、12之差異技術特徵。被證3 主要在解決電荷累積問題，其技術手段係光罩27下方之滾輪25及導電支架26將電荷傳導至電位零點23，並未揭露任何關於光罩橫向滑動迫使與光罩限制器嚙合之技術特徵。故所屬技術領域中具有通常知識者縱使組

合被證2 與被證3 ，仍無法輕易完成系爭專利請求項1 、6 、12之發明，故被證2 與被證3 之組合不足以證明系爭專利請求項1 、6 、12不具進步性。

⑶系爭專利請求項3 、4 係請求項1 之附屬項，請求項7 、9 、10係請求項6 之附屬項，請求項13、17係請求項12之附屬項，前揭附屬項均包含有所依附項次之全部技術特徵，被證2 及被證3 之組合既不足以證明系爭專利請求項1 、6 、12不具進步性，自不足以證明系爭專利請求項3 、4 、7 、9 、10、13、17不具進步性。

㈧被證4 不足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性：

⑴系爭專利請求項1 與被證4 所揭露之技術內容比對：

查被證4 圖1 及第【0010】及【0013】段揭露一種用來承載印刷基板40之板材收容箱10，其具有下側盒20，且下側盒20具有壓制壁22a 及傾斜壁22b 可承載印刷基板40，即對應於系爭專利請求項1 之「一基部，具有至少一對相間隔的光罩支架，當光罩置於光罩支架上時，該光罩支架被定位且適於接觸及支撐光罩之下表面」技術特徵。被證4 第【0010】及【0011】段揭示板材收容箱10具有上側盒30，該上側盒30可與下側盒20相互鎖固，且上側盒30之內表面設有數個抵靠壁32，即對應於系爭專利請求項1 之「一蓋部，用於緊密配合該基部，該蓋部具有一內表面，其上突設有複數個相間隔之光罩限制器」技術特徵。但被證4 所揭露之技術內容係「印刷基板」收容箱，並非「光罩」載具。

⑵此外，被證4 圖5 至7 及第【0015】至【0017】段，揭露

當上側盒30覆蓋在下側盒20時，上側盒30之抵靠壁32會將印刷基板40向下壓，使印刷基板40的一端沿著傾斜面22b1滑動下降，另一端則因此沿著水平壁22a2滑動，最後抵靠在垂直壁22a1上，使得印刷基板40為設於下側盒20之壓制壁22a 、傾斜壁22b ，以及設於上側盒30之抵靠壁32所共同夾持，因此被證4 之上側盒30的抵靠壁32固然等同於系爭專利請求項1 之蓋體上的光罩限制器，但被證4 並未揭露系爭專利請求項1 在蓋體上另設有「一對光罩定位凸片，各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合蓋部」之技術特徵。

⑶被告並不爭執被證4 所揭露之技術內容與系爭專利請求項1 有上開之差異，然主張只要將被證4 之收容箱上下顛倒，以上側盒為基部，以下側盒為蓋部，並將之轉用於半導體製程中收容光罩，即可輕易完成系爭專利請求項1 之發明云云（民事答辯（一） 狀第45至47頁）。惟查，被證4 並未揭露可將收容箱上下顛倒使用，亦無相關之建議或教示，被告所臆測之使用方式，無非係將被證4 之技術內容強行對應於系爭專利之技術特徵，所為之後見之明推論。再者，被證4 所欲解決者，係印刷基板因水平方向的成形誤差，所導致印刷基板略大而無法順利收容，或印刷基板略小而會產生搖晃等問題（見被證4 第【0004】段），與系爭專利所欲解決之光罩表面損壞問題明顯不同，況且半導體製程中使用之光罩載具，其不論潔淨度、氣密度均遠高於印刷基板收納盒之要求，因此，光罩載具所屬技術領域中具有通常知識者並無明顯的動機參考被證4 之技術內

容，遑論思及將被證4 之收容箱上下顛倒後再轉用於光罩上，故被證4 不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

⑷系爭專利請求項6 、12與被證4 相較，除有印刷基板收容箱與光罩載具之差異外，被證4 並未揭露系爭專利請求項6 之「該蓋部具有…至少一自該內表面突出之光罩定位凸片，當該蓋部與該基部配合時，該光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵，亦未揭露系爭專利請求項12之「該蓋部具有…用於當該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片」技術特徵，詳如前述，光罩載具所屬技術領域中具有通常知識者並無明顯的動機參考被證4 之技術內容，遑論思及將被證4 之收容箱上下顛倒後再轉用於光罩上。故被證4 不足以證明系爭專利請求項6 、12不具進步性。

⑸系爭專利請求項3 、4 係包含有請求項1 之全部技術特徵；請求項7 、9 、10包含有請求項6 之全部技術特徵；請求項13、17包含有請求項12之全部技術特徵。被證4 既不足以證明系爭專利請求項1 、6 、12不具進步性，俱如前述，被證4 自亦不足以證明系爭專利請求項3 、4 、7 、9 、10、13、17不具進步性。

㈨被證1 與被證4 之組合不足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性：

⑴系爭專利請求項1 分別與被證1 、4 之比對，詳如前述，被證1 、4 均未揭露系爭專利請求項1 於蓋體上設有「一對定位凸片，各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部」、「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限

制器嚙合」之技術特徵，且被證1 係利用上下固定元件之相對斜面來共同夾持光罩，被證4 係利用上側盒之抵靠壁32下壓印刷基板，使印刷基板橫向滑動而抵靠於下側盒之垂直壁上，與系爭專利利用蓋體上之定位凸片，使光罩橫向滑動與光罩限制器相嚙合之技術手段，顯然有別，是以縱將被證1 、4 之內容強加組合，所屬技術領域中具有通常知識者仍無法完成如系爭專利請求項1 之發明，故被證1 及被證4 之組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

⑵同理，被證1 、4 分別與系爭專利請求項6 、12比對，被證1 、4 均未揭露系爭專利請求項6 之「該蓋部具有…至少一自該內表面突出之光罩定位凸片，當該蓋部與該基部配合時，該光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵，亦未揭露系爭專利請求項12之「該蓋部具有…用於當該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片」技術特徵。縱將被證1 、4 之內容強加組合，所屬技術領域中具有通常知識者仍無法完成如系爭專利請求項6 、12之發明，故被證1 及被證4 之組合不足以證明系爭專利請求項6 、12不具進步性。

⑶系爭專利請求項3 、4 係包含有請求項1 之全部技術特徵；請求項7 、9 、10包含有請求項6 之全部技術特徵；請求項13、17包含有請求項12之全部技術特徵。被證1 及被證4 之組合既不足以證明系爭專利請求項1 、6 、12不具進步性，俱如前述，被證1 及被證4 之組合自亦不足以證明系爭專利請求項3 、4 、7 、9 、10、13、17不具進步

性。

㈩被證2 與被證4 之組合不足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性：

⑴系爭專利請求項1 分別與被證2 、4 之比對，詳如前述，被證2 、4 均未揭露系爭專利請求項1 於蓋體上設有「一對定位凸片，各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部」、「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」之技術特徵，且被證2 係利用之上下之斜面凹部來共同夾持光罩，被證4 係利用上側盒之抵靠壁下壓印刷基板，使印刷基板沿下側盒之傾斜面滑動而抵靠於垂直壁上，與系爭專利利用蓋體上之定位凸片，使光罩橫向滑動與光罩限制器相嚙合之技術手段，顯然有別，是以縱將被證2 、4 之內容強加組合，所屬技術領域中具有通常知識者仍無法完成如系爭專利請求項1 之發明，故被證2 及被證4之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

⑵同理，被證2 、4 分別與系爭專利請求項6 、12相比對，被證2 、4 均未揭露系爭專利請求項6 之「該蓋部具有…至少一自該內表面突出之光罩定位凸片，當該蓋部與該基部配合時，該光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵，亦未揭露系爭專利請求項12之「該蓋部具有…用於當該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片」技術特徵。縱將被證2 、4 之內容強加組合，所屬技術領域中具有通常知識者仍無法完成如系爭專利請求項6 、12之發明，故被證2 及被證4 之組合不足以證明系爭專利請求項6 、12不具進步性。

⑶系爭專利請求項3、4係包含有請求項1之全部技術特徵；請求項7、9、10包含有請求項6之全部技術特徵；請求項13、17包含有請求項12之全部技術特徵。被證2及被證4之組合既不足以證明系爭專利請求項1、6、12不具進步性，俱如前述，被證2及被證4之組合自亦不足以證明系爭專利請求項3、4、7、9、10、13、17不具進步性。

㈡系爭專利請求項1、3、4、6、7、9、10、12、13、17之修正並未違反92年專利法第49條第4項（現行專利法第43條第2項）之規定：

⑴系爭專利於申請階段所為之修正（見被證14、15，原證40、58），應適用修正時之92年專利法規定。按92年專利法第49條第4項規定：「依前三項所為之補充、修正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」。

⑵被告主張，系爭專利在審查過程中之歷次修正，於請求項1加入「斜角邊緣部之方向係可橫向滑動」之技術特徵，於請求項6加入「該光罩定位凸片適用於橫向滑動」，於請求項12加入「橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片」技術特徵（系爭專利於97年4月3日申請專利範圍修正本，已加入上開技術特徵，其後多次修正均包含前述之技術特徵），而系爭專利申請時之說明書、圖式及申請專利範圍並未揭露該些技術特徵，已違反現行專利法第43條第2項規定。請求項3、4為請求項1之附屬項，請求項7、9、10為請求項6之附屬項，請求項13、17為請求項10之附屬項，因包含有獨立項之技術特徵，故亦違反上開規定云云。

⑶惟查，依據系爭專利申請時說明書及圖式（未曾修正，其內容同公告之系爭專利說明書及圖式），尤其是系爭專利圖6 至9 ，以及說明書第9 頁第19行至第10頁第5 行（詳細內容參見前述申請專利範圍解釋爭點之說明）已揭露「斜角邊緣部向下移動」及「（光罩定位凸片）斜角邊緣部之方向迫使光罩橫向滑動與光罩限制器嚙合」等相關技術內容，則前述系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17之修正，僅是將系爭專利申請時發明說明及圖式已揭露之技術特徵，增加於申請專利範圍中，其修正內容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，故系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17並未違反92年專利法第49條第4 項之規定。

㈤綜上，系爭專利並無違反92年專利法第26條第2 、3 、4 項之規定，系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17相較於先前技術，具有新穎性及進步性，系爭專利之修正並無違反92年專利法第49條第4 項之規定，被告主張系爭專利具有應撤銷之事由，不足採信。

六、專利侵權部分：

㈠系爭產品對系爭專利請求項1 、3 、4 不構成文義侵權，但構成均等侵權：

⑴系爭專利請求項1 之技術特徵可拆解為1A至1E，1A「一種光罩載具，用於承載光微影半導體製程中所使用的光罩，該光罩通常係平面的，具有相對的上表面及下表面以及四個隅角，該載具包括：」；1B「基部，具有至少一對相間隔的光罩支架，當光罩置於光罩支架上時，該光罩支架被

定位且適於接觸及支撐光罩之下表面，該光罩係可在其上橫向滑動；及」；1C「一蓋部，用於緊密配合該基部，該蓋部具有一內表面，其上突設有複數個相間隔之光罩限制器及一對光罩定位凸片」；1D「各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」；1E「該光罩定位凸片係被定位成與該光罩之光罩中間相鄰隅角嚙合」。

⑵系爭產品對系爭專利請求項1 、3 、4 不構成文義侵權：

1.1A技術特徵：系爭產品係一種光罩盒，其可承載半導體製程中所使用的光罩，而光罩通常係平面的，且具有相對的上表面及下表面以及四個隅角，故系爭產品具有系爭專利請求項1 之1A技術特徵。

2.1B技術特徵：系爭產品具有一基部120 ，基部120 上具有3 個光罩支架122 ，其中兩個光罩支架122 係相對平行設置，而當光罩置於光罩支架122 上時，該光罩支架122 可接觸並支撐光罩之下表面，光罩可在其上橫向滑動，故系爭產品具有系爭專利請求項1 之1B技術特徵。

3.1C技術特徵：系爭產品於蓋部共設有6 個光罩限制器（142 ）以及一個定位部，定位部具有定位凸片（150 ）及斜角邊緣部（152 ），其中有2 個光罩限制器（142 ）位於定位凸片（150 ）中。參酌系爭專利圖4 、5 所示，系爭專利係採用相互分離的一對定位凸片，該對定位凸片係設於蓋部上鄰近於前光罩表面處，並以平行於光罩橫向滑動之方向所設置，因此是以該對定位凸片的兩個側邊來作為共同推動光罩橫向滑動的斜角邊緣部。

系爭產品之定位凸片僅為單一的片狀體，其側面略呈「V」形，並以垂直於光罩橫向滑動方向設於蓋體上，因此係以定位凸片一側的斜面來作為推動光罩橫向滑動的斜角邊緣部，且另設有2 個光罩限制器於其中。系爭產品定位凸片設置之方位、形狀或構造，雖與系爭專利圖4 、5 之定位凸片有所不同，惟系爭專利請求項1C之文字並未限定定位凸片設置之方位、形狀或構造，只要是突設於蓋部，並可以推動光罩橫向滑動至預定位置之片狀構件，即已符合1C之「光罩定位凸片」之文義。惟系爭產品僅有「單一」光罩定位凸片，與系爭專利之「一對」光罩定位凸片，數量上有所不符，故系爭產品不符合系爭專利請求項1 之1C技術特徵。

4. 1D技術特徵：系爭產品之光罩定位凸片150 具有一斜角邊緣部152 ，當蓋部140 與基部120 配合時，該斜角邊緣部152 之方向係可迫使光罩橫向滑動而與6 個光罩限制器142 嚙合，故系爭產品具有系爭專利請求項1 之1D技術特徵。

5. 1E技術特徵：系爭產品之蓋部140 與基部120 相配合時，光罩之中間相鄰隅角會與光罩定位凸片150 之斜角邊緣部152 接觸，使光罩橫向滑動，意即光罩定位凸片150 被定位成與光罩之中間相鄰隅角嚙合，故系爭產品具有系爭專利請求項1 之1E技術特徵。

6. 綜上，系爭產品雖具有系爭專利請求項1 之1A、1B、1D及1E技術特徵，但系爭產品僅有單一的光罩定位凸片，不符合系爭專利請求項1 之1C技術特徵，故系爭專利請求項1 未文義讀取系爭產品，系爭產品不構成文義侵權

。

7.系爭專利請求項3 、4 係請求項1 之附屬項，包含系爭專利請求項1 之全部技術特徵，系爭產品既對系爭專利請求項1 不構成文義侵權，對系爭專利請求項3 、4 自不構成文義侵權。

8.關於1C技術特徵，被告雖辯稱，保全證據取得之產品因設置金屬襯墊而犧牲蓋部與基部的密合，因此不符合系爭專利之「一蓋部，用於緊密配合該基部」之要件云云。惟查，光罩傳送盒之功能及目的係供自動化搬運設備傳送及儲存光罩之防護，因此光罩傳送盒之上蓋需與基部具有相當程度的密合以保持內部潔淨度，故蓋部與基部「緊密配合」係光罩傳送盒設計時之基本要求，否則光罩傳送盒將無法充分保護光罩而喪失其作用。且系爭專利並非關於採用何等級密封技術之專利，故光罩載具的蓋部與基部之「緊密配合」並非系爭專利發明之技術重點，光罩載具所屬技術領域之人士，根據系爭專利申請時之通常知識，可自行設計光罩傳送盒的蓋部與基部之間的配合程度，只要達到製程所要求之足以避免汙染光罩之微粒進入光罩傳送盒之規格，即已實現「蓋部與基部緊密配合」之技術特徵。以○○○150-SAR型號產品（民事答辯（十六）狀第10頁，見本院卷四第238 頁）為例，其於蓋部內側具有金屬襯墊（metal liner ），而蓋部與基部係相互迫緊呈現緊密配合之狀態，故被告此部分之辯解，不足採信。

⑶系爭產品對系爭專利請求項1 、3 、4 構成均等侵權：

1.系爭產品雖具有系爭專利請求項1 之1A、1B、1D及1E技

術特徵，但與1C技術特徵有所差異，應進一步判斷是否適用均等論。

2.系爭專利請求項1 之1C技術特徵，其係以一對光罩定位凸片，以及各該光罩定位凸片具有特定方向之斜角邊緣部為其技術手段，以達到橫向滑動光罩使其定位之功能或結果。而系爭產品雖僅有單一的光罩定位凸片，但該定位凸片一側亦具有特定方向之斜面作為斜角邊緣部，且該斜面之形狀實質上可概分為各自包含一個凸肋之左、右兩個部分，可共同推動光罩橫向滑動，與系爭專利請求項1 之一對光罩定位凸片的兩個斜角邊緣部，乃實質相同之技術手段，並均能達成使光罩橫向滑動之實質相同功能及結果，因此二者應屬均等之技術特徵。是以，系爭專利請求項1 之每一技術特徵，無論相同的技術特徵（即1A、1B、1D、1E技術特徵）或均等的技術特徵（即1C技術特徵）均出現於系爭產品，故系爭產品對於系爭專利請求項1 構成均等侵權。

3.系爭專利請求項3 依附於請求項1 ，並界定「包含至少一閂鎖機構，用於將該蓋部鎖固至該基部」之附屬技術特徵（3A技術特徵）。系爭產品在蓋部140 兩側上設有閂鎖部144 ，可扣合於基部120 之底面，用於將蓋部140 鎖固至基部120 上，是以系爭產品具有系爭專利請求項3 之3A技術特徵，又系爭產品對於系爭專利請求項1 構成均等侵權，已如前述，故系爭產品對於系爭專利請求項3 構成均等侵權。

4.系爭專利請求項4 依附於請求項1 ，並界定「各該光罩支架包含一自該基部向上突出的肋條」之附屬技術特徵

（4A技術特徵）。系爭產品之光罩支架122 上具有自基部120 向上突出之肋條，是以系爭產品具有系爭專利請求項4 之4A技術特徵，又系爭產品對於系爭專利請求項1 構成均等侵權，已如前述，故系爭產品對於系爭專利請求項4 構成均等侵權。

㈡系爭產品對於系爭專利請求項6 、7 、9 、10構成文義侵權：

⑴系爭專利請求項6 之技術特徵可拆解為6A至6D，6A「一種光罩載具，用於承載光微影半導體製程中所使用的通常為平面的光罩」；6B「一基部，具有複數個光罩支架，當光罩置於光罩支架上時，該光罩支架適於接觸及支撐光罩之下表面」；6C「一蓋部，用於緊密配合該基部，該蓋部具有一內表面、複數個光罩限制器及至少一自該內表面突出之光罩定位凸片」；6D「當該蓋部與該基部配合時，該光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」。

⑵系爭產品對於系爭專利請求項6 構成文義侵權：

1.6A技術特徵：系爭產品係一種光罩盒，其可承載半導體製程中所使用的光罩，而光罩通常係平面的，故系爭產品具有系爭專利請求項6 之6A技術特徵。

2.6B技術特徵：系爭產品之基部120 具有3 個光罩支架122 ，可接觸並支撐光罩之下表面，故系爭產品具有系爭專利請求項6 之6B技術特徵。

3.6C技術特徵：系爭產品之蓋部140 係用於緊密配合基部120 ，且蓋部140 具有一內表面，其上設有6 個相間隔之光罩限制器142 及一個自該內表面突出之光罩定位凸

片150 ，故系爭產品具有系爭專利請求項6 之6C技術特徵。

4.6D技術特徵：系爭產品之蓋部140 與基部120 配合時，光罩定位凸片150 可使得光罩橫向滑動而與光罩限制器142 嚙合，故系爭產品具有系爭專利請求項6 之6D技術特徵。

5.綜上，系爭專利請求項6 之6A至6D技術特徵均出現於系爭產品，系爭產品業已為系爭專利請求項6 所文義讀取，故構成文義侵權。

⑶系爭產品對於系爭專利請求項7 、9 、10構成文義侵權：

1.系爭專利請求項7 依附於請求項6 ，並界定「該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可與該光罩支架上之一光罩的上邊緣嚙合」之附屬技術特徵（7A技術特徵）。系爭產品之光罩定位凸片150 具有一斜角邊緣部152 ，當蓋部140 與基部120 配合時，該斜角邊緣部152 之方向係可與光罩支架122 上之光罩的上邊緣嚙合，是以系爭產品具有系爭專利請求項7 之7A技術特徵，又系爭產品對於系爭專利請求項6 構成文義侵權，已如前述，故系爭產品對於系爭專利請求項7 亦構成文義侵權。

2.系爭專利請求項9 依附於請求項6 ，並界定「包含至少一閂鎖機構，用於將該蓋部鎖固至該基部」之附屬技術特徵（9A技術特徵）。9A技術特徵與3A技術特徵相同，如前述請求項3 之比對，系爭產品具有系爭專利請求項9 之9A技術特徵，又系爭產品對於系爭專利請求項6 構成文義侵權，已如前述，故系爭產品對於系爭專利請求

項9 亦構成文義侵權。

3.系爭專利請求項10依附於請求項6 ，並界定「各該光罩支架包含一自該基部向上突出的肋條」之附屬技術特徵（10A 技術特徵）。10A 技術特徵與4A技術特徵相同，如前述請求項4 之比對，系爭產品具有系爭專利請求項10之10A 技術特徵，又系爭產品對於系爭專利請求項6構成文義侵權，已如前述，故系爭產品對於系爭專利請求項10亦構成文義侵權。

㈢系爭產品對於系爭專利請求項12、13、17構成文義侵權：

⑴系爭產品對於系爭專利請求項12構成文義侵權：

1.系爭專利請求項12之技術特徵可拆解為12A 至12C ，12A 「一種光罩載具，用於承載通常為平面的光罩，包括」；12B 「一基部，具有複數個光罩支架，當光罩置於光罩支架上時，該光罩支架適於接觸及支撐光罩之下表面」；12C 「一蓋部，用於緊密配合該基部，該蓋部具有一內表面、複數個光罩限制器及用於當該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片」。

2.12A 技術特徵：系爭產品係一種光罩盒，其可承載半導體製程中所使用的平面光罩，故系爭產品具有系爭專利請求項12之12A 技術特徵。

3.12B 技術特徵：系爭產品之基部120 具有3 個光罩支架122 ，當光罩置於光罩支架122 上時，光罩支架122 可接觸並支撐光罩之下表面，故系爭產品具有系爭專利請求項12之12B 技術特徵。

4.12C 技術特徵：系爭產品之蓋部140 係用於緊密配合基

部120 ，且蓋部140 具有一內表面，其上設有6 個相間隔之光罩限制器142 及一個光罩定位凸片150 ，當蓋部140 與基部120 配合時，該光罩定位凸片150 可使光罩橫向滑動定位而與光罩限制器142 嚙合，故系爭產品具有系爭專利請求項12之12C 技術特徵。

5.綜上，系爭專利請求項12之12A 至12C 技術特徵均出現於系爭產品，系爭產品為系爭專利請求項12所文義讀取，故構成文義侵權。

⑵系爭產品對於系爭專利請求項13、17構成文義侵權：

1.系爭專利請求項13依附於請求項12，並界定「各該凸片具有一斜角邊緣部，當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可與該光罩支架上之一光罩的上邊緣嚙合」之附屬技術特徵（13A 技術特徵）。而13A 技術特徵與7A技術特徵相同，如前述系爭專利請求項7 與系爭產品之比對，系爭產品具有系爭專利請求項13之13A 技術特徵，又系爭產品對於系爭專利請求項12構成文義侵權，已如前述，故系爭產品對於系爭專利請求項13亦構成文義侵權。

2.系爭專利請求項17依附於請求項12，並界定「各該光罩支架包含一自該基部向上突出的肋條」之附屬技術特徵（17A 技術特徵）。查17A 技術特徵與4A或10A 技術特徵相同，是以，如前述系爭專利請求項4 與系爭產品之比對，系爭產品具有系爭專利請求項17之17A 技術特徵，又系爭產品對於系爭專利請求項12構成文義侵權，已如前述，故系爭產品對於系爭專利請求項17亦構成文義侵權。

㈣綜上，系爭產品與系爭專利比對結果，系爭產品落入系爭專利請求項1 、3 、4 均等範圍，及請求項6 、7 、9 、10、12、13、17之文義範圍，系爭產品侵害系爭專利，堪予認定。

七、原告行使權利是否違反誠信原則，構成權利失效？

㈠本件原告主張，其依專利法及民法之侵權行為、民法不法無因管理及不當得利為請求權基礎，並主張上開請求為選擇合併，如法院認為原告之侵權行為損害賠償請求權有罹於時效可能，請優先審酌不法無因管理利益返還（民法第177 條第2 項），次為不當得利之返還（民法第179 條）（見原告108 年2 月13日綜合辯論意旨狀第5 頁）。

㈡按行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法，民法第148條第2 項定有明文。權利人在相當期間內不行使其權利，如有特別情事，足使義務人正當信任權利人已不欲行使其權利，其嗣後再為主張，即應認有違誠信而權利失效。法院為判斷時，應斟酌權利之性質、法律行為之種類、當事人間之關係、社會經濟狀況及其他一切情事，以為認定之依據。又權利失效係基於誠信原則，與消滅時效制度無涉，要不因權利人之請求權尚未罹於時效而受影響（最高法院102 年台上字第1932號、106 年度台上字第2467號民事判決意旨參見）。權利失效係源於誠信原則，應以權利人不行使權利，確已達相當之期間，致義務人產生正當之信賴，信任權利人將不再行使其權利，並以此作為自己行為之基礎，對義務人之行為有應加以保護之情形，而依一般社會之通念，權利人如對之行使權利，有違誠信原則，始足當之。權利失效理論既係針對時效期間內，權利人不符誠信原則之前後矛盾行為規範上

之不足，用以填補權利人長久不行使權利所生法秩序不安定之缺漏，剝奪其權利之行使，故在適用上尤應慎重，以免造成時效制度之空洞化（最高法院103 年度台上字第854 號民事裁判參見）。依上所述，權利失效係源於誠信原則而來，誠信原則一般稱為「帝王條款」，對於任何權利之行使、義務之負擔行為，均有其適用，故本院就被告提出權利失效之抗辯，有先予審究之必要。

㈢被告主張，原告與被告於2008年洽談併購事宜，進行盡職調查時，原告有要求被告家登公司提供光罩傳送盒（至少包含被告家登公司售予Intel 及台積電之○○○150-SAQ、○○○150-SAR）樣品，及相關技術資料（見被證56原告公司2007年10月25日代號「福爾摩沙計劃」簡報、被證75盡職調查清單），被告至少提出被證76之Excel 試算表「家登產品價格表」（內含○○○150-ANH、○○○150-AAI、○○○150-SAF、○○○150-S○○○150-SAO-H、○○○150-SNE等產品之照片）予原告，故原告早已知悉其詳細技術特徵，最遲在2009年12月1 日系爭專利獲准時，即已知悉系爭產品侵害系爭專利且可行使權利。退步言之，原告技術授權主管○○○○ Rosenfeld於2011年10月5日之電子郵件，已向被告公司總經理特助徐子正表示，依原告對被告家登光罩傳送盒產品的分析，顯示被告家登光罩傳送盒產品有侵害系爭專利之疑慮，亦已知悉系爭產品侵害系爭專利之事實。證人○○○原擔任被告家登公司之技術長，於2009年前往原告公司任職，其手下之業務經理○○○隨後亦前往原告公司任職，原告藉此二人探知被告家登公司之光罩傳送盒之技術，惟原告長期不行使權利，待被告基於正當信賴而長期且大量生產系爭產品之後，原告始於104 年5 月

5 日提起本件訴訟，其權利之行使有違誠信原則云云。

㈣經查，原告對於被告提出之被證75及被證76之形式上及實質上真正，均有爭執，並主張被證76之Excel 試算表（保密卷一第121-127 頁）所列之型號「○○○150-ANH、○○○150-AAI、○○○150-SAF、○○○150-SAO、○○○150-SAO-H、○○○150-SNE均不在本件系爭14項產品型號之列，且被告曾於107 年3 月15日民事陳報狀提出「○○○150-AAI」、「○○○150-ANH」之照片（見本院卷四第223-224 頁），主張該2 個型號產品與原證17號不同，並非系爭產品，嗣被告提出被證76，卻主張被證76所列6 個型號產品均為系爭產品，原告早已知悉被告侵害系爭專利云云，其主張前後矛盾，且前後二書狀所列之「○○○150-AAI」、「○○○150-ANH」產品照片，竟然不相同，足見被告主張不實在（見原告107 年12月27日準備（三十五）狀，本院卷六第138 頁），本院認為被告之主張，確有前述前後矛盾之情形，且被證75、76為被告家登公司內部資料，並無其他證據可佐，其憑信性實有疑問。又本院依被告之聲請，函請第三人國際通商法律事務所，請該事務所提出2007年11月間就原告與被告家登公司間「福爾摩沙計劃」為盡職調查（Due Diligence Investigation ）之完整調查報告，及被告家登公司提供之光罩傳送盒產品技術資料（包含設計圖、材料規格、製造流程圖等）。經國際通商法律事務所107 年12月19日具狀陳報，該所僅有「福爾摩沙計劃」之「初步報告英文草稿」，且「福爾摩沙計畫」之相關文件及電子資訊於事件結束後已依委任人的指示予以銷毀，並檢送「初步報告英文草稿」1 份到院（見保密資料卷一第140-182 頁，原告提出「初步報告英文草稿」中譯文，見保密卷卷一第

188-206 頁），由國際通商法律事務所陳報之「福爾摩沙計劃」初步報告之內容，未見被告家登公司提供光罩傳送盒產品相關技術資料予原告之資料。另本院依被告之聲請，於108 年1 月9 日傳訊證人○○（2007至2008年間擔任原告業務開發部門副總裁）、○○○（2007至2008年擔任被告家登公司技術經理）到庭。證人○○證稱：家登案的福爾摩沙計畫的併購協商，進行期間從2007年9 月11日意向書開始，一直做到2008年4 月。其曾與原告公司SBU （策略營業單位）總經理WILLIAM SHANER、光罩部門處長WAYNE OLSON 等人員，至被告家登公司製造廠區參觀，家登公司有拿其產品給SBU總經理WILLIAM SHANER、光罩部門處長WAYNE OLSON 看，且他們有請家登公司寄一批黑色、橘色光罩盒產品到美國。但其不知道送去美國的產品是什麼料號。經本院詢以：原告公司有無特別要求家登公司提出他賣給Intel 、台積電的產品？證人○○稱：沒有特別單獨的指明。證人○○又稱：「（在2007至2008年，其在進行這件併購業務時，你有無負責主導或聽聞原告、被告這兩間公司之間有任何專利侵權的爭執？）沒有聽到，因為第一個會議時，就有講清楚，（2008年）1 月25日開會請各部門包含策略業務單位、法務等，他們報告有無任何問題或不滿意的地方，或侵權訴訟（有無侵害原告公司或其他公司），就這些部分都有要資料，每個部門都報告完，結果是NO SHOW STOPPER （無阻礙計劃收購之事由），可以進行第二階段即談併購價格、人事的問題」。證人○○○證稱：「（SBU 總經理WILLIAM SHANER、光罩部門處長WAYNE OLSON 到家登公司現場時，你是否有在臺灣？）我應該不在。（提示被證76，此份文件的製作過程，你是否

有參與？）我不記得有看過這份文件，上面有價錢，所以通常這種蠻機密的文件是老闆要求才會製作。（在你任職家登公司期間，關於收購案，你是否有協助提供樣品或圖面或技術的文件給原告公司？）樣品或圖面這不是我職權範圍。在兩造談併購過程中，我沒有聽到這件事（原告主張被告家登公司有侵權），我不清楚」（見本院108 年1 月9 日言詞辯論筆錄）。查證人○○雖證稱，原告有請求被告家登公司提供「光罩傳送盒產品」一批，惟並未具體指明其型號或料號為何，而「光罩傳送盒」僅係一籠統、概括之產品名稱，不同型號之產品可能具有不同的技術特徵，僅憑「光罩傳送盒」一詞，無法特定其內容為何。再者，本院107 年3 月13日至被告家登公司執行保全證據時，以關鍵字「*○○○ 150* 」及被告自行陳報之光罩傳送盒成品料號「*9001 —* 」搜尋結果，共有85筆產品資料，經本院勸諭兩造協議適合採證方式，以簡化執行流程，原告表示僅請求被告家登公司提供銷售予台積電、聯電、Intel 三家公司之產品型號之照片、工程圖等資料，其餘不主張，故原告主張之侵權事實，已限定於被告家登公司銷售予台積電、聯電、Intel 公司之系爭14項產品之行為，證人○○既然無法具體指明原告於2008年為盡職調查時，被告家登公司交付予原告之光罩傳送盒產品之型號，自無法證明原告於2008年已取得本件系爭之14項光罩傳送盒產品。另外，由證人○○○之證言，亦無法證明被告家登公司主張有將被證76之Excel 試算表或系爭14項產品提供予原告之事實，從而，被告主張其於2008年已提供系爭14項產品之技術資料予原告，原告已知悉被告侵害系爭專利之事實，不足採信。被告雖又主張，證人○○○原任職於被告

家登公司之技術長，於2009年至原告公司任職，其後其手下業務經理○○○亦至原告公司任職，該二人將其等對被告光罩傳送盒的詳盡認識帶到原告公司云云，惟查，證人○○○證稱：「你去原告公司上班後，擔任何職？從事何種業務？）我到原告公司後，就負責前開式晶圓傳送盒（FOUP）業務，完全沒有接觸光罩相關產品。（在2009年12月之後，你是否知悉或瞭解家登公司關於光罩傳送盒有無在後續有新的設計、改版，或其他產品的工程資訊？）沒有，因為沒有完全負責光罩相關的業務，且那是家登公司的機密資料，我也沒有管道得知」。至於○○○部分，原告否認○○○自被告家登公司離職後，曾任職於原告公司，或與原告公司有任何關係（見準備三十六狀第2 頁），被告主張原告在收購破局後挖角○○○及○○○二人，藉此探知被告家登公司之光罩傳送盒之技術，並未提出任何證據以實其說，亦難採信。

㈤被告又主張，原告技術授權主管○○○○ Rosenfeld於2011年10月5 日電子郵件（被證54，被告證物卷二71-7 5頁），已指出被告光罩傳送盒有侵害系爭專利之虞，故已知悉侵權之事實云云。經查，兩造當時係在磋商前開式晶圓傳送盒FOUP產品之專利授權過程中，原告技術授權主管○○○○Rosenfeld 發現某項Reticle SMIF Pod光罩傳送盒產品疑似有侵害系爭專利之情形，於2011年10月5 日電子郵件向被告公司總經理特助徐子正表示：「我們就家登光罩傳送盒產品的分析，顯示對第6,825,916 號美國專利的疑慮，其外國對應案包含台灣第I-317967號專利及韓國第000000000 專利。其特徵包含上蓋的一傾斜表面，於配合門（即基部）時，用以推光罩至其位置。我們鼓勵家登檢討你們的光罩傳送盒與上述美國專利

及其外國對應案的關係，並將你們的發現告訴我們」（Our analysis of the Gudeng reticle pod has generated concerns related to Entegris US patent number 6,825,916. Foreign counterparts include Taiwan patent number I-317967 and Korean patent numbeZ 000000000. The features involved include ; an angled surface related to the top cover that urges the reticle into position as the door and top cover are engaged . We encourage Gudeng to review your reticle pod against the aforementioned Entegris US patent and foreign counterparts and respond to us with your findings ）（被證54，見被告證物卷二第71-75 頁），惟被告公司徐子正於2012年1 月25日電子郵件表示：「就光罩傳送盒而言，很難說有多少Entegirs專利需授權給家登。家登光罩傳送盒的設計已經避免在Entegris專利上之讀取。您可以提供有關光罩傳送盒的專利清單供家登研究授權可能性嗎？」（For ○○○ , it's hard to say how many Entegris patents are necessary to license Gudeng .The ○○○ design of Gudeng has been avoided to read-on Entegris patents . Could you provide the potential patents list about ○○○ for Gudeng to study the license proba bility?)（被證55，被告證物卷二76-77 頁），否認有侵害專利權之行為，並抗辯被告家登公司之產品已採迴避設計云云，兩造嗣後未再繼續討論該問題，而續行協商前開式晶圓傳送盒FOUP產品之授權事宜，並於2012年3 月20日簽訂原證152 之FOUP產品授權合約。原告於被證54電子郵件中，雖表示被告家登

公司某不詳型號之光罩傳送盒產品有侵害系爭專利之疑慮，惟僅比對系爭專利之部分技術特徵，並未就該光罩傳送盒產品與系爭專利之技術特徵進行完整之比對分析，亦未肯定指出該產品已構成侵權，經被告家登公司予以否認，並宣稱已採迴避設計之後，原告即未再繼續主張，衡諸兩造當時尚在洽談其他產品之專利授權事宜，以一般商業之交易習慣，有維持雙方良好互動氣氛之必要，且原告當時僅對於被告家登公司某項產品可能有侵權疑慮，提出疑問，並鼓勵被告家登公司自行檢討其產品與原告專利之對應關係，並未確定已構成侵權，本院認為依兩造當時之關係、社會一般交易情形觀之，尚難認為兩造於被證54、55電子郵件之後，未再繼續討論該不詳型號之系爭產品可能涉及侵害系爭專利之事，已足以使被告家登公司產生正當之信賴，認為原告嗣後均不會再對被告家登公司行使其權利，況且，原告於上開電子郵件所主張之範圍，應僅限於該封郵件所討論之特定產品，而不及於所有被告家登公司生產之光罩傳送盒產品，上開電子郵件並未載明產品之型號或料號，無從特定所指之產品為何，故無從認定原告於被證54電子郵件已知悉系爭14項產品侵害系爭專利之事實，卻遲遲不行使權利。至於被告主張，原告違反其切結保證，不會將其於2008年進行盡職調查而取得之被告家登公司光罩傳送盒作為其他用途，卻於本件提出作為聲請保全證據之用，及原告起訴時，僅選擇性提出原證17，而隱匿其持有其他型號之光罩傳送盒產品，嗣在聲請保全證據時才提出，有違誠信原則，構成權利失效云云，被告均未舉證以實其說（詳見後述理由十、），不足採信。

八、被告就本件侵權行為，主觀上具有故意：

㈠被告雖抗辯，原告並未舉證證明被告自98年已知悉系爭專利存在。又系爭專利在N01 舉發案中為避免請求項6 、12遭撤銷而為更正，被告無從預見104 年4 月11日公告更正後之請求項6 、7 、9 、10、12、13、17的權利範圍，縱使本院認為系爭產品落入更正後請求項6 、7 、9 、10、12、13、17之權利範圍，亦難認被告就104 年4 月11日前之侵權行為，有任何過失可言。又原告於100 年指稱被告光罩傳送盒有侵害系爭專利之虞（被證54），被告於101 年1 月25日回覆表示業已迴避設計（被證55）。原告並無進一步反駁，被告合理認為原告已默認迴避設計成功，縱使法院審酌後認為被告有過失，亦難認係故意侵害系爭專利云云。

㈡經查，系爭專利於93年2 月16日（原證2 號之系爭專利公報）已公開，迄98年12月1 日核准公告日止，有長達5 年多時間，原告與被告家登公司均屬光罩傳載產業之專業製造廠商並具有競爭關係，被告家登公司於98年度至101 年度之年報（原證34），及102 年公開說明書（原證35），均將原告視為光罩傳載解決方案（其中包括光罩傳送盒）之主要競爭對手，光罩傳載產業又屬晶圓產業鏈中較特殊且偏門者，業界內之競爭者較他產業而言，更易於掌握相關資訊，被告身為同業中少數競爭者之一，且係具有技術研發能力之製造者，而非單純之銷售商，對於同業間相同或類似產品所擁有之專利技術，衡情應會加以密切之關注、了解，亦應負有較高之注意義務，並具有注意之能力，堪認被告家登公司於系爭專利核准公告後，應已知悉系爭專利存在，其未經授權而使用系爭專利，即具有故意，退步言之，縱認被告家登公司於98年間不知系爭專利存在，惟其疏於查證而貿然使用，致侵害

系爭專利，亦具有過失。再者，被告家登公司人員於101 年1 月25日電子郵件（被證55），宣稱被告家登公司之產品已採取迴避設計，並未侵害系爭專利，亦足認在此之前，被告家登公司早已知悉系爭專利之技術，否則何來「迴避設計」可言？再退步言之，縱認被告於原告起訴前無侵權故意，惟原告提起本件訴訟後，甚至本院已為申請專利範圍之解釋之後，被告仍繼續為製造、銷售系爭產品之行為，主觀上具有侵害專利權之故意甚明。

㈢系爭專利請求項6 、12並無不符合92專利法第26條第3 、4項之情事，已如前述。又依專利法第67條之規定，更正僅得就「請求項之刪除」、「申請專利範圍減縮」、「誤記或誤譯之訂正」及「不明瞭記載之釋明」事項為之，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，是以，更正後之專利權範圍當未逸脫更正前之專利權範圍，或應較更正前的範圍更為限縮。原告於系爭專利之N01 舉發案審查中，於103 年5月16日申請更正，經智慧財產局於104 年4 月11日公告准予更正，該次更正係將原請求項7 （依附於請求項6 ）既有之部分技術特徵「該蓋部具有一內表面，及該至少一光罩定位部包含一自該內表面突出之凸片」內容併入原請求項6 ；將原請求項13、14（各自依附於請求項12）既有之部分技術特徵「該光罩定位部包含一對自該內表面突出之凸片」、「該蓋部具有一內表面」併入原請求項12中，另一併將原請求項6 、12中之「光罩定位部」更正為「光罩定位凸片」，以與說明書及原請求項1 之內容相符，經智慧財產局認定合於前述「申請專利範圍之減縮」事項，且未實質擴大或變更申請專利範圍而准予更正在案。系爭產品對於更正後之請求項6

、7 、9 、10、12、13及17構成文義侵權，如前所述，更正後之權利範圍既然較更正前更為限縮，系爭產品對於更正前之請求項6 、7 、9 、10、12、13及17，自亦構成文義侵權。故縱使系爭專利嗣後因更正致使各請求項之權利範圍與更正前不盡相同，然其更正後之技術特徵既可見於原系爭專利說明書或請求項，且不論更正前、後系爭產品均構成侵權，被告辯稱其無法預期系爭產品會落入更正後之申請專利範圍，故無侵權之故意，不足採信。

㈣原告於100 年10月5 日電子郵件指稱被告光罩傳送盒有侵害系爭專利之虞（被證54），被告於101 年1 月25日電子郵件回覆表示業已迴避設計（被證55），嗣後兩造未再討論該涉有侵權疑慮之產品，並不足以使被告產生合理之信賴，認為原告已默認其迴避設計成功，已如前述（見前述理由七、㈤），且被告家登公司並未具體敘明其所稱「迴避設計」之內容為何，本院以所屬技術領域中具有通常知識者，依系爭專利請求項文字、說明書、圖式所載整體內容，參酌申請時之通常知識所為之申請專利範圍之解釋，及系爭產品與系爭專利比對之侵權分析，認定系爭產品之「光罩定位凸片」已符合系爭專利請求項1 、6 、12「光罩定位凸片」之文義，差異僅在於系爭產品僅有「單一」光罩定位凸片，系爭專利請求項1 為「一對」光罩定位凸片，惟此「數量」上之差異，仍落入請求項1 及其附屬項（請求項3 、4 ）之均等範圍，至於其餘之請求項，系爭產品均落入文義範圍，故被告抗辯其主觀上誤以為迴避設計成功，故並無侵權故意，即不足採。

九、原告得請求被告家登公司、邱銘乾連帶負侵權行為損害賠償

責任：

按專利法第96條第2 項規定：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償」；民法第185 條第1 項前段規定：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任」；公司法第23條第2 項規定：「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」。被告家登公司所製造、銷售之系爭產品，侵害原告所有之系爭專利權，原告請求被告家登公司負侵害專利權之損害賠償責任，自屬正當。專利法第96條第2 項為民法第184 條第1 項前段之特別規定，應優先適用。被告邱銘乾為被告家登公司之負責人，因執行職務侵害系爭專利權，依公司法第23條第2 項規定，應與被告家登公司連帶負損害賠償責任。

十、原告之侵權行為請求權並未罹於消滅時效：

㈠按專利法第96條第6 項規定：「請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅」。又按，所謂知有損害及賠償義務人之知，係指明知而言。如當事人間就知之時間有所爭執，應由賠償義務人就請求權人知悉在前之事實，負舉證責任（最高法院72年台上字第1428號民事判例）。該條項所稱「自請求權人知有損害時起」之主觀「知」的條件，如係一次之加害行為，致他人於損害後尚不斷發生後續性之損害，該損害為屬不可分（質之累積），或為一侵害狀態之繼續延續者，固應分別以被害人知悉損害程度呈現底定（損害顯在化）或不法侵害之行為終了時起算其時效。惟加害人之侵權行為係持續發生（加害之持續不斷），致加害之結果（損害）持續不斷，若各該不法侵害行為及損害結

果係現實各自獨立存在，並可相互區別（量之分割）者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已否知悉而各自論斷其時效之起算時點，始符合民法第197 條第1 項規定之趣旨，且不失該條為兼顧法秩序安定性及當事人利益平衡之立法目的（最高法院94年度台上字第148 號、最高法院95年度台上字第736 號民事裁判、最高法院106 年度台上字第187 號民事裁判意旨參見）。

㈡被告雖辯稱：原告之侵權行為請求權，已罹於消滅時效云云。惟查，本院依調查證據之結果，認為被告無法證明原告與被告於2008年洽談併購事宜時，原告已知悉系爭14項產品侵害系爭專利權之事實，亦無法證明原告技術授權主管○○○○Rosenfeld 於2011年10月5 日電子郵件向被告家登公司主張有侵權疑慮之產品，包含系爭14項光罩傳送盒產品，已如前述（見理由七、㈣、㈤），故被告主張原告於2008（97）年或2011（101 ）年已知悉被告家登公司之系爭14項產品侵害系爭專利之事實，並不足採。從而，被告主張原告違反其切結保證，不會將其於2008年進行盡職調查而取得之被告家登公司光罩傳送盒作為其他用途（被證44），卻於本件提出聲請保全證據，違反其切結義務云云，亦不可採。至於被告主張原告起訴時故意選擇性提出原證17產品（即○○○150-SAW），而隱匿其餘型號產品之事實，已為原告所否認，查原告追加原證17以外之產品，均在起訴之後，被告並未證明原告係何時取得原證17以外之產品，且原告如故意不提出原證17以外之其他侵權產品，於訴訟進行中才追加，若法院以不符合訴之追加之要件（民事訴訟法第255 條）或逾時提出攻擊防

禦方法（民事訴訟法第196 條），予以駁回，或認定時效已完成，原告必須另行起訴或受敗訴判決之風險，縱使原告另主張不法之無因管理或不當得利之請求權，惟侵權行為、不法之無因管理或不當得利，各具有不同之構成要件及法律效果（例如侵權行為主觀上須有故意、過失，共同侵權行為人應負連帶責任，消滅時效為2 年；不法之無因管理，主觀上須「明知」為他人之事務之主觀意圖，不當得利不以故意、過失為必要，不法之無因管理及不當得利並無連帶責任之規定，消滅時效為15年等），原告故意不提出，可能受有訴訟時間拉長或權利範圍減少之不利益，被告主張原告起訴時故意隱匿原證17以外之產品，並未舉證以實其說，尚難採信。綜上，被告辯稱原告之侵權行為請求權，已罹於消滅時效云云，不足採信。

十一、損害賠償之計算：

㈠專利法第97條第1 項第2 款規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為所得之利益」。原告主張依該款規定計算損害賠償，請求被告賠償因銷售系爭產品所得之利益，自屬正當。

㈡被告家登公司自98年至107 年間銷售系爭產品予台積電、聯電、Intel 之總金額為17億3,253萬7,244 元：

原告對於被告自行陳報其銷售系爭產品予台積電公司之金額為1,234,323,436 元，銷售予聯電公司之金額為118,600,060 元，並無爭執，就Intel 公司函覆本院之訂單（Purchase Ord er）及銷售發票（Invoice ），經被告家登公司整理陳報金額為381,413,748 元，亦不爭執，僅爭執應再計入原告民事準備四十一狀第6 頁至第7 頁表格中第2 項至第7 項、

第9 項之金額，共22,256,512元，並主張：第2 項至第7 項，被告108 年1 月19日陳報狀附件一所載的發票號碼及訂單號碼，經查詢Intel 檢送的發票及訂單，發票上所載的訂單號碼與被告附件一的訂單號碼不同，所以我們把被告所主張的訂單號碼上記載的金額再加回。第9 項，被告主張訂單號碼上的交易數量與金額，與被告主張的發票上號碼交易金額及數量不一致，所以我們以訂單上數量扣除發票上的數量的差額，乘上單價加回來（見108 年1 月23日言詞辯論筆錄）。惟查，本院核對原告民事準備四十一狀第6 頁至第7 頁表格第2 項至第7 項Intel 陳報之發票，其上有記載訂單號碼（PO Number ），再核對相對應之訂單，其數量及金額均相符（以第2 項為例，訂單號碼0000000000，與發票流水碼8706 3DOC01813之金額均為美金308 元，二者相符，其餘比對方式均同（見保密卷二第277-289 頁），至於被告自行製作之訂單及發票整理表（見保密卷二第105-141 頁），就該6 筆為何會記載不同之訂單號碼，本院參酌Intel 陳報之發票及訂單之資料量十分龐大，多達數千頁，被告於抄錄、整理資料過程中，不無發生誤繕之可能，惟原告既然主張以被告家登公司銷售系爭產品所受之利益為計算損害賠償之方式，自應以Intel 函覆之銷售發票金額為準，至於第9 項之訂單金額與發票金額不一致部分，訂單號碼0000000000金額為美金62萬元，對應之發票流水碼87063DOC00318 、87063DOC00325 金額各為124,000 元、124,000 元，少於訂單金額部分（見保密卷二第290-293 頁），由於訂單成立之後，有可能因取消訂單或其他事由沒有交貨，而未開立發票，被告所受之利益，應以Intel 公司實際有支付貨款並開立發票之金額

為準，原告主張應再加上第2 項至第7 項、第9 項之金額共22,256,512元，不足採信（第2 至7 項、第9 項之訂單及發票，見保密卷二第277-293 頁）。依此計算，被告家登公司銷售系爭產品予台積電、聯電、Intel 之金額，共計17億3,25 3萬7,244 元（被告家登公司銷售予Intel 之貨款係以美金計價，原告依中央銀行公布之「新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率」之每年度年平均匯率換算之，被告家登公司提供銷售予Intel 之資料最後一筆為2018年3 月21日，故以該年度3 月之月均匯率換算之，見原告準備三十三狀附件二、三，保密卷一第26-27 頁）。

㈢被告因侵害行為所得之利益，應以總銷售額乘以被告公司之營業毛利率計算：

⑴按92年專利法第85條第1 項第2 款規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」，嗣於100 年12月21日修正時移列於97條第1 項第2 款，並將後段刪除（102 年1 月1 日施行），其立法理由為：「現行規定採總銷售說，明定於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。惟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌。

爰刪除該款後段，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之」。

⑵原告雖主張，被告98年至101 年因侵害系爭專利所得之利益，被告未舉證其成本及必要費用，應依92年專利法第85條第1 項第2 款規定，以被告銷售系爭產品之總額計算，自102 年1 月1 日開始，才須扣除成本及必要費用，並依被告家登公司個體個體財務報告之營業毛利率計算云云。惟按，損害賠償之目的在於填補被害人所受之損害，並非給予被害人超過其應得之利益，侵權行為人銷售侵權商品之總銷售額中，包含其支出之成本及必要費用，此部分本非屬因侵權行為所得之利益，100 年專利法修正時，認為92年專利法第85條第1 項第2 款後段之規定，對侵害人有恐有過當之嫌，而予刪除，本院認為新修正之專利法於100 年修正時，已回歸損害賠償以填補被害人所受損害之原則，自新法於102 年1 月1 日施行後，損害賠償之計算即應適用修正後之規定，由原告提出證據證明被告因侵權行為實際所受之利益為何，原告主張應分段適用修正前、後之規定計算損害賠償，不足採信。又原告就被告家登公司102 年至107 年因侵害行為所受利益，主張應依營業毛利計算，本院認為98年至101 年之所受利益，採取相同之方式計算，應屬適當。

㈣被告家登公司因本件侵權行為所得之利益為6 億5257萬9890元：

被告家登公司98年至101 年之毛利，本院依原告提出之被告家登公司98年度至101 年度年報，所載之營業收入及營業毛利比率計算，分別為98年度47％、99年度49％、100 年度46

％、101 年度46％（見原證93至原證96原告證物卷三第3-11頁），至於102 年度至106 年度之營業毛利，原告已陳報本院，102 年度為34％、103 年度為39％、104 年度為35％、105 年度為28％、106 年度為22％（見原告準備三十三狀附件1 被告家登公司102 年度至106 年度個體財務報告，見保密卷一第21-25 頁），又107 年度之年報尚未公布，本院爰依106 年度之22％計算，依此計算，被告因本件侵害行為所得之利益，為6 億5257萬9890元（如附表二所示）。

㈤被告主張所受之利益，應以合理權利金計算，並不可採：

被告雖主張，縱認被告得利與原告受損害具有因果關係，該具有因果關係者僅限於「相當權利金」（最高法院61年台上字第1695號民事判例），故本件被告所得之利益，應以「合理權利金」計算云云。惟按，上開最高法院判例係針對無權占有他人土地，所獲得之不當得利應如何計算表示之見解，本件關於侵害專利權之損害賠償計算方式，專利法已有特別之規定。按專利法第97條第1 項第2 款規定：「專利權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為所得之利益」。依上開規定，選擇以何種方式計算損害賠償，為專利權人之權利，非被告所得干涉，本件原告選擇依專利法第97條第1 項第2 款之方式計算損害賠償，被告抗辯應按同條項第3 款之合理權利金為基礎計算損害，尚不足採。況且，被告請求比照計算合理權利金之依據，為原告及被告家登公司101 年3 月20日就「450mmFOUP 」、「450mmFOSB 」與「450mmMAC」產品所簽署之授權契約（原證152 號），該授權契約所涉之產品為450mm 矽晶圓之載具，該450mm 矽晶圓之載具遠大於光罩載具，門為前開式，且

採用橫向插入、多層堆疊置放晶圓之方式（見原告綜合辯論意旨（三）第19-20 頁授權契約中文翻譯及產品照片），所授權之專利權亦不包含系爭專利，該授權契約所涉及之產品及專利權，均與本件訴訟無關，被告主張應以上開授權契約作為計算本件侵權行為之「合理權利金」的基礎，自屬無據。

㈥本件無須計算專利貢獻度：

⑴被告雖辯稱：被告銷售光罩傳送盒所得之利益中，包含與技術無關的部分，及與技術有關的部分，與技術有關的部分中，系爭專利所佔比例又微乎其微（光罩傳送盒所涉技術除了光罩定位之外，尚應有維持潔淨環境、抗靜電、標準機械界面、防起霧充氣等功能），故計算損害賠償時，應考慮系爭專利對系爭產品之貢獻度。原告提出之美國法上「整體市場價值法則」係用於決定計算之基礎，而非系爭專利對系爭產品銷售利益所貢獻之比例，縱使以產品之整體價格為計算損害賠償之基礎，仍應計算系爭專利之貢獻度云云。

⑵按現今由於各種工業技術蓬勃發展，產品之結構及功能日益複雜化，產業鏈分工愈趨精細等，一項產品上可能有多項專利技術堆疊，應屬常見。法院於認定侵害專利權之損害賠償金額時，應否計算被侵害之專利權對於侵權產品整體價格之貢獻度時，應考量專利技術對於該產品整體所產生之效用增進、消費者之購買意願、市場一般交易情形等因素決定之，不應僅以某產品上使用多少數量之專利，而直接按專利數量之比例分配。換言之，考量專利技術對於侵權產品價格之貢獻度，除了技術層面之考量（例如該專

利技術對於提昇產品功能之助益為何？係增進產品之主要功能或附隨功能？欠缺該專利技術，該產品是否仍能達成主要之功能）之外，尚涉及經濟層面之考量（例如該功能之增進是否足以影響消費者之購買決定？專利與非專利元件在物理上或觀念是否可分？可拆分之元件是否可單獨成為交易客體？一般交易習慣等），並非簡單之數學問題。被告主張系爭產品之銷售利益中，由系爭專利所貢獻者，僅為其中一部分，故應計算銷售利益中，與系爭專利具有因果關係之比例（專利貢獻度），則被告就此有利於己之事實，應負舉證之責任。

⑶查「光罩傳送盒」係半導體製程中，用來儲存光罩並可透過自動化搬運設備加以移動之裝置。由於光罩上具有極細微之線路圖案供半導體微影之用，得使線路圖案轉移至晶片上，則當光罩傳送移動時，除了應確保閘蓋完全密合以避免光罩表面與外界空氣接觸而沾上微粒，更需避免光罩在傳送或定位過程中與其他物件產生不必要的磨擦或接觸，否則光罩圖案可能會因此遭受污染或破壞；又若光罩在光罩傳送盒內定位錯誤，亦會導致自動化設備移動光罩時無法順利正確定位，或因震動導致破片或微粒污染等問題，進而導致後續曝光顯影品質不佳甚或晶片報廢等問題。

⑷系爭專利請求項1 、6 、12等所請求之標的名稱係「光罩載具」，即為光罩傳送盒，其請求項內容界定有基部及與基部緊密配合之蓋部，主要技術手段則是在基部設有光罩支架，該光罩支架可允許光罩在其上橫向滑動，蓋部上設有光罩定位凸片及光罩限制器，當蓋部與基部配合時，光罩定位凸片可推移光罩橫向滑動，使光罩達到預定位置並

與光罩限制器嚙合。系爭專利技術允許光罩放置於基部時，可在基部水平滑動之初期較不精確的定位，當蓋部與基部配合時，光罩定位凸片可將光罩推移至正確之位置，並自動與光罩限制器嚙合，可確保光罩於光罩載具中適當定位，防止與限制部件嚙合時產生損壞（參見系爭專利說明書第6 頁）。

⑸系爭專利所界定之光罩載具之結構甚為簡潔並不複雜，請求項係由包含蓋部、基部等各個構件所構成之光罩載具整體，故系爭專利之技術特徵係附著於整個產品無法分離，銷售時亦係以整個光罩載具為單位進行銷售，載具蓋部上設置之光罩定位凸片固然是不可或缺之重要元件，惟光罩定位凸片尚需與蓋部、基部之其他構件（光罩支架、光罩限制器等）相互配合，始能達到正確定位並穩定固持光罩之功效，又系爭產品既為光罩傳送盒，則光罩於光罩傳送盒內是否能正確定位，使其能夠穩固、安全地保存於光罩傳送盒內，並減少光罩在定位過程中與其他部件不必要的接觸，係光罩傳送盒能否發揮效用之基本要求及主要功能，否則光罩傳送盒將失去其價值，半導體製程廠商自無購買或使用之意願。因此，系爭專利技術對於系爭產品能否發揮功效，具有重要之作用，本件損害賠償自應以系爭產品之整體價格為計算之基礎。

⑹被告雖主張，系爭專利所解決之問題係可容許光罩「手動定位」較大的誤差容許度，然在標準機械界面（SMIF）化後，即完全使用機械手臂取放光罩，並無手動定位誤差之問題，反而是以解決「污染」（具備充氣功能）及「靜電放電（ESD ）」為光罩傳送盒技術上之關注重點，並援引

被證30之期刊文章內容為證，主張系爭專利對於系爭產品之技術或價值上並無貢獻或貢獻極微云云（106 年11月3日民事答辯（十四）狀第3-7 頁、108 年2 月1 日民事綜合辯論意旨狀第11-14 頁）。惟查，系爭專利所解決之問題或所達成之功效，並非僅在手動定位較不精確，尚有避免光罩與限制部件嚙合時產生損壞等問題。又依被證30第49頁第1 、2 段所述「光罩在製造完成後，必需再次以安全、潔淨方式運送至IC製造廠，並在廠內進行儲放、運送或使用」（原文為：After the reticle is manufactured , it must again be safely and cleanly transported to the IC manufacturer , where it will be stored ,transported , and used within the facility . ）、「在此過程中，存在許多機會，光罩會因掉落、破損、污染、靜電放電或誤操作等而損壞。因此，重要的是，採取策略來隔離光罩，並採自動化之移動方式，以確保光罩能夠以安全、潔淨及經濟方式在最佳時刻被傳送到正確位置」（原文為：Throughout this process ,numerous opportunities exist for the reticles to be damaged , through dropping , breakage , contamination , electrostatic discharge （ESD ）, mishandling , etc . Thus , it has become critical to have a strategy for isolating reticles and automating their movements to ensure that reticles are delivered safely , cleanly , and economically to the correct location at the optimal time .），可知避免光罩在定位或傳送過程中受損、污染，乃是光罩傳

送盒所提供之基本功能或目的，雖因自動化技術的演進，機械手臂之運用可增加光罩擺放或定位時的精確度，但在光罩傳送盒之蓋部與基部密合後，能否避免不必要的磨擦而使光罩被穩固地保持於光罩傳送盒內，仍係光罩傳送盒所不可或缺之基本功能，此亦為系爭專利改善之重點，如無任何作用或價值，系爭產品應無設置相同或均等於系爭專利之光罩定位凸片及光罩限制器等構件之必要。至於光罩傳送盒如具備充氣或防靜電等附加功能，雖可能增加光罩傳送盒之附加價值，然被告坦承其售予聯電公司用於8吋廠之光罩傳送盒並無充氣功能，用於12吋廠者才有充氣功能（見106 年11月3 日民事答辯（十四）狀第5 頁），足見被告家登公司同時銷售使用系爭專利且有充氣功能之產品及使用系爭專利技術但無充氣功能之產品，故充氣功能對於光罩傳送盒而言，並非必要，被告亦未舉證他人購買系爭產品單純出於其具備「充氣」或「防靜電」功能，被告主張系爭專利之技術內容並無貢獻或貢獻極微，不足採信。

⑺被告又主張，聯電公司於系爭專利優先權日前所使用之ASYST 公司製造的光罩傳送盒（即被證21）單價為16,892元，被告在系爭專利公告後，販售予聯電公司之系爭產品（000000-SAW）單價為17,500元，二者價差為608 元，係系爭產品實施系爭專利技術所增加之價值，依此計算系爭專利對系爭產品之貢獻度約為3.47% 云云（被告108 年2 月1 日民事綜合辯論意旨狀第13頁）。惟查，被證21之光罩傳送盒，係在蓋部的側邊設有活動式之光罩定位凸片，當蓋部與基部配合時，光罩定位凸片乃向光罩傳送盒中間及

上方移動以定位光罩，被證21之光罩定位技術手段與系爭產品並不相同；系爭產品相較於被證21之結構而言，並非是在被證21上再外加系爭專利之光罩定位凸片，況且被證21與系爭產品分屬不同公司所產製，在售價上本有可能因為銷售策略、材料成本等諸多因素而有所差異，被告將二產品之價差認定為系爭專利之技術貢獻所增加之市場價值，並不可採。

⑻被告又主張「防靜電」、「充氣」等功能或技術才是標準機械界面（SMIF）光罩傳送盒之價值所在，在計算系爭產品銷金額時，至少應扣除前述與系爭專利無關之技術所增加之產品價值。而聯電公司於系爭專利優先權日前最後1個月使用的ASYST 公司非防靜電光罩傳送盒單價為16,892元，ASYST 公司防靜電光罩傳送盒單價則為38,000元，因此「防靜電」所增加價值佔產品售價之55 .6%（計算式：（00000 －00000 ）÷ 38000 × 100% =55 .6%）；非充氣光罩傳送盒與充氣光罩傳送盒之價差，僅以充氣用閥之單價約5,000 元計算，「充氣」所增加之產品價值約佔產品售價之29.6% （計算式：5000÷ 16892 × 100% = 29.6%）。故系爭專利之貢獻度充其量頂多為14.8 %（計算式：100%－55.6%－29.6% =14.8%）（註：被告誤植為4.8%）云云（被告107 年11月6 日民事答辯（二十六）狀第12至13頁）。惟查，被告認定具有抗靜電功能之光罩傳送盒單價，係依其公司內部產品開發審查評估表上手寫「…ASYST的抗靜電POD 一個要38000 元，本公司做上蓋成本只約需500 元…」內容（見被證52），並無其他客觀證據可資佐證，亦無法得知該抗靜電光罩傳送盒之型號、材料、結構

等，或是否有其他附加功能，況且被告亦提及抗靜電光罩傳送盒之上蓋（註：上蓋內可設有金屬襯墊而使光罩傳送盒具備抗靜電功能）成本僅約需500 元，自難以將該光罩傳送盒與其他光罩傳送盒之價差，均認定為抗靜電功能之貢獻。

⑼被告又主張，充氣式（purge ）光罩傳送盒係其首創，得以針對起霧現象以充氣方式將有害氣體排出盒外，並獲得如被證69之我國第M322056 號新型專利，台積電、Intel及聯電亦陸續基於此原因，向被告採購充氣式光罩傳送盒及充氣設備，而充氣技術顯與系爭專利無關，不應列入損害賠償（107 年12月10日民事答辯（二十七）狀第7 、8頁）。又台積電於99年間向被告採購充氣功能光罩傳送盒（料號L611018 ）單價17,000元，無充氣功能光罩傳送盒（料號L611013 ）單價11,000元，不同料號之系爭產品，其價差即為充氣功能有無之差異，占售價之35% （17,000-11,000 ）÷ 17,000=35%），非屬系爭專利之技術貢獻，應予扣除云云（被告108 年1 月21日民事答辯（三十五）狀第6 頁）。惟查，被告提出之被證2 （系爭專利之有效性證據），係ASYST 公司所申請，現為原告所擁有之美國第0000000 號專利，其公開日為2001年4 月17日，早於被證69之申請日2007年4 月27日，該美國專利說明書第6 欄第33行以下關於圖2 之說明，載明「門104 可進一步具有一個或多個閥107 ，其允許流（氣）體從容器內部流過來或流往該容器之內部。…該入口閥與出口閥可被用來滌淨（purge ）該容器…」（見原告2019年1 月19日民事準備（四十）狀第9 頁），可見在光罩盒基座設有閥門以對光

罩盒內部進行充氣，並非被證69所獨創之技術手段。再者，姑不論被證69係未經實體審查之新型專利，觀其主要技術手段係在光罩盒之基座本體（204 ）上設有可彈性封閉通孔（201 ）之舌片（208 ），當光罩盒與充氣裝置結合充氣時，充氣裝置可推開舌片（208 ）將氣體填充入光罩盒內，充氣裝置退出時，舌片（208 ）則自動彈性回復原位。系爭產品所具備之充氣功能是否係採用被證69所示之舌片，或採用如被證2 等其他相類似技術之閥門？尚有不明，被告並未舉證說明被證69與系爭產品充氣功能間之關聯性，自難以認定系爭產品之充氣功能，或不同型號之系爭產品價差，屬被告所獨創之充氣技術所增加之市場價值。

⑽綜上，系爭專利之技術特徵係附著於整個光罩載具產品無法分離，須由蓋部、基部之構件互相配合，始能達成系爭專利正確定位光罩之功效，銷售時亦以整個光罩載具為單位進行銷售，無從加以細分為更小之單位，故應以系爭產品之整體價格為計算損害賠償之基礎。被告雖抗辯系爭產品尚有其他附加功能，故應將系爭專利對系爭產品售價之貢獻度納入考量云云，惟系爭專利技術為達成光罩傳送盒可發揮效用之主要功能，且被告提出之其他使用系爭專利之光罩傳送盒產品的價差資料，無法證明該價差是在不同產品的其他功能、材料、結構均相同之情況下，單純因為「充氣」或「防靜電」等附加功能所增加之價值，及該附加價值為被告家登公司獨特之技術貢獻所致。況且，被告家登公司坦承其銷售予聯電公司之光罩傳送盒，包含使用系爭專利且有充氣功能之產品，及使用系爭專利技術但無

充氣功能之產品（見前述⑹），惟被告家登公司在本案中，從未具體指明系爭14項產品中，哪些是使用系爭專利但無充氣、防靜電功能者？哪些是使用系爭專利且有充氣或防靜電功能者？被告主張系爭14項產品應一律扣除「防靜電」及「充氣」所增加之產品價值55.6％、29.6％，不足採信。

㈦懲罰性賠償金：

依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍，專利法第97條3 項定有明文。本院審酌，系爭產品落入系爭專利請項第1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13及17項之範圍，部分為文義侵權，部分為均等侵權，且被告至少在原告起訴後甚至本院已為申請專利範圍之解釋後，仍繼續為製造、銷售系爭產品之行為，已具有侵權之故意，被告侵害系爭專利之期間、造成之損害，兩造在市場上之競爭關係等一切情狀，認為原告得請求之懲罰性賠償金，以已證明損害額之1.5 倍即9 億7886萬9835元為適當（652,579,890 × 1.5 ＝978,869,835 ），逾此範圍，即非有理。

十二、原告請求被告家登公司排除侵害及回收銷毀系爭產品，為有理由，請求被告邱銘乾排除侵害及回收銷毀部分，為無理由：

按發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置，專利法96條第1 項、第3 項定有明文。被告家登公司之系爭產品侵害系爭專利

，原告請求被告家登公司不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭產品及其他侵害系爭專利之產品，並應將系爭產品予以回收並銷毀，為有理由。至於被告邱銘乾個人並無侵害系爭專利權之行為，原告請求被告邱銘乾排除侵害，及應將系爭產品予以回收及銷毀，為無理由，應予駁回。

十三、綜上所述，原告依專利法第96條第1 、2 、3 項、第97條第1 項第2 款、民法第185 條、公司法第23條第2 項規定，請求被告家登公司、邱銘乾連帶給付原告9 億7886萬9835元，及自106 年5 月6 日（即106 年5 月4 日民事擴張聲明狀繕本送達被告之翌日，被告送達回執見本院卷六第296-301 頁）起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，被告家登公司不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭14項產品及其他侵害系爭專利權之產品，並應將系爭14項產品，予以回收並銷毀，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求，則無理由，應予駁回。

十四、原告關於侵權行為之請求既經准許，其請求不法無因管理、不當得利部分，即勿庸論究，又兩造其餘之主張及攻擊防禦方法及所舉證據，經本院審酌後，認為均對於判決之結果不生影響，爰勿庸逐一論列，附此敘明。

柒、假執行之宣告：

本件兩造均陳明願供擔保聲請宣告假執行及免為假執行，就原告請求損害賠償勝訴部分，合於法律規定，爰分別酌定相當之擔保金額准許之。至於原告請求排除侵害及回收銷毀系爭產品部分，本院認為不適於宣告假執行，又原告敗訴部分

，其假執行之聲請，亦失其依據，應予駁回。被告雖請求以現金或同值之家登公司股票或迅得公司股票供擔保，免為假執行（見本院卷六第293-294 頁），惟原告108 年3 月14日民事陳述意見狀已表示不同意（見本院卷六第302-306 頁），本院審酌，被告提供免為假執行之擔保金，係供原告因免假執行所受之損害，被告請求以現金等值之有價證券供擔保，法院應斟酌該擔保物是否具有相當之經濟上價值，且其價值應具有穩定性，否則日後如因擔保物之價值變動，而發生擔保額不足之情形，將使受擔保利益人之權益受損。股票價值經常因國內外政經情勢、上市公司之盈虧等因素，市場上買進賣出數量等因素有所波動，其價值不容易掌握，具有不確定性，如以股票提供擔保，將使原告承受高度不確定之風險，且本案之事實及法律關係較為複雜，訴訟標的金額亦甚高，訴訟期間可能拉長，以股票作為擔保物，實有不妥，故認被告應以現金或銀行無記名可轉讓定期存單為免假執行之擔保，對於原告權益之保障，較為周全。

捌、結論：原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第79條、第85條第2 項、第390 條第2 項、第392 條第2 項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　3　　月　　22　　日

智慧財產法院第二庭

法　官　彭洪英

以上正本係照原本作成。

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。

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　　108　　年　　3　　月　　22　　日

書記官　郭宇修

備註：

本件相關卷證資料，經核發下列秘密保持命令在案，當事人應注意相關保密義務：（本判決引述之資料均以間接方式為之，未揭露相關秘密資訊）

一、106年度民秘聲字第11號

二、106年度民秘聲字第32、38號

三、107年度民秘聲字第8號

四、107年度民秘聲字第19、20、21號

五、107年度民秘聲字第39、40號