

【裁判字號】100,行專訴,119

【裁判日期】1010531

【裁判案由】發明專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

100年度行專訴字第119號

民國101年5月10日辯論終結

原告 美商樓氏電子公司 (Knowles Electronics, LLC)
代表人 奧斯丁·威克特 (Austin Victor) (Lead Intellectual Property Counsel 智財法務長)

訴訟代理人 邵瓊慧律師
黃麗蓉律師
馮達發律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 王美花 (局長)

訴訟代理人 潘世光

參加人 財團法人工業技術研究院

代表人 蔡清彥 (董事長)

訴訟代理人 李文賢 (專利師)

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國100年9月21日經訴字第10006104000號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、程序事項：

原告起訴聲明第2項原為「請命被告為舉發成立之處分」（本院卷第1冊第8頁反面），嗣於民國101年2月29日更正請求本院為撤銷第I243388號「複數電極之電容結構與製程」發明專利之審定（本院卷第1冊第228頁），復於同年3月27日更正為「被告應為撤銷第I243388號『複數電極之電容結構與製程』發明專利之審定。」經被告及參加人同意（本院卷第2冊第58頁），原告係本於同一請求基礎為請求，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，自無行政訴訟法第111條第1項規定之適用，合先敘明。

二、事實概要：

參加人前於93年1月16日以「複數電極之電容結構與製程」向被告申請發明專利，經被告編為第93101289號審查，准予

專利，並於公告期滿後，發給發明第I243388 號專利證書（下稱系爭專利），嗣原告以系爭專利違反專利法第22條第1款第1款、第4項、第26條第2至4項規定，對之提起舉發。經被告審查，以100年6月7日（100）智專三（二）04060字第10020484950號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分，原告不服，提起訴願，經經濟部同年9月21日經訴字第10006104000號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

三、原告聲明求為判決：（一）原處分及訴願決定均撤銷。（二）被告應為撤銷第I243388號「複數電極之電容結構與製程」發明專利之審定。並主張：

（一）系爭專利申請專利範圍第1項：

1.系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性：

（1）引證一（第564444號「電容屏蔽結構」專利案）：

引證一第1圖係一種可內建於印刷電路板內之電容結構，且為一種三層電路結構，並含有複數電極，雖未揭示電極板20A、20B、20C係由同一導電平面切分而成，惟將一導電平面藉由蝕刻或雷射切割等成複數個電極，係屬系爭專利申請之前之通常知識，而可利用此知識，由一導電平面切分成電極20A、20B、20C。又接地面30雖僅未切分成複數個，惟蝕刻或雷射切割等切分方法係屬系爭專利申請之前之通常知識，而可利用此知識，將接地面30切分成複數個。故可簡單置換引證一前開揭示技術內容，而獲得系爭專利申請專利範圍第1項第二技術特徵「該電容結構包括複數個導電平面，藉以形成該多層結構之印刷電路板，該複數個導電平面平行相對而成，切分後以空隙間隔成為複數個極板」。

引證一已揭示系爭專利申請專利範圍第1項之第一技術特徵「一種複數電極之電容結構，係設置於一印刷電路板中」、第三技術特徵「該電容結構包括複數個孔洞，係為該印刷電路板中內藏電容與複數個傳輸線間的引接線，以連接該複數個導電平面與該印刷電路板上複數個表面元件」。

將引證一第1圖與系爭專利申請專利範圍第1項實施例之一（即第六D圖）比較，即明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。

（2）引證二（Surface Mount Council 出版之「Surface Mount Technology」）：

引證二第5.1a圖已揭示系爭專利申請專利範圍第1項

所有技術特徵，故引證二足以否定系爭專利申請專利範圍第1 項之新穎性。

依被告於101 年2 月29日準備程序所述，原為同一電位之導電平面經切分後，會因些微不等電位效應而產生電容，則引證二第5.1a圖之1st Conductor Layer、兩層Power Plane 及2nd Conductor Layer 彼此電位不同者，其間當然會產生電容，此更是系爭專利申請前所屬技術領域中具有通常知識者，均可直接且無歧異得知。是以，引證二第5.1a圖實已揭示一種內藏電容之印刷電路板甚明。

(3)引證三（日本公開案號特開平9-46047 號）：

引證三揭示一種可內建於印刷電路板之電容結構，此參引證三發明名稱「電容內藏多層回路基板」及其第1 圖、第2(a)圖即明。

引證三已揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之第一、三技術特徵，且系爭專利申請之前具有所屬技術領域通常知識者，可簡單置換引證三所揭示之前開技術內容，而獲得系爭專利申請專利範圍第1 項之第二技術特徵。

2. 系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：

(1)本件適用之通常知識：導電平面得以蝕刻（etch）等方法切分成數個電極板，且此數個電極板間以一定間隙彼此區隔，在同一平面之兩電極板邊緣間，存有耦合效應而會產生耦合電容，並得以電容基本公式計算其電容。

(2)引證一與通常知識之組合：

引證一第1 圖雖未揭示該印刷電路板表面元件，惟印刷電路板表面本即接有各式表面元件，係屬系爭專利申請前所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識。是以，系爭專利申請前所屬技術領域中具有通常知識者，均可直接且無歧異得知該走線層10即是連接該印刷電路板之各式表面元件。引證一亦說明第1 圖電極板20A 與20B 之間、電極板20B 與20C 之間，存有耦合電容。

因此，引證一第1 圖與系爭專利申請專利範圍第1 項之差異，在於引證一第1 圖未切分其接地層30（倘依參加人另案解釋），或是引證一第1 圖未切分其接地層30且孔洞50A、50B、50C 未連接到接地層30（依被告及參加人本案解釋）。

惟系爭專利申請之前所屬技術領域中具有通常知識者倘欲在有限面積下增加電容，則僅須將引證一第1圖與前開通常知識組合即可（倘依參加人另案解釋）；或是更進一步將引證一第1圖孔洞鑽至接地層30（依被告及參加人本案解釋），而可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項之發明。另相較於引證一與當時通常知識之結合，系爭專利申請專利範圍第1項並未增進任何功效。

(3)引證二與通常知識之組合：

縱引證二第5.1a圖未揭示複數個電極板，惟所屬技術領域中具有通常知識者，組合引證二第5.1a圖與前開通常知識，即可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項之發明。而相較於引證二與當時通常知識之結合，系爭專利申請專利範圍第1項並未增進任何功效。

(4)引證三與通常知識之組合：

引證三與系爭專利申請專利範圍第1項之主要差異，在於引證三之複數個極板係以印刷而成，而非以蝕刻等方法切分同一導電平面而成。惟所屬技術領域中具有通常知識者，組合引證三與前開通常知識，而可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項之發明。

倘引證三採用通常知識，亦即「導電平面得以蝕刻（etch）等方法切分成數個電極板，且此數個電極板間以一定間隙彼此區隔」，即與系爭專利申請專利範圍第1項完全相同。

3.系爭專利申請專利範圍第1項違反專利法第26條第3至4項規定：

(1)系爭專利說明書所示之實施例及相關說明，均僅揭示每個孔洞僅連接單一導電平面（第六A圖至第六D圖（孔洞601）、以及第七A圖至第七D圖（孔洞701與702））。另編號63與73為介電層，故孔洞601未連接至導電平面62，孔洞701未連接至導電平面72，孔洞702未連接至導電平面71。故系爭專利說明書及圖式未支持系爭專利申請專利範圍第1項。

(2)兩電極板為同一電位者，其間不會產生電容，依被告及參加人之解釋，系爭專利申請專利範圍第1項之發明，不僅無法增加電容總值，反而減少電容總值，且非電容結構（因兩導電平面間根本不存在電容），顯違專利法施行細則第18條第2項。

(二)系爭專利申請專利範圍第2項：

系爭專利申請專利範圍第2 項僅是於第1 項外重複該電容結構，以獲得複數個電極之電容結構，申言之，系爭專利申請專利範圍第1 項與第2 項均是一種含有複數個電極之電容結構。故引證一、引證二、引證三不僅足以否定系爭專利申請專利範圍第1 項之新穎性、該三個引證案分別與通常知識之組合足以否定系爭專利申請專利範圍第1 項之進步性，自亦足以否定系爭專利申請專利範圍第2 項之新穎性、進步性，且系爭專利申請專利範圍第2 項違反專利法第26條第3 至4 項規定。

(三)系爭專利申請專利範圍第3 項：

系爭專利申請專利範圍第3 項之複數技術特徵僅特定孔洞位置，並無其他意義。而引證二第5.1a圖亦揭示該孔洞之引接點位於該複數個極板間空隙相互交叉之位置，已揭示系爭專利申請專利範圍第3 項之附屬技術特徵。從而，引證二得否定系爭專利申請專利範圍第3 項之新穎性，或與通常知識組合而可否定系爭專利申請專利範圍第3 項之進步性。且系爭專利申請專利範圍第3 項違反專利法第26條第3 至4 項規定。

(四)系爭專利申請專利範圍第4 項：

引證一第1 圖、引證二第5.1 圖、及引證三第1 圖、第2(a) 圖均清楚揭示該複數個孔洞之引接點係位於該複數個導電平面上。故引證一、引證二及引證三得否定系爭專利申請專利範圍第4 項之新穎性，或分別與通常知識組合而可否定系爭專利申請專利範圍第4 項之進步性。且系爭專利申請專利範圍第4 項違反專利法第26條第3 至4 項規定。

(五)系爭專利申請專利範圍第5 項：

- 1.引證二第22頁「Multichip Module D」、第5.1 圖已揭示系爭專利申請專利範圍第5 項之附屬技術特徵。故引證二得否定系爭專利申請專利範圍第5 項之新穎性，或與通常知識組合而可否定系爭專利申請專利範圍第5 項之進步性。
- 2.引證三第0009段、第1 圖及第2(a)圖已揭示系爭專利申請專利範圍第5 項之附屬技術特徵。故引證三得否定系爭專利申請專利範圍第5 項之新穎性，或與通常知識組合而可否定系爭專利申請專利範圍第5 項之進步性。
- 3.引證一發明所使用之極板為金屬導體（原證2 第10頁表一），且依系爭專利所屬技術領域具有通常知識者之通常知識，極板材料向來使用金屬導體，此參引證二與引證三之極板亦均使用金屬導體即明，故引證一亦已揭示系爭專利

申請專利範圍第5 項之附屬技術特徵，自得否定系爭專利申請專利範圍第5 項之新穎性，或與通常知識組合而可否定系爭專利申請專利範圍第5 項之進步性。

4.系爭專利申請專利範圍第5 項為第1 項之附屬項，自違反專利法第26條第3 至4 項規定。

(六)系爭專利申請專利範圍第6 項：

1.引證二第5.1 圖、及引證三第1 圖、第2(a)圖均清楚揭示該複數極板係為兩兩相對成為複數個耦合電容，已揭示系爭專利申請專利範圍第4 項之附屬技術特徵，自得否定系爭專利申請專利範圍第6 項之新穎性，或分別與通常知識組合而可否定系爭專利申請專利範圍第6 項之進步性。

2.引證一第1 圖極板雖非為兩兩相對成為複數個耦合電容，惟依系爭專利所屬技術領域具有通常知識者之通常知識，可將第1 圖極板簡單置換成兩兩相對，而已揭示系爭專利申請專利範圍第6 項之附屬技術特徵。故引證一得否定系爭專利申請專利範圍第6 項之新穎性，或與通常知識組合而可否定系爭專利申請專利範圍第6 項之進步性。

3.系爭專利申請專利範圍第6 項為第1 項之附屬項，自違反專利法第26條第3 至4 項規定。

(七)系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性：

1.引證一、引證四（即我國公告第499828號「內建電感電容之多層印刷電路板製造方法」發明專利）之組合：

系爭專利申請專利範圍第7 項之製程即用以製造該申請專利範圍第1 項之電容結構，而引證四揭示印刷電路板之製程，實已揭示系爭專利申請專利範圍第7 項之步驟。

2.引證一、引證二、引證三已分別揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之電容結構而足以否定其新穎性，已如前述。從而，所屬技術領域具有通常知識者自得將引證一、引證二、引證三分別與引證四組合，而可輕易完成系爭專利申請專利範圍第7 項之發明。

(八)系爭專利申請專利範圍第8 項不具進步性：

複數個電極板得以電鍍方法形成，此為在系爭專利申請前所屬技術領域具有通常知識者之通常知識，此參引證二第22頁「Multichip Module D」。基上，所屬技術領域具有通常知識者不僅得將引證一、引證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，而輕易完成系爭專利申請專利範圍第7 項之發明以可否定其進步性，自亦得基於相同之教示輕易完成系爭專利申請專利範圍第8 項之發明。

(九)系爭專利申請專利範圍第9 項不具進步性：

引證一第1圖、引證二第5.a圖、引證三第1圖及第2(a)圖清楚揭示，其複數個電極板均為同一導電平面，均已揭示系爭專利申請專利範圍第9項之附屬技術特徵。故所屬技術領域具有通常知識者不僅得將引證一、引證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，而輕易完成系爭專利申請專利範圍第7項之發明以否定其進步性，自亦得依相同之教示輕易完成系爭專利申請專利範圍第9項之發明。

(十)系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性：

- 1.引證二與引證三均已揭示其電極板均為金屬導電層，已如前述。又引證一發明所使用之極板為金屬導體，且依系爭專利所屬技術領域具有通常知識者之通常知識，極板材料向來使用金屬導體，故引證一應已揭示系爭專利申請專利範圍第10項之附屬技術特徵。而引證四之電極板亦均為金屬導電層（銅箔）。
- 2.準此，所屬技術領域具有通常知識者不僅得將引證一、引證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，輕易完成系爭專利申請專利範圍第7項之發明而否定其進步性，自亦得依相同之教示輕易完成系爭專利申請專利範圍第10項之發明。

(十一)系爭專利申請專利範圍第11項不具進步性：

引證一（第1圖）、引證二、引證三均已揭示其孔洞連接其電極板與表面元件，從而，所屬技術領域具有通常知識者不僅得將引證一、引證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，輕易完成系爭專利申請專利範圍第7項之發明而得否定其進步性，自亦得依相同之教示輕易完成系爭專利申請專利範圍第11項之發明。

(十二)系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第12項附屬技術特徵僅是重複系爭專利申請專利範圍第7項之製程，以重複產生複數埠複數電極之電容結構。準此，所屬技術領域具有通常知識者不僅得將引證一、引證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，輕易完成系爭專利申請專利範圍第7項之發明而可否定其進步性，自亦得依相同之教示輕易完成系爭專利申請專利範圍第12項之發明。

(十三)系爭專利申請專利範圍第13項不具進步性：

- 1.依當時通常知識，電極板可用沉積或壓合方式形成（參引證二第22、84頁，及引證四揭示其電極板可使用壓合方式達成等即明）。
- 2.準此，所屬技術領域具有通常知識者不僅得將引證一、引

證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，輕易完成系爭專利申請專利範圍第7項之發明而可否定其進步性，自亦得依相同之教示輕易完成系爭專利申請專利範圍第13項之發明。

(十四)系爭專利申請專利範圍第14項不具進步性：

如前述，系爭專利申請專利範圍第13項不具進步性，則依相同之教示，可輕易完成系爭專利申請專利範圍第14項之發明。

(十五)系爭專利申請專利範圍第15項不具進步性：

1. 依當時通常知識，介電層可用沉積或壓合方式形成（參引證二第27頁），引證四揭示其電極板可使用壓合方式達成（原證5第2頁）等即明。
2. 從而，所屬技術領域具有通常知識者不僅得將引證一、引證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，輕易完成系爭專利申請專利範圍第7項之發明而可否定其進步性，自亦得依相同之教示輕易完成系爭專利申請專利範圍第15項之發明。

(十六)系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性：

1. 系爭專利申請專利範圍第16項之製程即用以製造該申請專利範圍第1項之電容結構，而引證四揭示印刷電路板之製程，為引證四實已揭示系爭專利申請專利範圍第16項之步驟。
2. 引證一、引證二、引證三已分別揭示系爭專利申請專利範圍第1項之電容結構而足以否定其新穎性，已如前述。從而，所屬技術領域具有通常知識者自得將引證一、引證二、引證三分別與引證四組合，而可輕易完成系爭專利申請專利範圍第16項之發明，亦得將引證一、引證二、引證三分別與引證四及通常知識組合，而可輕易完成系爭專利申請專利範圍第16項之發明。從而，系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性。

(十七)系爭專利申請專利範圍第17項不具進步性：

電極板得以電鍍方法形成，此為在系爭專利申請前所屬技術領域具有通常知識者之通常知識（參引證二第22頁），故所屬技術領域具有通常知識者得將引證一、引證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，輕易完成系爭專利申請專利範圍第17項之發明。

(十八)系爭專利申請專利範圍第18項不具進步性：

引證一第1圖、引證二第5.a圖、引證三第1圖及第2(a)圖清楚揭示，其複數個電極板均為同一導電平面，已揭示系爭

專利申請專利範圍第18項之附屬技術特徵。故所屬技術領域具有通常知識者得將引證一、引證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，輕易完成系爭專利申請專利範圍第18項之發明。

(十九)系爭專利申請專利範圍第19項不具進步性：

引證二與引證三均已揭示其電極板均為金屬導電層，引證四之電極板亦均為金屬導電層（銅箔），引證一亦應已揭示系爭專利申請專利範圍第19項之附屬技術特徵。故所屬技術領域具有通常知識者得將引證一、引證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，輕易完成系爭專利申請專利範圍第19項之發明。

(二十)系爭專利申請專利範圍第20項不具進步性：

引證一、引證二、引證三均已揭示其孔洞連接其電極板與表面元件，已如前述。故所屬技術領域具有通常知識者得將引證一、引證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，輕易完成系爭專利申請專利範圍第20項之發明。

系爭專利申請專利範圍第21項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第21項僅是重複系爭專利申請專利範圍第16項之製程，以重複產生複數埠複數電極之電容結構。故所屬技術領域具有通常知識者得將引證一、引證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，輕易完成系爭專利申請專利範圍第21項之發明。

系爭專利申請專利範圍第22項不具進步性：

引證一第1圖、引證二第5.1a圖、引證三第1圖、第2(a)圖揭示在各導電平面間疊加在介電層上，故該介電層極為該導電平面之基板。而引證四揭示其基板係使用絕緣之介電層。故所屬技術領域具有通常知識者得將引證一、引證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，輕易完成系爭專利申請專利範圍第22項之發明。

系爭專利申請專利範圍第23項不具進步性：

引證二第5.1圖、及引證三第1圖、第2(a)圖均清楚揭示其電極板係為上下對應。而引證一第1圖極板雖非為上下對應，惟依系爭專利所屬技術領域具有通常知識者之通常知識，可將第1圖極板簡單置換成上下對應，另參引證四第2頁之記載，所屬技術領域具有通常知識者得將引證一、引證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，輕易完成系爭專利申請專利範圍第23項之發明。

系爭專利申請專利範圍第24項不具進步性：

依當時通常知識，電極板可用沉積或壓合方式形成，已如前述。又依引證二第22、84頁、引證四第2頁之記載，所屬技術領域具有通常知識者得將引證一、引證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，輕易完成系爭專利申請專利範圍第24項之發明。

系爭專利申請專利範圍第25項不具進步性：

依當時通常知識，電極板可用沉積或壓合方式形成，已如前述。又依引證二第22、84頁、引證四第2頁之記載，所屬技術領域具有通常知識者得將引證一、引證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，輕易完成系爭專利申請專利範圍第25項之發明。

系爭專利申請專利範圍第26項不具進步性：

依當時通常知識，介電層可用沉積或壓合方式形成。又依引證二第27頁、引證四第9頁之記載，所屬技術領域具有通常知識者得將引證一、引證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，輕易完成系爭專利申請專利範圍第26項之發明。

系爭專利申請專利範圍第27項不具進步性：

依當時通常知識，介電層可用沉積或壓合方式形成，已如前述。又依引證二第27頁、引證四第9頁之記載，所屬技術領域具有通常知識者得將引證一、引證二、引證三分別與引證四、或分別與引證四及通常知識組合，輕易完成系爭專利申請專利範圍第27項之發明。

四、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

(一)系爭專利申請專利範圍第1至6項：

1.系爭專利申請專利範圍第1至6項具新穎性：

(1)引證一（第1圖參照）其走線層(10)及接地面(30)均為一體，並未以空隙間隔成為複數個極板，且其引線50A、50B及50C係連接電極板20A、20B及20C與走線層10，未連接至拉地層30。整體觀之，引證一與系爭專利申請專利範圍第1項結構不同。

(2)引證二（第5.1a圖參照）僅揭示一機械鑽孔印刷電路板結構，係四層電路結構，包含第一導電層，兩層供電層，以及第二導電層等四層平行之導電平面，形成多層結構之印刷電路板，並非電容結構。整體觀之，引證二與系爭專利申請專利範圍第1項結構不同。

(3)引證三（第1、2(a)圖參照）僅揭示一種基本之電容內藏多層回路基板整體構成，該電容結構內嵌建於多層陶瓷基板中，以網板印刷方式分別在介電層(15)上下側之

同一平面上金屬層空隙形成電容之上、下極板之複數電極（13a、13b、14a、14b），上、下極板重疊部分藉由金屬孔導體穿過介電層連接上、下極板，並使得相對應於上、下極板（13a、14b）（13b、14a）相同電位。又引證三僅揭示連接上下極板之金屬導體，並無連接導電平面與複數個表面元件，。整體觀之，引證三與系爭專利申請專利範圍第1項結構不同，引證三自不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項為申請前已見於刊物或已公開使用。

(4)系爭專利申請專利範圍第1項具新穎性，其附屬之第2至6項自具新穎性。

2.系爭專利申請專利範圍第1至6項具進步性：

(1)承前述，引證一與系爭專利申請專利範圍第1項結構不同，引證一之技術功效係去除多數個電容間相互干擾影響，減少埋藏電容元件間耦合效應，即使「電極板的分割會有些微的不等電位效應而產生寄生的耦合電容」屬通常知識，然組合引證一與通常知識亦無法達成系爭專利申請專利範圍第1項藉由複數電極之電容結構以提升整體電容值的技術功效。故組合引證一與通常知識自不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成。

(2)承前述，引證二與系爭專利申請專利範圍第1項結構不同，引證二係多層結構之印刷電路板，並非電容結構，亦未能達成系爭專利申請專利範圍第1項藉由複數電極之電容結構以提升整體電容值的技術功效，即使「電極板的分割會有些微的不等電位效應而產生寄生的耦合電容」屬通常知識，然組合引證二與通常知識亦無法達成系爭專利申請專利範圍第1項前述技術功效。故組合引證二與通常知識自不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成。

(3)承前述，引證三與系爭專利申請專利範圍第1項結構不同，引證三為解決在基板上設計時造成上、下極板短路導致電容喪失功能的問題，亦未能達成系爭專利申請專利範圍第1項藉由複數電極之電容結構以提升整體電容值的技術功效。原告雖主張所屬技術領域具有通常知識者，可藉由蝕刻、雷射切割、機械切割等習知技術達成。惟考量引證三所揭露係為陶瓷基板，其材料特性並非

適合以蝕刻、雷射切割、機械切割等習知技術來切分導電平面形成複數電極板，亦即引證三藉由網版印刷在陶瓷基板上形成電極，亦未能達成系爭專利申請專利範圍第1項藉由複數電極之電容結構以提升整體電容值的技術功效。組合引證3與通常知識亦無法達成系爭專利請求項前述之技術功效。故組合引證三與通常知識自不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成。

(4)系爭專利申請專利範圍第1項具進步性，其附屬之第2至6項自具進步性。

3.系爭專利申請專利範圍第1項未違反專利法第26條第3至4項規定：

系爭專利申請專利範圍第1項至6已載明參加人所認定之發明之必要技術特徵，且為發明說明及圖式所支持，且系爭專利申請專利範圍第1項至6撰寫格式符合規定，自符合專利法第26條第3、4項規定。

(二)系爭專利申請專利範圍第7至15項具進步性：

- 1.引證四係揭示一種內建電感電容之多層印刷電路板製造方法，其銅箔(101)為一體，並非不完全連接之複數個電極板，即未揭示系爭專利申請專利範圍第7項之「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵，且引證四技術效果係提高電路板空間使用率。
- 2.引證一其技術功效係去除多數個電容間相互干擾影響，減少埋藏電容元件間耦合效應，引證四技術效果係高電路板空間使用率。故組合引證一與引證四亦無法達成系爭專利申請專利範圍第7項提升整體電容值的技術功效。故組合引證一與引證四自不足以證明系爭專利申請專利範圍第7項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成。
- 3.引證二技術特徵如前所述，該多層結構之印刷電路板，並非電容結構，亦未能達成系爭專利申請專利範圍第7項藉由複數電極之電容結構以提升整體電容值的技術功效。且引證四技術效果係高電路板空間使用率。故組合引證二與引證四亦無法達成系爭專利申請專利範圍第7項提升整體電容值的技術功效。故組合引證二與引證四自不足以證明系爭專利申請專利範圍第7項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成。
- 4.引證三技術特徵如前所述，引證三為解決在基板上設計時造成上、下極板短路導致電容喪失功能的問題，亦未能達

成系爭專利申請專利範圍第7項藉由複數電極之電容結構以提升整體電容值的技術功效。且引證四技術效果係高電路板空間使用率。故組合引證三與引證四亦無法達成系爭專利申請專利範圍第7項提升整體電容值的技術功效。故組合引證三與引證四自不足以證明系爭專利申請專利範圍第7項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成。

5. 原告所稱通常知識如前所述，亦未能達成系爭專利申請專利範圍第7項提升整體電容值的技術功效，引證一其技術功效係減少埋藏電容元件間耦合效應，引證四技術效果係高電路板空間使用率，故組合引證一與引證四及通常知識亦無法達成系爭專利申請專利範圍第7項前述技術功效。故組合引證一與引證四及通常知識自不足以證明系爭專利申請專利範圍第7項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成。

（本院卷第2冊第167頁）

6. 原告所稱通常知識及引證二如前所述，均未能達成系爭專利申請專利範圍第7項提升整體電容值的技術功效，且引證四技術效果係高電路板空間使用率。故組合引證二與引證四及通常知識亦無法達成系爭專利申請專利範圍第7項前述技術功效。故組合引證二與引證四及通常知識自不足以證明系爭專利申請專利範圍第7項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成。

（本院卷第2冊第167頁反面）

7. 原告所稱通常知識及引證三如前所述，均未能達成系爭專利申請專利範圍第7項提升整體電容值的技術功效，且引證四技術效果係高電路板空間使用率。故組合引證三與引證四及通常知識亦無法達成系爭專利申請專利範圍第7項提升整體電容值的技術功效。故組合引證三與引證四及通常知識自不足以證明系爭專利申請專利範圍第7項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成。

8. 系爭專利申請專利範圍第7項具進步性，其附屬之第8至15項自具進步性。

(三)系爭專利申請專利範圍第16至27項具進步性：

1. 引證四之銅箔(101)為一體，並非不完全連接之複數個電極板，即未揭示系爭專利申請專利範圍第16項之「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」及「蝕刻該下電極板成不完全連接之複數個電極板」等技術特徵。引證

一其技術功效係減少埋藏電容元件間耦合效應，引證四技術效果係高電路板空間使用率。故組合引證一與引證四亦無法達成系爭專利申請專利範圍第16項提升整體電容值的技術功效。故組合引證一與引證四自不足以證明系爭專利申請專利範圍第16項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成。

2. 引證二技術特徵如前所述，未能達成系爭專利申請專利範圍第16項提升整體電容值的技術功效，且引證四技術效果係高電路板空間使用率。故組合引證二與引證四亦無法達成系爭專利請求項16前述技術功效。故組合引證二與引證四自不足以證明系爭專利申請專利範圍第16項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成。

3. 引證三技術特徵如前所述，未能達成系爭專利申請專利範圍第16項提升整體電容值的技術功效，且引證四技術效果係高電路板空間使用率。故組合引證三與引證四亦無法達成系爭專利申請專利範圍第16項提升整體電容值的技術功效。故組合引證三與引證四自不足以證明系爭專利申請專利範圍第16項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成。

4. 原告所稱通常知識未能達成系爭專利申請專利範圍第16項提升整體電容值的技術功效，引證一其技術功效係減少埋藏電容元件間耦合效應，引證四技術效果係高電路板空間使用率，故組合引證一與引證四及通常知識亦無法達成系爭專利申請專利範圍第16項前述技術功效。故組合引證一與引證四及通常知識自不足以證明系爭專利申請專利範圍第16項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成。

5. 原告所稱通常知識及引證二均未能達成系爭專利申請專利範圍第16項提升整體電容值的技術功效，且引證四技術效果係高電路板空間使用率。故組合引證二與引證四及通常知識亦無法達成系爭專利申請專利範圍第16項前述技術功效。故組合引證二與引證四及通常知識自不足以證明系爭專利申請專利範圍第16項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成。

（本院卷第2冊第168頁）

6. 原告所稱通常知識及引證三均未能達成系爭專利申請專利範圍第16項提升整體電容值的技術功效，且引證四技術效果係高電路板空間使用率。故組合引證三與引證四及通常

知識亦無法達成系爭專利申請專利範圍第16項提升整體電容值的技術功效。故組合引證三與引證四及通常知識自不足以證明系爭專利申請專利範圍第16項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成。

7. 系爭專利申請專利範圍第16項具進步性，其附屬之第17至27項自具進步性。

五、參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

(一)系爭專利申請專利範圍第1項：

1. 系爭專利申請專利範圍第1項具新穎性：

引證一、二、三均未揭露系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵，系爭專利申請專利範圍第1項相對於引證一、二、三具有新穎性。另有本院99年度民專訴字第156號民事判決可參。

2. 系爭專利申請專利範圍第1項具進步性：

(1)引證一與通常知識之組合：

系爭專利利用電極板間的耦合效應而增加電容，引證一以接地面的屏蔽效應以「減少耦合效應」，系爭專利「增加電容」效果並非所屬技術領域具有通常知識者由引證一所得以預期。而引證一既未教示「利用耦合效應」，亦未教示系爭專利「該複數個導電平面平行相對而成，切分後以空隙間隔成為複數個極板」「以連接該複數個導電平面與該印刷電路板上複數個表面元件」等技術特徵。所屬技術領域具有通常知識者依引證一與通常知識之組合無法輕易完成系爭專利。

(2)引證二與通常知識之組合。

系爭專利與引證二之技術手段迥然不同，系爭專利可利用耦合效應而增加電容，引證二不是電容結構，既未利用耦合效應亦未增加電容，無法達成系爭專利的發明效果。又引證二並非電容結構，其技術領域及所欲解決技術問題與系爭專利不同，亦未教示系爭專利「一種複數電極之電容結構，係設置於一印刷電路板中」「切分後以空隙間隔成為複數個極板」「以連接該複數個導電平面與該印刷電路板上複數個表面元件」等技術特徵。所屬技術領域具有通常知識者依引證二與通常知識之組合無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項。

(3)引證三與通常知識之組合：

引證三並未揭示設置於印刷電路板之電容結構，亦未教示系爭專利之技術特徵，所屬技術領域具有通常知識者依引證三與通常知識之組合無法輕易完成系爭專利申請

專利範圍第1 項。

3.系爭專利申請專利範圍第1 項不違反專利法第26條第3 至4 項規定：

(1)所屬技術領域具有通常知識者可根據電容公式 $C= \epsilon A/D$ ，由所需求電容值而設計電容極板之大小、厚度、材質、切分數量及間距範圍，即可瞭解電容極板「間距範圍」乃是一浮動值，故極板「間距範圍」並非實施之必要技術特徵，本無需記載於獨立項中。

(2)系爭專利之美國對應案獨立項第1 項僅增加記載功能性說明，系爭專利申請專利範圍第1 項無此記載，並不影響系爭專利符合我國專利法規定。

(二)系爭專利申請專利範圍第2 至6 項：

1.系爭專利申請專利範圍第1 項具有新穎性、進步性，申請專利範圍第2 至6 項均依附於第1 項，當然具有新穎性、進步性。

2.系爭專利申請專利範圍第1 項符合專利法第26條第3 至4 項規定，申請專利範圍第2 至6 項自亦符合規定。

(三)系爭專利申請專利範圍第7 項具進步性：

1.引證一、引證四之組合：

引證四之銅箔（101）為一體，並非不完全連接之複數個電極板，且引證一的教示方向「減少耦合效應」與系爭專利的技術特徵「利用耦合效應」南轅北轍，已形成反向教示。當所屬技術領域具有通常知識者面對系爭專利所欲解決的技術問題，根本無從組合引證一與引證四，且引證一與引證四均未教示系爭專利之「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵，縱使強行組合亦無法輕易完成本項發明。系爭專利申請專利範圍第7 項為所屬技術領域具有通常知識者依引證一與引證四之組合所無法輕易完成，因此具有進步性。

2.引證二、引證四之組合：

引證二之Fig5.1a 係一種機械鑽孔印刷電路板，並非電容結構，且引證二之第一導電平面或第二導電平面均為一體，未揭示系爭專利之「一種複數電極之電容製程」「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵。引證二之印刷電路板與系爭專利之電容結構迥然不同。當所屬技術領域具有通常知識者面對系爭專利所欲解決的技術問題，根本無從組合引證二與引證四，且引證二與引證四均未教示系爭專利之「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵，縱使強行組合亦無法輕易完

成本項發明。系爭專利申請專利範圍第7項為所屬技術領域具有通常知識者依引證二與引證四之組合所無法輕易完成。

3. 引證三、引證四之組合：

引證三未揭示形成步驟，未揭示系爭專利之「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵。引證三之圖1是一種陶瓷基板，與引證四之銅箔（101）迥然不同。當所屬技術領域具有通常知識者面對系爭專利所欲解決的技術問題，根本無從組合引證三與引證四，且引證三與引證四均未教示系爭專利之「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵，縱使強行組合亦無法輕易完成本項發明。系爭專利申請專利範圍第7項為所屬技術領域具有通常知識者依引證三與引證四之組合所無法輕易完成。

4. 引證一、引證四與通常知識之組合：

承前述，引證一與引證四根本無從組合，且引證一與引證四均未教示系爭專利之「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵，縱使強行組合加上原告所主張段落亦無法輕易完成本項發明。系爭專利申請專利範圍第7項為所屬技術領域具有通常知識者依引證一、引證四與通常知識之組合所無法輕易完成。

5. 引證二、引證四與通常知識之組合：

承前述，引證二與引證四根本無從組合，且引證二與引證四均未教示系爭專利之「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵，縱使強行組合加上原告所主張段落亦無法輕易完成本項發明。系爭專利申請專利範圍第7項為所屬技術領域具有通常知識者依引證二、引證四與通常知識之組合所無法輕易完成。

6. 引證三、引證四與通常知識之組合：

承前述，引證三與引證四根本無從組合，且引證三與引證四均未教示系爭專利之「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵，縱使強行組合加上原告所主張段落亦無法輕易完成本項發明。系爭專利申請專利範圍第7項為所屬技術領域具有通常知識者依引證三、引證四與通常知識之組合所無法輕易完成。

(四)系爭專利申請專利範圍第8至15項具進步性：

系爭專利申請專利範圍第7項具有進步性，第8至15項均依附於第7項，當然具有進步性。

(五)系爭專利申請專利範圍第16項具進步性：

1. 引證一、引證四之組合：

引證四之銅箔(101、102)為一體，並非不完全連接之複數個電極板，原告舉發理由書第12頁亦自認引證四未揭示系爭專利之「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵。又引證一之電極板(20A、20B、20C)未揭示形成步驟。且引證一的教示方向「減少耦合效應」與系爭專利的技術特徵「利用耦合效應」南轅北轍，已形成反向教示。當所屬技術領域具有通常知識者面對系爭專利所欲解決的技術問題，根本無從組合引證一與引證四，且引證一與引證四均未教示系爭專利之「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵，縱使強行組合亦無法輕易完成本項發明。系爭專利申請專利範圍第16項為所屬技術領域具有通常知識者依引證一與引證四之組合所無法輕易完成。

2. 引證二、引證四之組合：

引證二之印刷電路板與系爭專利之電容結構迥然不同，當所屬技術領域具有通常知識者面對系爭專利所欲解決的技術問題，根本無從組合引證二與引證四，且引證二與引證四均未教示系爭專利之「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵，縱使強行組合亦無法輕易完成本項發明。系爭專利申請專利範圍第16項為所屬技術領域具有通常知識者依引證二與引證四之組合所無法輕易完成。

3. 引證三、引證四之組合：

引證三未揭示形成步驟，未揭示系爭專利之「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵。引證三之圖1是一種陶瓷基板，與引證四之銅箔(101)迥然不同。當所屬技術領域具有通常知識者面對系爭專利所欲解決的技術問題，根本無從組合引證三與引證四，且引證三與引證四均未教示系爭專利之「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵，縱使強行組合亦無法輕易完成本項發明。系爭專利申請專利範圍第16項為所屬技術領域具有通常知識者依引證三與引證四之組合所無法輕易完成。

4. 引證一、引證四與通常知識之組合：

原告援用引證二及引證四段落僅揭示蝕刻，對於系爭專利之「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵並無任何建議或教導。承前述，引證一與引證四根本無從組合，且引證一與引證四均未教示系爭專利之「蝕

刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵，縱使強行組合加上原告所主張段落亦無法輕易完成本項發明。系爭專利申請專利範圍第16項為所屬技術領域具有通常知識者依引證一、引證四與通常知識之組合所無法輕易完成。

5. 引證二、引證四與通常知識之組合：

承前述，引證二與引證四根本無從組合，且引證二與引證四均未教示系爭專利之「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵，縱使強行組合加上原告所主張段落亦無法輕易完成本項發明。系爭專利申請專利範圍第16項為所屬技術領域具有通常知識者依引證二、引證四與通常知識之組合所無法輕易完成。

6. 引證三、引證四與通常知識之組合：

承前述，引證三與引證四根本無從組合，且引證三與引證四均未教示系爭專利之「蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板」技術特徵，縱使強行組合加上原告所主張段落亦無法輕易完成本項發明。系爭專利申請專利範圍第16項為所屬技術領域具有通常知識者依引證三、引證四與通常知識之組合所無法輕易完成。

(六) 系爭專利申請專利範圍第17至27項具進步性：

系爭專利申請專利範圍第16項具有進步性，第17至27項均依附於第16項，當然具有進步性。

六、本件應適用之法律規範及爭點：

(一) 查系爭專利係於94年9月21日審定准予專利，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之92年2月6日修正公布之專利法、及93年4月7日修正發布之專利法施行細則為斷。

(二) 按發明，指利用自然法則之技術思想之創作，92年2月6日修正公布之專利法第21條定有明文。又（第1項）凡可供產業上利用之發明，無申請前已見於刊物或已公開使用之情事者，得依專利法申請取得發明專利；（第4項）發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得依專利法申請取得發明專利，同法第1項第1款、第22條第4項亦有明文。另（第3項）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，（第4項）發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於專利法施行細則定之。又93年4月7日修正發布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。

而發明有違反92年2月6日修正公布之專利法第22條第1項第1款、第4項規定之情事者，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發（同法第67條第1項第1款、第2項規定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第22條第4項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人（即原告）附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

(三)次按智慧財產案件審理法第33條第1項規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」查原告於本件行政訴訟始分別針對原舉發理由即新穎性、進步性，提出引證二、三、四、引證二與通常知識之組合、引證三與通常知識之組合、引證一、引證四之組合、引證二、引證四之組合、引證三、引證四之組合、引證一、引證四與通常知識之組合、引證二、引證四與通常知識之組合、引證三、引證四與通常知識之組合等新證據（如後第(四)1.(1)、(2)、2.(1)、(2)、3.(1)、(2)、4.(1)、(2)、5.(1)、(2)、6.(1)、(2)、7.(1)至(6)、8.(1)至(6)、9.(1)至(6)、10.(1)至(6)、11.(1)至(6)、12.(1)至(6)、13.(1)至(6)、14.(1)至(6)、15.(1)至(6)、16.(1)至(6)、17.(1)至(6)、18.(1)至(6)、19.(1)至(6)、20.(1)至(6)、(1)至(6)、(1)至(6)、(1)至(6)、(1)至(6)、(1)至(6)、(1)至(6)、(1)至(6)項爭點），本院仍應審酌。

(四)本件爭點為：系爭專利有無違反92年2月6日修正公布之專利法第22條第1項第1款、第4項、第26條第3至4項規定？（本院卷第1冊第229至236頁之準備程序筆錄）

1.系爭專利申請專利範圍第1項：

(1)系爭專利申請專利範圍第1項是否不具新穎性？

引證一。

引證二。

引證三。

(2)系爭專利申請專利範圍第1項是否不具進步性？

引證一與通常知識之組合。

引證二與通常知識之組合。

引證三與通常知識之組合。

(3)系爭專利申請專利範圍第1項是否違反同法第26條第3至4項規定？

2.系爭專利申請專利範圍第2項：

(1)系爭專利申請專利範圍第2項是否不具新穎性？

引證一。

引證二。

引證三。

(2)系爭專利申請專利範圍第2 項是否不具進步性？

引證一與通常知識之組合。

引證二與通常知識之組合。

引證三與通常知識之組合。

(3)系爭專利申請專利範圍第2 項是否違反同法第26條第3 至4 項規定？

3.系爭專利申請專利範圍第3 項：

(1)系爭專利申請專利範圍第3 項是否不具新穎性？

引證一。

引證二。

引證三。

(2)系爭專利申請專利範圍第3 項是否不具進步性？

引證一與通常知識之組合。

引證二與通常知識之組合。

引證三與通常知識之組合。

(3)系爭專利申請專利範圍第3 項是否違反同法第26條第3 至4 項規定？

4.系爭專利申請專利範圍第4 項：

(1)系爭專利申請專利範圍第4 項是否不具新穎性？

引證一。

引證二。

引證三。

(2)系爭專利申請專利範圍第4 項是否不具進步性？

引證一與通常知識之組合。

引證二與通常知識之組合。

引證三與通常知識之組合。

(3)系爭專利申請專利範圍第4 項是否違反同法第26條第3 至4 項規定？

5.系爭專利申請專利範圍第5 項：

(1)系爭專利申請專利範圍第5 項是否不具新穎性？

引證一。

引證二。

引證三。

(2)系爭專利申請專利範圍第5 項是否不具進步性？

引證一與通常知識之組合。

引證二與通常知識之組合。

引證三與通常知識之組合。

(3)系爭專利申請專利範圍第5 項是否違反同法第26條第3 至4 項規定？

6.系爭專利申請專利範圍第6 項：

(1)系爭專利申請專利範圍第6 項是否不具新穎性？

引證一。

引證二。

引證三。

(2)系爭專利申請專利範圍第6 項是否不具進步性？

引證一與通常知識之組合。

引證二與通常知識之組合。

引證三與通常知識之組合。

(3)系爭專利申請專利範圍第6 項是否違反同法第26條第3 至4 項規定？

7.系爭專利申請專利範圍第7 項是否不具進步性？

(1)引證一、引證四之組合。

(2)引證二、引證四之組合。

(3)引證三、引證四之組合。

(4)引證一、引證四與通常知識之組合。

(5)引證二、引證四與通常知識之組合。

(6)引證三、引證四與通常知識之組合。

8.系爭專利申請專利範圍第8 項是否不具進步性？

(1)引證一、引證四之組合。

(2)引證二、引證四之組合。

(3)引證三、引證四之組合。

(4)引證一、引證四與通常知識之組合。

(5)引證二、引證四與通常知識之組合。

(6)引證三、引證四與通常知識之組合。

9.系爭專利申請專利範圍第9 項是否不具進步性？

(1)引證一、引證四之組合。

(2)引證二、引證四之組合。

(3)引證三、引證四之組合。

(4)引證一、引證四與通常知識之組合。

(5)引證二、引證四與通常知識之組合。

(6)引證三、引證四與通常知識之組合。

10.系爭專利申請專利範圍第10項是否不具進步性？

(1)引證一、引證四之組合。

(2)引證二、引證四之組合。

(3)引證三、引證四之組合。

- (4)引證一、引證四與通常知識之組合。
 - (5)引證二、引證四與通常知識之組合。
 - (6)引證三、引證四與通常知識之組合。
11. 系爭專利申請專利範圍第11項是否不具進步性？
- (1)引證一、引證四之組合。
 - (2)引證二、引證四之組合。
 - (3)引證三、引證四之組合。
 - (4)引證一、引證四與通常知識之組合。
 - (5)引證二、引證四與通常知識之組合。
 - (6)引證三、引證四與通常知識之組合。
12. 系爭專利申請專利範圍第12項是否不具進步性？
- (1)引證一、引證四之組合。
 - (2)引證二、引證四之組合。
 - (3)引證三、引證四之組合。
 - (4)引證一、引證四與通常知識之組合。
 - (5)引證二、引證四與通常知識之組合。
 - (6)引證三、引證四與通常知識之組合。
13. 系爭專利申請專利範圍第13項是否不具進步性？
- (1)引證一、引證四之組合。
 - (2)引證二、引證四之組合。
 - (3)引證三、引證四之組合。
 - (4)引證一、引證四與通常知識之組合。
 - (5)引證二、引證四與通常知識之組合。
 - (6)引證三、引證四與通常知識之組合。
14. 系爭專利申請專利範圍第14項是否不具進步性？
- (1)引證一、引證四之組合。
 - (2)引證二、引證四之組合。
 - (3)引證三、引證四之組合。
 - (4)引證一、引證四與通常知識之組合。
 - (5)引證二、引證四與通常知識之組合。
 - (6)引證三、引證四與通常知識之組合。
15. 系爭專利申請專利範圍第15項是否不具進步性？
- (1)引證一、引證四之組合。
 - (2)引證二、引證四之組合。
 - (3)引證三、引證四之組合。
 - (4)引證一、引證四與通常知識之組合。
 - (5)引證二、引證四與通常知識之組合。
 - (6)引證三、引證四與通常知識之組合。
16. 系爭專利申請專利範圍第16項是否不具進步性？

- (1)引證一、引證四之組合。
- (2)引證二、引證四之組合。
- (3)引證三、引證四之組合。
- (4)引證一、引證四與通常知識之組合。
- (5)引證二、引證四與通常知識之組合。
- (6)引證三、引證四與通常知識之組合。

17. 系爭專利申請專利範圍第17項是否不具進步性？

- (1)引證一、引證四之組合。
- (2)引證二、引證四之組合。
- (3)引證三、引證四之組合。
- (4)引證一、引證四與通常知識之組合。
- (5)引證二、引證四與通常知識之組合。
- (6)引證三、引證四與通常知識之組合。

18. 系爭專利申請專利範圍第18項是否不具進步性？

- (1)引證一、引證四之組合。
- (2)引證二、引證四之組合。
- (3)引證三、引證四之組合。
- (4)引證一、引證四與通常知識之組合。
- (5)引證二、引證四與通常知識之組合。
- (6)引證三、引證四與通常知識之組合。

19. 系爭專利申請專利範圍第19項是否不具進步性？

- (1)引證一、引證四之組合。
- (2)引證二、引證四之組合。
- (3)引證三、引證四之組合。
- (4)引證一、引證四與通常知識之組合。
- (5)引證二、引證四與通常知識之組合。
- (6)引證三、引證四與通常知識之組合。

20. 系爭專利申請專利範圍第20項是否不具進步性？

- (1)引證一、引證四之組合。
- (2)引證二、引證四之組合。
- (3)引證三、引證四之組合。
- (4)引證一、引證四與通常知識之組合。
- (5)引證二、引證四與通常知識之組合。
- (6)引證三、引證四與通常知識之組合。

系爭專利申請專利範圍第21項是否不具進步性？

- (1)引證一、引證四之組合。
- (2)引證二、引證四之組合。
- (3)引證三、引證四之組合。
- (4)引證一、引證四與通常知識之組合。

(5)引證二、引證四與通常知識之組合。

(6)引證三、引證四與通常知識之組合。

系爭專利申請專利範圍第22項是否不具進步性？

(1)引證一、引證四之組合。

(2)引證二、引證四之組合。

(3)引證三、引證四之組合。

(4)引證一、引證四與通常知識之組合。

(5)引證二、引證四與通常知識之組合。

(6)引證三、引證四與通常知識之組合。

系爭專利申請專利範圍第23項是否不具進步性？

(1)引證一、引證四之組合。

(2)引證二、引證四之組合。

(3)引證三、引證四之組合。

(4)引證一、引證四與通常知識之組合。

(5)引證二、引證四與通常知識之組合。

(6)引證三、引證四與通常知識之組合。

系爭專利申請專利範圍第24項是否不具進步性？

(1)引證一、引證四之組合。

(2)引證二、引證四之組合。

(3)引證三、引證四之組合。

(4)引證一、引證四與通常知識之組合。

(5)引證二、引證四與通常知識之組合。

(6)引證三、引證四與通常知識之組合。

系爭專利申請專利範圍第25項是否不具進步性？

(1)引證一、引證四之組合。

(2)引證二、引證四之組合。

(3)引證三、引證四之組合。

(4)引證一、引證四與通常知識之組合。

(5)引證二、引證四與通常知識之組合。

(6)引證三、引證四與通常知識之組合。

系爭專利申請專利範圍第26項是否不具進步性？

(1)引證一、引證四之組合。

(2)引證二、引證四之組合。

(3)引證三、引證四之組合。

(4)引證一、引證四與通常知識之組合。

(5)引證二、引證四與通常知識之組合。

(6)引證三、引證四與通常知識之組合。

系爭專利申請專利範圍第27項是否不具進步性？

(1)引證一、引證四之組合。

- (2)引證二、引證四之組合。
- (3)引證三、引證四之組合。
- (4)引證一、引證四與通常知識之組合。
- (5)引證二、引證四與通常知識之組合。
- (6)引證三、引證四與通常知識之組合。

七、系爭專利之技術內容：

(一)系爭專利係以習用之去耦合電容器(decoupling capacitor)為改良對象。習用技術中，離散式與電容性基板反各有其優缺點：離散式電容器主要存在以下3項缺點，(1)工作頻帶範圍不夠寬，(2)交流阻抗不夠低，(3)不能與系統基板整合(System in Package)等的問題。而電容性基板元件的缺點主要有下列3點：(1)貫穿孔電氣寄生效應太大(Via Parasites Effects)，(2)電容性基板僅有二維結構電氣設計且面積太大，(3)電容介電材料電氣損耗大，但此內藏式元件的電路板可減少被動元件之使用數量，以減低成本，產品體積得以縮小、減少焊點，增加整個產品的可靠度，更提高被動元件的電氣特性。但是對於現代高頻類比與高速數位混合的整合式電子系統而言，所佔用的面積是雙層電極板，對於相同面積下的電極板，仍減少了可應用的側面空間。系爭專利之發明藉複數個金屬片相互耦合並利用其邊緣耦合效應之電氣特性，形成有複數個電極結構之電容，使該電容在最小面積上有最大的電容值，更有抑制高頻雜訊之干擾，降低印刷電路板接線所需要的接線層數目與提高電子系統整合密度與縮小面積等優點（本院卷第1冊第27頁之系爭專利說明書【先前技術】）。

(二)系爭專利之申請專利範圍共27項，其中第1、7、16項為獨立項，其餘為附屬項（本院卷第1冊第31頁反面至32頁反面）。申請專利範圍第1項：「一種複數電極之電容結構，係設置於一印刷電路板中，該電容結構包括有：複數個導電平面，藉以形成該多層結構之印刷電路板，該複數個導電平面平行相對而成，切分後以空隙間隔成為複數個極板；複數個孔洞，係為該印刷電路板中內藏電容與複數個傳輸線間的引接線，以連接該複數個導電平面與該印刷電路板上複數個表面元件。」第7項：「一種複數電極之電容製程，該單埠複數電極之電容製程步驟包括有：於一基板上形成一第一電極板；於該基板上形成一第二電極板；蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板；形成一第一介電層疊加於該第一電極板；以雷射鑽孔的方式於該第一介電層鑽出所需要的一或複數個孔洞；鍍上金屬導體於該孔洞內。」第16項：「一

種複數電極之電容製程，該雙埠複數電極之電容製程步驟包括有：於一基板上形成一上電極板；於該基板上形成一下電極板；蝕刻該上電極板成不完全連接之複數個電極板；蝕刻該下電極板成不完全連接之複數個電極板；形成一上介電層疊加於該上電極板與該基板上；形成一下介電層疊加於該下電極板與該基板上；以雷射鑽孔的方式於該上介電層與該下介電層鑽出所需要的一或複數個孔洞；鍍上金屬導體於該孔洞內。」（相關圖式見附圖1）

八、原告所提之引證案：

(一)引證一為92年12月1日公告之我國申請第564444號、公告號第564444號「電容屏蔽結構」專利案（本院卷第1冊第37至56頁），其公告日早於系爭專利申請日93年1月16日，得為系爭專利之先前技術。引證一揭示一種電容屏蔽結構，包括有複數個電極板、一走線層、以及一接地面，其特徵在於接地面係配置於該電極板與該走線層之間，用以減少電極板與走線層之寄生效應。另外，電極板周圍更包括有一邊緣接地面，以減少電極板間的耦合效應。本發明所揭露的引線方式可以應用於半導體積體電路、多層印刷電路板電路、陶瓷基板燒結等多層電路結構（本院卷第1冊第38頁反面之引證一說明書【中文發明摘要】）（相關圖式見附圖2）。

(二)引證二為88年8月公開、由Surface Mount Council 出版之「Surface Mount Technology」（本院卷第1冊第57至112頁），其公告日早於系爭專利申請日93年1月16日，得為系爭專利之先前技術。其中第5.1a圖、說明書section 5 第3頁揭示一印刷線路板Printed Wiring Board (PWB) 結構，可知該印刷線路板結構具有4層電路結構，其中包含1st Conductor Layer、power plane、2nd Conductor Layer 及穿孔等結構（相關圖式見附圖3）。

(三)引證三為86年2月14日公開之日本公開案號特開平9-46047號專利案（本院卷第1冊第180至181頁），其公開日早於系爭專利申請日93年1月16日，得為系爭專利之先前技術。引證三為一種內藏電容多層電路基板，該二電容13及14位於同一層鄰接，極性相反形成在陶瓷基板內（本院卷第1冊第180頁之引證三公開特許公報【課題】、【解決手段】）。另參照引證三之圖1及圖2(a)，該電容結構內建於多層陶瓷基板中，以網板印刷方式分別在介電層（15）上下側之同一平面上金屬層空隙形成電容之上、下極板之複數電極（13a、13b、14a、14b），上、下極板重疊部分藉由金屬孔導體穿過介電層連接上、下極板，並使得相對應於上、下極板

(13a、14b) (13b、14a) 有相同電位 (相關圖式見附圖4)。

(四)引證四為91年8月21日公告之我國第499828號「內建電感電容之多層印刷電路板製造方法」發明專利 (本院卷第1冊第182至197頁)。其公開日早於系爭案申請日93年1月16日，得為系爭專利之先前技術。引證四係一種內建電感電容之多層印刷電路板製造方法，其包括有一內層電容形成程序及一外層電感形成程序，其中：該內層電容係於一絕緣層表面分設銅箔，並依序進行光阻塗佈、影像轉移、蝕刻等步驟後以構成平板式電容；又外層電感則係於前述平板式電容相對外側分設絕緣層，並於絕緣層外表面壓合銅箔，隨後進行鑽孔及穿孔電鍍，再利用光製版術去除多餘銅箔而形成電感之銅線路，並使外層銅線路相互導通以構成電感；籍前述方法可大量釋出印刷電路板的表面空間，以提高電路板空間使用率及節省被動元件的製造成本 (本院卷第1冊第186頁反面之引證四說明書【中文發明摘要】) (相關圖式見附圖5)。

九、關於系爭專利與引證一、二、三、四之技術比對，就本院所具備有關之專業知識，以及經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，業經本院依智慧財產案件審理法第8條第1項、第2項規定，於審理時詳列各爭點明細，對兩造適當揭露本院所知與本件有關之特殊專業知識，並命兩造、參加人陳述意見，令其有辯論之機會，且經兩造、參加人充分攻防行言詞辯論 (本院卷第1冊第147至149頁、第2冊第59至66頁之審理單、通知、筆錄)。是以本院就涉及專業知識判斷之相關技術爭點業經踐行必要之證據調查程序，並已予當事人有辯論之機會，本院即得參酌兩造及參加人所提之意見加以判斷。

十、系爭專利申請專利範圍第1項：

(一)系爭專利申請專利範圍第1項：「一種複數電極之電容結構，係設置於一印刷電路板中，該電容結構包括有：複數個導電平面，藉以形成該多層結構之印刷電路板，該複數個導電平面平行相對而成，切分後以空隙間隔成為複數個極板；複數個孔洞，係為該印刷電路板中內藏電容與複數個傳輸線間的引接線，以連接該複數個導電平面與該印刷電路板上複數個表面元件。」

(二)系爭專利申請專利範圍第1項具新穎性：

1.引證一無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性：

(1)系爭專利申請專利範圍第1 項與引證一之技術特徵比對如附表一所示，其中引證一之第1 圖可知引證一係多層電路中之埋藏電容結構，有揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「一種複數電極之電容結構，係設置於一印刷電路板中，該電容結構包括有：」技術特徵，惟引證一僅揭示複數個導電平面(電極板層20、接地面30) ，但未揭示該複數個導電平面平行相對而成，切分後以空隙間隔成爲複數個極板，即未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「複數個導電平面，藉以形成該多層結構之印刷電路板，該複數個導電平面平行相對而成，切分後以空隙間隔成爲複數個極板；」技術特徵。又引證一僅揭示複數個孔洞(引線50A 、50B 、50C) ，但未揭示連接該複數個導電平面與該印刷電路板上複數個表面元件，即未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「複數個孔洞，係爲該印刷電路板中內藏電容與複數個傳輸線間的引接線，以連接該複數個導電平面與該印刷電路板上複數個表面元件。」技術特徵。

(2)引證一之第1 圖、說明書第5 頁第1 段至第6 頁第1 段業已揭示「『第1 圖』所示爲習知技術所提出之多層電路中之埋藏電容結構示意圖，係爲一種三層電路結構，包括有走線層10、電極板層20以及接地面30，各層間有介電層40相隔，電極板層20有電極板20A 與電極板20B，電極板20A 與走線層10有引線50A 相接，電極板20B 與走線層有引線50B 相接……」(本院卷第1 冊第39 頁反面)。雖原告主張引證一揭露之「多層電路」、「走線層10」、「電極板層20(電極板20A 、20B 、20C)」、「引線50A 、50B 、50C 」等構件可分別對應於請求項1 之「印刷電路板」、「導電平面」、「極板」及「孔洞」等技術特徵云云，惟查系爭專利申請專利範圍第1 項與引證一之差異在於引證一並未揭示電極板(20A、20B、20C)係由同一導電平面切分而成、引證一之接地面30並未切分成複數個極板、以及引證一之引線(50A、50B、50C)並未連接至接地面30。是以，由於引證一並未揭示電極板(20A、20B、20C)係由同一導電平面切分而成，且引證一之接地面30並未切分成複數個極板，因此，引證一未揭示「該複數個導電平面平行相對而成，切分後以空隙間隔成爲複數個極板」技術特徵。又引證一之引線(50A、50B、50C)並未連接至接地面30，因此，引證一未揭示「以連接該複數個導電平面與該印刷

電路板上複數個表面元件」技術特徵。

(3)綜上，引證一無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。

2.引證二無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性：

(1)系爭專利申請專利範圍第1 項與引證二之技術特徵比對如附表二所示，其中引證二僅揭示印刷線路板Printed Wiring Board (PWB) 結構，並未揭示其內電路結構為電容結構，即未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「一種複數電極之電容結構，係設置於一印刷電路板中，該電容結構包括有：」技術特徵。又引證二亦未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「複數個導電平面，藉以形成該多層結構之印刷電路板，該複數個導電平面平行相對而成，切分後以空隙間隔成為複數個極板；」、「複數個孔洞，係為該印刷電路板中內藏電容與複數個傳輸線間的引接線，以連接該複數個導電平面與該印刷電路板上複數個表面元件。」技術特徵。

(2)引證二之第5.1a圖、section 5 第3 頁（本院卷第1 冊第93頁）僅揭示一印刷線路板Printed Wiring Board (PWB) 結構，僅能得知該印刷線路板結構具有4 層電路結構，其中包含1st Conductor Layer 、power plane 、2nd Conductor Layer 及穿孔等結構，引證二並未揭示該電路結構為電容結構。因此，引證二並未揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之全部技術特徵。

(3)綜上，引證二無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。

3.引證三無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性：

(1)系爭專利申請專利範圍第1 項與引證三之技術特徵比對如附表三所示，其中引證三之電容結構，係設置於一陶瓷基板中，而未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「一種複數電極之電容結構，係設置於一印刷電路板中，該電容結構包括有：」技術特徵。又引證三係以網版印刷形成複數電極並不於系爭專利申請專利範圍第1 項之切分後以空隙間隔成為複數極板之特徵，而未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「複數個導電平面，藉以形成該多層結構之印刷電路板，該複數個導電平面平行相對而成，切分後以空隙間隔成為複數個極板；」另引證三之連接上下極板之金屬導體並未連接複數個表面元件

，不同系爭專利申請專利範圍第1項之複數個孔洞之特徵，而未揭露系爭專利申請專利範圍第1項之「複數個孔洞，係為該印刷電路板中內藏電容與複數個傳輸線間的引接線，以連接該複數個導電平面與該印刷電路板上複數個表面元件。」技術特徵。

(2)引證三之圖1、圖2(a)所揭示內建電容結構，其中該陶瓷基板不同系爭專利申請專利範圍第1項之印刷電路板。又引證三係以網版印刷形成複數電極，不同於系爭專利申請專利範圍第1項之切分後以空隙間隔成為複數極板之特徵，且引證三之連接上下極板之金屬導體並未連接複數個表面元件，不同於系爭專利申請專利範圍第1項之複數個孔洞之特徵。因此，引證三並未揭示系爭專利申請專利範圍第1項之全部技術特徵。

(3)綜上，引證三無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。

(三)系爭專利申請專利範圍第1項具進步性：

1.引證一與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：

(1)如前所述，經比對系爭專利申請專利範圍第1項與引證一之技術特徵，引證一並未揭示系爭專利申請專利範圍第1項之「該複數個導電平面平行相對而成，切分後以空隙間隔成為複數個極板」、「以連接該複數個導電平面與該印刷電路板上複數個表面元件」技術特徵。

(2)引證一並未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示，且由系爭專利說明書第6頁末段記載「本發明係藉複數個金屬片相互耦合並利用其邊緣耦合效應之電氣特性，形成有複數個電極結構之電容，使該電容在最小面積上有最大的電容值」（本院卷第1冊第27頁反面）可知，系爭專利所欲解決之問題係為「如何增加電極板間之耦合效應」，且系爭專利所產生之技術效果係為「增加電極板間之耦合效應」。反觀引證一說明書第7頁末段至第8頁第1段內容「……本發明所揭露之埋藏式電容屏蔽結構，包括有複數個電極板、一走線層、以及一接地面，其特徵在於接地面係配置於該電極板與該電極板與該走線層之間，用以減少電極板與走線層之寄生效應。另外，電極板周圍更包括有一邊緣接地面，以減少電極板間的耦合效應」（本院卷第1冊第40頁反面至41頁），是以引證一所欲解決之問題則為「如何減少電極板間之耦合效應」，引證一所產生之技術效果則為「減

少電極板間之耦合效應」，亦即引證一所欲解決之問題及所產生之技術效果與系爭專利完全相反。因此，具通常知識者依據引證一所揭之技術內容，並參酌申請時之通常知識仍無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第1 項之發明。

(3)至原告主張蝕刻(etch)及耦合效應均為通常知識云云，惟查前述蝕刻(etch)及耦合效雖為所屬技術領域中之通常知識，然有關「蝕刻(etch)及耦合效應之運用的技術」無從一概視為通常知識，於本件系爭專利有關進步性之審查，仍應依比對系爭專利與引證案之差異，並考量該差異是否為具通常知識者所能輕易完成之原則。

(4)原告另主張所援用引證一第1 圖乃引證一之先前技術，並非引證一發明本身，故本院99年度民專訴字第156 號民事判決逕以引證一第1 圖以外之記載，即未有依證據且不備理由之錯誤云云。引證一之第1 圖固為引證一申請前已存在之先前技術，仍屬於引證一文件之一部分，引證一之第1 圖難以與引證一切割，而屬同一證據。且引證一之發明目的即係欲解決先前技術（即第1 圖）所存在之問題，亦即引證一之發明係改良自先前技術（即第1 圖），難謂引證一之第1 圖與引證一之發明無任何關聯，故原告此部分主張委無可採。

(5)綜上，引證一與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

2.引證二與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：

如前所述，經比對系爭專利申請專利範圍第1 項與引證二之技術特徵，且引證二並未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示，故引證二與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

3.引證三與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：

如前所述，經比對系爭專利申請專利範圍第1 項與引證三之技術特徵，且引證三並未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示，故引證三與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

(四)系爭專利申請專利範圍第1 項無違92年2 月6 日修正公布之專利法第26條第3 至4 項規定：

1.原告雖主張系爭專利說明書所載：「同一導電平面切分成複數個電極板，此複數個電極板「理論上為等電位，不會

有耦合電容存在，但事實上因為電極板的分割會有些微的不同等電位效應而產生寄生的耦合電容。」換言之，同一導電平面切分成複數個電極板後，此複數個電極板有可能為等電位而不會產生耦合電容。顯見，依系爭專利說明書所述，亦即將導電平面切分成複數個電極板後，此複數個電極板間未必會產生原告所宣稱系爭專利申請專利範圍第1項之功效云云。惟查：

(1)系爭專利說明書已載明「理論」與「事實」上確實不同，惟實施系爭專利同一導切分成複數個電極板，蝕刻製程會有變異、誤差，實務上不可能將系爭專利在同一導電平面切分為複數個電極均分，就通常知識可理解分佈在上述不均的複數個電極表面上的電荷會有不同，即所產生的電位也會有不同，自然會使上述複數電極板邊緣間產生耦合效應，即符合系爭專利說明書所載「事實上」因為電極板的分割會有些微的不同等電位效應而產生寄生的耦合電容。此外，系爭專利說明書已載明「理論上」為等電位不會有耦合電容存在，但事實上因為電極板的分割會有些微的不等電位效應而產生寄生的耦合電容，由此可知，系爭專利說明書已教示複數電極的分割會因製程變異、誤差而有不同。

(2)另參酌系爭專利說明書第9頁第2行所載「既然是複數個電極板的電容，當然可以由不同形狀且不同分塊的結構完成之，切割方式只要有適當合即可，切割不一定要大小一致，……，並不以對稱或偶數或奇數為限。」（本院卷第1冊第41頁反面），且系爭專利申請專利範圍第1項並未限定同一導電平面切分成複數個電極板，該複數個電極板均分，由此可知，系爭專利申請專利範圍第1項即可達成發明說明各實施例之功效。因此，系爭專利申請專利範圍第1項之記載與發明說明之記載並無不一致。且依發明說明之記載或隱含的內容，並參酌申請時的通常知識，系爭專利申請專利範圍第1項已敘明實施之必要技術特徵，且系爭專利申請專利範圍第1項所記載可參酌說明說明、圖式及申請時的通常知識，可瞭解實質技術意義，故原告此部分主張，要無足取。

2.原告又主張系爭專利申請專利範圍第1項之「複數個孔洞…以連接該複數個導電平面」應解釋為「該孔洞有複數個，且每一個孔洞必須連接該複數個導電平面之每一個導電平面」，故系爭專利說明書及圖式未支持系爭專利申請專利範圍第1項云云。惟查系爭專利申請專利範圍第1項之

「複數個孔洞.....以連接該複數個導電平面」之文字記載內容已明確，並未限定「每一個孔洞必須連接該複數個導電平面之每一個導電平面」，自無原告所主張系爭專利說明書及圖式未支持系爭專利申請專利範圍第1項之情事。

- 3.原告另主張系爭專利申請專利範圍第1項之「複數個孔洞.....以連接該印刷電路板上複數個表面元件」並無法為系爭專利說明書及圖式所支持云云。惟查系爭專利說明書第7頁第3段所載「.....複數個孔洞連接複數個導電平面與複數個表面元件（詳述於製程步驟第六A至第六D圖）」，以及第7頁第3段所載「第三步驟如第七C圖所示.....藉鍍上的金屬導體於此孔洞可使表面元件與其界接」（本院卷第1冊第28頁），是以系爭專利說明書業已揭示「複數個孔洞.....以連接該印刷電路板上複數個表面元件」技術特徵。因此，系爭專利申請專利範圍第1項之「複數個孔洞.....以連接該印刷電路板上複數個表面元件」為系爭專利說明書及圖式所支持，原告此部分主張要無足取。

十一、系爭專利申請專利範圍第2項：

(一)系爭專利申請專利範圍第2項具新穎性：

- 1.系爭專利申請專利範圍第2項為依附於第1項獨立項之附屬項，除包含第1項所有之技術特徵之外，第2項進一步限縮界定其中「藉重複該電容結構得到複數個電極之電容結構。」（見本院卷第1冊第31頁反面）。
- 2.引證一、二、三均無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性，已於前述，故引證一、二、三自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第2項不具新穎性。

(二)系爭專利申請專利範圍第2項具進步性：

引證一與通常知識之組合，引證二與通常知識之組合，及引證三與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，已於前述，故引證一與通常知識之組合，引證二與通常知識之組合，及引證三與通常知識之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。

(三)系爭專利申請專利範圍第2項無違92年2月6日修正公布之專利法第26條第3至4項規定：

如前所述，系爭專利申請專利範圍第1項無違92年2月6日修正公布之專利法第26條第3至4項規定。而系爭專利申請專利範圍第2項所載之內容亦已明確記載其技術特徵，並未違反同條第3至4項規定。

十二、系爭專利申請專利範圍第3 項：

(一)系爭專利申請專利範圍第3 項具新穎性：

- 1.系爭專利申請專利範圍第3 項為依附於第1 項獨立項之附屬項，除包含第1 項所有之技術特徵之外，第3 項進一步限縮界定其中「該複數個孔洞之引接點位於該複數個極板間空隙相互交叉之位置。」（見本院卷第1 冊第31頁反面）。
- 2.引證一、二、三均無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性，已於前述，故引證一、二、三自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具新穎性。

(二)系爭專利申請專利範圍第3 項具進步性：

引證一與通常知識之組合，引證二與通常知識之組合，及引證三與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，已於前述，故引證一與通常知識之組合，引證二與通常知識之組合，及引證三與通常知識之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性。

(三)系爭專利申請專利範圍第3 項無違92年2 月6 日修正公布之專利法第26條第3 至4 項規定：

如前所述，系爭專利申請專利範圍第1 項無違92年2 月6 日修正公布之專利法第26條第3 至4 項規定。而系爭專利申請專利範圍第3 項所載之內容亦已明確記載其技術特徵，並未違反同條第3 至4 項規定。

十三、系爭專利申請專利範圍第4 項：

(一)系爭專利申請專利範圍第4 項具新穎性：

- 1.系爭專利申請專利範圍第4 項為依附於第1 項獨立項之附屬項，除包含第1 項所有之技術特徵之外，第4 項進一步限縮界定其中「該複數個孔洞之引接點可位於該複數個導電平面上任一位置」（見本院卷第1 冊第31頁反面）。
- 2.引證一、二、三均無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性，已於前述，故引證一、二、三自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具新穎性。

(二)系爭專利申請專利範圍第4 項具進步性：

引證一與通常知識之組合，引證二與通常知識之組合，及引證三與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，已於前述，故引證一與通常知識之組合，引證二與通常知識之組合，及引證三與通常知識之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性。

(三)系爭專利申請專利範圍第4 項無違92年2 月6 日修正公布之專利法第26條第3 至4 項規定：

如前所述，系爭專利申請專利範圍第1項無違92年2月6日修正公布之專利法第26條第3至4項規定。而系爭專利申請專利範圍第4項所載之內容亦已明確記載其技術特徵，並未違反同條第3至4項規定。

十四、系爭專利申請專利範圍第5項：

(一)系爭專利申請專利範圍第5項具新穎性：

1.系爭專利申請專利範圍第5項為依附於第1項獨立項之附屬項，除包含第1項所有之技術特徵之外，第5項進一步限縮界定其中「該複數極板係為金屬導體。」（見本院卷第1冊第31頁反面）。

2.引證一、二、三均無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性，已於前述，故引證一、二、三自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第5項不具新穎性。

(二)系爭專利申請專利範圍第5項具進步性：

引證一與通常知識之組合，引證二與通常知識之組合，及引證三與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，已於前述，故引證一與通常知識之組合，引證二與通常知識之組合，及引證三與通常知識之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。

(三)系爭專利申請專利範圍第5項無違92年2月6日修正公布之專利法第26條第3至4項規定：

如前所述，系爭專利申請專利範圍第1項無違92年2月6日修正公布之專利法第26條第3至4項規定。而系爭專利申請專利範圍第5項所載之內容亦已明確記載其技術特徵，並未違反同條第3至4項規定。

十五、系爭專利申請專利範圍第6項：

(一)系爭專利申請專利範圍第6項具新穎性：

1.系爭專利申請專利範圍第6項為依附於第1項獨立項之附屬項，除包含第1項所有之技術特徵之外，第6項進一步限縮界定其中「該複數極板係為兩兩相對成為複數個耦合電容。」（見本院卷第1冊第31頁反面）。

2.引證一、二、三均無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性，已於前述，故引證一、二、三自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第6項不具新穎性。

(二)系爭專利申請專利範圍第6項具進步性：

引證一與通常知識之組合，引證二與通常知識之組合，及引證三與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，已於前述，故引證一與通常知識之組合，引證二與通常知識之組合，及引證三與通常知識之組合，

自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性。

(三)系爭專利申請專利範圍第6項無違92年2月6日修正公布之專利法第26條第3至4項規定：

如前所述，系爭專利申請專利範圍第1項無違92年2月6日修正公布之專利法第26條第3至4項規定。而系爭專利申請專利範圍第6項所載之內容亦已明確記載其技術特徵，並未違反同條第3至4項規定。

十六、系爭專利申請專利範圍第7項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第7項：「一種複數電極之電容製程，該單埠複數電極之電容製程步驟包括有：於一基板上形成一第一電極板；於該基板上形成一第二電極板；蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板；形成一第一介電層疊加於該第一電極板；以雷射鑽孔的方式於該第一介電層鑽出所需要之一或複數個孔洞；鍍上金屬導體於該孔洞內。」

(二)引證一、引證四之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性：

1.經比對系爭專利申請專利範圍第7項與引證四之技術特徵，引證四之第八圖、說明書第9頁第3段至第10頁第1段（本院卷第1冊第41頁反面）僅揭示一種形成內建電感電容之多層印刷電路板之製程，僅能得知該印刷電路板結構具有一平板電容及電感結構，惟該平板電容之製程與結構與系爭專利申請專利範圍第7項之複數電極之電容製程及結構並不相同，非如原告所稱引證四已揭示系爭專利申請專利範圍第7項之步驟。因此，引證四並未揭示系爭專利申請專利範圍第7項之複數電極之電容製程。故引證四未揭示系爭專利申請專利範圍第7項之全部技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示。

2.再比對系爭專利申請專利範圍第7項與引證一之技術特徵，引證一之第1圖、說明書第5頁第1段至第6頁第1段（本院卷第1冊第39頁反面至40頁）並未揭示電極板(20A、20B、20C)係由同一電極板蝕刻所形成。因此，引證一並未揭示系爭專利申請專利範圍第7項之複數電極之電容製程，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示。

3.綜上，具通常知識者依據引證一及四所揭之技術內容無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第7項之發明，故引證一與引證四之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性。

(三)引證二、引證四之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性：

- 1.引證四未揭示系爭專利申請專利範圍第7 項之全部技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示，已如前述。
- 2.經比對系爭專利申請專利範圍第7 項與引證二之技術特徵，引證二之第5.1a圖、section 5 第3 頁（本院卷第1 冊第93頁）僅揭示一印刷線路板Printed Wiring Board（PWB）結構，僅能得知該印刷線路板結構具有4 層電路結構，其中包含1st Conductor Layer、power plane、2nd Conductor Layer及穿孔等結構，惟引證二並未揭示該電路結構為電容結構。因此，引證二未揭示系爭專利申請專利範圍第7 項之全部技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示。
- 3.綜上，具通常知識者依據引證二及四所揭之技術內容無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第7 項之發明，故引證二與引證四之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性。

(四)引證三、引證四之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性：

- 1.引證四未揭示系爭專利申請專利範圍第7 項之全部技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示，已如前述。
- 2.經比對系爭專利申請專利範圍第7 項與引證三之技術特徵，引證三之圖1、圖2(a)所揭示內建電容結構，其係以網版印刷形成複數電極，並不同於系爭專利申請專利範圍第7 項之蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板之特徵。因此，引證三未揭示系爭專利申請專利範圍第7 項之全部技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示。
- 3.綜上，具通常知識者依據引證三及四所揭之技術內容無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第7 項之發明，故引證三與引證四之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性。

(五)引證一、引證四與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性：

- 1.引證一、引證四未揭示系爭專利申請專利範圍第7 項之全部技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示，已如前述。
- 2.雖原告主張由引證二第22頁、引證四第2 頁等內容及耦合效應均屬通常知識云云，惟前揭內容亦均未揭示系爭專利

申請專利範圍第7項之技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示。

3. 綜上，具通常知識者依據引證一、引證四所揭之技術內容並參酌申請時之通常知識，仍無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第7項之發明。故引證一、引證四與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性。

(六)引證二、引證四與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性：

1. 引證二、引證四未揭示系爭專利申請專利範圍第7項之全部技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示，已如前述。
2. 雖原告主張由引證二第22頁、引證四第2頁等內容及耦合效應均屬通常知識云云，惟前揭內容亦均未揭示系爭專利申請專利範圍第7項之技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示。
3. 綜上，具通常知識者依據引證二、引證四所揭之技術內容並參酌申請時之通常知識，仍無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第7項之發明。故引證二、引證四與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性。

(七)引證三、引證四與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性：

1. 引證三、引證四未揭示系爭專利申請專利範圍第7項之全部技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示，已如前述。
2. 雖原告主張由引證二第22頁、引證四第2頁等內容及耦合效應均屬通常知識云云，惟前揭內容亦均未揭示系爭專利申請專利範圍第7項之技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示。
3. 綜上，具通常知識者依據引證三、引證四所揭之技術內容並參酌申請時之通常知識，仍無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第7項之發明。故引證三、引證四與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性。

十七、系爭專利申請專利範圍第8項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第8項為依附於第7項獨立項之附屬項，除包含第7項所有之技術特徵之外，第8項進一步限縮界定其中「該第一電極板與該第二電極板可以鍍膜方式形成。」（見本院卷第1冊第32頁）。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二

、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第8項不具進步性。

十八、系爭專利申請專利範圍第9項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第9項為依附於第7項獨立項之附屬項，除包含第7項所有之技術特徵之外，第9項進一步限縮界定其中「該複數個電極板係為同一導電平面。」（見本院卷第1冊第32頁）。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第9項不具進步性。

十九、系爭專利申請專利範圍第10項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第10項為依附於第7項獨立項之附屬項，除包含第7項所有之技術特徵之外，第10項進一步限縮界定其中「該第一電極板與該第二電極板為一金屬導電層。」（見本院卷第1冊第32頁）。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性。

二十、系爭專利申請專利範圍第11項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第11項為依附於第7項獨立項之附屬項，除包含第7項所有之技術特徵之外，第11項進一步限縮界定其中「藉該一或複數個孔洞連接該複數個電極板與表面元件。」（見本院卷第1冊第32頁）。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第11項不具進步性。

二十一、系爭專利申請專利範圍第12項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第12項為依附於第7項獨立項之附屬

項，除包含第7 項所有之技術特徵之外，第12項進一步限縮界定其中「藉重複該製程步驟得到複數埠複數電極之電容結構。」（見本院卷第1 冊第32頁）。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。

二十二、系爭專利申請專利範圍第13項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第13項為依附於第7 項獨立項之附屬項，除包含第7 項所有之技術特徵之外，第13項進一步限縮界定其中「該第一電極板之形成可以沉積或壓合方式達成。」（見本院卷第1 冊第32頁）。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第13項不具進步性。

二十三、系爭專利申請專利範圍第14項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第14項為依附於第7 項獨立項之附屬項，除包含第7 項所有之技術特徵之外，第14項進一步限縮界定其中「該第二電極板之形成可以沉積或壓合方式達成。」（見本院卷第1 冊第32頁）。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第14項不具進步性。

二十四、系爭專利申請專利範圍第15項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第15項為依附於第7 項獨立項之附屬項，除包含第7 項所有之技術特徵之外，第15項進一步限縮界定其中「該第一介電層之形成可以沉積或壓合方式達成。」（見本院卷第1 冊第32頁）。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識

之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第15項不具進步性。

二十五、系爭專利申請專利範圍第16項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第16項：「一種複數電極之電容製程，該雙埠複數電極之電容製程步驟包括有：於一基板上形成一上電極板；於該基板上形成一下電極板；蝕刻該上電極板成不完全連接之複數個電極板；蝕刻該下電極板成不完全連接之複數個電極板；形成一上介電層疊加於該上電極板與該基板上；形成一下介電層疊加於該下電極板與該基板上；以雷射鑽孔的方式於該上介電層與該下介電層鑽出所需要的一或複數個孔洞；鍍上金屬導體於該孔洞內。」

(二)引證一、引證四之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性：

1.經比對系爭專利申請專利範圍第16項與引證四之技術特徵，引證四之第八圖、說明書第9頁第3段至第10頁第1段（本院卷第1冊第41頁反面）僅揭示一種形成內建電感電容之多層印刷電路板之製程，僅能得知該印刷電路板結構具有一平板電容及電感結構，惟該平板電容之製程與結構與系爭專利申請專利範圍第16項之複數電極之電容製程及結構並不相同，非如原告所稱引證四已揭示系爭專利申請專利範圍第16項之步驟。因此，引證四並未揭示系爭專利申請專利範圍第16項之複數電極之電容製程，引證四未揭示系爭專利申請專利範圍第16項之全部技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示。

2.再比對系爭專利申請專利範圍第16項與引證一之技術特徵，引證一之第1圖、說明書第5頁第1段至第6頁第1段（本院卷第1冊第39頁反面至40頁）並未揭示電極板(20A、20B、20C)係由同一電極板蝕刻所形成。因此，引證一並未揭示系爭專利申請專利範圍第16項之複數電極之電容製程，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示。

3.綜上，具通常知識者依據引證一及四所揭之技術內容無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第16項之發明，故引證一與引證四之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性。

(三)引證二、引證四之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性：

1.引證四未揭示系爭專利申請專利範圍第16項之全部技術特

徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示，已如前述。

2. 經比對系爭專利申請專利範圍第16項與引證二之技術特徵，引證二之第5.1a圖、section 5 第3 頁（本院卷第1 冊第93頁）僅揭示一印刷線路板Printed Wiring Board (PW B) 結構，僅能得知該印刷線路板結構具有4 層電路結構，其中包含1st Conductor Layer 、power plane 、2nd Conductor Layer 及穿孔等結構，惟引證二並未揭示該電路結構為電容結構。因此，引證二未揭示系爭專利申請專利範圍第16項之全部技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示。
3. 綜上，具通常知識者依據引證二及四所揭之技術內容無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第16項之發明，故引證二與引證四之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性。

(四)引證三、引證四之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性：

1. 引證四未揭示系爭專利申請專利範圍第7 項之全部技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示，已如前述。
2. 經比對系爭專利申請專利範圍第16項與引證三之技術特徵，引證三之圖1 、圖2(a)所揭示內建電容結構，其係以網版印刷形成複數電極，並不同於系爭專利申請專利範圍第16項之蝕刻該第一電極板成不完全連接之複數個電極板之特徵。因此，引證三未揭示系爭專利申請專利範圍第16項之全部技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示。
3. 綜上，具通常知識者依據引證三及四所揭之技術內容無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第16項之發明，故引證三與引證四之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性。

(五)引證一、引證四與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性：

1. 引證一、引證四未揭示系爭專利申請專利範圍第16項之全部技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示，已如前述。
2. 雖原告主張由引證二第22頁、引證四第2 頁等內容及耦合效應均屬通常知識云云，惟前揭內容亦均未揭示系爭專利申請專利範圍第16項之技術特徵，且未記載任何與前述技

術特徵相關之建議或教示。

3. 綜上，具通常知識者依據引證一、引證四所揭之技術內容並參酌申請時之通常知識，仍無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第16項之發明。故引證一、引證四與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性。

(六) 引證二、引證四與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性：

1. 引證二、引證四未揭示系爭專利申請專利範圍第16項之全部技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示，已如前述。
2. 雖原告主張由引證二第22頁、引證四第2頁等內容及耦合效應均屬通常知識云云，惟前揭內容亦均未揭示系爭專利申請專利範圍第16項之技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示。
3. 綜上，具通常知識者依據引證二、引證四所揭之技術內容並參酌申請時之通常知識，仍無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第16項之發明。故引證二、引證四與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性。

(七) 引證三、引證四與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性：

1. 引證三、引證四未揭示系爭專利申請專利範圍第16項之全部技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示，已如前述。
2. 雖原告主張由引證二第22頁、引證四第2頁等內容及耦合效應均屬通常知識云云，惟前揭內容亦均未揭示系爭專利申請專利範圍第16項之技術特徵，且未記載任何與前述技術特徵相關之建議或教示。
3. 綜上，具通常知識者依據引證三、引證四所揭之技術內容並參酌申請時之通常知識，仍無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第16項之發明。故引證三、引證四與通常知識之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性。

二十六、系爭專利申請專利範圍第17項具進步性：

(一) 系爭專利申請專利範圍第17項為依附於第16項獨立項之附屬項，除包含第16項所有之技術特徵之外，第17項進一步限縮界定其中「該上電極板與該下電極板可以鍍膜方式形成。」

(見本院卷第1冊第32頁反面)。

(二) 引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識

之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第17項不具進步性。

二十七、系爭專利申請專利範圍第18項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第18項為依附於第16項獨立項之附屬項，除包含第16項所有之技術特徵之外，第18項進一步限縮界定其中「該複數個電極板係為同一導電平面。」（見本院卷第1冊第32頁反面）。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第18項不具進步性。

二十八、系爭專利申請專利範圍第19項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第19項為依附於第16項獨立項之附屬項，除包含第16項所有之技術特徵之外，第19項進一步限縮界定其中「該上電極板與該下電極板為一金屬導電層。」（見本院卷第1冊第32頁反面）。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第19項不具進步性。

二十九、系爭專利申請專利範圍第20項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第20項為依附於第16項獨立項之附屬項，除包含第16項所有之技術特徵之外，第20項進一步限縮界定其中「藉該一或複數個孔洞連接該複數個電極板與表面元件。」（見本院卷第1冊第32頁反面）。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第20項不具進步性。

三十、系爭專利申請專利範圍第21項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第21項為依附於第16項獨立項之附屬項，除包含第16項所有之技術特徵之外，第21項進一步限縮

界定其中「藉重複該製程步驟得到複數埠複數電極之電容結構。」（見本院卷第1冊第32頁反面）。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第21項不具進步性。

三十一、系爭專利申請專利範圍第22項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第22項為依附於第16項獨立項之附屬項，除包含第16項所有之技術特徵之外，第22項進一步限縮界定其中「該基板為一絕緣之介電層。」（見本院卷第1冊第32頁反面）。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第22項不具進步性。

三十二、系爭專利申請專利範圍第23項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第23項為依附於第16項獨立項之附屬項，除包含第16項所有之技術特徵之外，第23項進一步限縮界定其中「該上電極板與該下電極板蝕刻為上下對應的該複數個電極板。」（見本院卷第1冊第32頁反面）。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第23項不具進步性。

三十三、系爭專利申請專利範圍第24項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第24項為依附於第16項獨立項之附屬項，除包含第16項所有之技術特徵之外，第24項進一步限縮界定其中「該上電極板之形成可以沉積或壓合方式達成。」（見本院卷第1冊第32頁反面）。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步

性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第24項不具進步性。

三十四、系爭專利申請專利範圍第25項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第25項為依附於第16項獨立項之附屬項，除包含第16項所有之技術特徵之外，第25項進一步限縮界定其中「該下電極板之形成可以沉積或壓合方式達成。」

(見本院卷第1 冊第32頁反面)。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第25項不具進步性。

三十五、系爭專利申請專利範圍第26項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第26項為依附於第16項獨立項之附屬項，除包含第16項所有之技術特徵之外，第26項進一步限縮界定其中「該上介電層之形成可以沉積或壓合方式達成。」

(見本院卷第1 冊第32頁反面)。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第26項不具進步性。

三十六、系爭專利申請專利範圍第27項具進步性：

(一)系爭專利申請專利範圍第27項為依附於第16項獨立項之附屬項，除包含第16項所有之技術特徵之外，第27項進一步限縮界定其中「該下介電層之形成可以沉積或壓合方式達成。」

(見本院卷第1 冊第32頁反面)。

(二)引證一、引證四之組合，引證二、引證四之組合，引證三、引證四之組合，引證一、引證四與通常知識之組合，引證二、引證四與通常知識之組合，及引證三、引證四與通常知識之組合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性，已於前述，故上開引證之組合，自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第27項不具進步性。

三十七、從而，系爭專利無違92年2 月6 日修正公布之專利法第22條第1 項第1 款、第4 項、第26條第3 至4 項規定，故被告所為「舉發不成立」之處分，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原

處分，並命被告為撤銷系爭專利之審定，為無理由，應予駁回。

三十八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 101 年 5 月 31 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 何君豪
法 官 蔡惠如

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由。於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本，「切勿逕送上級法院」）。

中 華 民 國 101 年 5 月 31 日
書記官 林佳蘋