智慧財產法院民事判決

108年度民專上更(一)字第9號

上　訴　人　樂福太陽能股份有限公司
法定代理人　錢正治
訴訟代理人　呂紹凡律師
　　謝祥揚律師
　　邱佳慶律師
　　洪珮瑜
　　黃乃傑
被上訴人　　新能光電科技股份有限公司
法定代理人　張錦龍
參　加　人　經濟部智慧財產局
法定代理人　洪淑敏（局長）住同上
訴訟代理人　謝文元

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國104 年11月30日本院104 年度民專訴字第2 號第一審判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審，本院於109 年10月30日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

上訴駁回。

第二審及發回前第三審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項

一、按解散之公司，除因合併、分割、破產而解散外，應行清算；解散之公司，於清算範圍內，視為尚未解散，公司法第24、25條分別定有明文。故於清算程序完結前，法人之人格於

清算範圍內，仍然存續，必須待清算完結後，法人格始得歸於消滅。公司之清算，以董事為清算人；公司之經理人、清算人或臨時管理人，股份有限公司之發起人、監察人、檢查人、重整人或重整監督人，在執行職務範圍內，亦為公司負責人，此觀諸公司法第322 條第1 項前段、第8 條第2 項分別定有明文。被上訴人於民國108 年5 月30日經股東會決議解散，並經主管機關經濟部於108 年8 月16日以經授商字第10801102650 號函准予解散登記在案，有股份有限公司變更登記表在卷可稽（見本院卷一第245 頁），依公司法第24條規定，被上訴人應行清算程序，並於清算範圍內視為尚未解散，惟被上訴人解散後並未向法院呈報清算人，有臺灣新竹地方法院108 年11月28日回函附卷可參（見本院卷一第267頁），是依前揭規定，被上訴人即應以全體董事為清算人，進行清算程序。而被上訴人經股東會決議解散之際，尚有董事張錦龍一人，有股份有限公司變更登記表可參（見本院卷一第249 至252 頁），參諸前揭規定，應由張錦龍為被上訴人之清算人。則上訴人依民事訴訟法第175 條第2 項規定具狀聲明由張錦龍承受訴訟（見本院卷一第387 至388 頁），核無不合，應予准許。

二、次按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院為判斷其主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟，智慧財產案件審理法第17條第1 項定有明文。被上訴人於本件民事侵權訴訟中抗辯系爭專利具有應撤銷原因，並提起舉發，本院認有命經濟部智慧財產局（下稱智慧局）參加訴訟之必要，於105 年5 月4 日裁定命智慧局參加訴訟（見前審卷一第237 頁）。

三、再按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386 條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，民事訴訟法第385 條第1 項前段、第386 條分別定有明文。本件被上訴人受合法通知，未於言詞辯論期日到場（見本院卷二第175 頁），核無民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。

四、上訴人提起本件訴訟後，於105 年2 月3 日向參加人申請更正系爭專利，經參加人於105 年11月24日以(105)智專三（二）01159 字第10521447700 號審定書為准予更正之審定（見本院卷一第352 頁），並於105 年12月21日公告，當事人均未對該准予更正之審定表示不服，是本件自應以更正後之申請專利範圍為審理（以下「系爭專利」所指範圍即105 年2 月3 日更正本內容，不再贅載「更正後」）。

貳、實體事項

一、上訴人主張：上訴人為中華民國發明第I409962 號「具有色彩調變之太陽能電池及其製造方法」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自102 年9 月21日起至118 年7 月29日止。嗣上訴人於102 年間至國外參展時，發現被上訴人製造、銷售之如原審判決附表1 所示Rainbow Cell系列產品（下稱系爭產品），落入系爭專利請求項2 、3 、5 之專利權範圍，而侵害系爭專利。爰依專利法第96條、第97條規定，提起本件請求，並於本院上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應給付上訴人新臺幣（下同）165 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起加計法定遲延利息。㈢被上訴人不得為一切製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如

原判決附表1 所示產品，及其他同類侵害系爭專利之產品。

㈣被上訴人應將其已製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口如原判決附表1 所示產品，及其他同類侵害系爭專利之產品全數回收、並銷毀生產工具及原料（上訴人請求逾165 萬元本息部分，原審為上訴人敗訴之判決，上訴人未聲明不服，自不在本院審理範圍，茲不贅述）。

二、被上訴人則以下列等語資為抗辯：系爭產品未落入系爭專利請求項2 、3 、5 之專利權範圍。系爭專利說明書無法據以實現，系爭專利請求項2 、3 、5 無法為說明書所支持，而違反系爭專利核准時即102 年6 月13日施行之專利法（下稱核准時專利法）第26條第1 、2 項規定，另被證1 與被證11之組合可證明系爭專利請求項2 、3 、5 不具進步性，因此系爭專利有應撤銷原因等語，資為抗辯。並聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行（見本院卷一第434 頁）。

三、本院之判斷：

㈠系爭專利之內容（如附圖一所示）

1.所欲解決之問題及功效：

基於裝飾需求或視覺美觀的因素，太陽能電池可能需要有不同的外觀色彩，而習知技術需要額外的製程，方能賦予太陽能電池不同的色彩，同時卻又劣化太陽能電池的光電轉換效率。因此，毋須藉由複雜設計或製程，又不會影響太陽能功率轉換效率的前提下，而能獲致多種色彩太陽能電池者，為此業界人士之所需。系爭專利的主要目的在於提供具有色彩調變之太陽能電池及其製造方法，根據本發明之太陽能電池包括一光電轉換層與設置於光電轉換層上方之一色彩調變層

，光電轉換層可自入射光產生電能，而色彩調變層係用以調變太陽能電池之色彩外觀、抑或是提昇轉換效率。系爭專利藉由提供色彩調變層設置於抗反射層之上方，無須犧牲轉換效率或使用複雜製程，即可獲致所需的視覺效果。在某些實驗條件下，色彩調變層更可減少反射損失，而能增加太陽功率轉換效率（見原審卷一第38、41頁）。

2.申請專利範圍：

⑴請求項2 ：一種太陽能電池，包括：一光電轉換層，用以從一入射光產生電能；至少一第一電極和至少一第二電極，分別設置於上述光電轉換層之相對表面上方，用以輸出上述電能；一色彩調變層，設置於上述光電轉換層上方，用以調變其色彩外觀，但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極，其中該色彩調變層係由氧化物、氟化物、硫化物、氮化物、碲化物及硒化物之中至少一介電材料所構成，尚包括一抗反射層，設置於上述色彩調變層和上述光電轉換層之間。

⑵請求項3 ：如申請專利範圍第2 項所述之太陽能電池，其中，上述至少一第一電極經由該抗反射層接觸上述光電轉換層，上述色彩調變層包含一層或複數薄膜，且上述色彩調變層的厚度大於上述抗反射層的厚度。

⑶請求項5 ：一種太陽能電池，包括：一光電轉換層，用以從一入射光產生電能；至少一第一電極和至少一第二電極，分別設置於上述光電轉換層之相對表面上方，用以輸出上述電能；一色彩調變層，設置於上述光電轉換層上方，用以調變其色彩外觀，但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極，其中該色彩調變層係由氧化物、氟化物、硫化

物、氮化物、碲化物及硒化物之中至少一介電材料所構成，其中，上述色彩調變層包含複數薄膜，且上述色彩調變層直接接觸上述至少一第一電極。

㈡有效性證據內容：

被證1 為西元2003年7 月11日公開之日本第0000-000000 號「太陽能電池及太陽能電池模組及太陽能電池色彩控制方法」專利案（見原審卷二第56至66頁，如附圖二所示）；被證2 為1998年9 月15日公告之美國第0000000 號專利案（見原審卷二第67至71頁，如附圖三所示）；被證11為Jenny Nelson於2003年所著教科書「The Physics of Solar Cells」之節本（見原審卷三第64至75頁，如附圖四所示），上開證據之公開日均早於系爭專利最早優先權日（2008年8 月14日），可為系爭專利之先前技術。

㈢系爭專利未違反核准時專利法第26條第1、2項規定

1.核准時專利法第26條第1 項部分：

⑴被上訴人雖主張：「系爭專利說明書之揭露內容過於廣泛(如色彩調變層之材料種類及厚度），雖形式上載有實例，然其對於『色彩調變層所使用之材質種類』，卻無任何具體揭示，致使系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，無法於無須過度實驗之情況下，了解如何選擇色彩調變層之材質及厚度，並達到系爭專利『不影響轉換效率而可調變色彩』之目的」云云。然而，系爭專利名稱已記載其為「具有色彩調變之太陽能電池及其製造方法」，系爭專利說明書第3 至4頁亦明確記載了系爭專利之發明欲解決問題（欲賦予太陽能電池不同的色彩時需要額外的製程且劣化光電轉換效率）、解決問題之技術手段（在光電轉換層上方設置色彩調變層）

，第6 頁記載以該技術手段解決問題而產生之功效（無須犧牲轉換效率或使用複雜製程，即可獲致所需的視覺效果）；也充分記載了所屬技術領域（可將太陽輻射能量轉換為有用電能的光伏特電池）及3 個有色彩調變層之實施例及1 個無色彩調變層之具體實施例以及選定色彩調變層的材質、厚度範圍及其形成方法等內容（以上見原審卷一第37至39頁、第41至43頁），其記載方式已足以使太陽能電池技術領域中具有通常知識者在系爭專利說明書、申請專利之發明整體之基礎上，參酌申請時之通常知識無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造請求項所記載的太陽能電池，是被上訴人上開主張並不足採。

⑵被上訴人又主張：「說明書完全未揭露『但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極』之技術內容以及其欲解決問題及功效，自無法據以實現」云云。然查，系爭專利說明書第5 圖之色彩調變層26完全覆蓋前電極22，即包含了系爭專利所謂的「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」態樣，太陽能電池技術領域中具有通常知識者在說明書、申請專利之發明整體之基礎上，參酌申請時之通常知識無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造請求項所記載的太陽能電池，並無「說明書不明確、未充分揭露及無法據以實現」之問題，是被上訴人上開主張，亦不足取。

2.核准時專利法第26條第2 項部分：

被上訴人雖主張：「由於發明所屬技術領域中具有通常知識者無法基於說明書之內容實施請求項2 、3 、5 中之色彩調變層，且無法基於說明書之內容達到所聲稱『不影響轉換效

率而可調變色彩』之專利目的及功效」、「請求項2 、3 、5 之發明具有說明書未揭露之『但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極』之技術特徵」，系爭專利請求項2 、3 、5 之界定內容未見於說明書中，而導致系爭專利請求項2 、3 、5 不被說明書所支持云云。惟查，系爭專利申請專利範圍更正本之「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」係包含圖式第5 圖之色彩調變層26完全覆蓋前電極22態樣，且具有「不影響轉換效率而可調變色彩」之功效，已如上述，因此被上訴人上揭主張，亦不可採。

㈣被證1 與被證11之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性：

1.被證1 為一種太陽能電池，具備：太陽能電池本體，其係以晶系矽基板作為主體；第1 抗反射膜形成於太陽能電池本體之受光面側，具有第1 折射率(n1) 及第1 膜厚(d1) ；第2 抗反射膜形成於第1 抗反射膜上，具有小於第1 折射率的第2 折射率(n2) 及第2 膜厚(d1) 。其中，於決定第1 抗反射膜或第2 抗反射膜之折射率與膜厚時，以抗反射膜整體成為用以呈現所需色彩之光學膜厚之方式對另一抗反射膜互補地決定折射率與膜厚。

2.經比對被證1 與系爭專利請求項2 ，其中：

⑴被證1 請求項1 為「一種太陽能電池，其特徵在於具備：太陽能電池本體…」，另圖式第1 圖已揭示太陽能電池9 （見原審卷二第60 、66頁），故被證1 已揭示系爭專利請求項2 之「一種太陽能電池」技術特徵。

⑵被證1 說明書第【0020】段揭示太陽能電池9 之p 型矽基板

1 之受光側設有形成有用以成作為太陽能電池產生電動勢所需之pn接面之n 型擴散層2 （見原審卷二第63背頁）。其中被證1 之「n 型擴散層2 及p 型矽基板1 」可對應系爭專利請求項2 之「一光電轉換層，用以從一入射光產生電能」技術特徵。

⑶被證1 說明書第【0024】段揭示受光面電極5 為圖案形狀之受光面電極，藉由於n 型擴散層2 上燒成銀漿而形成，背面電極8 形成於積層於重摻雜p 型層7 上，該領域中具有通常知識者可無歧異得知，受光面電極5 以及背面電極8 可輸出太陽能電池9 所產生之電能（見原審卷二第64頁），是被證1 之「受光面電極5 」、「背面電極8 」可分別對應系爭專利請求項2 之「第一電極」、「第二電極」，故被證1 已揭示系爭專利請求項2 之「至少一第一電極和至少一第二電極，分別設置於上述光電轉換層之相對表面上方，用以輸出上述電能」技術特徵。

⑷被證1 說明書第【0008】至【0010】段、【0021】及【0025】段揭示可調變色彩的第2 抗反射膜4 設置於n 型擴散層2 及p 型矽基板1 （對應於光電轉換層）的上方（見原審卷二第62、64頁），是被證1 的「第2 抗反射膜4 」可對應系爭專利請求項2 之「一色彩調變層，設置於上述光電轉換層上方，用以調變其色彩外觀」之技術特徵。

⑸被證1 說明書第【0011】段已揭示藉由調整適當的折射率及其厚度，可將該第2 抗反射膜4 所呈現之色彩調整為所需的色彩，該領域中具有通常知識者可無歧異得知，被證1 之該第2 抗反射膜4 具有一定的介電係數，因此第2 抗反射膜4 為介電材料層，被證1 說明書第【0025】段已揭示第2 抗反

射膜4 可使用Al2O3 、SiOx、ITO 等折射率為1.5 至2.0 的氧化物材料代替SiNx膜的氮化物材料（見原審卷二第62背頁、第64頁），故被證1 已揭示系爭專利請求項2 之「其中該色彩調變層係由氧化物、氟化物、硫化物、氮化物、碲化物及硒化物之中至少一介電材料所構成」之技術特徵。

⑹被證1 說明書第【0008】至【0010】段、【0021】及【0025】段與圖式第1 圖（見原審卷二第62、64、66頁），已揭示該第1 抗反射膜3 設置於該第2 抗反射膜4 與n 型擴散層2 間，是被證1 之「第1 抗反射膜3 」可對應系爭專利請求項2 之「抗反射層」，故被證1 已揭示系爭專利請求項2 之「尚包括一抗反射層，設置於上述色彩調變層和上述光電轉換層之間」技術特徵。

⑺整體觀之，被證1 已揭示系爭專利請求項2 之大部分技術特徵，所餘差異僅在於被證1 之「第2 抗反射膜」（對應系爭專利之色彩調變層）乃「全部未覆蓋」第一電極，而未揭示系爭專利請求項2 之「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」之技術特徵。但此項差異技術特徵已為被證11所揭示。

3.被證11為大學教科書，提供太陽能電池易於理解的介紹，其揭示兩終端串接型磷化銦鎵/ 砷化鎵太陽能電池之層結構（即串接電池）具有磷化銦鎵、砷化鎵穿隧接面、磷化鋁鎵窗戶層、砷化鎵、前電極、金屬層以及抗反射覆層，磷化銦鎵、砷化鎵穿隧接面、磷化鋁鎵窗戶層、砷化鎵的一面設有前電極，另外一面設有金屬層上，該抗反射覆層則設置於該磷化銦鎵、該砷化鎵穿隧接面、該磷化鋁鎵窗戶層、該砷化鎵上，抗反射覆層可使用五氧化二鉭、二氧化鈦的氧化物材料

，或者是氮化矽的氮化物材料，是被證11已揭示系爭專利請求項2 之「太陽能電池」、「光電轉換層」、「第一電極」、「第二電極」及相對應設置關係，又被證11第261 頁第12至20行記載「AR覆層通常對太陽輻射強之紅光最佳化，而在藍光區間反射變多。基於此原因，矽基太陽能電池通常呈現紫色或藍色」（見原審卷三第185 頁），揭示抗反射覆層設置在光電轉換層上方，且太陽能電池之色彩會受抗反射覆層影響，已教示抗反射覆層可用來調變太陽能電池之外觀顏色，是被證11之抗反射覆層可對應系爭專利請求項2 之「色彩調變層」，又被證11圖式第10.10 圖揭示抗反射覆層（即系爭專利色彩調變層）「完全」覆蓋第一電極，自已揭示系爭專利請求項2 之「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」之技術特徵，因此，被證1 與系爭專利請求項2 之差異技術特徵，已為被證11所揭示。

4.被證1與被證11有組合動機：

被證1 與被證11同屬太陽能電池之技術領域，而被證1 與被證11已同時揭露系爭專利請求項2 「一種太陽能電池，包括：一光電轉換層，用以從一入射光產生電能；至少一第一電極和至少一第二電極，分別設置於上述光電轉換層之相對表面上方，用以輸出上述電能；一色彩調變層，設置於上述光電轉換層上方，用以調變其色彩外觀，其中該色彩調變層係由氧化物、氟化物、硫化物、氮化物、碲化物及硒化物之中至少一介電材料所構成」之技術特徵，顯見被證1 與被證11之結構頗為相近，又被證1 與被證11皆可調整太陽能電池之外觀色彩及提升轉換效率，在功能及作用上具有共通性，是被證1 與被證11顯有組合動機存在。被證1 已揭示系爭專利

請求項2 所有技術特徵，僅未揭示「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」，但上訴人已自承：色彩調變層是否完全未覆蓋第一電極，對於光電轉換效率及色彩調變都無影響等語（見本院卷二第268 至269 頁），顯見系爭專利請求項2 的「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」，相較於被證1 的「色彩調變層完全未覆蓋所有的第一電極」，並無特別之處，則所屬技術領域中具有通常知識者，在面臨太陽能電池調變顏色及提升轉換效率之問題時，自有動機且能輕易思及將被證11之「抗反射覆層（即色彩調變層）完全覆蓋所有的第一電極」組合應用在被證1 上，而完成系爭專利請求項2 之技術特徵。是被證1 與被證11之組合，可證明系爭專利請求項2 不具進步性。

5.本院認為上訴人下列所述均不可採，就本院以下所憑論據，亦於歷次開庭時提示予上訴人辯論，茲分述如下：

⑴上訴人主張：被證11之抗反射覆層僅為降低光的反射，不具有調變太陽能電池色彩外觀的功能，無法對應於系爭專利之色彩調變層云云。惟查，被證11第261 、263 頁已揭示「這表示對一可見光波長優化的抗反射覆層可能會對其他波長的光有相當高的反射率。矽基太陽能電池的抗反射覆層通常對太陽輻射強之紅光最佳化，而在藍光區間反射變多。基於此原因，矽基太陽能電池通常呈現紫色或藍色」、「關於太陽能電池裝置之物理作用，抗反射覆層的效用為單純降低反射及增加光通量及生成速度，如式9.1 及9.2 所定義。」（見原審卷三第185 頁），另被證1 第【0007】段揭示「藉由控制抗反射膜之光學膜厚，可選擇反射率最大之波長。由於太陽能電池之色彩反映反射率最大之波長，故而藉由控制反射

率之波長，可控制太陽能電池所呈現之色彩。」（見原審卷二第62頁）顯見控制反射率之波長可以調變顏色，被證11之抗反射覆層既已揭示波長與顏色之關係，即已教示抗反射覆層可以用來調整太陽能電池電極的顏色，是被證11之抗反射覆層不僅有提升轉換效率（降低光反射）之功效，亦有調變色彩之功效，而與系爭專利之色彩調變層功效相同，自可對應系爭專利之色彩調變層，上訴人上開主張並不足採。

⑵上訴人又主張：西元2003年被證11教科書出版時，對於太陽能電池僅在致力提升轉換效率，從未思及「彩色」太陽能電池之態樣，在欠缺色彩調變之意識下，自不可能與被證1 之彩色太陽能電池結合，是被證1 與被證11顯然欠缺組合動機云云。然而，進步性之審查，在本件是以系爭專利最早優先權日（2008年8 月14日）為判斷時點，而被證11之出版日為2003年，被證1 之公開日亦為2003年7 月，被證11雖然沒有實際將抗反射覆層運用在調變顏色上，但其已教示抗反射覆層有調變顏色之功能，而同年公開的被證1 更是明白教示使用第2 抗反射膜（相當於被證11的抗反射覆層）來改變太陽能電池顏色及提升轉換效率，再者，系爭專利申請時，彩色太陽能電池已經運用許久，此由系爭專利說明書「先前技術」欄記載「…基於裝飾需求或視覺美觀的因素，太陽能電池可能需要有不同的外觀色彩…而習知技術即如美國專利第0000000 號但第0000000 號等，即便需要額外的製程，方能賦予太陽能電池不同的色彩…」（見原審卷一第18頁）即可得知，則所屬技術領域中具有通常知識者，在系爭專利申請時彩色太陽能電池已經廣泛運用之情形下，見被證11之抗反射覆層與被證1 之第2 抗反射膜有相同之調變顏色及提升轉換

效率之功效下，當然具有動機將被證11與被證1 結合應用，因此以系爭專利申請時的技術來看，被證1 與被證11當然有組合動機存在，上訴人主張因被證11欠缺色彩調變意識，故所屬技藝人士不會將被證11與可調變色彩之被證1 結合云云，顯然是將本件系爭專利進步性判斷時點往前拉到2003年來看，而非以系爭專利最早優先權日（2008年）來判斷，其判斷時點顯然有誤，所為之論述自不足採。

⑶上訴人復稱：被證1 之電極必須同時突穿第1 及第2 抗反射膜（即系爭專利的抗反射層及色彩調變層），且改變顏色時必須連動改變第1 及第2 抗反射膜之折射率及厚度，製程複雜，而系爭專利請求項2 之電極只需要突穿抗反射層而不需突穿色彩調變層，且改變顏色時只需要調整色彩調變層就好，不必調整抗反射層，因此系爭專利相較於被證1 有提高製程效率及產品良率之功效云云。然查：

①上訴人雖不斷強調系爭專利之電極只需要突穿抗反射層而不需突穿色彩調變層，與被證1 需同時突穿第1 及第2 抗反射膜不同云云。然而，被證1 說明書通篇僅記載設置2 層抗反射膜，藉由控制2 層中之任一者或兩者之膜厚及折射率調整太陽能電池之外觀色彩，並提高轉換率，並未提及電極是否必須同時突穿第1 及第2 抗反射膜，亦未提及突不突穿對製程及產品良率之影響，上訴人僅以被證1 說明書圖式第1 、3 圖顯示第2 抗反射膜未覆蓋電極，即謂被證1 之電極必須同時突穿第1 、2 抗反射膜故製程複雜云云，顯不足採。再者，系爭專利請求項2 記載「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」，上訴人亦稱：被證1 揭露的是突穿型，系爭專利排除了完全未覆蓋態樣等語（見本院卷

二第47頁），再搭配上訴人自承色彩調變層與第一電極間的覆蓋態樣（見本院卷二第273 頁），顯見系爭專利請求項2包含部分電極覆蓋、部分電極突穿色彩調變層之態樣，因此上訴人主張系爭專利電極不必突穿色彩調變層云云，顯與系爭專利請求項2 之記載不符，亦不足取。

㉒被證1 說明書第【0011】揭示「第1 抗反射膜及第2 抗反射膜之任一者係自由地決定折射率與膜厚，另一者係以使抗反射膜整體成為用以呈現所需色彩之光學膜厚之方式互補地決定折射率與膜厚。…藉由適當決定該特定之值，可將抗反射膜所呈現之色彩調整為所需之色彩。並且藉由設為2 層抗反射膜，可將反射率抑制為較小之值，而可製成多彩且具有充分之光電轉換效率之太陽能電池」、第【0028】揭示「實施例，圖5(a) (b)係表示不同折射率之2 層抗反射膜構造之太陽能電池中…『改變第2 層』膜厚時之反射率之波長依存性之圖（（a ）係膜厚較薄時，（b ）係膜厚較厚時）」，第【0029】則揭示『第2 層膜厚不同時』分別呈現藍綠色、綠色、橙色、紅色、綠色、紅色之情形，第【0032】記載「…根據以上，藉由將抗反射膜設為2 層並增減『任一者』或兩者之膜厚，可製造控制太陽能電池之外觀上之色彩並且將反射率抑制為較低之太陽能電池。」（見原審卷二第62背頁、64背頁、65頁）由上可知，被證1 之技術手段，可以先「自由決定」其中之一抗反射膜之折射率與膜厚將之固定後，再去調整另一抗反射膜之折射率與膜厚以調整顏色，也就是說，被證1 可以只調整其中一抗反射膜之膜厚，即可控制顏色，是上訴人主張被證1 之第1 、2 抗反射膜一定要連動改變才能改變顏色云云，並不足採。

③上訴人以上開理由主張系爭專利相較被證1 有提高製程效率及產品良率之功效云云，顯不可採，其據此主張系爭專利具有進步性，亦不足取。

⑷上訴人又稱：被證1 明確教示電極必須同時突穿第1 及第2 抗反射膜，自無合理動機結合被證11而將第2 抗反射膜覆蓋在前電極上，且若強將被證11組合至被證1 ，仍無法克服被證1 之改變顏色時須連帶改變第1 及第2 抗反射膜之核心教示，而無法獲得與系爭專利相同的簡單製程效果云云。然查，被證1 說明書並未明確教示電極「必須」同時突穿第1 及第2 抗反射膜，且被證1 要改變顏色時亦不必連動改變第1 及第2 抗反射膜，本院已詳為論述如前，則被證1 結合被證11，自不會產生上訴人上開所稱問題。又被證1 與被證11有組合動機，且被證1 未有反向教示揭示「不得將第2 抗反射膜（色彩調變層）」覆蓋在第一電極上，且上訴人又稱色彩調變層是否覆蓋電極與轉換效率及調變顏色並無關係，據此，既然被證1 的第2 抗反射膜與被證11的抗反射覆層都有相同的調變色彩及提升轉換效率之功效，則系爭專利申請時之技藝人士，將被證11之抗反射覆層覆蓋電極之態樣應用在被證1 上，當無任何困難之處，是上訴人上開主張，亦不可採。

6.小結：系爭專利請求項2 為所屬技術領域中具有通常知識者依被證1 與被證11之組合所能輕易完成，且系爭專利請求項2 並未產生無法預期之功效，是被證1 與被證11之組合，可證明系爭專利請求項2 不具進步性。

㈤被證1 與被證11之組合足以證明系爭專利請求項3 不具進步性：

1.系爭專利請求項3 依附於請求項2 ，並進一步界定「上述至少一第一電極經由該抗反射層接觸上述光電轉換層，上述色彩調變層包含一層或複數薄膜，且上述色彩調變層的厚度大於上述抗反射層的厚度」附屬技術特徵。

2.被證1 與被證11之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性，已如前述。被證1 圖式第1 圖已揭示該受光面電極5 貫穿該第1 抗反射膜3 以及該第2 抗反射膜4 而接觸該n 型擴散層2 ，另由被證1 說明書第【0031】段已揭示SiNx膜可設計成「折射率2.1 、膜厚800 　」以及「折射率1.8 、膜厚1100 　」（見原審卷二第65、66頁），該領域中具有通常知識者可輕易的將被證1 之第2 抗反射膜4 設計成折射率1.8 膜厚1100 　的SiNx膜，以及將被證1 之第1 抗反射膜3 設計成折射率2.1 膜厚800 　的SiNx膜。是被證1 已揭示系爭專利請求項3 之附屬技術特徵，故被證1 與被證11之組合足以證明系爭專利請求項3 不具進步性。

㈥被證1 與被證11之組合足以證明系爭專利請求項5 不具進步性：

1.系爭專利請求項5 為一種太陽能電池，包括：一光電轉換層，用以從一入射光產生電能；至少一第一電極和至少一第二電極，分別設置於上述光電轉換層之相對表面上方，用以輸出上述電能；一色彩調變層，設置於上述光電轉換層上方，用以調變其色彩外觀，但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極，其中該色彩調變層係由氧化物、氟化物、硫化物、氮化物、碲化物及硒化物之中至少一介電材料所構成，其中，上述色彩調變層包含複數薄膜，且上述色彩調變層直接接觸上述至少一第一電極。

2.系爭專利請求項5 與請求項2 差異之技術特徵在於「其中，上述色彩調變層包含複數薄膜，且上述色彩調變層直接接觸上述至少一第一電極」。查被證11說明書第262 頁第13至14行已揭示抗反射覆層可包含兩層或兩層以上之膜（見原審卷三第73頁），另由被證11圖式第10.10 圖已揭示抗反射覆層直接接觸該前電極。是被證11實已揭示系爭專利請求項5 之「其中，上述色彩調變層包含複數薄膜，且上述色彩調變層直接接觸上述至少一第一電極」技術特徵，至於請求項5 其餘技術與請求項2 相同之技術特徵，已為被證1 與被證11之組合所揭露（詳請求項2 內容），因此，被證1 與被證11之組合，亦可證明系爭專利請求項5 不具進步性。

㈦系爭專利請求項2 、3 、5 具有撤銷原因存在，則有關系爭產品是否落入系爭專利上開請求項範圍、本件損害賠償如何計算、上訴人請求排除防止侵害、回收銷毀物品是否有據等爭點，即無審酌之必要，附此敘明。

四、綜上所述，系爭專利雖未違反核准時專利法第26條第1 、2 項之規定，但被證1與被證11之組合，足以證明系爭專利請求項2 、3 、5 不具進步性，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，上訴人不得對被上訴人主張權利。從而，上訴人依專利法第96條、第97條規定，請求如其上訴聲明所述，為無理由，不應准許。原審就此部分為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

六、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第463 條、第385 條第1 項前段、第449 條第1 項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　11　　月　　12　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　彭洪英

法　官　蔡如琪

以上正本係照原本作成。

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

中　　華　　民　　國　　109　　年　　11　　月　　23　　日

書記官　邱于婷

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

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

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