最高法院民事判決

107年度台上字第1970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
被上訴人　新能光電科技股份有限公司
法定代理人　昇陽光電科技股份有限公司
上　一　人
法定代理人　曾盛誠
訴訟代理人　張哲倫律師
　　湯舒涵律師
　　游象敏專利師
參　加　人　經濟部智慧財產局
法定代理人　洪淑敏

上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國105年10月20日智慧財產法院第二審判決（105年度民專上字第2號），提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理　由

本件上訴人主張：伊為中華民國發明第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，專利權期間自民國102年9月21日起至118年7月29日止，103年8月6日向參加人申請更正（下稱第1次更正），經參加人准予更正並公告，更正後之請求項共28 項，其中請求項1、14、16、29為獨立項，其餘為附屬項（105年2月3日又向參加人提出第2次更正申請，下稱第2次更正）。伊於102年4至6月間至國外參展，發現被上訴人以系爭專利技術特徵製造並銷售如第一審判決附表（下稱附表）1所示Rainbow Cell 系列產品（下稱系爭產品），伊經人購買部分產品後，將其中「（CT），6''，3BB，Tile Red，型號：SR11R3C-385-A 」經送交訴外人閎康科技股份有限公

司作產品結構分析後，並將分析報告委請財團法人中華工商研究院進行侵權鑑定，結果認系爭產品落入系爭專利請求項1至 5、7之範圍。且伊合法申請第2次更正後，系爭產品仍落入第2次更正後之請求項2、3、5範圍，侵害伊之專利權等情。依專利法第 96條、第97 條規定，求為命被上訴人㈠給付新臺幣（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。㈡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附表 1所示產品，及其他同類侵害系爭專利之產品。㈢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之判決（其他未繫屬本院部分，不予論述）。

被上訴人則以：系爭產品未落入系爭專利之請求項範圍。系爭專利（103年）請求項1之更正，不符專利法第67條第2項或第4項規定，應不准予。系爭專利說明書不符專利法第26條第1 項規定，且該專利請求項1至5、7 欠缺進步性、新穎性，違反核准審定時（修正前102年）專利法第22條第1項第1款、第2項，及第26條規定，有應撤銷之原因。上訴人申請第2 次更正，於系爭專利請求項2、5加入「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」之更正內容，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式揭露之範圍，已實質變更公告時之申請專利範圍，不符專利法第67條第2項、第4項之規定，不應准許。縱認第2 次更正合法，系爭專利說明書不符專利法第26條第1項規定，且請求項2、3、5之發明不符專利法第26條第2項、第22條第2項規定，該專利仍有得撤銷原因等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，係以：上訴人於98年7月30日向參加人申請系爭專利，並以西元2008年8月14日及2009年5月19日向美國申請之61/088,779及12/468,606 專利案主張優先權，經參加人於102年7月22日審定核准專利，發給發明第I409962 號專利證書（專利範圍共30項），專利權期間自102年9月21日起至118年7月29日止。上訴人於103年8月6 日向參加人申請第1次更正，經參加人於103年12月1 日准予更正並公告

，更正後之請求項共28項，其中請求項1、14、16、29 為獨立項，其餘均為附屬項（下稱103年更正本），其後復於105年2月3日再次提出申請專利範圍更正本，參加人尚未為處分（下稱105 年更正本）。102年原公告本第1至5項及7項、103年更正本第1 至5項及7項，及105年更正本第2、3、5 項之內容，各如原判決附錄所示。系爭產品為被上訴人製造、販賣等事實，為兩造所不爭。參酌2014年版專利審查基準第五篇第一章第5.4 節之規定，本件以102年原公告本與105年更正本進行比對，105 年更正本請求項2、5，除將原2、5 項改寫為獨立項外，另將（1）原「至少一第一電極和至少一第二電極，設置於上述光電轉換層上方，用以輸出上述電能」更正為「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」。（2） 原「至一色彩調變層，設置於上述光電轉換層上方，用以調變其色彩外觀；其中該色彩調變層包括至少一介電材料」更正為「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」。（3） 原「其中該色彩調變層包括至少一介電材料」更正為「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」。上述⑴、⑶之更正，符合專利法第67條第1項第2款、第2項，及第4項之規定。上述⑵部分，雖符合專利法第67條第1項第2款、第2 項規定，惟原公告本請求項2、5 所依附之請求項1，僅記載色彩調變層與光電轉換層間之連結技術特徵為「設置」，色彩調變層之功效為調變其色彩外觀，原公告本請求項2 更記載抗反射層與色彩調變層、光電轉換層間之「設置」方式，原公告本請求項5 更記載色彩調變層之複數膜結構，而105年更正本請求項2、5 均未記載關於色彩調變層與第一電極間之連結技術特徵，且更正內容並非針對色彩調變層本身厚度的物理或化學特性的限定，該更正本請求項 2、5之更正內容非屬原公告本請求項2、5 所載技術特徵的下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵。另原公告本請求項2、5所依附之請求項1的色彩調變層26設置於光電轉換層11上方，而105

年更正本請求項2、5之色彩調變層26設置於光電轉換層11上方，並排除該色彩調變層26完全不覆蓋所有的第一電極22。更正前、後之色彩調變層26雖均能調變其色彩外觀，但依上訴人105年3月10日補充理由㈠暨爭點整理狀上證1號附件1更正事項說明書一之2之理由（3），可知105年更正本請求項2、5 仍具有「該色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極」之技術特徵。另由上訴人於第一審104年3月11日爭點整理狀第7頁理由（4），可見上訴人於回應被上訴人被證1之有效性時，係認為被證1之受光電極5貫穿第1抗反射層3以及第2抗反射層4，此與系爭專利請求項2、5 之色彩調變層26覆蓋第一電極（即前電極22）不同。原請求項2、5具有提高製程效率及產品良率的優勢，而105年更正本請求項2、5 改變申請專利發明所欲解決之問題，是105年更正本請求項2、5 更加界定之「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」技術特徵，非屬原公告本請求項2、5所載技術特徵的下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，且已改變申請專利之發明所欲解決的問題，導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，不符專利法第67條第4項規定。105年更正本請求項3為請求項2之附屬項，亦具有請求項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，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」技術特徵，不符合專利法第67條第4 項規定。上訴人謂：「…系爭專利說明書…並無因更正而有所更改…更正前後針對所欲解決之問題，實屬完全相同…」並非可採，上訴人就系爭專利105 年所提之更正申請專利範圍不應被准許。次以103年更正本請求項1與原公告本請求項1比較，103年更正本係將⑴原「至少一第一電極和至少一第二電極，設置於上述光電轉換層上方，用以輸出上述電能」更正為「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」。⑵原「至一色彩調變層，設置於上述光電轉換層上方，用以調變其色彩外觀；其中該色彩調變層包括至少一介電材料」更正為「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，且上述色彩調變層覆蓋上述至少一

第一電極；其中該色彩調變層包括至少一介電材料」。上述⑴之更正，符合專利法第67條第1項第2款，及第2、4項之規定；上述⑵更正本更加界定之「上述色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極」部分，雖符合專利法第67條第1項第2款、第2 項之規定，惟查更正本請求項1 未記載關於色彩調變層與第一電極間之連結技術特徵，且更正內容並非針對色彩調變層本身的結構、厚度或成分等物理或化學特性的限定，該更正內容非屬原公告本請求項1 所載技術特徵的下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵。另依上訴人104年3月11日爭點整理狀第7頁理由（4），足見上訴人認為被證1之受光電極5貫穿第1抗反射層3以及第2抗反射層4，與系爭專利請求項1之色彩調變層26覆蓋第一電極（即前電極22 ）不同，則該更加界定之「且上述色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極」技術特徵，不符合專利法第67條第4項之規定。上訴人謂103年所提之更正應予准許，亦非可採。系爭專利說明書已符合專利法第26條第1項，及2013年版審查基準第1.3 節規定。稽之被證2【即西元1999年7月13日公告之美國第0000000號「Photo-voltaic device」專利案，其公告日早於系爭專利案第1 優先權日（西元2008年8月14日），可為系爭專利相關之先前技術】圖式第3（C）圖，及被證2說明書第7欄第32至33行、第8欄第7至10 行，可知其已揭露系爭專利（103年更正）請求項1之所有技術特徵，足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。稽之被證1【即西元2003年7月11日公開之日本第00000000000號「太陽電池　　太陽電池ヅ　－　　太陽電池色彩制御方法（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，其公開日早於系爭專利案第1 優先權日，可為系爭專利相關之先前技術】圖式第1圖、說明書第【0020】段、第【0024】段、第【0011】 段，及被證11【2003年Jenny Nelson著，Imperial College Press出版之「The Physics of Solar Cells（太陽能電池之物作用）」部分內頁影本，其公開日早於系爭專利案第1 優先權日，可為系爭專利相關之先前技術】圖式第10.10圖，可見被證1與被證11之組合，已揭示系爭專利請求項1 （如附錄第一次更正本所示）之

技術特徵，系爭專利請求項1所載之技術特徵，係被證1、被證11之簡單組合與運用，為太陽能電池所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，該2證據之組合，足以證明（103年）更正請求項1不具進步性。被證11、被證1雖未明確揭露系爭專利更正請求項1之「用以調變其色彩外觀」、「上述色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極」技術特徵，惟依被證11說明書第262頁第13行至18行、第188頁第6至9行揭露之教示與被證1相組合，及上訴人105年8月8日民事上訴補充理由㈣狀第10頁第㈢點所述，上訴人主張被證11、被證1不足證明系爭專利103年更正請求項1不具進步性云云，非可採信。系爭專利（103年更正）請求項2、4、5、7係依附於更正請求項1之附屬項，系爭專利更正請求項3係依附於更正請求項2之附屬項，被證1與被證11之組合足以證明系爭專利更正請求項1不具進步性；且更正請求項2之抗反射層等技術特徵，及更正請求項3之色彩調變層與抗反射層之厚度，光電轉換層、第一電極、色彩調變層、抗反射層之設置等技術特徵，均見諸於被證1；更正請求項4之色彩調變層之材料選擇等技術特徵亦見諸於被證1及被證11；更正請求項5之複數個色彩調變層以及其與第一電極之設置，及更正請求項7之粗糙表面等技術特徵亦均見諸於被證11，整體觀之，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，被證1與被證11之組合足以證明系爭專利（103年更正）請求項2、3、4、5、7不具進步性。被證2已具備系爭專利請求項1之構件，故足以證明系爭專利請求項1不具進步性，亦可證明依附系爭專利請求項1之請求項2、7不具進步性，及依附系爭專利請求項2之請求項3不具進步性。另依被證1及被證2之組合，更足證系爭專利請求項1、2、3及7不具進步性。縱系爭專利105年所提更正申請專利範圍應被准許，依被證1圖式第1圖、說明書第【0020】段、第【0024】段、第【0011】段、第【0025】段、第【0003】段，及被證11圖式第10.10圖、被證11說明書第188頁第6至9行等之揭示，可知被證1與被證11之組合已揭示系爭專利（105年）更正請求項2（如附錄第二次更正本所示）之技術特徵。被證1雖未明確揭露請求項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」技術特徵，然被證11圖式第10.10圖已揭示該抗反射覆層覆蓋前電極。被證11 雖未明確揭露請求項2 之「用以調變其色彩外觀」、「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」之技術特徵，惟依被證1 說明書第【0011】段、第【0003】段揭示之資訊，可認該所屬技術領域中具有通常知識者當面臨如何提高製程效率、產品良率及其外觀色彩之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用或組合。另系爭專利說明書未說明色彩調變層26覆蓋前電極22（請求項2 之第一電極）所產生之特殊功效，惟依被證11圖式第10.10圖、第7.7圖揭示之技術，該所屬技術領域中具有通常知識者，可輕易將被證1之該第2抗反射層4 覆蓋該受光面電極5以完成系爭專利。系爭專利105年更正請求項2 所載之技術特徵為被證1、被證11之簡單組合與運用，該2證據之組合足以證明系爭專利105年更正請求項2不具進步性，上訴人謂被證1與系爭專利第2次更正請求項顯有差異云云，並非可採。系爭專利（105年）更正請求項3係依附於更正請求項2之附屬項，被證1與被證11之組合足以證明系爭專利更正請求項2 不具進步性，且105年更正請求項3之色彩調變層與抗反射層之厚度，光電轉換層、第一電極、色彩調變層以及抗反射層之設置等技術特徵亦見諸於被證1；更正請求項5 所載之技術特徵為被證1、被證11之簡單組合與運用，整體觀之，系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，是被證1與被證11 之組合足以證明系爭專利105 年更正請求項3、5 不具進步性。綜上，系爭專利105年之更正申請專利範圍不應准許。系爭專利（103年更正）請求項1之更正，已實質變更原公告時之申請專利範圍，其更正不合法，應為無效。系爭專利說明書雖合於專利法第26條第1項規定，惟被證2足以證明系爭專利（103年更正）請求項1不具新穎性；被證1 與被證11之組合足以證明系爭專利請求項1至5、7 不具進步性；被證2足以證明系爭專利請求項1至3、7不具進步性；被證1與被證2之組合足以證明系爭專利請求項1至3、7 不具進步性，即系爭專利請求項1至5、7有應撤銷之原因。縱系爭專利105年更正本准許

更正，且更正後之請求項已為說明書所支持，但因被證1與被證11之組合足以證明系爭專利（105年）更正後之請求項2、3、5不具進步性，亦有應撤銷之事由。依智慧財產案件審理法第16條第2項之規定，上訴人於本件民事訴訟中不得對被上訴人主張系爭專利103年更正請求項1至5、7，或105年更正後之請求項2、3、5之權利。從而，上訴人依專利法第96條、第97條規定，求為判決如其聲明所示，不應准許等情，為其判斷之基礎。

按智慧財產案件審理細則第32條規定，關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。上訴人係於105年2月3日提出系爭專利第2次更正之申請，既為原審認定之事實（見原判決第47頁），原審未斟酌更正程序之進行程度（按嗣經參加人准予更正），即以當事人在申請更正程序外之上訴人第一審104年3月11日爭點整理狀第7頁理由⑷，作為判斷上訴人105年更正請求項2、5不符合專利法第67條第4項之依據（見原判決第50、51頁），已有未合。又上訴人於事實審主張：系爭專利「第2次更正」將色彩調變層與第一電極之連接關係明確界定為「不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」係為排除被證1所揭示之色彩調變層「完全未覆蓋第一電極」之態樣，依專利審查基準，得認未引進新事項，其更正自應准許等語（見原法院卷㈡第9頁），倘非虛妄，自屬重要之攻擊方法，原審未於判決理由項下說明其取捨意見，遽為上訴人不利之認定，亦有判決不備理由之違誤。另被證1未明確揭露105年更正請求項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」技術特徵，被證11未明確揭露請求項2之「用以調變其色彩外觀」、「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，並為原審認定之事實（見原判決第86、87頁）。上訴人於事實審主張：被證1、被證11均為2003年公開之先前技術，

果所屬技術領域具有通常知識者得按被證1、被證11 完成系爭專利之發明，何以被證1、被證11 於2003年公開之後，迄系爭專利於2009年申請以來，從無任何該技術領域之人將被證1 及被證11組合進而完成系爭專利之技術等語（見原法院卷㈠ 第141頁），原審未於判決理由項下說明系爭專利申請時於該項領域具有通常知識之人，究竟具備如何之技術水準，可依其通常知識及技術，按被證1、被證11之教示，完成系爭專利之發明，即以被證1及被證11均同屬太陽能電池之技術領域，是該所屬技術領域中具有通常知識者當面臨如何提高製程效率、產品良率及其外觀色彩之相關問題時，應有其動機參考該等證據之技術內容並予以應用或組合，認被證1與被證11 之組合足以證明系爭專利不具進步性（見原判決第87頁），遽為上訴人不利之判決，仍有判決不備理由之違誤。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　10　　月　　4　　日

最高法院民事第七庭

審判長法官　王　仁　貴

法官　李　寶　堂

法官　林　金　吾

法官　李　瑜　娟

法官　滕　允　潔

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　108　　年　　10　　月　　14　　日