最高法院民事判決

108年度台上字第1832號

上　訴　人　三菱ケ　力　株式会社
法定代理人　和賀昌之
訴訟代理人　呂　紹　凡律師
　　高　志　明律師
　　吳　雅　貞律師
被　上　訴人　長春人造樹脂廠股份有限公司
　　長春石油化學股份有限公司
上　二　人
法定代理人　廖　龍　星
共　　同
訴訟代理人　王　仁　君律師
　　林　哲　誠律師

上列當事人間請求排除侵害專利權事件，上訴人對於中華民國106年8月10日智慧財產法院第二審判決（105年度民專上字第18 號），提起上訴，本院判決如下：

主　文

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

本件於第三審訴訟程序中，原上訴人日本合成化學工業股份有限公司因與三菱ケ　力　株式会社合併，三菱公司為存續公司，有經認證之「履歷事項全部證明書」可稽，三菱公司具狀聲明承受訴訟，核無不合，先予敘明。

上訴人三菱公司主張：伊為發明第I356069號「乙烯-乙酸乙烯酯共聚物皂化物顆粒及積層體」專利之專利權利人，專利期間自民國101年1月11日起至113年7月14日止（下稱系爭專利）。詎被上訴人長春石油化學股份有限公司所製造、販售之EV-2951F、EV-3251F、EV-3851F及EV-3251FS 產品，及被上訴人長春人造樹脂廠股份有限公司所製造、販售之EV-3251FS 產品（以上產品合稱系爭產品）落入系爭專利請求項1 之文義範圍，而侵害系爭專利權

。爰依專利法第96條第1 項規定，求為判決命被上訴人不得自行或委託、授權他人製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之物品。

被上訴人則以：伊所製售之系爭產品未落入系爭專利請求項1 之專利範圍，自未侵害上訴人之系爭專利。又系爭專利發明說明並未揭露乙烯-乙酸乙烯酯共聚合皂化物（以下簡稱EVOH ）顆粒群通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為「0重量％」之製作方法及步驟，屬未充分揭露且無法據以實施，應認系爭專利違反99年8月25日修正公布、99年9月12日施行之專利法（下稱99年專利法）第26條第2、3項之規定而無效。且系爭專利請求項1 之技術特徵於申請前已見於刊物並已公開使用，而不具新穎性。又上訴人宣稱系爭專利所欲解決「積層體間EVOH層界面混亂所致凝膠」之問題，並未界定於系爭專利請求項1 中成為必要技術特徵，自不得作為與先前技術比對之基礎。且依在系爭專利優先權日92年7月16日前已存在之日本特開0000000000號專利案（下稱1號證）、歐洲材料操作協會西元1999年11月版之FEM2482 標準「測定塑膠顆粒中微粉與細絲含量之試驗方法」（下稱2 號證）、美國第0000000B1號專利案（下稱3 號證）等引證，系爭專利請求項1之技術特徵，均為先前技術所實質揭露或為所屬技術領域中具有通常知識者得以輕易完成，欠缺進步性，具有應撤銷之事由，上訴人亦不得對伊主張專利權等語，資為抗辯。

原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，係以：本件上訴人係日本公司，具涉外因素，且兩造因我國境內之系爭專利權侵害涉訟，依涉外民事法律適用法第42條第1 項規定，應以我國法為準據法。而系爭專利係於93年7 月15日申請，經審定核准專利後，於101年1月11日公告，優先權日為92年7 月16日，則系爭專利有無撤銷之原因應以99年專利法為斷。系爭專利係提供一種EVOH顆粒群，將可通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量設定為0.1重量％以下，使其於熔融成形時不會發生凝膠或烤焦，以解決 EVOH熔融加工為包裝材料之膜或片材、成形之瓶子等容器成品時，常發生之凝膠或烤焦而使成形物之安定性或外觀性下降之問題。其

專利請求項1之權利範圍記載為：「一種乙烯-乙酸乙烯酯共聚合皂化物顆粒群，其由乙烯含量15~ 60莫耳%、皂化度90莫耳%以上其通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1 重量%以下」。其專利說明書並無未充分揭露，或申請專利範圍不明確等違反99年專利法第26條第2項及第3項規定情事。且系爭專利優先權日前所存在之1號證、2號證及3 號證等先前技術均未揭露系爭專利請求項1「通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1重量%以下」之技術特徵，不足以證明系爭專利不具新穎性。惟1 號證實質上已揭露或實質隱含可通過100μ 以下之微粉的評估方法，另3號證則已揭露系爭專利請求項1所界定之乙烯含量為20至60莫耳百分率及皂化度不低於90莫耳百分率之技術特徵，雖運用1 號證或3號證之相似製程，使用EVOH 顆粒群加工為成形產品時，會面臨微粉量過高之問題，惟2號證之第2節前言已明確記載「…所有降解型態均會導致塑膠顆粒之後續轉變為最終產品時之嚴重損害，多數聚合物製造商會建立顆粒清潔系統以改良最終產品的品質」、「建立微粉部分之上限，需要於微粉過濾器前加裝一額外的500微米篩網」，即揭示可用500微米篩網以篩去小於500μm微粉顆粒之技術手段。則系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，當有動機另參酌2 號證之教示，以較大篩孔之500μm篩網去除更多範圍之微粉，即可輕易完成系爭專利EVOH顆粒群「通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1 重量%以下」之技術手段。且1號證、3號證與2 號證同屬塑膠粒子相關技術領域，又同時揭露高度相關性之內容，其組合對於該領域具有通常知識者並無困難或不合理之處，則1號證、3號證分別與2號證組合，或1號證、2號證及3號證三者之組合，均足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。再依系爭專利優先權日前已存在西元1996年2 月27日公開之美國第5,494,171A號專利案（下稱4 號證），亦揭示一種去除合成樹脂粒微粉之方法及裝置，係藉由離子化氣體之氣旋風力，將靜電吸附於合成樹脂粒之微細顆粒加以分離，使通過16篩孔尺寸（JIS標準，即1000μ）之微細顆粒含量達到40ppm以下，其專利說明書所採技術手段與系爭專利請求項1 所述「通過32篩孔

（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1 重量%以下」之技術特徵，同樣係藉由將特定之微粉（或微細顆粒）含量壓制於特定量之下，就所欲解決之問題及所欲達成之功效而言，堪認實質相同。且4號證亦與1號證、2 號證屬相同技術領域，熟悉該項技術者倘欲解決EVOH顆粒群於熔融成形時引起之凝膠或烤焦，於參酌4 號證之教示或建議後，即有合理動機採取將特定之微粉量壓制於特定量之下之技術手段，輕易完成系爭專利請求項1之技術特徵。是4號證與1號證、2號證組合，或與2號證、3號證組合，亦均足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。又系爭專利請求項中，並未記載僅係為解決「EVOH層間凝膠」之問題，1號證、3號證、4 號證亦未明載僅係解決「層內凝膠」問題。且不論是層間凝膠或層內凝膠，對於系爭發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，即有動機組合上開先前技術，以解決EVOH成形物之凝膠外觀問題，則積層體「層間凝膠」問題之解決，亦非新課題，上訴人主張系爭專利旨在解決「EVOH層間凝膠」問題，與先前技術是處理「層內凝膠」之技術手段不同云云，即非可採。從而，系爭專利請求項1 確不具進步性，具有應撤銷之原因，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，則其依侵權行為法律關係請求如上聲明，不應准許等詞，為其心證之所由得，並說明上訴人其餘主張暨聲明證據為不足取及不逐一論述之理由，而維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，經核於法並無違誤。上訴意旨復就原審取捨證據、認定事實之職權行使暨其他與判決基礎無涉之理由，指摘原判決不當，並就原判決已論斷者，泛言未論斷或論斷矛盾，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非有理由。

據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第481條、第449條第1 項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　1　　月　　16　　日

最高法院民事第五庭

審判長法官　劉　靜　嫻

法官　林　恩　山

法官　高　金　枝

法官　李　媛　媛

法官　黃　麟　倫

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　109　　年　　1　　月　　31　　日