

01

最高法院民事判決

02

109年度台上字第3131號

03

上訴人 Kioxia Corporation (日商鎧俠股份有限公司，
04 原名 Toshiba Memory Corporation 東芝記憶體股
05 份有限公司)

06

法定代理人 Michihito Hatsumi (初見通仁)

07

08

訴訟代理人 黃章典律師

09

簡秀如律師

10

被上訴人 力晶科技股份有限公司

11

12

兼法定代理人 黃崇仁

13

訴訟代理人 陳群顯律師

14

被上訴人 力積電子股份有限公司

15

16

法定代理人 林郁昕

17

訴訟代理人 陳錦隆律師

18

陳維鈞律師

19

被上訴人 智旺科技股份有限公司

20

21

法定代理人 洪志賢

22

被上訴人 瑄譽科技股份有限公司

23

24

法定代理人 張馨文

25

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對
26 於中華民國108年10月3日智慧財產及商業法院第二審判決（107
27 年度民專上字第10號），提起上訴，本院判決如下：

28

主 文

29

上訴駁回。

30

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

31

理 由

32

一、本件被上訴人力晶科技股份有限公司（下稱力晶公司）、力

01 積電子股份有限公司（下稱力積公司）法定代理人已變更為
02 黃崇仁、林郁昕，並經其等具狀聲明承受訴訟，核無不合，
03 應予准許，合先敘明。

04 二、其次，上訴人主張：伊為中華民國第154717號「非揮發性半
05 導體記憶體」、第I238412號「半導體積體電路」發明專利
06 （下稱系爭專利一、二，合稱系爭專利）之專利權人。詎力
07 晶公司、力積公司、被上訴人智旺科技股份有限公司自民國
08 99年間起製造、設計或協助製造，由被上訴人瑄譽科技股份
09 有限公司（下稱瑄譽公司，與上開3公司合稱力晶等4公司）
10 銷售型號A5U1GA31ATS-BC、A5U2GA31BTS -BC、A5U4GA31ATS
11 -BC號記憶體產品（下稱系爭產品），落入系爭專利一請求
12 項1、3、5、6及系爭專利二請求項7、13、15、17、18之申
13 請專利範圍，共同侵害系爭專利，黃崇仁為侵權行為時力晶
14 公司董事長，卸任後為該公司董事等情。爰依102年1月1日
15 修正施行前（下稱修正前）專利法第84條第1項前段、現行
16 專利法第96條第1項至第3項、民法第185條、公司法第8條第
17 1項、第2項、第23條第2項規定，求為命(1)力晶公司、被上
18 訴人黃崇仁連帶給付新臺幣（下同）2億元本息，(2)力積公
19 司就其中9,982萬2,173元本息與力晶公司負連帶給付之責，
20 (3)前2項如任1人給付，其他人於給付範圍內免給付責任，(4)
21 力晶等4公司不得製造、為販賣要約、販賣、使用或進口系
22 爭產品及其他一切侵害系爭專利之產品，暨力晶公司、力積
23 公司、瑄譽公司將系爭產品回收並銷燬之判決（未繫屬本院
24 者，不予贅述）。

25 三、被上訴人則以：系爭專利一說明書及申請專利範圍未載明實
26 施必要事項，且其請求項1、3、5、6不具進步性；另系爭專
27 利二不具新穎性及進步性，均有法定應撤銷事由，上訴人不
28 得對伊主張權利；系爭產品亦未落入系爭專利上開請求項文
29 義或均等範圍等語，資為抗辯。

30 四、原審以：

31 (一)上訴人係系爭專利之專利權人，系爭產品係力積公司委由力

晶公司代工生產晶圓後，再自行或委外切割為晶粒，及委外進行封裝、測試後對外銷售，或交由瑄譽公司經銷，黃崇仁於101年11月11日前係力晶公司董事長，是日後為董事並為執行長，為兩造所不爭，有系爭專利發明書、系爭產品規格書等可稽。

(二)系爭專利一有無得撤銷之事由，應依91年4月3日核准審定時即90年10月26日修正公布、91年1月1日施行之專利法（下稱90年專利法）規定。按申請前已見於刊物或已公開使用者；發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，不得依本法申請取得發明專利；說明書包含發明說明及申請專利範圍，說明書或圖式不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利；90年專利法第20條第1項第1款、第2項、第71條第3款、83年10月3日修正之同法施行細則第15條、第16條定有明文。查(1)系爭專利一申請專利範圍請求項1為獨立項，其係一種非揮發性半導體記憶體，包含至少一個記憶體單元；及選擇閘電晶體，係連接於前述至少一個記憶體單元和位元線之間；其中寫入操作係在連續的第一、第二及第三期間的前述選擇閘電晶體的閘極電位分別為第一、第二及第三電位時，第一電位 $>$ 第三電位 $>$ 第二電位的關係成立者。依其說明書可知該專利係施予程式電位 V_{pgm} 至選擇字元線之前（包含升壓至 V_{pgm} 之期間），將汲極側選擇閘線SGD電位由VSG1（第一電位）降至VSG2（第二電位），且第二電位需低至使汲極側選擇閘電晶體斷開，以達成避免漏電流及寫入錯誤之目的，惟請求項1缺乏「第二電位（或第二期間）使選擇閘電晶體呈斷開狀態」及「第二電位（或第二期間）係發生在供應程式電位至選擇字元線之前」之必要技術特徵（下稱A、B技術特徵），致無法確認各電位（或期間）對於選擇閘電晶體之功能或作用，及其與選擇字元線程式電位 V_{pgm} 之關連性。請求項3、5、6（附屬項），請求項3、5未記載A、B技術特徵，請求項6未記載B技術特徵，足見其未載明

實施之必要技術內容，致實施為不可能或困難，違反90年專利法第71條第3款規定。(2)按智慧財產案件審理細則（下稱智財審理細則）第28條第2項規定，關於智慧財產權有無應撤銷之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發不成立確定，於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張。經濟部智慧財產局（下稱智財局）106年3月14日就該專利舉發案（N01）審定舉發不成立確定（下稱系爭舉發案），其舉發人係主張請求項1、3、5、6未載明第一、二、三期間及寫入操作等，與本件被上訴人抗辯上開請求項未載明A、B必要技術特徵，非屬同一事實，無上開規定之適用。(3)上證4「Vpre+Vthssl」、「Vcc/Vst」對應揭露系爭專利一請求項1第一、二電位技術特徵，且該請求項未具體界定第三電位之數值；上證4圖12持續施予第二電位Vcc使選擇閘電晶體ST1在字元線WL2寫入過程結束前均為斷開，與系爭專利一以第二、三電位（較第二電位高）使選擇閘電晶體在寫入過程結束前持續斷開，屬實質相同之技術手段；而電容耦合、漏電流或寫抑制電位降低，實質上為相同技術問題，並以充分斷開選擇閘電晶體為解決問題之技術手段，係習知電位之簡單選擇與變化，請求項1、3、5乃該技術領域中具有通常知識者依上證4教示所能輕易完成，並揭露請求項6選擇閘電晶體斷開之技術特徵，足見上開請求項不具進步性。

(三)系爭專利二有無得撤銷之事由，應依94年5月11日核准審定時之92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法（下稱92年專利法）規定。按申請前已見於刊物或已公開使用者；或為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前先前技術所能輕易完成者，不得申請取得發明專利，92年專利法第22條第1項第1款、第4項、第67條亦有明文。(1)系爭專利二申請專利範圍請求項7為獨立項，其係一種半導體積體電路，具備：成功/失敗判定電路，其係配置成判定前一動作結果，並輸出成功/失敗信號（下稱判定電路）；成功/失敗保留電路，其係連結為接收上述成功/失敗信號，用以分別保留上

述連續進行之第一動作及第二動作之各個成功／失敗結果（下稱保留電路）；及輸出電路，其係配置成於前述第一動作及第二動作連續執行時，輸出保留於上述成功／失敗保留電路內之上述第一動作及第二動作之各個成功／失敗結果（下稱輸出電路）。請求項13、15、17、18為其附屬項，揭露「連續執行第一動作與第二動作」、「上述第一、第二動作均係資料寫入動作」、「上述第一、第二動作係於具有包含非揮發性記憶體單元之記憶體單元陣列的非揮發性半導體儲存電路執行」、「上述記憶體單元陣列包含配置成行列狀之數個NAND型單元」之附屬技術特徵（下稱系爭附屬技術特徵）。

(2) 被證3係一寫入狀態偵測電路，具有第一、二暫存器，用以接收、保留及輸出來自資料狀態偵測電路寫處之成功／失敗結果，且其寫入資料大於1頁時，需多次連續寫入動作，並記載非揮發性半導體記憶裝置，及具有NAND型之記憶體單元陣列；被證8、8-5為一快閃記憶體架構及其操作方法規格書0.0版，製作日期90年7月5日，早於系爭專利二之最早優先權日同年12月19日，其狀態暫存器可供儲存頁寫入、區塊抹除及快取寫入等動作之成功／失敗結果，在寫入動作後具驗證寫入成功／失敗之步驟，並呈輸出狀態，圖9有連續多個快取寫入動作，圖1-1具NAND快閃記憶體陣列；上證5係一快閃記憶體架構及其操作方法，具NAND快閃記憶體陣列、頁暫存器等電路、可供儲存寫入或抹除動作是否結束及成功與否之結果、用以驗證寫入、抹除動作成功／失敗之電路、依序獲得多次寫入動作成功／失敗結果、輸出驅動器連接至輸出處／輸出端子，並指出連續之虛頁寫入動作；均對應揭露系爭專利二請求項7判定、保留、輸出電路之全部技術特徵及請求項13、15、17、18之系爭附屬技術特徵。

(3) 被證15之快閃記憶體，包含模式控制電路、狀態暫存器、輸出緩衝器等，可儲存或保留記憶體內部寫入動作成功或失敗結果狀態，判斷來自外部輸入輸出端子之各指令，當執行抹除、寫入操作時，可通知外部電路該結果，亦包含記憶體單元陣列，可

應用在NAND型記憶體陣列，對應揭露請求項7之判定、保留、輸出電路及請求項13、17、18之附屬技術特徵，該等請求項不具新穎性及進步性，請求項15不具進步性。(4)被證2係一快閃記憶體，具記憶體陣列、驗證電路、驗證狀態輸出電路、第一、二鎖存電路、輸出電路等，可輸出驗證狀態資訊，指示對於記憶體陣列進行寫入或抹除動作之驗證結果，並可暫時將之儲存，其圖1揭露M個頁緩衝器及分為N個子區塊，可輸出多次寫入或抹除驗證結果，已對應揭露系爭專利二請求項7、13、15、17、18全部技術特徵，不具進步性。

(四)綜上，系爭專利一請求項1、3、5、6違反核准時專利法第71條第3款規定，且不具進步性；系爭專利二請求項7、13、15、17、18不具新穎性、進步性。上訴人依修正前專利法第84條第1項前段、現行專利法第96條第1項至第3項、民法第185條、公司法第8條第1項、第2項、第23條第2項規定，請求(1)力晶公司、黃崇仁連帶給付2億元本息，(2)力積公司就其中9,982萬2,173元本息與力晶公司負連帶給付之責，(3)前2項如任1人給付，其他人於給付範圍內免給付責任，(4)力晶等4公司不得製造、為販賣要約、販賣、使用或進口系爭產品及其他一切侵害系爭專利之產品，暨力晶公司、力積公司、瑄譽公司將系爭產品回收並銷燬，為無理由，應予駁回。爰維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴。

五、按90年專利法第72條第2項規定，舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。上開規定，於92年專利法、100年12月21日修正為同法第67條第4項及現行專利法第81條第1款。又當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，智慧財產案件審理法第16條第1項定有明文。另關於該智慧財產權有效性爭點之同一事實及證據，倘經行政爭訟程序認定舉發不成立確定，當事人於實體法上既不得再行舉發，基於誠信原則，於智慧財產民事訴訟中即不得再行爭執，此觀智財審理細則第28條第2項規定亦明。原審認系爭

舉發案舉發人以系爭專利一請求項1、3、5、6未載明第一、第二及第三期間及寫入操作等，欠缺說明書或圖式之支持，與本件被上訴人抗辯系爭專利請求項1缺乏A、B技術特徵等必要技術內容，非屬同一事實，無智財審理細則第28條第2項之適用，經核於法並無違背。次按智慧財產案件審理法第17條第1項規定，法院為判斷當事人依前條第1項所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。其立法理由乃因智慧財產專責機關為智慧財產註冊審核之主管機關，智慧財產訴訟之結果，與智慧財產專責機關之職權有關，自宜使其得適時就智慧財產之訴訟表示專業上意見，爰明定法院認有必要時得命其參加訴訟。惟是否有上開必要，應由事實審法院視個案具體情事衡情裁量。原審已說明系爭專利有無應予撤銷、廢止之原因，法院應自為判斷，則原審未通知智財局參加訴訟，並自行判斷系爭專利有應撤銷事由，於法亦無不合。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非有理由。

六、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 111 年 4 月 13 日

最高法院民事第八庭

審判長	法官	陳	玉	完
	法官	陳	麗	玲
	法官	黃	書	苑
	法官	謝	說	容
	法官	周	舒	雁

本件正本證明與原本無異

書 記 官

中 華 民 國 111 年 4 月 20 日