

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 113年度民專上更二字第5號

03 上訴人 林亞夫

04 訴訟代理人 彭秀霞

05 林威伯律師（兼上二人及次二人之送達代收人）

06 林辰彥律師

07 上一人之

08 複代理人 許凱傑律師

09 被上訴人 九齊科技股份有限公司（下稱被上訴人公司）

10 法定代理人 陳建隆

11 被上訴人 郭秋麗

12 共 同

13 訴訟代理人 王文成律師

14 劉蘊文律師（兼上三人及次一人之送達代收人）

15 李文賢專利師

16 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華  
17 民國107年4月23日本院106年度民專訴字第1號第一審判決提起上  
18 訴後，經最高法院第二次發回更審，本院於114年11月19日言詞  
19 辯論終結，判決如下：

20 主 文

21 一、上訴駁回。

22 二、第二審及發回前第三審訴訟費用由上訴人負擔。

23 事實及理由

24 壹、程序方面：

25 一、本件為涉及香港之民事事件，本院有管轄權，且準據法為我  
26 國法律：

27 (一)按民事事件，涉及香港或澳門者，類推適用涉外民事法律適  
28 用法。涉外民事法律適用法未規定者，適用與民事法律關係  
29 最重要牽連關係地法律，香港澳門關係條例第38條定有明  
30 文。上訴人為香港居民（一審卷一第11頁），主張被上訴人  
31 公司（其前任法定代理人為被上訴人郭秋麗）之開發工具

01 「Q-Code」(下稱系爭產品)侵害其所有發明第420783號  
02 「無指令可程式化控制裝置」專利(下稱系爭專利),被上  
03 訴人負有損害賠償責任,故本件為涉及香港之民事事件,核  
04 其性質屬專利侵權之民事事件,且其行為及結果發生地為我  
05 國,應類推適用民事訴訟法第15條第1項規定,認上訴人所  
06 主張侵權行為地之我國法院有國際管轄權。

07 (二)按以智慧財產為標的之權利,依該權利應受保護地之法律,  
08 香港澳門關係條例第38條、涉外民事法律適用法第42條第1  
09 項定有明文。上訴人於本件主張系爭專利權受侵害,請求損  
10 害賠償,依前揭規定,以專利權利應受保護地之我國法為準  
11 據法。

12 二、本件於智慧財產案件審理法民國112年8月30日修正施行前已  
13 繫屬於本院,惟被上訴人明白表示不同意適用新法(更二審  
14 卷二第7頁),故本件依修正施行後之第75條第1項規定,適  
15 用修正施行前之規定(下稱智審法),本院已當庭諭知(更  
16 二審卷二第15頁)。

17 三、被上訴人不得追加新攻防方法:

18 (一)修正前智慧財產案件審理細則第33條第2項規定:「關於智  
19 慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法,未於第一審主  
20 張或抗辯,或曾行準備程序之事件,未於準備程序中主張或  
21 抗辯者,除法律別有規定者外,於上訴審或準備程序後之言  
22 詞辯論,均不得再行主張或抗辯。」又民事訴訟法第447條  
23 第1項但書第6款規定,當事人不得提出新攻擊或防禦方法,  
24 但如不許其提出顯失公平者,不在此限。

25 (二)被上訴人於本院更二審審理時,就系爭專利請求項21、27、  
26 28、36、37不具新穎性及進步性抗辯提出新引證及新引證組  
27 合如附表1第三(四)4至7、(五)4至21項所示。惟上訴人不同  
28 意(更二審卷二第99至103頁),本院即命被上訴人表明追  
29 加之法律依據,並予釋明(更二審卷二第157頁),經被上  
30 訴人表明係民事訴訟法第447條第1項第6款規定(更二審卷  
31 二第234至235頁),然上訴人於105年10月7日提起本件訴

01 訟，被上訴人於原審審理時即已提出系爭專利有效性抗辯，  
02 依修正前智慧財產案件審理細則第33條第2項規定，原則上  
03 不得再行抗辯關於系爭專利應予撤銷之攻防方法。本件歷經  
04 最高法院二次廢棄發回更審，被上訴人遲至更二審程序始提  
05 出前開新攻防方法，縱不許其提出而可能遭受實體不利益，  
06 然許其提出，則對於上訴人尚須就該新攻防方法進行攻防，  
07 顯影響其程序保障及程序不利益，難認不准許被上訴人提供  
08 前開新攻防方法，顯失公平，而有民事訴訟法第447條第1項  
09 但書第6款所定例外准許提出之情事，故不予准許，本院並  
10 已通知兩造（民事更二審卷三第67頁）。

## 11 貳、上訴人主張：

12 上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自90年2月1日起至  
13 104年10月16日止。詎被上訴人公司未經同意或授權，於99  
14 年1月12日起至104年10月16日止，擅將系爭專利技術導入該  
15 公司開發工具「Q-Code」（下稱系爭產品）供其客戶使用，  
16 落入系爭專利請求項21、27、28、36、37之文義範圍，而侵  
17 害專利權。被上訴人郭秋麗於99年1月12日起至110年7月23  
18 日止為被上訴人公司負責人，應負連帶賠償責任。爰依92年  
19 2月6日至103年1月22日修正公布之專利法第96條第2項、第9  
20 7條第1項第3款、第2項、公司法第23條第2項規定，求為命  
21 被上訴人連帶給付新臺幣（下同）2,374萬6,500元本  
22 息。

## 23 參、被上訴人抗辯：

24 一、系爭專利請求項21步驟(1)至(6)之設定，及請求項27、28、3  
25 6、37，均屬人為計畫安排，非利用自然法則，違反83年1月  
26 23日施行之專利法第21條第1項第5款規定。又系爭專利請求  
27 項21未記載步驟(1)之「設定x端形態」與前言「至少一端  
28 點」、步驟(2)「設定y事件」與步驟(4)之「一將被執行的事  
29 件」有何關係，欠缺技術連結，且未說明何謂「鑑別條  
30 件」，違反核准時專利法第71條第3款規定。另系爭請求項  
31 全部技術，分別為被證1至被證5所揭示，不具新穎性。且任

01 二證據組合，足以證明系爭請求項不具進步性。系爭請求項  
02 相對於先前技術並無發明之技術特徵，不能舉證商業上成  
03 功，直接由發明之技術特徵所致。

04 二、系爭專利之程式化過程，不包含指令集或組合語言，系爭產  
05 品則包含該二者。系爭產品與系爭專利請求項21之前言及步  
06 驟(1)至(6)均有差異，不構成文義侵害，對依附於請求項21之  
07 請求項27、28、36、37，亦不構成文義侵害。況伊無侵害系  
08 爭專利權之故意過失，上訴人損害賠償請求權已罹於時效。

#### 09 肆、上訴及答辯聲明：

10 一、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人提起上訴，聲明如下：

11 (一)原判決廢棄。

12 (二)被上訴人應連帶給付上訴人2,374萬6,500元，及自起訴狀繕  
13 本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

14 二、被上訴人之答辯聲明：

15 上訴駁回。

#### 16 伍、得心證之理由：

17 一、本件爭點如附表1所示，經本院與兩造商定審理計畫，先就  
18 附表1所示之爭點第二、三項進行調查及辯論（更二審卷二  
19 第139頁）。

20 二、系爭專利之解釋及有無撤銷之原因應適用的法令：

21 (一)系爭專利於84年10月17日申請，於89年11月15日審定准予專  
22 利，故系爭專利有無撤銷之原因，應依核准時所適用之83年  
23 1月23日修正施行之專利法（下稱核准時專利法）。

24 (二)核准時專利法規定如下：

25 1.第19條規定，稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高  
26 度創作。

27 2.第20條第1項第1款規定，可供產業上利用之發明，無申請  
28 前已見於刊物或已公開使用者，得依申請取得發明專利。

29 3.第20條第2項規定，發明係運用申請前既有之技術或知  
30 識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列  
31 情事，仍不得依本法申請取得發明專利。

01 4.第21條第1項第5款規定，有其他必須藉助於人類推理力、  
02 記憶力始能執行之方法或計畫者，不予發明專利。

03 5.第71條第3款規定，說明書或圖式不載明實施必要之事  
04 項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，專  
05 利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證  
06 書，無法追回者，應公告證書作廢。

07 6.對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法之規  
08 定者，依核准時專利法第72條第1項規定，得附具證據，  
09 向專利專責機關舉發之。

10 (三)因此，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其發明  
11 專利權，依法應由被上訴人附具證據證明之。

### 12 三、確定申請專利之發明範圍：

13 系爭專利所欲解決的問題、技術手段、主要圖式如附表2所  
14 示，請求項21、27、28、36、27之要件特徵解析如附表4所  
15 示。

### 16 四、確定相關先前技術所揭露之內容：

17 被上訴人所提引證如附表3所示，其公開皆早於系爭專利申  
18 請日（84年10月17日），可作為系爭專利之先前技術（相關  
19 技術內容及圖式如附表3所示）。

### 20 五、系爭專利熟習該項技術者於專利申請時之技術水準：

21 (一)所謂熟習該項技術者乃一虛擬之角色，並非具體存在，其技  
22 術能力如何、主觀創作能力如何，必須藉由外部證據資料將  
23 其能力具體化，在專利訴訟實務中，爭議之專利其所歸類之  
24 技術分類、以及該類技術於爭議之專利申請當時所呈現之技  
25 術水平，均足作為具體化此一虛擬角色能力之參考資料，當  
26 此一虛擬角色之技術能力經由兩造攻擊防禦過程中漸次浮現  
27 時，有關爭議專利之創作是否與已經存在之技術間有顯著之  
28 不同、相較於既有或已知之技術而言是否產生顯著之功效，  
29 即應透過論理法則與經驗法則，在不違自然法則之前提下加  
30 以客觀檢視，而非任由爭議當事人以主觀意見恣意左右。法  
31 院就專利之進步性論證過程，某種程度上即係將熟習該項技

01 術者之技術能力具體化，倘其論證內容不違經驗法則、論理  
02 法則或自然法則，即尚難謂法院未就熟習該項技術者之知識  
03 水平加以說明（最高行政法院106年度裁字第597號裁定參  
04 照）。

05 (二)依系爭專利說明書所載之「發明說明」、「圖式」，可知其  
06 係屬「狀態機」相關技術領域，故熟習該項技術者即具有狀  
07 態機相關技術領域之一般知識及普通技能之人，且該狀態機  
08 熟習該項技術者能以先前技術為基礎，來理解系爭專利之發  
09 明，即能符合本件所稱熟習該項技術者之技術水準。本件專  
10 利是否具相關專利要件，仍由上開具有相關技術之人依申請  
11 前之先前技術來模擬熟習該項技術者之知識水準，以判斷系  
12 爭專利是否符合相關專利要件之規定。從而，本件依系爭專  
13 利申請前之習知技術、乙證1至3作為判斷系爭專利有無具相  
14 關專利要件之依據，自依前揭技術內容已能確立熟習該項技  
15 術者之技術水準。

16 (三)陳科宏教授之專家意見：

17 1.被上訴人於本院111年度民專上更一字第11號（下稱更一  
18 審）審理時，提出陳科宏講座教授之專家意見書乙證25、  
19 相關工具書乙證26、28、30及論文乙證31（更一審卷一第  
20 109至121、129至145、157至226、277至318、351至354  
21 頁），以說明系爭專利申請時之通常知識。而上訴人聲請  
22 傳喚專家證人陳科宏教授進行狀態機技術，尤其是指數性  
23 暴升之傳統難題的技術交流和辯論云云（更二審卷二第17  
24 7頁），本院即於相關連案件（即本院114年度行專更二字  
25 第1號發明專利舉發事件《下稱114行專更二1案》）114年  
26 8月12日準備程序訊問證人陳科宏說明系爭專利申請時通  
27 常知識（丁證6），並於丙證3附加行號，編為「丙證3-  
28 1」。

29 2.上訴人又稱依陳教授的資歷，於系爭發明申請當時為碩二  
30 學生，未曾就業，就當時狀況未有親身見聞，不符「發明  
31 之時熟習該項技術者」的發明之時要件；系爭專利是用以

01 替代發明之時所有四位元語音IC原本必須依靠的不同公司  
02 間之「不同組合語言」，陳教授自認其時代很少會學「組  
03 合語言」，陳教授證供揭示其對四位元語音IC 認識陌  
04 生，易言之，陳教授並非30年前臺灣四位元語音IC產業的  
05 熟習該項技術者云云。

06 3.上訴人曾於相關連案件即本院111年度行專更一字第7號案  
07 《下稱111行專更一7案》審理時陳稱：「綜觀其意見書，  
08 陳教授對狀態機技術具有相當程度認識，足可容許兩造專  
09 家深入討論本件技術爭點之事實真相，協助智慧財產法院  
10 依據事實真相作出公正判決」等語（111行專更一7卷二第  
11 80頁）。又陳科宏教授之乙證25專家意見書已記載公開於  
12 系爭專利申請日之前的參考文獻以支持其所述理由，且於  
13 114行專更二1案114年8月12日準備程序詳為說明，並就未  
14 載於乙證25專家意見書內容之問題，嗣後提出乙證54之補  
15 充意見書，被上訴人亦提供乙證25、54所引用之參考文  
16 獻、專家意見書與參考文獻頁碼對照表（乙證43至52、5  
17 3、55至59），足徵陳科宏教授之上開證述、意見書及補  
18 充意見書所提之通常知識，即屬有據。至所謂熟習技術  
19 者，係指虛擬之人（最高法院113年度台上字第459號民事  
20 判決參照），為將此一虛擬角色之技術能力、主觀創作能  
21 力加以具體化之外部證據資料，並不限於上訴人所指需曾  
22 就業、就當時狀況有親身見聞之人，陳科宏教授於系爭專  
23 利申請時就讀臺大電機研究所，已對系爭專利所屬狀態機  
24 技術領域有所知悉及研究，此經陳科宏教授證述明確（丁  
25 證6，即114行專更二1卷四第36至37頁），則上訴人指稱  
26 陳教授並非30年前臺灣四位元語音IC產業的熟習該項技術  
27 者云云，自無可取。

28 六、系爭專利請求項21所載「一端點」、「一輸入端」、「一輸  
29 出端」、「端形態」、「X端形態」、「各輸入端」與「各  
30 輸出端」之文義解釋：

- 01 (一)按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，必  
02 要時，得審酌說明書及圖式，核准時專利法第56條第3項定  
03 有明文。由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋  
04 申請專利範圍時，固得審酌說明書及圖式，並應就專利說明  
05 書整體觀察，以瞭解發明之目的、作用及效果。因申請專利  
06 範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，  
07 圖式之作用僅係在補充說明書文字不足之部分，使發明熟習  
08 該項技術者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術  
09 特徵及其所構成之技術手段，故參酌說明書之實施例及圖式  
10 所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣  
11 之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容，  
12 應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，  
13 而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍（最  
14 高行政法院106年度判字第634號、107年度判字第154號行政  
15 判決意旨參照）。準此，申請專利範圍用語應如何解釋，為  
16 本院應依職權認定之事項，不受兩造及參加人主張之拘束。
- 17 (二)次按發明專利權範圍既以申請專利範圍為準，申請專利範圍  
18 須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍。在解釋  
19 申請專利範圍時，發明說明及圖式係立於從屬地位，未曾記  
20 載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內。惟說明書  
21 所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，  
22 或有未臻明確之處，故不應侷限於申請專利範圍之字面意  
23 義，而應以熟習該項技術者參考專利說明書及圖式，並瞭解  
24 發明目的、所欲解決之問題、對應於問題之技術手段及作  
25 用、效果後，給予請求項技術特徵最寬廣合理之解釋，據以  
26 界定其範圍，惟應避免自說明書及圖式引入請求項所未記載  
27 之技術特徵，而不當地限縮發明專利對外公告而客觀表現之  
28 專利權範圍，此即「禁止讀入原則」（最高行政法院113年  
29 度上字第132號行政判決參照）。
- 30 (三)系爭專利請求項21所載「一端點」應解釋為「該控制裝置之  
31 其中一個端點」：

01 依系爭專利請求項21記載「一種對控制裝置程式規畫之程式  
02 化方法……該控制裝置包含至少一端點作為一輸入端及至少  
03 一端點作為一輸出端……」，可知系爭專利請求項21已明確  
04 揭示系爭專利之控制裝置至少包含兩個端點，其中至少一端  
05 點作為輸入端，至少一端點作為輸出端，故系爭專利請求項  
06 21所載「一端點」應解釋為「該控制裝置之其中一個端  
07 點」。

08 (四)系爭專利請求項21所載「一輸入端」應解釋為「該控制裝置  
09 之一或複數個端點中，被安排作為接收輸入訊號的一個端  
10 點」、「一輸出端」應解釋為「該控制裝置之一或複數個端  
11 點中，被安排作為提供輸出訊號的一個端點」、「各輸入  
12 端」應解釋為「該控制裝置之一或複數個端點中，被安排作  
13 為接收輸入訊號的各個端點」、「各輸出端」應解釋為「該  
14 控制裝置之一或複數個端點中，被安排作為提供輸出訊號的  
15 各個端點」：

16 如前述，系爭專利請求項21已明確揭示系爭專利之控制裝置  
17 至少包含兩個端點，其中至少一端點作為輸入端，至少一端  
18 點作為輸出端，又依系爭專利請求項21記載「(3)……對各  
19 輸入端設定一輸入鑑別條件；(4)對於步驟(3)的各輸入端，  
20 當被連接到該輸入端的輸入訊號滿足該輸入鑑別條件時……  
21 對各輸出端設定一輸出訊號……」，可知系爭專利請求項21  
22 已明確揭示該輸入端係被安排作為接收一輸入訊號之端點，  
23 該輸出端係被安排作為提供一輸出訊號之端點，故系爭專利  
24 請求項21所載「一輸入端」應解釋為「該控制裝置之一或複  
25 數個端點中，被安排作為接收輸入訊號的一個端點」、「一  
26 輸出端」應解釋為「該控制裝置之一或複數個端點中，被安  
27 排作為提供輸出訊號的一個端點」、「各輸入端」應解釋為  
28 「該控制裝置之一或複數個端點中，被安排作為接收輸入訊  
29 號的各個端點」、「各輸出端」應解釋為「該控制裝置之一  
30 或複數個端點中，被安排作為提供輸出訊號的各個端點」。

01 (五)系爭專利請求項21所載「端形態」應解釋為「該控制裝置的  
02 I/O形態，包含可設定輸入、輸出、鑑別條件、將執行事  
03 件」、「x端形態」應解釋為「控制裝置的x個I/O形態，其  
04 中x係等於或大於1的整數」：

05 1.依系爭專利請求項21記載「一種對控制裝置程式規畫之程  
06 式化方法……該程式化方法至少包含下列步驟：(1)設定x  
07 端形態，其中x係等於或大於1的整數……(3)對於步驟(1)  
08 的每一形態，對各輸入端設定一輸入鑑別條件；(4)對於  
09 步驟(3)的各輸入端，當被連接到該輸入端的輸入訊號滿  
10 足該輸入鑑別條件時，尚設定一將被執行的事件；(5)對  
11 於步驟(1)的每一形態，對各輸出端設定一輸出訊號；(6)  
12 設定該等形態之一者成為動作中的形態」，即系爭專利請  
13 求項21揭示對控制裝置設定的x端形態之每一形態，可設  
14 定其各輸入端一輸入鑑別條件、滿足該輸入鑑別條件將被  
15 執行的事件、及各輸出端一輸出訊號。另查，系爭專利說  
16 明書之發明說明及圖式並未明確記載「端形態」之相關內  
17 容，然系爭專利說明書第7至9頁記載「各端可被程式化為  
18 一輸入端、一輸出端或一“可被忽略”的高阻抗端…各輸  
19 入端均被程式化，以便對一具“合格”特徵的輸入觸發訊  
20 號產生響應…各輸出端可被程式化，以傳送一輸出訊  
21 號」、「各端將如上界定，而被設定為八種可能的狀態之  
22 一：R、F、I、O、H、L、P與X。一端點之八個可能的I/O  
23 形態各者…最多有16種可能的I/O形態，設定為I/O狀態#0  
24 至I/O狀態#15…無論何時一I/O形態之一輸入端收到一合  
25 格的觸發訊號，即直接執行一預定事件」、「第一欄位係  
26 藉由圖表10來代表，包含列出所有八個I/O端的一第一座  
27 標12與列出所有I/O形態的一第二座標11。圖表10中的各  
28 構成部分代表一端點於一特殊I/O形態下所處的狀態」，  
29 即系爭專利說明書揭示之I/O形態包含控制裝置端點的輸  
30 入端、輸出端安排、可接收的合格輸入訊號以及將執行事  
31 件，對應前述系爭專利請求項21揭示的x端形態之每一形

01 態之內容，可知系爭專利請求項21記載之「端形態」即為  
02 該系爭專利說明書所述之「I/O形態」，而「x端形態」即  
03 為「控制裝置的x個I/O形態」。據此，系爭專利請求項21  
04 所載「端形態」應解釋為「該控制裝置的I/O形態，包含  
05 可設定輸入、輸出、鑑別條件、將執行事件」、「x端形  
06 態」應解釋為「控制裝置的x個I/O形態，其中x係等於或  
07 大於1的整數」。

08 2.上訴人主張發明人新創「專有名詞」必須以發明人提供之  
09 專有名詞定義為依據，本院「端形態」解釋中之「I/O形  
10 態」加入請求項所無之限制，該解釋並會有將「鑑別條  
11 件」作為「輸出」設定、「將執行事件」作為「輸入」設  
12 定之混亂，故系爭專利請求項21之「端形態」專有名詞應  
13 解釋為「控制裝置之程式化方法形態，包含當端點被安排  
14 為輸入端時可以設定輸入鑑別條件，及設定符合鑑別條件  
15 時之將執行事件；當端點被安排為輸出端時可以設定輸出  
16 訊號」、「一種對控制裝置程式規畫之程式化方法形態，  
17 對各個被安排為輸入端之端子執行步驟(3)及步驟(4)，對  
18 各個被安排為輸出端之端子執行步驟(5)」或「一種對控  
19 制裝置程式規畫之程式化方法形態，當端點被安排為輸入  
20 端時包含可以設定輸入鑑別條件，及設定符合鑑別條件時  
21 之將執行事件；當端點被安排為輸出端時可以設定輸出訊  
22 號」，「x端形態」應解釋為「x個符合端形態定義之心證  
23 解釋形態，其中x係等於或大於1的整數」云云。惟查：

24 (1)系爭專利說明書之發明說明及圖式並未記載「端形  
25 態」，已如前述，另上訴人於本案訴訟過程曾稱「並請  
26 參閱附圖一，由系爭專利第21項可知，系爭專利係以六  
27 個步驟構成，以專利說明書第四B圖(系爭專利之一實施  
28 例)為例，包括有：1. 設定x端形態，其中x係等於或大  
29 於1的整數。附圖一的實施例中【以紅字表示】，設定9  
30 端形態，即#0到#8」(一審卷一第5頁背面、第80頁)，  
31 對應系爭專利說明書第13至14頁記載「第四A圖與第四B

01 圖說明另一應用實例……程式化過程需要9個I/O形態。  
02 I/O狀態#0代表開機I/O形態以及待機模式。需要界定六  
03 個I/O形態用於順序式LED閃光模式，及兩個I/O形態於  
04 交替式LED閃光模式」，可知所稱「9端形態」即為「9  
05 個I/O形態」。

06 (2)解釋請求項之目的在於正確解釋請求項之文字意義，以  
07 確認請求項界定之範圍，使請求項之解釋結果為實際可  
08 行，而可達成發明之目的，系爭專利請求項21已記載  
09 「一種對控制裝置程式規畫之程式化方法，響應於一或  
10 多個外部合格的電氣訊號以執行一或多項事件……(1)  
11 設定x端形態，其中x係等於或大於1的整數；(2)設定y  
12 事件，其中y係等於或大於1的整數；(3)對於步驟(1)的  
13 每一形態，對各輸入端設定一輸入鑑別條件；(4)對於  
14 步驟(3)的各輸入端，當被連接到該輸入端的輸入訊號  
15 滿足該輸入鑑別條件時，尚設定一將被執行的事件；  
16 (5)對於步驟(1)的每一形態，對各輸出端設定一輸出訊  
17 號……」，是對於熟習該項技術者當不會有所稱會有將  
18 「鑑別條件」作為「輸出」設定、「將執行事件」作為  
19 「輸入」設定致無法達成系爭專利發明目的之混亂。

20 (3)另上訴人所稱端型態之3種解釋，並無法對應前述系爭  
21 專利請求項21記載之「端形態」為「I/O形態」，且解  
22 釋所述「控制裝置之程式化方法形態」或「一種對控制  
23 裝置程式規畫之程式化方法形態」之內容，即為系爭專  
24 利請求項21之「設定x端形態」；解釋所述「當端點被  
25 安排為輸入端時可以設定輸入鑑別條件，及設定符合鑑  
26 別條件時之將執行事件；當端點被安排為輸出端時可以  
27 設定輸出訊號」、「對各個被安排為輸入端之端子執行  
28 步驟(3)及步驟(4)，對各個被安排為輸出端之端子執行  
29 步驟(5)」或「當端點被安排為輸入端時包含可以設定  
30 輸入鑑別條件，及設定符合鑑別條件時之將執行事件；  
31 當端點被安排為輸出端時可以設定輸出訊號」之內容，

01 即為系爭專利請求項21之「控制裝置包含至少一端點作  
02 為一輸入端及至少一端點作為一輸出端，該程式化方法  
03 至少包含下列步驟……對各輸入端設定一輸入鑑別條  
04 件……被連接到該輸入端的輸入訊號滿足該輸入鑑別條  
05 件時，尚設定一將被執行的事件……對各輸出端設定一  
06 輸出訊號」，亦即上訴人所稱端型態之3種解釋僅為重  
07 複系爭專利請求項21之內容，並無實益。

08 (4)綜上，上訴人此部分主張並不足採。

09 3.被上訴人主張「端型態」解釋為「該控制裝置的I/O形  
10 態」即可，加入「包含可設定輸入、輸出、鑑別條件、將  
11 執行事件」違反禁止讀入原則；若端型態解釋為「包含可  
12 設定輸入、輸出、鑑別條件、將執行事件」，則完成步驟  
13 (1)設定端型態即已完成設定將執行事件、輸出，將在步  
14 驟(2)設定事件、步驟(4)設定將執行事件、步驟(5)設定  
15 輸出之前，顯不合理；步驟(1)至(6)並未包含「設定輸  
16 入」；依系爭專利請求項27記載設定端型態與設定事件分  
17 屬不同欄位，可知設定端型態並未包含可設定將執行事  
18 件；系爭專利美國對應案，將「端型態」解釋為「該控制  
19 裝置的I/O型態」云云。惟查：

20 (1)「I/O型態」一詞並非熟習該項技術者能明確得知其文  
21 義，仍須參酌系爭專利說明書之發明說明及圖式方能得  
22 知「I/O型態」所指為何，又如前述，系爭專利說明書  
23 揭示之I/O型態包含控制裝置端點的輸入端、輸出端安  
24 排、可接收的合格輸入訊號以及將執行事件，此可對應  
25 系爭專利請求項21揭示的x端型態之每一形態可設定其  
26 各輸入端一輸入鑑別條件、滿足該輸入鑑別條件將被執  
27 行的事件、及各輸出端一輸出訊號，是前述「端型態」  
28 解釋為「該控制裝置的I/O型態，包含可設定輸入、輸  
29 出、鑑別條件、將執行事件」並無所稱有違反禁止讀入  
30 原則之情事，而所稱系爭專利美國對應案之解釋內容，  
31 本非可拘束本院之解釋。

01 (2)依系爭專利請求項21所記載之內容可知，其係藉由所記  
02 載之步驟(1)至步驟(6)完成一種對控制裝置程式規畫之  
03 程式化方法，其中步驟(1)設定x端形態，係用以界定控  
04 制裝置x個端形態，步驟(2)至步驟(6)係用以界定該每  
05 一形態之輸入、輸出、鑑別條件、將執行事件之相關設  
06 定，而前述「端形態」解釋「包含可設定輸入、輸出、  
07 鑑別條件、將執行事件」之內容，係用以界定「端形  
08 態」之文義，是並無所稱完成步驟(1)設定端形態即已  
09 完成設定將執行事件、輸出等語。又依系爭專利請求項  
10 21記載「該控制裝置包含至少一端點作為一輸入端……  
11 (3)對於步驟(1)的每一形態，對各輸入端設定一輸入鑑  
12 別條件」，即已揭示對該輸入端之相關設定，亦無所稱  
13 步驟(1)至(6)並未包含「設定輸入」。

14 (3)依系爭專利圖式第一圖及對應之說明書第9頁記載「程  
15 式化格式包含兩個欄位。第一欄位係藉由圖表10來代  
16 表，包含列出所有八個I/O端的一第一座標12與列出所  
17 有I/O形態的一第二座標11。圖表10中的各構成部分代  
18 表一端點於一特殊I/O形態下所處的狀態……標號13”  
19 F：E11”係指I/O形態#1的端點1(腳1)的狀態，而”F”  
20 係指合格訊號為一下降緣特徵，E11是指當一下降緣訊  
21 號由端點1接收時事件#11將被執行。標號14是指當一上  
22 升緣訊號由端點2檢測時，事件2將被執行……圖表20，  
23 其包含該程式化格式的第二部份，並界定欲被執行的事  
24 件……圖表20羅列了依據圖表10執行的所有事件的細節  
25 內容」，即I/O形態包含將執行之事件(即E11、E2等)，  
26 又系爭專利請求項21記載之「端形態」為系爭專利說明  
27 書所述之「I/O形態」已如前述，故設定端型態當包含  
28 對將執行事件之設定。

29 (4)綜上，被上訴人此部分主張亦無可採。

30 (六)本院所為前開解釋，已於114年6月27日通知兩造，並依智審  
31 法第34條準用第8條第1項規定，命兩造就下列問題表示意見

01 (更二審卷3第157至161頁)，業經兩造具狀並於準備程序  
02 及言詞辯論程序詳為辯論，本院即得以之為裁判基礎。

03 1.系爭專利請求項21之權利範圍是否包含「一種對控制裝置  
04 程式規畫之程式化方法，響應於『一』個外部合格的電氣  
05 訊號以執行『一』項事件；該控制裝置包含『一』端點作  
06 為一輸入端及『一』端點作為一輸出端，該程式化方法至  
07 少包含下列步驟：(1)設定x端形態，其中x係『等於1』的  
08 整數；(2)設定y事件，其中y係『等於1』的整數；(3)對  
09 於步驟(1)的『形態』，對『輸入端』設定一輸入鑑別條  
10 件；(4)對於步驟(3)的『輸入端』，當被連接到該輸入端  
11 的輸入訊號滿足該輸入鑑別條件時，尚設定一將被執行的  
12 事件；(5)對於步驟(1)的『形態』，對『輸出端』設定一  
13 輸出訊號；(6)設定『該形態』成為動作中的形態。」？

14 2.若是，前述範圍與證據1至5之內容差異為何？相較之有利  
15 功效為何？

16 3.若否，前述記載之內容意義為何？

17 (七)就前述(六)之問題1.，兩造均不爭執系爭專利請求項21所界定  
18 之程式化方法，其態樣有二(更二審卷三第212至215、424至  
19 425頁)：

20 1.態樣A：

21 依系爭專利請求項21之記載「響應於『一或多』個外部合  
22 格的電氣訊號」、「執行『一或多』項事件」、「『至少  
23 一端點』作為一輸入端」、「『至少一端點』作為一輸出  
24 端」、「設定x端形態，其中x係『等於或大於1』的整  
25 數」、「設定y事件，其中y係『等於或大於1』的整  
26 數」，第一種態樣(態樣A)即「一種對控制裝置程式規  
27 畫之程式化方法，響應於『一』個外部合格的電氣訊號以  
28 執行『一』項事件；該控制裝置包含『一』端點作為一輸  
29 入端及『一』端點作為一輸出端，該程式化方法至少包含  
30 下列步驟：(1)設定x端形態，其中x係『等於1』的整數；  
31 (2)設定y事件，其中y係『等於1』的整數；(3)對於步驟

01 (1)的形態，對輸入端設定一輸入鑑別條件；(4)對於步驟  
02 (3)的輸入端，當被連接到該輸入端的輸入訊號滿足該輸  
03 入鑑別條件時，尚設定一將被執行的事件；(5)對於步驟  
04 (1)的形態，對輸出端設定一輸出訊號；(6)設定該形態成  
05 為動作中的形態」之權利範圍（以下稱「態樣A」），而  
06 兩造就此並不爭執（更二審卷三第212至215、424至425  
07 頁）。

## 08 2.其他：

09 即態樣A以外之情形。

10 七、系爭專利請求項21、27、28、36、37並無違反核准時專利法  
11 第19條而不符合發明之定義：

12 (一)被上訴人主張系爭專利請求項21所記載者為程式語言，步驟  
13 (1)至(6)屬人為的計畫安排，非利用自然法則，步驟(1)至  
14 (6)並未與控制裝置交互作用，不具技術思想；另請求項27  
15 之附加特徵「使程式規格構成為兩欄位」、請求項28之附加  
16 特徵「表格格式」、請求項36之附加特徵「相互關係不必以  
17 序列關係列出」以及請求項37之附加特徵「未包含指令集」  
18 亦未產生技術領域相關功效云云（更二審卷三第344至347  
19 頁）。

20 (二)依據系爭專利請求項21記載「一種對控制裝置程式規畫之程  
21 式化方法，響應於一或多個外部合格的電氣訊號以執行一或  
22 多項事件；該控制裝置包含至少一端點作為一輸入端及至少  
23 一端點作為一輸出端，該程式化方法至少包含下列步驟：  
24 (1)設定x端形態，其中x係等於或大於1的整數；(2)設定y事  
25 件，其中y係等於或大於1的整數；(3)對於步驟(1)的每一形  
26 態，對各輸入端設定一輸入鑑別條件；(4)對於步驟(3)的各  
27 輸入端，當被連接到該輸入端的輸入訊號滿足該輸入鑑別條  
28 件時，尚設定一將被執行的事件；(5)對於步驟(1)的每一形  
29 態，對各輸出端設定一輸出訊號；(6)設定該等形態之一者  
30 成為動作中的形態」，可知系爭專利請求項21所載對控制裝  
31 置程式規畫之程式化方法，係包含對控制裝置的輸入端、輸

01 出端、端形態、事件、輸入鑑別條件及輸出訊號等技術內容  
02 進行相關之設定，以使該控制裝置可響應於一或多個外部合  
03 格的電氣訊號而執行一或多項事件，此對於該控制裝置之該  
04 等技術內容的設定，使該控制裝置能藉此達成所規劃的運作  
05 模式並進而實現系爭專利說明書所記載「本發明之目的係在  
06 於發展一種具簡易構成程式方法之低成本的可程式化控制裝  
07 置」之內容，屬具有技術性之技術手段，並非是單純的人為  
08 計畫安排，符合發明之定義。

09 (三)系爭專利請求項27、28、36、37為系爭專利請求項21之附屬  
10 項，包含系爭專利請求項21之全部技術特徵，系爭專利請求  
11 項21具有技術性，已如前述，故系爭專利請求項27、28、3  
12 6、37亦具有技術性，而符合發明之定義。

13 八、系爭專利請求項21、27、28、36、37未違反核准時專利法第  
14 21條第1項第5款屬於法定不予專利項目：

15 (一)被上訴人主張系爭專利請求項21是一種程式化方法，步驟  
16 (1)至(6)均必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行，系爭  
17 專利請求項27、28、36、37之附加特徵亦屬於必須藉助於人  
18 類推理力、記憶力始能執行之方法或計劃，因此，應不予專  
19 利云云。

20 (二)惟如前述，系爭專利請求項21所載之程式化方法，係包含對  
21 控制裝置的輸入端、輸出端、端形態、事件、輸入鑑別條件  
22 及輸出訊號等技術內容進行相關之設定，以使該控制裝置可  
23 響應於一或多個外部合格的電氣訊號而執行一或多項事件，  
24 此對於該控制裝置之該等技術內容的設定係依該控制裝置的  
25 輸入、輸出端數量從而決定端形態、事件的數量及該輸入  
26 端、輸出端、端形態、事件對應關係，使該控制裝置能藉此  
27 達成所規劃的運作模式並進而實現系爭專利之發明目的，是  
28 系爭專利請求項21所載之程式化方法並非屬於必須藉助於人  
29 類推理力、記憶力始能執行之方法，非屬法定不予專利事  
30 由。

01 (三)系爭專利請求項27、28、36、37為系爭專利請求項21之附屬  
02 項，包含系爭專利請求項21之全部技術特徵，系爭專利請求  
03 項21非屬法定不予專利事由已如前述，故系爭專利請求項2  
04 7、28、36、37亦非屬法定不予專利事由。

05 九、系爭專利請求項21、27、28、36、37未違反核准時專利法第  
06 71條第3款說明書未載明實施必要之事項使實施為不可能或  
07 困難：

08 (一)被上訴人主張系爭專利請求項21及其附屬項27、28、36、37  
09 未記載「設定X端形態」與「至少一端點」有何關係且發明  
10 說明未記載何謂「端形態」、未記載「設定y事件」與「一  
11 將被執行的事件」有何關係、步驟(3)記載「對各輸入端設  
12 定一輸入鑑別條件」而發明說明未記載何謂「鑑別條件」、  
13 未同時記載包含「x端形態與y事件的規格相互間係不必以序  
14 列關係列出」及「程式化步驟未包含於指令集」等實施必要  
15 之事項，系爭專利請求項27未記載「端形態的特性」與「設  
16 定x端形態」有何關係且發明說明未記載何謂「端形態的特  
17 性」；系爭專利請求項27未記載「設定一或多個事件與子事  
18 件」與「設定y事件」有何關係且請求項21亦未記載「子事  
19 件」，欠缺技術連結云云。

20 (二)惟如前述，系爭專利請求項21、27、28、36、37所載之程式  
21 化方法，係包含對控制裝置的輸入端、輸出端、端形態、事  
22 件、輸入鑑別條件及輸出訊號等技術內容進行相關之設定，  
23 以使該控制裝置可響應於一或多個外部合格的電氣訊號而執  
24 行一或多項事件，而該等請求項已載明對該控制裝置之該等  
25 技術內容的控制設定，對於熟習該項技術者已可依據其記載  
26 之內容實施對於該控制裝置的控制設定以達成所規劃的運作  
27 模式並進而實現系爭專利之發明目的。

28 (三)系爭專利請求項21所述之「端形態」為系爭專利發明說明所  
29 述之「I/O形態」已如前述，又依據系爭專利說明書第8至9  
30 頁記載「根據本發明，可程式化語音合成器之程式化的較佳  
31 程式化方法的一個實例係由第一圖中的程式化格式代表……

01 圖表10中的各構成部分代表一端點於一特殊I/O形態下所處  
02 的狀態……每當一端被規劃成一輸入端時，一編號的事件將  
03 被設定。此即為當一合格的輸入訊號被接收時所執行的事  
04 件。標號13” F：E11” 係指I/O態#1的端點1(腳1)的狀態，  
05 而” F” 係指合格訊號為一下降緣特徵，E11是指當一下降緣  
06 訊號由端點1接收時事件#11將被執行」之內容，可知所述之  
07 「I/O形態」即為端點的邏輯狀態，是系爭專利請求項21所  
08 述之「端形態」即為該請求項控制裝置「端點」的邏輯狀  
09 態，亦即系爭專利請求項21所述之「設定X端形態」當與其  
10 所記載之「至少一端點」具有關聯性。

11 (四)依系爭專利說明書第4頁記載「各I/O端被連接到用以檢測預  
12 定合格輸入訊號的多數訊號鑑別電路」、第9頁記載「每當  
13 一端被規劃成一輸入端時，一編號的事件將被設定。此即為  
14 當一合格的輸入訊號被接收時所執行的事件。標號13” F：E  
15 11” 係指I/O態#1的端點1(腳1)的狀態，而” F” 係指合格訊  
16 號為一下降緣特徵，E11是指當一下降緣訊號由端點1接收時  
17 事件#11將被執行」，即系爭專利說明書已揭示當輸入端一  
18 合格的輸入訊號被接收時將執行被設定的事件，而對應系爭  
19 專利請求項21所記載「一種對控制裝置程式規畫之程式化方  
20 法，響應於一或多個外部合格的電氣訊號以執行一或多項事  
21 件……(3)對於步驟(1)的每一形態，對各輸入端設定一輸入  
22 鑑別條件……(4)對於步驟(3)的各輸入端，當被連接到該輸  
23 入端的輸入訊號滿足該輸入鑑別條件時，尚設定一將被執行  
24 的事件」之內容，對於熟習該項技術者當可知系爭專利請求  
25 項21之「輸入鑑別條件」即對應系爭專利發明說明所述之  
26 「合格的輸入訊號」，亦可對應系爭專利請求項21所述之  
27 「合格的電氣訊號」。

28 (五)依據前述系爭專利說明書第8至9頁所記載「根據本發明，可  
29 程式化語音合成器之程式化的較佳程式化方法的一個實例係  
30 由第一圖中的程式化格式代表……圖表10中的各構成部分代  
31 表一端點於一特殊I/O形態下所處的狀態……每當一端被規

01 劃成一輸入端時，一編號的事件將被設定……圖表20，其包  
02 含該程式化格式的第二部份，並界定欲被執行的事件。一事  
03 件可能包含一或多個子事件。當各事件或子事件被執行時，  
04 將執行諸如產生一輸出訊號、修正一動作的I/O形態、起始  
05 一計時器計數器或將執行導向另一事件之任務」之內容，可  
06 知當輸入端一合格的輸入訊號被接收時將執行「被設定的事  
07 件」，包括產生一輸出訊號、修正一動作的I/O形態、起始  
08 一計時器計數器或將執行導向另一事件之任務，而對應系爭  
09 專利請求項21所記載「一種對控制裝置程式規畫之程式化方  
10 法，響應於一或多個外部合格的電氣訊號以執行一或多項事  
11 件……(2)設定y事件，其中y係等於或大於1的整數……(4)  
12 對於步驟(3)的各輸入端，當被連接到該輸入端的輸入訊號  
13 滿足該輸入鑑別條件時，尚設定一將被執行的事件」之內  
14 容，對於熟習該項技術者當可知系爭專利請求項21之「將被  
15 執行的事件」當屬於所設「y個事件」中其中之一。

16 (六)另「x端形態與y事件的規格相互間係不必以序列關係列  
17 出」、「程式化步驟未包含於指令集」等僅為實施態樣之  
18 一，或為該方法具有之功效，並非系爭專利請求項21實施必  
19 要之技術內容。

20 (七)又依前述系爭專利說明書第8至9頁記載可知，系爭專利說明  
21 書揭示之「x端形態」，係指由輸入端或輸出端與代表一形  
22 態之名稱所構成之組態，所以「端形態的特性」即指輸入  
23 端、輸出端與代表一形態之名稱所構成之組態的特性，而  
24 「設定x端形態」即為設定該組態特性的內容，包括輸入、  
25 輸出、鑑別條件、將執行事件。另依前述系爭專利說明書第  
26 8至9頁記載可知，事件與子事件具有從屬關係，是系爭專利  
27 請求項27之「設定一或多個事件與子事件」相較於系爭專利  
28 請求項21之「設定y事件」，其更進一步限定設定之事件亦  
29 包括其子事件。

30 (八)綜上，系爭專利請求項21、27、28、36、37並未有未載明實  
31 施必要之事項的情事。

01 十、乙證1、2、3分別不足以證明系爭專利請求項21、27、28、3  
02 6、37不具新穎性：

03 (一)乙證1不足以證明與系爭專利請求項21、27、28、36、37不  
04 具新穎性：

05 1.乙證1不足以證明系爭專利請求項21不具新穎性：

06 (1)乙證1第5-64頁右列末段記載「狀態機被定義後，必須  
07 在裝置上實現。此時套裝軟體被用在裝置上以實現設  
08 計。任務是將狀態機敘述變換成轉換及輸出功能。套裝  
09 軟體也考量裝置的特定架構變化及限制，而提供統一  
10 的使用者介面」、第5-60頁圖1揭示控制裝置包含至少一  
11 端點作為一輸入端(Device Inputs)及至少一端點作為  
12 一輸出端(Outputs)，即乙證1揭示一狀態機在控制裝置  
13 實現的程式化方法，該控制裝置可包含一輸入端及一輸  
14 出端，可對應前述態樣A之「一種對控制裝置程式規畫  
15 之程式化方法；該控制裝置包含『一』端點作為一輸入  
16 端及『一』端點作為一輸出端」，亦當可對應系爭專利  
17 請求項21要件21A「一種對控制裝置程式規畫之程式化  
18 方法，該控制裝置包含至少一端點作為一輸入端及至少  
19 一端點作為一輸出端」之部分技術特徵。

20 (2)乙證1第5-64頁表1其上之說明文字記載「狀態機表示的  
21 第二種方法是稱為狀態轉換表的表格形式，其格式如表  
22 1所示。沿頂部是所有可能的輸入位元組合和內部狀  
23 態。每列給出下一個狀態和下一個輸出；因此，該表指  
24 定了轉換和輸出函數」，即乙證1揭示可以表格形式表  
25 示狀態機，又乙證1表1每一列內容包含0至n個目前狀態  
26 (Present State)  $S_0-S_n$ 、0至m個輸入 (Inputs)  $I_0-I$   
27  $m$ 、0至n個下一狀態 (Next State)  $S_0-S_n$ 、0至p個所產  
28 生輸出 (Outputs Generated)  $O_0-O_p$  (一審卷一第183  
29 頁)，此一系列由目前狀態、輸入、下一狀態、所產生輸  
30 出的表格欄位名稱及其示意值 $S_0-S_n$ 、 $I_0-I_m$ 、 $O_0-O_p$ 等

01 所構成的一組組合，即為一組端形態，且該表1亦揭示  
02 端形態所成集合的表現方式。其中：

03 ①乙證1表1所揭示之輸入 $I_0-I_m$ ，可供輸入判斷狀態是  
04 否需要轉換，即為輸入鑑別條件，而該表1所揭示下  
05 一狀態 $S_0-S_n$ 、所產生輸出 $O_0-O_p$ ，皆為對應的輸入訊  
06 號滿足其輸入鑑別條件時被設定將被執行的事件，例  
07 如狀態 $S_0$ 轉換狀態為 $S_1$ 即為一事件，所產生輸出 $O_1$ 即  
08 為一事件，而所產生輸出之 $O_0-O_p$ 即為各輸出端所設  
09 定的輸出訊號。

10 ②乙證1圖5b所揭示由State C(目前狀態)、 $I_1=0$ (輸入  
11 鑑別條件)至State D(下一狀態)之路徑或歷程，以及  
12 由State C(目前狀態)、 $I_1=1$ (輸入鑑別條件)至State  
13 E(下一狀態)之路徑或歷程，其中，前述任一路徑或  
14 歷程，即為對應前述乙證1表1之一組端形態，可被設  
15 定成為動作中的形態。

16 ③另乙證1之表1可包含單一「形態」揭示(如下表(1)，  
17 更二審卷三第216頁)，對應前述乙證1之表1，於單一  
18 「形態」揭示之表(1)具有一目前狀態、一輸入、一  
19 下一狀態、一所產生輸出所構成的一組端形態，而該  
20 形態為動作中的形態，可對應前述態樣A之「(1)設定  
21  $x$ 端形態，其中 $x$ 係『等於1』的整數；(6)設定該形態  
22 成為動作中的形態」，亦當可對應系爭專利請求項21  
23 要件21B「(1)設定 $x$ 端形態，其中 $x$ 係等於或大於1的  
24 整數」、要件21G「(6)設定該等形態之一者成為動作  
25 中的形態」之技術特徵，其中：該表(1)之欄位名稱  
26 「Inputs」其示意值「Input 1」可供輸入判斷狀態  
27 是否需要轉換，即為輸入鑑別條件，可對應前述態樣  
28 A之「(3)對於步驟(1)的形態，對輸入端設定一輸入  
29 鑑別條件」，亦當可對應系爭專利請求項21要件21D  
30 「(3)對於步驟(1)的每一形態，對各輸入端設定一輸  
31 入鑑別條件」之技術特徵；該表(1)之欄位名稱「Nex

t State」或「Outputs Generated」其示意值「S0」、「Output 1」，為輸入滿足輸入鑑別條件時被設定將被執行的事件，且該「Output 1」為對輸出端所設定的輸出訊號，可對應前述態樣A之「(2)設定y事件，其中y係『等於1』的整數；(4)對於步驟(3)的輸入端，當被連接到該輸入端的輸入訊號滿足該輸入鑑別條件時，尚設定一將被執行的事件；(5)對於步驟(1)的形態，對輸出端設定一輸出訊號」，亦當可對應系爭專利請求項21要件21C「(2)設定y事件，其中y係等於或大於1的整數」、要件21E「(4)對於步驟(3)的各輸入端，當被連接到該輸入端的輸入訊號滿足該輸入鑑別條件時，尚設定一將被執行的事件」、要件21F「(5)對於步驟(1)的每一形態，對各輸出端設定一輸出訊號」之技術特徵。

表(1)

Present State	Inputs	Next State	Outputs Generated
S0	Input 1	S0	Output 1

(3)惟乙證1未揭示態樣A之「響應於『一』個外部合格的電氣訊號以執行『一』項事件」及系爭專利請求項21要件21A「響應於一或多個外部合格的電氣訊號以執行一或多項事件」之部分技術特徵。系爭專利請求項21與乙證1之技術特徵比對如附表4所示，故乙證1尚不足以證明態樣A抑或系爭專利請求項21不具新穎性。

2.系爭專利請求項27、28、36、37為系爭專利請求項21之附屬項，乙證1不足以證明系爭專利請求項21不具新穎性已如前述，故乙證1亦不足以證明系爭專利請求項27、28、36、37不具新穎性。

(二)乙證2不足以證明系爭專利請求項21、27、28、36、37不具新穎性：

1.乙證2不足以證明系爭專利請求項21不具新穎性：

01 (1)乙證2第226頁左欄第1至5行記載「一種基於虛擬有限狀  
02 態機(VFSM)概念的軟體設計方法，此概念定義了一個虛  
03 擬環境，允許有限狀態機是一個完全由表格驅動的軟體  
04 模組」、第226至227頁1.2節記載「空調控制在規格表  
05 (表I)完整地說明」、「此規格書是抽象的-它使用描述  
06 控制條件本質的名稱」、「此規格書描述空調的控制，  
07 僅使用名稱及兩個邏輯運算子」、第228頁2.1節記載  
08 「一個呈現於圖2的實施系統。其包括一個可執行如表I  
09 所顯示的抽象規格書的標準引擎規格書執行器。實際輸  
10 入值係被預處理為規格書執行器所需的形式。由規格書  
11 執行器所產生的輸出值必須被輸出後處理器轉換為適合  
12 控制外部致動器的形式。該規格書執行器及該規格書是  
13 在一虛擬環境中」、圖2揭示「該規格書執行器具有至  
14 少一虛擬輸入名稱(virtual input names)及至少一虛  
15 擬輸出名稱(virtual output names)」，即乙證2揭示  
16 一種基於虛擬有限狀態機(VFSM)概念的軟體設計，該規  
17 格書執行器可包含一輸入(虛擬輸入名稱)及一輸出(虛  
18 擬輸出名稱)，使該虛擬有限狀態機(VFSM)能夠完全以  
19 表格驅動的軟體模組形式運作。另乙證2圖2揭示一個包  
20 括該規格書執行器的實施系統，具有至少一實際輸入(r  
21 eal inputs)及至少一實際輸出(real outputs)，可對  
22 應前述態樣A之「一種對控制裝置程式規畫之程式化方  
23 法，響應於『一』個外部合格的電氣訊號以執行『一』  
24 項事件；該控制裝置包含『一』端點作為一輸入端及  
25 『一』端點作為一輸出端」，亦當可對應系爭專利請求  
26 項21要件21A「一種對控制裝置程式規畫之程式化方  
27 法，響應於一或多個外部合格的電氣訊號以執行一或多  
28 項事件；該控制裝置包含至少一端點作為一輸入端及至  
29 少一端點作為一輸出端」之技術特徵。

30 (2)乙證2第226至227頁1.2節記載「圖1所呈現的狀態規格  
31 表顯示採用具有關閉及開啟兩種狀態的有限狀態機的空

01 調控制的概念。此空調控制在規格表(表I)完整地說  
02 明。進入關閉狀態，該有限狀態機切換空調至關閉：  
03 (E:air\_cond\_off)。若溫度過高(temp\_too\_high)及所  
04 有窗戶為關閉(windows\_closed)，該有限狀態機的狀態  
05 改變至開啟。進入開啟狀態，該有限狀態機切換空調至  
06 開啟：(E:air\_cond\_on)。若溫度降至足夠低(temp\_lo  
07 w)，該有限狀態機的狀態改變至關閉。打開任何窗戶會  
08 啟動一個計時器(start\_timer)。若該計時器計時已過  
09 (timeout)且窗戶仍開啟時(windows\_open)，該有限狀  
10 態機的狀態改變至關閉。停留於開啟狀態，有限狀態機  
11 會停止計時器(X:stop\_timer)」、第230頁3.1節記載  
12 「VFSM的規格書由輸入、輸出及狀態名稱的定義開始。  
13 名稱以列舉來定義，其為可用在規格表的唯一名稱」、  
14 圖2揭示該規格書執行器至少一虛擬輸入名稱及至少一  
15 虛擬輸出名稱、圖4揭示包含虛擬輸入名稱、虛擬輸出  
16 名稱、狀態的VFSM轉換表的表格及集合象徵圖及表I的  
17 開啟狀態，對應乙證2表 I 之內容(一審卷一第189頁)，  
18 乙證2表 I 揭示當滿足虛擬輸入名稱之「溫度過高及所  
19 有窗戶為關閉(temp\_too\_high & windows\_closed)」、  
20 或「溫度降至足夠低，或計時器計時已過且窗戶仍開啟  
21 時(temp\_low v windows\_opened & timeout)」轉換條  
22 件時，進行開啟(on)、關閉(off)狀態轉換並執行對應  
23 虛擬輸出名稱之「空調開啟(E:air\_cond\_on)」、或  
24 「空調關閉(E:air\_cond\_off)」等事件，即乙證2之表  
25 I 包含輸入、輸出及狀態名稱所構成的一組組合，此即  
26 為一組端形態，且該表I亦揭示兩組端形態所成集合的  
27 表現方式。其中：

28 ①乙證2表I所述之「溫度過高及所有窗戶為關閉(temp\_  
29 too\_high & windows\_closed)」、或「溫度降至足夠  
30 低，或計時器計時已過且窗戶仍開啟時(temp\_low v  
31 windows\_opened & timeout)」，可供輸入判斷狀態

01 是否需要轉換，即為輸入鑑別條件；所述之狀態轉  
02 換，即關閉(off)狀態轉換至開啟(on)狀態、開啟(o  
03 n)狀態轉換至關閉(off)狀態，抑或執行虛擬輸出名  
04 稱之「空調開啟(E: air\_cond\_on)」、「空調關閉  
05 (E: air\_cond\_off)」進入動作，即為事件；另虛擬  
06 輸出名稱之「空調開啟(E: air\_cond\_on)」、「空調  
07 關閉(E: air\_cond\_off)」即為輸出所設定對應的輸  
08 出訊號。

09 ②乙證2第229頁2.3節記載「VFSM模型由圖3流程圖來描  
10 述……在A情況，輸入改變僅引起輸入動作且VFSM返  
11 回等待點-沒有改變狀態的條件。在B情況，輸入改變  
12 觸發狀態改變。首先，執行輸入動作。因滿足轉換條  
13 件，退出動作被執行，狀態被改變，在新狀態的進入  
14 動作被執行，且VFSM返回等待點。在C情況，輸入改  
15 變觸發重大輸入改變，開始與情況B一樣：進入動  
16 作、退出動作、狀態改變及進入動作。因在新狀態的  
17 轉換函數也被滿足，VFSM繼續迴圈：退出動作、狀態  
18 改變、進入動作。當VFSM進入沒有更多條件可變更狀  
19 態的一狀態時，迴圈結束，且VFSM返回等待點」，對  
20 應前述乙證2圖1及表I可知，乙證2表I包含輸入、輸  
21 出、狀態所構成的一組端形態，其中一者可被設定成  
22 為動作中的形態。

23 (3)依前述系爭專利請求項21「一輸入端」之解釋為「該控  
24 制裝置之一或複數個端點中，被安排作為接收輸入訊號  
25 的一個端點」、「一輸出端」之解釋為「該控制裝置之  
26 一或複數個端點中，被安排作為提供輸出訊號的一個端  
27 點」，可知態樣A抑或系爭專利請求項21之「輸入  
28 端」、「輸出端」係實際之端點，與乙證2揭示之輸入  
29 (虛擬輸入名稱)及輸出(虛擬輸出名稱)雖不相同，然乙  
30 證2之圖2已揭示包括規格書執行器的實施系統具有至少  
31 一實際輸入(real inputs)及至少一實際輸出(real out

01 puts)，該規格書執行器則具有至少一虛擬輸入名稱(vi  
02 rtual input names)及至少一虛擬輸出名稱(virtual o  
03 utput names)，又依前述乙證2第228頁2.1節記載可  
04 知，實際輸入值係被預處理為規格書執行器所需的形  
05 式，而由規格書執行器所產生的輸出值必須被輸出後處  
06 理器轉換為適合控制外部致動器的形式，是乙證2之輸  
07 入(虛擬輸入名稱)、輸出(虛擬輸出名稱)可對應實際輸  
08 入及實際輸出，以將響應於一或多個外部合格電氣訊號  
09 的實際輸入或輸入條件對應至虛擬輸入名稱，並根據虛  
10 擬輸出名稱所對應的實際輸出，從而執行一或多項事  
11 件。

12 (4)再乙證2之表I包含單一「形態」揭示，乙證2表I之上半  
13 部，對應前述乙證2表I之內容，即為具有一輸入、一輸  
14 出及一狀態名稱所構成的一組端形態，又乙證2之輸入  
15 (虛擬輸入名稱)、輸出(虛擬輸出名稱)可對應實際輸入  
16 及實際輸出已如前述，故可對應前述態樣A之「(1)設定  
17 x端形態，其中x係『等於1』的整數」，亦當可對應系  
18 爭專利請求項21要件21B「(1)設定x端形態，其中x係等  
19 於或大於1的整數」技術特徵，其中：該表I上半部虛擬  
20 輸入名稱之「溫度過高及所有窗戶為關閉(temp\_too\_hi  
21 gh & windows\_closed)」可供輸入判斷狀態是否需要轉  
22 換，即為輸入鑑別條件，可對應前述態樣A之「(3)對於  
23 步驟(1)的形態，對輸入端設定一輸入鑑別條件」，亦  
24 當可對應系爭專利請求項21要件21D「(3)對於步驟(1)  
25 的每一形態，對各輸入端設定一輸入鑑別條件」之技術  
26 特徵；該表I上半部關閉(off)狀態轉換至開啟(on)狀態  
27 或執行虛擬輸出名稱之「空調關閉(E: air\_cond\_of  
28 f)」，為相對應的輸入滿足輸入鑑別條件時被設定將被  
29 執行的事件，而該表I上半部虛擬輸出名稱之「空調關  
30 閉(E: air\_cond\_off)」即為輸出所設定對應的輸出訊  
31 號，可對應前述態樣A之「(2)設定y事件，其中y係『等

01 於1』的整數；(4)對於步驟(3)的輸入端，當被連接到  
02 該輸入端的輸入訊號滿足該輸入鑑別條件時，尚設定一  
03 將被執行的事件；(5)對於步驟(1)的形態，對輸出端設  
04 定一輸出訊號」，亦當可對應系爭專利請求項21要件21  
05 C「(2)設定y事件，其中y係等於或大於1的整數」、要  
06 件21E「(4)對於步驟(3)的各輸入端，當被連接到該輸  
07 入端的輸入訊號滿足該輸入鑑別條件時，尚設定一將被  
08 執行的事件」、要件21F「(5)對於步驟(1)的每一形  
09 態，對各輸出端設定一輸出訊號」之技術特徵。

10 (5)惟乙證2未揭示態樣A之「設定該等形態之一者成為動作  
11 中的形態」及系爭專利請求項21要件21G「(6)設定該等  
12 形態之一者成為動作中的形態」之技術特徵。系爭專利  
13 請求項21與乙證2之技術特徵比對如附表4所示，故乙證  
14 2尚不足以證明態樣A抑或系爭專利請求項21不具新穎  
15 性。

16 2.系爭專利請求項27、28、36、37為系爭專利請求項21之附  
17 屬項，乙證2不足以證明系爭專利請求項21不具新穎性已  
18 如前述，故乙證2亦不足以證明系爭專利請求項27、28、3  
19 6、37不具新穎性。

20 (三)乙證3不足以證明系爭專利請求項21、27、28、36、37不具  
21 新穎性：

22 1.乙證3不足以證明系爭專利請求項21不具新穎性：

23 (1)乙證3第48、49頁揭示「W528X晶片具有輸入腳位TG1至T  
24 G3及輸出腳位LED1、SPK，輸入訊號經由TG1至TG3輸  
25 入，W528X晶片處理後由輸出腳位LED1、SPK輸出訊號控  
26 制發光二極體發光或喇叭發聲」、第56頁「a. One-Shot  
27 Trigger Mode」、及第56頁時序圖揭示「以輸入訊號下  
28 降緣做觸發使得裝置發出聲音的範例，其中指令『LDE  
29 N, 0x01』下達後，暫存器EN被寫入0x01值，指定TG1腳  
30 位做為輸入訊號的輸入腳位，當TG1腳位接收到一輸入  
31 訊號下降緣，裝置即會進入『H4』的緩升緣，接著發出

01 主要音『sound 1』，接著再進入『T4』的緩降緣，然  
02 後結束此次觸發程序」，即乙證3已揭示一種對控制裝  
03 置程式規畫之程式化方法，可先設定各種不同聲音，在  
04 輸入訊號滿足鑑別條件(TG1下降緣)後，裝置即執行一  
05 預設之不同聲音組合(H4+sound1+T4)之事件，可對應前  
06 述態樣A之「一種對控制裝置程式規畫之程式化方法，  
07 響應於『一』個外部合格的電氣訊號以執行『一』項事  
08 件；該控制裝置包含『一』端點作為一輸入端及『一』  
09 端點作為一輸出端」、「(2)設定y事件，其中y係『等  
10 於1』的整數」、「(4)對於輸入端，當被連接到該輸入  
11 端的輸入訊號滿足該輸入鑑別條件時，尚設定一將被執  
12 行的事件」、「(5)對各輸出端設定一輸出訊號」，亦  
13 當可對應系爭專利請求項21要件21A「一種對控制裝置  
14 程式規畫之程式化方法，響應於一或多個外部合格的電  
15 氣訊號以執行一或多項事件；該控制裝置包含至少一端  
16 點作為一輸入端及至少一端點作為一輸出端」、要件21  
17 C「(2)設定y事件，其中y係等於或大於1的整數」、要  
18 件21E「(4)對各輸入端，當被連接到該輸入端的輸入訊  
19 號滿足該輸入鑑別條件時，尚設定一將被執行的事  
20 件」、要件21F「(5)對各輸出端設定一輸出訊號」之技  
21 術特徵。

22 (2)乙證3第51頁「1. LOAD(LD) Command」揭示「將數值載  
23 入暫存器(register) R0的內容，暫存器R0為一8位元(8  
24 -bit)暫存器，故其數值範圍為0至256，初始位元為『0  
25 000000』，暫存器R0係用來設定不同的聲音」、第5  
26 6、57頁「F. Programming Examples」之「EXAMPLE1」  
27 揭示「4種發聲模式設定，其中第1種模式『a. One-Shot  
28 Trigger Mode』係為訊號緣觸發模式，亦即由輸入訊號  
29 上升緣或下降緣作為有效輸入訊號鑑別模式，其他3種  
30 模式分別為準位觸發模式(Level-Hold Trigger Mod  
31 e)、完整週期觸發模式(Complete-Cycle Level Hol

01 d)、單一週期觸發模式(Single-Cycle Level Hol  
02 d)」，可對應前述態樣A之「(3)對輸入端設定一輸入鑑  
03 別條件」，亦當可對應系爭專利請求項21要件21D「(3)  
04 對各輸入端設定一輸入鑑別條件」之技術特徵。

05 (3)乙證3第51頁「Uncoditional Instruction」之「EXAMP  
06 LE」揭示「LD EN, 0x41 指令，a. EN暫存器會中斷目前  
07 的演奏state並立即跳躍到對應3R的聲音群組(voice g  
08 roup) 6。b. EN暫存器會中斷目前的演奏state並立即跳  
09 躍到對應1F的聲音群組0」、第56頁「E. Programmable  
10 Power-on Initialization」揭示「使用者可將程式寫  
11 入第32個聲音群組以設定開機初始狀態，如果使用者不  
12 希望在開機時執行程式，應於群組32中輸入"END"指  
13 令」，其中所述使用者可將程式寫入第32個聲音群組以  
14 設定開機初始狀態，即使用者可於開機時由程式設定一  
15 個狀態，當開機時將構成動作中的形態，可對應前述態  
16 樣A之「(6)設定動作中的形態」，亦當可對應系爭專利  
17 請求項21要件21G「(6)設定形態之一者成為動作中的形  
18 態」之技術特徵。

19 (4)乙證3並未揭示對應前述態樣A之「(1)設定x端形態，其  
20 中x係『等於1』的整數」，亦當未揭示可對應系爭專利  
21 請求項21要件21B「(1)設定x端形態，其中x係等於或大  
22 於1的整數」之相關技術特徵。系爭專利請求項21與乙  
23 證3之技術特徵比對如附表4所示，故乙證3不足以證明  
24 態樣A抑或系爭專利請求項21不具新穎性。

25 2.系爭專利請求項27、28、36、37為系爭專利請求項21之附  
26 屬項，乙證3不足以證明系爭專利請求項21不具新穎性已  
27 如前述，故乙證3亦不足以證明系爭專利請求項27、28、3  
28 6、37不具新穎性。

29 □、乙證1與乙證2之組合、乙證1與乙證3之組合、乙證2與乙證3  
30 之組合，足以證明系爭專利請求項21、27、28、36、37不具  
31 進步性：

01 (一)各引證組合之主引證：

02 依被上訴人所述，乙證1及2組合之主引證為乙證2；乙證1及  
03 3組合之主引證為乙證1；乙證2及3組合之主引證為乙證2  
04 (更二審卷三第490頁)。

05 (二)乙證1與乙證2之組合，足以證明系爭專利請求項21、27、2  
06 8、36、37不具進步性：

07 1.乙證1與乙證2之組合，足以證明系爭專利請求項21不具進  
08 步性：

09 (1)系爭專利請求項21與乙證2(主引證)之差異：

10 乙證2未揭示系爭專利請求項21態樣A之「設定該等形態  
11 之一者成為動作中的形態」及系爭專利請求項21要件21  
12 G「(6)設定該等形態之一者成為動作中的形態」之技術  
13 特徵，已如前述。又乙證1已揭示可對應系爭專利請求  
14 項21態樣A之「(6)設定該形態成為動作中的形態」，亦  
15 當可對應系爭專利請求項21要件21G「(6)設定該等形態  
16 之一者成為動作中的形態」之技術特徵，亦如前述。系  
17 爭專利請求項21與乙證1、2之技術特徵比對如附表4所  
18 示。

19 (2)熟習該項技術者參酌乙證2(主引證)及乙證1(次引  
20 證)，能輕易完成系爭專利請求項21：

21 乙證2虛擬有限狀態機及乙證1之狀態機都是一種對控制  
22 裝置程式規劃之程式化方法，狀態機設計皆以表格形式  
23 表示，其技術領域具有關聯性；又乙證2及乙證1所欲解  
24 決問題均包含控制邏輯如何設計，且均包含設定鑑別條  
25 件及輸入訊號符合鑑別條件時將執行之事件，在功能或  
26 作用上具有共通性，是熟習該項技術者對控制裝置進行  
27 程式規劃時，當可知悉、理解進而依乙證1所揭示之狀  
28 態機設計，即設定狀態機的狀態之一者為動作中的狀態  
29 用於乙證2之虛擬有限狀態機之設計，故乙證2及乙證1  
30 具有組合之動機以完成系爭專利請求項21態樣A之全部  
31 技術特徵，而使態樣A不具進步性。亦即，乙證2、1間

01 已具有明顯之組合動機，當會（顯然有意願執行，would）  
02 組合乙證2、1，以達態樣A之全部技術特徵，並非僅  
03 是依據乙證2、1基於系爭專利之後見之明，能（顯然有  
04 意願嘗試，could）組合乙證2、1。因系爭專利請求項2  
05 1包含態樣A之權利範圍，故乙證2、1之組合足以證明系  
06 爭專利請求項21不具進步性。

07 2. 乙證1及2之組合，足以證明系爭專利請求項27不具進步  
08 性：

09 (1) 系爭專利請求項27為系爭專利請求項21之附屬項，並進  
10 一步界定「更包含一使程式規格構成兩欄位的步驟，  
11 其中該第一欄位設定一或多個端形態的特性，且該第二  
12 欄位設定一或多個事件與子事件」之技術特徵。又乙證  
13 2、1之組合足以證明系爭專利請求項21不具進步性，已  
14 如前述。

15 (2) 乙證2第227頁之表I揭示以一欄位記載每一種狀態(state)  
16 所對應的轉換條件(transition condition)，可對應  
17 至系爭專利請求項27之「第一欄位設定一或多個端形態  
18 的特性」。又乙證2之表I揭示其他欄位記載當滿足轉換  
19 條件(transition condition)時所要轉換的下一狀態(next  
20 state)與進入新狀態的進入動作(entry action)，  
21 可對應至系爭專利請求項27之「第二欄位設定一或多個  
22 事件與子事件」。是以，乙證2可對應系爭專利請求項2  
23 7所進一步界定之技術特徵。

24 (3) 綜上，乙證1、2之組合足以證明系爭專利請求項27不具  
25 進步性。

26 3. 乙證1及2之組合，足以證明系爭專利請求項28不具進步  
27 性：

28 (1) 系爭專利請求項28為系爭專利請求項21之附屬項，並進  
29 一步界定「更包含一由該等步驟設定的資料之至少部份  
30 以組成一表格格式的步驟」之技術特徵。又乙證2、1之

01 組合足以證明系爭專利請求項21不具進步性，已如前  
02 述。

03 (2)乙證2第228頁右列第11至12行記載「虛擬有限狀態機是  
04 一個完全基於表格的程式」、第228頁右列第17至22行  
05 記載「此虛擬環境允許邏輯條件以集合表格呈現。似乎  
06 為任何實用目的，集合表格的大小不超過可接受數值，  
07 其可用以實現有限狀態機」，而乙證2表I亦已揭示包含  
08 輸入、輸出、狀態對應的表格表示內容，故乙證2可對  
09 應系爭專利請求項28所進一步界定之技術特徵。

10 (3)綜上，乙證1、2之組合足以證明系爭專利請求項28不具  
11 進步性。

12 4. 乙證1及2之組合，足以證明系爭專利請求項36不具進步  
13 性：

14 (1)系爭專利請求項36為系爭專利請求項21之附屬項，並進  
15 一步界定「其中該x端形態與該y事件的規格相互間係不  
16 必以序列關係列出」之技術特徵。又乙證2、1之組合足  
17 以證明系爭專利請求項21不具進步性，已如前述。

18 (2)乙證2第227頁之表 I 揭示每一種狀態(state)所對應的  
19 轉換條件(transition condition)，及當滿足轉換條件  
20 (transition condition)時要執行轉換的下一狀態(nex  
21 tstate)、與進入新狀態的進入動作(entry action)，  
22 即乙證2之表 I 揭示只要符合對應的條件即能進行對應  
23 狀態之轉換及執行對應該條件之事件，該表 I 無關乎其  
24 間之排序關係，故乙證2可對應系爭專利請求項36所進  
25 一步界定之技術特徵。

26 (3)綜上，乙證1、2之組合足以證明系爭專利請求項36不具  
27 進步性。

28 5. 乙證1及2之組合，足以證明系爭專利請求項37不具進步  
29 性：

30 (1)系爭專利請求項37為系爭專利請求項21之附屬項，並進  
31 一步界定「其中該等程式化步驟並未包含於一行指令集

01 之任一者，該指令集包含由一操作及至少一個運算元界  
02 定的指令」之技術特徵。又乙證2、1之組合足以證明系  
03 爭專利請求項21不具進步性，已如前述。

04 (2)乙證2第226頁左列第9至12行記載「控制部分的規格書  
05 是直接可執行。控制部分沒被編碼，被表達在由虛擬有  
06 限狀態機執行器所執行的一表格」、第228頁右列第11  
07 至12行記載「虛擬有限狀態機是一個完全基於表格的程  
08 式」、第228頁右列第17至22行記載「此虛擬環境允許  
09 邏輯條件以集合表格呈現。似乎為任何實用目的，集合  
10 表格的大小不超過可接受數值，其可用以實現有限狀態  
11 機」，即乙證2之規格書直接由表格執行，並未包含指  
12 令集，故乙證2可對應系爭專利請求項37所進一步界定  
13 之技術特徵。

14 (3)綜上，乙證1、2之組合足以證明系爭專利請求項37不具  
15 進步性。

16 (三)乙證1與乙證3之組合，足以證明系爭專利請求項21、27、2  
17 8、36、37不具進步性：

18 1.乙證1與乙證3之組合，足以證明系爭專利請求項21不具進  
19 步性：

20 (1)系爭專利請求項21與乙證1（主引證）之差異：

21 乙證1未揭示系爭專利請求項21態樣A之「響應於『一』  
22 個外部合格的電氣訊號以執行『一』項事件」及系爭專  
23 利請求項21要件21A「響應於一或多個外部合格的電氣  
24 訊號以執行一或多項事件」之部分技術特徵，已如前  
25 述。又如前述，乙證3已揭示一種可程式化語音合成積  
26 體電路（IC）使用說明，可對應態樣A之「一種對控制  
27 裝置程式規畫之程式化方法，響應於『一』個外部合格  
28 的電氣訊號以執行『一』項事件；該控制裝置包含  
29 『一』端點作為一輸入端及『一』端點作為一輸出  
30 端」，乙證1已揭示控制裝置包含至少一端點作為一輸  
31 入端及至少一端點作為一輸出端，是對於熟習該項技術

01 者依乙證3當可知，乙證1第5-60頁圖1控制裝置之輸入  
02 端、輸出端可用於響應於一個外部合格的電氣訊號以執  
03 行一項事件，故可對應態樣A之「響應於『一』個外部  
04 合格的電氣訊號以執行『一』項事件」，亦當可對應系  
05 爭專利請求項21要件21A「響應於一或多個外部合格的  
06 電氣訊號以執行一或多項事件」之部分技術特徵。系爭  
07 專利請求項21與乙證1、3之技術特徵比對如附表4所  
08 示。

09 (2) 熟習該項技術者參酌乙證1（主引證）及乙證3（次引  
10 證），能輕易完成系爭專利請求項21：

11 乙證1之狀態機與乙證3的W528X都是一種對控制裝置程  
12 式規劃之程式化方法，其技術領域具有關聯性；又乙證  
13 1及乙證3所欲解決問題均包含控制邏輯如何設計，且均  
14 包含設定鑑別條件及輸入訊號符合鑑別條件時將執行之  
15 事件，在功能或作用上具有共通性，是熟習該項技術者  
16 對控制裝置進行程式規劃時，當可知悉、理解進而依乙  
17 證3揭示之內容將乙證1控制裝置之輸入端、輸出端用於  
18 響應於一個外部合格的電氣訊號以執行一項事件，即乙  
19 證1及乙證3具有組合之動機以完成系爭專利請求項21態  
20 樣A之全部技術特徵，而使態樣A不具進步性。亦即，乙  
21 證1、3間已具有明顯之組合動機，當會（顯然有意願執  
22 行，would）組合乙證1、3，以達態樣A之全部技術特  
23 徵，並非僅是依據乙證1、3基於系爭專利之後見之明，  
24 能（顯然有意願嘗試，could）組合乙證1、3。因系爭  
25 專利請求項21包含態樣A之權利範圍，故乙證1、3之組  
26 合足以證明系爭專利請求項21不具進步性。

27 2. 乙證1與乙證3之組合，足以證明系爭專利請求項27不具進  
28 步性：

29 (1) 系爭專利請求項27為系爭專利請求項21之附屬項，且乙  
30 證1、3之組合足以證明系爭專利請求項21不具進步性，  
31 已如前述。

01 (2)乙證1第5-64頁表1揭示以一欄位記載每一種目前狀態(P  
02 resent State)所對應轉換的輸入鑑別條件(Inputs)，  
03 可對應至請求項27之「第一欄位設定一或多個端形態的  
04 特性」。又乙證1之表1揭示其他欄位記載當滿足轉換的  
05 輸入鑑別條件時所要轉換的下一狀態(next state)與所  
06 產生輸出(Outputs Generated)，可對應至請求項27  
07 之「第二欄位設定一或多個事件與子事件」。是以，乙  
08 證1可對應系爭專利請求項27所進一步界定之技術特  
09 徵。

10 (3)綜上，乙證1、3之組合足以證明系爭專利請求項27不具  
11 進步性。

12 3.乙證1與乙證3之組合，足以證明系爭專利請求項28不具進  
13 步性：

14 (1)系爭專利請求項28為系爭專利請求項21之附屬項，且乙  
15 證1、3之組合足以證明系爭專利請求項21不具進步性，  
16 已如前述。

17 (2)乙證1第5-64頁表1已揭示以表格格式記載目前狀態(Pre  
18 sent State)、輸入訊號(Inputs)、下一狀態(Next Sta  
19 te)及產生輸出訊號(Outputs Generated)間的對應轉換  
20 關係，故乙證1可對應系爭專利請求項28所進一步界定  
21 之技術特徵。

22 (3)綜上，乙證1、3之組合足以證明系爭專利請求項28不具  
23 進步性。

24 4.乙證1與乙證3之組合，足以證明系爭專利請求項36不具進  
25 步性：

26 (1)系爭專利請求項36為系爭專利請求項21之附屬項，且乙  
27 證1、3之組合足以證明系爭專利請求項21不具進步性，  
28 已如前述。

29 (2)乙證1第5-64頁右列第17至19行記載「值得注意的是這  
30 些測試不是在狀態機中序列執行，而全部由狀態機的狀  
31 態轉換邏輯平行處理」、乙證1第5-64頁表1揭示符合條

01 件即執行對應該條件之事件，即乙證1之表1揭示只要符  
02 合對應的條件即能進行對應狀態之轉換及執行對應該條  
03 件之事件，該表1無關乎其間之排序關係，故乙證1可對  
04 應系爭專利請求項36所進一步界定之技術特徵。

05 (3)綜上，乙證1、3之組合足以證明系爭專利請求項36不具  
06 進步性。

07 5.乙證1與乙證3之組合，足以證明系爭專利請求項37不具進  
08 步性：

09 (1)系爭專利請求項37為系爭專利請求項21之附屬項，且乙  
10 證1、3之組合足以證明系爭專利請求項21不具進步性，  
11 已如前述。

12 (2)乙證1第5-64頁右側記載「狀態圖、狀態表和流程圖這  
13 三種狀態機的代表方法都是相等的，可以互相交換，因  
14 為它們都描述相同的硬體結構」、第5-65頁左列第1至3  
15 行記載「一些套裝軟體接受所有三種不同的狀態機表示  
16 方式直接作為設計輸入」，即乙證1已揭示可接受狀態  
17 表格表示方式直接作為套裝軟體的設計輸入，其並未包  
18 含指令集，故乙證1可對應系爭專利請求項37所進一步  
19 界定之技術特徵。

20 (3)綜上，乙證1、3之組合足以證明系爭專利請求項37不具  
21 進步性。

22 (四)乙證2與乙證3之組合，足以證明系爭專利請求項21、27、2  
23 8、36、37不具進步性：

24 1.乙證2與乙證3之組合，足以證明系爭專利請求項21不具進  
25 步性：

26 (1)系爭專利請求項21與乙證2（主引證）之差異：

27 乙證2未揭示系爭專利請求項21態樣A之「設定該等形態  
28 之一者成為動作中的形態」及系爭專利請求項21要件21  
29 G「(6)設定該等形態之一者成為動作中的形態」之技術  
30 特徵，已如前述。又乙證3已揭示可對應態樣A之「(6)  
31 設定動作中的形態」，亦當可對應系爭專利請求項21要

01 件21G「(6)設定形態之一者成為動作中的形態」之技術  
02 特徵，亦如前述。系爭專利請求項21與乙證2、3之技術  
03 特徵比對如附表4所示。

04 (2)熟習該項技術者參酌乙證2（主引證）及乙證3（次引  
05 證），能輕易完成系爭專利請求項21：

06 乙證2虛擬有限狀態機是一種對控制裝置程式規劃之程  
07 式化方法，乙證3是一種對控制裝置W528X程式規劃之程  
08 式化方法，技術領域具有關聯性；又乙證2及乙證3所欲  
09 解決問題均包含控制邏輯如何設計，在所欲解決問題上  
10 具有共通性，且乙證2及乙證3均包含設定鑑別條件及輸  
11 入訊號符合鑑別條件時將執行之事件，在功能或作用上  
12 具有共通性，是熟習該項技術者對控制裝置進行程式規  
13 劃時，當可知悉、理解進而依乙證3所揭示之內容，即  
14 設定動作中的形態用於乙證2之虛擬有限狀態機之設  
15 計，故乙證2及乙證3具有組合之動機以完成系爭專利請  
16 求項21態樣A之全部技術特徵，而使態樣A不具進步性。  
17 亦即，乙證2、3間已具有明顯之組合動機，當會（顯然  
18 有意願執行，would）組合乙證2、3，以達態樣A之全部  
19 技術特徵，並非僅是依據乙證2、3基於系爭專利之後見  
20 之明，能（顯然有意願嘗試，could）組合乙證2、3。  
21 因系爭專利請求項21包含態樣A之權利範圍，故乙證2、  
22 3之組合足以證明系爭專利請求項21不具進步性。

23 2.乙證2與乙證3之組合，足以證明系爭專利請求項27、28、  
24 36、37不具進步性：

25 系爭專利請求項27、28、36、37為系爭專利請求項21之附  
26 屬項，且乙證2、3之組合足以證明系爭專利請求項21不具  
27 進步性，又乙證2可對應系爭專利請求項27、28、36、37  
28 所進一步界定之技術特徵，已於前述，故乙證2、3之組合  
29 亦足以證明系爭專利請求項27、28、36、37不具進步性。

30 (五)上訴人主張依乙證1「形態表格」的單一「形態」揭示，什  
31 麼都做不到，而系爭專利卻能於相同的條件下，以請求項21

01 之步驟來以2行簡單的表格程式為一輛玩具警車的應用完成  
02 程式編寫；系爭專利請求項21之輸入端及輸出端之數目均為  
03 開放式不設限制，而乙證1已言明其輸入端數目受傳統狀態  
04 機指數性暴升難題所限制，不得超過4個云云。惟查：

05 1.系爭專利請求項21包含態樣A之權利範圍，即一輸入端、  
06 一輸出端、一端型態、一事件、一鑑別條件、一輸出訊號  
07 等相關技術特徵，而乙證1表1的單一「形態」已揭示可對  
08 應態樣A該等技術特徵，已如前述，故難認有上訴人所稱  
09 系爭專利請求項21與乙證1在相同「一輸入端、一輸出  
10 端、一端型態、一事件、一鑑別條件、一輸出訊號」之設  
11 定運作條件下，會有不同結果產生。再者，上訴人所提系  
12 爭專利的「一輛玩具警車程式示範例」之設定內容，如：  
13 「設定名為『Event E1』之一事件；『Event E1』之內容  
14 程式被設定為『Siren sound；Delay 10s；Stop；State  
15 #0；End』」（更二審卷三第213頁），惟該部分並未記  
16 載於系爭專利請求項21，自不得作為認定系爭專利請求項  
17 之發明範圍。

18 2.上訴人雖主張系爭專利請求項21之輸入端及輸出端數目均  
19 為開放式不設限制，然如前述，系爭專利請求項21已包含  
20 態樣A之權利範圍，即系爭專利請求項21之輸入端、輸出  
21 端數目亦可為「1」，對應乙證1表1單一「形態」揭示之  
22 一輸入端、一輸出端並無不同。故上訴人主張尚不足採。

23 (六)上訴人主張系爭專利之輸入端是橫向排列向右伸延，且輸入  
24 端之數目「不設限制」，而乙證2之「虛擬輸入端」均必須  
25 被安置於第一欄，每一列形態(又稱狀態)只能有單一之虛擬  
26 輸入端；乙證2受到『一「目前」虛擬形態』加上『一「下  
27 一」虛擬形態』的「孿胎形態(twin states)」運作方式所  
28 限制，不可能於本院限定的「單一形態」條件下運作；依乙  
29 證2揭示「輸入預處理器」、「規格書執行器」、「輸出後  
30 處理器」3顆IC結構實為乙證2虛擬編碼表格之大前提條件，

01 系爭專利只需以單顆IC運作，除省卻2顆IC之運作成本外，  
02 亦省卻需要為另外2顆IC進行編碼的時間和費用云云。

03 1.如前所述，系爭專利請求項21已包含態樣A之權利範圍，  
04 即系爭專利請求項21之輸入端、輸出端數目亦可為  
05 「1」，而對應前述乙證2表I單一「形態」揭示之一輸入  
06 (虛擬輸入名稱)、一輸出(虛擬輸出名稱)，兩者「數目」  
07 並無不同。另系爭專利請求項21並未記載上訴人所述「輸  
08 入端是橫向排列向右伸延」之內容，自不得作為認定系爭  
09 專利請求項之發明範圍。

10 2.上訴人雖稱乙證2之表I係以「孿胎形態(twin states)」  
11 表格形式呈現，然如前述，乙證2表I之上半部已揭示可對  
12 應態樣A「一輸入端、一輸出端、一端型態、一事件、一  
13 鑑別條件、一輸出訊號」之相關技術特徵，又依乙證2圖4  
14 揭示之「VFSM轉換表的表格集合象徵圖」，可知乙證2之  
15 規格書(表I)亦可設定具有一形態、一輸入、一輸出並以  
16 輸出為事件的虛擬有限狀態機。

17 3.乙證2表I所揭示之輸入(虛擬輸入名稱)、輸出(虛擬輸出  
18 名稱)雖需經由「輸入預處理器」、「輸出後處理器」對  
19 應實際輸入及實際輸出，並據以對應系爭專利請求項21所  
20 載「輸入端」、「輸出端」，然乙證2所揭示之「虛擬有  
21 限狀態機」已為習知狀態機的應用模式，將該輸入(虛擬  
22 輸入名稱)、輸出(虛擬輸出名稱)經由「輸入預處理  
23 器」、「輸出後處理器」之前、後處理，係為使其能響應  
24 於一或多個外部合格電氣訊號並執行一或多項事件之處理  
25 程序，是系爭專利請求項21所載「輸入端」、「輸出端」  
26 雖無須經由該處理程序即可達到響應於一或多個外部合格  
27 電氣訊號並執行一或多項事件，惟此差異僅為對於輸入、  
28 輸出訊號因使用情境不同所為訊號的預處理及後處理，並  
29 未能產生無法預期之功效。

30 4.上訴人又稱乙證2之「windows」是「複數型」，以乙證2  
31 之空調房間有三扇窗戶為例，於系爭專利的實施，每一扇

01 窗戶之開或關是以一實體輸入端作代表，依這三扇窗戶的  
02 例子於請求項21的編碼表格是以3個輸入端之設定、3個鑑  
03 別條件之設定、及3個事件之設定來作對應，但以乙證2之  
04 「單一」虛擬輸入端及「單一虛擬輸入鑑別條件」根本不  
05 能符合請求項21之原有特徵「每一輸入端設定一輸入鑑別  
06 條件；每一輸入端之輸入訊號滿足該輸入鑑別條件時尚設  
07 定一將被執行的事件」云云。然乙證2揭示之虛擬有限狀  
08 態機(VFSM)之程式規畫方法，其所舉「窗戶開關」僅為示  
09 例，並未排除僅單一窗戶對應開關感測器輸入端的態樣；  
10 再者，每一窗戶的開關感測器在電路上可透過串接或並聯  
11 方式連結，邏輯上可由單一輸入端判斷「全部窗戶開啟或  
12 關閉」之狀態，是以，對於熟習該項技術者可知即便在實  
13 作層面採用多個實體感測輸入，於邏輯層仍可視為一輸入  
14 端與對應之一輸入鑑別條件；故乙證2已可對應態樣A之一  
15 輸入端與對應之一輸入鑑別條件、滿足該輸入鑑別條件將  
16 執行一事件，是當可對應所述系爭專利請求項21之「每一  
17 輸入端設定一輸入鑑別條件；每一輸入端之輸入訊號滿足  
18 該輸入鑑別條件時尚設定一將被執行的事件」。

19 5. 上訴人另主張系爭專利請求項21步驟(4)「被執行事件(對  
20 應第十一圖箭頭330之事件表格)」與步驟(5)「對各輸出  
21 端設定一輸出訊號(對應第十一圖箭頭320之形態表格)」  
22 是各自獨立之不相同事云云。然系爭專利請求項21並未記  
23 載「事件表格」、「形態表格」之技術內容，另依前述系  
24 爭專利說明書第8至9頁記載「當各事件或子事件被執行  
25 時，將執行諸如產生一輸出訊號、修正一動作的I/O形  
26 態、起始一計時器計數器或將執行導向另一事件之任  
27 務」，可知事件亦可為「產生一輸出訊號」，並非所稱步  
28 驟(4)「被執行事件」與步驟(5)「對各輸出端設定一輸出  
29 訊號」是各自獨立之不相同事。

30 6. 綜上，所稱理由尚不足採。

01 (七)上訴人主張乙證1、乙證2、系爭專利均屬「圖形程式(graphical program)」類別，乙證3所依賴之「組合語言」是屬於  
02 「文字程式」，其「技術結構、運作原理、運作規則、技術  
03 條件、技術功效」揭示與「圖形程式(graphical program)」完全不相同(更二審卷一第347頁)；另乙證2係利用3顆IC將外部實體訊號轉換為虛擬信號後，方能利用虛擬狀態機處理，若忽略提供虛擬信號之前置處理IC及後處理IC，將乙證2與乙證1，或乙證3作結合，以否定請求項21進步性，係違背審查基準「反向教示」云云。惟查：

10 1.乙證1、2、3間具組合動機已如前述，又乙證1、2與乙證3  
11 皆揭示一種對控制裝置程式規劃之程式化方法，雖運作行為表示之方式不同，但皆是藉由界定狀態、輸入、輸出間的相互關係以描述相關事件執行的規則，該規則並未因其運作行為之表示方式不同而有所不同。

15 2.另乙證2雖需利用3顆IC將外部實體訊號轉換為虛擬信號後，方能利用虛擬狀態機處理，然其對於前述藉由界定狀態、輸入、輸出間的相互關係以描述相關事件執行的規則，並不會因為乙證2對於輸入、輸出訊號的預處理及後處理而與乙證1、3有所不同。

20 3.再者，「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，熟習該項技術者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。而前述乙證1、2、3可對應系爭專利請求項21之技術特徵並未見有構成「反向教示」之相關技術內容。

27 4.綜上，上訴人所稱藉由乙證2與乙證1，或乙證3作結合，以否定系爭專利請求項21進步性，並未構成所述之「反向教示」。

30 (八)上訴人稱系爭專利請求項21記載以下特徵來界定受專利保護的範圍，包括：系爭專利係狀態機「編碼系統」之發明；請  
31

01 求項21是以原創名為「端形態」的獨特狀態機「形態」之結  
02 構功能作為其主要特徵；「端形態」之IC輸入端或輸出端數  
03 目均以「開放式不設限制」為特徵，而採用系爭專利技術之  
04 訴外人義隆電子EM57000規格書(林證40)、松瀚科技SNC700  
05 規格書(林證41)、盛群半導體HT84XX規格書(林證42)，可證  
06 明其輸入端數目無須受到「指數性暴升」難題的「 $2n$ 行編碼  
07 表格」所限制。系爭專利具有提供用戶無須逐一學習各家公  
08 司的不同匯編(即「組合語言」)、突破「指數性暴升難題」  
09 限制、使用「輸入/輸出兩用端子」的有利功效云云。

10 1.最高行政法院113年度上字第132號判決指出：「審查進步  
11 性時，應先確定申請專利之發明範圍……發明專利權範  
12 圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得  
13 審酌發明說明及圖式……發明專利權範圍既以申請專利範  
14 圍為準，申請專利範圍須記載構成發明之技術，以界定專  
15 利權保護之範圍……惟說明書所載之申請專利範圍通常僅  
16 就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻明確之處，故不  
17 應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應以熟習該項技術  
18 者參考專利說明書及圖式，並瞭解發明目的、所欲解決之  
19 問題、對應於問題之技術手段及作用、效果後，給予請求  
20 項技術特徵最寬廣合理之解釋，據以界定其範圍，惟應避  
21 免自說明書及圖式引入請求項所未記載之技術特徵，而不  
22 當地限縮發明專利對外公告而客觀表現之專利權範圍，此  
23 即『禁止讀入原則』。經查，原審審查系爭請求項是否違  
24 反核准時專利法第20條第2項規定時……以確定系爭請求  
25 項之發明範圍……至於系爭請求項所未記載之技術特徵，  
26 依上開說明，應不得自說明書及圖式引入作為認定系爭請  
27 求項之發明範圍。上訴意旨主張系爭專利說明書或圖式揭  
28 示之發明與先前技術組合之比對，已足證明系爭請求項確  
29 具進步性，而無再比對請求項之必要，原審捨棄系爭專利  
30 說明書及圖式詳細描述之狀態機表格編碼方法，誤以請求  
31 項文句為發明之描述……且誤採應限於判斷被控侵權對象

01 是否侵害發明時方可適用之禁止讀入原則……有不備理  
02 由、未適用論理及經驗法則及違反專利法規之違背法令云  
03 云，並非可採」。準此，發明專利權範圍，應以申請專利  
04 範圍為準，於解釋申請專利範圍時，雖得審酌發明說明及  
05 圖式，給予請求項技術特徵最寬廣合理之解釋，據以界定  
06 其範圍，但仍應避免自說明書及圖式引入請求項所未記載  
07 之技術特徵，而不當限縮發明專利之專利權範圍。

08 2.系爭專利請求項21係「一種對控制裝置程式規畫之程式化  
09 方法」之方法請求項，其記載「步驟(1)至(6)」之相關設  
10 定的技術內容，並非上訴人所稱系爭專利係狀態機「編碼  
11 系統」之發明，亦無上訴人所稱「系爭專利揭示可包含  
12 『輸入/輸出兩用端子』的表格式狀態機編碼系統，並敘  
13 明系爭專利編碼系統之端形態表格會以『①含有「輸入端  
14 和輸出端」的混合表格』，及『②端形態表格一分為二，  
15 以一全輸入端表格及一全輸出端表格』的方式呈現」、及  
16 「①請求項21之原創『端形態』特徵，加上②請求項27之  
17 『端形態表格』與『事件表格』兩表格分開位置特徵，容  
18 許專利第十一圖320標示的『端形態表格』跟330標示的  
19 『事件表格』產生『編碼流程互動』（如第十一圖黑色箭  
20 頭方向所示）」（更二審卷一第373頁、卷二第92頁）之  
21 相關記載內容，自不得將所述內容用以界定系爭專利請求  
22 項之範圍。

23 3.系爭專利請求項21包含態樣A之權利範圍，即系爭專利請  
24 求項21之輸入端數目可為「1」，而態樣A不具進步性，已  
25 如前述，又當輸入端數目為「1」時，狀態機亦無因輸入  
26 端數目所造成「指數性暴升」之問題。

27 4.乙證1可接受狀態表格表示方式直接作為套裝軟體的設計  
28 輸入、乙證2之規格書直接由表格執行，皆未包含指令  
29 集，已如前述，即具有用戶無須逐一學習各家公司的不同  
30 「組合語言」之有利功效。

31 5.綜上，上訴人此部分主張尚不足採。

01 (九)本件難認上訴人所稱之商業上成功是直接由系爭專利請求項  
02 21、27、28、36、37之技術特徵所直接導致，無從因此肯定  
03 系爭專利請求項21、27、28、36、37具進步性：

04 1.上訴人稱四位元語音IC必須依靠「組合語言」作編碼，惟  
05 源於「組合語言」之多項先天性質缺憾，系爭專利於四位  
06 元語音IC領域唯一能夠替代不同公司之不同「組合語言」  
07 的通用編碼平台技術，30年來達致外銷數以十億計IC之佳  
08 績，此為系爭專利取得商業上成功之表徵云云。

09 2.按進步性之判斷首重確定申請專利之發明範圍，進而確認  
10 申請專利之發明與相關先前技術之差異，且以熟悉該項技  
11 術者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識  
12 後，判斷是否能輕易完成申請專利之發明。又專利之進步  
13 性判斷著重於技術層面之價值，至於商業上的成功僅為進  
14 步性之輔助判斷，不論系爭專利於商業上之成功與否或專  
15 利權人所提供之進步性輔助性證明資料為何，仍應先為系  
16 爭專利與引證間之技術比較，倘已明顯而可認系爭專利不  
17 具進步性時，即無以進步性輔助判斷之必要。至「商業上  
18 的成功」僅為進步性的之輔助判斷因素，並非唯一因素，  
19 且專利產品在商業上成功與否，除其技術特徵外，尚可能  
20 因銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景  
21 氣等因素相關聯。故申請專利之發明若於商業上獲得成  
22 功，且其係由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他  
23 因素（如銷售技巧或廣告宣傳）所造成者，則可判斷具有  
24 肯定進步性之因素（最高行政法院102年度判字第205號、  
25 109年度上字第575號、110年度上字第670號判決參照）。

26 3.另按如專利曾授權予競爭同業，由於競爭同業係最有可能  
27 基於先前技術進行研發創新者，如多數競爭同業均簽訂契  
28 約並支付授權金予申請人以取得專利授權，亦可佐證申請  
29 專利之發明優於先前技術而具有進步性。然簽訂專利授權  
30 契約之動機及契約內容不一，審查時仍應考量被授權人是  
31 否主動自願取得授權、授權標的係包含單一專利或數項專

01 利、授權期間及範圍為何、就該專利所支付授權金之高  
02 低、被授權人取得該專利授權動機為何（例如：實施專利  
03 技術特徵、單純為避免支付鉅額侵權訴訟費用、該專利解  
04 決業界長期存在問題或其他商業考量等）、被授權人實施  
05 專利之情形等因素，以決定申請專利之發明是否具進步性  
06 （最高行政法院113年度上字第132號行政判決參照）。

07 4.依上訴人所提與義隆電子股份有限公司（下稱義隆公  
08 司）、凌陽科技股份有限公司（下稱凌陽公司）、盛群半  
09 導體股份有限公司（下稱盛群公司）、松瀚科技股份有限  
10 公司（下稱松瀚公司）、佑華微電子股份有限公司（下稱  
11 佑華公司）、凌通科技股份有限公司（下稱凌通公司）等  
12 簽屬之授權合約資料（更二審卷二第297至298、362至36  
13 3、425至426、491至492、555至556、617至618頁），無法  
14 確認該等公司簽屬授權合約是基於系爭專利請求項21、2  
15 7、28、36、37之技術特徵。另依上訴人所稱「支持『商  
16 業上成功』的『技術關連性(nexus)』之重要事證#5：相  
17 對被系爭專利替代的『組合語言』，被上訴人也認同系爭  
18 專利提供的技術性『有利功效』如下：1提供簡易圖形編  
19 碼介面來開發程式；2無須瞭解IC之硬體結構；3無須瞭解  
20 『組合語言』；4無須資深工程師才能編寫程式；5簡化了  
21 產品開發流程；6提高了產品開發效率」（更二審卷六第3  
22 88頁），然如前述，證據1可接受狀態表格表示方式直接  
23 作為套裝軟體的設計輸入、證據2之規格書係直接由表格  
24 執行，兩者皆未包含指令集，亦具有用戶無須逐一學習各  
25 家公司的不同「組合語言」之有利功效。

26 5.經本院會同兩造設定問題後函詢義隆公司、凌陽公司、盛  
27 群公司、松瀚公司、佑華公司、凌通公司等公司（更二審  
28 卷二第293、359、421、487、551、613頁），其中附件2  
29 問題為：「1.系爭專利申請日(民國84年10月17日)前，關  
30 於『四位元及八位元語音IC』市場存在的技術問題為  
31 何？」、「2.就系爭專利請求項21、27、28、36、37之技

01 術內容，可否解決前述所存在的技術問題？若是，理由為  
02 何？」、「3. 授權合約是否基於前述系爭專利請求項21、  
03 27、28、36、37之技術內容所簽訂？若是，請具體指出相  
04 關之技術內容為何？並提出相關佐證（例如：會議紀錄等  
05 等）」，各公司回覆如下：

06 (1)凌陽公司、凌通公司、松瀚公司、義隆公司皆回覆因時  
07 間已久而無法得知（丁證1、丁證3、丁證7、丁證8，更  
08 二審卷三第167、175頁、卷五第457至458頁、卷六第44  
09 1頁）。

10 (2)佑華公司回覆稱：「解決開發問題，使開發變得比較容  
11 易」、「當初授權美國專利時，未對技術進行細分，這  
12 些專利的技術內容是否能有效解決先前存在的技術問  
13 題，不是很確定」、「是；當初授權美國專利時，未對  
14 技術進行細分，故無具體之內容及佐證資料」（丁證  
15 4，更二審卷三第275頁）。即依據佑華公司之回覆，並  
16 無法確認系爭專利請求項21、27、28、36、37可否解決  
17 前述所存在的技術問題、授權合約是否基於該等請求項  
18 之技術特徵所簽訂。

19 (3)盛群公司回覆稱：「各家廠商所使用的組合語言（匯  
20 編）皆不相同，且彼此間無法通用。對使用者而言，若  
21 欲操作不同廠商的MCU，必須分別學習各家專屬的匯編  
22 語言，增加了技術門檻與開發成本。Easy的技術即在  
23 於，讓各家廠商依據自身的匯編設計對應的轉譯器（EA  
24 SY Format），使用者僅需學習Easy格式，不需逐一學習  
25 各家匯編，即可開發多家MCU產品，提升了使用者的開  
26 發效率，也促進各家MCU廠參與市場競爭的機會」、「  
27 「就本件授權案參與人員（下簡稱參與人員）理解，系  
28 爭專利可以解決當時之技術問題。理由在於，當時各家  
29 MCU的匯編語法不同，無法統一，且I/O控制與中斷事件  
30 的操作也存在複雜性，對開發者而言極為不便。若採用  
31 傳統匯編進行開發，往往需要花費數個月的時間才能完

01 成單一專案。但透過系爭專利所揭示的Easy-format技  
02 術，能將原本分散的匯編語法標準化為統一格式，並簡  
03 化I/O及事件處理的開發流程，大幅縮短開發時程，甚  
04 至可在數天內完成，有效提升開發效率與市場競爭力。  
05 然而，該授權是否是基於特定幾個請求項而簽訂，本公  
06 司無法確認，當初檢閱專利的相關人員亦已離職」、  
07 「就參與人員理解，應是基於系爭專利簽訂，然而系爭  
08 專利本身並未提供完整的實質技術實作，而是提出技術  
09 的架構與原理。各家廠商係依據該專利的技術框架自行  
10 開發直譯器，因此各廠商的直譯器在實作細節上可能存  
11 在差異，甚至彼此完全不同，但整體架構與設計理念是  
12 一致的。此外，各家開發的產品名稱多以“Easy xxxxx  
13 xx”命名，即代表其係基於該專利的技術概念所開發，  
14 並已取得相關授權」（丁證5，更二審卷四第9至10  
15 頁），即盛群公司雖稱系爭專利可解決當時之技術問  
16 題、授權應是基於系爭專利簽訂，惟無法確認是基於系  
17 爭專利請求項21、27、28、36、37之技術特徵。

18 6.又觀諸兩造所提函詢各公司之問題（更二審卷二第295至2  
19 96、303至304、361、365至366、423至424、431至432、4  
20 89至490、495至496、553至554、557至558、615至626、6  
21 21至622頁），未見有可直接對應系爭專利請求項21、2  
22 7、28、36、37所記載之內容，而從各公司的回覆（卷二  
23 第295至296、303至304、361、365至366、423至424、431  
24 至432、489至490、495至496、553至554、557至558、615  
25 至626、621至622頁），除義隆公司表示因時間已久無法  
26 得知，亦無法確認上訴人所稱之商業上成功是基於系爭專  
27 利請求項21、27、28、36、37之技術特徵，再者，上訴人  
28 上述所稱之「通用編碼平台技術」，亦未記載於系爭專利  
29 請求項21、27、28、36、37。

30 7.上訴人雖稱前述第2項問題違背審查進步時，應以申請專  
31 利之發明的整體為對象，不得僅針對個別或部分技術特

01 徵，函詢之目的是用以判斷發明的進步性，請求項21、2  
02 7、28、36、37只是用作判斷是否有侵權的範圍界定之  
03 用，不是用作「縮小」發明解決業界困難的功能云云。然  
04 如前述，最高行政法院113年度上字第132號判決明確闡釋  
05 發明專利權範圍，應以申請專利範圍為準，於解釋申請專  
06 利範圍時，雖得審酌發明說明及圖式，給予請求項技術特  
07 徵最寬廣合理之解釋，據以界定其範圍，但仍應避免自說  
08 明書及圖式引入請求項所未記載之技術特徵，而不當限縮  
09 發明專利之專利權範圍，故上訴人主張進步性審查不得只  
10 針對請求項記載要求保護的技術特徵，自非可採。

11 8. 綜上，專利之進步性判斷著重於技術層面之價值，不論系  
12 爭專利於商業上之成功與否或上訴人所提供之進步性輔助  
13 性證明資料為何，仍應先為系爭專利與引證間之技術比  
14 較，且判斷發明是否具商業上成功之肯定進步性因素，必  
15 須其成功是由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他  
16 因素（如銷售技巧、廣告宣傳等）所造成。然如前所述，  
17 經整體技術特徵比對，系爭專利請求項21、27、28、36、  
18 37不具進步性，縱再併予審酌進步性輔助型判斷因素，本  
19 件難認上訴人所稱之商業上成功是直接由系爭專利請求項  
20 21、27、28、36、37之技術特徵所直接導致，無從因此肯  
21 定系爭專利請求項21、27、28、36、37具進步性。

22 9. 上訴人就佑華公司所為回覆，認為有再次確認而聲請補充  
23 函詢等語（更二審卷四第25至28頁）。惟如前述，上訴人  
24 所提函詢問題：「林亞夫表示貴公司的四位元及八位元語  
25 音IC因為IC的內部資源有限，除了『組合語言』編碼系統  
26 及參與授權所用之編碼系統外，並無其他合適的高階語言  
27 編碼系統可為貴公司的四位元及八位元語音IC進行編碼，  
28 請問貴公司是否同意？」並無法直接對應系爭專利請求項  
29 21、27、28、36、37所記載的內容，是佑華公司之回覆：  
30 「不同意，C語言亦可編碼」與判斷上訴人所稱之商業上  
31 成功是否是基於系爭專利請求項21、27、28、36、37之技

01 術特徵本無相關，又上訴人為向佑華公司再次確認「C語  
02 言是否可於4位元、8位元語音IC運作」所提出補充函詢之  
03 問題，仍與系爭專利請求項21、27、28、36、37所記載的  
04 技術內容無涉，自無再次函詢佑華公司之必要。

05 □、綜上所述，系爭專利請求項21、27、28、36、37並未違反核  
06 准時專利法第19條、第21條第1項第5款及第71條第3款規  
07 定，乙證1至3分別不足以證明系爭專利請求項21、27、28、  
08 36、37不具新穎性，而經整體技術特徵比對，乙證1與乙證2  
09 之組合、乙證1與乙證3之組合、乙證2與乙證3之組合，足以  
10 證明系爭專利請求項21、27、28、36、37不具進步性，而有  
11 應撤銷之原因，依智審法第16條第2項規定，上訴人不得對  
12 被上訴人主張權利，因此，上訴人依92年2月6日至103年1月  
13 22日修正公布之專利法第96條第2項、第97條第1項第3款、  
14 第2項、公司法第23條第2項規定，請求被上訴人賠償2,374  
15 萬6,500元本息，為無理由，不應准許。從而，原審為上訴  
16 人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，於法並無不合。上  
17 訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁  
18 回。

19 陸、本件經本院與兩造商定審理計畫（更二審卷二第139頁），  
20 因系爭專利請求項21、27、28、36、37有應撤銷之原因，上  
21 訴人不得對被上訴人主張權利，自無須審理附表1所示之爭  
22 點第四至五項。本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法  
23 及所提證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結  
24 果，爰不逐一詳予論駁，併此敘明。

25 柒、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1  
26 項、第78條，判決如主文。

27 中 華 民 國 114 年 12 月 31 日

28 智慧財產第一庭

29 審判長法官 蔡惠如

30 法官 陳端宜

31 法官 吳俊龍

01 以上正本係照原本作成。  
02 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  
03 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  
04 (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  
05 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  
06 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  
07 書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。

08 中 華 民 國 115 年 1 月 12 日  
09 書記官 邱于婷

10 附註：

11 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

12 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  
13 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

14 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  
15 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  
16 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。