

最 高 行 政 法 院 判 決

109年度上字第300號

上 訴 人 慧榮科技股份有限公司

代 表 人 周邦基

訴訟代理人 陳振瑋 律師

章文傑 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

上列當事人間發明專利申請事件，上訴人對於中華民國108年12月19日智慧財產法院108年度行專訴字第56號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、事實概要：上訴人前於民國105年11月15日以「可應用於資料儲存裝置之記憶體管理方法」向被上訴人申請發明專利，經被上訴人編為第105137285號審查，不予專利。上訴人不服，申請再審查，並於107年10月19日及26日提出修正本（下稱系爭申請案）。案經被上訴人核認系爭申請案有違審定時專利法第22條第2項之規定，以107年11月27日（107）智專三（二）04072字第10721108320號專利再審查核駁審定書為不予專利之處分（下稱原處分）。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，上訴人猶未甘服，循序提起行政訴訟，訴請撤銷原處分及訴願決定、被上訴人應就第105137285號「可應用於資料儲存裝置之記憶體管理方法」發明專利申請

案作成准予專利之審定。經原審法院108年度行專訴字第56號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人於原審之答辯，均引用原判決之記載。

三、原判決駁回上訴人之訴，係略以：(一)引證1揭示一種提供彈性的主記憶體緩衝區的方法、系統和計算機可讀媒體，其說明書第33、34、35段已明確揭示揭示主機102與資料儲存裝置104連接時，初始化之後，主機102保留一緩衝空間，而後102主機通知儲存裝置104，空間是可被使用的，已揭示系爭申請案請求項1之「一種可應用於資料儲存裝置之記憶體管理方法，其包含：向一主機請求一私人記憶體空間」之技術特徵。引證1說明書第35段揭示主機102通知資料儲存裝置104可用空間大小，已揭示系爭申請案請求項1之「紀錄該主機所給予的一預留記憶體空間」。引證1說明書第23段第4至7行、第36段、第37段記載、第49段第2至5行揭示，已揭示系爭申請案之「複數個對照表」及「透過一介面邏輯上傳該複數對照表至該預留記憶體空間」。(二)因此，引證1與系爭申請案請求項1之差異僅在於未明確揭示請求項1之「其中該預留記憶體空間的容量等於或小於該私人記憶體空間的容量」、「將一對照表分割成複數個子對照表」及「判斷該預留記憶體空間的容量是否足夠儲存該些子對照表」技術特徵。然而，上開差異特徵乃所屬技術領域中具有通常知識者依引證1之教示，透過簡單之修飾、置換或轉用所能輕易完成，茲分述如下：(1)有關「其中該預留記憶體空間的容量等於或小於該私人記憶體空間的容量」部分：所屬技術領域中具通常知識者均知，位於主機中之預留記憶體空間容量與私人記憶體空間容量大小關係，僅存在大於、小於或等於三種可能性，而當外界（儲存裝置）向主機請求預留一記憶體給其使用時，主機基於成本及主機記憶體之整體效率考量，實無可能提供「大於」所請求之空間，是該預留空間只會等於或小於私人記憶體空間容量，此為所屬技術領域中具通常知

01 識者透過簡單轉用所能輕易完成。(2)有關「將一對照表分割
02 成複數個子對照表」部分：引證1說明書第23段第4至7行已
03 揭示「複數個控制表(control tables 124)」，其雖未揭
04 示該數個控制表是「分割而來」，但系爭申請案並未界定
05 「分割而來」的複數對照表比「非分割而來」的複數對照表
06 具有何種特別功效，而引證1已揭示複數個控制表control t
07 ables 124會被傳送至host cache 112，與系爭申請案請求
08 項1之複數個子對照表會被傳至主機私人記憶空間相同，則
09 引證1應該也會與系爭申請案請求項1有相同功效。引證1既
10 已揭示「複數對照表」，則所屬技術領域中具通常知識者依
11 申請時之通常知識，實可輕易將引證1已揭示之「複數對照
12 表」，簡單置換為「複數對照表是經由分割一對照表而
13 來」。(3)有關「判斷該預留記憶體空間的容量是否足夠儲存
14 該些子對照表」部分：引證1第49段第2至5欄已揭示儲存裝
15 置104可以將data table 124全部或部分傳至主機快取記憶
16 體112中，而所屬技術領域中具有通常知識者均可輕易知
17 悉，若預留記憶體空間容量小於子對照表，則子對照表當無
18 法傳送到預留記憶體空間內，因此，引證1的data table 12
19 4在傳送前必然會先判斷主機快取記憶體112容量是否足夠儲
20 存，此項差異技術特徵實為發明所屬技術領域中具通常知識
21 者依據引證1之教示所能輕易思及。(三)系爭申請案請求項2、
22 3均是依附於請求項1之附屬項，其進一步限縮請求項1中之
23 「該些子對照表的總數為一預設值」（請求項2）、「該些
24 子對照表的依大小為一預設值」（請求項3）。系爭申請案
25 請求項2、3僅記載對於子對照表之總數及其大小可為一預設
26 值，並未具體記載該預設值為何或該數值具有何種目的功
27 效，故上開技術特徵僅為發明所屬技術領域中具通常知識者
28 依據記憶體大小設計所需所為之選擇及簡單變化，無進步性
29 可言，又引證1及引證2之組合可證明系爭申請案請求項1不
30 具進步性，則該組合亦足以證明附屬於請求項1的請求項2、
31 請求項3不具進步性等由為據。

01 四、本院經核原判決駁回上訴人在第一審之訴，並無違誤。茲就
02 上訴理由再予補充論述如下：

03 (一)「本法中華民國100年11月29日修正之條文施行前，尚未審
04 定之專利申請案，除本法另有規定外，適用修正施行後之規
05 定。」專利法第149條第1項定有明文。查系爭申請案之申請
06 日為105年11月15日，核駁審定日為107年11月27日，專利法
07 於100年12月21日修正公布全文並於102年1月1日施行後，雖
08 先後於102年6月11日、103年1月22日修正公布第32、41、9
09 7、116、143、159條條文，並增訂第97條之1至97條之4條
10 文，惟系爭申請案所涉專利法第22條第2項規定並未修正，
11 則系爭申請案是否違反上述規定，即應以100年12月21日修
12 正公布，102年1月1日施行之專利法（下稱審定時專利法）
13 為斷。發明雖無專利法第22條第1項各款所列情事，但為其
14 所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕
15 易完成時，仍不得取得發明專利，審定時專利法第22條第2
16 項定有明文。判斷進步性應以申請專利之發明整體為對象，
17 若該發明所屬技術領域中具通常知識者依據先前技術，並參
18 酌申請時之通常知識，認定會促使其組合、修飾、置換或轉
19 用先前技術而完成申請專利之發明者，即應認定該發明為能
20 輕易完成，不具進步性。審查進步性時，應以引證文件中所
21 揭露之技術內容為準，包含形式上明確記載的內容及形式上
22 雖然未記載但實質上隱含的內容。所稱實質上隱含的內容，
23 指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常
24 知識，能直接且無歧異得知的內容。

25 (二)所謂判決不備理由，係指判決全然未記載理由，或雖有判決
26 理由，但其所載理由不明瞭或不完備，不足使人知其主文所
27 由成立之依據而言。原判決已敘明：引證1已揭示系爭申請
28 案請求項1之「一種可應用於資料儲存裝置之記憶體管理方
29 法，其包含：向一主機請求一私人記憶體空間」「複數個對
30 照表」及「透過一介面邏輯上傳該複數對照表至該預留記憶
31 體空間」之技術特徵。引證1與系爭申請案請求項1之差異僅

01 在於未明確揭示請求項1之「其中該預留記憶體空間的容量
02 等於或小於該私人記憶體空間的容量」、「將一對照表分割
03 成複數個子對照表」及「判斷該預留記憶體空間的容量是否
04 足夠儲存該些子對照表」技術特徵。然而，上開差異特徵乃
05 所屬技術領域中具有通常知識者依引證1之教示，透過簡單
06 之修飾、置換或轉用所能輕易完成，是引證1可證明系爭申
07 請案請求項1不具進步性，則原處分所稱的引證1、2之組
08 合，當然亦可證明系爭申請案請求項1不具進步性等情，已
09 明確論述其事實認定之依據及得心證之理由，並就上訴人在
10 原審之主張如何不足採之論證取捨等事項，均於理由中詳為
11 論斷，並無判決理由不備之情事。上訴意旨主張：原判決未
12 說明引證1及引證2之結合動機，亦未就上訴人對於引證2之
13 主張說明不足採取之理由，有判決不備理由之違背法令云
14 云，非為可採。

15 (三)所謂「所屬技術領域具有通常知識者」(person who has t
16 he ordinary skill in the art, PHOSITA)乃一虛擬之角
17 色，並非具體存在，其技術能力如何、主觀創作能力如何，
18 必須藉由外部證據資料將其能力具體化，在專利訴訟實務
19 中，爭議之專利其所歸類之技術分類、以及該類技術於爭議
20 之專利申請當時所呈現之技術水平，均足作為具體化此一虛
21 擬角色能力之參考資料，當此一虛擬角色之技術能力經由兩
22 造攻擊防禦過程中漸次浮現時，有關爭議專利之創作是否與
23 已經存在之技術間有顯著之不同、相較於既有或已知之技術
24 而言是否產生顯著之功效，即應透過論理法則與經驗法則，
25 在不違自然法則之前提下加以客觀檢視，而非任由爭議當事
26 人以主觀意見恣意左右。法院就專利之進步性論證過程，某
27 種程度上即係將所屬技術領域具通常知識者之技術能力具體
28 化，倘其論證內容不違經驗法則、論理法則或自然法則，即
29 尚難謂法院未就所屬技術領域具通常知識者之知識水平加以
30 說明。原判決已論明：上開差異特徵乃所屬技術領域中具有
31 通常知識者依引證1之教示，透過簡單之修飾、置換或轉用

01 所能輕易完成，茲分述如下：有關「其中該預留記憶體空間
02 的容量等於或小於該私人記憶體空間的容量」部分：所屬技
03 術領域中具通常知識者均知，位於主機中之預留記憶體空間
04 容量與私人記憶體空間容量大小關係，僅存在大於、小於或
05 等於三種可能性，而當外界（儲存裝置）向主機請求預留一
06 記憶體給其使用時，主機基於成本及主機記憶體之整體效率
07 考量，實無可能提供「大於」所請求之空間，是該預留空間
08 只會等於或小於私人記憶體空間容量，此為所屬技術領域中
09 具通常知識者透過簡單轉用所能輕易完成。有關「將一對照
10 表分割成複數個子對照表」部分：引證1說明書第23段第4至
11 7行已揭示「複數個控制表（control tables 124）」，其
12 雖未揭示該數個控制表是「分割而來」，但系爭申請案並未
13 界定「分割而來」的複數對照表比「非分割而來」的複數對
14 照表具有何種特別功效，而引證1已揭示複數個控制表contr
15 ol tables 124會被傳送至host cache 112，與系爭申請案
16 請求項1之複數個子對照表會被傳至主機私人記憶空間相
17 同，則引證1應該也會與系爭申請案請求項1有相同功效。引
18 證1既已揭示「複數對照表」，則所屬技術領域中具通常知
19 識者依申請時之通常知識，實可輕易將引證1已揭示之「複
20 數對照表」，簡單置換為「複數對照表是經由分割一對照表
21 而來」。有關「判斷該預留記憶體空間的容量是否足夠儲存
22 該些子對照表」部分：引證1第49段第2至5欄已揭示儲存裝
23 置104可以將data table 124全部或部分傳至主機快取記憶
24 體112中，而所屬技術領域中具有通常知識者均可輕易知
25 悉，若預留記憶體空間容量小於子對照表，則子對照表當然
26 無法傳送到預留記憶體空間內，因此，引證1的data table
27 124在傳送前必然會先判斷主機快取記憶體112容量是否足夠
28 儲存，此項差異技術特徵實為發明所屬技術領域中具通常知
29 識者依據引證1之教示所能輕易思及。綜上，系爭申請案請
30 求項1實為發明所屬技術領域中具通常知識者依據引證1所揭
31 示之內容及該領域之通常知識，透過簡單之修飾、置換或轉

01 用所能輕易完成，是引證1可證明系爭申請案請求項1不具進
02 步性，則原處分所稱的引證1、2之組合，當然亦可證明系爭
03 申請案請求項1不具進步性等情。本件原判決就系爭專利所
04 屬技術領域具通常知識者之技術水平考量因素，業已說明綦
05 詳，對於所屬技術領域具通常知識者如何參考引證1之教示
06 進而產生簡易改變之動機，以完成系爭專利之創作，亦已論
07 述明晰。上訴意旨主張：系爭申請案為資料儲存裝置之記憶
08 體管理方法，並因涉及資料儲存裝置與主機間之互動，具有
09 高度之技術性，若非為所屬領域之資深實務工作者，根本難
10 以了解，遑論進一步的置換或轉用。原判決未就「所屬技術
11 領域中具有通常知識者」之概念予以闡明，並令兩造有充分
12 辯論之機會，有判決不備理由之判決違背法令云云，依上說
13 明，亦無足取。

14 (四)發明之申請專利範圍，得以1項以上之獨立項表示；其項數
15 應配合發明之內容。獨立項應敘明申請專利之標的名稱及申
16 請人所認定之發明的必要技術特徵，以呈現申請專利之發明
17 的整體技術手段。所稱「必要技術特徵」係指申請專利之發明
18 為解決問題所不可或缺的技术特徵。而發明所欲解決之問題，
19 係指申請專利之發明所要解決先前技術中存在的問題，
20 除偶然發現但具有技術性之發明外，發明內容應記載一個或
21 一個以上申請專利之發明所欲解決的問題。因此，發明說明
22 書須記載一個以上發明所欲解決的問題及解決該問題所不可
23 或缺之必要技術特徵及實施例，至各該請求項是否能達成說
24 明書所述之發明目的，應依各該請求項中所記載之技術特徵
25 而定。系爭請求項1之內容為「一種可應用於資料儲存裝置
26 之記憶體管理方法，其包括：向一主機請求一私人記憶體空
27 間；記錄該主機所給予的一預留記憶體空間，其中該預留記
28 憶體空間的容量等於或小於該私人記憶體空間的容量；將一
29 對照表分割成複數個子對照表；判斷該預留記憶體空間的容
30 量是否足夠儲存該些子對照表；以及當判斷為是時，透過一
31 介面邏輯上傳該些子對照表至該預留記憶體空間。」並無任

何有關「兩個專屬的緩存空間」之記載。系爭申請案說明書並未記載該揮發性記憶體218之相關作動說明。原判決因認系爭申請案說明書第1圖之儲存裝置200中雖揭示有一揮發性儲存媒體，惟審閱系爭申請案說明書並未記載該揮發性記憶體218之相關作動說明，亦即系爭申請案說明書並未有內建的揮發性儲存媒體218以及主機100之揮發性儲存媒體130的「預留記憶體空間」之優先權孰高孰低之記載說明，且該技術特徵亦未記載於系爭申請案請求項1中，是上訴人主張系爭申請案請求項1具有揮發性儲存媒體218與揮發性儲存媒體130「兩個主要專屬的緩存空間」，自不足採等情，經核並無違誤。上訴意旨主張系爭案請求項1所揭示之系統架構，乃是具有兩個專屬緩存空間的架構。由於資料儲存裝置200同時享有兩個可自由使用之緩存空間，因此可以有效地提升其系統效能，解決資料儲存裝置內建SRAM時，所面臨之效能不佳之問題。原判決就系爭申請案之範圍及技術特徵認定有誤，顯與折衷限定主義不符，自有適用法規不當之違背法令云云，要屬無據。

- (五)事實認定乃事實審法院之職權，苟其事實之認定符合證據法則，縱其證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，亦不得謂為判決有違背法令之情形。經查，引證1說明書第33至34段及圖2揭示初始化由資料儲存裝置104連接主機102時發生，初始化之後，主機102保留一記憶體空間，而後主機102回覆儲存裝置104，該空間是可以被使用的。既然主機在儲存裝置與主機連線及初始化之後，保留該空間給儲存裝置使用，則該空間即為儲存空間所保存的「私人」記憶空間，且當一儲存裝置與主機連接進行初始化動作時，主機即保留一緩衝空間，則引證1的緩衝空間亦可於連接主機時主動向主機提出請求後，主機分配保留與其使用，自己揭露該等技術特徵等情，為原審依其調查證據之結果所確認，並於原判決詳述認定之依據及得心證之理由，經核與經驗法則、論理法則無違。從而，上訴意旨主

張：系爭申請案之初始化性質與引證1完全不同，兩者屬於完全不同之技術特徵。原判決誤解初始化之概念，將基本初始化與進階初始化混為一談，有違經驗法則及論理法則，自有判決適用法規不當之判決違背法令云云，無非對於原判決已詳予論斷之事項，再予爭執，並非可採。

(六)綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

五、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 4 月 29 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 陳 國 成

法官 蕭 惠 芳

法官 曹 瑞 卿

法官 高 愈 杰

法官 林 惠 瑜

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 110 年 4 月 29 日

書記官 蔡 宜 婷