最　高　行　政　法　院　判　決

110年度上字第597號

上　訴　人　林亞夫

訴訟代理人　彭秀霞　專利師

複 代理 人　張理樂　律師
訴訟代理人　林辰彥　律師
複 代理 人　許凱傑　律師
訴訟代理人　林威伯　律師
被 上訴 人　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏
參　加　人　九齊科技股份有限公司

代　表　人　陳建隆
訴訟代理人　王文成　律師
　　劉蘊文　律師
　　李文賢　專利師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國110年5月27日智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院）108年度行專訴字第41號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理　由

一、參加人之代表人郭秋麗於本件訴訟繫屬本院後變更為陳建隆，其新任代表人已聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，

合先敘明。

二、緣上訴人於民國84年10月17日以「無指令可程式化控制裝置」向中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請發明專利，經該局編為第84110890號審查，於89年11月15日准予專利，發給發明第127031號專利證書（下稱系爭專利），專利權期間至104年10月16日屆滿。嗣參加人於106年5月19日主張其具有專利法第72條規定之利害關係人身分，以該專利請求項21、27、28、36、37有違核准時專利法第19條、第20條第1項第1款、第20條第2項、第21條第1項第5款及第71條第3款之規定，對之提起舉發。案經被上訴人審查，認系爭專利上開請求項違反核准時專利法第20條第2項之規定，以107年8月20日（107）智專三（二）04099字第10720763990號專利舉發審定書為「請求項21、27至28、36至37舉發成立，應予撤銷」之處分。上訴人不服，提起訴願經決定駁回，循序提起本件行政訴訟，經原審依職權命參加人獨立參加本件訴訟，並以108年度行專訴字第41號行政判決（下稱原判決）駁回上訴人在原審之訴。上訴人仍不服，遂提起本件上訴。

三、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用原判決所載。

四、原判決駁回上訴人之訴，其理由略以：㈠系爭專利請求項21所請為「一種對控制裝置程式規畫之程式化方法」，而非所記載步驟(1)至(6)之「設定」本身，其利用步驟(1)至(6)進行處理之具體事項為「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置」，自屬利用自然法則所為之技術思想創作，未違反核准時專利法第19條規定。系爭專利請求項27、28、36、37之附加特徵均分別依附於請求項21，既然系爭專利請求項21未違反核准時專利法第19條規定，則其附屬請求項27、28、36、37當亦未違反該條規定。㈡系爭專利請求項21係「一種對控制裝置程式規畫之程式化方法」，其步驟(1)至(6)揭露其程式化操作所需初步或部分構件，並非僅

有「設定」動作本身，單純利用人為規則、方法、計畫或人類心智活動，自未違反核准時專利法第21條第1項第5款之規定，則其附屬請求項27、28、36、37當亦未違反該款規定。㈢依系爭專利請求項21記載，雖其中「端點」經解釋為「該控制裝置之其中一個端點」，步驟(1)所記載「端形態」經解釋為「該控制裝置的I/O 形態，包含可設定輸入、輸出、鑑別條件、將執行事件」，然而有關「端點」與「端形態」兩者間的關連性並未明確記載於請求項中。又步驟(3)之「輸入鑑別條件」未明確記載於發明說明中。另步驟(2)未記載「設定y事件」與「一將被執行的事件」間有何關係。此外，依系爭專利說明書第3頁第2段、第5頁、第8頁倒數第3行起至第9頁、第10頁倒數第一段記載，可知x端形態與該y事件的規格相互間係不必以序列關係列出、程式化步驟未包含於指令集，乃系爭專利請求項21之實施必要技術特徵，但系爭專利請求項21並未載明上開實施必要之事項。以上，足認系爭專利請求項21未記載明確，使實施為不可能或困難，而違反核准時專利法第71條第3款之規定。又系爭專利請求項27、28、36、37係直接依附於請求項21，請求項21既有上述情形，則上開附屬項自亦違反核准時專利法第71條第3款之規定。㈣證據1為狀態機設計的技術，證據2為基於虛擬有限狀態機的軟體設計方法，兩者在功能與作用上具有共通性，因此所屬技術領域中具有通常知識者對控制裝置進行程式規劃時，自有組合證據1、2之動機，又證據1未揭示系爭專利請求項21之技術特徵部分已為證據2所揭示，是所屬技術領域中具有通常知識者，依證據1、2之組合即能輕易完成系爭專利請求項21之發明，故證據1與證據2之組合已足以證明系爭專利請求項21不具進步性。證據1為狀態機設計的技術，證據3為可程式化語音合成積體電路(IC)W528x且涉及語音控制裝置設定、規畫、編碼方式之技術，其技術領域具有關聯性，因此所屬技術領域中具有通常知識者對控制裝置進行程式規劃時，自有組合證據1、3之動機，又證據1與系爭

專利請求項21之差異已如前述，然證據3已揭露該部分技術特徵，是所屬技術領域中具有通常知識者，依證據1、3之組合即能輕易完成系爭專利請求項21之發明，故證據1與證據3之組合已足以證明系爭專利請求項21不具進步性。證據2及證據3兩者技術領域具有關聯性，所屬技術領域中具有通常知識者，自有組合證據2、3之動機，又證據2未揭示系爭專利請求項21之技術特徵部分已為證據3所揭示，是所屬技術領域中具有通常知識者，依證據2、3之組合即能輕易完成系爭專利請求項21之發明，故證據2與證據3之組合已足以證明系爭專利請求項21不具進步性。綜上，證據1至5單獨均無法證明系爭專利請求項21不具新穎性，但證據1、2之組合，證據1、3之組合，證據2、3之組合，可證明系爭專利請求項21不具進步性，其餘組合則無法證明其不具進步性。㈤系爭專利請求項27為依附於請求項21之附屬項。依證據2表1、圖3及圖4(a)、(b)已對應揭示請求項27之附屬技術特徵，是所屬技術領域中具有通常知識者，依證據1、2之組合即能輕易完成系爭專利請求項27之發明，故證據1與證據2之組合已足以證明系爭專利請求項27不具進步性。又，證據3之Unconditional Instruction段落已對應揭示請求項27之附屬技術特徵，是所屬技術領域中具有通常知識者，依證據1、3之組合即能輕易完成系爭專利請求項27之發明，故證據1與證據3之組合已足以證明系爭專利請求項27不具進步性。又證據2、證據3均已揭露系爭專利請求項27之附屬技術特徵，是證據2與證據3之組合亦足以證明系爭專利請求項27不具進步性。㈥系爭專利請求項28為依附於請求項21之附屬項。證據2圖4及表1已對應揭示請求項28之附屬技術特徵，是所屬技術領域中具有通常知識者，依證據1、2之組合即能輕易完成系爭專利請求項28之發明，故證據1與證據2之組合已足以證明系爭專利請求項28不具進步性。證據3第51至52頁揭示LD EN,operand兩個相關表格已對應揭示請求項28之技術特徵，是所屬技術領域中具有通常知識者，依證據1、3之組合即能輕易

完成系爭專利請求項28之發明，是證據1與證據3之組合已足以證明系爭專利請求項28不具進步性。又證據2、3分別均已揭露系爭專利請求項28之附屬技術特徵，是所屬技術領域中具有通常知識者，依證據2、3之組合即能輕易完成系爭專利請求項28之發明，是證據2與證據3之組合已足以證明系爭專利請求項28不具進步性。㈦系爭專利請求項36為依附於請求項21之附屬項。證據2表1已對應揭示請求項36之附屬技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者，依證據1、2之組合即能輕易完成系爭專利請求項36之發明，是證據1與證據2之組合已足以證明系爭專利請求項36不具進步性。證據3所揭示第51至53頁範例（EXAMPLE）、範例1（EXAMPLE1）及第57頁F.編程範例已對應揭示請求項36之附屬技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者，依證據1、3之組合即能輕易完成系爭專利請求項36之發明，是證據1與證據3之組合已足以證明系爭專利請求項36不具進步性。又證據2、3分別已揭露系爭專利請求項36之技術特徵，是證據2與證據3之組合亦足以證明系爭專利請求項36不具進步性。㈧系爭專利請求項37為依附於請求項21之附屬項。證據1第5-65頁左欄1至3行已對應揭示請求項37之附屬技術特徵，又證據2的Abstract段第3至4行、表1亦已對應揭示請求項37之附屬技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者，依證據1、2；證據1、3；證據2、3之組合即能輕易完成系爭專利請求項37之發明，是證據1、2；證據1、3；證據2、3之組合已足以證明系爭專利請求項37不具進步性。㈨上訴人雖主張系爭專利將「端形態」表格與「事件」表格分家安排容許這一簡單的表格編程介面提供驚人的10,368個可能組合，突破傳統「狀態機編程技術」的「指數性暴升問題」，舉發證據之組合並未揭示端形態，亦無法解決指數性暴升問題；證據3需使用組合語言，無法與證據2結合云云。然查，系爭專利請求項21並未明確記載、揭露上訴人所述「端形態『表格』」與「事件『表格』」，亦未明確揭露與表格、端形態之構成直接有關連、可用以決

定其調整彈性、大小、維度的參數（例如端點數、端子數、輸出入腳位數目）與方式等必要技術特徵，遑論已揭露所述表格並以所謂「分家」技術性安排作為所述指數性暴升問題之解決方案。證據3如同證據1作為系爭專利先前技術，係以特定控制裝置為例將輸出入端、事件、輸出等狀態移轉方式及端形態組成成分加以揭露或教示，並無礙於組合於證據2以虛擬狀態機表格供設定輸入、輸出、狀態等端形態構成元素之技術特徵，是上訴人上開主張自不可採。㈩上訴人稱系爭專利技術為臺灣語音微處理器IC行業建立一個共用平台，因系爭專利編碼技術介面設計不受IC的不同硬體線路所限制云云。惟查，系爭專利請求項21、27、28、36、37未明確記載已提供一個共同使用的「編程表格介面、平台、系統」，是上訴人此部分主張自不可採。上訴人稱系爭專利以「端形態」設定方式，加上「端形態」表格與「事件」表格分家方案，解決狀態機編程技術長期存在的指數性暴升問題云云。惟查，系爭專利請求項21並未記載指數性暴升問題及端形態表格與事件表格分家之解決方案，已如前述，上訴人此部分主張自不可採。上訴人復稱系爭專利示範了一種對硬體資源要求極低的編程工具介面設計克服技術偏見云云。惟查，全球語音IC業界中，並非全如上訴人所稱皆具有四位元微處理器只可用「組合語言」的技術偏見，是上訴人上開主張亦不足採。上訴人末稱系爭專利技術獲得商業上成功云云。惟查，系爭專利請求項共有43項，申請專利範圍及發明範疇包含控制裝置及程式化方法等，上訴人並未證明業界取得其授權係直接基於系爭專利請求項21、27、28、36、37程式化方法之技術特徵，難認具有獲得商業上成功，是上訴人所稱亦不可採。□上訴人另主張系爭專利有效性之審理為先民事、後舉發，一事兩審，違反一事不兩理之法律原則云云。然查，民事法院雖得審酌專利有效性，但僅有相對效，且無拘束行政法院之效力，自無上訴人所稱違反一事不再理之問題，上訴人上開主張，自不可採等語。

五、上訴人上訴意旨略以：

㈠原判決未依專利審查基準3.4進步性的判斷步驟，未先確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，顯有判決適用法規不當及判決不備理由之違背法令；原判決對上訴人所提出多項關鍵技術性理據，未說明何以不採之理由，顯有判決不備理由之違背法令。

㈡被上訴人收受系爭專利之舉發聲請時，智慧財產法院民事一審已判決並經上訴人提起上訴，然被上訴人未依專利審查基準第五篇舉發審查第8條之規定，待智慧財產法院民事上訴審終結時始得審理舉發案件，顯有違一事不兩理之原則。

㈢依專利法第71條第3款規定，可知係針對專利說明書和圖式的內容為規範，並無規定獨立專利請求項必須記載實施時需要之全部技術內容。系爭專利第4B圖之編程介面表格結構示意圖已經充分描述「端點」與「端形態」兩者間的關連；系爭專利第4B圖之編程介面表格結構圖與第11圖之運作示範例圖，與及兩圖之相關說明書敘述已充分描述步驟(2)記載「設定y事件」與步驟(4)「將被執行的事件」之關係；系爭專利說明書第7頁第3項與第8頁已充分描述如何為步驟(3)的輸入端設定輸入鑑別條件。然原判決逕認系爭專利不符專利法第71條第3款之要件，顯有判決不適用法規或適用不當之違背法令。此外，核准系爭專利之審查委員及審查舉發案之謝文元委員，皆明確表示系爭專利「並無實施不可能或困難」之虞，然原判決未說明何以不採之理由，顯有理由矛盾及不備理由之違法。

㈣系爭專利亦獲得英國、美國、中國及日本專利，各國依照發明之時所屬技術領域中具有通常知識者之技術水平，均肯認系爭專利並無實施不可能或困難情事，然原判決就上開事實未詳查，顯有判決不備理由之違背法令。

㈤系爭專利獲得臺灣語音IC業界全體參與授權採用，為成功實施的重大客觀證據，然原判決遽為否定上述「成功實施」證據的認定，顯有判決不備理由之違背法令。

㈥依專利侵權判斷要點第二章第2.5.3.節記載，可知請求項解釋必須符合「與系爭專利說明書圖式一致」的條件，縱有外部文件能為請求項內容提供不同解釋，法院亦須優先採納說明書與圖式揭示之解釋，以臻與系爭專利說明書圖式一致的目標。然原判決逕以證據1、證據2、證據3等外部證據作為系爭專利請求項21之解釋，而未以系爭專利說明書和圖式作審查，顯有違專利侵權判斷要點第二章第2.5.3.節。

㈦證據1已自認其表1受指數性暴升問題限制，輸入端數目不宜超過4個，亦無提出解決方法，顯與系爭專利請求項21輸入端數目為開放式無須設限之發明完全不同，原判決就此未說明，顯有重大瑕疵；證據1係在介紹3種不同的狀態機表達技術（形態圖技術、表格編碼技術、流程圖技術），原判決誤會證據1介紹的形態圖技術與形態表格技術乃相同技術，顯不符熟習該項技術者之論理法則與經驗法則。證據2編碼表格「虛擬環境」之表1受指數性暴升問題其限制輸入端數目，原判決比對證據2與系爭專利未考量上開因素，顯有違論理法則與經驗法則；系爭專利相較於證據2節省2顆IC足以證明系爭專利具進步性。證據3係「組合語言」系統，不符系爭專利請求項37排除一操作元與一個運算元界定指令之「組合語言」記載；且依證據3第54至58頁之示範例，可知證據3上述示範例指令不能調換順序，亦不符系爭專利請求項36所揭示「規格互相間係不必以序列關係列出」之技術特徵；況證據3與三大種類狀態機運作原理完全不同，技術上並無作出可運作組合之可能。足證證據3與系爭專利為不同技術，證據3不可作為否定系爭專利進步性之證據。

㈧證據1已自認其表1受指數性暴升問題限制，輸入端數目不宜超過4個，證據2亦自認其虛線內的「虛擬環境」之表1虛擬規格書也受到指數性暴升問題其限制輸入端數目。然原判決未說明證據1表1、證據2虛線內的虛擬環境之表1與及證據3如何在技術上可作組合，且該組合如何解決「指數性暴升」之技術困難，原判決顯違背專利審查基準「審查請求項整體

內容」之違背法令。況依據專利審查基準反向教示條文，證據1與證據2均自認受指數性暴升問題限制輸入端數目，缺乏作為本件引證之動機，而不符作引證的資格，然原判決逕認無須考慮證據1與證據2自認受指數性暴升問題之限制，顯有違背法令。

㈨系爭請求項21端型態內輸入/輸出端數目為開放式，不受限制，此重要特徵上訴人於原審業已說明，參加人亦表認同，此為熟習該項技術者之常識，請求項自無須一一記載，然原判決以系爭專利請求項21並無記載習知「形態內輸入端數目受指數性暴升問題限制」之難題為由，而否認系爭專利已解決此難題，顯有判決不備理由或理由矛盾之違背法令。

㈩請求項為系爭專利說明書內容的一部分，系爭專利請求項21的文義內容已明確定義何謂「端形態」，然原判決逕認端形態名詞未於系爭專利說明書中賦予明確定義，顯錯認專利說明書不包括請求項，亦有不依專利審查基準之當然違背法令，更為判決不備理由之違法。另原判決就「端形態」特徵未與證據1、2、3進行比對，顯有違專利審查基準「審查請求項整體內容」之違法亦足以證明原審未具「發明之時熟習該項技術者之常識水平」。

□上訴人於原審業已說明「X端形態」應解釋為「X個端形態」，惟原判決將「X端形態」解釋為「X個（普通）I/O形態」，並以該解釋與各引證作比對，原判決顯有理由矛盾，且原判決亦未說明何以不採上訴人之解釋之理由，顯有判決不備理由。

□實施證據2必須有兩顆額外的特殊功能硬體IC，而證據3必須以組合語言為微處理器IC內部名為RO、EN、STOP、MODE四個特殊功能硬體暫存器作為設定，然系爭專利請求項21不涉及任何特殊功能硬體線路之技術特徵，足見證據2、3與系爭專利非相同技術，自無成功組合之可能，然原判決就上開主張未說明何以不採之理由，顯有判決不備理由或理由矛盾之違法。

□證據2為證據1的改良版，證據2毋庸再與證據1表1之基礎再作組合，又系爭專利亦為證據1的另一種改良版，故以證據2直接與系爭專利直接對比即可，原判決既肯認請求項21相對證據2具有新穎性，且依專利審查基準「證據應以整體內容觀之指示」，請求項21不涉及任何特殊功能硬體線路，相對於證據2具有節省2顆額外硬體IC之進步性，足見系爭專利請求項21具有進步性。

□原審技術審查官於原審開庭皆無任何發問，顯然缺乏熟習該項技術者之常識，自不得逕行援引技術審查官之陳述而為舉證，原判決顯有違智慧財產案件審理細則第16條規定。

□依核准時專利法第22條第3項及第4項規定，可知專利範圍文義之釐清需以說明書所揭示發明之技術內容與特徵為基礎，即界定專利範圍之請求項技術內容及特徵記載，必須對應說明書揭示發明之說明，為說明書所支持。原判決以系爭專利請求項21實施必要之事項雖已於說明書第3頁第2段記載，然未載明於請求項為由，逕認系爭專利有違核准時專利法第71條第3款規定云云，原判決誤認說明書中所有技術特點內容均必須寫入獨立請求項中，且專利範圍請求項需要記載他人認為必要之技術內容，實屬增加法律所無之限制，顯有判決不適用法規或適用不當之違背法令。況依83年審查基準第九章第二（二）節記載，提起舉發之相關事由「發明、新型說明書或圖式不載明實施必要事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」並無以「專利範圍請求項未記載他人認為必要之技術內容」作為舉發事項，然原判決以83年審查基準第九章第二（二）節以外之情事作為舉發，顯有判決不適用法規或適用不當之違背法令。另依83年專利審查基準第一節第四項，可知申請人應從發明說明書中所揭示之發明，依自己之判斷，於申請專利範圍之獨立項中，記載其所欲申請專利之發明，並無容許他人僭奪發明人界定專利保護範圍自主權之事，然原判決誤解他人擁有決定請求項必要特

徵技術內容之權利，顯有判決不適用法規或適用不當之違背法令。

□「BRI最寬廣合理解釋標準」僅適用於審理尚未核准之專利申請，而不適用於審理已核准專利之舉發案，然原判決審理本件時採用「BRI最寬廣合理解釋標準」以說明書範圍以外不同事物作請求項解釋，有違核准時專利法第22條「請求項必須對應說明書範圍以內的內容，為說明書所支持」之要件，顯有判決不適用法規或適用不當之違背法令。

□被上訴人未盡「一致相同」舉證之責，原判決亦未查究證據1、2、3不同種類編碼介面所作之組合與系爭專利說明書揭示之請求項21編碼介面發明是否「一致相同」，且證據1、2、3為不兼容技術，實無可能作出系爭專利請求項21發明一致相同之組合，原判決顯有違背經驗法則之違背法令。

□原判決關於附屬請求項之判斷，亦有如下違背法令：

1.原判決忽略附屬請求項27提供「端形態欄位」與「事件與子事件欄位」之間互相跳動的原創編碼流程功能和特徵，有不符事實真相、判決不備理由、不適用法規或適用不當、違反論理法則、經驗法則之違背法令。

2.附屬請求項36各「形態」之間彼此不具序列關係，各「事件」之間亦彼此不具序列關係特徵，然原判決背離此一特徵而逕為結論，有違背事實真相、違反論理法則、經驗法則之違誤。

3.附屬請求項37說明系爭專利不含「組合語言內容」特徵，亦缺乏作組合證據的動機，原判決就此認定有違反論理法則、經驗法則之違誤。

□證據1、證據2自承其狀態機技術之輸入端數目受「指數性暴升」問題限制，證據3不屬於三大種類狀態機，在此等客觀事實下，原判決不深究系爭專利已解決長期存在指數性暴升問題，並獲致商業上成功，已有違背論理法則、經驗法則及判決不備理由之違背法令。且原判決質疑臺灣四位元語音微處理器IC全體業界參與系爭專利授權動機，本可於原審庭訊

時提問，容許當事人有辯論機會，乃原判決就此特殊專業知識未予辯論機會，即為不利於上訴人之認定，違反智慧財產案件審理法第8條規定。

六、本院查：

㈠按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為現行專利法第71條第3項本文所明定，其立法理由載稱：「核准發明專利權之要件係依核准審定時之規定辦理，其有無得提起舉發之情事，自應依審定時之規定辦理，始為一致，爰予明定。」查系爭專利申請日為84年10月17日，經被上訴人審查後於89年11月15日准予專利，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時之83年1月21日修正公布、同年1月23日施行之專利法為斷。次按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，核准時專利法第19條、第20條第1項前段定有明文。但發明如為申請前已見於刊物或已公開使用，或有相同之發明或新型申請在前並經核准專利，或申請前已陳列於展覽會者，或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，仍不得取得發明專利，同法第20條第1項後段、第2項亦有規定。再按「其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫。」不予發明專利，同法第21條第1項第5款定有明文。另「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，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權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢。」同法第71條第3款亦有規定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法之規定者，依核准時專利法第72條第1項規定，得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之。

㈡專利有關之爭訟事件，因我國採公私法二元制，就其爭議有不同程序及由不同審判權之法院審理：私法事件之民事訴訟

由普通法院受理，公法事件之行政訴訟，由行政法院審理。97年7月1日設立智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱智慧法院）後，智慧財產行政訴訟一審由智慧法院管轄，智慧財產民事一、二審，亦由智慧法院優先管轄。為防止侵權人利用行政爭訟程序故意延宕侵權訴訟，損及權利人權益，故而智慧財產案件審理法第二章民事訴訟，其中第16條第1項規定：「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，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」該條立法目的在於規定民事侵權訴訟之法院得直接於訴訟中，針對權利有效性進行判斷，以迅速實現訴訟當事人權利之保護，但民事判決就權利有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力，並無拘束行政法院或第三人之效力。在現制二元雙軌之制度設計下，智慧局核准及撤銷專利權之決定，均屬行政處分，如有不服，係循行政爭訟程序救濟。上訴人上訴狀援引被上訴人訂頒之專利審查基準第5篇舉發審查第8點已標示該點係規定「原處分被撤銷後之重為審查」，且規定內容為智慧局就舉發案審定之行政處分，因行政爭訟遭撤銷，如當事人就撤銷原處分之智慧法院行政判決提起上訴，智慧局應待上訴結果（即本院判決結果）再行辦理，並非指現行雙軌制之下，侵權民事訴訟提起上訴時，舉發案要暫停等待民事訴訟結果再行辦理。另上訴人援引之司法院釋字第775號解釋稱「一事不再理」為憲法層次原則，該號解釋理由書已說明「判決確定後，除為維護極重要之公共利益者外，不得對同一行為重複追訴、審問、處罰，以避免人民因同一行為而遭受重複審問處罰之危險（即禁止雙重危險）、防止重複審判帶給人民之騷擾、折磨、消耗、痛苦或冤獄，並確保判決之終局性。此即一事不再理原則。」核與本件情形無涉。上訴人於原審爭執本件已有專利民事訴訟，參加人另提舉發案，違反一事不再理云云，原判決就上訴人此項主

張，已於判決理由說明我國專利訴訟採公私法二元制，依智慧財產案件審理法第16條規定，民事法院雖得審酌專利有效性，但僅有相對效，且無拘束行政法院之效力，自無違反一事不再理之問題，至於上訴人所舉美國法專利訴訟制度，與我國法制並不相同，且差異甚大，上訴人據此主張應駁回舉發，於法無據等語（見原判決第38頁），並無上訴人所指判決不備理由之情形。上訴人提起上訴，仍以大篇幅上訴理由爭執本件違反一事不再理，並請求本院不要處理系爭專利有效性問題，交由最高法院全權審理本案云云，容係出於對現制之誤解，並非可採，合先敘明。

㈢原判決以系爭專利請求項21、27、28、36、37違反核准時專利法第71條第3款規定，且證據1、2之組合；證據1、3之組合；證據2、3之組合，均足以證明系爭專利上開請求項不具進步性，而駁回上訴人在原審之訴（即維持原處分所為系爭專利「請求項21、27至28、36至37舉發成立，應予撤銷」之處分），固非全然無見，惟：

1.專利申請權人申請發明專利所備具之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者（下稱熟習技術者）能瞭解其內容並可據以實施；申請發明專利之說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，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權，此觀核准時專利法第22條第1項、第3項、第71條第3款規定自明。說明書之作用為提供發明及其所屬技術領域之一定資訊，除可用來確定發明所屬之技術領域，同時將該發明之技術與現有技術相比較，以瞭解有何創新及如何在產業上利用。透過說明書，使專利專責機關瞭解其技術內容，並使該技術將來公開時為熟習技術者得以理解其發明內容，據以改良，使社會得享創造發明的利益。是以，倘說明書或圖示之記載，已足使熟習技術者在說明書、申請專利範圍及圖示三者整體之基礎上，參酌申

請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，並可據以實施，當不違反核准時專利法第71條第3款規定。本件原處分認為系爭專利申請專利範圍記載明確，發明說明亦已充分揭露，並無實施不可能或困難之情形（見原處分第64頁至第67頁）。上訴人於原審亦據此主張本件並無違反核准時專利法第71條第3款之情形，惟原判決未予調查釐清，即以請求項21未記載明確，使實施為不可能或困難，且請求項27、28、36、37直接依附於請求項21，即違反核准時專利法第71條第3款規定，進而為上訴人不利之判斷，尚嫌率斷。

2.依行政訴訟法第133條規定，行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據。且依同法第125條、第189條規定，行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束，並應行使闡明權，使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論，及令其陳述事實、聲明證據，或為其他必要之聲明及陳述；其所聲明或陳述有不明瞭或不完足者，應令其敘明或補充之。為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將得心證之理由，記明於判決。依同法第209條第3項規定，判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見。故行政法院對有利於當事人之事實，如果有應調查而未予調查之情形，或認定事實徒憑臆測而不憑證據者，即構成判決不備理由之違法。關於系爭專利進步性之爭執：

⑴於舉發案件進步性之判斷，應先確定先前技術（即舉發證據）之範圍及內容，繼之確定系爭發明與舉發證據間之差異，最後以該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌舉發證據所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成系爭發明。如系爭發明與舉發證據間所存在之差異，為系爭發明之重要技術特徵者，審查時應就該技術特徵是否為舉發證據所揭露，或該技術特徵是否為該發明所屬技術領域中具通常知識者，以轉

用、置換、改變或組合舉發證據等方式所能輕易完成等情，詳加審酌。進步性之審查不得以發明說明中循序漸進、由淺入深的內容所產生的「後見之明」作成能輕易完成的判斷，逕予認定發明不具進步性；而應將系爭發明的整體與舉發證據進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點，作成客觀的判斷。

⑵判斷該發明所屬技術領域中，具通常知識者，參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明，實務承認有「輔助性判斷因素」，包括：發明具有無法預期的功效、發明解決長期存在的問題、發明克服技術偏見、發明獲得商業上的成功等。所謂「輔助性判斷因素」，係因其進步性評價方法，非直接由先前技術與發明的教示因果關係著手，而是由發明與市場間的關係開展，以確定其技術貢獻程度，故以「輔助性」名之。除前述輔助性判斷因素外，實務亦承認「有利功效」作為肯定進步性之因素。若申請專利之發明對照先前技術具有「有利功效」，則可判斷具有肯定進步性之因素。

⑶經查：

①系爭專利申請日為84年10月17日，證據1、證據2、證據3之公告或公開日，均早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術等情，既為原審所認定，可見關於系爭專利之進步性判斷，應以該專利所屬技術領域之熟習技術者，參酌84年10月17日時之通常知識觀點為客觀判斷，而不得以其後之通常知識觀點為判斷。上訴人於原審一再主張，系爭專利是否不具進步性，法院必須掌握20多年前所屬技術領域中具有通常知識者之認知條件，才能準確判斷，因系爭專利涉及20多年前冷門深奧之技術，對於現今技術人員極為陌生和艱深，希望能請20多年前身歷其境，在業界具有名望

之技術性專家證人到庭作證，以還原當年技術認知真相等語（見原審卷二第453頁），並因上訴人與參加人民事侵權訴訟亦有系爭專利有效性之爭執，上訴人於原審已表示援引民事事件之主張舉證（見原審卷二第11頁、第15頁），而依原審卷附民事事件108年2月25日準備程序筆錄記載，上訴人聲請訊問證人盧維藩以證明系爭專利申請時通常知識者之技術水準（見原審卷二第131頁）。則依前述規定及說明意旨，上訴人此項主張攸關系爭專利之進步性判斷，法院自應調查釐清。惟原判決未予調查，亦未說明其主張不可採之理由，即為不利於上訴人之認定，核有未依職權調查證據及判決不備理由之違誤。

②上訴人於原審一再陳稱：20多年前英、美、中、日各國均核准系爭專利；我國語音IC業經審酌系爭專利內容而參與授權者，包括義隆電子、凌陽科技、盛群半導體、松瀚科技、瑞昱半導體、佑華微電子、凌通科技等上市公司，以系爭專利技術外銷數以十億計之IC，堪認系爭專利解決長期存在問題，並獲得商業上成功；20多年來，系爭專利技術為臺灣語音微處理器IC全體業界（除參加人外）成功實踐應用，全體業界眾多上市科技公司20多年前之業界專家，均是經過小心審酌系爭專利內容才審慎地決定參與授權，此為系爭專利可專利性的重量級客觀證據各情，並提出授權書首頁為證及援引其民事事件提出之證據（包含民事卷內之各國專利說明書或專利公報）為證（見原審卷二第225頁、第454頁、乙證1第143頁、第148頁至第154頁、第258頁），依上開說明及一般論理經驗，似非全然無據，且影響系爭專利之進步性判斷。而上訴人所爭執符合輔助性判斷因素包括：發明具有無法預期的功效、發明解決長期存在的問題、發明克服技術偏見、發明獲得商業上的成功等（見原審卷二第358

頁、第359頁），需先瞭解20多年前技術認知始能正確判斷，原審未詳加調查，率以系爭專利不具輔助性判斷因素，而為不利上訴人之認定，除有違論理及經驗法則外，亦有未依職權調查證據之違背法令。

㈣綜上，原判決有如上所述違法，上訴論旨求予廢棄，即有理由。又因上訴人之請求是否有理由，尚有由原審再為調查審認之必要，自應由本院將原判決廢棄，發回原審更為審理。

七、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

中　華　民　國　111　年　10　月　13　日

最高行政法院第二庭

審判長法官　帥　嘉　寶

法官　鄭　小　康

法官　林　玫　君

法官　李　玉　卿

法官　洪　慕　芳

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　華　民　國　111　年　10　月　13　日

書記官　張　玉　純