

01 最 高 行 政 法 院 判 決

02 113年度上字第132號

03 上 訴 人 林亞夫

04 訴訟代理人 彭秀霞 專利師

05 林威伯 律師

06 林辰彥 律師

07 上 一 人

08 複 代 理 人 許凱傑 律師

09 被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

10 代 表 人 廖承威

11 參 加 人 九齊科技股份有限公司

12 代 表 人 陳建隆

13 訴訟代理人 李文賢 專利師

14 上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國112年11  
15 月2日智慧財產及商業法院111年度行專更一字第7號行政判決，  
16 提起上訴，本院判決如下：

17 主 文

18 原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

19 理 由

20 一、上訴人於民國84年10月17日以「無指令可程式化控制裝置」  
21 向經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產  
22 局）申請發明專利，經該局編為第84110890號審查，於89年

01 11月15日准予專利，發給發明第127031號專利證書（下稱系  
02 爭專利），專利權期間於104年10月16日屆滿。嗣參加人於1  
03 06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  
04 分，以系爭專利請求項21、27、28、36、37（下合稱系爭請  
05 求項）有違核准時（即83年1月21日修正公布，下同）專利  
06 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  
07 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  
08 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  
09 項之規定，以107年8月20日（107）智專三(二)04099字第1072  
10 0763990號專利舉發審定書為「請求項21、27至28、36至37  
11 舉發成立，應予撤銷」之處分。上訴人不服，循序提起行政  
12 訴訟，並聲明：撤銷原處分與訴願決定。經原審依職權命參  
13 加人獨立參加本件訴訟，並以108年度行專訴字第41號行政  
14 判決（下稱前審判決）駁回上訴人在原審之訴。上訴人不  
15 服，提起上訴，經本院110年度上字第597號判決廢棄前審判  
16 決並發回原審更為審理，嗣原審以111年度行專更一字第7號  
17 行政判決（下稱原判決）仍駁回上訴人在原審之訴，上訴人  
18 乃提起本件上訴。

19 二、上訴人起訴主張與被上訴人暨參加人於原審答辯，均引用原  
20 判決之記載。

21 三、原判決駁回上訴人之訴，其理由略以：

22 (一)系爭專利申請日為84年10月17日，於89年11月15日准予專  
23 利，系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時之83年1月2  
24 1日修正公布、同年1月23日施行之專利法為斷。證據1為AMD  
25 公司發表之State Machine Design（下稱證據1）；證據2為  
26 F. wagner於CompEuro 1992 Proceedings發表之VFSM Execut  
27 able Specification（下稱證據2）；證據3為華邦電子股份  
28 有限公司於84年6月發表之W528X使用說明書（下稱證據  
29 3）；證據4為82年11月11日公告之我國第216225號語音合成  
30 器觸發控制構造專利案（下稱證據4）；證據5為78年4月18  
31 日公告之美國第4823076號Method and apparatus for trig

gering專利案（下稱證據5），上開證據之公告或公開日，均早於系爭專利申請日，為該專利之先前技術。

(二)就系爭專利範圍用語「一端點」應解釋為「該控制裝置之其中一個端點」；「一輸入端」應解釋為「該控制裝置之1或複數個端點中，被安排作為接收輸入訊號的一個端點」；「一輸出端」應解釋為「該控制裝置之1或複數個端點中，被安排作為提供輸出訊號的一個端點」；「端形態」應解釋為「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」；「x端形態」應解釋為「控制裝置的x個I/O形態，其中x係等於或大於1的整數」；「各輸入端」應解釋為「該控制裝置之一或複數個端點中，被安排作為接收輸入訊號的各個端點」；「各輸出端」應解釋為「該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各個端點」。

(三)丙證3為陳科宏教授說明申請時之通常知識與系爭專利之技術內容及其專業意見，係以文書所記載之內容為證據方法，屬於書證，得為法院審酌參考。另參加人所陳報與系爭專利相關之教科書或工具書丙證4至6及論文丙證7，其公開均早於系爭專利申請日公開，核屬申請時之通常知識，丙證4至8係參加人為補充說明系爭專利申請時之通常知識而提出之佐證，並非補充舉發證據，核屬適法。

(四)系爭請求項均未違反核准時專利法第19條之規定，亦無違反核准時專利法第21條第1項第5款、第71條第3款之規定，且證據1至5均不足以分別證明系爭請求項不具新穎性。

(五)證據1、2已揭露系爭請求項21「一種對控制裝置程式規畫之程式化方法……該控制裝置包含至少一端點作為一輸入端及至少一端點作為一輸出端，該程式化方法至少包含下列步驟：(1)設定x端形態，其中x係等於或大於1的整數……(5)對於步驟(1)的每一形態，對各輸出端設定一輸出訊號；(6)設定該等形態之一者成為動作中的形態」之技術特徵；證據3已揭露系爭請求項21「(3)對於步驟(1)的每一形態，對各

01 輸入端設定一輸入鑑別條件」、「響應於一或多個外部合格  
02 的電氣訊號以執行一或多項事件……(2)設定y事件，其中y  
03 係等於或大於1的整數……(4)對於步驟(3)的各輸入端，當  
04 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  
05 定一將被執行的事件」之技術特徵；證據1、2、3皆為數位  
06 電路控制電路及方法，具有技術領域相關性，證據1、2、3  
07 皆為輸入數位訊號，藉由改變裝置的狀態或模式使得輸出訊  
08 號改變，具有功能或作用的共通性，該技術領域中具有通常  
09 知識者有動機能輕易結合證據1、3或證據2、3，證據1及3或  
10 證據2及3之組合足以證明系爭請求項21不具進步性。

11 (六)證據1第5-64頁表1揭露以單一欄位記載目前狀態(Present S  
12 tate)、輸入訊號(Inputs)、下一狀態(Next State)及產生  
13 輸出訊號(Outputs Generated)間的對應轉換關係，以及證  
14 據2第227頁表1揭露以單一欄位記載目前狀態(state)、輸入  
15 訊號(input action condition)、下一狀態(next state)間  
16 的對應轉換關係，均可對應至系爭請求項27「該第一欄位設  
17 定一或多個端形態的特性」之技術特徵，而證據3已揭露當  
18 接收到合格輸入訊號後裝置除單純轉換狀態外尚可依序執行  
19 一系列子事件，該技術領域中具有通常知識者自能輕易得知  
20 將證據3揭露之技術內容結合至證據1時可增加另一欄位設定  
21 一或多個事件與子事件，證據1及3或證據2及3之組合足以證  
22 明系爭請求項27不具進步性。

23 (七)證據1第5-64頁表1揭露以表格格式記載目前狀態(Present S  
24 tate)、輸入訊號(Inputs)、下一狀態(Next State)及產生  
25 輸出訊號(Outputs Generated)間的對應轉換關係，以及證  
26 據2第227頁表1揭露以單一欄位記載目前狀態(state)、輸入  
27 訊號(input action condition)、下一狀態(next state)  
28 間的對應轉換關係，均可對應至系爭請求項28「一由該等步  
29 驟設定的資料之至少部份似組成一表格格式的步驟」之技術  
30 特徵，證據1及3或證據2及3之組合足以證明系爭請求項28不  
31 具進步性。

01 (八)系爭請求項36進一步限定「該x端形態與該y事件的規格相互  
02 間係不必以序列關係列出」之技術特徵，惟依系爭專利說明  
03 書第8至11頁所載技術內容，圖表10中各I/O形態僅為表面上  
04 不具序列關係，其各I/O形態間的序列關係係記載於事件，  
05 故其狀態轉換與證據1圖4、5、7所揭露之狀態機的狀態轉  
06 換，或證據2圖1、3所揭露之狀態機的狀態轉換，並無二  
07 致。證據3已揭露使用依序執行子事件的方式，該技術領域  
08 中具有通常知識者自能輕易得知將證據3揭露之事件結合證  
09 據1、2揭露之狀態變換，其中的狀態及事件相互間係不必以  
10 序列關係列出之技術內容，證據1及3或證據2及3之組合足以  
11 證明系爭請求項36不具進步性。

12 (九)系爭請求項37進一步限定「該等程式化步驟並未包含於一行  
13 指令集之任一者，該指令集包含由一操作及至少一個運算元  
14 界定的指令」之技術特徵。證據1第5-63、5-65頁圖4、5、  
15 7、9、10已揭露狀態機運行時係以輸入訊號的邏輯運算決定  
16 狀態轉換，證據1第5-63頁「狀態圖表示」記載「每個泡泡  
17 代表一個狀態，每個箭頭代表狀態之間的轉換，導致轉換的  
18 輸入在每個過渡箭頭旁」、「相似的條件控制時序顯示從狀  
19 態C到狀態D或狀態E的條件轉換，取決於輸入信號I1」，又  
20 證據2第226、227頁「1.2想法介紹(Introducing the ide  
21 a)」，表1、圖3已揭露狀態機運行時係以輸入訊號的邏輯運  
22 算決定狀態轉換，控制空調機狀態on、off係以目前狀態及  
23 輸入temp\_too\_high、windows\_closed、temp\_low、windows  
24 \_opened & timeout等輸入訊號決定，可知證據1、2的狀態  
25 機狀態轉換並無須包含由一操作及至少一個運算元界定的指  
26 令集，證據1及3或證據2及3之組合足以證明系爭請求項37不  
27 具進步性。

28 (十)「指數性暴升」係指習知狀態機會因輸入端的增加而需考慮  
29 增設與輸入端數目成指數性增加的狀態數目等語，為其論  
30 據。系爭專利圖式第三B圖的圖表70中I/O狀態#0雖僅以一系列  
31 表示，但其僅為一種簡化記載形式，實際操作仍然會面臨習

01 知狀態機「指數性暴升」的問題。上訴人所謂系爭專利可解  
02 決習知狀態機「指數性暴增」問題，係額外納入非系爭專利  
03 所記載之技術條件（即「分時多工(TDM)」技術）而採取的  
04 簡化記載形式，若僅依系爭請求項21、27、28、36、37所記  
05 載之技術手段，並無法解決「指數性暴增」問題。

06 □上訴人先前所任職務對採購IC產品具有影響力，則上訴人所  
07 舉之各IC公司是否直接因系爭專利技術特徵，而與上訴人洽  
08 談授權即有疑問，且簽訂授權書係一商業行為，背後尚有其  
09 他諸多考量因素，取得授權僅為專利權人不對被授權人提起  
10 訴訟之約定，被授權人若認為訴訟花費之成本大於授權金  
11 額，即有簽訂授權契約的可能，無法直接推論簽訂授權契約  
12 係因被授權人肯認系爭專利技術上的貢獻所導致等語，為其  
13 論據。

#### 14 四、本院按：

15 (一)審查進步性時，應先確定申請專利之發明範圍、相關先前技  
16 術所揭露之內容，繼而確定該發明與相關先前技術所揭露之  
17 內容間差異。發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解  
18 釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，現行專利法  
19 第58條第4項定有明文。發明專利權範圍既以申請專利範圍  
20 為準，申請專利範圍須記載構成發明之技術，以界定專利權  
21 保護之範圍。在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係立  
22 於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護  
23 範圍之內。惟說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護  
24 範圍為必要之敘述，或有未臻明確之處，故不應侷限於申請  
25 專利範圍之字面意義，而應以所屬技術領域具有通常知識者  
26 參考專利說明書及圖式，並瞭解發明目的、所欲解決之問  
27 題、對應於問題之技術手段及作用、效果後，給予請求項技  
28 術特徵最寬廣合理之解釋，據以界定其範圍，惟應避免自說  
29 明書及圖式引入請求項所未記載之技術特徵，而不當地限縮  
30 發明專利對外公告而客觀表現之專利權範圍，此即「禁止讀  
31 入原則」。經查，原審審查系爭請求項是否違反核准時專利

01 法第20條第2項規定時，已就系爭請求項之「一端點」、  
02 「一輸入端」、「一輸出端」、「x端形態」、「各輸入  
03 端」等用語，參考專利說明書及圖式進行申請專利範圍解  
04 釋，以確定系爭請求項之發明範圍，並確定證據1、證據2及  
05 證據3等先前技術所揭露之內容，進而以上開確定之系爭請  
06 求項發明範圍，分別敘明與先前技術所揭露之內容間差異，  
07 符合上述審查進步性之步驟（關於比對後之差異內容，詳後  
08 述），至於系爭請求項所未記載之技術特徵，依上開說明，  
09 應不得自說明書及圖式引入作為認定系爭請求項之發明範  
10 圍。上訴意旨主張系爭專利說明書或圖式揭示之發明與先前  
11 技術組合之比對，已足證明系爭請求項確具進步性，而無再  
12 比對請求項之必要，原審捨棄系爭專利說明書及圖式詳細描  
13 述之狀態機表格編碼方法，誤以請求項文句為發明之描述，  
14 而容許以運作原理不相同亦無法組合之技術撤銷系爭請求  
15 項，且誤採應限於判斷被控侵權對象是否侵害發明時方可適  
16 用之禁止讀入原則，原判決亦未以「端形態」之技術特徵與  
17 各證據作比對，有不備理由、未適用論理及經驗法則及違反  
18 專利法規之違背法令云云，並非可採。

19 (二)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  
20 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  
21 專利之發明，如先前技術係組合複數引證之部分技術內容，  
22 且相關技術發展已臻成熟，為避免恣意拼湊，造成後見之  
23 明，非不得依申請專利之發明技術領域、目的或作用、效  
24 果，自先前技術選定最接近先前技術之「主要引證」，先與  
25 申請專利之發明的技術內容進行差異比對，將其餘引證作為  
26 「其他引證」，針對申請專利之發明所欲解決之技術問題，  
27 綜合考量主要引證及其他引證間之技術領域是否具有關連  
28 性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功  
29 能、作用是否具共通性，以及相關引證是否已明確記載或實  
30 質隱含結合不同引證技術內容之教示或建議等因素，判斷該  
31 發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機（例如：市

01 場需求或其他改良誘因)以主要引證所揭露之技術內容為基  
02 礎，結合其他引證加以置換、修飾或改良，而輕易完成申請  
03 專利之發明。如引證中已揭露申請專利之發明的相關技術內  
04 容係無法結合者，應認該發明所屬技術領域中具有通常知識  
05 者將被勸阻，而無動機結合主要引證及其他引證。又對已核  
06 准專利提起舉發者，應檢附證據(現行專利法第73條第1項  
07 參照)，是以舉發人除應提出證據證明主要引證為何及先前  
08 技術之組合如何對應發明之所有技術特徵外，尚應就發明所  
09 屬技術領域中具有通常知識者之組合動機提出客觀事證予以  
10 佐證。經查，系爭專利之發明及各引證公開日或公告日距今  
11 均已逾25年，相關技術發展已臻成熟，且參加人所提出之引  
12 證究何者為最接近先前技術之「主要引證」，尚未明確，原  
13 審逕將各引證與系爭請求項技術內容進行差異比對，而未自  
14 先前技術選定最接近先前技術之「主要引證」，以判斷該發  
15 明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機以主要引證所  
16 揭露之技術內容為基礎，結合其他引證，輕易完成申請專利  
17 之發明，依上開說明，即有判決不適用法規及適用不當之違  
18 背法令。

19 (三)又審查進步性時，若申請人提出輔助性資料，主張申請專利  
20 之發明具有無法預期功效、解決長期存在問題、克服技術偏  
21 見或已獲得商業上成功等情事(下稱輔助性判斷因素)，而  
22 具有進步性時，應併予審酌。如專利曾授權予競爭同業，由  
23 於競爭同業係最有可能基於先前技術進行研發創新者，如多  
24 數競爭同業均簽訂契約並支付授權金予申請人以取得專利授  
25 權，亦可佐證申請專利之發明優於先前技術而具有進步性。  
26 然簽訂專利授權契約之動機及契約內容不一，審查時仍應考  
27 量被授權人是否主動自願取得授權、授權標的係包含單一專  
28 利或數項專利、授權期間及範圍為何、就該專利所支付授權  
29 金之高低、被授權人取得該專利授權動機為何(例如：實施  
30 專利技術特徵、單純為避免支付鉅額侵權訴訟費用、該專利

01 解決業界長期存在問題或其他商業考量等)、被授權人實施  
02 專利之情形等因素,以決定申請專利之發明是否具進步性。  
03 本院前次發回更審即指明:「上訴人於原審一再陳稱:我國  
04 語音IC業經審酌系爭專利內容而參與授權者,包括義隆電  
05 子、凌陽科技、盛群半導體、松瀚科技、瑞昱半導體、佑華  
06 微電子、凌通科技等上市公司,以系爭專利技術外銷數以十  
07 億計之IC,堪認系爭專利解決長期存在問題,並獲得商業上  
08 成功;20多年來,系爭專利技術為臺灣語音微處理器IC全體  
09 業界(除參加人外)成功實踐應用,全體業界眾多上市科技  
10 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  
11 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  
12 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  
13 之證據(包含民事卷內之各國專利說明書或專利公報)為證  
14 (見前審卷二第225頁、第454頁、乙證1第143頁、第148頁  
15 至第154頁、第258頁),依上開說明及一般論理經驗,似非  
16 全然無據,且影響系爭專利之進步性判斷。……原審未詳加  
17 調查,率以系爭專利不具輔助性判斷因素,而為不利上訴人  
18 之認定,除有違論理及經驗法則外,亦有未依職權調查證據  
19 之違背法令。」且上訴人於前審即陳明授權協議已附於另案  
20 即原審106年度民專訴字第1號民事卷宗,並提出光碟以為佐  
21 證(見前審卷二第63頁、第220頁),惟原判決僅以上訴人  
22 先前所任職公司對採購IC產品具有影響力,且簽訂授權書考  
23 量因素甚多,即否定輔助性判斷因素,未就上訴人所主張對  
24 其有利之輔助性判斷因素相關事實(包含被授權人是否因系  
25 爭專利解決傳統狀態機指數性暴升之問題而簽訂授權契約)  
26 加以調查,亦有違反行政訴訟法第260條第3項規定,及未依  
27 職權調查證據而有判決不適用法規及理由不備之違背法令。

28 (四)本院前次發回更審另指明:「關於系爭專利之進步性判斷,  
29 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  
30 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  
31 點為判斷。……依原審卷附民事事件108年2月25日準備程序

01 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  
02 時通常知識者之技術水準（見前審卷二第131頁）。則依前  
03 述規定及說明意旨，上訴人此項主張攸關係爭專利之進步性  
04 判斷，法院自應調查釐清。」其後，因證人盧維藩失聯，參  
05 加人於更審提出陳科宏教授專家意見書用以佐證系爭專利申  
06 請時之通常知識，並據以說明系爭請求項之技術特徵是否為  
07 申請時之通常知識（更審卷一第393至404頁），上訴人乃聲  
08 請訊問陳科宏教授以調查系爭專利申請時通常知識者之技術  
09 水準及系爭請求項範圍之解釋（更審卷二第370頁、第379  
10 頁、第380頁、第435頁、第565頁），查原判決係參酌上開專  
11 家意見書認定申請時之通常知識，卻未論述該意見書中所謂  
12 申請時之通常知識所憑依據及其說明內容是否符合解釋後之  
13 系爭請求項範圍，是以上訴人之主張攸關係爭請求項之進步  
14 性判斷，法院自應調查，惟原審未傳訊加以釐清，即有應予  
15 調查之事項未予調查及判決不備理由之違法。

16 (五)綜上所述，原判決既有上開違背法令情事，且其違法情事足  
17 以影響判決之結果，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢  
18 棄，為有理由。因本件事證尚有未明，有由原審再為調查審  
19 認之必要，本院無從自為判決，爰將原判決廢棄，發回原審  
20 另為適法之裁判。

21 五、據上論結，本件上訴為有理由。依修正前智慧財產案件審理  
22 法第1條、行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決  
23 如主文。

24 中 華 民 國 114 年 1 月 15 日

25 最高行政法院第一庭

26 審判長法官 胡 方 新

27 法官 蔡 如 琪

28 法官 李 玉 卿

29 法官 張 國 勳

30 法官 林 欣 蓉

01 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異  
02 中 華 民 國 114 年 1 月 15 日  
03 書記官 張 玉 純