智慧財產法院民事判決

108年度民專上字第4號

上　訴　人　永慶房屋仲介股份有限公司
法定代理人　孫慶餘
訴訟代理人　李世章律師
　　徐念懷律師
　　彭國洋律師
　　郭亮鈞律師
被上訴人　信義房屋股份有限公司（原名：信義房屋仲介股份有限公司）
法定代理人　薛健平
訴訟代理人　林哲誠律師
　　洪振盛律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國107 年12月3 日本院107 年度民專訴字第28號第一審判決提起上訴，並為訴之追加，本院於108 年9 月12日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

上訴及追加之訴均駁回。

第二審及追加之訴之訴訟費用均由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、按第二審程序所為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446 條第1 項、第255 條第1 項第2 款定有明文。次按上訴人於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，同法第262 條第1

項、第459 條第1 項前段、同條第4 項準用第262 條第2 項前段亦分別定有明文。經查：

㈠上訴人於108 年1 月3 日原上訴聲明第3 項為「被上訴人不得自行或使第三人直接或間接為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口『成交行情地圖』、『好屋資訊帶著走』、『社區達人報』應用程式（下稱系爭產品1 、2 、3 ），亦不得為其他一切侵害原告第I496099 號『以物件價格波動為顯示基礎的物件租售方法』發明專利（下稱系爭專利1 ）及第I501182 號『物件顯示方法及其系統』發明專利（下稱系爭專利2 ）之行為。被告已使用或已製造或已流通至市面之上開產品，並應全部予以下架及回收。」嗣於同年3 月18日具狀將上開聲明中之系爭產品1 變更為「附表1 應用程式」，惟其中原證8-4 公證書內容為以手機APP 讀取好屋資訊內容，即與原審主張之系爭產品2 「好屋資訊帶著走」內容相當，故「附表1 應用程式」之範圍較原聲明之「成交行情地圖應用程式」為廣，核有訴之追加（即擴張）之情況（見本院卷一第113 至114 頁），惟係基於同一基礎事實所為，應予准許。

㈡上訴人將原上訴聲明之系爭產品2 、3 侵害系爭專利2 部分上訴撤回（見本院卷一第186 至287 頁），被上訴人未提出異議，視為同意其撤回，該部分原審判決即已確定，非本院審理範圍。故以下系爭專利1 即改稱系爭專利，系爭產品1 即改稱系爭產品。

二、次按當事人於第二審不得提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形之一者，不在此限：一、因第一審法院違背法令致未能提出者。二、事實發生於第一審法院言詞辯論終結後者。三

、對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者。四、事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據者。五、其他非可歸責於當事人之事由，致未能於第一審提出者。六、如不許其提出顯失公平者。前項但書各款事由，當事人應釋明之。違反前二項之規定者，第二審法院應駁回之。民事訴訟法第447 條定有明文。上訴人於原審及本院準備程序中僅主張系爭產品侵害系爭專利請求項1 ，本院準備程序爭點整理時兩造均同意僅列系爭專利請求項1 （見本院卷二第217 至219 頁筆錄），上訴人嗣至108 年9 月12日言詞辯論時突然主張系爭產品侵害系爭專利請求項4 至9 （見本院卷二第321 頁，第343 至346 頁），係屬追加新攻擊方法，，上訴人並未提出釋明，且被上訴人認為會影響其防禦而不同意其追加該新攻擊方法，核本件原審及本院準備程序均係就系爭專利請求項1 部分為審理，被上訴人亦僅就系爭專利請求項1 提出無效之證據抗辯，若准許上訴人追加該新攻擊方法，則被上訴人無法臨時對請求項4 至9 提出無效之證據抗辯，將會對被上訴人造成突襲，對被上訴人不公平，依上揭條文規定，應駁回上訴人上開新攻擊方法之追加。

三、上訴人於108 年3 月15日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）聲請更正系爭專利範圍，因智慧局將更正案併舉發案審查，目前尚未作成是否准許更正之審定。因專利更正屬智慧局專責管理行政事項，若准許更正公告，依專利法第68條第3項規定，其更正溯自系爭專利申請日生效，其原專利範圍即不存在，因智慧局尚未作成更正案審定，兩造同意本件系爭專利請求項1 更正前、後專利範圍均審理(見本院卷二第219 頁）。又民事訴訟中主張更正後之專利範圍，因仍屬同一

專利權，僅屬新攻擊方法，尚非訴訟標的（專利請求權）之變更或追加，因上訴人係要迴避被上訴人於原審無效證據之攻擊而聲請更正，且其於原審判決後即提出更正聲請，有足夠時間讓被上訴人提出新無效證據抗辯，無礙被上訴人之防禦，如不許上訴人主張更正後之專利範圍，對其不公平，故應准許之。再被上訴人於二審增加無效新證據及認為上訴人更正超出系爭專利申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍而不應准許，係因應上訴人更正所為之新抗辯，亦應予准許。

四、被上訴人之法定代理人原為周俊吉，嗣於108 年6 月13日變更為薛健平，經其於同年月21日具狀聲明承受訴訟在卷（見本院卷一第325 至329 頁），應予准許。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：

㈠上訴人為系爭專利權人，專利權期間自104 年8 月11日起至122 年5 月14日止。上訴人於106 年間發現被上訴人所製作、使用及提供不特定多數人使用之系爭產品，經進行專利侵權之分析比對，系爭產品已落入系爭專利請求項1 之文義或均等範圍。又系爭專利並無得撤銷之事由，而系爭產品目前仍存在於被上訴人公司網站上提供不特定多數人使用，已損及上訴人系爭專利權益。爰依專利法第96條第1 項、第2 項、第97條第1 項第2 款，民法第195 條第1 項等規定，提起本件訴訟，請求損害賠償、排除侵害與登報道歉。

㈡原審判決後上訴人於108 年3 月15日向智慧局聲請更正系爭專利範圍請求項1 之內容為：一種以物件價格波動為顯示基礎的物件租售方法，該物件租售方法可應用於一電腦及一電

子行動裝置，而該物件租售方法係利用一地圖介面搜尋，輔以條件設定搜尋以進行物件的查找，所述物件涵蓋的範圍係包括買屋、賣屋、租屋及與房屋有關的周邊服務，該物件租售方法包括以下步驟：透過於該地圖介面進行移動以查找一物件資訊，並可輔以於一條件設定搜尋框內直接輸入文字及/ 或透過一物件相關的複數種搜尋條件設定，以查找符合搜尋條件設定的該物件資訊，其中該物件資訊係儲存於一資料庫，該資料庫會因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上，且該資料庫尚可因應該物件資訊的價格波動，於該地圖介面上對具有價格波動的該物件資訊進行一價格波動標記，「其中該物件資訊的該價格波動是依據該物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果」；設定一特定設施的顯示與否，「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」，該資料庫會因應使用者設定顯示該特定設施，而於該地圖介面上對該特定設施進行一相應圖示標記，若使用者取消顯示該特定設施，該地圖介面亦會對應取消該相應圖示標記；以及點選該價格波動標記及該相應圖示標記，該地圖介面便會將該價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來。（其中上下引號中內容為更正增加部分）。

㈢依被上訴人於原審提出之證據以及二審提出之新證據，無論是被證4 、被證5 、被上證8 、被上證9 、被上證10、被上證11以及通常知識（特定設施會影響房屋物件價格），其個別或任意之假設性組合，均無揭露系爭專利請求項1 更正後之要件整體合併觀察之整體技術特徵（即使用者可選擇設定

一特定設施的顯示與否，若選擇顯示某特定設施，該特定設施即可提供使用者與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊，所謂價格波動是依據該物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果），故被上訴人無法證明系爭專利更正後請求項1 的全部技術特徵不具進步性。

㈣附表1 所示應用程式之技術特徵與系爭專利更正前後之請求項內容經分析比對後，附表1 所示應用程式與系爭專利請求項1 更正前後各要件之間符合文義讀取或均等論之判斷，應構成侵權。

二、被上訴人抗辯則以：

㈠系爭專利請求項1 相較於被證4 及被證5 之組合不具進步性，而有應撤銷之原因，上訴人不得對被上訴人主張系爭專利之權利。又系爭產品並未落入系爭專利請求項1 之權利範圍，被上訴人提供不特定多數人使用系爭產品，並無侵害上訴人系爭專利權。

㈡系爭專利請求項1 更正後所新增之內容「其中該物件資訊的該價格波動是依據該物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果」、「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不應准許。

㈢縱應予准許更正，所增加之要件所亦為習知技術之運用，被證4 及被證5 之組合或被證4 、5 與被上證8 、9 、10、11證據組合，已揭露系爭專利請求項1 更正後之技術特徵，則系爭專利請求項1 更正後仍不具進步性，而有得撤銷之原因

，不得對被上訴人主張專利權利。又系爭產品亦未落入系爭專利請求項1 更正後之權利範圍，並無侵害上訴人系爭專利權。

三、原審判決駁回上訴人之訴及假執行之聲請。上訴人不服提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應給付新臺幣（下同）1 元，及自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。㈢被上訴人不得自行或使第三人直接或間接為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口附表1 所示應用程式；被上訴人不得為其他一切侵害上訴人所有中華民國專利證書號第I496099 號「以物件價格波動為顯示基礎的物件租售方法」發明專利之行為。㈣被上訴人就其已使用、製造、流通之「附表1 應用程式」應全部予以下架及回收。㈤被上訴人應於自由時報、聯合報、中國時報、經濟日報及工商時報頭版2 分之1 版面，刊登如附件1 之道歉啟事3 日。㈥上訴人願供擔保，請就第二、三、四、五項聲明宣告准予假執行。被上訴人則答辯聲明：上訴人之上訴及假執行之聲請均駁回，如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

四、本件兩造之爭點：

㈠不爭執事項：

1.上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自104 年8 月11日起至122 年5 月14日止，目前仍在專利權有效期間內。

2.系爭產品為被上訴人網站上所使用之應用程式產品，目前仍在使用中。

㈡爭執事項：

1.上訴人就系爭專利申請專利範圍之更正是否合法？

2.被上訴人之「附表1 應用程式」產品是否落入系爭專利請求項1更正前後之文義或均等範圍？

3.系爭專利請求項1更正前後是否具有進步性？

①被證4、被證5組合可證明系爭專利1請求項1不具進步性？

②被證4 、被證5 、被上證8 組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性？

③被證4 、被證5 、被上證9 組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性？

④被證4 、被證5 、被上證10組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性？

⑤被證4 、被證5 、被上證11組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性？

⑥被證4 、被證5 、被上證8 、被上證10組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性？

⑦被證4 、被證5 、被上證8 、被上證11組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性？

⑧被證4 、被證5 、被上證9 、被上證10組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性？

⑨被證4 、被證5 、被上證9 、被上證11組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性？

⑩被證4 、被證5 、被上證8 、被上證10、被上證11組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性？

4.上訴人請求被上訴人賠償1 元，是否有理由？

5.上訴人請求被上訴人不得自行或使第三人直接或間接為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口「附表1 應用程式」，亦不得為其他一切侵害上訴人之系爭專利之行

為；被上訴人就其已使用、製造、流通之「附表1 應用程式」，應全部予以下架及回收，是否有理由？

6.上訴人請求被上訴人應於自由時報、聯合報、中國時報、經濟日報及工商時報頭版二分之一版面，刊登如附件1 之道歉啟事3 日，是否有理由？

五、本院之判斷：

㈠按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。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。查系爭專利請求項共計10項，其中請求項1 為獨立項，其餘均為附屬項，上訴人主張系爭產品侵害系爭專利請求項1 ，被上訴人則抗辯系爭專利請求項之權利範圍，有應撤銷事由，是本院僅就被上訴人所抗辯之上開系爭專利請求項之權利範圍，有無得撤銷之事由為判斷。再者，系爭專利經智慧局於104 年6 月24日審定核准專利，此經原審依職權函調系爭專利之申請卷查明屬實，且有智慧局專利核准審定書在卷可稽（見系爭專利申請卷第69頁），職是，系爭專利請求項是否有應撤銷之原因，應以核准審定時即103 年3 月24日施行之專利法（下稱：103 年專利法）為斷，先予敘明。

㈡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。惟發明為其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易完成時，不得依法申請取得發明專利，系爭專利核准時之專利法第21條

、第22條第4 項分別定有明文。此即發明專利須具備進步性之規定。關於申請專利之發明是否具有進步性，實務上係依下列步驟進行判斷：1.確定申請專利之發明的範圍；2.確定相關先前技術所揭露之內容；3.確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；4.確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異；5.該發明所屬技術領域中具有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。一般而言，與發明相關之先前技術內容，包括：發明所記載之先前技術或舉發證據資料等，均得作為確定上開技術水準之客觀證據。至於如何在個案中客觀確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，必須依據個案之具體證據作為基礎進行論證。此外，由於判斷專利有無進步性之相關事實，往往涉及專門知識，而專利權人、舉發人或其等訴訟代理人、專利專責機關之代理人等，多係具有發明所屬技術領域之相關知識或技能者，是以當事人就「具有通常知識者」及其於申請日之技術水準之認定加以爭執時，自應提出證據加以證明，並具體指明該事實涵攝於個案之先前技術組合後，對於進步性之決定究有何影響。如當事人已於事實審就系爭專利與舉發證據所揭露之內容間有何差異，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加以辯論，應認當事人已就該發明所屬技術領域中具有通常知識者及其於申請日之技術水準進行辯論（最高行政法院106 年度判字第651 號判決意旨參照）。

㈢系爭專利之技術分析：

1.系爭專利之技術內容：

本發明係一種以物件價格波動為顯示基礎的物件租售方法，該物件租售方法可應用於電腦及電子行動裝置，而該物件租售方法係利用地圖介面搜尋，輔以條件設定搜尋以進行物件的查找，所述物件涵蓋的範圍係包括買屋、賣屋、租屋及與房屋有關的周邊服務，該物件租售方法主要係透過於地圖介面進行移動以查找物件資訊，並可輔以於條件設定搜尋框內直接輸入文字及/ 或透過物件相關的複數種搜尋條件設定，以查找符合搜尋條件設定的物件資訊，其中物件資訊係儲存於資料庫，資料庫會因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的物件資訊顯示於其上，且資料庫尚可因應物件資訊的價格波動，於地圖介面上對具有價格波動的物件資訊進行價格波動標記（參系爭專利發明摘要，見本院卷1 第27頁）。主要圖式如附圖一所示。

2.系爭專利請求項分析：

系爭專利請求項共計10項，其中請求項1 為獨立項，其餘均為附屬項，原請求項1 之內容：

一種以物件價格波動為顯示基礎的物件租售方法，該物件租售方法可應用於一電腦及一電子行動裝置，而該物件租售方法係利用一地圖介面搜尋，輔以條件設定搜尋以進行物件的查找，所述物件涵蓋的範圍係包括買屋、賣屋、租屋及與房屋有關的周邊服務，該物件租售方法包括以下步驟：透過於該地圖介面進行移動以查找一物件資訊，並可輔以於一條件設定搜尋框內直接輸入文字及/ 或透過一物件相關的複數種搜尋條件設定，以查找符合搜尋條件設定的該物件資訊，其中該物件資訊係儲存於一資料庫，該資料庫會因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上，且

該資料庫尚可因應該物件資訊的價格波動，於該地圖介面上對具有價格波動的該物件資訊進行一價格波動標記；設定一特定設施的顯示與否，該資料庫會因應使用者設定顯示該特定設施，而於該地圖介面上對該特定設施進行一相應圖示標記，若使用者取消顯示該特定設施，該地圖介面亦會對應取消該相應圖示標記；以及點選該價格波動標記及該相應圖示標記，該地圖介面便會將該價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來。

3.上訴人於108 年3 月15日向智慧局聲請更正系爭專利請求項1 內容為：

一種以物件價格波動為顯示基礎的物件租售方法，該物件租售方法可應用於一電腦及一電子行動裝置，而該物件租售方法係利用一地圖介面搜尋，輔以條件設定搜尋以進行物件的查找，所述物件涵蓋的範圍係包括買屋、賣屋、租屋及與房屋有關的周邊服務，該物件租售方法包括以下步驟：透過於該地圖介面進行移動以查找一物件資訊，並可輔以於一條件設定搜尋框內直接輸入文字及/ 或透過一物件相關的複數種搜尋條件設定，以查找符合搜尋條件設定的該物件資訊，其中該物件資訊係儲存於一資料庫，該資料庫會因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上，且該資料庫尚可因應該物件資訊的價格波動，於該地圖介面上對具有價格波動的該物件資訊進行一價格波動標記，「其中該物件資訊的該價格波動是依據該物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果」；設定一特定設施的顯示與否，「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」，該資料庫會因應使用者

設定顯示該特定設施，而於該地圖介面上對該特定設施進行一相應圖示標記，若使用者取消顯示該特定設施，該地圖介面亦會對應取消該相應圖示標記；以及點選該價格波動標記及該相應圖示標記，該地圖介面便會將該價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來。（其中上下引號中內容為更正增加部分）。

㈣系爭產品內容

上訴人上訴後所主張之系爭產品為附表1 應用程式，其中之原證8-1 公證書內容係以地圖搜尋買屋、賣屋、租屋等服務（見原審卷二第267 至315 頁），原證8-2 公證書內容係以地圖搜尋成交行情價格（見原審卷二第319 至441 頁），原證8-3 公證書內容係以手機APP 搜尋成交比較行情（見原審卷二第445 至519 頁），原證8-4 公證書內容係讀取好屋資訊內容，主要圖式如附圖二所示。

㈤專利有效性證據技術分析

1.被證4

被證4（被證4-1 係中文節譯本）為2010年4 月15日公開之美國第US 2010/0000000 號專利案，其公開日早於系爭專利之申請日（2013年5 月15日），可為系爭專利之先前技術，揭露一種提供用於線上地圖、搜尋及規畫駕駛旅程的進階功能的系統及方法。多重列表服務（MLS）系統包括地圖搜尋功能。用於不動產列表的使用者介面包括地理地圖，其可讓使用者能定義目標搜尋區域。目標搜尋區域可顯示在地理地圖上。MLS 系統可讓使用者能利用空間及/ 或非空間篩選器進行搜尋。可以在使用者介面上提供搜尋輸入介面與地理地圖結合。地理地圖及地圖搜尋功能包括額外的地理資訊。主要

圖式如附圖三所示。

2.被證5

被證5（被證5-1係中文節譯本）為2011年9月8日公開之美國第US 2011/0000000號專利案，其公開日早於系爭專利之申請日，可為系爭專利之先前技術，揭露一種電腦系統及方法，使個人能夠從可用於銷售的可用不動產物件列表中匯入與考慮購買的不動產物件的相關的資訊，並比較不動產物件。電腦系統計算所匯入的考慮購買的不動產物件的轉手及租賃的收入，並顯示用於比較的可供出售或出租的不動產物件。該系統還允許個人將與所選擇的用於購買或租賃的不動產物件有關的資訊載入模擬器中以預測不動產物件的未來財務績效。該電腦系統及方法也可在不動產物件的地理地圖上以像素表示可出售及/或出租的每個不動產物件，並計算及顯示每個不動產物件的熱點地圖，其在包括不動產物件的地理地圖中使用多種顏色以表示光譜中各點的參數值(例如租賃價值、銷售價格或預期的每月利潤)。「熱點地圖」有助於導引使用者識別具有較高租賃價值及預期月利潤以及較低房價的不動產物件。此外，該系統及方法識別與特定區域熱點地圖中的周圍區域的價格及/或租賃價值不符的異常不動產物件。圖15a揭露資料庫中所有不動產資訊或感興趣之不動產資訊；圖17揭露將可用不動產物件或異常物件加到JBOOKS資料庫流程；圖19揭露以熱點地圖標記不動產物件或異常物件資訊。主要圖式如附圖四所示。

3.被上證8

被上證8為2012年11月28日公開之中國CZ000000000A號專利案，其公開日早於系爭專利之申請日，可為系爭專利之先前

技術，涉及數據展示技術領域，揭示一種房價時間- 空間域顯示系統，能在時間- 空間域上連續直觀的展示房價資訊，包括時間軸模塊，所述時間軸模塊上具有多個可被選擇的時間節點；房價展示模組，根據使用者選擇的時間節點，將對應的房價圖顯示到前端。進一步，所述房價展示模塊中還包括房價圖預加載子模塊，當將用戶在時間軸模塊所選擇的時間節點對應的房價圖顯示到前端後，準備該所選時間節點前後臨近節點的圖片，存入緩衝區備用：被上證8 還揭示一種房價時間- 空間域顯示方法。主要圖式如附圖五所示。

4.被上證9

被上證9 為2010年5 月12日公開之中國CZ 000000000A 號專利案，其公開日早於系爭專利之申請日，可為系爭專利之先前技術，係一種在經濟分析領域進行商品價格地理分佈與時間走勢的動畫分析方法。步驟為：1.製作有各市場地理位置在內的背景圖。2.將指定商品各市場的價格分為若干段。3.設定各價格段的顏色值。4.繪製商品價格分佈圖：繪製有色斑點分佈圖：在背景圖上各市場的地理位置處標註一個斑點；依各市○○○段設定的顏色值填塗其斑點。還可將有色斑點擴大為該市場可代表區域的多邊形，與各相鄰市場的多邊形無縫相連，繪製成有色雲狀分佈圖。5.製作商品價格動態分佈動畫，依時間點的不同繪出多幅分佈圖，按時間順序以指定速度連續顯示各圖形成動畫。

5.被上證10

被上證10為2012年6 月1 日公開之TZ000000000 號專利案，其公開日早於系爭專利之申請日，可為系爭專利之先前技術，係一種以地圖位置為主軸之便於搜尋租售房屋物件的介面

，係在一伺服器上設一資料庫，該資料庫內包含有複數個地標及對應該等地標之地圖及租售房屋物件，並提供一個文字框，用以讓使用者輸入一段口語化的語句；也可提供手機行動裝置的語音輸入介面，由使用者以平常講話的方式輸入這一段口語化的語句。使用時，該伺服器擷取出所輸入的地標資料查詢其大小，再以該地標之大小往外擴張一定的區域為搜尋區塊，搜尋該區域之地圖及租售房屋物件，然後再以地圖顯示所有符合條件的房屋的位置，並在地圖一側邊顯示從所搜尋出來的房屋的內容的動態分類，俾使用者可以在地圖上面的任一房屋物件點選後，使該伺服器顯示房屋的詳細資料與周邊環境資訊。主要圖式如附圖六所示。

6.被上證11

被上證11為2011年9 月15日公開之WO2011/110119 號專利案，其公開日早於系爭專利之申請日，可為系爭專利之先前技術，係一種應用程式定價的方法及裝置，屬於無線頻寬領域。方法包括：將多個應用程式打包，得到應用包：獲取預定收費模式下所述應用包內各應用程式的價格；根據所述各應用程式的價格計算得到所述預定收費模式下所述應用包的價格。主要圖式如附圖七所示。

㈥上訴人就系爭專利申請專利範圍之更正不應准許：

1.按專利法第67條第1 、2 、4 項規定：「發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範

圍。」智慧局2017年版專利審查基準第二篇第九章第3.2 、3.4 節亦記載：「申請專利範圍之更正理由即使符合『申請專利範圍之減縮』之事項，仍應注意更正後不得超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」、「說明書、申請專利範圍或圖式之更正理由即使符合『不明瞭記載之釋明』之事項，仍應注意更正後不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」。更正後系爭專利請求項1 所新增之內容「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不應准許。

2.雖上訴人主張「根據系爭專利說明書段落【0020】：『步驟103:設定特定設施的顯示與否，資料庫會因應使用者設定顯示特定設施，而於地圖介面上對特定設施進行相應圖示標記，若使用者取消顯示特定設施，地圖介面亦會對應取消相應圖示標記。』系爭專利說明書段落【0034】至【0035】：『步驟103 中所提及的設定特定設施的顯示與否，是指使用者可透過設定好比好惡設施在地圖介面上的顯示與否，以增加使用者的判斷資訊，更加瞭解物件資訊週遭的生活機能及形態。例如，透過設定商店或其他在地設施的顯示，可讓使用者了解所選定物件週遭是否包含便利商店、餐飲店、旅館、公車站牌、捷運站、學校、醫院、健身中心等可提高日常生活機能的設施。亦或透過設定嫌惡設施的顯示，可讓使用者了解所選定物件週遭是否包含變電設備、高壓電線、基地台、垃圾場等會降低生活機能的嫌惡設施。』準此，系爭專利更正前請求項1 之1C特徵『特定設施』，即應指足以影響與

該物件資訊之價格波動有關之設施，俾符合『使消費者能更精確掌握足以物件價格波動之各項因素』之發明目的。系爭專利更正後請求項1C所增補之文字『該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊』，則將公告時系爭專利之1C特徵『特定設施』之文義，再作符合發明目的之更詳細釋明，完全在其說明書所揭露範圍之內，且並無實質擴大或變更申請專利範圍之餘地，該當專利法第67條第1 項第4 款『不明瞭記載之釋明』之更正要件，符合第67條第2 項『未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍』、第67條第4 項『未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍』之規定」云云。惟由前項說明書所記載可知步驟103 中所提及的設定特定設施的顯示與否，是指使用者可透過設定好比好惡設施在地圖介面上的顯示與否，以增加使用者的判斷資訊，「更加瞭解物件資訊週遭的生活機能及形態」，與物件資訊的價格波動並無直接關聯，是以，更正後系爭專利請求項1 所新增之內容「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不應准許。

㈦證據4 、5 之組合可以證明更正前系爭專利請求項1 不具進步性：

1.發明專利係保護利用自然法則之技術思想之創作，其專利要件之審查原則上應就請求項中所載之全部技術特徵為之。然而，由於申請人於電腦軟體相關發明請求項中可能記載有不具技術性之特徵，審查進步性時，應考量請求項中所載不具技術性之特徵是否有助於技術性。於電腦軟體相關發明中，若請求項中所載之特徵具有技術性，則該特徵即有助於請求

項之技術性；若特徵不具技術性，則需判斷該特徵是否與具技術性之特徵協同運作後有助於請求項之技術性；若特徵不具技術性，且未與具技術性之特徵協同運作而非屬解決問題之技術手段的一部分，則應視為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合。上述所謂特徵具有技術性，係指該特徵具有利用自然法則之技術思想，一般來說，非利用自然法則及單純之資訊揭示等特徵，例如科學理論、數學方法、商業方法、資訊揭示、美術創作、遊戲方法、人類心智活動等，皆不具技術性。

2.系爭專利為一種以物件價格波動為顯示基礎的物件租售方法，該物件租售方法可應用於一電腦及一電子行動裝置，而該物件租售方法係利用一地圖介面搜尋，輔以條件設定搜尋以進行物件的查找，電腦軟體為必要，故屬於電腦軟體相關發明，兩造對此並不爭執(參上訴人108 年7 月29日上訴理由（二）狀第3 頁及被上訴人108 年7 月23日上訴答辯(三）狀第3 頁）。

3.由被證4 圖3 、說明書段落[0003] -[0004]記載：「然而，傳統的房地產網站未能提供許多可能有助於根據地理資訊或位置搜尋房產列表的功能。因此，需要一種方法或系統來提供具有地理地圖功能的多重列表服務，其由電腦系統提供這些功能」、段落[0056] 記載：「MLS 圖形使用者介面包括用於空間及非空間搜尋的功能。圖3 顯示包括搜尋輸入介面及地理地圖的房地產搜尋工具的範例。地理地圖可幫助空間搜尋。搜尋輸入介面可幫助非空間搜尋。例如，搜尋輸入介面包括輸入欄位或其他使用者介面工具，其可讓使用者能選擇或輸入搜尋條件。在一些實施例中，搜尋輸入介面包括

由使用者決定的多個不動產搜尋條件」，可知，被證4 圖3「MLS 圖形使用者介面」左方所記載之地圖係對應更正前系爭專利請求項1 之「地圖介面」以及被證4 圖3 「MLS 圖形使用者介面」右方所揭示個欄位係對應更正前系爭專利請求項1 之「條件設定搜尋框」，是以，被證4 已揭示「一種搜尋方法，該搜尋方法可應用於一電腦及一電子行動裝置，該搜尋方法係利用一地圖介面搜尋，輔以條件設定搜尋以進行物件的查找」以及更正前系爭專利請求項1 之「透過於該地圖介面進行移動以查找一物件資訊，並可輔以於一條件設定搜尋框內直接輸入文字及/ 或透過一物件相關的複數種搜尋條件設定，以查找符合搜尋條件設定的該物件資訊」。

4.由被證4 圖8 、說明書段落[0060] 記載：「地圖可能僅顯示主要街道名稱，並排除無助於確定房產所在位置的次要街道。或者，可以（由使用者或系統）指定地圖是否顯示次要街道。還可以（由使用者或系統）指定地圖是否顯示可能有助於確定物件位置或周圍環境的任何其他地理特徵。例如，地圖可以將加油站顯示為地標」、說明書段落[0080] 記載：「圖8 顯示圖形使用者介面，其包括目標列表及具有與列出的目標相對應的目標指示符的地理地圖。在選擇目標搜尋區域及/ 或選擇條件之後，圖形使用者介面可顯示地圖搜尋結果。顯示搜尋結果的圖形使用者介面包括具有至少兩個不動產列表目標的目標列表及顯示目標搜尋區域的地理地圖。地理地圖包括目標搜尋區域內的至少一個目標指示符，其對應於目標列表上的至少一個不動產列表目標的位置」，可知，被證4 所揭示之「加油站」係對應更正前系爭專利請求項1 之「特定設施」，是以，被證4 已揭示更正前系爭專利請

求項1 之「設定一特定設施的顯示與否」技術特徵，由被證4 說明書段落[0084] 記載：「可以使用本領域中已知的任何其他目標指示符或標記來指示滿足空間及/ 或非空間條件的物件列表」，發明所屬技術領域具有通常知識者可輕易推得被證4 更正前系爭專利請求項1 之「因應使用者設定顯示該特定設施，而於該地圖介面上對該特定設施進行一相應圖示標記，若使用者取消顯示該特定設施，該地圖介面亦會對應取消該相應圖示標記」。

5.由被證4 圖8 、說明書段落[0084] 記載：「在一些情況下，與目標指示符的使用者互動可使與目標指示符所表示的不動產列表有關的額外資訊被顯示。在一些實施例中，額外資訊可由使用者定制以選擇與其所需最相關的資訊及呈現。此客製化可與已保存的搜尋相關聯，以便在重新執行該保存的搜尋時自動提供最佳呈現」，可知被證4 已揭示前述地圖介面(被證4 圖3 「MLS 圖形使用者介面」左方所記載之地圖) 可顯示目標指示符所表示的不動產列表有關的額外資訊，故被證4 已揭示更正前系爭專利請求項1 之「因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上」。雖被證4 並無直接揭示更正前系爭專利請求項1 之「該物件資訊係儲存於一資料庫，該資料庫會因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上」，惟被證4 既已揭示「輔以於一條件設定搜尋框內直接輸入文字及/ 或透過一物件相關的複數種搜尋條件設定，以查找符合搜尋條件設定的該物件資訊」，發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易得知被證4 包含一資料庫以供搜尋，再者，由被證5 圖19及說明書段落[0154] 所記載：「圖17顯示將可用的

不動產物件或異常物件加到JBOOKS資料庫中作為JBOOKS比較器中的可用物件以用於執行物件組合的模擬的方法。在1700，使用者可藉由點擊房產列表網站上的『匯出至JBooks』按鈕來選擇感興趣的不動產物件…在1704，向使用者呈現與所選擇的感興趣的不動產物件相關的熱點地圖。熱點地圖範例如圖19所示。熱點地圖可以是圖形表示，其採用多種顏色來表示光譜中各點的參數值(例如租賃價值、銷售價格或預期月利潤) 。『熱點地圖』有助於導引使用者識別具有較高租金價值及預期月利潤以及較低房價的房地產物件。熱點地圖亦幫使用者識別感興趣的地理區域中的任何異常。異常係指租金、售價價格或預期利潤具有異常值(可高於或低於該地區的平均值) 的房產物件」，可知，被證5 所揭示之「JBOOKS資料庫」係對應更正前系爭專利請求項1 之「資料庫」，是以，被證5 已揭示更正前系爭專利請求項1 之「該物件資訊係儲存於一資料庫，該資料庫會因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上」。

6.被證4 與被證5 皆為顯示不動產物件位置與相關資訊於電子地圖上，故被證4 與被證5 不僅技術內容的技術領域相關且技術內容包含實質相同之功能或作用，故被證4 、5 具組合動機，且如前所述，發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易得知被證4 包含一資料庫以供搜尋，發明所屬技術領域中具有通常知識者自可引入被證5 所揭示資料庫技術，結合前述被證4 所揭示「『MLS 圖形使用者介面』左方所記載之地圖可顯示目標指示符所表示的不動產列表有關的額外資訊」及「設定一特定設施的顯示與否」，以完成更正前系爭專利請求項1 之「該資料庫會因應該地圖介面的視窗大小，將

視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上」及「該資料庫會因應使用者設定顯示該特定設施，而於該地圖介面上對該特定設施進行一相應圖示標記，若使用者取消顯示該特定設施，該地圖介面亦會對應取消該相應圖示標記」等技術特徵。雖被證4 、5 皆未直接揭示更正前系爭專利請求項1 之「且該資料庫尚可因應該物件資訊的價格波動，於該地圖介面上對具有價格波動的該物件資訊進行一價格波動標記」、「該地圖介面便會將該價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來」，惟「物件在不同時間的價格波動」屬單純之物件資訊，「相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊」，亦屬單純人為界定之資訊，是以，更正前、後系爭專利請求項1 中顯示之資訊為「價格波動標記」及「該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊」並不具技術性。

7.再者，由更正前系爭專利請求項1 之記載，前述顯示之資訊為「價格波動標記」及「該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊」僅由地圖介面顯示，並未再與請求項中其餘技術特徵協同運作而有助於請求項之技術性，是以，更正前系爭專利請求項1 所記載之顯示之資訊為「價格波動標記」及「該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊」應視為習知技術之運用，且可與被證4 、5 輕易結合。

8.如前所述，被證4 圖8 、說明書段落[0084] 已揭示：「在一些情況下，與目標指示符的使用者互動可使與目標指示符所表示的不動產列表有關的額外資訊被顯示。在一些實施例中，額外資訊可由使用者定制以選擇與其所需最相關的資訊及呈現」，故發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易結合前述被證4 圖8 、說明書段落[0084] 所揭示「在地圖上

標記(對應被證4 目標指示符) 與顯示資訊」與標記為「一價格波動標記」以及地圖介面所顯示之資訊為「價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊」，以完成更正前系爭專利請求項1 之「且該資料庫尚可因應該物件資訊的價格波動，於該地圖介面上對具有價格波動的該物件資訊進行一價格波動標記」、「該地圖介面便會將該價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來」等特徵。在被證4 、5 之組合已揭示或教示更正前系爭專利請求項1 所有技術特徵的情況下，整體觀之，被證4 、5 之組合足以證明更正前系爭專利請求項1 不具進步性。

㈧縱系爭專利請求項1 更正為合法，證據4 、5 之組合仍可以證明更正後系爭專利請求項1 不具進步性：

1.由被證4 圖3 、說明書段落[0003] -[0004]記載：「然而，傳統的房地產網站未能提供許多可能有助於根據地理資訊或位置搜尋房產列表的功能。因此，需要一種方法或系統來提供具有地理地圖功能的多重列表服務，其由電腦系統提供這些功能」、段落[0056] 記載：「MLS 圖形使用者介面包括用於空間及非空間搜尋的功能。圖3 顯示包括搜尋輸入介面及地理地圖的房地產搜尋工具的範例。地理地圖可幫助空間搜尋。搜尋輸入介面可幫助非空間搜尋。例如，搜尋輸入介面包括輸入欄位或其他使用者介面工具，其可讓使用者能選擇或輸入搜尋條件。在一些實施例中，搜尋輸入介面包括由使用者決定的多個不動產搜尋條件」，可知，被證4 圖3「MLS 圖形使用者介面」左方所記載之地圖係對應更正後系爭專利請求項1 之「地圖介面」以及被證4 圖3 「MLS 圖形使用者介面」右方所揭示欄位係對應更正後系爭專利請求項

1 之「條件設定搜尋框」，是以，被證4 已揭示「一種搜尋方法，該搜尋方法可應用於一電腦及一電子行動裝置，該搜尋方法係利用一地圖介面搜尋，輔以條件設定搜尋以進行物件的查找」以及更正後系爭專利請求項1 之「透過於該地圖介面進行移動以查找一物件資訊，並可輔以於一條件設定搜尋框內直接輸入文字及/ 或透過一物件相關的複數種搜尋條件設定，以查找符合搜尋條件設定的該物件資訊」。

2.由被證4 圖8 、說明書段落[0060] 記載：「地圖可能僅顯示主要街道名稱，並排除無助於確定房產所在位置的次要街道。或者，可以（由使用者或系統）指定地圖是否顯示次要街道。還可以（由使用者或系統）指定地圖是否顯示可能有助於確定物件位置或周圍環境的任何其他地理特徵。例如，地圖可以將加油站顯示為地標」、說明書段落[0080] 記載：「圖8 顯示圖形使用者介面，其包括目標列表及具有與列出的目標相對應的目標指示符的地理地圖。在選擇目標搜尋區域及/ 或選擇條件之後，圖形使用者介面可顯示地圖搜尋結果。顯示搜尋結果的圖形使用者介面包括具有至少兩個不動產列表目標的目標列表及顯示目標搜尋區域的地理地圖。地理地圖包括目標搜尋區域內的至少一個目標指示符，其對應於目標列表上的至少一個不動產列表目標的位置」，可知，被證4 所揭示之「加油站」係對應更正後系爭專利請求項1 之「特定設施」，是以，被證4 已揭示更正後系爭專利請求項1 之「設定一特定設施的顯示與否」技術特徵，由被證4 說明書段落[0084] 記載：「可以使用本領域中已知的任何其他目標指示符或標記來指示滿足空間及/ 或非空間條件的物件列表」，發明所屬技術領域具有通常知識者可輕易推得

被證4 更正後系爭專利請求項1 之「因應使用者設定顯示該特定設施，而於該地圖介面上對該特定設施進行一相應圖示標記，若使用者取消顯示該特定設施，該地圖介面亦會對應取消該相應圖示標記」。由被證4 圖8 、說明書段落[0084] 記載：「在一些情況下，與目標指示符的使用者互動可使與目標指示符所表示的不動產列表有關的額外資訊被顯示。在一些實施例中，額外資訊可由使用者定制以選擇與其所需最相關的資訊及呈現。此客製化可與已保存的搜尋相關聯，以便在重新執行該保存的搜尋時自動提供最佳呈現」，可知被證4 已揭示前述地圖介面(被證4 圖3 「MLS 圖形使用者介面」左方所記載之地圖) 可顯示目標指示符所表示的不動產列表有關的額外資訊，故被證4 已揭示更正後系爭專利請求項1 之「因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上」。

3.雖被證4 並無直接揭示更正後系爭專利請求項1 之「該物件資訊係儲存於一資料庫，該資料庫會因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上」，惟被證4 既已揭示「輔以於一條件設定搜尋框內直接輸入文字及/ 或透過一物件相關的複數種搜尋條件設定，以查找符合搜尋條件設定的該物件資訊」，發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易得知被證4 包含一資料庫以供搜尋，再者，由被證5 圖19及說明書段落[0154] 所記載：「圖17顯示將可用的不動產物件或異常物件加到JBOOKS資料庫中作為JBOOKS比較器中的可用物件以用於執行物件組合的模擬的方法。在1700，使用者可藉由點擊房產列表網站上的『匯出至JBooks』按鈕來選擇感興趣的不動產物件…在1704，向使用者呈現與所

選擇的感興趣的不動產物件相關的熱點地圖。熱點地圖範例如圖19所示。熱點地圖可以是圖形表示，其採用多種顏色來表示光譜中各點的參數值(例如租賃價值、銷售價格或預期月利潤) 。『熱點地圖』有助於導引使用者識別具有較高租金價值及預期月利潤以及較低房價的房地產物件。熱點地圖亦幫使用者識別感興趣的地理區域中的任何異常。異常係指租金、售價價格或預期利潤具有異常值(可高於或低於該地區的平均值) 的房產物件」，可知，被證5 所揭示之「JBOOKS資料庫」係對應更正後系爭專利請求項1 之「資料庫」，是以，被證5 已揭示更正後系爭專利請求項1 之「該物件資訊係儲存於一資料庫，該資料庫會因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上」。

4.被證4 與被證5 皆為顯示不動產物件位置與相關資訊於電子地圖上，故被證4 與被證5 不僅技術領域相關，且技術內容包含實質相同之功能或作用，故被證4 、5 具組合動機，且如前所述，發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易得知被證4 包含一資料庫以供搜尋，發明所屬技術領域中具有通常知識者自可引入被證5 所揭示資料庫技術，結合前述被證4 所揭示「『MLS 圖形使用者介面』左方所記載之地圖可顯示目標指示符所表示的不動產列表有關的額外資訊」及「設定一特定設施的顯示與否」，以完成更正後系爭專利請求項1 之「該資料庫會因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上」及「該資料庫會因應使用者設定顯示該特定設施，而於該地圖介面上對該特定設施進行一相應圖示標記，若使用者取消顯示該特定設施，該地圖介面亦會對應取消該相應圖示標記」等技術特徵。雖被證4 、5

皆未直接揭示更正後系爭專利請求項1 之「且該資料庫尚可因應該物件資訊的價格波動，於該地圖介面上對具有價格波動的該物件資訊進行一價格波動標記，其中該物件資訊的該價格波動是依據該物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果」、「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」、「該地圖介面便會將該價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來」，惟前述更正後系爭專利請求項1 所記載之特徵「該物件資訊的該價格波動是依據該物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果」僅記載「該價格波動」的計算是根據「一當前價格」與「一過往價格」的比價結果，屬一種數學方法及商業方法，而且選擇標記「一價格波動標記」乃為人為選擇的結果，屬人為規則，而「該物件資訊的該價格波動」與標記為「一價格波動標記」僅單純顯示於地圖介面上，並未再與請求項中其餘技術特徵協同運作而有助於請求項之技術性；更正後系爭專利請求項1 所記載之特徵「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」為「與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」可由「特定設施」提供，僅屬人為安排之規則，不具技術性，而該特徵並未再與請求項中其餘技術特徵協同運作而有助於請求項之技術性；「物件在不同時間的價格波動」屬單純之物件資訊，「相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊」，亦屬單純人為界定之資訊，是以，更正前、後系爭專利請求項1 中顯示之資訊為「價格波動標記」及「該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊」並不具技術性。並且，由更正前、後系爭專利請求項1 之記載，前述

顯示之資訊為「價格波動標記」及「該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊」僅由地圖介面顯示，並未再與請求項中其餘技術特徵協同運作而有助於請求項之技術性。

5.綜上，前述選擇標記為「一價格波動標記」、「該物件資訊的該價格波動是依據該物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果」、「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」、顯示之資訊為「價格波動標記」及「該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊」、顯示「物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果」、「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」、「該地圖介面便會將該價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來」應直接視為習知技術之運用，並可與被證4 、5 輕易結合。如前所述，被證4 圖8 、說明書段落[0084] 已揭示：「在一些情況下，與目標指示符的使用者互動可使與目標指示符所表示的不動產列表有關的額外資訊被顯示。在一些實施例中，額外資訊可由使用者定制以選擇與其所需最相關的資訊及呈現」，故發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易結合前述被證4 圖8 、說明書段落[0084] 所揭示「在地圖上標記(對應被證4 目標指示符) 與顯示資訊」與顯示「物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果」、「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」、「該地圖介面便會將該價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來」，以完成系爭專利更正後請求項1 之「且該資料庫尚可因應該物件資訊的價格波動，於該地圖介

面上對具有價格波動的該物件資訊進行一價格波動標記，其中該物件資訊的該價格波動是依據該物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果」、「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」、「該地圖介面便會將該價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來」等技術特徵。在被證4 、5 之組合已揭示或教示更正後系爭專利請求項1 所有技術特徵的情況下，整體觀之，被證4 、5 之組合足以證明更正後系爭專利請求項1 不具進步性。

6.上訴人主張在系爭專利說明書中，已經揭露「物件資訊的價格波動的計算方式」，也揭露利用「資料庫會因應其所儲存物件資訊的價格波動，並於地圖介面上對具有價格波動的物件資訊進行價格波動標記」的技術方案。使用者可藉此在地圖介面上得知更多的資訊內容，地圖介面並非只是簡單呈現目前各物件的價格，而是可以看到各物件在不同時間點比較之後的價格波動，故非只是單純之資訊揭示，而是資訊經電腦演算後進而呈現的交互效果。準此，「一價格波動標記」與「該物件資訊的該價格波動是依據該物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果」，應涉及技術原理無疑云云。惟查，雖上訴人主張「地圖介面並非只是簡單呈現目前各物件的價格，而是可以看到各物件在不同時間點比較之後的價格波動」，然而，「各物件在不同時間點比較之後的價格波動」亦屬一種數學方法及商業方法，而更正後系爭專利請求項1 所記載之特徵「該物件資訊的該價格波動是依據該物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果」，僅記載「該

價格波動」的計算是根據「一當前價格」與「一過往價格」的比價結果，屬一種數學方法及商業方法，再者，選擇標記為「一價格波動標記」為人為選擇的結果，屬人為規則，而「該物件資訊的該價格波動」與標記為「一價格波動標記」僅單純顯示於地圖介面上，並未再與請求項中其餘技術特徵協同運作而有助於請求項之技術性，是以，選擇標記為「一價格波動標記」、「該物件資訊的該價格波動是依據該物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果」應視為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合，上訴人之主張無理由。

7.上訴人又主張在系爭專利說明書中，已經揭露「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」技術特徵。使用者可以配合降價標記的呈現，藉此了解特定設施對周遭生活機能的影響，地圖介面並非只是簡單呈現目前各物件的房屋價格，而是可以看到各物件的價格波動以及周圍的特定設施分佈，故非只是單純之資訊揭示，是資訊經電腦演算後進而呈現的交互效果。準此，「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」，與更正後系爭專利請求項1 其他技術特徵協同運作後，應有助於請求項之技術性無疑云云。惟查，雖上訴人主張「使用者可以配合降價標記的呈現，藉此了解特定設施對周遭生活機能的影響，地圖介面並非只是簡單呈現目前各物件的房屋價格，而是可以看到各物件的價格波動以及周圍的特定設施分佈，故非只是單純之資訊揭示」，然而，更正後系爭專利請求項1 所記載之特徵「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」僅記載「與該物件資訊的價格波動有關之判斷

資訊」可由「特定設施」提供，並未記載一「降價標記」或「各物件的價格波動以及周圍的特定設施分佈」，亦未與「看到各物件的價格波動以及周圍的特定設施分佈」相關，是以，上訴人前述「使用者可以配合降價標記的呈現，藉此了解特定設施對周遭生活機能的影響，地圖介面並非只是簡單呈現目前各物件的房屋價格，而是可以看到各物件的價格波動以及周圍的特定設施分佈，故非只是單純之資訊揭示」主張並無理由。再者，更正後系爭專利請求項1 所記載之特徵「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」為「與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」可由「特定設施」提供，僅屬人為安排之規則，不具技術性，而該特徵並未再與請求項中其餘技術特徵協同運作而有助於請求項之技術性，是以，更正後系爭專利請求項1 所記載之特徵「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」應視為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合，上訴人之主張無理由。

8.上訴人復主張在系爭專利說明書中，已經揭露了圖示標記「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」、價格波動標記「降價標記可以呈現物件在不同時間的價格波動」等技術特徵，並非只是簡單呈現目前各物件的房屋價格。故非只是單純之資訊揭示，而是可以看到圖示標記與降價標記所對應的各物件的詳細內容與聯絡資訊，此聯絡資訊有助於使用者進一步聯繫物件的持有人，是資訊經演算後進而呈現的交互效果。準此，「價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊」，與更正後系爭專利請求項1 其他技術特徵協同運作後，應有助於請求項之技術性無疑

云云。惟查，雖上訴人主張「系爭專利說明書中，已經揭露了圖示標記『該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊』、價格波動標記『降價標記可以呈現物件在不同時間的價格波動』等技術特徵，並非只是簡單呈現目前各物件的房屋價格。故非只是單純之資訊揭示」，惟「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」不具技術性且未再與請求項中其餘技術特徵協同運作而有助於請求項之技術性之理由，已如前述，再者，「物件在不同時間的價格波動」亦屬單純之物件資訊，是以，價格波動標記顯示「降價標記可以呈現物件在不同時間的價格波動」屬單純之資訊揭示。再查，如前所述，「物件在不同時間的價格波動」屬單純人為界定之物件資訊，且「相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊」，亦屬單純人為界定之資訊，是以，更正前、後系爭專利請求項1 中顯示之資訊為「價格波動標記」及「該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊」並不具技術性。再者，由更正前、後系爭專利請求項1 之記載，前述顯示之資訊為「價格波動標記」及「該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊」僅由地圖介面顯示，並未再與請求項中其餘技術特徵協同運作而有助於請求項之技術性，是以，更正前、後系爭專利請求項1 所記載之顯示之資訊為「價格波動標記」及「該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊」應視為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合，是上訴人之主張無理由。

9.上訴人再主張被證5 僅揭示與周圍的不動產價格比較，根本無法直接無歧異得知「該房屋價格資訊與該房屋本身之前的價格做比較」的技術特徵云云。惟查，如前所述，更正後系

爭專利請求項1 所記載之特徵「該物件資訊的該價格波動是依據該物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果」僅記載「該價格波動」的計算是根據「一當前價格」與「一過往價格」的比價結果，屬一種數學方法及商業方法，再者，選擇標記為「一價格波動標記」為人為選擇的結果，屬人為規則，而「該物件資訊的該價格波動」與標記為「一價格波動標記」僅單純顯示於地圖介面上，並未再與請求項中其餘技術特徵協同運作而有助於請求項之技術性，是以，「該物件資訊的該價格波動是依據該物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果」應視為習知技術之運用，且可與被證4、5 輕易結合，再者，被證4 、5 之組合足以證明更正後系爭專利請求項1 不具進步性之理由已如前述，故上訴人之主張無理由。

10.上訴人復主張審查進步性時，應以申請專利之發明的整體(as a whole) 為對象，不得僅針對個別或部分技術特徵，判斷該發明是否能被輕易完成(106 年7 月1 日版專利審查基準第2-3-16頁參照) 。職是，欲判斷系爭專利更正後請求項1 的1C「設定一特定設施的顯示與否，該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」之技術特徵是否具有進步性時，不得將：1.「設定一特定設施的顯示與否。」2.「特定設施用以提供與該物件資訊的償格波動有關之判斷資訊。」以上二者之技術特徵予以切割、分開判斷。而應將以上二者之技術特徵視為一個整體(即使用者可選擇設定一特定設施的顯示與否，若選擇顯示某特定設施，該特定設施即可提供使用者與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊

) 予以判斷云云。惟查，如前所述，更正後系爭專利請求項1 的1C「設定一特定設施的顯示與否，該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」中的特徵「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」為「與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」可由「特定設施」提供，僅屬人為安排之規則，不具技術性，而該特徵並未再與請求項中其餘技術特徵協同運作而有助於請求項之技術性，是以，更正後系爭專利請求項1 所記載之特徵「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」應視為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合，可知，前述判斷前述更正後系爭專利請求項1 相較於被證4 、5 是否具進步性時，並非如上訴人所述將「設定一特定設施的顯示與否」及「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」以上二者之技術特徵予以切割、分開判斷，而是在判斷特徵「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」不具有技術性且不與具技術性之特徵協同運作後有助於請求項之技術性之後，將前述特徵視為習知技術之運用，且可與被證4 、5 輕易結合，再判斷更正後系爭專利請求項1 之整體相較於被證4 、5 是否具進步性，並非僅針對個別或部分技術特徵，判斷該發明是否能被輕易完成，上訴人容有誤解。

㈨如前所述，所屬技術領域具有通常知識者依據證據4 、5 所揭示技術內容可輕易完成更正前、後系爭專利請求項1 之技術特徵，而不具進步性，故證據4 、5 組合再分別與其他證據組合，當然更能證明系爭專利請求項1 不具進步性。準此，被證4 、5 與被上證8 之組合，被證4 、5 與被上證9 之

組合，被證4 、5 與被上證10之組合，被證4 、5 與被上證11之組合，被證4 、5 、被上證8 與10之組合，被證4 、5 、被上證8 與11之組合，被證4 、5 、被上證9 與10之組合，被證4 、5 、被上證9 與11之組合，被證4 、5 、被上證8 、10與11之組合，足以證明系爭專利更正前、後請求項1不具進步性。

㈡系爭產品「附表1 應用程式」並未落入系爭專利更正前請求項1 的文義及均等範圍：

1.依系爭專利更正前之請求項1 之文字記載，系爭專利更正前之請求項1 可解析其技術特徵為下列8 個要件：A ：「一種以物件價格波動為顯示基礎的物件租售方法，該物件租售方法可應用於一電腦及一電子行動裝置，而該物件租售方法係利用一地圖介面搜尋，輔以條件設定搜尋以進行物件的查找，所述物件涵蓋的範圍係包括買屋、賣屋、租屋及與房屋有關的周邊服務，該物件租售方法包括以下步驟：」；B ：「透過於該地圖介面進行移動以查找一物件資訊」；C ：「並可輔以於一條件設定搜尋框內直接輸入文字及/ 或透過一物件相關的複數種搜尋條件設定，以查找符合搜尋條件設定的該物件資訊」；D ：「其中該物件資訊係儲存於一資料庫，該資料庫會因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上」；E ：「且該資料庫尚可因應該物件資訊的價格波動，於該地圖介面上對具有價格波動的該物件資訊進行一價格波動標記」；F ：「設定一特定設施的顯示與否，該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」；G ：「該資料庫會因應使用者設定顯示該特定設施，而於該地圖介面上對該特定設施進行一相應圖示標記

，若使用者取消顯示該特定設施，該地圖介面亦會對應取消該相應圖示標記」；H ：「以及點選該價格波動標記及該相應圖示標記，該地圖介面便會將該價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來」。

2.對應系爭專利更正前之請求項1 之上開要件，系爭產品「附表1 應用程式」同樣可解析為8 個要件：a ：「一種物件租售方法，該物件租售方法可應用於一電腦及一電子行動裝置，而該物件租售方法係利用一地圖介面搜尋，輔以條件設定搜尋以進行物件的查找，所述物件涵蓋的範圍係包括買屋、賣屋、租屋及與房屋有關的周邊服務，該物件租售方法包括以下步驟：」；b ：「透過於該地圖介面進行移動以查找一物件資訊」；c ：「並可輔以於一條件設定搜尋框內直接輸入文字及/ 或透過一物件相關的複數種搜尋條件設定，以查找符合搜尋條件設定的該物件資訊」；d ：「其中該物件資訊係儲存於一資料庫，該資料庫會因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上」；e ：「系爭產品「附表1 應用程式」係將所有「待售」之物件以及「已成交」之物件顯示出來，對於「待售」之物件只以一標記加以標示，對於「已成交」之物件，係用「數字」表示該物件的每坪成交價格或實價登錄之固定價格，系爭產品「附表1 應用程式」會獨立顯示區域內之行情漲跌，系爭產品「附表1 應用程式」亦會在獨立之頁面顯示價格波動標記；f ：系爭產品「附表1 應用程式」係「直接顯示」物件資訊周邊的相關設施，使用者無法取消顯示該特定設施；g ：系爭產品「附表1 應用程式」係「直接顯示」物件資訊周邊的相關設施，使用者無法取消顯示該特定設施；h ：「系爭產品『附

表1 應用程式』在一獨立頁面顯示價格波動標記及相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來」。

3.將系爭產品「附表1 應用程式」之要件編號a-h 與系爭專利更正前請求項1 之要件編號A-H 比較，因系爭產品「附表1 應用程式」要件e 、h 與系爭專利更正前之請求項1 之要件E 、H 技術特徵不同，且系爭產品「附表1 應用程式」之方法並無系爭專利更正前之請求項1 之要件F 、G 技術特徵，故系爭產品「附表1 應用程式」未落入系爭專利更正前之請求項1 之文義範圍，理由詳述如下：

(1)有關要件A部分：

系爭專利更正前之請求項1 之要件A 為「一種以物件價格波動為顯示基礎的物件租售方法，該物件租售方法可應用於一電腦及一電子行動裝置，而該物件租售方法係利用一地圖介面搜尋，輔以條件設定搜尋以進行物件的查找，所述物件涵蓋的範圍係包括買屋、賣屋、租屋及與房屋有關的周邊服務，該物件租售方法包括以下步驟：」，由上訴人所提原證8-1附件第8-11頁信義房屋網/ 地圖找屋/ 相關網頁的操作畫面可知，系爭產品「附表1 應用程式」之方法為一種物件租售方法，該物件租售方法可應用於一電腦及一電子行動裝置，而該物件租售方法係利用一地圖介面搜尋，輔以條件設定搜尋以進行物件的查找，所述物件涵蓋的範圍係包括買屋、賣屋、租屋及與房屋有關的周邊服務，故將系爭產品「附表1 應用程式」之方法要件a 與系爭專利更正前之請求項1 要件A 技術特徵相同。

(2)有關要件B部分：

系爭專利更正前之請求項1 之要件編號B 為「透過於該地圖

介面進行移動以查找一物件資訊」，由上訴人所提原證8-1附件第10頁地圖找屋的操作畫面可知，系爭產品「附表1 應用程式」之方法包括透過於該地圖介面進行移動以查找一物件資訊，故系爭產品「附表1 應用程式」要件b 與系爭專利更正前之請求項1 要件B 技術特徵相同。

(3)有關要件C部分：

系爭專利更正前之請求項1 之要件編號C 為「並可輔以於一條件設定搜尋框內直接輸入文字及/ 或透過一物件相關的複數種搜尋條件設定，以查找符合搜尋條件設定的該物件資訊」，由上訴人所提原證8-1 附件第10頁所記載上方選單包含總覽、建坪、用途、進階等搜尋條件設定可知，系爭產品「附表1 應用程式」之方法包括輔以於一條件設定搜尋框內直接輸入文字及/ 或透過一物件相關的複數種搜尋條件設定，以查找符合搜尋條件設定的該物件資訊，故系爭產品「附表1 應用程式」要件c 與系爭專利更正前之請求項1 要件C 技術特徵相同。

(4)有關要件D部分：

系爭專利更正前之請求項1 之要件編號D 為「其中該物件資訊係儲存於一資料庫，該資料庫會因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上」，由上訴人所提原證8-1 附件第10頁所記載上方選單包含總覽、建坪、用途、進階等搜尋條件設定可知，系爭產品「附表1 應用程式」之方法包括「因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上」，雖原證8-1 附件第10頁並未直接揭示一資料庫，惟既原證8-1 附件第10頁已記載上方選單包含總覽、建坪、用途、進階等搜尋條件設定，發明所屬技

術領域中具有通常知識者可無歧異得知系爭產品「附表1 應用程式」必然包含一資料庫儲存該物件資訊，故系爭產品「附表1 應用程式」要件d 與系爭專利更正前之請求項1 要件D 技術特徵相同。

(5)有關要件E部分：

系爭專利更正前之請求項1 之要件編號E 為「且該資料庫尚可因應該物件資訊的價格波動，於該地圖介面上對具有價格波動的該物件資訊進行一價格波動標記」，由上訴人所提原證8-1 附件第11-13 頁所顯示頁面，以及被上訴人108 年9月10日答辯(四)狀第17頁圖式可知，系爭產品「附表1 應用程式」係將所有「待售」之物件以及「已成交」之物件顯示出來，對於「待售」之物件只以一標記加以標示，對於「已成交」之物件，係用「數字」表示該物件的每坪成交價格或實價登錄之固定價格，系爭產品「附表1 應用程式」會獨立顯示區域內之行情漲跌，系爭產品「附表1 應用程式」亦會在獨立之頁面顯示價格波動標記(參上訴人所提原證8-1 附件第12-13 頁所顯示頁面總價欄位旁之↓2.27% ，該價格波動標記係根據過往價格與當前價格計算得出)，然而，系爭產品「附表1 應用程式」並未對在視窗範圍內具有價格波動的該物件資訊進行一價格波動標記，故與系爭專利更正前之請求項1 之要件E 「且該資料庫尚可因應該物件資訊的價格波動，於該地圖介面上對具有價格波動的該物件資訊進行一價格波動標記」技術特徵不同。

(6)有關要件F部分：

系爭專利更正前之請求項1 之要件編號F 為「設定一特定設施的顯示與否」，由上訴人所提原證8-1 附件第15頁所顯示

頁面可知，系爭產品「附表1 應用程式」係「直接顯示」物件資訊周邊的相關設施，使用者無法取消顯示該特定設施(參被上訴人108 年9 月10日答辯(四)狀第18頁主張)，故系爭產品「附表1 應用程式」並無系爭專利更正前之請求項1 之要件編號E 「設定一特定設施的顯示與否」技術特徵。

(7)有關要件G部分：

系爭專利更正前之請求項1 之要件編號G 為「該資料庫會因應使用者設定顯示該特定設施，而於該地圖介面上對該特定設施進行一相應圖示標記，若使用者取消顯示該特定設施，該地圖介面亦會對應取消該相應圖示標記」，惟如前述，由上訴人所提原證8-1 附件第15頁所顯示頁面可知，系爭產品「附表1 應用程式」係「直接顯示」物件資訊周邊的相關設施，使用者無法取消顯示該特定設施(參被上訴人108 年9 月10日答辯(四)狀第18頁主張)，並無系爭專利更正前之請求項1 之設定一特定設施的顯示與否及因應使用者設定顯示該特定設施，故系爭產品「附表1 應用程式」之方法並無系爭專利更正前之請求項1 之要件編號G 技術特徵。

(8)有關要件H部分：

系爭專利更正前之請求項1 之要件編號H 為「以及點選該價格波動標記及該相應圖示標記，該地圖介面便會將該價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來」，由上訴人所提原證8-1 附件第11-12 頁所顯示頁面可知，系爭產品「附表1 應用程式」系在一獨立頁面顯示價格波動標記及相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來，與系爭專利更正前之請求項1 之要件H 之「該『地圖介面』便會將該價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊

顯示出來」不同，故系爭產品「附表1 應用程式」要件h 與系爭專利更正前之請求項1 之要件H 技術特徵不同。

(9)綜上，因系爭產品「附表1 應用程式」要件e 、h 與系爭專利更正前之請求項1 之要件E 、H 技術特徵不同，且系爭產品「附表1 應用程式」之方法並無系爭專利更正前之請求項1 之要件F 、G 技術特徵，故系爭產品「附表1 應用程式」未落入系爭專利更正前之請求項1 之文義範圍。再者，如前所述，由於系爭產品「附表1 應用程式」之方法並無系爭專利更正前之請求項1 之要件F 、G 技術特徵，不符合全要件原則，並非以實質相同之方法、發揮實質相同之功效而達到實質相同之結果，故系爭產品「附表1 應用程式」之方法不構成均等侵權。

㈡系爭產品「附表1 應用程式」未落入系爭專利更正後之請求項1 的文義及均等範圍：

1.依系爭專利更正後之請求項1 之文字記載，系爭專利更正後之請求項1 可解析其技術特徵為下列9 個要件：A ：「一種以物件價格波動為顯示基礎的物件租售方法，該物件租售方法可應用於一電腦及一電子行動裝置，而該物件租售方法係利用一地圖介面搜尋，輔以條件設定搜尋以進行物件的查找，所述物件涵蓋的範圍係包括買屋、賣屋、租屋及與房屋有關的周邊服務，該物件租售方法包括以下步驟：」；B ：「透過於該地圖介面進行移動以查找一物件資訊」；C ：「並可輔以於一條件設定搜尋框內直接輸入文字及/ 或透過一物件相關的複數種搜尋條件設定，以查找符合搜尋條件設定的該物件資訊」；D ：「其中該物件資訊係儲存於一資料庫，該資料庫會因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該

物件資訊顯示於其上」；E ：「且該資料庫尚可因應該物件資訊的價格波動，於該地圖介面上對具有價格波動的該物件資訊進行一價格波動標記」；F ：「其中該物件資訊的該價格波動是依據該物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果」；G ：「設定一特定設施的顯示與否，該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」；H ：「該資料庫會因應使用者設定顯示該特定設施，而於該地圖介面上對該特定設施進行一相應圖示標記，若使用者取消顯示該特定設施，該地圖介面亦會對應取消該相應圖示標記」；I ：「以及點選該價格波動標記及該相應圖示標記，該地圖介面便會將該價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來」。

2.對應系爭專利更正後之請求項1 之上開要件，系爭產品「附表1 應用程式」同樣可解析為下列9 個要件：a ：「一種物件租售方法，該物件租售方法可應用於一電腦及一電子行動裝置，而該物件租售方法係利用一地圖介面搜尋，輔以條件設定搜尋以進行物件的查找，所述物件涵蓋的範圍係包括買屋、賣屋、租屋及與房屋有關的周邊服務，該物件租售方法包括以下步驟：」；b ：「透過於該地圖介面進行移動以查找一物件資訊」；c ：「並可輔以於一條件設定搜尋框內直接輸入文字及/ 或透過一物件相關的複數種搜尋條件設定，以查找符合搜尋條件設定的該物件資訊」；d ：「其中該物件資訊係儲存於一資料庫，該資料庫會因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上」）；e ：系爭產品「附表1 應用程式」係將所有「待售」之物件以及「已成交」之物件顯示出來，對於「待售」之物件只以一標

記加以標示，對於「已成交」之物件，係用「數字」表示該物件的每坪成交價格或實價登錄之固定價格，系爭產品「附表1 應用程式」會獨立顯示區域內之行情漲跌，系爭產品「附表1 應用程式」亦會在獨立之頁面顯示價格波動標記；f：「其中該物件資訊的該價格波動是依據該物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果」；g ：系爭產品「附表1 應用程式」係「直接顯示」物件資訊周邊的相關設施，使用者無法取消顯示該特定設施；h ：系爭產品「附表1 應用程式」係「直接顯示」物件資訊周邊的相關設施，使用者無法取消顯示該特定設施；i ：「系爭產品『附表1 應用程式』在一獨立頁面顯示價格波動標記及相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來」。

3.將系爭產品「附表1 應用程式」之要件a-i 與系爭專利請求項1 之要件A-I 比較，因系爭產品「附表1 應用程式」要件e 、i 與系爭專利更正後之請求項1 之要件E 、I 技術特徵不同，且系爭產品「附表1 應用程式」之方法並無系爭專利更正後之請求項1 之要件G 、H 技術特徵，故系爭產品「附表1 應用程式」未落入系爭專利更正後之請求項1 之文義範圍，理由詳述如下：

(1)有關要件A部分：

系爭專利更正後之請求項1 之要件編號A 為「一種以物件價格波動為顯示基礎的物件租售方法，該物件租售方法可應用於一電腦及一電子行動裝置，而該物件租售方法係利用一地圖介面搜尋，輔以條件設定搜尋以進行物件的查找，所述物件涵蓋的範圍係包括買屋、賣屋、租屋及與房屋有關的周邊服務，該物件租售方法包括以下步驟：」，由上訴人所提原

證8-1 附件第8-11頁信義房屋網/ 地圖找屋/ 相關網頁的操作畫面可知，系爭產品「附表1 應用程式」之方法為一種物件租售方法，該物件租售方法可應用於一電腦及一電子行動裝置，而該物件租售方法係利用一地圖介面搜尋，輔以條件設定搜尋以進行物件的查找，所述物件涵蓋的範圍係包括買屋、賣屋、租屋及與房屋有關的周邊服務，故將系爭產品「附表1 應用程式」之方法要件a 與系爭專利更正後之請求項1 要件A 技術特徵相同。

(2)有關要件B部分：

系爭專利更正後之請求項1 之要件B 為「透過於該地圖介面進行移動以查找一物件資訊」，由上訴人所提原證8-1 附件第10頁地圖找屋的操作畫面可知，系爭產品「附表1 應用程式」之方法包括透過於該地圖介面進行移動以查找一物件資訊，故系爭產品「附表1 應用程式」要件b 與系爭專利更正後之請求項1 要件B 技術特徵相同。

(3)有關要件C部分：

系爭專利更正後之請求項1 之要件C 為「並可輔以於一條件設定搜尋框內直接輸入文字及/ 或透過一物件相關的複數種搜尋條件設定，以查找符合搜尋條件設定的該物件資訊」，由上訴人所提原證8-1 附件第10頁所記載上方選單包含總覽、建坪、用途、進階等搜尋條件設定可知，系爭產品「附表1 應用程式」之方法包括輔以於一條件設定搜尋框內直接輸入文字及/ 或透過一物件相關的複數種搜尋條件設定，以查找符合搜尋條件設定的該物件資訊，故系爭產品「附表1 應用程式」要件c 與系爭專利更正後之請求項1 要件C 技術特徵相同。

(4)有關要件D部分：

系爭專利更正後之請求項1 之要件D 為「其中該物件資訊係儲存於一資料庫，該資料庫會因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上」，由上訴人所提原證8-1 附件第10頁所記載上方選單包含總覽、建坪、用途、進階等搜尋條件設定可知，系爭產品「附表1 應用程式」之方法包括「因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上」，雖原證8-1 附件第10頁並未直接揭示一資料庫，惟既原證8-1 附件第10頁已記載上方選單包含總覽、建坪、用途、進階等搜尋條件設定，發明所屬技術領域中具有通常知識者可無歧異得知系爭產品「附表1 應用程式」必然包含一資料庫儲存該物件資訊，故系爭產品「附表1 應用程式」要件d 與系爭專利更正後之請求項1 要件D 技術特徵相同。

(5)有關要件E部分：

系爭專利更正後之請求項1 之要件E 為「且該資料庫尚可因應該物件資訊的價格波動，於該地圖介面上對具有價格波動的該物件資訊進行一價格波動標記」，由上訴人所提原證8-1附件第11-13 頁所顯示頁面，以及被上訴人108 年9 月10日答辯(四)狀第17頁圖式可知，系爭產品「附表1 應用程式」係將所有「待售」之物件以及「已成交」之物件顯示出來，對於「待售」之物件只以一標記加以標示，對於「已成交」之物件，係用「數字」表示該物件的每坪成交價格或實價登錄之固定價格，系爭產品「附表1 應用程式」會獨立顯示區域內之行情漲跌，系爭產品「附表1 應用程式」亦會在獨立之頁面顯示價格波動標記(參上訴人所提原證8-1 附件

第12-13 頁所顯示頁面總價欄位旁之↓2.27% ，該價格波動標記係根據過往價格與當前價格計算得出），然而，系爭產品「附表1 應用程式」並未對在視窗範圍內具有價格波動的該物件資訊進行一價格波動標記，故與系爭專利更正後之請求項1 之要件編號E 「且該資料庫尚可因應該物件資訊的價格波動，於該地圖介面上對具有價格波動的該物件資訊進行一價格波動標記」技術特徵不同。

(6)有關要件F部分：

系爭專利更正後之請求項1 之要件編號F 為「其中該物件資訊的該價格波動是依據該物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果」，如前所述，上訴人所提原證8-1 附件第12-13 頁所顯示頁面總價欄位旁之↓2.27% ，該價格波動標記係根據過往價格與當前價格計算得出，故系爭產品「附表1 應用程式」要件f 與系爭專利更正後之請求項1 要件F 技術特徵相同。

(7)有關要件G部分：

系爭專利更正後之請求項1 之要件G 為「設定一特定設施的顯示與否，該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」，由上訴人所提原證8-1 附件第15頁所顯示頁面可知，系爭產品「附表1 應用程式」係「直接顯示」物件資訊周邊的相關設施，使用者無法取消顯示該特定設施(參被上訴人108 年9 月10日答辯(四)狀第18頁主張)，故系爭產品「附表1 應用程式」並無系爭專利更正後之請求項1 之要件E 「『設定一特定設施的顯示與否』，該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」技術特徵。

(8)有關要件H部分：

系爭專利更正後之請求項1 之要件H 為「該資料庫會因應使用者設定顯示該特定設施，而於該地圖介面上對該特定設施進行一相應圖示標記，若使用者取消顯示該特定設施，該地圖介面亦會對應取消該相應圖示標記」，惟如前述，由上訴人所提原證8-1 附件第15頁所顯示頁面可知，系爭產品「附表1 應用程式」係「直接顯示」物件資訊周邊的相關設施，使用者無法取消顯示該特定設施(參被上訴人108 年9 月10日答辯(四) 狀第18頁主張) ，並無系爭專利更正後之請求項1 之設定一特定設施的顯示與否及因應使用者設定顯示該特定設施，故系爭產品「附表1 應用程式」之方法並無系爭專利更正後之請求項1 之要件H 技術特徵。

(9)有關要件I部分：

系爭專利更正後之請求項1 之要件I 為「以及點選該價格波動標記及該相應圖示標記，該地圖介面便會將該價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來」，由上訴人所提原證8-1 附件第11-12 頁所顯示頁面可知，系爭產品「附表1 應用程式」系在一獨立頁面顯示價格波動標記及相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來，與系爭專利更正後之請求項1 之要件編號I 之「該『地圖介面』便會將該價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來」不同，故系爭產品「附表1 應用程式」要件i 與系爭專利更正後之請求項1 之要件I 技術特徵不同。

(10) 綜上，因系爭產品「附表1 應用程式」要件e 、g 、i 與系爭專利更正後之請求項1 之要件E 、G 、I 技術特徵不同，且系爭產品「附表1 應用程式」之方法並無系爭專利更正

後之請求項1 之要件H 技術特徵，故系爭產品「附表1 應用程式」未落入系爭專利請求項1 之文義範圍。再者，如前所述，由於系爭產品「附表1 應用程式」之方法並無系爭專利更正後之請求項1 之要件H 技術特徵，不符合全要件原則，並非以實質相同之方法、發揮實質相同之功效而達到實質相同之結果，故系爭產品「附表1 應用程式」之方法不構成均等侵權。

六、綜上所述，被證4 、5 之組合或被證4 、5 與被上證8 之組合，被證4 、5 與被上證9 之組合，被證4 、5 與被上證10之組合，被證4 、5 與被上證11之組合，被證4 、5 、被上證8 與10之組合，被證4 、5 、被上證8 與11之組合，被證4 、5 、被上證9 與10之組合，被證4 、5 、被上證9 與11之組合，被證4 、5 、被上證8 、10與11之組合足以證明系爭專利更正前、後請求項1 不具進步性，有應撤銷專利權之原因，依智慧財產案件審理法第16條規定，上訴人不得對被上訴人主張專利權利，且系爭產品1 「附表1 應用程式」並未落入系爭專利請求項1 更正前、後的文義及均等範圍，上訴人依專利法第96條第1 項、第2 項、第97條第1 項第2 款、民法第195 條第1 項等規定，所為上訴及追加之訴之聲明請求，為無理由，不應准許。原審為其敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，其上訴及追加之訴應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及其餘爭點，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴及追加之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決

如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　10　　月　　17　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　林洲富

法　官　陳忠行

以上正本係照原本作成。

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（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項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　10　　月　　17　　日

書記官　鄭郁萱

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

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院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

附表1

原證8-1：107年度北院民公誌字第000112號公證書

原證8-2：107年度北院民公誌字第000116號公證書

原證8-3：107年度北院民公誌字第000114號公證書

原證8-4：107年度北院民公誌字第000113號公證書