智慧財產法院民事判決

108年度民專訴字第104號

原　　告　徐明清
訴訟代理人　張永昌律師
複代理人　謝明佐律師
被　　告　南一書局企業股份有限公司
兼法定代理人　蘇建中
被　　告　翰林出版事業股份有限公司
兼法定代理人　陳炳亨
被　　告　育橋文教事業股份有限公司
兼法定代理人　李萬吉
上 列 6 人
共　　同
訴訟代理人　桂齊恒律師
　　林景郁
複代理人　江郁仁律師
輔 佐 人　胡培芝

上列當事人間因排除侵害專利權等事件，本院於中華民國109 年3 月26日言詞辯論終結，判決如下：

主　　文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、當事人聲明及陳述要旨

一、原告方面：

（一）原告為中華民國發明專利第I287765 號「教學解題系統及

其建立方法」（下稱：「系爭專利」）之專利權人，專利權期間自民國（下同）96年10月1 日至115 年3 月7 日止。發明摘要為：一種教學解題系統，包含一紙本試卷、一解題資料庫、一輸入裝置、及一與該輸入裝置電連接之影音顯示裝置。紙本試卷表面設置有試題，及與試題相對應之編碼。解題資料庫內建有與紙本試卷之編碼相對應，且內容為試題之真人解答教學的影音資料之數位影音檔案。輸入裝置可用以截取或輸入該編碼而對應產生一啟動訊號。影音顯示裝置可對應該輸入裝置產生之啟動訊號，而連結開啟該解題資料庫中相對應之數位影音資料。透過該教學解題系統，學生可自行開啟觀看相對應數位影音檔案的解題教學內容，而得知相關試題之解答方法。

（二）被告南一書局企業股份有限公司（下稱：「南一書局」）所出版之「108 學測OK複習講義生物科」、「3688應用題彙編英語科」、「數學非選特攻60題」、「百分百EZ複習講義數學科」、「點線面全方位複習講義生物科」、「點線面複習講義國文科5-6 冊」（合稱：「南一書局參考書」）的內容皆使用閱讀者掃描QR-Code 後連結到真人影音解題檔案之方式，顯然落入系爭專利請求項1 、3 、5 、6 、8 至11，已侵害系爭專利之專利權。爰依專利法第96條第1 項至第3 項、97條第1 項第2 款，民法第184 條第1 項前段、第185 條第2 項，公司法第23條第2 項規定，請求排除侵害、損害賠償。

（三）翰林出版事業股份有限公司（下稱：「翰林公司」）所出版之「108 橘子複習講義地球科學（全）」、「107 橘子複習講義英語5-6 冊」（合稱：「翰林公司參考書」）的

內容皆使用閱讀者掃描QR-Code 後連結到真人影音解題檔案之方式。翰林公司前開書籍所使用之方式，顯然落入系爭專利請求項1 、3 、5 、6 、8 至11，已侵害系爭專利之專利權。爰依專利法第96條第1 項至第3 項、第97條第1 項第2 款，民法第184 條第1 項前段、第185 條第2 項，公司法第23條第2 項規定，請求排除侵害、損害賠償。

（四）被告育橋文教事業股份有限公司（下稱：「育橋公司」）所出版之「數學易點通複習講義（全）」、「勝經複習講義（全）歷史科」、「麻辣複習講義（全）地科」（合稱：「育橋公司參考書」）的內容皆使用閱讀者掃描QR-Code 後連結到真人影音解題檔案之方式，顯然落入系爭專利請求項1 、3 、5 、6 、8 至11，已侵害系爭專利之專利權。爰依專利法第96條第1 項至第3 項、第97條第1 項第2 款，民法第184 條第1 項前段、第185 條第2 項，公司法第23條第2 項規定，請求排除侵害、損害賠償。

（五）雖系爭專利可能與被告列舉之乙證1 、乙證2 、乙證3 、乙證4 等專利僅存有微小之差異，但倘若此差異為系爭專利未來之成功關鍵，則應可認具備進步性。系爭專利與乙證1 最明顯差異處在於系爭專利除提出以光碟作為資料庫載體外，亦提出以網路儲存之方式，相較於乙證1 仍以電腦主機作為資料庫載體之方式，系爭專利確實存有明顯進步；而乙證2 係著重在互動式多媒體資料庫的運用上，雖然係透過網路資料庫存取，但並無如系爭專利一般透過裝置讀取訊號而載入資料庫之機制；乙證3 顯然並非透過讀取文字或圖形之方式載入資料庫，而係直接由使用者點選影音檔案，選取視訊觀看，與系爭專利同樣存有相當不同

；乙證4 同樣僅以文字或圖形的辨識設備作為資料庫之載體，與系爭專利提出以網路儲存之方式存有明顯差異。

（六）系爭專利明顯具有商業上之成功，足以說明具有時代之進步性。系爭專利名稱為「教學解題系統及其建立方法」，開宗明義即表明系爭專利希望運用於教學解題上，且從今觀之，系爭專利所提之技術不只廣泛運用於教學解題上，甚至一般市面上書籍亦有以掃描條碼連結網路影片或資料庫之方式替代注釋說明，因此系爭專利技術由商業客觀角度觀察，確實具有進步性。此外，揆諸原告當時之時空背景，即可發想將資料庫存在於網路上，而非僅存放於具體存在之載體，如硬碟、光碟片或電腦中，於現今技術運用上，得以與雲端儲存空間大量結合，更可體現其在商業之廣泛運用。

（七）聲明：

1、被告南一書局、翰林公司及育橋公司不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口侵害系爭專利之物品。

2、被告南一書局及被告蘇建中應連帶給付原告新臺幣（下同）100 萬元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。

3、被告翰林公司及被告陳炳亨應連帶給付原告100 萬元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。

4、被告育橋公司及被告李萬吉應連帶給付原告100 萬元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。

5、第2 、3 、4項請求，原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告等方面：

（一）系爭南一書局參考書、翰林公司參考書、系爭育橋公司參考書均未包含亦未落入系爭專利請求項1 、6 之輸入裝置、影音顯示裝置之文義及均等範圍。從而前揭被告等之參考書並未落入系爭專利請求項1 、3 、5 、6 、8 至11之文義及均等範圍。

（二）被告等均無侵害系爭專利之故意或過失，且乙證1 、2 、3、4 之組合可證明系爭專利請求項1 、3 、5 、6 、8 至11不具進步性。

（三）原告主張依專利法第97條第1 項第2 款請求損害賠償100萬元云云，卻未提出任何證據或計算依據，反而要求被告提出相關商業帳簿，顯有摸索證明之意圖，不應准許。

（四）被告等均聲明：原告之訴駁回；如受不利益之判決，被告願供擔保，請准免為假執行。

貳、得心證之理由

一、依智慧財產案件審理法第16條第1 、2 項規定，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，法院認有撤銷之原因時，專利權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。本件被告提出前述系爭專利請求項1 、3 、5 、6 、8 至11違反核准時（92年2 月6 日修正公布）專利法第22條第4 項不具進步性之撤銷原因，本院就此抗辯應自為判斷。

二、系爭專利於95年3 月8 日申請，並於96 年10月1 日公告，依專利法第71條第3 項本文規定，系爭專利是否具有應撤銷專利權之情事，應依核准處分時有效之92年2 月6 日修正公

布之專利法（下稱：「核准時專利法」）為判斷。

三、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，仍不得依本法申請取得發明專利（核准時專利法第22條第4項規定參照）。

四、發明申請案違反前揭同法規定者，應為不予專利之審定，復為核准時專利法第44條所明定。

五、系爭專利技術分析：

（一）技術內容：

系爭專利係提供一種教學解題系統，包含一紙本試卷、一解題資料庫、一輸入裝置，及一與該輸入裝置電連接之影音顯示裝置。紙本試卷表面設置有試題，及與試題相對應之編碼。解題資料庫內建有與紙本試卷之編碼相對應，且內容為試題之真人解答教學的影音資料之數位影音檔案。輸入裝置可用以擷取或輸入該編碼而對應產生一啟動訊號。影音顯示裝置可對應該輸入裝置產生之啟動訊號，而連結開啟該解題資料庫中相對應之數位影音檔案的影音資料。透過該教學解題系統，學生可自行開啟觀看相對應數位影音檔案的解題教學內容，而得知相關試題之解答方法（見本案卷一第42頁發明摘要）。

（二）主要圖式（見本案卷一第68、70頁）：

1、第2圖為教學解題系統較佳實施例的結構示意圖。

2、第3圖為建立教學解題系統的步驟流程圖。

（三）申請專利範圍分析：

系爭專利申請專利範圍共計11項請求項，其中請求項1 、6 為獨立項，其餘均為附屬項。原告主張系爭專利請求項1、3 、5 、6 、8 至11受侵害，其內容如下：

1、請求項1 ：一種教學解題系統，包含：一紙本試卷，設置有至少一待解答之試題，及至少一與該試題相對應之編碼；一解題資料庫，內建有至少一與該紙本試卷之編碼相對應，且內容為該試題之真人解答教學的影音資料之數位影音檔案；一輸入裝置，可用以擷取或輸入該紙本試卷上之編碼而對應產生一預定的啟動訊號；及一影音顯示裝置，與該輸入裝置電連接並與該解題資料庫連結，且可對應該輸入裝置產生之啟動訊號而開啟顯示該解題資料庫中相對應之數位影音檔案的影音資料。

2、請求項3 ：依據申請專利範圍第1 項所述之教學解題系統，其中，該解題資料庫為網路資料的形式，而影音顯示裝置為可進行網路連線並可連結開啟該解題資料庫的資料處理裝置。

3、請求項5 ：依據申請專利範圍第1 項所述之教學解題系統，其中，該編碼是呈條碼形式，而該輸入裝置為可讀取條碼而產生相對應之啟動訊號的讀碼機。

4、請求項6 ：一種教學解題系統建立方法，包含以下步驟：

（A）針對待解答之試題建立內容為真人解答教學之影音資料的數位影音檔案，並將該等數位影音檔案編碼而構成一解題資料庫；

（B）將已建立真人解說之數位影音檔案的試題與相對應之編碼編排列印在試卷紙上，而構成一紙本試卷；及

（C）將一可用以擷取或輸入該紙本試卷上之編碼的輸入裝置電連接於一可對應該輸入裝置所接收之編碼，而連結開啟該解題資料庫中之相對應數位影音檔案的影音顯示裝置。

5、請求項8 ：依據申請專利範圍第6 項所述之教學解題系統建立方法，更包含一介於步驟（A ）與（B ）間之步驟（A1），該步驟（A1）是將已建立真人解說之數位影音檔案的試題分別建立數位檔案，並對應該等數位影音檔案之編碼，將該等試題數位檔案編碼而構成一數位化試題題庫。

6、請求項9 ：依據申請專利範圍第8 項所述之教學解題系統建立方法，其中步驟（B ）是將步驟（A1）之試題題庫中的試題數位檔案與相對應之編碼一起列印輸出在試捲紙上。

7、請求項10：依據申請專利範圍第6 、8 或9 項所述之教學解題系統建立方法，其中，步驟（B ）列印於試捲紙上之編碼是呈條碼形式。

8、請求項11：依據申請專利範圍第6 、8 或9 項所述之教學解題系統建立方法，其中，步驟（B ）列印於試捲紙上之編碼是由數字、符號或數字與符號之混合排列所構成。

六、被告所提引證之技術分析：

（一）乙證1 係94年9 月1 日公告之我國第TW I239200公告號「文件取像辨識系統、辨識方法及使用其來獲得考卷資訊的方法」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日，得作為系爭專利之相關先前技術。乙證1 揭露一種文件取像辨識系統包括一影像擷取單元及一影像辨識單元，影像擷取單元以單次照相擷取文件之一單一影像。影像辨識單元係與影像擷取單元電性連接，且適用於辨識單一影像，並根據辨識所得之結果，提供讀者所需之關聯式輔助學習資訊。辨識影像之方法可以包括下列步驟：1.針對該影像進行光線曲面參數估計及光線影響移除的步驟；2.進行字元切割

的步驟；3.進行字元正規化的步驟；4.進行特徵比對的步驟。上述之文件取像辨識系統可以用於獲得考卷上之某一題目之資訊，在擷取考卷之某一題目的標註碼之影像後，可以辨識標註碼的影像以獲得一標註碼字元；接著，可以根據標註碼字元，提供相關資訊（見本案卷一第366 頁摘要）。

（二）乙證2 係94年8 月11日公告之我國第TW I238008公告號「互動式多媒體資料處理系統與方法」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日，得作為系爭專利之相關先前技術。乙證2 揭露一種互動式多媒體資料處理系統與方法。根據原型（PROTO ）定義的節點中所隱藏的網址資訊，利用即時視訊串流傳輸通訊協定（RTSP）與數位教材伺服器進行連線。接著透過即時視訊串流傳輸通訊協定從數位教材伺服器讀取並播放教學資料，若需處理即時文字型態之資料，則根據數位教材中隱藏的網址資訊，利用簡單物件存取通訊協定（SOAP）存取遠端文字教材資料（見本案卷一第402 頁摘要）。

（三）乙證3 係94年9 月21日公告之我國第TW I240566公告號「一種SNG 網路行動攝影棚之直播方法及其系統」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日，得作為系爭專利之相關先前技術。乙證3 揭露一種SNG 網路行動攝影棚之直播方法及其系統，是一種簡易操作的教材製作及網路直播工具，該系統包括一SNG 影音特效主機、一網路轉播編碼器、一影音簡報及數位電子白板同步控制程式及一影音伺服器。透過SNG 網路攝影棚可輕鬆將多元媒體的內容整合，迅速完成教材內容，並同時輸出到網路上進行轉播，同時本

系統可以將攝影機或錄放影機所播出的內容與預先做好的PowerPoint投影片檔案做整合，並迅速透過內部網路或網際網路把教學或訓練課程在網路上播放，收看者只須上網就可以利用電腦來收看教學或訓練課程（見本案卷一第430 頁摘要）。

（四）乙證4 係90年5 月16日公告之我國第TW 434524 公告號「關聯式的即時有聲教學方法」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日，得作為系爭專利之相關先前技術。乙證4揭露一種關聯式的即時有聲教學方法，透過光學辨識設備與標籤搭配運用的手段，實現即時的有聲教學功能；前述的標籤係依據教材的內容設計，用以標示於例如書籍、或器物等學習目標，作為播放與學習目標相關之聲音資料的索引，光學辨識設備則用於讀取並辨識前述的標籤，然後播出對應於標籤的聲音資料，例如一段有聲問題、一段有聲解答、甚至是一段音樂，而在較佳的實施例中一個完整的教學主題可以是由單一或是多個彼此關聯的標籤串連，因此學習者可利用光學辨識設備逐一讀取關聯的標籤，進行一種多層次且關聯的即時有聲教學，擺脫傳統閱讀平面文字或圖形等單調的學習形態，對於啟發幼童之聯想能力以及邏輯思考能力極有助益，更可以提高學習的趣味性以及學習效率（見本案卷一第447 、448 頁摘要）。

七、按凡利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用者，依法得申請取得發明專利，固為核准時專利法第21條、第22條第1 項前段所規定；但發明如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，仍不得依本法申請取得發明專利，同法第22條第4 項亦有明文。次按

：「發明為所屬技術領域中具有通常知識者依據申請前之先前技術所能輕易完成者，該發明即不具進步性。惟進步性之判斷應就申請專利之發明整體為之，非僅針對個別或部分技術特徵。若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據先前技術，並參酌申請時之通常知識，顯然可能促使其組合、修飾、置換或轉用先前技術而完成申請專利之發明者，應認該發明不具進步性。而二件以上之先前技術與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域，所欲解決之問題、功能或作用相近或具關連性，且為申請專利之發明所屬技術領域具通常知識者可輕易得知，而有合理組合動機，且申請專利之專利技術內容，可為該等組合所能輕易完成者，則該等先前技術之組合可據以認定該申請專利之發明不具進步性」（最高行政法院105 年度判字第62號判決、最高法院104 年度臺上字第1111號、103 年度臺上字第906 號、102 年度臺上字第427號民事判決意旨參照）。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」（最高行政法院109 年度判字第29號判決意旨參照）。

八、乙證1 至4 之結合，足以證明系爭專利請求項1 、3 、5 、6 、8至11不具進步性：

（一）比對系爭專利請求項1 與乙證1 之技術內容：查乙證1 圖7 及說明書第22頁第12至23行記載乙證1 發明之文件取像辨識系統作為考卷之輔助學習教材之使用方式，提供一考卷，當學生碰到不會的試題時，利用光學筆擷取並辨識標

註碼字元，進而從電腦主機之資料庫取得相對應之輔助教材檔案，可知前述文件取像辨識系統可用於教學解題用（見本案卷一第383 、399 頁），即對應揭露系爭專利請求項1 之「一種教學解題系統」之技術特徵。另乙證1 圖7及說明書第22頁第12至23行記載一考卷（對應系爭專利之紙本試卷）具題號等之標註碼，且該標註碼係用以取得相對應之輔助教材檔案；乙證1 說明書第10頁第13至16行記載把條碼印刷在一本平面書籍上，並使用條碼閱讀筆掃描條碼，從條碼資訊可知道輔助教材檔案的儲存位置（見本案卷一第371 頁），即對應揭露系爭專利請求項1 之「一紙本試卷，設置有至少一待解答之試題，及至少一與該試題相對應之編碼」之技術特徵。再乙證1 圖1A、圖1B及說明書第17頁倒數第1 段記載文件取像系統包含電腦主機120 ，根據頁碼及句碼字元，可以由電腦主機120 之資料庫（對應系爭專利之解題資料庫）中檢索出相對應之輔助教材檔案（見本案卷一第378 、394 、395 頁）；乙證1 圖7 、說明書第22頁第12至23行及第24頁第4 點記載前述文件取像辨識系統作為考卷之輔助學習教材之使用方式，提供一考卷，當學生碰到不會的試題時，利用光學筆擷取並辨識標註碼字元，進而從電腦主機之資料庫取得相對應之輔助多媒體教材檔案，可知電腦主機中的資料庫可儲存對應紙本考卷試題的解題多媒體檔案，且可透過掃描考卷試題對應的標註碼取得（見本案卷一第383 、385 、399 頁），即對應揭露系爭專利請求項1 之「一解題資料庫，內建有至少一與該紙本試卷之編碼相對應，且內容為該試題之解答教學的影音資料之數位影音檔案」之技術特徵。乙

證1 圖7 及說明書第22頁第12至23行記載當學生碰到不會的試題時，可以利用光學筆（對應系爭專利之輸入裝置）擷取並識別該試題題號等之標註碼，從而得到標註碼字元，即對應揭露系爭專利請求項1 「一輸入裝置，可用以擷取或輸入該紙本試卷上之編碼而對應產生一預定的訊號」之技術特徵。乙證1 圖1A及說明書第17頁第2 至10行記載光學筆辨識出句碼圖像後，利用無線或有線傳輸的方式輸出句碼字元到電腦主機120 中（見本案卷一第378 、394 頁），又乙證1 圖7 、說明書第22頁第18至23行及第24頁第4 點記載根據辨識出的標註碼字元，可以由電腦主機120 之資料庫中檢索出相對應之輔助多媒體教材檔案，並播放出來（對應系爭專利之影音顯示裝置）（見本案卷一第383 、385 、399 頁），可知電腦主機與光學筆電連接並與資料庫連結，並可根據光學筆識別出來的標註碼，由電腦主機播放對應的多媒體教材，即對應揭露系爭專利請求項1 「一影音顯示裝置，與該輸入裝置電連接並與該解題資料庫連結，且可對應該輸入裝置產生之訊號而開啟顯示該解題資料庫中相對應之數位影音檔案的影音資料」之技術特徵。

（二）綜上，乙證1 已揭露紙本試卷印有試題之對應編碼、可識別編碼之輸入裝置、儲存有解題資訊的資料庫、及用來查詢並播放解題資訊的電腦，其與系爭專利請求項1 之差異僅在於：乙證1 並未揭示「輸入裝置會產生啟動訊號，影音顯示裝置對應啟動訊號而開啟解題資料庫中對應的影音資料；及真人解答教學之影音資料」，惟方法流程藉由電腦執行達到流程自動化之目的，為申請時點電腦應用領域

之通常知識，因乙證1 圖7 及說明書對應段落記載之步驟S603只需要步驟S602由光學筆自動識別出來的標註碼字元資訊，無需人工特別介入，即可執行接下來的資料庫檢索動作，則將圖7 步驟S602辨識標註碼影像，以取得標註碼字元，接續步驟S603根據標註碼資源提供相關資訊之流程自動化執行，應屬通常知識之簡單變更，輸入裝置自然會產生啟動訊號而自動化開啟解題資料庫中對應的影音資料。又乙證1 圖7 、說明書第22頁第12至23行及第24頁第4點記載當學生碰到不會的試題時，利用光學筆擷取並辨識標註碼字元，進而從電腦主機之資料庫取得相對應之輔助多媒體教材檔案，可知教材資料可為多媒體教材檔，其中最常見媒體檔案當屬影音資料，因傳統授課方式係以真人教學方式，該多媒體教材檔以真人解答教學之影音資料實現，應屬通常知識之簡單變更。是以，系爭專利請求項1之發明，係所屬技術領域中具有通常知識者依申請時之通常知識，將乙證1 所揭露之電腦執行流程技術特徵自動化，及教學多媒體檔以真人影音方式呈現而能輕易完成者，故乙證1 足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

（三）系爭專利請求項3 係依附於請求項1 ，並界定「該解題資料庫為網路資料的形式，而影音顯示裝置為可進行網路連線並可連結開啟該解題資料庫的資料處理裝置」之附屬技術特徵。查乙證1 圖1A及說明書第17頁第2 至10行記載根據頁碼字元及句碼字元，可以由電腦主機120 之資料庫中檢索出相對應之輔助教材檔案，並播放出來（見本案卷一第378 、394 頁），可知乙證1 僅揭示資料庫位於本地端電腦主機上，惟資料庫設置於本地端電腦、儲存於CD中、

或透過網路儲存於遠端電腦，均為系爭專利申請時點之習知技術，如乙證2 第6 頁第9 至10、18至19行記載數位教材播放器可用以觀看、收聽多媒體視訊串流教材，又數位教材播送伺服器用以將多媒體數位教材傳送至遠端（見本案卷一第405 頁）；乙證3 第5 頁倒數第4 行至第6 頁第2 行記載本系統會自動將同步教學或訓練課程之實況轉播變成錄影檔一隨選視訊檔（Video On Demand ），並透過本系統自動將檔案資料存放於指定網址上，已提供收看者點選該教學或訓練課程，可知將數位多媒體教材儲存於伺服器端，讓使用者透過網路存取為系爭專利申請時之先前技術（見本案卷一第432 、433 頁），乙證1 、2 及3 同屬數位教材資訊處理之技術領域，皆使用電腦播放數位教材資料，具技術領域之關聯性及功能或作用之共通性，且乙證2 及3 存在「數位教材資料可儲存於伺服器端，讓使用者透過網路存取」之教示，三者具結合動機。基於乙證2 及3 將教材資料放在網路上之教示，所屬技術領域中具有通常知識者自可輕易將乙證1 位於本地端的資料庫移到伺服器端，對應系爭專利請求項3 附屬技術特徵，又乙證1 足以證明系爭專利請求項1 不具進步性之理由，俱如前述，故乙證1 、2 及3 之結合，足以證明系爭專利請求項3 不具進步性。

（四）系爭專利請求項5 係依附於請求項1 ，並界定「該編碼是呈條碼形式，而該輸入裝置為可讀取條碼而產生相對應之啟動訊號的讀碼機」之附屬技術特徵，查乙證1 圖7 及說明書第22頁第12至23行記載一考卷上存在題號等之標註碼，且標註碼係用於取得相對應之輔助教材檔案（見本案卷

一第383 、399 頁），又乙證1 說明書第10頁第13至16行記載把條碼印刷在一本平面書籍上，並使用條碼閱讀筆掃描條碼，從條碼資訊可知道輔助教材檔案的儲存位置（見本案卷一第371 頁），可知考卷上對應試題的編碼可以是條碼形式，輸入裝置可以是可讀取條碼的讀碼機，對應系爭專利請求項5 附屬技術特徵，又乙證1 足以證明系爭專利請求項1 不具進步性之理由，俱如前述，故乙證1 足以證明系爭專利請求項5 不具進步性。

（五）比對系爭專利請求項6 與乙證1 之技術內容：查乙證1 圖7 及說明書第22頁第12至23行記載乙證1 發明之文件取像辨識系統作為考卷之輔助學習教材之使用方式，提供一考卷，當學生碰到不會的試題時，利用光學筆擷取並辨識標註碼字元，進而從電腦主機之資料庫取得相對應之輔助教材檔案（見本案卷一第383 、399 頁），可知前述文件取像辨識系統可用於教學解題用，開發前述可用於教學解題用之文件取像辨識系統必然得建立文件取像辨識系統，即對應揭露系爭專利請求項6 之「一種教學解題系統建立方法」之技術特徵。另乙證1 圖1A、圖1B及說明書第17頁倒數第1 段記載文件取像系統包含電腦主機120 ，根據頁碼及句碼字元，可以由電腦主機120 之資料庫（對應系爭專利之解題資料庫）中檢索出相對應之輔助教材檔案（見本案卷一第378 、394 、395 頁）；乙證1 圖7 、說明書第22頁第12至23行及第24頁第4 點記載前述文件取像辨識系統作為考卷之輔助學習教材之使用方式，提供一考卷，當學生碰到不會的試題時，利用光學筆擷取並辨識標註碼字元，進而從電腦主機之資料庫取得相對應之輔助多媒體教

材檔案（見本案卷一第383 、385 、399 頁），可知電腦主機中的資料庫可儲存對應紙本考卷試題的解題多媒體檔案，且可透過掃描考卷試題對應的標註碼取得，即對應揭露系爭專利請求項6 之「（A ）針對待解答之試題建立內容為解答教學之影音資料的數位影音檔案，並將該等數位影音檔案編碼而構成一解題資料庫」之技術特徵。再乙證1 圖7 及說明書第22頁第12至23行記載一考卷（對應系爭專利之紙本試卷）具題號等之標註碼，且該標註碼係用以取得相對應之輔助教材檔案，乙證1 說明書第10頁第13至16行記載把條碼印刷在一本平面書籍上，並使用條碼閱讀筆掃描條碼，從條碼資訊可知道輔助教材檔案的儲存位置（見本案卷一第371 頁），即對應揭露系爭專利請求項1之「（B ）將已建立真人解說之數位影音檔案的試題與相對應之編碼編排列印在試卷紙上，而構成一紙本試卷」之技術特徵。又乙證1 圖1A及說明書第17頁第2 至10行記載光學筆辨識出句碼圖像後，利用無線或有線傳輸的方式輸出句碼字元到電腦主機120 中（見本案卷一第378 、394頁）；乙證1 圖7 、說明書第22頁第18至23行及第24頁第4 點記載根據辨識出的標註碼字元，可以由電腦主機120之資料庫中檢索出相對應之輔助多媒體教材檔案，並播放出來（對應系爭專利之影音顯示裝置）（見本案卷一第383 、385 、399 頁），可知電腦主機與光學筆電連接並與資料庫連結，並可根據光學筆識別出來的標註碼，由電腦主機播放對應的多媒體教材，即對應揭露系爭專利請求項1 「（C ）將一可用以擷取或輸入該紙本試卷上之編碼的輸入裝置電連接於一可對應該輸入裝置所接收之編碼，而

連結開啟該解題資料庫中之相對應數位影音檔案的影音顯示裝置」之技術特徵。

（六）綜上，乙證1 已揭露儲存有解題資訊的資料庫、紙本試卷印有試題之對應編碼、可識別編碼之輸入裝置、及用來查詢並播放解題資訊的電腦，其與系爭專利請求項1 之差異僅在於：乙證1 並未揭示「真人解答教學之影音資料」，惟乙證1 圖7 、說明書第22頁第12至23行及第24頁第4 點記載當學生碰到不會的試題時，利用光學筆擷取並辨識標註碼字元，進而從電腦主機之資料庫取得相對應之輔助多媒體教材檔案（見本案卷一第383 、385 、399 頁），可知教材資料可為多媒體教材檔，其中最常見媒體檔案當屬影音資料，因傳統授課方式係以真人教學方式，該多媒體教材檔以真人解答教學之影音資料實現，應屬通常知識之簡單變更。是以，系爭專利請求項6 之發明，係所屬技術領域中具有通常知識者依申請時之通常知識，將乙證1 所揭露之教學多媒體檔以真人影音方式呈現而能輕易完成者，故乙證1 足以證明系爭專利請求項6 不具進步性。

（七）系爭專利請求項8 係依附於請求項6 ，並界定「更包含一介於步驟（A ）與（B ）間之步驟（A1），該步驟（A1）是將已建立真人解說之數位影音檔案的試題分別建立數位檔案，並對應該等數位影音檔案之編碼，將該等試題數位檔案編碼而構成一數位化試題題庫」之附屬技術特徵，查考卷試題之數位化，僅為習知以電腦編輯文件檔的必然結果，對應系爭專利請求項8 附屬技術特徵，又乙證1 足以證明系爭專利請求項6 不具進步性之理由，俱如前述，故乙證1足以證明系爭專利請求項8不具進步性。

（八）系爭專利請求項9 係依附於請求項8 ，並界定「步驟（B）是將步驟（A1）之試題題庫中的試題數位檔案與相對應之編碼一起列印輸出在試捲紙上」之附屬技術特徵，查考卷試題之數位化，僅為習知以電腦編輯文件檔的必然結果，且欲如乙證1 圖1A及說明書第16頁倒數第1 段所載文件130 一般，以紙本呈現（見本案卷一第377 、394 頁），必然會使用習知印表機列印，對應系爭專利請求項9 附屬技術特徵，又乙證1 足以證明系爭專利請求項8 不具進步性之理由，俱如前述，故乙證1 足以證明系爭專利請求項9 不具進步性。

（九）系爭專利請求項10依附於請求項6 、8 或9 ，並界定「步驟（B ）列印於試捲紙上之編碼是呈條碼形式」之附屬技術特徵，查乙證1 說明書第10頁第13至16行記載把條碼印刷在一本平面書籍上，並使用條碼閱讀筆掃描條碼，從條碼資訊可知道輔助教材檔案的儲存位置（見本案卷一第371 頁），對應系爭專利請求項10附屬技術特徵，又乙證1 足以證明系爭專利請求項6 、8 或9 不具進步性之理由，俱如前述，故乙證1 足以證明系爭專利請求項10不具進步性。

（十）系爭專利請求項11依附於請求項6 、8 或9 ，並界定「步驟（B ）列印於試捲紙上之編碼是由數字、符號或數字與符號之混合排列所構成」之附屬技術特徵，查乙證1 圖7及說明書第22頁第12至23行記載考卷上的標註碼字元可為題號字元（見本案卷一第383 、399 頁），對應系爭專利請求項11附屬技術特徵，又乙證1 足以證明系爭專利請求項6 、8 或9 不具進步性之理由，俱如前述，故乙證1 足

以證明系爭專利請求項11不具進步性。

（十一）綜上，既乙證1 足以證明系爭專利請求項1 、5 、6 、8 至11不具進步性；另乙證1 至3 之結合，足以證明系爭專利請求項3 不具進步性，如前所述，故乙證1 至4 之結合自當足以證明系爭專利請求項1 、3 、5 、6 、8 至11不具進步性。

（十二）原告陳稱：被告列舉乙證1 至乙證4 揭示系爭專利不具進步性，明顯係事後諸葛；將系爭專利之發明所載技術內容整體觀之，被告列舉多達4 個專利，甚至將系爭專利各要件拆解分析，使系爭專利喪失整體性，以致有後見之明之情況；以先前技術認定發明不具進步性時，必須該等先前技術明示此等組合之提議或動機，以引導、誘使其所屬技術領域中具有通常知識之人為此等組合；系爭專利與乙證1 最明顯的差異處在於，相較於乙證1 仍以電腦主機作為資料庫載體，系爭專利之資料庫是以網路儲存之方式，確實存在有明顯進步，乙證2 雖然是透過網路資料庫存取，但並無如系爭專利一般透過裝置讀取訊號而載入資料庫之機制，乙證3 顯然非透過讀取文字或圖形之方式載入資料庫，乙證4 同樣僅以文字或圖形的辨識設備作為資料庫之載體，與系爭專利提出以網路儲存之方式存在明顯差異云云（見本案卷二第64、65頁）。關此，而被告等主張：

1、乙證1 已揭示：「由電腦主機（相當於影音顯示裝置）之資料庫中檢索出相對應之輔助教材檔案，並播放出來」；乙證1 雖沒有揭示資料庫為網路資料的形式，但依據乙證2 說明書第5 頁倒數第2 至4 行「提供一種互動

式多媒體資料之處理方法，利用網絡服務（Web Services）存取非多媒體視訊串流資料，可於數位教材播放時呈現即時資訊」；說明書第6 頁第9 至10行、18至24行「數位教材播放器可用以觀看、收聽多媒體視訊串流教材」、「數位教材播送伺服器用以將多媒體數位教材傳送至遠端。其中包括開放網路上存取學習相關資料的數位存取介面模組，…自網路（WEB ）上存取數位教材資料庫（Learning Database ）之教材資料」；說明書第7 頁第7 至8 行、18至19行「多媒體資料存放多媒體影音資料（raw data），如影片、聲音、圖形。數位教材範本資料庫存放用以組合多媒體數位教材…MPEG-4串流伺服器將數位教材產生器產生的MPEG-4串流…傳送給數位教材播放器」，可知乙證2 已揭示利用網絡服務存取視訊串流資料，自網路上存取數位教材資料庫之教材資料。故由上述乙證1 、乙證2 所揭示的內容，所屬技術領域中具有通常知識者，能夠輕易完成系爭專利請求項3 的主要內容：「其中，該解題資料庫為網路資料的形式，而影音顯示裝置為可進行網路連線並可連結開啟該解題資料庫的資料處理裝置」（見本案卷一第346 、347、575、576、601、602頁）。

2、乙證1 第7 圖及說明書第22頁第12至23行已揭示「參照第7 圖，其繪示依照本發明使用文件取像辨識系統（該文件取像辨識系統是指乙證1 圖1A、1B及說明書對應段落所描述之文件取樣辨識系統）來獲得考卷資訊之流程圖。首先要提供一考卷（S601）（相當於該紙本試卷）…利用光學筆（相當於一輸入裝置）對準試題之題號及

/ 或選項等之標註碼，透過數位相機以單張擷取的方式擷取題號影像及/ 或選項影像（S602）（相當於用以擷取或輸入該紙本試卷上之編碼）。接著利用前述之影像辨識單元辨識題號影像及/ 或選項影像，以取得題號字元及/ 或選項字元等之標註碼字元（S603）。根據題號字元及/ 或選項字元等之標註碼字元，便可以由電腦主機之資料庫中檢索出相對應之輔助教材檔案，並播放出來（相當於對應產生一預定的啟動訊號），協助使用者更有效地瞭解此試題的原理」，已揭示乙證1 中光學筆加上影像辨識單元與電腦主機含資料庫之間接連的動作順序，故該動作順序已隱含著彼此間訊號的傳遞（見本案卷一第346 、347 、575 、576 、601 、602 頁、本案卷二第25頁）。

3、乙證1 說明書第10頁第13至16行已揭示：「條碼閱讀筆（Bar Code Reader ，相當於讀碼機）而言，它是把條碼印刷在一本平面書籍上，使用者拿一支條碼閱讀筆去掃瞄這個條碼，從條碼中辨識出所代表的輔助教材檔案儲存位置，從而播放出輔助教材」因此乙證1 已揭示該編碼是呈條碼形式，故由上述乙證1 所揭示的內容，所屬技術領域中具有通常知識者，能夠輕易完成系爭專利請求項5 的主要內容：「其中，該編碼是呈條碼形式，而該輸入裝置為可讀取條碼而產生相對應之啟動訊號的讀碼機」（見本案卷一第343 至345 、573 、574 、599 、600 頁）。

4、乙證1 第7 圖及說明書第22頁第12至23行的內容可知乙證1 已揭示一文件取像辨識系統作為考卷之輔助學習教

材之使用方式，包括：「提供一考卷（S601）（相當於該紙本試卷），透過數位相機以單張擷取的方式擷取（試題之）題號影像及/ 或選項影像（S602）（相當於該試題相對應之編碼），利用前述之影像辨識單元辨識題號影像及/ 或選項影像來取得題號字元及/ 或選項字元等之標註碼字元（S603），根據該標註碼字元，由電腦主機之資料庫中檢索出相對應之輔助教材檔案，並播放出來」，乙證1 已揭示一電腦主機之資料庫所具有之輔助教材檔案，雖然乙證1 沒有直接揭示「真人解答教學、解題資料庫」，但是乙證2 說明書第6 頁第18至24行已揭示「數位教材播送伺服器用以將多媒體數位教材傳送至遠端。其中包括開放網路上存取學習相關資料的數位存取介面模組，…自網路（WEB ）上存取數位教材資料庫（Learning Database ）之教材資料」，說明書第7 頁第7 至8 行、18至19行「多媒體資料存放多媒體影音資料（raw data），如影片、聲音、圖形。數位教材範本資料庫存放用以組合多媒體數位教材…MPEG-4串流伺服器將數位教材產生器產生的MPEG-4串流…傳送給數位教材播放器」，故乙證2 已揭示由影片、聲音、圖形組合成的多媒體數位教材，以及相對應的數位教材資料庫及數位教材範本資料庫；且乙證3 說明書第5 頁倒數第4 行至第6 頁第2 行已揭示「一種SNG 網路行動攝影棚之直播方法及其系統，可將教學或訓練課程在網路上做即時的實況轉播，也就是同步教學或課程訓練；即時轉播完畢後，本系統會自動將實況轉播變成錄影檔- 隨選視訊檔（Video On Demand ），並透過本系統自動將

檔案資料存放於指定網址上，以提供收看者點選該教學或訓練課程」，故乙證3 已揭示：隨選視訊檔存放於指定網址上，以提供收看者點選該教學或訓練課程；另外乙證4 說明書第6 頁倒數第4 行至第7 頁第11行已揭示：「建立一聲音資料庫，其中記錄有與學習目標有關的聲音資料，例如…一段有聲解答…；產生一標籤，可標示於學習目標，此一標籤係指向聲音資料庫中的某一筆聲音資料，作為播放與學習目標相關之聲音資料的索引；提供一辨識設備，用以辨視前述的標籤，自前述的聲音資料庫中搜尋並且播出對應於標籤的聲音資料，實現即時的有聲教學。…例如在書藉中的文字或圖形處標示標籤（如條碼），並將對應於此文字或圖形內容的聲音資料儲存於所提供的辨識設備，學習者只要將此辨識設備刷過標籤，辨識設備便會經由辨識標籤與搜尋的程序找出對應書藉內容的聲音並且播出，進而實現即刷即聽的即時式有聲教學」，故乙證4 已揭示：一聲音資料庫記錄有與學習目標有關的一段有聲解答（見本案卷一第349、350 、578 至580 、605 、606 頁）。

（十三）經查：

1、按「進步性要件中所謂『所屬技術領域』者，係指具有通常知識者在研發過程欲解決該發明技術問題時，客觀上有合理期待會嘗試組合動機之技術而言」（最高行政法院106 年度判字第313 號、107 年度判字第707 號判決意旨參照）。又「『所欲解決問題之共通性』，得就該引證中記載之所欲解決問題，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能易於思及之所欲解決問題等進行考

量」（本院107 年度行專更（一）字第4 號判決意旨參照）。

2、承上所述，本院業已認定僅單一之乙證1 即足以證明系爭專利請求項1 、5 、6 、8 至11不具進步性；另乙證1 至3 之結合，足以證明系爭專利請求項3 不具進步性。又乙證1 、2 及3 同屬數位教材資訊處理之技術領域，皆使用電腦播放數位教材資料，具技術領域之關聯性及功能或作用之共通性，且乙證2 及3 存在「數位教材資料可儲存於伺服器端，讓使用者透過網路存取」，具有教示、建議所屬技術領域中具有通常知識者在研發過程中，將教材資料放在網路上之動機。是以所屬技術領域中具有通常知識者客觀上有合理期待會嘗試組合乙證1 至3 之動機，自可輕易將乙證1 位於本地端的資料庫移到伺服器端，進而輕易完成系爭專利請求項3 附屬技術特徵「資料庫是以網路儲存方式」，俱如前述。

3、乙證1 至3 確實存在結合動機已如前述，另乙證1 透過裝置讀取編碼訊號而載入本地端教材資料庫之特定教材資料之技術與乙證2 及3 之將教材資料庫設於網路伺服器端之技術結合後，其發明的功效僅為結合前各引證技術內容的功效之總和，難謂其具進步性，原告之前開主張並不足採。

九、原告陳稱：系爭專利明顯具有商業上的成功，足以說明具有時代之進步性。從今觀之，系爭專利所提之技術不只廣泛運用於教學解題上，甚至一般市面上書籍亦有以掃描條碼連結網路影片或資料庫之方式替代注釋說明，系爭專利之技術由商業客觀角度觀察，確實具進步性；伊當時之時空背景，即

可發想將資料庫存在於網路上，而非僅存放於具體存在之載體，如硬碟、光碟片或電腦中，於現今技術運用上，得以與雲端儲存空間大量結合，更可體現其再商業之廣泛運用云云（見本案卷二第66頁）。經查：

（一）按「申請專利之發明倘為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的通常知識所能輕易完成，申請人尚得提供輔助性證明資料，用以證明申請專利之發明有下列情事，包括：發明具有無法預期的功效，或發明解決長期存在的問題，或發明克服技術偏見，或發明獲得商業上的成功，以佐證該申請專利之發明具有進步性。惟因商業上之成功可能源自廠商之商業手段策略，故申請人應就實施專利之商品或服務之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致之事實負舉證責任」（最高行政法院108 年度判字第100 號、107 年度判字第707 、652 號判決意旨參照）。次按：「專利之進步性判斷著重於技術層面之價值，至於商業上的成功僅為進步性之輔助判斷，不論系爭專利於商業上之成功與否、或上訴人所提供如某發明具有無法預期之功效、解決長期存在的問題之進步性輔助性證明資料為何，仍應先為系爭專利與引證間之技術比較，倘已明顯而可認系爭專利不具進步性時，即無以進步性輔助判斷之必要，此為原判決闡釋在案，經核並無不合」（最高行政法院102 年度判字第205 號判決意旨參照）。

（二）查系爭專利與前述引證間之技術比較，已明顯而可認系爭專利不具進步性時，即無以進步性輔助判斷之必要，已如前述，況原告僅空言系爭專利明顯具有商業上之成功云云

，而未提出任何進步性輔助判斷之資料，舉證以實其說，自難認原告此部分主張為有理由。

參、綜上所述，乙證1 足以證明系爭專利請求項1 、5 、6 、8 至11不具進步性；另乙證1 至3 之結合，足以證明系爭專利請求項3 不具進步性，故乙證1 至4 之結合自當足以證明系爭專利請求項1 、3 、5 、6 、8 至11有核准時專利法第22條第4 項不具進步性之規定。準此，系爭專利請求項1 、3 、5 、6 、8 至11有得撤銷之事由，從而，原告依專利法第96條第1 項至第3 項、第97條第1 項第2 款，民法第184 條第1 項前段、第185 條第2 項，公司法第23條第2 項等規定，提起本件訴訟而為上開訴之聲明，並無理由（智慧財產案件審理法第16條規定參照），應予駁回，其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。

肆、本件事證已臻明確，當事人其餘攻擊防禦方法、舉證及聲請調查證據，核與判決結果不生影響，爰不另一一論述，併此敘明。

伍、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　4　　月　　28　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　伍偉華

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。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　　109　　年　　4　　月　　28　　日

書記官　吳祉瑩