

智慧財產法院行政判決

108年度行專訴字第56號

原告 慧榮科技股份有限公司

代表人 周邦基（董事長）

訴訟代理人 方俊明專利師

輔佐人 賴廷昭

林政曜

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）

訴訟代理人 曾錦豐

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國108年6月10日經訴字第10806304340號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國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」向被告申請發明專利，經被告編為第000000000號審查，不予專利。原告不服，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）。案經被告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。原告不服，提起訴願，經濟部以108年6月10日經訴字第108063

04340 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告主張：

(一)引證1 並未揭露系爭申請案請求項1 之「向一主機請求一私人記憶體空間」、「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」技術特徵：

引證1 是主機102 對儲存裝置104 發出「通知(notification)」的訊息，以「告知或提醒」儲存裝置104，可以與主機102 共享緩存空間，並未揭示或教示裝置104 向主機102 發出「請求」。系爭專利裝置200 有兩個主要專屬的緩存空間(揮發性儲存媒體218 與揮發性儲存媒體130)，但引證1 的主機102 所預留的host cache 112乃是為主機102 與儲存裝置104 「共享的緩存空間」，並不是專門只給儲存裝置104 使用的「個人專屬的緩存空間」，且只有在device cache 118記憶體容量不足時才作為「次要」緩存空間，自無法如系爭申請案可以達到提升資料儲存裝置系統效能的功效，故引證1 不存在「私人記憶體空間」，當然也就不存在「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」的技術特徵。

(二)引證2 並未揭露系爭申請案請求項1 之「將一對照表分割成複數個子對照表」技術特徵：

系爭申請案請求項1 的對照表／子對照表乃是儲存在主機100 之揮發性儲存媒體130 的「預留記憶體空間」，並非存放在資料儲存裝置200 的揮發性儲存媒體218 中。引證2 只揭露「多個對照表」，未揭露系爭申請案請求項1 之「子對照表」的技術特徵及功效，亦未揭露可將「子對照表」的其中一個進行分割以產生複數個子對照表的技術手段。系爭申請

案將「一個對照表分割成複數個子對照表」目的是在提高資料存取時的命中率，藉此提昇資料儲存裝置，然引證2 技術目的是在延長快閃記憶體壽命，兩者在目的及功效上不同。

(三)引證2 並未揭露系爭申請案請求項1 之「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：

引證2 並未揭露系爭申請案請求項1 之子對照表、將對照表進行分割以產生複數個子對照表，當然也就不存在「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。

(四)引證1 、2 之組合無法證明系爭申請案請求項1 不具進步性，則請求項2 、3 為請求項1 之附屬項，自具進步性。

(五)並聲明求為判決：1.原處分及訴願決定均撤銷。2.被告應就第000000000 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。

三、被告答辯略以：

(一)引證1 已揭示如系爭申請案請求項1 之「向一主機請求一私人記憶體空間」技術特徵：

系爭申請案請求項1 僅記載「私人記憶體空間」，並未進一步界定其屬性為「專屬」或「共享」緩存空間，而引證1 說明書第33至34段、圖2 揭示其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102 主機「回覆」儲存裝置104，空間是可被使用的，亦即雙向之請求與回覆，已揭示「向一主機請求一私人記憶體空間」技術特徵，縱如原告所稱無請求之動作，然儲存裝置與主機連接進行初始化動作時，必會向主機發出請求

，此乃所屬技術領域具通常知識者可輕易思及，亦為通常知識。

(二)引證1 已揭露系爭申請案請求項1 之「記錄該主機所給予的一預留記憶體空間且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」技術特徵：

引證1 說明書第35段、圖2 揭示主機102 通知資料儲存裝置104 可用空間位置或位址，實質上隱含的請求項1 之「記錄該主機所給予的一預留記憶體空間」技術特徵，「大於、小於或等於」僅該技術領域具有通常知識者依例行工作最適化可簡單改變者，退步言，即使其容量大小之選擇具有特定功效，但也只是記憶體空間資源分配與資料傳輸效率之權衡取捨，仍不具進步性。

(三)引證2 已揭示如系爭申請案請求項1 之「將一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量是否足夠儲存該些子對照表」技術特徵：

引證2 說明書第44段已揭露複數對照表，實質上隱含一對照表分割成複數對照表之技術特徵，又「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，僅為資料傳輸領域之通常知識，自不具進步性。

(四)系爭專利請求項2 、3 為請求項1 之附屬項，並分別進一步界定「其中該些子對照表的一總數為一預設值」及「其中每一該些子對照表的一大小為一預設值」，但此均僅為記憶體管理領域之通常知識，故引證1 及2 之組合亦可證明系爭申請案請求項2 及3 不具進步性。

(五)並聲明：原告之訴駁回。

四、本院得心證之理由：

(一)有關本件法律適用基準時，最高行政法院108 年度判字第420 號判決謂「『本法中華民國100 年11月29日修正之條文施行前，尚未審定之專利申請案，除本法另有規定外，適用修正施行後之規定。』專利法第149 條第1 項定有明文。查系爭申請案之申請日為103 年7 月1 日，核駁審定日為106 年2 月9 日，專利法於100 年12月21日修正公布全文並於102 年1 月1 日施行後，雖先後於102 年6 月11日、103 年1 月22日修正公布第32、41、97、116 、143 、159 條條文，並增訂第97條之1 至97條之4 條文，惟系爭申請案所涉專利法第22條第2 項規定並未修正，則系爭申請案是否違反上述規定，即應以100 年12月21日修正公布，102 年1 月1 日施行之專利法為斷，原判決雖以103 年1 月22日修正公布、103 年3 月24日施行之專利法為判斷基準時法，然所涉條文內容並無不同，合先敘明。」則依上開判決所揭櫫之意旨，本件系爭申請案所涉專利法第22條第2 項規定並未修正，故系爭申請案是否違反上述規定，即應以100 年12月21日修正公布，102 年1 月1 日施行之專利法（下稱審定時專利法）為斷。又發明雖無專利法第22條第1 項各款所列情事，但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，仍不得取得發明專利，審定時專利法第22條第2 項定有明文。判斷進步性應以申請專利之發明整體為對象，若該發明所屬技術領域中具通常知識者依據先前技術，並參酌申請時之通常知識，認定會促使其組合、修飾、置換或轉用先前技術而完成申請專利之發明者，即應認定該發明為能輕易完成，不具進步性。審查進步性時，應以引證文件中所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雖

然未記載但實質上隱含的內容。所稱實質上隱含的內容，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知識，能直接且無歧異得知的內容。

(二)系爭申請案及引證案之說明：

1.系爭申請案：

資料儲存裝置包括控制單元、快閃記憶體 (Flash memory) 與動態隨機存取記憶體 (Dynamic random access memory, DRAM) 等許多電子元件，而此類資料儲存裝置已被廣泛地運用在各種需資料儲存的場合中。設置有DRAM的資料儲存裝置具有較高的效能，然而，也具有較高的硬體成本。而為降低成本，現已有些資料儲存裝置的製造商已設置DRAM，而僅以控制單元中內建靜態隨機存取記憶體 (Static random access memory, SRAM) 作為資料緩衝器。然而，由於內建於控制單元的靜態隨機存取記憶體的容量都很小，導致這類資料儲存裝置的效能不佳。因此，如何解決這個問題便是一個很重要的課題。系爭申請案發明之一目的在提供一種可應用於資料儲存裝置之記憶體管理方法，其可提高未採用動態隨機存取記憶體的資料儲存裝置的效能。本發明提出一種可應用於資料儲存裝置之記憶體管理方法，此方法包括下列步驟：向主機請求記憶體空間；記錄主機所預留之記憶體空間；將對照表分割成複數個子對照表；判斷預留之記憶體空間的容量是否足夠儲存所有子對照表；以及當判斷為是時，透過介面邏輯而依序上傳複數個子對照表至預留之記憶體空間。由於本發明乃是自主機取得記憶空間，並將此記憶空間當作資料儲存裝置之記憶體緩衝器，同時又透過特定方式來使記憶空間保持其所儲存的子對照表具有相對高的讀取次數，因此

01 本發明可提高未採用動態隨機存取記憶體之資料儲存裝置的
02 效能（如附圖一所示）。

03 2.引證案：

04 引證1 為2016年1 月28日公開之美國第US2016/0000000A1號
05 「METHODS , SYSTEMS , AND COMPUTER READABLE MEDIUM FOR
06 PROVIDING FLEXIBLE HOST MEMORY BUFFER 」（如附圖二所
07 示），引證2 為2011年12月1 日公開之美國第US2011/00000
08 00A1號「MEMORY MANAGEMENT STORAGE TO A HOST DEVICE」
09 （如附圖三所示），上開引證案之公開日均早於系爭申請案
10 之申請日（105 年11月15日），可為系爭申請案之相關先前
11 技術。

12 (三)引證1 及引證2 之組合足以證明系爭申請案請求項1 不具進
13 步性：

14 1.系爭申請案請求項1 內容為「一種可應用於資料儲存裝置之
15 記憶體管理方法，其包括：向一主機請求一私人記憶體空間
16 ；記錄該主機所給予的一預留記憶體空間，其中該預留記憶
17 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
18 照表分割成複數個子對照表；判斷該預留記憶體空間的容量
19 是否足夠儲存該些子對照表；以及當判斷為是時，透過一介
20 面邏輯上傳該些子對照表至該預留記憶體空間。」

21 2.經比對引證1 與系爭申請案請求項1 ：

22 (1)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
23 計算機可讀媒體，其說明書第33、34、35段已明確揭示揭示
24 主機102 與資料儲存裝置104 連接時，初始化之後，主機10
25 2 保留一緩衝空間，而後102 主機通知儲存裝置104 ，空間
26 是可被使用的（「Referring to the embodiment illustra

ted in FIG .1, for example host 102, device 104, or both may execute an initialization routine . For example ,initialization may occur when a removable storage device , such as an SSD , is attached to a host ,when the host or device is first powered up , in response to a user-driven initialization」,「At step 202, the host reserves buffer space in host RAM . 」,「At step 204 ...host 102 may send a notification to device 104 indicating that host cache 112 is available for use by device 104 」) (見本院卷第181 頁) ,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。

(2)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 (At step 204, the host notifies the device of theavailable buffer space...indicating that host cache 112 is available for use by device 104, along with other information..., such as the address or location of host cache112 within RAM 110,etc ... ,見本院卷第181 頁) ,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、36段、37段記載「In one embodiment ,device 104 may store metadata in the form of control tables 124 that reside within NVM 116 and that are loaded into device cache 118 via local bus 122 when faster access time is required」,「At step 206, the device may

transfer metadata to the host .This step may be executed at any point after step 204. ...step 206 may also occur immediately after device 104 is notified of the availability of host cache 112...」及「In one embodiment ,device 104 may transfer to host cache 112 all of the metadata currently maintained by device 104. This is useful when it is faster for device 104 to retrieve metadata from host 102 via host bus 106 than it is for device 104 to retrieve metadata from its own NVM 116.This is also useful when device cache 118 capacity is very limited」(見本院卷第180至182 頁) , 第49段第2 至5 行揭示「Referring to Fig . 1,for example , in one embodiment ,once device 104 learns about the buffer address in host RAM 110,device 104 may transfer all or partial control data tables 124 to the host cache 112 (becoming control tables 114) 」(見本院卷第182 頁) , 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」。

- (3)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：

01 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
02 體空間的容量」部分：

03 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
04 體空間容量與私人記憶體空間容量大小關係，僅存在大於、
05 小於或等於三種可能性，而當外界（儲存裝置）向主機請求
06 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
07 體效率考量，實無可能提供「大於」所請求之空間，是該預
08 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
09 領域中具通常知識者透過簡單轉用所能輕易完成。

10 ②有關「將一對照表分割成複數個子對照表」部分：

11 引證1 說明書第0023段第4 至7 行已揭示「複數個控制表（
12 control tables 124）」（見本院卷第180 頁），其雖未揭
13 示該數個控制表是「分割而來」，但系爭申請案並未界定「
14 分割而來」的複數對照表比「非分割而來」的複數對照表具
15 有何種特別功效，而引證1 已揭示複數個控制表control
16 tables 124會被傳送至host cache 112，與系爭申請案請求
17 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
18 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
19 既已揭示「複數對照表」，則所屬技術領域中具通常知識者
20 依申請時之通常知識，實可輕易將引證1 已揭示之「複數對
21 照表」，簡單置換為「複數對照表是經由分割一對照表而來
22 」。

23 ③有關「判斷該預留記憶體空間的容量是否足夠儲存該些子對
24 照表」部分：

25 引證1 第49段第2 至5 欄已揭示儲存裝置104 可以將data
26 table 124 全部或部分傳至主機快取記憶體112 中，而所屬

技術領域中具有通常知識者均可輕易知悉，若預留記憶體空間容量小於子對照表，則子對照表當無法傳送到預留記憶體空間內，因此，引證1 的data table 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識者依據引證1 之教示所能輕易思及。

- (4)綜上，系爭申請案請求項1 實為發明所屬技術領域中具通常知識者依據引證1 所揭示之內容及該領域之通常知識，透過簡單之修飾、置換或轉用所能輕易完成，是引證1 可證明系爭申請案請求項1 不具進步性，則原處分所稱的引證1 、2 之組合，當然亦可證明系爭申請案請求項1不具進步性。

3.原告主張不足採之理由：

- (1)原告主張引證1 並未向主機發出「請求」以獲取主機所給予的「私人記憶體空間」云云。然查，引證1 說明書第0033至0034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。更何況，原告亦自承：「依引證1 揭示之內容，可知主機與裝置之間的互動包含三種態樣，態樣1 ：主機向裝置發出主動通知；態樣2 ：裝置向主機提出請求，而後主機回應／回覆，態樣3 ：主機直接回收，而不向裝置發出

通知」（見本院卷第235頁），由此可知，依據系爭申請案申請時之先前技術，已可輕易知悉主機與裝置間的互動有上開三種態樣，又上開三種態樣的選擇乃主機與裝置間之協定問題，所屬技術領域中具通常知識者應可輕易依據裝置與主機間實際協定所需，在上開3種已知態樣中選擇適合者來運用，本件系爭申請案選擇態樣2，但其所欲解決之問題及達成之效果，相較於引證1，並未產生無法預期之效果，是該技術特徵亦為所屬技術領域中具通常知識者在審閱引證1之內容所能可輕易思及者，原告依此主張系爭申請案請求項1具有進步性，實無理由。

(2)原告又稱：依系爭申請案說明書第0008至0011段記載可知，系爭申請案之資料儲存裝置200「具有兩個主要專屬的緩存空間」（揮發性儲存媒體218與揮發性儲存媒體130），故可有效提升資料儲存裝置200的系統效能，但引證1是以device cache 118作為首要緩存空間，只有在device cache 118記憶體容量不足時才會將host cache 112作為次要緩存空間，因此無法提升儲存裝置104的系統效能，是兩者之架構及功效不同云云。然查：

①發明之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合發明之內容。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的整體技術手段。必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技术特徵，其整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。發明所欲解決之問題，指申請專利之發明所要解決先前技術中存在的問題。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

一個以上申請專利之發明所欲解決的問題。故發明說明書可以允許記載一個以上發明所欲解決的問題及解決該問題所不可或缺的必要技術特徵及一個以上之實施例，而每個實施例具有解決不同問題，並具有可達成不同發明目的。申請人亦可依其己意記載其具有不同專利範圍之請求項，而每個請求項記載了申請人所認定之發明之必要技術特徵，該必要技術特徵係申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技术特徵。故每一請求項之發明是否具有達成系爭專利發明說明書所述之發明目的，端視每一請求項中所記載之技術特徵而定。

②觀諸系爭申請案請求項1 之內容，並無任何有關「兩個專屬的緩存空間」之記載，再者，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，是原告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。再者，引證1 第0036段揭示裝置可以在步驟204 之後立刻執行將資料傳送給主機，或在儲存裝置104 的device cache 118用盡且需要host cache 112作為額外容量時再執行（At step 206,the device may transfer metadata to the host .This step maybe executed at any point after step 204. …step 206 may occur immediately after device 104 is notified of the availability of host cache 112,or it may not occur until dev

ice cache 118 has run out of space and host cache 112 is needed as overflow capacity，見本院卷第181 至182 頁），既然裝置傳送資料給主機的動作可以在步驟204 之後立即執行，則原告稱只有在device cache 118記憶體容量不足時才會將host cache 112作為次要緩存空間，自不足採，原告依此主張系爭申請案請求項1 與引證1 有架構及功效之不同云云，亦屬無據。

(3)原告復稱，由引證1 說明書第34、35、36段內容可知，主機102 對於較少使用的資料會快取至儲存裝置104 ，故主機102 會以host cache 112作為緩存空間，此時儲存裝置104 將無法使用host cache 112，換言之儲存空間104 使用此緩存空間的優先權是較主機102 低的，當儲存裝置104 的device cache 118 用盡時才會使用host cache 112，故host cache 112 為主機102 與儲存裝置104 「共享的緩存空間」，但系爭申請案之「私人記憶體空間」是屬於「個人專屬的緩存空間」云云（見本院卷第69至71頁）。然查，觀諸原告所引之引證1 第34段內容是記載「host 102 may also implement some form of memory management in which relatively rarely used data may be cached to a host mass storage device ,such as a hard disk drive (HDD) ,SSD ,or other form of secondary storage .Thus ,host cache 112 may be subject to memory management policies on host 102」、第35段是記載「At step 204, the host notifies the device of the available buffer space 」、第36段是記載「For example ,step 206 may occur immediately after device 104 is notified of the availability

01 of host cache 112, or it may not occur until device
02 cache 118 has run out of space and host cache 112 is
03 needed as overflow capacity 」（見本院卷第181 至182
04 頁），僅揭示主機102 會將較少使用到的資料快取至儲存裝
05 置104，此時host cache 112 會受控於主機102 的記憶體管
06 理政策，上開內容並未揭示、亦無法推得原告所謂的「主機
07 102 以host cache 112作為緩存空間時儲存裝置104 將無法
08 使用host cache 112，換言之，儲存空間104 使用此緩存空
09 間的優先權是較主機102 低的」，又引證1 並非是以device
10 cache 118 作為首要緩存空間、在device cache 118容量不
11 足時才會將host cache 112作為次要緩存空間，此部分本院
12 已詳述如前，因此，原告據此主張「引證1 的host cache
13 112 為主機102 與儲存裝置104 『共享的緩存空間』」自不
14 足採，其進一步主張引證1 為「共享緩存空間」，與系爭申
15 請案為「個人專屬的緩存空間」不同，而謂引證1 並未揭露
16 系爭申請案請求項1 之「向一主機請求一『私人記憶體空間
17 』」之論述，當屬無理由。

18 (4)原告又稱：系爭申請案「一個對照表分割成複數個子對照表
19 」的目的功效是從這些子對照表中篩選出「讀取次數較高的
20 子對照表」優先地且集中地儲存在預留記憶體中之相鄰的記
21 憶體位置中，除可以避免對照表無法全部存放於預留記憶體
22 空間的情況發生，還可以提高資料命中率，藉此提升資料儲
23 存裝置200 的系統效能云云。然查，系爭申請案請求項1 僅
24 記載當預留記憶體空間的容量是足夠儲存該子對照表之空間
25 時，會將該子對照表上傳至預留空間，請求項1 則並未進一
26 步記載如何依據子對照表之何種屬性（特性）來儲存其位置

，且由說明書第14段記載「步驟S208：判斷預留記憶體空間500 的容量是否足夠儲存所有子對照表，如果是則執行步驟S210，如果不是則步驟S212」，第16至18段內容則為步驟S212之後所為之步驟說明，由此可知，原告前開主張係為當預留記憶體空間的容量不足夠儲存該子對照表空間時所進行之步驟方法及所達成之功效，與系爭申請案請求項1 為當預留記憶體空間的容量是足夠儲存該子對照表空間時進行之步驟方法迥異，原告以說明書有所記載而請求項1 並未記載之技術特徵（實施例）及該技術特徵（實施例）可以達成之目的功效，作為系爭申請案請求項1 與引證1 之差異所在，而主張系爭申請案請求項1 具進步性，自屬無據，故原告上開主張均不足採。

(5)原告另主張：系爭專利於美國對應之申請案請求項1 至18已被USPTO 認定為具可專利性，是本件亦應核准專利云云。惟查，原告所稱之美國對應案尚未經核准取得專利，且美國專利局審查官所檢索之先前技術與被告檢索引引之先前技術並不同，有美國申請案相關資料附卷可參（見本院卷第251 至265 頁），自不得援引該資料作為系爭申請案具有可專利性之依據。

(四)引證1 及引證2 之組合足以證明系爭申請案請求項2 、3 不具進步性：

1.系爭申請案請求項2 、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「該些子對照表的總數為一預設值」（請求項2 ）、「該些子對照表的依大小為一預設值」（請求項3 ）。

2.系爭申請案請求項2 、3 僅記載對於子對照表之總數及其大

小可為一預設值，並未具體記載該預設值為何或該數值具有何種目的功效，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 、請求項3 不具進步性。

(五)就構成本判決心證的主要理由，本院已依智慧財產案件審理法第8 條規定，於108 年11月15日擬具8 項問題發函請原告表示意見（副本並送被告），原告除於同年月26日具狀表示意見外，上開事項並經兩造於言詞辯論程序中為辯論（見本院卷第201 至203 頁、第209 至219 頁、第226 至247 頁），附此敘明。

五、綜上所述，系爭申請案請求項1 至3 不具進步性，違反審定時專利法第22條第2 項規定，是被告就本件專利申請案所為「本案應不予專利」之處分，並無違法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告應就系爭申請案為准予專利之審定，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張或答辯，經本院審酌後認為對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 12 月 19 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 陳忠行

法 官 蔡如琪

01 以上正本係照原本作成。

02 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
03 訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補
04 提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決
05 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

06 上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法
07 第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任
08 律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

09 10 11 12	得不委任律師為訴訟代理人之情形	所 需 要 件
13 14 15 16 17 18 19 20 21	(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
22 23 24 25 26	(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

	依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 108 年 12 月 30 日
書記官 邱于婷