

最高法院民事判決

111年度台上字第186號

上訴人 林亞夫

訴訟代理人 林威伯律師

複代理人 林辰彥律師

張理樂律師

許凱傑律師

被上訴人 九齊科技股份有限公司（下稱九齊公司）

法定代理人 陳建隆

訴訟代理人 王文成律師

劉蘊文律師

被上訴人 郭秋麗

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國110年5月27日智慧財產及商業法院第二審判決（107年度民專上字第23號），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、本件被上訴人九齊公司之法定代理人已變更為陳建隆，有經濟部商工登記公示資料查詢可稽，陳建隆具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

二、上訴人主張：伊為我國發明第420783號「無指令可程式化控制裝置」（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國90年2月1日至104年10月16日止。詎九齊公司未經同意或授權，擅將系爭專利技術導入該公司之開發工具「Q-Code」（下稱系爭產品）供其客戶使用，落入系爭專利請求項21、27、28、36、37（下逕稱請求項號次，合稱為系爭請求項）之文義範圍，侵害系爭專利權，被上訴人郭秋麗為九齊公司之負責人，應負連帶賠償責任等情。爰依專利法第96條第2項、第97條第1項第3款、第2項、公司法第23條第2項規定，求為

命被上訴人連帶給付新臺幣（下同）2,374萬6,500元，及自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息之判決。

三、被上訴人辯以：

(一) 請求項21步驟(1)至(6)之設定，及請求項27、28、36、37，均屬人為計畫安排，非利用自然法則，違反83年1月23日施行之專利法（下稱核准時專利法）第19條、第21條第1項第5款規定。

(二) 請求項21未記載步驟(1)之「設定x端形態」，與前言「至少一端點」、步驟(2)「設定y事件」與步驟(4)之「一將被執行的事件」有何關係，欠缺技術連結，且未說明何謂「端形態」、「鑑別條件」，違反核准時專利法第71條第3款規定。

(三) 系爭請求項全部技術，分別為被證1至5所揭示，不具新穎性。且任二證據組合，足以證明系爭請求項不具進步性。上訴人主張系爭專利具新穎性、進步性，違反禁止讀入原則。

(四) 伊為控制裝置製造者，未實施請求項21之設定行為；系爭產品欠缺請求項21之各步驟，未落入系爭請求項之專利權範圍。況伊無侵害系爭專利權之故意過失，且上訴人之損害賠償請求權已罹於時效。

四、原審維持第一審所為駁回上訴人請求之判決，駁回其上訴，理由如下：

(一) 系爭專利申請日為84年10月17日，於89年11月15日准予專利，系爭專利有無撤銷之原因，應以核准時專利法為斷。被證1為AMD公司發表之State Machine Design（下稱被證1）；被證2為F. wagner於CompEuro 1992 Proceedings發表之VF SM Executable Specification（下稱被證2）；被證3為華邦電子股份有限公司於84年6月發表之W528X使用說明書（下稱被證3）；被證4為82年11月11日公告之我國第216225號語音合成器觸發控制構造專利案；被證5為78年4月18日公告之美國第0000000號Method and apparatus for triggering專利案。上開證據之公告或公開日，均早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。

01 (二) 綜合請求項 21 未明確記載端點、端形態之關連性；步驟 (3) 之
02 輸入鑑別條件，未明確記載於發明說明；步驟 (2)、(4) 未記載
03 「設定 y 事件」與「一將被執行的事件」間有何關係；且依
04 系爭專利說明書第 3 頁、第 5 頁、第 8 頁至第 10 頁記載，可知 x
05 端形態與該 y 事件之規格相互間，係不必以序列關係列出、
06 程式化步驟未包含於指令集，乃實施請求項 21 之必要技術特
07 徵，但未載明實施必要之事項各情，堪認請求項 21 未記載明
08 確，使實施為不可能或困難，違反核准時專利法第 71 條第 3
09 款規定。又請求項 27、28、36、37 直接依附於請求項 21，亦
10 違反該規定。

11 (三) 被證 1 為狀態機設計之技術，被證 2 為基於虛擬有限狀態機之
12 軟體設計方法，被證 3 為可程式化語音合成積體電路 W528X，
13 涉及語音控制裝置設定、規劃、編碼方式之技術。三者彼此
14 間之技術領域具關聯性，在功能與作用上具共通性，所屬技
15 術領域中具有通常知識者，對控制裝置進行程式規劃時，有
16 組合被證 1、2；被證 1、3；被證 2、3 之動機。且依各該組合
17 ，均能達成系爭專利說明書所載「建立一簡單到足以讓未接
18 受任何加強專業訓練的普通人即可施行的圖表模式，以代表
19 一控制系統的操作」之功效，而輕易完成請求項 21 之發明，
20 足證請求項 21 不具進步性。

21 (四) 審諸被證 2 表 1、圖 3 及圖 4 (a)、(b) 所揭露 VFSM 規格書一
22 個形態中，包含現態、次態、事件、子事件及轉換、進入、
23 退出、輸入等處理之表格；而被證 3 之 Unconditional Instru
24 ction 段落，揭示設定 EN、STOP、MODE 暫存器的表格及內容
25 技術特徵等情，是此二者經簡單變更表格之欄位形式與數量
26 成為兩欄位，可供分別設定一或多個端形態的特性、事件與
27 子事件，已對應揭示請求項 27 之附屬技術特徵。職是，所屬
28 技術領域中具有通常知識者，對控制裝置進行程式規劃時，
29 依被證 1、2；被證 1、3；被證 2、3 之組合，即能達成系爭專
30 利說明書所載，用以設定形態、羅列所執行形態對應事件的
31 細節內容之功效，而輕易完成請求項 27 之發明，可見請求項

27不具進步性。

(五)被證2圖4及表1揭示輸入、輸出、狀態轉換條件，及state on對應的表示之技術特徵；另被證3第51至52頁揭示LD EN,operand 兩個相關表格，均為由該等步驟設定的資料之至少部分以組成的表格格式，已對應揭示請求項28之附屬技術特徵。基此，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，依被證1、2；被證1、3；被證2、3之組合，即能達成系爭專利說明書所載表格構成與應用彈性之功效，而輕易完成請求項28之發明，堪認請求項28不具進步性。

(六)被證2表1上部區塊第1列揭示現態「off」，及第3列揭示次態on狀態移轉事件、表1下部區塊第2列中間欄位、右邊欄位分別揭示之上部區塊中現態off移轉至次態on之狀態移轉事件及後續處理之具體內容、表1下部區塊第1至3列中間欄位與右邊欄位、表1下部區塊中進入次態on後之事件、子事件與對應之處理細節及表1同頁左欄第1段記載內容。其中前述表1上部區塊第1列、下部區塊第2列中間欄位、右邊欄位之技術內容，即為x端形態與該y事件的規格，其相互間並未以序列關係列出，且表1下方區塊中進入次態on後之事件、子事件與對應之處理細節，對照同頁左欄第1段、下部區塊第1至3列中間欄位與右邊欄位所記載內容，可知輸入狀態與處理內容非以序列關係列出，亦即為x端形態與該y事件的規格，其相互間並未以序列關係列出；另被證3所揭示第51至53頁範例、範例1與第57頁F.編程範例，其中範例1之a至d教示符合設定條件程式即可執行、無關順序，即為該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，均已對應揭示請求項36之附屬技術特徵。是故，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，依被證1、2；被證1、3；被證2、3之組合，即能達成系爭專利說明書所載表格構成與應用彈性之功效，而輕易完成請求項36之發明，可知請求項36不具進步性。

(七)依被證1第5-65頁左欄1至3行，揭示某些套裝軟體接受直接

以所有三種不同的狀態機表示方法作為設計時的輸入，其中三種不同的狀態機表示方法，即為程式化步驟並未包含於一行指令集之任一者，該指令集包含由一操作及至少一個運算元界定的指令；又依被證2的Abstract段第3至4行、圖5、3.2「Translation」段之揭示內容、表1所揭露以AWK、C高階程式語言轉換為可編譯之C程式語言檔，其完全以表格對控制裝置進行程式規劃，及藉由AWK與C等高階程式語言產生一個與C程式語言相容的規格檔案XXX.C，均已對應揭示請求項37之附屬技術特徵。以故，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，依被證1、2；被證1、3；被證2、3之組合，即能達成系爭專利說明書所載「程式化過程可由普通人所進行，而無需加強訓練組合語言之概念與技能」之功效，而輕易完成請求項37之發明，足徵請求項37不具進步性。

(八)系爭請求項違反核准時專利法第71條第3款規定，且被證1、2；被證1、3；被證2、3之組合，均足證系爭請求項不具進步性，依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，上訴人不得對被上訴人主張權利。從而，上訴人依專利法第96條第2項、第97條第1項第3款、第2項、公司法第23條第2項規定，請求被上訴人連帶給付2,374萬6,500元本息，為無理由，不應准許。

五、本院判斷：

(一)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（下稱實施記載要求）；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。基此而論，實施記載要求，乃以申請發明專利備具之說明書記載為準，而非申請專利範圍

所應記載，不得以說明書包括申請專利範圍，即推論申請專利範圍應載明實施記載要求。易言之，倘說明書或圖示載明實施記載要求，使熟習技術者能瞭解其內容，並可據以實施，當不違反核准時專利法第71條第3款規定。原審見未及此，竟以請求項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，而未審究上訴人於申請系爭專利之發明說明書，有無載明實施記載要求，使熟習技術者能瞭解其內容，並可據以實施，已有適用上開規定不當之違背法令。

(二)發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習技術者所能輕易完成時，雖無核准時專利法第20條第1項所列情事，仍不得依專利法申請取得發明專利，此觀諸同法條第2項規定亦明。而判斷發明專利是否為熟習技術者，運用申請前既有之技術或知識，所能輕易完成，應依下列步驟判斷：①確定被比對專利之專利範圍；②確定相關先前技術所揭露的內容；③確定被比對專利所屬技術領域中，熟習技術者之技術水準；④確認被比對專利與相關先前技術間之差異；⑤該被比對專利所屬技術領域中，熟習技術者參酌相關先前技術所揭露之內容，及申請時之通常知識，判斷能否輕易完成被比對專利之整體。是以，判斷進步性之重點，在於「熟習技術者，運用申請前既有之技術或知識所能輕易完成」，當不能機械性比對差異，或僅強調相關先前技術所揭露之內容有無教示、建議、動機等（即所謂TSM法則），而忽略「能輕易完成」之要件。

(三)發明專利與舉發證據間所存在之差異，為該專利之重要技術特徵，於審查時，應就該特徵是否為舉發證據所揭露，或為所屬技術領域之熟習技術者，以轉用、置換、改變或組合舉發證據等方式，所能輕易完成各情，詳加審酌。蓋進步性審查，不得以發明說明循序漸進、由淺入深之內容，所產生之「後見之明」，即作成能輕易完成之判斷，逕予認定發明不

具進步性；而應將發明專利之整體，與舉發證據進行比對，以該發明所屬技術領域之熟習技術者，參酌申請時之通常知識觀點為客觀判斷。所謂熟習技術者，係指一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識，及執行例行工作、實驗之普通能力，而能理解、利用申請日之前之先前技術者而言。熟習技術者之建立，目的在於排除進步性審查之後見之明，對客觀判斷進步性與否，至關重要。

(四)系爭專利申請日為84年10月17日，被證1、被證2、被證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。上訴人就此主張：系爭專利之名詞解讀，應以該專利發明時，相關同業一般技術人員的意見為準；本件有必要引入20多年前所屬技術領域中，具有通常知識者，作為專家證人，以澄清各項技術等語，並聲請訊問盧維藩，以證明系爭專利申請時，通常知識者之技術水平，及引證案能否證明系爭專利不具進步性（分見一審卷(三)163頁；原審卷(二)385、387、421至427頁、卷(五)267至268頁），依上開規定及說明意旨，自攸關係爭專利之進步性判斷，應予調查審認。惟原判決並未說明其不可採及無調查必要之理由，且乏熟習技術者之認定，即缺少「系爭專利所屬技術領域中，熟習技術者之技術水準」之判斷步驟，逕以上開理由認定系爭請求項不具進步性，除有不適用法規及適用不當外，並屬不備理由。

(五)於審查發明專利之進步性時，為避免流於主觀恣意造成判斷失誤（如後見之明），並得綜合考量下列因素：①發明專利解決長久之需要；②發明專利因取代先前技術之產品，而獲得商業上成功；③授權與競爭者之默認；④侵害者之複製與讚美；⑤無幾乎同時之發明。上訴人一再陳稱：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，並獲得商業上成功各情，並提出各國專利說明書或專利公報、授權書首頁為證（分見一審卷(一) 45至60頁、卷(二) 35至38、66至69、111至112頁；原審卷(五) 35、251至255、268頁、卷(六) 42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。原審恕置不論，除有違論理及經驗法則外，並屬判決不備理由。

(六)上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，即有理由。

六、結論：本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中 華 民 國 111 年 7 月 20 日

最高法院民事第三庭

審判長法官 沈 方 維

法官 張 競 文

法官 陳 麗 芬

法官 方 彬 彬

法官 鍾 任 賜

本件正本證明與原本無異

書 記 官

中 華 民 國 111 年 8 月 2 日