

最高法院民事判決

113年度台上字第459號

上訴人 林亞夫

訴訟代理人 林辰彥律師

複代理人 許凱傑律師

訴訟代理人 林威伯律師

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

被上訴人 郭秋麗

共 同

訴訟代理人 劉蘊文律師

王文成律師

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112年11月2日智慧財產及商業法院第二審更審判決（111年度民專上更一字第11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、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日起至104年10月16日止。詎被上訴人九齊公司未經同意或授權，擅將系爭專利技術導入該公司開發工具「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，而侵害專利權。被上訴人郭秋麗為九齊公

司負責人，應負連帶賠償責任。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元本息之判決。

二、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「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至被證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。系爭請求項相對於先前技術並無發明之技術特徵，不能舉證商業上成功，直接由發明之技術特徵所致。
- (四)系爭專利之程式化過程，不包含指令集或組合語言，系爭產品則包含該二者。系爭產品與系爭專利請求項21之前言及步驟(1)至(6)均有差異，不構成文義侵害，對依附於請求項21之請求項27、28、36、37，亦不構成文義侵害。況伊無侵害系爭專利權之故意過失，上訴人損害賠償請求權已罹於時效。

三、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4823076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，為該專利之先前技術。

- (二)請求項21所載技術內容相當於系爭專利說明書（下稱說明書）第7頁至第9頁所載技術內容，其所稱之端形態，為專利說明書及圖式所稱之I/O形態，包含裝置端點之輸入端、輸出端安排、可接收輸入訊號鑑別條件及將執行事件。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。
- (三)訴外人陳科宏之專家意見書（下稱乙證4）說明系爭專利申請時之通常知識、其技術內容及專業意見，屬於書證，具有證據能力，且乙證4加上乙證5至8，足以界定系爭專利申請時所屬技術領域中具有通常知識者及其技術水準，故無傳喚陳科宏到庭詢問之必要。
- (四)該技術領域中具有通常知識者，有動機能輕易結合被證1及3，將被證3揭露之設定輸入訊號鑑別條件、設定具有複數可自動執行之子事件等技術特徵，應用至被證1揭露之狀態機系統，使該狀態機在接收合格之輸入訊號後，能轉換狀態，亦能自動執行產生輸出訊號、修正I/O形態、起始計數器或導向另一事件之任務或其組合序列；另將被證3揭露之上開技術特徵，應用至被證2揭露之虛擬有限狀態機系統，使其在接收合格之輸入訊號後，能轉換狀態，亦能自動執行產生輸出訊號、修正I/O形態、起始計數器或導向另一事件之任

務或其組合的序列，故被證1及3、被證2及3之組合，足以證明請求項21不具進步性。

(五)被證1第5-64頁表1、被證2第227頁表1均揭露以單一欄位記載目前狀態、輸入訊號、下一狀態（被證1另揭露產生輸出訊號）間之對應轉換關係，可對應至請求項27「該第一欄位設定一或多個端形態的特性」之技術特徵，而被證3已揭露當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，自能輕易得知將被證3揭露之技術內容結合至被證1、2時，可增加另一欄位設定一或多個事件與子事件，是被證1及3、被證2及3之組合，足以證明請求項27不具進步性。

(六)被證1第5-64頁表1、被證2第227頁表1均揭露以表格格式記載目前狀態、輸入訊號、下一狀態（被證1另揭露產生輸出訊號）間之對應轉換關係，可對應至請求項28「一由該等步驟設定的資料之至少部份以組成一表格格式的步驟」之技術特徵，被證1及3、被證2及3之組合，足以證明請求項28不具進步性。

(七)依說明書第8頁至第11頁所載之技術內容，圖表10中各I/O形態僅為表面上不具序列關係，其各I/O形態間之序列關係係記載於事件中，例如說明書第9頁、第10頁記載「假定I/O狀態#0係為動作的I/O形態；於端點1接收一上升緣訊號時即觸發事件#1；即子事件22、23與24將被依序執行。子事件22係指動作之I/O形態自I/O狀態#0變換到I/O狀態#1；然後以“聲音1”標示之音頻訊號予以複製。當聲音複製完成時，子事件24被執行，循環回到執行“事件#1”並重複“聲音1”以作另一循環」，可知裝置已從I/O狀態#0改變至I/O狀態#1，此狀態轉換與被證1圖4、5、7，被證2圖1、3所揭露之狀

態機狀態轉換並無二致。而被證3已揭露使用依序執行子事件之方式，該技術領域中具有通常知識者自能輕易得知將被證3揭露之事件結合被證1或被證2揭露之狀態變換，其中狀態及事件相互間，係不必以序列關係列出之技術內容，故被證1及3，被證2及3之組合，足以證明請求項36不具進步性。

(八)被證1第5-63頁、第5-65頁圖4、5、7、9、10已揭露狀態機運行時，係以輸入訊號之邏輯運算決定狀態轉換，被證1第5-63頁「狀態圖表示」記載「每個泡泡代表一個狀態，每個箭頭代表狀態間之轉換。導致轉換之輸入在每個過渡箭頭旁」、「相似條件控制時序顯示從狀態C到狀態D或狀態E的條件轉換，取決於輸入信號I1」；被證2第226頁、第227頁「1.2想法介紹」、表1、圖3已揭露狀態機運行時，係以輸入訊號的邏輯運算決定狀態轉換，控制空調機狀態on、off係以目前狀態及輸入temp_too_high、windows_closed、temp_low、windows_opened & timeout等輸入訊號決定，可知被證1、2之狀態機狀態轉換無須包含由一操作及至少一個運算元界定之指令集，故被證1及3、被證2及3之組合，足以證明請求項37不具進步性。

(九)系爭專利之發明未解決長期「指數性暴升」存在問題，上訴人先前任職對採購IC具影響力、簽訂授權書背後有諸多因素等，不能證明商業成功係由系爭專利所致。且被證1及3、被證2及3之組合，足以證明系爭請求項不具進步性，依修正前智慧財產案件審理法（下稱智審法）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。

四、本院判斷：

- (一)發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習技術者（下稱熟習技術者）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，此觀同條第2項規定固明。惟發明是否滿足進步性要件，須與先前技術進行比較，循進步性之審查原則（整體審查、結合比對及逐項審查），以「發明欲解決之問題」及「解決問題之技術手段」為出發點，依下列步驟判斷：①確定申請專利之發明範圍；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，具有熟習技術者之技術水準；④確認該發明與相關先前技術所揭露內容間之差異；⑤該發明所屬技術領域中，具有熟習技術者參酌相關先前技術所揭露之內容，及申請前既有之技術或知識，是否能輕易完成申請專利之發明。於個案具體操作上，不能單純拆解發明之個別元件或步驟，再與先前技術為機械性組合、拼湊比對。又熟習技術者能否基於先前技術而輕易完成，尚須區辨「顯然有意願去嘗試」與「顯然有意願去執行」（could-would法則）。易言之，進步性認定之重點，非僅理論上能否執行成功，尚包括個案上有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，促使熟習技術者去執行研發及成功。再者，判斷進步性尚應注意：須先界定「最接近之先前技術」（主要引證），即能為該研發提供最好基礎之「單一引證文件」，發明人依其所揭露之技術資訊為出發點研發，而最有可能促成發明之完成者，以之與申請專利之發明技術內容進行差異比對，俾避免進步性認定流於機械性拼湊或組合先前技術，致產生後見之明之謬誤。
- (二)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，雖為原審所認定。然系爭專利之進步性判斷，須先界定「最接近之先前技術」（主要引證），與系爭專利之技術內容為比對，再依前述審查原則、①至⑤步驟、區辨 could-would 法則，而為客觀判斷，避免機械性拼湊或組合先前技術致生後見之明。

1. 上訴人就此主張：依請求項21定義之端形態，為控制裝置程式化方法提供的一種形態；對這形態提供之每一輸入端容許設定一輸入鑑別條件，並設定該鑑別條件被滿足時，將被執行的事件；對這形態提供之每一輸出端容許設定一輸出訊號，其技術特徵係「單顆IC系統」適用之狀態機「輸入端數目不受限制」，解決當時狀態機之指數性暴升技術難題，具有進步性等語，並提出訴外人義隆電子EM57000規格書、松瀚科技SNC700規格書、盛群半導體HT84XXX規格書，以證明當時熟習技術者，對系爭專利技術之實務應用狀態各節（分見原審卷一365至565頁、卷二48至51頁、61至86頁、446頁、479頁），是否可採？攸關係爭專利之進步性判斷，自應予審認。
2. 上訴人另主張：被證1為1993年美資AMD公司簡介當時狀態機三大不同種類：形態圖、形態表格及流程圖，其不同視覺結構特徵，並非共通兼容事務，強行以之作組合，定然不能運作，不符合「能輕易完成」，不能機械式抽取被證1不同種類狀態機特徵，再與被證2及3組合，即否定系爭專利進步性；被證2係利用3顆IC將外部實體訊號轉換為虛擬信號後，方能利用虛擬狀態機處理，若忽略提供虛擬信號之前置處理IC及後處理IC，將被證2與被證1，或被證3作結合，以否定請求項21進步性，係違背審查基準「反向教示」；被證3為必須使用「組合語言」作編碼之IC，而說明書和圖式揭示其

編碼系統技術之運作基礎不含「組合語言」，更述明排除組合語言指令，被證3非本件狀態機之適格前證等詞（分見原審卷三151頁、153至155頁、159頁），是否全無可取？亦有進一步研求之必要。

3. 原判決未說明上訴人上揭主張何以不可採之理由，且缺乏判斷進步性之主要引證、審查原則、①至⑤步驟、區辨could-would法則等論斷，逕以前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之違背法令外，並屬不備理由。

(三) 法院為判決時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽，不得違背論理及經驗法則，此觀之民事訴訟法第222條第1項本文、第3項規定自明。而文書之實質證據力，原則係綜合文書製作之身分職業、觀察能力、作成目的及時間、記載事實之性質、方法及完備程度等相關情事，參酌各該卷證資料，本諸論理及經驗法則，依自由心證以為判斷。又依同法第286條規定，當事人聲明之證據，法院應為調查。但就其聲明之證據中認為不必要者，不在此限。所謂不必要者，係指聲明之證據中，依當事人聲明之意旨與待證之事實毫無關聯，或法院就某事項已得心證，而當事人仍聲明關於該事項之證據方法等情形而言。故某證據方法依當事人聲明之意旨，苟與待證之事實有關聯性者，不得預斷認無必要，而不予調查。

(四) 被上訴人雖提出乙證4作為書證，惟上訴人否認其實質證據力，並聲請傳喚陳科宏作證（分見原審卷二412至423頁、卷三23至79、350、438頁），此涉及乙證4有無實質證據力，依上開規定及說明意旨，自應予以調查，乃原審未見及此，

遽採認乙證4具實質證據力，即為不利上訴人判斷之基礎，亦屬違背法令。

- (五)法院不能依當事人聲明之證據而得心證，為發現真實認為必要時，得依職權調查證據，民事訴訟法第288條第1項定有明文。而認定事實所憑之證據，固不以直接證據為限，惟採用間接證據時，必其所成立之證據，在直接關係上，雖僅足以證明他項事實，但由此他項事實，本於推理之作用足以證明待證實者而後可，斷不能以單純理論為臆測之根據，就待證事實為推定之判斷。
- (六)所謂熟習技術者，係指虛擬之人；且進步性之判斷日與侵權訴訟審理時常相隔甚久，造成判斷之實際困難，並易生主觀恣意偏見，是應以客觀事實促進該判斷之妥適。而進步性審查之輔助性判斷因素，係由發明與市場間之關係開展，以確定其技術之貢獻程度，包括發明具有無法預期的功效、解決長期存在問題、克服技術偏見或獲得商業上成功等項。當事人提出輔助性證明之證據資料，倘就進步性審查認定具說明力、中肯客觀之可能，自應予以調查審認，俾儘量還原發明申請專利時之環境與現實。
- (七)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；原審前審卷(五)35、251至255、268頁、卷(六)42頁），倘若非虛，依上開規定及說明意旨，該等證據資

料，即屬客觀事實之呈現，自影響系爭專利進步性之判斷，則就系爭專利之授權過程及其實際運用等項，似得會同兩造設定適當問題函詢上開公司，以為取捨依憑。乃原審僅以上訴人先前任職對採購IC具影響力、簽訂授權書背後有諸多因素等，即否定輔助性判斷因素，進而為不利上訴人之認定，除違背法令外，亦嫌疏略。

(八)本件相關事實尚非明確，本院無從為法律上判斷。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，即有理由。末查，法院認為必要時，得依職權訊問當事人，民事訴訟法第367條之1第1項定有明文；另本件雖屬112年2月15日修正條文施行前繫屬於原審之智慧財產民事案件，惟經當事人合意，得適用修正施行後之智審法第28條(專家證人)等規定，是否有助釐清系爭專利進步性之爭議，案經發回，均併請注意及之。

五、據上論結，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 113 年 11 月 20 日

最高法院智慧財產民事第二庭

審判長法官 鍾 任 賜

法官 陳 麗 玲

法官 黃 明 發

法官 陶 亞 琴

法官 呂 淑 玲

本件正本證明與原本無異

書 記 官 郭 金 勝

中 華 民 國 113 年 11 月 26 日