

智慧財產及商業法院專利民事判決雙月刊

(114 年 6 月號)

目 錄

壹、判決摘錄

案例 1：進步性判斷之爭議(113 年度台上字第 459 號,裁判日：113.11.20)

..... 1

貳、判決全文 4

案例 1：進步性判斷之爭議(113 年度台上字第 459 號,裁判日：113.11.20)

一、案情簡介

- (一)上訴人主張：被上訴人九齊公司未經同意或授權，擅將系爭專利技術「無指令可程式化控制裝置」(下稱系爭專利)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 (合稱為系爭請求項)之文義範圍，而侵害專利權。
- (二)被上訴人抗辯：系爭請求項屬人為計畫安排，非為利用自然法則；系爭請求項，分別為被證 1 至被證 5 所揭示，不具新穎性；且被證 1 至被證 5 中任二證據組合，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，且上訴人不能舉證進步性輔助判斷因素的「商業上成功」；系爭產品與系爭請求項仍有差異，不構成文義侵害。

二、重要爭點

- (一)證據調查是否完備？
- (二)被證 1 至被證 5 中任二證據組合，是否足以證明系爭請求項不具進步性？

三、法院見解

- (一)關於證據調查部分，最高法院指摘重點如下：
- 1、上訴人主張系爭請求項為解決當時狀態機指數性暴升技術難題，而採用「單顆 IC 系統」適用之狀態機「輸入端數目不受限制」，此部分技術內容是否可採為有利於進步性的判斷，原審應予詳查。
 - 2、上訴人主張不應機械式抽取被證 1 不同種類狀態機特徵，再與被證 2 及 3 組合，而否定系爭專利進步性；且原審忽略被證 1 至 3 本身技術的差異性而組合證據，該等證據的技術差異是否能排除證據組合，原審有進一步研求之必要。
 - 3、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○○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。
 - 4、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，……，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。

(二) 關於進步性部分，最高法院指摘：

「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。」最高法院判決理由重點整理如下：

1、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），次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。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），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。

2、原判決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，逕自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。

四、總結

(一)最高法院指摘證據調查並非完備，法院基於事實真相而有證據調查之必要時，應避免以臆測或推論取代。

(二)進步性判斷於專利法上的規定「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」，其中「所能輕易完成時」實包含許多不確定法律概念，本案判決強調進步性判斷「應避免機械性拼湊或組合先前技術致生後見之明」，以及「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」，本案判決的重點之一在於進步性的判斷引入外國法的 could-would 法則。

(三)按我國專利法以及專利審查基準，並無明文 could-would 法則適用的記載，且本案是我國最高法院(包括最高行政法院)於法院端明文揭櫫進步性判斷有必要參採 could-would 法則的個案，意義非凡，是而關於 could-would 法則往後是否通行於行政審查階段以及司法審查階段，後續的實務發展仍有待觀察。本案判決對 could-would 法則的文字描述不多，既未說明該法則的來源，也未論及我國法為何採用該法則的原因，似認為該法則已通行於國外多年，內容明確，且為法理上所必然，故逕而採用。因該法則的內涵於我國專利審查基準仍有類似或重疊之處，故該法則未來在我國專利實務上該如何適用，以及適用的內容是否與國外先例具有相同的法律概念，仍值得進一步探討與觀察。

「could-would 法則」目前見於歐洲專利審查基準，稱為「could-would approach」，然於美國法雖無「could-would approach」的稱謂，美國專利進步性審查基準(35 U.S.C. 103)仍明確記載「A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole **would have been obvious** before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains.」至於日本，專利審查基準並無「could-would approach」的記載。與日本相同，我國專利審查基準雖無「could-would approach」的記載，但我國專利審查基準(日本亦同)仍強調進步性的判斷中引證組合必須考量結合動機，即「審查進步性時，通常會涉及複數引證之技術內容的結合，應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容（例如主要引證之技術內容 A 與其他引證之技術內容 B）而完成申請專利之發明（例如技術內容 A+B）若有動機能結合，則可判斷具有否定進步性之因素。」惟觀諸本案判決結果，我國專利審查基準「有動機能結合複數引證」，仍似缺少「could-would approach」中(參考本案判決)關於「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」的概念，即我國現行專利審查基準的內涵似乎仍僅停留在本案判決所述的理論階段，並未於文字上特別去凸顯「所能輕易完成時」，其中「能」不僅是「能(could)：有動機能結合(顯然有意願去嘗試)」，而是「會(would)：顯然有意願去執行」而輕易完成該發明。

貳、判決全文

案例 1：113 年度台上字第 459 號