

進步性論述

裁判字號：最高法院 103 年度台上字第 2341 號民事判決

裁判日期：103 年 11 月 7 日

系爭專利：發明第 589539 號「電腦操作台與週邊裝置訊號切換器及其方法」
及新型第 584276 號「自動切換器」專利

相關法條：修正前專利法第 84 條第 1 項、第 108 條，及公司法第 23 條第 2 項規定

判決要旨：

僅以被證 H 及被證 I 均揭露纜線的一端係由主插座體之殼體所包覆，對內部的電路板以及電路提供絕對之保障，即遽認被證 H 及被證 I 與系爭新型專利更正後請求項一有相同之功效，系爭新型專利並無功能之增進，而為上訴人不利之判斷，亦嫌疏略。

【判決摘錄】

一、上訴人主張：

伊為「電腦操作台與週邊裝置訊號切換器及其方法」發明專利（專利公告第 589539 號，專利權期間自 93 年 6 月 1 日起至 111 年 10 月 15 日止，下稱系爭發明專利），及 93 年 4 月 11 日公告第 584276 號「自動切換器」新型專利（下稱系爭新型專利）之專利權人。詎被上訴人高○○任負責人之被上訴人禕○公司，未經伊同意，製造如原判決附表（下稱附表）一所示十三款 K V M 切換器產品，侵害伊之系爭發明專利，經○○科技大學鑑定在案；另所製造如附表二所示之九款 K V M 切換器產品，則侵害伊之系爭新型專利；復將其中部分產品交由訴外人崴○科技有限公司銷售。又系爭發明專利原為訴外人爾○公司所有，該公司業於 94 年 1 月 20 日將對被上訴人不法侵權之損害賠償債權讓與伊，經伊以同年 8 月 19 日之民事準備（三）狀通知被上訴人。爰依 100 年 12 月 21 日修正公布，102 年 1 月 1 日施行前之專利法（下稱修正前專利法）第 84 條第 1 項、第 108 條，及公司法第 23 條第 2 項規定，求為命被上訴人應連帶給付伊新台幣（下同）一億五千萬元，

並自起訴狀繕本送達翌日起加付法定遲延利息之判決（上訴人另請求禁止被上訴人自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如附表一、二所示物品之行為；及自行或委託、授權他人以任何方式廣告、推廣促銷如附表一、二所示物品部分，經第一審判決敗訴後，未據其聲明不服）。

二、被上訴人抗辯：

系爭發明專利及新型專利更正後請求項，均不具進步性，有撤銷之原因，上訴人不得對伊主張權利。況上訴人既主張伊侵害該專利之起始時點為 93 年 4 月 11 日，自須證明至遲於該日已依法踐行專利標示義務。惟依上訴人提出之證物及專利貼紙（影本），並無法得知是否確為上訴人專利產品之外包裝，且證物內容亦無法知悉上訴人為專利證號標示之時間或其標有專利證號之產品何時於市面流通，自不足以證明上訴人於上開日期前已依法為專利證號之標示。另本件起訴後，伊會同民間公證人至市面購買上訴人自承系爭新型專利物品 CK-62、CS-62A 及 S-64A 等型號之 K V M 切換器，亦未標示專利證號；另於 94 年 4、5 月間自市面購得之上訴人型號 CS-1732A 及 CS-1734A 等系爭發明專利產品，亦無發明專利證書號之標示，上訴人亦不得主張專利權。又依經濟部智慧財產局（97）智專三（二）字 04099 字第○○○號函，足證系爭發明專利更正前申請專利範圍第 1 及第 7 項不具進步性。而上訴人於日前已向智慧局提出系爭新型專利更正之申請，足見該新型專利於更正前申請專利範圍第 1 項，亦不具新穎性或進步性，智慧局始於 100 年 10 月 11 日公告更正。顯見被上訴人係信賴該更正前申請專利範圍係屬無效，無侵害系爭發明專利或新型專利之故意或過失。至被上訴人高○○雖曾任職於上訴人公司，但其工作內容與系爭專利產品無涉，且任職期間上訴人亦尚未產銷 K V M 切換器產品，上訴人請求高○○負連帶賠償責任，尤非有據。

三、原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回上訴人之上訴之理由：

- （一）依被證 A 與被證 B 之組合，可證明系爭發明專利更正後請求項一不具進步性，此雖與智慧局於 N01 舉發案，認被證 A 與被證 B 之組合不可

證明該發明專利更正後請求項一不具進步性之見解不同，然原審認被證A、「UH800」、被上證36與被上證41之組合，均可證明系爭發明專利更正後請求項一不具進步性，故智慧局上開認定對判決結論即不生影響，自無依智慧財產案件審理法第17條第1項規定，使智慧局表示意見而命其參加訴訟之必要性。

(二)又爾○公司於91年10月16日向智慧局申請「電腦操作台與週邊裝置訊號切換器及其方法」發明專利，經該局核准系爭發明專利，專利權期間自93年6月1日起至111年10月15日止。該公司嗣於94年1月20日將該發明專利讓與上訴人，並將系爭發明專利受他人不法侵害之損害賠償請求權讓與上訴人，且經上訴人通知被上訴人。又上訴人於99年12月24日向智慧局提出系爭發明專利更正申請，經該局於100年9月22日函准更正。再上訴人於91年9月14日向智慧局申准系爭新型專利，專利權期間自93年4月11日起至103年6月13日止。嗣於100年6月27日申請更正，經該局於101年2月2日函知該申請更正屬修正前專利法第64條所定之可更正事項。另禕○公司製造販賣如附表一、二所示KVM切換器產品；而高○○則自79年9月3日起至81年4月16日止任職於上訴人公司，嗣擔任禕○公司總經理等事實，為兩造所不爭，堪認為真實。又上開專利是否有撤銷之情事，應以核准審定時適用之92年2月6日修正公布施行之專利法規定為斷。另關於系爭發明專利及新型專利有效性與侵權之認定，應依兩造之合意，以各該專利更正後申請專利範圍為比對分析。查系爭發明專利更正申請專利範圍，經智慧局公告之更正後請求項共六項，其中請求項一、六為獨立項，餘為附屬項，專利主要圖式如原判決附圖（下稱附圖）一所示。另系爭新型專利更正申請專利範圍，經智慧局公告更正後請求項計五項，其中請求項一為獨立項，餘為附屬項，專利之主要圖式如附圖二所示。上訴人主張禕○公司製造銷售之如附表一、二所示產品侵害伊之系爭發明專利及新型專利。惟查依系爭發明專利技術內容及請求項一，被證A、被證B均為系爭發明專利之先前技術。而經比對被證A與系爭發明專利更正後請求項一，可見該發明專利更正後請求項一之技術特徵，為被證A所揭露。雖系爭發明專利更正後請求項

一「集線切換模組」之「包括通用序列匯流排集線器及由中央處理器韌體所控制的矩陣類比切換器」及「影像控制模組」等技術特徵，非被證A所揭露，然由該發明專利說明書第15頁第〔0033〕段第五至十一行記載，可知集線切換模組包括通用序列匯流排集線器及矩陣類比切換器等構成元件，為熟習系爭發明專利之技術者，依該發明專利申請時既有之技術及知識，即能輕易完成之技術特徵。故堪認系爭發明專利更正後請求項一「集線切換模組」之「包括通用序列匯流排集線器及由中央處理器韌體所控制的矩陣類比切換器」技術特徵，屬習知技術。再依該發明專利說明書第7頁第〔002〕段之記載，可知一般習知之KVM訊號切換器，係用以供單一或多位使用者共用單一或多套鍵盤、影像裝置和滑鼠等裝置，即一般習知KVM訊號切換器本就具有影像控制模組以連接至中央處理器並與影像裝置形成通訊，故系爭發明專利更正後請求項一之「影像控制模組」技術特徵，亦屬習知技術。另經比對被證B與系爭專利更正後請求項一，可見該更正後請求項一「一影像控制模組，其連接至中央處理器且與影像螢幕裝置形成通訊」之技術特徵，為被證B所揭露。而依被證A之資料路徑器具有使複數個電腦系統共用滑鼠與鍵盤之操作台裝置及周邊裝置等裝置之功效。被證B之切換器具，則有使複數個電腦系統共用影像螢幕及滑鼠與鍵盤之操作台裝置之功效。足見系爭發明專利更正後請求項一之訊號切換器具，有使複數個電腦系統共用影像螢幕、滑鼠與鍵盤之操作台裝置及周邊裝置等裝置之功效，未產生新功效。再審之系爭發明專利更正後請求項一之各構成元件技術特徵，已分別為被證A、被證B及習知技術所揭露，且該專利更正後請求項一之功效又見於被證A與被證B，無新功效產生。而被證A與被證B均為多台電腦系統彼此間共用單一周邊裝置的訊號切換器，客觀上，被證A已教示多台電腦系統彼此間共用多個USB周邊裝置；被證B則已教示多台電腦系統彼此間共用至少二組之影像螢幕、鍵盤及滑鼠等周邊裝置，被證A及被證B均分別與系爭發明專利有相同所欲解決之問題，故被證A與被證B間具有相互組合之動機。職是，整體而言，系爭發明專利更正後請求項一係運用申請前既有之被證A與被證B等技術或知識，而為熟習

該項技術者所能輕易完成。是以被證 A 與被證 B 之組合，可證明系爭發明專利更正後請求項一不具進步性。再者，「UH800」USB Console 產品為一種多台電腦共用 USB 裝置之集線器（Hub）產品。雖由被證 F-1、F-2、D2 及被上證 42 等證據資料，並無法明確得知「UH800」USB Console 產品是否具有仿效電腦起始及仿效複數個操作台裝置等功能，而被上證 36 之「USB Monitor Control Class Specification Revision 1.0」僅是規範 USB 介面之螢幕的相關標準規範，並無揭露有關係爭發明專利更正後請求項一之技術特徵，且被上證 41 非為主張系爭發明專利不具專利要件之適格證據。然被證 A 可證明系爭發明專利更正後請求項一不具進步性，故被證 A、「UH800」USB Console 產品及被上證 42、被上證 36 與 41 之組合，自可證明系爭發明專利更正後請求項一不具進步性。此外，依系爭新型專利技術內容及請求項一，被證 H、I，被上證 38、39、47，可為該新型專利之先前技術。而系爭新型專利更正後請求項一「各訊號插座組包含一螢幕訊號插接座、一鍵盤訊號插接座、一滑鼠訊號插接座；該各訊號插座組係以傳輸訊號用之單一纜線與主插座體內之切換電路聯結，其中各訊號插座組之各螢幕訊號插接座、鍵盤訊號插接座、滑鼠訊號插接座係彼此相同」之技術特徵，為熟習該新型專利之自動切換器技術者，於參酌系爭新型專利申請時之通常知識及技術，即可輕易推導，是被證 H 已揭露或教示前開技術特徵。另該新型專利更正後請求項一「且各纜線之一端由主插座體之殼體所包覆，使主插座體與該等訊號插座組連接成一體狀而為其特徵者」之技術特徵，依被證 H 之專利說明書第三頁「發明之詳細說明」中第〔0013〕段之記載，亦見為被證 H 所揭露。又系爭新型專利更正後請求項一，主要藉由各纜線之一端而由主插座體之殼體所包覆，使主插座體與該等訊號插座組連接成一體狀，以能對內部電路板及電路提供絕對之保障，達到良好之耐候性與耐摔性等功效。而被證 H 之纜線係由殼體所包覆，並使得殼體與訊號插座連接成一體狀。客觀而言，被證 H 亦能對其殼體內部之電路板及電路提供絕對之保障，進而達到具有良好之耐候性與耐摔性等功效。故系爭新型專利更正後請求項一之功效已見於被證 H，並無新功效產生或功效之增

進。整體而言，系爭新型專利更正後請求項一係運用申請前既有之被證H技術或知識，為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，是被證H可證明系爭新型專利更正後請求項一不具進步性。另「CS-1004 /CS-1008/CS-1016」切換器產品，係提供使用者以單一之鍵盤、滑鼠及螢幕等控制台裝置，分別存取 4 台（CS- 1004）、8 台（CS-1008）或 16 台（CS-1016）電腦。而「2L-1701P」K V MPS/2 纜線產品，則是一種連接電腦與「CS-1004」、「CS-1008」、「CS-1016」、「CS-228」、「CS-428」及「CS-1016X」等K V M切換器產品所使用的K V MPS/2 纜線。「CS-1004/CS-1008/CS-1016」切換器產品與「2L-1701P」K V M PS/2 纜線產品間之相互組合，係系爭新型專利說明書第五頁先前技術段所載之習見自動切換器，雖非將K V M纜線包覆於切換器，且不具有耐候與耐摔等功效。然被證H既可證明系爭新型專利更正後請求項一不具進步性，則被證H、系爭新型專利自承先前技術、「CS-1004/CS-1008/CS-1016」切換器產品，與「2L-1701P」K V MPS/2 纜線產品之組合，自可證明系爭新型專利更正後請求項一不具進步性。另被證I圖二及說明書第〔0012〕至〔0013〕段記載等內容，可知系爭新型專利更正後請求項一「主插座體內設置有切換電路的電路板」、「各訊號插座組包含一螢幕訊號插接座、一鍵盤訊號插接座、一滑鼠訊號插接座」，及「各訊號插座組係以傳輸訊號用之單一纜線與主插座體內之切換電路聯結」等技術特徵，為被證I所揭露。又被證I具有至少二組訊號插座組及訊號切換功能之自動切換器，均為系爭新型專利申請時之用自動切換器技術特徵。而該新型專利第一圖及說明書第八頁之先前技術所載之習知自動切換器即具有二組訊號插座組及訊號切換功能，且各訊號插座組之各訊號插接座間彼此相同。足見系爭新型專利更正後請求項一之「至少二組之訊號插座組」及「各訊號插座組之各螢幕訊號插接座、鍵盤訊號插接座、滑鼠訊號插接座係彼此相同」等技術特徵，均屬習知技術。另系爭新型專利更正後請求項一之纜線與殼體所包覆之範圍可涵蓋多種包覆程度之態樣。而由被證I圖二及說明書第〔0013〕段記載等內容，可知被證I之纜線係由中繼盒殼體所包覆，使中繼盒殼體與訊號纜線總成連接

成一體狀。是系爭新型專利更正後請求項一「且各纜線之一端係由主插座體之殼體所包覆，使主插座體與該等訊號插座組連接成一體狀而為其特徵者」技術特徵，為被證 I 所揭露。又系爭新型專利更正後請求項一主要藉由各纜線之一端由主插座體之殼體所包覆，使主插座體與該等訊號插座組連接成一體狀，以能對內部的電路板及電路提供絕對的保障，達到良好之耐候性與耐摔性等功效。況被證 I 之訊號纜線總成係由中繼盒殼體所包覆，使中繼盒殼體與訊號纜線總成連接成一體狀，故被證 I 亦能對其殼體內部之電路板及電路提供絕對之保障，且達良好之耐候性與耐摔性等功效。至系爭新型專利更正後請求項一之提供訊號切換之功效，乃屬習用自動切換器之習知功效。可見系爭新型專利更正後請求項一之功效已見於被證 I 與習知功效，並無新功效產生或功效增進。整體而言，系爭新型專利更正後請求項一係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，可見被證 I 可證明系爭新型專利更正後請求項一不具進步性。至 CS-1004/CS-1008/CS-1016」切換器產品，與「2L-1701P」K V MPS/2 纜線產品間的相互組合，為系爭新型專利說明書第五頁之先前技術段所載之習見自動切換器，雖非將 K V M 纜線包覆於切換器，且不具有耐候與耐摔等功效。然被證 I 既可證明系爭新型專利更正後請求項一不具進步性，則被證 I、系爭新型專利自承先前技術、「CS-1004/CS-1008/CS-1016」切換器產品，與「2L-1701P」K V M PS/2 纜線之組合，自可證明系爭新型專利更正後請求項一不具進步性。綜上，因被證 A 與被證 B 之組合，暨被證 A、「UH800」、被上證 36 與被上證 41 之組合，均可證明系爭發明專利更正後請求項一不具進步性。另被證 H、系爭新型專利自承先前技術、「CS-1004/CS-1008/CS-1016」切換器產品，與「2L-1701P」之組合；暨被證 I、系爭新型專利自承先前技術、「CS-1004/CS-1008/CS-1016」切換器產品，與「2L-1701P」之組合，均可證系爭新型專利更正後請求項一不具進步性，則雖如附表二所示「EM-210CP」、「EM-210CPA」、「F1DL-102P」、「F1DK-102P」及「JC-102CPA」等五個 K V M 切換器產品，落入系爭新型專利更正後請求項一之文義範圍；另如附表二所示「EM-210CU」、

「F1DL-102U」、「F1DK-102U」及「JC-102CUA」等四個K V M切換器產品，亦落入系爭新型專利更正後請求項一之均等範圍，惟依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，上訴人於本件訴訟中仍不得對於被上訴人主張權利。

四、判決理由：

- (一)上訴人於第一審應受判決事項之聲明為：(1)禁止被上訴人自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如附表一、二所示物品之行為；及自行或委託、授權他人以任何方式廣告、推廣促銷如附表一、二所示物品，暨(2)被上訴人應連帶給付伊一億五千萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之判決。嗣於第一審為其敗訴之判決後，提起第二審上訴，聲明僅求命被上訴人連帶給付上訴人一億五千萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，至前開聲明(1)部分，則未再主張。顯見上訴人就該聲明(1)部分之請求，於受第一審敗訴判決後即未聲明不服。原審就未合法繫屬於二審之該聲明事項仍予審理，並進而為上訴人敗訴之判決，已有訴外裁判之違誤。
- (二)又上訴人於事實審主張：根據專利審查基準第3.4.1節對於先前技術之間須提供組合動機之規定：「步驟5：該發明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，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。……依前步驟5判斷進步性時，申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請時的通常知識及相關先前技術，認定會促其轉用、置換、改變或組合該先前技術所揭露之內容而構成申請專利之發明者，應認定該發明能輕易完成。」而先前技術之組合須以技藝人士有合理動機為前提，迭據原審法院為判決。本件系爭發明專利，技藝人士就被上訴人提出之先前技術，並無合理之組合動機等語，提出原審法院99年度行專訴字第64號判決為證，自屬重要之攻擊方法，原審恣置不論，即為上訴人不利之判斷，於法亦難謂合。

- (三)另依系爭新型專利之專利說明書內容，可知該新型專利具有：(1)用以包裹電路板之保護層，係以熔點較低之塑料製成，不會對電路產生破壞。(2)該外殼體之強度、硬度極佳，已能產生極佳的保護作用。(3)該防滑面之表面為軟質狀，便於人手抓持，以利主插座體之插拔等特點。乃原審並未說明被證H及被證I有無上開特點，或兩者間所欲達成之功效有何差別，而僅以被證H及被證I均揭露纜線的一端係由主插座體之殼體所包覆，對內部的電路板以及電路提供絕對之保障，即遽認被證H及被證I與系爭新型專利更正後請求項一有相同之功效，系爭新型專利並無功能之增進，而為上訴人不利之判斷，亦嫌疏略。
- (四)再就其他引證中「CS-1004/CS-1008/CS-1016」切換器產品，與「2L-1701P」KV MPS/2部分，原審既認不具有耐候性及耐摔性等功能，則何仍得據以為認定系爭新型專利更正後請求項一不具進步性之相關引證，尤待進一步釐清，否則無以昭折服。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由，至上述訴外裁判部分，則不另為發回之諭知，以臻適法。據上論結，本件上訴為有理由。

五、判決結果

原判決廢棄，其中關於駁回上訴人請求被上訴人連帶給付新台幣一億五千萬元本息之上訴，暨該訴訟費用部分，發回智慧財產法院。

【研析】

- 一、本件最高法院判決廢棄原判決，其有關進步性論述之理由，可作為審查專利案件論述進步性之參考：
- (一)依系爭新型專利之專利說明書內容，可知該新型專利具有：(1)用以包裹電路板之保護層，係以熔點較低之塑料製成，不會對電路產生破壞。(2)該外殼體之強度、硬度極佳，已能產生極佳的保護作用。(3)該防滑面之表面為軟質狀，便於人手抓持，以利主插座體之插拔等特點。乃原審並未說明被證H及被證I有無上開特點，或兩者間所欲達成之功效有何差別，而僅以被證H及被證I均揭露纜線的一端係由主插座體之殼體所包覆，對內部的電路板以及電路提供絕對之保障，即遽認

被證H及被證I與系爭新型專利更正後請求項一有相同之功效，系爭新型專利並無功能之增進，而為上訴人不利之判斷，亦嫌疏略。

- (二)其他引證中「CS-1004/CS-1008/CS-1016」切換器產品，與「2L-1701P」K V MPS/2 部分，原審既認不具有耐候性及耐摔性等功能，則何仍得據以為認定系爭新型專利更正後請求項一不具進步性之相關引證，尤待進一步釐清。