

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 98,行專訴,1

【裁判日期】 980611

【裁判案由】 發明專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

98年度行專訴字第1號
民國98年5月.4日辯論終結

原 告 甲○○
訴訟代理人 戊○○（專利代理人）
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）
訴訟代理人 丁○○
參 加 人 圓剛科技股份有限公司
代 表 人 丙○○
訴訟代理人 黃章典 律師
簡秀如 律師
樓穎智（專利師）住

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國97年11月17日經訴字第09706116150 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應就申請第093103998N01號發明專利舉發案作成舉發成立之審定。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：參加人前於民國93年2月18日以「影音信號傳接處理裝置」，向被告申請發明專利，經編為第093103998 號審查准予專利後，發給發明第I240169 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以其違反專利法第21條、第22條第1 項第1 款及第4 項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於97年5 月22日以（97）智專三(二)04059 字第09720261160 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部97年11月17日經訴字第09706116150 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟，本院依職權命參加人參加訴訟。

二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，並請求被告就申

請第093103998N01號發明專利舉發案作成舉發成立之審定。

並主張：

- (一)按基於案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，訴願審議委員得就事件之法律關係，向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證。然就原告於訴願理由書中挑明「原處分機關認定本案申請專利範圍為手段功能用語明顯有誤」之爭點，惟訴願決定書並未見有正面且實質的意見，僅以「關係人於民事專利侵權訴訟案中之言論，並無拘束本件專利舉發案審查之效力」等語帶過，並未明確表達系爭專利申請專利範圍是否為手段功能用語。
- (二)訴願決定認為本案案情已臻明確，而駁回原告陳述意見之申請，固非無見，然對於原告所提系爭專利申請專利範圍是否為手段功能用語之爭點全無論述，既難認本案案情已臻明確，且系爭專利就橋接器之功能亦未明確描述，因此，訴願決定對原告所主張之爭點實有未詳細審酌之缺失。
- (三)原處分有未依專利審查基準「手段功能用語」審查原則，審究系爭專利申請專利範圍是否為手段功能用語之違法：
系爭專利屬於電路發明並無疑問，而其以構成電路之各元件間之連接、作用關係來界定其申請專利範圍，故系爭專利之申請專利範圍表示方式，應不屬於專利審查實務上所稱之「手段功能用語」：
 - 1.系爭專利申請專利範圍獨立項第1項之標的為影音信號傳接處理裝置，並載明包括影音解碼器、橋接器、PCMCIA或Card Bus或Express Card匯流排介面等元件。關於各該元件間之連接關係載明：橋接器接收影音解碼器輸出之第一數位影像信號及第一數位聲音信號（即橋接器與影音解碼器間之連接關係），以及橋接器輸出之信號經由PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面輸出至一電腦（即橋接器與PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面間之連接關係）。此外，關於各元件間之作用關係並載明影音解碼器將接收之類比信號轉換為數位信號輸出，橋接器將所接收之數位信號轉換為符合PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面之信號輸出，PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面則中介橋接器輸出之信號至一電腦等。此處已將影音解碼器、橋接器、PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面各元件間彼此之作用關係界定明確。
 - 2.承上，系爭專利申請專利範圍第1項確實是以構成電路之各元件間之連接、作用關係來界定，依上開分析，系爭專利申請專利範圍第1項的表示方式，應不屬於專利實務上所認知之手段功能用語。同理，系爭專利之其他獨立項，亦即第15

項及第18項，既載明橋接器與PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面間之連接關係及作用關係，該二項申請專利範圍亦不屬於所謂之手段功能用語。是以原處分以手段功能用語的比對方式審究系爭專利申請專利範圍之進步性係屬違法。

(四)本件參加人亦認系爭專利係絕非手段功能用語表示，且遍觀系爭專利申請專利範圍之記載，亦非使用手段功能語言之特定語法表示，是以系爭專利非以手段功能用語表示，應堪確定。

(五)被告為避免承擔誤准系爭專利之責任，而於舉發過程中違法認定系爭專利採手段功能用語，而駁回原告舉發，以維持系爭專利之有效性，實已違反行政機關應依法行政之原則，並已嚴重影響原告及公眾之權益。惟不論是否為手段功能用語，系爭專利之整份說明書技術內容可個別由原證一、原證二、原證三、原證四達成，亦或由原證一與原證四、原證二與原證四、原證三與原證四之組合達成：

1.原證一與系爭專利比對：

(1)原證一為Philips 公司於2001年8 月發表的Europa之SAA713X系列產品之一的技術資料，係為數位/類比立體電視卡，使用編號SAA713X 之IC晶片，該IC晶片本身係為一影音解碼卡，其內部具有橋接器及匯流排介面之功能，故具IC晶片之電視卡可接收一類比影音信號及一類比聲音信號（藉由Cable 纜線接收），經該IC晶片解碼處理後，即可得一第一數位影像信號及一第一數位聲音信號，再轉換該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號為符合PCI 匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號，並分別經由對應PCI 匯流排介面規格之PCI匯流排介面輸出至一電腦。

(2)經比對原證一與系爭專利（對照圖見本院卷(一)第290 至291 頁），可將原證一區塊21作為系爭專利的影音解碼器21，其中CV2 、CV3 …等相當於用以接收相對應之一類比影像信號，而SIF 等則相當於用以接收相對應之類比聲音信號，同時該區塊21並據以輸出相對應之一第一數位影像信號Vd1 （由Digital Video Comb Filter Decoder 輸出）及一第一數位聲音信號Ad1 （由Digital Output Crossbar 方塊輸出）；原證一區塊22作為系爭專利的橋接器22，用以接收該第一數位影像信號Vd1 及該第一數位聲音信號Ad1 ，其中經由介面格式轉換區塊（Clipping Format 區塊與Format區塊）轉換格式並分別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號Vd2 （由PCI interface 輸出）及一第二數位聲音信號Ad2 （由PCI interface 輸出）；原證一區塊23作為系爭專

利的匯流排介面23，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面23輸出至一電腦；原證一區塊25、26作為系爭專利的解調器25與解調器26，信號T、Vas、Vav、AaR、AaL、B、D、E、Va、Aa、Aab、Vd1、Ad1、Vds1、Vdv1、AdLR1、Adb1、Vd2、Ad2、Vds2、Vdv2、AdLR2、Adb2、D2、E2在原證一均可找到對應接收端，而原證一技術內容係與系爭專利欲保護之技術內容相同，並且可與系爭專利說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍完全對應。另原證一中的橋接器之功用也在轉換過程中對數位信號作符合被轉換之匯流排介面規格之適當處理（如原證一之介面格式轉換區塊—Format區塊），因此同樣能充分運用到被轉換之匯流排之高速傳輸能力，使得該匯流排介面可以很順利將數位信號原始資料輸出至電腦，故不需要在電視卡增加壓縮元件（如原證一並無壓縮元件），亦不需要犧牲視訊信號解析度。因此原證一的橋接器與系爭專利之橋接器功效一致，甚至於可單獨引用原證一抑或與原證四結合即可寫出系爭專利說明書。故系爭專利申請專利範圍第1、15、18項及其所依附之第2至14、第16至17及第19等附屬項均不具進步性，應依專利法撤銷其專利權。

2.原證二與系爭專利比對：

- (1)原證二係為登昌恆UPT133 Much TV高畫質電視錄放卡之使用手冊，於該使用手冊內已註明其著作日期為2003年7月1日。由該使用手冊第4頁可看出其整體外觀，並可觀察出該電視錄放卡具有調解器及使用習知Philips 公司編號SAA7133之IC晶片，其側面具有無線及有線電視訊號輸入端子、紅外線接收器輸入端子、Composite-in影像輸入端子、外接聲音輸入端子，S-Video影像輸入端子及外接聲音輸出端子，上述端子功能係參閱該用手冊第5頁，而該電視錄放卡主要功能皆於其編號SAA7133之IC晶片中，與原證一SAA7134屬同一系列IC，除了匯流排介面外與系爭專利可達之效果幾乎完全相同，原證二整體架構與系爭專利只有匯流排溝通介面的不同而已，因此對原證二而言橋接器構造只是原證二所區分之區塊界定達到功效之問題，並非原證二不具橋接器構造，系爭專利橋接器所達到之結構與功效均可在原證二呈現，應是通常技藝者組合該先前技術所揭露之內容而構成即可輕易完成，不應作為無橋接器構造之理由，於原證二最後一頁附有編號SAA7133之IC晶片之功能方塊圖（由Philips公司網站摘錄下來），由此可知編號SAA7133 之IC晶片必具有影音解碼及橋接器之功能，再由下面所註之日期可知Philips 公司於2003年2月4日公開編號SAA7133 之IC晶片之技術內容。

所以再次證實於2003年已有同時具影音解碼、匯流排介面及橋接器功能之IC晶片，且應用於各種介面之電視卡。

(2)再者，由原證二與系爭專利比對（對照圖見本院卷(一)第292至293頁），可將原證二區塊21作為系爭專利影音解碼器21，區塊22作為橋接器22，區塊23作為匯流排介面23，區塊25作為解調器25與解調器26，信號T、Vas、Vav、AaR、AaL、B、D、E、Va、Aa、Aa、Aab、Vd1、Ad1、Vds1、Vdv1、AdLR1、Adb1、Vd2、Ad2、Vds2、Vdv2、AdLR2、Adb2、D2、E2在原證二均可找到對應接收端，而原證二技術內容係與系爭專利欲保護之技術內容相同，並且可與系爭專利發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍完全對應，甚至於可單獨引用原證二抑或與原證四結合即可寫出系爭專利說明書。故系爭專利之申請專利範圍第1、15、18項及其所依附之第2至14項、第16至17及第19項等附屬項均不具進步性之專利要件，應撤銷其專利權。

3.原證三與系爭專利比對：

(1)原證三並未限制於視訊會議應用，也能作為每種不同類型的影像擷取與錄音再生的多媒體功能，為一用途廣泛的開發工具。因此，處理各種不同類型信號即為原證三技術要點之一。而由原證三第5頁第1圖可知，其影音解碼器可接收類比信號並據以轉換信號為數位式，再將此數位式影音信號傳送至SAA7146A橋接器，由SAA7146A橋接器對應轉換符合PCI匯流排規格後直接由PCI匯流排輸出至一外部設備，例如一電腦。據此，以原證三揭露的技術內容，係完全覆蓋系爭專利申請專利範圍第1、15及18項所揭露的技術內容，系爭專利明顯不具進步性。

(2)承上，並參照原證三第4頁1.1部分，原證三已說明其應用可使用軟體壓縮或外接一硬體壓縮子板，當使用電腦軟體壓縮時其內部並不具有壓縮元件，相同於系爭專利中所言無需壓縮編碼的功能，故以系爭專利中無需壓縮編碼的功能與原證三相較係明顯不具進步性。

(3)又原證三雖於整體中未加以限定裝置的表現型態，然而以該發明所屬技術領域中具有通常知識者，將其使用作為一電視卡或一影像擷取卡乃是易於思及的技藝內容，並無礙於原告以原證三核駁系爭專利的證據力。因此，具有通常知識者就原證三的技術內容當可易於思及將其使用為電視卡並連結至一電腦，故與系爭專利相符合。

(4)據此，將原證三實做為電視卡或影像擷取卡乃是電子技藝領域裡基本的常識，而原證三亦無壓縮編碼元件。所以，以系爭專利結構相較原證三並沒有無法預期之功效，且系爭專利

也未載明其無需壓縮的技術手段，在原證三技術內容係與系爭專利欲保護之技術內容相同下，並可與系爭專利發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍完全對應，甚至於可單獨引用原證三抑或與原證四結合即可寫出系爭專利說明書。故系爭專利之申請專利範圍第1、15、18項及其所依附之第2至14、第16至17及第19等附屬項均不具進步性之專利要件，應撤銷其專利權。

4.原證四與系爭專利比對：

(1)在原證四段落[0021]指明包含有多數的功能元件，且每一個設計係可執行一特定的多媒體功能，連結合併以進行一多媒體作業。因此，處理各種不同類型信號即為原證四技術要點之一，而在原證四段落[0024]、[0025]及[0027]中亦提及系統100 係以其中的收發機140 接收類比信號並處理調變與解調變以轉換信號為數位式，經由CIM120內部各元件，可針對不同類型需求的信號提供編碼與否的選擇，再行解碼功能，並提供介面將此多媒體影音資料傳輸至MASP110，由MASP110的橋接器745對應轉換符合PCMCIA匯流排規格後，直接由匯流排790輸出至一外部設備，例如一電腦。原證四雖未如系爭專利中明確指出數位化的影音資料係通過橋接器745，然而於其說明書段落[0067]中即指出「…Although most of these elements are implemented by digital techniques…」，由此即可理解橋接器745必定是接收數位化的影音資料，而此橋接器745本身即在執行符合PCMCIA匯流排規格的信號轉換，因此也必定輸出一轉換後符合PCMCIA匯流排規格的第二影音信號至該匯流排790，最後再傳輸至電腦上顯示。故以原證四揭露的技術內容，係完全覆蓋系爭專利申請專利範圍第1、15及18項所揭露的技術內容，系爭專利明顯不具進步性。

(2)承上，並參照說明書段落[0025]，原證四系統100的CIM120內部各元件中，係包含有一編碼選擇控制器132，因此可針對各類不同型式的信號以符合其媒體語法提供編碼的媒體功能，而原證四係可接收各類不同型式的信號觀之，其必定也包含接收有不需壓縮編碼的信號型式，因此以該發明所屬技術領域具有通常知識者當可易於思及，該系統100（可以是該編碼選擇控制器132或其他元件）必定具有可就需求選擇是否執行壓縮編碼信號與否的功能元件，不需執行者可直接將信號交由MASP110，而需行壓縮編碼者則可由CIM120內各種多媒體語法抑或交由MASP110內的MPEG行動編解碼器710執行編碼，因此原證四係可視使用者系統需求提供各類不同型式信號選擇編碼與否的設計系統，所以就系爭專利中無需

壓縮編碼的功能而言，原證四係可解決當系爭專利對上運算速度不夠的電腦時將無法使用的窘況，故以系爭專利中無需壓縮編碼的功能與原證四相較係明顯不具進步性。

(3)又原證四系統100中雖僅指明MASP110為一單晶片半導體裝置，未進一步於整體中加以限定裝置的表現型態，然而以該發明所屬技術領域中具有通常知識者，將其使用作為一電視卡或一影像擷取卡乃是易於思及的技藝內容，並無礙於原告以原證四核駁系爭專利的證據力。因此，具有通常知識者就原證四的技術內容當可易於思及將其使用為電視卡，並連結至一電腦，故與系爭專利相符合。

(4)據此，將原證四實做為電視卡或影像擷取卡乃是電子技藝領域裡基本的常識，而原證四對信號是否行編碼亦全視使用者系統需求而定。所以，原證四與系爭專利結構相較並沒有無法預期之功效，且系爭專利也未載明其無需壓縮的技術手段，在原證四技術內容係與系爭專利欲保護之技術內容相同之情形下，並可與系爭專利發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍完全對應，甚至於可單獨引用原證四抑或與原證一或原證二或原證三結合即可寫出系爭專利說明書。故系爭專利之申請專利範圍第1、15、18項及其所依附之第2至14、第16至17及第19等附屬項均不具進步性，應撤銷其專利權。

5.原證一、二均已揭露系爭專利之橋接器構造及技術特徵，為所屬技術領域中具有通常知識者依原證一、二所能輕易完成，系爭專利申請專利範圍各獨立項及其附屬項均不具進步性：

(1)系爭專利「不具壓縮元件」之特徵並未見於系爭專利申請範圍中，故不得作為認定系爭專利申請專利範圍之要件。是以被告當不可以原告所舉原證一、二欠缺系爭專利未記載之事項為由，駁回原告之舉發。再者，根據原證一、二參閱附件三，可知其係為Philips公司於2002年12月17日發表的PCI影音廣播解碼器產品說明書，其第5頁2.2部分已清楚說明此電視解碼器係可提供支援不同的電視廣播標準，並於可得知SAA713X系列產品皆具有一橋接器功能（其中包含原證一、二使用的SAA713X系列產品IC晶片），且其後第18、19頁中第5、6圖均顯示SAA713X系列產品IC晶片中係具有相對於系爭專利的影音解碼器及橋接器。再其第17頁中圈選的段落部分，亦說明原證一、二可接收不同類型的電視廣播標準，並且交由電腦CPU執行壓縮與寫入影像至螢幕。據此，原證一、二揭露的技術內容皆可完全對應系爭專利之橋接器構造及其技術特徵，如同原告於舉發過程中一再強調原證一、二並不

具有壓縮元件。

(2)被告所認定系爭專利為發明重點的橋接器早已揭示於原證一、二，且不具壓縮元件之特徵也同樣早已揭露於原證一、二中，則原證一、二已完全含蓋系爭專利申請專利範圍所揭露的技術內容已無疑義，足證系爭專利明顯不具進步性。

6.原證三係Philips公司於1998年3月10日發表的DPC7146 Net Look視訊會議開發套件之技術資料，從其發表日期可知早於系爭專利之申請日，故具證據力。茲將原證三所揭示的技術內容與系爭專利比對說明如下：

(1)系爭專利申請專利範圍第1項（獨立項）有違專利法第22條第4項規定，不具進步性：

原證三為Philips 公司發表的DPC7146 NetLook 視訊會議開發套件的應用技術，從第4、5、6頁及第1、2圖可知，其應用在一PC上，包含一影音解碼器，可用以處理進入的影音信號，從而產生一第二影音資料；以及一SAA7146A橋接器，可將欲通過PCI匯流排的多媒體資料解調為符合PCI匯流排規格的資料。該裝置除了適用於視訊會議上之外，亦可接收及傳送各種不同類型的媒體予許多工具及裝置上適用，乃係顯而易知的一般技藝，因此與系爭專利的申請專利範圍第1項係完全相符合，為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，故系爭專利請求項第1項不具進步性。

(2)系爭專利申請專利範圍第15項（獨立項）有違專利法第22條第4項規定，不具進步性：

基於系爭專利申請專利範圍第1 項與原證三之比對結果相同，於系爭專利申請專利範圍第15項只比申請專利範圍第1 項減少影音解碼器此技術特徵，並強調數位影音訊號可以不經影音解碼器，而原證三之SAA7146A本即為一PCI 橋接器，可接收數位影音資料，且於第7 頁第3 圖中亦明確指出當此應用外接一壓縮子板時，其所壓縮的數位影音資料（如MPEG）係可直接由SAA7146A橋接器，而傳送至一電腦上或其他任何裝置，因此與系爭專利申請專利範圍第15項提供的技術係完全相同，為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，故系爭專利請求項第15項不具進步性。

(3)系爭專利申請專利範圍第18項（獨立項）有違專利法第22條第4項規定，不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第15項與原證三之比對結果相同，於系爭專利申請專利範圍第18項中只將申請專利範圍第15項之數位影音信號改為數位廣播信號，而原證三既可適用於視訊

會議及其之外用途，則可適用於高畫質電視、互動電視與數位有線等，且於第2 圖中也已明確指出其該SAA7146A橋接器具有多數介面，當可從任何各類電視源接收第一數位影音廣播，且於第7 頁第3圖中亦明確指出當此應用外接一壓縮子板時其所壓縮的數位影音資料流（如MPEG）可直接由SAA7146A橋接器而傳送至一電腦上或其他任何裝置，習知技術領域的人員都知道數位影音廣播其實也是一種影音資料流（如TS，Transport Stream），該數位影音廣播也和上述子板的影音資料流一樣，必定可經由SAA7146A橋接器轉換為符合匯流排規格的信號至電腦或其他任何裝置（如原證三第10頁所示的應用），因此與系爭專利申請專利範圍第18項中提供的技術係完全相同，為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第18項不具進步性。

(4)就原證三所揭示的技術內容，與系爭專利申請專利範圍除第1、15及18項外之申請專利範圍比對：

①系爭專利請求項第2項為第1項之附屬項，由於電腦可為內建，提供其他信號處理，並就其後的顯示格式化，或是在格式化後加以儲存，因此構成一第三影音信號，係顯而易知的一般技藝。又於原證三第4頁中間部分說明此應用可使用軟體壓縮或外接一硬體壓縮子板，因此由電腦軟體壓縮在原證三已明確教示，請求項第2 項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術原證三所能輕易完成，故系爭專利請求項第2 項不具進步性。

②系爭專利申請專利範圍第3項為第2項之附屬項，如上所述，於原證三第4頁中間部分有說明此應用可使用軟體壓縮或外接一硬體壓縮子板。因此，由電腦軟體壓縮成已知的信號類型的任何形式做為第三（或其他）信號，如MPEG-2格式乃係顯而易知的一般技藝，與申請專利範圍第3項符合，為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術原證三所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。

③系爭專利申請專利範圍第4項及第14項為第1項之附屬項，與原證三第6頁第2圖及第7頁第3圖進行比對，於第3圖中可看出此SAA7146A橋接器係可接收從聲音解碼器（TDA1309H或TDA1308）傳輸來的左右聲音信號，且進一步於第2圖中發現該SAA7146A橋接器係可接收一I2S數位音訊資料，而該I2S數位音訊資料乃是採用序列的方式傳輸2組（左右聲道）資料，因此原證三SAA7146A橋接器亦可將該信號轉換為符合匯流排規格的信號。據此，申請專利範圍第4項及第14項為該發明

所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術原證三所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第4項及第14項不具進步性。

- ④系爭專利申請專利範圍第5至7項為第1項之附屬項，依據原證三係可應用於除了視訊會議之外的多媒體裝置，並針對各類信號來源做解調觀之，原證三可包含左右聲道的類比或數位聲音及/或影像，係為顯而易知的一般技術。而解調S、V影像已為習知常見類比影音傳送技術，僅係一顯而易知的技藝，因此申請專利範圍第5至7項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第5至7項不具進步性。
- ⑤系爭專利申請專利範圍第8項為第1項之附屬項，由原證三的第6頁可知，其SAA7146A橋接器具有多數介面可用以傳送或接收各種多媒體訊息，因此第三或第四影音信號之外的任何信號，皆可由SAA7146A橋接器接收獲得，而其SAA7146A橋接器功能在於使該信號可與裝置規格相符合，因此任何的編碼/解碼或格式化，係可與之前任何的編碼/解碼或格式化相同或相異，僅視來源而定。之後該影音信號會接著被傳送至一週邊裝置，像是電腦中，呈現最終結果，因此申請專利範圍第8項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術原證三所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第8項不具進步性。
- ⑥系爭專利申請專利範圍第9項及第16項分別為第8項及第15項之附屬項，其信號可係任何已規格化之已知規格數位影音串流，而原證三第4頁1.1部分與第7頁第3圖中，已揭露輸入（壓縮晶片SAA7185B的輸出）MPEG與TS之選項，因此申請專利範圍第9項及第16項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術原證三所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第9項及第16項不具進步性。
- ⑦系爭專利申請專利範圍第10項為第1項之附屬項，如前所述，原證三第4頁即揭露其並未限制使用於視訊會議，任何類型的媒體來源影音訊息皆可使用，而該媒體來源影音訊息當然可包括來自於一數位廣播，經由該SAA7146A橋接器轉換為符合匯流排介面規格，而傳送至CPU做最終電腦處理，因此系爭專利申請專利範圍第10項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術原證三所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性。
- ⑧系爭專利申請專利範圍第11項為第1項之附屬項，既然原證三已揭露可接收各種信號來源與信號類型，並可適用於視訊會議之外的各類工具，則其必定同時也包含類比/數位轉換

，再輸出至該SAA7146A橋接器，因此系爭專利申請專利範圍第11項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術原證三所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第11項不具進步性。

⑨系爭專利申請專利範圍第12項為第11項之附屬項，並同時考量系爭專利申請專利範圍第5項，而原證三係可將多數的適用工具與資料型式，包括類比與數位影音資料，及文字與圖片資訊，加以解調，因此原證三係具有適當的解調功能，為顯而易知的一般技藝，因此系爭專利申請專利範圍第12項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。

⑩系爭專利申請專利範圍第13、17及19項分別為第1、15及18項之附屬項，而由原證三第1圖可清楚得知其可使用在PC上，雖僅係提出若干例示，然並非排除其他裝置，惟任何已知的電腦型式，像是筆記型電腦或是桌上型電腦，皆可使用，僅係一顯而易知的技藝。因此系爭專利申請專利範圍第13、17及19項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術原證三所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第13、17及19項均不具進步性。

⑪綜上所述，系爭專利申請專利範圍第1項、第15項及第18項為獨立項，請求項第2至14項、第16項、第17項、第19項分別為其附屬項，其所揭露的技術內容為熟悉該項技藝之人士，依據原證三之技術內容，所能輕易完成等同請求項第1項、第15項及第18項以及其附屬項第2至14項、第16項、第17項、第19項結合所產生功效之裝置，故系爭專利申請專利範圍第1至14項、第15至17項及第18項、第19項為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術原證三所能輕易完成者，不具進步性。

⑫原證四係美國專利第20020059481A1號於2002年03月16日公開之「多媒體專用處理器之方法及其裝置」，可知其發表日期早於系爭專利申請日，故具證據力。茲將原證四所揭示的技術內容與系爭專利比對如下：

①系爭專利申請專利範圍第1項是一種使用於PCMCIA或CardBus或Express Card匯流介面之影音傳接處理裝置，其主要的特徵是由影音解碼器把類比影音信號轉換成數位化的第一數位信號，然後由橋接器及匯流排介面把第一數位信號傳接到電腦（影音解碼器＋橋接器＋匯流排介面）。而原證四為多媒體專用處理器之方法及其裝置，由其說明書第[0002]、[0009]、[0023]、[0024]及[0025]段落及圖式第1、7、8圖可知，其特徵係一多媒體系統100，包含一多媒體專用處理器

(MASP) 110，一通信介面模組 (CIM) 120 及一收發器 140，可接收及傳送各種不同類型的媒體予許多工具及裝置適用，如電腦等。並且，於原證四說明書第[0066]及[0069]段落亦可知，該多媒體系統 100 並可包含一類比/數位轉換器/解碼器，用以處理進入的影音信號，從而產生一第二影音資料，一橋接器 745 (如圖式 7 所示並參照說明書第[0048]段落論述之規格轉換)，將欲通過 PCMCIA bus 790 的多媒體資料解調為符合 PCMCIA bus 790 規格的資料。以該領域具通常知識者皆可輕易理解得知該數位化的影音資料係通過該橋接器 745，如原證四段落[0066]所述 MASP 110 包含類比/數位轉換，則該輸入便可進入圖式 7 中所示的階段 735、720 或 745；則以匯流排 790 傳送該數位影音資料至橋接器 745，或是接收數位化或已轉數位化二者擇一的影音資料至橋接器 745，接著再至匯流排 790，進而轉換輸出至一週邊設備，例如一電腦，乃係顯而易知的一般技藝，因此與系爭專利申請專利範圍第 1 項係完全相符合，為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術原證四所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

②系爭專利申請專利範圍第 15 項之技術特徵為將接收之一數位影像及聲音信號，轉換為符合匯流排介面規格之影像及聲音信號，並輸出至一電腦 (橋接器+匯流排介面)，其中該匯流排介面包含 PCMCIA 或 CardBus 或 Express Card 匯流排介面 (皆屬於 PC CARD 介面之種類)。基於系爭專利申請專利範圍第 1 項與原證四之比對結果相同，而系爭專利申請專利範圍第 15 項中只比申請專利範圍第 1 項減少影音解碼器之技術特徵，並強調數位影音訊號可以不經影音解碼器，而原證四之處理器如上所述係具有橋接器 745 功能，可接收數位化或已轉數位化二者擇一的影音資料，且於原證四段落[0004]、[0005]、[0025]及[0064]中亦明確指出數位影音資料係可運用至一電腦或其他任何裝置，因此原證四與系爭專利申請專利範圍第 15 項中提供的技術係完全相同，系爭專利申請專利範圍第 15 項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第 15 項不具進步性。

③系爭專利申請專利範圍第 18 項之技術特徵為將一數位廣播信號，轉換為符合匯流排介面規格之影像及聲音信號，並輸出至一電腦 (橋接器+匯流排介面)，其中該匯流排介面包含 PCMCIA 或 CardBus 或 Express Card 匯流排介面 (皆屬於 PC CARD 介面之種類)。基於系爭專利申請專利範圍第 15 項與原證四之比對結果相同，而系爭專利申請專利範圍第 18 項中只將申

請專利範圍第15項之數位影音信號改為數位廣播信號，而原證四段落[0064]中既已明確指出其系統100係適合高畫質電視、互動電視、數位有線等，則可從任何各類電視源接收第一數位影音廣播，且該數位影音廣播也必定可經由PCMCIA橋接器745轉換為符合匯流排790規格的信號至一電腦或其他任何裝置，因此與系爭專利申請專利範圍第18項中提供的技術完全相同，為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術原證四所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第18項亦不具進步性。

④將系爭專利申請專利範圍除第1項、第15項及第18項外之申請專利範圍與原證三、四所揭示的技術內容比對說明如下：

㊸系爭專利申請專利範圍第2項為第1項之附屬項，由於電腦可為內建，提供其他信號處理，並就其後的顯示格式化，或是在格式化後加以儲存，因此構成第一第三影音信號，係顯而易知的一般技藝。且原證四指出在MASP 110及CIM120階段也包含電腦硬體，因此系爭專利申請專利範圍第2項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。

㊹系爭專利申請專利範圍第3項為第2項之附屬項，如上所述，原證四於段落[0066]中已揭露各類適用工具、各種信號來源與信號類型，包括JPEG與MPEG，並且未就其他的選擇加以限制，因此使用像此種已知的信號類型的任何形式做為第三（或其他）信號，如MPEG-2格式乃係顯而易知的一般技藝，與系爭專利申請專利範圍第3項符合，為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，故系爭專利請求項第3項不具進步性。

㊺系爭專利申請專利範圍第4項及第14項為第1項之附屬項，亦已揭示於原證四中，其說明書段落[0066]中明確提及杜比是一音訊選項，且杜比本即係一立體（左/右）雙聲信號，因此橋接器745亦可將該信號轉換為符合匯流排790規格的信號，因此請求項第4及14項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術原證四所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第4項及第14項不具進步性。

㊻系爭專利申請專利範圍第5至7項為第1項之附屬項，而原證四之系統100係可適用於許多的多媒體裝置，並針對各類信號來源做解調，且包含立體波段的類比或數位聲音及/或影像，為顯而易知的一般技術。再者，原證四也揭露該系統100可包含解調功能，解調之前曾提及的RF與IF信號，例如明確揭露出的電視，最終可在一週邊裝置上顯示影音編製程序，而解調S、V影像已為習知常見類比影音傳送技術，僅係

一顯而易知的技藝。因此系爭專利申請專利範圍第5至7項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第5至7項不具進步性。

(四)系爭專利申請專利範圍第8項為第1項之附屬項，由原證四圖示7可知，原證四橋接器746可從週邊裝置、數據埠735或中斷控制720等階段傳送或接收多媒體訊息，因此第三或第四影音信號之外的任何信號皆可自流通至該裝置或是該階段的一多媒體串流中獲得，而其橋接器功能在於使該信號可與裝置規格相符合，因此任何的編碼/解碼或格式化，係可與之前任何的編碼/解碼或格式化相同或相異，僅視來源而定。之後，該影音信號會接著被傳送至一週邊裝置，像是電視或電腦中，呈現最終結果，因此系爭專利申請專利範圍第8項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術原證四所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第8項不具進步性。

(五)系爭專利申請專利範圍第9項及第16項分別為第8項及第15項之附屬項，因其信號可為任何已規格化之已知規格的類比或數位影音串流，如同原證四段落[0070]所揭露之MPEG，因此系爭專利申請專利範圍第9項及第16項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第9項及第16項不具進步性。

(六)系爭專利申請專利範圍第10項為第1項之附屬項，而原證四之橋接器745同樣可接收不同的媒體來源資料，媒體來源資料可係來自於一數位廣播，並可經由該橋接器745轉換為符合PCMCIA的規格，傳送至週邊裝置做最終電腦處理。據此，系爭專利申請專利範圍第10項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術原證四所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性。

(七)系爭專利申請專利範圍第11項為第1項之附屬項，而原證四段落[0066]也包含類比/數位轉換，再由其內部的數位匯流排轉換後輸出至該橋接器745，因此系爭專利申請專利範圍第11項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術原證四所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第11項不具進步性。

(八)系爭專利申請專利範圍第12項為第11項之附屬項，並同時考量請求項第5項，而由原證四參照美國第7,146,130號專利，如段落[0004]及[0064]所述，其系統主要標的係將多數的適用工具與資料型式，包括類比與數位影音資料，及文字與圖片資訊，加以解調。因此，由於原證四圖式1中例如電視與

無線通訊係包括一無線電收發機140，並於說明書段落[0025]中論述IF與RF波段處理，因此MASP110（原證四中提及可係任何的多媒體裝置，包括一無線PC）具有適當的解調功能，係顯而易知的一般技藝，就如美國第7,146,130號專利圖式9中所揭露之在膝上型電腦中內建一張電視卡600的技術一般。因此系爭專利申請專利範圍第12項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。

④系爭專利申請專利範圍第13項、第17項及第19項分別為第1項、第15項及第18項之附屬項，而原證四提及使用的各類裝置，包括電腦以及無線裝置，僅係提出若干例示，並非排除其他裝置。因此，任何已知的電腦型式及任何已知的無線型式的裝置，像是筆記型電腦或是膝上型電腦，皆可使用，僅係一顯而易知的技藝，因此系爭專利申請專利範圍第13項、第17項及第19項為該發明所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術原證四所能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第13項、第17項及第19項不具進步性。

⑤綜上所述，系爭專利申請專利範圍第1項、第15項及第18項為獨立項，請求項第2至14項、第16、17項、第19項分別為其附屬項，其所揭露的技術內容為熟悉該項技藝之人士，依據原證四之技術內容，所能輕易完成等同申請專利範圍第1項、第15項及第18項、以及其附屬項第2至14項、第16、17項以及第19項結合所產生功效之裝置，故系爭專利申請專利範圍第1至14項、第15至17項及第18、19項為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術原證四所能輕易完成者，不具進步性。

⑥由以上可知原證一、四之結合、原證二、四之結合、原證三、四之結合均可證明系爭專利申請專利範圍第1至19項不具進步性。

(六)被告與參加人於準備程序並不爭執原證一至原證四有橋接器的事實，只爭執系爭專利為PCMCIA介面與系爭專利電視卡不需要壓縮功能。參加人並於準備程序自承系爭專利說明書申請專利範圍第3項之Mpeg2影音信號是由電腦執行壓縮，利用電腦本身壓縮能力來進行這個壓縮，而非由電視卡壓縮，這表示並非系爭案完全不需要壓縮。而原告所舉證之原證一、二、三係為傳輸原始資料且不需要壓縮，其中若有壓縮的需要也是由電腦執行壓縮，而不是由電視卡壓縮。故就壓縮而言，系爭專利電視卡無需壓縮編碼的功能已明顯不具專利要件。

(七)系爭專利PCMCIA介面部分，由原證四之圖式7亦可看出橋接

器 (Bridge) 745 具有 PCMCIA 介面，因此由單獨引證原證一或二或三並結合原證四，均可證系爭專利不具進步性。

(八) 系爭專利 CardBus 介面部分，由單獨引證原證一、二或三結合，及參加人自承系爭專利 PCI 介面轉換成 CardBus 介面為習知技藝的方式，可知系爭專利不具進步性。

(九) 依參加人另案控告國內廠商所使用之鑑定報告 (如附件六)，以原證一與原證二內編號 SAA7134 與 SAA7133 之 IC，即相當該份鑑定報告中比對之 CONEXANT CX-23881-39 晶片，則原證一、二係包含可作為影音解碼器以及橋接器兩部分，包含可對應至系爭專利中處理各個信號的轉換過程及其裝置，並且原證一、二並無將解碼後之數位影音信號作壓縮編碼處理程序，同樣亦可對應系爭專利謂之無需壓縮之功能。據此，由參加人自行委託所得之鑑定報告內容可知，系爭專利可以單獨引用原證一或原證二，配合系爭專利已承認 PCI 介面轉換成 CardBus 介面為習知技藝即可完成之技術，故系爭專利根本不具可專利性。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回。並抗辯：系爭專利申請專利範圍第 1 項之橋接器用以接收該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號，並分別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，或申請專利範圍第 15 項之橋接器用以接收一第一數位影音信號，或者申請專利範圍第 18 項之橋接器用以接收一第一數位廣播信號等技術手段，亦即參酌系爭專利專利說明書所載及其第 2 圖所示，並與系爭專利申請專利範圍相互對照得知，系爭專利橋接器之功用在轉換過程中對數位信號，作符合被轉換之匯流排介面規格之適當處理，以致能充分運用到被轉換之匯流排的高速傳輸能力，使得該匯流排介面可以很順利將數位信號原始資料輸出至電腦，故不須要在電視卡中增加壓縮元件，亦不須犧牲視訊信號解析度，相較習知技術及各引證案而言，系爭專利之技術手段均未見於各引證案中，故各引證案無法證明系爭專利申請專利範圍第 1、15、18 等項為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。綜上所述，由於系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 15 項、第 18 等項具新穎性及進步性，其所依附之第 2 至 14 項、第 16 至 17 項及第 19 項等附屬項為其獨立項之進一步限縮，故各引證案亦無法證明系爭專利申請專利範圍第 2 至 14 項、第 16 至 17 項及第 19 項等附屬項不具新穎性及進步性。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

(一) 系爭專利為電視卡相關業界提供新穎創新之技術衝擊，故其

公告後，業界紛紛仿效沿用，致影響參加人基於專利權人地位之合法權益；俟參加人採取法律行動後，侵權人爲求干擾，或委諸個人名義、或以自己名義，一再提出舉發案，企圖塑造系爭專利有效性具高度爭議之形象。然而，被告經過長達近3 年審查形式上係由舉發人所委任不同專利代理人、基於不同證據組合所建立之專利無效理由後，均無法獲得舉發人所主張之系爭專利不具新穎性或進步性之結論，故已作成7 件舉發不成立之審定。本件舉發原處分以外之6 件舉發審定書請見參證1 至參證6，其中N02 與N04 均已因舉發人放棄訴願而確定，N03 及N05 則分別經臺北高等行政法院作成97年度訴字第1333號判決、97年度訴字第1309號判決駁回舉發人之訴。前揭7 件舉發案中，包括本件即N01、N02、N05、N07 以及甫提出之N08 等，其舉發人之論點及證據資料相近甚至相同，且皆提出參加人在與N05 舉發人（即聰泰科技開發股份有限公司）間之專利侵權民事訴訟程序中所呈書狀影本爲證據資料，參諸各該舉發案之本人或代理人於相關行政救濟程序之陳述，均可知包括本件在內之前述數件舉發案，皆係由N05 之舉發人透過訴外之個人所提出，如此各舉發人（包括原告）方能取得前述民事訴訟程序中之書狀資料。此種利用舉發制度容許任何人爲之，因而一再透過不相關之個人重複向專利主管機關、訴願機關及行政法院、民事法院提出相同主張及論據，於發現仍無法說服行政法院採其主張後，猶再以個人名義提出新舉發案，欲測試各該機關之間裁判是否可能歧異，藉此達到干擾專利權人合法行使權利並進而脫免侵權責任之舉，實非可取。倘若系爭專利果如原告所言不具可專利性，焉有可能在7 件舉發案、20餘件先前技術文獻之攻擊下，仍能屹立不搖？是以原告起訴確無理由。

(二)原告主張原處分認定系爭專利申請專利範圍之撰寫方式爲「手段功能用語」違誤。然N05 及N07 之舉發人早已在行政爭訟程序中提出完全相同之主張，且爲法院及經濟部所不採。茲說明如下：

1.臺北高等行政法院97年度訴字第1309號判決（N05）：

(1)N05之舉發人爲聰泰科技開發股份有限公司，亦即目前繫屬於臺灣臺北地方法院專利侵權訴訟之被告。該此案是所有舉發相關程序中，最早提出與本件原告起訴理由完全相同之「手段功能用語」論點者。雖N05 之舉發人向法院一再爭執原處分對於申請專利範圍撰寫方式之認定有違誤，但當法院向彼詢問：「若原處分機關未在審定書中提及此點，則原處分之結果有何不同？」時，該案之舉發人卻完全無法說明。

(2)是以，臺北高等行政法院在其判決第22頁以下對此問題表示

意見如下：「原告主張原處分是認定系爭案之專利申請範圍記載係以手段功能用語表示，來限縮系爭案之專利範圍，從而作出舉發不成立之處分，並認之為本件之重要爭點，如屬手段功能用語，就須適用專利法施行細則第18條第8項規定，而參加人認為這不是手段功能用語，故被告之處分違反證據法則等。經查，專利法施行細則第18條是規範申請專利範圍之記載方式，其中第8 項稱數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」，係就複數技術特徵之組合，避免描述申請專利範圍之技術特徵不夠完整，故於解釋申請專利範圍時應包含發明說明之相關敘述，然而專利說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍（專利法第26條第1 項），且應將申請專利範圍及圖式公告之（專利法第45條第1 項）發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式（專利法第56條第3 項），專利法施行細則第18條第8 項之規定，僅為補充性，當技術特徵以手段功能用語或步驟功能用語表示時，解釋申請專利範圍時，更應審酌發明說明及圖式，而不是排除申請專利範圍之文字記載，僅得審酌發明說明及圖式。故不論是否為手段功能用語，均適用專利法施行細則第18條第8 項規定，或均參酌專利法第56條第3 項，而於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，均無違法。而本件被告審查系爭案之申請專利範圍考量其文字記載，以及系爭案之專利說明書及第2圖所示，並與系爭案申請專利範圍各獨立項相互對照，自無違誤。原告所稱即無可憑，其據以聲請調查證據，就系爭案是否以手段功能用語表示加以實質審理，及訊問證人林勇達、戴明火自無必要。

2.經濟部經訴字第09806107740號訴願決定（N07）：

- (1)N07之舉發人沈立忠係N05舉發人聰泰公司之科法顧問，故其在甫於98年2月27日終結之訴願程序中，亦將「手段功能用語」列為唯一之訴願理由。
- (2)經濟部於98年2月9日行言詞辯論程序，舉發人當場亦爭執所謂之「手段功能用語」，但仍無法說明原處分如此認定或非如此認定，結果將有何差異。經濟部於是在98年2月27日作成訴願決定，其訴願決定書第12頁第(二)點中，首先引述並重申前揭臺北高等行政法院判決意旨，其理由為「本件原處分機關審查系爭專利之申請專利範圍時，除考量其專利範圍本身之文字記載外，也參照系爭專利之專利說明書及第2圖圖

示，再與系爭專利申請專利範圍各獨立項相互對照，而認定系爭專利之技術手段均未見於訴願人據以舉發證據中，自難認有所違誤。訴願人所訴僅以系爭專利申請專利範圍非屬手段功能用語加以指摘，核不足採」等語，可供鈞院參酌。

(三)如前揭臺北高等行政法院判決及經濟部訴願決定中所述，原告及聰泰公司等舉發人，一再爭執被告將系爭專利之申請專利範圍撰寫方式認定為「手段功能用語」，實質上並無意義，亦不足以構成撤銷原處分之理由：

- 1.專利法既已明文規定「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式」，則不論申請專利範圍之撰寫方式為何，其權利範圍均應以申請專利範圍為準，並得審酌發明說明及圖式。原處分雖認定系爭專利申請專利範圍撰寫方式為「手段功能用語」，但詳究原處分之論理，仍係本於專利法第56條之規定為之，其判斷過程及結果均無違誤。蓋原處分在第2頁第(二)點已界定其用以與引證案比對之對象為系爭專利申請專利範圍之內容，第5頁第(五)點亦係針對申請專利範圍之內容，參照說明書及圖式之揭示作為補充，說明其何以認為系爭專利具進步性之理由，其後各點之理由架構亦無不同。此種作法合於專利法及專利審查實務，並不因被告在原處分第(四)點內提及「手段功能用語」而有差異。
- 2.承上，被告在原處分中基於申請專利範圍之內容，並依法參照說明書及圖式，與引證案比對後，認定原告之舉證及主張無法證明系爭專利不具新穎性或不具進步性，甚屬合法恰當。事實上，原告對被告就新穎性及進步性之實質審查結果亦無意見，可由原告在起訴狀中僅爭執「手段功能用語」可知。
- 3.在本件舉發中，系爭專利申請專利範圍究竟屬何種撰寫方式，對於被告之舉發審定結果而言，根本並非重要。原告不僅無法具體說明被告之相關認定對於其審定結果有何影響，起訴理由中更不再爭執原處分中關於新穎性及進步性之見解。準此，原告徒以被告關於申請專利範圍撰寫方式之認定與當事人見解不同，無視原處分之結果正確適法，即要求撤銷原處分，顯非可採。
- (四)另原告在其起訴狀第6頁末段以「現行審查基準第二篇發明專利審查基準第九章第4.3.1節」關於「手段功能用語及步驟功能用語」之判斷相關規定，指摘原處分之判斷與該規定相左，亦有所違誤。
- (五)原告爭執系爭專利申請專利範圍之撰寫方式「並非使用手段功能語言之特定語法」，又以參加人與其意見相同，指摘被

告之原處分「既然已接受該份聲明並核准系爭專利之申請，則應已認定系爭專利並非以手段功能用語表現為是…被告機關的審理原則顯然有前後不一致，自相矛盾之嫌」云云。惟原告此言顯誤解專利主管機關於審查專利申請案及舉發案之職權，以及行政處分合法性之判斷準則。如臺北高等行政法院就系爭專利N03舉發案行政訴訟所為之97年度訴字第1333號判決第49頁所述：「舉發程序通說固採當事人辯論主義，但並不妨礙被告基於自己心證解讀申請專利範圍之職權」等語，認為原處分中所引述有關係爭專利所載及其第2圖所示，並與系爭專利之申請專利範圍相互對照之認定，並無不合。是以主管機關在解讀申請專利範圍時，雖需對當事人有利及不利事項一律注意，但並不受當事人主張之拘束。原處分並無原告所指稱「前後不一致、前後矛盾」之嫌。至於本件申請專利範圍之撰寫方式究屬如何、被告如何認定，由原處分所呈現之實質判斷對象、過程及結論觀之，均不影響原處分結果之正確性，此節亦早經前述臺北高等行政法院97年訴字第1333號判決及97年訴字第1309號判決確認無誤。參加人並於前呈「行政訴訟答辯狀」中說明甚詳。原告屢屢加以指摘，又未能提出更具體之主張或論述，實無理由。

(六)原告在其行政訴訟準備(一)狀所提出之先前技術證據及主張，大多數已經臺北高等行政法院審酌，並經認定彼等不足以證明系爭專利不具新穎性或進步性：

- 1.原證一為本件舉發案之引證13，亦為N05 案之舉發證據二（法院判決稱為引證2）。該案舉發人聰泰公司主張此文獻單獨可證明系爭專利不具新穎性及進步性。惟臺北高等行政法院97年訴字第1309號判決第20頁第5小點指出：「原告稱系爭案之橋接器範圍…早已見於原告所提引證2至5之習知技術中，故系爭案橋接器不具新穎性等。…自不能以之論述系爭案無新穎性，原告所稱自無憑採」、第21-22頁第3小點指出：「引證2至5並未揭露系爭案之橋接器構造及技術特徵，自無法由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，轉用、置換、改變、組合引證2至引證5，而將系爭案申請專利範圍輕易完成。故原告以之論據系爭案不具進步性，亦無可憑採」等語。
- 2.原證二為本件舉發案之引證15，亦為N05 案之舉發證據五（行政法院判決稱為引證5）。該案舉發人聰泰公司主張此文獻單獨可證明系爭專利不具新穎性及進步性。惟臺北高等行政法院97年訴字第1309號判決第19-20頁第4小點指出：「引證5為電視卡，該產品為不可熱插拔之內接電視卡…，為系爭案說明書所描述之習知技術，係以PCI匯流排作為其輸出

介面，…與可作為外接卡介面之PCMCIA或CardBus或Express Card等匯流排介面，在功能上及結構上均有顯著之不同，自不能相互比擬，原告此部分論述亦無可採」、第21頁第2小點及第3小點指出：「原告就引證4、引證5與系爭案比對結果，同樣的論述內容來認定系爭案之申請專利範圍…不具新穎性及進步性等專利要件，然而…當然不足以該同樣內容來認定系爭案不具進步性」、「引證2至5並未揭露系爭案之橋接器構造及技術特徵，自無法由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，轉用、置換、改變、組合引證2至引證5，而將系爭案申請專利範圍輕易完成。故原告以之論據系爭案不具進步性，亦無可憑採」等語。

- 3.原證三之核心技術為SAA7146晶片之應用，且該「DPC7146 Net Look技術資料」業經N03 之舉發人提出，作為主張系爭專利不具新穎性及進步性之證據（為N03 案之原證9 號，見臺北高等行政法院97年訴字第1333號判決第40頁第(一)點倒數第7行），且為行政法院駁回在案。前揭行政法院判決第42頁第3 小點指出：「原告雖主張該發明所屬技術領域具有通常知識者，得參酌包括PCMCIA規格及SAA7146 晶片資料等文獻，即能直接且無歧異得知系爭案中橋接器構件之存在。…按PCMCIA規格不過係說明PCMCIA本身之技術內容，而原告提出之『SAA7146 晶片資料』除提及意義未臻明確之『bridge』一詞外，並無任何文字明確記載與系爭案有關之內容，加上該晶片使用PCI 匯流排介面且包含執行MPEG壓縮處理等，均與系爭案之技術無關。則縱結合舉發證據附件2 及SAA7146 晶片資料，亦無法證明系爭專利不具新穎性」、第44頁第2 點說明：「由原證9 號之全部內容觀之，並無任一處揭示所謂『飛利浦SAA7146 晶片』可接收『類比信號』，亦未揭示該晶片可接收『經類比/ 數位轉換後之信號』」、第45-46 頁第3(2)點更指明：「『SAA7146 』第7 頁記載，並未見與系爭專利請求項相同之揭露內容…原證9 號第6 頁左側方塊文字已明白敘及SAA7146 之驅動程式包含執行MPEG 壓縮處理，與系爭專利之發明目的、技術手段，亦不相同。參諸前述『SAA7 146』之輸出介面為PCI 匯流排介面等事實，原告逕稱原證9 號第8 頁右圖已揭示系爭專利之橋接器，即不足採」等語。

- 4.綜上，原告本件提出之4項證物中，有3項業經臺北高等行政法院實質審查並判決駁回在案。

(七)原告在行政訴訟準備(一)狀中所提出之先前技術證據及主張實質上亦不足證系爭專利不具新穎性或進步性：

- 1.原證一第1頁左欄「主要特徵（Key features）」處已載明：該產品係採用PCI介面及實施MPEG壓縮處理。然系爭專利說明書第6頁則已敘明習知技術採用PCI介面及/或實施壓縮處理所具有之缺點，而系爭專利之目的即欲克服此等缺點。顯然原證一僅涉及系爭專利所欲排除之習知技術，而與系爭專利之技術內容無關。前述臺北高等行政法院97年度訴字第1309號判決對此已有詳盡說明。
- 2.原證二第5 頁「產品介紹」第2 行明確載明該產品採用PCI介面，同頁「產品規格」第8 點說明該產品實施MPEG壓縮處理。顯然原證二亦僅涉及系爭專利所欲排除之習知技術，而與系爭專利之技術內容無關。前揭臺北高等行政法院97年度訴字第1309號判決對此亦說明甚詳。
- 3.原證三第5 頁之圖1 清楚顯示原證三係關於電腦內部設置之架構（Architecture of a PC），與系爭專利之電視卡毫無關係。此外，原告於原證3第2頁、第4頁所特別圈注之內容，顯示原證三採用PCI介面及實施MPEG壓縮處理。則原證三亦僅涉及系爭專利所欲排除之習知技術手段，而與系爭專利之技術內容無關。前述臺北高等行政法院97年度訴字第1333號判決已論述原證3無論單獨或與其他先前技術文獻結合，均無法證明系爭專利不具新穎性或進步性。
- 4.原證四為美國第2002/0059481號專利，其發明名稱為「用於多媒體應用特殊處理器之方法及裝置」。茲說明如下：
 - (1)原證四第2頁左欄第[0024]段明確載明該「多媒體應用特殊處理器（MASP）」被設計來執行多個「多媒體及通訊功能」，而所謂「多媒體及通訊功能」包括視訊之壓縮及解壓縮、音訊之壓縮及解壓縮等。則原證四亦僅涉及系爭專利所欲排除之習知技術手段，而與系爭專利之技術內容無關。
 - (2)原告在行政訴訟答辯(一)狀第10頁以下關於原證四之說明，例如：「原證四雖未如系爭專利中明確指出數位化資料通過橋接器」、「原證四雖僅指明MASP為一單晶片半導體裝置，未進一步於整體中加以限定裝置的表現型態」，以及在其論述中幾均使用「原證四『必定』如何如何」等用語，顯見其亦明知原證四之揭露尚不足以作為證明系爭專利不具進步性之證據，原告相關論點不過均為臆測之詞，並非證據本身所彰顯之內容。
 - (3)另原告除單獨主張原證四外，又以原證四結合原證一至三各個證據主張系爭專利不具進步性云云。惟遍觀其行政訴訟準備(一)狀第10頁以下及第24頁以下關於原證四之陳述，並無任何一處具體引用引證文獻之內容，說明原證四如何與原證一至三各證據相結合而完成系爭專利之發明，更未說明此種結

合係屬輕易而合理，無需過度實驗即可達成。原告並未踐行其舉證責任，其主張顯無理由。

- (4)原告之所以在進入行政訴訟程序後方才提出原證四，是因美國專利局針對系爭專利之美國對應案（申請案號：10/797,291）曾在2008年10月20日通知參加人，其認為原證四亦即美國第2002／0059481 號專利可證明系爭專利不具進步性。惟經參加人在2009年1 月20日提出答辯後，美國專利局乃於2009年4 月22日審定核准系爭專利美國對應案之申請，並通知參加人繳納發證及公告費用，顯見即便連主動檢索提出原證四作為引證文獻之美國專利局，亦認為該引證案不足以證明系爭專利不具進步性。

五、得心證之理由：

本件原告原於舉發階段提出引證1 至引證26為舉發證據，嗣於98年4 月6 日本院準備程序時則僅主張引證13（即原證一）、引證15（即原證二）、原證三、原證四，及原證一組合原證四、原證二組合原證四及原證三組合原證四得證明系爭專利不具進步性，其餘引證1 至12、引證14、引證16至26不主張，其中原證三、原證四，及原證一組合原證四、原證二組合原證四及原證三組合原證四為新證據，依智慧財產案件審理法第33條第1 項之規定，本院仍應審酌。是以本件兩造之爭點在於：

- (一)系爭專利申請範圍是否為手段功能用語？
(二)原證一、原證二、原證三、原證四、原證一組合原證四、原證二組合原證四、原證三組合原證四得否證明系爭專利申請專利範圍第1 項、第16項及第18項等獨立項不具進步性？
(三)原證一、原證二、原證三、原證四、原證一組合原證四、原證二組合原證四、原證三組合原證四得否證明系爭專利申請專利範圍第2 至14項、第16至17項及第19項等附屬項不具進步性？茲析述如下：

- (一)系爭專利之技術內容（其代表圖示如附圖1）：

系爭專利申請專利範圍共計19項，其中第1 、15、18項為獨立項，其餘為附屬項。

1.系爭專利申請專利範圍第1項：

「一種影音信號傳接處理裝置，包括：一影音解碼器，用以接收相對應之一類比影像信號及一類比聲音信號，並據以輸出相對應之一第一數位影像信號及一第一數位聲音信號；以及一橋接器，用以接收該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號，並分別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦；其中，該匯流排介面包括

PC MCIA 或Card Bus或Express Card匯流排介面。」可拆解為：

1A：「一種影音信號傳接處理裝置，包括：」

1B：「一影音解碼器，用以接收相對應之一類比影像信號及一類比聲音信號，並據以輸出相對應之一第一數位影像信號及一第一數位聲音信號；以及」

1C：「一橋接器，用以接收該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號，並分別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦；」

1D：「其中，該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面。」

2.系爭專利申請專利範圍第15項：

「一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位影音信號，並將該第一數位影音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位影音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面。」可拆解為：

15A：「一種影音信號傳接處理裝置，包括：」

15B：「一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位影音信號，並將該第一數位影音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位影音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，」

15C：「其中該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面。」

3.系爭專利申請專利範圍第18項：

「一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位廣播信號，並將該第一數位廣播信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面。」可拆解為：

18A：「一種影音信號傳接處理裝置，包括：」

18B：「一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位廣播信號，並將該第一數位廣播信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，」

18C：「其中該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面。」

(二)原證一至原證四之技術內容：

- 1.原證一係Philips 公司於2001年8 月發表的Europa設計之技術資料，為一種數位／類比立體聲電視卡，依據其第2 頁之「The Europa (DTV-PCICC) Application Card」之圖示（其代表圖示如附圖2 ），其外部輸入端主要具有天線與有線電纜（antenna and cable ）之類比或數位信號、S 影像信號（S-Video ）、複合影像廣播信號CVBS（Composite Video Broadcast Signal）等，外部輸出端則為PCI bus ，其內部主要IC為調諧器（Tuner ）晶片TD1316、解調器（Demodulator）晶片TDA9886 、與影音解碼晶片SAA7134 。其中，TD 1316 晶片可接收來自天線或電纜信號（antenna and cable ）之類比與數位電視信號，經調諧後再將信號送至TDA9886 晶片解調；SAA7134 影音解碼晶片（如原證一第3 頁之功能方塊圖）可接收一類比影像信號及一類比聲音信號，並經由ADC（Analog-to-Digital Converter ）產生相對應數位信號，其亦可直接接收數位信號輸入（TS parallel or TS serial），並經FIFO與DMA 後輸出至PCI INTERFACE 。
- 2.原證二係登昌恆興業股份有限公司UPT133 Much TV高畫質電視錄放卡之使用手冊（其代表圖示如附圖3 ），揭示UPMOST UPT133外部具有J1（無線、有線電視信號輸入端子）、J3（Composite 影像輸入端子）、J4（Audio 外接聲音輸入端子）、J5（S-Video 影像輸入端子）等輸入端子；外部輸出則為PCIbus，其內部主要具有影音解碼晶片SAA7133 ，UPMOST UPT133將類比影像信號及類比聲音信號輸入影音解碼晶片SAA7133 以產生相對應之數位影像信號及數位聲音信號。而SAA7133 晶片可直接接受transport stream或program stream 之數位信號輸入，並經AUDIO FIFOS 與DMA CONTROL 後輸出至PCI-BUS INTERFACE 。又依據SAA7134 晶片技術文件第5 頁之說明，SAA7133 晶片亦具有PCI 橋接器。
- 3.原證三係Philips 公司於1998年3 月10日發表的DPC7146 Net Look視訊會議開發套件之技術資料，為一種視訊會議開發套件（其代表圖示如附圖4 ），具有聲音解碼器與影像解碼器，其中SAA7146A為一橋接器晶片，可輸出符合PCI bus 之信號，輸出至一電腦。另外，原證三第8 至10頁則揭示SAA7146A晶片可應用在數位電視廣播（DVB, Digital Video Broadcasting）。
- 4.原證四係美國專利公告第20020059481 號之「多媒體專用處理器之方法及其裝置」發明專利說明書，其為一多媒體專用處理器之方法及其裝置（其代表圖示如附圖5 ），具有一資料埠（data port ）以接收資料之輸入，一共享記憶體（

shared memory) 以儲存資料埠所接收之資料，一多媒體單元 (multimedia syntax) 介接於共享記憶體用以處理該等影音資料，可對影音資料進行編碼 (encoder) 、解碼 (decoder) 、加密 (encryption) 、解密 (decryption) 等，並具有 PCI/PCMCIA 橋接器 (PCI/PCMCIA Bridge) 可將影音資料經 PCI bus 或 PCMCIA 匯流排介面傳送至系統裝置，例如電腦、PDA 等。

(三)系爭專利申請專利範圍第1 項是否為手段功能用語請求項？

1.按「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」專利法施行細則第18條第8 項定有明文。而關於「手段功能用語或步驟功能用語」之判斷，經濟部智慧財產局專利審查基準第2-9-18頁至第2-9-22頁有詳細之說明，其中第2-9-20頁揭示請求項中之記載符合下列3項條件者即認定其為手段功能用語或步驟功能用語：

- (1)使用「…手段（或裝置）用以 (means for) …」或「…步驟用以 (step for) …」之用語記載技術特徵。
- (2)「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語中必須記載特定功能。
- (3)「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。」

2.經查，系爭專利申請專利範圍第1 項之記載符合前述3 項條件，說明如下：

(1)系爭專利申請專利範圍第1 項揭示：「一種影音信號傳接處理裝置，包括：一影音解碼器，用以接收相對應之…一橋接器，用以接收該第一數位影像信號…」，其中「影音解碼器」與「橋接器」雖未有「裝置」一詞，惟與「影音解碼器裝置」與「橋接器裝置」於語意上並無不同，且因前揭手段功能用語實為翻譯自「means for」，故於文字上並非唯一之表達方式，而就其上下文判斷，系爭專利申請專利範圍第1 項之「影音解碼器」與「橋接器」係使用「裝置用以」之用語來記載其技術特徵，應已符合上揭第1 項條件。

(2)系爭專利申請專利範圍第1 項關於「影音解碼器」與「橋接器」皆為電子裝置之功能方塊，每一功能方塊可由特定之電子電路硬體完成，其可獨立封裝為IC（例如系爭專利說明書第7 頁之先前技術即已揭示相關之功能IC），或亦可藉由軟體來執行解碼或橋接之信號轉換。查系爭專利申請專利範圍第1項之「影音解碼器」揭示了輸入類比信號並據以產生數

位信號，即揭示了類比轉數位之特定功能。又其「橋接器」亦揭示將輸入之數位信號轉換成符合一匯流排介面規格之新數位信號之特定功能描述。從而，系爭專利申請專利範圍第1 項亦符合上揭第2 項條件。

(3)系爭專利申請專利範圍第1 項中關於「影音解碼器」與「橋接器」僅記載其輸入信號、輸出信號以及處理該等信號之功能，惟並未記載任何足以達成該特定功能之完整結構或材料。故系爭專利申請專利範圍第1 項亦符合上揭第3 項條件。

3.綜上所述，可知系爭專利申請專利範圍第1 項中關於「影音解碼器」與「橋接器」等技術特徵之記載應為手段功能用語。惟經檢視系爭專利說明書，並未能找到對應該前揭功能的結構與材料，故應再依據專利審查基準第2-9-21頁之第4.3.2 節判斷「手段功能用語請求項是否明確且為發明說明及圖式支持」之3個判斷原則。

4.未查，本件被告對於如何認定系爭專利申請專利範圍為手段功能用語，並未有具體之陳述，故無法了解其是否有對於「手段功能用語請求項是否明確且為發明說明及圖式支持」進行判斷，惟原告並未主張系爭專利有「手段功能用語請求項是否明確且為發明說明及圖式支持」之爭點，且參加人亦主張不是用手段功能用語來撰寫系爭專利申請專利範圍（見本院卷(二)第155 頁），故關於「手段功能用語請求項是否明確且為發明說明及圖式支持」，並非本案爭點。又如前揭所述，經檢視系爭專利說明書，並未能找到對應「影音解碼器」與「橋接器」等技術特徵之結構與材料，且其明確性亦非本案爭點，故本案是否為「手段功能用語請求項」，對於系爭專利申請專利範圍之解讀並無影響。

(四)系爭專利申請專利範圍與原證一至四之比較，如附表所示。

(五)原證一可證明系爭專利申請專利範圍第1 項、第4 至19項不具進步性，無法證明系爭專利申請專利範圍第2 至3 項不具進步性：

1.原證一可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：

(1)經查系爭專利申請專利範圍第1 項為一種影音信號傳接處理裝置，其以功能方塊圖為相關技術特徵之描述，且參加人已自承「影音解碼器」為習知技術（見本院卷(二)第156 頁），雖參加人主張「橋接器」在影音信號傳接處理領域以外為習知技術，然而依據系爭專利說明書及圖式，可知系爭專利所述之「橋接器」並未實際揭露其結構或材料，而僅描述其功能為接收數位影音信號，並輸出符合一匯流排介面之數位影音信號，故由系爭專利第1 圖所揭示之習知技術，其影音編碼器18至CardBus 匯流排介面13間，實際上具備有接收來自

影音編碼器之數位影音信號，並輸出符合該CardBus 匯流排介面之數位影音信號。雖然系爭專利說明書第1 圖之功能方塊圖並未將此功能獨立繪出，然而此功能實際上已為習知技術所具備，否則將無法憑空產生符合該CardBus 匯流排介面之數位影音信號，故系爭專利所述之「橋接器」在影音信號傳接處理領域亦為習知技術。

(2)次查系爭專利申請專利範圍第1項具有「橋接器」直接接收「影音解碼器」所輸出之第一數位影像信號及第一數位聲音信號之技術特徵。由原證一第3 頁所示之SAA7134 晶片之功能方塊圖，可知其類比影像信號與類比聲音信號各經類比數位轉換（ADC, Analog-to-Digital Converter）變成數位信號後，再經PCI 橋接器輸出符合PCI 匯流排介面規格之數位信號影像信號與數位聲音信號。比較系爭專利申請專利範圍第1 項與原證一之差異僅在於匯流排介面之不同，惟如前揭所述「橋接器」輸出符合CardBus 匯流排介面之數位影音信號已為習知技術，且其「熱插拔」係為採用習知技術Card bus匯流排介面所必然之功能，並非系爭專利之設計始能具有之獨特功能。至於PCMCIA與Express Card匯流排介面則僅為類似功能之匯流排介面選擇，亦為習知技術。

(3)綜上所述，系爭專利申請專利範圍第1 項之影音解碼器與橋接器皆為習知技術，且原證一已揭示系爭專利申請專利範圍第1項中影音解碼器與橋接器間之信號傳接連接關係，雖然其兩者之匯流排介面不同，惟在橋接器輸出符合CardBus 匯流排介面之數位影音信號亦為習知技術之前提下，此差異或選擇PCMCIA、Express Card匯流排介面等皆為熟習該項技藝人士所易於思及，且其亦未產生不可預期之功效，故原證一可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

2.原證一無法證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第2項進一步揭示申請專利範圍第1項之電腦係將所接收之該第二數位影像信號及該第二數位聲音信號編碼成一第三數位影音信號。然原證一則揭示有software-base MPEG AV decoding and demultiplexing 之功能，而MPEG AV decoding and demultiplexing為MPEG 之解碼與解多工，此與系爭專利所提示之「編碼」不同，雖然將硬體功能改由電腦軟體執行已是目前各領域普遍知悉，但系爭專利所欲解決習知技術以硬體方式進行編碼，此乃因早期個人電腦執行效能不足所造成之技術偏見，是以雖然目前個人電腦執行效能早已有長足進步，但原證一並未能證明其已克服此技術偏見，故系爭專利申請專利範圍第2 項以電腦軟體執行數位信號編碼替代硬體編碼而克服該技術偏見，應

具有進步性。

- 3.原證一無法證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性：
查系爭專利申請專利範圍第3 項係進一步揭示申請專利範圍第2 項之第三數位影音信號為一Mpeg2影音信號。如前揭所述，原證一既然無法證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性，則原證一亦無法證明依附於系爭專利申請專利範圍第2 項之申請專利範圍第3 項不具進步性。
- 4.原證一可證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性：
經查系爭專利申請專利範圍第4項進一步揭示申請專利範圍第1項之影音解碼器係將所接收之該類比聲音信號解碼為至少一類比右聲音信號及一類比左聲音信號，且該影音解碼器係將所解碼之該類比右聲音信號及該類比左聲音信號轉換為一數位左右聲音信號並輸出至該橋接器。惟原證一第3頁之影音解碼器SAA7134晶片功能方塊圖左上角亦揭示其具有立體聲類比數位轉換功能（stereo DAC），最後並經FIFO與DMA後輸出至PCI INTERFACE，且其SAA7134 晶片技術文件第5 頁亦已說明其具有PCI 橋接器。綜上，系爭專利申請專利範圍第4 項所依附之申請專利範圍第1 項不具進步性，既已如前述，而系爭專利申請專利範圍第4 項進一步揭示之具左右聲道類比聲音信號轉換為一數位左右聲音信號並輸出至該橋接器，亦為原證一所揭露，是以就整體言之，原證一與系爭專利申請專利範圍第4 項之功效相同，故原證一可證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性。
- 5.原證一可證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性：
經查系爭專利申請專利範圍第5項進一步揭示申請專利範圍第1項之影音信號傳接處理裝置更包括：一解調器，用以接收一類比電視影音信號，並於被解調時據以輸出該類比影像信號及該類比聲音信號至該影音解碼器。惟查原證一之TDA9886 晶片即為一解調器（Demodulator），其亦可將接收之類比電視影音信號解調，並輸出該類比影像信號及該類比聲音信號至該影音解碼器。綜上，系爭專利申請專利範圍第5 項所依附之申請專利範圍第1 項不具進步性，既已如前述，而系爭專利申請專利範圍第5 項進一步揭示之解調器，又為原證一所揭示，是以就整體言之，二者所具有之解調功效相同，故原證一可證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性。
- 6.原證一可證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性：
經查系爭專利申請專利範圍第6 項進一步揭示申請專利範圍第1 項之類比影像信號為一類比S 影像信號，且該類比聲音信號至少包含對應於該類比S 影像信號之一類比右聲音信號

及一類比左聲音信號。惟查原證一之SAA7134 晶片可接收S 影像信號（S-Video ），且其亦具有立體聲解碼功能。綜上，系爭專利申請專利範圍第6 項所依附之申請專利範圍第1 項不具進步性，既已如前述，而系爭專利申請專利範圍第6 項進一步揭示之S影像信號與立體聲，又已為原證一所揭示，是以就整體而言，二者所具有之功效相同，故原證一可證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性。

7.原證一可證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第7項係進一步揭示申請專利範圍第1項之類比影像信號為一類比V影像信號，且該類比聲音信號至少包含對應於該類比V影像信號之一類比右聲音信號及一類比左聲音信號。惟查原證一之SAA7134晶片具有複合影像廣播信號CVBS（Composite Video Broadcast Signal）輸入，且其亦具有立體聲解碼功能，而CVBS即系爭專利所謂之類比V影像信號。綜上，系爭專利申請專利範圍第7項所依附之申請專利範圍第1項不具進步性，既已如前述，而系爭專利申請專利範圍第7項進一步揭示之類比V影像信號與立體聲，又已為原證一所揭示，是以就整體而言，二者功效相同，故原證一可證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性。

8.原證一可證明系爭專利申請專利範圍第8項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第8項進一步揭示申請專利範圍第1項之橋接器更包括可接收來自不同於該影音解碼器之一數位信號來源之一第四數位影音信號，並將該第四數位影音信號轉換成符合該匯流排介面規格之一第五數位影音信號，以經由該匯流排介面輸出至該電腦。惟查原證一之SAA7134 晶片可接收數位信號輸入，其已是數位信號不必經過類比數位轉換，而可直接藉由PCI橋接器進行匯流排規格轉換。綜上，系爭專利申請專利範圍第8項所依附之申請專利範圍第1 項不具進步性，既已如前述，而系爭專利申請專利範圍第8 項進一步揭示橋接器可接收來自不同於該影音解碼器之一數位信號來源，又已為原證一所揭示，是以就整體而言，二者功效相同，故原證一可證明系爭專利申請專利範圍第8項不具進步性。

9.原證一可證明系爭專利申請專利範圍第9項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第9項進一步揭示申請專利範圍第8 項之第四數位影音信號包括一傳輸流（transport stream，TS）影音信號、一Mpeg2 影音信號或其他任何型式之數位影音信號。然查原證一之SAA7134 晶片可接收數位信號輸入，如傳輸流（transport stream，TS）影音信號。又系爭

專利申請專利範圍第9項實為一開放式寫法，其實際上之解讀與系爭專利申請專利範圍第8項並無不同。綜上，系爭專利申請專利範圍第9項所依附之申請專利範圍第8項不具進步性，既已如前述，而系爭專利申請專利範圍第9項進一步揭示其第一數位影音信號包括其他任何型式之數位影音信號，又其實質上之解讀與系爭專利申請專利範圍第8項並無不同。故亦為原證一所揭示，就整體而言，二者功效亦相同，故原證一可證明系爭專利申請專利範圍第9項不具進步性。

10. 原證一可證明系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第10項進一步揭示申請專利範圍第1項之橋接器更包括可接收來自不同於該影音解碼器之一數位信號來源之一第一數位廣播信號，並將該第一數位廣播信號轉換成符合該匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由該匯流排介面輸出至該電腦。又查原證一之SAA7134可接收數位TV廣播信號（DTV），其已是數位信號不必經過類比數位轉換，而可直接藉由PCI橋接器進行匯流排規格轉換。綜上，系爭專利申請專利範圍第10項所依附之申請專利範圍第1項不具進步性，既已如前述，而系爭專利申請專利範圍第10項進一步揭示橋接器更包括可接收來自不同於該影音解碼器之一數位信號來源之一第一數位廣播信號，既已為原證一所揭示，是以就整體而言，其二者之功效亦相同，故原證一可證明系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性。

11. 原證一可證明系爭專利申請專利範圍第11項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第11項請求項進一步揭示申請專利範圍第1項之影音解碼器更包括接收一類比廣播信號，並據以輸出一數位廣播信號至該橋接器。惟查原證一之SAA7134可接收類比TV廣播信號。綜上，系爭專利申請專利範圍第11項所依附之申請專利範圍第1項不具進步性，既已如前述，而系爭專利申請專利範圍第11項進一步揭示影音解碼器更包括接收一類比廣播信號，既已為原證一所揭示，且二者之功效亦相同，故原證一可證明系爭專利申請專利範圍第11項不具進步性。

12. 原證一可證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第12項進一步揭示申請專利範圍第11項之影音信號傳接處理裝置更包括：一解調器，用以接收一類比調頻廣播信號，並於被解調時據以輸出該類比廣播信號。惟查原證一包含有TDA9886晶片，其為一解調器（Demodulator），可接收一類比調頻廣播信號，並將其解調輸出該類比廣播信號。綜上，系爭專利申請專利範圍第12項所依附之申請專利範圍第11項不具進步性，既已如前述，而系爭

專利申請專利範圍第12項進一步揭示一解調器，用以接收一類比調頻廣播信號，既已揭示於原證一，且就整體言之，二者之功效相同，故原證一可證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。

13.原證一可證明系爭專利申請專利範圍第13項不具進步性：
經查系爭專利申請專利範圍第13項進一步揭示申請專利範圍第1項之電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦。然查原證一之PCI bus即是要對應插置於一般桌上型電腦之PCI bus插槽上，而電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦則為一般習知之認知。綜上，系爭專利申請專利範圍第13項所依附之申請專利範圍第1項不具進步性，既已如前述，而系爭專利申請專利範圍第13項進一步揭示電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦，為一般習知之認知，是以就整體而言，二者之功效相同，是以原證一可證明系爭專利申請專利範圍第13項不具進步性。

14.原證一可證明系爭專利申請專利範圍第14項不具進步性：
經查系爭專利申請專利範圍第14項進一步揭示申請專利範圍第1項之類比聲音信號包括一類比左聲音信號與一類比右聲音信號。然查原證一第3頁所示之影音解碼器SAA7134晶片功能方塊圖左上角具有左聲道與右聲道之類比聲音訊號輸入。綜上，系爭專利申請專利範圍第14項所依附之申請專利範圍第1項不具進步性，既已如前述，而系爭專利申請專利範圍第14項進一步揭示類比聲音信號包括一類比左聲音信號與一類比右聲音信號，亦已為原證一所揭示，是以就整體而言，二者之功效相同，故原證一可證明系爭專利申請專利範圍第14項不具進步性。

15.原證一可證明系爭專利申請專利範圍第15項不具進步性：
經查系爭專利申請專利範圍第15項為一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位影音信號，並將該第一數位影音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位影音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面。惟查「橋接器」輸出符合Cardbus 匯流排介面之數位影音信號均屬習知技術，有如上述，且其「熱插拔」係採用習知技術Card Bus匯流排介面所必然具有之功能，並非因系爭專利之設計才能具有之獨特功能，且PCMCIA與Express Card匯流排介面則僅為類似功能之匯流排介面選擇。且查原證一之SAA7134 晶片具有PCI 橋接器，而SAA7134 晶片可接收數位影音信號輸入，因其已是數位影音信號，不必經過類比數位轉換，而可直接藉由PC

I 橋接器進行匯流排規格轉換。綜上，原證一已揭示系爭專利申請專利範圍第15項之橋接器可接收一數位影音信號，並將其轉換輸出符合匯流排介面規格之數位影音信號之技術特徵。雖然其二者之匯流排介面不同，惟「橋接器」輸出符合CardBus 匯流排介面之數位影音信號係習知技術，故此種差異及或選擇PCMCIA、Express Card匯流排介面等皆為熟習該項技藝人士所易於思及，是以就整體而言，系爭專利並未產生不可預期之功效，從而原證一可證明系爭專利申請專利範圍第15項不具進步性。

16.原證一可證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性：
經查系爭專利申請專利範圍第16項進一步揭示申請專利範圍第15項之第一數位影音信號包括一傳輸流影音信號、一Mpeg 2影音信號或其他任何型式之數位影音信號。惟查原證一之SAA7134晶片可接收數位信號輸入，如傳輸流（transport stream, TS）影音信號。惟查系爭專利申請專利範圍第16項實為一開放式寫法，其實際上之解讀與系爭專利申請專利範圍第15項並無不同。綜上，系爭專利申請專利範圍第16項所依附之申請專利範圍第15項不具進步性，既已如前述，而系爭專利申請專利範圍第16項進一步揭示其第一數位影音信號包括其他任何型式之數位影音信號，其實質上之解讀與系爭專利申請專利範圍第15項並無不同，故亦已為原證一所揭示，是以就整體言之，二者之功效亦相同，故原證一可證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性。

17.原證一可證明系爭專利申請專利範圍第17項不具進步性：
經查系爭專利申請專利範圍第17項進一步揭示申請專利範圍第15項之電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦。惟查原證一之PCI bus即是要對應插置於一般桌上型電腦之PCI bus插槽上，而電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦則為一般習知之認知。綜上所述，系爭專利申請專利範圍第17項所依附之申請專利範圍第15項不具進步性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第17項進一步揭示電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦，此為一般習知之認知，是以原證一可證明系爭專利申請專利範圍第17項不具進步性。

18.原證一可證明系爭專利申請專利範圍第18項不具進步性：
經查系爭專利申請專利範圍第18項為一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位廣播信號，並將該第一數位廣播信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面。而「橋接器」輸出

符合CardBus 匯流排介面之數位影音信號皆為習知技術，且其「熱插拔」係為採用習知技術CardBus 匯流排介面所必然之功能，並非系爭專利之設計才能具有之獨特功能。至於PCMCIA與Express Card匯流排介面則僅為類似功能之匯流排介面選擇。查原證一之SAA7134 晶片具有PCI 橋接器，且SAA7134 可接收數位TV廣播信號，該信號已是數位信號，不必經過類比數位轉換，而可直接藉由PCI 橋接器進行匯流排規格轉換。綜上，原證一已揭示系爭專利申請專利範圍第18 項之橋接器可接收一數位廣播信號，並將其轉換輸出符合匯流排介面規格之數位影音信號。雖然二者之匯流排介面不同，惟「橋接器」輸出符合CardBus 匯流排介面之數位影音信號係屬習知技術，故此種差異或選擇PCMCIA、Express Card匯流排介面等皆為熟習該項技藝人士所易於思及，且並未產生不可預期之功效，故原證一可證明系爭專利申請專利範圍第18項不具進步性。

19.原證一可證明系爭專利申請專利範圍第19項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第19項進一步揭示申請專利範圍第18項之電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦。惟查原證一之PCI bus即是要對應插置於一般桌上型電腦之PCI bus插槽上，而電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦則為一般習知之認知。綜上所述，系爭專利申請專利範圍第19項所依附之申請專利範圍第18項不具進步性，已如前述，不具進步性，而系爭專利申請專利範圍第19項進一步揭示電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦，此為一般習知之認知，就整體而言，原證一可證明系爭專利申請專利範圍第19項不具進步性。

(六)原證二可證明系爭專利申請專利範圍第1項至第19項均不具進步性：

1.原證二可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：

- (1)經查系爭專利申請專利範圍第1項為一種影音信號傳接處理裝置，其以功能方塊圖為相關技術特徵之描述，且參加人已自承「影音解碼器」為習知技術（見本院卷(二)第156 頁），雖參加人主張「橋接器」在影音信號傳接處理領域以外為習知技術，然依據系爭專利說明書及圖式，可知系爭專利所述之「橋接器」並未實際揭露其結構或材料，而僅描述其功能為接收數位影音信號，並輸出符合一匯流排介面之數位影音信號，故由系爭專利第1 圖所揭示之習知技術，其影音編碼器18至CardBus 匯流排介面13間，實際上具備有接收來自影音編碼器之數位影音信號，並輸出符合該CardBus 匯流排介面之數位影音信號。雖然系爭專利說明書第1 圖之功能方塊圖中並未將此功能獨立繪出，然而此功能實際上已為習知技**

術，否則將無法憑空產生符合該CardBus 匯流排介面之數位影音信號，故系爭專利所述之「橋接器」在影音信號傳接處理領域亦為習知技術。

(2)次查系爭專利申請專利範圍第1 項具有「橋接器」直接接收「影音解碼器」所輸出之第一數位影像信號及第一數位聲音信號之技術特徵。惟由原證二第10頁所示之SAA7133 晶片之功能方塊圖，可知其類比影像信號與類比聲音信號各經類比數位轉換（ADC，Analog-to-Digital Converter）變成數位信號後，再經PCI 橋接器輸出符合PCI 匯流排介面規格之數位信號影像信號與數位聲音信號。是以比較系爭專利申請專利範圍第1 項與原證二，其差異僅在於匯流排介面之不同，惟如前揭所述「橋接器」輸出符合CardBus 匯流排介面之數位影音信號已為習知技術，且其「熱插拔」係為採用習知技術CardBus 匯流排介面所必然產生之功能，並非系爭專利之設計始能具有之獨特功能。至於PCMCIA與Express Card匯流排介面則僅為類似功能之匯流排介面選擇，亦為習知技術。

(3)綜上所述，系爭專利申請專利範圍第1 項之影音解碼器與橋接器皆為習知技術，且原證二已揭示系爭專利申請專利範圍第1 項影音解碼器與橋接器間之信號傳接連接關係，雖然其間二者之匯流排介面不同，惟橋接器輸出符合CardBus 匯流排介面之數位影音信號係屬習知技術，故此種差異或選擇PCMCIA、Express Card匯流排介面等皆為熟習該項技藝人士所易於思及，且其亦未產生不可預期之功效，故原證二可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

2.原證二可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第2 項進一步揭示申請專利範圍第1 項之電腦，係將所接收之該第二數位影像信號及該第二數位聲音信號編碼成一第三數位影音信號。惟原證二第5頁已說明其可提供單張、連續影像擷取（軟體壓縮格式）、提供擷取MPEG-1/2動態影像（軟體壓縮）…等技術特徵。其中軟體壓縮即表示經由電腦處理，故原證二已揭示將經由PCI 匯流排傳送至電腦之數位影音信號壓縮或編碼成另一數位影音信號之技術內容。綜上，系爭專利申請專利範圍第2 項所依附之申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第2 項進一步揭示之利用電腦進行編碼之技術特徵，又已為原證二所揭示，是以就整體而言，二者之功效相同，故原證二可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。

3.原證二可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第3 項進一步揭示申請專利範圍第2 項之第三數位影音信號為一Mpeg2 影音信號。惟原證二藉由軟體壓縮之動態影像即包含有Mpeg2 影音信號。綜上，系爭專利申請專利範圍第3 項所依附之申請專利範圍第2 項不具進步性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第3 項進一步揭示第三數位影音信號為一Mpeg2 影音信號，又已為原證二所揭示，是就整體而言，兩者功效相同，故原證二可證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性。

4.原證二可證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第4 項進一步揭示申請專利範圍第1 項之影音解碼器係將所接收之該類比聲音信號解碼為至少一類比右聲音信號及一類比左聲音信號，且該影音解碼器係將所解碼之該類比右聲音信號及該類比左聲音信號轉換為一數位左右聲音信號，並輸出至該橋接器。惟原證二之SAA7133晶片可將類比聲音信號處理轉換成立體聲數位信號，並經AUDIO FIFO與DMA CONTROL後輸出至PCI-BUS INTERFACE，且依據SAA7134 晶片技術文件第5 頁所載，其SAA7133 晶片具有PCI 橋接器。綜上，系爭專利申請專利範圍第4 項所依附之申請專利範圍第1項不具進步性，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第4項進一步揭示之具左右聲道類比聲音信號轉換為一數位左右聲音信號，並輸出至該橋接器之技術特徵，亦已為原證二所揭示，是就整體而言，其二者之功效相同，故不具進步性。

5.原證二可證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第5 項進一步揭示申請專利範圍第1 項之影音信號傳接處理裝置更包括：一解調器，用以接收一類比電視影音信號，並於被解調時據以輸出該類比影像信號及該類比聲音信號至該影音解碼器。惟查解調器（Demodulator）為接收來自射頻天線調諧器送來的中頻信號，通過解調製得到傳輸流（ts）信號，從而供解碼器或基帶器件進行數字處理。故雖然原證二之相關資料與圖片無法直接明確指出解調器，惟原證二是一電視錄放卡，其可接受無線與有線之電視信號輸入，故必定具有調節器之功能。綜上所述，系爭專利申請專利範圍第5 項所依附之申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述，而原證二亦具有系爭專利申請專利範圍第5 項進一步揭示之解調器之功能，是就整體而言，兩者解調之功效相同，故原證二可證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。

6.原證二可證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第6 項進一步揭示申請專利範圍

第1 項之類比影像信號為一類比S 影像信號，且該類比聲音信號至少包含對應於該類比S影像信號之一類比右聲音信號及一類比左聲音信號。惟原證二第9 頁已指明其具有S-Vide o 之輸入，且亦具有立體聲解碼功能。綜上，系爭專利申請專利範圍第6 項所依附之申請專利範圍第1 項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第6項進一步揭示之S 影像信號與立體聲，又已為原證二所揭示，是就整體而言，兩者之功效相同，故原證二可證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性。

7.原證二可證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第7 項請求項進一步揭示申請專利範圍第1 項之類比影像信號為一類比V 影像信號，且該類比聲音信號至少包含對應於該類比V影像信號之一類比右聲音信號及一類比左聲音信號。惟原證二第9 頁已指明其具有Composite 影像輸入端子，且亦具有立體聲解碼功能。綜上，系爭專利申請專利範圍第7 項所依附之申請專利範圍第1 項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第7 項進一步揭示之Composite 影像輸入端子與立體聲，又已為原證二所揭示，就整體而言，兩者之功效相同，故原證二可證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性。

8.原證二可證明系爭專利申請專利範圍第8項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第8 項進一步揭示申請專利範圍第1 項之橋接器更包括可接收來自不同於該影音解碼器之一數位信號來源之一第四數位影音信號，並將該第四數位影音信號轉換成符合該匯流排介面規格之一第五數位影音信號，以經由該匯流排介面輸出至該電腦。惟原證二之SAA7133晶片已於同系列之SAA7134 晶片技術文件第5 頁說明SAA7133 晶片具有PCI 橋接器。雖然由原證二無法看出其UPMOST UPT 133 本身是否可以直接接收數位信號，但是SAA7133晶片本身則可直接接受transport stream或program stream之數位信號輸入，並經AUDIO FIFOS 與DMA CONTROL 後輸出至PCI-BUS INTERFACE 。故就影音解碼器SAA7133 晶片本身來看，其PCI橋接器是可以直接接受不同於經影音解碼器類比信號轉數位信號之另一數位信號之直接輸入。綜上，系爭專利申請專利範圍第8 項所依附之申請專利範圍第1 項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第8項進一步揭示橋接器可接收來自不同於該影音解碼器之一數位信號來源之技術特徵，又已為原證二之SAA7133 晶片所揭示，是就整體言之，兩者之功效相同，故原證二可證明系爭專利申請專利範圍第8項不具進步性。

9.原證二可證明系爭專利申請專利範圍第9項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第9 項進一步揭示申請專利範圍第8 項之第四數位影音信號包括一傳輸流（transport stream, TS）影音信號、一Mpeg2 影音信號或其他任何型式之數位影音信號。惟原證二之SAA7133 晶片亦可直接接受transport stream或program stream之數位信號輸入。且因系爭專利申請專利範圍第9 項請求項實為一開放式寫法，其實際上之解讀與系爭專利申請專利範圍第8 項並無不同。綜上，系爭專利申請專利範圍第9 項所依附之申請專利範圍第8 項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第9 項進一步揭示其第一數位影音信號包括其他任何型式之數位影音信號，其實質上之解讀與系爭專利申請專利範圍第8 項又並無不同，故其亦已為原證二所揭示，是就整體而言，兩者之功效亦相同，故原證二可證明系爭專利申請專利範圍第9 項不具進步性。

10.原證二可證明系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第10項請求項進一步揭示申請專利範圍第1 項之橋接器更包括可接收來自不同於該影音解碼器之一數位信號來源之一第一數位廣播信號，並將該第一數位廣播信號轉換成符合該匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由該匯流排介面輸出至該電腦。惟原證二之SAA7133 晶片已於同系列之SAA7134 晶片技術文件第5 頁說明該SAA7133 晶片具有PCI 橋接器，且SAA7133 晶片可接受transport stream 之數位電視廣播信號之數位信號輸入，並經AUDIO FIFOS 與DMA CONTROL 後輸出至PCI-BUS INTERFACE 再至電腦。故就影音解碼器SAA7133 晶片本身來看，其PCI 橋接器是可以直接接受不同於經影音解碼器類比信號轉數位信號之另一數位電視廣播信號之直接輸入。綜上，系爭專利申請專利範圍第10項所依附之申請專利範圍第1 項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第10項進一步揭示之橋接器更包括可接收來自不同於該影音解碼器之一數位信號來源之一第一數位廣播信號之技術特徵，又已為原證二所揭示，是就整體而言，其二者之功效亦相同，故原證二可證明系爭專利申請專利範圍第10項不具進步性。

11.原證二可證明系爭專利申請專利範圍第11項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第11項進一步揭示申請專利範圍第1 項之影音解碼器更包括接收一類比廣播信號，並據以輸出一數位廣播信號至該橋接器。惟原證二之UPMOST UPT133 具有無線、有線電視類比信號輸入端子J1。綜上，系爭專利申請專利範圍第11項所依附之申請專利範圍第1 項不具進步

性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第11項進一步揭示影音解碼器更包括接收一類比廣播信號，亦已為原證二所揭示，是就整體而言，其二者之功效亦相同，故原證二可證明系爭專利申請專利範圍第11項不具進步性。

12. 原證二可證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第12項請求項進一步揭示申請專利範圍第11項之影音信號傳接處理裝置更包括：一解調器，用以接收一類比調頻廣播信號，並於被解調時據以輸出該類比廣播信號。惟原證二具有解調器之功能，已如上所述，且原證二之SAA7133 晶片亦可以接收類比調頻廣播信號（FM），故其解調器也必然具有可以接收類比調頻廣播信號，並解調後輸出該類比廣播信號予影音解碼器SAA7133 晶片之技術內容。綜上，系爭專利申請專利範圍第12項請求項所依附之申請專利範圍第11項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第12項進一步揭示之解調器用以接收一類比調頻廣播信號之技術特徵，亦已為原證二所揭示，是就整體而言，其二者之功效亦相同，故原證二可證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。

13. 原證二可證明系爭專利申請專利範圍第13項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第13項進一步揭示申請專利範圍第1 項之電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦。惟原證二第6頁亦揭示有此電視錄放卡所需配合之系統需求，由其內容包含中央處理器、PCI插槽、記憶體、硬碟、音效卡、作業系統、光碟機等觀之，可知其所指為一電腦，至於電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦則為一般習知之知識。綜上，系爭專利申請專利範圍第13項所依附之申請專利範圍第1 項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第13項進一步揭示電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦，為一般習知之知識，是就整體而言，原證二可證明系爭專利申請專利範圍第13項不具進步性。

14. 原證二可證明系爭專利申請專利範圍第14項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第14項進一步揭示申請專利範圍第1 項之類比聲音信號包括一類比左聲音信號與一類比右聲音信號。惟查原證二第10頁之SAA7133 晶片功能方塊圖之右上角亦可輸入立體聲類比訊號。綜上，系爭專利申請專利範圍第14項所依附之申請專利範圍第1 項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第14項進一步揭示類比聲音信號包括一類比左聲音信號與一類比右聲音信號，亦已為原證二所揭示，是就整體言之，其二者之功效相同，故原證二可證明系爭專利申請專利範圍第14項不具進步性。

15.原證二可證明系爭專利申請專利範圍第15項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第15項為一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位影音信號，並將該第一數位影音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位影音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面。惟如前揭所述「橋接器」輸出符合Cardbus 匯流排介面之數位影音信號皆為習知技術，且其「熱插拔」係為採用習知技術Card Bus匯流排介面所必然具有之功能，並非因系爭專利之設計始具有之獨特功能，而PCMCIA與Express Card匯流排介面則僅為類似功能之匯流排介面選擇，亦為習知技術。且查原證二之SAA7133 晶片已於同系列之SAA7134 晶片技術文件第5 頁說明SAA7133 晶片具有PCI 橋接器。故原證二之SAA7133 晶片具有PCI 橋接器，且SAA7133 晶片可接收transport stream或program stream之數位信號輸入，因其已是數位影音信號，不必經過類比數位轉換，而可直接藉由PCI 橋接器進行匯流排規格轉換後輸出至PCI-BUS INTERFACE 再至電腦。綜上，原證二已揭示系爭專利申請專利範圍第15項之橋接器可接收一數位影音信號，並將其轉換輸出符合匯流排介面規格之數位影音信號之技術特徵。雖然其二者之匯流排介面不同，惟在「橋接器」輸出符合CardBus 匯流排介面之數位影音信號亦為習知技術之前提下，此種差異或選擇PCMCIA、Express Card匯流排介面等皆為熟習該項技藝人士所易於思及，且其亦未產生不可預期之功效，故原證二可證明系爭專利申請專利範圍第15項不具進步性。

16.原證二可證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第16項進一步揭示申請專利範圍第15項之第一數位影音信號包括一傳輸流影音信號、一Mpeg 2 影音信號或其他任何型式之數位影音信號。惟原證二SAA7133 晶片可直接接受transport stream或program stream之數位信號輸入。且系爭專利申請專利範圍第16項為一開放式寫法，故其實質解讀與系爭專利申請專利範圍第15項並無不同。綜上，系爭專利申請專利範圍第16項所依附之申請專利範圍第15項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第16項進一步揭示其第一數位影音信號包括其他任何型式之數位影音信號，其實質解讀與系爭專利申請專利範圍第15項並無不同，故系爭專利申請專利範圍第16項亦已為原證二所揭示，是就整體而言，兩者之功效亦相同，故原證二可證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性。

17.原證二可證明系爭專利申請專利範圍第17項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第17項進一步揭示申請專利範圍第15項之電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦。惟原證二第6頁揭示有此電視錄放卡所需配合之系統需求，其內容包含中央處理器、PCI 插槽、記憶體、硬碟、音效卡、作業系統、光碟機等，可知其所指亦為一電腦，至於電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦，則為一般習知之知識。綜上，系爭專利申請專利範圍第17項所依附之申請專利範圍第15項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第17項進一步揭示電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦，為一般習知之知識，是就整體而言，原證二可證明系爭專利申請專利範圍第17項不具進步性。

18.原證二可證明系爭專利申請專利範圍第18項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第18項為一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位廣播信號，並將該第一數位廣播信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面。惟如前揭所述橋接器輸出符合CardBus 匯流排介面之數位影音信號皆為習知技術，且其「熱插拔」係為採用習知技術CardBus 匯流排介面所必然具有之功能，並非因系爭專利之設計始具有之獨特功能。至於PCMCIA與Express Card匯流排介面則僅為類似功能之匯流排介面選擇，亦為習知技術。且查原證二之SAA7133 晶片已於同系列之SAA7134 晶片技術文件第5頁說明其晶片具有PCI 橋接器。可知原證二之SAA7133 晶片具有PCI 橋接器，且SAA7133 晶片可接收transport stream（如數位電視廣播信號）或program stream之數位信號輸入，因其已是數位影音信號，不必經過類比數位轉換，而可直接藉由PCI 橋接器進行匯流排規格轉換後輸出至PCI-BUS INTERFACE 再至電腦。綜上，原證二已揭示系爭專利申請專利範圍第18項之橋接器可以接收數位廣播信號，並將該數位廣播信號轉換成符合一匯流排介面規格之數位廣播信號之技術內容。雖然其二者之匯流排介面不同，惟橋接器輸出符合CardBus 匯流排介面之數位影音信號係屬習知技術，故此種差異或選擇PCMCIA、Express Card匯流排介面等皆為熟習該項技藝人士所易於思及，且未產生不可預期之功效，故原證二可證明系爭專利申請專利範圍第18項不具進步性。

19.原證二可證明系爭專利申請專利範圍第19項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第19項進一步揭示申請專利範圍

第18項之電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦。惟查原證二第6 頁亦揭示有此電視錄放卡所需配合之系統需求，其內容包含中央處理器、PCI 插槽、記憶體、硬碟、音效卡、作業系統、光碟機等，可知其所指亦為一電腦，至於電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦則為一般習知之知識。綜上，系爭專利申請專利範圍第19項所依附之申請專利範圍第18項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第19項進一步揭示電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦，亦為一般習知之知識，是就整體言之，原證二可證明系爭專利申請專利範圍第19項不具進步性。

(七)原證三可證明系爭專利申請專利範圍第1 至4項、第6 至10 項、第13至19項不具進步性，無法證明系爭專利申請專利範圍第5 項、第11至12項不具進步性：

1.原證三可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：

(1)經查系爭專利申請專利範圍第1 項為一種影音信號傳接處理裝置，其以功能方塊圖為相關技術特徵之描述，且參加人已自承「影音解碼器」為習知技術（見本院卷(二)第156 頁），雖參加人主張「橋接器」在影音信號傳接處理領域以外為習知技術，然而依據系爭專利說明書及圖式，已知系爭專利所述之「橋接器」並未實際揭露其結構或材料，而僅描述其功能為接收數位影音信號並輸出符合一匯流排介面之數位影音信號，故由系爭專利第1 圖所揭示之習知技術，其影音編碼器18至CardBus 匯流排介面13間，實際上具備有接收來自影音編碼器之數位影音信號，並輸出符合該CardBus 匯流排介面之數位影音信號。雖然系爭專利說明書第1 圖之功能方塊圖中並未將此功能獨立繪出，然而此功能實際上已為習知技術，否則將無法憑空產生符合該CardBus 匯流排介面之數位影音信號，故系爭專利所述之「橋接器」在影音信號傳接處理領域亦為習知技術。

(2)次查系爭專利申請專利範圍第1 項具有「橋接器」直接接收「影音解碼器」所輸出之第一數位影像信號及第一數位聲音信號之技術特徵。惟由原證三第5 頁所示之橋接器晶片SAA7146A亦可直接接收聲音解碼器與影像解碼器所輸出之數位影像信號及數位聲音信號。比較系爭專利申請專利範圍第1 項與原證三，可知其差異僅在於匯流排介面之不同，惟如前揭所述「橋接器」輸出符合CardBus 匯流排介面之數位影音信號為習知技術，且其「熱插拔」係為採用習知技術CardBus 匯流排介面所必然具有之功能，並非因系爭專利之設計始具有之獨特功能。至於PCMCIA與Express Card匯流排介面則僅為類似功能之匯流排介面選擇，亦為習知技術。另外影音解

碼器即具備有影像解碼器與聲音解碼器，而系爭專利係以功能方塊圖方式來界定其影音解碼器，故其實質上等同於原證三之影像解碼器與聲音解碼器之組合。綜上，系爭專利之「影音解碼器」與「橋接器」皆為習知技術，且原證三已揭示系爭專利申請專利範圍第1 項「影音解碼器」與「橋接器」間之信號傳接連接關係，雖然其二者之匯流排介面不同，惟「橋接器」輸出符合CardBus 匯流排介面之數位影音信號係屬習知技術，故此種差異或選擇PCMCIA、Express Card匯流排介面等皆為熟習該項技藝人士所易於思及，且未產生不可預期之功效，故原證三可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

2.原證三可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第2 項進一步揭示申請專利範圍第1 項之電腦係將所接收之該第二數位影像信號及該第二數位聲音信號編碼成一第三數位影音信號。惟查原證三第4 頁亦揭示其可透過軟體方式進行信號壓縮（compression）處理，其中軟體方式進行信號壓縮處理即表示是透過電腦執行之意思，且信號壓縮亦為信號編碼之一種。故原證三已揭示將經由PCI 匯流排傳送至電腦之數位影音信號壓縮或編碼成另一數位影音信號之技術特徵。綜上，系爭專利申請專利範圍第2 項所依附之申請專利範圍第1 項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第2 項進一步揭示之利用電腦進行編碼之技術特徵，又已為原證三所揭示，且二者之功效相同，故原證三可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。

3.原證三可證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第3 項進一步揭示申請專利範圍第2 項之第三數位影音信號為一Mpeg2 影音信號。惟原證三第7 頁亦已揭示該視訊會議信號可以成為MPEG2，且由原證三第4 頁所載，可知亦揭示其可透過軟體方式進行信號壓縮（compression）處理，故其透過電腦以軟體方式進行信號壓縮處理即應得到MPEG2 影音信號。綜上，系爭專利申請專利範圍第3 項所依附之申請專利範圍第2 項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第3 項進一步揭示第三數位影音信號為一Mpeg2 影音信號，又已為原證三所揭示，是就整體言之，其二者之功效相同，故原證三可證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性。

4.原證三可證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第4 項進一步揭示申請專利範圍第1 項之影音解碼器係將所接收之該類比聲音信號解碼為至

少一類比右聲音信號及一類比左聲音信號，且該影音解碼器係將所解碼之該類比右聲音信號及該類比左聲音信號轉換為一數位左右聲音信號並輸出至該橋接器。惟查原證三亦可輸入與輸出立體聲類比聲音信號，故其聲音編碼器可將所接收之類比聲音信號解碼為立體聲數位聲音信號，並輸出至PCI橋接器SAA7146A。綜上，系爭專利申請專利範圍第4項所依附之申請專利範圍第1項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第4項進一步揭示之具左右聲道類比聲音信號轉換為一數位左右聲音信號，並輸出至該橋接器之技術特徵，亦已為證三所揭示，是就整體而言，其二者之功效相同，故原證三亦可證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性。

5.原證三無法證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性：經查系爭專利申請專利範圍第5項進一步揭示申請專利範圍第1項之影音信號傳接處理裝置，更包括一解調器，用以接收一類比電視影音信號，並於被解調時據以輸出該類比影像信號及該類比聲音信號至該影音解碼器。惟原證三並未揭示有解調器，且無法達成系爭專利所具有之解調器之功能，故原證三無法證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。

6.原證三可證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性：經查系爭專利申請專利範圍第6項進一步揭示申請專利範圍第1項之類比影像信號為一類比S影像信號，且該類比聲音信號至少包含對應於該類比S影像信號之一類比右聲音信號及一類比左聲音信號。惟查原證三亦揭示有S-Video影像輸入，且其具有輸入與輸出立體聲類比聲音信號之功能。綜上，系爭專利申請專利範圍第6項所依附之申請專利範圍第1項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第6項進一步揭示之S影像信號與立體聲，亦為原證三所揭示，是就整體言之，二者之功效相同，故原證三可證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性。

7.原證三可證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性：經查系爭專利申請專利範圍第7項進一步揭示申請專利範圍第1項之類比影像信號為一類比V影像信號，且該類比聲音信號至少包含對應於該類比V影像信號之一類比右聲音信號及一類比左聲音信號。惟原證三亦具有複合影像廣播信號CVBS (Composite Video Broadcast Signal) 輸入，且其具有立體聲解碼功能之技術特徵，且CVBS即系爭專利所謂之類比V影像信號。綜上，系爭專利申請專利範圍第7項所依附之申請專利範圍第1項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第7項進一步揭示之類比V影像信號與立體聲

，又已爲原證三所揭示，是就整體而言，兩者之功效相同，故原證三可證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性。

8.原證三可證明系爭專利申請專利範圍第8 項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第8 項進一步揭示申請專利範圍第1 項之橋接器，更包括可接收來自不同於該影音解碼器之一數位信號來源之一第四數位影音信號，並將該第四數位影音信號轉換成符合該匯流排介面規格之一第五數位影音信號，以經由該匯流排介面輸出至該電腦。惟原證三第7 頁第3 圖右上角亦揭示有一外接之壓縮子板，其可將所壓縮之數位影音資料透過PCI橋接器SAA7146A以PCI匯流排介面傳送至電腦之技術內容。綜上，系爭專利申請專利範圍第8 項所依附之申請專利範圍第1項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第8項進一步揭示橋接器可接收來自不同於該影音解碼器之一數位信號來源，又已爲原證三所揭示，是就整體言之，兩者之功效相同，故原證三可證明系爭專利申請專利範圍第8 項不具進步性。

9.原證三可證明系爭專利申請專利範圍第9 項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第9 項進一步揭示申請專利範圍第8 項之第四數位影音信號包括一傳輸流（transport stream, TS）影音信號、一Mpeg2 影音信號或其他任何型式之數位影音信號。惟原證三之PCI 橋接器亦可接收自不同於該影音解碼器之一數位信號來源，已如上述，而系爭專利申請專利範圍第9 項實爲一開放式寫法，其實質之解讀與系爭專利申請專利範圍第9 項並無不同。綜上，系爭專利申請專利範圍第9 項所依附之申請專利範圍第8 項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第9 項進一步揭示其第四數位影音信號包括其他任何型式之數位影音信號，實質之解讀亦與系爭專利申請專利範圍第9 項並無不同，故系爭專利申請專利範圍第9 項亦爲原證三揭示，是就整體而言，兩者之功效亦相同，故原證三可證明系爭專利申請專利範圍第9 項不具進步性。

10.原證三可證明系爭專利申請專利範圍第10 項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第10項請求項進一步揭示申請專利範圍第1 項之橋接器，更包括可接收來自不同於該影音解碼器之一數位信號來源之一第一數位廣播信號，並將該第一數位廣播信號轉換成符合該匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由該匯流排介面輸出至該電腦。惟查原證三第10頁亦揭示PCI橋接器SAA7146A可接收數位電視廣播信號之應用電路，該數位電視廣播信號經高頻調解器調解後，變成數位傳輸流再輸入PCI 橋接器SAA7146A之技術內容。綜上，

系爭專利申請專利範圍第10項所依附之申請專利範圍第1 項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第10項進一步揭示橋接器更包括可接收來自不同於該影音解碼器之一數位信號來源之一第一數位廣播信號之技術特徵，又已為原證三所揭示，是以就整體而言，其二者之功效相同，故原證三可證明系爭專利申請專利範圍第10 項不具進步性。

11原證三無法證明系爭專利申請專利範圍第11項不具進步性：
經查系爭專利申請專利範圍第11項進一步揭示申請專利範圍第1 項之影音解碼器更包括接收一類比廣播信號，並據以輸出一數位廣播信號至該橋接器之技術特徵。惟查原證三並未揭示有可接收一類比廣播信號，且無法達成系爭專利所具有之可接收一類比廣播信號之功能，從而原證3 無法證明系爭專利申請專利範圍第11項不具進步性。

12原證三無法證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性：
經查系爭專利申請專利範圍第12項進一步揭示申請專利範圍第11項之影音信號傳接處理裝置更包括：一解調器，用以接收一類比調頻廣播信號，並於被解調時據以輸出該類比廣播信號之技術特徵。惟查原證三並未揭示有解調器，且無法達成系爭專利所具有之解調器之功能，故原證三無法證明系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。

13原證三可證明系爭專利申請專利範圍第13 項不具進步性：
經查系爭專利申請專利範圍第13項進一步揭示申請專利範圍第1 項之電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦。如前揭所示，原證三第5 頁已揭示其可透過PCI 匯流排內建於電腦內，而該電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦，則係一般習知之知識。綜上，系爭專利申請專利範圍第13項所依附之申請專利範圍第1 項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第13項進一步揭示電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦，為一般習知之知識，是以就整體而言，原證三可證明系爭專利申請專利範圍第13 項不具進步性。

14原證三可證明系爭專利申請專利範圍第14 項不具進步性：
經查系爭專利申請專利範圍第14項進一步揭示申請專利範圍第1 項之類比聲音信號包括一類比左聲音信號與一類比右聲音信號。惟查原證三亦有可輸入立體聲類比聲音信號之技術內容。綜上，系爭專利申請專利範圍第14項所依附之申請專利範圍第1 項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第13項進一步揭示類比聲音信號包括一類比左聲音信號與一類比右聲音信號，亦已為原證三所揭示，是以就整體言之，二者之功效相同，故原證三可證明系爭專利申請專利範圍第14 項不具進步性。

15.原證三可證明系爭專利申請專利範圍第15 項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第15項為一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位影音信號，並將該第一數位影音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位影音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面。惟如前所述「橋接器」輸出符合Cardbus 匯流排介面之數位影音信號皆為習知技術，且其「熱插拔」係採用習知技術CardBus 匯流排介面所必然產生之功能，並非因系爭專利之設計始具有之獨特功能。至於PCMCIA與Express Card匯流排介面則僅為類似功能之匯流排介面選擇，亦可認為係習知技術。且查原證三第7 頁第3 圖右上角復揭示有一外接之壓縮子板，可將所壓縮之數位影音資料透過PCI 橋接器SAA7146A以PCI 匯流排介面傳送至電腦之技術。綜上，原證三已揭示系爭專利申請專利範圍第15項之橋接器可接收一數位影音信號並將其轉換輸出符合匯流排介面規格之數位影音信號之技術特徵。雖然其二者之匯流排介面不同，惟「橋接器」輸出符合CardBus 匯流排介面之數位影音信號係屬習知技術，故此種差異或選擇PCMCIA、Express Card匯流排介面等皆為熟習該項技藝人士所易於思及，且未產生不可預期之功效，故原證三可證明系爭專利申請專利範圍第15項不具進步性。

16.原證三可證明系爭專利申請專利範圍第16 項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第16項進一步揭示申請專利範圍第15項之第一數位影音信號包括一傳輸流影音信號、一Mpeg 2影音信號或其他任何型式之數位影音信號。惟查原證三之PCI 橋接器可接收一數位影音信號來源，已如上述，而系爭專利申請專利範圍第16項為一開放式寫法，其實質之解讀與系爭專利申請專利範圍第15項並無不同。綜上，系爭專利申請專利範圍第16項所依附之申請專利範圍第15項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第16項進一步揭示其第一數位影音信號包括其他任何型式之數位影音信號，實質之解讀與系爭專利申請專利範圍第15項亦並無不同。故系爭專利申請專利範圍第16項已為原證三所揭示，是以就整體而言，其二者之功效相同，故原證三可證明系爭專利申請專利範圍第16 項不具進步性。

17.原證三可證明系爭專利申請專利範圍第17 項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第17項進一步揭示申請專利範圍第15項之電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦。如前揭所示，原證三第5 頁亦已揭示其可透過PCI 匯流排內建於電腦內

，而電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦，則為一般習知之知識。綜上，系爭專利申請專利範圍第17項所依附之申請專利範圍第15項不具進步性，既已如前述，而系爭專利申請專利範圍第17項進一步揭示電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦，係一般習知之知識，是以就整體言之，原證三可證明系爭專利申請專利範圍第17 項不具進步性。

18.原證三可證明系爭專利申請專利範圍第18 項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第18項為一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位廣播信號，並將該第一數位廣播信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面。惟如前揭所述「橋接器」輸出符合Cardbus 匯流排介面之數位影音信號皆為習知技術，且其「熱插拔」係為採用習知技術Card bus匯流排介面所必然產生之功能，並非因系爭專利之設計始具有之獨特功能。至於PCMCIA與Express Card匯流排介面則僅為類似功能之匯流排介面選擇，亦屬習知技術。且查原證三第10頁亦揭示PCI 橋接器SAA7146A可接收數位電視廣播信號之應用電路，該數位電視廣播信號經高頻調解器調解後變成數位傳輸流再輸入PCI 橋接器SAA7146A，並經PCI 匯流排介面傳送至電腦。綜上，原證三已揭示系爭專利申請專利範圍第18項之橋接器可接收一數位廣播信號並將其轉換輸出符合匯流排介面規格之數位影音信號之技術特徵。雖然其二者之匯流排介面不同，惟「橋接器」輸出符合CardBus 匯流排介面之數位影音信號係屬習知技術，故此種差異或選擇PCMCIA、Express Card匯流排介面等皆為熟習該項技藝人士所易於思及，且未產生不可預期之功效，故原證三可證明系爭專利申請專利範圍第18項不具進步性。

19.原證三可證明系爭專利申請專利範圍第19 項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第19項進一步揭示申請專利範圍第18項之電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦。惟如前揭所示，原證三第5 頁已揭示其可透過PCI 匯流排內建於電腦內，而電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦則為一般習知之知識。綜上，系爭專利申請專利範圍第19項所依附之申請專利範圍第18項不具進步性，既已如上述，且系爭專利申請專利範圍第19項進一步揭示電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦，亦為一般習知之知識，故原證三可證明系爭專利申請專利範圍第19 項不具進步性。

(八)原證四僅可證明系爭專利申請專利範圍第15至19項不具進步

性，無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至14項不具進步性：

- 1.原證四無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：
經查系爭專利申請專利範圍第1 項為一種影音信號傳接處理裝置，其「影音解碼器」與「橋接器」為習知技術，固有如前述，但其尚具有「橋接器」直接接收「影音解碼器」所輸出之第一數位影像信號及第一數位聲音信號之技術特徵。惟原證四主要技術內容在於多媒體專用處理器MASP（Media Application specific processor），其圖式第7 圖為其一實施例，檢視該實施例可知其除具備完整之處理器應有功能外，尚具有MPEG影音動畫之編碼與解碼710、多媒體資料加密與解密750、多媒體資料輸入埠735 等多媒體應用之特殊功能，及PCI/ PCMCIA 橋接器745。但原證四並未能明確且直接揭示其具有系爭專利申請專利範圍第1 項之「橋接器」直接接收「影音解碼器」所輸出之第一數位影像信號及第一數位聲音信號之技術特徵。故原證四無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。
- 2.原證四無法證明系爭專利申請專利範圍第2 至14項不具進步性：
經查系爭專利申請專利範圍第2 至14項係直接或間接依附於申請專利範圍第1 項，因原證四無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，所以原證四亦無法證明直接或間接依附於申請專利範圍第1 項之申請專利範圍第2 至14項不具進步性。
- 3.原證四可證明系爭專利申請專利範圍第15項不具進步性：
經查系爭專利申請專利範圍第15項為一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位影音信號，並將該第一數位影音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位影音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA 或CardBus 或Express Card匯流排介面。惟如前所述「橋接器」輸出符合CardBus 匯流排介面之數位影音信號皆為習知技術，且查原證四具有PCI/PCMCIA橋接器745，而依其專利明書第[0070]之說明，其資料輸入埠735 可以直接接收數位影像頻道、數位聲音頻道及資料頻道等多媒體資料源，而第[0069]則說明PCI/PCMCIA橋接器745 可提供PCI bus 或PCMCIA匯流排介面，故熟習該項技藝人士可以直接無歧異得知前述之多媒體資料之數位影音信號，將透過PCI/PCMCIA橋接器745 經PCI bus 或PCMCIA匯流排介面傳送至電腦等相關具備前述匯流排之系統裝置。綜上，原證四已揭示系爭專利申請

專利範圍第15項之橋接器可接收一數位影音信號，並將其轉換輸出符合匯流排介面規格之數位影音信號之技術特徵。而CardBus 與Express Card匯流排介面則僅為類似功能之匯流排介面選擇，且二者之功效相同，故原證四可證明系爭專利申請專利範圍第15項不具進步性。

4.原證四可證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第16項進一步揭示申請專利範圍第15項之第一數位影音信號包括一傳輸流影音信號、一Mpeg 2 影音信號或其他任何型式之數位影音信號。惟查原證四之PCI/PCMCIA橋接器745 可接收多媒體資料之數位影音信號來源，已如上述，而系爭專利申請專利範圍第16項實為一開放式寫法，其實質之解讀與系爭專利申請專利範圍第15項並無不同。綜上，系爭專利申請專利範圍第16項所依附之申請專利範圍第15項不具進步性，既已如上述，且系爭專利申請專利範圍第16項進一步揭示其第一數位影音信號包括其他任何型式之數位影音信號，實質之解讀亦與系爭專利申請專利範圍第15項並無不同，是以系爭專利申請專利範圍第16項已為原證四所揭示，就整體而言，其二者之功效相同，故原證四可證明系爭專利申請專利範圍第16項不具進步性。

5.原證四可證明系爭專利申請專利範圍第17項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第17項進一步揭示申請專利範圍第15項之電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦。惟如前揭所述，原證四已揭示相關數位影音信號將由PCI/PCMCIA橋接器745經PCI bus或 PCMCIA匯流排介面傳送至電腦，而電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦係一般習知之知識。綜上，系爭專利申請專利範圍第17項所依附之申請專利範圍第15項不具進步性，既有如前述，且系爭專利申請專利範圍第17項進一步揭示電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦，為一般習知之知識，是以就整體而言，原證四可證明系爭專利申請專利範圍第17項不具進步性。

6.原證四可證明系爭專利申請專利範圍第18項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第18項為一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位廣播信號，並將該第一數位廣播信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面。惟如前所述「橋接器」輸出符合Cardbus 匯流排介面之數位影音信號皆為習知技術，且查原證四具有PCI/PCMCIA橋接器745，而依其專利明書第[0070]之說明，其資料輸入埠735 可以直接接收數位影

像頻道、數位聲音頻道及資料頻道等多媒體資料源，而第[0069]則說明PCI/PCMCIA橋接器745 提供PCI bus 或PCMCIA匯流排介面，故熟習該項技藝人士可以直接無歧異得知前述之多媒體資料之數位影音信號，將透過PCI/PCMCIA橋接器745 經PCI bus 或PCMCIA匯流排介面傳送至電腦等相關具備前述匯流排之系統裝置。綜上，原證四已揭示系爭專利申請專利範圍第18項之橋接器可接收數位廣播信號，並將該數位廣播信號轉換成符合一匯流排介面規格之數位廣播信號，且Card bus 與Express Card匯流排介面僅為類似功能之匯流排介面選擇，亦為習知技術，且其二者之功效相同，故原證四可證明系爭專利申請專利範圍第18項不具進步性。

7.原證四可證明系爭專利申請專利範圍第19項不具進步性：

經查系爭專利申請專利範圍第19項進一步揭示申請專利範圍第18項之電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦。惟如前揭所述，原證四已揭示相關數位影音信號將由PCI/PCMCIA橋接器745經PCI bus或 PCMCIA匯流排介面傳送至電腦，而電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦則為一般習知之知識。綜上，系爭專利申請專利範圍第19項所依附之申請專利範圍第18項不具進步性，既已如前述，且系爭專利申請專利範圍第19項進一步揭示電腦為一桌上型電腦或一筆記型電腦，此為一般習知之認識，是以就整體言之，原證四可證明系爭專利申請專利範圍第19項不具進步性。

(九)原證一組合原證四僅可證明系爭專利申請專利範圍第1 項、第4 至19項請求項不具進步性：

如前揭所述，原證一已可證明系爭專利申請專利範圍第1 項、第4 至19項不具進步性，而原證四所揭露之PCI/PCMCIA橋接器745則可進一步佐證系爭專利所揭露之「橋接器」及「橋接器之匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Card 匯流排介面」等技術特徵確實在影音信號傳接處理領域亦為習知技術。但其並未揭示系爭專利以電腦軟體執行數位信號編碼以替代習知之硬體編碼及編碼成MPEG2 之技術特徵，故如前所述，原證一無法證明系爭專利申請專利範圍第2 項、第3 項不具進步性。故原證一組合原證四無法證明系爭專利申請專利範圍第2 項與第3 項不具進步性，僅可證明系爭專利申請專利範圍第1 項、第4 至19項不具進步性。

(十)原證二單獨即可證明系爭專利申請專利範圍第1 至19項不具進步性，原證四則足佐證系爭專利申請專利範圍第15至19項不具進步性：

如前所述，單獨原證二即已可證明系爭專利申請專利範圍第1 至19項不具進步性，而原證四所揭露之PCI/PCMCIA橋接器

745 則可進一步佐證系爭專利所揭露之「橋接器」及「橋接器之匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面」等技術特徵確實在影音信號傳接處理領域亦為習知技術。

(十一)原證三組合原證四僅可證明系爭專利申請專利範圍第1 至4 項、第6 至10項、第13至19項不具進步性，無法證明系爭專利申請專利範圍第5 項、第11至12項不具進步性：

如前所述，單獨原證3 已可證明系爭專利第1 至4 項、第6 至10項、第13至19項不具進步性；單獨原證四則可證明系爭專利第15至19項不具進步性。因原證三未揭露可接收類比廣播信號，也未揭露具有解調器（類比廣播信號需要解調器進行解調），原證四亦未揭露，故組合原證三與原證四仍無法證明系爭專利申請專利範圍第5 項、第11至12項不具進步性。

六、綜上所述，經逐項審查系爭專利申請專利範圍，可知原證二可證明其第1 項、第15項、第18項（獨立項）及第2 至14項、第16至17項、第19項（附屬項）均不具進步性，是系爭專利有違專利法第22條第4 項規定，本應為舉發成立之審定，然原處分竟為舉發不成立之處分，於法即有未合，訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。是以原告請求撤銷訴願決定及原處分，並請求判令被告應就申請第093103998N01號發明專利舉發案作成舉發成立之審定，為有理由，應予准許。爰由本院將原處分及訴願決定撤銷，並改判如主文第2 項所示。

七、本案事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，原告之訴為有理由，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 98 年 6 月 11 日
智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳國成
法 官 陳忠行
法 官 曾啓謀

以上正本係照原本作成。

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訴理由（須按他造人數附繕本）。

如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 98 年 6 月 11 日
書記官 王月伶