

智慧財產法院民事判決

109 年度民專上字第 23 號

上 訴 人 徐明清

訴訟代理人 蘇三榮律師

被 上訴人 南一書局企業股份有限公司

兼 法 定

代 理 人 蘇建中

被 上訴人 翰林出版事業股份有限公司

兼 法 定

代 理 人 陳炳亨

被 上訴人 康軒文教事業股份有限公司

兼 法 定

代 理 人 李萬吉

共 同

訴訟代理人 桂齊恒律師

林景郁

複代理人 江郁仁律師

胡培芝

上列當事人間請求排除侵害專利權等事件，上訴人對於中華民國 109 年 4 月 28 日本院 108 年度民專訴字第 104 號第一審判決提起上訴，本院於 110 年 4 月 8 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項

原被上訴人育橋文教事業股份有限公司（下稱育僑公司）於訴訟進行中與康軒文教事業股份有限公司（下稱康軒公司）合併，由康軒公司為存續公司，有經濟部經授商字第 10901226090、10901198800 號函、公司變更登記表附卷可參（見本院卷一第 275 至 281 頁），康軒公司並於民國 110 年 1 月 4 日具狀承受訴訟（見本院卷一第 273 至 274 頁），核無不合。

貳、實體事項

一、上訴人主張：上訴人為中華民國發明專利第 I287765 號「教學解題系統及其建立方法」（下稱系爭專利）之專利權人，

專利權期間自 96 年 10 月 1 日至 115 年 3 月 7 日止。詎被上訴人未經上訴人同意，被上訴人南一書局企業股份有限公司（下稱南一書局）所出版如附表編號 1 至 6 所示之產品，被上訴人翰林出版事業股份有限公司（下稱翰林公司）所出版如附表編號 7 至 8 所示之產品，及育橋公司所出版如附表編號 9 至 11 所示之產品，皆以列出 QR code 之方式，使閱讀者掃描後連結到真人影音解題檔案，落入系爭專利請求項 1、3、5、6、8 至 11 之文義或均等範圍，侵害上訴人系爭專利權。蘇建中為南一書局負責人，陳炳亨為翰林公司負責人，李萬吉為康軒公司負責人，應依公司法第 23 條第 2 項規定與各該公司負連帶賠償責任。爰依專利法第 96 條第 1 項至第 3 項、第 97 條第 1 項第 2 款，民法第 184 條第 1 項前段、第 185 條第 2 項，公司法第 23 條第 2 項規定，擇一求為命南一書局、翰林公司及康軒公司排除、防止侵害，及南一書局與被上訴人蘇建中、翰林公司與被上訴人陳炳亨、康軒公司與被上訴人李萬吉各連帶給付上訴人新臺幣（下同）100 萬元本息之判決。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴。並上訴聲明：(一)原判決廢棄。(二)南一書局、翰林公司及康軒公司不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口侵害系爭專利之產品。(三)南一書局及蘇建中應連帶給付上訴人 100 萬元，及自起訴狀送達翌日起

至清償日止，按週年利率百分之 5 計算之利息。(四)翰林公司及陳炳亨應連帶給付上訴人 100 萬元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之 5 計算之利息。(五)康軒公司及李萬吉應連帶給付上訴人 100 萬元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之 5 計算之利息。

(六)第三、四、五項請求，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

二、被上訴人則以：乙證 1、2、3、4 之組合，可證明系爭專利請求項 1、3、5、6、8 至 11 不具進步性。乙證 1 對先前技術所欲改良者，是在於增進使用者的體驗，並非技術上不相容，自與先前技術不存在反向教示。系爭產品欠缺讀取 QR code 二維條碼編碼之輸入裝置及播放影音檔案之影音顯示裝置等硬體，自未落入系爭專利上開專利權範圍等語，資為抗辯。並答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)如受不利判決，請准供擔保免為假執行。

三、本院之判斷：

(一)系爭專利之內容（如附圖一所示）：

隨著科技的進步，以及學校課業內容的多元化，有些學校或補習班會將老師教學錄影光碟交給學生作為回家複習之用，但此類光碟內容都是長時間的影音檔，每次都需花很多時間

從頭開始搜尋所需片段，相當麻煩而費時，且老師得再針對每次功課內容重新製作光碟，相當不便。系爭專利發明目的在提供一種省時、方便使用、真人解題之教學解題系統，包含一紙本試卷、一解題資料庫、一輸入裝置，及一與該輸入裝置電連接之影音顯示裝置。紙本試卷表面設置有試題，及與試題相對應之編碼。解題資料庫內建有與紙本試卷之編碼相對應，且內容為試題之真人解答教學的影音資料之數位影音檔案。輸入裝置可用以擷取或輸入該編碼而對應產生一啟動訊號。影音顯示裝置可對應該輸入裝置產生之啟動訊號，而連結開啟該解題資料庫中相對應之數位影音檔案的影音資料。透過該教學解題系統，學生可自行開啟觀看相對應數位影音檔案的解題教學內容，而得知相關試題之解答方法（見原審卷一第 48 頁）。

(二)專利有效性證據之說明：乙證 1 係 94 年 9 月 1 日公告之我國第 TW 1239200 公告號「文件取像辨識系統、辨識方法及使用其來獲得考卷資訊的方法」專利案（見原審卷一第 362 至 399 頁，如附圖二所示）；乙證 2 係 94 年 8 月 11 日公告之我國第 TW 1238008 公告號「互動式多媒體資料處理系統與方法」專利案（見原審卷一第 400 至 427 頁，如附圖三所示）；乙證 3 係 94 年 9 月 21 日公告之我國第 TW 1240566 公告號「一種 SNG 網路行動攝影棚之直播方法及其系統」專利案（見原審

卷一第 428 至 445 頁，如附圖四所示）；乙證 4 係 90 年 5 月 16 日公告之我國第 TW 434524 公告號「關聯式的即時有聲教學方法」專利案（見原審卷一第 446 至 475 頁，如附圖五所示），上開證據之公開日均早於系爭專利申請日（95 年 3 月 8 日），可為系爭專利之先前技術。

(三)申請專利範圍解釋：

- 1.按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第 58 條第 4 項定有明文。用於解釋申請專利範圍之證據包括內部證據與外部證據。內部證據包括請求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案。外部證據係指內部證據以外之其他證據，包括專業字典、辭典、工具書、教科書、百科全書及專家證詞等，亦包括發明人或創作人之其他專利或論文著作。用於解釋請求項之證據，應先採用內部證據，若內部證據足以使請求項之用語或技術特徵的含意清楚，則無須另採用外部證據。若其含意仍未清楚或有疑義，則可採用外部證據。外部證據與內部證據對於請求項之解釋有衝突或不一致者，應優先採用內部證據。申請專利範圍用語之解釋，形諸於各構件相互間之連動技術特徵時，本有多種解釋，得就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果（最高行政法院 104 年度判字第 214 號、106 年度判字第 351 號判決意旨參見）。

2.兩造對於系爭專利請求項 1 、6 之「相對應之編碼」用語應

如何解釋有爭執，而申請專利範圍解釋為法律問題，並無辯論主義之適用，是本院雖得參酌兩造之意見，但仍應依職權為判斷，不受兩造主張之拘束，為避免造成突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益，本院於 110 年 1 月 25 日已當庭諭示該用語應解釋為「和一試題相對應之數位影音檔案的識別碼」，並請兩造依前開解釋進行攻防，以下說明本院採該解釋之理由：

- (1)系爭專利說明書第 7 頁第 5 至 19 行記載「如圖 1~3 所示，本發明教學解題系統的較佳實施例包含一紙本試卷 3 、一內建有解題用之數位影音檔案的解題資料庫 4 、一用以擷取紙本試卷 3 資訊的輸入裝置 5 ，及一用以接收該輸入裝置 5 產生之訊號並連結顯示解題資料庫 4 中之預定影音檔案的影音顯示裝置 6 。該紙本試卷 3 表面印製有多數待解答之試題 31 ，及多數分別與該等試題 31 相對應之編碼 32 。該等數位影音檔案內容皆為真人分別針對該等試題 31 之解答教學所錄製的相關影像與聲音資料。該影音顯示裝置 6 則為一般具有光碟讀取功能或網路連線功能之資料處理裝置，例如電腦。在本實施例中，該編碼 32 是呈條碼形式，而該輸入裝置 5 為可用以讀取條碼資料之讀碼機，但實施時，該編碼 32 亦可以是由數字、符號或兩者組合搭配所構成，而該輸入裝置 5 則為可鍵

入該等數字與符號之鍵盤，但該編碼 32 與輸入裝置 5 之類型皆不以上述為限。」（見原審卷一第 50 頁）；系爭專利說明書第 7 頁至第 9 頁記載「步驟（一）：建立解題資料庫。針對各種不同之試題 31 內容，分別錄製真人解說之數位影音檔案，並將該等影音檔案加以編號，而建立一解題資料庫 4」、「步驟（二）：建立試題題庫。將已經錄製真人解說之數位影音檔案的試題建立成數位檔案，並對應該等數位影音檔案之編碼，給予該等試題數位檔案相對應的編碼，而構成一試題題庫」、「步驟（三），編印紙本試卷。依據紙本試卷 3 所需內容，將試題題庫中預定試題編排列印於試卷紙 30 上，同時將試卷紙 30 上之該等試題 31 相對應的編碼 32，一起印製於試卷紙 30 的預定位置」、「步驟（四）連結解題資料庫。將該輸入裝置 5 電連接組裝於該影音顯示裝置 6 上，並使該影音顯示裝置 6 與該解題資料庫 4 連結」及「透過上述之解題系統的建立方式，老師可針對各次紙本試卷 3 內容的設計需求，直接將試題題庫中的試題挑選出來後，連同該等試題之相對應編碼，一起編排列印於試卷紙 30 上…當學生無法解答紙本試卷 3 中之試題 31 時，便可直接從該解題資料庫 4 中獲得所需解答」（見原審卷一第 50 至 54 頁）。

(2)由上可知，系爭專利編碼 32 係伴隨著紙本試卷 3 上的試題 31 印出，「相對應之編碼」係使學生在複習該紙本試卷 3 中之

試題 31，發現有不了解的地方時，學生可透過讀取該試題 31 的相對應之編碼 32，開啟該編碼相對應之解題資料庫 4 中該試題 31 之真人解說數位影音檔案，即可獲得解題方法，且編碼可以是條碼，亦可以數字、符號或兩者組合搭配所構成，編碼之類型不以上述為限。因此，所屬技術領域通常知識者依據系爭專利說明書上開內容，應可理解系爭專利請求項 1、6 所述之「相對應之編碼」，其功能係作為該編碼之對應試題之數位影音檔案的識別碼，使得當該編碼被讀取後，可開啟該編碼所對應連結的數位影音檔案，編碼類型不限，故該用語應解釋為「和一試題相對應之數位影音檔案的識別碼」。

(四)乙證 1 至 4 之組合，足以證明系爭專利請求項 1、3、5、6、8 至 11 不具進步性，茲分述如下：

1.請求項 1：

(1)乙證 1 為「文件取像辨識系統、辨識方法及使用其來獲得考卷資訊的方法」專利，其說明書第 22 頁揭示當學生碰到不會的試題時，利用光學筆擷取並辨識試題之標註碼字元，進而從電腦主機之資料庫取得相對應之輔助教材檔案，了解試題的答案與其他更詳細的說明（見原審卷一第 383 頁），即對應揭露系爭專利請求項 1 之「一種教學解題系統」之技術特徵。

(2)乙證 1 圖 7 及說明書第 22 頁第 15 至 23 行記載「首先要提供一考卷（S601），當學生碰到不會的試題時，則可以利用光學筆對準試題之試題及/ 或選項等之標註碼，透過數位相機以單張擷取的方式擷取試題影像及/ 或選項影像（S602）。接著利用前述之影像辨識單元辨識試題影像及/ 或選項影像，以取得試題字元及/ 或選項字元等之標註碼字元（S603）。根據試題字元及/ 或選項字元等之標註碼字元，便可以由電腦主機之資料庫中檢索出相對應之輔助教材檔案，並播放出來，協助使用者更有效地瞭解此試題的原理，或者甚至需要時，輔助教材可以列出與此試題相關的其他類似活用題，方便學生更進一步地熟習此題型，以達到輔助學習的目的（S604）」（見原審卷一第 383 、399 頁），其中考卷（S601）可對應至系爭專利請求項 1 之「一紙本試卷，設置有至少一待解答之試題」，而當學生碰到不會的試題時可以利用光筆辨識出標註碼字元（S603）可對應至系爭專利請求項 1 之「至少一與該試題相對應之編碼」。據上，乙證 1 已揭露系爭專利請求項 1 之「一紙本試卷，設置有至少一待解答之試題，及至少一與該試題相對應之編碼」之技術特徵。

(3)乙證 1 說明書第 22 頁第 20 至 21 行記載「根據試題字元及/ 或選項字元等之標註碼字元，便可以由電腦主機之資料庫中檢索出相對應之輔助教材檔案，並播放出來」、第 24 頁第 4 點

記載「本發明之文件取像辨識系統可以擷取該考卷之標註點的影像，並辨識標註碼的影像，而輸出一標註碼字元，接著可以根據此標註碼字元，提供關聯式輔助學習資訊。本發明使學生的紙本作答可與學習輔具上的多媒體教材及模擬試題互動」（見原審卷一第 383 、385 頁），其中電腦主機之資料庫可對應至系爭專利請求項 1 之「一解題資料庫」，當學生碰到不會的試題時可以利用光筆辨識出標註碼字元，而開啟該試題之可互動之多媒體輔助教材檔案，可對應至系爭專利請求項 1 之「內建有至少一與該紙本試卷之編碼相對應，且內容為該試題之…解答教學的影音資料之數位影音檔案」。

。據上，乙證 1 已揭露系爭專利請求項 1 之「一解題資料庫，內建有至少一與該紙本試卷之編碼相對應，且內容為該試題之…解答教學的影音資料之數位影音檔案」之技術特徵。

- (4)乙證 1 說明書第 22 頁第 12 至 23 行記載「當學生碰到不會的試題時，則可以利用光學筆對準試題之試題及/ 或選項等之標註碼…便可以由電腦主機之資料庫中檢索出相對應之輔助教材檔案，並播放出來，協助使用者更有效地瞭解此試題的原理」，其中光學筆擷取並識別標註碼字元，提供由電腦主機 120 之資料庫中檢索出相對應之輔助教材檔案並播放出來，已揭露系爭專利請求項 1 之「一輸入裝置，可用以擷取或輸入該紙本試卷上之編碼而對應產生一預定的啟動訊號」之技

術特徵。

(5)乙證 1 說明書第 24 頁記載「…其中考卷具有至少一標註碼，利用本發明之文件取像辨識系統可以擷取該考卷之標註點的影像，並辨識標註碼的影像，而輸出一標註碼字元，接著可以根據此標註碼字元，提供關聯式輔助學習資訊。本發明使學生的紙本作答可與學習輔具上的多媒體教材及模擬試題互動…」（見原審卷一第 385 頁）其所述學生和多媒體教材之互動已實質隱含有播放並顯示影音資料檔案之「一影音顯示裝置」，又乙證 1 圖 1A 及說明書第 17 頁第 2 至 10 行記載光學筆辨識出編註碼字元後「利用無線或有線傳輸的方式輸出到電腦主機 120 中」、說明書第 22 頁第 20 至 21 行記載「由電腦主機之資料庫中檢索出相對應之輔助教材檔案，並播放出來」（見原審卷一第 378 、394 、383 頁），可對應至系爭專利請求項 1 之「與該輸入裝置電連接並與該解題資料庫連結」。據上，乙證 1 已揭露系爭專利請求項 1 之「一影音顯示裝置，與該輸入裝置電連接並與該解題資料庫連結，且可對應該輸入裝置產生之啟動訊號而開啟顯示該解題資料庫中相對應之數位影音檔案的影音資料」之技術特徵。

(6)由上可知，乙證 1 已揭露系爭專利請求項 1 大部分技術特徵，所餘差異僅在於，乙證 1 僅揭示可互動之多媒體輔助教材檔案，未揭示其為「真人」解答教學之影音資料。惟查，乙

證 1 既已揭示「本發明使學生的紙本作答可與學習輔具上的多媒體教材及模擬試題互動」，可知輔助教材檔案為可互動之多媒體教材檔案，該多媒體教材具體內容並無特別限制，該發明所屬技術領域中具有通常知識者決定自得依其經驗法則所瞭解之事項選擇以真人解答教學之影音資料實現，此屬通常知識之簡單變更。是以，系爭專利請求項 1 之發明，係所屬技術領域中具有通常知識者依申請時之通常知識，將乙證 1 所揭露之電腦執行流程技術特徵自動化，及教學多媒體檔以真人影音方式呈現而能輕易完成者，故單獨乙證 1 已足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，則乙證 1 至 4 之組合當亦足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

2.請求項 3：

乙證 1 圖 1A 及說明書第 17 頁第 2 至 10 行（見原審卷一第 378、394 頁）記載根據頁碼字元及句碼字元，可以由電腦主機 120 之資料庫中檢索出相對應之輔助教材檔案，並播放出來，乙證 1 圖 1A 及說明書第 17 頁第 2 至 10 行（見原審卷一第 378、394 頁）記載光學筆辨識出編註碼字元後利用無線或有線傳輸的方式輸出到電腦主機 120 中，已揭露光學筆和電腦主機間進行無線網路連線，並且乙證 1 之電腦主機可開啟並撥放多媒體教材檔案，實質隱含電腦主機有處理裝置及顯示裝置，雖乙證 1 未揭露資料庫是網路資料庫，惟資料庫設置

於本地端電腦、儲存於 CD 中、或透過網路儲存於遠端電腦，均為系爭專利申請時點之習知技術，如乙證 2 第 6 頁第 9 至 10、18 至 19 行（見原審卷一第 405 頁）記載數位教材播放器可用以觀看、收聽多媒體視訊串流教材，又數位教材播送伺服器用以將多媒體數位教材傳送至遠端，乙證 3 第 5 頁倒數第 4 行至第 6 頁第 2 行（見原審卷一第 432 、433 頁）記載本系統會自動將同步教學或訓練課程之實況轉播變成錄影檔一隨選視訊檔（Video On Demand ），並透過本系統自動將檔案資料存放於指定網址上，已提供收看者點選該教學或訓練課程，可知將數位多媒體教材儲存於伺服器端，讓使用者透過網路存取為系爭專利申請時之先前技術，乙證 1 、2 及 3 同屬數位教材資訊處理之技術領域，皆使用電腦播放數位教材資料，具技術領域之關聯性及功能或作用之共通性，且乙證 1 、2 及 3 存在「數位教材資料可儲存於伺服器端，讓使用者透過網路存取」之教示，三者具結合動機，因此基於乙證 1 、2 及 3 將教材資料放在網路上之教示，所屬技術領域中具有通常知識者自可輕易選擇將本地端的資料庫移到伺服器端，而完成系爭專利請求項 3 之附屬技術特徵。又乙證 1 至 4 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，已如前述，則該組合當亦足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

3.請求項 5：

乙證 1 圖 7 及說明書第 22 頁第 12 至 23 行（見原審卷一第 383、399 頁）記載一考卷上存在試題等之標示碼，且標示碼係用於取得相對應之輔助教材檔案，又乙證 1 說明書第 10 頁第 13 至 16 行（見原審卷一第 371 頁）記載先前技術把條碼印刷在一本平面書籍上，並使用條碼閱讀筆讀取條碼，從條碼資訊可知道輔助教材檔案的儲存位置，從上述內容可知，編碼為條碼形式、輸入裝置是可讀取條碼的讀碼機，係乙證 1 申請前眾所周知、普遍使用的通常技術，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能簡單變更而輕易完成系爭專利請求項 5「該編碼是呈條碼形式，而該輸入裝置為可讀取條碼而產生相對應之啟動訊號的讀碼機」之附屬技術特徵，又乙證 1 至 4 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，已如前述，則該組合當亦足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

4.請求項 6：

系爭專利請求項 6 為請求項 1 所述教學解題系統之建立方法，是有關乙證 1 至 4 之組合可證明系爭專利請求項 6 不具進步性之理由與前開請求項 1 之理由相同，茲不贅述。

5.請求項 8：

系爭專利請求項 8 係依附於請求項 6，並進一步界定「更包含一介於步驟（A）與（B）間之步驟（A1），該步驟（A1

）是將已建立真人解說之數位影音檔案的試題分別建立數位檔案，並對應該等數位影音檔案之編碼，將該等試題數位檔案編碼而構成一數位化試題題庫」之附屬技術特徵。乙證 1 第 24 頁（見原審卷一第 385 頁）已揭示試卷上試題的標註碼相對應於電腦主機之資料庫中儲存的多媒體輔助學習教材，使學生的紙本作答可與學習輔具上的多媒體教材及模擬試題互動，已如前述，實質隱含在將關聯於輔助學習教材之試題的標註碼印刷於試卷之前，將已建立輔助學習教材的試題分別建立數位檔案，並進行編碼而構成一數位化試題資料庫，該發明所屬技術領域中具有通常知識者自能輕易完成系爭專利請求項 8 之附屬技術特徵，又乙證 1 至 4 之組合足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性，已如前述，則該組合當亦足以證明系爭專利請求項 8 不具進步性。

6.請求項 9：

乙證 1 圖 7 及說明書第 22 頁第 15 至 23 行（見原審卷一第 383、399 頁）記載：「首先要提供一考卷（S601），當學生碰到不會的試題時，則可以利用光學筆對準試題之試題及/或選項等之標註碼，透過數位相機以單張擷取的方式擷取試題影像及/或選項影像（S602）…由電腦主機之資料庫中檢索出相對應之輔助教材檔案，並播放出來」，可知乙證 1 揭示考卷（S601）上印有有標註碼之考卷，及藉由考卷上該標註

碼可將資料庫中與試題相對應之多媒體輔助教材播放出來，已對應揭露系爭專利請求項 9 「步驟（B）是將步驟（A1）之試題題庫中的試題數位檔案與相對應之編碼一起列印輸出在試捲紙上」之附屬技術特徵，又乙證 1 至 4 之組合足以證明系爭專利請求項 8 不具進步性，已如前述，則該組合當亦足以證明依附於請求項 8 之請求項 9 不具進步性。

7.請求項 10：

系爭專利請求項 10 依附於請求項 6、8 或 9，並界定「步驟（B）列印於試捲紙上之編碼是呈條碼形式」之附屬技術特徵，然編碼為條碼形式、輸入裝置是可讀取條碼的讀碼機，乃乙證 1 申請前眾所周知、普遍使用的通常技術，已如前述，該附屬技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能簡單變更者，又乙證 1 至 4 之組合足以證明系爭專利請求項 6、8 或 9 不具進步性，已如前述，則該組合當亦足以證明請求項 10 不具進步性。

8.請求項 11：

系爭專利請求項 11 依附於請求項 6、8 或 9，並界定「步驟（B）列印於試捲紙上之編碼是由數字、符號或數字與符號之混合排列所構成」之附屬技術特徵。查乙證 1 圖 7 及說明書第 22 頁第 12 至 23 行（見原審卷一第 383、399 頁）記載考卷上的標註碼字元可為試題字元，已對應揭露系爭專利請求

項 11 之附屬技術特徵，又乙證 1 至 4 之組合足以證明系爭專利請求項 6、8 或 9 不具進步性，已如前述，則該組合當亦足以證明請求項 11 不具進步性。

9. 上訴人下列主張均不足採，理由分述如下：

(1) 上訴人稱：乙證 1 未揭露具有與影音資料對應的識別碼且該識別碼與影音檔案一對一對應，故乙證 1 僅能搜尋到關聯式檔案，自未揭露系爭專利之「相對應之編碼」云云。然查，乙證 1 說明書第 13 頁第 11 至 19 行記載「…藉由數位相機光學筆可以擷取一張書本上的注釋代碼圖文影像，並且分析比對此張圖文影像，藉以辨識出其中所包含的資訊（例如頁碼與 / 或句碼），然後由一資料庫裝置中檢索出『相對應於』此資訊（例如頁碼與 / 或句碼）之一輔助教材檔案，並播放出來，協助使用者可以更有效的瞭解注釋代碼所標記地方的實體平面書籍內容，達到輔助學習目的」、第 22 頁第 15 至 21 行記載「當學生碰到不會的試題時，則可以利用光學筆對準試題之試題及 / 或選項等之標註碼，透過數位相機以單張擷取的方式擷取試題影像及 / 或選項影像(S602)」。接著利用前述之影像辨識單元辨識試題影像及 / 或選項影像，以取得試題字元及 / 或選項字元等之『標註碼字元(S603)』。根據試題字元及 / 或選項字元等之『標註碼字元』，便可以由電腦主機之資料庫中檢索出『相對應』之輔助教材檔案，並播

放出來」、第 17 頁第 21 行「根據頁碼字元及句碼字元，可以由電腦主機 120 之資料庫中檢索出『相對應』之輔助教材檔案，並播放出來」（見原審卷一第 374 、383 、378 頁），均已明確記載標註碼字元（S603）會與該試題之多媒體輔助教材檔案相對應，使得電腦主機可以將該相對應之教材檔案播放出來，因可藉由識別碼播放相對應之教材檔案，已揭露系爭專利「相對應之編碼」，且可知所播放教材檔案和識別碼為一對一對應，否則如何達到乙證 1 之「協助使用者更有效地瞭解此試題的原理，方便學生更進一步地熟習此題型，以達到輔助學習的目的」？是上訴人稱乙證 1 僅能搜尋到關聯式檔案、未揭露系爭專利「相對應之編碼」云云，自不足採。

(2)上訴人又稱：乙證 1 於掃描後需再進行「檢索」程序，非如系爭專利只要發送啟動訊號即可云云。然乙證 1 說明書第 22 頁第 20 至 22 行記載「根據試題字元及/ 或選項字元等之標註碼字元，便可以由電腦主機之資料庫中檢索出相對應之輔助教材檔案，並播放出來」（見原審卷一第 383 頁），可知在步驟 S603 之光學筆辨識出標註碼字元資訊後，系統即可執行接下來步驟 S604 的資料庫檢索動作，並隨之開啟檔案並播放出來，使學生可輕易地獲得輔助教材檔案資訊，則乙證 1 於辨識標註碼影像，以取得標註碼字元後，播放該標註碼相對

應之輔助教材檔案資訊之流程執行，乙證 1 已實質隱含系爭專利請求項 1 「產生一預定的啟動訊號」之動作。況系爭專利說明書第 9 頁第 11 至 15 行記載「該輸入裝置 5 便會產生並傳送一相對應啟動訊號至該影音顯示裝置 6，該影音顯示裝置 6 會對應該啟動訊號，連結開啟該解題資料庫 4 中對應該編碼 32 的數位影音檔案，而顯示播放出該數位影音檔案之內容」（見原審卷一第 54 頁），可知系爭專利所指「啟動訊號」係泛指輸入裝置與一影音顯示裝置在信號上的連接，而能開啟播放編碼相對應之數位影音檔案之訊號，自難認系爭專利之啟動訊號是使用何種特殊技術手段，且乙證 1 已隱含「產生一預定的啟動訊號」之動作，業如前述，無論乙證 1 是否有檢索資料庫之步驟，均無礙於乙證 1 揭露內容已對應揭示系爭專利請求項 1 之技術特徵，是以上訴人上開主張仍無從作為系爭專利具進步性之依據。

- (3)上訴人復稱：乙證 1 先前技術關於閱讀筆掃描條碼之方法，與乙證 1 之技術手段先天上互斥不相容，無法組合，且為反向教示云云。然查，所謂「反向教示」，係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採

的途徑者。乙證 1 說明書第 10 頁第 13 至第 11 頁第 3 行【先前技術】記載「二、就條碼閱讀筆（Bar Code Reader）而言，它是把條碼印刷在一本平面書籍上，使用者拿一支條碼閱讀筆去掃描這個條碼，從條碼中辨識出所代表的輔助教材檔案儲存位置，從而播放出輔助教材。其缺點為：1. 使用時學習者必須運用手腕，以水平一致的方向、穩定的掃描速度才能讀取正確的整條條碼，為提高成功率，此類產品都會要求使用者運筆姿勢。若是使用者的運筆姿勢不良，會造成頻繁的錯誤率，而產生錯誤的訊息，因而必須重覆掃描多次，容易讓人產生挫折感，操作上並不理想。2. 書本要印刷上許多巨大冗長的長方形條碼，這些條碼符號本身不但對使用者而言並無任何意義，而且破壞了書籍頁面上的設計美觀與質感，只會引起不舒適感，僅適合運用在註釋較少的幼兒書籍。對於註釋較多的幼兒以上書籍，是難以在書本文章的狹窄字裡行間印刷上許多長方形條碼，以提供學習者必要的註解。3. 通常此類產品要求書籍須平放在桌面上掃描，才能有較佳操作效果，不能拿起來舒適的閱讀」（見原審卷一第 371 至 372 頁），上開缺點 1、3 所述「使用時學習者必須運用手腕，以水平一致的方向、穩定的掃描速度才能讀取正確的整條條碼…書籍須平放在桌面上掃描，才能有較佳操作效果」係以使用者感受之觀點所給予體驗意見，認應加強使用者使

用舒適性，缺點 2 所述「巨大冗長的長方形條碼…破壞了書籍頁面上的設計美觀與質感，只會引起不舒適感，僅適合運用在註釋較少的幼兒書籍」係以設計美感或書籍編排之觀點出發所給予排版編輯意見，認其可適合註釋較少的幼兒書籍，若為文字密集的書籍會有排版問題，故上開內容只是提及使用者舒適性及列印條碼之排版編輯空間是否足夠之問題，非為排除書本上列印條碼之反向教示，當不屬於引證文件之技術上具有內在固有的不相容性，是上訴人上開主張並不足採。

- (4)上訴人又稱：原審判決未界定「具有通常知識者」之知識水準，系爭專利申請至今已近 15 年之久，其技術難認於申請時為具有通常知識者可輕易思及云云。惟「在專利之進步性論證過程，某種程度上即係將所屬技術領域具通常知識者之技術能力具體化，倘其論證內容不違經驗法則、論理法則或自然法則，即尚難謂法院未就所屬技術領域具通常知識者之知識水平加以說明」（最高行政法院 106 年裁字第 597 號判決意旨參照），因為所屬技術領域中具有通常知識者能理解、利用申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者等先前技術，而相關先前技術本身即反映一適當的水準，是以，進步性之論證過程中，透過申請專利之發明與相關先前技術之差異比對，及敘明其差異是否為所屬技術領域具有通常

知識者依先前技術所能輕易完成之論理，其論理過程已經藉由相關先前技術的水準反映申請專利之發明的技術水準，而使申請專利之發明的技術水準予以確定。乙證 1 至 4 之組合所揭露內容可否證明系爭專利前開請求項不具進步性，業據兩造為充分攻防，其論證的過程已界定通常知識者之技術水準，本院亦將得心證之理由詳述如前，因此，即使系爭專利申請至今已近 15 年，但有可能是因為在專利存續期間並無人對專利進步性提出挑戰或所舉之先前技術不強所致，該專利是否不具進步性，仍應依個案中所呈現的先前技術而定，無法以此即認系爭專利應具進步性，是上訴人上開主張，亦不足取。

(五)系爭專利請求項 1、3、5、6、8 至 11 既不具進步性，則有關係爭產品是否落入上開請求項之文義或均等範圍、上訴人請求損害賠償及排除防止侵害有無理由等爭點，即無審究之必要。

四、綜上所述，乙證 1 至 4 之組合可證明系爭專利請求項 1、3、5、6、8 至 11 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，被上訴人自無構成專利法或民法之侵害專利權可言，是上訴人依專利法第 96 條第 1 項至第 3 項、第 97 條第 1 項第 2 款，民法第 184 條第 1 項前段、第 185 條第 2 項，公司法第 23 條第 2 項規

定，求為命南一書局、翰林公司及康軒公司排除、防止侵害，及南一書局與被上訴人蘇建中、翰林公司與被上訴人陳炳亨、康軒公司與被上訴人李萬吉各連帶給付上訴人 100 萬元本息之判決，為無理由，不應准許。從而，原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予論駁，併此敘明。

六、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條，民事訴訟法第 449 條第 1 項、第 78 條，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 5 月 13 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 林洲富

法 官 蔡如琪

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後 20 日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後 20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或

具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第 466 條之 1 第 1 項但書或第 2 項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 110 年 5 月 24 日

書記官 邱于婷

附註：

民事訴訟法第 466 條之 1(第 1 項、第 2 項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。