

【裁判字號】100,台上,2254

【裁判日期】1001229

【裁判案由】侵害專利權有關財產權爭議

【裁判全文】

最高法院民事判決

一〇〇年度台上字第二二五四號

上訴人 圓剛科技股份有限公司

法定代理人 郭重松

訴訟代理人 黃章典律師

簡秀如律師

被上訴人 力竝科技股份有限公司

兼法定代理人 施郁鏘

共同

訴訟代理人 陳群顯律師

朱玉文律師

參加人 經濟部智慧財產局

法定代理人 王美花

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九十九年六月十日智慧財產法院第二審判決（九十八年度民專上字第四五號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

本件上訴人主張：伊所發明之「影音信號傳接處理裝置」，業經取得第0000000號發明專利（下稱系爭專利），專利權期間自民國九十四年九月二十一日起至一一三年二月十七日止。詎被上訴人力竝科技股份有限公司（下稱力竝公司）未經伊同意，使用系爭專利製造名稱為「數位魔卡旗艦版」之數位電視卡產品（即Fly DVB-TDuo CardBus，下稱系爭產品），並對外廣告、銷售，九十四年九月至十二月之銷售金額即高達新台幣（下同）一億八千一百零三萬元，伊自得依專利法第八十四條第一項、第八十五條第一項第二款規定，按銷售物品全部收入計算損害額，請求賠償；且其係故意侵害專利權，依同法第八十五條第三項規定，伊更得請求三倍之賠償。另被上訴人施郁鏘為力竝公司之負責人，依公司法第二十三條第二項規定，應負連帶賠償責任等情，爰求為命被上訴人連帶給付一千萬元並加計遲延利息之判決（上訴人起訴請求一億五千萬元本息，經第一審判決其敗訴後，僅就一千萬元本息部分聲明不服）。

被上訴人則以：系爭專利不具明確性，違反專利法第二十六條第二、三項規定；且請求項第一、十五、十八項獨立項之所有技術

特徵，均已為先前技術SAA7135 晶片及相關匯流排介面規格所揭露，亦不具「新穎性」或「進步性」，依專利法第二十二條第四項規定，不得申請取得專利，系爭專利應有撤銷之原因。又力竝公司所使用之SAA7135 晶片，早於系爭專利申請前即已公開發表，並為業界普遍使用，尤無侵害系爭專利之故意、過失等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為駁回上訴人請求被上訴人連帶賠償一千萬元本息部分之判決，駁回其上訴，無非以：被上訴人抗辯系爭專利不具進步性，有應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第十六條第一項規定，法院應就其抗辯有無理由，自為判斷。按發明專利權範圍，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，專利法第五十六條第四項定有明文。查上訴人申請專利之說明書記載「系爭專利所屬之技術領域：系爭專利是有關於一種影音信號傳接處理裝置，且特別是有關於一種將所接收之類比影像信號及類比聲音信號解碼為數位影像信號及數位聲音信號並輸出至電腦之影音信號傳接處理裝置。創作目的：系爭專利係針對習知之影音信號傳接處理裝置為改良對象。因習知之影音信號傳接處理裝置例如電視卡（TV tuner card）或稱影像擷取卡（TV capture card）可讓使用者在電腦螢幕上觀看電視信號，然為PCI 介面，主要是應用在桌上型電腦上，不具備熱插拔（hot plug）之功能；另CardBus 介面之電視卡，主要應用在筆記型電腦上，雖具熱插拔功能，惟其在處理信號的手段是利用硬體壓縮（hardware encode）方式，所用之硬體元件相對較多，成本相對提高。是以系爭專利提供一種影音信號傳接處理裝置，其所接收之類比影像信號及類比聲音信號解碼為數位影像信號及數位聲音信號並輸出至電腦之設計，完全運用到PCMCIA、CardBus或Express Card 匯流排介面，對於數位信號例如數位影像信號、數位聲音信號、數位影音信號及數位廣播信號等原始資料（raw data）之高速傳輸能力，且應用到電腦將數位影像信號及數位聲音信號編碼為數位影音信號之高運算能力，可減少所使用之硬體元件的數目，且降低許多生產成本」等語；另系爭專利申請專利範圍共十九項，其中第一、十五、十八項為獨立項，其餘為附屬項（上訴人於九十九年一月二十五日向參加入申請更正申請專利範圍，於第一、十五、十八項加入「且該影音信號傳送裝置不作信號壓縮之處理」之限制條件）。而被上訴人抗辯系爭專利不具進步性，係提出引證一之組合為據，該引證包括被證1（飛利浦SAA7135 晶片規格說明書）、被證47（PC Card 工業規範）、被證48（工業規格說明書、工業規範、Express Card工業規範），該引證與上訴人所稱系爭專利其他舉發案之證據

不同，故系爭專利雖經參加人作成七次舉發不成立之審定，甚且有經法院判決維持其處分者，亦無從逕採為有利上訴人之認定。茲就系爭專利申請專利範圍第一、十五、十八項（以下依序簡稱專利第一、十五、十八項）與引證一之技術特徵為比對：（一）專利第一項部分：查被證1之SAA7135晶片係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數位影像信號及一數位聲音信號及一橋接器之構件，其與系爭專利之不同乃在於匯流排規格不同，故SAA7135 晶片屬系爭專利所稱之「影音信號傳送處理裝置」；又被證47、被證48為相關匯流排介面規格工業規範，其中被證47之第9 卷「指導方針」，即說明如何克服PC卡連接器與PCI之差異，及如何設計共用晶片，並於CardBus匯流排環境中使用該晶片；由此可知，PCI與CardBus匯流排之間係不同之結構，而此二者間可以透過電路設計而作相互之轉換，是以被證47即有教示如何將PCI介面轉換為CardBus介面，堪認自PCI介面轉換為CardBus介面，於系爭專利申請前即屬習知技術；另被證48亦係系爭專利申請前即已存在之標準規範，而屬習知技術。再系爭專利說明書所載之習知先前技術及第1 圖（如原判決附圖2所示），雖與系爭專利圖示（原判決附圖1）不同，前者之功能方塊圖僅繪製數位影音信號X、Y傳送於影音編碼器（18）與CardBus匯流排介面（13）之間，惟因影音編碼器（18）與CardBus匯流排介面（13）之信號規格並不相同，自影音編碼器（18）輸出數位影音信號X、Y至CardBus 匯流排介面（13），勢必將數位影音信號X、Y轉換成符合CardBus 匯流排介面（13）之規格，故此習知技術必然具備前揭功能，足見專利第一項所述之「橋接器」，在影音信號傳接處理領域係屬習知技術。又該SAA7135 晶片可將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及數位聲音信號；至系爭專利原申請專利範圍第一項具有「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，此二者之差異僅在於匯流排介面之不同（一為PCI，一為PCMCIA、CardBus或Express Card），然如前所述，「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，至PCMCIA、Express Card之匯流排介面，與CardBus 同為系爭專利申請前即已制定之傳輸信號之標準規格介面，僅其傳輸之頻寬及使用電壓有所差異，對於電路設計者而言，依據各該標準規格，選擇製作符合其需求之規格介面之產品，是以PCMCIA、Express Card僅為類似功能之匯流排介面選擇。而上訴人所指系爭專利原申請專利範圍第一項之「熱插拔」功能，係採用習知技術Ca

rdBus匯流排介面所必然之功能，PCMCIA、Express Card 亦均具有熱插拔之功能，並非系爭專利之設計始能具有之獨特功能；是以專利第一項並未產生任何無法預期之功效，引證一之技術內容，足以教示所屬技術領域中具有通常知識者，依據系爭專利申請當時之技術水準，有合理之動機結合上開技術內容，完成專利第一項之技術特徵，該項專利自不具進步性。上訴人雖主張：應用SAA7135之內接電視卡需要透過另外之「MPEG-2 ENCODER」晶片執行壓縮處理，SAA7135 晶片本身並無處理壓縮的功能，而系爭專利之特徵在於排除習知技術中需進行壓縮處理之外插式電視卡云云。惟參酌專利法第五十六條第四項規定，對於申請專利範圍之解讀，應將據以主張權利之該項申請專利範圍文字，原原本本地列述（recite），不可讀入（read into）詳細說明書或摘要之內容，亦不可將任何部分之內容予以移除。查說明書關於專利第一項僅記載「一種影音信號傳接處理裝置，『包括』：一影音解碼器，以及一橋接器；其中，該匯流排介面包括PCMCIA或Card Bus或Express Card 匯流排介面」，為連接前言與主體所使用之連接詞，係採開放式之表達方式，表示該影音信號傳接處理裝置之結構元件包含可作信號壓縮之處理，亦可包含不作信號壓縮處理，是上訴人徒以系爭專利說明書第六至九頁之記載，主張系爭專利「省略」習知技術所必須具備之壓縮處理，此「觀念的突破」即系爭專利發明之貢獻云云，將說明書之內容讀入申請專利範圍，自無可取。至於專利第一項更正本雖加入「且該影音信號傳送裝置不作信號壓縮之處理」之限制條件，上訴人據此主張系爭專利於該傳送裝置不作信號壓縮處理，而具進步性云云。惟依被證1之第4、6頁及功能方塊圖（如附圖3所示），SAA7135 晶片本身可接收不需要壓縮的信號，亦可接收壓縮信號，上訴人亦自陳「SAA7135之應用圖示包含用於『壓縮處理』之『MPEG-2 ENCODER』，亦即『壓縮處理』是由SAA7135規格書內所示『內接電視卡』應用圖式中的『MPEG-2 ENCODER』來執行，並非SAA7135『本身』需要壓縮處理」、「依據SAA7135規格書之揭示，應用SAA7135之內接電視卡需要壓縮處理，其實施方式係透過另外之『MPEG-2 ENCODER』晶片來執行；SAA7135 晶片本身並無處理壓縮的功能」等語，足見影音傳送裝置不作信號壓縮處理之技術特徵乃習知技術，可見上開更正本亦不具進步性。（二）專利第十五項相較於專利第一項，僅無「影音解碼器」之裝置限定，惟如上項所述，「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，且採用習知技術CardBus 匯流排介面必然具備「熱插拔」之功能，系爭專利之設計並未產生不可預期之功效。至PCMCIA、Express Card之匯流排介面，僅為類似功能之匯流排介面選擇

。且被證1之SAA7135 晶片具有PCI橋接器，並可接收數位影音信號輸入，其本身已屬數位影音信號，無須經過類比數位轉換之程序，即可直接藉由PCI 橋接器進行匯流排規格轉換並輸出符合匯流排介面規格之數位影音信號。雖被證1 與專利第十五項之匯流排介面不同，但因「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，所屬影音信號傳接處理裝置之技術領域中具有通常知識者能輕易思及選擇PCMCIA、Express Card匯流排介面，故引證一之技術內容，足以教示所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成專利第十五項之技術特徵。另該項專利之更正本不具進步性，其理由則與專利第一項之更正本相同。(三)專利第十八項相較於專利第一項，並無影音解碼器之裝置限定外，其橋接器係用以接收第一數位廣播信號。而如前所述，「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，且採用習知技術CardBus 匯流排介面必然具備「熱插拔」之功能，系爭專利之設計並未產生不可預期之功效。且被證1之SAA7135晶片具有PCI橋接器，並可接收數位TV 廣播信號，其本身已屬數位影音信號，無須經過類比數位轉換之程序，即可直接藉由PCI 橋接器進行匯流排規格轉換，並輸出符合匯流排介面規格之數位影音信號，其餘依引證一可證明該項專利及其更正本不具進步性之理由則與前同。綜上所述，經整體技術特徵比對，專利第一、十五、十八項及其更正本之結構與技術已為引證一所揭示，而為所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成者，不具有進步性，被上訴人抗辯系爭專利違反專利法第二十二條第四項規定，有應撤銷之原因，尚非無據，上訴人於本件民事訴訟中不得對於被上訴人主張專利權。從而，上訴人依專利法第八十四條第一項、第八十五條第一項第二款、第三項、公司法第二十三條第二項規定，請求被上訴人連帶賠償一千萬元本息，即難謂有據，不應准許等詞，為其判斷之基礎。

惟依智慧財產案件審理法第十六條第一項規定，於智慧財產權爭訟事件，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院雖應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法等法律有關停止訴訟程序之規定，然智慧財產權之審定或撤銷，涉及跨領域之科技專業知識，智慧財產法院依智慧財產法院組織法第十五條第四項及智慧財產案件審理法第四條之規定，配置有技術審查官，使其受法官之指揮監督，依法協助法官從事案件之技術判斷，蒐集、分析相關技術資料及對於技術問題提供意見，且依智慧財產事件審理細則第十六條規定，審判長或受命法官得命技術審查官製作報告書，該報告書不予公開。是以，智慧財產法院審理是類訟爭事件，就自己具備與事件有關之專業知識，

或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，倘認與專責機關之判斷歧異，自應依智慧財產案件審理法第八條規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，並經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證本於職權而為判決，此觀智慧財產案件審理法第八條第一、二項規定「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎」、「審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證」及智慧財產案件審理細則第十六條理由說明「法官如欲將技術審查官意見採為裁判之基礎，應依本法第八條第一項規定，予當事人有辯論之機會」等語自明。依原判決理由記載，就涉及專業知識判斷部分，原審並未說明其出處或依據，則是否係以自己具備之專業知識，或經由技術審查官提供意見而得之專業知識為裁判之基礎？如是，自應踐行上開程序，始合於法律規定。原審就此未遑注及，未踐行上開程序，即遽認系爭專利第一、十五、十八項及其更正本之技術特徵不具進步性，已難謂合。次按發明專利權範圍，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，專利法第五十六條第四項定有明文，故解釋申請專利範圍時，自非不得審酌發明說明及圖式。而系爭專利「發明專利說明書」記載略以「系爭專利係針對習知之影音信號傳接處理裝置為改良對象。因習知之影音信號傳接處理裝置例如電視卡（TV tuner card）或稱影像擷取卡（TV capture card）可讓使用者在電腦螢幕上觀看電視信號，然為PCI介面，主要是應用在桌上型電腦上，不具備熱插拔（hot plug）之功能；另CardBus 介面之電視卡，主要應用在筆記型電腦上，雖具熱插拔功能，惟其在處理信號的手段是利用硬體壓縮（hardware encode）方式，所用之硬體元件相對較多，成本相對提高。是以系爭專利提供一種影音信號傳接處理裝置，其所接收之類比影像信號及類比聲音信號解碼為數位影像信號及數位聲音信號並輸出至電腦之設計，完全運用到PCMCIA、CardBus或Express Card 匯流排介面，對於數位信號例如數位影像信號、數位聲音信號、數位影音信號及數位廣播信號等原始資料（raw data）之高速傳輸能力，且應用到電腦將數位影像信號及數位聲音信號編碼為數位影音信號之高運算能力，可減少所使用之硬體元件的數目，且降低許多生產成本」等語（見一審卷第二宗三二九至三三三頁）；表明「針對習知之影音信號傳接處理裝置為改良對象」，且稱「因習知之CardBus 介面之電視卡，其在處理信號的手段是利用硬體壓縮方式，所用之硬體元件相對較多，成本相對提高，系爭專利以就所接收之類比影像信號及類比聲音信號解碼為數位影像信

號及數位聲音信號並輸出至電腦之設計，完全運用到PCMCIA、Card Bus或Express Card匯流排介面，對於數位信號之高速傳輸能力，且應用到電腦將編碼為數位影音信號之高運算能力，可減少所使用之硬體元件的數目，且降低許多生產成本」，則依上開專利法規定，解釋系爭專利範圍時，自得審酌之。乃原審徒以專利第一項記載「一種影音信號傳接處理裝置，『包括』：一影音解碼器，以及一橋接器；其中，該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus或Express Card 匯流排介面」，即謂系爭專利之影音信號傳接處理裝置之結構元件包含可作信號壓縮之處理，亦可包含不作信號壓縮處理云云，其解釋專利範圍未審酌發明說明，於法亦有未合。又SAA7135 晶片本身縱可接收不需要壓縮之信號，何以即可證明影音傳送裝置不作信號壓縮處理之技術特徵乃習知技術？另上訴人陳稱「SAA7135之應用圖示包含用於『壓縮處理』之『MPEG-2 ENCODER』，亦即『壓縮處理』是由SAA7135規格書內所示『內接電視卡』應用圖式中的『MPEG-2 ENCODER』來執行，並非SAA7135『本身』需要壓縮處理」、「依據SAA7135規格書之揭示，應用SAA7135 之內接電視卡需要壓縮處理，其實施方式係透過另外之『MPEG-2 ENCODER』晶片來執行；SAA7135 晶片本身並無處理壓縮的功能」等語，既謂「應用SAA7135 之內接電視卡需要壓縮處理」，自係表示習知之影音信號傳接處理裝置須壓縮處理，則原審以其陳述為依據，認定「影音傳送裝置不作信號壓縮處理之技術特徵乃習知技術」云云，尤屬費解；是其以「影音傳送裝置不作信號壓縮處理之技術特徵乃習知技術」為由，判定系爭專利不具進步性，即非無可議。上訴論旨，執以指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項、第七十八條，判決如主文。

中 華 民 國 一〇〇 年 十 二 月 二十九 日

最高法院民事第一庭

審判長法官 蕭 亨 國

法官 李 慧 兒

法官 高 孟 焄

法官 袁 靜 文

法官 鄭 雅 萍

本件正本證明與原本無異

書 記 官

中 華 民 國 一〇一 年 一 月 十 日

m