

# 智慧財產及商業法院專利民事判決雙月刊

(112 年 10 月號)

## 目 錄

### 壹、判決摘錄

案例 1：確認系爭產品未落入系爭專利權範圍之爭議(111 年度民專訴字第 23 號, 裁判日：111.04.27)..... 1

案例 2：均等侵權判斷與貢獻原則之爭議(110 年度民專訴字第 66 號, 裁判日：111.02.25)..... 7

### 貳、判決全文

## 案例 1：確認系爭產品未落入系爭專利權範圍之爭議(111 年度民專訴字第 23 號, 裁判日：111.04.27)

### 一、案情簡介

- (一)原告主張：系爭專利為一雲端網路遊戲應用的基礎專利，包括一種客製化攜帶式電子裝置之操作配置之方法及系統，被告為一法國之雲端遊戲公司，由被告所開發之「Hami 雲端遊戲應用程式」下載說明中記載：「本服務提供中華電信 4G、5G 月租型客戶申請使用」，可見被告確實與中華電信合作，提供臺灣地區使用者搭載 4K 解析度的 5G 雲端遊戲服務在中華電信 5G 用戶（包括手機用戶）（下稱系爭方法），系爭方法業已落入系爭專利請求項 1、2、4、6 至 7 之文義範圍，而侵害原告之專利權。
- (二)被告抗辯：經勘驗程序，確認僅限於 iOS 手機操作畫面可供為專利侵權辯論，而 iOS 手機之觸控螢幕縱有出現所謂功能區域，亦僅為智慧型手機 App 通常呈現之結果。蓋智慧型手機之觸控螢幕於不同之 App（甚至同一 App 不同畫面下）可以有不同之功能區域，不僅為該領域具通常知識者所熟知，更係一般使用者之普通常識，其相關技術之時間亦遠早於系爭專利，均為顯著之事實。因此縱認系爭專利具有可專利性，早於系爭專利申請前，市場上已存有一種或多種其他技術手段可達成完全相同顯示功能區域之外觀，尚難謂手機觸控螢幕顯示具有功能區域即具備符合系爭專利特徵之技術內容，是就 iOS 手機勘驗事項及其結果，均未能滿足「全要件原則」，不足以證明 iOS 手機上之實施方法侵害系爭專利。準此，依勘驗事項暨其結果，實無從證明系爭方法有任何侵害系爭專利之處等語，資為抗辯。

### 二、重要爭點

- (一)系爭專利請求項 1 之「輸入裝置或功能裝置之資訊」、「操作配置」、「裝置資料庫」、「裝置資料庫」、「操作配置資訊」及「變更該攜帶式電子裝置之操作配置」等用語應如何解釋。
- (二)系爭方法是否落入系爭專利請求項 1、2、4、6 至 7 之文義範圍？

### 三、法院見解

#### 1. 系爭專利請求項 1 用語解釋

- (1)原告提出之解釋過於簡略，被告提出之解釋過於限縮且無法使系爭專利請求項 1 之範圍更明確，由系爭專利說明書相關段落及圖式記載，系爭專利請求項 1 之「輸入裝置或功能裝置之資訊」應解釋為「攜帶式電子裝置內具有之輸入裝

置或功能裝置相對應功能的資訊，用來配對輸入裝置或功能裝置與軟體之操作」。

- (2)原告提出之解釋過於簡略，系爭專利說明書及圖式並無被告主張之「韌體、驅動程式或作業系統之參數設定相關資訊」，且由系爭專利說明書及圖式說明之「操作配置」應屬配對攜帶式電子裝置輸入裝置或功能裝置與操作軟體後，攜帶式電子裝置上呈現之操作介面與輸入裝置或功能裝置產生之控制功能，而與韌體、驅動程式或作業系統之參數設定無關。故「操作配置」應解釋為「攜帶式電子裝置內具有之輸入裝置或功能裝置相對應功能因應操作軟體動作所產生之對應控制功能及介面」。
- (3)由系爭專利說明書可知「裝置資料檔」為一包含攜帶式電子裝置內輸入裝置及功能裝置資訊之一電子檔案或複數電子檔案的集合，而該技術領域中具有通常知識者自能輕易得知電子檔案的儲存方式須符合資料結構的要求，被告所稱「足以配對」定義並不明確，且系爭專利說明書亦無記載「足以配對」之內容，應將被告之解釋修正為「包含攜帶式電子裝置內具有之輸入裝置或功能裝置相對應功能資訊之結構化集合，用來配對輸入裝置或功能裝置與軟體之操作」。
- (4)「資料庫」一詞在資訊領域已有明確的定義，被告提出之解釋包含對「裝置資料檔」的解釋，依系爭專利說明書及圖式，配對輸入裝置或功能裝置與操作軟體的元件是設定模組而非「裝置資料庫」，故被告解釋中「其管理系統及與之關聯的應用程式，足以配對輸入裝置或功能裝置與操作軟體之動作」已涵蓋設定模組的功能，參諸系爭專利說明書及圖式對「裝置資料庫」之說明，「裝置資料庫」應解釋為「存取、搜尋並管理裝置資料檔的硬體空間及程式集合」。
- (5)系爭專利說明書及圖式並無限定「韌體、驅動程式或作業系統之參數設定相關資訊」，系爭專利說明書實施例記載之配對僅為對應關係，亦無限定需以定韌體、驅動程式或作業系統之參數設定達成，故「操作配置資訊」應解釋為「攜帶式電子裝置內具有之輸入裝置或功能裝置相對應功能與軟體之操作動作間的對應關係」。
- (6)系爭專利請求項 1 之「變更該攜帶式電子裝置之操作配置」無須解釋。

## 2. 系爭方法並無落入系爭專利請求項 1、2、4、6 至 7 之文義範圍。

- (1)系爭專利請求項 1 限定伺服器需具有一定的硬體空間及複數程式集合以容納裝置資料庫，且該程式資料庫具有存取、搜尋並管理裝置資料檔的功能。惟查，由本院 111 年 12 月 23 日當庭勘驗影片「iOS 手機 ATV Drift & Tricks 遊戲.MTS」第[01:50]至[02:56]可知使用者在開啟 App 並登入的過程中無法看出伺服器有存取、搜尋裝置資料檔，故無法證明被告伺服器具有程式資料庫；在勘驗影片第[06:10]至[07:35]顯示遊玩遊戲時，手機螢幕上會出現虛擬的操作鈕供使用者操控遊戲物件，可看到螢幕上呈現 Y、X、A、B、LT、RT 按鈕及 L 方向操控鈕，其與家用主機 XBOX 使用的手把一致，故系爭方法係將家用主機 XBOX 的手把操控鈕虛擬至手機觸控螢幕，並無須得知手機的裝置資料即可達成，由勘驗

影片中被告提供之串流遊戲使用流程無法得知系爭方法之伺服器包括裝置資料庫。

- (2)原告雖主張操作遊戲軟體時，使用者操作的攜帶式電子裝置會依照其所具有的輸入裝置(觸控螢幕)而進行操作配置，而在觸控螢幕上產生對應控制功能及介面等虛擬按鈕及控制介面(即在攜帶式電子裝置內具有之輸入裝置相對應功能因應操作軟體動作所產生之對應控制功能及介面)云云，惟查，系爭方法係將家用主機 XBOX 的手把操控鈕虛擬至手機觸控螢幕而並無使用手機其他按鍵或功能裝置，而智慧型手機無論何種品牌、型號皆具有觸控螢幕，該虛擬按鈕及控制介面放置在螢幕上的位置是由遊戲本身畫面編排決定(不能擋住重要物件)，原告所稱系爭方法在觸控螢幕上產生對應控制功能及介面等虛擬按鈕及控制介面一事並無法證明伺服器具有裝置資料庫。
- (3)從 111 年 12 月 23 日當庭勘驗拍攝遊玩畫面，可看到螢幕上呈現 Y、X、A、B、LT、RB、RT 按鈕及 L 方向操控鈕，其與家用主機 XBOX 使用的手把一致，故系爭方法係將家用主機 XBOX 的手把操控鈕虛擬至手機觸控螢幕，並無須得知手機內具有之輸入裝置或功能裝置相對應功能資訊，螢幕上虛擬操控鈕功能係對應 XBOX 的手把操控鈕，亦無需將軟體內建之操作方式與手機之輸入裝置或功能裝置配對。
- (4)執行遊戲時手機的觸控螢幕操作方式與未執行遊戲時手機的觸控螢幕操作方式並無二致，皆為點擊、滑動等，系爭方法僅是限定一個特定區域(虛擬按鈕)供使用者操作，而使用者按壓後，系爭方法僅是將使用者操作特定區域(虛擬按鈕)的動作映射至使用家機 XBOX 手把時按壓實際的按鈕，該軟體則執行實際 XBOX 手把按鈕被按壓時該執行的動作，系爭方法並無將除觸控螢幕外的其他輸入裝置或功能裝置與操作軟體所需之操縱需求對應，亦無須記錄攜帶式電子裝置內輸入裝置或功能裝置的裝置資料檔以完成勘驗影片所示之遊戲流程，可知此操作配置亦與電子裝置之裝置資料檔無關。
- (5)依原告提出之甲證 13 雖顯示以 Windows 筆電遊玩同款遊戲時螢幕不會顯示 111 年 12 月 23 日本院當庭勘驗影片中 iOS 手機操控螢幕上顯示之虛擬按鈕，然中華電信 Hami 雲端遊戲官網另提供 Windows 作業系統版本 App 供電腦系統下載並安裝使用，其與 iOS 版本、Android 版本 App 係分別獨立下載的不同程式，因此即使以筆電遊玩相同遊戲時螢幕顯示的虛擬按鍵及控制介面不同，亦有可能係安裝的程式不同或伺服器僅需偵測連線裝置的作業系統種類即可達成，以筆電遊玩遊戲與以手機遊玩遊戲之操作配置不同並無法證明係根據裝置資料檔而產生不同操作配置。
- (6)綜上所述，系爭方法並未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍，故系爭方法當然亦無落入系爭專利請求項 2、4、6 至 7 之文義範圍。

#### 四、總結

發明專利權範圍，以請求項為準，於解釋請求項時，並得審酌說明書及圖式，於解釋請求項時，對於其中之用語及技術特徵，應給予最合理的解釋。對於請求項中之用語，若於說明書中另有明確之定義或說明時，應考量該定義或說明。對於請求項之記載有疑義而須釐清時，應考量說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案等內部證據，若仍有疑義時，應另考量專業字典、辭典、工具書、教科書、百科全書及專家證詞等外部證據。

專利權範圍既以請求項為準，請求項中自應記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍。於解釋請求項時，說明書及圖式係立於從屬地位，未記載於請求項中之事項，固不在保護範圍之內，惟請求項通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻清楚之處，自不應侷限於請求項之文字意義，而應參考說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以確定請求項界定之範圍。

本件被告主張系爭專利請求項中部分用語係業界無一致定義之上位用語，再參酌系爭專利說明書及圖式後仍無法明確得知系爭專利請求項之範圍，故要求法院先行做出申請專利範圍解釋，原告所提出之解釋僅為再次重複說明書中提到該等用語之處，而被告提出的解釋則似有參考系爭方法後，對系爭專利請求項做出系爭專利說明書並無提到的限制，法院在參酌兩造解釋後另行依系爭專利說明書及圖式說明的技術內容做出不同於兩造的申請專利範圍解釋，之後再依法院之解釋審酌兩造提出之證據做出判決。

本件原告係主張文義侵權，故應將解釋後的系爭專利之請求項的每一技術特徵與被控侵權對象之對應元件、成分、步驟或其間之關係等，分別進行比對，若各別對應之技術特徵均相同，則被控侵權對象符合「文義讀取」。反之，若被控侵權對象欠缺解釋後的系爭專利之請求項的任一技術特徵，或有任一對應之技術特徵不相同，則不符合「文義讀取」。若被控侵權對象對於系爭專利之獨立項未構成文義侵權，則對於其附屬項亦不構成文義侵權。

承上，本件經法院比對後認為：依原告當庭勘驗時下載被告之 App 及在 App 上試玩串流遊戲的遊玩畫面，僅能得知使用者開啟 App 後連線至遠端伺服器輸入帳號及密碼，登入後即可看到串流遊戲服務的首頁介面並選擇遊戲遊玩，無法看出伺服器有存取、搜尋裝置資料檔，故無法證明被告伺服器具有程式資料庫。玩遊戲時，手機螢幕上會出現虛擬的操作鈕供使用者操控遊戲物件，可看到螢幕上呈現 Y、X、A、B、LT、RT 按鈕及 L 方向操控鈕，其與家用主機 XBOX 使用的手把一致，系爭方法僅係將家用主機 XBOX 的手把操控鈕虛擬至手機觸控螢幕，並無使用手機其他按鍵或功能裝置，而智慧型手機無論何種品牌、型號皆具有觸控螢幕，故無須依照系爭專利請求項 1 所述依行動裝置所具有的輸

入裝置進行操作配置即可將虛擬按鈕及控制介面顯示於手機螢幕。虛擬按鈕及控制介面放置在螢幕上的位置是由遊戲本身畫面編排決定(不能擋住重要物件)，並無須得知手機內具有之輸入裝置或功能裝置相對應功能資訊，螢幕上虛擬操控鈕功能係對應 XBOX 的手把操控鈕，亦無需將軟體內建之操作方式與手機之輸入裝置或功能裝置配對，由勘驗影片中被告提供的串流遊戲使用流程無法得知系爭方法具有包含攜帶式電子裝置輸入裝置或功能裝置資訊的裝置資料檔。

綜上所述，法院最終判認：系爭方法並未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍，系爭專利請求項 2、4、6 至 7 皆依附系爭專利請求項 1，包含系爭專利請求項 1 所有技術特徵，系爭方法並無落入系爭專利請求項 1 之文義範圍已如前述，故系爭方法當然亦無落入系爭專利請求項 2、4、6 至 7 之文義範圍。原告不能證明系爭方法落入系爭專利請求項 1、2、4、6 至 7 之文義範圍，則本件其餘爭點即專利有效性、排除侵害及損害賠償部分，即無逐一論駁之必要。

附圖：



附圖 1：iOS 手機遊玩 ATV Drift & Tricks 遊戲畫面



附圖 2：iOS 手機遊玩 Brave 遊戲畫面



附圖 3：XBOX 家用主機手把（截圖自網路 <https://www.steamxo.com/2018/10/18/428065>）

案例 2：均等侵權判斷與貢獻原則之爭議(110 年度民專訴字第 66 號, 裁判日：111.02.25)

一、案情簡介

(一)原告主張：原告公司為中華民國新型第 M585072U 號「奶嘴夾收藏盒(一)」新型專利(下稱系爭專利)之專利權人，原告公司發現被告公司所製造、販賣之「小獅王辛巴-辛巴防塵奶嘴鍊」產品【「小辛巴防塵奶嘴鍊-經典」、「小辛巴防塵奶嘴鍊-香草」、「小辛巴防塵奶嘴鍊-莓果」、「小辛巴防塵奶嘴鍊-焦糖」】(下合稱系爭產品)於網路通路上銷售，嗣經原告公司根據系爭產品實物與系爭專利進行侵害比對分析，證實系爭產品落入系爭專利請求項 4 之均等範圍。

(二)被告抗辯：依據系爭專利說明書，「上下相對錯位的上、下壓條」因為具有啣齒紋肋咬合部，因此具備「形成左右面向壓掣抵持力」的功能，並產生「咬合面夾持面積增大、增加摩擦力」的結果，此為缺乏啣齒紋肋咬合部之「上下位置水平對應的上、下壓條」所無，系爭專利說明書第 4 頁已揭露「上下位置水平對應的上、下壓條」的技術手段，原告公司卻刻意未將其記載於請求項。故依貢獻原則，原告公司不得再依均等論主張系爭專利範圍及於「上下位置水平對應的上、下壓條」。

二、重要爭點

系爭產品是否對系爭專利請求項 4 構成均等侵權？

三、法院見解

1. 被告等並不爭執系爭產品落入系爭專利請求項 4 之除「該活動夾持部係包括一設於上盒蓋容槽內壁上之上壓條，一設於下盒蓋容槽內壁之下壓條，令其上、下壓條係設呈上下相對錯位相對」以外之其他技術特徵之範圍(本院卷第 273 頁)，故以下僅就系爭產品與「該活動夾持部係包括一設於上盒蓋容槽內壁上之上壓條，一設於下盒蓋容槽內壁之下壓條，令其上、下壓條係設呈上下相對錯位相對」之技術特徵進行比對。
2. 系爭產品的活動夾持部包括一設於上盒蓋容槽內壁上之上壓條及設於下盒蓋容槽內壁之下壓條，但上、下壓條係對應設置，盒蓋閉合時上、下壓條彼此對應密合，亦即系爭產品的上、下壓條並非呈上下相對錯位相對，因此，系爭產品無法讀取到系爭專利請求項 4「該活動夾持部係包括一設於上盒蓋容槽內壁上之上壓條，一設於下盒蓋容槽內壁之下壓條，令其上、下壓條係設呈上下相對錯位相對」之文義，應續為均等論之判斷。

3. 判斷被控侵權對象是否適用均等論時，若有任一限制事項成立，即不適用均等論。均等論之限制事項，主要包括全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻及貢獻原則等事項，以限制均等論，若任一限制事項成立，則不適用均等論，應判斷被控侵權對象不構成均等侵權。其中「貢獻原則」係指於系爭專利之說明書或圖式中有揭露但並未記載於請求項的技術手段，應被視為貢獻給公眾，專利權人不得以均等論重為主張其原可於系爭專利之請求項中申請卻未申請之技術手段。貢獻原則係基於平衡專利權人與公眾之利益而限制專利權的均等範圍，若專利權人於系爭專利申請時之說明書或圖式中揭露較多的技術手段，卻於請求項中申請較少的技術手段，於侵權訴訟時再藉由均等論擴大後之範圍而欲涵蓋說明書或圖式中已揭露之較多的技術手段，若認定適用均等論，將導致專利權人於專利申請階段與侵權訴訟階段主張之專利權範圍不一致，亦與請求項為界定專利權範圍之作用有所不符。
4. 系爭專利請求項 4 已記載「令其上、下壓條係設呈上下相對錯位相對」之技術特徵，明確限定上、下壓條須呈上下錯位相對的技術手段。系爭專利說明書第 4 頁第[0011]段及圖式第 8 圖業已記載「上述容座(10a)上、下盒蓋(11a、12a)兩相對容槽(111a、121a)內壁面近凹孔槽(112、122)內側處設之活動夾持部(17)之上、下壓條(110a、120a)，亦可設呈上、下呈同一水平面對」之技術內容，可知系爭專利說明書及圖式已明確揭露的「上、下壓條(110a、120a)呈同一水平面對」的技術手段並未記載於請求項，因此前開說明書揭露之技術手段應視為貢獻給公眾，原告不得以均等論重為主張該等說明書揭露之技術手段，而無均等論之適用。
5. 承上，系爭產品無法讀入系爭專利請求項 4「該活動夾持部係包括一設於上盒蓋容槽內壁上之上壓條，一設於下盒蓋容槽內壁之下壓條，令其上、下壓條係設呈上下相對錯位相對」之文義範圍，亦無均等論之適用，故系爭產品對於系爭專利請求項 4 未構成均等侵權。

#### 四、總結

專利權人主張被控侵權對象適用均等論而構成均等侵權時，被控侵權人得提出抗辯，主張全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻或貢獻原則等事項，以限制均等論，若任一限制事項成立，則不適用均等論，應判斷被控侵權對象不構成均等侵權。判斷是否適用前述限制事項時，應於判斷系爭專利之請求項與被控侵權對象之對應技術特徵是否為均等之同時一併考量，無須先判斷對應技術特徵已為均等後，再判斷是否適用限制事項。換言之，若有該等任一

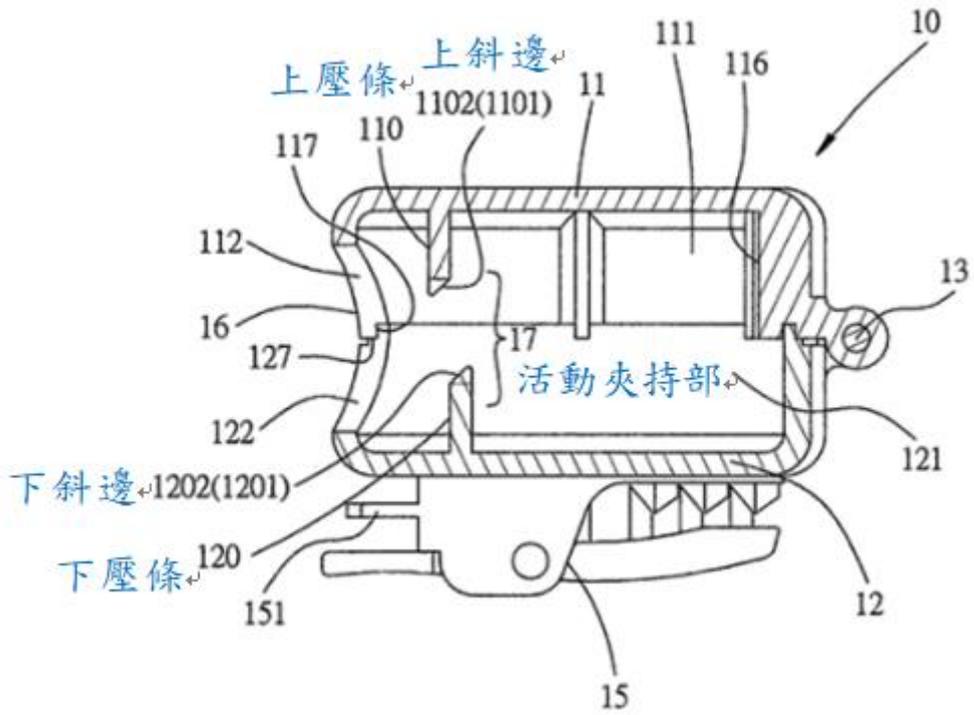
限制事項成立時，即可判斷不適用均等論，被控侵權對象不構均等侵權。

復查，貢獻原則係基於平衡專利權人與公眾之利益而限制專利權的均等範圍，若專利權人於系爭專利申請時之說明書或圖式中揭露較多的技術手段，卻於請求項中申請較少的技術手段，於侵權訴訟時再藉由均等論擴大後之範圍而欲涵蓋說明書或圖式中已揭露之較多的技術手段，若認定適用均等論，將導致專利權人於專利申請階段與侵權訴訟階段主張之專利權範圍不一致，亦與請求項為界定專利權範圍之作用有所不符。

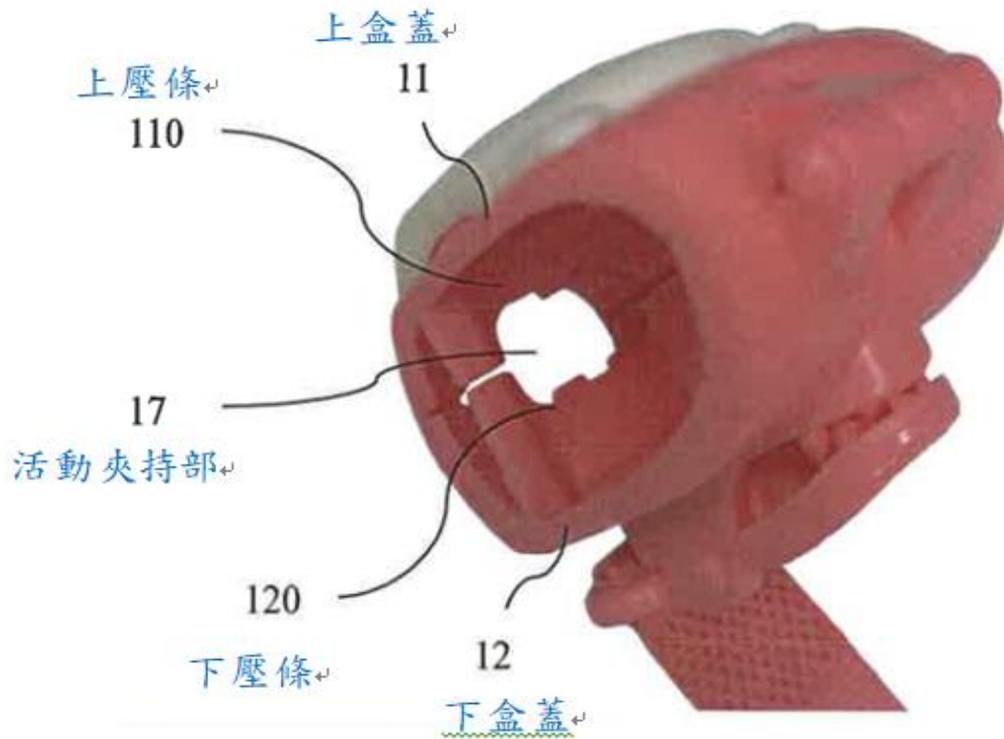
本案系爭專利請求項 4 僅記載「令其上、下壓條係設呈上下相對錯位相對」的壓條設置方法，因被控侵權人的產品壓條係呈同一水平面對，無法被系爭專利請求項 4 所文義讀取，故專利權人欲主張「上、下壓條呈同一水平面對」之態樣雖未落入系爭專利請求項 4 文義範圍但落入其均等範圍。

惟查，本案系爭專利說明書第 4 頁第[0011]段及圖 8 已明確揭示奶嘴盒活動夾持部(17)的上下壓條除了「呈上下相對錯位相對」的排列設計外，亦可為「上、下呈同一水平面對」之技術內容，但系爭專利申請專利範圍並未請求「上、下壓條呈同一水平面對」之態樣，反之，系爭專利請求項 4 明確記載「上、下壓條呈上下相對錯位相對」之態樣，可認定專利權人於系爭專利申請時之說明書或圖式中揭露較多的技術手段(上、下壓條呈同一水平面對或上、下壓條呈上下相對錯位相對)，卻於請求項中申請較少的技術手段(上、下壓條呈上下相對錯位相對)，於侵權訴訟時再藉由均等論擴大後之範圍而欲涵蓋說明書或圖式中已揭露之較多的技術手段，為平衡專利權人與公眾之利益，應適用貢獻原則而不適用均等論，系爭產品對於系爭專利請求項 4 未構成均等侵權。

附圖：



附圖 1：系爭專利奶嘴盒之組合剖面圖



附圖 2：系爭專利奶嘴盒之組合剖面圖

## 貳、判決全文

案例 1：111 年度民專訴字第 23 號判決

案例 2：110 年度民專訴字第 66 號判決