

智慧財產及商業法院專利民事判決雙月刊

(112 年 12 月號)

目 錄

壹、判決摘錄

案例 1：排除侵害專利權等之爭議(110 年度民專訴字第 25 號, 裁判日：
111.11.30) 1

案例 2：侵害專利權有關財產權之爭議(111 年度民專訴字第 17 號, 裁判
日：111.05.26) 6

貳、判決全文

案例 1：排除侵害專利權等之爭議(110 年度民專訴字第 25 號, 裁判日：111.11.30)

一、案情簡介

- (一)原告主張：原告為我國第 I556033 號「行動電子裝置、其螢幕控制模組、及其觸控面板控制器」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人。被告紹宏科技股份有限公司、大陸商深圳市滙頂科技股份有限公司產銷之「Goodix Technology」電容觸控晶片（晶片型號：GT7385/GT7385P、GT7387/GT7387P、GT7389P）以及載有前述電容觸控晶片之觸控面板控制模組產品（下稱系爭產品），落入系爭專利請求項 10、11 及 12 專利權範圍。被告所提引如爭點所示證據組合或欠缺組合動機，或未揭露系爭專利請求項 10 至 12 之技術特徵，均不足以證明系爭專利請求項 10 至 12 不具進步性。請求被告等連帶負損害賠償責任。
- (二)被告答辯：系爭專利說明書全文未提及決定系爭專利請求項 10 所示數值限定的理由，亦未記載系爭專利請求項 11 所示相關臨界範圍所代表之臨界意義。被告所提如爭點所示證據組合，可以證明系爭專利請求項 10 至 12 不具進步性，系爭專利請求項 10 至 12 具有應撤銷事由。系爭專利具有撤銷原因，原告之訴及假執行之聲請均無理由。

二、重要爭點

原證 4、被證 3 或原證 4、被證 2、被證 3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 10 不具進步性？

三、法院見解

1. 系爭專利技術分析：

(1) 先前技術

所謂的螢幕控制模組主要是在一電路板 80 上設有一個以上的控制器 81，該控制器 81 透過電路板 80 上的線路及連接器 82 和顯示器 73 及/或觸控面板電連接。當消費市場有進一步放大顯示器 73 的有效顯示區域的需求時，則首先必須考慮縮小螢幕上蓋 72 的邊框 720 寬度，然而縮小邊框 720 寬度必須一併考慮的是螢幕控制模組的寬度，惟有在螢幕控制模組寬度可能縮小的情況下，邊框 720 才可能縮小。

(2) 申請專利範圍：

請求項 10：一種螢幕控制模組的觸控面板控制器，係由一具有封裝體的積體電路所構成，該觸控面板控制器的封裝體的長度與寬度的比值為 2、2.33 及 2.6 的其中之一，且該封裝體的長度小於或等於 20mm，寬度小於或等於 6mm，該封裝體設有複數分別沿長度方向及寬度方向排列的電性觸點，其沿

著該長度方向設置的電性觸點數量大於沿著該寬度方向設置的電性觸點數量。

2. 專利有效性之技術爭點分析：

(1)原證 4、被證 3 或原證 4、被證 2、被證 3 之組合足以證明系爭專利請求項 10 不具進步性：

- ①系爭專利請求項 10 內容已如前述。原證 4 為系爭專利說明書，其先前技術第〔0005〕段揭示「前述螢幕控制模組主要係在電路板 80 上設有一個以上的控制器 81、一個以上的連接器 82 及多個被動元件 83，而縮小螢幕控制模組的寬度，首先必須縮小電路板 80 的寬度，但電路板 80 能否縮小其寬度，端視其上安裝的元件尺寸，而其上的主要元件為控制器 81，但既有控制器 81 的封裝構造具有相當的寬度，在此狀況下，電路板 80 寬度勢必要大於控制器 81 的寬度，始能符合安裝元件的需求」技術特徵（卷一第 80 頁），可對應系爭專利請求項 10「一種螢幕控制模組的觸控面板控制器，係由一具有封裝體的積體電路所構成」之技術特徵。
- ②原證 4 與系爭專利請求項 10 之差異在於，原證 4 未明確揭示「該觸控面板控制器的封裝體的長度與寬度的比值為 2、2.33 及 2.6 的其中之一，且該封裝體的長度小於或等於 20mm，寬度小於或等於 6mm，該封裝體設有複數分別沿長度方向及寬度方向排列的電性觸點，其沿著該長度方向設置的電性觸點數量大於沿著該寬度方向設置的電性觸點數量」技術特徵。
- ③惟被證 3 第 29 頁圖式揭示晶片的封裝體依不同尺寸設計，可具有長度為 13.5mm 或 16.0mm，寬度可為 5.5mm，且具有長寬比為 2.45 或 2.91($13.5/5.5=2.45$ 或 $16.0/5.5=2.91$)（卷二第 138、140 頁）。被證 3 的長寬比為 2.45 或 2.91 雖不等於 2、2.33 及 2.6 的其中之一，惟其在該等範圍之中，且同樣可達成系爭專利行動電子裝置螢幕邊框內的狹長型螢幕控制模組，以配合縮小螢幕邊框的需求之技術功效，故可對應系爭專利請求項 10「該觸控面板控制器的封裝體的長度與寬度的比值為 2、2.33 及 2.6 的其中之一，且該封裝體的長度小於或等於 20mm，寬度小於或等於 6mm」技術特徵。
- ④被證 3 第 29 頁圖式揭示晶片封裝體的複數個電性觸點係對應封裝體的長度及寬度形成 19*6 或 16*6 之矩陣排列，皆是長度方向的電性觸點數量大於沿著寬度方向設置的電性觸點數量，可對應系爭專利請求項 10「該封裝體設有複數分別沿長度方向及寬度方向排列的電性觸點，其沿著該長度方向設置的電性觸點數量大於沿著該寬度方向設置的電性觸點數量」技術特徵。
- ⑤原證 4 及被證 3 均屬封裝體的積體電路，所屬技術領域相同，具有技術領域之關聯性。又原證 4 電路板寬度勢必要大於控制器(晶片)的寬度，被證 3 之電路晶片欲減少電路板空間，故彼此間的作用或功能具有共通性。系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者具有動機組合原證 4 及被證 3 揭露

之內容輕易完成系爭專利請求項 10 之發明。查被證 2 圖 6、圖 7 揭示之觸控面板之觸控 IC(330)係狹長型，被證 2 摘要提及關於一觸控面板模組及具有該觸控面板模組之觸控顯示裝置，其可最小化用於電極佈線之非作動區域，可減少製造成本並且精確地偵測觸控活動。亦即被證 2 亦屬觸控 IC，同樣實現「減少觸控面板邊框之寬度」的技術功效，原證 4、被證 2 及被證 3 具有組合動機。

- ⑥原證 4 及被證 3 之組合即可證明系爭專利請求項 10 不具進步性，已如前述，原證 4、被證 2 及被證 3 之組合當亦足以證明系爭專利請求項 10 不具進步性。

3. 原告主張不可採之理由：

- (1) 原告主張原證 4、被證 3 欠缺組合動機且被證 3 未揭露封裝體長度與寬度比值為 2、2.33、2.6 的其中之一云云。惟查：

①複數引證對「技術領域的關連性」判斷標準予以論究，應就應用該技術之物、原理、機制或作用等予以考量，若複數引證之技術內容的技術領域具有關連性，再進一步考量「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」。系爭專利發明內容並不是在觸控面板控制器的觸控功能面做突破，而是聚焦於它狹長型尺寸的應用而達到縮短邊框之目的，因此針對系爭專利請求項是否具有進步性之判斷，所涉及引證技術內容是否能夠結合，應著重於在電子產品布局設計的範疇之下，是否已有先前技術已在著手解決觸控螢幕的作動區域有限。由於原證 4 及被證 3 均屬封裝體的積體電路，因此原證 4 及被證 3 的技術領域相同，具有技術領域之關聯性。又原證 4 電路板寬度勢必要大於控制器(晶片)的寬度，被證 3 之電路晶片欲減少電路板空間，故彼此間的作用或功能具有共通性；被證 2 提及關於一觸控面板模組及具有該觸控面板模組之觸控顯示裝置，其可最小化用於電極佈線之非作動區域，可減少製造成本並且精確地偵測觸控活動。亦即被證 2 亦屬觸控 IC，同樣實現「減少觸控面板邊框之寬度」的技術功效，原證 4、被證 2 及被證 3 自具有組合動機。

②依系爭專利說明書第〔0020〕段所載，系爭專利認為封裝體長寬比值範圍在 2~4 間亦可達成系爭專利所欲達成之功效，在此範圍內作任何的範圍減縮也無礙於實現縮小螢幕邊框寬度之效果，從而基於被證 3 之封裝體長寬比值為 2.45 或 2.91，及被證 4 之封裝體長寬比值為 2.45，皆係介於 2~4 間，應能達成系爭專利所欲達成之功效，所屬技術領域具有通常知識者可輕易完成系爭專利請求項 10「長度與寬度的比值為 2、2.33、2.6 的其中之一」之技術特徵。

- (2) 原告主張被證 3 係改善習知的 TSSOP、TVSOP 等封裝所佔據電路板的佈線空間，因此係屬增加電路板空間的技術內容，而與系爭專利縮小電路板的寬度相較，屬反向教示云云。然所謂「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。經查被證 3 之技術內容係包含改善習知封裝技術具有引腳的結構，使得封裝體所占用的空間寬度不需要再計入引腳的長度，自然可實現封裝體具有較少寬度的結果，進而在不需再占用較寬的電路板空間之下，可讓電路板的尺寸寬度規劃得以更為縮減，與系爭專利發明目的相同。被證 3 完全沒有明確記載或實質隱含有關排除系爭專利發明的教示或建議，當無反向教示可言，原告主張不可採。

四、總結

本件原告主張：系爭專利具有無法預期的功效，例如原證 4、被證 3、4 未揭露縮小螢幕邊框之功效、被證 2 未提及可調整控制晶片的寬度、面積或尺寸云云。惟具有無法預期的功效對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係發明申請時能夠預期者，仍非屬「無法預期之功效」。原證 4、被證 3 之組合；原證 4、被證 4 之組合；原證 4、被證 2、被證 3 之組合或原證 4、被證 2、被證 4 之組合都已清楚揭示關於晶片所占螢幕邊框空間之關係以及市面流通之具體狹長型晶片規格，或甚至如被證 2 將晶片安裝於觸控面板模組非作動區域以最小化電極佈線的範圍，從而透過減少觸控面板模組的邊框寬度而增加作動區域，進而最大化觸控顯示裝置可偵測觸控活動之面積，已揭示系爭專利所請發明。因此，系爭專利所請發明之功效對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，為發明申請時能夠預期，非屬無法預期之功效。

原告主張系爭專利產品於 102 年 1 月間通過 Windows8 認證，具有商業上的成功云云。惟「商業上的成功」僅為進步性的輔助判斷因素，並非唯一因素，且專利產品在商業上成功與否，除其技術特徵外，尚可能因銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景氣等因素相關聯（最高行政法院 109 年度判字第 232 號行政判決意旨參照）。原告所陳述之商業上成功，無法從原告所提供的證據中，判斷該等證據與系爭專利請求項 10 至 12 技術特徵有何關聯性，且原告並未提出相關文件證明系爭專利如何提高原告之市場占有率，實難認系爭專利具商業上之成功而可認具有進步性。

綜上所述，依前揭專利有效性爭點分析所示，前揭證據組合可證明系爭專利請求項 10 至 12 不具進步性。系爭專利請求項 10 至 12 有應撤銷原因，依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，原告於本件民事訴訟自不得對被告主張系爭專利之權利。從而，原告依專利法第 58 條第 1、2 項、第 96 條第 1 至 3 項及第 6 項、第 97 條，民法第 184 條第 1 項前段及第 2 項本文、第 185 條、第 179 條等規定請求如聲明所示，即無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，亦應駁回。

附圖：

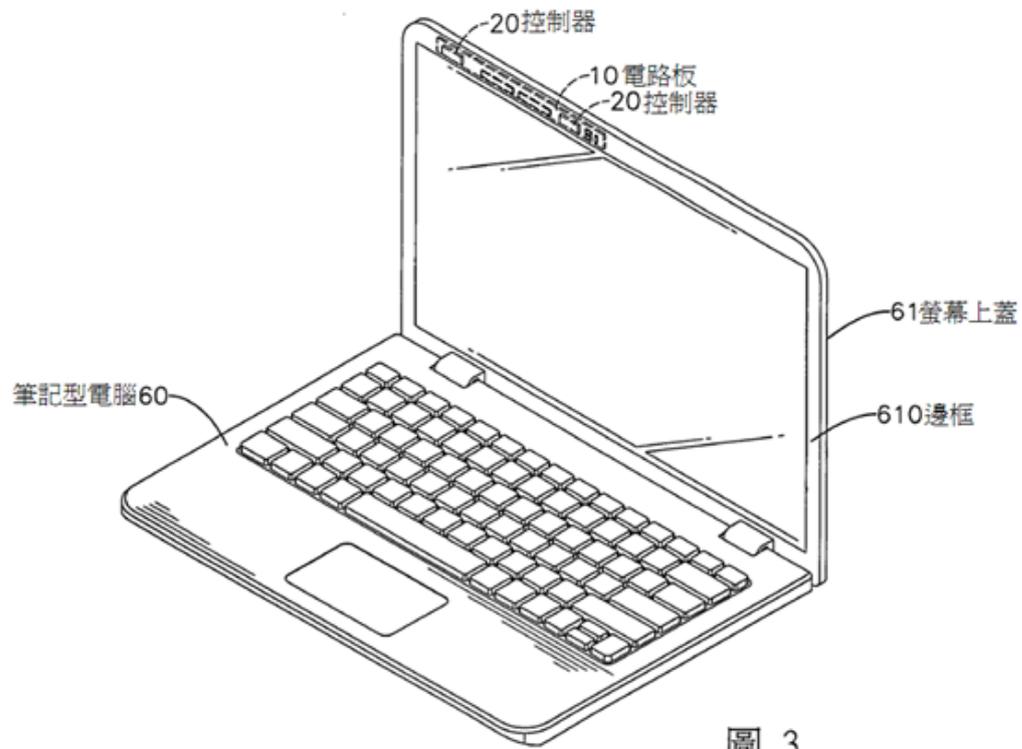
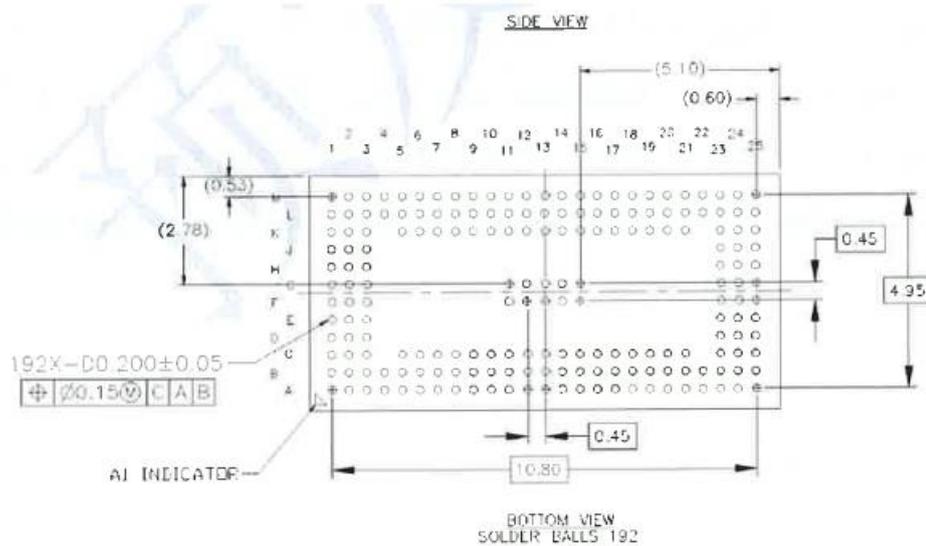


圖 3

附圖 1：系爭專利主要圖式



附圖 2：系爭專利產品主要圖式

案例 2：侵害專利權有關財產權之爭議(111 年度民專訴字第 17 號, 裁判日：111.05.26)

一、案情簡介

- (一)原告主張：原告之法定代理人蔡炳煌為我國第 I563874 號發明專利（下稱系爭專利）之專利權人。原告因搭配電信公司之電信服務專案取得被告薩摩亞商新茂環球有限公司（下稱新茂公司）所製造之 OPPO A54 產品（下稱系爭產品），發現系爭產品侵害原告系爭專利請求項第 5 項及第 6 項之文義範圍。原告之法定代理人蔡炳煌乃於 110 年 10 月 19 日函知被告侵權情事，詎被告新茂公司仍置之不理，求為命被告新茂公司、何濤安應連帶賠償；並願供擔保，請准宣告假執行之判決。
- (二)被告答辯：原告稱系爭專利請求項 5 之要件編號 5D「一電源供應連接埠，該電源供應連接埠包含至少二火線接點及一地線接點，」應解析為要件編號 5D「一電源供應連接埠」及要件編號 5E「該電源供應連接埠包含至少二火線接點及一地線接點」，原告又以要件編號 5D「一電源供應連接埠，該電源供應連接埠包含至少二火線接點及一地線接點，」進行侵權比對，顯自相矛盾且無意義。原告請求被告無理由，資為抗辯，並答辯聲明：原告之訴駁回；如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

二、重要爭點

- (一)系爭產品是否落入系爭專利請求項 5、6 之文義範圍？
(二)乙證 1、乙證 3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 5、6 不具進步性？
(三)乙證 2、乙證 3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 5、6 不具進步性？

三、法院見解

- (一)系爭產品未落入系爭專利請求項 5、6 之文義範圍：

1. 系爭專利請求項 5 之要件分析：

- (1). 經解析系爭專利請求項 5 範圍，其技術特徵可解析為 6 個要件，分別為：
- (1)、要件編號 5A 技術特徵：「一種與消費性電子設備共用的行動儲電設備，包含」；(2)、要件編號 5B 技術特徵：「一儲電單元、」；(3)、要件編號 5C 技術特徵：「一控制開關以及」；(4)、要件編號 5D 技術特徵：「一電源供應連接埠，該電源供應連接埠包含至少二火線接點及一地線接點，」；(5)、要件編號 5E 技術特徵：「該控制開關與該儲電單元、該電源供應連接埠的二該火線接點、地線接點電性連接，且」；(6)、要件編號 5F 技術特徵：「該電源供應連接埠具有一 USB 配合插口顯露於該與消費性電子設

備共用的行動儲電設備表面」。

- (2). 要件編號 5A 技術特徵：「一種與消費性電子設備共用的行動儲電設備，包含」部分：查系爭產品為一智慧型手機，雖非主要作為行動儲電設備之用，但在啟動 OTG 功能時，可作為 USB 主機，此時可提供電力予與其連接 USB 周邊裝置，屬於一種與消費性電子設備共用的行動儲電設備(原證四附圖 1)。因此，系爭產品落入要件編號 5A 之技術特徵。
- (3). 要件編號 5B 技術特徵：「一儲電單元、」部分：查系爭產品具有電池(原證四附圖 2)，因此，系爭產品落入要件編號 5B 之技術特徵。
- (4). 要件編號 5C 技術特徵：「一控制開關以及」部分：依原告提出之原證四附圖 3 觀之(本院卷一第 103 頁)，系爭產品之 OTG 連接開關開啟後係用以檢測與系爭產品相連接之 USB 裝置為主機裝置或周邊裝置，並不具備系爭專利控制開關可分別控制不同迴路電子零件電力來源之控制開關。因此，系爭產品並未落入要件編號 5C 之技術特徵。
- (5). 要件編號 5D 技術特徵：「一電源供應連接埠，該電源供應連接埠包含至少二火線接點及一地線接點，」部分：查系爭產品之 C 型 USB 接口包含二火線接點及二地線接點(原證四附圖 4、5)，因此，系爭產品係落入要件編號 5D 之技術特徵。
- (6). 要件編號 5E 技術特徵：「該控制開關與該儲電單元、該電源供應連接埠的二該火線接點、地線接點電性連接，且」部分：依原告提出之原證四附圖 4、5 可知，系爭產品雖具有 OTG 功能而具備 OTG 連接開關，惟該 OTG 連接開關係設置於系爭產品面板上之虛擬開關，屬於軟體控制而非系爭專利之硬體控制開關，並未與系爭產品之 C 型 USB 接口電性連接，而未文義讀取系爭專利請求項 5 要件編號 5E「該控制開關與該儲電單元、該電源供應連接埠的二該火線接點、地線接點電性連接」之技術特徵。因此，系爭產品並未落入要件編號 5E 之技術特徵。
- (7). 要件編號 5F 技術特徵：「該電源供應連接埠具有一 USB 配合插口顯露於該與消費性電子設備共用的行動儲電設備表面。」部分：由原告提出之原證四附圖 6 可知，系爭產品表面具有 C 型 USB 接口，因此，系爭產品係落入要件編號 5F 之技術特徵。
- (8). 綜上，由於系爭產品並未落入要件編號 5C、5E 之技術特徵，故系爭產品並未落入系爭專利請求項 5 之文義範圍。

2. 系爭專利請求項 6 部分：

系爭專利請求項 6 依附於請求項 5，並進一步界定「其中，該與消費性電子設備共用的行動儲電設備的電源供應連接埠更設置一資料傳輸接點」之附屬技術

特徵，既然系爭產品未落入系爭專利請求項 5 之文義範圍，系爭產品自未落入系爭專利請求項 6 之文義範圍。

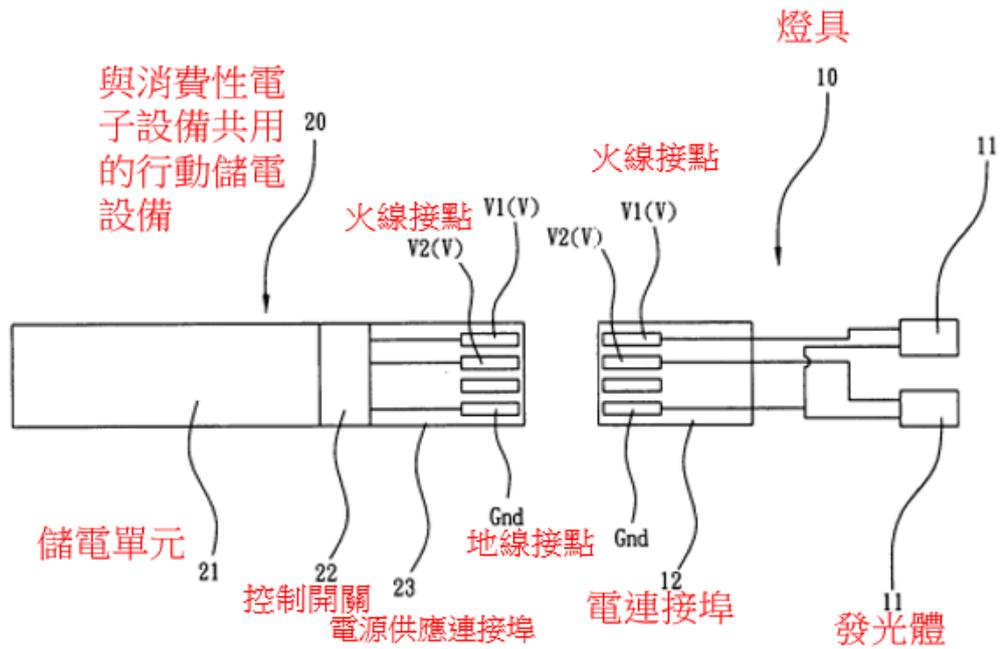
四、總結

至於原告主張依照系爭專利範圍請求項 5 實際內容修正技術特徵解析，將要件編號 5D 技術特徵「一電源供應連接埠，該電源供應連接埠包含至少二火線接點及一地線接點」拆解成「一電源供應連接埠」、「該電源供應連接埠包含至少二火線接點及一地線接點」兩個部分，其理由為「若被告不按系爭專利實際內容解析，將使原告系爭專利請求項 5 少一元件」云云，惟查：被告所解析之系爭專利請求項 5 要件編號 5D 技術特徵「一電源供應連接埠，該電源供應連接埠包含至少二火線接點及一地線接點」係包含「電源供應連接埠」及「該電源供應連接埠之接點配置」，兩者同屬於「電源供應連接埠」技術特徵之界定，且被告無論於有效性爭點或侵權爭點，均將該二特徵逐一對應比對，並無遺漏任何元件；反觀原告，僅在形式上辯稱二者應分離，但無法具體說明其分離二者之必要性或理由，故原告主張應將系爭專利請求項 5 要件編號 5D 分離並無意義，且有違一般請求項之解釋，是原告前開主張即非可採。

綜上所述，系爭產品未落入系爭專利請求項 5、6 之文義範圍，即未侵害原告所有系爭專利請求項 5、6，原告依專利法第 96 條第 2 項及公司法第 23 條第 2 項等規定，請求如訴之聲明所示，即無理由，不應准許。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。系爭產品既未侵害系爭專利請求項 5、6，則兩造有關係爭專利是否有無效原因、被告等是否應負連帶損害賠償責任等爭點，已無審究之必要。

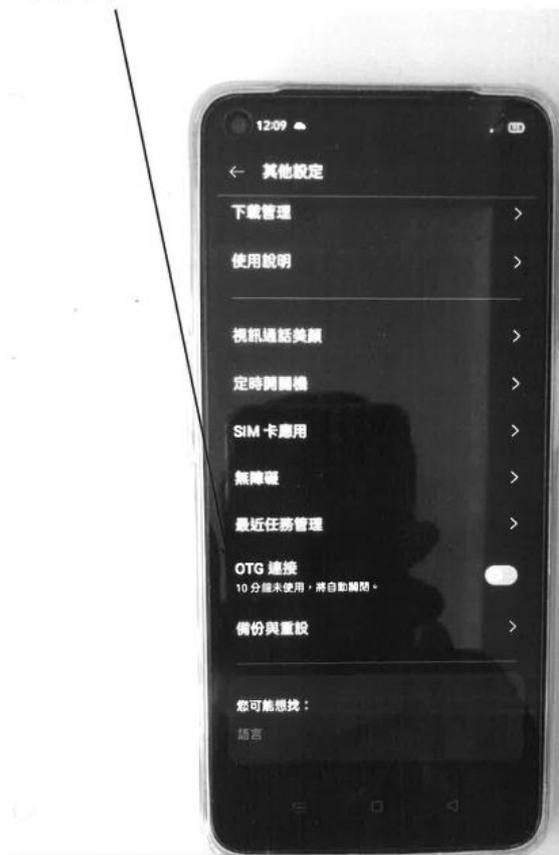
附圖：

附圖 1：系爭專利主要圖式



附圖 2：系爭專利產品主要圖式

一控制開關



一 電源供應連接埠



貳、判決全文

案例 1：110 年度民專訴字第 25 號判決

案例 2：111 年度民專訴字第 17 號判決