

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民專上字第10號

上訴人 晶享科技有限公司

法定代理人 李妤庭

訴訟代理人 高嘉甫律師

被上訴人 奇盈科技有限公司

兼 法 定

代 理 人 范振銓

共 同

訴訟代理人 劉勝元律師

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國110年1月18日本院109年度民專訴字第29號第一審判決提起上訴，本院於110年11月18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

一、上訴人主張：上訴人為中華民國專利公告號第I502600號「記憶體識別碼修正裝置」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國104年10月1日起至121年9月27日止。被上訴人奇盈科技有限公司（下稱奇盈公司）未經上訴人授權或同意，所使用之安國國際科技股份有限公司（下稱安國公司）型號AU6998記憶體識別碼修正裝置（下稱系爭產品），落入系爭專利請求項1、4、5之均等範圍，侵害上訴人系爭專利權，爰依專利法第96條第1項、第2項、第97條第1項第2款及公司法第23條第2項之規定，求為命被上訴人連

01 帶給付上訴人新臺幣（下同）300萬元本息，及命被上訴人
02 排除、防止侵害之判決。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人
03 不服提起上訴。並聲明：(一)原判決駁回上訴人後開第2、3項
04 之訴部分廢棄。(二)被上訴人應連帶給付上訴人35萬元，及自
05 起訴狀繕本送達次日起至清償日止，依照週年利率百分之5
06 計算之利息。(三)被上訴人不得自行或使他人製造、為販賣之
07 要約、販賣、使用、或為上述目的而進口侵害系爭專利權之
08 物品。(四)第2項聲明願供擔保，請准宣告假執行（上訴人逾
09 上開請求部分，原審為其敗訴之判決，上訴人未聲明不服，
10 不在本院審理範圍）。

11 二、被上訴人則以：系爭產品主板無待測記憶體安裝底座、功能
12 接腳組、擴充接腳組、重製鈕、顯示器，且其方式、功能、
13 結果均與系爭專利不同，自不落入系爭專利請求項1、4、5
14 之均等範圍。另系爭專利違反專利法第26條第1、2項規定，
15 引證1、2之組合可證明系爭專利請求項1、4、5不具進步性
16 等語，資為抗辯。並聲明：(一)上訴駁回。(二)如受不利判決，
17 願供擔保請准免為假執行。

18 三、本院之判斷：

19 上訴人主張系爭產品落入系爭專利請求項1、4、5之均等範
20 圍，惟為被上訴人所否認，並以前詞置辯，是本件爭點在
21 於：(一)系爭產品是否落入系爭專利請求項1、4、5之均等範
22 圍？(二)系爭專利請求項1、4、5是否有應撤銷事由存在？(三)
23 上訴人請求被上訴人連帶賠償35萬元本息及排除、防止侵害
24 是否有據？就上開爭點，本院認系爭產品並未落入系爭專利
25 請求項1、4、5之均等範圍，其餘爭點已毋庸審酌，茲析述
26 如下。

27 (一)系爭專利技術內容（如附圖一所示）：

28 當測試或封裝快閃記憶體，尤其是反及開快閃記憶體的晶片
29 時，有時因為該批製程上良率好壞的差異、及後續封裝時的
30 一些溫度變化上的物理現象造成快閃記憶體的識別碼之值變
31 成為錯誤的識別碼，因此便需要一種裝置，用以檢測快閃記

01 憶體的識別碼的值正確與否，若檢驗出錯誤亦需要進行修
02 正。為了提升可使用率，系爭專利提供一種記憶體識別碼修
03 正裝置，來針對具有錯誤識別碼的反及閘快閃記憶體，重新
04 寫入資料，將它修正為具有正確識別碼，以達到我們的最終
05 目的，使主控可以正確的辨識及使用該快閃記憶體(見原審
06 卷一第175頁)。

07 (二)系爭產品技術內容(如附圖二所示)：

08 系爭產品係一可進行記憶體識別碼修正之裝置，具接腳組可
09 連接外部控制裝置，驗證待測記憶體之識別碼是否正確，及
10 對檢測出錯誤之識別碼進行修正。

11 (三)系爭產品未落入系爭專利請求項1之均等範圍：

12 1.系爭專利請求項1與系爭產品，可對應拆解為附表所示8個要
13 件。系爭產品可為系爭專利請求項1要件編號1A、1B、1C所
14 文義讀取，無法為要件編號1C1至1C5所文義讀取，但落入要
15 件編號1C1之均等範圍等情，為兩造所不爭執(見本院卷第15
16 3頁)，本院應審究者即在於系爭產品是否落入系爭專利請求
17 項1要件編號1C2至1C5之均等範圍。

18 2.要件編號1C3部分：

19 (1)判斷被控侵權對象與系爭專利之請求項的對應技術特徵是否
20 為均等，一般係採三部測試(triple identity test or tri
21 partite test)，若被控侵權對象對應之技術內容與系爭專
22 利之請求項的技術特徵係以實質相同的方式(way)，執行實
23 質相同的功能(function)，而得到實質相同的結果(result)
24 時，應判斷被控侵權對象之對應技術內容與系爭專利之請求
25 項的技術特徵為無實質差異，二者為均等。所謂「實質相
26 同」，係指二者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知
27 識者能輕易完成或顯而易知者。所謂「方式」，係指為執行
28 某一功能及得到某種結果所採取之手段。解決一個特定的問
29 題，可能存在多種不同的方式，因此，不能僅由結果進行反
30 推分析。對於系爭專利之請求項與被控侵權對象的對應技術

01 特徵，即使二者之功能及結果實質相同，惟採取之方式實質
02 不同，則不能認為二者為均等。

03 (2)系爭專利主板上之擴充接腳組係用以連接一轉板，並藉由該
04 轉板連接一外部控制裝置；系爭產品之一可安裝待測記憶體
05 之待測記憶體安裝底座，係位於另一電路板上，其未有硬體
06 結構以連接轉板與外部控制裝置，而係將控制機制以對應之
07 軟體予以完成（見原審卷一第73頁），由上可知，系爭專利
08 係以擴充接腳組連接轉板再連接外部控制裝置驗證待測記憶
09 體上的可用區塊，但系爭產品並無擴充接腳組連接轉板與外
10 部裝置，而是透過軟體完成驗證，故兩者所採取之技術方式
11 (way)顯然實質不同，依前開說明，自不構成均等。

12 (3)上訴人雖稱：系爭專利透過擴充接腳組連接轉板，並藉由該
13 轉板連接外部控制裝置以測試「未封裝記憶體」，而系爭產
14 品是透過接腳外接電路板連接記憶體安裝底座，顯然也是透
15 過前揭接腳連接轉板進而連結外部控制裝置，以測試及修正
16 「未封裝記憶體」識別碼；另系爭產品以軟體處理，在實質
17 上之作用、效果與目的等面向，均與擴充接腳組連接轉板與
18 外部控制裝置為實質上相同結果，故兩者應構成均等侵害云
19 云。然系爭專利說明書及請求項1皆未記載系爭專利所測試
20 及修正之記憶體有已封裝與未封裝之分，上訴人前開「未封
21 裝記憶體」之主張洵屬無據。又系爭專利需以轉板連接外部
22 控制裝置執行驗證，而系爭產品並無外部控制裝置執行驗
23 證，而是以軟體程式完成，兩者執行功能及獲得結果所採取
24 之手段，一為硬體，一為軟體，顯然完全不同，並無構成均
25 等之可能，上訴人認系爭產品裝載記憶體安裝底座之電路板
26 與系爭產品外部控制裝置實質相同，亦屬無據，是上訴人上
27 開主張並不足取。

28 3.要件編號1C4部分：

29 (1)觀諸系爭專利圖2、請求項1之專利範圍及系爭專利說明書
30 第5頁倒數第2行（見原審卷一第167、177、195頁），
31 系爭專利除有「重置鈕」之元件外，主板另設有一「總開關

290」，其中重置鈕係用以啟動一測試程序，與控制電源無涉，可見系爭專利之重置鈕與總開關分屬不同之元件定義。然系爭產品上僅有一按鈕鍵，用以控制該主板之電源，此為兩造所不爭執，而電源開關與重製鈕顯然不同，故系爭產品欠缺技術方式，無法達成與系爭專利實質相同之功能或結果，自不落入系爭專利請求項1要件編號1C4之均等範圍。

(2)上訴人雖主張系爭產品係搭配電腦之軟體透過「開始」按鈕實現啟動測試程序，實質上完全相同於系爭專利之「重置鈕」，且系爭產品若發生當機亦僅能透過電源開關重新進行檢測，故該電源開關亦具有重置功能云云。惟參諸上訴人所提出鑑定報告：「四、代碼判斷後處理情況…當待測記憶體放入裝置內，開啟AlcorDSMP程式進行解碼作業，並由程式顯示介面呈現判斷結果，判斷為正確後，按下AlcorDSMP程式之『開始』選鈕進行記憶體容量確認」（見原審卷一第50至52頁），顯見上訴人所稱之「開始」按鈕並非用以啟動測試程序，而係測試程序啟動後判斷識別碼結果為正確，才按下「開始」選鈕確認記憶體容量，故系爭產品「開始」選鈕所執行之功能及達成之結果與系爭專利顯有實質差異，兩者自不構成均等。又系爭產品縱使重新啟動電源，亦可能僅重置晶片內部特殊功能暫存器和I/O 狀態而無須啟動測試程序，且上訴人並未證明系爭產品重啟電源開關後會啟動測試程序，則其主張電源開關具有重製功能云云，亦不足取。

4.要件編號1C2、1C5部分：

(1)由系爭專利請求項1C2、1C5記載：「一功能接腳組，其用以設定該主板之一功能設定；…一主控晶片…依據該功能設定，決定是否修正該待測記憶體的該識別碼」，可知系爭專利功能接腳組係在設定功能用以決定是否修正該待測記憶體之識別碼。反觀系爭產品用以設定該主板之功能設定，係主板藉由Jumper（跨接器）選擇對應待測記憶體所需之電壓值，是系爭產品之功能設定僅係用以選擇並提供不同電壓值給待測記憶體，與系爭專利用以決定是否修正識別碼之技術

01 特徵不同，且由上訴人所提鑑定報告之檢測照片（見原審卷
02 一第53至60頁），可知系爭產品係在AlcorDSMP 程式顯示識
03 別碼判斷錯誤或為重複固定值時，人為按下「更新」按鈕，
04 以進行修正識別碼作業，非依據該功能設定（選擇之電壓
05 值）決定是否修正識別碼；另由上訴人所提鑑定報告之測試
06 流程（見原審卷一第48至60頁），亦未見測試畫面有顯示修
07 正該待測記憶體之顯示代碼，無法顯示修正待測記憶體之修
08 正狀態。因此，系爭產品與系爭專利請求項之要件編號1C2
09 及1C5 相較，兩者技術手段不同，產生不同之功能及結果，
10 而存有實質差異，系爭產品自未落入系爭專利請求項1 要件
11 編號1C2 、1C5 之均等範圍。

12 (2)上訴人雖主張：系爭專利的功能接腳組也是有部分是用來使
13 用電壓設定，只是接腳上設定了電壓之後，尚需在主板後面
14 將電路連結到安裝底座，此與系爭產品跨接器的功能基本上
15 是一致的云云。惟依系爭專利請求項1所載「一功能接腳
16 組，其用以設定該主板之一功能設定；…一主控晶片…依據
17 該功能設定，決定是否修正該待測記憶體的該識別碼」，顯
18 見系爭專利之功能接腳組與電壓設定無涉，上訴人上開主張
19 顯與系爭專利記載不符，自不足採。

20 5.綜上所述，系爭產品未落入系爭專利請求項1要件編號1C2、
21 1C3、1C4、1C5之均等範圍，基於全要件原則，系爭產品自
22 未落入系爭專利請求項1之權利範圍。

23 (四)系爭產品未落入系爭專利請求項4、5之均等範圍：

24 系爭專利請求項4、5係直接依附於請求項1，為請求項1權利
25 範圍之進一步限縮。系爭產品未落入系爭專利請求項1之均
26 等範圍，已如前述，故系爭產品當然未落入系爭專利請求項
27 4、5之均等範圍。

28 四、綜上所述，系爭產品並未落入系爭專利請求項1、4、5之均
29 等範圍，而未侵害系爭專利權，從而，上訴人依專利法第96
30 條第1項、第2項、第97條第1項第2款及公司法第23條第2項
31 之規定，請求被上訴人應連帶給付上訴人35萬元，及自起訴

01 狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之
02 利息，及命被上訴人不得自行或使他人製造、為販賣之要
03 約、販賣、使用、或為上述目的而進口侵害系爭專利權之物
04 品，為無理由，不應准許。從而原審為上訴人敗訴之判決，
05 核無不合，上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無
06 理由。

07 五、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證
08 據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不
09 逐一論列，附此敘明。

10 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
11 條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

12 中 華 民 國 110 年 11 月 30 日

13 智慧財產第一庭

14 審判長法 官 李維心

15 法 官 林洲富

16 法 官 蔡如琪

17 以上正本係照原本作成。

18 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
19 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
20 (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
21 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
22 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
23 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
24 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

25 中 華 民 國 110 年 12 月 10 日

26 書記官 邱于婷

27 附註：

28 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

29 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
30 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

31 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

- 01 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
- 02 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。