

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民專上字第18號

上訴人 晶享科技有限公司

法定代理人 李好庭

訴訟代理人 林信男

被上訴人 維立精密工業股份有限公司

兼 法 定

代 理 人 黃以璿

上二人共同

訴訟代理人 劉勝元 律師

上列當事人間因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4月22日本院109年度民專訴字第39號第一審判決提起上訴，本院於110年12月2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：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，及依商業事件審理法規定由商業法院管轄之商業事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產及商業法院管轄之民事事件，均由智慧財產及商業法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款與智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產第一審民事事件固非由本院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，得由普通法院管轄。然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之本院受理。查上訴人起訴主張被上訴人黃以璿、維立精密工業股份有限公司（下稱維立公

司，而與黃以璿合稱被上訴人），因使用搭配安國國際科技股份有限公司（下稱○○○○）型號AU6998晶片「記憶體識別碼修正裝置」（下稱系爭產品），侵害上訴人註冊第I502600號發明專利「記憶體識別碼修正裝置」（下稱系爭專利）。準此，本件為有關專利法所生之第二審民事事件，本院有專屬管轄權。

貳、實體事項：

一、上訴人主張略以：

（一）上訴人起訴聲明：

1. 被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）300萬元，並自起訴狀送達次日起至清償日止，按年息5%計算之利息；2. 被上訴人不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口侵害系爭專利權之物品；3. 就第1項聲明，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。其主張略以：

1. 上訴人之請求權基礎：

上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自民國104年10月1日至121年9月27日。被上訴人明知系爭專利存在，前於103年8月8日公司設立起，即使用搭配○○○○之系爭產品為客戶修正記憶體識別碼，經上訴人委託鑑定結果，系爭產品落入系爭專利請求項1、4、5之專利權範圍。上訴人依專利法第96條、第97條第1項第1款及公司法第23條第2項規定，請求被上訴人連帶賠償300萬元。

2. 系爭專利具新穎性與進步性：

系爭專利就具體檢測方式，說明於專利說明書第5頁第22行以下至第7頁第9行。引證1、2與系爭專利領域不同，系爭專利請求項1具有新穎性及進步性，附屬之請求項4、5亦同。被上訴人為客戶進行記憶體測試、解扣，本應查詢有無侵犯他人專利，其至少有過失。

（二）原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴與聲明：

1. 原判決後開第2、3項部分廢棄；2. 被上訴人應連帶給付上訴人35萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年

01 息5%計算之利息；3. 被上訴人不得自行或使他人製造、為販
02 賣之邀約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利權
03 之物品；4. 上訴人願供擔保，請准宣告假執行。並主張略
04 以：

05 1. 不應以第二手資料作為系爭產品檢驗流程依據：

06 上訴人雖於原審提出之財團法人臺灣經濟科技發展研究院
07 （下稱臺經院）鑑定報告內之檢測照片，作為其認定事實之
08 依據。然前揭照片係鑑定人於親自體驗檢測流程後，為撰寫
09 鑑定報告所拍攝之照片，而屬第二手資料，不得作為證據方
10 法。倘欲以檢測流程判斷系爭產品，是否落入系爭專利請求
11 項1、4、5之均等範圍，自應先依照民事訴訟法第364至367
12 條勘驗系爭專利及系爭產品之檢測流程後，再根據勘驗之結
13 果，認定系爭產品是否落入系爭專利請求項1、4、5之均等
14 範圍。

15 2. 臺經院鑑定報告足證系爭產品侵害系爭專利：

16 臺經院侵權鑑定報告內部之產品，係從主控原廠購得之單一
17 基本款產品，市面上所有相關產品均是根據主控原廠之設計
18 原則，並配合各工廠量產需求而製造各自不同之板子，其基
19 本原理與結構相同，應落入系爭專利之均等範圍。

20 3. 本件有送鑑定之必要：

21 上訴人合理推論採納相同主控方案之系爭產品，應落入系爭
22 本專利權均等範圍。各工廠均依據主控原廠之設計原理製造
23 各自之板子，且被上訴人承認是採用相同主控方案，故合理
24 推論系爭產品應送鑑定，其結果應與臺經院鑑定結論相同，
25 即應落入系爭專利請求項第1、4、5項之專利權範圍。「顯
26 示代碼」係以信號之不同來判斷結果，並定義顯示之。系爭
27 產品倘無「顯示代碼」，應無法判定識別碼修正與否，故有
28 送鑑定之必要性。

29 二、被上訴人答辯聲明：上訴人之上訴駁回。並答辯如後：

30 （一）系爭產品未侵害系爭專利：

01 上訴人於原審提出鑑定依據，係委託臺經院製作完成之侵權
02 鑑定報告。臺經院係國內權威指標性鑑定機構，具備專業資
03 格，其作成之鑑定報告亦經常為司法界採納，自無形式上證
04 明力之問題。侵權鑑定報告內部之產品照片，係上訴人自行
05 提供給臺經院，臺經院再根據系爭產品作成鑑定報告書。原
06 審援引侵權鑑定報告內部照片作為事實認定，並分析其結
07 構、檢測流程及侵權比對作為裁判依據，自屬合理當然。

08 (二)上訴人未確定比對方式：

09 上訴人就系爭專利與系爭產品結構比對部分，一再變更，甚
10 至前後矛盾，經原審多次闡明，要求確認比對方式，上訴人
11 無法自圓其說，是上訴人主張顯無理由。

12 參、本院得心證之理由：

13 一、整理與協議簡化爭點：

14 按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事
15 訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文。法
16 院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭
17 點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後
18 （見本院卷第147至151頁之110年10月5日準備程序筆錄）：

19 (一)當事人不爭執事項：

20 當事人不爭執事項如後：1. 上訴人為系爭專利之登記專利權
21 人。2. 被上訴人黃以璿為被上訴人維立公司負責人。3. 本件
22 不成立侵權時，均不爭執系爭專利之有效性。

23 (二)當事人主要爭點：

24 1. 專利有效性部分：

25 爭執專利有效性如後：(1)系爭專利說明書是否未充分揭露且
26 無法據以實現，而不符合專利法第26條第1項規定？(2)系爭
27 專利請求項是否未揭示具體檢測或修正識別碼之技術，未為
28 說明書所支持，而不符合專利法第26條第2項規定？(3)引證
29 1、2之組合，是否可證明系爭專利請求項1、4、5不具進步
30 性？

31 2. 專利侵權部分：

○○○○之系爭產品，是否落入系爭專利請求項1、4、5之權利範圍？上訴人依據專利法第97條及公司法第23條第2項規定，請求被上訴人連帶給付300萬元及法定遲延利息，是否有理由？

二、系爭專利技術分析：

（一）系爭專利技術內容：

為提升可使用率，系爭專利提供一種記憶體識別碼修正裝置，針對具有錯誤識別碼之反及閘快閃記憶體，重新寫入資料，將其修正為具有正確識別碼，使主控可正確辨識及使用快閃記憶體。系爭專利之一態樣提供一種記憶體識別碼修正裝置，包括一主板，其包括一主電路板，主電路板上安裝的元件包括：一待測記憶體安裝底座，其用以安裝一待測記憶體；一功能接腳組，其用以設定主板之一功能設定；一擴充接腳組，用以連接一轉板，並藉由轉板連接一外部控制裝置；一重置鈕，其用以啟動一測試程序；一主控晶片，其內燒入有相關於待測記憶體之一程式碼，用以讀取待測記憶體之一識別碼，依據功能設定，決定是否修正待測記憶體之識別碼，倘決定修正識別碼，則由主控晶片控制修正識別碼，控制一顯示器顯示修正待測記憶體之一顯示代碼，並將後續程序交予外部控制裝置控制，其中外部控制裝置驗證待測記憶體上之可用區塊。本發明之另一態樣提供一種記憶體識別碼修正裝置，其中轉板包括：一主板接合插座，用以供主板之擴充接腳組插入，以使轉板連接主板；一功能接合插座，用以供主板之功能接腳組插入，以設定主板使用轉板之功能設定；一外部主控接合插座，用以供一界面轉換板之一連接接腳組插入，以經由界面轉換板連接外部控制裝置。

（二）系爭專利請求項分析：

系爭專利申請專利範圍共計9項請求項，請求項1、7為獨立項，其餘均為附屬項，系爭專利主要圖式，如附圖1所示。上訴人主張系爭專利請求項1、4、5受侵害，茲說明內容如下。

01 1. 系爭專利請求項1內容：

02 一種記憶體識別碼修正裝置，包括一主板，其包括一主電路
03 板，主電路板上安裝元件包括：一待測記憶體安裝底座，其
04 用以安裝一待測記憶體；一功能接腳組，其用以設定主板之
05 一功能設定；一擴充接腳組，用以連接一轉板，並藉由轉板
06 連接一外部控制裝置；一重置鈕，其用以啟動一測試程序；
07 一主控晶片，其內燒入有相關於待測記憶體一程式碼，用以
08 讀取待測記憶體一識別碼，依據功能設定，決定是否修正待
09 測記憶體之識別碼，決定修正識別碼時，由主控晶片控制修
10 正識別碼，控制一顯示器顯示修正待測記憶體之一顯示代
11 碼，並將後續程序交予外部控制裝置控制，其中外部控制裝
12 置驗證待測記憶體上之可用區塊。

13 2. 系爭專利請求項4內容：

14 請求項4如請求項1之記憶體識別碼修正裝置，倘其中上述決
15 定是否修正待測記憶體之識別碼步驟，決定不修正待測記憶
16 體之識別碼，則直接將後續程序交予外部控制裝置控制。

17 3. 系爭專利請求項5內容：

18 請求項5如請求項1之記憶體識別碼修正裝置，其中顯示代碼
19 包括：待測記憶體之識別碼為正確，顯示器顯示一第一指
20 示；待測記憶體之識別碼為錯誤，經修正為成功，顯示器顯
21 示一第二指示；待測記憶體之識別碼為錯誤，經修正仍失
22 敗，顯示器顯示一第三指示；待測記憶體之識別碼為重複一
23 固定值，經修正仍失敗，顯示器顯示一第四指示。

24 三、系爭產品技術內容：

25 上訴人主張被上訴人侵害系爭專利請求項1、4、5之系爭產
26 品「搭配型號為安國AU6998晶片之記憶體識別碼修正裝
27 置」。參諸本院108年度民聲字第54號證據保全事件，前於1
28 08年12月27日實施證據保全所取得之系爭產品，係一可進行
29 記憶體識別碼修正之裝置，其搭配型號為AU6998○○○○製
30 造之晶片，系爭產品具接腳組可連接外部控制裝置，可驗證

待測記憶體之識別碼是否正確，並對檢測出錯誤之識別碼進行修正。系爭產品圖片，如附圖2所示。

四、專利侵權之判斷：

(一)系爭產品不成立文義讀取侵權：

1. 系爭專利請求項1之技術內容解析：

系爭專利請求項1，其技術內容可解析為8個要件，如附表所示。分別為：要件編號1A「一種記憶體識別碼修正裝置，包括」；要件編號1B「一主板，其包括」；要件編號1C「一主電路板，主電路板上安裝元件包括：」；要件編號1C1「一待測記憶體安裝底座，其用以安裝一待測記憶體」；要件編號1C2「一功能接腳組，其用以設定主板之一功能設定」；要件編號1C3「一擴充接腳組，用以連接一轉板，並藉由轉板連接一外部控制裝置」；要件編號1C4「一重置鈕，其用以啟動一測試程序；及」；要件編號1C5「一主控晶片，其內燒入有相關於待測記憶體一程式碼，用以讀取待測記憶體一識別碼，依據功能設定，決定是否修正待測記憶體之識別碼，決定修正識別碼時，由主控晶片控制修正識別碼，控制一顯示器顯示修正待測記憶體之一顯示代碼，並將後續程序交予外部控制裝置來控制，其中外部控制裝置驗證待測記憶體上之可用區塊。」

2. 當事人不爭執事項：

系爭產品可為系爭專利請求項1要件編號1A、1B、1C所文義讀取；暨系爭產品落入系爭專利請求項1要件編號1C1之均等範圍，此為兩造所不爭執。

(二)系爭產品不成立均等侵權：

1. 系爭產品未落入系爭專利請求項1要件編號1C2專利範圍：

參酌系爭產品圖1、圖3及圖4，一可安裝待測記憶體之待測記憶體安裝底座，係位於另一電路板上，藉由插槽與主板之接腳連接，待測記憶體安裝底座並未設置於系爭產品之主電路板上，可知系爭產品之插槽，無法對應於系爭專利之功能接腳組，系爭產品並未有實際硬體電路之功能接腳組及擴充

接腳組。參酌系爭產品圖9，上訴人雖主張主板藉由Jumper (跨接器)選擇對應待測記憶體所需之電壓值，黑色主板上J14/J16就是透過跨接器選擇對應待測記憶體所需之電壓值，電壓值透過跨接器設定後，會被連接到功能接腳組，以便提供記憶體所需要電壓值，故系爭產品落入系爭專利請求項1要件編號1C2專利權範圍云云。惟依系爭專利請求項1所載：一功能接腳組，其用以設定主板之一功能設定；依據功能設定，決定是否修正待測記憶體之識別碼。而上訴人所指跨接器係依據不同記憶體選擇提供不同電壓值，並非用以決定是否修正識別碼。上訴人提供AU69XX GHL版之設計圖時，並未顯示系爭產品之主板具有功能接腳組，此與系爭專利請求項1所載：一主板，其包括一功能接腳組，兩者明顯不符。準此，是系爭產品未落入系爭專利請求項1要件編號1C2之專利範圍。

2. 系爭產品未落入系爭專利請求項1要件編號1C3專利範圍：

(1)參酌系爭產品圖9，上訴人雖主張之擴充接腳組為連接待測記憶體安裝底座之接腳組云云。惟系爭專利之擴充接腳組係藉轉板連接至外部控制裝置，而系爭產品主電路板上未具有擴充接腳組，無法連接轉板，並進而連接外部控制裝置。是以系爭產品未落入系爭專利請求項1要件編號1C3「一擴充接腳組，用以連接一轉板，並藉由轉板連接一外部控制裝置；」專利範圍。

(2)上訴人雖主張依據臺經院鑑定報告，主控所設計之主板，其功能不論是以硬體或軟體實現，最後一樣會被連接到主板之功能接腳組云云。惟臺經院鑑定報告第52頁明確記載未有硬體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軟體予以完成。而判斷系爭產品與系爭專利之請求項的對應技術特徵是否為均等，係採三部測試，倘系爭產品之對應技術內容與系爭專利請求項之技術特徵，係以實質相同方式，執行實質相同功能，而得到實質相同結果時，應判斷被控侵權對象對應技術內容與系爭專利請求項之技術特徵為無

實質差異，兩者成立均等。所謂方式，係指為執行某一功能及得到某種結果所採取之手段。解決一個特定問題，可能存在多種不同之方式，是不能僅由結果進行反推分析。對於系爭專利之請求項與系爭產品之對應技術特徵，縱使兩者之功能及結果實質相同，惟採取之方式實質不同，仍不能認為兩者為均等。

(3)所謂功能及結果，係指對應之方式，在整個發明中所執行之作用及得到之效果，兩者應結合系爭專利之說明書、圖式記載之內容及被控侵權對象之技術原理予以判斷。上訴人所提鑑定報告記載未有硬體結構以連接轉板與外部控制裝置，故系爭產品之主電路板上欠缺擴充接腳組，無法用以連接一轉板，並藉由轉板連接一外部控制裝置之技術方式，採取之方式實質不同，不能認為兩者成立均等。準此，系爭產品之技術內容與系爭專利請求項1之要件編號1C3有實質差異，不適用均等論。

3. 系爭產品未落入系爭專利請求項1要件編號1C4專利範圍：

參酌系爭產品圖1或圖9，系爭產品之按鈕為控制開關，主要為控制主板之電源，其與要件編號1C4「一重置鈕，其用以啟動一測試程序」功能作用不同。上訴人雖主張系爭產品主板僅是用電源開關以及軟體式之開始，實現啟動一測試程序，其動作完全相同於專利中重置鈕的功能云云。惟系爭產品除電源開關外，未另外設置重置鈕。而系爭產品圖5及原證2第29頁記載：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。故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，始按下「開始」選鈕確認記憶體容量。況「開始」按鈕屬於軟體作業與系爭專利硬體結構之重置鈕，技術手段不同，故系爭產品欠缺重置鈕，系爭產品採用之方式不同，上訴人所稱之軟體「開始」選鈕所執行之功能及達成之

結果，均與系爭專利請求項1之要件編號1C4有實質差異，不適用均等論。

4. 系爭產品未落入系爭專利請求項1要件編號1C5專利範圍：

參酌系爭產品圖1或圖9，主電路板上具一型號為AU6998○○○○製造之晶片，圖6揭示當待測記憶體之識別碼為錯誤，經修正為成功之檢測流程，圖6B程式判斷錯誤照片，圖6C按下更新選鈕後照片，圖6D顯示修正後之識別碼，圖6F顯示記憶體容量，原證2第29至39頁之測試流程，未見測試畫面有顯示修正待測記憶體之顯示代碼，主板亦未具有顯示器元件裝置，即系爭產品未有一顯示器來顯示代碼及未由主控晶片依據功能設定控制修正識別碼，未藉由轉板連接一外部控制裝置。故系爭產品未為系爭專利請求項1要件編號1C5「一主控晶片，其內燒入有相關於待測記憶體一程式碼，用以讀取待測記憶體一識別碼，依據功能設定，決定是否修正待測記憶體之識別碼，決定修正識別碼時，由主控晶片控制修正識別碼，控制一顯示器顯示修正待測記憶體一顯示代碼，並將後續程序交予外部控制裝置來控制，其中外部控制裝置驗證待測記憶體上之可用區塊」文義所讀取。

(三)系爭產品未落入系爭專利請求項4與5之權利範圍：

系爭專利請求項4、5直接依附於請求項1，為請求項1權利範圍之進一步限縮，系爭產品未落入系爭專利請求項1之權利範圍，已如前述，故系爭產品當然未落入系爭專利請求項4、5之權利範圍。

五、本判決結論：

綜上所述，系爭產品未落入系爭專利請求項1、4、5之範圍。上訴人固主張系爭產品侵害系爭專利，依專利法第96條、第97條第1項第1款、公司法第23條第2項規定，請求被上訴人賠償35萬元及法定遲延利息，並請求排除侵害。然系爭產品未侵害系爭專利，且上訴人不得向被上訴人行使系爭專利之專利權。原審為上訴人敗訴判決，核無不合。上訴意

旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。

六、本院無庸審究之說明：

上訴人雖於110年10月5日之準備程序期日當庭聲請，請求將本件送鑑定云云（見本院卷第150至151頁）。然就系爭產品是否侵害系爭專利，本院已作成專業見解，顯無送鑑定之必要性，且系爭產品未侵害系爭專利，自無調查系爭專利之有效性與損害賠償數額之必要性（見本院卷第150頁）。準此，本件為判決之基礎已臻明確，上訴人不得對於被上訴人主張專利權，而兩造其餘爭點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為於判決之結果不生影響，自毋庸逐一論述，併此敘明。

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 12 月 30 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 蔡如琪

法 官 林洲富

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 12 月 30 日

書記官 蔡文揚

附註：

01 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）
02 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
03 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
04 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
05 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
06 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。