

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民專上字第33號

上訴人 陳依纖

訴訟代理人 吳尚昆律師

葉思慧律師

被上訴人 矽創電子股份有限公司

法定代理人 毛穎文

訴訟代理人 陳恩民律師

許育齊律師

魏翠亭律師

輔佐人 胡益強

上列當事人間專利權權利歸屬等事件，上訴人對於中華民國110年9月30日臺灣新竹地方法院109年度智更一字第1號第一審判決提起上訴，並為訴之追加，本院於112年2月16日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、上訴及追加之訴均駁回。

二、第二審（含追加之訴）訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

甲、程序方面：

壹、按第二審訴之變更或追加，非經他造同意不得為之，但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第466條第1項、第255條第1項第2款定有明文。上訴人主張我國發明第I501123號「應用於觸控面板之增加掃描速度的掃描方法」（下稱A專利）、第I450142號「增加掃描效率之觸控面板及其掃描方法」（下稱B專利）均為其固有創作，並非職務上創作，於原審請求確認專利申請權歸屬、請求移轉專利權及金錢賠償，嗣於本院審理時，就前揭主張更正原審聲明列為先位聲明，備位主張如認A、B專利屬上訴人職務上創作，則被上訴人侵害上訴人姓名表示權，請求回復發明人姓名表示權及請求適當報酬，並追加備位聲明（聲明詳下述）。經核上訴人

01 先位聲明之請求未逾原審起訴範圍，僅係聲明之更正，應無
02 訴之變更，而備位主張及聲明之追加，與先位請求之基礎事
03 實同一，訴訟資料得以援用，是上訴人所為訴之追加合於上
04 開規定，縱被上訴人不同意（本院卷一第297頁），亦應准
05 許。

06 貳、次按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利
07 益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項定有明文。所
08 謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明
09 確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且
10 此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言（最高法院
11 52年度台上字第1240號民事判決意旨參照）。查上訴人主張
12 A、B專利之專利申請權為上訴人所有，為被上訴人否認，兩
13 造就A、B專利之專利申請權歸屬確有爭執，致上訴人法律上
14 地位有不安之狀態，且該不安狀態得以本件確認判決除去，
15 應認上訴人先位聲明第二項所示確認之訴有確認利益。

16 乙、實體方面：

17 壹、上訴人主張：上訴人於民國98年間經被上訴人公司試用擔任
18 數位IC設計高級工程師，於下班時間開發完成新觸控點○○
19 ○○○Fiona's algorithm 1及Fiona's algorithm 2（下稱
20 系爭演算法），於98年10月完成新進人員試用報告向被上訴
21 人公司董事長簡報上訴人開發的系爭演算法，用以呈現其研
22 發能力及專長，系爭演算法並非職務上創作。依上訴人所提
23 證據比對，A、B專利之技術特徵及內容於申請專利前，已由
24 上訴人提出之就職報告中揭露，A、B專利申請專利範圍之技
25 術特徵與上訴人創作之系爭演算法實質相同，研發成果歸上
26 訴人所有，依專利法第5條、第7條（及其反面解釋）、第12
27 條，及民法第184條第1項前段及第179條等規定，請求確認
28 專利申請權歸屬、請求移轉專利權及金錢賠償如先位聲明所
29 示。如認A、B專利為上訴人職務上發明（假設語氣，仍主張
30 本件為非職務上發明），則依專利法第7條、第96條規定請

01 求表示正確之發明人姓名、支付適當報酬如備位聲明所示
02 （相關聲明對應之請求依據見本院卷二第359頁）。

03 貳、被上訴人答辯：系爭演算法為○○○○○，係為所獲得的觸
04 控區域或觸控點轉換後的觸控點○○○○○○○的演算法，並
05 無涉及觸控面板掃描線的控制。A、B專利為觸控面板的掃描
06 方法，係透過掃描方式獲得多個觸控區域或觸控點，係從觸
07 控面板得到觸控點數值之前的過程，並無記載關於○○○○○
08 ○的技術內容，顯非演算法技術。上訴人對A、B專利並無任
09 何實質貢獻。又依上訴人簽署之員工聘用同意書○0○○00
10 ○約定○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
11 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○歸於被上訴人所有，
12 因此系爭演算法、A、B專利均歸屬於被上訴人。

13 參、原審判決上訴人敗訴，上訴人不服提起上訴，先位聲明：(一)
14 原判決關於駁回後開第二、三、四項之訴部分，暨訴訟費用
15 之裁判均廢棄。(二)確認A、B專利之專利申請權為上訴人所
16 有。(三)被上訴人應移轉A、B專利之專利權予上訴人。(四)被上
17 訴人應給付上訴人新臺幣（下同）165萬元，並自起訴狀繕
18 本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。備
19 位聲明：(一)原判決關於駁回後開第二、三項之訴部分，暨訴
20 訟費用之裁判均廢棄。(二)被上訴人應於A、B專利表示上訴人
21 為創作人。(三)被上訴人應給付上訴人165萬元，並自起訴狀
22 繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息
23 （本院卷二第297至298頁）。被上訴人答辯聲明：駁回上
24 訴。

25 肆、本院得心證理由：

26 一、專利技術分析

27 (一)A專利

28 1.技術內容

29 (1)A專利係有關於一種應用於觸控面板之增加掃描速度的掃描
30 方法，其步驟係先偵測一觸控面板之至少一觸控區域，接著
31 偵測觸控區域，以得知觸控區域之至少一觸控點。如此，A

專利係藉由偵測觸控面板的觸控區域，再偵測觸控區域中之觸控點，以達到提升觸控面板的掃描速度（A專利說明書[摘要]，本院卷三第181頁）。

(2)A專利提供兩個實施例，分別對應至請求項1至5群組及請求項6至8群組。①第一實施例（A專利說明書第[0016]至[0018]段、圖5A、5B、請求項1至5群組，本院卷三第188至189頁、第194至195頁、第200頁）的掃描方式為先「依序」傳送一第一掃描訊號Vcol1至觸控面板之複數第一掃描/偵測線12，以偵測觸控面板而得知一第一參考區域14（如圖5A所示），接著再「同時」傳送複數第二掃描訊號Vcol2至觸控面板之該些第一掃描/偵測線12，以偵測觸控面板而得知一第二參考區域24（如下圖5B所示），之後，再依據第一參考區域14與第二參考區域24，而產生觸控區域。②第二實施例（A專利說明書第[0019]、[0020]段、圖6A、6B、請求項6至8群組，本院卷三第189至190頁、第195至196頁、第201頁）的掃描方式為先「依序」傳送第一掃描訊號Vcol1至觸控面板之該些第一掃描/偵測線12，以偵測觸控面板而得知一第一參考區域14（如圖6A所示），接著再次「依序」傳送第二掃描訊號Vcol2至觸控面板之該些第二掃描/偵測線22，以偵測觸控面板而得知第二參考區域24（如圖6B所示），之後，再依據第一參考區域（14）與第二參考區域24而得知觸控區域。

(3)A專利在圖5A、5B或圖6A、6B之參考區域14、24得知「觸控區域」後，另外再透過如圖8送出第三掃描訊號Vcol3，經由第三偵測訊號Vin3，得知實際觸碰點。A專利係第一、二掃描訊號得知第一、二參考區域，在第一、二參考區域得知觸控區域後，以第三掃描訊號Vcol3之第三偵測訊號Vin3得知「至少實際一觸碰點」，以避免A專利[先前技術]第[0004]段倒數第3行記載：觸控面板中的「每一偵測點」進行偵測，當觸控面板太大時，需要花費太多的時間，使得掃描頻率無法提升。第一實施例或第二實施例，都是改變A專利[先

前技術]之「掃描及偵測方式」由先前技術針對「觸控面板中的每一偵測點（即掃描線與偵測線交錯之處）進行偵測」成為「觸控面板中的每一參考區域進行偵測」，以及偵測電極線（即第一、第二掃描/偵測線）的電氣特性改變來得知是否為「觸控區域」，簡言之，A專利從先前技術「掃描及偵測方式」之以「點」改變為以「參考區域」。

2.申請專利範圍（主要圖式如附件一所示）

A專利之申請專利範圍共計8項，其中請求項1、6為獨立項，其餘為附屬項，其內容如下：

- (1)請求項1：一種應用於觸控面板之增加掃描速度的掃描方法，其步驟包含：依序傳送一第一掃描訊號至該觸控面板之複數掃描線，以偵測該觸控面板而得知一第一參考區域；傳送複數第二掃描訊號至該觸控面板之該些掃描線，以偵測該觸控面板而得知一第二參考區域；依據該第一參考區域與該第二參考區域，而得知至少一觸控區域；傳送一第三掃描訊號至該觸控面板之該些掃描線；以及對應該第三掃描訊號而偵測該觸控區域，而產生一偵測訊號，並透過該觸控面板之一偵測線傳送該偵測訊號至一控制單元，使該控制單元得知該觸控區域之至少一觸控點。
- (2)請求項2：如申請專利範圍第1項所述之掃描方法，其中於依序傳送該第一掃描訊號至該觸控面板之該些掃描線時，該觸控面板之複數偵測線偵測位於該些掃描線之一的該觸控點而產生一第一偵測訊號，並傳送至該觸控面板之該控制單元，以得知該第一參考區域。
- (3)請求項3：如申請專利範圍第1項所述之掃描方法，其中於傳送該些第二掃描訊號至該觸控面板之該些掃描線時，該觸控面板之該偵測線偵測位於該觸控面板之該偵測線的該觸控點，而產生一第二偵測訊號，並傳送至該觸控面板之該控制單元，以得知該第二參考區域。
- (4)請求項4：如申請專利範圍第1項所述之掃描方法，其中於傳送一第三掃描訊號至該觸控面板之該些掃描線的步驟中，係

01 包含：依序傳送該第三掃描訊號至該觸控面板之該些掃描
02 線。

03 (5)請求項5：如申請專利範圍第1項所述之掃描方法，其中於偵
04 測該觸控區域的方法包含一中心掃描（Center test）、一
05 角落掃描（Corner test）、一對角線掃描（Diagonal tes
06 t）、一雙對角線掃描（Dual diagonal test）、一十字線
07 掃描（Cross test）或一棋盤掃描（checkboard test）。

08 (6)請求項6：一種應用於觸控面板之增加掃描速度的掃描方
09 法，其步驟包含：依序傳送一第一掃描訊號至該觸控面板之
10 複數第一掃描/偵測線，以偵測該觸控面板而得知一第一參
11 考區域；依序傳送一第二掃描訊號至該觸控面板之複數第二
12 掃描/偵測線，以偵測該觸控面板而得知一第二參考區域；
13 依據該第一參考區域與該第二參考區域，而得知至少一觸控
14 區域；傳送一第三掃描訊號至該觸控面板之該些第一掃描/
15 偵測線；以及對應該第三掃描訊號而偵測該觸控區域，而產
16 生一偵測訊號，並透過該觸控面板之一偵測線傳送該偵測訊
17 號至一控制單元，使該控制單元得知該觸控區域之至少一觸
18 控點。

19 (7)請求項7：如申請專利範圍第6項所述之掃描方法，其中傳送
20 該第一掃描訊號至該些第一掃描/偵測線之一時，該些第二
21 掃描/偵測線偵測位於該第一掃描/偵測線之該觸控點，而產
22 生一第一偵測訊號，並傳送該第一偵測訊號至該控制單元，
23 使該控制單元得知該第一參考區域。

24 (8)請求項8：如申請專利範圍第6項所述之掃描方法，其中傳送
25 該第二掃描訊號至該些第二掃描/偵測線之一時，該些第一
26 掃描/偵測線偵測位於該第二掃描/偵測線之該觸控點，而產
27 生一第二偵測訊號，並傳送該第二偵測訊號至該控制單元，
28 使該控制單元得知該第二參考區域。

29 (二)B專利

30 1.技術內容

01 B專利之技術內容即為A專利的第二實施例，B專利說明書第5
02 至7頁、圖5A、5B、請求項1至6（請求項1至3為裝置，請求
03 項4至6為方法，本院卷三第167至169頁、第171至172頁、第
04 178至179頁）揭露之掃描方法為：

05 (1)控制單元30先驅使第一掃描/偵測匯流排10產生第一掃描訊
06 號Vcol1，並依序傳送第一掃描訊號Vcol1至該些第一掃描/
07 偵測線12，第二掃描/偵測線22係偵測第一條第一掃描/偵測
08 線是否包含觸控點，若第一條第一掃描/偵測線包含了觸控
09 點，該些第二掃描/偵測線則產生一第一偵測訊號Vin1，並
10 傳送第一偵測訊號Vin1至控制單元30，使控制單元30得知第
11 一條第一掃描/偵測線包含了觸控點，而為第一觸控區域。

12 (2)接著，控制單元30驅使第二掃描/偵測匯流排20產生第二掃
13 描訊號Vcol2，並依序傳送第二掃描訊號Vcol2至該些第二掃
14 描/偵測線，該些第一掃描/偵測線即會偵測第一條第二掃
15 描/偵測線是否有包含觸控點，若第一條第二掃描/偵測線有
16 包含觸控點時，控制單元30會透過該些第一掃描/偵測線與
17 第一掃描/偵測匯流排10而接收到一第二偵測訊號Vin2，並
18 傳送第二偵測訊號Vin2至控制單元30，使控制單元30得知第
19 一條第二掃描/偵測線中有包含了觸控點，而第一條第二掃
20 描/偵測線即為第二觸控區域。

21 (3)最後，控制單元30藉由所得知的第一觸控區域與第二觸控區
22 域之交集，即可得知觸控點的位置，藉由交換第一掃描/偵
23 測匯流排與第二掃描/偵測匯流排的輸入訊號與偵測訊號功
24 能，而增加觸控面板的掃描速度，進而提升觸控面板的掃描
25 效率，並且不需像習知觸控面板需要對所有的第一掃描/偵
26 測線進行充電，而可達到節省觸控面板的消耗功率的目的。

27 2.申請專利範圍（主要圖式如附件二所示）

28 B專利之申請專利範圍共計6項，其中請求項1、4為獨立項，
29 其餘為附屬項，其內容如下：

30 (1)請求項1：一種增加掃描效率之觸控面板，其包含：一第一
31 掃描/偵測匯流排，耦接一觸控面板之複數第一掃描/偵測

線；一第二掃描/偵測匯流排，耦接複數第二掃描/偵測線，該些第二掃描/偵測線分別交錯該些第一掃描/偵測線；以及一控制單元，耦接該第一掃描/偵測匯流排與該第二掃描/偵測匯流排，該控制單元產生一第一掃描訊號，並透過該第一掃描/偵測匯流排依序傳送該第一掃描訊號至該些第一掃描/偵測線之整體線上，以偵測該觸控面板之一第一觸控區域，該控制單元產生一第二掃描訊號，並透過該第二掃描/偵測匯流排依序傳送該第二掃描訊號至該些第二掃描/偵測線之整體線上，以偵測該觸控面板之一第二觸控區域，該控制單元依據該第一觸控區域與該第二觸控區域，而得知一觸控點。

(2)請求項2：如申請專利範圍第1項所述之觸控面板，其中該控制單元傳送該第一掃描訊號至該些第一掃描/偵測線之一時，該些第二掃描/偵測線偵測位於該第一掃描/偵測線之該觸控點，而產生一偵測訊號，並傳送該偵測訊號至該控制單元，使該控制單元得知該第一觸控區域。

(3)請求項3：如申請專利範圍第1項所述之觸控面板，其中該控制單元傳送該第二掃描訊號至該些第二掃描/偵測線之一時，該些第一掃描/偵測線偵測位於該第二掃描/偵測線之該觸控點，而產生一偵測訊號，並傳送該偵測訊號至該控制單元，使該控制單元得知該第二觸控區域。

(4)請求項4：一種增加掃描效率之掃描方法，其步驟包含：依序傳送一第一掃描訊號至一觸控面板之複數第一掃描/偵測線之整體線上，以偵測該觸控面板之一第一觸控區域；依序傳送一第二掃描訊號至該觸控面板之複數第二掃描/偵測線之整體線上，以偵測該觸控面板之一第二觸控區域；以及依據該第一觸控區域與該第二觸控區域，而得知一觸控點。

(5)請求項5：如申請專利範圍第4項所述之掃描方法，其中傳送該第一掃描訊號至該些第一掃描/偵測線之一時，該些第二掃描/偵測線偵測位於該第一掃描/偵測線之該觸控點，而產

生一偵測訊號，並傳送該偵測訊號至一控制單元，使該控制單元得知該第一觸控區域。

(6)請求項6：如申請專利範圍第4項所述之掃描方法，其中傳送該第二掃描訊號至該些第二掃描/偵測線之一時，該些第一掃描/偵測線偵測位於該第二掃描/偵測線之該觸控點，而產生一偵測訊號，並傳送該偵測訊號至一控制單元，使該控制單元得知該第二觸控區域。

(二)A專利部分：

1.A專利請求項1與甲證199技術內容之比對：

[illegible]

(2)前揭①甲證199第8頁（圖式如附件三所示）、第10頁所揭示技術內容相當觸控面板中的○○○○○○○○○○，並非A專利請求項1以「依序傳送一第一掃描訊號」、「傳送複數第

頁之系爭演算法○○○○均屬人為設計之演算，不同於A專利請求項1「傳送一第三掃描訊號」之電氣訊號，故未揭露A專利請求項1「傳送一第三掃描訊號至該觸控面板之該些掃描線」之技術特徵。

(5)甲證199第9、12、21頁所揭示技術內容已如前述，該○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○之演算法，完全無涉及A專利請求項1「掃描線」控制之「第三掃描訊號」及對應產生「偵測訊號」的「電氣訊號」作為判斷「至少一觸控點」技術特徵，故自未揭露A專利請求項1「以及對應該第三掃描訊號而偵測該觸控區域，而產生一偵測訊號，並透過該觸控面板之一偵測線傳送該偵測訊號至一控制單元，使該控制單元得知該觸控區域之至少一觸控點」之技術特徵。

(6)①A專利請求項1與甲證199第8至12、15、20及21頁之差異技術特徵已如前述，A專利主要藉由「依序傳送一第一掃描訊號」偵測「觸控面板」得「第一參考區域」，再「傳送複數第二掃描訊號」偵測「觸控面板」得「第二參考區域」，藉由兩參考區域得知「觸控區域」，傳送第三掃描訊號偵測「觸控區域」得知「實際觸控點」的掃描控制方法，以達到A專利說明書第[0006]段「本發明之目的之一，在於提供一種應用於觸控面板之增加掃描速度的掃描方法，其藉由偵測一觸控面板的一觸控區域，再偵測觸控區域，以找出至少一觸控點，以達到提升觸控面板的掃描速度」，用以解決A專利說明書第[0004]段「習知技術之觸控面板掃描觸控點的示意圖……控制單元30'係偵測該些掃描線12'與該些偵測線22'所交錯形成之矩陣的每一交錯點……由於此掃描方法勢必對觸控面板中的每一偵測點進行偵測，當觸控面板太大時，需要花費太多的時間，使得掃描頻率無法提升」之問題。簡言之，A專利係針對觸控面板的電極線掃描模式，藉由先偵測出觸控產生，得到一第一參考區域，再偵測出觸控產生，得第二參考區域，藉由兩參考區域得知實際觸控點，

改善習知技術中對「每一交錯點均進行偵測，需要花費太多的時間，使得掃描頻率無法提升」之問題。②前開差異技術特徵為發明或新型所欲解決之問題或達成之功效所不可或缺的必要技術特徵，甲證199第8至12、15、20及21頁未揭露前開差異技術特徵已如前述，故甲證199第8至12、15、20及21頁對A專利請求項1所記載之全部技術特徵（改善習知技術中對「每一交錯點均進行偵測，需要花費太多的時間，使得掃描頻率無法提升」之功效）不具有實質貢獻。

2.A專利請求項2與甲證199技術內容之比對：

甲證199第9、11、21頁所揭示技術內容已如前述，系爭演算法所○○○○○○○○○○均屬人為設計之演算完全無涉及透過「掃描線的控制」，且不同於A專利請求項2之「第一掃描訊號」及「第一偵測訊號」電氣訊號，更遑論揭示A專利請求項2之掃描線控制「第一掃描訊號」，偵測觸控點而產生「第一偵測訊號」，得知「第一參考區域」之技術特徵，故自未揭示A專利請求項2之附屬技術特徵。

3.A專利請求項3與甲證199技術內容之比對：

甲證199第9、11、21頁所揭示技術內容已如前述，系爭演算法所○○○○○○○○○○均屬人為設計之演算已如前述，完全無涉及透過「掃描線的控制」，且不同於A專利請求項3之「第二掃描訊號」及「第二偵測訊號」電氣訊號，更遑論揭示A專利請求項3之掃描線控制「第二掃描訊號」，偵測觸控點而產生「第二偵測訊號」，得知「第二參考區域」之技術特徵，故自未揭露A專利請求項3之附屬技術特徵。

4.A專利請求項4與甲證199技術內容之比對：

甲證199第11頁所揭示技術內容已如前述，系爭演算法所○○○○○○○○○○均屬人為設計之演算完全無涉及透過「掃描線的控制」，且不同於A專利請求項4之「第三掃描訊號」電氣訊號，故自未揭示A專利請求項4之附屬技術特徵。

之該些掃描線」置換為「依序傳送一第二掃描訊號至該觸控面板之複數第二掃描/偵測線」與將請求項1「第三掃描訊號」之「該些掃描線」置換為「該些第一掃描/偵測線」，A專利請求項6與請求項1相同技術特徵未揭示於甲證199，如前述甲證199未揭示A專利請求項1所述之理由。

(2)A專利請求項6與請求項1差異技術特徵，甲證199第8頁所揭示技術內容已如前述，其相當觸控面板中的○○○○○○○○○，並未揭示水平側之「掃描線」同時兼具「偵測線」與「掃描線」，抑或垂直側之「掃描線」同時兼具「偵測線」與「掃描線」，故甲證199未揭示A專利請求項6「複數第一掃描/偵測線」及「複數第二掃描/偵測線」，更遑論揭示A專利請求項6以「依序傳送一第一掃描訊號」、「依序傳送一第二掃描訊號」偵測「觸控面板」得「第一、二參考區域」之掃描方向，更遑論揭露A專利請求項6進一步界定傳送「第三掃描訊號」偵測「觸控區域」，得知「至少一觸控點」之掃描方向。

(3)A專利請求項6與甲證199第8至12、15、20及21頁之差異技術特徵已如前述，A專利係針對觸控面板的電極線掃描模式，藉由先偵測出觸控產生，得到一第一參考區域，再偵測出觸控產生，得第二參考區域，藉由兩參考區域得知實際觸控點，改善習知技術中對「每一交錯點均進行偵測，需要花費太多的時間，使得掃描頻率無法提升」之問題，前開差異技術特徵為發明或新型所欲解決之問題或達成之功效所不可或缺的必要技術特徵，甲證199第8至12、15、20及21頁未揭露前開差異技術特徵，已如前述，故甲證199第8至12、15、20及21頁對A專利請求項6所記載之全部技術特徵（改善習知技術中對「每一交錯點均進行偵測，需要花費太多的時間，使得掃描頻率無法提升」之功效）不具有實質貢獻。

7.A專利請求項7與甲證199技術內容之比對：

(1)A專利請求項7與請求項2之差異在於，A專利請求項7將請求項2「掃描線時」置換為「第一掃描/偵測線之一時」，及將

請求項2「該觸控面板之複數偵測線偵測位於該些掃描線之一的該觸控點」置換為「該些第二掃描/偵測線偵測位於該第一掃描/偵測線之該觸控點」，A專利請求項7與請求項2相同技術特徵未揭示於甲證199，如前述甲證199未揭示A專利請求項2所述之理由。

(2)A專利請求項7與請求項2差異技術特徵，甲證199未揭示A專利請求項7「第一掃描/偵測線」及「第二掃描/偵測線」已如A專利請求項6所述，故A專利請求項7之附屬技術特徵未揭示於甲證199。

8.A專利請求項8與甲證199技術內容之比對：

(1)A專利請求項8與請求項3之差異在於，A專利請求項8將請求項3「傳送該些第二掃描訊號至該觸控面板之該些掃描線時」置換為「傳送該第二掃描訊號至該些第二掃描/偵測線之一時」，及將請求項3「該觸控面板之該偵測線偵測位於該觸控面板之該偵測線的該觸控點」置換為「該些第一掃描/偵測線偵測位於該第二掃描/偵測線之該觸控點」，A專利請求項8與請求項3相同技術特徵未揭示於甲證199，如前述甲證199未揭示A專利請求項3所述之理由。

(2)A專利請求項8與請求項3差異技術特徵，甲證199未揭示A專利請求項8「第一掃描/偵測線」及「第二掃描/偵測線」已如A專利請求項6所述，故A專利請求項8之附屬技術特徵未揭示於甲證199。

9.綜上所述，原告所舉甲證199、甲證137、甲證138均未揭示A專利各請求項之技術特徵而不具實質貢獻。

(三)B專利部分：

上訴人主張對於B專利有實質貢獻，係以甲證199第8至12、15、20至22頁、甲證143相互勾稽對應揭示B專利各請求項之技術特徵為據(本院卷一第130至174頁、卷二第165至196頁，原審卷二第207頁)，分析如下：

1.B專利請求項1與甲證143及甲證199技術內容之比對：

(1)B專利請求項1與甲證143技術內容之比對：

01 ①甲證143（圖式如附件六所示）揭示右邊有一控制器，該甲
02 證143之控制器即對應B專利先前技術所記載的第一圖「一第
03 一掃描/偵測匯流排10'」與「一第二掃描/偵測匯流排2
04 0'」及「一控制單元30'」。

05 ②甲證143前揭技術內容並未揭示B專利請求項1「該控制單元
06 產生一第一掃描訊號，並透過該第一掃描/偵測匯流排依序
07 傳送該第一掃描訊號至該些第一掃描/偵測線之整體線上，
08 以偵測該觸控面板之一第一觸控區域，該控制單元產生一第
09 二掃描訊號，並透過該第二掃描/偵測匯流排依序傳送該第
10 二掃描訊號至該些第二掃描/偵測線之整體線上，以偵測該
11 觸控面板之一第二觸控區域，該控制單元依據該第一觸控區
12 域與該第二觸控區域，而得知一觸控點」的掃描控制技術特
13 徵，故甲證143對B專利請求項1主要藉由「依序傳送一第一
14 掃描訊號」偵測「觸控面板」得「第一觸控區域」，再「依
15 序傳送複數第二掃描訊號」偵測「觸控面板」得「第二觸控
16 區域」，藉由兩觸控區域得知「觸控點」的掃描控制技術特
17 徵不具實質貢獻。

18 (2)B專利請求項1與甲證199技術內容之比對：

19 ①甲證199第8至12、15、20及21頁所揭示技術內容已如前揭(二)
20 之1.之(1)所述。甲證199第8、10頁揭示其相當觸控面板中的
21 ○○○○○○○○○○，並非B專利請求項1以「依序傳送一第
22 一掃描訊號」偵測「觸控面板」得「第一觸控區域」，再
23 「依序傳送複數第二掃描訊號」偵測「觸控面板」得「第二
24 觸控區域」，藉由兩觸控區域得知「觸控點」的掃描控制之
25 技術特徵。甲證199第11頁所揭示內容完全無涉及觸控面板
26 「掃描線」的控制，自未揭露B專利請求項1「依序傳送該第
27 一掃描訊號至該些第一掃描/偵測線之整體線上」與「一第
28 二掃描訊號，並透過該第二掃描/偵測匯流排依序傳送該第
29 二掃描訊號至該些第二掃描/偵測線之整體線上」之技術特
30 徵。甲證199第21頁揭示系爭演算法所○○○○○○○○○○
31 ○○均屬人為設計之演算，完全無涉及透過「掃描線的控

些第一掃描/偵測線12' 時，是在對所有的第一掃描/偵測線12' 充電，也就是等於是在對整個觸控面板充電，因此，控制單元30' 必須消耗大量的電力對觸控面板充電，也因此降低了觸控面板的掃描速度」之問題。簡言之，B專利係針對觸控面板的電極線掃描模式，藉由先偵測出觸控產生，得到一第一觸控區域，再偵測出觸控產生，得第二觸控區域，藉由兩觸控區域得知實際觸控點，改善習知技術中對「對所有的第一掃描/偵測線12' 充電，消耗大量的電力對觸控面板充電，也因此降低了觸控面板的掃描速度」之問題。前開差異技術特徵為發明或新型所欲解決之問題或達成之功效所不可或缺的必要技術特徵，甲證199第8至12、15、20及21頁未揭露前開差異技術特徵，已如前述，故甲證199第8至12、15、20及21頁對B專利請求項1所記載之「依序傳送一第一掃描訊號」偵測「觸控面板」得「第一觸控區域」，再「依序傳送該第二掃描訊號」偵測「觸控面板」得「第二觸控區域」，藉由兩觸控區域得知「實際一觸控點」技術特徵（改善習知技術中「對所有的第一掃描/偵測線12'（即B專利圖1所示垂直之掃描線12'）充電，消耗大量的電力對觸控面板充電，也因此降低了觸控面板的掃描速度」之功效）不具有實質貢獻。

2.B專利請求項2與甲證199技術內容之比對：

甲證199第9、21頁所揭示技術內容已如前述，系爭演算法所○○○○○○○○○○均屬人為設計之演算完全無涉及透過「掃描線的控制」，且不同於B專利請求項2之「第一掃描訊號」及「偵測訊號」電氣訊號，更遑論揭示B專利請求項2之掃描線控制「第一掃描訊號」，偵測觸控點而產生「偵測訊號」，得知「第一觸控區域」之技術特徵，故自未揭示B專利請求項2之附屬技術特徵。

3.B專利請求項3與甲證199技術內容之比對：

甲證199第9、21頁所揭示○○○○○○○○○○均屬人為設計之演算已如前述，完全無涉及透過「掃描線的控制」，

且不同於B專利請求項3之「第二掃描訊號」及「偵測訊號」電氣訊號，更遑論揭示B專利請求項3之掃描線控制「第二掃描訊號」，偵測觸控點而產生「偵測訊號」，得知「第二觸控區域」之技術特徵，故自未揭露B專利請求項3之附屬技術特徵。

4.B專利請求項4與甲證199技術內容之比對：

(1)甲證199第8、11、21、22頁所揭示技術內容已如前揭(二)之1. 之(1)所述，甲證199第8頁揭示觸控面板中的○○○○○○○○○○，並非B專利請求項4以「依序傳送一第一掃描訊號」偵測「觸控面板」得「第一觸控區域」，再「依序傳送複數第二掃描訊號」偵測「觸控面板」得「第二觸控區域」，藉由兩觸控區域得知「觸控點」的掃描控制之技術特徵。甲證199第11頁揭示演算法○○○○○○○○○○技術內容，完全無涉及觸控面板「掃描線」的控制，自未揭露B專利請求項4「依序傳送一第一掃描訊號至一觸控面板之複數第一掃描/偵測線之整體線上」與「依序傳送一第二掃描訊號至該觸控面板之複數第二掃描/偵測線之整體線上」之技術特徵。甲證199第21頁已如前所述，第21頁之系爭演算法所○○○○○○○○○○均屬人為設計之演算，完全無涉及透過「掃描線的控制」以「依序傳送第一掃描訊號」、「依序傳送第二掃描訊號」偵測「觸控面板」得「第一、二觸控區域」，故甲證199第21頁揭示系爭演算法自未揭露B專利請求項1「第一、二觸控區域」之技術特徵。是以，甲證199第8、11、21頁未揭露B專利請求項4「第一掃描訊號至一觸控面板之複數第一掃描/偵測線之整體線上，以偵測該觸控面板之一第一觸控區域」與「依序傳送一第二掃描訊號至該觸控面板之複數第二掃描/偵測線之整體線上，以偵測該觸控面板之一第二觸控區域」之技術特徵。

(2)上述甲證199第21、22頁所揭示技術內容已如前述，甲證199「經演算法」○○○○○○○○，B專利請求項4並非依「演算法」○○○○○○○○○○，而是依「第一觸控區域與該第

二觸控區域」得到「觸控點」技術特徵，故自未揭露B專利請求項4「依據該第一觸控區域與該第二觸控區域，而得知一觸控點」之技術特徵。

(3)B專利請求項4與甲證199第8、11、21及22頁之差異技術特徵已如前述，B專利係針對觸控面板的電極線掃描模式，藉由先偵測出觸控產生，得到一第一觸控區域，再偵測出觸控產生，得第二觸控區域，藉由兩觸控區域得知實際觸控點，改善習知技術中對「對所有的第一掃描/偵測線12' 充電，消耗大量的電力對觸控面板充電，也因此降低了觸控面板的掃描速度」之問題。前開差異技術特徵為發明或新型所欲解決之問題或達成之功效所不可或缺的必要技術特徵，甲證199第8、11、21及22頁未揭露前開差異技術特徵，已如前述，故甲證199第8、11、21及22頁對B專利請求項4所記載之「依序傳送一第一掃描訊號」偵測「觸控面板」得「第一觸控區域」，再「依序傳送該第二掃描訊號」偵測「觸控面板」得「第二觸控區域」，藉由兩觸控區域得知「實際一觸控點」技術特徵（改善習知技術中「對所有的第一掃描/偵測線12'（即B專利圖1所示垂直之掃描線12'）充電，消耗大量的電力對觸控面板充電，也因此降低了觸控面板的掃描速度」之功效）不具有實質貢獻。

5.B專利請求項5與甲證199技術內容之比對：

B專利請求項5與請求項2之差異在於，B專利請求項5並未相同於請求項2進一步界定「控制單元傳送該第一掃描訊號」之訊號處理關係，B專利請求項5與請求項2相同技術特徵未揭示於甲證199，如前述甲證199未揭示B專利請求項2所述之理由，故B專利請求項5之附屬技術特徵未揭示於甲證199。

6.B專利請求項6與甲證199技術內容之比對：

B專利請求項6並無請求項3進一步界定「控制單元傳送該第二掃描訊號」之訊號處理關係，B專利請求項6與請求項3相同技術特徵未揭示於甲證199，如前述甲證199未揭示B專利

請求項3所述之理由，故B專利請求項6之附屬技術特徵未揭示於甲證199。

7.綜上所述，上訴人所舉甲證199、甲證143均未揭示B專利各請求項之技術特徵而不具實質貢獻。

(四)上訴人對於A、B專利並無實質貢獻，A、B專利並非上訴人之發明，上訴人依專利法第5條、第7條（及其反面解釋）、第12條，及民法第184條第1項前段及第179條等規定，請求確認專利申請權歸屬、請求移轉專利權及金錢賠償如先位聲明所示，即屬無據。

三、備位聲明部分：

上訴人對於A、B專利並無實質貢獻，A、B專利並非上訴人之發明，自非上訴人職務上之發明，上訴人依專利法第7條、第96條規定請求表示正確之發明人姓名、支付適當報酬如備位聲明所示，自難採憑。

四、本件專利申請權歸屬或發明人之爭執，已就上訴人主張為其創作之甲證199新進人員試用報告等相關內容與A、B專利各請求項比對分析如上，上訴人對於A、B專利並無實質貢獻，上訴人聲請(一)向美國專利商標局(USPTO)調查A、B專利美國專利優先權的申請資料；(二)傳訊蔡○○或當時撰寫A、B專利文件之人；(三)命鴻瑞國際專利商標事務所提出被上訴人交付A、B專利及美國專利優先權等資料文件及圖示；(四)將上訴人所提出創作資料、A、B專利送請國立臺灣大學或國立陽明交通大學鑑定；(五)傳訊王○○、董○○、葉○○、葉○○、洪○○；(六)傳訊陳○○、何○○、吳○○及陳○○等(本院卷二第306至311頁)，核無礙於前揭審認，並無必要，附此敘明。

伍、綜上所述，上訴人以A、B專利為其非職務上發明，依前揭規定請求如先位聲明，為無理由，不應准許。原審就上訴人上開請求，為上訴人敗訴之判決，並無違誤，上訴論旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上

01 訴。另上訴人於本院追加備位聲明，以A、B專利為其職務上
02 發明，請求如備位聲明所示，亦無理由，應予駁回。

03 陸、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
04 據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不
05 逐一論列，附此敘明。

06 柒、據上論結，本件上訴及追加之訴均為無理由，依民事訴訟法
07 第449條第2項、第78條，判決如主文。

08 中 華 民 國 112 年 2 月 24 日

09 智慧財產第一庭

10 審判長法 官 蔡惠如

11 法 官 吳俊龍

12 法 官 陳端宜

13 以上正本係照原本作成。

14 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
15 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
16 (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
17 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
18 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
19 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
20 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

21 中 華 民 國 112 年 3 月 1 日

22 書記官 吳祉瑩

23 附註：

24 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

25 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
26 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。