

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專上易字第1號

上訴人 明杰光電有限公司

法定代理人 蔡炳煌

訴訟代理人 邱智聰

被上訴人 薩摩亞商新茂環球有限公司

兼法定

代理人 何濤安

上二人共同

訴訟代理人 陳群顯律師

柯凱繼律師

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國111年5月26日本院111年度民專訴字第17號第一審判決提起上訴，本院於111年12月22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、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，為民事訴訟法第256條所明定。查本件上訴人於原審係主張被上訴人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)文義侵害其所有之我國第I563874號發明專利(下稱系爭專利)，嗣於上訴本院審理期間追加主張系爭產品落入系爭專利均等範圍(本院卷第85頁、第87頁)，核屬攻擊方法之補充，並未變更訴之聲明及基礎事實，非訴之追加或變更，亦未妨礙訴訟之終結，被上訴人並已對此部分追加為防禦之抗辯(本院卷第391頁簡報檔)，倘不許其補充，將不利於紛爭一次解決，參民事訴訟法第270條之1第3項及同法第447條第1項第6款規定意旨，自應許其補充攻擊方法，合先敘明。

01 二、上訴人以：伊之法定代理人蔡炳煌為系爭專利之專利權人，
02 蔡炳煌於民國109年11月19日將系爭專利之專利權無償讓與
03 伊實施使用。嗣伊因搭配電信公司之電信服務專案取得被上
04 訴人新茂公司所製造之系爭產品，發現系爭產品侵害伊系爭
05 專利請求項第5項及第6項之文義範圍，若未落入文義範圍，
06 亦構成均等侵害(系爭專利請求項5、6之技術特徵參附件)，
07 伊乃於110年10月19日函知被上訴人侵權情事，詎新茂公司
08 置之不理，被上訴人何濤安(下稱其名)為新茂公司之法定代
09 理人，執行業務侵害伊之權益，爰依專利法第96條第2項及
10 公司法第23條第2項等規定，求為判命新茂公司、何濤安應
11 連帶給付新臺幣(下同)10萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起
12 至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；並願供擔
13 保，請准宣告假執行之判決。原審駁回上訴人之請求，上訴
14 人不服，提起上訴，聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人應連
15 帶給付上訴人10萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日
16 止按週年利率5%計算之利息。

17 三、被上訴人則以：上訴人既稱系爭專利請求項5之要件編號5D
18 「一電源供應連接埠，該電源供應連接埠包含至少二火線接
19 點及一地線接點，」應解析為要件編號5D「一電源供應連接
20 埠」及要件編號5E「該電源供應連接埠包含至少二火線接點
21 及一地線接點」，卻又以要件編號5D「一電源供應連接埠，
22 該電源供應連接埠包含至少二火線接點及一地線接點，」進
23 行侵權比對，顯自相矛盾且無意義。系爭專利請求項5僅記
24 載「控制開關」，未記載任何可達成「分別控制不同迴路電
25 子零件電力來源」此一發明目的之必要技術特徵，不僅不明
26 確(無法據以實施)，且無法為說明書所支持，違反103年專
27 利法第26條第2項規定。乙證1、3之組合可以證明系爭專利
28 請求項5、6不具進步性，乙證2、3之組合可以證明系爭專利
29 請求項5、6不具進步性，乙證4、5之組合可以證明系爭專利
30 請求項5、6不具進步性，乙證5、6之組合可以證明系爭專利
31 請求項5、6不具進步性，是系爭產品自未落入系爭專利請求

01 項5、6之文義及均等範圍。上訴人請求伊等連帶給付10萬元
02 本息，即無理由等語，資為抗辯。答辯聲明：駁回上訴。

03 四、原審以：系爭專利請求項5之技術特徵經解析後可分為6個要件
04 件(即5A至5F，參本判決附表)，而系爭產品為一智慧型手機，
05 在啟動OTG功能時，可作為USB主機，此時可提供電力予
06 與其連接USB周邊裝置，屬於一種與消費性電子設備共用之
07 行動儲電設備，故系爭產品落入系爭專利請求項5要件編號5
08 A之技術特徵，加以系爭產品具有電池，故系爭產品亦落入
09 系爭專利請求項5要件編號5B之技術特徵。惟系爭產品之OTG
10 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
11 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
12 制不同迴路電子零件電力來源之控制開關，是系爭產品並未
13 落入系爭專利請求項5要件編號5C之技術特徵。另系爭產品
14 之C型USB接口包含二火線接點及二地線接點，此部分則落入
15 系爭專利請求項5要件編號5D之技術特徵。而系爭產品雖具
16 有OTG功能而具備OTG連接開關，惟該OTG連接開關係設置於
17 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
18 硬體控制開關，未與系爭產品之C型USB接口電性連接，是並
19 未文義讀取系爭專利請求項5要件編號5E所揭示之「該控制
20 開關與該儲電單元、該電源供應連接埠的二該火線接點、地
21 線接點電性連接」之技術特徵，未落入系爭專利請求項5要
22 件編號5E之技術特徵。又系爭產品表面因具有C型USB接口，
23 是此部分應已落入系爭專利請求項5要件編號5F之技術特
24 徵。至上訴人主張系爭專利請求項5要件編號5D之技術特徵
25 「一電源供應連接埠，該電源供應連接埠包含至少二火線接
26 點及一地線接點」應拆解成「一電源供應連接埠」、「該電
27 源供應連接埠包含至少二火線接點及一地線接點」兩個部
28 分，否則將使系爭專利請求項5少一元件云云。惟「電源供
29 應連接埠」及「該電源供應連接埠之接點配置」兩者同屬於
30 「電源供應連接埠」技術特徵之界定，無論於有效性爭點或
31 侵權爭點，均應將該二特徵逐一對應比對，並無遺漏任何元

01 件。上訴人僅形式上主張二者應分離，惟未說明其必要性或
02 理由，故上訴人前開主張並無意義，且有違一般請求項之解
03 釋，洵非可採。綜上可知，系爭產品未為系爭專利請求項5
04 要件編號5C、5E所讀取，自未文義侵害系爭專利請求項5之
05 權利，而系爭專利請求項6係依附於請求項5之附屬項，解釋
06 其權利範圍時，應將請求項5之技術特徵一併納入，系爭產
07 品既未落入系爭專利請求項5之文義範圍，則系爭產品自亦
08 未落入系爭專利請求項6之文義範圍，系爭產品並未侵害上
09 訴人系爭專利，上訴人請求被上訴人賠償損害並給付法定利
10 息，即無理由等詞，為其論斷之基礎。

11 五、本件爭點：

12 (一)專利侵權部分：

- 13 1. 系爭產品是否落入系爭專利請求項5、6之文義範圍？
- 14 2. 系爭產品是否落入系爭專利請求項5、6之均等範圍？

15 (二)專利有效性部分：

- 16 1. 系爭專利請求項5關於「控制開關」是否違反申請時即103年
17 專利法第26條第2項之規定？
- 18 2. 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
19 進步性？
- 20 3. 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
21 進步性？
- 22 4. 乙證4、乙證5之組合是否足以證明系爭專利請求項5、6不具
23 進步性？
- 24 5. 乙證5、乙證6之組合是否足以證明系爭專利請求項5、6不具
25 進步性？

26 (三)上訴人可否依專利法第96條第2項請求被上訴人等連帶給付1 27 0萬元？

28 六、本院判斷理由：

- ##### 29 (一)系爭專利乃一種行動電源燈組，透過與消費性電子設備共用 30 之行動儲電設備之電源供應連接埠設置有至少二火線接點配 31 合一地線接點、或是設置至少二地線接點配合一火線接點，

如此該與消費性電子設備共用之行動儲電設備就能與位於同一個裝置中之兩個不同迴路之電子零件形成電性連接而供應兩個不同迴路之電子零件電力來源，減少所需電連接線路；而透過該與消費性電子設備共用之行動儲電設備配合燈具使用則可提供燈具內至少兩個不同迴路之發光體電源。由於上訴人僅主張系爭產品侵害系爭專利請求項5、6，故本件僅就系爭專利請求項5、6之技術內容與系爭產品之比對結果作為審究論斷範圍。有關係爭專利請求項5、6所揭露之技術內容，以及就請求項5之技術拆解部分，業如附表所示，茲不復贅。而就拆解後技術特徵5D部分，上訴人主張應拆解為5D：「一電源供應連接埠」及5E「該電源供應連接埠包含至少二火線接點及一地線接點」，蓋「電源供應連接埠」為系爭專利請求項5之主體元件，非單純之二火線接點及一地線接點而已，如將「電源供應連接埠」及「該電源供應連接埠包含至少二火線接點及一地線接點」合併為一技術特徵，將使系爭專利請求項不為說明書所支持云云。惟查，專利之侵權比對判斷，係以系爭專利請求項之每一技術特徵為比對範圍，無論相同或均等之技術特徵，必須出現或存在於被控侵權對象中，被控侵權對象始可能構成文義或均等侵權，此即全要件原則。是以，不論是否將系爭專利請求項5之「電源供應連接埠」及「該電源供應連接埠包含至少二火線接點及一地線接點」技術特徵分離或合併，均需就該等要件與系爭產品進行比對，並無實質上差異。換言之，本件被控侵權產品不論是否構成文義或均等侵權，均須就其是否具有「電源供應連接埠」及「該電源供應連接埠包含至少二火線接點及一地線接點」技術特徵進行比對，與拆解之要件數量無關。況系爭專利請求項5所揭露之「該電源供應連接埠包含至少二火線接點及一地線接點」技術特徵係針對「電源供應連接埠」之接點組成，界定其具有至少二火線接點及一地線接點，是以縱使將前述兩技術特徵要件合併為一個技術特徵與系爭產品進行比對，亦無錯誤解析之情形，與系爭專利請求

01 項5是否為說明書所支持之專利有效性問題無關，上訴人前
02 揭主張自非可採。

03 (二)系爭產品未落入系爭專利請求項5、6之文義範圍：

04 本件上訴人所指侵害系爭專利之產品乃一智慧型手機，由於
05 其內部置有電池，於啟動OTG(On-The-Go)功能連接其他USB
06 周邊裝置後，可將該智慧型手機變為USB主機(host)以提供
07 電力予與其連接USB周邊裝置，作為一種與消費性電子設備
08 共用之行動儲電設備，故系爭產品具有系爭專利請求項5之5
09 A技術特徵。又系爭產品既為智慧型手機，其內部設有電池
10 裝置，此部分即為儲電單元，故系爭產品亦具有系爭專利請
11 求項5之5B技術特徵。至於系爭專利請求項5經拆解後之技術
12 特徵5C部分，由於系爭專利請求項5並未敘明該控制開關所
13 控制者為何，僅說明其控制開關與火線、地線間之連接關
14 係，可知5C技術特徵之「一控制開關」應係指能與二火線及
15 地線「接點」相互「電性連接」之實體開關而言。另參酌系
16 爭專利說明書第【0004】段所載，系爭專利創作之目的係為
17 「改善一般…行動儲電設備並無法同時控制單一機構內兩個
18 不同迴路的電子零件的缺失」，以及第【0007】、【0017】
19 段所載「該控制開關供控制該電連接埠的二該火線接點與該
20 與消費性電子設備共用的行動儲電設備的二火線接點之導通
21 狀況」，可知此一控制開關應係用來控制二火線接點（此部
22 分即5E技術特徵）之導通狀況。反觀系爭產品並未設置有實
23 體之控制開關，而係於螢幕上顯示一「OTG連接」虛擬開
24 關，該虛擬開關經開啟後可使系爭產品主動檢測與其相連接
25 之USB裝置為主機裝置或周邊裝置，使系爭產品自動成為對
26 應之周邊裝置或主機裝置，其作動方式與系爭專利藉由實體
27 控制開關控制不同迴路（二火線接點）之導通明顯不同，是
28 系爭產品之「OTG連接」虛擬開關與系爭專利請求項5之5C技
29 術特徵並不相同。另關於系爭專利請求項5之5D即「一電源
30 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
31 線接點」技術特徵部分，上訴人主張系爭產品之二火線與一

01 地線接點應係VBUS、CC腳位(CC1或CC2)與GND，非被上訴人
02 所指之VBUS、VBUS與GND，否則於連接LED燈時將不能由系爭
03 產品取得電力而發光云云。經查，系爭產品具有一USB Type
04 -C連接埠，依被上訴人於原審所提「Universal Serial Bus
05 Type-C Cable and Connector Specification」(「纜線及
06 連接器規格1.0版」技術文件，即乙證5，原審卷一第257頁)
07 第18頁圖2-1所示，USB Type-C插座具有多個USB電源(VBUS
08 S)及接地(GND)接點(原審卷一第274頁)，即表示系爭產
09 品之電源連接埠具有可提供電力之二火線及地線接點，而被
10 上訴人亦不爭執系爭產品具有系爭專利請求項5之5D技術特
11 徵(本院卷第185頁第14至17行)，堪認系爭產品具有系爭專
12 利請求項5之5D技術特徵。系爭專利請求項5之5E技術特徵係
13 揭露「該控制開關與該儲電單元、該電源供應連接埠的二該
14 火線接點、地線接點電性連接」要件，而依上訴人所提系爭
15 產品於開啟「OTG連接」虛擬開關後，連接於系爭產品USB T
16 ype-C連接埠(之電路板)之兩條燈條均發光(原審卷一第109
17 頁)，可知系爭產品可透過該USB Type-C連接埠供電給前述
18 燈條。惟因系爭專利請求項5之5E所揭示之技術特徵乃「該
19 控制開關與該儲電單元、該電源供應連接埠的二該火線接
20 點、地線接點電性連接」，明確界定其控制開關係與儲電單
21 元、火線接點與地線接點「電性連接」，反觀系爭產品係藉
22 由螢幕上顯示之「OTG連接」虛擬開關啟閉連接，並無所謂
23 「電性連接」於儲電單元或火線、地線接點可言。再者，前
24 揭乙證5之USB Type-C連接埠技術文件第18頁圖2-1已揭示US
25 B電源(VBUS)接點本即用來提供電力，系爭產品開啟「OTG連
26 接」虛擬開關之目的在於檢測與其相連接之USB裝置為主機
27 裝置或周邊裝置，無關控制各火線接點導通狀況，此與系爭
28 專利以電性連接於儲電單元及二火線接點、地線接點之「控
29 制開關」來控制火線接點之導通狀況不同，是系爭產品並未
30 具有系爭專利請求項5之5E技術特徵。至系爭產品外殼下方
31 確實具有一USB Type-C連接埠，此與系爭專利請求項5之5F

要件相同，故系爭產品確實具有系爭專利請求項5之5F技術特徵。綜上所述，系爭產品雖具有系爭專利請求項5之5A、5B、5D及5F技術特徵，惟並未具有5C及5E技術特徵，是系爭產品並未為系爭專利請求項5之文義所讀取，不構成文義侵權。而系爭專利請求項6係依附於請求項5之附屬項，系爭產品既未落入系爭專利請求項5之文義範圍，自未落入系爭專利請求項6之文義範圍，亦不構成對此請求項之文義侵權。

(三)系爭產品未落入系爭專利請求項5、6之均等範圍：

承前所述，系爭產品因不具備系爭專利請求項5之5C及5E技術特徵而未構成文義侵權，上訴人主張5C及5E技術特徵係指控制線路導通功能，而系爭產品與周邊裝置連接且「OTG連接」虛擬開關開啟時，系爭產品即會輸出兩不同迴路電源電壓在USB Type-C連接器的VBUS、CC1或VBUS、CC2，此即實質符合5C、5E技術特徵云云。惟就操作方式而言，系爭專利係以「電性連接」於儲電單元、二火線接點及地線接點之控制開關來控制導通狀況，系爭產品卻係採用顯示於螢幕上之「OTG連接」虛擬開關，並無所謂「電性連接」情形，二者之操作方式並非實質相同。另從功能方面，系爭專利係以控制開關控制各火線之導通狀況，系爭產品之「OTG連接」虛擬開關則係用來使系爭產品主動檢測與其相連接之USB裝置為主機裝置或周邊裝置，當系爭產品作為主機與周邊裝置連接時，固然可透過USB Type-C連接埠之VBUS等接點提供電力予周邊裝置，然當系爭產品之「OTG連接」虛擬開關未開啟而作為周邊與主機裝置連接時，例如與充電器連接進行充電，亦是透過VBUS接點來接收電力。由是可知，VBUS接點上是否有電壓或是否導通電流，非由系爭產品之「OTG連接」虛擬開關所控制，二者此部分之功能亦非實質相同。申言之，系爭專利藉由5C、5E之技術特徵控制不同迴路(二火線接點)之導通狀況，而系爭產品之「OTG連接」虛擬開關僅係用來切換系爭產品在USB通訊協定中作為主機或作為周邊裝置使用，二者之結果實質上亦不相同。就系爭專利請求項5

01 之5C、5E技術特徵部分，系爭產品並未以實質相同的方式執
02 行實質相同之功能，亦未得到實質相同之結果，是二者就此
03 差異部分並非均等，系爭產品並未落入系爭專利請求項5之
04 均等範圍。系爭專利請求項6係請求項5之附屬項，具有請求
05 項5之全部技術特徵，系爭產品既未落入系爭專利請求項5之
06 均等範圍，自未落入系爭專利請求項6之均等範圍。

07 七、綜上所述，系爭產品並未落入系爭專利請求項5、6之文義範
08 圍，亦未落入其均等範圍，自不構成系爭專利之侵害，上訴
09 人依專利法第96條第2項及公司法第23條第2項等規定，請求
10 被上訴人連帶給付10萬元及法定利息，自屬無稽，不應准
11 許。原審駁回上訴人之請求，自無違誤。上訴人仍執陳詞，
12 指摘原判決違法不當，求予廢棄改判，自無理由，應予駁
13 回。

14 八、本件事證已臻明確，系爭產品既未侵害系爭專利請求項5、
15 6，則兩造有關係爭專利是否有無效原因等其餘攻擊防禦方
16 法或其他爭點之判斷，於本件判決結果不生影響，爰不予一
17 一論述，附此敘明。

18 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，
19 民事訴訟法第385條第1項、第449條第1項、第78條，判決如主
20 文。

21 中 華 民 國 112 年 2 月 2 日

22 智慧財產第二庭

23 審判長法 官 彭洪英

24 法 官 曾啓謀

25 法 官 汪漢卿

26 以上正本係照原本作成。

27 本件不得上訴。

28 中 華 民 國 112 年 2 月 13 日

29 書記官 邱于婷