

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 114年度民專訴字第2號

03 原 告 達達尼爾有限公司

04 法定代理人 羅美玲

05 訴訟代理人 陳丁章律師

06 被 告 薩摩亞商新茂環球有限公司台灣分公司

07 法定代理人 何濤安

08 訴訟代理人 陳群顯律師

09 柯凱繼律師

10 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於民國114  
11 年7月2日言詞辯論終結，判決如下：

12 主 文

13 原告之訴駁回。

14 訴訟費用由原告負擔。

15 事實及理由

16 一、原告主張略以：訴外人張慶裕、江國慶、劉繼文為中華民國  
17 第I301029號「可資料交換之行動電話及其方法」發明專利  
18 （下稱系爭專利）之專利權人，原告為系爭專利之專屬被授  
19 權人。被告未經原告同意進口、販賣要約、販賣如附表所示  
20 之產品（下稱系爭產品），系爭產品使用color OS 13、col  
21 or OS 14作業系統，且系爭產品之元件、效用、規格均記載  
22 於OPPO所制定之color OS 13、color OS 14使用手冊內（下  
23 稱使用手冊），原告以上開使用手冊與系爭專利比對，發現  
24 系爭產品落入系爭專利請求項第1、4、21、30之文義範圍，  
25 侵害原告獲有專屬授權之系爭專利，爰依專利法第96條第2  
26 項、第97條第1項第2款、第2項（原告於民國114年4月9日當  
27 庭捨棄起訴時所主張之民法第185條規定，本院卷二第622  
28 頁），提起本件訴訟，並聲明：(一)、被告應給付原告新臺幣  
29 151萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年  
30 利率百分之5計算之利息；(二)、訴訟費用由被告負擔。

01 二、被告則以：系爭專利於93年12月28日提出申請，嗣於95年12  
02 月19日修正請求項21，並新增請求項32（即對應系爭專利請  
03 求項30之方法請求項），已超出原說明書或圖式所揭露之範  
04 圍；又系爭專利於96年6月28日修正系爭專利說明書第14頁  
05 第19至20行及修正系爭專利請求項21部分，亦有超出原說明  
06 書或圖式所揭露之範圍，前開2次修正均違反現行專利法第4  
07 3條第2項之規定，故系爭專利有應撤銷事由。再者，系爭專  
08 利於審查階段之前開修正有超出申請時說明書、申請專利範  
09 圍或圖式所揭露之範圍，亦違反核准審定時專利法第26條第  
10 3、4項之規定，有應撤銷事由。又附件所示之理由足以分別  
11 證明系爭專利請求項1、4、21、30不具新穎性、進步性，系  
12 爭專利既有上開無效之事由，是原告自不得以系爭專利前開  
13 請求項對被告主張權利。並聲明：(一)、原告之訴駁回；(二)、  
14 訴訟費用由原告負擔。

15 三、兩造不爭執事項（本院卷二第629頁）：

16 (一)、原告提起本件訴訟時為系爭專利之專屬被授權人，系爭專利  
17 於西元2004年12月28日申請，經經濟部智慧財產局於西元20  
18 08年8月12日審定，並於同年9月11日公告，專利權期限至西  
19 元2024年12月27日。

20 (二)、被告有進口、販賣要約、販賣系爭產品，原證7至12為被告  
21 網頁。

22 (三)、被告於113年11月25日收受原告起訴狀繕本。

23 四、系爭專利、系爭產品技術內容及被告所提專利有效性之證據  
24 技術內容：

25 (一)、系爭專利技術內容：

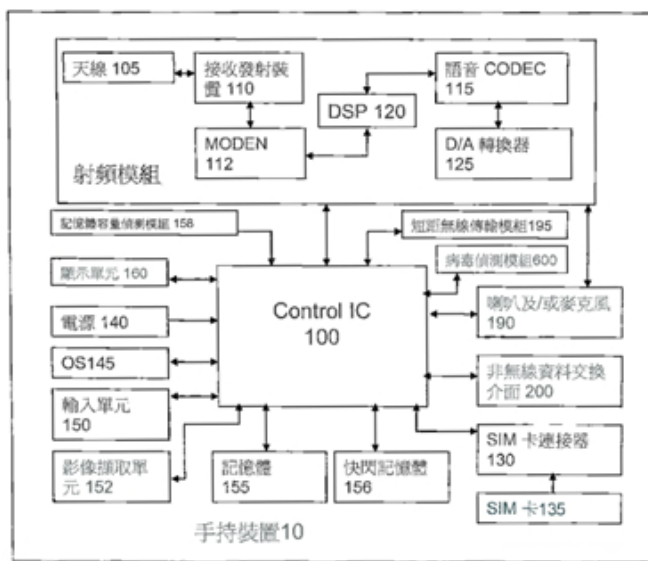
26 1、系爭專利技術：

27 系爭專利係關於一種可資料交換之行動電話，包含處理單  
28 元，配置於該可資料交換之行動電話中；傳輸模組，耦合到  
29 該處理單元以利無線傳輸；顯示單元以及輸入單元耦合到該  
30 處理單元；非揮發性記憶體耦合到該處理單元；資料交換介  
31 面，耦合至該處理單元，其中該資料交換介面可連結至一外

01 部裝置使得該可資料交換之行動電話可做為通訊裝置以及隨  
02 身可攜儲存驅動器。其中該資料交換裝置包含萬用序列埠或  
03 火線介面或IEEE 1394介面。其中更包含介面釋放單元，連  
04 結至該資料交換介面用以將該資料交換介面自該可資料交換  
05 之行動電話中釋放。其中該介面釋放單元係以按壓、旋轉或  
06 彈射方式釋放該資料交換介面(本院卷一第36頁)。

07 2、系爭專利圖式：

08 下圖為系爭專利可資料交換之行動電話的功能方塊示意圖  
09 (本院卷一第56頁)：  
10



11 3、系爭專利申請專利範圍分析：

12 系爭專利申請專利範圍共計30項，其中第1、8、14、21、2  
13 7、29、30項為獨立項，其餘為附屬項。原告主張受侵害者  
14 為系爭專利請求項1、4、21、30 (本院卷一第25頁、本院卷  
15 二第27頁)，其內容如下：

16 (1)、請求項1：

17 一種可資料交換之行動電話包含：處理單元，配置於該可資  
18 料交換之行動電話中；遠距離無線傳輸模組，電性耦合到該  
19 處理單元以利無線射頻通訊傳輸；顯示單元以及輸入單元電  
20 性耦合到該處理單元；非揮發性記憶體電性耦合到該處理單  
21 元，以利於儲存MP3或檔案；短距離無線通訊模組，得以與  
22 外部裝置無線耦接，以利於短距離無線傳輸資料；記憶體驅  
23 動器(drive)，包含該處理單元、該非揮發性記憶體以及資

01 料交換介面；該資料交換介面，電性耦合至該處理單元，其  
02 中該資料交換介面包含萬用序列埠或火線介面或IEEE 1394  
03 介面可有線連結至一外部裝置，藉由該記憶體驅動器使得該  
04 可資料交換之行動電話可做為通訊裝置及檔案處理或儲存裝  
05 置。

06 (2)、請求項4：

07 如申請專利範圍1之可資料交換之行動電話，其中更包含記  
08 憶體儲存容量偵測模組，耦合至該處理單元用以偵測該非揮  
09 發性記憶體之容量，進而顯示於該顯示單元。

10 (3)、請求項21：

11 一種可資料交換之行動電話包含：處理單元，配置於該可資  
12 料交換之行動電話中，得以處理電子郵件；短距離無線通訊  
13 傳輸模組，電性耦合到該處理單元以利短距離無線資料傳輸  
14 或接收該電子郵件；顯示單元以及輸入單元電性耦合到該處  
15 理單元，用以顯示該電子郵件；記憶體電性耦合到該處理單  
16 元用以儲存資訊或該電子郵件；病毒偵測模組，電性耦合至  
17 該處理單元，其中該病毒偵測模組可偵測透過資料傳輸所載  
18 入之病毒，並將該病毒隔離或去除，其中該病毒係透過接收  
19 簡訊、該電子郵件、影像檔案、文字檔案或上述組合檔案所  
20 載入。

21 (4)、請求項30：



22 一種行動電話內資料處理方法，包含：提供處理單元配置於  
23 該可資料交換之行動電話中，用以處理電子郵件；提供行動  
24 電話無線傳輸模組或短距離無線傳輸模組，電性耦合到該處  
25 理單元以利射頻無線通訊；植入病毒偵測模組，電性耦合至  
26 該處理單元，其中該病毒偵測模組可偵測透過行動電話無線  
27 傳輸模組或該短距離無線傳輸模組所載入之病毒，並將該病  
28 毒隔離或去除，其中該病毒係透過接收簡訊、該電子郵件、  
29 影像檔案、文字檔案或上述組合檔案所載入；偵測所載入檔  
30 案是否具有病毒或程式。




31 (二)、系爭產品技術內容：

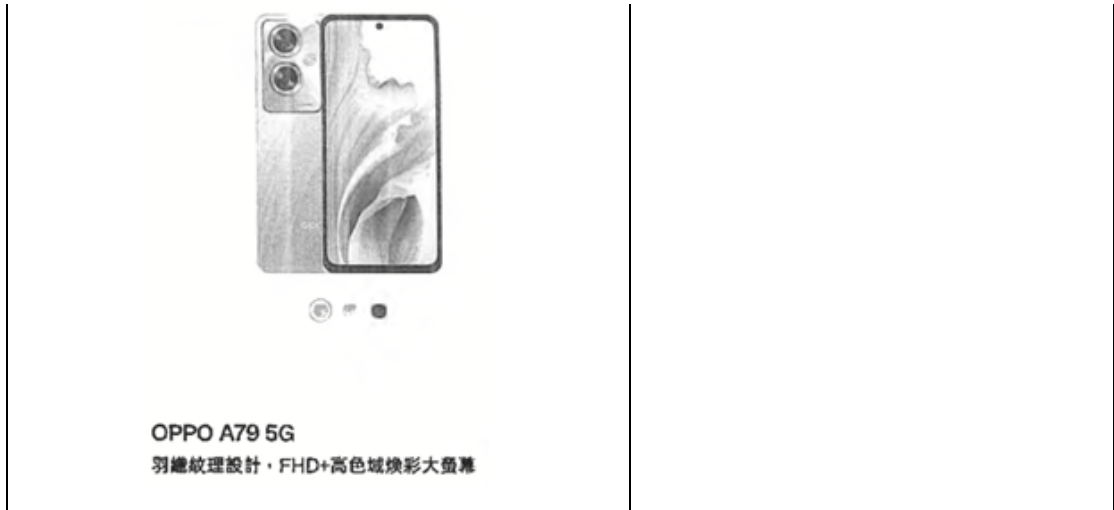
01 1、系爭產品技術描述：

02 一種安裝Color OS 13或Color OS 14作業系統之行動電話裝  
03 置，具有：USB共享網路之功能，可透過傳輸線將該行動電  
04 話裝置與電腦連線；病毒掃描功能，可在病毒清理引擎中，  
05 選擇不同的病毒清理引擎進行掃描，若發現有惡意行為的應  
06 用程式，可將之清除；虛擬按鍵及全螢幕手勢功能，以供使  
07 用者可操控其行動電話裝置。另該行動電話裝置亦可提供快  
08 速連線Wi-Fi及智慧調配CPU/GPU/記憶體等系統資源（本院  
09 卷一第79、81、89、120、145頁）。

10 2、系爭產品相關圖式：  
11

系爭產品外觀圖	卷證出處
 <p>OPPO Find X3 Pro 色彩喚醒感動</p>	本院卷一第233頁
 <p>OPPO Find N3 Flip 輕巧全能 重裝攜登</p>	本院卷一第229頁
	本院卷一第237頁

 <p>OPPO Reno12 Pro 5G AI人像專家</p>	
 <p>OPPO Reno11 Pro 5G 靈感湧動·人像專家</p>	<p>本院卷一第237頁</p>
 <p>OPPO A3 Pro 玩美AI 精工耐用</p>	<p>本院卷一第241頁</p>
	<p>本院卷一第241頁</p>



02 (三)、系爭專利有效性證據技術分析：

03 1、乙證1：

04 (1)、乙證1為「New Nokia Smartphone with Megapixel Camera」  
05 網路新聞，網址：<https://phys.org/news/2004-09-nokia-smartphone-megapixel-camera.html>，其公開日早於系  
06 爭專利申請日（93年12月28日），可為系爭專利之先前技  
07 術。  
08

09 (2)、技術內容：

10 乙證1係關於Nokia 6670智慧型手機之相關功能介紹，其具  
11 有用於閱讀電子郵件附件的文件檢視器、個人資訊管理(PIM)  
12 功能、支援PDF檔案的網頁瀏覽器，以及使用Nokia無線鍵  
13 盤實現更快的資料輸入，使用者可以通過藍牙無線技術直接  
14 從手機列印電子郵件或圖像。此外，其為行動專業人士提供  
15 增強的安全性，支援由F-Secure開發的行動防病毒軟體的Se  
16 ries 60產品，安全性可以通過Nokia行動VPN(虛擬私人網  
17 路)客戶端和其他關鍵安全功能進一步加強，例如用於網頁  
18 應用程式的安全套接層(SSL)加密（本院卷一第291至295  
19 頁）。

01 (3)、圖式(本院卷一第291頁)：

02



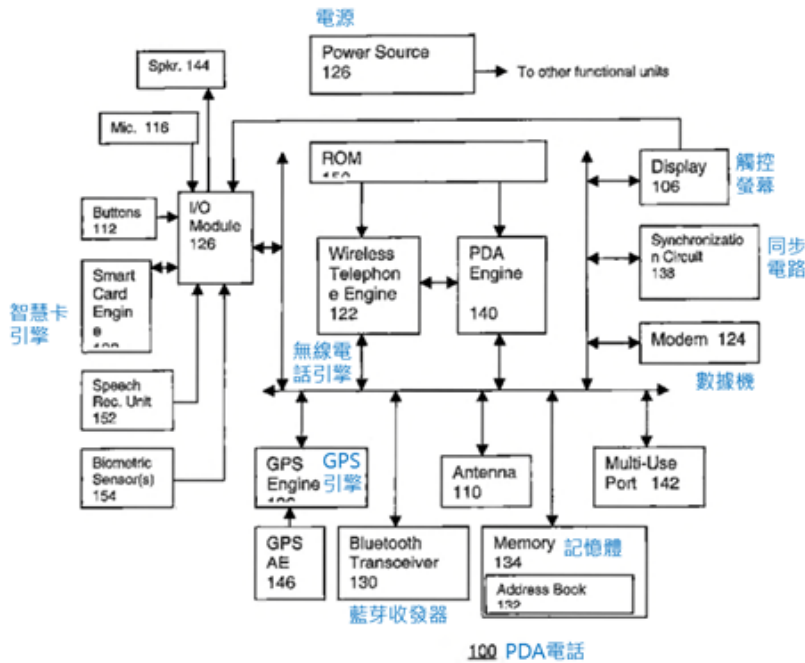
03 2、乙證2：

04 (1)、乙證2為美國公開第2003/0013483號「User interface for  
05 handheld communication device」專利案，其公開日早於  
06 系爭專利申請日（93年12月28日），可為系爭專利之先前技  
07 術。

08 (2)、技術內容：

09 乙證2揭示一種手持通訊裝置的使用者介面，該裝置同時具  
10 備PDA和無線電話的功能。其中該PDA電話100包含無線電話  
11 引擎122、數據機124、電源（如一個或多個電池或外接電  
12 源）126、顯示單元106、輸入/輸出（I/O）模組126、智慧  
13 卡引擎128、短距離收發器（如藍牙收發器）130、通訊錄13  
14 2（如儲存於記憶體130中）、選配的GPS引擎136、同步電路  
15 （如用於與個人電腦或其他PDA裝置通訊）138，以及PDA引  
16 擎140（說明書段落[0029]、[0042]，本院卷一第305、30  
17 7、317頁）。

18 (3)、圖式(藍色文字為增加之說明，本院卷一第299頁)：



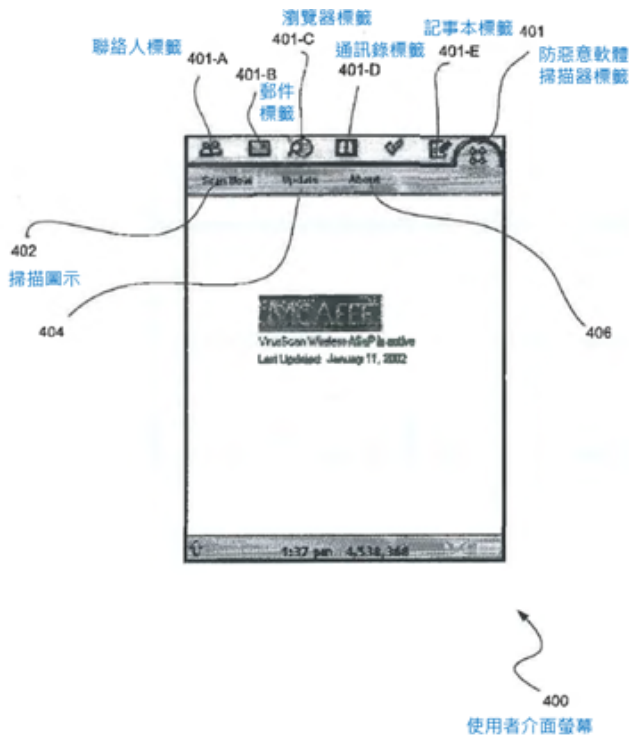
### 03 3、乙證3：

04 (1)、乙證3為美國公開第2004/0010703號「Persistent storage  
05 access system and method for a wireless malware scan  
06 engine」專利案，其公開日早於系爭專利申請日(93年12月2  
07 8日)，可為系爭專利之先前技術。

### 08 (2)、技術內容：

09 乙證3揭示一個顯示防惡意軟體掃描器功能的使用者介面螢  
10 幕400。當選擇使用者介面螢幕400上始終顯示的防惡意軟體  
11 掃描器標籤401時，可能會顯示此使用者介面螢幕400。當  
12 然，也可以提供其他標籤，如聯絡人標籤401-A、郵件標籤4  
13 01-B、瀏覽器標籤401-C、通訊錄標籤401-D和記事本標籤40  
14 1-E。當選擇防惡意軟體掃描器標籤401時，會顯示掃描圖示  
15 402、更新圖示404和關於圖示406，以允許使用者執行防惡  
16 意軟體掃描器的功能（說明書段落[0060]，本院卷一第34  
17 5、461頁）。

18 (3)、圖式(藍色文字為增加之說明，本院卷一第323頁)：



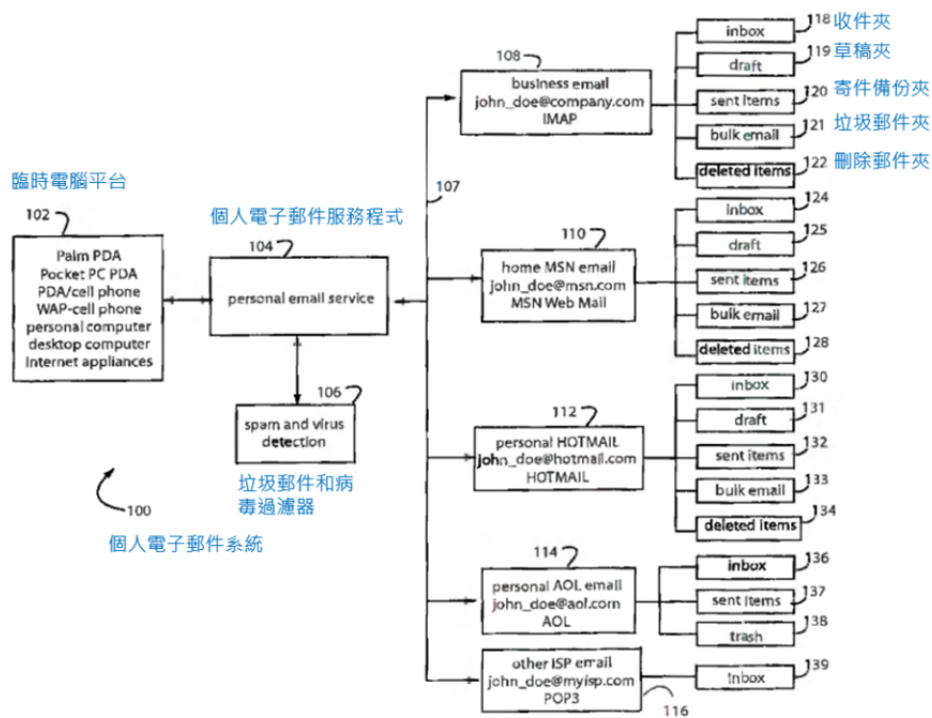
#### 04 4、乙證4：

05 (1)、乙證4為美國公開第2003/0231207號「Personal E-mail sys  
06 tem and method」專利案，其公開日早於系爭專利申請日(9  
07 3年12月28日)，可為系爭專利之先前技術。

#### 08 (2)、技術內容：

09 乙證4揭示一個人電子郵件系統，該系統100提供從臨時電腦  
10 平台102遠端存取網際網路站台的電子郵件帳戶功能。例  
11 如，此類臨時電腦平台102可以是掌上型個人數位助理 (PD  
12 A)、口袋型個人電腦 (PC) PDA、PDA/行動電話、WAP手  
13 機、PC或MAC、桌上型電腦、網際網路設備等，任何使用者  
14 方便可用的裝置皆可。個人電子郵件服務程式104安裝在臨  
15 時電腦平台102上，提供從企業、網際網路服務供應商 (IS  
16 P) 和網頁式電子郵件伺服器的集中式自動電子郵件帳戶存  
17 取。垃圾郵件和病毒過濾器106保護個人電子郵件服務程式1  
18 04免受垃圾訊息和電腦感染 (說明書段落[0044]，本院卷一  
19 第482、569頁)。

20 (3)、圖式(藍色文字為增加之說明，本院卷一第464頁)：



## 02 5、乙證5：

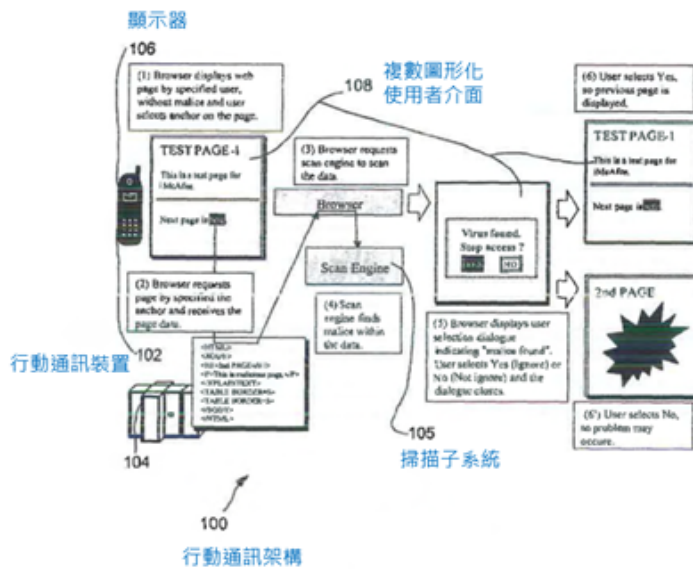
03 (1)、乙證5為美國公開第2004/0210645號「System, method and  
 04 computer program product for content/context sensitive scanning utilizing a mobile communication device」專利案，其公開日早於系爭專利申請日(93年12月28  
 05 日)，可為系爭專利之先前技術。

## 08 (2)、技術內容：

09 乙證5揭示一種行動通訊架構，包括一個能夠透過無線網路  
 10 進行通訊的行動通訊裝置102和後端伺服器104。該行動通訊  
 11 裝置102可包括但不限於行動電話、無線個人數位助理(PDA)、  
 12 無線手持電腦、無線可攜式電腦或任何其他能夠透過無線  
 13 網路進行通訊的行動裝置。該行動通訊裝置102還可配備  
 14 顯示器106，可以提供複數圖形化使用者介面108，包含掃毒  
 15 功能(說明書段落[0031]、[0033]，本院卷一第588、601  
 16 頁)。

17 (3)、圖式(藍色文字為增加之說明，本院卷一第572頁)：

01  
02



03

## 04 6、乙證6：

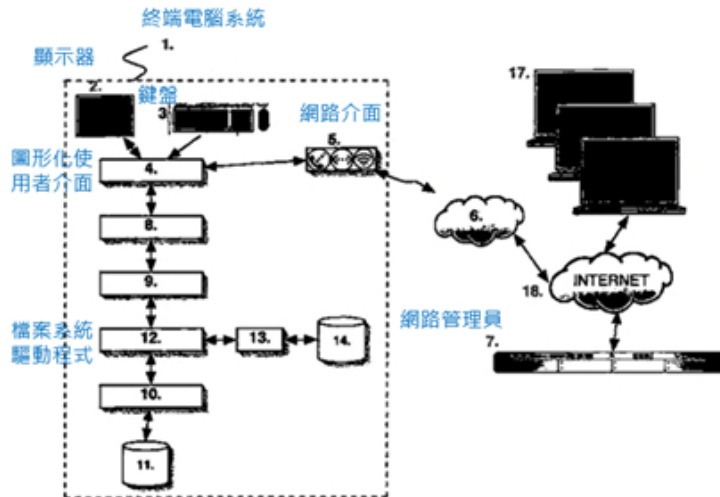
05 (1)、乙證6為美國公開第2004/0172551號「First response comp  
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
uter virus blocking.」專利案，其公開日早於系爭專利申請日(93年12月28日)，可為系爭專利之先前技術。

## 04 (2)、技術內容：

09 乙證6揭示一個篩檢一個或多個軟體檔案的過程，用以確定  
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
是否有任何檔案的雜湊簽章與資料庫中已知的病毒、特洛伊木馬、蠕蟲或其他潛在惡意或可疑檔案相符，這些檔案隨後可以被安全地阻擋、隔離和/或刪除。這是透過在防火牆、網路裝置、郵件伺服器、伺服器、個人電腦、PDA、行動電話或無線裝置上運行的方法和設備來實現的，用於比較每個傳入軟體檔案的雜湊簽章與定期更新的已知受感染檔案雜湊簽章資料庫。當識別出受感染的檔案時，可以警示一個或多個使用者。如果被隔離，該檔案會被安全地儲存，直到病毒軟體以後來開發的病毒定義檔案適當更新，然後用於清除或清理受感染的檔案或電腦系統（本院卷一第603、613頁）。

01 (3)、圖式(藍色文字為增加之說明，本院卷一第605頁)：

02  
03



04 7、乙證7：

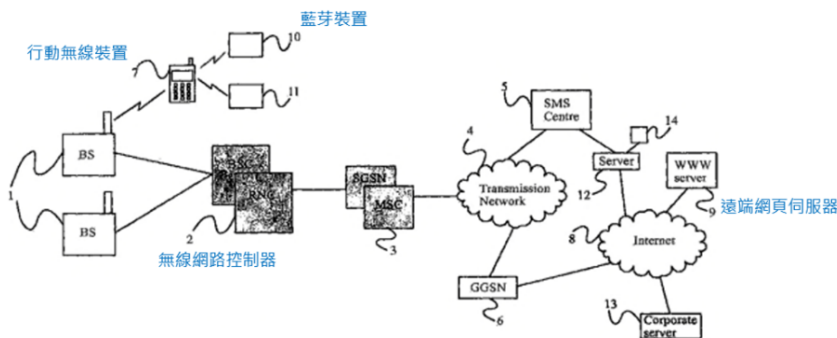
05 (1)、乙證7為歐洲公開第1184772號「Software virus protectio  
06 n」專利案，其公開日早於系爭專利申請日(93年12月28  
07 日)，可為系爭專利之先前技術。

08 (2)、技術內容：

09 乙證7揭示防毒軟體會掃描行動裝置的檔案和記憶體，以確  
10 定其資料庫中是否存在任何病毒特徵。如果發現受感染的檔  
11 案，則會警告使用者並給予刪除或清理該檔案的機會，一旦  
12 所有檔案都被掃描完畢，軟體會通知使用者其系統是乾淨的  
13 (說明書段落[0026]，本院卷一第618、621頁)。

14 (3)、圖式(藍色文字為增加之說明，本院卷一第619頁)：

15



16 8、乙證8：

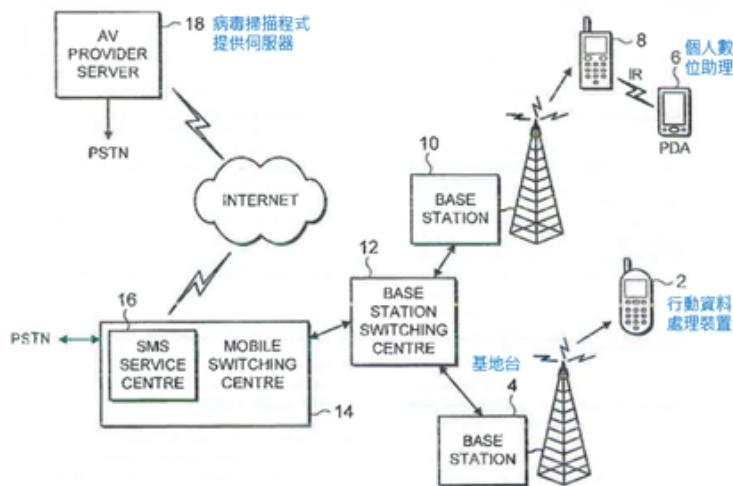
17 (1)、乙證8為歐洲公開第1303099號「Updating malware definit  
18 ion data for mobile data processing devices」專利

案，其公開日早於系爭專利申請日(93年12月28日)，可為系爭專利之先前技術。

(2)、技術內容：

乙證8揭示一個以行動電話形式的行動資料處理裝置2，透過GSM或CDMA公共無線電話網路連接到基地台4，及揭示一個以個人數位助理6形式的行動資料處理裝置，該裝置通過紅外線連接到行動電話8，而行動電話8則通過公共無線電話連接到基地台10（說明書段落[0014]，本院卷一第625、633頁）。

(3)、圖式（藍色文字為增加之說明，本院卷一第630頁）：



9、乙證9：

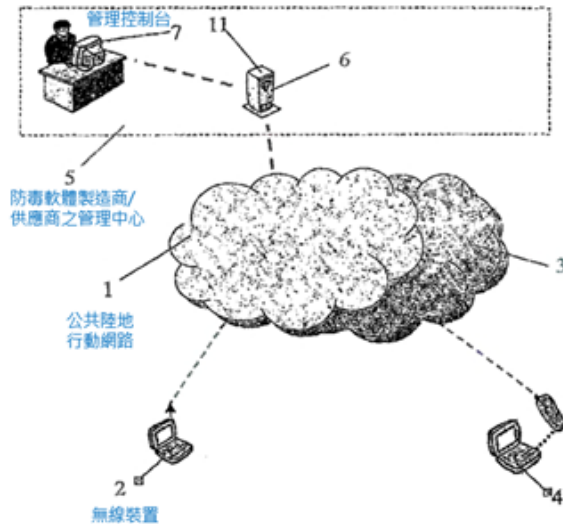
(1)、乙證9為美國公開第2004/0083384號「Maintaining virus detection software」專利案，其公開日早於系爭專利申請日(93年12月28日)，可為系爭專利之先前技術。

(2)、技術內容：

乙證9揭示一個公共陸地行動網路(PLMN)1，這是使用無線裝置2的用戶的本地網路，該裝置2是一種通訊器類型的裝置，PLMN1被假定為GSM網路。乙證9另揭示第二個PLMN3，這個PLMN可能代表漫遊用戶（使用由PDA和行動電話組成的無線裝置4）的外部或訪問網路，該用戶的本地網路也是PLMN1。該裝置2、4各自都有一個記憶體儲存裝置，記憶體包含一個防毒應用程式，防毒應用程式的核心是病毒掃描引擎8（說明書段落[0024]、[0026]，本院卷一第640、643頁）。

01 (3)、圖式（藍色文字為增加之說明，本院卷一第636頁）：

02



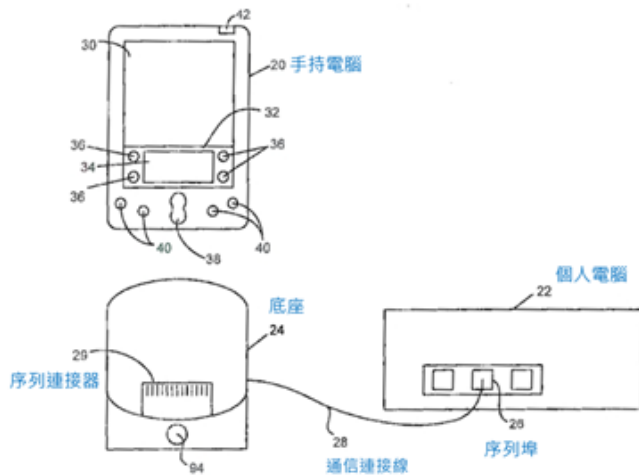
03 □、乙證10：

04 (1)、乙證10為美國公開第2004/0237079號「Virus detection sy  
05 stem, method and computer program product for handhe  
06 ld computers」專利案，其公開日早於系爭專利申請日（93  
07 年12月28日），可為系爭專利之先前技術。

08 (2)、技術內容：

09 乙證10揭示一部手持電腦20和一部個人電腦22，個人電腦配  
10 有一個底座24用於與手持電腦進行通信。底座24連接至個人  
11 電腦22的序列埠26，並提供一條通信連接線28（例如，序列  
12 數據線、USB連接、平行《打印埠》連接、FireWire連接、P  
13 CMCIA連接或任何其他類型的數據通信線），用來將手持電  
14 腦20與個人電腦22連接。序列通信線28從序列埠26延伸，並  
15 在底座24上終止於一個序列連接器29。手持電腦20上的相應  
16 序列連接器將手持電腦與個人電腦22連接。該通信鏈路也可  
17 以是透過網絡的通信通道或無線通信鏈路（說明書段落[003  
18 1]，本院卷二第298至299、305至306頁）。

19 (3)、圖式（本院卷二第288頁）：



## 02 五、得心證之理由：

03 原告公司主張其為系爭專利之專屬被授權人，被告進口、販  
 04 賣要約、販賣系爭產品已落入系爭專利請求項第1、4、21、  
 05 30之文義範圍，為被告所否認，並以前詞置辯，本件經兩造  
 06 協議簡化爭點（本院卷二第629至631頁），本院所應審酌者  
 07 為：(一)、請求項用語解釋部分：如附表所示請求項用語應如  
 08 何解釋？(二)、專利侵權部分：系爭產品是否落入系爭專利請  
 09 求項1、4、21、30之文義範圍？(三)、專利有效性部分：系爭  
 10 專利是否有如附件所示之無效事由？(四)、原告得否依據專利  
 11 法第96條第2項、第97條第1項第2款、第2項之規定，請求被  
 12 告負損害賠償責任，有無理由？如有，則金額為何？

### 13 (一)、請求項用語解釋部分：

14 1、系爭專利請求項21之「短距離無線通訊傳輸模組，電性耦合  
 15 到該處理單元以利短距離無線資料傳輸或接收該電子郵件」  
 16 應解釋為「配置於該行動電話並電性連接處理單元之通訊組  
 17 件，利用短距離無線通訊技術以實現傳輸資料或接收電子郵  
 18 件之功能」：

19 依系爭專利請求項21記載「一種可資料交換之行動電話包  
 20 含：處理單元，配置於該可資料交換之行動電話中，得以處  
 21 理電子郵件；短距離無線通訊傳輸模組，電性耦合到該處理  
 22 單元以利短距離無線資料傳輸或接收該電子郵件；顯示單元  
 23 以及輸入單元電性耦合到該處理單元，用以顯示該電子郵  
 24 件；記憶體電性耦合到該處理單元用以儲存資訊或該電子郵

01 件；病毒偵測模組，電性耦合至該處理單元，其中該病毒偵  
02 測模組可偵測透過資料傳輸所載入之病毒，並將該病毒隔離  
03 或去除，其中該病毒係透過接收簡訊、該電子郵件、影像檔  
04 案、文字檔案或上述組合檔案所載入」，可知系爭專利請求  
05 項21已明確揭示其行動電話可經由該短距離無線通訊傳輸模  
06 組使其具有短距離無線「資料傳輸」或「接收該電子郵件」  
07 之功能。故「短距離無線通訊傳輸模組，電性耦合到該處理  
08 單元以利短距離無線資料傳輸或接收該電子郵件」應解釋為  
09 「配置於該行動電話並電性連接處理單元之通訊組件，利用  
10 短距離無線通訊技術以實現傳輸資料或接收電子郵件之功  
11 能」。

12 2、系爭專利請求項21「顯示單元以及輸入單元電性耦合到該處  
13 理單元，用以顯示該電子郵件」之「顯示該電子郵件」應解  
14 釋為「利用行動電話之顯示單元顯示經由其短距離無線通訊  
15 傳輸模組接收之電子郵件」：

16 依前述系爭專利請求項21記載可知，系爭專利請求項21已明  
17 確揭示其行動電話具有處理單元、短距離無線通訊傳輸模組  
18 及顯示單元等組件，並能執行電子郵件之處理、接收及顯示  
19 等功能。故系爭專利請求項21「顯示單元以及輸入單元電性  
20 耦合到該處理單元，用以顯示該電子郵件」之「顯示該電子  
21 郵件」應解釋為「利用行動電話之顯示單元顯示經由其短距  
22 離無線通訊傳輸模組接收之電子郵件」。

23 3、系爭專利請求項21「病毒偵測模組，電性耦合至該處理單  
24 元，其中該病毒偵測模組可偵測透過資料傳輸所載入之病  
25 毒，並將該病毒隔離或去除，其中該病毒係透過接收簡訊、  
26 該電子郵件、影像檔案、文字檔案或上述組合檔案所載入」  
27 之「電子郵件載入之病毒」應解釋為「透過行動電話短距離  
28 無線通訊傳輸模組所接收之電子郵件，而進入行動電話的病  
29 毒」：

30 依前述系爭專利請求項21記載可知，系爭專利請求項21已明  
31 確揭示其行動電話具有病毒偵測模組，可將經由短距離無線

01 通訊傳輸模組於接收電子郵件時所載入之病毒隔離或去除。  
02 故系爭專利請求項21「病毒偵測模組，電性耦合至該處理單  
03 元，其中該病毒偵測模組可偵測透過資料傳輸所載入之病  
04 毒，並將該病毒隔離或去除，其中該病毒係透過接收簡訊、  
05 該電子郵件、影像檔案、文字檔案或上述組合檔案所載入」  
06 之「電子郵件載入之病毒」應解釋為「透過行動電話短距離  
07 無線通訊傳輸模組所接收之電子郵件，而進入行動電話的病  
08 毒」。

09 4、系爭專利請求項30「提供處理單元配置於該可資料交換之行  
10 動電話中，用以處理電子郵件」之「電子郵件」應解釋為  
11 「利用行動電話無線傳輸模組或短距離無線傳輸模組所接收  
12 之電子郵件」：

13 依系爭專利請求項30記載「一種行動電話內資料處理方法，  
14 包含：提供處理單元配置於該可資料交換之行動電話中，用  
15 以處理電子郵件；提供行動電話無線傳輸模組或短距離無線  
16 傳輸模組，電性耦合到該處理單元以利射頻無線通訊；植入  
17 病毒偵測模組，電性耦合至該處理單元，其中該病毒偵測模  
18 組可偵測透過行動電話無線傳輸模組或該短距離無線傳輸模  
19 組所載入之病毒……其中該病毒係透過接收簡訊、該電子郵  
20 件、影像檔案、文字檔案或上述組合檔案所載入」，可知系  
21 爭專利請求項30已明確揭示該行動電話之資料處理方法，其  
22 行動電話具有處理單元、行動電話無線傳輸模組或短距離無  
23 線傳輸模組等組件，並能執行電子郵件之處理、接收等功  
24 能。故系爭專利請求項30「提供處理單元配置於該可資料交  
25 換之行動電話中，用以處理電子郵件」之「電子郵件」應解  
26 釋為「利用行動電話無線傳輸模組或短距離無線傳輸模組所  
27 接收之電子郵件」。

28 5、系爭專利請求項30「植入病毒偵測模組，電性耦合至該處理  
29 單元，其令該病毒偵測模組可偵測透過行動電話無線傳輸模  
30 組或該短距離無線傳輸模組所載入之病毒，並將該病毒隔離  
31 或去除，其中該病毒係透過接收簡訊、該電子郵件、影像檔

01 案、文字檔案或上述組合檔案所載入」之「電子郵件載入之  
02 病毒」應解釋為「透過行動電話無線傳輸模組或短距離無線  
03 傳輸模組所接收之電子郵件，而進入行動電話的病毒」：  
04 依前述系爭專利請求項30記載可知，系爭專利請求項30已明  
05 確揭示該行動電話之資料處理方法，其行動電話具有病毒偵  
06 測模組，可將經由行動電話無線傳輸模組或短距離無線傳輸  
07 模組於接收電子郵件時所載入之病毒隔離或去除。故系爭專  
08 利請求項30「植入病毒偵測模組，電性耦合至該處理單元，  
09 其令該病毒偵測模組可偵測透過行動電話無線傳輸模組或該  
10 短距離無線傳輸模組所載入之病毒，並將該病毒隔離或去  
11 除，其中該病毒係透過接收簡訊、該電子郵件、影像檔案、  
12 文字檔案或上述組合檔案所載入」之「電子郵件載入之病  
13 毒」應解釋為「透過行動電話無線傳輸模組或短距離無線傳  
14 輸模組所接收之電子郵件，而進入行動電話的病毒」。

15 6、對被告主張不採之理由：

16 被告稱系爭專利請求項21、30所述之電子郵件，應依系爭專  
17 利申請時說明書第12頁記載「因此藉由此種高速之傳輸介面  
18 可將資料、E-mail、MP3、影像檔案或文字檔案傳至電腦系  
19 統」之內容，解釋為必須藉由高速傳輸之非無線資料交換介  
20 面始能提供云云，然依該系爭專利申請時說明書第11、12頁  
21 內容之記載「本發明可以植入單一或多個下列模組……一非  
22 無線資料交換介面200……此介面可以提供電腦與上述手持  
23 裝置間之有線資料交換，目前手機尚無此種內建介面。上述  
24 之非無線資料交換介面200可為USB（universal serial bus  
25 ）介面或是Fire Wire interface或the IEEE 1394。因此藉  
26 由此種高速之傳輸介面可將資料、E-mail、MP3、影像檔案  
27 或文字檔案傳至電腦系統。例如影像擷取裝置152所拍攝之  
28 檔案或手機下載之檔案」等語（本院卷二第504至505頁），  
29 可知該說明書內容僅係描述系爭專利可藉由高速之傳輸介面  
30 將電子郵件從手持裝置傳輸至電腦系統，並非限定該手持裝  
31 置之電子郵件僅能藉由該高速之傳輸介面（非無線資料交換

01 介面) 進行傳輸或接收，故被告前開抗辯並非可採。

02 (二)、專利無效部分：

03 1、應適用之專利法：

04 按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，  
05 法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟  
06 法、行政訴訟法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴  
07 訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，  
08 智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧  
09 財產案件審理法第41條定有明文。本件原告主張系爭產品落  
10 入系爭專利請求項1、4、21、30之文義範圍，被告應負損害  
11 賠償責任，惟為被告所否認，並抗辯系爭專利之修正及上開  
12 各請求項有如附件所示無效之事由等語，是依前開規定，本  
13 院就被告前開抗辯有無理由，應自為判斷。查系爭專利係於  
14 西元2004年12月28日提出申請，經實質審查後於西元2008年  
15 8月12日審定准予專利，並於同年9月11日公告，故系爭專利  
16 是否有應撤銷之原因，應以其核准審定時所適用之92年2月6  
17 日公布，93年7月1日施行之專利法（下稱核准審定時專利  
18 法）為斷。又依現行專利法第71條第3項之規定「發明專利  
19 權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。但以違反第  
20 34條第4項、第6項前段、第43條第2項、第67條第2項、第4  
21 項或第108條第3項規定之情事，提起舉發者，依舉發時之規  
22 定」，修正超出之舉發事由應依舉發時專利法之規定。被告  
23 主張系爭專利95年12月19日及96年6月28日之修正違法，自  
24 應適用現行專利法第43條第2項之規定。

25 2、系爭專利95年12月19日之修正未違反現行專利法第43條第2  
26 項之規定；系爭專利96年6月28日之修正違反現行專利法第4  
27 3條第2項之規定：

28 (1)、95年12月19日修正部分：

29 ①、依系爭專利申請時說明書第9頁記載「本發明揭露一種手持  
30 裝置，包……傳輸模組，耦合到該處理單元以利無線傳  
31 輸」、第10至11頁記載「本發明揭露一種混合式手持裝置 H

01 ybrid Portable Communication Device (HPC)，包含但不  
02 限於smartphone、行動電話、傳呼裝置、個人數位助理或類  
03 似之裝置。上述無線通訊裝置之系統架構一般包含無線通訊  
04 模組，可適用於雙向傳輸之協定，行動電話以及個人數位助  
05 理至少包含雙向通訊模組。以雙向通訊模組而言，所使用的  
06 通訊協定為GSM、CDMA、PHS或雙向呼叫器通訊協定等格  
07 式……本手持通訊裝置10包含射頻通訊模組其包含天線10  
08 5、此天線105連接訊號接收發射裝置110，其用以接收或傳  
09 輸訊號」、說明書第11、12頁記載「本發明可以植入單一或  
10 多個下列模組，端視需求而定。一非無線資料交換介面20  
11 0，耦合到控制IC 100……上述之非無線資料交換介面200可  
12 為USB(universal serial bus)介面或是Fire Wire interfa  
13 ce或the IEEE 1394。因此藉由此種高速之傳輸介面可將資  
14 料、E-mail、MP3、影像檔案或文字檔案傳至電腦系統」、  
15 說明書第14頁記載「本發明之手持裝置包含……無線傳輸模  
16 組，耦合到該處理單元以利無線通訊」各節（本院卷二第50  
17 2至504、507頁），即系爭專利申請時之說明書已揭示系爭  
18 專利之行動電話使用GSM、CDMA等雙向傳輸遠距離通訊協定  
19 之射頻通訊模組以接收或傳輸訊號，並可經由非無線資料交  
20 換介面將系爭專利行動電話所接收或產生之資料、E-mail、  
21 MP3、影像檔案或文字檔案傳至電腦系統。又GSM、CDMA等雙  
22 向傳輸之遠距離通訊協定可提供行動電話經由射頻通訊模組  
23 傳輸或接收簡訊、電子郵件或檔案量較小之文字檔案、影像  
24 檔案等，為已知之通訊協定，而所述之射頻通訊模組即屬於  
25 系爭專利行動電話之傳輸模組或行動電話無線傳輸模組，是  
26 對於所屬技術領域中具有通常知識者當可直接且無歧異得  
27 知，該傳輸模組或行動電話無線傳輸模組具有接收電子郵件  
28 之功能，並將該接收之電子郵件儲存於記憶體。

- 29 ②、依系爭專利申請時說明書第14至15頁記載「本發明之手持裝  
30 置包含……病毒偵測模組600，耦合至該處理單元，其中該  
31 病毒偵測模組可偵測透過資料傳輸所載入之病毒，並將該病

01 毒隔離或去除……此外，本發明之病毒係透過接收簡訊、影  
02 像檔案、文字檔案或上述組合檔案所載入」等語（本院卷二  
03 第507至508頁），即系爭專利申請時說明書已揭示系爭專利  
04 之行動電話具有病毒偵測及處理之功能，又如前述，系爭專  
05 利之行動電話可經由射頻通訊模組傳輸或接收簡訊、電子郵  
06 件或檔案量較小之文字檔案、影像檔案等，是對於該發明所  
07 屬技術領域中具有通常知識者當可直接且無歧異得知，系爭  
08 專利行動電話之病毒可由其傳輸模組或行動電話無線傳輸模  
09 組接收簡訊、影像檔案或文字檔案等時所載入。復依系爭專  
10 利申請時說明書第9頁記載「本發明揭露一種手持裝置，包  
11 含處理單元，配置於該手持裝置中……顯示單元以及輸入單  
12 元耦合到該處理單元」、說明書第10頁記載「本發明揭露一  
13 種混合式手持裝置……包含但不限於smartphone、行動電  
14 話、傳呼裝置、個人數位助理或類似之裝置……被接收之資  
15 訊可藉由顯示裝置顯示，顯示裝置通常是液晶顯示器(Liqui  
16 d Crystal Display, LCD)或平面顯示裝置」各節（本院卷二  
17 第502至503頁），即系爭專利申請時說明書已揭示系爭專利  
18 之行動電話具有顯示單元顯示所接收資訊之功能，又依前述  
19 系爭專利申請時說明書第12頁記載可知，系爭專利之行動電  
20 話具有將電子郵件傳輸至電腦系統之功能，而對於該發明所  
21 屬技術領域中具有通常知識者亦可直接且無歧異得知，行動  
22 電話之處理單元是負責控制及處理其相關功能之組件，亦即  
23 行動電話之處理單元當具有處理其電子郵件之功能。是被告  
24 主張系爭專利於95年12月19日對於請求項21之修正及新增對  
25 應系爭專利請求項30之請求項32，可為該發明所屬技術領域  
26 中具有通常知識者自申請時說明書所記載之內容即能直接且  
27 無歧異得知，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式  
28 所揭露之範圍，應可認定。

29 (2)、96年6月28日修正部分：

30 ①、關於系爭專利說明書第14頁之修正，如前述，系爭專利行動  
31 電話之病毒可由其傳輸模組或行動電話無線傳輸模組接收簡

01 訊、影像檔案或文字檔案等時所載入，而系爭專利所述之傳  
02 輸模組或行動電話無線傳輸模組屬於「無線」之資料交換介  
03 面，故該修正可為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自  
04 申請時說明書所記載之內容即能直接且無歧異得知，並未超  
05 出該申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

06 ②、關於系爭專利請求項21之修正：

07 依系爭專利申請時說明書第11頁記載「本發明之裝置包含中  
08 央控制IC 100，用以控制訊號以及資料之處理、電力控制以  
09 及輸出入訊號之處理。一輸入單元150、內建顯示單元160、  
10 作業系統145、影像擷取單元152、電源140、短距無線傳輸  
11 模組、195」等語（本院卷二第504頁），即系爭專利申請時  
12 說明書已揭示系爭專利之行動電話具有短距無線傳輸模組，  
13 對於所屬技術領域中具有通常知識者可知，其亦可對應系爭  
14 專利請求項21之「短距離無線通訊傳輸模組」等語（本院卷  
15 一第52頁）。惟觀諸系爭專利申請時之說明書、申請專利範  
16 圍或圖式揭露之內容，並未明確揭示系爭專利所述之「電子  
17 郵件」係由短距無線傳輸模組（或短距離無線通訊傳輸模組  
18 所接收，更未明確揭示病毒偵測模組可偵測透過短距離無線  
19 傳輸模組所接收之電子郵件而載入的病毒。原告雖稱電子郵  
20 件依常規技術毫無疑問由手機無線載入，系爭專利說明書第  
21 10頁已記載短距無線傳輸模組195，又如系爭專利說明書第1  
22 2頁第19至24行記載，系爭專利無線傳輸方式包括短距無線  
23 傳輸與遠距離無線傳輸，而手機下載方式包含雙向語音或數  
24 據之雙向傳輸協定的短距無線傳輸云云，惟系爭專利之行動  
25 電話可經由射頻通訊模組傳輸或接收簡訊、電子郵件或檔案  
26 量較小之文字檔案、影像檔案、圖文檔案，已如前述，而所  
27 述之射頻通訊模組屬遠距離通訊模組並非該短距無線傳輸模  
28 組。再者，對於所屬技術領域中具有通常知識者可知，短距  
29 離無線傳輸技術包括紅外線、藍芽、Wi-Fi等，並非皆可用  
30 於連結網路以傳輸或接收電子郵件，亦如原告於本案訴訟過  
31 程中所稱「乙證2所揭露之藍芽無線通訊為點對點的無線傳

01 輸技術，其數據傳輸速率僅為1Mb/s，除了低傳輸量外，只  
02 能在連接的設備間交換數據，並無法進入網際網路，無法下  
03 載電子郵件」等語（本院卷二第63頁）。據此，對於該發明  
04 所屬技術領域中具有通常知識者並無法自申請時說明書、申  
05 請專利範圍或圖式所記載之內容，即可直接且無歧異得知系  
06 爭專利所述之「電子郵件」係由短距無線傳輸模組（或短距  
07 離無線通訊傳輸模組）所接收、及病毒偵測模組可偵測透過  
08 短距無線傳輸模組（或短距離無線通訊傳輸模組）所接收之  
09 電子郵件而載入的病毒。是以，系爭專利請求項21之修正已  
10 超出系爭專利申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之  
11 範圍，應可認定，具有應撤銷之事由。

- 12 ③、關於對應系爭專利請求項30之請求項32的修正，包括所述之  
13 電子郵件可由短距離無線傳輸模組所接收、及病毒偵測模組  
14 可偵測透過短距離無線傳輸模組所接收之電子郵件而載入的  
15 病毒，其中所述之「短距離無線傳輸模組」可對應前述系爭  
16 專利請求項21之「短距離無線通訊傳輸模組」，即該請求項  
17 之修正係對應前述系爭專利請求項21之修正內容，故同前  
18 述，該對應系爭專利請求項30之請求項32的修正亦已超出申  
19 請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，應可認  
20 定，具有應撤銷之事由。

21 3、系爭專利請求項21、30違反系爭專利核准審定時之專利法第  
22 26條第3、4項之規定：

- 23 (1)、依系爭專利請求項21記載「……短距離無線通訊傳輸模  
24 組，電性耦合到該處理單元以利短距離無線資料傳輸或接收  
25 該電子郵件……病毒偵測模組可偵測透過資料傳輸所載入  
26 之病毒……該病毒係透過接收簡訊、該電子郵件、影像檔  
27 案、文字檔案或上述組合檔案所載入」，可知被告所述之病  
28 毒係經由短距離無線通訊傳輸模組之資料傳輸或接收電子郵  
29 件所載入，是對應該請求項記載之「短距離無線通訊傳輸模  
30 組……短距離無線資料傳輸或接收該電子郵件」，當可知短  
31 距離無線通訊傳輸模組係用以短距離無線「資料傳輸」或

01 「接收該電子郵件」，並無疑義。又被告所稱「短距離資料  
02 傳輸模組」並未記載於系爭專利請求項21之內容。復依系爭  
03 專利請求項21記載「短距離無線資料傳輸或接收該電子郵件」、  
04 請求項30記載「偵測所載入檔案是否具有病毒或程  
05 式」可知，系爭專利請求項21、30係以擇一形式記載「資料  
06 傳輸」或「接收電子郵件」，「病毒」或「程式」，故並無  
07 被告所稱有將上位概念特徵總括的內容與下位概念特徵並列  
08 之情事。

09 (2)、如前述，系爭專利說明書之短距無線傳輸模組可對應系爭專  
10 利請求項21之「短距離無線通訊傳輸模組」，而系爭專利請  
11 求項30之「短距離無線傳輸模組」可對應系爭專利請求項21  
12 之「短距離無線通訊傳輸模組」，另觀諸系爭專利說明書之  
13 發明說明及圖式內容，並未揭示該「短距無線傳輸模組」可  
14 接收電子郵件之技術內容。又如前述，利用短距離無線傳輸  
15 技術之短距離無線通訊傳輸模組或短距離無線傳輸模組並非  
16 皆可直接接入網路下載電子郵件。據此，系爭專利請求項21  
17 記載關於「短距離無線通訊傳輸模組接收該電子郵件」、  
18 「病毒係透過接收該電子郵件所載入」及請求項30記載關於  
19 「短距離無線傳輸模組所載入之病毒」、「該病毒係透過接  
20 收該電子郵件所載入」皆無法為系爭專利說明書之發明說明  
21 及圖式所支持。

22 (3)、依前述可知，系爭專利之行動電話可使用GSM、CDMA等雙向  
23 傳輸之射頻通訊模組以接收或傳輸訊號，而該雙向傳輸訊  
24 號，當可視為資料之交換，系爭專利請求項30已記載可對應  
25 該「射頻通訊模組」之「行動電話無線傳輸模組」，而系爭  
26 專利請求項21雖未明確記載其行動電話具有該射頻通訊模  
27 組，然該行動電話具有該射頻通訊模組以進行雙向傳輸本為  
28 系爭專利申請時之通常知識，況且，系爭專利請求項21、30  
29 所述之「資料交換」並未限定是以「無線」或「非無線」為  
30 之。故所稱系爭專利請求項21、30之行動電話欠缺記載非無  
31 線「資料交換介面」之必要技術特徵，是被告所辯尚非有

01 據。另如前述，系爭專利說明書之發明說明及圖式並未揭示  
02 其對應系爭專利請求項21之「短距離無線通訊傳輸模組」、  
03 請求項30之「短距離無線傳輸模組」可接收電子郵件，且利  
04 用短距離無線傳輸技術，如藍芽技術，並非可直接接入網路  
05 下載電子郵件，而觀之系爭專利請求項21、請求項30之記  
06 載，亦未有達成該短距離無線通訊傳輸模組或短距離無線傳  
07 輸模組可接收電子郵件之相關技術特徵，故系爭專利請求項  
08 21、30有未載明其實施之必要技術特徵。

09 (4)、系爭專利請求項21、30之記載因無法為系爭專利發明說明及  
10 圖式所支持，且亦未載明其實施之必要技術特徵，故違反系  
11 爭專利核准審定時之專利法第26條第3、4項之規定，具有應  
12 撤銷之事由。

13 4、乙證6、10分別足以證明系爭專利請求項1不具新穎性或進步  
14 性：

15 (1)、系爭專利請求項1與乙證6之比對說明：

16 ①、乙證6摘要記載「一個篩檢一個或多個軟體檔案的過程，用  
17 以確定是否有任何檔案的雜湊簽章與資料庫中已知的病毒、  
18 特洛伊木馬、蠕蟲或其他潛在惡意或可疑檔案相符，這些檔  
19 案隨後可以被安全地阻擋、隔離和/或刪除。這是透過在防  
20 火牆、網路裝置、郵件伺服器、伺服器、個人電腦、PDA、  
21 行動電話或無線裝置上運行的方法和設備來實現的」（本院  
22 卷一第613頁）、說明書段落[0014]記載「本發明的顯著優  
23 點在於其可用於有效地阻擋包含已識別病毒的檔案的交換  
24 和/或處理」等語（本院卷二第311頁），即乙證6已揭示一  
25 種可有效阻擋病毒檔案之交換和/或處理的個人電腦、PDA或  
26 行動電話等裝置，其中所述之「個人電腦、PDA或行動電  
27 話」、「檔案的交換和/或處理」可對應系爭專利請求項1之  
28 「行動電話」、「資料交換」，故乙證6已揭示系爭專利請  
29 求項1「一種可資料交換之行動電話」之技術特徵。乙證6說  
30 明書段落[0040]記載「參考圖2……該電腦1還具有處理單元  
31 和記憶體，使得一圖形化使用者介面4可以提供資料至顯示

01 器2以及接收鍵盤3輸入的資料」等語（本院卷一第613  
02 頁），其中所述之「處理單元」、「顯示器」、「鍵盤」、  
03 「記憶體」可對應系爭專利請求項1之「處理單元」、「顯  
04 示單元」、「輸入單元」、「非揮發性記憶體」，故乙證6  
05 已揭示系爭專利請求項1「處理單元，配置於該可資料交換  
06 之行動電話中；顯示單元以及輸入單元電性耦合到該處理單  
07 元；非揮發性記憶體電性耦合到該處理單元，以利於儲存MP  
08 3或檔案」之技術特徵。

- 09 ②、乙證6說明書段落[0040]記載「參考圖2……該電腦1還具  
10 有……經由網路介面5及網路6與其他電腦通訊……」等語  
11 （本院卷一第613頁），即乙證6已揭示可與其他裝置通訊之  
12 網路介面，另依乙證6圖2可知，該網路介面包含可對應系爭  
13 專利請求項1「遠距離無線傳輸模組」（圖示為「電話」）  
14 及「短距離無線通訊模組」（圖示為「短距離電波」）之構  
15 件，故乙證6已揭示系爭專利請求項1「遠距離無線傳輸模  
16 組，電性耦合到該處理單元以利無線射頻通訊傳輸；短距離  
17 無線通訊模組，得以與外部裝置無線耦接，以利於短距離無  
18 線傳輸資料」之技術特徵。乙證6說明書段落[0050]記載  
19 「檔案系統驅動程式12可接收……軟碟資料交換、網路資料  
20 交換、DVD、DVD-R、DVD-RW、CDROM、CD-RW、CD-R資料交  
21 換、USB、USB 2.0、火線、火線2及其他周邊快閃記憶體裝  
22 置等資料交換」等語（本院卷二第312頁），即乙證6已揭示  
23 個人電腦或行動電話可經由USB、USB 2.0、FireWire、Fire  
24 Wire 2與周邊快閃記憶體裝置進行存取請求，其中所述之  
25 「USB、USB 2.0、FireWire或FireWire2」可對應系爭專利  
26 請求項1之「資料交換介面」，又如前述，乙證6已揭示「處  
27 理單元」、「記憶體」可對應系爭專利請求項1之「處理單  
28 元」、「非揮發性記憶體」，是乙證6之「處理單元」、  
29 「記憶體」、「USB、USB 2.0、FireWire或FireWire2」即  
30 可對應系爭專利請求項1之「記憶體驅動器」，使得乙證6之  
31 個人電腦或行動電話可做為通訊裝置及檔案處理或儲存裝

置，故乙證6已揭示系爭專利請求項1「記憶體驅動器(drive)，包含該處理單元、該非揮發性記憶體以及資料交換介面；該資料交換介面，電性耦合至該處理單元，其中該資料交換介面包含萬用序列埠或火線介面或IEEE 1394介面可有線連結至一外部裝置，藉由該記憶體驅動器使得該可資料交換之行動電話可做為通訊裝置及檔案處理或儲存裝置」之技術特徵。乙證6已揭示系爭專利請求項1之全部技術特徵，故乙證6足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。另乙證6已揭示系爭專利請求項1之全部技術特徵，是所屬技術領域中具有通常知識者當可依乙證6之技術內容而能輕易完成系爭專利請求項1之發明，故乙證6亦足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

(2)、系爭專利請求項1與乙證10之比對說明：

①、乙證10說明書段落[0031]記載「參照圖示，首先是圖1，顯示了一部手持電腦20和一部個人電腦22，個人電腦配有一個底座24用於與手持電腦進行通信」、段落[0014]記載「手持電腦包括如個人數位助理(PDA)和智慧型手機等裝置……手持電腦也可以通過紅外線埠接收來自另一部手持電腦的電子郵件訊息和其他數據，或者通過調製解調器、序列線連接或網路從個人電腦接收數據」等語(本院卷二第305至306頁)，即乙證10已揭示一種可通過序列線連接從個人電腦接收數據的手持電腦(如智慧型手機)，其中所述之「手持電腦(如智慧型手機)」、「接收數據」可對應系爭專利請求項1之「行動電話」、「資料交換」，故乙證10已揭示系爭專利請求項1「一種可資料交換之行動電話」之技術特徵。又乙證10揭示一種可通過序列線連接或網路從個人電腦接收數據的手持電腦(如智慧型手機)，已如前述，對於所屬技術領域中具有通常知識者當可直接且無歧異得知，智慧型手機當具有可對應系爭專利請求項1「處理單元」、「遠距離無線傳輸模組」、「顯示單元」、「輸入單元」、「非揮發性記憶體」之構件，以進行資料的處理、傳輸、顯示、輸入

01 及儲存等功能，故乙證10已揭示系爭專利請求項1「處理單  
02 元，配置於該可資料交換之行動電話中；遠距離無線傳輸模  
03 組，電性耦合到該處理單元以利無線射頻通訊傳輸；顯示單  
04 元以及輸入單元電性耦合到該處理單元；非揮發性記憶體電  
05 性耦合到該處理單元，以利於儲存MP3或檔案」之技術特  
06 徵。

- 07 ②、依前述乙證10說明書段落[0014]可知，乙證10之手持電腦  
08 （如智慧型手機）可以通過紅外線埠接收來自另一部手持電  
09 腦的電子郵件訊息和其他數據，其中所述利用「紅外線埠」  
10 接收訊息和數據即屬於短距離無線之資料傳輸，可對應系爭  
11 專利請求項1之「短距離無線通訊模組」，故乙證10已揭示  
12 系爭專利請求項1「短距離無線通訊模組，得以與外部裝置  
13 無線耦接，以利於短距離無線傳輸資料」之技術特徵。乙證  
14 10說明書段落[0031]記載「圖1，顯示了一部手持電腦20和  
15 一部個人電腦22，個人電腦配有一個底座24用於與手持電腦  
16 進行通信。底座24連接至個人電腦22的序列埠26，並提供一  
17 條通信連接線28（例如，序列數據線、USB連接、平行《打  
18 印埠》連接、FireWire連接、PCMCIA連接或任何其他類型的  
19 數據通信線），用來將手持電腦20與個人電腦22連接。序列  
20 通信線28從序列埠26延伸，並在底座24上終止於一個序列連  
21 接器29。手持電腦20上的相應序列連接器（未顯示）將手持  
22 電腦與個人電腦22連接。該通信鏈路也可以是透過網絡的通  
23 信通道或無線通信鏈路」等語（本院卷二第306頁），即乙  
24 證10已揭示手持電腦（如智慧型手機）可經由底座之序列連  
25 接器利用USB、FireWire與個人電腦連接，而手持電腦（如  
26 智慧型手機）具有相應底座之「序列連接器」，其可對應系  
27 爭專利請求項1之「資料交換介面」，又如前述，乙證10之  
28 手持電腦（如智慧型手機）具有可對應系爭專利請求項1「處  
29 理單元」、「非揮發性記憶體」之構件，而該等構件及該  
30 「序列連接器」即可對應系爭專利請求項1之「記憶體驅動  
31 器」，故乙證10已揭示系爭專利請求項1「記憶體驅動器（d

01 rive) ，包含該處理單元、該非揮發性記憶體以及資料交換  
02 介面；該資料交換介面，電性耦合至該處理單元，其中該資  
03 料交換介面包含萬用序列埠或火線介面或IEEE 1394介面可  
04 有線連結至一外部裝置，藉由該記憶體驅動器使得該可資料  
05 交換之行動電話可做為通訊裝置及檔案處理或儲存裝置」之  
06 技術特徵。

07 ③、是以，乙證10已揭示系爭專利請求項1之全部技術特徵，故  
08 乙證10足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。另乙證10已  
09 揭示系爭專利請求項1之全部技術特徵，是所屬技術領域中  
10 具有通常知識者當可依乙證10之技術內容而能輕易完成系爭  
11 專利請求項10之發明，故乙證10亦足以證明系爭專利請求項  
12 1不具進步性。

13 ④、對原告主張不採之理由：

14 原告稱乙證6、10並未建議如系爭專利在行動電話上設置記  
15 憶體驅動器，包含該處理單元、該非揮發性記憶體以及資料  
16 交換介面協同運作，乙證6、10僅為元件之拼湊，顯然無法  
17 如系爭專利藉由該記憶體驅動器，使行動電話可作為通訊裝  
18 置及檔案處理或儲存裝置之功效云云。惟查，依據系爭專利  
19 請求項1之記載「一種可資料交換之行動電話包含：處理單  
20 元，配置於該可資料交換之行動電話中……非揮發性記憶體  
21 ……記憶體驅動器 (drive) ，包含該處理單元、該非揮發  
22 性記憶體以及資料交換介面；該資料交換介面……包含萬用  
23 序列埠或火線介面或IEEE 1394介面可有線連結至一外部裝  
24 置，藉由該記憶體驅動器使得該可資料交換之行動電話可做  
25 為通訊裝置及檔案處理或儲存裝置」，可知系爭專利請求項  
26 1之記憶體驅動器係由該行動電話之處理單元、非揮發性記  
27 憶體以及資料交換介面所界定，使該行動電話可做為通訊及  
28 檔案處理或儲存之裝置，而如前述，乙證6之行動電話具有  
29 可對應系爭專利請求項1「處理單元」、「非揮發性記憶  
30 體」、「資料交換介面」之構件，並可依此達成與周邊快閃  
31 記憶體裝置進行存取或從個人電腦接收數據之功能，是乙證

01 6行動電話之該等構件當可對應系爭專利請求項1之「記憶體  
02 驅動器」，乙證10之理由亦同。又原告於本件訴訟稱系爭產  
03 品因具有處理單元、非揮發記憶體及資料交換介面，而與系  
04 爭專利請求項1「記憶體驅動器（drive），包含該處理單  
05 元、該非揮發性記憶體以及資料交換介面」之技術特徵相同  
06 （本院卷二第29、31頁），即原告亦認當系爭產品具有處理  
07 單元、非揮發記憶體及資料交換介面等不同元件時，便足以  
08 對應系爭專利請求項1之「記憶體驅動器」，是原告前開主  
09 張，並非可採。原告另稱乙證10之紅外線傳輸與系爭專利之  
10 短距離通訊模組並非等價，更遑論如系爭專利以符合雙向語  
11 音或數據之雙向傳輸協定執行短距離無線傳輸資料之功效云  
12 云，惟依據系爭專利請求項1之記載「短距離無線通訊模  
13 組，得以與外部裝置無線耦接，以利於短距離無線傳輸資  
14 料」，可知系爭專利請求項1之短距離無線通訊模組僅界定  
15 可用以提供短距離無線傳輸資料之功能，而乙證10既已揭示  
16 手持電腦可經由紅外線埠接收訊息及數據，是乙證10之「紅  
17 外線埠」當可對應系爭專利請求項1之「短距離無線通訊  
18 模」，是原告前開所述，亦不足採。

19 5、乙證6、10分別足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

20 (1)、系爭專利請求項4為系爭專利請求項1之附屬項，其進一步界  
21 定系爭專利請求項1之行動電話更包含「記憶體儲存容量偵  
22 測模組，耦合至該處理單元用以偵測該非揮發性記憶體之容  
23 量，進而顯示於該顯示單元」之技術特徵，乙證6、10可分  
24 別證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述。另查，乙  
25 證6、10雖未明確揭示系爭專利請求項4所進一步界定之技術  
26 特徵，然藉由偵測記憶體之容量，進行記憶體容量管理並顯  
27 示於顯示單元已為所屬技術領域之習知技術，亦可參照乙證  
28 1-2、1-3之Nokia 6670手機裝置，其於乙證1-3之使用手冊  
29 第82頁已揭示使用者可檢查記憶體消耗情況並檢查記憶卡上  
30 可用的記憶空間（本院卷二第222頁）。是以，系爭專利請  
31 求項4係為所屬技術領域中具有通常知識者依乙證6或乙證10

01 即可能輕易完成，不具進步性。

02 (2)、原告稱乙證6、10並未揭露系爭專利之「記憶體儲存容量偵  
03 測模組」，乙證1-3雖提及可檢查記憶卡上可用之記憶體空  
04 間，記憶卡為外插是記憶卡，可自手機分離，顯然不是內建  
05 於手機內，因此乙證1-3之記憶卡為系爭專利的相反教示云  
06 云，惟依據乙證1-3揭示可知，使用者可檢查手機記憶體消  
07 耗情況並檢查記憶卡上可用的記憶空間，已為習知之先前技  
08 術，另查乙證1-3並未揭示該檢查有排除內建於手機之記憶  
09 體，並無原告所稱有相反教示之情事，是原告前開主張並不  
10 足採。

11 六、綜上所述，系爭專利於96年6月28日之修正違反現行專利法  
12 第43條第2項規定；系爭專利請求項21、30違反系爭專利核  
13 准審定時之專利法第26條第3、4項之規定，均具有應撤銷之  
14 事由；另乙證6、10分別足以證明系爭專利請求項1不具新穎  
15 性、進步性；乙證6、10分別足以證明系爭專利請求項4不具  
16 進步性，是依智慧財產案件審理法第41條第2項規定，原告  
17 於本件民事訴訟自不得對被告主張系爭專利之權利，則本件  
18 系爭產品是否落入系爭專利請求項1、4、21、30之文義範圍  
19 及被告應否負損害賠償責任等其餘爭點，即無逐一論駁之必  
20 要。是以，原告依專利法第96條第2項、第97條第1項第2款  
21 等規定請求如前開聲明所示，即無理由，應予駁回。

22 七、本件事證已臻明確，本件其餘爭點、兩造其餘攻擊防禦方法  
23 及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，自  
24 無逐一詳予論駁之必要。

25 八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

26 中 華 民 國 114 年 7 月 31 日

27 智慧財產第二庭

28 法 官 林惠君

29 以上正本係照原本作成。

30 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，上  
31 訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但

01 書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附  
02 具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）  
03 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  
04 上訴審裁判費。

05 中 華 民 國 114 年 7 月 31 日  
06 書記官 余巧瑄

07 附註：

08 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

09 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師  
10 為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律  
11 師資格者，不在此限：

12 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟  
13 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

14 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴  
15 訟事件。

16 三、第二審民事訴訟事件。

17 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他  
18 事件之聲請或抗告。

19 五、前四款之再審事件。

20 六、第三審法院之事件。

21 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

22 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為  
23 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  
24 法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。

25 附件

26

編號	被告主張系爭專利無效事由
1	系爭專利95年12月19日及96年6月28日之修正是否違反現行專利法第43條第2項之規定？
2	爭專利請求項21、30是否違反系爭專利核准審定時之專利法第26條第3、4項之規定？
3	(1)、請求項1： 乙證6、10是否分別足以證明系爭專利請求項1不具新穎性或進

步性？
(2)、請求項4： 乙證6、10是否分別足以證明系爭專利請求項4不具進步性？
(3)、請求項21： ①、乙證1、2是否分別足以證明系爭專利請求項21不具新穎性或進步性？ ②、乙證1、2擇一與乙證3至5擇一之組合是否足以證明系爭專利請求項21不具進步性？ ③、乙證1至5擇一與乙證6至9擇一之組合是否足以證明系爭專利請求項21不具進步性？
(4)、請求項30： ①、乙證1至5是否分別足以證明系爭專利請求項30不具新穎性或進步性？ ②、乙證1、2擇一與乙證3至5擇一之組合是否足以證明系爭專利請求項30不具進步性？ ③、乙證1至5擇一與乙證6至9擇一之組合是否足以證明系爭專利請求項30不具進步性？

## 附表

編號	請求項用語解釋
1	系爭專利請求項21之「短距離無線通訊傳輸模組，電性耦合到該處理單元以利短距離無線資料傳輸或接收該電子郵件」，應如何解釋？
2	系爭專利請求項21「顯示單元以及輸入單元電性耦合到該處理單元，用以顯示該電子郵件」之「顯示該電子郵件」應如何解釋？
3	系爭專利請求項21「病毒偵測模組，電性耦合至該處理單元，其中該病毒偵測模組可偵測透過資料傳輸所載入之病毒，並將該病毒隔離或去除，其中該病毒係透過接收簡訊、該電子郵件、影像檔案、文字檔案或上述組合檔案所載入」之「電子郵件載入之病毒」應如何解釋？
4	系爭專利請求項30「提供處理單元配置於該可資料交換

	之行動電話中，用以處理電子郵件」之「電子郵件」應如何解釋？
5	系爭專利請求項30「植入病毒偵測模組，電性耦合至該處理單元，其中該病毒偵測模組可偵測透過行動電話無線傳輸模組或該短距離無線傳輸模組所載入之病毒，並將該病毒隔離或去除，其中該病毒係透過接收簡訊、該電子郵件、影像檔案、文字檔案或上述組合檔案所載入」之「電子郵件載入之病毒」應如何解釋？