智慧財產及商業法院民事判決

115年度民專訴字第10號

原　　告　林保成
訴訟代理人　蔡坤旺律師
　　林鼎堅專利師
被　　告　華碩電腦股份有限公司
法定代理人　施崇棠
訴訟代理人　賴蘇民律師
　　孫德沛律師
　　廖沿臻律師

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115年8月4日言詞辯論終結，判決如下：

主　　文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第1款、第3款定有明文。查原告起訴時，訴之聲明第二項原為：「被告應給付原告新臺幣（下同）200萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。」（本院卷㈠第13頁），嗣於民國114年10月3日具狀將請求金額變更為100萬元（本院卷㈠第107頁），原告所為上開變更訴之聲明部分，核屬減縮應受判決事項之聲明，且經被告當庭表示同意（本院卷㈠第478頁），揆諸前揭規定，核無不合，應予准許。

貳、實體方面

一、原告主張：原告為中華民國第I577428號「遊戲機掛載可攜式儲存裝置內遊戲之本地化系統及其方法」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自106年4月11日至121

年10月25日止，現仍在專利權期間內。詎被告於112年6月13日上市迄今所製造、銷售之Asus ROG Ally電競掌機產品及後續機種Asus ROG Ally X電競掌機產品（下合稱系爭產品）中所設置硬體與軟體系統，皆具有系爭專利之技術特徵，業已落入系爭專利請求項1之均等範圍；而被告雖未直接於系爭產品提供SD記憶卡，仍於系爭產品上設置SD記憶卡插槽，足可認定被告早已設想系爭產品之消費者會利用SD記憶卡加強遊戲機性能或容量，且被告更進一步於官方網站等教學內容具體建議消費者將遊戲安裝至SD卡上執行，依民法第185條規定，應負以教唆方式共同侵權之責。又被告為國內著名科技公司，旗下ROG（Republic of Gamers）品牌更在電競市場建立強大影響力，自應對市場上相關技術甚為熟悉，然被告卻漠視原告所有之系爭專利，迄今仍生產系爭產品侵害系爭專利，顯屬故意侵權甚明，原告自得請求被告負損害賠償責任，並請求防止及排除侵害。為此，爰依專利法第96條第1項至第3項、民法第185條第1項及第2項之規定，提起本件訴訟，並聲明：㈠被告不得自行或使第三人直接或間接為製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如【附件1】具有侵害系爭專利之產品，並應將已製造、販賣之如【附件1】之具有一切侵害系爭專利之產品回收及銷毀。㈡被告應給付原告100萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。㈢原告如受有利判決，願供擔保，請准予宣告假執行。

二、被告則以：系爭專利請求項1是將封面資料夾建立至可攜式儲存裝置內，系爭產品則是將封面資料夾建立至系爭產品之內部SSD硬碟中，此亦不符合原告在歷史文件中針對「本地化」的定義，為不同之技術手段，亦使遊戲機可以讀取遊戲資料之路徑不同，而為不同之技術效果，且系爭產品之遊戲的封面資料夾係建立於系爭產品之內部SSD硬碟中，無法達成「硬碟中沒有遊戲資訊但能瞬間掛載遊戲」之效果，是系爭專利與系爭產品間，於技術手段、技術功能及技術效果上

皆有不同；又系爭產品在插入未格式化之SD記憶卡後，系爭產品不會出現D槽，即在SD記憶卡未存在目標文字單元NTFS，系爭產品就不會進行任何動作，故系爭產品並未使用系爭專利請求項要件1D、1E關於格式化之技術特徵，亦無任何教示，系爭產品自不構成系爭專利請求項1之均等侵權。再系爭專利請求項1之要件1D、1F，並未說明是由「該遊戲機」或「應用程式」進行對可攜式儲存裝置之搜尋，亦未說明是由該遊戲機或「應用程式」建立目標文字單元、小型資料庫、封面資料夾、設定檔資料夾、以及邏輯配置單元；換言之，系爭專利並未說明是由何主體或媒介來建立目標文字單元、小型資料庫、封面資料夾、設定檔資料夾及邏輯配置單元，系爭專利說明書並未針對「由何一主體建立封面資料夾及設定檔資料夾」進行描述或說明，因此本案所屬技術領域具有通常知識者，即使參酌系爭專利說明書或圖式仍無法理解其意義，是系爭專利獨立請求項1不符專利法第26條第2項前段關於「明確性」之規定。依系爭專利說明書之記載，小型資料庫本身必須具有「讀取」、「比對」之功能，然依系爭專利獨立請求項1之「小型資料庫」，卻完全看不出該小型資料庫具有「讀取」及「比對」之功能，亦未有關於「邏輯配置單元」之說明，所屬技術領域具有通常知識者無法經由系爭專利說明書或圖式之內容直接且毫無歧異理解系爭專利請求項1之要件1D所稱之「小型資料庫」、「邏輯配置單元」，顯見系爭專利請求項1並未以說明書揭露之內容為基礎，無法為系爭專利說明書或圖式所支持，故違反專利法第26條第2項後段之規定，應為無效。另乙證5、6之組合亦足以證明系爭專利請求項1不具進步性等語，資為抗辯。並聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受不利判決，願供擔保免為假執行。

三、不爭執事項（本院卷㈠第481頁）

㈠原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自106年4月11日起至121年10月25日止，現仍在專利權期間內。

㈡系爭產品為被告所製造、銷售。

㈢原告於114年2月25日以26,999元購入Asus ROG Ally電競掌機產品。

㈣被告於官方網站「ROG Ally系列常見問題|官方支援|ASUS台灣」，曾有「·我是否可以外接額外的儲存裝置ROG Ally內建 UHS-II 或向下相容的 micro SD卡讀卡機，用戶可以透過micro SD卡擴增儲存裝置，並將遊戲安裝至SD卡上執行」等記載。

㈤被告於官方網站「Republic of Gamers」，曾有「How to install games to an SD card on your ROG Ally or ROGXBOX Ally」為標題之文章。

㈥系爭產品並未落入系爭專利請求項1之文義範圍。

四、系爭專利、系爭產品技術內容（被告所提專利有效性之證據技術內容部分不另於本判決逐一分析，理由詳後述）：

㈠系爭專利技術內容

1.系爭專利所欲解決問題

由於現有軟體檔案大小及數量發展速度遠大於硬體空間及傳輸介面速度，當使用者在讀取遊戲時，以可攜式儲存裝置為隨身碟為例，其必須先將可攜式儲存裝置內的遊戲一一讀進存入遊戲機內的硬碟，才能進行遊戲，倘若可攜式儲存裝置內的遊戲具有上百上千種時，則必須花費非常大量的時間來讀進遊戲，無疑是浪費了許多時間且並不實用，而且遊戲機的內部硬碟容量有限，使其無法裝入更多的遊戲，更重要的一點，一般習知的遊戲機也因為硬碟之關係，而使遊戲機本身之體積過大，造成佔用內部空間及不易攜帶與成本之問題（參系爭專利說明書第3頁，本院卷㈠第37頁）。

2.系爭專利之技術手段

⑴本發明為有關一種遊戲機掛載可攜式儲存裝置內遊戲之本地化系統及其方法，主要之結構包括至少一可攜式儲存裝置及一遊戲機，透過遊戲機內之應用程式選單並連結可攜式儲存裝置，當執行後即搜尋目標文字單元，並搜尋小型資料庫裡

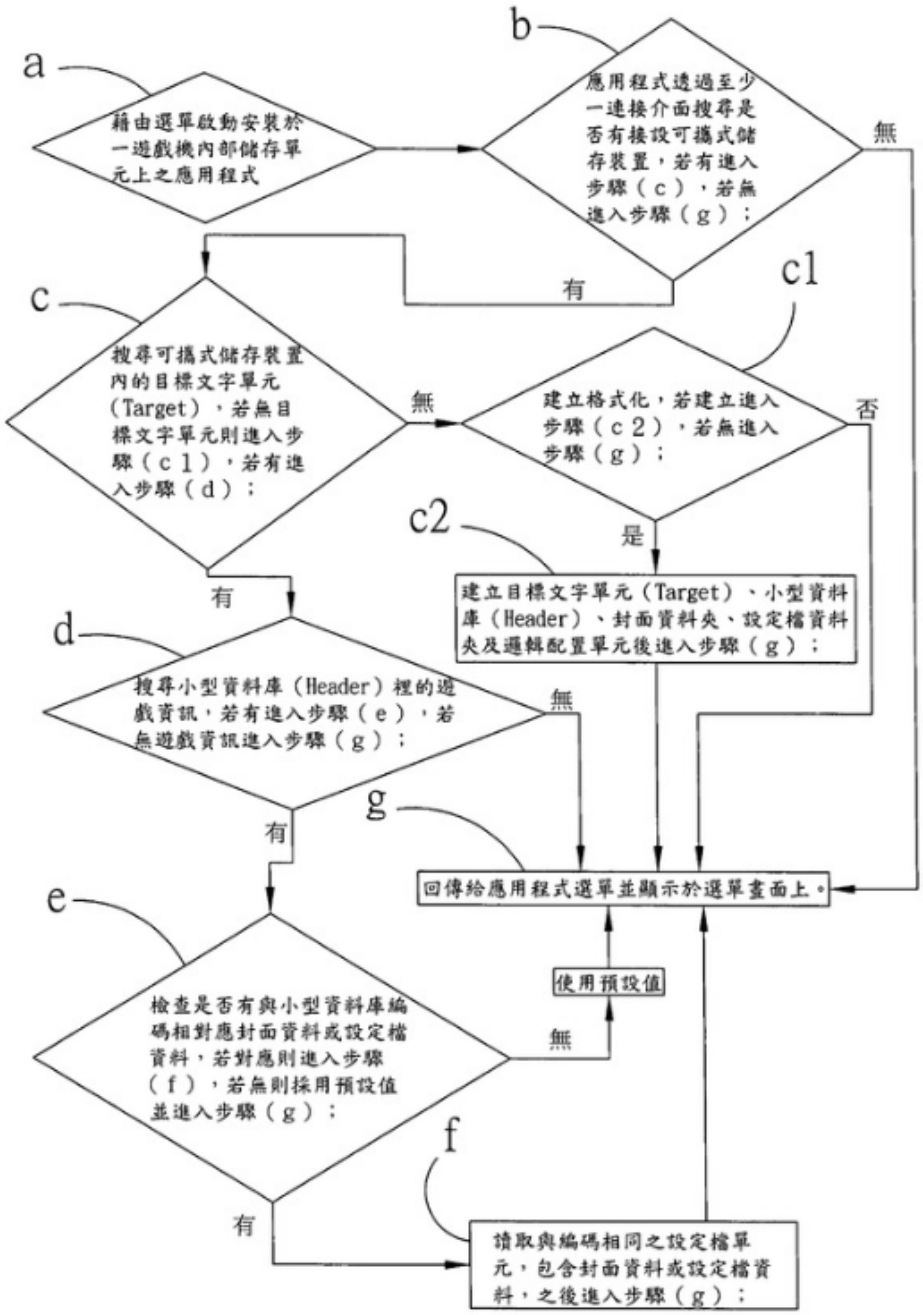
的遊戲資訊，而後檢查是否有與小型資料庫編碼相對應的封面資料或設定檔資料，若有則讀取並回傳至應用程式選單並顯示於畫面上，此後執行遊戲即開始讀取可攜式儲存裝置內之遊戲檔案（包含遊戲主程式等）；藉此達到瞬間掛載及無須將全部遊戲讀/寫進遊戲機內即可馬上執行遊戲，換言之，即是將可攜式儲存裝置預設為遊戲機內部之硬碟的非同步本地化技術特徵（參系爭專利說明書之【摘要】，本院卷㈠第35頁）。

⑵所能達成之手段包括一遊戲機及一與遊戲機資訊連結之可攜式儲存裝置，其中可攜式儲存裝置內係包含一目標文字單元（Target），而該目標文字單元（Target）係資訊連接一具有排序編碼之小型資料庫（Header），而該小型資料庫係得以讀取一內含至少一遊戲映像檔（Image file）之邏輯配置單元，並且所述之遊戲映像檔係具有與該編碼相對應之對應碼，以供小型資料庫準確讀取，再者，上述的遊戲機係透過至少一連接介面與前述之可攜式儲存裝置資訊連接，而連接介面係資訊連接一具應用程式之儲存單元，且該應用程式係讀取該小型資料庫內具有與該遊戲映像檔配對成功之編碼進行顯示並載入至主要記憶體（Main Memory）未配置的位置，當使用者透過一控制單元（Controller）點選欲執行之遊戲時，再由一中央處理單元（CPU）進行處理，將該遊戲映像檔載入至主要記憶體（Main Memory）未配置的記憶體位置上並執行遊戲，而更進一步說明遊戲機讀取可攜式儲存裝置之讀取步驟，首先，使用者將可攜式儲存裝置將其與遊戲機連結，再將螢幕上的應用程式選單啟動，此時應用程式透過連接介面來搜尋可攜式儲存裝置是否有接設完全（本實施例以搜尋到可攜式儲存裝置為例），當遊戲機搜尋到可攜式儲存裝置的存在時，即再次搜尋可攜式儲存裝置內的目標文字單元（Target）並搜尋小型資料庫（Header）裡的遊戲資訊，此後再檢查是否有與小型資料庫編碼相對應封面資料或設定檔資料，舉例來說，當小型資料庫編碼取用編號01之

遊戲資訊時，即小型資料庫開始比對編號同樣為01之封面資料或設定檔資料予以進行讀取，此後即將該些讀取之檔案回傳給應用程式選單並載入至主要記憶體（Main Memory）未配置的位置及顯示於畫面上；藉此即完成遊戲機讀取可攜式儲存裝置之技術，而後，當使用者透過控制單元（Controller） 點選選單上的遊戲時，再由一中央處理單元（CPU）進行處理，則遊戲機開始直接讀取編號為01之遊戲映像檔，該遊戲映像檔載入至主要記憶體（Main Memory）未配置的記憶體位置上並執行遊戲，藉此，即完成遊戲瞬間本地化掛載之技術（參系爭專利說明書第4、5頁，本院卷㈠第38至39頁）。

3.系爭專利之主要圖式

系爭專利第三圖：步驟流程圖（參本院卷㈠第56頁）



4.系爭專利申請專利範圍分析

系爭專利申請專利範圍共計10個請求項，其中請求項1、2為獨立項，其餘為附屬項。原告主張受侵害者為系爭專利請求項1，上開請求項內容如下：

請求項1：一種遊戲機掛載可攜式儲存裝置內遊戲之本地化方法，其中該遊戲機讀取該可攜式儲存裝置資訊之步驟包含有：(a)啟動安裝於一遊戲機內部儲存單元上之應用程式(b)應用程式透過至少一連接介面搜尋是否有接設可攜式儲存裝置，若有進入步驟(c)，若無進入步驟(g)；(c)搜尋可攜式

儲存裝置內的目標文字單元（Target），若有進入步驟(d)，若無進入步驟(c1)；(c1)建立格式化，若建立進入步驟(c2)，若無則進入步驟(g)；(c2)建立目標文字單元（Target）、小型資料庫（Header）、封面資料夾或設定檔資料夾及邏輯配置單元至可攜式儲存裝置內後進入步驟(g)；(d)當搜尋到目標文字單元時，搜尋可攜式儲存裝置內的小型資料庫（Header）裡的遊戲資訊；(e)當搜尋到遊戲資訊時，檢查是否有與小型資料庫編碼相對應封面資料或設定檔資料，若有則進入步驟(f)，若無則採用預設值並進入步驟(g)；(e1)當沒有搜尋到遊戲資訊時，進入步驟(g)；(f)當有封面資料或設定檔資料相對應小型資料庫編碼時，讀取可攜式儲存裝置中與編碼相同之設定檔單元，包含封面資料或設定檔資料，之後進入步驟(g)；(g)回傳給應用程式並顯示於選單畫面上（本院卷㈠第50頁）。

㈡系爭產品內容

本件原告主張侵害系爭專利之系爭產品為型號「ROG Ally（2023）」、「ROG Ally X（2024）」之電競掌機（即系爭產品，參本院卷㈠第31、32頁，附件1）



圖一　ROG Ally 電競掌機

（本院卷㈠第31頁）



圖二　ROG Ally X 電競掌機

（本院卷㈠第31頁）



ROG Ally (2023)

Windows 11 Home 作業系統
搭載 AMD Ryzen™ Z1 Extreme 處理器
最高 AMD Radeon™ 顯示卡 (AMD RDNA™ 3, 12 CUs, 最高 2.7 GHz, 最高 8.6 Teraflops)
7吋, FHD (1920 x 1080) 16:9, 更新率: 120Hz
16GB LPDDR5 預載
512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ROG Ally X (2024)

Windows 11 Home 作業系統
AMD Ryzen™ Z1 Extreme 處理器
AMD Radeon™ 顯示晶片 (AMD RDNA™ 3, 12 CUs, 最高 2.7 GHz, 最高 8.6 Teraflops)
7吋, FHD (1920 x 1080) 16:9, 更新率: 120Hz
24GB LPDDR5 預載
1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
80Wh 電池

圖三　ASUS ROG 官網公開之系爭產品之硬體規格

（本院卷㈠第32頁）

五、得心證之理由：

本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷㈠第481至482頁，並依判決內容調整文字），所應審究者為：㈠專利侵權部分：系爭產品是否落入系爭專利請求項1之均等範圍？㈡專利有效性部分：1.系爭專利請求項1是否不符合專利法第26條第1項、第2項之規定，而具有應撤銷事由？2.乙證5、6之組合是否足以證明系爭專利請求項不具進步性？㈢原告依專利法第96條第1項及第3項規定，請求排除及防止侵害，有無理由？㈣被告是否有共同侵害系爭專利之故意或過失？原告依

專利法第96條第2項、民法第185條第1項前段規定，請求被告負損害賠償責任，有無理由？其損害賠償金應如何計算？以若干為適當？茲論述如下：

㈠專利侵權部分：系爭產品未落入系爭專利請求項1之均等範圍

1.系爭專利請求項1之技術特徵可解析為11個要件，分別為：⑴要件編號1A：一種遊戲機掛載可攜式儲存裝置內遊戲之本地化方法，⑵要件編號1B：其中該遊戲機讀取該可攜式儲存裝置資訊之步驟包含有：(a)啟動安裝於一遊戲機內部儲存單元上之應用程式；⑶要件編號1C：(b)應用程式透過至少一連接介面搜尋是否有接設可攜式儲存裝置，若有進入步驟(c)，若無進入步驟(g)；⑷要件編號1D：(c)搜尋可攜式儲存裝置內的目標文字單元(Target)，若有進入步驟(d)，若無進入步驟(c1)；⑸要件編號1E：(c1)建立格式化，若建立進入步驟(c2)，若無則進入步驟(g)；⑹要件編號1F：(c2)建立目標文字單元(Target)、小型資料庫(Header)、封面資料夾或設定檔資料夾及邏輯配置單元至可攜式儲存裝置內後進入步驟(g)；⑺要件編號1G：(d)當搜尋到目標文字單元時，搜尋可攜式儲存裝置內的小型資料庫(Header)裡的遊戲資訊；⑻要件編號1H：(e)當搜尋到遊戲資訊時，檢查是否有與小型資料庫編碼相對應封面資料或設定檔資料，若有則進入步驟(f)，若無則採用預設值並進入步驟(g)；⑼要件編號1I：(e1)當沒有搜尋到遊戲資訊時，進入步驟(g)；⑽要件編號1J：(f)當有封面資料或設定檔資料相對應小型資料庫編碼時，讀取可攜式儲存裝置中與編碼相同之設定檔單元，包含封面資料或設定檔資料，之後進入步驟(g)；⑾要件編號1K：(g)回傳給應用程式並顯示於選單畫面上（本院卷㈠第50頁）。

2.就系爭產品與系爭專利請求項1各要件之文義分析比對：

⑴要件編號1a：觀諸甲證4之常見問題，已揭露系爭產品ROG Ally可掛載micro SD記憶卡，將遊戲安裝在SD卡上執行（本

院卷㈠第101頁），甲證5被告官網之安裝教學網頁亦揭露系爭產品ROG Ally、ROG Ally X可掛載micro SD記憶卡，將遊戲安裝在SD卡執行（本院卷㈠第237頁）；因此，系爭產品為系爭專利請求項1要件編號1A「一種遊戲機掛載可攜式儲存裝置內遊戲之本地化方法，」所文義讀取。

⑵要件編號1b：觀諸甲證5被告官網之安裝教學網頁，已揭露系爭產品具「前往Steam>設定>下載>Steam庫資料夾」之技術（本院卷㈠第239頁），故系爭產品可安裝應用程式Steam後，啟動使用；因此，系爭產品為系爭專利請求項1要件編號1B「其中該遊戲機讀取該可攜式儲存裝置資訊之步驟包含有：(a)啟動安裝於一遊戲機內部儲存單元上之應用程式；」所文義讀取。

⑶要件編號1c：觀諸甲證5被告官網之安裝教學網頁，已揭露系爭產品具有「插入micro SD卡槽」之技術，並使Windows檔案總管看到該磁碟機（本院卷㈠第237頁）；故系爭產品為系爭專利請求項1要件編號1C「(b)應用程式透過至少一連接介面搜尋是否有接設可攜式儲存裝置，若有進入步驟(c)，若無進入步驟(g)」所文義讀取。

⑷要件編號1d：觀諸甲證5被告官網之安裝教學網頁及甲證3產品分析報告，可知當插入micro SD卡並使Windows檔案總管看到該磁碟機，並可顯示檔案系統為「NTFS」（本院卷㈠第237頁），由記憶卡中位於cluster 0之位置，經推算位址找到「NTFS」四個字（本院卷㈠第76、77頁），故系爭產品具有系爭專利請求項1要件編號1D「(c)搜尋可攜式儲存裝置內的目標文字單元（Target），若有進入步驟(d)」之技術特徵；惟當未搜尋到目標文字單元時，系爭產品並未執行「若無進入步驟(c1)」之動作，例如接一未格式化之SD記憶卡，儲存空間未顯示存在D槽，需選擇性的執行格式化（本院卷㈠第78、79頁）。而由系爭專利請求項1要件編號1C之技術特徵可知，進入步驟(c)係由應用程式所執行，其後續可進入步驟(d)或步驟(c1)，此步驟與前一步驟同為「搜尋」動

作，未改變執行主體，故進入步驟(d)或進入步驟(c1)之執行主體仍為前述之應用程式，且為一連續動作，此觀系爭專利說明書第7頁第17至21行記載「(C)當遊戲機搜尋到可攜式儲存裝置的存在時，即再次搜尋可攜式儲存裝置內的目標文字單元(Target)，若無目標文字單元則進入步驟(c1)，若有進入步驟(d)；(c1)而當無目標文字單元時則建立格式化」（本院卷㈠第41頁）及第9頁第7至14行記載「(a)將可攜式儲存裝置與電腦(遊戲機)連結，並啟動電腦上的應用程式，並且透過連接介面搜尋是否有外接可攜式儲存裝置；(b)當電腦搜尋到有可攜式儲存裝置的存在時，即開始搜尋可攜式儲存裝置內的目標文字單元(Target)，若有目標文字單元(Target)之存在則進入步驟(c)，若沒有則進入步驟(c1)；(c1)此時電腦即詢問使用者是否針對可攜式儲存裝置進行格式化」(本院卷㈠第43頁)之內容即明，足見進入步驟(d)或進入步驟(c1)其執行主體即為遊戲機所安裝之應用程式，且為判斷步驟(c)之後續的連續動作，故系爭產品未具有當未搜尋到目標文字單元時，執行「進入步驟(c1)」之技術特徵，故系爭產品未落入系爭專利請求項1要件1D之文義範圍。

⑸要件編號1e：觀諸甲證5被告官網之安裝教學網頁，可知系爭產品雖具有「選擇格式化」、「格式化為NTFS」之技術(本院卷㈠第237頁)，惟如前述，系爭產品當搜尋不到可攜式儲存裝置內的目標文字單元時，並未揭示需進行格式化，故系爭產品未進入步驟(c1)，因此，系爭產品未為系爭專利請求項1要件編號1E「(c1)建立格式化，若建立進入步驟(c2)，若無則進入步驟(g)；」所文義讀取。

⑹要件編號1f：系爭產品既未落入系爭專利請求項1要件編號1E之格式化步驟，則自未進入步驟(c2)，故相較於系爭專利請求項1，系爭產品之「目標文字單元（Target）、小型資料庫（Header）、封面資料夾或設定檔資料夾及邏輯配置單元」並非於步驟(c1)、(c2)時建立；又究其建立目標文字單元之時機，系爭專利請求項1係於(c1)建立格式化步驟之

後，原告亦稱建立目標文字單元（Target）係於格式化之後建立（本院卷㈡第18頁），而甲證4之常見問題、甲證5被告官網之安裝教學網頁雖已揭露系爭產品具有SD記憶卡中位於cluster 0的「NTFS」文字之技術特徵，然此並非於格式化之後建立，係因於格式化時「NTFS」已寫入記憶卡中，故系爭產品並不具有在格式化之後「建立目標文字單元（Target）」之技術特徵，亦即系爭產品之「NTFS」目標文字單元係在格式化完成前建立，系爭專利則於格式化後始建立，兩者建立時間不同。再者，有關建立小型資料庫及邏輯配置單元，系爭產品具有「appmanifest _291550.acf」檔記錄遊戲資訊（本院卷㈠第83頁），此可對應系爭專利請求項1之「小型資料庫」；另甲證3圖十二為一「檔案總管」畫面，同時顯示多個資料夾及「appmanifest _291550.acf」（本院卷㈠第80、81頁），無法得知甲證3圖十二中之何元件可對應到邏輯配置單元，難認系爭產品具有系爭專利請求項1之「邏輯配置單元」。另系爭專利請求項1將封面資料夾建立至可攜式儲存裝置內，而系爭產品雖將封面資料夾建立至其內部SSD硬碟（本院卷㈠第82、92頁），用以儲存封面圖片，進一步用以檢視及瀏覽遊戲（本院卷㈠第82頁），惟其建立之位置有異，故未具有系爭專利請求項1「建立封面資料夾或設定檔資料夾」之技術特徵。綜上，系爭產品未進入步驟(c2)，縱進一步比對存在於可攜式儲存裝置內之「目標文字單元（Target）、小型資料庫（Header）、封面資料夾或設定檔資料夾及邏輯配置單元」，仍未具有「建立目標文字單元、邏輯配置單元」及「建立封面資料夾或設定檔資料夾」至可攜式儲存裝置之技術特徵，故未為系爭專利請求項1要件編號1F所文義讀取。

⑺要件編號1g：觀諸甲證3產品分析報告，可知當確認存在特定文字單元「NTFS」後，搜尋記憶卡內的acf檔，以搜尋遊戲資訊（本院卷㈠第83至85頁），故系爭產品為系爭專利請求項1要件編號1G「(d)當搜尋到目標文字單元時，搜尋可攜

式儲存裝置內的小型資料庫（Header）裡的遊戲資訊；」所文義讀取。

⑻要件編號1h：觀諸甲證3產品分析報告，可知當搜尋記憶卡內的acf檔時，檢查是否存在與該acf檔編碼相對應的封面資料（本院卷㈠第86、87頁），因此，系爭產品為系爭專利請求項1要件編號1H「(e)當搜尋到遊戲資訊時，檢查是否有與小型資料庫編碼相對應封面資料或設定檔資料，若有則進入步驟(f)，若無則採用預設值並進入步驟(g)；」所文義讀取。

⑼要件編號1i：觀諸甲證3產品分析報告，可知未搜尋到遊戲資訊時，顯示為未安裝狀態（本院卷㈠第88頁），因此，系爭產品為系爭專利請求項1要件編號1I「(e1)當沒有搜尋到遊戲資訊時，進入步驟(g)；」所文義讀取。

⑽要件編號1j：觀諸甲證3產品分析報告，可知系爭產品存在封面資料相對應於acf檔編碼時，讀取系爭產品內SSD硬碟的該封面資料（本院卷㈠第86、87、89、90頁），然系爭專利是自可攜式儲存裝置中讀取封面資料，而系爭產品是自其內部SSD硬碟讀取，其存放封面資料之位置不同，故未為系爭專利請求項1要件編號1J「(f)當有封面資料或設定檔資料相對應小型資料庫編碼時，讀取可攜式儲存裝置中與編碼相同之設定檔單元，包含封面資料或設定檔資料，之後進入步驟(g)；」所文義讀取。

⑾要件編號1k：系爭產品具有一螢幕，可用以供Steam應用程式顯示前述各種訊息於選單畫面上，其為發明所屬技術領域之通常知識者所顯而易知者，故系爭產品為系爭專利請求項1要件編號1K「(g)回傳給應用程式並顯示於選單面上。」所文義讀取。

⑿綜上，系爭產品未為系爭專利請求項1要件編號1D、1E、1F、1J之文義所讀取，系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍，此亦為兩造所不爭執（本院卷㈠第481頁）。以下

判斷系爭產品是否落入系爭專利請求項1要件編號1D、1E、1F、1J之均等範圍。

3.就系爭產品與系爭專利請求項1要件編號1D、1E、1F、1J之均等比對：

⑴要件編號1d：因系爭產品並未具有遊戲機之應用程式經步驟(c)判斷後接續執行「若無進入步驟(c1)」之技術特徵，業如前述，故與系爭專利請求項1要件編號1D有實質差異，即當搜尋不到可攜式儲存裝置內的目標文字單元時，系爭產品並未教示需進行格式化之步驟，僅可得知系爭產品內之可攜式儲存裝置尚未格式化，況縱使系爭產品欲進入格式化，其執行主體亦不相同，並非由應用程式直接進入格式化步驟，而是由人為選擇性地執行，且非為判斷是否存在「NTFS」文字後之連續動作，故兩者不具有實質相同之方式，因此，系爭產品與系爭專利請求項1要件編號1D未構成均等。

⑵要件編號1e：系爭產品既欠缺步驟(c1)建立格式化步驟，業如前述，自亦無實質相同之方式、功能及結果，故系爭產品與系爭專利請求項1要件編號1E未構成均等。

⑶要件編號1f：系爭產品建立「NTFS」係於可攜式儲存裝置格式化完成之前，而系爭專利請求項1之「建立目標文字單元」係於格式化之後，業如前述，況系爭產品並未揭露可攜式儲存裝置格式化之後建立或寫入「NTFS」字樣，即系爭產品欠缺格式化之後建立目標文字單元之技術特徵，故兩者不具有實質相同之方式；此外，系爭產品因欠缺建立邏輯配置單元，而參酌系爭專利說明書、圖式，邏輯配置單元具有複數個遊戲映像檔（系爭專利說明書圖式第一圖，本院卷㈠第54頁），而系爭產品並未揭露存放遊戲映像檔之邏輯配置單元，故系爭產品與系爭專利請求項1不具有實質相同之方式去建立邏輯配置單元，用以儲存遊戲映像檔，故亦未達成實質相同之功能及結果。因此，系爭產品與系爭專利請求項1要件編號1F未構成均等。

⑷要件編號1j：系爭產品儲存封面資料之位置雖與系爭專利不同，惟係以實質相同之方式讀取封面資料，讀取係為回傳應用程式並開啟，故具有實質相同之功能及結果，因此，系爭產品與系爭專利請求項1要件編號1J構成均等。

⑸綜上，系爭產品未落入系爭專利請求項1之均等範圍。

4.至原告雖主張：⑴若改插一未格式化的SD記憶卡，儲存空間仍未顯示存在D槽，SD記憶卡不存目標文字單元（即未格式化）時，可以任何常規方式建立格式化；⑵建立格式化之後會自然建立目標文字單元；⑶系爭產品具有邏輯配置單元，而邏輯配置單元即Allocation Unit，在微軟的術語中也稱為Cluster，是檔案系統中的一個邏輯概念，用來映射到儲存裝置上的物理區塊等語，惟查：

⑴系爭專利請求項1步驟(c)、步驟(d)、步驟(c1)之執行主體為應用程式，且後續進入步驟(d)或進入步驟(c1)為連續動作，已如前述，而應用程式應於判斷之後擇一而執行，並無選擇空間，即應用程式判斷是否搜尋到可攜式儲存裝置內的目標文字單元，若有則執行步驟(d)，若無則執行步驟(c1)，並無選擇性，始能完成後續步驟(c2)或步驟(g)，故原告上開主張尚非可採。。

⑵依系爭專利發明所屬技術領域之通常知識，將目標文字單元「NTFS」寫入可攜式儲存裝置係在格式化過程中完成，並非在格式化完成後才寫入，蓋因格式化完成時，儲存裝置的檔案系統已經建立完成，作業系統才能辨識其檔案格式，故系爭產品未具有格式化後始寫入可攜式儲存裝置cluster 0之「NTFS」文字之技術特徵，原告上開主張並不足採。

⑶原告上開所稱內容僅為一般對於檔案系統的邏輯概念之普通常識，原告並未具體說明系爭產品中之哪一個元件對應到系爭專利請求項1之邏輯配置單元，故原告上開主張亦非可採。

㈡綜上所述，系爭產品既未落入系爭專利請求項1之均等範圍，則被告製造、販賣之系爭產品自無侵害原告系爭專利專

利權之情事，是以，原告請求被告應負損害賠償責任，並請求防止及排除侵害等，即屬無據。至本件其餘爭點（專利有效性部分），即無逐一論駁之必要，附此敘明。。

六、從而，原告依專利法第96條第1項至第3項、民法第185條第1項及第2項之規定，請求被告應給付原告100萬元及法定遲延利息，並請求防止及排除侵害，均無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失其依據，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。

訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　9　　月　　1　　日

智慧財產第二庭

法　官　林怡伸

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，上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）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　　115　　年　　9　　月　　1　　日

書記官　林佳蘋

附註：

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

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、律師資格者，不在此限：

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

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訟事件。
三、第二審民事訴訟事件。
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事件之聲請或抗告。
五、前四款之再審事件。
六、第三審法院之事件。
七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。
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，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。

【附件1】（本院卷㈠第31至32頁）

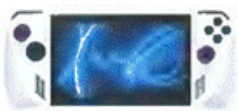
圖一：ROG Ally 電競掌機



圖二：ROG Ally X 電競掌機



圖三：ASUS ROG官網公開之系爭產品之硬體規格





ROG Ally (2023)

Windows 11 Home 作業系統
處理器 AMD Ryzen™ Z1 Extreme 處理器
顯示卡 AMD Radeon™ 顯示卡 (AMD RDNA™ 3, 12 CUs, 最高 2.7 GHz, 最高 8.6 Teraflops)
7吋, FHD (1920 x 1080) 16:9, 更新率: 120Hz
16GB LPDDR5 記憶體
512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ROG Ally X (2024)

Windows 11 Home 作業系統
AMD Ryzen™ Z1 Extreme 處理器
AMD Radeon™ 顯示晶片 (AMD RDNA™ 3, 12 CUs, 最高 2.7 GHz, 最高 8.6 Teraflops)
7吋, FHD (1920 x 1080) 16:9, 更新率: 120Hz
24GB LPDDR5 記憶體
1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
80Wh 電池