智慧財產及商業法院民事判決

115年度民專訴字第4號

原　　告　義隆電子股份有限公司
法定代理人　葉儀晧
訴訟代理人　陳群顯律師
　　柯凱繼律師
被　　告　敦泰電子股份有限公司
　　英屬開曼群島商 FOCALTECH ELECTRONICS, LTD.
　　英屬開曼群島商 FOCALTECH SYSTEMS, LTD.
共　　同
法定代理人　胡正大
共　　同
訴訟代理人　蘇佑倫律師
　　王薏瑄律師
　　童啟哲專利師
　　陳育琳專利師

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7月21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，民事訴訟法第256條定有明文。查原告起訴時，訴之聲明第一項原為：「被告敦泰電子股份有限公司（下稱臺灣敦泰公司）、英屬開曼群島商FOCALTECH ELECTRONICS,LTD.（下稱開曼FOCALTECH ELECTRONICS公司）、英屬開曼群島商FOCALTECH SYSTEMS,LTD.（下稱開曼FOCALTECH SYSTEMS公司，與開曼FOCALTECH ELECTRONICS公司合稱開曼敦泰公司）應停止自行或使他人製造、為販賣之

要約、販賣、使用或為上述目的而進口型號為『FT3538G』之電容式觸控晶片並應用於型號為『FME9982』之觸控板模組及其他使用相同方法侵害原告中華民國專利證書號第I425402號『用於電容式觸控板的感測方法及電路』專利（下稱系爭專利）之產品，並應回收及銷毀之。」（本院卷㈠第19至20頁），嗣於民國115年3月19日具狀及115年4月14日當庭將上開聲明更正為：「被告臺灣敦泰公司、開曼敦泰公司應停止自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如附表1侵害原告系爭專利之產品，並應將已製造、販賣如附表1之產品回收及銷毀之。」（本院卷㈡第32、144頁），核屬減縮應受判決事項之聲明，且經被告等當庭表示同意（本院卷㈡第144頁），揆諸前揭規定，核無不合，應予准許。

貳、事實方面

一、原告主張：原告為系爭專利之專利權人，專利期間自103年2月1日起至118年5月24日止，詎原告購買訴外人華碩電腦股份有限公司（下稱華碩電腦） 販售型號為「UX5606S」之筆記型電腦（下稱ASUS筆電）後，發現該ASUS筆電內含之型號FT3538G之觸控晶片並應用於型號FME9982觸控板模組（下合稱系爭產品），經比對後有落入系爭專利更正後請求項15之權利範圍；而被告開曼敦泰公司為被告臺灣敦泰公司之子公司，其等內部係由被告臺灣敦泰公司對外為販賣、販賣之要約，開曼FOCALTECH SYSTEMS公司負責系爭產品之設計、製造及申請驗證，開曼FOCALTECH ELECTRONICS公司則負責銷售後之稅務問題，是被告臺灣敦泰利用對全資子公司之控制，使集團內之不同主體分擔侵害系爭專利之行為，其等已故意或過失共同不法侵害系爭專利，自應連帶負損害賠償責任，原告並得請求排除、防止侵害及銷毀侵權物。為此，爰依專利法第96條第1項至第3項、民法第184條第1項前段、第185條第1項前段之規定，提起本件訴訟，並聲明：㈠被告臺灣敦泰公司、開曼敦泰公司應停止自行或使他人製造、為販

賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如附表1侵害原告系爭專利之產品，並應將已製造、販賣如附表1之產品回收及銷毀之。㈡被告臺灣敦泰公司、開曼敦泰公司應連帶給付原告新臺幣1億元，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前項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告等則以：被告臺灣敦泰公司為IC設計公司，並無半導體製造工廠，而被告開曼敦泰公司均為境外公司，在臺灣並無任何營業據點或製造工廠，且ASUS筆電並非臺灣製造，則系爭產品更無可能於臺灣製造或銷售，是原告並未提出任何證據資料證明被告等於臺灣境內有製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品之行為。又原告於系爭專利之申請過程中，於102年6月11日所提之修正申請，係新增請求項15、16，而系爭專利說明書內容、申請專利範圍及圖式僅揭示觸碰或鬼點之判斷依據為旁側電容變化量△Cxy，而非旁側電容之電容值本身，自無顯示如何分別感測第一電容值Cx與第二電容值Cy之說明內容，也未曾提到如何根據第一電容值Cx與第二電容值Cy判斷是否觸碰之技術內容，且該新增請求項15、16之內容，亦非發明所屬技術領域中具有通常知識者能自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項直接且無歧異得知，自已超出申請時之揭露範圍，違反現行專利法第43條第2項之規定，應有現行專利法第71條第1項第1款之舉發事由而屬無效之請求項，且無法為說明書所支持，已違反102年專利法第26條第2項之規定，而應屬無效之請求項。再系爭專利請求項15之技術特徵包含「判斷電容式觸控板是否被觸碰」，此係針對「觸碰本身」之有無進行判斷，與「觸碰位置」之偵測係屬不同之技術特徵，是原告於115年6月5日所提之更正，將請求項15之「有無觸碰」更正為「偵測觸碰位置」，係加入不同之技術特徵，將實質放寬此部分對於申請專利範圍之限制，顯非申請專利範圍之減縮，且此部分更正亦已超出申請時說明書、申請專利範圍

或圖式所揭露之內容，是此部分更正不合法，自不應准許等語資為抗辯，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，被告願供擔保請准宣告免為假執行。

三、不爭執事項(本院卷㈡第148至149頁)

㈠原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自103年2月1日起至118年5月24日止。

㈡被告等之關係企業組織圖及各子公司之設立狀況詳如甲證3第91頁所揭示。

㈢原告所購得之ASUS筆電中，有搭載型號為「FT3538G」之電容式觸控晶片，並應用於型號為「FME9982」之觸控板模組（即系爭產品）。

㈣上開觸控板模組之有效USB廠商識別碼（Valid USB Vendor ID Numbers）所對應之廠商為被告開曼FOCALTECH SYSTEMS公司。

四、系爭專利及系爭產品之技術分析

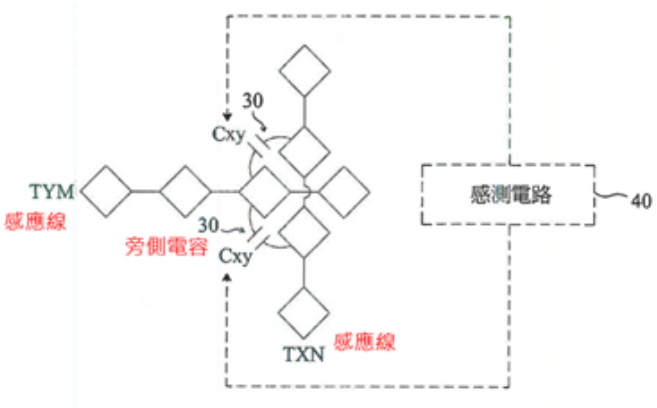
㈠系爭專利技術分析

1.系爭專利技術內容

系爭專利揭示一種可辨認電容式觸控板真正觸碰位置的方法，藉由電容式觸控板其中兩感應線之間會有寄生的旁側電容存在，當手指觸碰兩感應線的交叉點時，除了引起感應線各自的電容值變化，也會引起旁側電容的電容值變化，此旁側電容的電容值變化可用在電容式觸控板的定位上，而從其變化的大小可以分辨觸點和鬼點，以辨認真正的觸碰位置(參系爭專說明書，本院卷㈠第49頁)。

2.系爭專利主要圖式

系爭專利圖3為其發明原理之示意圖（紅色文字為本判決另增加之說明，參系爭專利說明書，本院卷㈠第66頁）



3.申請專利範圍

系爭專利申請專利範圍共計17項，其中第1、7、15項為獨立項，其餘為附屬項。嗣原告於115年6月5日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出系爭專利請求項更正（本院卷㈡第442至462頁），將請求項16併入請求項15，而刪除請求項16，並將請求項15之「判斷該電容式觸控板是否被觸碰」更正為「偵測觸碰位置」（本院卷㈡第461頁）。而原告主張以系爭專利更正後之申請專利範圍為本件審理依據且主張受侵害之權利範圍為系爭專利更正後請求項15（本院卷㈢第24至25頁），其更正後請求項內容如下（劃底線處為更正部分，本院卷㈡第461頁）：

⑴請求項15：一種用於電容式觸控板的感測方法，該電容式觸控板具有一第一感應線及一第二感應線，二者之間具有一旁側電容，該感測方法包括：分別感測該第一感應線的第一電容值及該第二感應線的第二電容值；感測該旁側電容的第三電容值；以及根據該第一電容值、該第二電容值及該第三電容值~~判斷該電容式觸控板是否被~~偵測觸碰位置。

⑵（刪除）~~請求項16：如請求項15之感測方法，更包括根據該第一電容值、該第二電容值及該第三電容值偵測觸碰位置。~~

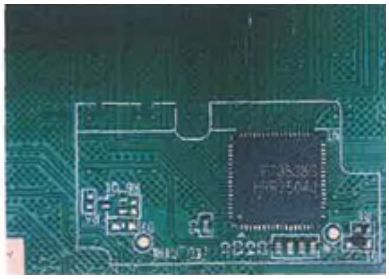
㈡系爭產品技術內容

1.系爭產品之技術描述

系爭產品係一種型號為「FT3538G」之電容式觸控晶片，並應用於型號為「FME9982」之觸控板模組，該觸控板模組之電路板具有多條感應線，各感應線連接特定電極（金屬測點），

而金屬測點沿該電路板X軸排列有33點、沿Y軸排列有21點。（本院卷㈠第197頁）

2.系爭產品相關圖式

系爭產品相關圖式	卷頁
 觸控板模組	本院卷㈠第197頁
 觸控晶片	本院卷㈠第197頁

五、得心證之理由：

本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷㈡第149頁，並依判決內容調整文字），所應審究者為：㈠原告於115年6月5日就系爭專利請求項15之更正是否合法？㈡專利有效性部分：1.原告就系爭專利於102年6月11日新增請求項15、16之修正，是否違反現行專利法第43條第2項之規定？2.系爭專利（更正後）請求項15、16是否未為說明書所支持，違反核准時專利法第26條第2項之規定？㈢專利侵權部分：1.系爭產品是否落入系爭專利（更正後）請求項15、16之文義或均等範圍？2.被告等是否有於臺灣境內為製造、為販賣之要約、販賣、使用為上述目的而進口系爭產品之行為？㈣被告等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，請求被告等連帶負損害賠償責任，有無理由？其損害賠償金應如何計算？以若干

為適當？㈤原告依專利法第96條第1、3項規定，請求排除、防止侵害，有無理由？茲論述如下：

㈠原告於115年6月5日就系爭專利請求項15之更正不合法

1.按「發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。」、「更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」、「更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」，專利法第67條第1項、第2項、第4項定有明文。準此，縱申請專利範圍之更正符合「申請專利範圍之減縮」之事項，其更正內容仍不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

2.原告於115年6月5日依專利法第67條第1項第1款「請求項之刪除」及第2款「申請專利範圍之減縮」之規定向智慧局提出系爭專利請求項15、16之更正申請，更正後之系爭專利請求項15，係將原公告之系爭專利請求項15所述「根據該第一電容值、該第二電容值及該第三電容值判斷該電容式觸控板是否被觸碰」，更正為原公告之系爭專利請求項16所附加「根據該第一電容值、該第二電容值及該第三電容值偵測觸碰位置」之技術特徵，並刪除系爭專利請求項16（本院卷㈡第442至462頁），業如前述。而原告上開更正內容係將請求項15之「判斷該電容式觸控板是否被觸碰」更正為「偵測觸碰位置」（本院卷㈡第461頁），亦即將系爭專利請求項15之感測方法更正為根據感測第一感應線的第一電容值、第二感應線的第二電容值及旁側電容的第三電容值偵測觸碰位置，先予敘明。

3.惟觀諸系爭專利申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之內容，系爭專利說明書第6至10頁記載「圖5係感測電路40的實施例。圖3的感應線TXN及TYM為等效電路50，感應線TXN的感應電容5002具有電容值Cx，感應線TYM的感應電容5004具有

電容值Cy，感應線TXN及TYM之間的旁側電容30具有電容值Cxy…」（本院卷㈠第50頁）、「圖6係手指觸碰感應線TXN及TYM的交叉點時的示意圖，感應線TXN及TYM的感應電容5002及5004分別有電容增量△Cx及△Cy，旁側電容30有電容增量△Cxy。圖7及圖8係感測電路40在時相P1及P2中的等效電路。」（本院卷㈠第50至51頁）、「…Vo=[-(Cxy+△Cxy)/CF]×(Vc-Vcom)+Vcom。公式7。由公式7可知，感應線TXN及TYM的感應電容5002及5004之電容值變量△Cx和△Cy不會對感測電路40的輸出端Vo造成影響。」（本院卷㈠第52至53頁）、「圖9係感測鬼點的示意圖…。圖10係感測電路40在時相P1和P2中的等效電路。參照圖10，在時相P1中…。接著，參照圖11，在時相P2中…」（本院卷㈠第53頁）、「…Vo=(-Cxy/CF)×(Vc-Vcom)+Vcom。公式10。由公式10可知，感應線TXN及TYM的感應電容5002及5004之電容值變量△Cx和△Cy不會對感測電路40的輸出端Vo造成影響。比較公式7及公式10可知，因為觸點和鬼點的旁側電容30的電容值不同，運算放大器4010的輸出端4016的電壓Vo也不同，根據電壓Vo的大小可以判斷是否有手指觸碰感應線TXN及TYM的交叉點。」（本院卷㈠第54頁）。綜合上述內容，系爭專利申請時之說明書已揭露係以運算放大器4010的輸出端4016電壓判斷是否有手指觸碰感應線TXN及TYM的交叉點，而依公式7：Vo=[-(Cxy+△Cxy)/CF]×(Vc-Vcom)+Vcom與公式10：Vo=(-Cxy/CF)×(Vc-Vcom)+Vcom，可知該運算放大器4010的輸出端4016電壓與感應線TXN及TYM各感應電容之電容值（即對應系爭專利更正後請求項15之第一電容值、第二電容值）並無關係，僅與旁側電容的電容值（即對應系爭專利更正後請求項15之第三電容值）有關，此由系爭專利申請時之說明書第4頁最後1行至第5頁第2行記載「本發明的感測方法及電路，藉著感測兩感應線交叉點之旁側電容的電容值變化，可以分辨電容式觸控板上的觸點及鬼點」之內容（本院卷㈠第48至49頁），亦可明證。是以，系爭專利申請時之說明書、申請專利範圍或圖式

並未有明確記載系爭專利更正後請求項15中根據感測第一電容值、第二電容值及第三電容值偵測觸碰位置之感測方法，而該感測方法，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者，可依該等申請時之內容即能直接且無歧異得知。

4.至原告雖主張系爭專利說明書第11頁末段至第12頁第1段配合圖4之步驟92，已具體記載將提供第三電容值之感測電路40，套用至以第一、第二電容值（自電容）感測之圖1觸控板10，於手指同時觸碰位置20、22時，藉位置24、26間之旁側電容（第三電容值）未變化之事實排除鬼點，據以偵測真正之觸碰位置。此即依第一、第二、第三電容值共同偵測觸碰位置之完整實施例，並非僅憑旁側電容單一值定位等語，惟：

①系爭專利說明書第11頁末段至第12頁第1段記載「將感測電路40應用至圖1的電容式觸控板10，參照圖2，當手指同時觸碰電容式觸控板10的位置20及22，雖然感應線TX2、TX4、TY2及TY4的感應電容都發生變化，但由於沒有手指觸碰位置24及26，因此感應線TX2及TY2之間的旁側電容沒有變化，感應線TX4及TY4之間的旁側電容也沒有變化，故可以排除觸點在位置24及26的可能性…」（本院卷㈠第55至56頁），其完整內容係在說明感測電路40應用於觸控板10時，如何克服鬼點問題，且最終判定有無觸碰及排除鬼點之依據，純粹係由「旁側電容（第三電容值）有無變化」，至於感應線電容之變化，僅係手指觸碰時伴隨發生之客觀現象，系爭專利之判斷技術特徵並未將「第一、第二電容值」納入運算或作為共同判定之條件。原告上開主張，顯與系爭專利說明書所載之判斷方式不符。

②又由上開系爭專利說明書第11頁末段至第12頁第1段之內容，以及系爭專利說明書第4頁最後1行至第5頁第2行記載「本發明的感測方法及電路，藉著感測兩感應線交叉點之旁側電容的電容值變化，可以分辨電容式觸控板上的觸點及鬼點。」之內容（本院卷㈠第48至49頁），可知系爭專利感測

電路40係針對特定交叉點（TXN, TYM）執行旁側電容量測，於掃描過程中，各交叉點之X、Y座標已由系統之掃描程序預先設定並確定，僅需透過旁側電容變化（△Cxy）即可直接定位觸碰點，根本無需亦未曾利用第一、第二電容值進行座標定位。

③承前所述，系爭專利說明書關於「將感測電路40應用至圖1的電容式觸控板10」之記載，僅係說明將感測電路應用於矩陣式電路架構進行逐點掃描，並非揭露「同時感測第一、第二、第三電容值並『共同』作為判斷依據」之技術手段。原告將背景現象之描述解讀為請求項15之實施例，已顯著逾越申請時說明書所揭露之範圍，其主張顯不可採。

5.綜上所述，原告於115年6月5日就系爭專利請求項15之更正，已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符合現行專利法第67條第2項之規定，自不應准許。

㈡專利有效性部分：

1.原告就系爭專利於102年6月11日新增請求項15、16之修正，違反現行專利法第43條第2項之規定

原告就系爭專利於102年6月11日之修正，係新增請求項15、16部分（參本院卷㈡第199至232頁），惟系爭專利申請時之說明書所記載之電容式觸控板的感測方法僅根據旁側電容的電容值（即對應系爭專利請求項15之第三電容值）偵測所觸碰之位置，並未包含感應線TXN及TYM各感應電容之電容值（即對應系爭專利請求項15之第一電容值、第二電容值），業如前述，是原告就系爭專利於102年6月11日對於系爭專利請求項15之增加修正，已超出系爭專利申請時之說明書、申請專利範圍或圖式揭露之內容；而系爭專利請求項16係直接依附於系爭專利請求項15，系爭專利請求項15之修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，已如前述，故系爭專利請求項16之增加修正，亦已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

2.系爭專利請求項15未為說明書所支持，違反核准時專利法第26條第2項之規定

原告陳明如本院認定更正不合法，就其有效性辯論之主張及回歸公告本（本院卷㈡第147頁），又系爭專利申請時之說明書所記載之電容式觸控板的感測方法僅根據旁側電容的電容值（即對應系爭專利請求項15之第三電容值）偵測所觸碰之位置，並未包含感應線TXN及TYM各感應電容之電容值（即對應系爭專利請求項15之第一電容值、第二電容值），業如前述，而系爭專利請求項16為請求項15之附屬項，則系爭專利請求項15、16自無法為說明書所支持，違反核准時專利法第26條第2項之規定。

㈢承前所述，原告於115年6月5日就系爭專利請求項15之更正不合法，而原告就系爭專利於102年6月11日新增請求項15、16之修正，違反現行專利法第43條第2項之規定，且系爭專利請求項15、16未為說明書所支持，違反核准時專利法第26條第2項之規定，是系爭專利請求項15、16具有應撤銷之事由，原告不得對被告等主張專利權，是本件其餘爭點，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184條第1項前段、第185第1項前段之規定，請求如訴之聲明第一項至第二項所示，均為無理由，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，又原告既不得對被告等主張專利權，本件即無為中間判決之必要，爰為終局判決，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　8　月　11　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　8　月　11　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。

附表1：

編號	名稱	型號	合稱
1	電容式觸控晶片	FT3538G	系爭產品
2	搭載型號「FT3538G」電容式觸控晶片之觸控板模組	FME9982	