

01 智慧財產法院民事判決

02 107年度民專訴字第66號

03 原 告

04 即反訴被告 Koninklijke Philips N .V . (荷蘭商皇家飛利浦
05 股份有限公司)

06 法定代理人 Marnix van Ginneken

07 訴訟代理人 張哲倫律師

08 陳佳菁律師

09 陳婷律師

10 林嘉興

11 包鈺楷

12 被 告

13 即反訴原告 集嘉通訊股份有限公司

14 兼 法 定

15 代 理 人 葉培城

16 共 同

17 訴訟代理人 朱美虹律師

18 王文成律師

19 洪陸麟

20 鄭為元

21 李文賢

22 王雅 律師

23 複 代 理 人 劉蘊文律師

24 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國
25 108年7月2日言詞辯論終結，判決如下：

26 主 文

01 原告之訴及假執行之聲請均駁回。

02 本訴訟費用由原告負擔。

03 反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。

04 反訴訴訟費用由反訴原告負擔。

05 事實及理由

06 甲、程序方面：

07 一、本件乃涉外民事事件，本院有國際裁判管轄權：

08 按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國
09 法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定
10 或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律
11 （即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管
12 轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上
13 字第2259號判決要旨參照）。查本件原告荷蘭商皇家飛利浦
14 股份有限公司係外國法人，故本件具有涉外因素，而為涉外
15 事件。再者，原告主張被告於我國境內侵害其專利權，而應
16 負損害賠償責任，依原告主張之事實，本件應定性為專利侵
17 權事件，經類推民事訴訟法第15條第1項規定，應認原告主
18 張之侵權行為地之我國法院有國際管轄權。另依專利法所保
19 護之智慧財產權益所生第一、二審民事訴訟事件，為本院管
20 轄案件，智慧財產法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審
21 理法第7條、智慧財產案件審理細則第2條第1項第3款定有明
22 文，故本院自得就本件專利侵權事件為審理。

23 二、本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律：

24 按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，
25 民國100年5月26日施行之涉外民事法律適用法第42條第1項
26 定有明文。原告依我國專利法規定取得專利權，其主張被告

有侵害其專利權之行為，本件應定性為專利侵權事件已如前述，揆諸上開規定，本件之準據法，自應依中華民國法律。

三、按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連，或反訴非與本訴得行同種之訴訟程序者，不得提起，此觀之第259條、第260條第1項、第2項之規定自明。此所稱之「相牽連」，乃指為反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係間，或為反訴標的之法律關係與作為本訴防禦方法所主張之法律關係間，兩者在法律上或事實上關係密切，審判資料有其共通性或牽連性者而言。換言之，為本訴標的之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與為反訴標的之法律關係同一，或當事人兩造所主張之權利，由同一法律關係發生，或為本訴標的之法律關係發生之原因，與為反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認為兩者間有牽連關係。（最高法院98年度台抗字第1005號裁定意旨參照）。

四、查原告起訴主張被告應給付新臺幣（下同）1,000 萬元，被告則於本件言詞辯論終結前具狀提起反訴（參本院卷五第419 頁），主張原告即反訴被告以反訴原告集嘉通訊股份有限公司（下稱集嘉公司）所產銷之多款GSmart品牌手機及手持裝置相容於UMTS通訊規格，該等產品具有反訴被告發明之第463479號發明專利「無線電通訊系統及其操作方法」（下稱系爭專利1）請求項8、第512605號發明專利「無線電通訊系統及其操作方法」（下稱系爭專利2）請求項7、9、11之技術特徵，認反訴原告侵害系爭專利1、2之專利權，得對反訴

原告起訴請求損害賠償，遂聲請對反訴原告之財產為假扣押，案經本院107年度民全字第6號民事裁定准許，嗣經被告即反訴原告提起抗告，復由本院107 年度民專抗字第27號裁定廢棄原裁定，並駁回反訴被告之聲請確定。反訴原告因反訴被告聲請之不當假扣押事件，於過程中受有損害，爰依民事訴訟法第531條第1 項後段、民法第195條規定，請求反訴被告賠償反訴原告慰撫金及商譽損害賠償（詳後開反訴聲明）。因本件反訴標的與本訴防禦方法間，在法律上或事實上關係密切，審判資料有共通性或牽連性，揆諸前揭說明，被告提起本件反訴，於法核無不合，應予准許。

乙、實體方面：

壹、本訴部分：

一、原告主張：

（一）原告係世界知名電子產品商，所發明之第463479號發明專利「無線電通訊系統及其操作方法」（下稱系爭專利1）、第512605號發明專利「無線電通訊系統及其操作方法」（下稱系爭專利2），專利保護期間分別自90年11月11日至108年12月29日止及101年12月1日至108年12月29日止，迄今仍屬有效（原證1、3）。被告集嘉公司所製造並在其官方網站上陳列之手機型號Alto A2、Arty A3、Classic LTE、Classic Pro、Elite、G1310、G1315、G1317D、G1342、G1345、G1355、G1362、GS202、GX2、Guru GX、Guru、Maya M1 v2、Maya M1、Mika M2、Mika MX、Rey R3、Rio R1、Roma R2、S1200、Saga S3、Sierra S1、Simba SX1、Tuku T2等產品，該等手機之規格均載明合乎WCDMA（寬頻分碼多工）規格（原證 8、9，以下合稱系爭

產品）、「GSmart Classic Pro Phone」手機產品（下稱系爭產品1）、「GSmart Saga S3 Phone」手機產品（下稱系爭產品2），均相容於UMTS通訊規格，具有系爭專利1請求項8、系爭專利2請求項7、9、11之技術特徵，而明顯侵害系爭專利1、2之專利權。被告葉培城擔任被告集嘉公司之法定代理人，自應就其擔任被告集嘉公司法定代理人期間，被告集嘉公司之侵權行為對原告負連帶賠償責任。爰依92年2月6日修正公布之專利法第84條第1項及現行專利法第96條第1、2項、民法第184條第1項前段、第185條規定請求被告排除侵害及損害賠償。

（二）損害賠償額：

- 1、被告等未支付權利金、無實施系爭專利1、2之權利，卻利用原告系爭專利1、2製造侵害系爭專利1、2之系爭產品，並販賣獲利，顯無法律上之原因而受有相當於專利權利金之利益及銷售系爭產品之不法利益，並致原告受有損害，原告自得依民法第179條之規定請求被告等返還其等所受利益。
- 2、被告等明知系爭專利1、2之存在及其利用系爭專利1、2產銷相容UMTS規格之手機產品等情，竟未經原告授權而仍繼續製造、販賣具有系爭專利1、2技術特徵之手機產品，獲取優厚之利益，顯屬故意侵害原告之系爭專利1、2並構成「明知為他人之事務，而為自己之利益管理」之不法無因管理行為。原告自得依民法第177條第2項之規定請求被告等因該不法無因管理所獲得之所有利益。
- 3、被告集嘉公司既為此領域之專業廠商，對於系爭專利1、2之存在及其利用系爭專利1、2產銷手機產品，應無不知之

理，其未經授權而仍繼續製造、販賣具有系爭專利1、2技術特徵之手機產品，顯屬故意侵害原告之系爭專利1、2。爰依修正前專利法第85條第3項及現行專利法第97條第2項之規定，酌定被告故意侵害系爭專利1、2之懲罰性損害賠償額。

(三) 聲明：

1、被告等應連帶給付原告1,000萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

2、被告等不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口使用UMTS通訊規格技術之手機、手持裝置及其他侵害系爭專利1、2之產品。

3、就第1、2項之聲明，原告願以現金或同額之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。

二、被告則抗辯如下：

(一) 系爭專利之申請專利範圍包含手段功能用語：

1、系爭專利1請求項8：

(1)系爭專利1 請求項8 之「提供用於調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置」（對應原文為「power control means are provided for adjusting the power of the control and data channels」）：「提供用於……的功率控制裝置」與「功率控制裝置用以……」實質意義相同，符合條件(1)；記載特定功能「調整控制和資料頻道功率」，符合條件(2)；未記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作，符合條件(3)。因此，系爭專利1請求項8之「提供用於調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置」屬於手段功能用語。

01 (2)系爭專利1請求項8之「提供用於將資料頻道的初始傳輸延
02 遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」(對應原文為「means
03 are provided for delaying the initial transmission
04 of the data channel until after the initial
05 transmission of the control channels」):「提供
06 用於……的裝置」與「裝置用以……」實質意義相同,符
07 合條件(1);記載特定功能「將資料頻道的初始傳輸延遲至
08 控制頻道初始傳輸之後」,符合條件(2);未記載足以達成
09 該特定功能之完整結構、材料或動作,符合條件(3)。因此
10 ,系爭專利1請求項8之「提供用於將資料頻道的初始傳輸
11 延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」屬於手段功能用語
12 。

13 2、系爭專利2請求項7:

14 系爭專利2請求項7之「提供用於以一系列的可變動大小之
15 步驟調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置,該等功率
16 控制步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而
17 減少」(對應原文為「power control means are provided
18 for adjusting the power of the control and data
19 channels in a series of steps of variable size,
20 the size of the power control steps being large
21 initially and reducing as the power approaches its
22 target value」):「提供用於……的功率控制裝置」
23 與「功率控制裝置用以……」實質意義相同,符合條件(1)
24 ;記載特定功能「以一系列的可變動大小之步驟調整控制
25 和資料頻道功率」「該等功率控制步驟的大小起初是大的
26 並且隨著功率接近其目標值而減少」,符合條件(2);未記

載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作，符合條件(3)。因此，系爭專利2請求項7之「提供用於以一系列的可變動大小之步驟調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置，該等功率控制步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而減少」屬於手段功能用語。

3、系爭專利2請求項9：

系爭專利2請求項9之「提供一裝置，用以儲存功率控制步驟的大小之預定序列以及選擇該等預定序列之一」（對應原文為「means are provided for storing predetermined sequences of power control step sizes and for selecting one of said predetermined sequences」）：「提供一裝置，用以……」與「裝置用以……」實質意義相同，符合條件(1)；記載特定功能「儲存功率控制步驟的大小之預定序列以及選擇該等預定序列之一」，符合條件(2)；未記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作，符合條件(3)。因此，系爭專利2請求項9之「提供一裝置，用以儲存功率控制步驟的大小之預定序列以及選擇該等預定序列之一」屬於手段功能用語。

4、系爭專利2請求項11：

系爭專利2 請求項11之「提供一減少裝置，用以在一預定時間之後減少該功率控制步驟的大小」（對應原文為「means are provided for reducing the power control step size after a predetermined time」）：「提供一件減少裝置，用以……」與「減少裝置用以……」實質意義相同，符合條件(1)；記載特定功能「在一預定時間之後減少該功率控制步驟的大小」，符合條件(2)；未記載足以

達成該特定功能之完整結構、材料或動作，符合條件(3)。因此，系爭專利2 請求項11之「提供一減少裝置，用以在一預定時間之後減少該功率控制步驟的大小」屬於手段功能用語。

(二) 系爭專利1、2違反專利法第71條第3款規定：

1、系爭專利1請求項8之「提供用於調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置」「提供用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」屬於手段功能用語。系爭專利1之說明書及圖式，無法找到相對應於請求項8所載各項功能之相關結構或材料等文字記載描述內容，不足以使熟習該項技術者實施系爭專利1請求項8所載發明。因此，系爭專利1請求項8違反專利法第71條第3款規定。系爭專利1 請求項9依附於請求項8，存在相同問題而違反專利法第71條第3款規定。

2、系爭專利2之說明書及圖式，無法找到相對應於請求項7、9、11所載各項功能之相關結構或材料等文字記載描述內容，不足以使熟習該項技術者實施系爭專利2 請求項7、9、11所載發明。因此，系爭專利2 請求項7、9、11違反專利法第71條第3款規定。

(三) 被證9足以證明系爭專利1擬制喪失新穎性：

系爭專利1於90年10月8日核准審定時係適用83年專利法。83年專利法第20條第1項第2款規定：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」擬制喪失新穎性，應予撤銷。原告未爭執亦無從爭執系爭專利1請求項8與被證9有何差異。只要肯認被證9之證據能力，即可認定系爭專利1請求項8 擬制喪失新穎性，原告基於系爭專利1請求項8之主

張均不可採。被證9第9頁第15至17行：「延遲302 可由MS 110（藉由監控下傳功率控制資訊可偵測聚合）或BS 100 預先決定或隨機決定。」，已揭露「資料頻道的傳輸延遲為預定的」。因此，被證9 足以證明系爭專利1請求項9擬制喪失新穎性。

（四）系爭專利1不具新穎性、進步性：

1、被證5-1：

被證5-1之5.2.2.2.4已揭露「資料頻道的傳輸延遲為預定的」。因此，被證5-1足以證明系爭專利1請求項9 不具新穎性。

2、被證6：

被證6 之「資料頻道talk channel的初始傳輸」對應於系爭專利1之「資料頻道的初始傳輸」，被證6之「控制頻道control channel初始傳輸」對應於系爭專利1之「控制頻道初始傳輸」，被證6圖13至18已揭露系爭專利1之「將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後」。原告民事準備(二)狀第14至18頁以被證6比對系爭專利1之傳統建立通訊鏈結的結構（圖2）而非比對申請專利範圍，引入請求項未記載之限制條件為答辯理由，顯不可採。被證 6 足以證明系爭專利1請求項8不具新穎性。

3、被證7：

被證7之「移動台發送TCH 上的數據」對應於系爭專利1之「資料頻道的初始傳輸」，被證7 之「控制信道傳輸請求確認RA Ack 」或「控制信道傳送許可Tx Perm」對應於系爭專利1 之「控制頻道初始傳輸」，被證7說明書第3頁第24行至第4 頁第15行及圖3已揭露系爭專利1之「將資料頻

01 道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後」。原告民事
02 準備(二)狀第19至21頁以被證7比對系爭專利1之傳統建立通
03 訊鏈結的結構(圖2)而非比對申請專利範圍,引入請求
04 項未記載之限制條件為答辯理由,顯不可採。被證7足以
05 證明系爭專利1請求項8不具新穎性。

06 4、被證8：

07 被證8之「資料頻道傳送MSG」對應於系爭專利1之「資料
08 頻道的初始傳輸」,被證8之「控制信道傳送ACK」對應於
09 系爭專利1之「控制頻道初始傳輸」,被證8說明書第5頁
10 第7至11行、第21至25行及圖2已揭露系爭專利1之「將資
11 料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後」。原告
12 民事準備(二)狀第21至23頁以被證8比對系爭專利1之傳統建
13 立通訊鏈結的結構(圖2)而非比對申請專利範圍,引入
14 請求項未記載之限制條件為答辯理由,顯不可採。被證8
15 足以證明系爭專利1請求項8不具新穎性。

16 5、證據組合：

17 被證5-1至被證8均為無線電通訊系統之功率控制技術,屬
18 於相同或相關之技術領域。任取二者於功能或作用上相同
19 或相關,也沒有排除結合之教示。因此,其結合係屬明顯
20 。被證5-1至被證8分別揭露系爭專利1請求項8之技術特徵
21 。因此,被證5-1及被證6之組合、被證5-1及被證7之組合
22 、被證5-1及被證8之組合、被證6及被證7之組合、被證6
23 及被證8之組合、被證7及被證8之組合均足以證明系爭專
24 利1請求項8係可輕易完成而不具進步性。而被證5-1已揭
25 露系爭專利1請求項9之附加特徵。被證5-1及被證6之組合
26 、或被證5-1及被證7之組合、或被證5-1及被證8之組合均

足以證明系爭專利1請求項9不具進步性。

(五) 系爭專利2不具新穎性、進步性：

1、被證5-1、10-1、11-1：

原告未爭執亦無從爭執系爭專利2與被證5-1、10-1、11-1有何差異。只要肯認被證5-1、10-1、11-1之證據能力，即可認定系爭專利2喪失新穎性，原告基於系爭專利2之主張均不可採。

2、被證12：

(1)被證12第4頁揭露系爭專利2請求項7之「該等功率控制步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而減少」。

(2)原告民事準備(二)狀第36頁主張：「被證12揭示可隨時依據一預定時間內出現功率控制命令之符號反轉之頻率來調整功率控制步長，被證12係揭示可增加或減少功率控制步長」，已自認被證12揭示「可增加功率控制步長」及「可減少功率控制步長」，其中「可減少功率控制步長」已揭露系爭專利2請求項7之「該等功率控制步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而減少」。原告民事準備(二)狀第32至36頁以被證12比對系爭專利2之實施例(圖5)而非比對申請專利範圍，引入請求項未記載之限制條件為答辯理由，顯不可採。被證12足以證明系爭專利2請求項7、9、11不具新穎性。

3、證據組合：

被證5-1、被證10-1、被證11-1及被證12均為無線電通訊系統之功率控制技術，屬於相同或相關之技術領域。任取二者於功能或作用上相同或相關，也沒有排除結合之教示

01 。因此，其結合係屬明顯。被證5-1、被證10-1、被證11-
02 1及被證12分別揭露系爭專利2請求項7、9、11之技術特徵
03 如前述。因此，被證5-1及被證10-1之組合、被證5-1及被
04 證11-1之組合、被證5-1 及被證12之組合、被證10-1及被
05 證11-1之組合、被證10-1及被證12之組合、被證11-1及被
06 證12之組合均足以證明系爭專利2 請求項7、9、11係可輕
07 易完成而不具進步性。

08 （六）系爭專利2超出原申請案之範圍：

09 原告於民事準備(二)狀第42頁主張系爭專利1、2說明書第11
10 頁末段記載可直接且無歧異得知次要站台必然包含儲存裝
11 置云云。惟查，原申請案第11至12頁記載：「以功率控制
12 步長(以dB為單位)的起始順序為例：3.0、2.0、1.5、1.0
13 、0.75、0.75、0.5、0.5、0.25，其中0.25dB為最小步長
14 。每隔1ms 利用此功率控制信號順序，10dB的初始錯誤可
15 在一半的訊框（5ms ）中更正」「初始步長的選擇與改變
16 速率可預先決定，或隨機決定」，並非「直接且無歧異」
17 得知「提供一裝置，用以儲存功率控制步驟的大小之預定
18 序列以及選擇該等預定序列之一」且該儲存裝置係包含於
19 次要站台，系爭專利2 之分割及修正已加入新事物，超出
20 申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，違反
21 專利法第34條第4項及第43條第2項規定。

22 （七）相關德國判決及補充證據：

23 1、原證53為德文，經被告請教德國律師檢視後回覆：原證53
24 之德國法院判決中被告僅爭執已為Qualcomm授權所涵蓋及
25 權利金計算不符合FRAND 原則，該判決並未對專利之有效
26 性及實施標準之必要性進行判斷。因此，原告主張欠缺依

據。

2、被證34為系爭專利1之歐洲對應案EP00000000。與系爭專利1比較至少有下列差異：

(1)EP00000000主張四件英國優先權而系爭專利1未主張優先權，系爭專利1之專利要件審查基準日在後。

(2)EP00000000之獨立項包含請求項1無線電通訊系統（對應於系爭專利1請求項1）及請求項4 操作無線電通訊系統的方法（對應於系爭專利1請求項11），原告主張之系爭專利1請求項8用於無線電通訊系統的次要站台在EP00000000並未核准。

(3)EP00000000所核准請求項之功率控制裝置（power control means）均已加入閉環迴路（closed loop）限制條件。

3、被證37已揭露「一種用於無線電通訊系統的次要站台」「該系統在次要站台和主要站台間具有一通訊頻道，該頻道包括一用於控制資訊之傳輸的上傳及下傳控制頻道，以及一用於資料之傳輸的資料頻道」、「提供用於調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置」「提供用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」。因此，系爭專利1請求項8之全部技術特徵為被證37所揭露而不具新穎性。又被證37第3 頁第17至23行已揭露「其特徵在於資料頻道的傳輸延遲為預定的」。因此，系爭專利1 請求項9之全部技術特徵為被證37所揭露而不具新穎性。被證5及被證37之組合、被證6及被證37之組合、被證7及被證37之組合、被證8及被證37之組合均足以證明系爭專利1請求項8、9不具進步性。

4、被證38：

- 01 (1)被證38之EN 300 911 V6.3.1第9頁已揭露「一種用於無線
02 電通訊系統的次要站台」「該系統在次要站台和主要站台
03 間具有一通訊頻道，該頻道包括一用於控制資訊之傳輸的
04 上傳及下傳控制頻道，以及一用於資料之傳輸的資料頻道
05 」；第54至55頁已揭露「提供用於調整控制和資料頻道功
06 率的功率控制裝置」「提供用於將資料頻道的初始傳輸延
07 遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」；被證38之EN 300
08 940 V6.2.1第430至431頁已揭露「提供用於調整控制和資
09 料頻道功率的功率控制裝置」「提供用於將資料頻道的初
10 始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」；被證38之
11 ETSI TS 100 936 V7.0.0第15至16頁之有序時間提前為預
12 定，已揭露「其特徵在於資料頻道的傳輸延遲為預定的」
13 。因此，系爭專利1請求項8、9之全部技術特徵為被證38
14 所揭露而不具新穎性。被證5及被證38之組合、被證6及被
15 證38之組合、被證7及被證38之組合、被證8及被證38之組
16 合均足以證明系爭專利1請求項8、9不具進步性。
- 17 (2)被證38之EN 300 911 V6.3.1 第52頁揭露「提供用於以一
18 系列的可變動大小之步驟調整控制和資料頻道功率的功率
19 控制裝置，該等功率控制步驟的大小起初是大的並且隨著
20 功率接近其目標值而減少」。因此，系爭專利2請求項7之
21 全部技術特徵為被證38所揭露而不具新穎性。
- 22 (3)被證38之EN 300 911 V6.3.1 第10頁揭露「提供一裝置，
23 用以儲存功率控制步驟的大小之預定序列以及選擇該等預
24 定序列之一」「提供一減少裝置，用以在一預定時間之後
25 減少該功率控制步驟的大小」。因此，系爭專利2請求項9
26 、11之全部技術特徵為被證38所揭露而不具新穎性。被證

10及被證38之組合、被證11及被證38之組合、被證12及被證38之組合均足以證明系爭專利2 請求項7、9、11不具進步性。

(八) 系爭專利1、2並未受到侵害：

1、原告起訴狀並非以系爭專利1及2比對被告產品，而是以系爭專利1及2比對原證5的UMTS規格，主張「實施原證5的UMTS規格必然侵害系爭專利1及2」「被告產品符合原證5的UMTS規格」（被告均質疑），而推論被告產品侵害系爭專利 1及2。且原告主張之「實施原證5的UMTS規格必然侵害系爭專利1及2」並未經任何認可，且與ETSI智慧財產權準則規定不符，顯不可採。

2、被告產品並無SIM卡，不符合原證5的UMTS規格之移動台，原告主張之「被告產品符合原證5 的UMTS規格」既不成立，自無從進一步推論被告產品符合系爭專利1及2之「一種用於無線電通訊系統的次要站台」「該系統在次要站台和主要站台間具有一通訊頻道，該頻道包括一用於控制資訊之傳輸的上傳及下傳控制頻道，以及一用於資料之傳輸的資料頻道」等特徵。

3、原證69至72不可採：

原證69至72依其形式記載係由原告的員工Pingwei Shi 在原告的Philips Research進行，可知測試報告為原告自行製作，並非由公正客觀第三人製作。測試者僅有姓名，無從確認是否具有合格專業知識足以進行技術測試。測試之手機產品僅附相片，並未說明如何取得，無從確認是否為被告產品、是否經過變動。被告產品原廠盒裝內均無 SIM卡；但由原證69至72第4至5頁相片可見測試之手機產品均

01 安裝SIM 卡，可知測試之手機產品已經過變動。原證69至
02 72以上問題均足以影響原證69至72的證據力。因此，原證
03 69至72不可採，更無從推論系爭產品1及2 侵害系爭專利1
04 及2。

05 (九) 聲明：

06 1、原告之訴駁回。

07 2、如受不利判決，願供擔保請准免予假執行。

08 貳、反訴部分：

09 一、反訴原告起訴主張：

10 (一) 反訴原告前因本院107年度民全字第6號假扣押事件，於10
11 7年7月4日在臺灣臺北地方法院提存所提存1,000萬元整為
12 擔保。前揭假扣押裁定業經本院107 年度民專抗字第27號
13 裁定以原假扣押裁定自始不當為由廢棄確定（反原證1至3
14 ）。顯見反訴被告之請求自始不當，反訴原告於不當假扣
15 押過程所受之損害自得依民事訴訟法第531條第1項規定向
16 反訴被告請求。

17 (二) 損害賠償額：

18 1、反訴被告應給付反訴原告侵害名譽權、商譽等之非財產上
19 損害賠償：

20 (1)反訴原告葉培城之所有銀行存款、信託受益權，由於財團
21 法人金融聯合徵信中心（下稱聯合徵信中心）會加以註記
22 ，致所有往來銀行對其債信產生懷疑。接獲扣押命令後，
23 兆豐國際商業銀行、中國信託商業銀行、臺灣土地銀行就
24 反訴原告葉培城之存款債權行使抵銷權，所有銀行戶頭皆
25 被凍結，信用卡亦無法使用，致使伊周轉困難，嚴重影響
26 其財產及商譽。

01 (2)反訴被告向臺灣苗栗地方法院、臺灣桃園地方法院查封反
02 訴原告葉培城所有之不動產，又不動產查封具有公示性，
03 客觀上足使被查封人被指為債信不良，原所建立之聲望必
04 有所減損，反訴被告聲請假扣押查封其財產，對其商譽、
05 名譽影響甚鉅，損失非輕。

06 (3)反訴原告葉培城素行清白，擔任技嘉科技集團總裁在科技
07 界素有名望，反訴被告向青雲國際科技股份有限公司、華
08 新科技股份有限公司、黑快馬股份有限公司查扣其薪資、
09 勞務報酬債權，造成反訴原告葉培城在科技界名聲減損，
10 並嚴重影響於科技界擔任董監事之聲譽。

11 (4)反訴原告集嘉公司在經濟部商業司之登記仍存在，雖已結
12 束多數業務，然公司日後仍有恢復營業的規畫，反訴被告
13 之不當扣押行為將致使集嘉公司在科技業之商譽有所減損
14 ，必定有礙集嘉公司日後之商業行為。

15 2、反訴被告不當利用假扣押程序取得反訴原告葉培城先生之
16 個人資料、財產資訊大肆於全臺各地，包括臺北、新北、
17 士林、桃園、苗栗等地為假扣押之聲請，所聲請扣押之財
18 產範圍明顯超出必要範圍，反訴原告就此受到嚴重之侵擾
19 ，反訴被告此舉顯然為權利濫用，嚴重侵害反訴原告之名
20 譽。以反訴原告所有之苗栗縣○○鎮○○段○○○段○號
21 356為例，其面積2039.00平方公尺，公告土地現值為19,3
22 11元/平方公尺（反原證4），該筆土地總價即為39,375,1
23 29元遠大於反訴被告請求保全之金額1,000 萬元整，反訴
24 被告盡可請求扣押該筆土地即可，卻故意四處扣押反訴原
25 告之不動產，難謂無侵權行為之故意。

26 3、反訴被告聲請假扣押強制執执行程序中，即對於反訴原告葉

01 培城對技嘉科技股票之持股數瞭若指掌，強制執行扣押該
02 股票之交易價值至少1,278,882,383.1 元，其財產價值遠
03 超過請求保全金額1,000 萬元整，然反訴被告之強制執行
04 聲請狀完全忽略有前述財產可扣押之事實，恣意扣押反訴
05 原告財產顯有侵害反訴原告名譽及商譽之故意，反訴原告
06 自應依民法第184條及民法第195條規定，向反訴被告請求
07 損害賠償。

08 (三) 綜上所述，反訴被告捏造事實矇騙法院為假扣押，使反訴
09 原告之名譽、商譽及信用嚴重受損，精神備受痛苦，自應
10 依民事訴訟法第531條第1項後段及民法第195 條規定，請
11 求反訴被告賠償反訴原告葉培城慰撫金300 萬元、反訴原
12 告集嘉公司商譽受損應賠償100萬元。

13 (四) 反訴聲明：

14 1、反訴被告應給付反訴原告集嘉公司100 萬元整、反訴原告
15 葉培城300 萬元整，以及法院撤銷假扣押裁定翌日起至清
16 償日止按年息5%計算之利息。反訴被告並應給付反訴原告
17 假扣押擔保金1,000 萬元自供擔保至發回反訴原告按年息
18 5%計算之利息。

19 2、反訴原告願供擔保，請准予宣告假執行。

20 二、反訴被告則答辯以：

21 (一) 反訴原告所提本件反訴有違民事訴訟法第260條第1項規定
22 ，並不合法：

23 1、本訴原告係基於本訴被告侵害其專利權之事實，請求本訴
24 被告賠償本訴原告所受損害，是以本訴所應審究者包括系
25 爭專利之有效性、專利權之範圍、本訴被告製造、銷售之
26 產品是否落入專利權範圍、構成侵害之態樣、造成損害之

數額等爭點及其證據。

2、而反訴原告則以反訴被告聲請假扣押反訴原告財產之行為構成民事訴訟法第531條、民法第184、195條規定，依該條請求反訴被告賠償其損害，是以反訴所應審究者厥為本院107年度民全字第6號假扣押裁定是否因自始不當而撤銷，反訴被告聲請假扣押之行為是否構成民法第184條之侵權行為及致生之損害情形與賠償範圍等要件，反訴之標的須依相關法律規定為相當之舉證及調查。凡此均與本訴中反訴原告是否構成系爭專利權之侵害、侵害之行為態樣、損害情形及賠償數額等不相牽連。

3、再者，本件反訴係基於民事訴訟法第531條、民法第184、195條之規定而為請求，與本訴之專利侵權行為損害賠償顯非同一訴訟標的，且本訴與反訴所根據之基礎事實均不相同，故針對本訴被告侵害系爭專利權所為之訴訟資料顯然無法與反訴部份相互利用，本件反訴與本訴之標的及反訴原告對於本訴之防禦方法，均不相牽連。

(二) 反訴原告不得依民法第184條、第195條第1項規定，就反訴被告之假扣押執行行為，請求損害賠償：

1、反訴原告僅於其民事反訴狀第4頁泛稱「反訴被告之行為亦成立民法第184條侵權行為之普通規定」，並未特定其係主張第184條何項、段落。如前所述，由於第184條係包含三個獨立之侵權行為類型，且為相異之請求權基礎，反訴原告自應特定其欲主張之請求權基礎。

2、反訴被告係為保全將來債權之順利實現而聲請假扣押，並非故意或過失不法侵害反訴原告之權利：

本件反訴被告主觀上係合理信賴其對反訴原告有賠償債權

，依法定程序聲請假扣押，並依假扣押裁定聲請強制執行，依實務見解，乃係依照民事訴訟法之規定主張其權利，屬權利之正當行使，並非以損害反訴原告為主要目的，自不構成權利濫用，難認有何不法故意、過失侵害反訴原告權利，或故意以背於善良風俗之方法加損害於反訴原告可言。

3、債權人對債務人之財產本即有選擇執行之請求權，是故，反訴被告作為債權人，自得自由選擇執行債務人反訴原告之財產，反訴原告並無權指定應以何種財產充償。反訴原告竟以此主張反訴被告有侵害其名譽及商譽之故意云云，實屬無稽。

（三）反訴答辯聲明：

1、反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。

2、如受不利判決，願供擔保請准免予假執行。

參、兩造不爭執之事實（參本院卷六第53至55頁）：

（一）本院對本案有管轄權。

（二）原告係系爭專利1、2之專利權人，專利保護期間分別為90年11月11日至108年12月29日、101年12月1日至108年12月29日（原證1、3），於歐洲電信標準協會ETSI紀錄之申請號分別為0000000000、0000000000（原證7）。

（三）系爭專利1之核准審定日為90年10月8日，應適用83年1月21日修正公布之專利法。系爭專利2之核准審定日為91年10月31日，應適用90年10月24日修正公布之專利法。

（四）原告以系爭專利1請求項8、9及系爭專利2請求項7、9、11提起本件訴訟。

（五）被告集嘉公司於其官方網站上販賣之手機型號包括Alto A2

01 、Arty A3、Classic LTE、Classic Pro、Elite、G1310
02 、G1315、G1317D、G1342、G1345、G1355、G1362、GS202
03 、GX2、Guru GX、Guru、Maya M1 v2、Maya M1、Mika M2
04 、Mika MX、Rey R3、Rio R1、Roma R2、S1200、Saga S3
05 、Sierra S1、Simba SX1、Tuku T2 等（下稱系爭產品）
06 。

07 （六）被告集嘉公司於其官方網站上記載販售之系爭產品規格均
08 載明合乎WCDMA及UMTS規格（原證8）。

09 （七）被告葉培城為被告集嘉公司之法定代理人。

10 肆、本件爭點如下（參本院卷六第55至61頁）：

11 （一）解釋申請專利範圍部分：

12 1、系爭專利1請求項8之「提供用於調整控制和資料頻道功率
13 的功率控制裝置」是否屬於手段功能用語？

14 2、系爭專利1請求項8之「提供用於將資料頻道的初始傳輸延
15 遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」是否屬於手段功能用
16 語？

17 3、系爭專利2請求項7之「提供用於以一系列的可變動大小之
18 步驟調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置，該等功率
19 控制步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而
20 減少」是否屬於手段功能用語？

21 4、系爭專利2請求項9之「提供一裝置，用以儲存功率控制步
22 驟的大小之預定序列以及選擇該等預定序列之一」是否屬
23 於手段功能用語？

24 5、系爭專利2 請求項11之「提供一減少裝置，用以在一預定
25 時間之後減少該功率控制步驟的大小」是否屬於手段功能
26 用語？

01 (二) 專利侵權部分：

02 1、原證69至72所測試手機是否具有證據能力（形式及實質真
03 正）？

04 2、系爭產品是否落入系爭專利1請求項8、9之專利權範圍？

05 3、系爭產品是否落入系爭專利2 請求項7、9、11之專利權範
06 圍？

07 4、系爭產品1、2是否落入系爭專利1 請求項8、9之專利權範
08 圍？

09 5、系爭產品1、2是否落入系爭專利2 請求項7、9、11之專利
10 權範圍？

11 (三) 專利有效性部分：

12 1、被證5-1、10-1、11-1 是否於系爭專利1、2申請前已公開
13 ？

14 2、被證5、37、38是否分別足以證明系爭專利1請求項8、9不
15 具新穎性？

16 3、被證6、7、8 是否分別足以證明系爭專利1請求項8不具新
17 穎性？

18 4、被證5、6之組合、被證5、7之組合、被證5、8之組合、被
19 證6、7之組合、被證6、8之組合、被證7、8之組合是否足
20 以證明系爭專利1請求項8、9不具進步性？

21 5、被證5、37之組合、被證6、37之組合、被證 7、37之組合
22 、被證8、37之組合是否足以證明系爭專利1請求項8、9不
23 具進步性？

24 6、被證5、38之組合、被證6、38之組合、被證 7、38之組合
25 、被證8、38之組合是否足以證明系爭專利1請求項8、9不
26 具進步性？

01 7、被證9是否足以證明系爭專利1請求項8、9擬制喪失新穎性
02 ？

03 8、系爭專利1請求項8、9是否違反專利法第71條第3款規定？

04 9、被證5、10、11、12、38是否分別足以證明系爭專利2請求
05 項7、9、11不具新穎性？

06 10、被證10、38之組合、被證11、38之組合、被證12、38之組
07 合是否足以證明系爭專利2請求項7、9、11不具進步性？

08 11、系爭專利2請求項7、9、11是否違反專利法第71條第3款規
09 定？

10 12、系爭專利2請求項9之分割、修正是否超出原申請案之範圍
11 ？

12 (四) 如系爭產品有侵害系爭專利1請求項8、9及系爭專利2請求
13 項7、9、11，且系爭專利1請求項8、9及系爭專利2請求項
14 7、9、11均無得撤銷之事由，則：

15 1、原告是否得依修正前專利法第84條第1項、修正前專利法
16 第85條第1項第2款及第3項、現行專利法第96條第2項、第
17 97條、民法第184條第1項前段及第185條、第179條、第17
18 7條第2項及公司法第23條規定向被告等請求連帶負損害賠
19 償責任？如是，則被告等侵害系爭專利之損害賠償應如何
20 計算？

21 2、原告是否得依現行專利法第96條第1項對被告等主張排除
22 侵害請求權？

23 伍、得心證之理由：

24 一、本訴部分：

25 (一) 系爭專利技術分析：

26 1、系爭專利1技術內容：

一種無線電通訊系統，具有在資料傳輸前確定已建立通訊頻道的功率控制之裝置。直到控制頻道的初始傳輸之後，藉由（在傳輸開始時或暫停後）延遲資料頻道的初始傳輸來達成。在一具體實施例中，資料頻道傳輸可延遲至建立適當的功率控制。這些技術可克服在資料頻道開始時，若功率位準過低資料傳輸可能毀損，或是若功率位準過高可能產生額外干擾的問題。該無線電通訊系統亦具有在傳輸中斷之後改善一用於資料傳輸的通訊頻道的功率控制之裝置。這是藉由利用起初是大的而會隨著功率接近一目標值而減少之步驟大小，在傳輸開始時以多個可變動的大小之步驟施加功率控制而達成。在一具體實施例中，步驟的大小在一預定時間之後減少。這些技術可減少要建立之功率控制所花費的時間，藉此解決如果功率位準太低，在一資料通道的開始之資料傳輸可能會被中斷，或是如果功率位準太高，則會產生額外的干擾。（摘要，參本院卷一第39頁）

2、系爭專利1主要圖式：如附圖一所示。

3、系爭專利1申請專利範圍分析：

系爭專利1申請專利範圍共12項，其中請求項1、5、8、11為獨立項，其餘為附屬項。原告主張系爭專利1請求項8、9受侵害，其內容如下：

(1)請求項8：

一種用於無線電通訊系統的次要站台，該系統在次要站台和主要站台間具有一通訊頻道，該頻道包括一用於控制資訊之傳輸的上傳及下傳控制頻道，以及一用於資料之傳輸的資料頻道，其中提供用於調整控制和資料頻道功率的功

率控制裝置，以及提供用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置。

(2)請求項9：

如申請專利範圍第8項之次要站台，其特徵在於資料頻道的傳輸延遲為預定的。

4、系爭專利2申請專利範圍分析：

系爭專利2申請專利範圍共14項，其中請求項1、4、7、12為獨立項，其餘為附屬項。原告主張系爭專利2請求項7、9、11受侵害（參原告107年5月8日民事起訴狀第11頁），其內容如下：

(1)請求項7：

一種用於無線電通訊系統的次要站台，該系統在次要站台和主要站台間具有一通訊頻道，該頻道包括一用於控制資訊之傳輸的上傳及下傳控制頻道，以及一用於資料之傳輸的資料頻道，其中提供用於以一系列的可變動大小之步驟調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置，該等功率控制步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而減少。

(2)請求項9：

如申請專利範圍第7或8項之次要站台，其特徵在於提供一裝置，用以儲存功率控制步驟的大小之預定序列以及選擇該等預定序列之一。

(3)請求項11：

如申請專利範圍第7或8項的次要站台，其特徵在於提供一減少裝置，用以在一預定時間之後減少該功率控制步驟的大小。

01 5、系爭專利2主要圖式：如附圖二所示。

02 6、系爭產品、系爭產品1、系爭產品2技術分析：

03 (1)系爭產品為被告公司於其官方網站上陳列之手機型號Alto
04 A2、Arty A3、Classic LTE、Classic Pro、Elite、
05 G1310、G1315、G1317D、G1342、G1345、G1355、G1362、
06 GS202、GX2、Guru GX、Guru、Maya M1 v2、Maya M1、
07 Mika M2、Mika MX、Rey R3、Rio R1、Roma R2、S1200、
08 Saga S3、Sierra S1、Simba SX1、Tuku T2等產品，該等
09 手機之規格均載明合乎WCDMA（寬頻分碼多工）規格（參
10 原告107年5月8日民事起訴狀第3至4頁、原證8、9）。系
11 爭產品1為被告公司「GSmart Classic Pro Phone」手機
12 產品。系爭產品2為被告公司「GSmart Saga S3 Phone」
13 手機產品（參原告108年3月5日民事準備(四)狀）。

14 (2)系爭產品、系爭產品1、系爭產品2之圖片：如附圖三所示
15 。

16 (二)專利有效性證據技術分析：

17 1、被證5（包含被證5-1至被證5-3）：

18 被證5-1為3GPP規格書影本，包含TS 23.002、TS 25.211
19 及TS 25.214。被證5-2為3GPP標準組織關於TS 23.000（
20 00000-000.zip）、TS 25.000（00000-000.zip）及TS 25
21 .000（00000-000.zip）之檔案傳輸協定（ftp）紀錄。被
22 證5-3為被證5-1之中文節譯本。

23 2、被證6：

24 被證6為85年1月23日公告之美國第0000000號「確定初始
25 傳輸功率的方法」專利案，其公告日早於系爭專利1申請
26 日（88年12月30日，下同），可為系爭專利1之先前技術

01 。

02 (1)被證6技術內容：

03 一種用於在具有基站和至少一個移動台的移動通信系統中
04 確定初始發射功率的方法，包括在移動台處測量從基站到
05 移動台的控制信道的接收電平，以及基於在移動台處測量的
06 接收電位，確定從基站到移動台的通話頻道的初始發送
07 功率值。（摘要，參本院卷三第17頁）

08 (2)被證6 主要圖式如附圖四所示。

09 3、被證7：

10 被證7為88年6 月30日公開之中國第0000000號「用於移動
11 無線通訊系統的功率控制」專利案，其公開日早於系爭專
12 利1申請日，可為系爭專利1之先前技術。

13 (1)被證7技術內容：

14 本發明涉及控制一個移動無線通訊系統中信號強度的功率
15 控制裝置，該通訊系統至少初始地不同通道上來通訊。
16 通過測量由一個接收站接收的信號中的信號干擾比並且返
17 回該資訊到發射站，給出傳送後續信號時的合適的功率電
18 平指示。（摘要，參本院卷三第63頁）

19 (2)被證7 主要圖式如附圖五所示。

20 4、被證8：

21 被證8 為87年10月21日公開之中國第119684號「碼分多址
22 移動通信信號發射方法、移動台裝置和基站裝置」專利案
23 ，其公開日早於系爭專利1申請日，可為系爭專利1之先前
24 技術。

25 (1)被證8技術內容：

26 一個CDMA通信系統，它能縮短一個直到通信建立的延遲時

間，和防止過大的發射功率。儘管通過一個公共通道從諸移動台發出的諸發射需要信號RQ1，RQ2，RQ3，…僅僅經受閉環功率發射控制，所以在它們的諸接收電平中有大的諸波動，但是因為它們的接收功率平均地約為諸消息信號MSG1，MSG2，MSG3，…的 $1/a$ ，所以能將它們對諸消息信號的諸干擾量保持在低電平。諸消息信號是根據包含在從基站發出的的一個前向鏈路信號ACK中的諸功率發射控制位從諸移動台發射出去的，接著受到閉環功率發射控制。這能使在基站的諸接收電平波動保持在低電平。一個反向鏈路信號RQ的閉環發射功率控制能使干擾量進一步減少，在這種情形中，能從由基站發射的前向鏈路信號ACK中移去功率發射控制信號。（摘要，參本院卷三第73頁）

(2)被證8主要圖式如附圖六所示。

5、被證9：

被證9為91年2月1日公告之我國第475338號「無線電通訊系統及其操作方法與用於無線電通訊系統之主要站台及次要站台」專利。其申請日為88年12月29日，早於系爭專利1之申請日，公告日則在系爭專利1申請日之後。

(1)被證9技術內容：

一種無線電通訊系統，具有在傳輸中斷後用於改善資料傳輸的通訊頻道的功率控制之裝置。利用中斷前所使用的功率偏移量，在中斷後立即調整傳輸功率，以達成此目的。該偏移量可以是固定的或由中斷前某期間內傳輸的功率所決定。本技術減少重建功率控制所花費的平均時間，藉此解決若功率位準過低，中斷後立即傳輸資料可能毀損的問題，或是若功率位準過高可能產生額外干擾的問題。（摘

要，參本院卷三第10頁)

(2)被證9主要圖式如附圖七所示。

6、被證10 (包含被證10-1至10-3)：

被證10-1為3GPP組織文件TSGR1#6 (99) A39「功率控制的文本提案」(Text proposal on power control)，左上方記載有1999年7月13至16日。被證10-2為3GPP 標準組織關於被證10-1 (R1-99A39.zip) 之檔案傳輸協定 (ftp) 紀錄，被證10-3為被證10-1之中文節譯本。

7、被證11 (包含被證 11-1至被證11-3)：

被證11-1為3GPP組織文件TSGR1#3 (99) 151「適應性步長功率控制」(Adaptive Step Power Control (ASPC))，左上方記載有1999年3月26日。被證11-2為3GPP 標準組織關於被證11-1 (R1-99151.pdf) 之檔案傳輸協定 (ftp) 紀錄，被證11-3為被證11-1之中文節譯本。

8、被證12：

被證12為87年4月1日公開之中國第0000000 號「一種控制發射功率的方法和一種無線系統」專利案。其公開日早於系爭專利2 申請日 (88年12月30日，下同)，可為系爭專利2之先前技術。

(1)被證12技術內容：

本發明涉及一種無線系統和一種在無線系統中控制發射功率的方法，該無線系統包括一個基站或若干個基站 (100)，它 (們) 與位於其區域內的使用者終端設備 (106到110) 通信，在該方法中通過功率控制命令步進地控制設備的發射功率，在該方法中單獨為每一連接調整發射功率變化的步長。為了能準確而快速地進行功率控制，在本發明

的方法中基於若干接收的連續功率控制命令以下述方式調整步長：從待查功率控制命令中計算出不同方向上兩個連續命令的數量與待查命令數量的比率，計算出的比率與某個參考值進行比較，基於所述比較調整步長。（摘要，本院卷三第153頁）

(2)被證12主要圖式如附圖八所示。

9、被證37：

被證37為88年1月4日公開之WIPO第99/01944號「METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING SIGNAL POWER IN A COMMUNICATION SYSTEM」專利案，其公開日早於系爭專利1申請日，可為系爭專利1之先前技術。

(1)被證37技術內容：

當改變發射機（2）和接收機（4）之間發送資料的速率時，一種用於控制通信系統中的信號功率的方法和設備提供了改進的功率控制。當用於以高速率發送的資料到達發射機（2）時，功率控制回饋從慢模式（用小頻寬回饋通道）改變至快模式（用大頻寬回饋通道）。這一控制甚至在以高速率發送資料之前就改變了。一當準確估算了用於高速率資料傳輸的功率電平，就以高速率開始資料傳輸。（摘要，本院卷五第229頁）

(2)被證37主要圖式如附圖九所示。

10、被證38：

被證38為GSM規格書，包含：（a）EN 300 940 V6.2.1，其第614頁記載於88年4月出版（Publication）；（b）EN 300 908 V6.4.1，其第53頁記載於88年8月出版（Publication）；（c）EN 300 911 V6.3.1，其第57頁記載於88年3月出

01 版 (Publication) ; (d) ETSI TS 100 936 V7.0.0 , 其
02 第23頁記載於88年8月出版 (Publication) 。被證38之公
03 開日係早於系爭專利1、2申請日，可為系爭專利1、2之先
04 前技術。

05 (三) 技術爭點分析：

06 1、解釋申請專利範圍部分：

07 (1)關於系爭專利1、2請求項中記載之內容，是否為手段功能
08 用語之判斷標準：

09 ①系爭專利1、2之申請日均為88年12月30日，且分別於90
10 年10月8 日及91年10月30日核准審定，其核准審定時所
11 適用之專利法、專利法施行細則並無「手段功能用語」
12 之相關規定。美國遠在35年已有手段功能用語 (Means
13 Plus Function language) 之適用，而我國87年10月 7
14 日公告專利審查基準之電腦軟體相關發明基準翻譯為「
15 功能手段語言」，即相當於現行專利審查基準所翻譯之
16 「手段功能用語」，是以系爭專利1及系爭專利2核准審
17 定時，我國專利審查人員均應熟知手段功能用語相關觀
18 念及用法。

19 ②我國專利法承認手段功能用語之演進約可以分為三階段
20 ，包括87年10月7 日公告特定技術領域之電腦軟體相關
21 發明基準之前；公告特定技術領域之電腦軟體相關發明
22 基準之後，至93年7月1日施行專利法施行細則第18條第
23 8項之前；以及施行專利法施行細則第18條第8項之後。
24 專利法施行細則第18條第8 項係規定：「複數技術特徵
25 組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功
26 能用語或步驟功能用語表示，於解釋申請專利範圍時，

應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」，其關於手段功能用語修正說明有3：(一)複數技術特徵組合之發明，其某一技術特徵可能無法以結構或性質界定，或者以結構或性質界定不如以功能或效果界定來得明確時，得以手段或步驟功能用語（Means or Steps Plus Function Language）界定申請專利範圍，並可簡化申請專利範圍之文字敘述。(二)另為明確界定專利權範圍，並明定解釋申請專利範圍時，應包含說明書中之具體實施例及其均等範圍。(三)所謂「手段或步驟功能用語」係針對請求項為組合式元件（elements）之描述方式，在撰寫申請專利範圍時，能夠在不詳述其元件之結構、材料、動作（acts）之情形下，以一種實現某一特定功能之手段（means）或步驟（step）的方式來表示之。使用此種格式之撰寫方式，將可省略結構、材料、動作所需之複雜說明，大幅簡化申請專利範圍之撰寫。由前述修正說明可知，專利法施行細則雖明文規定申請專利範圍可利用手段功能用語界定申請專利範圍，惟其中並未限定如何之創作表現客體始有適用之餘地，只要某一技術特徵可能無法以結構或性質界定，或者以結構或性質界定不如以功能或效果界定來得明確時，得以手段功能用語界定申請專利範圍，只是在解釋申請專利範圍時，應包含說明書中之具體實施例及其均等範圍。

- ③由於判斷申請專利範圍之限定條件是否屬於手段功能用語類型，涉及到申請專利範圍解釋，此係法院所應判斷之法律問題。而判斷申請專利範圍之限定條件是否屬於

手段功能用語元件，以及申請專利範圍限定條件是否界定用以執行請求保護之功能的具體結構，必須從所屬技術領域中具有通常知識者的角度觀察之。因此當申請專利範圍中限定條件之「手段」組件並未使所屬技術領域中具有通常知識者明確的識別出其係為執行該功能之具體結構組件，且申請專利範圍中的其他部分並未以具體明確的結構界定所執行之功能時，於解釋申請專利範圍時，即應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。反之當申請專利範圍中之「手段」組件與其他組件會使所屬技術領域中具有通常知識者能明確的識別界定出其係為執行該功能之具體結構組件時，則不能解釋為手段功能用語。

(2)系爭專利1請求項8之「提供用於調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置」是否屬於手段功能用語？

系爭專利1所屬技術領域中具有通常知識者，由系爭專利1請求項8 記載之「提供用於調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置」即能瞭解，其係包含提供一功率控制裝置（如功率放大器PA）以調整控制和資料頻道功率之具體結構態樣，故系爭專利1請求項8之「提供用於調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置」非屬於手段功能用語。

(3)系爭專利1請求項8之「提供用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」是否屬於手段功能用語？

系爭專利1所屬技術領域中具有通常知識者，由系爭專利1請求項8 記載之「提供用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」即能瞭解，其係包含提供

一裝置（如微處理器）以調整資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後之具體結構態樣，故系爭專利1 請求項8 之「提供用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」非屬於手段功能用語。

- (4)系爭專利2請求項7之「提供用於以一系列的可變動大小之步驟調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置，該等功率控制步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而減少」是否屬於手段功能用語？

系爭專利2所屬技術領域中具有通常知識者，由系爭專利2 請求項7 記載之「提供用於以一系列的可變動大小之步驟調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置，該等功率控制步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而減少」即能瞭解，其係包含提供一功率控制裝置（如功率放大器PA）來調整控制和資料頻道功率，且調整功率控制步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而減少之具體結構態樣，故系爭專利2請求項7之「提供用於以一系列的可變動大小之步驟調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置，該等功率控制步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而減少」非屬於手段功能用語。

- (5)系爭專利2請求項9之「提供一裝置，用以儲存功率控制步驟的大小之預定序列以及選擇該等預定序列之一」是否屬於手段功能用語？

系爭專利2所屬技術領域中具有通常知識者，由系爭專利2 請求項9 記載之「提供一裝置，用以儲存功率控制步驟的大小之預定序列以及選擇該等預定序列之一」即能瞭解，其係包含提供一裝置（如微處理器及記憶體）以儲存功率

01 控制步驟的大小之預定序列及選擇該等預定序列之一之具
02 體結構態樣，故系爭專利2請求項9之「提供一裝置，用以
03 儲存功率控制步驟的大小之預定序列以及選擇該等預定序
04 列之一」非屬於手段功能用語。

05 (6)系爭專利2 請求項11之「提供一減少裝置，用以在一預定
06 時間之後減少該功率控制步驟的大小」是否屬於手段功能
07 用語？

08 系爭專利2所屬技術領域中具有通常知識者，由系爭專利2
09 請求項11記載之「提供一減少裝置，用以在一預定時間之
10 後減少該功率控制步驟的大小」即能瞭解，其係包含提供
11 一減少裝置（如微處理器）以在一預定時間之後減少該功
12 率控制步驟的大小之具體結構態樣，故系爭專利2請求項9
13 之「提供一減少裝置，用以在一預定時間之後減少該功率
14 控制步驟的大小」非屬於手段功能用語。

15 2、專利侵權部分：

16 (1)原證69至72測試手機報告是否具有證據能力？

17 ①查原證69至72係系爭產品1、2於Philips Research進行
18 之測試報告，由原證69至72之內容可知，在客觀上，其
19 係使用專業測試儀器（羅德史瓦茲CMW500寬頻無線通
20 訊測試儀）及步驟進行測試，能使用操作專業測試儀器
21 及步驟進行測試之測試人員Pingwei Shi，其自然具有
22 合格專業知識。是以原證69至72之測試步驟及結果，在
23 形式及實質上並無明顯錯誤或不足採信之情事，原證69
24 至72及其中文本（原證73至76）具有證據能力。

25 ②被告108年4月24日民事答辯(四)狀第64頁主張：原證69至
26 72依其形式記載係由原告的員工Pingwei Shi 在原告的

Philips Research進行，可知測試報告為原告自行製作，並非由公正客觀第三人製作。測試者僅有姓名，無從確認是否具有合格專業知識足以進行技術測試。測試之手機產品僅附相片，並未說明如何取得，無從確認是否為被告產品、是否經過變動。被告產品原廠盒裝均無SIM卡；但由原證69至72第4至5頁相片可見測試之手機產品均安裝SIM卡，可知測試之手機產品已經過變動。原證69至72以上問題均足以影響原證69至72的證據力云云。惟由原證69至72之內容可知，在客觀上，其係使用專業測試儀器（羅德史瓦茲CMW500寬頻無線通通訊測試儀）及程序進行測試，使用操作專業測試儀器及程序進行測試之測試人員為Pingwei Shi，其雖為原告之員工，但並不必然不能依其測試結論提出報告作為證據，固然被告可對其測試方式、過程等提出質疑，挑戰其可信度，惟系爭產品1、2既為被告之產品，被告自可再提出自認為更具公信力之測試報告，以反駁原告之測試結果，但被告捨此更有效可行之方式，僅質疑原告之測試報告不具客觀公正性，從舉證責任之分配，被告主張有利於己之事實，顯然未盡舉證之責，其辯解自無從採信。由被證69第4至5頁、被證70第4至5頁、被證71第4至5頁、被證72第4至5頁之照片可知受測試之手機分別為系爭產品1、2，而SIM卡係具有用戶識別之功能，系爭產品1、2配合SIM卡進行測試，並不會影響系爭產品1、2關於系爭專利1及系爭專利2之技術特徵之測試結果，是以原證69至72及其中文本（原證73至76）之內容，在被告未有具體反證推翻前，並無不可採信之理由，被告抗辯尚非

可採。

(2)原證8、9與原證5 之記載可否判定系爭產品（不含系爭產品1、2）落入系爭專利1 請求項8、9及系爭專利2請求項7、9、11之專利權範圍？

查原告107年5月8日民事起訴狀第4至5頁理由4以原證8、9主張系爭產品為被告集嘉公司於其官方網站上販賣之手機型包括Alto A2、Arty A3、Classic LTE、Classic Pro、Elite、G1310、G1315、G1317D、G1342、G1345、G1355、G1362、GS202、GX2、Guru GX、Guru、Maya M1 v2、Maya M1、Mika M2、Mika MX、Rey R3、Rio R1、Roma R2、S1200、Saga S3、Sierra S1、Simba SX1、Tuku T2等產品。而原證8、9 僅記載系爭產品合乎WCDMA（寬頻分碼多工）規格，換言之，原證8、9僅能說明系爭產品可以在WCDMA（或UMTS）環境下運作，但由原證8、9之內容並無法確認系爭產品事實上已經驗證其具有UMTS規格書（如原證5）所載相關於系爭產品之全部技術內容，是以無法藉由原證5之UMTS規格書內容判斷系爭產品落入系爭專利1 請求項8、9及系爭專利2請求項7、9、11之專利權範圍。

(3)系爭產品1、2是否落入系爭專利1 請求項8、9之專利權範圍？

①系爭專利1請求項8與系爭產品1比對如下：

(甲)技術特徵8A：

系爭產品1 係用於一無線電通訊系統之手機（次要站台），該系統在次要站台和基地台（主要站台）間具有一通訊頻道。原證73主要描述了與系爭產品1 之UMTSUL-DPCCH功率控制序文之使用相關之測試設置、

01 程序及結果，其中測量了UE傳輸通道（上、下行鏈路
02 控制通道DPCCH和上行鏈路資料通道DPDCH，如原證73
03 圖4至6所示）。由前述原證73內容可知，系爭產品 1
04 具有系爭專利1請求項8技術特徵8A「一種用於無線電
05 通訊系統的次要站台，該系統在次要站台和主要站台
06 間具有一通訊頻道，該頻道包括一用於控制資訊之傳
07 輸的上傳及下傳控制頻道，以及一用於資料之傳輸的
08 資料頻道」。

09 (乙)技術特徵8B：

10 原證73第5.1 節第4至7行記載：「UE開始（然後連續
11 地）傳輸上行鏈路控制通道：小區3 之UL-DPCCH用於
12 下行鏈路功率控制（如圖5 所示）；CMW500開始（然
13 後連續地）傳輸下行鏈路控制通道：小區3之DL-DPCCH
14 用於上行鏈路功率控制（如圖6 所示）」。由前述原
15 證73內容可知，系爭產品1 具有系爭專利1請求項8技
16 術特徵8B「其中提供用於調整控制和資料頻道功率的
17 功率控制裝置」。

18 (丙)技術特徵8C：

19 原證73第5.1節第3至8行記載：「在○○○區○○○路
20 資訊「Event=Demod Synchronization」之後（如圖4
21 所示）；UE開始（然後連續地）傳輸上行鏈路控制通
22 道：小區3之UL-DPCCH用於下行鏈路功率控制（如圖5所
23 示）；CMW500 開始（然後連續地）傳輸下行鏈路控制
24 通道：小區3之DL-DPCCH用於上行鏈路功率控制（如圖
25 6所示）；然後在4個訊框之後，UE開始用小區3發送上
26 行鏈路資料通道（如圖4 所示）」。由前述原證73內

容可知，系爭產品1 具有系爭專利1請求項8技術特徵8C「提供用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」。

(J)綜上所述，系爭產品1具有系爭專利1請求項8 之全部技術特徵，系爭產品1符合系爭專利1請求項8 之文義讀取，系爭產品1落入系爭專利1請求項8 之專利權範圍。

(戊)被告108年4月24日民事答辯(四)狀第65頁主張：原證73至76均為手機產品加上SIM 卡及模擬基地台建立網路進行測試，根本無從確認控制頻道和資料頻道的功率控制係由手機產品、或SIM 卡、或模擬基地台何者所控制云云。惟原證73第5.1 節第3至8行記載：「在○○○○區○○○路資訊「Event=Demod Synchronization」之後（如圖4所示）；UE（即系爭產品1）開始（然後連續地）傳輸上行鏈路控制通道：小區3之UL-DPCCH用於下行鏈路功率控制（如圖5所示）；CMW500開始（然後連續地）傳輸下行鏈路控制通道：小區3之DL-DPCCH用於上行鏈路功率控制（如圖6所示）；然後在4 個訊框之後，UE（即系爭產品1）開始用小區3發送上行鏈路資料通道（如圖4所示）」。由原證75圖7可知，UE在TPC步長設置為1dB之情況下，在傳輸間隙之後，首先之功率步長為2dB，在恢復期間之後，使用功率步長1dB。簡言之，由前述原證73、75之內容可知，其係量測記錄UE（即系爭產品1）之發送傳輸內容及功率改變過程。另，原證74、76之內容，亦為量測記錄UE（即系爭產品2）之發送傳輸內容及功率改變過程

。而UE之發送傳輸內容及功率改變過程，當然係由UE控制，SIM 卡係具有用戶識別之功能，自然不會影響到UE之發送傳輸內容及功率改變過程。是以關於原證73至76記載之系爭產品1、2之發送傳輸內容及功率改變過程，均為系爭產品1、2所控制，被告主張尚非可採。

②系爭專利1請求項9與系爭產品1比對如下：

(甲)技術特徵9A：

系爭產品1具有系爭專利1請求項8 之全部技術特徵，已如前述。是以系爭產品1具有系爭專利1 請求項9技術特徵9A「如申請專利範圍第8項之次要站台」。

(乙)技術特徵9B：

由原證73第5.9節表1可知，系爭產品1 使用UL-DPCCH功率控制序文來相對於上行鏈路和下行鏈路控制通道上之傳輸開始而延遲上行鏈路資料傳輸之開始，且延遲時間係由組態參數「PC_Preamble」值所決定，亦即資料頻道的傳輸延遲可由組態參數「PC_Preamble」所預定。系爭產品1具有系爭專利1請求項9 技術特徵9B「其特徵在於資料頻道的傳輸延遲為預定的」。

(丙)綜上所述，系爭產品1具有系爭專利1請求項9 之全部技術特徵，系爭產品1符合系爭專利1請求項9 之文義讀取，系爭產品1落入系爭專利1請求項9 之專利權範圍。

③原證74係為系爭產品2 之測試報告，基於原證74與前述原證73之相同測試設置、步驟與類似之測試結果，同前述系爭產品1與系爭專利1請求項8、9之比對理由，系爭

01 產品2具有系爭專利1請求項8、9之全部技術特徵，系爭
02 產品2符合系爭專利1請求項8、9之文義讀取，故系爭產
03 品2落入系爭專利1請求項8、9之專利權範圍。

04 (4)系爭產品1、系爭產品2是否落入系爭專利2 請求項7、9、
05 11之專利權範圍？

06 ①系爭專利2請求項7與系爭產品1比對如下：

07 (甲)技術特徵7A：

08 系爭專利2請求項7 所界定之技術特徵7A與系爭專利1
09 請求項8 所界定之技術特徵8A完全相同。同前述系爭
10 產品1 具有系爭專利1請求項8技術特徵8A之理由。系
11 爭產品1 具有系爭專利2請求項7技術特徵7A「一種用
12 於無線電通訊系統的次要站台，該系統在次要站台和
13 主要站台間具有一通訊頻道，該頻道包括一用於控制
14 資訊之傳輸的上傳及下傳控制頻道，以及一用於資料
15 之傳輸的資料頻道」。

16 (乙)技術特徵7B：

17 由原證75圖5可知，系爭產品1在TPC步長設置為2dB之
18 情況下，在傳輸間隙之後，首先之功率步長為3dB，
19 在恢復期間之後，使用功率步長2dB。由原證75圖7可
20 知，系爭產品1 在TPC步長設置為1dB之情況下，在傳
21 輸間隙之後，首先之功率步長為2dB，在恢復期間之
22 後，使用功率步長1dB。是以在系爭產品1中，可在壓
23 縮模式中之一上行鏈路傳輸間隙之後使用一系列可變
24 動大小之功率控制步長（亦即3dB 然後2dB，2dB然後
25 1dB）來調整控制和資料頻道功率，且該等功率控制
26 步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而

01 減少（亦即3dB然後2dB，2dB 然後1dB）。系爭產品1
02 具有系爭專利2請求項7技術特徵7B「其中提供用於以
03 一系列的可變動大小之步驟調整控制和資料頻道功率
04 的功率控制裝置，該等功率控制步驟的大小起初是大的
05 的並且隨著功率接近其目標值而減少」。

06 (丙)綜上所述，系爭產品1具有系爭專利2請求項7 之全部
07 技術特徵，系爭產品1符合系爭專利2請求項7 之文義
08 讀取，系爭產品1落入系爭專利2請求項7 之專利權範
09 圍。

10 ②系爭專利2請求項9與系爭產品1比對如下：

11 (甲)技術特徵9A：

12 系爭產品1具有系爭專利2 請求項7之全部技術特徵，
13 已如前述。是以系爭產品1 具有系爭專利2請求項9技
14 術特徵9A「如申請專利範圍第7或8項之次要站台」。

15 (乙)技術特徵9B：

16 原證75第17頁末3 行記載：「在傳輸間隙之後，恢復
17 功率步長為3dB ，在恢復期間（7 時槽）之後，功率
18 步長變為2dB（如表5.7.9所定義，TPC步長：2dB）」
19 ，而原證75第19頁末3行記載：「當將TPC步長改為1dB
20 時，從圖6 所示的量測結果可以看出，在傳輸間隙之
21 後，恢復功率步長為2dB，且在恢復期間（7時槽）之
22 後，功率步長變化到1dB。圖7詳細揭示此一變化」。
23 由前述原證75之內容可知，系爭產品1 可具有不同之
24 功率控制步驟的大小之預定序列，例如「3dB然後2dB
25 」或「2dB然後1dB」。系爭產品1具有系爭專利2請求
26 項9 技術特徵9B「其特徵在於提供一裝置，用以儲存

01 功率控制步驟的大小之預定序列以及選擇該等預定序
02 列之一」。

03 (丙)綜上所述，系爭產品1具有系爭專利2請求項9 之全部
04 技術特徵，系爭產品1符合系爭專利2請求項9 之文義
05 讀取，系爭產品1落入系爭專利2請求項9 之專利權範
06 圍。

07 ③系爭專利2請求項11與系爭產品1比對如下：

08 (甲)技術特徵11A：

09 系爭產品1具有系爭專利2請求項7 之全部技術特徵，
10 已如前述。是以系爭產品1具有系爭專利2請求項11技
11 術特徵11A「如申請專利範圍第7或8 項之次要站台」
12 。

13 (乙)技術特徵11B：

14 原證75第17頁末3 行記載：「在傳輸間隙之後，恢復
15 功率步長為3dB，在恢復期間（7時槽）之後，功率步
16 長變為2dB（如表5.7.9所定義，TPC步長：2dB）」，
17 而原證75第19頁末3 行記載：「當將TPC步長改為1dB
18 時，從圖6 所示的量測結果可以看出，在傳輸間隙之
19 後，恢復功率步長為2dB，且在恢復期間（7時槽）之
20 後，功率步長變化到1dB。圖7詳細揭示此一變化」。
21 由前述原證75之內容可知，系爭產品1 可在一預定時
22 間（例如恢復期間）之後減少該功率控制步驟的大小
23 。系爭產品1 具有系爭專利2請求項11技術特徵11B「
24 其特徵在於提供一減少裝置，用以在一預定時間之後
25 減少該功率控制步驟的大小」。

26 (丙)綜上所述，系爭產品1具有系爭專利2請求項11之全部

技術特徵，系爭產品1符合系爭專利2請求項11之文義讀取，系爭產品1落入系爭專利2請求項11之專利權範圍。

④原證76為系爭產品2之測試報告，基於原證76與前述原證75之相同測試設置、步驟與類似之測試結果，同前述系爭產品1與系爭專利2請求項7、9、11之比對理由，系爭產品2具有系爭專利2請求項7、9、11之全部技術特徵，系爭產品2符合系爭專利2請求項7、9、11之文義讀取，故系爭產品2落入系爭專利2請求項7、9、11之專利權範圍。

3、專利有效性部分：

(1)被證5-1、10-1、11-1 是否於系爭專利1、2申請前已公開？

①查被證5-1包含3GPP標準組織之「3G TS 23.002 V3.1.0 (0000-00)」、「3G TS 25.211 V3.0.0(0000-00)」及「3G TS 25.214 V3.0.0(0000-00)」技術規格書（影本）。被證5-2為3GPP標準組織關於TS23.002 V3.1.0（00000-000.zip，檔案上傳建立日期為1999年10月22日）、TS25.211 V3.0.0（25211_300.zip，檔案上傳建立日期為1999年10月20日）及TS 25.214 V3.0.0（00000-000.zip，檔案上傳建立日期為1999年10月21日）技術規格書之檔案傳輸協定（ftp）紀錄。被證27至29為3GPP網頁，被證27-2顯示TS 23.002 V3.1.0 Available on 0000-00-00，即被證5-1之TS 23.002V3.1.0於1999年10月13日可取得，在被證27-2上方點選SP-05進入被證27-5之SP之會議列表，被證27-5第4頁倒數第5行可見SP-05

會議於1999年10月11至13日在KYONGJU 召開。被證28-1顯示TS 25.211 V3.1.0及TS 25.214 V3.1.0 Available on 0000-00-00，即TS 25.211 V3.1.0及TS25.214 V3.1.0於1999年12月12日可取得。故被證5-1之更早版本 TS 25.211 V3.0.0及TS 25.214 V3.0.0 可取得日期不晚於1999年12月12日。被證28-1上方點選RP-06進入被證28-6之RP之會議列表，被證28-6第5頁倒數第7行可見RP-06會議於1999年12月13至15日在NICE召開。被證29顯示TS 23.002 V3.2.0 Available on 0000-00-00，即TS 23.002 V3.2.0於1999年12月17日可取得。亦可佐證被證5-1之更早版本TS 23.002 V3.1.0可取得日期不晚於1999年12月17日。被證27-5第4頁倒數第6行可見SP-06會議於1999年12月15至17日在NICE召開。3GPP 標準組織包含七個通訊標準之組織夥伴（日本ARIB及TTC、美國ATIS、中國CCSA、歐洲ETSI、印度TSDSI、韓國TTA）的會員一起參與3GPP標準組織技術規格制定。是以，前述技術規格書係為3GPP標準組織之組織夥伴之會員一起參與制定（參被證5-1 之TS 25.211、TS 25.214技術規格書最末頁記載之「Approved at RAN#5.Under TSG RAN Change Control」、被證27-5第4頁倒數第5行記載SP-05會議於1999年10月11至13日在KYONGJU 召開），該些技術規格書之內容於當時參與該些標準制定之會員間已經公開；由被證5-2 可知，該些技術規格書於1999年10月間上傳至3GPP標準組織官方網站後，有需要的使用者（包含參與制定技術規格之會員）當然能方便的取得（Available）；由被證27-2、28-1、被證29可知，被證5-1 之可取

得日期亦不晚於1999年12月17日。被證5-1 於系爭專利1、2申請前（1999年12月30日）已公開。

②次查被證10-1為3GPP組織文件TSGR1#6(99)A39「功率控制的文本提案」（Text proposal on power control），被證10-1第1頁記載其內容係於1999年7月13至16日於芬蘭的艾斯博（Espoo）之TSG-RAN Working Group 1第6次會議（meeting #6）時提出，故被證10-1之內容於當時參與該會議之會員間當然已經公開。被證10-2為3GPP標準組織關於被證10-1（R1-99A39.Zip，上傳建立日期為1999年7月19日）之檔案傳輸協定（ftp）紀錄。在被證10-1之檔案上傳至3GPP標準組織官方網站後，有需要的使用者（包含參與制定技術規格之會員）當然能方便的取得。被證10-1於系爭專利1、2申請前（1999年12月30日）已公開。

③末查被證11-1為3GPP標準組織文件TSGR1#3(99)151「適應性步長功率控制」（Adaptive Step Power Control (ASPC)），被證11-1第1頁記載其內容係於1999年3月22至26日於斯德哥爾摩（Stockholm）之TSG-RAN Working Group 1第3次會議（meeting #3）時提出，其來源為Panasonic（Matsushita Communication Industrial Co. Ltd.），故被證11-1之內容於當時參與該會議之會員間當然已經公開。被證11-2為3GPP標準組織關於被證11-1（R1-99151.pdf，上傳建立日期為1999年3月24日）之檔案傳輸協定（ftp）紀錄。在被證11-1之檔案上傳至3GPP標準組織官方網站後，有需要的使用者（包含參與制定技術規格之會員）當然能方便的取得。被證11-1

於系爭專利1、2申請前（1999年12月30日）已公開。

④原告108年1月31日民事準備(二)狀第4至5頁理由三主張：被證5-1、10-1、11-1 等文件，雖記載有日期，但無法證明該些文件於該等日期時已公開云云。惟如前述理由，被證5-1、10-1、11-1 均為3GPP標準組織之組織夥伴之會員一起參與制定技術規格之相關會議文件，於當時參與制定技術規格之會員間當然已經公開，且由被證5-2、10-2、11-2記載亦足以證明，被證5-1、10-1、11-1於系爭專利1、2申請日（1999年12月30日）前已上傳建立於3GPP標準組織官方網站，由被證27-2、28-1、被證29可知，被證5-1 之可取得日期亦不晚於1999年12月17日，有需要的使用者（包含參與制定技術規格之會員）當然能方便的取得。原告主張尚非可採。

⑤原告108年1月31日民事準備(二)狀第5至9頁理由四主張：依ESTI官方網站及規格書記載及經時光回溯器查詢，可知被證5-1、被證10-1、被證11-1 並未於系爭專利申請日前公開云云。惟如前述理由，被證 5-1、被證10-1、被證11-1均為3GPP標準組織之組織夥伴之會員一起參與制定技術規格之相關會議文件，於當時參與制定技術規格之會員間當然已經公開。原告所查詢之ESTI網站及以時光回溯器查詢之內容，均非3GPP標準組織官方網站之內容，其僅為ETSI官網之部分內容，而由被證5-2、10-2、11-2 之3GPP標準組織官方網站記錄即足以證明，被證5-1、10-1、11-1 於系爭專利1、2申請前（1999年12月30日）已上傳建立於3GPP標準組織官方網站，有需要的使用者（包含參與制定技術規格之會員）當然能方便

01 的取得。原告主張尚非可採。

02 ⑥原告108年1月31日民事準備(二)狀第9 至11頁理由五主張
03 : 被證5-2、10-2、11-2 記載之檔案日期，無法證明該
04 日期即為各檔案之公開日，且檔案傳輸伺服器 (FTP)
05 之管理者可能設定權限，而僅有特定權限之使用者得以
06 接觸該等文件 (原證61)，且由網頁回溯器顯示，3GPP
07 的FTP伺服器係於2000年2月23日架設 (原證62)，且3GPP
08 之兩個FTP 伺服器之網頁回溯器截圖記錄均未有早於系
09 爭專利申請日之截圖 (原證63、64)，故被證5-2、10-
10 2、11-2記載之檔案日期，無法證明被證5-1、10-1、11
11 -1於系爭專利1、2申請前已公開云云。惟：

12 (甲)由被證5-2、10-2、11-2記載之檔案日期 (1999年3至
13 10月)，可知當時各該檔案已上傳建立於該FTP 伺服
14 器，當時該FTP伺服器當然已經架設運作。

15 (乙)由被證26為3GPP 常用問答集 (3GPP FAQs) 網頁，被
16 證26第9 頁記載：「使用3GPP網站需要密碼和用戶名
17 稱嗎？」「使用3GPP網站的任何資訊不需要密碼，所
18 有資訊都是公開發表。」可知，3GPP網站的所有資訊
19 均為公開，為不特定人可取得。原證61無法證明3GPP
20 標準組織官方網站之FTP 伺服器於系爭專利1、2申請
21 日前設定有權限管理，原告所主張該FTP 伺服器僅有
22 特定權限之使用者可接觸該等文件，僅為主觀之臆測
23 ，尚非可採。

24 (丙)由原證62網頁記載「The FTP server is structured
25 as show in the following picture (created 2000
26 /02/23)」及FTP目錄 (directory) 階層關係圖可知

01 ，原證62僅能說明該FTP目錄階層關係圖係於2000年2
02 月23日所建立（created），原證62之內容並無法證
03 明該FTP伺服器實際上架設運作時點，換言之，該FTP
04 伺服器當然可能在該FTP目錄階層關係圖建立（created
05 ）前即已架設運作。

06 (J)網頁回溯器之截圖機制，在如何選擇其截圖時間點部
07 分，有其不確定性，也就是說，網頁回溯器若欠缺特
08 定網站之特定時點之截圖，有可能只是因為網頁回溯
09 器並未於該特定時點記錄該特定網站內容，而非該特
10 定網站並未運作。由被證63可知，3GPP標準組織官方
11 網站之FTP 伺服器之截圖分布於2002年至2018年，故
12 可推論該FTP 伺服器至少於2002年至2018年間有運作
13 ，然被證63顯示該FTP 伺服器於2007至2008年2 年間
14 未有截圖。另由被證64可知，該FTP 伺服器之截圖分
15 布於2000年至2018年，故可推論該FTP 伺服器至少於
16 2000年至2018年間有運作，然被證63顯示該FTP 伺服
17 器於2009至2012年4 年間未有截圖。由原證63、64內
18 容可知，於該等FTP 伺服器運作期間，網頁回溯器之
19 截圖仍可能會長達2至4年欠缺相關截圖記錄。故原證
20 63、64網頁回溯器未有系爭專利1、2申請日（1999年
21 12月30日）之3GPP標準組織官方網站之FTP 伺服器截
22 圖，無法證明該等FTP 伺服器於1999年12月30日之前
23 並未架設公開之消極事實。

24 ⑦綜上，被證5-1、被證10-1、被證11-1均為3GPP 標準組
25 織之組織夥伴之會員一起參與制定技術規格之相關會議
26 文件，於當時參與制定技術規格之會員間當然已經公開

01 ，被證5-1、10-1、11-1 已於系爭專利1、2申請前上傳
02 建立於3GPP標準組織官方網站之FTP伺服器，當時FTP伺
03 服器當然已經架設運作。而其上傳之目的當然是為了要
04 讓有需要的使用者(包含參與制定技術規格之會員)能方
05 便的取得被證5-1、10-1、11-1 。原證61至64無法證明
06 被證5-1、被證10-1、被證11-1 於系爭專利1、2申請前
07 並未公開，原告主張尚非可採。

08 (2)被證5是否足以證明系爭專利1請求項8、9不具新穎性？

09 ①查被證5-1之TS 23.002 § 4.11揭示「行動台 (mobile
10 station) 由PLMN用戶使用的物理設備組成，它包括移
11 動設備 (ME) 和用戶身分模組 (SIM)，在版本99及以
12 下稱為UMTS用戶身分模組 (USIM)。ME包括移動終端 (
13 MT)，其取決於應用和服務，可以支持終端配接器 (TA
14) 和終端設備 (TE) 功能組的各種組合。這些功能組在
15 GSM04.02> TSXX.XXX中描述。」，被證5-1 已揭露系爭
16 專利1請求項8之「一種用於無線電通訊系統的次要站台
17 」技術特徵。被證5-1之TS 25.211 § 5.2.1揭示「有兩
18 種上傳專用物理頻道，即上傳頻道專用物理資料頻道 (
19 上傳頻道DPDCH) 和上傳頻道專用物理控制頻道 (上傳
20 頻道DPCCH)」，被證5-1之TS 25.211 § 5.3.2揭示「僅
21 有一種下傳頻道專用物理頻道，即下傳頻道專用物理頻
22 道 (下傳DPCH)。在一個下傳DPCH內，在第二層及以上
23 產生的專用資料，即專用傳輸頻道 (DCH)，與第一層
24 產生的控制資訊 (已知的導頻位元、TPC 命令和可選的
25 TFCI) 在時間多工中傳輸，因此，下傳DPCH可視為下傳
26 DPDCH和下傳DPCCH的時間多工」，被證5-1 已揭露系爭

專利1請求項8之「該系統在次要站台和主要站台間具有一通訊頻道，該頻道包括一用於控制資訊之傳輸的上傳及下傳控制頻道，以及一用於資料之傳輸的資料頻道」技術特徵。被證5-1之TS 25.214 § 5.1.2.3揭示「在模式0，步長不變且在壓縮模式（參見子條款5.1.2.2）仍然採用普通傳輸功率控制，使用與正常模式（參見5.1.2.2.2和5.1.2.2.3）相同的演算法處理TPC命令。在模式1，在每個傳輸間隙之後的RPL時隙稱為恢復時段，採用相同的功率控制演算法，但使用步長 Δ_{RP-TPC} 而不是 Δ_{TPC} 。 Δ_{RP-TPC} 稱為恢復功率控制步長，以dB表示。若正常模式下使用演算法1（第5.1.2.2.2節）， Δ_{RP-TPC} 等於3dB和2 Δ_{TPC} 的最小值。若正常模式下使用演算法2（第5.1.2.2.3節）， Δ_{RP-TPC} 等於1dB。RPL稱為恢復週期長度，以時隙數表示。RPL 是固定且等於TGL和7個時隙的最小值。在恢復週期之後，在傳輸間隙前的正常模式使用相同的演算法和步長恢復傳輸功率控制。若在正常模式下使用演算法2（第5.1.2.2.3 節），則TPC命令的時隙集合被處理（第5.1.2.2.2.3.1 節）保持與壓縮框中的框邊界對齊。在模式0或模式1，若傳輸間隙或恢復週期導致任何不完整的TPC 命令集合，在那些不完整的時隙集合將沒有TPC_{tempi} 命令被決定，且這些時隙集合的傳輸功率水平不會改變。」，被證5-1 已揭露系爭專利1請求項8之「其中提供用於調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置」技術特徵。被證5-1之TS 25.214 § 6.2揭示「若UE接收到具有匹配簽名的CD-AICH，UE傳輸功率控制序文在測量到功率控制序文之啟動後 τ 毫

01 秒。脈衝串之訊息部分的傳輸在功率控制序文之後立即
02 開始。」，當訊息前有功率控制序文時，會產生延遲效
03 果，被證5-1 已揭露系爭專利1請求項8之「以及提供用
04 於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後
05 的裝置」技術特徵。綜上，被證5-1已揭露系爭專利1請
06 求項8 之全部技術特徵，被證5足以證明系爭專利1請求
07 項8不具新穎性。

08 ②系爭專利1請求項9 依附請求項8，並進一步界定「其特
09 徵在於資料頻道的傳輸延遲為預定的」附屬技術特徵。
10 被證5-1 已揭露系爭專利1請求項8之全部技術特徵，已
11 如前述。查被證5-1之TS 25.211 § 5.2.2.2.4揭示「功
12 率控制序文段是一個10[ms]的DPCCH功率控制序文（PC-P
13 ））。下表與5.2.1節表2的第2及4行相同。表9定義DPCCH
14 欄位僅包括Pilot、FBI和TPC 位元。功率控制序文長度
15 為ffs 」，已揭露前述系爭專利1請求項9之附屬技術特
16 徵。被證5-1 已揭露系爭專利1請求項9之全部技術特徵
17 ，被證5足以證明系爭專利1請求項9不具新穎性。

18 (3)被證6是否足以證明系爭專利1請求項8不具新穎性？

19 ①查系爭專利1請求項8記載「一種用於無線電通訊系統的
20 次要站台…，以及提供用於將資料頻道的初始傳輸延遲
21 至控制頻道初始傳輸之後的裝置」用語，再參酌系爭專
22 利1說明書第9頁倒數第2 段記載「一無線電通訊系統之
23 具體實施例利用圖2 簡圖架構建立MS 110和BS 100間的
24 通訊鏈結。該鏈結由MS 110起始，MS針對上傳頻道 124
25 的資源，傳輸要求202（REQ）。若它接收到要求並有可
26 用的資源，BS 100在下傳頻道122 上傳送確認204（ACK

01)，以提供建立通訊的必要資訊。在傳送確認204 後，
02 建立兩個控制頻道 (CON)，一個上傳控制頻道206和一
03 個下傳控制頻道208，並建立一個上傳資料頻道210，以
04 便將資料從MS 110傳送到BS 100」及系爭專利1 圖2、3
05 內容可知，系爭專利1請求項8所界定之「控制頻道初始
06 傳輸」、「資料頻道的初始傳輸」技術特徵，並不包含
07 「確認204 (ACK)」及其之前之傳輸。

08 ②由被證6-1 說明書第13欄第30至51行及圖17之內容可知
09 ，被證6-1 係揭示行動台首先發出一呼叫無線電狀態報
10 告 (calling radio state report)，而基地台基於測
11 量該呼叫無線電狀態報告之接收電位，由一頻道分配器
12 4 (channel allocator 4) 分配可用之通話頻道並回傳
13 一無線電頻道指定 (radio channel designation) 及
14 一位準差值16 (level difference value 16) 至行動
15 台，並依據該位準差值16設定該通話頻道之一初始傳輸
16 功率值22。簡言之，被證6-1 係揭示基地台傳送無線電
17 頻道指定 (相當於系爭專利1 之確認204 (ACK)) 至行動
18 台後，設定該通話頻道 (相當於系爭專利1 之資料頻道
19) 進行通話。被證6 未揭露系爭專利1請求項8之「提供
20 用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之
21 後的裝置」技術特徵，被證6不足以證明系爭專利1請求
22 項8不具新穎性。

23 (4)被證7是否足以證明系爭專利1請求項8不具新穎性？

24 ①查被證7 說明書第2頁第9至25行揭示「根據本發明的第
25 二方面，提供了一種在移動無線通訊系統中第一和第二
26 站之間建立初始功率控制的設備，包括：通訊系統中的

01 第一站，具有一個在所述通訊系統內第一信道上用於傳
02 送第一設置信號的發射機；通訊系統中的第二站，具有
03 在所述通訊系統內用於接收第一信號的接收機和用於在
04 第二信道上傳送第二信號的發射機；所述第一站具有一
05 個接收機用於接收所述第二信號；其中第三信號響應所
06 述第二信號傳送；以及其特徵在於所述第二站包括裝置
07 ，用於測量在所述第二站接收的第一信號的信號干擾比
08 （SIR）並且包括在所述第二信號中的SIR測量值，另外
09 的特徵還在於所述第一站包括裝置，用於響應包括在所
10 述第二信號中的SIR 測量值來調整第三信號的功率。第
11 三信號可以包括如在第一站接收的第二信號的SIR 測量
12 值。第二站可以包括調整由第二站傳送的後續信號的功
13 率的裝置。第三信號可以在通訊系統中的第三信道上傳
14 送。」，已揭露系爭專利1請求項8之「一種用於無線電
15 通訊系統的次要站台，該系統在次要站台和主要站台間
16 具有一通訊頻道，該頻道包括一用於控制資訊之傳輸的
17 上傳及下傳控制頻道，以及一用於資料之傳輸的資料頻
18 道，其中提供用於調整控制和資料頻道功率的功率控制
19 裝置」技術特徵。

20 ②被證7圖3 揭示先由基地站傳送RA ACK及SIR信息，於移
21 動站接收該RA ACK後，再依序由基地站傳送控制信道FACH
22 上的TX PERM，移動站發送業務信道TCH上的數據後，進
23 行正常的通信。是以被證7 係揭示在基地站傳送RA ACK
24 （相當於系爭專利1之確認204（ACK））後，由基地站傳
25 送控制信道FACH上的TX PERM（相當於系爭專利1之控制
26 頻道初始傳輸），及移動站發送業務信道TCH 上的數據

01 及正常的通信（當然包含基地站傳輸資料信息，相當於
02 系爭專利1之資料頻道初始傳輸），被證7揭露系爭專利
03 1請求項8之「將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初
04 始傳輸之後的裝置」技術特徵；是以被證7 揭露系爭專
05 利1請求項8之全部技術特徵。被證7足以證明系爭專利1
06 請求項8不具新穎性。

07 (5)被證8是否足以證明系爭專利1請求項8不具新穎性？

08 查被證8圖2揭示在基站發射ACK（相當於系爭專利1之確認
09 204(ACK)）後，移動台再發射消息信號MSG（相當於系爭
10 專利1之資料頻道初始傳輸）。被證8未揭露系爭專利1 請
11 求項8 之「提供用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻
12 道初始傳輸之後的裝置」技術特徵，被證8 不足以證明系
13 爭專利1請求項8不具新穎性。

14 (6)被證5、6之組合、被證5、7之組合、被證5、8之組合、被
15 證6、7之組合、被證6、8之組合、被證7、8之組合是否足
16 以證明系爭專利1請求項8不具進步性？

17 ①單獨由被證5-1或被證7均已揭露系爭專利1請求項8之全
18 部技術特徵，已如前述。系爭專利1請求項8為熟習該項
19 技術者單獨依被證5-1或被證7之先前技術所能輕易完成
20 ，故被證5、6之組合、被證5、7之組合、被證5、8之組
21 合、被證6、7之組合、被證7、8之組合足以證明系爭專
22 利1請求項8不具進步性。

23 ②被證6、8均未揭露系爭專利1請求項8之「提供用於將資
24 料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置
25 」技術特徵，已如前述。系爭專利1請求項8非為熟習該
26 項技術者依被證6、8 之先前技術所能輕易完成，被證6

、8之組合不足以證明系爭專利1請求項8不具進步性。

(7)被證5、6之組合、被證5、7之組合、被證5、8之組合是否足以證明系爭專利1請求項9不具進步性？

被證5-1 已揭露系爭專利1請求項9之全部技術特徵，已如前述。系爭專利1請求項9為熟習該項技術者單獨依被證5-1之先前技術所能輕易完成，故被證5、6之組合、被證5、7之組合、被證5、8之組合足以證明系爭專利1 請求項9不具進步性。

(8)被證37是否足以證明系爭專利1請求項8、9不具新穎性？

查被證37說明書第6頁第34行至第7頁第5 行揭示「本發明具體化一方法，運用在一具有一發訊機及一收訊機的通訊系統中。發訊機以一現行的速率傳輸一信號，其中現行的速率對應一多元的速率。當發訊機接收數據供以一高速率傳輸時，發訊機估計以高速率傳送數據的所需之信號功率、改變信號功率以配合估計的功率、然後以高速率傳送數據信號。此方法估計信號功率需求及包括步驟：（a） 以閒置速率運作發訊機；（b） 接收數據供一高速率轉移；（c） 估計一高速率功率位準；（d） 傳送一高速率通知至收訊機；及（e） 以高速率傳送數據」。被證37揭示發訊機之「（b） 接收數據供一高速率轉移」（相當於系爭專利1之資料頻道的初始傳輸）、（d）傳送一高速率通知至收訊機」（相當於系爭專利1 之控制頻道初始傳輸），被證37係揭示控制頻道初始傳輸係延遲至資料頻道的初始傳輸之後，被證37未揭露系爭專利1請求項8之「提供用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」技術特徵。系爭專利1請求項9 依附請求項8，包含請求

項8之全部技術特徵，是以被證37不足以證明系爭專利1請求項8、9不具新穎性。

(9)被證5、37之組合、被證6、37之組合、被證7、37之組合、被證8、37之組合是否足以證明系爭專利1請求項8、9不具進步性？

①被證5-1揭露系爭專利1請求項8、9之全部技術特徵，已如前述。系爭專利1請求項8、9為熟習該項技術者依被證5-1之先前技術所能輕易完成，故被證5、37之組合足以證明系爭專利1請求項8、9不具進步性。

②系爭專利1請求項9 依附請求項8，並進一步界定「其特徵在於資料頻道的傳輸延遲為預定的」附屬技術特徵。被證7揭露系爭專利1請求項8 之全部技術特徵，已如前述。簡單修飾被證7圖3移動站發送業務信道TCH 上的數據及正常的通信（當然包含基地站傳輸資料信息）之傳輸延遲為預定的，即能輕易完成系爭專利1請求項9之附屬技術特徵，系爭專利1請求項9為熟習該項技術者單獨依被證7之先前技術所能輕易完成，故被證7、37之組合足以證明系爭專利1請求項9不具進步性。

③被證6、8、37均未揭露系爭專利1請求項8之「提供用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」技術特徵，已如前述。系爭專利1請求項8及其附屬請求項9，非為熟習該項技術者依被證6、8、37之先前技術所能輕易完成，被證6、37之組合、被證8、37之組合不足以證明系爭專利1請求項8、9不具進步性。

(10)被證38是否足以證明系爭專利1請求項8、9不具新穎性？查被證38之EN 300 940 V6.2.1第430至431頁揭示「GAMMA

欄位（5位元）是用於MS輸出功率控制的參數GCH的二進制表示，參見GSM5.08」，被證38之ETSI TS 100 936 V7.0.0第15頁揭示「實體層實現用於在指定實體頻道上的操作中控制定時提前和功率控制的對等協議，並且還用於在封包資料實體頻道上的操作中控制定時提前。為此目的，通過SACCH傳輸所有區塊上定義兩個八位字節實體表頭，SACCH是專用實體頻道一直存在的邏輯頻道。此外，在經由PTCCH傳輸的下行鏈路塊上定義16個八位字節資訊欄位，PTCCH是封包資料實體頻道存在的邏輯頻道」、「處理有序和實際功率電位欄位的程序在GSM 05.05和05.08中規定。有序的MS功率電位欄位和實際的MS功率電位欄位被編碼為"功率控制電位"的二進制表示，參見GSM 05.05。處理有序和實際定時提前欄位的程序在GSM05.10中規定。對應於GSM 05.10中的定時提前步驟的數字被包括在實體層表頭的7位有序和實際定時提前字段中的二進制編碼。位模式"0000000"表示該欄位不包含定時提前值。所有其他位元組合（十進制64到126）保留。被分配TAI的封包傳送狀態的MS在包含PACCH的封包資料實體頻道上接收到PTCCH下行鏈路塊時，應該讀取該PTCCH 區塊中的相應的有序定時提前欄位。對應於分配的TAI之外的其他TAI的有序定時提前欄位應被忽略。」，被證38未揭露系爭專利1請求項8之「將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」技術特徵。系爭專利1請求項9依附請求項8，包含請求項8之全部技術特徵，是以被證38不足以證明系爭專利1 請求項8、9不具新穎性。

(ii)被證5、38之組合、被證6、38之組合、被證 7、38之組合

、被證8、38之組合是否足以證明系爭專利1請求項8、9不具進步性？

①被證5-1已揭露系爭專利1請求項8、9之全部技術特徵，已如前述。系爭專利1 請求項8、9為熟習該項技術者依被證5-1之先前技術所能輕易完成，故被證5、38之組合足以證明系爭專利1請求項8、9不具進步性。

②系爭專利1請求項9 為熟習該項技術者單獨依被證7之先前技術所能輕易完成，已如前述，故被證 7、38之組合足以證明系爭專利1請求項9不具進步性。

③被證6、8、38均未揭露系爭專利1請求項8之「提供用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」技術特徵，已如前述。系爭專利1請求項8及其附屬請求項9，非為熟習該項技術者依被證6、8、38之先前技術所能輕易完成，被證6、38之組合、被證8、38之組合不足以證明系爭專利1請求項8、9不具進步性。

(12)被證9是否足以證明系爭專利1請求項8、9擬制喪失新穎性？

①系爭專利1核准審定日為90年10月8日，應適用83年1 月21日修正公布之專利法，合先敘明。

②按83年1月21日修正公布之專利法第20條第1 項第2款規定，雖未明定同一人之先後申請案可排除於擬制喪失新穎性，嗣後於90年10月24日修正之專利法第98條之1 但書規定「但申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限」，查其立法理由乃認為：「…二、本條規定先申請案之地位，係由現行條文第98條第1項第2款修正後移列。三、就後案申請前，已有他

人申請在先尚未公開之相同專利內容，為貫徹先申請主義之精神，乃擬制其屬新穎性審查範圍，明定後申請案不可申請取得發明專利。四、至於同一人之先後申請案，後案之新型創作雖已揭露於前案之說明書或圖式，但未載入申請專利之範圍時，由於係同一人就其發明或新型創作，請求不同之權利保護，既未公開，又無重複取得專利權之虞，故多數立法例均認為並未違反抵觸申請，該後案仍具可專利性，爰次本條但書予以明定；至於，若前案之說明書、圖式及申請專利範圍均已揭載，則前後案已成一案二申請，應依現行條文第一百零五條準用第二十七條所定一創作一申請之基本原則處理。…」。

。由上開修正條文但書規定之立法理由可知，其係將法理解釋之當然結果予以明定而已，亦即縱使在修法之前，專利法第20條第1項第2款以及同法第98條第1項第2款有關「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」不應給予專利之規定，應解釋為不包括先後二專利申請人相同之情形，始符合法律規定之真義，故原專利法第98條之1所謂「有相同之發明或新型」，於論究新穎性時，其申請人自應解釋為不同之人。換言之，倘同一人有先、後兩申請案，後申請案申請專利範圍中所載之發明雖然已揭露於先申請案之說明書或圖式，但未載於申請專利範圍時，由於係同一人就其發明或新型請求不同專利範圍之保護，若在後申請案申請日之前先申請案尚未公告，且並無重複授予專利權之虞，後申請案仍得予以專利。

③查被證9之申請日（1999年12月29日）早於系爭專利1之

申請日（1999年12月30日），被證9為公告日2002年2月1日晚於系爭專利1申請日。然被證9之申請人與系爭專利1相同（均為原告公司），且系爭專利1申請專利範圍中所載之發明並未記載於被證9之申請專利範圍中，依前揭解釋意旨，尚不能因此認為系爭專利1已擬制喪失新穎性，被證9不足以證明系爭專利1請求項8、9擬制喪失新穎性。

(13)系爭專利1請求項8、9是否違反專利法第71條第3款規定？

①被告107年9月26日民事答辯(二)狀第34至35頁中主張：系爭專利1請求項8中之「主要站台及通訊頻道（包括控制頻道及資料頻道）均為外部元件，不屬於次要站台」，「功率控制裝置」、「用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」是否為手段功能用語？是否屬於次要站台？與其他元件有無連結關係？故系爭專利1請求項8不明確云云。惟由系爭專利1請求項8所載「一種用於無線電通訊系統的次要站台，該系統在次要站台和主要站台間具有一通訊頻道」用語，可知系爭專利1請求項8所請之標的為一次要站台，該次要站台係「用於」一無線電通訊系統，該無線電通訊系統具有一通訊頻道，該通訊頻道係在該次要站台和一主要站台之間。是以系爭專利1請求項8所請之標的僅係一次要站台而不包含「主要站台」及「通訊頻道」。由系爭專利1請求項8所載「一種用於無線電通訊系統的次要站台…，其中提供用於調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置，以及提供用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」用語，可知「功率控制裝置」

01 及「用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳
02 輸之後的裝置」，係可「提供」於次要站台之中，亦即
03 系爭專利1請求項8所請之次要站台可包含「功率控制裝
04 置」及「用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初
05 始傳輸之後的裝置」，故系爭專利1 所屬技術領域中具
06 有通常知識者依據系爭專利1請求項8所載用語即可清楚
07 知悉「功率控制裝置」及「（用於將資料頻道的初始傳
08 輸延遲至控制頻道初始傳輸之後的）裝置」係可屬於系
09 爭專利1所請之次要站台之構成要件。且系爭專利1請求
10 項8 之「用於調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置
11 及「用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始
12 傳輸之後的裝置」，均已清楚載明該等裝置之技術特徵
13 ，均非手段功能用語，自無須額外對該等裝置之連結關
14 係做進一步限定。

15 ②綜上，系爭專利1請求項8及其附屬之請求項9 記載並無
16 不明確之情事，未違反專利法第71條第3款規定。

17 (14)被證5是否足以證明系爭專利2請求項7、9、11不具新穎性
18 ？

19 ①查被證5-1之TS 23.002 § 4.11揭示「行動台（ mobile
20 station ）由PLMN用戶使用的物理設備組成，它包括移
21 動設備（ME）和用戶身分模組（SIM ），在版本99及以
22 下稱為UMTS用戶身分模組（USIM）。ME包括移動終端（
23 MT），其取決於應用和服務，可以支持終端配接器（TA
24 ）和終端設備（TE）功能組的各種組合。這些功能組在
25 GSM04.02> TSXX.XXX中描述。」，被證5-1 已揭露系爭
26 專利2請求項7之「一種用於無線電通訊系統的次要站台

」技術特徵。被證5-1之TS25.211 § 5.2.1揭示「有兩種上傳專用物理頻道，即上傳頻道專用物理資料頻道（上傳頻道DPDCH）和上傳頻道專用物理控制頻道（上傳頻道DPCCH）」，被證5-1之TS 25.211 § 5.3.2揭示「僅有一種下傳頻道專用物理頻道，即下傳頻道專用物理頻道（下傳DPCH）。在一個下傳DPCH內，在第二層及以上產生的專用資料，即專用傳輸頻道（DCH），與第一層產生的控制資訊（已知的導頻位元、TPC命令和可選的TFCI）在時間多工中傳輸，因此，下傳DPCH可視為下傳DPDCH和下傳DPCCH的時間多工」，被證5-1已揭露系爭專利2請求項7之「該系統在次要站台和主要站台間具有一通訊頻道，該頻道包括一用於控制資訊之傳輸的上傳及下傳控制頻道，以及一用於資料之傳輸的資料頻道」技術特徵。被證5-1之TS 25.214 § 5.1.2.3揭示「在模式0，步長不變且在壓縮模式（參見子條款5.1.2.2）仍然採用普通傳輸功率控制，使用與正常模式（參見5.1.2.2.2和5.1.2.2.3）相同的演算法處理TPC命令。在模式1，在每個傳輸間隙之後的RPL時隙稱為恢復時段，採用相同的功率控制演算法，但使用步長 Δ_{RP-TPC} 而不是 Δ_{TPC} 。 Δ_{RP-TPC} 稱為恢復功率控制步長，以dB表示。若正常模式下使用演算法1（第5.1.2.2.2節）， Δ_{RP-TPC} 等於3dB和 $2\Delta_{TPC}$ 的最小值。若正常模式下使用演算法2（第5.1.2.2.3節）， Δ_{RP-TPC} 等於1dB。RPL稱為恢復週期長度，以時隙數表示。RPL是固定且等於TGL和7個時隙的最小值。在恢復週期之後，在傳輸間隙前的正常模式使用相同的演算法和步長恢復傳輸功率控制。若在正常

模式下使用演算法2（第5.1.2.2.3節），則TPC 命令的時隙集合被處理（第5.1.2.2.2.3.1 節）保持與壓縮框中的框邊界對齊。在模式0或模式1，若傳輸間隙或恢復週期導致任何不完整的TPC 命令集合，在那些不完整的時隙集合將沒有TPC_tempi 命令被決定，且這些時隙集合的傳輸功率水平不會改變。」，因此， Δ_{TPC} 可為1dB或2dB，若正常模式使用演算法1，則恢復時段期間步長大小 $\Delta_{\text{RP-TPC}}$ 為2dB或3dB，接著分別回復至1dB或2dB，被證5-1 已揭露系爭專利2請求項7之「其中提供用於以一系列的可變動大小之步驟調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置，該等功率控制步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而減少」技術特徵。綜上，被證5-1 已揭露系爭專利2請求項7之全部技術特徵，故被證5足以證明系爭專利2請求項7不具新穎性。

②系爭專利2請求項9依附請求項7或8，並進一步界定「其特徵在於提供一裝置，用以儲存功率控制步驟的大小之預定序列以及選擇該等預定序列之一」附屬技術特徵。被證5-1 已揭露系爭專利2請求項7之全部技術特徵，已如前述。查被證5-1之TS25.214 § 5.1.2.3揭示可儲存控制步長大小之2 序列：3dB接著2dB及2dB接著1dB。當 Δ_{TPC} 係2dB時選擇第1序列，當 Δ_{TPC} 係1dB時選擇第2序列，被證5-1 揭露系爭專利2請求項9之附屬技術特徵。被證5足以證明系爭專利2請求項9不具新穎性。

③系爭專利2 請求項11依附請求項7或8，並進一步界定「其特徵在於提供一減少裝置，用以在一預定時間之後減少該功率控制步驟的大小」附屬技術特徵。被證5-1 已

01 揭露系爭專利2請求項7之全部技術特徵，已如前述。查
02 被證5-1之TS25.214 § 5.1.2.3揭示恢復時段具有傳輸時
03 隙長度與七個時槽之最小值之一預定長度，於其後功率
04 控制步長大小經減少，被證5-1已揭露系爭專利2請求項
05 11之附屬技術特徵。被證5足以證明系爭專利2請求項11
06 不具新穎性。

07 (15)被證10是否足以證明系爭專利2 請求項7 、9 、11不具新
08 穎性？

09 ①查被證10-1為3GPP規格書之TS25.214的修改提案，被證
10 10-1係揭示關於UMTS之傳輸頻道之功率控制，已實質揭
11 露系爭專利2 請求項7 之「一種用於無線電通訊系統的
12 次要站台，該系統在次要站台和主要站台間具有一通訊
13 頻道，該頻道包括一用於控制資訊之傳輸的上傳及下傳
14 控制頻道，以及一用於資料之傳輸的資料頻道」技術特
15 徵。被證10-1第2 頁揭示「 Δ_{TPC} 是UE特定參數，可為
16 1dB 或2dB 」，被證10-1第5 頁揭示「在模式0 ，步長
17 不變且在壓縮模式仍然採用普通傳輸功率控制（參見子
18 條款5.1.2.2）。在模式1，在每個傳輸間隙之後的一或
19 多個時隙稱為恢復時段，採用普通功率控制演算法，但
20 使用步長 $\Delta_{\text{RP-TPC}}$ 而不是 Δ_{TPC} 。 $\Delta_{\text{RP-TPC}}$ 稱為恢復功
21 率控制步長，以dB表示。步長 $\Delta_{\text{RP-TPC}}$ 等於3dB和2 Δ_{TPC}
22 的最小值。在恢復時段之後，使用步長 Δ_{TPC} 採用普通
23 功率控制演算法。」，因此， Δ_{TPC} 可為1dB或2dB，則
24 恢復時段期間步長大小 $\Delta_{\text{RP-TPC}}$ 為2dB或3dB，接著分別
25 回復至1dB或2dB。亦即功率控制步長大小起初是大的並
26 且接著減少，被證10-1已揭露系爭專利2請求項7之「提

供用於以一系列的可變動大小之步驟調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置，該等功率控制步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而減少」技術特徵。綜上，被證10-1已揭露系爭專利2請求項7之全部技術特徵，故被證10足以證明系爭專利2請求項7不具新穎性。

②系爭專利2請求項9、11依附請求項7或8，並分別進一步界定「其特徵在於提供一裝置，用以儲存功率控制步驟的大小之預定序列以及選擇該等預定序列之一」、「其特徵在於提供一減少裝置，用以在一預定時間之後減少該功率控制步驟的大小」附屬技術特徵。被證10-1已揭露系爭專利2請求項7之全部技術特徵，已如前述。查被證10-1第2、5頁揭示可儲存控制步長大小之2序列：3dB接著2dB及2dB接著1dB。當 ΔTPC 係2dB時選擇第1序列，當 ΔTPC 係1dB時選擇第2序列，已揭露系爭專利2請求項9、11之附屬技術特徵。被證10足以證明系爭專利2請求項9、11不具新穎性。

(16)被證11是否足以證明系爭專利2 請求項7、9、11不具新穎性？

①查被證11-1為3GPP組織文件TSGR1#3(99)151「適應性步長功率控制」(Adaptive Step Power Control (ASPC))。被證11-1第1 頁揭示關於CDMA之功率控制，即實質揭露系爭專利2請求項7之「一種用於無線電通訊系統的次要站台，該系統在次要站台和主要站台間具有一通訊頻道，該頻道包括一用於控制資訊之傳輸的上傳及下傳控制頻道，以及一用於資料之傳輸的資料頻道」技術特徵。被證11-1圖1 揭示其所提出(proposed)之由接收

器發送至發射器之信號形式。被證11-1圖19、20揭示之ASPC之步距在時隙模式後（Duration of Slotted mode區間之右側區間）漸減。已揭露系爭專利2請求項7之「提供用於以一系列的可變動大小之步驟調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置，該等功率控制步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而減少」技術特徵。綜上，被證11-1已揭露系爭專利2請求項7之全部技術特徵，故被證11足以證明系爭專利2請求項7不具新穎性。

②系爭專利2請求項9、11依附請求項7或8，並分別進一步界定「其特徵在於提供一裝置，用以儲存功率控制步驟的大小之預定序列以及選擇該等預定序列之一」、「其特徵在於提供一減少裝置，用以在一預定時間之後減少該功率控制步驟的大小」附屬技術特徵。被證11-1已揭露系爭專利2請求項7之全部技術特徵，已如前述。查被證11-1圖19、20揭示之ASPC之步距在時隙模式後（Duration of Slotted mode區間之右側區間）均由3dB 經過一預定時間逐次漸減至0.5dB，已揭露系爭專利2 請求項9、11之附屬技術特徵。被證11足以證明系爭專利2請求項9、11不具新穎性。

(Ⅶ)被證12是否足以證明系爭專利2 請求項7、9、11不具新穎性？

①查被證12摘要、圖1 揭示一種無線系統和一種在無線系統中控制發射功率的方法，該無線系統包括一個基站或若干個基站（100）（相當於系爭專利2之主要站台），它（們）與位於其區域內的用戶終端設備（106到110）

(相當於系爭專利2之次要站台)通信，在該方法中通過功率控制命令(相當於系爭專利2之控制資訊之傳輸)步進地控制設備的發射功率，在該方法中單獨為每一連接調整發射功率變化的步長。為了能準確而快速地進行功率控制，在本發明的方法中基於若干接收的連續功率控制命令以下述方式調整步長：從待查功率控制命令中計算出不同方向上兩個連續命令的數量與待查命令數量的比率，計算出的比率與某個參考值進行比較，基於所述比較調整步長。被證12已揭露系爭專利2請求項7之「一種用於無線電通訊系統的次要站台，該系統在次要站台和主要站台間具有一通訊頻道，該頻道包括一用於控制資訊之傳輸的上傳及下傳控制頻道，以及一用於資料之傳輸的資料頻道，其中提供用於以一系列的可變動大小之步驟調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置」技術特徵。被證12說明書第4頁第18至22行揭示「如果該比率大於所設定的閾值，根據下述公式改變功率控制的步長： $PC步長(t+1)=PC步長(t)-(PRO0/THE0) \cdot CH$ ，其中CH是步長調整的最小功率值。這樣，步長將變小。然而可以為步長確定一個最小值，小於該值則步長不減少」，已揭露系爭專利2請求項7之該等功率控制步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而減少」技術特徵。綜上，被證12已揭露系爭專利2請求項7之全部技術特徵，故被證12足以證明系爭專利2請求項7不具新穎性。

②系爭專利2請求項9、11依附請求項7或8，並分別進一步界定「其特徵在於提供一裝置，用以儲存功率控制步驟

的大小之預定序列以及選擇該等預定序列之一」、「其特徵在於提供一減少裝置，用以在一預定時間之後減少該功率控制步驟的大小」附屬技術特徵。被證12已揭露系爭專利2請求項7之全部技術特徵，已如前述。查被證12說明書第6頁第1至2行揭示「裝置216，它用於存儲與連續功率控制相關的信息，例如矢量形式的功率控制命令方向的信息」、被證12說明書第4頁第2至22行揭示「公式改變功率控制的步長： $PC步長(t+1) = PC步長(t) - (PRO0/THE0) \cdot CH$ 」該公式為一離散時間函數，每1離散單位時間即相當於系爭專利2之「預定時間」，已揭露系爭專利2請求項9、11之附屬技術特徵。被證12足以證明系爭專利2請求項9、11不具新穎性。

③原告108年1月31日民事準備(二)狀第36頁理由(五)主張：

被證12中並未揭示於傳輸開始或傳輸受到中斷後起初將功率控制步長設定為較大數值，或揭示開始使用功率控制時將功率控制步長設定為較大數值。此外，被證12揭示可隨時依據一預定時間內出現功率控制命令之符號反轉之頻率來調整功率控制步長，被證12係揭示可增加或減少功率控制步長。綜上，被證12至少未揭示系爭專利2請求項7中所請「該等功率控制步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而減少」之特徵，故系爭專利2請求項7相較於被證12具有新穎性云云。惟查被證12說明書第4頁第18至22行揭示「如果該比率大於所設定的閾值，根據下述公式改變功率控制的步長： $PC步長(t+1) = PC步長(t) - (PRO0/THE0) \cdot CH$ ，其中CH是步長調整的最小功率值。這樣，步長將變小。然而可以為步長

01 確定一個最小值，小於該值則步長不減少」，且原告既
02 已自認被證12揭示「可增加或減少功率控制步長」，當
03 然被證12即已揭露系爭專利2請求項7之「該等功率控制
04 步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而減
05 少」（參前述公式所示）技術特徵。原告主張尚非可採
06 。

07 被證5、10之組合、被證5、11之組合、被證 5、12之組合
08 、被證10、11之組合、被證10、12之組合、被證11、12之
09 組合是否足以證明系爭專利2 請求項7、9、11不具進步性
10 ？

11 被證5-1、10-1、11-1、12均已單獨揭露系爭專利2請求項
12 7、9、11之全部技術特徵，已如前述。系爭專利2請求項7
13 、9、11為熟習該項技術者分別單獨依被證5-1、10-1、11
14 -1、12之先前技術所能輕易完成，故被證 5、10之組合、
15 被證5、11之組合、被證5、12之組合、被證10、11之組合
16 、被證10、12之組合、被證11、12之組合足以證明系爭專
17 利2請求項7、9、11不具進步性。

18 被證38是否足以證明系爭專利2 請求項7、9、11不具新穎
19 性？

20 查被證38之EN 300 911 V6.3.1 第52頁揭示「功率控制對
21 於頻譜效率以及蜂窩系統中的功耗是重要的。為了獲得良
22 好的頻譜效率，需要基於質量的功率控面向分組的連接的
23 功率控制比電路交換連接更複雜，因為沒有連續的雙向連
24 接。MS的功率控制公式在子條款 10.2.1（公式1）中規定
25 ：「 $P = G_0 - G_{CH} - a(C + 48)$ （所有功率計算均以dB為單位）這
26 是一種靈活的工具，可用於不同的功率控制算法。（注意

：僅包括常數G0和48以優化GCH的編碼）。對於BTS，不需要指定任何算法，但可以使用類似的公式。以下是用於上傳鏈路功率控制的可能算法的示例一開環控制：利用這種方法，輸出功率基於接收信號強度，假設上傳和下傳的路徑損耗相同，這在分組傳輸的開始時是有用的。一閉環控制：利用這種方法，網路基於在BTS中以與電路交換連接類似的方式進行的信號強度測量來命令輸出功率。一基於質量的控制：該方法可以與上述兩種方法中的任何一種結合使用」。被證38揭示功率控制之方法及公式，但並未揭露系爭專利2請求項7之「該等功率控制步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而減少」技術特徵。系爭專利2請求項9、11依附請求項7，包含請求項7之全部技術特徵。是以被證38不足以證明系爭專利2請求項7、9、11不具新穎性。

被證10、38之組合、被證11、38之組合、被證12、38之組合是否足以證明系爭專利2請求項7、9、11不具進步性？被證10-1、11-1、12均已單獨揭露系爭專利2請求項7、9、11之全部技術特徵，已如前述。系爭專利2請求項7、9、11為熟習該項技術者分別單獨依10-1、11-1、12之先前技術所能輕易完成，故被證10、38之組合、被證11、38之組合、被證12、38之組合足以證明系爭專利2請求項7、9、11不具進步性。

系爭專利2請求項7、9、11是否違反專利法第71條第3款規定？

①被告107年9月26日民事答辯(二)狀第56至57頁中主張：系爭專利2請求項7中之「主要站台及通訊頻道（包括控制

頻道及資料頻道) 均為外部元件，不屬於次要站台」。且「功率控制裝置」、「裝置」、「減少裝置」是否為手段功能用語，是否屬於次要站台，與其他元件有無連結關係，均不明確，發明說明亦無支持「裝置」、「減少裝置」的相關說明。故系爭專利2請求項7不明確云云。惟由系爭專利2請求項7所載「一種用於無線電通訊系統的次要站台，該系統在次要站台和主要站台間具有一通訊頻道」用語，可知系爭專利2請求項7所請之標的為一次要站台，該次要站台係「用於」一無線電通訊系統，該無線電通訊系統具有一通訊頻道，該通訊頻道係在該次要站台和一主要站台之間。是以系爭專利2請求項7所請之標的僅係一次要站台而不包含「主要站台」及「通訊頻道」。

②由系爭專利2 請求項7、9、11項所載「一種用於無線電通訊系統的次要站台…，其中提供用於調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置，以及提供用於將資料頻道的初始傳輸延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」、「提供一裝置」、「提供一減少裝置」用語，可知「功率控制裝置」、「裝置」、「減少裝置」，係可「提供」於次要站台之中，亦即系爭專利2 請求項7、9、11所請之次要站台可包含「功率控制裝置」、「裝置」、「減少裝置」，故系爭專利2 所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭專利2 請求項7、9、11所載用語即可清楚知悉「功率控制裝置」、「裝置」、「減少裝置」係可屬於系爭專利2所請之次要站台之構成要件。且系爭專利2請求項7、9、11之「用於調整控制和資料頻道功率的功率

控制裝置」、及「提供一裝置，用以儲存功率控制步驟的大小之預定序列以及選擇該等預定序列之一」、「提供一減少裝置，用以在一預定時間之後減少該功率控制步驟的大小」，均已清楚載明該等裝置之技術特徵，均非手段功能用語，自無須額外對該等裝置之連結關係做進一步限定。

③系爭專利2 說明書第11頁末段記載「以功率控制步長（以dB為單位）的起始順序為例：3.0、2.0、1.5、1.0、0.75、0.75、0.5、0.5、0.25，其中0.25dB為最小步長。每隔1ms 利用此功率控制信號順序，10dB的初始錯誤可在一半的訊框（5ms）中更正」，而系爭專利2說明書第12頁第2 行記載「初始步長的選擇與改變速率可預先決定，或隨機決定」，故系爭專利2 所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭專利2 上述該等段落可直接且無歧異得知所請次要站台必然包含用於儲存預定之功率控制步長序列之「儲存裝置」，故系爭專利2請求項9之「裝置」至少可由上述段落支持。

④系爭專利2說明書第11頁末段至第12頁第1段記載「每隔1ms利用此功率控制信號順序…初始步長（也就是2dB）用於預定數量的功率控制指令，之後步長減少（例如，減少為1dB）」，故系爭專利2所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭專利2 上述段落可直接且無歧異得知所請次要站台必然包含用以在一預定時間之後減少該功率控制步驟的大小之一減少裝置，故系爭專利2 請求項11之「減少裝置」至少可由上述段落支持。

⑤綜上，系爭專利2 請求項7、9、11之記載並無不明確之

情事，且為系爭專利2 說明書所支持，未違反專利法第71條第3款規定。

系爭專利2請求項9之分割、修正是否超出原申請案之範圍？

查系爭專利2請求項9，其係記載「如申請專利範圍第7或8項之次要站台，其特徵在於提供一裝置，用以儲存功率控制步驟的大小之預定序列以及選擇該等預定序列之一」，亦即所請次要站台包含用於儲存功率控制步驟的大小之預定序列以及選擇該等預定序列之一之儲存裝置。系爭專利2（或原申請案系爭專利1）說明書第11頁末段記載「以功率控制步長（以dB為單位）的起始順序為例：3.0、2.0、1.5、1.0、0.75、0.75、0.5、0.5、0.25，其中0.25dB為最小步長。每隔1ms 利用此功率控制信號順序，10dB的初始錯誤可在一半的訊框（5ms）中更正」，而系爭專利2（或原申請案系爭專利1）說明書第12頁第2行記載「初始步長的選擇與改變速率可預先決定，或隨機決定」，故系爭專利2所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭專利2（或原申請案系爭專利1）上述該等段落可直接且無歧異得知所請次要站台必然包含用於儲存預定之功率控制步長序列之儲存裝置，故系爭專利2請求項9項並未超出原申請案之範圍。

4、綜上所述：

(1)解釋申請專利範圍部分：

①系爭專利1請求項8之「提供用於調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置」非屬於手段功能用語。

②系爭專利1請求項8之「提供用於將資料頻道的初始傳輸

延遲至控制頻道初始傳輸之後的裝置」非屬於手段功能用語。

③系爭專利2請求項7之「提供用於以一系列的可變動大小之步驟調整控制和資料頻道功率的功率控制裝置，該等功率控制步驟的大小起初是大的並且隨著功率接近其目標值而減少」非屬於手段功能用語。

④系爭專利2請求項9之「提供一裝置，用以儲存功率控制步驟的大小之預定序列以及選擇該等預定序列之一」非屬於手段功能用語。

⑤系爭專利2 請求項11之「提供一減少裝置，用以在一預定時間之後減少該功率控制步驟的大小」非屬於手段功能用語。

(2) 專利侵權部分：

①原證69至72測試手機報告具有證據能力。

②系爭產品（不含系爭產品1、2）未落入系爭專利1 請求項8、9及系爭專利2請求項7、9、11之專利權範圍。

③系爭產品1、2落入系爭專利1 請求項8、9之專利權範圍。

④系爭產品1、2落入系爭專利2 請求項7、9、11之專利權範圍。

(3) 專利有效性部分：

①被證5-1、10-1、11-1於系爭專利1、2申請前已公開。

②被證5足以證明系爭專利1請求項8、9不具新穎性。

③被證6不足以證明系爭專利1請求項8不具新穎性。

④被證7足以證明系爭專利1請求項8不具新穎性。

⑤被證8不足以證明系爭專利1請求項8不具新穎性。

- 01 ⑥被證5、6之組合、被證5、7之組合、被證5、8之組合、
02 被證6、7之組合、被證7、8 之組合足以證明系爭專利1
03 請求項8 不具進步性。被證6、8之組合不足以證明系爭
04 專利1請求項8不具進步性。
- 05 ⑦被證5、6之組合、被證5、7之組合、被證5、8之組合足
06 以證明系爭專利1請求項9不具進步性。
- 07 ⑧被證37不足以證明系爭專利1請求項8、9不具新穎性。
- 08 ⑨被證5、37之組合、被證7、37之組合足以證明系爭專利
09 1請求項8、9不具進步性。被證 6、37之組合、被證8、
10 37之組合不足以證明系爭專利1 請求項8、9不具進步性
11 。
- 12 ⑩被證38不足以證明系爭專利1請求項8、9不具新穎性。
- 13 ⑪被證5、38之組合、被證7、38之組合足以證明系爭專利
14 1請求項8、9 不具進步性。被證6、38之組合、被證8、
15 38之組合不足以證明系爭專利1 請求項8、9不具進步性
16 。
- 17 ⑫被證9不足以證明系爭專利1請求項8、9擬制喪失新穎性
18 。
- 19 ⑬系爭專利1請求項8、9未違反專利法第71條第3款規定。
- 20 ⑭被證5、10、11、12均足以證明系爭專利2請求項7、9、
21 11不具新穎性。
- 22 ⑮被證5、10之組合、被證5、11之組合、被證 5、12之組
23 合、被證10、11之組合、被證10、12之組合、被證11、
24 12之組合足以證明系爭專利2 請求項7、9、11不具進步
25 性。
- 26 ⑯被證38不足以證明系爭專利2 請求項7、9、11不具新穎

性。

⑰被證10、38之組合、被證11、38之組合、被證12、38之組合足以證明系爭專利2請求項7、9、11不具進步性。

⑱系爭專利2請求項7、9、11未違反專利法第71條第3款規定。

⑲系爭專利2請求項9之分割、修正，未超出原申請案之範圍。

(4)準此，系爭專利1、2既分別有系爭專利1 請求項8、9不具新穎性、進步性，系爭專利2 請求項7、9、11不具新穎性、進步性之應撤銷之原由，則揆諸智慧財產案件審理法第16條第2 項「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」規定，原告於本件民事訴訟自不得對被告主張系爭專利1、2之權利。是原告主張其享有系爭專利1、2之專利權，依前揭規定提起本件訴訟，訴請判命如聲明所示，即無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。

二、反訴部分：

反訴原告請求反訴被告給付損害賠償，為無理由：

(一)按假扣押裁定因自始不當而撤銷，或因第529條第4項及第530條第3項之規定而撤銷者，債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害，民事訴訟法第531條第1項定有明文。又所謂自始不當而撤銷者，係指假扣押裁定後，債務人提起抗告，經假扣押裁定法院或抗告法院認為依命假扣押時客觀存在之情事，不應為此裁定而撤銷之情形而言（最高法院67年台上字第1407號、69年台上字第1879號判例

意旨參照)。又民事訴訟法第531條第1項規定既係與「假扣押裁定因自始不當而撤銷」、「假扣押裁定因債權人未依限期起訴而撤銷(同法第529條第4項)」併列為請求賠償之原因,則關於「假扣押裁定因債權人聲請而撤銷」之要件,應限縮解釋為「僅於債權人之請求為不正當」者,始應由假扣押債權人對債務人負賠償責任,方為妥適(最高法院106年度台上字第1405號裁定意旨參照)。如其撤銷理由係認債權人未能釋明其對債務人聲請假扣押之原因,而將假扣押裁定撤銷者,尚難以此遽認依假扣押聲請當時之客觀情形,已可認為不應為系爭假扣押裁定,亦即不能以此認為系爭假扣押裁定係因自始不當而撤銷,蓋債權人於聲請系爭假扣押裁定時,就其債權及假扣押原因是否已盡釋明之責,乃法院於假扣押當時本於職權所為之判斷,尚難認系爭假扣押裁定係因自始不當而撤銷,而得遽令債權人負該條之損害賠償責任(最高法院106年度台上字第2440號、105年度台上字第341、580號、104年度台上字第495、2494號裁定意旨參照)。

(二)查反訴被告以反訴原告集嘉公司所產銷之多款GSmart品牌手機及手持裝置相容於UMTS通訊規格,該等產品明顯侵害系爭專利1請求項8、系爭專利2請求項7、9、11之技術特徵為由,認反訴原告侵害系爭專利1、2之專利權,得對反訴原告提起損害賠償之訴,遂聲請對反訴原告之財產為假扣押,經本院107年度民全字第6號民事裁定准許,嗣經相對人即反訴被告提起抗告,復由本院107年度民專抗字第27號裁定廢棄原裁定,並駁回聲請人即反訴被告之聲請確定等情,此有各該裁定及確定證明書等件在卷可稽(反原

證1至3，參本院卷五第433至481頁），並經本院核閱系爭假扣押裁定事件全卷屬實，堪先認定。

（三）觀諸本院107年度民專抗字第27號裁定，係以反訴被告就假扣押之原因未盡釋明之責，亦無命提供擔保，准予為假扣押之必要性為由，廢棄並駁回反訴被告假扣押之聲請。則上開本院裁定既係因反訴被告未能釋明假扣押之原因，所陳明願供擔保以代釋明，仍不符假扣押之要件，而駁回反訴被告假扣押之聲請，揆諸前揭規定及說明，假扣押原因是否已盡釋明之責，乃法院於假扣押當時本於職權所為之判斷，尚難認系爭假扣押裁定係因自始不當而撤銷，而逕認反訴被告係顯無正當請求權而任意聲請假扣押。從而，反訴原告主張本件係屬民事訴訟法第531條第1項規定所謂「假扣押裁定因自始不當而撤銷」之情形，並據此請求反訴被告為損害賠償，即無理由。

陸、綜上所述，本訴部分，系爭專利1請求項8、9、系爭專利2請求項7、9、11均有不具新穎性、進步性之應撤銷之原因，揆諸智慧財產案件審理法第16條第2項規定，原告於本件民事訴訟自不得對被告主張系爭專利1、2之權利。是原告主張其享有系爭專利1、2之專利權，依前揭規定提起本件訴訟，訴請判命如聲明所示，即無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。反訴部分，聲請人即反訴被告聲請獲准之本院107年度民全字第6號假扣押裁定，嗣經本院107年度民專抗字第27號裁定廢棄並駁回聲請確定之事實，並不該當民事訴訟法第531條第1項規定所謂「假扣押裁定因自始不當而撤銷」之情形，故反訴原告據此請求反訴被告損害賠償，亦無理由。又反訴原告之訴既

01 經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。

02 柒、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之
03 證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列
04 ，附此敘明。

05 據上論結，本件原告之訴及反訴原告之訴，均無理由，依智慧財
06 產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

07 中 華 民 國 108 年 8 月 12 日

08 智慧財產法院第三庭

09 法 官 蕭文學

10 以上正本係照原本作成。

11 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

12 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

13 中 華 民 國 108 年 8 月 21 日

14 書記官 蔣淑君