

智慧財產及商業法院專利民事判決雙月訊

(115 年 10 月號)

目錄

案例 1：修正、更正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍（115 年度民專訴字第 4 號，裁判日：115.08.11）	1
案例 2：申請歷史禁反言阻卻均等論之適用（115 年度民專訴字第 22 號，裁判日：115.08.25）	6

附件 1：115 年度民專訴字第 4 號判決全文

附件 2：115 年度民專訴字第 22 號判決全文

案例 1：修正、更正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍（115 年度民專訴字第 4 號，裁判日：115.08.11）

一、案情簡介

- （一）原告主張：原告為系爭專利（我國第 I425402 號「用於電容式觸控板的感測方法及電路」）之專利權人，經購買訴外人華碩電腦股份有限公司（下稱華碩電腦）販售之筆記型電腦，發現內含有型號 FT3538G 觸控晶片及其應用於型號 FME9982 觸控板模組（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。
- （二）被告抗辯：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 ΔC_{xy} ，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 C_x 與第二電容值 C_y 之說明內容，也未曾提到如何根據第一電容值 C_x 與第二電容值 C_y 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，自己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。

二、重要爭點

- (一) 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？
- (二) 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？

三、法院見解

- (一) 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、原告於 115 年 6 月 5 日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，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」，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。
- 2、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...」、「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 ΔCx 及 ΔCy ，旁側電容 30 有電容增量 ΔCxy 。圖 7 及圖 8 係感測電路 40 在時相 P1 及 P2 中的等效電路。」、「 $\dots Vo = [-(Cxy + \Delta Cxy)/CF] \times (Vc - Vcom) + Vcom$ 。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 ΔCx 和 ΔCy 不會對感測電路 40 的輸出端 Vo 造成影響。」、「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...」、「 $\dots Vo = (-Cxy/CF) \times (Vc - Vcom) + Vcom$ 。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 ΔCx 和 ΔCy 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。」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： $V_o = [-(C_{xy} + \Delta C_{xy})/CF] \times (V_c - V_{com}) + V_{com}$ 與公式 10： $V_o = (-C_{xy}/CF) \times (V_c - V_{com}) + V_{com}$ ，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，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。

（二）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，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。

四、總結

（一）更正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

1、系爭專利更正內容：

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。

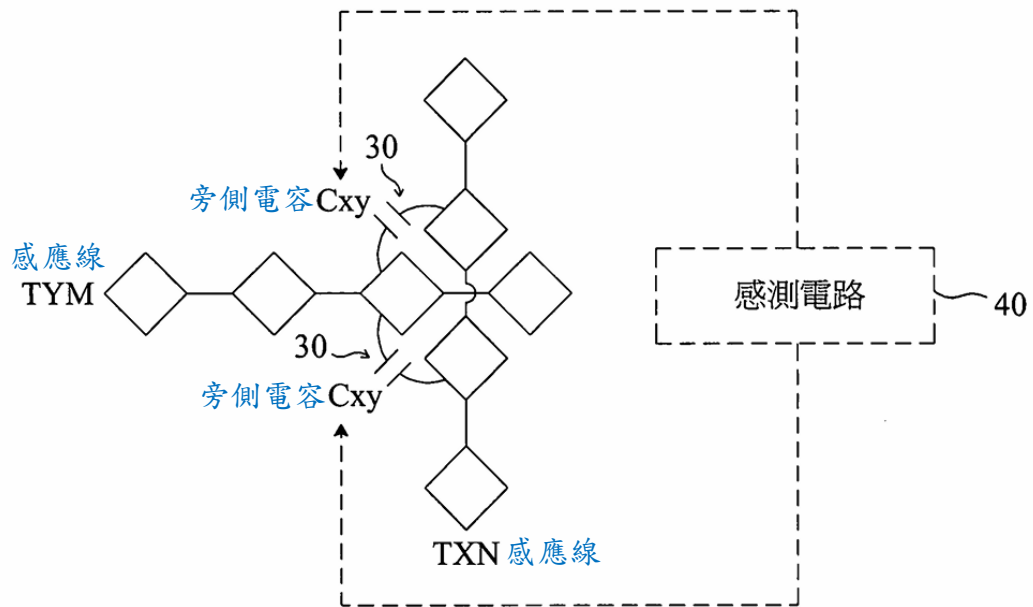
(刪除) 請求項 16：如請求項 15 之感測方法，更包括根據該第一電容值、該第二電容值及該第三電容值偵測觸碰位置。

- 2、系爭專利更正後刪除請求項 16，並將其附屬技術特徵併入請求項 15。就更正後請求項 15 而言，形式上併入請求項 16 之附屬技術特徵，雖屬於「申請專利範圍之減縮」更正事由（註：更正後請求項 15 實質上即為原請求項 16）。然法院進一步檢視認為，原請求項 16 係原告於系爭專利申請過程中修正所新增（詳如前述爭點（二）），且其內容係以第一電容值（第一感應線）、第二電容值（第二感應線）及第三電容值（旁側電容）共「三個電容值」來偵測觸碰位置。惟系爭專利申請時說明書揭露以運算放大器的輸出端「電壓」(Vo) 判斷手指觸碰感應線交叉點位置，且觀諸說明書中記載的公式，可知該電壓 (Vo) 僅與第三電容值（旁側電容）有關，無涉第一、第二電容值，乃認定更正後請求項 15（即原請求項 16）超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，應不准予更正。
- 3、另原告此次更正內容雖已先向智慧局提出，然因另有舉發案繫屬智慧局，該更正需與舉發合併審查，在本件判決前智慧局尚未作成審定，法院依智慧財產案件審理法第 43 條第 4 項規定，就更正專利權範圍之合法性自為判斷。

（二）修正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

- 1、被告抗辯系爭專利無效主張之一，係原告於 102 年 6 月 11 日新增請求項 15、16 之修正，業已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。如前所述，系爭專利申請時說明書內容僅揭露以運算放大器的輸出端「電壓」(僅與第三電容值相關) 來偵測是否被觸碰及其位置，修正新增請求項 15、16 之內容則以「三個電容值」進行偵測，法院據此認定系爭專利請求項 15、16 超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，具有應撤銷之事由。
- 2、值得注意的是，依專利法第 71 條第 3 項之規定，以違反專利法第 43 條第 2 項規定（即修正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）之情事提超舉發者，係依舉發時之規定，而非依核准審定時之規定。故就此一爭點，法院判決載明「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」。

附圖：



系爭專利圖 3 為其發明原理之示意圖

案例 2：申請歷史禁反言阻卻均等論之適用（115 年度民專訴字第 22 號，裁判日：115.08.25）

一、案情簡介

（一）原告主張：原告為系爭專利（我國第 I380207 號「電容式觸控板的切換電容電路及偵測方法」發明專利）之專利權人，經購入並拆解訴外人華碩電腦股份公司販售之筆記型電腦後，發現內含由被告奕力科技股份有限公司所製造銷售、被告碩望科技股份有限公司代理銷售之型號 ILI2901 電容式觸控晶片（下稱系爭產品）落入系爭專利請求項 6、7 之文義範圍或均等範圍，侵害原告系爭專利權，爰依專利法第 96 條第 1、3 項規定請求被告等排除、防止侵害、銷毀，另依專利法第 96 條第 2 項、民法第 184 條第 1 項前段、第 185 條規定，提起本件訴訟。

（二）被告抗辯：系爭產品未落入系爭專利請求項 6、7 之文義範圍及均等範圍。乙證 4、6 之組合、乙證 4、7 之組合、乙證 5、6 之組合、乙證 5、7 之組合，足以證明系爭專利請求項 6、7 不具進步性，故系爭專利有應撤銷事由，原告不得對被告等主張系爭專利權等語。

二、重要爭點

系爭產品是否落入系爭專利請求項 6 之文義或均等範圍？

三、法院見解

（一）系爭產品未落入系爭專利請求項 6 之文義範圍

- 1、系爭專利請求項 6 之技術內容可解析為 3 個要件，分別為：(1)要件編號 6A：一種電容式觸控板的偵測方法，該電容式觸控板具有一第一感應線及一第二感應線，在該第一及第二感應線的交叉點上產生一旁側電容，該偵測方法包括下列步驟：(2)要件編號 6B：分別將該第一感應線及該第二感應線連接至一第一電壓端及一第二電壓端以在該旁側電容上累積電荷；以及(3)要件編號 6C：偵測該旁側電容的電荷以判斷該旁側電容的電容值是否變化，進而判斷是否有物件觸碰該交叉點。
- 2、將系爭產品與系爭專利請求項 6 前述要件編號 6A 至 6C 比對後，系爭產品為要件編號 6A、6B 文義所讀取。但就要件編號 6B，因系爭產品之第二感應線 RX 在時相 P1 時(相當於系爭專利請求項 6 之累積電荷)耦接至放大器的反相輸入端，並非連接至第二電壓端 VCOM，無法為要件編號 6B 文義所讀取。故系爭產品未落入系爭專利請求項 6 之文義範圍。

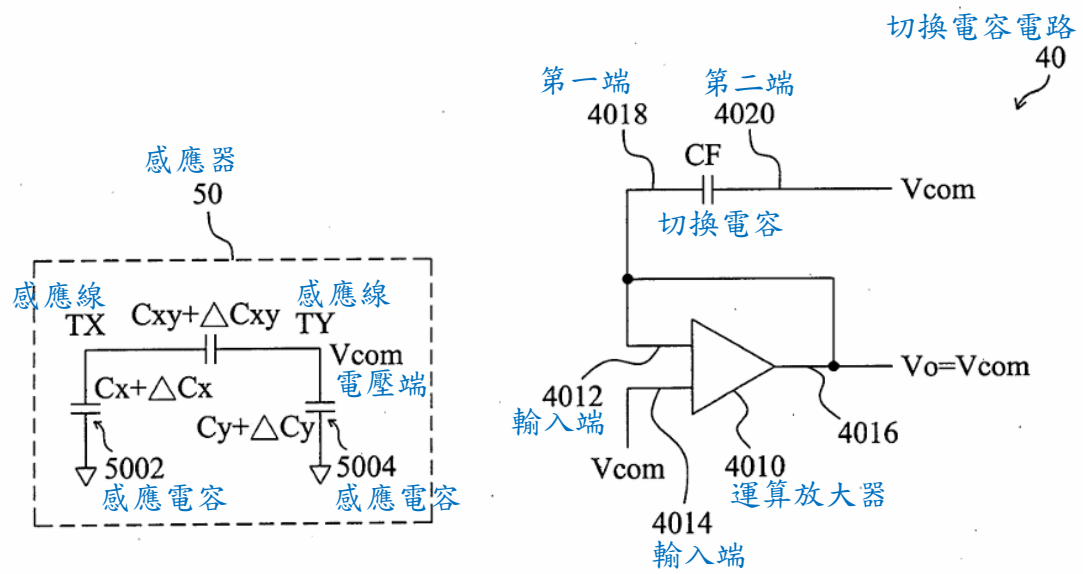
（二）系爭產品未落入系爭專利請求項 6 之均等範圍

- 1、系爭專利於申請過程中，原告就智慧局審查意見通知函，申復表示「從引證 1 的圖 5 可以清楚得知感應線 X1 只能連接至運算放大器 412 的反相輸入端，引證 1 從未教示感應線可以連接至電壓端，因此引證 1 並未揭露本案請求項 6 的第 1 步驟『分別將該第一感應線及該第二感應線連接至一第一電壓端及一第二電壓端...』……既然引證 1 未揭露本案請求項 6 的第 1 步驟及第 2 步驟，因此單憑引證 1 不能證明本案請求項 6 不具進步性」後，經智慧局核准審定。
- 2、依據原告於申請過程之申復理由，系爭專利請求項 6 技術特徵 6B 係因申復導致限縮專利權範圍，該申復理由係與新穎性、進步性等可專利性有關，其通常係藉由限縮專利權範圍以區隔先前技術，於此情況，由於該修正、更正或申復將導致限縮專利權範圍，因此，觸發申請歷史禁反言限制均等論之適用。即原告於專利申請過程中之申復，已限縮系爭專利請求項 6 技術特徵 6B 範圍為「將第二感應線連接至第二電壓端」，則不得再藉由均等論而重為主張系爭產品「感應線連接至運算放大器的反相輸入端」有落入系爭專利請求項 6 要件編號 6B 之均等範圍，此部分不適用均等論，故系爭產品未構成系爭專利請求項 6 之均等侵權。

四、總結

- (一) 專利權人主張被控侵權對象適用均等論而構成均等侵權時，被控侵權人得提出抗辯，主張申請歷史禁反言、先前技術阻卻或貢獻原則等事項，以限制均等論，若任一限制事項成立，則不適用均等論，應判斷被控侵權對象不構成均等侵權。
- (二) 判斷是否引發申請歷史禁反言，其條件為修正、更正或申復之結果是否導致限縮專利權範圍。本件原告在系爭專利申請過程中，針對智慧局審查意見通知函所指請求項 6 不具進步性之理由，並未提出修正，僅申復請求項 6 之部分技術特徵（即前述要件編號 6B）未見於引證文件，仍被法院認定為「限縮」專利權範圍而引發申請歷史禁反言，阻卻均等論之適用。

附圖：



系爭專利圖 6 顯示在時脈 P1 打開開關時的情況（累積電荷）