



專題研究

智慧財產法院100年度 行專更(一)字第7號專利 判決解析



蔡馭理*

壹、前言

眾所周知，專利制度係授予申請人排他之專利權，以鼓勵藉申請專利而公開其發明技術，俾供公眾能利用該發明為基礎，再為創新之制度。故對屬於先前技術而無貢獻之假發明，顯無授予專利之法律理由或必要。此外，申請專利之發明如為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，吾人皆知亦在不得取得發明專利之列。然而，所謂「能輕易完成者」係為一種法律概念，其字面上之意義雖確定，然如何決定是否能輕易完成，或其衡量基準何在卻極不確定。有鑑於此，專利之標的是否能輕易完成必須由一套有系統的進步性判斷步驟來論斷，而不是單純以主觀或「感覺」來決定，例如：單純由個人好惡或偏執而定之技術層次高低、技術難易……，來作推論是否能「輕易完成」。另外，進步性之判定尚需考慮專利申請案是否能產生「不可預期的效果」、「發明解決長期存在的問題」……等等因素，作為輔助性的判斷¹。一個案件在專利要件審查過程中或者專利

* 道法法律事務所專利師、台灣大學電信工程研究所碩士。

¹ 例如在DAVID PRESSMAN, PATENT IT YOURSELF 108-10 (13th ed, 2008)中，第5章、F節、第4段 Secondary Factors in Determining Unobviousness中所列之12個輔助性判斷要素：(1)Previous

侵害訴訟程序中，進步性都是可專利性或有效性判定中問題的重心之一。顯然，進步性的判斷係牽一髮足以動全身，除涉專利權人之利益甚鉅外，並考驗從業者及審查員對於專利法、專利要件或現行專利制度的理解或掌握程度。

本文將藉由智慧財產法院100年度行專更(一)字第7號判決中具體事實敘述，及問題爭點剖析，以進一步研討及探究進步性的審查操作與判斷。

貳、案例介紹

一、事實概要

原告於2003年5月16日以「具有穩定之自啓式供應電源的積體電路驅動裝置」向被告（經濟部智慧財產局）申請發明專利，並主張2002年10月11日美國申請第10／269617號專利案之優先權，經被告編為第92113397號審查後，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I220573號專利證書。嗣參加人（英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司）以其違反專利法第22條第1項第1款及第4項與第26條第2及3項之規定，對之提起舉發。經被告審查後，以96年10月3日(96)智專三(二)04074字第09620547770號專利舉發審定書為舉發成立，應撤銷專利權之處分。原告不服，提起訴願，再經經濟部97年4月23日經訴字第09706105690號決定駁回，遂提起行政訴訟。嗣經台北高等行政法院依職權命參加人參加訴訟，並以台北高等行政法院97年度訴字第1652號判決駁回原告之訴。原告不服，遂對之提起上訴，案經最高行政法院99年度判字第1377號判決廢棄發交智慧財產法院更為審理。

查，於原處分作成前，被告曾於96年3月21日以(96)智專三(二)04074字第09620163760號函通知原告就系爭專利進行修正，即應將系爭專利請求項第11項保留，其餘請求項因不具進步性而應予刪除。針對舉發系爭專利（其代表圖式，請參

failure of others, (2)Solves an unrecognized problem, (3)Solves an insoluble problem, (4)Commercial success, (5)Crowded art, (6)Omission of element, (7)Unsuggested modification, (8)Unappreciated advantage, (9)Solves prior inoperability, (10)Successful implementation of ancient idea where others failed, (11)Solution of long-felt need, (12)Contrary to prior art's teaching。

見下文圖2)，被告所提出之證據為舉發證據2²（其主要圖式，請參見下文圖4）及證據3³（其主要圖式，請參見下文圖5）。為便於讀者理解，謹根據系爭專利與舉發證據之說明書，表列比對系爭專利與舉發證據2及3兩者間主要元件相對應關係如下：

表1 系爭專利與舉發證據2及3主要元件比較表

系爭專利		舉發證據2		舉發證據3	
103	自啓電容	25	自啓電容	162	自啓電容
107	高部位電閘	21	高部位電閘	6	高部位電閘
109	低部位電閘	22	低部位電閘	8	高部位電閘
115	輸出導電部	×	無對應元件	×	無對應元件
117	輸出封裝接腳	×	未標示	×	未標示
305	自啓封裝接腳	×	無對應元件	×	無對應元件
303	自啓導電部	×	無對應元件	×	無對應元件
×	未標示	26	輸出端	10	交換節點

表中，輸出端26及交換節點10本可對應至系爭專利高部位電閘107源極及低部位電閘109汲極間相連之輸出節點，但系爭專利指出其在該輸出節點另設輸出導電部以供輸出打線。關於未標示之輸出封裝接腳117部分，雖然技術領域中具有通常知識之人可推測於實際封裝電路時，會設置一輸出封裝接腳，但從舉發證據之說明書及主要圖示中並不能推測其存在之確切位置。又，輸出導電部115依據系爭專利之說明書內容可知為習知元件，但於舉發證據之說明書及主要圖示中亦未顯示出對應元件。自啓封裝接腳305及自啓導電部303於舉發證據本無對應元件，則為系爭專利與之區別的技術特徵。

² 即1994年11月15日公告之美國專利US 5365118「Circuit for driving two power MOSFETs in a half-bridge configuration」。

³ 即2002年8月15日公開之PCT專利公告號WO 02/063765 A2「Integrated FET and driver」。

參見以下圖1，係系爭專利說明書所述之習用技術，在該導電部115與第一封裝接腳117間的連接線會具有一些電阻值及電感值⁴。是以，當積體電路驅動裝置101透過第一封裝接腳117供應該負載電路105一電流時，會因電阻121及電感122的緣故而有一些電壓損耗。該電壓的下降量是很重要的，因為任何導電部115與第一封裝接腳117間之連接線所造成的壓降會直接並立即的使自啓式供應電源的電壓下降。由於該連接線中之大電流量及高電流變化率，其所造成的電壓下降量相當可觀，可能會達到2伏特以上。這種自啓供應式電源之瞬間壓降，會嚴重影響電路上信號處理的運作，如錯誤偵測電路及自啓供應電源之監視電路的運作。習知之積體電路驅動裝置由於具有不精密且多雜訊的自啓供應電源，故相當不理想。有鑑於此，系爭專利發明人有感於此種問題與需要，乃提出系爭專利之設計以解決之。

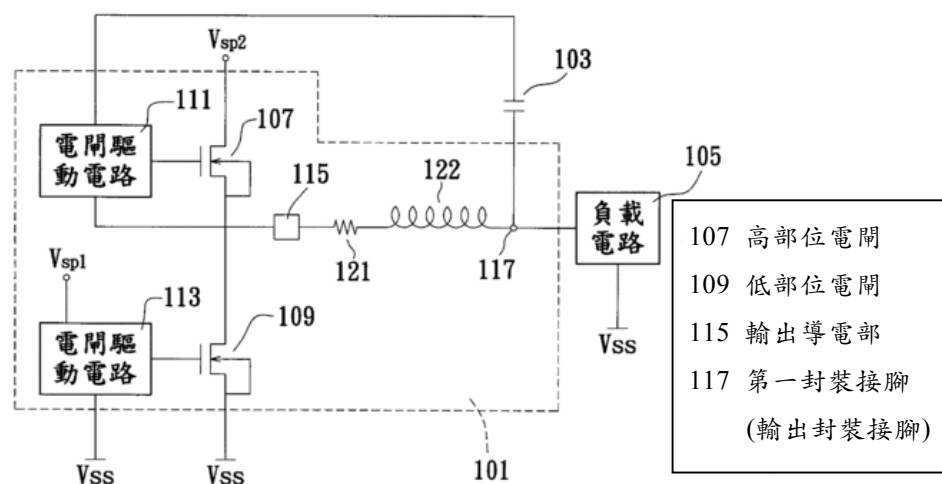


圖1 系爭專利所揭露之習知電路圖

⁴ 即電阻121及電感122。

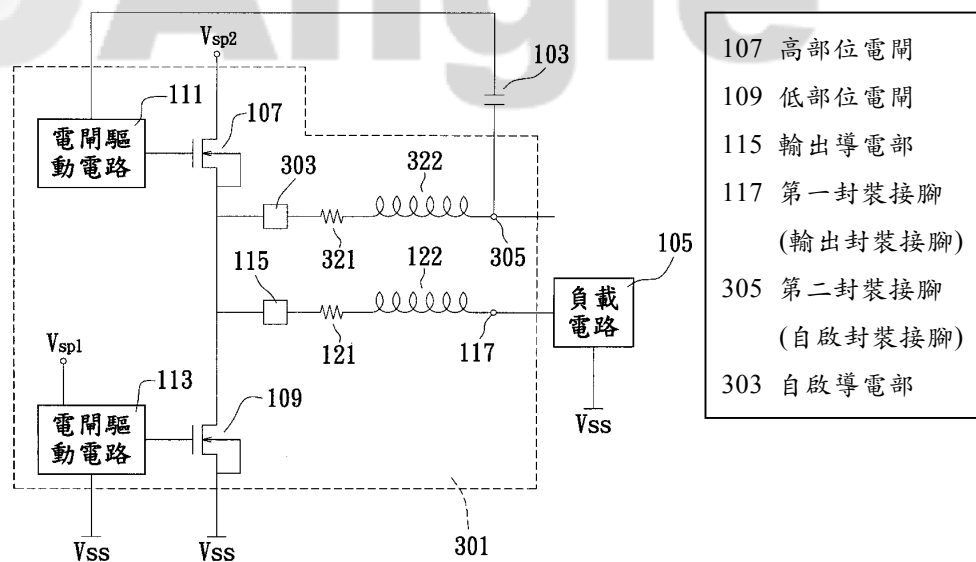


圖2 系爭專利電路圖

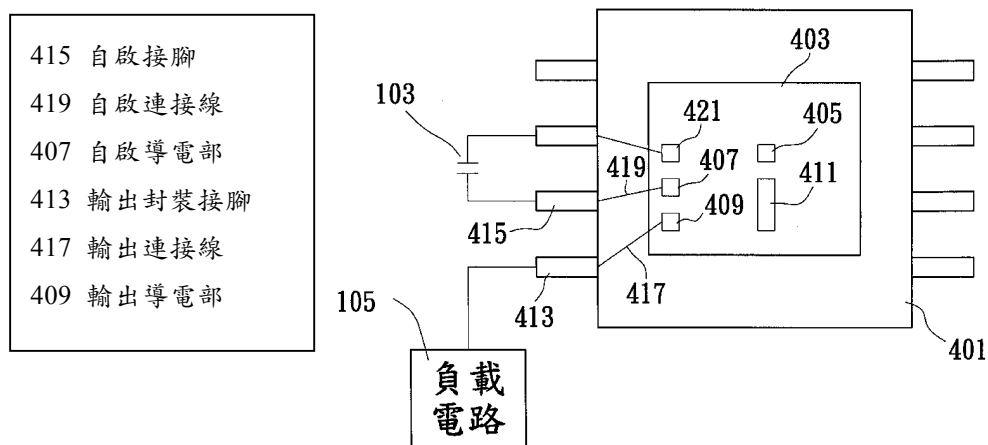


圖3 系爭專利積體電路晶片的封裝概略圖

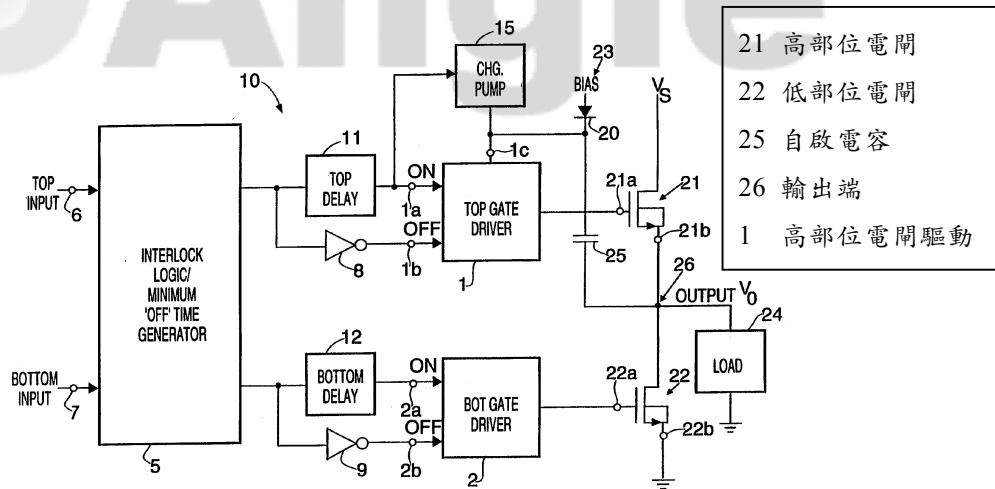


圖4 舉發證據2，US 5365118主要電路圖

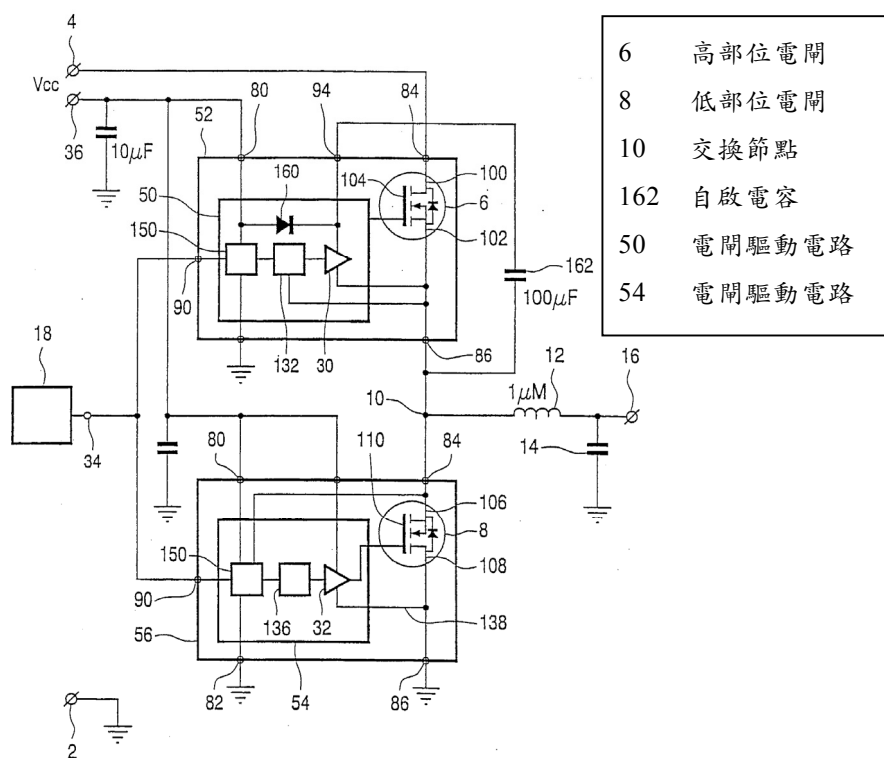


圖5 舉發證據3，PCT WO 02/063765 A2主要電路圖

二、本案爭點及法院見解

因被告智慧財產局自始即肯認系爭專利申請專利範圍第11項⁵具備進步性，而指出系爭專利案第11項所揭露之技術特徵為：「於實際線路佈局及封裝上增設另一自啟導電部、自啟封裝接腳」，乃兩造及各審理行政及司法機關均無疑義者。因此，兩造所爭執之部分在於申請專利範圍第11項以外的請求項次，其係依附於獨立項第8項⁶。

此外，系爭專利尚有獨立項第1⁷項及第12⁸項，其揭露據以與舉發證據區別之元件如下表所示：

⁵ 11.如申請專利範圍第8項所述積體電路驅動裝置，其中該自啟封裝接腳係連接於一自啟電容的第一端，而該自啟電容的第二端係連接於該高部位電閘驅動電路的一輸入端。

⁶ 8.一種封裝之積體電路裝置，包括：(a)一積體電路晶片，該晶片包括：(1)一高部位電閘電晶體；(2)一低部位電閘電晶體，其係串接於該高部位電閘電晶體，該高部位電閘電晶體的源極係連接於該低部位電閘電晶體的汲極，而該高部位電閘電晶體的源極及該低部位電閘電晶體的汲極係形成一輸出端；(3)一自啟導電部，其係連接於該輸出端；(4)一高部位電閘驅動電路，其係控制該高部位電閘電晶體的開啟及關閉；(5)一低部位電閘驅動電路，其係控制該低部位電閘電晶體的開啟及關閉；(6)一輸出導電部，其係連接於該輸出端，且該輸出導電部係提供一輸出訊號給一負載電路。(b)一積體電路封套，其係具有複數個封裝接腳，最少包括一自啟封裝接腳及一輸出封裝接腳，該積體電路封套係用來封裝該積體電路晶片。(c)一輸出連接線，其係用來連接該輸出導電部及該輸出封裝接腳。及(d)一自啟連接線，其係用來連接該自啟導電部及該自啟封裝接腳。

⁷ 1.一種積體電路驅動裝置，包括：一高部位電閘電晶體；一低部位電閘電晶體，其係串接於該高部位電閘電晶體，該高部位電閘電晶體的源極係連接於該低部位電閘電晶體的汲極，而該高部位電閘電晶體的源極及該低部位電閘電晶體的汲極係形成一輸出端；一自啟導電部，其係連接於該輸出端；一自啟電容，其第一端係連接於該自啟導電部；一高部位電閘驅動電路，其係控制該高部位電閘電晶體的開啟及關閉，而該高部位電閘驅動電路係連接於該自啟電容的第二端，以從該自啟電容取得一輸入訊號；一低部位電閘驅動電路，其係控制該低部位電閘電晶體的開啟及關閉；及一輸出導電部，其係連接於該輸出端，且該輸出導電部係提供一輸出訊號給一負載電路。

⁸ 12.一種使用一高部位電閘串聯一低部位電閘以驅動一負載電路的方法，該高部位電閘的源極係連接於該低部位電閘的汲極，而該高部位電閘及該低部位電閘的連接部係形成一輸出端，該方法包括：設置一自啟導電部以連接該輸出端；設置一輸出導電部以連接該輸出端；連接一自啟電容與該自啟導電部，該自啟電容係用來提供一自啟供應電源，以供給高部位電閘的一高部位電閘驅動電路；及連接該輸出導電部及該負載電路。

表2 系爭專利獨立項與舉發證據2及3區別元件表

申請專利範圍獨立項	第1項	第8項	第12項
揭露與舉發證據區別之元件	自啓導電部 輸出導電部	自啓導電部 輸出導電部 自啓封裝接腳 自啓連接線	自啓導電部 輸出導電部

(一) 爭點之探討

爭點一：技術特徵「兩獨立輸出路徑」，是否只需「自啓導電部」為已足？

被告機關認為僅能保留請求項第11項之理由，在於該專利標的積體電路需於實際線路佈局及封裝上增設「自啓導電部」及「自啓封裝接腳」，並界定其與「自啓連接線」、「自啓電容」，與「高部位電閘驅動電路」之連接關係，才得與習用技術區別，而原告所稱第1或12項已揭露或隱含第11項之自啓封裝電容之技術特徵與事實不符。但原告認為，由系爭專利說明書可知系爭專利之技術核心在於透過「自啓導電部」及「輸出導電部」之設置而形成「兩獨立輸出路徑」，因此一旦揭露「自啓導電部」，則任何具備基本專利知識者可輕易發現系爭專利必可產生新的一條獨立輸出路徑，而足夠與習用技術相區別。而其與該「自啓電容」與「高部位電閘驅動電路」之設置與連接關係，實已記載於請求項第1項或第12項，故此兩請求項實已有未為舉發證據2或3所揭露或隱含之技術特徵⁹。反面觀之或退一步言，若被告認系爭專利與舉發證據之區別在於同時存在「自啓封裝接腳」及「自啓電容」設

⁹ 依通常知識，導電部係積體電路晶片中之襯墊（pad），其透過打線方式連接至晶片外部之封裝接腳。因此，一專利申請範圍引入「自啓導電部」之新一技術特徵，並已定義及表明其與對應元件「自啓電容」與輸出端之連接關係時，實亦蘊涵必然於打線封裝後，存在至少一「自啓電部」與其相應輸出端（更精確言之，以本案而論，即自啓封裝接腳）之連接關係。亦即，申請專利範圍依附項第11項相對申請專利範圍獨立項第1及12項之差別，僅是在數種連接關係中，明確選擇以某媒介（以本案而言，即「自啓連接線」）連接該「自啓導電部」及「自啓電容」的方式，進行申請專利範圍之保護。

置。則依系爭專利核准公告時之專利申請範圍觀之，「自啓導電部」與「自啓封裝接腳」之設置與連接雖未全部記載於獨立請求項第1項內，但早已限定於系爭專利原請求項第5項與第7項中。則被告一方面肯定請求項第11項所包含之技術特徵具可專利性，另一方面卻否定具有相同技術特徵之請求項第5或7項有可專利性，顯有矛盾。

爭點二：「自啓導電部」及「輸出導電部」是否已於舉發證據2或3中揭露？

被告機關於原審定書先承認第1項及第8項所稱之「自啓導電部」或「輸出導電部」並未揭示於舉發證據2或3，但嗣後於爭訟程序中卻認為：因依第3項，「自啓導電部」得與「輸出導電部」屬同一元件，故等同於證據2揭示之「輸出端26」或證據3揭示之「交換節點10」，亦即被告認為「輸出端26」或「交換節點10」可對應為「自啓導電部303¹⁰」。原告則屢次指陳，系爭專利兩舉發資料與系爭專利說明書圖2所揭示之習用技術相同（參見本文圖1），是在習用技術未如系爭專利「分開自啓導電部303與輸出導電部115情形下，負載電流變化會影響自啓電容電壓」，故系爭專利與習用技術兩者實存重大技術差異。例如舉發證據3雖揭示交換節點10，然該交換節點10僅為輸出端，無法證明其為輸出導電部或自啓導電部。此外，標號10僅充為電路圖中標示之用，且因兩者均位於封裝電路52和56之外，不可能為封裝電路內之輸出導電部或自啓導電部。此外，自舉發證據2及舉發證據3之主要電路圖示，吾人可輕易得知因其皆未揭示任何電路內部結構，資以判斷其曾揭示有自啓導電部或輸出導電部等元件之存在，自無從作為系爭專利不具進步性之依據。另外，原告亦不解指出，系爭專利之新穎性及進步性俱已為美國及歐洲專利局所確認，為何在國內卻受到質疑？

爭點三：系爭專利申請專利範圍第3項¹⁰之意涵為何？

眾所周知，專利獨立第1項為附屬第3項之上位概念，亦即依據請求項差異化原則，附屬第3項既定義輸出導電部或自啓導電部可為同一元件，則獨立第1項既為上

¹⁰ 3.如申請專利範圍第1項所述積體電路驅動裝置，其中該自啓導電部與該輸出導電部係為同一元件。

位概念，必然隱含有輸出導電部及自啓導電部可爲單一導電部或二個導電部之可能。本諸前述，所屬技術領域中通常知識者並未能依舉發證據2或3等之先前技術舉證並指出其具有系爭專利之單一或二個導電部，而僅可推知系爭專利之高部位電閘107源極及低部位電閘109汲極間，應有對應舉發證據2、3之輸出端26、交換節點10而相連之輸出節點之技術內容。

詳言之，系爭專利申請專利範圍第3項係指輸出導電部與自啓導電部於特定情形下，得予整合以形成單一導電部，而不可誤將上下位概念無端翻轉，竟指稱第一項必然因此僅指涉單一導電部，而不可能包括二個導電部之範圍。此因不同元件名稱於絕大多數情形下，係指涉不同元件，除於滿足特定條件下，始有可能發生例外¹¹。且由本事件中最高行政法院判決¹²之理由可知，系爭專利申請專利範圍第1、8及12三獨立項既皆已具自啓導電部及輸出導電部兩特徵，並因此改善習用技術僅有輸出導電部之缺失，則被告機關未審酌此差異及可專利性區別，顯有不當。又，舉發證據2僅揭示一輸出端26、舉發證據3僅揭示交換節點10，而俱未揭示任何電路內部結構資以判斷其曾揭示自啓導電部或輸出導電部等元件之存在。且舉發證據2、3並未揭示或隱含兩個獨立輸出途徑，故即使將系爭專利之輸出導電部與自啓導電部整合成單一點，舉發證據2、3亦未揭示或暗示兩獨立輸出途徑，是自無從預期系爭專利之技術特徵或所欲達成之功效，故舉發證據2、3顯非攻擊系爭專利此一核心特徵不具進步性之適格證據。

自前述分析與討論，吾人應可推知，各造、行政或司法機關就系爭專利此一核心特徵之可專利性應無疑義，有爭執者輒爲系爭專利各相關獨立項是否已然界定此一核心特徵？

(二)原審（智慧財產）法院對於上述雙方所爭執之問題癥結作出的判決摘要如下

1.系爭專利與舉發證據2、3之差異在於系爭專利除具有舉發證據2、3所揭露之「輸出導電部」連接於電晶體的源極及電晶體的汲極所形成之輸出端外，尙具有

¹¹ 即將輸出導電部與自啓導電部整合成單一導電部。

¹² 最高行政法院99年度判字第1377號判決指出，因舉發證據2及3均僅有單一導電部，故其皆缺少如系爭專利之另一輸出導電部115或自啓導電部303。

「自啓導電部303，其係連接於該輸出端」，以及「一自啓電容，其第一端係連接於該自啓導電部」等技術特徵，而系爭專利之「自啓導電部303」及「輸出導電部115」均連接於輸出端，依基本電學原理，「自啓導電部303」及「輸出導電部115」等同為兩個電壓節點，又依基本電學原理，兩相連之電壓節點（node）其電壓電位係相同，亦即系爭專利之輸出端的電壓相同於自啓導電部303之電壓，亦相同於輸出導電部115之電壓，因此系爭專利之「自啓導電部303」及「輸出導電部115」兩元件可視為同一電壓節點或電壓相同之兩個電壓節點，此亦可由系爭專利請求項第3項「自啓導電部與輸出導電部係為同一元件」得到印證（由於請求項第3項依附於請求項第1項，請求項第1項自亦涵蓋「自啓導電部」與「輸出導電部」係為同一元件）。依前述基本電學原理，若將系爭專利之「自啓導電部303」及「輸出導電部115」兩元件視為同一電壓節點，則「自啓導電部303」與「輸出導電部115」可視為同一元件，因此「一自啓電容，其第一端係連接於該自啓導電部」實質上等同於「一自啓電容，其第一端係連接於該輸出導電部」，因此該技術特徵已揭露於舉發證據2（參圖4）或舉發證據3（參圖5）；綜合前述，由於舉發證據2或3已完全具備第1項之構件，其自可達成如第1項之相同功效，因此第1項為其所屬技術領域中具有通常知識者，可依上開證據所揭示技術內容所能輕易完成，故舉發證據2或3可證明系爭專利第1項不具進步性。同理亦可證明爭專利第12項不具進步性。

2.第3項，其內容係「如申請專利範圍第1項所述積體電路驅動裝置，其中該自啓導電部與該輸出導電部係為同一元件。」則「一自啓電容，其第一端係連接於該自啓導電部」實質上等同於「一自啓電容，其第一端係連接於該輸出導電部」，因此該技術特徵已揭露於舉發證據2（參圖4）或舉發證據3（參圖5），由於舉發證據2或3已完全具備第1項之構件，其自可達成如第1項之相同功效，因此第1項為其所屬技術領域中具有通常知識者，可依舉發證據2或3所揭示技術內容所能輕易完成，故其亦可證明系爭專利請求項第3項不具進步性。再關於第4項，其內容為「如申請專利範圍第1項所述積體電路驅動裝置，其係進一步包括一輸出封裝接腳，該輸出封裝接腳係藉由一輸出連接線連接該輸出導電部」；第6項為「如申請專利範圍第3項所述積體電路驅動裝置，其係進一步包括一輸出封裝接腳，該輸出封裝接腳係藉由一輸出連接線連接該輸出導電部」，經查「輸出封裝接腳係藉由一輸出連接線連

接該輸出導電部」技術特徵係為通常知識，例如已揭露於系爭專利說明書第6頁第21至23行有關於先前技術之說明中所記載「……該導電部115連接於第一封裝接腳117，一般以金、銅或其他高導電性材料作為連接線。」因此第4、6項為其所屬技術領域中具有通常知識者，可依舉發證據2或3所揭示技術內容並參酌系爭專利申請前之通常知識所能輕易完成，故第4、6項不具進步性。

3.第5項，其內容為「如申請專利範圍第1項所述積體電路驅動裝置，其係進一步包括一自啓封裝接腳，藉由一自啓連接線連接該自啓導電部」；第7項為「如申請專利範圍第3項所述積體電路驅動裝置，其係進一步包括一自啓封裝接腳，其係藉由一自啓連接線連接該自啓導電部」，經查舉發證據2、3並未揭露「一自啓封裝接腳，其係藉由一自啓連接線連接該自啓導電部」，故舉發證據2、3並無法達成系爭專利「改善因習知（參照圖1）導電部115與第一封裝接腳117間之連接線所造成的壓降會直接並立即的使自啓式供應電源電壓下降的問題」之功效，因此舉發證據2或3尚難證明請求項第5、7項不具進步性。

4.第8項所述「(d)一自啓連接線，其係用來連接該自啓導電部及該自啓封裝接腳」技術特徵，並未揭露於舉發證據2或3，故舉發證據2或3並無法達成系爭專利「改善因習知（參照圖1）導電部115與第一封裝接腳117間之連接線所造成的壓降會直接並立即的使自啓式供應電源電壓下降的問題」之功效，因此舉發證據2或3尚難證明第8項不具進步性。至系爭專利第9至11項係直接依附於第8項，為第8項之進一步限縮且包含該項所有的技術特徵，舉發證據2、3已無法證明系爭專利第8項不具進步性。

5.綜上所述，系爭專利第1至4、6、12項為其所屬技術領域中具通常知識者，依舉發證據2或3即可輕易完成而不具進步性，然該舉發證據並無法證明系爭專利第5、7項及第8至11項，與「封裝製程階段，藉由自啓導電部與自啓封裝接腳之設置與連接方式，以實質分開自啓導電路徑與輸出導電路徑」有關之技術特徵不具進步性。從而，原審定機關所為系爭專利全部項次舉發成立之審定，於法不合，訴願機關予以維持，亦有違誤。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

參、系爭專利各獨立項已否界定前述核心特徵之再探討

依據系爭專利說明書及圖示可知，本發明為一積體電路驅動裝置，其具有自啓電容專用的自啓封裝接腳及自啓導電部，另外單獨形成一獨立的輸出路徑，以使自啓式供應電源的電壓能維持穩定¹³。本節將進一步探討系爭專利各獨立項是否已界定此一特徵。

一、各方是否存在技術偏見？

由被告機關或法院見解不難看出，其於系爭專利之標的似存嚴重之技術偏見。例如：在本文所引法院判決摘要甲項次中，法院以「依基本電學原理，『自啓導電部303』及『輸出導電部115』等同為兩個電壓節點，又依基本電學原理，兩相連之電壓節點（node）其電壓電位係相同，亦即系爭專利之輸出端的電壓相同於自啓導電部303之電壓，亦相同於輸出導電部115之電壓，因此系爭專利之『自啓導電部303』及『輸出導電部115』兩元件可視為同一電壓節點或電壓相同之兩個電壓節點」，因而驟下結論，認為舉發證據2或3已揭露系爭專利之發明。但即因此一基本電學原理，導致從事相關工作的智慧財產局以及法院作出如此近乎反射的思考方式；吾人似可推知，長期接觸電路、受過正統電學教育的業界人士，更會因直覺、傲慢、優越感等等因素，而產生技術偏見，遂忽視在自啓式供應電源的積體電路驅動裝置作出有若系爭發明之改良，此正驗證最深刻的謎團往往存於我們最習以為常事物之哲理。

查，原判決肯定系爭專利申請專利範圍第5項、第7項及第8～11項之可專利性固堪讚賞，然其否定系爭專利申請專利範圍第1～4項、第6項及第12項之可專利性則有待商榷。就此，吾人謹進一步再推論如次：

¹³ 即舉發證據2或3均未如系爭專利具有新的一條連接自啓導電部及自啓封裝接腳之獨立輸出路徑，而充其量僅與系爭專利說明書所揭習用技術相同，將積體電路晶片上唯一導電部透過單一輸出路徑連接至封套外部封裝接腳，最後再將自啓電容及負載電路併同連接至該單一封裝接腳。如此所造成後果即為：若作用於該導電部之電流或電壓量值較大，於使用時，因須經過導電部、內接引腳連接、及外接引腳，將受其間之寄生電阻、電容及電感影響，所造成電壓下降量將相當可觀。

表面上，法院如下之推論：「『自啓導電部303』與『與輸出導電部115』可視為同一元件，因此『一自啓電容，其第一端係連接於該自啓導電部』實質上等同於『一自啓電容，其第一端係連接於該輸出導電部』，因此該技術特徵已揭露於舉發證據2（參圖4）或舉發證據3（參圖5）」似屬正確，但此實因法院未考慮下述情況所致：

（一）原審主張系爭專利之「自啓導電部303」及「輸出導電部115」均連接於輸出端，故依基本電學原理，兩相連之電壓節點（node）其電壓電位係相同，固非無見，然原審未能慮及：巨觀上，自啓導電部303與輸出導電部115兩處為等電位，但正如原告屢次指陳，於半導體技術發展到奈米級之今日，在微觀上，此兩電位並非相等（因兩者之間存有寄生電阻與寄生電感，由於電流流過，造成兩者電位並非相同）。原審就此一科技真理既不否認，又不依原告請求，傳訊相關領域專家以驗證是否屬實，令人難解；

（二）原審法院根據前述誤會，進而認定系爭專利之輸出端的電壓相同於自啓導電部303之電壓，亦相同於輸出導電部115之電壓。即認為輸出端、自啓導電部及輸出導電部三者之電位相同。

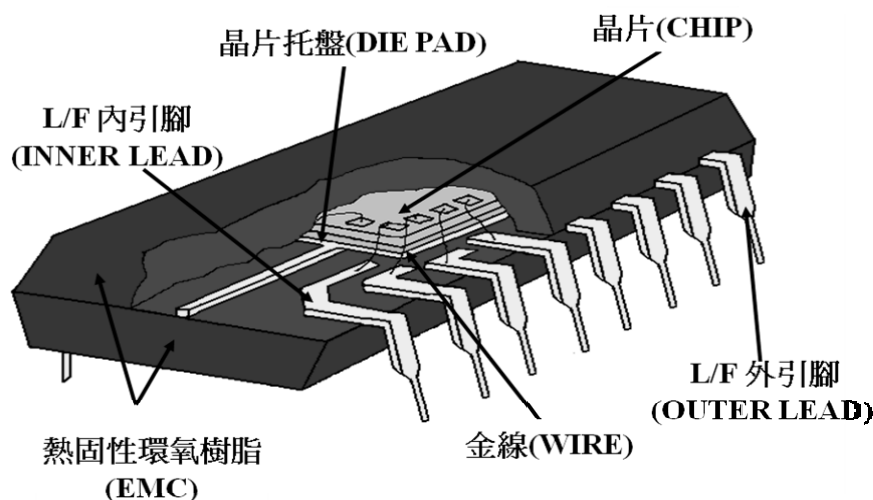


圖6 典型積體電路封裝成品構造圖

據原告前段論述可知，輸出端之電壓將稍異於於自啓導電部303之電壓（茲以 $\Delta V_{\text{Pad-C}}$ 表之）。本諸相同事理，輸出端與輸出導電部115之電壓亦將有 $\Delta V_{\text{Pad-R}}$ 之異、電流流經L/F內接引腳將有電壓變化 $\Delta V_{\text{L/F-I-R}}$ 、及流經L/F外接引腳117將有電壓變化 $\Delta V_{\text{L/F-E-R}}$ ¹⁴（併參註中圖6之說明）。是故，自啓導電部303之電壓與輸出導電部115之電壓將可能有 $\Delta V_{\text{Pad-C}} \pm \Delta V_{\text{Pad-R}}$ 之異。而以技術角度而論，系爭專利因透過此種增設一條獨立路徑的方式，將使得自啓電容不會再受到負載電路因電流流經寄生阻抗的原因所導致 $\Delta V_{\text{Pad-R}} \pm \Delta V_{\text{L/F-I-R}} \pm \Delta V_{\text{L/F-E-R}}$ 如此大之電壓變動。這正是本發明欲達到目的之基礎，法院不應不予審酌。

（三）再次，原審所認系爭專利之「自啓導電部303」及「輸出導電部115」兩元件可視為同一電壓節點或電壓相同之兩個電壓節點，亦可由系爭專利請求項第3項「自啓導電部與輸出導電部係為同一元件」得到印證乙事，實應出因被告及原審共同於輸出端、自啓導電部及輸出導電部三者之電壓電位相同之認識有誤如上所致。系爭專利所採技術手段為在積體電路驅動裝置內增設自啓導電部，俾為負載電路與

¹⁴ 積體電路封裝係屬加工之後段製程，主要是將前製程加工完成（即晶圓廠所生產）之晶圓上IC予以分割，黏晶、並加上外接引腳及包覆。而其成品（封裝體）主要是提供一個引接的介面，內部電性訊號亦可透過封裝材料（引腳）將之連接到系統，並提供矽晶片免於受外力與水、濕氣、化學物之破壞與腐蝕等。圖6為一典型的積體電路封裝成品構造圖，對比於圖3可知系爭專利之積體電路封套401可對應至熱固性環氧樹脂（EMC），積體電路晶片403對應至晶片（CHIP）及晶片托盤（DIE PAD），輸出連接線417、自啓連接線419則對應至金線（WIRE），輸出封裝接腳413（對應圖2中的117）及自啓封裝接腳415（對應圖2中的305）則對應至L/F外接引腳（OUTER LEAD），而自啓導電部407（對應圖2中的303）、輸出導電部409（對應圖2中的115）、高部位電閘輸入部421及各式的導電部405及411則未標示於圖6，其係為設於晶片中透過金線相連而接至引腳之襯墊（pad）。因此，可以看出，一典型的積體封裝電路應分為封套內及封套外兩部分做分析，系爭專利之自啓導電部407、輸出導電部409係位於封套之內，並透過L/F內接引腳（INNER LEAD）連接至L/F外接引腳後，才連接到外部的被動元件，即自啓電容103及負載電路105。

此外，積體電路在運行時會產生有高熱問題，因為金屬材料具有正電阻溫度係數，因此導電部、導線、連接線之電阻值隨溫度的增加而增大，在加上不可避免的寄生電容、寄生電感等因素，若該連接具有大電流量及高電流變化率，其所造成的電壓下降量將相當可觀，如系爭專利說明書先前技術中所言，可能會達到2伏特以上。而這種自啓供式應電源之瞬間壓降，會嚴重影響電路上之信號處理的運作，如錯誤偵測電路及自啓供應電源之監視電路的運作。

自啓電容提供兩相獨立之輸出路徑，從而使自啓電容兩端之電壓不受負載電流之影響。而自啓導電部303及輸出導電部115乃此兩獨立輸出路徑之代表性元件，但並非指該兩輸出路徑僅由此兩元件構成。詳言之，各該輸出路徑除各該元件外，尚包括真實或必然潛存之各別相關構成元件（即分別為自啓電容與負載）、各別相關接腳（即分別為自啓封裝接腳與輸出封裝接腳），以及該兩輸出路徑各自相關元件間之各自連接導線與其寄生電阻與電感，如下圖7所示。其與習用技術及舉發證據2或3之單一輸出路徑顯然有所區別。此外，被告或原審於前述自啓導電部及輸出導電部兩者電位相同之錯誤認識，遂導致誤解專利法旨趣或解讀，進而誤認此一錯認事實得由系爭專利請求項第3項「自啓導電部與輸出導電部係為同一元件」得到印證。詳言之：

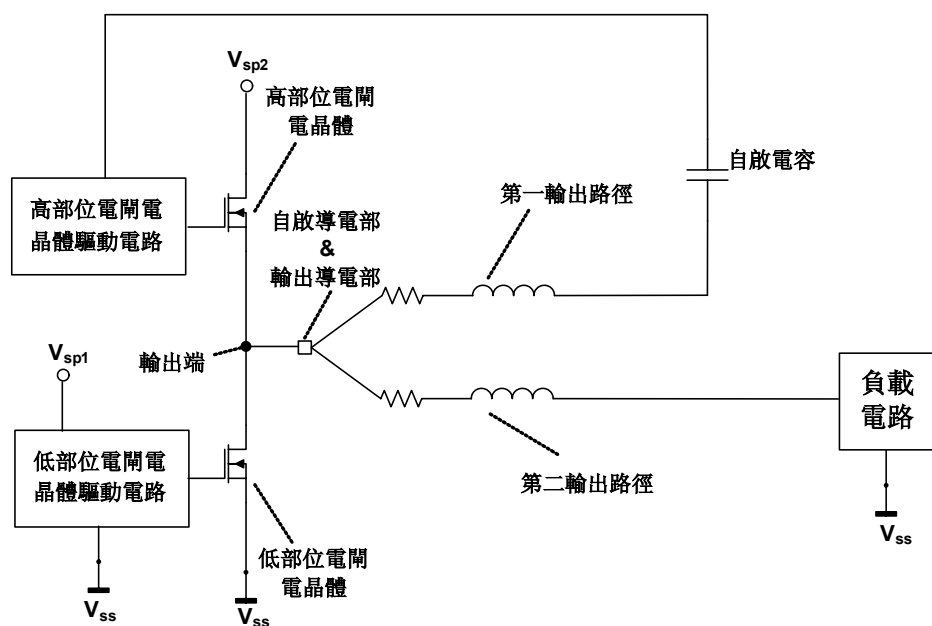


圖7 系爭專利申請專利範圍第3項之示意圖

1.自啓導電部303及輸出導電部115僅係兩獨立輸出路徑之代表性元件，而非指該兩輸出路徑僅由此兩元件構成，故吾人不宜將此兩元件與該兩輸出路徑等同視之；

2.系爭發明之核心特徵在於兩相獨立輸出途徑，故縱有例外情形（如欲實施第3項「自啓導電部與輸出導電部係為同一元件」之例外），該例外情形亦必得能產生兩獨立輸出路徑之結果，否則，即非系爭發明或專利之技術。乃原審錯誤解讀系爭專利申請專利範圍第1及3項，而為前述適用法規錯誤或不當之違背法令判決理由；

3.詳言之，原審錯誤解讀系爭專利申請專利範圍第1及3項，而認為既然系爭專利包括第3項「自啓導電部與輸出導電部係為同一元件」之態樣，顯然自啓導電部與輸出導電部乃具同一電位，將例外當成原則，並進而曲解申請專利範圍第1項不存在兩個獨立輸出途徑，而否定其專利性。則其適用或解讀專利法顯有錯誤。

肆、系爭專利各獨立項已否界定前述核心特徵之決定

本於前一大段之錯誤適用法律，致原判決誤認系爭專利申請專利範圍第1項不具專利性之情事似已明朗，則原判決否定系爭專利申請專利範圍第2～4項及第6項（具直接或間接依附可准專利之第1項）可專利性之理由，將不再成立。

詳言之，原審之錯誤解讀專利旨趣，係因其以系爭專利申請專利範圍第3項（範圍較小之附屬項）之特殊或例外情事，回頭解釋或限制申請專利範圍第1項（範圍較大之獨立項）。易言之，第3項既然範圍較小，則以範圍較小之例外情事解讀範圍較大之第1項，本即違反邏輯、法理或事理。進一步以言，範圍較大之獨立項除包含範圍較小附屬項之範圍外，尚包括申請專利範圍第3項「自啓導電部與輸出導電部係為同一元件」以外之兩獨立輸出路徑態樣¹⁵，乃被告機關、原審及上訴人俱未能依邏輯或法理如此正確解讀專利法，並進而曲解申請專利範圍第1項不存在真實之兩個獨立輸出途徑，而否定其專利性。則其適用或解讀專利法本堪商榷。

同理，原判決誤認系爭專利申請專利範圍第1項不具專利性之情事既已明朗，則原判決於否定系爭專利申請專利範圍第12項可專利性之理由，亦將不再成立。

¹⁵ 有如圖7所明白顯示。

伍、結 論

透過本文的論述，系爭專利各相關獨立項相對於先前技術、舉發證據2及舉發證據3在新穎性及進步性上，實已有可專利性區別。被告智慧財產局對於專利申請發明技術內容之掌握應更加精緻，於所欲引用為比對基礎之引證資料應該更加具體明確。以原有之舉發證據之圖示作為判斷基準，在證據力上似顯薄弱，應該提出更精確的比對或論證。雖技術知識應不如被告，原審法官對技術領域所領會之深度顯較被告淵博¹⁶，故能於原審判決書第六段明示：「然該舉發證據並無法證明系爭專利第5、7項及第8至11項，與『封裝製程階段，藉由自啓導電部與自啓封裝接腳之設置與連接方式，以實質分開自啓導電路徑與輸出導電路徑』有關之技術特徵不具進步性」，以肯認系爭專利技術特徵之具有進步性，然原審未能徹底究悉申請專利範圍獨立項及附屬項之彼此範圍、涵蓋及邏輯關係，對系爭專利之核心技術之表現方式尚未徹底通透掌握。最後，系爭專利之新穎性及進步性已為美國及歐洲專利局所確認，基於世界專利之審查一致化（harmonization），如我國審查員實不必再堅持掌握不同之審查尺度之謙遜態度¹⁷，或許亦不至於釀此錯誤。綜此，筆者特別針對此號判決作出探討，期待釐清其中的癥結之處，以圖國內專利界對於專利之理解更深耕一層。

¹⁶ 或許是因嚴謹法學訓練過程所導致。

¹⁷ 事實上，本案於國內之審查結果早於國外出爐，或許吾人此評應指向法院？