

專題研究

請求項解釋原則的觀察

——以美國與我國法院案例實務為中心



林育輝*

壹、前言

請求項（claim）為專利權的主要核心，是主宰專利權利之得喪變更的重要客體。而請求項之起始於文字的記載，而終於對記載文字的解釋。現行專利法¹即規定有：請求項應以明確、簡潔之方式記載²；而於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式³。

由於在請求項中是透過文字的形式來記載所請發明之技術內容，因此就文字本身意義、記載之敘述方式、時間因素以及不同當事人間對同一文字內容之理解上的差異性等原因，都可能導致不同當事人間對於請求項之同一記載內容存在著有不同的解釋差異性。此種解釋差異性最終反映在請求項的權利範圍的大小差異不同，而請求項被如何地解釋將深深的決定著專利權之權利大小範圍。易言之，透過對於請求項的解釋，更能清楚地界定出專利權之權利大小範圍，進而能決定專利權的有效性或是權利被侵害的可能性。因此解釋請求項在於專利爭議的相關事件中，屬於一

DOI：10.3966/221845622020010040002

收稿日：2019年9月6日

* 義隆電子股份有限公司智權法務室經理、交通大學科技法律研究所碩士。本文僅代表作者個人見解，不代表任何單位意見。

¹ 中華民國108年5月1日修正，預計同年11月1日施行之專利法。

² 專利法第26條第2項。

³ 專利法第58條第4項。

項非常重要的關鍵程序。

在美國專利實務中，請求項解釋（claim construction）即是關於解釋請求項之用語的程序。在專利訴訟中，法院進行解釋請求項的聽證，則稱為「馬克曼聽證」（Markman hearing），此種聽證程序中會高度涉及專利相關的技術內容，在一般聯邦民事訴訟中並沒有「馬克曼聽證」⁴。而涉及處理請求項解釋的機關或機構，則有負責專利申請事務的美國專利商標局及所屬的專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）、以及負責專利侵權審判事務的聯邦地區法院（district courts）和準司法機構美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）。這三者對於請求項解釋所採用的原則分為兩種：第一種為最寬廣合理解釋原則（broadest reasonable interpretation, BRI原則），第二種為一般意義解釋原則（ordinary meaning standard）⁵，又稱之為「Phillips原則」。

美國專利法對於請求項之解釋並無相關規定，僅於其細則中有相關條文⁶。相較於此，我國專利法中對請求項解釋之規定係於第58條第4項：發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。值得注意的是，該條文上之用語，是使用「解釋申請專利範圍」，惟就目前專利審查、舉發或侵權判斷，是以個別「請求項」為判斷之依據，因此有論者認為該用語宜改為「解釋請求項」⁷。本文亦認同「請求項」與「申請專利範圍」之意義上的不同差異，因此本文以下亦統一使用「請求項」用語來取代「申請專利範圍」用語。

美國專利實務上對於請求項解釋的相關議題已有一定的脈絡可以依循，反觀相較於我國專利實務，在不同訴訟類型中或是不同的行政程序階段中，關於進行請求項解釋時所應採用的解釋原則為何及操作方法實有加以釐清之需要，例如司法機關（即智慧財產法院）在專利民事訴訟類型與專利行政訴訟類型中，對於進行請求項解釋時所採用的解釋原則為何？或是專利專責機關（即智慧財產局）於專利申請階段與專利舉發階段對於進行請求項解釋時所採用的解釋原則為何？等問題在實務上

⁴ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，美台專利訴訟實戰暨裁判解析，2005年，206頁。

⁵ 楊智傑，美國專利法與重要判決，2018年，151頁。

⁶ 張仁平，我國專利法有關「解釋申請專利範圍」之條文的探討，專利師，2017年7月，30期，100頁。

⁷ 同前註，96頁。

仍有不清楚明確之處而確實需要更進一步地釐清。因此本文藉由觀察並比較美國與我國專利實務上的相關規定與案例，就兩者之間的異同之處提出分析，另就我國於專利申請審查階段、專利行政訴訟階段以及專利民事訴訟階段中，於解釋請求項時之不同解釋原則的適用性提出建議。

貳、美國專利實務上的請求項解釋原則

美國專利商標局在專利申請審查程序以及領證後程序（post-grant proceedings）中是採用BRI原則作為請求項解釋原則；另一方面，在專利侵權訴訟案件中，法院是採用Phillips原則來進行解釋請求項。不過隨著美國專利商標局於2018年5月9日公告，在領證後程序中包含多方複審（inter partes review, IPR）、商業方法過渡期複審（covered business method review, CBM）及核准後複審（post-grant review, PGR）將由原本的BRI原則改變為Phillips原則來進行解釋請求項⁸。易言之，在專利申請案尚未被核准領證前的程序是採用BRI原則來進行解釋請求項，一旦專利領證後，無論是PTAB中的複審程序或是法院專利訴訟程序都是採用Phillips原則來進行解釋請求項。

一、BRI原則

BRI原則最早是從美國司法審判實務中發展出來，然後一直被沿用，美國專利商標局於編寫專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）時遂將之納入作為其中一章節⁹。因此若要快速地瞭解BRI原則的具體內涵為何，可以參酌專利審查程序手冊中的相關章節之說明。

在專利申請審查程序中採用BRI原則的主要目的是為了減少專利在被核准之

⁸ Kevin Greenleaf et al., How different are the Broadest Reasonable Interpretation and Phillips Claim Construction Standards?, 2018, 1, available at <https://www.ipo.org/wp-content/uploads/2018/10/BRI-v-Phillips-Final-1.pdf> (last visited Aug. 28, 2019).

⁹ 吳宏亮，最寬合理解釋原則之探究（上），網址：<http://www.angle.com.tw/aasc/twpaa/info/NewsDetail.asp?1=1&iNews=24124>，最後瀏覽日：2019年8月28日。

後，請求項在訴訟過程中被過廣的解釋的可能性¹⁰。在BRI原則下進行解釋請求項，專利申請人可以透過修正（amendment）的方式在審查過程中修改請求項，如此不僅可以達到上述的目的，也可以建立究竟專利申請人所想要請求之意圖（intents to claim）的清楚記錄¹¹。易言之，在BRI原則下，將專利申請案的請求項解釋為最大且合理的範圍，因此審查人員可以更輕易來找到前案來核駁，而專利申請人在答辯中可以進行修正，透過這種來回核駁與答辯的協商的過程，明確化專利申請人心中主觀上所認為其所請之發明的合理範圍，同時也會留下紀錄。

BRI原則強調在解釋請求項時的合理性，即所謂的最寬廣合理解釋而非最寬廣可能解釋（broadest possible interpretation, BPI原則）¹²。所謂的合理性是指在解釋請求項之用語（term）之意義（meaning）時，必須與該用語之通常且慣用（ordinary and customary）意義一致，同時也必須與說明書（specification）與圖式（drawings）中所使用的該用語的意義一致¹³。而這種通常且慣用意義是必須該專利所屬技術領域中之熟悉該技術者（skilled in the art）所能理解的¹⁴。

所謂的熟悉該技術者，即是在該申請專利之發明當時，在該發明所屬技術領域中具有通常技術（ordinary skill）者¹⁵；而所謂的通常且慣用意義，是指該用語的字面意義（plain meaning），此字面意義亦須與說明書中所賦予該用語的意義相符¹⁶。用於解釋該用語之通常且慣用意義的證據可以是多源的，如說明書、圖式、文字本身的意義以及先前技術（prior art）等，所謂的先前技術包含先前公開的專利文獻、商業公開資料（trade publications）以及字典，但最佳的來源就是說明書¹⁷。因此，在BRI原則中並不一定絕對禁止使用外部證據，如字典或先前公開的出版品

¹⁰ U.S. PAT. & TRADEMARK OFFICE, U.S. DEP'T OF COMMERCE, MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE § 2111 (Rev. 08.2017, 2018) [hereinafter MPEP].

¹¹ *Id.*

¹² *Id.*

¹³ *Id.*

¹⁴ *Id.*

¹⁵ MPEP § 2111.01.

¹⁶ *Id.*

¹⁷ *Id.*

等，只是這些外部證據僅屬於從屬地位，僅用於確認該用語之解釋是否合理¹⁸。

當該用語之解釋後的通常且慣用意義與說明書的不一致時，會導致不正確的解釋結果而失去其合理性。例如在In re Imes¹⁹一案中是關於專利申請第09/874, 423號申請案的爭議，該件專利主要是關於透過網路傳送數位影像的通訊裝置，該通訊裝置包含無線通訊模組（wireless communication module），其可根據要求將該通訊裝置內儲存的數位影像以無線通訊（wirelessly communicate）方式傳送到一目的端。本案的爭議用語在於「wireless」一詞的解釋。

審查人員找到的前案中，係於一數位相機中設置有一可移動的記憶卡（removable memory card），此可移動的記憶卡可如flash記憶卡並可於其中儲存數位相片資訊，當此可移動的記憶卡由相機中移除拔出，再插入一電腦裝置中，即完成兩裝置間之數位相片資訊的通訊。因此，審查人員在BRI原則下，將請求項用語「wireless」解釋為「包含當可移動的記憶卡被插入電腦裝置後，在可移動的記憶卡之金屬接點（metal contacts）與電腦裝置之間的通訊」。因為審查人員認為這些金屬接點並不是線（wire），所以已經揭示了該專利申請案的無線通訊模組，最終核駁了該件申請案。PTAB維持了該審查人員的認定。

案件經上訴到聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC），CAFC則有不同見解，其認為「wireless」一字的解釋應當是可以相當直接的，如'423申請案之說明書中已經定義所謂的「wireless」指的是一個通訊、監視或控制系統，其中透過電磁波或聲波作為載波並於其上載有訊號於大氣環境進行，而非是透過線（wire），說明書中也進一步指出這種無線通訊的方式如Bluetooth或是其他各種電信通訊協定。然而，審查人員所指出的可移動的記憶卡之金屬接點並未使用電磁波或聲波作為載波訊號並於其上載有資料，因此審查人員在BRI原則下，對請求項用語「wireless」之解釋意義與說明書並不一致，屬於錯誤的解釋，最後廢棄（reverse）了PTAB的決定。

簡而言之，在BRI原則中，所謂的「最寬廣」就是以該用語的通常且慣用意義來解釋，而所謂的「合理」則是指該通常且慣用意義，不能超出在申請專利之發明

¹⁸ Greenleaf et al., *supra* note 8, at 2.

¹⁹ In re Imes, 778 F.3d 1250 (Fed. Cir. 2015).

之熟悉該技術者所能理解或瞭解的範圍，而且與說明書中的解釋一致而無相反或特定解釋²⁰。

二、Phillips原則

Phillips原則，即一般意義解釋原則，又可稱為客觀合理解釋原則²¹，指的是以一個該發明所屬技術領域中具有通常知識者，以專利申請歷史檔案為基礎，客觀解釋請求項的文字意義，合理界定出其範圍，反觀相較於BRI原則是在探詢申請人於專利申請時對請求項範圍的「主觀」意圖，Phillips原則則是在探詢其文字的「客觀」意義²²，而非專利申請人對於請求項範圍之主觀的意圖。

Phillips原則的確立，係在CAFC於2005年對Phillips v. AWH Corp.²³一案的全院聯席判決後，其後的其他案件所依循而建立的判斷原則。在Phillips原則下，認為請求項的文字通常有其本身的通常且慣用意義（ordinary and customary meaning）²⁴，這種通常且慣用意義對於熟悉該技術（skilled in the art）者在發明提出專利申請的當時必須具有的涵義²⁵。在使用的證據方面，主要是使用內部證據，次要為使用外部證據。內部證據包含說明書以及申請歷史檔案²⁶。

舉例來說，在一件涉及樓板使用之建築材料的專利中，請求項中所使用的用語「board」若在BRI原則下其意義是指「板」，唯說明書與申請歷史檔案皆一致性的使用「board」這個字來表述原木所切下的木質板，因此，在Phillips原則下請求項中「board」的意義應解釋為「木質板」²⁷。

²⁰ 吳宏亮，註9文。

²¹ 顏吉承，申請專利範圍的最寬廣合理解釋與客觀合理解釋，專利師，2015年1月，20期，7-10頁。

²² 同前註。

²³ Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (*en banc*).

²⁴ *Id.* at 1312.

²⁵ *Id.* at 1313.

²⁶ *Id.* at 1315-18.

²⁷ 案件分析請參盧建川，Board會被解釋限於木質板嗎？，廣流電子報，2017年8月，40期，網址：<http://www.widebandip.com/tw/knowledge2.php?type1=A&name2=&idno=229>，最後瀏覽日：2019年8月28日。

簡而言之，在Phillips原則中，解釋請求項時是以內部證據及／或外部證據作為解釋的依據基礎，在這些證據的佐證下，客觀地解釋出請求項用語合理的字面意義。

三、小 結

由以上的淺析可知，BRI原則與Phillips原則之間存有異中有同、同中有異之微妙關係。在解釋目的方面，前者是探知申請人的「主觀」意圖，後者是探知請求項的「客觀」範圍；在時間基準上，兩者皆是以專利申請日為認定基準時點；在解釋主體上，兩者皆為該發明所屬技術領域中具有通常知識者；在使用的證據上，兩者皆是以內部證據為優先²⁸，惟前者所能使用之內部證據應僅限於說明書與圖式，且前者所能使用之外部證據主要為先前公開的專利文獻、商業公開資料以及字典。

綜上所述，於BRI原則解釋請求項下，解釋手法是趨向放寬的方向，將請求項的字面範圍往外擴張，給予請求項用語在說明書與圖式的支持下最寬廣的合理範圍²⁹，用於專利申請審查階段，可以透過申請人所提出修正的方式來探知其對請求項範圍的「主觀」意圖。反觀於Phillips原則解釋請求項下，解釋手法是趨向窄化的方向，將請求項的字面範圍往內限縮，給予請求項用語在客觀證據基礎下符合社會大眾客觀上所期待而可信賴的合理範圍³⁰，用於司法審查階段，可以衡平公眾利益與專利權人利益。

參、我國專利實務上關於請求項解釋的現行規定與說明

我國專利實務上關於請求項解釋的規定或說明，主要為專利法第58條的規定，以及智慧財產局所制定的專利審查基準與其於2016年所制定的專利侵權判斷要點中的相關部分。分述如下：

²⁸ 顏吉承，註21文，11頁。

²⁹ 同前註，14頁。

³⁰ 同前註。

一、專利法的相關規定

(一)專利法第58條第4項是否適用於專利申請審查階段與司法機關宜有更明確之規定

專利法第58條係規定於「專利權」一節，該條前3項係規定專利權之實施，因此在體系上解釋該法條之第4項，應是適用於實施專利權時之請求項解釋，亦即專利侵權訴訟之時。

若以專利權之取得時點進行區分，可分為專利申請審查階段與專利權階段，則在專利申請審查階段時，假若有解釋請求項之必要時是否即可適用專利法第58條第4項？而在專利權階段尚可再分為專利權之有效性的舉發程序以及專利權之侵害的民事訴訟程序，於前者若有解釋請求項之必要時是否即可適用專利法第58條第4項？因為無論是在專利申請審查階段，或是在專利權之有效性的舉發程序中，皆不是所謂的實施專利權，是否即能適用體系上解釋之專利法第58條第4項？

針對上開問題，有論者謂專利法第58條第4項是否適用於行政審查階段與司法審查階段仍有不同見解³¹。有論者謂在不同的階段會分別涉及行政機關與司法機關的對解釋請求項的不同操作與不同之目的³²。因此在專利法的規定上實應加以明確區分相關適用之法律規定。

(二)解釋請求項之折衷主義

解釋請求項之基本理論包含周邊限定主義、中心限定主義以及折衷主義，我國專利法係採用世界主流的折衷主義³³。專利法第58條第4項前段之規定，發明專利權範圍，是以請求項為準，屬偏向周邊限定主義；同項後段之規定，在解釋請求項時，並得審酌說明書及圖式，屬偏向中心限定主義³⁴。易言之，就目前專利法之規定，一個請求項的範圍以其所記載之內容的字面意義為準，倘若有必要對於該記載

³¹ 同前註，1頁。

³² 邱元玠、古文豪、陳麒文，專利審查參酌說明書及圖式之探討，智慧財產權月刊，2016年4月，208期，39頁。

³³ 顏吉承，專利說明書撰寫實務，2007年，326-327頁。

³⁴ 顏吉承，註21文，16頁。

之內容進行解釋時，則可以審酌說明書及圖式。法條中所使用的「得」審酌而非「應」審酌於實務上亦有產生爭議，即以請求項的「明確性」作為判斷是否於解釋請求項時需要審酌說明書及圖式的問題。

(三)以請求項的「明確性」為判斷是否須審酌說明書及圖式的問題

該法條中對於解釋請求項係規定「得」審酌說明書及圖式，然而專利實務界迭有爭議認為是否「應」審酌說明書及圖式，因解釋方法的不同，甚而導致解釋的結果豬羊變色³⁵。

有論者認為，在解釋請求項時是否審酌說明書及圖式應以申請專利範圍之記載內容「明確」或「不明確」為分界來加以決定，我國專利界亦偏向採用此一方法³⁶。有論者提出最高法院102年度台上字第2298號判決意旨亦支持此種區分方法³⁷。亦有論者提出：採積極說者認為無論何種情況皆須審酌，採消極說者認為只有在請求項為不明確時始有審酌之必要³⁸。

但採用此法卻又衍生出必須先審查請求項的明確性，然在審查請求項的明確性時，於解釋請求項「得」參酌說明書、圖式及申請時之通常知識³⁹，這種雞生蛋或蛋生雞之無解問題⁴⁰？

(四)參酌該條文之立法理由，於解釋請求項時「實應」參考其說明書及圖式

若參酌該條文於2003年修正專利法時之立法理由，是參考歐洲專利公約第69條

³⁵ 顏吉承，解釋申請專利範圍「應」審酌說明書及圖式？（上），網址：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/TW-23.htm，最後瀏覽日：2019年8月28日。

³⁶ 顏吉承，解釋申請專利範圍「應」審酌說明書及圖式？（中），網址：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/TW-24.htm，最後瀏覽日：2019年8月28日。

³⁷ 邱元玠、古文豪、陳麒文，註32文，31-32頁。

³⁸ 張仁平，註6文，96-97頁。

³⁹ 智慧財產局，專利審查基準，2019年1月，2-1-18頁，網址：<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6680&CtUnit=3208&BaseDSD=7&mp=1>，最後瀏覽日：2019年8月28日。

⁴⁰ 顏吉承，解釋申請專利範圍「應」審酌說明書及圖式？（下），網址：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/TW-25.htm，最後瀏覽日：2019年8月28日。

規定之意旨予以修正條文內容：「在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內，惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其說明書及圖式，以瞭解其目的、作用及效果⁴¹。」顯見立法理由中已有明示⁴²。

有論者謂若依各主要國家或地區之相關法律見解，無論申請專利範圍是否明確，於解釋請求項時，均應審酌說明書及圖式⁴³。再加上專利法第58條第4項之立法理由的明示，以及審判實務上的相同見解⁴⁴，於解釋請求項係「應」審酌說明書及圖式。

有論者認為專利法第58條第4項應進行修法，進一步改為「於解釋請求項時，並應審酌說明書與圖式。⁴⁵」有論者則提出回歸專利法制之根源，從先占之法理出發。以請求項中所界定之內容與說明書所載的發明兩者比較，若前者超出後者時，則「應」審酌說明書及圖式，限縮申請專利範圍至說明書所記載的發明，使專利權範圍限於發明人的發明，始符合先占之法理⁴⁶。

(五)小 結

由以上說明可知，專利法第58條第4項之規定除上開之問題外，亦未對其於解釋請求項時，係在探知申請人之「主觀」意圖？或是在探知請求項之合理的「客觀」範圍？有所明定。

倘若依照上開對該條文解析，僅可推知其應與美國專利實務中之BRI原則中「於解釋用語之意義時須與說明書與圖式中所使用的該用語一致」之要求相近，亦與美國專利實務中之Phillips原則中「於解釋請求項時必須使用內部證據中的說明書」之要求相近。換句話說，經解釋後的請求項用語之意義，不能違反說明書與圖

⁴¹ 智慧財產局，專利法逐條釋義，2014年9月，178頁，網址：<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=532218&ctNode=6952&mp=1>，最後瀏覽日：2019年8月28日。

⁴² 顏吉承，註40文。

⁴³ 同前註。

⁴⁴ 同前註。

⁴⁵ 張仁平，註6文，126頁。

⁴⁶ 顏吉承，註40文。

式中所賦予該用語的真正意義。

二、專利審查基準的相關規定

專利審查基準是智慧財產局依其職權所制訂，制訂其目的主要在於規範智慧財產局內部之審查人員進行審查專利申請案件時的基準，並非為直接拘束一般不特定人民，自屬行政命令中之行政規則⁴⁷。因此專利審查人員在進行專利申請案的審查時，自應遵循專利審查基準的相關規定。

專利審查基準在「請求項記載原則」一節中，關於明確性的審查說明中規定：解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識⁴⁸。換句話說，在審查請求項之記載內容是否明確時，是以其是否使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義⁴⁹。因此，這裡所謂參酌的通常知識的請求項解釋，是指判斷請求項記載內容是否明確，與界定請求項範圍的請求項解釋，似應有不同。

另外，專利審查基準在「請求項之解釋」一節中，是對於專利法第58條中關於請求項解釋的條文，提出行政機關的說明：解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。對於請求項中之用語，若說明書中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明；對於請求項中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識。此外，請求項之技術特徵後得附加圖式中對應之符號，惟該符號不得作為解釋請求項之限制⁵⁰。

由以上說明可知，以目前專利專責機關的實務做法，係認為專利法第58條第4項關於解釋請求項之規定是可以適用於專利申請審查階段。我國專利審查基準的規範採最寬廣合理解釋原則，即與美國專利實務中所採用之BRI原則相同⁵¹。不過，有

⁴⁷ 陳智超，淺論專利審查基準之性質，智慧財產權月刊，1999年8月，8期，31頁。

⁴⁸ 智慧財產局，註39書，2-1-8頁。

⁴⁹ 同前註。

⁵⁰ 同前註，2-1-33至34頁。

⁵¹ 盧建川，最寬廣合理解釋（BRI）v.最寬廣可能解釋（BPI），廣流電子報，2017年12月，42期，網址：<http://www.widebandip.com/tw/knowledge2.php?type1=A&idno=236>，最後瀏覽日：2019年8月28日。

論者認為在實務上的操作，卻是接近美國專利實務中之BPI原則的文義解釋⁵²。

三、專利侵權判斷要點的相關規定

智慧財產局於2016年制訂專利侵權判斷要點並函送司法院處理後續相關事宜⁵³。該判斷要點說明了請求項解釋之目的在於正確解釋請求項之文字意義，以確認請求項界定之範圍⁵⁴。同時請求項解釋之時點，應限於該發明所屬技術領域中具有通常知識者於專利申請時所能瞭解之意義⁵⁵。

該判斷要點進一步說明：「原則上，於解釋請求項時，對於其中之用語及技術特徵，應給予最合理的解釋。對於請求項中之用語，若於說明書中另有明確之定義或說明時，應考量該定義或說明。對於請求項之記載有疑義而須釐清時，應考量說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案等內部證據，若仍有疑義時，應另考量專業字典、辭典、工具書、教科書、百科全書及專家證詞等外部證據⁵⁶。」

由以上說明可知，專利侵權判斷要點的規範採客觀合理解釋原則，即與美國專利實務中所採用之Phillips原則相同，必須依照內部證據及外部證據給予請求項之用語最合理的解釋。

肆、智慧財產法院的審判實務觀察與淺析

由於專利法、專利審查基準與專利侵權判斷要點三者對於解釋請求項所採用的原則並不相同，且專利專責機關於專利申請審查階段中，在判斷請求項「明確性」之解釋請求項時是採用專利法之判斷原則，即得審酌說明書與圖式，但在其他的專利申請審查程序中確是採用最寬廣合理解釋原則，則後續之不同訴訟類型中涉及請求項解釋時，司法審查所採取的原則為何？

⁵² 同前註。

⁵³ 經濟部智慧財產局105年2月5日智專字第10512300230號函。

⁵⁴ 智慧財產局，專利侵權判斷要點，2016年，5頁，網址：<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=597615&CtNode=7768&mp=1>，最後瀏覽日：2019年8月28日。

⁵⁵ 同前註。

⁵⁶ 同前註。

我國司法審判制度屬於二元制，關於專利權之取得與權利有效性之爭執，屬於行政訴訟的裁判範圍，而關於專利權之侵害救濟的爭執，屬於民事訴訟的裁判範圍，兩者本屬於不同的審判體系。唯在智慧財產法院成立之後，專屬管轄專利相關的案件，同時專利侵權的民事訴訟中，智慧財產法院除須對侵權與否進行判斷外，通常亦須對於涉訟專利的有效性進行判斷，因此可以藉由觀察智慧財產法院的案例，來得到在不同訴訟類型中涉及請求項解釋時，智慧財產法院所採取的原則。

一、智慧財產法院尚未有統一的請求項解釋原則

由近期裁判的相關不同類型的訴訟案件中可以發現，在同一訴訟種類中，有些案件採用最寬廣合理解釋原則、有些則採用客觀合理解釋原則、有些則僅援引專利法第58條作為其解釋請求項的法理依據的案件。也就是說，在涉及專利權侵害的民事案件中或是涉及專利權舉發的行政案件中，上開3種解釋請求項的依據原則皆曾被法院所採用。

(一)援引專利法第58條第4項後採用最寬廣合理解釋原則之案例

在採最寬廣合理解釋原則的案件⁵⁷中，法院的論理方式是先述明專利法第58條定有解釋請求項的條文，接著即援引最高行政法院107年度判字第154號行政判決的意旨認為請求項解釋應以最合理寬廣之解釋為準。

最高行政法院107年度判字第154號行政判決為關於專利舉發案件，在關於請求項解釋部分，最高行政法院認為：「由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋申請專利範圍時，固得審酌說明書及圖式，並應就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及

⁵⁷ 行政類如智慧財產法院107年度行專更(一)字第3號行政判決、智慧財產法院107年度行專訴字第67號行政判決、智慧財產法院107年度行專訴字第72號行政判決等；民事類如智慧財產法院107年度民專訴字第22號民事判決、智慧財產法院107年度民專訴字第64號民事判決、智慧財產法院107年度民專訴字第84號民事判決、智慧財產法院107年度民專訴字第17號民事判決等。

其所構成之技術手段，故參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍⁵⁸。」

比較值得注意的案件是關於專利權人對智慧財產局依照最寬廣合理解釋原則下進行用語之解釋結果的「合理性」不服，所提出的爭執，在智慧財產法院106年度行專訴字第90號行政判決案例中是關於專利舉發之案件，原告（即專利權人）主張被告（即智慧財產局）將請求項中之用語「連續進行」擴張解釋為包括「同時開始」之情況，顯與系爭專利說明書之記載不一致，非符發明之本意，難謂「合理」之解釋。縱使考慮「最寬廣」之解釋方式，基於一般認知，亦殊難想像「連續」二字會包含「同時」開始或結束之情況⁵⁹。

被告則主張在解釋請求項時得採「最廣泛、合理解釋」並無不當，其理由在於：雖然在93年版專利審查基準中對於申請專利範圍之記載有疑義而需要解釋時，並未明文記載應該如何解釋，僅說明應一併考量發明說明、圖式及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識，但是該版基準也沒有限制於解釋申請專利範圍時不得採「最廣泛、合理解釋」之意涵。再者，102年版專利審查基準已明文規範，因此，解釋申請專利範圍時得採「最廣泛、合理解釋」並無不當⁶⁰。

法院審理後認為：「關於請求項之解釋……智慧局實務上在舉發階段向來都是採『寬廣合理解釋』，系爭專利核准時之93年版專利審查基準雖未提及『最廣泛、合理』之解釋，惟解釋申請專利範圍時，為瞭解每一請求項所載之發明，本應以請求項中所載之發明的整體為對象，並參考其說明書及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，做出整體一致性之解釋，而且本院104年度行專訴字第88號行政判決意旨，針對應適用93年7月1日修正施行之專利法之舉發案，亦做出『參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，仍應以申請專利範圍之「最合理寬廣」之解釋為準』之見解⁶¹。」

⁵⁸ 最高行政法院107年度判字第154號行政判決，「理由、六、(四)」。

⁵⁹ 智慧財產法院106年度行專訴字第90號行政判決，「事實及理由、二、(六)」。

⁶⁰ 同前註，「事實及理由、三、(六)」。

⁶¹ 同前註，「事實及理由、六、(四)、1」。

(二)援引專利法第58條第4項後採用客觀合理解釋原則之案例

在採用客觀合理解釋原則的案件⁶²中，法院主要在探討如何客觀合理的解釋請求項用語，即是使用內部證據與外部證據來建立所謂的客觀性與合理性。

與上開第(一)點相同的，法院的論理方式也是先述明關於解釋請求項為專利法第58條第4項定有明文，在法有明文下，原則上應以系爭專利申請專利範圍中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常總括的範圍，予以認定，蓋因申請專利範圍一經公告，即具有對外公示之功能及效果，為使公眾有一致之信賴，因此解釋申請專利範圍應以「客觀合理方式」解釋其文字的客觀意義，非探求申請人之主觀意思⁶³。

接著，再說明如何客觀合理地探求專利請求項之通常習慣之意義，係以該發明所屬技術領域中具有通常知識者，就該文字於系爭專利申請時於相關技術領域中所被認知或瞭解之範圍予以解釋，除非申請人於說明書中賦予該文字特定之定義，否則應以該發明領域中之通常知識者通常習慣之意義作為申請專利範圍中之文字意義，並應以內部證據為優先適用，當內部證據無法清楚顯示其意義時，始參酌外部證據解釋之⁶⁴。

所謂的內部證據包含說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案等。所謂的外部證據包含專業字典、辭典、工具書、教科書、百科全書及專家證詞等。其中，申請歷史檔案係指專利案自申請專利至專利權維護過程中，於專利申請時之說明書、申請專利範圍及圖式以外的文件檔案，例如外文說明書、申請專利、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、面詢紀錄、答辯書、理由書或其他相關文件等。專利案自申請專利至專利權維護過程中，專利申請人或專利權人為了克服審查意見或舉發理由而對請求項之用語或技術特徵做出限縮性解釋時，則該申請歷史檔案亦可作為解釋請求項之依據⁶⁵。

⁶² 行政類如智慧財產法院106年度行專訴字第58號行政判決、智慧財產法院104年度行專更(一)字第5號行政判決；民事類如智慧財產法院107年度民專上字第8號民事判決、智慧財產法院106年度民專上字第41號民事判決、智慧財產法院106年度民專訴字第1號民事判決。

⁶³ 智慧財產法院106年度行專訴字第58號行政判決，「事實及理由、乙、陸、(四)、(一)、(1)、1」。

⁶⁴ 同前註。

⁶⁵ 智慧財產法院107年度民專上字第3號民事判決，「事實及理由、貳、六、(三)、1、(1)」。

(三)僅援引專利法第58條第4項及其立法理由之案例

這類型案例⁶⁶中，法院直接援引專利法第58條第4項之立法理由謂：「從而，專利權範圍以申請專利範圍所記載者為直接依據，在解釋申請專利範圍時，創作說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，並不在保護範圍之內，惟專利說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，不應侷限於申請專利範圍之字面意義，實應參考其說明書及圖式，以了解其目的、作用及效果⁶⁷。」

二、智慧財產法院之民事類專利訴訟中是否適用最寬廣合理解釋原則

在美國專利實務中，於解釋請求項時採用BRI原則僅用於專利申請的審查程序中，審查人員賦予申請專利的請求項範圍最寬廣的解釋，而申請人可以修正請求項方式進行調整請求項範圍大小的協商，如此在專利被核准之後，可以防止其專利權範圍被解釋過廣而超過其發明所應有的範圍⁶⁸。因此BRI原則僅用於專利申請審查階段，一旦取得專利權後，無論是PTAB中的複審程序或是法院專利訴訟程序都是採用Phillips原則來進行解釋請求項。

與美國專利實務相較之下，我國專利司法審判實務中，就上開對智慧財產法院的案例之觀察結果，不論是行政類的專利舉發案件以及民事類的專利侵權案件，法院都有採用最寬廣合理解釋原則來解釋請求項，如此做法是否合適？不無疑問。

在我國專利侵權訴訟與美國專利侵權訴訟仍有不同之處，在我國專利侵權訴訟中，專利權人可以依照被告所提出攻擊專利有效性的證據與主張，對於涉訟的請求項提出更正，反觀在美國專利侵害訴訟中，幾乎沒有於訴訟中用更正方式來改寫請求項的案例⁶⁹。

⁶⁶ 行政類如智慧財產法院104年度行專訴字第91號行政判決；民事類如智慧財產法院106年度民專訴字第25號民事判決、智慧財產法院104年度民專訴字第36號民事判決。

⁶⁷ 智慧財產法院106年度民專訴字第25號民事判決，「事實及理由四、(四)、1、(1)」。

⁶⁸ 顏吉承，註21文，16頁。

⁶⁹ 劉國讚，專利侵權訴訟之研究——以日本法院智慧財產權裁判為研究核心，司法院委託學者專題研究案，2013年12月20日，80頁，網址：<http://www.judicial.gov.tw/IPProperty/work12/>

易言之，如果專利權人可以在民事專利侵權訴訟以更正方式來修改請求項範圍，則是否與美國專利申請過程中申請人可以使用修正請求項之方式有著異曲同工之處？當然另一個問題是，更正程序比修正程序具有更嚴格的法定要件要求，訴訟進行中的所提出的請求項更正程序很有可能被法院駁回。

專利權的審查本來即包含智慧局核准前的官方審查，以及專利領證之後的公眾審查，而在專利侵權訴訟中被告對涉訟專利所提出的有效性攻擊，本屬於公眾審查的範圍，且我國的專利實務是允許在訴訟的過程中專利權人對於涉訟請求項進行更正修改以避開前案證據的攻擊，因此，假若在專利權人的更正有被核准的情況下，民事訴訟法院於後續的程序中採用最寬廣合理解釋原則來解釋請求項看似也不無道理。

然而，若回到最寬廣合理解釋原則的目的，是在探知專利申請人在申請時對於請求項範圍之「主觀」意圖，倘若在民事專利侵權訴訟中採最寬廣合理解釋原則來解釋請求項，已是在探知專利權人於專利侵權發生時的請求項範圍之「主觀」意圖，恐已與最寬廣合理解釋原則之目的相違。

再者，在民事專利侵權訴訟中，法院對請求項的解釋會同時適用於專利有效性之判斷以及專利侵權之判斷，在審判實務中，法院對於此兩者並無審理先後之要求與差別。易言之，假使法院採用最寬廣合理解釋原則於解釋請求項後，即先據此對專利侵權之有無進行判斷，並判斷被告產品落入解釋後的請求項範圍，在法院逕行判斷專利侵權的情況下，則對於被告是否公允？因為此一解釋後的請求項範圍極有可能因其範圍較大而可以被前案證據無效，也就是說，此時法院所做出之請求項解釋後的範圍，已經明顯逾越了該專利所被期待的客觀合理範圍，對公眾利益產生影響。相似的，假使法院採用最寬廣合理解釋原則於解釋請求項後，係先據此對專利權之有效性進行判斷，並判斷系爭請求項為無效，但假使於客觀合理解釋原則下於解釋請求項後就相同的前案證據應認定系爭請求項為有效，於此種情況下對於原告是否公允？

本文認為，若對照美國專利實務中採最寬廣合理解釋原則下進行解釋請求項之

%E4%BB%A5%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B3%95%E9%99%A2%E6%99%BA%E6%85
%A7%E8%B2%A1%E7%94%A2%E6%AC%8A%E8%A3%81%E5%88%A4%E7%82%BA%E7
%A0%94%E7%A9%B6%E6%A0%B8%E5%BF%83.pdf，最後瀏覽日：2019年8月28日。

目的，是希望專利申請人可以透過修正的方式在審查過程中修改請求項，並建立究竟專利申請人在申請時所想要請求之意圖的清楚記錄，這種所謂的請求之意圖，應即是申請人於發明完成之時其內心所認為該發明究竟是什麼、於專利申請時其內心所認為請求的範圍究竟是什麼的意圖，則在我國專利民事侵權訴訟中若採最寬廣合理解釋原則下進行解釋請求項，則無法與這樣的目的相符，且亦不符合公眾利益與當事人之利益，因此，專利民事侵權訴訟中不應採最寬廣合理解釋原則來進行解釋請求項。

三、智慧財產法院之行政訴訟中是否適用客觀合理解釋原則

專利行政訴訟中涉及解釋請求項的案例，皆為因專利舉發案件所提起的，通常這類案件是因同一件專利在民事侵權訴訟中的被告對涉訟專利所提出對應的舉發案。與民事侵權訴訟不同的是，實務上對於行政訴訟中的專利更正原則更為嚴格，若智慧財產局在專利舉發案中之舉發審定作成前已經依法通知權利人得申請更正，權利人未申請更正或申請更正但經否准更正者，不再容許專利權人申請更正⁷⁰。

也就是說，在專利舉發案件中，通常於智慧財產局審理階段已經給予更正請求項的機會，因此在後續的行政訴訟中法院通常不會同意專利權人申請更正請求項。因此在解釋請求項的原則似應採用客觀合理解釋原則。如此一來，也不會與民事侵權訴訟中的請求項解釋之意義產生歧異。

四、專利法第58條第4項之在解釋請求項時，並「得」審酌說明書及圖式的規定，在審判實務上已經為「應」審酌說明書及圖式

按最寬廣合理解釋原則所進行之請求項解釋須與說明書一致，而按客觀合理解釋原則所進行之請求項解釋須參考說明書與圖式等內部證據，於此兩原則下進行解釋請求項時應審酌說明書與圖式自不待言。而於僅援引專利法第58條第4項及其立

⁷⁰ 江郁仁，淺談專利行政訴訟中全案准駁、新證據與更正，網址：https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications-detail.asp?article_code=03&article_classify_sn=64&sn=1028，最後瀏覽日：2019年8月28日。

法理由之案例中，亦認為於解釋請求項時，實應參考其說明書及圖式，以瞭解其目的、作用及效果。

所以就審判實務上的觀察，無論法院在何種訴訟類型中採用何種原則來解釋請求項，說明書與圖式都是不可或缺的重要資料。以筆者本身從事專利工作的經驗來說，往往很難單僅由請求項記載之內容來清楚界定出其範圍或解釋出其用語之意義，除了請求項本身記載之不明確或錯誤情形外，尚有申請人自訂之用語、技術手段的不易理解等等原因，因此，本文亦認為不論於任何階段只要有解釋請求項之需要時，至少應參考說明書及圖式。

五、解釋請求項時之審酌說明書及圖式與禁止讀入原則的兩難

所謂禁止讀入原則，係指發明專利之權利範圍，由申請專利範圍中各請求項之文字所限定，僅載於說明書而未載於請求項之技術特徵，則無法限定專利權之範圍⁷¹。換句話說，在解釋請求項時，應以請求項所記載之內容為依據，在參酌說明書與圖式時，不得將說明書或圖式中已有揭露但未於請求項為記載之技術特徵引入請求項⁷²。

在解釋請求項時審酌說明書與圖式來確定請求項中用語之意義，但卻又不得將請求項中未記載之技術內容讀入請求項中，「解釋」與「讀入」兩者之間的區別終究不具體，且屢有爭議⁷³。舉例來說，在民事專利侵權訴訟中常見難以處理的狀況如一專利發明之技術手段Z具有A+B+C 3個必要技術特徵元件所構成，但在請求項中僅記載技術手段Z包含A+B，則在解釋請求項中之技術手段Z時，是以請求項中所載A+B為準？或應審酌說明書而將其解釋為A+B+C⁷⁴？而後者是否又有違反禁止讀入原則？

在實際的案例⁷⁵中，系爭專利請求項記載「一種導電糊用於藉由以500至900°C燒製而形成太陽能電池電極之用途，……」，爭議用語發生在「500至900°C燒製」

⁷¹ 智慧財產法院105年度民專上字第8號民事判決，「事實及理由、參、五、(四)、2、(2)」。

⁷² 智慧財產局，註54書，8頁。

⁷³ 顏吉承，註33書，340-341頁。

⁷⁴ 顏吉承，註35文。

⁷⁵ 智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決。

是指專利權人所主張的「經過溫度」？或是被控侵權者所主張的「最高溫度」？

智慧財產法院在解釋該爭議用語時審酌系爭專利說明書中之記載：

第12頁第12至15行記載「然後藉習知方法（如網版印刷）將本發明之導電糊塗布在上述抗反射膜上，在500至900°C之『最高溫度』乾燥及燒製總共約1至30分鐘之燒製時間……」；

第14頁第1行記載「應注意，前電極係在800°C之『最高溫度』燒製」；

第23頁第11至16行記載「……且在800°C之『最高溫度』燒製而形成前電極及製備太陽能電池裝置。亦使用相同之樣品形成梳形圖案，將其在760°C與780°C之『最高溫度』燒製而製備僅燒製溫度不同之太陽能電池裝置……亦以比較性樣品1與2形成梳形圖案，將其在800°C之『最高溫度』燒製而製備太陽能電池裝置」；以及

第24頁表4記載實施例與比較例之燒製溫度均為單一的溫度，並非一個範圍的溫度⁷⁶。」

法院最後認定，「系爭專利說明書中所指的『500至900°C燒製』並無任何一個實施例或說明其為一個範圍的溫度燒製，反而是揭露了該溫度是『最高溫度』，基於，該燒製溫度自應解釋為『最高溫度』而非『經過溫度』，才能符合發明說明之精神⁷⁷。」專利權人所主張：說明書有提及最高溫度，並不代表系爭專利請求項1之溫度就應解釋為最高溫度，如將「500至900°C」限縮為「最高溫度」，將違背以請求項為準原則及禁止讀入原則云云，自不足採⁷⁸。

又如另一案例⁷⁹中，是關於發明第1345041號專利舉發的爭議，系爭專利是關於燈具的散熱結構，爭議用語發生在系爭專利請求項1所載「外側曲面」，系爭專利說明書中記載：「該散熱器2具有一基座21及數個由該基座21外緣延伸而出的散熱鰭片22，該基座21具有一外側曲面241，該些散熱鰭片22可以是平板或是具有弧度……」，圖式中可看出外側曲面241具有內凹形狀，槽間設有散熱鰭片22，如下圖所示。

⁷⁶ 同前註，「事實及理由、乙、肆、二、(二)、4、(2)」。

⁷⁷ 同前註。

⁷⁸ 同前註，「事實及理由、乙、肆、二、(二)、4、(3)」。

⁷⁹ 智慧財產法院107年度行專訴字第53號行政判決。

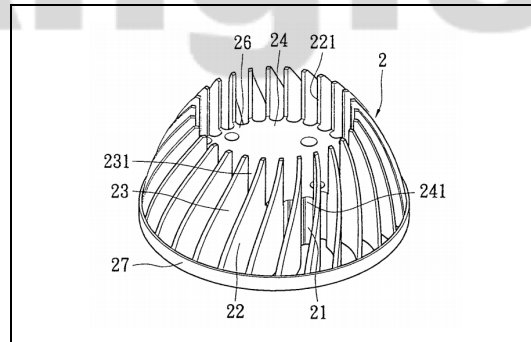


圖 發明第I345041號專利之第七圖圖示

專利權人主張：「參酌系爭專利說明書與圖式，瞭解系爭專利之目的、作用及效果，系爭專利散熱器基座之外側曲面必須是『內凹』，始可使氣流流入散熱器中心，以達到系爭專利提升散熱效果的目的。職是，解釋系爭專利請求項1『外側曲面』，係指『內凹外側曲面』⁸⁰。」

智慧財產局主張：「專利權人將系爭專利請求項1『外側曲面』解釋為『內凹外側曲面』，依據系爭專利說明書第6至8頁與第3、6圖，明顯讀入說明書之內容，任意增加申請專利範圍所記載之限制條件，而與禁止讀入原則相違。系爭專利請求項1明確記載『外側曲面』，自無另行解釋為『內凹外側曲面』之必要。⁸¹」

法院審理後認為：「外側曲面之特徵，應依通常習慣總括之意義予以解釋。以機械技術領域中具有通常知識者之認知，參酌系爭專利說明書與圖式來解釋⁸²。因系爭專利請求項1未界定散熱器基座之外側曲面形狀，是系爭專利請求項1不限定散熱器基座之外側曲面之形狀為向外凸、向內凹或其他形狀，僅要散熱鰭片內側邊緣與散熱器基座外側曲面間具有一間隙，不限任何形狀，使間隙形成一環狀中心流道，且中心流道與散熱鰭片內側邊緣之通口相通，均可提升散熱器散熱效果，而解決系爭專利所欲解決之問題。準此，系爭專利請求項1『外側曲面』文義，應解釋為『外側形狀為一彎曲面，並不限制彎曲面為向外凸或向內凹之形狀』。專利權人

⁸⁰ 同前註，「事實及理由、貳、一」。

⁸¹ 同前註，「事實及理由、參、一、(一)」。

⁸² 同前註，「事實及理由、伍、五、(二)、1」。

所主張之開理由，應不可採。⁸³」

易言之，若以通常知識者之認知，認為說明書或圖式中所記載的一技術內容，對於發明實質或目的之達成不具意義者，則不可將該技術內容讀入請求項中⁸⁴。以上開案例而言，圖式中有揭露出該外側曲面241具有內凹形狀，惟此內凹形狀對於該發明之散熱的目的，並無實質解決問題的幫助，因此專利權人將該內凹形狀「讀入」該「外側曲面」的解釋中，自屬與禁止讀入原則相違。

伍、結論與建議

綜上所述，本文分由以下幾個面向分別提出建議：

一、專利法制面

現行專利法第58條第4項之規定所產生的問題勢必透過修法才能解決，本文亦認同有論者所提出之於進行修法時，將條文進一步改為「於解釋請求項時，並應審酌說明書與圖式⁸⁵。」除此之外，對於該條項是否可直接適用於專利申請審查階段以及專利舉發之行政訴訟階段的請求項解釋，條文之規定應更加以明確化。

同時，就該條項規定下係是採最寬廣合理解釋原則、客觀合理解釋原則或是其他折衷原則來進行請求項的解釋，及其分別適用的訴訟類型或行政程序，亦應更具體且明確的規定。

二、專利申請審查實務面

專利審查基準規定於解釋請求項時是採最寬廣合理解釋原則，換句話說，智慧財產局之審查人員在進行專利申請案審查時，應依照專利審查基準之規定對於請求項之用語進行最廣泛、合理且與說明書一致之解釋，並據此作為判斷專利要件之新穎性與進步性的基礎，於審查意見通知函中載明，使申請人可以據此決定是否於答

⁸³ 同前註，「事實及理由、伍、五、(二)、2」。

⁸⁴ 顏吉承，註33書，341頁。

⁸⁵ 張仁平，註6文，126頁。

辯同時進行請求項之修正，以達到探知申請人之關於請求項之主觀意圖的目的。

然而，以筆者的工作經驗中，尚未見到有一份審查意見通知函中載明有審查人員依據採最寬廣合理解釋原則對請求項用語進行解釋後，再依據此解釋進行專利要件判斷的案件。

反觀相較於美國專利申請審查程序中，專利審查員會於核駁通知書（office action）明確指出依據BRI原則對請求項進行解釋後，再依據此解釋進行專利要件的核駁。例如在美國專利申請第14/070,129號中，專利審查員於2015年12月18日所發出的核駁通知書，在關於請求項21之進步性的認定中，即指出基於BRI原則，該請求項之「intermediate」與「between said pair of first/second/third side edges」已經被前案所揭示。

因此，本文建議智慧財產局在進行專利申請案審查，應落實專利審查基準規定，在適當的案件中，例如在第一次核駁通知書後並收到申請人答辯後，作成第二次核駁通知書時，就雙方有爭議之用語採最寬廣合理解釋原則進行解釋後，給予申請人答辯修正之機會，如此，不僅對審查人員而言可以更容易找到前案證據來判斷該申請案的可專利性，更可以進一步探知申請人對於請求項範圍之主觀意圖。

除此之外，當涉及專利權舉發案之審查時，是否適用專利審查基準所規定之於解釋請求項時所採最寬廣合理解釋原則？本文認為，由於在後續的行政訴訟中，法院在解釋請求項的原則應採用客觀合理解釋原則，基於解釋的一致性，在智慧財產局的專利權舉發案審查過程中，亦應採用客觀合理解釋原則來進行請求項的解釋，因此在專利審查基準中的相關規定亦應予明確化。

三、司法審查實務面

司法審查結果的一致性有利於建立人民對於司法的信賴感。因此在相同訴訟類型的司法審查中，對於解釋請求項應採用相同一致的解釋原則。易言之，就民事專利侵權訴訟以及因舉發案所引起之專利行政訴訟中，在解釋請求項的原則似應採用客觀合理解釋原則，即參考內部證據與外部證據對請求項用語做出客觀且合理的解釋。如此一來，就同一專利所引起之民事與行政訴訟，雖屬不同類型，但在請求項解釋之意義上應不致產生歧異。

四、專利說明書撰寫實務面

說明書與圖式的重要性絕對不亞於申請專利範圍，三者環環相扣關係密不可分。對於專利實務工作者在製作說明書與圖式時，除了必須準確掌握住發明的特徵技術內容之外，可以試著找出在請求項中可能產生爭議或不明確之用語，即使該用語屬於先前技術領域中已經有其通常且慣用之意義者，例如本文之上開案例中，請求項中之用語「wireless」或「board」，若想要該用語日後被解釋為特定意義時，即可於撰寫說明書時，就於實施方式中加以清楚說明或定義。反之，則不於說明書給予該用語之特定意義或敘述，以保留日後被解釋的模糊空間，以在爭議過程中留有操作此模糊空間之解釋上的彈性存在。