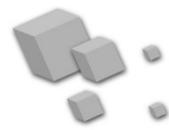


## 請求項差異化原則對申請專利 範圍解釋之擴張與限制

——以美國實務見解出發並剖析該原則  
在我國適用之情況



蕭詠翰\*

### 壹、前言

在專利民事侵權訴訟過程中，如何解釋申請專利範圍是法院之權責。攻擊防禦雙方依照訴訟之目的對申請專利範圍提出衝突對立之解釋，法院則需抽絲剝繭在一團煙硝砲火中，釐清究竟什麼樣的技術才是專利權人所擁有的權利範圍，並在專利法之規範下同時維護專利權人與公眾間之權益。在專利制度發展過程中，衍生出多種用於解釋申請專利範圍的方法及教條，而其中之一即是「請求項差異化原則」。無論是專利權人或是被控侵權人皆有可能採用此原則以將申請專利範圍之解釋導向有利其訴訟目的之方向前進。因此，本文將著重請求項差異化原則之原理及限制之介紹，並透過數起美國的司法訴訟判決說明採用此原則進行專利範圍解釋後可能產生之態樣，最後再以我國智慧財產法院105年度民專上字第41號民事判決作為討論，說明其中可能存在的問題。

DOI : 10.53106/221845622022100051004

收稿日：2022年6月30日

\* 理律法律事務所專利師。筆者意見不代表事務所立場。

## 貳、申請專利範圍解釋

### 一、申請專利範圍解釋之必要及法律基礎

根據經濟部智慧財產局所發布的「專利侵權判斷要點」，判斷專利侵權的第一步驟即是「解釋請求項」<sup>1</sup>。又，專利法第26條第2項前段規定「申請專利範圍應界定申請專利之發明」。緣是，欲釐清專利申請人企圖尋求保護之創作為何，就需藉由分析請求項記載文字開始著手。由於我國對於申請專利範圍之解釋係採折衷主義<sup>2</sup>，請求項之文義範圍絕非以機械化之方式對申請專利範圍所記載之文字進行讀取，而是在參考說明書及圖式揭露內容後才能加以確認<sup>3</sup>。

我國專利法第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」即給予解釋申請專利範圍之法源依據。依照此法條字面意義，說明書及圖式似乎是位於申請專利範圍之附屬地位，但有學者認為在解釋申請專利範圍時需要先參照說明書及圖式所揭露之內容，在瞭解專利申請人究竟創造出什麼發明，才能嘗試界定出一個正確的申請專利範圍<sup>4</sup>。此看法與美國判決的發展趨勢一致，認為不應該將請求項獨立於說明書來進行理解，而是需要緊密的彼此參照<sup>5</sup>。但解釋時仍需注意，除特定情況之外，並不允許將請求項未記載之技術特徵不當讀入至申請專利範圍中<sup>6</sup>。

在專利侵權訴訟中，在法院對申請專利範圍的文義範圍進行界定後，後續會將

<sup>1</sup> 經濟部智慧財產局，專利侵權判斷要點，2016年，2頁。

<sup>2</sup> 智慧財產法院97年民專上字第4號判決：「我國專利法我國專利法解釋專利權範圍，係採學說所謂折衷限定主義（介於中心限定主義及周邊限定主義之間），即原則上對於專利保護之範疇，係根據申請專利範圍之內容為基準，並得參考說明書及圖示，用來解釋該專利範圍。而我國採折衷式之立法例，申請專利範圍之文字通常僅記載專利之構成要件，其實質內容得參酌說明書及圖式所揭示之目的、作用及效果而加以解釋。解釋時之優先順序，依序為申請專利範圍、說明書及圖示。至於實施例及摘要部分，原則上非屬解釋之基礎」。

<sup>3</sup> 顏吉承，專利侵權分析理論及實務，2014年6月，316頁。

<sup>4</sup> 同前註，316-317頁。

<sup>5</sup> Peter S. Menell, Matthew D. Powersd, Steven C. Carlson, *Patent Claim Construction: A Modern Synthesis and Structured Framework*, 25(2) BERKELEY TECH. L.J. 722 (2010).

<sup>6</sup> 顏吉承，註3書，322-330頁。

請求項之文義範圍與被控侵權產品對應特徵一一比對，判定是否構成文義侵權。若未構成文義侵權，則會進一步對文義解釋進行延伸，探究被控侵權產品是否落入請求項之均等範圍。由此可見，申請專利範圍之解釋結果對後續侵權與否之判斷尤其重要。

## 二、專利法第26條第1、2項對申請專利範圍解釋之影響

基於我國解釋申請專利範圍的原則係採折衷主義，若請求項文字以合適的方式總括記載發明時，則應當允許申請專利範圍之解釋就請求項記載之字面意義作合理程度之擴大，甚至是允許將請求項解釋為未記載於說明書且說明書或申請歷史檔案未進一步排除之態樣<sup>7</sup>。然而，若是將範圍擴張至專利權人發明範疇之外，則將侵害公眾使用非專利技術之權益。專利權人與公眾之間的利益如何權衡，極為重要。在這方面，我國專利法第26條第1、2項<sup>8</sup>似乎界定出了允許擴張權利範圍之邊界。

根據智慧局公告之專利審查基準內容，在請求項中以總括方式記載申請專利之發明，並在說明書中以一或多個實施例支持上位化的總括概念的撰寫方式是符合專利法第26條第2項之規定<sup>9</sup>。此外，有論者提出，可藉由評估本領域具有通常知識者在閱讀說明書後是否可以合理預測出實施例之「替代方案」或「明顯變形方式」，來判斷請求項是否通過第26條第2項之測試<sup>10</sup>。換句話說，申請專利之範圍可以擴張至請求項之整體在說明書實施例支持下之「替代方案」或「明顯變形方式」。而影響此擴張範圍之因素則可能包括說明書所記載之發明目的及該發明所欲解決之技術問題等內容。

另一方面，擴張後之範圍仍須符合專利法第26條第1項之規範，即申請專利範圍之解釋結果必須是該發明所屬技術領域具有通常知識者基於說明書之記載內容能

<sup>7</sup> 李忠憲、唐之凱，我國專利法第26條第2項中「支持要件」之研究，智慧財產月刊，2015年10月，204期，13頁。

<sup>8</sup> 專利法第26條第1項記載：「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現」。專利法第26條第2項記載「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持」。

<sup>9</sup> 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2021年，2-1-31~2-1-33頁。

<sup>10</sup> 李忠憲、唐之凱，註7文，25頁。

據以實現者。

## 參、請求項差異化原則

### 一、請求項差異化原則之原理

請求項差異化原則 (doctrine of claim differentiation) 是美國司法判決發展出一種對於申請專利範圍解釋之方法，其係一種假設，推定一專利中所記載之任意二個請求項間皆具有不同之範圍，因此應當避免將二個請求項作成相同之解釋<sup>11</sup>。有學者認為，此原則之發展可以想像成是國會不會在知情的情況下通過重複或多餘的法條，因此專利撰寫者也不會刻意寫出一樣的申請專利範圍<sup>12</sup>。另一方面，解釋申請專利時需以包括專利文件在內之內部證據作為優先考量<sup>13</sup>，而由於請求項係構成專利文件中的重要元素，因此允許利用一請求項之記載內容來解釋另一請求項的文義範圍應無疑義<sup>14</sup>。

### 二、請求項差異化原則的適用時機及效果

請求項差異化原則時常在專利訴訟中為二造所採用。對於專利權人而言，可以藉由請求項差異化原則來定義較寬廣的專利範圍解釋，將有利其主張專利侵權成立。在對立一面之被控侵權人同樣可藉由請求項差異化原則將申請專利範圍解釋成為先前技術所讀入，以使系爭專利無效。

舉例而言，智慧財產法院109年度民專上字第29號民事判決中，專利權人為使申請專利範圍進行擴張以使被控侵權物落入其文義範圍，主張系爭專利之獨立請求項1所記載「反覆交錯」不限於二絲體以「方向」反覆交錯之情形，應包含「位置」反覆交錯之情形。專利權人提出由於系爭專利附屬請求項2進一步記載「其中該第一絲體及該第二絲體纏繞方向係分別為左旋方向及右旋方向或是右旋方向及左

<sup>11</sup> Andersen Corp. v Fiber Composites, LLC, 474 F.3d 1361, 1369-1370 (Fed. Cir. 2007).

<sup>12</sup> Mark A. Lemley, *The Limits of Claim Differentiation*, 22 BERKELEY TECH. L.J. 1389, 1392 (2007).

<sup>13</sup> 經濟部智慧財產局，註1書，9、12頁。

<sup>14</sup> 顏吉承，註3書，296頁。

旋方向」之技術特徵，故若將「反覆交錯」解釋為「方向」反覆交錯將導致請求項1、2範圍重複，進而違反請求項差異化原則。在最終判決中，法院認為獨立請求項1所記載「反覆交錯」除二絲體以「方向」反覆交錯之情形外，尚可解釋成兩絲體朝「同方向」但「以不同角度」反覆交叉疊合纏繞之情形。由於獨立請求項1之範圍較請求項2更廣，並不違反請求項差異化原則。法院根據上述解釋結果以被控侵權產品未為系爭專利請求項1之文義所讀取，且系爭專利具有不具專利性之事實為由，判定專利權人敗訴。

而請求項差異化原則的適用時機並不僅限於上述案件所屬之專利民事訴訟中，在專利舉發行政訴訟中同樣也為智慧財產法院所使用作為解釋申請專利範圍的手段方法之一<sup>15</sup>。然而，請求項差異化原則是否適用於專利審查階段？依筆者觀察，在實務上似乎較少被採用。推測其原因可能是智慧局在審查發明專利申請案時本就以「最寬廣合理解釋原則」對請求項文字進行解釋<sup>16</sup>，因此其對於獨立項的解釋本身就會包括附屬項（以詳述式附屬項而言）之樣態，實無需動用請求項差異化原則繞道藉由附屬項記載內容來解釋獨立項的文字。另一方面，申請人若應用請求項差異化原則來申復獨立項應做成不同於附屬項之解釋但卻沒有進一步修正獨立項內容，也無法有效與前案區隔。

### 三、美國司法判決中導致請求項文義範圍擴張之樣態

請求項差異化原則在我國司法實務中雖然時常為訴訟雙方作為申請專利範圍解釋之依據，但檢視近年判決結果，法院僅在少數案件中有利用此原則來對請求項範圍做成解釋<sup>17</sup>。反觀美國對於此原則之運作則相當成熟，並發展出許多判決可供參

<sup>15</sup> 顏吉承，註3書，289頁；智慧財產法院108年度行專訴字第14號判決。

<sup>16</sup> 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2021年，2-1-34頁：「請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。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」。

<sup>17</sup> 筆者以「請求項差異」作為關鍵字對2017年至2022年6月司法院公開之判決進行檢索，檢索結果共計21件，其中判決中顯示法院有採用請求項差異化原則對申請專利範圍僅行衡量之判

# Angle

考，其中更不乏法院為了使獨立請求項之解釋不與附屬請求項之解釋相同，而將獨立請求項的文義範圍進行擴大解釋的判決。以下介紹幾種可能藉由請求項差異化原則而使文義範圍擴張之樣態：

## (一) 將請求項特徵擴張成相反態樣

在Hill-Rom Services, Inc.案中<sup>18</sup>，美國巡迴法院對系爭專利獨立請求項1中所記載之元件datalink擴大解釋成包括「有線」及「無線」的樣態。法院指出由於附屬請求項2已界定datalink為「有線」，依照請求項差異化原則，將獨立請求項1解釋為包括「有線」及「無線」兩種態樣，可使請求項1、2間具有唯一且有意義的差異。此外，判決中採用專家證人之證詞證明系爭專利申請時datalink包括「有線」及「無線」兩種樣態，再加上系爭專利申請歷史檔案並無證據足以推翻請求項差異化原則所建立的假設，故駁回地院之判決。

## (二) 擴張所請求的數值範圍

在Hitachi Metals, LTD.案中<sup>19</sup>，美國巡迴法院肯認在多方專利複審程序中舉發人所提的主張<sup>20</sup>，即利用請求項差異化原則對獨立請求項1所記載之rapid cooling method其所對應的冷卻速率給予較附屬請求項5所界定之冷卻速率「102-104°C/sec」更廣的數值範圍。雖然，專利權人爭辯將獨立請求項1所記載之rapid cooling擴張至包括106°C/sec的冷卻速率（被前案所揭露的數值範圍）是不合理的，因該發明所屬技術領域具有通常知識者會認為106°C/sec的冷卻效率屬於super rapid cooling並非rapid cooling。然而，法院認為系爭專利說明書揭露102-104°C/sec是一個「較佳的實施例」，而未進一步限定rapid cooling method冷卻速率的上限，因此給予獨立請求項1較廣的數值限制是滿足請求項差異化原則，且受到說明書內部證據

---

決共計5件。

<sup>18</sup> Hill-Rom Services, Inc. v. Stryker Corp., 755 F.3d 1367, 1374, 111 U.S.P.Q.2d 1501 (Fed. Cir. 2014).

<sup>19</sup> Hitachi Metals, LTD. v. Alliance of Rare-Earth Permanent Magnet Industry, 2017 WL 2874564, 6-7 (Fed. Cir. 2017).

<sup>20</sup> ALLIANCE OF RARE-EARTH PERMANENT MAGNET INDUSTRY v. HITACHI METALS, LTD, 2016 WL 785207 (Patent Tr. & App. Bd. 2016).

所支持。

### (三)擴張範圍至具相同作用之元件

在Aspex Eyewear案中<sup>21</sup>，系爭專利獨立請求項23記載之magnetic member並未限定其為磁鐵，而是在附屬請求項35中才加以限定。對此，美國巡迴法院認為，基於請求項差異化原則且由於被告並未提出不適用請求項差異化原則之理由，故將獨立請求項23記載之magnetic member解釋為包括永久磁鐵及鐵磁性材料，即便系爭專利說明書僅揭露採用永久磁鐵之單一實施例。

## 四、請求項差異化原則之限制

如上所述，此原則是在認為專利說明書撰寫者（或申請人）不會在同一份專利中撰寫相同請求項的假設前提下而建立。然而，實務操作上並非真正如此，因此使用上並非完全沒有限制，以下整理出筆者對台灣及美國法院對於如何使用此原則之觀察：

### (一)只在有相同解釋存在時啟動

請求項「差異」化原則，顧名思義，啟動此原則之效果是要讓二個請求項不致有相同的解釋結果。因此，若在解釋過程中並未導致二個請求項間會有相同解釋的情形，例如：獨立請求項有多種可能的解釋而其中一種會跟附屬項相同，則無需動用請求項差異化原則進行分析。見我國最高行政法院109年度判字第130號判決意旨：「申請專利範圍之解釋如無致二請求項權利範圍相同之情形，自無請求項差異原則之適用」<sup>22</sup>。

<sup>21</sup> Aspex Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear, Inc., 672 F.3d 1335, 1348, 101 U.S.P.Q.2d 2015 (Fed. Cir. 2012).

<sup>22</sup> 最高行政法院109年度判字第130號判決：「請求項差異原則係指每一請求項之範圍均相對獨立，而具有不同之範圍，不得將一請求項解釋成另一請求項，而使兩請求項之專利權範圍相同。因此，請求項之間對應之技術特徵以不同用語予以記載者，應推定該不同用語所界定之範圍不同，且上開原則僅係用以解釋請求項所涵蓋範圍，而不得變更基於申請專利範圍、專利說明書及申請歷史檔案所確定之專利權範圍。基此，申請專利範圍之解釋如無致二請求項權利範圍相同之情形，自無請求項差異原則之適用」。

## (二)只適用於獨立項與附屬項間的群組關係

雖然有部分判決會將請求項差異化原則應用至二個獨立請求項之間，然而大部分見解認為此原則應僅限縮至同一群組之請求項之間<sup>23</sup>。美國司法見解中甚至可見部分法官認為嘗試將附屬項的技術特徵讀入獨立項之申請專利範圍解釋是最適合使用請求項差異化原則來進行否決的態樣<sup>24</sup>。反觀二個獨立項間因為並無直接關係，除非兩者僅在文字記載上存在些許差異，否則應沒有重複的問題。況且，請求項亦已經行政機關審查判定符合專利法第26條第2項關於「簡潔」之規定，故在訴訟過程中應當預設其滿足此要件<sup>25</sup>，而應避免採用請求項差異化原則對二個獨立項利用請求項差異化原則進行解釋。

## (三)此原則是一種假設並非鐵律而可被推翻

如前所述，請求項差異化原則係基於二個請求項應具有不同範圍的前提下所創立的「假設」，故並非一個堅不可摧的鐵律而需要被嚴格遵守。美國司法判決指出此假設是可以經由提出反證而推翻，而最常見的反證包括紀錄在說明書或申請歷史檔案中的相反解釋<sup>26</sup>。舉例而言，若訴訟當事人因主張請求項差異化原則而提出的申請專利範圍解釋為A，而系爭專利說明書之先前技術即記載A無法達成其發明目的，則此解釋應不被接受。

在美國部分判決中雖有少數法官認為，只要所做成的申請專利範圍解釋與說明書一致，即便二個請求項的解釋範圍相同而違反請求項差異化原則仍不應被否決<sup>27</sup>。筆者認為，上述判決所稱之「一致」應限定於說明書或申請歷史檔案無相反

---

<sup>23</sup> 顏吉承，註3書，137頁；Lemley, *supra* note 12, at 1396.

<sup>24</sup> *InterDigital Communications, LLC v. International Trade Com'n*, 690 F.3d 1318, 1324-1325, 103 U.S.P.Q.2d 1610 (Fed. Cir. 2012) (“the doctrine of claim differentiation is at its strongest in this type of case, ‘where the limitation that is sought to be ‘read into’ an independent claim already appears in a dependent claim.’”)

<sup>25</sup> 顏吉承，註3書，305頁。

<sup>26</sup> *Hill-Rom Services, Inc. v. Stryker Corp.*, 755 F.3d 1367, 1374, 111 U.S.P.Q.2d 1501 (Fed. Cir. 2014).

<sup>27</sup> *Marine Polymer Technologies, Inc. v. HemCon, Inc.*, 672 F.3d 1350, 1359 (Fed. Cir. 2012) (“Notwithstanding the doctrine of claim differentiation, a construction that renders certain claims



解釋之情況才適用，而非毫無限制即可將文義範圍限定至說明書特定實施例。在啟動請求項差異化以使二請求項間具有不同解釋範圍以及使二個請求項有與說明書一致解釋的這兩種方法之間所存在的界線，可從下列案例更清楚明白。

美國2011年聯邦第二巡迴法院在 *Retractable Technologies, Inc.*<sup>28</sup> 案中同意將獨立項所記載之注射器主體解釋成一體成型結構，即便如此解釋會使得獨立項的解釋與附屬項重複。探究其原因，法院認為系爭專利說明書明確指出「一體成型之注射器總成」係與習知技術中多個構件組裝成的注射器作為區隔的技術特徵。此外，系爭專利說明書實施例僅提供一體成型的樣態，而未說明可為多個構件組成的其他樣態。法官總結，雖然在請求項差異化原則下，系爭專利獨立項應將「主體」解釋為可由多個構件組成，以與附屬項所記載一體成型之主體作出區隔，惟說明書內容卻非如此教示。因此，有必要將獨立請求項解釋為說明書中所指示發明人實際發明之樣態。

對於是否應該將請求項限制於說明書的實施例，法院表示「在根據說明書解釋請求項和不恰當地將說明書中的限制引入請求項之間存在細微差別。在檢視內部證據以解釋請求項時，我們竭盡所能捕捉該發明的實際範圍，而不是嚴格將請求項範圍限制於揭露的實施例，也不允許請求項文字與說明書所揭露的發明內容分離」<sup>29</sup>。此外，對於請求項差異化原則，法院進一步說明「不言而喻，解釋請求項的過程不應將請求項文字獨立解讀，而是必須始終參照書面說明（written description）來了解請求項文字，且任何請求項差異化原則所建立出來的假設『將會受書面說明或申請歷史檔案所指示的相反解釋而被克服』」<sup>30</sup>。

---

superfluous need not be rejected if that construction is consistent with the teachings of the specification.”)

<sup>28</sup> *Retractable Technologies, Inc. v. Becton, Dickinson and Co.*, 653 F.3d 1296, 1305, 99 U.S.P.Q.2d 1233 (Fed. Cir. 2011).

<sup>29</sup> *Id.* at 1305. (“There is a fine line between construing the claims in light of the specification and improperly importing a limitation from the specification into the claims. In reviewing the intrinsic record to construe the claims, we strive to capture the scope of the actual invention, rather than strictly limit the scope of claims to disclosed embodiments or allow the claim language to become divorced from what the specification conveys is the invention.”)

<sup>30</sup> *Id.* at 1305. (“It is axiomatic that the claim construction process entails more than viewing the claim

## 五、請求項差異化原則可能遭遇之問題

不可諱言，在缺乏上述相反解釋存在的情況下，利用請求項差異化原則作成之申請專利範圍解釋可能意外形塑出未揭露於說明書實施例之態樣。而這些未揭露的態樣，是否皆屬於請求項的總括範圍，則是在做成解釋時需謹慎進行考量。畢竟，專利一經公示即應盡可能讓大眾可以預測該專利所界定之範圍以預先設法迴避，而不容其文義範圍不當擴張至非專利申請人原先擁有的態樣，否則不但對專利公示原則帶來衝擊，更不利於技術發展<sup>31</sup>。

為了要避免因請求項差異化原則帶來不當擴張之問題，並非將其捨棄不用，而是可以透過專利法第26條第1、2項之規定來檢視以請求項差異化原則作成之申請專利範圍解釋是否滿足據以實現及是否為說明書所支持之專利要件。

具體而言，若利用請求項差異化原則對請求項的解釋結果使該技術領域具有通常知識者根據說明書揭露內容仍需進行多次嘗試與試驗以獲得該專利所宣稱之功效，基於專利有效性解釋原則應避免解釋結果會違反專利法第26條第1、2項之規定，故不應採用<sup>32</sup>。在此情況下，將獨立項作成與附屬項具有相同之解釋，似乎並無不妥。因此，在民事訴訟過程中，若被告欲推翻請求項差異化原則所造成文義範圍之不當擴張，可提出證據證明以請求項差異化原則作成之申請專利範圍解釋不符專利法第26條第1、2項之規定。

---

language in isolation. Claim language must always be read in view of the written description, and any presumption created by the doctrine of claim differentiation ‘will be overcome by a contrary construction dictated by the written description or prosecution history.’”)

<sup>31</sup> 沈宗倫，專利權之公示與公信——以我國專利法第26條第1項為中心，專利師，2014年4月，17期，4-5頁。

<sup>32</sup> 經濟部智慧財產局，註1書，6頁：「於專利權訴訟中，當請求項有若干不同的解釋時，並非以最寬廣合理範圍予以解釋，而應依據完整的申請歷史檔案，朝專利權有效的方向予以解釋，亦即儘可能選擇不會使該專利權無效的解釋。惟若請求項之內容已為明確而使解釋後之請求項成為無效時，則不得朝專利權有效的方向予以解釋」。

## 肆、智慧財產法院105年度民專上字第41號判決剖析

### 一、專利技術簡介

系爭專利為中華民國I370900發明專利（下稱「系爭專利」），發明名稱為「探針卡之製造方法及其裝置」。系爭專利主要技術領域為測試半導體晶圓性能之探針卡，其要解決之主要技術問題之一為：習知探針卡支撐強度不足長時間的應力作用下容易產生變形的問題。

為解決上述問題，系爭專利提出將探針卡之多層電路板定義出一內圍區域及一外圍區域，其中在內圍區域之下表面設置連接探針的錫墊，並在外圍區域之上表面設置供測試機台之測試頭電性接觸之錫墊，而內圍區域之錫墊及外圍區域之錫墊則是透過傳輸線進行電性連接。此外，系爭專利之重要技術之一係在外圍區域形成一凹室，以暴露自錫墊向下延伸穿設電路板之線路，前述傳輸線係自該凹室之一開口延伸進入凹室中，以電性連接在外圍區域之錫墊。系爭專利獨立請求項1記載之特徵如下：

「一種探針卡之製造方法，包含有下列步驟：

- a. 備製一具有多數個電路層之電路板；
- b. 於該電路板之該等電路層凹陷形成一位於該電路板外圍之凹室；
- c. 設置多數個錫墊於該電路板外圍之上表面；
- d. 設置多數個探針於該電路板內圍之下表面；以及
- e. 備製多數條傳輸線，將各該傳輸線的一端伸入該凹室中與其中一該錫墊電性連接，將另一端穿出該凹室而與其中一該探針電性連接。」

### 二、案件背景及法院判決結果

系爭專利專利權人（即上訴人）主張被上訴人未經其同意或授權製造「PT7913BA01AN3T1」晶圓探針卡，侵害系爭專利包括請求項1在內之專利範圍。被上訴人則主張系爭專利請求項1相較於二前案組合不具進步性作為防禦手段。本案最終法院判定上訴駁回，因系爭專利請求項1不具進步性。

在判斷系爭專利請求項1是否具進步性時，主要爭點包括：被證8-1（日本第JP

# Angle

5-41416號)是否揭露系爭專利請求項1之「凹室」。上訴人爭執被證8-1所揭露之溝41與系爭專利之凹室並不相同,因被證8-1之溝41係貫穿電路板,而系爭專利之凹室並未貫穿電路板。

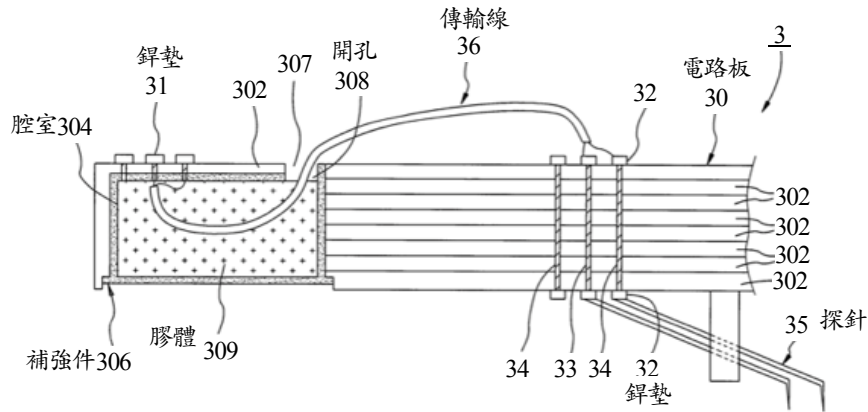
不同意上訴人之主張,法院認為系爭專利請求項1之「凹室」應包含貫穿電路板及未貫穿電路板兩種態樣,其原因在於請求項2(依附於請求項1)已界定「該凹室的厚度小於該等電路層的總厚度」(即凹室未貫穿電路板)之附屬技術特徵,若請求項1之「凹室」也作成相同解釋,將導致請求項1在解釋上將與請求項2實質相同。基於上述解釋結果,被證8-1揭露系爭專利請求項1之「凹室」,系爭專利請求項1相較於前案組合不具進步性。

### 三、本文評析

針對智慧財產法院上述判決,以下為筆者看法及建議:

推敲法院為何認為「凹室」之解釋應包含貫穿電路板及未貫穿電路板兩種態樣,其原因應該是法院認為若將請求項2所記載「該凹室的厚度小於該等電路層的總厚度」之技術特徵進行反面解釋後即可以直覺聯想到「該凹室的厚度『等於或大於』該等電路層的總厚度」之樣態。雖然邏輯上並無明顯問題,但此解釋結果似乎並未將系爭專利請求項1之整體及說明書揭露內容納入思考,進而可能導致系爭專利之文義範圍不當擴張。具體理由說明如下:

首先,單就系爭專利請求項1所記載之文字進行討論,如下方系爭專利圖4所示,由於系爭專利請求項1明確限制「b.於該電路板之該等電路層凹陷形成一位於該電路板外圍之凹室;c.設置多數個鉗墊於該電路板外圍之上表面」,因此用於接觸測試機器之鉗墊及凹室皆位於電路板外圍,若凹室真如法院所作之解釋係貫穿電路板,似乎沒有合適的位置可以容納鉗墊。



第四圖

圖1 系爭專利（中華民國I370900發明專利）之第4圖

又，即便凹室可能僅是貫穿電路板之部分，而錫墊設置於未有凹室貫穿之位置，但考量系爭專利發明目的之一即在於解決探針卡結構強度不夠之問題，若凹室貫穿電路板，當測試機器之測試頭下壓錫墊時，電路板之外圍區域必然缺少強度支持，而導致系爭專利之目的無法達成。關於此點，可以由系爭專利說明書所提供之三個實施例中凹室內側都需另外設置補強件及膠體用以強化結構強度之說明得到印證。因此，法院認為「凹室」之解釋應包含貫穿電路板之態樣似乎並不合理。

筆者認為在請求項差異化原則之要求下，為了使請求項1有別於請求項2所記載「該凹室的厚度小於該等電路層的總厚度」之技術特徵，可能的合理解釋應該是將請求項1之「凹室」解釋為「該凹室的『尺寸』小於該等電路層的『總尺寸』」。因為請求項2記載之特徵包括兩種「小於」與「厚度」兩種限制，考量將「小於」擴張解釋為「大於或等於」可能導致解釋結果無法滿足專利法第26條第1、2項之規定，故應選擇將「厚度」擴張解釋為「尺寸」（包括平面上的長度及寬度）則可在滿足系爭專利目的之情況下，同時不違背請求項差異化原則。

## 伍、結 論

請求項差異化原則係可作為解釋申請專利範圍的手段之一，雖非一定要無條件遵守，但可在當事人及法院思路枯竭時提供一盞指路明燈，為申請專利範圍作出合理的解釋。然而，採用此原則可能造成的結果之一是不當擴張請求項之文義範圍至專利申請人於申請時並未擁有之範疇，進而造成公眾之不利益。因此在使用上，應全面考量該專利之說明書及申請歷史檔案等內部證據，以做出最為合理的解釋並維護公眾自由使用非專利技術之權益。