

PATENT

LAW SEARCH  
REGULATIONS  
PPH EXAMINATION  
AWARDS  
SMI  
CREATION

TRADEMARKS  
PLEDGE FEES  
REGISTRATION  
DIVISION  
COMPANY CERTIFICATE

COPYRIGHT  
PROTECTION MEASURE

ELECTRONIC MUSIC  
RIGHTS MANAGEMENT  
MOVIES BOOKS  
P2P PUBLIC PROPERTY INFORMATION

STRATEGY INNOVATION  
MANAGEMENT  
ANALYSIS  
VIEW RESEARCH  
INTERNATIONAL PATENT DEPLOYMENT REPORTS FILE WRAPPER  
OPERATION PATENT TATTORNEYS

經濟部智慧財產局

# 解釋申請專利範圍爭議案例分析

專利三組  
2023.07~08

# 相關法律上之規定

- 專利法第58條第4項之規定：
  - ◆ 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
- 專利審查基準第二篇第一章: 2.5 請求項之解釋
  - ◆ 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

# 相關法律上之規定

## ➤ 專利侵權判斷要點 ( 105年2月版 )

- ◆ 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**
- ◆ 於專利權訴訟中，當請求項**有若干不同的解釋時**，並非以**最寬廣合理的範圍**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
- ◆ 解釋請求項應以請求項記載之內容為依據，雖得參酌說明書及圖式，惟不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項(**禁止讀入原則**)

# 案例1

## 【請求項1】

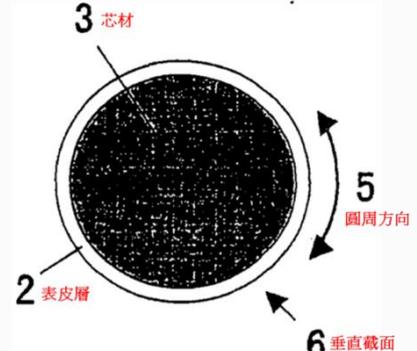
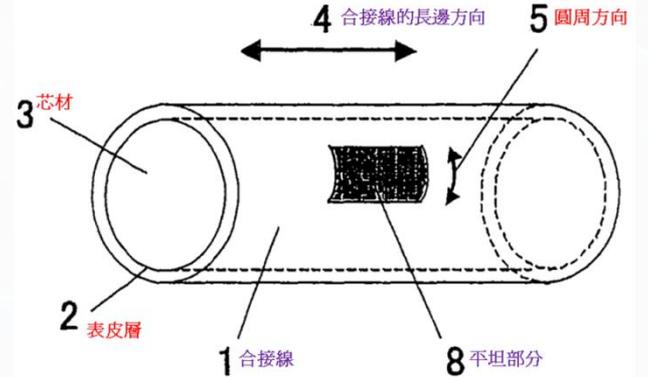
107年度民專上字第7號

一種半導體裝置用合接線，包含：

- 一**芯材**，由Cu、Au及Ag中至少1種為**主成分**所構成；
  - 一**表皮層**，位於該芯材上，其主成分為與該芯材不同的金屬，以Pd、Pt、Ru、Rh及Ag中至少1種為**主成分**；
- 其特徵在於：位於合接線表面的該表皮層的晶粒之合接線圓周方向的平均尺寸a、位於垂直截面的該芯材的晶粒平均尺寸b的關係為 $(a/b) \leq 0.7$ ，而該垂直截面為合接線軸向的垂直方向的截面。

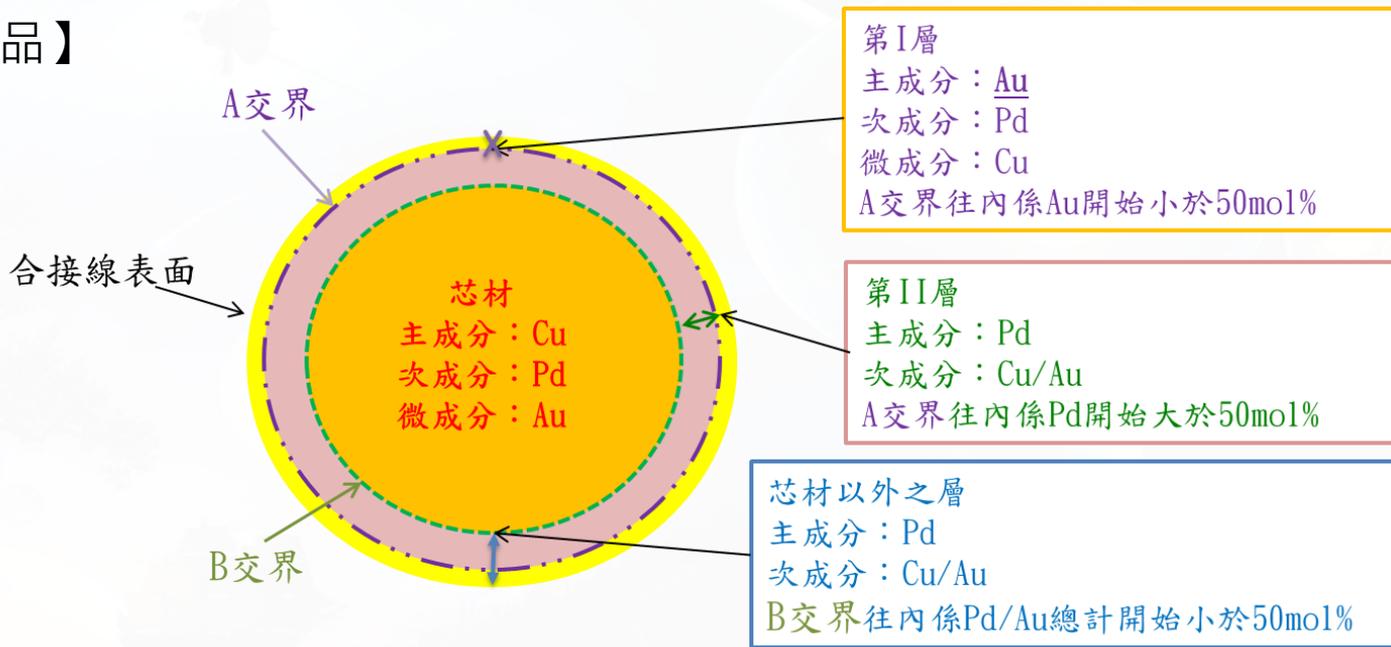
## 【說明書記載】

表皮層與芯材的交界，是構成表皮層的導電性金屬的檢出濃度總計為50mol%的部位。因此，本發明所稱的表皮層，是從構成表皮層的導電性金屬的檢出濃度總計為50mol%的部位算起而到表面，也就是構成**表皮層的導電性金屬的檢出濃度總計為50mol%以上**的部位。



# 案例1

## 【系爭產品】



系爭專利說明書中未明確提及其合接線為第I層/第II層/芯材三層結構時，  
該如何定義表皮層與芯材層？

# 案例1

- 專利權人主張：位於合接線芯材上，即包覆在芯材之外圍部分，從與**芯材主成分相異**的導電性金屬的檢出濃度總計為50mol%的部位算起而至表面，且主成係以Pd、Pt、Ru、Rh及Ag中至少1種為主成分(**表皮層=第I層+第II層**)，進而得到(a/b)為0.08~0.1( $\leq 0.7$ )

(系爭專利於先前**他案**之民事訴訟時，

**專利權人曾主張表皮層為合接線表面最外一層的單層結構**)

- 被控侵權人主張：**表皮層僅為第I層**，其主成分為Au，表皮層主成分不符系爭專利請求項所界定者，無須論(a/b)之技術特徵

# 案例1

## ➤ 智慧財產法院見解

「表皮層」應為「合接線表面最外面一層的單層結構」之解釋

### 層的解釋

系爭專利係以主成分不同  
(改變) 界定「層」

系爭產品為三層結構

### 表皮層的解釋

系爭專利說明書載有包含表皮層/中間金屬層/芯材之三層結構實施方式

若採專利權人之主張會產生將中間金屬層計入表皮層(或無中間金屬層)之謬誤

### 誠信原則

他案就表皮層的解釋係專利權人對自己權利範圍之主張

該他案所為主張應視為與「申請歷史檔案」相同

## 案例2

109年度民專上字第48號

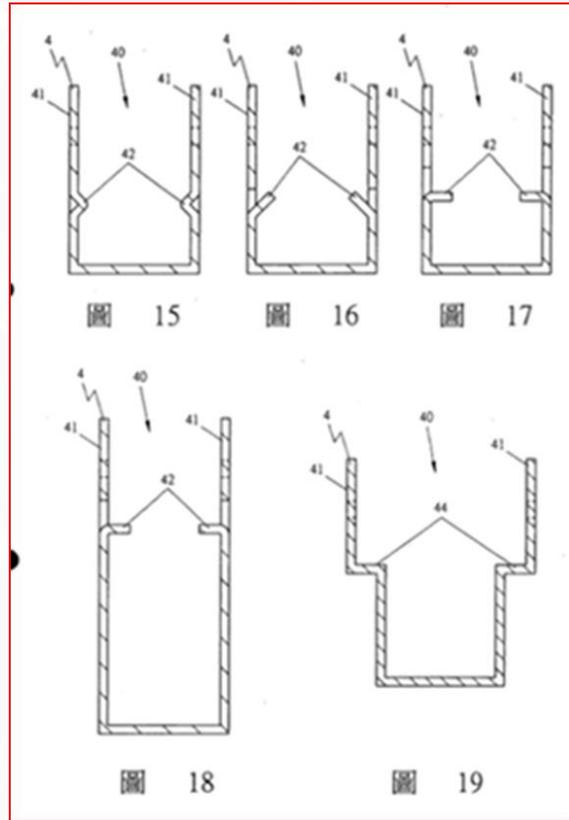
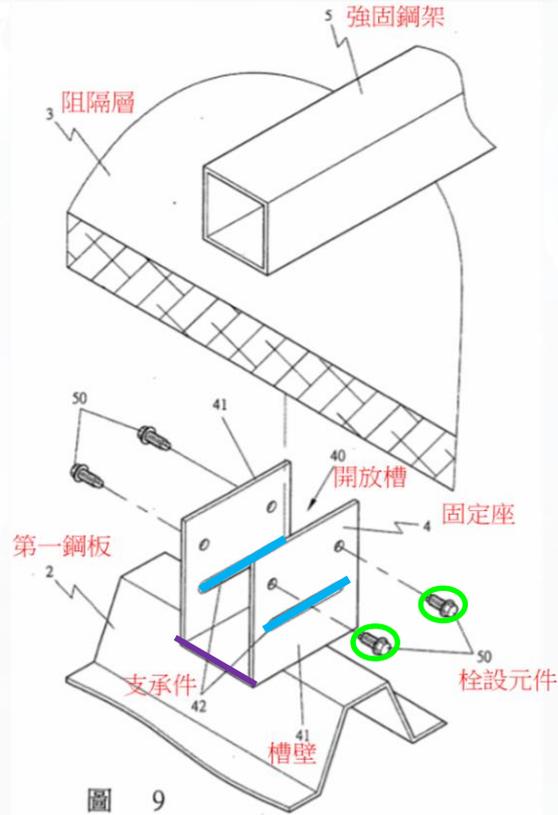
### 【請求項1】

一種綠建材多層次防火複合鋼板結構，至少包含：第一鋼架，被設置於鋼樑上方，前述第一鋼架上方設第一鋼板，於前述第一鋼板上方設阻隔層，於前述第一鋼板上方設固定座，**前述固定座設開放槽，前述開放槽之槽壁設支承件，得利用前述支承件以為強固鋼架設置固定於開放槽之中**，於前述強固鋼架上方設第二鋼板；如此即可利用前述固定座將第一鋼板、強固鋼架與第二鋼板為適當之分離，形成多層次架構，足以減少前述第一鋼板、強固鋼架與第二鋼板彼此間之熱傳導，提升鋼板建築之結構強度，符合綠色環保及提升耐燃隔音等級及政府法令之防火效益。

- 專利權人主張：應解釋為**固定座係具有開放槽與槽壁**，**但不限制為何種外觀形狀**，槽壁的**支承件可以外來元件與固定座結合設置**，並利用該支承件以為**強固鋼架設置固定於固定座的開放槽之中**

# 案例2

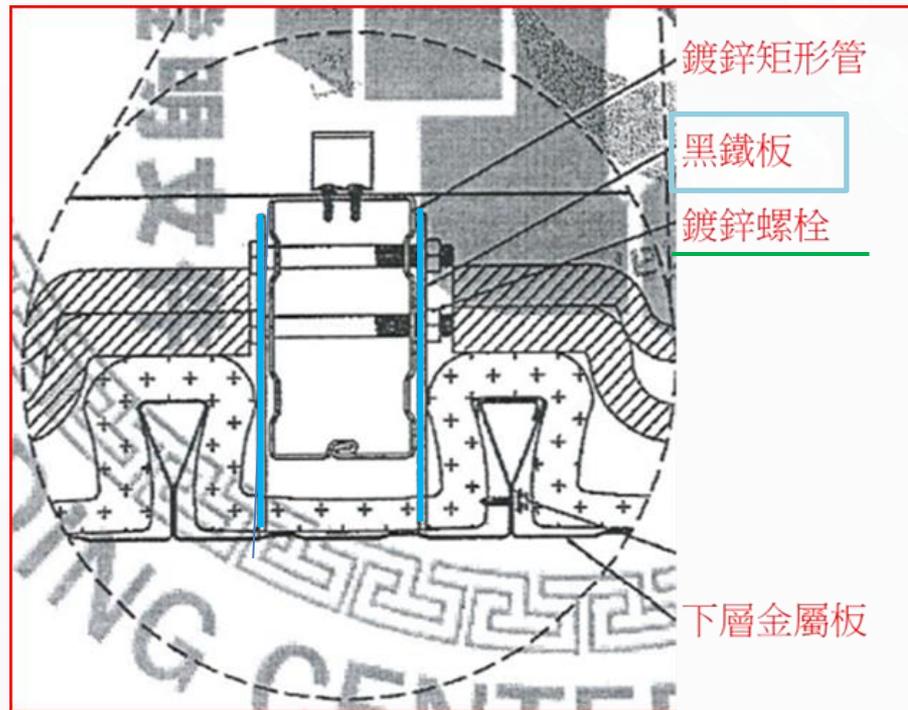
系爭專利之圖式



## 案例2

### 系爭產品工程圖

- 被控侵權人主張：應解釋為固定座具有開口向上之開放槽及設於該開放槽槽壁之支承件的結構，其中開放槽除了有槽壁，還具有底壁，設於開放槽槽壁的支承件實際上並不會承受強固鋼架的重量，承受強固鋼架之重量並固定者為**栓設元件**



## 案例2

### ➤ 智慧財產法院見解

- ✓ 參照系爭專利說明書第[0025]段落所載「**支承件42得與固定座為一體，且另行加工成形或另外設置外來元件而與固定座結合成一體者，亦無不可...乃是要將強固鋼架5設置於固定座4之開放槽40中之適當位置為其目的，以利於以栓設元件50自固定座4之開放槽40之槽壁41外側向內栓設，以將前述強固鋼架5與固定座4結合固定。因此，本發明固定座4之支承件42之設置方式，得以各種可加工之方法成型變化**
- ✓ 系爭專利之開放槽係用以容設強固鋼架，具有開放槽與槽壁，**未限制須具有底壁，且支承件可為一結合於固定座的外來元件，並未排除支承件為螺栓之可能，惟支承件係用以將強固鋼架事先定位於適當位置，以利栓設元件50進一步栓設；支承件支承強固鋼架之方式應與栓設元件栓設強固鋼架之態樣不同，即支承件支承強固鋼架之方式應非為栓設，否則即無法較栓設元件更有利於強固鋼架位置之設置**

# 案例 3

110年度行專訴字第5號

## 【請求項1】

一種指紋辨識方法，包括：

(a)擷取複數刷取資料；

(a1)從每一上述刷取資料的複數圖框分別選取複數有效圖框，

(a2)其中每一上述刷取資料的上述有效圖框的數量小於每一上述刷取資料的上述複數圖框的數量；

(b)根據每一上述刷取資料之上述有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者；

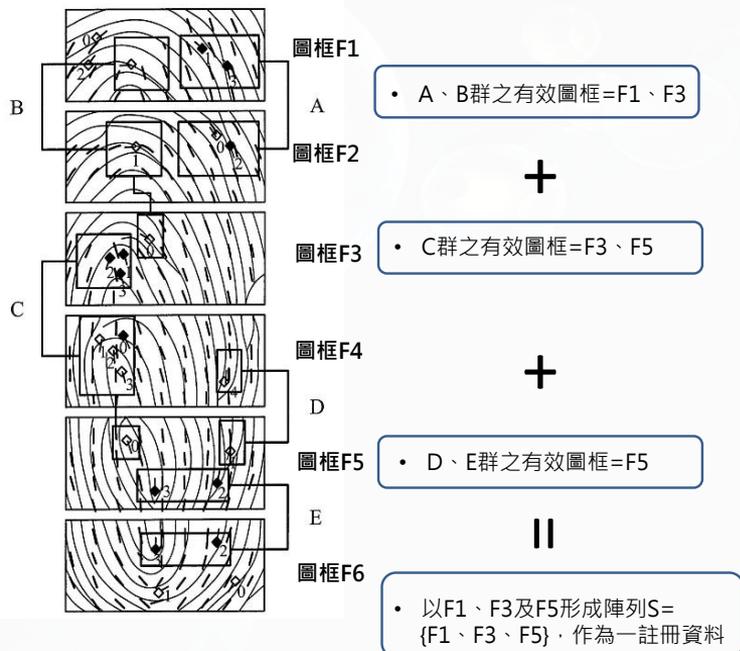
(c)擷取一按壓資料；以及

(d)比對上述按壓資料與上述複數註冊資料。

指紋註冊

指紋比對

## 【指紋註冊】



- 擷取一刷取資料，其包含複數圖框F1~F6，共6個圖框
- 選取圖框F1、F3、F5作為有效圖框，共3個有效圖框
- 有效圖框的數量小於複數圖框的數量
- 根據有效圖框產生對應之一陣列，以作為一註冊資料

# 案例 3

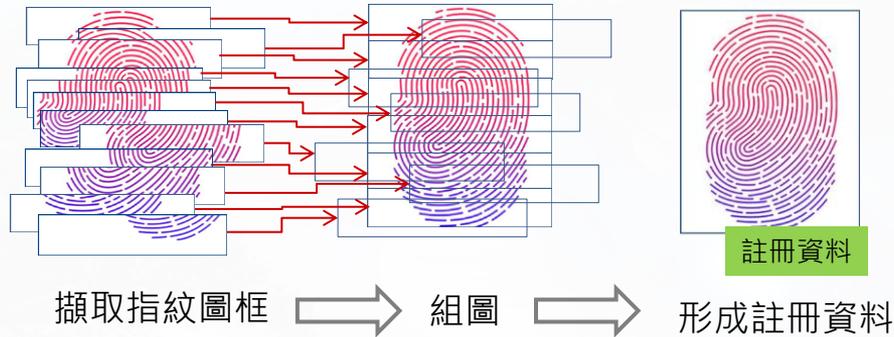
證據3-

證據2-

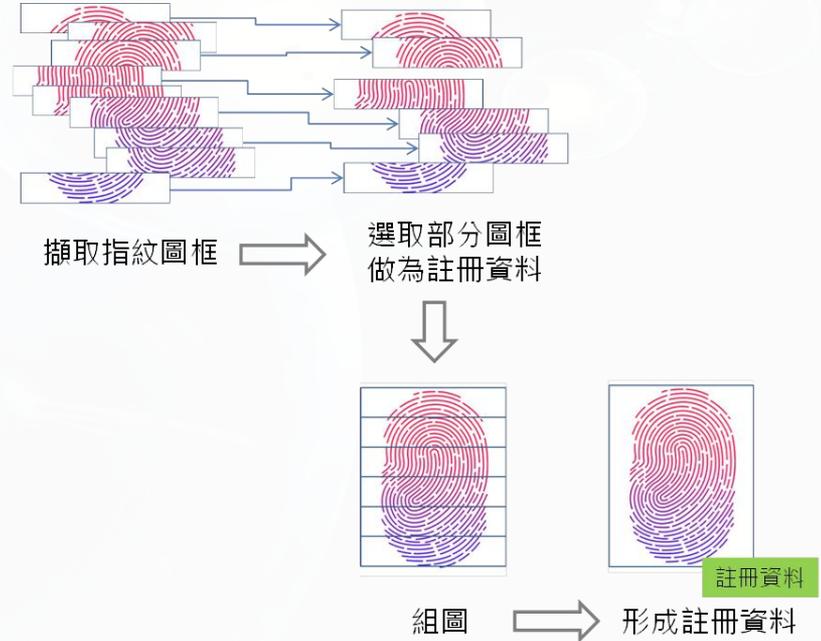
利用小型指紋傳感器實現指紋鑑別的指紋鑑別系統

Fingerprint sensing and enrollment

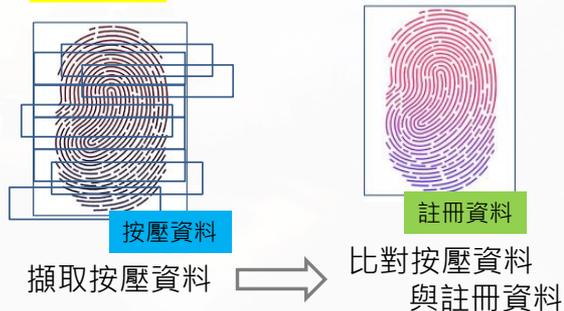
註冊階段



註冊階段



比對階段



# 案例 3

## ➤ 智慧局見解

- 依系爭專利請求項1所載「根據每一刷取資料之有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」，**其並未界定圖框是否不需要經過組圖程序後才能作為註冊資料**，故文義上可能包含以下兩種解釋方式：
  - (1) 「根據每一刷取資料之有效圖框產生對應之一陣列，不經組圖該陣列的圖框以作為複數註冊資料之一者」
  - (2) 「根據每一刷取資料之有效圖框產生對應之一陣列，經組圖該陣列的圖框以作為複數註冊資料之一者」
  
- 證據2已揭露系爭專利請求項1「根據每一上述刷取資料之上述圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」。證據2未揭露由複數圖框選取部分圖框作為有效圖框，證據3揭露由複數圖框選取部分圖框作為有效圖框，故證據3揭露系爭專利請求項1「根據每一上述刷取資料之上述有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」之技術特徵

# 案例 3

## ➤ 智慧財產法院見解

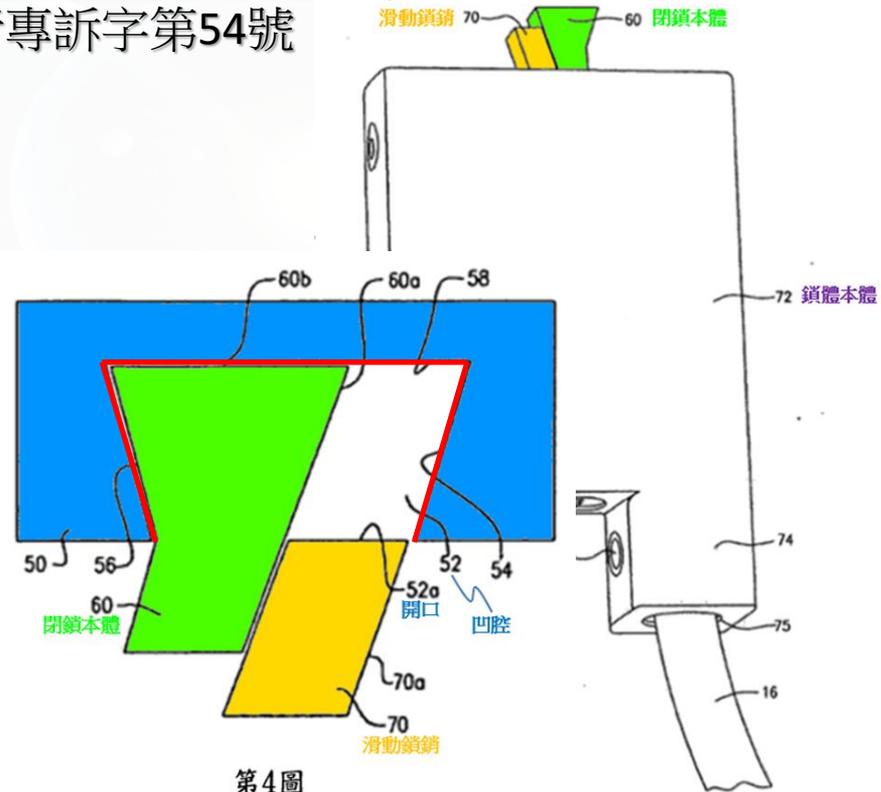
- 參酌系爭專利說明書第9頁第0025段記載「有別於傳統按壓註冊且按壓比對之方式，系爭專利之指紋辨識方法，使用者可用刷取資料之圖框不需要先經過組圖之方式，進行重建以產生註冊資料，可避免儲存過多無用之資訊，因而提升指紋辨識之效率」之內容，可知系爭專利是取得多個圖框後，這些圖框直接成為「陣列」，並直接成為「註冊資料」，「陣列」與「註冊資料」不會再經過任何組合或處理(例如組合成一張圖片)，倘若將多個「圖框」所產生「陣列」，經組圖再形成「註冊資料」，反有違系爭專利之發明目的
- 證據2及證據3取得的多個「圖框」並非直接作為註冊資料，兩者均是將多個「圖框」先形成一張圖片後才作為「註冊資料」，其技術手段均與系爭專利並不相同，故證據2及證據3均未揭露「根據每一上述刷取資料之上述有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」之技術特徵

# 案例4

專利名稱：**梯形安全插槽的安全鎖** 109年度行專訴字第54號

## 【請求項1】

一種鎖體，係配置固接於有防盜需求之電子器械上，該鎖體包括：一鎖體本體；一閉鎖元件，從該鎖體本體突出，並且有一前端區，該前端區截面尺寸比其後端區截面尺寸寬，該前端區配置有一可插入之凹腔，該凹腔係成形於該器械中，該凹腔設有一開口，該開口之尺寸及形狀比該閉鎖元件之該前端區之截面尺寸稍大，且在截面尺寸大小上，該凹腔之內部較該凹腔之該開口大；一可滑動鎖銷，用以沿著該閉鎖元件滑動並且進入到該凹腔，在該閉鎖元件被插嵌入該凹腔中之後，填補了該凹腔剩餘的、未被該閉鎖元件佔用之空間；一滑動裝置，係連接該鎖銷，用以使該鎖銷滑動以進出該凹腔；以及一閉鎖裝置，藉以閉鎖該鎖體本體內之該滑動裝置，以防止該可滑動鎖銷從凹腔回縮。



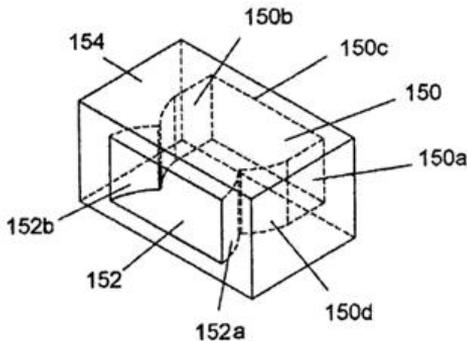
第4圖



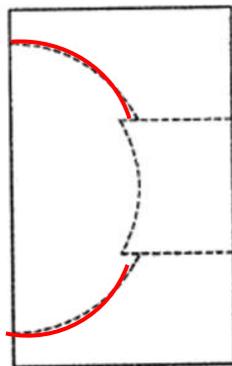
# 案例 4

- 專利權人主張：系爭專利請求項1之「凹腔」應**合理限縮**解釋為「**梯形凹腔**」，因**專利名稱、實施方式和圖5、申請過程之申復理由**等等，均載明為「**梯形**」凹腔的技術特徵
- 舉發人與智慧局均認為**不應限縮**解釋為「**梯形凹腔**」

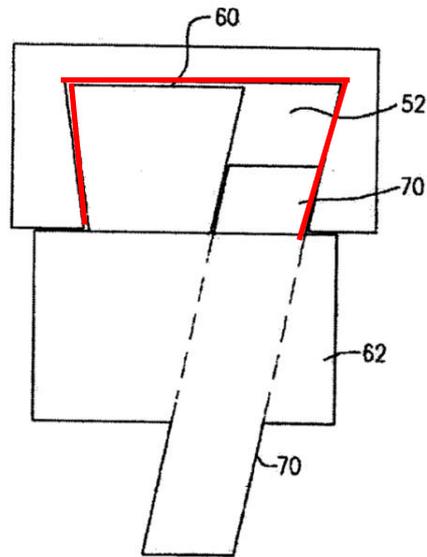
系爭專利  
圖式



第15a圖



第17b圖



第5圖

## 案例4

### ✓ 法院見解：

- 系爭專利請求項1之記載內容既**未界定**該「凹腔」為一「**梯形凹腔**」，且**參酌系爭專利說明書**第4頁第4至5行、第5頁第12至17行之說明文字，及圖式第15a圖、第17a圖至17d圖皆為「**非梯形**」之結構，可認該「凹腔」並不僅限於「梯形」單一形狀
- **專利之申請階段與舉發階段不同**，專利權人在專利申請過程中，為符合可專利性所作出之修正或限縮，在取得專利後雖不得再以均等論為進一步主張，而有禁反言之適用，惟在取得專利後，關於專利權範圍，仍係以申請專利範圍之請求項為準，於解釋申請專利範圍時，雖得審酌說明書及圖式，但無參酌系爭專利申復歷程之必要

# 結語



- 申請階段 VS. 侵權訴訟階段
  - 最合理寬廣之解釋
- 申請人**僅申復**可參酌說明書作限縮解釋，但**未**就請求項用語進行**修正**，基於核准公告之申請專利範圍，即具有對外公示之功能效果，第三人係以一般通常字義解釋該請求項用語，因此，不得僅藉由申復方式說明，即認已生排除或限縮申請專利範圍之作用，應透過修正以明確界定請求項之範圍，**若未修正則可核駁審定**
- 智慧財產案件審理法第30條(112年8月30日施行)規定
  - ◆ 法院審理因專利權所生之民事訴訟事件，於**解釋申請專利範圍有爭議**時，宜適時**依聲請**或依職權**界定專利權之文義範圍**，並適度開示心證

感謝，並請指教