



以圖式解釋說明書中未明確定義的技術用語——以 109 年度民專上字第 27 號為例（第 321 期 2023/04/20）

張哲瑋* 專利師



一、前言：

專利法第 58 條第 4 項規定：「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。」另外，專利侵權判斷要點對解釋請求項進一步規定：「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。」因此，若對請求項界定之技術用語有疑義，通常會先確認說明書中有無對該用語作直接定義，次依說明書中描述的技術內容推論該用語的涵義，並且通常將圖式置於輔助的地位，藉以透過原始的文字描述適當地解釋用語的涵義，並避免透過圖式解釋請求項用語容易引入請求項未記載之內容，而違反禁止讀入原則的問題。而智慧財產及商業法院於 109 年度民專上字第 27 號判決中，針對說明書未給出明確技術涵義的用語，以圖式揭示的內容作用語解釋，值得參考。

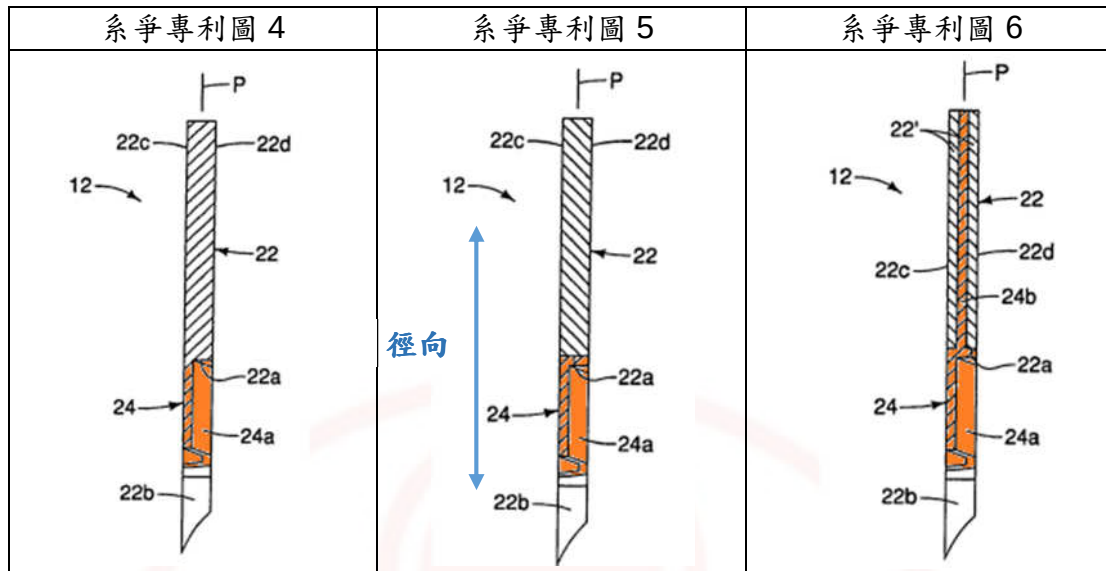
二、案情介紹：

在本判決中，系爭專利（我國第 I543905 號發明專利）請求項 1 界定了「一冷卻散熱片，其經佈置以自該等第一及第二煞車表面之至少一者徑向偏置」之技術特徵，由於專利權人在訴訟過程中主張系爭專利請求項 1 之「徑向偏置」一詞的文義應解釋為「在直徑方向上偏移開設置」，故不包含冷卻散熱片與剎車表面有重疊者，被控侵權人遂撤銷系爭產品落入系爭專利請求項 1 文義範圍之自認，主張依專利權人解釋，系爭產品對系爭專利請求項 1 不構成文義侵權，使「徑向偏置」如何解釋成為本判決的重要爭點。

首先，應注意申請專利範圍用語解釋為法院職權，無辯論主義之適用，不受當事人主張之限制（參智慧財產法院 105 年民專訴字第 92 號民事判決）。在本判決中，法院根據前揭解釋申請專利範圍的原則，參酌系爭專利說明書及圖式。然而，系爭專利說明書對於「徑向偏置」之用語僅描述如下：「在所繪示實施例中，冷卻散熱片徑佈置以自第一基底（煞車）表面 22c 及第二基底（煞車）表面 22d 徑向偏置。……較佳地，散熱片部分 24a 係全部佈置在腳踏車碟式煞車轉子 12 之外部分 22 之第一基底表面 22c 與第二基底表面 22d 之間，如圖 4 至圖 6 中所見。」根據該描述，法院推認系爭專利圖 4、圖 5 及圖 6 所呈現的結構，均應符合「徑向偏置」之意義。

因此，法院認為，依系爭專利圖 4、圖 5 及圖 6 所示，冷卻散熱片（請參下頁附圖中橘色填色部分）呈「徑向偏置」時，係包含冷卻散熱片連接於第一或第二剎車表面之至少一內緣（即圖 4、圖 5），或冷卻散熱片之一部分夾設於第一及第二煞車表面間，而在直徑方向上有所重疊，其餘部分則連接於第一或第二煞車表面之內緣（即圖 6）之實施態樣。系爭專利請求項 1 並未有冷卻散熱片不得部分夾置於第一及第二煞車表面間，或不得與第一及第二煞車表面有所重疊之記載，故系爭專利請求項 1 之「徑向偏置」應解釋為冷卻散熱片之表面與第一或第二煞車表面在沿煞車轉子之直徑方向上至少一者於部分彼此偏移開，而不限於在直徑方向上與第一或第二煞車表面均無重疊之面積。

* 台一國際智慧財產事務所專利國內部主任



根據前揭內容，縱然專利權人主張系爭專利之冷卻散熱片不包含系爭專利圖式第 6 圖之實施態樣，法院最終並未採納專利權人的主張，而是認定「徑向偏置」包含部分重疊的實施態樣，也因此，被控侵權人抗辯系爭產品之散熱片部分與第一、二剎車表面在直徑方向明顯有所重疊，不符合專利權人所主張之「徑向偏置」之解釋云云亦不成立，因此認定系爭產品落入系爭專利請求項 1 的文義範圍。

三、我們可以從本判決中學到什麼：

(一) 在申請專利前階段，應根據欲取得之申請專利範圍，妥善規劃說明書與圖式內容：一般而言，在撰寫說明書時，將請求項中容易引發疑義的用語加以定義與詳細說明，以便爭議發生時，可以明確且快速地釐清該用語的技術涵義。然而，在比較複雜的技術領域，難以對申請專利範圍的所有用語都進行詳細說明，又，有些用語在說明書撰寫時被認為足夠明確，卻仍可能在維護權利的過程中成為爭點。因此，在說明書及圖式中，建議至少可針對申請專利範圍獨立項中較為抽象、上位的概念，提供一些實施例，亦有助於後續解釋申請專利範圍，如本判決的系爭專利中，引用圖 4 至圖 6 對「徑向偏置」加以界定。在此，若以圖式呈現所述概念的多種實施態樣，仍應留意說明書如何連結與呈現概念與圖式的對應關係。

(二) 專利權人在解釋申請專利範圍時，需同時考慮專利有效性與侵權比對結果：在本判決中，如果法院採取專利權人對「徑向偏置」的解釋，可能導致被控侵權人的主張成立，而系爭產品最終被認為不侵權。因此，若為了專利有效性將申請專利範圍限縮解釋，可能導致對造侵權行為不成立；相反地，若為了使系爭產品落入申請專利範圍，而將申請專利範圍解釋得過於寬廣，則可能導致請求項缺乏進步性、明確性等專利要件而無效。

四、結語：

值得一提的是，即將自民國 112 年 08 月 30 日施行的智慧財產案件審理法第 30 條明確規定：「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。」其修正理由謂法院得就解釋



請求項後，所決定之「請求項界定的範圍」，以記載於筆錄方式開示心證；如當事人所提出之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者，法院亦得依民事訴訟法第 383 條第 1 項前段規定為中間判決。未來的專利民事訴訟實務在解釋申請專利範圍如何演變，值得關注。

