

1101001 有關第 106109963N01N01 號「堆疊式封裝電子元件之壓測機構及其應用之測試分類設備」發明專利舉發事件(109 年度行專訴字第 46 號)(判決日:110.6.28)

爭議標的：請求項之解釋、簡單變更

相關法條：專利法（106.5.1 施行）第 22 條第 2 項

【判決摘要】

系爭專利請求項 1 對於第一、第二溫控器僅載明使該第一、第二電子元件保持預設測試溫度，並未有進一步之界定，且依系爭專利說明書或圖式亦未定義或揭露第一、第二溫控器如何具有主動或獨立調整控制溫度高低的能力，僅僅揭示第一、第二溫控器均係藉由「傳導」溫度方式，使該第一、第二電子元件保持預設測試溫度而已，故只要能使各自對象物（第一、二電子元件）保持於預設測試溫度之溫控器即屬之，此方式符合系爭專利請求項用語之字義及其最合理寬廣之解釋。參酌證據 2 之「熱裝置柱塞」、「熱中介片」均具有傳導溫度，可使頂端 IC（系爭專利之第一電子元件）、邏輯裝置（系爭專利之第二電子元件）保持預設溫度之效果，證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 所謂「第一、第二溫控器可分別使第一、第二電子元件保持預設測試溫度」之技術特徵。

一、案情簡介

案件歷程：參加人（專利權人）於 106 年 3 月 24 日以「堆疊式封裝電子元件之壓測機構及其應用之測試分類設備」申請第 106109963 號發明專利案，於獲准專利權後為關係人（舉發人）胡自強先生提起舉發事件，經本局於 108 年 12 月 27 日以（108）智專三（二）04228 字第 10821236220 號舉發審定書審定 108 年 6 月 14 日之更正事項准予更正、請求項 1 至 10 舉發成立應予撤銷。參加人對前開審定書請求項 1 至 10 舉發成立之部分不服，提起訴願，案經經濟部訴願審議委員會(以下簡稱訴願會)審議後，認為訴願有理由，將原處分關於「請求項 1 至 10 舉發不成立」部分撤銷，命智慧局另為適法之處分。惟原告（舉發人）不服，遂向智慧財產法院(以下簡稱法院)提起行政訴訟，經法院以 109 年度行專訴字第 46 號判決撤銷前述訴願決定。

二、主要爭點及分析檢討

- (一)主要爭點：證據 1 及證據 2 之結合、證據 1、2 及證據 4 之結合、或證據 1、2 及證據 5 之結合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？
- (二)系爭專利更正後請求項 1 內容：「一種堆疊式封裝電子元件之壓測機構，包含：承載器：係設有至少一承載件；測試單元：係裝配於該承載器之該承

載件，並設有具至少一第一傳輸件之第一測試器，該第一測試器係承置至少一第一電子元件，並以該第一傳輸件之一端電性連接該第一電子元件，另一端則電性連接一第二電子元件；溫控單元：係裝配於該承載器之該承載件，並於該承載件裝配至少一第一溫控器，以使該第一電子元件保持預設測試溫度，該溫控單元另包括位於該第一溫控器之下方設置之至少一第二溫控器，以使該第二電子元件保持預設測試溫度。」(附圖 1)

(三)主要舉發證據：

1. 證據 1 為 2013 年 11 月 16 日公開之我國第 201347062 號「測試半導封裝堆疊晶片之測試系統及其半導體自動化測試機台」，係包括一組位於測試座上方的測試臂及一組於該測試座上方位置以及遠離該測試座上方位置之間來回移動的測試機構，當該測試臂向下壓迫該測試機構，迫使該測試機構之複數個測試探針迫緊抵觸待測晶片，使該測試機構內部之檢測晶片與待測晶片電性連接形成一組測試迴路。(附圖 2)
2. 證據 2 為 2015 年 11 月 16 日公開之我國第 201543638 號「堆疊式封裝熱力裝置」，係具有一熱裝置柱塞，其被連結至一熱控制單元 (TCU)；以及一熱中介片，該熱中介片經由一 TCU 門鎖轉接器被連結至該熱裝置柱塞與一測試插槽，該熱中介片會轉換一堆疊式封裝 (PoP) 積體電路 (IC) 中的一頂端封裝與一底部封裝之間的電連接，該熱中介片會轉換該熱裝置柱塞與該底部封裝之間的溫度。(附圖 3)
3. 證據 4 為 2009 年 9 月 16 日公開之我國第 200938841 號「反應晶片及反應方法、基因處理裝置用溫度調節機構及基因處理裝置」。
4. 證據 5 為 2009 年 5 月 16 日公開之我國第 200922449 號「液冷式輔助散熱裝置」。

(四)智慧局見解：

1. 系爭專利請求項 1 中僅限定「第一溫控器使該第一電子元件保持預設測試溫度」以及「第二溫控器使該第二電子元件保持預設測試溫度」，對於第一、第二溫控器是否各具獨立調控溫度的能力則不做限定，訴願理由主張第一、第二溫控器各具獨立調控溫度云云，係請求項未記載之內容，不得作為主張其進步性之依據。由證據 2 之第[0031]段所揭示熱裝置柱塞 105 會控制頂端 IC 130 與熱中介片 115 之溫度，熱中介片 115 會經由接觸將熱傳導至邏輯裝置 135，即知證據 2 之熱裝置柱塞 105 對應系爭專利請求項 1 之第一溫控器，可使頂端 IC 135(對應第一電子元件)保持溫度，且證據 2 之熱中介片 115 對應系爭專利請求項 1 之第二溫控器，可使邏輯裝置 135(對應系第二電子元件)保持溫度。
2. 證據 1、2 同屬半導體封裝測試領域，具技術領域之關連性；證據 1 之檢測晶片(或頂端 IC)、測試探針(或測試探針導線)與待測晶片(或邏輯裝置)形成垂直排列結構，證據 2 之頂端 IC、測試探針導線與邏輯裝置

亦為垂直排列結構，證據 1、2 皆可有效縮短訊號傳輸距離，具功能或作用之共通性；證據 1 為堆疊式封裝電子元件之壓測機構，但缺少溫控元件，證據 2 第[0010]段揭露堆疊式封裝電子元件之壓測機構在先前的解決方案中，排列成垂直形式則會相依於要達成的溫度而導致其中一個 IC 溫度過低或過高，故提出直接接觸垂直排列的兩個離散 IC，並在溫度強制作用期間保持兩者的溫度之手段，具所欲解決問題之共通性，故證據 1~2 具有結合動機，證據 1 與證據 2 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(五)訴願決定見解：

1. 依申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知，該「溫控器」一詞係屬習知之技術用語，全名為「溫度控制器」，係可對標的物進行溫度調控之裝置，系爭專利請求項 1 並對該「第一、第二溫控器」予以功能性界定「分別使第一、第二電子元件保持預設測試溫度」；因此，系爭專利請求項 1 之第一、第二溫控器當然具有主動調整控制溫度高低的能力，否則如何「保持」電子元件在預設之測試溫度。另參酌系爭專利說明書段落[0012]即可知第一、第二溫控器可視導溫座 33（或承載件 32）傳導之冷卻器低溫而調整輸出功率，使第一、第二電子元件保持預設測試溫度，故系爭專利請求項 1 之溫控器確實具有主動調整控制溫度之功能。
2. 反觀，證據 2 之熱中介片僅是進行熱傳導，並不具有主動調控溫度的功能；因此，證據 2 並未揭示系爭專利請求項 1「溫控單元」具有多個溫控器之區別技術特徵，證據 1、2 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
3. 證據 4 係適用於生化學反應之反應晶片及反應方法，利用生化學反應進行基因擴增之技術，與證據 1、2 之技術領域相去甚遠，所屬技術領域中具有通常知識者實無可能思及以證據 1、2 結合證據 4 之基因處理裝置用溫度調節機構部分技術之動機，不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
4. 證據 2 係藉由熱裝置柱塞及熱中介片分別對兩個不同的積體電路（IC）傳導熱能，以解決兩個 IC 溫度不均勻之問題，而證據 5 第一、第二致冷晶片（6、60）係對同一冷卻液(2)先復流經第一、第二冷卻槽（7、8）時進行兩次降溫散熱，以迅速達成使冷卻液降溫之功效，其目的並非在解決第一、第二冷卻液槽溫度不均勻的問題，且二者所使用之技術手段及功能或作用亦均不相同，故證據 1、2 與證據 5 不具有組合動機，不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(六)法院判決見解：

1. 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，甚或以當事人一己有利之解釋，而變更申請專利範圍對外公告所客觀表現之專利權範圍（最高行政法院 108 年度判字第 486 號判決意旨參照）。

2. 系爭專利請求項 1 對於第一、第二溫控器僅載明使該第一、第二電子元件保持預設測試溫度，並未有進一步之界定，且依系爭專利說明書或圖式亦未定義或揭露第一、第二溫控器如何具有主動或獨立調整控制溫度高低的能力，僅僅揭示第一、第二溫控器均係藉由「傳導」溫度方式，使該第一、第二電子元件保持預設測試溫度而已，故只要能使各自對象物（第一、二電子元件）保持於預設測試溫度之溫控器即屬之，此方符合系爭專利請求項用語之字義及其最合理寬廣之解釋。
3. 參酌證據 2 之「熱裝置柱塞」、「熱中介片」均具有傳導溫度，可使頂端 IC（系爭專利之第一電子元件）、邏輯裝置（系爭專利之第二電子元件）保持預設溫度之效果，證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 所謂「第一、第二溫控器可分別使第一、第二電子元件保持預設測試溫度」之技術特徵。
4. 被告及參加人認為第一、第二溫控器乃具有主動、獨立調整控制溫度高低的能力，已超出系爭專利請求項之合理解釋，顯係以對己有利之解釋而不當限縮系爭專利請求項之範圍，並不可採。
5. 參酌系爭專利說明書第 6 頁記載：該第一溫控器可為致冷晶片或加熱件或具預溫流體之本體，該第二溫控器可為致冷晶片或加熱件或具預溫流體之本體，並未限定或要求第二溫控器本身即應具備獨立加熱或致冷之溫度控制能力。是以，證據 2 之熱中介片既可透過傳導溫度之方式，使邏輯裝置（系爭專利之第二電子元件）保持預設溫度之效果，縱其熱力來源並非來自本身，亦符合系爭專利請求項 1 所謂第二溫控器之要件。
6. 參酌系爭專利說明書第 6 頁記載：該第一溫控器可為致冷晶片或加熱件或具預溫流體之本體，該第二溫控器可為致冷晶片或加熱件或具預溫流體之本體，並未限定或要求第二溫控器本身即應具備獨立加熱或致冷之溫度控制能力。是以，證據 2 之熱中介片既可透過傳導溫度之方式，使邏輯裝置（系爭專利之第二電子元件）保持預設溫度之效果，縱其熱力來源並非來自本身，亦符合系爭專利請求項 1 所謂第二溫控器之要件。
7. 參加人另主張系爭專利請求項 1 界定「第一溫控器，以使該第一電子元件保持預設測試溫度」及「第二溫控器，以使該第二電子元件保持預設測試溫度」，其中第二次出現之「預設測試溫度」並未具有「該」之定冠詞，亦即，此二「預設測試溫度」並不必然為相同者，系爭專利說明書亦從未限制「預設測試溫度」必然為等值。惟根據系爭專利

說明書記載，先前技術之半導體封裝壓測機構，缺失在於第一電子元件與第二電子元件無法於同一溫度下執行測試作業，故系爭專利之主要目的，即在於使第一電子元件與第二電子元件應盡可能保持相同溫度下執行測試作業，其理由顯不足採。

(七)分析檢討：

1. 關於系爭專利請求項 1 記載「第一、第二溫控器」之申請專利範圍的解釋，智慧局與訴願會見解不同。智慧局認為根據系爭專利說明書內容，可知第一溫控器 36、第二溫控器 38 仍須藉由同一冷卻器 37 以達到所要控制第一電子元件 41、第二電子元件 42 的溫度之目的，第一、第二溫控器並非完全獨立而互不相關，難謂各具主動調控溫度的能力；系爭專利與證據 2 解決問題的技術手段皆為使用一主要定溫單元（系爭專利之冷卻器、證據 2 之熱控制單元），經由熱傳導使得第一次定溫單元（系爭專利之第一溫控器、證據 2 之熱裝置柱塞）與第二次定溫單元（系爭專利之第二溫控器、證據 2 之熱中介片）達到控制兩電子元件具有相同溫度的目的，是系爭專利之溫控機制及構造已為證據 2 所揭露。
2. 惟訴願會則認為依申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知，該「溫控器」一詞係屬習知之技術用語，全名為「溫度控制器」，係可對標的物進行溫度調控之裝置，系爭專利請求項 1 並對該「第一、第二溫控器」予以功能性界定「分別使第一、第二電子元件保持預設測試溫度」；因此，系爭專利請求項 1 之第一、第二溫控器當然具有主動調整控制溫度高低的能力。反觀證據 2 之熱中介片僅是進行熱傳導，並不具有主動調控溫度的功能；因此，證據 2 並未揭示系爭專利請求項 1「溫控單元」具有多個溫控器之區別技術特徵。智慧局與訴願會對於系爭專利請求項 1「第一、第二溫控器」之解釋方式產生歧異。
3. 然而本案後續於行政爭訟階段，經法院審理認為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，甚或以當事人一己有利之解釋，而變更申請專利範圍對外公告所客觀表現之專利權範圍。根據系爭專利說明書或圖式之記載，並未定義或揭露第一、第二溫控器如何具有主動或獨立調整控制溫度高低的能力，僅僅揭示第一、第二溫控器均係藉由「傳導」溫度方式，使該第一、第二電子元件保持預設測試溫度而已，經參酌證據 2 之「熱裝置柱塞」、「熱中介片」均具有傳導溫度，可使頂端 IC（系爭專利之第一電子元件）、邏輯裝置（系

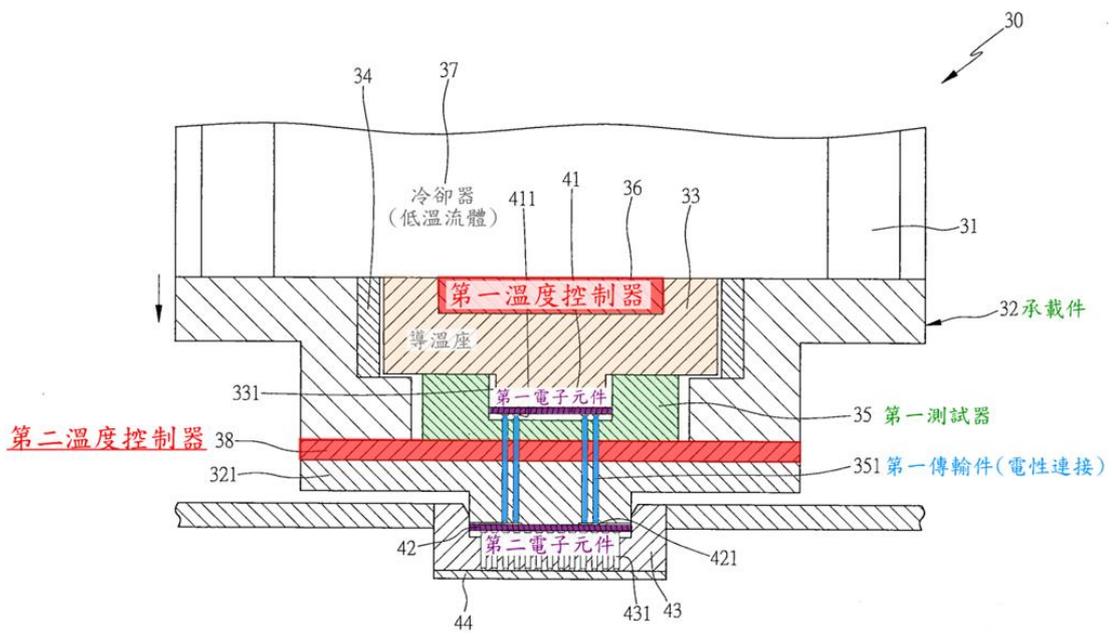
爭專利之第二電子元件) 保持預設溫度之效果，故證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 所謂「第一、第二溫控器可分別使第一、第二電子元件保持預設測試溫度」之技術特徵。

三、總結：

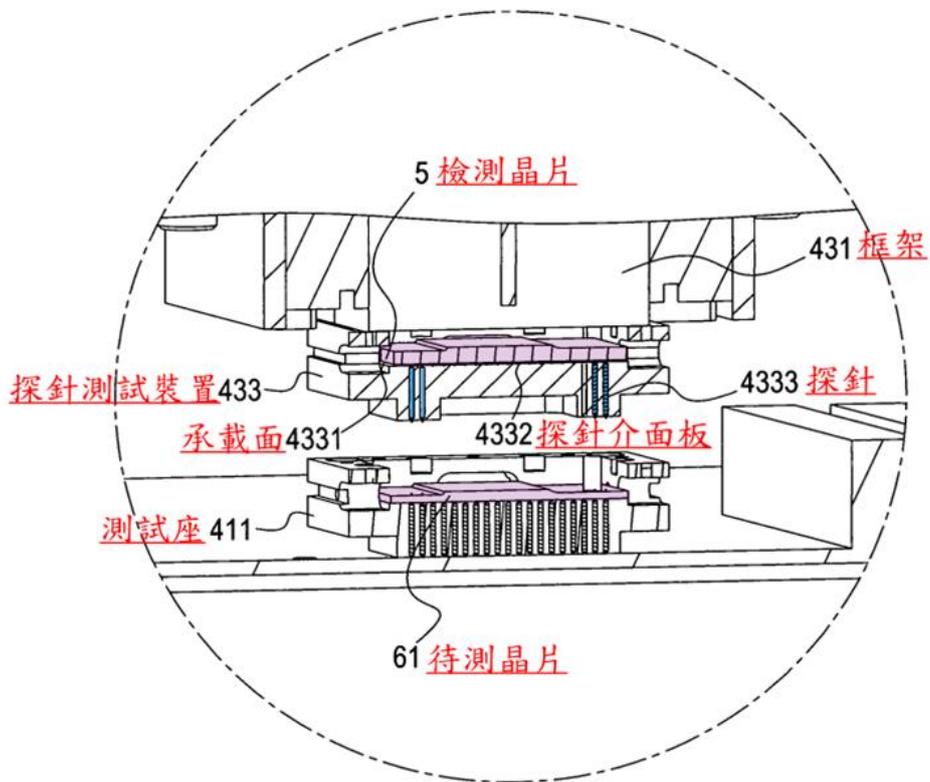
解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋

- (一)按專利審查基準第二篇第一章第 2-1-33 頁 2.5 規定：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。
- (二)根據系爭專利說明書記載，已明確揭露該第一、第二溫控器可為致冷晶片或加熱件或具預溫流體之本體等各種實施態樣，雖有多種實現方式，但其共通目的應完全一致，就是要使第一電子元件與第二電子元件應盡可能保持相同溫度下執行測試作業，以符合對於先前技術之技術貢獻，故解釋系爭專利請求項 1 記載「第一、第二溫控器」之申請專利範圍仍應參酌及考量說明書之內容，以避免形成與說明書不一致之情形。
- (三)另依系爭專利說明書第 4 頁第【0005】段所述：本發明之目的二，使第一溫控器及第二溫控器可分別導溫第一電子元件及第二電子元件，進而使第一電子元件與第二電子元件保持預設測試溫度而執行測試作業。可知系爭專利之主要目的之一，即在於使第一電子元件與第二電子元件之「預設測試溫度」，應盡可能保持相同溫度下執行測試作業。準此，系爭專利請求項 1 之第一溫控器、第二溫控器，倘若其目的在分別獨立控制第一電子元件、第二電子元件而保持不同之預設測試溫度，反而有違系爭專利之發明目的，故系爭專利請求項「預設測試溫度」解釋為「相同之預設測試溫度」未違反最合理寬廣之解釋原則。
- (四)縱使參酌通常知識，「溫控器」以文義解讀通常指具備主動調整控制溫度高低的器具，但系爭專利以溫控器維持第一、第二電子元件相同溫度之目的，與證據 2 無差異；根據證據 2 已揭露堆疊式封裝電子元件之壓測機構在之前的解決方案中，排列成垂直形式則會相依於要達成的溫度而導致其中一個 IC 溫度過低或過高，故提出直接接觸垂直排列的兩個離散 IC，並在溫度強制作用期間保持兩者的溫度之手段，且系爭專利與證據

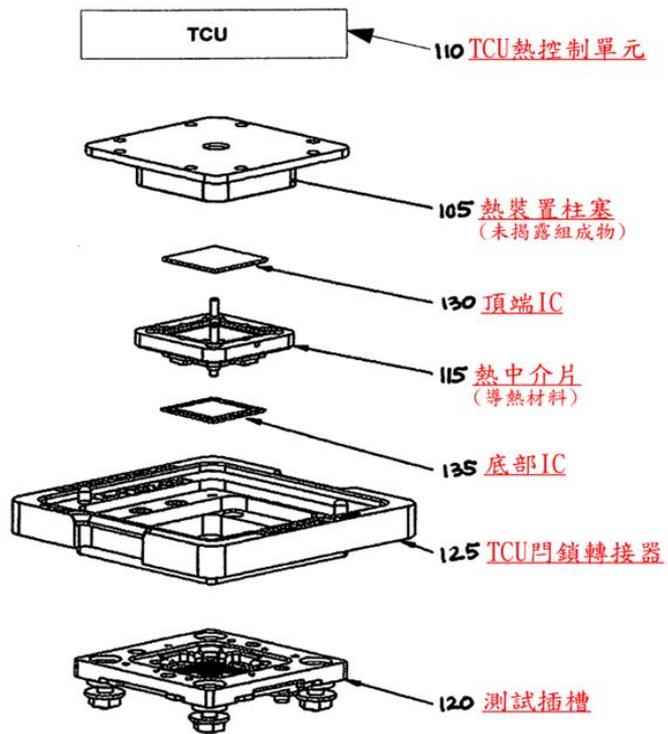
2 解決問題的技術手段皆為經由熱傳導達到控制兩電子元件具有相同溫度的目的，故系爭專利以整體觀之，具有通常知識者依申請前之先前技術應能輕易完成。



附圖 1 系爭專利



附圖 2 證據 1



附圖 3 證據 2