

## 由智慧財產法院判決探討我國專利請求項中功能性用語之相關爭議問題（II）——據以實現／明確性要件及功能性子句

徐瑞甫\*、陳聖\*\*

### 摘要

我國專利審查基準規範有「一般功能界定物／方法」與「手段／步驟功能用語」兩種以功能性用語來撰寫申請專利範圍之方式，且對於據以實現要件與明確性要件之判斷原則有所差異；又「功能性子句」在我國僅於專利侵害鑑定要點中提到，但此類描述語已在美國專利審查基準（MPEP）中有所規定，實務上究竟是否應列入專利要件或全要件比對也常有爭議。本文由我國智慧財產法院判決以及美國專利審查及判決實務中，探討「手段／步驟功能用語」的據以實現／明確性要件的判斷原則，並檢討專利（申請）權人在申請及訴訟過程中的答辯權利和揭露義務；另外，由判決結果也歸納出「功能性子句」於比對時均應納為限制條件為宜，特別是對於結構、材料等有實質之限定意義者，更不能忽略。

關鍵字：功能性用語、申請專利範圍、手段功能用語、步驟功能用語、明確性、據以實現、功能性子句、新穎性、進步性、全要件

---

收稿日：104年01月22日

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表任職單位之意見。

## 壹、前言

我國專利審查基準規範有「一般功能界定物／方法」與「手段／步驟功能用語」兩種以功能性用語來撰寫申請專利範圍之方式，且對於據以實現要件與明確性要件之判斷原則有所差異。

由審查基準所規範之內容來看，在「據以實現」要件部分，手段功能用語請求項要求需在說明書中揭露對應於該功能之相對應結構、材料或動作，否則無從對於請求項進行解釋。而一般功能界定物之請求項則未有特別規定，其應回歸到一般的判斷原則，即在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，判斷其是否須過度實驗方能完成申請專利之發明。在請求項「明確性」要件部分，手段功能用語請求項是否明確，仍取決說明書中是否已揭露有相對應於該功能之結構、材料或動作，而一般功能界定物之請求項則以所屬技術領域中具有通常知識者就該功能，參酌申請時之通常知識，能否想像一具體物為判斷<sup>1</sup>。而法院在實務操作上是否以此為判斷準則，個案上又如何認定？本文將由法院判決中挑選出幾個關於此類議題之案件觀察之。

另外，延續前篇文章之內容，請求項中之功能性用語，除了一般功能界定物及手段功能用語外，實務上於請求項中亦見有所謂的「功能性子句」——即技術特徵於請求項中已被完整地描述了結構、材料或步驟，而申請人於請求項末增加一段有關部分技術特徵或請求項整體所能達到之特定功能的描述語。此類描述語即是美國專利審查基準（MPEP）第2111.04節中所稱之「"Whereby" Clauses」。功能性子句，而其在我國專利侵害鑑定要點中雖有規定，然並未明文規範於我國審查基準中，是以請求項中若見有此種描述語，在新穎性及進步性的比對時，是否應將之作為限制條件？此亦在本文探討之範圍內。

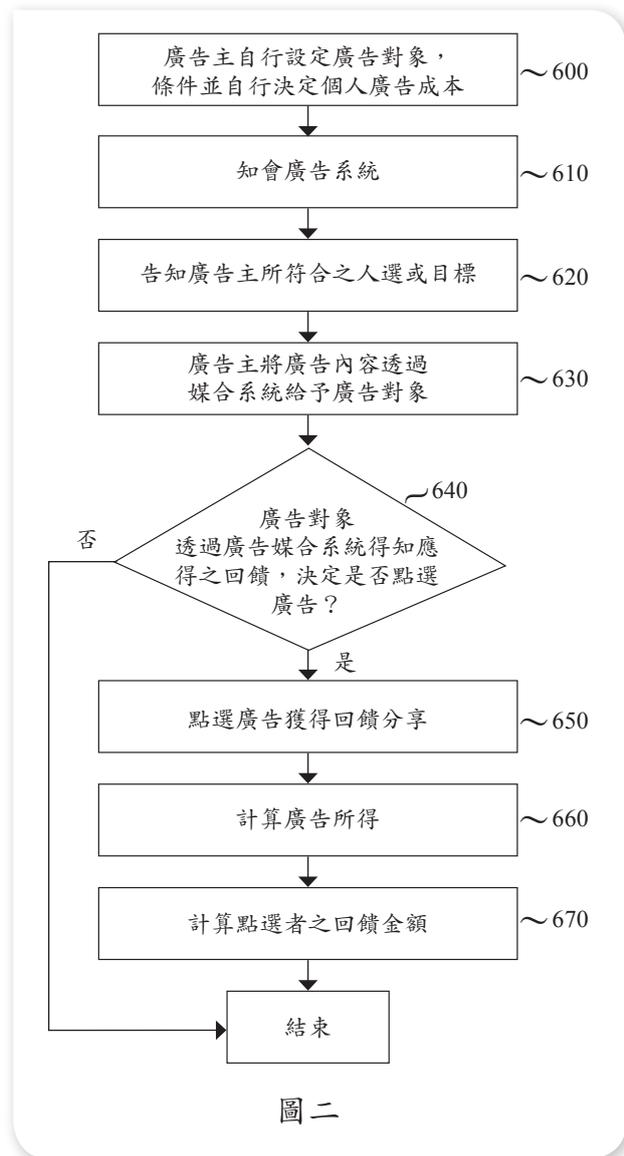
<sup>1</sup> 電腦軟體相關發明審查基準載明「一般功能界定物之請求項，該發明所屬領域中具有通常知識者，就該功能參酌申請時之通常知識，須能具體想像一硬體構件或軟體模組，請求項方為明確。而以手段（步驟）功能用語撰寫之請求項，若說明書未記載對應於該功能之結構、材料、動作或達成該功能之電腦軟體演算法或硬體構件，或說明書所記載之用語過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料、動作或達成該功能之電腦軟體演算法或硬體構件，會導致請求項不明確且無法為說明書所支持，同時說明書亦違反可據以實現要件」。

## 貳、手段功能用語與據以實現／明確性要件

### 一、智慧財產法院101年度民專上更（二）字第5號民事判決

#### （一）系爭專利技術簡介

系爭專利為一種廣告主及廣告對象自動媒合方法，至少包含廣告主設定所欲進行之行銷廣告對象，其中廣告對象係用以定義何者將收到廣告。嗣後傳送設定之廣告對象至廣告媒合系統。廣告媒合系統傳輸符合條件之媒合廣告對象至廣告主，廣告主確認後提供廣告至廣告媒合系統，廣告媒合系統將所接收之廣告傳遞至媒合之廣告對象。廣告對象接收後，決定是否讀取廣告。廣告對象讀取廣告之後，廣告媒合系統計算提供廣告主媒合及傳遞廣告之服務費，暨廣告媒合系統計算回饋於廣告對象之回饋利益（如右圖所示）。



## （二）系爭專利請求項6

[請求項6]

一種利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式及廣告類別之儲存媒體，包含：

設定廣告模式之功能手段或裝置，以利於訂閱者設定閱讀廣告所欲得到回饋之方式；

設定廣告類別之功能手段或裝置，以利於訂閱者設定所要接收之廣告類別；

產生媒合資訊之功能手段或裝置，以利於產生媒合廣告主和該訂閱者之資訊，及將媒合之該廣告主的廣告傳遞給訂閱者；及

知會廣告媒合系統之功能手段或裝置，以利於該訂閱者與該廣告媒合系統進行雙向耦合。

## （三）兩造爭執之重點

兩造對於系爭專利請求項6各技術特徵為手段功能用語均不爭執，惟被上訴人主張上訴人無法具體指出系爭專利請求項6所載之各功能手段用語，在說明書及圖式中所對應之結構、材料為何，應予撤銷。

## （四）法院見解

法院判決理由指出，系爭專利請求項6中有關「設定廣告模式之功能手段或裝置」、「設定廣告類別之功能手段或裝置」、「產生媒合資訊之功能手段或裝置」及「知會廣告媒合系統之功能手段或裝置」等技術特徵，均利用手段功能用語方式表示。就「結構與材料」部分而言，系爭專利圖式僅有單純記載各項功能之方塊示意圖，且系爭專利說明書內容亦無相對應於系爭專利請求項6所載該等功能之結構與材料文字記載描述內容，如執行功能之電腦硬體、電腦軟體或者電腦硬體與軟體相互結合作動等構成內容；就「動作」部分而言，參酌系爭專利圖式僅有單純

## 本月專題

由智慧財產法院判決探討我國專利請求項中功能性用語之相關爭議問題（II）  
——據以實現／明確性要件及功能性子句

記載如何執行各項功能之動作內容，並未記載如何達成各項功能之動作內容，且系爭專利說明書記載內容亦無相對應於系爭專利請求項6中各功能之動作文字記載描述內容，是以不論結構、材料或動作，均無法於系爭專利說明書及圖式等內容中，找到相對應於請求項6所載各項功能之文字記載描述內容，亦即系爭專利說明書或圖式未載明實施請求項6前述技術特徵之必要事項，而使其實施為不可能或困難者，故系爭專利請求項6不具可實施性。

### （五）小結

本案法院認定系爭專利說明書及圖式均未記載與該些技術特徵對應之結構與材料或動作（電腦硬體、電腦軟體或電腦硬體與軟體相互結合作動等動作），從而法院判定系爭專利有未充分適當揭露之情事存在。再者，法院在本案中判斷請求項6的電腦軟體發明是否在說明書已揭露結構抑或動作，雖然現行基準已規定電腦軟體發明應用手段功能用語撰寫請求項的技術特徵時，應揭露的是「演算法」，但實務上軟體執行的流程雖不要求揭露完整程式碼，只要求「具有通常知識者是否清楚知悉如何去設計程式」，那麼應該揭露到何種程度才算符合現行專利法第26條第1、2項規定？我國電腦軟體相關發明審查基準在「請求項明確性之判斷」一節指出，若無法由說明書中判斷對應於手段功能用語中功能之結構、材料、動作或達成該功能之電腦軟體演算法或硬體構件，會導致請求項不明確且無法為說明書所支持，同時說明書亦違反可據以實現要件，但並無更進一步的說明。

參照美國MPEP對於說明書是否有揭露足夠的且可實施該功能的實施例（電腦程式流程圖等）之相關規定，如果說明書的實施例仍有揭露不足之情事，則將檢視開發出實現該功能的電腦程式是否超出發明所屬技術領域中之通常知識者之日常工作經驗（routine experimentation）所能獲得的技術能力，或者必須過度實驗，就有未充分揭露的問題。在MPEP第2164.06（c）節第I部分中，舉出了相對個人主觀認定而言，比較客觀性的判斷標準，即一程式工程師是否能在「4小時內」撰寫一個電腦程式並

實現說明書揭露的實施例及請求項所界定的功能，便是未超出日常工作經驗所能獲得的技術能力。

## 二、智慧財產法院97年度民專訴字第10號民事判決

### （一）系爭專利技術簡介

系爭專利係有關於一種即時（Real Time）影音錄製系統及方法，更特別有關於一種可以在一次操作流程（One-Pass）之中，將多樣式媒體（Rich-Media）進行錄製，並同時完成影音剪接（Video Clips Combination）之多樣式媒體即時錄製系統及方法。

### （二）系爭專利請求項1

一種多樣式媒體即時錄製系統，包括：一擷取模組，用以擷取一多樣式媒體來源；一錄製模組，用以將該多樣式媒體來源即時錄製為一數位資料於一數位非連續儲存模組中，並建立相應該數位資料之一多樣式媒體關係表，且應一動作指令而與錄製該多樣式媒體來源同步建立一事件標記於該多樣式媒體關係表中；以及一隨機存取模組，用以應一中斷指令而停止該錄製模組錄製該多樣式媒體來源，定位該數位非連續儲存模組中該數位資料中之一位置，並無效該多樣式媒體關係表中相應該位置後之該事件標記，且繼續提供該錄製模組錄製該擷取模組所擷取之該多樣式媒體來源於該數位資料中之該位置之後。

### （三）兩造爭執之重點

系爭專利說明書或圖式是否未載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難。

### （四）法院見解

本件兩造並未爭執系爭專利請求項之技術特徵是否屬手段功能用語，且法院亦未就此點加以認定。關於系爭專利是否可為該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，主要爭議點在於系爭專利請求項1之「隨機

## 本月專題

由智慧財產法院判決探討我國專利請求項中功能性用語之相關爭議問題（II）  
——據以實現／明確性要件及功能性子句

存取模組」中之「無效多樣式媒體關係表中相應該位置後之該事件標記」，「繼續提供該錄製模組錄製該擷取模組所擷取之該多樣式媒體來源於該數位資料中之該位置之後」等技術特徵，而法院參酌系爭專利說明書所揭示之相關內容，並參酌原告於舉發答辯書之說明，可瞭解「無效（丟棄）多樣式媒體關係表」及「直接接在定位之位置之後」之技術手段係要將資料重新錄製，以達剪接功能之目的，是以系爭專利說明書或圖式並無未載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者。

### （五）小結

系爭專利請求項1之「隨機存取模組」係以「○○模組」+「用以」+「功能描述」方式記載，且本質上是電腦軟體之發明，法院於解釋該請求項之範圍時，並未先認定該技術特徵是否係以「手段功能用語」方式記載，而逕予對說明書中對應該模組之實施方式、圖式之流程圖等記載內容進行調查後，判斷系爭專利說明書或圖式記載內容並無未載明實施必要事項之情事，從而法院判斷前述請求項，係該發明所屬技術領域具通常知識者依據說明書或圖式揭示內容可據以實施者。然而觀察法院在本案所作之侵權判斷，其係將系爭專利說明書及圖式所描述的「直接進行覆蓋而達剪接功能」，與被控侵權物進行比對，而非以系爭專利請求項的文義進行比對，可知法院應將系爭專利請求項中之技術特徵認定為手段功能用語。

按現行專利審查基準之規定，若為一般功能界定物之技術特徵，請求項是否明確，係以所屬技術領域之通常知識者能否想像一具體物並能實現該功能為判斷。而手段功能用語之技術特徵，請求項是否明確則以說明書中是否揭露對應該功能之結構、材料、動作或達成該功能之電腦軟體演算法為判斷。是以，系爭專利請求項1既以功能性用語界定，仍應先判斷是否屬手段功能用語為宜。再者，是否充分揭露，係判斷發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，是否無須過度實驗，即能瞭解如何執行其技術手段以實現該申請專利之發明，而法院作此認定時，除系

爭專利說明書外，另外也參酌了舉發答辯書之內容，實則若該答辯所述之內容非屬申請時之通常知識，即不應將之列入考量，惟未見有進一步之說明。

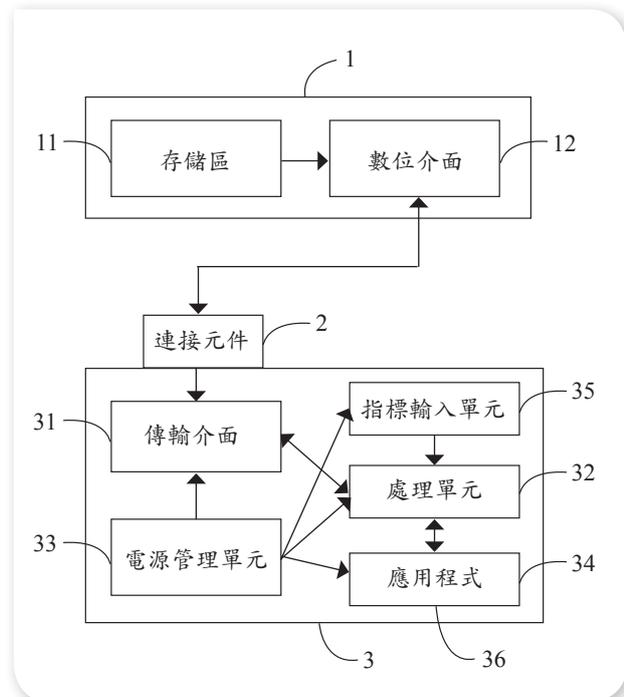
### 三、智慧財產法院100年度行專訴字第107號行政判決

#### (一) 系爭專利技術內容

系爭專利之目的在於提供一種具有公事包之便攜式指標設備及其實現方法，即在便攜式指標設備加載一存儲區作為虛擬公事包用來存儲個人喜愛檔案之裝置，可在使用不同的電腦時按個人習慣的環境使用。

在該指標設備3與電腦1建立連接之後，該電腦將顯示一由該指標裝置3設置之獨立桌面環境，該電腦環境設置訊息即為該獨立桌面之設置訊息；該個人喜愛檔案即為用戶需要使用及經常使用之檔案，並將其存儲至該指標設備3，如我的最愛(My Favorite)、郵件(如outlook)、我的文檔(My Document)及其它需要使用

之檔案；該常用軟體設置訊息為用戶對一些常用軟體依個人喜好所設置之設置訊息，該常用軟體可為Outlook、Word、Excel等，該指標設備3可根據此訊息對該電腦中相關軟體依個人喜好進行設置；該應用程式36為操作該指標設備3時所對應之應用程式，在該指標設備3與電腦1連接時，可自動安裝該應用程式36於電腦1，在使用完畢後，電腦1則自動卸載該應用程式36，該應用程式36也可存儲於一網路服務器，在該指標設備3與電腦1連接時，可從該網路服務器下載該應用程式36然後安裝於該電腦1，在該指標設備3使用完畢後，則電腦1自動卸載該應用程式36。



## 本月專題

由智慧財產法院判決探討我國專利請求項中功能性用語之相關爭議問題（II）  
——據以實現／明確性要件及功能性子句

### （二）兩造爭執之重點

系爭專利是否應明確且充分揭露，使所屬技術領域具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施？

### （三）法院見解

法院首先引用了我國97年5月20日公告之電腦發明專利審查基準規定中有關手段功能用語部分之內容，並援引美國專利法第112條補充審查指南作為補充之法理依據，其指出電腦軟體相關發明雖不以原始碼為必要，但電腦軟體程式既為電腦軟體相關發明之重要構成要件，而演算法可謂係電腦軟體程式之核心，自須於發明說明中予以揭露。

由於系爭專利必須於便攜式指標設備上儲存「公事包作業」或「應用程式」始能達成申請專利範圍所記載之功能，則軟體於系爭專利之實施上顯屬必要，法院乃認系爭專利屬於電腦軟體相關發明，而系爭專利就「公事包作業」或「應用程式」如何達成申請專利範圍所記載之功能，並未提出演算法加以說明，顯有欠缺技術手段之記載而無法據以實施之情事。又法院曾函知系爭專利權人當庭展示系爭專利之發明，其亦無法提出，乃認系爭專利請求項<sup>1</sup>欠缺技術手段之記載而無法據以實施。另系爭專利請求項<sup>7</sup>僅係將第1項之設備請求項改寫為方法請求項，自與第1項同屬有欠缺技術手段記載之情事。

<sup>2</sup> 一種具有公事包之便攜式指標設備，該便攜式指標設備包括一便攜式指標設備本體及一連接元件，其通過上述連接元件連接一電腦，該指標設備包括一電源管理單元，該電源管理單元為該指標設備本體各元件提供工作所需電源，其中：該便攜式指標設備本體還包括：一指標輸入單元，該指標設備可藉由該指標輸入單元輸入操作指令及位置識別指令；一傳輸介面，該傳輸介面藉由該連接元件與上述電腦之一數位介面連接，該便攜式指標設備藉由該傳輸介面與該電腦進行數據訊息、操作指令及位置識別指令傳輸；一處理單元，處理所述數據訊息、操作指令訊息及位置識別指令；一記憶體，存儲有電腦設置訊息及個人喜愛檔案夾；當該指標裝置本體連接於該電腦時，該電腦可執行公事包作業：更改該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之路徑並屏閉該電腦之存儲區；將該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之原有路徑指向該記憶體中之設置訊息及個人喜愛檔案；根據操作指令或識別指令對電腦進行操作；結束操作時恢復該電腦中被更改路徑之設置訊息及個人喜愛檔案之路徑。

<sup>3</sup> 一種具有公事包之便攜式指標設備之實現方法，該方法包括：連接電腦與一具有公事包之便攜式指標設備，該便攜式指標設備包括一指標輸入單元、一傳輸介面、一處理單元及一記憶體，該記憶體中存儲有一電腦設置訊息及個人喜愛文件夾；更改該電腦中個人喜愛檔案及電腦設置之路徑；將該電腦之原有路徑指向該記憶體中之電腦設置訊息及個人喜愛檔案；接收輸入單元輸入的操作指令或識別指令，根據操作指令或識別指令對電腦進行操作；結束操作時恢復該電腦中被更改路徑之個人喜愛檔案及電腦設置訊息之路徑。

#### （四）小結

法院判定系爭專利屬電腦軟體相關發明，並以USPTO公告之專利法第112條補充審查指南作為法理予以補充我國審查基準（97年5月20日公告）未明確規定的部分，判定系爭專利請求項1為手段功能用語請求項。惟如前述，美國MPEP除手段功能用語外，亦允許一般功能性限定方式加以撰寫，又本案於審查階段及行政救濟階段，兩造均未就請求項是否應適用手段／步驟功能用語規定有所爭執，法院逕行判斷屬手段／步驟功能用語，實則是否有手段／步驟功能用語之適用仍有疑義，以下就系爭專利請求項1、7分別討論之：

##### 1、請求項1部分：

請求項1中，其主要技術特徵係在於「公事包作業」，而「公事包作業」可以「更改該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之路徑並屏閉該電腦之存儲區；將該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之原有路徑指向該記憶體中之設置訊息及個人喜愛檔案；根據操作指令或識別指令對電腦進行操作；結束操作時恢復該電腦中被更改路徑之設置訊息及個人喜愛檔案之路徑」，該些技術特徵之文字描述與其說是「功能」，不如說是一連串的操作或執行「步驟」及其「動作」，因此就請求項1的形式來看，是採取資通訊相關申請案中常見的「裝置+電腦軟體執行步驟」的混合式撰寫方式，並非純粹以功能來界定。

再者，系爭專利請求項1形式上並未採用「……手段（或裝置）用以……」之撰寫格式，與手段／步驟功能用語的第一要件已不相符，又如當中的四個類似程式執行的步驟等文字，例如「更改該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之路徑並屏閉該電腦之存儲區」等，視為該便攜式指標設備（或電腦）的處理器載入公事包作業程式後所能達成的功能似乎較為合理，或者單獨將公事包作業軟體模組視為一種虛擬物，以「一般功能界定物」來審查。

## 本月專題

由智慧財產法院判決探討我國專利請求項中功能性用語之相關爭議問題（II）  
——據以實現／明確性要件及功能性子句

若公事包作業軟體模組屬一般功能界定物，請求項1公事包作業的「四個軟體執行步驟部分」如可被說明書所支持，則發明所屬技術領域之通常知識者若依據請求項的文字並參酌說明書的揭露內容，即可想像一具體的流程圖或演算法等（不一定與系爭專利相同），實現一電腦軟體並達成發明之目的，即四個軟體執行步驟，系爭專利即符合美國專利法第112條第（a）項及（b）項規定，在我國則應也符合明確性與據以實施之要件，故本案的關鍵在於請求項1是否應以手段功能用語解釋，其判斷將影響本案最後的判決結果。

再者，依據系爭專利圖式3及其說明書相對應段落，則揭露「首先，指標設備3藉由連接元件2與電腦1建立連接（步驟S301）；自動安裝該應用程式36於該電腦，根據所設定之密碼判斷該指標設備3是否為合法用戶，若所接收之密碼與預先設定之密碼不符，則結束操作（步驟S302）；根據用戶選擇判斷該電腦之使用模式是否為客戶模式（步驟S303）；若判斷結果為否，用戶可選擇需要備份之項目及設定並將其存儲至指標設備3之記憶體單元34中，也可將指標設備3中之檔案存儲至電腦1中（步驟S304）；若步驟S303之判斷結果為是，則更改該電腦中個人喜愛檔案及設置訊息之路徑，並記錄更改檔案之訊息於一預設值檔案，並屏閉該電腦之存儲區（步驟S305）；將該電腦1之電腦設置訊息及個人喜愛檔案之原有路徑指向該記憶體單元34中之電腦設置訊息及個人喜愛檔案（步驟S306）；根據上述電腦環境設置訊息設置電腦，輸入單元輸入操作指令或識別指令，根據操作指令或識別指令對電腦進行操作，如收發郵件、上網及瀏覽編輯文檔等（步驟S307）；自動存儲上述一般性電腦操作中產生之文檔（步驟S308）；在一般性電腦操作結束時根據預設值檔案所記錄之訊息獲取原檔案之路徑訊息，恢復電腦1中原檔案之路徑，並從該電腦自動卸載該應用程式36（步驟S309），如此即可結束操作。」該段落已經比請求項1中的「公事包作業」步驟有進一步的詳細說明，若是具有「作業系統」相關程式設計經驗的工程師，應當是可以在適當時間內參酌說明書所揭露內容開發出相同功能之程式。

## 2、請求項7部分：

請求項7屬方法發明，其技術特徵大致上就是與請求項1的公事包作業相同，法院以「請求項7僅係將第1項之設備請求項改寫為方法請求項，自與第1項同屬有欠缺技術手段記載之情事」為由即逕行判決請求項7為無效。意即法院認定請求項7為步驟功能用語請求項，因此必須比照請求項1的手段功能用語請求項，回到說明書檢視是否揭露相對應的「動作」，但法院忽略此點，並沒有就何以請求項7是步驟功能用語請求項加以論述。

首先，請求項7並沒有採「步驟，用以……」之格式來界定，按MPEP規定將先推定不是步驟功能用語，除非另有反證。另外，因物之請求項與方法請求項的文字相似，即逕予判斷方法請求項是步驟功能用語，過去美國地方法院也常有這樣的判決，但已多次被美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）所否定，CAFC認為仍必須逐項判斷，MPEP中也納入相關判例<sup>4</sup>。

再者，請求項7的技術特徵應該是一連串操作或執行的步驟及其動作，即便是要認定為「功能」，因我國專利審查基準現存有一般功能界定方法及步驟功能用語兩種寫法，不宜逕予適用步驟功能用語，故請求項7是否違反專利法第26條第2項，關鍵也在於是否應該被判定為步驟功能用語請求項。

<sup>4</sup> 見 O.I. Corp. v. Tekmar Co. ( 115 F.3d 1576 ) 與 SEAL-FLEX, INC. v. ATHLETIC ( 172 F.3d 836 ) .

### 參、功能性子句之認定

我國專利審查基準並未明文規定「功能性字句」如何解釋，因而在專利有效性或侵權比對時之認定，是否一律如同專利侵害鑑定要點所規定<sup>5</sup>，需將其列入比對內容，容有疑義。

#### 一、我國智慧財產法院判決見解

個案上請求項中涉有「功能性子句」之案例不多，其中有部分案件並未明確論述是否應將之作為請求項中之限制條件，例如：98年民專訴字第35號民事判決中，系爭專利請求項1係一種不鏽鋼自攻螺絲，除界定有螺桿、切削元件、卡掣凸柱等構件外，另於末段界定「……藉此，可利用插置於螺桿前端之切削元件先在金屬物體上鑽設一孔洞，令以不鏽鋼材質製成之螺桿得以方便的自攻鎖設於金屬物體上，且在螺桿螺設於金屬物體上後，可將切削元件予以取下者」，其顯係說明該自攻螺絲使用方式或整體功能之功能性子句。而法院僅就請求項中所述之結構、材料等技術特徵與證據進行比對後認定系爭專利不具進步性，並未論及該功能性子句。

亦有部分案件雖未明文闡述，但實質上已將功能性子句納為專利有效性判斷之限制條件，例如100年度民專上更（一）字第3號民事判決中，系爭專利請求項1係一種衛星天線盤體唇緣構造改良，該項內容除界定有盤體、側緣等構造外，另於末段說明其整體功能係「……當複數個衛星天線堆疊時，下方衛星天線的支撐環置入上方衛星天線的容置槽內，使得衛星天線在堆疊時候會整齊一致」，而法院在作請求項要件解析及其新穎性判斷時，均將之列為比對要件之一。

值得注意的是，99年度民專上字第58號民事判決明確指出：「『功能性子句』之用語與申請專利範圍解釋之限制與否有關，基於全要件原則，應列入比對內容」。甚而，另件99年度民專訴字第206號民事判決，法院明確指出「申請專利範圍中使用功能性用語，而該功能性用語緊接於各元件描述之後，僅在於表達整個權利範圍的功效（註：此即本文所稱之功能性子句），此功能性用語即與申請專利範圍之構成要件無關，於判斷專利是否具有新穎性與進步性時，自不得將

<sup>5</sup> 同註1。

該功能性用語讀入；然如該功能性用語具有實質重要意義，而對於申請專利範圍產生影響，則屬申請專利範圍之構成要件，於判斷專利是否具有新穎性與進步性時自不能予以忽略<sup>6</sup>，其引入了「實質重要意義」作為功能性子句是否應納入比對之判斷準則。

## 二、美國專利審查及法院判決實務

美國MPEP第2111.04節說明當請求項中使用「adapted to或adapted for子句」、「wherein子句」及「whereby子句」時，可能會產生限制作用，惟需依個案情形而定。CAFC曾指出，當「whereby子句」所聲明之條件是具可專利性之關鍵時，不能被忽略，以避免改變發明的本質<sup>6</sup>。另外，CAFC亦指出，當方法請求項中的「whereby子句」只是表達製程步驟的預期結果時，並不具有權重（weight）<sup>7</sup>，意即不屬於比對要件。

是以，美國實務上係以功能性子句是否會對解釋申請專利範圍產生影響為判斷，若只是描述請求項中各技術特徵的組合所能產生的必然結果，則無論是否將其納入比對，對於比對結果亦無影響，此與我國法院所指之「實質重要意義」應屬相同之概念。

<sup>6</sup> 參見 *Hoffer v. Microsoft Corp.*, 405 F.3d 1326, 1329, 74 USPQ2d 1481, 1483 (Fed. Cir. 2005)。

<sup>7</sup> 參見 *Minton v. Nat'l Ass'n of Securities Dealers, Inc.*, 336 F.3d 1373, 1381, 67 USPQ2d 1614, 1620。

### 肆、結論

就據以實現／明確性要件部分，觀察我國法院之相關判決，常未先判斷該功能性用語究竟是一般功能界定物或手段功能用語，而由於手段功能用語嚴格地要求說明書必須揭露足以實施特定功能的結構、材料或動作，實務上也不容許以「通常知識者所能輕易完成」來作為未揭露或無須揭露之抗辯<sup>8</sup>，因此若沒有先加以定性，則後續的判斷結果將很可能會有歧異。尤其若專利權人於申請時，其本意並非以手段功能用語來撰寫請求項之技術特徵，卻被解讀成手段功能用語，進而被認定其專利違反據以實現／明確性要件而有應予撤銷之情事，其影響不可謂之不大。

最後，針對功能性子句部分，其是否作為請求項之限制條件，實務上需視個案而定。考慮到請求項公告後之公示效果及對於第三人權益之保障，原則上請求項中所描述之文句，於比對時均應納為限制條件為宜，特別是對於結構、材料等有實質之限定意義者，更不能不予論究，而對於只描述結構、材料所衍生必然結果的功能性子句，因不具實質意義而不需納入比對，或換言之，縱使納入比對，對於結果並不生影響。

<sup>8</sup> 103 年版專利審查基準第二篇第十二章電腦軟體相關發明，第 3.1 節說明書及圖式規定：「當說明書已揭露演算法，則由發明所屬技術領域中具有通常知識者來決定是否充分揭露，意即該具有通常知識者是否清楚知悉如何去設計程式，而得以使電腦執行說明書所揭露演算法的必要步驟，亦即使得該具有通常知識者可據以實現該演算法而達成所請求之功能。惟不得因整個演算法均為該具有通常知識者所能輕易完成而不詳細揭露，因申請人在使用手段（步驟）功能用語時，應善盡明確且充分揭露之義務。因手段（步驟）功能用語之請求項在解釋時，需包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，故當說明書違反可據以實現要件時，請求項亦不明確且無法為說明書所支持。」