

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（I）——手段功能用語之認定與解釋

許立穎*、朱浩筠**

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「功能性用語」撰寫方式，但對於如何認定、區別這兩種撰寫方式則尚無明確規定其細節；又解釋「手段／步驟功能用語」的技術特徵時，則需讀入說明書中所揭露之相對應該特定功能的結構、材料或動作及其均等範圍，那麼應與說明書中哪些結構、材料、動作相對應？也無進一步規定。因此「手段／步驟功能用語」如何認定與解釋，均為值得探討的問題。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，檢討實務運作時所產生的諸多爭議，建議未來我國可考慮由法制面作一根本性的調整，使之回歸到與多數國家一致。

關鍵字：功能性用語、手段功能用語、步驟功能用語、一般功能界定物、一般功能界定方法、解釋申請專利範圍、技術特徵、實施例

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。

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（I）
——手段功能用語之認定與解釋

壹、前言

實務上，撰寫申請專利範圍時，對於物或方法之發明，應以其結構、材料或步驟描述之，然而以其功能或所達成之效果來界定技術特徵之描述性用語——即「功能性用語」，亦非罕見。我國專利審查基準即規範有「一般功能界定物／方法」與「手段／步驟功能用語」兩種撰寫方式。

我國有關「手段／步驟功能用語」（以下簡稱「手段功能用語」）之法源——始於93年7月1日發布施行之專利法施行細則第18條第8項¹規定。而所謂的手段功能用語，係指申請人在請求項中得不詳述某一技術特徵（或元件）之結構、材料或動作，僅以該技術特徵所達成的特定功能加以描述，但解釋時則需讀入說明書中所揭露之相對應該特定功能的結構、材料或動作及其均等範圍。

雖然以上述功能性用語之描述方式來界定請求項中之技術特徵，對於電子、資訊等各領域而言，尤有簡潔之效，然實務上會遭遇的問題是：如何認定請求項中所載之技術特徵是否為手段功能用語？倘認定為手段功能用語時，解釋上應與說明書中哪些結構或材料相對應？均為值得探討的問題。

智慧財產法院自97年7月1日成立以來，迄已累積相當之實務案例，其於個案判決所表達之專業見解，對於我國專利審查實務實有重大之影響。另一方面，我國手段功能用語係源自美國於西元1952年所制定之專利法第112條第（3）項²規定，許多相關之審查觀念，常借鏡於美國長年所累積之實務見解，美國對於手段功能用語之最新進展或相關問題之討論，亦有諸多可供參考之處。

有鑑於此，本文嘗試由智慧財產法院民事或行政判決中揀選數個有關於手段功能用語之案例，藉由分析法院之判決內容，輔以對照美國之相關規定及實務見解，藉此來比較我國司法之操作實務與我國專利審查基準規範、美國實務見解之異同處，希望能對於審查實務上所遭遇的前述問題提供若干指引。本文以下將依序以「手段功能用語之認定」與「手段功能用語之解釋」2個子題予以討論。

¹ 即現行專利法施行細則第19條第4項。

² 嗣於1978年時修正為第（6）項，對應於現行美國專利法（AIA）第112條第（f）項。

貳、手段功能用語之認定

一、手段功能用語之形式要件

以功能性用語來界定請求項中的技術特徵，有被認定為手段／步驟功能用語，或被認定為一般功能界定物／方法之可能，但兩者於解釋專利權範圍的方式卻是截然不同，因此如何正確地區別請求項中之技術特徵究竟採何種撰寫方式來界定，有著決定性的影響。

「手段功能用語」之撰寫方式，並未規定於我國專利法，而係見於專利法施行細則第19條第4項³，而「一般功能界定物／方法」則完全未見於法規條文。和美國專利法第112條第(f)項⁴之文義相較，我國專利法施行細則僅規定「手段功能用語」或「步驟功能用語」，得為申請我國專利時所採用的撰寫表現方式，並於解釋請求項時，應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，但未提及其撰寫之格式為何，而由美國專利法之規範來看，除已規範手段功能用語之解釋原則外，另規範語法格式為「裝置／步驟用以……」後方僅能表述「特定功能」，且不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。

針對手段功能用語之語法格式，我國2013年版專利審查基準第二篇第一章第2.5.3節——以功能界定物或方法之請求項，除說明請求項中物之技術特徵以手段功能用語表示時，或方法之技術特徵以步驟功能用語表示時，其必須為複數技術特徵組合之發明。該節又規定請求項中之記載符合下列三項條件，以認定其為手段功能用語或步驟功能用語：

- 1、使用「…手段（或裝置）用以（means for）…」或「…步驟用以（step for）…」之用語記載技術特徵。

³ 複數技術特徵組合之發明，其請求項之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋請求項時，應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。

⁴ 35 U.S.C § 112 (f) - An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

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（I）
——手段功能用語之認定與解釋

- 2、 「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語中必須記載特定功能。
- 3、 「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。

然而，當請求項中以功能界定之技術特徵形式上不符前揭三項條件其中之一時，固可初步認定為非手段功能用語，但審查基準並未進一步規範後續應如何處理，例如當事人是否可提出反證來證明其為手段功能用語，或是應逕以一般功能界定物認定之？依法院之實務見解，縱使形式上不符前揭條件，仍有參酌其他因素經實質認定為手段功能用語之可能，只是認定之理由因個案而異，例如：

- （1）有採「實質認定」者，即法院認為判斷手段或步驟功能用語之三條件⁵並非「共同必要條件」之關係，應以實質認定，非僅從表面之用詞⁶，亦即縱使文字格式上不符合第一條件時，仍需透過發明所屬技術領域之通常知識者的角度來實質判斷請求項是否已界定完整的結構、材料或動作。
- （2）有採「說明書是否對應」者，即法院認為請求項之技術特徵雖文字格式上已有「用以（means for）」之用語，但所實現之功能於系爭專利創作說明中未敘述有對應的功能之結構、材料或動作及其均等範圍，因此不屬於第二條件所稱記載特定功能，所實現之功能非為手段功能用語，僅為屬於功能性子句之用語⁷。
- （3）有額外考量「衡平兩造利益」者，法院認為「對於專利申請專利範圍中之技術特徵若用功能方式撰寫，當該功能方式撰寫之功能字眼推得出結構、材料或動作時，由於該功能字眼可推得出結構、材料或動作，因此該技術特徵必定明確，則法院將不會以發明說明之實施例限縮解釋該技術特徵，以免不合理限縮該技術特徵之範圍；當該功能方式撰寫之功能字眼無法推得出結構、材料或動作時，雖該技術特徵將

⁵ 參酌 2013 年版專利審查基準第二篇第一章第 2.5.3 節。

⁶ 98 年度民專上易字第 3 號判決。

⁷ 100 年度民專訴字第 126 號判決。

不合理地包含任何可達成該功能的元件，但由於該技術特徵對應於說明書之實施例之結構、材料或動作確實明確且該實施例亦確實為專利權人之發明，衡平取捨之下，此時法院才會特別以專利法規定之外之專利法施行細則中有關『手段、步驟功能用語之技術特徵』之解釋方式解釋之，以保障專利權人本身真正之發明，且同時保障公眾不因專利權不合理之擴大而受損害」⁸。

- (4) 有考慮「保護產業正常發展」者，法院認為要求電腦軟體相關發明於發明說明中揭露電腦軟體程式之演算法，有助於審查人員判斷申請專利是否具有進步性，且因申請專利範圍恆不大於發明說明所揭露之技術特徵，可避免專利申請人對於申請專利範圍作不當之擴張解釋，妨礙資訊軟體業之正常發展⁹，亦即對於請求項是否符合手段／步驟功能用語的三個條件不予論究，逕以手段／步驟功能用語之規定來處理功能性用語，並以說明書中所揭露結構、材料或動作來解釋請求項之技術特徵。

二、一般功能界定物與手段功能用語之區分

我國專利審查基準第二篇第一章第2.5.3節對於以一般功能／方法來界定物之請求項，規定：「物之發明通常應以結構或特性界定請求項，方法之發明通常應以步驟界定請求項，惟若某些技術特徵無法以結構、特性或步驟界定，或者以功能界定較為清楚，而且依說明書中明確且充分揭露的實驗或操作，能直接確實驗證該功能時，得以功能界定請求項。請求項中包含功能界定之技術特徵，解釋上應包含所有能夠實現該功能之實施方式。」可見審查基準對於一般功能界定物／方法並無特定撰寫格式上的要求，且解釋時相較於手段功能用語可獲致較寬廣之權利範圍。

除一般功能界定物並無特定的形式要求外，由前節所述亦可知手段功能用語之認定並不全然受撰寫形式所拘束，是以二者之界線益發模糊。究竟在認定上應以何者為優先，或應如何區分，審查基準並未提供指引。

⁸ 101 年度行專訴字第 70 號判決。

⁹ 101 年度行專訴字第 107 號判決。

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（I）
——手段功能用語之認定與解釋

而依法院之判決實務，似因手段功能用語有較明確之形式要件可供參考，仍以之為優先考量，並藉由手段功能用語之形式第（3）要件來區分是否為手段功能用語或一般功能界定物。智慧財產法院98年度民專上字第22號民事判決即揭櫫「……判斷申請專利範圍之限定條件是否屬於手段功能用語元件，以及申請專利範圍限定條件是否界定用以執行請求保護之功能的具體結構，必須從所屬技術領域中具有通常知識者的角度觀察之。因此當申請專利範圍中限定條件之『手段』組件並未使所屬技術領域中具有通常知識者明確的識別出其係為執行該功能之具體結構組件，且申請專利範圍中的其他部分並未以具體明確的結構界定所執行之功能時，法院即必須依據前項條文¹⁰解釋其申請專利範圍。反之，當申請專利範圍中之『手段』組件與其他組件會使人明確的界定出其係為執行該功能之具體結構組件時，則不能解釋為手段功能用語」之原則。

是以，該案系爭專利請求項中「……一感測阻抗，用以感測流經該冷陰極螢光燈電路之電流……」之技術特徵，其形式上雖不符合「…手段（或裝置）用以…」之手段功能用語第（1）條件，而仍有被實質認定為手段功能用語之可能。但法院指出「依據電學領域之通常知識可知，所謂『感測阻抗』包含用於感測之電阻、電容、電感或其組合，是以就熟知該項技藝人士而言，自『感測阻抗』乙詞本身，即可產生該具體特定結構」，故法院認定該技術特徵並非手段功能用語¹¹。由此觀之，當功能性用語形式上非屬手段功能用語，而所屬技術領域中具有通常知識者可知其具體之特定結構時，或可將之定性為一般功能界定物。

三、美國功能性用語審查實務及其影響

美國是唯一將手段／步驟功能用語制定於專利法的國家，法條規定於現行美國專利法第112條第（f）項，美國專利商標局（USPTO）公告之專利審查基準（MPEP）則規定在第2181節¹²，物之發明需於說明書揭露「結構、材料」，

¹⁰ 指我國專利法施行細則中關於手段功能用語之規定。

¹¹ 系爭專利同一請求項中另一技術特徵「一控制器，用以至少部份依據流經該冷陰極螢光燈電路之電流而調整該電壓源」，法院認為「其意義與『一控制器裝置，用以…』並無歧異，至於『用以至少部份依據流經該冷陰極螢光燈電路之電流而調整該電壓源。』則係記載控制器可依據流經該冷陰極螢光燈電路之電流而調整該電壓源之特定功能，此外，『控制器』為一上位概念用語，是以就熟知該項技藝人士而言，尚無法自『控制器』乙詞產生一普通已知之特定結構，…應認定為手段功能用語」，可資對照。

¹² MPEP 2181 [R-11.2013].

方法發明需於說明書揭露「動作」，電腦軟體於電腦實施之發明則需於說明書揭露其「演算法」。手段功能用語或步驟功能用語雖為美國專利法允許的特殊撰寫格式，但MPEP在第2173.05 (g) 節仍允許有一般功能性限定 (Functional Limitation) 用語¹³的撰寫格式，解釋申請專利範圍時，若請求項以功能性用語界定而未提及特定的結構、材料或步驟，則所有可達成該功能的手段（裝置）或方法均包含於請求項的範圍內¹⁴。又在第2161.01節電腦軟體於美國專利法第 112條第 (a) 項（或第1項）之適用規定，說明電腦實施之發明（computer-implemented invention）使用功能性用語不被限定於特定結構¹⁵，而有關電腦軟體於電腦實施之發明採用手段功能用語，即適用美國專利法第112條第 (f) 項部分，另參酌MPEP第2181節第II-B部分。由此可知，美國與我國一樣，容許「一般功能界定物／方法」與「手段／步驟功能用語」兩種不同方式來界定請求項之技術特徵，但美國MPEP並未明確地指出應如何區分二者，而值得參考的是，MPEP在手段功能用語部分有著詳盡的說明。

美國MPEP通常都是引入法院判決來持續補充或修正其內容。早期美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）判決認為若沒有用「means for …」或「step for …」之格式來撰寫，便推定不是手段／步驟功能用語，除非請求項之技術特徵「被證明」僅有記載特定功能，而沒有記載完整結構、材料或動作。但有不少專利申請人雖然僅記載特定功能，但刻意不使用means for或step for來撰寫，以免被認定為手段／步驟功能用語造成專利權範圍的限縮，故後來USPTO參酌法院判決制訂出結構性用語及非結構性用語的規定¹⁶，企圖揪出故意避開被以手段／步驟功能用語解釋的請求項。在2013年6月美國總統歐巴馬再呼應各界對於美國科技業遭受大量專利訴訟糾纏導致妨礙產業發展的聲音，要求政府部門檢討專利政策，USPTO於

¹³ MPEP 2173.05 (g) [R-11.2013].

¹⁴ MPEP 2173.05 (g), "Further, without reciting the particular structure, materials or steps that accomplish the function or achieve the result, all means or methods of resolving the problem may be encompassed by the claim."

¹⁵ MPEP 2161.01 Computer Programming and 35 U.S.C. 112 (a) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, First Paragraph [R-11.2013], "Nevertheless, computer-implemented inventions have certain unique examination issues, especially those that are claimed using functional language that is not limited to a specific structure. This section provides supplemental information to assist examiners in examining computer-implemented functional claim limitations."

¹⁶ 謝秀玲、許立穎，「美國 MPEP 對於手段功能用語審查的最新變革暨我國智慧財產法院的相關判決探討」，102.09 智慧財產權月刊 VOL.177。

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 (I)
——手段功能用語之認定與解釋

是端出了多項政策¹⁷ (USPTO-led Executive Actions on High Tech Patent Issues) , 其中就有關於功能性用語如何確定其專利權範圍的政策 (Executive Action 2: Clarity in Patent Claims) , 就內容來看似有意儘量借助手段/步驟功能用語的規定來緊縮專利權範圍 (Tightening Functional Claiming) , 而就現行MPEP 第2181節所規定判斷手段/步驟功能用語的三條件, 可以看出USPTO已要求審查人員實質判斷請求項是否僅記載特定功能, 並於審查過程中留下書面紀錄, 形成禁反言的效果。最新的判斷三條件如下¹⁸ :

- (A) 請求項之限制條件使用了「裝置」 (means) 、 「步驟」 (step) 或是其他之替代性用語或非結構用語;
- (B) 「裝置」 、 「步驟」 或其他替代性用語為功能性語句所修飾 (modify) ¹⁹ , 且通常以「用以」 (for) (例如構成: 「裝置用以」 (means for)) 或其他連接詞相連接, 例如「適用於」 (configure to) 或「以致於」 (so that) ; 以及
- (C) 「裝置」 、 「步驟」 或其他替代性用語並未被足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作所修飾。

對照我國目前審查基準的規定, 已明顯有大幅修改, 文字格式上已不再限制在「裝置用以」 (means for) 等特定文字, 但可惜的是USPTO在此修正版本中並未提及如何辨明何謂「完整結構、材料或動作」, 而由前述規範內容, 可見未來的爭議點仍在於:

¹⁷ USPTO-led Executive Actions on High Tech Patent Issues, http://www.uspto.gov/patents/init_events/executive_actions.jsp#heading-3.

¹⁸ Accordingly, examiners will apply 35 U.S.C. 112 (f) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, sixth paragraph to a claim limitation if it meets the following 3-prong analysis:

- (A) the claim limitation uses the term "means" or "step" or a term used as a substitute for "means" that is a generic placeholder (also called a nonce term or a non-structural term having no specific structural meaning) for performing the claimed function;
- (B) the term "means" or "step" or the generic placeholder is modified by functional language, typically, but not always linked by the transition word "for" (e.g., "means for") or another linking word or phrase, such as "configured to" or "so that"; and
- (C) the term "means" or "step" or the generic placeholder is not modified by sufficient structure, material, or acts for performing the claimed function.

¹⁹ 意即「裝置」、「步驟」係以後方所接續之功能性語句加以限定或形容。

1. 請求項是否僅記載特定功能而沒有界定完整結構、材料或動作；
2. 是否適用手段／步驟功能用語相關規定來審查請求項之專利要件；
3. 說明書是否揭露對應該特定功能的結構、材料或動作，及如何據以解釋專利權範圍。

雖然CAFC過去在SEAL-FLEX案²⁰中，Rader法官曾提出What/How Test測試法來說明如何判斷僅記載特定功能，但有業界專家撰文認為，由SEAL-FLEX案後的幾個判決，雖然能整理出一些規則，但What/How Test的概念還是很抽象，在實際使用上仍然很困難²¹，故很可能還是由各方逕自解讀，最後再由法院來作最後的認定。

既然我國專利審查基準有關手段功能用語的規定是源自於美國而來，由於MPEP對於手段功能用語的判斷條件已有大幅修正，我國在現行規範下是否需要作相對應之修正，並如同美國之作法，試著要求專利審查官於申請過程中探尋申請人的真意或自行判斷並留下明確之書面紀錄，以減少日後之紛爭，可能要加以考量。

參、手段功能用語之解釋

請求項中之功能性用語一旦被認定為手段功能或步驟功能用語之後，不論是專利有效性或侵權與否之認定，接下來即會遭遇應如何解釋之問題。而我國專利法施行細則第19條第4項明定對於手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵，於解釋請求項時，應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。此種解釋方式引入了說明書中之技術內容作為限制條件，而一般功能界定物之請求項，則以包含達成該功能之所有技術手段為解釋原則，是以，同一技術特徵以前揭兩種不同形式加以撰寫時，解釋上即有差異。

²⁰ SEAL-FLEX v. ATHLETIC TRACK COURT CONST., 172 F.3d 836, 849 (Fed. Cir. 1999)。

²¹ Paul R. Kitch, Step-Plus-Function: Just What Have We Stepped Into?, 7 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 117 (2007)。

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（I）
——手段功能用語之認定與解釋

更進一步的問題是，對於請求項中以手段功能用語界定之技術特徵而言，說明書中相對應之結構或材料及其均等範圍應如何認定？例如請求項中某一技術特徵界定了「一固定裝置，用以固定A」，而說明書中揭露固定A之結構係「一螺栓、一螺帽，及一位於該螺栓與螺帽間之墊片」，則此時該手段功能用語究應解釋為「螺栓及螺帽」2個構件即可，或應包含「螺栓、螺帽及墊片」3個構件？又例如說明書中對於該功能之執行揭露了2個以上相對應之實施例或實施方式，此時又應如何解釋？

為釐清前述問題並瞭解我國實務上如何操作手段功能用語之解釋，以下將先挑選出一代表案例作介紹，接著與美國聯邦巡迴上訴法院之類似案件作對比，最後再由我國與美國專利審查基準之規範，評析法院對於手段功能用語之解釋原則。

一、智慧財產法院101年度民專上10號民事中間判決

（一）案情簡介

系爭第93107745號「將紗在一紗通道中作空氣處理的裝置」專利案之專利權人，向智慧財產法院提起專利侵害民事訴訟，經該院於101年1月13日以100年度民專訴字第64號民事判決認定被控侵權物雖未落入系爭專利²²請求項1之文義範圍，惟落入其均等範圍內，而被告所提之無效抗辯證據資料，均無法證明系爭專利請求項1不具新穎性或進步性，其中兩造攻防重點之一，即在於系爭專利請求項1中所涉之手段功能用語。又兩造雙方均針對判決不利之部分提起上訴，經智慧財產法院以101年度民專上10號民事中間判決針對侵害部分，認定被告所提無效抗辯證據資料仍不足證明系爭專利請求項1不具進步性，而被控侵權物則落入系爭專利請求項之文義範圍內。

另一方面，前揭訴訟被告亦以相同之證據對系爭專利提起舉發（N01），並經系爭專利權人提出100年9月7日申請專利範圍更正本，

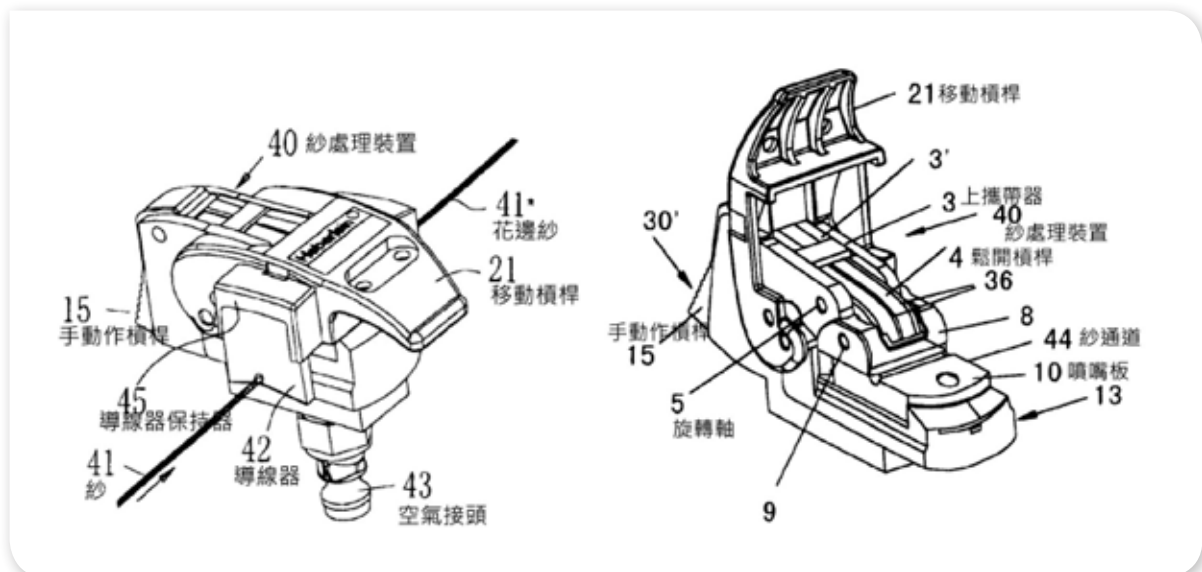
²² 此件民事訴訟案件涉有另件公告第I313310號「製造多結紗用的方法與纏結噴嘴」專利案，惟不在本文討論之範圍內。

經本局審認該更正本應准予更正，及「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。嗣系爭專利權人訴經經濟部訴願會為撤銷原處分之訴願決定，訴願參加人（即前揭民事訴訟被告）乃向智慧財產法院提起行政訴訟，經智慧財產法院以102年度行專訴字第2號行政判決駁回在案，本局乃依法院判決意旨重為「舉發不成立」之處分。

(二) 系爭專利技術內容簡介

紗的一種加工方式是將長絲進入紗處理裝置中，並利用壓縮空氣對紗束進行交絡加工，使其形成不規則的扭結絲圈以具有蓬鬆效果。在處理過程中，紗處理裝置必須不時地打開及關閉，以進行紗之穿入及噴氣處理，而紗處理裝置中之噴嘴板亦必須不時地拆卸再裝入。為確保紗處理時噴嘴板與空氣通道間之密合，係利用一壓縮彈簧之力量來進行壓迫，是以在打開時，即需利用一外部之扳手來解除彈簧力量。

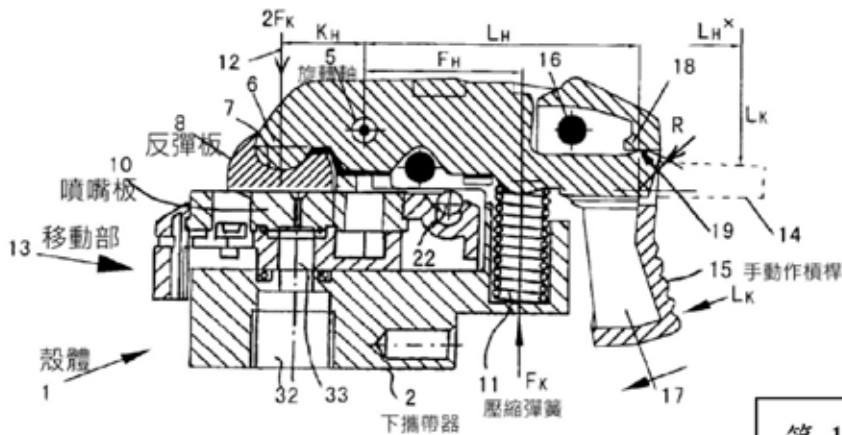
有鑑於此，系爭專利之目的即在提供一種無須外部之扳手即可解除彈簧力量之紗處理裝置，其係將解除彈簧力量之技術手段整合於紗處理裝置(40)之上(參見下圖)。紗處理裝置(40)主要包含移動槓桿(21)、噴嘴板(10)及手動作槓桿(15)等構件。



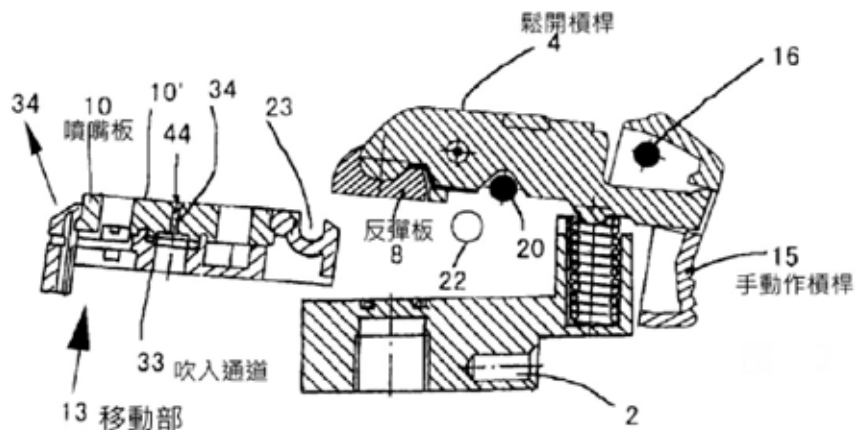
本月專題

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 (I)
——手段功能性用語之認定與解釋

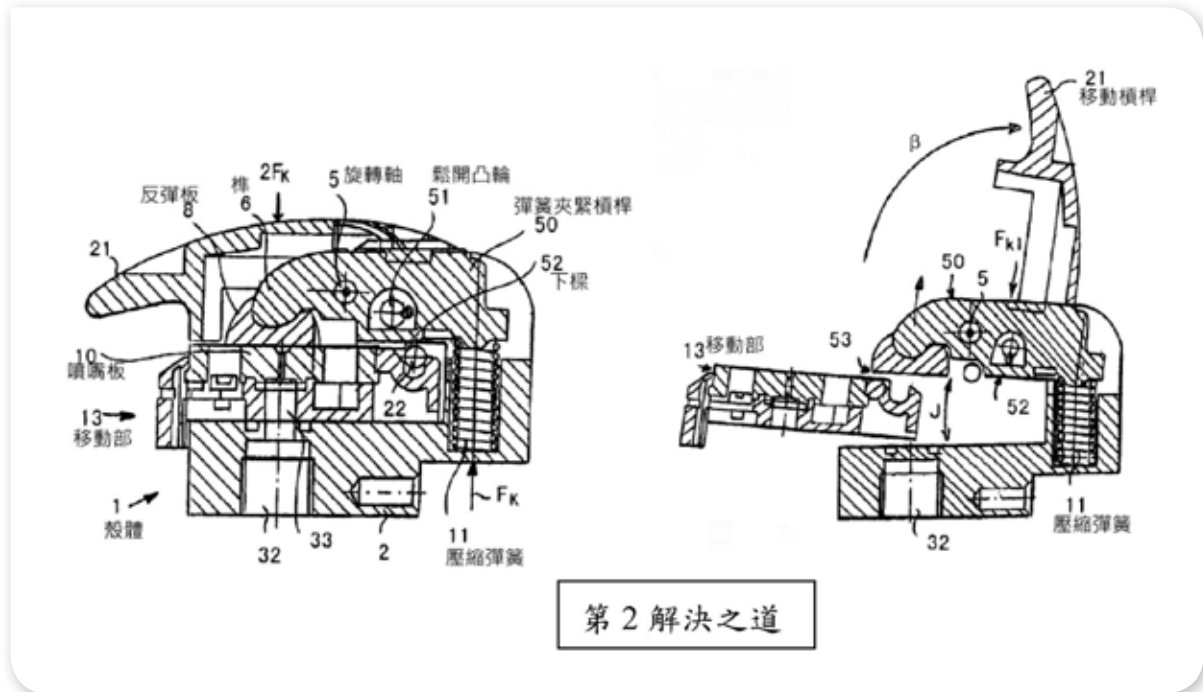
由於壓縮彈簧 (11) 係以推抵鬆開槓桿 (4) 之一端，使鬆開槓桿 (4) 透過旋轉軸 (5) 以另一端對反彈板 (8) 及移動部 (13) 上之噴嘴板 (10) 施壓。而要如何解除壓縮彈簧 (11) 之力量，系爭專利提供了以下兩種解決之道：第一解決之道 (參見下圖) 是利用鬆開槓桿 (4) 之長力臂 (LH) 並利用一附加的手動作槓桿 (15) 將手動作之所需的量進一步減少，因此操作者之手部動作只需如箭頭 (17) 所示作小小的樞轉運動，即可解除彈簧力量，並將噴嘴板 (10) 及移動部 (13) 自由地取出。



第 1 解決之道



第二解決之道則是該移動槓桿 (21) 同時為該鬆開輔助手段的一部分。當移動槓桿 (21) 動作時，可將反彈板 (8) 略為升起，以解除彈簧力量，進而拆卸噴嘴板 (10) 或移動部 (13)。



(三) 系爭專利有關手段功能用語解釋之爭議

1、系爭專利請求項1 (100年9月7日更正本)：

一種紗的空氣處理裝置，將紗在一紗通道中處理，該紗通道至少部分地設在一個可封閉的噴嘴板中，其中該裝置有一叉形實心軛及一彈簧夾緊手段，該軛具有上攜帶器及下攜帶器，該噴嘴板可利用一移動槓桿移到一開放之穿入位置及一封閉之操作位置，其特徵在：該裝置有一個整合的鬆開輔助手段，具有力量提升傳動裝置，以將彈簧壓力解除。

2、請求項中手段功能用語之相對應結構

兩造於民事訴訟中，對於「鬆開輔助手段」²³為手段功能用語並不爭執，至於該手段功能用語之解釋，亦即何謂說明書中所揭露之相對應結構，智慧財產法院之民事一、二審判決有不同的認定，詳如下表：

「鬆開輔助手段」解釋對照表		
智財法院100年度民專訴字第64號民事判決	智財法院101年度民專上字第10號民事中間判決	
<p>一支「鬆開槓桿」(4)經一旋轉軸(5)以樞接方式支承在上攜帶器(3)，該旋轉軸(5)與殼體(1)係呈位置固定的方式；鬆開槓桿(4)相對於旋轉軸(5)有一短的力臂KH及一長的力臂LH；藉該鬆開槓桿(4)用一股鬆開力量LK達到鬆開功能，其中該鬆開力量作用到長力臂LH；手動作槓桿(15)可經一銷(16)保持在上攜帶器(3)，鬆開槓桿(4)的右外端有一個大略呈圓片段形的嵌入位置(18)，在鬆開槓桿(4)上設有一壓迫面(19)當作對立件；及旋轉軸(20)，係固定在該上攜帶器(3)中，有一移動槓桿(21)保持在該旋轉軸(20)上。</p>	<p>一支「鬆開槓桿」(4)經一旋轉軸(5)以樞接方式支承在上攜帶器(3)，該旋轉軸(5)與殼體(1)係呈位置固定的方式；鬆開槓桿(4)相對於旋轉軸(5)有一短的力臂KH及一長的力臂LH；藉該鬆開槓桿(4)用一股鬆開力量LK達到鬆開功能，其中該鬆開力量作用到長力臂LH；手動作槓桿(15)可經一銷(16)保持在上攜帶器(3)，鬆開槓桿(4)的右外端有一個大略呈圓片段形的嵌入位置(18)，在鬆開槓桿(4)上設有一壓迫面(19)當作對立件；及「該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等範圍」</p>	<p>移動槓桿(21)同時為該鬆開輔助手段的一部分，當移動槓桿(21)動作時，將彈簧力量解除，並將反彈板(8)略升起；移動槓桿(21)繞旋轉軸(20)向上壓了一角度α，鬆開凸輪(51)或鬆開偏心輪(52)已與一下樑(52)接觸，該下樑為彈簧夾緊槓桿(50)的一部分，且沿箭頭FLK施一股鬆開力量，因此作用到反彈板(8)上的彈簧力量2FK解除及「該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等範圍」</p>

²³ 系爭專利請求項1之「彈簧夾緊手段」亦為法院認定為手段功能用語。

由上述比較表可知，二者解釋之明顯不同處在於：一審判決僅將第1解決之道（或第1實施例）讀入，而二審判決則是將第1及第2解決之道均分別讀入。

次就實質比對結果而言，同樣針對第1解決之道，一、二審判決之認定結果雖大致相同，但一審判決將旋轉軸（20）及移動槓桿（21）構件讀入，二審判決則無，並另增加了「該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等範圍」部分。原告上訴二審時，亦主張不應將旋轉軸（20）及移動槓桿（21）讀入，法院表示贊同，並指出「第一實施方式的『鬆開輔助手段』係藉由手動作槓桿（15）與鬆開槓桿（4）之間的作動關係，達到鬆開壓縮彈簧的目的，至於……旋轉軸（20）與移動槓桿（21）等構件的作用，在於移動該噴嘴板，使其被帶入一開放或封閉的操作位置，不涉及鬆開壓縮彈簧的作用……」，可見法院對於各構件在解讀時之取捨，係以構件與「鬆開壓縮彈簧」功能間之關連性作認定，倘與該功能無涉，自非解釋手段功能用語時所應納入之限制條件。

另外，原告亦曾主張「在鬆開槓桿（4）上設有一壓迫面（19）當作對立件」已經足以表示系爭專利之「鬆開輔助手段」的技術本質所在，不應將「鬆開槓桿（4）的右外端有一個大略呈圓片段形的嵌入位置（18）……」視為其中一項限制條件。原告似乎是認為「嵌入位置（18）」並非解讀「鬆開壓縮彈簧」功能時之必要構件，無需與壓迫面（19）一併納入解釋。惟法院說明其解釋「……並無將『鬆開槓桿（4）的右外端有一個大略呈圓片段形的嵌入位置（18），……』視為唯一的實施方式而加以限制，尚包含有達成該「鬆開輔助手段」相同功能（identical function）且使用實質相同技術手段（substantial the same way）及實質相同結果（substantial the same result）的均等實施方式……」，並未予正面回應。又智慧財產法院就行政判決²⁴部分，對於「鬆開輔助手段」之解釋，與民事二審之認定完全相同。

²⁴ 參見智慧財產法院 102 年度行專訴字第 2 號行政判決。

二、美國對於手段功能用語解釋之基本原則

美國判例法對於請求項中有關手段功能用語之解釋方式，曾揭櫫有兩個基本步驟：第1步驟是先確定該功能，接著第2步驟則是確認說明書中相對應之結構²⁵。反之，先尋找出對應之結構後，再基於該結構去決定功能，則是錯誤的解釋方式²⁶。

CAFC另指出手段功能用語之解釋原則與一般的申請專利範圍解釋原則相同，都是不能夠讀入不當的限制條件而限縮其範圍。亦即，將請求項中未引述之功能限制讀入，或將說明書中非必要執行該功能之結構限制讀入，皆屬不適當之解釋²⁷。

（一）說明書中相對應之結構、材料或動作

對於請求項中之手段功能用語，要如何認定與說明書中何部分之技術內容為其相對應之結構、材料或動作，依CAFC之判例，大致上可分類為以下幾種情形²⁸加以討論：

1、明確之連結或關連性

對於包含有手段功能用語之請求項而言，適當地在說明書中揭露相對應之結構至關重要，因為若未能揭露相對應之結構，請求項會被認定為不明確而屬無效。CAFC在多件判例中指出，要構成與所請求功能之相對應結構，說明書中需揭露有與該功能間具有清楚地連結或關連性（clear link or association）²⁹之明確結構。法院亦指出，說明書中所揭露之結構，只有在說明書或申請歷程中與所請求之功能間具有清楚地連結或關連性，方為「相對應」之結構。而將結構與功能相互連結或關連之義務，正是申請人享受了手段功能用語之便利性後所需付出之對價³⁰。

²⁵ E.g., *JVW Enterprises, Inc. v. Interact Accessories, Inc.*, 424 F.3d 1324, 1330. (Fed. Cir. 2005)

²⁶ *Omega Engineering, Inc. v. Raytek Corp.*, 334 F.3d 1314. (Fed. Cir. 2003)

²⁷ *Wenger Manufacturing, Inc. v. Coating Machinery Systems, Inc.*, 239 F.3d 1225, 1233. (Fed. Cir. 2001)

²⁸ Donald S. Chisum, *Chisum on Patents*, § 18.03[5][d].

²⁹ E.g., *B. Braun Medical, Inc. v. Abbot Laboratories*, 124 F.3d 1419 (Fed. Cir. 1997). *Medtronic, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc.*, 248 F.3d 1303, 1313 (Fed. Cir. 1997)

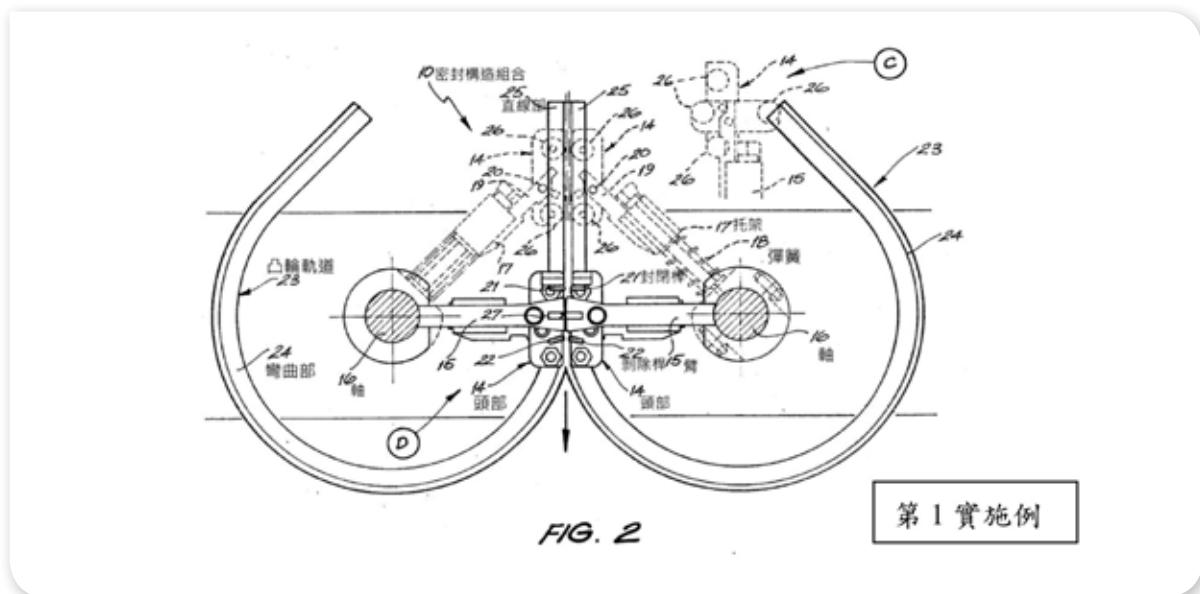
³⁰ *Id.* At 1424.

2、較佳實施例及多個替代性實施例

CAFC判決指出，所謂相對應之結構，係指執行（carrying out）該特定功能之技術手段結構，並非僅限制在一較佳實施例中³¹，亦即除了實施例中所揭露之結構外，該結構之均等範圍亦應納入考量。倘說明書中針對請求項中所界定之功能，揭露了多個相對應之實施例時，適當的解釋應是將其解讀為涵蓋各別的實施例³²。

關於說明書中包含有2個以上之實施例時手段功能用語之解讀，以下茲舉 *Ishida Co., Ltd v. Taylor* 案³³ 作為說明：

該案所涉之第4663917號「包裝裝置」美國專利案，技術內容係關於一種食品之包裝機器，其可在袋膜連續輸送之情況下，藉由機器手臂不停地樞轉，以進行袋膜之密封及剝除動作，進而完成連續的包裝作業。系爭專利請求項1以手段功能用語描述了一對「密封及剝除裝置」³⁴。而說明書中則揭露了2個實施例，並各自描述了執行「密封及剝除」功能之相對應結構。



³¹ *Callicrate v. Wadsworth Manufacturing Co.*, 427 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2005)

³² *Micro Chemical, Inc. v. Great Plains Chemical Co.*, 194 F.3d 1250, 1258 (Fed. Cir. 1999)

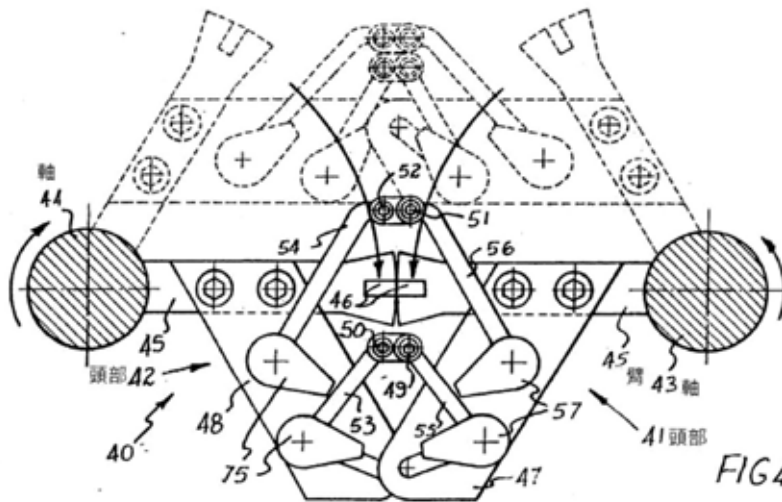
³³ 221 F.3d 1310.

³⁴ 「... a pair of opposing sealing and stripping means located on opposite sides of said bag material at a position downstream of said delivery head relative to the direction of movement of said bag material through said apparatus, said sealing and stripping means being adapted to cooperate to sealingly close portions of said bag material and strip same, ...」

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 (I)
——手段功能性用語之認定與解釋

二個實施例相比，雖密封及剝除裝置均固定在臂（15；45/48）上並繞著軸（16；43/44）樞轉，但其中第1實施例需要凸輪軌道（23），第2實施例則否。



地方法院之解釋是先確定了前揭手段功能性用語之功能係「密封及剝除」，並就二個實施例各自認定其相對應之結構。就第1實施例部分（見上頁圖2），相對應之結構包含了：4個頭部（14）、2個可旋轉臂（15）之端部、2個剝除桿（22）、4個托架（17）、4個臂（19）、4個銷（20）、4個彈簧（18）、4個凸輪隨動器（26）及4個凸輪軌道（23）。

就第2實施例部分（見上圖4），相對應之結構則包含了：2個密封顎及刀部組合（46）、2個旋轉臂（45）之端部、2個剝除桿（49及50）、各2個可樞轉元件（53及55）、各2個支持件（47及48）、4個載有彈簧樞轉組合（57）及4個插接元件（58及59）。

被控侵權物雖執行了與前揭專利相同之密封及剝除功能，然前揭專利之技術內容乃純粹以機械方式來控制各部件之運動及時序，而被控侵權物則是以電腦來改變樞轉軸，是以被控侵權物之密封及剝除元件之運動軌跡與前揭專利不同，乃為不侵權之認定。

CAFC肯認了地方法院對於手段功能用語之解釋及不侵權之認定結果，值得注意的是，CAFC指出手段功能用語之解釋，不應同時涵蓋所有實施例，以本案而言，若以單一的解釋用語來涵蓋所有實施例（即包含及不包含凸輪軌道二種情形），會使申請專利範圍過於寬廣而喪失其公示效果，而當所屬技術領域中具有通常知識者欲進行迴避設計時，將無法確知該請求項的解釋是否包含凸輪軌道³⁵。

3、該功能與說明書中所揭露之多個元件相關時

對於請求項中手段功能用語所界定之功能，在說明書揭露執行該功能之相對應結構係由多個元件組成時，則解釋時應包含多少個元件，誠為解釋時常會遭遇到的困難。

CAFC曾指出，依「明確之連結或關連性」標準，所謂相對應之結構，係指說明書中所揭露執行該功能之結構，或執行該功能之必要結構，是以，如果一結構只是用來幫助其他構件執行該功能，則該結構非屬該功能之相對應結構³⁶。但CAFC不見得於每件個案中均明白表示採用此一標準，且即便由有運用到該標準之諸多判例來看，仍難以歸納、綜整出進一步之共通性原則³⁷。以下茲舉2例觀察CAFC之實務操作：

在*Frank's casing Crew & Rental Tools, Inc. v. Weatherford Internatioanl, Inc.*案³⁸中，系爭專利³⁹係關於一種在鑽油平台上作業之油管定位及貫穿系統，其中請求項6以手段功能用語界定一用以「可選擇地樞轉一吊桿

³⁵ 221 F.3d at 1316. (A single claim construction that would encompass all the illustrated embodiments of the invention would have had to be so broad as to describe systems both with and without such a basic structural element as a cam track. Thus, a rule requiring the district court to formulate a single claim interpretation in this case would defeat the notice function of claims, since a skilled artisan attempting, e.g., to design around the patent would have no way to know whether a single claim interpretation that encompassed both embodiments would include cam tracks or not. Thus, the claims would give no notice of their limits.)

³⁶ *TI Group Automotive Systems (North America), Inc. v. VDO North America, L.L.C.*, 375 F.3d 1126, 1135 (Fed. Cir. 2004)

³⁷ Donald S. Chisum, *Chisum on Patents*, § 18.03[5][d][D]

³⁸ 389 F.3d 1370. (Fed. Cir. 2004)

³⁹ U.S. Patent No. 5,049,020.

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（I）
——手段功能用語之認定與解釋

之使其一端上升」之裝置⁴⁰。CAFC認定該手段功能用語於說明書中之相對應結構只包含位於吊桿下方之升降板，但並不包含與升降板相連之活塞及汽缸組合。法院指出，系爭專利說明書內容提及活塞與汽缸組合縮回時會使得吊桿上升，以及吊桿之上升係受升降板所影響，是以，位於吊桿以及活塞與汽缸組合間之升降板並非為一多餘之構件，而是使得吊桿能夠上升之必要技術特徵。另外，參酌系爭專利之申請檔案歷史（file wrapper），專利權人亦曾陳述汽缸若直接與吊桿相連時將無法運作，換言之，位於吊桿與汽缸間之升降板應為達成該功能之本質所在。由此案例可知，雖然吊桿在結構上與升降板、活塞與汽缸組合皆相連，但對於手段功能用語之相對應結構而言，未必包含所有構件，而僅包含能達成該功能之必要構件，至於何謂必要構件，除說明書中所揭露之內容外，亦得參酌其申請過程文件以確定之。

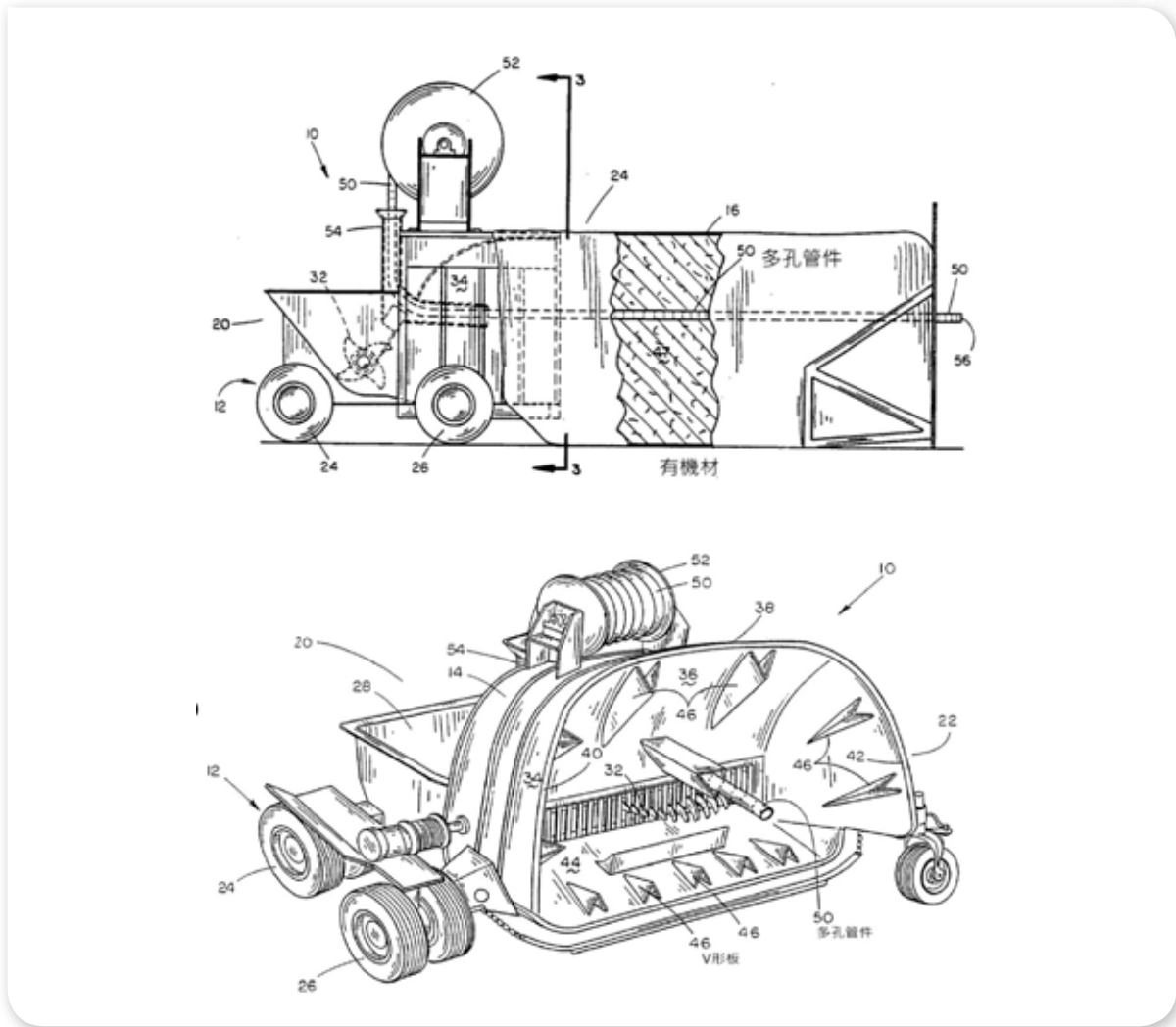
在 *Versa Corp. v. Ag-Bag International Ltd.* 案⁴¹中，系爭專利⁴²之技術內容係關於堆肥裝袋機，其主要係將空氣導入有機材中，促使有機材分解為堆肥，其中請求項1中以手段功能用語界定了「製造空氣通道」之裝置⁴³，說明書中則揭露多孔管件（50）及V形板（46）均可將空氣引入有機材中之相關技術內容。本件之爭點即在於前揭手段功能用語之解釋是否應包含V形板（46）在內。CAFC檢視系爭專利說明書及圖式後發現，雖多處均提及多孔管件（50）與V形板（46）同時使用可使有機材適當地進行分解，但說明書亦特別指出只要其中之一即可提供足以進行分解之空氣量。職是，CAFC基於說明書之內容，認定V形板（46）並非達成「製造空氣通道」功能之必要技術特徵，故前揭手段功能用語之相對應結構自不應將之包含在內。

⁴⁰ 6. A system for making up a vertically extending string of interconnected casing sections comprising: ...; means for selectively pivoting said boom about said horizontal axis to raise and lower the second end of said boom which carries said jaws, and to elevate said boom to a location where it extends in a generally vertical direction; ...

⁴¹ 392 F.3d 1325. (Fed. Cir. 2004)

⁴² US Patent No. 5,426,910.

⁴³ means associated with the bagging machine for creating air channels in the compost material in said bag to enhance the composting of the compost material.



(二) 均等物 (或均等範圍) 之判斷

手段功能用語相對應結構、材料或步驟之均等物或均等範圍 (以下稱手段功能用語之均等物)，與專利侵權判斷時所適用之均等論，二者就其目的、判斷時間點等有所不同，前者是屬於手段功能用語之文義解釋範圍，後者則是當被控侵權物在未落入請求項之文義範圍內時，方以均等論來擴大其保護範圍，但二者既均以「均等」為概念，是其就均等物之認定方式實極為相近。CAFC即指出「美國專利法第112條第6項下之均等物分析，雖與均等論不盡相同 (例如第112條第6項係以相同而非均等之功能為要件)，且二者之起源及目的亦有差異，然而就均等之測試係極度相關。……。二者都是在避免以些微之差異或改進來逃避侵害專

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（I）
——手段功能用語之認定與解釋

利權人之排他權，前者係將所揭露之結構引入功能性限制條件之文義範圍內，後者則是認定文義範圍外之均等物仍構成侵害」⁴⁴，美國最高法院於討論均等論之著名案件——*Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.*案中，亦指出手段功能用語下之均等物，係以均等論來扮演限制的角色，將所請求元件之寬廣文義予以限縮⁴⁵。是以，牽涉到均等論之法院判例，MPEP指出均可作為專利審查時之參考，但MPEP同時也指出，不應因此過度影響審查時對於手段功能用語之解釋⁴⁶。

手段功能用語與均等論之異同處，曾有論者整理如下⁴⁷：

	均等論之均等物	手段功能用語之均等物
判斷方式	使用實質相同方法，產生實質相同功能，達成實質相同結果	使用實質相同方法，產生同一功能，達成實質相同結果
判斷時間點	侵權時	核准時
使用時機	侵害判斷	專利申請與侵害判斷
目的	擴大保護範圍	描述專利字義範圍
比對方式	須考慮技術特徵的每一限制條件	比對揭露結構或其均等物之整體，不須比對其細部零件差異

而由上表中亦可得知，美國對於手段功能用語或均等論下之均等物判斷方式，主要是採取所謂的三部測試法（triple identity test）⁴⁸，即以功能、方法（技術手段）與結果三個因素進行比對，唯一不同處是對於功能之要求程度：手段功能用語之均等物，其功能需同一，而均等論下之均等物，功能僅需實質相同已足。

⁴⁴ *Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries, Inc.*, 145 F.3d 1303, 1310 (Fed. Cir. 1998)

⁴⁵ *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. 17. ("[Equivalents under § 112] is an application of the doctrine of equivalents in a restrictive role, narrowing the application of broad literal claim elements.")

⁴⁶ USPTO MPEP Ninth Edition (March 2014), 2185 Related Issues Under 35 U.S.C. 112 (a) or (b) and Pre-AIA 35 U.S.C. 112, First or Second Paragraphs.

⁴⁷ 陳佳麟，「申請專利範圍之手段功能用語解釋及其侵害判斷」，科技法學評論，2卷，頁191，2005年。

⁴⁸ 張仁平，「由國際專利侵害規範與實務論我國專利侵害鑑定要點之修訂與實務問題（上）」，智慧財產權月刊，第90期，頁100-102，95年6月。

另外，參考美國現行MPEP對於如何判斷手段功能用語之均等物，其載明：對於經判斷為手段功能用語界定之技術特徵，審查官應搜尋是否有習知之元件係：(A) 執行請求項中所界定之功能、(B) 未被說明書中明確排除為均等物，且(C) 為手段功能用語限制條件下之均等物。而認定習知元件是否為均等物之考量因素則有三：(1) 習知元件以實質相同之方式執行請求項中所界定之相同功能，並產生與說明書中所揭露相對應元件之實質相同結果。(2) 所屬技術領域中具有通常知識者會認知 (recognize) 到習知元件與說明書中所揭露相對應元件間之可置換性 (interchangeability)。(3) 習知元件及說明書所揭露之相對應元件間具有非實質差異 (insubstantial differences)。只要以上至少一因素成立，即足以使審查官得出習知元件為均等物之結論，也就是指所請求發明之限制條件已為先前技術所揭露。在此同時，審查官亦應適當說明對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，在申請當時以引證文件中所揭露之技術內容來替換申請人所描述之結構、材料或動作是顯而易見的。接著，舉證責任將轉置於申請人方，由申請人來證明習知元件並非申請案中所述揭露元件、材料之均等物⁴⁹。是以，就MPEP之規範來看，三部測試法僅為考量因素之一，亦參酌可置換性或非實質差異等因素。

三、小結——101年度民專上10號民事中間判決評析

(一) 法院對於手段功能用語之解釋原則大致與美國相符

由MPEP中就手段功能用語之相關內容來看，其大多在強調如何認定手段功能用語，以及手段功能用語與明確性要件間之關係，並未就如何由說明書中認定出相對應結構、材料、步驟之解釋方法有詳細之論述，或可推論手段功能用語之解釋因個案情況不同，實難以歸納出共通之原則。而由CAFC之諸多判例中，可知說明書中相對應之結構、材料等之認定，應與手段功能用語之「功能」具有明確的連結，且需為執行該功能之必要元件，而有多個實施例時，則均應各別納入解釋範圍內，解釋時亦得參酌申請歷史或說明書等內部證據。至於均等物或均等範圍，則借鏡於均等論之原則認定之。

⁴⁹ USPTO MPEP Ninth Edition (March 2014), 2183 Making a Prima Facie Case of Equivalence.

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（I）
——手段功能用語之認定與解釋

觀諸前揭智慧財產法院101年度民專上10號民事中間判決，其對於「鬆開輔助手段」之解釋，除考量到說明書中所揭露之2個實施方式均應納為「相對應結構」之解釋外，亦將該相對應結構之「均等範圍」納入，並指出均等範圍係以三部測試法來作認定，由此看來，其解釋原則確實與美國之實務見解大致相符。

（二）法院對於說明書中「相對應結構」之解釋較為保守

法院對於「鬆開輔助手段」之解釋，除包含鬆開槓桿（4）、旋轉軸（5）、上攜帶器（3）等構件外，甚而將「一短的力臂KH及一長的力臂LH」等描述均納入。對照系爭專利說明書之記載可知，法院之解釋偏向於將說明書中所提及解除彈簧力量之相關文句或段落一字不漏地納入，似採取較保守之形式上認定，實則所謂「一短的力臂KH及一長的力臂LH」係系爭專利說明書中對於鬆開彈簧機制之相關說明而已，並非實際之構件，其用來描述藉由槓桿原理，使用者可以較省力方式（長力臂）來解除彈簧力量，應無將其納入解釋之必要。

肆、結論

由上述可知，我國跟隨與美國兼容一般功能界定物／方法與手段／步驟功能用語兩種審查規定時，在個案上必會面臨到如何定性請求項中技術特徵之問題，繼之而來則為其權利解釋方式，及明確性要件等爭執。

針對手段功能用語，目前美國MPEP第2181節最新修正版已確定採實質認定說，並要求專利審查人員留下書面紀錄，方便日後於訴訟階段供法院參酌，並產生禁反言的約束效果。但實務操作時若專利申請人始終不願表態功能性用語請求項是否為手段／步驟功能用語，僅能由專利審查人員單方面認定，即便留下書面紀錄，日後到法院仍可能再次對於請求項的屬性有所爭執，似對於改善功能性用語的爭議幫助不大。且因審查人員必須先針對區別請求項的屬性發出審查意見通知函給申請人，依據申復說明的結果再進行專利要件的實質審查，期間可能必須歷經多次公文往返，勢必造成專利審查人員更大的負擔，也拖延審查的進度。

另外，有學者指出，美國早期專利請求項中包含有手段功能用語者幾近6成，時至今日則僅不到1成，而以一般功能界定方式撰寫者則持續上升，可見美國專利申請人有以一般功能界定取代手段功能用語之趨勢⁵⁰，推測應是專利申請人避免被認定為手段功能用語後權利會被過度限制或被認定有不明確等問題，是以偏向於改以一般功能性用語界定方式來撰寫，手段功能用語之重要性似已逐漸弱化。我國導入手段功能用語之撰寫方式已行之有年，而實務上之操作亦與美國相貼近，加上個案上常有不易認定之困擾，似可預期未來手段功能用語之運用比例亦有逐漸降低之可能性。

就現行制度而言，由於一般功能界定物及手段功能用語就認定與解釋上的若干差異，以及訴訟當事人間攻擊防禦之考量，二者之區分常為個案上關鍵問題之一，但實務上難以建立較為明確且一致之標準，即便是美國多年來亦在逐步摸索、調整中。因而就制度面予以考量，或許可有以下二個方向，其一是參考美國MPEP之規定，在審查程序中加強申請人之舉證責任，或由申請人主動釋明其本意，以減少審查時及後續訴訟時之爭議。其二是目前多數專利國家並無手段功能用語的相關規定，加以美國實務上運用手段功能之比例亦有減低之趨勢，併同考量到後續衍生之諸多爭議，或許未來可考慮由法制面作一根本性的調整，使之回歸到與多數國家一致。

⁵⁰ Dennis Crouch, *Functional Claim Language in Issued Patents*, <http://patentlyo.com/patent/2014/01/functional-language-patents.html> (last visited: November 1st, 2014)