

電腦軟體相關發明之功能界定及目的描述 特徵請求項之各國審查比較研究（上） ——我國、美國及歐洲

沈佳瑾*、廖國智**、李榮祥***

壹、前言

貳、我國相關規範及審查議題

- 一、專利要件相關議題
- 二、請求項解釋相關議題
- 三、不必要之記載的審查議題

參、美國及歐洲相關規定分析

- 一、美國專利商標局（USPTO）
- 二、歐洲專利局（EPO）

肆、結語

* 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助理審查官

*** 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

電腦軟體為演算法之實現，本質為方法步驟，在請求項中常以功能、用途或目的來界定，可能出現在請求項的前言部分，或以功能性用語的方式來描述特徵。對此類發明，於各國專利局有不同的規範與審查方式，本文先介紹我國、美國與歐洲之相關規範，由我國切入先讓讀者對於此類特徵目前於我國之審查方式有基本認識，再接續介紹美國與歐洲對功能界定請求項與用途界定請求項之審查判斷標準，期能使相關專利從業人員了解我國、美國與歐洲專利局之審查規範，對於電腦軟體相關發明使用功能來界定技術特徵或界定目的、用途時，更能清楚得知其權利範圍及限制，並能合理預期審查結果。

關鍵字：功能請求項、功能性特徵、目的描述、用途限定、電腦軟體相關發明
functional claim、functional feature、purpose statement、limitation of use、
computer software related invention

壹、前言

電腦軟體為演算法之實現，本質為方法步驟，因而在請求項中通常是以功能來界定，然而功能若描述得過於籠統，可能會變成「目的描述」，而影響明確、簡潔、支持等專利要件；另一方面，請求項中所描述之目的或用途，亦可能會影響請求項解釋及新穎性之判斷。

由於功能、用途及目的往往只是詳細程度的差異，對於各專利要件及請求項解釋的判斷上，尺度並不易拿捏，本文介紹我國審查電腦軟體發明之功能界定及目的描述特徵之審查方式，並探討實務上遭遇之問題，接著介紹美國及歐洲的相關規範，試著藉由參考其他國家的作法，從不同角度思考該如何看待這類特徵。

貳、我國相關規範及審查議題

對於請求項中以功能或目的界定技術特徵，我國專利審查基準（下稱審查基準）設立了一個前提條件：「物之技術特徵應以結構予以界定，若無法以結構清楚界定時，始得以功能、特性、製法或用途予以界定」¹，因電腦軟體本身並無實體結構，即使以「模組」來界定軟體之組成，最終仍須用「功能」界定各模組的特徵，始能清楚界定申請專利之發明。而對於功能、用途或目的之界定方式，有許多值得探討的議題。

一、專利要件相關議題

審查基準在明確性的判斷上，規範：「請求項中以功能、特性、製法或用途界定物之技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、特性、製法或用途，參酌申請時之通常知識，能想像一具體物時，由於能瞭解請求項中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特徵，應認定請求項為明確。反之，……無法想像一具體物時，若請求項中不以功能、特性、製法或用途界定物之技術特徵，就無法適當界定申請專利之發明，且若能瞭解該

¹ 專利審查基準第二篇第一章第2.4.1.7節「以功能、特性、製法或用途界定物所致之不明確」。

功能、特性、製法或用途所界定之物與已知物之間的關係或差異時，仍應認定請求項為明確」²。換言之，明確性被視為新穎性、進步性等要件之前置判斷，只要能清楚界定其範圍，瞭解與已知物的關係或差異，就可符合明確性之規範。

而「電腦軟體相關發明」審查基準對於「想像一具體物」進一步解釋：「以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」³，其對於「具體物」解釋為包含「硬體構件」或「軟體模組」，而不限於實體之物。

然而實務上經常遇到不易判斷之情況，以請求項記載「一種用於輔助車輛損傷評估之攝影裝置，所述裝置包括：……資訊提醒模組，用於：……輸出用於指導使用者控制拍攝模組以預期姿態拍攝目標車輛的資訊」（下稱例A）為例，最後以「用於指導使用者控制拍攝模組以預期姿態拍攝目標車輛」界定所輸出的資訊，其並非描述資訊的內容或種類，僅以功效或目的來界定，這種界定方式是否夠明確？我國審查基準主要以「能想像一具體物」來衡量功能或用途界定特徵之明確性，是否還能有更細緻的判斷標準？

二、請求項解釋相關議題

對於功能界定物或方法，在解釋上應包含所有能夠實現該功能之實施方式⁴。

然而請求項中界定的技術特徵，並非全都需與引證比對。解釋請求項時，要判斷哪些技術特徵具有限定作用。以用途界定物來說，審查基準規範：「以用途界定物之請求項，……考量請求項中的用途特徵是否對所請求保護之物產生影響，即該用途是否隱含請求保護之物具有適用該用途之某種特定結構及／或組成。……若該用途之界定對所要求保護之物本身並無影響，僅係物之目的或使用方式之描述，對於物是否符合新穎性或進步性之判斷不生作用」⁵。軟體特徵難以明確區分屬於功能或用途，因此以功能界定之軟體特徵，也應當適用此種「用途特徵」之解釋方式。

² 審查基準第二篇第十二章第3.2.3節「請求項明確性之判斷」。

³ 同前註。

⁴ 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」。

⁵ 審查基準第二篇第一章第2.5.4節「以用途界定物之請求項」。

例如 A 中標的名稱的用途界定「一種用於輔助車輛損傷評估之攝影裝置」，其表示該影像拍攝裝置係「用於輔助車輛損傷評估」，倘若觀察請求項所界定之其他技術特徵，並非僅能用於車輛損傷評估，其實也能用於車展攝影或車行賣車，則「車輛損傷評估」之用途是否會產生限定作用？若引證案揭露其他所有技術特徵，但非用於車輛損傷評估，而是用於車展攝影或車行賣車，是否能證明請求項不具新穎性？

又例如請求項記載「遞增強度之訊號係用以讓使用者身心放鬆」（下稱例 B），以「讓使用者身心放鬆」描述訊號強度遞增的方式，若訊號強度的遞增速度太快，是否就無法達成「讓使用者身心放鬆」之目的？從這個角度思考，「讓使用者身心放鬆」是屬於單純功效或目的之背景說明，或是具有某種程度的限定作用？若引證案已揭露其他技術特徵，但訊號遞增之目的是令使用者愈來愈振奮而達提神效果，或是未揭露任何用途，而僅說明如何偵測及控制訊號，是否能證明請求項不具新穎性？

請求項解釋有時又會令人反思專利要件之問題，若解釋上會造成疑慮，是否代表其界定方式不夠明確？或換個角度想，若引證案僅揭露訊號強度的遞增方式，而未說明其效果（放鬆或振奮），我們如何判斷其具有「讓使用者身心放鬆」之功效？若說明書僅描述某種能放鬆使用者身心狀態的訊號遞增方式（例如說明書提及觀看海月水母可使人心靈放鬆，故以增加海月水母的數量來加強放鬆效果），請求項以欲達成的結果來界定技術特徵，會不會範圍過大而無法為說明書所支持？

三、不必要之記載的審查議題

請求項中記載發明之功效、目的等不必要的背景說明亦為常見之審查問題，例如於請求項中記載「……將數據資訊傳輸至伺服器之資料庫，而達成更便利之目的者」（下稱例 C），依審查基準所載「請求項之記載應簡潔，除記載必要技術特徵外，不得對技術手段達成之功效、目的或用途的原因、理由或背景說明，作不必要之記載，亦不得記載商業性宣傳用語」⁶規定，最後一句「而達成更便

⁶ 審查基準第二篇第一章第 2.4.2 節「簡潔」。

利之目的者」並非對權利範圍的界定，而僅是不必要的功效、目的說明，可寫於說明書讓閱讀者瞭解發明目的，但不應作為請求項之技術特徵，故將被視為違反「簡潔」要件規定。然而實務上遇到的情況不一定如此單純，「不必要」的判斷準則為何？以簡潔規範要求申請人刪除不必要的背景說明是否妥適？是否還能其他的處理方式？

參、美國及歐洲相關規定分析

一、美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）

USPTO 對電腦軟體相關發明之功能界定請求項審查以美國專利審查程序手冊（Manual of Patent Examination Procedure，MPEP）為主，輔以 2019 年 1 月 7 日發布之「審查電腦實施功能用語請求項界定是否符合美國專利法第 112 條指南」⁷（下稱第 112 條審查指南），彙整美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）近年來相關判例，並完整闡述審查電腦軟體相關請求項時如何應用美國專利法第 112 條的規範與審查標準。

（一）專利要件⁸

MPEP 記載：「當一個請求項中的某一用語係以『它的功能是什麼而非以它本是什麼』來描述時，則該用語會被認定是一功能性用語」⁹，當請求項限制採用功能性用語時，審查人員判斷該限制是否足夠明確，將高度依賴於上下文（例如，說明書揭示內容和所屬技術領域之通常知

⁷ Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance With 35 U.S.C. 112, 2019/01/07, <https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28283/examining-computer-implemented-functional-claim-limitations-for-compliance-with-35-usc-112> (last visited Nov. 10, 2020).

⁸ 標題係對應於第貳章的三類審查議題，分別就「專利要件」、「請求項解釋」及「不必要之記載」相關議題介紹與「電腦軟體」和「功能、目的、用途」特徵相關的審查規定，本文僅就相關的規定予以重點描述，並未涵蓋各國有關專利要件、請求項解釋原則的所有規定。

⁹ MPEP 2173.05(g) Functional Limitations [R-08.2017].

識)，「審查人員在審查包含功能性用語的請求項以確定該用語是否有不明確情事時，應考慮以下因素：1、請求項所界定之請求標的是否清楚；2、功能性用語是否明確表達發明的範圍或僅陳述所要解決的問題或所要得到的結果；及3、所屬技術領域中具有通常知識者是否能從該限定用語中得知請求項所要包含的結構或步驟……主要的問題在於用語是否留有歧異的空間，或者範圍是否夠明確和精準」¹⁰。

試著以此規範分析例 A，請求項以「用於指導使用者控制拍攝模組以預期姿態拍攝目標車輛」此一功能界定所輸出的資訊，其並非描述資訊的內容或種類，而係以「它的功能是什麼而非它本是什麼」來定義，即屬功能性用語。然而該用語所定義之範圍並不精準，無法得知請求項所要包含的結構或步驟（應以什麼結構或步驟產生該資訊之內容或格式），故請求項可能會被認為不明確。

再從另一觀點來看，MPEP 記載：「當在請求項中使用主觀性用語時，類似於對程度用語的分析，審查人員應判斷說明書是否提供用來衡量該用語範圍的標準。為了讓大眾來判斷請求項的範圍，必須提供一些客觀標準。……請求項範圍不能僅依賴特定某人的主觀評價」¹¹。

主觀性用語類似於比較基準不明或程度不明的請求項界定，當界定的內容包含人的主觀感受，或是要依賴人的主觀評價來判斷請求項的範圍，則可能導致請求項不明確。如同 *Datamize LLC v. Plumtree Software, Inc.* 乙案¹² 中，發明為具有「賞心悅目觀感 (aesthetically pleasing look and feel)」的電腦介面螢幕，用語「賞心悅目觀感」本身即包含人的主觀感受或依賴個人的主觀評價，若說明書並未記載任何可以作為產生「賞心悅目觀感」的設計選擇，由於對某一使用者也許「賞心悅目觀感」但對另一使用者不見得有「賞心悅目觀感」，所以請求項會被認定不明確。

¹⁰ 同前註。

¹¹ MPEP 2173.05(b) Relative Terminology [R-08.2017]，見第 IV 點。

¹² *Datamize LLC v. Plumtree Software, Inc.*, 417 F.3d 1342, 1350 (Fed. Cir. 2005).

主觀性用語常見於發明的功能或目的描述，有時為強調發明的功能或用途而附加使用者的主觀用語，衍生比較基準、程度不明所致請求項範圍不明確情事。例如例 B 中「讓使用者身心放鬆」係取決於使用者之主觀判斷，若說明書中未能清楚定義該主觀性用語（什麼樣的生理偵測訊號代表已達放鬆效果），則請求項可能會被認為不明確。

（二）請求項解釋

對於以功能界定物之請求項解釋，MPEP 記載：「不限於特定結構的功能主張語言涵蓋了能夠執行所述功能的所有設備」¹³，一般功能界定物於解釋上應包含所有能夠實現該功能之物。

然而請求項中所界定的功效、目的或用途等用語，可能會因記載於前言（preamble）或以連接副詞子句（"Adapted to"、"Adapted for"、"Wherein"、"Whereby"）表述而有不同的解釋方式，亦可能因為該用語未產生限定作用而無須與引證比對。

MPEP 描述：「判斷前言部分是否具有限定作用係依個案的事實而論，目前尚無特定檢驗方式。……當閱讀請求項整體文字時，若前言描述了請求項的限制，或如果請求項前言對請求項而言是賦予『生命力、意義及活力（life、meaning、and vitality）』所必需的，則請求項前言部分應理解為用以平衡申請專利範圍」¹⁴，將前言是否有限定作用賦予一個抽象的標準，以是否能賦予請求項生命力、意義及活力來判斷，並且依個案而論，並無一致的判斷方式，依 MPEP 由判例歸納之態樣，原則上係依以下方式判斷：

1、前言之陳述對結構產生限制

「前言中任何對所請發明之結構進行限制的用語，均應被視為對請求項的限制」，換言之，申請發明的結構部分記載於前言，則會產

¹³ MPEP 2114 Apparatus and Article Claims - Functional Language [R-07.2015].

¹⁴ MPEP 2111.02 Effect of Preamble [R-10.2019].

生限定作用，然而關鍵在於如何判斷前言所載是否為對結構之限制，只有對申請案之整體進行審查，瞭解發明人實際發明為何、所請發明本身以及請求項中所包含的意圖，才能確定前言是否為結構之限制。

2、前言之陳述僅說明目的或預期用途

MPEP 提出兩個觀點，其一為「如果請求項的主體（body）在本質上完全闡明了所要求保護的發明的所有限制，並且前言僅說明了發明的目的或預期用途，而不是對所要求保護的發明之任何限制進行明確的定義，則該前言不被認為是限制，並且對解釋請求項沒有意義」，當請求項主體已完整定義結構，則前言不生限定作用，因主體若已描述完整的結構，則即使刪除前言部分亦不影響所請發明的結構或步驟。此外，MPEP 明確記載：「前言若非明確依賴於具可專利性的顯著效益或特徵，而僅宣稱所請發明之效益或特徵的情況下，並不會限制請求項的範圍」。

其二為「必須評估前言描述所請發明之目的或預期用途的句子，以確定所描述的目的或預期用途是否導致所請發明與先前技術間產生結構差異」，提及前言若是可以在請求項解釋時提供背景，尤其是前言的預期用途界定能在專利的訴訟過程中作為與現有技術區別的基礎，則為有意義的限制，應被適當地解釋為請求項的限制。

若嘗試以此規範來分析例 A，請求項標的名稱「用於輔助車輛損傷評估之攝影裝置」界定了「輔助車輛損傷評估」之目的或用途，若該目的或用途經評估後認為不會導致申請發明與先前技術有結構上的不同，僅有輸出之指導內容及拍攝之影像後續應用之差異，則前言中的預期用途「車輛損傷評估」可能將不被認為是有意義的限制。

而關於連接副詞子句，MPEP 記載：「請求項的用語若僅用來建議（suggests）或選擇（makes optional），而並不需要特定步驟才能執行、或請求項用語不會將請求項限制於特定的結構，則該請求項用語並不會限制請求項的範圍」，亦有說明：「方法請求項中的 whereby 子句只是表達製程步驟的預期結果（intended result）時，無足輕重（not

given weight)」¹⁵，若請求項中的連接副詞子句僅用來建議使用者可以如何使用、表達預期結果，或是該子句不會將請求項限制於特定的結構，則不具有限定作用。

然而，當 wherein 子句在方法請求項中賦予操作步驟意義與目的，則對於該操作步驟是具有限定作用，此外，若 adapted to 子句能將機器請求項之構造限縮在較小的解釋範圍，或當 whereby 子句為具可專利性之關鍵，不解釋該子句將改變發明本質，上述情況的連接副詞子句則具有限定作用。

例 A 中「用於輔助車輛損傷評估」之用途界定若並非置於前言，而是改以連接副詞子句描述目的或用途，仍可能會被視為僅用以建議使用者如何使用該攝影裝置所拍攝之內容（即後續用於車輛損傷評估用途），而未將請求項限制於特定的結構，故以連接副詞子句描述的用途同樣可能不具限定作用。

美國對於用途、目的有無限定作用的判斷方式較為特殊，請求項中關於目的或用途之描述，可能根據用語的類型不同而有不同的判斷方式，當目的或用途寫於前言是否產生限定作用即有多種適用情況。而在前言中判斷「導致申請發明與先前技術有結構上的不同」¹⁶及判斷「當 whereby 子句為具可專利性之關鍵，不解釋該子句將改變發明本質，此時 whereby 子句亦具有限定作用」¹⁷，更像是將有無限定作用之判斷挪至先前技術比對階段，在專利審查程序上，並非單純在請求項解釋階段即認定是否須進行比對。美國的判斷方式略為複雜也不易確定，此也正呼應 MPEP 規範中一再強調的，該些用語或子句是否對請求項構成限制，係取決於案件的具體事實。

¹⁵ MPEP 2111.04 "Adapted to," "Adapted for," "Wherein," "Whereby," and Contingent Clauses [R-10.2019]，見第 I 小節。

¹⁶ MPEP 2111.02, *supra* note 14.

¹⁷ MPEP 2111.04, *supra* note 15.

（三）不必要之記載

MPEP 記載：「只有當請求項包含冗長的描述或不重要的細節而使所要求保護的發明範圍不明確時，審查人員才應核駁請求項。請求項被核駁係因其過於冗長的描述而令申請專利之標的界限無法被確認」¹⁸。以前述例 C「而達成更便利之目的者」為例，其並非對權利範圍的界定，而僅是不必要的功效、目的之背景說明，然而除非被審查人員認為過於冗長且導致發明範圍不明確，否則不會違反明確性要件。

二、歐洲專利局（European Patent Office，EPO）

（一）專利要件

對於功能性特徵之明確性要求，EPO 上訴委員會判例（Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office）指出：「請求項允許以功能性特徵定義技術結果的情況為：1、以客觀的觀點來看，該些特徵無法在不限縮發明範圍的情況下以其他方式更精準地定義¹⁹；2、如果該些功能性特徵所提供的指示對專家而言是足夠明確地，且可減少他們實作上的負擔，僅在必要時進行一些合理的實驗。委員會進一步指出，當以功能性用語來定義特徵會違反歐洲專利法第 84 條（1973 年版）之請求項明確性時，則不應以功能性用語來定義特徵；另有部分判決係依第三個準則來審查，嚴格來說並非屬專利法第 84 條所規定之要求，而是需要 3、現有技術水準不會妨礙使用此類功能性（因而為一般、廣泛的）術語」²⁰，也就是在 EPO 想要使用功能性特徵時是有前提的，須符合前述特定情況，同時不會導致請求項不明確，始得為之。

此外，技術上訴委員會（Technical Boards of Appeal）T 560/09²¹ 決定書說明：「想要以一般功能性用語來記載技術特徵，必須能藉由說明書

¹⁸ MPEP 2173.05(m) Prolix [R-08.2012].

¹⁹ 原文：(i) if, from an objective viewpoint, such features could not otherwise be defined more precisely without restricting the scope of the invention。

²⁰ 見第 II 部第 A 章第 3.4 節「Functional features」。

²¹ <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t090560eu1.html> (last visited Nov. 10, 2020).

中充分記載的測試或程序加以驗證，或該功能性特徵或對熟悉該項技術者而言是已知的，意指請求項的特徵不僅必須是可理解的，同時必須是明確的（non-ambiguous）」；技術上訴委員會 T 2427/13²² 決定書進一步強調「這樣做的目的是為了毫無疑問地確定所要求的功能需求是否得到滿足」，亦即想以功能特徵（而非結構特徵）界定請求項，則必須請求項的特徵以功能來定義可被理解，同時該功能特徵要能被驗證，以功能特徵所界定的所欲達成目的不得僅在特定情況下能滿足，或有模稜兩可的疑慮。因此並非申請人可以自由選擇以功能或結構來界定特徵，必須滿足前述條件始得以功能性特徵取代結構特徵進行請求項定義。

試以上述規範分析例 A，其以「用於指導使用者控制拍攝模組以預期姿態拍攝目標車輛」界定所輸出的資訊，然而就客觀的觀點來看，一般的資訊應是以資訊內容或種類來定義，並非「無法在不被限縮到發明的範圍下以其他方式更精準地定義」之迫不得已情況，並且「指導以預期姿態拍攝」的資訊界定方式，本身難稱有提供任何指示或可減少專家實作負擔，由於允許以功能界定特徵須在滿足前述條件始得為之，故例 A 之資訊界定方式應不符合規範。

而例 B「讓使用者身心放鬆」提供給專家的指示亦不明確，無法判斷「讓使用者身心放鬆」之功效所界定之權利範圍為何，若說明書並未說明如何驗證「讓使用者身心放鬆」功效已達成，且依申請時之通常知識亦無法得知「讓使用者身心放鬆」功效已達成之具體證據為何（例如心跳或血壓等生理訊號之指標介於何區間表示已放鬆使用者之身心狀態），則請求項可能會被認定為不明確。

（二）請求項解釋

關於功能或目的、用途所界定之請求項，在解釋請求項時分為三種不同的態樣，分述如下：

²² <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t132427eu1.html>(last visited Nov. 10, 2020).

1、手段功能特徵（means-plus-function features）

EPO 專利審查基準（Guidelines for Examination in the European Patent Office）記載：「手段功能特徵『手段用以（means for）……』係功能界定特徵的一種態樣，因此並未違反專利公約第 84 條之規定。任何現有技術，只要可以用來執行手段功能特徵記載之功能，均可用以證明該特徵是可預見的。例如，針對『手段用以開門』此一特徵，以門鑰匙或鐵撬都可以證明該特徵係可預見」²³，有專家指出²⁴ 描述現行 EPO 的實務操作，手段功能特徵一般都會被認為已經被適合於執行該功能的先前技術特徵所揭露，此種審查方式對於以手段功能特徵來界定請求項相當不利，現有技術僅需揭示「一物，能執行相同的功能」即可證明手段功能特徵不具進步性，審查人員提示之現有技術無須同時揭示「該物／手段」及「用來執行該功能」。

然而，透過 EPO 專利審查基準解釋：「一般性解釋原則有一個例外，即是當手段功能特徵的功能係由電腦或其他類似設備所執行時。在此種情況下，手段功能特徵被解釋為該手段特別適用於執行相關步驟／功能……而不僅僅是可以用來執行而已」，例外令電腦軟體相關發明在使用手段功能特徵界定時，並不適用一般性的解釋原則，而特別解釋為「特別適用於」、「專門配置於」用來達成該功能，並產生限定作用，故不會被一般性可用來執行相關步驟／功能的物作為核駁新穎性的基礎。

2、目的／用途界定物

EPO 專利審查基準對以「設備用以（Apparatus for）……、產品用以（Product for）……」用語所界定的目的（purpose）特徵，規定：

²³ EPO 專利審查基準 F 部第 IV 章第 4.13.2 節「Interpretation of means-plus-function features ("means for ...")」，https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_13_2.htm（最後瀏覽日：2020/11/10）。

²⁴ 喻韜，2019 年 EPO 審查指南更新概述 II，北美智權報，第 250 期，2019/12/11，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Expert_Column/IPNC_191211_1201.htm（最後瀏覽日：2020/11/10）。

「若請求項以『用以執行某流程之設備（Apparatus for carrying out the process ...）』開頭，必須解釋為該設備特別適用於執行該流程。若一個設備具有請求項中所有特徵，但並非適用於所述目的，或必須經過修改才能適用於該目的，一般不會被認為預見（anticipating）該請求項」²⁵，意指物之請求項若以「設備用以……、產品用以……」之目的／用途特徵來界定，解釋為該物特別適合用於執行該目的／用途，進而產生目的／用途的限定作用，若先前技術之物並非特別適用請求項所記載的用途，或須經過特定的改變才能令該物適用於該目的，則不能證明請求項所述用途／目的之物不具新穎性。

EPO 將以「設備用以……、產品用以……」界定目的、用途之物均解釋為具有限定作用，於技術比對的階段透過評估先前技術之物是否特別適用於請求項所載用途，或是否須經過特定改變才能適用該用途，來判斷請求項所載之物是否具新穎性。亦即物之請求項所載「用途、目的」，不論性質為何，均有限定作用，且均須納入與前案比對。

例 A 請求項「一種用於輔助車輛損傷評估之攝影裝置」具有「輔助車輛損傷評估」之目的／用途特徵，應將其解釋為該攝影裝置特別適用於該「車輛損傷評估」用途，所以「輔助車輛損傷評估」之用途特徵具限定作用。當先前技術已揭示應用於其他用途（如車展攝影或車行賣車）的攝影裝置，具有請求項其他技術特徵，僅是用途並不相同或未揭示用途，惟若分析先前技術之攝影裝置亦可適用於車輛損傷評估目的，且不須經過任何修改也能適用於車輛損傷評估目的，應同樣可證明該請求項不具新穎性。

而例 B 「用以讓使用者身心放鬆」亦應具有限定作用，若引證文件僅揭示一設備具有與請求項相同的偵測模組、判斷模組、播放模組

²⁵ EPO 專利審查基準 F 部第 IV 章第 4.13.1 節「Interpretation of expressions such as "Apparatus for...", "Product for..."」，https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_13_1.htm（最後瀏覽日：2020/11/10）。

及相關步驟，然而訊號遞增之目的是令使用者愈來愈振奮而達提神效果，必須經過修改才能適用於心靈放鬆目的，則引證文件應不能用以證明請求項之心靈放鬆設備不具新穎性。

3、目的界定方法

EPO 專利審查基準對以「方法用以 (Method for) ……」用語所界定的目的 (purpose) 特徵，規定：「在方法請求項，可能有兩種不同類型的目的描述，一種是定義方法的應用或用途，另一種是定義方法步驟所產生並在其中隱含的效果」²⁶，正式將方法請求項之目的描述區分為：

- (1) 定義方法之應用或用途。
- (2) 定義方法步驟產生之隱含效果。

此係引用技術上訴委員會 T 1931/14²⁷ 決定書，該案為一體式低溫氣體分離之氣化爐專利申請，判決中決議：方法請求項中的目的描述，需區分是定義方法的應用或用途，還是定義方法步驟產生隱含的技術效果。

若是第 1 種定義應用或用途，EPO 專利審查基準指出：「當所述之目的係定義了方法請求項的特定應用，則該目的需要附加一些步驟，該些附加之步驟並非請求項所定義的其他剩餘步驟所隱含或固有，且若無該些附加步驟則所請方法流程無法達成所述目的」。

至於第 2 種定義方法步驟之隱含效果，EPO 專利審查基準記載：「如果目的僅是說明在執行所請方法的其他剩餘步驟時無可避免地出現的技術效果，並且是固有包含在這些剩餘步驟中的，則該技術效果

²⁶ EPO 專利審查基準 F 部第 IV 章第 4.13.3 節「Interpretation of expressions such as "Method for..."」，https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_13_3.htm(last visited Nov. 10, 2020).

²⁷ <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t141931eu1.html>(last visited Nov. 10, 2020).

對請求項之標的並沒有限制作用，因此，先前技術文件若記載有相同適用性的一方法，卻未提及該特定用途，仍能證明請求項係可被預見」，說明若目的特徵僅作為說明在執行其他剩餘步驟會出現的技術效果，該目的特徵自然會被包含於該其他剩餘步驟中，而沒有限定作用；所以當先前技術文件有可適用相同目的或用途之方法，但並未提及同於該方法請求項的特定用途，仍可令請求項喪失新穎性。

其概念在於「方法請求項」之本質應探究以目的／用途界定之特徵是否相當於一個額外附加的步驟，若是，才能產生限定作用；否則僅是既有步驟所必然產生的效果，並沒有額外定義出其他步驟特徵，自然不具限定作用。

肆、結語

不同國家之專利制度演進受地域影響而有其特殊性，美國與歐洲的審查基準歷史悠久，且其審查邏輯與審查規範深受判例影響，陸續經由判決調整實務作法後，審查邏輯與變化自然較為複雜。

在美國，請求項中關於目的或用途之描述，可能根據用語的類型（如前言或連接副詞子句等）之記載形式不同，左右限定作用有無之判斷，相較於我國或歐洲單純考量該用途對結構的影響或改變，美國在判斷上更加複雜和困難。MPEP 規範中一再強調該些用語或子句是否對請求項構成限制，係取決於案件的具體事實，而無一眼即知之判斷方式。

而歐洲由判例明確定義出目的界定方法請求項的兩種類型，以「定義方法之應用或用途」及「定義方法步驟產生之隱含效果」區分是否產生限定作用，亦屬絕無僅有之規定。

本文藉由比較我國與美國、歐洲的審查標準，思考現行電腦軟體相關發明之功能界定、目的描述特徵之審查實務議題，試著藉由參考其他國家的作法，從不同角度思考該如何看待這類特徵，期能引他國值得借鑒之處，激發對我國審查規



本月專題

電腦軟體相關發明之功能界定及目的描述特徵請求項
之各國審查比較研究（上）——我國、美國及歐洲

範之內省，或許能作為未來國際調和之參考，亦盼能使相關專利從業人員更加了解我國、美國與歐洲專利局之審查規範，未來對於電腦軟體相關發明使用功能來界定技術特徵或界定目的、用途時，更能清楚得知其權利範圍及限制，並合理預期審查結果。