

# 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（下） ——日本、韓國及中國大陸

沈佳瑾\*、施佩君\*\*、莊宗翰\*\*\*

## 壹、前言

## 貳、日本、韓國及中國大陸相關規定分析

### 一、日本特許廳（JPO）

### 二、韓國智慧財產局（KIPO）

### 三、中國大陸國家知識產權局（CNIPA）

## 參、五大局與我國審查實務之比較

## 肆、結論

\* 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約聘專利審查委員。

\*\*\* 作者曾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。



## 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（下）——日本、韓國及中國大陸

### 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，本文接續介紹日本、韓國與中國大陸之相關規範，具體呈現對功能界定請求項與用途界定請求項之思考判斷標準，並且，進一步歸納五大專利局與我國於相關規範之比較分析，期能使相關專利從業人員了解各專利局之判斷方式，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。

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，在請求項中通常是以功能、用途、目的來界定，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，尺度不易拿捏，前篇已介紹我國、美國與歐洲之相關審查規範，本文將接續介紹日本、韓國與中國大陸如何審查這類特徵。

## 貳、日本、韓國及中國大陸相關規定分析

### 一、日本特許廳（Japan Patent Office，JPO）

#### （一）專利要件

對於請求項中以功能或目的界定技術特徵，日本特許審查基準<sup>1</sup>係採開放的態度，並未如我國設立「無法以結構清楚界定时，始得以功能、特性、製法或用途予以界定」前提條件，而是記載「在請求項界定發明之事項可以功能或特性等方式記載」<sup>2</sup>，對於明確性判斷並未如我國以「想像一具體物」正面進行判斷，僅負面條列出不符明確性的態樣。日本特許審查基準在注意事項中提及，即使以功能界定特徵較為容易，申請人仍應留意勿使用含糊或不明確的用語來描述請求項。

日本特許審查基準「以功能、特性界定物」之發明不明確的態樣<sup>3</sup>：

- 1、發明所屬技術領域中具有通常知識者即使參酌說明書、圖式與申請時之通常知識，也無法瞭解請求項所載功能或特性的意義（定義、測試方法或測量方法等），則發明係不明確的。

<sup>1</sup> Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, [https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu\\_kijun/document/index/all\\_e.pdf](https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/all_e.pdf) (last visited Nov. 10, 2020).

<sup>2</sup> 日本特許審查基準第II部第2章第3節第4.1點「Expression specifying the product by function or characteristics, etc.」。

<sup>3</sup> 日本特許審查基準第II部第2章第4節第4.1.1點「Types of unclear inventions」。

2、即使從申請時的通常知識和技術的角度來看或考慮說明書和圖式的描述內容，也不能充分地確定請求項中由功能或特性所界定的發明事項。

若所請發明的範圍係明確的，所屬技術領域中具有通常知識者通常可以由請求項的界定內容中清楚地識別出本發明。現行日本特許審查基準並未對功能、特性界定請求項要求如何撰寫才是明確（即取消能想像一具體物之判斷），而是由指摘請求項不明確的角度，要求請求項界定的技術特徵能明確地被識別。

「以技術的角度而言，要確定是否明顯不足以識別以功能或特性等所界定之事項，應以申請時所屬技術領域中之通常知識為基礎。因此，若審查人員無法確定可作為判斷依據的公知技術內容時，則無法將其應用於此類發明。另外，如果可以透過考慮說明書和圖式所載內容以及申請時的通常知識，而能由請求項中清楚識別發明之內容，則該發明不屬於此種不明確的類型」<sup>4</sup>，對於無法藉由通常知識確定或理解的功能、特性界定事項，可藉由說明書及圖式來理解請求項之內容，而使請求項明確。

試分析請求項記載「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），其中「用於指導使用者控制拍攝模組以預期姿態拍攝目標車輛」，雖然乍看之下「預期姿態」的技術意義令人無法理解，且無法確定可作為判斷依據的公知技術內容，然而可透過通常知識和說明書、圖式去理解，若說明書與圖式

<sup>4</sup> 日本特許審查基準第II部第2章第4節第4.1.1點「Types of unclear inventions」之（Points to note），原文為：「Determination as to whether it is evident that a matter specified by a function or characteristics, etc. is not sufficiently specified from a technical perspective shall be made based on the common general knowledge as of the filing in the technical field to which the invention pertains. Thus, an examiner shall not apply this type to an invention when the content of common general knowledge as a ground for such determination cannot be specified. Further, an invention does not fall under this type if the invention can be clearly identified from the statement of a claim by considering the statements of the description and drawings as well as the common general knowledge as of the filing.」

中有提及「預期姿態」係指拍攝距離與角度之相關技術特徵，則「預期姿態」本身應為明確。然而對於以「指導使用者以預期姿態拍攝」界定資訊內容，仍可能被審查人員認為資訊內容無法清楚識別。

接著分析請求項記載「遞增強度之訊號係用以讓使用者身心放鬆」（下稱例B），其中「讓使用者身心放鬆」特徵，若未與說明書或圖式中的實施例有所連結，導致無法確定何種情況下係已達成「讓使用者身心放鬆」之功效，則即使整體考慮了說明書、圖式與申請時之通常知識，同樣可能被認定請求項不明確。

## （二）請求項解釋

日本特許審查基準記載：「物之請求項以用途來界定，例如『用於……』（用途界定），審查人員應考慮說明書、圖式及申請時之通常知識來解釋用途的限制做為請求項之特徵（as a claimed element）有何含義」<sup>5</sup>。

「若以用途界定物係指該所請求保護之物適合用於所界定之特殊用途，則審查人員應理解為該用途限定意指該物具有適用該用途限制之形狀、結構或組成等」，例如，請求項為「具有……形狀的起重機用吊鉤」，「起重機用」一特徵的含義解釋為「吊鉤」具有特定的結構，該特定結構具有特別適合於起重機中使用的尺寸、強度等。「當『用途界定物意指該物特別適合用於所界定之用途』，係參酌說明書、圖式及申請時之通常知識將該用途限制解釋為特別適用於該用途之形狀、結構或組成等」<sup>6</sup>。

我國的用途界定物相關規定與日本近似，係將判定方式更進一步明確化到探討結構／組成的變化，故例A「用於輔助車輛損傷評估之攝影裝置」之標的名稱的用途界定，應判斷用途是否隱含「攝影裝置」具有該用途限制之形狀、結構或組成，若否，則標的名稱中的用途界定對「攝

<sup>5</sup> 日本特許審查基準第三部第2章第4節第3點「Expression Specifying the Product by its Use Application (Limitation of Use)」。

<sup>6</sup> 日本特許審查基準第三部第2章第4節第3.1.1點「Basic ideas in cases where there is limitation of use application」。

影裝置」是否符合新穎性或進步性之判斷不生作用，若引證案揭露其他所有技術特徵，但用於車展攝影，而非車輛損傷評估，同樣能證明請求項不具新穎性。

### （三）不必要之記載

依據日本特許審查基準關於簡潔要件之規定<sup>7</sup>，僅在「請求項包含有重複撰寫的相同內容，且該些敘述過度冗長」才會判定不簡潔，並強調「審查人員不能因所述內容對通常知識者而言係顯而易知的限制或可有可無的限制，而認為其過度冗長」，強調對請求項附加可有可無或顯而易知的限制，並不認定為請求項不簡潔。

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）記載「而達成更便利之目的者」，此類特徵並非對權利範圍的界定，而僅是讓閱讀者瞭解發明目的或相關功效之內容，雖可能僅是由既有功能、步驟所必然可得知的目的、效果，屬於顯而易知或可有可無的限制，但除非敘述有重複撰寫且過度冗長，否則並不會導致請求項不簡潔。

然而依據日本特許審查基準所載「請求項界定的事項與技術無關，例如銷售區域、經銷商，整體觀之，造成發明不明確」<sup>8</sup>規定，例 C 經審查後可能會被認為因記載前述不必要的功效、目的說明，而導致請求項在「整體觀之」情況下不明確。

<sup>7</sup> 日本特許審查基準第 II 部第 2 章第 4 節「Conciseness Requirement」。

<sup>8</sup> 日本特許審查基準第 II 部第 2 章第 3 節第 2.2 點「Types of violation of clarity requirement」。

## 二、韓國智慧財產局（Korean Intellectual Property Office， KIPO）

### （一）專利要件

明確與簡潔雖屬不同專利要件，但韓國專利審查基準<sup>9</sup>。在同一小節論述，針對部分請求項問題合併論述其同時違反不明確且不簡潔之要件規定，「原則上，申請專利之發明是否明確、簡潔，應由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，以請求項為基礎，參酌發明之說明書或圖式及申請時之通常知識來決定」<sup>10</sup>，判斷明確性和簡潔要件係參酌說明書、圖式和申請時之通常知識後為之。

關於以功能來界定請求項時的明確性規範，韓國專利審查基準：「若請求項包括記載發明的功能或功效的功能性限制，但在此功能性限制下，導致發明的組成被認定為不明確，則請求項是不被准許。請求項即使包含功能性限制也被認為發明的組成是明確的情況，係指 1、僅利用現有的技術組成（technical configuration）不能清楚地表達發明的技術思想，而必須在功能上對請求項進行定義（例如由於發明所涉及的技術領域的性質，不能僅藉由詳細描述結構來限定請求項的情況，如 BM 發明<sup>11</sup>或與電腦相關的發明等），2、其中功能性限制的含義已清楚定義於發明的說明書和圖式所揭示之內容」<sup>12</sup>，原則上對以功能界定之特徵要求申請專利範圍的功能須能被確認，所請發明須在請求項中能明確地被識別，其中第 1 點類似我國專利審查基準所載「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」<sup>13</sup>，

<sup>9</sup> KIPO Patent Examination Guidelines, [https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92006&catmenu=ek03\\_06\\_01](https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92006&catmenu=ek03_06_01) (last visited Nov. 10, 2020).

<sup>10</sup> 韓國專利審查基準第 II 部第 4 章第 4 節「Clear and Concise Statement of Invention」。

<sup>11</sup> 韓國專利審查基準原文即為「BM Invention」，參考日本專利事務所之解釋，BM 為 "Business Method" 或 "Business Model" 的縮寫，BM 發明泛指商業相關發明（business-related invention），可被理解為利用資訊科技於電腦實現的商業思想參考網址：[http://www.harakenzo.com/cn/column/article/20020326\\_01.html](http://www.harakenzo.com/cn/column/article/20020326_01.html)（最後瀏覽日：2020/11/10）。

<sup>12</sup> 韓國專利審查基準第 II 部第 4 章第 4 節「Clear and Concise Statement of Invention」。

<sup>13</sup> 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」。

差別在於韓國明確地將電腦相關發明列為「不能僅藉由詳細描述結構來限定請求項的情況」。

韓國專利審查基準對電腦軟體相關發明以功能、特性界定另有明確性規範：

「在請求項中以『功能、特性等』（下稱『功能』）定義事項（matters），如何確定發明的範圍是否明確。

- 1、本領域技術人員可以基於申請時的通常知識，藉由所請專利之發明的陳述來引入具有前述功能的特定事項，則發明的範圍可被認定是明確的。
- 2、就此而言，基於申請時之通常知識，本領域技術人員可能無法從所請專利之發明的陳述中引入具有上述功能的特定事項，通常被認定是不明確的。
- 3、但是，即使在無法瞭解本發明的情況下，（1）若所請發明的說明書或圖式之內容只能透過功能才能適當地定義（2）或以功能定義之技術特徵與申請時之技術水準間的關聯性係易於瞭解的，則發明的範圍被認為是明確的。

.....

- 5、然而，即使在這種情況下，（2）當以功能定義之技術特徵與申請時之技術水準間的關聯性不易被瞭解，所請發明範圍的功能無法被確認，由於難以評估『新穎性和進步性』、『違反何法條』，此時所請發明之範圍可被認定是不明確的」<sup>14</sup>。

對以功能特徵界定的電腦軟體相關發明的明確性判斷，提出更為具體的判斷標準，即第3之（2）點中，當以功能定義之技術特徵與申請時之技術水準間的關聯性不易被瞭解，所請發明範圍的功能無法被確認，

<sup>14</sup> 韓國專利審查基準第 IX 部第 10 章第 1.1.2 節「Examples of indefinite claims」第（6）點。

由於難以評估「新穎性和進步性」、「違反何法條」，此時所請發明之範圍可被認定是不明確的。

韓國與日本均在審查請求項的明確性時，強調可參考說明書、圖式與申請時之通常知識，請求項之內容可透過通常知識和說明書、圖式的解釋而明確。如例 A 請求項記載的「預期姿態」，若其含義已清楚定義於發明的說明書和圖式，則應屬明確之記載。

## （二）請求項解釋

韓國專利審查基準記載：「當請求項包含一用語用來界定物之用途（例如用途限制），審查人員應考量說明書、圖式及申請時之通常知識將其解釋為該物特別適合請求項所界定之用途。即使有一物已包括請求項所載之所有技術特徵，若該物並非適用於相關用途，或該物尚須其他改變才能適用於該用途，則審查人員不應視其為與請求項所請之物相同」<sup>15</sup>，此種判斷類似歐洲目的／用途界定物之請求項解釋方式，同樣先將請求項所載之用途解釋為該物特別適合用於執行該用途，進而產生用途的限定作用，故現有之物若非適用於相關用途，或該物尚須其他改變才能適用於該用途，則與請求項所請之物並不相同。

然而韓國專利審查基準尚有但書：「若考量說明書、圖式及申請時之通常知識，認定用途界定之物並非指特別適合用於該用途，則該用途限定對申請專利之發明不生作用，因此該限定於判斷新穎性要件時並無影響」<sup>16</sup>，故續行判斷是否該物並非特別適用請求項所記載的用途，若車輛損傷評估用途並非指攝影裝置特別適合用於該用途，則對判斷新穎性無影響。

韓國審查規範中，即使初步藉由請求項解釋認定用途具限定作用，若考慮說明書、圖式及申請時之通常知識後，認為該物並非指特別適用於該用途，則用途限定對判斷申請專利之發明的新穎性並無影響，判斷

<sup>15</sup> 同前註。

<sup>16</sup> 同前註。

方式易生疑義。且既已將用途解釋為具限定作用，進入前案檢索與技術比對，又續行說明若並非指特別適用於該用途則不生作用，重回到請求項解釋上，對於實際上在何階段（解釋請求項或前案比對）進行判斷，文字描述之方式易生混淆。

### （三）不必要之記載

關於請求項記載籠統的目的、功效描述，若為與技術組成無關之事項，韓國專利審查基準記載：「記載與發明技術組成無關的事項，如商業功效、銷售區域、銷售場所等，導致發明不明確且不簡潔」<sup>17</sup>，敘明界定商業功效、銷售區域、銷售場所等與發明技術組成無關的事項，同時屬不明確且不簡潔之態樣，惟韓國審查基準並未如日本審查基準要求須「整體觀之」。分析例 C 請求項所記載「而達成更便利之目的者」，此非對權利範圍的界定，而僅是與技術組成無關的商業功效說明，可能會被認定為請求項不明確且不簡潔。

## 三、中國大陸國家知識產權局（China National Intellectual Property Administration，CNIPA）

### （一）專利要件

CNIPA 對於使用功能或效果特徵來界定發明之態度，認為：「通常來說，對於在產品請求項應儘可能避免使用功能或效果特徵限定發明；除了是下列的例外情況，才能在產品請求項使用功能或效果特徵：無法使用結構特徵限定的技術特徵。使用功能或效果特徵比使用結構特徵更恰當。上述的功能或效果特徵可通過說明書中規定的實驗、操作或所屬技術領域慣用手段直接和肯定地驗證，才可能允許的」<sup>18</sup>。

CNIPA 原則上要求申請人在產品請求項應使用結構特徵限定的技術特徵，避免使用功能或效果限定技術特徵，「無法使用結構特徵限定的

<sup>17</sup> 韓國專利審查基準第 II 部第 4 章第 4 節「Clear and Concise Statement of Invention」。

<sup>18</sup> 中國大陸專利審查指南第二部分第二章第 3.2.1 節「以說明書為基礎」。

技術特徵」或「使用功能或效果特徵比使用結構特徵更恰當」<sup>19</sup>才例外允許於產品請求項中使用功能或效果特徵界定，與我國專利審查基準設立之前提條件：「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」態度相同，此外還要求須能透過說明書所載手段或通常知識加以驗證，方允許以功能或效果特徵來界定請求項。

「對於用上位概念概括或用並列選擇方式概括的權利要求，應當審查這種概括是否得到說明書的支持。如果權利要求的概括包含申請人推測的內容，而其效果又難於預先確定和評價，應當認為這種概括超出了說明書公開的範圍」<sup>20</sup>，由於功能性限定亦屬一種上位概念概括的記載形式，當以上位概念概括請求項之特徵，但效果難以評價和確定，則認定超出說明書公開之範圍，請求項得不到說明書之支持，其核心在於判斷概括的範圍是否適當。

「對於權利要求中所包含的功能性限定的技術特徵，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式」，故當例外允許產品請求項使用功能或效果限定特徵時，更應留意審查功能性限定特徵是否得到說明書的支持，「如果權利要求中限定的功能是以說明書實施例中記載的特定方式完成的，並且所屬技術領域的技術人員不能明瞭此功能還可以採用說明書中未提到的其他替代方式來完成，或者所屬技術領域的技術人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發明或者實用新型所要解決的技術問題，並達到相同的技術效果，則權利要求中不得採用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發明或實用新型技術問題的方式的功能性限定」<sup>21</sup>。

觀察例 B：「遞增強度之訊號係用以讓使用者身心放鬆」，若說明書僅描述某些能放鬆使用者身心狀態的訊號遞增方式（例如增加影像中海

<sup>19</sup> 同前註。

<sup>20</sup> 同前註。

<sup>21</sup> 同前註。

月水母之數量，或是增加播放一聲音檔之音量或種類，或是增加指導語音的內容等方式來遞增加強效果），請求項僅以欲達成的結果或功能來界定技術特徵，審查人員不能明瞭如何採用說明書中未提到的其他替代方式來達到心靈放鬆效果，則可能會認為請求項所載「遞增強度之訊號係用以讓使用者身心放鬆」無法得到說明書的支持。

### （二）請求項解釋

「對於主題名稱中含有用途限定的產品請求項，其中的用途限定在確定該產品請求項的保護範圍時應當予以考慮，但其實際的限定作用取決於對所要求保護的產品本身帶來何種影響」<sup>22</sup>，由於用途特徵界定的產品請求項保護主體仍為產品，實際的限定作用取決於對所要求保護的產品本身帶來何種影響，如果「用於……」之用途限定對所要求保護的產品或設備本身沒有帶來影響，只是對產品或設備的用途或使用方式的描述，則其對產品或設備例如是否具有新穎性、創造性的判斷不起作用。

對於「帶來何種影響」的判斷更具體地解釋為：「對於這類權利要求，應當考慮權利要求中的用途特徵是否隱含了要求保護的產品具有某種特定結構和／或組成。如果該用途由產品本身固有的特性決定，而且用途特徵沒有隱含產品在結構和／或組成上發生改變，則該用途特徵限定的產品權利要求相對於對比文件的產品不具有新穎性」<sup>23</sup>，其中「該用途由產品本身固有的特性決定」，說明以物的固有特性決定的用途，若未隱含產品在結構和／或組成上發生改變，則不具新穎性。

將「實際的限定作用取決於對所要求保護的產品本身帶來何種影響」之「影響」判斷細緻化到以「是否隱含了要求保護的產品具有某種特定結構和／或組成」來加以考量，與我國專利審查基準「以用途界定物之請求項」<sup>24</sup>之判斷方式類似，皆審查用途特徵是否隱含物具有特定結構／組成，

<sup>22</sup> 中國大陸專利審查指南第二部分第二章第3.1.1節「權利要求的類型」。

<sup>23</sup> 中國大陸專利審查指南第二部分第三章第3.2.5節「包含性能、參數、用途或製備方法等特徵的產品權利要求」。

<sup>24</sup> 專利審查基準第二篇第三章第2.5.2節「以用途界定物之請求項」。

或該用途表示對物之結構／組成有否產生任何改變，若是，則產生限定作用，相同之物用於不同用途或未敘明用途無法證明其不具新穎性。

例 A 請求項「一種用於輔助車輛損傷評估之攝影裝置」，「車輛損傷評估」用途實際的限定作用取決於對要求保護的產品「攝影裝置」本身帶來何種影響，若「車輛損傷評估」用途並沒有隱含「攝影裝置」在結構和／或組成上發生改變，則該用途特徵限定的產品權利要求相對於前案的產品不具有新穎性，如果前案為應用於其他用途（如車展攝影或車行賣車）的攝影裝置，已具有請求項所有技術特徵，然而其用途並不相同或未揭示用途，仍可證明請求項不具新穎性。

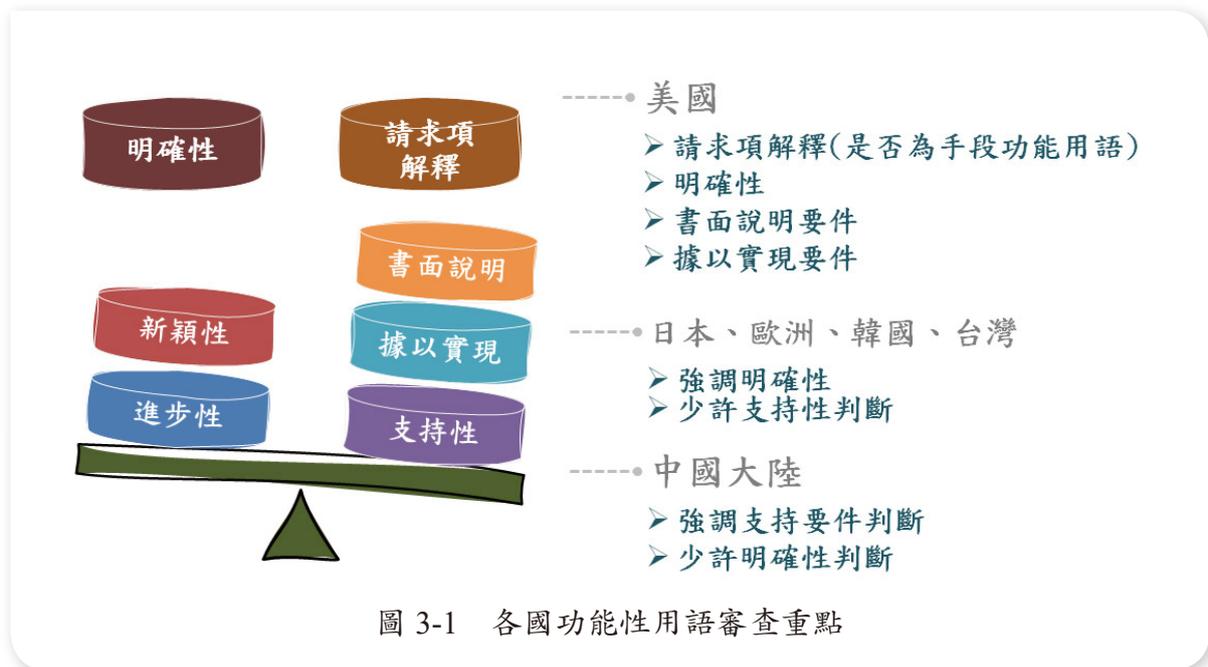
### （三）不必要之記載

中國大陸專利審查指南對不必要描述的規範係：「請求項的表述應當簡要，除記載技術特徵外，不得對原因或者理由作不必要的描述，也不得使用商業性宣傳用語」<sup>25</sup>，雖有類似我國專利審查基準之簡潔規定，但也僅在針對「原因、理由」做不必要記載時方認定不符簡潔規定，並未如我國將「對目的或用途的背景說明」視為不必要之記載而予以禁止。

## 參、五大局與我國審查實務之比較

各國對請求項使用功能性用語界定的審查重點不一，常見之態樣為明確性要件、支持要件、據以實現要件等（如圖 3-1），甚至亦有判例探討關於功能用語請求項並不具有適格性議題。

<sup>25</sup> 中國大陸專利審查指南第二部分第二章第 3.2.3 節「簡要」。



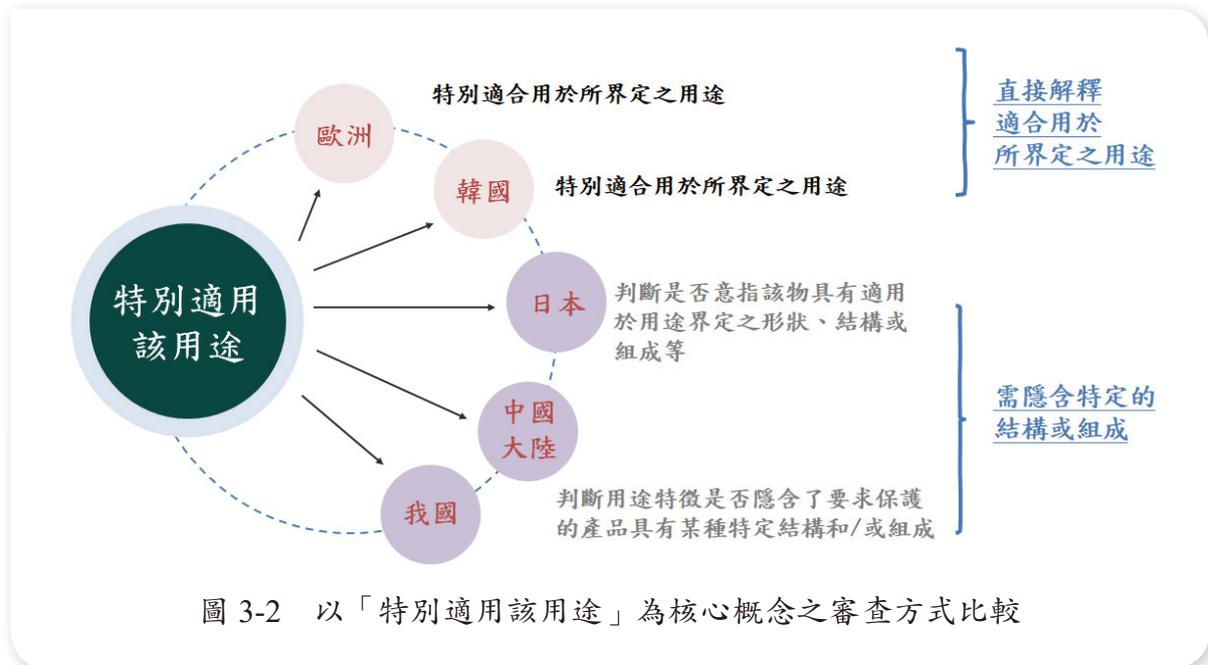
美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）以「審查電腦實施功能用語請求項界定是否符合美國專利法第 112 條指南」完整闡述審查電腦軟體相關發明使用功能性用語的審查重點，涵蓋請求項解釋的判斷原則（手段功能用語適用與否）、明確性判斷、書面說明要件及可據以實現要件。

而歐洲專利局（European Patent Office，EPO）、JPO、KIPO 及我國，自官方發布的審查基準和相關判例觀之，主要著重於功能性用語請求項之記載形式是否造成請求項不明確，雖有 EPO 部分判例談及功能性用語請求項之支持性判斷，然而自 EPO 上訴委員會判例（Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office）觀之，仍以探討請求項明確性的審查議題為多數。而 JPO、KIPO 與我國在專利審查基準中僅少許篇幅提及功能性用語請求項之支持性判斷，仍以明確性規定的審查為主軸。

CNIPA 強調對於請求項含有功能性限定的特徵，應當審查該功能性限定是否得到說明書的支持，其詳細記載審查支持性要件之判斷方式，進而以說明書的全部內容觀之，判斷請求項的概括是否適當，對功能性用語的審查首重支持要件的審查，而對於明確性的審查僅要求保護範圍清楚、用詞含義明確等。

至於目的、用途產生限定作用之判斷方式比較，EPO、KIPO、JPO、

CNIPA 及我國之審查核心在於「判斷物是否特別適用於所界定之用途」，如圖 3-2 所示。

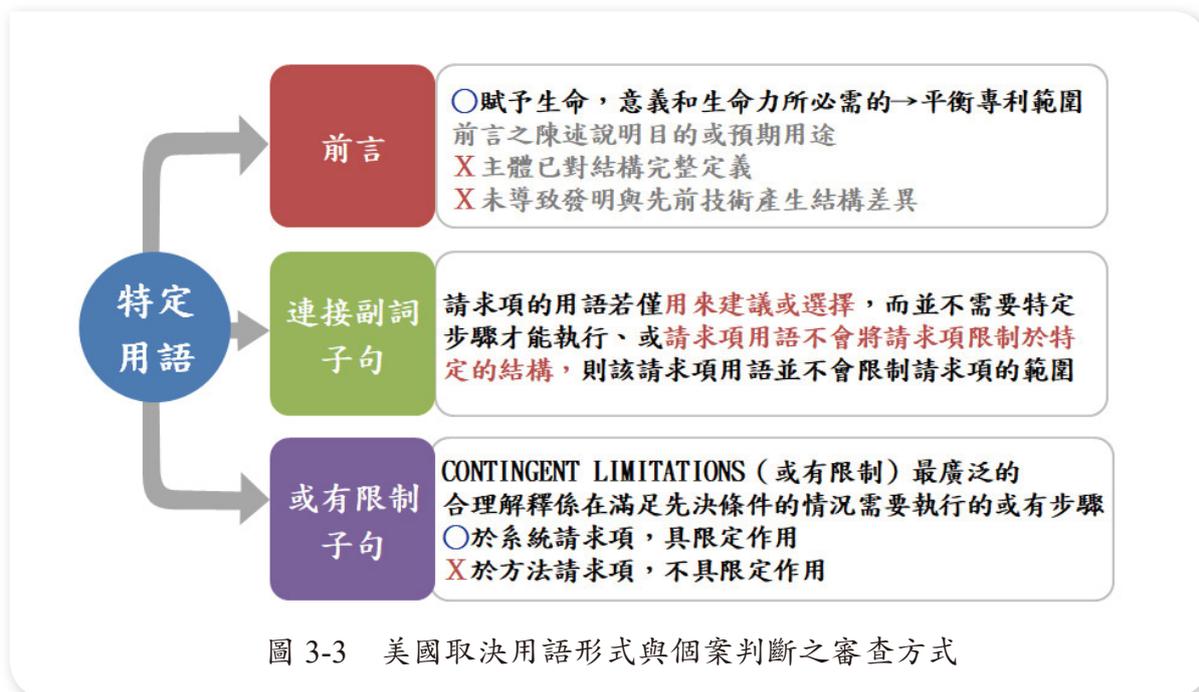


歐洲對以「設備用以 (Apparatus for) ……、產品用以 (Product for) ……」用語所界定的目的 (purpose) 特徵，其解釋方式與韓國對請求項中的用途限定解釋方式雷同，概念均先將其解釋為該物特別適合用於請求項所界定之用途，並產生限定作用，進入前案檢索，而經前案檢索之後，若分析引證之物並非特別適用於請求項之用途，或仍須進行特定的改變才能令引證之物適用於請求項之用途，則不能用於證明請求項不具新穎性。

日本、中國大陸與我國對用途限定是否產生限定作用之判斷方式相似，係將判定方式更進一步明確化到探討結構／組成的變化，先對用途限定進行解釋，判斷用途特徵是否意指或隱含該物具有適用於該用途限定的特定之結構、組成（或形狀），若是，則產生限定作用，非用於請求項所載用途之相同物不能證明其不具新穎性。

歐洲、韓國、日本、中國大陸與我國判斷用途之限定作用時，均會考量該用途對結構的影響或改變，單就審查基準文字來看，歐洲與韓國著重於引證比對的結果，而日本、中國大陸及我國則著重於請求項解釋。然而由於核心概念相同，故判斷後仍將產生實質相同的結果。

相較於前述其他國家，美國的判斷方式顯然較為特殊，請求項中關於目的或用途之描述，記載於前言、連接副詞子句或或有限制子句<sup>26</sup>有不同的解釋方式，且因「記載形式」的不同對應不同的美國專利審查程序手冊（Manual of Patent Examination Procedure, MPEP）判斷準則，其可能左右限定有無作用之判斷（如圖 3-3），此外，除了應用 MPEP 之規定外，於判例中亦有其他準則用以判斷限定作用有無，判斷結果經常取決於個案事實，相較於其他國家單純由目的或用途限定物之「本質」來判斷更加複雜和困難，也正呼應 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。



<sup>26</sup> 或有限制（CONTINGENT LIMITATIONS）子句係指「不滿足先決條件即不需要執行的步驟」，方法請求項和系統請求項即使敘述相同的或有步驟解釋卻不同，方法請求項最廣泛合理解釋為僅需要必須執行的步驟，並且不包括由於不滿足先決條件而不需要執行的步驟，然而系統請求項中，不管條件是否滿足以及功能是否實際執行，所要求保護的結構必須存在於系統中，故比對方法請求項時引證無須揭露或有限制步驟即可證明其顯而易見性，然而為了證明系統請求項之顯而易見性，引證必須揭露教導執行或有步驟的功能的結構以及所列舉的其他請求項限制。

例 C 「而達成更便利之目的者」此類不必要之記載特徵，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，於我國專利審查基準被視為違反「簡潔」要件規定，然而審查實務操作上判斷是否確實為「不必要之記載」並不容易。

日本特許審查基準於「請求項內容過度冗長所致不簡潔」的判斷中，強調：「審查人員不能因請求項所載之對通常知識者而言係顯而易知的限制或可有可無的限制，而認為其過度冗長」<sup>27</sup>，表示日本接受看似不重要的請求項記載內容。另 CNIPA 亦於「簡要」章節記載：「權利要求的表述應當簡要，除記載技術特徵外，不得對原因或者理由作不必要的描述，也不得使用商業性宣傳用語」<sup>28</sup>，雖有類似我國之簡潔規定，但也僅在針對「原因、理由」作不必要記載時方認定不符簡潔規定。

或許我國可參考日本特許審查基準以「請求項界定的事項與技術無關，例如銷售區域、經銷商，整體觀之，造成發明不明確」<sup>29</sup>或韓國專利審查基準所載「由於記載與發明的技術配置無關的事項而使發明不明確和不簡潔，例如商業功效，記載銷售區域，銷售場所等點描述請求項用語過於冗長」<sup>30</sup>方式，僅單純處理與技術無關的事項，例如商業功效、商業銷售場域等一望即知的不必要記載事項，減少審查上之爭議。

## 肆、結語

本文由功能界定及目的描述特徵所界定之電腦軟體相關發明相關審查議題出發，連同同期「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」一文介紹五大局及我國的審查標準，分析各專利局審查規範之特點並進行比較。雖各國的審查規範因應各自專利法發展

<sup>27</sup> 日本特許審查基準第 II 部第 2 章第 4 節「Conciseness Requirement」。

<sup>28</sup> 中國大陸專利審查指南第二部分第二章第 3.2.3 節「簡要」。

<sup>29</sup> 同註 8。

<sup>30</sup> 同註 17。



## 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（下）——日本、韓國及中國大陸

與判決之影響，並不盡相同，然而藉由比較不同專利局間之差異，亦能引他國值得借鑒之處，激發對我國審查規範之內省，為國際調和預作準備，亦盼能使相關專利從業人員了解不同國家專利局之審查規範，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，並能合理預期審查結果。