

裝置加功能界定方式之解釋方法在我國 立法必要性評議

Legislating Means-Plus-Function Claim Interpretation in
Taiwan Patent Law

李孝揚*Lawrence
Lee

摘要

裝置加功能界定方式的解釋爭點在於其未明確描述結構而僅敘述功能，致其申請專利範圍若採文義解釋，將及於所有可執行該功能的結構，以致於可能使申請專利範圍不明確，而有損及人民權益之虞；本文檢討我國實務情況並比較國外運作方式後，建議立法採用美國專利法第一百一十二條第六項的規定及其解釋方法，並就立法用字及其體系調整加以申論。

Abstract

Means-plus-function claim is a claim with some elements defined by the functions they implemented and without corresponding detailed structure. The dispute raises by such claim is in case of infringement, the literal

* 大騰電子企業股份有限公司，主任管理師。

interpretation may apply to include all the structures capable of implementing the function, so as to result in the claim scope indefinite, and be harmful to the public and patent owner. This article examines the practice in Taiwan, Europe, Japan and USA, suggest us to transplant 35 USC 112 paragraph six into Taiwan patent law with the wording of such clause in Chinese and rearranging relevant clauses.

關鍵字

裝置加功能，功能手段，申請專利範圍解釋

KEYWORD

Means-plus-function (means plus function), claim interpretation, notice function

大綱

壹、前言

貳、裝置加功能界定方式之解釋在我國的實務現況

- 一、裝置加功能界定方式普遍應用
- 二、裝置加功能界定的解釋方法在我國並無法律依據
- 三、裝置加功能界定方式在我國法院的解釋方法

參、裝置加功能界定方式的解釋方法是否立法？

- 一、人民權益之決定應以法律定之
- 二、法律運作成本過高的問題
- 三、解決上述法律與法律運作問題的可能方案

肆、裝置加功能界定方式的解釋方法如何立法？

- 一、專利權人與公眾權益的分際
- 二、美國法律及其實務運作方式
- 三、移植美國專利法第一百一十二條第六項到我國專利法的問題處理

伍、結語

壹、前言

裝置加功能界定方式是一種申請專利範圍的寫法，特別是指申請專利範圍內的元件，可以在不詳述其元件之結構、材料、動作(acts)的情形下，以一種實現特定功能之裝置(means)或步驟(step)的方式來表示¹；好處是專利申請人不必費事描述所有得實施特定功能的結構，壞處是可能將申請專利範圍不當擴張到專利申請人所未發明或者公眾習用的技術，因此問題在這種界定方式該如何解釋？該解釋方式是否應立法？若應立法，該如何立法？本文著重在後兩個問題。

由於裝置加功能界定在我國的解釋方法不明確，而這樣的不明確情況，反被專利權人用來誘使或壓迫疑似侵權人接受專利授權，本文研究的必要即在於此。

貳、裝置加功能界定方式之解釋在我國的實務現況

一、裝置加功能界定方式普遍應用

專利申請範圍係一個組合體，由多個元件組成，各元件為達成組合體組合後的功能而分別扮演各別的次功能[sub-function]，各別的次功能通常可由多種不同結構、材料或動作來達成，如果需要鉅細靡疑的加以敘述，申請專利範圍的項數會大量增加而增加審查成本，也增加大眾閱

¹ 我國電腦軟體相關發明專利審查基準第 1-8-25 頁係以一種實現「某一」特定功能之裝置(means)或步驟(step)的方式來表示，但特定裝置不一定只有一種功能，因此「某一」這兩個字在我的定義中被刪除。

讀專利說明書，特別是專利申請範圍的負擔，而且可達成某些功能的結構根本是普遍週知，比如提供回復力的結構有螺旋彈簧、彈片彈簧、橡膠彈簧等等，凡此很可能不是申請人的發明核心所在，而在熟習該技藝者的角度也是不必要的資訊，只是增加大家麻煩而已，因此各國均接受類似於裝置加功能界定表達方式。

二、裝置加功能界定的解釋方法在我國並無法律依據

外國人來台申請專利約佔我國專利申請量四成²，申請專利的作法即以各該語別的說明書直接翻譯成中文，但翻譯方式各有不同³，審查上發生兩種情形：(1)審查委員認為這樣的寫法並未具體指明發明標的，援引專利法第二十二條之規定核駁；(2)直接以美國法律或其它國家法律的看法，或者因為疏忽而直接准予專利；以第(2)種情況，由於專利核准審定書通常並無任何記錄可以顯示審查委員到底為何核准專利，法院如何認定亦無定論，如此則使專利權範圍無法預測，商人無法判斷風險就不敢

² 資料參照智慧財產局最近十年本國人與外國人申請及公告核准專利件數統計表 http://www.moeaipo.gov.tw/patent/patent_report/patent_report_16.asp 2003年1月28日舉例說明如中華民國專利證書號第68880，對應專利為美國專利第5430485號，其中之“means for capturing....”翻譯成“裝置，用以擷取...”；而另一組專利，中華民國專利證書號第83282號與美國專利第5381181號，“means for periodically storing...”翻譯成“用以週期性儲存....之裝置”，翻譯時的文字順序可能造成不同的理解，此與美國以“means for”開頭可推定其適用美國專利法第一百一十二條第六項，顯然在中文實務上會有不同結果。

³ TM Patents, LLP v. Int'l Bus. Machs. Corp., 136 F. Supp. 2d 209; Gregory J. Lavorgna and Michael F. Snyder, “Means-plus-function” claims after FESTO; Scott G. Ulbrich, INTELLECTUAL PROPERTY IN AN INFORMATION ECONOMY: FESTO, NOTICE AND THE APPLICATION OF PROSECUTION HISTORY ESTOPPEL TO MEANS-PLUS-FUNCTION CLAIM LIMITATIONS, 28 Wm. Mitchell L. Rev. 1165, 2002

投資，最終影響產業發展。

我國電腦軟體相關發明專利審查基準肯定裝置加功能界定的撰寫方式，惟其終究只是行政規則而非法律；其次，該審查基準針對電腦軟體相關專利，是否擴及其它類型的專利頗有疑問，以下列舉幾件判決瞭解法院看法。

三、裝置加功能界定方式在我國法院的解釋方法

本文探討的數件判決都是行政法院判決，筆者並沒找到普通法院對裝置加功能界定的解釋方法表示看法，第一件⁴是美商發現傳訊公司(Discovery)申請一種「將廣告傳送給用戶之裝置及方法」，智慧財產局及訴願會均駁回本案之申請，理由是本案不具有進步性，但原告、被告(智慧財產局)及法院都同意本案適用電腦軟體相關發明審查基準，法院並未質疑電腦軟體相關專利審查基準的合法性。

第二件⁵以下均非電腦軟體相關專利，第二件回答裝置加功能界定方式中的功能是否為限制條件？法院肯定之，事實背景是台灣莫仕申請連接器之專利遭鴻海異議，申請專利範圍第 1 項內容略以：...其包括有一連接器本體...數端子...；其特徵在於，[以下為位置關係]該連接器本體後面底壁具固定裝置之外底面係凹設一虹吸隔絕結構，[以下為結合關係]俾當連接器本體貼置於電路板上時，可使虹吸隔絕結構之結合面與板上結合面之間形成一隔絕空間，[以下為功能關係]使端子腳可虹吸焊錫而固接於電路板結合面上，使兩結合面乾淨。

台灣莫仕主張：「虹吸隔絕結構」係以 means plus function 界定之結

⁴ 台北高等行政法院 89 年度訴字第 67 號判決

⁵ 台北高等行政法院 89 年度訴字第 3988 號判決

構，「虹吸」二字有其特定意義，必需能夠產生虹吸作用之結構才符合其定義，但異議人所提出之證據並不具有此一作用。法院認定異議人所提證據不具有虹吸作用，而虹吸作用是該申請專利範圍的必要條件。

第三件⁶判決引發一個問題：功能性界定與裝置加功能界定是否相同？如果屬於後者，則其得否引用電腦軟體相關專利審查基準？本件是專利異議案件，被異議的專利是一種「果實大小篩選機改良」之新型專利，異議人主張系爭案與引證案為同一發明，因此需討論兩發明的申請專利範圍是否相同，但引證的申請專利範圍採用功能敘述，其申請專利範圍第 1 項：「...其轉軸包括一主軸與一第二軸，該主軸之前後端分別形成第一小徑部與第二小徑部，該第二小徑部外端形成一第一結合部；而第二軸之前端則相對形成第二結合部，俾可以拆卸方式與第一結合部嚙合成一體，使滾筒之拆換作業能便捷地進行」。

法院首先認為申請專利範圍得用功能語法定義，而其解釋限於說明書的實施例，惟是否及於實施例的等效範圍並未明示，其次，本案之申請專利範圍是採用功能語法撰寫；三者，本案之所以限於說明書的實施例，僅以說明書內容聲明：(1)附圖為較佳實施例(2)...將本創作之結構特徵加以說明，似乎將說明書中的結構特徵與法條所稱的技術內容特點加以聯結，而導出以實施例內容為限制條件的結果。

關於這個判決有一點需要特別說明：功能語法界定與裝置加功能界定並不相同，申請專利範圍包含有多個元件，前者的功能界定係就「元件組合」後的功能做說明，使各元件之間的關係更明確，後者的功能界定是在說明「特定元件」(裝置)所具有的功能，故而兩者並不相同。

⁶ 台北高等行政法院 89 年度訴字第 3165 號判決

本案就是後者的情況，其中包括主軸及第二軸，此兩元件可組裝囓合成一體，結構及其連結關係至此已明確，惟其加入的「可拆卸」功能敘述，反而排除不可拆卸的情況，其實增加了限制條件，這個功能不是單一元件所能達成。

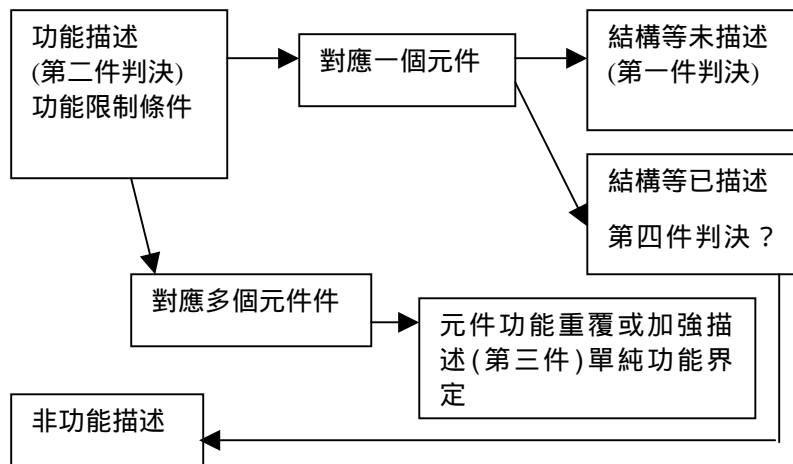
第四件⁷回答一個問題：**專利法第二十二條對申請專利範圍的檢驗標準是什麼？**法院認為**申請專利範圍只要能夠達到足以合理界定其範圍的程度即可**，事實背景略以：鴻海申請電連接器之專利，台灣莫仕異議主張：系爭案以「可用以收容任意的第二連接器裝置」等功能界定該第二部份之凹室的空間結構，若有「所涵蓋的範圍過廣」及「範圍界限不明確」兩種情況，就該被認定為無效，...故本案無效。法院認為(1)本案之第二部份係位於第一部份與印刷電路板之間，故第二部份之凹室之高度及深度有限制係顯而易見之既有條件；(2)實質上本案亦無可隨意地擴張該第二部份之深度及高度之可能；(3)本案中以「任意」一詞界定該第二部份之凹室可收容之第二連接器裝置或電路板上之其它組件，顯係指後兩種物件之橫向寬度不受限制而言；(4)況且在實際上，上述兩種物件之高度及深度尺寸均相對較小者，故本案上述之設定內容應可合理界定應用領域。筆者以為本案已有凹室之構造描述，而凹室本來就可以在內裝入東西，可收容....裝置，故而其為組裝關係描述而非功能描述。

從這些判決，配合筆者對申請專利範圍的理解，拼湊出的裝置加功能語法的分析原則如下表所示：(1)從申請專利範圍中找出功能描述的內容；(2)找出該功能描述在申請專利範圍中所對應的元件；(3)此時有三種情況：找不到對應元件，找到一對應元件，找到多個對應元件，第一種情況與第三種有關，若有某功能與任何申請人既定元件沒有任何連結關

⁷ 最高行政法院 90 年度判字第 1315 號判決；最高行政法院 90 年度判字第 1314 號判決；最高行政法院 90 年度判字第 297 號判決

係，則申請人顯然寫錯了⁸，故而在這僅討論第二種與第三種情形；(3)對應於一元件的情形可分兩種：亦即其對樣結構是否已描述清楚，若是，則不屬於裝置加功能界定方式，若否則反之；(4)對應於多個元件的情形，通常發生在元件彼此之間互動關係的功能描述，此時的情況可分兩種：該功能描述可以或不可以完全由元件及其關聯結構的描述來達成。

判決規範架構圖示：



參、裝置加功能界定方式的解釋方法是否立法？

一、人民權益之決定應以法律定之

以貳之三所提到的幾件判決來看，法院接受申請專利範圍內，以功能語法界定，而其解釋應以說明書內的具體實施例為限，但依我國專利

⁸ 一發明僅得一申請，如果申請專利範圍中有任何元件與其他元件無任何結構或動作上的關聯存在，則此一元件可能是另一個發明而應獨立申請

法第五十六條，專利權範圍應以申請專利範圍為準，僅在申請專利範圍的特定用語可引用說明書內的定義而已；其次，「必要性」是不確定法律概念，而其解釋將影響專利權人與公眾權益，權益劃分方式應該是立法政策問題，而非司法或行政問題。

三者，法院似將電腦相關發明專利審查基準的原則應用於其他技術領域的專利，並將上述基準適用對象加以擴張，該基準的適用對象為裝置加功能界定方式，但法院認為在功能語法上也有適用，此觀貳之三的第三件判決可知；該判決的情況是：申請專利範圍若將其中六字「可以拆卸方式」先跳過去不看，則其描述已顯示「第二結合部...與第一結合部嚙合成一體」，在組裝關係與其對應結構已達明確程度，這六個字是對申請專利範圍內，「已具體描述結構」的各元件關聯性再加說明，與裝置加功能界定方式是在「未具體描述結構」的情況下才成立的情況根本不同。

貳之三的第三件判決是在描述「兩元件」可組合也可分離之可拆卸關係，這是功能語法沒錯，但上述基準是針對「特定一元件」可不描述具體結構等，而以一種實現特定功能之裝置等來表示，也就是上述基準並未規範本案情況；本案有趣之處在於：如果專利申請人未加入這六個字，則其申請專利範圍不致受到說明書中具體實施例的限制，而專利申請人寫這六個字，推究其意也只是排除不能拆卸的結構，而無加諸其他限制的意思，熟習該技藝之人也能合理瞭解，但上述可以合理瞭解的部份卻沒有被保護。

二、法律運作成本過高的問題

裝置加功能界定方式之解釋方法仍需符合專利法第二十二條之明確性原則，否則專利權主張及相對的防衛成本提高；我國採行行政法院與普

通法院雙軌制，由行政機關判斷專利有效性，行政法院係就行政機關的判斷是否違法加以審查，以損害賠償訴訟為例，專利權人提起民事訴訟，但被告[疑似侵權人]若質疑原告的專利，則被告必需向專利專責機關提出舉發，若其認定專利無效而撤銷，則原告損害賠償之訴的基礎權利即不存在，如果認為該專利有效存在，那麼問題是：申請專利範圍該由誰來決定？智慧財產局？行政法院？本案繫屬之普通法院？目前實務上以普通法院來決定申請專利範圍，然後決定侵權與否，由於法官多半不具有技術專業，因此委託財團法人如工研院等做出鑑定報告，再依鑑定報告內容決定是否侵權。

鑑定方式依專利侵害鑑定基準之流程處理，但上述鑑定基準並未提到裝置加功能界定方式如何解釋，因此專利權範圍無法確定，如此則在：專利審查上，各單位有不同的認定標準，有時不准，有時准，但又未明示所核准專利的範圍何在？法律亦無明文規定，第三人看到這樣核准的專利說明書，為了確定其申請專利範圍何在，還得花錢舉發，以降低將來訴訟上專利申請範圍不確定的風險，而又因為舉發人以外之人無法取得舉發資料⁹，為了保護自己，只好自己找資料提出舉發，於是乎浪費更多資源，只是因為不能確定申請專利範圍所在。

三、解決上述法律與法律運作問題的可能方案

⁹ 專利舉發若不成立，則智慧財產局不會公告舉發審定書，若要查詢舉發相關資料，則必需申請閱卷，但僅利害關係人得閱卷，而所謂利害關係人指的是與專利權人有訴訟爭執者，因此若要預為防範，只好自行找資料提出舉發，先前舉發的引證資料縱然未因此舉發成功，但可能是因為引用條文錯誤，或者可與其他引證資料結合而引用進步性規定而舉發成功，故而舉發不論成立與否均應公開舉發審定書及其相關引證資料供查詢，以免應該無效的專利繼續存在而減少可自由取用的技術。

為了避免專利權主張及相對的防衛成本提高，可能的解決辦法是：(1) 依個案情況，審查委員在審定書上明確表示所賦予之申請專利範圍何在¹⁰，或者(2)依歐洲作法，在專利法上不設定明文規定，依專利法原有架構解釋，也就是在審查上，申請專利範圍應清楚明確定義發明、申請專利範圍必需被發明說明所支持，在侵權解釋上，以文義解釋等原則處理¹¹，或者(3)仿美國例立法明確規定裝置加功能語法的解釋方法以確定其對應結構範圍。第(1)種方法的問題在若需對每一個案說明申請專利範圍的解釋方法，一則是處理成本顯然較高，二則是可能產生解釋不統一的情形，進而引起申請人變更審查委員的動機，如此將增加審查成本等；其次，這種解決方法若希望達到個案正義，前提是配套的法律運作，但我國仍欠缺足夠的跨領域人材，對於專利技術的權利區隔如何劃分仍有實際上的困難，第(2)種方法對申請人並不利，理由是技術發展雖日新月異，但大多在達成過去已存在的功能，因此採用功能敘述容易因先前技術而被核駁，以致於使用裝置加功能界定的機會減少；第(3)種方法直接立法規定解釋方法比較看來應為較佳選擇¹²。

¹⁰ 黃文儀，專利實務(1999)，第 227 頁，建議參照日本與歐洲方式以個案情況認定，如此作法可得到個案正義。

¹¹ 劉尚志編，功能與手段語法的解釋，Rainer A. Kuhnen, law and practice of “means plus function” language in Europe(2001)，第 66 頁筆者將歐美看法差異，製表如下：

	歐洲專利	美國專利
審查	申請專利範圍的元件所界定的功能若與先前技藝重疊則核駁	只要在說明書內有對應結構，該申請專利範圍的元件所界定的功能縱與先前技藝重疊也可獲准
侵權	只要符合申請專利範圍所界定的功能，結構相同否在所不論	必需與說明書內的對應結構或其均等物相同才算是侵權

¹² 美國的界定方式可能造成採用裝置加功能界定方式，申請專利範圍反而較小，也就是採用立法解釋也有問題，請參閱 Julia Hodge, COMMENT: 112, P 6 Claim Interpretation and the Doctrine of Equivalents: An Invitation to Confused Thinking, 17 Computer & High Tech. L.J. 203, December, 2000

肆、裝置加功能界定方式的解釋方法如何立法？

一、專利權人與公眾權益的分際

專利制度是以一定期間的排他權賦予專利權人，以換取專利權人揭示其技術給大眾而能增進技術水準，並讓大眾在上述一定期間經過後，得自由使用以促進產業發展；基於這樣的制度設計，排他權的賦予是用來交換技術的揭示，對於沒有揭示的技術或者未能提升大眾技術水準的技術，當然不能給予專利權，而功能語法界定就有這個問題，某些功能語法界定的對應結構，發明人並未發明或者已在大眾掌握中，就此不應給予專利權，此處關鍵在發明人到底揭示什麼技術，公眾是否明確瞭解？由於功能語法界定對於專利申請人有很多方便，但為遷就專利制度運作方式，因此產生裝置加功能界定方式，而為此界定方式設計解釋方法，大致是將申請專利範圍中功能描述當成一種表達方式，而其實質內容仍以專利說明書內的結構等描述為準，如此則可顧及專利申請人的撰寫方便，而公眾得以明確了解申請專利範圍，無論是迴避專利、舉發專利、取得專利授權，都可因此採取適當措施以保障自己權益，由於歐美先進國家僅美國立法處理這個問題，因此考慮移植美國法律到我國的可能性，以下先介紹美國法律及其實務，其次則在處理法律移植可能造成的問題。

二、美國法律及其實務運作方式

美國專利法第一百一十二條第六項規定，構成組合式申請專利範圍的一項元件得使用一個執行特定功能的裝置或步驟的語法來表現，而沒有提及支持該功能的構造、材料或動作，上述元件的申請專利範圍是以

說明書內「對應」構造、材料或動作以及前三者對應的均等物所構成的範圍來決定¹³。

裝置加功能界定方式是針對申請專利範圍中的某一元件，而這個申請專利範圍不能只具有一個元件，否則該申請專利範圍等於完全沒有技術內容描述¹⁴，專利申請範圍的撰寫方式若以 means for 起頭，法院會先推定專利申請人有意啟動第一百一十二條第六項之規定¹⁵，而在 means for 之後必需加上功能描述，才算完整構成申請專利範圍中的元件，比如說：搖搖杯包括有容器[container]，以及搖動容器的裝置[means for shaking the container]...；其中所描述的功能必需清楚明確，比如：wing means，並未提到 wing 是做什麼用的，如此會被認為並未清楚描述[indefinite]¹⁶。

如果在申請專利範圍內已明確描述相關構造、材料或動作，縱然在撰寫上採用了 means for，也不能啟動第一百一十二條第六項之規定，比如說：

¹³ 翻譯方式參照(1) 黃文儀，專利實務，第 217 頁，民國八十六年版；(2)美國電腦相關發明案例(功能步驟、法定標的)之探討，第 34 頁，智慧財產權，民國八十八年三月。35U.S.C.112 Paragraph 6 原文為：An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without 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.

¹⁴ 一元件兼具多種功能與多種功能的組合已接近，後者與習用構造結合後，得否准予專利頗多爭執，電腦軟體常有此情況。

¹⁵ 194 F.3d 1250, "...using "means plus function" terminology invokes presumption that 35 USCS 112 applies;..."

¹⁶ 這個例子請參閱，Jeffrey G. Sheldon, How to draft a patent application, 2nd printing 第 6-27 頁。

”perforation means [extending from the leg band means to the waist band means through the outer impermeable layer means] for tearing the outer impermeable layer means for removing the training brief in case of an accident by the user, and...”地院認為本案不屬於裝置加功能界定方式，理由是 perforation 即為執行 tearing 的具體結構；聯邦巡迴上訴法院認可地院判決，並認為：(1)申請人的撰寫方式，從熟悉該技藝之人的角度來看，已描述具體結構”perforation”以支持”tearing”的功能，(2)申請專利範圍不僅提到結構，還描述了它的位置範圍，因此不能認為符合第一百一十二條第六項之規定¹⁷。

申請專利範圍的寫法，在形式及用字上可由申請人界定，如果申請人採用其他寫法，比如”so that”¹⁸，但未明確指明結構、材料或動作等，仍有可能啟動第 112 條第 6 項¹⁹，所以是是否啟動第 112 條第 6 項的重點在：申請專利範圍的內容是否未清楚指明結構、材料或動作，而顯示

¹⁷ Cole v. Kimberly-Clark, 102 F.3d 524

¹⁸ 同註 16，第 6-28 頁，其認為”so that”是一種功能描述而非裝置加功能描述，兩者的區別只是撰寫型式有別而已；Raytheon Co. v. Roper Corp., 724 F.2d 951；以”so that”的方式表現有可能被認為是以方法形式表護 [Method claim]，而不被認為屬於”means plus function”的表現方式，比如 256 F.2d 317，”While 35 USCS 112 provides that element of combination may be defined as means for performing specified functions, it does not contemplated allowance of combination claim solely on basis of final functional statement beginning with ”so that” and setting forth certain features of manner in which device operates; such statement is, in effect, method limitation...protected by method claims”筆者所碰到的案例似乎都採用”means for”或者”step for”的標準寫法，並沒有看到採用其它寫法仍被認為 means plus function 的情形，但是若將”so that”的撰寫形式認定為是一種”方法”，則我國新型專利可否以”方法”來界定可能是另一個衍生而來的問題。

¹⁹ Melbourne V. Ethicon, 91 F.3d 1580，其中提到”construing functional language introduced by ”so that” to be equivalent to ”means for” claim language]；並且表示”means for”通常會啟動第一百一十二條第六項，但並非只有這種寫法才能啟動。

撰稿者有意啟動本條規定。

裝置加功能界定的解釋方法在歷史上經過幾個時期：第一期認為不能獲准專利，理由是申請專利範圍的界限不明，回應法院看法，國會立法制定第一百一十二條第六項之規定，認可這樣的撰寫方式²⁰，在解釋上認為：只要執行其中的功能即被認定為侵權，因為所取得的申請專利範圍大，所以吸引撰稿人採用。

第二期則在實務操作中，逐步形成第一百一十二條第六項的具體內涵，首先認為疑似侵權產品必需執行與申請專利範圍所述完全相同的功能²¹，如果未執行相同的功能，則認為不侵權；其次，對於執行相同功能的情況，疑似侵權產品在構造、材料或動作上必需是專利說明書所提及的結構及其均等物²²所涵蓋，否則將被認定為不侵害，但在對應之構造、

²⁰ In Re ZOLTAN TRACZY-HORNOCH, 397 F.2d 856, 本案認為一種功能若能被多種機器乃至於人工來達成，則該功能可被認為是該機器的操作方法(process)，也就是本案在區分操作方法與功能，但仍認為功能不得准予專利；Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 329 U.S. 1; Scott G. Ulbrich, intellectual property in an information economy: FESTO, NOTICE AND THE APPLICATION OF PROSECUTION HISTORY ESTOPPEL TO MENAS-PLUS-FUNCTION CLAIM LIMITATIONS, 28 Wm. Mitchell L.Rev. 1165, 1169 (2002); 本文指出美國專利法第一百一十二條第六項是國會為了因應 Walker 這件判決而立法

²¹ WMS Gaming Inc. v. International Game Tech., 184 F.3d 1339

²² 均等論與均等物的範圍並不相同，請參考 Frederick A. Spaeth <ast>, Articles: "Equivalents Thereof" v. the Doctrine of Equivalents in the Interpretation of U.S. Patent Claims, 20 Quinnipiac L. Rev. 487, Winter, 2001; 均等物的均等範圍認定有損於申請專利範圍的公示功能，請參考 Cyrill P. Rigamonti, ARTICLE: Conflicting Theories of Equivalence: 35 U.S.C. ?112, P6 in the Supreme Court and the Federal Circuit, 40 IDEA 163, 2000; 均等物範圍可能從軟體執行擴及於硬體執行，從軟體產業角度來看是否合適，Julie E. Cohen+, Mark A. Lemley, ARTICLE: Patent Scope and Innovation in the Software Industry, 89 Calif. L. Rev. 1, January, 2001

材料或動作的認定上似乎並不一致，以致於申請專利範圍的認定有時反而比應用均等論時來得小²³。

第三期對於法條上「對應」二字，在解釋上明確限制於：申請專利範圍中所界定之功能為中心，以達到該功能之必要構造²⁴、材料及動作才能列入申請專利範圍內，比如申請專利範圍的一個元件提到運輸工具 [means for moving passenger from...to...]，而說明書中提到的是一種「紅色」的汽車，依申請專利範圍所述的功能來看，是否為「紅色」的汽車根本與運輸功能沒有關聯，不應該將此條件列入申請專利範圍的解釋中，當然這是因為申請人並未於說明書內清楚界定「對應」關係所致，但從熟悉該技藝之人的角度應可做此理解，不宜因此而作限縮解釋。

三、移植美國專利法第一百一十二條第六項到我國專利法的問題處理

當瞭解美國法律、判決、立法目的、申請專利範圍寫法及其實務運作之後，筆者以為可移植美國專利法第一百一十二條第六項之規定²⁵，但需要解決以下幾個問題：

1. 法條文字與執行上的配合

美國立法上係以 "may be expressed as a means or step for

²³ Micro Chem., Inc. v. Great Plains Chem. Co., 194 F.3d 1250

²⁴ Asyst v. Empak, 268 F.3d 1364, 本案限於申請專利範圍所提及之功能所對應之必要結構[Necessary structure]。

²⁵ 有採相同見解者，請參照，徐瑞如，電腦軟體相關發明專利審查基準中之功能手段語言在我國運用所造成之疑慮及其解決之道，智慧財產權，第五十一頁至第五十二頁，民國八十八年十二月；徐瑞如，申請專利範圍中裝置加功能元件之解釋的最廣合理範圍，收錄於 2002 年全國科技法律論文集，本文主要在談審查基準應如何配套設計。

performing...”，在專利申請範圍上也可採用完全相同的用字”means or step for”，使得某一專利申請範圍是否適用本條規定在適用上相對明確，同時“may be expressed as...”的規定可維持專利說明書撰寫彈性。

當以上條文直接翻譯成中文之後，感覺上沒有那麼好用，原因是中文的申請專利範圍似乎不一定採用相同的表現模式，這個部份宜瞭解我國申請專利範圍的具體寫法，或者輔以統計技巧來決定法律條文用字，最好能使法律條文文字與申請專利範圍的表達方式之間產生聯繫，如此可降低解釋上的不確定性。

“means for”若在一個元件的開頭處，在我國通常會翻譯為「一裝置，其係.../其得...」，在形式上或許仍可因專利申請範圍中的某一元件採用了「裝置」二字而推定其為裝置加功能界定的語法，其決定的關鍵點仍在「裝置」二字之後是否描述了具體的構造或材料；”step for”通常會依順序翻譯為第一步驟...第三步驟...，情況與”means for”相同。

2. 專利說明書所包括的範圍是那些？

裝置加功能界定方式在美國立法例上係由說明書的內容來界定其構造、材料及動作，因此在我國如何認定說明書的範圍將影響權利範圍的界定，但目前我國法律規定並不一致，至少有二種可能解釋：(1)說明書包括有先前技術、發明目的、技術內容、特點、功效以及申請專利範圍，專利法第二十二條第一項及第三項參照；(2)說明書範圍與第(1)種相同，但不包含申請專利範圍，第二十二條第五項參照；但是(1)與(2)都不包含圖示在內，也就是圖示所揭露的內容，依照我國對於專利說明書的認定方式，以及完全抄錄美國專利法第 112 條第 6 段之規定，很可能因此將圖示排除在外，但美國實務運作係將圖示包括在專利說明書的範圍之內，所以形成了第(3)種解釋，鑑於我國專利公告制度係將專利申

請範圍與圖示併予公告並發行公告本，在實務運作上，圖示內容有相當大的影響力，而且一般技術人員經常從圖示中瞭解技術內容，圖示在實質上具有更強的資訊傳達功能，因此筆者以為宜將圖示列入專利說明書的範圍內，或者至少就裝置加功能界定方式的解釋上，圖示應該列入考量。

3. 均等物的範圍定義

本文對這個問題未詳細討論，因為均等物的範圍界定與均等論有相同的困難，目前美國實務認為前者必需實施申請專利範圍內所描述的另一功能，後者只要是實質相同的功能即可，由於前者在申請專利範圍設有功能描述，從全要件原則(All Element Rule)，或整體觀察的原則(As a whole)，在專利權人與公眾利益之間做如此畫分應可認同，此處是專利明確原則的例外，若接受美國實務看法，均等物一詞定義的增補條文大略如下：「前項之均等物係指實施申請專利範圍對應功能之各種結構、材料或動作。」

4. 裝置加功能界定的解釋方式是否與中心界定或週邊界定方式的爭議有關？

裝置加功能界定方式是對專利申請範圍中某一元件的一種寫法，對於這種寫法該如何定義以及如何解釋，此即本文的問題所在，但是當定義方式與解釋方式決定之後，該寫法所描述的元件即已從中心界定或週邊界定的爭執中脫離。但是就其它元件以及與其它元件之間的結合如何解釋，仍然存在中心界定與週邊界定的爭執。

中心界定與週邊界定的最大區別點在於是否採用全要件原則(All element rule)，前者認為專利申請範圍所界定的是發明的核心區域，在該核心區域再向外擴張有一定的範圍，因此在解讀專利申請範圍之前，

必需先找出發明的核心，這個核心很可能與專利申請範圍原先界定的內容不同，某些元件可能因此而應該排除；週邊界定主義認為專利申請範圍所界定的是發明的外圍區域，只有在該專利申請範圍所界定的區域內，才屬於專利權所能主張的範圍，由此推論得到的是：專利申請範圍內所界定的每一個元件都很重要，沒有任何一個可以在專利侵權鑑定上加以排除；裝置加功能界定方式係就某一個要件(element)若採用此種撰寫方式該如何解釋作出定義，而非就專利申請範圍的元件重要性作出區別。

其次，中心界定主義由於係從發明的核心出發，由此推論而得出對於申請專利範圍的各個元件較為寬廣的看法，這樣的解釋方式確實會影響最終對權利範圍的認定，比如說：申請專利範圍內提到螺旋彈簧，從發明核心來看，可知其目的僅在賦予回復力，並因此推論應該包括板狀彈簧或塑鋼彈簧等，這些發明的核心並非直接以文字在說明書內講明，而是在字裏行間傳達給熟習該技藝之人；問題是：裝置加功能界定方式既已直接指明功能，若再從發明核心推論各元件功能，尤其是以裝置加功能界定的元件，如此很可能發生功能彼此矛盾，而且與專利申請人原先的意思產生矛盾，以此而論，對於採取裝置加功能界定方式的元件不宜採用中心界定的解釋方式處理。

5. 裝置加功能界定的解釋方式的體系位置

美國法律就裝置加功能界定方式係規定在第一百一十二條第六項，同條內容還包括有書面敘述要求(Requirement of written description)，可實施性的條件(Requirement of enablement)，以及專利申請範圍的寫法，如獨立項、附屬項與多重附屬項的撰寫格式等等。從第一百一十二條第二項之規定來看，美國法所認為的說明書(specification)是包含申請專利範圍(claim)在內，而第一百一十二條

的標題即為說明書(specification)。

裝置加功能界定方式是一種申請專利範圍的寫法，尤其是針對申請專利範圍中的元件加以描述的方式，為了解釋這種申請專利範圍，美國法律認為應該以專利說明書的內容來限制，而此處的專利說明書即為申請專利範圍以外的內容²⁶。

裝置加功能界定方式在我國可能擺在專利法第二十二條，其中第一項及第二項規定，專利申請所需備妥的文件，第三項規定可實施性要件，第四項規定書面敘述要件，第五項將說明書、圖示及申請專利範圍的敘述方式授權行政機關於施行細則中規定；專利施行細則於第十條規定說明書應包含的事項，其中包含申請專利範圍在內，第十條之一規定獨立項的撰寫方式，獨立項與附屬項的關係，多重附屬項等問題。

裝置加功能界定方式不只是一種撰寫方式而已，其中更包含有對於這樣的撰寫方式賦予的專利權範圍，故而不宜授權行政機關訂之，而應提升到法律層次，如此才能保障人民權利，因此宜列入第二十二條內，但第二十二條問題是專利法第五十六條第三項規定：「發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖示。」。裝置加功能界定方式以說明書所揭露的內容來解釋專利權範圍，是否可認為是「必要時」的一種情況，從文義上可能產生這樣的想像，筆者以為可將第五十六條第三項後段做如此修改：「...但有第二十二條第*項之規

²⁶ 申請專利範圍所揭露的內容可否支持申請專利範圍本身，邏輯上自己是不能支持自己，問題是申請專利範圍有多個請求項，可否由一個請求項內容來支持另一個請求項內容，以及當某一請求項已具體揭示發明內涵，實在不必嚴格遵守什麼邏輯，要考慮的是：如此寫法對於第三人的公示效果是否足夠。所包含的專利申請程序規定宜獨立出來，可考量專利程序審查內容，而將獨立項與附屬項的關係等一併列入，也就是原來第二十二條第一項、第二項及第五項合在一起規定，而且可以放在施行細則中，而第二十二條第三項及第四項與裝置加功能界定方式合併在同一條內。

定者，從其規定。」而以上所引之第二十二條第*項即為美國第一百一十二條第六項所規定的內容，而這樣修改即回歸週邊界定主義；如果無意回歸週邊界定主義，或許不要將第五十六條第三項後段刪除，而直接在條文後面加入上面那一段就可以了。

伍、結語

裝置加功能界定的解釋方法影響專利權範圍認定，專利權範圍影響專利權人與公眾權益，依目前法律規定未能解決此一問題，且以民主法治運作原則，裝置加功能界定的解釋方法應採立法途徑處理。

其次，本文建議移植國外法制來解決國內問題，同時可慮現有法制配合情況，裝置加功能界定方式係就申請專利範圍中的元件的一種描述方法，就這種特定描述方法對應一種特定的申請專利範圍解釋方法，這種寫法針對申請專利範圍中的一元件，而與申請專利範圍的整體如何解釋有關但無影響，所以與全要件原則並無直接牽連關係，而且當採用美國專利法第一百一十二條第六項之規定，就已將這種寫法的形式及其對應的解釋方式確定，在思考上並不需要考量中心界定主義或週邊界定主義，我們所要考慮的是：(1)我國要不要接受這樣的寫法？(2)這樣的元件寫法，如何認定具體技術內容？第(1)個問題的答案是肯定的，原因是專利申請人需要，各國都接受這樣的寫法，因此我國審查時乃至於將來侵權訴訟上如何解釋不能不加以規定；第(2)個問題的答案則以專利權範圍必需明確的這個原則來決定，而此原則最終在考量專利權人與公眾利益的平衡點。

在立法上，本文建議將美國專利法第一百一十二條第六項直接翻譯後，擺在專利法第二十二條第四項之後，同時與第二十二條第三項及第

四項形成一個獨立的條文；至於原專利法第二十二條第一項、第二項、第五項以及原來施行細則的對應內容放在施行細則內，惟一有必要放在專利法內的，可能是與申請日認定有關者，比如那些文件齊備之日才算專利申請日。另外，本文認為可將有關專利權認定的專利法第五十六條第三項加以修訂，而能使裝置加功能界定方式的專利權範圍認定有所呼應。