謝秀玲\*、許立穎\*\*

# 壹、前言

美國 USPTO 於 2012 年 8 月公告了美國專利審查程序指南 (MPEP) 第 8 版的第 9 次修正<sup>1</sup>,其中有關手段功能用語 (means-plus-function) 的部分,規定在 MPEP 第 2181 節,即對應專利法 35 U.S.C. 112,第 6 項<sup>2</sup>之審查規定,也同時修正並增加了新的規定,主要修正重點如下:

- 一、引入非結構性用語(non-structural term)於手段功能用語三步分析法中;
- 二、再次強調相對應的結構需揭露於說明書;
- 三、新增電腦實施 (computer-implemented) 之發明採手段功能用語撰寫 之相關審查規定。

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

收稿日:102年7月10日

<sup>\*\*</sup> 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

本次 MPEP 修正重點並無著重在使用步驟功能用語的「方法」發明,因此相關介紹在此略過,本文主要介紹使用手段功能用語的「物」之發明。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Patent Act 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."



MPEP 第 2181 節前次修正是在 2007 年 9 月的第 6 次修正,短短幾年,隨著資訊產業大量採功能語句來界定請求項的技術特徵,以及撰寫型式的不一致,相關爭議隨著法院的判例漸豐,MPEP 也加入了針對性的審查規定於此次修正中,供審查人員和公眾參考。

以往專利業界通常不鼓勵專利申請人採手段功能用語撰寫請求項, 因為如此一來該技術特徵會被限縮解釋為說明書所揭露之「可完成該功能的必要結構、材料」及其均等,說明書內未揭露之結構、材料,則不會被解釋為專利權的範圍。但現今的專利申請有越來越多是先前技術的應用,雖然結合了先前技術已揭露之零件、裝置、材料或動作,但開創了新穎的功能或應用,特別是電腦結合軟體的發明,並無礙其獲准專利之權利,但如果要在請求項中一一明確界定出這些先前技術如何運作,實無必要也造成冗長難以閱讀的缺點,因此以其「功能」界定該些技術特徵,實是較為方便且簡潔的撰寫方式。

適合採用功能語法界定的場合簡單歸納有幾種原因,像是某技術特 徵可能包含多種可能的已知技術來達成、申請人不願意只在請求項界定 其中一種解決方案而讓他人容易迴避、以及要在申請專利範圍中包含所 有可能達成該功能的實施方式將造成請求項數過多等等,以上情況恰好 是資訊、通訊及電子相關專利申請案常見的撰寫難題。

技術特徵採「功能語句」界定的方式又分為兩種,即一般功能界定物 (functional limitations)以及手段功能用語,前者載於 MPEP 第 2173.05 (g)節,與手段功能用語最大的分別就是功能界定物的請求項需

可以想像一具體物<sup>3</sup>,而手段功能用語則不能於請求項中界定出足以達成該功能之結構,即僅以純功能來界定,且未包含可達成該功能之結構<sup>4</sup>,需另透過說明書來揭露其結構。但兩者均必須使請求項達到「明確」要件,即能夠明確地解釋其專利範圍,惟實務上法院爭訟時最困難的任務之一,便是正確解釋採功能語句界定請求項之專利範圍。

申請專利範圍之撰寫方式各有優缺點,要採取結構或功能來界定亦無一定的先決條件,MPEP 及法院判例已載明申請人可自由決定以結構或功能界定<sup>5</sup>,我國智慧財產法院亦有類似見解:「按申請專利範圍如何記載係申請人之選擇,前述基準並非限制性之規定,況且該基準亦敘明若申請人認為「以功能界定較為清楚」,即得以功能界定申請專利範圍,無需任何條件」<sup>6</sup>。本文僅就手段功能用語部分詳加討論,並在一般功能界定物與手段功能用語兩者間需要區別出差異之處,引入相關規定供讀者參考。

關鍵字:手段功能用語、電腦實施手段功能用語、非結構性用語、結構性修飾語、申請專利範圍明確性、演算法、means-plus-function、non-structural term、means for、structural modifier

<sup>3</sup> 見 2013 年版專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1.7 節。

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303(2005)(en banc)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In re Schreiber, 128 F.3d 1473 (1997), A patent applicant is free to recite features of an apparatus either structurally or functionally.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 98 年 9 月 7 日 97 民專訴第 18 號。



# 貳、美國MPEP關於審查手段功能用語的最新變革

#### 一、非結構性用語

美國 MPEP 在前一版本規定若請求項中採<u>功能語句</u>(functional language)界定一技術特徵,且以「means for」或「step for」的型式來撰寫,則推定該技術特徵採用手段功能用語來界定,除非功能語句的文字中包含可達成該功能之必要結構,則前述推定可被推翻。至於要達到何種程度才算文字中已包含「結構」,在 TriMed, Inc v. Stryker Corp.一案中7,CAFC 認為當功能語句的文字描述確定的結構並可達成該技術特徵所欲達成的特定功能,無需參考說明書其他部分或外部證據即可瞭解該結構,則該結構已充分被明確描述。該案系爭專利的孔洞(hole),雖使用了"means for"進一步界定其技術特徵,但由請求項所界定的文字已可瞭解其結構及尺寸。

原本若未使用「means for」或「step for」則被推定非手段功能用語,申請人於是避免使用該「咒語」以免被解讀為手段功能用語,但仍是以功能語句來界定技術特徵,造成專利範圍難以被公眾所明確知悉。故於 Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc.一案<sup>8</sup>,CAFC 為解決此一亂象,認為雖然未使用「means for」或「step for」,原則上是可以被推定為「非手段功能用語」。但是若僅僅使用「非結構性用語」來取代"means",包括臨時造出的詞語(nonce word)或動狀詞構句(verbal construct)<sup>9</sup>等不會被認定是結構的用語,其後仍單純以功能語句界定技

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> TriMed, Inc v. Stryker Corp., 514 F.3d 1256 (2008).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc., 382 F.3d 1354(2004).

<sup>9</sup> 英語文法之動狀詞構句包括不定詞、動名詞及分詞結構。

術特徵,未描述足以達成該功能的確定結構,則前述推定也可能被推翻,即應判定是手段功能用語。

MPEP 第 2181 節的第 9 版 (rev. 9),也修訂了此一條件於判定請求項是否符合 35 U.S.C. 112,第 6 項的三步分析法中:

- (A)請求項之技術特徵以 "means for"或 "step for"或<u>非結構性用語</u> (僅是用以取代 "means for"之用語)來限定;
- (B) "means for"或 "step for"或<u>非結構性用語</u>等用語,必須被功能語 句所修飾(或稱界定);
- (C) 修飾(或稱界定) "means for"或 "step for"或<u>非結構性用語</u>等用語的功能語句,必須未包含足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。

針對「僅是用以取代"means for"之用語」, MPEP 整理判例後列舉 如下的例子: "mechanism for" "module for"、"device for"、"unit for"、 "component for"、"element for"、"member for"、"apparatus for"、"machine for"或"system for"等,且強調仍可能有其他非結構性用語,會使得請求項之技術特徵符合 35 U.S.C. 112,第 6 項。

要注意的是,MPEP 規定若申請人在前言(preamble)採用"means for"或"step for",會招致 35 U.S.C. 112,第 2 項的核駁,因為 USPTO 認為此時無法明確判斷前言部分是要採用手段功能用語,亦或僅是要描述申請專利之發明的用途。再者,若申請人使用結構性或非結構性用語並結合"for"這個字於前言中,審查人員亦不將其解釋為手段功能用



語。惟前述規定並無佐以判例,似乎僅是內部行政規定。

#### 二、結構性修飾語

然而,還是存在部分的結構性修飾語(structural modifier),表面上看起來像是非結構性用語,惟發明所屬技術領域之通常知識者(persons of ordinary skill in the art)閱讀說明書後,即可瞭解該修飾語事實上已具有可達成該特定功能的結構,即使該修飾語包含多種類型的結構,或是以所達成的功能定義其結構(如"filters"、"brakes"、"clamp"、"screwdriver"及"locks"等),亦即現實中有許多裝置是以其功能來命名。

在最近的 Inventio AG v. Thyssenkrupp Elevator Americas Corp.一案<sup>10</sup>中,CAFC 重申在過去的幾個案件,法院檢視了內部證據(例如說明書、申請歷史文件),與外部證據(例如技術辭典、專家證詞),來決定是否可成功<u>反證</u>請求項未使用"means"時即不符合 35 U.S.C. 112,第 6 項之推定。

系爭專利是美國 6,892,861 與 6,935,465 號專利,有關電梯控制系統的發明, 雙方爭執「Modernizing Device」和「Computing Unit」兩技術特徵是否係以手段功能用語界定。

有關「Modernizing Device」,專利權人 Inventio 主張請求項中已說明 其結構及與其他元件的連結關係,且說明書中已定義其為具結構的元件 (structural component),並提供內部方塊圖,以描述其結構及動作,故 非手段功能用語。被告 Thyssenkrupp 主張 Modernizing Device 僅界定其

1

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Inventio AG v. Thyssenkrupp Elevator Americas Corp., 649 F.3d 1350 (2011).

功能並無結構,所屬技術領域亦無法瞭解其意義,也無證據(技術辭典)可證明其為結構。且 "device" 一詞僅是如同 "means" 的普通用語,前置的修飾語 "modernizing" 亦無附加任何結構特徵。法院則認為發明所屬技術領域之通常知識者輔以說明書的解說,已可瞭解「Modernizing Device」之確定結構,請求項中所界定之功能像是一電子電路,可接收、處理信號,再輸出一信號至其他元件(連接關係)。如'861專利的請求項1,界定現代化裝置(Modernizing Device)連接電梯控制器與計算單元(Computing Unit),其中計算單元傳送終站信號(destination signal)至該現代化裝置。說明書亦描述了終站信號經處理後轉為呼叫報告(call report)並傳送至電梯控制器,圖式 3 也揭露現代化裝置內部具有處理器、信號產生器等多個元件及其連接關係。再如'465專利界定現代化裝置一詞,亦具有類似的功能與結構。

有關「Computing Unit」,Inventio 主張計算單元一詞,原告認為發明所屬技術領域之通常知識者已可知其為電腦或資料處理裝置,說明書中亦揭露其可為商用個人電腦或工作站,至少包括一處理器與記憶體,故非手段功能用語。被告 Thyssenkrupp 的主張與前述的現代化裝置類似,仍認定其為手段功能用語。法院則同意「Computing Unit」仍非手段功能用語,理由與前述現代化裝置類似,說明書除已揭露其為電腦或處理器等常見設備外,亦說明了載入程式產品後使其執行與現代化裝置如何互動以控制電梯運行的步驟。

最後法院再次強調申請人未使用 "means for"格式撰寫請求項,主 觀上是為了避免使用手段功能用語,因此形成一強烈的推定。欲推翻此 推定者,有責任舉證該技術特徵缺乏確定結構,本案中被告的舉證內容



不足以推翻此推定,因此「Modernizing Device」和「Computing Unit」兩技術特徵均不是以手段功能用語界定。

MPEP 亦舉出了過去案例中出現的用語如"circuit"、"detent mechanism"、"digital detector"、"reciprocating member"、"connector assembly"、"perforation"、"sealingly connected joints"與"eyeglass hanger member"等,均不被判斷是手段功能用語,但還是應該個案判斷。

實務上審查人員需先將申請案之請求項疑似手段功能用語的部分, 改寫為具有 "means for"或 "step for"格式,再舉證該技術特徵是以功能 語句界定欲達成之功能,且缺乏足夠的結構、材料及動作。例如「ink delivery means」可被改寫成「means for ink delivery」,或者如「lever moving element for moving the lever」中的 "element"可改為 "means", 在各自的判決中都被解讀成手段功能用語,在審查專利要件時,不能忽 略說明書中對應的結構。

非結構性用語若前置一結構性修飾語,則將被解讀為非手段功能用語,例如前述的"detent mechanism","mechanism"屬非結構性用語,"detent"屬結構性修飾語,發明所屬技術領域之通常知識者可瞭解棘爪(detent)為一特定結構。此時「棘爪機構」若其後僅以功能語句來界定其特徵,則該技術特徵便應被視為「一般功能界定物」,解釋上以所有能達成相同功能之棘爪機構,均屬於該請求項之範圍,無論其實際結構是否相似。

# 三、申請專利範圍的明確性:一般性規定及電腦實施之發明的特別規定 (一)一般性規定

有關採手段功能用語界定技術特徵的請求項,要達到明確性要求,即 35 U.S.C. 112,第 2 項規定,對應的結構、材料及動作必須揭露於說明書中,使發明所屬技術領域之通常知識者可瞭解什麼結構、材料或動作,可達成該特定功能。未揭露對應結構時,此時請求項不符明確性規定,說明書不符合 35 U.S.C. 112,第 1 項有關書面描述的規定。

於 Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc. 一案 11 ,法院認為於說明書中記載刊於技術期刊的論文標題,即可符合明確性要件。該案系爭專利 12 中的 "high voltage generating means" 對應說明書中的高電壓產生電路 34 ,其結構引入論文來說明,於說明書記載相關 IEEE 論文之標題「......the present invention may include high-voltage generator circuit 34. Known circuit techniques are used to implement high-voltage generator circuit 34. See On-Chip High Voltage Generation in NMOS Integrated Circuits Using an Improved Voltage Multiplier Technique, IEEE Journal of Solid State Circuits, Vol SC-11, No. 3, June 1976. 」。但需要注意的是,專利權人僅於說明書「先前技術」部分所自行列舉的已公開之專利文獻(同理應包括非專利文獻),不得讀入作為「對應的結構」 13 ,據以解釋手段功

Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc., 198 F.3d 1374 (1999).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> US 4 511 811

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pressure Prods. Med. Supplies, Inc. v. Greatbatch Ltd., 599 F.3d 1308 (2010).



能用語的結構。

對發明所屬技術領域之通常知識者來說,對應的結構、材料或動作,要在說明書(含圖式)內隱含地被揭露,或申請時即被申請人所揭露。僅含糊地說明已知的技術或方法可被應用在本發明,不算揭露對應的結構。申請人簡單地描述或於申復答辯時,聲稱發明所屬技術領域之通常知識者可知悉其結構,也不足以達到明確揭露的要求。因此發明所屬技術領域之通常知識者需能瞭解說明書本身所揭露的何種結構、材料,可達成該特定功能,而非探究通常知識者是否能實現該結構。故使用手段功能用語亦需透過說明書的揭露來明確界定其發明,並非開了一條可規避遵守35 U.S.C. 112,第1、2 項規定的捷徑。

#### (二) 電腦實施之發明的特別規定

使用電腦實施之發明,若採手段功能用語來界定一般運算功能,例如儲存資料手段(means for storing data),則在說明書中揭露一般用途電腦通常即可滿足已揭露對應結構。惟若是執行特殊運算,則說明書所揭露的對應結構則不應僅僅為一般用途電腦或是微處理器。在 In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation 一案<sup>14</sup>中,法院見解認為,在請求項中界定特殊功能,說明書便要揭露可執行特殊功能的特殊用途電腦,其為由程式化(programming)一般用途電腦轉變而來。若該功能僅僅為一般用途,例如執行(processing)、接收(receiving)、儲存(storing)等

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation, 639 F.3d 1303 (2011).

運算,說明書就不需要揭露特殊用途電腦以滿足對應結構的要件。

若請求項所界定之功能,需要特殊用途的電腦來實施該功能,而說明書中對應結構僅揭露一般用途電腦去執行此功能,則該請求項屬於純功能界定,亦即實質上請求項沒有界定明確的結構。Aristocrat 一案<sup>15</sup>教示,如果要符合 35 U.S.C. 112,第 6 項規定,說明書中所揭露的對應結構必須包含能將一般用途電腦或微處理器轉變為特殊用途電腦所需的演算法(algorithm),該演算法被執行後能將一般用途電腦轉變為特殊用途電腦,且該演算法必須在說明書充分揭露(sufficiently disclose)。

惟何謂充分揭露的演算法,乃被定義為「一解決邏輯上、數學問題或執行工作之有限序列步驟」,可以用任何可理解的方式表現,包括數學運算式、敘述文句、流程圖、或其他可提供充分結構的方式,但不必列出演算法的程式碼或非常詳細的細節。若在說明書未揭露對應之演算法,請求項將以 35 U.S.C. 112,第 2 項核駁。舉例而言,僅提及一般用途電腦被適當的程式化而未提供「如何適當的程式化」的解釋,或僅提及使用軟體而未敘明「該軟體如何完成該功能」之細節,將無法滿足說明書已「充分揭露軟體如何完成該功能」之細節,將無法滿足說明書已「充分揭露軟體如何完成該功能」之細節,將無法滿足說明書已「充分揭露下入,如果只引述特殊電腦名稱例如銀行電腦、一些未定義的電腦系統單元(如存取控制管理)、邏輯、程式碼或元件等實質上是被設計用來執行所述功能之黑盒子(black box),這樣是不足夠的,必須要有電腦或處理器如何運算執行請求項之功能的

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Aristocrat Techs. Austl. Pty, Ltd. v. Int'l Game Tech., 521 F.3d 1328 (2008).



解釋說明才臻明確。

在美國 CAFC 所審理的某些案例中,有專利權人答辯認為如果該所屬領域具通常知識者有能力撰寫軟體程式,將一般用途電腦轉換成特殊用途電腦以執行該特殊功能,則說明書便不需揭露演算法。在前已提及的 Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc.一案<sup>16</sup>,法院認為如此答辯乃毫無說服力,因為該所屬領域具通常知識者毋須幫專利權人卸脫在說明書揭露足夠的結構以支持採手段功能用語所界定之技術特徵的責任。

若僅僅在說明書重述所請求之功能,或只簡述欲達成的結果而非達成該結果的方式,亦不算明確揭露該演算法。在Encyclopaedia Britannica, Inc. v. Alpine Elecs., Inc.一案<sup>17</sup>,系爭專利是一種在資料庫中檢索多媒體資料的發明<sup>18</sup>,很明顯是需電腦實施的發明,系爭專利圖式 23 也揭露軟體的人機介面供使用者操作。兩造爭執採手段功能用語撰寫的 "accessing means" 及 "first retrieving means" 技術特徵是否明確在說明書揭露對應的結構(即演算法),法院認為專利權人僅在說明書重述欲達成之功能的單步(one-step)演算法,以及可多種達成該功能的演算法名稱,卻未明確揭露或解釋其內容,僅簡單說明通常知識者可利用一般用途電腦來達成該功能,也沒有描述該演算法如何將一般用途電腦轉變成特殊用途的電腦,判決請求項因不明確而無效。

<sup>16</sup> 同註 11。

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Encyclopaedia Britannica, Inc. v. Alpine Elecs., Inc., 355 Fed. Appx. 389 (2009).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> US 5,241,671.

如果說明書已揭露演算法,則由該所屬領域具通常知識者來 決定是否充分揭露,意即該所屬領域具通常知識者是否可知悉如 何去設計程式使電腦執行說明書所揭露演算法的必要步驟(即可 被實施)。也就是說明書必須充分揭露將一般用途電腦轉換變為特 殊用途電腦的演算法,使得該所屬領域具通常知識者可實施該演 算法而達到所請求功能。

35 U.S.C. 112,第6項已敘明,解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項,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。電腦實施之發明,申請人若請求35 U.S.C. 112,第6項下之手段功能用語請求項,請求項所對應的結構,例如是由硬體實現、或硬體與軟體結合實現及其均等物,則審查人員不應將限定條件(limitation)解釋為單純以軟體實現。

又,若說明書沒有揭露對應結構,例如限定條件僅單純被軟體所實現,且並未對應到演算法及執行該演算法的電腦或微處理器,則請求項應被視為不明確,該請求項應以35 U.S.C. 112,第2項被核駁。MPEP第2161.01節[R-9]<sup>19</sup>亦清楚規定以電腦實施的功能請求項,說明書要揭露電腦與演算法,並且所揭露的演算法內容,要詳細到能讓所屬領域具通常知識者,有能力程式化所揭露的電腦以達成該功能,否則說明書會被以35 U.S.C. 112,第1

 $<sup>^{19}</sup>$  MPEP 第 2161.01 節 [R-9],  $^{\Gamma}$ I. DETERMINING WHETHER THERE IS ADEQUATE WRITTEN DESCRIPTION FOR A COMPUTER-IMPLEMENTED FUNCTIONAL CLAIM LIMITATION  $_{
m J}$   $^{\circ}$ 



項核駁。

# 參、我國專利審查基準的相關規定

#### 一、我國導入手段功能用語之歷史沿革

我國專利制度早期並無手段功能用語相關規定,首次引入美國手段功能用語時期是在 87 年 10 月 7 日公布的專利審查基準之電腦軟體章節,而後在 93 年 7 月 1 日施行的專利法施行細則第 18 條第 8 項中,明確訂立手段功能用語之規範。之後又於 97 年 5 月 20 日公告之專利審查基準第二篇第九章「電腦軟體相關發明」,導入手段功能用語判斷三要件。102 年版的專利審查基準(以下稱現行基準)更將手段功能用語判斷三要件移入第二篇第一章「說明書、申請專利範圍、摘要及圖式」<sup>20</sup>,所有適合用功能語句界定的技術領域,均可使用手段功能用語,以明確並非僅有電腦軟體相關發明才能使用手段功能用語或其判斷之三要件。

#### 二、現行法規與專利審查基準

美國對於手段功能用語之規定,係訂定於美國專利法第 112 條第 6 項,與 MPEP 第 2181 節,相較於美國將手段功能用語訂於專利法母法位階,我國係將手段功能用語相關規定訂立於專利法施行細則與專利審查基準中。

現行法條為 102 年 1 月 1 日施行專利法施行細則第 19 條第 4 項:「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

36 102

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> 見 2013 年版專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1.7 節和第 2.5.3 節。

該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」,與前一版本相較僅條次改變。

手段功能用語係用於描述物之請求項中的技術特徵,其用語為「……手段(或裝置)用以……」,而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料;步驟功能用語係用於描述方法請求項中之技術特徵,其用語為「……步驟用以……」,而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的動作。解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之申請專利範圍時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍,該均等範圍應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限。至於如何判斷請求項是否為手段功能用語,則應符合審查基準之手段功能用語三要件:

- (一)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。
- (二)「……手段(或裝置)用以……」或「……步驟用以……」之用語 中必須記載特定功能。
- (三)「……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。

根據現行基準,我國審查手段功能用語或步驟功能用語請求項是否 明確且為發明說明及圖式支持,其判斷原則如下:

(一)解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項時,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,



惟若說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作,或說明書 記載之結構、材料或動作之用語過於廣泛,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、 材料或動作,會導致請求項不明確。

- (二)手段功能用語係用於描述物之請求項中的技術特徵,其用語為「……手段(或裝置)用以……」,而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料;步驟功能用語係用於描述方法請求項中之技術特徵,其用語為「……步驟用以……」,而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的動作。
- (三)解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項時,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,而該均等範圍應以申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限。

我國審查基準因兼容「一般功能界定物」與「手段功能用語」兩種請求項格式,且解釋專利範圍的方式差異極大,請求項中包含一般功能界定物之技術特徵,解釋上應包含所有能夠實現該功能之實施方式;解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項時,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<sup>21</sup>。申請人偶有不清楚上述兩者之區別而誤用,或因翻譯外文本時有用語不精確的問題,實務上也造成解釋申請專利範圍時有極大的爭議,而解釋前通常第一步也需先判斷是否為手段功能用語。綜合上述的規定並參考美國 MPEP,以

<sup>21</sup> 同註 20。

下簡單整理對於以「功能語句」來界定技術特徵的請求項,在判斷是否為手段功能用語時可分為兩種情況:

(一) 未採用「手段(裝置) ……用以」來界定技術特徵:此時原則上 推定申請人主觀上不希望以手段功能用語來撰寫請求項,必須先 判斷該技術特徵是否為採功能界定物方式撰寫。按現行基準,發 明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,能想像一具體物時,應認定請求項為明確22。前述「參酌 申請時之通常知識」,即表示可參考工具書、教科書及技術辭典等 外部證據,以建構通常知識者之技術水準。又專利法第 58 條第 4 項明訂解釋申請專利範圍時,並得審酌說明書及圖式等內部證 據。專利審查人員在審查專利要件時,首先就必須先解釋申請專 利範圍,方可進一步檢索先前技術。因此若對於界定該技術特徵 的文字之意義,是否能想像一具體物有所遲疑時,應可參酌說明 書及圖式與合適的外部證據 (如字典), 專利審查 (含舉發) 或訴 訟時可再進一步參酌申請歷史檔案文件,來判斷請求項之技術特 徵是否為具有該特定功能之具體物,即一般功能界定物。若結合 內部證據與外部證據均無法想像一具體物,此時該請求項為純功 能的請求項,會導致不明確。當推定不是手段功能用語後,欲推 翻此推定需舉證該請求項實際上是採用如美國「非結構性用語」 方式來撰寫,且符合三步分析法的第二、三要件。我國採功能語

<sup>22 2013</sup> 年版專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1.7 節:「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。」



句來界定技術特徵的專利案件甚多,現行基準雖然尚未導入美國 MPEP關於「非結構性用語」的規定,但智慧財產法院判斷請求 項是否為手段功能用語的方法,部分個案實務上之判斷也與美國 法院近似,本文將列舉相關判例來說明。

(二)採用「手段(裝置)……用以」來界定技術特徵:此時原則上推定該技術特徵是以手段功能用語來撰寫請求項,必須先通過三步分析法判斷該技術特徵是否符合手段功能用語的撰寫格式,且說明書要揭露對應於該功能之結構,方為明確。若不符合手段功能用語的第二、三要件,才進一步判斷是否為功能界定物及其是否不明確。如果請求項採用「手段(裝置)……用以」來界定技術特徵,原則上推定是手段功能用語,欲推翻此推定需舉證其不符三步分析法的第二、三要件。

# 肆、我國智慧財產法院的相關判決

智慧財產法院自 97 年 7 月 1 日成立後,有關專利的爭訟案件大部分 均在此進行審理,以下探討有關手段功能用語的民事、行政的專利爭訟 案件。

#### 一、判斷是否屬手段功能用語

# (一) 98 民專上易第3號「腳踏車變速裝置」案件

本案專利權人是日商島野股份有限公司,為知名之自行車零件製造商。系爭專利是公告第 I223636 號發明專利「具有一樞轉蓋件所作動之一線性滑動變速桿之腳踏車變速裝置」,原告主張被

告所製造、販賣「X.0 TRIGGER SHIFTER 」及「ATTACK TRIGGER SHIFTER」等變速器控制桿商品(系爭產品),侵害其專利權。兩造爭執申請專利範圍第 1 項之技術特徵「控制本體」、「作動本體」、「傳動裝置」及「界面構件」是否為手段功能用語及如何解釋,本案之被告亦積極反證系爭專利雖未符合三步分析法的第一要件,仍應實質認定是手段功能用語。系爭專利請求項 1 如下(對照系爭專利圖式 2~4、7):

- 1. 一種腳踏車變速控制裝置,其係可藉由一變速控制線索(104) 作動一變速機構,該變速控制裝置(105)係包括:
  - 一**控制本體** (170) ,其係可相關於一軸 (X) 轉動,用以控制變速控制線索 (104) ;
  - 一具有支座(201)的作動本體(220),其支座(201)之位置係與控制本體(170)隔開,並與變速控制裝置(105)結合,用以在起始位置與變速位置之間移動;
  - 一傳動裝置(150+171),其係可將作動本體(220)從起始位置至變速位置的位移轉換成控制本體(170)之轉動位移,其中傳動裝置(150+171)包括數個棘輪齒(151A、B、C、172);以及
  - 一界面構件(202),其係可相對於作動本體(220)移動地安裝,並具有一作動力接受表面(203)以及一作動力施力表面(204),其中作動力接受表面(203)係設計成接受來自騎乘者的作動力,而其中作動力施力表面(204)係將作動力施加至作

# 本月專題



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

動本體(220)之支座(201)上,用以將作動本體(220)從起始位置移至變速位置;

其中該**作動本體**(220)係於起始位置與變速位置間線性地移動。

法院對於上述的技術特徵是否能以手段功能用語解釋,分成以 下層面來探討:

- (1) 法規適用問題:系爭專利係於 93 年 9 月 7 日經智慧財產 局審定准予專利,故自應以核准審定時所適用之 93 年 7 月 1 日修正公布之專利法(含專利法施行細則) 規定為 斷。而依系爭專利審定時專利法施行細則第 18 條第 8 項 關於手段功能用語之規定,並無任何專利類別之限定,足 可證明手段功能用語係有法源依據。換言之,手段功能用 語並非僅適用於電腦軟體相關發明,其他類型物之發明即 不適用。
- (2) 手段功能用語三步分析法之第一要件是否形式上需符合: 上訴人(原告)主張:「原判決已認定單就上訴人所提 「傳動裝置」而言……其技術特徵的記載形式上不符合前 述第一要件……該三要件係「共同必要條件」,既然如 此,一旦技術特徵記載之形式不符合前述第一條件,即應 認定系爭專利之「傳動裝置」因未符合第一要件而非屬手 段功能用語之技術特徵。」,法院則不同意原告之主張, 認為三要件需實質認定,非僅從表面之用詞。「傳動裝

置」技術特徵,形式用詞係使用「裝置」一詞,且後接續 有用以之同義詞「係可」,並有傳動功能之「將作動本體 從起始位置至變速位置的位移轉換成控制本體之轉動位 移」之敘述。再者,此技術特徵結構描述僅為「傳動裝置 包括數個棘輪齒 | 對該發明所屬技術領域中具有通常知識 者而言,並無揭露足以達到該功能之完整結構。上訴人另 主張:「在『具有支座的作動本體』的技術特徵中,『用以 在起始位置與變速位置之間移動』並非記載『具有支座的 作動本體』的『特定功能』, 而係記載所界定的『具有支 座的作動本體』的結構所達成的『結果』。……,系爭專 利請求項 1 所載之『具有支座的作動本體』並非以手段功 能用語表示技術特徵。」,查「作動本體」除有「用以在 起始位置與變速位置之間移動」外,尚有「係從起始位置 與變速位置間線性移動」等功能,惟請求項所請內容,並 無法得知達到「線性移動」之實質結構。當請求內容若揭 露完整結構時,則可解釋為「線性移動」為該充分完整結 構之結果;相對地,請求內容若揭露不充分時,則應解釋 為「線性移動」為非完整結構之功能。是以由手段或步驟 功能用語三要件實質認定,系爭專利申請專利範圍第 1 項 確實為利用手段功能用語撰寫之技術特徵。

小結:本案由於法院認定前述之技術特徵均為手段功能用語,故需引入說明書中所揭露對應於該功能之結構,來解釋請求項,最後以系爭產品並未侵害系爭專利之情事,駁回其上訴。由

# 本月專題

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

法院判決可知,適用手段功能用語的技術領域並非限於電腦軟體相關發明,現行基準已將手段或步驟功能用語判斷三要件等相關規定移入總則,此後應不會再出現這樣的爭議,任何有關物之「結構」或「材料」的發明都有可能適用手段功能用語。再者,除了「手段」、「裝置」外,本案的「本體」、「構件」因其屬抽象性名詞且無法由字面意義得知其結構為何,前置的修飾語「控制」、「作動」等,及其後界定之功能語句,亦不會使通常知識者想像一具體結構,故均被法院解釋為手段功能用語,與美國的「非結構性用語」見解相符合。另外「用以」一詞,法院也認為可用同義詞取代,例如本案的「係可」,故法院判斷是否為手段功能用語已完全不拘泥於第一要件,採實質認定,非僅從表面之用詞,故關鍵在於是否符合第二、三要件。

### (二)100民專訴第126號「防盜偵測裝置」案件

本案系爭專利為公告第 550522 號發明專利「防盜偵測裝置」,原告主張被告製造、販賣之「CH-966GII 防盜偵測裝置」侵害其專利權。兩造爭執申請專利範圍第 1、4 項之「氣壓變化偵測器」、「訊號過濾迴路」、「判斷迴路」、「訊號輸出端」、「無線發射訊號輸出迴路」等技術特徵,是否為手段功能用語。請求項 1、4 界定如下:

- 1. 一種防盜偵測裝置,包含:
  - 一氣壓變化偵測器,用以監測被保全空間內的氣壓變化狀態;
  - 一訊號過濾迴路,用來處理前述偵測器所收集的氣壓變化頻率,

將聲頻雜訊濾除並將氣壓變化頻率轉成電子訊號;

- 一**判斷迴路**,監控前述訊號過濾迴路傳來的偵測訊號,當該等訊號 超過預設準位值時,即觸發一防盜警示訊號;
- 一**訊號輸出端**,串接前述判斷迴路可將該防盜警示訊號傳送給 一外接搭配的防盜警示發報器;以及
- 一罩殼,將前述各部元件包設在內,並在罩殼上設有一貫穿殼體的氣壓導孔;利用將其安裝在一密閉的被保全空間內,且對該密閉空間內之瞬間氣壓變化作偵測,當非法入侵到該被保全空間而引起瞬間氣壓差動變化時,將觸發一防盜警示訊號輸出迴路,以驅動該外接搭配的防盜警示發報系統,遂行警示發報之運作。

#### 4. 一種防盜偵測裝置,包含:

- 一**氣壓變化偵測器**,用以監測被保全空間內的瞬間氣壓變化狀態;
- 一訊號過濾迴路,用來處理前述偵測器所收集的氣壓變化頻率,將聲頻雜訊濾除並將氣壓變化頻率轉成電子訊號;
- 一判斷迴路,監控前述訊號過濾迴路傳來的偵測訊號,當該等訊號超過預設準位值時,即觸發一防盜警示訊號;
- 一無線發射訊號輸出迴路,係串接前述判斷迴路,用無線發射 方式傳送該防盜警示訊號到一獨立外加搭配的防盜警示發報

# 本月真題



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

器;以及

一罩殼,將前述各部元件包設在內,並在罩殼上設有一貫穿殼體的氣壓導孔;利用將其安裝在一密閉的被保全空間內,且對該密閉空間內之瞬間氣壓變化作偵測,當非法入侵到該被全空間而引起氣壓差動變化時,將觸發一防盜警示訊號,並透過該無線發射訊號輸出迴路傳送到一個在遠方之獨立外加的防盜警示發報器上,以遂行警示發報之運作。

本案法院判斷前述技術特徵皆非手段功能用語,判斷方式為 系爭專利申請專利範圍第 1、4 項之「氣壓變化偵測器」係記載 「用以監測被保全空間內的瞬間氣壓變化狀態」等等,已有「用 以(means for)」之用語,符合前述之條件;惟在系爭專利之說明 書中查無可對應該功能之結構、材料、或動作,因此不屬於前述 之條件所稱記載特定功能,故「監測被保全空間內的瞬間氣壓變 化狀態」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,對於熟悉氣壓變化偵測防盜裝置業者而言,只要可達到 「監測被保全空間內的瞬間氣壓變化狀態」功能的氣壓變化偵測 器,均為其技術範圍。最後系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項均 因不具進步性,而有應撤銷之事由存在。

小結:採取功能語句所界定之技術特徵,首先需分析其究竟 是一般功能界定物或手段功能用語。欲判斷是否為手段功能用 語,是由現行基準所列示的三步分析法來判斷,至於說明書是否 有揭露對應之結構、材料,主要係用來判斷手段功能用語請求項

是否明確。因此順序上乃先以三步分析法判斷是否為手段功能用 語,若是再依說明書揭露程度判斷該請求項之明確性。由於「氣 壓變化偵測器」、「訊號過濾迴路」、「判斷迴路」、「訊號輸出端」、 「無線發射訊號輸出迴路」等技術特徵,並不是採「手段(裝 置) ……用以 | 之格式撰寫,且均是電子電機及防盜保全等技術 領域常見的技術名詞,判斷時首先要考慮是否為「一般功能界定 物」。前述的技術特徵,發明所屬技術領域之通常知識者依據其所 知的通常知識已可想像一具體物,例如系爭專利雖採用「氣壓變 化偵測器,用以「功能語句」,的格式,惟「偵測器」本身即不是 所謂「非結構性用語」,用以偵測氣壓的偵測器更是早有先前技術 的具體物,故屬一般功能界定物。在解釋申請專利範圍時以字面 意義來看,所有具有該功能之物皆屬其專利範圍,例如本案的 「氣壓變化偵測器」, 只要具有「監測被保全空間內的氣壓變化狀 態」功能之氣壓變化偵測器,無論其結構是否與說明書所揭露相 同,均可作為比對先前技術或侵權產品之對象。其餘的技術特 徵,依據相同的方法判斷,均可得到非手段功能用語的結論。

#### (三)101行專訴第70號「風扇系統」案件

本案系爭專利為公告第 I314388 號發明專利「風扇系統及其即時停止裝置」,原告曾於前向被告經濟部智慧財產局提起舉發,案經被告審查為「舉發不成立」之處分,原告不服提起訴願被駁回,遂提起行政訴訟。兩造爭執申請專利範圍第 1、21 項及其附屬項是否具有進步性,惟申請專利範圍第 1、21 項「即時停止單元」是否手段功能用語撰寫,會影響本案申請專利範圍解釋與先

# 本月專題

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

前技術比對。申請專利範圍第1、21項如下:

- 1. 一種風扇系統,包括:
  - 一定子磁極;
  - 一驅動單元,係與該定子磁極耦合,並依據一驅動信號控制該 定子磁極之極性改變;以及
  - 一即時停止單元,係與該驅動單元電性連接;

其中,當該風扇系統斷電時,該驅動單元依據該即時停止單元所產生 之一控制信號,使該定子磁極之二端電位相同,以使該風扇系統即時 停止運轉。

21. 一種風扇系統之即時停止裝置,包括一即時停止單元,當該風扇系統斷電時,該即時停止單元會產生之一控制信號,使該風扇系統之定子磁極之二端電位相同,以使該風扇系統即時停止運轉。

本案法院判斷前述技術特徵為手段功能用語,並稱系爭專利申請專利範圍第 1、21 項之「即時停止單元」係記載「產生之一控制信號,使該定子磁極之二端電位相同」功能之技術特徵,系爭專利申請前所屬技術中具有通常知識者應無法藉由前述之功能記載而推得出達成該功能之電路完整結構。該技術特徵記載於說明書之實施例,揭露電容、NMOSFET 電晶體所組成電路之完整結構。法院認為雖該技術特徵將如同美國最高法院之判例所言,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,最後系爭專利申請專利範圍第 1、21 項 及其附屬項判定為以手段功能用語表示,相較於原告所提之舉發 證據具有新穎性及進步性,原告之訴無理由應予駁回。

小結:本案「即時停止單元」技術特徵並不是採「手段(裝置)……用以」之格式撰寫(按美國 MPEP 最新規定,其中「單元」屬非結構性用語,「即時停止」不是結構性修飾語),按現行基準即不符手段功能用語第一要件,似應推定本案申請專利範圍非手段功能用語為佳,惟以目前法院實務見解,「手段(裝置)……用以」之格式採寬鬆之見解,若符合三步分析法的二、三要件即可推翻前述推定。亦即,本案「即時停止單元」技術特徵於申請專利範圍第1、21項係以功能語句方式界定,符合第二要件,且未記載達成該功能之電路完整結構,符合第三要件。故對於手段功能用語之認定,並非嚴格限定需完全符合三步分析法。即係當申請專利範圍不符合第一要件時,雖推定為非手段功能用語,惟應繼續判斷是否符合第二、三要件來推翻前述推定。

#### 二、手段功能用語請求項的解釋

#### (四)100 民專訴第64號「將紗在一紗通道中作空氣處理的裝置」案件

本案涉及多項專利,系爭專利之一是紡織相關裝置之公告第 I260354 號發明專利「將紗在一紗通道中作空氣處理的裝置」,被 告指原告採手段功能用語界定的「彈簧夾緊手段」及「鬆開輔助 手段」,未指明其對應該功能的結構為何。被告亦爭執系爭專利採 吉普森形式撰寫請求項,於「其特徵在」之後僅有「鬆開輔助手

# 本月專題



段」一項技術特徵,不符合手段功能用語需有「複數技術特徵」 的規定而致不明確。請求項1界定如下:

1. 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。

法院首先論究吉普森形式的請求項,是否可以採手段功能語言界定技術特徵。其認為於採用吉普森形式撰寫申請專利範圍之場合,因吉普森形式之前言部分為先前技術之技術特徵,特徵要件部分則為專利申請利主張為其發明部分之技術特徵,則以吉普森形式撰寫申請專利範圍,本質上即屬結合先前技術與專利申請人主張其發明之複數技術特徵,而非屬僅有一項構成要件構成之申請專利範圍,自得採用「手段功能」形式撰寫申請利範圍。

再就解釋請求項之技術特徵部分,法院認為均是手段功能用語,其中前言部分之「彈簧夾緊手段」係指「壓縮彈簧(11)」, 其係參酌專利說明書第 10 頁所記載「鬆開槓桿(4)」同時也是 「彈簧夾緊槓桿」。以及專利說明書之第 1 圖所繪,壓縮彈簧 (11)係位於「鬆開槓桿(4)」之右下方,自可知悉所謂「一彈 簧夾緊手段」係指「壓縮彈簧(11)」。另外,特徵部分的「鬆開 輔助手段」,法院係讀入說明書第 11~12 頁內容,所有關於可輔助鬆開該壓縮彈簧之構件,讀者可參考判決書和系爭專利說明書,在此不贅述。

小結:本案很明顯是符合手段功能用語的三個要件,雖然 「彈簧夾緊手段」並無「用以」,但依照說明書揭露內容可改寫為 「夾緊手段,用以藉由彈簧力夾緊移動部」。「彈簧夾緊手段」中 的「彈簧」,並非指其僅包含彈簧結構之物,否則由文字意義即可 想像一具體物,便不符手段功能用語之定義。因解釋請求項中採 手段功能用語的技術特徵,需引入說明書所揭露可達成該特定功 能的結構,原告並未先清楚連結說明書所揭露的結構與達成該特 定功能的關係,便認定系爭產品侵權,並不符合前揭解釋原 則。例如本案之彈簧夾緊手段,查說明書所揭露是利用壓縮彈簧 (11) 固有的彈簧力,向上施力  $F_k$  於鬆開槓桿 (4),再以旋轉軸 (5)為支點,利用槓桿原理轉換一2倍Fk的向下之力頂住反彈板 (8),使移動部(13)被夾緊在下攜帶器(2)之上。在說明書別 無其他實施例的情況下,可認定前述除了移動部(13)外均是與 達成該特定功能有關的結構,除非專利權人在申請歷史檔案中, 另有進一步限定,否則不應該讀入與達成該特定功能無關的結 構、材料。於判斷新穎性及進步性時,也需從說明書先對應出達 成該特定功能的結構、材料為何,再與先前技術比較,不可忽略 說明書所揭露的結構、材料,這點是與「一般功能界定物」有很 大的不同。至於另一個技術特徵「鬆開輔助手段」,應檢視說明書 所揭露有關力量提升傳動裝置的結構,並具有將彈簧壓力解除之



功能的部分,其餘無關的結構不應讀入來解釋該技術特徵。

另外,有關「複數技術特徵」部分,本案在「前言部分」界 定了多個元件,如噴嘴板等,雖被視為先前技術,但與解決本發 明之技術問題仍有密切關係,並非彼此間全然無關的元件,故應 與「特徵部分」合併視為組成物之請求項,即具有複數技術特 徵,非屬僅有一項構成要件構成之申請專利範圍。

#### 伍、結論

早期美國法院對於採用功能語句界定請求項之專利案,採取較保護公眾利益的態度來檢驗。例如 1946 年 Halliburton 事件<sup>23</sup>,最高法院認為以功能性界定請求項之技術特徵,將使其包含所有可達成該功能的物(或方法),遠超過發明人實際的發明內容,並涵蓋公眾所知悉的技術,故以不明確的理由使該系爭專利無效。由此觀之,早期美國司法實務僅有一般功能界定物之解釋方式,且傾向不贊同以功能來界定技術特徵。因此雖然美國國會在 1952 年就第一次制定有關以功能來界定技術特徵的專利法條文,正式引入手段功能用語,惟從近幾年美國法院的判例看來,對於這樣的撰寫方式仍是很謹慎地去限制專利權的範圍,尤其針對請求項的明確性規定非常嚴格。

MPEP 本次修正所加入的非結構性用語,簡單來說就是用較抽象性 且不具特定形態的「物」之名詞,單純用來取代「手段」或「裝置」一 詞,例如設備、機構或系統等,法院很有可能還是將該技術特徵視為手 段功能用語,此時若說明書未揭露對應該特定功能的結構、材料,即會

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 329 U.S. 1 (1946).

被認定不明確。由於中文和英文文法有相當大的差異,故我國法院部分判決甚至對「用以」(對應英文的 "for")一詞也採取實質認定是否為同義詞的態度,如本國法院案例 (1)。但是否未來我國法院均會對這些僅屬於文法或文字上的差異,採「實質認定」的見解,尚需持續觀察後續相關判例之發展。非結構性用語如前置一結構性修飾語,即可使該技術特徵不被視為手段功能用語,但此時可能會被視為一般功能界定物,雖造成權利範圍的擴大,同時亦會使很多先前技術會落入其範圍,而不具有新穎性或進步性。因此使用功能語句來界定「物」的技術特徵,需要面對許多更複雜的問題,實務上不見得會比用純粹的結構界定來得有利,端視專利權人如何運用這種撰寫的方式。

請求項中之一個技術特徵以手段功能用語來界定,並必須以電腦或 微處理器配合電腦軟體來實施該功能,此時說明書就必須揭露該電腦軟 體實現該功能的演算法。說明書僅簡單重述請求項所界定的功能,或主 張通常知識者可輕易地寫出程式來執行該功能,而未以適當的形式揭露 演算法,即會被美國法院或專利審查人員判定請求項不明確。目前智慧 財產法院也已採用此見解,於審判時判斷請求項的明確性。

由本文所介紹的智慧財產法院案例可知,採用手段功能用語的技術領域,不單是電腦軟體相關發明,電子電機及機械領域均有可能遇到。現行基準已經將判斷手段功能用語的三步分析法移至總則,並合併一般功能界定物之規定,作為以功能語句界定請求項的審查規則。惟一般功能界定物及手段功能用語的請求項,解釋的原則截然不同,也造成需要實質認定是否為手段功能用語的困擾,解釋有誤即會對專利權的範圍有重大影響。



目前五大局除美國專利商標局外,均未引入手段功能用語的解釋方式<sup>24</sup>,僅有一般功能界定物,因此在解釋上較為單純,無需先判斷是否為手段功能用語。但是中國最高人民法院 2009 年頒布的「關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋」,第 4 條規定:「對於權利要求中以功能或者效果表述之技術特徵,人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式確定該技術特徵的內容。」明顯法院較偏向以說明書與附圖所揭露的內容作為專利權解釋的依據,即一律以類似手段功能用語的原則來解釋,與中國知識產權局採一般功能界定物的解釋原則,兩者間尚有歧異<sup>25</sup>,專利業者或學者<sup>26</sup>中亦有認為中國人民法院的解釋原則,使專利權的範圍較有可預測性(亦即功能性限定特徵應當受專利說明書中記載的實現該功能的具體方式的限制<sup>27</sup>),並兼顧公眾的利益。專利權人若欲採用功能語句來界定技術特徵,最好先瞭解申請專利的當地法院及專利部門,是否引入美國手段功能用語的相關規定,以免權益受到影響。

而要區分與解釋一般功能界定物與手段功能用語,主要是引入「通常知識者」參與判斷的對象有所不同。若通常知識者參酌申請時的通常知識,即可想像請求項所界定之文字內容為一具體物,例如可想像是一電子電路,雖未知詳細的內部元件為何,請求項即為明確,如本國法院案例(2)。當對用語有疑問時,可以參酌內部證據與外部證據來進一步確認請求項之技術特徵是否為一具體結構並具有該功能。若可想像一具

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> 參見 Catalogue of Remaining Differences 2012 Update of the CDP 2011,第 29-32 頁。

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> 中國專利代理(香港)有限公司法律部,「中美功能性技術特徵權利要求比對研究」,中國專利與商標 2012 年第 2 期,頁 3-14。

<sup>26</sup> 尹新天,「中國專利法詳解」,頁 592-595,知識產權出版社,2011年3月第1版。

<sup>27</sup> 同註 29。

體物,此時判斷為一般功能界定物,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。

對於手段功能用語來說,請求項所界定的文字用語可判斷是純粹的功能,完全無法想像一具體結構,並符合三步分析法的三要件,此時通常知識者只能用來確認說明書所揭露的結構、材料,是否達到能夠實施該特定功能的最小限度(在一般功能界定物,通常知識者判斷的是請求項所界定之文字),此時專利範圍應被解釋為該結構、材料及其均等範圍。而說明書中未揭露的部分,就非請求項之範圍,例如現行基準在第2.5.3 節就舉例說明,雖然「以程式完成之數位對數位轉換」也能達成轉換影像成為一特定之數位格式的功能,但因說明書中未記載這樣的實施例,解釋請求項時便不包含此技術內容。反之,即使說明書中有揭露的某結構、材料,卻與達成該功能無關,專利權人亦不曾聲明該結構、材料與達成該功能有關,則不能因說明書有揭露而將其全部讀入,過度限縮專利範圍。如果請求項以功能界定的技術特徵不能被歸類在一般功能界定物或手段功能用語,即參酌內部證據或外部證據也不能得知其結構,則為純功能的請求項,會導致請求項不明確。