

編者的話

「功能性用語」，是一種特殊的申請專利範圍撰寫方式，雖然有著使專利申請人能夠簡潔地描述技術特徵的便利性，但採用功能性用語經常面臨難以認定及解釋專利範圍的爭議，而美國專利非實施實體也常使用是類用語，對於電子產業及資訊產業進行專利訴訟，此類用語的存在確實已對相關產業造成影響。有鑒於此，本刊將以「請求項中關於功能性用語之實務案例研究」為主題，針對手段功能用語中的「手段功能用語之認定與解釋」以及「據以實現／明確性要件及功能性子句」進行探討。

我國專利審查基準規範允許「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？亦無進一步規定。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。由許立穎及朱浩筠先生合著之「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」，文中透過探討我國智慧財產法院判決及美國專利審查及判決，檢討實務運作時所產生的諸多爭議，並於文末提出未來我國可考慮於專利審查階段引入改進措施之建議。文章內容詳實豐富，值得一讀。

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」兩種以功能性用語來撰寫申請專利範圍之方式，且對於據以實現要件與明確性要件之判斷原則有所差異；又「功能性子句」在我國僅於專利侵害鑑定要點中提到，但此類描述語已在美國專利審查基準（MPEP）中有所規定，實務上究竟是否應列入專利要件或全要件比對也常有爭議。由徐瑞甫、陳聖先生合著之「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（II）——據以實現／明確性要件及功能性子句」從我國智慧財產法院判決以及美國專利審查及判決實務中，探討「手段／步驟功能用語」的據以實現／明確性要件的判斷

原則，並檢討專利（申請）權人在申請及訴訟過程中的答辯權利和揭露義務；另外，由判決結果也歸納出「功能性子句」於比對時均應納為限制條件為宜，特別是對於結構、材料等有實質之限定意義者，更不能忽略。文章富參考價值，十分值得一讀。

專利制度賦予專利權人專有排除他人未經其同意而實施其專利之權，因此一項創作，只應授予一個專利權，若授予二個以上的專利權，應該予以禁止，惟對於不同人或甚至同一人提出相同之創作，要如何授予專利之排他權，則引發不同之思考方式。由吳俊逸先生所為文之「分析各國對於衝突申請案之處理原則」，文中首先定義各國對於衝突申請案所採取之共通處理原則，其次介紹各國有關衝突申請案之法規及實務，進而以假設案例進行實質比較。最後可以發現，各國在衝突申請案的處理方式中，對於最關鍵的部分仍無法達成共識，歧異亦彰，況且各國均忠於自己的處理方式，顯見關於衝突申請案之處理方式的國際調和，仍有待各國繼續協力，且其調和發展值得持續關注。全文旁徵博引，深入淺出，極具可讀性。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。