

手段（或步驟）功能請求項之審查規範與法院判決的差異探討

張仁平^{*}

壹、前言

貳、「功能請求項」之解釋

- 一、國際上對於「功能請求項」之解釋
- 二、我國對於「一般功能請求項」之解釋
- 三、我國對於「手段（或步驟）功能請求項」之解釋

參、問題一——「手段（或步驟）功能請求項」之適用案件應溯自何時？

- 一、我國有關「手段（或步驟）功能請求項」之法規
- 二、美國有關「手段（或步驟）功能請求項」之演進
- 三、我國法院相關判決
- 四、分析

肆、問題二——「手段（或步驟）功能請求項」之條件應從寬或從嚴？

- 一、我國相關規範
- 二、美國相關規範
- 三、我國法院相關判決
- 四、分析

伍、問題三——「手段（或步驟）功能請求項」之明確性應如何判斷？

- 一、我國相關規範
- 二、美國相關規範
- 三、我國法院相關判決
- 四、分析

陸、我國有關「手段（或步驟）功能請求項」之審查方式的調整

柒、結論

^{*} 作者為經濟部智慧財產局研究員。
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

有關適用手段（或步驟）功能請求項相關規定的起始時間，由於我國係於 87 年 10 月 7 日公告特定技術領域之「電腦軟體相關發明審查基準」（下稱 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」），因此自該日起僅該技術領域之案件始得適用，93 年 7 月 1 日起專利法施行細則（下稱 93 年專利法施行細則）第 18 條第 8 項開始施行，相關規定始擴大適用於所有技術領域之案件，以符合法規適用的原則。有關手段（或步驟）功能請求項的三個適用條件，對於第 (1) 條件，宜採取我國專利審查基準之較嚴格的明確規定，而非法院判決所採較寬鬆的彈性判斷，以避免認定標準不一而產生的爭議。有關手段（或步驟）功能請求項之明確性判斷，只要被認定符合「手段（或步驟）功能請求項」之條件，說明書中即須揭露執行所述功能之結構、材料或動作，若未揭露，即不符合請求項之明確性要件，不得再另外認定其為「一般功能請求項」，而改由通常知識予以解釋。

關鍵字：功能請求項、一般功能請求項、手段（或步驟）功能用語、手段（或步驟）功能請求項、電腦軟體相關發明
functional claim、means(or step)-plus-function term、means(or step)-plus-function claim、computer software related invention

壹、前言

物之發明的請求項，通常應以結構或特性予以界定，方法發明的請求項，通常應以步驟予以界定，若某些技術特徵無法以結構、特性或步驟界定，或者以功能界定較為清楚，且依說明書中揭露的實驗或操作能直接確實驗證該功能時，得以功能界定請求項。實務上，不允許以純功能界定物或方法的請求項，亦即，請求項中之全部技術特徵皆為功能技術特徵者，因此請求項中通常僅有部分技術特徵為功能技術特徵，此類「包含功能界定物或方法之技術特徵的請求項」，一般簡稱「功能請求項（functional claim）」。

參考美國專利法第 112 條第 6 項（現為第 112(f) 條）之規定，我國於 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」導入「手段（或步驟）功能請求項（means(or step)-plus-function claim）」相關規定；又於 93 年專利法施行細則第 18 條第 8 項明定手段（或步驟）功能請求項之條件及解釋，並於 102 年 1 月 1 日施行之專利法施行細則（下稱 102 年專利法施行細則）將其改列為第 19 條第 4 項，並略作文字修正。

手段（或步驟）功能請求項於我國之運作，至今已屆滿 20 年，如同美國一般，於實務上陸續產生若干問題。本文乃針對審查規範與法院判決之差異進行分析檢討，主要包括三個問題：亦即手段（或步驟）功能請求項之適用案件應溯自何時，是否不限於基準及細則明定之後？手段（或步驟）功能請求項之適用條件為何，應從寬或從嚴？手段（或步驟）功能請求項之明確性應如何判斷，說明書中可否不揭露對應於所述功能之結構、材料或動作？最後針對上述該等實務問題提出改善及因應之道。

本文有關「包含一般功能技術特徵之請求項」，稱為「一般功能請求項」，以「手段（或步驟）功能格式（means(or step)-plus-function format）」撰寫或以「手段（或步驟）功能用語（means(or step)-plus-function term）」表示之技術特徵，稱為「手段（或步驟）功能技術特徵（means(or step)-plus-function limitation/element）」，包含「手段（或步驟）功能技術特徵」之請求項，稱為「手段（或步驟）功能請求項」。

貳、「功能請求項」之解釋

對於「功能請求項」，美國及我國特別區分為「一般功能請求項」及「手段（或步驟）功能請求項」兩種態樣；後者必須符合特定條件，其他國家或專利組織則僅有前者。

一、國際上對於「功能請求項」之解釋

對於「功能請求項」，於專利審查階段時，日本、歐洲、中國大陸¹皆採最寬廣之解釋，亦即，請求項中包含功能界定之技術特徵時，解釋上應包含所有能夠實現該功能之實施方式。於侵權訴訟階段時，日本、歐洲亦採寬廣之解釋，中國大陸卻採限縮之解釋²，亦即，僅限於說明書及圖式中記載的對應實施方式。因此，日本、歐洲於前後二階段之解釋方式一致，中國大陸於前後二階段之解釋方式不一致。

美國³及我國對於「一般功能請求項」，於審查或侵權訴訟階段時，皆採寬廣之解釋，對於「手段（或步驟）功能請求項」，不論是在審查或侵權訴訟階段，皆採限縮之解釋，因此，同一類型請求項於前後二階段的解釋方式均為一致。

二、我國對於「一般功能請求項」之解釋

（一）專利審查階段

現行 102 年版「專利審查基準」中規定：「請求項中包含功能界定之技術特徵，解釋時應包含所有能夠實現該功能的之實施方式。」⁴即採寬廣之解釋。

¹ 「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。」審查指南第二部分第二章，頁 2-27（2010）。

² 中國大陸最高人民法院「關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋」（2010 年）第四條「對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵，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。」北京市高級人民法院「專利侵權判定指南」（2017 年）「19. 在確定功能性特徵的內容時，應當將功能性特徵限定為說明書及附圖中所對應的為實現所述功能、效果不可缺少的結構、步驟特徵。」

³ “When a claim is not limited to any particular structure for performing a recited function and does not invoke 35 U.S.C. 112(f), any claim language reciting the ability to perform a function per se would typically be construed broadly to cover any and all embodiments that perform the recited function.” MPEP § 2161.01 (Ninth edition, Rev. 08.2017, Jan. 2018).

⁴ 第二篇第一章「2.5.3 以功能界定物或方法之請求項」。

（二）專利侵權訴訟階段

現行 105 年版「專利侵權判斷要點」與上述 102 年版「專利審查基準」作相同規定，亦即：「請求項中包含功能界定物或功能界定方法之技術特徵，於解釋該技術特徵時，應包含專利申請時該發明屬技術領域中具有通常知識者所知所有能夠執行該功能之實施方式。」

三、我國對於「手段（或步驟）功能請求項」之解釋

（一）專利審查階段

93 年版「專利審查基準」⁵總則篇配合同日施行之專利法施行細則第 18 條第 8 項，規定：「於解釋申請專利範圍時，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（專施 18.VIII），而其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。」⁶97 年版「電腦軟體相關發明審查基準」⁷亦作相同規範⁸，現行 102 年版「專利審查基準」⁹總則篇僅略作文字修正¹⁰。

（二）專利侵權訴訟階段

93 年版「專利侵害鑑定要點」¹¹首次規定了手段（或步驟）功能技術特徵之解釋方式，亦即「以功能界定物或方法之申請專利範圍，請求項中並未記載對應的結構、材料或動作，而係以手段功能用語或步驟功能用語（means plus function or step plus function）表示，……該技術特徵僅能包含發明（或新型）說明實施方式中對應於該功能之結構、材料或動作，及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等物或均等方法，以認定其專利權範圍。」¹²105 年版「專利侵權判斷要點」¹³規定「若請

⁵ 93 年 7 月 1 日修正施行。

⁶ 第二篇第一章「3.5.3 以功能界定物或方法之請求項」。

⁷ 97 年 5 月 20 日修正施行。

⁸ 第二篇第九章。

⁹ 102 年 1 月 1 日修正施行。

¹⁰ 第二篇第一章「2.5.3 以功能界定物或方法之請求項」。

¹¹ 經濟部智慧財產局於 93 年 10 月 4 日公告。

¹² 下篇第三章「四、解釋申請專利範圍之原則」。

¹³ 經濟部智慧財產局於 105 年 2 月 5 日檢送司法院參考，並於 105 年 2 月 15 日發布。

求項中包含手段（或步驟）功能用語技術特徵，於解釋該技術特徵時，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，……。」並進一步規範「均等範圍」，即「係指相對於說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，於專利申請時以實質相同的方式，執行相同的功能及得到實質相同的結果者」¹⁴。

以下針對我國有關手段（或步驟）功能請求項之審查規範與法院判決的差異，提出三個主要問題進行分析探討。

參、問題一——「手段（或步驟）功能請求項」之適用案件應溯自何時？

「手段（或步驟）功能請求項」之解釋方式異於「一般功能請求項」，其範圍受到大幅的限縮，影響申請人之權益甚鉅，我國何時開始之申請案適用該特殊規定，攸關請求項範圍或專利權範圍之大小，亦影響其可專利性或有效性，實有釐清之必要。

一、我國有關「手段（或步驟）功能請求項」之法規

我國 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」¹⁵ 首先導入「手段（或步驟）功能請求項」之相關規定¹⁶，因此手段（或步驟）功能用語之規定應僅適用於電腦軟體相關發明之案件。

參考美國專利法第 112 條第 6 項（現為第 112(f) 條）之規定¹⁷，我國 93 年專利法施行細則第 18 條第 8 項明定「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示，於解釋申請專利範圍時，

¹⁴ 「2.7.3.2 包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項的解釋」。

¹⁵ 列於「第一篇發明專利審查基準」「第八章特定技術領域之審查基準」第二節，97 年 5 月 20 日修正施行之審查基準改列於「第二篇發明專利實體審查」第九章，103 年 1 月 1 日修正施行之審查基準改列於「第二篇發明專利實體審查」第十二章。

¹⁶ 頁 1-8-25。

¹⁷ “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.”

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。」之後手段（或步驟）功能用語之規定始適用於各發明技術領域之案件。

102 年專利法施行細則改列為第 19 條第 4 項，並略作文字修正為：「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該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」

二、美國有關「手段（或步驟）功能請求項」之演進

手段（或步驟）功能請求項起源於美國，其專利法第 112(f) 條特別允許發明人以功能性用語申請新組合中的某元件，最早且最有名之功能請求項出現於 1853 年之 O'Reilly v. Morse 案¹⁸，電報之發明人 Samuel Morse 欲申請電磁於遠距傳輸信號之任何應用，其請求項為「電流於標記及列印可理解的字元之應用」¹⁹，係包含單一手段子句（single means clause）之請求項，亦即「單一手段請求項（single means claim）」²⁰，明確表示其不欲被限制為「說明書或請求項中所述特定之機器或元件」，但美國最高法院拒絕該請求項，因為其涵蓋之範圍遠大於 Morse 實際發明的電報機，亦即法院採限縮解釋，認為可予專利之請求項應侷限於該概念的實際應用及實施。

於該案之後，功能請求項開始出現於組合式請求項（combination claim）中，在撰寫請求項時，得於不詳述其元件之結構、材料、動作的情形下，以一種實現某一特定功能之手段或步驟的方式表示，利於簡化請求項的文字敘述。

於 1946 年之 Halliburton 案²¹，最高法院再度審理功能請求項，基於功能性語言可能涵蓋執行該功能之所有能夠想到的方式，已經請求超過發明人所發明者，或是請求已為公眾所知悉之標的，為了防止「功能請求項之過廣、歧異及潛在的威脅（overhanging threat）」，最高法院禁止使用該類特殊的功能式申請（functional

¹⁸ O'Reilly v. Morse, 56 U.S. (15 How.) 62 (1853).

¹⁹ "Use of electricity.....for marking or printing intelligible characters."

²⁰ 此類請求項為現行專利法第 112 條所明確禁止，因為要求說明書的可據以實現之揭露（enabling disclosure）必須與請求項之範圍對應。

²¹ Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 329 U.S. 1, 9 (1946)。Walker 之美國專利 2,156,519 號乃針對先前專利有關測量油井頂部至油之液面距離的改良設計。

claiming），然而，該案的重點僅在於組合式請求項之新穎性問題（因為其廣泛之請求無法與習知者區隔），並非完全禁止使用功能請求項。

判決指出，請求項中對於「新」組合（combination）中最關鍵的元件，僅以「其將做甚麼（what it will do）」的用語描述，而非以其本身之物理特性……的用語描述，將導致具有該敘述之物品請求項為無效²²，違反專利法²³之規定，應屬無效，然而該立場受到律師界的反對，認為其妨礙專利權人欲尋求之更有效的保護。

基於Halliburton案，美國國會於1952年修正專利法時，著手保護功能請求項，允許使用功能性的格式，以方便涵蓋組合式請求項中執行某元件之廣泛變化的方式，正式將該特殊類型的請求項明定於第112條第3項中，於1978年修正為同條第6項，2013年再修正為第112(f)條。

雖然允許使用功能性語言，但1952年專利法並未忽視其範圍過廣的問題，因此要求申請人於說明書中描述其想要執行該特定功能的不同結構、材料或動作，法條規定限縮至說明書中對應之結構、材料、動作及其均等範圍。然而，1952年至1994年間，美國專利商標局（USPTO）於審查階段決定發明申請案之可專利性時，對於手段功能用語仍採最寬廣合理解釋（broadest reasonable interpretation），亦即涵蓋所有能夠實現該功能之手段，僅就先前技術是否具有請求項所述功能，認定該請求項是否具有新穎性及非顯而易知性，亦即對於該功能性技術特徵仍依「是否涵蓋所有能夠實現該功能之手段」進行審查，至於限縮解釋為說明書中對應之結構、材料、動作及其均等範圍者，僅是法院於專利侵權訴訟階段時之解釋方式，該立場受到美國海關與專利上訴法院（United States Court of Customs and Patent Appeals, CCPA）之認同²⁴。然而，1982年成立聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）後，其於1994年2月14日In re Donaldson案之全院審判決中，對於USPTO之上述作法提出糾正，指出「審查人員對於手段

²² “The language of the claim thus describes this most crucial element in the 'new' combination in terms of what it will do rather than in terms of its own physical characteristics..... We have held that a claim with such a description of a product is invalid.....”

²³ R.S. § 4888，相當於現行專利法35 U.S.C. 112。

²⁴ CCPA於1957年In re Lundberg一案之判決指出「對於原本不具專利性的請求項而言，不能依據僅記載於說明書而未記載於請求項之具體敘述，即認定其具有可專利性」。1968年In re Sweet一案之判決指出「使用功能性限定之請求項，應被認為是涵蓋所有能夠實現該功能之手段，而不限於說明書中所記載之具體結構」。

功能用語可給予之『最寬廣合理解釋』，乃指第 6 項所明定者。因此，PTO 於決定可專利性時，不得忽視說明書中所揭露對應於該用語之結構。」²⁵ 亦即該限縮解釋方式不僅適用於專利侵權訴訟程序中，亦應適用於專利審查程序中，專利法並無明示或暗示 USPTO 於進行專利審查時可以不遵守該法條的規定。根據該判決，USPTO 乃於 1994 年 5 月 17 日發布相關審查基準²⁶，改採限縮解釋方式，明定於解釋第 112 條第 6 項規定之手段（或步驟）功能請求項時，應限制其範圍至說明書中所揭露對應於該功能之結構、材料、動作及其均等範圍，其後將相關規定併入專利審查作業手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）中²⁷，於 1997 年 12 月 1 日生效施行。

三、我國法院相關判決

手段（或步驟）功能請求項之適用案件應溯自何時？茲以我國法院三個相關判決說明如下。

（一）臺灣高雄地方法院 94 年度智字第 21 號民事判決²⁸

系爭專利「電路元件裝卸裝置」之申請案號為 85105250，申請日為 85 年 4 月 30 日，公告日為 89 年 11 月 11 日。由於解釋請求項之基準日在於系爭專利的申請日，因此系爭專利應不適用 93 年專利法施行細則第 18 條第 8 項，亦不適用 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」有關「手段功能用語」的規定，然而法院卻認定適用²⁹。

判決指出：

「本件專利元件 (a) 及 (f) 更正前後均維持結構特徵，元件 (b)、(c)、(d)、(e)、(h) 更正前後均維持手段功能用語之特徵等情，……亦即第 1 項

²⁵ In re Donaldson, 29 USPQ2d 1845, 1850 (Fed. Cir. 1994) (en banc).

²⁶ Examination Guidelines For Claims Reciting A "Means or Step Plus Function" Limitation In Accordance With 35 U.S.C § 112, 6th Paragraph.

²⁷ MPEP § 2181 (Sixth edition, Rev.3, July 1997).

²⁸ 裁判日期：100 年 6 月 3 日。

²⁹ 專利權人於 94 年 7 月對被告提起侵權訴訟，系爭專利之請求項被認定為手段功能請求項（元件 (b) 至 (e)、(g) 及 (h) 於更正前、後均為以手段功能用語方式表示）而予以限縮解釋，惟法院於 100 年 6 月 3 日仍判決侵權成立，賠償金為 7 億元。被告上訴至智慧財產法院，雙方於 101 年 11 月 29 日以 4.75 億元達成和解。

之(a)及(f)於更正前、後之字義仍相同，且係屬結構用語。另第1項更正後(b)、(c)、(d)、(e)、(h)及(h)對應更正前之附屬項，係皆屬於功能手段用語撰寫者。」

（二）智慧財產法院 98 年度民專上字第 22 號民事裁定³⁰

系爭專利「冷陰極螢光驅動電路」之申請案號為 89115355，申請日為 89 年 7 月 31 日，公告日為 91 年 5 月 1 日。由於解釋請求項之基準日在於系爭專利的申請日，因此系爭專利應不適用 93 年專利法施行細則第 18 條第 8 項，另因非屬電腦軟體案件，亦無法適用 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」有關「手段功能用語」的規定，然而法院卻認定適用³¹。

判決指出：

「（甲）我國專利法承認手段功能用語之演進約可以分為三階段，包括 87 年 10 月 7 日公告特定技術領域之電腦軟體相關發明基準之前；公告特定技術領域之電腦軟體相關發明基準之後，至 93 年 7 月 1 日施行專利法施行細則第 18 條第 8 項之前；以及施行專利法施行細則第 18 條第 8 項之後。……

（丁）上訴人雖稱：系爭專利係 89 年 7 月 31 日申請，91 年 5 月 1 日核准公告，因設有手段功能用語之專利法施行細則第 18 條第 8 項係於 93 年 4 月 7 日始修正公布，並於 93 年 7 月 1 日始施行，專利法施行細則……第 18 條第 8 項前段雖有『複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。』之規定，惟於『發明專利審查基準』中，並無關於如何認定請求項之記載符合『手段功能用語』之規定，因此，在系爭專利的審查階段，實無由適用『手段功能用語』的相關規定云云。然查：……手段功能用語亦見於 87 年 10 月 7 日公告專利審查基準之電腦軟體相關發明第 1-8-25 頁，可證手段功能用語存在

³⁰ 裁判日期：99 年 7 月 29 日。

³¹ 系爭請求項被認定為手段功能請求項而限縮解釋後，與被告產品之技術特徵有所差異，因此判決侵權不成立，專利權人上訴至最高法院，經認定上訴為不合法而判決上訴駁回。參見最高法院 100 年度台上字第 172 號民事裁定（裁判日期：100 年 1 月 27 日）。

已久，並非如上訴人所認首見於 93 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第 8 項。因此，上訴人此部分之主張，尚非可採。

（戊）手段功能用語……既自美國導入，且其遠在 1946 年已有手段功能用語之適用³²，故相關手段功能用語觀念及用法為已知者，對國內專利審查人員並不陌生；再者，……專利審查人員不論從國外相關審查知識或國內審查基準皆有所據，故上訴人訴稱：實際上於審查系爭專利之申請案時，並無可能適用有關『手段功能用語』之相關規定……不可能解釋該技術特徵僅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等理由，殊不足採。」

（三）智慧財產法院 101 年度民專上字第 10 號民事中間判決³³

系爭專利「將紗在一紗通道中作空氣處理的裝置」之申請案號為 93107745，申請日為 93 年 3 月 23 日，公告日為 95 年 8 月 21 日。由於解釋請求項之基準日應為系爭專利的申請日，因此系爭專利應不適用 93 年專利法施行細則第 18 條第 8 項，另因非屬電腦軟體案件，亦無法適用 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」有關「手段功能用語」之規定，然而法院卻認定適用³⁴。

判決指出：

「『手段功能／或步驟功能用語』撰寫之請求項於我國之發展演進：按我國專利法相關規定導入以『手段功能／或步驟功能用語』撰寫之請求項，主要係參考美國『Means/Step Plus Function Language』請求項之相關規定……，始見於 87 年 10 月 7 日中央標準局（後改制為智慧財產局）公告之專利審查基準第八章『特定技術領域之審查基準』第二節『電腦軟體相關發明』第 1-8-25 頁，當時翻譯為『功能手段語言』，……惟對於『功能手段』用語撰寫之請求項，未見於當時施行之專利法及專利法施行細則，僅規範於電腦軟體相關發明之『特定技術領域』審查基準，是以在 87 年 10 月 7 日之後，專利審查實務上，基本上已承認得以『功能手段』

³² 如上文所述，應為 1952 年。

³³ 裁判日期：102 年 5 月 15 日。

³⁴ 系爭請求項 1 雖經限縮解釋，惟被告產品仍構成侵權。

用語撰寫之請求項，惟是否有適用於所有技術領域之請求項，尚有未明。嗣於 93 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第 8 項方有規定……。是以 93 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第 8 項規定及其修正說明可知，……不限於電腦軟體相關發明之請求項方得適用……。綜上，『手段功能用語或步驟功能用語』撰寫之請求項於我國之發展演進，係導源美國參考其專利法第 112 條第 6 項『Means/Step Plus Function Language』請求項之相關規定及審查實務而形成，先發軔於特定技術領域之審查基準，逐步發展擴及至所有技術領域。」

四、分析

正如上述智慧財產法院之判決所述，我國承認手段功能用語之演進約可以分為三階段，第一階段為 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」公告之前；第二階段為該基準公告之後，至 93 年專利法施行細則第 18 條第 8 項施行之前；第三階段為該細則施行之後。

上述兩件智慧財產法院判決案件屬第二階段申請者，應不適用 93 年專利法施行細則第 18 條第 8 項，且皆非屬電腦軟體案件，亦不適用 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」有關「手段功能用語」之規定，惟上述判決卻指出，其既自美國導入，且遠在 1946 年已有手段功能用語之適用，故相關觀念及用法為已知者，專利審查人員不論從國外相關審查知識或國內審查基準皆有所據，故於審查時即可能適用相關規定。

然而，上述判決理由有待商榷，美國專利法雖遠在 1952 年已有手段功能用語之規定，但備而不用，對於該類型之請求項，專利審查階段仍採原先之最寬廣合理解釋方式，與其他類型請求項之解釋方式並無差異，遲至 1997 年 12 月 1 日後始正式改採限縮解釋，與我國公告 87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」的時間（1998 年 10 月 7 日）相去不遠，因此難謂我國能夠參考美國「長期以來」之觀念及用法而採限縮解釋。至於第一階段申請之案件，則更無適用之空間，上述臺灣高雄地方法院 94 年度智字第 21 號民事判決，針對我國 85 年申請之專利案件，已早於美國修正版 MPEP 於 1997 年 12 月 1 日之生效施行日，卻被認定為手段功能請求項，顯有不當。

肆、問題二—「手段（或步驟）功能請求項」之條件應從寬或從嚴？

相對於「一般功能請求項」，「手段（或步驟）功能請求項」之範圍受到大幅限縮，因此，何種撰寫方式或條件，始會被認定為手段（或步驟）功能請求項，此問題攸關請求項範圍或專利權範圍之大小，影響其可專利性或有效性，實有釐清之必要。

一、我國相關規範

87 年版「電腦軟體相關發明審查基準」並未規範手段（或步驟）功能用語之條件，97 年 5 月 20 日修正施行之「電腦軟體相關發明審查基準」始增訂 3 項判斷條件，亦即該等條件僅能適用於 97 年 5 月 20 日後申請之案件，其中規定「請求項中之記載符合下列三項條件者即認定其為手段功能用語或步驟功能用語：

- （1）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。
- （2）『手段（或裝置）用以……』或『步驟用以……』之用語中必須記載特定功能。
- （3）『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。」³⁵

由於上述三項條件僅列於審查基準之「特殊領域」部分，並未列於「總則」部分，因此僅適用於電腦軟體相關發明之案件，93 年專利法施行細則導入手段（或步驟）功能用語之後，有關手段（或步驟）功能用語之規定未必限於電腦軟體相關發明之案件始能適用，亦適用於其他技術領域，因此現行 102 年版「專利審查基準」之「總則」部分³⁶引入該三項條件，明示該手段功能用語可適用於各發明技術領域。

³⁵ 第二篇第九章「4.3.1 手段功能用語或步驟功能用語之判斷」。

³⁶ 第二篇第一章「2.5.3 以功能界定物或方法之請求項」。

至於專利侵權判斷階段，如何認定手段（或步驟）功能技術特徵，93 年版「專利侵害鑑定要點」並未規範，現行 105 年版「專利侵權判斷要點」配合上述 102 年版「專利審查基準」作相同三項條件之規定。

二、美國相關規範

實務上較有爭議者乃第 (1) 個條件的認定，美國對於如何認定一請求項中的技術特徵是否為落入專利法第 112(f) 條（或之前第 112 條第 6 項）³⁷ 之手段（或步驟）功能用語，時有爭議案例³⁸。

1995 年版 MPEP³⁹ 首度規定手段（或步驟）功能請求項之審查方式，於解釋專利法第 112 條第 6 項規定之手段（或步驟）功能請求項時，應限制其範圍至說明書中所揭露對應於該功能之結構、材料、動作及其均等範圍，亦即採限縮解釋方式。審查人員必須判斷申請人是否意圖使用該法定之手段（或步驟）功能用語，請求項中之該技術特徵中必須有部分係以執行之功能予以界定，至於落入該法條之條件為何，MPEP 僅例示幾個情況，並未明定請求項必須使用的特定用語。

2000 年版 MPEP 中首度規定三個基本的判斷標準，即三部分分析（3-prong analysis），包括 (1) 請求項之技術特徵（limitation）必須使用「means for」或「step for」片語；(2) 該「means for」或「step for」必須被一功能性文句所修飾；(3) 該「means for」或「step for」片語必須不被達成該特定功能之充分的結構、材料及動作所修飾⁴⁰。

其後之 2012 年版 MPEP 擴大第 (1) 個條件的範圍，即 (1) 請求項之技術特徵使用「means for」或「step for」片語或非結構用語（「means for」用語之單純替代用語）；(2) 該「means for」或「step for」片語或非結構用語必須被一功能性文句所修飾；(3) 該「means for」或「step for」片語或非結構用語必須不被達成該特定功能之充分的結構、材料及動作所修飾⁴¹。

³⁷ 以下省略括號部分。

³⁸ 例如「means of」、「means by」或甚至「component for [a specific function]」等用語是否屬於手段功能用語？

³⁹ MPEP § 2181 (Sixth edition, Rev.1, Sept. 1995).

⁴⁰ MPEP § 2181 (Seventh edition, Rev.1, Feb. 2000).

⁴¹ MPEP § 2181 (Eighth edition, Rev.9, Aug. 2012).

2018 年版 MPEP 再度擴大第 (1) 個條件的範圍，即 (1) 請求項之技術特徵使用「means」或「step」用語或用以替代「means」之用語⁴²，亦即執行所述功能之上位占位語（generic placeholder）（亦稱「臨時造出的用語（nonce term）」或不具特定結構意義之非結構用語）；(2) 典型地，該「means」或「step」或上位占位語被功能性文句所修飾，但未必與連接字「for」串接（例如「means for」）或其他串接字或詞串接，例如「configured to」或「so that」；(3) 該「means」或「step」用語或上位占位語不被執行所述功能之充分的結構、材料及動作所修飾⁴³。

至於如何判斷第 (1) 個條件的範圍，當請求項之技術特徵未使用「means」或「step」用語時，即引發不適用該法條之爭議性的假設，此時審查人員必須判斷該假設是否能被克服，若請求項之技術特徵使用上位占位語（「means」用語之單純替代用語），則可能克服該假設，得適用該法條之非結構上位占位語例如「mechanism for」、「module for」、「device for」、「unit for」、「component for」、「element for」、「member for」、「apparatus for」、「machine for」、「system for」⁴⁴等，但不限於此，其他非結構上位占位語亦得適用該法條。

三、我國法院相關判決

手段（或步驟）功能請求項之條件應從寬或從嚴？茲以我國法院兩個相關判決說明如下。

（一）智慧財產法院 98 年度民專上字第 22 號民事裁定⁴⁵

系爭專利「冷陰極螢光驅動電路」之申請案號為 89115355，申請日為 89 年 7 月 31 日，公告日為 91 年 5 月 1 日。

請求項 1 為「一種冷陰極螢光燈驅動電路，包含複數個主要線圈及次要線圈，每一該主要線係以平行方式配置且耦合至一電壓源，每一該

⁴² 不再限定「means」或「step」用詞與所述功能間須使用連接詞「for」，亦可使用其他連接詞如「so that」、「configured to」或省略連接詞。

⁴³ MPEP § 2181 (Ninth edition, Rev. 08.2017, Jan. 2018).

⁴⁴ Welker Bearing Co., v. PHD, Inc., 550 F.3d 1090, 1096, 89 USPQ2d 1289, 1293-94 (Fed. Cir. 2008); Massachusetts Inst. of Tech. v. Abacus Software, 462 F.3d 1344, 1354, 80 USPQ2d 1225, 1228 (Fed. Cir. 2006); Personalized Media, 161 F.3d at 704, 48 USPQ2d at 1886-87; Mas-Hamilton Group v. LaGard, Inc., 156 F.3d 1206, 1214-1215, 48 USPQ2d 1010, 1017 (Fed. Cir. 1998).

⁴⁵ 裁判日期：99 年 7 月 29 日。

次要線圈耦合至一冷陰極螢光燈電路至少一個該冷陰極螢光燈電路包含一感測阻抗，用以感測流經該冷陰極螢光燈電路之電流，以及一控制器，用以至少部分依據流經該冷陰極螢光燈電路之電流而調整該電壓源。」

請求項 13 項為「一種傳輸功率至一冷陰極螢光燈（CCFL）之方法，該方法包含下列步驟：

驅動複數個主要線圈，該主要線圈平行於一電源；

驅動複數個個別的次要線圈，該次要線圈連結於個別的冷陰極螢光燈電路；

提供一感測阻抗於至少一個該冷陰極螢光燈電路中，用以判定流經該冷陰極螢光燈電路之電流；且調整該電源，至少部分由流經該冷陰極螢光燈電路之電流決定調整值。」

有關請求項 1，判決指出：

「『至少一個該冷陰極螢光燈電路包含一感測阻抗，用以……』本身亦非單純的『……手段（或裝置）用以……』之用語記載，且……對該領域具通常知識者而言，其記載亦足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作，因此亦顯不符專利審查基準之手段功能用語記載之條件，故其根本非一手段功能用語。……另查，『一控制器，用以……』本身亦非單純的『……手段（或裝置）用以……』之用語記載，且……對該領域具通常知識者而言，其記載亦足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。因此，亦顯不符專利審查基準之手段功能用語記載之條件，是故，其根本非一手段功能用語甚明。」

至於請求項 13，判決指出：

「『提供一感測阻抗於至少一個該冷陰極螢光燈電路中，用以判定流經該冷陰極螢光燈電路之電流』以及『調整該電壓源，至少部分由流經該冷陰極螢光燈電路之電流決定調整值。』等步驟，顯非單純的『……步驟用以……』之用語記載，且……對該領域具通常知識者而言，其記

載實足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作，因此顯不符專利審查基準之手段功能用語記載之條件，故其根本非一步驟功能用語。」

因此，請求項 1 及 13 雖符合條件 (2)，但不符合條件 (1) 及 (3)，故非手段功能用語及步驟功能請求項。

（二）智慧財產法院 101 年度民專上字第 10 號民事中間判決⁴⁶

系爭專利「將紗在一紗通道中作空氣處理的裝置」之申請案號為 93107745，申請日為 93 年 3 月 23 日，公告日為 95 年 8 月 21 日，並非電腦軟體相關發明之案件。

請求項 1 為「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。」

判決指出：

「該『彈簧夾緊手段』已記載一種『手段』及『彈簧夾緊』之特定功能（已滿足上揭條件 (2) 及條件 (3)），惟並無使用『用以』之語詞（記載形式上未符合上揭條件 (1)），惟依前說明，仍應考量時空背景及請求項所載的實質意義，尚不能據此即認定該『彈簧夾緊手段』非屬手段功能用語，而查系爭專利甲（I260354）申請日為 93 年 3 月 23 日，距今將近十年，『手段功能用語』之撰寫尚在發展階段，且使用『手段（或裝置）用以（means for）……』，僅屬記載形式而已，就中文之表達方式而言，不使用『用以』不必然就表示無『用以』之意思表示，仍應就完整說明書所載之技術內容作實質判斷。系爭專利甲申請專利範圍第 1 項所載之『彈簧夾緊手段』，即在『用以』達成彈簧夾緊之功能者，再者該請求項未記載足以達成該『彈簧夾緊手段』特定功能之完整結構、材料或動作，

⁴⁶ 裁判日期：102 年 5 月 15 日。

蓋因僅單有一彈簧無法自主達成夾緊之功能，是以詳究系爭專利甲申請專利範圍第1項所載『彈簧夾緊手段』文字之實質意義，足以認定該『彈簧夾緊手段』屬『手段功能』用語無誤。次查，……是以詳究系爭專利甲申請專利範圍第1項所載『鬆開輔助手段』文字之實質意義，亦足以認定該『鬆開輔助手段』屬『手段功能』用語無誤。」

四、分析

近年來，配合法院相關判決，美國 MPEP 已將其用語之類型逐步放寬為「手段」之替代詞或不具特定結構意義之非結構性用語，我國雖然參採美國相關制度，惟審查基準之相關規範並未隨著 MPEP 逐步放寬，因此適用範圍較窄，亦即較不易被認定為該特殊類型之請求項而予以限縮解釋。然而，近年來法院的相關判決對於手段（或步驟）功能請求項之適用條件卻有不同的見解。

認定手段（或步驟）功能技術特徵之三條件的第(1)條件，我國專利審查基準之規定較窄，仍維持與美國最早 2000 年版 MPEP 相同之規定，並未放寬，但我國法院判決之認定較寬，不受限於審查基準之規定，以實質認定為主，較具彈性，採類似 MPEP 放寬後之認定，若請求項之限定條件為用以取代「means for」之替代語或非結構用語，即使欠缺「手段（或步驟）」或「用以」等字，仍可能會被認定為適格之手段（或步驟）功能用語。

然而，若依法院採取彈性認定第(1)條件，實務上如何認定替代語或非結構用語，須依個案之實際情況判斷，欠缺一致的標準，勢必產生諸多爭議。

伍、問題三—「手段（或步驟）功能請求項」之明確性應如何判斷？

若經認定為「手段（或步驟）功能請求項」，但說明書中未記載對應之結構、材料或動作時，是否可逕行認定該請求項為不明確？或可另行認定為「一般功能請求項」而改以通常知識者所了解之範圍予以解釋？此問題攸關請求項是否明確，影響其可專利性或有效性，實有釐清之必要。

一、我國相關規範

有關手段（或步驟）功能請求項，我國 93 年版「專利審查基準」僅配合同年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第 8 項規定如何解釋⁴⁷，至於該類請求項之「明確性」應如何判斷，並未進一步規定。102 年版「專利審查基準」始規定「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。」⁴⁸亦即有兩種情況會導致請求項不明確，因此，只要說明書中未記載對應於該功能之結構、材料或動作，即使能藉由「通常知識」予以解釋，亦屬上述第一種請求項不明確之情況。

至於專利侵權判斷階段，我國 93 年版「專利侵害鑑定要點」亦僅規定如何解釋手段（步驟）功能請求項⁴⁹，未說明如何判斷其明確性，105 年版「專利侵權判斷要點」始與上述 102 年版「專利審查基準」針對明確性之判斷作相同規定⁵⁰。

二、美國相關規範

如何判斷手段（或步驟）功能請求項之明確性，美國 MPEP 之規定及法院相關判決重點如下。

（一）手段（或步驟）功能技術特徵之解釋範圍較小

CAFC 於 1994 年 2 月 14 日 In re Donaldson 案之全院聯席判決中指出「『手段或步驟功能』技術特徵應該被如下解釋：審查人員對於手段功能用語可給予之『最寬廣合理解釋』，乃指第 6 項所明定者。因此，PTO 於決定可專利性時，不得忽視說明書中所揭露對應於該用語之結構。」⁵¹因此，請求項依據專利法第 112(f) 條之「最寬廣合理解釋」，乃針對說明書

⁴⁷ 第二篇第一章「3.5.3 以功能界定物或方法之請求項」。

⁴⁸ 第二篇第一章「2.4.1.7 以功能、特性、製法或用途界定物所致之不明確」。

⁴⁹ 「第三章鑑定方法」「第一節解釋申請專利範圍」「四、解釋申請專利範圍之原則」。

⁵⁰ 「第二章發明、新型專利請求項之解釋」「2. 請求項之解釋」「2.7.3.2 包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項的解釋」。

⁵¹ In re Donaldson, 29 USPQ2d 1845, 1850 (Fed. Cir. 1994) (en banc).

中所述執行所述功能之結構、材料或動作及其均等範圍，其結果是，適用專利法第 112(f) 條的技術特徵，相較於非以「手段功能」格式撰寫的技術特徵，將被賦予較窄的解釋。

（二）若說明書中未記載對應結構，則請求項不符合明確性要件

專利法第 112(f) 條規定，請求項之技術特徵以手段或步驟功能用語表現者，應被解釋為涵蓋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，「於請求項中使用手段或步驟功能用語表現者，必須於說明書中提出適當之揭露，以顯示該用語所指為何，若申請人未能提出適當之揭露，即未能如第 112(b) 條（或之前第 112 條第 2 項）⁵² 所要求者明確指出且清楚地申請該發明」⁵³。

（三）說明書中必須揭露對應之結構，使熟悉該技術者能夠了解什麼結構能執行所述功能

是否符合明確性要件的適當測試，乃說明書中必須揭露手段（或步驟）功能技術特徵對應之結構（或材料、動作），使熟悉該技術者能夠了解什麼結構（或材料、動作）能夠執行所述功能。於 *Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc.* 案中⁵⁴，所請裝置包含「高電壓產生手段」之技術特徵，適用專利法第 112 條第 6 項，說明書中併入一參考資料，係來自技術期刊的非專利文獻，其中描述一特定之高電壓產生電路。CAFC 認為，對於熟悉該技術者而言，說明書中所述物品名稱本身已經足以顯示執行所述功能之手段的精確結構，因此將案件發回重審，要求地方法院「基於無可反駁的證詞，考量熟悉該技術者之知識，認定說明書中是否已揭露對應於高電壓產生手段之技術特徵的充分結構」。

⁵² 以下省略括號部分。

⁵³ *In re Donaldson*, 16 F.3d 1189, 1195, 29 USPQ2d 1845, 1850 (Fed. Cir. 1994) (en banc).

⁵⁴ *Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc.*, 198 F.3d 1374, 1381, 53 USPQ2d 1225, 1230 (Fed. Cir. 1999).

於 *Budde v. Harley-Davidson, Inc.* 及 *Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med.*⁵⁵ 案中，法院於解釋請求項之「監控 ECG 信號以啟動……之第三監控手段」時，發現說明書中所述可能執行該功能的唯一實體是醫師，法院認為，除了醫師之外，說明書的實施方式中未揭露任何執行所述功能之結構，因此說明書中欠缺專利法第 112 條第 6 項要求之結構，不符合專利法第 112 條第 2 項之規定。

（四）說明書中未揭露對應結構，僅稱可利用習知技術，將不符合請求項之明確性規定

請求項以手段（或步驟）功能用語描述技術特徵時，若因說明書中未揭露執行所述功能之適當的結構（或材料、動作），其是否符合專利法第 112(b) 條之「明確性要件（definiteness requirement）」，將與說明書是否符合專利法第 112(a) 條（或之前第 112 條第 1 項）⁵⁶ 之「書面說明要件（written description requirement）」的問題密切相關。

若說明書中未揭露執行所述功能之結構、材料或動作，僅敘述可以利用已知的技術或方法，則認定未揭露手段（或步驟）功能技術特徵之對應結構，請求項將不符合專利法第 112(b) 條之規定。於 *Biomedino, LLC v. Waters Technology Corp.*⁵⁷ 案中，對於所請「操作閥之控制手段」，說明書中僅敘述「得利用已知的壓差、閥門及控制裝備來控制該發明」，並非對應於該功能之任何結構的揭露，因此認定請求項無效。

（五）手段（或步驟）功能請求項不符合「明確性」要件及說明書不符合「書面說明」、「可據以實現」要件之情況

當審查人員判斷請求項中某技術特徵為使用專利法第 112(f) 條之手段（或步驟）功能技術特徵時，應先確認所述功能，然後檢視說明書之內容，

⁵⁵ *Budde v. Harley-Davidson, Inc.*, 250 F.3d 1369, 1376, 58 USPQ2d 1801, 1806 (Fed. Cir. 2001); *Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc.*, 296 F.3d 1106, 1115-18, 63 USPQ2d 1725, 1731-34 (Fed. Cir. 2002).

⁵⁶ 以下省略括號部分。

⁵⁷ *Biomedino, LLC v. Waters Technology Corp.*, 490 F.3d 946, 952, 83 USPQ2d 1118, 1123 (Fed. Cir. 2007).

判斷其中是否有揭露對應於執行所述功能之結構、材料或動作，亦即由熟悉該技術者之觀點判斷說明書中是否已揭露對應之結構、材料或動作。

對應於請求項之手段（或步驟）功能技術特徵，說明書中之結構（或材料、動作）的揭露，於某些情況下，無須是明示的，對於熟悉該技術者而言，甚麼結構能夠執行所述功能是清楚的，則該揭露也可以是隱含的。

須注意者，圖式亦得作為專利法第 112 條要求之發明的說明書內容⁵⁸，亦即對應之結構、材料或動作得揭露於原始之圖式、表格或序列表中，但其不得僅揭露於併入說明書之參考資料或先前技術資料中⁵⁹。

說明書內容揭露之結構、材料或動作必須與所述功能清楚地連結或關聯，若無法連結或關聯，或說明書內容未揭露對應於所述功能之結構、材料或動作（包括單純敘述得使用已知的技術或方法），則不符合請求項之明確性要件，構成專利法第 112(b) 條之核駁。

實務上，當審查人員無法確認對應之結構、材料或動作時，得以審查意見通知要求申請人確認，若申請人申復欠缺資料或無法確認對應之結構、材料或動作，則依據專利法第 112(b) 條予以核駁。

此外，當說明書內容未充分揭露執行整個所述功能的對應結構、材料或動作，導致包含專利法第 112(f) 條之手段（或步驟）功能技術特徵的請求項被認定不明確而違反專利法第 112(b) 條時，說明書亦將因欠缺適當之書面說明而違反專利法第 112(a) 條。此時，審查人員應進一步判斷說明書內容是否包含有關申請標的之充分資訊，使熟悉該技術者能夠製造及使用所請發明的整個範圍，以判斷說明書是否符合專利法第 112(a) 條之可據以實現要件。

⁵⁸ Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1565, 19 USPQ2d 1111, 1117 (Fed. Cir. 1991).

⁵⁹ Pressure Prods. Med. Supplies, Inc. v. Greatbatch Ltd., 599 F.3d 1308, 1317, 94 USPQ2d 1261, 1267 (Fed. Cir. 2010).

三、我國法院相關判決

手段（或步驟）功能請求項之明確性應如何判斷？茲以我國法院兩個相關判決說明如下。

（一）最高行政法院 102 年度判字第 355 號判決⁶⁰

判決指出：

「上開施行細則僅規定複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。並於解釋申請專利範圍時，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。但並未規定……，如未包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，即不符前揭專利法第 26 條第 3 項⁶¹有關申請專利範圍應明確之規定。而審查基準所記載以手段功能用語表示時，說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料，僅係提示以手段功能用語撰寫申請專利範圍時，因解釋上包含此等內容，故如於發明說明中敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，較能符合專利法所規定之明確及揭露等要件，但並非以手段功能用語之方式撰寫時，若未敘述該功能之結構、材料或動作及其均等範圍等，即謂不符專利法有關明確及揭露要件之規定，而仍應視該記載對所屬技術領域中之通常知識者是否符合明確或可達充分揭露要件。」

（二）最高行政法院 105 年度判字第 149 號判決⁶²

判決指出：

「（四）蓋因專利請求項係以手段（步驟）功能用語撰寫時，其請求項之解釋，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；……然此僅在規範請求項解釋方法，亦即施行細則第 19 條第 4 項係用來解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項，其

⁶⁰ 裁判日期：102 年 6 月 7 日。

⁶¹ 相當於現行專利法第 26 條第 2 項。

⁶² 裁判日期：105 年 3 月 31 日。

法條僅係規定『若需解釋』手段或步驟功能用語時，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，並未規範專利於撰寫時，必須要在說明書中進一步描述達成該功能之對應結構或動作，亦無規定若未於說明中敘述對應於該手段功能用語之結構、材料或動作，即不符合專利法規定之明確性要求。是以施行細則第 19 條第 4 項所要補充或連結之法律係申請專利範圍之解釋（專利法第 58 條第 4、5 項參照），僅係在劃定申請專利範圍之邊界而已，並非關於明確性要求之規定。……

（五）……縱申請專利範圍被解釋為係以手段功能用語之方式撰寫，亦不代表如未於發明說明中敘述對應該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，即一定不符合專利法第 26 條第 2 項所規定之專利明確性要求，仍應視該記載對所屬技術領域中之通常知識者是否符合明確性要求。……所以審查手段功能用語之記載，是否明確性者，其重點應在於明確性之『發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，能了解該功能所涵蓋之範圍』為準，而非在於解釋規範施行細則所規定之：『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』……。

（六）發明專利審查基準 2.4.1.7 規定：……『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，能夠想像一具體物時，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』部分之文字，即合於上開法規意旨，堪予贊同。

（七）從而，本件原判決徒以規範解釋申請專利範圍之專利法施行細則第 19 條第 4 項規定，誤用於申請階段之明確性之審查，認系爭申請案未於說明書中記載結構、材料或動作，而忽略應依明確性標準之『發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，能瞭解該功能所涵蓋之範圍』，自有適用法規不當之違法，……。」

四、分析

縱觀上述美國 MPEP 之規定及法院相關判決，適用專利法第 112(f) 條之規定而被認定為手段（或步驟）功能技術特徵時，只要說明書中未揭露揭露執行請求項所述功能之結構、材料或動作，或說明書中揭露之結構、材料或動作與所述功能未能清楚地連結或關聯，即使另敘述得使用已知的技術或方法，仍不符合請求項之明確性要件，甚至說明書亦可能違反書面說明及可據以實現要件，請求項亦可能違反支持性要件。因此，適用專利法第 112(f) 條時，申請人並未免除遵守專利法第 112(a) 及 112(b) 條之規定，於 *In re Donaldson* 案⁶³ 中，法院指出「第 112 條第 6 項不得被解讀為創造一個例外，無論是第 112 條第 1 項之書面說明要件……或第 112 條第 2 項之明確性要件。請求項可使用手段功能用語，但仍須精確地界定發明。」

然而，上述我國法院相關判決之論述與美國 MPEP 之規定及法院判決卻顯有出入，首先，我國法院判決認為專利法施行細則第 19 條第 4 項所要補充或連結之法律係申請專利範圍之解釋（專利法第 58 條第 4、5 項參照），僅係在劃定請求項之邊界而已，並非關於明確性要求之規定，若有敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，較能符合專利法所規定之明確及揭露等要件，未敘述則未必不符合。然而，本文認為，請求項之審查，必須先予以解釋，始能進行後續可專利性（新穎性、進步性、可據以實現性、明確性、支持性等）之判斷，二者不可切割，亦即解釋請求項乃不可或缺之前提要件，並非判決所稱「若需解釋」時，才須限定於說明書中對應之結構、材料或動作及其均等範圍，因為於審查階段及民事侵權訴訟階段，都必須先解釋請求項。其次，我國法院判決認為明確性之重點應在於發明所屬技術領域中具有通常知識者，是否能了解「請求項所述功能」所涵蓋之範圍。然而，其乃「一般功能請求項」之明確性判斷方式，至於「手段（或步驟）功能請求項」之明確性判斷方式，應是發明所屬技術領域中具有通常知識者，是否能了解「說明書中對應之結構、材料或動作」所涵蓋之範圍，若未揭露該結構、材料或動作，則所屬技術領域中具有通常知識者無法據以進行後續之判斷，當然不符明確性要件，如圖 1 所示。簡言之，「一般功能請求項」之

⁶³ *In re Donaldson*, 16F.3d at 1195, 29 USPQ2d at 1850 (Fed. Cir. 1994) (en banc).

明確性判斷，係以請求項中所述「功能」為對象，而「手段（或步驟）功能請求項」之明確性判斷，則以說明書中所述「結構、材料或動作」為對象，二者截然不同，不可混為一談。

事實上，依據上述我國「專利審查基準」及「專利侵權判斷要點」之規定，若經認定符合三條件而成為「手段（或步驟）功能請求項」，只要說明書中欠缺對應的結構、材料或動作之描述時，請求項即不符合明確性要件，將不予專利或判斷專利無效，不得再重新認定其為「一般功能請求項」，而改由通常知識予以解釋。

總而言之，對於「手段（或步驟）功能請求項」，不得僅因通常知識者能了解何種結構、材料或動作能夠執行請求項所述功能，即無須於說明書中進一步揭露對應之結構、材料或動作。若允許該情形發生，則不但原本因不明確而應無效之專利反而變成有效，且允許專利權人對實現該功能之所有可能的技術手段主張權利，涵蓋較說明書應揭露者更寬廣的範圍，反而不當擴大其專利權範圍，二者之結果有天壤之別，顯非合理，其結果是「手段（或步驟）功能請求項」與「一般功能請求項」之解釋方式將無任何區別，喪失創設該特殊撰寫形式請求項之本意及功能。

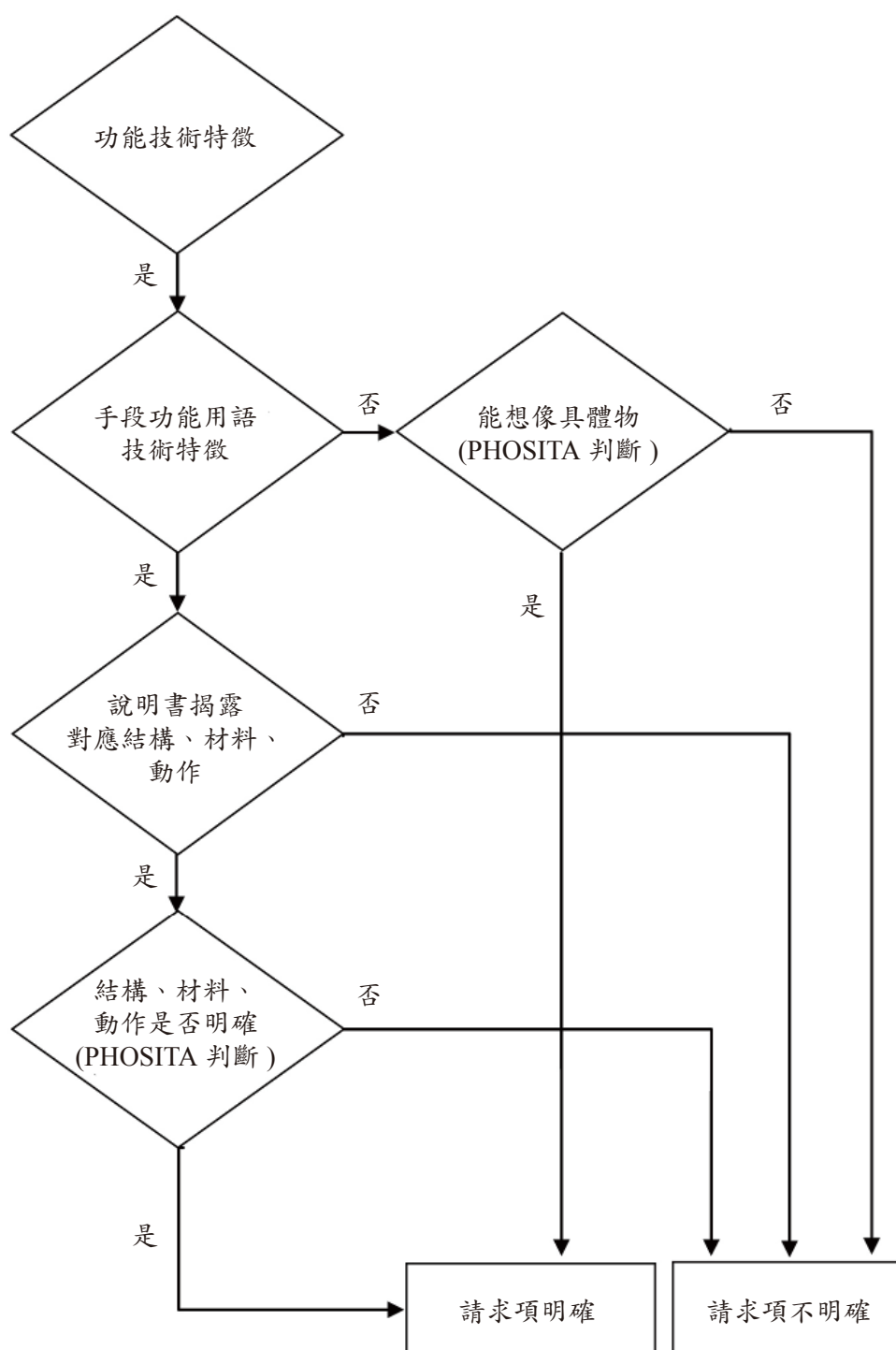


圖 1 「一般功能技術特徵」及「手段（或步驟）功能技術特徵」之明確性判斷

陸、我國有關「手段（或步驟）功能請求項」之審查方式的調整

基於上述「手段（或步驟）功能技術特徵之請求項」的適格性與明確性之判斷的爭議，我國近年來乃於審查實務上進行調整。

首先，對於「手段（或步驟）功能技術特徵」，係先初步將其認定為「一般功能技術特徵」，亦即將該功能技術特徵解釋為包含能夠達成該功能之所有實施方式，以最寬廣的範圍予以審查，使其較容易涵蓋先前技術而不具新穎性或進步性，經審查人員發出審查意見通知後，若申請人對於該解釋方式有所質疑，得申復說明該技術特徵並非「一般功能技術特徵」，而是「手段（或步驟）功能技術特徵」，經確認或修正為符合相關的三條件後，再改以較狹窄的範圍予以審查。

其次，若經認定為「手段（或步驟）功能技術特徵」，惟申請人與審查人員雙方對於說明書中對應於該功能之結構、材料或動作的認定有所差異時，將由審查人員予以認定，並記載於審查意見表中，經取得專利後，未來於舉發或訴訟階段中欲解釋該請求項時，認定其是否為「手段（或步驟）功能技術特徵」及其對應之範圍為何，該等申請歷史檔案將可作為內部證據，提供審查或判決時之參考。

柒、結論

功能請求項在美國曾被廣泛使用，因為其可涵蓋執行請求項所述功能的所有方式，得以主張較廣的權利範圍，直到美國法院重新解釋專利法，限制手段（或步驟）功能請求項之權利範圍僅能涵蓋專利說明書中所揭露的結構、材料或動作及其均等範圍，使得申請人開始卻步，避免撰寫該類型請求項，然而自著名的 *Festo* 案⁶⁴ 之後，均等論的範圍大幅受限，部分申請人覺得以手段（或步驟）功能請求項撰寫似乎較有利，因為其至少可涵蓋較為明確的法定均等範圍，雖然該均等範圍係以申請時為準，小於均等論係以侵權時為準的範圍。

功能請求項乃特殊類型之請求項，其係提供專利申請人一種簡單便利的請求項撰寫方式，以避免請求項文字過於繁雜，為了因應電腦軟體相關發明等新型態

⁶⁴ *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722 (2002).

的申請案件，美國進一步發展出手段（或步驟）功能請求項，並規範其特殊的解釋方式，然而運作多年以來，產生諸多爭議，陸續經由法院判決而不斷調整實務作法，我國多年前引入該特殊規範，實務上亦產生類似問題，主要在於法院判決與審查規範之差異。

有關本文探討的第一個問題，亦即適用手段（或步驟）功能請求項的起始時間，由於我國係於 87 年 10 月 7 日公告特定技術領域之「電腦軟體相關發明審查基準」，因此自該日起僅該技術領域之案件始得適用，93 年 7 月 1 日起專利法施行細則第 18 條第 8 項開始施行，相關規定始擴大適用於所有技術領域之案件，如此始有法源依據。有關第二個問題，亦即手段（或步驟）功能請求項之適用的條件，對於第 (1) 條件，宜採取我國專利審查基準之較嚴格的明確規定，而非法院判決所採較寬鬆的彈性判斷，以避免認定標準不一而產生的爭議。有關第三個問題，手段（或步驟）功能請求項之明確性判斷，只要被認定符合「手段（或步驟）功能請求項」之條件，說明書中即須揭露執行所述功能之結構、材料或動作，若未揭露，即不符合請求項之明確性要件，不得再另外認定其為「一般功能請求項」，而改由通常知識予以解釋，換言之，其標準是以通常知識者之觀點判斷能否了解「說明書中已揭露對應於請求項所述功能之結構、材料或動作」，而非能否了解「有任何結構、材料或動作能執行請求項所述功能」，前者判斷的對象是說明書，而後者判斷的對象則是請求項。

為了改進審查方式的明確性、一致性及可預測性，USPTO 於 2018 年 12 月 20 日公告（2019 年 1 月 7 日生效）修正之「符合 35 U.S.C. 112 之電腦實施的功能性請求項技術特徵的審查」基準，對於手段（或步驟）功能請求項之審查，其中強調只要說明書未揭露對應之結構、材料或動作時，即不符合請求項之明確性要件。

針對我國導入手段（或步驟）功能請求項後產生的諸多問題，尤其是法院判決與審查規範出現的差異，我國近年來於審查方式上做出適當因應，其重點在於探求申請人本意後，始適用相關的嚴格規定，以保障其權益，並進行正確的審查，日後對於該特殊類型請求項之審查規範及實務，仍有待持續的檢討及調整。

⁶⁵ Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance with 35 U.S.C. 112.