

「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

徐瑞如 撰

目 錄

- 一、前言
- 二、功能手段語言所造成的疑慮
- 三、美國專利法第一一二條第六項規定之起源及目的
- 四、均等者與均等論之異同
- 五、我國軟體審查基準中"功能手段語言"之制定過程所引發之爭議及其他問題
- 六、「手段功能語言」的撰寫方式是否合乎我國專利法的規定
- 七、其他無法在申請專利範圍中具體指明申請專利之標的、技術內容及特點之情形
- 八、結語

一、前言

我國「電腦軟體相關發明」審查基準(以下稱"軟體審查基準")已於87年11月1日經經濟部中央標準局(88年1月26日改制為"經濟部智慧財產局",以下稱"中央標準局")正式公告,其中關於實務中常見的「功能手段語言」之規定,於訂定的過程中曾引起廣泛的討論。究竟何為實務上常見「功能手段語言」之界定用語?究竟在撰寫申請專利範圍上有何方便

之處?又,其所涵蓋的元件究竟可到什麼程度?都是本文要加以探討之問題。

二、功能手段語言所造成的疑慮

87年8月4日中央標準局所舉辦之公聽會^(註1)中,鄭中人教授曾提出:「功能手段語言(Means-Plus-Function Language)要准,則是否須修改法律?」之問題,對 此 中 央

註1：請見 87 年 8 月 29 日經濟部中央標準局致亞洲專利代理人協會中華民國總會之函（文號：(87) 台專字第 129930 號）。

標準局答稱：「Mean-Plus-Function 之撰寫，在電腦軟體相關發明上，極為普通，雖我國專利法並無類似美國專利法第一一二條第六項之規定，但若未抵觸專利法之規定，為使審查委員清楚明瞭，有必要加以說明。在日本、韓國，其特許法亦無明文，但也均容許該等撰寫方式。」^(註2) 由上述中央標準局之說明可知該局對 "功能手段語言" 之撰寫方式亦無法肯定是否有違專利法之規定，而只從日本及韓國在實務上亦允許此種撰寫方式來支持此種實務上普遍存在之撰寫方式之合理性。最後，該局遂於該軟體審查基準第 1-8-25 頁對「功能手段語言」加以明文規定如下：

「所謂功能手段語言 (Means or Step Plus Function Language) 係針對請求項為組合式元件 (elements) 之描述方式，在撰寫申請專利範圍時，能夠在不詳述其元件之結構、材料、動作 (acts) 之情形下，以一種實現某一特定功能之裝置 (means) 或步驟 (step) 的方式來表示之。使用此種格式的撰寫方式將可省略結構上或程序上所需的複雜說明，而使申請專利範圍的撰寫可大幅地簡化。採用功能手段語言方式撰寫其申請專利範圍時，就其相對之元件，如果以其達成該功能之所有可能之裝置或步驟來認

定其元件所涵蓋範圍，將可能造成涵蓋所有可能達成該功能之技術手段之發明，甚至包括尚未發明之裝置或步驟，顯然是不恰當的。依據專利法第五十六條第二項「發明專利範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」。因此，如果申請專利範圍採用功能手段語言之方式撰寫時，在審查認定其專利範圍即應對說明書所描述該功能手段相對元件之結構、材料或動作一致。同時，如果審查時發現有習用技術能執行和申請專利範圍所述元件相同功能且對該元件之結構、材料或動作實質近似時，或者為熟習該項技術者將習知技術輕易置換成說明書中之結構、材料或動作時，除非在說明書中能具體記載其特殊或相異處，否則將被習知技術所涵蓋。」

對此一規定，曾引起許多疑問，茲一一列舉如下：

(1) 功能手段語言的撰寫方式究竟有無抵觸專利法之規定？

(2) 根據此一規定，如果審查時發現有習知技術能執行和申請專利範圍所述元件相同功能且相對該元件之結構、材料、動作實質近似時，或者為

註2： 同註1。

熟習該項技術者可將習知技術輕易置換成說明書中之結構、材料、動作時，除非在說明書中能具體記載其特殊或相異處，否則將被習知技術所涵蓋。惟審查委員在專利審查階段可否將專利侵害鑑定時所採之“均等論”(Doctrine of Equivalents)的實質範圍一併加以判斷？

本文即嘗試對上述兩項問題提出討論並試擬一些解決之道。

三、美國專利法第一一二條第六項 規定之起源及目的

按“功能手段語言”之敘述在1907年的美國專利公報中所公告之Bullock申請案就已出現^(註3)。因為此種敘述只針對申請專利範圍中之組合式標的(Combination-type subject matter)之

元件作功能性的限制(Functional Limitation)，而不針對達成該功能之具體結構(structure)加以描述，這樣的敘述係企圖請求期望的最終結果而非完成該結果的方式。因此被最高法院認為未特別指出(particularly point out)所請之標的物(參照美國專利法第一一二條第二項)而被拒絕授予專利^(註4)，蓋此種功能性敘述很可能包括非由發明人所發明之習知元件，甚至可能包括尚未發明之元件。因此，此種撰寫方式迭有爭議。為避免實務上不斷出現此種爭議，美國遂於1952年^(註5)在專利法第一一二條修正案中加入第三項之規定^(註6)，並於1978年修正成第六項，以方便申請人撰寫申請專利範圍中之元件並取得合法之地位。

註3： 請見 John L. Landis, "MECHANICS OF PATENT CLAIM DRAFTING," Second Edition, p.53, 1978, Practising Law Institute。該 Bullock 申請案中所用之功能手段語言如下：

In a device of the class described, means for transferring clothes-carrying rods from one position and depositing them on a suitable support.

註4： 同註3之書籍，p.54。

註5： Robert Patrick Merges, "PATENT LAW AND POLICY," Second Edition, .925, 1997, The Michie Company.

註6： 1952年修正之專利法第一一二條第三項之原文(1978年時修正為第六項)如下：
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.

惟在解釋(construe)該功能性敘述元件涵蓋(cover)之範圍時，仍須將其範圍限制在說明書所述之結構、材料、動作及其均等者(Equivalents)，而非得允許該元件包括習知及尚未發明之元件。惟該第六項文字中之均等者(equivalents)常被國人誤解為專利侵害鑑定時所運用之"均等論"(Doctrine of Equivalents)。

四、均等者與均等論之異同

為避免"均等者"之觀念與"均等論

"之觀念混淆，美國專利審查基準手冊特別綜合歷年來之判決後說明^(註7)：

「均等論係侵權行為所引起之問題。如果被告之產品或方法並沒有字面(literally)侵害獲准專利之發明，該被告產品或方法仍可能構成均等論所定之侵害。根本的客觀質疑在於：被告產品或方法包含了與該發明之每一個元件完全相同(Identical)或均等(Equivalent)的元件嗎？請見 1997 年 Warner-Jenkinson 公司對 Hilton Da-

註7：美國專利審查基準手冊 (Manual of Patent Examination Procedure) 1997 年 7 月 3 日版第 2186 節 (section) 之原文如下：

The doctrine of equivalents arises in the context of an infringement action. If an accused product or process does not literally infringe a patented invention, the accused product or process may be found to infringe under the doctrine of equivalents. The essential objective inquiry is: "Does the accused product or process contain elements identical or equivalent to each claimed element of the patented invention?" Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., ** U.S. **, 65 U.S.L.W. 4162, __, 41 USPQ2d 1875 (1997). In determining equivalence, "[a]n analysis of the role played by each element in the context of the specific patent claim will thus inform the inquiry as to whether a substitute element matches the function, way, and result of the claimed element, or whether the substitute plays a role substantially different from the claimed element." 41 USPQ2d at 1875.

35 U.S.C. 112, sixth paragraph permits "means or step plus function" limitations in claims to combinations, "with the proviso that application of the broad literal language of such claims must be limited to only those means that are equivalent to the actual means shown in the patent specification. This is an application of the doctrine of equivalents in a restrictive role, narrowing the application of broad literal claim elements." 41 USPQ2d at 1870. <Accordingly, decisions involving the doctrine of equivalents> should be

considered, but <should not unduly influence a determination under 35 U.S.C. 112, sixth paragraph during *ex parte* examination.

vis Chemical 公司之判決。在決定是否均等 (equivalence) 時，『分析該特定申請專利範圍中之每一個元件所扮演之角色將可使上述質疑因以下之問題而有了解答：

- 是否有替代性元件與該所請之元件的功能(function)，方式(way)及結果(result)相一致。
- 是否該替代性元件扮演實質上 (substantially) 不同於該所請元件之角色。』41 USPQ2d at 1875。

美國專利法第一一二條第六項允許對組合式之申請專利範圍以 "手段加功能或步驟加功能" 方式作限定，但是此種申請專利範圍之最廣的字面 (literal) 用語的適用必須僅限於與專利說明書中所示之實際裝置 "均等" 之裝置。這是一種以限縮 (restrictive) 的方式來適用均等論之情況，亦即窄化了 (narrowing) 最廣之字面所請元件之適用。因此，牽涉到均等論之判決都應予考慮，而不可不當地影響申請階段之審查時 (ex parte examination) 據第一一二條第六項所下之判斷。」

由上述美國專利審查基準手冊之說明可知，美國專利局於審查專利申請案時，以說明書中所述之 "均等者" (Equivalents) 來認定該申請案所請之元件可涵蓋之範圍，而到了侵權鑑定階段時，法院則採用 "均等論" 來認定該所請元件可能涵蓋之範圍。詳言之，該均等者在解釋上是指結構 (structural)、材料或動作上之均等 (見註 6 美國專利法第一一二條第六項) 或完全相同 (identical)，也就是僅在字面侵害的領域內討論該均等者與說明書所揭露或檢索出的引證資料中習知元件之異同，亦即僅論究該功能手段語言是否具有新穎性。如有不同，尚須論究該種不同是否符合 "非顯而易知性" (non-obviousness) 之規定 (參照美國專利法第一〇三條)。至於 "均等論" 是指若該所請元件獲得專利而被侵害時，為免侵權者利用被告產品之構成元件與該專利之元件只因些微的差異或無實質上^(註 8)的不同而迴避侵害。因此，即便在無字面侵害 (literal infringement) 的情況下，仍進一步論究該被告產品之構成元件是否實質上

註8： Peter D. Rosenberg, "Patent Law Fundamentals," PP.14-32, 1994 年；此書對 "實質上" 之用途及解釋分別如下：

Its purpose is to prevent avoidance of literal infringement by minor changes that do not cause loss of an invention's benefit.

Given its ordinary and accustomed meaning, "substantially all" means a large or considerable amount of the whole; not everything, but almost everything.

與該專利之元件相同。因此，"均等者"與"均等論"的使用時機、目的與意涵範圍完全不同。換言之，就時間上而言，申請階段所比較之元件是指所請標的之元件與習知技藝中之元件；而侵害鑑定階段所比較之元件則是所請標的之元件與習知技藝中之元件及申請當時尚未發展出來而其後才發展出來之元件^(註9)。就討論的深度而言，均等論是在無字面侵害的情形下，進一步就所涉元件間的不同進行實質均等的討論。其中習知技藝元件若於申請階段被申請人認為與所請元件不同時，即會因該習知技藝元件係屬公共領域 (public domain) 之元件，而在侵權階段時被認定不構成侵害。因此，"均等者"與"均等論"之差異就量的方面而言，係在於被認為均等者之元件的數量有可能與構成"均等論"下之均等

元件的數量相同或較少。

綜上所述，吾人應注意"均等者"與"均等論"雖只有一字之差，一旦混淆，其結果將失之千里。

五、我國軟體審查基準中"功能手段語言"之制定過程所引發之爭議及其他問題

瞭解到上述美國實定法上"均等者"與審判實務上"均等論"之不同後，吾人回過頭來看我國該軟體審查基準中引用美國"功能手段語言"此種撰寫方式時所產生的一些問題。

在中央標準局於87年5月15日假政大公企中心舉辦之公聽會時，所提供之「電腦軟體相關發明」審查基準草案中曾出現"均等" (Equivalents) 一語^(註10)，當時曾有人認為是否均等之問題應待侵害鑑定

註9：中央標準局85年11月出版之「專利侵害鑑定基準」第34及35頁討論「均等成立要件之判斷基準時」此一議題，偏向採行侵害時說。亦即判斷申請專利範圍中之元件的均等者在侵害鑑定時，非僅限於申請日之前之習知元件，尚有可能擴及侵害時才發展出來之元件。

註10：當時之原文如下：

「功能手段語言 (Means Plus Function Language) 係用於界定物或方法發明的特徵，審查委員一定要依據說明書所揭露之結構或步驟及其均等 (Equivalents) 解釋該請求項的限制。所以審查委員一開始就應嘗試將請求項內的功能手段元件關連到文字描述內描述該功能手段元件的所有說明。

審查委員所給予功能手段限制最廣的合理解釋，應與說明書描述該功能手段元件的所有相關結構或步驟及其均等一致。」

上述之 "均等" 在本文中譯為 "均等者"，在裝置的發明上或可譯為 "均等物"。時才可加以判斷，故質疑該用語出現在該軟體審查基準之妥當性。中央標準局為避免上述疑慮，故最後決定刪除該用語及與該用語相關的兩段敘述，而改以「實質近似」或「可輕易置換」及與其相關的敘述取代。此項取代雖可從字面上規避掉 "均等者" 及 "均等論" 兩者混淆所引起之爭議，但「實質近似」與「可輕易置換」二

者反而在實際上與 "均等論" 所探討之實質上相同 (substantially the same) 以及置換容易性與置換可能性的問題一致^(註11)。結果非但沒有規避掉上述疑慮，反而真正造成均等者與均等論的混淆。又，「可輕易置換」的概念係屬「顯而易知性」概念的一種^(註12及13)。結果，甚至造成專利法上新穎性與非顯而易知性^(註14) 觀念之混

註11: 請見註9之基準第33及34頁，該基準對均等論之狹義定義涵蓋專利發明之構成要件的置換可能性與置換容易性。

註12: 行政法院82年8月19日判字第1898號判決：

「...按凡對於物品之形狀、構造或裝置，首先創作，合於實用之新型者，得依法申請專利，固為專利法第九十五條所規定，惟若非首先創作或不合於實用者，自不得申請專利；又申請前已見於刊物或已公開使用他人可能仿效者，或運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者，依同法第九十六條第一款前段及第五款規定，即非新型。...雖本案可由微動開關代替液態開關達其作用之裝置，未見於引證資料，然於此種證據傾倒自動切斷電源裝置中液態開關與微動開關兩者僅係等效之互換，為熟知該項技藝人士所易於轉知者，故本案難謂首先創作，認本案有違專利法第九十五條、第九十六條第一款及第五款之規定，乃為『本案異議成立，應不予專利』之審定。...」

此一判決認為習知元件與申請專利之發明或創作之構成元件間具有等效互換性時，該構成元件不具非顯而易知性。又，該舊法第九十六條第五款類似於現行專利法第九十八條第二項。

註13: 中央標準局83年10月出版之「專利審查基準」第1-2-22及1-2-23頁將有關構成要件置換問題歸納於「進步性」的概念下討論，其原文如下：

構成要件置換之發明，係將他發明之構成要件之一部分，以其他已知之構件來置換之發明而言。如此之置換可產生突出的技術特徵或顯然的進步，此種構成要件置換之發明，視為非能輕易完成。惟如此之置換如未能產生突出的技術特徵或顯然的進步時，則視為熟知該項技術者所能輕易完成。

註14: 我國現行專利法第二十條第二項及第九十八條第二項一般稱之為 "進步性"，"創造度" (inventive step) 或 "非顯而易知性" (non-obviousness)。又，中央標準局83年10月出版

之「專利審查基準」第 1-2-22、1-2-23、2-2-19 頁亦將發明或新型構成要件之置換問題，置於「進步性」判斷原則下討論。

淆。因此，上述取代不但沒有解決問題，反而使爭議問題增加。其實，中央標準局當時只要將美國專利法第一一二條第六項之均等者的涵義與侵害鑑定時之“均等論”的本質加以闡釋，上述之疑慮應可獲得澄清。本文建議於適當時機改回原先較正確之用語及與其相關之敘述。

六、「手段功能語言」的撰寫方式是否合乎我國專利法的規定

我國專利法第二十二條第四項規定：「申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」專利法施行細則第十六條第二項復規定：「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。」上述條文規範了申請專利範圍應有之實質技術內容（註：上述規定之用意與美國專利法第一一二條第二項之用意類似^{註15}）。功能手段語言的撰寫方式是否符合上述規定，在我國實務上存在正反兩極之看法。中央標準局雖同意此種撰寫方式，已知“前言”中敘述。惟中央標準局過去亦曾據上述

法律規定要求申請人具體界定以功能手段用語撰寫之元件，亦即要求申請人清楚界定該元件之形狀、結構而不准以功能性敘述 (Functional Description) 的方式籠統界定，以免該元件之用語涵蓋習知元件或甚至尚未發明之元件。這樣的顧慮似乎不無道理，惟有些性質特殊的發明根本無法以一個較具體的元件來涵蓋可予保護之各種同一功能元件，亦即無法找到一個業界已認同之合理的特定上位用語 (Generic Term) 來界定其欲涵蓋之同族下位元件 (Species Element)，所以只好採用此種“功能手段語言”來界定該元件。故使用功能手段用語乃不得不然之界定方式。

惟此種“功能手段語言”頗難從申請專利範圍來確認其涵蓋的下位元件，因此常常引起範圍過於廣泛之疑慮。中央標準局雖依據專利法第五十六條第三項後段規定所定之“必要時”一語來為該功能手段語言之合法性解套。此種做法固可在特殊情況時，從解釋上解決上述用語涵蓋過廣的問題，自有其方便之處。惟這種方

註15：美國專利法第一一二條第二項之規定如下：

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

便似只能用於侵害鑑定之時，恐無法解決是否有違專利法第二十二條第四項及同法施行細則第十六條第二項之問題。實務上曾發生含有功能性敘述的元件之申請案在爭議階段，被異議人或被舉發人以專利法第五十六條第三項後段之規定，來為該具爭議之元件作解釋而拒不按上述規定修正申請專利範圍之情事。在此爭議性之案件中，中央標準局不問發明之性質如何，即逕認為該解釋亦合乎該項規定中所謂「必要時」之適用情況，這樣無異鼓勵申請人迴避專利法第二十二條第四項之撰寫規定而盡量以功能手段語言這種特殊寫法來界定所請之元件。為釐清專利法第二十二條第四項與第五十六條第三項後段之規定的適用範圍，或為避免後者所指之「必要時」的不確定法律概念遭致濫用，實有必要仿照美國專利法第一一二條之規定，在其第二項之原則性規定（請見註 15）外，另設類似其同條第六項之例外性規定，以確立「功能手段語言」的法律地位與效果。否則，從法律優位原則的角度觀之，以法律位階上低於專利法之審查基準來允許「功能手段語言」之敘述且又不說明在何種情

況下才可允許此種敘述方式，將來頗有可能造成專利法第二十二條第四項與第五十六條第三項後段規定界限不明而引起爭議的情況。此種功能手段語言的使用情況並不限於軟體相關之發明，如短期內無法修改專利法以平息上述爭議，似宜儘早補充「專利審查基準」總則的規定，俾使大眾明瞭在那些情形下申請專利範圍可包含「功能手段語言」之界定用語。與美國相同，以功能手段語言方式撰寫組合式請求項之元件在我國亦造成爭議，然而美國已從立法上清楚規定可用此種簡便的方式，並進一步規定，即便採用此種方式，在解釋其涵蓋之元件時亦只能包涵說明書中之均等結構、材料或動作者。至於是否須在撰寫形式上修正申請專利範圍俾界定該元件之結構、材料或動作，美國專利局原則上並不嚴格要求，而只從參照說明書的方式在解釋上限縮其均等者，除非說明書未限定對應於該元件之結構、材料或動作^(註16)。

七、其他無法在申請專利範圍中具體指明申請專利之標的、技術內容及特點之情形

註16： 同註7，第2184節，標題："MERE ALLEGATIONS OF NONEQUIVALENCE ARE NOT SUFFICIENT"。

當然，申請專利範圍撰寫上存在之不確定 (indefiniteness) 問題，尚不止「功能手段語言」表達方式一端。例如上述 83 年 10 月出版的「專利審查基準」規定：有關合金成分組成相互特定關係之發明，得以引述說明書之行數或圖式之元件符號來撰寫請求項^(註17)。此種撰寫方式原則上係違反專利法施行細則第十六條第七項後段之規定：獨立項或附屬項之內容不得僅引述說明書之行數或圖式之元件符號，此一規定即用以排除一般實際上所謂之"混雜式權項" (omnibus claim)。然而，此種合金成份的權項撰寫方式乃不得不爾者。

八、結語

我國專利法並未將功能手段語言

此種特殊之申請專利範圍撰寫方式予以明文規定，又未列舉所謂「必要時」之情況，故常在實際運作中爭議不斷。足見該種撰寫方式影響當事人權益至鉅並有害法的安定性。按中央法規標準法第五條第二及四項規定，關於人民之權利義務或其他重要事項應以法律定之。若能從修改專利法著手而非僅在不必然具備法律拘束力之「專利審查基準」中規定，似較易避免行政機關誤用或甚至濫用權力。如能將顯具爭議性之問題，從法律層面尋求解決，當可減少當事人、專利專責機關及社會大眾普遍存在之疑慮。（作者現任職於理律法律事務所，本文純屬作者個人見解，不代表事務所立場）

註17： 中央標準局，「專利審查基準」，83年10月，第1-3-17頁。