

有關手段功能用語申請專利範圍解讀之 美國法院判決介紹

劉國讚*

壹、前言

一、手段(步驟)功能用語之申請專利範圍

在專利說明書之申請專利範圍中，手段功能用語(means plus function language)¹是物之請求項的撰寫方式之一；步驟功能用語(step plus function language)則是方法請求項的撰寫方式之一。「物之發明通常應以結構或性質界定申請專利範圍，方法之發明通常應以步驟界定申請專利範圍，惟若某些技術特徵無法以結構、性質或步驟界定，或者以功能界定較為清楚，而且依發明說明中明確且充分規定的實驗或操作，能直接確實驗證該功能時，得以功能界定申請專利範圍。」²

當申請專利範圍中物之技術特徵以手段功能用語，或方法之技術特徵以步驟功能用語表示，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（專利法施行細則第18條第8項），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。

以物之請求項為例，若依請求項界定之功能來解讀，因可達成某一功能之結構甚多，常常有很寬廣的範圍，若只能限縮在發明說明中所界定之結構及其均等範圍，則又相當狹小。因此，一請求項是否屬手段功能用語，關係到其權利範圍應以請求項或以發明說明所載為準。究竟何

收稿日：96年11月23日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組組長。

¹ 原文「means」一詞在我國專利法施行細則第18條第8項稱為「手段」，亦有稱「裝置」者，本文從施行細則。

² 專利審查基準第二篇第一章3.5.3節。



種撰寫形式才是手段功能用語？其判斷之規則為何？又如何撰寫才能達到範圍明確之要求？爰有探討之實益。

我國有關手段功能用語請求項，在舊專利法施行細則及專利審查基準均無規範，首度出現於法規是在特定技術領域之電腦軟體相關發明中³，這與當時在電腦軟體相關發明專利申請案中已出現大量此種撰寫方式，不予規範則無法解決實務問題有關⁴。

由於實務出現此種撰寫方式者，以美國人申請者為最多，實際上有關此一撰寫方式之解讀，亦以美國累積最多之實務判決，我國現行專利法施行細則之規範，亦是源自美國專利法。因此，本文將以美國判決資料進行探討⁵。

二、美國有關手段(步驟)功能用語之規定

(一)立法沿革

美國專利法早期就申請專利範圍是否可用手段功能用語來敘述並無規定。1943年，第2156519號專利權人Walker起訴Halliburton oil well cementing公司侵害其專利權，被告反訴專利無效。系爭專利請求項為手段功能用語⁶，地院判決專利有效且侵權成立，上訴法院維

³ 專利審查基準，特定技術領域之電腦軟體相關之發明，頁1-8-25，88年1月。

⁴ 此一規範是否有基準超越母法之問題，當時亦引發討論，參見徐瑞如，「電腦軟體相關發明」專利審查基準中之「手段功能語言」在我國運用之疑慮及解決之道，智慧財產權月刊，88年12月。

⁵ 另有關日本就功能請求項之實務，可參見黃文儀，日本功能請求項之探討(上)(下)，智慧財產權月刊，93年8、9月。

⁶ 系爭第1請求項如下：In an apparatus for determining the location of an obstruction in a well having therein a string of assembled tubing sections interconnected with each other by coupling collars, means communicating with said well for creating a pressure impulse in said well, echo receiving means including a pressure responsive device exposed to said well for receiving pressure impulses from the well and for measuring the lapse of time between the creation of the impulse and the arrival at said receiving means of the echo from said obstruction, and means associated with said pressure responsive device for tuning said receiving means to the frequency of echoes from the tubing collars of said tubing sections to clearly distinguish the echoes from said couplings from each other.

持地院判決⁷。但 1946 年最高法院判決推翻下級法院判決，指出系爭專利第 1、13、14、15、17 請求項有違當時專利法第 33 條應完整、清楚、精確的要求而認定專利無效⁸。其後，為了讓此種敘述法有清楚之規範，國會乃於專利法明定。⁹

(二)判斷是否為手段(步驟)功能用語請求項

如今，手段功能用語早已是美國專利法所容許的撰寫方式之一，美國專利法第 112 條第 6 項(以下簡稱§112¶6)規定：

「一請求項之一技術特徵可以用一手段或步驟用以完成一特定功能而無結構、材料、或動作予以支持的表示方式，該請求項將被解讀為包含在發明說明及其均等中對應的結構、材料或動作。」

判斷一請求項是否屬手段功能用語在實務上未必容易，美國法院在侵權訴訟中產生錯誤判斷者不乏其例，美國專利商標局(USPTO)在專利審查階段判斷錯誤者亦曾發生。為了讓大眾有明確的規則可循，USPTO 將歷年聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱 CAFC)有關手段功能用語及步驟功能用語之相關判決，整理出下列規則列於專利審查手冊(Manual of Patent Examining Procedure，以下簡稱 MPEP)中：

申請專利範圍記載符合下列三項條件者即推定為手段(步驟)功能用語¹⁰：

1. 必須使用「...手段用以 (means for)」或「...步驟用以 (step for)」來界定請求項的技術特徵。

⁷ 1943 WL 8409(1943)；146 F.2d 817(1944)。

⁸ 329 US 1,67 S.Ct.6。系爭專利「測量井中阻礙物位置之手段」是一改良先前技術之裝置，最高法院認為系爭請求項以功能的敘述方式，無法得知有多少種不同形式的裝置的可能性，未來因科技之發展仍可能有超出目前已知資訊之不同裝置以完成請求項所述之功能。如果該請求項有效，在專利權期間，沒有任何一種實際相當於系爭請求項功能的裝置(不論現在已知或未來發明)可被使用。

⁹ 有關國會立法沿革，可參見徐瑞如文章，頁 45，註 4。

¹⁰ (A)the claim limitations must use the phrase “means for” or “step for”; (B)The “means for” or “step for” must be modified by functional language; and (C) the phrase “means for” or “step for” must not be modified by sufficient structure, material, or acts for achieving the specified function. 參見MPEP，頁 2100-227，Rev.5, Aug.2006。



2. 必須用功能語言來對應該技術特徵中之「...手段」或「...步驟」。
3. 技術特徵中之「...手段」或「...步驟」用語，不可存在達成該特定功能之充分之結構、材料或動作敘述。

前述第一項規則，一項技術特徵未使用「...手段用以」或「...步驟用以」時，原則上不予推定為手段(步驟)功能用語。若申請人本意是手段功能(步驟)用語，可以將申請專利範圍修正為使用「...手段用以」或「...步驟用以」，或申復並指出該技術特徵之限制條件的功能用語。

而在第二項規則，至少要有部分技術特徵是敘述該特徵所實現之功能，並且該功能在發明說明或圖式有對應的結構、材料或動作。即使使用「...手段用以」或「...步驟用以」，但未以特定功能連接該手段或步驟，仍非手段(步驟)功能用語。例如在請求項標的敘述用途或結果但技術特徵未以功能限定者，或某技術特徵未以其所實現之功能予以修飾者，均不滿足本項要求。

在第三項規則，雖然已用功能語言敘述該技術特徵，但該技術特徵本身已有充分之結構、材料或步驟描述，則該技術特徵仍非手段或步驟功能用語。

判斷申請專利範圍之敘述是否為手段(步驟)功能用語時，採每一技術特徵各別判斷為原則。

(三)手段(步驟)功能用語請求項之明確性要求

美國專利法第 112 條第 2 項(以下簡稱§112¶2)規定：「說明書要有一或多項請求項特別指出和清楚請求申請人就其發明所欲保護之內容。」

本項規範旨在要求申請專利範圍請求項應明確界定其所欲保護的內容，以供大眾瞭解，若不能清楚界定，則可作為不予專利或專利無效之事由。然而，當請求項敘述未達不明確之程度，僅是用語或用詞產生解讀之歧異，則未達專利無效之程度。

手段(步驟)功能用語請求項是以發明說明及其均等中對應的結構、材料或動作來解讀，當發明說明欠缺對應的結構、材料或動作時，或者對應那一結構、材料或動作產生疑問時，即產生手段(步驟)功能用

語請求項是否滿足§112¶2 要求之問題。USPTO整理相關判決後得到判斷規則如下¹¹：

- (1) 如果對應的結構、材料或動作在發明說明以特別的詞敘述，且所屬技術領域具有通常知識者可以由發明說明指出該結構、材料或動作，則滿足§112¶2¹²。
- (2) 如果對應結構、材料或動作在發明說明用較廣的上位用語，且詳細內容藉由參考其他文件而結合。審查者必須檢視該發明說明，在未依賴結合文件下，且以「所屬技術領域具有通常知識者」分析以決定是否所屬技術領域具有通常知識者可以指出對應之結構以完成該功能以滿足§112¶2 的明確性要求。¹³
 - (a) 如果所屬技術領域具有通常知識者能由發明說明指出完成該功能之結構、材料或動作，則滿足§112¶2。¹⁴
 - (b) 如果所屬技術領域具有通常知識者不能由發明說明指出完成該功能之結構、材料或動作，申請人將被要求修正發明說明以包含該結合參考文獻以清楚連結(clearly link)該結構、材料或動作。申請人不必把整份參考文件都加入發明說明中。只要引用相關之部分即可。¹⁵

三、本文目的

基於我國專利法施行細則有關手段(步驟)功能用語請求項之規定係源自美國專利法，實務個案之審查基準勢必跟隨美國相關基準，前述MPEP之規則對我國專利審查實務有重要參考價值。而為了瞭解前述規則形成之原因，及能正確運用前述之規則，本文整理相關CAFC判決後，摘出較具代表性之判決介紹如後，以提供專利實務界參考。

¹¹ MPEP，頁 2100-232,233。

¹² Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc., 198 F.3d 1374。

¹³ Default Proof Credit Card System, Inc. v. Home Depot USA, 412 F.3d 1291。

¹⁴ In re Dossel, 115 F.3d 946。

¹⁵ Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc., 198 F.3d 1374。

貳、判斷是否為手段功能用語請求項有關之判決

一、集塵裝置專利申請案事件¹⁶

1. 事實概要

系爭專利申請案是一 Donaldson Company 申請之「集塵裝置」專利申請案，發明人為 Frederick E. Schuler(以下簡稱 Schuler 專利)，USPTO 審查官審查時引用先前技術第 3421295 號專利案(以下簡稱 Swift 專利)予以核駁。申請人訴願，專利訴願暨牴觸委員會(簡稱BPAI)於 1991 年 1 月 30 日維持原核駁之決定時未再引用第二件先前技術。申請人上訴至 CAFC。

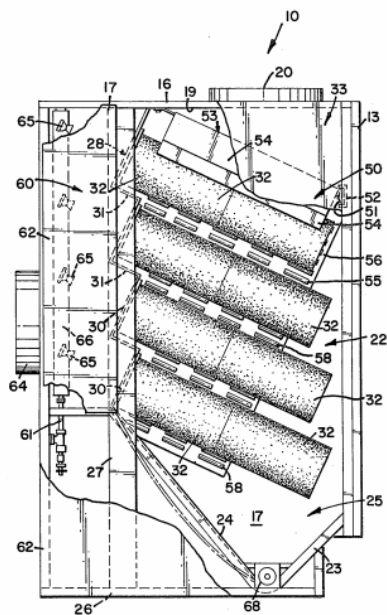


圖 1 Schuler 專利

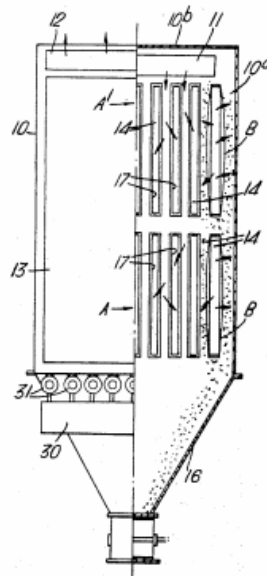


圖 2 Swift 專利

2. Schuler 專利之系爭請求項

一空氣過濾裝置用於過濾含有微粒之空氣，該裝置(10)包含：
一殼體含有一空氣清淨室(60)和過濾室(22)，該殼體有上壁(16)、一封閉

¹⁶ In re Donaldson Company, Inc., 1994 年 2 月 14 日 CAFC 判決，16 F.3d 1189。

本月專題

底部(26)、和連接該上壁(16)之複數個邊壁(17,62)；

一骯髒空氣入口(20)連接於該過濾室(22)，位於該殼體之一邊壁(16)而通常位在高於該乾淨空氣出口(64)處；

分開該乾淨空氣室(60)和該過濾空氣室(22)的手段，包含固定彼此分開且位於過濾室(22)之複數過濾元件(32)的手段，每一元件(32)與該空氣出口(64)有流體之連通；

噴射清潔手段(65)，在該出口(64)和該過濾元件(32)之間，以清潔每一過濾元件；

一底部(25)位於該過濾室(22)，用來收集微粒，該底部有對應因該清潔手段(65)而在該室(22)增壓的手段(24)，用以將粒狀物往朝下方向移至該底部(25)的最底部(68)以移到該裝置(10)之外¹⁷。

3. 判決要旨

CAFC 認為前揭系爭請求項之技術特徵應適用§112¶6，因此必須以對應發明說明所揭示之結構來限定。

在發明說明中，Schuler 專利敘述：最底部用來收集移除之微粒。收集部分含有一斜面，是由噴射清潔手段操作時，可反應室內壓差之撓性物所構成。

收集部分之斜表面，當室內因噴射清潔手段進行而增壓時，可朝外或有撓性。撓性移動可讓空氣將灰塵從過濾元件帶向收集區，避免灰塵再度聚積於鄰近之過濾元件。而且，撓性表面有阻尼作用，可降低噴射清潔手段之噪音。

Schuler 專利進一步在發明說明描述對應請求項「手段，反應壓力」如下：大表面 24 被設計成一個可移動之隔膜，可反應噴射清潔手段操作時，骯髒空氣室 22 之壓差。隔膜 24 由彈性加強橡膠薄材製成。然而，任何足夠強度及撓性之材質皆可使用，薄金屬材也有撓性。

當噴射清潔手段操作時，隔膜 24 朝外移動或遠離元件 32 以反應骯

¹⁷ 畫底線部分即為爭論的技術特徵。



隣空氣室 22 之增壓。朝外的撓性移動如圖 1 之虛線所示，壓力失去後即回復原位。反應壓力的撓性物 24 有以下重要功能：(1)該移動允許空氣帶灰塵向下朝向漏斗；(2)防止已移除之灰塵和微粒再度積於附近之過濾元件；(3)協助降低噴射清潔手段的噪音和震動；(4)協助已在隔膜上之粒狀物朝向螺旋輸出器 68。

引證案 Swift 專利的收集器並未教示或建議 Schuler 請求項所界定之撓性壁，或類似隔膜構造。因此系爭請求項之發明並非顯而易見的。

最後，CAFC 判決撤銷 USPTO 不予專利之決定。

4. 小結

本件系爭請求項因被 CAFC 解讀為適用§112¶6，而以發明說明所揭露之結構限制的結果，與原用以核駁的先前技術有所區別，而撤銷原不予專利之審定。「噴射清潔手段」中的「增壓手段」完全符合適用§112¶6 之三條件，可謂是一典型案例。

當請求項技術特徵被認定為手段功能用語時，必須就其對應發明說明之結構或材料做最寬廣合理之解讀¹⁸ (broadest reasonable interpretation)。

還有，判斷是否適用§112¶6 時，是就請求項每一技術特徵各別判斷¹⁹，本案例只有「噴射清潔手段」是否適用§112¶6 有爭執，其餘之技術特徵都是結構之敘述。

二、油井管連接器專利侵權事件²⁰

1. 事實及案情概要

專利權人 Watts 起訴，指稱 XL Systems, Inc.(簡稱 XL 公司)侵害其有關油井管路連接頭的物品專利權，德州東區地院(The United States District Court for the Eastern District of Texas)作出不侵權之簡易

¹⁸ MPEP，頁 2100-227，Rev.5. Aug. 2006。

¹⁹ MPEP，頁 2100-229，Rev.5. Aug. 2006。

²⁰ Jonh D. Watts v. XL Systems, Inc.，2000 年 11 月 14 日 CAFC 判決，232 F.3d 877。

判決(summary judgement)。專利權人上訴至 CAFC。

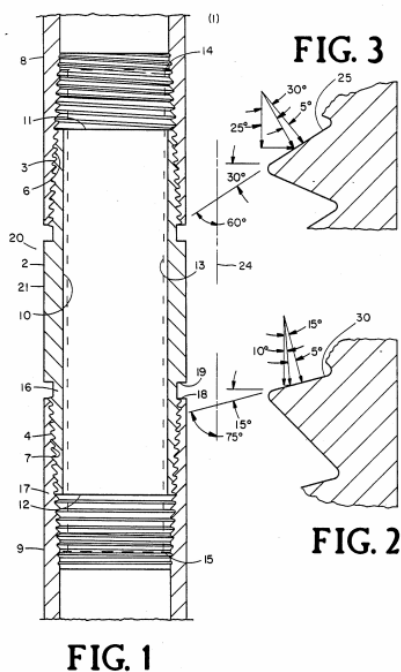


圖3 '717 專利之第 1 圖(本發明示意圖)、第 2 圖(本發明螺紋齒形)

第 3 圖(傳統螺紋齒形)

本件原告有兩件專利，美國專利第 4813717 及第 5143411 號，其中 '411 專利是第 '717 專利之部分連續申請案，系爭請求項為第 '717 專利的第 2 及第 18 項，'414 專利的第 1 項，雙方當事人均同意 '717 專利第 18 項具代表性。

2. 系爭'717 專利第 18 請求項

一種高效率連接器用於油井管路或類似物之接頭，包含：

至少兩個接在一起的管和形成管之接頭，每一管接頭有一不大於管壁平均厚度的第一端和錐形內螺紋；該接頭有一錐形外螺紋的第二端，其外形尺度可讓此種接頭可以直接密封連接至另一此種接頭



²¹；該螺紋有充分之長度和錐度可讓第一端在最小直徑之螺紋的管壁強度至少為管接頭平均管壁強度的四分之三。

3. 判決要旨

本案有關被訴侵權對象物與系爭專利之比對，雙方當事人均同意：(1)若請求項兩技術特徵所用功能敘述為手段功能用語，則被告未侵權；(2)被告在連接管端並未使用不同的錐形角度；(3)被告使用的錐形角並非實質不同。

地院將系爭請求項兩功能敘述均解讀為手段功能用語，因此必須限制在發明說明所對應之結構，發明說明就系爭技術特徵界定為「只用非對稱的錐形角度產生密封效果」。因而作出不侵權之判決。

CAFC 基於以下三點，認為系爭請求項之技術特徵雖有功能描述，但並非手段功能用語：(1)該技術特徵並未使用「手段」一詞，故不予推定為手段功能用語。(2)該技術特徵之限制條件對該行業者可以合理完全瞭解其結構，故前述推定不能推翻；具體言之，「一錐形外螺紋的第二端」是讓「錐形外螺紋」連接「第一端」為該行業者可合理瞭解其意義之結構敘述。(3)發明說明清楚揭示密封功能用內鎖螺紋來達成。

雖然系爭請求項不適用§112¶6，而必須用正常的解讀方式，但CAFC 認為，「外螺紋之外形尺度讓此種接頭可以直接密封連接至另一此種接頭。」中「外形尺度」之界定並不清楚，因此必須參考發明說明以資明確，而發明說明就此一密封效果的外形尺度只揭露「非對稱的錐形角度」。因而，CAFC 判決維持地院原判決。

4. 小結

在判斷手段功能用語之第一項規則中，若未使用「手段用以」一詞，即不予推定為適用§112¶6，雖然此一推定在該技術特徵以功能敘述(第二項規則)而無充分之結構(第三項規則)時可以推翻之。然而，此一

²¹ 本段原文為：a second end formed with tapered external threads dimensioned such that one such joint may be sealingly connected directly with another such joint。

功能敘述必須能達到足以推翻原推定之明顯程度，而本案尚未達此程度。

在專利申請案審查階段，若申請人的本意是適用§112¶6，可以：(1)修正請求項以「手段用以」的詞來敘述，或(2)申復舉出有功能敘述之理由，且該功能敘述在請求項中並無充分之結構敘述²²。USPTO在審查時亦有責任予以釐清是否適用§112¶6。但在侵權訴訟階段則有不同，此時專利權人已失去修正之機會，只能由法院解讀之²³。

物之請求項有關予以推定適用§112¶6 之用語在美國只有「means for」，其他的詞均會被推定為不適用§112¶6。我國實務上則曾見「手段用以」、「裝置用以」或其他類似的詞。

三、噴墨印表機專利侵權事件²⁴

1. 事實概要

Signtech USA, Ltd.(以下簡稱 Signtech)告 Vutek, Inc.(以下簡稱 Vutek)公司，指稱被告侵害其美國專利第 5376957 號噴墨印表機專利。Vutek 公司反訴原告侵害其美國專利第 4914522 號，在反訴中，Signtech 主張 '522 專利無效。美國德州西區地院(the United States District Court for the Western District of Texas)否定 Signtech 公司的侵權之訴，並認為 '522 專利有效，且發現 Signtech 故意侵害 '522 專利，依 35 USC 284，雙方同意基本的損害額為\$140,000。法院判決 Signtech 應支付前述基本損害額，加上\$420,000 的懲罰損害額，並對 Signtech 發出不得再為侵害之禁止令。Signtech 不服地院判決上訴至 CAFC。

²² MPEP，頁 2100-228，Rev. 5, Aug.2006。

²³ In re Aletz, 893 F.2d 319(1989)；Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc., 126 F.3d 1420(1997)。

²⁴ Signtech USA, LTD., v. Vutek, Inc., 1999 年 4 月 8 日 CAFC 判決，174 F.3d 1352。

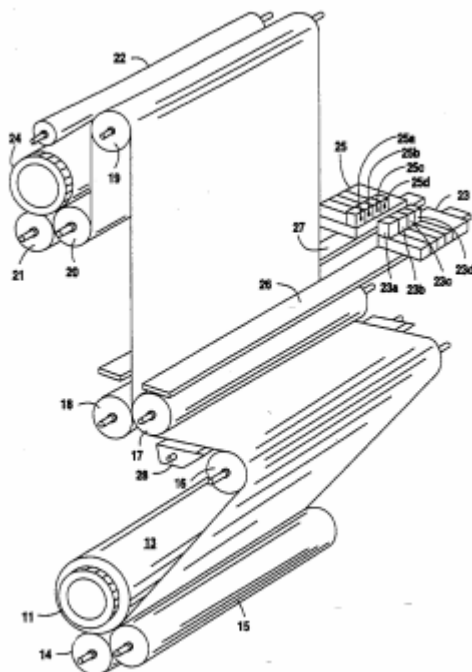


圖 4 '957 專利示意圖

2. 系爭專利

系爭第 '957 號專利案噴墨印表機是一種改良噴頭設計之噴墨印表機，改良之噴頭可以在一基質的相反兩邊印出一影像及其鏡像。適用於廣告牌之印製。

第 1 請求項如下：

一種裝置用於在一基質第一邊上再產生一影像及在該基質第二邊上產生一鏡像，包含有：

一框架；

手段用於產生控制信號代表該影像；

墨水傳送手段位該基質的相反側，該墨水傳送手段與一墨水源流體連通；

手段固定於該框架用以支持該墨水傳送手段；

本月專題

手段固定於該框架上用以帶動該墨水傳送手段相對於該基質；
手段，回應該控制信號，用以控制該墨水傳送手段以產生該影像於該基質的第一邊及鏡像於該基質的第二邊。

系爭第 '522 專利是一「使用寬度噴射模組空氣流來擴大影像的系統和方法」，其噴墨頭只位在基質的一側。

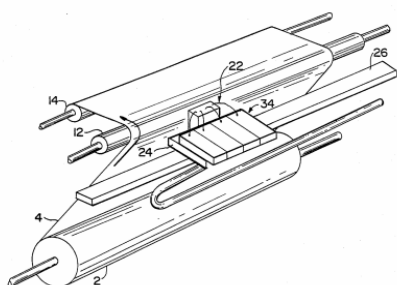


圖 5 '522 專利代表示意圖

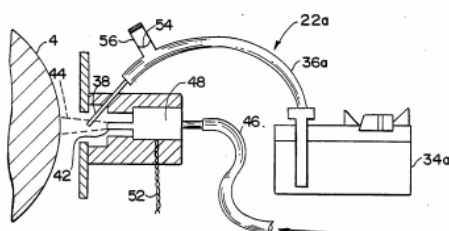


圖 6 '522 專利噴墨頭示意圖

3. 判決要旨

地院法官解讀系爭 '957 專利請求項時，認為適用§112¶6，而以發明說明中完成該對應功能的結構來當作其限制條件。具體言之，「墨水傳送手段」為一「噴墨頭」含有一「第二高壓空氣源」。此一限制條件是因 '957 專利與先前技術(含 '522 專利)區別處在於 '957 專利強調其使用兩空氣源，一用於墨水，另一用於自噴嘴移除過多之墨水，並強調先前技術缺乏第二空氣源而無法產生所需顏色的擴大影像。

基於前述解讀，被訴侵權對象物因缺乏系爭請求項「墨水傳送手段」所需的第二高壓空氣源而無字義侵權。

CAFC 就本案是否為手段功能用語之判斷如下：

請求項技術特徵「墨水傳送手段」使用「手段」與一功能關連，也就是「墨水傳送」。雖然沒有用「手段用以」，但「墨水傳送手段」與「手段用以傳送墨水」相當，因為「墨水傳送」是純功能語言。而且，該技術特徵並無結構敘述以避免適用§112¶6，CAFC 認為適用§112¶6 是正確的。

在適用§112¶6 的情況下，就「墨水傳送手段」的解讀必須限制在



發明說明所揭露該技術特徵之結構及其均等物，發明說明對應該技術特徵之結構敘述是「一第二高壓空氣源」，被訴侵權對象物並無此一結構，故無字義侵權。Signtech 辯稱即使該技術特徵為手段功能用語，發明說明揭示有另一結構，在第 8 圖揭示有使用一單一固定空氣流及寬度噴射模組墨水流以控制墨水於基質上。但因 Vutech 的被訴侵權對象物與此一結構明顯不同，故 CAFC 維持地院有關是否侵權之判決。另外，CAFC 指出 35 USC 284 所定三倍賠償額是內含損害額，故將 Signthch 應支付之賠償額改為內含\$140,000 的\$420,000。

4. 小結

當請求項技術特徵未以「手段用以」敘述時，即推定為不適用 §112¶6(第一項規則)，但此一推定可以推翻之(第二、第三項規則)，本案即是推翻此一推定之典型案例²⁵。

手段功能用語技術特徵的標準句型是「手段用以+(功能敘述)」，例如「手段用以控制該墨水傳送手段」。但在標準句型外尚其他的寫法，本案系爭請求項技術特徵「墨水傳送手段」的句型是「(功能)+手段」即屬一例，此種寫法在手段之前的詞必須是敘述「功能」才適用 §112¶6。但此種寫法是否適用 §112¶6 必須個案判斷，不能因本個案被認定為適用 §112¶6，即將其當作一個規則來判斷是否適用 §112¶6。²⁶

另外，當手段功能用語技術特徵適用 §112¶6 時，對應之結構敘述可參考發明說明所欲解決之技術課題、解決課題之手段來整體考量後再判斷，本件地院採嚴謹的解讀方式，CAFC 表示贊同。

四、外科手術剪刀事件²⁷。

1. 事實概要

²⁵ 類似案例還有 Personalized Media Communications LLC v. ITC, 161 F.3d 696(1998)。

²⁶ MPEP，頁 2100-228，Rev. 5, Aug. 2006。

²⁷ Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 1996 年 8 月 8 日 CAFC 判決，91 F.3d 1580。

專利權人 Greenberg 告 Ethicon Endo-Surgery 公司(以下簡稱 Ethicon 公司)，指稱 Ethicon 公司侵害其美國專利 4674501 號「外科工具」專利。地院作出 '501 專利不侵權之簡易判決。專利權人上訴至 CAFC。

2. 系爭專利

系爭專利是一外科手術用之剪刀，外科醫師使用剪刀在人體內手術時，無法作很大張開動作，只能用一長端進入病人體內，達到手術部位後，以露出人體外的另一端手動操作，讓另一末梢端動作以進行手術工作。在此一程序中，外科醫師可能需要旋轉手術工具之末梢端，先前技術需要旋轉整個外科工具，使得外科醫師以較不方便之位置操作該工具。為解決此一問題，一先前技術設計一輪可讓該工具之軸旋轉卻仍維持把手在容易操作之位置，該設計之輪可自由旋轉，因而外科醫師在操作該工具時必須用一隻手維持該輪在所需的位置。

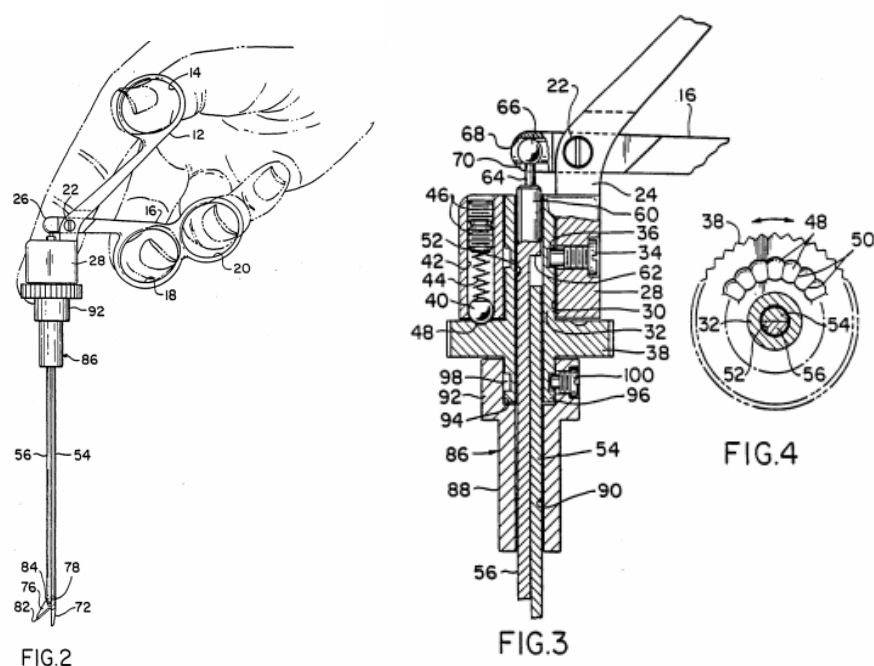


圖 7'501 專利第 2 圖(使用示意圖)、第 3 圖(剖面圖)、第 4 圖(棘動機構之剖面圖)



本件系爭專利與前述旋轉輪很類似，不同處只在使用了「棘動機構」(detent mechanism)避免輪的自由旋轉。系爭第1請求項如下：

一種外科工具包含一對軸向成對和相對可滑動軸，每軸在其末端有操作工具，一套筒固定於該軸基部附近，一軸固定於該套筒彼此共同移動，另一軸經由該套筒自由延伸且其端部露於外，一對手柄元件以銷軸彼此連接且如剪刀般安排由一隻手操作，一手柄固定該套筒以共同軸向移動和相對自由旋轉移動，該套筒和該一手柄以該套筒藉同手之一手指操作的方式安排同時與該手柄動作，一徑向擴大輪在該套筒和該輪和該一手柄有一棘動機構，定義該軸以預定之間隔共同旋轉，該另一手柄附在該自由延伸軸之外露端，該軸以手柄操作彼此相對移動且藉該套筒繞其共同軸旋轉，據此，該工具可相對於該軸之軸線移至所需之旋轉位置。

3. 判決要旨

地院認為該「棘動機構」之敘述有一手段及對應之功能敘述而適用§112¶6，而以發明說明對應之結構解讀，最後認為被訴侵權對象物並無字義侵權亦無均等侵權。地院的主要理由是該「棘動機構」以功能加以敘述而沒有描述特定之結構以完成該棘動功能；而且，雖然「棘動機構」沒有使用「手段」，但在發明說明曾出現兩次「手段」，整體考量之結果，「棘動機構」等同於有「手段用以」之敘述。

CAFC 不同意地院的認定。首先，以功能定義的詞並不能認為就是手段功能用語，此類之詞很多，例如過濾器(filter)、夾持器(clamp)、螺絲起子(screwdriver)、切削器(cutter)等等，這些詞也都可能以功能來定義。「棘動(detent)」一詞在辭典的定義很明顯的是名詞，縱然以功能定義，機械業者很容易可以瞭解其意義。固然該詞無法在心中得到單一的構造定義，但其他的詞也都是如此，例如夾持器(clamp)、容器(container)，重要的不是「棘動」用它作什麼來定義，其他的詞在該行業也有合理容易瞭解的定義。

其次，雖然發明說明使用「手段」，但請求項撰寫者既然未使用「手段」，即不可將發明說明與請求項合併來看，本件既未使用「手段」即

推定為不適用§112¶6。因此，本件廢棄原地院判決發回更審。

4. 小結

在第二項規則中，對應於某一技術特徵之功能敘述必須是明顯的，本件系爭技術特徵「棘動機構」雖有功能定義但被CAFC認為專利權人並不想適用§112¶6²⁸。即使使用了「手段」一詞，但缺乏明顯的功能敘述仍會被認為不適用§112¶6²⁹。

本案例有很重要的啟示。定義一個名詞的方式可以描述其構造，也可以敘述其功能。許多寫在申請專利範圍的名詞都是抽象的總括用語，例如「螺絲起子」有十字螺絲起子、一字螺絲起子等各式各樣。同樣地，「棘動機構」一詞對機械業者而言並不陌生，但可能有各式各樣的棘動機構，本案系爭專利只具體指出使用彈簧及滾珠組合的一種棘動機構，在請求項用其功能加以定義並不因而讓其適用§112¶6。

區分功能敘述究竟是如本案是一種定義或真的是手段功能用語，實屬不易。因此，首先以是否有「手段用以」之用語來推定專利權人本意，其次，再仔細就該功能是一定義或功能敘述來檢視之。

五、節省空間之空氣清淨裝置專利侵權事件³⁰

1. 事實概要

Envirco Corporation 擁有美國專利第 4,560,395 號，起訴指稱被告 Clestra 製造用於清淨室內環境之離心風扇和過濾器侵權，被訴對象物簡稱 Fantom 風扇。

如圖所示，系爭'395 專利之發明為一節省空間之空氣清淨裝置可產生層狀空氣流動，離心風扇(37)經由頂部吸入口(30)將空氣吸入，兩組阻擋裝置可引導空氣流動。第一組阻擋裝置(58)在風扇之

²⁸ 類似之案例尚有 Al-Site corp. v. VSI International Inc., 174 F.3d 1308, 1999。

²⁹ 例如 York Prod., Inc. v. Central Tractor Farm & Family Center, 99 F.3d 1568, 1996。

³⁰ Envirco Corp. v. Clestra Cleanroom, Inc., 2000 年 4 月 18 日 CAFC 判決，209 F.3d 1360。

21

本月專題

吸入殼體的空氣可自該離心風扇手段徑向朝外及藉由第一阻擋手段引導朝向第二阻擋手段及最後由位於該第一阻擋手段和該過濾手段間的第二阻擋手段引導。

3. 地院判決

在紐約北區地院(The United States District Court for the Northern District of New York)辯論過程中，雙方同意唯一有爭論的元件是第二阻擋裝置。第二阻擋裝置對應 Fantom 風扇的 L 形吸音材。

地院解讀'395 請求項中「第二阻擋裝置」為手段功能用語，因此應以說明書對應的結構界定之，說明書敘述其為「連續弧形表面」。地院將其限定在「弧形、彎曲表面」，然而，地院也注意到在圖式中有角形的第二阻擋器。基於 Fantom 的吸音材質斷面為 L 形，故作出不侵權之簡易判決，專利權人上訴。

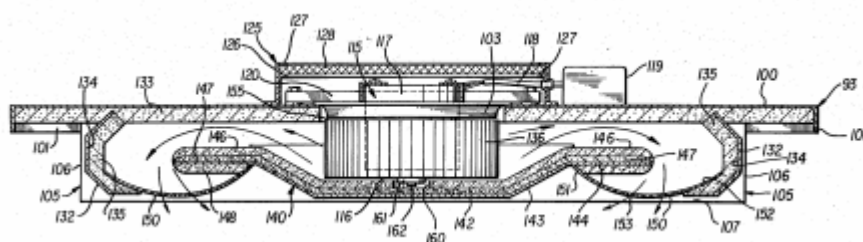


圖 9 '395 專利第 7 圖(較寬形式之實施例)

4. CAFC 判決要旨

CAFC 法官 Rader 指出：(1)系爭專利中之「第二阻擋手段」並非手段功能用語，(2)「第二阻擋手段」並不限於說明書所揭示之弧形和其材質。

雖然請求項就第二阻擋器用『手段』且有對應的功能敘述，可推定其為手段功能用語，適用§112¶6，但其亦有充分的結構敘述(「有內壁使空氣流由該離心風扇手段在該初級殼體向內和在該第一阻擋手段和該過濾手段間」)，故非裝置功能用語之元件，不適用§112¶6，不能用說明書之結構敘述予以限定，必須用標準的請求項解讀規則予以解讀。



本案「第二阻擋手段」的正確解讀為改變氣流之表面，請求項將「第二阻擋手段」置於機殼的頂部和邊緣，和第一阻擋手段區分，並確保氣流由機殼的垂直壁朝內及朝向 HEPA 過濾器。

參照說明書，揭露有數種實施例，一個實施例為弧形第二阻擋器，其他實施例有角形，因此，第二阻擋器可能為弧形但不限於此。易言之，弧形落在請求項範圍內，但不是其限制條件。相同地，說明書揭露有數種材質，有金屬、塑膠、和吸音材，這些材質都在請求項範圍內，但非用來限制其範圍。

據上，CAFC 將本件原判決廢棄並發回地院更審。

5. 小結

當請求項技術特徵存在有充分之結構敘述時，該技術特徵仍不適用 §112¶6(第三項規則)。

但是，當請求項技術特徵有功能敘述也有結構敘述時，判斷該技術特徵是否為手段功能用語即產生困難。此時，必須以該結構敘述是否充分來判斷，當結構敘述已充分時，即應以此一結構來解讀，亦即不適用 §112¶6 而不能以發明說明所揭露之結構來限定。

本案即屬結構及功能混合敘述之典型例，第二阻擋手段有結構敘述又有功能敘述，仔細檢視其敘述後，CAFC認為該結構敘述即足以界定其構造，而認為非屬手段功能用語³¹。

六、自動販賣機專利侵權事件³²。

1. 事實概要

Unidynamics 公司在密蘇里州東區地院(The United States District Court for the Eastern District of Missouri)起訴，指稱 Automatic Products 公司及 Gross-Given 製造公司(以下合稱 Automatic 公司)所製造的自動

³¹ 類似案例尚有：Rodime PLC v. Seagate Technology, Inc., 174 F.3d 1294(1999)；Cole v. Kimberly-Clark Corp., 102 F.3d 524(1996)等。

³² Unidynamics Corp. v. Automatic Products Intern., Ltd., 1998 年 9 月 18 日 CAFC 判決，115 F.3d 1311。

販賣機，侵害其美國專利第 4,730,750 號，以及設計專利第 307,446 號。密蘇里州東區地院作出 '750 專利不侵權，設計專利侵權之簡易判決。兩造均上訴至 CAFC。

2. '750 專利第 1 請求項

一種自動販賣機用於分配冷藏和非冷藏食物，包含：

空間手段有一冷藏儲存和分配區用以冷藏食物自非冷藏儲存區分離；

在空間手段內之手段用以冷卻在冷藏儲存區及分配區之冷藏食物；

普通接收手段鄰近冷藏和非冷藏儲存區和分配區用以接收由兩區分配的食物；

手段用以選擇一冷藏或非冷藏食物到普通接收手段；

另一空間手段用以包圍冷藏儲存區和分配區以包含該冷藏；

其他空間手段有一開口讓冷藏食物進入冷藏區和分配區及有一門蓋住開口；

及彈簧手段易於保持門之關閉。³³

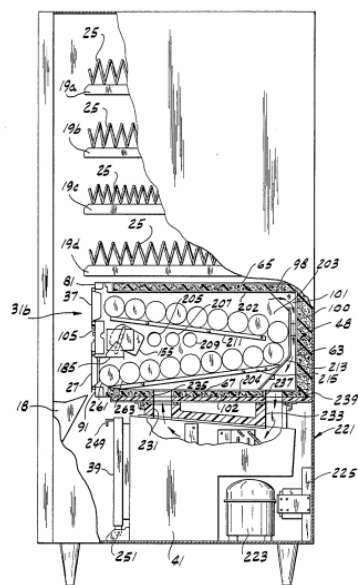


圖 10 '750 專利第 3 圖(部分剖面圖)

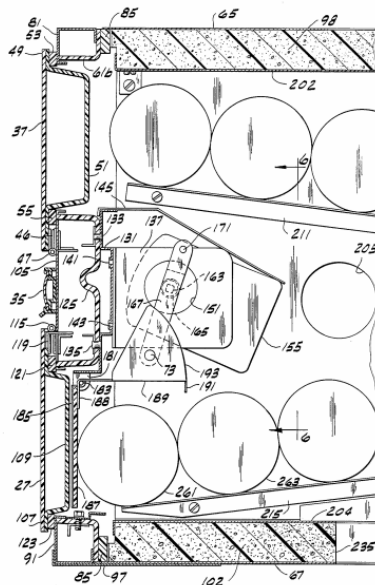


圖 11 '750 專利第 5 圖(飲料罐分配圖)

³³ 原文是：spring means tending to keep the door closed。



3. 爭點整理及地院認定

本件是否侵權之關鍵點在於：請求項中「彈簧裝置易於保持門之關閉」之「彈簧手段」的解讀。地院認為「易於保持門之關閉」是功能語言，但以結構語言「彈簧」予以修飾，因此並非裝置功能用語，不適用§112¶6。地院指出請求項之限定需要一個彈簧，由「易於」一詞可知該彈簧有保持門關閉和關門之效果。

原告主張「彈簧」是指「一個彈性體或裝置在變位之釋放後可回復其原來形狀」。被告辯稱被訴的 LCM4 自動販賣機有數種機型，一為磁性裝置保持罐之掉落門關閉，另一較新機型為有一墊塊架(padded bracket)固定在主艙室門上以保持罐掉落門關閉。不論是磁性或墊塊，都不是「彈簧」，而且顯然兩者都不會「易於」保持門之關閉，也不會將門關閉。LCM 兩種機型都有門桿(latch)保持門在開啟狀態，縱然門桿不在其位置，磁性物或桿件都不會將門關閉；若使用門桿，門會保持開啟；若不使用門桿，重力會將門拉到垂直狀態而關閉。磁性和墊塊架才保持門關閉。字義侵權和均等侵權均不成立。

4. CAFC 判決要旨

「彈簧手段」是手段功能用語，適用§112¶6，「彈簧」並非用來限定之結構敘述。系爭專利請求項使用「手段」而且有對應之功能用語，亦無充分之結構敘述，顯然為手段功能用語。在手段功能用語使用一些結構用語並不會排除適用§112¶6，這些用語只是更進一步界定其功能。

在請求項中彈簧手段的功能是「易於保持門關閉」，在發明說明對應該功能之結構如下：如圖 3、5 較佳實施例所示，門 37 附在通常為矩形的外殼 48 以封閉儲存室和分離區 7。門 37 固定在有彈簧 46 之條狀鉸鍊 47，彈簧 46 易於保持門 37 在垂直或關閉位置。彈簧 46 為彈簧手段之例而易於保持門關閉...，門 37 藉由彈簧易於壓在墊片 53 和 55 上以密封儲存和分離區 7。

因此，對應該手段之功能的結構是在條狀鉸鍊之彈簧，由§112¶6 可知被訴侵權之自動販賣機需要有一個彈簧或其均等物，以完成易於保持

本月專題

門關閉的同一功能才構成侵權。因為兩種被告機型都是用重力，磁性或墊塊架，均未達到同一功能，因此兩者均不構成字義侵權。

其次進行均等侵權判斷。均等論分析必須是「被告侵權物完成實質相同的功能、用實質相同的方法、達到實質相同的結果。」，因為被訴侵權兩機型均無「易於保持門關閉」之功能，因此均等侵權亦不成立。

CAFC 法官 Rich 判決指出：(1)發明專利並無字義侵權；(2)發明專利並無均等侵權。而維持地院就'750 專利不侵權之原判決。

5. 小結

請求項技術特徵為手段功能用語的第三項規則，必須不存在達成該特定功能之充分之結構、材料或動作敘述。本案系爭技術特徵使用「彈簧手段」，對應的功能是「易於保持門關閉」，則「彈簧」一詞究竟是否為結構敘述，如果是，則該技術特徵並非手段功能用語，該技術特徵必須以請求項所界定的「彈簧」結構來解讀。

CAFC 最後認定「彈簧」一詞只是用來修飾「手段」，並非結構用語，故第三項規則也符合。由於在「手段」前添加一修飾詞甚為常見，當此一修飾詞本身也可解釋為結構時，即有判斷上的困難度。本案對判斷此種敘述法是否適用§112¶6 頗為重要。

參、判斷是否為步驟功能用語請求項之判決

一、人工跑道建造方法專利侵權事件³⁴

1. 事實概要

AT &CC公司在全美建造及修理四季運動跑道，擁有建造四季運動跑道方法專利之專利權人Seal-Flex公司於 1991 年起訴，指稱AT &CC公司侵害其美國第 4529622 號專利³⁵。AT & CC反訴專利無效(35

³⁴ Seal-Flex, Inc. v. Athletic Track and Court Const. , 1999 年 4 月 1 日 CAFC 判決，172 F.3d 836。

³⁵ 本件原告主張被告尚侵害原告另一件 4474833 專利，因本件專利與本文主題較無關係，且上訴審並無爭執，故予省略。



USC §§102(b),103)及違反反托辣斯法。1994年9月19日，密西根東區地院 (The United States District Court for the Eastern District of Michigan)做出依§102(b)專利無效之簡易判決，認為系爭專利權之發明人在專利申請前一年已經為系爭專利之公開銷售，專利權人上訴。CAFC認為事實爭點尚未釐清，乃廢棄原判決發回更審。

2. ‘622 號專利案第 1 請求項

一種在一地基上建造一運動墊的方法，包含以下步驟：

塗布一粘著層於地基表面上以使墊粘附於地基³⁶；

散布一均勻的粒狀橡膠層於粘著層上；

然後，依次，施用足夠量的液體乳液狀黏著劑於先前之橡膠層讓所有的橡膠粒粘合，然後在空氣中乾燥直到看不見液體，然後散布一均勻的粒狀橡膠層於前一層上，繼續前述的乳液狀粘著劑、粘合、乾燥，直到所需之墊的厚度完成。

3. 地院判決

更審時地院進行發現及事實審程序，程序進行中，雙方就被告所施用方法是否侵害專利權之主要爭點在於，被告於第一步驟在地基表面施用的乳狀粘著層(latex)是否落入申請專利範圍第 1 請求項的「黏著層」中，原、被告雙方均同意第 1 請求項的第一步驟是步驟功能用語，適用§112¶6，因此法官給予陪審團就本案是否為字義侵權之判斷的指示為，AT & CC 使用的材料是否完成同一功能且該材料是否和該功能對應於發明說明的材質相同。

地院最後判決被告侵權³⁷，並駁回被告專利無效及違反反托辣斯法之反訴。

³⁶ 此一技術特徵為本案爭點，原文如下：Spreading an adhesive tack coating for adhering the mat to the foundation over the foundation surface。

³⁷ 本件訴訟進行中，原告律師主張在發現程序中無法取得被告所持有之證據資料，被告也承認該訴訟資料已銷毀，法院認為被告違反法院之命令，而做出對被告不利之判決。

本月專題

AT & CC不服判決而上訴至CAFC³⁸。本件有關係爭申請專利範圍請求項之解讀以及陪審團認為本案有字義侵權之爭點，最主要的爭執是，AT & CC指出其所用之乳狀粘著層並不同於揭示於發明說明對應「粘著層」之材料。

4. CAFC 法官 Rader 就步驟功能用語之判斷規則的論述

CAFC 最後仍維持地院認為字義侵權而駁回上訴，但認為本案系爭請求項技術特徵並不適用§112¶6。有關本件系爭技術特徵是否為步驟功能用語之爭執，Rader 法官在協同意見書中指出地院顯然在判斷上有所混淆，有必要再予澄清。本件是首度對步驟功能用語之解讀有較完整闡釋之判決，並引用過去有關手段功能用語的解讀原則，茲將 Rader 法官就步驟功能用語之請求項的解讀及判斷原則整理規納如下：

(1). §112¶6 為手段功能用語或步驟功能用語之法源。

「§112¶6 條文有就手段功能用語及步驟功能用語的請求項技術特徵之界定和解讀之規定。基於§112¶6 的安排，明顯地，『結構』和『材料』是對應於『手段』，『動作』是對應於『步驟』。」

(2). 引用過去判決，先以請求項是否出現『手段』之用語來判斷是否為手段功能用語；將此一規則延伸適用於步驟功能用語之判斷。

「請求項出現『手段』之用語，即推定為適用§112¶6 的手段功能技術特徵。」³⁹「若一請求項技術特徵未出現『手段』用語，以手段功能用語來處理即不適當。⁴⁰然而，雖然缺乏明確的『手段』用語，但明顯的該技術特徵只有功能用語，沒有達成該功能之特定的結構或材料的敘述，該請求項的技術特徵仍可能是手段功能用語⁴¹。」

³⁸ 本件AT & CC公司上訴時爭點甚多，本文只探討有關請求項解讀之爭點。

³⁹ Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc., 126 F.3d 1420.(1997)

⁴⁰ Mas-Hamilton Group v. LaGard, Inc. 156 F.3d 1206(1998)。

⁴¹ Cole v. Kimberly-Clark Corp., 102 F.3d 524 (1996)。



「根據§112¶6 規定，類似的分析適用於步驟功能用語。特定的用語會推定適用§112¶6，但某些特別的情況會克服此一推定。在步驟功能技術特徵中，區別動作與功能用語的困難度，讓界定此一技術特徵是否為步驟功能用語成為問題。此一困難性讓選用確定清楚意義的語言是申請專利範圍撰寫者之責任。為了適用§112¶6，撰寫者要用清楚的語言讓功能與動作有所區別。」

(3). 只用「步驟」或「的步驟」(steps of)尚不足以推定為步驟功能用語。

「基於§112¶6 條文，『步驟』是『動作』的上位用語，『手段』是『結構』或『材料』的上位用語⁴²。『步驟』這個字可以引出一個動作或一個功能。但是，單單使用『步驟』這個字本身，並不推定適用§112¶6。例如，方法請求項的技術特徵以『的步驟』開頭並不適用§112¶6，使用『的步驟』接下來是特定的動作而不是功能，並不會被推定為適用§112¶6。」

(4). 使用「步驟用以」(steps for)即推定為步驟功能用語。

「使用『步驟用以』而非『步驟的』時，因為『步驟用以』通常會引出功能的敘述。因此，方法請求項使用『步驟用以』即推定為適用§112¶6。此一推定是基於通常對『的步驟』是要引出特定的動作及『步驟用以』會引出功能之瞭解，給予其法律效果。」

(5). 一請求項只有一個界定的功能而無動作，仍為步驟功能用語。

「在通常的用語，一方法請求項技術特徵所界定的功能是指該技術特徵最後關連到其他技術特徵和請求項整體所完成的功能。而『動作』，是對應於該功能如何完成。因此，請求項解讀集中在請求項之限制完成什麼，也就是，所界定的功能，關連至由其他限制條件和請求項整體完成什麼。如果一請求項只有一個界定的功能而無動作來完成它，則即使無明顯的步驟功能用語仍然適用§112¶6。」

⁴² O.I. Corp., 115 F.3d 1583。

本月專題

(6).技術特徵有充分之動作以完成所指定之功能時，並非步驟功能用語。

「當一請求項技術特徵使用的語言讓其落入步驟功能用語之格式，當限制條件本身有充分之動作以完成所指定之功能時，仍不適用§112¶6。」

(7).方法請求項用語判斷是功能動作有困難度。

「相類於手段功能用語之分析，一請求項缺乏『步驟用以』顯示該請求項技術特徵並非步驟功能用語之格式。然而，請求項技術特徵沒有明顯的步驟功能用語時，若所界定之功能並無對應的動作來完成該功能，仍可能適用§112¶6。不幸地，方法請求項技術特徵通常有對應來解釋某一功能或完成一功能的動作用語。動作和功能通常都用動名詞(帶有 ing 的動詞)來表示。例如，如果方法請求項的技術特徵只是「塗布一粘著層」的步驟，則塗布(Spreading)是功能或動作？在此情況下，請求項之解讀須要更小心地就整個申請專利範圍及發明說明來分析其限制條件。」

5. CAFC 判決要旨

本件 CAFC 判決如下：

「在地院時，兩造均同意爭論之請求項的第一技術特徵適用§112¶6，但對手段功能用語及步驟功能用語有所混淆，因此，地院法官給陪審團之指示，是該技術特徵『以一個步驟實現一個功能的形式撰寫』，並進一步給予陪審團指示，為了判斷是否侵權，必須其功能為同一，且使用實現該功能之材料與說明書所揭示者為相同或均等。」

「本件第 1 請求項中，在前言使用『的步驟』以導引出數個『步驟』，所爭論的技術特徵是『塗布一粘著層於地基表面上以使墊粘附於地基』的步驟。由於在前言和爭論的技術特徵缺乏『步驟用以』，其語言傾向顯示動詞『塗佈』為一個動作而非一個功能。然而，當該技術特徵只有功能敘述時仍適用§112¶6。因此，接下來要檢視該技術特徵為功能動作的敘述。」



「第1請求項有數個『步驟』『在一地基上建造一運動墊』，在前言的整個功能未將每一技術特徵有完成功能的動作而排除§112¶6。而是，依條文來看，每一技術特徵必須單獨決定是否有功能敘述而適用§112¶6。」

「假設，限制條件的敘述是『一個步驟用以將墊粘著於地基』，而無任何對『粘著』的進一步動作敘述。則即使無『步驟用以』之敘述，仍適用§112¶6。但是，本件因為申請專利範圍撰寫者未使用『步驟用以』及完成該功能之步驟。我認為地院誤將該限制條件當作步驟功能用語。」
「更進一步地，『黏著層(adhesive tack coating)』是完成請求項功能的充分材料揭示，因此排除§112¶6之適用。」

「雖然地院誤用§112¶6，但此一錯誤是無害的，結論仍然相同。」

6. 小結

本件是一方法專利，以步驟功能用語敘述。Rader法官在協同意見書中對步驟功能用語之判斷原則有完整之論述，成為日後判斷是否為步驟功能用語之規則。在步驟功能技術特徵中，區別動作與功能用語的困難度，讓界定此一技術特徵是否為步驟功能用語成為問題。

在此情況下，判斷是否適用§112¶6的第一項規則，本案系爭請求項在前言使用「步驟的」引出數個「步驟」。由於在前言或系爭技術特徵均缺乏「步驟用以」，所以先推定為非步驟功能用語。其次再檢視系爭技術特徵本身的功能敘述是否能推翻前述推定。

肆、手段(步驟)功能用語請求項之明確性有關之判決

一、在生物體內重建電流的裝置和方法⁴³

1. 事實概要

系爭專利申請案是一Dossel等人申請之「在生物體內重建空間電流分布的方法，和完成該方法之裝置」專利申請案，USPTO審查官

⁴³ In re Dossel, 1997年5月27日CAFC判決，115 F.3d 942。

審查時以 35USC101 及 102(b)核駁第 8 及第 9 請求項，申請人不服訴願至 BPAI，BPAI 審理時發現，系爭案申請專利範圍以手段功能用語敘述，發明說明欠缺對應結構之敘述，因此引用新的理由，亦即專利說明書不符§112¶2 予以核駁。申請人上訴至 CAFC。

2. 系爭專利

系爭美國第 5885215 號專利案是在一生物體在重建空間電流分佈的裝置，例如病人的頭或腦部，其中異物(例如瘤)由該生物體之電流源產生電流分布。當用於病人時，本發明可測量病人頭外的磁通密度。該磁通密度由類比單元量測，藉由類比對數位轉換器轉換成數位。數位資料饋入「重建手段」，重建手段計算該異物及對應之電流分佈以顯示之。

系爭申請專利範圍請求項是第 8 及第 9 項：

8.一種裝置用以重建在一產生電流源的生物體重建空間電流分布，假設該電流源來自生物體內且存在於外表面，該裝置包含：

手段用以特定一在生物體之外表面含有生物體結構的表示，且假設電流源存在；

手段用以在生物體外複數個點測量磁場的值；

手段用以基於該測量值重建生物體內異物之電流分布。

9.一種裝置用以重建在一產生電流源的生物體重建空間電流分布，假設該電流源來自生物體內且存在於外表面，該裝置包含：

測量手段用以由該假設存在之電流源決定磁通密度值；

記憶手段用來儲存該已決定之磁通密度值；

手段用以決定異物在生物體表面之位置；

重建手段用以基於異物位置之儲存值決定電流分布。

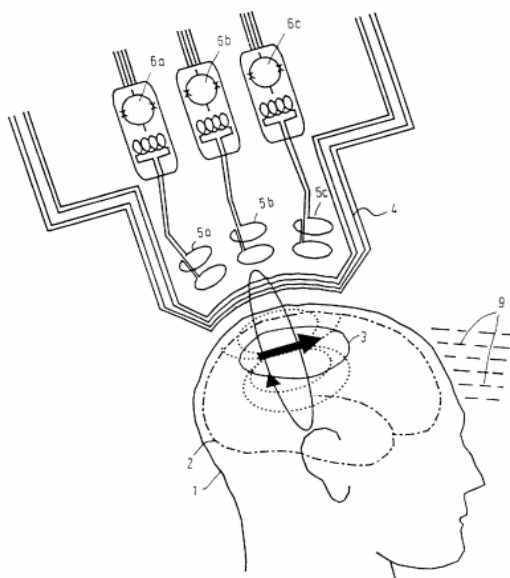


圖 12 美國第 5885215 號專利案代表圖

3. 判決要旨

CAFC 審理後認為：

系爭第 8 請求項敘述「手段用以重建電流分布」，第 9 請求項敘述「重建手段用以決定電流分布」，在手段子句中的功能包含「重建」資料，故主要爭點在於發明說明是否有對應於「重建」功能的適當結構敘述。

本案在發明說明和申請專利範圍都未使用「電腦」這個詞，但發明說明有揭示，對應前揭請求項問題子句是一個裝置，這個裝置可以自一記憶體和使用者的資料輸入以接收數位資料，然後該裝置由所接收之資料，藉由數學操作計算電流分布，計算方式為矩陣轉換，然後輸出結果至一顯示器。發明說明沒有揭示使用何種數學演算法，但敘述了該行業「已知演算法」可以用來解此標準方程式。

很清楚地，用來接收數位資料、完成複雜數學演算、輸出資料至顯示器的單元可用通用或特殊用途的電腦，雖然發明說明未敘述「電腦」或類似的文字。在醫學影像領域，常使用電腦來顯示所輸入數位資料經數學演算結果。因此，就本案之特定事實而言，第 8 及第 9 請求項

的功能敘述所揭示之結構，已滿足§112¶2「特別指出和清楚請求申請人就其發明所欲保護之內容」的要求。

因此，本案撤銷 BPAI 的決定發回更審。

4. 小結

§112¶1、¶2 是有關專利說明書揭露的要求，相當於我國專利法第 26 條第 2、3 項，專利說明書包含發明說明與申請專利範圍，若不能符合此一規定，為可核駁不予專利的事由之一，亦為得舉發(專利無效)的事由之一。而§112¶6 只是規定一種特殊的申請專利範圍記載方式，使用此種方式記載仍須滿足§112¶1、¶2 規定。「一手段功能用語請求項技術特徵因為發明說明未揭露適當結構以完成該功能而未能符合§112¶2，與發明說明是否滿足§112¶1 之敘述要求有密切關係。§112¶6 項並無對於§112¶1 有任何額外的要求，反之，使用§112¶6 來撰寫請求項也不會讓申請人免除§112¶1、2 之要求。」⁴⁴

§112¶2 規定：「說明書要有一或多項請求項特別指出和清楚請求申請人就其發明所欲保護之內容。」，在手段功能用語請求項中，解讀申請專利範圍時，是以發明說明所揭露對應於請求項功能之結構、材料或動作為準。因此，如果無結構、材料或動作以完成請求項功能之揭露，則請求項未能滿足§112¶2 之要求⁴⁵。

在實際案例上，發明說明是否有結構、材料或動作以完成請求項功能之揭露，有時相當模糊，本案即屬一例。本案有關結構的揭露並非一目瞭然，CAFC 認為，當此種對應的結構可能是隱含或實質上在發明說明中有揭露，只要所屬技術領域具有通常知識者可以清楚瞭解對應該手段功能用語的限制是什麼結構，即已滿足§112¶2 之要求。

二、提供程式電壓至一半導體記憶陣列的充電泵(charge

⁴⁴ In re Donaldson, 16 F.3d 1189,1195。

⁴⁵ 見 Budde v. Harley-Davidson, Inc., 250 F.3d, 1369,1376.(2001)。另外，「如果在一請求項使用手段功能用語，必須在發明說明適當揭露以顯示該用語的意義為何。如果無法為適當之揭露，申請人有未能符合§112¶2 規定須特別指出和清楚請求該發明權利之效果。」，參見 In re Donaldson Co., 16 F.3d 1189,1195。

本月專題

系爭專利第 1 請求項如下：

1. 手段配置在該半導體線路上用以選擇一或多個線路；

高壓產生手段置於該半導體電路上連接至半導體電路用以自一低壓電源供應器產生高壓；

電壓脈衝產生手段位於該半導體線路以產生電壓脈衝；

手段用以由該電壓脈衝產生手段耦合電壓至該半導體線路之一電壓結點；

傳送手段對該選擇手段回應且連至該電壓結點，用於由該電壓傳送手段至一選擇電容器以回應該電壓脈充而傳送所增之充電電壓。

該傳送手段含有切換手段，與該選擇手段合作用於由該高壓產生手段至該選擇導線之電流傳送。

3. 判決要旨

地院審理時首先解讀系爭申請專利範圍第 1 請求項，認為該請求項為手段功能用語之敘述，兩造均無異議。其中，第 1 請求項的「高壓產生手段」對應至發明說明只有一高壓產生電路之「方塊」，並無詳細電路元件的電路組成，雖然已知用來實現高壓產生電路的電路組成可見於技術文獻：「NMOS 積體電路使用改良電壓多元技術，IEEE Journal of Solid State Circuits, No.3, June 1976」(以下簡稱 Dickson 文獻)。但地院認為在發明說明既無對應之結構敘述，則系爭請求項依§112¶2 是不明確的，而作出請求項無效之簡易判決。

CAFC在判決中指出，「通常，決定一請求項是否因不明確而無效，是以所屬技術領域中具有通常知識者參考發明說明來閱讀請求項時是否能瞭解該請求項之範圍而定。」⁴⁷。在In re Dossel的判決先例中，即已隱含應以所屬技術領域中具有通常知識者來判斷的原則。本案在發明說明中指出「已知電路技術被用來實現高壓電路 34」，而在Dickson文獻中已有揭示此一技術，Atmel委任的專家Aallahan已測試出此文獻即已足

⁴⁷ North Am. Vacdine, Inc. v. American Cyannamid Co., 7 F.3d 1571(1993)。



夠讓所屬技術領域中具有通常知識者瞭解用何種電路，此一測試並無過度負擔。因此，本案系爭請求項應已符合§112¶2 明確之要求，但是 Dickson 文獻所揭示之結構並不能取代未在發明說明揭示之結構。

最後，CAFC 推翻地院就系爭請求項因不明確而無效之判決，發回地院進一步審理。

4. 小結

本案也是一個手段功能用語請求項是否滿足§112¶2 產生疑義之案例。CAFC 在本案就是否滿足§112¶2 之判斷提出兩項重要原則：(1)在發明說明是否有充分之結構敘述以對應手段功能用語請求項，應以該行業具有通常知識者的瞭解來判斷，(2)發明說明指出外部文獻有對應的結構敘述可支持手段功能請求項時，仍滿足§112¶2，不能因內部文件之欠缺即認定專利權無效，但須注意外部文件並不能取代專利說明書。

三、經由銷售點終端機配送快速預付卡系統事件⁴⁸

1. 事實概要

Default Proof 公司在 2003 年 1 月 25 日起訴，指稱 Home Depot U.S.A. 公司、Sam's East 公司、星巴克公司、Urban 咖啡公司、威瑪百貨等被告之禮物卡(例如星巴克卡)侵害其美國第 6405182 號專利第 1 請求項。被告在地院提出數個聲請，最後與上訴審有關之聲請是 Home Depot 公司在 2003 年 8 月 13 日提出的'182 專利第 1 請求項因不明確而無效之簡易判決聲請，其他被告亦皆加入此一聲請。地院最後接受該專利無效之簡易判決，結論是'182 專利之發明說明未能揭露對應於第 1 請求項之「手段用於配送至少一預付卡」的任何結構。專利權人上訴至 CAFC。

2. 系爭專利

系爭專利「經由銷售點終端機配送快速預付卡系統」在 2002 年 6 月 11 日授予專利。如圖 14 所示，卡片購買者(30)在銷售點(POS)或終端機(54)以預付或信用卡付費，選擇預付金額及輸入所需之個人資料，購

⁴⁸ 412 F.3d 1291, 2005 年 6 月 16 日 CAFC 判決。

本月專題

買者輸入的訊息存於儲存器傳送至遠端電腦室確認後，再配送出預付卡。

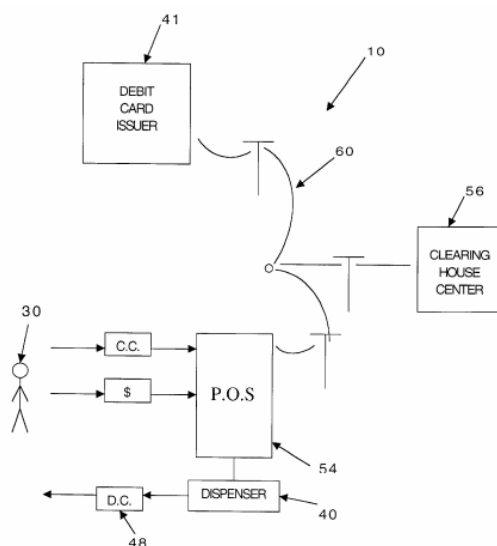


圖 14 美國第 6405182 號專利代表圖

系爭專利第 1 請求項如下：

1. 一種系統用於配送和生效啟用預付卡，包含：

- A) 一銷售點組合含有第一電腦手段帶有第一組合手段，更進一步含有第一輸入和輸出手段用於自一使用者輸入使用者資訊，其個人資訊存於第一儲存手段中，該第一輸入手段含有一鍵盤組合，一紙鈔接收口和一預付卡補充組合且進一步包含手段經由該輸入手段藉由第一電腦手段和儲存於第一儲存手段資料來計算，以發出啟用訊號讓預付卡生效；
- B) 手段用以配送至少一預付卡給每筆交易，每一預付卡包含手段用以儲存一單一身分號，該預付卡只在預設碼符合和自該銷售組合接收該生效訊號後才被配送；
- C) 一遠端電腦室組合，含有第二電腦手段帶有第二儲存手段，第二輸入和輸出手段用於接收和傳送該秘密資訊至該銷售點組合，以及該第二儲存手段進一步包含資料和指令以處理該資訊，使識別碼輸入預付卡中。



3. 判決要旨

地院認為「手段用於配送」是手段功能用語，適用§112¶6。地院尋找對應系爭請求項配送功能之結構，在發明說明和檔案歷史中，地院認為該結構可能由 POS 終端機分離存在，因此不是該 POS 終端機，發明說明敘述 POS 終端機包含「基本上是一有號碼、字母、名字、符號、圖片的鍵盤，帶有滑動開口」以及「必要的輸入和輸出硬體例如加值和預借 58，電腦 60 和儲存器 50。」，地院也認為對應該功能之結構可能包含人為的動作，也就是人為操作該配送裝置，因為發明說明或檔案歷史沒有提到完成配送功能之機器，當銷售者進行該配送程序時，Default Proof 所稱的對應結構未見於發明說明中。

在內部證據並無有關配送器之敘述下，地院尋求外部證據，原告的專家證言稱，在發明說明中含有至少三種可能的對應結構：(1)一個附在 POS 的櫃台終端機可銷售預付電話卡；(2)POS 終端機周邊的接收印表機；(3)由商人操作 POS 終端機的周邊 LCD 或 CRT 顯示器。但地院認為發明說明並無任何有關這三種裝置之敘述，而未採原告之詞，而認為第 1 請求項因不明確而無效，第 2 至第 7 附屬項亦因相同之理由而無效。

CAFC 審理時先指出：「雖然專家證言用來確認所欲解讀之用語的意義和所屬技術領域者一致是很有用的，但是外部文件不能用來改變專利文件之用語。」⁴⁹「在發明所揭露的結構，只有在發明說明或檔案歷史有清楚連結該結構至該請求項之功能才能被採。」⁵⁰

為了滿足明確性要求，在發明說明揭露之結構必須清楚連結至可以完成請求項所請求之功能。¹⁸² 專利唯一用於配送預付卡之功能的敘述是在「配送器」。發明說明描述「配送器」為「堆有三個或更多疊的預付卡帶有數位儲存碼 46，其內有一個單一識別和記錄流水號的 48」。除此之外並無任何的配送器敘述。

⁴⁹ Omega Eng'g Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314,1332(2003)。

⁵⁰ Braun Med. V. Abbott Labs., 124 F.3d 1419,1424(1997)。

本月專題

原告並未爭執「配送器」就是對應的結構，原告聲稱 POS 終端機「特定的部件」是對應配送功能，此一說法不能被採，第一，發明說明未能將 POS 終端機或其他部件清楚連結至該功能，第二，發明說明未能描述 POS 終端機的任何部件可以配送預付卡。

原告以地院曾主張的三個對應結構再度於上訴審中主張，仍未被採。CAFC 指出：雖然專利權人並不必要揭露所屬技術領域具有通常知識者所瞭解的所有細部結構，但說明書仍必須揭露一些結構，專家證言無法就說明書完全未出現的結構為補充。¹⁸² 專利既無對應於請求項功能之結構敘述，專家證言不能改寫說明書。

最後，CAFC 維持地院專利無效之判決。

4. 小結

請求項明確性要求的主要目的，是確保請求項使用公眾可瞭解其內容的方式撰寫，因此，公眾、競業者均可透過請求項之敘述來決定是否侵害其專利。

對專利權人而言，請求項用語如果只是解讀上之疑義，最後即使有不利的效果只是權利範圍被解讀成較小範圍，但如果是明確性產生問題，則得到請求項無效之法律效果。

本案因為在發明說明沒有對應請求項功能之結構敘述，而該請求項被認定無效，其結果對專利權人傷害可謂相當重大。對於以手段功能用語請求項撰寫之申請人，本案是相當重要的判決。

四、閥事件⁵¹

1. 事實概要

系爭專利是美國專利第 4683916 號「常閉自動釋放閥」。本發明可連接靜脈注射管路並藉由無針式的注射或吸出流體，此一型式的閥具有安全性，可以避免針狀物的傷害。1987 年開始，Braun 開始販賣此一專利品，其商品名為 SafSite®。

⁵¹ 124 F.3d 1419, 1997 年 9 月 8 日 CAFC 判決。



1991 年初，Braun 和 Abbott 洽談 SafSite®的購買事宜。Braun 通知 Abbott 雖然想賣 SafSite®給 Abbott 使用在初級組(只能連接至靜脈注射管)，但不想賣這些閥使用在延伸組(包含外接管路可輸送其他流體)。在 1991 年 10 月 23 日的一封信中，Abbott 經理同意這些限制條件，隨後，Abbott 買了約 536,000 個 SafSite®閥。

同時，購買延伸組的洽談持續進行，因為未能達成協議，Abbott 要求 NP 醫藥公司發展一種替代閥，NP 醫藥乃發展出本案之被訴對象物：NP 醫藥 Luer 致動閥(LAV)，此閥有新穎性且符合專利要件而獲得第 5190067 專利。

1993 年 7 月 20 日，Braun 告 Abbott 和 NP 醫藥，指稱 NP 醫藥的 LAV 侵害其'916 專利的第 1 和第 2 請求項。被告否認侵權並反訴專利無效。地院在 1994 年 11 月審理時，將包含請求項解讀的所有爭點都交由陪審團⁵²。陪審團認定專利並非無效及不侵權。Braun 上訴至 CAFC。

2. 系爭專利

系爭專利如圖所示，閥是由兩個本體元件 11 及 25 夾入一彈性圓盤 50 而成，本體元件 25 含有一三角元件 40，用來支撐彈性圓盤 50 的中心。本體元件 11 含有元件 60，由一靜脈注射管嵌入，向下壓於彈性圓盤 50 以打開本常閉閥。

⁵² 本案是在馬克曼判決之前，故請求項解讀未進行馬克曼聽證。

本月專題

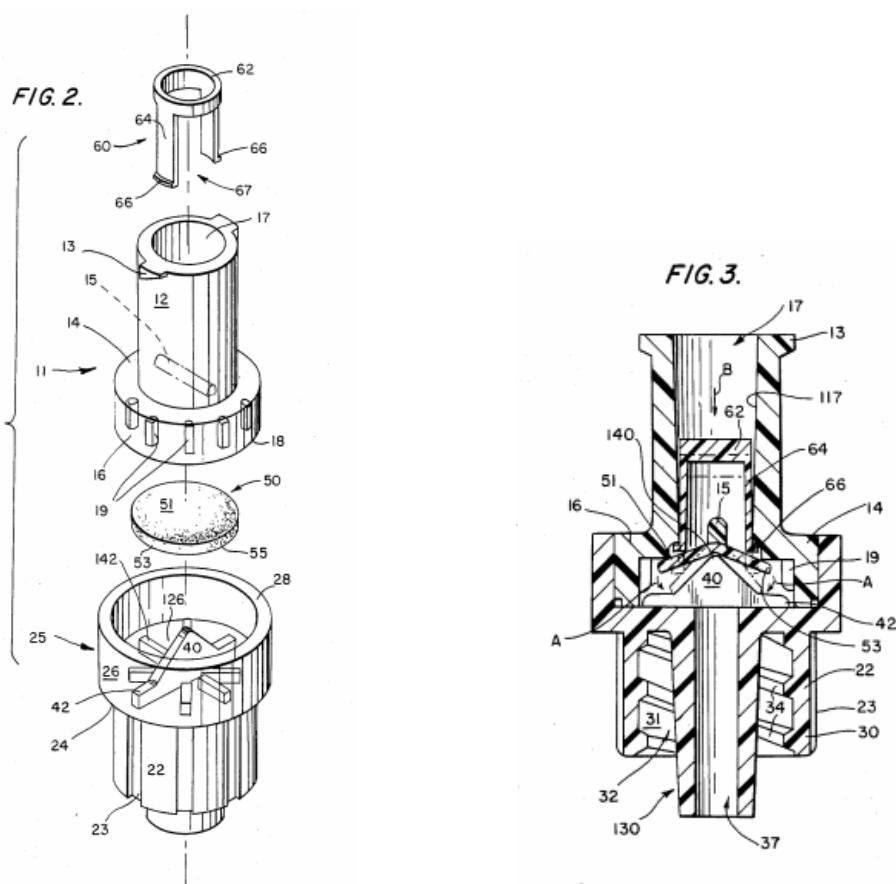


圖 15 美國第 4683916 專利第 2 及第 3 圖

系爭第 1 請求項為：

一種閥裝置含有：

一第一本體元件有一輸入口；

一第二本體元件與該第一本體元件組合且有一輸出開口；

一彈性閥圓盤裝於該第一和第二本體元件之間；

第一手段連至一本體元件用於支撐圓盤中心；

手段連至另一本體元件用以維持該圓盤穩固在該第一手段上，以該圓盤邊緣可以移動的方式；及

手段在該圓盤旁邊用以將靜脈注射器嵌入以打開常閉圓盤以經由該裝置允許注入和吸出流體。



3. 判決要旨

地院認為不侵權的主要理由在於，解讀系爭請求項的第5技術特徵時，需要一橫貫桿件或其均等物，被訴對象物並無此一元件。

系爭第1請求項第5技術特徵是「手段連至另一本體元件用以維持該圓盤穩固在該第一手段上，以該圓盤邊緣可以移動的方式」，為一手段功能用語，適用§112¶6，解讀時必須在發明說明尋找對應該手段之結構。具體而言，要找尋穩固支持該撓性圓盤50在三角形元件40並讓邊緣移動的結構。

檢視發明說明的敘述，可找到清楚的結構敘述。圖2(本文圖15)清楚顯示一橫貫桿件15以維持圓盤在三角元件40上，此一構造在發明說明也有清楚的文字敘述：組合後，第一本體元件之橫貫桿件15下端下壓撓性圓盤的中央部分朝三角點40的頂端。此壓力讓三角端在圓盤內形成一個小凹處140，該小凹處140會讓圓盤邊緣移動。

Braun 稱雖然發明說明揭示了橫貫桿件是對應的結構敘述，但也有其他的結構敘述。具體而言，Braun 指出圖3(本文圖15)揭示一閥座，該閥座也可穩固維持該圓盤於該三角元件上。

CAFC 駁回 Braun 的主張，舉出§112¶6是指規定手段功能用語之功能是以發明說明「對應」的結構來解讀。對應的結構是指在發明說明或檔案歷史中清楚連結該功能之結構。如果申請人未能為適當之揭露，申請人會有§112¶2所規定未能特定指出和清楚請求該發明的法律效果。雖然圖3有閥座，但發明說明和檔案歷史都未包含任何該閥座構造對應至功能的說明，因此，Braun 未能特定指出和清楚請求該特定手段。

基於前述請求項之解讀，被訴對象物缺乏橫貫桿件，該閥座與該橫貫桿件既無字義也無均等侵權，故維持地院不侵權之判決。

4. 小結

手段功能用語請求項應以發明說明對應之結構敘述來解讀，當發明說明有許多結構敘述，分別對應不同的功能，就某一技術特徵之功能而言，那些結構敘述是其對應之結構產生疑義時，CAFC 在本判決提出「清

楚連結」的原則。

本案對應系爭請求項技術特徵之結構敘述是一「橫貫桿件」，發明說明及圖式還有另外一個結構「閥座」之揭露，因為後者沒有「清楚連結」至系爭請求項技術特徵，而被認為非屬請求項所界定之權利範圍。

五、影像實體探測技術事件⁵³

1. 事實概要

1997 年，MIDCO 在美國加州南區地院提起專利侵權訴訟，指稱被告 Elekta 公司侵害其 5099846 和 5398684 號專利權，Elekta 反訴專利無效。進行馬克曼聽證後，MIDCO 聲請系爭專利為有效之簡易判決，地院許可其聲請。然後，本案交給陪審團，陪審團決定本案侵權成立及 1 千 6 百萬之損害額。Elekta 上訴至 CAFC。

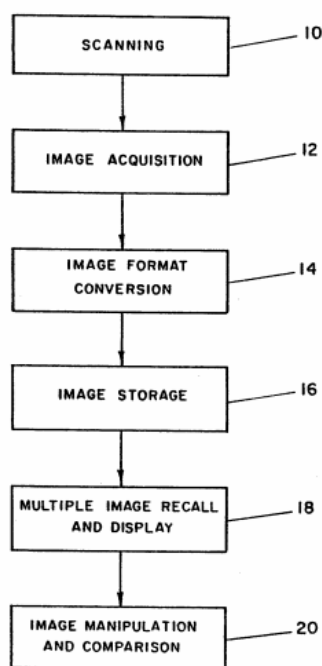


圖 16 美國第 5398684 專利代表圖

⁵³ 2003 年 9 月 22 日 CAFC 判決，334 F.3d1205。



2. 系爭專利

系爭專利是組合不同的影像實體探測技術，包含電腦斷層和核磁共振掃描，來加強外科醫師瞭解腦部內結構的技術。發明說明解釋本發明的目的是，「使用電腦圖像技術和掃描技術用於產生不同的組合影像以強化外科醫師就病人體內異物之定位。」

MIDCO 所主張之獨立請求項為'684 專利的第 1 項及'846 專利的第 9 項，兩者都是裝置。'684 專利的第 1 項如下：

一種裝置用於自一影像源產生一影像之呈現，該裝置包含：

手段用於自多個分開的影像源獲得多個影像；

手段用於轉換該多個影像成一選取之格式；

手段用於儲存該多個影像；

手段用於選擇性地在該多個影像中獨立顯示至少兩個影像在一顯示裝置；

手段用於獨立操作該兩個影像之一與另一影像分開；

手段用於比對至少兩個影像；

手段用於自該兩影像決定立體座標和決定體積；

手段用於自該兩影像決定距離和面積。

3. 判決要旨

地院解讀系爭請求項時，「手段用於轉換該多個影像成一選取之格式」的功能敘述是轉換多個選取影像至一特定選擇的數位格式。對應該功能的構造是在 VME 匯流排上的架構抓取錄影顯示板、電腦錄影處理器(CVP)和「發明所屬技術領域具有通常知識者所知之數位對數位轉換之軟體程式」。架構抓取器和 CVP 只完成類比資料轉換成數位格式，也就是已知的類比對數位轉換。被訴侵權裝置未完成類比對數位轉換，但使用軟體完成數位對數位轉換。專利權人承認被訴裝置並無架構抓取器或其均等物。關鍵爭點在於地院認為轉換手段包含數位對數位轉換之軟體程式是否正確。

Elekta 在上訴時主張，對應轉換功能之結構敘述只有架構抓取器和

本月專題

CVP，雖然發明說明有一些軟體敘述，但這些軟體清楚連結至其他功能，例如「手段用以操作」影像。因此地院的認定是錯誤的。

MIDCO 則主張，地院的解讀是正確的，並指出發明說明有三個地方揭露軟體是對應於轉換功能的結構，包含(1)圖 1 之方塊圖的「影像格式轉換」方塊，(2)發明說明第 10,1.28 行中的「影像格式轉換」，(3)參考發明說明第 11，1.43 行中的「影像編輯」。

CAFC 審理時先指出，專利權人使用§112¶6 來撰寫請求項時，有責任將請求項之功能與發明說明之對應結構作清楚連結。如果專利權人在發明說明沒有就其所欲保護之結構清楚敘述，以參考發明說明其他的結構來擴張功能用語，而不必付出任何代價的話，就§112¶6 立法意旨而言是不允許的。

CAFC 就系爭請求項技術特徵之解讀，認為地院解讀「手段用於轉換」所對應的結構包含架構抓取器和 CVP 是正確的，發明說明就這些結構與功能有清楚的連結；然而，地院指出軟體也是其對應結構的認定是錯誤的，發明說明或檔案歷史並無將軟體與該轉換功能作清楚連結。

發明說明必須清楚連結至請求項特定功能的要求是§112¶2 之規定，§112¶2 規定必須特別指出和明確請求發明權利範圍。請求項是否不明確並非本案之爭點，因為發明說明已揭示了架構抓取器和 CVP 為對應於請求項轉換影像功能之結構，未清楚將軟體連結至轉換功能是未能特別指出和請求特定結構的問題。

本案雖然 MIDCO 一再指出以所屬技術領域具有通常知識者，可以輕易運用軟體程式達到該功能，並舉軟體實例說明。然而，這些不是本案要問的問題，本案要問的問題是，發明說明的揭露是否讓所屬技術領域具有通常知識者可以瞭解該揭露是包含了軟體用於數位對數位之轉換，且該轉換可用一程式來實現，而不是問所屬技術領域具有通常知識者是否可以寫出該軟體程式。

CAFC 就 MIDCO 所主張的三個地方並無清楚連結至請求項系爭技術特徵之功能一一說明後，結論為地院指出軟體是轉換手段的對應結構



是錯誤的，因為發明說明和檔案歷史無法清楚連結軟體與轉換功能。該手段的對應結構只有架構選取器和 CVP，被訴裝置並無此種結構或其均等物。本案應無侵權，CAFC 推翻地院侵權之判決。

4. 小結

本案是另一件有關手段功能用語請求項之範圍解讀的重要判決。由於手段功能用語請求項的手段技術特徵是以發明說明所揭示完成該功能之對應結構來解讀，對應之結構必須「清楚連結」至該功能。

與本案有關的§112¶2 有兩個問題，一為請求項之明確性問題，一為請求項清楚指出的問題。就手段功能用語請求項而言，只要有對應之結構，即無請求項不明確之問題，至於權利範圍的大小為何，則應以清楚指出的部分為準。

六、傅立爾轉換處理器專利申請事件⁵⁴

本案是一種傅立爾轉換處理器之專利申請案，因請求項為所謂的「單一手段請求項」，遭以不符§112¶2 而核駁，申請人訴願，BPAI 維持專利審查人員的核駁決定，申請人上訴至 CAFC。

系爭第 35 請求項如下：

一種傅立爾轉換處理器用於產生傅立爾轉換增益輸出信號以回應增益輸入信號，該傅立爾轉換處理器包含增益手段用以增益產生傅立爾轉換增益輸出信號以回應增益輸入信號。

CAFC 判決指出：第 35 請求項使用「包含」(comprising)為連接語，實質上，申請人也同意該請求項只一個技術特徵。CAFC 同意上訴庭之核駁，但較適當之法條為§112¶1。單一手段請求項的問題是其包含所有達成所述結果所有可能之手段，說明書只揭露發明所知道的手段，將造成請求項過度寬廣(undue breadth)。

陸、結論

手段功能用語自 1999 年電腦軟體相關發明審查基準規定至今，在我

⁵⁴ In re Gillbert P. HYATT, 708 F.2d 712。1983 年 6 月 6 日 CAFC 判決。

本月專題

國早已累積大量以此種方式撰寫的申請專利範圍請求項之專利。近年來，專利侵權訴訟中，亦逐漸出現此類案例。

一請求項是否為手段功能用語，對其權利範圍之大小影響甚大。美國專利侵權訴訟與專利無效訴訟一審在同一地方法院進行，兩造就是否侵權及專利是否無效之攻防中，請求項之解讀不會過度擴大或過度限縮。而且，二審集中在 CAFC 審理，又有統一判決見解之利。

而我國在司法二元制下，侵權訴訟與舉發在不同法院審理，專利權人可在民事法院極力擴大其權利範圍，以將被訴對象物讀入其請求項中，而在舉發程序(含後續行政爭訟)，又可儘量縮小其範圍，以免包含先前技術而被舉發成立。當系爭專利請求項可能是手段功能用語時，在民事法院主張其非手段功能用語，在舉發程序主張其為手段功能用語，即可達前述目的⁵⁵。

此種請求項範圍大小在民事法院與舉發程序有不同解讀，顯然是極為不適當的。因此，判斷請求項技術特徵是否為手段功能用語，在我國更形重要。本文整理美國相關實務判決，期能對我國專利審查、舉發及侵權實務中有關請求項為一致之認定有所助益。

⁵⁵ 我國民事法院認定是否侵權時，相當程度倚賴侵害鑑定報告。筆者曾親眼見過一份侵害鑑定報告，對於明顯屬手段功能用語之請求項，竟然未以發明說明所對應之結構解讀，被訴對象物自然是全部落入功能技術特徵之文義。