

功能記載之申請專利範圍之解釋

以智慧財產法院判決實務為中心

An Interpretation of Function Claims-A Study of Decisions made by the IP Court

劉國讚¹

摘要

功能性申請專利範圍應如何解讀，在專利侵權訴訟中相當重要。功能性申請專利範圍不只出現在物品、裝置發明，也出現在程式化之硬體發明。我國導入美國手段功能用語請求項之撰寫法後，使得功能性請求項之解讀更為複雜而困難。

本文以智慧財產法院判決有關功能請求項之解釋，選取十件具代表性之案例，探討其解釋方法，發現我國雖受美國、日本之影響甚大，但已用判決逐漸建立一套不同於美、日之解釋規則。本文結論包括物品請求項之功能敘述如何解讀，如何判斷請求項是否為手段功能用語，系統請求項如何解讀等，不論對於日後撰寫申請專利範圍，或訴訟時解釋申請專利範圍，可提供重要之參考資料。

壹、前言

申請專利範圍在專利制度的運作中佔有相當重要的地位。審查一件申請專利之發明是否准予專利，取得專利權之發明行使權利時是否成立侵權，專利權遭舉發時是否撤銷專利權，均是以申請專利範圍所記載的內容來判斷。

申請專利範圍有獨立項與附屬項，「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵(專施18.11)；亦即獨立項應指定申請專利之標的名稱，並敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵，以呈現申請專利之發明的整體技術手段。必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵，其總和整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。技術特徵，於物之發明為結構特徵；於方法發明為條件及步驟等特徵。」²

1. 台灣科技大學工學博士、經濟部智慧財產局專利三組專利高級審查官兼組長、國科會技術權益委員會委員、財團法人石材工業發展中心監察人
2. 審查基準，頁2-1-15。

物之發明原則上應在申請專利範圍記載其結構特徵，但在某些例外情況下，也可用性質界定物、製造方法界定物、功能界定物、用途界定物等不同的方式來記載物之特徵³。為因應發明所屬技術產業別的不同，避免太僵化之申請專利範圍撰寫反而無法適當界定發明之技術，因此可用結構以外的技術特徵來界定物之發明。

然而，較彈性的撰寫方式也造成申請專利範圍在解釋上的困難度。本文將以「功能界定物」申請專利範圍為主題，探討其在實務上之解釋方式。以功能界定物為主題之原因，在於實務上不論專利申請或侵權訴訟以物之發明最多，物之發明的申請專利範圍，又常常出現功能性敘述；而且，功能性敘述之解釋法差異，造成權利範圍大小之差異甚大，此係因可達成同一功能之結構甚多之故。

我國在97年7月1日成立智慧財產法院(以下簡稱智慧法院)迄今已近兩年，智慧法院在專利訴訟事件中對於申請專利範圍之解釋，已累積不少判決。基於先進國家如美、日等國之經驗，專利法院在專利訴訟事件所建立之判決先例相當重要，尤其是在申請專利範圍之解釋與侵權認定上。本文將以智慧法院成立後在專利訴訟事件中，對於物之發明的申請專利範圍出現功能性敘述時的判決，探討其解釋方式。

一、功能請求項舉例

物品發明在申請專利範圍中敘述其形狀、構造外，也敘述該物品功能者，在我國專利公報頗為常見，以下先舉出十件曾產生侵權爭訟，具有代表性之案例。

【案例1】新型M251951「不鏽鋼自攻螺栓」

一種不鏽鋼自攻螺栓，包含有一螺桿與一切削元件；其中：螺桿，係由一種不鏽鋼材質製成，其後端一體成型一頭部，並其前端設有一卡掣凹槽；切削元件，係由一種硬度較硬之鋼性金屬材料製成，其前端形成一切削端，而其後端一體成型有一卡掣凸柱，該卡掣凸柱恰可吻合插置於螺桿前端所設之卡掣凹槽，藉此，可利用插置於螺桿前端之切削元件先在金屬物體上鑽設一孔洞，令以不鏽鋼材質製成之螺桿得以方便的自攻鎖設於金屬物體上，且在螺桿螺設於金屬物體上後，可將切削元件予以取下者。

【案例2】新型M165434「滑輪曬衣架之結構改良」

一種「滑輪曬衣架之結構改良」，係由主滑輪架(1)、副滑輪架(2)、吊繩(3)及曬衣桿(4)所組成，而該主滑輪架(1)及副滑輪架(2)係相對固定在樓板底面，且該主滑輪架(1)係於一殼體(11)內樞設有一滾輪(12)，並於殼體(11)內位在滾輪(12)下方側邊設有一無軸心之自由壓輪(13)，且在副滑輪架(2)及主滑輪架(1)的滾輪(12)與自由壓輪(13)之間牽設上述之吊繩(3)，使吊繩(3)在主滑輪架(3)與副滑輪架(2)的下方垂下兩吊掛部(31)，而得在兩吊掛部(31)之間吊置曬衣桿(4)；其特徵乃在於：該主滑輪架(1)內之滾輪(12)的圓周面上設有一間隔環(121)，並在自由壓輪(13)上設有一相對於間隔環(121)之環溝(131)，而得藉由該滾輪(12)上之間隔環(121)隔開兩相鄰的吊繩(3)。

3. 參見審查基準，頁2-1-45以下。

【案例3】新型M249225「衛星天線盤體唇緣構造改良」

1. 一種衛星天線盤體唇緣構造改良，其包括一盤體與一側緣，該側緣位於該盤體周圍並具有一支撐環與一容置槽，其特徵在於該支撐環置於該側緣的上緣，當複數個衛星天線堆疊時，下方衛星天線的支撐環置入上方衛星天線的容置槽內，使得衛星天線在堆疊時候會整齊一致。
2. 如申請專利範圍第1項所述之衛星天線盤體唇緣構造改良，其中，該容置槽係為該衛星天線的底緣與側緣向內側凹陷的容置槽。

【案例4】新型公告581217「LED發光二極體手電筒結構」

一種LED發光二極體手電筒結構，包括本體、電池座、LED發光二極體、燈座、燈罩；其中：在燈座內部設有複數個可供LED發光二極體穿出的透孔者；其特徵係在於：該透孔圓周設置圓弧狀擋緣，作為將光源周圍的散光集中、聚光之用。

【案例5】新型195314「多功能保眼眼罩之改良構造」

一種多功能保眼眼罩之改良構造，係包含有彈性束緊帶、主機本體、氣壓熱敷裝置及一控制器等，其中彈性束緊帶用來緊縛於人體眼部，帶體前方結合有主機本體及氣壓熱敷裝置，該主機本體內設有充氣幫浦、洩氣閥、導氣管、震動馬達、蜂鳴器、接線板等，外表延伸一導線與控制器銜接，氣壓熱敷裝置係由前後擋片構成一罩狀，內置有氣囊、發熱元件等，氣囊、發熱元件之進氣口及導線分別與主機本體結合，控制器內部設有電路裝置及表面設數控制開關及調節鈕，俾於使用時，能以電路裝置之驅動，使氣囊及發熱元件產生脹縮、發熱功效，且得以控制器之操控預設作動之流程，整體以旋予眼部具有間歇式脹縮按摩、熱敷、震動按摩等交互多重作用，為其特徵者。

【案例6】發明I223636「具有由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」第1請求項

1. 一種腳踏車變速控制裝置，其係可藉由一變速控制線索作動一變速機構，該變速控制裝置係包括：
 - 一控制本體，其係可相關於一軸(X)轉動，用以控制變速控制線索；
 - 一具有支座的作動本體，其支座之位置係與控制本體隔開，並與變速控制裝置結合，用以在起始位置與變速位置之間移動；
 - 一傳動裝置，其係可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，其中傳動裝置包括數個棘輪齒；以及
 - 一界面構件，其係可相對於作動本體移動地安裝，並具有一作動力接受表面以及一作動力施力表面，其中作動力接受表面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係將作動力施加至作動本體之支座上，用以將作動本體從起始位置移至變速位置；其中該作動本體係於起始位置與變速位置間線性地移動。

【案例7】發明I293361「具有多芯結構之增加蒸氣量的散熱座」第1請求項

1. 一種熱傳裝置，包含有：
 - 至少一器室，其容納有一可凝結液體，該器室包括一設置來耦合至一熱源以用於蒸發該可凝

結液體之蒸發區，被蒸發之可凝結液體於該至少一器室之內之表面上集聚為凝結液；以及一多芯結構，其包含有一多數可互操作之芯結構設置於該至少一器室之內供用於促進該凝結液朝向該蒸發區流動。

【案例8】發明I281017「具提昇沸騰效果多重毛細構造的蒸氣室」第1請求項

1. 一種熱傳遞裝置，包括：

至少一蒸汽室其包含一可凝結流體，該至少一蒸汽室包含一蒸發區，該蒸發區與一熱源連接，用以蒸發該可凝結流體，已蒸發的該可凝結流體以凝結液的方式，收集於該至少一蒸汽室的表面上；以及

一具有提昇沸騰效果的多重毛細構造，包含複數個內部相連的毛細構造，配置於該至少一蒸汽室內，用以使該凝結液產生一朝向該蒸發區的流動，以及減低相關的沸騰過熱現象。

【案例9】發明I185002「多樣式媒體即時錄製系統及方法」第1請求項

1. 一種多樣式媒體即時錄製系統，包括：

一擷取模組，用以擷取一多樣式媒體來源；

一錄製模組，用以將該多樣式媒體來源即時錄製為一數位資料於一數位非連續儲存模組中，並建立相應該數位資料之一多樣式媒體關係表，且應一動作指令而與錄製該多樣式媒體來源同步建立一事件標記於該多樣式媒體關係表中；以及

一隨機存取模組，用以應一中斷指令而停止該錄製模組錄製該多樣式媒體來源，定位該數位非連續儲存模組中該數位資料中之一位置，並無效該多樣式媒體關係表中相應該位置後之該事件標記，且繼續提供該錄製模組錄製該擷取模組所擷取之該多樣式媒體來源於該數位資料中之該位置之後。

【案例10】發明152547號「自動媒合廣告主與廣告對象之系統以及植基於系統之媒合方法」第6請求項

一種利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式以及廣告類別之儲存媒體，包含：

設定廣告模式之功能手段或裝置，以利於該訂閱者得到回饋之方式；設定廣告類別之功能手段或裝置，以利於該訂閱者設定所要接收之廣告類別；及產生媒合資訊之功能手段或裝置，以及知會媒合系統之功能手段或裝置，以利於與一廣告媒合系統進行雙向耦合。

二、問題之提出

前述案例都是物之發明，也都有功能性的敘述。首先，這些功能性敘述是否與結構敘述都須當作限制條件？其次，這些物之發明包含物品發明及含有電腦軟體的系統請求項，系統請求項中的功能敘述該如何解讀？⁴與物品發明的功能敘述之解讀有無不同？還有，手段功能用語(means plus function)請求項在我國實務上的解釋方式為何？判斷一請求項是否為手段功能用語的原則為何？均是出現在前揭案例中值得探討的問題。

4. (有關電腦軟體相關發明之請求項記載相當複雜，本文只著重在已有實務案例的系統請求項，其他例如純軟體之請求項，可參見：劉國讚、周汝文，「論電腦軟體關聯發明之可專利性—以歐洲專利局審查實務為中心」，97年4月，智慧財產權月刊；劉國讚，「電腦軟體相關發明之申請專利範圍實務探討」，97年8月，萬國法律。

三、本文目的與內容

功能性申請專利範圍請求項，在我國係受到美國與日本之影響最大。此係因美國與日本有大量用功能敘述之請求項向我國申請專利並獲准公告，因而我國亦有不少申請人仿照美國或日本的格式撰寫申請專利範圍。因此，本文將先探討美國與日本的解釋方式，以及其對我國造成的影響，再探討我國智慧法院如何解讀前揭案例之請求項。

貳、美國功能請求項之解釋

一、手段功能用語

手段功能用語請求項是源自美國專利法第112條第6項規定：「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。」

美國對於手段功能用語請求項之解釋，已有專利法之明文。只要被認定為是手段功能用語之請求項，自然是依專利法規定，以發明說明對應該功能的結構、材料來解釋。

然而，實務上一請求項出現功能敘述時，未必是手段功能用語。若非手段功能用語，則直接依其所載之功能來解釋。於是，判斷一請求項是否為手段功能用語請求項相當重要。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，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⁵：

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。
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

5. (A)the claim limitations must use the phase “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。

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。

因此，美國有嚴謹的規則區分手段功能用語，以及純功能性敘述。被認定屬手段功能用語者，即以發明說明所對應之結構、材料解讀之；若非屬手段功能用語，就是一般的功能性敘述，則直接以字面意義解讀之。⁶

二、美國功能請求項對我國的影響

我國手段功能用語請求項是從美國導入，專利法規承認手段功能用語之演進約可以三個時間點分為四階段，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；公告前揭基準之後至93年7月1日施行專利法施行細則第18條第8項之前；前揭專利法施行細則施行後至97年5月20日公告修正電腦軟體相關發明審查基準前；以及電腦軟體相關發明審查基準修正後。

各階段對手段功能用語請求項之解釋方式並無重大變更，93年7月1日施行專利法施行細則第18條第8項正式導入美國專利法第112條第6項，97年5月20日公告修正電腦軟體相關發明審查基準則正式導入前述MPEP判斷是否為手段功能用語之規則。

然而，我國並未同時導入嚴謹的語法規則，即使在美國以嚴謹語法撰寫的案件，來我國申請專利後，仍可能譯成不同的用語。例如「means for…」曾見的譯文有「手段用以(於)…」、「裝置用以(於)…」、「…之裝置」、「…之手段」等。

因而，我國雖然在法規面明定手段功能用語的解釋法，在未建立嚴謹的手段功能用語之語法規則下，實務上判斷是否為手段功能用語請求項仍有困難。

參、日本功能性請求項之解釋⁷

一、平成6年特許法修正施行前

日本功能性申請專利範圍之撰寫與解讀，表現在物品、裝置專利上，在法規面上的變化是以平成6年(1994年)特許法為界限。

平成6年法施行前，規定申請專利範圍必須記載發明之構成所不可欠缺的事項(特許法36條5項3款)，但當時在申請專利範圍中記載發明之目的、作用效果者不少。此時申請專利範圍之主要部分，依目的、作用效果之記載，無法讓發明之構成得以明確時，會以違反36條5

6. 美國法院對手段功能用語之重要判決，可參見劉國讚，「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」，97年1月，智慧財產權月刊。

7. 有關日本功能請求項，詳細可參閱：黃文儀，「日本功能請求項之探討(上)(下)」，93年8、9月，智慧財產權月刊。

項核駁。但依其目的、作用效果之記載，不會讓發明之構成不明確時，即使有此種記載，不能說違反36條5項。

物品、裝置專利是一種巨觀之物之發明，其技術手段主要展現在外觀具有技術意義的形狀、構造，因此申請專利範圍之記載須描述該物的外觀，也就是空間形態、構造才能明確。若單純用功能或作用效果來界定物品，因可達成該作用效果的外觀構造甚多，基於無法讓人瞭解其外觀構造，多屬不符36條5項。但是，仍有構成元件之外觀敘述後，再加上目的與作用效果或功能的敘述，因發明之構成所不可欠缺的構成既已敘述清楚，不會特別要求刪除外加的功能性敘述。

此種外加功能性的敘述，審決撤銷訴訟中曾將其排除，不當作限定條件。例如，1990年「剪斷緣之加工性優良二相組織鋼板」事件⁸中「剪斷緣之加工性優良」之作用效果，並非限定條件。侵害訴訟中，1971年「在熱風中添加重油水蒸汽之銑鐵製造用高爐」事件⁹中，請求項所載「發生水性瓦斯、水素瓦斯同時依CO瓦斯還原鑛石的記載有作用效果的意思，達到作用效果的重油、水蒸汽熱方併用複合送風技術」也未將其解釋為其技術範圍。

在此階段也受到美國手段功能用語請求項之影響，因此，亦出現有所謂之功能請求項。功能請求項是在申請專利範圍有功能用語，例如「手段用以…」，此種功能記載，只限於達成該功能的具體手段在說明書有記載才允許。例如，1977年「寄放裝置之硬幣投入口開閉裝置」¹⁰事件中，請求項記載「鑰匙之插入及拔取手段，及遮蔽板手段」是抽象的解決手段，申請專利範圍並不清楚，此時以和發明說明中詳細說明之實施例的具體構成之同一之認定來解讀之，不成立專利侵害。還有，1978年「零件之自動選擇及組裝裝置」事件¹¹，申請專利範圍中「計測手段和組裝手段協力」之機能，屬抽象之記載。發明之詳細說明未明示其意義時，以實施例中「計測手段和組裝手段各作動上相互規制，所謂一對一對應關係而作動之不可分的關連性」作限定解釋，不成立侵害。

此時首先參酌說明書的發明詳細說明，只有不充分的情況，對技術常識周知慣用技術等所屬技術領域具有通常知識者參酌技術上自明的事項，以確定其技術，不會以申請專利範圍記載抽象為理由，直接以實施例作限定解釋。

二、平成6年改正法與機能請求項

申請專利範圍之記載於平成6年修正，從「不能欠缺發明之構造」改為「受專利之發明要明確」。其結果，物之發明不限於表現物之構造，依其作用、功能、性質、特性等，而特定的物之記載成為可能的。由於沒有要求記載不能欠缺的構成事項之制約，造成功能請求項增多，當其可以達成作用、功能、性質、特性的物及有該性質之特性的物可以理解時，解為依該作用、功能等特定的物。至於在解釋上並無重大改變。

8. 東京高判平成2.9.20取消集142頁。

9. 大阪地判昭和46.12.20判例時報681號60頁。

10. 東京地判昭52.7.22取消集地299頁。

11. 東京高判昭53.12.20判例時報381號165頁。

三、手段功能用語請求項

美國專利法112條之手段功能用語，也影響了日本，因大量的美國申請案也向日本申請專利，而影響了日本的實務。日本在法規面並未像我國將美國式的解釋法導入，因此只能用一般的規則解釋請求項，也就是直接以請求項所載之功能為準，不須尋找發明說明對應之結構、材料。但是，手段功能用語撰寫，既然是以發明說明中具體之結構、材料為其範圍，請求項的功能敘述常常只是抽象的功能敘述，直接以功能解釋並不容易。

1998年「磁性媒體讀取器」事件¹²，新型專利請求項「旋轉限制手段」之抽象意義，在「本件新型之磁性媒體讀取器達成之功能及作用效果表現，達成本件考案之目的及效果所必要的具體構成不明確」前提下，新型登錄申請專利範圍記載功能、抽象表現時，「只在只有依該記載新型技術範圍不明，參酌有記載加入說明書之新型的詳細說明的記載，基於開示構成的技術思想以確定該新型的技術範圍。但是，此時，新型之技術範圍不是限定在說明書記載之實施例，即使未記載於實施例，從說明書開示新型有關之記載內容，該新型所屬技術領域中具有通常知識者得實施之構成，解為包含在該技術範圍」之判示。

四、小結

平成6年特許法之修正前後，並未特別就功能性申請專利範圍之解讀有所規範，而是著重在申請專利範圍之敘述要明確。對於物品、裝置發明而言，在請求項敘述其空間中的形狀、構造最能明確界定其發明之技術範圍，功能性敘述則很抽象，因為可達成某一功能的構造甚多，因而可能有不明確問題。

特許法在平成6年之修正，造成功能請求項變多，因此種敘述被認為沒有違反特許法的明確性規定。在審查階段著重於請求項是否明確，只要能記載明確，並不會核駁功能請求項，這些有功能記載的請求項該如何解釋，只能從法院判決方能得知。

首先在「外加式功能敘述」請求項中，法院並不會將該等功能當作限制條件，例如「剪斷緣之加工性優良」。此種類型相當本文所舉之案例1及案例2。

其次，美國專利法第112條6項的手段功能用語，對於日本實務也造成影響。實務上有不少物品、裝置專利是用手段功能用語敘述，但日本特許法或施行細則並未引入美國專利法第112條6項，因此並非以發明說明所對應之結構來解讀。但是，以請求項所述功能之字面意義直接解讀，又有太抽象而無法明確界定該物之發明的構成為何。於是，只好參酌發明說明解讀之。參酌發明說明時並非限定在實施例所述對應請求項功能的結構來解讀，而是以所屬技術領域具有通常知識者，參酌整份說明書所示有關之記載，來界定對應該功能之構成。當然，也有可能用此種方法解釋後，其構成剛好就是實施例所載之構成。

此種解釋法其實是讓此種請求項的範圍處在模糊狀態，但審查階段既容許手段功能用語請求項之撰寫，也已核准大量用此種方法撰寫的請求項，若一定要用請求項功能直接解讀，

12. 東京地判平10.12.22判夕991號230頁。

恐將造成專利無效，於是只好採用權宜的解釋法。

五、日本功能性請求項對我國之影響

我國92年2月6日修正公布，93年7月1日施行前之舊專利法第22條第4項規定：「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」此一規定並未分物品專利、物質專利、方法專利，而只是一般性之規定。因而有不少物品發明在撰寫申請專利範圍時，除記載其外觀構造之「技術內容」外，也敘述該物品之功能「特點」。這是我國物品專利、尤其新型專利，出現大量功能敘述的重要原因。即使前述專利法規定在現行法早已修正，且現行法自93年7月1日施行迄今已近六年，仍有許多外加功能敘述的物品請求項。

審查階段對此種請求項的審查態度，與日本情況類似，著重在是否明確，即使從請求項之構造敘述，已可瞭解外加功能只是敘述物品，也不會以違反現行法申請專利範圍應「簡潔」為理由要求刪除。

我國手段功能用語請求項，不只出現在美國向我國提出的申請案，也出現在日本向我國提出的申請案。日本的手段功能用語請求項，原則上應直接用功能解讀，只有在過度抽象而時才參考發明說明解讀之。然而，我國專利法施行細則導入美國手段功能用語請求項之解釋法，一但被認為是手段功能用語，即以發明說明所對應之材料、結構解讀之。

因此，日本的手段功能用語請求項之解釋法並不適用於我國，但日本對已核准之美國式手段功能用語請求項之權宜式解讀法，頗值參考。

肆、智慧財產法院解釋功能請求項之探討

一、多餘的功能記載

多餘的功能記載是指物品發明已在請求項前段載明其構成元件、構造等，實際上已可界定其技術內容，卻又在後段記載該物品之功能。典型的代表例是案例1的「不鏽鋼自攻螺栓」，是否將該等功能敘述當作限定條件對權利範圍大小並不影響。本件專利侵權訴訟，被告抗辯專利無效，智慧法院將系爭專利與被告所提先前技術比對時，僅以系爭請求項之結構、材料特徵出現在先前技術，即稱系爭專利不具進步性，並未指出功能技術特徵是否見於先前技術，顯然是將多餘的功能敘述當作贅語。¹³

類似情況還有案例2的「滑輪曬衣架之結構改良」，侵權訴訟中智慧法院將系爭請求項解析成八個要件，「而得藉由…」之後的功能敘述並未被當作構成要件，因被訴侵權對象落入這八個要件之文義，最後判決侵權成立。¹⁴

二、輔助限定構造之功能記載

13. 98年6月16日98民專訴第35號。

14. 98年3月24日97年民專訴第22號。

輔助限定構造之功能記載，是指請求項已有形狀、構造之記載，功能記載是讓該構造更能清楚界定。典型之案例是「衛星天線盤體唇緣構造改良」，本件專利特點在每個衛星天線盤體都有容置槽是與支撐環，最重要的是「支撐環剛好可容置在容置槽」，請求項後段以功能來界定此一構造的特徵，若無此一敘述則無法限定支撐環與容置槽的大小關係。

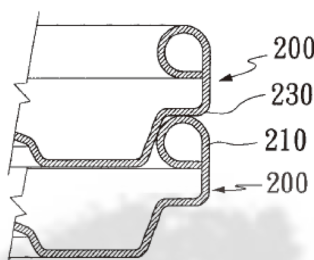


圖1 新型249225號專利第五圖，堆疊示意圖(支撐環210、容置槽230)

本件專利侵權訴訟被告抗辯專利無效。雖被告主張專利無效之證據並未揭示有系爭請求項「當複數個衛星天線堆疊時，下方衛星天線的支撐環置入上方衛星天線的容置槽內，使得衛星天線在堆疊時候會整齊一致。」功能技術特徵，智慧法院仍以系爭請求項之構造已見於先前技術而認定為欠缺新穎性，判決理由稱：

原告主張證據2 及證據6之專利說明書、圖式及申請專利範圍均無一語提及或揭露系爭專利之「容置槽」及「衛星天線堆疊時支撐環置入容置槽」等特徵。惟查系爭專利中所謂之「容置槽」係於申請專利範圍第2 項作限定，其為衛星天線的底緣與側緣向內側凹陷的容置槽，故由證據2(或證據6)第五圖(或證據6 第2 圖)之結構，其唇緣12與盤邊11之間具有一內縮之空間，其作用與系爭專利之容置槽相同，證據2 或證據6 雖未揭示當複數個衛星天線堆疊時，下方衛星天線之支撐環置入上方衛星天線的容置槽內，使得衛星天線在堆疊時候會整齊一致，惟其乃因具天線結構具有容置槽後所必然會具有之效果，故證據2或證據6 因已揭示具有系爭專利之容置槽之構造，故當證據2或證據6之多個相同的該天線堆疊時其亦可達成穩定、整齊堆疊之效果，其為證據2或證據6具有容置槽結構所固有之效果，故證據2或證據6可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。¹⁵

據此，可知智慧法院並未將該功能敘述視為多餘的，但與先前技術比對時，雖先前技術未揭示該等功能，但已可推知有此種功能，而認定系爭請求項欠缺新穎性。

類似的請求項還有案例4的「LED發光二極體手電筒結構」。本案是改良發明，改良的部分是在「透孔圓周設置圓弧狀擋緣」，其功能是「作為將光源周圍的散光集中、聚光之用」。被告抗辯專利無效，智慧法院將系爭請求項與被告所提之兩件先前技術各別比對後，以先前技術記載有一種拋物面鏡可造成輸出光量提高之功效，即使未揭示相同構造，系爭請求項已欠缺進步性。

15. 98年5月5日97年民專訴第39號。

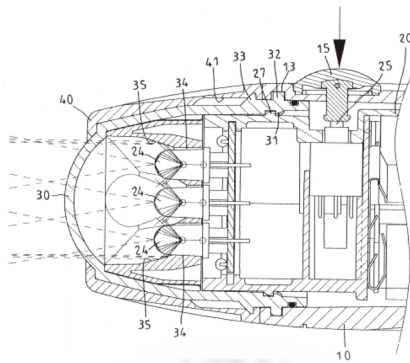


圖2 新型581217號專利第七圖，(燈座30的圓弧檔緣35)

判決指出：「W002/02989的背景技術中提及習知的手電筒是利用在一個凹形反光罩的焦點區域內布置所述的白熾燈泡，這種反光罩中至少涉及一個所謂的拋物面鏡，通過所述的拋物面鏡，所述手電筒的光輸出量應該會提高等語。故該專利燈罩之中斷的錐形技術特徵雖與系爭專利申請專利範圍第I項之圓弧狀擋緣有所不同，但其於說明書在習知技術中業已說明當時習知技術已利用拋物面鏡可造成光輸出量提高的功效，與系爭專利利用圓弧狀檔緣所造成的特徵以及功效相同。因此由W002/02989的背景技術中所說明之習知技術以及其利用結合複數個LED燈及其燈罩作為燈具手電筒的技術特徵，可證明系爭專利申請專利範圍第I項不具進步性。」次查，由系爭專利申請專利範圍第I項所欲解決的問題而言，圓弧狀檔緣的設置係為整合散射光線並平直輸出以利解決光量效果，而美國專利公告第4,254,453號亦係利用可變焦點的拋物面設置可達成較佳之結果。依前所述，系爭專利申請專利範圍第I項前言部分已屬習知技術，而系爭專利具有圓弧狀檔緣之創作改良技術特徵部分亦為前述美國專利公告第4,254,453號所揭示。故被告國運公司所舉美國專利公告第4,254,453號證據亦足以證明系爭專利申請專利範圍第I項係屬運用先前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，難謂具進步性。」¹⁶

三、有意義的功能記載

有意義的功能記載是指請求項的功能記載是用來界定該申請專利之發明，常見於難以描述物品外觀之情況。典型的是案例5「多功能保眼眼罩之改良構造」的控制元件。

本件侵權訴訟一審判決侵權不成立，主要理由是被訴對象與系爭請求項之元件配置有異¹⁷，原告上訴。智慧法院解析系爭請求項由6個構成要件組成，其中第5及第6技術特徵為功能性敘述，分別為「控制器，內部設有電路裝置及表面設數控制開關及調節鈕，俾於使用時，能以電路裝置之驅動，使氣囊及發熱元件產生脹縮、發熱功效。」及「控制器之操控預設作動之流程，整體以旋予眼部具脹縮按摩、熱敷、震動按摩等交互多重作用。」本件被訴侵權對象在第2技術特徵不符文義讀取，其餘技術特徵均符合，最後判決侵權不成立。¹⁸由

16. 97年11月11日97年民專訴第4號。

17. 98年2月13日臺北地方法院96年度智第87號。

18. 98年6月26日98民專上第10號。

於控制器難以用外觀描述，控制器內預設的控制條件不同，產生的功能也不同，故此時的功能敘述是必要的，並非多餘的功能敘述，智慧法院也將其解釋為限制條件。

四、手段功能用語請求項之判斷

功能性請求項是否為手段功能用語，解釋的方式完全不同。前已提及，我國手段功能用語並無像美國嚴謹的語法，訴訟時若當事人爭論系爭請求項是否為手段功能用語，智慧法院會如何解讀自然是相當重要。

首先，案例5「多功能保眼眼罩之改良構造」明顯不是用手段功能用語的語法撰寫，其功能是用來界定控制器等元件。上訴人主張系爭專利申請專利範圍第1項中敘及「...俾於使用時，能以電路裝置之驅動，使氣囊及發熱元件產生脹縮、發熱功效，且得以控制器之操控預設作動之流程，整體以旋予眼部具有間歇式脹縮按摩、熱敷、震動按摩等交互多重作用，為其特徵者。」即為手段功能用語，自應將該功能性子句列入比對內容，至於兩者元件位置的不同對於系爭專利並無重大意義云云。被上訴人則抗辯系爭專利申請專利範圍既非功能性子句，亦非手段功能用語。

智慧法院認為系爭請求項並非手段功能用語，未採上訴人主張。判決指出：「因此，系爭專利申請專利範圍第1項之解釋及其權利範圍，仍應以本請求項所請（包含所載之結構及功能）為準，並不包含上訴人所稱系爭專利說明中所敘述「對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」。¹⁹

在此規則下，案例6被判斷屬手段功能用語請求項，本件也出現手段功能用語請求項之法規適用爭議。上訴人稱系爭專利係於90年2月9日申請，93年11月11日公告，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，是以我國當時並無手段功能用語之記載方式。法院則以手段功能用語是由美國導入，認為「手段功能用語為83年1月21日公布施行專利法第56條第2項適用者，並於87年專利審查基準早已明定之，且93年7月1日施行之專利法施行細則第18條第8項亦是早於系爭專利核准審定之93年9月7日，故本件就申請專利範圍為手段功能用語之適用並無違誤。」²⁰

據此，顯然智慧法院也承認在93年專利法施行細則施行前即有手段功能用語請求項之存在，並採用美國式的解釋法。

案例7與案例8亦出現是否為手段功能用語之爭論，這兩件專利之專利權人為同一人，訴稱被告侵害兩專利。雙方爭論案例7之請求項中「多芯結構」及案例8之「多重毛細構造」是否為手段功能用語。原告主張系爭請求項已完整揭示技術特徵之結構，應無依專利法施行細則第18條第8項解釋之必要。被告則辯稱系爭請求項關於「多芯結構」之記載應非以「手段功能用語」界定其技術特徵。該請求項並非「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」者，且屬於「純功能」之記載，欠缺具體技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者並無想像出其具體結構之可能性，導致申請專利範圍不明確，具有法定應撤

19. 98年6月26日98民專上第10號。

20. 98年7月15日98民專上易第3號。

銷事由，無須進行解釋。智慧法院就案例7之請求項認為：

對於申請專利範圍第1項所載之用語「多芯結構」及其功能「供用於促進該凝結液朝向該蒸發區流動」，兩造均認為其並未記載完整的結構，致被告認為應認定申請專利範圍第1項不明確，而原告認為應讀入說明書中所載相對應之技術特徵。由於發明專利權範圍以申請專利範圍為準，原則上，不得如原告所主張將未載於申請專利範圍之技術特徵讀入申請專利範圍，但在行政處分並無重大瑕疵，且經公告之專利權應視為有效之原則下，若依前述施行細則所定之解釋方法，則容許如原告所主張將專利說明書中所載相對應之結構或材料讀入申請專利範圍第1項，故系爭專利A申請專利範圍第1項應適用專利法施行細則第18條第8項之解釋方法。…查申請專利範圍第1項所載之「多芯結構」並非通常知識中之一般用語，該發明所屬技術領域中具有通常知識者實無法明瞭其意義，且因申請專利範圍第1項中僅記載多芯結構「包含有一多數可互操作之芯結構設置於該至少一器室之內」之結構特徵及「供用於促進該凝結液朝向該蒸發區流動」之特定功能，並未記載足以達成該特定功能之完整結構或材料特徵，故「多芯結構…」這項技術特徵應適用專利法施行細則第18條第8項之解釋方法。²¹

據此，智慧法院採用我國於97年5月20日修正電腦軟體相關發明審查基準所導入之美國MPEP中判斷是否手段功能用語之原則。

另外，案例8請求項所載之用語「多重毛細構造」及其功能「用以使該凝結液產生一朝向該蒸發區的流動，以及減低相關的沸騰過熱現象」，亦以相同的理由被認為應屬手段功能用語。

五、手段功能用語請求項之解讀－物品發明

經判斷屬手段功能用語請求項後，理應以依專利法施行細則規定解讀。然而，如前所述，我國受日本及美國申請案之影響，實務上能否如此理想，仍值觀察。案例6是日本申請人向我國申請的專利案，主張美國優先權，被認為是手段功能用語。

智慧法院判斷其為手段功能用語後，用我國施行細則規定解讀²²。判決指出：系爭專利申請專利範圍第1項之「控制本體」、「作動本體」、「傳動裝置」及「界面構件」各技術特徵既認定為手段功能用語，故須引入說明書中敘述對應於該功能之結構，因而分析說明如下（元件編號省略）：

- (1) 控制本體：為可轉動地安裝於該支撐軸之捲緊裝置本體，其具有一鼓輪部分、一線溝槽及一傳動板件，該傳動板件在一共同平面(T)上具有數個傳動齒及數個定位扣齒，該控制線索係沿著該線溝槽捲動。
- (2) 作動本體：一端樞接一制轉桿推動滾輪，另一端具有一支座，可滑動地安裝於該中間托架，並可在起始位置與變速位置之間作線性移動。

21. 98年9月7日97民專訴第18號。

22. 本件智慧法院是第二審，一審98年1月21日台中地方法院96年度智第13號。

- (3) 傳動裝置：應包含對應於該特定功能之結構，例如第一棘輪機構（第一制轉桿、樞軸插銷及彈簧）及傳動板件、棘輪齒（即定位扣齒及傳動齒）等必要技術特徵。
- (4) 界面構件：為樞接於該「中間托架」之作動調整片，其相對於作動本體為可移動，其具有一作動力接受表面以及一作動力施力表面，其中作動力接受表面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係將作動力施加至該作動本體之該支座上，用以將作動本體從起始位置移至變速位置。²³

案例7及案例8則是主張美國優先權的美國人申請案，被智慧法院認為屬手段功能用語之後，自然是以發明說明對應該功能的結構來解讀之。²⁴

六、手段功能用語請求項之解讀－軟體發明

手段功能用語請求項除了用於物品或裝置發明外，也用於軟體發明。由於軟體發明無法像物品發明以外觀構造界定該物，只能用功能來界定該軟體，若被解釋為手段功能用語，則發明說明並無法找到對應之結構。

案例9「多樣式媒體即時錄製系統及方法」第1請求項是典型的硬體加軟體之系統請求項，請求項記載的是程式化硬體，也就是已載入程式之硬體，硬體的機能是用軟體來達成。在專利無效爭點上，智慧法院是直接以請求項之功能來解釋，認為：

證據2所揭示之軟體雖具有將兩段不同媒體錄製在一起的功能，惟其功能僅是錄製功能而已，並未明確揭示如系爭專利申請專利範圍第1項之「隨機存取模組」所採用「依據該時間關係表定位該數位非連續儲存模組中該數位資料中之一位置」及「並無效該多樣式媒體關係表中相應該位置之事件標記」之技術手段來達成不同媒體間之剪接功能，即使用者對一段錄製部分內容有不滿意時，可對該部分進行重新錄製，而新錄製之資料會對原此部分之資料進行覆蓋，而達成剪接之功能，證據2之錄製軟體並無此功能，由被證8所記載之內容觀之，該錄製軟體僅能「錄製」及「播放」之功能，其並無法在錄製過程中做剪接的動作，由證據2並無法直接且無歧異得知系爭專利第1項之發明，故證據2尚無法證明系爭專利範圍第1項不具新穎性。²⁵

而在是否成立侵權之爭點上，法院將系爭第1請求項解析為九個構成要件，所有功能敘述均為限定條件。被訴侵權對象經比對後並未落入其文義範圍。

案例9請求項之語法雖然很像手段功能用語，但智慧法院是直接以功能解讀，顯然並未將其當作手段功能用語，雙方當事人對此亦無爭論。

然而，案例10的情況則完全不同。本件也是硬體加軟體的發明，一審駁回原告之訴，原告上訴，被上訴人主張系爭請求項為功能手段用語，但說明書及圖式並未對請求項之非通用

23.98年7月15日98民專上易第3號。

24. 98年9月7日97民專訴第18號。

25.98年3月10日97民專訴第10號。

之技術用語作定義，該等用語之意義不明確，無法清楚界定請求項中所載之發明的範圍，說明書及圖式也未記載如何藉助軟體或硬體實施該功能，因此，具有通常技術水準之人無法據以實施請求項中所載之發明，故系爭專利申請專利範圍第6項應屬無效。且提出先前技術主張其不具新穎性及進步性。

智慧法院審理時以上訴人對系爭第6請求項為手段功能用語請求項並不爭執，而以手段功能用語解讀。因上訴人無法指出各功能所對應之結構、材料為何，「綜上所述，系爭專利申請專利範圍第6項為手段功能用語請求項，但於說明書與圖式中，並未能找到該等手段功能用語對應之結構及材料，且亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明書的內容，不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結構及材料，故系爭專利申請專利範圍第6項因說明書或圖式不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者，有違系爭專利核准時之專利法第71條第3款之規定。」²⁶至於被告在新穎性及進步性之無效抗辯主張則均不成立。

伍、結論

綜合前述之討論，對於解讀物之請求項的功能敘述可得下列結論：

- 一、可先根據取得專利之發明的本質，將物品、裝置發明與軟體發明區分。物品、裝置發明應先用形狀、構造來界定物；軟體發明、尤其是含軟體的硬體發明(即系統請求項)無法用形狀、構造來界定，可用功能來界定。
- 二、物品、裝置發明在形狀、構造之敘述已清楚的情況下，功能性敘述是多餘的(例如案例1及2)；必要時可用功能敘述來輔助形狀、構造之限定(例如案例3及案例4)；無法用形狀、構造來界定發明之技術的例外情況，也可用功能來界定(例如案例5)。惟不論那一種情況，都是考量請求項之功能是否構成限制條件，也就是直接解讀該功能之意義，故與手段功能用語的解釋法不同。
- 三、手段功能用語可用來界定物品、裝置專利，此時以發明說明對應該功能之結構、材料解讀之(例如案例6)，這在我國施行細則正式明文規定前所撰寫的請求項亦適用。
- 四、手段功能用語撰寫法在我國實務受美、日之影響下已產生混亂，解釋時更應小心謹慎。系爭請求項是否手段功能用語產生爭論時，以審查基準所導入美國MPEP建立之原則判斷之(案例7及案例8)。
- 五、系統請求項之功能敘述若是在界定軟體，即使用手段功能用語之語法記載，也未必要解為手段功能用語(案例9)，若解為手段功能用語，可能造成發明說明欠缺對應之結構而無效(案例10)。

26. 99年1月14日98民專上第19號。