



從最高法院民事案件原判決 廢棄之理由

——探討「手段功能用語」表示之專利申請範圍



呂姝賢*

壹、前言

一個申請專利之發明雖經智慧財產局審查核准公告，然可能因為公眾審查而被舉發造成專利自始不存在，或在主張專利侵權時，因為訴訟導致專利權無效；反之，經智慧財產局審查不予專利之發明，亦可能因為後續的行政爭訟，最後申請人取得專利權，而導致公眾第三者因為使用其認為已非屬私權之公開技術而落入侵權之可能。此種不穩定的專利審查結果，無論對於申請人或公眾第三者，都存在不同之風險，問題的造成主要應該是審查人員與法院在相關判斷之解釋不一致所導致，故為提升專利審查結果之穩定性，兩者有必要做適當之調和。

為達上述目的，本文藉由最高法院於侵權民事訴訟案件中認定專利權可得撤銷之意見，探討「手段功能用語表示之申請專利範圍」在實務上常見之問題，配合案例之介紹提供個人淺見。

貳、利用「手段功能用語」表示之申請專利範圍

依現行專利審查基準第二章第九節，在判斷是否為手段功能用語之申請專利範

* 經濟部智慧財產局商標審查官、國立台北科技大學智慧財產權研究所碩士生。

圍，其請求項之記載必須符合下列三項條件，即可認定其為手段功能用語或步驟功能用語：一、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。二、「……手段（或裝置）用以……」或「……步驟用以……」之用語中必須記載特定功能。三、「……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¹。然實務上在判斷該等要件時，尤其是在第1項條件，究竟是必須「文字完全相符」該用語記載之形式？亦或只須「實質上有該意思表示」即表示符合該要件？例如：「一種電腦『裝置』，『適用於』判定化合物三度空間結構……」或「一種計算『裝置』，『係用於』判定化合物三度空間結構……」算不算手段功能用語？實務上見解不一。

再者，依我國專利審查基準規範，申請專利範圍之技術特徵若為使用手段功能用語表示，前提必須是申請專利範圍之技術特徵無法以結構、性質或步驟界定，或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。若依據此規範，審查人員在對於申請專利範圍之技術特徵係用手段功能用語表示時，是否應先判斷其技術特徵可否適用手段功能用語表示，然此又似與專利法施行細則第18條第8項³之規定有所違背，因為該條文對於申請專利範圍可否適用手段功能用語表示並無如上述審查基準所述之限制條件。

參、相關判決介紹

一、專利申請範圍是否符合「明確性」

(一)案情摘要：上訴人圓剛科技股份有限公司控告被上訴人聰泰科技開發股份

¹ 專利審查基準，第二篇第九章第2-9-20頁，2008年5月20日修正發布施行。

² 專利審查基準，第二篇第九章第2-9-17頁、2-9-18頁，2008年5月20日修正發布施行。

³ 複數技術特徵組合之發明，其中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，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。

有限公司侵害第I240169號「影音信號傳接處理裝置」專利權。上訴人主張被上訴人「Cardbus Hybrid TV-CB 788」之數位電視卡產品已構成對其專利權之侵害。被上訴人則抗辯系爭專利不符專利法第26條第3項之明確性原則。

(二)最高法院判決：原判決廢棄，發回智慧財產法院。

(三)爭點探討：系爭專利「橋接器」雖為系爭專利之發明重點所在，惟其中何謂「第一信號」及「第二信號」並不明確。智慧局亦認為系爭專利之申請專利範圍記載，根本未揭露具體構造，亦證系爭專利確實違反專利法第26條第3項之規定，而有應撤銷之理由。又智慧局亦明知系爭專利不具明確性，乃試圖以「手段功能用語」限縮其範圍。縱認系爭專利之申請專利範圍係採手段功能用語表示，依專利施行細則第18條第8項規定，應受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限制，但因系爭專利之「發明說明」及「實施方式」均未揭露相對應之結構、材料或動作至明，故系爭專利仍不符專利法第26條第3項⁴「明確性」之要求。

1.台灣台北地方法院認為⁵：可適用審查基準（審查基準為2008年5月20日發布施行，系爭專利2004年2月18日申請）。系爭專利申請專利範圍係以手段功能用語表示，但其發明說明並無揭露技術細節（手段功能用語對應之結構與材料），不符明確性之要求，違反專利法第26條第2項⁶，故法院認為系爭專利無效。

2.智慧財產法院認為⁷：本件並無2008年5月20日修正發布施行之「電腦軟體相關發明審查基準」（即專利審查基準2008年版，第二篇發明專利實體審查第九章）之適用，系爭專利申請專利範圍第1、15、18項非屬「手段功能用語」之撰寫方式，系爭專利說明書詳細描述了橋接器之構造、其他元件間之連結關係與互動關係，並有圖式（第2圖）具體例示其技術手段、功效及實施方式，的確具明確性，符合專利法第26條第2項、第3項規定。惟由相關引證之可得知，「影音解碼器」與

⁴ 專利法第26條第3項，申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。

⁵ 台灣台北地方法院95年度智字第40號民事判決。

⁶ 專利法第26條第2項，發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。

⁷ 智慧財產法院98年度民專上字第42號民事判決。

「橋接器」皆為習知的技術，雖兩者之匯流排介面不同，但並未產生不可預期之功效。其與一審判決不同之處：一審認為違反專利法第26條第2項，發明說明未充分揭露，二審智慧財產法院認為違反專利法第22條第4項⁸，不具進步性專利要件，理由雖有不同，但最終的結論並無不合。

3.最高法院認為⁹：被上訴人所提關於系爭專利有效性抗辯，目前參加人（即智慧財產局）受理而未審定之系爭專利舉發案尚有二件（即N08、N09），至於N01至N07舉發案則認定屬手段功能用語，並均為舉發不成立之審定。另外，引證三是否足以證明系爭專利無進步性攸關本件判決結果。爰認為：(1)解釋就申請專利範圍之連接詞採用開放式之表達方式，進而為上訴人不利之判斷，解釋專利範圍不當；(2)未詳細說明為何未將引證三與系爭專利之創作目的互作比對，不符合論理法則；(3)與專利專責機關於系爭專利已審定N01至N07七件舉發案之審定書上所表示之意見分歧，亦即與智慧局意見歧異，故發回智慧財產法院。

二、專利申請範圍是否有「揭露不實」

(一)案情摘要：上訴人宇潤數位行銷有限公司控告被上訴人波仕特科技行銷股份有限公司侵害「網頁電子報之廣告商業性媒合方法」專利權。上訴人主張被告網站的網頁電子報之廣告商業性媒合方法，侵害了上訴人在2002年7月12日所取得之專利「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」（專利證號152547）之第6項及第10項的權益範圍。被上訴人主張系爭專利第6項構成要件皆以「功能手段用語」表示，但說明書與圖式並未明確訂定其權益範圍，應屬無效。

(二)最高法院判決：原判決廢棄，發回智慧財產法院。

(三)爭點探討：系爭專利第6項是否有揭露不實？

1.台灣士林地方法院認為¹⁰：系爭專利第6項係以物的發明方法書寫¹¹，並且以

⁸ 專利法第22條第4項，雖然無第1項所列情事，彈為其所是技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，仍不得依本法申請取得發明專利。

⁹ 最高法院100年度台上字第986號民事判決。

¹⁰ 台灣士林地方法院96年度智字第10號民事判決。

¹¹ 系爭專利其中專利範圍之第6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

軟體的發明為出發點，第10項則為方法之發明方式書寫，且各個書寫項目之功能均十分具體明確，各別充分利用電腦及網路資源共同完成系爭專利之商務媒合運作功能甚為詳細，其已經達到「有用、具體且有形之結果」，屬應受保護之有效專利，且系爭專利整體具進步性，應為有效。系爭網站所得勾選之電子報類型與廣告之文義讀取、技術手段、功能均不符，系爭網站未侵害系爭專利。換言之，地方法院認為系爭專利申請專利範圍非手段功能用語請求，具新穎性及進步性，應為有效，且未侵權。

2.智慧財產法院認為¹²：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，依發明說明的內容不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結構及材料，系爭專利申請專利範圍第6項因說明書或圖式未載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者，所以智慧財產法院認為專利無效。

3.最高法院認為¹³：原審沒有對於原告之發明類型作出釐清，確立審查方向予以詳查，就以系爭專利第6項技術特徵為手段用語項，具有應予撤銷專利情事，進而為不利上訴人之判斷，此點仍有可議之處。又原專利審查基準及現行專利審查基準第2-9-10頁均記載「請求項中以手段功能用語或步驟功能用語記載者，發明說明中應明確且充分揭露達成該功能之結構、材料或動作」，以認定發明說明之記載是否充分揭露且可據以實施；而現專利審查基準第2-9-21頁亦記載「對於請求項中所載之功能，發明說明中明確記載對應的結構、材料或動作，……」，前述專利法施行細則第18條第8項復為相同規定，上訴人依上開規定及專利審查基準，主張手段功能用語請求項之發明說明，僅就結構、材料或動作三者擇一充分揭露即可，似乎也是有理。如果真如此的話，則能否光是以系爭專利第6項技術特徵之手段功能用語請求項，未能於說明書與圖式找到該等手段功能用語對應之「結構及材料」，即認定有違系爭專利核准時之專利法第71條第3款規定，這也是個疑點。原審未深入

(A1)；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(A2)；產生媒合資訊之功能手段或裝置(A3)；及產生媒合資訊之功能手段或裝置，以利於與一廣告媒合系統進行雙向耦合(A4)。」

¹² 智慧財產法院98年度民專上字第19號民事判決。

¹³ 最高法院100年度台上字第480號民事判決。

探究，並說明其所憑以認定之依據，不免過於草率。個人較贊成智慧財產法院的見解，因為專利申請專利範圍之標的是「儲存媒體」，亦即標的是「物」，本來就無「動作」可言，無須論「動作」這部分。

三、專利申請專利範圍是否「記載不明確」

(一)案情摘要：上訴人啓翔股份有限公司之「柱筒型縫紉機送料裝置」控告被上訴人偉鎔縫機有限公司之「高管型工業縫紉機之送料結構改良」侵權。被告主張系爭專利圖式專利第M251849號「柱筒型縫紉機的送料裝置」之專利權中完全沒有「導引板」元件，說明亦欠缺「導引板」如何使「中繼齒輪」在「針板座」上自由轉動的說明，本領域具有通常知識者無法清楚地理解系爭專利申請專利範圍第1項的技術特徵，致無法實施系爭專利請求項所載發明。故系爭專利違反專利法第108條¹⁴準用第26條¹⁵之規定，應屬無效。

(二)最高法院判決：原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產法院。

(三)爭點探討：本案被告抗辯原告違反系爭專利申請專利範圍第1項是否違反專利法第108條準用第26條第2項至第4項有「記載不明確」之無效原因？

1.台灣板橋地方法院認為¹⁶：系爭「柱筒型縫紉機送料裝置」新型專利有效，被告侵權。

2.智慧財產法院認為¹⁷：本案系爭申請專利範圍「導引板」技術特徵之記載非

¹⁴ 專利法第108條：第25條至第29條、第31條至第37條、第35條第2項、第42條、第45條第2項、第50條、第57條、第59條至第62條、第64條至第66條、第67條第3項、第4項、第68條至第71條、第73條至第75條、第78條第1項、第2項、第4項、第79條至第86條、第88條至第92條，於新型專利準用之。

¹⁵ 專利法第26條：

I 前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。

II 發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。

III 申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。

IV 發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。

¹⁶ 台灣板橋地方法院96年度智字第5號民事判決。

¹⁷ 智慧財產法院99年度民專上字第5號民事判決。

手段功能用語表示，從系爭專利申請專利範圍第1項所載之「該中繼齒輪在一導引板作用下可在針板座上自由轉動」，已可理解該導引板應涵蓋所屬技術領域中具有通常知識者已知可導引中繼齒輪樞轉的所有結構，而無專利法施行細則第18條第8項之適用，並無記載不明確之無效原因。

3.最高法院認為¹⁸：最高法院同智財法院見解。惟兩者之結構特徵、創作目的及功效均不相同，很難說由舉發證據之組合即可證明系爭專利「柱筒型縫紉機送料裝置」不具進步性，此部分既然攸關本案是否可證明系爭專利申請專利範圍第1項具進步性之重要攻擊防禦方法，二審皆未論述，其理由亦不充裕，故最高法院認為違法。

四、小 結

在最高法院之判決理由中，對於主張系爭專利申請專利範圍之記載是否使用手段功能語言之特定語法表示之部分，其認為因手段功能用語於文字上並非唯一之表達方式，需就其上下文判斷，只要該申請專利範圍之技術特徵係利用「手段用語」並結合功能之敘述而未揭露足以達成該功能之特定結構、材料或動作，即可認定申請人係以手段功能用語表示其申請專利範圍，即使專利權人否認，亦不影響法院之認定（如上述案例影音解碼器、橋接器案例）。當申請專利範圍中之元件明顯的涉及到單純的功能用語，且未具有額外用以實現該功能的具體結構或材料之敘述，縱使於申請專利範圍中缺乏明確的「用以……手段」用語或字眼，則仍應屬手段功能用語表示。

五、建 議

在前述案例中，兩造對於申請專利範圍可否適用手段功能用語表示（即符合基準所述之前提要件）意見歧異。建議將基準所述之前提要件取消，使得申請專利範圍之撰寫是否使用手段功能用語表示由申請人自行考量，如此不僅能統一法條與基準之規範，亦可免除審查人員需對該部分做審查上之判斷。亦即，雖使用非結構用語，其請求項仍有可能會落入手段功能用語之範疇。

¹⁸ 最高法院100年度台上字第855號民事判決。

另外，我國「電腦軟體相關發明」審查基準，有關手段功能用語或步驟功能用語記載三項條件，應作適當之修正。亦即，當請求項的限定條件不使用「用以」辭彙或字眼時，審查人員應該判斷請求項的限定條件是否為一種取代「用以」該辭彙或字眼的非結構用語，例如：「適用」、「係用」等。

肆、結 語

一、手段功能用語之請求項於申請專利範圍之解釋不同時，常會導致智慧財產局審定、法院認定結果不同，進而間接影響專利申請人或專利權人權益。因此，有關判斷專利申請範圍是否為手段功能用語，其所扮演的角色具有其一定程度之影響力。

二、一旦審查人員判定請求項限制條件落入手段功能用語，審查人員應該檢閱說明書以判斷是否有用來執行所請功能之對應結構、材料或動作的充份書面描述，且須以熟習此技藝者的觀點來判斷是否可理解該書面描述及其與所請功能之對應結構、材料或動作的關聯性。若有下列情形仍應予核駁：1.當無法判定請求項限定條件是否落入手段功能用語；2.當請求項限制條件落入手段功能用語，但說明書沒有揭露或沒有充分揭露用來執行所請功能的對應結構、材料或動作的書面描述；3.當請求項限制條件落入手段功能用語，但該書面描述與所請功能的對應結構、材料或動作之間沒有清楚連結或關聯性。

三、對於採用功能性界定用語的請求項，應考量具有通常知識者能否從該限定用語中得知請求項所要包含的結構或步驟，且最好應於說明書中進一步詳述實現該功能的特定結構或提供相關物理性質的量化數據，以避免請求項用語不明確而遭到核駁。