



軟體專利請求項有關手段 功能用語之明確性及其 法律適用

——從智慧財產法院100年度民專上
更(一)字第5號判決出發



王維位*

壹、前言

我國申請專利範圍得以手段功能用語或步驟功能用語¹表達，其相關審查基準與法律依據之沿革，具體可分為四個階段²：1998年10月公告「特定技術領域之電腦軟體相關之發明」審查基準（下稱「1998年軟體基準」）前；1998年軟體基準公告後至2004年7月1日專利法施行細則第18條第8項³施行前；2004年專利法施行細則施行

DOI : 10.3966/221845622013070014002

收稿日：2013年4月8日

* 國立台北科技大學智慧財產權研究所碩士生。作者特別感謝李傑清老師及宿希成先生於本文撰寫過程中所給予的鼓勵及指導，並感謝匿名審稿委員的寶貴意見。

¹ 手段功能用語或步驟功能用語皆係用以界定特定功能作為技術特徵之撰寫方式，以「手段」界定特定功能稱為「手段」功能用語，以「步驟」界定特定功能稱「步驟」功能用語。本文為求文章簡潔及符合一般使用習慣，統一將「手段功能用語或步驟功能用語」稱為「手段功能用語」，有須區分時則以「手段」功能用語、「步驟」功能用語表示之。

² 劉國讚，專利權範圍之解釋與侵害，2011年，337頁。

³ 另須補充的是，我國101年11月9日修訂、102年1月1日施行之專利法施行細則，對於原先

後至2008年5月20日公告修正電腦軟體相關發明審查基準（下稱「2008年軟體基準」）前；2008年軟體基準公告後。

1998年軟體基準首次提及手段功能用語之相關規定⁴。2004年專利法施行細則第18條第8項：「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，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」，正式明文規定得以手段功能用語撰寫及其解釋方式。於2008年軟體基準中，則進一步規範了是否為手段功能用語之三項判斷條件⁵。2004年專利法施行細則之規定係從美國專利法第112條第6項導入，2008年軟體基準中對手段功能用語之判斷條件，則移植自美國專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）⁶。

如前述，我國手段功能用語係分散在各不同時間點予以明文規定，而已審定之專利申請案，應適用專利核准審定時所適用之專利法及其施行細則之規定。但我國尚未有手段功能用語之相關規範前，已有不少採手段功能用語界定之專利申請案⁷。在無解釋手段功能用語之法源基礎下，對於這類專利申請案所衍生之訴訟，法院如何判決即為關鍵。智慧財產法院100年度民專上更(一)字第5號判決即涉及解釋手段功能用語之法律適用的問題。

另一方面，對於手段功能用語請求項，其界定之功能所對應之結構、材料或動作，須以何種形式表達始能滿足明確性，於2008年軟體基準中有說明了若干判斷原則⁸：於說明書中明確記載；透過所屬技術領域中具通常知識者，在不參酌先前技術文獻且依據說明書即能瞭解；請求項採上位概念用語者，得參酌說明書中所記載之先前技術內容而能瞭解；依據說明書中隱含或固有之內容，使熟悉該技術者能瞭

2004年7月1日施行專利法施行細則第18條第8項之規定，僅是移列至第19條第4項並作文字修正，其規定內容並無任何改變，因此本文在此僅以「2004年專利法施行細則」作統一說明。

⁴ 經濟部中央標準局，專利審查基準，1998年，第一篇第八章第1-8-25頁。

⁵ 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2013年，第二篇第一章第2-1-34頁；經濟部智慧財產局，專利審查基準，2004年，第二篇第一章第2-1-46頁。

⁶ 陳佳麟，申請專利範圍之手段功能用語解釋及其侵害判斷，科技法學評論，2005年4月，2卷1期，147頁；劉國讚，註2書，337頁。

⁷ 劉爾順，手段功能用語之解釋與應用，世新大學法律研究所碩士論文，2006年，19頁。

⁸ 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2008年，第二篇第九章第2-9-21頁至第2-9-22頁。

解。然手段功能用語之撰寫方式，除出現於機械或裝置外觀之結構上產生的功能外，亦大量出現於電腦軟體相關發明中⁹。其原因在於電腦軟體相關發明並不具特定之機械或裝置外觀上的結構，無法以物之巨觀或微觀構造加以描述¹⁰。爲了界定其技術特徵，除採方法界定外，必須以功能來界定程式化之硬體，或記載軟體執行後所產生之功能¹¹。

據此，以手段功能用語撰寫電腦軟體相關發明，若達成功能之手段爲硬體時，尚可瞭解說明書應記載電腦之特定硬體元件作爲結構；然達成功能之手段爲軟體所造成時，在2008年軟體基準僅概略說明：「但若達成一功能之手段爲一軟體程式，仍應於發明說明中記載並與該功能對應……但在發明說明欠缺對應之結構下，將造成該請求項不明確且無法爲發明說明所支持。」¹²由於軟體並不具特定機械或裝置外觀上的結構，該功能如何對應至結構？該結構如何以文字表達？且於發明說明可採何種記載形式才能使申請專利範圍明確？前述判決亦涉及於電腦軟體相關發明中，有關手段功能用語請求項之明確性的問題。

以下本文就智慧財產法院100年度民專上更(一)字第5號判決，首先介紹案件事實概要及裁判理由，接著探討前述手段功能用語於電腦軟體相關發明之法律適用及其明確性之問題。

貳、案件事實概要及訴訟歷程

原告○○公司擁有中華民國專利公告號第479184號「自動媒合廣告與廣告對象之系統以及植基於系統之媒合方法」之發明專利（下稱「系爭專利」），系爭專利之申請日爲2000年11月30日，經智慧財產局於2002年3月11日公告准予專利。於2007年時，原告主張被告○○公司所架設網站之網頁暨伺服器（下稱「系爭網站」），其進行商業性媒合功能之行爲，屬系爭專利申請專利範圍第6項及第10項

⁹ 劉國讚，註2書，567頁；何金澤，從美國Eolas專利侵權訴訟案探討電腦軟體相關發明之申請專利範圍解釋，智慧財產權，2010年4月，136期，39頁。

¹⁰ 同前註。

¹¹ 同前註。

¹² 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2008年，第二篇第九章第2-9-22頁。

之文義讀取範圍內，侵害原告之系爭專利權。故原告依據2004年7月1日施行之專利法第84條第1項之規定，請求損害賠償並排除其侵害，且一併請准宣告假執行。

本案一審經台灣士林地方法院以96年度智字第10號民事判決，駁回了原告之訴及假執行之聲請。原告不服，上訴至智慧財產法院。二審則經智慧財產法院以98年度民專上字第19號民事判決再次駁回。經原告再上訴至最高法院後，最高法院認為其上訴有理由，遂以100年度台上字第480號民事判決，廢棄原判決並發回更審。於更一審中，智慧財產法院以100年度民專上更(一)字第5號民事判決，認定系爭專利申請專利範圍第6項及第10項分別有核准時專利法第73條第3款、第1款所規定應撤銷專利權之事由，原告自不得於該民事訴訟中對被告主張權利，再次駁回了原告之上訴。專利權人遂再次上訴，最高法院以101年度台上字第1673號民事判決再次廢棄原判決並發回¹³。至此，系爭專利所涉及民事訴訟之部分仍待判決中。

系爭專利除涉及前述民事訴訟外，另於智慧財產局亦曾有舉發案繫屬。該舉發案係於專利公報39卷25期（2012年9月1日）公告舉發成立，舉發成立之理由相同於智慧財產法院100年度民專上更(一)字第5號民事判決之論述。惟期間專利權人已提出申請專利範圍更正申請，智慧財產局亦准予其更正，並於專利公報39卷24期（2012年8月21日）公告之¹⁴。針對該舉發成立之行政處分，專利權人已向經濟部提起訴願，目前仍在審議中¹⁵。至此，系爭專利所涉及之行政救濟程序亦未完結。

¹³ 由於最高法院廢棄原判決之理由係涉及申請專利範圍更正之問題，與本文所欲討論之主題較無關係，且後續尚未有判決出現，因此101年度台上字第1673號民事判決不納入本文討論範圍內。

¹⁴ 有關舉發案或更正相關資料查詢，請進入經濟部智慧財產局中華民國專利資訊檢索系統，檢索公開／公告號第479184號，於該專利資料頁面中的雜項資料，即可閱覽相關資訊，網址為：<http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwkm>，最後瀏覽日：2013年3月8日。

¹⁵ 有關訴願案件進度查詢，請進入經濟部訴願審議委員會查詢系統，檢索訴願人：捷合數位，原處分字號：(101)智專三(二)04119字第10120798140號，即可閱覽相關資訊，網址為：<http://2k3dmz2.moea.gov.tw/aaweb/Form/AA200000.aspx>，最後瀏覽日：2013年3月20日。

參、各審判決中有關明確性爭點簡介及裁判理由

一、一審台灣士林地方法院96年度智字第10號民事判決

該判決中，被告係主張系爭專利申請專利範圍第6項¹⁶中「設定廣告模式之功能手段或裝置」、「設定廣告類別之功能手段或裝置」、「產生媒合資訊之功能手段或裝置」、「知會媒合系統之功能手段或裝置」等構成要件皆以「功能手段用語」¹⁷表示。前述之構成要件係非通用技術用語，並未於說明書及圖式中作定義，導致技術用語之意義不明確，無法清楚界定申請專利範圍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。故具有通常知識者無法據以實施申請專利範圍中所載之發明，該申請專利範圍第6項應屬無效。

對於被告上述手段功能用語不具「明確性」之主張，一審法院並未論及任何有關手段功能用語之解釋方法。法院係採納證人即書寫系爭專利工程師之證詞，並論述：「……系爭專利第六項係以物的發明方法書寫，並且以軟體的發明為出發點，第十項則為方法之發明方式書寫，且各書寫項之功能均具體明確，也都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綦詳……」，而認為只須達到「有用、具體且有形之結果」¹⁸，即屬應受保護之有效專利。該判決中亦認定系爭專利具有新穎性及進步性，且系爭網站未侵害系爭專利，進而駁回了原告之訴。

¹⁶ 系爭專利申請專利範圍第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；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。」

¹⁷ 「功能手段用語」即為手段功能用語。在1998年軟體基準中稱功能手段用語；2004年專利法施行細則中更名為手段功能用語，而2008年軟體基準則沿用施行細則中的名稱。

¹⁸ 此一見解係為一審法院參酌美國聯邦巡迴上訴法院於“State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.”一案中，商業方法專利之可專利性之結論。請參閱台灣士林地方法院96年度智字第10號民事判決，段落四、(一)、1之內容。

二、二審智慧財產法院98年度民專上字第19號民事判決

該案在原告上訴至智慧財產法院後，其一爭點為：「系爭專利申請專利範圍第6項、第10項是否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，而違反系爭專利核准時之專利法第71條第3款之規定？」

對於上述爭點，智慧財產法院先推定系爭專利申請專利範圍第6項中「設定廣告模式之功能手段或裝置」、「設定廣告類別之功能手段或裝置」、「產生媒合資訊之功能手段或裝置」、「知會媒合系統之功能手段或裝置」之技術特徵為手段功能用語，且由於原告對此推定並不爭執，因此在申請專利範圍的解釋上，必須以手段功能用語之相關規定予以解釋。

智慧財產法院首先依據1998年軟體基準及2008年軟體基準內之規定¹⁹，檢視系爭專利說明書與圖式，並未能找到該等手段功能用語對應之結構及材料。智慧財產法院遂請原告訴訟代理人予以說明。由於原告訴訟代理人未能明確說明該等手段功能用語對應之結構及材料，僅籠統地舉例說明使用者與螢幕上介面部分之互動，而非針對該手段功能用語一一說明所對應的結構及材料，並主張必須參酌一篇碩士論文所揭露之內容，才能瞭解上揭手段功能用語請求項之對應的結構、材料。據此，智慧財產法院認為：「……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，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。」而為原告不利之判決。

三、三審最高法院100年度台上字第480號民事判決

對於二審智慧財產法院之判決，最高法院則廢棄原判決並發回，對於「明確性」之爭點，其廢棄理由為：「……又原專利審查基準及現行專利審查基準（下稱現專利審查基準）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

¹⁹ 詳細論述內容請參閱智慧財產法院98年度民專上字第19號民事判決，段落四、(三)、1、(1)之內容。

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；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十八條第八項復為相同規定，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，似非全然無據。果爾，則能否徒以系爭專利第六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』，逕認有違系爭專利核准時之專利法第七十一條第三款規定，亦滋疑問。原審未遑深究，並說明其所憑以認定之依據，不免速斷。」

申言之，最高法院以1998年軟體基準及2008年軟體基準內之規定，係相同於2004年專利法施行細則第18條第8項後段：「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」，而認為解釋手段功能用語請求項，其所對應之功能係於發明說明中僅就結構、材料或動作三者擇一充分揭露即可，而非揭露「結構及材料」。因此，最高法院認為智慧財產法院以手段功能用語應於發明說明中揭露「結構及材料」，有違專利法施行細則及專利審查基準之規定，因而廢棄原判決並發回重審。

四、更一審智慧財產法院100年度民專上更(一)字第5號民事判決

在被最高法院發回重審後，智慧財產法院就申請專利範圍中「手段」功能用語及「步驟」功能用語應適用之專利標的，從美國專利法對「means」一詞的翻譯開始，做了相關的論述：「……按美國專利法上『means』一詞，參照韋氏大字典之定義，為『something intervening or intermediate』，翻譯為中文專利用語應以『裝置』為佳。因此，以我國專利法施行細則第18條8項規定之方式撰寫『物之發明』時，嚴格之專利用語應為Mean-plus-function（中文翻譯即為『以功能限定裝置』），據以撰寫『方法之發明』時，即為Step-plus-function（中文翻譯即為『以功能限定步驟』）。則於我國專利法施行細則前揭規定公布後，『手段功能』用語與『步驟功能』用語各有其適用之專利標的，『手段功能』用語自不可涵蓋『步驟功能』用語。」

基於此，智慧財產法院認為手段功能用語要滿足明確性與充分揭露之要求，「手段」功能用語僅能對應至結構、材料或其均等範圍，「步驟」功能用語僅能對應至動作，於判決中復提到：「按現行專利法第26條第2、3項規定……申請專利範圍所記載之技術特徵自須滿足(1)明確，與(2)為發明說明充分揭露之要求……而『手段功能』用語係以功能限定裝置之抽象描述方式取代對於構成要件之具體界定，由於抽象之功能限定裝置描述無法滿足申請專利範圍明確性之要求，故必須結合發明說明所揭露之技術特徵始能決定申請專利範圍，又基於申請專利範圍之技術特徵不能大於發明說明之要求，則以『手段功能』用語界定之申請專利範圍僅能及於其所對應而為發明說明揭露之結構、材料或其均等範圍（註：功能限定裝置所能對應之具體構成要件僅有結構、材料或其均等範圍，至於動作係對應於『步驟功能』用語）……故『手段功能』用語之申請專利範圍，仍必須藉結合發明說明之方式特定出一或複數個具體物品或物質，再由該特定之物及其均等範圍界定出申請專利範圍。如結合發明說明仍無法特定出一具體物品或物質，則該申請專利範圍即無法滿足申請專利範圍必須明確與為發明說明所支持之要求……。」

其次，智慧財產法院敘及我國審查基準之法律性質，係屬於行政規則中的裁量基準，僅拘束機關內部人員，非拘束法院或人民，最終仍須經法院採用，始能於個案中發生實質之拘束力。此外，並論述了審查基準應以最終修訂版本作為判斷標準：「……再者，各國專利審查基準多係由其專利主管機關依照國際通行之專利慣例，或該國法院終局判決所表示之確定見解去修訂……是其最終修訂版本所制定之審查標準，除非係因法律之修正而作調整，而未必可適用於修法前之相關專案事件外，原則上即為目前各國專利慣例與該國司法實務通行之確定見解，自應以見諸於最終修訂版本中所揭示之審查基準作為判斷標準。」

再者，智慧財產法院認為2008年軟體基準中，對於手段功能用語撰寫之請求項是否明確且為發明說明及圖式支持之判斷原則²⁰，近似於美國35 U.S.C. 112補充審查指南²¹，自得作為法院審理之參考。智慧財產法院進一步參酌美國35 U.S.C. 112

²⁰ 判斷原則請參見：經濟部智慧財產局，專利審查基準，2008年，第二篇第九章第2-9-21頁至第2-9-22頁。

²¹ 所謂的補充審查指南（supplementary guidelines）指的是美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）對現有的專利審查程序手冊（Manual of Patent

補充審查指南作為法理，來補充我國審查基準中相關規定不足之處，並論及：「電腦軟體程式應於發明說明中揭露至何種程度，各國通例均不以專利申請人提出原始碼為必要……電腦軟體程式本質上為一連串演算法之組合，演算法可謂係電腦軟體程式之核心，自須於發明說明中予以揭露，美國實務判決早於1992年即揭示於發明說明中詳細記載演算法可滿專利明確性之要求……迨於2011年2月9日更制定35 U.S.C. 112補充審查指南，揭示：(1)僅說明具有適當程式之一般通用電腦而沒有對該適當程式作說明，或者，單純提到『軟體』而沒有提供完成軟體功能的手段細節。這些將無法滿足35 U.S.C. 112第2段之要求；(2)僅引用特定電腦（如銀行電腦）、電腦系統之不明確組件、邏輯、程式碼尚未充分，而須另有電腦或電腦組件如何執行所請功能之說明；(3)說明書（即為我國專利法所定之發明說明）必須明確地揭露用來執行所請功能的演算法，而僅在說明書述及所請功能並不是對演算法之充分揭露等意旨，則要求於發明說明揭露電腦軟體程式之演算法已為美國專利審查實務之通例，並為最近司法實務判決之穩定見解……。」

基於各國對於專利審查基準以最終修訂版本作為判斷標準，及援引美國35 U.S.C. 112補充審查指南作為法理來補充我國審查基準不足之部分，智慧財產法院先參酌2008年軟體基準第2-9-18頁：「手段功能用語係用於描述物之請求項中之技術特徵，其用語為『…手段（或裝置）用以…』，而發明說明中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料……步驟功能用語係用於描述方法請求項中之技術特徵，其用語為『…步驟用以…』，而發明說明中應記載對應請求項中所載之功能的動作」之記載，認為「手段（或裝置）」為有一具有物理空間形態之具體有形物，自不可能對應至不以物理空間形態存在之動作；且「步驟」為不具有物理空間形態之流程，自不可能對應至具有物理空間形態之具體結構與材料。因而得出「手段」功能用語僅能對應於發明說明所揭露之結構與材料，而不能對應至動作之論證邏輯²²。

Examining Procedure, MPEP) 所做的補充資訊，且補充審查指南之內容係遵循美國最高法院、美國聯邦巡迴上訴法院之判例所制定。

²² 詳細論述內容請參閱智慧財產法院100年度民專上更(一)字第5號民事判決，段落四「本件爭點與本院判斷」、(二)、1到3之內容。

基於上述論證邏輯，在原告未能具體陳明系爭專利申請專利範圍第6項於發明說明中所對應之結構、材料的情況下，僅陳明對應之動作，且申請專利範圍第6項為一種儲存媒體，核屬物之發明，未於發明說明中揭露物之結構與材料。智慧財產法院認定系爭專利不符合核准時專利法第22條第3項：「第1項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」之規定，而有核准時專利法第71條第3款所規定「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難」應撤銷專利權之事由。

肆、智慧財產法院100年度民專上更(一)字第5號判決 評析

申請專利範圍之解釋屬法律問題，應由法官依職權判斷，不受兩造主張之拘束，我國自智慧財產法院成立後，已於多數判決中揭露此一要旨²³，我國學說中亦有相同見解²⁴。採手段功能用語界定功能之請求項，於解釋申請專利範圍時，若依功能直接解釋，因可達該功能之結構甚多，權利範圍會變得非常寬廣；若將範圍限縮在說明書中所敘及對應該功能之結構、材料或動作及其均等物，則權利範圍會變得非常狹小²⁵。判斷是否為手段功能用語，於訴訟時之權利人或相對人來說，係為

²³ 「申請專利範圍之解釋屬法律問題」此一要旨，如於智慧財產法院101年度民專訴字第79號、98年度民專上字第22號、100年度民專訴字第103號、101年度民專上字第17號等判決中皆有敘及，且亦被收錄至智慧財產法院網站所公布之重要裁判要旨中，請參閱重要裁判要旨101年度民專上字第14號（專利權有關財產權爭議）之網頁：http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=1134:10114&catid=94:2011-06-10-09-23-21&Itemid=448，最後瀏覽日：2013年3月8日；亦請參閱重要裁判要旨99年度民專上字第81號（侵害專利權有關財產權爭議等）之網頁：http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:9981&catid=94:2011-06-10-09-23-21&Itemid=448，最後瀏覽日：2013年3月8日。

²⁴ 羅炳榮，工業財產權叢論：專利侵害與迴避設計篇，2004年，91-92頁。

²⁵ 林希彥，由美國IMS v. HAAS專利侵權訴訟案談手段功能用語之申請專利範圍建構與侵權分析，智慧財產權，2008年1月，109期，49-50頁；游雅晴，有關手段功能用語申請專利範圍之法律適用——兼論智慧財產法院98年度民專上易字3號民事判決，華人前瞻研究，2009年

重要的攻擊／防禦方法，原因在於其會直接影響權利人申請專利範圍之大小、產品是否侵害專利、專利有效性以及訴訟之勝敗²⁶。

一、手段功能用語之法律適用

如前言中所述，已審定之專利申請案，應適用專利核准審定時所適用之專利法及其施行細則之規定，而我國手段功能用語係於2004年7月1日才納入專利法施行細則。本案系爭專利核准公告日為2002年3月11日，時間點係位於1998年軟體基準公告之後至2004年7月1日專利法施行細則第18條第8項施行之前。因此，系爭專利於解釋手段功能用語撰寫之申請專利範圍時，並無2004年專利法施行細則第18條第8項作為法源依據，僅有1998年軟體基準可供參酌。在這種情況下，法院要如何解釋申請專利範圍，便成了非常重要的問題。

在更一審判決中，智慧財產法院援引外國立法例，並在各國專利審查基準修訂原則下之判斷標準，加以適用了2008年軟體基準，以解決在無法源可依據以解釋系爭專利手段功能用語之問題。然已審定之專利申請案應適用專利核准審定時之法規，是否應一併適用專利核准審定時公告有效之審查基準，似有疑問。本案法院並不採系爭專利核准審定時公告有效之1998年軟體基準，轉而援引外國立法例，進而參酌系爭專利核准審定後數年始公告有效之2008年軟體基準。本文認為，此似與系爭專利核准時之時空背景有關，若貿然適用1998年軟體基準來解釋手段功能用語，恐生更多爭議，分析原因如下。

(一) 早期實務審查品質以及相關法規未盡完善

早於1998年中央標準局舉辦之公聽會中，已有學者提出：「功能手段用語（means-plus-function language）要准，則是否須修改法律？」之問題，中央標準局遂於1998年軟體基準中加以規定，並未將其提昇至法律層次，因而有手段功能用語之撰寫方式是否合於我國專利法規定之疑慮²⁷。當時中央標準局雖肯認此種撰寫方

11月，5卷2期，150頁；劉國讚，專利實務論，2009年，391頁。

²⁶ 同前註。

²⁷ 徐瑞如，「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，智慧財產權，1999年12月，12期，43-45頁；公聽會內容請見87年8月29日

式，但實務審查上則會發生兩種情況：1.有審查委員因未具體指明發明標的，要求申請人具體界定以手段功能用語撰寫元件之形狀、結構，而不准以功能性敘述的方式籠統界定，否則援引當時專利法第22條第4項及其施行細則第16條第2項之規定²⁸予以核駁；2.直接以美國或其他國家專利法之看法，或因為疏忽而直接准予專利²⁹。

以當時專利法之規定，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，然在性質特殊的發明無法以具體元件加以界定时，採手段功能用語乃不得不然之撰寫方式³⁰。故手段功能用語常引發專利範圍過廣之疑慮，或因審查品質不佳且專利核准審定書並無任何紀錄顯示准予專利之理由，而有專利權利範圍無法預測之情形³¹。對此，中央標準局曾以當時專利法第56條第3項後段³²規定之「必要時」來為其合法解套，此舉無疑是鼓勵申請人規避當時專利法第22條第4項之撰寫規定，並以當時專利法第56條第3項後段來解釋手段功能用語³³。

詳言之，採手段功能用語之撰寫方式似不適用當時專利法第22條第4項及其施行細則第16條第2項，中央標準局卻規定於法律位階較專利法低的審查基準，且在解釋上依據當時專利法第56條第3項後段規定之「必要時」來讓審查基準之規定合法化，有基準超越母法之疑慮³⁴。這樣的情況恐引起專利法第22條第4項與第56條第3項後段規定界線不明之爭議，當時即有論者主張，應仿照或移植美國專利法第112條第6項至我國專利法中，確定手段功能用語之法律地位，而非授權行政機關訂

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）。

²⁸ 當時專利法第22條第4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。」當時專利法施行細則第16條第2項：「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。」

²⁹ 徐瑞如，註27文，50頁；李孝揚，裝置加功能界定方式之解釋方法在我國立法必要性評議，智慧財產權，2003年6月，54期，20頁。

³⁰ 同前註。

³¹ 同前註。

³² 當時之專利法第56條第3項：「發明專利權範圍，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。」

³³ 徐瑞如，註27文，50-51頁。

³⁴ 同前註。

定³⁵。避免法律位階低的審查基準允許，卻又不說明何種情況才允許手段功能用語之撰寫方式，防止「必要時」的不確定法律概念被濫用，以保障人民權利³⁶。

(二)1998年軟體基準對於手段功能用語之規範並非詳盡

在1998年軟體基準之部分，其前言中即有說明該基準係主要參酌美國MPEP、再輔以日本專利審查基準所制定³⁷。而在1998年軟體基準中有關手段功能用語一節，係直接移植美國專利法第112條第6項之內容，對於MPEP中其餘相關審查細節，例如認定符合美國專利法第112條第6項之要件、與先前技術之比對、先前技術之均等物範圍、美國專利法第112條第6項與同條第1項與第2項之相關爭議等規定，均未一併移植³⁸。

另有論者提出，1998年軟體基準援用美國專利審查基準時經常出錯，例如翻譯名詞以及文詞不通等缺失，且參照美國手段功能用語之演進過程，可發現1998年軟體基準既未正面表示接受手段功能用語之撰寫方式，復未對此種用語明確界定應有之限制³⁹。該限制係為手段功能用語所界定之功能應對應說明書中所描述之結構、材料或動作及其均等物之最廣泛合理解釋（broadest reasonable interpretation）⁴⁰。簡言之，1998年軟體基準並未明確詳細規範手段功能用語之解釋方式。

(三)我國援引外國立法例作為法理已有先例

基於上述二個原因，由於1998年軟體基準未具有明確詳細解釋手段功能用語之規範，若貿然適用1998年軟體基準，不僅無法正確解釋手段功能用語，且會落入如前述當時專利法之規定界線不明之爭議。本文認為與其引發更多適用上之爭議，還不如援引外國立法例作為法理，進一步適用手段功能用語規定更為詳盡之2008年軟

³⁵ 同前註；李孝揚，註29文，30-35頁。

³⁶ 同前註。

³⁷ 經濟部中央標準局，專利審查基準，1998年，第一篇第八章第1-8-18頁。

³⁸ 劉爾順，註7文，22頁；游雅晴，註25文，151頁。

³⁹ 劉孔中、宿希成，電腦程式相關發明之專利保護——法律與技術之分析，2000年，84-85頁；劉孔中，我國專利法制對電腦程式相關發明保護之研究，月旦法學雜誌，2000年2月，58期，143-144頁。

⁴⁰ 同前註。

體基準，以降低法律適用上之爭議，要來得更為妥適。而且，美國專利法對於手段功能用語之解釋，已比我國累積更多案例與經驗，其MPEP之內容亦不斷地補充美國最高法院、美國聯邦巡迴上訴法院判例所產生的穩定見解，故此一援引更可補充我國相關規定不足之部分。此外，援引外國立法例作為法理，我國亦有相關學說以及實務判決先例存在：

1.在學說方面，有論者認為依據我國民法第1條規定：「民事，法律所未規定者，依習慣；無習慣者，依法理。」在專利法及其施行細則皆未規定之情形下，自應回歸民法之規定，而訴訟中無法可循時，適度援引外國立法例作為法理，將成為不得不然之舉⁴¹。

2.實務上我國最高法院曾援引外國立法例作為法理，59年台上字第1005號判決中指出：「……在我民法使用借貸一節內，雖無得請求償還或返還其價值之明文，然依據外國立法例，既不乏得依無因管理或不當得利之法則，請求返還或返還之規定，則本於誠實信用之原則，似非不可將外國立法例視為法理而適用」。對此見解，有學者認為適用外國立法例作為法理，係「本於誠實信用原則」，似有商榷餘地，但對於援引外國立法例加以適用，則認此舉深具意義而值得贊同⁴²。此外，我國智慧財產法院於97年度民專訴第66號判決中：「關於侵害專利權損害賠償範圍之計算……如德國法有採用『類推授權實施說』者……美國立法例有『合理權利金』……日本立法例亦規定專利權人得請求該專利之實施所得金額，作為所受損害之賠償……辦理民事訴訟事件應行注意事項第87條第2項規定：『於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。』亦同此見解。準此，原告請求依系爭4專利之合理權利金計算其損害，即屬有據。」就有關損害賠償計算方式，亦明確適用外國立法例，而此一積極適用外國立法例作為法理頗受學者注意及肯定⁴³。

⁴¹ 游雅晴，註25文，151頁。

⁴² 王澤鑑，民法總則，2011年，67頁。

⁴³ 蔡明誠，外國立法例在立法及法律適用上之運用——以智慧權法為例，司法新聲，2011年7月，99期，8頁。

(四)小結

綜上所述，在無法源、1998年軟體基準未詳細規範導致適用該基準恐生更多爭議之情況下，智慧財產法院援引外國立法例作為法理，似有其必要。而我國智慧財產權領域之相關判決，亦曾有援引外國立法例之先例。且由前述可知，我國手段功能用語之相關規定，不論是1998年軟體基準、2008年軟體基準或專利法施行細則，皆採美國專利法的相關規範。故智慧財產法院援引美國35 U.S.C. 112補充審查指南作為法理，藉以補充我國有關手段功能用語以及電腦軟體專利之相關規定之不足，似可謂正當且適切。本文認為援引適用美國立法例，可改善我國早期手段功能用語相關規範之混亂情形，並形成具有統一見解之界線，使手段功能用語之解釋趨向一致，維持法的安定性，以平衡專利權人與社會公眾之間的利益。

二、電腦軟體相關發明手段功能用語之明確性

(一)「手段」功能用語是否能對應至軟體所造成之功能

依據上述更一審智慧財產法院判決中的論證邏輯，回頭檢視系爭專利申請專利範圍第6項，智慧財產法院似是認為由於第6項為儲存媒體之發明，核屬物之發明，因此請求項中「設定廣告模式之功能手段或裝置」、「設定廣告類別之功能手段或裝置」、「產生媒合資訊之功能手段或裝置」、「知會媒合系統之功能手段或裝置」等「手段」功能用語應為各具有物理空間形態之具體有形物，該些具體有形物之功能必須對應至具體結構及材料，而非對應至動作。然電腦軟體本質上為演算法實施方式之一種⁴⁴，非具體存在之物品。若依據前述智慧財產法院之論證邏輯，似讓人易於誤認請求項採「手段」功能用語界定軟體所造成功能時，該功能僅能對應至發明說明中具有物理空間形態之具體有形物之結構或材料，而不能對應至軟體此一非具體存在物品。且智慧財產法院之更一審判決似在暗示界定軟體所造成之功能必須採「步驟」功能用語，因為演算法之定義實質上為一連串之步驟。

對此，我國2008年軟體基準中敘及：「例如請求項中某一技術特徵的功能敘述為『……手段，用以轉換多個影像成為一特定之數位格式』，發明說明中對應該功

⁴⁴ 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2008年，第二篇第九章第2-9-1頁。

能的構造是資料擷取器或電腦錄影處理器，只能將類比資料轉換成數位格式，雖然『以程式完成之數位對數位轉換』之技術也能達成該功能，但因發明說明並未記載該技術，解釋申請專利範圍時，請求項之範圍不包含『以程式完成數位對數位轉換』之技術。⁴⁵」此一例子中提到軟體亦可達到請求項中所界定「轉換多個影像成爲一特定之數位格式」之功能，由於發明說明中未記載，因此不可將軟體包含入專利範圍中，僅能對應到發明說明中有提及的資料擷取器或電腦錄影處理器。又：「但若達成一功能之手段爲一軟體程式，仍應於發明說明中記載並與該功能對應，例如，請求項記載『手段用於轉換影像……』，但發明說明欠缺對應之結構敘述，雖然發明所屬技術領域中具有通常知識者可以撰寫軟體程式達成該功能，但在發明說明中欠缺對應之結構下，將造成該請求項不明確且無法爲發明說明所支持。⁴⁶」此段2008年軟體基準中說明手段功能用語是否明確之判斷原則，亦無限制「手段」功能用語不能對應至軟體所造成之功能。惟此段文字仍未明確說明軟體程式達成之功能，於發明說明中所應對應之結構爲何。

誠如上述，2008年軟體基準中並無限制「手段」功能用語必須對應至發明說明中所記載具有物理空間形態之具體結構或材料，軟體程式亦可爲對應之結構或材料。至此，雖參酌相同版本之審查基準，卻有兩種不同解釋。本文對於依據智慧財產法院之上述論證邏輯所得之結果，似有疑問。再者，電腦軟體發明本質上爲演算法之實施，且演算法皆存在於方法或物之發明此二種範疇中。不探究演算法實際上於方法或物之範疇中所扮演之角色，而採幾近形式之判斷標準，以「手段（或裝置）」語法來判斷其界定功能於發明說明中應揭露的爲具有物理空間形態之具體有形物，或以「步驟」語法來判斷其界定功能於發明說明中應揭露的爲不具有物理空間形態之流程，忽略了電腦軟體相關發明中物之範疇請求項亦可包含演算法，似有可議。

(二)手段功能用語與演算法之間的對應關係

智慧財產法院雖援引美國35 U.S.C. 112補充審查指南作爲法理，指出電腦軟體相關發明必須於發明說明中揭露演算法，方可滿足專利要件中明確性之要求。但在

⁴⁵ 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2008年，第二篇第九章第2-9-18頁。

⁴⁶ 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2008年，第二篇第九章第2-9-22頁。

判決中卻又以「手段」功能用語應對應至具有物理空間形態之具體有形物之結構及材料，未詳細論及演算法與「手段」功能用語之間的對應關係為何；或如前所述演算法似須與「步驟」功能用語作搭配，故「手段」功能用語不需對應至演算法。對此，實有參考美國35 U.S.C. 112補充審查指南，探究其解釋方法之必要，以明確釐清手段功能用語與演算法之間的對應關係。本文首先整理MPEP中有關電腦軟體相關發明以手段功能用語界定時，判斷明確性之要點如下⁴⁷：

1. 必須揭露演算法

欲符合美國專利法第112條第6項之規定，電腦實施之手段功能用語限制條件（Computer-Implemented Means-Plus-Function Limitations），其對應結構不能僅為一般用途電腦（general purpose computer）或微處理器（microprocessor）⁴⁸，必須於說明書中揭露演算法（algorithm）⁴⁹，使一般用途電腦轉換成執行該演算法以達成所請功能之特定用途電腦（special purpose computer）⁵⁰。

對於演算法之定義，係指「以有限之序列步驟來解決一個邏輯、數學問題或執行某個任務」⁵¹，其表達方式並無任何限制，只要讓其他人達到可瞭解程度即可，例如以數學公式（mathematical formula）展現、以文字（in prose）描述、以流程圖（in flow chart）表示或其他任何可提供充分結構之方式等等⁵²。

2. 未揭露演算法之情形

電腦實施之手段功能用語限制條件，不符合美國專利法第112條第2項有關明確性之要求，MPEP中有列舉數例加以說明：僅敘及一般電腦執行程式而未對該程式

⁴⁷ See U.S. Patent & Trademark Office (USPTO), Manual of Patent Examining Procedure § 2181 (II) (B), available at <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2181.html> (last visited Mar. 8, 2013).

⁴⁸ See *id.*

⁴⁹ See *id.*

⁵⁰ See *id.*

⁵¹ See *id.* (“a finite sequence of steps for solving a logical or mathematical problem or performing a task.”)

⁵² See *id.*

作詳細說明，或僅提到軟體而未提供完成該軟體功能之詳細手段⁵³；無法解釋如何去執行所請功能之情形，如僅敘及專用電腦（specialize computer，如銀行電腦bank computer）、一些電腦系統中未定義之元件（如access control manager）、邏輯（logic）、編碼（code）、或本質上被設計去執行所述功能之黑盒子（black box）元件等⁵⁴。

3. 演算法之揭露責任及其是否充分揭露之判斷

聯邦法院認為揭露演算法作為充分結構以支持手段功能用語所請功能，是專利權人的責任所在，非熟悉此技藝者之瞭解或主張可寫軟體來達成即可免除該責任⁵⁵。對於判斷說明書是否充分揭露演算法，則必須根據熟悉此技藝者之水平來決定，視其能否依據說明書描述之必要步驟，得知如何程式化電腦來執行所請功能⁵⁶。另未充分揭露演算法之例示有：僅於說明書中單純敘述所請功能；主張說明書中隱含或固有之內容有揭露演算法；聲稱一個步驟（one-step）的演算法等等⁵⁷。

4. 解釋手段功能用語對應之結構、材料或均等物

美國專利法第112條第6項對於手段功能用語之解釋，其執行所請功能之手段（means）應被解釋成涵蓋說明書中對應之結構或材料（structure or material）及其均等物，如藉由硬體來實現、軟硬體結合來實現等⁵⁸；若所請功能之手段僅由軟體支持，卻未對應至一演算法以及執行該演算法之電腦或微處理器，則該手段將被視為無對應結構而導致不明確⁵⁹。

據此，從上述要點可以瞭解到電腦軟體相關發明手段功能用語之限定條件係可對應至軟體所造成之功能，惟說明書中必須揭露「演算法」及「執行該演算法之電

⁵³ See *id.*

⁵⁴ See *id.*

⁵⁵ See *id.*

⁵⁶ See *id.*

⁵⁷ See *id.*

⁵⁸ See *id.*

⁵⁹ See *id.*

腦或微處理器」，以作為所請功能之對應結構。使一般用途電腦在執行該演算法後可轉換成特定用途電腦，進而達到手段功能用語界定之功能，才能滿足明確性之要求。

(三)小結

在我國審查基準及美國35 U.S.C. 112補充審查指南中，皆未具有「手段」功能用語不得界定軟體所造成之功能之情事，依據此些原則回頭檢視智慧財產法院更一審之判決，即不難發現法院判決理由以及論證邏輯似可更為精確。系爭專利第6項中「設定廣告模式之功能手段或裝置」、「設定廣告類別之功能手段或裝置」、「產生媒合資訊之功能手段或裝置」、「知會媒合系統之功能手段或裝置」等「手段」功能用語，參酌說明書內容後可瞭解各「手段」功能用語所界定的為儲存媒體（如光碟、硬碟、隨身碟等）中網頁伺服器（如apache HTTP server或Microsoft IIS server等）此一軟體搭配資料庫（database）及超文件標示語言（HyperText Markup Language, HTML）所完成之功能。因此在解釋系爭專利之「手段」功能用語時，必須同時探究所揭露之軟體及硬體兩者，於發明說明內是否有揭露軟體之演算法，以及執行該演算法之硬體，使該硬體從一般用途電腦轉換成特定用途電腦，達到「手段」功能用語界定之功能，方有具備明確性。

綜上所述，智慧財產法院於更一審之判決中，似應深入論述「手段」功能用語所對應發明說明之結構。該結構於電腦軟體相關發明中，係包含軟體之演算法及運行該演算法之硬體，可為軟體與硬體兩者之調和。非單純就「手段」、「步驟」等字面上之意義，強行將「手段」特定於具有物理空間形態之具體有形物、「步驟」特定於不具有物理空間形態之流程，而忽略演算法於電腦軟體相關發明中的重要性及特殊性。該判決之見解易使人誤認採「手段」功能用語之電腦軟體相關發明，僅能使界定之功能對應至硬體，而不能對應至軟體。故更一審中原告陳明對應之動作，是否為演算法，是否可使熟悉此技藝者依據此動作得知如何程式化電腦來執行所請功能，智慧財產法院似有論述之必要。非單以「動作」非可對應「手段」功能用語之論證邏輯，認系爭專利第6項為儲存媒體之發明，未於發明說明揭露物之結構與材料，不具明確性之要件且無法據以實施，而有應撤銷專利權之事由。

伍、展望——代結論

智慧財產法院積極援引外國立法例，來解決我國手段功能用語在無法源依據時所造成之問題，頗值肯定。但援引外國立法例作為法理來補充我國相關規定不足時，似應加強其說理，而非援引後於論證及判決理由中卻未敘及。例如援引了美國 35 U.S.C. 112 補充審查指南中，演算法於電腦軟體程式之重要性，卻於法院分析判斷之論述中絲毫未提，令人難以瞭解「手段」功能用語與「演算法」之間的關係，而產生了前述「手段」功能用語不得對應軟體之疑慮。

本案判決雖如本文所述產生些許疑慮，但該判決中仍釐清了許多爭議，例如釋明審查基準之法律性質，以及法院要如何來適用審查基準之版本。對此，本文建議應加速修訂新版的電腦軟體審查基準，強化電腦軟體相關發明適用手段功能用語之章節，以減少專利權人、社會大眾、法院在解釋手段功能用語上產生之爭議，並使申請人於撰寫專利說明書時有所依據，以提昇我國電腦軟體之專利說明書的品質，進而保護我國軟體產業。然而日後於訴訟中須注意的是，若有專利權人主張應適用專利核准審定時所公告有效之審查基準時，此一主張恐有被法院所不採之可能性，專利權人於此部分之主張應更小心謹慎，以免陷於不利之狀況。

此外，本文認為在解釋手段功能用語上，不應聚焦於用語（如手段、裝置、步驟）之記載形式上，並採二分法將手段（或裝置）對應結構或材料；步驟對應動作。此分類方法似較適合一般技術領域之物或方法發明，不適用於電腦軟體領域。於電腦軟體相關發明中，本文較為贊同最高法院對於 2004 年專利法施行細則之解釋方式：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。這樣的解釋方式，其法理似較符合電腦軟體領域所需⁶⁰。然究其根本應瞭解

⁶⁰ 雖美國 35 U.S.C. 112 補充審查指南係指出「means」對應「structure or material」，然美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）實務上對於美國專利法第 112 條第 6 項之解釋，其「means」所界定之特定功能（particular function）包含對應至說明書所描述之結構（structure）、材料（material）或動作（acts）。See *Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Tech.*, 521 F.3d 1328, 1333 (“For a patentee to claim a means for performing a particular function and then to disclose only a general purpose computer as the structure designed to perform that function amounts to pure functional claiming. Because general purpose computers can be programmed to perform very different tasks in very different

手段功能用語係為界定功能而產生，且電腦軟體相關發明本質上與一般技術領域之物或方法發明有所不同，在解釋上應將焦點鎖定於所界定功能的對應結構、材料或動作為佳，而非強行依字詞用語之表面意義作分類。

ways, simply disclosing a computer as the structure designated to perform a particular function does not limit the scope of the claim to ‘the corresponding structure, material, or acts’ that perform the function, as required by section 112 paragraph 6.”); *See also* Typhoon Touch Inc. v. Dell Inc., 659 F.3d 1376, 1385 (“The ‘means for cross-referencing’ term is in the statutory form authorized by § 112 ¶ 6, whose purpose is to allow claiming of an element of an apparatus or a step of a method in terms of the function performed by that element or step. The statute provides that a claim may state the function of the element or step, and the ‘means’ covers the ‘structure, material, or acts’ set forth in the specification and equivalents thereof.”).