



# 美國專利之 Capability Claiming



林育輝\*

## 壹、前言

「失之毫釐，差以千里」應用在撰寫專利請求項（claims）的工作上是再合適也不過的一句成語。對於從事專利申請實務的工作者而言，最重要的事莫過於是必須仔細琢磨推敲請求項的記載方式與用字遣詞，希冀能撰寫出最佳化的權利保護範圍。

一般而言，請求項的記載方式可分為結構性用語（structural language）以及功能性用語（functional language）。結構性用語主要是去記載請求項中限制要件（limitation）的結構關係，如位置關係、連接關係或疊構關係等；功能性用語則主要是去記載請求項中限制要件所能達成的功能。

時至今日，功能性用語的記載方式已經被廣泛地使用於許多美國專利申請案中，在美國專利實務上也發展出許多不同的類型，其中較為人所熟知與討論的即是手段功能用語（means-plus-function）這種類型。然而功能性用語並不僅限於「手段功能用語」這種類型，在目前的美國專利實務中，另一種類型的功能性用語的記載方式也逐漸受到歡迎與被使用，此種類型即為美國專利實務上所謂的「Capability

---

DOI : 10.3966/221845622017010028003

收稿日：2016年9月6日

\* 義隆電子股份有限公司智權法務室經理。本文僅代表作者個人見解，不代表任何單位意見。

Claiming」。「Capability Claiming」在國內文獻中並未見有中文翻譯，因此本文將其翻譯為「具備能力型的記載方式」，此種記載方式主要是讓使用功能性用語的限制要件具備有「具備能力（capability）」，在美國專利實務上常見的被使用來讓限制要件具備有「capability」的用語包含「capable of」用語、「adapted to」用語、「for ...-ing」用語、「operable to」用語等。由統計資料中發現，在美國專利申請案中於請求項中有使用這類如「capable of」用語、「adapted to」用語等的比率正逐年增加中。

因此本文主要整理美國專利實務上關於「Capability Claiming」記載方式的主要判決與相關的文獻資料，最後並提出在撰寫美國專利申請案之請求項時的建議。

## 貳、何謂「Capability Claiming」？

「Capability Claiming」的法源來自於美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）的判例法（case law）中所建立的判決法理<sup>1</sup>。這種請求項記載方式為功能性用語的一種，且目前已經被廣泛地使用於許多美國專利申請案中。

「Capability Claiming」主要是讓使用功能性用語的限制要件具備有「capability」，而不是呈現出「ability」，「capability」與「ability」此兩個字在英文中有著接近但不同的意義，且中文不易有精準的翻譯，因此，為避免混淆，本文事先定義如下：

ability：翻譯為「能力」，完成某項功能（function）的能力；以及

capability：翻譯為「具備能力」，具有能夠完成某項功能的能力。

### 一、所謂的「Capability Claiming」即是使請求項中的功能性限制要件具有「capability」

美國專利實務中在申請專利範圍中使用功能性用語來記載請求項的限制要件已

---

<sup>1</sup> Bryan Blumenkopf, *Exposing Latent Patent Infringement*, 19 RICH. J.L. & TECH. 7 1, 8 (2013), available at <http://jolt.richmond.edu/v19i2/article7.pdf> (last visited Sept. 5, 2016).

屬相當常見。但在早期19世紀的美國專利實務中，法院對於此種範圍較廣的記載方式多半對其明確性（indefinite）存疑而認為專利無效，美國最高法院在1946年的Halliburton案<sup>2</sup>即持此種看法，認為專利請求項中所使用的功能性用語「means for」因缺乏明確性而無效<sup>3</sup>。直到1952年的專利法中將其法典化，推翻Halliburton案的看法，並允許在請求項中使用功能性用語<sup>4</sup>。

時至今日，功能性用語並不僅限於「手段功能用語」，美國專利審查實務上例舉出其他不同的記載方式，如「adapted to」用語、「whereby」用語等<sup>5</sup>。專利說明書的撰寫者通常想透過使用功能性用語的記載方式來求得較廣的專利保護範圍，換言之，此種記載方式不是去描述某裝置的結構關係，取而代之的是去描述某裝置所完成的功能，這種在請求項中記載某一特徵時，是藉由描述此特徵「可以做什麼而不是描述此特徵是什麼」的記載方式，即屬於功能性用語<sup>6</sup>。

隨著美國專利訴訟的精緻化，功能性用語也因其用字遣詞與描述方式的不同而產生了變化差異性，以下列兩個例子觀察，粗體字部分皆屬於功能性用語，主要是在描述第一磁性元件（first magnetic member）的功能：

例子一：A frame comprising a first magnetic member **that engages a second magnetic member of an auxiliary frame.**

例子二：A frame comprising a first magnetic member **that is capable of engaging a second magnetic member of an auxiliary frame.**

在例子一中，粗體字部分的描述呈現了第一磁性元件的「能力」，即是完成與第二磁性元件吸附卡合的功能。此種記載方式有稱之為「present ability」<sup>7</sup>或是

<sup>2</sup> Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 329 U.S. 1 (1946).

<sup>3</sup> Mark A. Lemley, *Software Patents and the Return of Functional Claiming* 905, 914-16 (Stanford Public Law Working Paper No. 2117302, October 12, 2012), available at SSRN:<http://ssrn.com/abstract=2117302> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2117302> (last visited Sept. 5, 2016).

<sup>4</sup> *Id.*

<sup>5</sup> See U.S. PAT. & TRADEMARK OFFICE, U.S. DEP'T OF COMMERCE, MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE § 2173.05(g) (9th ed. 2015) [hereinafter MPEP].

<sup>6</sup> *Id.*

<sup>7</sup> Blumenkopf, *supra* note 1, at 3 n.7.

「active-type」<sup>8</sup>，是記載某限制要件完成某種功能的能力。其中的「present ability」，本文翻譯為「呈現能力」。

在例子二中，粗體字部分描述了第一磁性元件的具有能夠完成某功能的「具備能力」，即是具有能夠完成與第二磁性元件吸附卡合的能力。此種記載方式有稱之為「capability claim」<sup>9</sup>或是「capable-of-type」<sup>10</sup>，是記載某限制要件具有能夠完成某種功能的具備能力。

為方便說明起見，本文將例子一中這種功能性記載方式稱之為「呈現能力型」，將例子二中這種功能性記載方式稱之為「具備能力型」。是以所謂的「Capability Claiming」即是使用「具備能力型」的敘述來記載請求項中的功能性限制要件，使這些限制要件具有能夠完成某種功能的「具備能力」，即「capability」。

## 二、「具備能力型」功能性用語的記載方式已經廣泛地被使用於許多專利申請案中

典型的「具備能力型」功能性用語的記載方式即是使用「capable of」用語來增加限制要件的「具備能力」，簡言之，就是將請求項的限制要件的功能敘述在「capable of」用語之後，如上開例子二所示。除此之外，其他常見的用語包含如「adapted to」、「for ...-ing」、「operable to」等<sup>11</sup>，或是其他用語如「configured to」、「suitable for」等<sup>12</sup>。在審判實務當中，如「programmable selection means

<sup>8</sup> Tom Brody, *Functional Elements in Patent Claims, as Construed by the Patent Trial and Appeal Board (PTAB)*, 13 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 251, 277 (2014), available at <http://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1323&context=ripl> (last visited Sept. 5, 2016).

<sup>9</sup> Blumenkopf, *supra* note 1, at 3 n.7.

<sup>10</sup> Brody, *supra* note 8.

<sup>11</sup> Lemley, *supra* note 3, at 923; see also Mark A. Lemley, David W. O'Brien & Wade Malone, *Capability claim* (unpublished manuscript), available at <http://law.stanford.edu/wpcontent/uploads/sites/default/files/event/266396/media/slspublic/Panel%201%20-%20Mark%20Lemley,%20et%20al%20-%20Capability%20Claiming.pdf> (last visited Sept. 5, 2016).

<sup>12</sup> 參見蘇之勤，為何專利總是抓不到對手侵權？——Capability Claim對直接侵權的影響，北美智權報，2016年6月，162期，亦可見[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/)

for」也曾經被認定為屬於「具備能力型」功能性用語的記載方式<sup>13</sup>。

這種「具備能力型」功能性用語的記載方式已經被廣泛地使用於許多美國專利申請案中。學者曾經統計在1976年到2014年間已公告的美國專利中，在請求項中使用「configured to」、「for ...-ing」以及「手段功能用語」三種功能性用語的頻率，發現使用「手段功能用語」記載方式的專利案件正大幅減少，大約由55%的比率滑落到10%以下；使用到「for ...-ing」記載方式的專利案件則是由大約20%的比率增加到超過50%；而使用「configured to/for」記載方式的專利案件由大約0%的比率已經增加到30%的比率<sup>14</sup>。

在裝置請求項（apparatus claims）中，原則上是由結構性的限制要件來限定專利保護的範圍，則若使用非屬結構性的功能性用語是否對於請求項的保護範圍產生限定效果不無疑問？在一些案例中，美國法院認定如「adapted to」或「adapted for」用語、「wherein」用語或「whereby」用語等，具備有請求項保護範圍的限定效果<sup>15</sup>。值得注意的是，如果在方法請求項（method claims）中使用「whereby」用語來單純表示某一步驟的預期結果的話，美國法院曾經認定此種功能性用語記載方式不具備有請求項保護範圍的限定效果<sup>16</sup>。

至於美國專利局對於這種「具備能力型」功能性用語的記載方式是否對請求項保護範圍產生限定效果的態度為何？學者曾經統計專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）在2013年所做成的決定（decisions）中，在請求項中有使用「configured to」記載方式的專利案件共有1,028個決定，其中訴願人對於請求項中的至少一個技術特徵使用「configured to」記載方式有提出爭執的案件總共有376件，其中有344件（約91%）委員會認為具有完全的限定效果（full weight）、18件（約5%）委員會給予減低的限定效果（reduced weight），其主要認為「configured to」是一種意圖的使用（intended use），而前案僅必須具備有達成所

---

Expert\_Column/IPNC\_160629\_1201.htm，最後瀏覽日：2016年9月2日。

<sup>13</sup> See Intel corp. v. U.S. Intern. Trade Com'n, 946 F.2d 821 (Fed. Cir. 1991).

<sup>14</sup> Dennis Crouch, Functional Claim Language in Issued Patents, PATENTLOBLOG, available at <http://patentlyo.com/patent/2014/01/functional-language-patents.html> (last visited Sept. 5, 2016).

<sup>15</sup> MPEP § 2111.04.

<sup>16</sup> Id. (citing Hoffer v. Microsoft Corp., 405 F.3d 1326, 1329 (Fed. Cir. 2005)).

記載特徵的能力、14件（約4%）委員會給予完全沒有限定效果（no patentable weight）<sup>17</sup>。

## 參、「具備能力型」功能性用語的記載方式可擴大專利潛在的侵權範圍

使用「具備能力型」功能性用語記載方式的最大好處即是在於只要被控侵權物品具備完成專利請求項中所記載的功能的「具備能力」，並不需要真正去完成該項功能，即屬直接侵權，換句話說，這種功能性用語的記載方式可擴大專利潛在的侵權範圍。

### 一、「具備能力型」功能性用語的法源（Intel案）

在Intel案<sup>18</sup>中，法院認定系爭專利請求項中所記載「programmable selection means for」用語屬於「具備能力型」功能性用語，因此認定被控侵權產品因具有能夠完成請求項中所記載功能的「具備能力」，而成立侵權。

本件原告為Intel公司，被告為Atmel公司以及General Instrument公司與Microchip公司（以下合稱：GI/M），與本文主題相關的系爭專利為US4,685,084專利（下稱「'084專利」），被控侵權產品為舊設計51系列的可抹除程式化唯讀記憶體（EPROM）。

原告在美國國際貿易委員會（ITC）起訴被告，主張被控侵權產品侵害了系爭'084專利的請求項1到10。ITC的行政法官（ALJ）判定基於均等論下被控侵權產品侵害了系爭'084專利的請求項1<sup>19</sup>。案件經上訴到CAFC。

CAFC首先檢視ITC的行政法官在進行解釋請求項1的範圍時所做出的事實發現與判定。'084專利請求項1記載內容為：

---

<sup>17</sup> Dennis Crouch, *Analysis of 2013 Board Decisions Regarding 'Configured to' Language*, PATENTLOBLOG, available at <http://patentlyo.com/patent/2014/02/decisions-regarding-configured.html> (last visited Sept. 5, 2016).

<sup>18</sup> Intel corp. v. U.S. Intern. Trade Com'n, 946 F.2d 821 (Fed. Cir. 1991).

<sup>19</sup> *Id.* at 830.

1. In an integrated circuit, read-only memory having n address lines used for accessing p words in one addressing mode, an improvement for providing an alternate addressing mode, comprising:

programmable selection means for selecting said alternate addressing mode;

storage means for storing at least one signal;

an address buffer coupled to one of said n address lines, said buffer also being coupled to said storage means and said programmable selection means, the output of said buffer being controlled by said signal stored in said storage means when said alternate addressing mode is selected,

whereby *when* said alternate addressing mode is selected said p words in said memory may be selected with less than n address signals.

行政法官解釋請求項1的範圍，根據'084專利中所揭露的特殊電路，係允許位址緩衝器（address buffer）接收由儲存裝置（storage means）或位置線（address line）的輸入，而位址緩衝器是根據分頁定址模式（page mode addressing）的不同來選擇輸入，在非分頁模式（non-page mode）時，位址緩衝器是接收由位置線傳來的訊號，而在分頁模式（page mode）時，位址緩衝器是接收由儲存在門鎖（latch）的訊號<sup>20</sup>。

行政法官在被控侵權產品即舊設計51系列的可抹除程式化唯讀記憶體的事實發現方面，則指出被控侵權產品雖然沒有位址緩衝器，但卻有一個多工器（multiplexer），此多工器可以根據多個訊號與控制訊號來可程式化決定電路中的元件，進入分頁模式或正常定址模式<sup>21</sup>。

被告雖抗辯位址緩衝器與多工器兩者並非相同元件，但此抗辯理由不被行政法官所接受，行政法官最後認定位址緩衝器與多工器兩者的功能／手段／結果（function/way/result）相同，判定基於均等論下侵權成立，此判決並獲得委員會的

---

<sup>20</sup> *Id.* at 831.

<sup>21</sup> *Id.*

維持 (affirmed)<sup>22</sup>。

CAFC認為委員會的判決並無錯誤，其所提出的論理基礎在於，雖然被告GI/M公司抗辯被控侵權產品僅具有能夠完成分頁模式定址的能力 (*capable of performing page mode addressing*)，但被控侵權產品並未開放此項功能，使用者根本沒有被告知如何將晶片的操作模式轉換到此項功能。但CAFC認為，請求項1已經記載「programmable selection means」以及「whereby *when* said alternate addressing mode is selected」，因此只要被控侵權產品具有能夠完成在分頁模式定址的操作能力這項功能，即屬於侵權<sup>23</sup>。

## 二、「具備能力型」功能性用語的另一件指標案件 (Revolution案)

在Revolution案<sup>24</sup>中，系爭專利為RE37,545專利（下稱「'545專利」）是關於眼鏡前掛的技術領域，主要是在眼鏡的主框架上，可以用磁性吸附方式卡合另一輔助框架（即前掛鏡片），請參見圖1所示。法院認定'545專利中，請求項22所記載「capable of engaging」用語屬於「具備能力型」功能性用語，被控侵權產品侵權成立。

'545專利請求項22記載：

22. An eyeglass device comprising:

a primary spectacle frame for supporting primary lenses therein and having two side portion extensions extending rearwardly therefrom and having a front side, a rear side, a top side, and a rear end, each of said rear ends pivotally coupling a leg configured to conform to a user at a distal end thereof, each of said extensions of said primary spectacle frame further having a projection attached to each of said rear sides, and

---

<sup>22</sup> *Id.* at 831-32.

<sup>23</sup> *Id.*

<sup>24</sup> Revolution Eyewear, Inc. v. Aspex Eyewear, Inc., 563 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2009).

a pair of first magnetic members respectively secured in said projections, **said first magnetic members *capable of engaging* second magnetic members of an auxiliary spectacle frame** so that lenses of an auxiliary spectacle frame are located in front of said primary lenses.

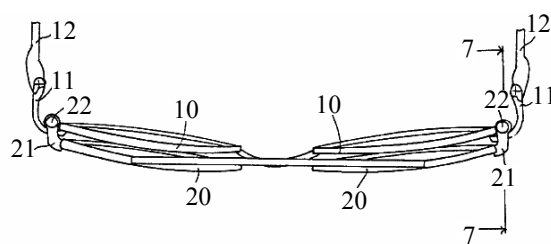


圖1 '545專利的圖示第六圖

本件是Revolution公司先對Aspex Eyewear公司提起專利侵權訴訟，隨後Aspex Eyewear公司與Contour Optik公司以及Asahi Optical公司（下稱「Contour公司」）一起對Revolution公司提出反訴，主張Revolution公司侵害了'545專利。本件主要關於Contour公司所提的反訴審理，聯邦地區法院認定被告Revolution公司侵權成立，Revolution公司不服聯邦地區法院就反訴所做出的判決結果，上訴至CAFC。

在此反訴中，聯邦地區法院認定被告Revolution公司侵權成立的理由在於：被告Revolution公司雖然抗辯被控侵權產品的主框架並不具備有能夠與輔助框架由上方安裝結合的這種功能，但聯邦地區法院認為請求項22的限制要件「**said first magnetic members *capable of engaging* second magnetic members of an auxiliary spectacle frame**」應該被解釋為：當輔助框架上的第二磁性元件置放於第一磁性元件上方時，第一磁性元件具有使用磁力方式吸引第二磁性元件的能力（*have the ability to magnetically attract*），兩者之間不論是否有接觸。聯邦地區法院特別強調，第一磁性元件只要具有能夠使用磁力方式吸引的能力（*capable of or “have the ability to”*）即可。原告Contour公司並提出了三支特別訂製的輔助框架，這些輔助框架都可以由上方安裝方式與被告Revolution公司所製售的主框架結合，以證明侵權<sup>25</sup>。

<sup>25</sup> *Id.* at 1369.

案件經被告Revolution公司上訴到CAFC，CAFC維持了聯邦地區法院關於專利侵權的判決。CAFC指出本件的事實相當類似於Intel案，被告Revolution公司的主框架雖然不是特別設計由上方安裝方式與輔助框架結合，但其仍然具備有能夠由上方安裝方式與輔助框架結合的能力，如同原告所提出的三支訂製的輔助框架，皆能由上方安裝方式與被告Revolution公司所製售的主框架結合，即可以得到證明。因此，不論是何人所生產的輔助框架，包含被告Revolution公司所生產的輔助框架，這些輔助框架能否以由上方安裝方式與被告Revolution所製售的主框架結合？這個問題已經無關緊要<sup>26</sup>。易言之，CAFC認為原告已經能證明被告Revolution公司的主框架已經具備有能夠使用由上方安裝方式與輔助框架結合的能力，即足以判斷侵權。

### 三、「具備能力型」功能性用語在侵權判斷時法院仍會考慮其合理性

在侵權比對時，被控侵權產品會與請求項中的限制要件進行比對，因此當某限制要件是使用「具備能力型」功能性用語方式記載時，則進行侵權比對時如何判斷符合該限制要件？即假設一限制要件為具備能夠完成某功能的「具備能力」，則是所有可以達成此功能的裝置都屬侵權？

美國法院認為僅具有「合理具備能力」（reasonable capability）的裝置是屬於侵權，「非合理具備能力」（unreasonable capability）的裝置是不屬於侵權的<sup>27</sup>。而所謂的合理與非合理之間的界線，則是在於當「具備能力」呈現到真正的「呈現能力」時，是否需要經過修改（modification），而此修改需要特殊的技能、額外的硬體或大量的時間<sup>28</sup>？例如一裝置是否具有結構性的修改（structural modification）？假使一裝置中所包含的元件在製造完成時並不具有能夠完成某被請求的功能，需經一定的調整與裝配（altered and assembled）才能達到此被請求的功能的話，則此裝置並不侵權；反之，假使一裝置本身已經呈現出此被請求的功能性，則此裝置已經

---

<sup>26</sup> *Id.* at 1370.

<sup>27</sup> Blumenkopf, *supra* note 1, at 21.

<sup>28</sup> *Id.*

合理具備關於完成此被請求的功能的「能力」，因此會符合「具備能力型」功能性用語記載的限制要件而構成侵權<sup>29</sup>。

關於「非合理具備能力」的裝置的案件實務上並不常見，過去的案例中主要涉及當一裝置並沒有呈現出完成某功能的「能力」，但經由其他輔助方式來證明該裝置具有能夠完成關於該功能的「合理具備能力」，而判定侵權成立<sup>30</sup>。例如在 *Revolution* 案中，反訴原告透過三支訂製的輔助框架來證明被控侵權產品為「合理具備能力」裝置。本案中的被控侵權產品，即主框架並沒有任何修改，但反訴原告所提出的三支能與該主框架結合的輔助框架是特別訂製的，法院認為這些輔助框架能證明主框架具備有能夠以磁力方式與輔助框架結合的能力，主框架是「合理具備能力」的裝置，因此侵權成立<sup>31</sup>。

在 *Intel* 案中，法院認為即使被控侵權產品未開放關於分頁模式定址的功能，使得沒有證據能顯示被控侵權產品在執行該分頁模式定址的功能，但因被控侵權產品已經具有能夠執行此項功能的能力，因此為「合理具備能力」的裝置，侵權成立<sup>32</sup>。

## 肆、「具備能力型」功能性用語的記載方式在專利審查角度的觀察

「具備能力型」功能性用語的記載方式固然可以擴大專利潛在的侵權範圍，但亦非百利而無一害，除由專利侵害的角度觀察可以獲得的利益外，仍應由專利審查的角度觀察應注意事項。

### 一、「具備能力型」功能性用語的記載方式的注意事項

美國學者的研究指出，在方法請求項中使用「呈現能力型」功能性記載方式較

---

<sup>29</sup> *Id.*

<sup>30</sup> *Id.* at 29.

<sup>31</sup> *Id.*

<sup>32</sup> *Id.* at 36.

能提供強的抵禦能力來對抗審查員的核駁。其立論是基於Ex parte Newton案例中，請求項1為一種裝置，請求項15為一種方法，兩者分別以「具備能力型」方式與「呈現能力型」方式記載，即請求項1中「for allocation a portion of the local storage arrangement」以及請求項15中「allocating a portion of the local storage arrangement」。委員會（Board）認為審查員所引用的前案中的識別資訊是具備有核准存取權力的「具備能力」，所以認定請求項1為無效，但此識別資訊沒有真正實際核准存取權力的功能，因此認定請求項15為有效<sup>33</sup>。

當請求項中使用「具備能力型」功能性用語的記載方式時，最容易遭受到明確性的核駁，因此在使用時機上，應依據案件事實確認是清楚明白地需要相關的結構具備有能夠完成所被請求功能的能力<sup>34</sup>。

此外，在同一件專利申請案中，不要在不同請求項之間混合使用「具備能力型」方式與「呈現能力型」方式記載同一技術特徵，因為每種記載方式被推定具有不同的涵義<sup>35</sup>。最後，在使用「具備能力型」的功能性記載時，儘量使用不同的敘述方法來取代典型的文字「capable of」<sup>36</sup>。

## 二、書面說明會對於「具備能力型」功能性記載方式的範圍解釋產生限制效果

各國專利法對於專利說明書以及申請專利範圍的記載方式都有具體規範，以美國來說是規定於美國專利法第112條。該條第(a)項規範了專利說明書的記載內容，實務上一般稱之為書面說明（written description）要件、可據以實施（enablement）要件以及最佳實施例（best mode）要件；該條第(b)項規範了申請專利範圍的記載內容，實務上一般稱之為明確性要件〔particularly pointing out and distinctly claiming（indefinite）〕。

書面說明為解釋申請專利範圍重要的內部證據之一，因此書面說明對於「具備能力型」功能性記載的範圍解釋，也會產生一定的影響。

<sup>33</sup> Brody, *supra* note 8, at 279-80.

<sup>34</sup> *Id.* at 280-81.

<sup>35</sup> *Id.* at 281.

<sup>36</sup> *Id.*

In re Giannelli<sup>37</sup>案中，CAFC說明了書面說明賦予了申請專利範圍中「adapted to」用語較窄的意義，進而否定了專利審查員所提出之進步性核駁理由，即專利審查員認定前案具備有能夠完成專利請求項中關於推動握把之功能限制要件的推論。

本件是關於美國專利申請第10/378,261號（下稱「'216專利申請案」）在申請過程中所發生的爭議，'216專利申請案是關於一種划船機（rowing machine）的技術領域，該案於2003年申請時的請求項1記載：

1. A row exercise machine comprising an input assembly including a first handle portion adapted to be moved from a first position to a second position, the input assembly defining a substantially linear path for the first handle portion from the first position to the second position.

在'216專利申請案的書面說明中，關於第四圖（請參見圖2所示）的說明記載：握把（handle 38a）為四連桿（four bar linkage 30a）的最前方元件，並具有第一握把部（first handle portion 52）與第二握把部（second handle portion 54），主槓桿臂（primary lever arm 32a）與次槓桿臂（secondary lever arm 34a）是不等長度配置，使得握把（handle 38a）由第一位置移動至第二位置時，握把部（grip 54）是沿著實質上為線性路徑（substantially linear path），如圖中字母P所標示的路徑，同時握把部（grip 54）可以被維持在實質上垂直的位置，可以提供使用者的手腕與前臂在訓練活動時，正確的生物力學配置<sup>38</sup>。

---

<sup>37</sup> In re Giannelli, 739 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2014).

<sup>38</sup> *Id.* at 1376.

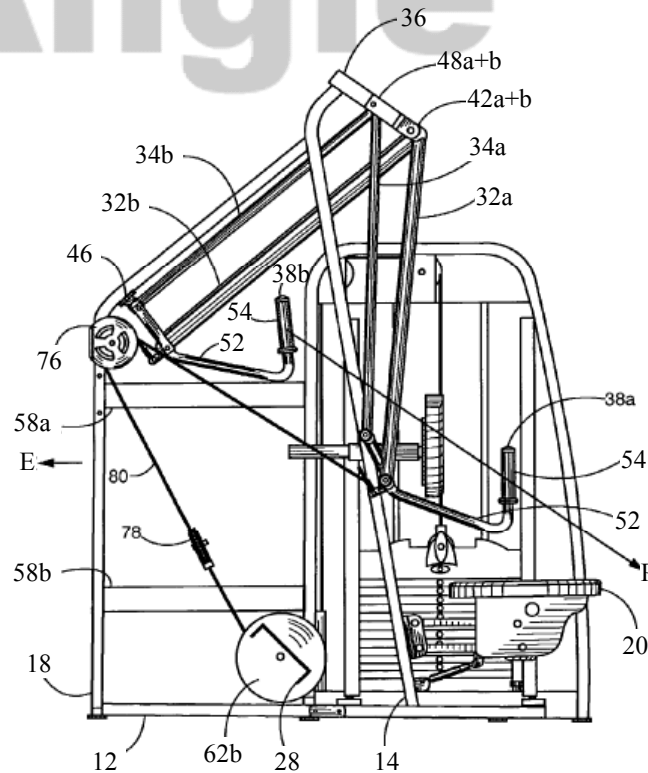


圖2 '216專利申請案的圖示第四圖

美國專利商標局（USPTO）於2005年10月發出第一次核駁通知，引用前案US5,997,447案（下稱「'447專利」）核駁'216專利申請案的請求項1到25不具新穎性。請參見圖3所示，'447專利主要為一種坐姿推胸機器（chest press apparatus），審查員認為，'447專利已經揭露了'216專利申請案請求項中的所有限制要件，如四連桿（14a,14b）、第一握把（16a）與第二握把（16b）、第一握把（16a）與第二握把（16b）由第一位置移動至第二位置時會沿著向外擴張的微曲線（slightly curvilinear）移動等<sup>39</sup>。

<sup>39</sup> *Id.* at 1377.

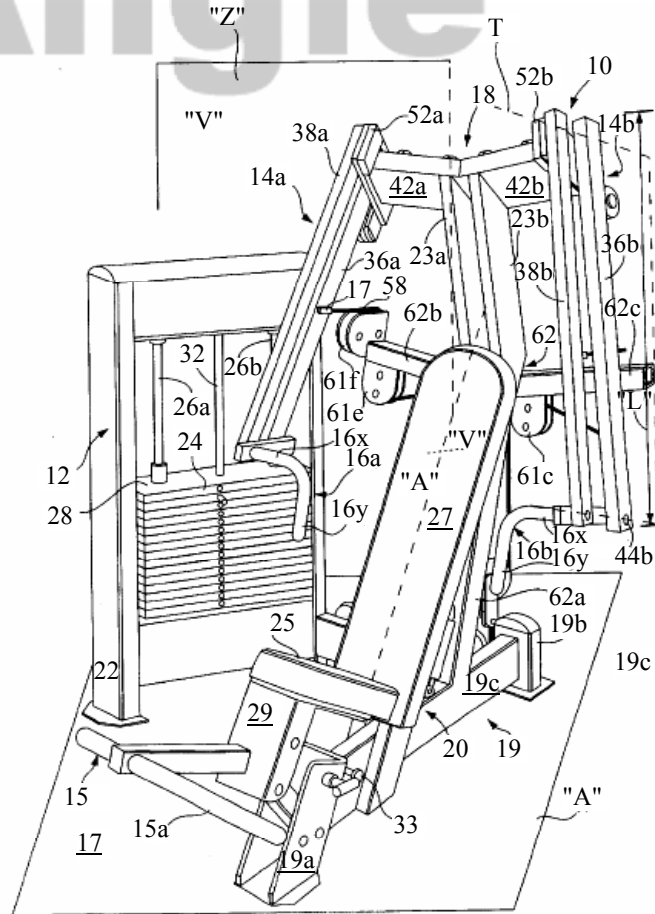


圖3 '447專利的圖示第一圖

申請人在答辯中，修正了claim 1，加入限制要件如底線文字：

1. A row exercise machine comprising an input assembly including a first handle portion adapted to be moved from a first position to a second position by a pulling force exerted by a user on the first handle portion in a rowing motion, the input assembly defining a substantially linear path for the first handle portion from the first position to the second position.

USPTO於2006年7月發出最終核駁通知，引用前案US5,997,447案核駁'216專利

申請案的請求項1到25不具進步性。審查員認為，前案所揭露的微曲線移動與專利請求項中用語：實質上為線性（*substantially linear*），兩者無法在可專利性上做出區別。'447專利中的握把具有能夠被使用者拉動的能力（*capable of being pulled*）<sup>40</sup>。

申請人不服最終核駁，向PTAB提起訴願（*appeal*），PTAB維持了進步性的核駁，並整理出本件最重要性的爭點在於：藉由在划船運動時施加於握把上的拉力，是否可以使'447專利中的坐姿推胸機器能夠被使用（*capable of being used*）？PTAB並指出，對於舊有的機器詳述其新目的的使用並無法對此舊有的機器請求專利權，因此，'216專利申請案只是簡單的對於'447專利中的坐姿推胸機器提出新目的的使用，即划船運動。專利申請人並沒有提出反駁PTAB的調查發現，即（前案已經揭露）可以拉動握的能力<sup>41</sup>。

案件經申請人上訴到CAFC，CAFC撤銷了PTAB的判決。CAFC認為專利局負有建立關於進步性表面證據（*prima facie case of obviousness*）的舉證責任。'216專利申請案請求項的限制要件「*a first handle portion adapted to be moved from a first position to a second position by a pulling force ...*」，其中關於「*adapted to*」用語，依 *Aspex Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear, Inc.*, 672 F.3d 1335, 1349 (Fed. Cir. 2012) 案中的法理，經常被使用來表示「*made to*」、「*designed to*」或「*configured to*」等意義，但同時也可代表「*capable of*」或「*suitable for*」等意義。但本件中的書面說明賦予了申請專利範圍中「*adapted to*」用語較窄的意義，即請求項標的的機器是被設計或是建構成划船機使用，藉此可於握把上施加拉力<sup>42</sup>。

CAFC的論理在於，'216專利申請案的書面說明記載了握把的位置配置，是實施在划船運動上，可以提供使用者的手腕與前臂在訓練活動時正確的生物力學配置。而反觀'447專利中的坐姿推胸機器則是實施模擬人體肌肉骨骼的外推運動（*outward pushing motion*），雖然PTAB指出划船運動只是'447專利中的坐姿推胸機器的新目的的使用，但是關於握把具有可以被拉動的能力（*capability of pulling*）並不是PTAB要審查的，相反的PTAB應該要指出如何藉由修改'447專利中的坐姿推胸機，

<sup>40</sup> *Id.* at 1378.

<sup>41</sup> *Id.*

<sup>42</sup> *Id.* at 1379.

以供 (adapted to) 在拉動其握把時來進行划船運動的顯而易見性。因此，專利局並沒有建立關於本件進步性的表面證據。因為PTAB的分析是將「adapted to」認為與「capable of」意義相同，且沒有建立關於本件進步性的表面證據，所以CAFC撤銷了PTAB的判決<sup>43</sup>。

由本件中的判決理由可以理解，使用「adapted to」用語的範圍會小於「capable of」用語。另由案件法的實務中觀察，在使用「adapted to」用語與「configured to」用語的範圍是與「capable of」用語有差異的，且在範圍上「capable of」用語大於「adapted to」用語大於「configured to」用語<sup>44</sup>。

### 三、「具備能力型」功能性記載方式在面對專利法第112條與第102條的難題

「具備能力型」功能性記載方式所請求的是一群可以達成某項功能的裝置集合，假如在書面說明中僅揭露一個實施例可以達成該功能，則此揭露之內容是否可使該項技術領域中具有通常知識者可據以實施 (enable) 所請求之發明？舉例來說，假使一個請求項：「A vehicle comprising two wheels capable of moving on the ground.」，則專利範圍是涵蓋到所有利用兩個輪子在地面行走的交通工具，如人力拉車、腳踏車、機車、賽格威 (Segway) ……等，但如書面說明中僅揭露一種腳踏車及其相關輪子的傳動組件，則這樣的發明說明揭露內容是否符合可據以實施的要求？答案應該是否定的。不過美國專利局在審查實務上並未真正遵守此一原則<sup>45</sup>。

在新穎性的問題上，假設在專利申請前已經存在的裝置可達成被請求的功能，則是否可以無效該請求項？答案應該是肯定的<sup>46</sup>。以上開兩輪交通工具的範例來看，專利請求的功能是利用兩個輪子完成在地面移動的功能，而書面說明的揭示是

<sup>43</sup> *Id.* at 1380.

<sup>44</sup> Paul J. Lee, *Case Law Updates Related to Functional Claim Language*, U.S. PAT. & TRADEMARK OFFICE, U.S. DEP'T OF COMMERCE, available at <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Update%20on%20Case%20Law%20Related%20to%20Functional%20Language.pptx> (last visited Sept. 2, 2016).

<sup>45</sup> Blumenkopf, *supra* note 1, at 39-40.

<sup>46</sup> *Id.* at 41.

一種腳踏車及其相關輪子的傳動組件，假設審查員找到一種人力拉車的前案資料已經存在於該專利申請前，也是具有利用兩個輪子完成在地面移動的功能，則可以使用這份關於人力拉車的前案資料來核駁本件新穎性。

在一種特列的情況下，專利申請前已經存在且可完成被請求的功能之裝置是無法對抗專利有效性的，這種裝置在完成該被請求的功能時必須存在有巨大的難度或不方便，稱之為「impossible standard」，但在審查實務上要利用此標準克服審查員對功能性元件的核駁相當不容易<sup>47</sup>。

## 伍、結論與建議

當在請求項中的某一項技術特徵是以「具備能力型」功能性用語的方式記載時，建議可在依附於該請求項的他請求項就此一技術特徵的結構性詳述之。此種作法的最大好處在於日後遭受到以美國專利法第112條或第102條的無效挑戰時，能預先保有備份的請求項使用。

由於在請求項中關於同一技術特徵的不同記載方式是具有不同意義的，因此在一件專利申請案中，若是在不同的請求項都記載相同的技術特徵，則不要在不同的請求項中混合使用「具備能力型」功能性用語與「呈現能力型」功能性用語來敘述此一技術特徵。而若使用「具備能力型」功能性用語時，可以使用不同的敘述用語來增加該限制要件的「具備能力」。

當使用「具備能力型」功能性的用語為「capable of」而遭受到核駁時，可以考慮修正請求項，將「capable of」用語修正為「adapted to」用語或「configured to」用語，因為在案件法的基礎上，這些用語仍有範圍大小不同的差異性存在，可能可以被使用來克服前案的核駁，諸如蘋果公司在美國專利申請第13/837,296號中所採用的答辯修正策略。

在挑戰一件專利的有效性時，應先檢視系爭請求項是否具有使用功能性用語記載的限制要件？如果有，除可以挑戰其明確性外，可進一步判斷該限制要件是否為「具備能力型」功能性用語？如果是的話，嘗試挑戰這些「具備能力型」功能性記

---

<sup>47</sup> Brody, *supra* note 8, at 281-82.

載的限制要件是否符合美國專利法第112條與第102條的規定。

即使遭到被以「具備能力型」功能性記載的請求項主張被控侵權產品因具備有能夠完成被該請求項請求的功能而侵權，可以試著找尋被控侵權物品是否具有不合理性？易言之，被控侵權物品是否需要具有結構性的調整或修改才能完成被該請求項請求的功能？

水可載舟，亦可覆舟。「Capability Claiming」記載方式雖然可以主張到更大的潛在侵權範圍，但相對的也大大地增加了專利被無效成立的風險。因此，對於處理美國專利申請的人士來說，須清楚地明白「Capability Claiming」記載方式的利弊得失，才能依據每件專利申請案背後不同的事實與目的，做出最佳的申請專利範圍的規劃與撰寫工作。