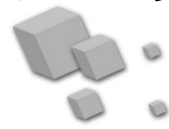


使用語法「手段」之日本請求項於我國申請專利時被判定為手段功能用語之研究



吳凱智*、管中徽**

壹、前言

請求項得區分物的請求項及方法請求項。物的請求項包括物質、組成物、物品、設備、裝置或系統等，方法請求項則包括製造方法或處理方法等¹。為了讓物的請求項有較廣的範圍，美國申請人在一百多年前開始在請求項中採用了「means」（手段）的用語，再加上「function」（功能）的描述，此一語法後來被稱為「Means-plus-Function」（手段功能用語）請求項²。時至今日，美國不但在專利法中明文規定「手段功能用語」（或與其類似的、適用於方法請求項的「步驟功能用語」）是其所容許的撰寫方式之一，更在專利審查手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）中就手段功能用語³的撰寫語法進行詳細且明確的規

DOI : 10.3966/221845622021100047003

收稿日：2021年8月31日

* 萬國法律事務所專利師。

** 臺灣科技大學專利研究所副教授。

¹ 經濟部智慧財產局，第二篇 發明專利實體審查，專利審查基準，2013年，2-1-11頁。

² 劉國讚，第六章 手段功能用語，專利權範圍之解釋與侵害，2012年，277-278頁。

³ 本文討論對象係包含手段功能用語及步驟功能用語；但為便於敘述，以下皆以「手段功能用

Angle

定，以供申請人作為申請專利時之撰寫基礎，美國法院更進一步地為後續的侵害判決發展出了相關的解釋方式⁴。

另一方面，我國自美國導入手段功能用語是自1998年起陸續地規定在專利審查基準與專利法施行細則中。首先，解釋方式係自2004年7月起為我國明文規定於專利法施行細則當中，但撰寫語法卻遲至2013年1月，始從我國專利審查基準之電腦軟體相關發明章節移至可適用於所有技術領域。然而，法官係依據依法公布施行之法律獨立審判⁵，而就手段功能用語請求項之撰寫語法進行規定的專利審查基準，性質屬於行政規則，雖可用以拘束訂定機關、其下級機關及屬官⁶，但並無拘束法院之效力⁷，法官於審判時仍得依據法律對其為適當之見解⁸；是故，法院在就請求項之用語是否屬於手段功能用語進行判斷時，常有不同於專利審查基準所記載之情事，對於申請人與專利主管機關之間，就如何辨識使用手段功能用語之請求項，造成諸多爭議⁹。

前述手段功能用語的撰寫語法，也隨著美國申請人至日本申請專利而進入了日本實務當中，且多半將英文用語「means」翻譯為日文用語「手段」（しゅだん）。惟日本對「手段」一詞在實際進行申請專利範圍之解釋時，並未採用美國（與我國）以手段功能用語進行解釋；亦即將權利範圍限縮成以發明說明所記載之對應結構的方式來進行，而是首先以請求項整體之字義進行最廣合理解釋，形成了日本的「功能性請求項」（機能的クレーム）。所謂功能性請求項，通常係指申請專利範圍並未記載具體的結構，而是以抽象方式就其結構所欲達成之功能進行記載¹⁰，亦即將發明所限定之事項以功能或特性來表現者¹¹。其中有相當的日本從業

語」的撰寫方式來代替「手段（步驟）功能用語」以進行說明。

⁴ 吳凱智，日本專利案在我國所提出對應申請案中關於手段功能用語之初探——兼論語法、解釋方法及譯法，萬國法律，2017年，212期，39-50頁。

⁵ 司法院釋字第371號。

⁶ 行政程序法第161條。

⁷ 智慧財產法院，103年度行專訴字第70號。

⁸ 司法院釋字第216號。

⁹ 吳凱智，我國法院近年關於手段功能用語之撰寫語法的判斷趨勢，萬國法律，2020年，229期，46-55頁。

¹⁰ 高林龍，標準特許法（第6版），2017年，149頁。

人員認為，至少在直觀感覺上及文義上，這種撰寫方式能夠確保更為寬廣的權利範圍¹²。

在這種情況下，當日本專利案在我國提出對應申請案，就原文說明書負責中譯的譯者、專利工程師或專利師，在面對日文「手段」時，常會便宜行事地採用相同的中文「手段」來翻譯。有趣的是，若檢索以日本專利案為基礎案在美國所提出之對應申請案中的同一用語，可發現大部分案件所使用之日文「手段」皆是在申請前被修改成非為「means」的其他英譯用語，才向美國專利商標局提出申請¹³。

上述情形所造成的影響是，在該申請案於我國專利申請程序中、甚或後續行使權利時，可能面臨我國認定其為手段功能用語而進行限縮解釋，而申請人之真意卻係基於原撰寫時及撰寫地之日本實務，欲主張其應以功能性請求項來解釋申請專利範圍，而不限以發明說明所記載之對應結構來進行限縮解釋者。

本文意欲在我國專利法之基礎上，參考我國審查實務以及代表性的法院判決，對照比較日本的相關法規、日本審查實務及代表性的法院判決，考其間之不同，以期就手段功能用語中作為形式要件的撰寫語法，特別是日本功能性請求項之常用語「手段」，對於日本申請人在撰寫基礎案時之考量、以及進入我國申請專利時會在解釋上產生落差之現況進行釐清，並提出相關建議。

貳、日我二國之相關法規

一、日本

(一)背景

明治32年（1899年），日本開始施行所制定的第一部特許法，一直到昭和34年

¹¹ 茶園成樹，特許法（第2版），2013年，240頁。

¹² 小野康英，日本及び米国における機能表現クレームの実務上の取扱い，パテント2008，2008年，61卷9期，95頁。

¹³ 相關案例，請參照臺灣發明專利第I589226號之請求項1「制動力調整手段」（申請日2013年5月2日）、及其美國對應案U.S. Patent No. 8,967,517 claim 1「a braking force adjusting unit」（filed Apr. 17, 2013）。

Angle

(1959年)將其廢止後，同年改施行第二部特許法，並以該年為界將前者明訂為「舊法」、後者明訂為「新法」¹⁴。現今適用之特許法即為前述「新法」歷經多次修正而來。在昭和34年施行之新法中，於第70條明確規定「特許發明之技術範圍，必須基於申請書隨附之說明書中申請專利範圍所記載者而定¹⁵」，因此特許廳依法在進行審查時必須依據申請專利範圍來決定所請發明之可專利性。至於法院實務亦依循此一規定，最高法院在1972年「硫代二苯氨誘導體製法」判決中亦敘明：「說明書中申請專利範圍的重要性，不能與發明之詳細說明與圖面相提並論。申請專利範圍是具有對世絕對權之明確專利權效力範圍，是確定專利權技術範圍之基準。」¹⁶

至於若申請專利範圍所記載者有疑義，是否須參酌說明書之記載，新法剛施行當時尚沒有規定，惟其有在第41條針對說明書之修正進行規定，要求在說明書或圖面所記載事項之範圍內，對於申請專利範圍所進行的增加、減少或變更之補正，不得變更「說明書之要旨」¹⁷。由於說明書內容及篇幅一般皆較申請專利範圍來得多，實務上若申請專利範圍所記載者有疑義，究竟須參酌說明書中何處之記載始為準，常無法為人所定，因此多年來日本業界習慣借用該用語「說明書之要旨」將其另改為「發明之要旨」，用來作為掌握申請專利之發明技術思想為何。此一「發明之要旨」用語雖非特許法之用語，但卻是業界常年習慣使用而來，一般係將請求項之記載直接當作請求項所請發明之要旨，使得每個請求項所記載之技術內容，在檢討是否具有新穎性與進步性的過程中變得逐漸清晰¹⁸。

平成5年（1993年）的特許法修訂，將第41條中的「說明書之要旨」用語刪除。平成6年（1994年）的特許法修訂，將原第70條之內容列為第1項，並在同條增設第2項明確規定「前項情形，考量申請書隨附之說明書中申請專利範圍以外部分

¹⁴ 昭和34年法律第122號，特許法施行法。

¹⁵ 特許發明の技術的範圍は、願書に添附した明細書の特許請求の範圍の記載に基いて定めなければならない。

¹⁶ 劉國讚，專利侵權訴訟之研究——以日本法院智慧財產權裁判為核心，102年度委託學者專題研究案，2013年，21頁。

¹⁷ 出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に、願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の範圍内において特許請求の範圍を増加し減少し又は変更する補正は、明細書の要旨を変更しないものとみなす。

¹⁸ 相田義明，「發明の要旨」について，パテント2011，2011年，64卷2期，89-94頁。

之記載及圖面，以解釋申請專利範圍所記載用語之意義¹⁹」。

(二)特許法相關規定

日本在特許法上並沒有關於手段功能用語之相關規定，其並未將手段功能用語單獨視為一種特殊的請求項撰寫方式，而是一律視為具有功能敘述限制的功能性請求項來進行認定以及解釋。但即使如此，在平成6年特許法所進行的修訂，對於日本在功能性請求項的撰寫及解釋上產生了巨變。

在平成6年以前，日本特許法對於申請專利範圍的相關規定是第36條第5項第2款之「僅需記載申請專利之發明在構成上不可欠缺之事項²⁰」，其對於發明說明的相關規定則是第36條第4項之「應以所屬技術領域具有通常知識者能夠輕易實施之程度，記載該發明之目的、構成及效果²¹」，此即日本所謂的「構成記載主義²²」。

與此相對，在平成6年特許法修正後，日本對於申請專利範圍的相關規定是第36條第5項之「應記載專利申請人欲限定申請專利之發明所認為必要的所有事項²³」，此即日本所謂的「發明特定事項主義²⁴」。而特許法對於發明說明的相關規定則是第36條第4項第1款之「應以所屬技術領域具有通常知識者能夠實施之程度，明確且充分地記載²⁵」。

¹⁹ 前項の場合においては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

²⁰ 特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項（以下「請求項」という）に区分してあること。

²¹ 前項第3号の発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。

²² 三山竣司，機能的クレームのクレーム解釈と記載要件等について，パテント2018，2018年，71巻11期，58頁。

²³ 第3項第4号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。

²⁴ 三山竣司，註22文，58頁。

²⁵ 前項第3号の発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。

比較上述修法前後可以看出，對於申請專利範圍的規定係從「發明在構成上不可欠缺之事項」修訂成「專利申請人所認為必要的所有事項」，其中「在構成上不可欠缺」這種較為客觀的陳述方法，已改為「專利申請人所認為必要的」這種從申請人單方視角看來主觀上認為必要者足矣。因此本文認為可以分成以下二方面來理解。首先，日本對於申請專利範圍之記載的要求在該次特許法修訂時已經改變，不再要求申請人在記載時必須在客觀的「構成上」進行限定，僅須就主觀上認為必要者進行限定即可；換句話說，將必要與否的舉證責任置於申請人方。其次，所謂必要事項，亦已經不再僅限於必須是構成上的必要事項，也不排除其他諸如功能上、作用上、特性上的必要事項。

此外，對於發明說明的規定係從「應以所屬技術領域具有通常知識者能夠輕易實施之程度，記載該發明之目的、構成及效果」修訂成「應以所屬技術領域具有通常知識者能夠實施之程度，明確且充分地記載」，其中不再規定發明說明必須記載發明之目的、構成及效果，而改為僅須滿足明確與充分等二個要件即可。這裡對於發明說明之記載的規定，同樣也刪除了對於「構成」的要求；亦即，只要發明說明能夠滿足明確與充分等要件，即使不具有構成的相關記載，一樣也可以就功能、作用、特性等面向來進行撰寫，而仍然可以滿足特許法的此一規定。此外，將「所屬技術領域具有通常知識者能夠輕易實施之程度」中的「輕易」二字刪除，則減輕了申請人方對於發明說明之記載的舉證責任。

比較修法前後，修訂後的特許法在適用於功能性請求項時，對於撰寫要求似乎有所放寬，但其實是將對於功能性請求項的審查，改成著重在支持要件、可實施要件、以及特別是明確性要件等記載要件之上。亦有學者²⁶認為，舊法與新法只不過在原則置放點有所差異而已；亦即，舊法係原則上在形式上以「構成」來界定，例外不得已時可以功能來表現，但新法係原則上則不問表現形式，例外在發明範圍不明確的情況則不允許。即使如此，前述日本特許法第36條第5項對於申請專利範圍之相關規定僅係對於申請人的訓示規定，若違反該規定並未為特許法列入核駁理由或是無效理由，實際上特許廳若遇到申請專利範圍不明確之情形則會以違反特許法第36條第4項第1款或同條第6項為由作為核駁理由。

²⁶ 黃文儀，日本功能請求項之探討（下），智慧財產權，2004年9月，69期，59-72頁。

(三) 日本特許・實用新案審查基準

功能性請求項的記載是否明確，審查時的判斷方式係規定於特許廳頒布的審查基準，茲以2020年12月所修正版本的審查基準²⁷之內容來進行說明。

在「第Ⅱ部第2章第3節明確性要件」這個章節中，「2.關於明確性要件之判斷」的最後一段「2.3留意事項」敘明²⁸：

「從特許法第36條第5項的『應記載專利申請人欲限定申請專利之發明所認為必要的所有事項』之規定意旨來看，申請人於請求項中關於申請專利之發明的記載，可以採用各種表現形式。

例如，於『物的發明』之場合做為確定發明之事項，除了能夠採用物的結合或物的構造之表現形式外，也能夠採用作用、功能、性質、特性、方法、用途等其他各種各樣的表現方式。同樣地，在『方法的發明』（含有隨時間經過而變化之要素的一定行為或動作）之場合，做為確定發明之事項，除了能夠採用方法（行為或動作）的結合之表現形式以外，也能夠採用於該行為或動作中使用之物等其他之表現形式。

另外，依特許法第36條第6項第2款之規定，請求項應以從一個請求項能明確地把握發明的方式來記載，當申請人採用前述各種表現形式來確定發明時，須留意的是只要能夠使發明明確便可容許。」

由上述內容可以看出，日本審查基準確實支持了前述日本特許法在平成6年修法後之規定，而對於功能性請求項的記載規定，完全著重在發明本身是否明確之上來進行確認。

二、我 國

手段功能用語包含了撰寫語法（辯識原則）與解釋方法。我國是在性質上屬於

²⁷ 特許庁，特許・實用新案審查基準，適用於2020年12月16日以後審查者，網址：https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/2012_shisa_kijun.html，最後瀏覽日：2021年9月22日。

²⁸ 特許庁，特許・實用新案審查基準，第Ⅱ部第2章第3節明確性要件（特許法第36條第6項第2號），網址：https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0203.pdf，最後瀏覽日：2021年9月22日。



行政規則的專利審查基準中先導入了解釋方法，數年後才在性質上屬於法規命令的專利法施行細則中將解釋方法導入。此外，撰寫語法則是先被導入專利審查基準中電腦軟體發明的章節，後來才被安排在適用所有型態發明的章節，過程曲折²⁹。建議特別注意以下三個時段所分別進行之修訂及相關規定。

2004年7月1日我國修訂施行了專利法及其施行細則，其中在專利法施行細則的第18條第8項（2013年1月1日起改列至同法第19條第4項，但內容不變），首次在我國的實定法中出現關於手段功能用語的規定：「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。」

2008年5月20日所發布之專利審查基準，於「第九章 電腦軟體相關發明／4.申請專利範圍／4.3手段功能用語及步驟功能用語」的章節中首次昭示將手段功能用語之撰寫語法納入，其在4.3.1一節中的記載如下：「請求項中之記載符合下列三項要件者即認定³⁰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。就第一要件而言，使用『……手段（或裝置）用以……』或『……步驟用以……』之用語描述之技術特徵，原則上推定為以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵。若申請人本意係以手段功能用語或步驟功能用語表示但未如此撰寫，得補充、修正申請專利範圍為『……手段（或裝置）用以……』或『……步驟用以……』之用語，或申復並指出該特定功能。就第二要件而言，請求項中應有部分技術特徵記載其所實現之功能，且發明說明中應有對應該功能的結構、材料或動作。即使記載了『……手段（或裝置）用以……』或『……步驟用以……』之用語，但未記載特定功能以描述該手段（或裝置）或步驟，其仍非以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特

²⁹ 吳凱智，註9文，46-55頁。

³⁰ 審查基準在此使用的是「認定」，而非「推定」，似有免除審查過程中，申請、審查兩方就手段功能用語之認定與否應負擔舉證責任之虞，其訂定方式顯有不當。

徵。例如請求項中僅記載用途或結果而未記載特定功能者，應認定不符合第二要件。就第三要件而言，請求項記載符合第一及第二要件，當請求項中記載了實現前述特定功能之部分結構、材料或動作，只要未達完整之程度，仍被認為係屬手段功能用語或步驟功能用語。惟若所載之結構、材料或動作足以實現該功能，且已達完整之程度，即使記載了該功能，則其仍非以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵。」

上述關於手段功能用語之撰寫語法，係完全自美國專利審查手冊（MPEP）的相關規定移植而來。此外，要注意的是，在此一階段，手段功能用語之撰寫語法仍然只規定於專利審查基準的電腦軟體相關發明章節，即僅適用於電腦軟體相關發明。

從2013年1月1日施行的專利審查基準開始，前述原本僅適用於專利審查基準中電腦軟體相關發明專章的手段功能用語之第一至第三要件及其部分說明，被移至「第一章 說明書、申請專利範圍、摘要及圖式」³¹中；至此，手段功能用語之撰寫語法開始適用於所有技術領域，而不僅限於電腦軟體相關發明。

應留意的是，前述原本僅適用於專利審查基準中電腦軟體相關發明專章的手段功能用語之撰寫語法的第一要件至第三要件及其「部分說明」開始適用於所有技術領域，這裡的「部分說明」並不包括2008年5月20日所發布專利審查基準之第九章「電腦軟體相關發明」中，緊接著撰寫語法第一要件至第三要件之後所寫的適用順序（前開畫底線處）；亦即，該電腦軟體相關發明專章中所敘：若滿足第一要件，原則上即推定為以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵，若滿足第一要件但不滿足第二要件，以及若滿足第一與第二要件但不滿足第三要件，則仍非以手段功能用語表示之技術特徵。換句話說，審查基準在將手段功能用語之撰寫語法的第一要件至第三要件修正至適用於所有技術領域的同時，卻刪除了關於三項要件的適用順序，而改以「請求項中之記載符合下列三項條件者即認定其為手段功能用語或步驟功能用語」寥寥數語限定之。本文認為，該等三項要件之適用順序的刪除，卻沒有相應內容的增補，實務上反而架空了撰寫語法第一要件的規定初衷。

³¹ 經濟部智慧財產局，第二篇 發明專利實體審查，專利審查基準，2013年，2-1-34頁起。

參、日本法院相關判決之研析

一、概 說

日本在特許法上並沒有關於手段功能請求項之相關規定，當請求項係以功能性、抽象性的表現來記載時，根據特許法第70條第1項係先以請求項之字面意義來進行認定與最廣合理解釋，此時就該字面意義若能理解固無問題，若不能理解時，根據同條第2項可參考說明書之發明說明之記載來進行解釋，或是憑藉該領域之技術常識視其是否達到得以實施之程度而定。而當遇到就其字面意義不能理解，必須經由參考說明書之發明說明、以及憑藉該領域之技術常識決定發明說明之記載是否達到令人得以理解的程度，藉此針對該功能性請求項來進行限定解釋時，法院實務上究竟有何遵循的法則，以下羅列數個重要判決，期能看出日本法院近年來就功能性請求項的認定與及限定解釋之變遷。

二、判決案例

(一)東京高等裁判所昭和51年（ネ）第783號民事訴訟判決（「零件的自動選擇及組裝的裝置」事件）

1. 案件內容

系爭專利之申請人於主張美國優先權的同時向特許廳提出專利申請，經特許廳審查獲准為特許第267420號後，原告基於該特許權主張被告所實施之系爭裝置侵害其所擁有之該特許權，向東京地方裁判所提出訴訟。在東京地裁所判決之第一審中，法院認定系爭專利之申請人在系爭專利中之記載係使用功能性請求項，實質上並未揭露得以解決該課題之技術手段，因此為了確定系爭專利之技術範圍，勢必要依循說明書之發明說明及圖面之記載來進行解釋，而駁回原告之訴，原告不服，遂上訴東京高等裁判所。

就請求項本身是否係功能性請求項之用語，發生在系爭專利惟一請求項³²的

³² 「一種零件的自動選擇及組裝的裝置，其特徵在於具備：檢查手段，係用以將面對內側零件之外側的協力面之臨界尺寸、與面對外側零件之內側的協力面之對應尺寸進行自動比較，以



「與量測手段相互協力的組合手段」處。

在一審判決中，東京地方裁判所認為系爭專利之申請人雖然提出了供給手段、檢查手段、量測手段及組合手段之名，但單單只看申請專利範圍之記載是無法得知的，因此為了確定系爭專利之技術範圍，當然必須依循說明書之發明說明及圖式之記載³³。

而在上訴審判決中，東京高等裁判所認為，申請專利範圍中所謂「與量測手段相互協力的組合手段」是機能性、抽象性的表現，量測手段與組合手段係以怎樣的態樣相互協力，單看申請專利範圍之記載確實無法得知。因此，應基於圖式及說明書之全體記載，將其中係揭露怎樣的特定技術思想予以合理地解釋來加以確定。由於系爭專利只包含惟一的實施例，在以該實施例之裝置的具體構成、作用來解釋請求項的情況下，申請專利範圍中所謂「與量測手段相互協力的組合手段」只有一種解釋方法，說明書中也沒有與該種解釋方法相異的其他種解釋方法之教示，因此認定被告之系爭裝置並未落入原告系爭專利之申請專利範圍。

2. 評析

本案判決係確定了在「(1)功能性請求項具有機能性、抽象性的表現之要件、(2)該等要件之關係無法從申請專利範圍之記載本身得知意義、(3)該等要件之關係無法從說明書之記載得知意義、以及(4)該等要件之關係於所屬技術領域中無法作為所指稱特定技術內容之用語來使用」等四項因素之後，將功能性請求項的權利範圍畫定成以說明書所記載可實現該功能之具體實施例為中心，更擴增至及於其均等物。日本有論者謂此一判決顯示了和美國專利法第112條第6項所謂「逆均等³⁴」理論相同

及用以控制從包含各種不同尺寸範圍的中間零件之複數個供給手段中所選出的一個尺寸加以比較、而選出預定數目的中間零件之量測手段；其中，所選出的中間零件藉由與量測手段相互協力的組合手段，將被檢查的內外二側零件予以組裝，如同內外軸承環以及軸承之相互協力一般，將內外二側以及中間零件予以自動選擇以組裝者。」

³³ 東京地方裁判所昭和44年(7)第6127號判決。

³⁴ 逆均等原則，係指法院在審理專利案時，認為請求項的字義範圍過廣，以致涵蓋了先前技術，若不將其縮限解釋為較該字義範圍更窄，則可能會造成請求項無效之結果，在合理推定專利審查機關所核准之專利應符合專利要件之基礎上，放棄針對該請求項之字義範圍採取過廣之解釋。

的趣旨之結論，而日後之判決也多以此一判決例為準來解釋³⁵。前開所謂美國專利法第112條第6項之「逆均等」理論，若是對照我國之相應法條即為專利法施行細則第19條第4項之「複數技術特徵組合之發明，其請求項之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」誠然，日本之此一判決作成時間係遠早於我國專利法施行細則第19條第4項之施行，但日本於此一判決出後，當遇上申請專利範圍中出現所謂機能性、抽象性的要件之表現，同時該等要件之表現並無法從申請專利範圍記載本身、以及說明書之相關記載得知意義，同時亦該等要件之關係於所屬技術領域中無法作為所指稱特定技術內容之用語來使用時，則所採取之權利範圍多是限定於說明書所記載可實現該功能之具體實施例及其均等範圍內。

另外，作為本件爭點之功能性請求項中的「藉由與量測手段相互協力的組合手段」，係以「……手段」用語來撰寫，但觀其請求項內容雖未論及關於達成該特定功能之結構，但也未完整敘述所欲達成之特定功能。因此，本文認為，本件所謂「藉由與量測手段相互協力的組合手段」，若以我國現行專利審查基準所規定的手段功能用語之撰寫語法三要件來一一檢視，其雖滿足第一與第三要件但似仍不滿足第二要件；若假設本件進入我國法院體系而以現行法院實務來判斷，應不易被視為手段功能用語。

(二)東京地方裁判所平成8年(ワ)第22124號民事訴訟判決(「磁性媒體讀取器」事件)

1. 案件內容

原告株式會社三協精機製作所主張，被告株式會社田村電機製作所所製造販賣之系爭裝置侵害其所擁有之第1802476號實用新案，請求法院判決與所失利益相當之損害賠償。就請求項本身因係功能性請求項之用語，發生在系爭專利惟一一項請求項³⁶的「在上述磁頭與上述保持板間設有迴轉限制手段」處。

³⁵ 遠山勉，機能的クレームに関する判例の変遷と実務，網址：http://www.ne.jp/asahi/patent/toyama/jitsumu/function_claim.htm，最後瀏覽日：2021年9月22日。

³⁶ 「一種磁性媒體讀取頭，係將磁頭在媒體上滑動接觸走行而進行資訊的記錄或播放，其特徵



在本案中，原告認為，由於本件實用新案的目的及技術思想係在於由當磁頭位於下降位置時限制磁頭之迴轉、以及當磁頭位於與媒體滑動接觸之位置時使得磁頭可自由迴轉等二個要件所構成的迴轉限制手段，因此這種迴轉限制手段只要是設在磁頭與保持板之間即可，不應限定於本件實用新案所例示的實施例，而應包含所有的手段。被告則持相反論點。

而在本判決中，東京地方裁判所認為：「所謂『迴轉限制手段』之抽象性用詞僅僅表現出本件創作之磁性媒體讀取頭所能達成的功能與作用效果，但未明確限定出用以達成本件創作之目的與效果的必要具體構成。……因此，在實用新案登錄的申請專利範圍以這種功能性請求項的表現來記載的情形，僅依該種記載實無法明白創作之技術範圍，要再加上參酌說明書對創作詳細說明之記載，依據其所揭露具體構成所顯示之技術思想，才能確定該創作之技術範圍。然而，此舉並非係將創作之技術範圍限定於說明書中所記載的具體實施例，縱然並未記載為實施例，從說明書中所揭露與創作相關之技術內容來看，若屬於該創作所屬技術領域中具有通常知識者（該行業者）能夠實施的構成，亦應解釋為包含於技術範圍。從此觀點來看本案，本件創作之構成要件『迴轉限制手段』在說明書中所揭示之構成只有一種（在保持板及磁頭固持器皆設置迴轉限制板，）此外皆未揭示、教示其他構成。」

2. 評 析

在本判決中，不論是原告或是被告，對於本件爭點之所謂「迴轉限制手段」係屬於功能性請求項之判定，完全沒有疑義，差別只在於原告認為基於系爭專利的目的與技術思想，「迴轉限制手段」應包含所有的手段而不應限定於系爭專利所例示的實施例，但法院最終所認可的是被告的相反主張。而就本件所謂「在上述磁頭與上述保持板間設有迴轉限制手段」以及「當上述磁頭位於下降位置時，限制上述磁頭之迴轉，當上述磁頭位於與媒體滑動接觸之位置時，使得上述磁頭可自由迴

在於：將上述磁頭以可自由迴轉的方式支撐於連桿的同時，將該連桿以可自由迴轉的方式支撐於沿著前述媒體走行的保持板，藉此使得上述磁頭可在與上述媒體滑動接觸之位置以及從上述媒體離開的下降位置之間移動，在上述磁頭與上述保持板間設有迴轉限制手段，該迴轉限制手段係：當上述磁頭位於下降位置時，限制上述磁頭之迴轉，當上述磁頭位於與媒體滑動接觸之位置時，使得上述磁頭可自由迴轉。」

轉」，若以我國現行專利審查基準所規定的手段功能用語之撰寫語法三要件來一一檢視，的確滿足全部三個要件；若假設本件進入我國法院體系而以現行法院實務來判斷，極可能被視為手段功能用語而進行限定解釋。

其次，前述平成6年的特許法修訂，在第70條增設第2項明確規定「前項情形，考量申請書隨附之說明書中申請專利範圍以外部分之記載及圖面，以解釋申請專利範圍所記載用語之意義」，在本判決也可以看出適用情形。由於「迴轉限制手段」之用語在申請專利範圍中只看得出表現了系爭創作之磁性媒體讀取頭所能達成的功能與作用效果，但未明確限定出用以達成系爭創作之目的與效果的必要具體構成，在兩造間對於此用語之意義產生了分歧，因此法院適用新修的特許法第70條第2項，針對說明書中申請專利範圍以外部分之記載及圖面進行考量，以確定該用語實際的解釋範圍。

另外，也是本文之所以討論東京地方裁判所平成8年(ワ)22124號此判決的原因，在於此判決係以法官造法的方式，就平成6年特許法第70條所增設第2項之內容給定了判斷邊界。詳細地說，第70條增設第2項雖規定「前項情形，考量申請書隨附之說明書中申請專利範圍以外部分之記載及圖面，以解釋申請專利範圍所記載用語之意義」，但在就用語之意義就說明書中申請專利範圍以外部分之記載及圖面進行考量時，到底要考量到什麼程度，是將該用語解釋為限定在完全等同於說明書中之記載及圖面，還是說明書中之記載及圖面僅為一例示，實際要視該創作所屬技術領域中具有通常知識者（該行業者）能夠實施的程度，法條並沒有規定，業界也莫衷一是。然而，本判決最終給出了判斷方式，也就是並非將創作之技術範圍限定於說明書中所記載的具體實施例，而是須從說明書中所揭露與創作相關之技術內容來看，若屬於該創作所屬技術領域中具有通常知識者（該行業者）能夠實施的構成，亦應解釋為包含於技術範圍。

(三)大阪地方裁判所平成11年(ワ)第10596號民事訴訟判決(「地震時閉鎖裝置及其解除方法」事件)³⁷

1. 案件內容

原告主張，被告松下電工株式會社所製造販賣之系爭產品侵害其所擁有之第2926114號特許權，請求法院判決補償金³⁸與損害賠償。此判決爭執之一就在系爭專利請求項2³⁹採用之功能性請求項用語「彈性手段」處。

在本案中，原告認為，關於所謂「彈性手段(之阻力)」之用語，係指「用以使用撓曲者」作為解除阻力而使用，並非僅限於彈簧，這對於熟習本項技術者來說是很明顯的。被告則認為，所謂「彈性手段」之用語，若是參考系爭專利之說明書僅能為其部分圖式的揭露元件所支持，惟該等元件僅為例示，至於其他種類的構造不僅沒有揭示、亦沒有任何教示。再者，針對系爭專利之請求項2，由於存在公知技術已揭示其使用彈性手段般的技術特徵，因此明顯不具進步性。

在本判決中，大阪地方裁判所認為，「彈性手段」於說明書的發明說明中並未明確記載其技術意義，於申請之初的申請專利範圍也沒有記載，申請人係基於當初說明書的實施例之記載，藉由補正程序在申請專利範圍加上了於解除房門之際會產生作用的「彈性手段之阻力」之構成，才成為後來所看到的請求項2的內容的。而在實施例中，「彈性手段」並非是設在門側，而是與鎖定手段與解除具共同設置在吊櫃等本體上，這裡只揭示了鎖定手段與解除具係位於回復至初期狀態之路徑上的結構。再者，考慮到被告所提出、具有彈性手段之的地震時房門閉鎖裝置確實存在

³⁷ 本訴訟案件共牽涉4件特許之侵害，為了說明上的精簡與便利，僅討論其中1件特許。

³⁸ 根據特許法第65條之規定，發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人、或是對於明知發明專利申請案已經公開但於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金，此稱為補償金請求權，其與基於發明專利權之侵害所主張的損害賠償請求權不同，且該補償金請求權於發明專利公告後始能行駛，但若專利申請案公開後至終未獲公告，則視為自始不生效力。

³⁹ 「一種地震時的房門閉鎖方法，係就固定於家具、吊櫃等本體內的裝置本體設有可活動之鎖定手段，該鎖定手段係鎖定於房門之鎖定具而不會因為地震時之搖動產生振動，其中當使房門從關閉狀態打開而停止於稍微打開的位置，伴隨著房門的解除而回復之際，彈性手段之阻力產生作用。」

相關的公知技術，因此判決被告之系爭產品未侵害原告之系爭專利。

2. 評析

在本判決中，單就用語「手段」來看，如同前一個東京地方裁判所平成8年（ワ）22124號判決之意旨般，經審閱該用語前後之敘述及限定條件，確認其是否僅僅表現出系爭創作所能達成之功能與作用效果，但在說明書之發明說明中卻未明確限定出用以達成系爭創作之目的與效果的必要具體構成之後，方確定其為功能性請求項。可以看出，日本法院在實務操作上就「……手段」之功能性請求項似已有固定之論證方法。

應留意者，本件所謂「彈性手段」之功能性用語所在之請求項2本身係為一方法獨立項，而非一裝置獨立項。若以我國現行專利審查基準所規定的手段（步驟）功能用語之撰寫語法三要件來一一檢視，在適用於步驟功能用語之情況下，似應使用「彈性步驟」而非「彈性手段」方能完全符合我國現行專利審查基準所規定者。從這裡也可以看出，日本在使用「……手段」之功能性用語的場合時並非僅限於裝置請求項，也有使用在方法請求項的情形，此點與我國實務不同。

三、功能性用語使用傾向之觀察

另應留意者，筆者觀察自平成12年（2000年）至令和2年（2020年）之近20年來，日本法院在對功能性請求項所進行的裁判中，除了上述慣用的功能性用語「……手段」之外，針對非使用該慣用用語、即使用如同前面所提美國所謂「一般性佔位語（generic placeholder）」的案件進行判決者亦有相當數量，諸如：東京地方裁判所平成16年（ワ）第17488號民事訴訟判決的「鉤狀突起」、東京地方裁判所平成16年（ワ）第20374號民事訴訟判決的「支持體」及「目的盤」、知的財產高等裁判所平成17年（行ケ）第10635號行政訴訟判決的「燃燒面積增加之用」、知的財產高等裁判所平成21年（ネ）第10040號民事訴訟判決的「以（地震）的搖動之力」、知的財產高等裁判所平成24年（ネ）第10094號民事訴訟判決的「接合成可以滑動」及「保持成無法分離」、及東京地方裁判所平成24年（ワ）第3817號民事訴訟判決的「金屬收集機構」等。可知，在處理與手段功能用語相當的功能性請求項方面，日本的走向也與美、我兩國類似，使用非法定或非慣用用語之例因日

漸增多，使得裁判實務亦為了要與現況其配合而漸漸趨向實體判斷，不一定需要使用固定的形式用語。

肆、我國法院近期判決之研析

一、概 說

我國並未將手段功能用語之解釋方法及撰寫語法規定於專利法中，而是將解釋方法規定於法位階處於法規命令的專利法施行細則，而將撰寫語法規定在法位階處於行政規則的專利審查基準中。單就手段功能用語之撰寫語法而言，我國審查基準之規定與美國的判斷標準並無極大差異，在智慧財產法院的許多判決中，雖不乏有符合審查基準所規定之此一撰寫語法而進行之案例⁴⁰，但因手段功能用語請求項之撰寫語法進行規定的專利審查基準本無拘束法院之效力，因此在法院更常出現的是不完全符合專利審查基準所記載撰寫語法之三項要件的案例。

二、判決案例

(一)智慧財產法院102年度行專訴字第2號判決

1. 案件內容

參加人歐利康赫伯連坦戈瓦特維爾股份有限公司的發明第I260354號專利「將紗在一紗通道中作空氣處理的裝置」之專利權，因原告提起舉發而遭經濟部智慧財產局撤銷，參加人不服提起訴願，惟原告不服訴願程序所為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，遂於智慧財產法院提起行政訴訟。

就請求項是否係採手段功能用語發生在系爭專利請求項⁴¹的「整合的鬆開輔助

⁴⁰ 智慧財產法院101年度民專訴字第113號、智慧財產法院99年度民專上更(一)字第13號、智慧財產法院100年度民專上字第14號、智慧財產法院100年度民專上字第36號、智慧財產法院102年度行專訴字第17號。

⁴¹ 「一種紗的空氣處理裝置，將紗在一紗通道中處理，該紗通道至少部分地設在一個可封閉的噴嘴板中，其中該裝置有一叉形實心軛及一彈簧夾緊手段，該軛具有上攜帶器及下攜帶器，

Angle

手段」處。

在本判決中，原告認為，由於獨立項之技術特徵部分僅具有一手段功能用語之「鬆開輔助手段」，故該手段功能用語之範圍認定須回歸專利說明書所對應之具體描述或圖式，被告則持相反見解。

智慧財產法院則認為，系爭專利請求項1中的「一個整合的鬆開輔助手段，具有力量提升傳動裝置，以將彈簧壓力解除」，已記載了一種「手段」及「力量提升傳動裝置，以將彈簧壓力解除」之特定功能，亦即已滿足認定手段功能用語之撰寫語法的第二與第三要件，但因並無使用「用以」之語詞，亦即其記載形式上未符合撰寫語法的第一要件；惟尚不能據此即認定該「整合的鬆開輔助手段」非屬手段功能用語。其更特別指出，使用「手段（或裝置）用以（means for）……」之用語，僅屬記載形式而已，就中文之表達方式而言，請求項1中沒有使用「用以」二字不必然就表示無「用以」之意思表示，仍應就完整說明書所載之技術內容作實質判斷。惟系爭專利請求項1未記載足以達成該「鬆開輔助手段」特定功能之完整結構、材料或動作，是以「鬆開輔助手段」仍屬手段功能用語。

2. 評析

本文之所以討論102年度行專訴字第2號判決，是因為該判決係自2013年我國審查基準將手段功能用語之撰寫語法開始適用於所有技術領域以來，我國智慧財產法院首次就使用「手段」作為撰寫語法之請求項以專利審查基準所規定之撰寫語法第一要件進行操作及討論者。從判決內容可以看出，對於我國審查基準將手段功能用語之撰寫語法第一要件所採取的幾乎是一字不能少的嚴格認定，智慧財產法院並未對用語「手段」之使用是否一定就代表滿足撰寫語法第一要件多所著墨，而是將論證內容置於一般認為相對於用語「手段」來說相形次要的隨附用語「用以」。然而，本文認為，正因為如此，在此一認定之後隨即出現的判決論理，即所謂「仍應就完整說明書所載之技術內容作實質判斷」，卻恰好反映了法院的多數判決長期以來將撰寫語法第二要件、第三要件視為實質判斷要件，而僅將第一要件視為輔助要件之慣習。

該噴嘴板可利用一移動槓桿移到一開放之穿入位置及一封閉之操作位置，其特徵在：該裝置有一個整合的鬆開輔助手段，具有力量提升傳動裝置，以將彈簧壓力解除。」



(二)最高行政法院104年度判字第556號判決

1. 案件內容

上訴人台達電子工業股份有限公司的發明第I281773號專利「斷電後即時停止風扇之方法和其結構」，因舉發人提起舉發而遭經濟部智慧財產局撤銷，上訴人不服經訴願駁回後，於智慧財產法院提起行政訴訟。

就請求項是否係採手段功能用語來界定技術特徵之爭點，發生在系爭專利的請求項1的下開粗體字處：

「1.一種即時停止風扇之方法，其中該風扇具有至少一定子磁極、一切換電路（106、107、108、109）及一驅動電路（102、104），該切換電路係連接在該定子磁極與該驅動電路（102、104）之間，該定子磁極具有至少一線圈，而該即時停止風扇之方法至少包括：斷電時，該驅動電路（102、104）係透過該切換電路（106、107、108、109）以使該線圈形成一封閉回路，該封閉回路受到風扇斷電時慣性旋轉而產生一感應磁場，該感應磁場係對轉子提供一煞車力，該煞車力之作用方向係與風扇之旋轉方向相反。」

在本判決中，最高行政法院認為，前審判決就上訴人所述「請求項1之驅動電路係手段功能用語」之主張，在不予採納之同時並未敘明不予採納之理由，顯有未洽。最高行政法院在此判決中認定，請求項1在技術特徵之撰寫方式，非屬以手段功能用語所表現者，因審查基準已敘明所述請求項之記載必須符合審查基準所規定之撰寫語法三要件始能認定其為手段功能用語或步驟功能用語。由於系爭專利之請求項1本身為一方法請求項，核其撰寫方式不但並非以「……步驟用以……」之用語來進行，且所記載之方法已足以實現其功能，並已達完整之程度，因此「顯非」以手段（步驟）功能用語來表現其技術特徵⁴²。

2. 評析

本文之所以討論104年度判字第556號判決，是因為該判決係自2013年我國審查基準將手段功能用語之撰寫語法開始適用於所有技術領域以來，我國最高行政法院

⁴² 吳凱智，註9文，46-55頁。

Angle

首次引用專利審查基準所規定之撰寫語法三要件，並於判決內容中明確操作據以判定一請求項用語非為使用手段功能用語者，即使其是以反面解讀的方式來對請求項進行是否為手段（步驟）功能用語之認定。

若探究細微處，本文認為還可從上述104年度判字第556號判決中看出，最高行政法院對於審查基準所規定之撰寫語法的解讀方式是憑藉系爭請求項之標的來判定系爭請求項是屬於物的請求項或是方法請求項，再決定使用手段功能用語或是步驟功能用語的標準來判定。質言之，在系爭專利之請求項1中，由於請求標的是一種即時停止風扇之方法，其為一方法請求項，因此在應用撰寫語法第一要件時必須視其是否使用「……步驟用以（step for）……」之用語記載技術特徵，而由於系爭用語係使用「斷電時，該驅動電路係透過……」，而非使用「驅動步驟用以……」等類似用語，且其所載之「驅動電路」的運作方法足以實現其功能並已達完整之程度，同時不滿足撰寫語法第一要件與第三要件，因此非屬手段（步驟）功能用語。

最後，對於本判決有疑問的是，若是當撰寫語法三要件應用在物的請求項時，情形又是為何，此時是否仍需採取同樣的解讀方式？或是最高行政法院是否已出現以正面解讀的方式來進行認定？3年多後，最高行政法院在107年度判字第747號判決中，似乎給出了答案。

(三)最高行政法院107年度判字第747號判決

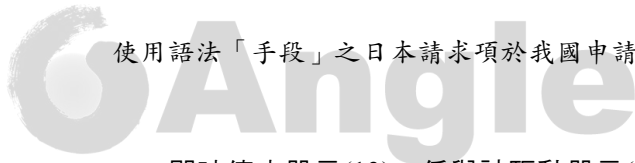
1. 案件內容

上訴人台達電子工業股份有限公司的發明第I314388號專利「風扇系統及其即時停止裝置」，因舉發人提起舉發而遭經濟部智慧財產局撤銷部分請求項，被上訴人不服經訴願駁回後，於智慧財產法院提起行政訴訟，上訴人並於智慧財產法院裁判中就部分未被撤銷之請求項向經濟部智慧財產局申請更正獲准⁴³。

就請求項是否係採手段功能用語來界定技術特徵之爭點，發生在系爭專利的請求項1、21項，茲僅以第1項進行說明：

「（更正前）1.一種風扇系統，包括：一定子磁極；一驅動單元(12)，係與該定子磁極耦合，並依據一驅動信號控制該定子磁極之極性改變；以及

⁴³ 吳凱智，註9文，46-55頁。



一即時停止單元(13)，係與該驅動單元(12)電性連接；其中，當該風扇系統斷電時，該驅動單元(12)依據該即時停止單元(13)所產生之一控制信號，使該定子磁極之二端電位相同，以使該風扇系統即時停止運轉。」

「(更正後)1.一種風扇系統，包括：一定子磁極；一驅動單元，係與該定子磁極耦合，並依據一驅動信號控制該定子磁極之極性改變；以及

一即時停止單元(13)，係與該驅動單元(12)電性連接，該即時停止單元(13)包括一第一開關元件(Q₅)、一第二開關元件(Q₆)、一儲能器(C₁)及一電阻器(R₁)，該儲能器(C₁)係與該第一開關元件(Q₅)及該第二開關元件(Q₆)電性連接，該電阻器(R₁)係與該儲能器(C₁)電性連接，該第一開關元件(Q₅)及該第二開關元件(Q₆)係為一電晶體，該儲能器(C₁)係為一電容器；其中，當該風扇系統斷電時，該第一開關元件(Q₅)及該第二開關元件(Q₆)係同時關閉，該驅動單元(12)依據該即時停止單元(13)的該儲能器所產生之一控制信號，使該定子磁極之二端電位相同，以使該風扇系統即時停止運轉。」

在前審判決中，智慧財產法院認為，系爭專利更正前之請求項1中，「即時停止單元」僅界定其功能，而未記載達成該功能之完整描述，所屬技術領域中具有通常知識者因此無法想像或得知達成該功能之完整具體結構，因此更正前請求項1之「即時停止單元」應認定為以手段功能用語表示者。而在系爭專利之請求項1更正後，由於請求項1已具體記載實現「即時停止單元」之功能的完整電路組成結構，因此已不符合撰寫語法第三要件，故非為以手段功能用語表示者。上訴人不服，上訴至最高行政法院。而在本判決中，最高行政法院認為，前審判決認定系爭專利更正前之請求項1中的「即時停止單元」係以手段功能用語表示，而系爭專利之請求項1經更正後，由於其已具體記載實現「即時停止單元」之功能的完整電路組成結構，因此已非為以手段功能用語表示，核其認事用法實無違誤。

2. 評析

本文之所以討論107年度判字第747號判決，是因為該判決係自2013年我國審查基準將手段功能用語之撰寫語法開始適用於所有技術領域以來，我國最高行政法院第二次引用專利審查基準所規定之撰寫語法三要件，並於判決內容中明確肯認前審智慧財產法院對於手段功能用語認定方式之實際操作，據以判定一請求項用語確為

Angle

使用手段功能用語者；且此判決與前述與104年度判字第556號判決之不同處在於，其改以正面解讀的方式來依據該等要件對請求項進行是否為手段功能用語之認定。

然而應該特別注意的是，本判決中系爭專利的用語是「即時停止單元」，並不是「即時停止手段」或是「即時停止裝置」，因此很明顯地並不滿足專利審查基準所限定的固定用語，然而最高行政法院卻以其所認同之前審判決理由「所屬技術領域中具有通常知識者無法想像或得知達成該功能之完整具體結構⁴⁴」為由，逕而認定其係使用手段功能用語⁴⁵。因此本文認為，在撰寫裝置請求項時，若欲避免被認定為屬於手段功能用語，首先應該注意的是，不論所使用的用語是滿足撰寫語法第一要件的「手段」，或是不滿足撰寫語法第一要件的「單元」等用語，只要所屬技術領域中具有通常知識者對於該用語，無法想像或得知足以達成該功能之完整具體結構，那麼使用該用語之請求項在被判斷是否滿足撰寫語法第一要件時將會以寬鬆方式進行認定，此時該請求項仍極有可能被解釋為適用於手段功能用語。

(四) 智慧財產法院104年度行專訴字第67號判決

1. 案件內容

原告日商島野股份有限公司以「具有一由樞轉蓋件所作動之一線性滑動變速桿之腳踏車變速裝置」向被告經濟部智慧財產局申請並獲准為發明第1223636號專利後，復向其申請更正申請專利範圍，經被告審查為不准更正之處分。原告不服提起訴願仍遭經濟部駁回，遂於智慧財產法院提起行政訴訟。

就請求項是否係採手段功能用語來界定技術特徵之爭點，發生在系爭專利的請求項1、8項，茲僅以第1項進行說明：

「（更正前）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

⁴⁴ 智慧財產法院105年度行專訴字第99號。

⁴⁵ 吳凱智，註9文，46-55頁。



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。」

「（更正後）1.一種腳踏車變速控制裝置(105)，其係可藉由一變速控制線索(104)作動一變速機構，該變速控制裝置(105)係包括：一控制本體(170)，其係可相關於一軸(X)轉動並捲緊該變速控制線索(104)，用以控制變速控制線索；一與變速控制裝置(105)結合並具有支座(201)的作動本體(220)，其支座(201)之位置係與控制本體(170)隔開，並移動地扣接至一安裝構件(227)，用以在起始位置與變速位置之間移動；一傳動裝置(150)，其包含數個棘輪齒(172)並包含由該作動本體(220)作動之數個制轉桿(151A，151B)及相關於該軸(X)轉動之一傳動板件(171)，其中該傳動板件(171)包含與該等制轉桿(151A，151B)嚙合之該等棘輪齒(172)，並且該傳動裝置(150)係可將作動本體(220)從起始位置至變速位置的位移轉換成控制本體(170)之轉動位移；以及一界面構件(202)，其係樞轉地與該安裝構件(227)結合，且係可相對於作動本體(220)移動地安裝，並具有一作動力接受表面(203)以及一作動力施力表面(204)，其中作動力接受表面(203)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(204)係將作動力施加至作動本體(220)之支座(201)上，用以將作動本體(220)從起始位置移至變速位置；其中該作動本體(220)係於起始位置與變速位置間線性地移動。」

原告認為，核准公告之請求項1並非以手段功能用語撰寫，而智慧局則持相反見解，進而以更正內容不同於說明書記載之下位技術特徵而不准更正，違反專利權範圍係以申請專利範圍界定者為準之要求。此外，若智慧局因請求項記載「用以控制變速控制線索」、「用以在起始位置與變速位置之間移動」等功能描述，而欲更清楚地理解請求項記載之該功能描述係如何達成時，可參酌說明書與圖式以協助其理解，而非因此將說明書之實施例當成申請專利範圍之必要限制。

被告智慧局則認為，「認定技術特徵是否為手段功能用語應為實質認定……即使請求項不使用『手段或裝置用以（means for）』而以其他相同或相類之名詞取代，只要實質上並未完整記載其結構，仍可被認定為手段功能用語，此由87年電腦

Angle

軟體相關發明審查基準第2-9-20頁明揭形式用語只有『原則上推定』效果可明」。被告智慧局指出，獨立項1、8之技術特徵「包含之構件有『控制本體』、『作動本體』、『傳動裝置』及『界面構件』，請求項內各構件之文字敘述與說明書或圖式相較，並無法使該發明所屬技術領域具有通常知識者能得知其實質結構，無論申請專利範圍所載係屬結構之『功能』或係其『結果』，均非『結構本身』，亦即系爭專利並未完整記載其各技術特徵之結構」。因此，該等構件應皆為手段功能用語。

在本判決中，智慧財產法院認為，系爭專利除在說明書的發明背景、發明之簡要說明中已敘明，其解決問題之技術特點在於透過控制本體、具有支座的作動本體、傳動裝置及界面構件等機構，能使騎乘者不須將手指精確地放在線性作動桿件的前方即可達成最有效的作動外，更於說明書之發明背景載明藉由一變速控制線索作動一變速機構的一種腳踏車變速控制裝置係揭露在美國專利第5,921,138號，且說明書除記載「……第一棘輪機構150之動作係與美國專利第5,921,138號中所揭露之變速控制裝置的動作相同，於此併入本案以為參考資料，因此省略對此動作之詳細說明……」外，更記載「……第二棘輪機構160之動作同時係與美國專利第5,921,138號中所揭露之變速控制裝置之控制本體、第一棘輪機構、第二棘輪機構均為先前技術，並非系爭專利所訴求之專利特徵。因此，獨立項1非為手段功能用語之記載。

2. 評析

本文之所以討論104年度行專訴字第67號判決，是因為該判決係自2013年我國審查基準將手段功能用語之撰寫語法開始適用於所有技術領域以來，我國智慧財產法院首次就日本申請人之日本專利案在我國所提出對應申請案之功能性請求項，進行是否適用於我國之手段功能用語相關規定所討論者。此外，法院在此判決中也以實際的操作方式，來說明前述最高行政法院107年度判字第747號判決所提及「只要所屬技術領域中具有通常知識者對於該用語，無法想像或得知足以達成該功能之完整具體結構」的相反情況；亦即，說明書可以藉由怎樣的方式來撰寫，可使得所屬技術領域中具有通常知識者針對請求項中的用語，能夠想像或得知足以達成該功能之完整具體結構，請求項便可因此而被排除手段功能用語之適用。

以系爭專利的第1項為例，其中所提到的控制本體、作動本體、傳動裝置、及界面構件等元件，除了不滿足手段功能用語撰寫語法的第一要件之外，其餘的第二



與第三要件皆已滿足，因此若依照前述最高行政法院104年度判字第556號判決所述之判斷標準，該項已滿足審查基準所規定的手段功能用語撰寫語法之實質判斷標準，似乎應可推定為係適用手段功能用語。然而，系爭專利藉由說明書之「發明背景」與「實施方式」等二欄中彼此搭配的特殊撰寫方式、輔以實際上業已發展成熟的技術背景，使得智慧財產法院在判斷該等元件是否能夠「使得所屬技術領域中具有通常知識者針對請求項中的用語，能夠想像或得知足以達成該功能之完整具體結構」時，得以輕易地在說明書中找到根據，復基於我國專利法第58條第4項「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」之規定，進而判定該等用語實非為手段功能用語。

本文認為，根據104年度行專訴字第67號判決，在我國撰寫發明說明書以提出專利申請時，在如前述最高行政法院104年度判字第556號判決所述之判斷標準，即所謂手段功能用語撰寫語法之第二要件及第三要件已在實務上被視為實質判斷標準的情況下，有必要參考本件判決，在審查過程的審查歷史資料中儘量製造不利於手段功能用語適用的教示或意思表示、甚或明確表示其非為手段功能用語，應可收類似實效。

伍、結 論

一、日我二國法院判決趨勢之異同

我國關於在專利請求項中使用手段功能用語之制度係繼受於美國，但我國專利法規實際上皆只針對手段功能用語之解釋方法來做規定，至於撰寫語法則係規定於我國專利審查基準中。而在我國的智慧財產法院經歷了多年的適用，尤其是在最高行政法院的104年度判字第556號及107年度判字第747號判決之後，可以預料今後之法院判決方式係將「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」的語法第一要件架空，而改採針對第二要件與第三要件以實質認定的方式進行。換句話說，我國法院的今後判斷標準應係原則上不受語法形式之限制，而如對於是否使用手段功能用語有疑義，即藉由所屬技術領域中具有通常知識者能否想像或得知達成手段功能之完整具體結構，

來進行判斷。

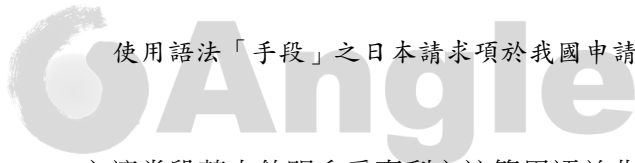
至於日本法院在進行訴訟時，並非一看到日本專利中請求項之元件係以特定或習慣之功能性用語撰寫，即假設其為功能性請求項，而是審閱該用語前後之敘述及限定條件，視其是否僅僅表現出系爭創作所能達成之功能與作用效果，但在說明書之發明說明中卻未明確限定出用以達成系爭創作之目的與效果的必要具體構成，方能確定其為功能性請求項。一旦確定，其解釋原則上並非係僅限定於說明書中所記載的具體實施例，而是須從說明書中所揭露與創作相關之技術內容來看，若屬於該創作所屬技術領域中具有通常知識者（該行業者）能夠實施的構成（即：均等範圍），亦應解釋為包含於技術範圍。若遭遇極強證據力之公知技術的挑戰、且該功能性用語基於發明說明之記載無足夠之可變化實施方式可支持時，亦不排除將該功能性用語之範圍限定在說明書中之實施例及圖面所例示者。

可以看出，在處理與手段功能用語相當的功能性用語請求項方面，日本的走向也與我國類似，除了特定或習慣之功能性用語外，使用非慣用用語之例亦日漸增多，使得裁判實務亦為了要與現況其配合而漸漸趨向實體判斷，不一定需要使用固定的形式用語；可以說，手段功能用語之形式要件（語法規則）不論在日本或是我國，皆已遭法院實務弱化。

二、觀察與建議

本文認為，就日本申請人來說，若欲以日本申請案作為基礎案在我國提出專利申請，倘若僅基於我國現行審查基準及審查現況之曖昧不明，而將原本在日本僅欲以請求項整體之字面意義進行解釋的功能性請求項之慣用用語「手段」，在拿到我國進行申請時不進行任何修正，恐將被解釋成為我國所規定之手段功能用語之惟一可能性全留給後段的法院判決程序來做定奪，所冒的風險未免太大，且等於是在專利審查這個對於請求項修正（限縮）程序相對法院來說極為寬鬆的階段即自行先放棄了足以自陳其非為手段功能用語之可能。

職是，日本申請人若欲以具有語法「手段」之請求項的日本申請案作為基礎案在我國提出專利申請，在我國現行審查基準規定之強制性較為曖昧不明、以及審查現況較為被動的現況下，在提申前即應將我國就手段功能用語之語法「手段」的實務納入考量，將原文用語自「手段」修正為「裝置」或「元件」等語，並在說明書



之適當段落中敘明系爭專利之該等用語並非手段功能用語。當然，考量到現實狀態下，凡稍具規模之日本申請人在就單一技術進行日本以外多國之專利申請的情況下，極少能事先基於各國不同之專利實務針對申請之說明書及請求項內容進行適應性的調整或修正後，始將系爭案件之申請指令（Filing order）發至現地專利代理人。因此，本文建議作為通案型態的對應方式，我國代理人可先基於本文之結論，預先擬定一制式的外文說明信函並提供給日本代理人及/或日本申請人，使其在翻譯前、或至遲於發出申請指令前，即可考慮主動先對翻譯稿進行前開修正，以避免於我國提出申請時被解釋為手段功能用語之可能。

倘若無法在提出申請前獲得來自日本申請人的正面回應，退而求其次地，則可考慮以主動修正的方式、或是考慮以搭配針對審查意見書（Office Action）所進行之申復的同時進行修正的方式，來對用語「手段」進行相關修正，藉以在審查歷史過程中製造出申請人欲迴避手段功能用語的意圖。上述以主動修正的方式進行者，實際操作面極有可能會遇到是否對申請人請求服務費的問題，可行性不高為此舉之缺點。但若考慮以針對審查意見書所進行申復的同時進行修正，則可避免前開對申請人請求服務費的問題。

最後，倘若既無法在提出申請前獲得來自日本申請人的正面回應，亦並未在專利申請的過程中以主動修正或是答辯修正的方式來將對用語「手段」進行相關修正，或有論者謂是否可能依據我國專利法第67條之規定來對用語「手段」進行更正。首先，就發生之可能性來說，申請人既已在申請空間較大的申請階段（僅需考慮是否滿足我國專利法第43條第2項之規定）即放棄了對用語「手段」進行相關修正，卻要在申請空間較小的獲證階段（必須考慮是否同時滿足我國專利法第67條第1項、同條第2項及同條第4項之規定）來主張對用語「手段」進行相關更正，可能性極低；較為普遍的情形應係在遭致專利舉發之行政訴訟、或是在實施專利權時所面臨侵害訴訟的情形。惟若實際在法院面臨此二種訴訟之情形，依據本文之相關內容與結論，申請人應當考慮的更正型態，應係我國專利法第67條第2項的「申請專利範圍之減縮」，亦即將說明書之發明說明中所敘述足以達成特定功能之完整結構、材料或動作直接併入請求項中，藉以從法理上直接排除前述審查基準所規定之語法第三要件之該當，方為妥適；而與是否針對用語「手段」進行更正以排除語法第一要件之該當無涉。