

功能用語請求項明確性之 臺灣判決案例研究

郭榮光^{*}、江浣翠^{**}

摘 要

我國專利法施行細則第 19 條第四項規定，請求項之技術特徵得以手段功能用語或步驟功能用語撰寫，惟此種以功能取代請求項技術特徵之結構、材料或動作之功能用語撰寫方式，於說明書中應有如何的支持，方能滿足專利法第 26 條第二項的請求項明確性要件，專利法與專利法施行細則均無規定。相較於我國法院判決認為，功能用語請求項與說明書中的內容，以該發明領域具有通常知識者可以理解並可據以實施即為已足，美國法院有不同之處理。在美國法院的解釋下，雖美國專利法第 112 條第(f)項明訂申請人得以功能用語界定專利請求項，但仍不得違反第 112 條第(b)項的請求項明確性義務，即申請人應特別指出與清楚說明其發明，使公眾得以理解其請求項的權利範圍，故美國法院認為縱使申請人得依第 112 條第(f)項以功能用語界定專利，但為符合第 112 條第(b)項的請求項明確性規定，使 PHOSITA 得以瞭解請求項確切的權利範圍，說明書中仍應撰寫對應該功能的結構、材料或動

DOI：10.3966/181130952015121202002

^{*} 國立交通大學科技法律研究所碩士生；國立臺北大學法律學士。

^{**} 國立交通大學科技法律學院助理教授；美國印第安那大學布魯明頓分校法學博士。

投稿日：2015 年 1 月 12 日；採用日：2015 年 5 月 3 日

作，以防止專利申請人欲以功能用語將所有得達成該功能的技術納入專利權利範圍，而有害公益。本文認為美國基於防止專利申請人濫用功能用語之撰寫方式，將所有能達成所稱功能之結構、材料或動作納入請求項中而妨害專利之公示效果，要求申請人須於說明書中撰寫對應該功能的結構、材料或動作之解釋，應較符合明確性要件之法理，建議我國未來無論於立法或司法機關，應採納此一見解以解決手段功能用語或步驟功能用語之明確性問題。另外，本文亦主張手段功能用語與步驟功能用語係分別用以撰寫物之發明與方法發明，前者應於說明書中對應有形之結構、材料，後者應於說明書中對應無形之動作、流程，二者不得互換，否則該請求項即不明確。

關鍵詞：手段功能用語、步驟功能用語、功能用語、明確性、充分揭露

Cite as: 12 TECH. L. REV., Dec. 2015, at 71.

Definiteness of Means/Steps-Plus-Function Clams—A Cases Study of Taiwan’s Courts Decisions

Jung-Kuang Kuo^{*}, Wan-Tsui Chiang^{**}

Abstract

Article 19(4) of Taiwan’s Enforcement Rules of the Patent Act permits means-plus-function and steps-plus-function claims. However, without reciting the structure, material or acts performing the claimed function, claims may face challenges about the definiteness requirement. One of the related debates is whether the specification should recite the corresponding structure, material or acts of the claimed function. This issue has been brought up both in Taiwan and U.S. jurisdictions. This study compares Taiwan court decisions with the U.S. decisions which touch on the definiteness of means-plus-function and steps-plus-function claims. We find that while the U.S. courts require that the specification has to recite the corresponding structure, material or acts of means-plus-function and steps-plus-function claims to satisfy the definiteness requirement, Taiwan courts do not adopt the same standard. This study argues that by requiring specifications disclose the corre-

* LL.M. candidate, National Chiao Tung University School of Law; LL.B., College of Law, National Taipei University.

** Assistant Professor, National Chiao Tung University School of Law; S.J.D., Indiana University – Maurer School of Law, U.S.A.

sponding structure, material or acts implementing claimed function to satisfy the definiteness requirement, the standard made by U.S. court decisions limits the metes and bounds of means-plus-function and steps-plus-function claims to a more reasonable extent in order to prevent the abuse of functional claims. This study further suggests that Taiwan's legislative and judicial branches of the government should adopt the same standard to prevent future definiteness disputes. Additionally, this study contends that means-plus-function can be used for device claims while steps-plus-function can be used for method claims. Due to this distinction, this study concludes that the corresponding disclosure of means-plus-function claims in the specification should be structures or materials which have concrete forms, while the corresponding disclosure of steps-plus-function claims in the specification should be acts which should have no concrete forms.

Keywords: Means-plus-function, Steps-plus-function, Functional Claim, Definiteness, Full Disclosure

1. 前言

複數技術特徵組合之發明，在結合數個已知的先前技術，或結合數個新技術，又或者將二者混合組成的情形，各技術特徵所能達成的特定功能，往往是該技術特徵或元件的重點。如果要求專利撰寫人將所有得以達成該功能的結構、材料或動作逐一臚列於請求項中，將大大增加申請專利的成本，亦浪費審查資源。於是，專利申請人發展出以手段及步驟功能用語（以下以「功能用語」簡稱「手段功能用語」及「步驟功能用語」二者）以結構、材料或動作的方式界定請求項方式¹。專利權是專有排他的權利，為使該發明所屬技術領域具有通常知識者（Person Having Ordinary Skill in the Art, PHOSITA）可以明確預見專利的權利範圍，使其得在權利範圍外得以自由創新或使用技術，專利申請人於撰寫請求項時應明確，以使公眾得以明瞭。為此，美國與臺灣專利法皆明文專利請求項須以明確的方式撰寫，通稱為請求項明確性（definiteness）要件²。請求項是否滿足明確性的要求，美國聯邦最高法院係以合理的確定性（reasonable certainty）為判斷標準³。在此判斷標準下，欲使 PHOSITA 瞭解請求項的範圍，即「究竟什麼技術受專利獨占權保護」，通常須於請求項中明確表明構成發明的結構、材料或動作。惟功能用語請求項中既然無描述發明之結構、材料或動作，說明書應如何搭配撰寫以

¹ JANICE M. MUELLER, PATENT LAW 101 (4th ed. 2013).

² *Id.* at 81.

³ *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, 134 S. Ct. 2120, 2124 (2014). 美國聯邦最高法院近期於 *Nautilus* 案中，推翻了美國聯邦巡迴上訴法院對於請求項明確性建立之標準，以合理的確定性（reasonable certainty）為判斷請求項明確性之標準。依美國聯邦最高法院的解釋，在請求項明確性要件的規制下，專利申請人在撰寫請求項的文字時，請求項的明確的程度雖然因語言本身的限制得享有一定程度的模糊解釋空間，但客觀上仍應使 PHOSITA 搭配專利說明書及審查歷史後，得以確知其專利權範圍。在考量勿使文字上的限制影響申請人的權利時，亦須維護專利公示性，在此二種價值間權衡，以請求項的權利範圍在合理的範圍內，未達此標準時，請求項應不符明確性而不符專利的要件。

限制權利範圍，使 PHOSITA 瞭解其權利範圍，滿足專利法請求項明確性之要求為功能用語請求項的重要問題。

然而，當一技術特徵的重要性在於其所發揮的功能時，得達成該功能之物或方法往往很多，如僅以一種結構、材料或動作界定某技術特徵，他人將很容易在此請求項中所列舉的技術特徵外，以同樣能達成該功能之物或方法做出迴避設計，對於專利權人的保護不免過窄；反之，若要求申請人在請求項中羅列所有能達成該功能之結構、材料或動作，將大大增加申請人及審查機關所需的審查成本。故以功能取代結構、材料或動作的功能用語界定方式於是產生。因而，美國於 1952 年專利法修正時，明文承認此種界定方式，爾後則有大量判決補充解釋以充實規範內涵，要求說明書應以對應的結構、材料或動作支持請求項。相較於美國，臺灣除了專利法第 26 條第二項要求界定發明的請求項應以簡潔、明確的方式記載並須為說明書所支持以外，並無明定其所允許或不允許的界定方法，而專利法施行細則第 19 條第四項，則明文承認得以手段功能用語或步驟功能用語界定複數技術特徵組合之發明，並規定解釋功能用語時，應包含說明書中的結構、材料或動作。至於依施行細則撰寫的功能用語應如何撰寫，方符合母法第 26 條第二項關於請求項明確性的要求，甚或手段功能用語和步驟功能用語究竟有什麼不同，專利法與施行細則均無交代。

因此，本文分析臺灣於智慧財產法院成立後，最高法院、最高行政法院和智慧財產法院的專利案件判決，探討臺灣法院對功能用語請求項明確性之兩個重要議題所採取的立場。其一，以功能用語撰寫之請求項，於撰寫說明書時，是否在形式上，必須載明與該功能相映之結構、材料或動作，以支持請求項，否則請求項將罹於不明確，從而專利專責機關，應以該請求項不滿足專利法第 26 條第二項對請求項應明確之要求，而不予核發專利；法院亦得以該理由，撤銷已核准之專利⁴？其二，施行細則既然將功能用語區分為「手

⁴ 相關研究，參照簡秀如，「智慧財產法院對於手段功能用語請求項是否欠缺『明確性』之最新判斷」，理律法律雜誌雙月刊，2013 年 3 月號，頁 7 (2013)，本文論

段功能用語」或「步驟功能用語」，此二者究竟有何不同。如果肯定以功能用語撰寫請求項時，說明書形式上必須以「結構」、「材料」或「動作」的描述支持請求項以符合明確性之要求，則如以「手段功能用語」表達請求項時，是否在形式上要求必須在說明書中描寫對應的「結構與材料」以特定請求項的範圍，若不描述「結構與材料」而以「動作」形容，則因不滿足形式要件，而欠缺明確性；反之如以「步驟功能用語」表達請求項時，則必須在說明書中詳述對應之「動作」以特定請求項之範圍，若不描述「動作」，而以「結構與材料」形容，亦在形式上欠缺明確性。又或，不論以手段功能用語或步驟功能用語撰寫請求項，只要在說明書中，有出現以「結構」、「材料」或「動作」之形式描述發明，即滿足明確性之要求上，不發生形式要件不備之瑕疵⁵？

本研究於法源法律網法學資料庫，以「手段功能」為關鍵字，搜尋民國97年7月1日至104年1月1日之最高法院、最高行政法院與智慧財產法院所有案由中含有「專利」二字的判決⁶。在所搜尋到的70個判決中，經作者

及，智慧財產法院對於以手段功能用語方式撰寫請求項，是否須於說明書中有對應的結構、材料或動作立場並不明確；沈宗倫，「手段功能專利侵害與均等論之適用——評智慧財產法院九十八年度民專上易字第三號判決」，月旦法學雜誌，第190期，頁130（2011），文中提及以功能取代以實際的物理構成元件界定專利對公眾含有隱藏性風險。

⁵ 相關研究，參照王維位，「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」，專利師，第14期，頁39-40（2013），本文認為在一般技術領域，手段功能用語應用以界定物之發明，說明書中以「結構、材料」對應之，步驟功能用語用以界定方法發明，說明書中以「步驟」對應或為合理，但在電腦軟體發明中，因軟體專利的特殊性質，似不應明確區分。

⁶ 本文於撰文時之研究範圍原為「97年7月1日至103年6月30日之最高法院、最高行政法院與智慧財產法院所有案由中含有『專利』二字的判決中，以手段功能用語為爭點之判決」，經審查人之提醒及建議，本文將研究範圍擴張為97年7月1日至104年1月1日之判決。惟此範圍變更，經審視，新增之判決中並未有對本文產生實質之影響者，合先敘明。

閱讀篩選，判決中有就「以功能用語撰寫之請求項是否符合明確性要求」為判斷並撰寫理由者，共 15 個判決⁷，從而進行整理研究⁸。

本文於第二部分分析臺灣法關於功能用語的規範，並從中檢視前述二個明確性的問題；於第三部分，本文就法院對功能用語未於說明書中載明所述功能的結構、材料或動作時，是否違反明確性要件之臺灣判決為分析整理，並對照美國法的發展，對臺灣之規範情況與法院見解提出建議；於第四部分，本文就臺灣法院對手段功能用語和步驟功能用語與說明書中「結構」、「材料」、「動作」三者間應如何對應的見解為觀察分析並提出評論；並於第五部分歸納本文之結論。

2. 臺灣專利法及施行細則就功能用語請求項之規定

臺灣專利法第 26 條第二項僅規定，申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且

⁷ 其中 8 個判決法院對於說明書中應否揭露對應功能用語的結構、材料或動作有論述：智慧財產法院 98 年度行專訴字第 1 號判決、智慧財產法院 100 年度行專更（一）字第 4 號判決、最高行政法院 101 年度判字第 1007 號判決、智慧財產法院 98 年度行專訴字第 41 號判決、智慧財產法院 101 年度行專更（二）字第 3 號判決、智慧財產法院 98 年度行專訴字第 32 號判決、智慧財產法院 101 年度行專訴字第 28 號判決、最高行政法院 102 年度判字第 355 號判決。另有 2 個判決論述手段功能用語與步驟功能用語的區分實益：智慧財產法院 101 年度民專訴字第 113 號判決、智慧財產法院 102 年度民專上字第 35 號判決。最後其中 5 個判決的心證理由討論說明書中的結構、材料或動作與功能用語的對應關係：智慧財產法院 98 年度民專上字第 19 號判決、最高法院 100 年度台上字第 480 號判決、智慧財產法院 100 年度民專上更（一）字第 5 號判決、最高法院 101 年度台上字第 1673 號判決、智慧財產法院 101 年度民專上更（二）字第 5 號判決。

⁸ 判決研究是以智慧財產法院成立以後，直至本文研究開始，智慧財產法院的案件判決，及此些上訴至最高法院與最高行政法院之判決。後經審查人建議本文將研究範圍擴張為 97 年 7 月 1 日至 104 年 1 月 1 日之判決。希能藉此研究，瞭解臺灣法院於智慧財產法院成立後對於本研究問題的見解趨勢。

必須為說明書所支持⁹，對於申請人是否得以功能用語撰寫請求項並未規範。在 2004 年專利法施行細則施行以前，僅有審查基準對於功能用語有相關定義的規定¹⁰，有論者曾建議應以法律規範之¹¹，惟目前臺灣僅於現行專利法施行細則第 19 條第四項¹²規定：「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。」

專利法施行細則為依專利法第 158 條授權主管機關訂定的法規命令，依行政程序法第 150 條第一項的規定對外發生法律效果，其效力如同法律¹³，得對人民的權利義務為規範。然而，專利法施行細則仍僅為專利法授權主管

⁹ 專利法第 26 條第二項規定如下：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」

¹⁰ 於 2004 年專利法施行細則施行以前，專利審查基準係於 1998 年 10 月公告之「特定技術領域之電腦軟體相關發明」發明專利審查基準中，將手段功能用語（Means Plus Function Language）與步驟功能用語（Step Plus Function Language）合稱為「功能手段語言」：「所謂功能手段語言（Means or Step Plus Function Language）係針對請求項為組合式元件（elements）之描述方式，在撰寫申請專利範圍時，能夠在不詳述其元件之結構、材料、動作（acts）之情形下，以一種實現某一特定功能之裝置（means）或步驟（step）的方式來表示之。」而 2004 年之後，2008 年審查基準並新增功能用語之判斷標準。

¹¹ 於 1998 年 8 月 4 日中央標準局所舉辦之公聽會，鄭中人教授曾提出：「功能手段語言（Means-Plus-Function Language）要准，則是否須修改法律？」參見 87 年 8 月 29 日經濟部中央標準局致亞洲專利代理人協會中華民國總會文函〔文號：（87）台專字第 129930 號〕；亦可見，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」，智慧財產權月刊，第 12 期，頁 43-52（1999）；李孝揚，「裝置加工能界定方式之解釋方法在我國立法必要性評議」，智慧財產權月刊，第 54 期，頁 20（2003）。

¹² 此條文首見於 2004 年 4 月 7 日修正發布之專利法施行細則第 18 條第八項，而 2012 年 11 月 9 日發布之條文僅為條項之變更，條文本身並無變動。

¹³ 陳敏，行政法總論，頁 64-66（2007）；司法院釋字第 347 號解釋。

機關訂定之法規命令¹⁴，依司法院大法官釋字第 137 號與第 216 號解釋¹⁵，法官依憲法第 80 條仍僅需依據法律獨立審判，不受專利法施行細則拘束。而觀察智慧財產法院的實務見解可知，法院並未排斥專利申請人以功能用語撰寫請求項，並認為即使是 2004 年專利法施行細則施行以前所申請的專利，亦適用 2004 年後訂定之專利法施行細則第 19 條第四項，得以功能用語撰寫請求項¹⁶。故目前功能用語請求項之適法性應暫獲解決。

¹⁴ 專利法第 26 條第四項規定：「說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」

¹⁵ 司法院釋字第 216 號解釋：「法官依據法律獨立審判，憲法第八十條載有明文。各機關依其職掌就有關法規為釋示之行政命令，法官於審判案件時，固可予以引用，但仍得依據法律，表示適當之不同見解，並不受其拘束，本院釋字第一三七號解釋即係本此意旨；司法行政機關所發司法行政上之命令，如涉及審判上之法律見解，僅供法官參考，法官於審判案件時，亦不受其拘束。惟如經法官於裁判上引用者，當事人即得依司法院大法官會議法第四條第一項第二款之規定聲請解釋。」

¹⁶ 智慧財產法院 98 年度民專上易字第 3 號判決中，法院認定該種用語的請求項界定方法因源自美國專利法，早於 2004 年專利法施行細則施行前即為存在，關於其權利範圍的解釋亦同。此外，法院認為手段功能用語早見於我國 1998 年 10 月 7 日公告之專利審查基準之電腦軟體相關發明第 1-8-25 頁，故國內專利審查人員並不陌生，加上專利法施行細則第 18 條第八項於 2004 年 7 月 1 日施行，亦早於該案系爭專利核准審定日（同年 9 月 7 日），故該案申請專利範圍得適用手段功能用語。參見智慧財產法院 98 年度民專上易字第 3 號判決：「手段功能用語係我國採美國對功能性請求內容之解讀方式，在美國稱之為 Means Plus Function，因係由美國導入，故於 87 年 10 月 7 日公告專利審查基準之電腦軟體相關發明第 1-8-25 頁當時翻譯為功能手段語言，相對在，現行公告之電腦軟體相關發明則稱之手段功能用語，翻譯後雖未完全相同，但實質代表同一意涵，另既自美國導入，且其遠在 1946 年已有手段功能用語之適用，故相關手段功能用語觀念及用法為已知者，對國內專利審查人員並不陌生；再者，前揭 87 年專利審查基準已明白揭示：『該撰寫能夠在不詳述其元件之結構、材料、動作之情形下，以一種實現某一特定功能之裝置……採用功能手段用語方式撰寫時，在審查認定其專利範圍即應對說明書所描述該功能手段相對元件之相關結構、材料或動作一致』，是以手段功能用語之判斷方式包含：不完整之元件結構以及實質有手段（或裝置）用詞，並有功能性之敘述均已敘及，專利審查人員不論從國外相關審查知識或國內審查基準皆有所據，故上訴人訴稱：『實際上於審查系爭專利之申請案時，並無可能適用有關〈手段功能用語〉之相關規定……審查人

惟專利法施行細則第 19 條第四項之規定，仍有以下幾點不明之處：第一，專利法施行細則未清楚表達，如以功能用語撰寫請求項，在何種情況下，方能滿足專利法第 26 條第二項¹⁷明確性要件。例如：第 19 條第四項並未規定說明書中「必須」載明對應該功能之結構、材料或動作。施行細則第 19 條第四項僅表達，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。但如果說明書中根本沒有載明相對應的結構材料或動作是否就不符合明確性之要求，非無疑問。第二，專利法施行細則亦未說明「手段功能用語」與「步驟功能用語」有何不同，如有不同，其應如何分別與「結構」、「材料」或「動作」三者對應亦無明確規範。亦即，專利法施行細則未敘明功能用語請求項與說明書應如何撰寫並搭配，方符合專利法第 26 條第二項「各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必為說明書所支持」之要求。第三，「手段功能用語」與「步驟功能用語」究竟為何，即應如何判斷一個請求項的界定方法採取了功能用語本身並不清楚。

施行細則第 19 條第四項雖然沒有就上述問題為規範，然而，2004 年發布並沿用至今的專利審查基準¹⁸第二篇第一章「說明書、申請專利範圍、摘

員不可能解釋該技術特徵僅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』等理由，殊不足採。」相同見解，參見智慧財產法院 98 年度民專上字第 22 號判決。法院此等援引美國法的作法，並受學者贊同，認同在無法律或習慣的情形下，法院得援引法理為判決基礎，即民法第 1 條：「民事，法律所未規定者，依習慣；無習慣者，依法理。」的規定；王維位，前揭註 5，頁 31；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，第 5 卷第 2 期，頁 151（2009）；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，第 99 期，頁 8（2011）。

¹⁷ 專利法第 26 條第二項規定：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」

¹⁸ 審視專利審查基準歷年版本，首次提及功能用語係於 1998 年 10 月公告之「特定技術領域之電腦軟體相關發明」發明專利審查基準中，將手段功能用語（Means Plus

要及圖式」第 2-1-35 頁中卻說明：

「物之發明通常應以結構或特性界定請求項，方法之發明通常應以步驟界定請求項，惟若某些技術特徵無法以結構、特性或步驟界定，或者以功能界定較為清楚，而且依說明書中明確且充分揭露的實驗或操作，能直接確實驗證該功能時，得以功能界定請求項。請求項中之記載須符合三個要件方為功能用語：1.就撰寫的外觀來說，手段功能用語係用於描述物之請求項中的技術特徵，其用語為『……手段（或裝置）用以（means for）……』，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（step for）……』。2.功能用語必須記載該裝置或步驟得達成的特定功能。3.在功能用語請求項中，不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。」

故根據專利審查基準，一個含有功能用語之請求項，以手段功能用語為例，可能的界定方法如下：「一機械組合包含，甲裝置，用以達成 A 功能，和 B 技術特徵，以及乙裝置，用以達成 C 功能。」其中，「甲裝置，用以……」及「乙裝置，用以……」即為功能用語的表達方式。因本請求項為「一機械組合」之描述，為物之請求項，依審查基準，應以手段功能用語表達，形式上應以「……裝置，用以……」呈現，並明確描述甲裝置與乙裝置所能達成的功能。最後，尚須未於請求項中描述能達成此二裝置功能的完整結構、材料或動作，方為一標準以「手段功能用語」撰寫的物之請求項。

Function Language) 與步驟功能用語 (Step Plus Function Language) 合稱為「功能手段語言」：「所謂功能手段語言 (Means or Step Plus Function Language) 係針對請求項為組合式元件 (elements) 之描述方式，在撰寫申請專利範圍時，能夠在不詳述其元件之結構、材料、動作 (acts) 之情形下，以一種實現某一特定功能之裝置 (means) 或步驟 (step) 的方式來表示之。」然而，在此之前，專利申請實務上，行政機關即以此種用語並無違專利法、在電腦軟體專利領域極為普通，且日本、韓國等實務亦無明文規定為理由，容許專利申請人以功能用語撰寫複數技術特徵組合之請求項。關於此實務上之採用情形，參見前揭註 11。爾後，2004 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第八項方才正式准許專利申請人在複數技術特徵組合之發明申請案，得以以手段或步驟功能用語撰寫請求項中之技術特徵。

而針對以功能用語撰寫請求項，說明書與請求項應如何撰寫與搭配，方能符合專利法第 26 條第二項的明確性要求，審查基準於第二篇第一章第 2-1-30 頁說明¹⁹：

「解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項時，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，惟若說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作，或說明書記載之結構、材料或動作之用語過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料或動作，會導致請求項不明確。」

由是可知，專利法施行細則雖未明示應於說明書中記載對應之結構、材料或動作，但審查基準卻說明，如果未於說明書中記載結構、材料或動作或用語過為廣泛，「該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料或動作，會導致請求項不明確。」故以前述機械組合發明為例，其專利說明書中應載明對應於甲裝置及乙裝置所發揮功能的結構、材料，使 PHOSITA 得以瞭解此二手段功能用語之權利範圍，方達請求項明確性之要求。

雖然審查基準有較詳細的規定，但其仍為經濟部依其權限或職權，為了規制智慧財產局機關內部專利審查之秩序及運作所訂，對一般專利申請案事件產生非直接對外的法規範效果。又究其內容，為上級解釋專利法規，闡明法規疑義，使行政工作合理化，並統一法律之適用，為解釋法規之行政規則²⁰，法官於審判專利案件時，固可援用，但仍得依據專利法，表示適當之

¹⁹ 專利法施行細則正式承認功能用語撰寫之專利後，2004 年版之發明專利審查基準總則部分亦修入功能用語之相關規定，除施行細則本身僅有條項之變動而無文字修改之外，專利發明審查基準總則與電腦軟體相關發明審查基準亦歷經多次修改，而觀察其中，各次的修訂無不著重在解決如何避免功能用語請求項包含過廣而不明確之問題。實則，此問題於 1998 年版之電腦軟體審查基準即已提出，1998 年 10 月 7 日生效特定技術領域之電腦軟體相關發明基準第 1-8-25 頁：「如果以其達成該功能之所有可能之裝置或步驟來認定其元件所涵蓋範圍，將可能造成涵蓋所有可能達成該功能之技術手段之發明，甚至包括尚未發明之裝置或步驟，顯然是不恰當的。」

²⁰ 陳敏，前揭註 13，頁 542。

不同見解，並不受其拘束²¹。故縱使審查基準要求以功能用語撰寫的請求項須於說明書中載明對應之結構、材料或動作；且「結構」、「材料」係用於對應手段功能用語，「動作」係對應於步驟功能用語，法院仍可能有不同的見解。因此，本文將觀察法院對以下功能用語明確性問題的見解：

其一，以功能用語撰寫之請求項，於撰寫說明書時，是否在形式上，必須載以相應之結構、材料或動作支持請求項，否則專利專責機關，應以該申請之請求項不滿足專利法第 26 條第二項對請求項應明確之要求，而為不予專利之審定；法院亦得以該理由，撤銷已核准之專利？

其二，功能用語又可大分為「手段功能用語」或「步驟功能用語」兩種態樣。如果肯定以功能用語撰寫請求項時，說明書形式上必須以「結構」、「材料」或「動作」的描述支持請求項以符合明確性之要求，則「手段功能用語」和「步驟功能用語」與說明書中「結構」、「材料」和「動作」究應如何對應？換言之，如以手段功能用語表達請求項時，是否在形式上必須在說明書中描述對應之「結構與材料」以特定請求項之範圍；若不描述「結構與材料」，而以「動作」形容，是否即因形式要件之不滿足，而無法達到明確性之要求；而如以步驟功能用語表達請求項時，是否必須在說明書中詳述對應之「動作」以特定請求項之範圍，若不描述「動作」，而以「結構與材料」形容，亦在形式上無法滿足明確性。又或，不論以手段功能用語或步驟功能用語表達請求項，只要在說明書中，有出現以「結構」、「材料」或「動作」之方式描述發明，即滿足明確性之要求上，不發生形式要件不備之瑕疵。

²¹ 參見司法院釋字第 216 號解釋：「法官依據法律獨立審判，憲法第八十條載有明文。各機關依其職掌就有關法規為釋示之行政命令，法官於審判案件時，固可予以引用，但仍得依據法律，表示適當之不同見解，並不受其拘束，本院釋字第一三七號解釋即係本此意旨。」

3. 說明書中是否應載明對應於手段（步驟） 功能用語之結構、材料或動作？

以功能用語撰寫請求項，於撰寫說明書時，是否在形式上必須載以相應之結構、材料或動作支持請求項，又法院在判斷時，是否與專利審查基準之見解同一？即「解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項時，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，惟若說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作，或說明書記載之結構、材料或動作之用語過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料或動作，會導致請求項不明確。」由本部分的觀察結果可知，法院採取否定的見解，即以 PHOSITA 得以理解發明內容為已足。本節將以臺灣法院判決對此一議題之立場，對照美國法觀察，最後對於臺灣法院判決進行評論。

3.1. 圓剛科技股份有限公司發明第 I240169 號專利舉發案

3.1.1. 圓剛科技股份有限公司案件整理

圓剛科技股份有限公司所有之發明第 I240169 號專利曾經數次舉發，其中有六個舉發案先後於法院中訴訟，本文依舉發人不同整理如表 1²²。圓剛科技股份有限公司於 2006 年以該公司第 I240169 號專利專利權受侵害為由，

²² 本文研究之檢索範圍原設定為 2008 年 7 月 1 日臺灣設立智慧財產法院之後，最高法院、最高行政法院與智慧財產法院判決之專利案件中論及手段功能用語並實質討論明確性問題者，因智慧財產法院成立後，專利案件由智慧財產法院優先管轄，故本文僅檢索智慧財產法院以及其上訴審級法院，最高法院、最高行政法院之判決。依此檢索範圍，表 1 臺北高等行政法院 97 年度訴字第 1309 號判決並未落入設定檢索範圍之內，其上訴審最高行政法院 99 年度判字第 707 號判決亦因未提及手段功能用語之爭點而未落入。惟經審查人建議，為求圓剛科技股份有限公司系列案件介紹之完整，本文仍將其納入研究範圍。

分別起訴力竝科技股份有限公司，請求 1 億 5,000 萬元²³；以及對聰泰科技開發股份有限公司，請求 6,000 萬元²⁴。民事訴訟當事人立竝科技股份有限公司、聰泰科技開發股份有限公司以及其他數個本訴外人隨即於智慧財產局對第 I240169 號專利相繼提起六次舉發，並分別依次進入訴訟程序，本文依舉發人以及案別，將所有針對第 I240169 號專利為行政訴訟的案件整理於表 1²⁵。

²³ 原告圓剛科技股份有限公司於 2006 年在臺北地方法院起訴被告力竝科技股份有限公司，聲明被告「數位魔卡旗艦版」之數位電視卡產品侵害圓剛科技股份有限公司關於「影音信號傳接處理裝置」之第 I240169 號發明專利權，請求 1 億 5,000 萬元。一審時，臺北地方法院 95 年度智字第 19 號判決認定系爭專利不符進步性，專利有應撤銷事由，原告不得對被告主張專利權而判定原告敗訴。第二審智慧財產法院 98 年度民專上字第 45 號判決以相同理由維持原判決，雖第三審最高法院 100 年度台上字第 2254 號推翻原判決，但亦僅係針對進步性之部分表示意見，因此訴訟的歷程中法院並無手段功能用語或明確性要件之討論。

²⁴ 於本案，圓剛科技股份有限公司於 2006 年在臺北地方法院起訴被告聰泰科技開發股份有限公司，聲明被告「Cardbus Hybrid TV-CB 788」之數位電視卡產品侵害原告關於「影音信號傳接處理裝置」之第 I240169 號發明專利權，求償 6,000 萬元。一審時，臺北地方法院 95 年度智字第 40 號判決將系爭發明第 1 請求項中的「影音解碼器」與「橋接器」判定成手段功能用語，因說明書無載明對應該功能用語之結構、材料，故而認定該請求項不明確，因而系爭專利有應撤銷事由，原告不得對被告主張專利權而判決原告敗訴。不過第二審時，智慧財產法院 98 年度民專上字第 42 號判決改以系爭專利無進步性，維持原告敗訴。第三審最高法院 100 年度台上字第 986 號判決則以有無進步性之問題推翻原判決。因此，圓剛科技股份有限公司與聰泰科技開發股份有限公司之民事專利訴訟，除第一審判決外皆未觸及手段功能用語明確性之討論。

²⁵ 「力竝科技股份有限公司」舉發案中，最高行政法院已於 2014 年 9 月 29 日以 103 年度判字第 533 號判決廢棄發回智慧財產法院，現由智慧財產法院以 103 年度行專更（三）字第 4 號審理中。而「陳○」之舉發案，智慧財產法院已於 2014 年 10 月 13 日作成 102 年度行專更（一）字第 2 號判決，現由最高行政法院審理中。最高行政法院 103 年度判字第 533 號判決與智慧財產法院 102 年度行專更（一）字第 2 號判決雖未提及手段功能用語爭點，但為求圓剛科技股份有限公司一案的訴訟歷程全貌，故於表 1 中納入。

表 1 圓剛科技股份有限公司發明第 I240169 號專利舉發案

舉發案	案 名	是否為手段功能用語之判斷	手段功能用語明確性問題
1.聰泰科技開發股份有限公司	97 年度訴字第 1309 號判決	X	X
	99 年度判字第 707 號判決	X	X
2.楊○	98 年度行專訴字第 1 號判決	O	X
	99 年度判字第 1335 號判決	X	X
	100 年度行專更(一)字第 4 號判決	O	O
	101 年度判字第 1007 號判決	O	O
3.力竝科技股份有限公司	98 年度行專訴字第 41 號判決	O	X
	100 年度判字第 249 號判決	X	X
	100 年度行專更(一)字第 8 號判決	X	X
	101 年度判字第 1008 號判決	X	X
	101 年度行專更(二)字第 3 號判決	O	O
	103 年度判字第 533 號判決	X	X
4.沈○	98 年度行專訴字第 32 號判決	O	X
	99 年度判字第 1333 號判決	X	X
5.陳○	101 年度行專訴字第 12 號判決	X	X
	102 年度判字第 576 號判決	X	X
	102 年度行專更(一)字第 2 號判決	X	X
6.鄭○	101 年度行專訴字第 28 號判決	O	O
	102 年度判字第 355 號判決	O	O
O：判決中有論及該爭點 X：判決中無論及該爭點			

本研究發現，於楊○、力竝科技股份有限公司與沈○舉發案中的一審判決（智慧財產法院 98 年度行專訴字第 1 號判決、智慧財產法院 98 年度行專訴字第 41 號判決、智慧財產法院 98 年度行專訴字第 32 號判決），法院對於手段功能用語的處理僅止於「系爭專利請求項是否以手段功能用語表達」，並以兩造未於智慧財產法院提起明確性要件之主張為理由，對於明確性要件無進一步的判斷。於此之後的判決，舉發人始於上訴或再審主張中改變訴訟

策略，提出與功能用語相關之主張，認為說明書中無對應的結構、材料，從而手段功能用語撰寫之請求項不明確，法院就該爭點為審理的判決有智慧財產法院 100 年度行專更（一）字第 4 號判決、最高行政法院 101 年度判字第 1007 號判決、智慧財產法院 101 年度行專更（二）字第 3 號判決，以及智慧財產法院 101 年度行專訴字第 28 號判決及其上級判決最高行政法院 102 年度判字第 355 號判決²⁶。在觀察此些判決之後，本研究發現各判決對於功能用語之爭點見解趨於一致，故在本文的呈現方式上，將以楊○案的案件歷程為主軸說明各級法院的見解，關於功能用語請求項的判斷以智慧財產法院 98 年度行專訴字第 1 號判決說明，而其是否符合明確性的爭點將綜合智慧財產法院 100 年度行專更（一）字第 4 號判決與最高行政法院 101 年度判字第 1007 號判決說明。至於鄭○所提出的舉發案件部分，法院判決直接引用楊○案中的最高行政法院 101 年度判字第 1007 號判決，本文亦會為相關之說明。

3.1.2. 第 I240169 號發明請求項是否以手段功能用語表達

系爭第 I240169 號發明專利之申請專利範圍共計 19 項，其中第 1 項、第 15 項、第 18 項為獨立項，第 2 項至第 14 項為直接或間接依附於第 1 項之附屬項，第 16 項、第 17 項為直接依附於第 15 項之附屬項，第 19 項為直接依

²⁶ 最高行政法院 101 年度判字第 1008 號判決，與陳○提出的舉發案之智慧財產法院 101 年度行專訴字第 12 號判決、最高行政法院 102 年度判字第 576 號判決、智慧財產法院 102 年度行專更（一）字第 2 號判決，完全無論及手段功能用語；而臺北高等行政法院 97 年度訴字第 1309 號判決雖於判決第五、(5)中提及當事人對於手段功能用語判斷之爭執，但法院以專利法施行細則第 18 條僅為專利法的補充性規定為由，認無審酌之必要，因而並未實質審理手段功能用語的爭點；而最高行政法院 99 年度判字第 1333 號判決係討論前審判決就系爭專利請求項是否使用手段功能用語之爭點是否有判決不備理由一事為討論；最高行政法院 99 年度判字第 1335 號判決雖要求智慧財產法院適用正確的審查基準版本，但並無手段功能用語法律爭點之實質判斷；最高行政法院 100 年度判字第 249 號判決，雖認為手段功能用語的明確性問題應為兩造之爭點之一，但未就此爭點作為實體上之裁判；智慧財產法院 100 年度行專更（一）字第 8 號判決則係因法院認為其他爭點已臻明確而無討論之必要。

附於第 18 項之附屬項，而有明確性爭執的請求項為獨立項第 1 項、第 15 項與第 18 項，其內容如下：

專利申請範圍第 1 項：

「一影音解碼器，用以接收相對應之一類比影像信號及一類比聲音信號，並據以輸出相對應之一第一數位影像信號及一第一數位聲音信號；以及一橋接器，用以接收該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號，並分別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦；其中，該匯流排介面包括 PCMCIA 或 CardBus 或 ExpressCard 匯流排介面，且該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理。」

專利申請範圍第 15 項：

「一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位影音信號，並將該第一數位影音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位影音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括 PCMCIA 或 CardBus 或 Express Card 匯流排介面，且該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理。」

專利申請範圍第 18 項：

「一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位廣播信號，並將該第一數位廣播影音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括 PCMCIA 或 CardBus 或 Express Card 匯流排介面，且該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理。」

於智慧財產法院 98 年度行專訴字第 1 號判決中，法院認定「影音解碼器」與「橋接器」為手段功能用語。法院參照 2008 年專利審查基準「手段功能用語或步驟功能用語」之判斷方式，以專利請求項中之記載是否符合下列三項條件為判斷基礎，倘符合者，即可認為其為手段功能用語或步驟功能用語：1. 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；2. 「……手段 (或裝置) 用以……」或「……步驟用以……」之用語中必須記載特定功能；3. 「……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」。

而法院認為「影音解碼器」與「橋接器」相當於「影音解碼器裝置」與「橋接器」裝置，且其後皆連結「用以」，故形式上符合第一要件：

「其中『影音解碼器』與『橋接器』雖未有『裝置』一詞，惟與『影音解碼器裝置』與『橋接器裝置』於語意上並無不同，且因前揭手段功能用語實為翻譯自『means for』，故於文字上並非唯一之表達方式，而就其上下文判斷，系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』與『橋接器』係使用『裝置用以』之用語來記載其技術特徵，應已符合上揭第 1 項條件²⁷。」

而此二詞彙在「用以」之後亦皆載明其特定之功能故符合第二要件。最後，法院認定請求項未載明足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作，故將「影音解碼器」與「橋接器」解釋為手段功能用語：

「查系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』揭示了輸入類比信號並據以產生數位信號，即揭示了類比轉數位之特定功能。又其『橋接器』亦揭示將輸入之數位信號轉換成符合一匯流排介面規格之新數位信號之特定功能描述。從而，系爭專利申請專利範圍第 1 項亦符合上揭第 2 項條件²⁸。」

對於前述智慧財產法院 98 年度行專訴字第 1 號判決，舉發人即二審的被上訴人於二審主張智慧財產法院認定系爭專利請求項採手段功能用語的判斷有誤。最高行政法院於 99 年度判字第 1335 號判決，認定圓剛科技股份有限公司即上訴人於 2005 年核准的專利應適用 2003 年的專利法，其所對應的審查基準應為 2004 年的版本，因此最高行政法院認為原審以 2008 年版的專利審查基準所載的手段功能用語三要件，判斷系爭請求項為手段功能

²⁷ 智慧財產法院 98 年度行專訴字第 1 號判決。

²⁸ 同前註。

用語違背法令²⁹：

「再按被上訴人所主張之 2006 年版專利審查基準第 5-1-16 頁中段規定：『……參照司法院大法官釋字第 287 號解釋意旨，上述基準係解釋性行政規則，有關更正案之審查基準應自對應之專利法施行之日起有其適用。……』準此，本件系爭專利係於 2005 年 8 月 15 日核准審定，有關判斷系爭專利申請專利範圍是否為手段功能用語，應以系爭專利核准審定時之專利審查基準為依據，且該專利審查基準應自對應之 2003 年專利法施行之日起有其適用。惟觀諸原判決第 39 頁至第 41 頁所記載之專利審查基準『第 2-9-18 頁至第 2-9-22 頁』、『第 2-9-20 頁』、『第 2-9-21 頁之第 4.3.2 節』乙節，均係指 2008 年版之專利審查基準之內容，原判決據以判斷系爭專利申請專利範圍第 1 項符合該版專利審查基準規定之 3 項條件，而為手段功能用語，尚有違誤³⁰。」

最高行政法院援引司法院大法官釋字第 287 號解釋，旨在說明對同一法規條文，先後之釋示不一致時，非謂前釋示當然錯誤，除前釋示確屬違法，致原處分損害人民權益，由主管機關予以變更外，為維持法律秩序之安定，應不受後釋示之影響。而審查基準於 2008 年以前未有如何判斷手段功能用語的規定，故智慧財產法院援引 2008 年的審查基準為判斷不無疑問。為此智慧財產法院於更一審時，改採援引系爭專利申請時所適用的專利審查基準修正說明為判斷。

智慧財產法院復就本案再為智慧財產法院 100 年度行專更（一）字第 4 號判決，此次智慧財產法院援引 2004 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第八項的規定及其條文修正說明第九、（三）點：「所謂『手段或步驟功能用語』係針對請求項為組合式元件（elements）之描述方式，在撰寫申請專利範圍時，能夠在不詳述其元件之結構、材料、動作（acts）之情形下，以一種實現某一特定功能之手段（means）或步驟（step）之方式來表示

²⁹ 審查基準版本之變化，參見前揭註 10。

³⁰ 最高行政法院 99 年度判字第 1335 號判決。

之。使用此種格式之撰寫方式，將可省略結構、材料、動作所需之複雜說明，大幅簡化申請專利範圍之撰寫，併予說明。」觀察出同 2008 年專利審查基準的手段功能用語判斷第二及第三要件，惟此次智慧財產法院並無要求功能用語必須形式上使用「……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：

「系爭專利申請專利範圍第 1 項之影音信號傳接處理裝置係由『影音解碼器』及『橋接器』等二個元件所構成，而系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等元件均未記載其元件之結構。其中『影音解碼器』僅係記載輸入類比影像及聲音信號後，據以產生數位影像及聲音信號，即係實現類比信號轉換為數位信號之特定功能；另『橋接器』僅係記載輸入數位影像及聲音信號後，據以產生相同符合一匯流排介面規格的另一數位影像及聲音信號，即係實現數位信號轉換為特定匯流排介面規格的數位信號之特定功能。二者均係以實現特定功能（信號轉換處理功能）之元件（即影音解碼器及橋接器）之方式來表示，故系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等技術特徵應認係以手段功能用語表示³¹。」由是可知，智慧財產法院認為功能用語中必須記載特定功能且須無記載足以達成該特定功能之「完整結構、材料或動作」。

智慧財產法院並據此認定系爭專利請求項的「影音解碼器」及「橋接器」為手段功能用語。此見解，原告再次上訴至最高行政法院後，法院於 101 年度判字第 1007 號判決中即無表示反對意見。相同見解另可參照智慧財產法院 98 年度行專訴字第 1 號判決、智慧財產法院 98 年度行專訴字第 41 號判決、智慧財產法院 98 年度行專訴字第 32 號判決。

3.1.3. 請求項明確性判斷

前述智慧財產法院 98 年度行專訴字第 1 號判決，最高行政法院於 99 年度判字第 1335 號判決中認為，以 2008 年版的專利審查基準所載的手段功能

³¹ 智慧財產法院 100 年度行專更（一）字第 4 號判決，六、（六）。

用語三要件判斷系爭請求項為手段功能用語違背法令而廢棄判決已如前述。於更一審時，智慧財產法院 100 年度行專更（一）字第 4 號判決經調查，發現說明書並無可對應「影音解碼器」與「橋接器」的結構、材料或動作，但法院仍認為該請求項符合專利法明確性的規定：

「雖檢視系爭專利說明書之發明說明內容，並未能找到對應於該前揭特定功能（信號轉換處理功能）之結構、材料或動作，然系爭專利申請專利範圍第 1 項之標的『影音信號傳接處理裝置』乃係一種電子電路裝置，因此系爭專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其結構為獨立封裝之積體電路（Integrated Circuit, IC）之電子電路硬體，系爭專利說明書第 7 頁第 6 至 10 行亦揭露多種實現信號轉換處理功能之積體電路，故系爭專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等技術特徵的結構，而對其申請專利範圍不會產生疑義，是以，系爭專利申請專利範圍第 1 項係明確且為發明說明所支持³²。」

最高行政法院 101 年度判字第 1007 號判決、智慧財產法院 101 年度行專訴字第 28 號判決、101 年度行專更（二）字第 3 號判決、最高行政法院 102 年度判字第 355 號判決亦採取同一見解。

此見解在經舉發人上訴後，最高行政法院於 101 年度判字第 1007 號判決認同智慧財產法院 100 年度行專更（一）字第 4 號判決的看法。除此之外，最高行政法院後進一步於鄭○案中的 102 年度判字第 355 號判決否認專利審查基準對於功能用語須於說明書中載明對應的結構、材料或動作為判斷功能用語請求項是否明確的唯一標準，此見解並為智慧財產法院 101 年度行專更（二）字第 3 號判決所採：

「又審查基準所記載以手段功能用語表示時，說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料，僅係提示以手段功能用語撰寫申請專利範圍時，因解釋上包含此等內容，故如於發明說明中敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，較能符合專利法所規定之明確及揭露等要件，但

³² 同前註。

並非以手段功能用語之方式撰寫時，若未敘述該功能之結構、材料或動作及其均等範圍等，即謂不符專利法有關明確及揭露要件之規定，而仍應視該記載對所屬技術領域中之通常知識者是否符合明確或可達充分揭露要件，業如前述。上訴人主張依據 89 年 7 月 10 日公告之專利審查基準，當請求項中出現以手段功能用語撰寫之技術特徵，判斷專利法第 26 條第 3 項『申請專利範圍』應明確之標準即為：『必須描述對應於請求項內功能手段之特定結構或材料』，而與發明說明是否為『發明所屬技術領域中具有通常知識者可瞭解並據以實施』並無絕對關係一節，非為可採³³。」

在認定請求項為手段功能用語且不違反專利法請求項明確性的規定後，100 年度行更（一）字第 4 號判決於解釋權利範圍時，又認為不論「影音解碼器」或「橋接器」是否為手段功能用語，權利範圍的解釋並不會因此而不同：

「系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等技術特徵係以手段功能用語表示，因此依 93 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第 8 項之規定，於解釋系爭專利申請專利範圍第 1 項之申請專利範圍時，應包含發明說明中所述對應於該前揭特定功能（信號轉換處理功能）之結構、材料或動作。惟系爭專利說明書之發明說明中，並未能找到對應於該前揭特定功能（信號轉換處理功能）之結構、材料或動作，因此在認定系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等技術特徵係以手段功能用語表示時，其申請專利範圍之解釋並不會因而限縮申請專利範圍，系爭專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者仍能瞭解對應前揭特定功能（信號轉換處理功能）之結構，其範圍乃係指獨立封裝之積體電路之電子電路硬體。而若認定系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等技術特徵非以手段功能用語表示時，由系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等記載內容，系爭專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者亦能瞭解用以達成前揭特定功能（信號轉換處理功能）之

³³ 最高行政法院 102 年度判字第 355 號判決，七、（五）。

『影音解碼器』及『橋接器』等技術特徵，其範圍乃係指獨立封裝之積體電路之電子電路硬體。是以，系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等技術特徵是否認定為手段功能用語，其申請專利範圍之解釋均相同³⁴。」

此見解於當事人上訴後，為最高行政法院 101 年度判字第 1007 號判決所採。而智慧財產法院 101 年度行專訴字第 28 號判決、101 年度行專更（二）字第 3 號判決、最高行政法院 102 年度判字第 355 號判決亦引用並採納同一見解。

縱上，在楊○案中智慧財產法院與最高行政法院在明確性的見解皆為一致，綜合鄭○案中最高行政法院於 102 年度判字第 355 號判決對審查基準之看法可知，法院認為：1. 判斷手段功能用語是否符合明確性，應以 PHOSITA 是否理解請求項範圍為標準，不符合審查基準的規範，對於說明書應載明對應功能用語的結構、材料或動作的要求，不一定不符合專利法明確性要求的規範；2. 在本案的情形，因 PHOSITA 得以理解「影音解碼器」和「橋接器」的結構和材料，故系爭專利請求項符合明確性的要求；3. 關於權利範圍的解釋，在本請求項之中，因 PHOSITA 望而即可瞭解其結構、材料，該技術元件是否為手段功能用語，對於請求項範圍不會有所影響。

手段功能用語是否符合明確性的認定標準，法院以 PHOSITA 是否理解請求項範圍為標準，判斷是否符合明確性之要求。判決中指出舊專利法施行細則第 18 條第八項規定：「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且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³⁵。」僅為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。並於解釋申請專利範圍時，應包含

³⁴ 前揭註 31。

³⁵ 前揭註 33，七、（三）。

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，但是其並非規定以功能用語表示之請求項，如未包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，即不符前揭舊專利法第 26 條第三項（現行專利法第 26 條第三項）有關申請專利範圍應明確之規定。

法院並且認為，而審查基準雖要求以手段功能用語表示技術特徵時，說明書中應記載對應該功能的結構或材料，但此要求僅係提示以手段功能用語撰寫申請專利範圍時，解釋上應包含此等內容，故如於發明說明中敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，較能符合專利法所規定之明確及揭露等要件，但並非以手段功能用語之方式撰寫時，若未敘述該功能之結構、材料或動作及其均等範圍等，即謂不符專利法有關明確及揭露要件之規定。在此解釋下，因臺灣法律並無明文手段功能書寫之技術元件時，須於說明書中揭露對應之結構、材料或動作，故是否符合明確性要件仍應視該記載對 PHOSITA 而言，是否明確為斷³⁶。

在權利範圍的解釋時，法院認為說明書中的確無對應「影音解碼器」及「橋接器」的結構、材料，但也因此說明書的內容不會影響請求項的權利範圍。法院指出：

「系爭專利申請專利範圍第 1 項之標的『影音信號傳接處理裝置』乃係一種電子電路裝置，因此系爭專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其結構為獨立封裝之積體電路（Integrated Circuit, IC）之電子電路硬體」，在此技術領域之下，法院認為縱使在認定「影音解碼器」和「橋接器」為手段功能用語的情形，此二者「在技術領域中具有通常知識者之瞭解下為『獨立封裝之積體電路之電子電路硬體』，系爭專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者仍能瞭解對應前揭特定功能（信號轉換處理功能）之結構」。

法院並認定於此情形，手段功能用語因未於說明書中進一步以結構材料限縮權利範圍，不論其為手段功能用語或非手段功能用語，並不會使申請專

³⁶ 同前註。

利範圍解釋產生差異，亦不會影響系爭專利之專利要件比對。

綜上，智慧財產法院與最高行政法院各判決基本上宣示，只要手段功能用語請求項在 PHOSITA 能依其知識瞭解手段功能用語所對應之結構、材料的情形之下，該請求項即為明確，說明書中縱無述明對應該功能的結構、材料，其是否為手段功能用語對於專利權的解釋將無影響。而此解釋的結果主要是基於臺灣專利法未強行規定手段功能用語撰寫之形式要件。申請專利範圍被解釋為係以手段功能用語之方式撰寫，亦不代表必須於發明說明中敘述對應該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，僅須達到使 PHOSITA 認其權利範圍明確的程度即可。此見解與美國法院判決之發展不盡相同。

3.2 美國法之發展

3.2.1 美國法之下專利明確性要件

美國專利法於 1870 年修正後，要求專利申請人須於專利中撰寫請求項，並以之定義專利所有人的專利權利範圍。請求項範圍由單句組成，而在專利請求項的範圍內，專利法賦予專利權人享有專有排他製造、使用、販賣、為販賣之邀約或進口專利物品的權利³⁷。惟專利請求項僅是勾勒專利權範圍而已，說明如何製造、使用與最佳實施例等文字則是書寫在書面說明中³⁸。

專利請求項之範圍將決定專利權利人得主張的權利範圍大小，其應如何撰寫至關重要。對此，美國專利法第 112 條第(b)項規定：「說明書之總結應以單項或多項請求項特別指出與清楚主張（*particularly pointing out and distinctly claiming*）申請人所認為之發明標的。」專利律師與美國法院將之稱為專利的「明確性」（*Definiteness*）要件³⁹。法院在認定請求項是否符合專利

³⁷ MUELLER, *supra* note 1, at 78.

³⁸ *Id.* at 78-79.

³⁹ *Id.* at 82. 35 U.S.C.A. § 112 (2012):

(a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact

法第 112 條第(b)項「特別指出與清楚主張專利申請之標的」時，係採以該發明所屬技術領域具有通常知識者（PHOSITA）為客觀的判斷基準⁴⁰。對 PHOSITA 來說，請求項應明確至何種程度方屬明確，以往美國聯邦巡迴上訴法院（The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC），採取極為寬

terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

(b) CONCLUSION.—The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

(c) FORM.—A claim may be written in independent or, if the nature of the case admits, in dependent or multiple dependent form.

(d) REFERENCE IN DEPENDENT FORMS.—Subject to subsection (e), a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.

(e) REFERENCE IN MULTIPLE DEPENDENT FORM.—A claim in multiple dependent form shall contain a reference, in the alternative only, to more than one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. A multiple dependent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the particular claim in relation to which it is being considered.

(f) ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION.—An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

⁴⁰ *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, 134 S. Ct. 2120, 2124 (2014); *General Elec. Co. v. Wabash Appliance Corp.*, 304 U.S. 364, 371 (1938); *Solomon v. Kimberly-Clark Corp.*, 216 F.3d 1372, 1373 (Fed. Cir. 2000); *Orthokinetics, Inc. v. Safety Travel Chairs, Inc.*, 806 F.2d 1565, 1576 (Fed. Cir. 1986).

鬆的認定門檻⁴¹。自 2001 年起，聯邦巡迴上訴法院認為請求項只要在「可供解釋」(amenable to construction)，亦即無「過於模糊」(insolubly ambiguous)時，即符合明確性要件的規定⁴²。然而，美國聯邦最高法院(the Supreme Court of the United States)於 2014 年做出的 *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.* 判決中，認為如依前述聯邦巡迴上訴法院的判斷基準，若請求項範圍只有在專利訴訟進入法院時方能明確，不符合專利法明確性要件權衡專利權人利益與公共利益的精神⁴³。聯邦最高法院體認到明確性要件判斷標準必須明確清楚，但同時亦承認要絕對精確是不可能的，因為專利法的立法目的本在激勵發明，在考量語言描述本身有其極限，又專利公開發明資訊的對象並非律師或一般公眾，而是 PHOSITA，應允許一定程度的模糊空間⁴⁴。但另一方面，專利的申請範圍必須足夠精確，從而得以清楚描述所公開的發明，使公眾得以知曉可能的侵權範圍，否則便會出現不確定地帶，讓商業行為或實驗可能誤觸而有成立侵權行為之風險，同時若不存在有意義的明確性要件的判斷方法，將可能誘使專利權人在請求項中加入曖昧模糊解釋的空間⁴⁵。為了達成此平衡，請求項明確性的標準應為使 PHOSITA 能合理的理解權利範圍方為已足⁴⁶。

3.2.2 美國法下功能用語與明確性要件之討論

專利申請人在撰寫請求項時，應詳細記載技術本身的物理構成元件或技術實施步驟的必要程序，但是如此書寫方式並非適合所有的專利請求項。對某些專利而言，其著重之點在於將不同已知或未知的技術特徵加以互動、結合，以發揮某個新的功能。其申請專利之價值不在於不同技術特徵之結合或

⁴¹ Sanjeev K. Mahanta, *Indefiniteness*, 54 IDEA 479, 481-82 (2014).

⁴² *Exxon Research & Eng'g Co. v. U.S.*, 265 F.3d 1371, 1375 (Fed. Cir. 2001).

⁴³ *Nautilus, Inc.*, 134 S. Ct. at 2130.

⁴⁴ *Id.* at 2128-29.

⁴⁵ *Id.*

⁴⁶ *Id.* at 2124.

互動元件本身，而在於結合或互動之後所發揮的功能⁴⁷。

申請人於是發展出以手段功能用語及步驟功能用語界定權利範圍的方式，以技術特徵所發揮的功能界定，取代以技術特徵本身的物理構件或實施步驟界定方式。在美國專利法尚未對功能用語有所限制之前，功能用語廣受專利申請人的歡迎⁴⁸，因為以功能用語撰寫專利得以將大部分可達成該功能的技術特徵，包含在請求項的文義範圍或均等範圍內⁴⁹。如此，功能用語不但可以使發明人專有使用其發明技術的權利，還可以透過這種撰寫方式排除市場所有可能的競爭，因為所有得以達成該功能的產品都將為該專利所涵蓋⁵⁰。

專利制度使發明人取得一定時間的獨占，以換取對該技術的公開，如此促進社會整體科技的發展⁵¹，惟使發明人取得合法獨占技術的權利並非專利促進社會進步的唯一手段。在某一個技術被賦予專利權之後，競爭者可依其理解的專利權範圍，於範圍之外另行創造出更好（或更壞）的競爭技術，如此亦達促進科技進步的目的⁵²，而功能用語的氾濫阻礙這種科技的進步。舉例而言，萊特兄弟對於航空飛行器的技術貢獻，在於他們發明了一種「藉由旋轉機翼後方零件達成使機身旋轉」的功能，並在旋轉機身時同時操控機身後方的機舵，以解決機身旋轉的平衡問題。其在當時的請求項中如是寫到：「手段用以同時移動飛機兩側部位使其與機身水平面及兩側間成不同角度，使其在大氣中呈現不同角度的傾斜⁵³」，以及「手段用以操控機舵使其在對面風向時，其接近機身的部分呈現一個角度並提供最低的氣壓抵抗」。此功能用語之撰寫將所有飛行器的基本操控原理納入專利範圍之中，其中不乏比

47 沈宗倫，前揭註 4。

48 David L. Schwartz, *Retroactivity at the Federal Circuit*, 89 IND. L.J. 1548, 1558-59 (2014).

49 Mark A. Lemley, *Software Patents and the Return of Functional Claiming*, 2013 WIS. L. REV. 905, 912 (2013).

50 *Id.*

51 MUELLER, *supra* note 1, at 101.

52 Lemley, *supra* note 49, at 912.

53 U.S. Patent No. 821, 393 claim 7 (filed Mar. 23, 1903).

萊特兄弟所設計之發明更先進者，美國政府只好於 1917 年介入，要求萊特兄弟對所有的航空發明授權⁵⁴。

然而，以此類功能用語撰寫之專利，因享有過度廣大的專利權範圍，終受到美國聯邦最高法院的關注，美國聯邦最高法院早期著名的專利案件 *O'Reilly v. Morse* 案⁵⁵中，所審理的專利即係以功能用語界定⁵⁶。本案中發明人薩繆爾·摩斯（Samuel F. B. Morse），在為其電報的發明申請專利時，第 8 項請求項中使用了「使用電力以標記或印出可辨識字體的裝置」（“use of [electricity] ... for marking or printing intelligible characters”）的用語。惟如此的撰寫方法使所有應用電力，並能從遠端印出字體的裝置，皆落入請求項的範圍中，包括發明人尚未擁有的技術。如此排除了發明人以外，所有人對於相關技術之發明機會；且縱使專利權失效，公眾因請求項和說明書完全沒有記載這些技術的結構和運作方式，尚須向發明人請教方能完全理解發明的實質內容，該專利因而無法達到公開發明技術內容的目的，因此美國聯邦最高法院禁止請求項以這種方式界定⁵⁷。不過，摩斯的發明是以功能用語界定單一技術發明，而本案中，聯邦最高法院並沒有禁止申請人以功能用語的方式界定複數技術特徵組合的發明，因此功能描寫複數技術特徵組合之專利便如雨後春筍般冒出⁵⁸。

然而，1946 年，美國聯邦最高法院於 *Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker* 判決中⁵⁹，一概否定了以功能用語界定單一或複數技術特徵在美國專利法下的適法性。此判決中，專利請求項是一個複數技術特徵組合（combination）的發明，為一種在已知技術組合中加入藉由調控聲波的裝置

⁵⁴ Mark A. Lemley, *The Myth of the Sole Inventor*, 110 MICH. L. REV. 709, 711-26 (2012).

⁵⁵ *O'Reilly v. Morse*, 56 U.S. 62 (1853).

⁵⁶ MARTIN J. ADELMAN, RANDALL R. RADER & JOHN R. THOMAS, *CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW* 487 (3d ed. 2003).

⁵⁷ *O'Reilly*, 56 U.S. at 112-13.

⁵⁸ ADELMAN, *supra* note 56, at 488.

⁵⁹ *Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker*, 329 U.S. 1, 9 (1946).

(tuned acoustic means) 以分辨聲波 (performing the function of a sound filter) 的發明，其可以更精確地測量石油井口至石油水平面距離。經法院的觀察，請求項範圍中，僅說明該調控聲波的裝置係發明不可或缺的一部分，但從未描述構成該裝置的物理結構。法院認為這種只描述技術特徵能做什麼，而不是如何組成的撰寫方法，違背了明確性要件所欲達成的三個立法目的：1.使政府得知其所授予的專利內容為何；2.在專利權期間，取得授權之人得以瞭解如何製造、建造和使用發明；3.使其他的發明人掌握什麼領域尚未被發明人的發明所涵蓋，進一步的創新⁶⁰。

但是，此判決在專利律師中造成反彈，最終，美國國會於 1952 年專利法修法時將功能用語定入當時的專利法第 112 條第三項中。雖然延續 *O'Reilly v. Morse* 案禁止以功能用語描述單一技術特徵的精神，但對於複數技術特徵組合專利的部分，則是推翻了 *Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker* 的判決，允許以功能用語為描述⁶¹。至今，該條文已修正為第 112 條第(f)項。條文內容規定：「複數技術特徵組合——複數技術特徵組合中的其一個元件得以手段功能用語或是步驟功能用語撰寫以描述執行的功能而不述及結構、材料或是其他動作，此類請求項範圍在解釋時應包括說明書中對應的結構、材料、動作與其均等範圍⁶²。」

美國國會於立法時亦將聯邦最高法院於 *Halliburton* 案中所提出之功能用語明確性要件疑慮納入考量。為了使功能用語撰寫之專利權利範圍不要過廣，第 112 條第(f)項的規定仍然對於手段功能用語的請求項範圍做出限縮的立法。因為雖然複數技術特徵組合的發明「不用述及結構、材料或是其他動作」，但從「請求項範圍在解釋時應包括說明書中對應的結構、材料、動作與其均等範圍。」的文字可知，立法者欲以說明書所對應之結構、材料或動作限縮功能用語的權利範圍。而美國法院對於此立法之意涵，亦做出同樣的

⁶⁰ *Id.*

⁶¹ P. J. Federico, *Commentary on the New Patent Act*, 75 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 161, 186 (1993).

⁶² 35 U.S.C.A. § 112.

解釋⁶³。

在美國巡迴上訴法院全院聯席審判的 *In re Donaldson* 案中，法院認為第 112 條第(f)項的規定非使申請人免除同條第(b)項「特別指出與清楚主張專利申請之標的」的義務，因此申請人雖然可以在請求項中以功能用語撰寫特定技術特徵而不提及材料、結構或動作，針對該以功能用語界定的技術特徵，在說明書中應有適當的揭露 (adequately disclosure)⁶⁴，否則即違反第 112 條第(b)項的明確性要求。

至於功能用語請求項在說明書中應如何適當地揭露該技術特徵？在 *Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc.*⁶⁵案中，聯邦巡迴上訴法院闡明，說明書中是否適當得揭露技術特徵，應以 PHOSITA 的角度觀之，檢驗說明書中是否有揭露得以達成功能用語所述功能的結構、材料或動作而定。聯邦巡迴上訴法院並認為，說明書與審查歷史檔案中的特定內容要成為適當的揭露內容，其與請求項中的功能用語需有清楚的連結 (clearly links or associates)，舉例來說，單純的在說明書中以引註的方式引用先前技術，即非有與功能用語有清楚的連結⁶⁶。之所以有此要求，多個判決⁶⁷皆認為乃因相對於申請人從第 112 條第(f)項中取得的權利 (以功能用語撰寫技術特徵)，法院認為此連結之要求為申請人所應付出之對價 (*quid pro quo*)。這些判決的見解並使美國專利局為遵循法院的判決，如 PHOSITA 無法從說明書中，找到對應請求項中以功能用語撰寫之技術特徵的結構、材料或動作，即會依第 112 條的明確性要件相關規定做出不予專利的決定⁶⁸。

從上可知，在審視以功能用語撰寫的專利時，美國法院對於說明書撰寫

⁶³ *In re Donaldson Co.*, 16 F.3d 1189, 1195 (Fed. Cir. 1994).

⁶⁴ *Id.*

⁶⁵ *Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc.*, 198 F.3d 1374, 1381 (Fed. Cir. 1999).

⁶⁶ *Id.* at 1381-82.

⁶⁷ *Med. Instrumentation and Diagnostics Corp. v. Elekta AB*, 344 F.3d 1205 (Fed. Cir. 2003).

O.I. Corp. v. Tekmar Co., 115 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1997).

⁶⁸ MPEP § 2181.2 (c) (8th ed. Rev. 9, Aug. 2012).

對應功能用語的結構、材料或動作，其要求已經超出美國專利法第 112 條第 (a) 項對於說明書應可據以實施的規定。因為在美國專利法第 112 條第 (a) 項的規定下，書面說明的撰寫程度僅需達到使 PHOSITA，在不需過度實驗下可據以實施該專利的程度，但以前述美國法院對於功能用語的要求，即使 PHOSITA 明瞭如何達成該功能而符合第 112 條第 (a) 項的規定，但無法從說明書中找出對應該功能的結構、材料或動作，仍不符合第 112 條第 (f) 項的揭露要求⁶⁹。

另外，美國法院除了以明確性要件限制功能用語外，在解釋功能用語的權利範圍時，亦增加兩個限制，進一步限縮功能用語的權利範圍⁷⁰。第一，功能用語的權利範圍僅及於「專利授予」時，如某一技術非 PHOSITA 於專利授予時可以預見，即該技術非權利範圍的一部分⁷¹；第二，在解釋「對應功能用語的結構、材料或動作及其均等物」的範圍時，此「均等」與一般均等論的解釋不同，其並無一般均等論在「功能、方法、結果」三步測試法中的「實質相同功能」(function) 檢驗⁷²，即僅有達成同一功能之物方得落入請求項的權利範圍之中。另外，所謂的均等係指「結構上的均等」(structural equivalence)，即一技術在物理特徵上須與說明書中的結構、材料或動作趨於一致方落入權利範圍之中⁷³。如此一來，功能用語中均等的範圍即比一般均等論的範圍來得更小，有效的限制功能用語請求項的權利範圍。

⁶⁹ Aristocrat Techs. Austl. Pty Ltd. v. Int'l Game Tech., 521 F.3d 1328, 1336-37 (Fed. Cir. 2008). Biomedino, LLL. v. Waters Technologies Corp., 490 F.3d 946, 953 (Fed. Cir. 2007).

⁷⁰ 關於功能用語權利範圍解釋與侵權比對的討論，參照沈宗倫，前揭註 4，頁 134-140；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，第 2 卷第 1 期，頁 198-200 (2005)。

⁷¹ Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc., 174 F.3d 1308 (Fed. Cir. 1999).

⁷² Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Industries, Inc., 145 F.3d 1303, 1309 (Fed. Cir. 1998).

⁷³ Mark D. Janis, *Who's Afraid of Functional Claim? Reforming the Patent Law's 112, P6 Jurisprudence*, 15 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 231, 258 (1999).

在美國國會修法認可功能用語撰寫請求項卻也同時限縮其權利範圍，而美國法院同時採取嚴格解釋之下，現今美國的功能用語請求項權利範圍被解釋的相對較窄，因此含有功能用語的專利比例開始大幅下滑⁷⁴，且縱使該專利含有功能用語之請求項，亦多與非功能用語請求項並列，作為「加分的」的內容⁷⁵。

事實上，此大幅下滑的趨勢，亦與美國法院一系列使功能用語撰寫之軟體專利無效的判決有關⁷⁶。在這些判決之中，軟體專利常以功能用語撰寫，但因為軟體技術的性質與其他領域不同，以功能用語撰寫的軟體專利造成不小的問題。不同於其他技術領域，如化學領域與生物科技領域，軟體技術領域並沒有明確通用的科學技術用語表明被專利者究為何物⁷⁷，因此專利的範

⁷⁴ 根據專利律師 Dennis Crouch 的統計，2001 年 1 月含有功能用語之請求項占所有專利申請案約有 25% 左右。然而，到了 2013 年 1 月，含有功能用語之專利申請案僅存不到 10%。Dennis Crouch, *Means Plus Function Claiming*, PATENTLY-O (Jan. 14, 2013), <http://www.patentlyo.com/patent/2013/01/means-plus-function-claiming.html>.

⁷⁵ Sebastian Zimbeck, *Use of Functional Claim Elements for Patenting Computer Programs*, 12 J. HIGH TECH. L. 168, 425 n.61 (2011).

⁷⁶ See, e.g., *Function Media, LLL. v. Google Inc.*, 708 F.3d 1310, 1318-19 (Fed. Cir. 2013) (use of flowcharts not sufficient because they just further described function; they did not explain what software actually performed that function); *Ergo Licensing, LLL. v. CareFusion 303, Inc.*, 673 F.3d 1361, 1364 (Fed. Cir. 2012); *HTC Corp. v. IPCOM GmbH & Co., KG*, 667 F.3d 1270, 1280, 1282-83 (Fed. Cir. 2012); *In re Aoyama*, 656 F.3d 1293, 1294, 1297-98 (Fed. Cir. 2011); see also *Noah Sys., Inc. v. Intuit Inc.*, 675 F.3d 1302, 1318-19 (Fed. Cir. 2012) (stating that where a means-plus-function claim element claims two functions, the specification must disclose algorithms implementing both functions); *Aristocrat Techs. Austl. PTY Ltd. v. Int'l Game Tech.*, 521 F.3d 1328, 1337-38 (Fed. Cir. 2008); cf. *Typhoon Touch Techs., Inc. v. Dell, Inc.*, 659 F.3d 1376, 1384-86 (Fed. Cir. 2011) (concluding that an algorithm necessary to serve as structure of a means-plus-function software claim element need not be detailed or written in the form of computer code). 其中 HTC 案屬較特別的案例，因為雖然訴訟兩造並未相關主張相關爭點，法院仍特別指明，系爭專利說明書中未記載演算法為重要的議題。*HTC*, 667 F.3d at 1282.

⁷⁷ Lemley, *supra* note 49, at 930.

圍往往需要經由訴訟方可得知；而且，軟體專利通常有賴電腦執行，而電腦的結構與功能亦可完全分離⁷⁸。專利申請人將功能用語對應至說明書中類似電腦的結構，不描述特別的程式即可以符合第 112 條第(f)項的要求。例如「裝置用以計算警戒值」之請求項，專利申請人即有可能僅在說明書中描述電腦之結構，即欲將專利請求項之範圍涵蓋至所有可以執行該功能之軟體程式。在此趨勢下，大量的軟體專利對市場產生負面的影響，軟體本身往往僅是一個產品元件中的其中一部分，而該元件裡又往往含有許多軟體專利。以 3G 無線技術來說，到 2004 年為止，宣稱為「核心專利」者就有超過 7,000 個⁷⁹，何況 3G 無線技術非產品本身，僅是產品中的一個元件。如此的專利堆疊，使許多權利範圍相近的專利成為外來業者難以切開而進入該產業的重大阻礙，俗稱「專利叢林」(Patent Thicket)⁸⁰，對於新進業者造成很大的負擔，因為一旦某一軟體專利以功能用語撰寫，相當於所有其他使用電腦運算且能達成該功能的軟體都會構成侵權，極難迴避設計。

所幸，法院透過一系列的判決解決了問題，2008 年，美國聯邦巡迴上訴法院由 *Aristocrat Technologies Australia PTY, Ltd. v. International Game Technology*⁸¹ 案開始，對於以功能用語撰寫之軟體專利請求項，提出更嚴格的明確性要求。法院認為以功能用語界定之軟體專利，如僅於說明書中單純揭露該發明係透過電腦達成特定功能，卻無揭露任何演算法，僅複述該功能用語之功能，並未提供任何相應結構、材料或動作，該專利請求項即不符明確性

⁷⁸ *Id.* at 914.

⁷⁹ Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991, 2028-29 (2007).

⁸⁰ Carl Shapiro, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting*, 1 INNOVATION POL'Y & ECON. 119, 120 (2001); see also Michael A. Heller & Rebecca S. Eisenberg, *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, 280 SCI. 698 (1998).

⁸¹ *Aristocrat Techs. Austl. PTY, Ltd. v. Int'l Game Tech.*, 521 F.3d 1328, 1333 (Fed. Cir. 2008).

之要求。此見解並為後續系列判決所呼應⁸²。美國專利上訴與爭議委員會（Board of Patent Appeals and Interferences）更因此於 2009 年對此問題做出 *Ex Parte Rodriguez* 的先例決定（Precedential Opinion）⁸³。在 *Ex Parte Rodriguez* 案中，專利上訴與爭議委員會認為 PHOSITA 能否依其技能，自行寫出得以達成相同功能之電腦程式，與該請求項是否滿足明確性要求實為二事。在說明書未揭露明確的演算法以前，該以功能用語界定之請求項仍不符明確性要件。

於此之後的判決，聯邦巡迴上訴法院更進一步說明軟體專利於何種情況下應揭露演算法。在 *Ergo Licensing, LLL. v. CareFusion 303, Inc.*⁸⁴案中，法院認為在特定之情形下，軟體專利僅須揭露「電腦」（computer）而不須進一步揭露演算法（algorithm），但僅限於該軟體專利在電腦的應用上僅為「運算」（processing）功能時方得為之；如 PHOSITA 須額外撰寫特別的程式方能達到該功能時，則申請人非揭露對應該功能之演算法，不能達明確性之要求。而何謂演算法之揭露，法院於判決中表示雖然專利申請人得以任何可以理解用語（包括數學公式、言語、流程圖、或是其他足以提供足夠結構之方式）揭露功能用語之技術特徵，不限於電腦程式碼（computer code），但因演算法係一「逐步達成某個結果之程序」（a step-by-step procedure for accomplishing a given result），必須完整呈現達成該功能之程序、結構方為已足⁸⁵。換言之，單單僅以流程圖複述一遍所欲達成之功能將無法滿足明確性要件。以 2013 年的 *Function Media LLC. v. Google, Inc.*⁸⁶案為例，專利權人主張其以「裝置用以傳輸……」之字眼撰寫之專利，可於說明中找到對應之流程圖，因此符合明確性要件。然而，聯邦巡迴上訴法院持相反之見解，認為

⁸² *Blackboard v. Desire2Learn, Inc.*, 574 F.3d 1371, 1382-83 (Fed. Cir. 2009); *Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.*, 523 F.3d 1323, 1340-41 (Fed. Cir. 2008).

⁸³ *Ex Parte Rodriguez*, Appeal No. 2008-000693, 12-21 (B.P.A.I. Oct. 1, 2009).

⁸⁴ *Ergo Licensing, LLL. v. CareFusion 303, Inc.*, 673 F.3d 1361, 1364 (Fed. Cir. 2012).

⁸⁵ *Id.* at 1365.

⁸⁶ *Function Media, LLC. v. Google, Inc.*, 708 F.3d 1310, 1318-19 (Fed. Cir. 2013).

專利權人的流程圖僅描述中央處理器至媒體介面之連線繪圖，僅單純複述中央處理器有「傳輸」至媒體介面之功能，未於說明書中揭露該傳輸之確切演算法結構為何，因此仍認定其違反明確性之規定。

從美國的判決發展和立法歷程對於功能用語的幾次檢討觀之，功能用語在專利訴訟上之所以重要，原因在於權利範圍的界定採周邊界定主義之下，專利權利人往往希望取得寬廣的權利範圍，以功能用語撰寫請求項企圖將所有能達成該發明目的的裝置或方法納入專利保護範圍之內。然而，這種撰寫方法帶來兩個問題：1.政府和公眾無法得知該專利的確切範圍，公眾在無法確定專利的權利範圍的前提下，無法迴避專利發展技術的風險大大升高；2.縱使 PHOSITA 可以理解達成該功能的可能方法為何，但是功能用語將所有能達成該功能之裝置和方法納入權利範圍，形成完全的市場排除，新的技術難以發展，此問題在軟體專利尤其嚴重。

為解決此些問題，法院透過對於美國專利法第 112 條第(f)項不得迴避第(b)項的解釋，認為專利說明書中必須有對應功能用語的結構、材料和動作。以對應的結構、材料和動作限制請求項之範圍。而在軟體專利的情形，法院甚至要求軟體專利必須揭露演算法的條件，限制專利權利範圍，避免功能用語請求項將所有可以達成該功能之物品或方法納入權利範圍之中。

3.3 臺灣功能用語明確性規範與法院適用之討論

綜上所述，專利法之所以要求專利申請人撰寫申請專利範圍，其立法目的乃在於使公眾可以確知專利的權利範圍。為達此立法目的，專利法要求請求項的撰寫必須清楚而明確地指明專利申請人的發明標的，使該發明技術領域具有通常知識之人可以理解該專利的權利範圍。然而，在複數技術特徵組合之發明，特定之結構、材料或動作並無法完整描述一個請求項，專利申請人於是發展出功能用語之書寫方式。但是專利申請人往往希望請求項範圍能越大越好，導致以此書寫方式撰寫之專利常常「包山包海」，尤其在軟體專利的領域更是如此，甚至衍生出軟體專利適格之討論。有鑑於此，美國聯邦巡迴上訴法院乃透過與其專利法第 112 條第(b)項關於請求項明確性之規定，

認定專利申請人清楚指明其發明標的，而使公眾得以理解請求項範圍的義務並未減少，故作為專利書寫上方便的代價，說明書如無對應之結構、材料或動作將使請求項不明確。其法理背景在於避免使請求項過於廣泛，有礙競爭技術的發展。另外基於軟體專利的特殊性，法院則要求其必須揭露演算法方符合明確性之要件。

相較之下，臺灣法雖然就功能用語請求項之規定可謂繼受美國法而來，有關功能用語的規範內涵幾無二致⁸⁷，惟在法位階上，美國專利法第 112 條第(f)項係國會通過之法律，而臺灣專利法施行細則第 19 條第四項則為行政機關訂定的法規命令，對法院無實質的拘束效果。

在條文內容相類的情況下，臺灣專利法施行細則第 19 條第四項，如同美國專利法第 112 條第(f)項的規定，僅規定手段功能用語的解釋方法，而未直接規定應以何種形式界定方符合臺灣專利法第 26 條第二項的明確性的要求，於條文中更未規定該用語應否於說明書中撰寫對應之結構、材料或動作。此外，專利法施行細則第 19 條第四項尚有一問題，如不檢視施行細則之修正說明，竟未有美國法「在不述及其元件之結構、材料、動作下」(without the recital of structure, material, or acts in support thereof) 等定義功能用語之字眼，使手段功能用語和步驟功能用語此不確定之法律概念之定義，更難從條文中推論出。據此，臺灣最高行政法院認定功能用語請求項在明確性之判斷上應無特別的要求，仍應依一般請求項，以 PHOSITA 是否瞭解請求項之範圍而定，即最高行政法院不在形式要求說明書中有得對應該功能之結構、材料或動作，與法或無不合。此見解如單就我國法規範檢視或有可理

⁸⁷ 依法條文義比較，臺灣專利法施行細則第 19 條第四項與美國專利法第 112 條第(f)項的差異僅在於施行細則第 19 條第四項無「在不述及其元件之結構、材料、動作下」(without the recital of structure, material, or acts in support thereof) 等定義功能用語的文字。但條文修正說明第九、(三)點仍有相同的解釋：「所謂『手段或步驟功能用語』係針對請求項為組合式元件 (elements) 之描述方式，在撰寫申請專利範圍時，能夠在不述及其元件之結構、材料、動作 (acts) 之情形下，以一種實現某一特定功能之手段 (means) 或步驟 (step) 之方式來表示之。」

解之處。

臺灣法院的結論，因此與美國聯邦巡迴上訴法院透過解釋，要求申請人須於說明書中撰寫對應功能之結構、材料或動作，且其實質影響力強如立法之情形截然不同。惟相較於美國司法判決解釋下的專利法，直接避免功能用語權利範圍包含過廣之爭議，使其權利範圍較為明確，臺灣最高行政法院或許錯過避免未來紛爭之機會。本文將現行美國及臺灣法律條文，及法院判決實務對於功能用語的規範與見解整理於表 2 中以供參照。

表 2 美國法與臺灣法功能用語之對照表

	美國法	臺灣法
法律	國會透過專利法第 112 條第(f)項規定： 1.允許申請人以功能用語界定請求項。 2.功能用語非以結構、材料或動作界定技術特徵。 3.應以說明書中的結構、材料或動作及其均等物解釋權利範圍。	專利法無規定。
行政命令		專利法施行細則第 19 條第四項規定： 1.允許申請人以功能用語界定請求項。 2.未明述何為功能用語，僅於條文修正說明第九、(三)點中說明功能用語非以結構、材料或動作界定技術特徵。 3.應以說明書中的結構、材料或動作及其均等物解釋權利範圍。
行政規則		專利審查基準認為說明書中應撰寫對應於該功能的結構、材料或動作，以符合專利法第 26 條第二項的明確性要求。
法院判決 & 解釋	法院實務認為說明書中應撰寫對應於該功能的結構、材料或動作，以符合第 112 條第(b)項的明確性要求。	法院認為功能用語以 PHOSITA 得以瞭解其結構、材料或動作為已足，並無特別的明確性要件要求。

而在最高行政高法院表明其見解的圓剛科技股份有限公司之專利舉發案中，認為因「影音解碼器」與「橋接器」對於 PHOSITA 而言，屬可理解所對應之結構與材料，故其可由請求項得知請求項之範圍，符合請求項明確性之要求，且系爭專利是否以手段功能用語撰寫，對於請求項之範圍亦不生影響。最高行政法院依一般標準判斷其明確性似乎有理，但細究之，最高行政法院在論理上仍有三個問題。

其一，依最高行政法院認定 PHOSITA 可由「影音解碼器」與「橋接器」識得其結構、材料之結論，此二者是否為手段功能用語應有疑義。所謂功能用語，係在不述及技術特徵的結構、材料或動作，而將該技術特徵描述為抽象的「裝置」、「步驟」等詞彙，進而以該技術特徵所達成的功能，界定技術特徵的請求項撰寫方式。如該請求項，針對界定某一技術特徵的用語已可使 PHOSITA 知曉係以何種特定的結構、材料或動作達成該功能，則其應非以功能用語界定，而應將該請求項的權利範圍限縮於該結構、材料或動作之中。否則所有的申請人皆可在一技術特徵之後加上「用以……」等語，即可依專利法施行細則第 19 條第四項的規定，使專利權超出原用以界定權利範圍的請求項之外，進而涵蓋說明書中的結構、材料或動作及其均等範圍，使 PHOSITA 無法確切得理解該專利所欲申請專利獨占權的範圍為何，有礙於專利法欲以請求項公示大眾專利權利範圍的意旨。因此，既然最高行政法院認定 PHOSITA 可以由系爭專利請求項中的「影音解碼器」和「橋接器」，識得對應其結構及材料，即不宜將其視為手段功能用語，否則在解釋權利範圍時依專利法施行細則第 19 條第四項的規定，將使權利範圍擴及說明書中的結構、材料及其均等範圍，超出請求項中所界定的權利範圍。

其二，是否為手段功能用語必影響一請求項的權利範圍。最高行政法院認為於本案之情形，因說明書中沒有寫明對應的結構、材料，所以其是否為手段功能用語不影響其權利範圍的解釋。然而，手段功能用語請求項的權利範圍，其在全要件比對與均等論之適用上本與一般之請求項不同⁸⁸。在全

⁸⁸ 關於手段功能專利之專利侵害比對，參見前揭註 70。

要件的比對時，手段功能用語的不同之處在於，其無法單就申請專利範圍確定其專利權的文義範圍，一方面須考量其所描述的功能，另一方面須以說明書中的結構、材料為解釋始能具體界定。此時一般的請求項權利範圍的解釋方法因無法超越請求項的文義而已不能適用。故一個請求項是否為手段功能用語界定，必定會對其權利範圍的解釋有所影響。最高行政法院的見解不無疑義。

其三，最高行政法院的見解，可能影響其他「真正」在形式上滿足所有功能用語要件的請求項，使明確性要件和可據以實施要件造成混淆。PHOSITA 既有通常之技藝，必有一定的創造能力，要求其視某一功能用語所欲達成之功能而創造出對應的結構、材料或動作，而據以實施該手段功能專利非為難事。惟第 26 條第二項的明確性要求與據以實施的要件不甚相同，其主要目的乃在使 PHOSITA 可以理解權利的範圍為何，從多種可以達成該功能的結構、材料或動作中，辨識落入或非落入該專利權利範圍之物。以此達到專利公示其確切獨占權範圍的效果。最高行政法院的標準可能使手段功能用語在達到可據以實施要件的要求後，即不須滿足明確性要件的要求，有害於專利的公示性。

因此最高行政法院認定以手段功能用語撰寫之專利不必於說明書中述明對應之結構、材料或動作之見解，係植於其將本不需於說明書描寫對應之結構、材料之一般請求項撰寫方式判斷為手段功能用語。最高行政法院未辨明二者，即下是否為手段功能用語對於請求項範圍並無影響之結論。如之後法院之判決又未辨明，將可能造成手段功能用語請求項在先前技術與侵權比對時標準模糊，甚至可能使以手段功能用語撰寫之專利更容易符合請求項明確性要件，而使落入其請求項範圍之產品大增，動搖專利的公示權利範圍效果，造成如美國專利叢林之危險，未來法院之判決不可不慎。

為免法院將來的判決於適用再產生疑義，或可將類似施行細則條文修正說明中「在不詳述其元件之結構、材料、動作之情形」的用語定入施行細則第 19 條第四項中，使其變更為：「複數技術特徵組合之發明，其請求項之技

術特徵，得在不述及其元件之結構、材料、動作下，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。」使法院理解，功能用語本身非結構、材料或動作之描述，應無使 PHOSITA 望而即知其結構、材料或動作之可能，法院在功能用語的判斷上或能更有依循。而為使以功能用語界定的請求項明確，或應增訂第 19 條第五項：「依前項用語界定之功能用語，應於說明中撰寫對應該功能之結構、材料或動作」方為妥當。當然，在法位階的理解上，前述第 19 條第四項與第五項，如能修正納入專利法第 26 條將更為妥適。功能用語明文化之實益在於我國專利法第 26 條第二項規定，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。在此前提下，未於說明書中記載發明技術特徵的結構、材料或動作之功能用語請求項，將極難符合此一請求項明確性要求，與專利法第 26 條第二項不無抵觸。本文建議應借鏡美國立法例，以法律明文例外允許請求項得以手段功能和步驟功能用語撰寫，並在專利法第 26 條第二項要求請求項應明確之脈絡下，另行增訂要求申請人以功能用語界定之請求項，應於說明中撰寫對應該功能之結構、材料或動作方為妥當。

4. 手段功能用語與步驟功能用語與說明書中「結構」、「材料」和「動作」之對應關係

專利法施行細則第 19 條第四項將功能用語可描述為「手段功能用語」及「步驟功能用語」，然此二者究之區別為何？又本條項中所述之「結構」、「材料」或「動作」與此二者應如何對應，是否有所區別，說明書中應分別如何揭露方符合專利法第 26 條的請求項明確性要件？由 2013 年專利審查基準第 2-1-32 頁⁸⁹可知，手段功能用語係用以描述物品專利，說明書應

⁸⁹ 經濟部智慧財產局，專利審查基準，經濟部智慧財產局網站：<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6680&CtUnit=3208&BaseDSD=7&mp=1>（最後點閱時間：2015 年 12 月 17 日）。

有與之對應之結構、材料；而步驟功能用語則用以描述方法專利，說明書應載明與之對應之動作。

2013 年專利審查基準第 2-1-32 頁：

「……手段功能用語係用於描述物之請求項中的技術特徵，其用語為『……手段（或裝置）用以……』，而說明書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……』，而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的動作。認定以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項是否為說明書所支持，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，而該均等範圍應以申請時該發明技術領域所屬具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限。」

惟專利審查基準於法之位階僅為行政規則，臺灣智慧財產法院乃至於最高行政法院尚無遵循之義務，已如前述。因此本文檢索智慧財產法院成立以來，觸及此議題的判決，以檢索的 8 則判決結果，觀察法院對此議題的見解為何。此 8 則判決於整理之後，其中發現有 2 則判決為達通科技股份有限公司訴中華電信股份有限公司案之判決⁹⁰，及另外 6 則捷合數位策略國際有限公司訴波仕特科技行銷股份有限公司案之判決⁹¹，前者論及手段功能用語與步驟功能用語之區別；後者除了二者區別之討論外，尚論及其個別與說明書中之結構、材料與動作之對應關係。

⁹⁰ 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 113 號判決、智慧財產法院 102 年度民專上字第 35 號判決。

⁹¹ 士林地方法院 96 年度智字第 10 號判決、智慧財產法院 98 年度民專上字第 19 號判決、最高法院 100 年度台上字第 480 號判決、智慧財產法院 100 年度民專上更（一）字第 5 號判決、最高法院 101 年度台上字第 1673 號判決、智慧財產法院 101 年度民專上更（二）字第 5 號判決。

4.1. 臺灣法院之見解

4.1.1 手段功能用語與步驟功能之區別實益

欲瞭解手段功能用語與步驟功能用語與說明書之對應關係，應先釐清此二者究是否及有何不同及其區別實益為何。智慧財產法院就此持與審查基準相同的見解，即手段功能用語用以界定物之請求項；而步驟功能用語用以界定方法之請求項。智慧財產法院 101 年度民專訴字第 113 號判決、智慧財產法院 102 年度民專上字第 35 號判決與智慧財產法院 100 年度民專上更（一）字第 5 號判決分別對此有所論述。其中智慧財產法院 102 年度民專上字第 35 號判決為智慧財產法院 101 年度民專訴字第 113 號判決的二審判決，並與一審判決採同一見解，以法院權利範圍解釋的目的討論此一問題。而智慧財產法院 100 年度民專上更（一）字第 5 號判決則係以我國功能用語制度源自美國，從美國專利法的角度處理此一問題。本文將分別就達通科技股份有限公司訴中華電信股份有限公司案的 102 年度民專上字第 35 號判決與捷合數位策略國際有限公司訴波仕特科技行銷股份有限公司的智慧財產法院 100 年度民專上更（一）字第 5 號判決就此問題的論理為介紹。

在達通科技股份有限公司訴中華電信股份有限公司案，智慧財產法院 102 年度民專上字第 35 號判決中，智慧財產法院先論述物品或方法因實施態樣不同，故須先區分二者差異，再論述專利申請範圍之記載方式應有之不同。

法院認為：「物品專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。而方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。修正前專利法第 56 條第一項、第二項（現行第 58 條第二項、第三項）訂有明文。因為二者實施態樣不同，無法判斷請求項之範疇為物或方法，將無法判斷專利權究為物品專利，抑是方法專利，進而無法解釋申請專利範

圍，致無法判斷被控侵權物品或方法有無落入申請專利範圍。⁹²」

法院並闡述物之請求項與方法請求項界定的標的分別為何，並應如何界定，在無法區別二者的情形下，法院將無法進行請求項範圍的解釋：

「是以，發明專利之請求項區分為物之請求項及方法請求項，其中物之請求項包括物質、物品、設備、裝置或系統等；而方法請求項包括製造方法、處理方法、使用方法及用途的方法等，兩者請求項之具體載明之方式不同。物之請求項中應載明各構件之結構、材料、功能以及各構件間連接關係等關於物之具體界定；方法之請求項中應載明步驟、動作等關於方法之具體界定，倘無法判斷請求項之範疇為物或方法，將無法判斷專利權究為專利法第 56 條第一項之物品專利，抑是專利法第 56 條第二項之方法專利，而無法解釋申請專利範圍，致無法判斷被控侵權物品或方法有無落入申請專利範圍。⁹³」

最後，依此論理，法院認為因手段功能用語與步驟功能用語，分別為物品專利與方法專利，因而須有不同之撰寫形式。法院參諸 89 年版之發明專利審查基準第九章電腦軟體相關發明規定：

「電腦軟體相關發明之創作特點通常在於功能或功能之組合，故電腦軟體相關發明之請求項中適於以手段功能用語或步驟功能用語記載該功能，並於發明說明中記載實現該功能之習知結構、材料或動作。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表示。而發明說明中應記載對應請求項中所載之功能結構或材料；步驟功能用語係用於描述方法請求項中之技術特徵，其用語為步驟用以表示，而發明說明中應記載對應請求項中所載之功能的動作（2-9-18 頁）。⁹⁴」

以此規定作為功能用語請求項中，手段功能用語用以界定物之請求項；步驟功能用語用以界定方法請求項的結論，因此當物品專利以步驟功能用語

⁹² 智慧財產法院 102 年度民專上字第 35 號判決，八、（三）。

⁹³ 同前註。

⁹⁴ 同前註。

形式記載或方法專利以手段功能用語形式記載，將違反修正前專利法第 26 條第三項關於明確性之規定。

至於智慧財產法院在 100 年度民專上更（一）字第 5 號判決中，智慧財產法院則是參酌美國法的功能用語中，means-plus-function 和 steps-plus-function 的區分，認為其原意分別為「功能限定裝置」與「功能限定步驟」：

「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 條第八項規定之方式撰寫「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。而本院前審裁判 98 年度民專上第 19 號判決理由所使用之『手段功能』用語，係即採用專利法施行細則修正後精確定義之用語，其既認定系爭專利申請專利範圍第 6 項之撰寫方式為『手段功能』用語，即係認為物之發明，併予敘明。⁹⁵」

法院對於此一問題見解殊值贊同，專利法第 58 條第二項本有區分物品發明與方法發明二者的實施態樣的不同，前者指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行爲。後者則指使用該方法及使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。故為使他人理解專利權人所欲享有的獨占行爲究爲何事，專利申請人本應明確區別其發明究爲物之發明或方法發明。而物之請求項是以其爲有形體的結構、材料爲界定，方法請求項則以抽象的步驟、動作流程界定，不應因其以功能用語界定而有所不同。而功能用語亦然，既然手段功能用語所欲界定爲

⁹⁵ 智慧財產法院 100 年度民專上更（一）字第 5 號判決，四、法律適用之說明、（一）、2。

有形體的裝置，其應為物之發明；反之步驟功能用語所欲描述為抽象的無形體步驟，其當為方法之發明。

4.1.2 手段功能用語、步驟功能用語於說明書的對應關係

從前述可知，智慧財產法院認為手段功能用語和步驟功能用語分別係用以界定物品專利和方法專利。惟關於此二種用語，是否因分別用以界定物之請求項與方法請求項而僅得於說明書中分別對應「結構、材料」和「動作」，且二者不得錯置？最高法院和智慧財產法院則有不同的看法。最高法院對於智慧財產法院「手段功能用語為物之發明，步驟功能用語為方法發明」此一見解並無意見，但是卻認為手段功能用語不必然對應說明書之結構、材料；步驟功能用語亦不必然對應說明書中之動作。因此手段功能用語於說明書中有對應動作，亦無不可。此見解主要見於捷合數位策略國際有限公司訴波仕特案中。

捷合數位策略國際有限公司訴波仕特案的專利訴訟共有 6 個判決⁹⁶，而兩造及法院針對此爭點為討論的判決有智慧財產法院 98 年度民專上字第 19 號判決、最高法院 100 年度台上字第 480 號判決、智慧財產法院 100 年度民專上更（一）字第 5 號判決和智慧財產法院 101 年度民專上更（二）字第 5 號判決。

本案系爭專利請求項如下：

系爭專利請求項有明確性疑義為請求項範圍第 6 項：

「一種利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式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，以利於訂閱者設定閱讀廣告所欲得到回饋之方式；設定廣告類別之功能手段或裝置，以利於訂閱者設定所要接收之廣告類別；產生媒合資訊之功能手段或裝置，以利於產生媒合廣告主與訂閱者之資訊，並媒合廣告主之廣告傳遞給訂閱者；並知會廣告媒合系統之功能手段或裝置，以利於訂閱者與廣告媒合系統進行雙向耦合。」

⁹⁶ 前揭註 91。

兩造對於其中「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」、「知會廣告媒合系統之功能手段或裝置」等技術特徵，均屬手段功能之用語並無爭執。唯有爭執之點在於其是否於說明書中撰寫對應此些功能用語之結構及材料？

智慧財產法院於 98 年度民專上字第 19 號判決，法院僅於判決理由中說明因原告無法證明說明書中有對應手段功能用語所指功能的結構及材料，故認定其請求項不明確，未就是否有對應之動作為說明⁹⁷。原告因此主張專利審查基準第 2-9-21 頁載明功能用語的判斷標準為：「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、材料或動作者。」因此如僅就動作為揭露仍應符合明確性要件，故此為上訴理由。

最高法院於 100 年度台上字第 480 號判決中認同上訴人的上訴理由，認為專利審查基準第 2-9-10 頁及修正前專利法施行細則第 18 條第八項所謂「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」，對於法條的用語來看，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：

「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 18 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 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

⁹⁷ 智慧財產法院 98 年度民專上字第 19 號判決，四、（三）、1。

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 71 條第三款規定，亦滋疑問。」⁹⁸

更審時，智慧財產法院於 100 年度民專上更（一）字第 5 號判決，就手段功能用語及步驟功能用語之區分已詳述如前，即手段功能用語與步驟功能用語分別界定物之請求項與方法請求項。除此之外，法院進一步闡述手段功能用語，僅能對應說明書中的「結構、材料」；步驟功能用語則只能對應「動作」：

「手段功能用語僅能對應於發明說明所揭露之結構與材料：按以手段功能用語方式撰寫之專利，所謂手段係指『裝置』而言，為一具有物體空間型態之具體有形物……蓋手段（或裝置）既有一具有物理空間型態之具體有形物，自不可能對應至不以物理空間型態存在之動作。至於以步驟功能用語方式撰寫之專利，步驟係不具有物理空間型態之流程……蓋步驟請為不具有物理空間型態之流程，自不可能對應至具有物理空間型態之具體結構與材料。此為以『手段、步驟功能』用語撰寫專利邏輯上所必然之現象，且為允以『手段、步驟功能』用語撰寫專利國家審查專利之通例。⁹⁹」

對於智慧財產法院之判決，原告再一次上訴時並未受到最高法院 101 年度台上第 1673 號判決挑戰，最高法院對此爭點並無做出進一步的判決，但仍以其他之爭點認為更一審判決不當，廢棄判決，再度發回重審。雖然如此，在更二審中，智慧財產法院在 101 年度民專上更（二）字第 5 號判決中對系爭手段功能用語請求項於說明書中仍逐一檢驗是否有對應之結構、材料或動作，似乎又已接受 100 年度台上字第 480 號判決對於手段功能用語對應問題的見解¹⁰⁰。

⁹⁸ 最高法院 100 年度台上字第 480 號判決理由第四段。

⁹⁹ 智慧財產法院 100 年度民專上更（一）字第 5 號判決，四、本件爭點與本院判斷、（一）。

¹⁰⁰ 智慧財產法院 101 年度民專上更（二）字第 5 號判決，參、一、（四）。

4.2 本文之看法

本文認為應以智慧財產法院的看法為佳。最高法院的看法忽略請求項縱使以功能用語作成，仍應區分為物之發明或方法發明，此係因依專利法第 58 條第二項規定，物品發明和方法發明的專利權利實施態樣不同，應區分以利公眾釐清其權利內容，並使法院得以做權利範圍的解釋與比對。物之請求項是以其為有形體的結構、材料為界定，方法請求項則以抽象的步驟、動作流程界定，不應因其係以功能用語界定而有不同標準。其理由在於允許專利申請人以功能用語撰寫請求項乃因特定發明以功能界定可大大節省申請與審查成本，故而允申請人為之，使其取得申請上的方便。其目的非在使專利申請人取得可以混用結構、材料及動作此三者，而任意界定物之請求項及方法請求項之權利。故在最高法院不否認手段功能用語係用以界定物之請求項，步驟功能用語係用以界定方法請求項的此一前提下，其當然應同意此二者於說明書中應分別對應有形體的「結構、材料」與無形的「動作」，且二者不得混用。最高法院僅從專利審查基準第 19 條第四項就文義上解讀顯有不當。

相較之下，美國法院在為功能用語的明確性判斷時，如係手段功能用語的明確性判斷，其於說明書所要求之對應物僅有「結構」(structure)，並不合同樣於專利法第 112 條第(f)項明文之「動作」(act)¹⁰¹。本文認為可能之原因在於，英文中的 means，法院解釋上較似中文的「裝置」之故。為免誤會，智慧財產法院認為 means-plus-function 與 steps-plus-function 應分別譯為「以功能限定裝置」及「以功能限定步驟」的見解殊值贊同。

5. 結論

5.1 功能用語應於說明書中撰寫對應之結構、材料或動作

臺灣專利法施行細則第 19 條第四項，從立法條文上來看，與美國法並無二致，細則訂定之背景亦與美國類似，但在法院實際的運作上，可以看出

¹⁰¹ Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc., 198 F.3d 1374, 1382 (Fed. Cir. 1999).

最高行政法院所採取結論，即手段功能用語請求項在符合 PHOSITA 能瞭解手段功能用語之意義此一要件時，縱使手段功能用語描述的技術元件所對應的結構、材料或動作未於說明書中述及，仍無違反專利法關於請求項明確性之要求。於此脈絡下，法院因此回歸至充分揭露的一般判斷標準，即該領域所屬具有通常知識之人是否認其明確。此解釋方法一定程度的解決了前述公眾無法瞭解權利範圍的問題。然如仔細觀察判決中之專利請求項，可知法院之結論係導因於臺灣法院將非手段功能用語之技術特徵判斷為手段功能用語之結果。實則，於一般之手段功能用語請求項之情形，如不要求說明書撰寫對應之結構、材料，其權利範圍可能過廣。以軟體專利為例，縱使 PHOSITA 可以瞭解權利範圍為何，但是卻往往形成一個軟體專利將所有可達成所述功能的裝置或方法納入請求項中，而形成完全的市場排除結果，如此與專利法促進科技發展的背景背道而馳。

有鑑於此，本文認同美國專利法對於手段功能用語的明確性形式要件要求，並認為為了達到預防美國專利叢林的問題，法院應要求手段功能用語請求項應於說明書中書寫對應的結構、材料或動作以限制專利的權利範圍。但如法院之見解已成實務定論，立法者應明確將其定入法律之中或修改臺灣現行之專利法施行細則。

5.2 手段功能用語與步驟功能用語應於說明書中有不同之對應

至於，所謂「means-plus-function」和「step-plus-function」，在美國法下實際上為「以功能限定裝置」和「以功能限定步驟」之意，本為物品專利和方法專利之概念，其分別與說明書中的內容為對應，means-plus-function 用語於說明書中對應結構和材料，而 step-plus-function 在說明書中對應動作，較無爭議。不過，臺灣最高法院認為對應之內容不應有所區分，認定手段功能用語得對應動作，步驟功能用語得對應結構和材料。此解釋對於之後手段

功能用語和步驟功能用語請求項在解釋專利權利範圍時是否會造成法院無法判斷其為物品專利或方法專利，在權利範圍比對上形成困難，值得研究。在防止此問題發生之前提下，本文認為應將其明確區分之。手段功能用語應對應結構和材料，步驟功能用語應對應相應之動作為是。

參考文獻

中文書籍

陳敏，《行政法總論》，5 版，新學林出版，臺北（2007）。（Chen, Min, Administrative Law, 5th ed., Sharing Culture Enterprise, Taipei (2007).）

中文期刊

王維位，〈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〉，《專利師》，第 14 期，頁 20-40，2013 年 7 月。（Wang, Wei-Wei, Application of Definiteness Requirement on Computer Patent Claims—Case Study of Taiwan Intellectual Property Court Judgment Min-Zhuan-Shang-Geng-Yi-Tzi No. 100-5, Taiwan Patent Attorneys Journal, no. 14, at 20-40, July 2013.）

李孝揚，〈裝置加工能界定方式之解釋方法在我國立法必要性評議〉，《智慧財產權月刊》，第 54 期，頁 17-35，2003 年 6 月。（Lee, Lawrence, Legislating Means-Plus-Function Claim Interpretation in Taiwan Patent Law, Intellectual Property Rights Journal, no. 54, at 17-35, June 2003.）

沈宗倫，〈手段功能專利侵害與均等論之適用——評智慧財產法院九十八年度民專上易字第三號判決〉，《月旦法學雜誌》，第 190 期，頁 125-146，2011 年 3 月。（Shen, Chung-Lun, Applications of Patent Infringement and Doctrine of Equivalents on Means-Plus-Function Claims: Review of Taiwan Intellectual Property Court Judgment Min-Zhuan-Shang-Yi-Tzi No. 98-3, The Taiwan Law Review, no. 190, at 125-146, Mar. 2011.）

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〉，《智慧財產權月刊》，第 12 期，頁 43-52，1999 年 12 月。（Hsu, Allen, Issue and Solution of Application of Examination Guidelines for Computer Software Related Inventions in Taiwan, Intellectual Property Right Journal, no. 12, at 43-52, Dec. 1999.）

- 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》，第2卷第1期，頁147-203，2005年4月。（Chen, Jia-Lin, Interpretation and Infringement Analysis of Means Plus Function Claimed Elements, *Technology Law Review*, vol. 2, no. 1, at 147-203, Apr. 2005.）
- 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》，第5卷第2期，頁143-153，2009年11月。（Yo, Ya-Qing, Proper Laws and Regulations for the Claims of Patent Application for Means-Plus-Function Language—Concurrent Discussion on Civil Decision of 2009 Min-Zhuan-Shang-Yi-Zi No. 3 Made by Intellectual Property Court, *Journal of Chinese Trend and Forward*, vol. 5, no. 2, at 143-153, Nov. 2009.）
- 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》，第99期，頁5-11，2011年7月。（Tsai, Ming-Cheng, Application of Foreign Jurisdiction Legislation—Using Intellectual Property Law as Example, *Judicial Aspiration*, no. 99, at 5-11, July 2011.）
- 簡秀如，〈智慧財產法院對於手段功能用語請求項是否欠缺「明確性」之最新判斷〉，《理律法律雜誌雙月刊》，2013年3月號，頁5-7，2013年3月。（Chien, Hsiu-Ru, Latest Decision of Taiwan Intellectual Property Court on Whether Means-Plus-Function Claims Satisfies Definiteness Requirement, *LEE & LI Bulletin*, 2013:3, at 5-7, Mar. 2013.）

其他中文參考文獻

- 經濟部智慧財產局，專利審查基準，經濟部智慧財產局網站：<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6680&CtUnit=3208&BaseDSD=7&mp=1>（最後點閱時間：2015年12月17日）。（The Taiwan Intellectual Property Office, Manual of Patent Examining Procedure, Taiwan Intellectual Property Office Website, <https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6680&CtUnit=3208&BaseDSD=7&mp=1> (last visited Dec. 17, 2015).）

英文書籍

- ADELMAN, MARTIN J., RANDALL R. RADER & JOHN R. THOMAS, *CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW* (3d ed. 2003).

MUELLER, JANICE M., PATENT LAW (4th ed. 2013).

英文期刊

- Federico, P. J., *Commentary on the New Patent Act*, 75 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 161 (1993).
- Heller, Michael A. & Rebecca S. Eisenberg, *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, 280 SCI. 698 (1998).
- Janis, Mark D., *Who's Afraid of Functional Claim? Reforming the Patent Law's 112, P6 Jurisprudence*, 15 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 231 (1999).
- Lemley, Mark A. & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991 (2007).
- Lemley, Mark A., *The Myth of the Sole Inventor*, 110 MICH. L. REV. 709 (2012).
- Lemley, Mark A., *Software Patents and the Return of Functional Claiming*, 2013 WIS. L. REV. 905 (2013).
- Mahanta, Sanjeev K., *Indefiniteness*, 54 IDEA 479 (2014).
- Schwartz, David L., *Retroactivity at the Federal Circuit*, 89 IND. L.J. 1548 (2014).
- Shapiro, Carl, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting*, 1 INNOVATION POL'Y & ECON. 119 (2001).
- Zimmeck, Sebastian, *Use of Functional Claim Elements for Patenting Computer Programs*, 12 J. HIGH TECH. L. 168 (2011).

其他英文參考文獻

- Crouch, Dennis, *Means Plus Function Claiming*, PATENTLY-O (Jan. 14, 2013), <http://www.patentlyo.com/patent/2013/01/means-plus-function-claiming.html>.