

專利話廊

美國專利法第 112 條(f)項手段功能用語之判斷

李柏翰 中國專利代理人



一、前言

在世界經貿頻繁的今日，許多申請人會針對同一技術內容在不同國家或地區同時提出專利申請，其中美國便是頗受臺灣申請人青睞的選擇，而對美國提出專利申請時，除了新穎性及非顯而易見性之外，申請人常遭遇的一個難題就是申請專利範圍的內容被認定成是 112 條(f)項的手段功能用語 (means plus function)，手段功能用語是申請專利範圍內容的一種界定方式，其本身並非違反法規，僅要符合一定的規範即可，但其保護範圍會被限縮至對應的具體內容；而目前實務上常碰到的問題在於，申請專利範圍撰寫時的原意並非為手段功能用語，也並非以手段功能用語的標準方式界定，但卻仍被審查委員認定成手段功能用語，因而發出審查意見通知書而造成保護範圍的限縮。本文便針對美國專利法第 112 條(f)項的手段功能用語的判斷方式來進行介紹。

二、案件背景

對於機構類型的案件來說，在申請專利範圍裡（尤其在獨立項中），有時為了擴大保護範圍，對於必要存在但是其構造本身較不重要的元件，會以較為上位的方式來界定，例如直接以功能作為元件名稱的一部分，而不直接界定具體構造，像是「注水單元」，其隱含著可將水注入某處的功能；接著再於附屬項中或僅在說明書中來界定該元件的細部構造，例如該注水單元包含有一儲水裝置、一管體及一幫浦等等，如此以避免該元件的細部構造也被限縮在獨立項的保護範圍中；如此的界定方式對於非申請專利核心的元件來說，算是相當常見，除了擴大專利保護範圍外，更重要的是將保護範圍確切地集中在申請專利的核心內容上，以避免他人透過修改該非專利核心的部分來迴避專利。

然而，前述之擴大保護範圍的界定方式，有時會被美國審查委員認定成是手段功能用語，並因此審查委員根本無需找尋引證前案，也能直接將該元件的保護範圍限縮至其具體構造，如此對於申請人來說，便為莫大的損失。

三、美國 MPEP 的規定

根據美國 MPEP（專利審查程序手冊）中第 2181 章第一節「判斷請求項界定的內容是否為第 112 條(f)項的手段功能用語」，如果請求項中界定的內容包含了一個字詞 (term) 及與該字詞相關的功能性用語 (associated functional language)，則審查委員便要去判斷其是否為手段功能用語。具體來說，審查委員發展出了一套三階分析，如果請求項界定的內容符合下列三個階段的敘述，則會被視為是手段功能用語：

第一階段，請求項界定的內容使用 means、step 或可替代 means 的一般佔位性用語 (general placeholder) 來執行所界定的功能：

雖然請求項界定的內容並未使用 means 或 step，但如果使用了一般性佔位語，仍會認定成是手段功能用語，一般性佔位用語係指單純地用以替換 means 的字詞，其不具有具體結構的字詞且不包含有具體結構的含義，常見的一般性佔位語如 mechanism for、module for、device for、unit for、element for、system for 等等。

第二階段，means、step 或該一般佔位性用語藉由功能性用語來修飾，這種情形通常（但不限於）包含了 for、configured to 或 so that 等轉折語：

請求項界定的元件的至少一部分，必須是由其執行的功能來界定，並且沒有特定的結構、材質或動作來執行該功能；例如，means 必須需連接到一個特定的功能，並且沒有具體的結構來支持如何達到該功能等等。

另外，通常會用 for 來連接 means 或一般佔位性用語，但也不以此為限，甚至在某些情況下，與 means 或一般佔位性用語一起使用的字詞僅要能傳達出該功能，也算符合此情形，只要這些字詞無法傳遞出用以執行該功能的具體結構，就會被認定成是手段功能用語。

第三階段，means、step 或該一般佔位性用語並非藉由下列來修飾：充分的結構、材質或動作來執行來界定的功能：

當該字詞符合下列兩條件之一，則會被認定並非手段功能用語：

第一，該字詞配上結構性的修飾，並且所屬技術領域中具有通常知識者可知其所指之構造，像是「棘爪裝置 (detent mechanism)」的「棘爪」便是帶有結構的修飾，並且是機械領域中的通常知識；當所屬技術領域中具有通常知識者，在閱讀說明書後可明瞭請求項界定的字詞的（用來執行所界定的功能的）充分明確結構時，則縱使該字詞包含了較廣範圍的結構或藉由功能來辨認該結構，像是過濾器(filters)、煞車器 (brakes)、夾具 (clamp)、螺絲起子 (screwdriver) 及鎖具(lock)，該字詞仍不會被認定成是手段功能用語，畢竟有些裝置是用其功能來命名；此外電路 (circuit)、數位檢測器 (digital detector)、往復式構件 (reciprocating member)、連接器組件 (connector assembly)、穿孔 (perforation) 及密封式連接接頭 (sealingly connected joints)等，也都普遍被認為並非手段功能用語；甚至於一判決當中，美學校正電路 (aesthetic correction circuitry) 因為被認為是所屬領域中具有通常知識者可充分地了解其構造，因此也被認定為非手段功能用語。

但是像「槓桿移動件 (lever moving element for moving the lever)」的「槓桿移動」及「著色劑選擇機構 (colorant selection mechanism)」的「著色劑選擇」，便非結構性的修飾，僅界定了功能而未界定其機械構造，也無法讓所屬技術領域中具有通常知識者了解其所指之構造，甚至也非可從字典裡得知其含意，因此會被認定成是手段功能用語。

第二，以可執行該功能的充分結構或材料來修飾；縱使是使用了通常會被認定成手段功能用語的字詞，只要同時界定了充分明確的結構來執行該功能，就仍不會被認定成是手段功能用語；例如眼鏡架 (eyeglass hanger member) 及眼鏡接觸元件 (eyeglass contacting member) 雖然包含了功能性用語，但是請求項中若還有進一步界定可執行該功能的充分明確結構，便不會被認定成是手段功能用語。

上述第三階段的分析中提出了兩個可避免被認定成是手段功能用語的方法：使用所述技術領域中具有通常知識者可以了解其結構的元件名稱，以及在請求項中界定了可達成該功能的充分明確結構；然而這兩個方法中，後者因為在請求項中界定了具體結構，因此自然限縮了保護範圍而無法達到擴大保護之目的，故要擴大保護範圍，便僅能如前者盡可能使用所屬技術領域中的通常用語。

然而，縱使是一個進行簡單動作的裝置，僅要該裝置不具有一個可以讓所屬技術領域中具有通常知識者充分了解其構造的通用名稱或界定方式，則仍可能被審查委員認定是手段功能用語；例如前述之注水單元，其僅是執行將水注入某處

的功能，但「注水單元」這樣的名稱確實也非通用名稱，因此也不能確保所屬技術領域中具有通常知識者均能得知其具體結構，因此仍有被審查委員認定成手段功能用語之可能。

四、結語

從前述內容及 MPEP 的各種例子中，可以大致了解美國審查委員判斷是否為手段功能用語的思考脈絡，然而本文的重點是讓申請人了解法規以自我檢視案情，但在案件實際提出申請時，縱使明知是不符前述規定而可能會被認定成是手段功能用語的上位界定方式，申請人仍可考慮以該界定方式提出申請，畢竟每位審查委員的心證不盡相同，因此如欲追求較大的保護範圍，還是應以較上位的界定方式提出申請為佳。

