



手段功能用語在本國之判斷及申請人應注意事項（第 303 期 2022/08/11）

曾采文*

手段功能用語或步驟功能用語（以下簡稱手段功能用語）對專利申請人來說屬常見的概念，無論是基於擴大申請專利範圍或簡明請求項之動機，或僅是在撰寫請求項時為求方便，均有機會落入手段功能用語之範疇。對於手段功能用語在專利申請中所扮演的角色，以及在專利申請階段或主張權利階段所產生之差異，申請人均應有明確的認知，以確定所撰寫請求項之保護範圍，從而在專利申請或主張權利等階段均能有明確之論證依據，提出對己方有利之主張。

在專利法施行細則第 19 條第 4 項中規定「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」。於此，施行細則明確指出申請專利範圍中可以包含以手段功能用語界定技術特徵。

一、手段功能用語之相關法規／何謂手段功能用語

就一請求項而言，應如何判斷是否包含手段功能用語？專利審查基準第二篇第一章 2.5.3 節中提出三項條件用以判斷手段功能用語：

(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。

第(1)條件規範手段功能用語之記載須包含「手段（或裝置、步驟）用以……」之文字。然而，由目前的法院判決實務可以推知，縱使不使用「用以」等文字，亦有可能被認為是手段功能用語之記載，只要該特徵是「某手段、裝置或步驟係用以達成特定功效」之意思表示，仍可能被判斷為符合此一條件。

除了包含「手段（或裝置、步驟）用以……」之文字，以及「記載特定功能」為較直觀的條件，可能容易忽略的是第(3)條件「不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作」之條件。也就是說，即使請求項中包含了「（手段、裝置或功能）用以達成…功能」之文字敘述，若在該請求項中還進一步包含了令所屬領域中具有通常知識者可了解產生該特定功能的具體特定結構、材料或動作之特徵，則該記載仍不屬於手段功能用語。

智慧財產法院 101 年民專上字第 10 號民事判決中指出，「就中文之表達方式而言，不使用『用以』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。系爭專利甲申請專利範圍第 1 項所載之『彈簧夾緊手段』，即在『用以』達成彈簧夾緊之功能者，再者該請求項未記載足以達成該『彈簧夾緊手段』特定功能之完整結構、材料或動作，蓋因僅單有一彈簧無法自主達成夾緊之功能，是以詳究系爭專利甲申請專利範圍第 1 項所載『彈簧夾緊手段』文字之實質意義，足以認定該『彈簧夾緊手段』屬『手段功能』用語無誤。」

以前述判例而言，對於該「彈簧夾緊手段」是否屬於手段功能用語之判斷即著重於前述第(1)、(3)條件。首先，雖然請求項中無「用以」之文字記載，但「彈簧夾緊手段」在解讀上即包含了「該手段係用以達成彈簧夾緊功能」之意思；其次，該請求項中「未記載足

* 任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



以達成該『彈簧夾緊手段』特定功能之完整結構、材料或動作」，而進一步肯定了該請求項包含手段功能用語。

二、手段功能用語之審查重點

(一)明確性之認定

專利法施行細則雖然規定了手段功能用語在請求項中的地位，惟並未對包含手段功能用語之請求項之明確性進一步加以規範。

專利審查基準第二篇第一章 2.4.1.7 節規範「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。」

當請求項中包含手段功能用語之記載時，則申請人應在說明書中進一步詳細說明達成該功能之手段、裝置或步驟的技術內容，確保所屬技術領域中具有通常知識者根據說明書之內容，明確了解達成該功能之結構、材料或動作。

雖然前述審查基準中對包含手段功能用語之請求項的明確性提供了看似相當明確之判斷原則，然而，最高行政法院 105 年判字第 149 號判決指出，「專利法施行細則第 19 條第 4 項，並非規定以手段功能用語之方式撰寫時，一定要敘述該功能之結構、材料或動作及其均等範圍等，始符合專利法有關明確性要件之規定。因此，縱申請專利範圍被解釋為係以手段功能用語之方式撰寫，亦不代表如未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，即一定不符合專利法第 26 條第 2 項所規定之專利明確性要求，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性要求。...所以審查手段功能用語之記載，是否明確性者，其重點應在於明確性之『發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，能瞭解該功能所涵蓋之範圍』為準，...」。

上述最高行政法院判決指出，專利法施行細則第 19 條第 4 項僅規定手段功能用語僅在解釋範圍時須以說明書之記載為準，並非規定手段功能用語的明確性必須基於說明書中有對應該功能之結構、材料或動作。手段功能用語的明確性仍應回到「發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，能瞭解該功能所涵蓋之範圍」為準，此判決似與審查基準之判斷準則有所不同。

(二)專利範圍之認定

當請求項之記載被認定為手段功能用語時，根據專利審查基準第二篇第一章 2.5.3 節規範「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」，而專利侵權要點亦作同樣界定。

當請求項中包含手段功能用語之記載時，該記載之實際範圍則包含了說明書中所敘述能夠達成該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。如此，該記載是否被判斷為手段功能用語，則可能使該請求項之專利範圍產生天壤之別。

最高行政法院 107 年判字第 747 號判決指出，「更正前系爭專利請求項 1 之『即時停止單元』僅界定『與該驅動單元電性連接』之結構及『當該風扇系統斷電時，該即時停止單元會產生之一控制信號，使該風扇系統之定子磁極之二端電位相同，以使該風扇系統即時停止運轉』之功能，而未記載達成該功能之完整結構，故更正前系爭專利請求項 1 之『即時停止單元』技術特徵應認定為以手段功能用語表示，於解釋時應包含說明書中所述對應於該功能之結構及其均等範圍。...，更正後系爭專利請求項 1、21 中已明確記載『該即時



停止單元包括一第一開關元件、一第二開關元件、一儲能器及一電阻器，該儲能器係與該第一開關元件及該第二開關元件電性連接，...』之**完整電路結構及動作關係**，故更正後系爭專利請求項 1、21 之記載，**已不符合手段功能用語之要件**，而非手段功能用語之技術特徵等情，...更正後系爭專利請求項既已非手段功能用語，則專利權範圍應以請求項記載文字為準，而非再回歸對應至說明書之實施例。」。

由上述判決可知，在專利申請或其他程序的審理過程中，請求項之記載是否判斷為手段功能用語，將決定申請專利範圍係以說明書所載之實施例及其均等範圍為準，或者以請求項記載文字為準。當專利申請人通過選擇說明書中之適當結構、材料或動作技術特徵修正請求項，使得記載不再屬於手段功能用語時，亦不見得是對請專利範圍之限縮。

三、結語

手段功能用語之引入目的在於避免請求項中包含過於複雜或細節之結構、材料或動作特徵，故准許申請人以字面意義較模糊之用語在請求項中界定一或多個技術特徵之組合。由於手段功能用語之解釋仍須回到說明書對應手段功能的具體結構、材料或動作及其均等範圍，故申請人若欲通過此方式擴大申請專利範圍，則務必對說明書之記載內容多下功夫。

在審查基準的明確性判斷章節中，清楚說明以手段功能用語界定之技術特徵須在說明書中記載對應該請求項所載之功能的結構，始能符合明確要件。故當請求項中包含或可能包含手段功能用語時，亦須特別注意說明書是否記載足夠的結構、材料或動作等技術特徵以支持該手段功能用語。

針對審查手段功能用語之記載是否明確，雖然在目前的法院判決中與專利審查基準之判斷有所出入，但包含手段功能用語之請求項在解釋上應包含說明書中對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，此為目前法規、審查基準或法院判決中均無疑義之準則。即使說明書未包含足夠對應於該功能之結構、材料或動作不會對請求項之明確性產生傷害，也可能使得專利範圍之部分被限制於申請時之通常知識，故申請人不可不慎。

綜上，本文建議，當撰寫之請求項中可能包含手段功能用語時，應在說明書中記載申請人所能想到的各種可用於實現該手段功能之結構、材料或動作。有別於非手段功能用語請求項在通常情況下僅根據請求項文字解釋其範圍，針對記載有手段功能用語的請求項，說明書記載多種實施例除了能確保該請求項受到說明書之支持外，亦能有效擴大該請求項之解釋範圍，從而對該發明有更完整的保護。