

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