

中美功能性技術特徵 權利要求對比研究

中國專利代理(香港)有限公司法律部

近年來,隨着中國最高人民法院 2009 年頒佈專利侵權案件司法解釋,以及各地法院出現的若干判例實踐,使得功能性技術特徵成爲我國專利界討論的一個焦點問題。在去年的一些研討會中,各地法院、專利局、律師界紛紛就功能性技術特徵在授權、確權、侵權時的解釋方式,以及如何認定功能性技術特徵分享了大量實意見,使得對於該問題的討論在熱度和高度上均達到了歷史之最。

美國自 1952 年開始對功能性技術特徵進行了專門立法,並通過 60 年中的大量案例逐漸充實其具體規定,使其配套規定逐步完善化。本文着重參考美國相關實踐的發展歷史,對比研究和梳理中美有關功能性技術特徵的具體問題,包括功能性技術特徵的認定、解釋方式以及“具體加等同”解釋方式下的具體問題,例如,如何認定功能性技術特徵是否包含了“足夠清楚”的結構限定;認定“步驟+功能”時的難點;在解釋功能性特徵時如何從說明書中尋找“對應”結構;如果說明書沒有公開相應結構,如何解釋功能性技術特徵;以及美國專利法第 112 條第 6 款下的等同與案例法下等同原則之間的關係等,並就與功能性技術特徵有關的立法以及相關權利要求的撰寫提出建議。

功能性技術特徵的認定

1. 美國

1952 年美國專利法首次出現關於功能性技術特徵的規定,其中第 112 條第 3 款(修改後爲第 6 款)描述道:

“對於一項組合權利要求的一項特徵來說,其可以撰寫爲實現特定功能的裝置或者步驟,而不必描述實現該功能的結構、材料或者動作……”

即,對於功能性技術特徵,應當是以其所實現的功能而非具體結構、材料和動作進行描述。其中具體“結構”和“材料”對應於裝置技術特徵,“動作”對應於步驟技術特徵。

之後在 1994 年,美國專利商標局(下稱“USPTO”)爲響應 In re Donaldson 判決而在授權程序中也遵照第 112 條解釋,頒佈了專門用於解釋功能性技術特徵的審查指南,其與 1952 年專利法第 112 條定義基本相同,規定功能性技術特徵不一定要撰寫爲“裝置/步驟+功能”的特定形式,而是應當判斷其是否至少部分地描述爲所執行的功能,而非用於執行該功能的具體結構、材料或動作。

1999 年和 2011 年,USPTO 兩次頒佈了補充審查指南,其中規定了用於認定功能性技術特徵的三個條件。在 2011 年頒佈的《涉及美國專利法第 112 條的補充審查指南》¹ 中的三個條件爲:

- 1) 該特徵使用了“用於…的裝置”或者“用於…的步驟”短語或者不帶有結構特徵的非結構性術語;
- 2) 該“用於…的裝置”或者“用於…的步驟”短語或者非結構性術語被功能性語言修飾;
- 3) 該“用於…的裝置”或者“用於…的步驟”的短語或者非結構性術語沒有被足以實現所述功能的結構、材料或者動作所修飾。

由以上條文可以瞭解到,總體而言,USPTO 對於功能性技術特徵的認定標準是必須使用“純”功能性描述,而不能使用結構描述。然而,應當注意的是,該 2011 版補充審查指南並不是嚴格禁止在功能性技術特徵中出現結構性描述,而是禁止“被足以實現所述功能的結構、材料或者動作所修飾”。參考 1991 年的 Laitram Corp. v. Rexnord, Inc. 案²,在討論特徵“用於將

所述多個連接端相互結合使得所述第一多個結合端的所述孔的軸被軸向對齊、所述第二多個結合端的所述孔的軸被軸向對齊、所述第一和第二多個連接端的各個孔的軸基本平行的裝置”是否屬於功能性技術特徵，尤其是下劃線部分是否屬於足以避免第 112 條解釋的結構描述時，聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 認為，即使在功能性限定的特徵中包含了一些結構描述，也不一定就要排除第 112 條的解釋，例如在該案所涉及的“用於結合……的裝置”特徵中雖然包含了結構性的描述，但其僅僅是為了進一步指明該裝置的功能，換而言之，其僅僅是描述該用於結合的裝置是做什么用的，而並沒有描述該裝置的具體結構是什麼。³ 由此可見，即使一技術特徵中包含了結構描述，也必須判斷該結構描述的明確程度，以及該結構描述的作用，分析其究竟是僅僅對功能進行重複性補充說明，還是獨自構成了明確的結構限定。

從 2011 版補充審查指南以及 CAFC 的一系列判例中可以瞭解到，如果一個技術特徵撰寫為“…的裝置/步驟”，則存在其適用第 112 條解釋的初步假設。然而，如果該技術特徵沒有與某一功能充分關聯，則該假設最終不成立，因而該特徵不適用第 112 條解釋。在 1996 年的 York Products, Inc. v. Central Tractor Farm & Family. Center 案⁴ 中，對於技術特徵“形成於向上延伸的側面襯牆上的裝置，該裝置包含多個空間上分開的、垂直延伸的脊部，所述脊部從所述側面襯牆上突出，在相鄰的所述脊部之間的縫隙中形成負載鎖，所述負載鎖的深度足以鎖定一個被定位並支撐在貨床中的結構”，CAFC 指出，雖然該特徵使用了“裝置”一詞，但是由於在該案的技術特徵中，所述“裝置”並非與某一具體功能充分關聯，相反，該特徵所用的描述“從……上突出”和“形成負載鎖”等只是結構描述，而這些結構已經模糊地暗示出其所具有的在貨床中鎖定某一結構的功能。由於該特徵已經具有明確的結構，而所述“裝置”並非與某一功能充分關聯，因此對於第 112 條解釋方式的假設不成立。

可見，即使使用了“裝置”一詞，也有可能不按照第 112 條的方式解釋：如果該技術特徵還包含了清楚的結構、位置關係上的描述，則適用第 112 條的假設將被推翻。例如，在 1996 年的 Cole v. Kimberly-Clark Corp. 案⁵ 中，對於權利要求特徵“穿孔裝置，從腿部綁帶裝置延伸到腕部綁帶裝置，穿過外部非滲

透層裝置，用於撕開該外部非滲透層裝置，以便在由於使用者引起的事務時去除該訓練短褲”，CAFC 認為，該特徵雖然使用了裝置這一啓動適用第 112 條假設的用語，但由於該特徵清楚地描述了支持該撕開功能的結構（“穿孔”⁶）以及該裝置的具體位置（“從腿部綁帶裝置延伸到腕部綁帶裝置，穿過外部非滲透層裝置”），所以其最終不能按照第 112 條解釋。⁷

根據 2011 版的補充審查指南，如果在技術特徵中使用的術語是本身帶有結構特徵的非結構性術語，也會導致第 112 條的解釋方式不適用。在 2004 年的 Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc. 案⁸ 中，CAFC 提到，在認定技術特徵不屬於功能性技術特徵時，並不要求該技術特徵包含一個明確的結構描述。只要相關權利要求術語在通常用法中指代結構，或者其結構屬於相關領域技術人員公知的結構，就足以避開第 112 條的解釋方式。例如在 1996 年的 Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc. 案⁹ 中，對於技術特徵“位於所述袖上的呈放射方向放大的輪，所述輪和所述的一個把手具有一個協作的定位器，所述定位器用於以預定間隔限制所述各個軸杆之間的組合旋轉”，CAFC 認為，由於“定位器”本身帶有本領域公知的固有結構，因此不應按照第 112 條進行解釋：

“很多裝置的名字都取自其所執行的功能，比如過濾器、剎車器、夾鉗、螺絲起子、鎖，舉不勝舉……定位器就是這種術語。字典上的定義很清楚，名詞‘定位器’指一種具有機械領域公知含義的裝置，即使該定義是以功能性語言描述出來的……雖然‘定位器’本身不代表一個單獨的明確定義的結構，但其他例如‘夾鉗’、‘容器’等具有通常結構的術語都是如此。重要的不簡單單是定位器是以其功能描述的，而是該術語作為一個結構名稱，已經具有在該領域內合理公知的含義。”

在以上案例以及 CAFC 的後續案例中可以瞭解到，無論在技術特徵中使用的是“裝置”還是其他術語，法院的關注點都會最終集中到該術語本身已經帶入了本領域已經公知的結構。在 2003 年的 Apex Inc. v. Raritan Computer, Inc. 案¹⁰ 中，CAFC 認為，“第一接口電路”、“屏上編程電路”、“第一信號調整單元”、“計算機側接口”、“用戶側接口”、“模擬視頻覆蓋電路”這些術語本身已經含有充分清楚的結構，因此都不適用第 112 條的解釋方式。CAFC 特別指出，雖然“電路”本身不一定含有足

夠的結構意義,但它們之前的修飾語使得這些電路元件具有具體的結構。類似的,2004年,在 Linear Tech. Corp. v. Impala Linear Corp.案¹¹中,CAFC認為,在“用於監視來自輸出端的信號以便生成第一反饋信號的第一電路”的特徵中,在“第一電路”之前的修飾部分已經可以使得本領域普通技術人員瞭解該電路的結構組成,因此該特徵不適用第112條的解釋方式。

對於方法權利要求,“步驟+功能”與“裝置+功能”相比在認定規則上並沒有本質區別。然而,在CAFC過去的判例中可以發現,對於“步驟+功能”的技術特徵而言,爭議往往出現在修飾步驟的定語究竟是功能還是具體的動作本身(相當於裝置技術特徵中的具體結構本身)。例如在1996年的Caterpillar, Inc. v. Detroit Diesel Corp.案¹²以及類似的若干案件中,法院認為“提供”、“確定”、“獲取”、“使用”等詞語所描述的是具體的動作,而非功能,因此相應的技術特徵不適用第112條的解釋方式。

2. 中國

國家知識產權局出版的《審查指南》在2001、2006和2010年版中對功能性技術特徵作出如下規定:

“通常,對產品權利要求來說,應當儘量避免使用功能或者效果特徵來限定發明。只有在某一技術特徵無法用結構特徵來限定,或者技術特徵用結構特徵限定不如用功能或效果特徵來限定更為恰當,而且在該功能或者效果能通過說明書中規定的實驗或者操作或者所屬技術領域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下,使用功能或者效果特徵來限定發明才可能是允許的。

對於權利要求中所包含的功能性技術特徵,應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實現方式”。¹³

另外,在最高人民法院2009年12月頒佈的《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(下稱“司法解釋”)第4條中,有關功能性技術特徵的規定表述為:“對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵,人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式確定該技術特徵的內容”。

可見,在我國的法律法規中,目前並沒有對功能性技術特徵給出明確定義,也沒有類似於美國的能夠觸發第112條解釋

的“假定”的詞語。這就使得在司法實踐中,賦予了受理確權、侵權案件的法院較大的自由裁量權。由於中國沒有例如美國CAFC的專門法院,而有權審理專利案件的法院又多達上百家,在以往的案件中,各地、各級人民法院在認定功能性技術特徵時缺乏一致性,有些法院在認定時主要關注技術特徵是否具有功能性的描述,有些法院認為功能性技術特徵必須排除結構和位置描述。還有一部分案件,法院在審理中迴避了功能性技術特徵的認定。北京、上海等地的法院對功能性技術特徵的認定則引起人們更多的關注。下面將結合過去幾年中的幾個典型案例對中國實踐進行介紹。

2006年,在曾展翅訴河北珍譽工貿有限公司等侵犯專利權案¹⁴中,涉案專利權利要求1為“一種除臭吸汗鞋墊,其特徵是它是由兩層防滑層於相對的內面各附設一單向滲透層,其間再疊置粘結吸汗層、透氣層、除臭層組成,吸汗層與透氣層相鄰”。北京高級人民法院明確將其中的“單向滲透層”認定為功能性技術特徵,雖然在判決中並未給出關於這一認定的具體分析理由,但法院在案後評述中指出:“功能性限定技術特徵是指在專利的權利要求中不是採用結構性特徵或者方法步驟特徵來限定發明或者實用新型,而是採用零部件或者步驟在發明或者實用新型中所起到的作用、功能或者所產生的效果來限定發明或者實用新型。”

2009年,在深圳矽感科技有限公司訴上海向隆電子科技有限公司侵犯發明專利權糾紛案¹⁵中,對於權利要求1中的技術特徵“一個接口模塊,用於將所說掃描儀連接到一個計算裝置上,並從該計算裝置接收電源和系統控制信號”,一審法院認為其屬於“採用結構加功能的方式來界定接口模塊的技術特徵”。在二審中,上海市高級人民法院將其更正為:“根據查明事實,涉案專利的權利要求1僅從功能上對接口模塊作了界定。對於僅以功能表達的技術特徵,應根據說明書及附圖的記載,合理確定專利權的保護範圍。”

同年,在ICU醫學有限公司訴中國人民解放軍總醫院第一附屬醫院等侵犯專利權糾紛案¹⁶中,對於將涉案權利要求1的技術特徵“所說的腔包括一個在所說的密封在所說的第一位置時對所說的出口開放的第一液體腔,和一個在所說的密封在所說的第二位置時對所說的出口開放的較小的第二液體腔,從而

在所述主體內的腔的變化在所述出口的方向產生一個正向液體流動”認定為功能性技術特徵，北京市第一中級人民法院的解釋是：

“權利要求1中並沒有限定密封、第一液體腔和第二液體腔的具體結構，亦沒有限定密封與第一液體腔和第二液體腔的位置關係，僅限定密封在第一位置和第二位置之間移動，當密封由第一位置移動至第二位置，腔由第一液體變為較小的第二液體，這種腔由第一液體腔變為較小的第二液體腔的變化屬於功能變化，而非結構變化，正向液體流動是這種功能變化最終產生的效果”。

由此可見，法院認為第一、第二液體腔與“開口”之間的位置關係（“……對所說的出口開放的第一液體腔，和……對所說的出口開放的較小的第二液體腔”）不屬於足夠清楚的結構或位置描述。

從上面三個案件可以看出，法院均認為功能性技術特徵應當僅僅使用功能而非結構進行限定。此外，法院均認為涉案特徵中明示或暗示的結構、位置關係不夠清楚，不足以使技術特徵被認定為非功能性技術特徵。

在2009年的另一案，北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司訴北京德源快捷門窗廠侵犯發明專利權糾紛案¹⁷中，對於權利要求1“一種防火隔熱卷簾耐火纖維複合簾面，其中所說的簾面由多層耐火纖維製成複合縫製而成，其特徵在於所說的簾面包括中間植有增強用耐高溫的不銹鋼絲或不銹鋼絲繩的耐火纖維毯夾芯，由耐火纖維紗線織成的用於兩面固定該夾芯的耐火纖維布以及位於其中的金屬鋁箔層”，北京市第二中級人民法院認為：

“對於含有功能性限定的特徵的權利要求，應當判斷該功能性限定是否得到說明書的支持。雖然涉案發明專利權利要求1中包括‘防火隔熱’、‘耐火’、‘耐高溫’等內容，但其並未使用功能特徵來限定涉案發明專利的保護範圍，而是採用了相應的結構特徵予以描述，因此不應將說明書中的相關內容納入涉案發明專利保護範圍。”

其中可以看出，即使技術特徵中記載有例如“防火隔熱”、“耐火”、“耐高溫”的效果，但如果該技術特徵同時還包含了結構限定，則法院也不將其視為使用功能特徵進行限定的技術特

徵，因此並未採用功能性技術特徵的解釋方式。

2010年，在曲聲波與新世界（中國）科技傳媒有限公司等實用新型專利侵權糾紛上訴案¹⁸中，對於權利要求1“一種多線路公交電子站牌，由站名顯示器，到站預報電子顯示屏，多線路車站列表顯示板，和支撐固定座組成，其特徵在於：a)站名顯示器位於站牌的頂部；b)到站預報電子顯示屏位於站牌的上部，連接在站名顯示器的下方；c)多線路車站列表顯示板固定在到站預報電子顯示屏和支撐固定座之間”中的“到站預報電子顯示屏”，上海市高級人民法院認為：

“根據專利說明書的描述，該‘到站預報電子顯示屏’中的電子顯示屏是多行顯示LED點陣顯示屏，但權利要求與說明書均未記載或者描述採取什麼具體技術手段，使該採用多行顯示LED點陣顯示屏的‘到站預報電子顯示屏’能夠滾動顯示各條線路最近到達車輛的預計到站時間和到達本站距離等動態信息。本案中，沒有相應的證據可以證明，在所屬技術領域中，已經存在技術結構相對固定且為所屬領域一般技術人員所熟知的，能夠滾動顯示各條線路最近到達車輛的預計到站時間和到達本站距離等動態信息的‘到站預報電子顯示屏’。權利要求中的‘到站預報電子顯示屏’技術特徵只是描述了該特徵所要實現的‘到站預報’功能（根據說明書可以進一步確定‘到站預報’功能是指預報‘各條線路最近到達車輛的預計到站時間和到達本站距離等動態信息’的功能），但權利要求中並未記載實現該功能的具體技術手段，故該‘到站預報電子顯示屏’是一項功能性技術特徵。”

在本案中，上海市高級人民法院除了分析技術特徵語言本身僅描述了功能、且未記載具體技術手段以外，還在此基礎上進一步指出，在現有技術中也沒有“技術結構相對固定且為所屬領域一般技術人員所熟知”的到站預報電子顯示屏。

3. 對比分析

美國自1952年出現關於功能性技術特徵的立法以來，在功能性技術特徵的認定上曾經由於缺乏明確定義而出現過較為混亂的局面，尤其是在技術特徵同時具有功能和具體結構、位置描述的時候，以及在術語可能具有公知結構的情況中，法院和專利局都曾經無法清楚地判斷該技術特徵是否應當適用第112條的解釋規則。之後，隨着大量案例法的積累，反過來促

使 USPTO 頒佈補充指南，在法院和 USPTO 之間針對功能性技術特徵建立起一套比較詳細完整的認定體系，其中較為明確地定義了功能性技術特徵應當是純粹以功能進行限定而不包含足以實現功能的具體結構、位置信息等描述的技術特徵，且該技術特徵中的術語不能夠帶有本領域所公知的結構，否則不適用第 112 條的解釋方式。

與美國早期實踐類似，中國目前尚未就功能性技術特徵給出明確定義。然而，我國法院在近年的一些案件中對認定功能性技術特徵進行了較好嘗試，尤其在前述的曾展翹案、深圳矽感科技有限公司案、ICU 醫學有限公司案和曲聲波案中，法院都指出，在認定功能性技術特徵時，應當判斷該技術特徵是否僅用功能進行限定，而未用結構、位置進行限定；在曲聲波案中，上海高院還特別考慮了術語本身所帶有的本領域公知的結構。

然而，總體而言，與美國實踐相比，我國目前由於沒有法律的明文定義，各地、各級法院在有關功能性技術特徵的案件審理中還未形成一套穩定、公認的認定體系，因而造成法官在審理個案中被賦予過大的自由裁量空間，可能導致依據類似事實審理案件結果不同。由於功能性技術特徵的解釋方式不同於普通技術特徵，因此一特徵是否被認定為功能性技術特徵，直接影響其保護範圍的界定，由此可能直接決定案件結果走向。

關於功能性技術特徵的 兩種解釋方式之間的統一

1. 美國

美國自 19 世紀就在專利申請中開始運用功能性技術特徵權利要求，但在相當長的時期一直沒有通過立法對功能性技術特徵給出明確的認可。這一時期，美國的司法實踐一度質疑甚至否定功能性技術特徵權利要求的存在。美國最高法院最早在 1928 年的 *Holland Furniture Co. v. Perkins Glue Co.* 案¹⁹中認為，該案中通過功能效果描述的特徵“像動物膠一樣好”，覆蓋了說明書公開內容無法實現的技術方案，使得涉案專利因為未滿足說明書充分公開要求而無效。之後，美國最高法院又在 1938 年 *General Electric Co. v. Wabash Appliance Co.* 案²⁰

以及 1946 年 *Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker* 案²¹的判決中指出，功能性技術特徵不能明確限定其所要保護的發明主題，使得權利要求因為不滿足清楚性要求而無效。在此期間，對於功能性技術特徵是否應被允許均多持否定態度。直到 1952 年，美國國會才通過立法對於功能性技術特徵予以許可，並且，為了避免出現之前案件中出現的爭議，在第 112 條中明確規定了對功能性技術特徵的解釋限於說明書公開的實施例及等同方案中的內容，從而避免了覆蓋範圍過寬及其不清楚的問題。

1952 年美國專利法改法，在第 112 條中規定了在說明書充分公開和權利要求清楚性要求的基礎上，針對功能性技術特徵加入了第 3 款（現為第 112 條第 6 款）：

“對於一項組合權利要求的一項特徵來說，其可以撰寫為實現特定功能的裝置或者步驟，而不必描述實現該功能的結構、材料或者動作，該種權利要求應當被解釋為覆蓋了說明書記載的相應結構、材料或者動作及其等同方式。”

由此，功能性技術特徵並非解釋為能夠覆蓋實現該功能的所有技術手段，而是僅限於說明書中描述的具體實施方式以及等同實施方式。這是一種法定的清楚的解釋方式，且其不會覆蓋說明書公開內容無法實現的技術方案，從而避免了美國最高法院在之前案例中提出的導致權利要求無效的覆蓋範圍過寬或保護範圍模糊不清的問題。

然而，雖然廣泛認為該條是為否定 *Halliburton* 案的判決而允許撰寫功能性技術特徵，並對其規定一種清楚、恰當的解釋方式，但關於立法目的卻乏據可查。在當時的改法說明中僅僅稀墨如金地提及“增加了一段關於功能性權利要求的規定”而已。而這也部分地導致了後期關於第 112 條究竟是僅使用於專利侵權案，還是也同時適用於授權、確權案的爭論。

美國專利法第 112 條第 6 款的特定解釋方法在專利侵權案件得到較好適用，但關於是否適用授權和確權這一問題在很長一段時間內爭論不休。在 1952 年立法之後，USPTO 在授權審查程序中仍然堅持採用覆蓋了能夠實現該功能的所有方式的解釋規則的觀點，認為第 112 條第 6 款的適用僅限於法院審理專利侵權案件，而不適用於授權、確權案件。例如在 1957 年的 *In re Lundberg* 案²²中，美國關稅暨專利上訴法院（CCPA，

即 CAFC 前身)仍然採用覆蓋了能夠實現該功能的所有方式的解釋規則。然而,第 112 條第 6 款僅適用於專利侵權案件的觀點也一再受到挑戰。在 1986 年 *In re Queener* 案²³中,CAFC 的 Miller 法官就有不同理解,指出:“上訴人提出了一個很有價值的觀點,即 USPTO 沒有正確地適用專利法第 112 條第 6 款的規定”。Miller 法官認為,在專利授權審查程序中也應適用第 112 條第 6 款的規定。在該案中的 Newman 法官則不同意 Miller 法官的觀點,認為功能性權利要求限制在說明書中的規定不應在 USPTO 的授權審查程序中適用,第 112 條第 6 款的規定不可以超越第 112 條第 2 款,即權利要求須具體指出並明確主張請求保護的發明內容的規定。但是,Queener 案也沒有解決第 112 條第 6 款的適用問題,該條款是否適用於授權審查程序仍然存在爭議。

直到 1994 年,CAFC 在 *In re Donaldson* 案²⁴中通過判決平息了長期以來關於美國專利法第 112 條第 6 款是否適用不同階段的爭議,確認了在專利授權審查案件以及專利侵權案件中對功能性技術特徵的解釋應統一適用專利法第 112 條第 6 款的規定。在該案判決書中,CAFC 指出:

“解釋權利要求中的功能性技術特徵語言時,必須閱讀說明書並參考說明書中所公開的相應結構、材料或動作,及其等同方案……由於在第六款中沒有對專利局授權和法院侵權之間進行區分,本院認為第六款功能性技術特徵的解釋方式在專利局確定可專利性以及法院判斷可專利性或侵權時均可適用”。²⁵

為了配合 Donaldson 案的判決,USPTO 於 1994 年 4 月 20 日發佈了《美國專利法第 112 條第 6 款對裝置或步驟加功能特徵的規定》,表示:

“……現在,USPTO 不能忽略說明書和附圖中描述的結構,審查員應當將權利要求中的裝置或步驟加功能的描述解釋為說明書以及附圖中的具體結構、材料或者動作及其等同方式。”

值得注意的是,Donaldson 案雖然確定了在授權、確權和侵權程序之間統一解釋方式,但並沒有給出可供借鑒的推理過程。從上面引用的該案推理中(“由於在第六款中沒有對專利局授權和法院侵權之間進行區分……”),僅能夠理解為是由於

1952 年改法時並未在法條中進行區分,因此推斷其解釋方式應當是一致的。

2. 中國

我國《專利法》及《專利法實施細則》均未對功能性技術特徵的解釋方法作出明確的規定。2001 年、2006 和 2010 年版《審查指南》均規定:“…對於權利要求中的功能性技術特徵,應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式”,即“覆蓋所有”的解釋方法。然而,最高法院 2009 年頒佈的司法解釋規定:“對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵,人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式確定該技術特徵的內容”,即“具體加等同”的解釋方法。可見,雖然 2009 年司法解釋中規定了對於功能性技術特徵權利要求應當採用“具體加等同的解釋方法”,但 2010 年版《審查指南》中仍然堅持“覆蓋所有”的解釋方式。由此,在授權、確權和侵權程序中對於功能性技術特徵並存兩種不同的解釋方法,至今還未得到統一。

在 2009 年頒佈司法解釋以前,法院在審理專利侵權糾紛案件涉及功能性技術特徵權利要求的解釋時,已開始認識到功能性描述不可以覆蓋能夠實現該功能的所有方式,因為該功能性技術特徵覆蓋的範圍過寬,有些已經超出了發明創造對現有技術實際做出的貢獻範圍,覆蓋了一切可實施相同功能的方式,從而妨礙社會公眾的利益。

如在前述 2006 年的曾展翹案中,北京高級人民法院在推翻一審判決時認為:

“對於採用功能性限定特徵的權利要求,不應當按照其字面含義解釋為涵蓋了能夠實現該功能的所有方式,而是應當受到專利說明書中記載的實現該功能的具體方式的限制。具體而言,在侵權判斷中應當對功能性限定特徵解釋為僅僅涵蓋了說明書中記載的具體實現方式及其等同方式……涉案專利說明書中對單向滲透層明確指明‘為一種具有漏斗狀孔隙的布面’,而涉案被控侵權產品單向滲透層採用的是非織造布,並非是與具有漏斗狀孔隙的布面相同或相等同的技術特徵,因此,被控侵權產品沒有落入涉案專利權的保護範圍。”

在 2009 年司法解釋頒佈前後,由於該司法解釋對全國各地法院的審判實踐具有普遍約束力,在專利侵權糾紛中,各地

法院開始統一適用“具體加等同”的解釋方法。

在前述 2009 年的 ICU 醫學有限公司案中,北京市第一中級人民法院認為:

“對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵,不應當按照其字面含義解釋為涵蓋了能夠實現該功能的所有方式,而應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術特徵的內容。而說明書描述了 14 個實施例,在所有的實施例中密封均具有一個從中穿過的通道,該通道至少以其部分限定了腔,從而實現當密封由第一位置移動至第二位置,腔由第一液體腔變為較小的第二液體腔的功能,達到產生正向液體流動的效果。而被控侵權產品的密封為實心的,並不具有從中穿過的通道,亦不參與限定腔,並非與上述本專利為實現其功能的具體實施方式相同或者相等同的技術特徵,因此被控侵權產品沒有落入本專利權利要求 1 的保護範圍。”

同樣在 2009 年的曲聲波案中,上海高級人民法院也嚴格按照最高法院司法解釋在說明書中尋找實現特徵所述功能的相應結構,在之後章節中會有後續介紹。

目前,專利局和專利複審委員會在授權、確權審查階段通常適用《審查指南》,但也有例外案例,專利複審委員會未採用《審查指南》中對功能性技術特徵權利要求的“覆蓋所有”的解釋方法,而是採用“具體加等同”的解釋方法。如在深圳市比克電池有限公司案件的專利無效宣告程序中,對於技術特徵“所述下模主要由斜楔型滑塊和限位裝置組成”,專利複審委認為,該發明專利的說明書中僅描述了一種具體的實施方式,應當將權利要求中該部件解釋為具有該具體結構的部件,將權利要求 1 中所述“限位裝置”理解為說明書中的具體實施例,即“具有 U 形結構的固定結構,該 U 形結構的兩臂的內壁可以限制斜楔形滑塊的運動極限位置”。這樣,無效請求人提供的對比文件並未公開說明書中的具體結構,因此權利要求 1 具有新穎性和創造性。在一審階段,法院按照《審查指南》的規定認定²⁶:

“被告將該‘限位裝置’解釋為下模中的一個‘固定部分’,並以本專利說明書附圖反映的內容將其進一步解釋為‘U 型結構的固定結構’,已經超出了以說明書和附圖解釋權利要求的範圍,而屬於以說明書及其附圖限定權利要求,違反了專利法

及《審查指南》的相關規定。”

二審法院在發回重審時指出²⁷:“對於權利要求中功能性限定特徵的解釋應當受專利說明書記載的實現該功能的具體方式的限制,不應當理解為覆蓋了能夠實現該功能的任何方式。”

3. 對比分析

美國對於功能性技術特徵的解釋方法經歷了從無到有,以及從兩種新舊解釋方法並存的階段通過 Donaldson 案過渡到兩種解釋相統一的演變過程。而在我國的法律和實踐中,對於功能性技術特徵的解釋方法尚處於兩種方法並存的階段,因此是否應當將兩種解釋方式相統一,也是業內人士重點關注的問題之一。

值得注意的是,美國 1994 年的 Donaldson 案雖然統一了在授權、確權和侵權程序之間採用相同的解釋方式,但並未給出可供借鑒的推理過程。從本文前面所引用的該案推理中(“由於在第六款中沒有對專利局授權和法院侵權之間進行區分……”),僅能夠瞭解是由於 1952 年改法時並未在法條中進行區分,因此推斷其解釋方式應當是一致的。遺憾的是,在美國這一關鍵的判決書中並沒有提供任何在法理上的推理過程。

關於中國是否也應當統一關於功能性技術特徵的解釋,筆者認為,首先應當從法理上思考,專利授權、確權與侵權判定時權利要求解釋方式是否應當一致。如果從法理上看,技術特徵的解釋方式不應當因為授權、確權和侵權程序不同而有所區分,則對於功能性技術特徵也應當統一。美國一些法官和專家學者提出過一種觀點,認為專利授權後發生的司法上的權利要求解釋方式(比如在專利侵權訴訟中)應當不同於專利局對於待授權權利要求的解釋方式。²⁸關於這一觀點,在 In re Zletz 案²⁹中,CAFC 評論道:

“專利上訴與抵觸委員會(BPAI)對於權利要求 13 和 14 的解釋錯誤,來源於選用了錯誤的法律前提。委員會所採用的解釋方式是法院訴訟中針對授權專利權利要求進行有效性判定或侵權判定時該採用的解釋方式……其不是在專利局對專利申請進行授權審查時應該採用的解釋方式……在專利審查時,應當以合理範圍內所允許的最寬範圍解釋待審權利要求。當申請人給出一個想要的權利要求術語含義時,權利要求就應當以該含義進行審查,以便於全面瞭解申請人的發明及其與現

有技術之間的關係。其原因就在於，在專利授權審查期間，權利要求是可以修改的，因此，(專利局)應當找出權利要求中模糊的地方，應當挖掘權利要求術語的範圍寬度，並從而要求申請人加以澄清。專利審查的一個本質目的，就是使得權利要求精確、清楚、正確和不含糊。只有通過這樣的方式，才能在行政程序中儘可能地消除權利要求範圍的不確定性。³⁰

可見，美國 CAFC 法官在 1989 年就提出了授權階段的權利要求解釋應當不同於授權後解釋方式的觀點，其理由是通過在授權階段採用更寬的解釋方式，迫使申請人通過修改方式來提供一個更為清楚且準確的保護範圍。筆者認為，專利局審查並最終批准的保護範圍就是專利權人合法應得的保護範圍，也是最終可以行使的保護範圍。專利法的根本精神是維持公眾與專利權人之間的利益平衡，從而激勵科技的創新和公開。如果在審理專利授權的過程中對權利要求的解釋寬於在專利侵權案件中對權利要求的解釋，則無形中“無效”掉了一部分經專利局審查批准的合法的保護範圍。由於專利局的專利授權審查就是為了維持公眾與專利權人之間的利益平衡，因此應當認為經過實審獲准的保護範圍就是與專利權人的獨佔和公眾的共享相匹配的合法範圍，而一旦在侵權案件中採用更窄的解釋方式，則會導致專利權人與公眾之間的利益失衡，不符合專利法的本意。從這一角度來看，統一授權、確權、侵權程序中的權利要求解釋規則是實現專利有效保護的基本要求。同時，在 Zletz 案中關於不統一解釋方式的推理僅僅是從程序便利上出發(授權階段申請人擁有更多修改機會)，而並不是從法理上得出權利要求解釋方式應當不同的結論。即，如果不考慮上述修改上的便利，則應當在授權、確權和侵權程序之間的權利要求解釋方式上保持一致，以保證申請人/專利權人與公眾之間的真正利益平衡。另一方面，在中國由於受較為嚴格的修改限制影響(《專利法》第 33 條的實踐)，申請人即使在授權階段也難以通過修改來獲得最清楚、準確的保護範圍，在無效階段也由於修改方式非常有限而無法通過修改獲得最合適的保護範圍。在此環境下，上述 Zletz 案有關解釋方式應當不同的推理實際上難以適用於中國。或者，如果希望在中國適用美國的以上推理，筆者認為需要中國專利局在授權和無效階段的權利要求修改限制上也做相應的調整。

而且，值得注意的是，儘管美國 Zletz 案對於一般性案件提出了授權、確權、侵權程序中的權利要求解釋不統一的觀點，但僅針對採用功能性技術特徵的權利要求，美國在 1994 年之後還是在授權、確權和侵權程序之間統一了解釋方式。

“具體加等同”解釋方式下的具體問題

1. 關於說明書公開結構的要求

1.1 美國

在美國，由於功能性技術特徵的覆蓋範圍是參考說明書確定的，因此發明人必須在說明書中公開與權利要求中限定的所有“裝置”相應的結構或者能夠實現該功能的裝置。³¹同時，說明書也無需預測任何可能實現該功能的裝置³²。

第 112 條第 6 款規定，“……用於執行一特定功能的裝置或步驟……應當被解釋為覆蓋了說明書記載的相應結構、材料或者動作及其等同方式”，其中的“相應”結構，只有在專利說明書或審查歷史清楚地將一個結構與權利要求中所述的功能相聯繫起來的時候，該結構才是“相應”的。這種將結構與功能相聯繫的責任與第 112 條第 6 款規定所帶來的方便是相對價的³³。例如，在 1999 年的 Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus. Inc. 案³⁴中，權利要求技術特徵為“連接到鋸子用於支撐混凝土表面的裝置”，該裝置在說明書中對應於一個防撞擊滑板。在解釋該裝置時，除了與執行權利要求所述功能相關的結構特徵以外，CAFC 明確排除了該滑板上的其他所有無關結構特徵。

另一方面，在 1997 年的 In re Dossel 案³⁵中，CAFC 明確指出，如果說明書沒有公開足以確定等同方案的對應結構，則應當以權利要求不清楚為理由(第 112 條第 2 款)駁回權利要求(而非使用說明書支持理由(第 112 條第 1 款))³⁶。在隨後的 Biomedino, LLC v. Waters Technologies Corp. 案³⁷等一系列案件中，均因為說明書未提供實現該功能的結構而導致權利要求因為未滿足第 112 條第 2 款清楚性要求而無效。

1.2 中國

雖然在中國的法律法規中沒有明文規定此種情況，但在 2009 年的曲聲波案中，上海高級人民法院在認定功能性技術

特徵之後,在閱讀說明書實施例以確認權利要求保護範圍時指出:

“說明書中沒有記載實現相應功能的具體實施方式,故依據最高人民法院的前述司法解釋,不能確定涉案專利權利要求1中技術特徵‘到站預報電子顯示屏’的內容,進而也無法確定涉案專利權利要求1的保護範圍。由於涉案專利權利要求1的保護範圍不能確定,故無論被控侵權站亭的技術方案如何,上訴人曲聲波的侵權指控均不能成立。”

其中可以看出,對於該案中的功能性技術特徵,上海高院嚴格按照最高法院司法解釋的精神進行解釋,即將其覆蓋範圍解釋為說明書中所公開的具體實施方式及其等同的實施方式。在本案中,由於說明書中並未公開任何實現相應功能的具體實施方式,因此無法對該技術特徵的保護範圍進行清楚的限定。與美國不同,中國目前沒有任何法律規定可以使法院以保護範圍無法確定為由直接宣告權利要求無效。在這種情況下,法院採取了直接判定由於無法確定保護範圍而無法確定侵權的方式結案。

2. 功能性技術特徵下的等同與等同原則的關係

2.1 美國

首先,在其他限定特徵一一對應的前提下,對於一個功能性技術特徵,如果被控設備所包含的結構與說明書中所公開的結構構成等同方式,則屬於字面侵權,但非等同原則下的侵權³⁸。

其次,功能性技術特徵的字面侵權應當區分於等同原則下的侵權。儘管第112條下的等同分析與案例法中的等同原則分析基本一致,即均要求本質上無實質差異,但第112條中的等同判斷是等同原則的限制性運用,縮小了字面含義廣泛的權利要求的特徵的使用³⁹,其主要表現在以下兩點:

1) 第112條下的等同分析要求功能上的完全相同;而等同原則的分析中僅需功能基本相同。在*Kemco Sales Inc. v. Control Papers Co.*一案⁴⁰中,CAFC闡述了判定第112條等同的方法:首先,需要被控侵權結構實現相同的功能;其次,在結構方面具有非實質性的差異。

2) 第112條下的等同分析判斷時間點為專利申請日;而等同原則的等同判斷時間點為侵權日。在*Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc.*案⁴¹中,CAFC指出:“第112條下的等同結構或者動

作不包括在專利授權後發明的技術,因為權利要求的字面含義在專利授權時已經確定了……換言之,第112條下侵權的等同結構或者動作必須在專利授權時已經存在,而等同原則下的等同侵權則可能在專利授權後專利侵權前的時間里發生。”⁴² 隨着後續案例解釋,授權日進一步被更正為申請日。

但是,CAFA在*IMS Technology, Inc. v. Haas Automation, Inc*案⁴³中對於第112條中等的判定則不限於結構上的等同。CAFC認為:在判斷軟盤驅動裝置和卡帶傳輸系統的等同時,儘管兩者在物理結構上有差異,但IMS公司已經提供證據證明本領域技術人員知道兩者在所述功能上的可替換性。此外,CAFC在該案中將功能性技術特徵對於整個發明的重要性也考慮在內,即,對於發明越不重要的裝置,可適用的等同範圍越廣:

“雖然在第112條第6款中規定兩個結構必須是‘等同’的,但並沒有要求必須是‘結構意義上的等同’。換言之,在判斷第112條的等同方式時,並沒有要求必須僅僅關注或重點關注物理結構上的等同……本案一個權利要求中包含A部分和B部分,以及‘用於將A、B兩部分固定在一起的裝置’,說明書公開的A、B部分都是木質的,用釘子固定在一起。為了實現本發明的目的,如何固定A、B部分的具體方式並不是關鍵,釘子並不是本發明的關鍵部件。螺絲釘不是釘子,但在第112條第6款的意義下,螺絲釘在本發明環境下屬於釘子的等同結構,儘管它並不是釘子的‘結構上的等同物’。”⁴⁴

關於另外一個重要問題,即第112條下的等同是否可與案例法的等同原則共存的問題,在1993年的*Valmont Industries Inc. v. Reinke Manufacturing Co.*案⁴⁵中,CAFC指出:

“第112條第6款與等同原則的起源和目標都不一樣。第112條第6款的作用是將組合式權利要求中的功能性技術特徵的寬泛語言限縮到說明書中所公開的結構、材料或動作的等同方式,而等同原則是衡平地擴展排他性的專利權。”⁴⁶

進而,CAFC在1999年的*Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus. Inc.*案⁴⁷中再次指出:

“等同原則仍然是必要的,因為一個人不能預料未來。由於技術進步,專利授權後,發明可能被改變,而這種改變可能包含專利權利要求中的一個非實質性的變化以至於其應當被認定

為侵權。這種基於在後研發技術的改變,本不能在專利中披露。即使由於其不等同於專利中所披露的結構,這樣的特徵沒有被認定為第 112 條下的等同,也不應該將其排除在等同原則的等同範圍外。”

2.2 中國

2001 年《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第 17 條規定:

“我國《專利法》第 56 條第 1 款所稱的‘發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用於解釋權利要求’,是指專利權的保護範圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特徵所確定的範圍為準,也包括與該必要技術特徵相等同的特徵所確定的範圍。等同特徵是指與所記載的技術特徵以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,並且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵。”

2009 年司法解釋第 4 條規定:“對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵,人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術特徵的內容。”

從前述司法解釋的規定來看,首先等同原則是一項獨立的侵權判斷原則,而等同方式僅在解釋功能性技術特徵的範圍時適用,將功能性技術特徵解釋為限於說明書具體方式的特徵,以及與具體實施方式等同的特徵。其次,等同原則中的等同指的是與權利要求中的特徵相等同,等同方式指的是與說明書具體實施方式的特徵相等同。最後,適用等同原則的主體僅有法院,而解釋功能性技術特徵時,專利局、專利複審委員會、受理專利權侵權民事訴訟的法院在各個階段均有權作出解釋。

然而,中國對於功能性技術特徵權利要求侵權判斷屬於相同侵權還是等同侵權並不像美國那樣有成熟的規則。美國法院認為,在侵權判斷中,如果認定被控侵權技術不但實現了相同的功能(注意不是等同的功能),而且實現該功能的方式與專利說明書中加載的具體實現方式相同或等同,則可以得出構成相同侵權的結論。至於不構成相同侵權,是否繼續判斷等同侵權,美國法院認為,在認定相同侵權不成立的情況下,仍然允許對採用功能性技術特徵的權利要求適用等同原則,認定等同侵權

成立,但是可以認定等同侵權成立的情況僅限於授予專利權時所述領域中的技術人員尚不能認識到的等同。雖然 CAFC 在 1998 年的 Dawn Equip. Co. v. Kentucky Farms Inc. 案⁴⁸中也提出過適用兩次等同會使得專利權人二次得利的觀點,但筆者認為,在適用第 112 條解釋方式時應當將其視為一個整體解釋,即一種相對於傳統字面解釋而言更窄的解釋方式(即被限縮到說明書公開內容及其等同),而不能將其中的“等同”單獨隔離出來視為一次獲利。在整體觀察第 112 條解釋方式時,其並不是一次獲利,而是“吃虧”。由於並未獲利,因此也就不存在該案中所說的“二次得利”問題。相反,如在 Valmont Industries 和 Chiuminatta 兩案中所評述的,兩次等同的動機和目的都不相同,即使先判斷了第 112 條下的等同,也不能替代案例法中適用等同原則的作用--彌補由於字面描述限制而無法概括所有實施方式以及未來技術發展所帶來的新實施方式的不足。

結語

綜上所述,美國在 1952 年改法之後明確肯定了功能性技術特徵的存在,並在之後 60 年的實踐中,通過大量案例法的積累沉澱,逐漸建立起對於功能性技術特徵的一套相對穩定、清楚的認定規則。另外,雖然在 1952 年也制定了相應的權利要求解釋規則,但在 1994 年之前一直存有爭議而沒有在全部的授權、確權案件中得到統一適用,直到 1994 年 Donaldson 案才統一了權利要求解釋方式。同時,對於第 112 條解釋中可能出現的各種問題,例如等同的適用以及說明書的相應要求等,也通過 1952 年之後的大量案例法實踐得以逐步澄清,使得美國擁有了一套比較完善的配套措施。

中國專利法實踐在近年來得到大力發展,雖然在《專利法》及其實施細則中沒有對功能性技術特徵加以明文規定,但通過專利局的《審查指南》和司法解釋等規定,以及各地法院在近年來不斷探索,也迅速確立了類似於美國在 Donaldson 案之前的實踐做法。由於缺乏明確的法律規定,某些法院還處於沒有明確引導,在授權、確權和侵權之間解釋方式不統一,以及在功能性技術特徵認定標準上不統一的境況。為了改變這樣的現狀,建議總結以往實踐經驗,儘早推出一套完整、清楚的規則,尤其

對於授權、確權和侵權程序中權利要求的解釋，出於對公眾利益與專利權人利益平衡的考慮，應當儘早將其統一為“具體加等同”的解釋方式。建立一套確定的功能性技術特徵認定和解釋規則，便於申請人預測案件結果和相應地制定撰寫策略。

在我國目前的情況下，採用功能性技術特徵撰寫權利要求，會同時增加權利要求的可專利性及保護範圍的不確定性。然而有理由預見，隨著時代發展，我國司法實踐中必然會針對功能性技術特徵逐步形成一套確定的認定規則和統一的解釋原則。因此，出於對未來專利充分保護的考慮，筆者建議申請人在撰寫時，特別是在說明書公開實施例較多的情況下，可適當使用功能性技術特徵，以便於概括說明書中所公開的所有實施例，同時在侵權判定時獲得一個清楚、明確的保護範圍。同時，在說明書中明確指出用於實現該功能的具體結構、材料和動作，並使用明確語言排除其他結構、材料和動作，以便獲取更大的保護範圍。例如，在說明書中指出具體結構時，應將其限縮在整個裝置的一個部分而非整體上（如桌子的上表面用於支撐物體，而非整個桌子），這樣在侵權判定時就可以與被控產品的相應結構和等同方式相對應（如僅對應一個上表面即可）。另外，鑒於目前的不確定性，專利申請人還可另外撰寫一套採用具體結構進行描述的權利要求⁴⁹，尤其是在說明書中僅公開了一個或較少實施例的情況下應採取這種做法，以避免採用功能性技術特徵可能導致的說明書支持的問題，以及適用“具體加等同”解釋方式時帶來的其他問題，例如可以避免被質疑說明書中所公開的“相應”結構是什麼，以及是否應當適用兩次等同，避開可能的爭議。■

撰稿人：熊延峰、吳玉和、王津晶、李江、王剛、程淼、李榮欣、楊磊、張冬利、陳然

¹ 可從以下網址獲得（2012年2月1日）：<http://www.uspto.gov/patents/law/notices/2011.jsp>

² *Laitram Corp. v. Rextord, Inc.*, 939 F.2d 1533, 19 USPQ2d 1367 (Fed. Cir. 1991)

³ 939 F.2d at 1536, 19 USPQ2d at 1369

⁴ *York Products, Inc. v. Central Tractor Farm & Family. Center*, 99 F.3d

1568 (Fed. Cir. 1996)

⁵ *Cole v. Kimberly-Clark Corp.*, 102 F.3d 524, 41 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1996)

⁶ 該合議庭的多數意見認為其具有常規結構。然而，該合議庭的少數反對意見認為“穿孔”並未提供足以推翻第112條假設的結構。

⁷ 102 F.3d at 531, 41 USPQ2d at 1006

⁸ *Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc.*, 382 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2004)

⁹ *Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery Inc.*, 91 F.3d 1580, 39 U.S.P.Q.2d (BNA) 1783 (Fed. Cir. 1996)

¹⁰ *Apex Inc. v. Raritan Computer, Inc.*, 325 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2003)

¹¹ *Linear Tech. Corp. v. Impala Linear Corp.*, 371 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2004)

¹² *Caterpillar, Inc. v. Detroit Diesel Corp.*, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1876 (N.D. Ind. 1996)

¹³ 國家知識產權局 2010年《審查指南》第二部分第二章 3.2.1。

¹⁴ (2006)高民終字第 367 號

¹⁵ (2009)滬高民三(知)終字第 13 號

¹⁶ (2009)一中民初字第 1966 號

¹⁷ (2009)二中民初字第 08543 號

¹⁸ (2010)滬高民三(知)終字第 89 號

¹⁹ *Holland Furniture Co. v. Perkins Glue Co.*, 277 U.S. 245 (1928)

²⁰ *General Electric Co. v. Wabash Appliance Co.*, 304 U.S. 364 (1938)

²¹ *Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker*, 329 U.S. 1 (1946)

²² *In re Lundberg*, 244 F.2d 543, 113 USPQ 530 (CCPA 1957)

²³ *In re Queener*, 796 F.2d 461, 230 USPQ 438 (Fed. Cir. 1986)

²⁴ *In re Donaldson Co.*, 16 F.3d 1189 (Fed. Cir. 1994)

²⁵ *Id.* at 1193

²⁶ (2005)一中行初字第 607 號

²⁷ (2006)高行終字第 179 號

²⁸ *Burlington Industry v. Quigg*, 822 F.2d 1581, 1583 (Fed. Cir. 1987)

²⁹ *In re Zletz*, 893 F.2d 321 (Fed. Cir. 1989)

³⁰ *Id.* at 321-322

³¹ *In re Hayes Microcomputer Prods. Inc.*, 982 F.2d 1527, 1535, 25 USPQ 2d 1241, 1246 (Fed. Cir. 1992)

³² *DMI, Inc. v. Deere & Co.*, 755 F.2d 1570, 1574, 225 USPQ 236, 238

(Fed. Cir. 1985)

³³ B. Braun Med. Inc. v. Abbott Laboratories, 124 F.3d 1419, 1424 (Fed. Cir. 1997)

³⁴ Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus. Inc., 145 F.3d 1303, 46 U.S.P.Q.2d 1752 (Fed. Cir. 1998)

³⁵ In re Dossel, 115 F.3d 942, 42 USPQ2d 1881 (Fed. Cir. 1997)

³⁶ “the question in this case before us is not whether there has been compliance with some aspects of §112 P1, but whether, in utilising the authority of §112 P6 to claim in means-plus-function form, the drafter has adequately described structure, material, or acts which satisfy the claiming requirement of §112 P2”, 115 F.3d at 946-47, 42 USPQ2d at 1885

³⁷ Biomedino, LLC v. Waters Technologies Corp., 490 F.3d 946 (Fed. Cir. 2007)

³⁸ Data Line Corp. v. Micro Techs., Inc., 813 F.2d 1196, 1201, 1 USPQ 2d 2052, 2055 (Fed. Cir. 1987)

³⁹ Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 28 (1997)

⁴⁰ Kemco Sales, Inc. v. Control Papers Co., 208 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2000)

⁴¹ Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc., 174 F.3d 1308, 50 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1999)

⁴² Id. at 1320

⁴³ IMS Technology, Inc. v. Haas Automation, Inc., 206 F.3d 1422, 54 USPQ2d 1129 (Fed. Cir. 2000)

⁴⁴ 206 F.3d at 1436, 54 USPQ2d at 1138

⁴⁵ Valmont Industries Inc. v. Reinke Manufacturing Co., 983 F.2d 1039, 25 USPQ2d 1451 (Fed. Cir. 1993)

⁴⁶ 983 F.2d at 1043, 25 USPQ2d at 1454

⁴⁷ Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus. Inc., 145 F.3d 1303, 46 U.S.P.Q.2d 1752 (Fed. Cir. 1998)

⁴⁸ Dawn Equip. Co. v. Kentucky Farms Inc., 140 F.3d 1009 (Fed. Cir. 1998)

⁴⁹ 例如，可以另外撰寫一套與功能性限定的權利要求相對應的獨立權利要求(及其從屬權利要求)，也可以將其撰寫為功能性限定的獨立權利要求的從屬權利要求。