

1060402 有關第 96118548 號「地圖式旅遊資訊管理方法」發明專利申請事件（105 年度行專更(一)字第 2 號）（判決日：105.10.27）

爭議標的：手段（步驟）功能用語之明確性解釋

系爭專利：「地圖式旅遊資訊管理方法」發明專利

相關法條：專利法第 26 條第 2 項

【判決摘要】

專利法施行細則第 19 條第 4 項係用來解釋以手段(步驟)功能用語撰寫之請求項，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，而非關於明確性之規定，明確性應以專利法第 26 條第 2 項判斷。

電腦軟體相關發明之請求項常以一般功能界定物或手段(步驟)功能用語撰寫，判斷請求項是為一般功能界定物或手段功能用語撰寫者，仍應視其記載作實質認定。

系爭案請求項 1 為一般功能界定物之請求項，由於說明書之界面流程已完整表達界面設計之流程與思想，說明書得不揭露演算法，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者可想像該網頁與其軟體模組，故應認定請求項 1 符合明確性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告(申請人)於 96 年 5 月 24 日以「地圖式旅遊資訊管理方法」向智慧局申請發明專利，申請專利範圍計 16 項。智慧局編為第 096118548 號審查，其後，智慧局以系爭案有違核准時專利法第 26 條第 2 項之規定，再審查審定不予專利。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起本件行政訴訟，智慧財產法院以第 103 行專訴 70 號行政判決維持訴願決定及原處分。原告不服，乃提起上訴，最高行政法院以第 105 判字第 149 號判決廢棄智慧財產法院判決，發回智慧財產法院審理，智慧財產法院於 105 年 10 月 27 日做出第 105 行專更(一)字第 2 號判決。

(二)系爭案請求項 1 內容：一種地圖式旅遊資訊管理方法，其係用於一網站記錄每一旅遊之旅遊過程，該地圖式旅遊資訊管

理方法係包含：依據該旅遊過程選取複數旅遊景點，顯示於一地圖上，形成一旅遊路線；建立每一旅遊景點之一連結；及點入每一旅遊景點之連結，輸入每一旅遊景點之相關資訊，其中該相關資訊包含對應之該旅遊景點之一簡介、至少一相關網址及至少一評價，瀏覽該網站者必須經過該網站之身份認證才能發表對該旅遊景點之評價。(上述請求項 1 並未使用標準的手段功能用語表示方式，加底線部位為面詢時申請人自己承認的手段功能用語部分。系爭案的方法所包含的步驟如附圖 1，網頁演示如附圖 2)

(三)法院撤銷本局原處分理由摘要：

1.最高行政法院第 105 判字第 149 號判決：

- ①專利法施行細則第 19 條第 4 項所要補充或連結之法律係申請專利範圍之解釋（專利法第 58 條第 4、5 項參照），僅係在劃定申請專利範圍之(權利)邊界而已，並非關於明確性要求之規定。
- ②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，亦不代表如未於說明書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。
- ③審查手段功能用語之記載是否合於明確性要求時，應以該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時，應認定請求項為說明書所支持，甚至所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、特性、製法或用途，參酌申請時之通常知識，能夠想像一具體作動或具體物時，應認定請求項為明確。
- ④審查手段功能用語之記載是否明確性者，若由施行細則所規定之：「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」解釋，將造成使用手段功能用語所

撰寫專利申請案，因其簡單簡潔特性之本質及目的，導致輕易被認定請求項不明確，或無法為說明書所支持而不明確，而遭否准。

2. 智慧財產法院第 105 行專更(一)字第 2 號判決：

- ① 請求項 1 於 102 年 11 月 6 日所提之申請專利範圍修正本，並未使用「手段或裝置用以 means for)」或「步驟用以 (steps for)」用語記載技術特徵，請求項 1 是否符合手段(步驟)功能用語撰寫之條件，而為手段(步驟)功能用語撰寫之請求項，仍須依實質認定。
- ② 電腦軟體程式為電腦軟體發明之重要構成要件，自不能就電腦軟體程式完全不予揭示，若演算法為電腦軟體發明之核心，自須於說明書中予以揭露，惟涉及圖形化使用者介面或使用者經驗領域，主要利用界面設計而讓使用者感到方便，並非解決電腦軟體技術性問題，而係解決網頁設計於使用者感受之議題，自與其他非透過界面設計，主要為解決之電腦軟體技術性課題兩者領域不盡相同，當審查透過界面設計提升使用者體驗之發明，若界面流程演示已完整表達界面設計之流程與思想，此情形下，演算法未充分揭露亦不代表發明不明確。

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

1. 系爭案請求項 1 之技術特徵是否為手段(步驟)功能用語撰寫方式？
2. 若該請求項 1 之技術特徵為手段(步驟)功能用語撰寫方式，該手段(步驟)功能用語請求項的明確性應如何認定？

(二) 原處分認定：

1. 請求項 1 中「選取複數旅遊景點……」、「建立每一旅遊景點之一連結……」、「點入每一旅遊景點之連結……」等技術特徵，申請人於 101 年 7 月 13 日面詢時具結前述技術特徵是以步驟功能用語撰寫，故再審查以步驟功能用語請求項進行審查。
2. 若請求項 1 之技術特徵為以步驟功能用語方式撰寫，其說明書應記載對應於該功能之結構、材料、動作或達成該功

能之電腦軟體演算法或硬體構件。本局原處分認為系爭案說明書僅為重述請求項的文字內容，且演算法未充分揭露，是以請求項 1 違反專利法第 26 條第 2 項之規定。

(三)判決認定：

- 1.若請求項之技術特徵不符合手段(步驟)功能用語之撰寫條件，即使申請人認為其係手段(步驟)功能用語撰寫方式者，該請求項是否確實為手段功能用語撰寫方式，仍須依實質認定。
- 2.專利法施行細則第 19 條第 4 項，並非關於明確性要求之規定，縱請求項被解釋為係以手段(步驟)功能用語之方式撰寫，亦不代表如未於說明書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。
- 3.涉及圖形化使用者介面或使用者經驗領域之請求項，主要利用界面設計而讓使用者感到方便，而解決網頁設計於使用者感受之議題，若說明書之界面流程已完整表達界面設計之流程與思想，說明書得不揭露演算法。

(四)分析：

- 1.請求項是否為手段(步驟)功能用語撰寫方式，須依實質認定，故當請求項之撰寫形式不符合手段(步驟)功能用語之撰寫條件時，其是否為以手段(步驟)功能用語撰寫的請求項，並非以面詢時申請人的說法為依歸，須依實質認定是否為手段(步驟)功能用語撰寫方式。又請求項以手段(步驟)功能用語記載，於明確性要件之審查時，若說明書未記載對應於該功能之結構、材料、動作或達成該功能之電腦軟體演算法或硬體構件，或說明書所記載之用語過於廣泛，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、動作或達成該功能之電腦軟體演算法或硬體構件，會導致請求項不明確。
- 2.就爭點 1 部分，因請求項 1 中，申請人所自認為步驟功能用語撰寫之技術特徵，經查並未使用「步驟用以……」之用語記載，且已記載足以達成該功能之完整動作，不符合步驟功能用語方式撰寫之條件，故應認定請求項 1 非屬步

驟功能用語撰寫之請求項，而為一般功能界定物之請求項。

- 3.就爭點 2 部分，請求項 1 為一般功能界定物之請求項，由於說明書之界面流程已完整表達界面設計之流程與思想，說明書得不揭露演算法，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者可想像該網頁與其軟體模組，故應認定請求項 1 符合明確性。
- 4.對於未對電腦軟體相關技術性手段作出改善之電腦軟體發明，該發明是否符合發明之定義應予考量。請求項 1 之界面設計已與界面流程交互作用，非單純之資訊揭示，且利用網頁技術手段，產生改善使用者操作電腦來規劃旅遊路線的負擔之技術功效，發明整體具有技術性，符合發明之定義。

三、總結

(一)以功能界定物或方法之請求項及以手段(步驟)功能用語界定之請求項的判斷

當請求項之技術特徵不符合手段(步驟)功能用語撰寫之三項條件時，其是否為以手段(步驟)功能用語撰寫的請求項，須依實質認定。系爭案請求項 1 中，申請人所自認為步驟功能用語撰寫之技術特徵，並未使用「步驟用以……」之用語記載，且已記載足以達成該功能之完整動作，不符合步驟功能用語方式撰寫之條件，故應認定請求項 1 非屬步驟功能用語撰寫之請求項，而為一般以功能界定物或方法之請求項。

(二)電腦軟體相關發明於說明書之揭露程度

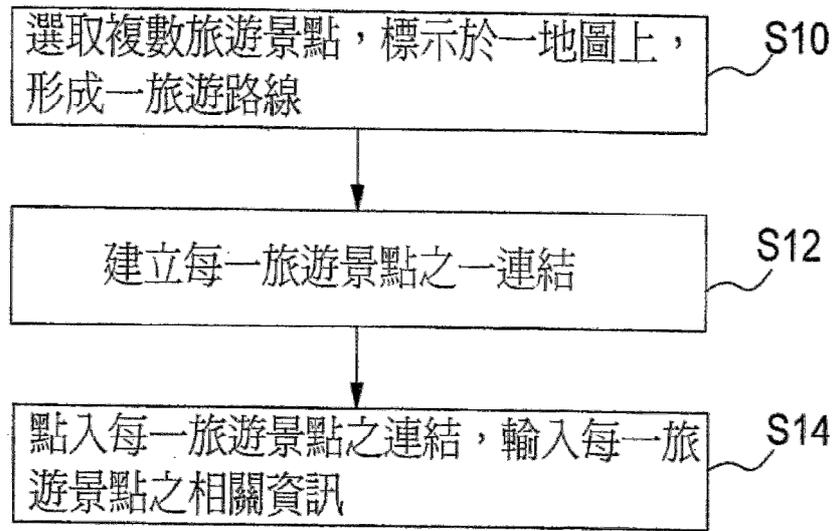
對於解決電腦軟體技術性問題之發明，由於演算法為其發明核心，若說明書未充分揭露演算法，將使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法想像其軟體模組，應認定請求項為不明確。

對於透過界面設計提升使用者體驗之發明，若說明書之界面流程已完整表達界面設計之流程與思想，說明書得不揭露演算法，且若該發明所屬技術領域中具有通常知識者可想像該網頁與其軟體模組，應認定請求項為明確。

(三)手段(步驟)功能用語撰寫之請求項的申請專利範圍解釋與明確性審查

專利法施行細則第 19 條第 4 項係規範當請求項以手段(步驟)功能用語撰寫時，解釋其申請專利範圍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，故審查新穎性或進步性時，檢索的先前技術應達到已揭露對應其功能之相同結構、材料或動作之程度才可據以核駁，不可以先前技術僅揭露其功能即逕予核駁。而是否符合明確性之規定，應以專利法第 26 條第 2 項為判斷。

附圖 1



附圖 2

