

案例分析：专利权利要求中使用功能性表述的风险

作者：Beverly Penland（博士）、Kathryn Al-Khoury、Laura Witbeck

中文编译：钟少平、左涵湄

长期以来，专利从业者一直使用“被配置为（configured to）”、“适用于（adapted to）”和“能够（capable of）”等功能性表述，作为扩大权利要求范围的一种策略。其目的是利用这些表述来涵盖一系列能够执行某种功能的结构单元，而非仅限于某一种具体构造。然而，当这些表述缺乏清晰的结构基础时，这种策略会带来意想不到的司法解释风险。美国联邦巡回上诉法院（联邦巡回法院）最近在 *Blue Buffalo* 案¹中做出的非先例性判决提醒我们：如果使用功能性表述时缺乏精准的意图，该策略可能会适得其反。

案件背景

Blue Buffalo 公司的专利申请的部分权利要求被审查员以显而易见性为由予以驳回，且该驳回被美国专利审判与上诉委员会（PTAB）予以维持。*Blue Buffalo* 公司不服 PTAB 维持驳回的决定，向联邦巡回法院提起上诉。

涉案专利申请的权利要求 1 涉及一种包装食品，包括：

- 一个容器，具有至少一个侧壁和一个底壁，以形成储存空间；
- 储存在所述储存空间内的食品；以及
- 一个被配置为用于（*configured for use in*）打散和/或嫩化所述食品的工具部分；
- 其中，所述至少一个侧壁被配置为易于变形（*configured to be readily deformable*）。

PTAB 将其中的表述“configured to”和“configured for”解释为仅仅“能够（capable of）”执行所述功能。

在上诉中，*Blue Buffalo* 主张：“采用‘configured to’类型表述的权利要求应被解释为涵盖专门设计用于执行所述功能的装置”。尤其是，*Blue Buffalo* 认为，其权利要求的上述限定要求其产品必须是专门设计用于使侧壁变形且专门设计用于利用所述工具部分打散食品。

如果法院接受这种较窄的解释，则现有技术可能无法满足权利要求的限定，从而有可能克服显而易见性驳回。

法院裁定与分析

然而，联邦巡回法院同意了 PTAB 的观点，采用了更宽泛的解释，即“configured to”和“configured for”意指“能够（capable of）”。

¹ *In re Blue Buffalo Enterprises, Inc.*, No. 2024-1611, 2026 WL 100470 (Fed. Cir. Jan. 14, 2026).

联邦巡回法院援引并区分了其在先的两项判决来说明为何应当采用较宽泛的解释。在 *In re Giannelli* 案²中，法院将划船机权利要求中的“adapted to”解释为该装置是“被设计或构造用于”以特定方式使用，并指出说明书支持这一较窄的含义。类似地，在 *Aspex Eyewear* 案³中，磁性构件的“adapted to”也被狭义解释，因为说明书表明其意图是实际与眼镜框架接合，而且该专利说明书在其他地方使用了“capable of”，暗示存在刻意的区分。

联邦巡回法院认为上述两案均存在不同。其关键区别既体现在术语上，也体现在上下文上。首先，先例判决中使用的是“adapted to”，而非 *Blue Buffalo* 权利要求中的“configured to”。虽然这两个术语有一定关联，但联邦巡回法院在权利要求解释时将其视为不同的词汇单元。其次，*Giannelli* 和 *Aspex Eyewear* 案中较窄的解释源自各自专利说明书和权利要求中的上下文内容，因为这两件专利的说明书都明确暗示了“设计目的”。

相比之下，*Blue Buffalo* 的涉案申请没有任何此类内在证据的支持。联邦巡回法院指出：“*Blue Buffalo* 未能指出权利要求或说明书中任何内容表明‘configured to’应当被解释为比‘capable of’更窄。”说明书仅描述了“易于变形”的侧壁以及允许工具“打散和/或嫩化食品产品”的凸起，这些内容描述的是能力，而非特定的设计意图。

这一分析强化了权利要求解释的一项基本原则：说明书是解释权利要求术语含义的主要指南。当专利权人希望对“configured to”这类功能性属于进行狭义的、目的导向的解释时，必须在说明书中明确写明该限制。联邦巡回法院不会仅仅因为申请人在审查过程中的主张，就推断出“专门设计用于”的限制。必须有内在证据指明该内容。联邦巡回法院在说明书中未发现对狭义解释的任何要求。

因此，联邦巡回法院在 *Blue Buffalo* 案的判决给出了一个关于解释权利要求功能性表述的清晰而明确的要求：若缺乏明确的内在证据，则不得将“特定设计”限制引入“configured to”或“configured for”这些术语中。该判决强调，功能性权利要求术语并非在真空之中解释，而是透过整个专利申请的视角来赋予含义。

Blue Buffalo 案将“configured to”的分析与内在证据挂钩，重申了联邦巡回法院长期以来解释功能性权利要求表述的框架。例如，在具有先例效力的 *In re Man Mach* 案⁴中，联邦巡回法院将遥控器权利要求中的表述“位于本体顶侧的拇指开关，该拇指开关适于由人的拇指激活”（a thumb switch positioned on the top side of the body, the thumb switch being *adapted for* activation by a human thumb）解释为“被制造或设计用于由人的拇指激活”。这一狭义解释基于说明书中描述遥控器主体优选为细长且圆润的形状以便手持。

实务总结与启示

功能性表述（如“configured to”、“adapted to”和“operable to”）在美国专利审查指南 MPEP §2111.04、§2173.05(g)以及§2181-2183中也有讨论。此类表述可能触发 35 U.S.C. §112(f)的

² *In re Giannelli*, 739 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2014).

³ *Aspex Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear, Inc.*, 672 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2012).

⁴ *In re Man Mach. Interface Techs. LLC*, 822 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2016).

适用，尽管“configured to”和“adapted to”通常不会触发 mean-plus-function 权利要求的狭义结构/功能解释。MPEP 区分了预期用途表述（可能不对结构产生限制）和基于能力的功能性表述（可能对结构产生限制）。根据 MPEP 2114.04，“产品权利要求涵盖的是装置是什么，而非装置做什么”。这意味着，现有技术装置具有执行所要求功能的能力，通常就足以公开该权利要求特征，而无论是否明确记载其“被配置成”执行该功能。如上文案例所示，权利要求功能性表述是否产生结构限制取决于案件的具体事实。

总之，如果说明书支持设计目的含义，术语“adapted to”在有些案件已被较窄地解释，但如果缺乏这种支持，其并不能免于“capable of”的解释可能。同时，在缺乏明确语境含义的情况下，“configured to”越来越多地被解释为与“capable of”或“operable to”同义。

为此，在撰写专利时：

1. 如果想要表示能够执行特定功能的能力或结构配置，请考虑使用“configured to”；
2. 如果希望限定更具目的性的设计特征，且较窄的含义在说明书中存在支持，则使用“adapted to”；
3. 如果希望将功能性表述解释为“专门设计用于”，则需在说明书中详细描述其内容；
4. 如果在独立权利要求中使用了“configured to”，除非打算增加限定，避免在从属权利要求中改用“specifically structured to”；
5. 使用功能性表述的关键在于，如果想要限定特定功能，该特定功能必须有充分的描述，说明书中必须存在支持。