

案例分析：專利權利要求中使用功能性表述的風險

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

中文編譯：鍾少平、左涵湄

長期以來，專利從業者一直使用“被配置為（*configured to*）”、“適用於（*adapted to*）”和“能夠（*capable of*）”等功能性表述，作為擴大權利要求範圍的一種策略。其目的是利用這些表述來涵蓋一系列能夠執行某種功能的結構單元，而非僅限於某一種具體構造。然而，當這些表述缺乏清晰的結構基礎時，這種策略會帶來意想不到的司法解釋風險。美國聯邦巡迴上訴法院（聯邦巡迴法院）最近在 *Blue Buffalo* 案¹中做出的非先例性判決提醒我們：如果使用功能性表述時缺乏精準的意圖，該策略可能會適得其反。

案件背景

Blue Buffalo 公司的專利申請的部分權利要求被審查員以顯而易見性為由予以駁回，且該駁回被美國專利審判與上訴委員會（PTAB）予以維持。*Blue Buffalo* 公司不服 PTAB 維持駁回的決定，向聯邦巡迴法院提起上訴。

涉案專利申請的權利要求 1 涉及一種包裝食品，包括：

- 一個容器，具有至少一個側壁和一個底壁，以形成儲存空間；
- 儲存在所述儲存空間內的食物；以及
- 一個被配置為用於（*configured for use in*）打散和/或嫩化所述食品的工具部分；
- 其中，所述至少一個側壁被配置為易於變形（*configured to be readily deformable*）。

PTAB 將其中的表述“*configured to*”和“*configured for*”解釋為僅僅“能夠（*capable of*）”執行所述功能。

在上訴中，*Blue Buffalo* 主張：“採用‘*configured to*’類型表述的權利要求應被解釋為涵蓋專門設計用於執行所述功能的裝置”。尤其是，*Blue Buffalo* 認為，其權利要求的上述限定要求其產品必須是專門設計用於使側壁變形且專門設計用於利用所述工具部分打散食品。

如果法院接受這種較窄的解釋，則現有技術可能無法滿足權利要求的限定，從而有可能克服顯而易見性駁回。

法院裁定與分析

然而，聯邦巡迴法院同意了 PTAB 的觀點，採用了更寬泛的解釋，即“*configured to*”和“*configured for*”意指“能夠（*capable of*）”。

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

聯邦巡迴法院援引並區分了其在先的兩項判決來說明為何應當採用較寬泛的解釋。在 *In re Giannelli* 案²中，法院將划船機權利要求中的“adapted to”解釋為該裝置是“被設計或構造用於”以特定方式使用，並指出說明書支持這一較窄的含義。類似地，在 *Aspex Eyewear* 案³中，磁性構件的“adapted to”也被狹義解釋，因為說明書表明其意圖是實際與眼鏡框架接合，而且該專利說明書在其他地方使用了“capable of”，暗示存在刻意的區分。

聯邦巡迴法院認為上述兩案均存在不同。其關鍵區別既體現在術語上，也體現在上下文上。首先，先例判決中使用的是“adapted to”，而非 *Blue Buffalo* 權利要求中的“configured to”。雖然這兩個術語有一定關聯，但聯邦巡迴法院在權利要求解釋時將其視為不同的詞彙單元。其次，*Giannelli* 和 *Aspex Eyewear* 案中較窄的解釋源自各自專利說明書和權利要求中的上下文內容，因為這兩件專利的說明書都明確暗示了“設計目的”。

相比之下，*Blue Buffalo* 的涉案申請沒有任何此類內在證據的支持。聯邦巡迴法院指出：“*Blue Buffalo* 未能指出權利要求或說明書中任何內容表明‘configured to’應當被解釋為比『‘capable of’更窄。’’說明書僅描述了“易於變形”的側壁以及允許工具“打散和/或嫩化食品產品”的凸起，這些內容描述的是能力，而非特定的設計意圖。

這一分析強化了權利要求解釋的一項基本原則：說明書是解釋權利要求術語含義的主要指南。當專利權人希望對“configured to”這類功能性屬於進行狹義的、目的導向的解釋時，必須在說明書中明確寫明該限制。聯邦巡迴法院不會僅僅因為申請人在審查過程中的主張，就推斷出“專門設計用於”的限制。必須有內在證據指明該內容。聯邦巡迴法院在說明書中未發現對狹義解釋的任何要求。

因此，聯邦巡迴法院在 *Blue Buffalo* 案的判決給出了一個關於解釋權利要求功能性表述的清晰而明確的要求：若缺乏明確的內在證據，則不得將“特定設計”限制引入“configured to”或“configured for”這些術語中。該判決強調，功能性權利要求術語並非在真空之中解釋，而是透過整個專利申請的視角來賦予含義。

Blue Buffalo 案將“configured to”的分析與內在證據掛鉤，重申了聯邦巡迴法院長期以來解釋功能性權利要求表述的框架。例如，在具有先例效力的 *In re Man Mach* 案⁴中，聯邦巡迴法院將遙控器權利要求中的表述“位於本體頂側的拇指開關，該拇指開關適於由人的拇指啟動”（a thumb switch positioned on the top side of the body, the thumb switch being adapted for activation by a human thumb）解釋為“被製造或設計用於由人的拇指啟動”。這一狹義解釋基於說明書中描述遙控器主體優選為細長且圓潤的形狀以便手持。

實務總結與啟示

功能性表述（如“configured to”、“adapted to”和“operable to”）在美國專利審查指南 MPEP §2111.04、§2173.05 (g) 以及§2181-2183 中也有討論。此類表述可能觸發 35 U.S.C. §112

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).

(f) 的適用，儘管“configured to”和“adapted to”通常不會觸發 mean-plus-function 權利要求的狹義結構/功能解釋。MPEP 區分了預期用途表述（可能不對結構產生限制）和基於能力的功能性表述（可能對結構產生限制）。根據 MPEP 2114.04，“產品權利要求涵蓋的是裝置是什麼，而非裝置做什麼”。這意味著，現有技術裝置具有執行所要求功能的能力，通常就足以公開該權利要求特徵，而無論是否明確記載其“被配置成”執行該功能。如上文案例所示，權利要求功能性表述是否產生結構限制取決於案件的具體事實。

總之，如果說明書支持設計目的含義，術語“adapted to”在有些案件已被較窄地解釋，但如果缺乏這種支持，其並不能免於“capable of”的解釋可能。同時，在缺乏明確語境含義的情況下，“configured to”越來越多地被解釋為與“capable of”或“operable to”同義。

為此，在撰寫專利時：

1. 如果想要表示能夠執行特定功能的能力或結構配置，請考慮使用“configured to”；
2. 如果希望限定更具目的性的設計特徵，且較窄的含義在說明書中存在支持，則使用“adapted to”；
3. 如果希望將功能性表述解釋為“專門設計用於”，則需在說明書中詳細描述其內容；
4. 如果在獨立權利要求中使用了“configured to”，除非打算增加限定，避免在從屬權利要求中改用“specifically structured to”；
5. 使用功能性表述的關鍵在於，如果想要限定特定功能，該特定功能必須有充分的描述，說明書中必須存在支持。