

美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 近期關於手段功能用語的判決 (第 276 期 2021/7/29)

胡培芝 專利師



一、前言

美國專利制度中，請求項中的手段（步驟）功能用語及其解釋係基於美國專利法 35 U.S.C. § 112(f) 的規定：「請求項中的組合特徵 (an element in a claim for a combination) 其可以表示為執行特定功能的手段或步驟，且未敘及支持該組合特徵的結構、材料或動作 (structure, material, or acts)，該請求項之解釋應涵蓋說明書中所敘述的相應的結構、材料或動作及其均等敘述。」其中，「組合特徵」係指複數技術特徵組合之發明（參考國內審查基準第二篇第一章第 32 頁：請求項中物之技術特徵以手段功能用語，或方法之技術特徵以步驟功能用語表示時，其必須為複數技術特徵組合之發明）。由於手段（步驟）功能用語僅具有功能性的內容，因此當請求項的一特徵被 USPTO 或法院認定為手段（步驟）功能用語時，該特徵解釋的方式皆以說明書中所敘述的相應的結構、材料或動作及其均等敘述來進一步限縮該特徵，倘若說明書的內容未能適當的解釋該特徵時，該請求項會被認定為不明確。

關於手段（步驟）功能用語，美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 已有多個判例，值得一提的是 *Williamson v. Citrix Online, LLC* 案的 CAFC 全院庭審判決 (2015 年 6 月 16 日)；根據 *Williamson* 案之前的 CAFC 判例，若請求項中的特徵不具有“means”這個字時，CAFC 傾向不將該特徵認定為手段(步驟)功能用語，除非該特徵的解釋中完全不具有任何結構特徵；據此產生了諸多不受 35 U.S.C. § 112(f) 限制的請求項；CAFC 在 *Williamson* 案的判例中推翻了上述的傾向，同時也認定“module, mechanism, element, device”皆為「臨時杜撰的詞 (nonce word)」，且意味其為執行所述功能的黑箱 (black box)。Williamson 案的判例導致其後的請求項的特徵被認定是手段（步驟）功能用語的機會明顯增加，這已反映在美國審查基準中 (MPEP 2181, page 381-396)，同時在 USPTO 的審查意見 (office action) 中也屢見不鮮的將請求項中結合“module, mechanism, element, device”乃至“system”這些填充格 (placeholder) 與功能用語 (functional language) 所形成的特徵認定是手段（步驟）功能用語。

二、近期 CAFC 關於手段功能用語的判決

最近 (2021/03/02) CAFC 公布了 *Rain Computer v. Samsung Electronics America* 一案的判決，該案於地院初審時係判決系爭專利 (US09805349B1) 請求項中的特徵“user identification module”為手段功能用語且為明確，之後上訴至 CAFC，CAFC 則以“user identification module”為手段功能用語但並不明確為由，推翻地院判決。本文摘錄該系爭專利說明書相關內容如下表，作為了解 CAFC 判斷之基礎。其中系爭專利說明書內容只提到 user identification device 而沒提 user identification module，系爭專利請求項則只提到 user identification module 而沒提 user identification device。CAFC 在判決中首先確認“user identification module”為手段功能用語，理由是：“module”、“user identification”與請求項其他內容都沒有提供結構，且“module”係可以“means”取代之，更何況說明書沒提到“user identification module”故“user identification module”為手段功能用語。接著 CAFC 在判決中確認手段功能用語的功能，然後再確認說明書是否有揭露與所述功能相關的結構，其內容簡述如下。

CAFC 在判決中雖認同地方法院對手段功能用語其功能的認定“to control access to one or more software application packages to which the user has a subscription”，但是 CAFC 在判決中並不認同地方法院對手段功能用語功能其相關結構之認定



“computer-readable media or storage device”(基於說明書內容:a SIM card, an IC card, a flash memory drive, a memory card, a CD-ROM, and the like), 理由是: 地方法院對所述相關結構的認定“computer-readable media or storage device”僅屬於一般的電腦的範圍, 惟所述手段功能用語之功能並非一般的電腦即可執行, 而是需要特定的演算法方能執行, 因說明書未揭露特定的演算法, 故請求項不明確。

說明書內容(只提 device 沒提 module)	請求項 1 內容(只提 module 沒提 device)
After the user subscribes the services, the service provider may then issue a <u>user identification device</u> , such as a SIM card, an IC card, a flash memory drive, a memory card, a CD-ROM, and the like, which may record subscription information of the user.	sending, to the user, a <u>user identification module</u>
The <u>user identification device</u> may be connected with client terminal 200 via EP 250..... the <u>user identification device</u> may be integrated with ROM 230 of client terminal 200	coupling the <u>user identification module</u> to a client terminal device of the user;
a server address of server 100 may be included in the subscription details recorded in the <u>user identification device</u>	a server device authenticating the user by requesting subscription information of the user from the <u>user identification module</u> through the computer network;
According to the subscription information recorded in the <u>user identification device</u> , the user is licensed to use one or more application packages in the list.	a <u>user identification module</u> configured to control access of said one or more software application packages, and

三、小結

CAFC 於本案判決中所持觀點與 Williamson 案的判例一致, 且明白指出若欲判斷請求項是否符合 35 U.S.C. § 112(f)的規定時, 應先確認請求項中是否具有手段功能用語, 若有的話要先確認該手段功能用語的功能, 接著再確認說明書是否有揭露對應於該手段功能用語其功能相關之結構。另外, 相較於請求項的一般語句, 手段功能用語往往會造成請求項權利範圍更大的限縮 (MPEP 2181, page 381), 為順應目前 CAFC 對手段功能用語的較寬廣認定, 撰寫請求項時應盡量避免產生手段功能用語之語句。

資料來源: Failing to Adequately Support a Means-Plus-Function Claim Term Renders a Claim Invalid, MINTZ, June 03, 2021

<<https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2021-06-03-failing-adequately-support-means-plus-function-claim>>