

再談美國專利請求項之功能手段

(步驟) 元件

邵宇奇 撰

【前言】

本文係探討美國專利商標局於今(1999)年 8 月 4 日於該局網站 [http:// www.uspto.gov/](http://www.uspto.gov/) 公布之「Interim Supplemental Examination Guidelines for Determining the Applicability of 35 U.S.C. section 112, paragraph 6」(以下簡稱暫時補充之審查基準)及近年美國聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱 CAFC)引用美國法典第 35 篇第 112 條第 6 項(以下簡稱 35USC112§6)解釋功能手段(步驟)元件之判例最新發展。

大眾須於今年 9 月 28 日前將對該暫時補充之審查基準的意見傳至美國專利商標局。另美國專利商標局特別希望大眾就(1)判斷請求項限制的三個分析要件及(2)功能手段(步驟)元件須符合 35USC112§2 之規定提供意見。

鑒於該暫時補充之審查基準明確地指出清楚且簡單的請求項限制(claim limitation)須符合要件始得適用 35USC112§6 規定,筆者因此整理該暫時補充之審查基準的重點並附上示意圖,以饗讀者。

【現況】

35USC112§6 規定『在一個組合式的請求項中的一元件,可以用執行某一特定功能的手段或步驟來表現,而不須敘述其結構、材料或動作。且於解釋該請求項元件應參酌說明書中所揭露之結構、材料或動作以及其均等物。(An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.)』。該條文係規範申請人可不揭露該元件之結構、材質或動作,而以所執行特定功能之手段(步驟)功能性語言描述該元件。

1994 年 CAFC 之 In re Donaldson Co., USPQ2d 1845, 1850(en banc)案子係規範美國專利商標局審查員依據 35USC112§6 規定,判斷申請案請求項所載功能手段(步驟)元件之均等物之**最廣合理的解釋(broadest reasonable interpretation)**須審酌該申請案說明書之記載,而非選取所有具備該元件所執行特定功能之結構、材質或動作的習知技術作為該申請案之前案。

1994 年 5 月 17 日美國專利商標局於聯邦公報發布『Means or Steps Plus Function Limitation Under 35 U.S.C. Sec. 112 Para. 6』(1162 Official Gazette Notice 59)。惟該公報資料僅條列六個請求項限制適用 35USC112§6 之範例,如 a jet driving device so constructed and located on the rotor as to drive the rotor 等;因未清楚、簡單地規範 35USC112§6 之適用要件,大眾或會產生諸多疑點或不同的見解。

【聯邦巡迴上訴法院的判例】

以下列舉近年 CAFC 關於 35USC112§6 的數個判例要旨：

一、Rodime PLC v. Seagate Technology, Inc., 50 USPQ2d 1429, 1435-36 (Fed. Cir. 1999)：請求項限制雖然使用"Means for"，但因該請求項限制揭露執行該特定功能之相關結構，故該限制不適用 35USC112§6 規定。

二、Seal-Flex, Inc. v. Athletic Track and Court Construction, 50 USP-Q2d,

1225, 1233-34 (Fed. Cir. 1999)：該案法官裁示請求項使用"step for"是推定適用 35USC112§6 規定，然使用"step"或"step of"卻否。但若方法請求項限制已描述執行該特定功能之步驟時，則不適用 35USC112§6 規定。

三、Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 45 USPQ2d 1545, 1550 (Fed. Cir. 1998)：於請求項限制中使用"Means for"用語僅是提供一個推論即發明人使用"Means of"用語是建議適用 35USC112§6 規定。

四、O.I. Corp. v. Tekmar, 115 F.3d 1576, 1583, 42 USPQ2d 1777, 1782 (Fed. Cir. 1997)：方法請求項 Step-Plus-Function 類似 Means-Plus-Function，因本案方法請求項限制未使用"Step for"用語，倘若法院逕將解析 V+ing 之元件適用 35USC112§6 規定恐將違反國會制定法規之原意。

五、York Pord., Inc. v. Central Tractor Farm & Family Center, 1574, 40 USPQ2d 1619, 1624 (Fed. Cir. 1996)：本案請求項限制"Means"未明確地揭露特定之功能，卻明顯地揭露關於請求標之結構資訊，故不適用 35USC112§6 規定。

【美國專利商標局的對策】

美國專利商標局於暫時補充之審查基準內，提出請求項限制須符合下列三個分析要件，始得適用 35USC112§6 規定：

(1)該請求項限制必須使用"Means for"或"Step for"用語；

(2)"means for"或"step for"請求項限制必須以功能性語言(functional language)描述；以及

(3)"means for"或"step for"請求項限制不可以執行該特定功能之結構、材料或動作來描述。

申請人對於請求項元件未使用"means for"或"step for"且須適用 35USC112§6 規定時，可選擇：
一、依據暫時補充之審查基準之規定，修正該請求項元件，而使用"means for"或"step for"；或
二、證明請求項雖未使用"means for"或"step for"，因請求項限制已揭示所執行的功能，且未明述達成該特定功能之結構、材料或動作，故適用 35USC112§6 之規定。

該暫時補充之審查基準亦載明請求項限制除了符合 35USC112§6 之規定外，尚須符合 **35USC112 §2 規定之**『說明書應以一項或一項以上的申請專利範圍為結論，並須特別地指出及明確請求申請人認為屬於其發明之標的(The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.)』與 **35USC112§1 規定之**『說明書應記載包括發明及製造與使用該發明之方式與程序，其文字須完全、清楚、簡要及精確，使用與該發明有直接或近似關係的任何技術人員，均能製造及使用之，並須記載發明人所認為實施其發明的最佳模式(The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the

art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.)』。

綜上所述，申請專利範圍請求項裝置元件需符合(1)該元件詞彙中需出現 Means for 用語與(2)該元件僅揭示所具備之「功能」但不可描述達成該功能之**結構或材料**，始得適用 35USC112§6 規定，參第一圖。

另請求項步驟元件需符合(1)該元件詞彙中需出現 Step for 用語與(2)該元件僅揭示所具備之「功能」但不可描述該元件記載達成該功能之**動作**，始得適用 35USC112§6 之規定，參第二圖。

再者，吾人亦可以不含 means for 或 step for 之功能性語言撰寫請求項元件；唯須注意應描述該元件所具備之功能，於請求項內不可描述達成該特定功能之**結構、材料或步驟**，始得適用 35USC112§6 之規定，參第一圖與第二圖。

(作者任職於工業技術研究院企劃處法務室智產部)

第一圖、功能手段元件適用 35usc112§6 之判斷示意圖：

第二圖、功能步驟元件適用 35USC112§6 之判斷示意圖：