

US 實務系列-裝置請求項的本體並未記載任何結構特徵？

盧建川/專利師/副所長

2021-01-31

● 前言

物之技術特徵應以結構予以界定¹；產品之可專利性不能依賴其製程²。當裝置請求項的本體(body)僅記載動作，而結構特徵僅記載於前言(preamble)，此前言是否必然是限制條件？CAFC 在 2021 年 1 月 5 日先例³即涉及此議題；另此先例另涉及：當請求項記載「數量+元件清單」時，各該元件數量應如何解釋之議題⁴。本文不說明與主題無關之內容。

● 案件背景

專利權人(SIMO)告被告(uCloudlink)侵害其 US9,736,689 專利(下稱系爭專利)，系爭專利提供使用者漫遊時，不用抽換 SIM 卡而能讓該 SIM 卡被視為本地使用者，以降低使用者漫遊費用。系爭請求項 8 記載：

一種**無線通訊客戶端**或**擴展單元**，包含**複數個**記憶體、處理器、程式、通訊電路、儲存於 SIM 及/或記憶體的授權資料、**及非本地電話資料庫**，儲存於該記憶體的**該複數個**程式中至少一個包含可被**該複數個**處理器中至少一個所執行的指令，以：

致能**該無線通訊客戶端**或**該擴展單元**及一遠端管理系統；

建立...

...以及

依據所建立的本地無線服務，提供**該無線通訊客戶端**或**該擴展單元**一通訊服務。

A wireless communication client or extension unit comprising a plurality of memory, processors, programs, communication circuitry, authentication data stored on a subscribed identify module (SIM) card and/or in memory and non-local calls database, at least one of the plurality of

¹ 台灣審查基準第 2 篇第一章第 2.4.1.7 節

² The patentability of a product does not depend on its method of production. If the product in the product-by-process claim is the same as or obvious from a product of the prior art, the claim is unpatentable even though the prior product was made by a different process." *In re Thorpe*, 777 F.2d 695, 698 (Fed. Cir. 1985).

³ *SIMO Holdings Inc. v. Hong Kong uCloudlink Network Technology, Ltd.*, Appeal 19-2411 (Fed. Cir. January 5, 2021)

⁴ 例如：a plurality of A, B, C and D，其中 A, B, C, D 的數量各別應解釋為幾個？

programs stored in the memory comprises instructions executable by at least one of the plurality of processors for:

enabling an initial setting of *the wireless communication client* or *the extension unit* and a remote administration system;

establishing...

... ;and

providing a communication service to *the wireless communication client* or *the extension unit* according to the established local wireless services.

地院首先認為請求項 8 的前言是限制條件，理由在於：該前言記載裝置項的結構特徵，其本體僅記載該發明要執行什麼動作，並未記載發明的任一結構特徵⁵。其次，地院依其對先例見解的理解，認為前言的「非本地電話資料庫」(non-local calls database, 下稱系爭元件)並非限制條件；地院指出系爭說明書毋庸置疑指出系爭元件是選擇性的，而系爭元件前的"and"應解釋為 and/or，元件清單前的數量詞(複數個)並非用以形容清單所列每一元件。故請求項 8 範圍不要求系爭元件，被告侵權。

● CAFC 判斷

CAFC 指出：請求項 8 為裝置項，並非方法項，其標的為無線通訊客戶端或擴展單元，如同地院指出的，請求項 8 的前言為唯一記載實體元件的部分，請求項 8 的連接詞「包含」後(本體)僅記載動作。

專利權人主張沒有先例見解指出：當請求項的本體僅記載請求項裝置的功能性質，而無其他記載時，該請求項的前言則是限制條件。CAFC 以先例解釋為何此情形之前言是限制條件。2002 年先例：當前言提供請求項裝置的僅有結構特徵，該前言即提供了必要結構。其次，本體並未記載任何結構性完整的發明，此二項是前言應為限制條件的關鍵理由⁶。

再者，前言的開頭用語"一種無線通訊客戶端或擴展單元"提供請求項

⁵ The court relied on the fact that in claim 8, the preamble is the only part that identifies the physical components of the apparatus. Specifically: "The body of the claim provides no information whatsoever about the structure of the invention; the body simply describes the actions taken by the invention. It is the preamble that supplies the necessary structure."

⁶ In supplying the only structure for the claimed apparatus, the preamble language supplies "essential structure," and the body does not define "a structurally complete invention"—which are two key reasons for preamble language to be deemed limiting. *Catalina Marketing Int'l, Inc. v. Coolsavings.com, Inc.*, 289 F.3d 801, 808, 809 (Fed. Cir. 2002)

本體的前置基礎(本體第一段及最後一段)，先例一再地指出：當前言提供本體前置基礎，前言即為限制條件⁷。

接著，專利權人承認某部分的前言是限制條件，但某部分(如系爭元件)不是限制條件，因為執行本體的功能時，該系爭元件並非必要。CAFC 不同意如此解釋，原因在於：前言提供了請求項裝置的僅有結構特徵，且系爭元件並非僅記載意圖之使用或功能性質，其次系爭元件與前言的其他記載是交織在一起的，說明書記載系爭元件提供發明性所在的結構(inventive advances)。是以，CAFC 認為系爭元件是限制條件。

CAFC 不同意地院認為系爭元件並非限制條件之論理，並說明：系爭元件是列於一以"and"結合的元件清單⁸內，該清單前的數量詞「複數個」用以形容清單所列每一元件。

CAFC 首先依先例分析請求項本文，得到該結論。該先例中，清單前的是 at least one of⁹，法院認為 at least one 是指一或多個，且該清單使用"and"，因此，該清單所列每個元件都要至少一個，才是請求項的範圍。反觀本案，"複數個"用以修飾一個清單，表示"複數個"是形容清單所列每一元件，亦即其範圍包括該清單所列的每一元件都要有複數個，而不是把該清單做為一個整體來看。此外，CAFC 另引述法律用語解釋書籍¹⁰之觀點：當一清單所列元素(名詞或動詞)以"and"連接，其前置或後置形容詞通常用以形容清單所列的每一元素。

CAFC 另從文法角度檢視，請求項記載的系爭元件前並無冠詞，若該

⁷ "We have repeatedly held a preamble limiting when it serves as antecedent basis for a term appearing in the body of a claim." *In re Fought*, 941 F.3d 1175, 1178 (Fed. Cir. 2019); see also, e.g., *Bio-Rad Labs., Inc. v. 10X Genomics Inc.*, 967 F.3d 1353, 1371 (Fed. Cir. 2020)

⁸ "a plurality of memory, processors, programs, communication circuitry, authentication data stored on a subscribed identify module (SIM) card and/or in memory and non-local calls database."

⁹ "at least one of a desired program start time, a desired program end time, a desired program service, and a desired program type." *SuperGuide Corporation v. DirecTV Enterprises, Inc.*, 358 F.3d 870 (Fed. Cir. 2004)

¹⁰ "When there is a straightforward, parallel construction that involves all nouns or verbs in a series, a prepositive or postpositive modifier normally applies to the entire series." Antonin Scalia & Bryan A. Garner, *Reading Law: The Interpretation of Legal Texts* § 19, 147 (2012).

清單的數量詞並非用以形容系爭元件，則通常知識者應期待系爭元件前有一冠詞(a)，然而，請求項 8 的系爭元件前並無冠詞。其次，請求項 8 在系爭元件後，記載"儲存於該記憶體的該複數個程式中至少一個包含可被該複數個處理器中至少一個所執行的指令"，其使用"該複數個"以引述第一句的"複數個"，此即驗證"複數個"是形容清單中的每個元件。

CAFC 另指出：請求項 8 文義不清楚是專利權人撰寫時應避免的，法院僅能基於文法做解釋。

地院之所以做出與前述相反的解釋之理由是地院基於 Oatey 案認為：前述解釋與說明書矛盾。CAFC 並不同意。CAFC 指出，Oatey 見解「法院通常不會將請求項解釋成其範圍排除了說明書所揭露的實施例」之後，另說明其要件：「當請求項能合理地被解釋以包含一特定實施例時，在缺乏證據證明要做相反解釋情形下，若將請求項解釋成排除該實施例，這樣的解釋是不正確的。¹¹」CAFC 指出：在 Oatey 案後，先例一再提醒套用該見解時要特別謹慎(見解舉例略)。就本案而言，雖然法院不情願去排除某實施例，但法院不允許所揭露的實施例之重要性高於請求項語言，特別是當法院的解釋受內部證據所支持時¹²。

CAFC 接著指出：就本案而言，請求項語言本身是清楚的，請求項 8 範圍不擴及不具備系爭元件的實施例，基於前述之文法理由，文字本身具決定性並做出上述解釋，因此，本案與 Oatey 在本質上不相同。再者，本案並不涉及「請求項解釋後排除較佳實施例¹³」之情形，因為系爭說明

¹¹ we "normally do not interpret claim terms in a way that excludes embodiments disclosed in the specification" and that "[a]t least where claims can reasonably [be] interpreted to include a specific embodiment, it is incorrect to construe the claims to exclude that embodiment, absent probative evidence [to] the contrary." *Oatey Co. v. IPS Corp.*, 514 F.3d 1271, 1276-77 (Fed. Cir. 2008)

¹² Specifically, and most importantly for this case, we have repeatedly explained that "[a]lthough reluctant to exclude an embodiment, this court must not allow the disclosed embodiment to 'outweigh the language of the claim, especially when the court's construction is supported by the intrinsic evidence.'" *Rolls-Royce, PLC v. United Technologies Corp.*, 603 F.3d 1325, 1334 (Fed. Cir. 2010);

¹³ 筆者補充 CAFC 做此說明的先例見解：一種把請求項範圍從較佳實施例中排除的請求項解釋，若有的話，很少是正確的。A claim interpretation that excludes a preferred embodiment from the scope of the claim is rarely, if ever, correct. *Accent Packaging, Inc. v. Leggett & Platt, Inc.*, 707 F.3d 1318, 1326 (Fed. Cir. 2013)

書並無指定某一實施例為較佳，說明書記載「系爭元件是選擇性的¹⁴」並不表示不具備系爭元件之實施例是較佳實施例。而先例另指出，不同請求項往往包含所揭露的不同實施例，專利權人以用語規劃對應範圍。

綜上，CAFC 認為前述解釋並未與說明書矛盾，它包含明確表述的實施例，而不包含特定實施例。在做出上述請求項 8 包含至少二個系爭元件之範圍解釋後，基於被告產品不具有系爭元件，故判決被告不侵權。

● 討論與建議

系爭請求項的撰寫方式相當特別，前言的標的為物的發明，但其本體記載的是該物的發明之動作，唯一記載物發明的結構特徵是在前言的標的之後。依本先例，此請求項撰寫方式之前言是限制條件。

本案中有趣的點在於：前言中的那些記載是限制條件¹⁵？依 CAFC 見解，當請求項記載 a plurality of A, B and C 時，複數個(a plurality of) 用以修飾 A, B, C，意即請求項包含複數個 A, 複數個 B 及複數個 C；記載 at least one of A, B and C 亦同。因此，專利從業人員撰寫「量詞+ 元件清單」記載時，應確認是否與所規畫的範圍一致。反觀本案，請求項 8 本體之動作係由處理器執行，其前言是否能僅記載處理器，或僅記載執行該動作之必要元件，如此，請求項 8 是否即能獲得更大範圍之解釋並獲得侵權之判決呢？

發行人/李文賢、本期執行編輯/林佳藏

編輯委員/李文賢、楊慶隆、盧建川、許為柔、李春霖、村瀨賢司

本文僅為提供一般資訊，非為法律諮詢之用。如需進一步資訊，歡迎與本所聯繫

©Wideband IP Office 廣流智權事務所

¹⁴ “a remote authentication module 524 (optionally including a non-local calls database 525, which is discussed further in reference to FIG. 5B)”

¹⁵ 依據 *TomTom, Inc. v. Adolph*, 790 F.3d 1315, 1322-24 (Fed. Cir. 2015)見解，前言的每一記載要個別判斷是否是限制條件