

## US 實務系列-包含不可能性的請求項用語是否明確？

盧建川/專利師

2021-03-30

### ● 前言

美國專利法第 112(b)條規範：說明書要以一或多個請求項做總結，該請求項要特別地指出與可區別地主張發明人所認為發明的標的<sup>1</sup>，此即明確性要求；依先例見解：明確性是指請求項用語清楚描述申請人尋求排他權的範圍，此精準用語的要求是對請求項本身，非對書面敘述適當性的要求<sup>2</sup>。CAFC 在 2021 年 2 月 12 日先例<sup>3</sup>涉及手段功能用語(means plus function)及請求項用語涵蓋不可能性(impossibility)之明確性判斷。本文不說明與主題無關之內容。

### ● 案件背景

專利權人(Synchronoss)告被告(Dropbox)侵害其 US 6,757,696 專利(下稱 '696 專利)及 US 7,587,446 專利(下稱 '446 專利)，系爭專利涉及在多個裝置/系統間同步資料的技術。'696 專利請求項 1 記載<sup>4</sup>「一種同步系統的控制器，包含：一使用者識別模組(a user identifier module)...」。訴訟時被告專家證言：「模組」並不含任何結構特徵，「使用者識別」為功能性記載，請求項未記載任何結構。對通常知識者而言，

<sup>1</sup> 35 U.S.C. 112(b)- The **specification** shall conclude with one or more claims particularly **pointing out and distinctly** claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention

<sup>2</sup> Description and enablement apply to specifications; by contrast, definiteness applies to claims. Definiteness means that "the language of the claims must clearly set forth the area over which the applicant seeks exclusive rights." The requirement essentially demands precision in the language of the claim, rather than adequacy of disclosure or description. *Rengo Co. Ltd. V. Molins Machine Co., Inc.*, 657 F.2d 535, 551 (3d Cir. 1981).

<sup>3</sup> *Synchronoss Technologies, Inc. v. Dropbox, Inc.*, Appeal no. 2019-2196/2199 (Fed. Cir. Decided on Feb. 12, 2021)

<sup>4</sup> 1. **A controller for a synchronization system, comprising: a user identifier module**; an authentication module identifying a user coupled to the synchronization system; a synchronization manager communicating with at least one interactive agent to control data migration between a first network coupled device and a second network device; a transaction identifier module assigning a universally unique identifier to each user of transaction objects in said data store; and a current table of universally unique identifier values and versioning information, generated by versioning modules on said devices associating a transaction identifier with each transaction object, providing a root structure for understanding the data package files.

有數十種能實現該功能的結構，且該些結構並不相同，但說明書並未記載任何一個能實現該功能的具體結構。

專利權人未做任何相反主張，反而基於被告專家證言，而主張通常知識者可瞭解「使用者識別模組」是具有結構特徵的。地院不認同專利權人的主張，判決系爭專利因未滿足明確性要求，而無效。

'446 專利請求項 1 記載<sup>5</sup>「一種移轉媒體數據至一耦接網路的裝置的方法，包含：...媒體數據包含數位媒體檔案之目錄(media data comprising a director of digital media files)...一數位媒體檔案包含該媒體數據的一第二版本(a digital media file comprising a second version of the media data...)」。訴訟時被告主張請求項 1 因包含不可能性而無效(indefinite because it contains an impossibility)。具體而言，請求項 1 記載「單一數位媒體檔案本身包含一列有多個數位媒體檔案的目錄(a [single] digital media file itself comprises a directory of digital media files)」。原告專家證人承認數位媒體檔案不可能包含數位媒體檔案的目錄，並證言該請求項記載**錯誤的用語**。但專利權人主張：通常知識者基於說明書將能合理地確定該用語的範圍。地院駁回專利權人之主張，並判決 '446 專利因不明確而無效。

## ● CAFC 判斷

CAFC 重申先例明確性見解：假如請求項無法以合理確定的程度來提供通常知識者知悉該發明的範圍，則該請求項不明確<sup>6</sup>。

<sup>5</sup> 1. A method of transferring media data to a net-work coupled apparatus, comprising: (a) maintaining a personal information space identified with a user including media data comprising a directory of digital media files, the personal information space being coupled to a server and a network; (b) generating a first version of the media data in the personal information space; (c) generating a digital media file, in response to an input from the user, comprising a second version of the media data in a same format as the first version in the personal information space, the second version including an update not included in the first version; (d) obtaining difference information comprising differences between the first version of the media data and the second version of the media data; and (e) transferring a digital media file over the net-work containing the difference information from the personal information space to the network coupled apparatus in response to a sync request made from a web browser at the network-coupled apparatus by the user.

<sup>6</sup> A patent claim is indefinite if it fails to provide a person of ordinary skill in the art reasonable certainty

'446 專利請求項包含不可能性(impossibility)。具體而言，請求項記載的「單一數位媒體檔案(a digital media file)」包含「一數位媒體檔案的目錄(a directory of digital media files)」。專利權人的專家證言：該數位媒體檔案本身不可能包含數位媒體檔案的目錄，專利權人亦證言，若媒體檔案被解釋成媒體檔案的目錄，是毫無道理的。

專利權人並未爭執請求項包含不可能性，但主張通常知識者在閱讀說明書後能合理地理解請求項發明的意思是：響應一使用者的輸入，一數位媒體檔案將被產生，該檔案做為該媒體數據的一第二/更新版本，其與媒體數據的第一版本具有相同的格式(筆者註：意即請求項記載的「數位媒體檔案」應記載為「數位媒體數據」)。CAFC 並未被此主張說服。

CAFC 舉一先例，在該先例中，請求項記載「垂直」，但專利權人主張，通常知識者從說明書的教示可以理解該「垂直」實際上的意思是「平行」。CAFC 在該案中，並未接受該專利權人的主張，判決該請求項因不明確而無效<sup>7</sup>。CAFC 指出在另一先例中，請求項記載「從一資料中萃取出機器碼指令」，但該資料卻不含任何機器碼指令，此請求項記載為荒謬的，故該請求項因不明確性而無效<sup>8</sup>。

同樣的，本案請求項該記載係荒謬的且包含不可能性(一數位媒體檔案包含媒體檔案的目錄)，若採納專利權人之解釋，屬於對請求項之改寫，法院職責並非為了使請求項有效而改寫請求項。因此，判決 '446 專利系爭請求項因不明確而無效。

關於 '696 專利，CAFC 重申先例見解：請求項用語是否屬於手段功能用語(means plus function)之判斷標準係為通常知識者將認為該用語

regarding the scope of the claimed invention. *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, 572 U.S. 898, 901 (2014); *Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus, Inc.*, 783 F.3d 1374, 1380–81 (Fed. Cir. 2015).

<sup>7</sup> *Allen Engineering Corp. v. Bartell Industries, Inc.*, 299 F.3d 1336, 1349 (Fed. Cir. 2002).

<sup>8</sup> *Trustees of Columbia University in City of New York v. Symantec Corp.*, 811 F.3d 1359, 1367 (Fed. Cir. 2016).

記載功能但未記載足以達成該功能的結構。即便請求項未記載「手段 (means)」，若挑戰者證明該用語未記載足以達成該功能的結構，該用語為手段功能用語。若該用語為手段功能用語，法院以二步驟解釋該用語。第一係識別請求項記載的功能，第二則決定說明書是否記載足以達成該功能的對應結構。若說明書未揭露適當的對應結構，則該用語不明確<sup>9</sup>。

反觀 '696 專利，系爭用語為「使用者識別模組」，依據專利權人，該模組用以識別使用者，請求項並未記載任何足以達到該功能(識別使用者)之結構。因此，該用語為手段功能用語。其次，即便參照專利權人指出之段落，仍未能理解「使用者識別模組」是什麼或它如何運作(what a user identifier module consists of or how it operates)。被告專家提出近 20 種足以達成「識別使用者」功能之實現方式及其對應結構，該些對應結構之間有所區別。專利權人並未反駁被告專家之證詞，反而據以主張：通常知識者基於「識別使用者」功能即能從其通常知識獲得該些實現方式與結構，該些結構即為系爭用語「使用者識別模組」的對應結構。

CAFC 指出，專利權人上述主張正是「專利法明確性要求」所禁止的。主張手段功能用語對應能達成該請求項功能的每一個已知結構，並不足夠(並未滿足 112(b)明確性要求)；相反的，手段功能用語必須對應「通常知識者基於說明書記載而能理解與識別出的適當結構」<sup>10</sup>。基於所有系爭請求項均記載該用語，因此，判決系爭請求項因該用語不明確而無效。

<sup>9</sup> The threshold inquiry is whether the claims at issue invoke § 112, paragraph 6. The standard is whether a person of ordinary skill in the art would understand that the claim terms recite a function but not sufficient structure for performing the function. See *Williamson v. Citrix Online, LLC*, 792 F.3d 1339, 1349 (Fed. Cir. 2015) (citing *Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc.*, 91 F.3d 1580, 1583 (Fed. Cir. 1996)). Even if a claim term lacks the word “means,” § 112, paragraph 6 is invoked if the challenger shows that the claim term fails to recite sufficiently definite structure or recites a function without sufficient structure for performing that function. *Williamson*, 792 F.3d at 1349 (citing *Watts v. XL Sys., Inc.*, 232 F.3d 877, 880 (Fed. Cir. 2000)). two-step process for construing the term. The first step is to identify the claimed function. *Williamson*, 792 F.3d at 1351. The second step is to determine whether sufficient structure is disclosed in the specification that corresponds to the claimed function. *Id.* If the specification fails to disclose adequate corresponding structure, the claim is indefinite. *Id.* at 1351–52.

<sup>10</sup> It is not enough that a means-plus-function claim term correspond to every known way of achieving the claimed function; instead, the term must correspond to “adequate” structure in the specification that a person of ordinary skill in the art would be able to recognize and associate with the corresponding function in the claim. *Williamson* at 1352 (Fed. Cir. 2015) (*en banc*).

## ● 討論與建議

'446 專利不明確的原因在於請求項記載錯誤用語「數位媒體檔案」，依據專利權人訴訟所陳，該用語應為「數位媒體數據」。然而此用語錯誤並未在原告提出訴訟時即被發現並更正，訴訟時反被被告發現並主張該用語包含不可能性，未滿足明確性要求而無效。此判決再次提醒撰稿時各用語之使用應謹慎外，訴前準備亦需周延，且均非常仰賴實務經驗。筆者提醒，「包含不可能性的請求項用語之明確性判斷」不同於「專利範圍涵蓋無法操作實施例，該請求項是否無效<sup>11</sup>」議題，後者請參考第 47 期廣流電子報。

'696 專利權人主張：通常知識者依據手段功能用語記載的功能，即能從其通常知識獲得可達成該功能之多種結構，該些結構為該手段功能用語的對應結構。這樣的主張並不滿足 112(b) 明確性要求。相反的，此主張表示專利權人想要的範圍是達到該功能的所有結構/手段(意獨佔達到該功能的所有結構)，這是違反美國專利法請求項範圍明確的要求。

實務上，對於一般常見的模組/電路，專利從業人員可能忽略於說明書中記載對應結構或演算法。近年 USPTO 對於手段功能用語的認定上有加嚴的趨勢，此部分不得不謹慎。

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、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

<sup>11</sup> <http://www.widebandip.com/tw/knowledge2.php?idno=258>