

US 實務系列-涉及軟體之手段功能用語的明確性判斷

盧建川/專利師

2021-05-31

● 前言

筆者於第 62 期電子報¹分享手段功能用語 (means plus function, MPF) 與美國專利法第 112 (b) 條明確性判斷，CAFC 在 2021 年 3 月 2 日先例²對同一用語亦做出不明確之結論。本文僅說明該先例與 MPF 有關內容，不說明與之無關的內容。

● 案件背景

專利權人 (Rans) 告被告 (Samsung) 侵害其 US 9,805,349 專利 (下稱系爭專利) ，系爭專利為基於使用者需求透過網路將軟體封包傳送至客戶端裝置之方法，其藉由使用該客戶端裝置的作業系統而非瀏覽器來傳送該封包，以獲得更佳的傳送效率。系爭專利請求項 1 記載³「一種基於使用者要求透過網路提供軟體應用程式的方法，包含：透過網路商店接收使用者對應用程式的訂購；傳送一**使用者識別模組 (user identification module)**給該使用者及耦接該模組與該使用者的終端裝置，該模組被配置以做該應用程式的存取控制...」

地院程序時，認為「使用者識別模組」為 MPF，但非不明確，並據以判決系爭請求項未因不明確而無效且未侵權。

● CAFC 判斷

CAFC 重申先例見解：專利權人可能以手段/步驟功能用語 (MPF,

¹ <http://www.widebandip.com/tw/knowledge2.php?type1=A&idno=585>

² *Rain Computing, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.*, Appeal No. 2020-1646, 1656 (Fed. Cir. Decided on March. 2, 2021)

³ 1. A method for providing software applications through a computer network based on user demands, the method comprising: accepting, through a web store, a subscription of one or more software application packages from a user; sending, to the user, **a user identification module configured to control access of said one or more software application packages**, and coupling the user identification module to a client terminal device of the user;...

SPF (step plus function)) 撰寫請求項，以實現一特定功能但未記載實現該功能的結構、材料或動作。此類請求項應被解釋為僅包含說明書所揭露對應該特定功能之結構、材料或動作及其均等物。決定專利法第 112 條第 6 段 (112-p6) 是否適用於某請求項限制條件，法院判斷：通常知識者所理解的請求項文字是否具有做為該結構的足夠明確意涵。若請求項文字缺乏足夠明確意涵，則 112-p6 適用該限制條件；反之，該限制條件具有不適用 112-p6 的可反駁假設；接著，當挑戰者展示該限制條件未記載足夠明確結構或記載功能而無足夠實現該功能的結構，即推翻該假設，且 112-p6 適用該限制條件⁴。

本案兩造未爭執：使用者識別模組 (user identification module) 並無一般理解意涵且對通常知識者而言並未意謂任何特定結構。CAFC 同意該主張並舉 2015 Media Rights 案見解佐證，該案請求項記載 copyright compliance mechanism，其說明書記載該元件(mechanism) 與系統的多個元件的連接關係、該元件的功能及其潛在功能性元件，該案判決認為說明書該些記載未給予該請求項元件 (mechanism) 足夠實現其功能的結構。反觀本案，說明書甚至未提及"user identification module"，在無其他資料前提下，法院無法基於說明書，找到該請求項記載提供足夠結構之用語。因此，CAFC 認為該用語為 MPF。

對此，專利權人主張：審查過程將"a user identification module **for** accessing"的"for"修改為"**configured to** control access of..."時，已避

⁴ a patentee may draft claims "as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof." But such claims are construed to cover only "the structure, materials, or acts described in the specification as corresponding to the claimed function and equivalents thereof." To determine whether § 112 ¶ 6 applies to a claim limitation, we must inquire "whether the words of the claim are understood by persons of ordinary skill in the art to have a sufficiently definite meaning as the name for structure." If those words lack a sufficiently definite meaning, § 112 ¶ 6 applies. If the limitation uses the word "means," there is a rebuttable presumption that § 112 ¶ 6 applies. If not, there is a rebuttable presumption that the provision does not apply. But that "presumption can be overcome and § 112 para. 6 will apply if the challenger demonstrates that the claim term fails to recite sufficiently definite structure or else recites function without reciting sufficient structure for performing that function."

免 user identification module 成為 MPF。CAFC 指出，記載使用者識別模組被配置來做什麼的純功能性用語並未提供任何結構。

專利權人另主張：審查員於最終審查意見指出請求項 20 為方法項，非裝置項，方法項的使用者識別模組並非為 MPF。CAFC 指出：審查員所認知的「MPF 不能被交織於方法項」並不正確。申請人可以自由地在方法項記載 MPF 元件，例如 Media Rights 案的 copyright compliance mechanism 記載於方法項；又如 On Demand 案的"providing means for a customer to visually review"記載於方法項。

CAFC 確認使用者識別模組為 MPF 後，表示必須以二步驟法解釋該用語：(1) 識別該 MPF 所記載的功能 (claimed function)；(2) 若有的話，決定說明書中那些結構對應該記載功能。在步驟 2 中，僅在說明書或審查歷程清楚地將該記載功能連接或關連至特定結構，該特定結構才為該記載功能的對應結構⁵。若該功能由通用電腦或處理器實現，則第 2 步驟進一步要求說明書揭露電腦實現該功能所執行的演算法。此情形下，對應結構不是通用電腦，而是被程式化以執行該演算法的特定目的之電腦。若說明書未揭露對應結構，則該 MPF 不明確。然而，在少數情形下，某些功能屬於通用電腦無需編程即能實現的，若記載功能屬於該些功能，則說明書無需揭露對應演算法。

兩造不爭執使用者識別模組的功能是「控制訂閱使用者對軟體封包的存取」。CAFC 指出：須識別說明書那些結構清楚連接至該功能。地院認為說明書揭露對應存取控制功能之結構是電腦可讀取記錄媒體（如 SIM card, IC card, Flash memory drive, memory card, CD-ROM），並認為該記錄媒體是實現該功能的足夠的結構。CAFC 認為地院該判斷錯

⁵ Under this second step, *structure disclosed in the specification is corresponding structure only if the specification or prosecution history clearly links or associates that structure to the function recited in the claim.*" Sony Corp. v. Iancu, 924 F.3d 1235, 1239 (Fed. Cir. 2019)

誤，存取控制要求的遠多於「將記錄媒體插入通用電腦。通用電腦需被特定程式化（即演算法）方能實現軟體封包的存取控制功能。專利權人答辯狀亦同意該模組應包含軟體演算法⁶；另，發明人同意有些開源軟體可實現使用者識別模組。在此情形下，通用電腦做為使用者識別模組之對應結構，在無特殊軟體/演算法前題下，是不能實現「存取控制」功能。

庭審時被問及說明書那些內容揭示能實現「存取控制」功能之演算法時，專利權人並未能指出。因此，基於請求項記載及說明書均未能提供實現「存取控制」功能之足夠結構，CAFC 判決該 MPF 不明確。

● 討論與建議

第 62 期與本期電子報先例的爭點恰巧都是請求項記載的使用者識別模組是否為 MPF。前者請求項僅記載「user identification module」，因此該模組之功能被認定為「識別使用者」；後者請求項記載「使用者識別模組被配置以做應用程式的存取控制」，其功能為「應用程式的存取控制」。二先例相同點在於說明書均未揭露足夠實現該 MPF 功能之結構（演算法），故二 MPF 均因未滿足 35 U.S.C. 112 第二段要求而不明確。

筆者試著提出可能實現該功能之足夠結構（演算法）。實現「識別使用者」功能至少要有一使用者資料庫（記憶體）、一微處理器及一輸入裝置，微處理器從輸入裝置接收所輸入之使用者資訊，將該使用者資訊於使用者資料庫核對及獲得該使用者所具備的權限。其中，「核對」屬於通用電腦無需編程即能實現的資料處理（processing data）功能⁷；上述演算法或足夠實現「識別使用者」，僅供參考。至於「應用程式的存取控制」功能之演算法，筆者不另舉例。

⁶註：該模組將被以一般軟體演算法來配置以回應請求"the module would... be configured torespond to requests for information (using common software algorithms)"

⁷ The Katz Exception. *Eon Corp. IP Holdings LLC v. AT&T Mobility LLC*, 785 F. 3d 616, 621-22 (Fed. Cir. 2015)

其次，一般而言，MPF 屬於結構，為物的發明的元件；步驟功能用語 (SPF) 屬於動作，為方法發明的元件。實務上，物的請求項可能記載動作，方法請求項亦可能記載結構與材料。依本先例見解，MPF 不因被記載於方法請求項而排除其為 MPF 之事實，判斷是否符合 112 (f) 之 MPF，仍應回歸先例見解之判斷步驟。

發行人/李文賢、本期執行編輯/林佳藏

編輯委員/楊慶隆、盧建川、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