

标题：USPTO 关于权利要求解释的最新指南未改变当前实务

作者：Adnan Mustafic，专利代理人
Kevin M. Szymczak，专利律师

2024 年 3 月 18 日，美国专利商标局（USPTO）向专利审查员发布了一份备忘录，内容涉及审查 35 U.S.C. §112(f)（美国专利法第 112 条(f)款）“手段加功能”和“步骤加功能”限定（功能性限定）的资源。¹该备忘录旨在向审查员提醒在根据第 112 条(f)款审查权利要求限定时可用的资源，使申请人和公众更深入地了解第 112 条(f)款的解释，并强调申请人在撰写权利要求和说明书的过程中定义解释的机会。该备忘录还强调，审查员有必要对权利要求的解释作出清晰的记录。

权利要求中采用功能性限定的做法使撰写者可以通过描述权利要求限定做什么而不是权利要求限定是什么来要求保护该权利要求限定的功能。虽然常用方法是以赋予权利要求限定被本领域技术人员所理解的含义的方式来撰写权利要求，但功能性限定依赖于本领域技术人员对说明书的理解。因此，功能性限定的权利要求仅依赖于根据说明书中描述的定义功能的结构来进行解释。这种方法在说明书提供不同实施例时特别有用，在这种情况下如果不使用功能性限定，很难在权利要求中体现这些组合。虽然功能性限定语言不一定是有问题，但使用这种语言有可能将权利要求的范围局限于说明书中公开的具体实施例及其等同物。

2024 年 3 月 18 日发布的备忘录的第一点涉及确定是否需要根据第 112 条(f) 款对权利要求限定进行解释。备忘录指出，在确定权利要求限定是否引发根据美国专利法第 112 条(f)款的解释时，第一步是应用《专利审查程序手册》（M.P.E.P.）第 2181 条(1)款中概述的三步分析法。该三步分析法要求使用术语“手段”、“步骤”或用作执行请求保护的功能的通用代用语，该术语“手段”、“步骤”或通用代用语通过功能语言修饰，并且该术语“手段”、“步骤”或通用代用语未通过充分的结构、材料或用于执行请求保护的功能行为修饰。更具体而言，当权利要求限定明确使用术语“手段”、“步骤”或作为执行请求保护的功能的通用代用语的非结构性术语并使用功能性语言时，指示审查员应运用根据第 112 条(f) 款的解释。或者，当权利要求限定未使用术语“手段”、“步骤”或通用代用语时，指示审查员不应运用根据第 112 条(f) 款的解释规则。此外，对于描述了一个功能但未充分描述执行该功能的结构的限定时，需要根据第 112 条(f) 款进行解释。

虽然该备忘录强调，不存在被视为通用代用语的非结构性术语的绝对列表，但实务表明，如果在与执行的功能结合使用时，本领域技术人员会将“代码”、“应用程序”、“程序”和“用户界面”等术语理解为暗示结构，则这些术语不会被解释为通用代用语。然而，某些情况下可能会被解释为引发第 112 条(f) 款的通用代用语的术语包括“用于……的机构”、“用于……的模块”、“用于……的装置”、“用于……的设备”、“用于……的组件”、“用于……的元件”、“用于……的构件”、“用于……的仪器”、“用于……的机器”和“用于……的系统”。

¹ <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/112f-memo.pdf>

备忘录第二点讨论了当引发根据第 112 条(f) 款的解释规则时，如何在记录中清楚地传达。具体而言，在专利审查过程中以书面形式建立第 112 条(f)款的解释，对于支持 USPTO 建立清晰审查记录的目标，是一项关键任务。因此，鼓励审查员使用段落形式来阐述审查员的推定和澄清意见。这种方法旨在帮助申请人、公众和法院了解审查员如何解释权利要求限定并基于该解释应用现有技术。

鉴于第 112 条(a)款的书面描述和可实施性要求以及第 112 条(b)款的明确性要求，备忘录第三点重申了评估根据第 112 条(f)款解释的权利要求限定的必要性。关于第 112 条(b)款，根据第 112 条(f)款解释的结构需要以本领域技术人员可以理解是什么结构执行给定功能的方式在说明书中公开。审查员被指示要考虑权利要求、说明书中的语言，以及本领域技术人员如何根据此公开来理解权利要求中的语言。此外，在权利要求不明确的情况下，鼓励审查员在记录中进一步澄清其解释。再者，对于根据第 112 条(f) 款进行解释并且因未在说明书中公开执行请求保护的的功能的结构而根据第 112 条(b)款不明确的权利要求限定，其也可能无法得到充分的书面描述支持。根据第 112 条(a)款，说明书可能不足以使此类权利要求限定可实施以支持该权利要求的全部范围。因此，审查员需要进行分析，以确定说明书是否足够详细地描述了请求保护的权利要求限定，以确立拥有请求保护的权利要求限定，并使本领域的技术人员能够制造和使用请求保护的发明。

此外，还特别强调计算机实现的限定。具体而言，说明书必须公开用于执行在根据第 112 条(f)款解释的限定中请求保护的计算机功能的算法。该算法可表示为数学公式，可以按照文字描述形式、以流程图的形式、或以任何其他充分提供结构的方式描述。仅提供通用计算机作为专门用于执行该功能的结构并不会被视为满足第 112 条(b)款要求的充分披露。

虽然该备忘录旨在向审查员提醒可用的资源，而且没有给 USPTO 人员带来实务上的变化，但该备忘录仍可能对申请人和执业者产生有用的影响。具体而言，当在权利要求中描述功能时，申请人和执业者应确保说明书包含用于执行所需功能的结构的详细描述。此外，最好在说明书中描述至少两个实施例以支持权利要求限定。在这种情况下，在权利要求解释过程中，功能限定只能被“缩小”，只要说明书仍然涵盖两个或所有实施例及其等同物。这将避免审查员或法院将权利要求限制为唯一公开的实施例，从而导致权利要求过于狭窄的情况。

对于支持请求保护的功能并且在避免踏入第 112 条(f)款误区的同时确保符合确定性和可实施性要求而言，在说明书中详细、准确地描述结构至关重要。