

標題：USPTO 關於權利要求解釋的最新指南未改變當前實務

作者：Adnan Mustafic, 專利代理人
Kevin M. Szymczak, 專利律師

2024 年 3 月 18 日，美國專利商標局（USPTO）向專利審查員發佈了一份備忘錄，內容涉及審查 35 U.S.C. §112 (f)（美國專利法第 112 條 (f) 款）“手段加功能”和“步驟加功能”限定（功能性限定）的資源。¹該備忘錄旨在向審查員提醒在根據第 112 條 (f) 款審查權利要求限定時可用的資源，使申請人和公眾更深入地瞭解第 112 條 (f) 款的解釋，並強調申請人在撰寫權利要求和說明書的過程中定義解釋的機會。該備忘錄還強調，審查員有必要對權利要求的解釋作出清晰的記錄。

權利要求中採用功能性限定的做法使撰寫者可以通過描述權利要求限定做什麼而不是權利要求限定是什麼來要求保護該權利要求限定的功能。雖然常用方法是以賦予權利要求限定被本領域技術人員所理解的含義的方式來撰寫權利要求，但功能性限定依賴於本領域技術人員對說明書的理解。因此，功能性限定的權利要求僅依賴於根據說明書中描述的定義功能的結構來進行解釋。這種方法在說明書提供不同實施例時特別有用，在這種情況下如果不使用功能性限定，很難在權利要求中體現這些組合。雖然功能性限定語言不一定是有意義的，但使用這種語言有可能將權利要求的範圍局限於說明書中公開的具體實施例及其等同物。

2024 年 3 月 18 日發佈的備忘錄的第一點涉及確定是否需要根據第 112 條 (f) 款對權利要求限定進行解釋。備忘錄指出，在確定權利要求限定是否引發根據美國專利法第 112 條 (f) 款的解釋時，第一步是應用《專利審查程序手冊》（M.P.E.P.）第 2181 條 (1) 款中概述的三步分析法。該三步分析法要求使用術語“手段”、“步驟”或用作執行請求保護的功能的通用代用語，該術語“手段”、“步驟”或通用代用語通過功能語言修飾，並且該術語“手段”、“步驟”或通用代用語未通過充分的結構、材料或用於執行請求保護的功能行為修飾。更具體而言，當權利要求限定明確使用術語“手段”、“步驟”或作為執行請求保護的功能的通用代用語的非結構性術語並使用功能性語言時，指示審查員應運用根據第 112 條 (f) 款的解釋。或者，當權利要求限定未使用術語“手段”、“步驟”或通用代用語時，指示審查員不應運用根據第 112 條 (f) 款的解釋規則。此外，對於描述了一個功能但未充分描述執行該功能的結構的限定時，需要根據第 112 條 (f) 款進行解釋。

雖然該備忘錄強調，不存在被視為通用代用語的非結構性術語的絕對清單，但實務表明，如果在與執行的功能結合使用時，本領域技術人員會將“代碼”、“應用程式”、“程式”和“使用者介面”等術語理解為暗示結構，則這些術語不會被解釋為通用代用語。然而，某些情況下可能會被解釋為引發第 112 條 (f) 款的通用代用語的術語包括“用於..... 的機構”、“用於..... 的模組”、“用於..... 的裝置”、“用於..... 的設備”、“用於..... 的元件”、“用於..... 的元件”、“用於..... 的構件”、“用於..... 的儀器”、“用於..... 的機器”，和“用於..... 的系統”。

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

備忘錄第二點討論了當引發根據第 112 條 (f) 款的解釋規則時，如何在記錄中清楚地傳達。具體而言，在專利審查過程中以書面形式建立第 112 條 (f) 款的解釋，對於支持 USPTO 建立清晰審查記錄的目標，是一項關鍵任務。因此，鼓勵審查員使用段落形式來闡述審查員的推定和澄清意見。這種方法旨在幫助申請人、公眾和法院了解審查員如何解釋權利要求限定並基於該解釋應用現有技術。

鑒於第 112 條 (a) 款的書面描述和可實施性要求以及第 112 條 (b) 款的明確性要求，備忘錄第三點重申了評估根據第 112 條 (f) 款解釋的權利要求限定的必要性。關於第 112 條 (b) 款，根據第 112 條 (f) 款解釋的結構需要以本領域技術人員可以理解是什麼結構執行給定功能的方式在說明書中公開。審查員被指示要考慮權利要求、說明書中的語言，以及本領域技術人員如何根據此公開來理解權利要求中的語言。此外，在權利要求不明確的情況下，鼓勵審查員在記錄中進一步澄清其解釋。再者，對於根據第 112 條 (f) 款進行解釋並且因未在說明書中公開執行請求保護的功能的結構而根據第 112 條 (b) 款不明確的權利要求限定，其也可能無法得到充分的書面描述支持。根據第 112 條 (a) 款，說明書可能不足以使此類權利要求限定可實施以支持該權利要求的全部範圍。因此，審查員需要進行分析，以確定說明書是否足夠詳細地描述了請求保護的權利要求限定，以確立擁有請求保護的權利要求限定，並使本領域的技術人員能夠製造和使用請求保護的發明。

此外，還特別強調計算機實現的限定。具體而言，說明書必須公開用於執行在根據第 112 條 (f) 款解釋的限定中請求保護的計算機功能的演算法。該演算法可表示為數學公式，可以按照文字描述形式、以流程圖的形式、或以任何其他充分提供結構的方式描述。僅提供通用計算機作為專門用於執行該功能的結構並不會被視為滿足第 112 條 (b) 款要求的充分披露。

雖然該備忘錄旨在向審查員提醒可用的資源，而且沒有給 USPTO 人員帶來實務上的變化，但該備忘錄仍可能對申請人和執業者產生有用的影響。具體而言，當在權利要求中描述功能時，申請人和執業者應確保說明書包含用於執行所需功能的結構的詳細描述。此外，最好在說明書中描述至少兩個實施例以支持權利要求限定。在這種情況下，在權利要求解釋過程中，功能限定只能被“縮小”，只要說明書仍然涵蓋兩個或所有實施例及其等同物。這將避免審查員或法院將權利要求限制為唯一公開的實施例，從而導致權利要求過於狹窄的情況。

對於支持請求保護的功能並且在避免踏入第 112 條 (f) 款誤區的同時確保符合確定性和可實施性要求而言，在說明書中詳細、準確地描述結構至關重要。