

美國聯邦巡迴上訴法院 1999 年 In re Bruce Beasley 案之分析—關於功能手段 (means-plus-function) 語言請求項之解釋

陳秉訓¹

壹、前言

1999年7月20日，美國聯邦巡迴上訴法院² (United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱「CAFC」) 做出In re Bruce Beasley案之判決，其維持 (affirmed) 美國專利暨商標局³ (United States Patent and Trademark Office，以下簡稱「USPTO」) 依據美國專利法第102條第(b)款 (即「35 U.S.C. §102(b)」)⁴ 而為之不予專利處分。而系爭專利申請案主要係關於一種使用光筆 (light pen) 以於螢幕顯示器產生影像的系統及方法。⁵ 雖美國專利法第102條為「新穎性」的問題，但本案的核心爭議在於請求項 (claim) 的解釋，特別是關於功能手段 (means-plus-function) 語言請求項之解釋。

¹ 政治大學法律科際整合研究所碩士班學生、威盛電子公司專利工程師。清華大學材料所博士班課程修畢 (2002至2004年)、台灣大學化工所碩士 (1999年畢)、台灣大學化工系 (1997年畢)。曾任立法委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師、臺北市議員田欣辦公室兼任助理。Email : cstrcmp@hotmail.com。個人網頁 : <http://blog.roodo.com/cstr>。

² 關於美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 的資訊，請參閱網頁，<http://www.fedcir.gov/>，到訪日：07/01/2005。

³ 關於美國專利暨商標局 (USPTO) 的資訊，請參閱網頁，<http://www.uspto.gov/>，到訪日：07/01/2005。

⁴ 35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

A person shall be entitled to a patent unless –

...

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or

...

(See

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx1_35_U_S_C_102.htm#usc35s102, visited on 07/28/2005.)

⁵ See 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695, at 1-2.

以功能手段 (means-plus-function) 語言撰寫請求項，在美國專利法制發展過程中，曾被因其超過了原發明人之發明而視為無效 (invalid)，但由於1952年的美國專利法之修正，使得功能手段語言獲得法律上的地位。⁶ 而功能手段語言請求項為美國專利法第112條第6段之規定，其為：「An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.」⁷，而使用「功能手段語言」的缺點為其範圍將侷限於說明書內實施例之陳述，而其優點則為就軟體 (software) 專利而言是相當方便的描述方式。⁸

在本文中，筆者將分析本案中為何CAFC維持USPTO內的訴願機構 (即「專利上訴暨衝突委員會」⁹ (Board of Patent Appeals and Interference))，以下稱「委員會 (Board)」) 就系爭專利申請案之「新穎性」判定。除此，為避免技術性內容過多而導致文章焦點之偏離，筆者將不就技術內容而為討論。此外，筆者將由三個面向出發：「說明書之撰寫」、「申請過程中之答辯」、及「訴訟之攻防」等提供筆者對於本判決之感想。就「說明書之撰寫」部分，主要在思考該判決對於說明書撰寫 (包括實施例或申請專利範圍) 之啟示；另在「申請過程中之答辯」部分，主要在闡述應舉證什麼樣的事實來說服CAFC而使其判定USPTO的行為係不適法，或是申請人在申請過程中可採取的答辯策略；而就「訴訟之攻防」部分，將著重分析勝訴者的優點及敗訴者的缺點，以提出一個訴訟攻防上的建議。

⁶ See M. J. Adelman, R. R. Radar, J. R. Thomas, and H. C. Wegner, Cases and Materials on Patent Law, Second Edition, West Group Publishing, USA (2003), at 555-557.

⁷ See 35 U.S.C. 112 sixth paragraph, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx1_35_U_S_C_112.htm#usc35s112 (visited on 07/29/2005.)

⁸ See Paul A. Ragusa and Noera Ayaz (June, 2005), "Getting to Know Means-Plus-Function Claims," 6 Patent Strategy & Management 2, at 1.

⁹ 此翻譯係參考，台一國際專利商標事務所，「審查品質檢視 (Quality Review) — 美國專利核准通知 (Notice of allowance) 發出後的特殊審查程序」，第113期通訊，參閱網頁，<http://www.taie.com.tw/c1131.htm>，到訪日：07/23/2005。

貳、案之分析

一、背景

系爭專利申請案係一種使用光筆（light pen）以於螢幕顯示器產生影像的系統及方法，而USPTO的審查員（examiner）以系爭申請案之說明書內所引用之A專利為引證文獻而依據35 U.S.C. §102(b)而核駁申請專利範圍之請求項1、3、4、及6，其中請求項1及4為獨立項而請求項3及6為附屬項，此外，請求項2及5則依據35 U.S.C. §103（非顯而易見性）而被核駁。¹⁰

系爭申請案之請求項1為：

「1. In a system for forming an image on a display screen scanned in frames by a beam:
a light pen movable relative to the screen and having a light sensing element for providing a signal when the position of the light pen coincides with the position of the beam,
a memory having a plurality of addressable storage locations,
means for sequentially addressing the memory locations in synchronization with the position of the beam so that the memory locations correspond to different points on the screen,
means responsive to the signal from the light pen for writing data into the memory at locations corresponding to the position of the light pen on the screen during successive frames,
means for reading the data out of the memory locations as they are addressed, and
means responsive to the data read out of the memory for producing an image corresponding to the points where the light pen is positioned during successive frames.」¹¹

而請求項4為「a method of forming an image, ...」，除此，其餘內容與請求項1相似。¹²在申請人上訴至委員會時，其爭議在於「means for sequentially addressing」限制條件（limitation）是否為引證文獻所教示，而委

員會維持審查員的判定。¹³此外，由於原告（申請人）於上訴至CAFC時並未特別就請求項4為不同理由的答辯，故CAFC則將請求項1、3、4、及6視為一體¹⁴而作為審查的客體。¹⁵不過就請求項2及5之核駁處分，原告（申請人）並未以之為訴訟標的，故CAFC亦未審理。¹⁶

二、爭點與判決架構

本案的爭點在於請求項1中的一段「means for sequentially addressing the memory locations in synchronization with the position of the beam so that the memory locations correspond to different points on the screen」，而該段中之「the memory locations correspond to different points on the screen」是否表示特定的記憶體位置（memory location）和特定的螢幕上的點（point on the screen）之間有一對一的關係。¹⁷而CAFC發現並其無法做此解釋，但此發現是基於對請求項解釋之法理。此外，CAFC判決理由的架構可分為二部分：「法理基礎」及「「means for sequentially addressing」限制條件之爭議」，而以下將進一步分析之。

三、判決理由論證之分析

（一）法理基礎

在「法理基礎」部分，CAFC的判決邏輯又可分為「審查基準」及「判斷新穎性之原則」。

1、審查基準

就「審查基準」部分，CAFC首先闡述如何運用美國聯邦行政程序法（Administrative Procedure Act，以

¹⁰ See 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695, at 1-3.

¹¹ 粗體部分為筆者所為。

¹² See 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695, at 2 & fn.1.

¹³ See 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695, at 4.

¹⁴ 原引註為：See *In re Kaslow*, 707 F.2d 1366, 1376, 217 U.S.P.Q. (BNA) 1089, 1096 (Fed. Cir. 1983).

¹⁵ See 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695, at 2 & fn.1.

¹⁶ See 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695, at 3-4.

¹⁷ See 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695, at 8.

下簡稱「APA」)，即「5 U.S.C. §706」，而5 U.S.C. §706之全文為：

「To the extent necessary to decision and when presented, the reviewing court shall decide all relevant questions of law, interpret constitutional and statutory provisions, and determine the meaning or applicability of the terms of an agency action. The reviewing court shall -...

(2) hold unlawful and set aside agency action, findings, and conclusions found to be -

(A) arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or otherwise not in accordance with law;...

(E) unsupported by substantial evidence in a case subject to sections 556 and 557 of this title or otherwise reviewed on the record of an agency hearing provided by statute; or...

In making the foregoing determinations, the court shall review the whole record or those parts of it cited by a party, and due account shall be taken of the rule of prejudicial error.」^{18 19}

CAFC指出其審查委員會之事實決定（factual determination）時必須依據美國行政程序法之規定，而此規定即「5 U.S.C. §706(2)」，²⁰除此，CAFC又指出其須親自審查法律問題，而此規定即「5 U.S.C. §706 前言」。²¹

值得注意的，本案是CAFC依據1999年美國聯邦最高法院²²（Supreme Court of the United States，以下簡稱「SCt」）Dickinson v. Zurko案²³之指示，而使用美國聯邦行政程序法的規範²⁴來對USPTO的處分進行審

查後之第二個案子。而在本案前一個適用APA案子²⁵中，CAFC未提到法律問題之親自審查與5 U.S.C. §706 前言之關連。

2、判斷新穎性之原則

另就「判斷新穎性之原則」部分，CAFC指出判斷引證文獻是否可預料（anticipate）請求項（即新穎性之判斷）包括二個步驟，第一為解釋請求項以決定其意義，而第二為將被適當解釋的請求項與引證文獻所揭露的相比較。²⁶而CAFC表示關於請求項之解釋其是法律問題（question of law）而應由CAFC親自審查（review de novo），²⁷至於決定引證文獻所揭露之內容則為事實問題（question of fact）。^{28 29}

（二）「means for sequentially addressing」限制條件之爭議

CAFC雖未明指委員會之事實發現為符合APA之規定，但CAFC是維持委員會對新穎性之判定。

針對請求項1，申請人（原告）主張「the memory locations correspond to different points on the screen」為表示特定的記憶體位置（memory location）和特定的螢幕上的點（point on the screen）之間有一對一的關係，而這是引證文獻內所未揭露的限制條件。可是CAFC不接受申請人的主張，而CAFC的理由基礎為USPTO必須在專利申請的過程中對請求項給予最廣的、合理的解釋，³⁰因而CAFC在審視說明書後無法認為請求項的文字可以做如此狹義的解釋。^{31 32}

¹⁸ 全文請參閱網頁，<http://uscode.house.gov/download/pls/05C7.txt>，到訪日：03/29/2005。

¹⁹ 粗體部分為筆者所加。

²⁰ 原引註為：See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930 (1999), rev'g, In re Zurko, 142 F.3d 1447, 46 U.S.P.Q.2D (BNA) 1691 (Fed. Cir. 1998) (en banc).

²¹ See 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695, at 5-6.

²² 關於美國聯邦最高法院（SCt）的資訊，請參閱網頁，<http://www.supremecourtus.gov/index.html>，到訪日：07/01/2005。

²³ 527 U.S. 150 (1999).（另可參閱網頁，<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=000&invol=98-377>，到訪日：07/01/2005。）

²⁴ See Ladas & Parry LLP. (1999, August), "United States - Standard of Review by Federal Circuit of Factual Determinations by Patent and Trademark Office," at http://www.ladas.com/BULLETINS/1999/0899Bulletin/US_

CAFC.html (visited on 07/02/2005.)

²⁵ See In re Bernard J. Youngblood, 98-1518 (Fed. Cir., July 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 15024.

²⁶ 原引註為：See Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 1574, 36 U.S.P.Q.2D (BNA) 1417, 1419 (Fed. Cir. 1995).

²⁷ 原引註為：See Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456, 46 U.S.P.Q.2D (BNA) 1169, 1174 (Fed. Cir. 1998) (en banc).

²⁸ 原引註為：See In re Paulsen, 30 F.3d 1475, 1478, 31 U.S.P.Q.2D (BNA) 1671, 1673 (Fed. Cir. 1994).

²⁹ See 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695, at 6-7.

³⁰ 原引註為：See, e.g., In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054, 44 U.S.P.Q.2D (BNA) 1023, 1027 (Fed. Cir. 1997).

³¹ 原引註為：See, e.g., Paulsen, 30 F.3d at 1480, 31 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1674.

參、In re Bruce Beasley案之意義－關於「功能手段（means-plus-function）語言」

一、說明書之撰寫

再回到請求項1之文字：「means for sequentially addressing the memory locations in synchronization with the position of the beam so that the memory locations correspond to different points on the screen」，筆者可想像到在撰寫當時該請求項所設計的範圍勢必包括「特定之一對一」與「不特定之一對一」之「the memory locations correspond to different points on the screen」。而由本判決內容可知申請人之說明書可能未特別解釋「特定之一對一」之實施例，因此，筆者建議當撰寫「對應關係」時，無論在實施例說明或請求項中，必要時應該將「特定之一對一」和「不特定之一對一」二組實施例或請求項一併陳述。

二、申請過程中之答辯

本案的爭點為請求項1之「the memory locations correspond to different points on the screen」限制條件是否表示特定的記憶體位置（memory location）和特定的螢幕上的點（point on the screen）之間有一對一的關係。因此，若申請人將請求項修改為單純的「一對一的關係」，則或許申請人仍可有機會獲得專利。而這裡的問題是所謂申請人的兩難（dilemmas），即「應繼續答辯」或「修改請求項而平止爭點」。筆者建議於此或許可透過分割申請案案（Divisional Application）³³、或延續申請案（Continuation Application）³⁴、或部分延續申請案（Continuation-in-Part Application）³⁵的方式，而保留單純的「一對一的關係」之請求項於母案中，以先獲得專利，至於爭議的部分則留在這三類申請案中繼續與USPTO周旋。

³² See 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695, at 7-8.

³³ See MPEP (Manual of Patent Examination Procedure) 201.06, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0200_201_06.htm#sect201.06 (visited on 07/29/2005.)

³⁴ See MPEP 201.07, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0200_201_07.htm#sect201.07 (visited on 07/29/2005.)

³⁵ See MPEP 201.08, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0200_201_08.htm#sect201.08 (visited on 07/29/2005.)

三、訴訟之攻防

在In re Bruce Beasley案判決之註四中，CAFC指出由於所爭議的請求項之「means for sequentially addressing」限制條件為功能手段（means-plus-function）語言，故關於該類限制條件之解釋則有二個面向：（1）「該類限制條件所包括之結構」等同於依據說明書所揭露之用於執行請求項所指之功能之結構，以及（2）「該類限制條件所包括之結構」結構所執行之功能時必須依據請求項。³⁶此外，CAFC表示，由於在上訴CAFC過程中，當事人雙方未就「系爭限制條件」之結構在系爭發明之說明書與引證文獻所揭露之內容之間是否有所不同而爭議，故法院也不做討論。³⁷

而在In re Bernard J. Youngblood案中，系爭請求項之爭議部分亦為「功能手段語言之限制條件」，當時CAFC以功能方向而解釋該限制條件，導致CAFC維持委員會的判定。³⁸故由這些的事件可知，當面對「功能手段語言之限制條件」之爭議時，當事人除了區別該限制條件與引證文獻所述之內容於功能上之不同外，亦必須提出結構上差異為爭點之一。

肆、結論

在In re Bruce Beasley案中，由於爭點在於系爭限制條件之解釋，而該限制條件是以「功能手段語言」表示，故基於給予請求項解釋之最廣空間，系爭請求項被視為已被引證文獻揭露。此外，系爭請求項就對應關係類型的描述使得其無法解釋「一對一」之關係。更進一步，原告（申請人）又未在CAFC上訴階段提出關於「功能手段語言」之結構差異抗辯而僅著墨於功能差異。因而最後造成CAFC對原告不利之判決。

由本判決之分析，我們可以知道說明書寫作時應謹慎的問題，以免在後續的申請過程中，遇到負面的影響。而希望本文的撰寫，除了可拋磚引玉地促進國內對專利說明書寫作之討論外，亦希望筆者提出的建議能對實務操作有所助益。

³⁶ 原引註為：See *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.*, 833 F.2d 931, 934, 4 U.S.P.Q.2D (BNA) 1737, 1739 (Fed. Cir. 1987) (en banc).

³⁷ See 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695, at 9 & fn.4.

³⁸ See 98-1518 (Fed. Cir., July 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 15024, at 8-10.