

專利話廊

請求項明確與否應根據其整體內容評斷，而非特定用語

張偉城 中國專利代理人



美國專利法第 112 條第 2 段規定申請專利範圍應明確記載申請人欲請求保護之發明，審查員若認為申請專利範圍存在不明確 (indefiniteness) 的問題時，將請申請人提出修正或申復。CAFC 在 2016 年 9 月 23 日作出一件判決 Cox Communications, Inc. v Sprint Communication Company，在此判決中針對請求項內容是否明確提出一種相當奇特的判斷方式。

系爭專利簡介

Sprint Communication Company 擁有多件專利，均是關於 VoIP (Voice over IP) 的網路電話技術，可將電話通訊轉換為資料封包並透過網路傳送至受話端，在受話端還原為語音資料而以傳統話機接聽。

在本件判決中列出兩件代表性專利 US 6,633,561 與 US 6,298,064，這兩件系爭專利之獨立項均是請求保護方法，當中均有記載"處理系統 (processing system)"一詞，該處理系統接收傳統電話網路的語音資料，並處理為網路電話的形式，再選擇傳輸該網路電話的適當路徑。

訴訟歷程

專利權人 Sprint 主張被告 Cox 侵害其專利，地方法院之判決認定系爭專利在請求項中記載的"處理系統"一詞在請求項中僅是功能性的敘述，並沒有具體的元件結構特徵，而且也沒有外在證據可充分定義該詞的意義。因此，系爭專利不符美國專利法第 112 條第 2 段規定而被認定為無效專利。專利權人 Sprint 不服地方法院判決，向聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 提起上訴。

爭點討論

CAFC 在判決中首先說明"處理系統"一詞在確認系爭專利的申請專利範圍方面完全不起任何作用。系爭專利的請求項均是界定"方法"，方法請求項之可專利性應取決於方法中的步驟，而不是取決於執行步驟的硬體，"處理系統"只是執行步驟的所在地點而已。CAFC 進一步採用「刪除測試法」來證明前述看法。

CAFC 認為將"處理系統"一詞從請求項中刪除後，保留下來的請求項記載內容仍與原本的保護範圍一致，並不會發生顯著改變。CAFC 以系爭專利 US 6,633,561 的請求項 1 為例說明，如下表所示，將"處理系統"刪除之後，CAFC 認為各步驟表現出來的意義與原意義相同。且因為"處理系統"一詞的存在與否不影響請求項之保護範圍，因此該詞也不會影響所屬技術領域中具通常知識者對申請專利範圍的理解，自然不會存在是否"明確"的爭議。

'3,561 patent, claim 1, with "processing system"	'3,561 patent, claim 1, without "processing system"
<p>1. A method of operating a <u>processing system</u> to control a packet communication system for a user communication, the method comprising:</p> <p>receiving a signaling message for the user communication from a narrowband communication system into the <u>processing system</u>;</p> <p>processing the signaling message to select a network code that identifies a network element to provide egress from the packet communication system for the user communication;</p> <p>...</p> <p>transferring the control message from the <u>pro-</u> <u>cessing system</u> to the packet communication system</p> <p>...</p>	<p>1. A method to control a packet communication system for a user communication, the method comprising:</p> <p>receiving a signaling message for the user communication from a narrowband communication system;</p> <p>processing the signaling message to select a network code that identifies a network element to provide egress from the packet communication system for the user communication;</p> <p>...</p> <p>transferring the control message to the packet communication system</p> <p>...</p>

CAFC 認為美國專利法第 112 條第 2 段所要求的"明確性"與"請求項的解釋 (claim construction)"有密不可分的關聯，欲判斷是否明確時，最終仍是以請求項整體加以判斷，不是單獨根據個別用語。

針對 Cox 主張"處理系統"在請求項中僅以功能性的用語加以描述，CAFC 對此不予認同。CAFC 表示不應基於請求項有記載功能性用語，即斷定請求項本身必然不明確。Cox 與 Sprint 雙方均認同"處理系統"一詞不是手段功能用語 (means-plus-function)，自然不需要強制要求"處理系統"需揭露對應的結構特徵。從另一方面來看，CAFC 認為在系爭專利中使用"處理系統"一詞對確認請求項之保護範疇提供正面意義，可確定請求項中的哪些步驟是由該處理系統執行。

除此之外，CAFC 進一步指出系爭專利之說明書已針對"處理系統"提供充分完整的介紹，例如說明書以"通訊控制處理器 (communication control processor)"作為實施例並結合相關的運算處理方法，說明如何實現請求項所記載的技術方案。因此，所屬技術領域中具有通常知識者，參照說明書自然可清楚理解請求項所保護的範疇而無疑義。

小結

在本件判決中，可以確認當判斷請求項是否違反美國專利法第 112 條第 2 段的規定時，應判斷請求項整體而言是否清楚明確，不是單獨根據個別用語本身。

筆者認為 CAFC 雖然在判決中提出一種"刪除測試法"來檢視請求項是否明確，其背後的真正用意只是為了要說明請求項不會因記載功能性用語，就必然有

不明確的問題，但這樣的方式應視為是一種特例而不是專門檢驗方式，畢竟請求項中所記載的每一個用字都有其重要意義，不應該直接刪除特定用字後再根據保留下來的內容進行判斷，在實務上，當從請求項中移除特定用語之後，幾乎難以確保修改後的內容仍可保有原意，倘若依照 CAFC 的刪除測試法，恐怕多數專利都難以通過此測試。

CAFC 在本篇判決中雖然只以簡短的內容論述系爭專利說明書對"處理系統"已有充分完整的介紹，故所屬技術領域中具有通常知識者，參照說明書自然可清楚理解請求項所保護的範疇而無不明確問題。但筆者認為回歸正常的判斷方式來看，說明書所扮演的角色才是最為重要，在完整說明的前提之下方能支持請求項的解釋。

