

關於專利權利要求中功能性特徵解釋的幾個問題

—張曉都—

最高人民法院的司法解釋明確了權利要求中功能性特徵內容確定的基本規則,但要準確適用這一規則,還有一些問題需要進一步研究。這些問題包括:專利審批與侵權判斷中如何統一功能性特徵內容確定規則,功能性特徵的認定標準,權利要求與說明書及附圖均未描述權利要求所述功能的具體實施方式時如何處理侵權糾紛案件等。本文以美國的法律規定與專利審查及審判實踐中的做法為參照,針對我國的實際情況,對前述問題進行了探討,並提出了具體的建議。

一、功能性特徵內容確定的規則

關於權利要求中功能性特徵內容確定的規則已經寫入2010年1月1日起施行的《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》中。該司法解釋第4條規定,“對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵,人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術特徵的內容”。對權利要求中功能性特徵的內容不是以權利要求中記載的該功能本身為準,而是以說明書和附圖描述的實現所述功能的具體實施方式及其等同實施方式為界,這種解釋方式直接借鑒了美國專利法第112條第6款的規定。

1. 美國專利法第112條的規定及美國專利商標局的立場

美國專利法第112條第6款規定,“對於一項組合的權利要求(a claim for a combination)的一項特徵來說,其可以撰寫為實現特定功能的裝置(means)或者步驟(step),而不必描述實現該功能的結構、材料或者過程。該種權利要求應當被解釋為覆蓋了說明書中記載的相應結構、材料或者過程以及其等同物”。

權利要求中該種形式的技術特徵在美國通常被稱為“裝置加功能”特徵(means-plus-function limitation)。筆者將美國所說“means-plus-function limitation”直接意譯為功能性特徵。因為中文“裝置加功能”在字面上可能會被理解為在權利要求中既描述了結構性的裝置(或者過程性的步驟),又描述了該裝置(或者步驟)所要實現的功能,而實際上“means-plus-function limitation”是指在權利要求中只記載了裝置(或者步驟)要實現的功能,而沒有記載實現該功能的裝置結構(或者工藝過程)的功能性特徵。

美國專利法第112條第6款是美國國會1952年修改其專利法時新增加的,但美國專利商標局在專利授權審查過程中卻遲遲不執行該項法律規定。美國專利商標局認為,專利法第112條第6款只是適用於法院的專利侵權判斷,而並非適用於專利商標局的專利審查。美國專利商標局在專利審批過程中一直採取對權利要求中功能性特徵作寬泛解釋的傳統立場,認為權利要求中的功能性特徵不僅覆蓋了說明書中記載的具體實施方式,而且覆蓋了能夠實現所述功能的所有其他具體實施方式。

美國專利商標局認為,只要存在實現權利要求中功能性特徵相同功能的任一在先技術,不管該在先技術與說明書披露的實現所述功能的具體實施方式差別有多大,即可認定該在先技術披露了相應的功能性特徵,從而使專利申請喪失可專利性。美國專利商標局如此處理的理由是,其一:在專利授權審查過程中,申請人可以自由地修改權利要求中的功能性特徵或者將說明書中披露的具體實施方式寫入權利要求中,以使權利要求界定的發明區別於在先技術,從而獲得專利授權;其二:不同技術領域中的各種具體實施方式的等同方式的可能範圍,由專利商標局來確定是一件困難的事情。¹

2. 美國聯邦巡迴上訴法院的態度與美國專利商標局傳統立場的改變

1994年2月14日，美國聯邦巡迴上訴法院以全席審理方式在 *In re Donaldson Co.* 案的判決中明確否定了美國專利商標局所持的上述立場²。作為回應，美國專利商標局發佈了關於權利要求功能特徵的審查指南，指示審查員改變其多年來對功能特徵的傳統審查立場。該審查指南於1994年5月17日發佈，1997年12月1日開始實行，現已併入《專利審查指南》(MPEP)第2181節。2000年6月16日，美國專利商標局又制定了補充審查指南，以確立更一致的標準，使在審查過程中依據專利法第112條第6款規定進行的審查更加明確。³

3. 我國的現時情況及專利審批與專利侵權審理時規則的統一

國家知識產權局制定的《專利審查指南》規定，“對於權利要求中的功能性特徵，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式”⁴。

對於權利要求中功能性特徵的解釋規則，最高人民法院的司法解釋與美國專利法第112條第6款的規定相似，而國家知識產權局《專利審查指南》中的規定與美國1994年以前的傳統立場相同。不知國家知識產權局是否也會認為司法解釋只是針對法院的專利侵權判斷所作的指引，而不適用於國家知識產權局的專利審批⁵。筆者認為，法院在侵權判斷中與國家知識產權局在專利審批中所採用的功能性特徵的解釋規則應當一致，並應當統一於司法解釋確定的規則。希望兩者之間的一致不會像美國那樣要花如此長的時間。

二、功能性特徵的認定標準

1 在美國專利商標局的認定標準

美國專利商標局的《專利審查指南》(MPEP)規定⁶，如果一項特徵滿足三個條件，該特徵就被認定為專利法第112條第6項所說的功能特徵：(1)該特徵使用了“means for”或者“step for”；(2)短語“means for”或者“step for”被功能性語言修飾；(3)短語“means for”或者“step for”沒有被實現所述功能的結構、材料或者過程所修飾。但即使權利要求中沒有使用短語

“means for”或者“step for”，如果權利要求中的某一特徵只是功能性的，且沒有包括對實現該功能任何結構、材料或者過程的描述，也就是說滿足前述(2)、(3)項條件，權利要求中的該特徵仍舊是功能性特徵。

2011年2月9日，美國專利商標局發佈的《專利申請中確定符合專利法第112條及相關問題處理的補充審查指南》對前述判斷步驟進行了修訂，修訂後的規定如下：

如果權利要求中的一項特徵滿足了如下三個條件，審查員對該特徵就要適用專利法第112條第6項的規定：(1)該特徵使用了短語“means for”或者“step for”或者沒有結構限定的非結構性術語；(2)該“means for”或者“step for”短語或者非結構性術語由功能性語言修飾；(3)該“means for”或者“step for”短語或者非結構性術語沒有被足以實現所述功能的結構、材料或者過程所修飾。

2. 美國聯邦巡迴上訴法院的認定標準

美國聯邦巡迴上訴法院認為，如果在權利要求中出現了實現某種功能的裝置(means for)或者實現某種功能的步驟(step for)的短語，該相應特徵就被假設為是功能性的。但假設是可以被推翻的。如果權利要求中同時記載了實現該功能的裝置結構(相應於means for)或者工藝過程(相應於step for)，則相應特徵為功能性特徵的假設就被推翻了。相反，如果權利要求中沒有使用短語“means for”或者“step for”，就假設權利要求中不存在功能性特徵。但該假設同樣可以被推翻。如果權利要求沒有記載實現其所述功能的裝置結構或者工藝過程，或者對實現其所述功能的裝置結構、工藝過程陳述不充分、明確，則相應特徵不是功能性特徵的假設就被推翻了。

在 *Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd. v. Multimedia Games, Inc.* 案中，權利要求中的用語“控制裝置(control means)”指向一計算機處理的即時抽彩機器，權利要求中的一項技術特徵記載為“控制顯示裝置操作…的控制裝置，該控制裝置包括用於貯存代表彩票抽彩結果的數字化虛擬票指令組的貯存裝置，產生所述彩票抽彩結果數字化虛擬票指令組的隨機數據選擇裝置，繼續從虛擬票指令組選擇其中與開始裝置運行相對應的抽彩結果的裝置，顯示與被選擇抽彩結果相對應標記的裝置”。聯邦巡迴上訴法院認為，該項特徵是一項功能性特

徵,因為權利要求中對“控制裝置”特徵的描述並不充分,不足以使其不適用專利法第112條第6款。⁸

3.功能性特徵的判斷主體及非功能性特徵對裝置結構(或者工藝過程)描述程度的要求

確定權利要求中記載的技術特徵是否是一項功能性特徵,是從所屬領域技術人員的角度來評判的,功能性特徵的判斷主體是所屬領域的技術人員。在確定權利要求中的一項技術特徵是否是一項功能性特徵時,是要判斷所屬領域的技術人員認為該特徵是否描述了實現該特徵所述功能的裝置結構(或者工藝過程)。

根據美國法院的司法實踐,為了避免專利法第112條第6款的適用,權利要求中對技術特徵的描述並不要求必須記載說明書中披露了的實現所述技術特徵功能的每一個具體結構細節(或者具體過程細節),而只是要求所記載的裝置結構(或者工藝過程)足以實現所述的功能即可。只是概要地提及所屬領域技術人員普通知道的實現特定功能的裝置結構(或者工藝過程),即使在權利要求中沒有記載具體的結構細節(或者過程細節)且該結構(或者過程)要覆蓋一個寬的結構(或者過程)範圍時,該特徵也不會被認為是一項功能性特徵。

在 *Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc.* 案中,聯邦巡迴上訴法院認為,在考慮權利要求中的某一用語是否記載了充分的結構以避免專利法第112條第6款的適用時,不要求該權利要求的用語必須意指一種具體的結構。相反,聯邦巡迴上訴法院認為,如果該權利要求的用語是按照通常的說法,或者相關技術領域技術人員認為其指明的是結構,即使該用語覆蓋了一個寬範圍的結構,並且即使該用語是通過其結構的功能來界定其結構的,權利要求中該用語的描述也是充分的。⁹

美國專利商標局在《專利申請中確定符合專利法第112條及相關問題處理的補充審查指南》中也規定,如果所屬領域技術人員在閱讀專利說明書後能夠理解權利要求中的某一術語為實現所述功能的結構的名稱,即使該術語涵蓋了一個寬範圍的結構或者其結構是由其功能來界定的[例如,“過濾器(filters)”、“制動器(brakes)”、“壓板(clamp)”、“螺絲起子(screw-driver)”、“鎖柱(locks)"],該術語也不適用專利法第112條第6項的規定。該補充審查指南還進一步規定:在確定某一附有功

能限定的單詞、術語或者短語是否指示了結構時,審查員應當審查:(1)說明書提供的描述是否足以讓所屬領域的技術人員認識到該術語指示了結構;(2)通用或者專業的詞典是否可以表明該術語作為指代某一結構的名稱已得到承認;以及(3)在先技術是否可以顯示該術語具有實現所述功能的,在所屬技術領域被認可的結構¹⁰。

4.關於我國功能性特徵認定標準的建議

最高人民法院的司法解釋與國家知識產權局的《專利審查指南》均沒有提及功能性特徵的認定標準。筆者認為,與美國一樣,權利要求中的一項技術特徵是否是一項功能性特徵的判斷主體應當是所屬領域技術人員,國家知識產權局在專利審批過程及法院在專利侵權訴訟過程中,均應從所屬領域技術人員的角度來進行評判。具體的認定標準可以借鑒美國的做法:如果權利要求中記載的某一技術特徵只是記載了某一裝置(或者被稱為設備、機器、儀器等等)所要實現的功能,而沒有記載實現所述功能的裝置(或者被稱為設備、機器、儀器等等)的結構,則該技術特徵為功能性特徵;同樣,如果權利要求中記載的某一技術特徵只是記載了某一步驟(或者被稱為過程、方法、工藝等等)所要實現的功能,而沒有記載實現所述功能的步驟(或者被稱為過程、方法、工藝等等)的工藝過程,則該技術特徵為功能性特徵。

當然,並非只要權利要求中記載了某一裝置所要實現的功能或者某一步驟所要實現的功能,就必然認定相應的特徵是功能性特徵。只要權利要求在記載某一裝置所要實現功能的同時,還記載了實現所述功能的裝置的結構(記載了某一步驟所要實現的功能的同時,還記載了實現所述功能的步驟的工藝過程),則相應的特徵就不是功能性特徵。

另外,筆者也認為,為避免被認定為功能性特徵,並不要求權利要求要記載某一結構(或者步驟)的每一個特定具體結構(或者特定具體過程),而只是要求,在所屬領域的技術人員看來,所記載的結構(或者工藝過程)足以實現所述的功能即可。

也就是說,並非只要權利要求用上位概念的術語來撰寫,用上位概念描述的技術特徵就是功能性特徵。在權利要求的撰寫中,使用概括性的上位概念是常見的且是必要的,但上位概念如果上位到在所屬領域的技術人員看來,所記載的裝置結構

(或者工藝過程)已不足以實現所述的功能時,則用該種上位概念描述的技術特徵就是功能性特徵了。

對於什麼是“在所屬領域的技術人員看來,所記載的裝置結構(或者工藝過程)足以實現所述的功能”,在筆者作為主審法官審理的“多線路公交電子站牌”實用新型專利侵權糾紛案中¹¹,法院對此問題進行了積極的探索,提出了一個更為具體的標準:如果實現權利要求中某一技術特徵的功能的裝置結構(或者工藝過程)在所屬技術領域中已經存在,相應的裝置結構(或者工藝過程)相對固定且為所屬領域技術人員所熟知,則權利要求中的該技術特徵就不屬於功能性特徵;否則,權利要求中的該技術特徵就是一項功能性特徵。

三、在權利要求中允許使用 功能性特徵的意義

如果權利要求中的一項技術特徵能夠用結構性或者工藝過程性特徵描述,但權利要求中卻用功能性特徵描述,通常情況下,權利要求的保護範圍可能不是擴大,而是縮小了。美國聯邦巡迴上訴法院 1989 年在 *McBirney, Inc. v. Montedoro-Whitney Corp.* 案¹²中對此進行了說明。在該案中,權利要求中記載“一探針(a probe)”作為下水道里測量流量的流量計的部件。說明書描述使用的是一種電磁探針,而被控侵權產品使用的是服務於同一目的的一種聲學探針。被控侵權人認為,聲學探針與電磁探針的工作方式是如此地不同,不能認定兩者是等同的,從而認為不構成侵權。基於權利要求記載的是概括性的一種“探針(probe)”,而不是一種電磁探針,聯邦巡迴上訴法院不同意被控侵權人的爭辯,認定被控侵權產品中使用的探針與權利要求中記載的探針構成字面含義上的相同。聯邦巡迴上訴法院認為,假設本案中,權利要求記載的是“用於探測的裝置(means for probing)”而不是“一探針(a probe)”,結果就會不一樣。如果權利要求如此記載,當依據專利法第 112 條第 6 款進行分析時,被控侵權人關於聲學探針與電磁探針兩者不等同的爭辯就會有重要的意義。如果法院認定該兩種類型的探針不是等同的,字面侵權就不能成立¹³。既然存在一些在結構上與電磁探針不等同的探針,故權利要求中用功能性特徵“用於探測

的裝置”時的保護範圍就要比用結構性特徵“一探針”時的保護範圍要窄。

從理論上說,對功能性限定特徵有兩種可能的解釋方式:一是在專利審批過程和侵權判斷中都認為這類技術特徵涵蓋了能夠實現所述功能的一切方式;二是在專利審查過程和侵權判斷過程中都將功能性限定特徵解釋為僅僅涵蓋了說明書中記載的具體實現方式及其等同方式。前一種方式不利於申請人獲得專利,因為按照這種方式,採用功能性限定特徵的權利要求被認定為不具備新穎性和創造性的可能性會大得多,但是一旦獲得了專利權,就能夠享受很寬的保護範圍;後一種方式的特點則正好相反。¹⁴

筆者贊同美國專利法及最高人民法院司法解釋採取的立場。表徵一項發明的直接特徵是產品的結構和方法的步驟,對採用含有功能性特徵權利要求限定保護範圍的做法應採取有所限制的態度,以使專利申請人確實在不能用結構特徵、工藝過程等特徵進行描述,或者用功能性特徵描述比用結構特徵、工藝過程等特徵描述更清楚的情況下,才在權利要求中採用功能性特徵。¹⁵

將權利要求中功能性特徵的內容限定為說明書及附圖描述的實現所述功能的具體實施方式及其等同實施方式,使得權利要求中的功能性特徵實際上成為說明書及附圖描述的相應具體實施方式的縮寫代號(short-hand way),以使在說明書及附圖中描述的這些具體實施方式不必在權利要求書中描述,從而在特定情況下便於權利要求的撰寫。

四、權利要求與說明書及附圖均未描述 權利要求所述功能的具體實施方式時 如何處理侵權糾紛案件

1. 美國專利法第 112 條第 2 款關於權利要求具體明確的規定

美國專利法第 112 條第 2 款規定,說明書應當包括一項或者多項權利要求,以具體地指明並清晰地宣稱申請人認為屬於其發明的內容。

既然功能性特徵只是說明書描述的種種具體實施方式的

縮寫代號,如果說明書中對實現相應功能的具體實施方式一種都沒有描述,美國法院會認為專利申請沒有滿足專利法第 112 條第 2 款的要求,從而認定專利無效。

在 *Biomedino, LLC v. Waters Technologies Corp.* 案¹⁶ 中,聯邦巡迴上訴法院認為,如果權利要求中記載了一項功能性特徵而在說明書中沒有披露實現該項功能的相應結構,該權利要求就會因為不清楚而無效。該法院解釋說,為了依據專利法第 112 條使含功能性特徵的權利要求有效,實現功能性特徵功能的相應結構“必須以所屬技術領域技術人員能夠明白與理解該功能性特徵所對應結構的方式在說明書中披露,否則,人們不知道該權利要求要求的是什麼”。

電子與計算機執行系統領域中,權利要求通常被撰寫成含有功能性特徵。因為,用電子線路或者計算機程序步驟去控制複印機、傳真機或者任何其他器械所實現的一項發明的最主要價值,在於所執行的功能,而非實現該功能的具體電路或者程序。¹⁷

但自 1999 年 *WMS Gaming* 案以來,聯邦巡迴上訴法院就一直認為,對計算機或者微處理器所執行軟件功能的一般性陳述,並不構成對該功能特徵的結構進行了充分的描述,實現軟件功能的算法才是該功能特徵相應的具體結構。聯邦巡迴上訴法院認為,如果在說明書中只是簡單地提及了實現權利要求中功能性特徵功能的軟件,而沒有描述該軟件如何實現其功能,也就是說沒有披露實現相應軟件功能的算法,相應權利要求就是不明確的。

2. 美國專利法第 112 條第 2 款關於權利要求具體明確的規定與專利法第 112 條第 1 款關於說明書充分公開的關係

美國專利法第 112 條第 1 款規定,說明書應當包括用完整、清楚及準確的術語描述發明以及製造與使用該發明的方式與方法的書面描述,以使所屬領域或者與其緊密相關領域的技術人員能夠製造與使用該發明,並應當提出發明人認為的實施其發明的最佳實施例。

根據美國的司法實踐,對含功能性特徵的權利要求來說,如果說明書沒有描述所述功能的具體實施方式,但所屬領域的技術人員在不需要過度實驗的情況下 (without an undue amount of experimentation) 能夠設計出實現所述功能的具體

實施方式,則說明書就滿足專利法第 112 條第 1 款的規定,但因權利要求沒有滿足專利法第 112 條第 2 款的規定,而使專利被法院認定無效。當然,如果說明書沒有描述所述功能的具體實施方式,所屬領域的技術人員(在不需要過度實驗的情況下)又不能夠設計出實現所述功能的具體實施方式,則說明書的描述不能滿足專利法第 112 條第 1 款的要求,且權利要求也不能滿足專利法第 112 條第 2 款的要求,相應的專利也會被法院認定無效。因此,對於含功能性特徵權利要求的專利來說,專利法第 112 條第 2 款的要求不能滿足,就必然同時不能滿足專利法第 112 條第 1 款的要求;但滿足了第 112 條第 1 款的要求,並不必然同時滿足第 112 條第 2 款的要求。

在 *Blackboard, Inc. v. Desire2Learn, Inc.* 案¹⁸ 中,權利要求涉及一種在線教育課程的管理系統,其中的一項特徵為“一分配訪問級別與控制每一文件資料的設備……”,專利說明書披露了實現分配功能的設備——“訪問控制管理器”,說明書對該訪問控制管理器的描述為:

訪問控制管理器響應子系統的請求為一個或者多個子系統建立訪問控制列表,使受保護的資源添附於訪問控制列表。教育支持系統提供多級別訪問權限,以使不同類別的使用者在信息得到保密的情況下能夠與該系統進行有效的互動(例如,訪問網頁,上載或者下載文件,瀏覽分級信息)。

聯邦巡迴上訴法院認為前述對控制管理器的描述實際上只是描述了一只黑箱以及該黑箱要做什麼,而沒有描述該黑箱是如何去做的。說明書只是描述了要獲得的結果,而沒有描述獲得該結果所要求的技術手段。

為了避免專利被認定無效,專利權人爭辯說,所屬領域的技術人員能夠知道如何開發執行相應分配功能的軟件,因而進一步的描述是不需要的。為反駁這一說法,聯邦巡迴上訴法院解釋說,問題在於“說明書是否包含了滿足專利法第 112 條第 6 項所要求的對‘相應結構’充分準確的描述,而不是所屬領域的技術人員是否能夠設計出實現所述功能的某種技術手段”。該法院進一步解釋說,“不能簡單地因為所屬領域的技術人員能夠設計出實現所述功能的某一技術手段,就不再要求專利權人對相應的結構進行描述。在專利法 112 條第 6 款的條件下,如果允許前述情形發生,就會導致允許專利權人對實現某一功

能的所有可能的技術手段主張權利”。

在總結該法理背後的政策考量時,該法院解釋說:

一般技術人員能夠通過多種方式實現所述的功能,正是專利說明書中必須描述實現所述功能具體結構的原因。由於沒有描述訪問控制管理器如何建立訪問控制列表的技術手段,Blackboard 是想要控制獲得該功能結果的任何可能的技術手段,而專利第 112 條第 6 款的立法意圖正是要阻止這種對純粹功能的控制。

3. 權利要求與說明書及附圖均未描述權利要求所述功能的具體實施方式時,我們應如何處理侵權糾紛案件

我國《專利法》第 26 條第 3 款、第 4 款分別與美國專利法第 112 條第 1 款、第 2 款相對應。我國《專利法》第 26 條第 3 款規定,“說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準;必要的時候,應當有附圖”。第 26 條第 4 款規定,“權利要求書應當以說明書為依據,清楚、簡要地限定要求專利保護的範圍”。

在專利審批過程中,對於含功能性特徵的權利要求來說,如果說明書沒有描述所述功能的具體實施方式,與美國的處理方式一樣,可以分別按照《專利法》第 26 條第 3 款與第 4 款的規定,確定說明書與權利要求撰寫是否符合該兩款法律的規定,從而確定是否授權專利權或者認定專利權無效。

與美國不同,我國審理專利侵權的法院並不在侵權案件中審查專利權的有效性。對於含功能性特徵的權利要求來說,如果說明書沒有描述所述功能的具體實施方式,從而使權利要求的撰寫不符合《專利法》第 26 條第 4 款的要求(也包括說明書符合《專利法》第 26 條第 3 款的要求,但權利要求不符合第 26 條第 4 款的要求)時,法院並不能直接認定專利權無效。但在此種情況下,筆者認為,問題並非只允許通過無效宣告程序解決,為問題快速有效地解決,審理侵權案件的法院可以直接認定權利要求的保護範圍不能確定,進而直接判定侵權指控不能成立。

在前述“多線路公交電子站牌”實用新型專利侵權糾紛案中,法院首先認定涉案專利權利要求記載的技術特徵“到站預報電子顯示屏”為一項功能性特徵,進而認為,由於涉案專利說明書沒有關於“到站預報電子顯示屏”實現“到站預報”功能的

具體實施方式的描述,依據最高人民法院的司法解釋,不能確定涉案專利權利要求中技術特徵“到站預報電子顯示屏”的內容,進而也無法確定涉案專利權利要求的保護範圍。由於涉案專利權利要求的保護範圍不能確定,故無論被控的技術方案如何,侵權指控均不能成立。

法院還指出,即使在閱讀涉案專利權利要求書與說明書後,所屬領域的技術人員能夠設計出某一具體實施方式以實現專利權利要求中“到站預報電子顯示屏”特徵所要求的功能,專利說明書中也應當描述相應的具體實施方式。如果所屬領域的技術人員能夠設計出某一具體實施方式以實現專利權利要求中“到站預報電子顯示屏”特徵所要求的功能,但在專利說明書中沒有描述實現該功能的相應具體實施方式,就直接根據專利權利要求中“到站預報電子顯示屏”功能特徵本身的記載確定該功能特徵的內容,那麼該功能特徵的內容就會被解釋為覆蓋了能夠實現相應功能的所有具體實施方式,而這樣的解釋不符合最高人民法院司法解釋的規定。該部分的說理與美國聯邦巡迴上訴法院在 Blackboard, Inc. v. Desire2Learn, Inc. 案中處理同一問題時所持的政策考量因素,可謂不謀而合。■

作者:法學博士,上海市高級人民法院知識產權審判庭法官

¹ Stephen A. Becker, Patent Applications Handbook (Database updated May 2009), § 6:60. Responding to rejections over prior art—Interpreting and prosecuting means-plus-function claims.

<http://www.westlaw.com>

² In re Donaldson Co.案詳細情況的介紹見尹新天著《專利權的保護》(第 2 版),知識產權出版社,2005 年 4 月第 2 版,第 327-330 頁。

³ 同註 1。

⁴ 中華人民共和國國家知識產權局:《專利審查指南》(2010),知識產權出版社,2010 年 1 月修訂版,第 145 頁。2006 年版《審查指南》與 2001 年版《審查指南》有同樣的規定。

⁵ 準確地說,應包括授權審查、複審、無效宣告審查以及隨後的司法審查等過程。

⁶ http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2181.htm#sect2181

⁷ Supplementary Examination Guidelines for Determining Compliance With 35 U.S.C. 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications (<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2011/week10/TOC.htm#ref15>)

⁸ Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd. v. Multimedia Games, Inc., 2008 WL 484449 (Fed. Cir. 2008)

⁹ Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc., 382 F.3d 1354, 1362, 72 U.S.P.Q.2d (Fed. Cir. 2004)

¹⁰ 同註 7。

¹¹ 上海市高級人民法院(2010)滬高民三(知)終字第 89 號民事判決書。

¹² McBirney, Inc. v. Montedoro-Whitney Corp., 882 F.2d 498, 11 U.S.P.Q.2d 1794 (Fed. Cir. 1989)

¹³ 美國法院依據其專利法第 112 條第 6 款的規定將等同認定的侵權仍稱為字面侵權即相同侵權(筆者注)。

¹⁴ 尹新天:《專利權的保護》(第 2 版),知識產權出版社,2005 年 4 月第 2 版,第 340 頁。

¹⁵ 《專利審查指南》中有類似的規定:“通常,對產品權利要求來說,應

當儘量避免使用功能或者效果特徵來限定發明。只有在某一技術特徵無法用結構特徵來限定,或者技術特徵用結構特徵限定不如用功能或效果特徵來限定更為恰當,……使用功能或者效果特徵來限定發明才是可能是允許的”,見國家知識產權局:《專利審查指南》(2010),知識產權出版社,2010 年 1 月修訂版,第 145 頁。2006 年版《審查指南》與 2001 年版《審查指南》有同樣的規定。另外,將功能性特徵解釋為僅覆蓋說明書記載具體實施方式及其等同方式的好處還在於,相對於將功能性特徵解釋為涵蓋了能夠實現所述功能一切方式的解釋方式,該種解釋方式在專利授權審查與專利侵權判斷中都更具有可操作性,更具有確定性。詳盡闡述見“專利權利要求中功能性特徵的解釋”,載張曉都著《專利侵權判定》,法律出版社,2008 年 7 月第 1 版。

¹⁶ Biomedino, LLC v. Waters Technologies Corp., 490 F.3d 946, 950 (Fed. Cir. 2007)

¹⁷ 同註 1。

¹⁸ Blackboard, Inc. v. Desire2Learn, Inc., 574 F.3d 1371, 1385, 91 US-PQ2d 1481 (Fed. Cir. 2009)