



智慧財產權實務報導

INTELLECTUAL PROPERTY REPORTS

www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw

21卷03期2019年03月

本期簡介

網路平台涉及之智慧財產議題及管理趨勢(上)

余惠如 律師

網路營銷平台隨著信用卡加密技術、區塊鏈等技術的提升日益興盛，使用量及交易量大幅增加的結果也相對產生了諸多既有法律規範是否可適用的爭議，不僅為科技領域亦為法律領域近年關注之議題，立法院頃於2018年6月28日舉行「數位交易平台消費行為侵犯智慧財產權之責任歸屬」公聽會，針對時下流行的網購等交易爭議討論現行規範是否足以因應，以及是否有增修法律規定之必要。本文擬以台灣司法實務近五年(即2014年至2018年)之案例分析網路平台可能產生之智慧財產權爭議及司法審理方向，並兼論未來管理趨勢。...詳全文

美國2019審查電腦實施功能用語請求項界定是否符合美國專利法第112條指南(上)

吳俊彥專利師

美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office，以下稱USPTO)於2019年1月4日發布「2019年修訂專利標的適格性指南(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance)」以及「審查電腦實施功能用語請求項界定是否符合美國專利法第112條(Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance with 35 U.S.C. 112，以下稱「第112條審查指南」)」指南，分別對於美國專利法第101條對專利標的適格性以及第112條對功能用語請求項界定的審查實務進行調整。由於指南的指導原則均是基於美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱CAFC)的判決先例，因此並不涉及法律制度的改變，但仍對現行審查實務的調整有實質的影響。...詳全文

本期內文

網路平台涉及之智慧財產議題及管理趨勢(上)

◆余惠如 律師◆

一、引言-研究方法及範圍

網路營銷平台隨著信用卡加密技術、區塊鏈等技術的提升日益興盛，使用量及交易量大幅增加的結果也相對產生了諸多既有法律規範是否可適用的爭議，不僅為科技領域亦為法律領域近年關注之議題，立法院頃於2018年6月28日舉行「數位交易平台消費行為侵犯智慧財產權之責任歸屬」公聽會，針對時下流行的網購等交易爭議討論現行規範是否足以因應，以及是否有增修法律規定之必要(註1)。本文擬以台灣司法實務近五年(即2014年至2018年)之案例分析網路平台可能產生之智慧財產權爭議及司法審理方向，並兼論未來管理趨勢。

二、網路平台涉及之智慧財產議題

(一) 境外網站智慧財產爭議牽涉之國際裁判管轄權

1. 刑事責任部分

透過網路侵害台灣註冊之商標權或者在台灣應受保護之著作權皆有刑事責任，應參照刑事訴訟法第5條第1項規定，由犯罪地或被告的住所、居所或所在地之法院管轄。所謂「犯罪地」，應包括行為地與結果地兩者，而刑事訴訟程序中復常伴隨附帶民事訴訟之損害賠償請求，因此，應可適用最高法院56年台抗字第369號民事判例意旨，所謂行為地，凡為一部實行行為或其一部行為結果發生之地皆屬之(註2)。因此，例如智慧財產法院104年度附民上字第3號刑事判決案件，被上訴人以第三人之名義在大陸地區申請QQ帳號後，在大陸地區上網，將上訴人享有著作權之命理文章重製於大陸地區網站，仍得以被上訴人為台灣居民向台灣該管檢察署提出刑事侵害著作權告訴，及刑事附帶民事訴訟。

2. 民事責任部分-智慧財產法院107年度民著抗字第1號民事裁定對於國際裁判管轄權之最新闡釋

由於網際網路無國界的特性，在國外架設網站販售涉嫌侵害國內智慧財產權之產品，並且輸入國內時，因為網站經營者可能為外國籍人士，且網站伺服器所在地亦非國內，如何確定此等與網路有關之涉外智慧財產權民事爭議事件之國際裁判管轄權，無論學說或者實務均有不同之意見及判斷標準，惟重點應在於如何判斷法庭地與爭議事件具有「合理之連繫因素」。智慧財產法院頃於2018年11月30

日透過一與網路行為有關之侵害著作權事件闡釋其法律見解(註3)。茲簡介如後：

(1) 案例背景事實：

在智慧財產法院107年度民著抗字第1號民事裁定案件中，甲主張其作品受台灣著作權法保護，乙在海外(日本)架設網站提供日本境外消費者之配送服務，臺灣賣家於乙之網站或自日本實體商店購入後，使涉案商品在臺灣流通，於臺灣各大拍賣網路公開販售，並任由臺灣知名刊物將涉案商品相關資訊在臺灣境內公開陳列及展示，侵害甲之著作權，因而訴請侵害著作權之損害賠償，停止製造及銷售爭議商品，且乙應將本案最後事實審之判決書內容依指定報紙及版面在日本讀賣新聞等加以刊載。受訴一審法院主要採納乙之抗辯，認為涉案商品是在大陸製造且並非由乙進口，又所訴購物網站架設於日本也非由乙所營運，縱依實務見解之類推適用民事訴訟法說，臺灣亦非侵權行為地及結果地，故本件不得類推適用民事訴訟法第15條第1項之規定而使臺灣法院取得國際管轄權，乃以裁定駁回甲之訴。

(2) 甲對原裁定不服，提起抗告。抗告法院徵詢法庭之友的意見後，以107年度民著抗字第1號民事裁定認定，台灣法院就本案具有國際裁判管轄權，針對境外購物網站等涉及之國際管轄權議題揭示其審理原則如後：

a. 考量網際網路已成為日常生活不可或缺之社會領域，網路平台亦已成為市場交易主流的情形下，傳統以有體財產權及領土地域所為之內國管轄權或國際管轄權之判斷原則，有因應無體財產權之特性而有所調整之必要，最高法院56年台抗字第369號判例於國際管轄權之判斷上應受到限縮解釋：所謂結果發生地，應限於被害人直接的、第一次的損害發生地為限，不應包括衍生的、間接的損失在內。

b. 在無遠弗屆的網路社會及隨處可見且可不斷再現之智慧財產權涉外民事訴訟中，可能會因為侵權行為之部分行為或權利人之住所地或交易之收貨地，而成為侵權行為之行為地或結果地，因此以侵權行為地做為管轄連繫因素，容易發生管轄過度擴張之情形。可再佐以客觀上行為人是否可預見法庭地為其主要交易市場或活動場域，作為限縮解釋以侵權行為地做為管轄因素之理由。此時交通是否往來密切、語言文化是否相近、網路活動是否交流頻繁，均應可作為判斷是否為主要交易市場或活動場域的標準之一。例如臺灣及日本，甚至韓國，交通便利、常使用漢字、故如果是常常使用的網站，則均有可能認為係同一交易市場或活動場域，使法庭地法院享有國際管轄權。

c. 內國管轄權與國際管轄權之最終規範目的不同，性質上不完全相類似，且在

臺灣法律未就國際管轄權之判斷有明文規定以前，應認係立法政策之決定，縱因立法政策錯誤未為規範係屬不當，亦屬立法論上之問題，揆諸最高法院104年度台抗字第589號民事裁定意旨，臺灣關於國際管轄權之判斷，不宜類推適用內國民事訴訟法之規定，而應依法理採國際民事訴訟程序之基本原則。申言之，在交通發達、資訊流通之今日，以原就被之原則在涉外民事事件中，雖仍係基本原則，但其重要性應不若在強調以領土劃分管轄權之時代。且於國際管轄權之判斷，因無移送制度，更應重視個案的利益衡量。即基於當事人間之實質公平，個案考量國際民事訴訟程序之基本原則，包括裁判正當、迅速、經濟、調查證據方便、判決得否執行之實效性等原則，定臺灣法院應否具有國際管轄權，而臺灣法院是否為不便利法庭，亦為考量的主要因素，且便利與否，係以比較之觀點加以判斷，故除法庭地法院有明顯不便利致影響當事人間之實質不公平時，始能稱為係不便利法庭而拒絕審理。在過去管轄之判斷主要係以領土為判斷依據，此於不便利法庭之判斷亦同，但在交通發達、資訊流通之今日，應賦予時代新意。

(3) 抗告法院根據前述闡明之國際裁判管轄權原則，並根據以下調查所得證據，認定臺灣法院對本件有國際裁判管轄權：

a. 甲已初步提出證據釋明：其為系爭著作之著作權人；涉案商品及系爭著作近似程度甚高之比較圖；及以台灣網站賣場販賣系爭商品照片及乙網站銷售頁面主張涉案商品已透過乙之網站或其實體商店進入臺灣市場。

b. 臺灣係本件涉外民事事件主張侵權行為之結果地，台灣具有國際裁判管轄之聯繫因素為：

(a) 依甲所展示經由本件日本網站購買系爭商品之流程，認定系爭商品係由乙或乙百分之百持股之子公司所販售，且係透過該網站販售至臺灣。

(b) 乙係知名之大型玩具公司，其所營網站應為該領域玩家所知悉，乙或其子公司在其網站明顯處以中文標示：「至日本以外地區的顧客們，此商品可透過此處代理購入」及「海外的顧客，該商品之海外購買請按這裏」，參以臺灣與日本交通之便利、文化之接近，可見乙明知或至少可預見臺灣為其網路交易的主要市場。

c. 依法理經利益衡量後，亦應認臺灣就本件有國際裁判管轄權：

(a) 甲提起本件訴訟後，即提交本件起訴狀日本譯文及繕本一份，由智慧財產法院送外交部條約法律司交駐大阪辦事處轉送，乙於起訴後2個月內即親收起訴狀繕本，且隨即於1個月內委任訴訟代理人行本件訴訟行為，可

見在臺灣法院進行本件訴訟並不會有明顯遲延或不經濟之情形發生。

- (b)就調查證據而言，於此交通發達、資訊流通，且強調科技化法庭之時代，許多證據之取得均可以電子方式為之，本件係有關網路之交易行為是否有侵害著作權之問題，則證明著作權之有無、證明有無侵害之事實、證明應否負損害賠償責任等，並無在臺灣法院進行審理，即生不便利之情形可言，此由兩造於原審及本院審理國際管轄權有無階段所提證據，均已可進入實體審理階段即可為證，縱須傳訊位於日本之證人，以臺灣及日本交通之便利，航班之頻繁，亦難認有明顯較不便利之情形。
- (c)就判決之實效性而言，台灣與日本均係世界貿易組織(WTO)會員國，台灣法院之確定判決得在日本法院依法聲請認可執行，縱使涉及將判決結果登載於日本報紙亦同。
- (d)依系爭網站之經營模式，臺灣為其網站交易之主要市場，相較有管轄連繫因素之他國法院而言，由臺灣法院審理，並不會違反裁判正當、迅速、經濟、調查證據方便、判決得否執行之實效性等國際民事訴訟基本原則。

(二) 利用網路平台作為媒介侵害智慧財產權利之行為人責任

行為人利用網路作為媒介侵權與傳統侵害智慧財產之侵權者無異，只是侵權媒介為網路平台，爭議行為涉及以科技技術重製或者利用數位圖片、文字、影音等資料，一般法院可依既有智慧財產相關法律認定其責任。例如：網拍業者係由網站提供拍賣平台，由賣家提出商品供其他網路使用者競價購買，其雖與傳統之買賣方式不同，而無實際店鋪及商品實體供買家觀覽，但關於賣家與買家之權利義務關係，與一般之店鋪買賣相同，賣家對於其拍賣物品之品質，亦有民法規範出賣人之擔保責任之存在。

過去五年間因網路平台涉及之智慧財產爭議案例類型包括：

1. 新聞業者在自行架設之網站平台未經授權即重製及公開傳輸他人享有著作權之照片，涉及以過失不法侵害著作財產權及著作人格權(註4)。
2. 利用雅虎奇摩提供之網路商城銷售仿冒名牌之包款構成商標侵權(註5)。
3. 在網路商城銷售侵害設計專利之行李箱商品，經法院認定專利侵權(註6)。
4. 以他人名義刊登不實廣告以及購買關鍵字廣告意圖攀附他人名譽獲利，經判決違反公平交易法(註7)。
5. 未經同意，即將含有名人肖像之影片使用於網站上，作為招攬生意之用，而經判決侵害肖像權(註8)。

6. 利用電腦網路設備登入臉書等社群平台網站，擅自重製他人享有著作權之圖片，並將之上傳至自己經營之網路粉絲專頁，供不特定人瀏覽，經判決係以重製、公開傳輸之方法侵害著作財產權(註9)。
7. 未經同意或授權，自行利用不知情第三人接收有線電視公司類比訊號，或接收衛星訊號再透過自備之解碼器解碼，將無線電視台節目內容之播送訊號轉換至公司主機系統，再透過網路電視平台設備，公開播送至用戶端，供不知情之收視戶以數位機上盒、電視棒等載具接收收視，而侵害有線電視公司視聽著作之著作財產權(註10)。
8. 線上遊戲業者未經授權，非法重製正版遊戲並在網站公開發行營運侵權遊戲場景、地圖、建築、物品、自然景觀等內容，經認定係不法重製3D美術圖像著作權(註11)。
9. 以電腦設備上網連線，利用其所下載之FOXY軟體，以點對點傳輸方式，至網路重製上開未經權利人同意或授權之影音視聽著作檔案，並存取至電腦硬碟中，同時利用上開已連線之電腦網路設備，供不特定人得利用FOXY軟體重製點選下載前述視聽著作，係以重製以及公開傳輸之方式侵害著作財產權(註12)。

(三) 網路平台業者之責任

根據著作權法第3條第19款的分類，網路服務提供者，指提供下列服務者：(1)連線服務提供者：透過所控制或營運之系統或網路，以有線或無線方式，提供資訊傳輸、發送、接收，或於前開過程中之中介及短暫儲存之服務者；(2)快速存取服務提供者：應使用者之要求傳輸資訊後，透過所控制或營運之系統或網路，將該資訊為中介及暫時儲存，以供其後要求傳輸該資訊之使用者加速進入該資訊之服務者。(3)資訊儲存服務提供者：透過所控制或營運之系統或網路，應使用者之要求提供資訊儲存之服務者。(4)搜尋服務提供者：提供使用者有關網路資訊之索引、參考或連結之搜尋或連結之服務者。隨著科技的發展，以上服務內容的區分界線漸趨模糊，網路平台業者之服務經常同時牽涉前述數種服務項目(註13)，司法實務亦未將重心置於區分其服務內容，而經常於判決理由內簡稱為「網路平台業者」，本文以下論述擬引用與實務判決相同之詞彙進行判決分析。另，由於在網路平台評論、引用文章等資料經常同時涉及著作權、名譽、隱私以及個資保護爭議，司法案例顯示前述權利人亦常於同一案件並列主張前述權利，因此將此類案件一併歸納列入本文討論之範圍。

1. 認為網路平台業者對於相關爭議無須負任何法律責任的案例分析

(1) 侵害著作權案例

網路平台刊登的文章、影音等最常涉及的議題為著作權領域。以下兩則實務判決主要以網路平台並未介入其部落客或者網站實際使用者之侵權爭議，或者已盡著作權法關於避風港條款之注意義務，而認定網路平台業者無須負任何著作權侵權責任。

a.網路電子報之內容侵害著作權案：

在智慧財產法院103年度民著訴字第24號民事判決中，被訴侵害著作權之電子報刊登於被告架設之網路平台，法院認為業者雖提供網路平台供其會員刊登電子報，惟電子報之內容均由使用者自行建置、上傳，且網路平台業者之會員服務使用條款亦明文要求會員保證所提供上傳之內容並無侵害他人智慧財產權之情事，網路平台業者客觀上亦無法逐一檢視、過濾電子報之內容是否涉有侵權，平台業者於知悉爭議後復於第一時間移除爭議電子報，因此縱使網路平台使用者有未經授權非法重製、傳輸侵權著作之情形，亦與網路平台業者無涉。

b.部落格文章侵害著作權案：

除前述認定網路平台業者僅單純提供平台，並未介入平台使用者侵權行為之案例外，亦有判決依著作權法之「避風港條款」規定認定網路平台業者是否應對網路著作權侵害行為負共同侵權行為責任。在智慧財產法院103年度民著訴字第18號民事案件中：原告稱雅虎公司架設之部落格網頁中某一轉載網頁文章侵害其著作權，主張雅虎公司與部落客共同侵害其著作權。法院採納雅虎公司在該案抗辯之抗辯，認定：

- (a) 雅虎公司就所經營之網路部落格服務，屬於著作權法第3條第1項第19款規定之「網路服務提供者」中之「資訊儲存服務提供者」，即僅透過所控制或營運之系統或網路，應使用者之要求提供資訊儲存之服務，各部落格帳戶之內容皆係使用者自行上傳刊載並管理。
- (b) 雅虎公司於使用者註冊部落格帳號服務前，均要求使用者詳閱服務條款，並揭示其「著作權保護政策」，要求使用者尊重他人著作權，若認為網站中有侵害著作權之事，亦請主張受害之人填寫「著作權侵害通知書」，並依該通知書所載，提供相關資料及聲明，並告知後續處理方式，故雅虎公司所提供之網路服務已符合著作權法第90條之4第1項之規定。
- (c) 雅虎公司就所提供部落格之資訊儲存服務，對於原告指摘侵害著作權行為並不知情(主觀上即無故意或過失)，亦未直接自該使用者之侵權行為獲有財產上利益，且均遵守服務條款及著作權保護政策之規定辦理，是無原告

主張經檢舉而未移除之情形。縱令部落格之使用者有侵害原告著作權之行為，亦與雅虎公司無涉，依著作權法第90條之7規定無須負賠償責任。

(下期待續)

※ 註釋

1. 「網購侵權，多法源可救濟裁罰」，刊載於中時電子報2018年7月4日新聞稿。
2. 經濟部智慧財產局於智慧財產法院107年度民著抗字第1號民事裁定「法庭之友意見書」參照。
3. 智慧財產法院107年度民著抗字第1號民事裁定。
4. 最高法院106年度台上字第775號民事判決。
5. 智慧財產法院104年度民商訴字第23號民事判決。
6. 智慧財產法院103年度民專訴字第82號民事判決。
7. 臺灣台北地方法院104年度重訴字第373號民事判決。
8. 臺灣新竹地方法院106年度訴字第461號民事判決。
9. 智慧財產法院105年度附民上字第1號刑事判決。
10. 智慧財產法院104年度刑智上訴字第50號刑事判決。
11. 智慧財產法院106年度民著訴字第15號民事判決。
12. 智慧財產法院103年度民著訴字第76號民事判決。
13. 網路營銷平臺，參見線上MBA智庫百科：<https://wiki.mbalib.com/zh-tw/网络营销平台>，瀏覽日期：2019年1月2日。

美國2019審查電腦實施功能用語請求項界定是否符合美國專利法第112條指南(上)

◆吳俊彥專利師◆

一、前言

美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, 以下稱USPTO)於2019年1月4日發布「2019年修訂專利標的適格性指南(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance)(註1)」以及「審查電腦實施功能用語請求項界定是否符合美國專利法第112條(Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance with 35 U.S.C. 112, 以下稱「第112條審查指南(註2)」)」指南, 分別對於美國專利法第101條對專利標的適格性以及第112條對功能用語請求項界定的審查實務進行調整。由於指南的指導原則均是基於美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 以下稱CAFC)的判決先例, 因此並不涉及法律制度的改變, 但仍對現行審查實務的調整有實質的影響。

由於「第112條審查指南」彙整了CAFC近年來對美國專利法第112條審查的判決先例, 對美國專利法第112條的審查具有指導性的作用, 故以下便以「第112條審查指南」進一步了解目前在美國電腦實施功能用語請求項界定的審查實務。

二、概要

「第112條審查指南」是為協助USPTO人員審查包含功能語句的專利申請案的申請專利範圍, 特別是使用功能語句來主張電腦實施發明的專利申請案。

「第112條審查指南」分兩部分, 第I部分是審查涉及具有手段功能用語(means-plus-function)界定的電腦實施功能用語申請專利範圍(computer-implemented functional claims)的議題。第II部分是審查僅記載問題(problem)的解法(solution)或結果(outcome)的概念, 但沒有充分記載如何完成該解法或結果的具體內容的電腦實施功能用語申請專利範圍, 有關書面說明(written description)和可實施性(enablement)的議題。

「第112條審查指南」補充提到, 專利審查過程必須確保:(1)申請案的申請專利範圍根據美國專利法第112條(a)項規定在該申請案揭露內容中具有適切的書面說明和可實施性支持, 以及(2)功能用語界定(即, 請求項的界定是以執行的功能來定義一元件, 而不是描述執行該功能的結構、材料或動作)根據美國專利法第112條(f)項規定適切地以手段(或步驟)功能用語界定來處理, 並且根據美國專利法第112條(b)項規定足夠明確。上述要件與電腦實施的功能用語申請專利範圍尤其相關。

CAFC已認知到專利案件中存在著寬廣的功能用語主張但在說明書中卻沒有足夠的結構

支持的問題。如在Williamson v. Citrix Online, LLC.案(註3)(以下稱Williamson案)中推翻先前缺少「手段(means)」一詞的請求項界定不受美國專利法第112條(f)項約束的「強力」推定，以處理因此強力推定所導致不受美國專利法第112條(f)項規範的功能用語請求項增多之結果；在Function Media, LLC v. Google, Inc.案(註4)引用Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Tech.案(註5)(以下稱Aristocrat案)提到「美國專利法第112條(f)項旨在防止純粹功能用語的專利範圍主張」；以及在Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly and Co.案(註6)(以下稱Ariad案)中論及「簡單以主張期望的結果」來定義上位的功能用語申請專利範圍，「而沒有敘述達成該結果的下位內容」的問題。而另在檢視美國專利法第101條的法定要件時，CAFC也批評了不當的功能用語主張，即在Elec. Power Group., LLC v. Alstom S.A.案(註7)中注意到系爭專利「申請專利範圍並沒有超出在特定領域中收集、分析和顯示可用資訊，其以一般的用語宣稱功能，而沒有界定出用於執行比傳統的電腦和網路技術進步之功能的技術手段」；亦於Intellectual Ventures I LLC v. Symantec Corp.案(註8)述及「軟體專利通常…採用有意的模糊和寬廣的語句敘述軟體的特定目標或目的」。功能用語主張的問題，亦即當請求項的本質純粹是功能性的，而沒有記載達成所主張功能的任何特別方法時，根據美國專利法第112條長久以來眾所周知的原則是可以予以有效的處理。也因此USPTO就美國專利法第112條在審查過程中的適用提供了進一步指南。

「第112條審查指南」的第I部分著重於根據美國專利法第112條(f)項的請求項解釋和美國專利法第112條(b)項的明確性要件，例如CAFC在Williamson案和Aristocrat案中的論述。第II部分著重於美國專利法第112條(a)項相對於書面說明和可實施性的要件，例如CAFC在Vasudevan Software, Inc. v. MicroStrategy, Inc.案(註9)(以下稱Vasudevan案)中的論述。

三、美國專利法第112條(f)項和第112條(b)項審查相關議題

「第112條審查指南」第I部分檢視根據美國專利法第112條(f)項和第112條(b)項審查電腦實施功能用語請求項界定相關的議題，在Williamson案聯席會議的決定中，CAFC認知到其先前的一些看法建立了一個高度的障礙，就是在不使用「手段(means)」一詞的情況下以功能語句表達的界定不受美國專利法第112條(f)項拘束的推定，並認為這樣高度的負擔不甚公平。CAFC在Williamson案表示將此推定賦予強而有力的特性「已經改變了國會在通過美國專利法第112條(f)項時所取得的平衡，並導致不受第112條(f)項制約而逸脫法條規範約束的功能用語請求項的增多」。因此將適用美國專利法第112條(f)項與否的標準改為

以熟悉該領域技術人員是否理解請求項的字詞具有足夠明確的含義作為結構的名稱為標準。當請求項用語缺少「手段」一詞時，若能證明請求項用語未記載足夠明確的結構，或者記載功能卻沒有記載足夠執行該功能的結構的情況下，不適用美國專利法第112條(f)項的推定可以被推翻，而使其適用美國專利法第112條(f)項。相反的，使用「手

段」一詞將導致適用美國專利法第112條(f)項的推定則不受影響。

(一) 請求項解釋：

審查申請專利範圍的第一步是確定請求項的最寬廣合理解釋(the broadest reasonable interpretation, BRI)。在決定最寬廣合理解釋時，審查人員應如同熟悉該領域技術人員解釋般地確立每一請求項用語與說明書一致的含義，包括識別和解讀功能用語請求項界定。如果請求項界定記載了一個詞語和相關聯的功能語句，審查人員應決定請求項界定是否適用美國專利法第112條(f)項。美國專利法第112條(f)項的適用是由請求項語句所決定，而非由申請人的意向或僅在說明書中或在審查期間作出相反的聲明所決定。如果請求項界定符合專利審查程序手冊(第9版)(the Manual of Patent Examining Procedure，以下稱MPEP)§ 2181第I節中規定的三部分分析(3-prong analysis)，則將適用美國專利法第112條(f)項。大體來說，前述的三部分分析包含評估：請求項界定的用語是否使用「手段」(或「步驟(step)」)用語或是一般性代用語(a generic placeholder)、該用語是否由功能語句修飾，以及該用語是否並未以足夠執行功能的結構、材料或動作修飾(註10)。

當請求項界定明確使用「手段」一詞並包括功能語句時，推定適用美國專利法第112條(f)項。當界定進一步包括執行所述功能所必要的結構時，便推翻了適用美國專利法第112條(f)項的推定，參見MPEP §2181第I節。相反地，不使用「手段」一詞的請求項界定將導致不適用美國專利法第112條(f)項的推定。但即便是面對這樣的推定，審查人員仍應考慮這樣的推定是否會被推翻。

USPTO對於不使用「手段」用語的請求項界定採行不適用美國專利法第112條(f)項之推定的審查實務，是基於Williamson案中CAFC闡述的標準。當請求項用語未能「記載足夠明確的結構」或記載「功能而沒有記載足夠執行該功能的結構」時，不適用美國專利法第112條(f)項的推定將被推翻，此已載入於MPEP § 2181第I節。在不使用「手段」一詞的情況下，替代用語可以充當「手段」一詞的一般性代用語，這些用語不會被熟悉該領域技術人員認為是足夠明確而能執行所主張功能的結構。以下是可能適用美國專利法第112條(f)項的非結構一般性代用語(non-structural generic placeholders)的示例：「機制用以(mechanism for)」，「模組用以(module for)」，「裝置用以(device for)」，「單元用以(unit for)」，「組件用以(component for)」，「元件用以(element for)」，「構件用以(member for)」，「設備用以(apparatus for)」，「機器用以(machine for)」或「系統用以(system for)」，具體參見MPEP § 2181第I節A段。上述所列並非詳盡無遺，類似的一般性代用語仍可能導致美國專利法第112條(f)項的適用。應當注意並沒有必定會導致以美國專利法第112條(f)項解讀的一般性代用語的既定用語列表，同樣

也沒有必定可避免以美國專利法第112條(f)項解讀的詞彙的既定用語列表。每個案件都將因其個案事實而有所不同。

即使請求項界定使用「手段」用語或「手段」用語的一般性代用語，如果存在進一步描述「手段」用語或一般性代用語的結構修飾語，則該界定亦將不會導致美國專利法第112條(f)項的適用。在Compare Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc.案(註11)中便認為「掣止機制(detent mechanism)」一詞沒有引入AIA前專利法第112條第6段，因為修飾語「掣止(detent)」表示一種結構裝置，其在機械領域中具有通常理解的含義。而在Massachusetts Institute of Technology v. Abacus Software案(註12)則認定「著色劑選擇機制(colorant selection mechanism)」用語須援用AIA前專利法第112條第6段，因為修飾語「著色劑選擇」對於熟悉該領域技術人員而言並不意味著足夠的結構。要決定帶有功能的單詞(word)、詞語(term)或片語(phrase)是否表示結構，審查人員應檢查：(1)說明書是否提供足以告知熟悉該領域技術人員該用語表示結構的描述；(2)一般及專業字典是否提供足以使該用語被認定如同表示結構的名詞的證據；(3)現有技術是否提供該用語具有該領域認可而能執行所主張功能的結構的證據。更多一般性代用語的指導內容可參見MPEP § 2181第I節。

Williamson案的議題是在分佈式學習系統的申請專利範圍中，「分佈式學習控制模組(distributed learning control module)」界定是否應該被解釋為手段功能用語。CAFC認為「『分佈式學習控制模組』的界定未記載足夠明確的結構，而推翻了非屬手段功能用語請求項的推定」。CAFC所持理由是確定「『模組(module)』一詞並沒有提供任何結構的意思，因其用於提供相同特定功能的結構敘述猶如黑盒子般，就如同使用「手段」用語一樣」，而「前綴用語『分佈式學習控制(distributed learning control)』不會賦予『模組(module)』結構的特徵」，且「書面說明未能賦予該用語任何結構意義」。

鑑於Williamson案，審查人員應採適用的推定和三部分分析，適當地根據美國專利法第112條(f)項來解釋電腦實施的功能用語請求項界定，包括決定請求項是否闡述足夠執行所述功能的結構。確定根據美國專利法第112條(f)項解釋的請求項應在審查意見中明確說明。在答覆審查意見時，若申請人不希望是根據美國專利法第112條(f)項解釋請求項界定，申請人可以：(1)充分證明確立請求項界定已記載足夠執行所主張功能的結構，以避免根據美國專利法第112條(f)項進行解釋；或(2)修改請求項界定以避免根據美國專利法第112條(f)項進行解釋(例如，藉由載入足夠執行所主張功能的結構)。

受美國專利法第112條(f)項拘束的請求項界定的最寬廣合理解釋「是說明書中描述執行全部所主張功能的結構、材料或動作以及所揭露的結構、材料或動作的等同物」，參見MPEP § 2181。因此，若根據美國專利法第112條(f)項解釋請求項界定，則

必須參考說明書以確定用於執行所主張功能的相應結構、材料或動作。更多關於根據美國專利法第112條(f)項解釋請求項界定的指導內容可參見MPEP § 2181第I節。一般而言，除非是藉由說明書清楚且不會被誤解的闡述特殊定義或放棄(disavowal)請求項範圍所做的界定，否則採用最寬廣合理解釋原則來解釋不適用美國專利法第112條(f)項請求項用語時，是解釋其字面意義(plain meaning)，(注意，藉由描述特殊定義或放棄請求項範圍來改變請求項用語的字面意義並不常見)參見MPEP § 2111.01，第I、IV節。字面意義是熟悉該領域技術人員在有效申請日給予該用語的通常(ordinary)和慣用(customary)意義，可由如申請專利範圍本身、說明書、圖式和現有技術的文字來證明。在審查時如何應用最寬廣合理解釋的具體指導內容可參閱MPEP § 2111。

(二) 根據美國專利法第112條(b)項的明確性：

對於適用美國專利法第112條(f)項的電腦實施的請求項界定，說明書必須揭露用於執行所主張特定電腦功能的演算法(algorithm)，否則該請求項根據美國專利法第112條(b)項是不明確的。此可見於Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc. 案(註13)判決。而在Noah Sys., Inc. v. Intuit Inc. 案(註14)(以下稱Noah案)引用Aristocrat案論述在「涉及專用電腦實施的手段功能用語界定的情況下，『CAFC不斷地要求說明書中揭露的結構不能僅僅只是一般用途電腦或微處理器』，說明書必須揭露用於執行所主張功能的演算法」。因此，用於執行特定電腦功能的對應結構本身不再是單純的一般用途電腦，而是編程(programmed)後為執行其所揭演算法的特殊用途電腦。在In re Aoyama案(註15)中，法院引用WMS Gaming, Inc. v. Int'l Game Tech. 案(註16)所述當所揭露的結構是被編程為執行演算法的電腦時，「所揭露的結構不是一般用途電腦，而是被編程為執行所揭露演算法的特殊用途電腦。」。例如依據微軟電腦詞典(Microsoft Computer Dictionary)2002年第5版，演算法被定義為「用於解決邏輯或數學問題或執行任務的有限步驟序列」。申請人可以「以任何可理解的用語表達該演算法，包括數學公式、文字描述、或流程圖，或任何其他能提供足夠結構的方式。」如同在Finisar Corp. v. DirecTV Grp., Inc. 案(註17)(以下稱Finisar案)所述。

當說明書未揭露執行所主張功能的演算法時，適用美國專利法第112條(f)項的特定用途電腦實施請求項界定將根據美國專利法第112條(b)項被認定不明確。例如，在Advanced Ground Information Systems, Inc. v. Life360, Inc. 案(註18)中CAFC確定「符號發生器(symbol generator)」用語是一種電腦實施的手段功能用語界定，且「專利說明書沒有揭露用於請求項元件可使之成為『符號發生器』的可操作演算法」。CAFC維持地方法院的判決，即「符號發生器」一詞是不明確的，並注意到「儘管地方法院同意該說明書以一般性的用語描述了符號是根據參與者的緯度和經度生成的，但仍然確定說明書未揭露如何實際生成這些符號的演算法或描述」。另在Blackboard, Inc.

v. Desire2Learn, Inc.案(註19)(以下稱Blackboard案)中亦認為伺服器電腦的「進入控制管理器(access control manager)」軟體特徵的敘述未充分揭露對應結構，無法支持電腦實施「分配手段(means for assigning)」的界定，因為「專利稱之為『進入控制管理器』只是一個抽象、描述了控制程序資料進入的功能…但如何做的卻未揭露」；以及在Aristocrat案說明「專利實施例的敘述僅是對所主張功能的結果的描述，而不是對結構的描述，即被編程為執行特定演算法的電腦」。(下期待續)

※ 註釋

1. <https://federalregister.gov/d/2018-28282>
2. <https://federalregister.gov/d/2018-28283>
3. Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339(Fed. Cir. 2015)
4. Function Media, LLC v. Google, Inc., 708 F.3d 1310, 1319(Fed. Cir. 2013)
5. Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Tech., 521 F.3d 1238, 1333(Fed. Cir. 2008)
6. Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly and Co., 598 F.3d 1336, 1349(Fed. Cir. 2010)
7. Elec. Power Group., LLC v. Alstom S.A., 830 F.3d 1350, 1351(Fed. Cir. 2016)
8. Intellectual Ventures I LLC v. Symantec Corp., 838 F.3d 1307, 1327(Fed. Cir. 2016)
9. Vasudevan Software, Inc. v. MicroStrategy, Inc., 782 F.3d 671(Fed. Cir. 2015)
10. The full text reads as follows: “[E]xaminers will apply 35 U.S.C. 112(f) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, sixth paragraph to a claim limitation if it meets the following 3-prong analysis:(A)the claim limitation uses the term ‘means’ or ‘step’ or a term used as a substitute for ‘means’ that is a generic placeholder(also called a nonce term or a non-structural term having no specific structural meaning)for performing the claimed function;(B)the term ‘means’ or ‘step’ or the generic placeholder is modified by functional language, typically, but not always linked by the transition word ‘for’(e.g., ‘means for’)or another linking word or phrase, such as ‘configured to’ or ‘so that’; and(C) the term ‘means’ or ‘step’ or the generic placeholder is not modified by sufficient structure, material, or acts for performing the claimed function.” MPEP 2181, subsection I.
11. Compare Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580, 1583(Fed. Cir. 1996)
12. Massachusetts Institute of Technology v. Abacus Software, 462 F.3d1344, 1354, 80 USPQ2d 1225, 1231(Fed.Cir.2006).
13. Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc. , 545 F.3d 1359,1367(Fed.Cir.2008)
14. Noah Sys., Inc. v. Intuit Inc. , 675 F.3d 1302,1312(Fed.Cir.2012)
15. In re Aoyama, 656 F.3d 1293, 1297(Fed. Cir. 2011)
16. WMS Gaming, Inc. v. Int'l Game Tech., 184 F.3d 1339, 1349(Fed. Cir. 1999)
17. Finisar Corp. v. DirecTV Grp., Inc., 523 F.3d 1323, 1340(Fed. Cir. 2008)
18. Advanced Ground Information Systems, Inc. v. Life360, Inc., 830 F.3d 1341(Fed. Cir. 2016)
19. Blackboard, Inc. v. Desire2Learn, Inc., 574 F.3d 1371, 1382-83(Fed. Cir. 2009)

 聖島國際法律事務所 SAINT ISLAND INTERNATIONAL LAW OFFICE 聖島國際專利商標聯合事務所 SAINT ISLAND INTERNATIONAL PATENT OFFICE	總 所	台北市松山區南京東路3段248號7樓	(02) 2775-1823	FAX : (02) 2731-6377
	法律事務所	台北市松山區南京東路3段248號12樓之2	(02) 2775-1823	FAX : (02) 8773-6131
	台 北 所	台北市中山區敬業一路99號2樓	(02) 7702-8299	FAX : (02) 7702-8289
	台 中 所	台中市西 區臺灣大道二段220號32樓	(04) 2328-8218	FAX : (04) 2328-8318
	台 南 所	台南市東 區裕農路375號6樓	(06) 274-2266	FAX : (06) 238-0527
	嘉義聯絡處	嘉義市西 區垂楊路505號6樓之1	(05) 285-1586	FAX : (05) 285-1595
	高 雄 所	高雄市前金區中正路211號14樓之1	(07) 216-3721	FAX : (07) 216-2588
		www.saint-island.com.tw	siiplo@mail.saint-island.com.tw	