

功能性限定權利要求：通往黑暗之路

作者：Chase Peacock

專利權利要求通常敘述一種特定結構、材料或行為。但是，《美國專利法》第 112 (f) 條允許在權利要求中使用功能術語來描述一個技術特徵——即，所謂的功能性限定 (MPF) 權利要求。該條款規定，權利要求「可以被表示為用於執行特定功能的裝置或步驟，而無需描述實現該功能的結構、材料或者行為，並且該等權利要求應該被解釋為覆蓋說明書中所描述的相應結構、材料或行為及其等同物。」

對於從未詳細學習美國專利法的發明人而言，MPF 權利要求往往看起來十分寬泛。由於 MPF 權利要求要求保護的是設備的功能或操作而非其特定結構，因此相較於注重發明的特定結構的傳統權利要求，MPF 權利要求往往被誤認為保護範圍更加廣泛。此外，發明人有時認為，MPF 權利要求的存在將加大競爭者的專利規避設計難度，因為發明的基本功能已被納入權利要求範圍。

持有上述觀點的發明人往往會感到失望。美國地區法院近期作出的 *Markman* 權利要求解釋裁決再次反映出 MPF 權利要求形式存在的隱患。涉案專利涉及遊樂園設施「星球大戰：反抗軍崛起」（位於加州迪士尼好萊塢影城和迪士尼樂園的「星球大戰：銀河邊緣」的一個景點）的「控制器」，由於涉案專利並未披露用於執行要求保護的「控制器」的特定功能的任何算法，因此權利要求中的「控制器」一詞被認為保護範圍不清楚¹。

在發明人或其美國訴訟律師看來，MPF 權利要求的這一問題應該不足為奇。美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 已經宣布使用術語「模塊」和其他所謂的「臨時用詞 (nonce term)」(即，缺乏特定的結構性含義的非結構術語) 描述的專利無效。相關裁決中指出，這些專利說明書未充分描述或披露臨時用詞的相應結構。因此，此類權利要求經常因保護範圍不清楚而被宣告無效。

當要求保護的發明涉及計算機編程或軟件乃至要求保護的計算機被用於執行多種功能時，問題變得更為複雜。CAFC 認為，當一項專利申請使用 MPF 權利要求形式來描述

¹ *Raven Sun Creative, Inc. v. Walt Disney Parks and Resorts U.S., Inc.*, No. 6:21-cv-1864-ACC-EJK, 2023 WL _____, Order (M.D. Fla. Mar. 6, 2023)。

多種可識別的功能時，申請人必須在專利說明書中披露執行其中每項功能的算法（或某種結構性裝置）。如果未進行上述披露，則相關權利要求將會因保護範圍不清楚而無效。

近期，美國佛羅里達中區聯邦地區法院作成的一份所謂的 *Markman* 權利要求解釋裁決援引上述已結案的先例，再次反映出 MPF 權利要求的危險性。Raven Sun Creative 公司（RSC）起訴美國 Walt Disney Parks and Resorts 公司（Disney），指控後者侵犯了其與主題公園遊樂設施有關的專利。RSC 指控 Disney 將其專利發明用於「星球大戰：反抗軍崛起」遊樂項目（位於加州迪士尼好萊塢影城和迪士尼樂園的「星球大戰：銀河邊緣」主題樂園的一個景點）的「超級塔」部分。

Disney 辯稱，RSC 專利中的「控制器」限定屬於 MPF 限定，而且該專利未披露用於執行權利要求所述的控制器功能的結構性支持。地區法院同意 Disney 的論點——即，術語「控制器」應被解釋為《美國專利法》第 112（f）條規定的臨時用詞，因為與「控制器」有關的權利要求用語均為功能性用語，並且在描述該控制器時披露的是其「能夠導致」的數項功能，而非結構。專利說明書將該控制器描述為可以控制多個系統運行的通用「計算機設備」，並且 RSC 專利中的控制器並非簡單地執行十分常見的任務，而是需要專門的計算功能。

地區法院依然認同 Disney 的觀點——即，該控制器在專利中被披露為執行以下所有的專門功能：

- 導致：（a）電機系統將騎兵站垂直排列於騎兵站鐵塔，使騎兵站的垂直位置與投影儀產生並顯示在屏幕上的圖像保持協調
- 導致：（b）致動器系統固定騎兵站相對於騎兵站小車的位置，以便使騎兵站相對於騎兵站小車的位置與投影儀產生並顯示在屏幕上的圖像保持協調；
- 在使騎兵站相對於騎兵站鐵塔和騎兵站小車的位置與屏幕顯示的圖像保持協調時，導致：（c）電機系統將騎兵站小車和騎兵站沿騎兵站鐵塔垂直移動，並且致動器系統同時使騎兵站保持與騎兵站小車相對的位置；

- 在使騎兵站相對於騎兵站鐵塔和騎兵站小車的位置與屏幕顯示的圖像保持協調時，導致：（d）電機系統將騎兵站小車和騎兵站保持在沿騎兵站鐵塔分布的位置，並且致動器同時移動騎兵站相對於騎兵站小車的位置；以及
- 在使騎兵站相對於騎兵站鐵塔和騎兵站小車的位置與屏幕顯示的圖像保持協調時，導致：（e）電機系統使騎兵站小車和騎兵站沿騎兵站鐵塔垂直移動，並且致動器同時移動騎兵站相對於騎兵站小車的位置。

RSC 的專利不僅未披露上述每項功能的算法，而且未描述上述任何功能的算法。RSC 的專家也承認，對控制器進行編程以完成所披露的功能一般需要花「數周或數月」時間。因此，地區法院認為，由於說明書中並未提及用於執行特定功能的一項或多項此類算法，因此「控制器」這一 MPF 術語被認為保護範圍不清楚，且相關權利要求無效。

審理法院的這一判決突出反映了在權利要求中的術語可能被認為屬於 MPF 權利要求術語（正如 RSC 的專利權利要求所示，即使未使用「用於……的裝置」這一字眼）的情況下，針對與該權利要求中的術語相關的各項專門功能提供明確且具體的結構性支持十分重要。僅僅假定本領域技術人員會理解某些術語的隱含結構是不夠的。面對與計算機有關的功能，最好問自己「一台全新的現成計算機是否可以開箱即用地執行這一特定功能」。如果答案是「不能」並且必須使用 MPF 權利要求，則申請人必須披露執行各項功能所需的具體算法或額外結構。儘管不知情的發明人常常認為 MPF 權利要求的範圍比傳統權利要求更寬泛，但是事實上 MPF 權利要求的保護範圍往往更狹窄，並且其功能僅限於專利說明書中指出的結構性支持。正如 Raven Sun Creative 公司近期發現的，使用 MPF 權利要求可能會使專利開始走向**黑暗**之路，而這通常應儘可能避免。