

MPHJ Tech. Invest. LLC. 與 Ricoh Americas Corp 等之間的訴訟案例 (聯邦巡迴上訴法院 2017)

作者： John W. Montgomery , David P. Madio ; 02/19/17

引言

美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 對於臨時申請在什麼情形下可以用於專利權利要求解釋給出了指導。 本案的非一致性決定突出了在權利要求解釋和其後權利要求有效性的確定中說明書的重要性以及臨時申請的相關性。 在將臨時案轉為正式案時，考慮這些不同觀點將是有益處的。

(閱讀更多) 正文

在 2017 年 2 月 13 日，美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 對於 MPHJ 技術投資公司 (上訴人) 與 Ricoh Americas 公司、Xerox 公司、Lexmark 國際公司 (被上訴人) 間的訴訟案做出了判決，該案是由被上訴人請求的、由美國專利商標局 (下稱「USPTO」) 和專利訴訟及上訴委員會進行的多方複審 (PTAB) 案的上訴案。 基於現有技術，該專利權利要求被再次判定為無效。 如上訴人所主張的那樣，權利要求項不能根據在臨時申請中有記載、但並未記載在最終專利中的限定內容而恢復有效性。 CAFC 合議庭的三位法官一致同意，權利要求解釋的判決先例允許將臨時申請中的公開內容納入考慮範圍。 多數意見認為，在專利中對於臨時申請案特定限定語言的遺漏可以表示這些權利要求本不意圖包括這些限定內容。 基於此，對於該專利權利要求的最寬合理解釋使得發明內容約足夠寬，以至於可以被現有技術破壞新穎性 (或者創造性)。 不同意見主張專利通過引用以結合臨時申請，這包括了將臨時案中的所有限定內容納入權利要求解釋的考慮範圍，並且單純的遺漏不能表示該限定性語言應當被忽略。 這

一非一致性決定突出了在權利要求解釋和其後權利要求有效性的確定中說明書的重要性以及臨時申請的相關性。

背景

被訴專利是 MPHJ 的專利 US 8,488,173 (下稱「被訴專利」) ，該專利請求保護「虛擬複製機」 (下稱「VC」) 。如專利文件中所述，VC 的發明目的是「使得一般的 PC 使用者能夠在他們已有的商業過程中加入電子紙張處理過程」。該專利包括系統權利要求和方法權利要求。該 VC 「將複製的概念從涉及紙張通過傳統的複製設備的過程擴展到涉及紙張在一個地點被掃描並複製到另一地點的過程」。所述掃描設備可以是掃描器、數位複製機、或其他的多功能周邊設備，例如傳真機。根據上訴人所述，該發明的一個關鍵特徵是「GO 按鍵」，其使得在「單步作業」中的送出圖像和將該圖像傳遞到應用端、檔案伺服器、或者其他能夠使得該圖像被無縫複製的設備的這些過程得以實現。

被上訴人請求 USPTO 複審該專利的有效性。多方複審 (IPR) 被立案，並且 PTAB 認為該專利所有權利要求項無效。具體而言，PTAB 認為所有權利要求項相對於 Xerox 網路系統構建通用資訊手冊 (下稱「XNS」) 和 Xerox 150 圖像輸入站操作和參考手冊 (下稱「GIS 150」) 中的 XNS 特徵不具備新穎性。PTAB 還認為所有權利要求項相對於 US 5,513,126 (下稱「Harkins 專利」) 不具備新穎性，而且/或者相對於 Harkins 專利與 US 5,818,603 (下稱「Motoyama 專利」) 的結合不具備創造性。

隨後，MPHJ 將該 PTAB 的裁決上訴到 CAFC。巡迴上訴法院的法官 Newman、Lourie 和 O'Malley 審查了該決定。在審查權利要求中具備代表性

的獨立權利要求 1 (涉及系統) 和權利要求 4 (涉及方法) 後，由 Newman 法官給出的多數方意見中，法院肯定了 PTAB 對於 XNS 和 Harkin 專利都破壞被訴專利新穎性這一裁決。CAFC 對於被訴專利的創造性沒有給出判決，僅肯定了 PTAB 對於新穎性的裁決。

多數意見方表示臨時申請中的限定性或說明性語言從最終專利中被刪去，且沒有任何聲明或暗示表明申請人意圖根據臨時申請的這些術語限定最終專利的權利要求。因此，PTAB 可以合理得出最終專利的權利要求不被臨時申請中的這些術語所限定的結論。這些寬範圍解釋的權利要求相對於現有技術不具備新穎性。PTAB 對於所有權利要求項均不正確裁決被肯定。

O'Malley 法官運用不同的邏輯思路，同意多數方對於 XNS 破壞系統權利要求的新穎性這一判斷，但不同意他們對於方法權利要求的判斷。進一步的，O'Malley 法官認為權利要求項相對於 Harkin 專利具備新穎性，且相對於 Harkin 專利和 Motoyama 專利的結合具備創造性。

不同意見方表示，由於臨時申請全文通過引用被結合到非臨時申請裡 (這是專利申請過程中的常見做法)，即使相同的限定性語言沒有被完整地寫在非臨時申請檔中，最終專利的權利要求也應依據臨時申請中的指導性限定內容去解釋。PTAB 將權利要求解釋得範圍更廣這一做法是不合理的。然而，不同意見方認為，按照窄範圍解釋的系統權利要求相對於現有技術也不具備新穎性。在考慮臨時申請中的限定內容的情況下，方法權利要求已被充分限定因而具備新穎性和創造性，因此應被認定為有效。

權利要求解釋

本案的關鍵在於，被訴專利是否教導了用於送出和傳遞圖像的單步作業。上訴人主張「對接」和「GO 按鍵」這兩個術語代表了單步作業；O'Malley 法官對此表示同意，而 PTAB 和 CAFC 多數意見不同意。兩方的異議點在於權利要求解釋和臨時申請案 60/108,798 (即上文中「臨時申請案」) 的作用，該臨時申請案通過引用被包括在最終專利中。

PTAB 將「對接」解釋為「直接或間接連接兩個原件使它們能共同工作或交換資訊」。上訴人爭執「對接」需要從輸入裝置 (例如，掃描器) 到目的地 (例如，郵件或互聯網) 的直接單步傳遞。上訴人主張該系統是直接的因為「排除了超出初始過程的額外使用者干擾」。

結論

多數意見和不同意見均同意臨時申請可以為權利要求的解釋和最終專利的構建和解釋提供指導。異議點在於，從最終專利中刪去潛在可澄清的「臨時」語言，這一刪去行為提供了怎樣的指導。在適當的案例中，申請人可能可以通過對於將臨時申請案中的語言刪去這一做法的意圖效果給出清楚的解釋來控制權利要求的意圖保護範圍的確定。