

MPHJ Tech. Invest. LLC. 与 Ricoh Americas Corp 等之间的诉讼案例 (联邦巡回上诉法院 2017)

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

引言

美国联邦巡回区上诉法院 (CAFC) 对于临时申请在什么情形下可以用于专利权利要求解释给出了指导。本案的非一致性决定突出了在权利要求解释和其后权利要求有效性的确定中 , 说明书的重要性以及临时申请的相关性。在将临时案转为正式案时 , 考虑这些不同观点将是有益处的。

(阅读更多) 正文

在 2017 年 2 月 13 日 , 美国联邦巡回区上诉法院 (CAFC) 对于 MPHJ 技术投资公司 (上诉人) 与 Ricoh Americas 公司、Xerox 公司、Lexmark 国际公司 (被上诉人) 间的诉讼案做出了判决 , 该案是由被上诉人请求的、由美国专利商标局 (下称“USPTO”) 和专利诉讼及上诉委员会进行的多方复审 (PTAB) 案的上诉案。基于现有技术 , 该专利权利要求被再次判定为无效。如上诉人所主张的那样 , 权利要求项不能根据在临时申请中有记载、但并未记载在最终专利中的限定内容而恢复有效性。CAFC 合议庭的三位法官一致同意 , 权利要求解释的判决先例允许将临时申请中的公开内容纳入考虑范围。多数方认为 , 在专利中对于临时申请案特定限定语言的遗漏可以表示这些权利要求本不意图包括这些限定内容。基于此 , 对于该专利权利要求的最宽合理解释使得发明内容范围足够宽 , 以至于可以被现有技术破坏新颖性 (或者创造性) 。反对方主张 , 专利通过引用以结合临时申请 , 这包括了将临时案中的所有限定内容纳入权利要求解释的考虑范围 , 并且单纯的遗漏不能表示该限定性语言应当被忽略。这一非一致性决定突出了在权利

要求解释和其后权利要求有效性的确定中说明书的重要性以及临时申请的相关性。

背景

被诉专利是 MPHJ 的专利 US 8,488,173 (下称“被诉专利”), 该专利请求保护“虚拟复制机” (下称“VC”)。如专利文件中所述, VC 的发明目的是“使得一般的 PC 用户能够在他们已有的商业过程中加入电子纸张处理过程”。该专利包括系统权利要求和方法权利要求。该 VC“将复制的概念从涉及纸张通过传统的复制设备的过程扩展到涉及纸张在一个地点被扫描并复制到另一地点的过程”。所述扫描设备可以是扫描仪、数字复制机、或其他的多功能周边设备, 例如传真机。根据上诉人所述, 该发明的一个关键特征是“GO 按键”, 其使得在“单步操作”中的送出图像和将该图像传递到应用端、文件服务器、或者其他能够使得该图像被无缝复制的设备的这些过程得以实现。

被上诉人请求 USPTO 复审该专利的有效性。多方复审(IPR)被立案, 并且 PTAB 认为该专利所有权利要求项无效。具体而言, PTAB 认为所有权利要求项相对于 Xerox 网络系统构建通用信息手册 (下称“XNS”) 和 Xerox 150 图像输入站操作和参考手册 (下称“GIS 150”) 中的 XNS 特征不具备新颖性。PTAB 还认为所有权利要求项相对于 US 5,513,126 (下称“Harkins 专利”) 不具备新颖性, 而且/或者相对于 Harkins 专利与 US 5,818,603 (下称“Motoyama 专利”) 的结合不具备创造性。

随后, MPHJ 将该 PTAB 的裁决上诉到 CAFC。巡回上诉法院的法官 Newman、Lourie 和 O'Malley 审查了该决定。在审查权利要求中具备代表性的独立权利要求 1 (涉及系统) 和权利要求 4 (涉及方法) 后, 由 Newman 法官给出的多数方

意见中，法院肯定了 PTAB 对于 XNS 和 Harkin 专利都破坏被诉专利新颖性这一裁决。CAFC 对于被诉专利的创造性没有给出判决，仅肯定了 PTAB 对于新颖性的裁决。

多数意见方表示临时申请中的限定性或清晰化语言从最终专利中被删去，且没有任何声明或暗示表明申请人意图根据临时申请的这些术语限定最终专利的权利要求。因此，PTAB 可以合理得出最终专利的权利要求不被临时申请中的这些术语所限定的结论。这些宽范围解释的权利要求相对于现有技术不具备新颖性。

PTAB 对于所有权利要求项均无效的裁决被肯定。

O'Malley 法官运用不同的逻辑思路，同意多数方对于 XNS 破坏系统权利要求的新颖性这一判断，但不同意他们对于方法权利要求的判断。进一步的，O'Malley 法官认为权利要求项相对于 Harkin 专利具备新颖性，且相对于 Harkin 专利和 Motoyama 专利的结合具备创造性。

不同意见方表示，由于临时申请全文通过引用被结合到非临时申请里（这是专利申请过程中的常见做法），即使相同的限定性语言没有被完整地写在非临时申请文件中，最终专利的权利要求也应依据临时申请中的指导性限定内容去解释。

PTAB 将权利要求解释得范围更广这一做法是不合理的。然而，不同意见方认为，按照窄范围解释的系统权利要求相对于现有技术也不具备新颖性。在考虑临时申请中的限定内容的情况下，方法权利要求已被充分限定因而具备新颖性和创造性，因此应被认定为有效。

权利要求解释

本案的关键在于，被诉专利是否教导了用于送出和传递图像的单步操作。上诉人主张“对接”和“GO 按键”这两个术语代表了单步操作；O'Malley 法官对此表示同

意，而 PTAB 和 CAFC 多数方不同意。两方的异议点在于权利要求解释和临时申请案 60/108,798 (即上文中“临时申请案”)的作用，该临时申请案通过引用被包括在最终专利中。

PTAB 将“对接”解释为“直接或间接连接两个原件使它们能共同工作或交换信息”。上诉人争执“对接”需要从输入设备 (例如，扫描仪) 到目的地 (例如，邮件或互联网) 的直接单步传递。上诉人主张该系统是直接的因为“排除了超出初始过程的额外用户干扰”。

结论

多数意见和不同意见均同意临时申请可以为权利要求的解释和最终专利的构建和解释提供指导。异议点在于，从最终专利中删去潜在可澄清的“临时”语言，这一删去行为提供了怎样的指导。在适当的案例中，申请人可能可以通过对于将临时申请案中的语言删去这一做法的意图效果给出清楚的解释来控制权利要求的意图保护范围的确定。