

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）对主观权利要求术语清楚性做出澄清

在 *Sonix Technology Co., Ltd. v. Publications International, Ltd.* 案, 卷号 16-1449 (Fed. Cir. Jan. 5, 2017) 中, 联邦巡回上诉法院推翻了地方法院根据 35 USC§ 101 条款第二段, 判定一项包含主观权利要求术语构成权利要求不清晰的决定。

35 USC§ 101 条款第二段指出, 某程度上, 专利中的权利要求书必须明确、清楚地指出作为发明的主体事项及其所要求的权利。因此, 为了满足这一规定的要求, 权利要求应当清楚地定义要被专利所保护的主体事项的范围和界限。权利要求是否符合该规定的要求 (即, 专利中的权利要求必须明确、清楚地指出作为发明的主体事项及其所要求的权利), 其衡量标准是该技术领域的一般技术人员能否从权要求书的上下文理解权利要求的范围。

主观术语是指基于个人感觉、审美、意见或受这些影响的术语。因此, 主观术语没有一个精确的意思; 相反, 其意义依赖于解释该术语的人的意见。这与客观术语正相反, 客观术语是清晰的、基于事实而非解释的。由于主观术语的意思灵活, 根据 35 USC§ 101 条款第二段, 在主张发明的过程中使用主观术语可能会导致权利要求不清晰的问题。

Sonix Technology Co., Ltd. (简称“Sonix”) 是美国专利号 No. 7,328,845 专利的拥有人, 该专利内容是一项使用一种图形指示物将物体表面信息编码的系统和方法 (例如: 一本书中的某一页)。当一件物体表面的编码信息没有更新, ‘845 专利意图通过使图形指示物“视觉上可忽略”来改进传统方法。

在 2013 年, Sonix 指控 *Publications International, Ltd., SD-X Interactive, Inc., Encyclopedia Britannica, Inc.,* 和 *Herff Jones, Inc.* (统称为“被告公司”) 侵犯‘845 专利专利所主张的权利。如上文所述, 地方法院最后认为这些权利要求因缺乏清楚性而被判为无效, 原因是“视觉上可忽略”的权利要求语言并未提供任何意思上的引导从而是“完全主观”的。并且, 地方法院判定该发明的说明书亦未能使该领域的一般技术人员就权利要求的范围“了解其合理的确定性意义并定义其客观的界限”。

Sonix 对这一裁决提出上诉, 美国联邦巡回上诉法院在推翻决定前彻底重新审查了地方法院的决定。联邦巡回上诉法院最后同意 Sonix, 认为一名该领域技术人员能够合理地确定在发明权利要求中所说的指示物“视觉上可忽略”的意思, 并辩称该术语“视觉上忽略”并非像地方法院所说的“完全主观”, 因为该术语并不完全依赖个人审美或意见。恰恰相反, 一事物是否“视觉上可忽略”要视“什么可以被他人眼所见”而定, 因此为解释权利要求提供了清楚而客观的标准。

要得出这一结论, 联邦巡回上诉法院解释道, 最高法院之前就已认为 35 U.S.C. § 112 的规定要求“一项专利的权利要求需要根据其说明书, 申请历史, 使得该发明所在技术领域人员有合理的确定性。”*Nautilus v. Biosig Instruments, Inc.*, 134 S. Ct. 2120, 2129。因此, 审查权利要求术语的清楚性, 既应该审查专利中的书面描述所提供的内部证据, 也要

审核外部证据，例如，该专利的申请历史。巡回上诉法院认为该案关于这一术语的范围的内部证据包括：1) 一个视觉上可忽略的图形指示物的一般示范设计 2) 对人眼可忽略的图形指示物的一些要求，以及 3) 两个视觉可忽略的图形指示物的具体范例。

此外，联邦巡回上诉法院引证该案的申请历史作为外部证据，其中包括支持“视觉上可忽略”这一术语清楚性的内容。联邦巡回上诉法院主张，被告公司显然在诉讼之初就理解“视觉上可忽略”的意思，因为他们最初和最终的无效论点并未争辩“视觉上可忽略”的清楚性。而且，联邦法院指出各方的专家对于将“视觉上可忽略”的术语应用于诉讼中的对比文件和被控产品，并不存在困难。

以上案例说明了撰写主观权利要求术语，并在书面说明书中周到地提供对理解该术语的引导是多么重要。对主观权利要求的理解引导可以通过具体例子和/或列出需要满足该术语的必须条件。然而，联邦巡回上诉法院也说道，例子和条件未必总是能让权利要求符合清晰性的要求，但每一次判定“某一项权利要求是否具备清楚性，必须根据呈现该权利要求的‘说明书和申请历史’来判定。”此外，如果试图无效一项专利，立刻质疑其主观权利要求的清楚性是十分明智的，以免无意识地制造出暗示这些主观权利要求术语可以被理解的申请历史。

实践技巧：

- 在递交专利申请前，仔细检查主观权利要求术语。
- 尽量删除或避免使用主观权利要求术语。
- 如果主观权利要求术语是必须的，就要给其本意提供理解引导。
- 在试图无效一项专利时，质疑主观权利要求术语的清晰性。