

---

## 专利局的权利要求解释：什么是合理的？

在审查专利申请的过程中，美国专利和商标局(USPTO)根据说明书对权利要求进行最宽泛的合理解释。见 *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1316 (Fed. Cir. 2005) 案例。相同的标准也被专利审判和上诉委员会(“委员会”)在多方复审时所采纳。37 C.F.R. §42.100(b)。更具体地说，除非在说明书中有其他更为具体的定义，权利要求被解释为具有术语在普通和常规含义一致的意思，并且与本领域普通技术人员解释的说明书和附图中的含义或用法一致。参见专利审查指南§ 2111 [R-07.2015]；也可参见以下案例 *In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr.*, 367 F.3d 1359, 1364 (Fed. Cir. 2004); *In re Suitco Surface, Inc.*, 603 F.3d 1255, 1259, 94 USPQ2d 1640, 1643 (Fed. Cir. 2010); (*Microsoft Corp. v. Proxy-conn, Inc.*, 789 F.3d 1292, 1298 (Fed. Cir. 2015)).

一个近期的美国联邦巡回上诉法院的案子(*In re Nuvasive, Inc.*)，尽管是非先例的，本案强调了权利要求的解释必须与说明书关联。此案聚焦于“lateral”这个术语在“surgical methods along a lateral trans-psoas path”上下文的含义。在解释这项权利要求时，委员会依赖于此前用来判定显而易见性的一个现有技术专利的发明人处得到的专家证词。该现有技术的发明人的专家证词揭示了在他的专利范围内涉及相关的、尽管不同的手术方法的 lateral 这个词的意义。联邦巡回上诉法院发现委员会关于“lateral”词的解释是不合理的宽泛，因为其所依赖的专家证词并不涉及本专利的说明书，而是与另一个专利且不同的手术方法相关。而且，联邦巡回上诉法院发现，本案专利的说明书表明“lateral”一词的恰当范围是比委员会的解释更为严格的。事实上，联邦巡回上诉法院发现“委员会的解释似乎穷尽了该词在权利要求用语中的含义”。

实践中，在提供新颖性和创造性驳回的框架时，审查员和委员会非常依赖于最宽泛的合理解释标准。虽然权利要求的解释可能不需要引进说明书的限定，但是说明书可以对权利要求术语的含义提供有意义的指导。本案强调了由专利从业者对 PTO 权利要求的解释进行仔细审查的必要性，以保证该解释从说明书来看具有合理的宽泛性。