

February 2024 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

根据 PTAB 的分析结果可以确定 PTAB 是否参与了权利要求解释

在 [Google LLC 诉 Ecofactor, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：22-1750）中，联邦巡回上诉法院认为，根据 PTAB 对专利权利要求的分析结果可以确定 PTAB 是否参与了权利要求解释。

EcoFactor 是美国专利号 8,498,753（“753 专利”）的受让人，该专利涉及气候控制系统（“HVAC”系统）。'753 专利公开了一种恒温器，该恒温器在平衡舒适性和节能时考虑了多种因素。Google 提出多方复审申请，理由是根据现有技术，'753 专利是显而易见的。PTAB 启动了多方复审。此后，双方就现有技术是否公开了权利要求限制中列举了五个输入的部分存在争议。具体而言，双方对每个输入应该是不同的还是可以相互交织存在争议。PTAB 认为不需要解释权利要求，因为根据权利要求的描述，权利要求限制要求单独且不同的输入。因此，PTAB 认为 Google 未能证明所质疑的 '753 专利权利要求不能取得专利。

在上诉中，Google 辩称 PTAB 参与了权利要求的解释，并且 PTAB 的隐含权利要求解释是错误的，因为它违反了《行政程序法》，并且 PTAB 施加的限制不受内部记录或案例法的支持。

联邦巡回上诉法院认为，事实上，PTAB 在确定权利要求 1 的输入 [i] 至 [v] 是必须全部存在的不同输入时，PTAB 确实参与了权利要求的解释。首先，PTAB 关于其未参与权利要求解释的声明“对于是否进行了权利要求解释并不具有决定性作用”。相反，联邦巡回上诉法院关注的是分析结果。从表面上看，权利要求没有确定这些输入的范围和界限。通过确定限制的范围，PTAB 隐含地参与了权利要求的解释。

随后，对于 Google 提出的权利要求解释错误的论点，联邦巡回上诉法院做出了回应。联邦巡回上诉法院认为 PTAB 的权利要求解释没有违反《行政程序法》。联邦巡回上诉法院指出，PTAB“可以就争议术语采用任何一方均未提出的权利要求解释，这并不违反《行政程序法》。”然而，PTAB“不能在双方不知情且没有机会做出回应的情况下，中途改变理论，在其最终书面决定中采用双方均未提出或预料到的权利要求解释。”在本案中，由于双方在多方复审期间在目前所上诉的同一框架下争论限制的含义和范围，Google 已知情并有陈述机会。因此，PTAB 的解释并未违反《行政程序法》。然而，PTAB 的解释缺少内部证据或判例法的支持，这两者都支持比 PTAB 的解释更广泛的解释。因此，PTAB 的解释是错误的。

因此，联邦巡回上诉法院推翻了 PTAB 的权利要求解释，撤销了最终书面决定，并将案件发回重审。

联邦巡回上诉法院指示 PTAB 如何运用公开可访问性标准

在 [Weber, Inc. 诉 Provisur Technologies, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：22-1751）中，联邦巡回上诉法院认为，产品手册中禁止复制和转让的版权声明并未将手册排除在现有技术之外。

Provisur Technologies, Inc. 起诉 Weber, Inc. 侵犯了两项与食品切片机相关的专利。Weber 请求根据 Weber 食品切片机操作手册并结合其他参考文献对专利进行多方复审。委员会启动了这些专利的多方复审。然而，委员会最终决定手册不是印刷出版物，因为手册的版权声明和 Weber 食品切片机销售条款和条件规定手册是保密文件。委员会随后认定 Weber 未能证明这些专利无效。

联邦巡回上诉法院推翻了委员会关于手册的现有技术地位的决定。联邦巡回上诉法院解释说，参考文献被认定为印刷出版物所必需的公开可访问性取决于“感兴趣的相关公众是否可以通过合理的努力找到参考文献。”联邦巡回上诉法院承认，Weber 在销售食品切片机时或有人提出要求时，以及在贸易展览和 Weber 陈列室中，提供这些手册。联邦巡回上诉法院批评委员会“过分强调”手册的版权声明以及 Weber 的条款和条件。联邦巡回上诉法院认为，“Weber 的版权所有权主张并不排除其自己将参考文献公开的能力”，且“知识产权条款……对 Weber 操作手册的公开传播没有决定性影响。”

在专利申请中要求保护范围之前仔细考虑相关技术

在 [Rai Strategic Holdings, Inc. 诉 Philip Morris Products S.A](#) 一案（上诉案件编号：22-1862）中，联邦巡回上诉法院认为，如果所属技术领域的普通技术人员能够充分确定，如果权利要求中所要求保护的范围在相对于说明书中披露的范围缩小的情况下，仍然对应着相同的发明，则可以缩小权利要求中所要求保护的范围。

Phillip Morris Products, S.A. (“Phillip Morris”) 申请对 RAI Strategic Holdings, Inc. (“RAI”) 的一项专利进行授权后复审 (“PGR”)，该专利涉及带有各种机电组件的电动吸烟装置。Phillip Morris 辩称权利要求无效，理由是权利要求具有显而易见性且缺乏书面描述支持，因为装置中加热元件的长度的要求保护的显著小于书面描述中公开的范围。具体而言，要求保护的被表述为在“约 75% 至约 85%”之间，而说明书公开了诸如“75% 至 125%”和“85% 至 115%”等范围。委员会同意 Phillip Morris 的观点，并表示这些权利要求不可取得专利。RAI 提出上诉。

联邦巡回上诉法院撤销了委员会关于权利要求缺乏书面描述支持的裁决。联邦巡回上诉法院指出，确定书面描述是否支持比说明书中公开的范围更小的范围取决于具体的事实，以及发明的性质和传授给所属领域技术人员的知识量。在本案中，装置中元件组合的可预测性和较低的复杂性支持比书面描述中公开的范围更小的权利要求范围。由于没有证据表明与书面描述中公开的范围相比，所要求保护的会导致发明、可操作性或有效性的变化，因此根据《美国法典》第 35 编第 112 节，权利要求是受支持的。

（受限）权利要求解释：联邦巡回上诉法院重申权利要求解释的范围

在 [Promptu Systems Corp. 诉 Comcast Corp.](#) 一案（上诉案件编号：22-1939）中，联邦巡回上诉法院认为，权利要求解释应仅限于需要解释的术语，并且仅限于解决争议所需的范围。

Promptu Systems 起诉 Comcast 侵犯三项与控制媒体传输和电视机的语音识别系、在地区法院基本采纳 Comcast 提出的权利要求解释后，双方同意对 Promptu 的一项专利侵权诉讼（美国专利号 RE44,326）做出具有约束力的撤诉。对于其余两项专利侵权诉讼（美国专利号 7,047,196 和 7,260,538），Promptu 同意并提出动议作出 Comcast 不侵权的最终判决。地区法院批准了 Promptu 的请求并作出了最终判决。Promptu 此后就地区法院对四项权利要求限制的解释提出上诉。

联邦巡回上诉法院部分推翻、部分维持了地区法院的解释。对于前两个限制（“反向通道”和“多重或接收到的已识别语音通道”），联邦巡回上诉法院解释说，权利要求的语言和说明书都不支持地区法院的解释。联邦巡回上诉法院认定，地区法院狭义地将“反向通道”解释为仅限于“用于向语音处理系统或引擎传输信号的固定频带或时隙。”联邦巡回上诉法院还重申了 *O2 Micro* 的主张，即法院“没有（也不应该）被要求解释专利所主张的权利要求中出现的所有限制。”因此，联邦巡回上诉法院拒绝讨论“反向通道”一词是指路由还是数据流，因为 Promptu 的律师承认，确定这一权利要求解释可能是不必要的。对于第三个限制（“耦合到有线节点的语音识别系统”），联邦巡回上诉法院认定，地区法院对“语音识别系统”（功能为语音识别的系统）的解释仅假设语音识别是语音识别系统的“唯一”功能。联邦巡回上诉法院认定，地区法院在解释更广泛的权利要求术语“有线节点”时，在“耦合到”中添加了接近要求（“内部或附近”），并采用了说明书中“集中式无线节点”的定义，这也是错误的。对于第四个限制（“中央处理站”），部分维持了地区法院的解释。鉴于上述情况，联邦巡回上诉法院撤销了地区法院对 '196 和 '538 专利的最终判决，并发回地区法院进一步审理。