

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）對主觀權利要求術語清楚性做出澄清

在 *Sonix Technology Co., Ltd. v. Publications International, Ltd.* 案卷號 16-1449 (Fed. Cir. Jan. 5, 2017) 中，聯邦巡迴上訴法院推翻了地方法院根據 35 USC § 101 條款第二段，判定一項包含主觀權利要求術語構成權利要求不清晰的決定。

35 USC § 101 條款第二段指出，某程度上，專利中的權利要求必須明確、清楚地指出作為發明的主體事項及其所要求的權利。因此，為了滿足這一規定的要求，權利要求應當清楚地定義要被專利所保護的主體事項的範圍和界限。權利要求是否符合該規定的要求（即，專利中的權利要求必須明確、清楚地指出作為發明的主體事項及其所要求的權利），其衡量標準是該技術領域的一般技術人員能否從權要求書的上下文理解權利要求的範圍。

主觀術語是指基於個人感覺、審美、意見或受這些影響的術語。因此，主觀術語沒有一個精確的意思；相反，其意義依賴於解釋該術語的人的意見。這與客觀術語正相反，客觀術語是清晰的、基於事實而非解釋的。由於主觀術語的意思靈活，根據 35 USC § 101 條款第二段，在主張發明的過程中使用主觀術語可能會導致權利要求不清晰的問題。

Sonix Technology Co., Ltd. (簡稱「Sonix」) 是美國專利號 No. 7,328,845 專利的所有人，該專利內容是一項使用一種圖形指示物將物體表面資訊編碼的系統和方法（例如：一本書中的某一頁）。當一件物體表面的編碼資訊沒有更新，‘845 專利意圖通過使圖形指示物「視覺上可忽略」來改進傳統方法。

在 2013 年，Sonix 指控 Publications International, Ltd., SD-X Interactive, Inc., Encyclopedia Britannica, Inc., 和 Herff Jones, Inc. (統稱為「被告公司」) 侵犯‘845 專利專利所主張的權利。如上文所述，地方法院最後認為這些權利要求因缺乏清楚性而被判為無效，原因是「視覺上可忽略」的權利要求語言並未提供任何意思上的引導從而是「完全主觀」的。此外，地方法院判定該發明的說明書亦未能使該領域的一般技術人員就權利要求的範圍「瞭解其合理的確定性意義並定義其客觀的界限」。

Sonix 對這一裁決提出上訴，美國聯邦巡迴上訴法院在推翻決定前徹底重新審查了地方法院的決定。聯邦巡迴上訴法院最後同意 Sonix，認為一名該領域技術人員能夠合理地確定在發明權利要求中所說的指示物「視覺上可忽略」的意思，並辯稱該術語「視覺上忽略」並非像地方法院所說的「完全主觀」，因為該術語並不完全依賴個人審美或意見。恰恰相反，一件事物是否「視覺上可忽略」要視「什麼可以被人眼所見」而定，因此為解釋權利要求提供了清楚而客觀的標準。

為得出這一結論，聯邦巡迴上訴法院解釋道，最高法院之前就已認為 35 U.S.C. § 112 的規定要求「一項專利的權利要求需要根據其說明書，申請歷史，使得該發明所在技術領域人員有合理的確定性。」 *Nautilus v. Biosig Instruments, Inc.*, 134 S. Ct. 2120, 2129。因此，審查權利要求術語的清楚性，既應該審查專利中的書面描述所提供的內部證據，也要審核外部證據，例如，該專利的申請歷史。巡迴上訴法院認為該案關於這一術語的範

圍的內部證據包括：1) 一個視覺上可忽略的圖形指示物的一般示範設計 2) 對人眼可忽略的圖形指示物的一些要求，以及 3) 兩個視覺可忽略的圖形指示物的具體範例。

此外，聯邦巡迴上訴法院引證該案的申請歷史作為外部證據，其中包括支援「視覺上可忽略」這一術語清楚性的內容。聯邦巡迴上訴法院主張，被告公司顯然在訴訟之初就理解「視覺上可忽略」的意思，因為他們最初和最終的無效論點並未爭辯「視覺上可忽略」的清楚性。而且，聯邦法院指出各方的專家對於將「視覺上可忽略」的術語應用於訴訟中的對比文件和被控產品，並不存在困難。

以上案例說明了撰寫主觀權利要求術語，並在書面說明書中周到地提供對理解該術語的引導是多麼重要。對主觀權利要求的理解引導可以通過具體例子和/或列出需要滿足該術語的必須條件。然而，聯邦巡迴上訴法院也說道，例子和條件未必總是能讓權利要求符合清晰性的要求，但每一次判定「某一項權利要求是否具備清楚性，必須根據呈現該權利要求的說明書和申請歷史來判定。」此外，如果試圖無效一項專利，立刻質疑其主觀權利要求的清楚性是十分明智的，以免無意識地製造出暗示這些主觀權利要求術語可以被理解的申請歷史。

實踐技巧：

- 在遞交專利申請前，仔細檢查主觀權利要求術語。
- 儘量刪除或避免使用主觀權利要求術語。
- 如果主觀權利要求術語是必須的，就要給其本意提供理解引導。
- 在試圖無效一項專利時，質疑主觀權利要求術語的清晰性。