

## 狭窄公开的陷阱

到底说明书的公开能支持多宽的权利要求？不同地方的司法有不同的标准，但是总体来说，无论如何，要回答这个问题都要分析公开是否足够向本领域的技术人员公开该发明。在美国，这个问题有两种方式：公开是否足够允许本领域的技术人员能够不需要经过过度的实验来实践该发明（“实现（enablement）”）；和公开是否足够使得本领域的技术人员能够推断出发明人在申请的时候拥有该发明（“书面描述（written description）”）。最近的一个判决结果为“书面描述要求”提供了更多的指导，并且强调了在说明书中避免使用限制性语句对权利要求范围的重要性。

美国法院经常在权利要求范围和说明书中对应公开范围的紧张关系上发生争斗。其中一个竞技场为 35 U.S.C. §112(a)（美国发明法案生效前，美国法典 35 篇第 112 条第一段）中所阐述的书面描述要求。具体而言，35 U.S.C. §112(a)要求：“为了满足书面描述要求，专利说明书必须对请求保护的发明进行足够详细的描述，使得本领域的技术人员能够合理的推断该发明人拥有所请求保护的发明”。<sup>1</sup>

在 *Gentry Gallery* 案<sup>2</sup>中，联邦巡回上诉法院认为根据 35 U.S.C. §112 的第一段，比说明书中公开的唯一一个实施方式更宽泛的权利要求是无效的。为了解决这个问题，该院引入了一种新的审查方法，取决于在说明书中公开的特征但是在权利要求中省略的是否是本发明的“必要特征”。具体而言，法院认为权利要求可以比说明书中公开的特定的实施方式更加宽泛，但仅在权利要求中省略的特征并不是本发明的必要特征的情况下。在应用这个审查方法时，法院注意到说明书只公开了组合沙发上的躺椅控制位于操控台上的一个特定实施方式，并判定为本发明的必要特征。相应的，法院认为不需要将控制设置在操控台上的权利要求由于不满足书面描述要求而被无效。在这个意见中，法院指出“权利要求不能比所支持的公开揭露更宽广”，“狭窄公开揭露会限制权利要求的广度”。

鉴于在 *Gentry Gallery* 案中提到的审查方法，权利要求范围如果相对于说明书而言过于宽泛，则存在被认为省略必要特征的风险，从而由于不满足 35 U.S.C. §112(a)的书面描述要求而无效。

---

<sup>1</sup> 见例如，*Moba, B.V. v. Diamond Automation, Inc.*, 325 F.3d 1306, 1319, 66 USPQ2d 1429, 1438 (Fed. Cir. 2003); *Vas-Cath, Inc. v. Mahurkar*, 935 F.2d at 1563, 19 USPQ2d at 1116.

<sup>2</sup> *Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp.*, 134 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1988)

联邦巡回上诉法院最近再次在*ScriptPro v. Innovation Associates* (“*Scriptpro I*”)<sup>3</sup>的案中考虑了这个问题，该案件为二次上诉案件，主要焦点为宣称的权利要求是否由于缺少书面描述而无效。讨论中的专利<sup>4</sup>涉及用于自动药物存储和分配系统的整理单元。

最初，地区法院认同了根据 35 U.S.C. §112 第一段的权利要求无效的简易判决，认为由于说明书中只公开了具有位置传感器的实施方式，所以没有描述位置传感器的权利要求是无效的。在首次上诉中(“*Scriptpro I*”)<sup>5</sup>，联邦巡回法院改判了地区法院发布的专利无效的简易判决，指出“说明书中并没有足够清楚的语句来限定该发明为具有（位置检测）传感器的整理单元”<sup>6</sup>，并且说明书“正面的建议了位置传感器为的所设想的整理单元中可选的、但有价值的特征”<sup>7</sup>。

复审期间，*Innovation* 再次要求根据 35 U.S.C. §112 第一段而判决无效的简易判决，这次宣称说明书中毫无疑问的限定了自动存储为依据打开的存储位置和病人识别信息而设定，但是这些限定并没有出现在权利要求中。地区法院认同了 *Innovation* 的简易判决动议，引用 *Gentry Gallery* 并认为“没有包含通过病人名称来处理存储的限定，权利要求仅仅因太宽泛而无效。”

在*ScriptPro II*中，联邦巡回上诉法院再次改判了地区法院的专利无效的简易判决。在此过程中，联邦巡回上诉法院发现说明书公开了多个该发明所解决的问题，并且并不是所有解决的问题都涉及使用病人识别信息进行药方分类。此外，法院注意到说明书中清楚的表述了“容器可以通过病人、药方或其他预设的存储方案而不通过操作者输入或处理来进行分类和存储”<sup>8</sup>。相应的，法院认为“当说明书清楚的构想了其他实施方式或者目的，说明书在某一个特定实施方式或者目的上的关注并不能限制所描述的发明”。

上述的案件显示出在说明书中加入多个实施方式的重要性，特别是在权利要求被写的较为宽泛而包括超过一个公开实施方式内容的情况下（在大部分专利中皆是如此）。此外，这个案件增强了说明书中使用宽泛语句的重要性，因为法院依据“或其他预设的存储方案”的这个宽泛语句来支持其意见。

---

<sup>3</sup> *ScriptPro LLC v. Innovation Associates, Inc.*, No. 2015-1565, 2016 U.S. App. LEXIS 14919 (Fed Cir. August 16, 2006)

<sup>4</sup> 美国专利号 No. 6,910,601

<sup>5</sup> *ScriptPro LLC v. Innovation Associates, Inc.*, 762 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2014)

<sup>6</sup> *Id.*, at 1359

<sup>7</sup> *Id.*, at 1360

<sup>8</sup> *Scriptpro II*, 第 7 页

上述的案例也强调了在进行美国申请之前修改国外申请文件的重要性。例如，一些国家的专利管理机构要求采用“问题-方法”的步骤来进行申请文件的撰写。对于源自这些国家的申请文件，应当进行修改，加入宽泛的语句以表明“本发明的一个或多个实施方式可以但非必要来解决一个或多个说明书中提到的问题”。此外，申请文件提到的“本发明”或“本发明的实施方式”应当进行修改，加入宽泛的语句以表明存在“一个或多个本发明的实施方式”，由此权利要求就不会因为比单个实施方式宽泛而被无效。甚至模版语句申明“说明书中的实施方式仅仅是示例而不用于限定权利要求”，也可以用于克服过于宽泛的问题。

### 实务建议

- 说明书中加入多个实施方式。
- 在说明书中加入宽泛的语句，例如，“本发明的一个或多个实施方式”，“本发明的一个或多个实施方式可以解决上述的一个或多个问题”等。
- 避免在说明说中使用限制性语句，例如，“本发明”，“本实施方式”，“本发明解决了上述的问题”，“本发明具有下述的效果”等。
- 避免提到任何特征都是“必要的”或“重要的”
- 对于源自外国的申请，在申请美国专利之前进行申请前审查，修改说明书以增加宽泛的语句且移除限制性语句。