

狹窄公開的陷阱

到底說明書的公開能支持多寬的權利要求？不同地方的司法有不同的標準，但是總體來說，無論如何，要回答這個問題都要分析公開是否足夠向本領域的技術人員公開該發明。在美國，這個問題有兩種方式：公開是否足夠允許本領域的技術人員能夠不需要經過過度的實驗來實踐該發明（「實現（enablement）」）；和公開是否足夠使得本領域的技術人員能夠推斷出發明人在申請的時候擁有該發明（「書面描述（written description）」）。最近的一個判決結果為「書面描述要求」提供了更多的指導，並且強調了在說明書中避免使用限制性語句對權利要求範圍的重要性。

美國法院經常在權利要求範圍和說明書中對應公開範圍的緊張關係上發生爭執。其中一個競技場為 35 U.S.C. §112(a)（美國發明法案生效前，美國法典 35 篇第 112 條第一段）中所闡述的書面描述要求。具體而言，35 U.S.C. §112(a)要求：「為了滿足書面描述要求，專利說明書必須對請求保護的發明進行足夠詳細的描述，使得本領域的技術人員能夠合理的推斷該發明人擁有所請求保護的發明」。^[1]

在 *Gentry Gallery* 案^[2]中，聯邦巡迴上訴法院認為根據 35 U.S.C. §112 的第一段，比說明書中公開的唯一一個實施方式更寬泛的權利要求是無效的。為了解決這個問題，該院引入了一種新的審查方法，取決於在說明書中公開的特徵但是在權利要求中省略的是否是本發明的「必要特徵」。具體而言，法院認為權利要求可以比說明書中公開的特定的實施方式更加寬泛，但僅在權利要求中省略的特徵並不是本發明必要特徵的情況下。在應用這個審查方法時，法院注意到說明書只公開了組合沙發上的躺椅控制位於操控臺上的一個特定實施方式，並判定為本發明的必要特徵。相應的，法院認為不需要將控制設置在操控臺上的權利要求由於不滿足書面描述要求而無效。在這個意見中，法院指出「權利要求不能比所支持的公開揭露更寬廣」，「狹窄公開揭露會限制權利要求的廣度」。

鑒於在 *Gentry Gallery* 案中提到的審查方法，權利要求範圍如果相對於說明書而言過於寬泛，則存在被認為省略必要特徵的風險，從而由於不滿足 35 U.S.C. §112(a)的書面描述要求而無效。

聯邦巡迴上訴法院最近再次在 *ScriptPro v. Innovation Associates*（「*Scriptpro II*」）^[3]案中考慮了這個問題，該案件為二次上訴案件，主要焦點為宣稱的權利要求是否由於缺少書面描述而無效。討論中的專利^[4]涉及用於自動藥物存儲和分配系統的整理單元。的

最初，地方法院認同了根據 35 U.S.C. §112 第一段的權利要求無效的簡易判決，認為由於說明書中只公開了具有定位感應器的實施方式，所以沒有描述定位感應器的權利要求是無效的。在首次上訴中（「*Scriptpro I*」）^[5]，聯邦巡迴上訴法院改判了地方法院作成的專利無效簡易判決，指出「說明書中並沒有足夠清楚的語句來限定該發明為具有（位置檢測）感應器的整理單元」^[6]，並且說明書「正面的建議了定位感應器為所設想的整理單元中可選的、但有價值的特徵」^[7]。

重審期間，*Innovation* 再次要求根據 35 U.S.C. §112 第一段而判決無效的簡易判決，這次宣稱說明書中毫無疑問的限定了自動存儲為依據打開的存儲位置和病人識別資訊而設定，但是這些限定並沒有出現在權利要求中。地方法院認同了 *Innovation* 的簡易判決動

議，引用 *Gentry Gallery* 並認為「沒有包含通過病人名稱來處理存儲的限定，權利要求僅僅因太寬泛而無效。」

在 *ScriptPro II* 中，聯邦巡迴上訴法院再次改判了地方法院的專利無效簡易判決。在此過程中，聯邦巡迴上訴法院發現說明書公開了多個該發明所解決的問題，並且並不是所有解決的問題都涉及使用病人識別資訊進行藥方分類。此外，法院注意到說明書中清楚的表述了「容器可以通過病人、藥方或其他預設的存儲方案而不通過操作者輸入或處理來進行分類和存儲」^[8]。相應的，法院認為「當說明書清楚的構想了其他實施方式或者目的，說明書在某一個特定實施方式或者目的上的關注並不能限制所描述的發明」。

上述的案件顯示出在說明書中加入多個實施方式的重要性，特別是在權利要求被寫的較為寬泛而包括超過一個公開實施方式內容的情況下（在大部分專利中皆是如此）。此外，這個案件增強了說明書中使用寬泛語句的重要性，因為法院依據「或其他預設的存儲方案」的這個寬泛語句來支持其意見。

上述的案例也強調了在進行美國申請之前修改國外申請文件的重要性。例如，一些國家的專利管理機構要求採用「問題-方法」的步驟來進行申請文件的撰寫。對於源自這些國家的申請文件，應當進行修改，加入寬泛的語句以表明「本發明的一個或多個實施方式可以但非必要來解決一個或多個說明書中提到的問題」。此外，申請文件提到的「本發明」或「本發明的實施方式」應當進行修改，加入寬泛的語句以表明存在「一個或多個本發明的實施方式」，由此權利要求就不會因為比單個實施方式寬泛而被無效。甚至模版語句申明「說明書中的實施方式僅僅是示例而不用於限定權利要求」，也可以用於克服過於寬泛的問題。

實務建議

- 說明書中加入多個實施方式。
- 在說明書中加入寬泛的語句，例如，「本發明的一個或多個實施方式」，「本發明的一個或多個實施方式可以解決上述的一個或多個問題」等。
- 避免在說明說中使用限制性語句，例如，「本發明」，「本實施方式」，「本發明解決了上述的問題」，「本發明具有下述的效果」等。
- 避免提到任何特徵都是「必要的」或「重要的」
- 對於源自外國的申請，在申請美國專利之前進行申請前審查，修改說明書以增加寬泛的語句且移除限制性語句。

^[8]見例如，*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.

^[2]*Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp.*, 134 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1988)

^[3]*ScriptPro LLC v. Innovation Associates, Inc.*, No. 2015-1565, 2016 U.S. App. LEXIS 14919 (Fed Cir. August 16, 2006)

^[4]美國專利號 No. 6,910,601

^[5]*ScriptPro LLC v. Innovation Associates, Inc.*, 762 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2014)

^[6]*Id.*, at 1359

^[7]*Id.*, at 1360

^[8]*Scriptpro II*,第 7 頁