

专利申请过程中所用语言的前车之鉴

Brena L. Thompson 博士和 Sarah J. Fredrick 博士

最近，联邦巡回法院在 *Chewy, Inc. v. International Business Machines Corp.* 一案中就第 7,072,849 号美国专利作出判决¹，其中阐明了谨慎选择在整个专利申请审查过程中所用的权利要求语言和措辞的重要性。

该 849 专利总体上涉及用于向交互式服务用户呈现广告的改进方法。具体而言，请求保护的方法可通过在用户请求之前在用户接收系统“存储和管理”广告，最大限度地减少广告流量对应用程序数据检索和呈现的干扰。

Chewy, Inc. 起诉 International Business Machines Corp. (IBM)，寻求对几项 IBM 专利（包括第 7,072,849 号美国专利）不侵权的确认判决。对此，IBM 提出反诉，指控 Chewy 的网站和移动应用侵犯了这些专利。经过权利要求解释和证据开示后，地区法院批准了 Chewy 的动议，作出了未侵犯所主张的大多数权利要求的即决判决，因为没有合理的事实认定者可以认定 Chewy 的网站或移动应用执行这些权利要求中所述的“选择性地存储”限定。IBM 就该即决判决提起了上诉。

权利要求 1 限定：

1. 一种用于呈现从计算机网络获得的广告的方法，所述网络包括多个用户接收系统，各用户可在所述接收系统从所述网络请求包括交互式服务的应用程序，各接收系统

¹ *Chewy, Inc. v. Int'l Bus. Mach. Corp.*, -- F.4th --, 2024 WL 925884 (联邦巡回法院，2024 年 3 月 5 日)。

包括监视器，在所述监视器至少可将所述应用程序的可视部分呈现为一个或多个显示屏幕，所述方法包括以下步骤：

- a. 构建应用程序，使所述应用程序可以通过所述网络在一个或多个显示屏幕的第一部分呈现；及
- b. 以与所述应用程序的构建兼容的方式构建广告，使所述广告可以通过所述网络与所述应用程序同时在一个或多个显示屏幕的第二部分呈现，其中所述广告的构建包括将所述广告配置为包含广告数据的对象；及
- c. 选择性地地在所述接收系统建立的存储中存储广告对象。

对于地区法院将“选择性地地在所述接收系统建立的存储中存储广告对象”解释为“检索广告对象并在接收系统建立的存储中进行存储，以预期与应用程序同时显示”，IBM 提出了异议。地区法院将此称为“预取”。IBM 辩称，权利要求 1 或其他类似的独立权利要求并未要求预取。

IBM 辩称，虽然书面描述一致地将此发明描述为包括预取，但术语“本发明”、“此方法”和“此发明”并不限定整个发明的范围。在另一案件中，CAFC 此前曾解释说，“使用短语‘本发明’或‘此发明’并不总是具有限定性，例如，在对作为本“发明”的某个限定的提及不一致的情况下，或在内在证据的其他部分不支持将该限定适用于整个专利的情况下。”²具体而言，IBM 辩称，“选择性地存储”这一限定并不要求预取，因为在说明描述

² *Absolute Software, Inc. v. Stealth Signal, Inc.*, 659 F.3d 1121, 1136 - 37 (联邦巡回法院, 2011 年)。

中阐明“RS[接收系统]400 包括按照预定存储标准选择性地存储对象的装置，因此，使得能够在 RS 本地存储常用对象，并导致不常用的对象失去其本地存储位置。”

然而，CAFC 不认同此主张，并表明 *Absolute Software* 案中提及的狭义例外并不适用，因为 849 专利一律提及预先获取广告对象。该专利每次具体讨论广告对象（而非一般对象）时，都提到需要预取。CAFC 进一步引用了在审查期间向专利上诉与争议委员会（专利审判与上诉委员会的前身）提交的上诉意见，其中 IBM 陈述如下：

“为进一步降低应用程序呈现延迟的可能性，说明书中**描述选择性地**在用户接收系统**存储广告对象**，以便当要呈现广告时，其数据可在接收系统获得，而无需返回主机。所述方法用于存储和管理广告对象，从而**可从网络中单独预取广告对象**并在接收系统进行缓存，以预期被调用进行呈现。”

该判决得出结论，尽管 849 专利可能不要求预取一般类别的对象，但其确实要求预取特定子类的广告对象。实际上，根据 IBM 自己在上诉意见中所承认的，预取是请求保护的发明的一个关键特征。因此，CAFC 维持了地区法院作出的不侵犯权利要求 1 和类似权利要求的即决判决。

总之，这一判决强调了依赖广义术语（对象“objects”）的危险，这些广义术语可能会被具体示例（广告对象“advertising objects”）削弱。该判决还强调了说明书支持要求保护的最广范围的发明、同时避免在专利申请过程中可能由于权利要求解释而被认定具有限定作用的实施例（即使其没有明确地出现在权利要求语言中）的重要性。