

## 解码专利：关于外国专利答辩禁反言和“本领域技术人员”的选择的影响

Jeffrey Bergman

Nadia Posluszny

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）最近在 *K-fee System GmbH v. Nespresso USA, Inc.* 案中做出了裁决，该裁决涉及关于权利要求的解释、专利答辩禁反言的重要问题。与普通人的通常理解一致，法院根据视觉外观（而不是严格的数据编码）来解释“条形码”一词。然而，当联邦巡回法院根据外观（而不是功能）来解释“条形码”时，其是否因聚焦于错误的本领域技术人员（POSITA）而在权利要求解释上犯了错？需要注意的是，法院在解释该术语时考虑了专利所有人在外国专利答辩中的陈述，这似乎构成了对 CAFC 既定先例的挑战。这一背离引发了对现有标准潜在影响的担忧。因此，该裁决可能会将专利答辩禁反言的范围扩大至全球，促使从业者在美国诉讼程序中考虑在相关专利的外国专利答辩中所做的陈述。最终，这项判决在《专利法》的适应性与精确性之间取得了微妙的平衡，影响了知识产权保护的前景。

当被问到“什么是条形码？”时，普通用户会在脑海中构想出一幅若干黑白条以看似随意的方式交替排列的图像。虽然用户对条形码复杂工作原理的理解可能受限，但他们将其视为计算机可解读的信息库。美国联邦巡回上诉法院在最近的一起专利侵权案中考虑了这个问题的答案。与通常理解一致，联邦巡回法院做出了有利于专利所有人的裁决，对“条形码”的解释在很大程度上依赖于条形码的**视觉外观**，而不是单纯地依赖说明书的文本。

在 *K-fee System GmbH v. Nespresso USA, Inc.* 案<sup>1</sup>中，联邦巡回法院被请求解释 K-fee 拥有的三项美国专利中使用的“条形码”的含义。这些专利涉及咖啡机胶囊，这些胶囊展示了咖啡机可读的信息，用于控制冲泡过程。这些信息被编码在“条形码”中。K-fee 对 Nespresso USA 提起了专利侵权诉讼，指控 Nespresso 的产品侵犯了这些专利。

作为权利要求的解释过程的一部分，法院审查了专利所有人在欧洲专利异议程序中所做的陈述，以确定这些陈述是否限制了权利要求的范围。法院得出的结论是，这些陈述并不构成对权利要求范围的明确无误的放弃声明。具体而言，法院指出，K-fee 关于条形码具有位代码的陈述不明确、含糊不清，不符合权利要求范围的放弃声明的标准。法院裁定，术语“条形码”应根据相关技术人员对其视觉外观的理解进行解释。具体来说，联邦巡回法院根据条形码的视觉外观将其定义为一组宽度不同的平行条。

联邦巡回法院遵循了适当的权利要求解释规则，并对本领域技术人员会如何解释“条形码”这一术语进行了分析。然而，当联邦巡回法院基于外观来解释“条形码”时，其是否因聚

---

1 89 F.4th 915 (Fed. Cir. 2023)

焦于错误的本领域技术人员（POSITA）而在权利要求解释上犯了错？ POSITA 不是相关技术的普通人或用户，而是在本领域具有适当常规技能水平的个人。例如，手机技术的 POSITA 不是普通用户，而是开发手机的普通工程师。同样，对于咖啡机胶囊的开发而言，POSITA 并非单纯操作机器的用户，而是参与技术开发的普通工程师。

普通用户可能缺乏关于条形码如何工作、如何进行数据编码的知识，但 POSITA 有着更深刻的理解。因此，掌握条形码复杂技术细节的 POSITA 不会仅凭条形码的视觉外观来对其进行定义。这是因为 POSITA 认识到条形码内数据编码的重要性，与计算机如何解读视觉信息建立了联系。然而，在当前给出的意见中，联邦巡回法院未能列出所假设的 POSITA 的具体资格、经验和教育，并且似乎是依据日常用户对条形码的定义来解释“条形码”。

意见中还提出了美国《专利法》中专利答辩历史禁反言的问题。专利答辩历史禁反言根据在专利答辩期间所做的陈述来限制专利权利要求的范围。然而在美国，专利答辩历史禁反言的范围通常仅限于在美国专利答辩期间所做的陈述以及外部证据中的陈述。CAFC 相关判例确定，在外国获得专利保护的法律要求和程序要求有所不同，可能导致在美国同族专利申请的权利要求解释分析中考虑某一些类型的陈述变得不太合适。因此，CAFC 通常认为，由于外国专利法各有不同，在外国专利局的审查程序中就不同但相似的权利要求所做的陈述通常被认为是不相关的。

当前给出的意见可能会导致越来越多的诉讼当事人从相关国际专利的答辩程序中做出的陈述来使用专利答辩禁反言。这一潜在趋势引发了一些担忧，因为法院需要在分析相关陈述的同时还要考虑法律差异，进而导致了因缺乏外国法律知识而出现审判错误的风险。尽管如此，该裁决强调了专利答辩历史禁反言所需的高标准。法院强调，K-fee 的陈述不符合明确或不含糊的标准，从而突出了适用专利答辩禁反言的严格标准。

总之，联邦巡回法院在 *K-fee System GmbH v. Nespresso USA, Inc.* 案中做出的裁决引发了联邦巡回法院对 POSITA 选择的审判问题，同时也对美国《专利法》中的专利答辩禁反言产生了重大影响。虽然法院与普通用户的理解一致，即强调条形码的视觉外观，但问题是 POSITA 的选择是聚焦于日常用户还是本领域技术人员（如咖啡机胶囊的工程师或开发人员）。此外，该意见似乎与现有先例相矛盾，将专利答辩禁反言的适用范围扩大到美国境外，允许诉讼当事人考虑相关专利的国际答辩历史。利用国际答辩历史禁反言的诉讼当事人可能会增加，引起了人们对不同外国法律带来的复杂问题的担忧。尽管有这些考虑，该判决巩固了适用专利答辩历史禁反言的严格标准，强调了在专利答辩期间做出清晰和明确陈述的必要性。

### **最佳实务提示：**

- 1) 撰写专利文件时，确保在说明书中明确给出关键术语的定义。这有助于避免模糊不清，并为权利要求的解释提供坚实的基础。定义关键术语时，认识到准确识别 POSITA 的重要性。调整技术术语的说明和解释，使之与预期 POSITA 的专业技能和知识保持一致，以避免在权利要求的解释中出现潜在差异。

- 2) 专利权人应注意其陈述的全球影响。当对具有相应外国专利或专利申请的专利提起诉讼时，请考虑在不同司法管辖区做出的陈述会如何影响在美国的权利要求解释。这种全球视角对于在美国境内的专利权行使上保持一致性和避免意外后果至关重要。