

Sigray 案 —— 隐含的权利要求解释与固有占先 (Anticipation)

作者: Ryo Okada 和 Kevin Kuelbs

在 *Sigray, Inc. v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy, Inc.* 案¹中，美国联邦巡回上诉法院裁定，专利审判和上诉委员会 (PTAB) 对权利要求进行了隐含且错误的解释，并认定 Zeiss 公司所拥有的一项专利中要求保护的 X 射线成像系统的放大倍率范围已在占先的现有技术参考文献中被固有公开。Sigray 判决对以下两个原则作出重要提醒：（1）即使固有特征未被识别、非有意的或不期望的，固有公开也可以构成对权利要求的占先；（2）权利要求的语言决定了权利要求的范围和含义。

在由请求人 Sigray 发起的多方复审程序 (IPR) 中，PTAB 认定，Sigray 未能证明涉及一种 X 射线成像系统的美国 7,400,704 号专利的某些受挑战权利要求不具有可专利性。联邦巡回法院认定，PTAB 对权利要求中的放大倍率范围进行了隐含且错误的权利要求解释，并且鉴于正确的权利要求解释认定该放大倍率范围被科学论文 (Jorgensen) 的固有公开占先。

Zeiss 专利的权利要求 1 限定了一种 X 射线成像系统，该 X 射线成像系统包括投影 X 射线台和光学台，“其中，所述投影 X 射线台的放大倍率在 1 到 10 倍之间。”根据专利公开内容，放大倍率 (M) 由以下公式确定：

$$M = (L_s + L_d) / L_s,$$

其中 L_s 是 X 射线源与样品之间的距离， L_d 是样品与探测器之间的距离。M 为 1 表示没有放大倍率。各方一致认为，X 射线源的任何发散都会导致放大倍率大于 1。

在其 IPR 最终书面决定中，PTAB 拒绝认定 Zeiss 专利的任何权利要求不具有可专利性，并指出 Sigray 未能尽到其举证责任来证明 Jorgensen 公开了一种固有地产生权利要求范围内的投影放大倍率的发散 X 射线束。Sigray 提起上诉。

¹ *Sigray, Inc. v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy, Inc.*, No. 2023-2211, Fed. Cir. (May 23, 2025)

如果在单个现有技术参考文献中明确或固有地描述了权利要求中的每个要素，则根据 35 U.S.C. § 102，该权利要求被视为已被占先。此外，仅在参考文献公开了必然包含未声明限定的现有技术的情况下，固有公开的占先才适用。

在 *Sigray* 案中，联邦巡回法院不采纳尊重推定原则而审查了 PTAB 的法律分析。尽管 PTAB 声明其未进行任何权利要求解释，但该法院指出，PTAB 的此类声明并不能决定其是否实际进行了权利要求解释。在审查 PTAB 的决定后，联邦巡回法院得出结论，PTAB 实际上已隐含地进行了权利要求解释。因此，该法院重新审查了 PTAB 关于权利要求解释的法律结论。也就是说，上诉法院进行了其自身的权利要求解释（这是一个法律问题），这使其能够重新独立地适用现有事实。

各方争论焦点在于 *Jorgensen* 中 X 射线源是否存在发散。联邦巡回法院认定，PTAB 使用“足够 (enough)”一词来描述 *Jorgensen* 中公开的发散（即，*Sigray* 未能证明 *Jorgensen* 中 X 射线束的发散“足够”以致于产生投影放大），这支持 *Jorgensen* 公开了至少**某种程度**的 X 射线发散的结论。

联邦巡回法院进一步指出，PTAB 据以做出决定的证据也支持存在发散。例如，PTAB 所声称的准直是一种最小化光束发散的技术，考虑到 *Jorgensen* 的 X 射线焦点呈现微小角度，以及专家证词“准直 X 射线束是……不存在任何有意义发散的射线束”，所有这些都表明，即使 *Jorgensen* 并未试图实现放大，*Jorgensen* 也必然公开了某种程度的发散，无论这发散程度有多小。联邦巡回法院进一步指出，只有通过将样品和探测器之间的距离设为零，才能使 M 等于 1。为此，联邦巡回法院还引用了 Zeiss 公司所承认的内容，即绝对的、理论上的平行性在实际操作中无法实现。该法院得出结论，PTAB 隐含且错误地将权利要求中的“1 到 10 之间”语句解释为排除轻微放大。

联邦巡回法院随后基于证据支持的结论（即，*Jorgensen* 固有公开了投影放大倍率 M 必然大于 1）重新进行了占先分析。因此，该法院得出结论，*Jorgensen* 通过固有公开对要求保护的放大倍率范围构成了占先。联邦巡回法院强调，权利要求的语言始终决定其范围和含义，除非内在证据迫使得出相反的结论，否则权利要求的语言应具有发明时本领域技术人

员所赋予这些词语的含义。因此，被挑战的 Zeiss 专利的权利要求 1、3 和 4 被认定为已被 Jorgensen 占先。

*Sigra*y 案的结果突显了对现有技术参考文献中未公开特征保持警觉的重要性，即使这些特征未被认识、是无意的或不期望的，例如物质中存在的杂质。尤其应仔细审查包含宽泛数值范围的权利要求，因为单个重合点（通过现有技术参考文献中明示或暗示的公开）就可能对该权利要求构成占先。此外，在选择具体的权利要求术语时，应谨慎理解其通常含义和消费者含义。如果需要或希望对术语进行不同或相反的解释，则应在必要或适当的情况下考虑在说明书中包含明确的定义。这些对于专利撰写者和专利代理人而言都是重要的考虑因素。