

專利申請過程中所用語言的前車之鑒

Brena L. Thompson 博士和 Sarah J. Fredrick 博士

最近，聯邦巡迴法院在 *Chewy, Inc. v. International Business Machines Corp.* 一案中就第 7,072,849 號美國專利作出判決¹，其中闡明了謹慎選擇在整個專利申請審查過程中所用的權利要求語言和措辭的重要性。

該 849 專利總體上涉及用於向互動式服務使用者呈現廣告的改進方法。具體而言，請求保護的方法可通過在使用者請求之前在使用者接收系統“存儲和管理”廣告，最大限度地減少廣告流量對應用程式資料檢索和呈現的干擾。

Chewy, Inc. 起訴 International Business Machines Corp. (IBM)，尋求對幾項 IBM 專利（包括第 7,072,849 號美國專利）不侵權的確認判決。對此，IBM 提出反訴，指控 Chewy 的網站和移動應用侵犯了這些專利。經過權利要求解釋和證據開示後，地區法院批准了 Chewy 的動議，作出了未侵犯所主張的大多數權利要求的即決判決，因為沒有合理的事實認定者可以認定 Chewy 的網站或移動應用執行這些權利要求中所述的“選擇性地存儲”限定。IBM 就該即決判決提起了上訴。

權利要求 1 限定：

1. 一種用於呈現從電腦網路獲得的廣告的方法，所述網路包括多個使用者接收系統，各使用者可在所述接收系統從所述網路請求包括互動式服務的應用程式，各接收系

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

統包括監視器，在所述監視器至少可將所述應用程式的可視部分呈現為一個或多個顯示屏幕，所述方法包括以下步驟：

- a. 構建應用程式，使所述應用程式可以通過所述網路在一個或多個顯示屏幕的第一部分呈現；及
- b. 以與所述應用程式的構建相容的方式構建廣告，使所述廣告可以通過所述網路與所述應用程式同時在一個或多個顯示屏幕的第二部分呈現，其中所述廣告的構建包括將所述廣告配置為包含廣告資料的物件；及
- c. 選擇性地在所述接收系統建立的存儲中存儲廣告物件。

對於地區法院將“選擇性地在所述接收系統建立的存儲中存儲廣告物件”解釋為“檢索廣告物件並在接收系統建立的存儲中進行存儲，以預期與應用程式同時顯示”，IBM提出了異議。地區法院將此稱為“預取”。IBM辯稱，權利要求1或其他類似的獨立權利要求並未要求預取。

IBM辯稱，雖然書面描述一致地將此發明描述為包括預取，但術語“本發明”、“此方法”和“此發明”並不限定整個發明的範圍。在另一案件中，CAFC此前曾解釋說，“使用短語‘本發明’或‘此發明’並不總是具有限定性，例如，在對作為本“發明”的某個限定的提及不一致的情況下，或在內在證據的其他部分不支持將該限定適用於整個專利的情況下。”²具體而言，IBM辯稱，“選擇性地存儲”這一限定並不要求預取，因為在書面描

² *Absolute Software, Inc. v. Stealth Signal, Inc.*, 659 F.3d 1121, 1136 – 37 (聯邦巡迴法院，2011年)。

述中闡明“RS[接收系統]400 包括按照預定存儲標準選擇性地存儲物件的裝置，因此，使得能夠在 RS 本機存儲常用物件，並導致不常用的物件失去其本機存儲位置。”

然而，CAFC 不認同此主張，並表明 *Absolute Software* 案中提及的狹義例外並不適用，因為 849 專利一律提及預先獲取廣告物件。該專利每次具體討論廣告物件（而非一般物件）時，都提到需要預取。CAFC 進一步引用了在審查期間向專利上訴與爭議委員會（專利審判與上訴委員會的前身）提交的上訴意見，其中 IBM 陳述如下：

“為進一步降低應用程式呈現延遲的可能性，說明書中**描述選擇性地在使用者接收系統存儲廣告物件**，以便當要呈現廣告時，其資料可在接收系統獲得，而無需返回主機。所述方法用於存儲和管理廣告物件，從而**可從網路中單獨預取廣告物件**並在接收系統進行緩存，以預期被調用進行呈現。”

該判決得出結論，儘管 849 專利可能不要求預取一般類別的物件，但其確實要求預取特定子類的廣告物件。實際上，根據 IBM 自己在上訴意見中所承認的，預取是請求保護的發明的一個關鍵特徵。因此，CAFC 維持了地區法院作出的不侵犯權利要求 1 和類似權利要求的即決判決。

總之，這一判決強調了依賴廣義術語（物件“objects”）的危險，這些廣義術語可能會被具體示例（廣告物件“advertising objects”）削弱。該判決還強調了說明書支持要求保護的最廣範圍的發明、同時避免在專利申請過程中可能由於權利要求解釋而被認定具有限定作用的實施例（即使其沒有明確地出現在權利要求語言中）的重要性。