

解碼專利：關於外國專利答辯禁反言和“本領域技術人員”的選擇的影響

Jeffrey Bergman

Nadia Posluszny

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）最近在 *K-fee System GmbH v. Nespresso USA, Inc.* 案中做出了裁決，該裁決涉及關於權利要求的解釋、專利答辯禁反言的重要問題。與普通人的通常理解一致，法院根據視覺外觀（而不是嚴格的資料編碼）來解釋“條碼”一詞。然而，當聯邦巡迴法院根據外觀（而不是功能）來解釋“條碼”時，其是否因聚焦於錯誤的本領域技術人員（POSITA）而在權利要求解釋上犯了錯？需要注意的是，法院在解釋該術語時考慮了專利所有人在外國專利答辯中的陳述，這似乎構成了對 CAFC 既定先例的挑戰。這一背離引發了對現有標準潛在影響的擔憂。因此，該裁決可能會將專利答辯禁反言的範圍擴大至全球，促使從業者在美國訴訟程序中考慮在相關專利的外國專利答辯中所做的陳述。最終，這項判決在《專利法》的適應性與精確性之間取得了微妙的平衡，影響了智慧財產權保護的前景。

當被問到“什麼是條碼？”時，普通用戶會在腦海中構想出一幅若干黑白條以看似隨意的方式交替排列的圖像。雖然用戶對條碼複雜工作原理的理解可能受限，但他們將其視為電腦可解讀的資訊庫。美國聯邦巡迴上訴法院在最近的一起專利侵權案中考慮了這個問題的答案。與通常理解一致，聯邦巡迴法院做出了有利於專利所有人的裁決，對“條碼”的解釋在很大程度上依賴於條碼的**視覺外觀**，而不是單純地依賴說明書的文本。

在 *K-fee System GmbH v. Nespresso USA, Inc.* 案¹中，聯邦巡迴法院被請求解釋 K-fee 擁有的三項美國專利中使用的“條碼”的含義。這些專利涉及咖啡機膠囊，這些膠囊展示了咖啡機可讀的資訊，用於控制沖泡過程。這些資訊被編碼在“條碼”中。K-fee 對 Nespresso USA 提起了專利侵權訴訟，指控 Nespresso 的產品侵犯了這些專利。

作為權利要求的解釋過程的一部分，法院審查了專利所有人在歐洲專利異議程序中所做的陳述，以確定這些陳述是否限制了權利要求的範圍。法院得出的結論是，這些陳述並不構成對權利要求範圍的明確無誤的放棄聲明。具體而言，法院指出，K-fee 關於條碼具有位代碼的陳述不明確、含糊不清，不符合權利要求範圍的放棄聲明的標準。法院裁定，術語“條碼”應根據相關技術人員對其視覺外觀的理解進行解釋。具體來說，聯邦巡迴法院根據條碼的視覺外觀將其定義為一系列寬度不同的平行條。

聯邦巡迴法院遵循了適當的權利要求解釋規則，並對本領域技術人員會如何解釋“條碼”這一術語進行了分析。然而，當聯邦巡迴法院基於外觀來解釋“條碼”時，其是否因聚焦

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

於錯誤的本領域技術人員（POSITA）而在權利要求解釋上犯了錯？ POSITA 不是相關技術的普通人或用戶，而是在本領域具有適當常規技能水準的個人。例如，手機技術的 POSITA 不是普通用戶，而是開發手機的普通工程師。同樣，對於咖啡機膠囊的開發而言，POSITA 並非單純操作機器的用戶，而是參與技術開發的普通工程師。

普通用戶可能缺乏關於條碼如何工作、如何進行資料編碼的知識，但 POSITA 有著更深刻的理解。因此，掌握條碼複雜技術細節的 POSITA 不會僅憑條碼的視覺外觀來對其進行定義。這是因為 POSITA 認識到條碼內資料編碼的重要性，與電腦如何解讀視覺資訊建立了聯繫。然而，在當前給出的意見中，聯邦巡迴法院未能列出所假設的 POSITA 的具體資格、經驗和教育，並且似乎是依據日常用戶對條碼的定義來解釋“條碼”。

意見中還提出了美國《專利法》中專利答辯歷史禁反言的問題。專利答辯歷史禁反言根據在專利答辯期間所做的陳述來限制專利權利要求的範圍。然而在美國，專利答辯歷史禁反言的範圍通常僅限於在美國專利答辯期間所做的陳述以及外部證據中的陳述。CAFC 相關判例確定，在外國獲得專利保護的法律要求和程序要求有所不同，可能導致在美國同族專利申請的權利要求解釋分析中考慮一些類型的陳述變得不太合適。因此，CAFC 通常認為，由於外國專利法各有不同，在外國專利局的審查程序中就不同但相似的權利要求所做的陳述通常被認為是不相關的。

當前給出的意見可能會導致越來越多的訴訟當事人從相關國際專利的國際專利答辯程序中做出的陳述來使用專利答辯禁反言。這一潛在趨勢引發了一些擔憂，因為法院需要在分析相關陳述的同時還要考慮法律差異，進而導致了因缺乏外國法律知識而出現審判錯誤的風險。儘管如此，該裁決強調了專利答辯歷史禁反言所需的高標準。法院強調，K-fee 的陳述不符合明確或不含糊的標準，從而突出了適用專利答辯禁反言的嚴格標準。

總之，聯邦巡迴法院在 *K-fee System GmbH v. Nespresso USA, Inc.* 案中做出的裁決引發了聯邦巡迴法院對 POSITA 選擇的審判問題，同時也對美國《專利法》中的專利答辯禁反言產生了重大影響。雖然法院與普通用戶的理解一致，即強調條碼的視覺外觀，但問題是 POSITA 的選擇是聚焦於日常用戶還是本領域技術人員（如咖啡機膠囊的工程師或開發人員）。此外，該意見似乎與現有先例相矛盾，將專利答辯禁反言的適用範圍擴大到美國境外，允許訴訟當事人考慮相關專利的國際答辯歷史。利用國際答辯歷史禁反言的訴訟當事人可能會增加，引起了人們對不同外國法律帶來的複雜問題的擔憂。儘管有這些考慮，該判決鞏固了適用專利答辯歷史禁反言的嚴格標準，強調了在專利答辯期間做出清晰和明確陳述的必要性。

最佳實踐提示：

- 1) 撰寫專利文件時，確保在說明書中明確給出關鍵術語的定義。這有助於避免模糊不清，並為權利要求的解釋提供堅實的基礎。定義關鍵術語時，認識到準確識別 POSITA 的重要性。調整技術術語的說明和解釋，使之與預期 POSITA 的專業技能和知識保持一致，以避免在權利要求的解釋中出現潛在差異。

- 2) 專利權人應注意其陳述的全球影響。當對具有相應外國專利或專利申請的專利提起訴訟時，請考慮在不同司法管轄區做出的陳述會如何影響在美國的權利要求解釋。這種全球視角對於在美國境內的專利權行使上保持一致性和避免意外後果至關重要。