

專利家族中的審查過程棄權聲明

作者：Aimee L. Lamaute 和 Sarah S. Bittner 博士

近期的 *Maquet Cardiovascular LLC v. Abiomed Inc.*案¹探討了審查過程棄權聲明（prosecution disclaimer）的適用及其對後代專利權利要求解釋的影響。在專利法中，審查過程棄權聲明原則通過基於申請人在審查期間的陳述來限制專利範圍，在權利要求解釋中發揮著至關重要的作用。在專利申請人為了克服現有技術或區分其發明而明確且不會被誤解地放棄某些權利要求範圍的情況下，法院可能會根據這些陳述對權利要求進行狹義的解釋。這項法律原則通過防止專利權人在訴訟中主張比審查期間向美國專利商標局（USPTO）所陳述的更廣泛的權利，確保了一致性和公平性。理解審查過程棄權聲明對於處理專利侵權糾紛至關重要，因其直接影響專利權利要求的解釋和執行。

2017 年，Maquet 起訴 Abiomed 侵犯其美國專利第 9,789,238 號（‘238 號專利），該專利涉及一種用於將血泵部署到患者循環系統中所需位置的血管內泵系統。Maquet 隨後又就美國專利第 10,238,783 號（‘783 號專利）提起侵權指控，該專利由 2018 年提交的分案申請獲得。2022 年，地區法院發佈了一項權利要求解釋裁決，認定 ‘238 號專利以及美國專利第 8,888,728 號（‘783 號專利的曾曾祖專利）在專利申請審查期間，Maquet 已放棄某些權利要求範圍。因此，該地區法院認定，‘238 號專利和 ‘728 號專利審查期間的棄權聲明導致對所有相關專利（包括 ‘783 號專利）也適用該棄權聲明。基於該法院的權利要求解釋裁決，Maquet 和 Abiomed 達成不侵犯這兩項專利的合意，法院作出了最終判決。

Maquet 儘管並未對 ‘238 號專利的判決提出異議，但對較早期 ‘238 號專利和 ‘728 號專利的審查歷史中的審查過程棄權聲明及其對相關 ‘783 號專利的權利要求解釋的影響提出了異議。在上訴中，爭議涉及三個權利要求術語：權利要求 1 中的“導向機構”以及權利要求 1 和 24 中的“導絲”。美國聯邦巡迴上訴法院面臨的問題是，地區法院在解釋這三個權利要求術語時是否錯誤地適用了審查過程棄權聲明。

¹ 131 F.4th 1330 (Fed. Cir. 2025).

一般而言，權利要求中的詞語應被賦予其通常和慣常的含義。然而，這種通常含義必須結合所有相關證據進行評估，包括權利要求本身、說明書以及審查歷史。審查歷史可以揭示發明人如何理解該發明，並可能揭示申請人是否在審查過程中限制了權利要求範圍，從而使權利要求範圍限縮為超過其“通常和慣常”的含義。

審查過程棄權聲明原則適用於申請人為獲得專利而明確且不會被誤解地放棄特定權利要求範圍的情況，並且受影響權利要求的含義隨後根據棄權範圍而限縮。該原則的證據標準很高。只有當專利權人的陳述“明確且不會被誤解（clear and unmistakable）”時，棄權才具有約束力。申請人對審查員的授權通知保持沉默，通常不構成明確且不會被誤解的權利要求棄權。

在專利申請審查期間做出的棄權，可以作為同一家族後續專利的棄權。這適用於在後申請的權利要求限定範圍與在先申請的權利要求限定範圍基本相同的情況。法院會評估在先和在後權利要求限定之間的相似性，如果僅有非實質性差異，則棄權將延續適用。

Maquet 案中爭議的第一個權利要求術語出現在‘783 號專利的權利要求 1 中，其限定為“包括管腔的導向機構”，但對該管腔的具體位置或長度沒有要求。不同的是，‘238 號專利中相應的權利要求並未提及導向機構。相反地，‘238 號專利最初描述的是“位於血管內血泵遠端的整個細長管腔”，修改後該權利要求則涉及“位於轉子遠端的”整個細長管腔。地區法院裁定，**Maquet** 默許審查員對‘238 號專利中術語的修改，導致其在所有相關專利（包括‘783 號專利）中都放棄了位於套管遠端的管腔的棄權聲明。

Maquet 辯稱，地區法院錯誤地基於涉及不同權利要求術語的另一項專利（‘238 號專利）的審查歷史中的修改做出其判決。聯邦巡迴法院認同，‘783 號專利的第一個權利要求術語與‘238 號專利中的相應術語並不充分相似，因此在解釋前者時，後者的審查歷史不具有相關性。

法院將第二個和第三個術語統稱為“導絲”術語。第二個術語出現在‘783 號專利的權利要求 1 中，要求“導向機構被配置為允許導絲沿其滑動推進”，第三個術語出現在權利要求 24 中，要求“導絲不穿過導管的轉子轂”。**Maquet** 辯稱，地區法院在解釋這些術

語時錯誤地適用了審查過程棄權聲明，將其解釋為包含從‘783 號專利的曾曾祖專利（即‘728 號專利）的審查歷史中引入的否定限定。Abiomed 辯稱，Maquet 已經放棄了涉及採用穿過轉子葉片之間空間的導絲的泵的任何權利要求範圍。

聯邦巡迴法院認定，‘783 號專利和‘728 號專利中的第二個術語“導絲”的措辭足夠相似，從而能夠考慮早期的審查歷史。事實上，在 *Markman* 聽審期間，Maquet 承認‘783 號專利和‘728 號專利中“導絲”的措辭並未做出實質性改變。因此，‘728 號專利的審查歷史被認為與 783 號專利的第二個術語的解釋相關。

審查歷史評估的焦點在於申請人在‘728 號專利審查期間收到的第二份核准通知書，其中審查員引用了一份對比文件（Völker），該文件公開了將導絲穿過轉子葉片，暫時阻止轉子轉動。Maquet 未對該通知書做出答覆。因此，地區法院推斷，Maquet 對該通知書的沉默是接受審查員的解釋，並將‘728 號專利的否定限定引入了‘782 號專利的第二個術語。

關於 Maquet 對通知書的沉默，聯邦巡迴法院就此事持不同看法。該法院因此裁定，審查過程棄權聲明不適用於第二個術語，因為儘管這兩項專利的權利要求術語幾乎相同，但由於 Völker 而適用於‘728 號專利的否定限定不能適用於‘783 號專利的第二個術語。換句話說，雖然實質上相似的權利要求限定是適用審查過程棄權聲明的必要條件，但僅憑這一事實並不足以在所有情況下適用該原則。

聯邦巡迴法院進一步裁定，‘728 號專利和‘783 號專利中具有爭議的“第三個”權利要求術語存在足夠大的差異，足以排除該原則的適用。具體而言，‘728 號專利描述了一種包含管腔和導絲的“導向機構”，而‘783 號專利則無需導向機構，而僅要求導絲，其限定是導絲不穿過轉子殼。

最終，經過仔細審查，聯邦巡迴法院駁回了地區法院做出的權利要求解釋，並撤銷了地區法院的最終非侵權判決。該法院認定，權利要求 1 中的“導向機構”術語和權利要求 24 中的“導絲”術語與在先專利缺乏足夠的相似性，權利要求 1 中的“導絲”術語具有足

夠的相似性，但在審查歷史中缺乏對權利要求範圍的明確放棄。該法院的分析為審查過程棄權聲明適用於後代專利的性質提供了詳細說明。