

Sigray 案 ——隱含的權利要求解釋與固有佔先（Anticipation by Inherency）

作者：Ryo Okada 和 Kevin Kuelbs

在 *Sigray, Inc. v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy, Inc.* 案¹中，美國聯邦巡迴上訴法院裁定，專利審判和上訴委員會（PTAB）對權利要求進行了隱含且錯誤的解釋，並認定 Zeiss 公司所擁有的一項專利中要求保護的 X 射線成像系統的放大倍率範圍已在佔先的現有技術參考文獻中被固有公開。*Sigray* 判決對以下兩個原則作出重要提醒：（1）即使固有特徵未被識別、非有意的或不期望的，固有公開也可以構成對權利要求的佔先；（2）權利要求的語言決定了權利要求的範圍和含義。

在由請求人 Sigray 發起的多方複審程序（IPR）中，PTAB 認定，Sigray 未能證明涉及一種 X 射線成像系統的美國 7,400,704 號專利的某些受挑戰權利要求不具有可專利性。聯邦巡迴法院認定，PTAB 對權利要求中的放大倍率範圍進行了隱含且錯誤的權利要求解釋，並且鑒於正確的權利要求解釋認定該放大倍率範圍被科學論文（Jorgensen）的固有公開佔先。

Zeiss 專利的權利要求 1 限定了一種 X 射線成像系統，該 X 射線成像系統包括投影 X 射線台和光學台，“其中，所述投影 X 射線台的放大倍率在 1 到 10 倍之間。”根據專利公開內容，放大倍率（M）由以下公式確定：

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

其中 L_s 是 X 射線源與樣品之間的距離， L_d 是樣品與探測器之間的距離。M 為 1 表示沒有放大倍率。各方一致認為，X 射線源的任何發散都會導致放大倍率大於 1。

在其 IPR 最終書面決定中，PTAB 拒絕認定 Zeiss 專利的任何權利要求不具有可專利性，並指出 Sigray 未能盡到其舉證責任來證明 Jorgensen 公開了一種固有地產生權利要求範圍內的投影放大倍率的發散 X 射線束。Sigray 提起上訴。

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

如果在單個現有技術參考文獻中明確或固有地描述了權利要求中的每個要素，則根據 35 U.S.C. § 102，該權利要求被視為已被佔先。此外，僅在參考文獻公開了必然包含未聲明限定的現有技術的情況下，固有公開的佔先才適用。

在 *Sigray* 案中，聯邦巡迴法院不採納尊重推定原則而審查了 PTAB 的法律分析。儘管 PTAB 聲明其未進行任何權利要求解釋，但該法院指出，PTAB 的此類聲明並不能決定其是否實際進行了權利要求解釋。在審查 PTAB 的決定後，聯邦巡迴法院得出結論，PTAB 實際上已隱含地進行了權利要求解釋。因此，該法院重新審查了 PTAB 關於權利要求解釋的法律結論。也就是說，上訴法院進行了其自身的權利要求解釋（這是一個法律問題），這使其能夠重新獨立地適用現有事實。

各方爭論焦點在於 *Jorgensen* 中 X 射線源是否存在發散。聯邦巡迴法院認定，PTAB 使用“足夠（enough）”一詞來描述 *Jorgensen* 中公開的發散（即，*Sigray* 未能證明 *Jorgensen* 中 X 射線束的發散“足夠”以致於產生投影放大），這支持 *Jorgensen* 公開了至少**某種程度**的 X 射線發散的結論。

聯邦巡迴法院進一步指出，PTAB 據以做出決定的證據也支持存在發散。例如，PTAB 所聲稱的准直是一種最小化光束發散的技術，考慮到 *Jorgensen* 的 X 射線焦點呈現微小角度，以及專家證詞“准直 X 射線束是……不存在任何有意義發散的射線束”，所有這些都表明，即使 *Jorgensen* 並未試圖實現放大，*Jorgensen* 也必然公開了某種程度的發散，無論這發散程度有多小。聯邦巡迴法院進一步指出，只有通過將樣品和探測器之間的距離設為零，才能使 M 等於 1。為此，聯邦巡迴法院還引用了 Zeiss 公司所承認的內容，即絕對的、理論上的平行性在實際操作中無法實現。該法院得出結論，PTAB 隱含且錯誤地將權利要求中的“1 到 10 之間”語句解釋為排除輕微放大。

聯邦巡迴法院隨後基於證據支持的結論（即，*Jorgensen* 固有公開了投影放大倍率 M 必然大於 1）重新進行了佔先分析。因此，該法院得出結論，*Jorgensen* 通過固有公開對要求保護的放大倍率範圍構成了佔先。聯邦巡迴法院強調，權利要求的語言始終決定其範圍和含義，除非內在證據迫使得出相反的結論，否則權利要求的語言應具有發明時本領域技術人

員所賦予這些詞語的含義。因此，被挑戰的 Zeiss 專利的權利要求 1、3 和 4 被認定為已被 Jorgensen 佔先。

Sigra 案的結果突顯了對現有技術參考文獻中未公開特徵保持警覺的重要性，即使這些特徵未被認識、是無意的或不期望的，例如物質中存在的雜質。尤其應仔細審查包含寬泛數值範圍的權利要求，因為單個重合點（通過現有技術參考文獻中明示或暗示的公開）就可能對該權利要求構成佔先。此外，在選擇具體的權利要求術語時，應謹慎理解其通常含義和消費者含義。如果需要或希望對術語進行不同或相反的解釋，則應在必要或適當的情況下考慮在說明書中包含明確的定義。這些對於專利撰寫者和專利代理人而言都是重要的考慮因素。