

專利局的權利要求解釋：什麼是合理的？

在審查專利申請的過程中，美國專利和商標局(USPTO)根據說明書對權利要求進行最寬泛的合理解釋。見 *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1316 (Fed. Cir. 2005) 案例。相同的標準也被專利審判和上訴委員會(“委員會”)在多方複審時所採納。37 C.F.R. §42.100(b)。更具體地說，除非在說明書中有其他更為具體的定義，權利要求被解釋為具有術語在普通和常規含義一致的意思，並且與本領域普通技術人員解釋的說明書和附圖中的含義或用法一致。參見專利審查指南§ 2111 [R-07.2015]；也可參見以下案例 *In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr.*, 367 F.3d 1359, 1364 (Fed. Cir. 2004); *In re Suitco Surface, Inc.*, 603 F.3d 1255, 1259, 94 USPQ2d 1640, 1643 (Fed. Cir. 2010); (*Microsoft Corp. v. Proxy-con, Inc.*, 789 F.3d 1292, 1298 (Fed. Cir. 2015)).

一個近期的美國聯邦巡迴上訴法院的案子(*In re Nuvasive, Inc.*)，儘管是非先例的，本案強調了權利要求的解釋必須與說明書關聯。此案聚焦於“lateral”這個術語在“surgical methods along a lateral trans-psoas path”上下文的意義。在解釋這項權利要求時，委員會依賴於此前用來判定顯而易見性的一個現有技術專利的發明人處得到的專家證詞。該現有技術的發明人的專家證詞揭示了在他的專利範圍內涉及相關的、儘管不同的手術方法的 lateral 這個詞的意義。聯邦巡迴上訴法院發現委員會關於“lateral”詞的解釋是不合理的寬泛，因為其所依賴的專家證詞並不涉及本專利的說明書，而是與另一個專利且不同的手術方法相關。而且，聯邦巡迴上訴法院發現，本案專利的說明書表明“lateral”一詞的恰當範圍是比委員會的解釋更為嚴格的。事實上，聯邦巡迴上訴法院發現“委員會的解釋似乎窮盡了該詞在權利要求用語中的含義”。

實踐中，在提供新穎性和創造性駁回的框架時，審查員和委員會非常依賴於最寬泛的合理解釋標準。雖然權利要求的解釋可能不需要引進說明書的限定，但是說明書可以對權利要求術語的含義提供有意義的指導。本案強調了由專利從業者對 PTO 權利要求的解釋進行仔細審查的必要性，以保證該解釋從說明書來看具有合理的寬泛性。