

專利話廊

專利用語解釋應完整考量說明書之記載

張偉城 中國專利代理人



聯邦巡迴上訴法院近日在 Vivint, Inc. v. Alarm.com Inc. 一案中，否定專利審判暨上訴委員會 (PTAB) 作出的部分決定，認為 PTAB 對申請專利範圍中所記載之技術特徵的解釋有誤。

背景介紹

Alarm.com Inc.(請願人)對 Vivint, Inc.(專利權人)的三件專利 6,147,601、6,462,654、6,535,123 (以下分別簡稱'601、'654、'123 系爭專利) 申請兩造重審 (IPR) 程序，提出包含 5,808,907 (Shetty)、6,040,770 (Britton)、6,034,970 (Levac) 等美專前案，主張系爭專利的部分或全部請求項無效。

PTAB 經過審理後，不全然認同請願人的主張，針對已被前案揭露的技術認認部份請求項無效；但另一部分未被揭露的請求項仍應維持有效。

雙方當事人對於 PTAB 的決定皆表示不服，專利權人因此向 CAFC 提出上訴，請願人亦提出反上訴 (Cross-appeal)。

系爭專利

系爭專利的技術是關於一種遠端監控設備的方法及系統，例如用於監測冷暖空調系統，主要是透過一中央伺服器與其它設備進行通訊，當設備發生異常狀況時可及時向使用者發出通知，其中，該中央伺服器可根據一預先建立的配置檔(message profile)，對預先指定好的多位人員發出通知。

CAFC 決定

CAFC 的判決著重在請願人提出的三個爭點，請願人認為 PTAB 對系爭專利中“communication device identification codes”、“normal status messages”等用語的解釋有誤，而且不應維持'601 專利之請求項 19 為有效。CAFC 逐一作出以下回應：

1.關於“通訊裝置識別碼 (communication device identification codes)”的解釋

系爭專利在申請專利範圍界定該配置檔 (message profile) 中包含有通訊裝置識別碼，例如'601 專利在請求項 26 記載“communication device identification codes being configured in a plurality of said user-defined message profiles”。

請願人在 IPR 程序中主張該通訊裝置識別碼係指電話號碼 (phone numbers) 或電子郵件位址 (E-mail addresses)，惟 PTAB 不認同其主張。PTAB 認為該用語的意義係指裝置 ID(例如 mobile identification number, MIN)或裝置序號(例如 electronic serial number, ESN)。

CAFC 對此表示：'601 及'123 系爭專利的說明書均沒有對“通訊裝置識別碼”作出明確定義，但 PTAB 認為該用語必需能夠“可唯一地識別出通訊裝置”，假設 PTAB 此認知是正確的，惟其解釋卻又與系爭專利的內容相悖。'601 系爭專利說明書記載「Every interface unit 10 is provided, like a cellular telephone, with an electronic serial number (ESN, to identify the specific interface unit sending the message) and a mobile identification number (MIN, similar to a cellular telephone's phone number)」，說明書明確教示移動識別碼 (MIN) 之於裝置，如同電話號碼之於行動手機，顯然 PTAB 的解釋與'601 專利說明書不一致。另一系爭專利'123 在說明書亦有記載「Multiple deliveries are accomplished by having multiple delivery records in the delivery tables 722-725 with the same Message Delivery ID each having a unique delivery address i.e. fax number, phone number, etc.」，說明書亦記載電話號碼可唯一地識別出傳送地址，顯然 PTAB 的解釋與'123 的專利

說明書不一致。

因此，CAFC 推翻了 PTAB 對於“通訊裝置識別碼”的解釋，並要求 PTAB 根據正確的解釋重為審理。

2.關於“正常狀態訊息 (normal status message)”的解釋

系爭專利’601、’654 在請求項界定“normal status message”是代表“裝置為正常操作”，請願人主張美專前案 Britton 已經揭露該技術特徵。

對於此爭點，CAFC 則認同 PTAB 的決定，指出根據美專前案 Britton 說明書揭露的內容而言，狀態訊息僅用於反應在兩設備之間的“通訊路徑之完整性”，但該狀態訊息並無法用於確認設備是否正常運作。相反的，系爭專利記載的正常狀態訊息係用於表示設備本身的狀態。

3.關於’601 專利之請求項 19 之有效性

請求項 19 記載“enabling selection of different user-defined communication devices to receive outgoing exception messages at different time periods”。請願人係主張美專前案 Shetty、Levac 之組合可證明請求項 19 為顯而易見。

PTAB 在審理時表示即使根據 Levac 的教示，有可能在不同的時間點分別產生不同的訊息，但請願人並沒有提出足夠證據證明本領域具有通常知識者具有“結合系爭專利的動機”。

CAFC 對此認同了 PTAB 的看法，舉例而言，Shetty 並沒有提到根據不同的時段而選擇通知不同的使用者；Levac 亦沒有教示使用其系統實現上述目的。

小結

CAFC 在本案中探討申請專利範圍中用語的合理解釋，在判斷的過程中嚴格檢視了系爭專利說明書的記載內容，即使該用語在原說明書中沒有明確的定義，仍是從其它的輔助說明中找出認為合理的可能解釋，即使這樣的輔助說明僅是專利權人透過簡單舉例的方式記載，將來仍會被納入解釋，雖然日後取得專利權時有機會擴展其保護範圍，但相對地也更有可能是涵蓋現有技術而被質疑其專利有效性。在探討發明是否為顯而易見時，CAFC 亦再次重申：不只需要考慮所屬技術領域具通常知識是否“可以完成”發明，還需要考慮是否“具備結合先前技術的動機”，當欠缺其中任何一種因素時，將無法證明發明為顯而易見。

資料來源：Vivint, Inc. v. Alarm.com Inc., Fed Circ. 2017-2218, 2017-2219, 2017-2220, 2017-2260, 2017-2261, 2017-2262., 2018 年 12 月 20 日。