

專利名稱是權利要求解釋的內在證據

作者：Sayler A. Massey 和 A. Kuelbs

美國聯邦巡迴上訴法院在 *Wastow Enterprises, LLC v. Truckmovers.Com, Inc.* 案¹中提醒，專利名稱可以在審判過程中用作確定權利要求範圍的內在證據。該法院重申，雖然專利名稱不是權利要求解釋過程中唯一考慮的證據，但專利名稱可以成為一個證據因素。

對於許多發明人來說，專利名稱就是發明本身的本質。通常情況下，一個發明開始於所考慮的一個單一想法，直到細節落到實處。這個想法後來被記錄在專利名稱中，並體現了向世界傳達該發明的能力。除此之外，專利名稱還允許在搜索數據庫中對該專利進行索引，並提供了一種有效方法來確定專利和發明的主題。因此，在當今不斷擴展的數據分析世界中，專利名稱可以成為對專利進行識別和分類的關鍵因素。然而，雖然對專利進行分類和索引對於世界上的知識庫來說是無價的，但必須要提出一個問題：專利名稱是否會影響法庭對專利權利要求的解釋？

最近的法院判決 *Wastow Enterprises, LLC v. Truckmovers.Com, Inc.* 回答了這一問題，並提供對專利名稱的關鍵性或其缺乏的洞見。該判決不僅突出了清晰、恰當地命名專利的重要性，而且突出了專利名稱與專利合為一體的重要性。

根據 37 CFR § 1.72 的規定，專利名稱必須盡可能具體，該名稱不得超過 500 個字符並且應出現在說明書的第一頁上。其它規定（雖然並非法定要求）包括專利名稱應避免使用非識別性冠詞和介詞，如避免以“a”、“an”和“the”作為名稱的開始，並且專利名稱不應包括美化該名稱的詞，比如“新的”、“新穎的”、“等”以及“改進的”²。最後，專利名稱應避免使用專有名稱、商標用語和縮寫。如果未能遵守上述規定，專利名稱會阻礙法院對權利要求的解釋，從而影響專利權人行使專利權的能力。

Wastow 案就是這種情況。在該案件中，專利名稱是法院用來確定權利要求範圍以及幫助確定專利侵權的證據因素之一。*Wastow* 起訴 *Truckmovers*，指控

¹ Appeal No. 2020-2349, ___ F.3d ___, (Fed. Cir. May 14, 2021).

² MPEP § 606

Truckmovers 因出售其“Z 翼”牽引系統而侵犯了一項專利權。地區法院發布了一項對權利要求進行解釋的命令，其中宣稱在整個權利要求書中使用的術語“設備”被限定為僅涵蓋“通用折疊臂拖車。”該初審法院依賴於一個事實，即整個專利中沒有任何內在證據表明術語“設備”可以被解釋為除“通用折疊臂拖車”以外的任何東西。事實上，該專利的說明書沒有使用通用術語“設備”，而是反復將“本發明”稱為具體的“通用折疊臂拖車”。

由於上述較窄的解釋，該地區法院認為 Truckmovers 沒有侵犯 Wastow 的專利權並作出不侵權的判決。美國聯邦巡迴上訴法院（“CAFC”）在審理此案時，類似地認定“設備”一詞僅限於“通用折疊臂拖車”，從而維持了下級法院的判決。然而，CAFC 進一步依賴專利名稱來強化其觀點，指出“因此，專利名稱強化了說明書所闡明的內容。”

Wastow 案並不是各法院第一次使用專利名稱作為輔助權利要求解釋的內在證據。在 *Titanium Metals Corp. of America v. Banner*³中，CAFC 也使用發明名稱來幫助確定專利的主題。在該案的核心問題上，Titanium Metals 辯稱，美國專利商標局（“USPTO”）上訴委員會以缺乏新穎性為由駁回該專利是錯誤的。具體而言，雖然 USPTO 認定 Titanium Metals 的專利相對於涉及類似鈦合金的一篇俄羅斯文章缺乏新穎性，但 Titanium Metals 辯稱其專利因主張鈦合金呈現現有技術文章未描述的**特性**而具備新穎性。CAFC 駁回了這一論點並認同 Banner 的觀點，認為儘管該權利要求要求具有“良好的耐腐蝕性”的合金，但相對於俄羅斯文章的合金而言，Titanium Metals 請求保護的合金具有相似的成分從而缺乏新穎性。此外，該法院援引了一項證據，即根據所述專利和所述俄羅斯文章的標題，所述文章和所述專利均涉及“鈦合金”。在該判決中，該法院重申，如果權利要求和說明書留有解釋空間，則專利名稱可以幫助進行權利要求的解釋

這一判例後來被用於 *Ruckus Wireless, Inc. v. Innovative Wireless Solutions*⁴，其中專利名稱“通過電話線傳送信息包”被用來將 Innovative Wireless Solutions 的權利要求範圍限定為有線電話線。具體而言，Innovative Wireless Solutions 辯稱，由於權利要求同時記載了“通信路徑”和“雙線線路”，因此術語“通信路徑”

³ 778 F.2d 775 (Fed. Cir. 1985)

⁴ 824 F.3d 999, 1003 n.2 (Fed. Cir. 2016)

必然不僅僅包括雙線電話線，還應被解釋為包括無線通信。CAFC 對此不予認同，稱“Terry 的專利名稱表明這些專利涉及‘通過電話線路傳送信息包’”。該法院表示，“儘管這些陳述沒有明確將無線通信排除在‘通信路徑’的含義之外，但也並未包括在內，因此這些陳述不支持這樣的理解。”因此，CAFC 做出了有利於 Ruckus 的判決，維持了地區法院作出的不侵權的最終判決。

值得注意的是，在上述每一個案例中，雖然專利名稱不是確定權利要求範圍的唯一因素，但每一個判決都確認專利名稱在審查和訴訟中均具有相關性，因其具有可能影響權利要求解釋的一定的證據權重。特別而言，雖然經過改進的說明書和準確的標題有可能改善 Wastow 的案件，但 CAFC 仍然重申了專利名稱作為可以在權利要求解釋過程中用於審理的證據的重要性。事實上，名稱的重要性可能不在於其本身作為證據的能力，而在於其有助於確定權利要求的範圍。

最佳實務技巧

1. 應精心設計專利名稱以準確反映要求保護的發明。雖然這種情況可能很少見，但法院已多次證明專利名稱可以在權利要求解釋過程中用作證據，並且準確命名專利以與權利要求保持一致只能起到幫助作用。此外，專利名稱有助於分類和識別，而準確命名專利有助於提高世界對該專利的認知度。