

## 基于美国专利 5,620,489 的模拟谈判

专利权人和目标公司今天谈判的焦点是对'489 专利的权利要求 1 中“混合物”一词含义的解释。

### 一、'489 专利背景

'489 专利是关于一种用于抛光半导体晶片的研磨抛光垫的制造方法。该方法涉及将粉末状金属（例如青铜）和液体粘结剂（例如胶粘剂）混合形成一种油灰状或黏土状物质。然后将该油灰状物质滚压成薄片（称为粗加工品），并涂覆于金属衬底。将研磨金刚石压入油灰状物质中。然后将这一集合体加热到足以将金刚石和金属衬底烧结的温度。在加热过程中，液体粘结剂受热蒸发，仅剩下烧结的钎焊材料，它将金刚石固定在衬底上。最终产品是高精密度的工业级质量的研磨抛光盘。

### 二、目标公司产品

目标公司生产一种研磨抛光垫。该研磨抛光垫使用一种粗加工混合物，该混合物的组成为 5 体积%的粘结剂和 95 体积%的粉末状可烧结金属。

### 三、'489 专利的权利要求 1

'489 专利的权利要求 1 陈述如下：

1. 一种制造研磨物件的方法，在该方法中，将复数个研磨颗粒与一定量的粉末状可烧结基质材料组合在一起，然后将其烧结形成所述物件，改进包含从所述量的粉末状可烧结基质材料与液体粘结剂成份的混合物形成软质、易变形且具挠性的粗加工品，包括至少部分在所述粗加工品中的复数个研磨颗粒，然后将所述粗加工品烧结形成所述研磨物件。

注：“改进包含”是一个与所谓的“Jepson 权利要求”有关的连接词。在 Jepson 权利

要求中，连接词之前的所有陈述内容都被视为公认的现有技术。因此，通常不是一种值得推荐的权利要求形式。

#### 四、有关'489 专利说明书和申请过程的问题

1. 权利要求 1 仅对“混合物”予以陈述，并没有具体说明粉末状金属和粘结剂的相对体积浓度。那么，目标公司可否主张，'489 专利说明书将权利要求 1 中的“混合物”一词限定于粘结剂体积浓度相对高于金属粉末体积浓度的特定混合物？

请考虑，'489 专利第 3 栏第 9 到 12 行的表述：“粘结剂成份的体积高”以及“混合物中……粘结剂的体积……较大程度地超过粉末状成份和研磨颗粒的体积”。

该陈述如何有利于目标公司？专利权人的反应会是什么？

2. 专利权人可否主张，目标公司试图以说明书中特定实施例为由而不正当地将“混合物”一词限定于粘结剂与金属粉末的某一具体比例？在美国法律惯例中，根据说明书所述来限定一项权利要求通常是否正确？

3. 目标公司可否主张，他们并未试图不正当地重新界定权利要求中的“混合物”一词，而只是建议根据说明书的内容来解释“混合物”一词（根据 *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1314-17（联邦巡回法院 2005 年）（全席法官听审）一案的裁定，上述理解是合理的）？

4. 目标公司可否进一步主张，根据'489 专利说明书来解读各项权利要求时，熟练技术人员会理解为“混合物”指的是发明人在说明书中指明的意思，即：粘结剂-粉末组合中的粉末体积比通常是 1%到 5%，但可扩展到 0.3%到 10%（对应于 90%到 99.7%的粘结剂浓度）的最大范围？参见'489 专利第 5 栏第 27 到 32 行。

5. 目标公司可否再主张，其并未侵权，因为对“混合物”所作的与说明书一致的合理解释，并不包括具有低粘结剂体积浓度的混合物？
6. 公知常识是否表明，“一般技术人员”不会将“混合物”解释为与发明人在说明书中的陈述相反的意思？
7. 案例法支持权利放弃主张——*SciMed Life Systems* 案

在 *SciMed Life Systems, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc.*, 242 F.3d 1337 (联邦巡回法院 2001 年) 一案中，讼争的焦点权利要求是关于一种用于疏通动脉堵塞的球囊血管成形术的医用导管。说明书中披露了两种导管类型：1) 同轴类型和 2) 平行类型。说明书指出平行类型不如同轴类型有效。该权利要求仅简单陈述“导管”而未具体到平行类型还是同轴类型。专利权人 *SciMed* 主张一家运用了平行类型的竞争者侵犯了其权利要求。法院裁定，专利权人在说明书中放弃了所有非同轴导管，并判决该权利要求中的“导管”一词指的是“同轴导管”。

目标公司可否在本案中“混合物”一词提出类似的权利放弃主张呢？

例如，目标公司可主张，'489 专利说明书表述明确，熟练技术人员会得出如下结论：'489 专利的发明人所界定的粉末粗加工混合物是要求高粘结剂体积浓度的；而且肯定地放弃了不具有高粘结剂体积浓度的粘结剂-粉末混合物。

在摘要中，'489 专利描述了一种使用“具有高粘结剂含量的软质、易变形且具挠性的粗加工品”来制造研磨物件的方法。

8. 专利权人可否主张摘要不对各项权利要求构成限制？
9. 作为回应，目标公司可否主张，在“发明总结”中，'489 专利明确地强调了具

有粘结剂体积相对高于粉末体积的重要性，而没有任何限定语句表明其仅指某一特定优选实施例：

为形成 SEDF 粗加工品，即由粉末状成份与粘结剂成份形成的浆状物或糊状物。该浆状物或糊状物中的粉末状成份和研磨颗粒（如果有）的浓度低，而粘结剂成份的体积高。事实上，混合物中粘结剂成份或粘结剂相的体积较大程度地超过粉末状成份和研磨颗粒的体积。

参见'489 专利，第 3 栏第 7 到 15 行。

10. 专利权人可否主张以上语句也仅是不对权利要求中的“混合物”一词的范围加以限定的优选实施例呢？

11. 目标公司可否主张，第 3 栏第 7 到 15 行普遍适用于整个说明书，因为没有先行的语句说明其只适用于优选实施例？

考虑说明书中第 3 栏第 20 行的陈述，开头是这样的：

“在本发明的一个优选形式中……”

此陈述是否有利于目标公司的论点？还是有利于专利权人的论点？

12. 目标公司可否主张，整个说明书中，如果涉及优选实施例，发明人在表示该陈述仅指优选实施例而不是所有实施例时是很谨慎的？

例如，考虑说明书中的以下陈述：

'489 第 3 栏第 20 行（“在本发明的一个**优选形式中**”）

'489 第 4 栏第 63-64 行（“**优选方式**为选择允许空气……的粘结剂成份”  
）

'489 第 5 栏 31-32 行（“**一种成功的粗加工品**已经形成……”）

'489 第 5 栏 55-56 行 (“其优选为多孔材料.....”)

'489 第 16 栏第 16 行 (“应了解本发明的**优选实施例**.....”)

基于上述陈述，目标公司可否合理地推导出，'489 说明书中关于粘结剂的体积浓度超过粉末的体积浓度的陈述具有普遍适用性而不仅仅是优选实施例？换言之，目标公司可否利用这些陈述来主张，当专利申请人意图使某一实施例仅仅作为例示，他即会如此陈述？

13. 目标公司可否主张，短语“可扩展到 0.3% 到 10% 的范围”意指可接受范围的外围限度，即最大范围？

例如，目标公司可否主张，要让短语“扩展到.....的范围”有意义（权利要求中的每一个词语都被假定是有意义的），它必定指的是可接受范围的外围限度，即最大范围。如果将该短语另做他解，例如解释为指小于最大范围的某些中间范围的边界，那么该短语（扩展到.....的范围）将是多余的（即不增加实质意义的多余词语）。

14. 在专利申请档案中，在申请期间为保证成功获得专利而向审查员做的陈述中，申请人曾两次主张，该发明之粘结剂成份的体积“较大幅度地超过”金属粉末的体积。参见'489 专利申请档案 1996 年 6 月 3 日修改书，第 20 页。

目标公司可否在与专利权人的谈判中利用这些陈述来解释“混合物”以争辩不侵权？

15. 专利权人可否鉴于权利要求 10 而对权利要求 1 的范围提出权利要求区别解释主张？

例如，如目标公司所述，将权利要求 1 中的“混合物”一词解释为意指粘结剂材料以高于金属粉末的体积而存在的比例，会使权利要求 10 显得完

全多余和累赘吗？

权利要求 10 陈述如下：

10. 如权利要求 1 所述的方法，其中所述软质、易变形且具挠性的粗加工品是从由粉末状可烧结基质材料与液体粘结剂成份的所述混合物的浆状物或糊状物形成的；所述液体粘结剂成份包含至少一种接合剂和针对其的液体挥发性组分，**该混合物中所述液体粘结剂的体积大于所述粉末状可烧结基质材料的体积**，所述浆状物或糊状物在支撑面上形成衬底，然后将所述衬底固化以自其移除至少一部分所述液体挥发性组分，且形成所述粗加工品。

16. 如果专利权人主张，目标公司对权利要求 1 提出的解释将“混合物”限定于具有高粘结剂体积的混合物，这违反了权利要求区别解释原则。专利权人的主张正确吗？

目标公司可否回应，权利要求 10 陈述了至少四种权利要求 1 中不存在的限制，包括：（1）SEDF 粗加工品是从浆状物或糊状物形成的；（2）液体粘结剂成份包含接合剂和液体挥发性组分；（3）浆状物或糊状物在支撑面上形成衬底；（4）将衬底固化以移除一部分液体挥发性组分。因此，将权利要求 1 中的“混合物”一词解释为要求粘结剂的体积相对高于粉末的体积，将不会使权利要求 10 从法律上讲显得多余？

案例法表明，要根据权利要求区别解释原则认定某一权利要求是“多余的”，所述限制必须是权利要求之间的唯一差异。例如参见 *Kraft Foods, Inc. v. Int'l Trading Co.*, 203 F.3d 1362, 1368（联邦巡回法院 2000 年）；又参见 *Mantech Environmental Corp. v. Hudson Environmental Svcs., Inc.*, 152 F.3d 1368, 1376（联邦巡回法院 1998 年）。因此，如果某一从属权利要求陈述多项在独立权利要求中不存在的限制，权利要求区别解释原则一般不予适用。此外，权利要求区别解释理论不得用于扩大按照说明书和专

利申请档案对权利要求适当解释的范围。参见 *Multiform Dessicants, Inc. v. Medzam, Ltd.*, 133 F.3d 1473, 1480（联邦巡回法院 1998 年）。

## 五、模拟谈判

现在，我们分成三组（法官组、专利权人组和目标公司组）来进行模拟谈判。请在谈判中将你们的争辩重点放在侵权问题（忽略有效性问题）。请基于以上第四部分提供的提纲努力为你们的论点提供论据。