

## 美国专利法判例选析

# 专利权利要求用语限定 及依法律解释程序

文/任晓玲

在专利侵权诉讼中，准确地解释权利要求和确定权利要求范围是判断被控侵权物是否落入专利保护范围的关键。然而，如何在实践中对侵权案件当事方以对现有技术权利要求用语的不同诠释为由，争辩其发明具有现有技术不存在的特征，因而不涉及侵权的相关案件的审理，一直备受业界关注。本文中，笔者通过分析美国联邦巡回上诉法院的一个判例，对权利要求用语的限定和解释程序的法律依据予以浅析。

### 案情介绍

#### （一）简要回顾

2004年9月22日，原告美国Z4技术公司（以下简称Z4）向美国德克萨斯州东区地区法院提出起诉，指控微软公司的Windows XP和Office软件，以及Autodesk电脑软件公司的相关产品侵犯其US6044471专利（下称471专利）的第32项权利要求及US6785825专利（下称825专利）的第44、131项权利要求。

2006年8月18日，地区法院判决

微软公司故意侵犯上述3项权利要求的指控成立，并处以1.15亿美元赔偿金。同时，地区法院驳回了微软公司提出的包括依法律判决在内的所有裁断后申请。随后，微软公司向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。

2007年11月16日，联邦巡回上诉法院裁定微软公司侵犯Z4专利权的指控成立，且地区法院在驳回微软公司提交的依法律判决申请时未滥用职权，故维持原判。

2008年5月8日，微软公司向美国联邦最高法院申请调卷令，但联邦最高法院未予批准。

#### （二）案件背景

Z4公司是本案所涉两件专利，即471专利和825专利的专利权人，通过继续申请，825专利享有471专利的优先权日。两件专利均涉及通过监控注册信息和要求授权用户定期更新密码，或密码管理员提供的授权码来控制授权软件被复制数量。援引专利说明书所述：“互联网的出现加速了盗版软件的传播，众所周知的‘warez’（破解软件）极易查找且下载方便。”针对

该问题的现有技术解决方案仅是简单地规避，或在用户端强加实质性障碍，如要求输入一串数字，但数字在转送过程中极易被一个或多个未授权用户截获。同样，“硬件钥匙”的使用必须以有形的状态激活软件，此举亦被证实对开发商而言费用较为昂贵，对授权用户而言程序繁琐。

Z4的专利则披露了一项分步骤实施的用户授权计划，即在固定的使用数量或期限内，获得初始密码或授权码的用户享有一个宽限期。用户随后应向软件开发代理提交注册信息，以获取第二个密码或授权码，在宽限期过后激活该产品。根据该授权专利，用户可选择人工注册和自动或电子注册模式。在收到注册信息后，软件代理将对提交信息和先期存储的注册信息加以对比，确定该用户是否被授权。若用户未经授权，软件代理将中止软件的运行。

Z4曾先后于2000年和2001年指控微软公司的Office软件和Windows操作系统中运行的产品激活（Product Activation）功能侵犯了其专利的上述



权利要求。微软公司则辩称不存在侵权行为，并指控 471 专利和 825 专利因不具有新颖性且显而易见而无效。微软公司特别指出，为防止软件大量盗版，其早已开发了自己的产品激活技术，即曾在其 1998 年上市的产品“BP 98”中使用的“许可验证项目 (LVP)”。鉴于该产品在早于 Z4 上述两项专利的申请日之前使用，微软公司遂称该产品已构成在先发明，足以让上述权利要求无效。

随后，微软公司根据《美国联邦民事诉讼规则》提出若干项依法律判决申请，但均遭到德克萨斯州东区地区法院的驳回，微软公司遂向联邦巡回上诉法院提起上诉。此外，微软公司还提请法院对其指控的不正确和不公正的陪审团指令进行重新审理，并参考最高法院对微软公司诉 AT & T 案所作裁决，对本案赔偿问题进行重审。

### (三) 法院判决

经过重审后，上诉法院判决如下。

(1) 驳回依法律判决申请属程序问题，美国联邦第五巡回上诉法院认为，受理依法律判决申请驳回的上诉即在于裁定下一级法院认定的事实和推论是否强有力和完全有利于一方，以至于任何一个理性的陪审团都不可

能作出相反裁决。经过重审确认，上诉法院认定法庭证据以及由此衍生的合理推论均明显倾向裁决。为更好地进行重审，上诉法院注意到这样一个事实，即由于预期属于事实认定问题，因此陪审团在作出裁决时将其视为实质证据，对未侵权决定亦是如此。鉴此，上诉法院对地区法院驳回微软公司依法律判决申请的裁决予以支持。

(2) 根据联邦地区巡回法院，上诉法院亦对重新审判申请的驳回决定进

行重审。根据第五巡回上诉法院的案例，只有在地区法院滥用职权或施法不当的情况下，上诉法院才会撤销原判。因此，上诉法院认定地区法院对微软公司的重新审判申请的驳回裁决适法合理，予以支持。

(3) 由于权利要求解释属于法律问题，上诉法院对该部分进行了充分重审。首先，上诉法院认定，地区法院在解释 Z4 专利权利要求用语“用户”时，除“个人”外，还将“一台计算机”或“多台计算机”纳入诠释范围的做法有失妥当。因此，上诉法院应微软公司的诉求修改了权利要求术语“用户”的解释，但侵权裁决结果并未因此发生改变，故维持地区法院陪审团所作裁决。其次，尽管微软公司主张其被指控侵权产品的“产品钥匙”并不是 Z4 专利权利要求项中所述的“授权码”或“密码”，但上诉法院认为，在决定产品权利要求是否遭到侵权时，若被指控设备的要件落入权利要求限制，即使其可能存在其他不侵权的操作模式，也视其侵权，故维持原判。再者，在地区法院审理过程中，微软公司曾建议将“自动化”术语解释为



“不需用户判断或干涉”，但上诉法院认定地区法院拒绝微软公司从权利要求中排除任何用户交互作用的解释完全正确，故维持对该术语的解释。鉴此，上诉法院维持地区法院根据上述权利要求限制作出的所有侵权裁决。

#### （四）讨论焦点

除程序问题外，联邦巡回上诉法院认为本案的关键点在于微软公司提出的未侵权依法律判决申请：①地区法院是否对 Z4 两件专利的权利要求用语，即“用户”、“自动化”、“电子化”、“产品钥匙”和“密码”给予合理的解释；②微软公司声称被指控侵权软件因存在未侵权操作模式，故不落入 Z4 专利权利要求范围的主张是否成立；③在对权利要求用语给予合理解释的基础上，判断微软公司被指控产品落入 Z4 专利权利要求范围的具体依据和适用规则是什么？

在本案所涉两件专利中，471 专利的第 32 项权利要求为存储数据的计算机可读式存储媒介，即由计算机运行的软件。软件包括减少未授权用户使用的指令，如要求获取软件内置密码的指令；在输入软件密码后能够激活软件的指令；为软件继续运行，后续获取软件新密码的指令；自动联系软件授权代理，输入注册信息和获取软件继续运行授权的指令。

825 专利的权利要求项 44 和 131 所实现目的相同，仅在“最初授权期”或“宽限期”的界定上有所差异。权利要求项 44 的内容为一种减少未经授权软件使用的方法，其中包括给软件附带第一次授权码，用户可因此在最初授权期内使用由第一次授权密码激活的计算机软件；要求用户与代理进行联系索取至少一个附加授权码，用户从而可在超出最初授权期的后续授权期内再次激活计算机软件，并允许重新激活的软件在最初授权期届满之前运行；要求用户选择手工或电子注册方式，并在获取至少一个附加授权

码之前向代理商提供包括计算机详细信息在内的注册信息。随后，通过将先前存储的与软件、用户和计算机中至少一项有关的注册信息和用户向代理商提供的注册信息进行比较，确定该用户是否被授权。若用户为未授权用户，至少让其软件部分不能激活。

##### 1. “用户”限定

在诠释用语“用户”时，地区法院采纳了 Z4 所主张的广义解释，即“一个人，使用计算机的一个人，一台计算机或多台计算机。”而微软公司则主张将“用户”限定为“多个人”，排除一台或多台计算机。微软公司辩称，根据其对于“用户”一词的理解，Z4 的权利要求需要“特殊用户，无论其使用何种型号的计算机”的认可，而被指控产品则认可“一台特殊计算机，无论何人使用”。微软公司进而认为，由于其产品并非针对“未授权用户”，而是“未授权计算机”，因此不存在侵权行为。然而，在其提交的答复陈述中，微软公司作出让步，承认“用户”的解释包括“一个人”和“使用计算机的一个人”。

对此，上诉法院首先从权利要求用语入手。根据 Z4 的陈述，825 专利的权利要求包括对“通过一名用户激活计算机上的软件”以及“对软件、用户和计算机中至少一项的先前存储注册信息进行对比”的限制。上诉法院认为，在权利要求中，“用户”和“计算机”是完全独立的实体，用于描述不同的物体。将“用户”解释为“计算机”可导致对权利要求另行具体解释，如“通过一台计算机激活计算机上的软件”。但权利要求用语并未合理或逻辑性地认可该解释。因此，地区法院在权利要求解释中纳入“一台计算机或多台计算机”的解释不成立。

由于上诉法院同意微软公司提出的地区法院在解释“用户”一词时，除“个人”外，亦将“一台计算机”或“多台计算机”纳入诠释范围



的做法存有错误，故对地区法院有关权利要求的解释作出修改，并认定“用户”应当合理地解释为“一个人或使用一台计算机的一个人。”根据 Omega Eng'g, Inc. v. Raytek Corp 案的判决，除非另有必要，通常情况下相同专利或相关专利中的相同权利要求术语的解释意义相同，因此该解释适用于所有被指控权利要求。

尽管上诉法院对地区法院的相关权利要求解释进行了修改，但仍认为微软公司的论点，即被指控的权利要求需要“特殊用户，无论其使用何种特殊计算机”的认可是臆断和不合逻辑的。尽管权利要求中陈述“软件包括减少未经授权用户使用软件的指令（471 专利的权利要求项 32），以决定用户是否经授权（825 专利的权利要求项 44 及 131）”，但权利要求和专利说明书均描述了根据计算机以及其他个体给予的明确信息作出决定的方法。该结论是根据出现在权利要求项中的相关用语得出的，并非基于“用户”术语的任何特殊解释。

其次，权利要求项中陈述软件代理可根据对“用户提供的注册信息”与“在先存储的软件、用户和计算机中至少一项注册信息”相比较来确认授权用户。根据 Rhine v. Casio, Inc 案，

用语“至少一项”即意味着在先存储注册信息列表中仅选择一项或多项。在本案中，权利要求项所要求的确认可通过注册与下列在先存储信息的对比完成：①个人安装在计算机上的软件；②使用计算机的个人；③计算机硬件。尽管微软公司主张，被指控权利要求项认可“特殊用户，无论其使用何种计算机”，而忽视上述基于“与在先存储的软件、用户和计算机中至少一项注册信息”来确认授权用户的权利要求用语，但上诉法院认为，将“用户”术语解释为“一个人或使用计算机的一个人”，并未妨碍或以其他方式影响上述解释，亦未排除微软公司产品侵权的裁决。因此，尽管上诉法院应微软公司的诉求修改了权利要求术语“用户”的解释，但地区法院陪审团作出的侵权裁决仍有充足的证据基础，故侵权判决结果并未因此发生改变。

## 2. “密码”和“授权码”限定

Z4 两项专利披露的软件内附一个初始密码或授权码，从而可对软件的固定使用次数或期限设定一个宽限期。微软公司和 Z4 都同意“授权码”和“密码”术语可交替使用。825 专利的权利要求项 44 和 131 所述“给软件内附一个初始授权码，该初始授权码能够让软件在最初授权期内运行。给软件配置初始授权码，要求用户输入初始授权码激活软件在宽限期内运行。”同样，471 专利的权利要求项 32 陈述“要求给软件内附一个密码，使软件在输入密码后运行”。由于双方并未对上述限制的权利要求解释产生争论，因此，上诉法院仅对是否有足够的证据支持陪审团的侵权裁决进行了重审。

尽管微软公司承认，其被指控的产品亦有一个宽限期，且用户能够在该期限开始前，按指令输入软件提供的一个“产品钥匙”。但其主张该“产品钥匙”并非如权利要求项所要求的“与软件附带在一起”，因此，并不是

Z4 权利要求项中所述的“授权码”或“密码”。微软公司还主张，任何“产品钥匙”都会在宽限期内激活任何软件副本，因此某一特殊软件副本和副本附有的特殊“产品钥匙”间并无关联。上诉法院基于以下两点对此不予认同：① 陪审团提供的证据显示，微软公司直接指示其用户对每份软件副本输入一个特有的“产品钥匙”；② 该“产品钥匙”被要求作为产品安装的一部分。微软公司的一位证人承认，用户只有利用该特殊“产品钥匙”启动宽限期，才能够完成产品激活程序（即在宽限期后激活该软件）。

因此，充足的证据证明，在激活被指控软件副本的一般过程中，用户被要求输入一个授权码，也就是软件副本附带的一个“产品钥匙”。即使存在通过非内附“产品钥匙”的方式在宽限期内激活软件的潜在做法，有可能被认为是“未侵权操作方式”，但根据 Hilgraeve Corp 诉 Symantec Corp 案的判决，即“在决定产品权利要求是否遭到侵权时，若被指控设备的要件落入权利要求限制，即使其可能存在其他不侵权的操作模式，也视其侵权。”因此，上诉法院对此维持原判。

同样，微软公司提出的鉴于其被指控软件的单个副本能够安装在大量机器上，且使用同一“产品钥匙”，因此不存在侵权的论据亦未说服上诉法院。法院认为，如上所述，侵权不会仅仅由于存在未侵权的操作模式而被避免。事实依据表明，除非输入所附“产品钥匙”获取宽限期授权，否则微软公司的产品激活程序会在宽限期后阻止软件安装使用。

微软公司进一步申辩，Z4 通过在专利说明书中对现有技术的批评，否认授权码和现有技术中的序列数字一样能够安装在大量软件副本上。因此，微软公司再次声明，由于一个“产品钥匙”能够在宽限期内激活该软件的任何副本，故其“产品钥匙”不应被

视为一个“授权码”。上诉法院认定，由于微软公司用以区别现有技术的引征专利用语仅基于一个单独的授权码，如现有技术中披露的利用双重授权码系统的序列数字，因此该主张毫无诚意。基于上述理由，上诉法院维持了陪审团根据权利要求用语“密码”和“授权码”限定作出的侵权裁决。

## 3. “自动化”和“电子化”限定

当事双方对专利权利要求为完成注册步骤，以及让软件在初始授权码激活宽限期后继续运行所必须的用户与软件间的交互程度亦存有争议。该争议涉及被指控权利要求中的两项限定：471 专利的权利要求 44 和 131 项所述，“要求用户选择人工或电子方式注册”；825 专利的权利要求 32 项所述，“自动联系授权代理的指令，以传达注册信息和获取继续运行的授权”。尽管上述权利要求的用语有所不同，但双方一致同意根据本诉讼案的目的，“自动化”和“电子化”术语可合并分析。

在地区法院审理期间，微软公司曾建议将“自动化”术语解释为“不需用户判断或干预”。地区法院对此未予采纳，并将该术语解释为“能够让用户的计算机与软件授权代理连接的指令（即计算机编码）”。地区法院没有对“电子化”术语进行解释，但注明“在公开审理中，双方一致同意使用对该术语的权利要求用语”。微软公司亦进一步同意，未经法庭许可，其不会在审判中对“电子化”是否等同于“无须用户干预”进行争论。

微软公司主张，一旦用户选择电子化或自动化注册方式，注册信息的初始化应当在无需用户相互作用的情况下进行。上诉法院认定微软公司的权利要求解释主张毫无可取之处。根据地区法院措词严谨的评述，尽管权利要求和专利说明书明确预测用户选择的注册方式将会是自动化或手动，但上述权利要求在注册程序开始时均未实施。此外，尽管专利说明书披露

自动化注册是在“无须用户干预”的情况下执行，权利要求还是要求用户在选择注册模式时与软件进行最低程度的交互。事实上，在选择或初始自动化注册时，权利要求或专利说明书中的任何陈述都不可能将用户的交互作用完全排除。因此，上诉法院认定地区法院拒绝微软公司试图从权利要求中排除任何用户交互作用的解释完全正确，故维持对该术语的解释。

此外，即使根据微软公司所提议的解释，其未侵权主张也是不成立的。微软公司辩称，尽管被指控产品允许用户选择使用互联网（即自动化或电子化）或电话（即人工）方式激活软件，但若用户选择互联网方式，“在人工选择后不会出现任何反应，直到用户再次人工按下‘下一步’按钮。”因此，即使根据微软公司的解释，一名公道的陪审员亦会认定“人工按压‘下一步’按钮”仅是选择过程的一部分。鉴此，上诉法院维持地区法院根据上述权利要求限制作出的侵权裁决。

## 案例分析

在专利侵权诉讼中，准确地解释权利要求和确定权利要求范围是判断被控侵权物是否落入专利保护范围的关键，在此基础上将权利要求的范围与侵权产品或方法进行比较，从而确定是否存在侵权。然而，如何在实践中对侵权案件当事方以对现有技术权利要求用语的不同诠释为由，争辩其发明具有现有技术不存在的特征，因而不涉及侵权的相关案件的审理，一直备受业界关注。

我国专利《审查指南》规定，一般情况下，权利要求的用语应当理解为相关技术领域通常具有的含义。美国专利商标局《专利审查程序手册》规定，在权利要求中使用的术语可以在说明书中给出一个特殊的含义，但不允许给术语一个和常规含义不同的含义。欧洲专利局《欧洲专利审查指南》

第三章第4.2节规定，读解权利要求时，其用词的含义和范围应当认定为相关领域通常具有的，除非说明书以清楚的定义或以其他方式对该用词赋予了特殊含义。日本专利局《专利审查指南》不仅规定了专利申请中对术语的定义应与所属技术领域该术语的通常含义相一致，且特别强调了权利要求中的术语与其说明书对该术语定义的一致性。因此，从上述规定中可以看出，在解释权利要求用语时，各国通常都采取从本领域普通技术人员的角度理解权利要求用语的“普通和习惯含义”。

在有关权利要求解释的侵权诉讼中，美国联邦巡回上诉法院曾指出，对权利要求的解释属法律问题，无论双方当事人的见解如何，法官都应当独立地对权利要求的保护范围以及其措辞的含义作出自己的解释。在本案中，被告方微软公司试图通过对Z4持有专利的权利要求用语的不同诠释或将其解释为覆盖范围较窄的下位概念，从而避免被控侵权产品的功能落入权利要求范围。例如：微软公司建议将Z4专利权利要求中的“自动化”术语解释为“不需用户判断或干预”，以期借此证明自己的被控产品因需要人工操作，而未涉及侵权。上诉法院本着独立公正的立场，支持了地区法院对该术语的解释，即“能够让用户的计算机与软件授权代理连接的指令（即计算机编码）”。同时，上诉法院对包括“自动化”术语在内的当事双方存有争议的所有权利要求用语逐一进行了分析和解释，在结合双方论点的基础上对相关用语给出了较为合理的诠释，既避免了当事人为获得对己有利的结果对同一用语作出不同的解释，又维护了法律的稳定性和权利人的合法权益。法院对本案的判决亦再次表明，权利要求的措辞和解释不是“蜡制鼻子”，可以任人捏成所希望的形状以产生期望的结果。

从本案中，我们可以了解美国

法院对于权利要求中清晰明确的用语的解释方法和程序，而对于一些不精确用语，国外亦有一些在先案例可供我们参考。如在LNP Engineering Plastics, Inc. v. Miller Waste, Inc案中，美国联邦巡回上诉法院按照字典中的含义对权利要求用语“实质地完全湿透”进行了解释，认为权利要求中“完全湿透”的含义是“全部地浸泡在树脂中”，而“实质地完全湿透”的含义是“大部分但不必是全部地浸泡在树脂中”。此外，上诉法院在KJC Corporation v. Kinetic Concepts, Inc案中指出，不定冠词“a”和“an”在含在连接词“包括”的开放式权利要求中的含义是“一个或多个”，只有在专利权人明确表示了具有限定冠词的意图为极少数的情况下，冠词“a”才具有“一个”的意思。

在实行陪审团制的美国，权利要求解释中所涉及的法律问题和事实问题分别由法官和陪审团解决，专利权利要求解释的主体是法官，有利于保障法院解释权利要求的一致性和连续性，提高权利要求解释结果的可预见性。美国法院在解释权利要求时所遵循的程序一般为：权利要求书—说明书—专利审批档案—字典、专家证言。我国专利法、专利《审查指南》和北京市高级人民法院的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》均明确了权利要求解释有据可依。且从实证法学的角度而言，目前我国法院对权利要求保护范围解释存在4种做法：使用说明书解释权利要求中的特定技术术语，使用说明书对于权利要求作出限制性的解释，使用说明书对于权利要求作出扩大性的解释（目前鲜有案例），以及单纯依靠权利要求的字面解释确定其保护范围。但在我国目前的法律和司法解释中，对权利要求解释的程序尚缺乏统一的规则。因此，国外专利侵权诉讼案中的专利权利要求解释方法及程序或具有可借鉴之处。