

联邦巡回法院确认非相似技术测试中“应用领域”要求的审查

Seema M. Mehta

联邦巡回上诉法院（CAFC 或联邦巡回法院）最近重新审视了一个重要问题，即导致显而易见性驳回的现有技术参考文献的相关性，特别是在相似技术原则方面。在 *Netflix, Inc. v. DivX, LLC*¹ 一案中，专利审判与上诉委员会（PTAB 或委员会）支持专利权人 DivX，并认为关键次要现有技术参考文献不属于相似技术。在上诉中，联邦巡回法院部分维持原决定，但就程序问题撤销了原决定并将案件发回给委员会处理。值得注意的是，联邦巡回法院已澄清满足非相似技术的双重测试要求的严格程度。

DivX 专利涉及多媒体档案的编码、传输和解码，以实现“特技播放”功能，例如，倒回或快进到流媒体视频的特定部分。Netflix 递交了多方复审（IPR）申请，声称根据 35 U.S.C. § 103，该专利相对于两份现有技术参考文献的组合是显而易见的，因此不可被授权。本案中的问题在于次要参考文献，其中描述了利用 AVI 档案和索引块在数码相机中重现运动图像。该 IPR 中的一个关键问题集中于该次要参考文献是否可被视为 DivX 专利的相似技术。换言之，问题在于一般涉及数码相机领域的参考文献是否属于流媒体视频领域专利的相似技术。

如果符合下列任一条件，参考文献即会被视为相似：(1) 其与请求保护的发明处于同一应用领域；或(2) 如果不是处于相同应用领域，则其与发明人所涉及的特定问题合理相关。这一原则的第一点背后的想法是，将可以用来驳回专利申请权利要求的现有技术文献限定于所假设的本领域技术人员在获得请求保护的发明时实际上会查阅的文件。另一方面，第二点是忽略不仅与该发明处于不同的应用领域，而且具有与该发明完全不同的目的或解决完全不同问题的现有技术文献。在这些情况的组合下，预期本领域技术人员不会知晓此类公开。

在一般性讨论 DivX 受到挑战的专利的背景和现有技术参考文献时，IPR 申请人 Netflix 并没有使用确切的措辞“应用领域是 AVI 档案”或“与该专利相关的问题就是[请求保护的发明]”来明确阐述应用领域。然而，Netflix 确实在其 IPR 意见陈述中多次广泛地提到次要参考文献所涉及的一般领域，甚至提到次要参考文献涉及多媒体档案编码/解码，这正是被挑战专利的说明书的背景部分所提到的发明领域。

最终，联邦巡回法院判定，PTAB 在关于阐述应用领域的明确程度方面采用了不合理的严格方法，理由是 Netflix 只是在替代方案中指出“本领域已知”的广泛领域，而没有具体提到“DivX 专利寻求解决的问题”。CAFC 认为，不需要任何“魔法词”来确定次要现有技术参考文献或因主要和次要参考文献组合的显而易见性而受到挑战的专利的应用领域。然而，CAFC 维持了委员会的事实结论，即次要参考文献与被挑战专利关于促进流媒体中特技播

¹ No. 22-1138, 2023 WL 3115576 (联邦巡回法院, 2023 年 9 月 11 日)。

放的问题不存在合理的相关性，因为该参考文献解决的是关于数码相机存储器限制的不同问题。

非相似技术主张在过去很难得到支持，但最近似乎越来越受关注。如果执业者认为这是一个不常见且很少成功说服的论点，那么，联邦巡回法院在 *Netflix* 案中就使得根据长期存在的两步测试法证明现有技术为非相似变得不再那么麻烦。