

請求保護的組合“作為一個整體”可能支持請求保護的發明與商業成功之間的聯結性，即使個別要素已存于現有技術

Peter C. Schechter

我們最近已解釋過，在 *Yita LLC v. MacNeil IP LLC* 一案中，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）最近已提醒專利所有人和申請人，要使某一發明的商業成功可以支持非顯而易見性，請求保護的發明與其商業成功之間的必要聯結不能僅依賴于在現有技術中已知的權利要求要素¹。現在，CAFC 已在 *Volvo Penta of the Americas, LLC v. Brunswick Corporation*² 一案中進一步提醒，聯結性分析不必局限于僅對新穎特徵進行討論。相反，在適當情況下，重要的是將發明作為一個整體來考慮，而不是基於逐項限定進行考慮。即使在現有技術中單獨發現所有個別權利要求限定，亦可如此。

Volvo Penta 擁有涉及其極為成功的前向驅動（Forward Drive）船舶推進系統的專利，該系統是一種牽引機型驅動，其中一個或多個前向船首螺旋槳產生推進力，從而將船艇拉過水面。相反地，驅動或者也可以是推動型驅動，其中，螺旋槳相對於船體面向後方，並產生推進力，從而將船艇推過水面。該發明中請求保護的其中一個特徵是該驅動的轉向軸從其豎直驅動軸向前偏移。由於此偏移，再結合該權利要求書中限定的其他結構特徵，Volvo Penta Forward Drive 在設計用於尾波滑水和其他水上運動的船艇上特別受歡迎。為應對 Forward Drive 推進系統的快速普及，Brunswick 推出了其 Bravo Four S 牽引機型驅動，並承認該驅動實施了 Volvo Penta 的專利。

Brunswick 根據《美國專利法》第 103 條，以顯而易見性為由，提出了挑戰 Volvo Penta 專利的多方複審（IPR）申請。根據專利法所述，“如果請求保護的發明與現有技術之間的區別在於，請求保護的發明（作為一個整體）在其實際申請日期之前對於本領域技術人員而言是顯而易見的，則請求保護的發明即不能取得專利。”顯而易見性是一個基於基本事實的法律問題。這些事實又稱 *Graham* 因素，其中包括現有技術的範圍和內容、現有技術與權利要求之間的區別、本領域技術人員水準，以及次要考慮因素（secondary consideration）的相關證據。次要考慮因素（即，非顯而易見性的客觀指標）可包括複製、商業成功、長期感受到但未得到解決的需求、業界好評、他人的失敗、意料之外的結果和專家的質疑。

正如我們先前所報告的，當專利所有人（或申請人）主張商業成功支持非顯而易見性時，主張者必須證明請求保護的發明與該發明的商業成功之間存在聯結性，即法律上和事實上的充分關聯。

在該 IPR 中，專利審判與上訴委員會（PTAB 或委員會）審查了 Brunswick 主張支持其顯而易見性挑戰的現有技術，並認定被挑戰的權利要求的各個要素已在兩個現有技術參考文獻中被公開，Volvo Penta 未對這一結論提出異議。委員會進一步確定，相關技術人員在合理的成功預期下將有動機將這兩個現有技術參考文獻的教導結合起來，從而得出 Volvo Penta 專利的權利要求。CAFC 同意，委員會關於結合動機的結論也得到了充分證據的支持。

然而，當考慮到 Volvo Penta 的商業成功證據時，PTAB 得出的結論是，Volvo Penta 未能證明存在必要的聯結性。具體而言，儘管 Volvo Penta 的主張及其所引用的證據支持“被挑戰的各項權利要求

¹ <https://www.obwbip.com/newsletter/claim-element-found-in-prior-art-does-not-support-nexus-between-claimed-invention-and-commercial-success>

² No. 2022-1765, -- F.4th --, 2023 WL 5440530（聯邦巡迴法院，2023年8月24日）。

中限定的可轉向牽引機型驅動”被證明促進了 Forward Drive 推進系統的成功，但 PTAB 批評 Volvo Penta 未實際識別與客觀證據相關聯的請求保護的組合的“獨特特徵”或“請求保護的發明的實質價值”。在 CAFC 舉行的口審聽證會上，USPTO 律師援引該法院近期作出的 *Yita LLC* 判決，並辯稱，就 Volvo Penta 將具體權利要求要素確定為請求保護的發明的獨特特徵而言，這些要素已存在于現有技術中，因此，不能據此支持聯結性的認定。CAFC 認為 USPTO 的主張中存在兩個錯誤。

第一，在其最終書面決定中，委員會未依據所承認的各權利要求要素已單獨存在于現有技術，因此，該問題未得到適當提出，不能作為維持原判的依據。第二，CAFC 進一步解釋，即使委員會依據了該主張，其也可能具有法律缺陷。請注意，委員會本身已闡明（但顯然被誤用）正確的法律原則，CAFC 已重申“聯結性分析不必局限于僅對新穎特徵進行討論。”然後，CAFC 援引了在 2016 年作出的一項判決，其中闡明，“聯結性的證明並不僅限於在客觀證據與所謂的‘新’特徵聯繫在一起的情況。”³該法院認定：“相反地，重要的是將‘發明作為一個整體’來考慮，而不是基於逐項限定進行考慮。”

因此，委員會關於缺乏聯結性的認定被駁回，CAFC 判定 Volvo Penta 證明了權利要求與其客觀非顯而易見性的客觀證據之間的聯結性，即包括 Brunswick 進行的複製和 Volvo Penta Forward Drive 系統的商業成功的次要考慮因素。委員會的最終書面決定被撤銷，該案件被發回，由 PTAB 根據 CAFC 意見進一步審查。

鑒於 CAFC 作出的 *Yita* 判決和 *Volvo Penta* 判決中的不同結果，值得提出的問題是，這些結果是因為不同的事實，還是因為專利所有人提出的不同法律策略和主張。請回想一下，在 *Yita* 中，主張的必要聯結性是僅通過單一權利要求要素確立的，而不是通過“發明作為一個整體”確立。根據適用法律，當唯一依賴的單一權利要求要素存在于現有技術時，不可能以該方式確立聯結性。然而，如果專利所有人主張該聯結性是與該發明作為一個整個相關，那麼，即便在專利挑戰者提出的現有技術參考文獻中單獨發現任何甚至是所有（如 *Volvo Penta* 案件）權利要求要素亦無關緊要。通過對 CAFC 近期作出的 *Yita* 判決和 *Volvo Penta* 判決進行對比研究，可以發現在 IPR 程序中仔細制定法律策略的重要性。

³ *WBIP, LLC v. Kohler Co.*, 829 F.3d 1317, 1330 (聯邦巡迴法院，2016 年)