

在现有技术中发现的权利要求要素并不支持请求保护的发明与商业成功之间的联结性

作者: *Cristina Stender & Peter Schechter*

在 *Yita LLC v. MacNeil IP LLC*¹ 一案中，美国联邦巡回上诉法院最近提醒专利所有人和申请人，为了使一项发明的商业成功支持非显而易见性，请求保护的发明与其商业成功之间所需的联结性不能仅仅依赖于现有技术中已知的权利要求要素。

MacNeil 公司拥有涉及一种 “vehicle floor tray . . . thermoformed from a polymer sheet of substantially uniform thickness (汽车地板托盘……由厚度基本上一致的聚合物板材热成型)” 的专利。此项发明的其中一个请求保护的特征是车辆地板托盘 (vehicle floor tray) 与车辆脚部空间 (vehicle foot well) 的特定的紧密一致性 (close conformance)。MacNeil 公司的专利在流行的 WeatherTech® 品牌的汽车地板托盘中被实施。

Yita 公司根据《美国专利法》第 103 条的规定，以具有显而易见性为由提交了多方复审 (IPR) 申请，对 MacNeil 公司的专利提出挑战。正如专利法规定的那样，“如果请求保护的发明与现有技术之间的差异是在请求保护的发明的有效申请日之前，请求保护的发明整体上对请求保护的发明所属领域的技术人员来说是显而易见的，那么请求保护的发明就不能获得专利”。显而易见性是一个基于基本事实的法律问题。这些事实被称为 *Graham* 因素，包括现有技术的范围和内容、现有技术与权利要求之间的差异、本领域技术人员水平，以及次要考虑因素 (secondary considerations) 的相关证据。次要考虑因素 (即非显而易见的客观指标) 可以包括关键性、商业成功、长期感受到但尚未解决的需求、业界的赞誉、他人的失败、意料之外的结果以及专家的怀疑的证据。

当专利所有人 (或申请人) 主张商业成功来支持非显而易见性时，主张者必须确认请求保护的发明与该项发明的商业成功之间存在联结性，即法律上和事实上的充分联系。

在其中一个 IPR 中，专利审判和上诉委员会 (PTAB 或简称委员会) 审查了 Yita 公司为支持其显而易见性挑战而提供的现有技术，并且认定被挑战的权利要求中的每个要素都已三篇参考文献中公开。委员会进一步确定，相关的技术人员会有动机将这三篇现有技术参考文献的教导结合起来，并且合理预期能成功获得 MacNeil 公司的该项专利的权利要求。

按照要求，委员会随后考量了 MacNeil 公司的次要考虑因素的证据。委员会适当地认识到，为了使 MacNeil 公司的次要考虑因素的证据在确定具有显而易见性或非显而易见性时得到实质性的考量，需要具有所要求的联结性的证据。然而，当专利所有人证明已上市的发明与权利要求具有同样范围 (coextensive) 时，专利所有人就有权获得联结性推定。这就是委员会的结论，因此，次要考虑因素的证据 (即请求保护的发明的商业成功) 被确定为是相关的，并且在显而易见性分析中得到了实质性的考量。

¹ 编号 2022-1373, 2022-1374, ___ F.4th ___, 2023 WL 3829624 (Fed. Cir., 2023 年 6 月 6 日)。

在其最终的书面决定中，PTAB 确定，所有的证据综合起来对 MacNeil 公司有利。更具体地说，委员会认为商业成功的证据是“令人信服的”，因为请求保护的车辆地板托盘与车辆脚部空间具有紧密一致性的特征并不为人所熟知。然而，委员会已经发现，这一特征在 Yita 公司所给出的现有技术中已被公开了。

Yita 公司就该最终书面决定向美国联邦巡回上诉法院（CAFC）提出上诉。CAFC 基于委员会犯下的两个法律错误推翻了 PTAB 的决定。

首先，CAFC 解释称，委员会没有认识到，当在现有技术中发现一个权利要求要素时，在审查商业成功证据时，同一权利要求要素不能成为认定具有联结性的基础。该法院指出，判例法明确规定，唯一与联结性相关的特征（即紧密一致性特征）只需要是已知的就在分析中不予考虑，而不需要“为人所熟知”。因为委员会已经发现紧密一致性特征在现有技术中是已知的，所以不能认定 MacNeil 公司已经基于同一特征证明了联结性或其认定为商业成功的证据。CAFC 简明地总结了这一问题：

在现有技术教导了一个特征并且相关的技术人员有动力将其与其他现有技术教导结合起来使用，并且能合理预期会成功获得请求保护的发明的情况下（正如委员会在此认定的那样），仅与该特征相关的次要考虑因素在逻辑上不会仅因为该特征不为人所熟知而破坏从这些前提中得出的推论，即从现有技术的全部内容来看，请求保护的发明是显而易见的。

该法院还指出，虽然是否提供联结性推定的确定只涉及商业化产品与权利要求的比较，但联结性的最终确定还需要将权利要求和商业成功的理由与现有技术进行比较。MacNeil 公司有权获得联结性推定的事实并不意味着这种联结性最终会被证明。

委员会犯下的第二个错误是，其错误地理解了联结性是否可以与单一的权利要求要素或整个请求保护的组合有关。CAFC 之前的先例表明任何一种都可以，但委员会错误地认定只是后者。基于这种对法律的误解，委员会错误地否定了自己的结论，即紧密一致性特征已在现有技术中公开——这正是 MacNeil 公司证明其请求保护的发明的商业成功所完全依赖的特征。

在纠正 PTAB 的错误从而根据现有的先例确定 MacNeil 公司未确立其专利发明的商业成功之后，CAFC 认为没有证据可以反驳委员会的初步认定，即所有的权利要求要素都可以在现有技术中找到，并且本领域技术人员有动机将这些要素结合起来，以得到被 Yita 公司挑战的专利的权利要求。因此，CAFC 推翻了委员会的最终书面决定，并且认为 Yita 公司对这些权利要求挑战成功，即这些权利要求因显而易见而不具有可专利性。

证明次要考虑因素（即非显而易见性的客观指标）是困难的，证明商业成功尤其如此。从业人员必须始终确保所有的法律要求都得到满足，并且没有任何事实会使任何证据变为与调查无关而丧失资格。