

聯邦巡回法院確認非相似技術測試中“應用領域”要求的審查

Seema M. Mehta

聯邦巡迴上訴法院（CAFC 或聯邦巡迴法院）最近重新審視了一個重要問題，即導致顯而易見性駁回的現有技術參考文獻的相關性，特別是在相似技術原則方面。在 *Netflix, Inc. v. DivX, LLC*¹一案中，專利審判與上訴委員會（PTAB 或委員會）支持專利權人 DivX，並認為關鍵次要現有技術參考文獻不屬於相似技術。在上訴中，聯邦巡迴法院部分維持原決定，但就程序問題撤銷了原決定並將案件發回給委員會處理。值得注意的是，聯邦巡迴法院已澄清滿足非相似技術的雙重測試要求的嚴格程度。

DivX 專利涉及多媒體檔案的編碼、傳輸和解碼，以實現“特技播放”功能，例如，倒回或快進到流媒體視頻的特定部分。Netflix 遞交了多方複審（IPR）申請，聲稱根據 35 U.S.C. § 103，該專利相對於兩份現有技術參考文獻的組合是顯而易見的，因此不可被授權。本案中的問題在於次要參考文獻，其中描述了利用 AVI 檔和索引塊在數位相機中重現運動圖像。該 IPR 中的一個關鍵問題集中於該次要參考文獻是否可被視為 DivX 專利的相似技術。換言之，問題在於一般涉及數位相機領域的參考文獻是否屬於流媒體視頻領域專利的相似技術。

如果符合下列任一條件，參考文獻即會被視為相似：(1)其與請求保護的發明處於同一應用領域；或(2)如果不是處於相同應用領域，則其與發明人所涉及的特定問題合理相關。這一原則的第一點背後的想法是，將可以用來駁回專利申請權利要求的現有技術文獻限定於所假設的本領域技術人員在獲得請求保護的發明時實際上會查閱的文獻。另一方面，第二點是忽略不僅與該發明處於不同的應用領域，而且具有與該發明完全不同的目的或解決完全不同問題的現有技術文獻。在這些情況的組合下，預期本領域技術人員不會知曉此類公開。

在一般性討論 DivX 受到挑戰的專利的背景和現有技術參考文獻時，IPR 申請人 Netflix 並沒有使用確切的措辭“應用領域是 AVI 檔”或“與該專利相關的問題就是[請求保護的發明]”來明確闡述應用領域。然而，Netflix 確實在其 IPR 意見陳述中多次廣泛地提到次要參考文獻所涉及的一般領域，甚至提到次要參考文獻涉及多媒體檔案編碼/解碼，這正是被挑戰專利的說明書的背景部分所提到的發明領域。

最終，聯邦巡迴法院判定，PTAB 在關於闡述應用領域的明確程度方面採用了不合理的嚴格方法，理由是 Netflix 只是在替代方案中指出“本領域已知”的廣泛領域，而沒有具體提到“DivX 專利尋求解決的問題”。CAFC 認為，不需要任何“魔法詞”來確定次要現有技術參考文獻或因主要和次要參考文獻組合的顯而易見性而受到挑戰的專利的應用領域。然而，CAFC 維持了委員會的事實結論，即次要參考文獻與被挑戰專利關於促進流媒體中特技播

¹ No. 22-1138, 2023 WL 3115576（聯邦巡迴法院，2023年9月11日）。

放的問題不存在合理的相關性，因為該參考文獻解決的是關於數位相機記憶體限制的不同問題。

非相似技術主張在過去很難得到支援，但最近似乎越來越受關注。如果執業者認為這是一個不常見且很少成功說服的論點，那麼，聯邦巡回法院在 *Netflix* 案中就使得根據長期存在的兩步測試法證明現有技術為非相似變得不再那麼麻煩。