

## 请求保护的组合“作为一个整体”可能支持请求保护的发明与商业成功之间的联结性，即使个别要素已存于现有技术

Peter C. Schechter

我们最近已解释过，在 *Yita LLC v. MacNeil IP LLC* 一案中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）最近已提醒专利所有人和申请人，要使某一发明的商业成功可以支持非显而易见性，请求保护的发明与其商业成功之间的必要联结不能仅依赖于在现有技术中已知的权利要求要素<sup>1</sup>。现在，CAFC 已在 *Volvo Penta of the Americas, LLC v. Brunswick Corporation*<sup>2</sup> 一案中进一步提醒，联结性分析不必局限于仅对新颖特征进行讨论。相反，在适当情况下，重要的是将发明作为一个整体来考虑，而不是基于逐项限定进行考虑。即使在现有技术中单独发现所有个别权利要求限定，亦可如此。

Volvo Penta 拥有涉及其极为成功的前向驱动（Forward Drive）船舶推进系统的专利，该系统是一种牵引机型驱动，其中一个或多个前向船首螺旋桨产生推进力，从而将船艇拉过水面。相反地，驱动或者也可以是推动型驱动，其中，螺旋桨相对于船体面向后方，并产生推进力，从而将船艇推过水面。该发明中请求保护的其中一个特征是该驱动的转向轴从其竖直驱动轴向前偏移。由于此偏移，再结合该权利要求书中限定的其他结构特征，Volvo Penta Forward Drive 在设计用于尾波滑水和其他水上运动的船艇上特别受欢迎。为应对 Forward Drive 推进系统的快速普及，Brunswick 推出了其 Bravo Four S 牵引机型驱动，并承认该驱动实施了 Volvo Penta 的专利。

Brunswick 根据《美国专利法》第 103 条，以显而易见性为由，提出了挑战 Volvo Penta 专利的多方复审（IPR）申请。根据专利法所述，“如果请求保护的发明与现有技术之间的区别在于，请求保护的发明（作为一个整体）在其实际申请日期之前对于本领域技术人员而言是显而易见的，则请求保护的发明即不能取得专利。”显而易见性是一个基于基本事实的法律问题。这些事实又称 *Graham* 因素，其中包括现有技术的范围和内容、现有技术与权利要求之间的区别、本领域技术人员水平，以及次要考虑因素（secondary consideration）的相关证据。次要考虑因素（即，非显而易见性的客观指标）可包括复制、商业成功、长期感受到但未得到解决的需求、业界好评、他人的失败、意料之外的结果和专家的质疑。

正如我们先前所报告的，当专利所有人（或申请人）主张商业成功支持非显而易见性时，主张者必须证明请求保护的发明与该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关联。

在该 IPR 中，专利审判与上诉委员会（PTAB 或委员会）审查了 Brunswick 主张支持其显而易见性挑战的现有技术，并认定被挑战的权利要求的各个要素已在两个现有技术参考文献中被公开，Volvo Penta 未对这一结论提出异议。委员会进一步确定，相关技术人员在合理的成功预期下将有动机将这两个现有技术参考文献的教导结合起来，从而得出 Volvo Penta 专利的权利要求。CAFC 同意，委员会关于结合动机的结论也得到了充分证据的支持。

然而，当考虑到 Volvo Penta 的商业成功证据时，PTAB 得出的结论是，Volvo Penta 未能证明存在必要的联结性。具体而言，尽管 Volvo Penta 的主张及其所引用的证据支持“被挑战的各项权利要求

---

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

<sup>2</sup> No. 2022-1765, -- F.4<sup>th</sup> --, 2023 WL 5440530（联邦巡回法院，2023 年 8 月 24 日）。

中限定的可转向牵引机型驱动”被证明促进了 Forward Drive 推进系统的成功，但 PTAB 批评 Volvo Penta 未实际识别与客观证据相关联的请求保护的组合的“独特特征”或“请求保护的发明的实质价值”。在 CAFC 举行的口审听证会上，USPTO 律师援引该法院近期作出的 *Yita LLC* 判决，并辩称，就 Volvo Penta 将具体权利要求要素确定为请求保护的发明的独特特征而言，这些要素已存在于现有技术中，因此，不能据此支持联结性的认定。CAFC 认为 USPTO 的主张中存在两个错误。

第一，在其最终书面决定中，委员会未依据所承认的各权利要求要素已单独存在于现有技术，因此，该问题未得到适当提出，不能作为维持原判的依据。第二，CAFC 进一步解释，即使委员会依据了该主张，其也可能具有法律缺陷。请注意，委员会本身已阐明（但显然被误用）正确的法律原则，CAFC 已重申“联结性分析不必局限于仅对新颖特征进行讨论。”然后，CAFC 援引了在 2016 年作出的一项判决，其中阐明，“联结性的证明并不仅限于在客观证据与所谓的‘新’特征联系在一起的情况。”<sup>3</sup>该法院认定：“相反地，重要的是将‘发明作为一个整体’来考虑，而不是基于逐项限定进行考虑。”

因此，委员会关于缺乏联结性的认定被驳回，CAFC 判定 Volvo Penta 证明了权利要求与其客观非显而易见性的客观证据之间的联结性，即包括 Brunswick 进行的复制和 Volvo Penta Forward Drive 系统的商业成功的次要考虑因素。委员会的最终书面决定被撤销，该案件被发回，由 PTAB 根据 CAFC 意见进一步审查。

鉴于 CAFC 作出的 *Yita* 判决和 *Volvo Penta* 判决中的不同结果，值得提出的问题是，这些结果是因为不同的事实，还是因为专利所有人提出的不同法律策略和主张。请回想一下，在 *Yita* 中，主张的必要联结性是仅通过单一权利要求要素确立的，而不是通过“发明作为一个整体”确立。根据适用法律，当唯一依赖的单一权利要求要素存在于现有技术时，不可能以该方式确立联结性。然而，如果专利所有人主张该联结性是与该发明作为一个整体相关，那么，即便在专利挑战者提出的现有技术参考文献中单独发现任何甚至是所有（如 *Volvo Penta* 案件）权利要求要素亦无关紧要。通过对 CAFC 近期作出的 *Yita* 判决和 *Volvo Penta* 判决进行对比研究，可以发现在 IPR 程序中仔细制定法律策略的重要性。

---

<sup>3</sup> *WBIP, LLC v. Kohler Co.*, 829 F.3d 1317, 1330 (联邦巡回法院, 2016 年)