

在現有技術中發現的權利要求要素並不支持請求保護的發明與商業成功之間的聯結性

作者：Cristina Stender & Peter Schechter

在 *Yita LLC v. MacNeil IP LLC*¹ 一案中，美國聯邦巡迴上訴法院最近提醒專利所有人和申請人，為了使一項發明的商業成功支持非顯而易見性，請求保護的發明與其商業成功之間所需的聯結性不能僅僅依賴於現有技術中已知的權利要求要素。

MacNeil 公司擁有涉及一種 “vehicle floor tray. . . thermoformed from a polymer sheet of substantially uniform thickness (汽車地板托盤.....由厚度基本上一致的聚合物板材熱成型)” 的專利。此項發明的其中一個請求保護的特徵是車輛地板托盤 (vehicle floor tray) 與車輛腳部空間 (vehicle foot well) 的特定的緊密一致性 (close conformance)。MacNeil 公司的專利在流行的 WeatherTech® 品牌的汽車地板托盤中被實施。

Yita 公司根據《美國專利法》第 103 條的規定，以具有顯而易見性為由提交了多方複審 (IPR) 申請，對 MacNeil 公司的專利提出挑戰。正如專利法規定的那樣，“如果請求保護的發明與現有技術之間的差異是在請求保護的發明的有效申請日之前，請求保護的發明整體上對請求保護的發明所屬領域的技術人員來說是顯而易見的，那麼請求保護的發明就不能獲得專利”。顯而易見性是一個基於基本事實的法律問題。這些事實被稱為 *Graham* 因素，包括現有技術的範圍和內容、現有技術與權利要求之間的差異、本領域技術人員水準，以及次要考慮因素 (secondary considerations) 的相關證據。次要考慮因素 (即非顯而易見性的客觀指標) 可以包括關鍵性、商業成功、長期感受到但尚未解決的需求、業界的讚譽、他人的失敗、意料之外的結果以及專家的懷疑的證據。

當專利所有人 (或申請人) 主張商業成功來支持非顯而易見性時，主張者必須確認請求保護的發明與該項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聯繫。

在其中一個 IPR 中，專利審判和上訴委員會 (PTAB 或簡稱委員會) 審查了 Yita 公司為支援其顯而易見性挑戰而提供的現有技術，並且認定被挑戰的權利要求中的每個要素都已在三篇參考文獻中公開。委員會進一步確定，相關的技術人員會有動機將這三篇現有技術參考文獻的教導結合起來，並且合理預期能成功獲得 MacNeil 公司的該項專利的權利要求。

按照要求，委員會隨後考量了 MacNeil 公司的次要考慮因素的證據。委員會適當地認識到，為了使 MacNeil 公司的次要考慮因素的證據在確定具有顯而易見性或非顯而易見性時得到實質性的考量，需要具有所要求的聯結性的證據。然而，當專利所有人證明已上市的發明與權利要求具有同樣範圍 (coextensive) 時，專利所有人就有權取得聯結性推定。這就是委員會的結論，因此，次要考慮因素的證據 (即請求保護的發明的商業成功) 被確定為是相關的，並且在顯而易見性分析中得到了實質性的考量。

在其最終的書面決定中，PTAB 確定，所有的證據綜合起來對 MacNeil 公司有利。更具體地說，委員會認為商業成功的證據是 “令人信服的”，因為請求保護的車輛地板托盤與車輛腳部空間具有緊密一致性的特徵並不為人所熟知。然而，委員會已經發現，這一特徵在 Yita 公司所給出的現有技術中已被公開了。

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

Yita 公司就該最終書面決定向美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）提出上訴。CAFC 基於委員會犯下的兩個法律錯誤推翻了 PTAB 的決定。

首先，CAFC 解釋稱，委員會沒有認識到，當在現有技術中發現一個權利要求要素時，在審查商業成功證據時，同一權利要求要素不能成為認定具有聯結性的基礎。該法院指出，判例法明確規定，唯一與聯結性相關的特徵（即緊密一致性特徵）只需要是已知的就在分析中不予考慮，而不需要“為人所熟知”。因為委員會已經發現緊密一致性特徵在現有技術中是已知的，所以不能認定 MacNeil 公司已經基於同一特徵證明了聯結性或將其認定為商業成功的證據。CAFC 簡明地總結了這一問題：

在現有技術教導了一個特徵並且相關的技術人員有動力將其與其他現有技術教導結合起來使用，並且能合理預期會成功獲得請求保護的發明的情況下（正如委員會在此認定的那樣），僅與該特徵相關的次要考慮因素在邏輯上不會僅因為該特徵不為人所熟知而破壞從這些前提中得出的推論，即從現有技術的全部內容來看，請求保護的發明是顯而易見的。

該法院還指出，雖然是否提供聯結性推定的確定只涉及商業化產品與權利要求的比較，但聯結性的最終確定還需要將權利要求和商業成功的理由與現有技術進行比較。MacNeil 公司有權取得聯結性推定的事實並不意味著這種聯結性最終會被證明。

委員會犯下的第二個錯誤是，其錯誤地理解了聯結性是否可以與單一的權利要求要素或整個請求保護的組合有關。CAFC 之前的先例表明任何一種都可以，但委員會錯誤地認定只是後者。基於這種對法律的誤解，委員會錯誤地否定了自己的結論，即緊密一致性特徵已在現有技術中公開——這正是 MacNeil 公司證明其請求保護的發明的商業成功所完全依賴的特徵。

在糾正 PTAB 的錯誤從而根據現有的先例確定 MacNeil 公司未確立其專利發明的商業成功之後，CAFC 認為沒有證據可以反駁委員會的初步認定，即所有的權利要求要素都可以在現有技術中找到，並且本領域技術人員有動機將這些要素結合起來，以得到被 Yita 公司挑戰的專利的權利要求。因此，CAFC 推翻了委員會的最終書面決定，並且認為 Yita 公司對這些權利要求挑戰成功，即這些權利要求因顯而易見而不具有可專利性。

證明次要考慮因素（即非顯而易見性的客觀指標）是困難的，證明商業成功尤其如此。從業人員必須始終確保所有的法律要求都得到滿足，並且沒有任何事實會使任何證據變為與調查無關而喪失資格。