

June 2023 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

确定显而易见性的客观证据

在[美敦力公司诉 Teleflex Innovations](#) 一案（上诉案件编号：21-2357）中，联邦巡回上诉法院裁定，可以通过非显而易见性方面强有力的客观指标证据来推翻显而易见性的“近似”初步证明的案件。

美敦力申请对 Teleflex 与引导延伸导管相关的专利进行多方复审，声称基于各种参考文献的组合，这些专利具有显而易见性。委员会启动了多方复审，并裁定这些权利要求并非不可获得专利，从而批准了 Teleflex 修改某些权利要求的或有动议。委员会裁定，美敦力在参考文献和组合参考文献的动机方面提出了一个“近似”初步证明的案件。但是，委员会还裁定，Teleflex 通过“强有力”的非显而易见性的客观指标证据推翻了此案件。委员会裁定，Teleflex 证明了其体现权利要求的产品在商业上获得了成功，并被包括美敦力在内的竞争对手所抄袭。委员会确认，美敦力证明了权利要求的每个要素单独而言都是已知的技术，但得出结论认定，Teleflex 证明了权利要求与商业成功之间存在关联，因为 Teleflex 的证据与权利要求整体特征的组合有关联，而此组合不是先前已知的。委员会裁定，Teleflex 通过间接证据充分证明了抄袭行为，包括美敦力可以使用 Teleflex 的专利产品，以及美敦力的产品与 Teleflex 的产品之间存在大量相似之处。

联邦巡回上诉法院维持了委员会对上诉的裁定。联邦巡回上诉法院裁定，委员会在根据特征组合作出关联裁定时并没有犯错，而且有充分的间接证据证明委员会对抄袭行为作出的裁定。联邦巡回上诉法院还驳回了美敦力的主张，即需要提供抄袭行为的直接证据（即专利特征或拆卸后产品的照片）。

商业成功的证据和现有技术

在 [Yita LLC 诉 Macneil Ip LLC](#) 一案（上诉案件编号：22-1373）中，联邦巡回上诉法院裁定，与现有技术中公开的单个权利要求要素完全相关的商业成功证据无法支持对非显而易见性的裁定。

Yita LLC 在专利审判与上诉委员进行的**两次多方复审**中，就转让给 MacNeil IP LCC 的**两项美国专利**中的权利要求向委员会提出**异议**。在第一次多方复审中，委员会**确定**，相关技术人员有动机结合现有技术参考文献的教导内容并且有合理的预期可以取得成功。但是，委员会发现 MacNeil 与具体权利要求限制**相关**的次要考虑因素方面的证据具有说服力，并证明了非显而易见性，因此裁定上述权利要求不会因显而易见性而无法获得专利。Yita 提出上诉。

在上诉中，联邦巡回上诉法院推翻了委员会与第一次多方复审**相关**的裁定。联邦巡回上诉法院裁定，委员会根据 MacNeil 的次要考虑证据，为驳回 Yita 对显而易见性提出的**异议**提供了法律上**不正确**的理由。联邦巡回上诉法院**确认**，次要考虑证据“可能与要求保护的发明的单个要素**有关**”，或者与现有技术中“已知要素的创造性组合**有关**”。但是，MacNeil 的商业成功方面的证据完全与单个要素**相关**，而该要素已经在现有技术中**公开**了。因此，联邦巡回上诉法院裁定，商业成功方面的证据与本案**无关**，也没有削弱要求保护的发明的显而易见性。

关于第二次多方复审，联邦巡回上诉法院维持了委员会的裁定，即不考虑在 Yita 在其申请人答复的脚注中首次提出的论点。

PTAB 无需考虑在未做充分解释的情况下提交的大量证据

在 [Parus Holdings, Inc. 诉 Google LLC](#) 一案（上诉案件编号：22-1269）中，联邦巡回上诉法院裁定，PTAB 拒绝考虑在未做充分解释的情况下通过引用并入的多方复审中的证据并没有错。

Google LLC 和其他几家公司申请对 Parus Holdings, Inc. 拥有的两项专利进行多方复审。当事方对引证的参考文献之一是否可构成被质疑专利的现有技术各执一词。Parus 试图通过宣誓来证明该存在争议的参考文献，并提交了 1,000 多页的宣誓书、证据和权利要求对照表，以便为其要求保护的构思以及为将发明付诸实践所做的工作提供证明。但是，Parus 在其摘要中仅引用了上述资料中的一小部分，并且提供的解释有限。Parus 依赖于通过引用并入其提交的上述资料。委员会拒绝考虑 Parus 的论点和证据，即被质疑的专利是在现有技术参考文献的优先权日期之前完成构思并付诸实践的，因为 Parus 未能遵守禁止通过引用并入的规则。因此，委员会认定存在争议的参考文献是现有技术。委员会还认定，第二份参考文献，即被质疑专利要求优先权的申请的公布文献也是现有技术，因为被质疑专利要求优先权的申请未能为所有权利要求要素提供书面说明。委员会认定所有被质疑权利要求均因具有显而易见性而无法获得专利。

联邦巡回上诉法院维持了委员会的裁定，并裁定：委员会拒绝考虑 Parus 与构思相关的证据并无不当，并且委员会对书面说明所做的裁定有实质性证据作为证明。联邦巡回上诉法院解释称，一旦 Parus 选择提交对 Google 多方复审申请的回应，其便有责任遵守委员会的规则和规定，包括禁止通过引用并入论点以及要求对证据做详细解释的规则。由于 Parus 未能遵守上述规则，因此委员会拒绝考虑 Parus 与构思日期相关的证据并没有错。对于书面说明，联邦巡回上诉法院在委员会的裁定中没有发现任何错误，并解释称，委员会为了评估优先权要求而对书面说明进行分析，这一点并没有超出其法定权限，因为必须进行分析才能确定 Google 主张的参考文献是否符合作为现有技术的条件。

揭示软管发明人的共同发明人身份 - 从构思到贡献

在 [Blue Gentian, LLC 诉 Tristar Products, Inc](#) 一案（上诉案件编号：21-2316）中，联邦巡回上诉法院裁定，所声称的共同发明人对构思做出了重大贡献，而专利所有人依赖此类贡献的特征来区分发明与现有技术。

Gary Ragner 设计了几种可膨胀软管原型并申请了专利。为了争取到投资者，以便将他的软管推向市场，Ragner 与 Michael Berardi 进行了会面。Ragner 向 Berardi 展示了原型和相关文件。在此次会面结束后，Berardi 便制造出了其自己的可膨胀软管原型。Berardi 随后为其设计申请了专利，并将其专利转让给了 Blue Gentian。而 Ragner 则将其专利转让给了 Tristar Products。

Blue Gentian 起诉 Tristar 侵犯了 Berardi 的专利。Tristar 提出反诉，将 Ragner 列为共同发明人。地区法院裁定，Ragner 在与投资者会面期间向 Berardi 展示了三项关键权利要求要素，因此应被列为发明人。Blue Gentian 提出上诉。

联邦巡回上诉法院维持了委员会的决定。首先，联邦巡回上诉法院认定，Ragner 贡献的三个要素包含在所主张的每项专利的至少一项权利要求中。此外，Blue Gentian 已使用了这三个要素来区分发明与现有技术。法院指出，将发明与现有技术区分开来并得到专利所有人自身确认的特征必然与权利要求有关联。同样，与完整发明相比，对此类可进行实质性区分的特征所做的贡献在质量上并不是微不足道的。

法院还裁定，不需要明确证实 Ragner 与 Berardi 进行的交流。可通过灵活的、基于合理原则的检验来审议所有相关证据，以确定发明人的说法是否可信。最后，法院裁定，Ragner 作出贡献不必非要以发明最终要求保护的软管为意图。Ragner 分享机密技术细节和设计方案足以证明其共同发明人身份。