

在类似技术调查中，“合理相关性”分析没有捷径

在 [Donner Technology, LLC 诉 Pro Stage Gear, LLC 一案（上诉案件编号：20-1104）](#) 中，联邦巡回上诉法院认为，确定参考文献是否与要求保护的发明类似，部分需要从本领域普通技术人员的角度，对与该参考文献和该发明有关的目的或问题进行识别和比较。

Donner 请求对 Pro Stage 拥有的一项涉及吉他效果踏板安装板的专利进行多方复审。Donner 在其多方复审请求书中声称，该专利具有显而易见性，部分原因是存在与继电器结构(“Mullen”)有关的现有技术参考文献。专利审查与上诉委员会(PTAB)驳回了 Donner 的显而易见性质疑，理由是 Donner 未能证明 Mullen 是类似技术。Donner 提出上诉。

联邦巡回上诉法院撤消了委员会的决定。毫无疑问，Pro Stage 的专利和 Mullen 并非来自“同一奋斗领域”。因此，类似技术调查取决于 Mullen 是否“与[Pro Stage 专利]的发明人所涉及的特定问题合理相关”。联邦巡回上诉法院首先认定，委员会错误地不当驳回了 Donner 提供的涉及理由的详细专家证词，该证词本可迫使踏板发明者考虑继电器技术领域的技术。然后，联邦巡回上诉法院认为，委员会没有从本领域普通技术人员的角度识别和比较与 Mullen 和 Pro Stage 专利有关的目的或问题，并且不恰当地将“合理相关性”测试和“奋斗领域”测试混为一谈。联邦巡回上诉法院还指出，类似技术调查中的相关问题不是参考文献与专利之间是否存在“重大差异”或本领域普通技术人员是否会理解参考文献的每个细节，而是在尝试解决相关问题时本领域普通技术人员是否“合理查阅”了参考文献。在撤销委员会的决定后，联邦巡回上诉法院将案件发回重审，要求根据用于分析合理相关性的适当标准来解决相关事实问题。

未向 PTAB 提出的权利要求解释观点在上诉中无权提出

[在 *Re: Google Technology Holdings LLC* 一案（上诉案件编号：19-1828）中](#)，联邦巡回上诉法院认为，若当事人先前未向 PTAB 提出过权利要求解释观点，则无权向联邦巡回上诉法院提出该观点。

PTAB 以显而易见性为由，坚持最终驳回 GoogleTechnology Holdings LLC (“Google”)的权利要求。Google 提出上诉。

在上诉中，Google 辩称 PTAB 的权利要求解释不正确，并不适当地导致了权利要求被认定具有显而易见性。联邦巡回上诉法院认为，Google 未能向 PTAB 提出或未能在审查期间提出用以反驳显而易见性的权利要求解释观点；因此，Google 丧失了在上诉中提出其权利要求解释观点的能力。Google 辩称可适用例外情况——因为 PTAB 自然而然地解释了 Google 权利要求中的术语，Google 应被获准向联邦巡回上诉法院提出反驳性解释。联邦巡回上诉法院驳回了这一观点，裁定 Google 本应向委员会提出其首选的权利要求解释观点，而任何试图在联邦巡回上诉法院首次提出的行为，均将“剥夺委员会……在审查专利申请驳回情况时此类观点的重要作用。”联邦巡回上诉法院还指出，这一裁定对阻止未来的诉讼人在上诉阶段之前隐瞒新观点很重要。因此，联邦巡回上诉法院维持了 PTAB 作出的显而易见性决定。

不可对 CBM 审查资格进行上诉

在 [Sipco, LLC 诉 Emerson Electric Co. 一案（上诉案件编号：18-1635）](#) 中，根据《美国法典》第 35 卷第 324(e)节规定，委员会作出的关于专利合乎 CBM 审查资格的决定是不可上诉的。

Emerson 请求专利审查与上诉委员会对 SIPC0 专利进行涵盖商业方法(CBM)审查。委员会确定该专利合乎 CBM 审查资格，于是进行了审查，并发布了最终书面决定，认定被质疑的权利要求，根据第 101 节规定没有专利资格，且根据第 103 节规定具有显而易见性。联邦巡回上诉法院撤消了委员会的决定（包括关于涉案专利合乎 CBM 审查资格的决定）。

Emerson 根据《美国法典》第 35 卷第 324(e)节规定，向美国最高法院申请调卷令，该令状禁止对委员会作出的启动 CBM 审查的决定提出上诉。Emerson 主张扩大第 324(e)节规定的适用范围，以禁止对委员会作出的专利合乎 CBM 审查资格的决定提出上诉。最高法院批准了 Emerson 的请求，撤消了联邦巡回上诉法院的意见，并根据最高法院在 *hryv, Inc. 诉 Click-to-Call Technologies, LP* 一案（《最高法院判例汇编》第 140 卷第 1367 页（2020 年））中的裁决，将案件发回重审。

在案件根据 *Thryv* 案发回重审后，联邦巡回上诉法院同意扩大第 324(e)节规定的适用范围，以禁止对委员会作出的关于专利合乎 CBM 审查资格的决定提出上诉。在 *Thryv* 一案中，最高法院认为，针对多方复审的非上诉条款禁止对委员会作出的关于多方复审请求是否受时间限制的决定提出上诉。联邦巡回上诉法院指出，如 *Thryv* 案和其他判例所述，“当用于攻击多方复审决定的理由包括与专利局作出的启动多方复审决定所涉法律之适用和解释紧密相关的问题时”，无法进行司法审查。将这一理由应用到 CBM 情况中，联邦巡回上诉法院认为专利的 CBM 审查资格明确且唯一与启动该程序的决定相关。因此，联邦巡回上诉法院认为，无法对委员会作出的 SIPC0 专利合乎 CBM 审查资格的决定进行审查。联邦巡回上诉法院维持了委员会的裁定，即被质疑的权利要求具有显而易见性，且根据第 101 节规定不满足委员会的可专利性决定。

限制还是不限制：有别于现有技术的依据是什么？

在 [*Vectura Limited 诉 Glaxosmithkline LLC* 一案（上诉案件编号：20-1054）](#) 中，联邦巡回上诉法院基于颗粒的结构而不是用于制造颗粒的工艺来与现有技术相区别，并未将工艺限制引入权利要求中。

Vectura 起诉 GlaxoSmithKline 和 Glaxo Group (“GSK”) 侵犯专利权。涉案专利描述了一种使用高能研磨生产复合颗粒的方法。涉案权利要求覆盖了颗粒而不是生产它们的方法。GSK 辩称其没有侵权，因为权利要求应解释为需要研磨，而 GSK 的工艺不包括研磨。地区法院将权利要求解释为不需要研磨，陪审团认定 GSK 侵权。地区法院驳回了 GSK 的审后动议，GSK 提出上诉。

GSK 认为该权利要求解释是错误的，因为(1)专利说明书表明研磨工艺是必不可少的，并且(2)申请人以不包括相同研磨步骤为由来有别于现有技术参考文献，从而放弃了除研磨外的其他工艺。联邦巡回上诉法院承认专利说明书的某些部分表明必须进行研磨，但其他部分则表明研磨只是一个优选的工艺。联邦巡回上诉法院还认定，申请人是基于要求保护的颗粒的独特结构而不是制造它们的工艺来与现有技术相区别。因此，联邦巡回上诉法院予以维持。

关键是日期—Twitter 的答复证明了现有技术的发表日期

在 [Vidstream LLC 诉 Twitter, Inc.](#) 一案（上诉案件编号：19-1734）中，联邦巡回上诉法院认为，若证据是对专利权人质疑的合法答复，则委员会可以适当考虑在多方复审申请之后提交的现有技术参考文献发表日期证据。

Twitter 请求对转让给 VidStream LLC 的一项优先权日为 2012 年 5 月 9 日的专利进行多方复审。Twitter 主张该系统因显而易见性而不可专利，并确定 Anselm Bradford 和 Paul Hain(“Bradford”) 所著的一本书是 VidStream 专利的现有技术。

Twitter 的请求书包括 Bradford 版权页面的副本，其中载有以下文字：“版权所有 © 2011。”在回应中，VidStream 辩称 Bradford 不是现有技术，因为 Bradford 上的一页表明该书于 2015 年 12 月 13 日发表。Twitter 在其答复中引用了对 2011 年发表日期予以证明的其他文件，其中包括：(i) 从国会图书馆获得的标有“版权所有 © 2011”的 Bradford 副本，(ii) Bradford 在版权局的登记证书副本，表明 Bradford 的首次发表日期是 2011 年 11 月 8 日，以及(iii)互联网档案馆提供的证据，表明 Bradford 于 2011 年在亚马逊 (Amazon) 上有售。委员会依赖于 Twitter 的请求书和答复中提交的集体证据认为，Bradford 是现有技术，可使 VidStream 专利中的权利要求无效。VidStream 提出上诉，认为委员会依赖于首次在答复摘要中提出的证据而犯了错误。

联邦巡回上诉法院维持了委员会的决定。联邦巡回上诉法院解释称，允许双方有机会提供有关 Bradford 一书的参考日期的证据，向 VidStream 提供了对 Twitter 答复中提交的证据做出回应的机会，并且所提交的集体证据亦很好地支持了委员会的认定，即，在 VidStream 的 2012 年优先权日之前，Bradford 已发表并可公开获得。