

March 2020 Federal Circuit Newsletter (Chinese)

未由任何参考文献公开但由参考文献的“拟议组合”公开的权利要求限定具有显而易见性

在 [Hoyt Augustus Fleming 诉 Cirrus Design Corporation](#) 一案（上诉案件编号：21-1561）中，联邦巡回上诉法院认为，若“[参考文献]的拟议组合——而不是各参考文献中的一个参考文献——公开了有争议的权利要求限定，则该权利要求具有显而易见性。”若拟议的修改后权利要求缺乏书面描述支持，则根据《行政程序法》提出的修改动议可能会被驳回。

Cirrus 请求对 Fleming 的一项涉及自动驾驶系统的专利进行多方复审，该系统在收到降落伞部署请求后，将飞行器定位到最佳位置以成功部署降落伞。在多方复审程序中，Fleming 先生提出了修改某些权利要求的动议。委员会认为，被质疑权利要求具有显而易见性，体现在 1) Cirrus 飞行员操作手册，该手册公开了飞行员应在部署降落伞之前（手动）将飞行器置于特定最佳位置，以及 2) 一项涉及自动驾驶仪的专利，该自动驾驶仪在紧急情况下启动若干程序，包括部署降落伞。委员会还驳回了修改动议，理由是拟议的权利要求缺乏书面描述支持。Fleming 提起上诉。

联邦巡回上诉法院维持了委员会的决定。Fleming 辩称，委员会不恰当地补充了缺失的权利要求限定，联邦巡回上诉法院对此不予采纳。相反，联邦巡回上诉法院认为，即使以上两个现有技术参考文献均没有教导自动驾驶仪执行飞行操控来定位飞行器以有效地部署降落伞，这些权利要求也具有显而易见性，因为普通技术人员有动机将 1) 手动降落伞部署前飞行操控与 2) 自动驾驶系统结合起来，以实现要求保护的发明。联邦巡回上诉法院还维持了对 Fleming 的修改动议的驳回，理由是，“Fleming 未指出说明书中有任何段落支持拟议的修改后权利要求的飞行器启动要求。”

接近性、复数和被动语态对权利要求解释的影响

在 [Apple Inc. 诉 Mph Technologies Oy](#) 一案（上诉案件编号：21-1532）中，联邦巡回上诉法院认为，权利要求中概念的接近性可能会将概念联系在一起并影响权利要求的普通含义。

苹果公司请求对三项涉及改进跨网络安全消息传递的专利进行多方复审。专利审查与上诉委员会（以下简称“委员会”）驳回了苹果的权利要求解释，并认定苹果未能证明被质疑的权利要求具有显而易见性。苹果提起上诉。

联邦巡回上诉法院维持了委员会的决定。联邦巡回上诉法院驳回了苹果的权利要求解释，并强调权利要求术语通常应具有普通和一般含义。联邦巡回上诉法院还详细说明了权利要求用语的几条解释规则。首先，联邦巡回上诉法院解释道，权利要求中概念的接近性可以将这些概念联系在一起。基于这一原则，联邦巡回上诉法院拒绝采纳苹果对“被配置为从移动计算机接收发送到第一网络地址的安全消息的中间计算机”的解释。苹果公司辩称，该短语并不要求移动计算机将消息直接发送到第一地址，只要消息最终发送到第一地址即可。但是，联邦巡回上诉法院认为，接收/发送用语的接近性将这些概念联系在一起，并要求移动计算机将消息直接发送到第一地址。联邦巡回上诉法院还认为，被动语态不影响被质疑权利要求的普通含义。

此外，联邦巡回上诉法院认为，复数形式术语是指两个或多个项目，即使“书面描述中没有任何内容对使用复数形式术语的意义作出任何阐述”。联邦巡回上诉法院认为，复数形式的“信息领域”这一术语是指两个或多个领域。因此，联邦巡回上诉法院维持了委员会对苹果公司论点的驳回，并认为被质疑的权利要求并不具有显而易见性。

只有在极少数情况下，PTAB 才应自发提出不可专利的理由

在 [Hunting Titan, Inc. 诉 Dynaenergetics Europe GmbH](#) 一案（上诉案件编号：20-2163）中，联邦巡回上诉法院认为，在极少数情况下（例如在不可专利的证据易于识别并具有说服力的情况下），委员会应自发提出不可专利的理由，反对修改动议中的替代权利要求。

Hunting Titan, Inc. 要求根据占先和显而易见性理论对 DynaEnergetics 拥有的一项专利进行多方复审。委员会启动了多方复审，并认定所有原始权利要求均不可专利，为现有技术 Schacherer 参考文献所占先。DynaEnergetics 提出修改专利以添加替代权利要求的动议。Hunting Titan 反对该修改动议，其主要论点是，所提议的替代权利要求相对于两个不同的现有技术参考文献具有显而易见性。委员会驳回了该修改动议，认为替代权利要求为 Schacherer 所占先。委员会没有涉及 Hunting Titan 的显而易见性理由。DynaEnergetics 要求重审和由判例意见小组进行审查。判例意见小组准予审查，以解决在什么情况下委员会可提出请求人在反对修改动议时没有提出或没有充分阐述的不可专利理由。

判例意见小组认为，只有在极少数情况下（例如在不可专利的证据易于识别并具有说服力的情况下），委员会才应自发提出不可专利理由。作为易于识别的证据情形的一个示例，判例意见小组具体说明了以下情况：记录容易且有说服力地证明替代权利要求不可专利，其不可专利的原因与对应的原始权利要求不可专利的原因相同。就委员会的决定，判例意见小组认定，记录没有包含易于识别并有说服力的占先证据来证明委员会自发提出 Schacherer 不可专利理由是正当的。Hunting Titan 向联邦巡回上诉法院提起上诉。

在上诉中，联邦巡回上诉法院维持了判例意见小组的裁定。联邦巡回上诉法院指出，判例意见小组决定将委员会的自由裁量权限制为在极少数情况下自发提出不可专利的理由并没有错误，并且判例意见小组确定的情况类型与联邦巡回上诉法院的判例并不矛盾。然而，联邦巡回上诉法院对判例意见小组的推理提出质疑，认为判例意见小组依赖于多方复审程序的对抗性质存在问题。联邦巡回上诉法院还强调判例意见小组的裁定范围偏窄，指出 Hunting Titan 在上诉中未能指出判例意见小组做出的易于识别的证据情况不适用这一确定是错误的。在同意意见中，Prost 法官解释了为什么在她看来，若保留该论点，Hunting Titan 可能已经上诉成功。