

美国专利法 35 U.S.C. 102 条规定的新颖性要求权利要求的每一个限定都被单个现有技术文件所揭露。这些揭露可以是现有技术文件中明确或内在隐含的内容<sup>1</sup>。对于被现有技术文件内在隐含内容所揭露的限定，如果这些限定并不是明确地被公开，则须必然存在于现有技术文件明确公开的内容中<sup>2</sup>。

在 *U.S. Water Servs., Inc. v. Novozymes A/S*, 2016 U.S. App. LEXIS 22244 (Fed. Circ. Dec. 15, 2016) 案件中，U.S. Water Services 和 Roy Johnson (下称“U.S. Water”) 对 Novozymes A/S 以及 Novozymes North America, Inc. (下称“Novozymes”) 在威斯康辛州西区法院提起了侵权诉讼。

U.S. Water 的专利 (美国专利号 8,415,137 和 8,609,399)，涉及一种用于减少乙醇生产过程中沉积在处理设备上不溶解副产物的方法，该方法是通过在乙醇生产过程中在不同时机添加植酸酶 (Phytase) 来实现。关键地，该权利要求写到：添加植酸酶还导致了不溶性副产物的减少<sup>3</sup>。

地区法院部分批准了 Novozyme 提出的简易判决动议，认定所述的权利要求由于被国际专利申请公开号 WO 01/62947 A1 (下称“Veit”) 和美国专利号 5,756,714 (下称“Antrim”) 所公开，依据美国专利法 102 条 b 款，由于缺乏新颖性而无效。Veit 公开了在乙醇生产的糖化和发酵阶段添加植酸酶可以增加发酵和乙醇的产率，而 Antrim 公开了添加植酸酶可以在液化前将包括植酸酶在内的酶分解为淀粉颗粒或淀粉溶液。地区法院认为，尽管 Veit 和 Antrim 并没有明确公开涉案权利要求所述的减少不溶副产物，“现有技术文件公开了植酸酶必然减少沉积的条件”。

在判定是否批准简易判决的动议时，“法院必须审查证据且将所有推论以最有利于非动议方的方式做出判断” (*Bombard v. Fort Wayne Newspapers, Inc.*, 92 F.3d 560 (7<sup>th</sup> Cir. 1996))。注意到在关于 Veit 和 Antrim 公开添加植酸酶是否必然导致了权利要求所述减少副产物的材料事实上存在真正争议，联邦巡回上诉法院撤销了地区法院批准关于内在隐含

---

<sup>1</sup>“权利要求只有当其中的每一个和所有的特征被明确地或内在隐含地在单一现有技术文件时被描述才缺乏新颖性” *Verdegaal Bros. v. Union Oil Co. of California*, 814 F.2d 628, 631, 2 USPQ2d 1051, 1053 (Fed. Cir. 1987)

<sup>2</sup>作为缺乏新颖性判断的依据，当对比文件并没有提到宣称的内在隐含特征时，这个间隙可以通过外部证据来填充。这些证据必须表明所缺失的描述事项是必定存在于对比文件的叙述之中的，且可以被本领域的普通技术人员所认知” *Continental Can Co. USA v. Monsanto Co.*, 948 F.2d 1264, 1268, 20 USPQ2d 1746, 1749-50 (Fed. Cir. 1991).

<sup>3</sup>例如，美国专利 8,415,137 的权利要求 1 写到：“在适于将不溶性的植酸或植酸盐转化成可溶性产物的条件下，在设备中包括植酸或植酸盐的乙醇生产液中添加植酸酶；以此减少不溶性的植酸或植酸盐在设备表面沉积的形成”，和美国专利 8,609,399 的权利要求 1 写到：“其中在乙醇生产液中添加包含植酸酶的添加剂，导致不溶性的植酸和/或植酸盐在工厂的热传递设备上沉积形成的减少”。

性的简易判决。联邦巡回上诉法院注意到存在包括专家证言在内的有争议证据，这些证据与是否添加 Veit 和 Antrim 公开的植酸酶总是会导致不溶副产物的减少有关。例如，U.S. Water 的一个专家作证道：根据 Antrim 和 Veit，可以应用植酸酶来影响植酸和植酸盐的存在，以提高液化和发酵，然而这不足以影响沉积的形成。联邦巡回上诉法院还注意到一审程序忽略这些冲突证据可信度的判定和证据的权衡是不恰当的<sup>4</sup>。因此，联邦巡回上诉法院判决地区法院批准简易判决是错误的，并且撤销了地区法院关于内在隐含性的简易判决动议。

这个案件表明了证明内在隐含性的困难度。由于挑战专利的一方必须证明所宣称的内在隐含主题必然包括在现有技术文件中，而专利持有者仅仅需要证明现有技术文件不包括所宣称内在隐含主题的其中一个实例。在这个具体案件中，为了幸免于简易判决动议，U.S. Water 仅仅需要证明在每一个现有技术文件中，存在不溶副产物减少并非源于植酸酶添加的一个可能性。这个案件同时也强调了诉讼过程中专家证言的重要性，仅仅依靠此证据 U.S. Water 就幸免于简易判决动议。

---

<sup>4</sup> “地区法院在认定不相关的事实上有错误，即‘U.S. Water...提出证据（包括专家证言）...从 Veit 和 Antrim 的实践中将不会总是能够导致沉积量的减少。’” *U.S. Water Servs., Inc. v. Novozymes A/S*, at 8.