

那兒有什麼重要的嗎？顯而易見性和功能性限定中的固有性

在最近的一項判決中，儘管聯邦巡回上訴法院承認專利審判及上訴委員會（PTAB）在判斷顯而易見性時誤用了固有原則，但還是維持了其在多方復審程序中針對一項制造電纜的專利的無效判定。

在得出一項駁回時，審查員必須考慮現有技術文件的教導以及是否被審查的權利要求的每一個限定特徵都是已被公開的或是顯而易見的。在某些情況下，審查員可以根據固有特徵作出美國專利法第 102 條規定的新穎性駁回或美國專利法第 103 條規定的創造性駁回，而該固有特徵雖然並沒有明確定義或公開，但必然會從現有技術的教導中推導出。在判斷新穎性時，審查員經常依賴固有性論據來建立一項駁回，其中權利要求的功能性特徵雖然並未被公開，但卻是與現有技術文件可能公開的其他物理特徵密不可分。

在建立顯而易見性的初步證據案件時，固有性變得更加複雜，這是因為按照定義，固有特徵是本領域技術人員在查閱現有技術時未被識別的。正如在 *In re Rijckaert*, 9 F.3d 1531, 1534 (Fed Cir. 1993) 案中所討論的，“固有的不一定是已知的。顯而易見性不能以未知的特徵作為前提。”換言之，固有特徵本身不能被用作修改或合併文獻的動機。相反，駁回的前提必須建立在這一說法上，即固有特徵能自然地從現有技術的其他教導中推出，並且本領域技術人員在沒有該固有特徵引導的情況下有動機對現有技術作出修改。

在 *Southwire Co. v. Cerro Wire LLC*, 2016-2287, (Fed. Cir. Sep. 8, 2017) 案中，聯邦巡回上訴法院維持了 Cerro 公司發起的多方復審程序中判定 Southwire 持有的美國專利第 7,557,301 號（以下稱‘301 專利’）無效的決定。’301 專利涉及一種電纜的制造方法，其中將潤滑劑結合到外護套中，這降低了安裝電纜所需的拉力。PTAB 認為這項發明相對於美國專利第 6,160,940 號（以下稱 Summers）和一些次要參考文獻而言是顯而易見的。特別地，PTAB 發現 Summers 描述了適用於安裝在電纜通道中的光纖電纜，並且為了降低對電纜拉力的阻力，用於形成電纜的塑料材料可包括遷移到電纜護套表面的摩擦降低添加劑。PTAB 指出，如果所要求保護的產品與現有技術產品是以相同或基本相同的方法制造的，則建立了新穎性或創造性的初步證據案件。在其判定’301 專利無效的決定中，PTAB 聲稱，權利要求中所述的拉力“減少至少 30%”的特徵雖未被公開，卻是在對比文件的結合中固有的特徵。

在向聯邦巡回上訴法院提起上訴時，Southwire 公司認為，根據 Summers 固有地公開了權利要求所述的拉力減少至少 30% 這一決定來得出顯而易見性的結論是不恰當的，因為沒有確定這一特徵是必然存在的。相反，Southwire 公司認為本領域技術人員毫無理由選擇能夠使拉力減少 30% 的潤滑劑濃度，且其確定程度達到足以證明基於固有性的顯而易見性。

聯邦巡回上訴法院指出，可以用固有性來提供缺少的權利要求特徵，但是其也承認該特徵也必須出現在某一對比文件中才能算作是固有的。為此，聯邦巡回上訴法院認為，專利審判及上訴委員會沒有提供充分的解釋以支持拉力減少 30%必然能從現有技術方法中得出這一認定。儘管如此，聯邦巡回上訴法院還是認為，雖然 PTAB 錯誤地認定 Summers 的方法必然達到減少 30%的拉力並認為其是固有特徵，但 PTAB 也找到了足夠的事實以按照標準理由認定該特徵是顯而易見的。具體來說，該對比文件公開了用於制造電纜的相同方法，其步驟在實質上並沒有任何差異，並且沒有產生意想不到的效果。

在引用 *In re Best*, 562 F.2d 1252, 1254 (CCPA 1977)案時聯邦巡回上訴法院指出，當方法的所有步驟除了一個功能性特徵以外都被現有技術文件明確公開，專利權人可能需要針對該特徵是固有的這一假設做出反駁。在此，聯邦巡回上訴法院還認為，*Southwire* 未能證實存在意想不到的結果，以反駁任何顯而易見性的認定，並且在聲明中沒有提供任何證據表明 *Southwire* 的任何產品都體現出拉力減少 30% 的特徵或其他任何權利要求特徵。因此，聯邦巡回上訴法院作出結論：沒有任何東西表明該特徵是除了已知方法所產生的結果之量化以外的任何事物，從而維持了’ 301 專利的無效判定。

Southwire 案提供了一個很好的提醒，從業者應仔細研究駁回是如何得出的，並識別出在審查員乃是依賴於某些技術特徵的固有公開。在判斷新穎性和創造性時經常會出現固有性論據，其通常以隱含或明顯的假設形式出現。發現這些邏輯上的跳躍在答復時解構一項駁回理由可能是有用的。審查員必須證明固有特徵是必然存在的才能確立一項對權利要求的駁回。因此，從業者應該首先指出哪些技術特徵被認為是相對於現有技術而言是固有的，並且強調所要求保護的主題的任何產生不確定性的差異，即從現有技術公開的特徵必然能推出固有特徵的不確定性。

然而，*Southwire* 案的又一推論是，即使在成功反駁固有性駁回的情況下，僅僅只是將已知方法的特徵進行量化的特徵也無法克服顯而易見性的其他理論。在這種情況下，例如 *Southwire* 案中的新穎的定性特徵應該與現有技術中未描述的其他技術特徵（或技術特徵組合）相結合以首先解決其他顯而易見性理由，這些技術特徵包括結構特徵、組成成分的濃度或比例、獨特的方法步驟等。固有性可以通過產生這樣一種不確定性來解決，即在已知權利要求各個特徵的情況下，本領域技術人員不會合理期望該固有特徵必然能從這一獨特的特徵或特徵組合中推出，因而也就不存在審查員所說的對對比文件進行修改或組合的動機。