

通过引用并入，但到什么程度？

通过引用并入是一种有用的机制，通过该机制，一个申请可以并入来自其他文档的公开，如同该公开明确地包含在其中，而不必在该申请中重复该公开。“为了通过引用并入材料，主文件必须详细说明它所并入的具体材料，并清楚地指出在各种文件中找到该材料的位置”，*Advanced Display Sys., Inc. v. Kent State Univ.*, 212 F.3d 1272, 1282 (Fed.Cir. 2000)。然而，取决于并入的用语，可能并不总是很明确文档的哪些部分已通过引用并入到申请中。

*Paice LLC v. Ford Motor Co.*, 2018 WL 651366 (Fed.Cir. Feb.1, 2018) 是联邦巡回上诉法院对 Paice 的美国专利 7,237,634 ('634 专利) 和美国专利 8,214,097 ('097 专利) 的多方审查 (“IPR”) 程序的上诉的决定。这些专利的被挑战的权利要求涉及在混合动力车辆中选择操作模式。

在该决定中，讨论了受挑战的权利要求的显而易见性的驳回，联邦巡回上诉法院确认了专利审判和上诉委员会 (“PTAB”) 关于主要对比文件-美国专利 5,343,970 (“Severinsky”) 教导了'634 专利和'097 专利的受挑战的权利要求某些限定的决定。

但是，关于次要对比文件：PCT 申请 WO 00/15455 (“455 PCT 公布文件”)，联邦巡回上诉法院撤销了 PTAB 的关于 Severinsky 的相关部分未通过引用并入美国专利 7,237,634 的母案申请 (该母案申请要早于'455 PCT 公布文件) 中的决定。

具体而言，'634 专利包括记载电动机电池的电压和电流输出的“电气权利要求”。该电气权利要求首先出现在'455 PCT 公布文件的公布后的部分继续 (continuation-in-part) 申请中。然而，'634 专利要求美国专利申请 09/264,817 (“817 申请”) 的优先权，其通过引用并入 Severinsky。Paice 认为，Severinsky 的全部内容通过引用并入、且提供了电气权利要求的书面说明支持，因此使得该电气权利要求的申请日要早于'455 PCT 公布文件。

在 IPR 决定中，PTAB 认为 Severinsky 通过引用被狭窄地纳入'817 申请，因此并入的材料未能为电气权利要求提供书面说明支持。Severinsky 通过以下段落被并入'817 申请中：

本申请公开了对发明人的美国专利 5,343,970 (“970 专利”) 中公开的混合动力车辆的许多改进和改进，'970 专利通过引用并入此文。在未提及差异的情况下，应理解'970 专利中所示的车辆设计的细节也适用于本文所示的车辆。

PTAB 将上面第二句话解释为，只有 Severinsky 与'817 申请公开中没有区别的公开通过引用并入。PTAB 认为 Severinsky 有关电气限定的公开与'817 申请的相应公开不同，因此，Severinsky 的此类公开并未并入'817 申请。

联邦巡回上诉法院推翻了这一决定，并指出上述第一句广泛而明确地指出 Severinsky 是无条件地被并入'817 申请。联邦巡回上诉法院认为第二句与并入的程度无关，并且仅表

明 Severinsky 所公开的特征适用于'817 申请中描述为发明的车辆，除非说明书另有说明。引用 *Modine Mfg. Co. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 75 F.3d 1545 (Fed.Cir. 1996)，联邦巡回上诉法院指出“文件公开特征的适用性和文件本身的并入是不同的概念，一个并不意味着另一个”。相应地，联邦巡回上诉法院认为 Severinsky 被全文并入到'817 专利中，并将案件发回 PTAB 重审以确定，在 Severinsky 整体并入'817 专利的情况下，'817 专利是否为'634 专利的电气权利要求提供了充分的书面描述支持。

虽然联邦巡回上诉法院在通过引用并入的问题上做出了有利于 Paice 的裁决，本案例强调了通过引用明确说明文件的哪些部分被并入的重要性。如果意图将整个文件并入，重要的是要包括一个明确的声明，并且不添加关于哪些主题内容被通过引用并入的限制性声明。