

## 通過引用併入，但到什麼程度？

通過引用併入是一種有用的機制，通過該機制，一個申請可以併入來自其他文件的公開，如同該公開明確地包含在其中，而不必在該申請中重複該公開。「為了通過引用併入材料，主文件必須詳細說明它所併入的具體材料，並清楚地指出在各種文件中找到該材料的位置」， *Advanced Display Sys., Inc. v. Kent State Univ.*, 212 F.3d 1272, 1282 (Fed.Cir. 2000)。然而，取決於併入的用語，可能並不總是很明確文件的哪些部分已通過引用併入到申請中。

*Paice LLC v. Ford Motor Co.*, 2018 WL 651366 ( Fed.Cir. Feb.1, 2018) 是聯邦巡迴上訴法院對 Paice 的美國專利 7,237,634 (‘634 專利) 和美國專利 8,214,097 (‘097 專利) 的多方審查 (“IPR”) 程序的上訴決定。這些專利的被挑戰的請求項涉及在混合動力車輛中選擇操作模式。

在該決定中，討論了受挑戰的請求項的顯而易見性的駁回，聯邦巡迴上訴法院確認了專利審判和上訴委員會 (“PTAB”) 關於主要對比文件 - 美國專利 5,343,970 (“Severinsky”) 教導了‘634 專利和‘097 專利受挑戰的請求項的某些限定的決定。

但是，關於次要對比文件： PCT 申請 WO 00/15455 (‘455 PCT 公佈文件)，聯邦巡迴上訴法院撤銷了 PTAB 的關於 Severinsky 的相關部分未通過引用併入美國專利 7,237,634 的母案申請 (該母案申請要早于‘455 PCT 公佈文件) 中的決定。

具體而言，‘634 專利包括記載電動機電池的電壓和電流輸出的「電氣請求項」。該電氣請求項首先出現在‘455 PCT 公佈文件的公佈後部分繼續 (continuation-in-part) 申請中。然而，‘634 專利要求美國專利申請 09/264,817 (‘817 申請) 的優先權，其通過引用併入 Severinsky。Paice 認為，Severinsky 的全部內容通過引用併入、且提供了電氣請求項的書面說明支持，因此使得該電氣請求項的申請日要早于‘455 PCT 公佈文件。

在 IPR 決定中，PTAB 認為 Severinsky 通過引用被狹窄地納入‘817 申請，因此併入的材料未能為電氣請求項提供書面說明支持。Severinsky 通過以下段落被併入‘817 申請中：

本申請公開了對發明人的美國專利 5,343,970 (‘970 專利) 中公開的混合動力車輛的許多改進和改進，‘970 專利通過引用併入此文。在未提及差異的情況下，應理解‘970 專利中所示車輛設計的細節也適用於本文所示的車輛。

PTAB 將上面第二句話解釋為，只有 Severinsky 與‘817 申請公開中沒有區別的公開通過引用併入。PTAB 認為 Severinsky 有關電氣限定的公開與‘817 申請的相應公開不同，因此，Severinsky 的此類公開並未併入‘817 申請。

聯邦巡迴上訴法院推翻了這一決定，並指出上述第一句廣泛而明確地指出 Severinsky 是無條件地被併入‘817 申請。聯邦巡迴上訴法院認為第二句與併入的程度無關，並且僅表明 Severinsky 所公開的特徵適用於‘817 申請中描述為發明的車輛，除非說明書另有說明。引用 *Modine Mfg. Co. v. U.S. Int’l Trade Comm’n*, 75 F.3d 1545 (Fed.Cir.

1996), 聯邦巡迴上訴法院指出「文件公開的特徵的適用性和文件本身的併入是不同的概念, 一者並不意味著另一者」。相應地, 聯邦巡迴上訴法院認為 **Severinsky** 被全文併入到 '817 專利中, 並將案件發回 PTAB 重審以確定, 在 **Severinsky** 整體併入 '817 專利的情況下, '817 專利是否為 '634 專利的電氣請求項提供了充分的書面描述支持。

雖然聯邦巡迴上訴法院在通過引用併入的問題上做出了有利於 **Paice** 的裁決, 本案例強調了通過引用明確說明文件的哪些部分被併入的重要性。如果意圖將整個文件併入, 重要的是要包括一個明確的聲明, 並且不添加關於哪些主題內容被通過引用併入的限制性聲明。