

那儿有什么重要的吗？显而易见性和功能性限定中的固有性

在最近的一项判决中，尽管联邦巡回上诉法院承认专利审判及上诉委员会（PTAB）在判断显而易见性时误用了固有原则，但还是维持了其在多方复审程序中针对一项制造电缆的专利的无效判定。

在得出一项驳回时，审查员必须考虑现有技术文件的教导以及是否被审查的权利要求的每一个限定特征都是已被公开的或是显而易见的。在某些情况下，审查员可以根据固有特征作出美国专利法第 102 条规定的新颖性驳回或美国专利法第 103 条规定的创造性驳回，而该固有特征虽然并没有明确定义或公开，但必然会从现有技术的教导中推导出。在判断新颖性时，审查员经常依赖固有性论据来建立一项驳回，其中权利要求的功能性特征虽然并未被公开，但却是与现有技术文件可能公开的其他物理特征密不可分的。

在建立显而易见性的初步证据案件时，固有性变得更加复杂，这是因为按照定义，固有特征是本领域技术人员在查阅现有技术时未被识别的。正如在 *In re Rijckaert*, 9 F.3d 1531, 1534 (Fed Cir. 1993) 案中所讨论的，“固有的不一定是已知的。显而易见性不能以未知的特征作为前提。”换言之，固有特征本身不能被用作修改或合并文献的动机。相反，驳回的前提必须建立在这一说法上，即固有特征能自然地从事现有技术中的其他教导中推出，并且本领域技术人员在没有该固有特征引导的情况下有动机对现有技术作出修改。

在 *Southwire Co. v. Cerro Wire LLC*, 2016-2287, (Fed. Cir. Sep. 8, 2017) 案中，联邦巡回上诉法院维持了 Cerro 公司发起的多方复审程序中判定 Southwire 持有的美国专利第 7,557,301 号（以下称‘301 专利’）无效的决定。‘301 专利’涉及一种电缆的制造方法，其中将润滑剂结合到外护套中，这降低了安装电缆所需的拉力。PTAB 认为这项发明相对于美国专利第 6,160,940 号（以下称 Summers）和一些次要参考文献而言是显而易见的。特别地，PTAB 发现 Summers 描述了适用于安装在电缆通道中的光纤电缆，并且为了降低对电缆拉力的阻力，用于形成电缆的塑料材料可包括迁移到电缆护套表面的摩擦降低添加剂。PTAB 指出，如果所要求保护的产品与现有技术产品是以相同或基本相同的方法制造的，则建立了新颖性或创造性的初步证据案件。在其判定‘301 专利’无效的决定中，PTAB 声称，权利要求中所述的拉力“减少至少 30%”的特征虽未被公开，却是在对比文件的结合中固有的特征。

在向联邦巡回上诉法院提起上诉时，Southwire 公司认为，根据 Summers 固有地公开了权利要求所述的拉力减少至少 30% 这一决定来得出显而易见性的结论是不恰当的，因为没有确定这一特征是必然存在的。相反，Southwire 公司认为本领域技术人员毫无理由选择能够使拉力减少 30% 的润滑剂浓度，且其确定程度达到足以证明基于固有性的显而易见性。

联邦巡回上诉法院指出，可以用固有性来提供缺少的权利要求特征，但是其也承认该特征也必须出现在某一对比文件中才能算作是固有的。为此，联邦巡回上诉法院认为，专利审判及上诉委员会没有提供充分的解释以支持拉力减少 30%必然能从现有技术方法中得出这一认定。尽管如此，联邦巡回上诉法院还是认为，虽然 PTAB 错误地认定 Summers 的方法必然达到减少 30%的拉力并认为其是固有特征，但 PTAB 也找到了足够的事实以按照标准理由认定该特征是显而易见的。具体来说，该对比文件公开了用于制造电缆的相同方法，其步骤在实质上并没有任何差异，并且没有产生意想不到的效果。

在引用 *In re Best*, 562 F.2d 1252, 1254 (CCPA 1977)案时联邦巡回上诉法院指出，当方法的所有步骤除了一个功能性特征以外都被现有技术文件明确公开，专利权人可能需要针对该特征是固有的这一假设做出反驳。在此，联邦巡回上诉法院还认为，Southwire 未能证实存在意想不到的结果，以反驳任何显而易见性的认定，并且在声明中没有提供任何证据表明 Southwire 的任何产品都体现出拉力减少 30% 的特征或其他任何权利要求特征。因此，联邦巡回上诉法院作出结论：没有任何东西表明该特征是除了已知方法所产生的结果之量化以外的任何事物，从而维持了'301 专利的无效判定。

Southwire 案提供了一个很好的提醒，从业者应仔细研究驳回是如何得出的，并识别出在审查员乃是依赖于某些技术特征的固有公开。在判断新颖性和创造性时经常会出现固有性论据，其通常以隐含或明显的假设形式出现。发现这些逻辑上的跳跃在答复时解构一项驳回理由可能是有用的。审查员必须证明固有特征是必然存在的才能确立一项对权利要求的驳回。因此，从业者应该首先指出哪些技术特征被认为是相对于现有技术而言是固有的，并且强调所要求保护的题目的任何产生不确定性的差异，即从现有技术公开的特征必然能推出固有特征的不确定性。

然而，Southwire 案的又一推论是，即使在成功反驳固有性驳回的情况下，仅仅只是将已知方法的特征进行量化的特征也无法克服显而易见的其他理论。在这种情况下，例如 Southwire 案中的新颖的定性特征应该与现有技术中未描述的其他技术特征（或技术特征组合）相结合以首先解决其他显而易见性理由，这些技术特征包括结构特征、组成成分的浓度或比例、独特的方法步骤等。固有性可以通过产生这样一种不确定性来解决，即在已知权利要求各个特征的情况下，本领域技术人员不会合理期望该固有特征必然能从这一独特的特征或特征组合中推出，因而也就不存在审查员所说的对对比文件进行修改或组合的动机。