

联邦巡回法院为 PTAB 的显而易见性的决定提供指导：提供解释并保持一致

在 *Emerson Electric Co. v. SIPCO, LLC*, No. 2017-1866 (Fed. Cir. August 29, 2018) 案中，美国联邦巡回上诉法院为美国专利审判和上诉委员会（PTAB）的法官合议组提供了宝贵的指导。在这一非判例的法院裁决中，联邦法院撤销 PTAB 的决定并将其发回重审，因为该决定没有充分解释其分析中的核心观点。此外，在 *Emerson* 案中，法院认为值得注意的是，委员会对几乎相同的事实得出了相反的结论。

联邦巡回法院为 PTAB 的显而易见决定提供指导：提供解释并保持一致

全文

美国专利案件中关于显而易见性的决定遵循了美国最高法院在 *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007)（以下简称“*KSR* 案”）中的意见。根据 *KSR* 案，一旦明确表明对显而易见性的事实认定，USPTO 人员必须清楚地解释为什么请求保护的发明是显而易见的。例如，在 *KSR* 案中，最高法院指出，对于显而易见性的分析必须是明确的，决定不能仅仅依靠结论性陈述来支持。

在最近的一份非判例的美国联邦巡回上诉法院的意见中，联邦巡回法院向 USPTO 的专利审判和上诉委员会（PTAB）的法官合议组提供了类似的指导。在 *Emerson Electric Co. v. SIPCO, LLC*, No. 2017-1866 (Fed. Cir. August 29, 2018)（以下简称“*Emerson* 案”）中，联邦巡回法院发现了一个合议组对支持一项非显而易见性的认定提供的解释并不充分。特别地，*Emerson* 案的审判法院指出，尽管在这两起案件中考虑了几乎相同的证据，PTAB 合议组得出了与之前的一个 PTAB 合议组不同的关于显而易见性的结论。同样地，*Emerson* 案的审判法院认为，在 PTAB 的最终书面决定中，仅仅陈述现有技术组合而没有“提供有别于后见之明的原理阐述”是不够的。

现在来看 *Emerson* 决定中的事实和法律问题，艾默生电气公司（Emerson Electric）请求对权利要求 13、14、16-21 和 23-35 进行多方复审，理由是这些权利要求相对于 Robert E. Kahn 在 1978 年的一篇 IEEE 文章（以下简称“*Kahn* 文献”）和专利权人承认的现有技术的结合，具有显而易见性。具体而言，艾默生电气公司指出 *Kahn* 文献公开的无线分组广播，将被本领域的普通技术人员与通信网络相结合，从而得到现有技术已经存在的、专利权人说明书中描述的监视和控制系统。在最终书面决定中，PTAB 合议组认为，艾默生电气并没有证据优势来证明被挑战的权利要求是不可专利的。

上诉时，联邦巡回法院在一定程度上同意艾默生电气公司的意见，即联邦巡回法院同意委员会没有充分解释来支持其显而易见性的结论。联邦巡回法院认为，委员会在本案中的决定既没有充分解释为什么 *Kahn* 文献中关于潜在合并动机的一个明确陈述是不够的，也没有解释它是如何确定是否需要不允许的后见之明来判定 *Kahn* 文献提供了必要的结合动机。特别是，法院认为 PTAB 的稀疏推理与使用几乎相同事实的另一个 PTAB 决定相反。

因此，联邦巡回法院撤销了该合议组的决定，并将该案件发回重审。特别地，*Emerson* 案的法院援引了 *In re Vicor Corp. v. SynQor, Inc.*, 869 F.3d 1309, 1322 (Fed. Cir. 2017) 案，指出“如果一个合议组在同一记录中、相同双方、就同一技术问题同时发表意见，并且在没有解释的情况下得出相反的结果，我们认为最好的办法是撤销这些认定，并发回重审以进一步审议。”

总之，专利申请人、专利权人和专利挑战者们应该确保仔细审查 PTAB 发布的任何不利决定，以确保各个合议组正确完成了他们的工作。尽管 *Emerson* 决定聚焦于 USPTO 的 AIA 审判程序上，本案的相关法律原则也适用于专利申请中的上诉程序（*appeals*）。相应地，根据《美国法典》第 35 部分 103 条款，仅仅结论性的陈述不足以支持显而易见性的驳回，PTAB 有责任清楚地阐明原因，以支持任何显而易见性的决定。此外，当多个 PTAB 决定可用于类似的专利或专利申请时，重要的是要确认不同的 PTAB 合议组是否一致地阐述了他们赞成或反对可专利性的理由。