

聯邦巡迴法院為 PTAB 的顯而易見性的決定提供指導：提供解釋並保持一致

在 *Emerson Electric Co. v. SIPCO, LLC*, No. 2017-1866 (Fed. Cir. August 29, 2018) 案中，美國聯邦巡迴上訴法院為美國專利審判和上訴委員會（PTAB）的法官合議庭提供了寶貴的指導。在這一非判例的法院裁決中，聯邦法院撤銷 PTAB 的決定並將其發回重審，因為該決定沒有充分解釋其分析中的核心觀點。此外，在 *Emerson* 案中，法院認為值得注意的是，委員會對幾乎相同的事實得出了相反的結論。

聯邦巡迴法院為 PTAB 的顯而易見決定提供指導：提供解釋並保持一致

全文

美國專利案件中的關於顯而易見性的決定遵循了美國最高法院在 *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007)（以下簡稱“*KSR* 案”）中的意見。根據 *KSR* 案，一旦明確表明對顯而易見性的事實認定，USPTO 人員必須清楚地解釋為什麼請求保護的發明是顯而易見的。例如，在 *KSR* 案中，最高法院指出，對於顯而易見性的分析必須是明確的，決定不能僅僅依靠結論性陳述來支持。

在最近的一份非判例的美國聯邦巡迴上訴法院的意見中，聯邦巡迴法院向 USPTO 的專利審判和上訴委員會（PTAB）的法官合議庭提供了類似的指導。在 *Emerson Electric Co. v. SIPCO, LLC*, No. 2017-1866 (Fed. Cir. August 29, 2018)（以下簡稱“*Emerson* 案”）中，聯邦巡迴法院發現了一個合議庭對支持一項非顯而易見性的認定提供的解釋並不充分。特別地，*Emerson* 案的審判法院指出，儘管在這兩起案件中考慮了幾乎相同的證據，PTAB 合議庭得出了與之前的一個 PTAB 合議庭不同的關於顯而易見性的結論。同樣地，*Emerson* 案的審判法院認為，在 PTAB 的最終書面決定中，僅僅陳述現有技術組合而沒有“提供有別於後見之明的原理闡述”是不夠的。

現在來看 *Emerson* 決定中的事實和法律問題，艾默生電氣公司（Emerson Electric）請求對請求項 13、14、16-21 和 23-35 進行多方復審，理由是這些請求項相對於 Robert E. Kahn 在 1978 年的一篇 IEEE 文章（以下簡稱“*Kahn* 文獻”）和專利權人承認的現有技術的結合，具有顯而易見性。具體而言，艾默生電氣公司指出 *Kahn* 文獻公開的無線分組廣播，將被本領域的普通技術人員與通信網絡相結合，從而得到現有技術已經存在的、專利權人說明書中描述的監視和控制系統。在最終書面決定中，PTAB 合議庭認為，艾默生電氣並沒有證據優勢來證明被挑戰的請求項是不可專利的。

上訴時，聯邦巡迴法院在一定程度上同意艾默生電氣公司的意見，即聯邦巡迴法院同意委員會沒有充分解釋來支持其顯而易見性的結論。聯邦巡迴法院認為，委員會在本案中的決定既沒有充分解釋為什麼 *Kahn* 文獻中關於潛在合併動機的一個明確陳述是不夠的，也沒有解釋它是如何確定是否需要不允許的後見之明來判定 *Kahn* 文獻提供了必要的結合動機。特別是，法院認為 PTAB 的稀疏推理與使用幾乎相同事實的另一個 PTAB 決定相反。

因此，聯邦巡迴法院撤銷了該合議庭的決定，並將該案件發回重審。特別地，*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“如果一個合議庭在同一記錄中、相同雙方、就同一技術問題同時發表意見，並且在沒有解釋的情況下得出相反的結果，我們認為最好的辦法是撤銷這些認定，併發回重審以進一步審議。”

總之，專利申請人、專利權人和專利挑戰者們應該確保仔細審查 PTAB 發佈的任何不利決定，以確保各個合議庭正確完成了他們的工作。儘管 *Emerson* 決定聚焦於 USPTO 的 AIA 審判程序上，本案的相關法律原則也適用於專利申請中的上訴程序（*appeals*）。相應地，根據《美國法典》第 35 部分 103 條款，僅僅結論性的陳述不足以支持顯而易見性的駁回，PTAB 有責任清楚地闡明原因，以支持任何顯而易見性的決定。此外，當多個 PTAB 決定可用於類似的專利或專利申請時，重要的是要確認不同的 PTAB 合議庭是否一致地闡述了他們贊成或反對可專利性的理由。