

关于长期存在的反向教导以及结合先前技术的动机的进一步指导

去年年底，联邦巡回上诉法院发表了对于 ARCTIC CAT INC.公司（原告-被上诉人）诉 BOMBARDIER RECREATIONAL (简称“BRP”)案的意见，提出了一项值得关注的讨论——关于体现美国专利法 103 条款中结合先前技术动机和反向教导的必要条件。Arctic Cat Inc.公司所拥有的美国 6,568,969 号专利（简称“969 专利”）和 6,793,545 号专利（简称“545 专利”），是一种推力转向系统，适用于喷射式推进的个人船只。陪审团认定 BRP 无法提供清楚有力的证据证明所涉及的权利要求对本领域一般技术人员是显而易见的。BRP 对显而易见性提出法律事项判决（judgment as a matter of law, 缩写为 JMOL），遭到地方法院驳回。在上诉中，BRP 争辩说地方法院拒绝准予 JMOL 的做法是错误的，根据现存的 1997 年和 1998 年的两个系统（the Sea-Doo Challenger 1800 Jet Boat (简称“挑战者”) 以及 the Sea-Doo GTX RFI (简称“GTX”)），所争议的权利要求是显而易见的。

为了说明本领域技术人员能够借助挑战者的离油门转向再应用系统从而被激发其改装个人船只（PWC），BRP 使用了两份由美国汽车工程师协会（Society of Automotive Engineers, 简称 SAE）编写的先前技术报告。然而这两份报告并未直接和明确地提到将挑战者与 PWC 相结合，这两篇报道并未止步于此。报告还谈到了这种转向系统可能发生的潜在新危险，例如施加额外推力时的碰撞。报告指出，因为这些将是现有技术系统中尚未经历的新的危害，因此很难预测碰撞发生的频率。

在上诉过程中，联邦巡回上诉法院承认挑战者系统和类似 GTX 的 PWC 的确揭示了两个专利中存在争议的权利要求的所有要素。地方法院陪审团未能从已知的两项先前技术系统中找到结合这两项先前技术的充分动机。在上诉法庭上唯一可以驳斥此项裁定的就是是否陪审团的裁定实质证据不足。然而，BRP 并没有将上诉讼点集中在反驳证据上，而证据可能支持陪审团认定没有合并动机，而是花费了大量精力重新诉讼案件，因此失去了针对显而易见性裁决的上诉。

法院认为，先前技术可能包含一项建议结合的参考文献，以及其它批评或劝阻这种做法的参考文献，强调必须考虑整体技术。而且，反向教导的程度亦需要考虑在内。在不实际进行批评，抹黑或劝阻替代方案的情况下，用一种或另一种方式表达一种普遍偏好的参考文献并不会形成对替代方案的反向教导。对于结合或不结合理由的认识，可以来自本领域普通技术人员本身的知识，技能和创造性。

法庭亦重申了 KSR 案的判断标准，表示如要主张存在结合两个参考文献的动机，主张这一观点的一方就必须表明这种结合成功性的合理预期。没有这样合理的“预期成功”，就不存在这样的明显动机。KSR, 550 U.S. at 421。而且，是否本领域技术人员有理由将先前技术结合或不结合都是事实裁决，需要给予尊重。一旦发现所有相关事实，最终的法律裁定将涉及权衡事实发现，以断定所要保护的权利要求组合对本领域技术人员是否为显而易见。BRP 错过了说服联邦巡回上诉法院，即一个合理的陪审团只能得出这样的结论，就是一名普通技术人员无需关注用来支持陪审团的事实发现结果的证据，就能产生将两个现有系统结合起来的动机。