

關於長期存在的反向教導以及結合先前技術動機的進一步指導

去年年底，聯邦巡迴上訴法院發表了對於 ARCTIC CAT INC.公司（原告-被上訴人）訴 BOMBARDIER RECREATIONAL（簡稱“BRP”）案的意見，提出了一項值得關注的討論——關於體現美國專利法 103 條款中結合先前技術動機和反向教導的必要條件。Arctic Cat Inc.公司所擁有的美國 6,568,969 號專利（簡稱“969 專利”）和 6,793,545 號專利（簡稱“545 專利”），是一種推力轉向系統，適用於噴射式推進的個人船隻。陪審團認定 BRP 無法提供清楚有力的證據證明所涉及的權利要求對本領域一般技術人員是顯而易見的。BRP 對顯而易見性提出法律事項判決（judgment as a matter of law, 縮寫為 JMOL），遭到地方法院駁回。在上訴中，BRP 爭辯說地方法院拒絕准予 JMOL 的做法是錯誤的，根據現存的 1997 年和 1998 年的兩個系統（the Sea-Doo Challenger 1800 Jet Boat（簡稱“挑戰者”）以及 the Sea-Doo GTX RFI（簡稱“GTX”）），所爭議的權利要求是顯而易見的。

為了說明本領域技術人員能夠借助挑戰者的離油門轉向再應用系統從而被激發其改裝個人船隻（PWC），BRP 使用了兩份由美國汽車工程師協會（Society of Automotive Engineers，簡稱 SAE）編寫的先前技術報告。然而這兩份報告並未直接和明確地提到將挑戰者與 PWC 相結合，這兩篇報告並未止步於此。報告還談到了這種轉向系統可能發生的潛在新危險，例如施加額外推力時的碰撞。報告指出，因為這些將是現有技術系統中尚未經歷的新的危害，因此很難預測碰撞發生的頻率。

在上訴過程中，聯邦巡迴上訴法院承認挑戰者系統和類似 GTX 的 PWC 的確揭示了兩個專利中存在爭議的權利要求的所有要素。地方法院陪審團未能從已知的兩項先前技術系統中找到結合這兩項先前技術的充分動機。在上訴法庭上唯一可以駁斥此項裁定的就是是否陪審團的裁定實質證據不足。然而，BRP 並沒有將上訴論點集中在反駁可能支持陪審團認定沒有合併動機的證據上，而是花費了大量精力重新訴訟案件，因此失去了針對顯而易見性裁決的上訴。

法院認為，先前技術可能包含一項建議結合的參考文獻，以及其它批評或勸阻這種做法的參考文獻，強調必須考慮整體技術。而且，反向教導的程度亦需要考慮在內。在不實際進行批評，抹黑或勸阻替代方案的情況下，用一種或另一種方式表達一種普遍偏好的參考文獻並不會形成對替代方案的反向教導。對於結合或不結合的理由的認識，可以來自本領域普通技術人員本身的知識，技能和創造性。

法庭亦重申了 KSR 案的判斷標準，表示如要主張存在結合兩個參考文獻的動機，主張這一觀點的一方就必須表明這種結合成功性的合理預期。沒有這樣合理的「預期成功」，就不存在這樣的明顯動機。KSR, 550 U.S. at 421。而且，是否本領域技術人員有理由將先前技術結合或不結合都是事實裁決，需要給予尊重。一旦發現所有相關事實，最終的法律裁定將涉及權衡事實發現，以斷定所要保護的權利要求組合對本領域技術人員是否為顯而易見。BRP 錯過了說服聯邦巡迴上訴法院，即一個合理的陪審團只能得出這樣的結論，一名普通技術人員無需關注用來支持陪審團的事實發現結果的證據，就能產生將兩個現有系統結合起來的動機。