

显而易见性判定中“结合动机”要求的一则实例

作者：Alex Casey 博士和 Jeffrey Bergman

在 *Virtek Vision International ULC v. Assembly Guidance Systems, Inc.* 一案[1]中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）推翻了专利审判与上诉委员会（PTAB）的决定，即认为第 10,052,734 号（’734 号专利）美国专利中的多项权利要求因不符合美国专利法第 103 条的规定而不具有可专利性。CAFC 的结论是，在如何应用“结合动机”这一法律原则方面，PTAB 犯了法律上的错误。特别是，尽管为了满足最高法院在 *KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc.* 一案[2]中所提供的标准，PTAB 将其论据聚焦于“有限数量的已识别出、可预测的解决方案”，但 CAFC 声称，仅仅承认有限的替代安排并不足以满足结合动机的要求。

在 *KSR* 案中，最高法院建议不要“用‘教导、暗示和动机’等词的形式化概念来限制显而易见性的分析”，而支持采用“常识”的方法，因为拒绝“诉诸常识的严格预防性规则……在我们的判例法中既无必要，也不符合我们的判例法”。CAFC 在应用 *KSR* 案时已经认定，常识“不能完全取代合理理论分析和证据支持”[3]，而是必须有一些“经过阐明的论据……说明现有技术的结合属于‘常识’”[4]。换句话说，虽然可以灵活地运用于拟议的“教导 - 暗示 - 动机”框架以确定显而易见性——甚至灵活地运用常识——但常识仍然必须有可明确说明（即解释得通）的理由来支持现有技术文献的结合。

在 *Virtek* 案中，CAFC 指出，“*KSR* 案并未取消必须存在将各种现有技术文献相结合的动机这一要求”。此外，CAFC 还指出，尽管现有技术中存在可能的安排，但无论是请求人（Aligned Vision 公司）还是请求人的专家都没有提出论据或解释为什么本领域技术人员会将这些有争议元素结合起来，只是说已知这些元素已被使用。因此，CAFC 在推翻 PTAB 关于 ’734 专利的权利要求不可授予专利权的决定时得出结论，认为“仅仅已知是不够的”，“必须存在结合的理由”。

Virtek 案的判决与美国专利商标局最近的指导意见高度一致，该指导意见详细说明了鉴于 *KSR* 案确定显而易见性的五个要点[5]，这也是 Osha Bergman Watanabe & Burton LLP 先前每月新闻报中的一篇文章的主题[6]。特别地，正如该篇文章所讨论的，美国专利商标局指导意见的第三点重申，虽然 *KSR* 案描述了一种要求考虑常识的灵活方法来确定显而易见性，但审查员仍然必须提供清晰的阐述来说明修改现有技术的动机理由。

总体而言，CAFC 在 *Virtek* 案的决定提醒我们，根据美国专利法第 103 条的显而易见性判定需要一些解释性的论证来支持结合现有技术的动机，例如“解决问题的设计需求或市场压力，以及已识别出的、可预测的解决方案数量有限”，这与 *KSR* 案是一致的。CAFC 的决定还强调，仅凭常识和“已知”元素的存在并不能满足“结合动机分析”的要求。

因此，在专利申请审查过程中，如果审查员在进行显而易见性驳回时未能解释为什么要将各种参考文献结合在一起的动机，或者仅仅声称这样做是常识，那么就应该此为由对该驳回决定以及任何技术区别提出质疑。

[1] *Virtek Vision Int’l v. Assembly Guidance Sys.*, 97 F.4th 882 (Fed. Cir. 2024).

[2] 550 U.S. 398 (2007).

[3] *Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc.*, 832 F.3d 1355, 1362 (Fed. Cir. 2016).

[4] *In re Van Os*, 844 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2017).

[5] <https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/27/2024-03967/updated-guidance-for-making-a-proper-determination-of-obviousness>.

[6] <https://www.obwb.com/newsletter/usptos-updated-guidance-for-making-an-obviousness-determination>