

## 美專局審查員錯誤引用現有技術

在歐夏梁律師事務所的美國辦公室，我們注意到美國專利商標局（USPTO）的審查員基於並非美國專利法第 102 條規定的現有技術駁回權利要求的情況越來越多。如果這個錯誤沒有被申請人發現並在答覆中向審查員指出，就會導致不必要的爭辯以及對專利申請的限縮。因此，明白什麼是（以及什麼不是）美國法律規定的現有技術並且一貫地核實審查員對現有技術的引用將是至關重要的。

### [閱讀更多]

在美國，隨著美國發明法案（AIA）的實施，現有技術的定義發生了很大變化。根據 AIA，對於至少有一項權利要求的有效申請日在 2013 年 3 月 16 日（含該日）以後的美國專利申請，適用以下條款：

(a) 新穎性；現有技術——如果沒有下列任何情形之一，可以取得專利權：

- (1) 在本專利申請的有效申請日之前，本發明已經被專利保護、在印刷出版物上已有敘述，或已公開使用、出售，或通過其他途徑被公眾得知；或
- (2) 本發明在根據第 151 條授權的專利裡、或在公佈或按照第 122(b) 條視為公佈的專利申請裡已有敘述，其中，根據具體情況，前述專利申請指明另一發明人並且具有早於本專利申請的有效申請日。

(b) 例外情形：

- (1) 本專利申請有效申請日一年以內的公開。——如果存在以下情形之一，則在本專利申請有效申請日一年以內的公開不應當被視為前款(a)(1)所規定的本專利申請的現有技術：
  - (A) 所述公開由發明人或共同發明人或直接或間接從發明人或共同發明人獲得所公開主題的第三人作出；或
  - (B) 在所述公開之前，所公開的主題已被發明人或共同發明人或直接或間接從發明人或共同發明人獲得所公開主題的第三人向公眾公開。
- (2) 專利申請和專利中的公開。——如果存在以下情形之一，某公開不應當被視為前款(a)(2)所規定的本專利申請的現有技術：
  - (A) 所公開的主題是直接或間接從發明人或共同發明人獲得的；
  - (B) 在按照前款(a)(2)對主題提出有效申請之前，該主題已被發明人或共同發明人或直接或間接從發明人或共同發明人獲得所公開的主題的第三人向公眾公開；或
  - (C) 在本發明的有效申請日之前（含有效申請日），所公開的主題和本發明被同一人所有或被轉讓于同一人。

(c) 聯合研發協定下的共同擁有權。——如果存在以下情形，在適用前款(b)(2)(C)的規定時，應當視所公開的主題和本發明被同一人所有或被轉讓于同一人：

- (1) 所公開的主題和本發明是由在本專利申請的有效申請日（含有效申請日）之前生效的聯合研發協定下的一方或多方（或代表一方或多方）研究和發明的；
- (2) 本發明是該聯合研發協定範圍內研究活動的成果；以及
- (3) 本專利申請公開或被修改以公開該聯合研發協定中各方的名稱。

(d) 作為現有技術的專利和已公佈專利申請。——為了確定一份專利或專利申請是否前款(a)(2)所規定的本專利申請的現有技術，所述專利或專利申請應當被認為針對其中所描述的任何主題具有如下有效申請日：

- (1) 如果下款(2)不適用，視所述專利或專利申請的實際申請日為其有效申請日；或
- (2) 如果所述專利或專利申請根據第119條、365(a)條、365(b)條、386(a)條或386(b)條享有優先權，或根據第120條、121條、365(c)條、或386(c)條享有一個或多個在先專利申請的在先申請日的權益，**視描述該主題的最早在先專利申請的申請日為所述專利或專利申請的有效申請日。**

(重要部分加粗)

這些條款中給 USPTO 的審查員帶來最多混淆的部分已經如上加粗表示，下面將一一分析。

- 1) 第 102(a)(2)條「有效申請日」。AIA 的這一部分對通常所稱的「隱秘現有技術」進行了定義，即在審查中的本專利申請首次申請時還未公開但在本專利申請審查過程中公佈或授權的現有技術。與 AIA 前的專利法第 102 條不同，AIA 後的第 102 條以針對美國專利和專利申請相同的方式給予隱秘現有技術「有效申請日」（推翻了 AIA 前專利實務中所熟知的「Hilmer 原則」）。因此，在 AIA 之後，確定是否「隱秘現有技術」的問題被大大簡化，僅僅需要將審查中發明的有效申請日與用於駁回該發明的公開的有效申請日進行對比。然而，近來的經驗表明許多 USPTO 的審查員對此感到混淆並且試圖將有效申請日不早于本發明有效申請日的對比文件確定為第 102(a)(2)條所規定的現有技術。
- 2) 第 102(d)(2)條明確了儘管現在對隱秘現有技術的現有技術地位的測試是有效申請日的一一比對，但是現有技術的有效申請日被限定為**描述了該主題**的最早在先申請的申請日。因此，一份專利或已公佈的專利申請要求了某一在先申請的優先權，而該在先申請的申請日早于審查中的申請的有效申請日，這是不夠的。該在先申請還**必須**描述了所依賴的主題。舉例來說，考慮一個公開了 A、B 和 C 的組合的已公佈的美國申請，審查員在一項基於 102(a)(2) 條款的駁回中引用了該申請。假設該申請要求了日本申請 A、B、和 C 的優先權，這三個日本申請分別在不同時間單獨對 A、B 和 C 進行了申請。如果日本申請 A 和 B 的申請日早于審查中的申請的有效申請日，而 C 的申請日晚于審查中的申請的有效申請日，那麼這些被引用的公開物只能用於駁回單獨公開 A 或 B 的申請，而不能用於駁回公開 C 或公開 A、B 和 C 的組合的申請。這是一個很常見的問題，因此需要小心地檢查以確保根據 102(a)(2)條款所引用的現有技術真的是現有技術。
- 3) 條款 102(b)(2)(C)將在本申請的有效申請日之前（含有效申請日）由同一人所有（或轉讓于同一人）的針對相同主題和發明的專利或專利公開中的任何公開排除在隱秘現有技術之外。因此，檢查在申請遞交之時本申請是否與審查員根據第 102(a)(2)條引用的任何現有技術屬於同一權利人是非常重要的。

最後，我們注意到，如果要被用於 103 條款下的創造性駁回，一份現有技術文件就必須首先要構成 102(a)(1) 條款或 102(a)(2) 條款所規定的現有技術。因此，每當看到根據 102(a)(2) 條款的駁回，就應當記得檢查是否存在任何本文中所說到的問題。然而，當出現根據 103 條款的駁回，通常不會陳述第 102 條下面的條款，即成為現有技術的標準。因此，相比于在新穎性駁回中直接適用 102 條款的情形，將更容易「漏掉」「隱藏」在 103 條款駁回中不恰當的 102(a)(2) 條款現有技術對比文件。