

很接近，但是还差一点：以 Chudik 一案为例分析“差点符合”的现有技术

在最近的一个判决中，美国联邦巡回上诉法院（联邦巡回法院）援引了 19 世纪的一个意见，以强调缺乏新颖性的基石原则是要求请求的发明中的所有特征均被现有技术公开，且不需要歪曲或选择性修改现有技术。

当一篇现有技术描述了权利要求中的所有限定且使得本领域的技术人员可以通过有限的实验实施请求的发明中的实施方式时，依据 35 U.S.C § 102 的“新颖性问题”就被建立。虽然依据 35 U.S.C § 103 的创造性空白的内容下，对对比文件的某些修改是恰当的，然而该节有其特有的要求和相关的判例法。尽管如此，在某些情况下，审查员会对现有技术的内容按照有利于弥补差别进行解释。例如，审查员可能会从上下文中排除一个图像，或者省略限定语言，以包含不相关的概念和技术的一般方式来扩展具体事实的陈述。在其他情况下，权利要求语言可以被解释为比申请人提出的更加宽泛，使用和申请的发明“差点符合”的现有技术强行进行驳回，这些常常发生在 PTO 或 PTAB 假借“最宽泛合理解释”（BRI）的原则来解释权利要求的情形下。

在最近的一个判决中(*Chudik*, 2016-1817 (Fed. Cir. 2017)), Dyk, Reyna, Stoll 三位法官审理了发明人 Chudik 对于专利审理与上诉委员会（PTAB）的最终驳回决定的起诉。本案的关键点围绕涉及肩关节置换手术的植入物的若干权利要求，其要求“一个突出的表面……**设置为接合**肩关节内腔的表面”。美国专利商标局（PTO）以缺乏新颖性为由驳回了全部的权利要求。在复审中，该驳回决定被 PTAB 维持，PTAB 同意了审查员的发现，尽管审查员将“设置为接合”宽泛的解释为不和所述表面接合的结构，但是由于权利要求并不实际要求和肩内的表面接合，因此该解释是被允许的。PTAB 注意到，尽管现有技术中的突出和平坦的表面并没有被解释或示出实际上和特定的肩臼区接合，由于这些特征仍然可以被设置为实现同样的功能，因此缺乏实际的接合并不是决定性的。

Chudik 向联邦巡回法院提起上诉，认为现有技术在未有不恰当修改的情况下并没有使权利要求缺乏新颖性。具体地，注意到现有技术必须从其原始设计扭曲才能被可想象地预期到本新发明。联邦巡回法院同意了 Chudik 的论据，并改判了 PTAB 的决定，认为 PTAB 没有描述用户是如何对现有技术进行所述修改从而能够继续完成原始申请中的功能。为了能影响申请的新颖性，现有技术的改动是巨大的；一个显著的例子就是如果要以缺乏新颖性进行驳回，则用户需要对该现有技术中的装置旋转 180°，然后将用于连接假体和肩膀的螺丝钉移位，才能使得该装置继续运作。

该决定中的亮点包括：关于新颖性问题必须要基于现有技术的实际内容的重要性讨论。

“简而言之，缺乏新颖性的发明“不是新的””(*Skvorecz*, 580 F.3d 1262, 1267-68 (Fed. Cir. 2009))。联邦巡回法院也指出对文献进行修改来进行新颖性比较是不被允许的。一个根植于早期的概念：“如果需要通过修改才能使得装置完成涉案发明的功能，且该修改并不是创造者设计地、或采用的、或实际上使用以完成该功能，则该设备不足以来用来评价新颖

性” *Topliff v. Topliff*, 145 U.S. 156, 161 (Commr. Pat. 1892)。

依据这个原则，联邦巡回法院注意到一个有技术特征必须至少能和肩腔接合才能符合权利要求限定的“设置为接合”，然而所述的有技术特征文件通常通过修改以省略或者重新置部件才能影响到请求的明显的新颖性，但是按照这种修改的方法，它就会不得不固定并且在上无法匹配。法院决定的是，PTAB 没有为其决定提供实质性证据，并且从而支持了 Chudik。

从申请人的角度，当收到审查员通知的时候应当仔细审查引用的对比文件。由于在权利要求程序上和客户几乎对抗的关系，通常忽略用于构建权利要求的对比性的语言，且核实审查员引用的对比文件中的内容是有帮助的。当答复权利要求的驳回时，考虑到 PTO 所做出的假设是什么非常重要，特别是关于（1）现有技术内容的描述（2）权利要求语言的解释。由于 PTO 负担有证明权利要求不具有可专利性的义务，对一些不恰当的基于 § 102 的驳回合理构思的反驳可能使得某些案件被允许，或至少迫使审查员寻找新的现有技术或者重新基于 § 103 做出驳回。

Chudik 案件完美地启示了点（1）：在新颖性的驳回中，对比文件必须确切的公开发明，而不仅仅是（有些许改动）接近，不管这些改动多小或多简单。为此，请求保护的发明中的每一个限定都必须在现有技术中存在，本领域的技术人员通过使用申请人的文件作为蓝图的后见之明修改对比文件是不充分的。此外，除了指出对现有技术的任何不允许的修改之外，点（2）中的补充技巧为：识别 PTO 是否滥用 BRI，将权利要求中有意义的限定排除，从而通过不合理的对比文件进行驳回。例如，在 *Chudik* 案中，审查员不恰当地将“设置为接合”宽泛的解释为了不仅包括可以接合肩表面的结构，还包括可以被构想为重新排列或修改为某种接合模式的结构。

在某些情况下的有效的答复方法包括：瞄准审查员中的薄弱点，有些点通常：通常很少或没有任何分析而直接得出的点，或者权利要求的特征被泛解的点（通常和“有些限定不会被考到权利要求”的主张相伴随）。当审查员意见中存在点的缺陷，指出对比文件和权利要求的特征是如何被点描述地，随后重新点有证据支持且最有利于客户的点，是非常重要的。