

很接近，但是還差一點：以 Chudik 一案為例分析「差點符合」的現有技術

在最近的一個判決中，美國聯邦巡迴上訴法院（聯巡迴法院）援引了 19 世紀的一個意見，以強調缺乏新穎性的基石原則是要求請求的發明中的所有特徵均被現有技術公開，且不需要歪曲或選擇性修改現有技術。

當一篇現有技術描述了權利要求中的所有限定且使得本領域的技術人員可以通過有限的實驗實施請求的發明中的實施方式時，依據 35 U.S.C § 102 的「新穎性問題」就被建立。雖然依據 35 U.S.C § 103 的創造性問題的內容下，對對比文件的某些修改是恰當的，然而該節有其特有的要求和相關的判例法。儘管如此，在某些情況下，審查員會對現有技術的內容按照有利於彌補差別進行解釋。例如，審查員可能會從上下文中排除一個圖像，或者省略限定語言，以包含不相關的概念和技術的一般方式來擴展具體事實的陳述。在其他情況下，權利要求語言可以被解釋為比申請人提出的更加寬泛，使用和申請的發明「差點符合」的現有技術強行進行駁回，這些常常發生在 PTO 或 PTAB 假借「最寬泛合理解釋」（BRI）的原則來解釋權利要求的情形下。

在最近的一個判決中 (*Chudik*, 2016-1817 (Fed. Cir. 2017)), Dyk, Reyna, Stoll 三位法官審理了發明人 Chudik 對於專利審理與上訴委員會（PTAB）的最終駁回決定的上訴。本案的關鍵點圍繞涉及肩關節置換手術的植入物的諾幹權利要求，其要求「一個突出的表面..... **設置為接合**肩關節內腔的表面」。美國專利商標局（PTO）以缺乏新穎性為由駁回了全部的權利要求。在複審中，該駁回決定被 PTAB 維持，PTAB 同意了審查員的發現，儘管審查員將「設置為接合」寬泛的解釋為不和所述表面接合的結構，但是由於權利要求並不實際要求和肩內的表面接合，因此該解釋是被允許的。PTAB 注意到，儘管現有技術中的突出和平坦的表面並沒有被解釋或示出實際上和特定的肩臼區接合，由於這些特徵仍然可以被設置為實現同樣的功能，因此缺乏實際的接合並不是決定性的。

Chudik 向聯邦巡迴法院提起上訴，認為現有技術在末有不恰當修改的情況下並沒有使權利要求缺乏新穎性。具體地，注意到現有技術必須從其原始設計扭曲才能被可想像地預期到本新發明。聯邦巡迴法院同意了 Chudik 的論據，並改判了 PTAB 的決定，認為 PTAB 沒有描述使用者是如何對現有技術進行所述修改從而能夠繼續完成原始申請中的功能。為了能影響申請的新穎性，現有技術的改動是巨大的；一個顯著的例子就是如果要以缺乏新穎性進行駁回，則使用者需要對該現有技術中的裝置旋轉 180°，然後將用於連接假體和肩膀的螺絲釘移位，才能使得該裝置繼續運作。

該決定中的亮點包括：關於新穎性問題必須要基於現有技術的實際內容的重要性討論。簡而言之，缺乏新穎性的發明「不是新的」(*Skvorecz*, 580 F.3d 1262, 1267-68 (Fed. Cir. 2009))。聯邦巡迴法院也指出對文獻進行修改來進行新穎性比較是不被允許的。一個根植于早期的概念：「如果需要通過修改才能使得裝置完成涉案發明的功能，且該修改並不是創造者設計地、或採用的、或實際上使用以完成該功能，則該設備不足以用來評價新穎性」 *Topliff v. Topliff*, 145 U.S. 156 , 161 (Commr. Pat. 1892)。依據這個原則，聯

邦巡迴法院注意到一個現有技術設備必須至少能夠和肩腔接合才能符合權利要求限定的「設置為接合」，然而所述的現有技術文件僅僅通過修飾以省略或者重新設置部件才能影響到請求的發明的新穎性，但是按照這種修改的方法，設備就會變得不穩定並且實質上無法匹配。該決定的結論是，認為 PTAB 沒有為其決定提供實質性證據，並且轉而支援了 Chudik。

從從業者的角度，當收到審查意見通知書的時候應當仔細查閱審查員引用的對比文件。鑒於在專利申請過程審查員和客戶幾乎對抗的關係，通常忽略用於構建權利要求駁回的結論性的語言，且核實審查員引用的對比文件中的內容是有說明的。當答覆權利要求的駁回時，考慮到 PTO 所做出的假設是什麼非常重要，特別是關於（1）現有技術內容的描述（2）權利要求語言的解釋。由於 PTO 負擔有證明權利要求不具有可專利性的義務，對一些不恰當的基於§ 102 的駁回合理構思的反駁可能使得某些案件被允許，或至少迫使審查員尋找新的現有技術或者重新基於§ 103 做出駁回。

Chudik 案件完美地啟示了點（1）：在新穎性的駁回中，對比文件必須確切的公開發明，而不僅僅是（有些許改動）接近，不管這些改動多小或多簡單。為此，請求保護的發明中的每一個限定都必須在現有技術中存在，本領域的技術人員通過使用申請人的文件作為藍圖的後見之明修改對比文件是不充分的。此外，除了指出對現有技術的任何不允許的修改之外，點（2）中的補充技巧為：識別 PTO 是否濫用 BRI，將權利要求中有意義的限定排除，從而通過不合理的對比文件進行駁回。例如，在 *Chudik* 案中，審查員不恰當地將「設置為接合」寬泛的解釋為了不僅包括可以接合肩表面的結構，還包括可以被構想為重新排列或修改為某種接合模式的結構。

在這些情況下的有效答覆方法包括：瞄準駁回意見中的薄弱環節，這些環節通常為：通過很少或沒有任何分析而直接得出的結論，或者權利要求的特徵被寬泛解釋的陳述（通常和「這些限定不會被考慮進權利要求」的主張相伴隨）。當發現審查意見中存在這樣的說法時，指出對比文件和權利要求的特徵是如何被錯誤描述地，隨後重新組織有證據支援且最有利於客戶的論據，這是非常重要的。