

Nidec Motor 公司 v. 中山大洋电机股份有限公司:

对于反对审查员的不当占先性驳回的又一袭击

<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-1900.Opinion.3-10-2017.1.PDF>

美国联邦巡回上诉法院（联邦巡回法院）最近就一项简单占先事宜发表意见，其中有一些对申请实际操作应用中很好的说法。该案在美国专利审判上诉委员会（PTAB，下称“委员会”）的多方复审（IPR）程序的决议遭到上诉，美国联邦巡回法院于是推翻了委员会就美国专利号 7,208,895（下称‘895 专利’），第 21 项权利要求被占先（即缺乏新颖性）的裁决。

在之前的裁决中‘895 专利的第 21 项权利要求被 Kusaka 的美国专利号为 No. 5,569,995 的先前技术对比文件占先，从而缺乏新颖性。委员会认为即使先前技术的对比文件并未公开某个权利要求的元素，但只要一个该领域技术人员在读到该对比文件时会“立刻设想”这样的权利要求设置，就构成占先。J.A.21（‘立刻设想’引自 *Kennametal, Inc. v. Ingersoll Cutting Tool Co* 案，780 F.3d 1376, 1381 (Fed. Cir. 2015)）。联邦巡回法院推翻了委员会的这一裁定，认为委员对权利要求元素公开理解不当从而误用了 *Kennametal* 案。联邦巡回法院解释道，*Kennametal* 案并不主张认为，如果一个阅读对比文件的该领域技术人员会“立刻设想”对比文件中所缺失的限制，该缺失限制的对比文件会对权利要求造成占先。相反，*Kennametal* 论及的是，是否有限数量的可能性组合的公开，能够公开到可能性组合中的某一种。*Kennametal* 并未允许委员会仅仅因为一个该领域技术人员会立刻想到那些缺失的可能性而将缺失的限制添加进去。

在实际操作中，这种状况经常出现在占先性驳回里，就是一个审查员坚持认为一个该领域普通技术人员会很容易认出这项先前技术事实上在公开中缺失了某一项元素。*Nidec* 案是回应这类争论很好的一次袭击。因这个案子确定了，在单一的先前技术对比文件缺失某个元素时，不能构成对占先性驳回的支持。相反，在对比文件中所有的元素都必须出现，或外显地或内隐地。然而，像 *Kennametal* 这样涉及一项明确外显公开的元素，这一元素可能作为有限数量的可能性组合中的一部分被公开，而不能成为某一特定权利申请中的可能性组合的充分描述。