

Nidec Motor 公司 v. 中山大洋電機股份有限公司:

對於反對審查員不當佔先性駁回的又一轟擊

[HTTP://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-1900.Opinion.3-10-2017.1.PDF](http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-1900.Opinion.3-10-2017.1.PDF)

美國聯邦巡迴上訴法院（聯邦巡迴法院）最近就一項簡單佔先事宜發表意見，其中有一些對申請實際操作應用中很好的說法。該案在美國專利審判上訴委員會（PTAB，下稱「委員會」）的多方複審（IPR）程序的決議遭到上訴，美國聯邦巡迴法院於是推翻了委員會就美國專利號 7,208,895（下稱‘895 專利’）第 21 項權利要求被佔先（即缺乏新穎性）的裁決。

在之前的裁決中‘895 專利的第 21 項權利要求被 Kusaka 的美國專利號 No. 5,569,995 的先前技術對比文件佔先，從而缺乏新穎性。委員會認為即使先前技術的對比文件並未公開某個權利要求的元素，但只要一個該領域技術人員在讀到該對比文件時會「立刻設想」這樣的權利要求設置，就構成佔先。J.A.21（‘立刻設想’引自 *Kennametal, Inc. v. Ingersoll Cutting Tool Co* 案，780 F.3d 1376, 1381 (Fed. Cir. 2015)。聯邦巡迴法院推翻了委員會的這一裁定，認為委員對權利要求元素公開理解不當從而誤用了 *Kennametal* 案。聯邦巡迴法院解釋道，*Kennametal* 案並不主張認為，如果一個閱讀對比文件的該領域技術人員會「立刻設想」對比文件中所缺失的限制，該缺失限制的對比文件會對權利要求造成佔先。相反，*Kennametal* 論及的是，是否有限數量的可能性組合的公開，能夠公開到可能性組合中的某一種。*Kennametal* 並未允許委員會僅僅因為一個該領域技術人員會立刻想到那些缺失的可能性而將缺失的限制添加進去。

在實際操作中，這種狀況經常出現在佔先性駁回裡，就是一個審查員堅持認為一個該領域普通技術人員會很容易認出這項先前技術事實上在公開中缺失了某一項元素。*Nidec* 案是回應這類爭論很好的一次轟擊。因這個案子確定了，在單一的先前技術對比文件缺失某個元素時，不能構成對佔先性駁回的支援。相反，在對比文件中所有的元素都必須出現，或外顯地或內隱地。然而，像 *Kennametal* 這樣涉及一項明確外顯公開的元素，這一元素可能作為有限數量的可能性組合中的一部分被公開，而不能成為某一特定權利要求中可能性組合的充分描述。