

临时申请的提交日何时构成专利或公开申请的“现有技术”日期？

作者：Aimee L. Lamaute 与 Carlyn A. Burton

中文编译：左涵湄、程锡佩

在 *Dental Monitoring SAS v. Align Technology, Inc.* 案¹中，美国联邦巡回上诉法院（Federal Circuit）处理了一个关键问题：在何种情况下，某项专利或公开申请可获得临时申请的更早提交日，以根据《美国发明法》（AIA）35 U.S.C. § 102(a)(2)与§ 102(d)(2) 具备作为现有技术的资格。法院裁定，在对比文献有权享有临时申请的更早提交日之前，该临时申请必须根据 § 112(a) 对该对比文献中至少一项已公开权利要求提供书面描述支持。因此，法院撤销了专利审判与上诉委员会（PTAB）此前做出的一项显而易见性决定，从而否定了 PTAB 更为宽泛的现有技术认定标准。

Dental Monitoring 拥有美国专利号 10,755,409（即 ‘409 专利），该专利在一项多方复审程序（IPR）中被 Align Technology 挑战。PTAB 认定，被挑战的权利要求因以下三篇对比文献的结合而显而易见：Salah、Carrier 与 Maninis。然而，Dental Monitoring 主张 Carrier 并不构成 ‘409 专利的现有技术。重要的是，‘409 专利的有效提交日处于 Carrier 的临时申请提交日与 Carrier 的非临时申请提交日之间。因此，Carrier 这一对比文献只有根据 AIA § 102(d)(2) 有权享有其临时申请的更早提交日时，才具备作为现有技术的资格。在 IPR 中的 PTAB（以及在上诉中），Dental Monitoring 主张，依联邦巡回法院在 *Dynamic Drinkware, LLC v. National Graphics, Inc.* 案²中的判决，Carrier 只有在其临时申请根据 35 U.S.C. § 112(a) 的要求对该非临时专利的至少一项权利要求提供书面描述支持时，才能获得更早的临时申请提交日。PTAB 不予认同。

PTAB 转而依赖其自身的先例决定 *Penumbra, Inc. v. RapidPulse, Inc.*³，认定 *Dynamic Drinkware* 案所确立的用于判断现有技术的法律标准仅适用于 AIA 之前的法律。因此，PTAB 认为，*Dynamic Drinkware* 案的书面描述分析并不适用于 AIA 背景下的本案。根据 PTAB 对 § 102(d)(2) 的解释，只要满足主张优先权的某些程序性或“形式性”（ministerial）要求，并且该临时申请仅描述被依赖作为现有技术的特定主题内容，则该专利即可在现有技术目的上获得更早临时申请的提交日。PTAB 认定这些要求已被满足，并将 Carrier 视为自其临时申请提交日起即构成现有技术。

在上诉裁决中，法院不同意 PTAB 的结论，并裁定 § 102(d)(2) 与 § 119(e)(1) 的法条文字要求不仅仅是符合“形式性”的优先权要求。提醒一下，§ 102(a)(2) 规定，专利与公开申请自其“有效提交”之日起构成现有技术。随后，§ 102(d)(2) 规定，对比文献在根据

¹ No. 2025-1752, --- F.4th ---, 2026 WL 2291181 (Fed. Cir. Aug. 10, 2026).

² 800 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2015).

³ IPR2021-01466, 2023 WL 2605070 (PTAB Mar. 10, 2023), Paper 34 at 32

§ 119 “有权主张优先权”的情况下可以获得更早的有效提交日，以具备作为现有技术的资格。而 35 U.S.C. § 119(e)(1) 规定，只有当发明在临时申请中以 § 112(a) 所要求的方式予以披露时，申请才有权主张临时申请的利益；§ 112(a) 则施加了书面描述要求。

基于上述理解，联邦巡回法院认定：在 § 102(d)(2) 中纳入 § 119，明确以是否满足 § 112(a) 所包含的书面描述要求为条件，来决定是否有权主张临时申请的较早提交日的利益。因此，法院否定了这样一种观点：对比文献仅需满足主张优先权的“形式性”要求，即可出于现有技术目的获得临时申请的更早提交日。依法院的解释，国会在 § 102(d)(2) 中使用 “entitled to claim a right of priority（有权主张优先权）” 这一措辞是有意为之，要求实际且实质性地有权享有优先权，而非仅仅由申请人形式上提出优先权主张。

此外，法院驳回了关于 *Dynamic Drinkware* 案只能适用于 AIA 之前法律的主张。在为支持 PTAB 决定所提出的论证中，Align 曾主张：*Dynamic Drinkware* 案不适用于 AIA 背景下的专利，因为该判决将其分析限定在 AIA 之前的 § 102(e)，并未涉及其对新颁布的 AIA § 102(d) 的影响。法院明确表示不同意，指出 *Dynamic Drinkware* 判决之所以未处理 AIA 问题，仅因为该问题在那起案件中并未提交到法院面前。换言之，仅凭法院在 *Dynamic Drinkware* 案中未讨论 AIA，并不意味着即使某临时申请未能根据 § 112(a) 对关于要求保护的发明的专利提供充分支持，该专利仍可有权从临时申请取得优先权。

据此，法院裁定，在为使某对比专利符合现有技术资格之目的而赋予其临时申请的更早提交日之前，在更早的临时申请中必须存在对该对比专利的至少一项已公开权利要求的 § 112(a) 书面描述支持。

联邦巡回法院并未直接判断 Carrier 最终是否具备作为现有技术的资格。相反，由于 PTAB 适用了不同的法律标准，其尚未作出必要的事实认定，即 Carrier 的临时申请是否对 Carrier 的至少一项已公开权利要求提供了 § 112(a) 书面描述支持。因此，法院撤销了 PTAB 的决定，并将案件发回 PTAB，要求其在正确的法律标准下作出该项认定。

法院的裁决清楚表明：为根据 AIA 自临时申请的更早提交日起具备作为现有技术的资格，专利与公开申请必须至少有一项权利要求得到其所主张优先权的临时申请的支持。法院并未处理这样一个问题：除了所要求保护的发明之外，被援引作为使专利无效的公开内容的已公开主题内容本身，是否必须出现在更早的提交文件中，该公开内容才能被视为现有技术。然而，联邦巡回法院此前在 *In re Riggs* 案⁴中针对一件 AIA 之前的申请处理过该问题。在该案中，法院裁定：即便临时申请支持至少一项权利要求，该临时申请也必须对在现有技术驳回中被引用的说明书具体部分提供书面描述支持。考虑到联邦巡回法

⁴ 131 F.4th 1377 (Fed. Cir. 2025).

院在 *Dental Monitoring* 中的 AIA 解释及其与 AIA 之前的 *Dynamic Drinkware* 案的立场保持一致，很难想象法院不会将 *In re Riggs* 案的论证理据延伸至 AIA 背景下的现有技术认定。

对于采用临时申请提交策略的申请人而言，尤其是在竞争激烈、存在抢先向专利局提交的领域，在临时申请中写入至少一项得到支持并在后续非临时申请中继续保留的权利要求，或至少有助于确保后续的专利公开文本至少能够自临时申请提交日起具备作为现有技术的资格来对抗竞争对手的申请。另一方面，在就权利要求的可专利性进行主张或抗辩时，对基于所主张优先权的更早提交日而根据 § 102(a)(2) 被援引为现有技术的专利与公开文本，可考虑从以下两条路径提出挑战：(1) 是否存在至少一项权利要求有权享有更早提交的申请的优先权；以及 (2) 被引用的公开内容是否得到具有更早提交日的优先权文件的支持。