

标题：USPTO 关于作出显而易见性确定的更新指导

作者：Garrett L. Sternhagen、Kevin Kuelbs 和 Alec Sobany

二月下旬，美国专利及商标局（USPTO）发布了对审查员做出显而易见性认定的现行指导的更新。¹鉴于美国最高法院在 *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc. (KSR)*²一案中作出的判决，该五点指导强调了认定显而易见性的灵活方法。这一更新是基于 *KSR* 案后《美国发明法案》（AIA）在过去十年中的若干案例的回顾。

该指导的前两点提醒我们，AIA 更改了现有技术可用性的时间段：从发明的构思时间更改为申请的有效提交日期。另外，前两点还指出，最高法院在 *Graham v. John Deere Co.*,³一案中考虑的因素仍然是认定显而易见性的控制测试。

第三点重申了 *KSR* 案所要求的认定显而易见性的灵活方法。该指导强调了最高法院的指示，即在结合现有技术参考文献时考虑本领域技术人员（PHOSITA）的常识或知识。具体而言，PHOSITA 可以根据参考文献做出合理推断。此外，该指导还强调提供现有技术修改理由的灵活方法，并且强调即使参考文献没有提供修改的提示或暗示，也可能存在修改动机。虽然审查员仍须为 PHOSITA 修改现有技术的动机提供清晰明确的论证，但“专利局人员可以使用能够使 PHOSITA 得出请求保护的发明鉴于事实为显而易见这一结论的任何清晰表达的论证方式。”

尽管如此，仍然重要的一点是，常识“不能完全取代论证分析和证据支持，尤其是在处理现有技术中缺少的限定的情况下”。因此，常识的主要关注点是 PHOSITA 可能从现有参考文献中得出的推论。然而，该指导并没有偏离 *KSR* 案对明确提供合理分析的要求。例如，联邦巡回上诉法院（CAFC）强调，基于常识的显而易见性认定不能简单地成为结论。换言之，要上升到显而易见性水平，在从 PHOSITA 角度基于“常识”进行推论时，审查员必须根据现有证据在记录中清楚地表达其论证。因此，尽管理论上在得出显而易见性结论时可使用的参考文献数量没有限制，但有必要为组合或修改各参考文献以形成完整的权利要求给出合理的解释。每需要一次额外的论证，都会使这样的分析变得牵强。

第四点强调，审查员不能忽视第四个 *Graham* 因素，即在做出显而易见初步证明论定时，必须考虑在记录中任何适时提出的证据。审查员可能能够充分阐明结合现有技术的动机这一事实并不一定意味着发明在法律上是显而易见的。审查员必须考虑“全貌”并权衡现有证据。该指导进一步指出，“任何非显而易见性的客观证据都必须以宣誓书或声明的方式提交；在需要证据的情况下，律师论据本身并不能取代记录中的此类证据。”³

该指导的第五点最后指出，USPTO 将继续确立和考虑记录中的所有事实。考虑到这一点，USPTO 将“根据 *Graham* 案和 *KSR* 案的论证来认定在考虑到所有相关事实后，请求保护的发明是否是显而易见。”

¹ <https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/27/2024-03967/updated-guidance-for-making-a-proper-determination-of-obviousness>.

² 550 U.S. 398 (2007).

³ 383 U.S. 1, 86 S. Ct. 684 (1966) (*Graham*).

虽然该指导并没有为审查员提供实质性的新指令，但可以给申请人和执业者在更有效地处理申请审查方面带来一些有用见解。根据该指导的第三点和第四点，在适当和可用的情况下，以事实或数据为基础提出论据来反驳审查员的显而易见性认定可能更有效。USPTO 最近关于审议 37 C.F.R. §1.132 项下声明的内部指导可能为使用上文讨论的第三点和第四点来反驳审查员的显而易见性认定提供额外的见解。37 C.F.R. §1.132 允许在记录中添加证据。根据该法条，如果提供的反驳驳回的证据是基于在申请中“未另行提供的基础”，则可根据 §1.132 提交该证据。

2023 年 3 月，USPTO 向审查员提供了关于 37 C.F.R. § 1.132 项下声明实务的培训。该培训强调审查员必须考虑在申请中提出的证据，而且必须识别事实证据和单纯意见之间的区别。事实证据可在声明中提出（如果未在申请中提出），并可包括意料之外的结果、商业成功、长期需求、参考文献的不可操作性、当前申请的固有性、现有技术的固有性缺乏、质疑和他人复制。如果是事实证据，审查员必须在其非显而易见性分析中认真考虑该证据。

如上所述，律师声称意料之外的结果、商业成功、长期需求的解决方案或现有技术无法操作的单纯陈述通常不被视为事实证据。通过将其论据和来自专家采用 37 C.F.R. § 1.132 项下的声明形式的事实证据结合，申请人和执业者更可能成功地反驳显而易见初步证明论定。鉴于 USPTO 声称将重点放在将数据作为事实证据，并且更新指导指示审查员重点考虑事实证据，因此，将论据集中在记录中存在的的数据上，并在必要时提供额外的数据，这可能是证明非显而易见性的最快途径。