

臨臨時申請的提交日何時構成專利或公開申請的「現有技術」日期？

作者：Aimee L. Lamaute 與 Carlyn A. Burton

中文編譯：左涵湄、程錫佩

在 *Dental Monitoring SAS v. Align Technology, Inc.* 案¹中，美國聯邦巡迴上訴法院（Federal Circuit）處理了一個關鍵問題：在何種情況下，某項專利或公開申請可獲得臨時申請的更早提交日，以根據《美國發明法》（AIA）35 U.S.C. § 102(a)(2)與 § 102(d)(2) 具備作為現有技術的資格。法院裁定，在對比文獻有權享有臨時申請的更早提交日之前，該臨時申請必須根據 § 112(a) 對該對比文獻中至少一項已公開權利要求提供書面描述支持。因此，法院撤銷了專利審判與上訴委員會（PTAB）此前做出的一項顯而易見性決定，從而否定了 PTAB 更為寬泛的現有技術認定標準。

Dental Monitoring 擁有美國專利號 10,755,409（即‘409 專利），該專利在一項多方復審程序（IPR）中被 Align Technology 挑戰。PTAB 認定，被挑戰的權利要求因以下三篇對比文獻的結合而顯而易見：Salah、Carrier 與 Maninis。然而，Dental Monitoring 主張 Carrier 並不構成‘409 專利的現有技術。重要的是，‘409 專利的有效提交日處於 Carrier 的臨時申請提交日與 Carrier 的非臨時申請提交日之間。因此，Carrier 這一對比文獻只有根據 AIA § 102(d)(2)有權享有其臨時申請的更早提交日時，才具備作為現有技術的資格。在 IPR 中的 PTAB（以及在上訴中），Dental Monitoring 主張，依聯邦巡迴法院在 *Dynamic Drinkware, LLC v. National Graphics, Inc.* 案²中的判決，Carrier 只有在其臨時申請根據 35 U.S.C. § 112(a) 的要求對該非臨時專利的至少一項權利要求提供書面描述支持時，才能獲得更早的臨時申請提交日。PTAB 不予認同。

PTAB 轉而依賴其自身的先例決定 *Penumbra, Inc. v. RapidPulse, Inc.*³，認定 *Dynamic Drinkware* 案所確立的用於判斷現有技術的法律標準僅適用於 AIA 之前的法律。因此，PTAB 認為，*Dynamic Drinkware* 案的書面描述分析並不適用於 AIA 背景下的本案。根據 PTAB 對 § 102(d)(2) 的解釋，只要滿足主張優先權的某些程序性或「形式性」（ministerial）要求，並且該臨時申請僅描述被依賴作為現有技術的特定主題內容，則該專利即可在現有技術目的上獲得更早臨時申請的提交日。PTAB 認定這些要求已被滿足，並將 Carrier 視為自其臨時申請提交日起即構成現有技術。

在上訴裁決中，法院不同意 PTAB 的結論，並裁定 § 102(d)(2) 與 § 119(e)(1) 的法條文字要求不僅僅是符合「形式性」的優先權要求。提醒一下，§ 102(a)(2) 規定，專利與公開

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

申請自其「有效提交」之日起構成現有技術。隨後，§ 102(d)(2) 規定，對比文獻在根據 § 119「有權主張優先權」的情況下可以獲得更早的有效提交日，以具備作為現有技術的資格。而 35 U.S.C. § 119(e)(1) 規定，只有當發明在臨時申請中以 § 112(a) 所要求的方式予以披露時，申請才有權主張臨時申請的利益；§ 112(a) 則施加了書面描述要求。

基於上述理解，聯邦巡迴法院認定：在 § 102(d)(2) 中納入 § 119，明確以是否滿足 § 112(a) 所包含的書面描述要求為條件，來決定是否有權主張臨時申請的較早提交日的利益。因此，法院否定了這樣一種觀點：對比文獻僅需滿足主張優先權的「形式性」要求，即可出於現有技術目的獲得臨時申請的更早提交日。依法院的解釋，國會在 § 102(d)(2) 中使用「*entitled to claim a right of priority*（有權主張優先權）」這一措辭是有意為之，要求實際且實質性地有權享有優先權，而非僅僅由申請人形式上提出優先權主張。

此外，法院駁回了關於 *Dynamic Drinkware* 案只能適用於 AIA 之前法律的主張。在為支持 PTAB 決定所提出的論證中，Align 曾主張：*Dynamic Drinkware* 案不適用於 AIA 背景下的專利，因為該判決將其分析限定在 AIA 之前的 § 102(e)，並未涉及其對新頒布的 AIA § 102(d) 的影響。法院明確表示不同意，指出 *Dynamic Drinkware* 判決之所以未處理 AIA 問題，僅因為該問題在那起案件中並未提交到法院面前。換言之，僅憑法院在 *Dynamic Drinkware* 案中未討論 AIA，並不意味著即使某臨時申請未能根據 § 112(a) 對關於要求保護的發明的專利提供充分支持，該專利仍可有權從臨時申請取得優先權。

據此，法院裁定，在為使某對比專利符合現有技術資格之目的而賦予其臨時申請的更早提交日之前，在更早的臨時申請中必須存在對該對比專利的至少一項已公開權利要求的 § 112(a) 書面描述支持。

聯邦巡迴法院並未直接判斷 *Carrier* 最終是否具備作為現有技術的資格。相反，由於 PTAB 適用了不同的法律標準，其尚未作出必要的事實認定，即 *Carrier* 的臨時申請是否對 *Carrier* 的至少一項已公開權利要求提供了 § 112(a) 書面描述支持。因此，法院撤銷了 PTAB 的決定，並將案件發回 PTAB，要求其在正確的法律標準下作出該項認定。

法院的裁決清楚表明：為根據 AIA 自臨時申請的更早提交日起具備作為現有技術的資格，專利與公開申請必須至少有一項權利要求得到其所主張優先權的臨時申請的支持。法院並未處理這樣一個問題：除了所要求保護的發明之外，被援引作為使專利無效的公開內容的已公開主題內容本身，是否必須出現在更早的提交文件中，該公開內容才能被視為現有技術。然而，聯邦巡迴法院此前在 *In re Riggs* 案⁴中針對一件 AIA 之前的申請處理過該問題。在該案中，法院裁定：即便臨時申請支持至少一項權利要求，該臨時申請也必須對在現有技術駁回中被引用的說明書具體部分提供書面描述支持。考慮到聯邦巡迴法院在

⁴ 131 F.4th 1377 (Fed. Cir. 2025).

Dental Monitoring 中的 AIA 解釋及其與 AIA 之前的 *Dynamic Drinkware* 案的立場保持一致，很難想象法院不會將 *In re Riggs* 案的論證理據延伸至 AIA 背景下的現有技術認定。

對於採用臨時申請提交策略的申請人而言，尤其是在競爭激烈、存在搶先向專利局提交的領域，在臨時申請中寫入至少一項得到支持並在後續非臨時申請中繼續保留的權利要求，或至少有助於確保後續的專利公開文本至少能夠自臨時申請提交日起具備作為現有技術的資格來對抗競爭對手的申請。另一方面，在就權利要求的可專利性進行主張或抗辯時，對基於所主張優先權的更早提交日而根據 § 102(a)(2) 被援引為現有技術的專利與公開文本，可考慮從以下兩條路徑提出挑戰：(1) 是否存在至少一項權利要求有權享有更早提交的申請的優先權；以及 (2) 被引用的公開內容是否得到具有更早提交日的優先權文件的支持。