

標題：USPTO 關於作出顯而易見性確定的更新指導

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

二月下旬，美國專利及商標局（USPTO）發佈了對審查員做出顯而易見性認定的現行指導的更新。¹鑒於美國最高法院在 *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*（*KSR*）²一案中作出的判決，該五點指導強調了認定顯而易見性的靈活方法。這一更新是基於 *KSR* 案后《美國發明法案》（AIA）在過去十年中的若干案例的回顧。

該指導的前兩點提醒我們，AIA 更改了現有技術可用性的時間段：從發明的構思時間更改為申請的有效提交日期。另外，前兩點還指出，最高法院在 *Graham v. John Deere Co.*，³一案中考慮的因素仍然是認定顯而易見性的控制測試。

第三點重申了 *KSR* 案所要求的認定顯而易見性的靈活方法。該指導強調了最高法院的指示，即在結合現有技術參考文獻時考慮本領域技術人員（PHOSITA）的常識或知識。具體而言，PHOSITA 可以根據參考文獻做出合理推斷。此外，該指導還強調提供現有技術修改理由的靈活方法，並且強調即使參考文獻沒有提供修改的提示或暗示，也可能存在修改動機。雖然審查員仍須為 PHOSITA 修改現有技術的動機提供清晰明確的論證，但“專利局人員可以使用能夠使 PHOSITA 得出請求保護的發明鑒於事實為顯而易見這一結論的任何清晰表達的論證方式。”

儘管如此，仍然重要的一點是，常識“不能完全取代論證分析和證據支持，尤其是在處理現有技術中缺少的限定的情況下”。因此，常識的主要關注點是 PHOSITA 可能從現有參考文獻中得出的推論。然而，該指導並沒有偏離 *KSR* 案對明確提供合理分析的要求。例如，聯邦巡迴上訴法院（CAFC）強調，基於常識的顯而易見性認定不能簡單地成為結論。換言之，要上升到顯而易見性水準，在從 PHOSITA 角度基於“常識”進行推論時，審查員必須根據現有證據在記錄中清楚地表達其論證。因此，儘管理論上在得出顯而易見性結論時可使用的參考文獻數量沒有限制，但有必要為組合或修改各參考文獻以形成完整的權利要求給出合理的解釋。每需要一次額外的論證，都會使這樣的分析變得牽強。

第四點強調，審查員不能忽視第四個 *Graham* 因素，即在做出顯而易見初步證明論定時，必須考慮在記錄中任何適時提出的證據。審查員可能能夠充分闡明結合現有技術的動機這一事實並不一定意味著發明在法律上是顯而易見的。審查員必須考慮“全貌”並權衡現有證據。該指導進一步指出，“任何非顯而易見性的客觀證據都必須以宣誓書或聲明的方式提交；在需要證據的情況下，律師論據本身並不能取代記錄中的此類證據。”³

該指導的第五點最後指出，USPTO 將繼續確立和考慮記錄中的所有事實。考慮到這一點，USPTO 將“根據 *Graham* 案和 *KSR* 案的論證來認定在考慮到所有相關事實后，請求保護的發明是否是顯而易見。”

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*).

雖然該指導並沒有為審查員提供實質性的新指令，但可以給申請人和執業者在更有效地處理申請審查方面帶來一些有用見解。根據該指導的第三點和第四點，在適當和可用的情況下，以事實或數據為基礎提出論據來反駁審查員的顯而易見性認定可能更有效。USPTO 最近關於審議 37 C.F.R. § 1.132 項下聲明的內部指導可能為使用上文討論的第三點和第四點來反駁審查員的顯而易見性認定提供額外的見解。37 C.F.R. § 1.132 允許在記錄中添加證據。根據該法條，如果提供的反駁駁回的證據是基於在申請中“未另行提供的基礎”，則可根據 § 1.132 提交該證據。

2023 年 3 月，USPTO 向審查員提供了關於 37 C.F.R. § 1.132 項下聲明實務的培訓。該培訓強調審查員必須考慮在申請中提出的證據，而且必須識別事實證據和單純意見之間的區別。事實證據可在聲明中提出（如果未在申請中提出），並可包括意料之外的結果、商業成功、長期需求、參考文獻的不可操作性、當前申請的固有性、現有技術的固有性缺乏、質疑和他人複製。如果是事實證據，審查員必須在其非顯而易見性分析中認真考慮該證據。

如上所述，律師聲稱意料之外的結果、商業成功、長期需求的解決方案或現有技術無法操作的單純陳述通常不被視為事實證據。通過將其論據和來自專家採用 37 C.F.R. § 1.132 項下的聲明形式的事實證據結合，申請人和執業者更可能成功地反駁顯而易見初步證明論定。鑒於 USPTO 聲稱將重點放在將數據作為事實證據，並且更新指導指示審查員重點考慮事實證據，將論據集中在記錄中存在的數據上，並在必要時提供額外的數據，這可能是證明非顯而易見性的最快途徑。