

## 美专局审查员错误引用现有技术

在欧夏梁律师事务所的美国办公室，我们注意到美国专利商标局（USPTO）的审查员基于并非美国专利法第 102 条规定的现有技术驳回权利要求的情况越来越多。如果这个错误没有被申请人发现并在答复中向审查员指出，就会导致不必要的争辩以及对专利申请的限缩。因此，明白什么是（以及什么不是）美国法律规定的现有技术并且一贯地核实审查员对现有技术的引用将是至关重要的。

[阅读更多]

在美国，随着美国发明法案（AIA）的实施，现有技术的定义发生了很大变化。根据 AIA，对于至少有一项权利要求的有效申请日在 2013 年 3 月 16 日（含该日）以后的美国专利申请，适用以下条款：

(a) **新颖性：现有技术**——如果没有下列任何情形之一，可以取得专利权：

(1) 在本专利申请的有效申请日之前，本发明已经被专利保护、在印刷出版物上已有叙述，或已公开使用、出售，或通过其他途径被公众得知；或

(2) 本发明在根据第 151 条授权的专利里、或在公布或按照第 122(b) 条视为公布的专利申请里已有叙述，其中，根据具体情况，前述专利申请指明另一发明人并且具有早于本专利申请的有效申请日。

(b) **例外情形：**

(1) 本专利申请有效申请日一年以内的公开。——如果存在以下情形之一，则在本专利申请有效申请日一年以内的公开不应当被视为前款(a)(1)所规定的本专利申请的现有技术：

(A) 所述公开由发明人或共同发明人或直接或间接从发明人或共同发明人获得所公开主题的第三人作出；或

(B) 在所述公开之前，所公开的主题已被发明人或共同发明人或直接或间接从发明人或共同发明人获得所公开主题的第三人向公众公开。

(2) 专利申请和专利中的公开。——如果存在以下情形之一，某公开不应当被视为前款(a)(2)所规定的本专利申请的现有技术：

(A) 所公开的主题是直接或间接从发明人或共同发明人获得的；

(B) 在按照前款(a)(2)对主题提出有效申请之前，该主题已被发明人或共同发明人或直接或间接从发明人或共同发明人获得所公开的主题的第三人向公众公开；或

(C) 在本发明的有效申请日之前（含有效申请日），所公开的主题和本发明被同一人所有或被转让于同一人。

(c) **联合研发协议下的共同所有权。**——如果存在以下情形，在适用前款(b)(2)(C)的规定时，应当视所公开的主题和本发明被同一人所有或被转让于同一人：

(1) 所公开的主题和本发明是由在本专利申请的有效申请日（含有效申请日）之前生效的联合研发协议下的一方或多方（或代表一方或多方）研究和发明的；

(2) 本发明是该联合研发协议范围内研究活动的成果；以及

(3) 本专利申请公开或被修改以公开该联合研发协议中各方的名称。

(d) 作为现有技术的专利和已公布专利申请。——为了确定一份专利或专利申请是否前款(a)(2)所规定的本专利申请的现有技术，所述专利或专利申请应当被认为针对其中所描述的任何主题具有如下有效申请日：

- (1) 如果下款(2)不适用，视所述专利或专利申请的**实际申请日**为其有效申请日；或
- (2) 如果所述专利或专利申请根据第 119 条、365(a)条、365(b)条、386(a)条或 386(b)条享有优先权，或根据第 120 条、121 条、365(c)条、或 386(c)条享有一个或多个在先专利申请的在先申请日的权益，**视描述该主题的最早在先专利申请的申请日为所述专利或专利申请的有效申请日**。

(重要部分加粗)

这些条款中给 USPTO 的审查员带来最多混淆的部分已经如上加粗表示，下面将一一分析。

- 1) 第 102(a)(2)条“有效申请日”。AIA 的这一部分对通常所称的“隐秘现有技术”进行了定义，即在审查中的本专利申请首次申请时还未公开但在本专利申请审查过程中公布或授权的现有技术。与 AIA 前的专利法第 102 条不同，AIA 后的第 102 条以针对美国专利和专利申请相同的方式给予隐秘现有技术“有效申请日”（推翻了 AIA 前专利实务中所熟知的“Hilmer 原则”）。因此，在 AIA 之后，确定是否“隐秘现有技术”的问题被大大简化，仅仅需要将审查中发明的有效申请日与用于驳回该发明的公开的有效申请日进行对比。然而，近来的经验表明许多 USPTO 的审查员对此感到混淆并且试图将有效申请日不早于本发明有效申请日的对比文件确定为第 102(a)(2)条所规定的现有技术。
- 2) 第 102(d)(2)条明确了尽管现在对隐秘现有技术的现有技术地位的测试是有效申请日的一一对比，但是现有技术的有效申请日被限定为**描述了该主题**的最早在先申请的申请日。因此，一份专利或已公布的专利申请要求了某一在先申请的优先权，而该在先申请的申请日早于审查中的申请的有效申请日，这是不够的。该在先申请还必须描述了所依赖的主题。举例来说，考虑一个公开了 A、B 和 C 的组合的已公布的美国申请，审查员在一项基于 102(a)(2)条款的驳回中引用了该申请。假设该申请要求了日本申请 A、B、和 C 的优先权，这三个日本申请分别在不同时间单独对 A、B 和 C 进行了申请。如果日本申请 A 和 B 的申请日早于审查中的申请的有效申请日，而 C 的申请日晚于审查中的申请的有效申请日，那么这些被引用的公开物只能用于驳回单独公开 A 或 B 的申请，而不能用于驳回公开 C 或公开 A、B 和 C 的组合的申请。这是一个很常见的问题，因此需要小心地检查以确保根据 102(a)(2)条款所引用的现有技术真的是现有技术。
- 3) 条款 102(b)(2)(C)将在本申请的有效申请日之前（含有效申请日）由同一人所有（或转让于同一人）的针对相同主题和发明的专利或专利公开中的任何公开排除在隐秘现有技术之外。因此，检查在申请递交之时本申请是否与审查员根据第 102(a)(2)条引用的任何现有技术属于同一权利人是非常重要的。

最后，我们注意到，如果要被用于 103 条款下的创造性驳回，一份现有技术文件就必须首先要构成 102(a)(1)条款或 102(a)(2)条款所规定的现有技术。因此，每当看到根据 102(a)(2)条款的驳回，就应当记得检查是否存在任何本文中所说到的问题。然而，当出现根据 103 条款的驳回，通常不会陈述第 102 条下面的条款，即成为现有技术标准。因此，相比于在新颖性驳回中直接适用 102 条款的情形，将更容易“漏掉”“隐藏”在 103 条款驳回中不恰当的 102(a)(2)条款现有技术对比文件。