相似技術檢驗法：比「事後諸葛」更好的方法

美國專利商標局（ USPTO）在結合使用先前技術文件來確立一個從表面證據來看（prima facie）屬於顯而易見的案子時，有責任表明本領域技術人員在發明的過程中會參考所選擇的現有技術這一推測是合理的，這就是著名的「相似技術檢驗法（analogous art test）」。針對這一棘手的話題，聯邦巡迴上訴法院最近作出的涉及使用廢糖蜜進行道路除冰的判例提供了一些新的思考。

在審查專利申請時，專利局的審查員通常通過證明權利要求的全部特徵被單一先前技術文件公開或者（在單一先前技術文件不足以證明的情況下）被多份先前技術文件的結合所公開來駁回權利要求。 然而，絕大部分情況下，審查員不考慮自然的發明過程以及本領域技術人員在發明解決問題的新方案時通常會考慮的因素，而僅僅是簡單地從先前技術文件抓取各個特徵就確立一個從表面證據來看屬於顯而易見的案子。 現在來談相似技術檢驗法。 就如在判例 In re Bigio, 381 F.3d 1320 中的解釋，如果要將一份先前技術文件視為現有技術，審查員有責任證明：（1）該先前技術文件屬於同一技術領域（無論技術問題是否相同），或者（2）與發明人所要解決的特定技術問題合理相關。

聯邦巡迴上訴法院（ CAFC）在其最近的判例 In re Natural Alternatives, 2015-1911（2016 年 8 月 31）中強調了這一原則。 該案由紐曼法官、克萊分爵法官和奧曼麗法官主持審理，案件主要圍繞 Natural Alternatives, LLC 公司（以下稱「Natural 公司」）持有的 6,080,330 號美國專利（以下稱「330 專利」）展開，該專利涉及使用脫糖甜菜廢糖蜜（ DSBM）進行道路除冰。 CAFC 在一份未公佈的意見書中推翻了專利審查與上訴委員會（PTAB）對專利局針對 330 專利做出的無效決定的維持，該無效決定認定 330 專利相對於無效複審過程中使用的先前技術文件之結合是顯而易見的。 最終，CAFC 支持了 Natural 公司，認為主要的先前技術文件所教導使用的廢糖蜜含有 50%的糖，這與 330 專利中使用的 DSBM 是不一樣的。

但是，在面對 Natural 公司關於一份教導使用 DSBM 的先前技術文件是否構成用於證明顯而易見性的現有技術之論據時，CAFC 也重新審視了相似技術檢驗法，並且不惜花時間指出了 USPTO 和 PTAB 的錯誤，即未能說明本領域技術人員會參考特定先前技術文件的理由。 而案件中次要的先前技術文件涉及在「具有填充了作為壓載物的液體廢糖蜜的充氣輪胎的輪子」中使用 DSBM，這與 330 專利中直接用於道路除冰的組合物是大不相同的。 這裡，CAFC 重申了專利局有責任證明先前技術文件如何屬於相同的技術領域或者如何與特定的技術問題合理相關。

在實際應用中，可以在與專利局爭辯的時候提出相似技術檢驗法，提醒專利局其有責任滿足這個檢驗法的要求，同時以合理的方式將發明的技術領域描述為對申請人有利或者在技術領域相同的情況下爭辯先前技術文件的「相關性」。 在這裡需要注意的是，如何論證是「相同技術領域」還是「合理相關」會影響到檢驗法的結論。 例如，作為最後的一著棋，專利局爭辯說這些先前技術文件屬於相同的技術領域，即寬泛的「運輸工業」領域。 CFAF 並不接受這一說法，而是對問題進行了澄清並且依照 In re Clay, 966 F.3d 656 判例的標準棄用了這些先前技術文件。 在所述判例中，受爭議的先前技術文件涉及的是油的提取，而發明涉及的是油的儲存。 在 Clay 案中，CAFC 認為「一份先前技術文件不單單因為兩者都涉及石油工業就落入 Clay 的技術領域」。

在 Natural 案中遇到的其他值得關注的問題包括對用於反駁顯而易見性結論的次要考量（或稱「客觀指標」）要求的重新審視。 非顯而易見性的客觀指標可以用來反駁審查員認為本領域技術人員有動機結合不同技術領域的先前技術文件之結論。 在無效複審期間，Natural 公司展示了取自若干城市的客觀證據：行業內的讚譽、商業上的成功以及對 330 專利一個商業實施例的授權許可。 然而，USPTO 和 PTAB 認為，因為權利要求的所有特徵都被視為屬於現有技術，所以在客觀證據和受爭議的權利要求之間沒有足夠的「相關性」。 CAFC 雖然同意 USPTO 的觀點即「如果商業上的成功是由於現有技術中的特徵，則不存在相關性」 Tokai Corp. v. Easton Enterprises, Inc., 632 F.3d 1358, 1369 (Fed. Cir. 2011)，但 CAFC 卻不認同 USPTO 和 PTAB 不採納 Natural 公司客觀證據的做法，

因為其並沒有確立一個從表面證據來看屬於顯而易見的案子。 特別是，現有技術教導的是一般普遍性的廢糖蜜，而不是具體用於路面除冰的 DSBM。