

相似技术检验法：比“事后诸葛亮”更好的方法

美国专利商标局（USPTO）在结合使用对比文件来确立一个从表面证据来看（*prima facie*）属于显而易见的案子时，有责任表明本领域技术人员在发明的过程中会参考所选择的现有技术这一推测是合理的，这就是著名的“相似技术检验法（*analogous art test*）”。针对这一棘手的话题，联邦巡回上诉法院最近作出的涉及使用废糖蜜进行道路除冰的判例提供了一些新的思考。

在审查专利申请时，专利局的审查员通常通过证明权利要求的全部特征被单一对比文件公开或者（在单一对比文件不足以证明的情况下）被多份对比文件的结合所公开来驳回权利要求。然而，绝大部分情况下，审查员不考虑自然的发明过程以及本领域技术人员在发明解决问的新方案时通常会考虑的因素，而仅仅是简单地从对比文件抓取各个特征就确立一个从表面证据来看属于显而易见的案子。现在来谈相似技术检验法。就如在判例 *In re Bigio*, 381 F.3d 1320 中的解释，如果要视一份对比文件为现有技术，审查员有责任证明：（1）该对比文件属于同一技术领域（无论技术问题是否相同），或者（2）与发明人所要解决的特定技术问题合理相关。

联邦巡回上诉法院（CAFC）在其最近的判例 *In re Natural Alternatives*, 2015-1911（2016 年 8 月 31）中强调了这一原则。该案由纽曼法官、克莱分爵法官和奥曼丽法官主持审理，案件主要围绕 *Natural Alternatives, LLC* 公司（以下称“*Natural* 公司”）持有的 6,080,330 号美国专利（以下称“330 专利”）展开，该专利涉及使用脱糖甜菜废糖蜜（DSBM）进行道路除冰。CAFC 在一份未公布的意见书中推翻了专利审查与上诉委员会（PTAB）对专利局针对 330 专利做出的无效决定的维持，该无效决定认定 330 专利相对

于无效复审过程中使用的对比文件的结合是显而易见的。最终，CAFC 支持了 Natural 公司，认为主要的对比文件所教导使用的废糖蜜含有 50% 的糖，这与 330 专利中使用的 DSBM 是不一样的。

但是，在面对 Natural 公司关于一份教导使用 DSBM 的对比文件是否构成用于证明显而易见性的现有技术的论据时，CAFC 也重新审视了相似技术检验法，并且不惜花时间指出了 USPTO 和 PTAB 的错误，即未能说明本领域技术人员会参考特定对比文件的理由。而案件中次要的对比文件涉及在“具有填充了作为压载物的液体废糖蜜的充气轮胎的轮子”中使用 DSBM，这与 330 专利中直接用于道路除冰的组合物是大不相同的。这里，CAFC 重申了专利局有责任证明对比文件如何属于相同的技术领域或者如何与特定的技术问题合理相关。

在实际应用中，可以在与专利局争辩的时候提出相似技术检验法，提醒专利局其有责任满足这个检验法的要求，同时以合理的方式将发明的技术领域描述为对申请人有利或者在技术领域相同的情况下争辩对比文件的“相关性”。在这里需要注意的是，如何论证是“相同技术领域”还是“合理相关”会影响到检验法的结论。例如，作为最后的一着棋，专利局争辩说这些对比文件属于相同的技术领域，即宽泛的“运输工业”领域。CAFC 并不接受这一说法，而是对问题进行了澄清并且依照 *In re Clay*, 966 F.3d 656 判例的标准弃用了这些对比文件。在所述判例中，受争议的对比文件涉及的是油的提取，而发明涉及的是油的储存。在 Clay 案中，CAFC 认为“一份现有技术文件不单单因为两者都涉及石油工业就落入 Clay 的技术领域”。

在 *Natural* 案中遇到的其他值得关注的问题包括对用于反驳显而易见性结论的次要考量（或称“客观指标”）要求的重新审视。非显而易见性的客观指标可以用来反驳审查员认为本领域技术人员有动机结合不同技术领域的现有技术文件的结论。在无效复审期间，*Natural* 公司展示了取自若干城市的客观证据：行业内的赞誉、商业上的成功以及对 330 专利一个商业实施的许可。然而，USPTO 和 PTAB 认为，因为权利要求的所有特征都被视为属于现有技术，所以在客观证据和受争议的权利要求之间没有足够的“相关性”。CAFC 虽然同意 USPTO 的观点即“如果商业上的成功是由于现有技术中的特征，则不存在相关性” *Tokai Corp. v. Easton Enterprises, Inc.*, 632 F.3d 1358, 1369 (Fed. Cir. 2011)，但 CAFC 却不认同 USPTO 和 PTAB 不采纳 *Natural* 公司的客观证据的做法，因为并没有确立一个从表面证据来看属于显而易见的案子。特别地，现有技术教导的是总体而论的废糖蜜，而不是具体用于路面除冰的 DSBM。