

法院仍应遵从 USPTO 审查员的意见吗？

一贯地，对专利侵权诉讼的一种抗辩是该专利因未遵守美国专利法（美国法典第 35 编）的一项或多项规定而无效。最常提出的抗辩包括缺乏新颖性、创造性以及违反书面描述或可实施性要求。在专利申请的审查过程中，美国专利商标局（“USPTO”）审查员需要做出许多决定和选择，并作出许多举措，最终授予美国专利。这些选择和意见中的大多数（如果不是全部）都涉及在专利法中支持被控侵权人的专利无效抗辩的相同条款。

美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）最近修订了一项之前发布的意见，删除了对以下观点的所有引用，即对涉案专利进行审查并批准授权的 USPTO 审查员的特定选择和意见应受到就专利有效性问题进行审理的地区法院的一定程度的遵从。这是否标志着审查员遵从概念的普遍衰退？

在 2022 年 1 月的 2 票对 1 票的分歧判决中，CAFC 由三名法官组成的合议庭推翻了地区法院以权利要求不清楚明确为由而认定两项专利的权利要求无效的裁决¹。构成无效挑战基础的有关权利要求限定由 USPTO 审查员在审查申请期间添加到权利要求中，目的是使该权利要求符合授权的条件。在该 2022 年 1 月的意见中，该法院表示：“PTO 审查员的意见有权作为官方机构意见而得到适当的遵从，因为审查员被认为在相关技术以及可专利性的法定要求方面经验丰富：‘我们推测当审查员选择修改权利要求以将申请置于授权条件下时，他不会将不明确的项目引入权利要求²。’”

巡回法官 Dyk 不认同该判决，称“专利审查员引入了不明确的语言这一事实并不能免除权利要求应符合美国专利法第 112 条的要求。”他继续解释说，“确定性的检验在于权利要求是否‘以合理的确定性向本领域技术人员告知了发明的范围’……，而不在于权利要求的语言是否由专利审查员添加或者是否对于审查员而言不具有不确定性。”看到巡回法官 Dyk 的意见后，Autodesk（专利挑战者）请求就审查员遵从的问题进行重新审理。具体来说，提出的问题是：在确定基于权利要求不明确的无效抗辩时，是否应该遵从专利审查员的意见或陈述？

2022 年 10 月 17 日，由相同的三名法官组成的合议庭发表修改意见，得出

¹ *Nature Simulation Sys. Inc. v. Autodesk, Inc.*, 23 F.4th 1334 (Fed. Cir. 2022)

² *Id.*, 第 1343 页

相同结论，即地区法院以权利要求不明确为由宣告该权利要求无效是错误的，但该法院从意见中删除了上述关于审查员遵从的引用语句³。

CAFC 的上述撤回是否标志着审查员遵从这一普遍概念的终结？不太可能。根据现行法律规定和以前的法院裁决，一定程度的审查员遵从是不可避免的。首先，美国专利法第 282 条明确规定“专利应被推定有效”。几十年来，法院将此解释为其意味着 USPTO 的可专利性决定受到极大遵从，因为挑战者必须在法庭诉讼中通过明确和令人信服的证据才能证明专利无效。

这一法条背后的基本原理是，政府机构（USPTO）已认定被授权专利的权利要求具有可专利性。USPTO 审查员被认为具有审查专利申请、应用相关法律和法规要求以及决定 USPTO 是否应就这些申请授予专利的专业知识。CAFC 此前曾表示，有效性推定“部分基于假定已完成其工作的专利审查员的专业知识⁴”。因此，挑战者必须承担很高的举证责任才能使 USPTO 审查员授予的专利无效。

然而，CAFC 对其 *Nature Simulation* 意见的修改可能表明该法院不愿意或至少对进一步扩大审查员尊重的概念持犹豫态度。另一方面，由两位法官给出的多数意见可能只是认为没有必要依赖任何审查员遵从的概念，因此将其从意见中删除。尽管如此，存在其他的 CAFC 判决，其中该法院在诉讼背景下考虑专利有效性时拒绝遵从审查员在审查期间采取或未采取的行为。例如，该法院曾驳回了一位专利权人提出的论点，即在审理侵权诉讼时应遵从审查员对声明的考虑，除非挑战者提出新的证据。法院的理由是“最高法院或本法院的任何判决都没有表明，在地区法院侵权诉讼中克服 PTO 的认定结果存在额外的负担⁵。”

³ *Nature Simulation Sys. Inc. v. Autodesk, Inc.*, No. 2020-2257, 2022 WL 10196714 (Fed. Cir. Oct. 17, 2022)

⁴ *Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc.*, 977 F.2d 1555, 1574 (Fed. Cir. 1992)

⁵ *Novo Nordisk A/S v. Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd.*, 719 F.3d 1346, 1357, 107 U.S.P.Q.2d 1210 (Fed. Cir. 2013)