

國立政治大學智慧財產研究所碩士論文

從美國專利法析論非顯而易知性之相關爭議

A STUDY ON NON-OBVIOUSNESS CONTROVERSIES
IN VIEW OF AMERICAN PATENT LAW

指導教授：馮震宇 博士

研究生：黃柏維 撰

中華民國一〇一年 七月

國立政治大學智慧財產研究所

黃柏維 君 所撰寫之碩士學位論文

業經本委員會審議通過

論文考試委員會委員

黃柏維
馮震宇
沈子倫

指導教授

馮震宇

研究所所長

唐揆

中華民國 一〇一年 七月 二十五 日

謝辭

這不算是一個多雨的夏季，但我會記得這篇論文多半在落雨雷鳴聲中完成。完成的道路上首先要感謝馮震宇教授，馮老師學養豐厚、治學嚴謹，總是不厭其煩地解答學生的疑惑，在我的撰寫過程中也給予諸多寶貴的方向指引與修改建議，沒有馮老師的指導就沒有這篇論文。感謝沈宗倫教授及黃銘傑教授百忙之中擔任我的口試委員，沈老師及黃老師不但悉心為我指出論文裡的缺漏不足之處，點出我思考上的盲點，更提供許多前瞻性的想法與論點，讓我有醍醐灌頂、茅塞頓開的聞道欣喜。

我很幸運能夠進入智財所，感謝智財所提供的一切資源，所有老師合力建構的跨領域知識開闊我的視野；所上豐富的藏書與論文給我許多啟發；感謝所上讓我擔任智慧財產評論助理編輯，讓我鍛鍊論文撰寫與引註格式，並在這流火盛夏保有一方小角落，得以聽雨寫稿嘯歌。感謝院秘書秀真姐從我任工讀生以來的信任與無微不至的照顧，感謝所辦秋玲姊、瑞清、淑冠及雅婷無論在論文流程、學生生活以及智財評論工作上所給予的多方面協助，感謝商學院院辦的每一位同仁與工讀生夥伴，讓我掙取些許生活費的同時也獲得無數樂趣。

感謝 98 級的大家，偉仲、書瑜、美慈、小樹、映如、成業、睿宏、季璇、曉玟、書帆、Lidia、義豪，我們一起上課作報告、聊天發呆出遊相處的時光是研究所生涯最美好的回憶。感謝 97 級學長姐與 99 級學弟妹，在所上的日子共同抱怨共同打氣共同朝相同的目標努力，尤其要感謝均豪，從大學至今你幫了我無數的忙，我對你的感激難以言表，相信你可以瞭解。

這段山城歲月對妳我而言都獨特難忘，我何其幸運有妳如此瞭解我而包容我的任性與缺點，從過去到未來，感謝妳，縱使全世界的細雨永不止息地落在全世界的草地上，我始終有妳陪在我身旁。

最後要感謝我親愛的家人，父母對我苦口婆心的叮嚀，弟弟對我無條件的支持，感謝你們容忍我的眼高手低、桀驁自恃，我知道無論遭遇何種挫折，你們對我的關愛永遠不會停歇。

柏維 立秋，台北城

從美國專利法析論非顯而易知性之相關爭議

摘要

專利制度是知識經濟時代最為重要的一種智慧財產權形式，不但對於技術創新居功厥偉，在國際商業活動中也占有極具份量的地位。而在取得專利的三大要件中，以非顯而易知性（即我國進步性）最為棘手，蓋其本身屬於不確定之法律概念，而容有裁量空間。

非顯而易知性發軔於美國判例法，其後由實務主導其發展。在指標性案例 KSR 判決中，最高法院揭示了非顯而易知性的審查架構，以 Graham 四要件法則為根柢，並輔以顯可嘗試原則及彈性運用的 TSM 檢測法，整體而言 KSR 判決提高了非顯而易知性的適格門檻。在後 KSR 時代，CAFC 在機械工業、醫藥品與生物科技等領域分別依不同程度適用 KSR 見解。2009 年 *In re Kubin* 案確認 KSR 見解可適用於不可預測性較高之基因生技領域，近幾年來顯可嘗試原則也獲得高度重視。

相較而言，我國進步性審查主要依據智慧財產局所制定的專利審查基準，但行政審查常有過於直觀簡略之嫌；法院判決則在「發明所屬領域中具通常技術者之技術水準」與「該領域具通常技術者參酌先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否能所能輕易完成系爭申請發明之整體」此兩步驟的論證上較為欠缺，整體而言達成進步性結論之心證揭露程度不足，對於當事人有突襲性裁判之虞。

本研究基於上述觀察所得，對美國與我國關於非顯而易知性概念之認知與實踐進行比對，並分別就審查實務面與產業因應面提出微薄建議，以期借鏡美國法經驗使我國未來實務操作更趨完善。

關鍵詞：非顯而易知性、進步性、KSR、TSM、*In re Kubin*、顯可嘗試

A STUDY ON NON-OBVIOUSNESS CONTROVERSIES IN VIEW OF AMERICAN PATENT LAW

Abstract

Patent system is one of the most important forms of intellectual property rights in the era of knowledge economy, not only indispensable for technological innovation, also of great influence in the international business activities. Among the three requirements of patentability, “Non-obviousness” (*ie*, “Inventive Step” in Taiwan) is the most difficult to fulfill, due to the uncertainty of its legal concept and the room for discretion.

Non-obviousness was carved out in the U.S. case law and continuously developed by the court rulings. In the benchmark case *KSR v. Teleflex*, the Supreme Court articulated that the examination framework of non-obviousness is based on Graham four factors, along with other principles like “Obvious to Try” and the TSM test in a more flexible way. In general, *KSR* lifted the eligibility threshold for non-obviousness. It has been applied in different degrees by the Court of Appeals for the Federal Circuit to various fields such as machinery industry, pharmaceuticals and biotechnology in the post-*KSR* era. Then it was recognized in 2009 *In re Kubin* case that the *KSR* opinion is applicable to the unpredictable field, gene biotechnology, for instance. Besides, the “Obvious to Try” principle has been gaining much attention in recent years.

In comparison, both administrative and judicial examinations of inventive step in Taiwan are mainly based on the “Substantive examination guidelines for invention patent” issued by the Intellectual Property Office. However, the administrative review is often reckoned to be too intuitive and rough, and the court decisions are considered to be made with less expression on “the level of the PHOSITA” and “whether a PHOSITA with the reference to prior arts and common knowledge can complete the whole invention without difficulty.” In all, the lack of revealing the reasoning on the inventive step conclusion might expose the parties in danger of

surprise judgements.

Based on the above observations, this study compared the cognition and practice of non-obviousness both in the United States and in Taiwan, and as a result, presented some primary suggestions in light of the United States' experience toward both the practice and industries, so that our inventive step examination practice in the future could be improved.

Key Words: Non-obviousness 、 Inventive Step 、 KSR 、 TSM 、 *In re* Kubin 、 Obvious to Try



目 錄

第一章 緒論.....	7
第一節 研究動機與目的.....	7
壹、研究動機.....	7
貳、研究目的.....	9
第二節 研究方法與限制.....	10
壹、研究方法.....	10
一、文獻分析.....	10
二、個案研究.....	10
三、比較法研究.....	10
貳、研究限制.....	10
第三節 研究架構.....	12
第二章 專利制度與專利要件.....	13
第一節 專利制度概說.....	13
壹、專利制度之源起.....	13
貳、專利制度理論建構.....	15
一、自然法的財產權說.....	15
二、自然法的受益權說.....	16
三、獎勵發明說.....	16
四、公開發明說.....	17
五、不當競爭防止說.....	17
六、經濟分析學派.....	17
參、專利制度之反思.....	18
第二節 美國法上專利要件.....	19
壹、新穎性.....	20
一、新穎性規定.....	21
二、法定禁止規定.....	22
貳、實用性.....	23
參、非顯而易知性.....	24
肆、美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act 2011）.....	26
一、專利實體法制之修法.....	26
二、其他部份之修法.....	28
第三章 美國專利法之非顯而易知性.....	29
第一節 非顯而易知性的歷史發展.....	29
壹、濫觴—Hotchkiss 案.....	29

一、 Hotchkiss 案概說.....	29
二、 非顯而易知性概念的形塑	30
貳、 實務判斷基準之發展進程	31
一、 負面排除法則	31
二、 獨創性法則與相乘效果原則	32
三、 天才閃現法則	34
四、 顯可嘗試原則	34
參、 103 條成文化規定	36
一、 103 條彰顯之審查原則	36
二、 103 條之批評	37
第二節 Graham 法則與 TSM 檢測法	39
壹、 Graham 案概說.....	39
一、 Graham v. John Deere：事實認定三步驟.....	41
二、 Cook Chem. Co. 合併訴訟：第二重考慮因素	42
貳、 Graham 案建立的四要件分析架構.....	43
一、 Graham 分析架構概說.....	43
二、 Graham 四要件之討論	43
參、 CAFC 與 TSM 檢測法.....	51
一、 CAFC 之成立	51
二、 TSM 檢測法為 CAFC 所採用	53
肆、 Graham 法則與 TSM 檢測法之相互關係	55
第三節 小結—從 Hothchkiss 到 TSM 檢測法.....	55
第四章 KSR 案對非顯而易知性判準之彈性調整	59
第一節 KSR 案之經過	59
壹、 背景事實	59
貳、 法院判決	60
一、 KSR 案爭點	60
二、 地方法院判決	60
三、 聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 判決	60
四、 聯邦最高法院判決	61
第二節 KSR 案之評釋與論證	62
壹、 重新適用顯可嘗試原則	62
貳、 「非顯而易知性」的限縮認定	63
參、 答辯策略的微調	66
一、 建立非顯而易知性之表面證據	66
二、 證明非顯而易知性的應對策略	67
肆、 TSM 檢測法的反思.....	69
伍、 美國專利商標局之因應	71

一、 2007 年版審查指南	72
二、 2010 年版審查指南	75
第三節 小結	78
第五章 後 KSR 時代的非顯而易知性發展	81
第一節 後 KSR 時代之序幕	81
第二節 後 KSR 時代對相關產業發展之影響	82
壹、 機械工業領域	82
貳、 醫藥品領域	83
參、 生物科技領域	87
第三節 <i>In re Kubin</i> 案對顯可嘗試原則之重新適用	90
壹、 背景事實	90
貳、 法院判決	91
一、 <i>In re Kubin</i> 案爭點	91
二、 專利上訴暨衝突委員會之決定	91
三、 聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 判決	92
參、 <i>In re Kubin</i> 案之影響	92
一、 KSR 判決運用至不可預測性較高之技術領域	92
二、 顯可嘗試原則的適用範圍	94
三、 緊縮基因專利之授予	96
第四節 顯可嘗試原則近期發展	97
第五節 小結— <i>In re Kubin</i> 後的專利法	100
第六章 我國進步性審查之實務發展	103
第一節 前言	103
第二節 進步性實務操作分析	104
壹、 專利行政審查	104
貳、 行政法院	106
一、 系爭專利與先前技術之比對	106
二、 組合發明之相乘功效	107
三、 運用教示、啟發或動機之概念	109
參、 智慧財產法院	110
一、 當事人主張「所屬技術領域中具有通常知識者」概念	110
二、 先前技術與系爭發明之領域異同	112
三、 運用相乘功效概念	112
四、 運用教示、啟發或動機之概念	113
肆、 我國進步性判決分析	114
一、 我國進步性判斷流程	115
二、 其他議題	118
第三節 專利審查基準之修訂	121

壹、 專利法修正	121
貳、 專利審查基準草案有關進步性之探討	125
第四節 美國非顯而易知性發展對我國操作之借鏡	129
壹、 審查與判斷基準之形塑	129
貳、 先前技術範圍界定之差異	130
參、 發明領域具通常技術者之概念	131
肆、 TSM 檢測法之適用	133
伍、 第二重考慮因素	134
第五節 小結	135
第七章 結論與建議	137
第一節 研究結論	137
壹、 美國法上非顯而易知性之發展	137
貳、 我國實務對於進步性審查之現狀與不足之處	139
參、 美國非顯而易知性發展與我國之比較	140
第二節 研究建議	142
壹、 行政審查與法院實務之因應	142
一、 程序架構面	142
二、 實體審查面	143
貳、 國內產業之因應	144
一、 程序面	144
二、 實體面	144
參考文獻	145
附錄	157

圖目錄

圖 1	USPTO 核准專利數量 (依國別)	8
圖 2	USPTO 專利核准率 (依國別)	8
圖 3	研究架構示意圖	12
圖 4	Graham v. John Deere 案訴訟歷程	40
圖 5	Graham 法則之四要件分析架構	43
圖 6	先前技術時之範圍與發明時點回溯	45
圖 7	CAFC 成立前，專利訟爭的雙軌架構	52
圖 8	CAFC 成立後的專利訟爭架構	52
圖 9	非顯而易知性之實務見解發展進程	56
圖 10	565 號專利示意圖	59
圖 11	KSR 見解適用與技術領域之可預測性關係圖	94
圖 12	顯可嘗試原則於顯而易知性認定之消長變化	96
圖 13	現階段 KSR 判決於各技術領域影響程度	100
圖 14	智慧財產案件審理模式	110
圖 15	非顯而易知性之發展脈絡	139

表目錄

表 1	2010 年版顯而易知性審查指南：重要判例 24 則.....	75
表 2	2011 年 11 月 29 日專利法修正—發明專利進步性規定之修正對照.....	123
表 3	我國與美國關於第二重考慮因素適用之比較.....	135
表 4	我國與美國法上非顯而易知性之差異.....	141
表 5	美國與我國非顯而易知性審查架構之產生方式.....	142



第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

壹、研究動機

21 世紀是知識經濟與智慧財產的時代，智慧財產業已成為國家經濟與商業競爭之命脈，國家對其保護與運用是否得當，小則影響個人或企業的經濟利益，大則攸關產業整體未來發展，以及國家在全球化浪潮下的競爭力。因此，世界各國無不積極致力於智慧財產法制的完備與健全，並在全球化架構中與其他國家維持既合作又競爭的微妙關係。

單就國際間最受矚目的智慧財產態樣——專利而論，對企業而言，將其研發成果商品化並羅織嚴密的專利布局，已成了競爭激烈的全球商業攻防戰中進可攻退可守的不二法門。以向來為兵家必爭之地的美國觀之，根據其專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）之統計，截至 2011 年 12 月 31 日所核發之專利數高達 4,992,192 件，光是 2011 年就占了 224,505 件，其中美國國內所請占 108,626 件，美國以外地區共有 115,879 件¹。而取得專利不過只是龐大專利布局的起手式，後續靈活運用更是一門大學問，專利的重要性可見一斑。

台灣在美國所獲專利數量位居全球第 7 名²（參照下圖 1），報章雜誌也常對於專利獲准數在各大主要專利局名列前茅一事引以為傲³，視之為科技發展表現亮眼之明證。然而過份關注數字遊戲之結果則是犧牲品質的追求，從下圖 2 可看出，台灣在美申請專利之核准率大幅落後其他國家，甚至低於近 10 年來申請量突飛猛進的中國大陸。此外，我國廠商長期面臨國外大廠專利侵權訴訟之威脅，空有大把專利在手卻苦無反擊之能，最終往往只能以交付鉅額和解金收場，顯見國內廠

¹ See Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant, Breakout by U.S. State and Foreign Country of Origin, USPTO Statistics, http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_utl.htm, last visited July 5, 2012.

² *Id.*

³ 例如：謝艾莉、黃晶琳，鴻海美國專利案全球第九，經濟日報，A4 版，2012 年 1 月 13 日。經濟部智慧財產局，我國人向五大專利局專利申請統計，2010 年 2 月 8 日，轉引自：科技產業資訊室，http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/policy/2010/policy_10_016.htm（最後瀏覽日：2012/07/05）。楊瑪利、楊方儒，專利多 常得獎 台灣已是世界專利大國，遠見雜誌，237 期，2006 年 3 月，http://www.gvm.com.tw/Boardcontent_11883.html（最後瀏覽日：2012/07/05）。

商的專利應戰能力並不如媒體所宣稱的那樣牢固。由此警訊可看出我國未來專利布局的隱憂所在，即我國專利積弱不振之處在於專利品質欠佳，因此臨事往往不堪一擊，不是被宣告無效，就是並非核心專利，對訟爭難有實質助益。

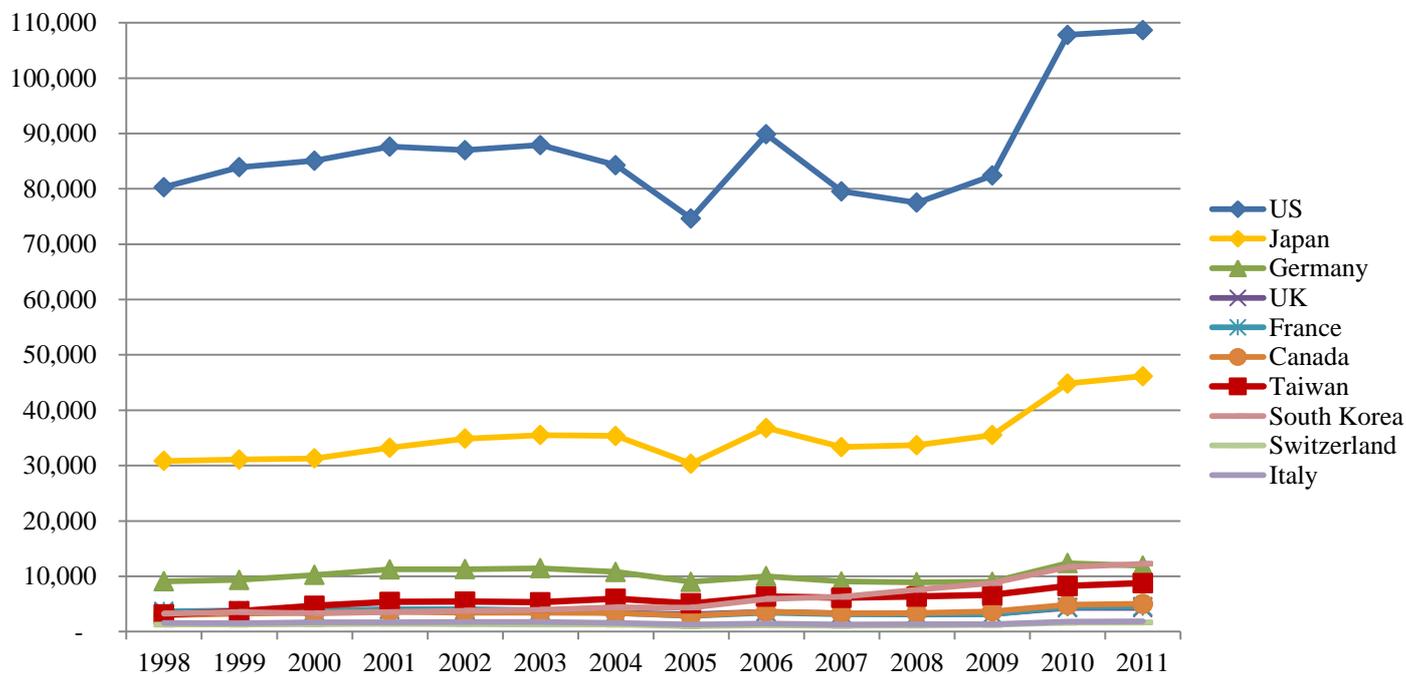


圖 1 USPTO 核准專利數量 (依國別)

資料來源：USPTO Statistics，本研究繪製。

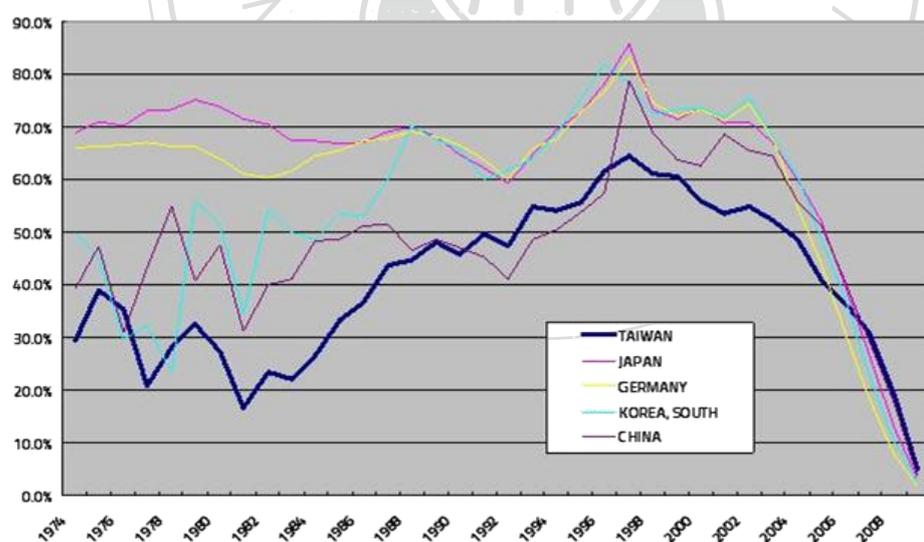


圖 2 USPTO 專利核准率 (依國別)

資料來源：林佳燕譯，張杰夫，從台灣的美國專利表現看台灣競爭力，北美智權報，47期，2011年6月20日，
http://tw.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Application/publish-60.htm#1 (最後瀏覽日：2012/07/05)。

對於我國專利如斯缺陷，釜底抽薪之道是從研發階段開始強化專利內容與品質，然同時不可偏廢者便是釐清專利制度的遊戲規則，才能將發明專利之運用效益最大化。在專利審查與專利訴訟階段，最關鍵的問題之一便是系爭專利的有效性⁴。而有效性之判斷需從專利要件下手，蓋發明要取得專利必須符合專利法上所要求之實用性、新穎性與非顯而易知性（即我國法所稱之進步性）三項要件，其中又以非顯而易知性最難滿足，也是專利最常被核駁之理由⁵，原因之一為審查人員可同時旁徵博引諸多先前技術以拆解系爭發明特徵；原因之二為非顯而易知性並非單純就事實判斷，而含有法律評價之不確定成分；原因之三，則是現有判斷標準仍不夠明確，採取不同標準或不同審查密度可能獲致截然相反之結論，因此爭議迭起。

另一方面，就國內專利制度發展觀之，則與美國形成有意思的對比。我國專利申請數量逐年攀升，就專利進步性有無為爭執的案例也不在少數⁶，然而身為一法制繼受國，相較於美國非顯而易知性有 150 多年發展歷史與蓬勃發展的操作標準，我國無論是智慧財產局或法院在進行審理時，則常見有論理過於簡略、心證揭露不夠清楚等缺失，因而常招致判斷過於恣意主觀、判斷結果欠缺可預測性、影響當事人聽審權等批評。因此，本研究擬以非顯而易知性為研究對象，以美國法上實務與學說之發展為借鏡，期能對於我國進步性之審查有所助益。

貳、研究目的

目前國內對於美國法上非顯而易知性之相關研究有不少文獻，原則上探究主題集中於：一、KSR 案及 KSR 之前的非顯而易知性發展，及二、非顯而易知性的子概念，例如「所屬技術領域具通常知識者」此一概念之析辨。如許文獻對於美國法非顯而易知性早期發展情況之引介大有裨益，惜就後 KSR 時代的非顯而易知性案例發展介紹則較不足，以整體法制變遷過程而言有見樹不見林之感，殊為

⁴ 就我國情況而言，專利審查與行政爭訟之客體本就往往是專利有效性與否，至於專利民事侵權訴訟中，法官亦有機會處理專利有效性問題（智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項之規定參照）。根據學者統計，我國智慧財產法院訴訟中，當事人於專利侵權民事訴訟中抗辯專利有效性之案件比例高達 77%。謝銘洋、劉孔中、李素華，智慧財產法院判決統計與分析，智慧財產案件審理總體檢研討會，台灣法學會等主辦，2009 年 12 月 26 日。

⁵ DONALD S. CHISUM, CRAIG ALLEN NARD, HERBERT F. SCHWARTZ, PAULINE NEWMAN & F. SCOTT KIEFF, PRINCIPLES OF PATENT LAW 514 (3rd ed., Foundation Press 2004).

⁶ 我國抗辯專利有效性的案件中，挑戰系爭專利進步性者高達 39%。參照謝銘洋、劉孔中、李素華，前揭註 4。

從美國專利法析論非顯而易知性之相關爭議

可惜。

有鑑於美國法上非顯而易知性判斷基準之演進極具指標性與爭議性，在 2007 年 KSR 案判決作出後又開啟了新一紀元，本研究擬在前賢的基礎上，通盤檢討非顯而易知性的來龍去脈，藉以瞭解美國法上相關概念之流變，並透過比較法方式對照我國進步性之審查實務，試圖整理歸納以下三項重點：

1. 梳理美國法上非顯而易知性之發展脈絡。
2. 釐清我國實務對於進步性審查之現狀與不足之處。
3. 透過比較法借鏡美國經驗，試圖提供我國進步性審查未來運作之方向。

本研究期望經由上揭論述勾勒美國法經驗與我國法銜接之藍圖，以為前人諸作填縫補罅，並為來者深究非顯而易知性對我國法制之影響時，略盡微力。

第二節 研究方法與限制

壹、研究方法

一、文獻分析

本研究所使用文獻主要涵括美國及我國相關書籍、法學期刊論文、網路上可得之期刊論文、實證研究資料與法院判決等。

二、個案研究

美國非顯而易知性之歷史演進為本研究探討重點，其中 2007 年 KSR v. Teleflex 案與 2009 年 *In re Kubin* 案對於實務上判斷基準之認定具有指標性意義，故內文將對此二案件做較詳盡之探討。另外亦列舉我國進步性判決數則，以顯我國實務發展脈絡。

三、比較法研究

美國專利制度之發展向來備受國際矚目，我國法制亦相當程度受其影響，復以近年來非顯而易知性之見解有許多重大演進，在我國增修專利審查基準的此時，美國法實為不可或缺的參考對象。

貳、研究限制

囿於篇幅所限，本研究著重於美國專利法上非顯而易知性此一實體要件的演

變與探討，對於新穎性與實用性等另外兩項要件，以及可專利標的、專利說明書、審查與訴訟程序、各種配套制度與措施等其他專利法上重大議題，非本研究探討範疇所能及。其中由於 2011 年美國發明法案改採先申請主義，連帶將非顯而易知性的認定時點從發明時改為申請時，俟新法正式施行後，屆時歷來各項法則得否繼續適用或是必須有所調整，以及法制運作的順暢與否等均是至關重要、但本研究力有未逮之議題。再者，無論美國或我國對非顯而易知性之審理模式均尚待調適，學界或實務上的後續發展仍有待密切觀察。



第三節 研究架構

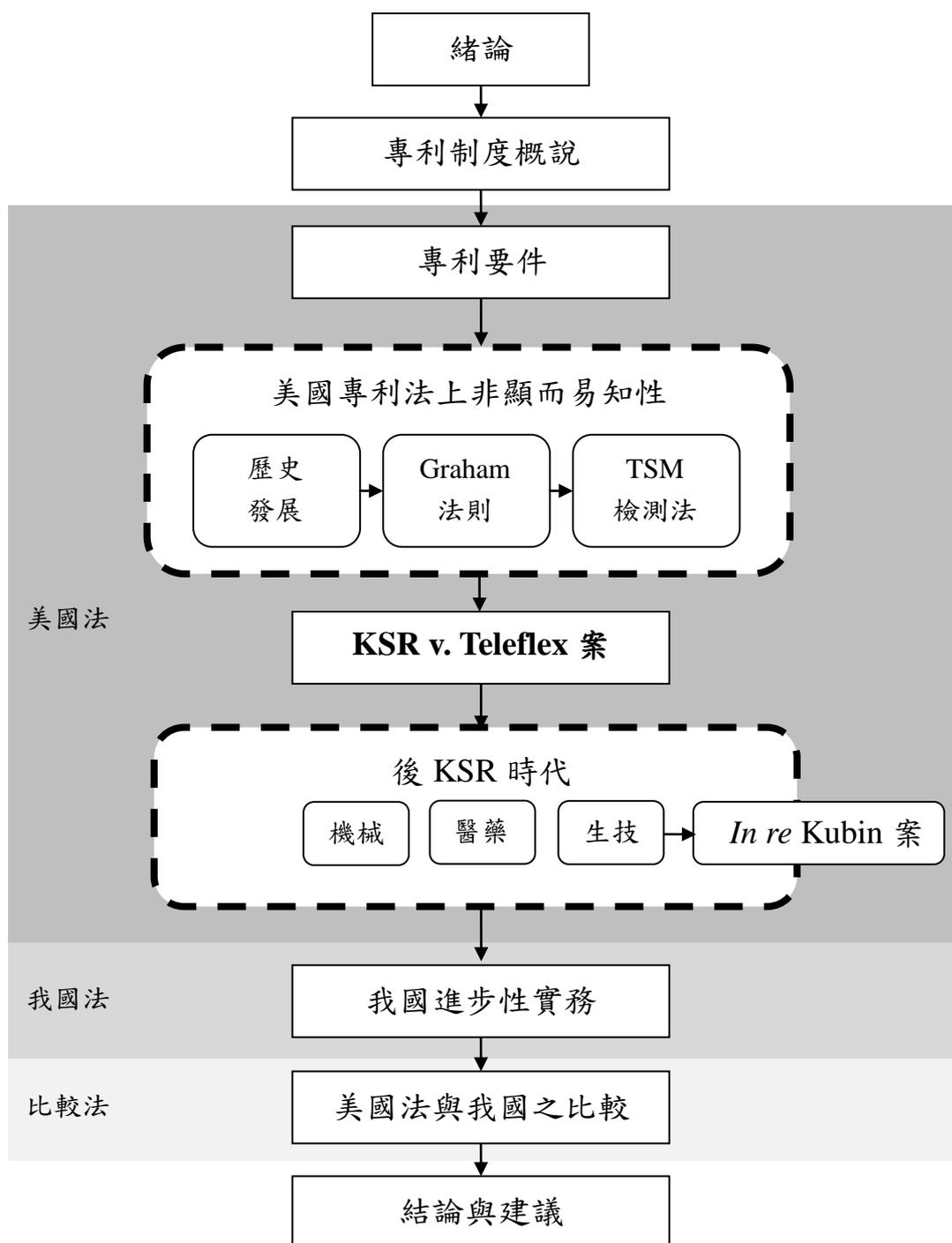


圖 3 研究架構示意圖

資料來源：本研究繪製。

第二章 專利制度與專利要件

在探討非顯而易知性相關爭議前，必須先就制度之所由設及專利要件之概念定義談起。本章擬就「專利制度」及「專利要件」兩子題先予敘明，第一節介紹專利制度之起源，並整理學說上對於專利制度存在的理論建構，以及專利制度目的與創新之關聯。第二節說明專利法上三大專利要件之概念，由於本研究主要以美國法為切入點，故在此以美國專利法規定為說明對象，至於我國專利法上規定則留待第六章再予以介紹。

第一節 專利制度概說

專利制度係國家給與發明人一定期間獨占之製造、販賣、使用其發明之權利，並以之作為條件，要求發明人公開其發明內容之制度。人類的創新發明活動對於生活品質之提升與生存條件之改善有絕大助益，然而往昔專利制度尚未形成前，一來由於發明在法律上欠缺保障，許多發明人乃將其研發成果隱為獨家秘方不願透露，公眾無法知悉該發明已經問世，不免重複投資研發而造成資源浪擲；二來由於發明欠缺一套完善之公開與維護制度，難免因天災人禍或時移事往而湮滅不彰，造成全體社會的無謂損失⁷。為了妥善保存既有發明，並進一步鼓勵發明人從事創新活動並揭露其技術內容，帶動整體社會發展，專利制度乃應運而生。

壹、專利制度之源起

一般認為專利制度之概念濫觴於 1474 年的威尼斯專利法⁸，透過賦予發明人對其發明享有 10 年壟斷性權利，作為鼓勵創造之誘因。該法之所以設立，係因眾多的發明人與當時位居公職、同時從事商業活動並掌握帆船運輸權限的奇塔迪尼原住民聯手推動專利制度化，藉以獲壟斷性利益⁹，使發明人與負責執掌專利事務

⁷ 楊崇森，專利法理論與應用，頁 1，2007 年 1 月修訂二版。

⁸ 有論者指出，賦予發明創作獨占權之行為，最早可追溯至西元前 3 世紀的希臘，當時曾為獎勵新菜餚之創作而給予創作者 1 年獨占權。此外在 1412 年義大利佛羅倫斯也曾給予發明起重機的技术家 Brunelleschi 為期 3 年之獨占期間。但若以專利概念制度化的時點而論，仍以 15 世紀文藝復興時期的威尼斯為是。參照：陳智超，專利法理論與實務，頁 3，2004 年 4 月二版一刷。

⁹ 彼時威尼斯共和國（Venetian Republic）之社會結構分為三大階層：貴族階層（the patriciate）、奇塔迪尼原住民（the cittadini originarii）及波波羅（the popolo）。奇塔迪尼原住民雖只占人口 5%，且未實際從事發明活動，但因位居商業貿易要津，故具有推動獨占性專利權之誘因。詳請參照：陳豐年，專利權之歷史溯源與利弊初探，智慧財產權月刊，156 期，頁 64-66，2011 年 12 月。

的奇塔迪尼原住民互蒙其利。雖然 1474 年威尼斯專利法之存在目的偏向私益，但已具有要求新穎性、實用性與非顯著性等現代專利法概念的雛形¹⁰。

而後英國國會於 1623 年制定「防止壟斷條例」(Statute of Monopolies)¹¹，為最早之現存專利法。彼時英國商業活動受形形色色的公會團體所控制，其中以基爾特同業公會(Guilds)為首，其得自行訂定規章管理旗下成員及成員生產之產品，若人民未加入基爾特便難以從事特定行業。都鐸王朝君主為減輕基爾特的商業活動掌控權，便透過專利證書(letter patent)¹²之授予來賦予特定人自由營業之權利，同時也能引進國外嶄新技藝¹³，以便與鄰近荷、法匹敵。此舉主要出自政治性考量，故該法亦未嚴格要求專利要件。此種壟斷性專利權之擴張在伊莉莎白一世(Elizabeth I, 1533~1603)達到高峰，由於當時皇室浮濫授權收取高額權利金，被授權人轉嫁成本予消費者，以致物價與民怨飛漲，伊莉莎白一世乃發表「黃金演說」(Golden Speech)宣告追求國家整體利益之承諾，發表「壟斷宣言」

(Proclamation of Monopolies)撤銷數項先前授予之專利權，稍微減緩國會的反對聲浪。直到詹姆士一世在位的 1623 年，國會制定防止壟斷條例，將英王的權限轉交普通法院來做授權與否之判斷¹⁴，終結君權授予獨占之情況。因防止壟斷條例之目的為對抗無限制的專利獨占，乃被視為現代專利法之發展起點¹⁵。

美國專利制度的初期發展相當遲緩，雖然自 1641 年麻州頒給其居民 Samuel Winslow 一製鹽專利後，各州偶有私自給予專利權之情形，但規模尚未達到影響當時殖民母國英國經濟活動之程度，蓋因美國殖民初期仍以英國為商業經濟體系核心，英國主宰一切製造規劃營運等商品加值流程，殖民地僅為大宗物資提供者兼終端消費者¹⁶，故專利制度在美國殖民時期並無多大發展空間與存在實益。直

¹⁰ 楊崇森，前揭註 7，頁 26。

¹¹ 多數將 Statute of Monopolies 翻成「專賣條例」，亦有稱「防止壟斷條例」者。在此基於呈現該法內容之考量，從後者之譯名。參閱：陳文吟，我國專利制度之研究，頁 3-4，2010 年 3 月五版。

¹² 語源為拉丁文「*litterae patentes*」，意指「公開信(證書)」(*open letters*)，即由象徵國家最高權力之君主所發出為賞賜之證明書信，賦予受文者(*patentee*，拉丁文 *patent* 為開啟之意)特定地位或特權，便於公示。參照：邱詩茜，從專利獨占之制度目的設計角度定義公平交易法第四十五條之專利權正當行使行為——以美國法制為借鏡，國立政治大學法律學研究所碩士論文，頁 23，2006 年 6 月。

¹³ 因而有「*importation patent*」之稱。See ARTHUR R. MILLER & MICHAEL H. DAVIS, *INTELLECTUAL PROPERTY: PATENTS, TRADEMARKS, AND COPYRIGHT IN A NUTSHELL* 4 (2nd ed., West Pub. Co.1990).

¹⁴ 陳豐年，前揭註 9，頁 66-71。

¹⁵ 劉國讚，專利實務論，頁 5，2009 年 4 月初版。

¹⁶ 陳豐年，前揭註 9，頁 73。

到獨立戰爭過後，為了迅速提振美國整體國力，基於一、減輕各州獨立專利制度形成的高額交易成本，與二、因應遽增的扶植內需需求¹⁷，才促使 1789 年制憲會議將專利權成文化於憲法第 1 條第 8 項第 8 款，並於 1790 年制定出較為具體的專利法條文。

初期美國專利法內容設計有兩大取向，一是避免重蹈英國壟斷經驗覆轍，二是以財富最大化為考量¹⁸。之後美國專利法又經歷多次修法調整，逐漸形塑成今日的樣貌。至於其他國家也陸續進行專利立法，如 1791 年法國大革命後制定專利法、1877 年德國制定帝國專利法、日本明治維新後於 1871 年引入西方制度擬定「專賣略規則」、俄國於 1896 年頒布專利法，而中國大陸也於 1950 年頒布「保障發明權與專利權暫行條例」，顯見專利制度已深植於世界經貿體系之中¹⁹。

整體而言，專利制度發軔時期，各國的初衷並不一致，有為促進私益創造、有的側重避免壟斷，規範內容偏向政策性考量，直到英國 1623 年防止壟斷條例確立反壟斷之教條，暨以美國 1790 年專利法成文化後實務不斷增補發展，才奠定現今以鼓勵創新帶動社會發展之方向。

貳、專利制度理論建構

傳統上討論專利制度作為排他權之理論依據，有下述四種學說：自然法的財產權說、自然法的受益權說、獎勵發明說與公開發明說²⁰。前兩說立基於個人私益的滿足，與其發軔於 18 世紀末法國大革命追求人權的時代氛圍有關²¹，而後兩說則從發展產業政策的角度出發，為現今較多數人所採納的看法。近來公平交易法與競爭法制蓬勃發展，也有論者從不當競爭防止的角度檢視專利制度。而有鑑於專利制度與商業經貿發展的息息相關，主張透過經濟分析以探究專利權本質的論點也已蔚為顯學。

一、自然法的財產權說

¹⁷ John F. Kasson, *Republican Values as a Dynamic Factor, in THE INDUSTRIAL REVOLUTION IN AMERICA* 3 (Gary J. Kornblith ed., 1998).

¹⁸ Donald J. Boudreaux & A. C. Pritchard, *Rewriting the Constitution: An Economic Analysis of the Constitutional Amendment Process*, 62 *FORDHAM L. REV.* 111 (1993).

¹⁹ 楊崇森，前揭註 7，頁 32-40。

²⁰ 以下各理論相關說明詳主要參閱：楊崇森，同前註，頁 11-14。

²¹ 楊崇森，同前註，頁 13。

此說基於自然法思想，認為專利權具備天賦人權之財產權性質，而試圖正當化專利權之排他獨占性，以 1791 年法國大革命後所設之專利法為代表。換言之，自然法的財產權說將專利權視為賦予發明人對其發明享有所有權式的支配權，然專利權身具無體財產特性，受屬地主義及先申請（first to file）／先發明（first to invent）主義²²等原則的支配，因而數人同時獨立創作出相同內容之發明，僅有最先申請人或最先發明人受專利制度之保護，且縱擁有發明，若不主動申請專利權，發明人仍無法享有法律上的權益；凡此種種特性皆與一般財產權之絕對性有所扞格，故此說現已無人採納。

二、自然法的受益權說

此說基於自然法思想，認為人依照其貢獻有益於社會之程度，自有從社會收受報酬之權利（即受益權），相對地社會亦有賦予報酬之道德義務，故亦稱「創新報酬說」。此說雖可解釋專利制度給予專利權人一定權益的機制，但有兩項缺陷難以克服：1. 同自然法的財產權說，難以說明若發明人依其貢獻程度而享有受益權，為何給予專利權人的報酬並非絕對存在，而仍受屬地主義、先申請主義等原則之支配。2. 依此理論專利權人所受報酬多寡，應取決於其發明貢獻之價值；但實然面上，專利權人所獲得的一定期限排他權為固定，而其實施專利權所得之收益則受設備、資金、環境條件、實施手法、消費者行為等諸多因素所影響，與其發明之貢獻價值可謂並無相當關連。若僅就發明之貢獻價值決定報酬多寡，而無視於發明人為了發明活動所投入的成本與辛勞，則專利制度的排他性難免被批判為虛假的形式報酬。因此，將專利權之授予比擬為發明人之受益權並不恰當，此說目前也已遭摒棄。

三、獎勵發明說

此說認為專利制度係透過賦予專利權人排他獨占權，作為促進發明的誘因，又稱為「發明激勵說」。此說可用美國前總統林肯之名言為代表：「專利是為天才之火所添加的利益之油」²³。此說著重專利制度的公益層面效果，但似乎未對專

²² 目前世界多數國家採取先申請主義，但以往專利法制動見觀瞻的美國卻採取先發明主義，直到 2011 年 9 月 8 日通過美國發明法案（Leahy-Smith Act）才順應潮流，改成先申請主義，並將於 2013 年 3 月 16 日施行。關於美國發明法案及修法內容，請參閱本章第二節、肆、美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act 2011）之說明。

²³ 原文出自林肯總統一篇演講稿：“The patent system changed this; secured to the inventor, for a

利制度同時保護個人研發成果的私益面向加以著墨，對於私益與公益兩者間的調和（公開發明內容與賦予一定程度排他權）也未觸及，是此說較為不足之處。

四、公開發明說

此說認為專利制度存在之理由，乃為避免發明人將其發明隱而不宣，透過賦予發明人排他獨占權，獎勵其公開透露發明技術內容，進而達到公開散布資訊，促進整體產業發展之目的。此說另一支派為「秘密公開說」，指稱專利權之授予乃國家與發明人間所訂立的契約，國家給予排他權力，發明人的對價義務則是公開其發明資訊²⁴，但此說與「公開發明說」同樣是認為專利制度的目的是要讓發明人公開其技術內容，避免社會大眾耗費資源投注於重複相同的發明，以求整體產業技術的進步。然而，一來縱使有專利制度賦予的排他權存在，仍有許多發明人選擇以營業秘密保護其發明而非申請專利；二來實務上發明人為了避免完全公開技術資訊會導致他人在下一階段的研發捷足先登，在專利說明書上的揭露仍有不充分之傾向；在此情況下，專利權究竟在何種程度上成為發明公開之誘因，實有疑問。

五、不當競爭防止說

此說認為專利制度授予發明人排他獨占權，目的係在防止第三人任意、擅自使用仿冒其研究成果，以創造並維持健全合理的產業競爭秩序²⁵。此說偏重專利制度對不公平競爭的防範效果，然包括專利法在內的智慧財產權法制與競爭法間的交錯情況十分複雜，顯非此說的單純論點所能涵蓋；再者此說也未說明專利制度的私益面向，有所不足。

六、經濟分析學派

經濟學者對專利制度的看法相當分歧，自由經濟學派始終堅信看不見的手最能有效分配資源，但其認為研發成果或著作等心智產物係無形智慧財產權，具有

limited time, the exclusive use of his invention; and thereby **added the fuel of interest to the fire of genius**, in the discovery and production of new and useful things.” [emphasis added.] 後人取其精華而摘錄成：“The Patent System added the fuel of interest to the fire of genius.” See Abraham Lincoln, Lecture on Discoveries and Inventions, available at Abraham Lincoln Online, <http://showcase.netins.net/web/creative/lincoln/speeches/discoveries.htm>, last visited June 12, 2012.

²⁴ 陳智超，前揭註 8，頁 5。

²⁵ 同前註。

類似公共財性質，即生產成本極高、但邊際成本趨近於零，故會形成發明之最適市場價格為零的市場失靈現象。因此許多經濟學者認為此時國家應當介入，賦予發明人排他權，以救濟市場失靈問題。此派論點認為發明系本來不存在之物，故專利制度並未剝奪大眾既有權益，反而給予其嶄新技術或知識²⁶。

參、專利制度之反思

專利制度之主要目的是鼓勵發明創新，而這也是論者支持專利制度存在的主要理由。然而隨著專利制度深入生活與經濟體系的各個角落，如專利叢林 (patent thicket)、強制授權等問題叢生，也有愈來愈多的聲音開始反思專利制度的必要性。其中兩大主流論點便是反競爭法與經濟考量。蓋專利制度身為智慧財產權法制之一環，其與一般財產權有許多本質上的不同²⁷，例如：(一)相較於一般財產權提供善加使用財產的誘因，且此項權利受有限制，不可以用於妨害經濟效率 (例如實施獨占)、侵害他人權益。復以知識本應自由可得，但是專利權卻限制其使用，無非希望能以此換來更多創新、更快的經濟成長，以平衡獨占力量所導致的無效率。(二)智財權之界線難以界定，對專利盡可能從寬認定的結果，就是有將公共領域私有化的風險。(三)獨占不僅帶來靜態的無效率，同時也會減少創新。短期而言，獨占力量導致較高的價格，經濟受損，福利減少；長期而言，創新也被減緩。更廣泛地說，專利阻礙知識的散布與使用，延緩後續研究。

從這些專利制度之特性，可以看出專利制度雖秉持鼓勵創新之初衷，但同時也不可避免帶來靜態無效率以及動態成本提高之缺憾，而獨占之個人私益與創新之社會公益兩者間的拉鋸更往往涉及競爭法的複雜面向，故專利制度之調整一直是爭議不斷的問題。對此，有論者認為智慧財產法制之擴張已造成反競爭現象，因而必須從反競爭法的角度加以檢討，試著減緩智慧財產法制對市場競爭的干預力；較激進之論者甚至主張應廢除專利制度，恢復自由市場機制。而從經濟角度切入的反對專利制度論者則認為，創造發明不會產生市場失靈問題，沒有專利制度亦不會導致研發資源投入不足，因為許多研究活動並非全然出於金錢考量，也有基於公益或個人興趣者²⁸。此外，縱使沒有專利制度，發明創新者也可以透過

²⁶ 鄭中人，淺論專利制度的經濟分析，律師雜誌，280期，頁27，2003年1月。

²⁷ JOSEPH E. STIGLITZ, MAKING GLOBALIZATION WORK 107-110 (W. W. Norton & Company 2006).

²⁸ 鄭中人，前揭註26。

自然獨占期間獲得相應之激勵，發明人在此期間所獲得的獨占利潤，不但可以回收投資，也享有一定的相當報酬。

就目前各國實踐情況而論，多半仍是維持專利制度的運作，主要著眼點之一概為藉由賦予發明人一定期間獨占市場權力，達到促進創新、傳播資訊，進而帶動整體社會發展之目的。雖然目前有許多聲音要求重新檢視專利制度的設計與內容，但專利制度對於鼓勵發明人從事研發創新之貢獻良多，仍是不可抹滅的事實；而「鼓勵發明創新」之制度目的也是規劃、調整專利制度時，所需遵循的一項絕對原則。

第二節 美國法上專利要件

專利制度發軔於文藝復興時期的歐洲，但伴隨近幾世紀來美國國力之強盛，其科技研發與經貿活動的活躍對全球都有極其深遠的影響，而其專利制度對於科技與經貿活動的推展自是相當關鍵的因素之一，故多數針對專利制度之研究莫不以美國法上發展為觀察標的。美國專利制度的發展如今動見觀瞻，本研究探討非顯而易知性的發展亦以美國為取樣對象，緣在此先就美國法上專利要件——新穎性、實用性及非顯而易知性——相關規範作概略性介紹，下一章則針對本研究主題非顯而易知性進行較深入之說明。

美國授予專利的記錄最早可追溯至 1641 年麻州法院所核發的製鹽新法專利²⁹，但如同前文所述，由於當時主要經濟活動仍由英國所主導，身為殖民地的美國當時不過是扮演大宗物資提供者及商品終端消費者的角色³⁰，故美國本土對於專利制度的需求不大。直到獨立戰爭後美國為能早日自給自足而致力發展內需，終於在 1790 年 2 月 16 日通過專利法案，4 月 10 日經華盛頓總統簽署而成為美國最初的專利法，奠下美國現代專利制度化的基礎。1793 年修法時曾以專利註冊制

（Registration System）取代審查制度（Examination System），但有鑑於此段期間所授予的專利多屬價值低落，嚴重打擊專利制度精神，國會又在 1836 年修法回復審查制，該年的修法大抵確立了今日專利法所遵循的諸般重要原則，可謂最為重要的法案版本之一。其後又歷經多次修法，除了修定專利制度相關規定外，也逐步建構起專責機關的行政體系，最後一次修改係 1952 年，此後一直到 2011 年 9

²⁹ 曾陳明汝、蔡明誠，兩岸暨歐美專利法，頁 282，2009 年 1 月修訂三版。

³⁰ 陳豐年，前揭註 9，頁 73。

月 16 日才又通過美國發明法案，對專利法上的一些重要原則與程序規定作出相當大的改變。

由於本研究所探討之法理與相關案例均係基於 1952 年專利法而來，且美國發明法案甫通過未久，許多條款之施行日期也尚未到來，故以下對於美國專利要件的法條規定與說明，仍以修法前的版本為主；至於美國發明法案所作之修改，以及其對於專利要件之影響，將留待本節、肆之段落再統一作說明。

壹、新穎性

發明「invention」一詞語源為法文動詞「inventer」（拉丁文 inventus），即發現、尋得之意，故所謂發明必須是前所未有之概念或技術，此即專利制度首要條件「新穎性」（novelty）之要求。蓋專利制度乃為鼓勵發明、促進產業發展而給予發明人一定期間的排他權，若其發明早已為他人所知，則賦予此種發明專利權並無助於產業技術之進步，反而受制於專利權的排他效力而阻礙產業發展。此外，透過專利制度將發明公開，也可防止他人重複將資源投入已知技術的研發，而可將資源與時間投注於真正待研發的領域。故「新穎性」實為發明具可專利性最為基本之要件。

新穎性規定於專利法 102 條（35 U.S.C. 102）「可專利性之條件；新穎性及專利權之喪失」³¹，該條可分成兩大部分，其中(a)項、(e)項與(g)項係反面定義新穎

³¹ 美國專利法第 102 條規定：「無下列情形之一者，任何人有權可獲准專利：

- (a) 在專利申請人完成發明及申請之前，已在國內為他人習知或使用，或在國內外已獲准專利、或在印刷刊物上已經公開發表者；或
- (b) 在美國提出專利申請一年前，該發明已在國內外獲准專利或在印刷刊物上公開發表，或在國內公開使用或銷售；或
- (c) 已聲明放棄該發明者；或
- (d) 發明提出申請前，由申請人或其法定代理人或受讓人，在他國已先取得專利，或即將取得專利，或取得發明證書之標的；且該專利或發明證書之申請係在美國提出專利申請十二個月前已提出者；或
- (e) 該發明已被記述在：(1) 在發明人申請專利之前，他人在美國已提出並依本法第 122(b) 條規定公開之專利申請案；或(2) 在發明人申請專利之前，該發明已見於他人在美國申請並經核准之專利。但若一國際申請案係依本法第 351(a)條定義的協定而提出，只有在該國際申請案指定美國為指定國，且依該協定第 21(2)(a)規定以英文公開，始會對本項之美國境內申請案造成影響；或
- (f) 欲取得專利保護者並非真正的發明人；或
- (g) (1) 依本法第 135 條或第 291 條規定進行衝突程序的審理期間內，他人之發明係屬本法第 104 條規定所准許的發明且經證實，在專利申請人發明之前，該項發明已由他人完成發明，且沒有放棄、禁止發行或隱瞞該項發明者；或(2) 在專利申請人發明之前，

性之要件，規定若有該三款明定之情形，發明人將無法取得專利權。第二部分則規定專利的權利喪失（loss of right），分別是(b)項、(c)項及(d)項，列出法所不許專利的範圍，亦被稱為「法定禁止規定」(statutory bar)。至於(f)項則非屬此兩項範疇，而是「來源調查」(derivation)規定，其要求發明必須來自名義發明人本身的創造，若名義發明人的專利申請範圍實際上係取自他人，則該申請案不得給予專利。

一、新穎性規定

新穎性最主要的規定為 102 條(a)項，凡美國國內已為人習知或使用、或已刊登於國內外印刷品的發明，即因已為先前技術所先占（anticipated），而不符合新穎性要件。本款較有爭議之處有二，一是先前技術（prior art）之概念，二是如何認定「已為他人習知或使用」。

所謂「先前技術」，係指先於請求專利之發明已經存在之技術。而判斷申請專利之發明是否已被先前技術先占，則要看物質上是否具同一性(physical identity)，在此非謂構造或裝置須完全一致，只要兩者間差異非屬於申請專利發明之技術特徵，亦即該差異性為該技術領域具通常技術者所可預見即可。且縱使發明人係獨立創作而不知悉該先前技術之存在，亦不影響此判斷結果。換言之，102 條(a)項要求取得專利權必須限於第一發明人始可，此即美國專利法所採取的先發明主義（first to invent）³²。

而關於「已為他人習知或使用」之認定，有論者認為只要是發明人以外的任何第三人在發明前已知悉或使用該發明即屬之；亦有認為先占技術必須可為公眾所利用，方可使申請專利之發明喪失新穎性³³。考量到 102 條(b)項所揭示的例外不喪失新穎性事由，例如申請日期前一年內發表於國內外印刷刊物、實驗性之使用（experimental use）等情形，雖然該發明實際上已為發明人以外的部分他人所知悉，但仍例外視為未喪失新穎性，故 102 條(a)項的「已為他人習知或使用」應

該項發明已由他人在美國境內完成發明，且他人在美國並沒有放棄、禁止發行或隱瞞該項發明者。依本項規定，在決定發明優先性時，除需考慮該發明的構想日期及付諸實施日期外，尚需顧及先於他人構想而較晚付諸實施的發明人，在該他人有相同構想之前所付諸的合理努力。」

³² 除了美國以外，所有國家專利制度均採取先申請主義（first to file）。為了與其他國家接軌，美國也在 2011 年的修法中改為先申請主義，參見後述。

³³ JANICE M. MUELLER, AN INTRODUCTION TO PATENT LAW 101 (Aspen Law & Business 2003).

採後說較為限縮之解釋，限於該發明技術可為公眾所自由利用方使該當，而喪失新穎性。

102 條(e)項則規定：1. 若他人在美國提出的申請案早於發明人之申請案，並揭露發明人申請專利範圍之技術內容，則縱使發明人對此概不知情，仍不具備新穎性。2. 依照專利合作協定提出一項國際申請案，只要該國際申請案係於美國境內設計，並依照專利法第 351 條(a)項之專利合作協定以英文發表，仍可視為符合本項規定之先前技術參考文獻 (prior art reference)。此項規定亦係基於先發明主義而設。

102 條(g)項則為發明優先性之規範。通常而言，首位將發明從構想完成到實施 (reduction to practice) 之人應為首位發明者，但有時候較晚實施者卻是首先完成發明構想、且為完成發明實體而付出相當努力 (diligence) 之人，依據本項規定判斷發明優先性時，應將此情形納入考量。本項規定為衝突程序 (Interference Proceeding) 的基礎，當兩位發明申請專利範圍相同之人同時申請專利，且均未放棄、禁止發行或隱瞞該項發明時，PTO 便會宣布進入衝突程序，亦即決定何人為首位發明者之機制。

二、法定禁止規定

法定禁止規定基本上以專利申請日期來認定喪失取得專利權資格之行為，故在先申請主義的專利制度下較像是新穎性之規定³⁴；但其在先發明主義的制度下的定位則是負責矯正先發明主義的固有缺失。蓋若無法定禁止規定所設的時限，首位發明者可任意公開使用其發明成果，直到有需要專利權保護時才進行申請，如此恐將會導致他人不知該發明之存在、因而重複投入資源進行相同之研發，甚而取得專利後卻又被駁回之情形，造成社會資源的浪費，故法定禁止規定限制發明人在其發明公開後一定時間內必須申請專利，否則就喪失取專利之資格。

102 條(b)項列舉四種喪失專利權資格之情形：在專利申請日一年以前，發明曾 (一) 在世界任何地方取得專利；(二) 記載於世界上任何地方的印刷出版品；(三) 在美國公開使用；或 (四) 在美國銷售。本項規定係給予發明人一年之優惠期 (grace period)，以便其將發明完美化、準備申請專利或公開測試發明。反面

³⁴ MARTIN J. ADELMAN, RANDALL R. RADER, JOHN R. THOMAS & HAROLD C. WEGNER, CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW 180 (2nd ed. 2003).

來說，一旦發明公開後超過一年仍未提出專利申請，則該發明便會因為喪失新穎性而無法取得專利。從政策目的而言，此項一年優惠期規定乃為避免發明人鼓勵迅速及廣泛地揭露發明，並提供發明人評估該發明是否有價值之時間³⁵。

102 條(c)項則規定發明人自己放棄專利之行為。相較於同條(b)項的專利權喪失可能由發明人以外第三人之行為所導致，本項規定的放棄行為只能由發明人自己明示為之。另須注意者為，本項的放棄行為可於任何時點為之，縱使處於(b)項規定的一年寬限期內亦不例外。

102 條(d)項則規定發明人已於美國境外提出專利申請，又在一年以後於美國境內以相同發明申請專利，且申請前已／將取得外國專利權之情形。細究之，期包含四種情況：(一) 同一發明現正受外國專利之保護；(二) 同一發明在申請美國專利前曾獲的外國專利；(三) 申請外國專利日期較申請美國專利日期早 12 個月以上；或(四) 在外國之申請係由美國專利之申請人、法定代理人或受讓人提出者。此項規定，目的乃在於鼓勵發明人儘先申請美國專利，以免因上述情形而使發明喪失新穎性³⁶。

貳、實用性

專利制度所保障之發明，除了應具備新穎性外，尚須得對產業技術整體發展有所貢獻，此即所謂的「實用性」(utility)，亦稱為「產業可利用性」。此要件之要求可追溯至美國憲法第 1 條第 8 項第 8 款，其謂對「有用技術」(useful arts) 提供專利保護，一般認為有用技術即發明實用性之謂也。

實用性規定在專利法 101 條 (35 U.S.C. 101)「可專利之發明」³⁷，從該條規定可知，只要申請案所揭露之內容能展現出某種功能或成果，即可該當實用性之要件，既不須是完美的發明、也不需要是為達成特定效果最優異或唯一之方式，甚至也不要求該發明須優於先前技術，只要確實能達成專利說明書所描述的目的即可。然而所謂展現某種功能或成果，仍有其必須滿足的最低限度要求：(一) 發明須能經操作達到最小限度對社會有益之用途，亦即可實施之實用性 (practical

³⁵ 胡閏祺，論美國專利法上非顯而易見性要件—以 KSR v. Teleflex 案為中心，國立中正大學財經法律學研究所碩士論文，頁 24，2010 年 3 月。

³⁶ 曾陳明汝、蔡明誠，前揭註 29，頁 311。

³⁷ 美國專利法第 101 條規定：「任何人發明或發現新而有用之方法、機器、製品或物之組合，或新而有用之改良者，皆得依本法所定之規定及條件下獲得專利。」

utility)；(二)發明須可被操作及使用，同時展現出功能及獲得預計之結果，此為可操作性 (operability)；及 (三)發明所達成之效用不得違法、不道德或違反公共政策³⁸。

在可實施之實用性方面，乃要求發明必須具備某些實際的用途，但專利法對此要求並不嚴格，因為不具可實施之實用性的發明必然無法在社會上廣泛流傳，故發明人所取得的排他權對於社會所造成之負擔極微。而在可操作之實用性方面，若一項發明申請案所使用的手段方法違反了公認的科學原理、或無法有效完成其專利說明書所宣稱之功能，便不具備可實施之實用性，將被依專利法第 112 條規定駁回。至於道德的實用性方面，美國專利法之規定並未明文提到，但早期法院實務仍要求專利判斷須確認亦包含道德要素，亦即不得違法、不道德或違反公共政策。然而此種道德要素判斷十分主觀且時常改變，故亦有論者認為道德議題不應由專利商標局審查，而應轉交給相關單位加以管制³⁹。

就技術領域而言，機械設計與方法程序等普遍來說較容易符合實用性要件，蓋此類發明可輕易透過圖表或流程圖表達出實用性。然而化學合成物及化學程序等領域則不然，因為化學合成物與藥物等發明很難利用圖表或方程式表達出實用性之所在，且不像機械發明具有立即的效果，化學合成物與藥物發明往往需要一段時間才能展現實用性⁴⁰。故實務上對於實用性的判斷標準，會隨著發明所屬領域而有所調整。

參、非顯而易知性

非顯而易知性 (nonobviousness) 為美國專利法所規定可專利性的第三項要件，係指發明有其獨到的技術創新，使發明所屬技術領域中具有通常知識者 (person having ordinary skill in the art, PHOSITA) 無法自先前技術揭露之內容，輕易完成欲申請專利之發明。蓋若發明可由所屬技術領域具通常知識者輕易完成，顯見其對整體產業技術發展並無顯著之貢獻，則毋庸給予專利排他權之保護。

非顯而易知性之概念一般認為確立於 1850 年的判例法中，而其成文化規定則是 1952 年專利法修法所增訂之第 103 條 (35 U.S.C.103)「可專利性之條件；非顯

³⁸ DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS §4.01, at 4-2 (2003).

³⁹ MUELLER, *supra* note 33, at 165.

⁴⁰ CHISUM, *supra* note 38.

而易知之標的」⁴¹。

顯而易知性之規範乍看之下與新穎性頗為相似，的確兩者關聯密不可分，蓋依據 102 條新穎性條文所定義之先前技術為判斷 103 條非顯而易知性的基石⁴²，且兩者同是比較系爭發明與先前技術之差異。但其間仍有兩項重要區別：一是差異之程度，新穎性只需要申請專利之發明技術為新的 (new)，原則上即已符合專利法新穎性要求；然而非顯而易知性則須進一步判斷此等差異對於所屬技術領域中具通常知識者而言，是否可參考先前技術而輕易完成⁴³。

⁴¹ 美國專利法第 103 條規定：

- (a) 發明雖無第 102 條規定之相同標的被揭露或被記載之情事，但請求專利保護之標的與先前技術間之差異，以標的整體觀之，係屬該項發明技術領域中具通常知識者在該項發明完成時能顯而易知者，不得准予專利。惟發明之可專利性，不得因創造該發明之方式而遭否定。
- (b) (1) 一項使用或製成組合物之生物科技方法 (biotechnological process)，而該組合物合於本法第 102 條規定係屬新穎，同時合於前(a)項規定為非顯而易知，且經由專利申請人適時的選擇，該項生物科技方法合於下列情事，即不受前(a)項規定之限制，該項生物科技方法應被認為是非顯而易知的：
 - (A) 該項生物科技方法及組合物之申請專利範圍，應包含在同一專利申請案中、或是具有相同的有效申請日的不同專利申請案中；及
 - (B) 該生物科技方法及組合物的發明完成時，係屬於同一人所擁有或根據讓與契約讓渡給同一人。
- (2) 依前(1)款之規定，授與生物科技方法專利：
 - (A) 亦應包含藉由該項方法所使用或製造之組合物之申請專利範圍；或
 - (B) 如果該組合物在其他專利中被主張時，其專利權期限應與該生物科技方法專利於同一日屆滿，而不受本法第 154 條規定之限制。
- (3) 基於第(1)款之立法目的，所謂「生物科技方法」乃指：
 - (A) 用以改變單細胞有機體或多細胞有機體之基因工程方法、或用引導單細胞有機體或多細胞有機體改變之基因工程方法，而且：
 - (i) 表現外成性的核苷酸序列 (exogenous nucleotide sequence)；
 - (ii) 抑制、排除、增加或改變內生的核苷酸序列的表現；或
 - (iii) 表現非與該有機體自然關聯的生理特徵。
 - (B) 細胞融合的方法產生一細胞列，用以表現一種特定蛋白質，例如：單株抗體之細胞株；以及
 - (C) 一種使用上述(A)或(B)或其組合的生物科技方法所製成之產品的方法。
- (c) 有相同標的之發明早已由他人研發出來，原則上應視為已有先前技術，應排除該申請專利之發明其可專利性；但有合於本法第 102 條第(e)項、第(f)項及第(g)項其中一項或一項以上規定之情形，且在主張專利保護的發明完成之時，該相同標的之發明和主張專利保護的發明，係由同一人所擁有或根據契約讓渡給同一人所擁有時，即不得主張專利保護的發明已由他人研發為由，而排除其可專利性。

⁴² 但美國專利法第 103 條與第 102 條所指稱之先前技術在概念上是否完全相同則迭有爭議，參照本文第三章、第二節、貳、二、(一)之說明。

⁴³ 胡閏祺，前揭註 35，頁 30。

二是比較之廣度：新穎性只能使用單一先前技術與申請專利之發明作比較，亦即該發明的每一專利特徵皆須揭露於同一先前技術中，始為欠缺新穎性；而非顯而易知性則無此數目限制，若發明之全部特徵被分別揭露於不同的先前技術文獻中，仍可能欠缺非顯而易知性⁴⁴。也就是可以複數先前技術編織為一寬廣的網具，使眾多專利申請案紛紛喪失可專利性，乃成為美國專利法上最難以跨越的障礙，甚有論者稱之為「專利制度最後守門員」(final gatekeeper of the patent system)⁴⁵。故發明是否具有新穎性和非顯而易知性並非正相關，即便符合新穎性要件，如果與先前技術相較欠缺顯著之差異性，仍可能不具備非顯而易知性。

肆、美國發明法案 (Leahy-Smith America Invents Act 2011)

在 2011 年 9 月 8 日，美國參議院以 89:9 的票數通過歷時 6 年之久的專利法修正案，即 Leahy-Smith 美國發明法案 (Leahy-Smith America Invents Act, AIA)⁴⁶。歐巴馬總統隨後在 9 月 16 日簽署該修正案，使得美國近 60 年來影響最大、修正範圍最廣泛的修正案成為正式的法律。美國發明法案對於專利實體法制、申請與審查程序、專利訴訟等各個層面均有變革，其中實體法制的修改對於可專利性中新穎性與非顯而易知性的審查有了劇烈的改變。由於本次修法修正幅度與影響範圍均廣，礙於篇幅與內容關聯性考量，以下主要謹就與本研究較為相關的實體法制修正部分作介紹⁴⁷，其餘修正部分則僅略為述及。

一、專利實體法制之修法

1. 改採「發明人先申請主義」

此次新法中放棄原來的「先發明主義 (First-to-Invent)」，改採國際共通的「先申請主義 (First-to-File)」。美國原先所採用的「先發明主義」係以發明的真實日期來決定專利應授予何人，專利法 102 條中各項規定也都是基於先發明主義而設

⁴⁴ 尹守信，淺析美國專利法上之非顯而易知性要件，智慧財產權月刊，84 期，頁 129，2005 年 12 月。

⁴⁵ ROBERT PATRICK MERGES & JOHN FITZGERALD DUFFY, PATENT LAW AND POLICY: CASES AND MATERIALS 479 (2nd ed. 1997).

⁴⁶ 此番修法由美國參議院司法委員會主席 Patrick Leahy 和眾議院司法委員會主席 Lamar Smith 聯手推動，自 2005 年起歷經各方提案與多次修改協商，終於在 6 年後完成修法。

⁴⁷ 以下說明主要參考：Leahy-Smith 美國發明法案為美國專利體系帶來重大變革，三達智慧財產權事務所 News Letter，6 期，2011 年 10 月，<http://www.sundial.twmail.net/service4file/201110vol601.pdf> (最後瀏覽日：2012/07/05)。

計。而新法所採的「先申請主義」則是以有效申請日（effective filing date）來決定發明專利的擁有者，亦從當天開始計算申請前公開發明例外不影響新穎性的一年優惠期（grace period）。如此改變是為了讓美國專利制度能與採用先申請主義的世界多數國家和諧接軌，同時也鼓勵發明人若有發明當儘早提出。

2. 申請人調查程序

申請人調查程序（Derivation Proceeding）係先申請主義之配套措施，用來取代原有的衝突程序（基於 102 條(g)項而設），調查誰才是真正的發明人，以排除第三人的先申請案係從真正發明人處所衍生（derived）而來之例外情形。真正發明人可據以提出請求調查，主張一具有相同發明之先申請案係自請求人之後申請案的發明所衍生而來。

3. 先前技術之認定

新法 102 條對先前技術的規定有相當大的變動，基調是放寬認定。其中(a)項第(1)款擴充了先前技術之定義，包含在所請發明之有效申請日之前的專利、公開文獻、公開使用（public use）、銷售與其他可為公眾得知者。與舊法相較，新法對於公開使用及銷售的範圍不再限於美國境內，而是擴及全世界。新法同項第(2)款復定義先前技術亦包含了其他發明人在所請發明有效申請日前已有效申請、且已公告或公開的專利或申請案。

在法定禁止規定上，102 條(b)項所規範的新穎性優惠期（grace period）在新法中之判斷時點也改成有效申請日前一年內，若所請發明由發明人、共同發明人或取得發明人（如受讓人）直接或間接揭露或公開，將例外不被視為先前技術。且若第三人公開內容係源自所請發明之上述公開內容，亦不視為先前技術之揭露。102 條(c)項則謂，在有效申請日或之前生效的共同研發協定（Joint Research Agreements, JRAs），其共同所有權人（common ownership）可主張共同擁有揭露內容和申請案。至於 102 條(d)項則指出，後申請案若主張國外優先權，且該優先權日早於先申請案之優先權日，則後申請案可作為先申請案之先前技術。亦即在處理國外申請案之先前技術效果上，新法已明確排除舊法所採用的 Hilmer 原則（the Hilmer Doctrine）⁴⁸。

⁴⁸ Hilmer 原則為美國法院所建立的原則，該原則限制了國外申請案的先前技術效果，因為美國對於巴黎公約第 4 條的詮釋過於狹隘，在外國提出的申請案，於其申請日尚不得作為先前技術，於公開日始可作為先前技術之用。在 Hilmer 原則下，發明人 X 在美國提出的 A 申請案雖主張其在國外申請案的優先權，但亦不能以之核駁 Y 就相同專利範圍，於該優先權日之後、X 在美國提出

而在 103 條規定之修正中，非顯而易知性的判斷時點也基於改採先申請主義的影響，而以有效申請日為準。

二、其他部份之修法

在專利申請方面，新法賦予 USPTO 可以照一定程序自訂規費並專款專用之權限；新增「微實體」(Micro Entities) 類別；並修改發明人宣誓書 (Inventor's Oath or Declaration) 之規定。

在專利審查程序方面，新法重新啟用了優先審查制度 (Prioritized Examination)；新增補充審查程序 (Supplemental Examination Procedure) 及核准後審查機制 (Post-Grant Review, PGR)。新法也大幅改革專利行政救濟制度，包括修改發證前第三人舉證制度 (Pre-issuance Submissions by Third Party)、修改原來的當事人再審查制度 (Inter Partes Reexamination) 為當事人審查制 (Inter Partes Review, IPR) 等變革，將可能引導專利有效性爭議的主戰場從司法訴訟移轉到美國專利局的行政救濟程序⁴⁹。

A 申請案前，於美國提出之專利申請。參見：王美花、黃文發、董延茜，出席「21 世紀亞太專利合作論壇 (Asia-Pacific Patent Cooperation in the 21st Century)」報告，經濟部智慧財產局出國報告，頁 13，2011 年 5 月 17 日。

⁴⁹ 馮震宇，序文，載：智慧財產法律與管理案例評析 (八)，2012 年 6 月初版。

第三章 美國專利法之非顯而易知性

在專利法上可專利性三大要件中，非顯而易知性向來被認為是最為困難的一關。該要件原為專利法規範所無，論者多謂其確立於 1850 年判例法之中⁵⁰，雖然其後成文化為美國專利法第 103 條，但該條條文僅為粗略之概念性規定，關於非顯而易知性的具體操作細節仍需仰賴實務發展予以補足。而 150 年來實務上使用的判斷標準相當紛亂未能統一，一直到 2007 年最高法院在 KSR 判決中揭示了較為詳細的說明，才真正確定了非顯而易知性的判斷架構。

以下謹就 KSR 案之前交錯雜亂的實務發展作一系統性整理，並區分為兩大階段，試圖釐清非顯而易知性一個半世紀以來的發展輪廓：第一節簡述從非顯而易知性出現到 1966 年 Graham 案之前的歷史沿革，第二節則敘述著名的 Graham 法則，以及隨後 CAFC 將 TSM 檢測法奉為圭臬之情況；至於劃時代的 KSR 案則留待下章詳述。

第一節 非顯而易知性的歷史發展

壹、濫觴—Hotchkiss 案

一、Hotchkiss 案概說

Hotchkiss v. Greenwood 一案⁵¹的系爭專利為一種製造門把的方法。有別於當時普遍使用的金屬或木製門把，系爭專利以製陶的塑型方法來製作門把，亦即將門把材質替換成陶瓷，然製陶方法在當時已是習知技術，而系爭專利除了更換材料外並無做任何結構上或技術上的改良，並未展現出較相同技術領域具通常知識者更多的創作力，故美國聯邦最高法院以欠缺獨創性與技能（*ingenuity and skill*）判決系爭門把專利無效。

⁵⁰ 有論者指出，事實上在 1793 年專利法中便有非顯而易知性之初步概念存在，當時專利法第 2 條規定若僅是改變型式或任何機器之部分、或事物之組成，均不得謂為發明。See John F. Duffy & Robert P. Merges, *The Story of Graham v. John Deere Company: Patent Law's Evolving Standard of Creativity*, in *INTELLECTUAL PROPERTY STORIES* 115 (Jane C. Ginsburg & Rochelle Cooper Dreyfuss ed, 2006). 然當時並未明確將其視為一獨立專利要件，故一般仍以 Hotchkiss 案為非顯而易知性濫觴。

⁵¹ Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1850).

二、非顯而易知性概念的形塑

最高法院在 Hotchkiss 案判決理由中，首次創造非顯而易知性的概念。其所定義出的可專利之發明，必須具備相當獨創性（*ingenuity*）或創造力（*invention*）才能產生的改良，而非僅是該領域一般技藝工匠所能想到的材料／元件置換⁵²。換言之，Hotchkiss 案所揭示的非顯而易知性判準，乃要求必須展現出比一般通常技藝者較多的獨創性或創造力。

事實上 Hotchkiss 案起先並未受到重視，其後發生的 Seymour v. Osborne⁵³及 Hailes v. Van Wormer⁵⁴等判決皆未援引 Hotchkiss 案提出的判準，僅要求系爭發明產生新穎且有用之結果（*new and useful result*）即具備可專利性。直到 1875 年最高法院才將 Hotchkiss 案視作非顯而易知性的判例，並在隔年 Smith v. Goodyear Dental Vulcanite Co.⁵⁵針對技術領域人員之通常技藝與發明的區別作進一步說明。

但到了 Webster Loom Co. v. Higgins⁵⁶一案，最高法院則提出了反思，警告過度適用 Hotchkiss 判準的結果，可能會有後見之明的危險。其指出一已知元件的組合縱使事後看起來很簡單，只要能達到新穎有益、且前所未有之成果，仍為可專利之發明。在此最高法院似乎重新啟用了 Seymour v. Osborne、Hailes v. Van Wormer 等案的用語（*new and useful*），而寬認發明的非顯而易知性。

惟隨後最高法院又一反先前寬認的態度，在 Atlantic Works v. Brady 一案中，從專利制度的目的切入，謂：「專利制度之設計，乃為鼓勵真正有價值、可增進我等知識或促使有用技術進步之發明或發現，如許發明者值得賦予專利制度的權益。而為不足道的裝置，以及通常技藝者或機械操作者能自然聯想之概念，並非專利法所欲給予排他權之客體。若未有區別地創設排他權利將阻礙而非促進發明，只會創造出一群投機者以觀看技術改良動向並集結係為發明為業，對國內產業造成沉重的權利金負擔，卻未對技術發展有任何貢獻。」⁵⁷此後約 10 年間最高法院要

⁵² *Id.* at 267.

⁵³ Seymour v. Osborne, 78 U.S. 516 (1870).

⁵⁴ Hailes v. Van Wormer, 87 U.S. 353 (1873).

⁵⁵ Smith v. Goodyear Dental Vulcanite Company, 93 U.S. 486 (1876).

⁵⁶ Webster Loom Company v. Higgins, 105 U.S. 580 (1881).

⁵⁷ Atlantic Works v. Brady, 107 U.S. 192, 200 (1883) (“The design of the patent laws is to reward those who make some substantial discovery or invention, which adds to our knowledge and makes a step in advance in the useful arts. Such inventors are worthy of all favor . . . [A]n indiscriminate creation of

求非有重大進步不能認定非顯而易知性，亦即對發明適格性採嚴格認定。但在 Washburn & Moen Mfg. Co. v. Beat 'Em All Barbed-Wire Co.⁵⁸一案最高法院再度援引前述 Webster Loom Co. v. Higgins 案見解，又放寬了非顯而易知性的認定標準。

貳、實務判斷基準之發展進程

截至目前為止可以看出，最高法院於發表 Hotchkiss 案標準後的數十年間，有時為了避免後見之明的偏見而傾向寬認非顯而易知性，有時則基於專利制度必須促進產業技術發展之目的而偏向嚴格認定非顯而易知性，對於審查寬嚴程度的拿捏在兩個極端間搖擺不定。為了能夠增加審理的一致性，最高法院開始發展出不同的判斷法則，以補充 Hotchkiss 案標準過於空泛模糊的問題。

一、負面排除法則

由於「可專利之發明」及「非顯而易知性」等較為抽象之概念難以正面定義，法院往往在個案中針對具體事實情況認定其是否具備非顯而易知性，經年累月遂形成諸多以負面排除方式作成之案例。學者蒐羅這些案例予以整理分析，歸納出法院認為不具非顯而易知性的各種類型，此即所謂「負面排除法則」(Negative Rules of Invention)⁵⁹。學者所列舉的負面排除法則及案例數量相當多，在此依照其性質作一概要性整理：

(一) 既有技術之完美化

最高法院指出，通常工藝技術與可專利之發明必須有所區隔，通常工藝技術的追求與完美化雖然可能改良產品的外觀、性能而獲得較好的成果，但僅僅是既有技術概念的修正，尚不足以認為具有非顯而易知性⁶⁰。例如：工藝技術的完美化、舊有概念之提升、尺寸角度或形狀的改變等是。

exclusive privileges tends rather to obstruct than to stimulate invention.”)

⁵⁸ Barbed Wire Patent, 143 U.S. 275 (1892) (Three appeals relating to this patent taken from decrees of the Circuit Court for the Northern District of Iowa, were consolidated and argued together, viz.: No. 128, Washburn & Moen Manufacturing Company v. The Beat 'Em all Barbed Wire Company; No. 129, Same v. Norwood; and No. 30, Same v. Wiler).

⁵⁹ 2 PETER D. ROSENBERG, PATENT LAW FUNDAMENTALS § 9.01 (2nd ed., Clark Boardman 1992). 另參：董安丹，美國專利法上之非顯著性：法律上之判斷標準（中），智慧財產權月刊，11期，頁20，1999年11月。

⁶⁰ Reckendorfer v. Faber, 92 U.S. 347, 356-357 (1875).

(二) 技術領域通常知識者可輕易達成

法院在個別案件中指出，若系爭發明僅為該技術領域通常知識者憑藉既有知識經驗便能輕易完成⁶¹，或是從先前技術文獻的資訊即可輕易聯想之成果⁶²，並不能認為具有可專利性。此類型如：一般機械技術之實施、從先前技術之教導中可合理推論得知者、系爭發明對熟悉專利客體領域之人為顯而易見者、零件的整合或增加、以連續方式實施先前技術等是。

此外，單純等效材料之替換⁶³及無效果之原件省略⁶⁴亦不被認為有非顯而易知性。Hotchkiss 案以陶瓷替換常見的門把材質，即為前者適例。

負面排除法則雖然在實務上運用了相當長的時間，但其有四項缺失：1. 內容與範圍不夠明確；2. 並未考慮到偶然與負面排除法則一致、但卻新穎別緻的非顯而易知發明；3. 只能個案逐條表列，難以形成一可供操作的系統性概念；以及 4. 究其實，負面排除法則僅為較多數法院見解的歸納，雖可供參考，但在概念與理論的建構上是否全然正確則不無爭議。故甚有論者指出，在專利法 103 條及 Graham 四要件原則出來後，負面排除法則應再無適用餘地⁶⁵。

二、獨創性法則與相乘效果原則

從 1931 年 Carbice Corp. of American v. American Patents Development Co.⁶⁶一案起，最高法院時常以欠缺「獨創性」(invention)⁶⁷為由來否定發明的可專利性，是謂「獨創性法則」。惟該法則發軔初期僅靠承審者自行判斷，失之主觀，後來發展為以發明表現於外的物理結構及功效等客觀事實為判斷基礎，要求以兩個以上先前技術組合而成的發明，各個元件必須因交互作用而產生原本所無的新效果，此即所謂「相乘效果原則」(Synergism Doctrine)⁶⁸。

相乘效果原則的代表性案例為 Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket

⁶¹ Howard v. Detroit Stove Works, 150 U.S. 164, 170 (1893).

⁶² *In re Urbanic*, 319 F.2d 267 (C.C.P.A. 1963).

⁶³ *Electric Cable Joint Co. v. Brooklyn Edison Co.*, 292 U.S. 69 (1934). 該案以液態填充物取代先前技術所用的非液態填充物，其餘部分及效果均無二致。

⁶⁴ *National Hot Pouncing Mach. Co. v. Hedden*, 148 U.S. 482 (1892). 該案專利省略了先前技術中一不重要的元件，仍然具備相同的功能，最高法院認為此種情形系爭發明已為先前技術之專利先占。

⁶⁵ CHISUM, *supra* note 38, § 5.04 [5][b].

⁶⁶ *Carbice Corp. of American v. American Patents Development Co.*, 283 U.S. 420 (1931).

⁶⁷ 有論者將此處的「invention」直翻為發明，稱之「發明法則」或「發明準則」。惟「發明」一詞易與指稱研發成果之發明混淆，究法院此處應係強調超乎預想之成果，乃以「獨創性」名之。

⁶⁸ 董安丹，前揭註 59，頁 12-13。

Equipment Corp.⁶⁹，該案指出判斷組合既有元件的機械裝置是否具可專利性之關鍵，在於該裝置是否具備「獨創性」。亦即已知元件的組合必須有所貢獻，只有當組合整體在某方面超越了其所有元件之總和、展現未能預期的成果，該組合才具有可專利性。否則會讓一個僅是結合已知元件而未改變各自功能的組合發明享有專利的排他權，也就是明顯將已知事物納入獨占排他領域，因而減少可被自由使用的公共資源⁷⁰。職是之故，相乘效果原則對非顯而易知性採取嚴格之認定。加上 20 世紀初期反托拉斯風潮興起，賦予排他權的專利制度在當時的聯邦最高法院眼裡也成了一種獨占行為，因此法院對「發明之獨創性」(inventiveness of invention) 採取愈來愈嚴格之解釋⁷¹，致使 1930 年代到 50 年代成為美國專利史上的「專利劫難期」⁷²。

相乘效果原則在實務上一直有質疑聲浪，在專利法 103 條及 Graham 判決出來後屢受抨擊，主要理由有以下數端⁷³：

1. 103 條條文僅要求發明具非顯而易知性，從未要求具備相乘效果；
2. 實務上對相乘效果的定義尚不明確，無法做為判準⁷⁴；
3. 「相乘效果」若要求發明組合而生之效果需大於各個元件獨存時效果的總和，則所有的可預測技術領域（例如機械發明）將永不可能具備可專利性⁷⁵；
4. 非顯而易知性的判斷應著重於發明的「創造」是否顯而易知，而非僅側重組合出的「結果」如何。

由於 CAFC 亦排斥適用相乘效果原則，該原則遂漸漸不再為法院所引用作為非顯而易知性之判斷理由，但值得注意者為相乘效果原則並非就此消失，而是轉化為第二重考慮因素之「無法預期之效果」，主要用在發明人面對審查人員核駁時所據以主張之抗辯。換言之，雖然相乘效果之概念不再可「單獨」成為決定非顯

⁶⁹ Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 340 U.S. 147 (1950).

⁷⁰ *Id.* at 152.

⁷¹ MARTIN J. ADELMAN ET. AL., *supra* note 34, at 292-293.

⁷² 董安丹，前揭註 59，頁 13。

⁷³ 董安丹，同前註，頁 14-16。

⁷⁴ Note, *Patentability of Mechanical Combinations: A Definition of Synergism*, 57 TEX.L.REV. 1043 (1979).

⁷⁵ 蓋因機械發明之中，所組成的各個機械元件無論獨立或相結合，都只會、也只能產生特定的功效，絕不可能因為相互作用而產生超出原本機械原理的效能。See Kevin J. Lake, *Synergism and Nonobviousness: The Rhetorical Rubik's Cube of Patentability*, 24 B.C.L. REV. 723 (1983).

而易知性的理由，但實務上仍肯認其具有一定程度的輔助佐證效果⁷⁶。

三、天才閃現法則

伴隨前述反托拉斯風潮所導致的嚴格認定可專利性發展到顛峰，最高法院在 *Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp.* 一案中，提出了著名的「天才閃現法則」(flash of genius test)，認為必須要展現比技術領域通常技藝者更多的獨創性，才能取得專利的特許地位，法院在此強調獨創性在判斷發明可專利性上的重要性，將門檻提高到要求發明具有創造天賦的靈光(the flash of creative genius)⁷⁷，而非只是該領域的通常技能。天才閃現法則可說是承襲 *Atlantic Works v. Brady* 一案與相乘效果原則之精神而來，某種程度上可謂相乘效果原則發展到極致的變形，其認為專利排他權應給予對提升產業技術有相當貢獻之發明，而非通常技藝者能完成之微小成果，才能達到促進技術發展之目的⁷⁸，故對非顯而易知性採取相對嚴格的標準。

雖然天才閃現法則很適合解釋靈光乍現所產生的發明情況，但卻無法套用在由許多微小步驟(small steps)或微小成就(minor accomplishments)構成之發明，尤其是經過縝密規劃，投入金錢、勞力、時間及心血而完成的大型研究，例如新藥研發往往需要多年的持續研究與資本投入，透過精密的實驗與嘗試始能竟其功，依此法則卻無法取得專利核發，顯然與專利制度目的有所違背⁷⁹。有鑑於這樣的缺陷，美國國會於1952年制定專利法103條有關非顯而易知性規定時，便在(a)項但書中明定：「可專利性不得因發明完成之方式而遭否定。」從此明確斷絕天才閃現法則之適用，法院亦不得援引相關之判決來否定非顯而易知性⁸⁰。

四、顯可嘗試原則

顯可嘗試原則(Observable to Try)首次出現於 *In re Kepley* 案⁸¹，法院認為若發

⁷⁶ Edward Philip Walker, *Objective Evidence of Nonobviousness: The Elusive Nexus Requirement (Part II)*, 69 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 229, 245 (1987).

⁷⁷ *Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp.*, 314 U.S. 84, 90-91 (1941).

⁷⁸ *Id.* at 92.

⁷⁹ 張啟聰，發明專利要件「進步性」之研究，東吳大學法律研究所碩士論文，頁33，2002年。

⁸⁰ Steven P. Smith & Kurt R. Van Thomme, *Bridge over Troubled Water: The Supreme Court's New Patent Obviousness Standard in KSR Should Be Readily Apparent and Benefit the Public*, 17 ALB. L.J. SCI. & TECH. 127, 140 (2007).

⁸¹ *In re Kepler*, 132 F.2d 130 (C.C.P.A. 1942).

明係從先前技術之教示中「自然浮現」之結果，該發明係為顯可嘗試，故而不具有非顯而易知性。此原則為 1940 年至 1960 年代 USPTO 頻繁使用的核駁理由，通常出現在兩種情況：一是系爭發明與先前技術在物理結構上相似時，縱使該發明產生的效能為先前技術所未曾預見，在此原則下仍可能被認為依先前技術乃顯可嘗試；二是先前技術若廣泛建議了諸多可能性，而系爭發明確為其中之一，法院也可能據而認定該發明顯可嘗試而不具可專利性⁸²。

事實上顯可嘗試原則一直都不是一個「穩定」存在的審查標準，主要原因是因為該原則並未具有一明確的定義，法院也沒有說明究竟何種情況下應使用顯可嘗試原則⁸³（前述的兩種通常適用情況為後來學者所歸納而得）。也因此美國關稅及專利上訴法院（CCPA，即 CAFC 前身）開始要求較為具體明確的論述理由，而拒絕使用顯可嘗試原則。

CAFC 成立後亦屢番表示此原則並不適於判斷非顯而易知性⁸⁴，並指出顯可嘗試原則的兩個重大缺陷：針對上述第一種適用情形的缺陷為後見之明，蓋「先見之明難，事後諸葛易」⁸⁵，在系爭發明與先前技術在物理結構上相似之情況，若逕認為顯而易見，極易忽略發明人在研發過程中投入的心力，顯然並非妥當。在第二種情況的問題是欠缺合理的成功預期，因為此種情況下先前技術所廣泛建議的諸多可能性僅為泛指，欠缺有助於實施的教導內涵，故對發明是否能成功也不可能具有相當的預期。例如先前技術僅列出適合進行實驗的材料有 200 種，發明人並無從得知有多少成功機率，必得投入大量心力逐一試驗始能確定結果，但依顯可嘗試原則，仍不具非顯而易知性，對發明人殊不公平⁸⁶。

此外，亦有質疑聲浪認為顯可嘗試原則之判斷著重於發明創作之方式，與美國專利法第 103 條(a)項但書「發明之可專利性，不得因實施該發明之方式而遭否定」文義有所違背，故認為不宜適用此原則判斷非顯而易知性⁸⁷。爰此種種理由，顯可嘗試原則逐漸消失在非顯而易知性的判斷中，直到 2007 年 KSR 案才重新受到重視。

⁸² 董安丹，前揭註 59，頁 18。

⁸³ Scott R. Conley, *Irrational Behavior, Hindsight, and Patentability: Balancing the "Obvious to Try" Test with Unexpected Results*, 51 IDEA 271, 282 (2011).

⁸⁴ 代表案例為 *In re Deuel*, 51 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1995).

⁸⁵ 董安丹，前揭註 59，頁 19。

⁸⁶ *Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.*, 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991).

⁸⁷ *In re Huellmantel*, 324 F.2d 998, 1001 n.3 (C.C.P.A. 1963).

參、103 條成文化規定

自從 Hotchkiss 案以來，整整 102 年非顯而易知性的概念發展全仰賴實務見解的補充，因此產生判斷標準多頭馬車的混亂情況，直到 1952 年美國國會將非顯而易知性成文化為專利法第 103 條，即現行 35 USC §103 (a)。而後國會續於 1984 年增訂(c)項，1995 年增訂現行(b)項，復於 1999 年及 2004 修訂現行(c)項。

現行 103 條共有(a)、(b)及(c)三項，(a)項為非顯而易知性的實質規定，(b)項係有關生物科技發明例外不適用(a)項之規定，(c)項則為發明人所擁有之先前技術例外不適用(a)項之規定。一般針對非顯而易知性的討論，多針對(a)項實質規定而設，該條內容謂：

「一發明雖未被以本法第 102 條所訂方式相同地揭露或記載，但若該申請專利標的與先前技術間之差異，以標的整體觀之，在該發明完成時，對於該標的所屬技術領域具通常技藝者而言，乃係為顯而易知者，不得准予專利。惟可專利性不得因發明完成之方式而遭否定。」⁸⁸

一、103 條彰顯之審查原則

基於整頓歧見之目的，1952 年專利法第 103 條的制定針砭以往實務對非顯而易知性判準的雜亂紛呈，提示兩點一般原則⁸⁹：

1. 發明是否顯著，應就標的整體 (subject matter as a whole) 做觀察

103 條所謂就標的整體 (subject matter as a whole) 做觀察之涵義，有論者提出四種看法⁹⁰：

- (1) 當然解釋：判斷非顯而易知性不能就各個元件分別分析，應就系爭發明整體觀察是否依先前技術為顯而易知。
- (2) 審查時不應僅就系爭標的之物理結構觀察，而應及於其功效一同判斷。
- (3) 發明之固有技術亦可作為判斷發明非顯而易知性之依據，因固有技術在

⁸⁸ “A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.”

⁸⁹ 董安丹，美國專利法上之非顯著性：法律上之判斷標準(上)，智慧財產權月刊，10 期，頁 71-73，1999 年 10 月。

⁹⁰ John O. Tresansky, *The Role of the “Subject Matter as a Whole” in Obviousness Determinations*, 66 JPTOS 348 (1984).

本質上即與發明標的為一體。

- (4) 發明欲解決的問題本身也可能被認屬標的整體之一部。蓋部分發明係屬於問題癥結之察覺難，但解決手段卻容易之情形，若該問題癥結之發現本身即非顯而易知，則不因解決問題之技術手段容易而不具非顯而易知性⁹¹。

2. 可專利性不因發明創造方式而否定

此乃專利法第 103 條(a)項但書之規定，其所彰顯之概念為：發明是否具備足夠獨創性，應僅就創作成果本身來決定，無論發明是否歷經艱辛之實驗或為天才之顯現，均無關緊要⁹²。是以本項但書規定主要目的有二，一是避免某些「偶然成就」之發明無法獲得專利，二係為斷送 1941 年 *Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp.* 一案所揭示之「天才閃現法則」而設。蓋某些發明之問世並非潛心鑽研而成就，乃無心插柳之結果，若因而否定此等發明的可專利性，即有悖於專利制度鼓勵對產業技術有所助益之發明的本旨。

而「天才閃現法則」明確要求發明須具備相當程度的獨創性始具可專利性，雖然邏輯建構上看來合理，但嚴格要求所有發明皆具備天賦靈光(flash of genius)顯然是過於偏頗，而無法涵蓋那些耗時費力、歷經長久投入累積而成的研發結果(例如新藥研發)，致使專利制度的保障目的不達。故 103 條(a)項成文化時，特別列明此項但書以斷絕天才閃現法則之適用，法院亦不得援引相關之判決來否定非顯而易知性。

二、103 條之批評

雖然國會將非顯而易知性成文化為專利法第 103 條，然而該條文除了揭示概略性原則外，並未就實務見解分歧的源頭——也就是非顯而易知性的判斷方式與判斷基準——做清楚之定義與說明。因此，單看 103 條法條規定並無法解決非顯而易知性在操作過程所面臨的種種困難。

有學者針對 103 條規定提出兩點懸而未決的根本困境⁹³：

⁹¹ 這種發覺問題癥結所在很困難，但發現後的解決手段卻容易的案件態樣係 *Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co.*, 261 U.S. 45 (1923)。一案所建立，實務上稱之為「Eibel Doctrine」，參閱：董安丹，前揭註 89，頁 72 及該文註 16。

⁹² See S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess. 5 (1952), *reprinted in* 1952 U.S. Code Cong. & Admin. News 2394, 2411.

⁹³ PETER S. CANELIAS, *PATENT PRACTICE HANDBOOK* 6-3 (Aspen Law & Business 2002).

1. 產生構想與了解構想的差異

由於 103 條對非顯而易知性的判斷方法未著隻字片語，故發明是否顯而易知，乃全然取決於審查人員或法官的個人主觀見解，既不科學也不精確。以實務上的組合發明審查而言，審查委員往往可以找到 2 件或 2 件以上的先前技術，分別涵蓋了該組合發明的所有特徵，此時審查委員往往會逕以 103 條(a)項加以核駁。然而這樣的流程可能涉及兩個錯誤認知：(1) 誤認發明人必定知悉全部先前技術內容；(2) 誤認組合先前技術之過程必定輕而易舉。世界上先前技術無限多，推定發明人或任何人在發明前便已知悉所有先前技術實乃不合理且過苛之要求。雖然法律上已廢棄如此推定⁹⁴，但審查實務上仍難以杜絕這樣先入為主的假設⁹⁵。而縱使系爭發明確實係將數則先前技術簡易組合而成，將特定先前技術聯想在一起的創意構想也不見得是任何人都能思及，故非必然就是顯而易知。但審查實務中往往不會仔細考慮這些情況，有論者指出此乃源於產生構想（generate a solution）與了解構想（understand a solution）間的差距⁹⁶，亦即無論參考過多少資料，面對一個未決問題尋思解決辦法，絕對是比先知曉解決辦法後再經由解釋使他人理解更為困難許多；然而他人一旦理解內容，必然會認為其實沒那麼困難，導致審查結果認定發明是顯而易知。

2. 後見之明的存在

後見之明的問題來自於發明時點與審查認定時點的落差。一個發明完成時，其技術狀態即永遠停留在發明完成的那一刻；然而現實世界中的技術是日新月異、不斷前進的，發明從完成到進入審查流程往往有數月甚至數年的落差，審查人員開始評價的那一刻，其理論上所具備的相關技術知識已經超前該發明許多，故發明在完成時縱使確為突破性創新，從審查委員的眼光來看卻可能因為技術之進步，而使其顯得了無新意或顯而易知，此即後見之明（hindsight bias）。後見之明的困難在於雖然理論上應該避免，但實際上卻幾無可能杜絕；不過由於其影響整個專利審查以至於訴訟救濟流程甚巨，無論是 USPTO 行政審查或法院的審判程序，都應在儘可能範圍內竭力避免⁹⁷。

⁹⁴ *Kimberly-Clark Corp. v. Johnson & Johnson Co.*, 745 F.2d 1437, 1454 (Fed. Cir. 1984).

⁹⁵ 尹守信，前揭註 44，頁 132-133。

⁹⁶ *CANELIAS*, *supra* note 93.

⁹⁷ *Kahn v. General Motors Corp.*, 135 F.3d 1472, 1479 (Fed. Cir. 1998), *cert. denied*, 525 U.S. 875 (1998).

2011年9月通過的美國發明法案對專利法第103條之規定有做部分修改⁹⁸，包括非顯而易見性的判斷時點改以有效申請日為判斷基準、先前技術的適格範圍隨著102條之修正而擴大，但仍未將非顯而易見性的判斷標準做較為具體詳盡的成文規範。有論者認為此或許基於一、立法者難以用文字涵括所有不同的可能性；二、非顯而易知性係所請發明是否具備可專利性的最後一道價值判斷防線，應留予法官或審查者一定的裁量空間，在操作上較有彈性⁹⁹。

第二節 Graham 法則與 TSM 檢測法

截至目前為止，實務上所發展出的非顯而易知性判斷法則不但相當紛雜，多數法則亦有過於主觀之嫌，同時也樹立了過高的符合門檻（以天才閃現法則為代表），顯對專利制度之發展有不當影響。復以專利法103條於1952年增設，該條文如何適用也成了有待確認之問題。在這樣的情況下，1966年最高法院所作出的 *Graham v. John Deere Co. of Kan. City* 判決¹⁰⁰（下稱 Graham 案）及其所建立之判斷法則便有其指標性意義。而 CAFC 為了摒除後見之明的影響，更大量應用 TSM 檢測法來作非顯而易知性之法律判斷，使 TSM 檢測法在 20 世紀末成為主流判斷基準。

壹、Graham 案概說

最高法院在 Graham 案判決中陳述了專利法103條於可專利性判斷上之地位與如何適用之看法，並運用四要件判斷法則操作本案系爭專利之判斷，使過往紛亂無章的非顯而易知性判斷獲得一具體明確之依循步驟，可說是非顯而易知性演進史上至為關鍵的一則判決¹⁰¹。

本案最高法院併同處理兩件第八巡迴上訴法院之判決，一是 *Graham v. John*

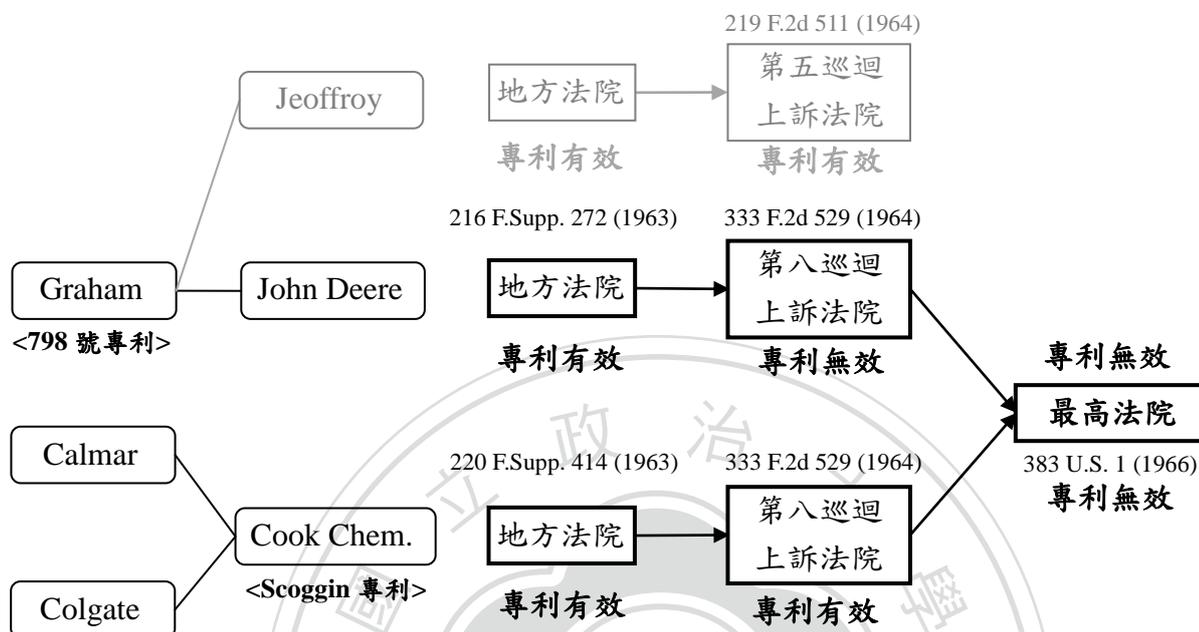
⁹⁸ 詳請參閱前文第二章、第二節、肆、美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act 2011）之內容。

⁹⁹ 孫寶成，談美國專利改革法案，科技法律透析，19卷9期，頁26，2007年9月。

¹⁰⁰ *Graham v. John Deere*, 383 U.S. 1 (U.S. 1966).

¹⁰¹ *Graham* 判決出現前，在 1944 年至 1966 年間聯邦最高法院僅認定 2 件專利為有效，分別是 *Goodyear Tire & Rubber Co. v. Ray-O-Vac Co.*, 321 U.S. 275 (1944) 及 *United States v. Adams*, 383 U.S. 39 (1966) 兩案。後者還是在 *Graham* 見解出爐後，最高法院依其四要件法則而作出之判決。究其原因之一即為各種判斷標準橫陳，致使審案的法官們莫衷一是。See *Edmund W. Kitch, Graham v. John Deere Co.: New Standards for Patents*, 1966 SUP. CT. REV. 293 (1966).

Deere¹⁰²，另一是 Cook Chemical Co.之合併訴訟¹⁰³，蓋兩案雖然事實各異，但爭點俱為如何依照專利法 103 條判斷發明之可專利性，故最高法院分別受理兩案之移審請求，並於本案併同審理（案件歷程參照下圖 4）。



* 灰色部分：Graham 系爭專利之另案認定結果，但非最高法院本案受理範圍。

圖 4 Graham v. John Deere 案訴訟歷程

資料來源：本研究整理繪製。

Graham 案判決書依序說明：（一）憲法授權國會制定保護專利之法律，國會立法時需受專利制度目的之限制。（二）由於憲法與法律用語不夠精確，以致判斷發明是否符合專利要件不易，非顯而易知性的判斷難處在於並無一套制式邏輯可一體適用，而是必須如同故意（*scienter*）、過失（*negligence*）的判斷依個案認定，惟最高法院之 *Hotchkiss* 案仍為非顯而易知性的主要判斷基準。（三）專利法 103 條之設立目的，在於試圖將 *Hotchkiss* 案之判斷基準予以成文化，對於可專利之發明所應具備的創新程度要求並未改變。（四）從專利法 103 條出發，最高法院指出三項事實認定步驟及第二重考慮因素作為非顯而易知性的判斷基準¹⁰⁴。（五）以前

¹⁰² *Graham v. John Deere Co.*, 216 F.Supp. 272, *rev'd*, 333 F.2d 529, *aff'd*, 383 U.S. 1 (U.S. 1966). Graham 向最高法院提出移審請求時，主張之一為系爭專利曾於另案被第五巡迴上訴法院宣告有效，與第八巡迴上訴法院之認定相反。 *Jeoffroy Mfg., Inc. v. Graham*, 219 F.2d 511 (5th Cir. 1955), *cert. denied*, 350 U.S. 826 (1955).

¹⁰³ *Calmar Inc. & Colgate-Palmolive Co. v. Cook Chem. Co.*, 220 F.Supp. 414, *aff'd*, 336 F.2d 110, *rev'd and remanded*, 383 U.S. 1 (1966).

¹⁰⁴ *Graham v. John Deere*, 383 U.S. at 17.

揭步驟分別檢討兩案之系爭專利是否具備可專利性，並於後案肯認先前判例所援用之第二重考慮因素，同時闡述其於判斷架構中的定位。本案所提出之三項事實認定步驟與第二重考慮因素合稱為 Graham 法則¹⁰⁵。以下分就兩案系爭專利之檢討概述最高法院如何運用 Graham 法則。

一、Graham v. John Deere：事實認定三步驟

本案 Graham 主張 John Deere 公司侵害其美國 2,627,798 號專利（下稱 798 號專利），最高法院首先辨明系爭專利的發明背景與發明特徵：該專利為一種鑿犁柄上的吸震裝置，透過設置於柄上方絞鏈盤之作用，使農夫犁地遇上岩石瓦礫或堅硬不平整的土壤時，犁柄可向上推動發生吸震作用，俟障礙物消失後再彈回原本位置，以避免損害該鑿犁。

關於先前技術的確認與比較，法院調查得知 Graham 在取得 798 號專利前，已擁有一附設彈簧的改良式鑿犁專利（2,493,811 號專利，簡稱 811 號專利），其係透過彈簧夾之作用，使鑿犁柄得在鑿犁框架下自由屈曲，以解決不平整地面損害鑿犁之問題。然 811 號專利之設計碰上北方較多岩石或結冰的凍土時，震動的力量仍會致使鑿柄斷裂，因而 Graham 才予以改良而成本案 798 號專利。惟 798 號專利與 811 號專利僅有兩處不同，一是兩者犁柄與絞鏈盤的相對位置相反，811 號專利的犁柄在絞鏈盤上方，而 798 號則顛倒；二是 798 號專利相較於後者，多使用了籐筋（stirrup）和螺栓固定犁柄與絞鏈盤，因此 798 號專利能承受較大的張力，故犁柄較不易斷裂¹⁰⁶。

關於發明與先前技術間差異是否顯而易知，一審判定 Graham 勝訴，二審第八巡迴上訴法院則認為，798 號專利基於先前技術 811 號專利之揭露，其成果對該技術領域通常知識者為顯而易知，故該專利無效。Graham 對此決定不服，並持第五巡迴上訴法院於另案就同個專利所為之相反認定結果¹⁰⁷，上訴到最高法院。最高法院認為 Graham 於審判程序中力主之發明特徵對技術領域具通常知識者而

¹⁰⁵ 有論者將 Graham 案所建立之判斷法則稱為三階段判斷法則（Trilogy），例如：張啟聰，前揭註 79，頁 34；MARTIN J. ADELMAN ET. AL., *supra* note 34, at 319. 其背後隱含之思想為將 Graham 前三要件與第四項要件（第二重考慮因素）分開看待及討論，惟本研究認為第二重考慮因素亦屬於 Graham 案見解的一環，實務上亦認為其重要性不下於前三項要件（詳後述），故本研究提及 Graham 案時一併指稱四項要件，並統稱為 Graham 法則，在此敘明。

¹⁰⁶ Graham v. John Deere, 383 U.S. at 20-24.

¹⁰⁷ Jeoffroy Mfg., Inc. v. Graham, 219 F.2d.

言可輕易思及，且並非系爭專利上的關鍵特徵，再者 798 號專利並未明顯展現與既存技術在機械操作上的區分，故維持第八巡迴上訴法院之認定結果¹⁰⁸。

二、Cook Chem. Co.合併訴訟：第二重考慮因素

Cook Chemical 公司為殺蟲劑製造商，Calmar 則為 Cook Chemical 用於殺蟲劑容器的塑膠唧筒分配器供應商，但由於該種分配器使用上相當不便，Calmar 又再設計出整合於容器上的噴霧器供 Cook Chemical 使用。而後 Cook Chemical 內的工程師 Scoggin 設計出一種可運送噴霧器裝置 (shipper-sprayer)，其特徵在於，在塑膠保護蓋的相配瓶肩 (matching shoulder) 與噴霧器頭部環軸間，以肋條密封 (rib seal) 技術形成一密封墊，可有效防止液漏和破損，並取得專利 (下稱 Scoggin 專利)。惟彼時 Calmar 亦發展出改良式的可運送噴霧器並開始販售，Cook Chemical 公司遂對 Calmar 提起侵害專利權訴訟。

本案審理中 Calmar 反訴系爭 Scoggin 專利無效，其指出 Lohse、Mellon 與 Livingstone 均擁有與 Scoggin 專利相似的先前技術，且 Scoggin 專利與渠等技術間的技術差異微不足道，對於該技術領域通常知識者而言係顯而易知。對此 Cook Chemical 則抗辯其 Scoggin 專利係第一個取得商業上成功且價格低廉的整合式噴霧器，並且解決運送過程中的液漏問題，故就 1. 解決業界長久以來的需求、2. 他人試圖改良的失敗、以及 3. 商業上的成功等觀點而言，應可認該發明為非顯而易知。

就法院判決結果來看，地方法院與第八巡迴上訴法院均贊同 Cook Chemical 之抗辯主張，維持 Scoggin 專利的有效性。最高法院則先以前揭事實認定步驟指出 Scoggin 專利在發明技術特徵上為顯而易知¹⁰⁹，再針對 Cook Chemical 集中在經濟與動機上而非技術上的抗辯，指出雖然該等第二重考慮因素確實可以用來佐證發明之可專利性，但在本案則起不了作用——系爭 Scoggin 專利特徵是無關技術的微小機械性差異，且已為先前技術所揭露，因而最高法院判決該專利無效。

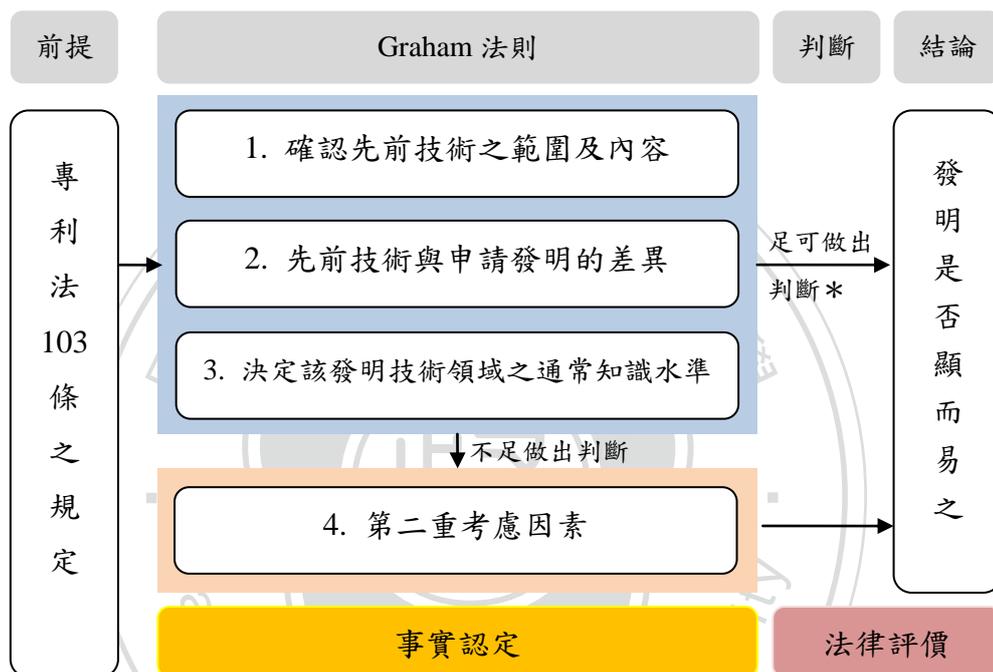
¹⁰⁸ Graham v. John Deere, 383 U.S. at 25-26.

¹⁰⁹ 最高法院指出，Scoggin 專利在 USPTO 申請過程中，為避免落入先前技術 Loshe 和 Mellon 之範圍，Scoggin 專利將申請專利範圍限縮至 2 個特徵：(1) 肋條密封與(2) 保護蓋與容器間保留一空隙。前者已被 Livingstone 專利完全揭露，雖然 Cook Chemical 主張 Livingstone 就容器構造而言並非相關技術領域，但最高法院認為該特徵所解決問題係密封而非構造或內容物，就此而言 Livingstone 專利足以作為相關參考。而後者之空隙則是為了安置肋條密封所必然採取之作法，根本稱不上是一種技術特徵，遑論是否非顯而易知。See *id.* at 33-35.

貳、Graham 案建立的四要件分析架構

一、Graham 分析架構概說

從 Graham 案判決可歸納出，最高法院對非顯而易知性判斷一共提出了四項分析要件，其中又可區分前三項為技術面要件，末一項則是參酌技術以外的其他事實。透過四要件整理完相關事實問題（question of fact），最後再進行法律層面（question of law）的判斷。整體判斷流程如下圖 5 所示，並詳述於後：



*討論完前三要件後，是否參酌第二重考慮因素，涉及第二重考慮因素之定位爭議，詳見本節、貳、一、(四)第二重考慮因素之說明。

圖 5 Graham 法則之四要件分析架構

資料來源：本研究整理繪製。

二、Graham 四要件之討論

美國聯邦最高法院在 Graham 一案中提出四個考慮要件，分別是 1. 確認先前技術之範圍及內容、2. 先前技術與申請發明的差異、3. 該發明技術領域之通常技術水準，以及 4. 其他客觀證據，又稱為第二重考慮因素。這四個要件共同決定了系爭專利與先前技術的相關事實內容，至今仍是判斷非顯而易知性所必須執行的事實認定步驟¹¹⁰。前三者針對系爭專利的技術層面所為探討，而第二重考慮因素

¹¹⁰ CANELIAS, *supra* note 93, at 6-4.

從美國專利法析論非顯而易知性之相關爭議

則是泛指技術層面以外的各種要素。

(一) 先前技術之範圍及內容

相較於實用性只要求發明本身具有確定之功效即為已足，美國專利法 102 條之新穎性與 103 條之非顯而易知性均為相對性要件¹¹¹，申請專利需與先前技術比較才可顯現出兩者的差距，進而斷定新穎性及非顯而易知性的有無，故確認個案中適格之先前技術為何是首要課題。

1. 先前技術之範圍

確認先前技術時，可分就時的範圍及物的範圍進行檢討。

(1) 先前技術物之範圍：相關性

先前技術可能來自任何領域，在此必須其與系爭發明屬於相似 (analogous) 或相關 (pertinent) 領域，否則仍不得用於 103 條之檢驗¹¹²。蓋一個技術領域具備通常知識者並不可能知悉所有領域的所有先前技術，若將所有符合專利法 102 條之先前技術均納入考量，不但已偏離技術領域具通常知識者之水準，更會形成過高的非顯而易知性門檻，導致難有發明獲得專利。爰此，實務上乃重建所屬技術領域具通常知識者的創新發想過程，以其嘗試解決一特定問題時可能參酌之資訊類型，對先前技術範圍加以限縮。

在此概念下所認定之相似或相關領域，CAFC 曾在 *In re Deminski* 案中提出兩階段檢驗法：(1) 先前技術是否屬於發明人所從事之領域 (field of the inventor's endeavor)；若否，則判斷(2) 先前技術是否與發明人所涉及之特定問題有合理相關 (reasonable pertinent)。換言之，縱使先前技術與系爭專利十分相似，若其分屬不相關聯之技術領域，例如天線與雨傘傘骨具備類似之結構，仍不得據以作為核駁 103 條非顯而易知性的先前技術¹¹³。

(2) 先前技術時之範圍

美國專利法 103 條非顯而易知性的判斷時點為發明完成時，此係採取先發明

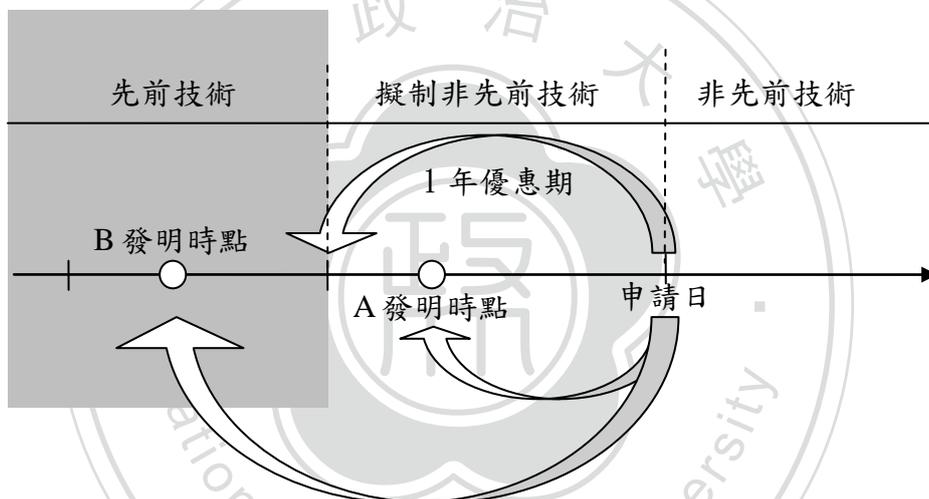
¹¹¹ 尹守信，前揭註 44，頁 129。

¹¹² *Jurgens v. McKasy*, 927 F.2d 1552, 1559 (Fed. Cir. 1991).

¹¹³ *CANELIAS*, *supra* note 93, at 6-5. 惟須注意，先前技術領域是否相似的之判斷僅適用於 103 條非顯而易知性，而不適用於 102 條新穎性的判斷。蓋因新穎性對先前技術的比對判斷是絕對的，不過問技術領域是否相關。

主義之影響，因而用以與系爭發明相比較之先前技術亦特定限於發明完成日前已存在之技術資料。在通常情況下，係以專利申請日推定為發明完成時點，然遇到專利申請日前已存在之先前技術，發明人得以舉證證明其發明完成時點早於該技術有效存在之時點，而排除該技術作為 103 條先前技術之適格。

而關於先前技術時點之認定，美國法上認為 103 條關於先前技術之概念需借助 102 條之定義予以補充，換言之，基於 102 條(b)項之援引，103 條非顯而易知性之認定亦享有一年之優惠期 (grace period)，所有早於發明人申請日一年以上有效存在之專利、刊登於公開刊物或公開使用之技術，始得作為判斷系爭發明是否顯而易知的先前技術。因而若發明人舉證回溯之發明完成時點早於專利申請日一年以上，將會喪失一年優惠期之保障 (參照下圖 6)。



* 灰色區塊為 103 條適格之先前技術。

* 發明人舉證回溯發明至 A 時點，可受 1 年優惠期之保障；若舉證回溯至 B 時點，則可能因先前技術之阻卻而被認為欠缺非顯而易知性。

圖 6 先前技術時之範圍與發明時點回溯

資料來源：本研究繪製。

但值得注意的是，基於鼓勵發明人儘早將其發明成果公諸於世之理念，2011 年美國發明法案改採先申請主義，無論是 102 條新穎性或 103 條非顯而易知性的認定均以發明申請日為準，則上述因發明完成日與專利申請日不同而產生的回溯情形將不復存在，發明人完成發明後必須儘快提出專利申請，始能避免發明完成後至申請專利前所出現的技術成為核駁己身專利的先前技術。

2. 先前技術之內容

美國專利法 103 條雖有提及先前技術 (prior art)，但卻未明說其指稱內容為何，就其(a)項文義觀之，所指先前技術應即為 102 條所規定的證據資料，亦即該當 102 條規定的所有先前技術皆可用於 103 條的審核，美國專利商標局(USPTO)所發行的專利審查程序手冊 (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP) 亦支持此論點¹¹⁴。

以往美國專利法 102 條與 103 條之關係曾是實務上的探討重點，判例法上詳加區辨，認為由於新穎性之要件係規定於 102 條(a)(e)(g)項，而(b)(c)(d)項則屬法定阻卻 (statutory bars) 事由，故可供 103 條使用的先前技術原則上應指 102 條(a)(e)(g)項之內容，包括：

- (1) 在發明之前，於世界各地所發行或發證之印刷刊物或專利。
- (2) 在發明之前，於美國境內發生之公開使用或知識。
- (3) 在發明之前，他人所申請的專利申請案，但於發明之後始公開或公告者。
- (4) 在發明之前，他人於美國境內已完成之發明，且未放棄、抑制或隱匿者。

惟後來法院不再如此限縮認定，102 條無論是(b)(c)(d)項甚至(f)項都曾成為法院考量之參考¹¹⁵，因此目前無論是實務運作或是 MPEP 之規定均肯認 102 條各項次皆可作為 103 條所稱之先前技術。

(二) 先前技術及申請發明之差異

確認先前技術之範圍及內容後，便要與系爭專利進行比對，以釐清兩者之間所存差異為何及多寡。差異是否為顯而易見，則必須以該技術領域具有通常技術的虛擬之人的眼光來判斷，且不能單看差異本身¹¹⁶，必須就系爭發明整體與先前技術整體來做全面性的衡量，此為 103 條條文所揭示的原則。

(三) 該發明技術領域之通常知識水準

1. 所屬技術領域具有通常知識者 (PHOSITA) 之概念

技術領域的通常知識水準為何，牽涉所謂技術領域具有通常知識者 (person

¹¹⁴ MPEP §2141.01.

¹¹⁵ 如 Riverwood International Corp. v. R.A. Jones & Co., Inc., 324 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2003) 便曾考量 102 條(b)項; Oddzon Products., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396 (Fed. Cir. 1997) 則運用過 102 條(f)項。

¹¹⁶ Jones v. Hardy, 727 F.2d 1524, 1528 (Fed. Cir. 1984).

having ordinary skill in the art, PHOSITA) 究竟應如何認定，是個直接攸關非顯而易知性判斷結果的重大問題。一般認為從文義出發，非由任何特定審查官、法官、陪審團、外國人、一般大眾或天才的角度進行觀察，而應以系爭技術領域中具備普通、中等水準者來斷定顯而易知性¹¹⁷，且該 PHOSITA 並非真實存在而是虛擬之人 (hypothetical person)，因此發明人主觀上的動機並不影響 PHOSITA 的程度¹¹⁸。

實務上將虛擬 PHOSITA 所擁有的技術程度界定於普通人與專家之間¹¹⁹。且 PHOSITA 原則上僅會依循該技術領域的傳統知識體系進行思考，而不會以求巧的創新心態去作發想¹²⁰，避免對該技術領域缺乏認識造成的誤判，以及過於偏頗的主觀認定¹²¹，故有論者認為最適合擔任 PHOSITA 角色的人，並非專利侵害鑑定機關或學術研究機關裡的專家學者，而是該產業裡的研究人員¹²²。

然須留意者為，雖然 PHOSITA 僅須具備「通常技術水準」，但實務上認為其知識的廣度必須達到知悉「所有『相關』之先前技術」¹²³。在運用 PHOSITA 觀點判斷非顯而易知性初期，Rich 法官在 *In re Winslow*¹²⁴ 一案中提出「Winslow 圖像」概念來描述 PHOSITA 所應具備的知識程度。該圖像描述一位工人（代表 PHOSITA）在工作坊工作，四壁皆陳列各種器具（代表各種先前技術），以供其思索待解決問題時可以從中求取解決方法。換言之，Rich 法官藉由「Winslow 圖像」指稱 PHOSITA 必須知悉「所有的」先前技術。

但「Winslow 圖像」招致不少反對，批評者認為 PHOSITA 不必知悉「所有」先前技術，否則即已是專家。幾經爭論後，法院下修標準不再使用「Winslow 圖像」，但仍在判決中指明 PHOSITA 須知悉「所有相關」之先前技術 (all the pertinent prior art)¹²⁵，或稱須對「所有該領域之先前技術」(the prior art in the field of his

¹¹⁷ 謝祖松，美國專利法上「具有通常技術者」之探討，臺北大學法學論叢，76 期，頁 88，2010 年 12 月。

¹¹⁸ DONALD S. CHISUM ET AL., *supra* note 5, at 621.

¹¹⁹ *Ex parte Hiyamizu*, 10 U.S.P.Q. 2d 1393, 1394 (PTO Bd. Pat. Appl & Int. 1988).

¹²⁰ *Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co.*, 774 F.2d 448, 454 (Fed. Cir. 1985).

¹²¹ *Amazon.com v. Barnesandnoble.com, Inc.*, 239 F.3d 1343, 1364 (Fed. Cir. 2001).

¹²² 鄭中人，評最高行政法院九十四年度判字第九十三號判決及九十四年度判字第四五六號判決一兼論專利效力與專利侵害鑑定之異同，月旦法學，136 期，頁 231，2006 年 9 月。

¹²³ 謝祖松，前揭註 117，頁 61-62。

¹²⁴ *In re Winslow*, 265 F.2d 1017 (C.C.P.A. 1966).

¹²⁵ *International Cellucotton Prod. Co. v. Sterlek Co.*, 94 F.2d 10, 13 (2d Cir. 1938).

endeavor) 有「完全之瞭解」(full knowledge)¹²⁶。

此番推定發明人已知所有先前技術的看法一直維持到 20 世紀中期，由於這等極高標準顯然是高估了發明人的能耐，並課予發明人過苛之查證責任，1952 年專利法修法時於 103 條明確將非顯而易知性的觀察角度指定為「通常技術水準」(of ordinary skill) 即可，CAFC 也宣告「發明人已知所有重要先前技術」的推定已死¹²⁷，讓非顯而易知性的判斷回歸技術領域的通常知識水準。

2. 決定通常技術水準之因素

CAFC 在 *Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co.*¹²⁸ 一案點出數則決定通常技術水平時所應考量之因素：

- (1) 該發明人之教育水平 (educational level of the inventor)；
- (2) 該技術領域內所遭遇之問題類型 (type of problems encountered in the art)；
- (3) 對於該問題的先前技術解決方式 (prior art solutions to those problems)；
- (4) 作成創新的容易程度 (rapidity with which innovations are made)；
- (5) 技術之複雜性 (sophistication of the technology)；以及
- (6) 該領域實際工作者之教育水平 (educational level of active workers in the field)。

惟近來對於「發明人之教育水平」一項是否納入決定因素有一番討論，蓋以理論上而言，具有較高教育水平的 PHOSITA 所知悉的先前技術較多，因而較易傾向認定發明為顯而易知；反之，教育水平較低的 PHOSITA 在完成發明及審視非顯而易知性上可能比較困難。如此一來，不啻代表身為高學歷或專家的發明人必須承受無法獲得專利的原罪¹²⁹。

¹²⁶ *In re Antle*, 444 F.2d 1168, 1171-72 (C.C.P.A. 1971).

¹²⁷ *Kimberly-Clark Corp. v. Johnson & Johnson Co.*, 745 F.2d 1437, 1454 (Fed. Cir. 1984).

¹²⁸ *Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co.*, 713 F.2d 693, 696 (Fed. Cir. 1983).

¹²⁹ 以 *Daiichi Sankyo v. Apotex*, 501 F.3d 1254 (Fed. Cir. 2007) 一案為例，Daiichi 擁有的系爭專利為一種細菌性耳朵感染的治療方法，乃對耳朵局部施予抗生性藥物 Ofloxacin。而對造 Apotex 公司提出簡略新藥申請 (Abbreviated New Drug Application, ANDA)，開始以系爭專利方法製造 Ofloxacin 之藥物成分，因而遭 Daiichi 控告專利侵害。該案一審判決 Daiichi 勝訴，但上訴後 CAFC 認為基本上應基於發明人與同儕的技術水平來決定 PHOSITA 的技術水平，因而認為地院選取小兒科醫師作為判斷治療耳朵感染效果的 PHOSITA 係錯誤選擇，本案 PHOSITA 應為從事發展醫藥配方的耳科專科醫師。由於 CAFC 採取較高的技術水平，因而得出系爭專利方法對耳科專科醫師而言係顯而易知的結論，遂判決系爭專利無效。

(四) 第二重考慮因素

由於非顯而易知性的判斷有其模糊的空間，時有窮盡前述三項技術面要件的比對，仍難以作出判斷的情況，故尚需審酌所謂的「第二重考慮因素」(Second Considerations)¹³⁰，常見者包括商業上的成功、長期需求的滿足、他人於同一問題上的失敗、他人的抄襲、無法預期之結果，以及專家質疑的表示等。

1. 第二重考慮因素之定位與關聯性

第二重考慮因素之所以稱「第二重」(secondary)，應係源自於實務上通常先就 Graham 前三項要件做初步判斷後，再適情況審酌此要件而來。因此學者對於第二重考慮因素之於前三項要件的關係，向來有純輔助性質、得參酌性質、客觀可信標準等不同看法¹³¹。但 CAFC 則十分看重第二重考慮因素的價值：「雖然在審酌之時序上居次，並非意指其在重要性上居次」¹³²，並謂其豈非關鍵要素、亦非次要或後備的，它是一個中性因素(neutral factor)¹³³，審查者在進行判斷時，應通盤考量第一重(及前三項技術性要件)及第二重考慮因素¹³⁴，亦即此四個要件是平等的，「第二重考慮因素之存在並不能完全證明一發明非為顯而易知，而第二重考慮因素之欠缺亦不必然指證該發明即為顯而易知」¹³⁵。

主張第二重考慮因素時，最為困難的部分其實是必須證明所主張的第二重考慮因素與發明或專利之技術特徵具有相當關聯性(nexus)存在。蓋因第二重考慮因素並非發自系爭發明本身，而是其他外在環境的客觀狀態；換言之，該第二重考慮因素的存在也許與系爭發明並無因果上的牽連。設若一專利權人擬以其產品的暢銷來證明其發明非顯而易知，則其除了提出財報與銷售數字等財務資料外，更必須證明該商業上成功係源自於其發明本身的創新優點，亦即證明其暢銷是因為發明特徵廣受肯定，而非因採取優惠價格策略、廣告行銷或是符合與發明特徵

¹³⁰ 國內多數文獻將 Second Considerations 依文義稱為「輔助性判斷因素」，亦有稱為「第二判斷因素」、「第二認定因素」者，如此譯名易致誤認此要件為附屬或次等之印象；然根據美國實務之見解，Second Considerations 的重要性其實並不亞於 Graham 前三項要件，故在此採用尹守信(前揭註 44)所使用的「第二重考慮因素」譯名，表達其與前三項要件具同等地位的意思。

¹³¹ 董安丹，美國專利法上之非顯著性：法律上之判斷標準(下)，智慧財產權月刊，12 期，頁 73-74，1999 年 12 月。

¹³² *Truswal Systems Corp. v. Hydro Air Engineering, Inc.*, 813 F.2d 1207, 1212 (Fed. Cir. 1987) (“That evidence is ‘secondary’ in time does not mean that it is secondary in importance”).

¹³³ *Metronic, Inc. v. Intermedics, Inc.*, 799 F.2d 734, 739 (Fed. Cir. 1986).

¹³⁴ *Ryko Mfg. Co. v. Nu-Star, Inc.*, 950 F.2d 714, 719 (Fed. Cir. 1991).

¹³⁵ 尹守信，前揭註 44，頁 140。

從美國專利法析論非顯而易知性之相關爭議

無關的特定市場偏好等因素所致¹³⁶。

2. 學者對第二重考慮因素之批評

雖然 CAFC 在判斷上相當仰賴第二重考慮因素，卻不為學者所贊同，其所執理由約有以下數端¹³⁷：一、非顯而易知性既係判斷發明是否值得賦予專利的重要機制，其評估應著重於技術層面之價值才對，若輕技術而重技術外的第二重考慮因素，不啻本末倒置；二、103 條條文未提到第二重考慮因素，CAFC 如此側重乃於法無據；以及三、在 Graham 前三要件就技術面的判斷尚未明朗前，再納入其他外在因素只會增添判斷上的不確定性與複雜性。但即便如此，時至今日第二重考慮因素仍在實務操作中占有一定份量。

3. 常見的第二重考慮因素

最為普遍引用的第二重考慮因素為商業上的成功 (commercial success)。蓋因一發明所欲解決的問題早已另有解套辦法、或其發明特徵若早已為外界所習知，則該發明本身並不具備獨特之處，推出市面必然無法獲得廣大迴響與商業成功；由此反推，若一發明推出便獲得巨大成功，可反證該發明與先前技術相較，必有其非顯而易知之處，其他人才始終無法研發出系爭發明。惟舉證發明獲得商業上成功很容易，但困難之處在於須舉證關聯性 (nexus) 存在，此處的關聯性非僅指如認定先前技術所要求之「相似或有關的領域」¹³⁸，而須證明商業上成功係導因於系爭專利說明書中所揭露的功能或優點¹³⁹，如此始能證明該成功係歸功於發明的特徵，而非其他人的改良或其他外在因素。

其他第二重考慮因素還包括長期需求 (long felt need)，指技術領域中有一特定問題久懸未決，唯有系爭發明可以解決該問題時，應認該發明為非顯而易知。商業上認同 (commercial acquiescence) 或授權 (license) 是指若系爭發明能獲得同業競爭對手的贊同或要求授權，自然可以代表該發明具有相當價值且非顯而易知。若系爭發明為所屬技術領域內專家所讚許，或被第三人加以仿冒抄襲利用，

¹³⁶ *In re Huang*, 100 F.3d 135, 140 (Fed. Cir. 1996). 有關符合與發明特徵無關的特定市場偏好，例如系爭發明特徵為一種具有良好吸收性材質與構造之衛生棉產品，但經調查其熱銷的主要原因是來自其品牌／添加香氣／顏色等因素，而非吸收力良好。如此情況便不能主張商業上成功作為發明具有非顯而易知性之佐證。

¹³⁷ 董安丹，前揭註 131，頁 74-75。

¹³⁸ 參照本章第二節、貳、二、(一)、1、(1) 先前技術物之範圍：相關性。

¹³⁹ *In re Vanco Mach. & Tool, Inc.*, 752 F.2d 1564 (Fed. Cir. 1984).

通常也可證明該發明確實具有獨特性，前者情況稱為專業者認許（professional approval），後者則是所謂抄襲（copy）。他人之失敗（failures of other）是指，他人試圖解決業界特定問題但一直試驗未果，而系爭發明卻能解決該問題，則可以反證系爭發明之完成乃非顯而易知，否則他人應不致創作失敗。至於同時或緊接之發明（near-simultaneous invention），則是指，若不同發明人同時或幾乎同時均獨立創作出相同或近似之發明，應可認為該發明成果為顯而易知¹⁴⁰。

參、CAFC 與 TSM 檢測法

一、CAFC 之成立

美國聯邦上訴巡迴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）的前身為美國關稅及專利上訴法院（United States Court of Customs and Patent Appeals, CCPA），為了統一法律見解，促進專利法適用與認定的一致性，而於 1982 年依據聯邦法院改善法（Federal Courts Improvement Act of 1982）成立了 CAFC，也因此 CAFC 最重要的管轄案件即為專利法事件¹⁴¹。

在 CAFC 成立之前，專利事件的處理分為民事與行政兩大途徑，民事訴訟當事人首先於聯邦地方法院進行爭訟，若對判決結果不服，則可上訴至該地方法院所屬的巡迴上訴法院。而行政爭訟部分，若申請人或專利權人對於美國專利商標局（USPTO）的處分不服，則向 CCPA 上訴，民事與行政各自進行，是為雙軌制架構¹⁴²（參照圖 7）。這樣的制度設計缺陷為，上訴法院可能各自依循不同的判斷標準與法理進行審理，導致各個法院針對同一爭議的見解卻不同調，以及部分法院訴訟結果對其中一造較有利的傾向，而有所謂的任擇法院（forum shopping）現象¹⁴³。

¹⁴⁰ 董安丹，前揭註 131，頁 78-81。

¹⁴¹ Rochelle Cooper Dreyfuss, *In Search of Institutional Identity: The Federal Circuit Comes of Age*, 23 BERKELEY TECH. L. J. 787, 787-89 (2008).

¹⁴² 陳秉訓，美國專利訴訟制度：以專利有效性問題為中心，智慧財產權月刊，131 期，頁 67、81-82，2009 年 11 月。

¹⁴³ 指訴訟案件原告會選擇較熟悉或判決傾向對已有利的法庭地起訴，試圖滿足自己的訴訟請求（例如獲得較優渥的賠償金），此外尚有擇地行訴、擇地訴訟、挑選法院、巧取管轄法院及競擇法院等不同翻譯。常見於一般民事（涉外）案件，尤以海事案件與專利案件的發生比例較高。參閱：邱重盛，海事訴訟的孫子兵法，海安論壇，台灣海事安全與保安研究會，頁 2，available at <http://www.safetysea.org/modules/wfdownloads/visit.php?cid=4&lid=2235>（最後瀏覽日：2012 年 6 月 12 日）。

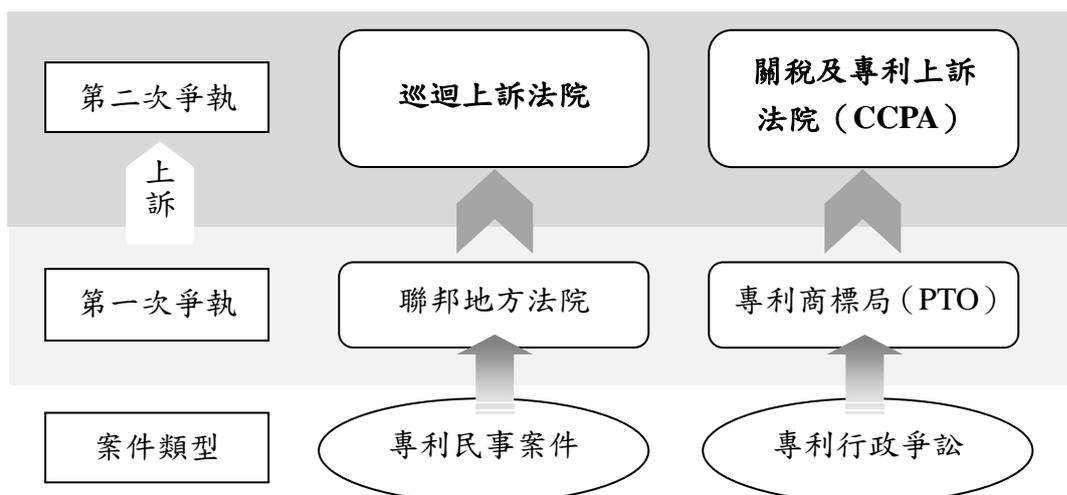


圖 7 CAFC 成立前，專利訟爭的雙軌架構

資料來源：本研究繪製。

而在 CAFC 成立後，其管轄範圍同時涵括了從專利商標局上訴的行政訴訟案件，以及聯邦地方法院上訴的民事訴訟案件，除了在事實問題之認定上會依照決定者的不同（法官、陪審團、政府官員）而異其審查基準外¹⁴⁴，在法律問題上一律按照 CAFC 判例法進行審理，進而得收統一法律見解之效，確保專利法制的安定性（參照圖 8）。

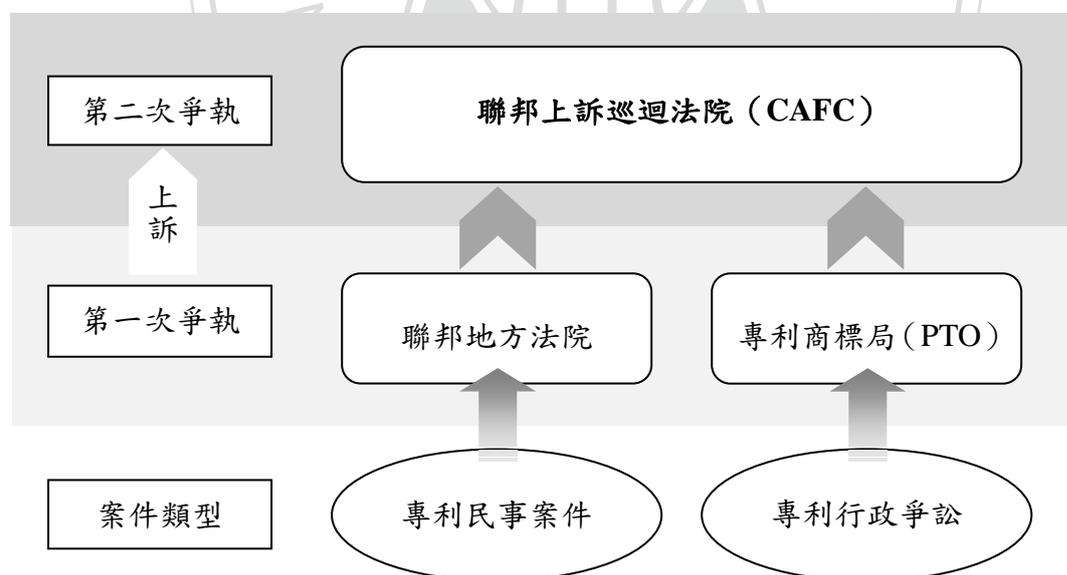


圖 8 CAFC 成立後的專利訟爭架構

資料來源：本研究繪製。

¹⁴⁴ 陳秉訓，前揭註 142，頁 68。

二、TSM 檢測法為 CAFC 所採用

如前所述，自 1850 年 Hotchkiss 案提出非顯而易知性概念以來，實務陸續出現負面排除法則、相乘效果原則與顯可嘗試原則等不同判斷標準，法院審理依據莫衷一是，常讓人有眼花撩亂、無所適從之感。

在 CAFC 成立後，為了防範主觀偏見影響判斷結果，CAFC 拒絕繼續適用相乘效果原則與顯可嘗試原則，並稱前者為「不必要且令人困惑」¹⁴⁵，後者有後見之明及欠缺合理成功預期之弊病¹⁴⁶。為了謀求更為客觀的判斷準則，CAFC 開始採用 TSM 檢測法來斟酌發明是否符合專利法 103 條¹⁴⁷，從 CAFC 成立以後的非顯而易知性案件，可以明顯看出適用 TSM 檢測法而捨他者之趨勢。

所謂 TSM 檢測法，係指法院必須指明有一定程度的教示 (Teaching)、啟發 (Suggestion) 與動機 (Motivation)¹⁴⁸ 存在，足以促使該技術領域具通常知識者以與系爭發明相同之方式組合先前技術，始能認定該發明為顯而易知。此判斷法則的出發點在於，由於多數發明皆係對先前技術進行修改或組合而成，為了避免審查委員或法官基於後見之明 (hindsight bias) 而不當認定系爭發明所作之修改或組合概屬顯而易知¹⁴⁹，乃要求先前技術必須展現使該領域通常知識者得據以創作出系爭發明的教示、啟發或動機，始足當之¹⁵⁰。換言之，TSM 檢測法係為了節制審查者的主觀偏見，而發展出的一套客觀認定標準。

一般文獻多稱 TSM 檢測法係由 CAFC 所創設¹⁵¹，然若從教示、啟發及動機各別為法院所適用的紀錄來看，論者考據此原則出現的時間可追溯至 1938 年 *In re*

¹⁴⁵ 董安丹，前揭註 59，頁 18。See also CHISUM, *supra* note 38, at 283 & 285.

¹⁴⁶ 參照本章第一節、貳、四、顯可嘗試原則之說明。

¹⁴⁷ 董安丹，前揭註 89，頁 81。

¹⁴⁸ Teaching、Suggestion、Motivation 一般翻作「教示、建議、動機」。惟「建議」一詞與「教示」的涵義相近，且 suggestion 一字亦有啟發之意 (the calling up in the mind of one idea by another by virtue of some association or of some natural connection between the ideas)，乃參酌論者呂紹凡的翻譯，將其稱為「啟發」，參後註 161。

¹⁴⁹ 以組合發明為例，審查委員或法官相當容易搜索到數篇先前技術，分別涵蓋了系爭組合發明的所有發明特徵，此時便會逕認顯而易知而下核駁決定。關於非顯而易知性認定的常見弊病，參閱本章第一節、參、二、103 條之批評。

¹⁵⁰ *Beckson Marine, Inc. v. NFM, Inc.*, 292 F.3d 718, 727-28 (Fed. Cir. 2002); *Karsten Mfg. Corp. v. Cleveland Golf Co.*, 242 F.3d 1376, 1385 (Fed. Cir. 2001).

¹⁵¹ S. J. Lee & J. M. Butler, *Teaching, Suggestion and Motivation: KSR v. Teleflex and the Chemical Arts*, 17 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L. J. 915 (2007).

Deakins 案¹⁵²，此後美國關稅及專利上訴法院（United States Court of Customs and Patent Appeals, CCPA）在個別案件中逐漸發展教示、啟發及動機的適用¹⁵³，直到 1982 年 CAFC 成立後，統合以往案例中對教示、啟發及動機的認定，而成為今日所稱之 TSM 檢測法。

實務上對於何種情形始得認為先前技術對系爭發明曾為教示、啟發或動機，並無直接的表示，有案例認為限於先前技術有明確（clear）清楚（plainly）的明示才算；但多數看法不以明示為限，從先前技術間接推知的默示教示或啟發亦屬之¹⁵⁴。惟無論明示或默示，先前技術的教示或啟發，必須是具體的建議而非空泛的指引；亦即須足以讓該技術領域具有通常知識者得依教示而成功獲得系爭發明結果，但不以絕對可成功為必要，只需達可合理預期成功的程度（reasonable expectation of success）即為已足¹⁵⁵。

教示、啟發或動機之來源，最主要的自然是先前技術本身的揭露，至於是否包含該技術領域具通常知識者的知識，以及被解決問題之本質，則有相當的歧見。傳統上對此抱持肯定見解，認為該領域通常知識者所具備的知識，以及被解決問題之本質等都是提供教示、啟發或動機的源頭¹⁵⁶，惟 CAFC 之認定有漸趨嚴格的傾向，其指出教示、啟發或動機必須來自被引證的先前技術始為適格¹⁵⁷，換言之，CAFC 否定先前技術以外的資訊作為教示、啟發或動機之來源。這樣限縮解釋的結果是得以認定具有教示、啟發或動機的機會不多，因而系爭專利非顯而易知性的成立就相對容易。進入 21 世紀後，CAFC 對 TSM 檢測法的適用更趨嚴苛，備受各界批評為過度機械性操作，不當降低非顯而易知性門檻導致欠缺價值的專利浮濫，醞釀已久的檢討聲浪直到 2007 年 KSR 判決出來始獲得一定程度之緩解。

¹⁵² *In re Deakins*, 96 F.2d 845 (C.C.P.A. 1938).

¹⁵³ 例如 CCPA 在 *In re Shaffer*, 229 F.2d 476 (C.C.P.A. 1956). 一案中判斷先前技術是否曾「啟發」專利申請人所作結合，同時也提出了若先前技術有「教示」之情事，則更可強化法院為顯而易知的認定。而在 *In re Helin*, 309 F.2d 505 (C.C.P.A. 1962). 中法院認為若先前技術中有提供足夠的「動機」使發明人作出系爭發明，即可認定為顯而易知。

¹⁵⁴ Robert W. Harris, *Prospects for Supreme Court Review of the Federal Circuit Standards for Obviousness of Inventions Combining Old Elements*, 68 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 66, 74-75 (1986).

¹⁵⁵ 董安丹，前揭註 89，頁 77。

¹⁵⁶ See *In re Dembiczak*, 175 F.3d 994, 999 (Fed. Cir. 1999). 另參尹守信，前揭註 44，頁 142。

¹⁵⁷ See *In re Lee*, 277 F.3d 1338, 1344 (Fed. Cir. 2000); *In re Thrift*, 298 F.3d 1357, 1364 (Fed. Cir. 2002).

肆、Graham 法則與 TSM 檢測法之相互關係

在最高法院提出了 Graham 法則來檢視非顯而易知性後，CAFC 又在判例法中操作起 TSM 檢測法，於是乎 Graham 法則與 TSM 檢測法兩者間的關係，就成了論者爭辯不休的問題。

有部分論者認為兩者有所衝突，並以 Graham 判決本身作為佐證，指出在 Graham 案件的事實分析中，最高法院推翻了二審法院基於在先前技術未存在組合先前技術之提示、而認定系爭發具非顯而易知性的判斷；由此可知採取 TSM 檢測法或採取 Graham 法則會導致不同的判斷結論，這也就是說，兩者的判準並不一致而有所衝突¹⁵⁸。惟亦有認為最高法院未曾明說如何適用 Graham 判決見解，因而 CAFC 在操作中發展出 TSM 來判斷依照 Graham 法則所建立的事實架構，也就是兩階段步驟：事實—法律適用，因而兩者並無衝突。論者李森堙認為就 CAFC 確實常援引 Graham 分析架構作為立論基礎，再適用 TSM 來判斷系爭發明的非顯而易知性，故傾向贊同後者看法，此亦為本文採取之立場。

這兩派不同解讀受到論者各自擁戴，一直到 KSR 判決對 Graham 法則和 TSM 檢測法做了近一步的闡釋（雖然仍未明白回答兩者的互動關連性），才算是有了一個較為確定的方向。

第三節 小結—從 Hotchkiss 到 TSM 檢測法

綜觀非顯而易知性的發展進程，雖然看似百家爭鳴，但仍可理出一個概略的四階段發展脈絡（參照圖 9）。

第一階段，從 19 世紀中到 19 世紀末，法院於 1850 年 Hotchkiss 案創設非顯而易知性要件，並在其後數十年間從不同角度去探索其認定標準，可說是法院對非顯而易知性的摸索期。

第二階段，進入 20 世紀後到 Graham 判決前，實務的判斷基準逐漸演化出負面排除法則、相乘效果原則、天才閃現法則等不同分支，TSM 檢測法之雛型也開始萌芽，縱使各說強調的切入點有所出入，但其實都是植基於 Hotchkiss 案所確立之基本原則而來。即便是 1952 年專利法 103 條之增設，也是將過往的法律見解明文化，也就是說，是再次確立了 Hotchkiss 案的原則—要求可專利之發明必須要對

¹⁵⁸ 李森堙，談美國專利非顯而易知性與 TSM 判準之爭議，科技法律透析，19 卷 10 期，頁 50，2007 年 10 月。

技術創新有所貢獻，對增進人類知識有所價值，論者李森堙亦同此看法¹⁵⁹。故從宏觀的角度言之，可以說在 Graham 判決之前，實務上所發展出的各種判斷標準，其實都是將 Hotchkiss 標準略加演化而成的分支。

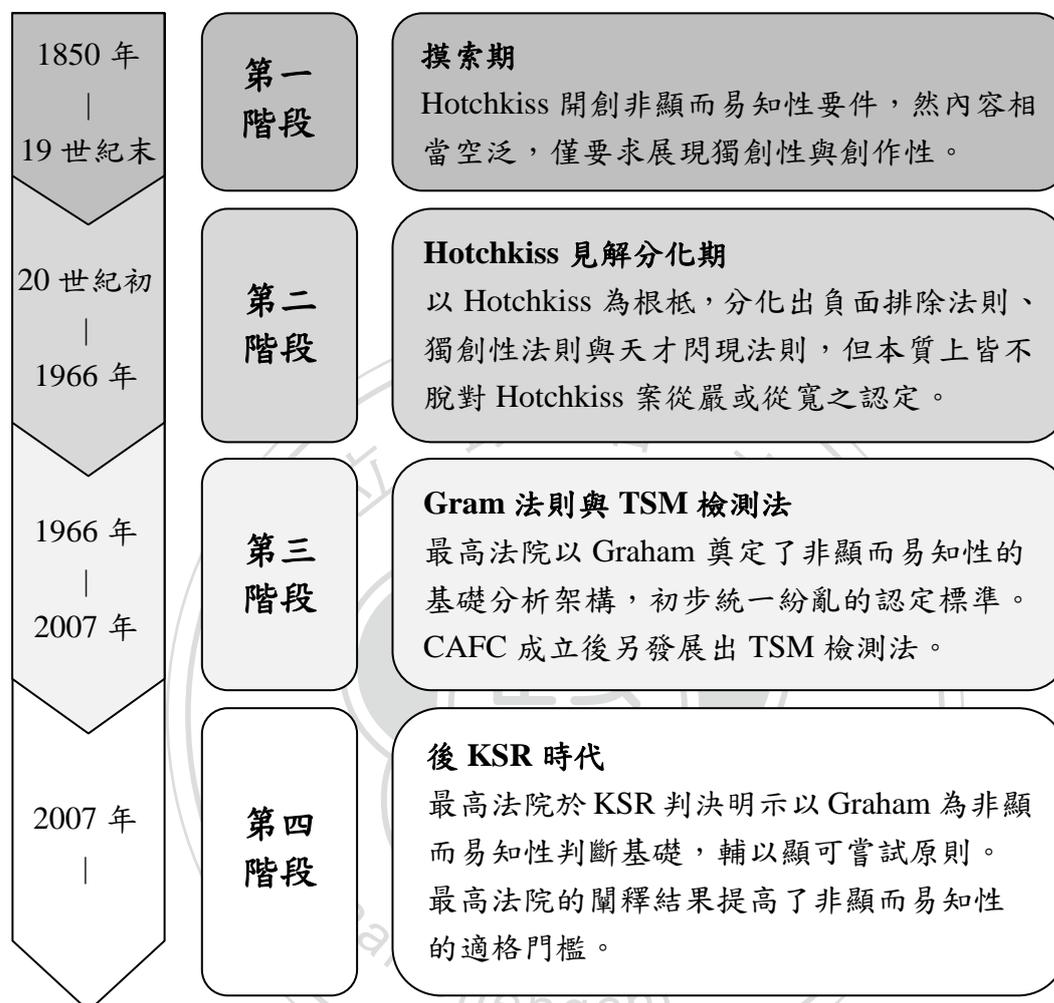


圖 9 非顯而易知性之實務見解發展進程

資料來源：本研究整理繪製。

第三階段為 1966 年 Graham 案後到 2007 年 KSR 判決出爐前，由於最高法院針對專利法第 103 條之適用提出較為具體的四要件判斷法，這段期間原則上以 Graham 法則主導非顯而易知性的決定。但到 1982 年 CAFC 成立後，為了避免後見之明影響判斷結果，CAFC 開始適用要件更為客觀的 TSM 檢測法，遂形成 Graham 法則與 TSM 檢測法並存的局面，也產生兩說關聯性為何的爭議。而進入 21 世紀後，CAFC 對 TSM 檢測法的適用漸趨嚴苛，全面檢討 TSM 檢測法的聲浪

¹⁵⁹ 李森堙，同前註，頁 49。

也開始醞釀。

這個逐漸發酵的問題在 2007 年 KSR 判決作成後獲得一定程度之緩解，最高法院明白宣示 Graham 法則為非顯而易知性的判斷基礎，同時糾正 CAFC 操作 TSM 檢測法欠缺彈性的弊病，並擴大了先前技術的認定，讓非顯而易知性的審酌進入了第四階段—後 KSR 時代。





第四章 KSR 案對非顯而易知性判準之彈性調整

2007 年 4 月 30 日，美國聯邦最高法院作出了堪稱近 30 年來最為重要的非顯而易知性判決——KSR v. Teleflex¹⁶⁰（簡稱 KSR 案），引起各界高度關注，相關論著與研究頃刻間汗牛充棟，蓋因其為最高法院自 Graham 一案後，再度對非顯而易知性的判斷基準提出更為詳盡之闡明，並對 CAFC 適用 TSM 檢測法的方式做出修正，更重要的是提出顯可嘗試原則的具體適用要件，從此整個專利法非顯而易知性的審查流程都為之調整，影響不可謂不深遠。以下試著對該案的經過與迴響作一番說明¹⁶¹。

第一節 KSR 案之經過

壹、背景事實

本案原告 Teleflex, Inc.（簡稱 Teleflex）為美國第 6,237,565 號專利（簡稱 565 號專利）之專利權人，該專利係關於具有電子油門控制器的可調整式踏板結構，特徵在於將電子感應器與可調整式車輛踏板組合在一起之裝置，使得踏板的位置可傳遞至在車輛引擎中控制油門的電腦（參看圖 10）。

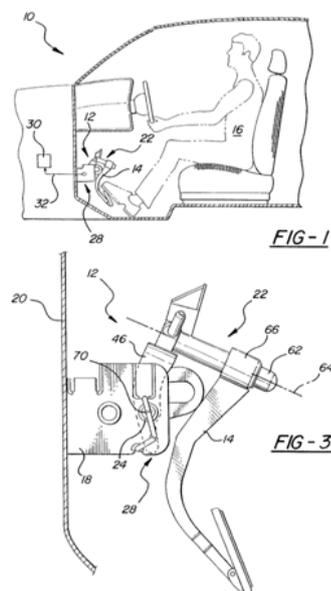


圖 10 565 號專利示意圖

資料來源：USPTO。

¹⁶⁰ KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398, 127 S. Ct. 1727 (2007).

¹⁶¹ 詳細案件經過請參閱：呂紹凡，組合發明之非顯而易見性—2007 年 KSR v. Teleflex 判決簡介，萬國法律，153 期，頁 87-89，2007 年 6 月。

Teleflex 當初申請專利時，專利商標局曾提出兩則先前技術文獻，一為 Redding 專利（簡稱 061 號專利），係關於一種非固定樞軸點的可調整式踏板；二為 Smith 專利（簡稱 811 號專利），係關於將感應器固定於踏板支架上。審查委員認為 565 專利第 4 項請求項僅結合 061 號專利與 811 號專利兩個先前技術之教示而為顯而易知，Teleflex 遂再納入固定軸點之限制條件，以與前述兩則先前技術做區隔，因而獲得專利之核發。

而本案被告 KSR International Co.（簡稱 KSR）為汽車零組件的製造供應商，是 Teleflex 在車輛踏板銷售上的競爭對手。KSR 發展出一套具備模組化感測器的可調整式機械踏板，用以安裝於其客戶福特汽車公司的輕型汽車上。Teleflex 於 2003 年 12 月 12 日向美國東密西根州法院控告 KSR 的可調整式機械踏板侵害其 565 號專利，KSR 則反訴請求該 565 號專利申請專利範圍第 4 項無效的簡易判決（Summary Judgment）。

貳、法院判決¹⁶²

一、KSR 案爭點

組合發明的非顯而易知性如何認定？

二、地方法院判決

本案東密西根州聯邦地方法院在 565 號專利第 4 項請求項有效性的審理上，法院另外發現專利商標局當初審查時未曾引用的一篇 Asano 專利（簡稱 782 號專利），係關於一種固定樞軸點的可調整式踏板；基本上除了無設置感應器以外，與系爭 565 號專利幾無二致。地方法院比對後，認定 Teleflex 的 565 號專利第 4 項請求項僅係 Asano 782 號專利與 Smith 811 號專利兩篇先前技術顯而易知的組合，因而下簡易判決謂 Teleflex 的 565 號專利第 4 項請求項違反 103 條無效¹⁶³。

三、聯邦巡迴上訴法院（CAFC）判決

Teleflex 對地院判決結果不服而向 CAFC 提起上訴，主張地院對 TSM 檢測法的適用不當，以及未適當考量 Teleflex 專利在商業上成功之要素。CAFC 認為地

¹⁶² 各級判決理由的詳細論證請參閱：顏吉承，美國 KSR 案判決對我國進步性審查之啟示，智慧財產權月刊，105 期，頁 11-23，2007 年 9 月。該文對系爭專利技術與先前技術的比對，及法院的檢討過程有詳盡的介紹。

¹⁶³ Teleflex Inc. v. KSR Int'l Co. 298 F.Supp. 2d 581 (E.D. Mich. 2003).

院的非顯而易知性認定有所不當，因而廢棄原判決並發回更審¹⁶⁴。

CAFC 認為「TSM 檢測法要求導引具有通常知識者將先前技術之教示組成所請求的方式，必須是所欲解決之問題。」¹⁶⁵換言之，先前技術所彰顯的問題必須與系爭專利所欲解決的問題一致，才能認定具有啟發或動機。而查 Asano 專利係為處理「固定比率 (constant ratio) 之問題」，系爭 565 號專利則是「追求小型、簡潔且便宜的電子踏板裝置」，兩者處理的問題並不相同。

此外，CAFC 亦認為 Smith 專利乃為「解決電線磨損問題」而將感應器固定於踏板支架上，就此並無法推論出系爭 565 號專利將電子控制器固定於踏板支架上的動機。故從 Asano 與 Smith 兩篇先前技術難認有顯現任何教示、啟發或動機，足以讓發明人據以創造系爭的發明特徵，CAFC 判定 565 專利具備非顯而易知性，因而廢棄原判決。

四、聯邦最高法院判決

本案經 KSR 上訴到聯邦最高法院後，由於此乃繼 Graham 案以來，最高法院首度再對非顯而易知性的判斷基準做出說明，各界紛紛提出聲援的法院之友意見書 (amicus curiae brief)，顯見本案受到重視之程度。而最高法院在 2007 年 4 月 30 日，以全體無異議認定系爭 565 號專利無效，撤銷 CAFC 之判決。

綜觀最高法院在 KSR 判決書中之論述架構，可以整理為以下幾個重點：

1. 最高法院重申 Graham 法則為非顯而易知性的根本判斷依據。
2. 最高法院指出 CAFC 適用 TSM 檢測法的僵化謬誤。雖然最高法院聲明以 Graham 為依據，但並非否定 TSM 檢測法的貢獻，僅認為適用時不應侷限於定義而應更具彈性。
3. 最高法院認為所屬技術領域中具通常知識者，應該具有普通創造力，非僅是不會運用智力的機械人¹⁶⁶。
4. 最高法院並指出，CAFC 拒絕使用顯可嘗試原則的見解有所不當，其進一步說明，當(1) 有設計需求或市場壓力存在，(2) 現有解決方案有限，而系爭發明係採取該有限解決方案之一，且(3) 採取該方案可合理預期

¹⁶⁴ Teleflex, Inc. v. KSR Int'l Co., 119 Fed. Appx. 282 (Fed. Cir., 2005).

¹⁶⁵ 顏吉承，前揭註 162，頁 16。

¹⁶⁶ KSR, 550 U.S. at 421 ("A person of ordinary skill is also a person of ordinary creativity, not an automaton.")

獲得成功之情況下，系爭發明極可能為明顯可嘗試之結果，而不具備非顯而易知性。

5. 而在本案適用上，最高法院認為系爭565號專利即屬於前述有市場需求，而方法有限的情形，因此最高法院贊同地方法院的見解，認為565號專利不具非顯而易知性。

第二節 KSR 案之評釋與論證

壹、重新適用顯可嘗試原則

最高法院 KSR 案對顯可嘗試原則有兩大貢獻，一是修正了 CAFC 摒棄顯可嘗試原則的作法，明確肯認顯可嘗試原則仍有一定的存在價值；二是提出了適用顯可嘗試原則之明確要件。最高法院指出，顯可嘗試原則可在：(1) 有設計需求或解決問題的市場壓力存在；(2) 現有已知解決方案有限，而系爭發明採取其中之一；且(3) 採取該方案可合理預期獲得成功之情況下，認定系爭發明極可能為明顯可嘗試之結果，而不具備非顯而易知性。

細究三項要件之內容，可以發現前兩項要件其實與以往使用顯可嘗試原則的狀況「先前技術廣泛建議諸多可能性，而系爭發明確為其中之一」¹⁶⁷雷同，故最重要的差別在於添加了第三項「可合理預期獲得成功」，發揮適度縮減適用範圍之效果，而可有效避免將過於廣泛之教示（例如僅提示 200 種可能的化合物名稱，尚需逐一試驗求證）誤認為明顯可試的錯誤判斷。

論者 Justin Lee 認為最高法院對顯可嘗試原則的詮釋有誤¹⁶⁸。Lee 所認知的顯可嘗試原則係指先前技術雖然提供了數種解決問題的可能方式，而系爭發明採用了其中之一時，並不必然表示該發明為顯而易知¹⁶⁹。Lee 認為適用顯可嘗試原則時既不像先前技術中有明確教示的情形可判定顯而易知；亦不像反面教示的存在可判定非顯而易知。換言之，顯可嘗試原則的判斷結果因個案而異，並不會導出絕對的結論，但最高法院所稱「當有設計需求或市場壓力且現有解決方案有限，

¹⁶⁷ 參照前文第三章、第一節、貳、四、顯可嘗試原則之介紹。

¹⁶⁸ Justin Lee, *How KSR Broadens (Without Lowering) the Evidentiary Standard of Nonobviousness*, 23 BERKELEY TECH. L.J. 15, 41-42 (2008).

¹⁶⁹ Justin Lee 在此對顯可嘗試原則的理解與實務的操作結果似有所出入，由此也可看出該原則的不確定性概念之不確定性。參照第三章、第一節、貳、四、顯可嘗試原則之介紹。

而在採取該有限解決方案之一可預期獲得成功的情況下，系爭發明極可能為明顯可嘗試之結果，而不具備非顯而易知性」似乎只是描述一個不適用顯可嘗試原則的情境，然後再稱之為顯可嘗試原則的例外。

然此等看法未為實務所肯認，事實上，自從 KSR 判決揭示其適用的 3 項要件後，CAFC 在諸多判決中重操其為非顯而易知性之判斷準則，近來相關爭議判決亦多，可以確定的是顯可嘗試原則在後 KSR 時代佔據相當重要的角色。

貳、「非顯而易知性」的限縮認定

最高法院在 KSR 判決中揭示判斷 103 條應以 Graham 建立的四要件架構為基準，並鬆綁 CAFC 所採取之嚴格認定形式主義，要求必須彈性適用 TSM 檢測法，寬認教示、啟發及動機的存在，且重新啟用顯可嘗試原則，整體而言將會導致非顯而易知性之門檻提高，對此學者從各種角度提出許多看法。

1. 未顧慮到法律見解的統一與穩定

有學者認為最高法院批評 CAFC 所僵化適用的 TSM 檢測法，但又未在判決書中提出另一可供替代的檢驗標準，有違其應致力於法律見解統一與穩定性的要求。其指出，最高法院一面重申建立非顯而易知性判準統一與可預測性的重要，一面卻又拒絕適用判斷模式已趨明確的 TSM 檢測法，而倚重考慮範圍較為廣泛的 Graham 標準，不但令人困惑，且或許代表法律見解的統一與穩定性並如其所聲稱的那樣重要¹⁷⁰。

2. 最高法院對 CAFC 將焦點放在系爭發明所欲解決之問題之批評有誤

最高法院認為應當檢視所有系爭專利可能解決的問題，並視解決方式對所屬技術領域具通常知識者是否為顯而易知。論者 Angelocci 認為最高法院忽略了其曾聲稱很重要的通常知識（common sense）程度，蓋一個所屬技術領域具通常知識者不可能預想到所有可能遇到的問題，而應是針對其所欲解決的問題加以發想。由是更顯系爭發明所載之問題為非顯而易知性的必要調查要素，因為其正是專利權人試圖以該發明去解決的問題。法院判斷非顯而易知性時應站在發明者的角度衡量，若要求通盤考量系爭專利所有可能解決的問題，極有可能會陷入後見之明

¹⁷⁰ Nicholas Angelocci, *KSR v. Teleflex: Obvious Ambiguity*, 18 DEPAUL J. ART TECH. & INTELL. PROP. L. 293, 304 (2008).

的危險¹⁷¹。

3. 對 Graham 架構的闡述與判例法不一致

最高法院在 KSR 判決中，對判斷通常技術水準的「所屬技術領域具通常知識者」做了進一步說明，指其應具有普通創造能力¹⁷²，且能像拼拼圖一般將數個先前技術相結合¹⁷³。惟論者 Dzeguze 批評，無論是 Graham 建立的四要件標準或是專利法 103 條內容，均未要求虛擬之所屬技術領域具通常知識者應具有基本創造能力。Dzeguze 指出，所謂技術係指知識、熟練度與運用能力的結合，故「通常技術水準」為何應是可以客觀加以評估而得。而「創造能力」則攸關個人心智天分，非可透過學習而成就。故創造能力與通常技術水準應無關聯，最高法院係模糊了「技術」與「發明」間的界線。若將創造能力納入所屬技術領域具通常知識者須具備的條件內，則申請專利時還必須說明其「獨特發明能力」(extraordinary inventiveness) 的層級為何，顯已逾越判例法或 103 條之要求¹⁷⁴。

4. 放寬「顯而易知」認定的影響

在 KSR 之前，CAFC 對於認定先前技術是否展現教示、啟發或動機的來源，似乎限縮在先前技術文獻本身。而最高法院在 KSR 判決中否定 CAFC 「防止事實探求者仰賴通常知識 (common sense)」之見解，可知最高法院認為教示、啟發或動機並非只能向先前技術文獻中探求。其指出，所屬技術領域具通常知識者並非機器人，試圖解決問題時自然會考量許多不同的資訊來源，包括其所具備的該領域通常知識在內¹⁷⁵。因此法院也可運用通常知識來證明系爭發明為顯而易知。由此可解讀成最高法院對於證明有結合先前技術的動機存在之證據要求已不若以往嚴格¹⁷⁶。而由於前述最高法院放寬證據之要求，乃使法院或 PTO 更容易發現系爭發明顯而易知的表面證據，使發明人必須積極提出非顯而易知性的證明，無形中也轉換了舉證責任分擔的比重。

也有論者指出，KSR 對於組合發明非顯而易知性的證明之討論，早已超過

¹⁷¹ *Id.* at 309.

¹⁷² *Supra* note 166.

¹⁷³ *Id.* (“a person of ordinary skill often will be able to fit the teachings of multiple patents together like pieces of a puzzle”).

¹⁷⁴ Andrew B. Dzeguze, *The Devil in the Details: A Critique of KSR's Unwarranted Reinterpretation of "Person Having Ordinary Skill"*, 10 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 1, 46-48 (2009).

¹⁷⁵ Justin Lee, *supra* note 168, at 38.

¹⁷⁶ *Id.*

Graham 所建立的四要件判斷基準範疇。蓋最高法院指出，組合先前技術所完成的發明，必須有證據顯示其舊有元件各自發揮與原本不同的功效，或發明整體展現超乎預期之效用，使能證明該發明為顯而易知。如此倚重發明技術效能上的表現¹⁷⁷，將使其他證據——無論是該領域通常技術水準或第二重考慮因素——皆無用武之地¹⁷⁸。

5. 彈性運用 TSM 檢測法之優點

論者 Lee & Butler 指出¹⁷⁹，由於 TSM 檢測法嚴格的證據要求，讓證明系爭發明為顯而易知變得相當困難。CAFC 操作 TSM 檢測法所設下的門檻之高，已實質上阻礙了挑戰系爭專利合法性的可能，並降低了非顯而易知性要件的門檻，讓許多不具顯而易知性的發明也獲得了專利。論者 Klein 更指出¹⁸⁰，如此專利權易得的趨勢正好助長了專利地痞（Patent Troll）的風行，幸而最高法院在 KSR 判決否定僵化的 TSM 檢測法後，非顯而易知性的要求相對提高，因此在 KSR 之後，許多專利侵害案件會因為系爭專利違反顯而易知性無效而不成立，將有助於消弭專利地痞興訟（troll case）的結果¹⁸¹。

6. 未正視後見之明的防範問題

最高法院指出，事實探求者確實應當小心後見之明帶來的扭曲結果及因事後推論所引發的爭論。論者 Mandel 指出¹⁸²，後見之明的偏見與事後推論並無關係，事後推論乃因現行制度下發明時與審查時點有相當落差而不得不的結果，而後見之明則是涉及已知悉系爭發明者，在判斷該發明是否顯而易知時的認知能力，兩者並無必然的關聯¹⁸³。而最高法院對於後見之明的防範措施僅僅是要求事實探求者應小心注意，並無法避免後見之明產生的偏見，而且也忽略了 TSM 檢測法的主要目的正是防範後見之明的偏見¹⁸⁴。

¹⁷⁷ 最高法院此段論述似又回歸相乘效果原則。

¹⁷⁸ Joshua D. Sarnoff, *Bilcare, KSR, Presumptions of Validity, Preliminary Relief, and Obviousness in Patent Law*, 25 CARDOZO ARTS & ENT LJ 995, 1029-1030 (2008).

¹⁷⁹ Steven J. Lee & Jeffrey M. Butler, *supra* note 196, at 922.

¹⁸⁰ Todd Klein, *eBay v. MercExchange and KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.: The Supreme Court Wages War Against Patent Trolls*, 112 PENN ST. L. REV. 295 (2007).

¹⁸¹ *Id.* at 211-312.

¹⁸² Gregory N. Mandel, *Another Missed Opportunity: The Supreme Court's Failure to Define Nonobviousness or Combat Hindsight Bias in KSR v. Teleflex*, 12 LEWIS & CLARK L. REV. 323 (2008).

¹⁸³ *Id.* at 341.

¹⁸⁴ *Id.* at 340.

7. 美國專利再審查申請數量增加

伴隨非顯而易知性門檻的提高，許多既存專利的非顯而易知性也將受到挑戰，除了透過法院訴訟途徑之外，至專利商標局申請進行專利再審查程序（Reexamination）也會是值得考慮的管道，原因有二：其一，再審查程序並無既存專利有效之推定。相較於法院審理時會先推定專利有效，挑戰專利有效性者必須提出清楚且令人信服的證據（clear and convincing evidence）才能推翻該推定；PTO 審查官只須清楚提出顯而易知的表面證據（prima facie case），即足以倒置舉證責任予專利權人，命其提出令人信服的非顯而易知性證據¹⁸⁵。其二，通常法官與陪審團並非對於系爭專利的技術內容並非十分熟悉，因此判斷結果容易受到個人知識能力與經驗的影響。相對而言，PTO 審查官對技術內容及專利審查規定都較為瞭解，應更能做出客觀可信賴的裁決。換言之，申請專利再審查程序會是一種比法院訴訟更為快速、節省花費且結果可預測性高（faster, cheaper, and more certain way）的挑戰有效性方式¹⁸⁶。

從實證結果來看，後 KSR 時期的再審查結果對專利持有人而言恐怕是相當悲慘的（dire），其中又以較具可預測性的技術領域為甚¹⁸⁷。在 KSR 見解的影響下，USPTO 接受了多數的再審查申請案，而再審查完畢的專利中，絕大多數（a vast majority）的請求項都被限縮（narrowed），甚遭刪除（canceled）¹⁸⁸。

參、答辯策略的微調

如前所述，KSR 判決結果代表未來研發成果申請專利的難度將會提升，同時許多既存的專利也會面臨有效性的挑戰。以下先說明美國專利實務上探討非顯而易知性的操作流程，接著整理發明人或專利權人面對更加嚴峻的顯而易知性挑戰，可能採取的應對策略。

一、建立非顯而易知性之表面證據

¹⁸⁵ Jay Sandvos, *How KSR v. Teleflex Should Change Your Patent Strategies*, EDN news archive (May 16, 2007), <http://edn.com/electronics-news/4314426/Expert-analysis-How-KSR-v-Teleflex-should-change-your-patent-strategies>, last visited June 16, 2012.

¹⁸⁶ *Id.*

¹⁸⁷ Sterne, Kessler, Goldstein, & Fox P.L.L.C., *KSR v. Teleflex (KSR)*, THE REEXAMINATION CENTER (September 7, 2009), <http://reexamcenter.com/2009/09/ksr-v-teleflex-ksr/>, last visited June 16, 2012.

¹⁸⁸ Timothy J. Le Duc, *Requesting Stays Pending Patent Reexamination after KSR: Unworkable Standard at Play or no Standard at All?*, 15 INTELL. PROP. L. BULL. 1, 3 (2010).

以專利商標局的可專利性審核為例，在非顯而易知性的檢驗上，審查委員必須先就申請案的顯而易知性建立「表面證據」(prima facie case of obviousness)，且審查委員須站在系爭技術領域具有通常技藝的虛擬者角度，以申請案未公開或發明前的技術水準進行評價¹⁸⁹。亦即顯而易知性的初步舉證責任在於審查委員，若審查委員無法建立表面證據，則應逕認該申請案具備非顯而易知性；反之，若委員提出表面證據之證明，則舉證責任將轉換至申請人身上。

審查委員建構表面證據時，依據 MPEP 係採用 Graham 法則的判斷流程¹⁹⁰，並同時滿足以下要件，方為舉證完成：

1. 先前技術文獻本身或該領域具通常技藝者的知識中，必須有部分的啟發或動機以修改或結合先前技術；
2. 要有合理成功之預期；以及
3. 先前技術必須教示或啟發申請專利範圍中所有的元件及限制條件。

一旦審查委員走完 Graham 的事實認定流程，並建立顯而易知的表面證據，下一步就要由申請人提出非顯而易知的抗辯。

二、證明非顯而易知性的應對策略

申請人反駁審查委員之認定的方向有二，一是指出審查委員的事實認定有誤；二是提出其他證據證明申請案確實具有非顯而易知性。在前者的情況，申請人僅僅聲稱審查委員並未建立足夠的表面證據、或謂文獻資料無法支持 PTO 所仰賴的通常知識 (common knowledge) 是不夠的，並須提出具體特定且充分的理由指證審查委員的事實認定錯誤何在，才會被認為是一個有效的抗辯¹⁹¹。

根據論者呂紹凡的整理¹⁹²，實務上對顯而易知性認定的抗辯主要有：

1. 先前技術文獻的組合無法產生申請案的教示或動機

申請人應提出詳實理由，說明 PTO 所引諸先前技術並未教示申請案的組成果，且該領域具通常技藝之人見過系爭先前技術資料後，並無法獲得這樣組合的啟發或動機。

¹⁸⁹ MPEP § 2142 (Legal Concept of Prima Facie Obviousness) (2010).

¹⁹⁰ MPEP § 2141 III (Rationales to Support Rejections under 35 U.S.C. 103) (2010).

¹⁹¹ *Id.*, IV (Applicant's Reply).

¹⁹² 呂紹凡，前揭註 161，頁 90-91。

2. 產生超出可預期的結果

若顯而易知的表面證據是基於結構上的相似性，或被認為僅僅是多個先前技術的拼裝組合，則可以舉證申請案相較於先前技術產生了意料之外的結果（unexpected result）或更為優異的性質（superior property），惟須注意如此優點不能是既存於先前技術文獻中的資料¹⁹³，否則極可能仍被認為是教示或啟發，因而仍不具非顯而易知性。

3. 負面教示（teach away）

部分先前技術文獻會有以負面說明方式呈現的技術資訊，例如表明該技術不得使用某特定材料，或標明不宜採用的操作數據（如長度／厚度／密度不得少於多少），此即所謂的「負面教示」。而若申請案的發明係使用先前技術所否定的方式完成，且具有同等甚或更佳的功效，則可成為申請案具備非顯而易知性的絕佳證據。

就 KSR 本案而言，Teleflex 曾提出負面教示之抗辯，主張先前技術 Asano 專利中認為連接感應器到踏板是昂貴且複雜的，故該領域具通常技藝者並不會採取如此作法。然而最高法院表示，沒有理由認為該領域通常技藝者不會試圖去改善這樣的缺陷（如申請案將機械式踏板改良成電子式踏板），故 Teleflex 的主張不被最高法院所接受。

4. 第二重考慮因素

如前文第三章、第二節、貳、二、（四）第二重考慮因素所述，申請人可持商業上的成功、長期未決之需求等因素來反證非顯而易知性。本案 Teleflex 亦曾於地院審理時主張系爭專利踏板在商業上的成功，但地院調查後發現，Teleflex 所提出的銷售紀錄中，部分踏板裝置並非系爭 565 號專利的申請項涵蓋範圍，也就是說 Teleflex 並無法證明該商業上成功係源自於 565 號專利的申請專利範圍，而無法扭轉法院原先的顯而易知認定。

5. 組合先前技術的成果乃後見之明

此為相當常見的抗辯，乃針對可專利性審查制度的根本弊病而發。蓋產業技術時時刻刻都在發展，審查委員與法官的知識也與時俱進，但新穎性與非顯而易知性的審查卻要求設想發明時的技術水準來進行判斷，雖然理論上正確，但實際

¹⁹³ MPEP § 2145 II (Arguing Additional Advantages or Latent Properties) (2010).

上要完全落實卻幾乎不可能。因此申請人常主張，申請案所解決的問題存在已久，但該領域通常技藝者始終未曾想過將審查委員所提的先前技術文獻進行組合；這般解決之道乃審查委員看過申請案才能逆推出的後見之明（hindsight bias）。這個抗辯法的缺點在於，是否為後見之明可說是全然主觀的判斷，因此往往因人而異，難有明確的準則。

6. 加入限制條件或補充元件

面對顯而易知性的挑戰，直接修改申請專利範圍是最直接了當的一種作法。如前所述，Teleflex 在申請專利時，為了通過 PTO 的審核，便曾在申請專利範圍中加入固定軸點的限制條件，因而獲得專利核准。這種方式效果明確，但卻是兩面刃，因為增加條件必然限縮了專利範圍，往後如欲主張均等論以擴張解釋專利範圍時，將受到禁反言的箝制¹⁹⁴。

7. 其他

MPEP 裡曾列舉數種可能採取的抗辯策略，例如審查委員組合過多的先前技術、經濟上不可行、先前技術文獻年代過於久遠等，但這幾種抗辯均曾被判決否定過¹⁹⁵，並非十分妥當的主張。

從前述說明可發現，雖然非顯而易知性有多種抗辯方式，但法院一方面從寬認定先前技術文獻的組合，另一方面對申請人的抗辯採取相當嚴格的審查基準，要求十分具體明確的舉證，可見在此趨勢下，非顯而易知性之證明將更為困難。

肆、TSM 檢測法的反思

由於 KSR 判決是最高法院首度對 TSM 檢測法表態，其結果勢必對於專利法 103 條之適用及 Graham 四要件有相當影響，故在最高法院承審過程中，許多單位、團體便紛紛提出法院之友意見書（amicus curiae brief）來聲援兩造的主張。而這許多的意見書可說是圍繞在 TSM 是否降低了發明可專利性的門檻，而分成支持

¹⁹⁴ 「『禁反言』為『申請歷史禁反言』（Prosecution History Estoppel / File Wrapper Estoppel）之簡稱，係防止專利權人藉『均等論』重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項。申請專利範圍為界定專利權範圍之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人藉『均等論』重為主張其原先已限定或排除之事項。因此，『禁反言』得為『均等論』之阻卻事由。」參閱：顏吉承，台灣專利侵權訴訟案例剖析（四），北美智權報，35期，2010年6月3日，http://tw.naipo.com/portals/1/web_tw/knowledge_center/infringement_case/publish-23.htm（最後瀏覽日：2012/06/13）。

¹⁹⁵ MPEP § 2145 (2010).

適用 TSM 檢測法與排斥 TSM 檢測法的兩派論調。

批判 TSM 檢測法的聲浪十分猛烈，其中可以美國聯邦政府透過司法院首席檢察官（Solicitor General）所提出的意見書為代表，其痛斥 CAFC 對 TSM 檢測法的適用已扭曲專利制度的設計，主要陳述如下¹⁹⁶：

1. CAFC 過於形式化地嚴格限縮 TSM 認定，然而教示、啟發或動機極不容易、甚或不可能被明確指出¹⁹⁷，結果則是不當降低了非顯而易知性門檻、擴大可專利發明的範疇，讓許多獨創性不足的發明也核准專利，進而導致許多原本 PTO 即可排除的案件還得送進法院審酌，浪費訴訟資源。
2. 相較於 CAFC 對 TSM 檢測法的僵化適用、違背專利法 103 條規定與最高法院先前判決所揭櫫的見解，Graham 其實早已在 103 條規定底下設立一具備彈性架構與實用功能性的非顯而易知性判斷標準。
3. 要求最高法院回歸 Graham 四要件的原則，或至少排除 TSM 檢測法對 Graham 原則造成的不當影響，方能判斷哪個發明足認超越了通常技術者的能耐、展現非凡的獨創性而值得給予專利。

而支持 TSM 檢測法之論者則認為，TSM 檢測法可以防止基於後見之明來判斷發明為顯而易知的弊病，且具備足夠彈性來依據不同事實態樣進行判斷，更因長期適用而累積了相當的確定性與可預見性，有助於維持一個穩定的專利制度。以下為支持方的重要論點¹⁹⁸：

1. 對於 103 條的適用情形，國會多年來始終未曾修法，表示現在的運作模式並無問題。
2. TSM 檢測法已行之有年，若貿然改變將置許多現在及潛在的專利權人（current and prospective patent holders）權益於不確定狀態，恐會抑制未來發明人投資研發創新的意願。

¹⁹⁶ Steven J. Lee & Jeffrey M. Butler, *Teaching, Suggestion and Motivation: KSR v. Teleflex and the Chemical Arts*, 17 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 915, 919-921 (2007).

¹⁹⁷ 有論者舉商業方法與軟體發明的領域為例，由於該等技術在專利申請尚屬新興領域，故：1. 專利形式存在的既有先前技術並不多；2. 非專利形式的先前技術又不易取得，因為多半係不公開或未發表之文獻，又或者是存在於企業內部與個別技術人士身上的 know-how；3. 縱使可取得先前技術資料，由於專利審查實務上尚欠缺熟悉此新興領域的審查官，常常導致核發專利的原因是因為審查官欠缺經驗來辨識出教示、啟發或誘導之存在，而非因為系爭發明真正具有非顯而易知性。參照李森堙，前揭註 158，頁 54。

¹⁹⁸ James Skelley, *Teaching-Suggestion-Motivation under Review: Developments in KSR International Co. v. Teleflex, Inc.*, 13 B.U. J. SCI. & TECH. L. 107, 117-118 (2007).

3. 從立法資料可看出，國會 1952 年制定專利法第 282 條時，便曾表達盡量維持已核發專利有效性的立場，並課舉證責任於挑戰其有效性者身上。故現行 TSM 檢測法對於專利審核採取盡量維持有效的態度並無不妥。

然而，縱觀上述贊否兩派論述，所熱切關注的主流論述框架都是侷限於 TSM 判斷標準之討論，亦即 TSM 判準是否具有足夠彈性、或 TSM 判準與 Graham 見解是否一致的問題。有論者試圖以較宏觀之高度觀察，指出如許爭論似乎忽略去探究 TSM 檢測法所預設、用來界定應受專利保護之發明的價值判斷，以及這個價值判斷所劃定的界線是否即為體現非顯而易知性政策功能的最佳形式¹⁹⁹。

論者李森堙回歸法條規定，專利法 103 條指出，可專利的發明係在發明完成時對該領域具通常技術者而言為非顯而易知的發明，從而可知發明非顯而易知性的判斷應是一個就發明本身所為的實質價值判斷，然而 TSM 檢測法則是以對證據的要求來取代對發明本身的實質價值判斷，如此取代也讓原本專利法要求由 PHOSITA 所為的判斷，變成要求證據形式與證明力的證據法則；也就是說，PHOSITA 所扮演的角色從非顯而易知性的評斷者降級成為對先前技術的解讀者。但李氏指出，若專利法要求應由 PHOSITA 來進行非顯而易知的實質判斷，而非顯而易知性的判斷也確實具有價值判斷的本質，則重點應該是如何讓虛擬 PHOSITA 能夠在審查實務中落實發揮其應有功能，而非轉而透過建立要求證據形式與證明力的證據法則，以試圖給予發明非顯而易知性的價值判斷一個狀似客觀的樣貌²⁰⁰。

縱使認為建立證據法則來取代對發明本身作實質判斷，乃意圖減少非顯而易知性判斷的主觀成分，進而降低後見之明影響判斷的可能性，這樣的主張卻無法肯定：1. 適用 TSM 檢測法是否確實可以完全避免後見之明的影響；2. 即便有效，也會因為刻意抹除或減少價值判斷的空間，讓發明非顯而易知性要件應有的專利政策功能（彰顯何種貢獻或發明方能賦予專利保護）變得模糊不清²⁰¹。

伍、美國專利商標局之因應

KSR 判決見解對非顯而易知性判斷基準的重新形塑，在實務上首當其衝者便

¹⁹⁹ 李森堙，前揭註 158，頁 53-59。

²⁰⁰ 同前註，頁 57。

²⁰¹ 同前註，頁 59。

是美國專利商標局（USPTO）的專利行政作業。為了立即因應接踵而來的專利申請、審查與再審查案，USPTO 於 2007 年 10 月 10 日發布了因應 KSR 案之顯而易知性審查指南(Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103 in View of the Supreme Court Decision in KSR International Co. v. Teleflex Inc.)²⁰²（簡稱 2007 年版審查指南），復於 2010 年 9 月 1 日公告新版顯而易知性審查指南（2010 KSR Guidelines Update）²⁰³（簡稱 2010 年版審查指南），自公告日起便開始生效。審查指南之內容僅供 USPTO 內部人員進行非顯而易知性判斷之參考，並不具有法拘束力，因此審查人員未確實遵照審查指南一事並不能構成對於審查結果提起救濟之理由。

一、2007 年版審查指南

2007 年版審查指南之內容現已併入 MPEP 第 2143、2144 兩節，其可分為五大段落，第一段落摘要 KSR 判決之事實及最高法院所揭示的非顯而易知性判斷重點，第二段落則重申具有事實認定效果的 Graham 法則，以三步驟為主，至於第二重考慮因素之重要性則應依個案認定。第三段落從 KSR 判決文整理出一發明可能屬顯而易見的 7 項參考理由，也可視作是論證一發明為顯而易見的 7 套論述邏輯²⁰⁴，包括：

1. 套用習知方式組合先前技術元件，並產生可預期效果²⁰⁵。

審查人員欲依此理由核駁所請發明，必須指出：

- (1) 先前技術包含全部所請發明之元件，該先前技術不以一項為限，差別僅在於所請發明元件之實際組合並未見於單一先前技術中；
- (2) 該技術領域具通常知識者能以習知方式組合元件，且組合後各別元件所展現之功效與組合前相同；
- (3) 組合之效果對該技術領域具通常知識者而言可以預期；及
- (4) 任何依據 Graham 法則所認定之其他事實，用以協助認定顯而易知。

²⁰² USPTO Notice, 72 Fed. Reg. 57526 (October 10, 2007), available at <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf>, last visited July 4, 2012.

²⁰³ USPTO Notice, 75 Fed. Reg. 53643 (September 1, 2010), available at <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-09-01/pdf/2010-21646.pdf>, last visited July 4, 2012.

²⁰⁴ 黃蘭閔，USPTO 公告新版顯而易見性審查指南（上），北美智權報，39 期，2010 年 10 月 18 日，http://tw.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-15.htm（最後瀏覽日：2012/07/04）。

²⁰⁵ “Combining prior art elements according to known methods to yield predictable results”.

2. 一習知元件簡單置換為另一習知元件，並產生可預期效果²⁰⁶。

審查人員欲依此理由核駁所請發明，必須指出：

- (1) 所請發明之設備（或方法、產品等）與先前技術所揭露之設備間，差異在於部分構件（步驟、元件等）之置換；
- (2) 置換之構件及功效為習知；
- (3) 該技術領域具通常知識者能以一習知元件置換另一習知元件，且置換結果可得預期；及
- (4) 任何依據 Graham 法則所認定之其他事實，用以協助認定顯而易知。

3. 套用習知技術，以同樣方式改善類似裝置、方式或產品²⁰⁷。

審查人員欲依此理由核駁所請發明，必須指出：

- (1) 先前技術包含一「基礎」設備（或方法、產品等），而所請發明可視為其「改良」；
- (2) 先前技術包含一可資類比之設備（或方法、產品等，但並非前述之基礎設備），且其改善方式與所請發明相同；
- (3) 該技術領域具通常知識者能以習知技術同樣方式改善「基礎」設備，且改善結果可得預期；及
- (4) 任何依據 Graham 法則所認定之其他事實，用以協助認定顯而易知。

4. 改良一習知裝置、方式或產品的條件已臻成熟，在此一習知裝置、方式或產品套用習知技術，並產生可預期之效果²⁰⁸。

審查人員欲依此理由核駁所請發明，必須指出：

- (1) 先前技術包含一「基礎」設備（或方法、產品等），而所請發明可視為其「改良」；
- (2) 先前技術包含一得應用於基礎設備（或方法、產品等）之習知技術；
- (3) 該技術領域具通常知識者認為，應用該習知技術足以產生可預期之改良結果；及
- (4) 任何依據 Graham 法則所認定之其他事實，用以協助認定顯而易知。

5. 顯可嘗試原則—從已經提示而可預期之有限解決方式中擇一，且有合理

²⁰⁶ “Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results”.

²⁰⁷ “Use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way”.

²⁰⁸ “Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results”.

成功預期²⁰⁹。

審查人員欲依此理由核駁所請發明，必須指出：

- (1) 發明時該技術領域有設計需求或解決問題的市場壓力存在；
- (2) 針對該需求或問題，已知有限且可預測之解決方法；
- (3) 該技術領域具通常知識者對該等已知解決方法具有合理成功之預期；
及
- (4) 任何依據 Graham 法則所認定之其他事實，用以協助認定顯而易知。

6. 一研究領域之習知成果，經過設計誘因或其他市場力量的刺激，本來就有可能催生出適用於相同或不同研究領域、但未超乎所請發明技術領域具通常知識者預期的變體²¹⁰。

審查人員欲依此理由核駁所請發明，必須指出：

- (1) 無論是否與所請發明在相同或不同研究領域，先前技術之範圍及內容須包含一相近或相似之設備（或方法、產品等）；
- (2) 有設計誘因或市場力量催生對於已知設備（或方法、產品等）之適用；
- (3) 所請發明與先前技術之差異為習知變體所涵蓋，或該差異為先前技術習知的原則所揭露；及
- (4) 任何依據 Graham 法則所認定之其他事實，用以協助認定顯而易知。

7. 符合 TSM 檢測法²¹¹。

審查人員欲依此理由核駁所請發明，必須指出：

- (1) 先前技術本身或該技術領域具通常知識者可得而知的知識中，具有修正先前技術或組合先前技術之教示的教示、啟發或動機；
- (2) 具有合理的成功預期；及
- (3) 任何依據 Graham 法則所認定之其他事實，用以協助認定顯而易知。

²⁰⁹ “‘Obvious to try’—choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success”.

²¹⁰ “Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations would have been predictable to one of ordinary skill in the art”.

²¹¹ “Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention”.

2007 年版審查指南第四段落說明當審查人員建立初步證據時，發明申請人的抗辯以及舉證責任轉換。最後第五段落則規範審查人員必須全盤考量發明申請人所提出的抗辯證據，包含第二重考慮因素。

二、2010 年版審查指南

2010 年版審查指南延續 2007 年版之內容，並歸納 KSR v. Teleflex 案及 2007 至 2010 年間美國聯邦巡迴上訴法院之重要判例 24 則，摘錄法院揭示之實務審查要點，前 20 則判例分別說明先前技術元件組合、習知元件的簡單置換與顯可嘗試原則的操作方式，剩餘 4 則判例說明相關證據法則，以供審查人員審查專利申請案顯而易見性問題時作成應有的判斷（參照下表 1，原文請參照附錄一）。

表 1 2010 年版顯而易知性審查指南：重要判例 24 則

判例	教示重點
先前技術元件之組合	
<i>In re</i> Omeprazole Patent Litigation, 536 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2008).	若該技術領域具通常知識者有組合該些習知元件的明顯理由，且知道如何組合，則可視同已建立表面證據，顯示所請習知元件組合可能為顯而易見。
<i>Crocs, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n.</i> , 598 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2010).	若先前技術有反面教示不建議採用所請之習知元件組合，且此組合可產生超乎預期的效果，則所請習知元件組合可能為非顯而易見。
<i>Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.</i> , 550 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2008).	組合習知先前技術元件之前，若已可合理預期各元件經組合後仍將保有各自的性質或功效，則所請發明可能為顯而易見。
<i>Ecolab, Inc. v. FMC Corp.</i> , 569 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2009).	若該技術領域具通常知識者有組合該些習知元件的明顯理由，且知道如何組合，則可視同已建立表面證據，顯示所請習知元件組合可能為顯而易見。
<i>Wyers v. Master Lock Co.</i> , <i>Wyers v. Master Lock Co.</i> , 616 F.3d 1231 (Fed. Cir. 2010)	類似技術的範圍當從寬認定，若一文獻與發明人試圖解決的問題合理相關，亦應包含在內。只要充分解釋，亦可引用一般常識論證一發明為顯而易見。
<i>DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.</i> , 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009).	KSR 案討論的可預期性，包括預期先前技術元件可被組合，以及預期該組合可發揮原定功用。即使能提出理由，解釋何以具通常知識者原本就會採用該習知元件組合，但若此一理由因先前技術的教示而難以成立，則以此推論所請組合為非顯而易見，將尤其具有說服力。

習知元件的簡單置換	
<i>In re</i> ICON Health & Fitness, Inc., 496 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2007).	判斷另一研究領域的文獻可否用以論證顯而易見（即該文獻是否屬類似技術）時，需考慮該發明要解決的問題。
<i>Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp.</i> , 520 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2008).	所謂類似技術，其範圍不限於該發明同一研究領域的相關文獻，該技術領域具通常知識者會認定有助達成申請人目標功效的文獻，亦包括在內。
<i>Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.</i> , 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008).	網際網路及網路瀏覽器已成傳遞及展示資訊的常用技術，在舊有方法流程採用網際網路及網路瀏覽器技術以傳遞及展示資訊，應為顯而易見。
<i>Aventis Pharma Deutschland v. Lupin, Ltd.</i> , 499 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2007).	若(1)一習知混合物包含所請化合物及其他化合物若具有某特性，且(2) 已知悉（或具通常知識者有理由相信）此特性是全部或部分來自所請化合物，且(3) 該技術領域慣由該混合物分離出所請化合物，則相對於該混合物，所請化合物應為顯而易見。
<i>Eisai Co. Ltd. v. Dr. Reddy's Labs., Ltd.</i> , 533 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008).	若(1)無理由為取得所請化合物而修改最接近的先前技術先導化合物，且(2)先前技術教示為，修改該先導化合物會破壞其有益性質，則所請化合物應為非顯而易見。若有理由以任一習知化合物為起點，加以研究修改，進而取得所請化合物，則該習知化合物即可視為先導化合物。
<i>Procter & Gamble Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.</i> , 566 F.3d 989 (Fed. Cir. 2009).	無需為支持顯而易見之核駁理由而選定單一化合物作為「先導化合物」。但即便有理由挑選並修改先導化合物以取得所請化合物，若無合理的成功預期，所請化合物仍為非顯而易見。
<i>Altana Pharma AG v. Teva Pharms. USA, Inc.</i> , 566 F.3d 999 (Fed. Cir. 2009).	一化學化合物與先前技術化合物結構相似時，可列舉一套論述邏輯，說明在這種情況下，該技術領域具通常知識者會選擇並以特定方式修改一先前技術先導化合物，以產生所請化合物，進而論證其為顯而易知。此論述邏輯不需明白記載於案卷記錄中的先前技術，先前技術也不需指向單一先導化合物。
顯可嘗試原則	
<i>In re</i> Kubin, 561 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2009).	若一習知蛋白質對於熟習本項技藝人士而言(1) 具有可預期的成功；且(2) 有理由嘗試分離出所請之多核苷酸，則所請多核苷酸相較習知蛋白質為顯而易知。KSR 案可適用於所有技術領域，並非僅止於可預期技術而已。

Takeda Chem. Indus. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2007).	若(1) 從一寬廣範圍之化合物中得到所請化合物的嘗試並非必然、(2) 該寬廣範圍中之任一化合物已被選定為先導化合物做進一步研究、(3) 先前技術對某先導化合物之採用為反面教示、且(4) 調整該先導化合物以轉化成所請化合物並無合理成功之可預期性，則所請之化合物為非顯而易知。
Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Labs, Inc., 520 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2008).	所請抗痙攣藥物被意外發現於研究新型抗糖尿病藥物之過程中。若一所請化合物在(1) 先前技術中並未指示有限且易於詳細研究數量的啟始化合物，且(2) 無明顯理由可從一定數量不可預期的衍生物中挑選出特定啟始化合物，則在研究新型抗糖尿病藥物之過程中意外發現所請抗痙攣劑，該所請化合物應屬非顯而易知。
Bayer Schering Pharma A.G. v. Barr Labs., Inc., 575 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2009).	若(1) 依照先前技術之教示限縮可能性之範圍後，能於有限數量、易於詳細研究之選擇中得到一所請化合物、且(2) 獲得該所請化合物為合理可預期者，則該所請化合物為顯而易知。
Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008).	若所請被分離出的立體異構物相較於先前技術之消旋性混合物顯示出無法預期的有力療效而不具預期對應的毒性，且由該消旋性混合物中分離出的鏡像異構物之性質為不可預期，則所請立體異構物為非顯而易知。
Rolls-Royce, PLC v. United Technologies Corp, 603 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2010).	當解決某問題的可能選擇是已知且有限的，則認定為「顯而易見之嘗試」是合宜的。不過，如果這些可能選擇不是有限的或並非已知的，則「顯而易見之嘗試」並不能用作顯而易知性的支撐。
Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009).	當已知且可預測之解決方法有限，並無證據顯示將有無法預期之結果時，顯可嘗試原則恰可導出顯而易知的法律結論。若經過充足論理，通常知識亦得用以支持顯而易知性認定之法律結論。
相關證據法則	
PharmaStem Therapeutics, Inc. v. ViaCell, Inc., 491 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2007).	雖然在一顯而易知性的分析中必須考量所有證據，「非顯而易知性之證據」仍會因記錄中矛盾證據或說明書的陳述而更為重要。雖然合理可預期的成功在支持「顯而易知性」時是必要的，但「絕對的可預期性」並無必要。
<i>In re Sullivan</i> , 498 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2007).	所有證據，包括用以反駁顯而易知性的表面證據，只要是合宜提出的，都必須被加以考量。
Hearing Components, Inc. v. Shure Inc., 600 F.3d 1357 (Fed. Cir.	在期限內被合宜提出的證據都必須在記錄中被考量。若商品成功與所請發明間的連結已被證明出來，則引用商業成功之證據是適切的。

2010).	
Asyst Techs., Inc. v. Emtrak, Inc., 544 F.3d 1310 (Fed. Cir. 2008).	若某顯而易知性之表面證據非常有力，則輔助考量之證據如「商業成功」與「長久以來的需求」可能不足以克服顯而易知性之表面證據。如無法將「商業成功」與「長久以來的需求」連結到所請專利特徵，基於商業成功與長久以來的需求所做的非顯而易知性爭點是未確立的。

資料來源：USPTO 2010 KSR Guidelines Update²¹²，本研究重繪。中文翻譯參考：周柏岳²¹³。

2010 版審查指南並摘錄了上揭 24 則判例中，法院判斷非顯而易知性的相關論理甚至部分案情重點，以便使用者分辨各判例相關主題。然而 USPTO 亦強調上揭教示僅為抽象化概念，使用時仍應參考各該案件完整的案情內容，並依照所審個案酌予彈性運用，審查委員不應單憑這些教示作出核駁。

第三節 小結

實務上對於非顯而易知性所發展出的判斷標準各異其趣，雖然歷經 1952 年專利法 103 條的成文化立法、1966 年 Graham 案提出 Graham 法則、CAFC 大力提倡 TSM 檢測法等重要時期，但仍未有一眾所信服的妥適準則出現。直到 2007 年最高法院在眾所矚目的 KSR 一案確立以 Graham 法則為非顯而易知性之審查基礎，但也未捨棄 TSM 檢測法，僅僅指出 CAFC 對於 TSM 檢測法的適用應更具彈性，而非僵化侷限於先前技術裡找尋是否有明確教示、啟發與動機。更重要的是，KSR 判決讓顯可嘗試原則獲得明確要件之骨架，得以重回非顯而易知性判斷的舞台。

雖然 KSR 案彰顯之見解仍留有諸多討論空間，但就統一判斷基準而言，聯邦最高法院已替非顯而易知性之判斷定調出 Graham 法則佐以顯可嘗試原則之大方向；就判決結果之影響而言，KSR 提高了發明符合非顯而易知性的難度，讓發明人或專利權人面對非顯而易知性之挑戰時必須負擔更為沉重的舉證責任，才能捍衛其專利有效性。

而就理論建構而論，有兩點值得注意。一是 Graham 法則與 TSM 檢測法之互關係。蓋如前文所述，此兩者是否衝突有贊成與否定兩種見解。KSR 判決理由雖然未正面回答此項爭議，但既肯認 Graham 法則為適用大前提，又僅指出 TSM

²¹² USPTO Notice, *supra* note 203.

²¹³ 周柏岳，美國專利 KSR 審查指南 2010 年更新重點，廣流智權事務所網站，2011 年 1 月 31 日，<http://www.wipo.com.tw/wio/?p=867>（最後瀏覽日：2012/07/24）。

檢測法遭到誤用而非全然否定其價值，應可合理推測最高法院表達之立場為兩者可以並存，並非全然不相容。惟最高法院在 KSR 也未明示 Graham 法則與 TSM 檢測法的適用為兩階段的先後關係，縱然依照 CAFC 的實踐而肯認之，仍會有 TSM 檢測法是否為落實 Graham 四要件架構最適切方式之疑問，對此恐須再經過一段時間的操作才能定奪。

就本研究之粗淺觀察，雖然 Graham 法則看似最為基礎的判斷基準，而 TSM 檢測法係用以判斷組合發明之準則，實則 Graham 法則與 TSM 檢測法之適用上並非涇渭分明。就操作過程觀之，Graham 先認明先前技術範圍，接著比較先前技術與系爭專利的整體差異，同時佐以其他外在客觀條件，以該技術領域具有通常知識者的眼光來判斷是否足認非顯而易知。而 TSM 檢測法同樣須先找出先前技術範圍，才能與系爭專利做整體對照，決定從該領域通常知識者的既有知識、先前技術彰顯的資訊中，是否足以找出讓本無系爭發明認知的技術領域通常知識者，得以創造出系爭發明的教示、啟發或動機。換言之，其實 Graham 法則與 TSM 檢測法其實都是在判斷從這座山崖（先前技術）到對面那座山崖（系爭發明）間所搭建的橋梁是否足以讓人認為有匠心獨具的技藝（非顯而易知性），只是從橋的這一端到那一端所著重的重點不同而已。Graham 法則對於先前技術與系爭專利兩座山崖的狀態比對較為詳細，而 TSM 檢測法則將重心放在如何搭建兩者間的橋梁，雖殊途而同歸。此即最高法院於 KSR 判決中指出，以 Graham 法則為判斷基準亦不偏廢 TSM 檢測法之原因，蓋兩者並行不悖，同時使用更可以全盤檢視所有的條件，而對系爭專利的非顯而易知性做出更妥適的判斷。

而若跳脫 TSM 檢測法的定位與適用關係爭議，有論者指出更應該思考的是，TSM 檢測法將非顯而易知性的審查從所屬技術領域具通常知識者的價值判斷轉換成看似較為客觀的證據法則，究竟是否符合專利制度之目的與政策？然在最高法院並未就此議題表態的當下，可想見的未來應該還是由 KSR 判決所勾勒出的 Graham 四要件搭配顯可嘗試原則之架構主導非顯而易知性的判斷，至於政策導向的思考，還有待判例法與學者的探索與發展。

另一值得關注的論點便是顯可嘗試原則。顯可嘗試原則雖存在已久，由於欠缺明確的概念內涵與適用條件，其作為非顯而易知性判斷基準之地位始終備受爭議，力求審查客觀的 CAFC 更明白拒絕適用此項原則。然而最高法院在 KSR 案中明確肯認顯可嘗試原則之價值，並賦予明確的三項要件：一、有設計需求或解

決問題之市場壓力存在；二、已知的解決方式有限，且系爭發明採取其中之一；三、具有合理之成功預期。其中尤以第三項「合理成功預期」最為重要，用來處理以往顯可嘗試原則適用時機過於寬鬆，忽略先前技術之建議太過模糊，發明人仍需耗費大量心力時間反覆進行試驗始能獲致有用結果的情形。換言之，「合理成功預期」具有限縮顯可嘗試原則適用範圍之功能，也因此功能之存在而使顯可嘗試原則能在非顯而易知性的判斷中發揮實質篩選功能，足以過濾出研發成果係明顯可嘗試的發明，並否定其可專利性。

KSR 判決重新將顯可嘗試原則推上非顯而易知性的舞台，未來實務是否會願意採納顯可嘗試原則作為判斷標準，又如何於個案中妥善適用，是後 KSR 時代即為重要的課題。



第五章 後 KSR 時代的非顯而易知性發展

第一節 後 KSR 時代之序幕

KSR 判決出爐後各方討論意見不斷，眾聲喧嘩，KSR 判決本身對非顯而易知性判斷所造成的影響為何？KSR 判決見解對其他法院審理非顯而易知性是否具有拘束效力？往後法院判決結果是否將因 KSR 案而必須有所調整？千頭萬緒的種種疑問，必須仰賴實務操作始見分曉。而彰顯 CAFC 在後 KSR (post-KSR) 時代如何因應的首篇非顯而易知性判決——Leapfrog Enterprise, Inc. v. Fisher-Price, Inc. and Mattel, Inc.²¹⁴一案，自然是萬眾矚目。

Leapfrog v. Fisher-Price 一案的系爭專利為 861 號的互動式語音學習玩具專利，為 Leapfrog 公司所擁有。Leapfrog 公司控告 Fisher-Price 與 Mattel 兩家公司侵害其 861 號專利的第 25 項請求項。CAFC 審理後，認為基於利用機械式設備的先前技術之存在，改以電子科技完成相同之學習玩具效果，對所屬技術領域具通常知識者而言係顯而易知的行為。且在電子科技發達的今日，以電子技術改良各種既有設備與發明乃相當普遍之事。故 CAFC 在本案同意地方法院之見解，認為系爭專利乃利用一先前技術之現代電子元件去改良另一先前技術而完成的組合發明，以達成減少尺寸、提升可靠性、簡化操作與降低成本等可預知效益，此對於兒童學習機製造領域的通常知識者而言不過是用新興科技改良既有概念，乃顯而易知且無困難度。

本案原告 Leapfrog 上訴時主張地方法院並未適當考量第二重考慮因素，對此 CAFC 認為，地方法院在判決理由中已明確衡量系爭專利產品所取得的商業上成功、解決長期存在之需求等因素，但仍不足以推翻系爭專利為顯而易知的結論，故認為 Leapfrog 之主張無理由。綜合而論，CAFC 維持地院判決，認定系爭專利因不具備非顯而易知性而無效。

從判決法理建構來觀察，Leapfrog 一案係 CAFC 近年來首次未適用 TSM 檢測法、而回歸 Graham 法則之判決，其指出非顯而易知性的判斷不應該是脫離案例事實的僵化公式，而應一併考量所屬技術領域具通常知識者的通常知識來斟酌。在此可看出最高法院 KSR 案見解對 CAFC 之影響。

²¹⁴ Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc., 485 F.3d 1157 (Fed. Cir. 2007).

第二節 後 KSR 時代對相關產業發展之影響

壹、機械工業領域

由於 KSR 案的系爭車輛踏板結構專利本身即屬機械工業領域之技術，最高法院在 KSR 案所揭示之回歸 Graham 法則、彈性運用 TSM 檢測法等概念自然支配了後 KSR 時代機械工業領域的非顯而易知性認定。以下僅摘錄兩則相關判決以為代表。

1. 「通常知識」範圍及於「慣用知識」

在 *In re Translogic*²¹⁵ 一案中，原告 Translogic 公司擁有一項關於電腦多工器 (multiplexer) 的 666 號專利，其控告 Hitachi 公司侵害其專利權。Hitachi 公司認為該專利無效，向美國專利商標局提出再審程序，再審結果認定該專利違反非顯而易知性而無效。Translogic 公司對此結果不符，遂上訴至 CAFC，並抗辯 666 號專利的先前技術 Gorai 並未教示或啟發系爭專利所使用的特別多工器迴路，而另一先前技術 Weste 雖有揭露該特別多工器迴路，但未有將該特別多工器迴路與先前技術 Gorai 作結合的明確教示、啟發或動機。

CAFC 在本案中，從最高法院於 KSR 案所揭示一個所屬技術領域具通常知識者應有基本創造力之論點出發，將非顯而易知性判斷中最高法院所要求的「通常知識」擴充到所屬技術領域具通常知識者的「慣用知識」(customary knowledge)²¹⁶，使其有在一定知識程度內進行改造、創造活動的能力。也就是說，法院判斷非顯而易知性時，毋須找出精確指引發明人完成系爭發明的教示內容，只要考量先前技術或所屬技術領域具通常知識者依據其慣用知識而可能採取的具創造力之步驟即可。以本案適用而論，所屬技術領域具通常知識者可以理解先前技術 Weste 特別多工器迴路之價值，亦可明瞭使用該特別多工器迴路能解決先前技術 Gorai 所面臨的問題。換言之，當所屬技術領域具通常知識者為了尋找先前技術 Gorai 所面臨問題的解決之道時，完全有可能使用當時已是習知的 Weste 特別多工器迴路。故 CAFC 指出，將 Weste 與 Gorai 兩項先前技術結合是顯而易知的，系爭專利不符合非顯而易知性。

²¹⁵ *In re Translogic*, 504 F.3d 1249 (Fed. Cir. 2007).

²¹⁶ Lee, *supra* note 175, at 40.

2. 援引不同技術領域作為先前技術

在 *In re ICON Health & Fitness, Inc.* 一案²¹⁷，原告 ICON 公司擁有一 624 號專利，係關於一項具有可折疊式底部的健身踏車，該可折疊式底部可旋轉後放進直立的儲藏空間內。美國專利商標局對該專利進行再審程序，並執 Damark 與 Teague 兩項先前技術而認定 624 號專利因顯而易知而無效。ICON 不服此決定而上訴至 CAFC，並主張專利商標局所舉出的先前技術並非屬系爭發明的技術領域。

CAFC 在判決中指出，一項技術縱使與系爭發明分屬不同領域，只要其所處理的問題可吸引發明者面對困難時注意到該技術，則此項技術便合理恰當地落入相似先前技術的範圍內。而本案中，系爭 624 號專利與 Damark 先前技術間除了氣體彈簧設計外並無不同，該氣體彈簧設計已為他領域的 Teague 先前技術所揭露。亦即當發明人面臨 Damark 先前技術的問題時，以 Teague 先前技術的氣體彈簧來解決之。CAFC 認為只要兩個分屬不同領域的技術所處理之問題相似，便有本質上的理由結合兩者，發明者是否有顯著的理由為之則在所不論。故縱使 Teague 並非健身踏車領域的先前技術，CAFC 仍認為結合 Damark 與 Teague 兩項先前技術乃是顯而易知。

但有論者不贊同本案判決，指出如此論理正落入了後見之明的偏見，如此見解將導致以創新方式使用已知科技的發明難以取得專利²¹⁸。論者進一步指出，雖然 CAFC 並未強調教示、啟發或動機之存在來證明顯而易知性，但將重點改放在系爭發明的所有元件是否均已出現在合理恰當的先前技術中，此舉或許是為了求取判斷標準的一致性，卻顯然也非 KSR 案所要求的審查模式²¹⁹。

貳、醫藥品領域

醫藥品領域乃一重度依賴專利制度的產業，因其產品開發往往耗費大量成本與時間²²⁰，故許多公司仰賴藥品專利權之保護來回收研發成本，同時也籌措未來投入研發的資金。藥品研發完成後便可取得專利，但依規定尚需經過一連串的研

²¹⁷ *In re ICON Health & Fitness, Inc.*, 496 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2007).

²¹⁸ Angelocci, *supra* note 170, at 320.

²¹⁹ *Id.* at 320-321.

²²⁰ 據統計，實驗室裡每製造出 5,000 至 10,000 種化合物，僅有 1 種有機會成功商品化上市。從藥品初始研發構想到產品上市，平均需要 10 到 15 年時間；期間花費平均高達 13 億美元。See Tom Irving, Lauren L. Stevens & Scott M. K. Lee, *Nonobviousness in the U.S. Post-KSR for Innovative Drug Companies*, 34 DAYTON L. REV. 157, 157 (2009).

究試驗，並獲得美國食品藥物管理局（United States Food and Drug Administration, FDA）的許可方能上市，這段試驗期平均耗時超過 8 年，故實質上專利期間被嚴重縮短，藥廠憑藉專利而獲益的期間也被壓縮，導致上述彌補成本賺取資金的效能大打折扣。

為了因應醫藥產業的特殊研發生態，美國國會 1984 年通過 Hatch-Waxman 法案，延長了藥品專利期間，以補償專利藥品等待 FDA 核准上市時間。各大藥廠為了讓 Hatch-Waxman 法案效益最大化，擁有專利藥品之藥廠會改良該藥品，包括延長藥效期間、改變藥物保存型態、調整劑量、結合不同藥物等方式，來快速創造出新藥物以申請專利，稱之為「衍生專利」（follow-on patent）²²¹。

以往法院審查衍生專利有效性時多半遵循 TSM 檢測法，從先前技術中找尋是否有明確的教示、啟發或動機。雖然醫藥品或衍生專利與 KSR 案分屬不同技術領域，原則上並不受 KSR 判決見解之拘束，但從 KSR 後所作成的醫藥品專利判決來看，法院論證時或多或少均受 KSR 判決之影響，尤其是在教示、啟發或動機之認定方面，由以下數則判決可以看出，後 KSR 時代的判決不再秉持僵化而嚴格的認定標準。

1. 教示誘因不限明確存在於系爭專利所屬領域

在 *Eisai Co. v. Dr. Reddy's Labs. & Teva Pharmaceuticals USA, Inc.* 一案，CAFC 亦遵循 KSR 所揭示的審理標準。本案原告 Eisai 公司擁有一簡稱 552 號之專利，該專利係一種抗化劑，用以抑制某種酵素活性來防止人體製造胃酸。552 號專利內包含名為 *rabeprazole* 的化學物質及其衍生鹽類，該物質係藥物 *Aciphex* 之主要成分。Eisai 公司控告 Dr. Reddy 實驗室及 Teva 公司侵害其專利權，被告等則反訴系爭 552 號專利僅係 3 項先前技術顯而易知的結合，其專利應為無效。

CAFC 在本案中以 Graham 法則為綱領，指出非顯而易知的判斷必須分析系爭專利與先前技術間之差異所在。而在本案系爭專利為化學合成物之情形，兩者間結構上的比較更是判斷重點之一。若兩者的結構十分相似，而有證據顯示有誘因使該技術領域通常技術者以特定方式修改已知合成物為系爭專利，則可證明系

²²¹ 衍生專利飽受學名藥廠之抨擊，學名藥廠認為衍生專利是專利藥品之藥廠試圖延長市場壽命的拖延策略，以避免重新開發新藥品的鉅額成本，對競爭者而言並不公平。且衍生專利中有許多根本不應給予專利保護。See Michael Enzo Furrow, *Analyzing the Laws, Regulations, and Policies Affecting FDA-Regulated Products: Pharmaceutical Patent Life-Cycle Management after KSR v. Teleflex*, 63 FOOD DRUG L.J. 275, 276 (2008).

爭發明為顯而易知。CAFC 特別指出，為了維護非顯而易知性審查的彈性，如此誘因來源不限明確存在於系爭專利所屬領域中，而可存在於任何地方，只須系爭發明與先前技術間有相當的關聯性，且新合成物的特徵並未超出自先前技術整體觀察所得之預期時，便可證明有一定誘因存在。CAFC 並具體化說明，系爭發明採用特定方式解決特定問題時，應判斷先前技術是否點出該特定問題，並提供數量有限、可辨識且具可預測性的解決方式，該解決方式是該領域具通常技術者所能理解的知識範圍，且有一定理由促使其以特定方式將先前技術修改成為系爭發明，所謂一定理由包含設計上需求以及市場壓力。本案 CAFC 認為系爭專利與先前技術間有結構上的相似性，但法院無法找出特定理由使發明人依照先前技術的指示而採用可辨識並預測結果之方式修改先前技術成為系爭發明，故系爭發明並非顯而易知。

法院在 Eisai 案中延續 KSR 見解的要求，在論理時彈性使用 TSM 檢測法，而不嚴格限制教示、啟發或動機的來源，並採用顯可嘗試原則併同判斷非顯而易知性，可說仍然是遵循著 KSR 所畫下的途徑。

2. CAFC 對 TSM 檢測法之理解與肯認顯可嘗試原則

在 Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd.²²² 一案中，原告 Takeda 公司於 1970 年代發現一種 TZD 化合物，作用有如胰島素敏化劑，可改善病人對於胰島素之抗性。Takeda 將之稱為 pioglitazone，係藥物 ACTOS(R) 的主要成分，該藥用來控制第二型糖尿病病人的血糖，1999 年上市便獲得相當大的成功，Takeda 並以之取得簡稱 777 號之專利。被告 Alphapharm 公司為生產學名藥之藥廠，其開發出內含 pioglitazone 成分之新藥，並向美國食品藥物管理局申請縮短藥物實驗許可。Takeda 聞之控告 Alphapharm 侵害其專利權，而 Alphapharm 則反訴系爭 777 號專利不符非顯而易知性而應無效。

CAFC 在 Takeda 案中明確指出，從最高法院在 KSR 的見解可知，Graham 案的判斷基準仍是非顯而易知性的審查準則，故在本案中 CAFC 亦會遵循。另外 CAFC 在本案對 TSM 檢測法的適用作了一番說明，其指出最高法院在 KSR 中明白表示 TSM 檢測法與 Graham 四要件標準並非互斥，蓋以往對於 TSM 檢測法之適用雖然有過於僵化之弊病，但最高法院也顯示，辨識是否有理由促使相關領域具通常技術者以系爭發明方式來結合先前技術這點，對非顯而易知性的判斷仍是

²²² Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2007).

相當重要的。換言之，只要妥善運用 TSM 檢測法，對於後見之明的防範仍有一定效用。落實到 Takeda 一案中，由於系爭專利為一化學合成物，便需要辨識是否有理由引領所屬技術領域具通常知識者以特定方式修改已知化合物，才能建立系爭專利為顯而易知的表面證據。

本案在此引入顯可嘗試原則進行論述²²³，被告 Alphapharm 公司主張，KSR 判決中揭示若發生解決問題的設計需求或市場壓力，且已知解決方式有限時，該技術領域具通常知識者若選擇其中一種方式，極可能被認為有充分理由採取顯可嘗試之作法。本案原告 Takeda 公司對先前技術進行修正而獲得 TZD 化合物 (pioglitazone)，便符合此種顯可嘗試的修正先前技術之情況，應認定該發明為顯而易知。但 CAFC 不採納此種主張，其指出若可能選作先導化合物(lead compound)之選項範圍廣泛，並且每個選項均需進行進一步研究，並有特定先導化合物之先前技術反向教示，加上對先導化合物轉換為系爭化合物之必要修改欠缺可預測性或合理成功預期時，系爭化合物知獲得並非顯可嘗試，故也非顯而易知。本案與系爭 777 號專利最接近之先前技術所展現出的負面教示，會引領所屬技術領域具通常知識者避免嘗試類似的化合物，故系爭專利所採用的化學合成技術並非顯可嘗試，遂維持地院原判，認定系爭專利仍為有效。

CAFC 在 Takeda 案值得注意之處為，其幾乎明確再度使用了 TSM 檢測法，和 KSR 以前的差別僅是用「理由」(reason) 一詞取代了 TSM 檢測法的教示、啟發和動機，以回應最高法院所要求具彈性的審查基準。

3. 寬認先前技術之教示

在 Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin, Ltd.²²⁴ 一案，原告 Aventis 公司擁有的 722 號系爭專利為一項已知化合物 ramipril 的純化類型。被告 Lupin 公司向 FDA 提出簡易新藥申請 (Abbreviated New Drug Application, ANDA)，希望將含有 ramipril 的學名藥上市，Aventis 公司便控告 Lupin 侵害其專利權。法院指出，ramipril 之化學結構、製造過程及治療學上的使用早已為先前技術 258 號專利所揭露，722 號專利僅是揭露 ramipril 的化學立體異構物使其得以純化。而對於 PHOSITA 而言，只要其已知悉某特定化合物乃化學混合物裡真正有效之成份，即便沒有明確的教示內容促使其純化，要所屬技術領域具通常知識者去提煉出該純

²²³ 關於本案 CAFC 對顯可嘗試原則之適用，請參照本章第四節之說明。

²²⁴ Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin, Ltd., 499 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2007).

化化合物應是顯而易知的行為。

4. 寬認組合先前技術之誘因

在 *McNeil-PPC, Inc. v. Perrigo Co.*²²⁵ 一案，原告 McNeil-PPC 公司擁有 340 號專利藥物，該藥物用來治療因胃酸分泌過多所致的胃部症狀，主要由兩種習知成分——famotidine 及制酸劑所組成，其中 famotidine 可藉由干擾胃部的氨基酸感應器來抑制胃酸分泌，制酸劑則可中和胃酸。但這個組合的缺點是，famotidine 在固體藥物中直接與制酸劑混合的話，其效用會降低。而 340 號專利的特徵便在於揭露一包覆 famotidine 的方法，以維持其效用。一審南紐約州利地方法院認為已有先前技術在尚未解決效用減低問題的情況下結合 famotidine 及制酸劑，另有一先前技術揭露了如何解決 famotidine 效用降低之方法，則一個所屬技術領域具通常知識者自然有誘因將 famotidine 及制酸劑結合後，再使用先前技術揭露之方法避免效用降低，故系爭 340 號發明為顯而易知。

從上揭數則醫藥領域的 CAFC 判決中可知，就判斷基準而言，CAFC 審理一藥品專利是否具備非顯而易知性時，可說實質上仍適用 TSM 檢測法，KSR 判決在此所起的作用是讓 CAFC 適用過程不再死板僵化。

而就判斷結果來看，各種衍生專利的型態在 KSR 判決前，依照嚴格的 TSM 檢測法多半可能被認定非顯而易知（例如：*Eisai Co.*案，若 CAFC 嚴格要求誘因必須以明確出自系爭專利所屬領域為限；*Aventis* 案中，若堅持須有明確教示內容促使所屬技術領域具通常知識者進行純化；*McNeil-PPC, Inc.*案中，若要求先前技術有明確指出結合 famotidine 及制酸劑之教示始為顯而易知，則以上諸案均會由於欠缺教示、啟發或動機，而得出不具非顯而易知性之結論）；但在 KSR 案後，CAFC 援引 KSR 判決所提示之彈性判斷精神，相對而言衍生專利較容易被推翻非顯而易知性。

參、生物科技領域

生物技術的起步較晚，身為當今顯學的分生生物學更是約莫 60 年前才開始發展²²⁶，但伴隨 DNA 定序技術的成熟，2003 年世界各國科學家協力完成人類首次

²²⁵ *McNeil-PPC, Inc. v. Perrigo Co.*, 516 F. Supp. 2d 238 (S.D.N.Y. 2007).

²²⁶ 1953 年美國及英國科學家 James Watson 與 Francis Crick 成功分析出 DNA 的分子結構，自此揭開分子生物研究的序幕。參：范建得、洪子洵，*生物科技發展之法律問題*，*月旦法學雜誌*，199 期，頁 41-42，2011 年 12 月。

DNA 定序，是為「人類基因組計畫」(Human Genome Project)²²⁷，自此生物科技發展更是一日千里，發展上的爭議也從技術本身及實驗性使用的層面，逐漸轉向應用面的政策考量、以及攸關龐大經濟利益的財產權歸屬與保護問題²²⁸。其中基因資訊與衍生技術的專利容許性更是爭論不斷。反對基因技術專利性的論者多著眼於：一、基因序列等遺傳物質之定性，論者主張基因乃自然產物 (product of nature)，並非具備可專利性的人類智慧結晶「發明」，應屬於人類共同資產，若此等鑽研生物科技必備的資訊竟成為少數專利權人的獨有財產，則恐有斷害未來基因科技發展之疑慮²²⁹。二、人性尊嚴、倫理道德與公序良俗之觀點，認為獨一無二的遺傳信息乃是人性尊嚴與價值之彰顯，基於人性尊嚴與生命神聖不可侵犯之概念，自不許他人加以佔有、修改、複製²³⁰。

然而目前多數看法肯認基因資訊的可專利性，主要論點係為了支持基因序列技術與遺傳工程的發展。蓋基因資訊之研究在今日具有必要性與迫切性，且所屬之生物科技領域的研究與醫藥產業類似，均有技術與資金相當密集之特性，為了順利將研發成果轉換成足夠量的報酬與後續生產要素，使資金投入者願意持續進行研發，透過專利制度予以保護有其實質上的助益。換言之，透過專利對於研發成果之保護，以維持市場資金持續投入的動機²³¹。此外，針對反對基因專利性的阻礙發展論點，美國國家科學院 (National Academy of Science, NAS) 的實證研究結果認為目前美國學研單位並未明顯感受到基因專利的存在會限縮其研究自由²³²。

在承認基因資訊與相關技術得成為專利客體的前提下²³³，爭議重點轉而聚焦

²²⁷ 王道還，人類基因組計畫完成了，科學發展，365 期，頁 76，2003 年 5 月。

²²⁸ 范建得、洪子洵，前揭註 226，頁 46。

²²⁹ 范建得，基因專利的難題，科學人雜誌，49 期，頁 38，2006 年 3 月。

²³⁰ 有關詳細基因可專利性正反面論點，可參酌：余信達，論基因技術之可專利性—以人本價值與思維為中心，載：專利法制與實務論文集(一)，頁 267，2006 年 6 月(原文載：智慧財產權月刊，67 期，2004 年 7 月)。

²³¹ 范建得、洪子洵，前揭註 226，頁 47。

²³² 范建得，前揭註 229，頁 38。

²³³ 縱使接受基因具有可專利性，但專利制度是否為保護生物技術發展所必要且唯一的方式，仍存在有質疑聲音。范建得、洪子洵，前揭註 226，頁 47。另外，在基因之專利標的適格 (eligibility) 問題上，最高法院近來於 *Mayo v. Prometheus* 一案中指出：(1) 自然法則 (law of nature) 本身並不具專利適格性；(2) 若自然法則的應用僅基於技術領域中眾所周知的基本知識，亦不具專利適格性。換言之，應用自然法則之發明必須具有額外的實質專利特徵始具備可專利性，否則僅是試圖獨占一項自然法則。See *Mayo v. Prometheus*, No. 10-1150, slip op. at 8-9 (U.S. March 20, 2012),

在基因可專利性的界限為何。目前爭端所在係當先前技術已揭露了某一蛋白質的氨基酸序列，則位於其上的 DNA 序列對於該領域具通常技術水準者而言是否為顯而易知²³⁴。以往 CAFC 的見解認為，即便先前技術已揭露了完整的蛋白質氨基酸序列，代表該蛋白質基因的 DNA 序列仍非顯而易知，故具備可專利性。

以 *In re Bell*²³⁵ 案為例，當事人發現一核苷酸序列(包含 DNA 與 RNA 序列)，該序列是一類似於胰島素之人類成長因子編碼，當人體細胞受成長賀爾蒙刺激時，該序列扮演調節之角色。當事人向美國專利商標局申請專利遭駁回，乃上訴至 CAFC。本案有兩篇科學文獻揭露了相對應之胺基酸序列，另有一專利揭露了當已知部分胺基酸序列，應如何分離出對應之基因，但法院指出核苷酸與胺基酸之間的遺傳學關聯，僅得以讓人假設該基因之結構，並讓研究者有獲得該基因之可能性。由於基因密碼之重複性，先前技術所揭露的氨基酸序列實際上可由一千種以上的核苷酸序列所代表，故揭露胺基酸序列的先前技術必須含有某些建議內容，指出哪些可能的核苷酸序列才是真正的人類基因，方得認定系爭核苷酸序列為顯而易知。但 CAFC 在本案先前技術中並未找到類似的教示或啟發，故其認定系爭核苷酸序列並非顯而易知。

而在 *In re Deuel*²³⁶ 案中，當事人發現一 DNA 及 cRNA 之分子，該分子係某促進細胞分裂激素(蛋白質)之編碼。本案的先前技術僅揭露出部分胺基酸序列，但專利上訴暨衝突委員會則認為上述之先前技術結合另一教示基因選殖方法的先前技術，便使所請編碼蛋白質之 DNA 分子變得顯而易知。當事人上訴到 CAFC 後，CAFC 所持見解與 *In re Bell* 案相同，認為先前技術中若無與系爭核苷酸序列相關之建議內容，不足以認定該序列為顯而易知。蓋通常技術知識與知悉特定蛋白質的部分胺基酸序列無法引領該領域具通常技術者完成系爭核苷酸序列。故 CAFC 撤銷專利上訴暨衝突委員會之決定，同時並指出顯可嘗試原則對於顯而易知性而言，並非一適當之測試法²³⁷。

由上列判決可知，早期法院對於先前技術已揭露了某一蛋白質的氨基酸序列，

available at <http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1150.pdf>, last visited July 2, 2012.

²³⁴ Kate M. Lesciotto, *KSR: Have Gene Patents Been Ko'd? The Non-obviousness Determination of Patents Claiming Nucleotide Sequences When the Prior Art Has Already Disclosed the Amino Acid Sequence*, 86 WASH. U. L. REV. 209, 211 (2008).

²³⁵ *In re Bell*, 991 F.2d 781 (Fed. Cir. 1993).

²³⁶ *In re Deuel*, 51 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1995).

²³⁷ *Id.* at 1559 (“Obvious to try” has long been held not to constitute obviousness.)

則位於其上的 DNA 序列是否為顯而易知這個問題採取否定看法，而認為代表該蛋白質的 DNA 序列仍然非顯而易知，可以申請專利。但如此見解在 KSR 判決做成後也面臨挑戰，有論者為文指出，雖然生物技術領域與 KSR 案並無關聯，但在非顯而易知性的審查上應該會同受影響²³⁸。

第三節 *In re Kubin* 案對顯可嘗試原則之重新適用

KSR 判決做成後，各界無不引頸觀望著該判決見解的影響層面究竟有多廣，但一般認為 KSR 案判決所涉係機械領域發明，其所揭示的見解主要應集中適用於較具有可預測性的專業領域中（predictable art，例如機械結構領域），至於化學、生物等不可預測性較高的領域（unpredictable art）²³⁹則有待觀察。直到 CAFC 在 2009 年有關基因序列專利的 *In re Kubin*²⁴⁰案中適用了 KSR 案見解，並再度肯認顯可嘗試原則之價值，最後得出顯而易知的結論。經由本案可知，CAFC 認為 KSR 案見解原則上可適用於所有技術領域，非僅止於較具可預測性者而已。

壹、背景事實

本案當事人 Kubin 及 Goodwin 係知名生技公司 Amgen 之科學家，其所申請之生物技術發明係編碼自然殺手（natural killer, NK）細胞活化誘導配體（cell activation inducing ligand, NAIL）多肽之多核苷酸。NAIL 係一細胞表面標記或受體，位於 NK 細胞表面以調節 NK 細胞之活性，故調節 NAIL 活性被認為可以調節 NK 細胞功能，亦即刺激或抑制相關之免疫反應。系爭發明詳述 NAIL 多肽之胺基酸序列，並進一步純化並定序了編碼 NAIL 多肽之多核苷酸，發明人並宣稱其發現了 NAIL 與一已知蛋白質 CD48 之結合關係²⁴¹。

本案上訴至 CAFC 時，Eli Lilly、Novartis、GlaxoSmithKline 等大藥廠及生物技術產業組織（Biotechnology Industry Organization）皆提出法律之友意見書來聲

²³⁸ Lesciotto, *supra* note 234, at 213.

²³⁹ 蔡昕皓，昨是今非的顯而易見性—談 *In re Kubin*，北美智權報，28 期，2009 年 9 月 30 日，http://tw.naipo.com/portals/1/web_tw/knowledge_center/Biotechnology/publish-6.htm（最後瀏覽日：2012/07/04）。

²⁴⁰ *In re Kubin*, 561 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2009).

²⁴¹ 施雅儀，從 *In re Kubin* 案探討後 KSR 時代美國生物技術專利之顯而易知性審查，智慧財產權月刊，128 期，頁 57，2009 年 8 月。

援 Amgen 公司²⁴²，要求 CAFC 撤銷專利上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI) 所作之決定，本案備受矚目之程度可見一斑。

貳、法院判決

一、*In re Kubin* 案爭點

本案爭點在於，一分離之編碼已被確認但未被定序之蛋白質的基因序列是否為顯而易知？

二、專利上訴暨衝突委員會之決定

專利上訴暨衝突委員會 (BPAI) 在 *Ex Parte Kubin*²⁴³ 中同時根據專利法 103 條與 112 條²⁴⁴ 核駁 Kubin 等的請求項。在非顯而易知性的審查方面²⁴⁵，BPAI 找出一 Valiante 專利、Sambrook 文獻以及 Mathew 文獻做為本案之先前技術。Valiante 專利揭露一名為 p38 之受體蛋白質，以及一可特異性結合 p38 之單株抗體 C1.7。BPAI 認為 (且上訴人未爭論) 該 p38 蛋白質與 NAIL 為相同之蛋白質，而 Valiante 專利中有教示 p38 之 DNA 與蛋白質序列可藉由 PHOSITA 所知的傳統方法獲得。其所謂傳統方法即指 Sambrook 文獻所揭示之內容。至於 Mathew 文獻中則揭示一老鼠 2B4 蛋白質之核酸序列，其性質相當於人類的 p38 蛋白質，該文獻可用於示範 PHOSITA 如何藉由日常工作以選殖與定序一相似蛋白質之 cDNA。此外，BPAI 認為上訴人使用 Valiante 所揭露之單株抗體 C1.7，以 Sambrook 所揭示之傳統方法分離出編碼 NAIL 蛋白質之 cDNA，並決定出該 cDNA 之全長核酸序列。

綜上所述，BPAI 認為該領域具通常技術者可以認知到分離 NAIL cDNA 之價值，故具有動機運用 Sambrook 所揭示的傳統方法於 Valiante 所揭示的 p38 蛋白質上，以分離出 NAIL cDNA。換言之，上訴人分離出 NAIL cDNA 非屬創新而僅係一般技術或通常知識，乃顯而易知而不具備可專利性。

²⁴² 同前註，頁 56。

²⁴³ 83 USPQ2d 1410 (Bd. Pat. App. & Int. 2007).

²⁴⁴ BPAI 認為系爭申請案所請之上位概念核酸並未被一適當的書面描述所支持，蓋上訴人雖定序了 2 個核酸落於請求項範圍內，卻未以任何方式揭露與序列識別號：2 之胺基酸 22-221 有所不同之任何變異體，因此 BPAI 認為上訴人無法獲得其包含編碼 80% 相同於序列識別號：2 之蛋白質之 DNA 分子的上位概念請求項。參照施雅儀，前揭註 241，頁 58。

²⁴⁵ 施雅儀，同前註，頁 58-60。

三、聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 判決

上訴人主張 Valiante 專利與 Sambrook 文獻中並未存有實質教示之證據來支持 BPAI 之顯而易知的結論。CAFC 進行調查後，認為 Valiante 專利中實例 12 所揭露的分離 p38 技術與所請技術雖略有不同，但足讓 PHOSITA 從而製得所請之多核苷酸。換言之，CAFC 認為 BPAI 已具有實質證據做出結論，認為上訴人使用 Valiante 專利與 Sambrook 文獻之教示可分離出 NAIL 之基因序列。同時 CAFC 也確認 Mathew 文獻雖然係探討鼠之 2B4 蛋白質，但事後已證明鼠之 2B4 為人類之 NAIL (p38) 之相等物，故 Mathew 文獻並未反向教示其與 Valiante 專利之結合，相反地，Mathew 文獻之揭露基於 Valiante 關於 p38 蛋白質及其在 NK 細胞活化之角色之教示，反而更會引發 PHOSITA 之好奇而去分離出編碼 p38 之基因。

上訴人同時也要求 CAFC 考量 BPAI 對於 CAFC 早期生物技術發明非顯而易知性判決的運用是否恰當，並舉 *In re Deuel* 為例——該案中 BPAI 認為在先前技術已揭露一蛋白質部分胺基酸序列的情況下，編碼該蛋白質 DNA 分子乃顯而易知；但 CAFC 撤銷 BPAI 之決定，並謂顯可嘗試原則並非適合判斷非顯而易知性的檢測方法。對此 BPAI 則抗辯 *In re Deuel* 案的可運用性不無疑問，蓋 CAFC 在該案否定顯可嘗試原則，但最高法院在 KSR 判決中則指出顯可嘗試原則在某些情況下可以是一種適當的檢測法。最高法院認為當有設計需求或市場壓力存在，而解決問題的已知手段有限時，所屬領域具通常技術者便有理由從中選擇一種方式並獲得預期中的成功，而這種顯可嘗試情況下的產物可能非屬創新而僅為一般技術或通常知識，因而不具備專利法 103 條要求的非顯而易知性²⁴⁶。CAFC 在本案中認同 BPAI 之意見，認為依照 Valiante 專利與 Sambrook 文獻等先前技術的具體教示，足給 PHOSITA 充分動機去尋求完成所請發明之序列，且充分合理預期其成功。故上訴人所請發明根據先前技術係合理可預期且顯可嘗試，乃顯而易知而不具備可專利性。

參、*In re Kubin* 案之影響

一、KSR 判決運用至不可預測性較高之技術領域

一般通常將日新月異的生物技術視為較不可預測的技術領域 (unpredictable

²⁴⁶ KSR, 550 U.S. at 421.

arts)，與 KSR 所處理的機械元件領域有別。但 CAFC 在 *In re Kubin* 明確表示拒絕將 KSR 見解侷限運用在「可預測技術」(predictable arts)²⁴⁷，並指出在系爭技術領域具有通常知識者會認為所請結果相當具有可預測性。蓋先前技術 Sambrook 文獻所揭露之選殖與定序技術具備廣為周知且可信賴之本質，而一已被確認是同一蛋白質的結構之易知性與可得性更無庸置疑，故所屬技術領域具通常知識者會認為系爭所請求內容相當具有可預測性²⁴⁸。緣此，CAFC 不應拘泥形式法則而認為 KSR 之見解只能用在特定科學領域，果若如此不啻是故步自封，且大大減損了應用 KSR 見解的機會，畢竟顯而易知性說到底是個法律上判斷，而非侷限於任何特定子科學領域之事實問題。

惟雖然多數看法認為從 *In re Kubin* 判決結果，可演繹出不可預測性高之領域亦適用 KSR 案見解的結論，但細查 CAFC 在本案適用 KSR 見解的一個重要理由，是因為本案情形正好對所屬技術領域具通常知識者而言具有可預測性，而不是因為生技領域本身的技術通常具有可預測性²⁴⁹。申言之，雖然 CAFC 在 *In re Kubin* 案中指出 KSR 見解不應侷限於可預測之技術領域，但其僅是相當空泛的宣示性論述，若就本案適用結果來看，只能肯定當基因等生技領域在特定具備可預測性之情況下，有 KSR 見解之適用；但從本案並無法逕行推論出其餘不可預測的生技領域，甚或一切不可預測性較高的先進技術領域均得一體適用 KSR 見解（參照下圖 11）。是故 *In re Kubin* 判決尚無法代表 KSR 見解可以全然套用到日新月異的現代產業發明，尤其是高度科技密集領域之判斷上²⁵⁰。有論者認為在生物科技、電腦硬體與半導體等截然不同領域並存的今日，統一適用的規範 (uniform rules) 已不再合時宜²⁵¹，亦有論者進而主張非顯而易知性的判斷應該依產業情況而調整

²⁴⁷ *In re Kubin*, 561 F.3d at 1360 (“In fact, this record shows that one of skill in this advanced art would find these claimed ‘results’ profoundly ‘predictable.’ The record shows the well-known and reliable nature of the cloning and sequencing techniques in the prior art, not to mention the readily knowable and obtainable structure of an identified protein.”) (emphasis added).

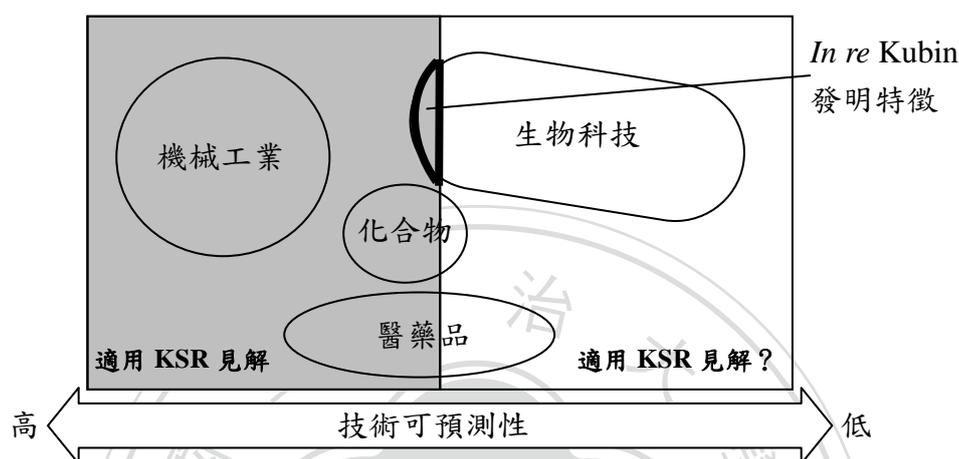
²⁴⁸ *Id.*

²⁴⁹ *Id.* (“This court also declines to cabin KSR to the ‘predictable arts’ (as opposed to the ‘unpredictable art’ of biotechnology).”).

²⁵⁰ Rebecca Hays, *Biotechnology Obviousness in the Post-Genomic Era: KSR v. Teleflex and In Re Kubin*, 10 MINN. J.L. SCI. & TECH. 801, 835 (2009).

²⁵¹ John R. Allison & Mark A. Lemley, *The Growing Complexity of the United States Patent System*, 82 B.U. L. REV. 77, 142-144 (2002).

(Industry-Tolerant Obviousness Standards)²⁵²，其以生技產業為例，為了促進產業投資與向大眾公開研發成果，採取 KSR 前的判斷標準或許會是較兼顧公共利益與維持合理可專利性判斷的一種作法。在這樣的思維下，KSR 案見解是否可以直接套用於包含遺傳工程研究的各種高度技術領域範疇，又會產生何種影響，還需留待學者與實務做出進一步的闡釋。



* 套色部分為適用 KSR 見解之技術領域。

* 黑色粗框部分為 In re Kubin 案之發明特徵，CAFC 認為其具有可預測性。

圖 11 KSR 見解適用與技術領域之可預測性關係圖

資料來源：本研究繪製。

二、顯可嘗試原則的適用範圍

顯可嘗試原則 (Obvious to Try) 早期因為欠缺明確定義與適用條件，而不為 CCPA 與 CAFC 接受用來判斷非顯而易知性，直到 2007 年 KSR 案最高法院提出 1. 有設計需求或解決問題之市場壓力、2. 現有已知解決方案有限，而系爭發明採取其中之一、及 3. 可合理預期成功的三項要件，方使顯可嘗試原則具有較為明確的適用價值。

然而即便有 KSR 判決之背書，CAFC 願意將顯可嘗試原則適用到何種程度仍是眾所關切之問題。CAFC 在 In re Kubin 案中所確認的一項關鍵原則是，即便在生物技術這樣被認為不具可預測性的領域，顯可嘗試原則仍是一種可以使用的判斷標準。CAFC 在此推翻了其以往在 In re Deuel 案中的否定看法，而恢復了在早

²⁵² Rebecca Hays, *supra* note 250, at 832-833 & 835.

期 *In re O'Farrell*²⁵³ 案中對顯可嘗試原則的見解。

CAFC 在 *In re O'Farrell* 案中對於顯可嘗試原則提出較細緻的論理：「雖然本法院及其前身不斷地強調『顯可嘗試原則』並非 103 條之標準，但這句話的意義卻經常被誤解。事實上任何根據 103 條被認屬顯而易知之發明，某種程度上亦即是顯可嘗試者。所以問題在於：何種情況下一發明為顯可嘗試、但卻又非顯而易知？」²⁵⁴

CAFC 並在 *In re O'Farrell* 案中歸納出 2 種顯可嘗試原則被錯誤與 103 條顯而易知性畫上等號之態樣²⁵⁵：

1. 該顯可嘗試情況必須去改變所有的參數或嘗試每一個可能之選擇，直到獲得一成功結果為止，而先前技術對於哪些參數較為重要並未提供指引，對於哪些選擇較可能導致成果也未提出方向。這種情況雖然看似顯可嘗試，但實際過程仍然需耗費大量心力成本，也不見得可預期成功，故法院不應該憑藉此種後見之明認定非顯而易知。
2. 該顯可嘗試情況必須去探究新技術或一般方法，而其似乎是一個很有希望的實驗領域，然而先前技術對於該特定形式之所請求發明或如何去完成僅提供一般性的指引。

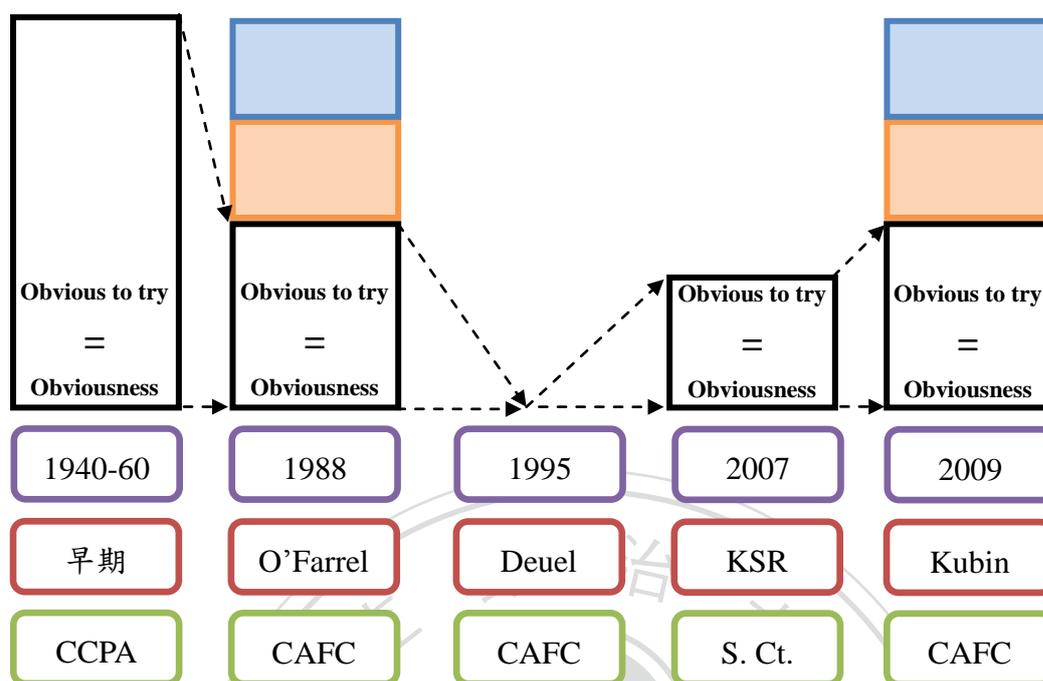
CAFC 在 *In re Kubin* 判決中重申上述情形，可知 CAFC 認為只要避開前揭 2 種錯誤認定顯可嘗試等同顯而易知的態樣，顯可嘗試原則仍是一種適當的非顯而易知性判斷基準。

惟需注意者為，最高法院在 KSR 判決中雖然重新肯認顯可嘗試原則的適用，但其所揭示的情形只有一種：當有設計需求或市場壓力存在，而解決問題的已知手段有限時，所屬領域具通常技術者便有理由從中選擇一種方式並獲得預期中的成功，而這種顯可嘗試情況下的產物可能非屬創新而僅為一般技術或通常知識，因而不具備專利法 103 條要求的非顯而易知性。換言之，最高法院所認可之顯可嘗試原則適用情況較為限縮，相較之下，CAFC 在 *In re Kubin* 判決中則再擴張了顯可嘗試原則的適用範圍（參照下圖 12）。

²⁵³ *In re O'Farrell*, 853 F.2d 894 (Fed. Cir. 1988).

²⁵⁴ *Id.* at 903.

²⁵⁵ *Id.* 另參施雅儀，前揭註 241，頁 64-65。



*黑色粗框：顯可嘗試原則等同顯而易知

*藍色與橘色粗框：2種顯可嘗試原則不同顯而易知之態樣（界定自 *In re O'Farrel*）

圖 12 顯可嘗試原則於顯而易知性認定之消長變化

資料來源：本研究繪製。

三、緊縮基因專利之授予

從 CAFC 於 *In re Kubin* 案的判決結果而言，可能導致許多人類基因序列難以獲得發明專利的後果。蓋生物技術領域裡關於基因專利的爭端，多起於「當先前技術已揭露了某一蛋白質的氨基酸序列，則位於其上的 DNA 序列對於該領域具通常技術水準者而言是否為顯而易知」此一問題，原本此爭議於 *In re Deuel* 案已劃下句點（CAFC 採取否定見解），但最高法院於 KSR 判決中讓顯可嘗試原則死灰復燃，並指出若發明係屬顯可嘗試，可能無法獲得專利保護。而這樣的見解在 2009 年的 *In re Kubin* 案更被 CAFC 援引，將顯可嘗試原則的範圍恢復到 *In re O'Farrell* 案時的規模。在 Kubin 案中，CAFC 認為當先前技術已揭露了某一蛋白質的部分氨基酸序列，則編碼位於其上的 DNA 序列亦為顯而易知。如此結論可預見將使未來 DNA 序列更難獲得專利²⁵⁶。同時，由於 Deuel 案否定顯可嘗試原

²⁵⁶ 林芬瑜，基因專利對藥物基因體學發展之影響與因應—以生技製藥產業為例，天主教輔仁大學財經法律研究所碩士論文，頁 174-175，2011 年。

則的看法也受質疑，則許多既有的基因序列專利可能也會再度受到挑戰。

但也有論者指出，由於近來大多數基因都是先被定序出其多核苷酸序列，之後才被純化出所編碼的蛋白質，故如同 *In re Kubin* 案這樣先被確認編碼但尚未定序之蛋白質基因序列的情況未來應該會十分少見²⁵⁷。故 *In re Kubin* 一案的重要性並不在日後相似的申請案是否可獲得專利，而在於被認為具不可預測性的生物技術領域中，顯可嘗試原則亦被 CAFC 肯認為一種適當的檢測法後，生物技術發明為顯而易知的核駁理由必然較以往更容易產生；換個角度言之，專利申請人或專利權人必須耗費更多心思，來舉證推翻顯可嘗試的顯而易知性推論。過往廣為使用的兩種說法：1. 僅宣稱先前技術並未展現明確的教示、啟發或動機，或 2. 聲稱 KSR 見解指示用於具可預測性的機械領域，已不再足夠做為非顯而易知性的抗辯²⁵⁸。

第四節 顯可嘗試原則近期發展

自從 KSR 案讓顯可嘗試原則回歸非顯而易知性之判斷後，除了前已述及的 *Takeda Chem. Indus. v. Alphapharm Pty., Ltd.* 一案，CAFC 陸續作成的數則判決對於該原則均有更為廣泛的討論，以下簡要介紹 USPTO 在 2010 年版顯而易知性審查指南²⁵⁹中所摘選的重要判決，並說明其所彰顯的意義。

1. *Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Labs, Inc.*²⁶⁰

CAFC 指出，當先前技術並未指引數量有限易於探究的可能起始化合物，且並無明顯理由從難以預測之眾多替代選項中選擇特定起始化合物時，在尋找抗糖尿病藥物之過程中僥倖發現系爭抗痙攣劑，該化合物之獲得並非顯可嘗試，因而維持地方法院所作系爭專利具有非顯而易知性的決定。主筆本案判決的 Rader 法官在不可預測性高之技術領域，發明非顯而易知性的認定幾乎不受 KSR 判決之影響。

2. *Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.*²⁶¹

本案原告 Sanofi 藥廠研發一種血小板凝集抑制劑，用於降低心肌梗塞與中風

²⁵⁷ 施雅儀，前揭註 241，頁 76。

²⁵⁸ 同前註。

²⁵⁹ *Supra* note 203.

²⁶⁰ *Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Labs, Inc.*, 520 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2008).

²⁶¹ *Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.*, 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008).

等血栓性疾病，其活性成分為氯吡格雷硫酸氫鹽（clopidogrel bisulfate），氯吡格雷是 MATTPCA 的自由鹼右旋鏡像異構物（d-enantiomer），該化合物以 Plavix 為名上市（台灣上市藥名為「保栓通」），並獲得巨大的商業上成功。被告 Apotex 公司為製造與銷售氯吡格雷硫酸氫鹽的學名藥，於是向 FDA 申請簡易新藥申請（ANDA），並宣稱 Sanofi 專利無效，Sanofi 藥廠於是控告其侵權，Apotex 公司則反訴專利顯而易知且不可實施。

Apotex 公司指稱，所屬技術領域具有通常知識者，根據先前技術去分離獲得 MATTPCA 化合物具有活性的鏡像異構物，再製成硫酸氫鹽為顯而易知，因為先前技術已經揭示 MATTPCA 化合物及其鹽類，同時也揭露類似化合物具有鏡像異構物以及硫酸氫鹽的使用等技術內容。

法院並不同意這樣的主張，其認為：1. 自 MATTPCA 化合物分離出異構物並非所屬技術領域具有通常知識者所顯而易知，且 Sanofi 藥廠對此花費 4 年時間與投入數千萬美元的經費，始得知具有不可預期之優異性質。2. 本案逐一嘗試 21 種鹽類時，先前技術並無提供鹽類結構上的指引，且無先前技術教示硫酸氫鹽有可能會成功，故所屬技術具有通常知識者沒有合理成功之預期，因此系爭發明為非顯而易知。

至於系爭發明是否為顯而易知的嘗試，法院認為氯吡格雷之硫酸氫鹽較先前技術中所示 MATTPCA 化合物，展現無法預期的強烈療效，而無相應而生之毒性與副作用，屬不可預測之優異性質，因此系爭案非為顯而易知的嘗試。

3. Bayer Schering Pharma A.G. v. Barr Labs., Inc.²⁶²

本案原告拜耳公司（Bayer）持有之系爭專利（美國 US6,787,531 號專利）揭示一口服避孕藥配方，其主要活性成分為細微化屈螺酮（drospirenone）粒子。該藥經 FDA 核准上市，商品名為先靈悅己（Yasmin）。被告 Barr Laboratories 公司為製造先靈悅己之學名藥，向 FDA 提出簡易新藥申請（ANDA），拜耳控告其侵權，Barr Laboratories 公司則反訴專利無效。經地方法院判決該專利因顯而易知而無效，拜耳向 CAFC 提起上訴。

該藥活性成分屈螺酮在酸性環境下會導致其異構化，生物活性因而降低，故當其進入人體後溶解而暴露於胃酸環境中，藥效將大打折扣。為解決此問題，有

²⁶² Bayer Schering Pharma A.G. v. Barr Labs., Inc., 575 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2009).

有 2 種已知解決方案，一為細微化技術（micronization），增加顆粒表面積同時也加快其溶解速率，進而提升藥物吸收程度，但實際成效有待實驗；另一為使用腸溶劑型（enteric-coated）通過胃酸環境再溶解，但亦有昂貴、製造困難、變異性大及活性低等缺點。系爭專利選擇細微化技術以增加其生物活性。

本案關於非顯而易知性的判斷，CAFC 採用顯可嘗試原則，認為以屈螺酮做為口服避孕藥活性成分之問題有市場解決需求，而對於該技術領域具有通常知識者而言，解決方案之數量有限，且先前技術均已揭露具體細節，而具有合理之成功期待，符合顯可嘗試原則之要件，故系爭專利不具非顯而易知性。

本案 CAFC 再度運用「顯可嘗試原則」認定化學發明不具非顯而易知性，顯示此一檢驗法在化學發明之適用上仍有發揮之餘地。

4. Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc.²⁶³

原告 Perfect Web Techs. 於本案主張被告 InfoUSA 所使用的「大量電子郵件發送方法（bulk email distribution method）」侵害其所擁有之美國第 6,631,400 號專利（以下簡稱 400 號專利）。400 號專利包含四道程序，第一至第三道程序係將大批電子郵件寄送到一鎖定目標對象的群組，並計算當中寄送成功的數量。第四道程序則為重覆程序一至三，直到寄送成功的數量超過原設定的最低成功數量。

本案所涉爭點為「通常知識」的認定、顯可嘗試原則的適用及第二重考慮因素（長期需求之滿足，Long-felt Need）之有無，分述如下。

CAFC 在本案中指出，「通常知識」的認定無需根植於證據或事實之發現，亦即常識之決定不需要「闡明於任何引證資料或專家意見中」。但須注意者為，若要援用「通常知識」來判斷專利之顯而易見性，審查者必須清楚敘明其判斷依據級論理過程，以受公評。

而在顯可嘗試原則的適用上，CAFC 重申：當已知且可預測之解決方法有限，並無證據顯示將有無法預期之結果時，顯可嘗試原則便可導出顯而易知的法律結論。就本案情況而言，400 號專利所解決的問題在於寄送太少或太多的電子郵件訊息以符合一固定的行銷額度，而當時所知的潛在解決方案有：1. 寄送過量的地址以確保已符合額度；(2) 若某些地址寄送失敗或退回，重新寄送至這些相同的地址以求成功；以及(3) 確認新的地址群組，且將訊息傳送至該等地址。400 號專利之程序四即採取(3)之方案，而 Perfect Web Tech. 亦無法證明選擇該方案有產生

²⁶³ Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009).

任何無法預期的功效，CAFC 因此認為系爭專利符合 KSR 案所要求「有限數量之已確認、可預期成功之解決方案」，故認該專利無效。

關於長期需求之滿足，Perfect Web Tech. 主張 400 號專利可以解決行銷者於大量電子郵件系統耗費多餘成本及消費者流失的長期困擾。然而 CAFC 認為 Perfect Web Tech. 未能證明該需求的長期存在；僅主張 400 號專利能「增進效率」，卻無法證明實際上減少了行銷成本、時間或退出之消費者的數量，因而本案無法透過第二重考慮因素來佐證非顯而易知性。

5. Rolls-Royce, PLC v. United Technologies Corp.²⁶⁴

CAFC 指出，顯可嘗試原則在解決問題的可能選項已知且有限時可以是適當的。然而，若可能之選項並非已知或有限，顯可嘗試原則不得用於支持顯而易知性之結論。

第五節 小結—*In re Kubin* 後的專利法

KSR 判決出來後，各界無不翹首觀望最高法院的見解對於發明專利非顯而易知性的認定會造成何種影響。從後 KSR 時代的 CAFC 判決中，可以發現無論在機械工業領域、醫藥領域甚或生技領域，或多或少都可以見到 KSR 判決的影子(參照下圖 13)。



圖 13 現階段 KSR 判決於各技術領域影響程度
資料來源：本研究繪製。

²⁶⁴ Rolls-Royce, PLC v. United Technologies Corp., 603 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2010).

首先，對於和 KSR 案同處機械元件類別的機械工業領域，最高法院所揭示的回歸 Graham 法則、彈性運用 TSM 檢測法等概念自然是徹底支配了後 KSR 時代的非顯而易知性認定。

而在重度仰賴專利制度的醫藥領域，各種衍生專利的型態在 KSR 判決前，依照嚴格的 TSM 檢測法多半可能被認定非顯而易知，但在 KSR 判決做成後，其要求彈性審查的指導原則也發揮了一定影響力，從結果來看導致了對顯而易知性的寬認，對於醫藥品相關專利的可專利性有相當強烈的負面影響。

至於以往認為與 KSR 判決之機械領域有別，在技術上較不具可預測性的生物技術領域，在 *In re Kubin* 案出現之後，也宣告基因遺傳工程方面的專利同樣可能受到 KSR 判決標準的影響，普遍認為由此可推知兩個重點：一是包含顯可嘗試原則在內的 KSR 判決見解，原則上可適用於所有技術領域，兼及可預測及較不可預測者。二是基因專利未來要通過可專利性的檢驗也將更為困難。但亦有論者對此趨勢抱持保留態度，認為不宜以一套固定的標準適用於各式各樣的技術領域，更有論者進一步主張非顯而易知性標準應因產業與技術類別而異，然而這樣的主張勢必牽涉到產業技術間的比較與政策面的選擇，考慮因素甚為廣泛，還有待未來加以深入討論與研究。



第六章 我國進步性審查之實務發展

第一節 前言

美國專利有新穎性、實用性與非顯而易知性三大要件，其中非顯而易知性被公認為最難滿足、也最為關鍵的一步，實務上針對非顯而易知性的判斷發展出許多標準，歷經 150 年的演變，如今雖然有最高法院在 KSR 判決揭露之看法，但仍然有無數爭議等待釐清。將美國專利制度之概念對應到我國，我國專利法上也有三大要件——產業利用性、新穎性與進步性，其中與美國法上非顯而易知性概念相符者，即所謂的進步性要件（Inventive Step）。

進步性係指：雖然申請專利之發明與先前技術有差異，但該發明之整體係該發明所屬技術領域中具有通常技術者依申請前之先前技術所能輕易完成，則該發明不具備進步性。我國關於發明專利之進步性規定於專利法第 22 條，新型專利在修法前原本自有條文規範（舊法第 94 條第 4 項），但在 2011 年 11 月 29 日三讀通過的新法中，修改為透過新法第 120 條準用第 22 條。而設計專利的進步性規定於新法第 122 條第 2 項。雖然條文依照專利類別各自規定，但具體內容並無差異，均是以所屬技術領域具有通常技術者的角度來進行判斷。

在說明我國實務發展前，關於我國進步性規定規範中「所屬技術領域中具通常知識者」概念，由於此間涉及了法條修正與裁判適用的問題，乃有先行予以析辨之必要。事實上，將判斷進步性的虛擬之人定位為「所屬技術領域中具通常知識者」，乃 2003 年專利法修法時所修訂之結果；修法前，無論是進步性判斷之客觀標準²⁶⁵或是專利說明書之揭露義務²⁶⁶皆以「熟習該項技術者」為依歸。而「熟習該項技術者」與「所屬技術領域中具通常知識者」是否相同便是疑義所在，若兩者意涵不同，則修法前後我國審查密度必將有所差異，在實務上也會因申請時點在修法前或修法後而異其適用標準。

有論者認為，從文義上觀之，相較於現行法「通常」一詞所代表的普通、一

²⁶⁵ 1994 年專利法第 20 條第 2 項規定：「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」(emphasis added).

²⁶⁶ 1994 年專利法第 22 條第 3 項規定：「第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」(emphasis added).

般之意，修法前所稱「熟習該項技術者」解釋上應指該技術領域中之佼佼者，而非一般人士²⁶⁷。然而立法記錄與實務上並不採此見解。2003年專利法修正的第22條第4項修法理由謂：「……另所謂『熟習該項技術者』係指『a person skilled in the art』，其意為所屬技術領域中具通常知識之人之能力，為釐清其概念，爰修正為『所屬技術領域中具有通常知識者』……」²⁶⁸。智慧財產法院98年度行專訴字第14號判決中，法院亦認1994年專利法所定「熟習該項技術者」意為「所屬技術領域中具有通常知識之人之能力」，從而舊法之「熟習該項技術者」與新法之「所屬技術領域中具有通常知識者」二用語之意義及判斷標準並無不同²⁶⁹。

由上可見，雖然法條文字從「熟習該項技術者」改為「所屬技術領域中具通常知識者」，然實務上視之為同等概念，故在修法前後之操作上並無不同。

第二節 進步性實務操作分析

我國法制暨訴訟制度可概分為民事、刑事與行政三大體系。專利法一般認屬民事法之一環，惟關於專利法上紛爭則需視爭執內容而異其排解方式。關於專利權效力（包含申請與審核等事項）之爭執，由於專利權授予之性質依通說乃為行政處分，故必須依循行政爭訟之公法體系尋求救濟，而其餘有關專利權行使之爭議，如侵權訴訟等案件，則歸由民事司法體系所管轄。但專利侵權訴訟中，被告往往會以原告所持有之系爭專利無效作為抗辯，關於專利有效與否本屬行政機關之職責，民事法院法官原應裁定停止訴訟並移轉給行政法院進行判斷，惟如此一來勢必增添許多訴訟成本，故於智慧財產法院成立後，智慧財產案件審理法第16條第1項便規定此種情況²⁷⁰，民事庭法官應自行為判斷，以收簡化訴訟程序並提高審判效能之目標，因而縱使在專利民事訟爭中亦常見關於專利有效性之判斷。

壹、專利行政審查

²⁶⁷ 宋皇志，論進步性審理之進步空間－智慧財產法院九十七年度行專訴字第十九號行政判決評析，月旦法學雜誌，191期，頁148-149、150，2011年4月。

²⁶⁸ 立法院公報，92卷5期，3279號一冊，頁209-210，<http://lis.ly.gov.tw/ttscgi/lgimg?@920501;0183;0442>（最後瀏覽日：2012/07/04）。

²⁶⁹ 智慧財產法院98年度行專訴字第14號行政判決。

²⁷⁰ 智慧財產案件審理法第16條第1項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」

我國專利法上將專利分成發明、新型與新式樣(2011年修法後改稱設計專利)三種，三者均需歷經專利要件之實體審查，始能獲得法律上之權利。無論是經過初審或是再審之申請案，均會得到一反映實體審查結果之核准或核駁審定書，該審定書之性質為行政處分，若當事人不服初審審定，可以在審定書送達之日起60日內提起申請再審查；若當事人不服再審查審定，得於再審查審定書送達後30日內依法提起訴願。

專利的實體審查由智慧財產局之審查人員依據專利審查基準所列之步驟與注意事項為之。

而就發明與新型專利審定書之內容而言，核准專利之審定書並不會敘述理由，類似於美國之核准通知書(Notice of Allowance)，但在該申請案之卷宗內會留存審查人員之審查意見²⁷¹。至於核駁審定書，由於係對人民造成一定不利益之行政處分，故必須敘明理由，以供當事人不服處分內容時得據以提起救濟之依據。然而實際上，許多核駁審定書並未確實亦步亦趨依照審查基準進行審查，在核駁理由欄也沒有詳細之說明，造成當事人欲申訴也無從下手之窘境，對當事人之權利保障甚是不足。以下臚列審定書中常見之數項缺失²⁷²：

1. 大部分並未提示係針對哪一請求項進行審查，屬於一種模糊審查方式。
2. 審定書中首先會摘述申請專利範圍第1項或摘要內容，除了虛增審查意見篇幅外，並無實際作用。若謂該等摘述可成為新穎性或進步性判斷之對象，則不啻承認審查人員僅針對摘述內容進行審查，而非就發明申請專利範圍之各請求項為之，乃完全違背專利審查之基本原則。
3. 縱有引用先前技術來否定新穎性或進步性，然通常未明確指出引用之來源，偏於籠統與主觀判斷。
4. 並為依照申請專利範圍各項來審查，導致即便申請專利範圍之撰寫格式不當或範圍過廣，卻均未通知申請人進行修正。
5. 由於審查人員並未針對每一請求項與先前技術之技術內容進行比對審查，故往往引用之先前技術與所請發明並部相關，導致申請人對審定理由難以信服。

²⁷¹ 黃文儀，專利申請案逐項審查之探討，載：專利法制與實務論文集(一)，頁373，2006年6月(原文載：智慧財產權月刊，59期，2003年11月)。

²⁷² 同前註，黃文儀，頁374。

貳、行政法院

以往尚未設置專門處理智慧財產權案件的專責法院時，專利案件向由高等行政法院受理，以下摘選數則進步性相關判決，一窺行政法院審理的脈絡（底線為本研究標示法院之判斷要旨）。

一、系爭專利與先前技術之比對

早期之進步性判決容易出現論理較簡略之現象，往往三言兩語帶過系爭發明與先前技術之比對，便得出該案具備／不具進步性之結論，更有直接附和鑑定單位意見，法院自身判斷幾乎未置一詞者（如下列臺北高等行政法院 89 年訴字第 1008 號判決）。以下摘要該則判決，另舉一比對十分詳盡者做對照。

1. 臺北高等行政法院 89 年訴字第 1008 號判決

原告對參加人之「屏蔽型連接器」專利以不具新穎性與進步性為由提起舉發，經智慧財產局為異議不成立處分，後提訴願未果，乃提起本件行政訴訟。本件被告智慧財產局主張系爭專利有效之依據，僅謂系爭案與引證案間「不同並不僅在於系爭案之兩金屬製屏蔽板之近乎相同而使成本較低，亦不僅在於系爭案兩屏蔽板之接觸部係互相接觸而已，主要在於該引證二（及引證一）之整體之技術內容亦與系爭案不同，故不能證明系爭案不具新穎性，亦不能證明系爭案之技術特徵係運用申請前既有之技術或知識，而不具進步性」。

而法院在判決理由欄中，除了敘明相關法條規定及複述兩造主張外，僅謂被告智慧財產局之見解有工研院出具之審查意見書支持，而「經查，財團法人工業技術研究院機械工業研究所之審查意見，係依據專家之專業技術經驗與學理而為結論，有其科學上之根據，相當於鑑定性質，應可採憑。」遂主張系爭案不具新穎性與進步性，不符發明專利之要件，不應予專利。

2. 最高行政法院 88 年判字第 3652 號判決

本案關係人以「轉寫貼紙之結構與製法」向原經濟部中央標準局申請發明專利獲准。公告期間，原告檢附 4 則先前技術之專利說明書影本，對之提起異議未果，案經訴願、再訴願均遭駁回，遂提起行政訴訟。

最高行政法院在本案就先前技術個別進行比較，其指出：本案技術特徵在於以離形紙之基材經上感壓膠、印透明油、印色墨、印透明油及上轉貼膜之製造程序，使色墨包覆於兩透明油層間且直接印製於離形紙上；轉寫貼紙上所印之圖案

花紋，在轉印後不具有側邊，可節省刀模製成本及撕邊膜所需人力，降低轉寫貼紙之製作成本。引證一藉熱昇華型顏料轉印圖案，強調一金屬裝飾板之製造；引證二為高溫昇華氣染油墨之圖案轉印製程，強調在不銹鋼基材的保溫產品，特別適用於曲面；引證三主要揭示鋼材之預處理，製版、多重印刷方法及印製彩色花紋的條件，非本案之結構特徵；引證四強調以蒸氣熱染方式製作圖案色墨及形成；四者與本案無論在技術方法、目的、結構等方面均不相同，從而最高行政法院維持異議不成立之決定²⁷³。

二、組合發明之相乘功效

關於組合發明是否具備進步性，從早期行政法院判決中可明顯看出，法院的判斷關鍵在於發明是否具有「相乘功效」，即若組合發明之各項技術特徵，在功能上彼此互相支援，並取得了預料不到的技術效果時，或組合後整體技術效果比各個技術特徵效果之總和更為優越時，該組合發明便具備進步性。

1. 臺北高等行政法院 91 年訴更一字第 25 號判決

本案涉及「無碳刷式直流風扇結構改良」專利申請案之異議事件，異議人不服智慧財產局及經濟部訴願會之異議不成立結論，向行政法院提起訴訟，兩造間爭點在於「系爭案增加一只電晶體(3)有保護霍爾 IC(4)為引證案所無，是否有功效上之增進？」高等行政法院指出，所謂「增進功效」係指原告以組合複數個既有構成要件後，所產生某一新功效或增進某種功效之「相乘功效」，而非既有構成要件本身所具有之「相加功效」。而本案「保護霍爾 IC」之功效實為「加入電晶體」所自然具有之保護後段電路之「相加功效」，並非所謂增進功效之「相乘功效」。本案後經最高行政法院廢棄發回更審，更審時將發明送鑑定之結論亦為並無功效上之增進，因而撤銷訴願決定及原處分，並令智慧財產局另為異議成立審定。

2. 最高行政法院 87 年判字第 106 號判決

原告所持發明「具有多重相關偏置搭接墊陣列之積體電路」經中央標準局核定不予專利，理由為系爭發明主要係將搭接墊由整齊排列改為具有相對偏置之型式，與商品上常具有兩層搭接墊交錯排列之晶片座(Chip carrier)有類似之效果，晶片座為晶片封裝中常見之標準產品，晶片上設計搭接墊之方式亦不具進步性。原告不服提起訴願、再訴願，遞遭駁回，遂提起行政訴訟。

²⁷³ 本件判決之比對過程十分詳盡，在此因篇幅所限故只摘出結論，並非原文如此，特此說明。

最高行政法院亦指出，原告所稱本案具有多重相對偏置之特性則可由習知技術輕易推得。況多重相對偏置相較於雙重整齊偏置，反增加晶片設計之困擾及打線之困難度，而降低成品良率，難謂具進步性，且早在本案提出之前，已有更先進之覆晶接著技術（Flip Chip bonding）產生，該技術已明示出覆晶接著搭接墊在晶片上可隨意擺置之特性，其技術特徵亦較本案更為進步，因此本案不具新穎性、進步性及產業利用性對專利發明要件。而另一先前技術則已揭露其位於角落之搭接墊與位於中央之搭接墊，搭接墊面積大小不同，以利打線時，打線點有較大的調整空間，避免發生物鄰搭接墊之接線短路現象，此與系爭發明有相同之效能。足見本案係運用習知技術，為熟習該項技術者可輕易完成，從而被所為不予專利之處分，要無違誤。

3. 臺北高等行政法院 91 年訴字第 4624 號判決

原告等以「具有機械式汽油泵之機車引擎電子噴油系統」向被告智慧財產局申請發明專利（下稱系爭案）遭核駁，經訴願未果後提起行政訴訟。臺北高等行政法院指出：系爭案對於熟習該項技術領域者而言，若以先前技術為基礎，即非屬仍然不易由邏輯分析、推理或試驗而得者；再者系爭案申請時，既已有以腳踏裝置啟動引擎克服電瓶沒電時發動引擎之問題，則縱有進步亦非顯然，尚與專利法所要求之發明專利應具之進步性有間。

法院復言：審查發明專利之進步性，不外視其技術特徵是否突出或視其功效如何而定。系爭案未有顯著技術特徵及功效，鑑定結論籠統以「組合方法、組合參數及控制方法需精密調整及解決」論述，復以專利法不考慮之「投入大筆經費去研究發展」，從而推論系爭案非熟悉該項技術領域者所能輕易完成，自非值採信。

4. 臺北高等行政法院 93 年訴字第 1969 號判決

參加人以「晶片封裝結構」（下稱系爭案）申請發明專利獲准。公告期間，原告提出異議未果，原告提起訴願遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

高等行政法院指出，系爭案將高分子聚合物的材質使用於系爭案之絕緣結構體，以增加封裝體抗熱應力，應屬熟習該項技術者應用引證案的習知技術所可輕易完成，尚不能以彼此之晶片結構不同，即認使用高分子聚合物作為絕緣結構體具有進步性。

至於系爭案獨立項除絕緣結構體係由高分子聚合物所形成以外構件及其組成均屬習知技術，而附屬項有關晶片電性連接方式、導腳藉由複數個凸塊與該印刷電路基板電性連接，而該些凸塊的材質之界定、絕緣結構體之材質之界定導腳與該印刷電路基板的接合方式等，均係就習知構件組成或材質之細部描述，亦不具突出之技術特徵或顯著之功效之增進，亦不能以該等附屬特徵主張具有進步性。

三、運用教示、啟發或動機之概念

以最高行政法院 98 年度判字第 1277 號判決為例，本案上訴人即原告持有一發明「使用嵌合性抗-CD20 抗體治療與循環性腫瘤細胞相關之血液惡性疾病」(下稱系爭申請案)，其向被上訴人經濟部智慧財產局申請發明專利被拒，事後數次提修正本申請再審查及訴願均被核駁。

上訴人遂於 2007 年 1 月 9 日上訴台北高等行政法院，主張原處分及訴願機關認為「系爭申請案之醫療功效之作用機制仍為抗-CD20 抗體與 CD 抗原鍵結」實為後見之明，並提出多項文獻，主張系爭專利申請係克服所屬技術領域具有通常知識者之技術上偏見，應具備進步性等語。惟台北高等行政法院以兩部分先前技術駁回原告之訴：一、一先前技術係以抗-CD20 抗體治療具有「高密度 CD20 抗原」之「低程度或濾泡性淋巴腫瘤」與「細胞淋巴腫瘤」；而系爭案主要技術內容係以抗-CD20 抗體治療具有「低密度 CD20 抗原」之「慢性淋巴細胞白血病 (chronic lymphocytic leukemia, CLL)」，乃所屬技術領域具通常知識者基於先前技術之教示，可易於思及並容易完成者。二、Freedman & Maddy 之醫學文獻已揭示 CLL 細胞對 CD20 抗原有強烈反應。該文獻於醫學界雖屬少數說，但「習知技術或知識並不限只限於研究文獻之多數說見解，既有業已揭露之少數說所表示之知識見解，亦屬於專利法所指已知之先前技術或知識。又抗 CD20 抗體可與 CD20 抗原鍵結而治療 B 細胞淋巴腫瘤亦為可知。則該發明所屬技術領域中具有通常知識者，仍可經由習知 Freedman 等人及 Maddy 等人不同見解之教示，將 Freedman 等人及 Maddy 等人之結果轉用抗 CD20 抗體至慢性淋巴細胞白血病 (CLL) 之治療。」

原告不服而提起上訴，最高行政法院維持高等行政法院之見解，認為「原審以抗-CD20 抗體可與 CD20 抗原鍵結而治療 B-細胞淋巴腫瘤既為已知，則系爭申請案所屬技術領域中具有通常知識者，仍可經藉由習知 Freedman 及 Maddy 等人不同見解之教示(知識)，將 Freedman 及 Maddy 等人之知識轉用抗-CD20 抗體至

慢性淋巴細胞白血病 (CLL) 之治療上，因而認定系爭申請案不具進步性。」

參、智慧財產法院

智慧財產法院自 2008 年 7 月 1 日成立，專門審理智慧財產權相關訴訟，故目前專利案件已改交由智慧財產法院所管轄。專利案件在我國法制所採公私法二元體制下，有關專利權效力部分依公法體系之行政爭訟處理，而有關專利權行使則於私法體系之民事程序處理；但在智慧財產法院的設計下，民事訴訟第二審及行政訴訟第一審均匯聚於智慧財產法院進行審理（參照下圖 14），並搭配智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定，使民事訴訟中當事人主張專利權效力爭議時，民事庭法官無需裁定停止訴訟，而應自行為判斷，以收簡化訴訟程序、加速審判流程之效。以下摘錄數則智財法院之進步性判決，可發現相較於行政法院體系所作之判決，智財法院對於進步性與否的判斷論理較為詳盡（底線為本研究標示法院之判斷要旨）。



圖 14 智慧財產案件審理模式

資料來源：智慧財產法院網站，http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=112:2011-02-16-01-20-01&catid=52:2011-01-04-01-50-21&Itemid=373（最後瀏覽日：2012/08/09）。

一、當事人主張「所屬技術領域中具有通常知識者」概念

例如智慧財產法院 97 年度行專訴字第 19 號判決，本件參加人對原告所持有之系爭專利提起舉發，被告智慧財產局認為系爭專利為發明所屬技術領域中具有

通常知識者藉由結合證據二及四所能輕易完成。原告對此提起訴願遭駁回，乃向智慧財產法院提起本件訴訟。本件之特點在於原告曾提出有關「發明所屬技術領域中具有通常知識者」究應具備何等學經歷資格之爭點，是國內極少數涉及此一概念之判決。

智慧財產法院於本件認為系爭專利諸項申請專利範圍均無進步性，理由如下：

一、對於原告所稱「發明所屬技術領域中具有通常知識者」之學經歷資格不明確爭點，本件判決理由未有說明。

二、對於原告所稱證據二及四無法輕易結合之爭點，判決指出並非任何兩個先前技術均可結合，惟有當結合對於發明所屬技術領域中具有通常知識者係為明顯時，方得將二個以上前案結合以否定進步性。至於結合是否明顯，法院認為必須審酌「1. 就發明所欲解決之問題而言，引證文件的技術內容是否促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在一起。若兩技術內容所揭露之必要技術特徵先天即不相容，則其技術內容的組合並非明顯；2. 就技術領域而言，若兩技術分屬不相關的技術領域，通常其技術內容的組合並非明顯；以及就組合之動機而言，發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有合理的動機組合一份文件中之多項技術內容」。「若組合發明僅是拼湊先前技術中之技術手段，而各技術特徵仍以其通常之方式作動，在功能上並未相互作用，以致組合後之技術效果僅為所有單一技術所產生之技術效果的總合者，應認定該組合發明能輕易完成，不具進步性。換言之，新型專利主要是利用申請專利範圍之請求項來界定所要保護之具體結構，當請求項所界定之具體結構只是將先前技術所揭露的兩個技術手段簡單拼湊，且各別技術手段只是產生其原有之效果，即無法因為習知技術手段之組合而產生新功效，或者優於單一技術手段所產生功效之總合時，該新型專利即使整體結構有別於各別的先前技術，亦難謂具有進步性。」本件中法院認為證據二及四與系爭專利均為無線滑鼠之技術，屬於同一領域，且並無存在不相容之情況，故該組合係屬明顯。

三、對於原告所稱系爭專利並非簡單組合證據二及四即可輕易完成，法院認為「由於系爭專利於組合證據二、四之主要技術後，亦僅具先前技術已揭露便於更換電池及它物容置空間之功能，皆為改良滑鼠之組裝及收納方式，而並無產生無法預期的功效，因此系爭專利之發明乃為其所屬技術領域中具有通常知識者依組合證據二、四顯能輕易完成。」

二、先前技術與系爭發明之領域異同

以智慧財產法院 97 年度行專訴字第 36 號判決為例，本件原告對「具全球定位裝置辨識之汽車防盜裝置」專利以不具專利新穎性及進步性等理由提起舉發不成立，後提訴願亦遭駁回，遂提起行政訴訟。本件關於進步性之爭執，原告僅就系爭專利申請專利範圍第 1、2 項提出，並提出證據一、二、三作為引證資料，以下僅摘錄進步性之相關論述。

法院分就引證資料進行比對，在證據一部分強調先前技術與系爭專利解決問題之不同：「系爭專利將衛星訊號的改變結合警報功能進一步用在汽車防盜上，可使車載防盜主機在設定為防盜模式時，利用衛星訊號的狀態改變，得知車輛是否已經被脫離車庫，進而觸動警報器之防盜功能，解決先前技術中僅具單一功能的防盜裝置。」而在證據二及三部分，法院強調先前技術與系爭專利之技術差異：「系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵屬證據二、三或先前技術中所未揭露之組合。證據二、三主要用作人或車之定位應用報導，並無系爭專利將其設定在防盜模式之主動偵測衛星訊號有無的功能並連接警報裝置的功能，故以證據一先前技術及證據二、三及原告庭提之『愛相隨』隨身機實物一具，尚難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。」

三、運用相乘功效概念

1. 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 151 號判決

本件法院指出，依據系爭專利核准審定時專利法第 20 條第 2 項之規定，申請專利之發明為運用申請當日之前既有之技術或知識以完成者，如該發明為熟習該項技術者之一般技術知識所能輕易完成者，即不具進步性；此處所述「輕易完成」係指不能超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展，且單單可由先行技術推論而完成者。

就本案而言，系爭申請專利範圍第 1 所請粒徑介於 0.1 ~10 μ m 之 PTFE、以 100% 異丙醇作為分散介質以製備 PTFE 分散液的技術內容，可由引證一輕易得知；而引證二亦已揭示甲醇、乙醇、丙醇或異丙醇或其與水的混合物可作為聚四氟乙烯粉末之分散劑的技術特徵，故系爭申請專利範圍第 1 項乃熟習該項技術者，運用引證一、二之技術所能輕易組合且不具功效上的增進，因而不具進步性。

且由於系爭申請專利範圍第 1 項所請範圍乃熟習該項技術者，經由引證一、

二的教示所能輕易完成且未能增進功效；故該第 2 項雖然具體界定所請潤滑劑使用的醇類為丙醇，惟丙醇乃引證一所揭示異丙醇之轉用，且說明書並未揭示其較先前技術產生突出的技術特徵或顯然的進步，故附屬項第 2 項亦不具進步性。

2. 智慧財產法院 100 年度行專訴字第 102 號判決

本件參加人對原告所持有系爭專利提起舉發，本件主要爭執點在於證據 3 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性及進步性，證據 3 與證據 4 之組合是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性。

針對系爭專利申請專利範圍第 1 項部分，智慧財產法院指出，其與證據 3 之差異乃業者依一般客戶實際需求所為數量上之簡單設計調整，並未產生無法預期之功效增進，故舉發證據 3 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。且系爭專利申請專利範圍第 1 項並未詳述手臂驅動裝置之構造特徵，僅以「旋轉驅動源的旋轉力」之上位概念陳述手臂驅動裝置，而此種上位概念已為證據 3 較為詳細之下位概念所充分揭露。

關於系爭專利申請專利範圍第 2 項，其未被證據 4 所揭露之技術特徵，已於證據 3 中所揭露。其次，證據 3 與證據 4 組合後，與系爭專利申請專利範圍第 2 項之差異不大，而此部分差異乃熟悉該技術領域之業者可依一般客戶實際需求所為數量上之簡單設計調整，並未產生無法預期之功效增進，故證據 3、4 之組合足可證明系爭專利申請專利範圍第 2 項不具進步性。

智慧財產法院綜合上述比對結果，認為證據 3 已可證明系爭專利更正後之申請專利範圍第 1 項不具進步性，另證據 3、4 之組合，則可證明系爭專利更正後之申請專利範圍第 2 項不具進步性，是被告於專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」處分，依法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。

四、運用教示、啟發或動機之概念

例如智慧財產法院 100 年民專訴字第 40 號判決，本件原告主張被告侵害其享有之「無塵室天車之安全電軌防塵裝置」（系爭專利一）、「無塵室之天車防塵裝置」（系爭專利二）及「天車之構造改良」（系爭專利三）等 3 項專利部分之設備，被告則抗辯該 3 項專利因欠缺進步性應予撤銷。

智慧財產法院認為，在系爭專利一部分，於系爭專利一之構件及其結合關係已為被證 1-1 及 1-2 揭露之前提下，於機械領域該等相同結合關係之結構必然產

生相應功效，是系爭專利一並未產生無法預期之功效，故被證 1-1、1-2 之組合得以證明系爭專利一申請專利範圍第 1 項不具進步性。

系爭專利二與被證 2-1、2-2 所欲解決之問題皆為改善作動時所產生之粉塵；為解決習知產生粉塵之問題，所屬技術領域中具有通常知識者自有動機參考被證 2-1、2-2 所揭露之技術內容；再系爭專利二申請專利範圍第 4 項與被證 2-3 所欲解決之問題皆為改善噪音問題；為解決習知產生噪音之問題，所屬技術領域中具有通常知識者自有動機參考被證 2-3 所揭露之技術內容，故被證 2-1、2-2 及 2-3 之組合對系爭專利二所屬技術領域中具有通常知識者係屬明顯。雖被證 2-1 或被證 2-2 未揭露無承載鏈儲物籃之內壁連結一橡膠層，惟所屬技術領域中具有通常知識者可由被證 2-3 所教示之金屬製內輪(4) 的表面設置以彈性體構成的外輪(3) 可達到降低振動及降低噪音，而系爭專利為阻隔鏈條與鏈條收納盒之內壁接觸而降低噪音，自有動機參考被證 2-3 所教示者，將被證 2-1 或被證 2-2 所揭露之無承載鏈儲物籃，結合被證 2-3 之彈性體可選用天然或合成橡膠，而得出系爭專利 2 請求項 4 所界定之鏈條收納盒之內壁連結一橡膠層之結構，況該結構所達之降低噪音之功效亦為被證 2-3 所教示而非無法預期；是以被證 2-1、2-2 及 2-3 之組合得以證明系爭專利二申請專利範圍第 4 項不具進步性。

對該所屬技術領域中具有通常知識者而言，應用或組合渠等被證 3-1、3-2 之技術內容，並無困難；又系爭專利三第 1 項與被證 3-1、3-2 所欲解決之問題皆為提高吊車本體使吊距增加；為解決習知吊車本體高度與吊距之問題，所屬技術領域中具有通常知識者自有動機參考 3-1、3-2 所揭露之技術內容，故被證 3-1、3-2 之組合對系爭專利三第 1 項所屬技術領域中具有通常知識者係屬明顯。但系爭專利三第 2 項所揭露之功效，對照被證 3-1、3-2 皆未見揭露此等相對應之結構，自無相應功效產生，換言之，即系爭專利三第 2 項具有無法預期之功效，故被證 3-1、3-2 之組合不可證明系爭專利三申請專利範圍第 2 項不具進步性。

肆、我國進步性判決分析

專利案件相較於傳統法學而言雖屬新興領域，但近年來也累積為數不少的案例。在此基於便利行文探討之目的，權以專利審查基準所定之進步性判斷步驟為經²⁷⁴，以其間所涉議題為緯，進行粗略分析如下。

²⁷⁴ 實務判決多援用專利審查基準作為專利案件決斷之依據也是原因之一。但須特別指出者為，實

一、我國進步性判斷流程

依照我國專利審查基準所揭示的進步性判斷步驟²⁷⁵，事件裁決者需確認以下事項：一、申請專利發明之範圍；二、先前技術所揭露之內容；三、發明所屬領域中具通常技術者之技術水準；四、系爭發明與先前技術間之差異；以及五、該領域具通常技術者參酌先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否能所能輕易完成系爭申請發明之整體。以下秉此抽象原則，與實務判決相互映證，以辨明實務操作之落實狀況。

（一）「申請專利發明之範圍」與「先前技術所揭露之內容」

就「申請專利發明之範圍」與「先前技術所揭露之內容」兩項而言，早期行政判決中並不會對此多加著墨，通常僅會審核當事人提出既存技術其公告日是否早於申請專利日，以確認該先前技術於特定案件中是否適格，部分判決甚至僅在理由欄覆述兩造之聲明，法院本身完全未就系爭發明與先前技術之內容加以釐清或確認，例如前揭臺北高等行政法院 89 年訴字第 1008 號判決。至於先前技術是否與系爭發明同屬相同或類似技術領域，則未見討論於判決書中²⁷⁶。

相較之下，較近期作出的最高行政法院及智慧財產法院判決中，才逐漸會針對申請專利發明與先前技術之技術領域進行比對，例如智財法院 98 年民專上易字第 7 號判決，便有說明當事人提出之既存技術公告日早於申請專利日，並說明既存技術與系爭發明同屬散熱器之技術領域，故可認定其做為該案之先前技術。

（二）「發明所屬領域中具通常技術者之技術水準」

發明所屬領域中具通常技術者在個案中究竟應具備何等技術水準，攸關進步性判斷者所採取的觀察高度，本應是極為重要的一個認定，但從早期的高等行政法院判決到近來的智財法院判決中，似乎皆難以找到專就何謂「所屬領域中具通常技術者之技術水準」進行論述的文字，也並未見到具體指稱特定案件中通常技術者為何種資歷身分²⁷⁷，多半在論述中直接跳到「對於所屬領域中具通常技術者

務此種以行政機關之內部規則作為司法權行使方針之作法，似有違反司法獨立原則之虞，請參照本章第四節、壹、審查與判斷基準之形塑 之說明。

²⁷⁵ 專利審查基準彙編（2009 年版），第二篇第三章 3.4.1 進步性之判斷步驟。

²⁷⁶ 胡閏祺，前揭註 35，頁 137。

²⁷⁷ 宋皇志，前揭註 267，頁 150。目前僅有極少數案件曾涉及「所屬領域中具通常技術者之技術水準」此一爭點，例如前揭智慧財產法院 97 年行專訴字第 19 號判決，但該案原告雖針對「所屬領域中具通常技術者」之學經歷標準有所質疑，惟法院判決理由中對此主張未置一詞。

而言（系爭專利之特徵）係顯而易知」作結。

理論上進步性的判斷，係在個案中認定虛擬之所屬領域中具通常技術者之技術水準，以求判斷標準之客觀化，故應在個案判斷的起始作一番認定，但目前我國行政審查及司法實務似乎付之闕如。有學者認為實務在此並非刻意忽略，應係審查者或法院於判斷進步性時已建立於心證中，乃為「隱性」之判斷主體²⁷⁸。然縱認審查者或法院於心證中存有一「隱性」之判斷主體，而合於進步性判斷步驟之形式要求，就判決結果對於當事人顯得過於主觀而無法捉摸此一角度而言，仍有實質上侵害當事人聽審權之疑慮。

（三）「系爭發明與先前技術間之差異」

無比較則無差異，無差異則遑論進步性與否。系爭發明與先前技術間有若干差異是進步性判斷的基本功，有關進步性之判決內容絕大多數筆墨皆是用來描述系爭發明與先前技術間之異同。值得留意者為，近來法院判決傾向多方論證系爭發明之特徵與功效，比對已十分詳盡；然而智慧財產局之審查處分則仍有過於簡略或直觀論述之弊端。

以智慧財產法院 101 年度行專訴字第 20 號行政判決為例，原告主張「原處分僅以系爭專利申請專利範圍之構件名稱與舉發證據相類似之構件名稱作比對，卻未以系爭專利申請專利範圍之構件特徵、系爭專利所欲解決之問題、解決問題之技術手段與整體功效對照舉發證據之組合進行比對，顯已違反專利法與審查基準所要求之對進步性之審查方式。」對此法院經詳盡之系爭專利技術特徵與先前技術比對後，在部分請求項之判斷理由中指出原審查處分粗糙認定之謬誤，例如「被告另辯稱：『系爭專利之擋部(26)可對應證據 8 之擋部(66)』云云。然查，證據 8 之棘動件(30)之凸出部(33)及推出部之凸緣(66) 結構及功效與系爭專利之擋部之結構及功效均不相同，已如前述，故被告此部分答辯理由核不足採。」

另在智慧財產法院 99 年度行專訴字第 55 號行政判決中，亦可見相類論述：「原處分雖認系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 2 之桿體外套設有一環形結構及彈簧，即判斷系爭專利申請專利範圍第 1 項之彈簧 16 可與證據 2 之彈性件 50 相對應；固定環 50 與證據 2 之定位套 60 可相對應等等。但查，原處分均未論及各

²⁷⁸ 沈宗倫，以美國專利判例法為借鏡淺析我國專利進步性判斷的教示因果關係，專利師，6 期，頁 61，2011 年 7 月。

構件之連結關係與功效，且經上述分析結果，系爭專利申請專利範圍第 1 項之固定環 50 與證據 2 定位套 60 與滑套之結合關係、功效並不相當，彈簧之組設位置改變及桿體、滑套之內部結構也不相同，被告所為之比對方式尚難採信。」

(四) 「該領域具通常技術者參酌先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否能所能輕易完成系爭申請發明之整體」

此一步驟是進步性判斷中涉及主觀評價之部分，由於其認定並非單純從客觀條件的排列組合即可得知，因此審理者更應該適當揭露其心證，以便當事人得以了解作成結論之癥結所在。然而我國早期判決對此多半並未詳述，而是與前揭「系爭發明與先前技術間之差異」要件併同說明，亦即臚列系爭發明之技術特徵為何，指出該等技術特徵皆可為先前技術文義所讀取，便逕下系爭發明不具備進步性之結論。換言之，早期實務往往將系爭發明與先前技術間之差異帶過，便三言兩語做出該領域具通常技術者是否能輕易完成系爭發明整體的結論，對於如何達成該結論的心證過程——也就是從事實面分析過渡到法律評價上進步性與否之判斷——基本上未見諸文字，此種弊病尤以智慧財產局行政審查所作之核駁審定書為甚²⁷⁹。但如斯審理可能致生兩大問題。

一為審理者的後見之明。蓋「由於系爭專利與引證案間之比對，係事後就已經存在之資料互為比對，倘僅因引證案分別揭露系爭專利某部分技術特徵，即認為所屬技術領域中具通常知識者參酌引證案，必能輕易思及組合引證案而達到系爭專利之創作發明，無異係以系爭專利之技術特徵為藍圖，按圖索驥，只要覓足足以揭露系爭專利各個技術特徵之引證案，即認為系爭專利可輕易思及，此種論斷方式，適足以證明後見之明之偏見。」²⁸⁰

二為心證欠缺造成突襲性裁判。「如法官未於裁判前對當事人適當揭露其專業知識上之認知及判斷，使當事人有表示意見之機會，將對當事人造成突襲性裁判，有礙當事人聽審請求權及正當程序之保障。」²⁸¹此亦即智慧財產案件審理法第 8

²⁷⁹ 「實務上有部分核駁審定書敘述申請專利之發明及引證文件的技術內容後，即逕下『能輕易完成』結論，於步驟 4 及步驟 5 未作任何說明，形式上雖洋洋灑灑，實質上不符說明理由義務」。參見：李文賢，專利判決解析－專利要件（下），廣流智權事務所網站，2011 年 12 月 1 日，<http://www.wipo.com.tw/wio/?p=2272>（最後瀏覽日：2012/07/24）。

²⁸⁰ 汪漢卿，專利進步性判斷之後見之明，TIPA 智慧財產培訓學院網站，http://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=146（最後瀏覽日：2012/07/23）。

²⁸¹ 曾啟謀，專利訴訟心證公開與先前技術阻卻等抗辯之實例，TIPA 智慧財產培訓學院網站，http://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=146（最後瀏覽日：2012/07/23）。

條第 2 項規定「審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證」之所由設。在專利案件之上訴審理中，未依前揭規定適時公開心證，更往往成為最高法院廢棄二審判決之理由²⁸²。

幸而近年來明顯可見判決有公開表明心證過程之趨勢，除了對系爭發明與先前技術間之差異進行更為全面的比對外，也開始透過該領域具通常技術者之通常知識內容、是否從先前技術中看出教示、啟發或動機等較為具體的理由，來支持其所做之進步性與否決定。此外，法院也在判決中明示「關於是否為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，首先應就申請專利之新型所載技術內容亦即其組成構件及連接關係整體觀之，次將申請專利之新型與申請前之先前技術比較其差異，最後再判斷申請專利之新型與申請前之先前技術間之差異，依申請時所屬技術領域中具有通常知識者之水平，參酌申請前之先前技術是否易於思及而完成該新型。」智慧財產法院 98 年度行專訴字第 97 號、98 年度行專訴字第 104 號行政判決參照。

二、其他議題

（一）整體觀察原則

系爭專利進步性之審查，應以每一請求項中所載之發明整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作一整體予以考量，逐項進行判斷²⁸³。此項原則在智慧財產法院 98 年度行專訴字第 99 號行政判決中有所提及：「原處分僅以系爭專利申請專利範圍之構件名稱與證據二、三之相類似之構件名稱作比對，並未以系爭專利申請專利範圍之構件特徵作為與證據二、三比對，即認為系爭專利不具進步性，殊嫌速斷」。

（二）避免後見之明

後見之明的避免是進步性審理時務必警惕的重要原則，實務上發明被核駁或專利被舉發者常常主張智財局之處分為後見之明，惟法院對此原則闡述不多，少數例外如智慧財產法院 99 年度行專訴字第 8 號行政判決：「『後見之明』實係指以圖說所揭露之新式樣為藍本，按圖索驥其各個局部設計是否已見於先前技藝，若先前技藝已揭露所有的局部設計，就認定各個局部設計之組合為易於思及者。這

²⁸² 曾啟謀，同前註。

²⁸³ 專利審查基準彙編（2009 年版），第二篇第三章 3.3「進步性審查原則」。

種後見之明將使所有設計均不可能取得新式樣專利，因為新式樣之形狀、花紋為空間元素之組合，所有空間元素經解析後均為單純的幾何線條或圖形，例如直線、曲線、方形、圓形、三角形等；新式樣之色彩為各色塊之組合、配置，每一種色彩均可以從色彩體系中輕易選取。因此，創作性之審查應以熟習該新式樣技藝者參酌申請時之通常知識的觀點，依其經驗法則、論理法則，就新式樣之整體作成客觀的判斷，不得將新式樣解析分離為各個局部設計，逐一比對各個局部設計是否已揭露於先前技藝，即遽以論斷其創作性。」

另外，對於後見之明與整體觀察原則的區分，可參照智慧財產法院 99 年度行專訴字第 76 號行政判決：「參加人又主張若先前技藝已揭露所有之局部設計，就認定將各個局部設計之組合為易於思及者，這種『後見之明』將使所有設計均不可能取得新式樣專利云云（參 2011 年 2 月 10 日簡報紙本第 14 頁）。惟查，有關新式樣創作性之審查應以申請專利之新式樣整體設計為對象，雖然不得將整體設計拆解為基本之幾何線條或平面等設計元素，再審究該設計元素是否已見於先前技藝，惟在審查之過程中，得就整體設計在視覺上得以區隔之範圍審究其是否已揭露於先前技藝或習知設計，並應就整體設計綜合判斷是否為易於思及（審查基準第 3-3-22 頁參照），準此，倘先前技藝確有提供組合之動機，經整體設計綜合判斷後，系爭專利對照先前技藝之組合倘仍不具特異之視覺效果者，仍得認定系爭專利不具創作性，此係以設計之整體綜合判斷其視覺上之效果，與所謂將專利拆解後，再以局部與各先前技藝互為比對之方式不同，參加人上開指摘，亦非可採。」

（三）無法預期之功效

國內判決常在判斷該領域具通常技術者能否輕易完成時，會以是否增進、或展現超乎預期之功效做為判斷依據。其中代表者為最高行政法院 84 年判字第 1933 號判例：「按發明專利所謂『組合發明』，乃係指將複合數個既有之構成要件組合而成之發明而言。此種組合必須在整體上要有『相乘』之功效增進，始為創作，若僅有『相加』之效果，則與發明要件不符。」此番審查基準似與美國判例法所建立的相乘效果原則（以 *Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.* 為代表性案例）有異曲同工之妙，但該原則在美國已鮮少使用²⁸⁴，而我國

²⁸⁴ 參照本文第三章、第一節、貳、二、獨創性法則與相乘效果原則 之說明。

至今仍以之為判斷進步性的重要依據。

若以法規範角度來看，現行專利法對發明之進步性規定係「所能輕易完成」，新型之進步性規定則是「顯能輕易完成」，均未規定「增進功效」或「相乘功效」。至於專利審查基準中，則將「無法預期之功效」列為第二重考慮因素之一²⁸⁵，若就專利審查基準作為審查人員參考依據之行政規則地位觀之，能夠增進功效或具有相乘功效應可作為發明創作具有進步性之佐證，但並非必須具備增進功效或相乘功效始符合進步性要件²⁸⁶。

智慧財產法院 98 年度行專訴字第 97 號、98 年度行專訴字第 104 號行政判決則謂：「所謂『顯能輕易完成』雖不以申請專利之新型與申請前先前技術間差異之多寡為必然之依據，亦不以增進功效為必要，然基於專利制度係具有鼓勵創新及促進產業技術發展之目的，為避免單純組合已知元件而不具創新性之技術取得專利權保護，因而阻礙他人利用該技術之產業發展，倘申請專利之新型與申請前先前技術差異微小，所須組合之先前技術愈少，且該組合僅係產生已知之功效，而其差異之技術特徵復已見於完全相同技術領域之先前技術文獻中，而為所屬技術領域中具有通常知識之人面對該申請專利新型所欲解決之技術問題時，所得合理參考或查詢之資料，足以啟發所屬技術領域人士組合該先前技術時，應認先前技術已隱含組合之理由，而認申請專利之新型不具進步性。」可見智慧財產法院確實認為進步性之認定不以增進功效為必要，但若發明並未增進功效，可搭配其他事實（例如本件技術特徵差異已為先前技術所揭露）而一同佐證「發明顯能輕易完成」，進而認定系爭專利欠缺進步性。是故，增進或相乘功效之有無在我國實務仍具有相當程度之佐證效果²⁸⁷。

由上述可知，我國實務上對於發明是否具備進步性的審理，從初期較為簡略、欠缺表明心證理由的結果式判決，逐步拓展、豐富化論理內容，就法院實務而言，

²⁸⁵ 專利審查基準彙編（2009 年版），第二篇第三章 3.4.2 進步性的輔助性判斷因素，3.4.2.1 發明具有無法預期的功效。

²⁸⁶ 李文賢，前揭註 279。

²⁸⁷ 亦有判決認為，若所請發明與引證技術間存在顯著差異，則足以證明該發明並非依照引證技術所能輕易完成，此時則毋庸比較技術功效。臺北高等行政法院 91 年度訴字第 4805 號判決：「按在上、下積磁軛片設有缺角，固為引證案之創作特徵所在，惟系爭案之特徵在於馬達感應元件之精確定位，達到馬達易於啟動，及組裝精確、方便之功效，已如前述；是二者之目的固有部分相同，惟技術內容既南轅北轍，比較功效即無意義」。

在如今智財法院主導專利案件審理的體制下，法官對於進步性之論理可說是漸趨詳實精緻，除讓心證過程透明公開化，除能建構判決見解的一致性外，也能讓當事人更加明瞭審查者的思維。但在「發明所屬領域中具通常技術者之技術水準」與「該領域具通常技術者參酌先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否可能輕易完成系爭申請發明之整體」此兩步驟的論述仍略嫌不足，有待未來法院參酌國內外學說實務加以落實。

而就智慧財產局所為之核駁處分而言，則至今仍有進步性與否之論理過於簡略直觀，得結論之心證過程揭露不足之缺失。長此以往，人民將喪失對專責機關及專利制度之信賴，待處理的上訴積案日增，連帶浪費國家訴訟資源，實有儘速調整作法之必要，以使我國進步性審查更趨完善。

第三節 專利審查基準之修訂

2011 年是國際間專利法大放異彩的一年，不只美國通過了劃時代的美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act 2011)，我國專利法也進行了大範圍的修正。美國法上由於改採先申請主義之緣故，對於非顯而易知性之判斷有了根本性的影響；我國專利法規本身雖未對進步性作實質性的翻修，但目前尚在研議中的專利審查基準草案則有相當程度的修訂，主要是參照美國法上的發展而將非顯而易知性的判斷流程與基準作更為詳盡的闡明，期能讓智慧財產局或法院在做進步性判斷時有更為明晰的客觀依據。

壹、專利法修正

我國專利法修法呼聲不斷，延宕許久後終於在 2011 年 11 月 29 日經立法院三讀通過。此次修正除開放動植物專利一案因爭議過大而保留，其他主要修正內容均獲得通過，包括以下 12 項修正重點²⁸⁸：

1. 增訂因申請人已意在刊物發表者亦可主張優惠期。
2. 增訂非因故意未於申請時主張優先權，或未按時繳納專利證書費或年費致失權者，准其申請回復權利之機制。
3. 將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外。

²⁸⁸ 經濟部智慧財產局，立法院三讀通過「專利法」修正案，2011 年 11 月 30 日，http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5571（最後瀏覽日：2012/07/04）。

4. 刪除申請人主動申請修正之時間限制，及放寬發明專利申請案得於初審核准審定後 30 日內申請分割。
5. 增修專利權效力不及之事項，如非出於商業目的之未公開行為、以取得國內外藥物上市許可為目的之研究試驗行為、明確採行國際耗盡原則等。
6. 修正醫藥品或農藥品之專利權期間延長規定。
7. 修正強制授權事由、程序及同時核定補償金之規定。
8. 增訂為協助解決開發中國家及低度開發國家之公共衛生問題，得申請強制授權製造藥品並出口至需求國。
9. 修正專利舉發制度，如廢除依職權審查、得就部分請求項提起舉發、舉發案及更正案之合併審查及合併審定等。
10. 明定專利侵權損害賠償之主觀要件、修正損害賠償之計算方式及專利標示規定。
11. 增訂同人同日分別申請發明專利及新型專利之規定，當智慧局認為可准予發明專利時，將通知申請人擇一，申請人選擇發明專利時，新型專利權視為自始不存在。
12. 開放部分設計、電腦圖像及圖形化使用者介面（Icons & GUI）設計、成組物品設計，並增訂衍生設計制度。

其中專利法新法第 22 條第 2 項為進步性之規定，雖然本次修法並未就其實質概念內容作修正，但有針對先前技術的界定及優惠期的適用範圍作一番修改，大致上而言並未作明顯地擴大或限縮，而是對文字概念作較為精確的界分。在專利法第 22 條第 1 項關於先前技術之規定，由於「見於刊物」主要針對將內容登載於一定載體上的情形，而「公開使用」則不要求有載體之存在，兩者概念不同，因而分列於不同款項。

而在第 22 條第 3 項關於優惠期（grace period）規定中，除文字修正外，較為重要的修正有二：一是刪除「研究」作為無害公開事由。蓋「研究」一詞包括「未完成者」與「已完成者」雙重意涵，由於專利公開優惠期的規定係針對已完成之發明而設，故前者情形跟本不適用優惠期規定；後者情況雖有優惠期適用，但可為該項第 2 款「因於刊物發表者」所含蓋，故新法刪除「研究」一詞。另一重要修正是釐清「申請人公開」之概念，修法理由謂「申請人因己意於刊物上公開，

無論該項公開是否為商業性發表，且不限於因實驗而公開，均得作為主張優惠期之「事由」，亦即明示申請人之商業性發表亦得主張優惠期。詳細內容請參照下表 2。

表 2 2011 年 11 月 29 日專利法修正—發明專利進步性規定之修正對照

<p>第二十二條 可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：</p> <p>一、申請前已見於刊物者。</p> <p>二、申請前已公開實施者。</p> <p>三、申請前已為公眾所知悉者。</p> <p><u>發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。</u></p> <p>申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：</p> <p>一、因實驗而公開者。</p> <p>二、因於刊物發表者。</p> <p>三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。</p> <p>四、非出於其本意而洩漏者。</p> <p>申請人主張前項第一款至第三款之情事者，應於申請時敘明</p>	<p>第二十二條 <u>凡</u>可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：</p> <p>一、申請前已見於刊物或已公開使用者。</p> <p>二、申請前已為公眾所知悉者。</p> <p>發明有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月內申請者，不受前項各款規定之限制：</p> <p>一、因研究、實驗者。</p> <p>二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。</p> <p>三、非出於申請人本意而洩漏者。</p> <p>申請人主張前項第一款、第二款之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。</p> <p><u>發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請</u></p>	<p>一、第一項修正。</p> <p>(一)序文酌作文字修正。</p> <p>(二)第一款修正。現行條文第一款規定見於刊物及公開使用二種情形，前者係以公開發行為目的，以文字、圖式或其他方式載有技術內容之傳播媒體，其性質上得經由抄錄、攝影、影印或複製方式散布；後者係透過製造、販賣、販賣之要約、使用、進口等行為而揭露技術內容。由於二者性質不同，爰將後段規定修正移列第二款。</p> <p>(三)第二款為現行條文第一款後段修正移列，理由同前述(二)。復按現行條文所定之「使用」，係採廣義之概念，包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為，爰配合修正條文第五十八條第二項及第三項規定，並參考日本特許法第二十九條第一項、韓國專利法第二十九條第一項規定，將「使用」修正為「實施」，以資明確。</p> <p>(四)第三款為現行條文第二款移列，內容未修正。</p> <p>二、第二項為現行條文第四項修正後移列，並酌作文字</p>
--	---	---

<p>其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。</p>	<p><u>取得發明專利。</u></p>	<p>修正，以資明確。</p> <p>三、第三項為現行條文第二項修正後移列。</p> <p>(一)序文修正：</p> <ol style="list-style-type: none">1、明定優惠期事由之行為主體為申請人。此處所稱「申請人」包括實際申請人或其前權利人。2、現行條文所定「事實發生之日起」之用語，依文義解釋，易致誤認係「即日起算」之意。為免適用上之疑義，爰酌為文字修正，其期間之計算應適用修正條文第二十條第一項始日不計算在內之規定。3、將優惠期之適用範圍修正為包含新穎性及進步性。按新穎性及進步性之審查係對照第一項各款規定之先前技術為之；國際上有關「無害揭露」或「優惠期」之規定，絕大多數傾向適用於新穎性及進步性，爰參考歐洲專利公約（EPC）第五十五條、日本特許法第三十條規定，將優惠期之適用範圍擴及進步性，其主要目的是不以申請人主張優惠期之事由，作為不具進步性之引證資料。 <p>(二)各款規定說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、第一款修正：<ol style="list-style-type: none">(1)按國際上主要國家或專利條約對於優惠期之適用皆不包含「研究」之情況。日本特許法第三十條亦僅
---	-----------------------	--

		<p>限於「進行試驗」者。</p> <p>(2)復按「研究」係指對於未完成之發明，為使其完成或更為完善起見針對其技術內容所為之探討或改進。「實驗」係指對於已完成之發明，針對其技術內容所為之效果測試。優惠期之適用對象係對應於已完成之發明，無從涵括未完成之發明，故各大學或研究機構於研究後進行論文發表，倘發表之論文係未完成之發明，無以阻礙申請發明之新穎性或進步性；倘發表之論文係已完成之發明，則第二款已增訂「因於刊物發表者」，即可適用。為求文義精確，並參考國際相關立法例，爰刪除「研究」之規定。</p> <p>2、增訂第二款。增訂申請人因己意於刊物上公開，無論該項公開是否為商業性發表，且不限於因實驗而公開，均得作為主張優惠期之事由。</p> <p>3、現行條文第二款移列為第三款，內容未修正。</p> <p>4、現行條文第三款移列為第四款，並酌作文字修正。</p> <p>四、第四項為現行條文第三項移列，並配合修正條文第三項修正所引款次。</p>
--	--	--

資料來源：經濟部智慧財產局網站，專利法修法專區。

貳、專利審查基準草案有關進步性之探討

因應前述專利法 2011 年 11 月 29 日之修正，加上近幾年美國法有顯著發展，我國專利審查基準也隨即分章提出相應之修正草案，並在智慧財產局緊鑼密鼓地討論。目前第一篇「程序審查及專利權管理」部分章節均已修正完畢，並於 2010 年 9 月 7 日生效²⁸⁹。而第二篇「發明專利實體審查」正在討論中²⁹⁰，關於進步性的章節也有相應之修正草案，茲羅列草案中的修正重點於下²⁹¹：

1. 該發明所屬技術領域中具有通常知識者之概念：草案中說明其係一虛擬之人，具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能，而能理解、利用先前技術。若所欲解決之問題能促使該發明所述技術領域中具有通常知識者在其他技術領域中尋求解決該問題的技術手段，則其亦具有該其他技術領域中之一般知識及普通技能（3.2.1）。
2. 引證文件明定包含形式上明確記載之內容及形式上雖未記載但實質上隱含之內容。草案並定義「實質上隱含之內容」意指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識，能直接且無歧異得知的內容（3.2.4）。
3. 在進步性審查原則方面，草案明定審查進步性時，應以申請專利範圍中每一請求項所載之發明的整體為對象，逐項作成審查意見，惟經審查認定獨立項具進步性時，其附屬項當然具進步性，得一併作成審查意見；但獨立項不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，仍應分項作成審查意見（3.3）。
4. 在進步性判斷基準方面，草案謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據先前技術，並參酌申請時之通常知識，認定會促使其組合、修飾、置換或轉用先前技術而完成申請專利之發明者，即應認定該發明為能輕易完成者，不具進步性。且在判斷進步性時，得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識以理解該發明（3.4）。
5. 在進步性判斷的注意事項上：

²⁸⁹ 經濟部 99 年 9 月 7 日經授智字第 09920031371 號令。

²⁹⁰ 專利審查基準第二篇第一至三章修正草案共有 5 場次公聽會，甫於 101 年 4 月 17 日舉行完畢。其中涉及審查基準第二篇第三章「專利要件」者共有 3 場，分別為 4 月 3 日第三場次、4 月 10 日第四場次及 4 月 17 日第五場次。

²⁹¹ 以下摘錄自：專利審查基準第二篇第三章修正草案（劃線版），經濟部智慧財產局，available at http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=c3a667f5-5f54-453e-a6ae-eee54e293054（最後瀏覽日：2012/06/26）。

(1) 應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅針對說明書或申請專利範圍中所記載知個別或部分技術特徵；惟個別記述特徵的結合於功能上並無關聯時，得就各個技術特徵與先前技術分別比對(3.4.1)。

(2) 該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否有動機結合相關先前技術，原則上就下列例示事項予以綜合考量(3.4.1)：

A. 相關先前技術與申請專利之發明在於技術領域的關連性

若相關先前技術與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域，可解決發明所欲解決之問題，通常其結合係屬明顯；反之，若分屬不相關之技術領域，通常其結合並非明顯²⁹²。

B. 相關先前技術與申請專利之發明於所欲解決之問題的關連性

若發明所屬技術領域中具有通常知識者針對發明所欲解決之問題，會促使其結合相關先前技術，通常其結合係屬明顯；反之，若相關先前技術先天不相容，通常其結合並非明顯²⁹³。

C. 相關先前技術與申請專利之發明於功能或作用上的關連性

若相關先前技術與申請專利之發明於功能或作用上相同或相關，通常其結合係屬明顯；反之，若功能或作用上不相關，通常其結合並非明顯²⁹⁴。

D. 相關先前技術關於申請專利之發明之教示或建議

²⁹² 例如相機與自動閃光燈通常係一起使用而有緊密關聯，屬相關技術領域，故將習知安裝於相機之測光電路的人射控制元件轉用於自動閃光燈之測光電路，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成者。

²⁹³ 例如申請專利之發明係一設置有排水凹槽之石墨剎車盤，用以排除清洗表面使用的水，其所欲解決之問題係清除剎車盤表面上因摩擦產生之妨礙剎車的石墨屑。引證文件 1 揭露一石墨剎車盤，惟未揭露排水凹槽，而引證文件 2 揭露一設有排水凹槽之金屬剎車盤，其所欲解決之問題係清除剎車盤表面之灰塵，為解決妨礙剎車之問題，前者必須清除磨屑，後者必須清除灰塵，兩者於解決問題之性質相同，故該發明所屬技術領域中具通常知識者有動機將引證文件 1 和引證文件 2 結合，而輕易完成申請專利之發明。

²⁹⁴ 例如引證文件 1 與申請專利之發明皆利用按壓布料以清潔印刷裝置的滾柱表面，其差異在於引證文件 1 係以凸輪機構按壓布料，而申請專利之發明係以膨脹機構按壓布料；引證文件 2 係另一種清潔裝置，其以膨脹機構按壓布料以清潔滾柱表面，因引證文件 1 之凸輪機構與引證文件 2 之膨脹機構之功能皆以按壓布料與滾柱表面接觸，故該發明所屬技術領域中具通常知識者有動機將引證文件 1 之凸輪機構置換為功能相同的引證文件 2 之膨脹機構，而輕易完成申請專利之發明。

若相關先前技術明確記載或實質隱含關於申請專利之發明的教示或建議，通常其結合係屬明顯；反之，若未有相關之教示或建議，通常其結合並非明顯²⁹⁵。

從上列草案內容可看出，我國專利審查基準將美國近來判例法上的主要見解逐一融入規定之中。像是將所屬技術領域之一般知識（common sense）納入該發明所屬技術領域中具有通常知識者的知識範圍內，同時也可做為先前技術的來源；TSM 檢測法的教示、啟發或動機不限於先前技術所明確表示者、也及於實質上隱含之內容；審查基準 3.4.1 節裡判斷是否有動機結合相關先前技術所列出的數則依據，其實便是從技術領域之關聯性與反向教示的概念所衍化而來。由於我國實務上對於進步性之審查依然有不夠仔細之嫌，透過專利審查基準將美國法上的諸多細節概念補進我國的審查流程中，相信能作為審查者進行判斷的理論上依據，也能充實准駁的理由。

關於「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」之概念，舊審查基準用語為「具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力」，如此定義顯然過於模糊而難以操作，新版改為「具有該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能」，看似有所調整，但與新版審查基準第二篇第一章 1.3.1 「可據以實現要件」之說明相比較²⁹⁶，可發現兩者互為定義，就概念闡釋效果與可操作性而言可說毫無差別，新版徒然增添新詞彙，卻仍無法滿足「審查基準」一書作為實務操作參考準則之目的。

舊版專利審查基準中，進步性判斷的引證文件規範係準用新穎性之相關規定，在新版審查基準中，則明確列出進步性判斷時的引證文件，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。而在進步性之判斷上，舊版主要依照先前技術進行判斷，另得參酌說明書、圖式及申請時通常知識，以理解該發明。新版則新增「申請專利範圍」為參酌對象，並明言參酌申請時通常知識，

²⁹⁵ 例如申請專利之發明是係一種鋁製之建築構件，其所欲解決之問題係減輕建築構件的重量；引證文件揭露相同的建築構件，並說明建築構件係輕質材料，惟未提及使用鋁材；又建築標準已明確指出鋁為一種輕質材料而可作為建築構件；故該發明所屬技術領域中具通常知識者有動機將引證文件與通常知識結合，而輕易完成申請專利之發明。

²⁹⁶ 「一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力。」參照：專利審查基準第二篇第一章修正草案（劃線版），1.3.1 可據以實現要件，前揭註 291。

認定會促使其組合、修飾、置換或轉用先前技術而完成申請專利之發明者，即應認定該發明不具進步性。除增加參考客體外，也將判斷標的做較為具體之界定。

而在進步性判斷的具體過程中，關於系爭發明與先前技術間差異是否足認非顯而易知乃關鍵重點，對此舊版僅要求考量 1. 申請專利之發明與先前技術在技術領域的關連性；2. 申請專利之發明與先前技術在所欲解決之問題的關連性；以及 3. 先前技術在功能或特性上的關連性。如此簡略之描述只具有概念上的宣示效果，在實際應用上可謂無從操作起，顯然不足以作為是否具備進步性的判斷依據；因此新版審查基準針對上述 3 項考量因素均加以闡釋，並附以實例說明，更大福引入美國法上 TSM 檢測法的概念，不再只是舊版審查基準中散見的動機、建議等字眼，而是開闢 3.4.1 (3)(d) 一欄來例示 TSM 檢測法之適用（詳細內容參見前面整理）。

第四節 美國非顯而易知性發展對我國操作之借鏡

美國專利法上的非顯而易知性要件相當於我國的進步性要件，且我國近來在專利法修正過程中多所借重美國法經驗，然而美國與我國對於非顯而易知性的審查操作方式與結果在許多細節上仍有所不同，以下試作粗略的比較。

壹、審查與判斷基準之形塑

非顯而易知性係美國實務上發展而出的專利要件，由於其含有價值判斷之成分，故無論 USPTO 審核專利或法院進行審理時均需一套較為客觀可操作的判斷邏輯，始能避免恣意主觀之認定結果。在成文化法規定方面有美國專利法第 103 條，但該條僅提供大原則之宣示，單憑之不足以作成判斷；實際上如同本研究第三章至第五章所介紹，關於非顯而易知性的具體操作架構大抵由判例法累積而成。而 USPTO 則制訂有 MPEP，其內容泰半係將過往實務累積之見解予以歸納整理而成；有時 USPTO 尚會因應重大實務見解而發布審查指南（以 2007 年及 2010 年審查指南為代表），但 MPEP 及審查指南兩者主要係供 USPTO 內部審查人員作為判斷參考，對法院實務並無拘束力。而就最高法院於 KSR 案所揭示的見解觀之，可以說非顯而易知性的判斷基準以 Graham 法則出發，再輔以顯可嘗試原則與 TSM 檢測法等其他判準做為調節。

而就我國而論，在成文規範方面我國專利法對於進步性有概念性規定，但與

美國專利法一樣尚不足以直接用來作為個案判斷依據。除了專利法之外，我國經濟部智慧財產局另外制定了「專利審查基準」，從程序到實體規範做了詳盡說明。其定位如下：「專利審查基準為專利法及其施行細則具體的細部規範，屬於本局內部的行政規則，係審查人員客觀公正審查專利案件之裁量基準，亦得供申請人為有關專利之申請共同遵守之原則。」²⁹⁷ 細繹此段說明，我國專利審查基準之性質概如同美國 MPEP 係一行政機關內部規則，對法院並無拘束力。然而綜觀我國實踐情形，法院進行專利權效力之審查時，往往十分仰賴專利審查基準所揭示的步驟及原則，此觀諸多判決於理由欄首段大幅引述專利審查基準之內容即可得知。

相較於美國係由實務發展來塑造 MPEP 審查基準內容，我國可說是由審查基準來主導實務的判斷架構。當然不可否認，專利審查基準之內容不定期依照學說實務之趨勢而作修訂，其所記載之內容確實是法院審理時不可或缺的重要概念與原則；但在此值得探討者為，我國法官依法獨立審判，司法權之行使原應不受立法與行政權之影響，但專利審查基準乃行政機關內部行政規則，長期以來實務判決依照專利審查基準進行審理之作法似有行政干預司法之疑慮，宜待學者進一步予以析辨為是。

上述美國與我國之差異係就審查基準之來源與形成方式而言，至於實質內容構成上則並無多大差異，蓋我國專利審查基準雖然早期主要引介日本法之概念，但近年來之修訂則大幅引進美國法經驗，故有關 Graham 法則及顯可嘗試原則、TSM 檢測法等概念已逐漸內化於我國審查基準中²⁹⁸。

貳、先前技術範圍界定之差異

在先前技術的認定時點上，由於美國長期以來專利制度均採用先發明主義，故其先前技術的認定時點係發明完成之日前即已存在之技術或文獻²⁹⁹。而我國採取先申請主義，故先前技術的認定時點是在發明申請專利之日前已存在之技術或文獻。但此項區別在 2011 年 9 月美國國會通過美國發明法案之後已蕩然無存，蓋

²⁹⁷ 專利審查基準研訂之始末—代序言，現行專利審查基準介紹，經濟部智慧財產局網站，http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=3536&guid=57255b75-8525-4a23-98f6-053fd77462f3&lang=zh-tw（最後瀏覽日：2012/08/09）。

²⁹⁸ 例如 3.4.1 進步性之判斷步驟、3.4.2 進步性的輔助性判斷因素等章節，專利審查基準第二篇第三章修正草案（劃線版），前揭註 291。

²⁹⁹ CHISUM, *supra* note 38, at 5-67

美國從此將改採先申請主義，則先前技術的認定時點也將與我國相同，以發明申請專利之日前已存在之技術或文獻為是。

而在既存技術與系爭發明是否屬於相同技術領域的認定上，美國的判斷流程為：一、該既存技術與系爭發明是否來自相同研究領域；二、若既存技術與系爭發明並非來自相同領域，則該技術與發明者所欲解決之特定問題間是否具有合理關聯性³⁰⁰。而我國專利審查基準則規定，先前技術應屬於該發明所屬或相關之技術領域，但若不相關之技術領域中的先前技術與申請專利之發明有共通之技術特徵時，該先前技術亦適用³⁰¹；而在認定相關性時，則可考量系爭發明與既存技術在功能、特性或所欲解決問題之關聯性³⁰²。

參、發明領域具通常技術者之概念

美國法及我國法判斷非顯而易知性時，所採取的角度皆非發明人或任何特定人，而是在法律上所虛擬的「該技術領域具備通常技術者」，亦即取發明所屬技術領域的通常技術人士知識、能耐的中間值，美國稱之為「PHOSITA」(person having ordinary skills in the art)，我國現行專利法用語則為「發明所屬技術領域中具有通常知識者」(專利法新法第 22 條第 2 項)。

所謂「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」之程度為何，理論上是左右非顯而易知性具備與否的重大關鍵，美國法因此十分重視其在個案中之定性，並在 *Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co.* 一案提出六項判斷依據：該發明人之教育水平、該技術領域內所遭遇之問題類型、對於該問題的先前技術解決方式、作成創新的容易程度、技術之複雜性、以及該領域實際工作者之教育水平³⁰³。以 *KSR* 案為例，發明所屬技術領域中具有通常知識者之知識水準並非該案爭點，然最高法院仍在判決書中引述地院之認定：「依照專家證詞與兩造之約定，(本案) 踏板設計領域之通常知識者水準，為機械工程相關科系畢業之大學生或具備同等實務經驗者，且熟悉汽車踏板控制系統」³⁰⁴。

³⁰⁰ *In re Clay*, 966 F.2d 656, 658-659 (Fed. Cir. 1992).

³⁰¹ 專利審查基準彙編 (2009 年版)，第二篇第三章 3.2.2，頁 2-3-19。

³⁰² 專利審查基準彙編 (2009 年版)，第二篇第三章 3.4.1 (3)，頁 2-3-22。

³⁰³ *Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co.*, 713 F.2d 693, 696 (Fed. Cir. 1983).

³⁰⁴ *KSR*, 550 U.S., at 412 (“[I]n light of the expert testimony and the parties’ stipulations, that the level of ordinary skill in pedal design was ‘an undergraduate degree in mechanical engineering (or an equivalent amount of industry experience) [and] familiarity with pedal control systems for vehicles.’”).

相較之下，我國並未像美國臚列出數項判斷依據，專利法上對此概念未有任何闡述，而在舊版專利審查基準中，則提到發明所屬技術領域中具有通常知識者「具有該領域中的通常知識，以及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日之前的先前技術」，新版審查基準改稱「具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能，而能理解、利用先前技術」，但兩者實質上相同，基本上依舊是相當模糊抽象之概念，亟待補充才能成為具體判斷標準。且在我國判決實務中，也鮮見對於「發明所屬技術領域中具有通常知識者」此一概念進行討論的當事人主張或法院論述³⁰⁵。

有學者認為此或許與技術領域有關，在傳統技術或結果較可預期的技術領域，只需提出先前技術之內容，該「發明所屬技術領域中具有通常知識者」的輪廓可能就呼之欲出，而無待特別加以指認³⁰⁶。亦有論者持相似看法，而稱此種在心證中直接形成的「發明所屬技術領域中具有通常知識者」為「隱性」之判斷主體³⁰⁷。本研究認為如此認定雖能為審查者是否決定「發明所屬技術領域中具有通常知識者」此一要件解套，但無論行政審查或訴訟程序係要為當事人定紛止爭，若就以往實務（尤其是核駁審定書）總為人詬病過於主觀論斷及論理不夠明確等問題來看，既有論述的揭露程度實在不足，而恐有侵害當事人聽審權之疑慮。

本研究認為在此審查者與當事人間顯然有資訊不對稱之問題，掌握專業專利法相關知識及判斷實權的審查者應該適度公開其心證，才能讓當事人信服其決定，現行專利審查基準 3.6「審查注意事項」及智慧財產案件審理法第 8 條第 2 項參照³⁰⁸。此亦即論者之所以呼籲，在先進技術、待開發技術、技術交錯、結果較難預期之技術等領域，「發明所屬技術領域中具有通常知識者」的認定相當程度上影響了審查結果，在此情況勢必需要申請人、專利審查官、技術沈察官與法官等人綜

³⁰⁵ 宋皇志，前揭註 267，頁 150。

³⁰⁶ 熊誦梅，眾裡尋他千百度：談所屬技術領域中之通常知識者—從最高行政法院 98 年度判字第 1277 號判決談起，月旦法學雜誌，191 期，頁 144，2011 年 4 月。

³⁰⁷ 沈宗倫，前揭註 278。

³⁰⁸ 專利審查基準彙編（2009 年版），第二篇第三章 3.6 (5)：「審查進步性時，應確實依據所檢索之文件中所載的先前技術，認定發明是否能輕易完成。若無法引用所檢索之文件而必須以申請人所引述之相關先前技術核駁時，應敘明具體理由。」

智慧財產案件審理法第 8 條第 2 項規定：「審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證」。另參照本章第二節、參、一、(四)之說明。

合檢視各項技術情事，才能於個案中正確進行進步性判斷³⁰⁹。

此外，美國最高法院在 KSR 判決中，明確指出所屬技術領域具通常知識者應具有基本的創造能力³¹⁰。該項要件受到正反兩面的討論，許多論者認為美國最高法院在 KSR 判決中，為所屬技術領域具通常知識者增添了一項新要件，在此認定下，KSR 判決見解原則上會提升所屬技術領域具通常知識者的能力，進而導致非顯而易知性的門檻提高。惟亦有論者似認為此並非額外要件，而僅是勾勒所屬技術領域具通常知識者能力樣貌的另一種描述，用以與毫無創造能力的機械人（automaton）作區別³¹¹，因而此概念並不會影響所屬技術領域具通常知識者的認定門檻。此項「基本創造能力」之要求目前尚未見諸我國專利法或專利審查基準，正研擬中的審查基準草案也未曾納入，故無論如何，此概念短期內並不會對我國的進步性審查造成影響。

肆、TSM 檢測法之適用

美國 CAFC 面對組合發明的非顯而易知性審查時，為了避免審查人的後見之明，而要求先前技術必須展現出一定的教示、啟發或動機，足以促使該領域通常技術者以特定方式結核或修改先前技術成為系爭發明，方能認定該發明係顯而易知，此即 1980 年代到 KSR 判決前普遍適用的 TSM 檢測法。我國專利法上雖沒有明確規定進步性的認定必須找出先前技術的教示、啟發或動機，但現行審查基準中有部分內容也彰顯出類似之概念³¹²，例如若發明所屬技術領域中具通常知識者有合理的動機組合一份文件中的多項技術內容，則該技術內容之組合係明顯³¹³。又如系爭發明與先前技術所具有差異之技術特徵為相關先前技術中所建議之技術，則應認定申請專利之發明能輕易完成，不具進步性³¹⁴。

而在新版專利審查基準草案中，則將 TSM 檢測法明確納入進步性判斷的注意事項中，其謂：「該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時（申請日，主張優先權者為優先權日）之通常知識，是否有動

³⁰⁹ 熊誦梅，前揭註 306。

³¹⁰ 550 U.S. 398, 420-421.

³¹¹ 宋皇志，前揭註 267，頁 152。

³¹² 之所以稱為「類似之概念」係因為專利審查基準原先並非參考美國法制而來，而係引介日本專利法制，故現行審查基準中所出現之「動機」、「建議」等詞彙並不同於 TSM 檢測法之概念。

³¹³ 專利審查基準彙編（2009 年版），第二篇第三章 3.3 (3)。

³¹⁴ 專利審查基準彙編（2009 年版），第二篇第三章 3.4.1 (6) c.。

機結合相關先前技術，原則上就下列例示事項予以綜合考量：(a)相關先前技術與申請專利之發明於技術領域的關連性；(b)相關先前技術與申請專利之發明於所欲解決之問題的關連性；(c)相關先前技術與申請專利之發明於功能或作用上的關連性；(d)相關先前技術關於申請專利之發明之教示或建議。」³¹⁵並在(d)項下對教示、建議及動機之認定作一番說明。由上引文字可知，專利審查基準草案中以是否具有結合之「動機」為判斷重點，而將「教示」與「建議」納為「動機」之下位概念。但這僅是概念上的區辨，與美國法視之為平等要件在實際操作時是否會有影響，仍有待觀察。

伍、第二重考慮因素

美國法上對於非顯而易知性判斷所採取的第二重考慮因素包含有商業上成功、解決長期需求、商業上認同、授權、他人之失敗等等，種類相當繁多；我國則是在專利審查基準裡列出4項：一、發明具有無法預期之功效；二、發明解決長期存在之問題；三、發明克服技術偏見；及四、發明獲得商業上成功³¹⁶。

此四項均與美國判例法上的第二重考慮因素重疊(參照表3)，值得一提者為「發明具有無法預期之功效」，在我國進步性判斷實務上具有一定程度之重要性，在早期更是左右許多判決結果之關鍵。美國法上相對應之概念為「不可預期之效果」(unexpected results)，其可溯源於非顯而易知性判斷上的相乘效果原則，蓋相乘效果原則由於標準過於不確定而遭CAFC拒絕使用，但其概念並未被徹底捨棄，而是轉化為第二重考慮因素之形式作為判斷時之參考，實務上亦有認為若其與商業上成功並存時，更足徵系爭發明之非顯而易知性³¹⁷。

此外，美國法上第二重考慮因素由判例法積累而成，案例類型頗為豐富，相較之下我國專利審查基準並非採開放式要件設計，目前僅臚列四種情形，且除了「發明具有無法預期之功效」以往常見之外，曾引其餘三者為論據之判決仍屬少見³¹⁸，此差異的成因之一或許是美國採判例法、而我國實行大陸法體系所致，兩

³¹⁵ 摘錄自：專利審查基準第二篇第三章修正草案(劃線版)，第二篇第三章3.4.1，前揭註291。

³¹⁶ 專利審查基準彙編(2009年版)，第二篇第三章3.4.2。

³¹⁷ Edward Philip Walker, *supra* note 76.

³¹⁸ 李文賢，前揭註279。智慧財產法院98年度行專訴字第77號行政判決：「本件爭點應為原告所舉證據是否能證明系爭專利非為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者。而此標準可由該專利申請是否在該技術領域中達成無法預期的功效，或解決了長期未能解決的需要，或他人之努力亦均告失敗等等」參照。

者並無優劣之別，但可以確定者為，我國實務對於第二重考慮因素此一概念無論在定義上或適用上，均仍有探索空間。

表 3 我國與美國關於第二重考慮因素適用之比較

適用情形	我國	美國	適用情形
有一定程度重要性	發明具有無法預期之功效	不可預期之效果	廣泛使用，除此之外的案例類型繁多
非開放性要件；討論仍少	解決長期存在問題；克服技術偏見；獲得商業上成功	解決長期存在問題；克服技術偏見；獲得商業上成功等	

資料來源：本研究整理。

第五節 小結

美國專利制度之發展向來具有國際指標地位，我國擬定專利法及相關規範時應曾或多或少參考以美國法為主之國際專利法制³¹⁹，近年來的專利法修法及專利審查基準修訂更以引介美國法經驗為骨幹，因此今日我國專利法與審查基準有關進步性的規定有多處與美國制度雷同或近似。然而在實務操作上就可看出兩方的差異，美國由於歷經 150 年的判例法演進，無論是審查架構或是判斷基準均有相當豐富的討論與內容，反觀我國早期對於進步性之審查，雖然會耗費篇幅描述系爭發明與先前技術之技術內容，但在最關鍵的法律評價上，卻往往僅以三言兩語便帶出結論，欠缺心證構成之論述，對當事人造成突襲性裁判，有礙當事人聽審請求權及正當程序之保障。所幸這樣的情況在近年已大幅改善，伴隨智慧財產案件審理法第 8 條第 2 項心證公開之規定，法院逐漸對於進步性有無之心證成形過程提出較詳細之論述，判決書中也開始融入 TSM 檢測法、顯可嘗試原則等概念，只是還有待更全面化的適用，與更為體系化的歸納整理。

事實上，進步性的評斷理由無法清楚完整地說明也有其現實上考量，單以我

³¹⁹ 我國專利法之早期立法理由已不可考，然參照兩國立法演進可略窺一端，例如美國專利要件原只有實用性與新穎性，於 1952 年修法始加入非顯而易知性；我國專利法初於 1944 年 5 月 29 日公布彼時也僅有新穎性與實用性規定；直到 1979 年 4 月 16 日修法才引進進步性要件。參照：熊誦梅，前揭註 306，頁 133。

國專利申請程序而言，民國 100 年的發明專利新申請案便有 50,082 件，較 99 年增加了 5.56%；其中申請實體審查者共有 43,528 件，較 99 年增加了 5.87%³²⁰。而單就 101 年 5 月而論，發明專利新申請案便有 4,207 件，其中申請實體審查案有 3,819 件，該月核駁案有 1,734 件³²¹。以如此龐大的積案量而言，要求審查人員每件申請案都出具詳細審查意見實是相當困難；亦有論者指出，美國專利商標局的行程審查程序往往也沒有經過十分嚴謹的非顯而易知性探討，其官方處分書(OA)常也是引用兩件或以上的先前技術，並根據這些先前技術的揭露逕得出系爭專利為顯而易知的結論³²²。然而值得注意者為，美國通常只有在行政審查時才會出現如此簡略之論理，一旦案件進入法院，便會依照 Graham 法則等各式原則進行詳細比較探討；然而我國早期即便進入法院仍然維持同等簡略的論述，顯然對於當事人聽審權保障有所不足。幸而近來法院判決品質已大幅改善，若能對於先前技術範圍之界定、發明所屬技術領域具通常知識者的技術水準、所屬技術領域具通常知識者可否輕易完成系爭發明等要點作更加詳細地探討，則我國進步性審查之法院實務可望更趨完善。

³²⁰ 100 年專利新申請案統計表，經濟部智慧財產局，專利佈告欄（2012 年 1 月 19 日），*available at* http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=8501bec8-c256-474a-958d-72aa3c4ed979（最後瀏覽日：2012/06/26）。

³²¹ 101 年 5 月份專利處理案件，經濟部智慧財產局，專利業務統計，本年度月統計，*available at* http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=1e3fbf94-d8df-4e67-8644-57c5bd7ff16c.pdf（最後瀏覽日：2012/06/26）。

³²² 尹守信，前揭註 44，頁 138-139、該文註 48。

第七章 結論與建議

本研究試圖歸納探討之論點有三：其一，梳理美國法上非顯而易知性之發展脈絡；其二，釐清我國實務對於進步性審查之現狀與不足之處；其三，透過比較法借鏡美國經驗，試圖提供我國進步性審查未來運作之方向。以下第一節研究結論乃彙整前兩者之研究結果，並將美國與我國制度進行比較；第二節建議則基於前揭比較結果，分對我國審查實務及產業因應提出建言。

第一節 研究結論

壹、美國法上非顯而易知性之發展

為了從為數眾多的發明中篩選出真正對於技術領域與社會有所貢獻者以賦予專利，美國最高聯邦法院於 1850 年 Hotchkiss 案中指出，可專利之發明，必須具備相當獨創性或創造力所致之改良，而非僅是該領域一般技藝工匠所能想到的元件置換，由此揭開非顯而易知性概念發展的序幕。

非顯而易知性仰賴判例法而成長，以 Hotchkiss 一案為根柢，逐漸發展出負面排除法則、獨創性法則與天才閃現法則，從不同面向試圖去定義非顯而易知性的程度為何，本質上皆不脫對 Hotchkiss 案從嚴或從寬之認定。其中負面排除法則由於僅是條列整理出過往實務上所建立的案件類型，欠缺一系統化的歸納而無法應用為抽象判斷基準；天才閃現法則過於強調創意的靈光，而忽略透過大量試驗與研發投入而成的發明型態，亦非恰當之標準。獨創性法則發展為相乘效果原則，雖然持續受到使用，但個案結果受判斷者個人智識所及、政經環境等影響而差異極大，因而飽受批評。即便 1950 年美國專利法修正將非顯而易知性成文化為 103 條，但普遍認為該規定不過是概念之宣示，不夠具體指出非顯而易知性的判斷標準。

一直到 1966 年，最高法院在 Graham v. John Deere 案中提出了檢驗非顯而易知性的四要件：一、確認先前技術之範圍及內容；二、確認先前技術與申請發明的差異；三、確認該發明技術領域之通常技術水準，以及四、第二重考慮因素。此後 Graham 法則大抵主導非顯而易知性之判斷，然而 1982 年 CAFC 成立後，CAFC 為求避免後見之明而採納 TSM 檢測法，遂形成 Graham 法則與 TSM 檢測

法並存的局面。TSM 檢測法雖具有較為客觀可依循之優點，但 CAFC 對其適用漸趨嚴格，要求先前技術本身必須展現明確之教示、啟發或動機始可認顯而易知，因而形成寬認專利非顯而易知性之現象，遂為眾所詬病。

2007 年聯邦最高法院於 *KSR v. Teleflex* 一案對非顯而易知性之判斷表達見解，其認為 *Graham* 法則仍為非顯而易知性的判斷根柢，並明文列出可適用顯可嘗試原則之三項要件，且僅指出 CAFC 運用 TSM 檢測法有過於僵化之弊，而未明言排斥，一般咸認此即表示 TSM 檢測法亦為最高法院所接受。*KSR* 判決見解增加了先前技術之範圍、寬認教示因果關係，因此整體而言乃提高了非顯而易知性之門檻。

進入後 *KSR* 時代，從 CAFC 等下級法院有關非顯而易知性的判決論理中可觀察到，*KSR* 案之見解或多或少產生了一定影響，例如 CAFC 在機械工業與醫藥品產業之專利案件裡，均依照 *KSR* 所揭示的彈性認定方針而有所調整。2009 年 CAFC 在 *In re Kubin* 案援用 *KSR* 見解，其重要意義有二，一是 *KSR* 見解原則上亦可適用於不可預測性較高之技術產業（例如生技產業）；二是 CAFC 明確肯認了顯可嘗試原則作為非顯而易知性判準之功用。

從本研究整理之相關判決中可以看出美國實務對顯可嘗試原則的態度轉變，該原則出現於 1940 年代，USPTO 曾頻繁引之為核駁理由，但由於其概念之不確定性甚高而漸受質疑，1995 年 *In re Deuel* 案 CAFC 完全拒絕其適用，直到 2007 年 *KSR* 案始重新回歸非顯而易知性判準行列，並提出三項適用要件：一、有設計需求或解決問題之市場壓力；二、現有已知解決方案有限，而系爭發明採取其中之一；及三、可合理預期成功。自此之後，顯可嘗試原則在後 *KSR* 時代扮演了相當重要的角色，諸多案例均對 *KSR* 建立的三項要件基礎提出更深入的適用見解，例如 *Takeda* 案涉及先前技術對某先導化合物之採用為反面教示、*Ortho-McNeil Pharmaceutical* 案則處理在研究新型抗糖尿病藥物之過程中，意外發現所請抗痙攣劑時，如何在個案中秉持顯可嘗試原則檢討其非顯而易知性。這波探究顯可嘗試原則適用內涵的趨勢至今未艾，儼然是近年來最為重要的審查基準。

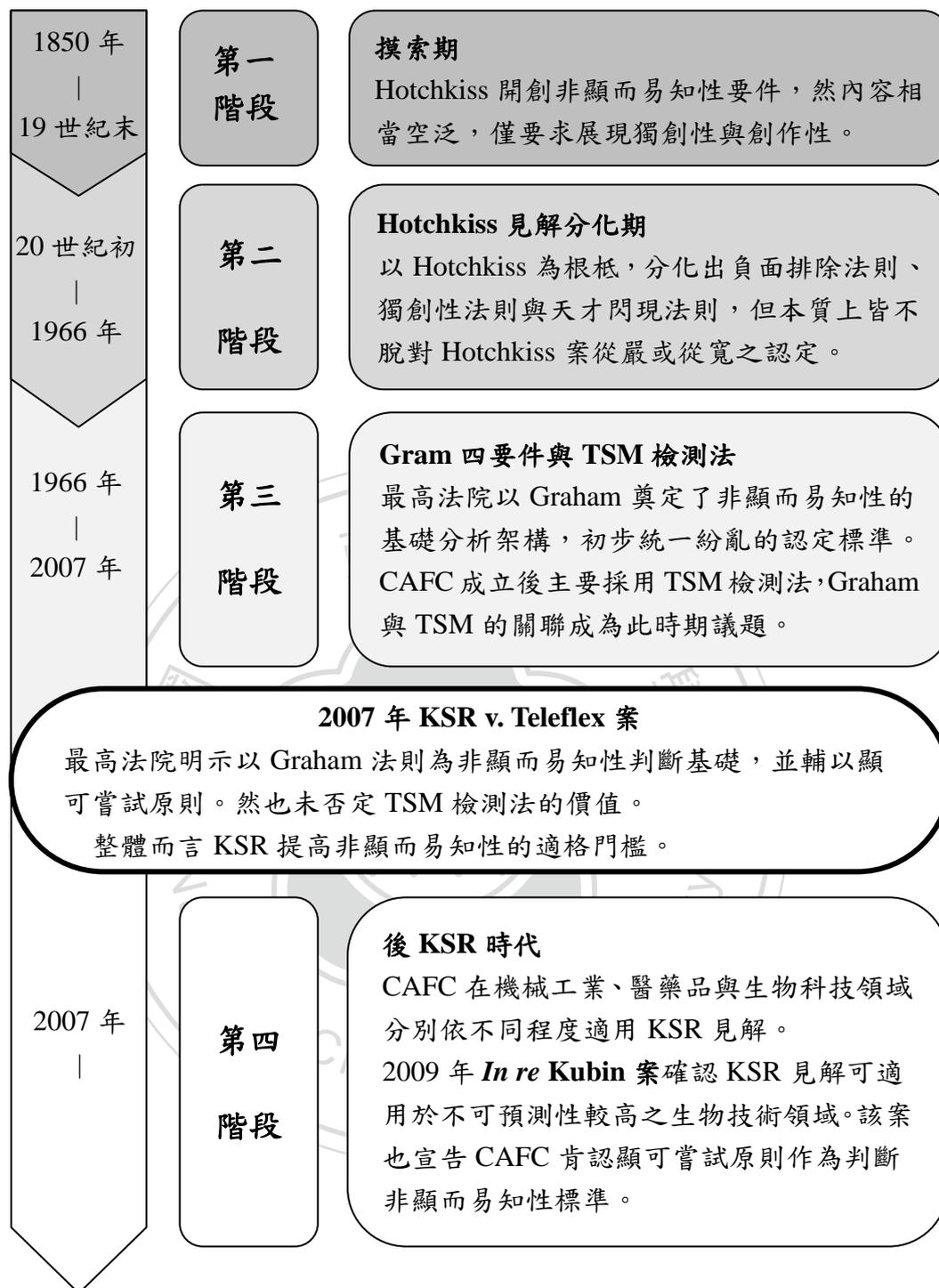


圖 15 非顯而易知性之發展脈絡

資料來源：本研究繪製。

貳、我國實務對於進步性審查之現狀與不足之處

若以專利審查基準所揭示之進步性判斷步驟為探討架構，則實務審理時需確認以下事項：一、申請專利發明之範圍；二、先前技術所揭露之內容；三、發明所屬領域中具通常技術者之技術水準；四、系爭發明與先前技術間之差異；以及

五、該領域具通常技術者參酌先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否能輕易完成系爭申請發明之整體。秉此抽象原則與實務判決相互映證，可以發現早期行政審查與法院實務對於「申請專利發明之範圍」通常未有著墨，近年來則已大幅改善，會針對系爭發明之技術範圍進行界定。而「先前技術所揭露之內容」與「系爭發明與先前技術間之差異」則屬進步性判斷之最基礎步驟，也是我國實務上執行最為徹底的部分，但此僅係就法院判決而言；智慧財產局所為之審查處分仍常有過於直觀簡略之嫌，欠缺達成結論之心證對於申請人或專利權人將造成突襲性裁判，有害其對專利制度之信賴，後續開啟的救濟程序也會影響我國訴訟資源，實有必要儘快改善此等缺失。

至於「發明所屬領域中具通常技術者之技術水準」與「該領域具通常技術者參酌先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否能輕易完成系爭申請發明之整體」此兩步驟則是我國實務論證上普遍較為不足之處。前者攸關審查者判斷進步性與否的立足點何在，本是應於個案中認定之重要事項，但目前實務操作中鮮被提及，且在專利審查基準中僅有相當概略之定義，在實務操作中是否可參考美國判例法上所發展出之學經歷標準仍有待觀察。而後者其實是進步性的判斷重心，蓋前四步驟乃釐清系爭發明與先前技術間的事實關係，而此步驟則以該事實關係為基礎而進行法律上評價。可惜我國多數判決在此部分的判斷俱有過於簡略之嫌，往往以系爭發明技術特徵可否為先前技術所涵蓋而逕下是否具備進步性之結論；所幸近年來法院審理有心證公開之趨勢，亦漸有將 TSM 檢測法及顯可嘗試原則等概念引入論述之判決，整體而言對於當事人之程序性及實體性保障均較過去提升許多。我國最新版專利審查基準草案為期建立一較詳細客觀之審查體系，也明確納入美國法上 TSM 檢測法及顯可嘗試原則之概念，未來草案通過後，對於行政審查與法院實務之適用情況還有待觀察。

參、美國非顯而易知性發展與我國之比較

綜合前述美國法非顯而易知性的發展與我國對於進步性概念的型塑，可以看出兩者在相似的架構下，於構成非顯而易知性的諸多子概念有些微的差異（參照下表 4）。其中關於審查基準之形塑部分，相較於美國係由判例法加以發展，已形成共識者則視情況編入 MPEP 中；我國則是實務依照智慧財產局制定之審查基準進行審理，因而似有行政干預司法之疑慮。另外有關非顯而易知性的認定時點與

先前技術適格之時點，原本美國以發明日為準，但在 2011 年美國發明法案改採先申請主義後，上述時點均會改成以申請時作判斷，因而以往頗有爭議的美國專利法 102 條與 103 條適用問題便喪失了其重要性。

表 4 我國與美國法上非顯而易知性之差異

		我國法	美國法
成文法		專利法第 22 條第 2 項	35 U.S.C. 103
審查基準		智慧財產局所制定之專利審查基準	實務發展，以 Graham 法則為基準，輔以顯可嘗試原則及 TSM 檢測法
先前技術	時點	申請日前已存在之技術或文獻	舊法：發明日前 新法：申請日前
	相同技術領域認定	先前技術應屬於該發明所屬或相關之技術領域，或有共通之技術特徵	一、與系爭發明是否來自相同研究領域；二、若否，該技術與發明者所欲解決之特定問題間是否具有合理關聯性
所屬技術領域具備通常知識者之認定		專利法未有規定； 審查基準中僅要求其具有該領域中的通常知識，以及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日之前的先前技術	實務發展出 6 項依據：該發明人之教育水平、該技術領域內所遭遇之問題類型、對於該問題的先前技術解決方式、作成創新的容易程度、技術之複雜性、以及該領域實際工作者之教育水平 KSR 認應具備基本的創造能力
TSM 檢測法		專利法未有規定； 現行審查基準有類似之規範，但並非受美國法之影響而來；審查基準草案有明確引進 TSM 概念	CAFC 力主之判斷基準，要求找出先前技術的教示、啟發或動機
第二重考慮因素		專利法未有規定； 審查基準中僅列舉四項	種類繁多，例如商業上成功、長期需求之滿足、他人之失敗等

資料來源：本研究整理。

第二節 研究建議

壹、行政審查與法院實務之因應

一、程序架構面

美國非顯而易知性的發展由實務主導，以 KSR 案判決為代表，最高法院揭示了非顯而易知性的審查架構，即以 Graham 法則為基底，並輔以顯可嘗試原則及彈性運用的 TSM 檢測法。而 USPTO 則制定 MPEP 及因應重大見解之審查指南，以供其審查人員參考之用。

表 5 美國與我國非顯而易知性審查架構之產生方式

	美國	我國
法院實務	判例法	無
行政審查	USPTO 制訂 MPEP、審查指南	智慧財產局制定 專利審查基準

*箭號方向表示影響、形塑之因果關係。

資料來源：本研究整理。

反觀我國專利法規中並無有關進步性審查步驟之規定，其主要見於智慧財產局所制定的專利審查基準中，除了予審查人員參考外，實際上我國法院也頻繁引用作為進步性審查之依據，而形成屬於行政規則性質的審查基準主導法院判決之現象，似有行政干預司法之疑慮，尚待相關單位加以釐清。

而即便以現行實務依照審查基準進行審理之模式為前提，綜觀我國進步性相關判決之理由構成，仍可發現法院並未確實遵照其所揭示的審查步驟，導致個案間的論理架構似乎略有出入，難以從中歸納一套統一的邏輯。如此「個案認定」的結果將導致法院判決欠缺一致性，也讓當事人難以預料將獲得何種判決結果。換言之，雖然我國專利審查基準之規定不如美國法上學理區分那樣詳盡細緻，但就抽象審查架構而言其實堪稱足用；現階段較為迫切的問題是實務操作仍無法完全符合審查基準規範之內容。為了提升我國進步性審查之品質，下述實體審查層面之調整最是關鍵所在。

二、實體審查面

由本研究結果可知，我國實務在「發明所屬領域中具通常知識者之技術水準」與「該領域具通常知識者參酌先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否能輕易完成系爭申請發明之整體」此兩步驟的論述較為缺乏。而美國判例法上，雖然對於「發明所屬領域中具通常知識者」之概念與非顯而易知性的審查標準仍未有定論，但在多年經驗的積累下，早已形成極為豐富的判斷邏輯與審查觀點，而值得我國借鏡。

在「發明所屬領域中具通常知識者之技術水準」，我國目前仍採抽象敘述方式來界定何謂「發明所屬領域中具通常知識者」，未來實務上或可援引 *Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co.* 一案所建立的 6 項檢測標準，以學經歷等較為明確具體之事項來定義個案所需的「發明所屬領域中具通常知識者」，從而達到個案彈性適用，避免當事人與審查者資訊不對稱所造成的判斷結果爭議。

而「該領域具通常知識者參酌先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否能輕易完成系爭申請發明之整體」此一步驟，實是依據個案中認定的事實作出法律上是否具備非顯而易知性評價的關鍵，對此美國法院為了滿足非顯而易知性的抽象概念並同時竭力避免後見之明的影響，發展出各種判斷準則，其中以 CAFC 擁戴之 TSM 檢測法為代表。雖然時至今日美國實務上也尚未找到可以服眾的統一判斷標準（TSM 檢測法即便在後 KSR 時代仍未取得大多數人共識，而近來運用顯可嘗試原則之案例頻仍，又興起一波研究熱潮），但美國實務上無論採用何種準則均會詳細表明其得心證之過程；相對地，我國實務上以往較不重視心證形成過程，早期常見僅說明系爭發明之特徵皆為先前技術所含蓋，因此逕認系爭發明為顯而易知的「簡易判決」，幸而近年來伴隨智慧財產案件審理法第 8 條第 2 項之規定，法院逐漸重視理由的構成，並開始援引 TSM 檢測法等學理概念來豐富其論述內涵。由於我國專利審查基準草案方才明確納入 TSM 檢測法，實務上運用 TSM 檢測法等理論的案例也初始起步，是否會出現 CAFC 那般僵化適用的弊病還未可知，但有 KSR 案之教示及美國判例法經驗作為借鏡，相信我國能在合理恰當的範圍內，逐步發展出一套我國實務審查進步性的方式。

至於智慧財產局行政審查處分過於簡略直觀之缺失，雖然理論上宜依照前揭事項予以改善，至少在核駁理由中應舉出較為明確的依據；但就現實面而言，其亦與案件量日增與審查人力不足有關，此涉及專利審查程序之設計與專責機關人

力資源配置之決策，非本研究範圍所能論及，有待主管機關與產學研各界相關人士共同研議解決之道。

貳、國內產業之因應

我國專利長期被詬病的一點就是專利品質不佳，在 KSR 案及 *In re Kubin* 等指標性案例所揭示的趨勢下，可以確定法院對於非顯而易知性的審查門檻將會提高，如此對於我國廠商而言，無論是在美國申請專利或維持專利有效性，均是一道艱困的障礙。再加上一味衝高專利申請量或持有量，卻沒有多少真正有價值的專利在手是台灣企業常見情況，如此數量表象只能嚇唬不知究裡的小廠商，面對掌握各技術領域核心專利的國外大廠時，可說毫無用武之地。

本研究認為國內企業投入國際商業競爭，欲在專利布局上鞏固城池甚而先發制人者，需從專利制度程序面及實體面雙管齊下始能畢其功。

一、程序面

以美國專利修法為例，申請人及專利權人務必留心新法改採先申請主義，因此儘早提出相關申請程序便至關緊要。新法擴展先前技術的認定範圍，牽涉到專利範圍及說明書的撰寫技巧，也是申請人及專利權人必須謹記在心的重要變革。此外，前揭判例法傾向寬認顯而易知表面證據認定的趨勢，說明未來專利權人的舉證責任勢必會加重，因此申請人及專利權人必須提高引證資料的準備程度，並隨時微調其答辯策略，才能應付專利有效性之挑戰。

二、實體面

治本之道應在於捨棄專利數量的迷思，別再執著於「專利數量＝專利布局＝企業保命符」的謬誤公式，將資源集中去研發、維持真正有價值的核心專利，才能通過漸趨嚴格的非顯而易知性檢驗，並對企業的經營帶來長期正面效益。

參考文獻

一、中文文獻

(一) 專書

余信達，論基因技術之可專利性—以人本價值與思維為中心，載：專利法制與實務論文集（一），2006年6月（原文載：智慧財產權月刊，67期，2004年7月）。

陳文吟，我國專利制度之研究，2010年3月五版。

陳智超，專利法理論與實務，2004年4月二版一刷。

曾陳明汝、蔡明誠，兩岸暨歐美專利法，2009年1月修訂三版。

馮震宇，序文，載：智慧財產法律與管理案例評析（八），2012年6月初版。

黃文儀，專利申請案逐項審查之探討，載：專利法制與實務論文集（一），2006年6月（原文載：智慧財產權月刊，59期，2003年11月）。

楊崇森，專利法理論與應用，2007年1月修訂二版。

劉國讚，專利實務論，2009年4月初版。

(二) 論文

邱詩茜，從專利獨占之制度目的設計角度定義公平交易法第四十五條之專利權正當行使行為—以美國法制為借鏡，國立政治大學法律學研究所碩士論文，2006年6月。

林芬瑜，基因專利對藥物基因體學發展之影響與因應—以生技製藥產業為例，天主教輔仁大學財經法律研究所碩士論文，2011年。

胡閔祺，論美國專利法上非顯而易見性要件—以KSR v. Teleflex案為中心，國立中正大學財經法律學研究所碩士論文，2010年3月。

張啟聰，發明專利要件「進步性」之研究，東吳大學法律研究所碩士論文，2002年。

(三) 期刊

尹守信，淺析美國專利法上之非顯而易知性要件，智慧財產權月刊，84期，頁129，2005年12月。

王道還，人類基因組計畫完成了，科學發展，365期，2003年5月。

呂紹凡，組合發明之非顯而易見性—2007年 KSR v. Teleflex 判決簡介，萬國法律，153期，2007年6月。

宋皇志，論進步性審理之進步空間—智慧財產法院九十七年度行專訴字第十九號行政判決評析，月旦法學雜誌，191期，2011年4月。

李森堃，談美國專利非顯而易知性與 TSM 判準之爭議，科技法律透析，19卷10期，2007年10月。

沈宗倫，以美國專利判例法為借鏡淺析我國專利進步性判斷的教示因果關係，專利師，6期，2011年7月。

施雅儀，從 In re Kubin 案探討後 KSR 時代美國生物技術專利之顯而易知性審查，智慧財產權月刊，128期，2009年8月。

范建得，基因專利的難題，科學人雜誌，49期，2006年3月。

范建得、洪子洵，生物科技發展之法律問題，月旦法學雜誌，199期，2011年12月。

孫寶成，談美國專利改革法案，科技法律透析，19卷9期，頁26，2007年9月。

陳秉訓，美國專利訴訟制度：以專利有效性問題為中心，智慧財產權月刊，131期，2009年11月。

陳豐年，專利權之歷史溯源與利弊初探，智慧財產權月刊，156期，頁64-66，2011年12月。

楊瑪利、楊方儒，專利多 常得獎 台灣已是世界專利大國，遠見雜誌，237期，2006年3月，http://www.gvm.com.tw/Boardcontent_11883.html

董安丹，美國專利法上之非顯著性：法律上之判斷標準（下），智慧財產權月刊，12期，1999年12月。

董安丹，美國專利法上之非顯著性：法律上之判斷標準（上），智慧財產權月刊，10期，頁77，1999年10月。

董安丹，美國專利法上之非顯著性：法律上之判斷標準（中），智慧財產權月刊，11期，頁20，1999年11月。

熊誦梅，眾裡尋他千百度：談所屬技術領域中之通常知識者—從最高行政法院98年度判字第1277號判決談起，月旦法學雜誌，191期，2011年4月。

鄭中人，評最高行政法院九十四年度判字第九十三號判決及九十四年度判字第四五六號判決—兼論專利效力與專利侵害鑑定之異同，月旦法學，136期，2006

年9月。

鄭中人，淺論專利制度的經濟分析，律師雜誌，280期，2003年1月。

謝祖松，美國專利法上「具有通常技術者」之探討，臺北大學法學論叢，76期，2010年12月。

顏吉承，美國KSR案判決對我國進步性審查之啟示，智慧財產權月刊，105期，2007年9月。

(四) 法院判決

智慧財產法院100年度民專訴字第40號判決

智慧財產法院100年度行專訴字第102號判決

智慧財產法院101年度行專訴字第20號判決

智慧財產法院97年度行專訴字第19號判決

智慧財產法院97年度行專訴字第36號判決

智慧財產法院98年度民專上易字第7號判決

智慧財產法院98年度民專訴字第151號判決

智慧財產法院98年度行專訴字第104號判決

智慧財產法院98年度行專訴字第97號判決

智慧財產法院98年度行專訴字第99號判決

智慧財產法院99年度行專訴字第55號判決

智慧財產法院99年度行專訴字第76號判決

智慧財產法院99年度行專訴字第8號判決

最高行政法院84年度判字第1933號判例

最高行政法院87年度判字第106號判決

最高行政法院88年度判字第3652號判決

最高行政法院98年度判字第1277號判決

臺北高等行政法院89年度訴字第1008號判決

臺北高等行政法院91年度訴字第4624號判決

臺北高等行政法院91年度訴更一字第25號判決

臺北高等行政法院93年度訴字第1969號判決

(五) 新聞公告

100年專利新申請案統計表，經濟部智慧財產局，專利佈告欄（2012年1月19

日)，*available at* http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=8501bec8-c256-474a-958d-72aa3c4ed979

101 年 5 月份專利處理案件，經濟部智慧財產局，專利業務統計，本年度月統計，*available at* http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=1e3fbf94-d8df-4e67-8644-57c5bd7ff16c.pdf

立法院公報，92 卷 5 期，3279 號一冊，

<http://lis.ly.gov.tw/ttscgi/lgimg?@920501;0183;0442>

專利審查基準第二篇第三章修正草案（劃線版），經濟部智慧財產局，*available at* http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=c3a667f5-5f54-453e-a6ae-eee54e293054

經濟部智慧財產局，立法院三讀通過「專利法」修正案，2011 年 11 月 30 日，
http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5571

經濟部智慧財產局，我國人向五大專利局專利申請統計，2010 年 2 月 8 日。

謝艾莉、黃晶琳，鴻海美國專利案全球第九，經濟日報，A4 版，2012 年 1 月 13 日。

（六）其他

Leahy-Smith 美國發明法案為美國專利體系帶來重大變革，三達智慧財產權事務所 News Letter，6 期，2011 年 10 月，*available at* <http://www.sundial.twmail.net/service4file/201110vol601.pdf>

王美花、黃文發、董延茜，出席「21 世紀亞太專利合作論壇（Asia-Pacific Patent Cooperation in the 21st Century）」報告，經濟部智慧財產局出國報告，2011 年 5 月 17 日。

李文賢，專利判決解析－專利要件（下），廣流智權事務所網站，2011 年 12 月 1 日，<http://www.wipo.com.tw/wio/?p=2272>

汪漢卿，專利進步性判斷之後見之明，TIPA 智慧財產培訓學院網站，
http://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=146

周柏岳，美國專利 KSR 審查指南 2010 年更新重點，廣流智權事務所網站，2011 年 1 月 31 日，<http://www.wipo.com.tw/wio/?p=867>

邱重盛，海事訴訟的孫子兵法，海安論壇，台灣海事安全與保安研究會，*available at* <http://www.safetysea.org/modules/wfdownloads/visit.php?cid=4&lid=2235>

- 專利審查基準研訂之始末—代序言，現行專利審查基準介紹，經濟部智慧財產局網站，http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=3536&guid=57255b75-8525-4a23-98f6-053fd77462f3&lang=zh-tw
- 曾啟謀，專利訴訟心證公開與先前技術阻卻等抗辯之實例，TIPA 智慧財產培訓學院網站，http://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=146
- 黃蘭閔，USPTO 公告新版顯而易見性審查指南（上），北美智權報，39 期，2010 年 10 月 18 日，
http://tw.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-15.htm
- 蔡昕皓，昨是今非的顯而易見性—談 In re Kubin，北美智權報，28 期，2009 年 9 月 30 日，http://tw.naipo.com/portals/1/web_tw/knowledge_center/Biotechnology/publish-6.htm
- 謝銘洋、劉孔中、李素華，智慧財產法院判決統計與分析，智慧財產案件審理總體檢研討會，台灣法學會等主辦，2009 年 12 月 26 日。
- 顏吉承，台灣專利侵權訴訟案例剖析（四），北美智權報，35 期，2010 年 6 月 3 日，http://tw.naipo.com/portals/1/web_tw/knowledge_center/infringement_case/publish-23.htm

二、英文文獻

（一）專書

- ADELMAN, MARTIN J., RADER, RANDALL R., THOMAS, JOHN R. & WEGNER, HAROLD C., CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW (2nd ed. 2003).
- CANELIAS, PETER S., PATENT PRACTICE HANDBOOK (2002).
- CHISUM, DONALD S., CHISUM ON PATENTS (2003).
- CHISUM, DONALD S., NARD, CRAIG ALLEN, SCHWARTZ, HERBERT F., NEWMAN, PAULINE & KIEFF, F. SCOTT, PRINCIPLES OF PATENT LAW (3rd ed. 2004).
- Duffy, John F. & Merges, Robert P., *The Story of Graham v. John Deere Company: Patent Law's Evolving Standard of Creativity*, in INTELLECTUAL PROPERTY STORIES 115 (Jane C. Ginsburg & Rochelle Cooper Dreyfuss ed., 2006).
- Kasson, John F., *Republican Values as a Dynamic Factor*, in THE INDUSTRIAL REVOLUTION IN AMERICA 3 (Gary J. Kornblith ed., 1998).

MERGES, ROBERT PATRICK & DUFFY, JOHN FITZGERALD, PATENT LAW AND POLICY: CASES AND MATERIALS (2nd ed. 1997).

MILLER, ARTHUR R. & DAVIS, MICHAEL H., INTELLECTUAL PROPERTY: PATENTS, TRADEMARKS, AND COPYRIGHT IN A NUTSHELL 4 (2nd ed., West Pub. Co.1990).

MUELLER, JANICE M., AN INTRODUCTION TO PATENT LAW (2003).

ROSENBERG, PETER D., PATENT LAW FUNDAMENTALS, vol.2 (2nd ed., Clark Boardman 1992).

STIGLITZ, JOSEPH E., MAKING GLOBALIZATION WORK (2006).

(二) 期刊

Allison, John R. & Lemley, Mark A., *The Growing Complexity of the United States Patent System*, 82 B.U. L. REV. 77 (2002).

Angelocci, Nicholas, *KSR v. Teleflex: Obvious Ambiguity*, 18 DEPAUL J. ART TECH. & INTELL. PROP. L. 293 (2008).

Boudreaux, Donald J. & Pritchard, A. C., *Rewriting the Constitution: An Economic Analysis of the Constitutional Amendment Process*, 62 FORDHAM L. REV. 111 (1993).

Conley, Scott R., *Irrational Behavior, Hindsight, and Patentability: Balancing the “Obvious to Try” Test with Unexpected Results*, 51 IDEA 271 (2011).

Duc, Timothy J. Le, *Requesting Stays Pending Patent Reexamination after KSR: Unworkable Standard at Play or no Standard at All?*, 15 INTELL. PROP. L. BULL. 1 (2010).

Dzeguze, Andrew B., *The Devil in the Details: A Critique of KSR's Unwarranted Reinterpretation of “Person Having Ordinary Skill”*, 10 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 1 (2009).

Furrow, Michael Enzo, *Analyzing the Laws, Regulations, and Policies Affecting FDA-Regulated Products: Pharmaceutical Patent Life-Cycle Management after KSR v. Teleflex*, 63 FOOD DRUG L.J. 275 (2008).

Harris, Robert W., *Prospects for Supreme Court Review of the Federal Circuit Standards for Obviousness of Inventions Combining Old Elements*, 68 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 66 (1986).

- Hays, Rebecca, *Biotechnology Obviousness in the Post-Genomic Era: KSR v. Teleflex and In Re Kubin*, 10 MINN. J.L. SCI. & TECH. 801 (2009).
- Irving, Tom, Stevens, Lauren L. & Lee, Scott M. K., *Nonobviousness in the U.S. Post-KSR for Innovative Drug Companies*, 34 DAYTON L. REV. 157 (2009).
- Kitch, Edmund W., *Graham v. John Deere Co.: New Standards for Patents*, 1966 SUP. CT. REV. 293 (1966).
- Klein, Todd, *eBay v. MercExchange and KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.: The Supreme Court Wages War Against Patent Trolls*, 112 PENN ST. L. REV. 295 (2007).
- Lake, Kevin J., *Synergism and Nonobviousness: the Rhetorical Rubik's Cube of Patentability*, 24 B.C.L. REV. 723 (1983).
- Lee, Justin, *How KSR Broadens (Without Lowering) the Evidentiary Standard of Nonobviousness*, 23 BERKELEY TECH. L.J. 15 (2008).
- Lee, S. J. & J. Butler, M., *Teaching, Suggestion and Motivation: KSR v. Teleflex and the Chemical Arts*, 17 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L. J. 915 (2007).
- Lee, Steven J. & Butler, Jeffrey M., *Teaching, Suggestion and Motivation: KSR v. Teleflex and the Chemical Arts*, 17 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 915 (2007).
- Lesciotto, Kate M., *KSR: Have Gene Patents Been Ko'd? The Non-obviousness Determination of Patents Claiming Nucleotide Sequences When the Prior Art Has Already Disclosed the Amino Acid Sequence*, 86 WASH. U. L. REV. 209 (2008).
- Mandel, Gregory N., *Another Missed Opportunity: The Supreme Court's Failure to Define Nonobviousness or Combat Hindsight Bias in KSR v. Teleflex*, 12 LEWIS & CLARK L. REV. 323 (2008).
- Note, *Patentability of Mechanical Combinations: A Definition of Synergism*, 57 TEX.L.REV. 1043 (1979).
- Rochelle Cooper Dreyfuss, *In Search of Institutional Identity: The Federal Circuit Comes of Age*, 23 BERKELEY TECH. L. J. 787 (2008).
- Sarnoff, Joshua D., *Bilcare, KSR, Presumptions of Validity, Preliminary Relief, and Obviousness in Patent Law*, 25 CARDOZO ARTS & ENT LJ 995 (2008).
- Skelley, James, *Teaching-Suggestion-Motivation under Review: Developments in KSR*

International Co. v. Teleflex, Inc., 13 B.U. J. SCI. & TECH. L. 107 (2007).

Smith, Steven P. & Thomme, Kurt R. Van, *Bridge over Troubled Water: the Supreme Court's New Patent Obviousness Standard in KSR Should Be Readily Apparent and Benefit the Public*, 17 ALB. L.J. SCI. & TECH. 127 (2007).

Tresansky, John O., *The Role of the "Subject Matter as a Whole" in Obviousness Determinations*, 66 JPTOS 348 (1984).

Walker, Edward Philip, *Objective Evidence of Nonobviousness: the Elusive Nexus Requirement (Part II)*, 69 JPTOS 229 (1987).

(三) 法院判決

Amazon.com v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2001).

Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991).

Atlantic Works v. Brady, 107 U.S. 192 (1883).

Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin, Ltd., 499 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2007).

Bayer Schering Pharma A.G. v. Barr Labs., Inc., 575 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2009).

Beckson Marine, Inc. v. NFM, Inc., 292 F.3d 718 (Fed. Cir. 2002).

Calmar Inc. & Colgate-Palmolive Co. v. Cook Chem. Co., 220 F.Supp. 414, *aff'd*, 336 F.2d 110, *rev'd and remanded*, 383 U.S. 1 (1966).

Carbice Corp. of American v. American Patents Development Co., 283 U.S. 420 (1931).

Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84 (1941).

Daiichi Sankyo v. Apotex, 501 F.3d 1254 (Fed. Cir. 2007).

Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co., 261 U.S. 45 (1923).

Electric Cable Joint Co. v. Brooklyn Edison Co., 292 U.S. 69 (1934).

Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693 (Fed. Cir. 1983).

Ex parte Hiyamizu, 10 U.S.P.Q. 2d 1393 (PTO Bd. Pat. Appl & Int. 1988).

Goodyear Tire & Rubber Co. v. Ray-O-Vac Co., 321 U.S. 275 (1944).

Graham v. John Deere Co., 216 F.Supp. 272, *rev'd*, 333 F.2d 529, *aff'd*, 383 U.S. 1 (U.S. 1966).

Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 340 U.S. 147 (1950).

- Hailes v. Van Wormer, 87 U.S. 353 (1873).
- Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1850).
- Howard v. Detroit Stove Works, 150 U.S. 164 (1893).
- In re Antle*, 444 F.2d 1168 (C.C.P.A. 1971).
- In re Bell*, 991 F.2d 781 (Fed. Cir. 1993).
- In re Clay*, 966 F.2d 656 (Fed. Cir. 1992).
- In re Dembiczak*, 175 F.3d 994 (Fed. Cir. 1999).
- In re Deuel*, 51 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1995).
- In re Helin*, 309 F.2d 505 (C.C.P.A. 1962).
- In re Huang*, 100 F.3d 135 (Fed. Cir. 1996).
- In re Huellmantel*, 324 F.2d 998 (C.C.P.A. 1963).
- In re ICON Health & Fitness, Inc.*, 496 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2007).
- In re Kepler*, 132 F.2d 130 (C.C.P.A. 1942).
- In re Kubin*, 561 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2009).
- In re Lee*, 277 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2000).
- In re O'Farrell*, 853 F.2d 894 (Fed. Cir. 1988).
- In re Shaffer*, 229 F.2d 476 (C.C.P.A. 1956).
- In re Thrift*, 298 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2002).
- In re Translogic*, 504 F.3d 1249 (Fed. Cir. 2007).
- In re Urbanic*, 319 F.2d 267 (C.C.P.A. 1963).
- In re Vanco Mach. & Tool, Inc.*, 752 F.2d 1564 (Fed. Cir. 1984).
- In re Winslow*, 265 F.2d 1017 (C.C.P.A. 1966).
- International Cellucotton Prod. Co. v. Sterlek Co., 94 F.2d 10 (2d Cir. 1938).
- Jones v. Hardy, 727 F.2d 1524 (Fed. Cir. 1984).
- Jurgens v. McKasy, 927 F.2d 1552 (Fed. Cir. 1991).
- Kahn v. General Motors Corp., 135 F.3d 1472, 1479 (Fed. Cir. 1998), *cert. denied*, 525 U.S. 875 (1998).
- Karsten Mfg. Corp. v. Cleveland Golf Co., 242 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2001).
- Kimberly-Clark Corp. v. Johnson & Johnson Co., 745 F.2d 1437 (Fed. Cir. 1984).
- KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007).

- Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc., 485 F.3d 1157 (Fed. Cir. 2007).
- Mayo v. Prometheus, No. 10-1150, slip op. at 8-9 (U.S. March 20, 2012), *available at*
<http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1150.pdf>
- McNeil-PPC, Inc. v. Perrigo Co., 516 F. Supp. 2d 238 (S.D.N.Y. 2007).
- Metronic, Inc. v. Intermedics, Inc., 799 F.2d 734 (Fed. Cir. 1986).
- National Hot Pouncing Mach. Co. v. Hedden, 148 U.S. 482 (1892).
- Oddzon Products., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396 (Fed. Cir. 1997).
- Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Labs, Inc., 520 F.3d 1358 (Fed. Cir.
2008).
- Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009).
- Reckendorfer v. Faber, 92 U.S. 347 (1875).
- Riverwood International Corp. v. R.A. Jones & Co., Inc., 324 F.3d 1346 (Fed. Cir.
2003).
- Rolls-Royce, PLC v. United Technologies Corp., 603 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2010).
- Ryko Mfg. Co. v. Nu-Star, Inc., 950 F.2d 714 (Fed. Cir. 1991).
- Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008).
- Seymour v. Osborne, 78 U.S. 516 (1870).
- Smith v. Goodyear Dental Vulcanite Company, 93 U.S. 486 (1876).
- Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co., 774 F.2d 448 (Fed. Cir. 1985).
- Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350 (Fed. Cir.
2007).
- Teleflex Inc. v. KSR Int'l Co. 298 F. Supp. 2d 581 (E.D. Mich. 2003).
- Teleflex, Inc. v. KSR Int'l Co., 119 Fed. Appx. 282 (Fed. Cir. 2005).
- Truswal Systems Corp. v. Hydro Air Engineering, Inc., 813 F.2d 1207 (Fed. Cir. 1987).
- United States v. Adams, 383 U.S. 39 (1966).
- Barbed Wire Patent, 143 U.S. 275 (1892).
- Webster Loom Company v. Higgins, 105 U.S. 580 (1881).

(四) 其他

- Lincoln, Abraham, Lecture on Discoveries and Inventions, *available at* Abraham
Lincoln Online,

<http://showcase.netins.net/web/creative/lincoln/speeches/discoveries.htm>

Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant, Breakout by U.S.

State and Foreign Country of Origin, USPTO Statistics,

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_utl.htm

S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess. 5 (1952), *reprinted in* 1952 U.S. Code Cong. & Admin. News 2394.

Sandvos, Jay, How KSR v. Teleflex Should Change Your Patent Strategies, EDN news archive (May 16, 2007), <http://edn.com/electronics-news/4314426/Expert-analysis-How-KSR-v-Teleflex-should-change-your-patent-strategies>

Sterne, Kessler, Goldstein, & Fox P.L.L.C., KSR v. Teleflex (KSR), The Reexamination Center (September 7, 2009),

<http://reexamcenter.com/2009/09/ksr-v-teleflex-ksr/>

USPTO Notice, 72 Fed. Reg. 57526 (October 10, 2007), *available at*

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf>

USPTO Notice, 75 Fed. Reg. 53643 (September 1, 2010), *available at*

<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-09-01/pdf/2010-21646.pdf>



附錄

附錄一、USPTO 2010 KSR Guidelines Update

Case	Teaching Point
Combining Prior Art Elements	
<i>In re</i> Omeprazole Patent Litigation, 536 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2008).	Even where a general method that could have been applied to make the claimed product was known and within the level of skill of the ordinary artisan, the claim may nevertheless be nonobvious if the problem which had suggested use of the method had been previously unknown.
Crocs, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n., 598 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2010).	A claimed combination of prior art elements may be nonobvious where the prior art teaches away from the claimed combination and the combination yields more than predictable results.
Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd., 550 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2008).	A claimed invention is likely to be obvious if it is a combination of known prior art elements that would reasonably have been expected to maintain their respective properties or functions after they have been combined.
Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2009).	A combination of known elements would have been prima facie obvious if an ordinarily skilled artisan would have recognized an apparent reason to combine those elements and would have known how to do so.
Wyers v. Master Lock Co., Wyers v. Master Lock Co., 616 F.3d 1231 (Fed. Cir. 2010)	The scope of analogous art is to be construed broadly and includes references that are reasonably pertinent to the problem that the inventor was trying to solve. Common sense may be used to support a legal conclusion of obviousness so long as it is explained with sufficient reasoning.
DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009).	Predictability as discussed in KSR encompasses the expectation that prior art elements are capable of being combined, as well as the expectation that the combination would have worked for its intended purpose. An inference that a claimed combination would not have been obvious is especially strong where the prior art's teachings undermine the very reason being proffered as to why a person of ordinary skill would have combined the known elements.

Substituting One Known Element for Another	
<i>In re</i> ICON Health & Fitness, Inc., 496 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2007).	When determining whether a reference in a different field of endeavor may be used to support a case of obviousness (i.e., is analogous), it is necessary to consider the problem to be solved.
Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp., 520 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2008).	Analogous art is not limited to references in the field of endeavor of the invention, but also includes references that would have been recognized by those of ordinary skill in the art as useful for applicant's purpose.
Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008).	Because Internet and Web browser technologies had become commonplace for communicating and displaying information, it would have been obvious to adapt existing processes to incorporate them for those functions.
Aventis Pharma Deutschland v. Lupin, Ltd., 499 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2007).	A chemical compound would have been obvious over a mixture containing that compound as well as other compounds where it was known or the skilled artisan had reason to believe that some desirable property of the mixture was derived in whole or in part from the claimed compound, and separating the claimed compound from the mixture was routine in the art.
Eisai Co. Ltd. v. Dr. Reddy's Labs., Ltd., 533 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008).	A claimed compound would not have been obvious where there was no reason to modify the closest prior art lead compound to obtain the claimed compound and the prior art taught that modifying the lead compound would destroy its advantageous property. Any known compound may serve as a lead compound when there is some reason for starting with that lead compound and modifying it to obtain the claimed compound.
Procter & Gamble Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 566 F.3d 989 (Fed. Cir. 2009).	It is not necessary to select a single compound as a "lead compound" in order to support an obviousness rejection. However, where there was reason to select and modify the lead compound to obtain the claimed compound, but no reasonable expectation of success, the claimed compound would not have been obvious.
Altana Pharma AG v. Teva Pharms. USA, Inc., 566 F.3d 999 (Fed. Cir. 2009).	Obviousness of a chemical compound in view of its structural similarity to a prior art compound may be shown by identifying some line of reasoning that would have led one of ordinary skill in the art to select and modify a prior art lead compound in a particular way to produce the claimed compound. It is not necessary for the reasoning to be explicitly found in the prior art of record, nor is it necessary for the prior art to point to only a single lead compound.

The Obvious to Try Rationale	
<i>In re</i> Kubin, 561 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2009).	A claimed polynucleotide would have been obvious over the known protein that it encodes where the skilled artisan would have had a reasonable expectation of success in deriving the claimed polynucleotide using standard biochemical techniques, and the skilled artisan would have had a reason to try to isolate the claimed polynucleotide. KSR applies to all technologies, rather than just the "predictable" arts.
Takeda Chem. Indus. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2007).	A claimed compound would not have been obvious where it was not obvious to try to obtain it from a broad range of compounds, any one of which could have been selected as the lead compound for further investigation, and the prior art taught away from using a particular lead compound, and there was no predictability or reasonable expectation of success in making the particular modifications necessary to transform the lead compound into the claimed compound.
Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Labs, Inc., 520 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2008).	Where the claimed anti-convulsant drug had been discovered somewhat serendipitously in the course of research aimed at finding a new anti-diabetic drug, it would not have been obvious to try to obtain a claimed compound where the prior art did not present a finite and easily traversed number of potential starting compounds, and there was no apparent reason for selecting a particular starting compound from among a number of unpredictable alternatives.
Bayer Schering Pharma A.G. v. Barr Labs., Inc., 575 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2009).	A claimed compound would have been obvious where it was obvious to try to obtain it from a finite and easily traversed number of options that was narrowed down from a larger set of possibilities by the prior art, and the outcome of obtaining the claimed compound was reasonably predictable.
Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008).	A claimed isolated stereoisomer would not have been obvious where the claimed stereoisomer exhibits unexpectedly strong therapeutic advantages over the prior art racemic mixture without the correspondingly expected toxicity, and the resulting properties of the enantiomers separated from the racemic mixture were unpredictable.
Rolls-Royce, PLC v. United Technologies Corp, 603 F.3d 1325	An obvious to try rationale may be proper when the possible options for solving a problem were known and finite. However, if the possible options were not either known or finite, then an

(Fed. Cir. 2010).	obvious to try rationale cannot be used to support a conclusion of obviousness.
Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009).	Where there were a finite number of identified, predictable solutions and there is no evidence of unexpected results, an obvious to try inquiry may properly lead to a legal conclusion of obviousness. Common sense may be used to support a legal conclusion of obviousness so long as it is explained with sufficient reasoning.
Consideration of Evidence	
PharmaStem Therapeutics, Inc. v. ViaCell, Inc., 491 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2007).	Even though all evidence must be considered in an obviousness analysis, evidence of nonobviousness may be outweighed by contradictory evidence in the record or by what is in the specification. Although a reasonable expectation of success is needed to support a case of obviousness, absolute predictability is not required.
<i>In re</i> Sullivan, 498 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2007).	All evidence, including evidence rebutting a prima facie case of obviousness, must be considered when properly presented.
Hearing Components, Inc. v. Shure Inc., 600 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2010).	Evidence that has been properly presented in a timely manner must be considered on the record. Evidence of commercial success is pertinent where a nexus between the success of the product and the claimed invention has been demonstrated.
Asyst Techs., Inc. v. Emtrak, Inc., 544 F.3d 1310 (Fed. Cir. 2008).	Evidence of secondary considerations of obviousness such as commercial success and long-felt need may be insufficient to overcome a prima facie case of obviousness if the prima facie case is strong. An argument for nonobviousness based on commercial success or long-felt need is undermined when there is a failure to link the commercial success or long-felt need to a claimed feature that distinguishes over the prior art.

資料來源：USPTO Notice, 75 Fed. Reg. 53643 (September 1, 2010), *available at* <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-09-01/pdf/2010-21646.pdf>, last visited July 4, 2012.