

美國聯邦巡迴上訴法院1999年In re Bonnilyn M. Oggero案之分析－關於「顯而易見性」之答辯

陳秉訓¹

壹、前言

美國聯邦巡迴上訴法院² (United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 以下簡稱「CAFC」) 於1999年8月10日做出In re Bonnilyn M. Oggero案³之判決, 其維持(affirmed)美國專利暨商標局⁴ (United States Patent and Trademark Office, 以下簡稱「USPTO」) 依美國專利法第103條(即「35 U.S.C. §103」) 所為之不予專利處分。而系爭專利申請案主要係一種整合式透明的、可丟棄的牙刷及乳膠體供給裝置。⁵

美國專利法第103條即所謂「非顯而易見性 (obviousness)」之爭議。⁶ 在美國專利申請過程中, 一旦審查員以「顯而易見 (obvious)」為核駁申請案之理由, 則申請人通常不易說服審查員改變其看法, 因為無論是引證文獻之選擇或組合引證文獻之推論, 其都有相當程度的主觀認定存在。

針對本案, 筆者將分析CAFC為何維持USPTO內的訴願機構(即「專利上訴暨衝突委員會」⁷ (Board of

Patent Appeals and Interference)), 以下稱「委員會 (Board) 」) 就系爭專利申請案之「顯而易見性」判定。而未避免技術性內容所導致之文章焦點偏離問題, 筆者將不會就技術內容進行過度的討論。此外, 筆者將檢討本案「申請過程中之答辯」之問題, 並提出在申請過程中可採取的答辯策略。

貳、In re Bonnilyn M. Oggero案之分析

一、背景

系爭申請案為一種整合式透明的、可丟棄的牙刷及乳膠體供給裝置, 而其有六個請求項皆以美國專利法第103條(即「35 U.S.C. §103」) 之「顯而易見性」問題而被駁回。⁸

請求項1係在結合一件英國專利、一件義大利專利、及一件美國專利(簡稱「A美國專利」) 之下而核駁。請求項2係以一件美國專利(簡稱「B美國專利」) 而核駁。請求項3至5等在結合一件法國專利、及一件美國專利(簡稱「C美國專利」) 之下而核駁。至於請求項6係以A美國專利而核駁。⁹

本文中, 由於原告(申請人) 並未挑起關於申請專利範圍之請求項之爭議, 因而, 未如In re Bernard J. Youngblood案¹⁰ 及In re Bruce Beasley案¹¹ 中所產生請求項解釋之爭議, 而能提供說明書撰寫上之參考。

二、爭點與判決架構

本案的爭點在於原告主張系爭請求項中的五個限制條件 (limitation) 是與引證文獻有所不同。¹² 而本判決的架構分為二部分: 「法理基礎」及「對申請人主張之回應」。

1 政治大學法律科際整合研究所碩士班學生、禹騰國際智權公司專利工程師。清華大學材料所博士班課程修畢(2002至2004年)、台灣大學化工所碩士(1999年畢)、台灣大學化工系(1997年畢)。曾任立法委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師。Email: cstrcmp@hotmail.com。

2 關於美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)的資訊, 請參閱網頁, <http://www.fedcir.gov/>, 到訪日: 07/01/2005。

3 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477.

4 關於美國專利暨商標局(USPTO)的資訊, 請參閱網頁, <http://www.uspto.gov/>, 到訪日: 07/01/2005。

5 See 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477, at 1.

6 林淑貞, 「非顯而易見性認定上之正面性原則」, 參閱網頁, <http://www.deepnfar.com.tw/sj11.htm>, 到訪日: 08/02/2005。

7 此翻譯係參考, 台一國際專利商標事務所, 「審查品質檢視 (Quality Review) — 美國專利核准通知 (Notice of allowance) 發出後的特殊審查程序」, 第113期通訊, 參閱

網頁, <http://www.taie.com.tw/c1131.htm>, 到訪日: 07/23/2005。

8 See 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477, at 1.

9 See 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477, at 2-3.

10 98-1518 (Fed. Cir., July 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 15024.

11 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695.

12 See 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477, at 3.

三、判決理由論證之分析

(一) 法理基礎

CAFC認為原告（申請人）有舉證的責任以說服為何委員會對「顯而易見性」之判定是錯誤的，而CAFC更指出，當法院親自審理委員會關於「顯而易見性」之法律結論時，其亦以美國聯邦行政程序法（Administrative Procedure Act，以下簡稱「APA」）之5 U.S.C. §706¹³之「substantial evidence standard」或「arbitrary and capricious standard」等二審查基準而審查委員會的事實發現（factual findings）。^{14 15 16}事實上，APA審查基準之主要內容為CAFC應審查委員會之事實發現是否係武斷的（arbitrary）、善變的（capricious）、

13 5 U.S.C. §706之全文為：

「To the extent necessary to decision and when presented, the reviewing court shall decide all relevant questions of law, interpret constitutional and statutory provisions, and determine the meaning or applicability of the terms of an agency action. The reviewing court shall -

- (1) compel agency action unlawfully withheld or unreasonably delayed; and
- (2) hold unlawful and set aside agency action, findings, and conclusions found to be -
 - (A) arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or otherwise not in accordance with law;
 - (B) contrary to constitutional right, power, privilege, or immunity;
 - (C) in excess of statutory jurisdiction, authority, or limitations, or short of statutory right;
 - (D) without observance of procedure required by law;
 - (E) unsupported by substantial evidence in a case subject to sections 556 and 557 of this title or otherwise reviewed on the record of an agency hearing provided by statute; or
 - (F) unwarranted by the facts to the extent that the facts are subject to trial de novo by the reviewing court.

In making the foregoing determinations, the court shall review the whole record or those parts of it cited by a party, and due account shall be taken of the rule of prejudicial error.」（參閱網頁，<http://uscode.house.gov/download/pls/05C7.txt>，到訪日：03/29/2005。）

14 原引註為：See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816, 1816 (1999).

15 See 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477, at 2.

16 See *Ladas & Parry LLP*. (1999, August), “United States - Standard of Review by Federal Circuit of Factual Determinations by Patent and Trademark Office,” at http://www.ladas.com/BULLETINS/1999/0899Bulletin/US_CAFC.html (visited on 07/02/2005.)

謹慎之濫用（an abuse of discretion）、或未獲實在的證據所支持的（unsupported by substantial evidence），但值得注意的是CAFC使用「not clearly erroneous」來支持委員會之判定，¹⁷而這樣的論證是1999年美國聯邦最高法院¹⁸（Supreme Court of the United States，以下簡稱「SCt」）*Dickinson v. Zurko*案¹⁹所廢棄的基準。

(二) 對申請人主張之回應

CAFC瞭解原告舉出其請求項內之五個限制條件以進行可專利性的答辯，而此五個限制條件為：（1）具有一個整體地成形刷頭之單一的、整體的容器、（2）透明度、（3）可丟棄性、（4）用以平衡容器的基底結構、及（5）最少四盎司乳膠體之容量。²⁰

針對第一個及第二個限制條件之主張，其爭議在於是否存在引證文獻結合的動機。而CAFC認為為了明顯地增加方便而結合引證文獻即是構成此二限制條件不具非顯而易見性之基礎。^{21 22}對於第三個限制條件之主張，委員會認為任何一種牙刷原本即有於使用一段時間後而丟棄之情況，而CAFC認為這樣的事實發現是無誤的。²³針對第四個限制條件之主張，CAFC贊同委員會的事實發現，而認為引證文獻教示該限制條件。²⁴至於第五個限制條件之主張，雖無引證文獻具體指出容量，但在義大利專利中，其對容量描述有指出「所期望的尺寸（desired dimension）」，故CAFC同意委員會對容量爭議的判定，此外，CAFC

17 See 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477, at 7.

18 關於美國聯邦最高法院（SCt）的資訊，請參閱網頁，<http://www.supremecourtus.gov/index.html>，到訪日：07/01/2005。

19 527 U.S. 150 (1999).（另可參閱網頁，<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=000&invol=98-377>，到訪日：07/01/2005。）

20 See 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477, at 2.

21 原引證為：See *In re Edwards*, 58 C.C.P.A. 1111, 440 F.2d 1380, 1383, 169 U.S.P.Q. (BNA) 480, 483 (CCPA 1971).

22 See 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477, at 4-5.

23 See 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477, at 5.

24 See 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477, at 5-6.

表示原告並未證明四盞司容量是「非顯而易見的 (non-obvious)」。²⁵

總之，於 CAFC 審理時，由於原告（申請人）未以證據反駁審查員所提出之「初步的顯而易見性」，而且原告亦未爭執請求項及引證文獻的解釋，因而，所有焦點都集中在委員會（審查員）對於引證文獻組合或解釋的適當與否，而最後 USPTO 說服了 CAFC 接受其事實發現。

參、In re Bonnilyn M. Oggero 案之意義－申請過程中之答辯

In re Bonnilyn M. Oggero 案雖是一個申請人上訴失敗的案例，但其所呈現的答辯失誤可做為我們思考「顯而易見性」答辯策略的參考。

根據本判決內文，就第一個限制部分（具有一個整體地成形刷頭之單一的、整體的容器），原告主要以形狀 (shape) 差異作為答辯理由，委員會認為此形狀已揭露於引證文獻中。²⁶事實上，這是基於 1998 年 In re Dance 案的法理，即細部的形狀差異不能將「非顯而易見性」賦予請求項。²⁷而本案顯示申請人未能掌握於申請過程中之基本答辯策略。

在 USPTO 審查員 (examiner) 進行美國專利法第 103 條之審查時，審查員有初始的舉證責任以建構「初步的顯而易見性 (Prima Facie Obviousness)」，而一旦審查員提出「初步的顯而易見性」之理由，則舉證責任會移至申請人，而須由申請人提出「非顯而易見性」之證據。此外，審查員必須將自身回到申請案前之熟悉此技藝者，而將請求項視為一整體而評斷。²⁸進一步，「初步的顯而易見性」之三個準則為：(1) 無論在引證文獻內或對熟知此技藝者為一般知識，其

須存在某種暗示或動機以改良引證文獻或結合引證文獻之教示，(2) 須存在合理的成功之預期，以及 (3) 引證文獻或引證文獻之結合必須教示或暗示請求項內之所有限制條件。²⁹換句話說，申請人可採取之基本答辯策略包括：(1) 審查員未以申請案前熟悉此技藝者之身份，(2) 未以整體的請求項而為考量，(3) 改良或結合引證文獻之暗示或動機不存在，(4) 無成功之預期，以及 (5) 改良或結合後之客體未包含請求項內之所有限制條件。但在本案中，申請人僅就「改良或結合引證文獻之暗示或動機不存在」爭辯，故或許在未主張其他的答辯主題的情況下，申請人降低了其說服審查員之機會。

此外，為克服「顯而易見性」之評價，申請人可提出「非顯而易見性」之「輔助考量 (secondary consideration)」而為答辯。而輔助考量包括：(1) 對該發明的抄襲 (copying)；(2) 長期為人感受但卻未解決之對該發明之需求；(3) 他人為達成該發明之失敗；(4) 該發明在商業上的成功；(5) 由該發明所產生之不可預期的結果；(6) 該發明之不可預期的性質；(7) 顯示產業界重視該發明之授權；(8) 對發明是否有先於其之熟知此技藝者之懷疑。³⁰在本案中，如果申請人提出「輔助考量」的答辯，或許有可能得到專利權。

肆、結論

面對「顯而易見性」之核駁，申請人必須清楚認知自己的舉證責任，而依據美國專利審查基準 (Manual of Patent Examination Procedure) 提出相關的反駁理由，否則僅將爭議定位在對於引證文獻組合或解釋的適當與否，可能的結果會如同本案一樣而未能於 CAFC 的法庭上得到平反。

²⁵ See 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477, at 6-7.

²⁶ See 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477, at 3-4.

²⁷ 原引註為：See In re Dance 160 F.3d 1339, 1345, 48 U.S.P.Q.2D (BNA) 1635, 1639 (Fed. Cir. 1998) (noting that the detailed differences in shape did not impart non-obviousness to the claims). (See 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477, at 3.)

²⁸ See MPEP (Manual of Patent Examination Procedure) 2142 Legal Concept of Prima Facie Obviousness, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2142.htm#sect2142 (08/01/2005.)

²⁹ See MPEP 2143 Basic Requirements of a Prima Facie Case of Obviousness, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2143.htm#sect2143 (08/01/2005.)

³⁰ See Alex Chartove (September 7, 1998), "A Patent May Protect A Combination Of Known Elements -As Long As The Combination Is Not "Obvious";" at <http://www.akingump.com/docs/publication/205.html> (visited on 07/24/2005.)