

2007 年 KSR v. Teleflex-美國最高法院「非顯而易知性」之最新案例評析

揚智科技公司 智權高級工程師 潘威達

摘要

2007年4月30日美國最高法院於KSR v. Teleflex¹判決書中，針對CAFC於「非顯而易知性」判斷原則所確立的「教示、聯想、動機」(Teaching - Suggestion - Motivation test; TSM test)的檢測標準提出「柔性糾正」，本文將對此案做簡單的介紹，檢視專利實務界信奉多年的TSM 檢測標準是否因KSR一案而改變，同時評析本案的判決論述對於後續專利申請的影響。

關鍵字

非顯而易知性、TSM檢測標準

一、前言

專利制度之所以誘人，在於專利權可給予發明人一法定獨占期間，使發明人可以取得其技術開發成本的對價權利，但是，如同所有的制度無法滿足所有人一樣，專利制度也有令人困惑之處，尤其在於事實認定上的繁雜與各說各話的爭議，讓雙方無法對一事實認知取得共識，特別是關於「進步性」的問題(本文的討論亦會使用到「非顯而易知性」等用語，所指涉者為「進步性」的相同概念)，即使行之多年最有效也最能說服當事者雙方的「證據法則」，在專利實務運用上仍然存在不盡完善之處，究竟應該嚴守美國「非顯而易知性」的判斷習慣，需以兩篇或兩篇以上的先前技術結合之直接證據(「教示、聯想、動機」的具體證據)認定之，抑或是先前技術與技術常識運用之間接證據(聯想、動機推導論)便足以為之判斷，始終難以現行

法律的判斷原則來滿足技術人員對其所質疑的系爭技術為何可專利性的問題提出解答；而通常具爭議性的技術都是一些對於熟習該項技術者而言再平常不過的結合運用，甚至是平常到讓熟習該項技術的一般人員無法找到與發明特徵結合之「聯想」或「動機」的具體證據，因此，站在「讓證據說話」的角度來檢視獲准專利，往往因為制式僵化的審理標準，讓一些「取巧」的發明獲准了專利權，獨占了人類共享的利益。

現行進步性的判斷原則不能否認的，一直沒有完善的解決方案來滿足越來越多提出這些質疑的技術人員，這些聲音的出現像是在警告我們，進步性判斷原則的天秤兩端已經開始失衡，我們看到了，美國最高法院也看到了。2007年4月30日美國最高法院於KSR v. Teleflex²判決書中，針對CAFC於「非顯而易知性」判斷原則所確立的「教示、聯想、動機」(Teaching - Suggestion - Motivation test; TSM test)的檢測標準提出「柔性糾正」，本文將對此案做簡單的介紹，檢視專利實務界信奉多年的TSM 檢測標準是否因KSR一案而改變，同時評析本案的判決論述對於後續專利申請的影響。

二、案情介紹

早期汽車油門腳踏板的構造是以踏板結合軸點旋轉起槓桿作用之機械式結構為之，而且若駕駛要調整駕駛座位與踏板之間的空間距離，通常必須重新安裝駕駛座椅的位置；之後汽車製造商逐漸發展出可調整的機械式踏板裝置，提供駕駛得以調整踏板裝置之前後位置(即後稱之Asano專利)，直到90年代，技術發展到以電子元件取代原有經由踏板控制油門的機械裝置。

(一) 專利權人Teleflex公司

本案的專利權人Teleflex Incorporated and Technology Holding Company(後稱Teleflex公司)是美國一家經營多種業務的大型跨國公司，其經營業務擴及汽車、航空、船舶、工業及醫療等領域，本系爭案專

¹ KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S.__(2007)

² KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S.__(2007)

利³(US 6,237,565；後稱Engelgau專利)便是Teleflex公司將可調整的油門踏板裝置加以改良並與電子控制元件(電子踏板位置感應元件)相結合，其主要的技術特徵在於：踏板的位置可以調整，踏板裝置中的一個樞軸點固定不動，而且有一個電子控制元件連接於該樞軸點上，藉由傳輸電子訊號來控制油門的開啓狀態；同時，其專利說明書有描述到本技術的踏板裝置可以是任何可調整的踏板裝置⁴，而電子控制元件(電子踏板位置感應元件)則可以是該技術領域任何電子元件⁵。

Engelgau專利申請權利範圍第四項是本案的主要爭點所在，其權利範圍列述如下：

- 一車輛結構之可調式踏板裝置〈12〉，其包含有：
- 1、一被使用以嵌置於車輛結構〈20〉之支架〈18〉；
 - 2、一具有可相對於所述支架〈18〉為下壓後退方向作動之踏板臂〈14〉之可調整踏板組合〈22〉；
 - 3、一用以相對於所述支架〈18〉樞軸樞支所述可調整踏板組合及界定一樞軸〈26〉之樞點〈24〉；
 - 4、一附設於所述支架〈18〉用以控制車輛系統之電子控制〈28〉；
 - 5、所述裝置〈12〉之特徵為所述電子控制〈28〉回應對應於所述樞點〈24〉以提供於休止及應用位置之間，所述踏板臂樞支所述樞軸〈26〉之信號，其中所述樞點〈24〉位置於所述踏板臂〈14〉相

對於所述樞點〈24〉受力向後方向作動時依然不隨之改變。

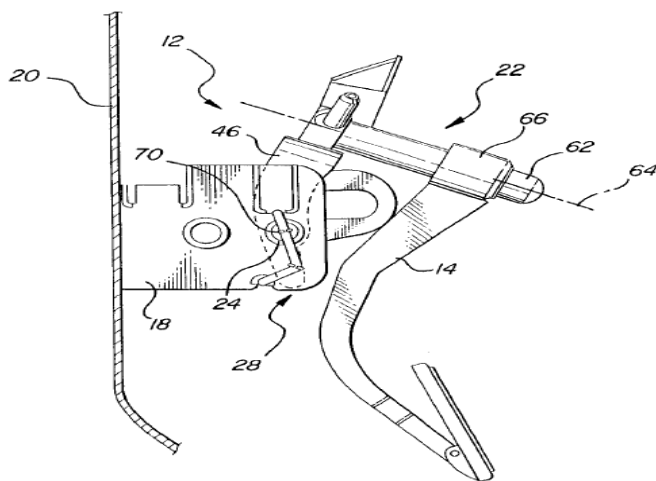
(二) 被控方 KSR 公司

本案對造 KSR 公司為一家經營客車及卡車控制油門腳踏裝置的加拿大公司，在 KSR 公司的銷售線中也有一款將電子控制元件與油門踏板裝置結合的產品；因此，在 2002 年 11 月 8 日，Teleflex 公司向美國密西根州的聯邦地方法院起訴 KSR 公司，起訴理由指稱 KSR 公司銷售的油門踏板裝置侵犯其三件專利，經過一連串的訴訟過程，最後焦點落在 KSR 公司的可調節油門踏板裝置是否侵犯其 Engelgau 專利權利範圍第四項上。

(三) 美國聯邦地方法院

美國聯邦地方法院根據美國最高法院在Graham一案中所確立判斷「非顯而易知性」的檢測標準，及Teleflex公司另外提出Secondary Consideration調查的要求，地方法院最後判決結果採納KSR公司所提之先前技術文件之結合足以推翻Engelgau專利權利要求第四項具有「非顯而易知性」之條件，Teleflex公司對此判決不服，因此，上訴到美國聯邦巡迴上訴法院。

圖一：Engelgau 專利代表圖



³ US 6,237,565; Adju Throttle Control, May

⁴ 原文如下：The adj

various adjustable pedal assemblies known in the art.

⁵ 原文如下：The electronic throttle control mechanism(28) can be any of various electronic throttle control mechanisms known in the art.

(四) 美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)

CAFC認為美國聯邦地方法院錯誤使用「教示、聯想、動機」的檢測標準，由於，KSR公司所提舉的多篇先前技術文件(Asano專利⁶、Rixon專利⁷、Smith專利⁸，及'936專利⁹...等等)當中，雖然可以推知其有存在「將電子控制元件與可調整之油門踏板裝置結合」的動機，並且暗示電子控制元件「可能已經」安裝在油門踏板裝置的固定支架上，但是並未見如Engelgau專利權利範圍第四項所述，將電子控制元件與可調整之油門踏板裝置相結合之「動機」的具體「教示或描述」，地方法院也未對是否有具體的教示及動機事實進行調查認定，因此，CAFC撤銷地方法院的即席判決(Summary Judgment)，CAFC所持的判決理由是，若缺乏使熟習該項技術之一般技藝人士得以結合相關先前技術文件之教示內容的「教示、聯想或動機」的具體證據時，則不得將專利的請求標的視為「顯而易知」的發明。

對於CAFC引用TSM 檢測標準來撤銷地方法院的即席判決，KSR公司不服並質疑該檢測標準的正確性，於是，KSR公司向美國最高法院提出訴願申請，要求最高法院簽發調卷令(Petition for Certiorari)，對於CAFC的判決及其「非顯而易知性」的檢測標準進行調查，美國最高法院在2006年6月26日做出對此案簽發調卷令的決定，同時一併審查CAFC先前對「非顯而易知性」所確立「教示、聯想、動機」的檢測標準。

(五) 美國最高法院(Supreme Court)

2007年4月30日美國最高法院完成本案的調查，在判決文中最高法院「柔性糾正」CAFC對於TSM檢測標準的運用，否決了Teleflex公司控訴KSR公司產品侵犯Engelgau專利權利範圍第四項的主張；在判決文中，最高法院指出CAFC在運用檢測標準時犯了四個錯誤：

第一個錯誤¹⁰是，美國最高法院認為判斷先前技術能不能結合，不能只看該發明的發明人想要解決的問題，正確的標準應該是，在發明行為完成時任何在該領域已知的市場需求或技術問題，都能提供結合現有技術來達成系爭專利標的物件的理由¹¹，換言之，任何因結合而產生的好處同樣也會使人「聯想」到去做結合動作的「隱喻動機」；

第二個錯誤¹²是，美國最高法院認為該技術領域之一般技術人員不應該被限制在只能找解決相同問題的先前技術上，美國最高法院主張Common sense可以教導該技術領域之一般技術人員，該習知元件除了原本的功能用途之外其他顯而易知的結合運用；

第三個錯誤¹³是，美國最高法院指出CAFC的錯誤在於其認為「不得僅以顯而易見的嘗試為由來證明習知元件的組合係屬顯而易見的」，美國最高法院認為如果存在解決某一問題的技術需求或市場壓力，且同時存在有限數量的解決方案，一般技術人員有其知識能力去尋求現有的解決方案，若能導致可預期的成功，則如此產生出來的結果不算是發明創造，而是一般技術人員憑Common sense便可以製作出來，在這種情形之下，「a combination is obvious to try」或許可以證明系爭標的是「顯而易知」的；

第四個錯誤¹⁴是，美國最高法院指出CAFC為了防止「後見之明」否定了一般技術人員使用Common sense的可能；下一章將會以技術面的角度討論上述四點美國最高法院據以糾正CAFC不正確使用檢測標準的判決理由。

⁶ US 5,010,782; Position Adjustable Pedal Assembly, Apr. 30, 1991;

⁷ US 5,819,593; Electronic Adjustable Pedal Assembly, Oct. 13, 1998;

⁸ US 5,063,811; Accelerator Pedal Assembly, Nov. 12, 1991;

⁹ US 5,241,936; Foot Pedal Arrangement for Electronic Throttle Control of Truck Engines;

¹⁰ 原文如下：...was to foreclose this reasoning by holding that courts and patent examiners should look only to the problem the patentee was trying to solve.

¹¹ 原文如下：...any need or problem known in the field or endeavor at the time of invention and addressed by the patent can provide a reason for combining the elements in the manner claimed.

¹² 原文如下：...to assume that a person having ordinary skill in the art will be led only to those elements of prior art designed to solve the same problem.

¹³ 原文如下：The court erred in concluding that a patent claim cannot be proved obvious merely by showing that the combination of elements was obvious to try.

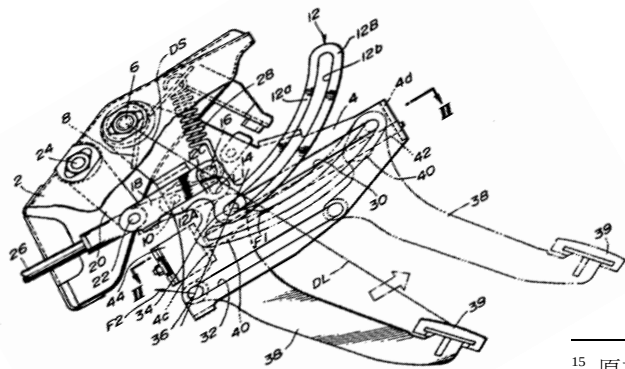
¹⁴ 原文如下：...drew the wrong conclusion from the risk of courts and patent examiners falling prey to hindsight bias.

三、KSR v. Teleflex一案的技術分析

Teleflex公司的Engelgau專利之發明目的在於解決「製造成本昂貴、複雜且體積過大之連結式結構裝置」的問題，該專利的權利範圍第四項是本案的主要爭點所在，其權利範圍如前面所述主要有五個結構特徵，由地方法院調查得知KSR公司所提舉的先前技術文件(主要比對文件為Asano專利、Rixon專利及Smith專利)，分別記載了Engelgau專利第四項全部的技術特徵，換言之，電子控制元件與可調整之油門踏板裝置均屬於該領域的習知技術，同時，將電子控制元件連結到油門踏板裝置在習知技術中也有類似的做法，因此，本章將從技術的角度來比對分析系爭專利與數篇先前技術文件間的差異點，進而來推導系爭專利Engelgau是否符合「非顯而易知」的專利要件。

(一) Asano專利

地方法院調查指稱，Asano專利揭露了「一具有固定樞軸之可調整前後位置之踏板」，除了電子踏板位置元件(電子控制元件)外，其餘Engelgau專利申請專利範圍第四項之所有結構性限制條件(structural limitation)皆有所描述；但Asano專利沒有揭露的電子控制元件於先前技術中係屬於Common sense的技術；因此，對一個熟習踏板技術領域的一般技術人員而言，若要從Asano專利開始進行改良升級的話，主要的問題會是「電子控制元件要加在哪裡？」。



(二) Rixon專利

Rixon專利揭露了「一種可調整之油門踏板裝置，以及與踏板裝置相連結的電子訊號產生器(20)可用來感測踏板的相對位置」，但是，因為與踏板相連結之電子訊號產生器(20)放置於踏板殼體(24)內，當駕駛壓踩踏板時所產生的前後運動，會磨損到連結線(36)而導致線路故障的問題，因此，連結線路刮傷的問題，將會引發駕駛要求解決「當駕駛調整好踏板臂後，駕駛壓踩油門踏板時，電子控制元件不會隨踏板臂前後運動，以避免連結線路的刮傷」。

(三) Smith 專利

地方法院解釋Smith專利教示了「連結於固定支撐結構且回應於踏板之樞軸軸心之…旋轉式分壓器(28)」之使用結構，其揭露了連結電子控制元件(28, 30)於踏板裝置之殼體部位(26)的支撐架上(40, 42)的清楚教示；此外，Smith專利說明書中的一段描述「連結至電子元件之線路必須確保免於最後會導致磨損之可能性，因此，踏板裝置必須不會於連結線路本身的任何運動中急降」¹⁵，所以，Smith專利提供了Engelgau專利為了解決Rixon專利所揭露的發明中存在線路刮傷的問題，從而連結電子控制元件在一固定支撐結構上的「聯想」教示，因此，設計工程師會知道去設置電子控制元件在踏板結構上不會移動的部位，而結構上最顯而易見不會移動的部位就是在樞軸點上，所以

¹⁵ 原文如下：...the wiring to the electrical components must be secure from the possibility of chafing which will eventually result in electrical failure. Thus, the pedal assemblies must not precipitate any motion in the connecting wires themselves,...

我們可以推知，設計者將會依照Smith專利的方法，在樞軸上設電子控制元件，進而設計出被Engelgau專利

權利範圍第四項涵蓋的可調式電子油門踏板。

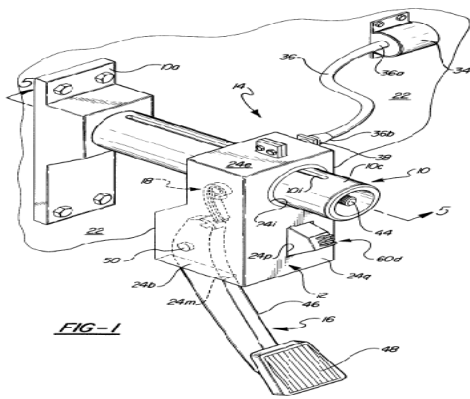


FIG-1

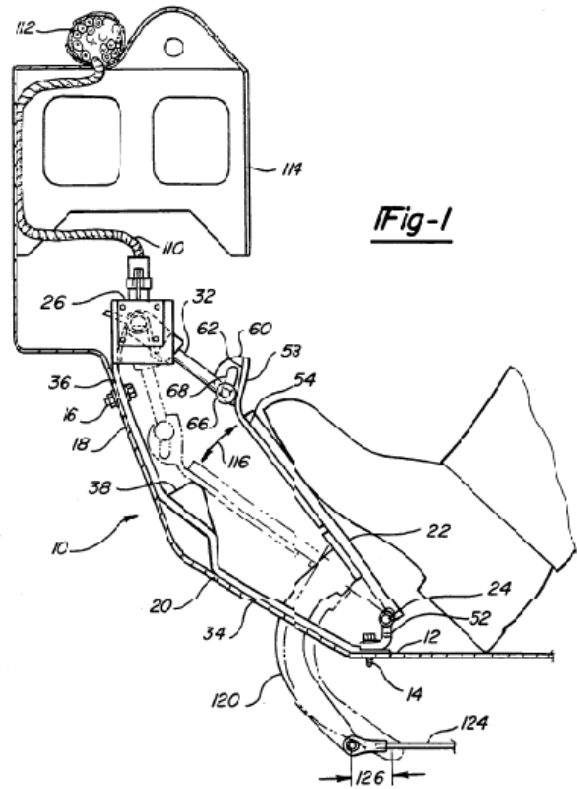


FIG-2

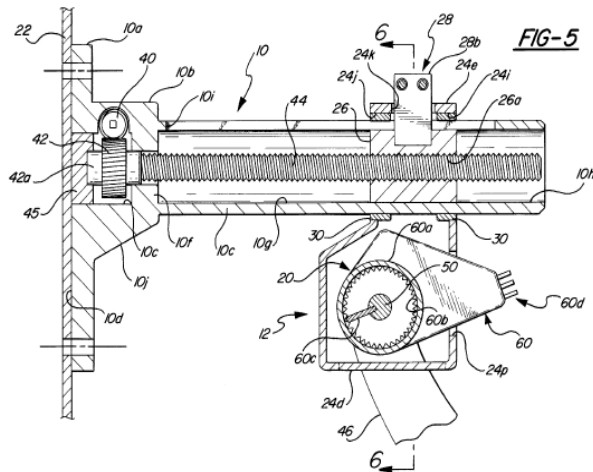


FIG-5

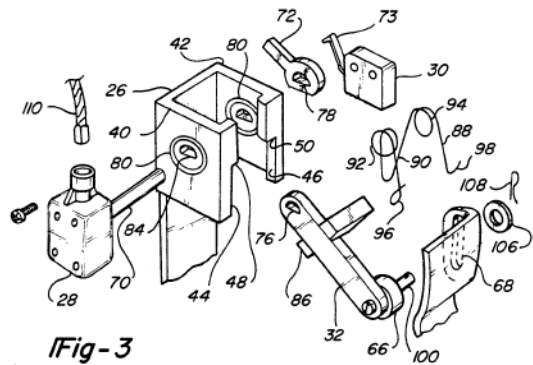


FIG-3

四、系爭專利與主要之先前技術文件的比對

本文以Asano專利為主要的前案比對文件，Rixon專利及Smith專利為輔助比對文件；

項目	Engelgau專利 權利範圍第四 項；車輛結構 之可調式踏板 裝置(12)，其 包含有：	Asano專利(先前技 術)；車輛結構之 <u>位 置可調式</u> 之踏板裝 置；	Rixon 專利 (先前技術)； 車輛結構之 <u>電 子式可調整</u> 之 踏板裝置；	Smith 專利 (先前技術)； 車輛結構之油 門踏板裝置；	Remark
1	一被使用以嵌 置於車輛結構 (20)之支架 (18)。	A stationary bracket (2) fixed to a stationary portion of the vehicle.	---	---	Asano 專 利 已 揭 露 與 Engelgau專利類似之構件。
2	一具有可相對 於所述支架 (18)為下壓後 退方向作動之 踏板臂(14)之 可調整踏板組 合(22)。	1. A lever (4) connected to said stationary bracket(2) for a pivot(6) movement relative to said stationary bracket about a first pivot axis.	---	Smith 專 利 的 油門踏板裝置 為不可調整之 結構。	Asano專利及Rixon專利已 揭露與Engelgau專利類似 之構件。
3	一用以相對於 所述支架(18) 樞軸樞支所述 可調整踏板組 合及界定一樞 軸(6)樞點(4)	2. A return spring(8) is wound onto the pivot pin(6) for urging the lever(4) counterclockwise when a depression force is applied by a driver to push the lever(4) clockwise.	---	---	Asano專利、Rixon專利與 Smith 專 利 已 揭 露 與 Engelgau專利類似之構件。

4	一附設於所述支架(18)用以控制車輛系統之電子控制(28)。	無電子控制元件之描述。	The pedal assembly includes ...a carrier assembly(12). Carrier assembly(12) includes a housing (24), a nut(26), and a key(28). Generator means (20) comprises a potentiometer(60) within the hollow of housing(24) and suitably secured to housing side wall(24c).	An upper housing portion(26) which is part of the base bracket member and includes certain electrical components affixed thereto including a potentiometer (28) and an idle validation switch(30).	1. Asano 專利揭露了 Engelgau 專利中除了電子控制元件外的技術特徵。 2. Rixon 專利為一種可調整之油門踏板裝置，並嵌置電子控制元件連結於踏板裝置上，但踏板經常作動，會產生連結線磨損的問題。 3. Smith 專利為不可調整之油門踏板裝置，其電子控制元件固定在支架基座的殼體部位上。
5	所述裝置〈12〉之特徵為所述電子控制(28)回應對應於所述樞點(24)以提供於休止及應用位置之間，所述踏板臂樞支所述樞軸 (26) 之信號，其中所述樞點(24)位置於所述踏板臂(14)相對於所述樞點(24)受力向後方向作動時依然不隨之改變。		4. Generator means operative in response to movement of the pedal structure relative to the carrier to generate an electric control signal proportioned to the extent of movement of the pedal structure relative to the carrier.		

系爭專利與先前技術文件的比對簡表；

	電子控制元件		油門踏板裝置		待解決的問題
	置於固定位置	置於連動位置	可調整	不可調整	
Engelgau專利	○		○		
Asano專利	—	—	○		為機械式結構。
Rixon 專利		○	○		電子控制元件連結於油門踏板裝置，與踏板產生連動，會發生連結線磨損的問題。
Smith 專利	○			○	油門踏板裝置為不可調整的機構。

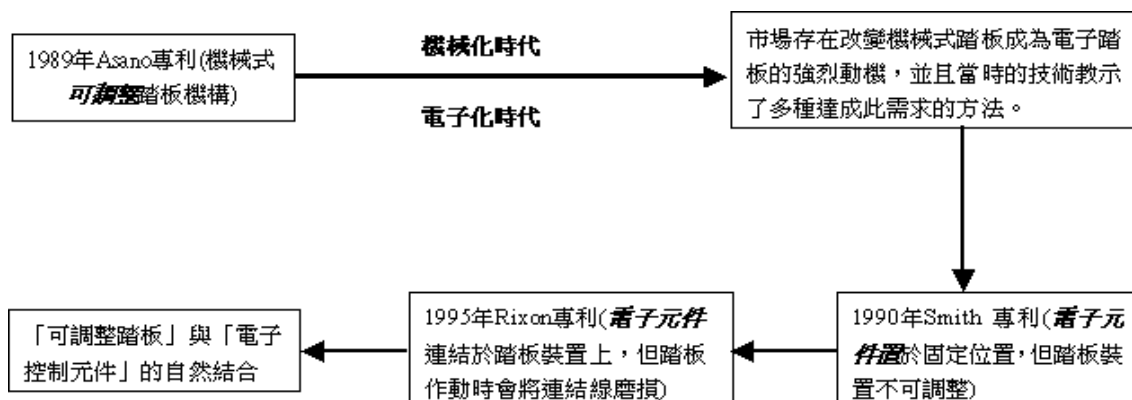
○：表有此類似功能之構件；—：表無此構件。

五、美國最高法院判決理由分析

Engelgau專利權利範圍第四項所揭露之電子控制元件與可調整之油門踏板裝置均屬於習知技術，同時，將電子控制元件連結到油門踏板裝置在習知技術中也可看到類似的做法，但是Teleflex公司辯稱在這幾篇前案中，並沒有看到將電子控制元件嵌置在可調整式油門踏板裝置的固定支撐架上的具體證據，而且，從「動機論」觀之，Engelgau專利的發明目的是要提供一「更簡單、體積更小且成本更低的可調整式電子

油門踏板」，與各前案要解決的問題並不相同，CAFC同意Teleflex公司的主張，認為熟習該項技術之一般技術人員缺乏結合這些前案來完成系爭專利的動機，於此，美國最高法院指出了CAFC犯的第一個錯誤「判斷先前技術能不能結合，不能只看該發明的發明人想要解決的問題」，應該是「該領域已知的市場需求或技術問題，都能提供結合現有技術來達成系爭專利標的物件的理由」。

我們由下圖來說明油門踏板的市場需求與技術趨勢的發展；



從1989年申請的Asano專利為早期以機械式機構來達到控制開啓油門大小之可調整式油門踏板裝置，走到技術發展趨勢從機械式時代轉變成電子化時代，在當時的市場氛圍存在著一改變機械式踏板成為電子踏板的強烈動機，而且當時的習知技術教示了多種達成這個需求的方法，因此，該技術領域之一般技術人員有充分的動機將機械式構造改良成電子式構造，於是便有1990年申請的Smith專利(電子元件置於固定位置，但踏板裝置不可調整)及1995年申請的Rixon專利(電子元件置連結於踏板裝置上，踏板作動時會將連結線磨損)將感測踏板位置的電子元件加裝在油門踏板裝置上的應用出現，由這兩篇前案我們可以觀察到「可調整踏板」與「電子控制元件」自然結合的發生。

因此，我們由下頁的流程圖可以獲知一般技術人員運用先前技術的動機推導，固定位置，但踏板裝置不可調整)及1995年申請的Rixon專利(電子元件置連結於踏板裝置上，踏板作動時會將連結線磨損)將感測踏板位置的電子元件加裝在油門踏板裝置上的應用出現，由這兩篇前案我們可以觀察到「可調整踏板」與「電子控制元件」自然結合的發生。

假定有一熟習油門踏板裝置之技術人員在系爭專利申請前，使用Asano專利之非電子式油門踏板機構進行銷售，後因市場電子化的需求，進而尋求結合Rixon專利或Smith專利的做法，加入一電子控制元件於習知機械式踏板裝置內，但設計人員首先會遭遇到的首要問題是「電子控制元件要加在哪裡？」，因為Rixon專利的電子元件連結於踏板裝置上，在踏板作動時會將連結線磨損，設計人員有充分的動機結合Smith專利的技術特徵，嘗試將電子控制元件置於「固定位置」上，而踏板結構上最顯而易見不會移動的部位就是在支架的樞軸點上，因此，該技術人員有充分的知識能力來選擇這三件專利的優點(可調整式踏板、電子化控制元件及感應元件置於固定位置)，來達成系爭專利權利請求項第四項的範圍。

因此，從上述一連串的推導過程中可以發現，雖然，前案資料缺乏與系爭專利權利範圍第四項相關聯的證據描述，使熟習該技術領域者可以充分的獲得「聯想」及結合「動機」，但是，若市場上對於某特定設計有所需求，而熟習該技術領域者充分考量到現

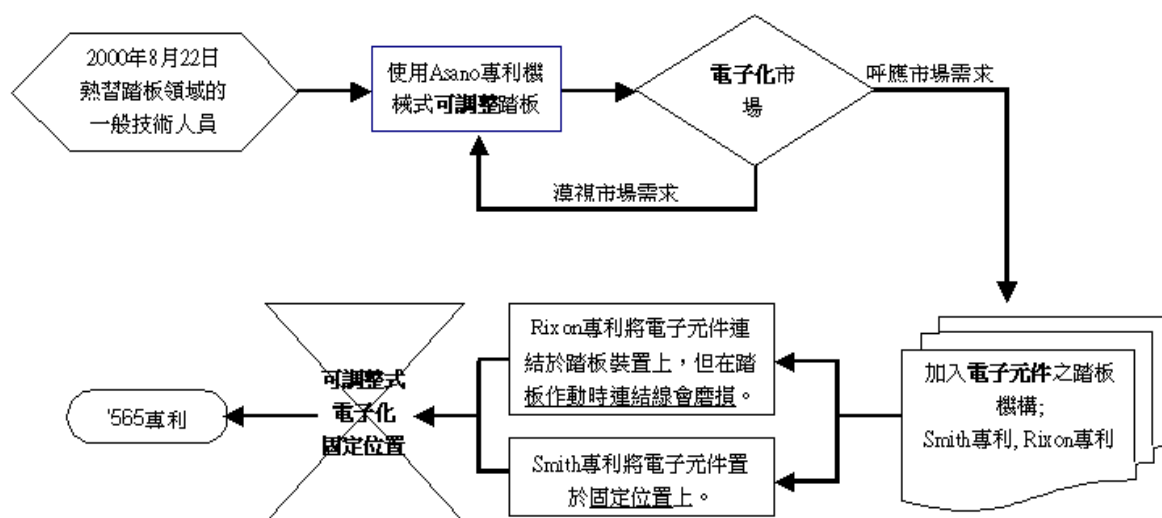
存有限的解決方案(Obvious to try；顯而易知的嘗試)，伴隨著合理可預期的成功(「顯而易知性」不需要絕對可預期的成功¹⁶)，「顯而易知性」便會成立；因此，技術人員通常基於某一市場需求(或稱某技術問題)來提出解決方案的發明時，其所有的嘗試行為一定會希望連結到該技術人員心中所預期的成功，尤其今日的科技發展已經進步到網路無國界、資訊完全透明化的時代，法律規範難以去限制某領域的技術人員在遇到問題時，尋求解答的涉獵領域只能在其熟習的技術範圍內，而且通常一般技術人員在搜尋前案技術或尋求解決方法時，不是從各國的專利網站中找尋答案，就是利用網路搜尋引擎(例如Google)去找尋可以引用的技術經驗，若這些應該屬於大眾共享的技術常識被某些技術領域的發明人所獨享使用的話，將會使專利天秤偏頗到專利權人端，甚至會淪落為各技術領域搶用「通用技術常識」的競賽中，這時比的不是「創新」而是「速度」。

因此，美國最高法院的判決論述正視了一般技術人員合理使用這些通用技術常識的機會及可能，同時也認同任何合理的動機推導都是一般技術人員其知識能力所及的運用。

六、結論

簡單來說，KSR一案後對於「非顯而易知性」的認定標準的前後差別在於，KSR案前結合先前技術的「教示、聯想、動機」必須有具體證據的揭露才足以認定為不具「非顯而易知性」，KSR案後美國最高法院緊縮了「非顯而易知性」的成立要件，鬆綁了「顯而易知性」的認定標準，只要先前技術的運用存在合理的「聯想」及合理「動機」的推導過程的證據，便足以視為不具「非顯而易知性」。美國最高法院修正後的TSM檢測標準，比較能說服技術人員對於KSR一案前，對於「非顯而易知性」的判斷原則的疑慮。但是，技術人員的疑慮解決了，另外一個問題卻悄然而生，美國最高法院放寬「顯而易知性」的認定標準同時，卻對於「非顯而易知性」的成立要件應該如何界定並沒有明確交代。

¹⁶ 原文如下：Obviousness does not require absolute predictability of success.

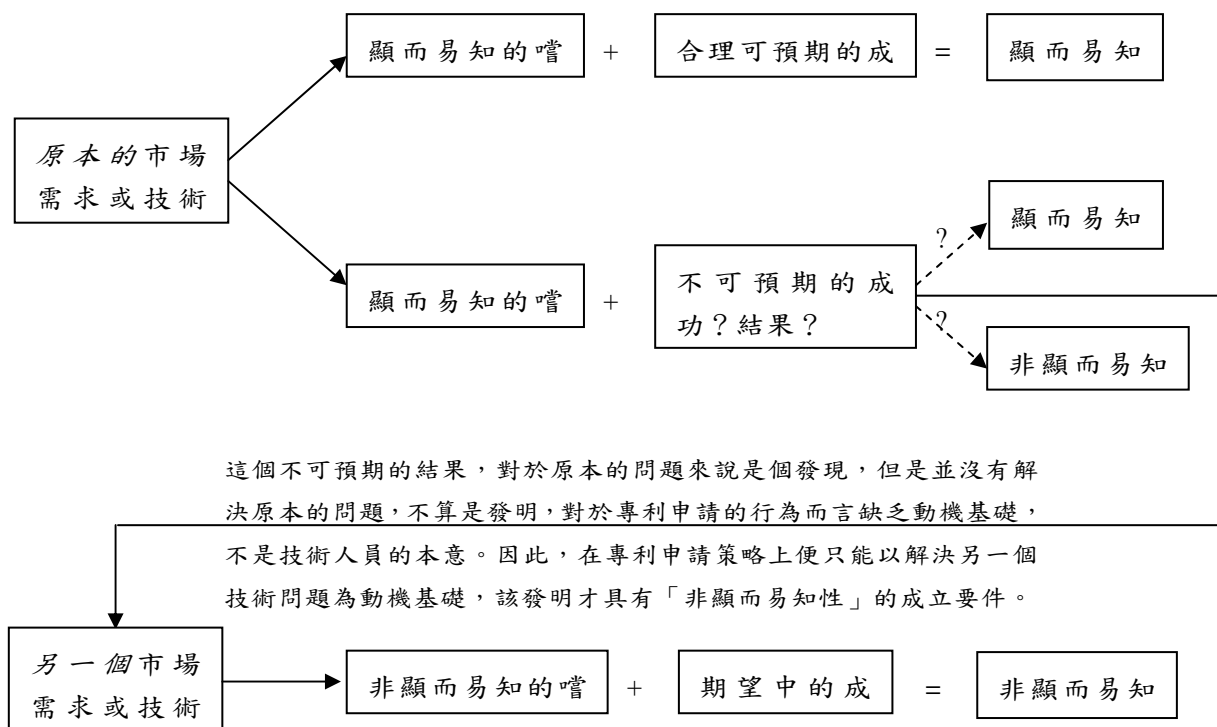


筆者觀察到最明顯的問題是，熟習該項技術領域者其顯而易知的嘗試，伴隨著合理可預期的成功，「顯而易知性」便會成立，延伸之，若是獲得不可預期的結果，是否就可以認定為是non-obviousness？以美國最高法院的論述來看並不盡然是，除非技術人員可以先證明什麼是可預期的成功，也就是說假定某一技術問題，存在著有限數量之嘗試性方案可能可以解決該問題，而且這些嘗試可能會獲得可預期的成功，但該技術人員不使用這些嘗試性方案，而使用這些嘗試性方案以外的方法（類似反教示的做法），應而獲得了原本認為不可能成功的結果。

由此看來，「Obvious to try」便不能從習知技藝或通常知識的嘗試中去改良某項技術，而是必須從「天外飛來一筆」的試驗中獲得不可預期的成功，但是技術人員從事改良開發的行為模式，通常是基於某一市場需求（或稱某一技術問題）來嘗試多種可解決之可能性方案，所以想當然爾一定會將其嘗試性行為連接到預期中的成功，如果按照美國最高法院「非顯而易知性」最新判決論述來看，經由該嘗試式行為所獲得的結果不論成功與否將完全不具「非顯而易知性」，如此，「非顯而易知性」的成立要件將會是Discovery而非Invention，甚至該發明的產生中連一點點嘗試的行為都不能在裡面，因為一旦存在嘗試式行為便很容易會被視為是「Obvious to try」；若此一認知果真確定，無非提昇往後專利獲准機率的難度，美

國最高法院在要求CAFC莫將「非顯而易知性」的檢測標準僵化運用，進而限制了「非顯而易知性」的彈性考量同時，是否有注意到天秤的另外一端也開始失衡了？其後續的問題會有多嚴重，本文以下列的圖表推演來試判將來美國專利「非顯而易知性」要件成立的可能條件。

技術人員針對市場的某一需求或技術問題時，習慣會以其熟習之技術領域來尋求解決方案，但是隨著網路資訊透明化越來越高，不排除技術人員會跨領域去進行通用技術常識的檢索，並嘗試使用其檢索到認為可能會獲得預期成功的技術方法來解決問題，但是，技術人員此階段所完成的行為，因為隱含「嘗試性行為」及「獲得可預期的成功」，因此，以美國最高法院「非顯而易知性」最新判決論述觀之，將會被視為不具「非顯而易知性」要件；基本上「嘗試」的字面意義便存在期望、可能會成功的意義在裡面，技術人員針對某一技術問題所做的嘗試，其「預期」應該是連結到「成功」，但是如果產生的是不可預期的情形的話，那便不能稱為成功，而是發生「不可預期」的「結果」，而這個「結果」不見的便是「成功」的解決該技術人員的問題，因為這個「結果」有可能是技術人員所發現原本問題以外的一個現象，而這個現象不見的跟原本問題有關，有可能是解決「另一個問題」的方法，因此，「顯而易知的嘗試」加上「不可預期的結果」，筆者認為應該是一種現象的發現



(Discovery)，不算是發明(Invention)。但是這個發現的現象是否可推算為「非顯而易知性」的成立要件，筆者認為若此現象的發現解決了「另一個問題」而獲得期望中的成功，對於「另一個問題」而言「非顯而易知性」便會成立。

假定前述推導過程是正確的話，對於往後專利申請人而言將會是一大挑戰，其中最大的難題是，申請人不能針對原本要解決的問題提出前案說明，因為這個行為將會把「欲解決的問題」跟「可能的解決方案」及「可預期的成功」結合在一起，而達到了美國最高法院「顯而易知性」要件的認定標準，隨之可能造成的專利申請現象是，申請人需先敘明因為原本要解決什麼問題，但是在試驗當中發現了該方法解決了另一個問題，而這個方法在另一個問題中是屬於「非顯而易知性的嘗試」，因此，申請人基於這個動機基礎向

專利局提出了專利申請，在完全符合美國最高法院「非顯而易知性」成立要件的判斷原則下，進而獲得了專利，但是申請人所完成的行為有解決原本要解決的問題嗎？其次，專利申請的動機基礎建構在原本的問題上，但是可專利性要件卻在另一個問題上，發明目的該如何撰寫？經由這種機制產生出來的專利是否符合原先鼓勵創新發明的專利精神？還是比較像諾貝爾發明獎？專利權人在KSR的最新判決後，不但被大幅限縮了「非顯而易知性」成立要件的標準，更嚴重的問題是，該標準的成立要件，美國最高法院還缺專利權人及專利申請人一個清楚的說明。本文期以粗淺的推演過程及假設，來窺探KSR一案後的深層意義，期望藉此提供給專利業界諸位前輩先進此一議題一個可供思考的方向。