

## 重新定義「非顯而易知」

元勤科技<sup>1</sup>楊仲榮<sup>2</sup>

KSR v. Teleflex一案於2006年11月在美國聯邦最高法院舉行言詞辯論，涉及的是專利法第103條關於非顯而易知的判斷標準。向來被視為專利法院的聯邦巡迴上訴法院，近廿年來所發展出的標準是所謂的「教導－建議－動機」(TSM)測試。大法官們決定用放大鏡對於此一測試加以檢驗，看其是否能通過專利法第103條法條文字與立法目的的考驗，以及是否與聯邦最高法院的眾多先例的決定相符。由於本案涉及每一件有效專利最基本可專利性的問題，因此備受各界注目。

在書面訴狀中，KSR 抨擊下級法院所建立出的TSM 測試有誤，理由包含：於法無據、牴觸先例；公開拒斥先例之適用；掏空法條內涵；削弱法條背後政策目標；以及錯誤誘導申請量暴增等。而 Teleflex 則反擊認為此一說法是不正確的誇張陳述，並不具說服力且缺乏可予支持的理由。代表美國政府立場的司法部與專利商標局則支持 KSR，認為此一測試確有瑕疵。

## 壹、前言

### 一、非顯而易知：

可專利性(patentability)或是專利取得的三要件－實用性(utility)、新穎性(novelty)以及非顯而易知性(non-obviousness)，向來為大眾所朗朗上口，即使不是專利代理人或是專利律師，大概都還知道這是一個新發明想要通過專利局的審查核發成為正式專利所不可或缺的三個要件；但是如果再追問到底這些法律術語背後所真正代表的意義、標準與價值何在時，可以闡釋清楚的人可能就不多了。這尤其以非顯而易知性為甚。

正如其名稱所暗示者，在專利三要件中，就屬非顯而易知性的概念最為晦暗模糊，不但一般人無法顯然就可以望文生義容易了解其中意涵，就連專利局裏不同審查委員標準也有所差異，法院中法官們也都各自有其看法。模糊的法律概念再加上不一致的判斷標準，自然徒增了許多訴訟糾紛。部分有鑒於這樣的背景下，1982年美國國會通過法源，正式設立「聯邦巡迴上訴法院」(Court of Appeals for Federal Circuit；CAFC)，理由之一，就是要將不同法院對待專利的標準趨於全國一致性。因此CAFC成立之後，正本清源的工作，很自然就是從專利三要件的觀念釐清下手，非顯而易知性的判斷標準就是其中的重頭戲。

### 二、「教導－建議－動機」測試：

CAFC成立之後，結合其他法院相關案件的經驗，逐漸發展出一套所謂「教導－建議－動機」(teaching-suggestion-motivation，TSM)的測試，以試圖釐清何謂非顯而易知。根據CAFC的TSM測試，簡單而言，當一件發明是由數個分散在不同前案可以找到的要件所組成時，在沒有教導、建議或動機來將這些前案組合出這件發明之申請專利範圍時，這件發明不能被視為顯而易知性，也因此該被獲准專利。這套TSM測試背後的主要理由是為了防止所謂的「後見之明」(hindsight)。由於大部分的發明都是基於現有技術來作改良，或是從現有既存技術中尋找解決問題的方

<sup>1</sup> 元勤科技為一家專門提供專利相關產品、諮詢、顧問、服務之專業公司，主要產品及服務包含：專利情報、專利錦囊、專利分析、專利申請、專利鑑價以及其他與法律相關之專利授權與專利訴訟服務，公司網站：<http://www.iptec.com.tw>，專利情報專屬網站：<http://www.ipnavigator.com.tw>。

<sup>2</sup> 楊仲榮：任職元勤科技股份有限公司智權部協理，畢業於美國富蘭克林皮爾斯法學院(Franklin Pierce Law Center)，取得法學博士(Juris Doctor)學位，曾參與經濟部「培訓科技背景跨領域高級人才」第二期之國內與國外培訓計畫，並於美國著名的麻省理工學院(Massachusetts Institution of Technology)之產學合作辦公室(Office of Sponsored Program)負責多項產學合作契約之談判與校審，熟悉台灣、美國、中國大陸、日本、德國、歐盟、PCT專利申請程序，以及各類高科技領域之專利訪談、專利書說明書纂寫、專利申請範圍纂寫、前案檢索、可專利性分析、專利答辯、專利訴願、專利行政訴訟、專利侵權比對、迴避設計、專利分析、專利地圖製作、專利諮詢、專利顧問、專利策略、專利管理、專利演講、專利授權談判。

案，如果以發明的解決方案為藍圖按圖索驥，拆解出解決方案其中的要件，則每一個要件幾乎不可避免地都可以在某些前案中被提及。如果沒有一些機制防止這種事後諸葛亮的後見之明，則絕大多數發明的解決方案都很難取得專利。這套TSM測試就是防止後見之明的對抗機制，也逐漸發展為判斷一件發明是否為非顯而易見的主要測試，甚至是唯一(exclusive)的測試。

雖然立意甚佳，希望能以客觀的規定降低人為主觀的後見之明，TSM測試也常為人所詬病。不少評論家認為此一測試降低了一件發明取得專利的門檻，是間接造成專利核發浮濫、專利品質下降的凶手之一，也和專利法103條的法條文字有所悖離，甚至和聯邦最高法院的相關先例有嚴重衝突。鑒於此一問題牽連甚廣，涉及專利法中重要的專利要件標準何在的議題，因此聯邦最高法院於2006年6月同意發出移審令(Certiorari)，並於2006年11月聽取訴訟雙方KSR與Teleflex之言詞辯論，以解決紛爭。

## 貳、案件簡述

### 一、先前技術：

本案涉及汽車油門/煞車踏板的電子控制裝置。在1970年之前，汽車駕駛人通常藉由腳踏式的油門/煞車踏板來控制車子速度。而此一踏板通常是設計為固定在駕駛人腳部空間所及之某處，可繞著旋轉軸轉動，以槓桿的方式牽動一軸線或是機械式連動器以觸動引擎的節流閥。在1970年代，汽車製造商開始提供可調式的油門/煞車踏板組件，以配合不同身高或腳長的駕駛人，來前後調整油門/煞車踏板的位置。一件相關的美國第5,010,782號專利先前技術(Asano專利)可資參考。

在1990年代，具有微電腦控制引擎以及電子式節流閥控制的汽車在美國愈來愈暢銷，油門/煞車踏板組件的製造商於是改良他們原本非可調式的組件，將一電子感應器裝在踏板上取代機械式連動器，以便決定踏板目前的位置，並傳送一電子信號至引擎的節流閥。在這個時期的設計還是裝設在車內牆上的非可調

式踏板，而踏板位置的電子感應器是由踏板旋轉軸所觸動，電子感應器並且是裝設在踏板與旋轉軸所聯結的固定牆托架上。

### 二、專利技術：

本案涉及的美國第6,237,565號專利「具有電子調節控制的可調式油門/煞車踏板裝置」(簡稱'565號專利或Engelgau專利)，為原告專利權人Teleflex於2000年提出申請，在不到1年的時間內便取得專利權。次頁表一簡單介紹此件美國專利之相關資訊與技術。

本案涉及的技術並不複雜，基本上是前述70與90年代先前技術的改良，為一種可調式的油門/煞車踏板裝置(12)，包含一可調式的油門/煞車踏板組件(22)，以及一踏板位置的電子感應器(28)。電子感應器(28)用來感應在旋轉軸(24/26)上踏板(14)的位置，而且是裝設在將踏板組件(22)聯結到汽車腳部內牆(20)的支持托架(18)上。

### 三、法律糾紛：

KSR是可調式的油門/煞車踏板組件的主要供應商，該組件可以和電子式控制的節流閥相配合，以裝設在某些車款的卡車上。Teleflex和KSR是競爭廠商，Teleflex在2002年11月於密西根聯邦地方法院提出專利侵權訴訟，控告KSR侵犯了其三件美國專利。在一連串動議(motions)以及協定同意(stipulations)之後，雙方同意將訴訟焦點鎖定在KSR的踏板組件是否侵犯了Teleflex的'565號專利之申請專利範圍第4項。專利範圍第4項之原文複述於下：

4. A vehicle control pedal apparatus (12) comprising:  
a support (18) adapted to be mounted to a vehicle structure (20);  
an adjustable pedal assembly (22) having a pedal arm (14) moveable in force and aft directions with respect to said support (18);  
a pivot (24) for pivotally supporting said adjustable pedal assembly (22) with respect to said support (18) and defining a pivot axis (26); and  
an electronic control (28) attached to said support (18) for controlling a vehicle system;  
said apparatus (12) characterized by said electronic control (28) being responsive to said pivot (24) for providing a signal

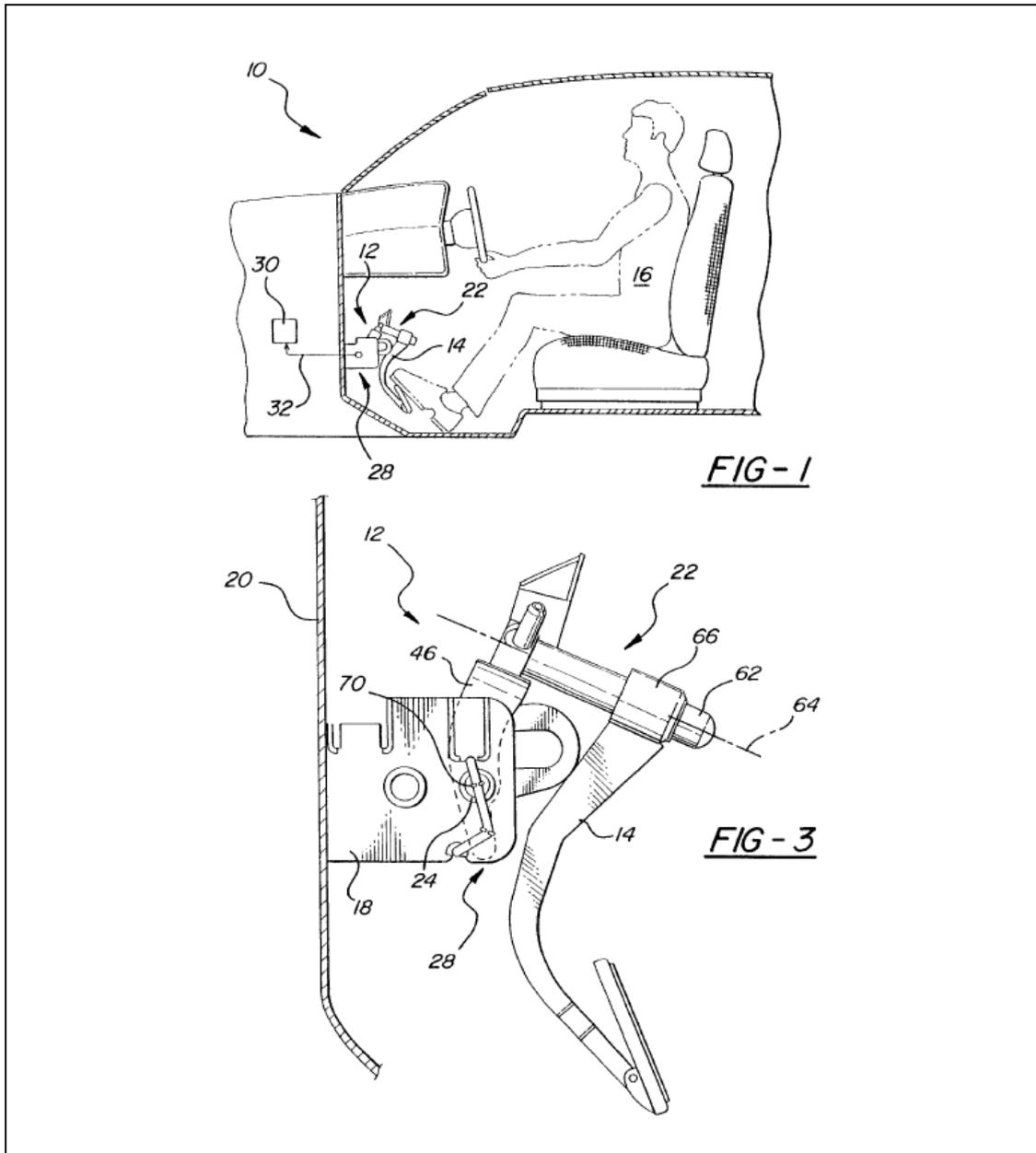
(32) that corresponds to pedal arm position as said pedal arm (14) pivots about said pivot axis (26) between rest and applied positions wherein the position of said pivot (24) remains constant while said pedal arm (14) moves in fore and aft directions with respect to said pivot (24).

被告KSR以’565號專利之申請專利範圍第4項無效作為抗辯，原因是其範圍過於寬廣以至於涵蓋到一些先前技術的組合<sup>3</sup>，基於專利法第103(a)條「非顯而易知」性的規定，該項專利範圍應為無效。

**表一、美國第 6, 237, 565 號專利簡介**

專利公告號	專利名稱	專利權人
6,237,565	Adjustable pedal assembly with electronic throttle control	Teleflex Incorporated
專利申請日期		發明人
2000/08/22		Engelgau; Steven J.
專利核准日期		美國分類碼(UPC)
2001/05/29		123/399 ; 74/560
英文摘要：		
<p>A vehicle control pedal apparatus (12) includes a support (18) adapted to be mounted to a vehicle structure (20) and an adjustable pedal assembly (22) having a pedal arm (14) that is moveable in fore and aft directions with respect to the support (18). A pivot (24) pivotally supports the adjustable pedal assembly (22) with respect to the support (18) and defines a pivot axis (26). The control pedal apparatus (12) further includes an electronic throttle control (28) attached to the support (18) for controlling an engine throttle (30). The apparatus (12) is characterized by the electronic throttle control (28) being responsive to the pivot (24) for providing a signal (32) that corresponds to pedal arm position as the pedal arm (14) pivots about the pivot axis (26) between rest and applied positions, Thus, the control pedal apparatus (12) can adjust pedal arm position in fore and aft directions without having to move the electronic throttle control unit (28) along with the pedal arm (14). Additionally, the electronic throttle control (28) is responsive to the pivot (24) about which the adjustable pedal assembly (22) rotates.</p>		
重要圖示：		

<sup>3</sup> 被告KSR為了說明’565號專利之申請專利範圍第4項基於先前技術(特別是美國第5,010,782號Asano專利)為顯而易知，特別委請動畫公司製作精彩的動畫以作為比較。動畫可於下列連結中下載：  
[http://www.ffhsj.com/practice\\_groups/ksr/asano.avi](http://www.ffhsj.com/practice_groups/ksr/asano.avi)。



## 參、「非顯而易知」的演進

「非顯而易知」的概念向來困擾著發明人，甚至專利代理人、專利律師、專利審查委員或是法官也常莫衷一是，無法得到一致的結論。在此將非顯而易知的概念在專利史中的演進說明於下。

### 一、源自法院案例法：

「非顯而易知」的概念源自於美國聯邦最高法院於1851年的案件中Hotchkiss v. Greenwood。在該案中聯邦最高法院認定一件製造陶土或瓷土門把的方法專利無效。該方法的步驟中包含將一門把鎖緊在一個帶螺紋的工具柄上，由於同樣的方法已經被使用於製造木頭或金屬門把；該方法則是將現有技術使用於陶土

或盜土門把上。在達成專利無效的決定過程中，該院適用了下列的法律標準：

除非有更多的創新與技巧(而不只是熟悉該技藝的一般工匠所具有的技術)，將門把與工具柄鎖緊的舊方法應用在陶土或盜土門把上，不然在本案中，這種對於每一個發明來說都是至為重要的創新與技巧並未展現。換言之，本案的改良只能算是工匠老師傅的成果，算不上是發明人。<sup>4</sup>

在1851年至1952年中，聯邦最高法院也經常於專利侵權的案件中思考專利無效的抗辯，特別是思考在引發爭議的專利中，是否具有足夠的創新以滿足Hotchkiss案所定下可專利性的普遍規定。此一可專利性規定則不限於某一類技藝，而是橫跨了各式各樣不同的技術領域。

## 二、國會明訂為成文法：

在1952年專利法大修中，美國國會將此一「非顯而易知」規定加入於專利法中，正式成為法條的一部分。根據美國專利法第103(a)條規定：

### 103. 可專利性之條件；非顯而易知之主題標的

發明雖無依第102條規定，相同地被揭露或敘述之情事，惟請求專利的主題標的與先前技術間之差異，使得此一主題標的就其整體觀之在發明完成時為熟悉該項技術具有通常技藝人士所顯而易知者，則該申請案仍無法獲准專利。可專利性不可因為實施該發明之方式而遭否定。<sup>5</sup>

<sup>4</sup> “[U]nless more ingenuity and skill in applying the old method of fastening the shank and the knob were required in the application of it to the clay or porcelain knob than were possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, there was an absence of that degree of skill and ingenuity which constitute essential elements of every invention. In other words, the improvement is the work of the skilful mechanic, not that of the inventor.” *Hotchkiss v. Greenwood*, 52 U.S. (11 How.) 248 (1851).

<sup>5</sup> 35 U.S.C. § 103. Conditions for patentability; non-obvious subject matter

(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section

## 三、Graham案奠定分析架構：

而一直到1966年審理Graham<sup>6</sup>一案時，聯邦最高法院才有機會對於已為成文法的非顯而易知性再次思考。Graham案中涉及美國專利第2,627,798號，其中的發明技術是一種犁田工具的改良。聯邦最高法院最終認為這種改良式的鑿式鬆土機(chisel plow)「從操作上而言並沒有機件上的區別，更遑論有非顯而易知性的差異」<sup>7</sup>，因此無法通過1952年修正後專利法第103條的規定。

聯邦最高法院在本案中仔細檢視了法條文字與立法緣由，駁斥了國會訂定專利法第103條非顯而易知性是為推翻百年來法院所定下的先例以降低可專利性標準的說法，並認為國會訂定專利法第103條只不過是將採用此一源自法院的Hotchkiss「非顯而易知」規定，明訂於專利法中，使之成為審查專利時所必須要考慮的可專利性的一個要件，而不是要改變以降低其適用時之嚴格規定。

Graham案中並認定，非顯而易知性涉及專利是否有效，最終是一個法律問題(question of law)，並需要藉由一些事實問題的探詢(factual inquiries)以作成此最終決定。這些事實問題的探詢包含：(1)先前技術的範圍與內容；(2)先前技術與引發爭議的專利之申請專利範圍間的差異；(3)在相關技術領域中習知技藝人士的水平。此外，所謂的「第二層考量」(secondary considerations)，也是是否顯而易知的指標可用來加以參考，包含：商業上的成功、長久以來的需求卻懸而未解、其他人的失敗等等。

## 四、其他重要案件：

Graham案所提出的框架與考量，奠定了近四十年

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.

<sup>6</sup> *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966).

<sup>7</sup> “presents no operative mechanical distinctions, much less nonobvious differences,” *Graham*, 383 U.S. at 26 (1966).

來關於非顯而易知性的分析基礎。於Graham案後，聯邦最高法院也有幾次再度處理發明是否為顯而易知性的機會，由這些案件中，可以窺見大法官們是如何進行非顯而易知性的分析。

## A. Graham案之伴隨案件

在Graham案決定之時，有其他三件同為顯而易知性的案子也是上訴至聯邦最高法院而一併處理：Calmer、Colgate-Palmolive<sup>8</sup>以及Adams<sup>9</sup>。最後，只有Adams被認為是具有非顯而易知性而保有其專利權，其他三件案涉及的兩件專利權則被認為是顯而易知因此無效。

Calmer與Colgate-Palmolive涉及的技术是一種包含手壓式塑膠噴霧器以及下壓瓶蓋以作為液體容器的內建式噴水裝置，主要適用在家用的殺蟲劑罐中。在經過Graham框架的分析後，聯邦最高法院最後認為發明與先前技術的差異「實在是很小而且不過是非技術性的機械差異」<sup>10</sup>，因此發明係屬顯而易知，專利被認定無效。

Adams涉及的技术是一種加水就可以充電的定電壓式電池。雖然此發明所包含的元件也是舊有存在於先前技術中，然而其卻顯示出「意想不到」的效果，「遠超越現有濕電池」，「先前技術的負面教導使得人們不會想去試驗發明現在所建議的組合」，「這個領域的著名專家也曾表達不相信(這種組合會成功)」<sup>11</sup>。由於此發明將相關技藝帶到了另一個一般技藝人士所無法達到的地步，因此發明具有非顯而易知性，專利被認定有效。

## B. Graham案之後案件

在Graham案之後，聯邦最高法院也有幾次再度處理發明是否為顯而易知性的機會：1969年的Anderson's-Black Rock案件<sup>12</sup>、1976年的Johnston案件<sup>13</sup>與1976年的Sakraida案件<sup>14</sup>。在這三個案件中涉及的專利權都被認為是顯而易知而宣告無效。

Anderson's-Black Rock涉及的技术是一種處理瀝青路面的裝置，以解決瀝青冷接填縫(bituminous cold joint)的問題，發明包含有一幅射加熱器(radiant-heat burner)、一散佈機(spreeder)以及一震動刮勻板(tamper and screed)。這些都是習知技術的舊有元件，不過發明人將這些舊元件結合在一底架盤上。聯邦最高法院則認為，雖然這些舊元件的結合提供了有用而商業上成功的功能，此發明對於舊有幅射加熱器的技術本質上並未添增任何東西，而對於這個技術領域中的人士而言，將這些舊元件結合起來的使用並非專利法第103條標準下的發明。

Johnston涉及的技术是一個電腦軟體系統，涉及銀行支票與存款帳戶中的自動登錄管理。此電腦軟體可以使得客戶在單一戶頭下就可以看到不同類別交易的金額，因此可以節省客戶原本必須要自己記帳的時間與精力。聯邦最高法院推翻當時關稅與專利上訴法院(Court of Custom and Patent Appeals)認為專利有效的認定，主要基於兩個理由：(1)在銀行業界現行使用資料處理裝置與電腦軟體程式的狀況<sup>15</sup>—對於在任何一獨立的戶頭之中，銀行長久以來的作法就已經是將轉帳的金額分離開來，使得客戶可以看到關於這部分的小計總金額<sup>16</sup>；以及(2)已有另一篇Dirks之先前技術專利<sup>17</sup>—雖然Dirks的發明和本發明之系統不算均

<sup>8</sup> *Calmer, Inc. v. Cook Chemical Co.* 以及 *Colgate-Palmolive Co. v. Cook Chemical Co.* 兩案涉及的是同一件美國專利第2,870,943號，當初核發給Cook Chemical Co.，之後讓渡給發明人Baxter I. Scoggin, Jr.，Calmer是涉嫌侵權產品的製造商，而Colgate-Palmolive是Calmer的客戶，涉嫌侵權產品的使用者。

<sup>9</sup> *United States v. Adams*, 383 U.S. 39 (1966).

<sup>10</sup> “exceedingly small and quite nontechnical mechanical differences,” *Graham*, 383 U.S. at 36 (1966).

<sup>11</sup> “unexpected,” “far surpassed then-existing wet batteries,” “deter any investigation,” and “noted experts expressed disbelief in it,” *Adams*, 383 U.S. at 51-52..

<sup>12</sup> *Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.*, 396 U.S. 57 (1969).

<sup>13</sup> *Dann v. Johnston*, 425 U.S. 219 (1976).

<sup>14</sup> *Sakraida v. Ag Pro, Inc.*, 425 U.S. 273 (1976).

<sup>15</sup> “the nature of the current use of data processing equipment and computer programs in the banking industry,” *Dann*, 425 U.S. at 226.

<sup>16</sup> “banks have long segregated debits attributable to service charges within any given separate account and have rendered their customers subtotals for those charges,” *Id.* at 227.

<sup>17</sup> “a patent issued to Gerhard Dirks — which also

等(not equivalent)，但卻是非常類似(closely analogous)；兩者之間的差異對於習知技藝人士而言實在是不夠大(simply not so great)到可稱為非顯而易知<sup>18</sup>。

Sakraida涉及的技術是一種沖水系統，以將牛糞從牛舍的地板上移除。該發明基本上也是由習知技術的舊有元件所組合而成，所宣稱唯一的發明特點在於：將水槽或水池中的水突然釋出，直接衝入牛舍地板上，因此水的衝力很快就可將動物排泄物清洗到溝槽中，而不需要後續人力的清掃<sup>19</sup>。聯邦最高法院重申先例中立下的原則，認為：「對於僅由舊有元件所構成的組合專利，法院應該要基於發明的困難度或是不可能性來相稱加以仔細審視。如果舊有元件在其個別功能上沒有任何改變，則這種作法是將早已為人知者獨占為己用，而剝奪了習知技藝人士本可得致的發明資源」<sup>20</sup>。將此原則適用於本案中，聯邦最高法院認為：「雖然無庸置疑地，本案發明十分便利，以更便宜且快速的方式產生想要的結果，並且在商業應用十分成功」<sup>21</sup>，但是「當將舊有元件組合起來卻在其功能上沒有任何改變的時候，利用萬有引力定律(於本文中)並未加增任何東西於有用知識的集合中」<sup>22</sup>。

## 五、案件分析歸納：

supports a conclusion of obviousness,” *Id.*

<sup>18</sup> “Dirks invention is not equivalent to respondent’s system. However, . . . are closely analogous to . . . respondent’s system.” “The gap between the prior art and respondent’s system is simply not so great as to render the system nonobvious to one reasonably skilled in the art.” *Id.* at 229-30.

<sup>19</sup> “abrupt release of the water from the tanks or pools directly onto the barn floor, which causes the flow of a sheet of water that washes all animal waste into drains within minutes and requires no supplemental hand labor,” *Sakraida*, 425 U.S. at 277.

<sup>20</sup> “Courts should scrutinize combination patent claims with a care proportioned to the difficulty and improbability of finding invention in an assembly of old elements . . . A patent for a combination which only unites old elements with no change in their respective functions . . . obviously withdraws what already is known into the field of its monopoly and diminishes the resources available to skillful men . . .” *Id.* at 281..

<sup>21</sup> “Though doubtless a matter of great convenience, producing a desired result in a cheaper and faster way, and enjoying commercial success, . . .” *Id.* at 282.

<sup>22</sup> “Exploitation of the principle of gravity adds nothing to the sum of useful knowledge where there is no change in the respective functions of the elements of the combination. . . .” *Id.*

聯邦最高法院在奠定Graham案後，以此框架分析了不少涉及發明是否為顯而易知性的案件，包含Graham、Calmer與Colgate-Palmolive、Anderson’s-Black Rock、Johnston以及Sakraida五案。從這一系列的個案中，可以歸納出一些案件的共通性與大法官們的基本態度：

(1)這五案的發明都是涉及舊有元件的組合，而被定位為所謂「組合專利」。

(2)這五案的發明在上訴法院的層級都被認為是非顯而易知，因而專利權有效。

(3)這五案到了聯邦最高法院，大法官們在說明簡單的法律原則與框架後，花了大部分的篇幅來陳述與處理和發明相關的事實部分，也就是說，事實分析遠多於法律分析。

(4)這五案在上訴法院的決定到了聯邦最高法院卻都被推翻，轉而認為屬於顯而易知，因此專利權被宣告無效。

(5)這五案發明被認為是顯而易知的決定，都是由聯邦最高法院全體無異議地(unanimously)通過。

在Graham案之後，唯一被聯邦最高法院認定發明通過非顯而易知性考驗的案子只有Adams一案。

從這幾個案件中，我們可以看出這段期間聯邦最高法院基本上對於專利抱持一種懷疑與不信任的態度。這可能和傳統上專利和壟斷被劃上等號，而且美國傳統上有強烈反壟斷(反托拉斯)的想法有密切相關。再加上這些案件中的發明清一色是「組合專利」，其中發明的組成元件都是習知舊有的，是否為非顯而易知就端視這些元件的組合或選擇，對於相關產業有沒有注入新的技術貢獻。

從這幾個案件中，我們可以分析與歸納出聯邦最高法院所傳達出與重申的訊息：在發明完成之時，如果欲尋求專利的發明是舊元件的組合，則法院必須要了解到底該發明只不過將一些現有技術中的舊元件加以組合，而未增加其功能性；還是這些組合起來的元件彼此互相牽動而產生了新的或不同的功能，或是產生的效果大於其他分別效果的加總？如果沒有新或不同的功能或效果，則發明未能通過此一測試而應被視為顯而易知。

在本案KSR挑戰Teleflex專利有效性之前，1976年的Sakraida一案是聯邦最高法院對於非顯而易知性最

近一次的說明。事隔將近卅年，非顯而易知性的探索並未因CAFC的建立與說明而塵埃落定，似乎反而有認知差距拉大的跡象。在或許是因為法院或是專利局每天要面對專利案件是否具非顯而易知性挑戰，也必須對於發明應准許專利或拒絕專利作出決定，而此一決定涉及了很多事實的考量與權衡，也代表在決定過程中人為主觀判斷扮演了相當的份量。可惜的是Graham框架只能指出了大的分析方向，對於哪些事實因素應該給予更多的考量或權衡的決定幫助似乎不大。爲了降低人為主觀的考量或權衡，實務上要求更細緻的客觀分析。在這樣的時空背景下，CAFC成立之初爲了因應實務需求，便逐漸發展出「教導—建議—動機」(teaching-suggestion-motivation, TSM)此一測試，以降低非顯而易知性內含過於主觀的人爲判斷。

## 六、TSM測試：

正確地說來，「教導—建議—動機」(TSM)測試並不是始自CAFC的發明，不過在CAFC成立之後，其被引用的頻率逐漸增加而強化了其在非顯而易知決定中的重要性。也許由於這個測試在不同時期發展的過程中被不同法官強調的重點不盡相同，因此，此測試之確切內涵、試用步驟、以及其正確性與價值有見仁見智的看法。而在本案決定上訴至聯邦最高法院後，CAFC顯然覺得有急迫性的壓力，必須要澄清業界對於TSM測試的誤解，因此技巧性地在如Kahn<sup>23</sup>、Alza<sup>24</sup>與Dystar<sup>25</sup>等最近的案件中表達「官方版」的TSM測試，其中以2006年10月的Dystar案最具代表性。

Dystar案所涉及的是一個染印布織品方法的專利<sup>26</sup>。在地方法院的階段，被告所提出申請專利範圍第1至4項因顯而易知而無效的動議被駁回，因此被告上訴至CAFC。CAFC最終自行改判(reverse)地方法院的決定，認定申請專利範圍第1至4項的確是顯而易知而無效。該案技術性的細節並不重要，重要的是CAFC拿本案當作宣達其官方版TSM測試的工具。

根據CAFC的解釋，此一測試是從屬於Graham分析架構中第一個考量因素—先前技術的範圍與內容—的次級規定(subsidiary requirement)。當所有的專利要件都可以分別在不同先前技術中找到時，事實調查者(factfinder)必須要決定「先前技術的教導到底爲何？其是否教導遠離本發明？其是否提供了一個結合不同引證文獻的教導的動機」<sup>27</sup>。在這個詢問中，很重要的是要能區分用來進行結合的「引證文獻」(the references sought to be combined)以及「先前技術」(the prior art)，因爲後者所包含的範圍遠比前者寬廣。

正如在2006年9月的Alza案中CAFC所解釋的，TSM測試(基本上是一種找出結合動機的詢問，又稱「建議」測試)都是在決定一發明是否顯而易知時，用來防止法條所不允許的後見之明的論理方式。這個測試使得Graham分析架構更完善，並落實了聯邦最高法院所認可的想法：就在討論所謂的第二層考量的作用時聯邦最高法院所明白教示者一樣，防止後見之明的重要性是用來避免不知不覺地使用了後見之明，並且抗拒將發明的教導讀進先前技術中的誘惑。

CAFC認爲，和一些評論家所認定的正好相反，TSM測試並不是一個非黑即白的硬性規定。動機的來源不一定要來自用來進行結合的引證文獻當中，而可以來自許多的管道，包含一般常識(common knowledge)、從先前技術整體觀之(the prior art as a whole)、或是發明欲解決問題的本身當中(the nature of the problem itself)。早在1997年的Motorola一案中所說明者：「並沒有硬性規定結合舊有元件以達成發明的結合建議一定要白紙黑字出現在先前技術中。相反地，結合的建議可以來自習知技藝人士的知識所過濾後的先前技術中」<sup>28</sup>。

但是這些評論家會認爲動機的來源須來引證文獻當中也非空穴來風，他們主要是引用三個CAFC本

<sup>23</sup> *In re Kahn*, 441 F.3d 977 (Fed. Cir. 2006).

<sup>24</sup> *Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc.*, 464 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2006).

<sup>25</sup> *Dystar Textilfarben GmbH v. C.H. Patrick Co.*, 464 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2006).

<sup>26</sup> 美國專利第5,586,992號。

<sup>27</sup> “[w]hat the prior art teaches, whether it teaches away from the claimed invention, and whether it motivates a combination of teachings from different references.” *Dystar*, 464 F.3d at 1360.

<sup>28</sup> “there is no requirement that the prior art contain an express suggestion to combine known elements to achieve the claimed invention. Rather, the suggestion to combine may come from the prior art, as filtered through the knowledge of one skilled in the art.” *Motorola, Inc. v. Interdigital Tech. Corp.*, 121 F.3d 1461, 1472 (Fed. Cir. 1997).

身的案例以支持他們的看法：Dembiczak<sup>29</sup>、Lee<sup>30</sup>以及 Ruiz<sup>31</sup>。CAFC也承認，如果沒有上下文做對照而單獨擷取出來，這幾個案例中也許有些用語可能不甚明確，因此CAFC接著花費了相當篇幅解釋為什麼這幾個案例還是正確地適用了TSM測試，而根本沒有像這些評論家所說硬性規定了動機的來源須來引證文獻當中。甚至CAFC也例舉出一些案例像是Kotzab<sup>32</sup>，不但允許(permit)動機可來自一般常識中，甚至要求(require)必須要將來自一般常識中的動機納入考量。

此外，根據CAFC的解釋，TSM測試雖然通常用在Graham分析架構中第一個考量因素—先前技術的範圍與內容—來討論，卻不可避免地和Graham第三個考量因素—在相關技術領域中習知技藝人士的水平—有關。如果結合的建議沒有白紙黑字出現在引證文獻當中(大部分案件都是這樣)，則習知技藝人士的水平通常就會決定暗示性質的建議是否存在。如果習知技藝人士的水平較低，則當結合的建議沒有明示於引證文獻中時，可以合理假設這種水平的技藝人士不會想要去結合不同引證文獻。相反地，如果習知技藝人士的水平較高，就算是沒有明示的建議，則可以放心地假設這種水平的技藝人士會從不同引證文獻中找出結合的想法。

在此之前，由於CAFC本身的案例用語不甚明確，有不少業界人士將TSM測試解讀為是一種硬性規定的測試，因此和聯邦最高法院的先例產生了明顯的衝突，也因而引發聯邦最高法院介入審查本案。因此CAFC想利用Dystar案澄清TSM測試其實是具有彈性的測試，可以允許動機來自一般常識中，因此和聯邦最高法院的先例其實是相一致的。雖然Dystar案中對於TSM測試或許有澄清的效果，然而聯邦最高法院介入審查的並非Dystar案，CAFC這種事後澄清的動作會影響大法官們對TSM測試既有觀感的空間只怕不多。

## 肆、下級法院過程

<sup>29</sup> *In re Dembiczak*, 175 F.3d 994, 1000 (Fed. Cir. 1999).

<sup>30</sup> *In re Lee*, 277 F.3d 1338, 1341, 1344 (Fed. Cir. 2002).

<sup>31</sup> *Ruiz v. A.B. Chance Co.*, 234 F.3d 654, 665 (Fed. Cir. 2000).

<sup>32</sup> *In re Kotzab*, 217 F.3d 1365, 1369 (Fed. Cir. 2000).

在介紹完非顯而易知性的相關法律原理與測試之後，將繼續介紹本案的緣起與過程，以及本案在下級的地方法院與上訴法院中的過程、決定與理由為何。

### 一、地方法院：

原告(被請願人)Teleflex於2002年11月於密西根聯邦地方法院提出專利侵權訴訟，主張被告(請願人)KSR侵犯了其’565號專利之申請專利範圍第4項。於發現(discovery)程序完成之後，KSR認為’565號專利之申請專利範圍第4項過於寬廣以至於涵蓋到一些先前技術的組合，基於此，KSR提出專利無效之即席判決之動議(motion for summary judgment of invalidity)，地方法院法官在考慮了Graham案中所列出的問題後認為：

(1)對於’565號專利而言，Asano專利可構成先前技術的認定，Teleflex並無異議。因此並不存在實質上的事實問題可供陪審團考慮「先前技術的範圍與內容」。此一問題，可由法官基於法律問題加以解決。

(2)除了和電子煞車踏板位置感應器相關的要件之外，Asano專利幾乎教導了’565號專利之第4項申請專利範圍所有的結構與功能，至於此一感應器的要件則也揭露於其他先前技術中。Teleflex認為將電子感應器加諸Asano專利中，並無法解決’565號專利所企圖解決的「問題」，地方法院法官在考慮後認為這樣的論點不具說服力，因為’565號專利申請專利範圍第4項並沒有限制要求其煞車踏板零組件必須在結構上較Asano專利所揭露者要簡化。因此也不存在實質上的事實問題可供陪審團考慮「先前技術與引發爭議的專利之申請專利範圍間的差異」；

(3)就關於解決即席判決的目的而言，Teleflex同意KSR的主張，認為「在相關技術領域中習知技藝人士」，指的是在機械工程的領域中具有學士學位的人士，或具有等同的業界經驗並熟悉汽車中煞車踏板控制系統的人士。因此並不存在實質上的事實問題可供陪審團考慮「在相關技術領域中習知技藝人士的水平」。此一問題，可由法官基於法律問題加以解決。

(4)在「第二層考量」上，Teleflex並未提出關於長

久以來的需求卻懸而未解、或是其他人的失敗等的任何證據。雖然Teleflex的確提出了關於商業上的成功的證據，但是地方法院法官在考慮後，認為並不足以推翻KSR已提出’565號專利為顯而易知的清楚且具說服力的證據。因此，此一份也沒有任何實質上的事實問題可供陪審團來決定。

綜合了上述考量，地方法院法官認為本案不存在須由陪審團決定的事實問題，因此基於法律問題，直接准許了KSR專利無效之即席判決之動議。

## 二、上訴法院：

Teleflex不服，因而提出上訴。Teleflex認為在103(a)可專利性的阻卻分析中，多個先前技術是否在法律上可構成專利無效的效果，必須要由陪審團(而非法官)回答下列問題後才可以決定：習知技藝人士是否會具有動機將這些先前技術組合起來。

KSR則回應認為本案分析架構應該要按照聯邦最高法院Anderson’s-Black Rock與Sakraida案中所指示的「組合專利有效性的測試」(test of validity of combination patents)來進行才是對的。不過，即使是按照CAFC的「教導—建議—動機」(TSM)測試來進行，地方法院法官認定’565號專利無效的決定還是正確的，該決定應該予以維持(affirm)。

合專利有效性的測試」加以著墨，而是基於其於1982年建立後所立下的案例法，認為地方法院法官並未正確地依照TSM測試來進行分析。上訴法院認為先前技術不僅未能支持地方法院法官即席判決之決定，這些先前技術的證據力甚至薄弱到連呈現一個初步的顯而易知案件(prima facie case of obviousness)都未能達到。

依照上訴法院的看法，KSR所提出的先前技術並沒有使得’565號專利為顯而易知的原因在於，其未能提出清楚而具說服力的證據，顯示「有建議或動機將電子感應器與Asano專利中的教導組合起來，以達成’565號專利之申請專利範圍第4項所載之發明」。上訴法院認為依照「對」的標準，法院應該要作出明確的事實發現，以決定是否有建議或動機將先前技術的教導組合起來，以達成’565號專利之申請專利範圍第4項所載之發明的特別規定。因此，上訴法院則決定發回更審，諭令地方法院針對習知技藝人士在發明完成之時，是否會具有動機將電子控制(感應器)與Asano專利中的所揭露煞車踏板組件的支撐結構組合起來。

KSR不服，向聯邦最高法院遞出請願書，而大法官們也投票同意聽取本案，因此將本案推進另一個全新的戰場。KSR與Teleflex要如何塑造有利的論點，以便吸引大法官們的注意？請看下回分曉！

上訴法院則決定撤銷(vacate)地方法院原來的判決並發回更審(remand)。上訴法院並未對於所謂「組