

重新定義「非顯而易知」(中)

元勤科技¹楊仲榮²

KSR v. Teleflex 一案涉及美國專利法第 103 條關於非顯而易知的判斷標準。在書面訴狀中，KSR 抨擊下級法院所建立出的「教導—建議—動機」(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。

伍、聯邦最高法院書面論點

在進行言詞辯論之前，請願人 KSR、被請願人 Teleflex 以及眾多的法院之友都經由書面訴狀，向大法官們詳陳他們對於本案的立場與看法，以下針對各方於書面訴狀階段的論點分別加以詳細解說。

一、KSR 論點：

此番聯邦最高法院戰役，KSR 請來重量級人士 John F. Duffy 擔任其訴訟之協同顧問。他是法學教授，目前任教於著名的喬治華盛頓法學院 (George

Washington University Law School)。畢業於哈佛大學 (Harvard University) 與芝加哥法學院 (University of Chicago Law School)，曾於美國司法部 (U.S. Department of Justice) 的法律顧問辦公室擔任律師，也曾於擔任大法官史卡利亞 (Justice Scalia) 的法律書記 (law clerk)。此番 KSR 法律團隊成功地向聯邦最高法院遞出請願書，取得大法官們首肯聽取本案，咸信 John F. Duffy 於聯邦最高法院內工作過以及其洗鍊的法律文字功不可沒。

KSR 的主要論點認為 CAFC 的「教導—建議—動機」(TSM) 測試是一個不當，甚至是錯誤的測試，理由如下：

A. 於法無據、牴觸先例

(1) 此一測試並不是奠基於專利法第 103(a) 條的文字上，甚至和聯邦最高法院 150 年來諸多先例有所牴觸。

關於專利法第 103(a) 條有兩種截然不同的觀點。觀點一認為：專利法第 103(a) 條定下了一個可以取得專利的要件之一，也就是說，如果專利申請人無法滿足此一要件，則無法獲准專利；相反的觀點二卻是認為：除非被控侵權者能提出清楚而具說服力的證據，證明存在有教導、建議或動機可以使習知技藝人士將先前技術以專利所要求的方式結合，不然，任何一個與先前技術差異再微不足道的小發明都應該要准予專利。自從 1851 年聯邦最高法院決定 Hotchkiss 案後，所採取的是觀點一。而 1966 年的 Graham 案也認為國會於 1952 年修訂專利法的動作，不過是將 Hotchkiss 案所定下的非顯而易知標準成文化。在 150 多年來聯邦最高法院的眾多先例中，從來沒有任何一個是採取觀點二，也就是說，沒有任何一個聯邦最高法院的先例是要求先有教導、建議或動機可以將先前技術結合起來以作為先決條件，之後才能宣告發明不具專利性。CAFC 所發展出的 TSM 測試正是錯誤地擁抱了觀點二。

B. 公開拒斥先例之適用

(2) 此一測試不但和聯邦最高法院諸多先例的觀點不一致，也不當地建立在拒斥聯邦最高法院先例所設下的規定，而這也是專利業界公開的秘密。

首先，在 1983 年的 Stratoflex 一案中，CAFC 認為：

¹ 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.ipotec.com.tw>，專利情報專屬網站：<http://www.ipnavigator.com.tw>。

² 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。

不管是稱為「組合專利」或是其他名稱，由法院所創制出來一種新的專利類別是不當的；此外，「組合專利」的說法也是毫無意義的³。而1983年的Medtronic一案，CAFC也認為：「組合專利」，這種非法條中所規定，而是由法院所創制出來的專利類別，只不過是使得法律更加混淆⁴。這種作法，不但公開拒斥Anderson's-Black Rock以及Sakraida等先例所使用的「組合專利有效性的測試」(test of validity of combination patents)，也等於拒絕了100多年來將此測試催生的其他眾多先例。

其次，CAFC這種對於專利法第103條重新解釋的作法，也使得在沒有教導、建議或動機來達到專利所要求的結合時，法院或是專利局被迫無法(preclude)認定發明於其完成之時是顯而易知的。在Johnston一案⁵中，關稅與專利上訴法院(CCPA)認為引證前案中並「沒有建議」(not suggestive)到系爭專利的發明主題，並認定專利是有效的。聯邦最高法院在審視相關前案證據後，卻還是作出相反的結論，認為發明是顯而易知，因此宣告專利無效。這個例子顯示出即使先前技術沒有建議，法院還是可以宣告發明不具專利性，觀點二所持的立場和這個先例所展現的立場是有所抵觸的。

即使有Johnston案的先例，在1984年的ACS Hosp一案中，CAFC卻認為：只有當存有建議或動機時，才可以將不同先前技術的教導結合起來⁶。而到1985年時這種看法儼然已成爲金科玉律：除非地方法院能於先前技術的事實中闡明教導、建議或動機以顯示將先前技術結合起來是適當的，不然，地方法院所作出發明爲顯而易知的決定將會被上訴法院推翻⁷。

這種拒斥「組合專利有效性的測試」的作法，再加上CAFC對於專利法第103條的重新解釋—在沒有提出清楚而具說服力的證據，顯示出動機將先前技術以專利所要求的方式結合或修改時，法院必須要承認申請專利範圍的有效性—敲響了Anderson's-Black Rock、Johnston以及Sakraida等先例的喪鐘，不然這些先例原本是可以爲企業所加以依賴的。

在法律案件資料庫進行簡單的檢索研究之後，顯示在CAFC成立前的1976年至1982年的6年間，其他巡迴上訴法院於多數法官意見(majority opinion)中引用Sakraida案的次數至少有59次。然而，在CAFC成立至今的24年中，其多數法官意見引用Sakraida案的次數銳減至只有4次，而最近一次甚至早在16年前。在這4次的引證中，大多也是對於地方法院或是被告依賴Sakraida案的作法不表贊同。對於Anderson's-Black Rock和Johnston案的研究也顯示了相似的結果。CAFC這種對於聯邦最高法院先例加以漠視或不表贊同的作法，也未能逃出從業律師以及評論家的眼光，而早爲業界所知之甚詳，這可以從眾多的法律教科書或是論文專著中得到證實。

C. 掏空法條內涵

(3)專利法第103(a)條在諸多專利侵權指控的案件中本可爲有效的抗辯利器，然而CAFC的TSM測試卻將法條這部份的內涵予以掏空。

CAFC的TSM測試並非只是用不同的詞語表達同樣的法律標準，而是實際上對於專利局以及產業界造成諸多負面的負擔。這些負擔包含在面對專利訴訟時，必須要走到訴訟程序中陪審團審判的最後階段，由陪審團對於專利有效性、侵權是否成立以及損害賠償做最終的定奪，這也表示巨額的訴訟花費，本案正是一個鮮明的例子，來思索此一測試所造成負面影響。例如：在代表美國政府立場的專利局了解了本案的相關證據—特別是先前技術Asano前案後，他們的看法是Teleflex的'565號專利之申請專利範圍第4項根本不應被獲准專利，而在即席判決(summary judgment)的階段中就應該被宣告無效。然而在TSM測

patented] combination.” *Ashland Oil v. Delta Resins & Refractories*, 776 F.2d 281, 297 (Fed. Cir. 1985).

³ “There is *no warrant* for judicial classification of patents, whether into ‘combination’ patents and some other unnamed and undefined class or otherwise. . . . Reference to ‘combination’ patents is, moreover, *meaningless*.” *Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp.*, 713 F.2d 1530, 1540 (Fed. Cir. 1983).

⁴ “It but *obfuscates* the law to posit a non-statutory, judge-created classification labeled ‘combination patents.’” *Medtronic, Inc. v. Cardiac Pacemakers, Inc.*, 721 F.2d 1563, 1566 (Fed. Cir. 1983).

⁵ *Dann v. Johnston*, 425 U.S. 219 (1976).

⁶ “teachings of [prior art] references can be combined *only* if there is some suggestion or incentive to do so.” *ACS Hosp. Sys., Inc. v. Montefiore Hosp.*, 732 F.2d 1572, 1577 (Fed. Cir. 1984).

⁷ “elucidate[d]” “factual teachings, suggestions or incentives from th[e] prior art that show[] the propriety of [the

試下，CAFC認為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，因而決定撤銷(vacate)地方法院的原判決並發回更審(remand)。本案正顯示出此一測試的缺失與錯誤之處：(A)剝奪了法官原本在即席判決階段所擁有的權限；(B)此一測試將專利法第103(a)條本為可專利性的條件(condition for patentability)變相轉化為對於可專利性質疑的條件，(condition for challenges to patentability)。

(A) TSM測試剝奪了法官想要以即席判決的方式來在第103(a)條下決定專利有效性的權限，並將此權限移轉至陪審團身上。在Graham架構下，非顯而易知性雖然包含了諸多事實問題(question of fact)的探尋，像是：(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。但是其本身終究是一個法律問題(question of law)，這也表示如果在上述事實問題沒有爭議的情形下，專利到底是否具非顯而易知性本可由法官加以決定。然而在TSM測試下，這種情況卻因而被逆轉。也就是說，如果一篇專利被核准的專利範圍是一種「特定」(particular)的實施方式，然而與先前技術比較僅在此有細微區別時，其專利權人可以技術性的運用TSM測試，就避免法官依據法律問題直接宣告此專利無效；專利權人可以簡單地向法官宣稱，習知技藝人士在遭遇發明人所面臨的問題時，缺乏將前案以專利所載之「特定」方式組合起來之動機。

由於CAFC在Group One一案中認定「是否有結合的動機是一個事實問題」，「如果對方專家證人作證缺乏結合前案的動機，而且這種結合涉及不當的後見之明，則這構成了發明是否為非顯而易知的相當證據」⁸，不能由法官於即席判決的階段直接決定，而須由陪審團決定。也就是說，這種技術性運用的巧妙之處，在於將本來是一個法官可以依據法律問題直接決定的非顯而易知性，再度轉化為事實問題—到底動機存不存在？一旦專利權人如此宣稱，就必須耗時耗力地繼續走陪審團程序，開庭召開陪審團審判來決定

動機存不存在。TSM測試因此剝奪了法官想要以即席判決的方式來在第103(a)條下決定專利有效性的權限，並將此權限不當地移轉至陪審團身上，而這似乎也與聯邦最高法院在Markman案的決定有衝突之嫌⁹。

TSM測試也限縮了本可用來評估非顯而易知性的先前技術範圍。依據專利法第103(a)條的規定，一個發明的專利性必須要由一個法律擬制的習知技藝人士的觀點出發，對於「先前技術」加以評估而後決定。而先前技術的範圍很廣，此一習知技藝人士依法被擬制假設為知道所有在發明完成之前在世界各地所存在的資訊與技術。在TSM測試下，可用來評估的先前技術範圍被縮小到其中陪審團可能會相信一個擬制的習知技藝人士可能會具有動機去考量的部份先前技術。

TSM測試也和專利是否有效此一最終的法律問題沒有必然的因果關係。當先前技術被認定沒有提供教導、建議或動機以組合出系爭專利時，這樣的認定在有些時候是可以被當成是支持專利為有效的法律結論的證據。例如在Adams一案中，沒有先前技術建議將金屬鎂電極用在加水就可以充電的電池中的事實，被聯邦最高法院認為支持專利為有效的法律結論¹⁰。但是，不必然如此。例如在Sakraida一案中，聯邦最高法院在沒有分析先前技術是否提到任何教導、建議或動機以組合出系爭專利的情況下，還是決定將牛舍沖水系統的專利宣告無效¹¹。

簡言之，一旦專利權人或是專利申請人宣稱習知技藝人士缺乏將前案以專利所載之特定方式組合起來之動機之時，Graham案中所認為應屬於法律問題的非顯而易知性決定就不再是如此了，而被專利權人或是專利申請人以技術性運用TSM測試的方式不當轉化為事實問題，須耗時費力開庭召開陪審團審判來決定。也許有無動機的議題的確引發出某些考量，但是不會創造出有爭議的事實問題，因而阻止了法官依據聯邦民事訴訟法第56(c)條作出即席判決的權限。

⁸ “Motivation to combine is a question of fact,” “Expert testimony of a ‘lack of motivation to combine and the use of hindsight by [opposing experts] constitutes substantial evidence of nonobviousness.’” *Group One Ltd. v. Hallmark Cards, Inc.*, 407 F.3d 1297, 1304 (Fed. Cir. 2005).

⁹ 聯邦最高法院在Markman案中認為：專利，包含其中請專利範圍中字詞，的建構是完全屬於法院的權責範圍 (“[T]he construction of a patent, including terms of art within its claim, is exclusively within the province of the court.” *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370, 372 (1996)).

¹⁰ *Adams*, 383 U.S. at 52-53.

¹¹ *Sakraida*, 425 U.S. at 281-83.

(B)此一測試將專利法第103(a)條原本為可專利性的條件(condition for patentability)不當轉變成對於可專利性質疑的條件(condition for challenges to patentability)，也使得專利局與被控侵權者很難盡到相應的舉證責任，實質上迫使核發與維持某些與先前技術僅有細微區別的專利，本案即為最佳例證。

正如之前已經說明過的，關於專利法第103(a)條有兩種截然不同的觀點。觀點一認為：專利法第103(a)條定下了一個可以取得專利的要件之一，也就是說，如果專利申請人無法滿足此一要件，則無法獲准專利；相反的觀點二卻是認為：除非被控侵權者能提出清楚而具說服力的證據，證明存在有教導、建議或動機可以使習知技藝人士將先前技術以專利所要求的方式結合，不然，任何一個與先前技術差異再微不足道的小發明都應該要准予專利。

聯邦最高法院於Graham案中認為，1952年的修法體現了國會的意旨，以將發明是否具非顯而易知性的考量作為可授予專利的先決條件(prerequisite)¹²。相反地，法條的規定並不是除非專利局或被控侵權者能證明出教導、建議或動機以將先前技術如專利所載之特定方式結合起來，要不然，法條假定所有新而有用的發明都應該給予專利。

正如本案中，¹³ 565號專利之申請專利範圍第4項是一種可調式的油門/煞車踏板裝置，廣泛地包含了兩個先前技術的舊元件：一可調式的油門/煞車踏板組件，以及一踏板位置的感應器。因此，在專利申請人未能顯示這樣的發明概念是一種「發明的運作與展現」之前，專利局應該要可以認為這稱其量最多「只能算是工匠老師傅的成果，算不上是發明人的成果」¹³。相同地，法院也應該要可以這麼認為。就算是專利局陰錯陽差核准了專利，依據專利法第282條，核准專利之申請專利範圍推定為有效(presumed valid)，這也不過就只具推定的效力，不應該限制法院可作出不同於專利局審查委員看法的權力。

TSM測試也不當地引誘專利申請人，於申請書中提出大量彼此僅僅有些不同的申請專利範圍，因而加

重專利局審查負擔。在TSM測試下，除非審查委員能顯示有教導、建議或動機可以將先前技術以專利所要求的特定方式結合，不然，這些彼此僅僅有些不同的申請專利範圍照理都應該要准予專利。最近上訴到聯邦最高法院的兩件案子正是這樣的例子。在eBay案¹⁴中，MercExchange將申請案最後分成三件專利¹⁵，其中包含了不下154項申請專利範圍，想將如何在網路上顯示與販賣商品的裝置與方法納入其專利中。而和最近「黑莓機」(BlackBerry)訴訟¹⁶的專利相比，MercExchange的專利還算是精簡的。在該案中涉及的美國專利第6,317,592號中，單是這一個專利就有超過600項申請專利範圍，其篇幅居然還比其說明書所揭露的技術還更長(第1至28欄是技術揭露，而第28至86欄是共665項不同的申請專利範圍)。

可以想見，如果在涉及這種專利的訴訟中，被告想要和解的誘因十分巨大。TSM測試一體適用於每一個這種僅僅有些不同的申請專利範圍上，在絕大多數情況下變相阻止了法官作出即席判決的權限，使得被告疲於奔命。即使被告成功地打掉了其中一些專利範圍，但是在開庭審判階段，對於其中任一個專利範圍只要陪審團認為被告沒有能提出清楚而具說服力的證據顯示組合的動機，被告之前所有的努力將前功盡棄。

基於上述理由，KSR認為TSM是一個錯誤的測試。而¹³ 565號專利之申請專利範圍第4項不過是包含了兩個先前技術的舊元件，沒有任何新的功能與效果，依據聯邦最高法院前述中眾多先例闡釋專利法第103(a)條的原則下，不需要其他更多的分析，就可以認定其申請專利範圍第4項無效，因為這是「僅由舊有元件所構成的組合專利，在其個別功能上沒有任何改變...只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」¹⁷。依據聯邦最高法院的先例，法律分析於此終結。

KSR建議聯邦最高法院堅持原有先例立下的原

¹² “congressional directions that inquiries into the obviousness of the subject matter sought to be patented are a prerequisite to patentability.” *Graham*, 383 U.S. at 17.

¹³ *Sakraida*, 425 U.S. at 282; *Hotchkiss*, 52 U.S. (11 How.) 267.

¹⁴ *eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006).

¹⁵ 美國專利第5,845,265號(1998); 第6,085,176號(2000); 第6,202,051號(2002).

¹⁶ *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005), cert. denied, 126 S. Ct. 1174 (2006).

¹⁷ *Sakraida*, 425 U.S. at 281

則，而不要去替下級法院的「實驗」(experiment)背書。這些先例包含了歷代大法官們與律師的集體智慧，其來源甚至可以向上追溯至百年前貝爾(Alexander Graham Bell)、愛迪生(Thomas Edison)與萊特兄弟(Orville Wright)的時代。在加上這些適用「組合專利」原則的先例全部都是由聯邦最高法院全體無異議地(unanimously)通過，更是增強了其「先例拘束原則」(stare decisis)的適用力道。依據案例法的原則，任何企圖改變久為大家所接受的法律的作法應該要漸進式為之，而非激進式突然揚棄舊法去擁抱新法。縱使經過深思認為應該採取後者激進作法，這也該交由立法機關來決定而非司法機關。

話雖如此，然而如果聯邦最高法院不排除對於傳統上可專利性標準大刀闊斧加以改變，KSR認為TSM測試並不是一個好的替代方案，原因是此一測試削弱了專利法第103(a)條背後的立法政策與目標，其廿年來的缺失是眾所皆知的。

D. 削弱法條背後政策目標

(4)非顯而易知性的立法意圖，是為防止將專利權授予在對現存技術僅作非實質性的細微變化，採用TSM測試作為標準將很難達成這些重要的政策目標。

專利法中非顯而易知性的立法意圖及其標準和著作權法相比較最容易展現出來。在著名的「白色電話簿」Feist一案¹⁸中，聯邦最高法院闡釋著作權法中取得著作權的標準極低，哪怕是多粗淺、卑微或顯而易知，只要有極小量的原創火花，大部分的作品都可以通過這個低標。專利權和著作權範圍差異的比較主要可以顯示在兩方面。第一，和專利權相比，著作權僅保護創作不被抄襲，如果是其他人無抄襲之虞的獨立創作，哪怕是多相似甚至是一模一樣，都不在著作權的保護範圍內。換言之，在著作權的領域中，獨立創作可作為侵權指控的合法抗辯手段；而在專利權的領域中，獨立發明並無法作為侵權指控的抗辯手段。第二，著作權僅保護特定想法的表達(particular expressions of ideas)，而專利權所授予的保護範圍則可

寬廣到概念的層次(conceptual level)。因此專利的授予標準相對於著作權法要高的理由，可以從「權利愈多，責任愈多」的角度來理解。

以第103(a)條非顯而易知性作為一發明可取得專利的法條規定之一，是為防止發明人僅在現存技術上作細微改變就想要取得專利權，以體現專利權相對要求較高標準的精神。此一規定達成至少三項專利制度的目的，而這卻是TSM測試所無法達成的。換言之，藉由將專利保護限制在非顯而易知的發明主題上，第103(a)條：(A)避免了法律制度不當干擾產業發展，不然將造成業界不當受到經濟面與技術面上都瑣碎無價值的專利的騷擾；(B)使得技術的發展有更為堅實的回饋分配；(C)使得發明想法並非一技術問題的解答而不過是想搭他人研發成果的順風車以牟取商機的發明不至於取得專利。

E. 錯誤誘導申請量暴增

(5)TSM測試是CAFC的失敗實驗，並不當地提供錯誤的誘因導致專利申請量暴增。

此一測試其誕生恰巧和1980年代之後大量湧現的專利申請案有著密不可分的關係，也因此引來對於美國專利制度的許多批評。反觀，歐洲的專利要件中所設下的標準之一「發明步距」(inventive step)，其想法也是借鏡自美國聯邦最高法院的先例中，尤其是著名的Hotchkiss一案。諷刺的是，和CAFC的作法相比，歐洲反而更能忠實反映並堅持美國法院先例的原本概念。KSR認為這種反常的現象，應該要在本案加以終結。

F. KSR倡議「能夠」測試

KSR的結論，倡議聯邦最高法院依據專利法第103(a)條的基本精神以及「先例拘束原則」(stare decisis)，遵循其150年來所建立的諸多先例，而不要貿然改採下級法院悖離先例的「實驗」。KSR認為恰當的測試是探尋：「習知技藝人士是否能夠(capable)將這些現有的先前技術組合起來，以達成預定的效果」，而非「習知技藝人士是否具有動機(motivation)將這些先前技術組合起來，以達成預定的效果」。

¹⁸ *Feist Publ'n, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340, 345 (1991).

二、Teleflex論點：

針對KSR的論點，Teleflex做下列回應：

(1) KSR以及支持其論點的法院之友對於聯邦巡迴上訴法院(CAFC)的「教導—建議—動機」(TSM)測試所做的說明是一種不正確的誇張陳述。

CAFC一再說明TSM測試是一個具彈性的測試，並且可以考慮任何可得的資訊，顯示習知技藝人士會有理由從先前技術中選擇出發明的元件，並將其組合成發明所要求的方式。就這個角度而言，TSM測試就是從「隱含」(implicit)的來源中尋找組合的動機。KSR宣稱TSM測試只允許可從先前技術尋找動機，卻忽視了動機可能就存在於想要解決的問題，並排除從一般常識中尋找動機的說法，都顯示這是對於既定法律錯誤的陳述。而KSR還進一步宣稱，就算是TSM測試允許「隱含的建議或動機」，這也是一個可望而不可及的高標準，在實際案件中很難可以援引用來使專利無效。此一說法也和實際情況有出入，CAFC有一長串的先例正是以此標準宣告許多專利顯而易知而無效。

(2) CAFC行之有年的TSM測試，將焦點適當地鎖在從先前技術所揭露元件選擇以及將他們組合起來的方式，不管是聯邦最高法院的先例、專利法第103(a)條的文字或是其背後的目的都支持這樣的測試標準。

在Graham案中，聯邦最高法院決定一專利是否為顯而易知，應該依據國會於專利法第103(a)條中所列出的考量因素以及其他相關的事實因素來決定。但是聯邦最高法院在Graham案中並未直接訂出顯而易知性的測試，而是預期以個案的方式來發展適當的測試。

因此(A) CAFC所發展出以TSM測試來決定是否為顯而易知的作法，並未與聯邦最高法院Graham案或其他先例相衝突。相反地，此一測試允許動機的尋找可以來自任何地方，特別是來自Graham案所指出的一些因素。而且(B)此一測試也反映了法條的標準。第103(a)條要求發明「就其整體觀之」必須為非顯而易知。如果欲尋求專利的發明是將舊元件以一種特別的方式組合起來，則這些發明的個別元件依法觀之當然是顯而易知(因為這些發明的個別元件是來自先前技術的「舊」元件)。在這種情形下，發明就其整體觀之是否為顯而易知的詢問焦點，自然是轉移到習知技藝

人士是否會選擇發明中的元件並將他們以發明中所述的方式組合起來。例如與Graham案同時決定的Adams 19一案中，聯邦最高法院認為一種完全由先前技術所組合的濕電池並非顯而易知，原因在於之前沒有如此「建議」以將先前技術作如同在案系爭專利所述來組合者。(C)此一測試也適當地平衡專利權人以及想要自由使用技術的其他人的利益。一方面，TSM測試可以防止或降低以不當的後見之明來宣稱專利為無效的機率。另一方面，TSM測試所具有的彈性可以避免過度專利的情事。KSR以及支持其論點的法院之友所持之相反觀點，不但是對CAFC先例的誤解與貼上不當標籤，也有學者的實證研究證實TSM測試並沒有造成過度專利的情事。

(3) KSR所作出推翻TSM測試的相反提議並不具說服力且缺乏可予支持的理由。

(A) KSR認為發明是否為顯而易知的測試應該是：「習知技藝人士是否能夠(capable)將這些現有的先前技術組合起來，以達成預定的效果」(簡稱「能夠組合」測試)。換言之，KSR只將詢問焦點集中在習知技藝人士是否具有將這些先前技術組合起來的能力(ability)。然而，專利法第103(a)條的文字卻是詢問如此組合是否會「為(would have)…熟悉該項…技藝人士所顯而易知者」。也就是說，如果發明完成之時，沒有任何習知技藝人士會做如此組合的建議，則即使他在技術上具有這樣的組合能力，發明就其整體觀之還是非顯而易知。KSR所提議的測試因此無法與聯邦最高法院的先例、專利法的文字以及國會要達成的目的相調和。(B) KSR企圖訴諸於Anderson's-Black Rock案與Sakraida案以作為靠山的作法是一種錯置的依賴(misplaced reliance)。KSR認為在Graham案之後續所決定的Anderson's-Black Rock案與Sakraida案採取了一種可稱為「綜效」(synergy)的測試標準，然而，這種觀點正如司法部檢察總長所指出者是一種錯誤的觀點。雖然這兩案並沒有清楚地以Graham考量因素進行分析，最終聯邦最高法院對於地方法院認定在案專利具有綜效因此為非顯而易知的結論不表同意，而認定發明不具可專利性。不過，這並不代表發明一定要具有綜效才構成非顯而易知而能取得專利。

¹⁹ *Adams v. United States*, 383 U.S. 39 (1966).

(4)司法部檢察總長所提出以「創新」(innovation)作為測試標準的提議，會使得在決定專利權是否應給的過程中注入高度的不確定性與不一致性。檢察總長所提出的測試標準雷同於1952年修法前聯邦最高法院所使用的標準。雖然於1952年修法時，國會意圖將可專利性的標準維持和修法前大致相同，然而國會卻表達出清楚意圖於使用了「顯而易知性」一詞，而拒絕使用之前過於主觀籠統的「創新性」或是「發明性」之詞語。檢察總長欲重提「創新」以作為測試標準的心態也不難窺見：希望擴大政府於審查專利時可擁有的裁量權，以避免司法過度干預。然而，國會於修法時已經作出了不同的決定，檢察總長在此的提議等同於漠視法定要求詢問發明是否為顯而易知的規定。

(5) CAFC所作出KSR無法贏得即席判決之決定，雖然並不在目前聯邦最高法院要決定的議程中，卻是完全正確的。KSR於請求上訴時未將此一議題納入，因此自願放棄了這一部分的上訴權。不管如何，由於地方法院法官對於習知技藝人士是否會將感應器與Asano裝置組合起來，完全沒有提供任何理由，遑論是法定需有清楚並具說服力的證據，因此CAFC的決定是正確的。

於本家中，許多重量級的法院之友也紛紛提出書狀，有的支持KSR，有的支持Teleflex，也有的保持中立第三方。由於這些法院之友代表業界、利益團體或是廣大社會大眾的聲音，其看法不可小歛。

三、法院之友論點—美國政府：

本案涉及重要而基本的專利法問題：可資獲准專利的標準何在？或是更明確地說：現有的專利法規，是否將可專利性的標準設的過低，以至於核發了過多品質低劣的專利？如果是，要調高到什麼程度，才可確保專利品質而又不至於過度扼殺發明的火花？

在高度倚賴科技發展與智慧財產保護的今日社會，可以預見各方對於此一問題都有其看法。果不其然，在本家中有多達廿至卅各方業界代表、利益團體、律師公會或是發明協會，都藉由法院之友書狀來表達其聲音，其看法不可小歛。而其中又以美國政府的看法最具影響力，以下將詳述其觀點。

由於本案事關人民的重大權益，代表美國政府立場的司法部(Department of Justice)與專利商標局(Patent and Trademark Office)也聯合撰稿，表達行政機關於本案的態度：支持KSR的立場，建議聯邦最高法院自行改判(reverse)聯邦巡迴上訴法院(CAFC)的決定。美國政府的主要論點認為：CAFC為了找出一發明是否為顯而易知所發展出的「教導—建議—動機」(TSM)測試是一個有瑕疵的(flawed)測試。

美國政府的主要論點認為：CAFC為了找出一發明是否為顯而易知所發展出的「教導—建議—動機」(TSM)測試是一個有瑕疵的(flawed)測試，理由如下。

(1)為了了解一發明是否在專利法的意義下為顯而易知，聯邦最高法院的先例已經建立了適當的評估架構。聯邦最高法院於1966年審理Graham一案後，訂下了專利法第103條非顯而易知性的評估架構。依據該架構，法院必須依據事實問題(question of fact)決定：(A)先前技術的範圍與內容；(B)先前技術與引發爭議的專利之申請專利範圍間的差異；(C)在相關技術領域中習知技藝人士的水平。最後再對於該發明是否會為習知技藝人士所認為顯而易知作出一法律決定。聯邦最高法院曾於不同案件中適用此一架構來決定一個核心的問題—

發明是否展現了非凡的創新水準，因此對於國會所創造出排除他人實施發明的權利的取得有其正當性？²⁰

(2) CAFC的TSM測試不應該是唯一用來檢驗顯而易知性的工具。CAFC在Graham架構下錯誤地添加了一個強制性的TSM測試，因此變相地將一個原本為合法評估顯而易知性的方式(利用先前技術中提供了教導、建議或是動機以將這些先前技術組合起來，作為發明是顯而易知性的證據)，轉換成一個僵硬的規定，而取代應該是要依據不同案件實際情況來作出的決定。此一測試加諸不當的限制在本應可行使相當裁量權的決定上，不當地擴張了非顯而易知與可專利的標的範圍。此外，此一測試也低估了法院以及專利審查委員可以拒絕後見之明誘惑的能力，因而造成將專利

²⁰ “Whether the claimed invention manifests the extraordinary level of innovation that justifies the award of congressionally prescribed rights to exclude others from practicing the invention.” Brief for the United States as Amicus Curiae, at 10.

保護不當地擴張到只是顯而易知的發明標的，造成巨大的社會成本。

(3) 聯邦最高法院應該要重申其評估顯而易知性的正確方法，並將其適用於本案中。也就是說，聯邦最高法院應該藉由重新聚焦在Graham架構所定下的核心問題，以便回復非顯而易知性的適當分析詢問—發明是否超越了一般習知技藝人士的能力，展現了非凡的創新水準，因此可資獲准專利？²¹ 當法院或是專利局審查一件僅由舊有元件技術所組合成的發明時，應該要准許他們有權力可以認為該發明不過是一般習知技藝人士所能達成的組合，因此為顯而易知，而不必硬性強制規定一定要有將這些舊有技術組合起來的教導、建議或是動機。因此在Graham架構的正確分析適用下，聯邦最高法院應該要自行改判(reverse)CAFC的決定。

四、書面階段策略分析：

分析各方於書面階段的訴訟策略如下。

KSR的主軸在於直接攻擊CAFC的TSM測試是一個錯誤的測試：TSM測試不但沒有法條文字的基礎，扭曲了法條關於專利申請人與專利審查機關之間舉證責任的配置，不當移轉法官應有的權限至陪審團身上，無法達成法條設計背後要達成的政策目的，和聯邦最高法院諸多先例相牴觸，更需為大量湧現的專利申請案所造成的審查瓶頸與負面批評負起相當責任。為了取代TSM測試，KSR提議新的「能夠」測試，也就是探尋習知技藝人士是否能夠(capable)將這些現有的先前技術組合起來，以達成預定的效果。

身為法院之友的美國政府，其主軸在於說明CAFC的TSM測試是一個有瑕疵的測試，因而可視為支持KSR的立場：CAFC錯在將TSM測試由原本眾多可能的測試方式轉變為強制唯一的測試，也因此使得TSM測試有所瑕疵而喪失其測試非顯而易知性的正當性；既然於Graham案後已經建立了適當的分析評估架構，聯邦最高法院應該要在此次重申這個正確的架

構，並將其適用於本文中；TSM測試不應該是唯一用來檢驗顯而易知性的工具，美國政府並提議要回到法條與Graham案一貫的核心問題：發明是否展現了非凡的創新水準，因此對於取得專利權有其正當性？

Teleflex的主軸則在於維護CAFC的TSM測試是一個正確的測試：KSR對於TSM測試的攻擊是對於此測試適用時所具有彈性的屬性未能正確了解；由於適當地將分析焦點擺在先前技術選擇與組合的方式，因此TSM測試符合法院先例、法條文字以及是背後政策目的；反而是KSR新的「能夠」測試由於誤解了某些法院先例，與法院先例真正的意涵、法條文字以及立法目的相違背；美國政府所提出另一種創新(innovation)測試，等同於回覆到修法前模糊的舊標準，漠視國會於立法時所設下更明確的標準，會於專利審查時注入高度的不確定性與不一致性。

在完成第一回合書面的暖身動作與準備之後，緊接著就要進行短兵相接的肉搏戰與正面交鋒。此次辯論精采可期，雙方於書面辯論與言詞辯論中是否有不同重點與策略？關於這部份，請看下回分曉！

²¹ “whether the claimed invention manifests the extraordinary level of innovation, beyond the capabilities of a person having ordinary skill in the art, that warrants the award of a patent.” *Id.*