

重新定義「非顯而易知」(下)

元勤科技¹楊仲榮²

基於9-0全體無異議的決定，由大法官甘迺迪(Justice Kennedy)代表聯邦最高法院主筆，撤銷了CAFC上訴法院的決定，並發回更審。大法官們一致認為CAFC上訴法院對於發明是否顯而易知的看法過於狹隘與僵化，與專利法以及最高法院先例不符合。而KSR也的確提出了令人信服的證據，證明Teleflex的發明不過是習知技藝者所可以思及的設計範圍之內，而且如此設計的好處也是顯而易知的。

陸、聯邦最高法院言詞辯論

專利法第103(a)條非顯而易知性的規定自從1952年成文化之後並無變動，而在Graham案與Sakraida案決定後至今近卅、四十年之間，科技創新與進步的速度令人無法想像。遺傳工程、生物科技、電腦、網路、通信以至於奈米科技等的新技術，再再都對於舊有法律系統是否能因應新世紀的跳躍式改革提出巨大質疑。當然依據美國憲法三權分立的精神，此一立法修法的主要權責是在於國會；然而在法律明文化制定之後，如何解釋的權限則是落在司法體系的法院中。在本案中，聯邦最高法院終於又有了一次機會，對於

專利法第103條非顯而易知性提出跨世紀的新說明。大法官們會如何決定本案？除了雙方於書面辯論的論點之外，言詞辯論的品質當然也會左右大法官們的想法。

聯邦最高法院於2006年11月28日聽取訴訟雙方KSR與Teleflex之言詞辯論，而美國司法部也派代表以法院之友身分表達立場與看法。代表KSR出庭的是一家紐約事務所的合夥人律師James W. Dabney，代表Teleflex出庭的是一家華盛頓特區事務所的合夥人律師Thomas C. Goldstein，代表美國政府出庭的是司法部副檢察總長Thomas G. Hangar。

一、KSR論點：

本案由請願人KSR律師首先說明案情與論點。KSR的主軸仍是攻擊CAFC的TSM測試是一個錯誤的測試。原因是不管發明的本質為何、不管其申請範圍多廣、不管專利範圍與先前技術間的差異有多小、不管習知技藝人士的技術水平是否不過非常普通，在CAFC的TSM測試，除非是在特殊極少數的情形下，在專利法第103條下法院不能允許以顯而易知作為專利無效的理由。而這個特殊極少數的情形，是要能以清楚而具說服力的證據使得陪審團認為存在有教導、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。

簡單地說，此一測試的焦點不對，所問的問題也是失焦的。根據貴院解釋專利法第103條所建立起的先例，一發明可專利性的焦點在於了解所展現「技藝的水準」(degree of skill)，而CAFC卻將焦點轉至「動機」(motivation)的詢查。大法官布萊爾(J. Breyer)和斯卡利亞(J. Scalia)都表示無法理解到底在此一測試中所謂的「動機」真正意義為何？如何將此當成一有效的檢驗標準適用在具體個案中？照理說發明人有各式各樣充足的動機，要從先前技術中尋找其發明的靈感，為什麼會有發明人沒有動機去研究先前技術的情形產生？不過由於KSR的基本立場就是不同意CAFC的TSM測試，因此大法官布萊爾開玩笑說他問錯對象了，而新任的羅伯院長(C.J. Roberts)也接口，KSR顯然沒有動機來回答這個問題，引來全場一陣笑聲。

大法官甘迺迪(J. Kennedy)則想要了解，難道TSM

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.iptec.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 Institute 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。

測試毫無價值可言？它不也顯示了至少一種發明為顯而易知的方式？會不會其錯誤之處只是它並非測試顯而易知唯一的測試工具？如果TSM測試有誤，那麼正確的測試又在哪裡？KSR則回答，認為此一測試充其量不過是顯示是否顯而易知的眾多因素之一，也不過就是一種法律上的論點以便了解相關前案效力所在(preemptive effect of prior art)——是否應適用或應排除在考量之外，而CAFC卻將其提升到決定性的因素。由於本案和Anderson's-Black Rock案十分類似，可以用該案的分析作為測試來決定本案的結果。

在Anderson's-Black Rock一案中，之前已經有人發明了輻射加熱器(radiant heat burner)，由於該案的專利權人看到有潛在的市場商機，於是將輻射加熱器結合在瀝青散佈機(asphalt spreader)上，而申請專利範圍則是將別人輻射加熱器的發明放在制式的油漆圖佈裝置上，以達成其商業目的，就好比是將兩樣東西放在同一個購物袋中而已。貴院在該案中也認為專利權人並沒有進行任何可資專利的發明活動，他所做的不過是將用來加熱的加熱器以及用來散佈的散佈機放在一起，這兩個元件絲毫沒有影響到彼此的運作，根據貴院先例的說法，這不過是一種舊元件的集合(aggregation)。

二、美國政府論點：

美國政府代表律師也於言詞辯論庭中向聯邦最高法院表達立場，大法官們也提出諸多問題。美國政府代表律師認為，將TSM測試解釋為證明顯而易知的唯一方式，不但和專利法相衝突，也和貴院的先例無法調和，更是一種差勁的政策選擇。此一測試所問的是錯誤的問題，而且會在像本案的案件中產生出錯誤的答案，因此應該拒絕此一測試，並且推翻CAFC的決定。

羅伯院長(C.J. Roberts)仍然想要知道到底在此一測試中所謂的「動機」應該如何去理解？代表律師則認為他也太不清楚，有時候很難去區分建議與動機的差別。有一個了解動機為何的例子是，如果先前技術中顯示以某種方式製造事務可以省錢的話，則就存在有省錢的動機，因此提供了將兩個前案結合起來的動機。

大法官甘迺迪(J. Kennedy)則仍想要了解，美國政府是否同意TSM測試有其存在價值，可以將其保留下來但是再加上一些其他顯示顯而易知的方式？代表律師則表示同意此種作法。這和貴院先例完全一致，甚至有些先例顯示貴院也曾探尋是否有建議以作為決定專利是否顯而易知的方式之一。CAFC的問題在於將此視為唯一的測試工具，如果不滿足此一測試就不能認為發明是顯而易知，這就明顯和貴院先例不一致。事實上在Graham本身以及Johnston與Sakraida案中，下級法院都曾以缺乏建議而認定專利有效；然而，貴院卻做出相反的認定，不但沒有要求甚至根本沒有提到挑戰專利有效性決定之一方必須提出清楚且具說服力的證據顯示出教導、建議或是動機。貴院的先例從來沒有硬性強制規定以TSM測試作為顯而易知決定的先決條件。

大法官蘇特(J. Souter)則擔心此一測試已為CAFC適用超過20年，如果現在說它是錯的不再用它，會不會造成混亂的局面？也就是說，如果此一錯誤太過普遍、太久而已經變成法律時，我們還要去改變現狀嗎？改變現狀會不會導致明天早上就有10萬個新訴訟案產生？美國政府對此一問題的答案為何？代表律師則表示有幾個面向可以來思考。首先，如果下級法院的決定和貴院先例有所抵觸時，不管已經有多久，他們是不能合理地被依賴作為依據。其次，CAFC的TSM測試與貴院像是Sakraida等先例有所抵觸，這早就就是專利業界公開的秘密了。再者，即使是在CAFC的TSM測試下，本案的情形與判決也是極為少見，更正下級法院此一錯誤測試不至於會引發新的訴訟潮。

大法官金絲柏格(J. Ginsburg)則質疑美國政府所提出「足夠創新」(sufficiently innovative)的新測試是一個相當模糊的測試，在審判中如何能有意義地來操作進行？代表律師則表示所謂「足夠創新」其實不真的是用來作為測試標準，而不過是用來描述Graham等先例所說過的話。Graham案中已經建立了適當的分析架構，指引出所需進行的細部事實分析，CAFC的測試則過於粗略。此外，本案所涉專利中每一個元件都是習知技術中可找到的舊元件，而且不過是執行一些早為人知的舊功能，對於這種專利的分析，在貴院先例Sakraida一案中早已提供了分析架構。

大法官史卡利亞(J. Scalia)則擔心專利有效的推定

(presumption)問題。如果過去廿年來，專利局以及CAFC都是以TSM測試作為可專利性判斷的標準，假設說現在我們認為這是一個錯誤的測試，那麼將過去廿年來依據錯誤標準所核發的專利都還是推定為有效的作法是否合理？代表律師則表示這個問題不需要過度擔心，因此已經核發專利還是應該推定為有效。首先，依法，法條要求已核發專利必須推定為有效。其次，就實際上而言，即使認定TSM測試有誤，所影響的案件是少數那些發明和先前技術的差別小到不該給保護的專利案件，實際會影響到的案件不多。TSM測試之錯誤之處，在於：1)將一個貴院於Graham案中認定由法官決定的法律問題，不當轉化為由陪審團決定的事實問題。2)沒有將分析的焦點鎖定在法條之規定與貴院於Graham案所提出者。

三、Teleflex論點：

Teleflex的律師首先澄清依據CAFC的TSM測試，動機的來源可以是明示(explicit)或是暗示(implicit)。通常會想要將兩種不同技術的先前技術結合起來的動機是由於有這樣的需求、或因為這樣會更堅固、更便宜、更快，更輕巧、體積更小、更堅固或是更有效率。舉本案為例，問題不在於是否需要更有效率的油門/煞車踏板；如果測試的標準放在這種問題上，則所有的發明都是顯而易知，因為我們總是希望更有效率的油門/煞車踏板。如果測試的標準是在於是否「能夠」組合起來，則先前技術幾乎總是能夠被組合起來，就像你總是可以組合出一個油門/煞車踏板來，這麼一來，所有專利包含本案的申請專利範圍第1-3項都將變成顯而易知。這種說法忽略了發明最重要的部份：並非將兩個元件放在一起發明就完成了，發明包含找出問題、要使用哪些先前技術、以及要如何將他們結合起來。因此CAFC的TSM測試問的是，做出發明的動機何在？我們對手的理論是Asano前案技術使得我們的專利顯而易知，因此CAFC就要問，有動機將Asano前案技術和電子節流閥控制結合起來使得彼此可以互動嗎？

大法官史卡利亞(J. Scalia)介入打斷，認為Teleflex的申請專利範圍第4項的範圍遠比剛才所述的要廣泛。在車內空間有限的前提下，的確沒有人想到過將

Asano前案技術用在福特的車子中，這樣的作法的確可稱為發明。但是，Teleflex的專利範圍不只是這樣，它不過是將任何油門/煞車踏板(Asano式的或是其他種的)以及自動電子感應器結合起來。Teleflex則回覆，沒有錯，不過兩者是結合在一個特定的地方，而且Asano獲准專利後的十年間沒有人想到可以這麼結合。而我們對手則宣稱這種作法不過是顯而易知的結合，因此CAFC的TSM測試基本上就是在說，OK，如果要不將此當成是後見之明，則拿證據出來，顯示有誰會去進行剛才所說的結合。此一測試加上了另一層的分析架構，是要更進一步(inclusive)探詢發明是否真的非顯而易知，而不只是後見之明。

不過大法官史卡利亞與羅伯院長(C.J. Roberts)顯然不表贊同。大法官史卡利亞認為TSM測試毫無意義(meaningless)，而羅伯院長則附議認為所謂另一層的分析架構不過是CAFC發明出的法律術語，使得律師可以打口水仗，因此TSM測試不僅毫無意義，甚至還使得非顯而易知的探詢變複雜，而非聚焦在法條要求上。大法官史卡利亞同意羅伯院長的看法，認為想以「教導、建議、動機」三個名詞就函括所有可使發明變成非顯而易知的證據，這不僅是誤導(misleading)，更是不切實際的打官腔(gobbledygook)，實在是不合道理(irrational)。Teleflex則反駁認為這種說法會讓處理專利案件經驗豐富的CAFC與所有專利律師協會感到驚訝，請記得，全國每一個具份量的專利律師協會都表達意見站在我方。羅伯院長馬上接口，這不見得是有助於你們的立場吧？而只不過顯示對於專利律師協會而言，這是一塊利潤豐厚的肥肉。大法官史卡利亞表示認同，解釋說明TSM測試可以使得更多專利被核准，這也是客戶付錢給專利律師的原因，不是要讓專利申請案被核駁而是要被核准。當非顯而易知的標準被這三個無法確定其意涵的名詞拉得愈低時，專利愈可能被核准。

大法官布萊爾(J. Breyer)則接著提出一些根本的問題，想要了解現狀是否有過於偏向專利保護之虞。大法官布萊爾表示在本案中收到各種組織與協會的書狀，有些是維護CAFC現有的TSM測試，有些認為此一測試向專利保護偏斜，對經濟發展有不良的影響。Teleflex的立場顯然是這是一個行之已久既定的法律，然而大法官布萊爾認為這倒未必，也許讓大法官

們介入處理是有道理的。Teleflex則回應表示的確是有很多專利在美國是否保護過當的討論，甚至國會也在討論，然而關於CAFC所提出的測試是否能平衡專利權人私益與大眾公益之一事，則爭議不多，這也是為什麼所有專利律師協會都站在我方的原因。其次，Teleflex也提出司法行政(judicial administration)的考量，認為不必要的現狀改變將造成法律的不穩定性，特別是當專利局每年所賴以核發16萬件專利的測試如果是錯誤的話，則推定核准專利為有效將是沒有道理的作法。再說，如果，將TSM測試視為不完備(incomplete)，那還有什麼測試可以加以修正補充？

對於Teleflex反問要用什麼補充TSM測試，大法官布萊爾(J. Breyer)則表示也許沒有必要再提出新的補充測試。聯邦最高法院在過去先例中已經提出衡量發明是否非顯而易知的眾多考量因素。很多法律概念的標準只能讓你有些頭緒而無法百分之百地加以定義，例如何謂「過失」(negligence)就是一例，想要提出一份完整的清單也許就像是霍姆茲大法官(J. Holmes)於十九世紀初要定義過失一樣而終究徒勞無功，非顯而易知為什麼不會是這樣的法律概念之一？如果我們在本案中重申本院早已說過的話，列出一些本院之前已經有的因素，言明在適當的案件中可加以考量，但是重申最終的法律標準就是由法官決定是否顯而易知，對於這樣的法律意見你們會有任何異議嗎？Teleflex則也表示無異議。

Teleflex認為有兩點必須再次強調。首先，雖然CAFC在如Kahn³、Alza⁴與Dystar⁵等最近的案件中強調TSM測試是更進一步探詢發明之非顯而易知性，該院也引用一些早期其自身的先例作為其一貫性的證據，強調法律並沒有在近一兩年突然有180度的大轉變，任何宣稱CAFC所用的非顯而易知標準過低與有誤導之嫌者都是不正確的說詞。其次，即使在本案中，CAFC也很清楚地指出教導、建議、動機可以是暗示的(implicit)，而不一定非得要白紙黑字出現在先前技術中。由於任何新的法律改變都會在專利制度中投下巨大的變數，連帶影響到背後難以估計無數的投

資，而CAFC則累積了廿年的經驗，試著要清楚陳述出一個標準出來。大法官布萊爾則揶揄表示，可是CAFC卻這麼快地就自我修正其累積了廿年的標準。而大法官史卡利亞(J. Scalia)也順勢說到，在累積了廿年的思考後，就在我們決定發出移審令(certiorari)的這一年中，CAFC卻突然決定要加以修正說明？Teleflex則聰明地採取四兩撥千金的戰術，回覆說如果大法官您真的這麼認為，那麼您就是不相信CAFC的法官，因為在這些案件中，他們很明白地指出我們並不是要改變現有法律狀態。

新任大法官亞里投(J. Alito)則對於一些CAFC先前決定的案子提出疑問。例如在Dembiczak案中，CAFC依據TSM測試推翻專利局的決定，認為先前技術中沒有將前案結合的建議，而判定一個像南瓜般的垃圾袋屬於非顯而易知而應准許專利。在該案中，TSM測試的適用方式似乎是要求先前技術中要有明示的建議，不是嗎？Teleflex則承認這個案子是有些離譜，就像專利局會犯錯，法院法官也是會犯錯。在Dembiczak案6中，CAFC解釋其實她是在找尋一個應將先前技術組合起來的解釋，而不是非得從前案來不可。在一個產生這麼多專利的系統中，你不能僅看贊成專利權的一邊或是拿垃圾袋專利為例，就說這個系統有很大的問題。

資深大法官史蒂文斯(J. Stevens)則直搗黃龍，希望Teleflex再簡短覆述一次使得本發明非顯而易知之處在哪裡？Teleflex則回覆：第一，習知技藝人士根本不會選擇Asano專利作為組合的參考；第二，司法部書狀中所解釋的，習知技藝人士不會將電子節流閥控制如本案專利所述放在支持托架上，而會在其他地方，就通常技術角度而言會放在旋轉軸60上。因此不會使得本案專利為顯而易知。大法官史蒂文斯接著幽默地接口，用一種舊式的說法，本發明的關鍵就在於決定將感應器放在哪裡囉？

四、KSR反駁：

KSR最後有幾分鐘的反駁時間來作為結辯，並將策略鎖定在本案完全是因為下級法院沒有遵循聯邦

³ *In re Kahn*, 441 F.3d 977 (Fed. Cir. 2006).

⁴ *Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc.*, 464 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2006).

⁵ *Dystar Textilfarben GmbH v. C.H. Patrick Co.*, 464 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2006).

⁶ *In re Dembiczak*, 175 F.3d 994 (Fed. Cir. 1999).

最高法院先例的指示所引起的不必要訴訟。KSR認為在專利案件的審判中，沒有比TSM測試引發更多的訴訟爭議了。本案中，在地方法院階段，貴院的先例被引用卻沒有被遵循，在上訴法院階段，貴院的先例像是Anderson's-Black Rock被引用了，卻沒有用來與本案區別開來(distinguished)，更沒有被遵循。如果貴院所立下的法律被適用在地方法院中來解決爭議，那麼今天我不會站在這裡了。我們今天之所以會有這件案子，完全是因為一些極端的情事所造成。也就是說，雖然貴院立下諸多先例，在不同情況中處理了不同的技術與創新，這些先例卻完全沒有被CAFC的案例法所遵循，一直到大約一個月前。

因此，對於澄清發明標的到底是否符合法定要求一事，貴院能夠為發明專利業界創造的福祉沒有比能決定本案要來得更大的。衡諸專利法的案例史，從來沒有所謂神奇的速成公式就可將問題解決，而必須是採取一種功能性解決問題的作法(functional approach)。

在這裡我方欲強調的是本案是兩個企業間的訴訟，回到大法官蘇特(J. Souter)所擔心改變現狀會不會影響業界合理期待的問題，貴院一再認同的合理期待是真正進行創新人士的合理期待，也就是真正製造出產品與發明的人士。就像是大法官布萊爾(J. Breyer)所提到的，如果Asano專利的擁有者赫然發現為了提供零組件給新款汽車製造商，他們居然要為了565號專利付出權利金時，他們會有多驚訝！

至此，訴訟雙方在書面與口頭上的交鋒已經完全結束，剩下來的就是靜待大法官們的投票表決，決定哪一方獲勝以及其理由何在。

柒、聯邦最高法院意見

聯邦最高法院在2007年4月30日做出決定。基於9-0全體無異議的決定，由大法官甘迺迪(Justice Kennedy)代表該院主筆，撤銷(reverse)了CAFC上訴法院的決定，並發回更審(remand)。

大法官們一致認為CAFC上訴法院對於發明是否顯而易知的看法過於狹隘與僵化，與專利法以及最高法院先例不符合。而KSR也的確提出了令人信服的證據，Teleflex的發明不過是習知技藝者所可以思及的設

計範圍之內，而且如此設計的好處也是顯而易知的。簡單而言，大法官們重申40年前Graham案所定下的分析框架仍是泰山北斗，並特別就組合專利型的發明闡釋非顯而易知的意涵，對於CAFC發展出的TSM測試提出其利弊得失，並且剖析於本案中對於TSM測試之適用CAFC缺失何在。

一、非顯而易知的意涵：

Graham案所提出的是一種廣泛而具彈性的分析架構，CAFC發展出的TSM測試於本案中的試用與此並不相符。在將舊有元件以習知的方式組合起來時，如果不過只是達成了可以預測的結果，那麼這種組合很可能不過是顯而易知的組合。如果某種產品已經既存於一個領域中，想要進一步設計所形成的誘因以及市場的自然驅力，會導致該產品在原有領域或是其他領域的各種產品變化。如果習知技藝者可以做出的不過就是某種可以預測的產品變化，而且可以看出如此做的好處何在，專利法103條很可能就會排除其可專利性。此外，如果一技術已經被用來改進某種裝置，而且習知技藝者也知道此一技術可以以同樣的方式來改進相似的裝置，除非該技術的應用超出了習知技藝者的技藝範圍，那麼使用這個技術就是顯而易知。法院的法官必須查詢根據先前技術元件所已知的功能，該改進所能達成的是否較這些元件所可預測的使用為更多。在發明的內容所涉及的不僅是簡單地將某一已知元件換成另外一個，或是將一已知技術應用在一個早就待改進的先前技術的情況下，想要遵照上述原則可能有其困難。此時，要決定是否有將舊有元件以專利所述的方式結合起來的明顯的理由，常常需要去了解不同專利之間相關的教導、在相關設計領域或市場中需求的影響效果、以及習知技藝者所擁有的背景知識。為了便於上訴審查，這樣的分析應該要清楚陳述。但是要求在前案中有針對發明專利內容一模一樣的教導則屬不必，因為法院可以將習知技藝者所擁有的創造力與其推論納入考量。

二、TSM測試之利弊得失：

大法官們認為CAFC發展出的TSM測試的確抓到了某些有用的洞見，也就是說：當一件專利是由數個元件所組成時，單單只證明每一個元件個別獨立為先前技術所知悉，不當然就可以證明此專利就是顯而易知。只根據已知裝置的功能將其結合起來就宣稱是一件創新的發明，雖然光從常理而言就可以想見要小心避免這樣的認定；但是如果能夠確認出某一原因而促使習知技藝者能將這些元件以系爭專利發明的方式結合起來，確認出此一原因何在卻也是很重要的。這是因為發明通常是奠基於早就發現的基石上，就某個程度而言，專利發明幾乎不可避免地就是已知事務的組合。但是，有用的洞見卻不必來自僵化與制式的規定；如果真是如此，那麼此一TSM測試就與最高法院的先例不符合。發明尋求與現代科技的多樣性，說明了將顯而易知的問題侷限於「教導、建議、動機」這種套公式般的簡單概念，或是過份強調公開文獻的重要性以及非得白紙黑字出現在核准專利的內容中，委實為不智之舉。在許多技術領域中，過於顯而易知的技術與組合可能少有討論，往往市場的需求而非科技論文才是引領設計的走向。將專利核准在普通情況下自然就會產生的進展而非真正創新的地方將會阻礙進步，而這種不過將舊有元件組合起來的專利更可能剝奪先前發明的價值或實用性。自從發展出TSM測試後，CAFC無疑地已經依照這些原則將其適用在眾多案件中，TSM測試與Graham分析並沒有必然的衝突，但是正如同本案一樣，如果法院法官將這些一般性的原則轉變為一種僵化的公式而限制了發明是否顯而易知的詢問廣度時，這樣的做法就形成一種錯誤。

三、CAFC缺失所在：

CAFC分析之缺失所在最主要來自於其對於顯而易知性的狹隘觀念以及其後續TSM測試的適用。第一個錯誤在於，CAFC認為法院法官以及專利審查員應該注意專利權人想要試圖解決的問題為何就可以了。在正確的分析架構下，在此技術領域中所已經知悉或是專利權人所提及的需求與問題，都可以提供將習知元件以系爭專利方式結合起來的原因。第二個錯

誤在於，CAFC假設試圖解決某一問題的習知技藝者只會被設計來解決相同問題的舊有元件所吸引。該院誤以為因為Asano前案之主要目的是要解決固定比例的問題，考慮感測器要如何放在可調式煞車踏板的發明人就沒有理由會去考慮將感測器放在Asano的煞車踏板上。相類似的物件可能會有超出其主要目的的顯而易知的用途，習知技藝者通常有能力將多件專利教導以拼圖之方式加以拼湊出來。不論Asano前案之主要目的為何，其中提供了一個在固定旋轉點上的可調式煞車踏板的顯而易知範例，而先前技術中則充斥著專利技術顯示出這樣的旋轉點正是放置感測器的理想位置。第三個錯誤在於，該院誤以為單單只證明將數個元件組合起來是「當然會想要去試看看」(obvious to try)時，無法證明此專利就是顯而易知。當有設計需求或是市場壓力存在想要去解決某一問題時，而且僅有有限個被確認、可預測的解決方案時，在其技術能力允許下，習知技藝者就有很好的理由來試試看這些目前已知的各種方案。如果這導致了預料中的成功，這產物很可能並非創新的結果，而不過是習知技藝與常理。最後，該院為防止下級法院與專利審查員為「後見之明」所惑，卻推導出錯誤的結論。悖於常理且過於僵化的預防性措施，不但在最高法院的先例下是不必要的亦和其相左。

捌、分析總結

依據美國專利法103條，一件發明為了要能獲准專利必須要是非顯而易知，也就是說，就整體觀之在發明完成時，發明與先前技術間之差異對於習知技藝人士必須是非顯而易知。然而，由於大部分的發明都是基於先前技術的改良，因此常常容易落入所謂的「後見之明」而否定了發明的非顯而易知性。為了防弊，CAFC因此發展出一套「教導—建議—動機」(TSM)的測試，以試圖釐清何謂非顯而易知並用來防止後見之明，實行有廿年之久。本案即在挑戰此一TSM測試，認為此一測試變相地降低可專利性的門檻，使得專利核發浮濫、品質下降，不但與法條標準不符，也與眾多聯邦最高法院的先例有衝突，削弱立法背後的政策目標。

雖然Teleflex以及全美眾多具份量的專利律師協會，都表達意見捍衛CAFC逐漸發展出的現有TSM測試，美國政府司法部與主管專利審查核發權責的專利局則支持KSR立場，表示反對。紆衡雙方與眾多法院之友的書狀、言詞辯論以及大法官們的臨場反應，大法官們對於TSM測試似乎頗有意見，也因此不斷質疑Teleflex維護此一測試的立場。特別CAFC將此視為判斷非顯而易知唯一的測試工具，如果不滿足此一測試就不能認為發明是顯而易知，這種作法和聯邦最高法院的先例有明顯不一致之處。

果然，9票對0票，大法官們全體無異議支持KSR，並以顯而易知為由判定Teleflex系爭專利專利範圍第4項無效。個案的裁決誰勝誰負關係不大，眾所關注的是大法官們背後說理以及是否對於專利法103條非顯而易知性提出新的闡釋。正如大部分人所預期的，大法官們認為CAFC上訴法院對於發明是否顯而易知的

觀點過於狹隘與僵化，與專利法以及最高法院先例不符合。而大法官們也重申40年前Graham案所定下的分析框架，並特別就組合專利型的發明闡釋非顯而易知的意涵，對於CAFC發展出的TSM測試中所包含的一般性原則實際上是加以肯定其用心良苦，不過訓誡千萬不要這些一般性的原則轉變為一種僵化的公式而限制了發明是否顯而易知的詢問廣度，並且具體剖析於CAFC在本案中對於TSM測試之適用缺失何在。

總而言之，在CAFC的TSM測試下，一般的觀察認為專利核發標準過於寬鬆，因而造成核發專利品質的下降。在本案中大法官們就是要將這顆鬆脫的螺絲再次上緊發條，而可以預見實際上的效果會導致專利的取得會變得更困難。至於大法官們的微言大義會對於專利品質的提升有多少助益，以達成憲法所要求促進科學與有用工藝之進步？這就有待時間來證明了。