

專利審查之引證適格性——以 Steve Morsa 案探討 引證可據以實現要求之揭露程度

陳明德*、謝裕民**

摘要

2015 年 Steve Morsa 向當時的美國專利訴願暨爭議委員會（BPAI）訴願，稱 BPAI 僅以一份「PMA 公司開發，稱為 HelpWorks 的網路版媒介軟體」的文宣做為引證文件（簡稱 PMA 案¹），並依據 Morsa 自己的申請案說明書對於通常知識者能力的描述，認定原本可能揭露程度不足而不可據以實現的文宣式引證是可據以實現，進而以新穎性之可預期核駁該案部分請求項。美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）審理該案時，多數主張可採申請人說明書中所自承的通常知識者之能力，PMA 案可成為適格先前技術文件；一位法官持有不同意見，認為新穎性判斷先前技術是否可據以實現必須來自先前技術²，而我國審查基準中係記載新穎性之「引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用申請專利之發明」。本文主要以 Morsa 案為引，討論引證文件揭露之程度。

關鍵字：引證文件、據以實現、先前技術、揭露程度、通常知識者、致能揭露

* 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

¹ PETER MARTIN RELEASES HELPWORKS WEB EDITION, <https://www.thefreelibrary.com/Peter+Martin+Releases+HelpWorks+Web+Edition.-a055891836> (last visited Mar. 3, 2017).

² In re Steve Morsa (Fed. Cir. 2015).

壹、Morsa 申請案與引證案背景

一、引證案（PMA 案）背景

PMA 公司開發一稱為 HelpWorks 網路版的媒介軟體，它是一種社會福利代理軟體，具有民眾身份資格篩選功能，可用於社會福利及政府資訊的提供，例如孩童及家庭是否達到政府提供食物券、健康保險及能源補助等，可以省去親自排隊或填寫一大堆複雜表格的麻煩，民眾只要付費將自己的資料輸入到它的資料庫即可，而社會福利不僅是公部門提供，也可以是民間單位。HelpWorks 資料庫還存有各種申請的規則，如果個人或家庭符合了資格，軟體就會把適合公部門或私部門的服務提供者與上述家庭或個人配對，過程是電子化申請。

二、Morsa 申請案背景

在美國，民眾、團體可從政府或非政府申請社會福利的項目非常多，這種可稱為福利的，在 Morsa 案中都屬於有價值的東西，類型不管是服務、計畫、援助或資訊都包括。在公的方面，例如食物券、租屋券、就業資訊、殘疾照護、警察或海關等強制銷售個人財產的資訊、低利率房地產融資、教育補助金、獎學金等。私的部分，例如免費法律諮詢、免費或低價旅遊資訊、實習機會、低價的醫療處方，或是打折資訊，公與私加起來，Morsa 統計共有一千種。有的申請過程非常困難和耗時，Morsa 認為在這個受益條件波動的年代，對一申請者來說要能夠獲得準確的資訊而完成自身福利的申請並不容易，因此 Morsa 提出這福利申請電腦化的專利案。但審查人員引用文宣 PMA 案作為新穎性引證，Morsa 則主張 PMA 案並不滿足致能揭露（enabling disclosure）而提起訴訟。

貳、Morsa 案審查與審判歷程

Morsa 案分別在 2013 年與 2015 年經 CAFC 兩次審理（以下分別以 Morsa I³ 與 Morsa II⁴ 表示），以下分為 USPTO、BPAI 審查歷程與 Morsa II 判決、Newman 法官不同意見書等三部分來說明 Morsa 案之過程。

一、USPTO、BPAI 審查歷程

在 2001 年，個體發明人 Morsa 提出專利申請案⁵，專利名稱為“提供福利資訊與福利之方法和設備”。

USPTO 審查人員對於請求項 271⁶ 與 272⁷，以將兩請求項一起論述的方式並用極簡短的比對文字而於 2010 年發出審查意見通知函，記載如下：

關於獨立項 271、272，PMA 案揭露了一種利用電腦網路即時或大致即時回應（基於網路的自我服務模組）福利尋求者配對請求的福利結果表列；維持至少一儲存包含複數個福利表列於一及／或製品的資料庫（資格資料庫／專家資格伺服器）；接收來自該請求者之製品發出的福利配對請求，該請求包含該請求者的條件（回答條件問題並輸入至系統）；使用一處理裝置來辨識具有可與配對請求產生配對的條件之福利表列；自動產生一訊息至一接收製品藉由具配對尋求者條件的福利之電腦網路通知該尋求者（用戶自行篩選）。

括號內文字即為審查人員所列出的技術特徵來代表 PMA 案已對應至請求項中之限制條件。

³ In re Morsa, 713 F.3d 104 (Fed. Cir. 2013).

⁴ 同註 2。

⁵ 臨時申請案案號為 60/211228、60/196335，申請案號為 09/832440。

⁶ 一種福利資訊配對機制，包括：

儲存複數個福利註冊於至少一實體記憶裝置；

藉由至少一資料傳輸裝置接收來自於有福利需求尋求者的福利請求；

以該福利註冊解決該福利請求來決定是一者或者配對該福利註冊；

為該福利請求尋求者自動提供福利結果至至少一資料接收裝置；

其中該配對機制部分藉由電腦相容網路來作業。

⁷ 一種利用電腦網路即時或大致即時回應福利尋求者配對請求的福利結果表列方法，包括：

維持至少一儲存包含複數個福利表列於一及／或製品的資料庫；

接收來自該請求者之製品發出的福利配對請求，該請求包含該請求者的條件；

使用一處理裝置來辨識具有可與配對請求產生配對的條件之福利表列；

自動產生一訊息至一接收製品藉由具配對尋求者條件的福利之電腦網路通知該尋求者。

Morsa 上訴至 CAFC 時，BPAI 對於請求項 271、272 之比對簡化為四個步驟，特徵比對的描述明顯使用較多的文字，如下表 1 所示。

表 1

請求項	PMA 案
儲存複數個福利註冊於至少一實體記憶裝置	消費者可從公或私單位收到福利及服務…福利、服務、健康風險或單位欲透過資格身份庫來實施的其他事務
藉由至少一資料傳輸裝置接收來自於有福利需求尋求者的福利請求	消費者能利用網站讓公眾能確保政府提供的服務
以該福利註冊解決該福利請求來決定是一者或多者配對該福利註冊、其中該配對機制部分藉由電腦相容網路來作業	請求者可使用網站，例如藉由先進的電腦程式
為該福利請求尋求者自動提供福利結果至至少一資料接收裝置	消費者可利用網站，篩選自己是否符合政府提供的福利、服務、健康風險或單位欲透過資格身份庫來實施的其他事務

但 CAFC 認為 BPAI 針對 Morsa 質疑 PMA 案缺乏具體揭露 HelpWorks 網路版的結構特徵，又如何將這些特徵和元件整合而透過系統處理的程序和步驟這樣的問題，並未提出分析與回應，故 CAFC 撤銷請求項 271 和 272 不符新穎性之裁定並發回。

二、Morsa II 之判決結果

2015 年，CAFC 第二次審理 Morsa 案，先敘明據以實現要件的要求為引證教示申請時之該發明技術領域中具有通常知識者（Person Having Ordinary Skill In The Art，簡稱 PHOSITA），無需過度實驗下，可製造或完成所揭露相關申請專發明內容⁸，而 PHOSITA 於此情況下將會擁有哪些知識，又到何種程度，CAFC 採 BPAI 的說法，亦即，BPAI 將申請人說明書中諸多自己承認關於發明時之內容認

⁸ Enablement of prior art requires that the reference teach a skilled artisan—at the time of filing—to make or carry out what it discloses in relation to the claimed invention without undue experimentation. In re Antor Media Corp., 689 F.3d 1282, 1289-90 (Fed. Cir. 2012).

為是屬於 PHOSITA 已知的知識，例如 BPAI 發現說明書中討論中央處理單元與記憶體是「對於 PHOSITA 眾所皆知的」等⁹。

而 Morsa 另外還爭論 PMA 案並未充分提供資訊去實現申請專利之發明，因此需要過度實驗的部分。CAFC 認為 Morsa 的專利說明書已清楚表明，熟悉的電腦的程式員可輕易知道如何使用傳統電腦來程式化；因此，只需要普通實驗即可製作申請專利之程式。

最後，CAFC 強調，並不是使用申請人專利說明書的部分當成先前技術而否定申請人，而是僅在涉及本案 PHOSITA 的知識時，確認 BPAI 只單獨的使用說明書中一個部分來確認 PHOSITA 的知識。使用專利說明書去填補先前技術的空隙與使用它去確定 PHOSITA 之知識，兩者之間存在關鍵的區別，BPAI 是屬於後者。

出於上述之理由，CAFC 維持 BPAI 對於請求項 271、272 不具新穎性之裁定。

三、Morsa II 之 Newman 法官不同意見

（一）不允許為了證明請求項「可預期」而超出單一引證文件

Newman 認為，專利法中的「可預期」是指欲保護的標的並不是新的，也就是說它已經是已知。對於專利法中的「可預期」要求單一引證明確地或固有地包含爭議請求項中所有元件與限制條件，對於審查中的標的，如單一引證不能據以實現，則不能說「可預期」。不允許為了說「可預期」而置外於單一引證，不像為證明「顯而易見」而可組合引證的既有作法。專利法新穎性和顯而易見性之間的區別不應該模糊。Newman 法官不認為審查人員或是 BPAI 的請求項比對，完成了所謂單一引證中新穎性一個特徵與一個特徵的比對，也不認為該案對於請求項之某一技術特徵只用簡短的描述就比對到了申請人長而具體的敘述，她認為 CAFC 不應維持 BPAI 走這樣捷徑去做新穎性之審查。

⁹ 還包括中央處理單元與記憶體是「以傳統習知方式來處理根據儲存指令福利訊息的請求」，該申請案中描述的系統「能被任何本領域中普通技術程式員使用市售的開發工具來實現」和「搜尋步驟來完成這個配對目的都在 PHOSITA 的知識範圍之內」。

Newman 還引過去數個判例指出，專利法要求單一引證上出現所請發明的所有元件與步驟，而這出現是如事實的發現，當少了的元件被稱為必然出現或固有地存在於單一引證的時候，又如某些事情可能源於某些特定組合情況，若只是這樣的事實，是不足以建立其固有性。法官以請求項中的資料庫為例，BPAI 僅以所謂的「官方通知」的動作，就知道請求項中的資料庫會有什麼功能，而沒有證明引證的資料庫必然會跟請求項的資料庫一樣，Newman 認為 BPAI 還不足對所請發明建立出固有的可據以實現描述。

（二）申請人的說明書並非先前技術

Morsa 記載於專利申請案中有關特定步驟有可能被電腦程式領域中熟練程式人員所執行，並不表示這樣發明人用到該步驟的內涵就一定可當成先前技術的知識。多數法官主要透過 Morsa 的記載來填補 PMA 案的空隙，亦即，Morsa 所請發明的各種步驟可以透過熟知電腦程式方法的人士來實現。然而，Morsa 可據以實現的部分目的，並不是讓先前技術的文宣變得可據以實現，或填補了以新穎性核駁 Morsa 案的空隙。專利法第 102 條的所需建構適當先前技術中可據以實現的標準，與專利法第 112 條的申請專利之發明必須被說明書所揭露的內容據以實現的標準是不同的。

（三）先前技術的可據以實現必來自先前技術

假如所引的先前技術而稱可預期的揭露不能據以實現，則請求項就不為該先前技術所預期。當時 Morsa I 中之所以發回的原因就是 PMA 案的內容能不能以 PMA 案自己的描述來達到可據以實現，使用 Morsa 說明書中的資訊去讓 PMA 案可據以實現，這是不當的。先前技術的空隙不能被爭議中的發明內容所填補。也就是，她認為新穎性審查時，引證文件可否據以實現要件而引用外部知識來源應該在爭議案之外。

（四）其他

Newman 還認為「文宣細節很短」、「文宣沒有提及申請專利範圍的步驟與限制條件」、「文宣並未說明如何運作，僅有最終結果」，指出 PMA 案文件內容缺少實質技術內涵的可能性。

四、小結

Morsa 案最重要的爭點在於申請人自己提到通常知識者的能力是否可以作為引證滿足可據以實現的補充資料，這個問題的提出也與以下兩個問題有關聯：第一、引證本身只是個文宣資料，對於以技術為本體的請求項，該引證的技術成分可能不足；第二、審查人員在首次的意見通知書中針對請求項撰寫每個技術特徵的步驟或元件的比對，僅以該文宣的幾個簡要概念描述就代表了該步驟或元件的比對完成，在認知上，特徵比對似乎過於簡略，無怪 Morsa 向 BPAI 訴願時曾提到審查人員僅以 117 個字就核駁請求項所有的步驟與系統之間的關係，不同意見書也提到引證缺少技術成分的部分，這都是該文宣作為引證的外在弱點。不過，審查人員都知道，技術的有無不能等於字數的多寡，仍必須回到文宣所代表的技術以及當代的技術進展，從而解釋該文宣真正具有的技術內涵。

參、結語

從本文最前面關於 Morsa 案與 PMA 案的介紹，即使不是從事電腦或商業相關的人士應該都不難理解到兩個案件所要達到的目的是相同的，都是在執行福利申請者與福利條件的配對，而配對本身就存在一些既有的步驟，Morsa 請求項的描述，可以說只是把這些步驟利用電腦具體化，而 PMA 案只提到了步驟都可以用電腦來完成，沒有提到每一步驟的細部與電腦硬體元件的關係。不過，以 PMA 案當代 1999 年的美國來說，這樣的技術也許不需要借用 Morsa 自己提到的先前技術來證明 PMA 案文件可以據以實現，想必是美國審查人員當初遇到請求項 271 與 272 想採用新穎性的想法。

另外，Morsa 自承的技術是實現 Morsa 自己的系統，將實現 Morsa 系統背景技術作為實現 PMA 案系統的普通知識，只有確認 Morsa 系統等於 PMA 案才可以做此挪用。Morsa 系統與 PMA 案差在各步驟與硬體結合的具體化，這樣的硬體是引證之前電腦化或程式化再習知不過的技術，理論上不難從前案資料找到，但從事專利審查相信都遇過這樣棘手的問題，愈是簡單像是一般技術經驗的描述，愈是不容易被發現，猶如要證明一加一為何會等於二的困難。但審查人員知道，技術本來就在那裡，相信這就是為何美國審查人員在歷經多次審查後，仍堅持使用新穎性而不是進步性的原因，BPAI 也願意為其背書。不僅如此，BPAI 為證明步驟電腦化是普通知識而引用 Morsa 自承一般技術經驗的內容，相信也是在這樣認知的條件下，最後 CAFC 多數法官也肯認這樣的堅持。

此外，針對審查新穎性時，引證文件可否據以實現要件時而引用外部知識時間點，各國審查基準有所不同，我國與 EPO 為相同，亦即採參酌「引證文件公開時」之通常知識可促使 PHOSITA 實現申請專利發明之準則¹⁰，USPTO、JPO、SIPO 則採參酌「申請時／發明時」之準則¹¹，但本文認為，不管是哪一個時點，影響並不大。就以 Morsa 為例，要證明引證文件可以據以實現所需補充的外部知識，一般來說是這個技術領域的從事者，過去經年累月而生成的技術經驗，亦可稱為一種本質技術，通常也不易見於文件，即使審查人員無法使用新穎性，但進步性卻可以，Newman 法官認為多數法官同意引用 Morsa 自承一般技術是走捷徑而不是走錯路就可見一斑，也就是理論上這種本質技術應俯拾皆是，BPAI 大可取自爭議案之外，也就是採用進步性論述，只是過程來來回回，但結果可預期會是一樣的。

最後，由前述可知，審查新穎性時，當審查人員質疑引證文件可否據以實現而採所需的外部知識當做補充的知識，與審查人員由一個技術特徵直接且無歧異可知道另一個技術特徵所需的知識，兩者是不同的。至於何者需要較高的知識，並不是本文欲討論的重點，但本文想指出的是，前者所需的知識，通常是一種本質技術，而不是一種鮮明或具體的技術，兩者雖然都可以稱為技術，但它與具體的技術相較，層次上是不同的。好像一個金字塔，發明整體的技術是一層一層堆

¹⁰ PCT/GL/ISPE PART III-Chapter 12- Appendix 12.02[1](A12.02[1]).

¹¹ PCT/GL/ISPE PART III-Chapter 12- Appendix 12.02[2](A12.02[2]).

疊上去的，底面的基礎層就像是本質技術，而最上層就是發明具體的技術。專利審查時，雖說發明要整體觀之，審查人員經過多年的經驗，必然具有一定的經驗法則，見最上層就知道最下層，相信不只是美國 Morsa 案的審查人員而是絕大多數的審查人員都會把比對重點放在上層的具體技術，其原因不外乎是：本質技術就像二加三為何會等於五，在審查比對或論述過程，不再會把它拿出來比對，而是視為當然的一部分，若把爭論放在這樣的本質技術，形成審查新穎性適格上的疑義，最後仍脫離不了進步性的否定。