



## 美國 KSR 案判決對我國進步性審查之啟示

顏吉承\*

### 壹、前言

美國最高法院（以下簡稱 S.Ct.）於 2007 年 4 月 30 日針對 KSR v. Teleflex 案作出判決。該判決論及美國有關非顯而易知性判斷之前導判例 1966 年 Graham v. John Deere 383 US 1, 17-18, 148 USPQ 459, 467 案所創設之「教示、建議及動機」檢測法（teaching, suggestion, or motivation, 簡稱 TSM），以及審查非顯而易知性的要因（factors）或稱事實調查（factual inquiries）。

S.Ct. 的見解認為先前技術中已知元件之組合是否符合專利法第 103 條(a)非顯而易知性之分析方法不能僅侷限在 TSM 檢測法形式化的文字理論，且不宜是僵化、強制的公式。

我國的進步性審查基準記載於第二篇發明專利實體審查基準第三章「專利要件」之「3.進步性」，其中涉及 KSR 案判決所論及之審查要因及 TSM 分析方法等之內容主要為 3.3「進步性之審查原則」及 3.4「進步性之判斷基準」。前者記載了有關 TSM 檢測法之內容；後者之 3.4.1「進步性之判斷步驟」及 3.4.2「進步性的輔助性判斷因素」記載了 Graham 案所創設之審查要因。

雖然我國進步性審查基準涵蓋了美國 Graham 案所創設的審查要因及 TSM 檢測法，惟 KSR 案 S.Ct. 之判決是否會影響我國審查基準及實務，則尚待觀察。本文僅針對該案各級法院之審理加以分析，並轉載美國專利商標局（以下簡稱 USPTO）近期提示該局專利審查人員之重點，

---

收稿日：96 年 7 月 17 日

\* 作者現職為智慧財產局專利審查官。



以供各界人士參酌。

### 貳、事實背景

為控制傳統汽車之速度，駕駛人必須踩壓或鬆開油門踏板，透過纜線或其他機械式連結而連動引擎之節流閥。由於踏板<sup>1</sup>位置不能調整，駕駛人必須調整坐姿或座椅以適應踏板，但對於身材特別矮小之人，前述兩種方式可能都不適宜，促使汽車業界設計可以調整踏板位置之裝置。Asano 專利揭露了一種固定樞軸點的可調整式踏板；Redding 專利揭露了一種非固定樞軸點的可調整式踏板。惟這兩件專利皆非電子控制式。

在新的汽車上，電腦控制節流閥的操作並非透過機械式連結踏板，而是藉電子訊號開關閥門，故必須有一電子感測器將踏板之機械式操作轉變成數位資料。依美國 5,241,936 專利之教示，感測器宜偵測踏板機構的踏板位置，故該專利揭露了一種電子感測器位於踏板樞軸點之踏板總成。為防止感測器連結電腦之電線磨損，Smith 專利教示了感測器應設置在踏板總成之固定部分，而非設置在非固定之踏板。當時已出現獨立的模組式感測器，其可以脫離固定架裝在任何機械式踏板上，並與電腦控制節流閥連動發揮功能。美國 5,385,068 專利揭露了這種感測器。雪佛蘭之卡車也採用固定在踏板支撐架上的模組式感測器；其他專利也揭露了固定在可調整式踏板總成上之電子感測器。例如，Rixon 專利將感測器固定在踏板墊上，但其會有電線磨損之問題。

KSR 公司係製造汽車零組件之供應商，其被福特汽車公司選為輕型卡車用可調整式踏板系統之供應商。KSR 發展出一套可調整式機械踏板，該踏板係採用 KSR 早先之纜線連動節流閥之踏板設計（美國 6,151,976 專利）並加入一模組化的感測器，以適用於福特輕型汽車。

Teleflex 公司亦為製造汽車零組件之供應商，係 KSR 在汽車踏板製

<sup>1</sup> 可調整式踏板總成，可以因應特定駕駛人之高度調整踏板位置，例如油門、剎車或離合器踏板。



造領域之競爭者，其為 Steven J. Englgau 所有美國第 6,237,565 B1 號專利「Adjustable pedal assembly with electronic throttle control」（以下簡稱'565 專利）之專屬被授權人。'565 專利係一種可調整式電子踏板，於 2001 年 5 月 29 日被授予美國專利。

U.S. Patent

May 29, 2001

Sheet 1 of 4

US 6,237,565 B1

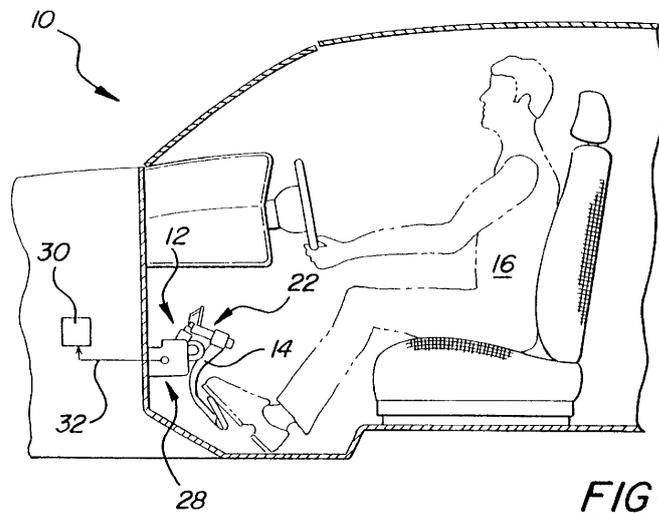
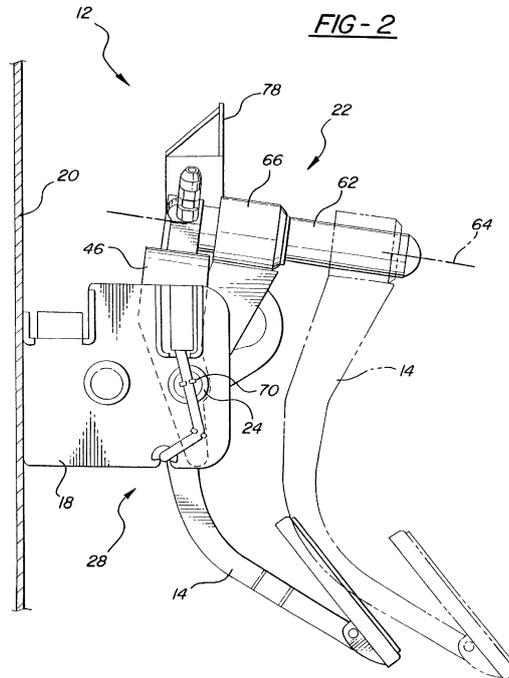


FIG-1



Teleflex 於 2003 年 12 月 12 日向美國東密西根州法院控告 KSR 侵害其'565 專利；KSR 提起反訴請求'565 專利請求項 4 違反 35 U.S.C. 103 之簡易判決 (summary judgment)<sup>2</sup>。該地方法院判決'565 專利之申請專利範圍請求項 4 顯而易知而無效，作出有利於 KSR 之簡易判決。Teleflex 不服，向美國聯邦巡迴上訴法院（以下簡稱 CAFC）提起上訴。CAFC 於 2005 年 1 月 6 日判決廢棄地方法院之簡易判決，並將該案發回地方法院更審<sup>3</sup>。KSR 不服，向 S.Ct. 提起上訴。S.Ct. 於 2007 年 4 月 30 日判決撤銷 CAFC 之判決，並發回更審<sup>4</sup>。

<sup>2</sup> Teleflex Inc. v. KSR Int'l C., 298 F. Supp. 2d 581 (E.D. Mich. 2003)

<sup>3</sup> Teleflex, Incorporated and Technology Holding Company v. KSR International Co., Fed. Cir., No. 04-1152 January 6, 2005

<sup>4</sup> KSR International Co. v. Teleflex Inc. et al. United States Supreme Court No. 04-1350 November 28, 2006



## 參、系爭專利申請專利範圍及審查過程概要

系爭'565 專利說明書中記載之發明目的係欲解決先前技術太笨重、複雜及製造費用昂貴之問題。申請專利範圍中唯一系爭之請求項 4<sup>5</sup>為：「一種車輛控制踏板(12)，包含：

一支撐件(18)，適於設置在車輛結構(20)；

一可調整式踏板總成(22)，具有一踏板臂(14)施力時相對於該支撐件可向後移動；

一樞軸(24)，用來將該可調整式踏板總成(22)樞接於該支撐件(18)，並限定心軸(26)；及

一電子控制器(28)，固定於該支撐件(18)，以控制車輛系統；

該裝置(12)之特徵在於：該電子控制器(28)感應該樞軸(24)以提供一對應踏板臂位置之訊號(32)，當該踏板臂(14)圍繞著位於靜止與作動位置之間的該心軸(26)樞轉時，該樞軸(24)保持不動，而該踏板臂(14)相對於該樞軸(24)前、後移動。」

請求項 4 之可調整式踏板總成係用於有已知電子控制節流閥配備之引擎的車輛。因此，請求項 4 之總成具有一電子式踏板位置感測器，即請求項中所載之「電子控制器」。該電子控制器係感應踏板樞軸，而產生一電子訊號，以對應踏板在靜止與作動位置之間的相對位置。請求項 4 提供給總成的是「電子控制器設置於該總成的支撐架上」，這樣的設計可以避免調整總成中的踏板位置時一併移動電子控制器。

<sup>5</sup> Claim 4 reads: “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 [sic] 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 position 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).”



U.S. Patent 5,460,061

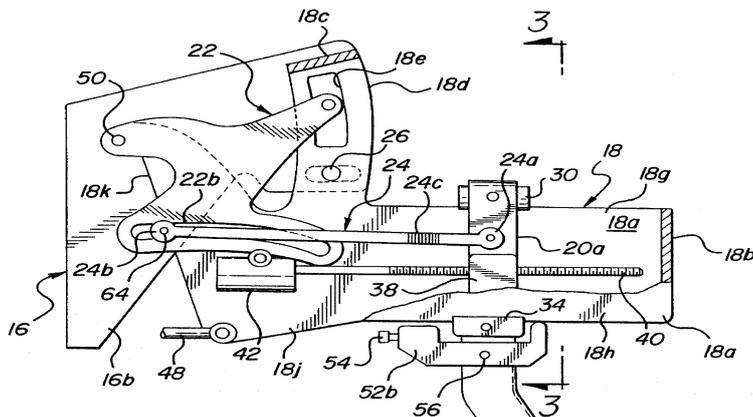


FIG-2

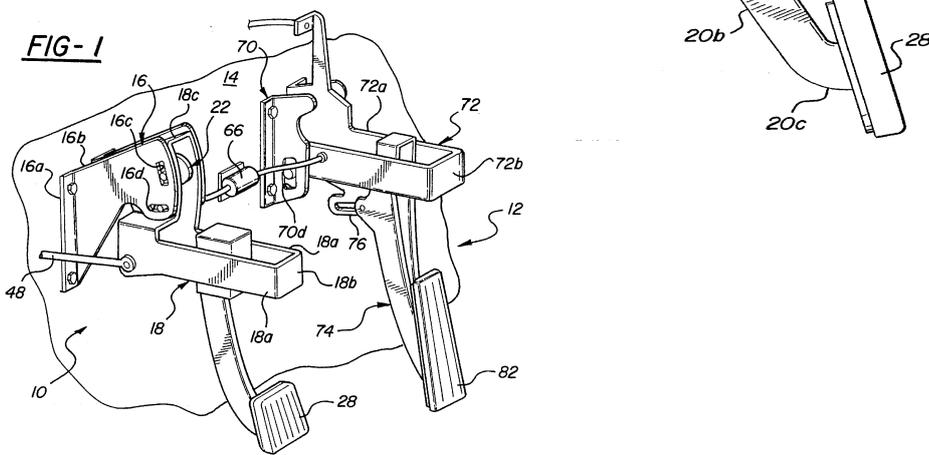


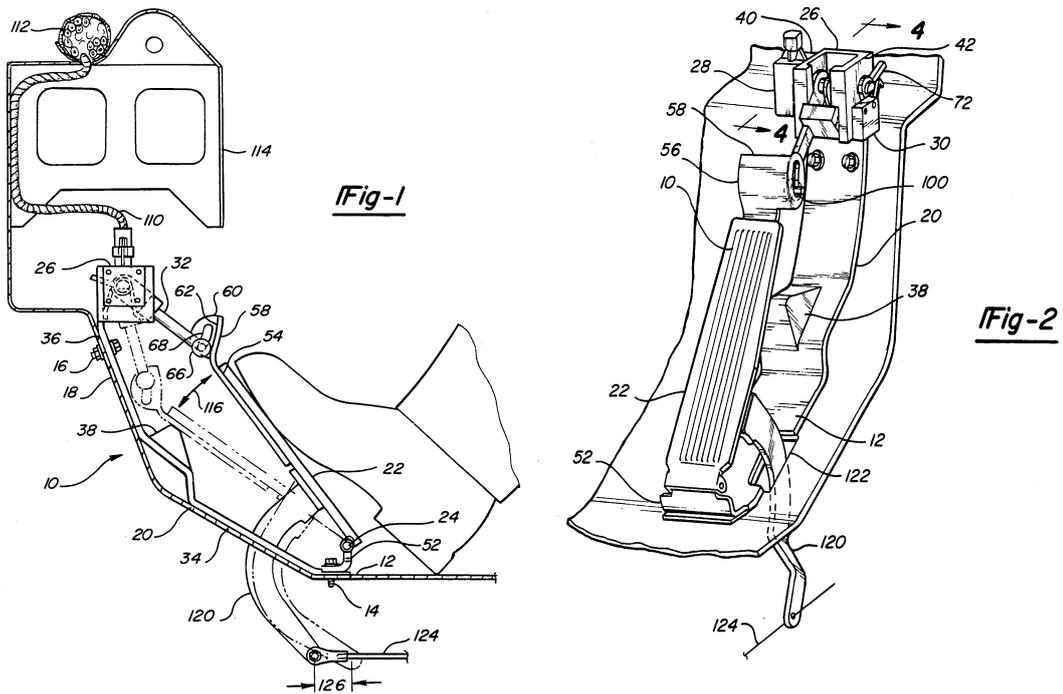
FIG-1

此外，系爭'565 專利核准前，USPTO 曾核駁其中一項與前述請求項 4 相近但範圍更廣之請求項，因該請求項不包括電子控制器(感測器)位於一固定樞軸點 (pivot point) 之限制條件。USPTO 之核駁理由為該



請求項係 Redding 專利<sup>6</sup>與 Smith 專利<sup>7</sup>中所揭露之先前技術顯而易知的組合。

U.S. Patent 5,063,811



肆、各級法院之判決及兩造主張

一、地方法院之判決

Teleflex 向東密西根州法院控告 KSR，主張 KSR 的可調整式踏板總成侵害’565 專利請求項 4。KSR 提起請求項 4 違反 35 U.S.C. 103 之簡

<sup>6</sup> Redding patent: U.S. Patent No. 5,460,061 “Adjustable control pedal apparatus”

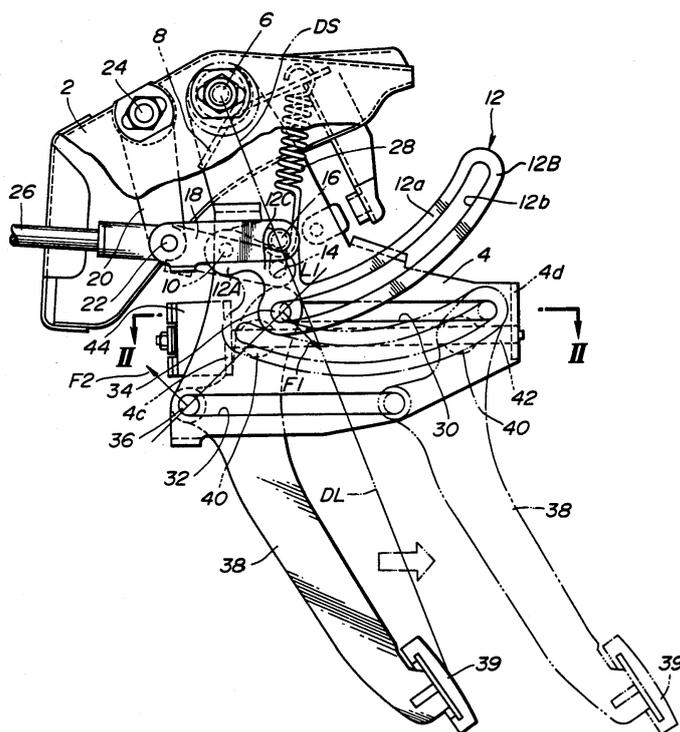
<sup>7</sup> Smith patent: U.S. Patent No. 5,063,811 “Accelerator pedal assembly”



易判決。地方法院認為請求項 4 所有限定條件均為先前技術所揭露，係先前技術引證文件顯而易知的組合，而作出有利於 KSR 之簡易判決。

地方法院認定除了電子控制器之外，Asano 專利已揭露請求項 4 所有結構限定條件。該法院指出：「Asano 專利<sup>8</sup>教示了一種可調整式踏板總成，其所配備之踏板設置在支撐架上，相對於該支撐架可前、後移動，且在該踏板移動時樞軸保持不動。」在當時，電子控制器已為習知的先前技術。因此，該法院認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者（以下簡稱「具有通常知識者」）會被啟發將 Asano 專利與電子控制器組合，故以系爭專利請求項 4 顯而易知而無效為由作出有利於 KSR 之簡易判決。

### U.S. Patent



<sup>8</sup> Asano patent: U.S. Patent No. 5,010,782 "Position adjustable pedal assembly"



地方法院基於系爭'565 專利請求項 4 所欲解決之問題的本質，而認定前述組合之建議或動機。該法院從'565 專利之說明書認為該發明係為了「解決要更便宜、簡潔及輕巧之問題」，並指出：「Rixon 專利<sup>9</sup>也有總成太複雜之問題，因為其踏板位置感測器是設在踏板外殼，而其與踏板一起前、後移動時可能導致電線磨損之問題。因此，若要解決問題，當駕駛人調整踏板臂時，電子控制器不能隨踏板臂一起移動。」因此，該法院認定：「具有 Asano 專利及踏板位置感測模組之知識的具有通常知識者，會被啟發組合該兩引證案，以避免 Rixon 專利所遭遇的問題。」

地方法院基於 Smith 專利，也發現將電子控制器固定在踏板總成之支撐架上之明顯教示。該法院指出 Smith 專利教示了將「旋轉式電位計…裝在固定的支撐件上以感應踏板樞軸」，且教示了前述技術手段可避免'565 專利所解決在 Rixon 專利中所遭遇電線磨損的問題。該法院指出：「電子構件之電線必須安全，不能有磨損之可能性而導致不導電之情事。因此，踏板總成中之電線不得移動」。

地方法院指出'565 專利的申請歷史檔案也支持其對於將 Asano 專利與電子控制器引證文件組合之建議或動機的認定。該法院指出專利審查人員曾以 Redding 專利之教示為由核駁'565 專利。審查人員認為 Redding 專利揭露了'565 專利請求項 4 總成之結構，且 Smith 專利揭露了電子控制器固定在總成之支撐結構上。為克服該核駁，專利權人補充限定條件，限定在調整總成位置時踏板樞軸位置係保持不動，而 Redding 專利在調整總成位置時踏板樞軸位置並非保持不動。由於 Asano 專利所揭露之總成在調整總成位置時總成之踏板樞軸位置係保持不動，故地方法院推論 Asano 專利促使審查人員以 Asano 及 Smith 專利證明'565 專利請求項 4 為顯而易知，而核駁之。

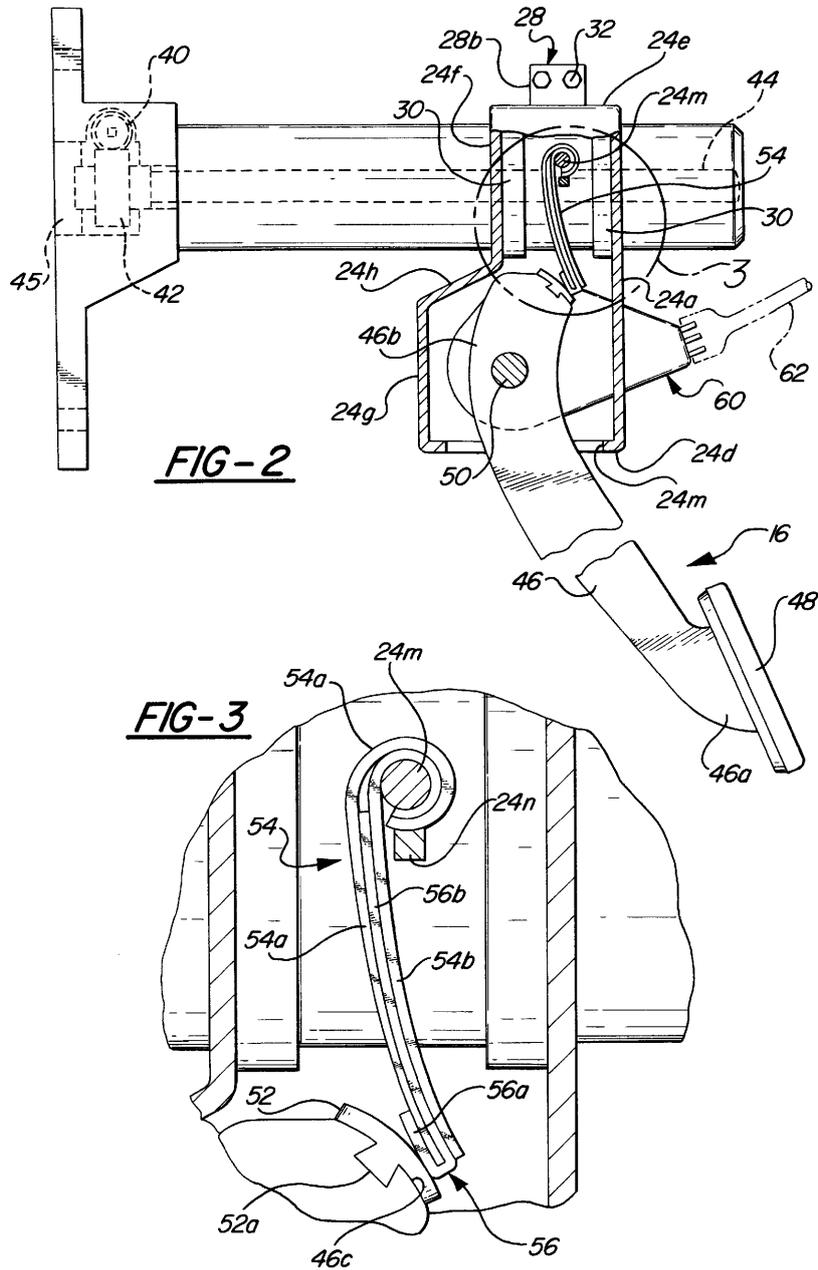
<sup>9</sup> Rixon patent: U.S. Patent No. 5,819,593 “Electronic adjustable pedal assembly”

# 本月專題

美國 KSR 案判決對我國進步性審查之啓示



U.S. Patent 5,819,593





## 二、兩造上訴理由及答辯

專屬被授權人 Teleflex 主張 CAFC 應廢棄地方法院之簡易判決並發回更審，因為地方法院對於非顯而易知性之判斷有下列幾項錯誤：

1. 地方法院以不正確之 TSM 檢測法組合引證之先前技術；
2. 重要事實之爭點 (genuine issues of material fact) 仍然存在，亦即對於具有通常知識者而言將先前技術組合成請求項 4 所載之方式是否顯而易知的問題仍然存在；
3. 地方法院並未適當的考量 Teleflex 所有之專利總成在商業上的成功，且未適當尊重 USPTO 有關可專利性之決定。

KSR 答辯：

1. 地方法院正確的運用 TSM 檢測法，並正確的導出重要事實之爭點並不存在；
2. 地方法院適當的不採 Teleflex 方面的專家證詞，因為其之意見僅是基於法律推論；
3. 地方法院適當的不採 Teleflex 專利總成之商業成功的證據，因為該專利與其商業成功之關聯性並未建立；
4. 地方法院已適當尊重 USPTO 有關可專利性之決定。

## 三、CAFC 之判決

CAFC 同意前述 Teleflex 之主張 1 及 2，判決廢棄地方法院之簡易判決，並發回更審。

針對 Teleflex 之主張 1，CAFC 同意地方法院並未適當運用 TSM 檢測法而作出同意 KSR 簡易判決之請求，並認為地方法院認定'565 專利請求項 4 顯而易知而無效，是因為地方法院並未基於先前技術明白教示所欲解決之問題的本質或該技術領域之通常知識，就遽下認定有將 Asano 專利與電子控制器組合成'565 專利請求項 4 所請求之方式的建議或動機。換句話說，地方法院必須認定是否有將電子控制器固定於 Asano



專利之支撐架上的建議或動機。

雖然地方法院注意到在適當情況下所欲解決之問題的本質可以提供組合先前技術之建議或動機，但 CAFC 認為 TSM 檢測法要求導引具有通常知識者將先前技術之教示組合成所請求之方式必須是所欲解決之問題。換句話說，當兩個先前技術所載之問題恰為專利權人所欲解決者始符合 CAFC 的見解。在本案，Asano 專利並未記載與 '565 專利相同之問題，'565 專利之目的係尋求一種小型、簡潔且便宜之電子踏板總成，而 Asano 專利係解決「固定比率之問題 (constant ratio problem)」，不符合 CAFC 之見解。此外，CAFC 認為地方法院所依據之 Rixon 專利的問題同樣並未提供足夠的組合動機，因為 Rixon 專利並未記載與 '565 專利相同的問題，而且地方法院並未說明 '565 專利所載之問題如何啟發具有通常知識者將電子控制器固定在 Asano 專利之支撐架上。

CAFC 也不同意地方法院所依據之 Smith 專利的明白教示，因為 Smith 專利雖然指出「踏板總成中之電線不得移動」，但不必然導致將電子控制器固定在踏板總成之支撐架上的動機。換句話說，解決電線磨損與總成複雜及尺寸之問題是兩回事。再者，Smith 專利與可調整式踏板總成毫不相關，故其並未記載可調整式踏板總成中電線之問題。

CAFC 認為 '565 專利之申請歷史檔案並未改變其對於本案之觀點，因為法院之工作不須推斷審查人員面臨一件先前技術時之態度為何，法院在獨立決定個案是否顯而易知時，應考量該專利在法律上是被推定為有效。

針對 Teleflex 之主張 2，CAFC 認為地方法院誤用了 TSM 檢測法，並同意有重要事實之爭點的存在，故簡易判決並不適當。CAFC 認為 KSR 在第一階段並未完成顯而易知之初步證據，僅由其設計部門副總裁提出聲明，並未達成組合先前技術之動機的最終問題，亦即具有通常知識者是否被啟發而將電子控制器固定在 Asano 專利總成之支撐架上。雖然該副總裁明確指出電子控制器「可能已經」設在踏板總成之支撐架上，但這樣的證詞尚不足以支持顯而易知之認定；而且該副總裁有關將



電子控制器與可調整式踏板總成組合之動機的證詞，與具有通常知識者是否將電子控制器固定在踏板總成之支撐架上之動機之爭點無關。此外，Teleflex 提供兩個證人推翻副總裁前述證詞。Radcliffe 先生指出：「請求項 4 中電子控制器之位置是一種技術特徵簡潔、精練且新穎的組合」，相對的，Rixon 專利將電子控制器固定於踏板外殼，為電子及機械式之混合。Andresen 先生指出請求項 4 電子控制器之固定位置異於 Rixon 專利，正反映出'565 專利之非顯而易知。

#### 四、S.Ct.之判決

為統一、客觀解析非顯而易知性的問題，長期以來 CAFC 審查非顯而易知性時，均依循 Graham 案所創設的 4 個要因 (factors) 或稱事實調查 (factual inquiries)：(1)決定先前技術之範圍及內容；(2)確認先前技術與申請專利範圍之差異；(3)確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；(4)評估輔助性判斷因素 (secondary consideration) 之證據。對於先前技術中已知元件之組合發明，均採用 TSM 檢測法，依該檢測法，僅當先前技術、問題本質或通常知識顯示了將先前技術之教示組合在一起之動機或建議時，請求項始被證明是顯而易知。

##### (一)Graham 判決是廣泛、彈性的分析方法

對於非顯而易知性問題，Graham 判決提供了一種廣泛而有彈性之分析方法，其與 CAFC 在本案中對於 TSM 檢測法之運用並不一致。

S.Ct.指出：Graham 判決定下「一致性與明確性」之原則，但該判決亦再度確認 Hotchkiss 案中的「功能性方法(functional approach)<sup>10</sup>」，…無論是§103 法規或 Graham 判決的分析，均不會干擾 S.Ct.早期所指示

<sup>10</sup> *Hotchkiss v. Greenwood*, 11 How. 248 (1851) “Unless more ingenuity and skill… were required… than were possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, there was an absence of that degree of skill and ingenuity which constitutes essential elements of every invention.”



必須注意先前技術中元件之組合發明。超過半個世紀以來，S.Ct. 一直堅持的原則為「一個僅統合舊有元件但未改變其個別功能的組合專利…明顯地將已知事物納入獨占領域，而減少具有通常知識者所能得到的資源。<sup>11</sup>」而這也是以顯而易知為由核駁專利之數字增加的主要原因。S.Ct. 認為僅依已知方法組合習知元件，若其並未超出可預期之結果，則其可能為顯而易知。

S.Ct. 舉出 Graham 判決後 3 個運用這個原則之案例。在 United States v. Adams 案<sup>12</sup>，法院認定當專利請求項為先前技術中之已知結構被該技術領域中另一已知元件所取代者，該組合必須產生比可預期之結果更多功效。在 Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.,<sup>13</sup> 案，專利標的為既有之輻射熱燃燒器與鋪路機元件之組合，法院認為該輻射熱燃燒器僅發揮預期中之燃燒器作用，而鋪路機亦如是，整個裝置之組合未產生新的協同效果。由於組合中之兩元件並未超出其各自之操作，即使既有元件之組合發揮有用之功能，但對於已取得專利之輻射熱燃燒器的本質及品質並無裨益，故該專利因顯而易知而無效。Sakraida 案<sup>14</sup> 是 S.Ct. 最近一次對非顯而易知性表態，該法院認為「若專利只是簡單的將已知元件集合在一起，各元件僅發揮其原本之功能」，而未超出對於該集合所預期之功能者，則該組合為顯而易知<sup>15</sup>。

### (二) TSM 檢測法提供了一種有用的理解方式 (helpful insights)

S.Ct. 承認 CAFC 所創設之 TSM 檢測法是一種理解非顯而易知性很有用的方式，不能僅因元件之組合中各元件均已為先前技術所揭露，就

<sup>11</sup> Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 340 U. S. 147, 152 (1950).

<sup>12</sup> United States v. Adams, 383 U. S. 39, 40 (1966)

<sup>13</sup> Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U. S. 57 (1969)

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

<sup>15</sup> 此原則被稱為「僅為集合體 (mere aggregation)」，但並未被 CAFC 所採用。



證明該組合為顯而易知。但 S.Ct.亦承認大部分發明在某種程度上皆為已知事物之組合，故先前技術之組合發明是否顯而易知，判斷的重點在於具有通常知識者將已知元件組合成請求項中所載之方式的理由。換句話說，即使請求項中所載之元件均已揭露於先前技術，尚不足以認定其顯而易知，先前技術必須揭露該等元件之間的連結關係，且必須有達成該組合之理由，始能認定其顯而易知。

### (三)CAFC 運用 TSM 檢測法之瑕疵

雖然 TSM 檢測法是一種有用的理解方式，但 S.Ct.認為不必然是嚴苛、強制性的公式，若以嚴苛、強制的方式為之，則違反 S.Ct.先前之判例。

對於本案非顯而易知性問題之分析結果，CAFC 所犯的錯誤大部分歸因於其對於 TSM 檢測法的觀念過於狹隘。以下分析 CAFC 之錯誤及 S.Ct.之見解：

1. CAFC 認為法院與審查人員僅應注意專利權人所欲解決之問題。S.Ct.則認為技術領域及專利之記載中任何需求或問題均可能提供將元件組合成所請求之方式的理由。
2. CAFC 認為試圖解決問題之具有通常知識者僅會導向解決相同問題所設之先前技術元件。因 Asano 專利之主要目的在於解決固定比率之問題，故 CAFC 認定發明人考量如何將感測器設於可調整式踏板時並無理由將感測器設於 Asano 之專利踏板。S.Ct.則認為習知事物可能有其主要目的以外之習知用途 (obvious uses)，具有通常知識者通常能像拼圖一樣將多項專利之教示組合在一起，這是普通常識 (common sense)。不論 Asano 專利之主要目的為何，其已提供了一種具有固定樞軸點之可調整式踏板的明顯案例，且先前技術中有很多專利說明將感測器裝設於樞軸點係理想的方式。
3. CAFC 認為不能僅以元件之組合係明顯可試 (obvious to try) 為



由據以證明專利請求項為顯而易知。S.Ct.則認為當有設計需求或市場壓力而必須解決問題，且認知到可預期之解決方案的數目有限時，具有通常知識者在可掌握的技術範圍內有理由去完成已知的選擇。若其可導致預期的成功，則該成品可能不具有開創性而僅為一般技術或普通常識。

4. 對於後見之明的偏見。S.Ct.認為雖然事實探求者（factfinder）應當避免後見之明所造成之扭曲，但死板的剝奪事實探求者運用一般常識，往往與 S.Ct.的判例不一致。

#### (四)S.Ct.對於 TSM 檢測法的見解

S.Ct.認為以往申請人太容易獲得專利，也被過度保護，許多專利只是改良或組合舊技術，不能算是真正創新。判決文指出：「以一般方法而非真正創新方法獲得進步的技術，若獲得專利權保護，只會阻礙進步，而專利若結合已知的元件，則可能剝奪發明的價值或效用。」

##### 1.TSM 檢測法之運用不宜僵化

S.Ct.認為非顯而易知性的分析不能僅侷限在「教示、建議及動機」形式化的文字理論，或過度強調公開文件及已核准專利之明示內容。S.Ct.並提出警告，有用的理解方式不宜是僵化、強制的公式。

##### 2.可預期性原則

對於已知元件之組合是否顯而易知，S.Ct.認為：當成品出現在要研發的領域時，相同或不同領域的設計動機或其他市場力量均可能促使該成品改變。若具有通常知識者能實現可預期之改變，則非顯而易知性可能會阻卻該改變之可專利性。同理，若已經使用某技術改良一裝置，而具有通常知識者認為以相同方式能改良類似裝置者，則使用該技術是顯而易知，除非其實際的使用是超出其技術水準…法院必須探究該改良相較於先前技術元件原本的功能是否超出先前技術元件可預期之應用。

##### 3.廣泛而有彈性之 TSM 檢測法



S.Ct.判決擴大了已知元件之組合發明的非顯而易知性分析法，並修正 CAFC 長期以來對於先前技術中必須明白揭露已知元件之組合動機才能避免「後見之明」之認定，除 CAFC 以往所認可的「先前技術」、「問題本質」或「通常知識」必須有明示的「教示、建議及動機」外，S.Ct.認為發明時所有技術領域或該專利中所載任何已知需求或問題均得作為將已知技術組合起來的理由。

S.Ct.指出：「在決定專利標的是否為顯而易知時，並非取決於專利權人的特殊動機或其宣稱的用途。重要的是該申請專利範圍客觀上所要達到的目的。若該申請專利範圍延伸至顯而易知的程度，則該申請專利範圍違反§103 而無效。得證明申請標的係為顯而易知的方式之一係指出在發明當時存在一已知問題，而對該問題顯而易知的解決方式即包含在申請專利範圍之內…在正確的分析下，在發明當時，任何存在於該努力的領域且為該專利所欲解決之已知需求及問題者，可以作為請求項中該等元件之組合的理由…已知技術也可能有超出其主要目的之外的其他顯而易知用途，具有通常知識者藉普通常識（common sense）往往能像拼圖一樣，將多項專利之教示組合起來。」不論先前技術所針對的問題為何，「當欲解決之問題有設計需求或市場壓力，而且被認知到可預期之解決方案的數目有限時，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在可掌握的技術範圍內有理由去完成該已知的選擇。若其可導致預期的成功，則該成品可能不具有開創性而僅為一般技術或普通常識。在這種情況下，組合係明顯可試的事實可能顯示其違反§103。」

總之，「由於其他案件申請專利之標的可能不僅是已知元件的簡單取代，或不僅是將已知技術應用到要被改良之先前技術上，故依循前述原則（可預期性）處理其他案件可能比本案更困難。決定是否有足夠的理由組合系爭專利中所載之元件，通常法院必須探究多項專利中相互關聯之教示；設計業者或市場現存之需求的影響；及具有通常知識者之背景知識。」



### 4. 必須敘明違反非顯而易知性的理由及分析

以顯而易知為由核駁請求項，不能僅陳述結論，相對的，應有清楚的論述內容及合理的基礎理由，以支持顯而易知的法律結論<sup>16</sup>。惟正如 S.Ct. 先前判例，分析系爭申請標的不必拘泥於刻板的教示，因為法院能考量具有通常知識者會採用之推論及創造性步驟。

### (五) '565 專利請求項 4 為顯而易知

基於 S.Ct. 之見解，請求項 4 顯而易知之理由如下：

1. CAFC 駁斥 Teleflex 所提出 Asano 專利樞軸機構之設計阻礙了以請求項 4 中所載之方式與感測器組合的主張。這個主張並未在地方法院階段被提起，而且是否在 CAFC 被提起亦不清楚。假設地方法院對於 Asano 專利與裝設於樞軸之踏板位置感測器組合之認定落入請求項 4 之範圍，若 Teleflex 要維護該請求項，顯然其會更清楚的表示反對。Teleflex 未清楚的提起前述之主張，且 CAFC 對該爭點亦未表示意見，以致 CAFC 接受了地方法院對於該爭點之判決。
2. 地方法院正確的判決，當發明人設計請求項 4 之申請標的時，對於具有通常知識者而言，將 Asano 專利與裝設於樞軸之踏板位置感測器組合起來係顯而易知。因為市場上有將機械踏板改變成電子踏板之強烈動機，且先前技術教示了若干方法可如法泡製。CAFC 以詢問名單上之踏板設計者是否會選擇 Asano 專利（類似雪佛蘭卡車所採用者）及揭露於 '068 專利中所使用之感測器的方式，考慮該爭點實在太過狹隘。適當的問題是，面對該領域之開發所創造出來廣泛的需求程度，是否會看出將 Asano 專利升級而與感測器組合之顯著利益。首先，對於 Asano 專利，則問題是設計者會將感測器裝在那裡。其次，Smith 專利說明了勿將感測器

<sup>16</sup> In re Kahn, 441 F. 3d 977, 988 (CA Fed. 2006)



裝在踏板墊上，而應裝在結構上。再者，從 Rixon 專利已知的電線磨損問題，及 Smith 專利所教示踏板總成之連接電線不得移動，設計者會知道將感測器裝在踏板結構中不動的部分。最明顯之裝設位置為樞軸點。因此，設計者會遵照 Smith 專利將感測器裝在樞軸點。就如同開始的目的可能是將 Asano 專利升級到與電腦控制節流閥連動操作，故亦可能採用 Rixon 專利之類的可調整式電子踏板，並尋找避免電線磨損的改良之道。Teleflex 未曾在先前技術中記載無法使用 Asano 專利之任何文字，且任何輔助性判斷因素亦無法改變請求項 4 為顯而易知之決定。

#### (六)重要事實之爭點

S.Ct.不同意 CAFC 所認定有重要事實之爭點以致簡易判決不當的判決，因為非顯而易知性的最終判決是法律判決 (legal determination)。在本案，S.Ct.認為先前技術內容、專利請求項之範圍及發明技術領域之水準均非重要爭執事項，且請求項顯然是顯而易知，故簡易判決並無不當。

### 伍、USPTO 之措施

對於 KSR v. Teleflex 案 S.Ct.之判決，USPTO 副局長 Margaret A. Focarino 於 2007 年 5 月 3 日照會各技術中心主管將在近期內針對該案判決發表因應之指示，此外，又提示了下列重點：

1. 該法院再次認可決定§103(a)非顯而易知性之 Graham 要因。
2. 該法院認為 TSM 檢測法對於非顯而易知性之決定相當有裨益，並未完全反對使用 TSM 檢測法作為非顯而易知性分析方法。
3. 該法院反對僵化的 TSM 檢測法過度強調先前技術必須明示教示、建議或動機。
4. 該法院強調必須敘明支持§103(a)非顯而易知性核駁之分析，尤其必須確認促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用先前



技術而組合成請求項中之已知元件的理由。該法院強調：為決定是否有明顯理由將系爭請求項中已知元件組合在一起，通常其必須…注意複數個專利之間相互關聯的教示；設計業者已知或市場上已呈現之需求的影響；及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之背景知識。為便於檢視，這些分析必須予以敘明。

### 陸、結論

經濟部智慧財產局所發布之發明專利實體審查基準主要係參酌歐洲、美國、日本及大陸之專利審查指南，其中有關進步性之審查基準內容主要是參酌美國專利審查作業手冊（MPEP）非顯而易知性的相關內容。KSR 案中 S.Ct. 再次認可 Graham 要因及 TSM 檢測法之運用，有關 Graham 要因及 TSM 檢測法之內容均已載於第二篇發明專利實體審查基準第三章「專利要件」之 3.3「進步性之審查原則」及 3.4「進步性之判斷基準」。

依 KSR 案 S.Ct. 的見解，運用 TSM 檢測法不宜是僵化、強制性的公式，因此，除審查基準中所載發明所欲解決之問題、技術領域及組合之動機必須有明示的「教示、建議及動機」外，普通常識中隱含組合專利請求項中已知元件之動機者，亦得作為審查非顯而易知性之基礎。具體而言，「複數個專利之間相互關聯的教示」、「該發明所屬技術領域中具有通常知識者之背景知識」、「設計業者已知需求」及「市場上已呈現之需求」等均得作為審查非顯而易知性之基礎。普通常識及前述 4 項基礎似已為我國審查基準第 2-3-19 頁所載之通常知識（包括習知資訊或從經驗法則所瞭解的事項等）<sup>17</sup> 內容所涵蓋，至於其內容是否有必要再具體詳述之，則尚待觀察。

將非顯而易知性之審查基礎擴大，審查人員更容易以不具進步性為由核駁申請案，即使取得專利，也更容易被舉發成立。行政法院就曾以

<sup>17</sup> 通常知識，指該發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。



單一證據配合通常知識認定系爭案不具進步性，因而撤銷「舉發不成立」<sup>18</sup>或「異議不成立」<sup>19</sup>之處分。雖然得以單一證據配合通常知識認定不具進步性，但仍應注意審定理由必須清楚、合理地論述心證形成之理由，以支持審查結論，不能僅陳述結論而無具體理由。

---

<sup>18</sup> 台北市高等行政法院 93 年訴字第 2183 號判決：查原處分以引證 1…系爭案顯未運用優於熟習該項技術者所能預期之一般性技術發展，而係輕易由先行技術可推論出並完成，是原告主張系爭案不具進步性，洵屬可採。

<sup>19</sup> 台北高等行政法院 94 年訴字第 2884 號判決：系爭案…應為應用引證 2 之上開習知技術所可輕易完成，其功效亦屬本可預期，難謂具有進步性。