

第二、三版：

KSR 判決介紹

胡書慈

前言

美國在判定專利中所請求保護的範圍是否具有非顯而易見性(non-obviousness)時，除了依據 35 U.S.C 103(a)的規定外，還會參考以往 CAFC 或美國最高法院作出的判決中對於法條本身的解釋或所建立的判斷標準，在美國最高法院作出 KSR 判決（註一）後，一般認為將對非顯而易見性的認定標準有所影響，本文中將先簡單介紹兩個由以往的判例所建立之用於判斷非顯而易見性的標準，接著介紹 KSR 判決的內容，最後討論 KSR 判決對日後認定非顯而易見性的影響。

一、現有標準

（一）Graham 分析法（註二）

根據 35 U.S.C 103(a)的規定，當一申請案中所請求保護的標的與先前技術間存在差異，但當該差異為所屬技術領域中具有通常知識者運用申請前之先前技術而能輕易完成者，則該申請案不得獲准專利，為了替前述規定建立較為有效的判斷法則，美國最高法院於 1966 年在 Graham 判例中建立了 Graham 分析法，其中提出了如下所述的四個分析要素：

1. 決定先前技術的範圍及內容。
2. 確定先前技術與所請求保護之發明的差異。
3. 決定該所屬技術領域中具有通常知識者的技術水準。
4. 考慮輔助性判斷因素，例如商業上的成功、長久以來該技術領域中未滿足的需求、他人的失敗等等。

其中針對第 1 要素及第 2 要素的分析屬於較為明確且不同判斷者間容易取得共識，但針對第 3 要素則較屬於主觀意識的判斷，

（二）TSM 測試法

TSM 測試法係為 CAFC 所建立判斷非顯而易見性的標準，「T」代表「Teaching」即為教示、「S」代表「Suggestion」即為啟發、「M」代表「Motivation」即為動機，TSM 測試法的用意在於，當所請求保護的發明可藉由結合兩個以上先前技術而推知時，為了避免該組合係起因於閱讀了所請求保護的發明之後所產生的後見之明，CAFC 認為必須在先前技術中找出令所屬技術領域中具有通常知識者組合該等先前技術的教示、啟發、或動機。

而組合該等先前技術的教示、啟發或動機可明確地或隱含地源自於：

1. 該等先前技術本身所揭露的內容。
2. 對所屬技術領域中具有通常知識者而言，該等先前技術所揭露的內容係能引起關注或為特別重要的。
3. 基於所欲解決之問題的本質，會使得發明人去查看該等先前技術以解決該問題。

二、KSR 判決歷程

（一）背景

本案的兩造分別為 Teleflex 與 KSR 兩間公司，其為設計及製造車輛踏板系統的競爭者。

車輛踏板系統包含油門踏板、煞車踏板及離合器踏板，在踏板系統的發展歷史中，一方面為了配合不同身高的駕駛人，而設計了可調整位置的踏板系統，另一方面，由於線傳控制系統(drive-by-wire)的發展，車輛中原本由機械動作加以控制的裝置逐漸的均改由電子訊號的傳輸來加以控制，故設計了具有電子感測裝置的踏板系統。

Teleflex 所擁有的 Engelgau 專利案（註三）（以下簡稱系爭案）中設計了一種踏板系統，其同時具有可調整裝置及電子感測裝置，其主要訴求係解決習用裝置構造複雜、不易安裝等缺點，因此具有結構簡單、便於安裝等優點，其中系爭案之申請專利範圍第 4 項(以下簡稱系爭請求項)所請求保護的結構包含有：

「一支架固設於車體中；

一可調整的踏板組樞設於支架上，其包含有一可前後移動的踏板臂；

一用以樞接踏板組及支架的樞軸，其具有一樞轉軸線；

一電子控制裝置設於支架中；

其特徵在於，該電子控制裝置係用以反應該樞軸的動作而提供一訊號，該訊號對應於該踏板臂相對於該樞轉軸線所樞轉的位置，且當該踏板臂前後移動時，該樞軸位置不變。」

由系爭案的說明書內容及系爭請求項的特徵部分可得知該電子控制裝置係用以作為電子感測裝置。

KSR 同樣設計且販賣了一款具有可調整裝置及電子感測裝置的踏板系統，因此 Teleflex 基於系爭請求項向地方法院控告 KSR 侵權，而 KSR 則基於數個引證前案而對系爭請求項提出請求其為無效之簡易判決。

在前案 Asano（註四）中，揭露了一種可調整式踏板系統，當前後調整其踏板位置時，踏板的樞轉軸位置不變，以使得無論踏板位置調整至何處，對踏板施加同樣的力量將會得到同樣的效果，亦即對踏板的施力大小不需隨著踏板的位置調整而改變。

在前案 Rixon（註五）中，揭露了一種結合電子感測裝置的可調整式踏板系統，其中包含有一導桿、一架體設於導桿上且可相對於導桿前後移動、一踏板樞設於架體上、一電子感測裝置設於架體上，故在 Rixon 裝置中，踏板的樞轉軸位置會隨著架體移動而改變。

在前案 Smith（註六）中，揭露了一種具有電子感測裝置的油門踏板系統，並於其先前技術中提到：「...電子元件的線路必須加以固定，以避免磨耗進而防止電子元件故

障。因此，踏板系統的電子線路必須避免設置於任何會移動之處。

（二）地方法院判決

地方法院基於 Graham 分析法，判斷最接近的先前技術 Asano 案的教示內容與系爭請求項僅有些微不同，地方法院認為，除了電子感測裝置之外，Asano 裝置揭露了系爭請求項其餘的技術特徵，而電子感測裝置也已見於先前技術中，同時，地方法院認為該等先前技術的結合基於以下理由已滿足 TSM 測試法：

1. 在該技術領域的發展中，將電子感測裝置與可調整式踏板相結合為不可避免的趨勢。
2. Rixon 案中已提供了前述結合的基礎。
3. 由於電子感測裝置裝設在踏板上，Rixon 裝置之電子線路有容易磨損的缺點，但 Smith 案中已教示了將電子感測裝置設置固定的結構上以避免線路磨損。

基於以上理由，地方法院認為對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，結合 Asano 案與先前技術而得到系爭請求項係為顯而易見的，因此准予 KSR 所請求的簡易判決，認定系爭請求項不具非顯而易見性。

（三）CAFC 判決

Teleflex 不服地方法院的判決而向 CAFC 提起上訴，CAFC 對於非顯而易見性的問題進行重新審查。

CAFC 認為地方法院並未完全正確的應用 TSM 測試法，並認為地方法院必須明確的找出先前技術中已教示將先前技術以所請求保護的方式結合之啟發或動機，亦即先前技術中必須教示將電子感測裝置裝設於 Asano 裝置之支架上的啟發或動機，在本案中，CAFC 認為 Asano 案並未提及系爭案所要解決的問題，Asano 裝置的發明目的為「無論踏板調整至哪個位置，對踏板施加同樣的力量將會得到同樣的效果」，而 Rixon 裝置亦同樣未解決系爭案所要解決的問題，至於 Smith 案，CAFC 認為其僅教示了「若要使得踏板系統中的線路不受磨損，則線路不能承受任何移動」，因此，Smith 案並未提供足夠的動機將電子感測裝置設於支架上，再者，解決線路磨耗的問題與解決結構複雜的問題為兩個完全不同的目的，更何況 Smith 裝置並非針對可調整式踏板系統，因此 Smith 案並未提及可調整式踏板系統中有關於線路磨耗的問題，CAFC 認為，目前的爭點不在於「所屬技術領域中具有通常知識者是否具有將電子感測裝置與可調整式踏板系統相結合的動機」，而在於「所屬技術領域中具有通常知識者是否具有將電子感測裝置設於可調整式踏板的支架上的動機」。

CAFC 基於以上的種種理由，撤銷原地方法院所裁定的簡易判決，要求地方法院針對非顯而易見性的問題加以重審，並認為若有需要，需一併考慮進行侵權與損害賠償的審理。

（四）最高法院判決

KSR 不服 CAFC 的判決而向最高法院提起上訴，最高法院同樣對於非顯而易見性的問題進行重新審查。

首先，最高法院認為，針對非顯而易見性的判定，Graham 分析法提供了較廣泛且較有彈性的方法，而 CAFC 在本案中應用 TSM 測試法的標準係與 Graham 分析法不相符合，最高法院認為，當藉由已知的方式組合先前技術的構件，且最終獲得預期的結果時，

該組合為顯而易見的，故法院需考慮該組合所達成的功效是否超越了該等先前技術構件所能預期的功效。

其次，最高法院認為 TSM 測試法提供了一個有益的觀點：「當一專利由許多元件所組成時，不能僅以各元件已個別揭露於先前技術中為理由，就因此認定該專利不具非顯而易見性，而所屬技術領域中具有通常知識者要組合該等元件的理由可形成重要的考量。」然而，該觀點固然有益，但卻並非死板而強制的標準，如果將其視為必須強制應用的標準，如同 CAFC 在本案中的應用方式，則將與 Graham 分析法所建立的標準及 35 U.S.C. 103(a)的規定相違背。

最高法院認為 CAFC 在本案中犯了 4 項錯誤：

1. CAFC 認為法院及審查委員僅需考慮專利權人所欲解決的問題：

最高法院認為，任何在該技術領域中的需求及問題與該專利案所提出的問題，都可能提供將已知元件以所請求保護之手段結合的理由。

2. CAFC 認為所屬技術領域中具有通常知識者在考量先前技術時，僅會參照與其所欲解決之問題相同的先前技術：

最高法院認為，CAFC 僅僅由於 Asano 案所欲解決的問題與系爭案不同，而否定發明人將電子感測裝置設於 Asano 裝置的可能性，最高法院又認為，已知的元件可能具有超出其主要目的但顯而易見的用途，而所屬技術領域中具有通常知識者一般具有能力將多個專利的教示內容如同拼圖一般加以拼湊，不論 Asano 裝置的主要目的為何，其的確已教示了一具有固定軸心之可調整式踏板系統，而其餘先前技術中也已充分的教示該固定軸心為設置電子感測裝置的最佳部位。

3. CAFC 認為僅揭示「已知元件的結合為明顯可嘗試的」係不足以證明該專利為顯而易見的：

最高法院認為，當解決一特定問題源自於其設計上的需求或市場上的壓力時，必然使得所屬技術領域中具有通常知識者有理由利用已知的元件進行相關的技術改良，若其已形成可預料的成功，則該產品非屬創新而僅為常識。

4. CAFC 為了避免後見之明的產生而不願冒險

最高法院認為，CAFC 嚴格的採用 TSM 測試法而不願求助於通常知識，不但為不必要的行為，同時已經違背了最高法院的判例法。

基於以上考量，最高法院認為原地方法院的見解為正確的，最高法院撤銷原 CAFC 的判決，將本案發還 CAFC 重審。

三、後續影響

(一) USPTO

在最高法院於 2007 年 4 月 30 日作出 KSR 判決後，USPTO 隨即於 2007 年 5 月 3 日發布了一備忘錄(Memorandum)，USPTO 表示其內部正在研究 KSR 判決，將來會參考 KSR 判決發布相關的審查指南給專利審查委員，但在該審查指南發布之前，USPTO 先給專利審查委員有關 KSR 判決的數個重點提示：

1. 最高法院再次肯定將 Graham 分析法為用於判斷非顯而易見性的準則。

2. 最高法院並未否定 TSM 測試法，最高法院仍認可 TSM 測試法的使用可避免後見之明的產生。
3. 但最高法院反對強制應用 TSM 測試法於每一個案件，理由在於證明一發明為顯而易見時並不一定非得在先前技術中找到組合該等先前技術的教示、啟發或動機。
4. 然而最高法院認為在證明一發明為顯而易見時，仍然需要找到所屬技術領域中具有通常知識者組合先前技術的理由，惟可於多方面尋找該組合的理由，例如相關專利案的教示、該技術領域或市場的需求、該技術領域的通常知識等，皆可作為參考而得出組合先前技術的理由。

因此，USPTO 認為，當基於多個先前技術的組合而以 35 U.S.C 103(a)加以核駁時，仍然需要提供理由來證明所屬技術領域中具有通常知識者具有以所請求保護的方式來加以組合該等先前技術的理由。

（二）Leapfrog 判決（註七）

Leapfrog 判決為 CAFC 在最高法院作出 KSR 判決後首件針對非顯而易見性的判決，Leapfrog 公司所擁有的系爭專利（註八）之申請專利範圍第 25 項係針對一種全電子式的互動式學習裝置，其中包括：

「一具有複數個按鍵的殼體；

一發聲系統，其與按鍵相連接並包含有一處理器及一記憶體；

至少具有一串字母的標示塊，每一字母對應於一相對的按鍵；

一用以辨識所放置標示塊的讀取裝置；

當按下所對應字母的按鍵時觸發處理器，使得發生系統產生相對應該字母的發音訊號，該發音取決於該字母在該單字中的位置。」

其預設使用對象為學齡前的幼兒，使用者插入特定的學習卡片後，系統利用讀取裝置來辨識所放置的卡片為何，當使用者按下卡片上所示之字母相對應的按鍵時，系統根據該字母在該單字中的發音而產生聲音訊號，以教導幼兒認字及讀字。

CAFC 基於 Bevan 案（註九）及德州儀器(TI)的 Super Speak and Read(SSR)裝置的結合，認為系爭案之申請專利範圍第 25 項不具非顯而易見性，Bevan 案揭露的裝置為一種純機械結構配合留聲唱片的互動式學習裝置，SSR 裝置為一種電子式的互動式學習裝置，其同樣具有一殼體，而使用者放入特定的書籍後，按下書籍首頁的預設按鈕以讓系統辨識所放置的書籍為何，在翻開到特定的頁數時，再按下每一頁的預設按鈕以讓系統辨識所閱讀的頁數為何，而使用者按下每一單字的字首字母時，系統根據該字首字母在該單字中的發音而產生聲音訊號，當使用者按下每一單字的其餘字母時，系統則發出該單字的完整發音。

而 CAFC 認同地方法院的意見，認為 Bevan 案所揭露的裝置具有與系爭請求項相同的操作方法，而 SSR 裝置揭露了將該裝置電子化的指標性裝置，CAFC 認同地方法院的意見，認為對所屬技術領域中具有通常知識者而言，基於增進產品功能、縮小體積、提高可靠度等等理由，將現代電子裝置與舊有的機械設備相結合係為顯而易見的，因此將 Bevan 裝置與 SSR 裝置加以結合係為顯而易見的，然而在 Bevan 案及 SSR 裝置中均未揭露系爭專利其中一必要元件（即讀取裝置），但地方法院認為該必要元件屬於該技術領域

的通常知識，CAFC 認同該意見，因此認為結合 Bevan 案、SSR 裝置及通常知識而得到系爭請求項係為顯而易見的，則 CAFC 維持地方法院的原判決而認定系爭請求項不具非顯而易見性。

結論

在判斷非顯而易見性時，除了先前技術所揭示的內容之外，亦加入了許多判斷者對該技術領域之通常知識的採納，來決定基於該等先前技術而言，所請求保護的發明是否為顯而易見，當判斷者要求先前技術所揭示的內容越多而對通常知識的採納越少，則一發明就越難被認定為不具非顯而易見性，反之，當判斷者要求先前技術所揭示的內容越少而對通常知識的採納越多，則一發明就越容易被認定為不具非顯而易見性。

在本案中，不難發現以 CAFC 判決中嚴格採用 TSM 測試法的標準而言，其幾乎不採納該技術領域的通常知識，而僅以先前技術中所揭露的內容為判斷基準，而最高法院基於應有限度的採納該技術領域的通常知識為由而推翻 CAFC 的原判決，一般看來最高法院係將非顯而易見性的標準提高，而讓專利權更加難以取得亦更加難以維持，尤其對於化學及生物科技領域的專利而言影響更大。

參考資料：

1. KSR International Co. v. Teleflex Inc. et al. United States Supreme Court No. 04-1350, April 30, 2007.
2. Teleflex Inc. et al. v. KSR International Co. Fed. Cir No. 04-1152, January 6, 2005.
3. USPTO 於 2007 年 5 月 3 日發布的 Memorandum。
4. Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price Inc. Fed Cir. No. 06-1402, May 9, 2007.

附註：

註一：KSR International Co. v. Teleflex Inc. et al. United States Supreme Court No. 04-1350, April 30, 2007.

註二：Graham v. John Deere Co., 383 U. S. 1, 148 U.S.P.Q. 459 (1966).

註三：US 6,237,565.

註四：US 5,010,782.

註五：US 5,819,593.

註六：US 5,063,811.

註七：Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price Inc. Fed Cir. No. 06-1402, May 9, 2007.

註八：US 5,813,861. 1 US 3,748,748.