

國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文

KSR 案後美國法院
非顯而易知判決之實證研究

Post-KSR Empirical Analysis of
Non-Obviousness Standard in US Courts



研究生：李育慶

指導教授：劉尚志 教授

中華民國九十七年六月三十日

KSR 案後美國法院非顯而易知判決之實證研究

Post-KSR Empirical Analysis of Non-Obviousness Standard
in US Courts

研究生：李育慶

Student: Yu-Ching Lee

指導教授：劉尚志

Advisor: Shang-Jyh Liu

國立交通大學

科技法律研究所



A Thesis

Submitted to Institute of Technology Law
College of Management
National Chiao Tung University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master in Laws

June 2008

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十七年六月

KSR 案後美國法院非顯而易知判決之實證研究

學生：李育慶

指導教授：劉尚志 博士

國立交通大學科技法律研究所碩士班

摘要

自美國最高法院於 2007 年 4 月 30 日針對 *KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.* 一案做出判決後，一般認為，未來法院在判斷專利非顯而易知性的標準上將比 KSR 案宣判前來得嚴格，而專利被判斷為顯而易知的比例也將大幅提高。然而本研究發現，KSR 案之後，被聯邦巡迴上訴法院(CAFC)判斷為顯而易知的專利數比例並沒有明顯提高，而被地方法院判斷為顯而易知的專利數比例，也只有微幅上升。KSR Standard 雖然是非顯而易知性判斷的重要考量，但並非壓倒性的因素。不論是 CAFC 還是地方法院，利用 KSR Standard 來判斷非顯而易知性的比重，皆未超過三成，該案所建立的原則，並不是導致專利被判斷為顯而易知的主要原因。截至目前為止，KSR 案對於美國法院在判斷專利非顯而易知性標準上所造成之影響，並未如想像中來的大。

關鍵字：專利、顯而易知、實證研究、KSR

Post-KSR Empirical Analysis of Non-Obviousness Standard in US Courts

Student: Yu-Ching Lee

Advisor: Dr. Shang-Jyh Liu

Institute of Technology Law

National Chao Tung University

Abstract

Since the US Supreme Court entered judgment in the case "*KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.*" on April 30th 2007, it has been commonly believed that the courts will elevate the non-obviousness requirement of patentability in the future, and that the proportion of the obvious patents will increase significantly. However, this empirical study reveals differently. The percentage of the obvious patents judged by CAFC didn't increase notably while that by the district courts only ascended a small portion, as contrast to prior KSR cases. Although the KSR Standard is important in deciding obviousness, it is not considered an overwhelming factor. Neither the CAFC nor the district courts would rely predominantly on the KSR standard to decide the obviousness of patentability. As a whole, the KSR standard has been utilized less than 30% of all the factors considered. It plays a fairly small role in the court's decisions of non-obviousness. Therefore, the KSR Standard is not the main reason to raise the obviousness findings. It is concluded that the KSR decision has not made as great an impact on the non-obviousness requirement as predicted.

Keywords : patent, obvious, empirical analysis, empirical study, KSR

誌謝

在交大科法所這幾年來的學習時光，是我人生中一個很重要的階段，因為它為我開啓了一扇通往不同領域的大門，讓原本是法律門外漢的我，也可以有機會一窺法律世界的奧妙。過去於大學及研究所時代所接受的材料科學與工程訓練，強調的是「在缺陷中追求完美的理想」，這點恰好與法學的精神不謀而合；惟所不同的是，理工的結果往往只能有一種零或壹、是或非的「標準答案」，而法律則接納各種不同的觀點，只要論述合理，就沒有絕對的對與錯。有別於國內一般傳統法學的制式化教育模式，本所十分著重跨領域整合的教學及研究，結合理論與實務，讓不同背景的學生在課堂上作腦力激盪。能夠沉浸在這樣的環境下學習與成長，所上的老師們功不可沒，尤其是創所所長劉尚志教授。

這篇論文的完成，最需要感謝的就是我的指導老師劉尚志教授，總是能給予學生正確的方向，同時也尊重學生的想法，讓我在寫作上有許多自由揮灑的空間。劉老師是國內首倡法學實證研究(empirical legal study)的先驅，雖然對於大多數的學生而言，這樣的研究過程會比較辛苦，但也收穫最多。原因無它，唯有透過實證研究，才能得到充分及客觀的證據佐證，以避免不同學說之間各說各話的討論，而達成某種程度上的共識。另外，感謝邵瓊慧老師及王立達老師在百忙中抽空擔任此論文的口試委員，認真仔細地給予我許多論文修改的建議。當然也要感謝所上其他老師們，如王文杰所長、倪貴榮老師、王敏銓老師、王明禮老師*、劉宏恩老師**、林志潔老師、陳鈺雄老師、林三元學長、王俊凱學長等師長們在課業上及研究上的教導，奠定我們的法學基礎，進而從事法學研究。

謝謝同一個研究室的大瑜，在我情緒低潮時給予溫暖的關懷，和建中在撰寫過程中彼此加油打氣，佳德、姿瑩於寫作問題上給予不少幫助，君毅、博然提供大著供我參考其論文格式，博然更於口試當天熱心幫忙準備茶點，以及同一屆的同學們：頌瑾、聖斌、雅卉、蕙芳、珮綾、詩銘、蓓雯、士權、佳芳等，大家一起在科法所留下許多美好的回憶。還有所上的助理們：蔡姐、素萍、玉佩、欣玲、珮瑜，在這段求學的日子裡所給予的協助，在此一併致謝。

當然更要感謝我的家人，父母親不論在親情上、精神上、物質上給予的支持及包容，是我能專心於論文寫作的最大動力。還有我的家族長輩們，特別是祖父母及外祖父母養育之恩，如果沒有小時候他們對我的拉拔與照顧，也不會有今日的我。在論文撰寫期間，外祖母不幸與世長辭，是我最為遺憾的一件事。希望她老人家在天國，能知道孫兒完成論文並拿到學位而感到欣慰。

最後，感謝所有在這段日子裡給予育慶指導、幫助、關心、鼓勵的所有人，祝福你們平安快樂。

* 目前為中央大學產業經濟研究所助理教授。

** 目前為政治大學法律科際整合研究所助理教授。

目錄

中文摘要.....	i
英文摘要.....	ii
致謝.....	iii
目錄.....	iv
圖目錄.....	ix
表目錄.....	x
第一章 緒論.....	1
1.1 研究動機.....	1
1.2 研究目的.....	2
1.3 研究範圍.....	2
1.4 研究方法.....	2
1.5 研究限制.....	3
1.6 論文架構.....	3
第二章 非顯而易知性簡介.....	5
2.1 歷史發展.....	5
2.2 CAFC 之成立.....	6
2.3 小結.....	8
第三章 最高法院案例研究 KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.....	10
3.1 背景事實.....	10
3.2 地方法院判決.....	12
3.3 CAFC 判決.....	13
3.4 最高法院判決.....	13
3.4.1 Graham 判決提供了一種廣泛而有彈性的分析方法.....	14
3.4.2 TSM 測試提供了一種有用的理解方式.....	16
3.4.3 CAFC 在運用 TSM 測試上的瑕疵.....	16
3.5 KSR 案所揭示之標準.....	18
第四章 美國專利案件非顯而易知性之最新發展(Post-KSR).....	20
4.1 CAFC 引用 KSR 案而為「顯而易知」判決的案例.....	20
4.1.1 Syngenta Seeds, Inc. v. Monsanto Co.....	20
4.1.2 Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc.....	21
4.1.3 Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc.....	22
4.1.4 PharmaStem Therapeutics, Inc. v. Viacell, Inc.....	22
4.1.5 <i>In re</i> ICON Health and Fitness, Inc.....	23
4.1.6 <i>In re</i> Trans Texas Holdings Corp.....	24
4.1.7 Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin, Ltd.....	24

4.1.8 <i>In re</i> Translogic Technology, Inc.....	25
4.1.9 Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp.....	26
4.2 CAFC 引用 KSR 案而為「非顯而易知」判決的案例.....	26
4.2.1 Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd.....	26
4.2.2 Z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.....	27
4.2.3 Black & Decker, Inc. v. Robert Bosch Tool Corp.....	28
4.2.4 Cordis Corp. v. Medtronic Ave, Inc.....	28
4.2.5 Innogenetics, N.V. v. Abbott Laboratories.....	29
4.2.6 Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc.....	29
4.3 CAFC 引用 KSR 案而為「廢棄發回」判決的案例.....	30
4.3.1 Omegaflex, Inc. v. Parker-Hannifin Corp.....	30
4.3.2 <i>In re</i> Sullivan.....	31
4.3.3 <i>In re</i> Comiskey.....	31
4.3.4 Verizon Services Corp. v. Vonage Holdings Corp.....	31
4.3.5 Erico Intern. Corp. v. Vutec Corp.....	32
4.3.6 <i>In re</i> Reuning.....	32
4.4 CAFC 未引用 KSR 案而為「顯而易知」判決的案例.....	33
4.4.1 Pfizer, Inc. v. Synthon Holdings BV.....	33
4.4.2 Frazier v. Layne Christensen Co.....	33
4.4.3 Ormco Corp. v. Align Technology, Inc.....	34
4.4.4 Daiichi Sankyo Co., Ltd. v. Apotex, Inc.....	34
4.4.5 <i>In re</i> Nuijten.....	35
4.5 CAFC 未引用 KSR 案而為「非顯而易知」判決的案例.....	35
4.5.1 Hildebrand v. Steck Mfg. Co. Inc.....	35
4.5.2 Motionless Keyboard Co. v. Microsoft Corp.....	35
4.5.3 Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc.....	36
4.6 CAFC 未引用 KSR 案而為「廢棄發回」判決的案例.....	37
4.6.1 Haberman v. Gerber Products Co.....	37
4.6.2 Translogic Technology, Inc. v. Hitachi, Ltd.....	37
4.6.3 Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.....	37
4.7 地方法院引用 KSR 案而為「顯而易知」判決的案例.....	38
4.7.1 Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC.....	38
4.7.2 Semiconductor Energy Laboratory Co. Ltd. v. Chi Mei Optoelectronics Corp.....	38
4.7.3 Single Chip Systems Corp. v. Intermec IP Corp.....	39
4.7.4 McNeil-PPC, Inc. v. Perrigo Co.....	40
4.7.5 Friskit, Inc. v. RealNetworks, Inc.....	40
4.7.6 Andersen Corp. v. Pella Corp.....	41

4.7.7	Asyst Technologies, Inc. v. Empak, Inc.....	42
4.7.8	Craig v. Foldfast, Inc.....	43
4.7.9	Advanceme Inc. v. RapidPay, LLC.....	43
4.7.10	PBI Performance Products, Inc. v. NorFab Corp.....	44
4.7.11	TradeCard, Inc. v. S1 Corp.....	44
4.7.12	Sud-Chemie, Inc. v. Multisorb Technologies, Inc.....	45
4.7.13	Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC.....	46
4.7.14	Tokyo Keiso Co., Ltd. v. SMC Corp.....	46
4.7.15	Monolithic Power Systems, Inc. v. O2 Micro Intern. Ltd.....	47
4.7.16	Apple Computer, Inc. v. Burst.com, Inc.....	48
4.7.17	Panoptx Inc. v. Protective Optics Inc.....	48
4.7.18	<i>In re</i> Muth Mirror Systems, LLC.....	49
4.8	地方法院引用 KSR 案而為「非顯而易知」判決的案例.....	49
4.8.1	Technology Licensing Corp. v. Gennum Corp.....	49
4.8.2	Trading Technologies Intern., Inc. v. GL Consultants, Inc.....	49
4.8.3	Smith & Nephew, Inc. v. Arthrex, Inc.....	50
4.8.4	<i>In re</i> Omeprazole Patent Litigation.....	50
4.8.5	Sundance, Inc. v. De Monte Fabricating, Ltd.....	51
4.8.6	Stryker Trauma S.A. v. Synthes (USA).....	51
4.8.7	Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.....	52
4.8.8	Lucent Technologies Inc. v. Gateway, Inc.....	52
4.8.9	Boston Scientific Corp. v. Johnson & Johnson.....	53
4.8.10	Nichia Corp. v. Seoul Semiconductor Co., Ltd.....	54
4.8.11	Roche Palo Alto LLC v. Apotex, Inc.....	54
4.8.12	Caponey v. ADA Enterprises, Inc.....	55
4.8.13	Timeline, Inc. v. Proclarity Corp.....	55
4.8.14	Comaper Corp. v. Antec, Inc.....	56
4.8.15	Bayer AG v. Dr. Reddy's Laboratories, Ltd.....	56
4.8.16	TGIP, Inc. v. AT&T Corp.....	57
4.8.17	NMT Medical, Inc. v. Cardia, Inc.....	58
4.8.18	Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Laboratories, Ltd.....	58
4.8.19	Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.....	59
4.8.20	Gemtron Corp. v. Saint-Gobain Corp.....	59
4.8.21	Depuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.....	60
4.8.22	Depomed, Inc. v. Ivax Corp.....	61
4.8.23	Global Traffic Technologies, LLC v. Tomar Electronics, Inc.....	61
4.9	地方法院引用 KSR 案而為「其他」判決的案例.....	62
4.9.1	Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.....	62

4.9.2 Ecolab, Inc. v. FMC Corp.....	63
4.9.3 Edizone, LC v. Cloud Nine, LLC.....	63
4.9.4 Praxair, Inc. v. ATMI, Inc.....	63
4.9.5 Torspo Hockey Intern., Inc. v. Kor Hockey Ltd.....	64
4.9.6 Seitz v. Envirotech Systems Worldwide Inc.....	64
4.9.7 Smithkline Beecham PLC v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.....	64
4.9.8 Andersen Mfg., Inc. v. Diversi-Tech Corp.....	65
4.9.9 Samsung SDI Co., Ltd. v. Matsushita Elec. Indus. Co., Ltd.....	65
4.9.10 Izzo Golf, Inc. v. King Par Golf Inc.....	65
4.9.11 Pass & Seymour, Inc. v. Hubbell Inc.....	66
4.9.12 MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc.....	66
4.9.13 Herman Miller, Inc. v. Teknion Corp.....	67
4.9.14 MMJK, Inc. v. Ultimate Blackjack Tour LLC.....	67
4.9.15 Timeline, Inc. v. ProClarity Corp.....	68
4.9.16 Asyst Technologies, Inc. v. Empak, Inc.....	68
4.9.17 Altana Phama AG v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.....	69
4.9.18 Novartis Pharmaceuticals Corp. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.....	69
4.9.19 Sorensen ex rel. Sorensen Research and Development Trust v. Black and Decker Corp.....	70
4.9.20 Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC.....	71
4.9.21 Sundance, Inc. v. De Monte Fabricating, Ltd.....	71
4.9.22 Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Intern., Inc.....	71
4.9.23 VNUS Medical Technologies, Inc. v. Diomed Holdings, Inc.....	72
4.9.24 Titan Tire Corp. v. Case New Holland, Inc.....	72
4.9.25 Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC.....	73
4.9.26 Lasermax, Inc. v. Glatter.....	73
4.9.27 VNUS Medical Technologies, Inc. v. Diomed Holdings, Inc.....	73
4.9.28 Franklin Electric Co., Inc. v. Dover Corp.....	73
4.9.29 Callaway Golf Co. v. Acushnet Co.....	74
4.9.30 Baratta v. Homeland Housewares, LLC.....	75
第五章 KSR 案後之法院判決實證研究.....	76
5.1 文獻回顧.....	76
5.2 巨觀研究(Macro-Level Study).....	78
5.2.1 CAFC 之判決 同時針對專利侵害案件與申請核駁案件作分析.....	79
5.2.2 CAFC 之判決 單獨針對專利侵害案件作分析.....	82
5.2.3 CAFC 之判決 單獨針對申請核駁案件作分析.....	85
5.2.4 District Courts 之判決.....	88
5.2.5 小結.....	90

5.3 微觀研究(Micro-Level Study).....	90
5.3.1 CAFC 之判決 同時針對專利侵害案件與申請核駁案件作分析.....	91
5.3.2 CAFC 之判決 單獨針對專利侵害案件作分析.....	92
5.3.3 CAFC 之判決 單獨針對申請核駁案件作分析.....	94
5.3.4 District Courts 之判決.....	96
5.3.5 小結.....	97
5.4 實證研究結果.....	97
5.4.1 巨觀研究結果.....	97
5.4.2 微觀研究結果.....	98
5.4.3 與近期學者之研究結果比較.....	98
第六章 結論.....	100
6.1 現行研究結論.....	100
6.2 專利訴訟策略之建議.....	101
6.3 後續研究建議.....	101
參考文獻.....	103
附件一：專利侵害案件 上訴自 District Courts 之 CAFC 判決.....	112
附件二：申請核駁案件 上訴自 USPTO 之 CAFC 判決.....	113
附件三：地方法院案件.....	114
附件四：專利侵害案件 其中被 CAFC 確認原本為「顯而易知」的專利，或是 廢棄原本為「非顯而易知」的專利.....	118
附件五：申請核駁案件 其中被 CAFC 確認原本為「顯而易知」的專利，或是 廢棄原本為「非顯而易知」的專利.....	120
附件六：地方法院案件 其中被地方法院判定為「顯而易知」的專利.....	121

圖目錄

圖一 非顯而易知性之歷史發展流程及相對應之判斷標準.....	9
圖二 Engelgau 專利與 Asano 專利之主要構造比較.....	13
圖三 上訴自 District Courts 及 USPTO 之 CAFC 判決專利數比例 (不含 vacate 的專利數).....	79
圖四 上訴自 District Courts 及 USPTO 之 CAFC 判決專利數比例 (包含 vacate 的專利數).....	81
圖五 上訴自 District Courts 及 USPTO 之 CAFC 判決專利數比例 (不含 vacate 的專利數).....	82
圖六 上訴自 District Courts 之 CAFC 判決專利數比例 (包含 vacate 的專利數)...	83
圖七 上訴自 District Courts 之 CAFC 判決專利數比例 (不含 vacate 的專利數)...	84
圖八 上訴自 USPTO 之 CAFC 判決專利數比例 (包含 vacate 的專利數).....	86
圖九 上訴自 USPTO 之 CAFC 判決專利數比例 (不含 vacate 的專利數).....	87
圖十 District Courts 之判決專利數比例.....	89
圖十一 上訴自 District Courts 及 USPTO 之 CAFC 判決(依細部原因分類).....	91
圖十二 上訴自 District Courts 及 USPTO 之 CAFC 判決(按主要原因歸類).....	92
圖十三 上訴自 District Courts 之 CAFC 判決(依細部原因分類).....	93
圖十四 上訴自 District Courts 之 CAFC 判決(按主要原因歸類).....	93
圖十五 上訴自 USPTO 之 CAFC 判決(依細部原因分類).....	95
圖十六 上訴自 USPTO 之 CAFC 判決(按主要原因歸類).....	95
圖十七 District Courts 之判決(依細部原因分類).....	96
圖十八 District Courts 之判決(按主要原因歸類).....	96

表目錄

表一 與 KSR 案相關之所有專利列表(包含先前技術與系爭專利).....	12
表二 歷年最高法院之非顯而易知性判決意見整理.....	15
表三 KSR 案之各審級法院判決意見整理.....	18
表四 下級法院(CAFC 及地方法院)所審理有關於非顯而易知性之專利案件(cases)分類.....	20
表五 上訴自 District Courts 及 USPTO 之 CAFC 判決專利數比較 (不含 vacate 的專利數).....	79
表六 上訴自 District Courts 及 USPTO 之 CAFC 判決專利數比較 (包含 vacate 的專利數).....	81
表七 上訴自 District Courts 之 CAFC 判決專利數比較 (包含 vacate 的專利數)...	83
表八 上訴自 USPTO 之 CAFC 判決專利數比較 (包含 vacate 的專利數).....	86
表九 District Courts 之判決專利數比較.....	89



第一章 緒論

1.1 研究動機

美國專利法上所規定的可專利性(patentability)有五個要件¹，即法定標的(subject matter)²、實用性(utility)³、新穎性(novelty)⁴、非顯而易知性(non-obviousness)⁵，以及適當揭露(adequate disclosure)⁶，其中又以非顯而易知性為取得專利權與否的關鍵性因素，但在實務上卻最不容易應用。主要的原因是，非顯而易知性要件係由法院判例所確立，後來雖經由美國國會予以成文化，但極具主觀性，所牽涉到的不僅有事實層面的審查，更有法律層次的判斷⁷，所以較其他要件為複雜，因此有「可專利性之終極要件」(the ultimate condition of patentability)⁸之稱。

本文之所以要研究非顯而易知性，主要有以下幾點原因。首先，非顯而易知性是最常被拿來作為專利有效性訴訟的議題，也是最可能導致專利被判無效的要件⁹。其次，以往判斷組合專利是否為顯而易知(obviousness)，存在多種不同的標準，如相乘效果原則(synergy test)¹⁰、Graham 三階段判斷法則(Graham trilogy)¹¹、建議標準(suggestion test)¹²等，遵循上比較困難。最後，美國最高法院於 2007 年 4 月 30 日針對 *KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.*¹³一案做出判決後，迄今尚未有一份較完整的研究，針對該案是否對下級法院在判斷非顯而易知性的標準上有所影響，以及其影響的程度，做深入的探討。因此，筆者希望藉由本研究，來達到拋磚引玉的效果。

¹ 35 U.S.C. § § 101-03, 112 (2000 & Supp. 2004).

² 35 U.S.C. § 101 (2000).

³ *Id.*

⁴ 35 U.S.C. § 102 (Supp. 2002).

⁵ 35 U.S.C. § 103 (2000 & Supp. 2004).

⁶ 35 U.S.C. § 112 (2000).

⁷ *See Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc.*, 464 F.3d 1286, 1289 (Fed.Cir.2006) (Whether an invention would have been obvious under 35 U.S.C. § 103 is a "question of law, reviewed de novo, based upon underlying factual questions which are reviewed for clear error following a bench trial.").

⁸ *See* NONOBVIOUSNESS—THE ULTIMATE CONDITION OF PATENTABILITY: PAPERS COMPILED IN COMMEMORATION OF THE SILVER ANNIVERSARY OF 35 USC 103, BNA BOOKS (John F. Witherspoon ed., 1980).

⁹ John R. Allison & Mark A. Lemley, *Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents*, 26 AIPLA Q.J. 185, 208-09 (1998) (finding that obviousness was the most common basis for judicial invalidation of patents for the period 1953-1978). Obviousness was litigated in 160 out of 300 patent validity decisions issued in the almost eight-year period of Allison and Lemley's study; the second most common issue (section 102 prior art) was litigated in only about half as many decisions. *Id.* at 209. Obviousness was a basis in nearly half (42%) of all cases in which a patent was held invalid. *Id.* at 208.

¹⁰ *See, e.g.,* Great Atl. & Pac. Tea Co. v. Supermarket Equip. Corp., 340 U.S. 147 (1950); *United States v. Adams*, 383 U.S. 39 (1966); *Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., Inc.*, 396 U.S. 57 (1969); *Sakraida v. AG Pro, Inc.*, 425 U.S. 273 (1976).

¹¹ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 17 (1966).

¹² *See, e.g., In re Sernaker*, 702 F.2d 989, 217 USPQ 1 (Fed. Cir. 1983); *ACS Hosp. Sys., Inc. v. Montefiore Hosp.*, 732 F.2d 1572, 1577 (Fed. Cir. 1984) ("Obviousness cannot be established by combining the teachings of the prior art to produce the claimed invention, absent some teaching or suggestion supporting the combination.") (citations omitted).

¹³ *KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.*, 127 S.Ct. 1727 (2007).

1.2 研究目的

自美國最高法院於 2007 年 4 月 30 日針對 *KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.* 一案做出判決後，一般認為，未來法院在判斷專利非顯而易知性的標準上將比 KSR 案宣判前來得嚴格，而專利被判斷為顯而易知的比例也將大幅提高。但事實上是否如此？

因此，本文主要的研究目的有二：第一、KSR 案之後，下級法院在判斷專利非顯而易知性的標準上，是否趨於嚴格？這點必須針對下級法院判斷為顯而易知的專利數比例增加與否來加以探討。第二、KSR 案所建立的原則，是否是導致專利被判斷為顯而易知的主要原因？這點必須針對下級法院判斷專利為顯而易知的原因作細部分析，研究出個別原因所佔的比重，始能得知。

1.3 研究範圍

本文以美國專利法非顯而易知性發展為重點，以 *KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.* 一案為研究的中心，往前蒐集過去關於非顯而易知性的重要判決先例，往後蒐集 KSR 案後從 2007 年 5 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日期間，美國聯邦巡迴上訴法院(the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 簡稱 CAFC)關於非顯而易知性的判決，以及 2007 年 5 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日期間，美國聯邦地方法院(the United States District Courts, 簡稱 District Courts)關於非顯而易知性的判決，作一量化統計與分析，輔以重要專家學者的見解，作為本文的研究範圍。

1.4 研究方法

本文採用案例歸納分析法，針對法院之判決進行量化之實證研究。以 Westlaw 資料庫¹⁴所公開之案件為主，在所選取的期間內，包含 CAFC 及 District Courts 所有相關判決¹⁵，對其一一檢視，將其中直接與非顯而易知性有關者挑出，再排除設計專利以及重複專利(double patenting)的案件，共計 103 件。並以統計學上之費雪精密檢定(Fisher's Exact Test)¹⁶方式，來分析所比較之數據是否具有顯著之差異性存在。

必須特別說明的是，本研究是以「判斷數(Judgment count)」為計量之基礎，而非以「案件數(cases)」來計算。因為某些案件之系爭專利往往有一個以上，所以該案件雖然

¹⁴ Westlaw 法學資料庫，at <http://international.westlaw.com/> (最後點閱時間：2008 年 6 月 30 日)。

¹⁵ 本研究所使用之搜尋方法如下：以 CAFC 之判決為例，選取 Database—Federal Circuit Cases - Court of Appeals 後，針對引用 KSR 案之非顯而易知性相關判決，以"OBVIOUS" & "KSR" & da(aft 1/5/2007 & bef 30/4/2008)及"OBVIOUSNESS" & "KSR" & da(aft 1/5/2007 & bef 30/4/2008)加以搜尋；另外，針對未引用 KSR 案之非顯而易知性相關判決，則以"OBVIOUS" & da(aft 1/5/2007 & bef 30/4/2008) % (KSR)及"OBVIOUSNESS" & da(aft 1/5/2007 & bef 30/4/2008) % (KSR)來加以搜尋。

¹⁶ 有關於費雪精密檢定原理之介紹，請參考：<http://mathworld.wolfram.com/FishersExactTest.html> (最後點閱時間：2008 年 6 月 30 日)。

只有一個判決意見，卻會產生一個以上的判斷點。如果一個系爭專利的某些請求項被判斷為非顯而易知，而其它請求項被判斷為顯而易知，則每個獨立之群組將被視為個別的判斷點，即列為不同的判斷數來計量。本文以下所稱之「判斷數」或「專利數」，即為法院對個別的判斷點所為判決之統計。

本文針對上述兩項研究目的，分為巨觀研究(Macro-Level Study)與微觀研究(Micro-Level Study)兩種分析手法。首先，就巨觀研究而言，本文檢視所有下級法院的判決，著重於每個判決的結果，分別統計出顯而易知及非顯而易知的判斷數。而 CAFC 所為之決定，如確認(affirm)、變更判決(reverse)、或廢棄(vacate)下級審的判決等因素也同時加以考慮。就微觀研究而言，本研究檢視每個判決案件背後的原因，列出下級法院判決的重要因素，並計算每個因素所佔的比例。

經由以上的分析手法，將能幫助我們客觀地了解 KSR 案對下級法院在判斷非顯而易知性標準上的影響，以及其所影響的程度。

1.5 研究限制

本研究以 WestLaw 資料庫所公開之 CAFC 及 District Courts 判決為主，不包含其它尚未公開或不予公開的案件。所選取的 CAFC 案件包含所有非顯而易知性相關判決，無論其判決內容是否引用 KSR 案，皆涵蓋其中。而 District Courts 判決則僅包含引用 KSR 案的部分，因為沒有引用該案的案件數量過多。另外，本研究也不包含美國專利商標局(the United States Patent and Trademark Office, 簡稱 USPTO) 所審核的專利申請案，一方面是因為本文主要是著重在研究法院的判決意見，而非行政機關的內部審核意見；另一方面也是因為美國專利申請案的數量過於龐大，處理成本過高的緣故。

1.6 論文架構

本論文共分為六章，除本章先就研究之動機、目的、範圍、方法、限制，以及論文架構作介紹，以說明本論文之定位外，茲將其餘各章的重點分述如下：

第二章 非顯而易知性簡介

將非顯而易知性的歷史發展、判斷標準，以及 CAFC 的成立，作一個完整的介紹。

第三章 最高法院案例研究—KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.

首先介紹 KSR 案緣起的背景事實及爭點，接下來針對各個審級的法院判決作比較，並且詳細分析最高法院對於 CAFC 在運用 TSM 測試上的瑕疵所作之批判，最後歸納出最高法院在 KSR 案中所暗示之標準，作為本文實證研究之重要依據。

第四章 美國專利案件非顯而易知性之最新發展(Post-KSR)

將 KSR 案後一年期間內之非顯而易知性相關判決，作一系統性及全面性的檢視，以方便讀者瞭解每個判決的結果及主要理由，並將所有案件分類，分為如下之九個小節來加以探討。

CAFC 引用 KSR 案而為「顯而易知」判決的案例
CAFC 引用 KSR 案而為「非顯而易知」判決的案例
CAFC 引用 KSR 案而為「廢棄發回」判決的案例
CAFC 未引用 KSR 案而為「顯而易知」判決的案例
CAFC 未引用 KSR 案而為「非顯而易知」判決的案例
CAFC 未引用 KSR 案而為「廢棄發回」判決的案例
地方法院引用 KSR 案而為「顯而易知」判決的案例
地方法院引用 KSR 案而為「非顯而易知」判決的案例
地方法院引用 KSR 案而為「其他」判決的案例

第五章 KSR 案後之法院判決實證研究

首先，將學者們於 KSR 案前後之實證研究文獻，作一系統性的回顧。透過上述之文獻回顧，本文的實證研究方法，主要是參酌三篇文章中使用的方法，並部份引用其 KSR 判決前的數據與本文所整理之 KSR 判決後的數據作一比較。並以統計學上之費雪精密檢定，來分析該些數據是否具有顯著之差異性存在。

第六章 結論

針對本文的研究，提出現行研究之結論，並且作出對於專利訴訟策略的建議，以及提供方向供相關學者未來研究之參考。

第二章 非顯而易知性簡介

2.1 歷史發展

非顯而易性最初乃是由最高法院所創造之專利要件，即 1851 年的 *Hotchkiss v. Greenwood*¹⁷案，在當時稱之為「巧思與技術」(ingenuity and skill)¹⁸。後來由於案件越來越多，使得法院和訴訟當事人雙方，都必須費盡心力去定義何謂巧思與技術，因此形成了所謂的「發明否定原則(negative rules of invention)」¹⁹，即列舉出哪些發明不具備非顯而易知性，以方便法院和訴訟當事人雙方去作判斷。後來到了 1870 年，最高法院採用早期由英國法院所提出的「新效果標準(the new result test)」²⁰，或稱之為「相乘效果原則(synergism doctrine; synergy test)」²¹。在實務上對於相乘效果之內涵解釋不一，有謂相乘效果為發明所組合之各個構件，至少其中一構件能產生與其在組合前所不同的功效或新的功效；或謂各構件所生之組合的效果，較諸各該個構件獨存時效果的總合為大之效果者，始具有相乘效果；或謂其組合可生不尋常或驚人之結果者，則具相乘效果，不一而足²²。

到了 1941 年，最高法院提出了所謂的「天才之靈光一現法則」(flash of creative genius test)²³，該案的意見是，不論發明的功效有多好，必須展現如靈光一現般之天才創意，而非只是因應需求而生的技術。但此判決意見顯然不合理，因為大部分的發明都是經由勤奮努力或乏味的研究才達到，而非天才般之創意。後來到了 1942 年，又有所謂「顯可嘗試原則」(obvious to try)²⁴的形成，係由 CAFC 的前身—關稅及專利上訴法院(Court of Customs and Patent Appeals，簡稱 CCPA)所提出。所謂顯可嘗試原則，約以兩種形態顯現：一為發明與先前技術在物理結構上非常相似時，可認其發明為具有通常技術之人顯然可嘗試的創作，故該發明應為顯而易知；一為發明人的發明如為先前技術廣泛建議中的諸多可能性之一者，雖其發明所能產生之重要實益為先前技術所未曾指出，但依此原則，該發明仍為依先前技術顯然可嘗試之創作，故為顯而易知²⁵。

¹⁷ *Hotchkiss v. Greenwood*, 52 U.S. 248, 11 How. 248, 13 L.Ed. 683 (1851).

¹⁸ *Id.* at 267.

¹⁹ WALKER, PATENTS 26-36 (2d ed. 1889); 2 PETER D. ROSENBERG, PATENT LAW FUNDAMENTALS 9-11 (2d ed. 1998).

²⁰ *See, e.g.*, *Crane v. Price*, 1 WEBSTER'S PATENT CASES 393 (C.P. 1842); *Seymour v. Osborne*, 78 U.S. (11 Wall.) 516, 548-49, 555 (1870); *Hicks v. Kelsey*, 85 U.S. (18 Wall.) 670, 673 (1873).

²¹ Synergism 源自於希臘文 *syn ergos*，為「共同作用」(to work together)之意。See Kevin J. Lake, *Synergism and Nonobviousness: The Rhetorical Rubik's Cube of Patentability*, 24 BOSTON COLLEGE LAW REVIEW 723 (1983).

²² 董安丹，〈美國專利法上之非顯著性—法律上之判斷標準(中)〉，《智慧財產權月刊》，第 11 期，頁 14，1999 年 11 月。

²³ *Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp.*, 314 U.S. 84, 91 (1941).

²⁴ *In re Kepler*, 132 F.2d 130 (C.C.P.A. 1942); *In re Leum*, 158 F.2d 311 (C.C.P.A. 1946); *In re Inman*, 228 F.2d 226 (1955).

²⁵ 董安丹，前揭註 22，頁 18。

在 1930 年至 1950 年這段期間，由於同時有相乘效果原則、天才之靈光一現法則，以及顯可嘗試原則這麼多套不同標準，且上述標準在當時明顯不利於專利的取得，因此形成美國專利史上有名的「專利劫難期」(Patents Under Fire)²⁶。在瞭解到這麼多套不同標準所產生的問題後，美國國會於是在 1952 年將非顯而易知性法制化，制定了專利法 103 條，即現行 35 U.S.C. § 103(a)，明定「可專利性不可因為實施該發明之方式而遭否定」²⁷，至此天才之靈光一現法則才正式宣告結束，因為申請專利之發明不能夠因為不是天才之靈光一現而否定其可專利性。但可惜的是，法條中並未對非顯而易知性做出定義，故該條文的意義其實是不明確的。

到了 1966 年，最高法院首度在非顯而易知性法制化後，於 *Graham v. John Deere Co.*²⁸ 一案中，揭櫫了判斷非顯而易知性的原則，即著名的 Graham 三階段判斷法則(Graham trilogy; Graham framework)：先前技術之範圍及內容、先前技術與系爭請求項間之差異、在該技術領域中之通常技藝之水平²⁹。另外，除了上述的技術性分析之外，尚須考慮到非顯而易知性之客觀證據，即第二認定因素或次要考量因素(secondary consideration)³⁰，目的是為了幫助判斷者避免「後見之明的偏差(hindsight bias)」，其中包括有多種型態之因素，如該發明於商業上的成功(commercial success of the invention)、長期需求的滿足(satisfaction of a long-felt need)、他人於解決同一問題上之失敗(failure of others to find a solution to the problem)、他人對該發明之抄襲(copying of the invention by others)、不能預期的結果(unexpected results)，以及專家質疑的表示(expression of disbelief by experts)等³¹。此四項 Graham 因素，至今仍為非顯而易知性判斷上的基本法律架構，使得該案成爲一非常重要的案例。



2.2 CAFC 之成立

即便有了成文化的專利法 103 條以及 Graham 法則之後，下級法院(district and regional circuit courts)關於非顯而易知性的判斷標準仍然沒有一致性。或許最大的原因和困擾是在於，當一個發明去組合已知或是存在的元件時，是否需要產生一些驚人有益的結果(surprisingly beneficial result)，或是相乘效果(synergistic effect)，才算是非顯而易知³²？在 1970 年代，有個普遍的說法是，專利權人應該搶著去第五、六、七巡迴上訴法院

²⁶ 2 DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS: A TREATISE ON THE LAW OF PATENTABILITY, VALIDITY AND INFRINGEMENT, § 5.02 [3] (2005).

²⁷ 35 U.S.C. § 103(a) (2000) ("Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.").

²⁸ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966).

²⁹ *Id.* at 17 ("Under §103, the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved.").

³⁰ *Id.* at 17-18 ("Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented.").

³¹ 尹守信，〈淺析美國專利法上之非顯而易知性要件〉，《智慧財產權月刊》，第 84 期，頁 139-40，2005 年 12 月。

³² *Compare* *Cont'l Oil Co. v. Cole*, 634 F.2d 188, 197 (5th Cir. 1981) ("The linchpin is not whether the

的地區提起訴訟(forum shopping)，因為這些法院不會對專利拒之門外，而被控侵權者則應該儘可能去除了這些法院之外的地區應審，才能打贏訴訟³³。為了避免專利制度的不穩定性及各地區缺乏統一性的判斷標準，美國國會於是制定法律成立了 CAFC³⁴，而且賦予該法院全國性跨地區的專屬管轄權，來審理來自各個地方法院的專利訴訟案³⁵。

CAFC 成立之初，即摒斥相乘效果原則之適用³⁶，也指稱顯可嘗試原則為不適當之判斷標準而不予採用³⁷，改採其前身 CCPA 所提出的「教示－建議－動機」測試 (teaching-suggestion-motivation test，簡稱 TSM 測試)³⁸，亦稱為「建議標準」(suggestion test)。簡單而言，當一件發明是由數個分散在不同前案中可以找到的要件所組成時，若沒有教示、建議或動機來將這些前案做組合，而得到該發明之申請專利請求項範圍時，則這件發明不能被視為顯而易知，因此該獲准專利。至於教示、建議、動機的來源，可以來自參考文獻本身³⁹、該領域具有通常技藝人士的知識⁴⁰，或是待被解決問題的本質⁴¹，

individual components of the ... patent were obvious at the time of the invention, but whether the aggregation produced a new or different result or achieved a synergistic effect."), *with Republic Indus., Inc. v. Schlage Lock Co.*, 592 F.2d 963, 967 (7th Cir. 1979) (holding that a requirement for "synergism" is neither a substitute nor addition to the statutory obviousness requirement).

³³ COMMISSION ON REVISION OF THE FEDERAL COURT APPELLATE SYSTEM STRUCTURE AND INTERNAL PROCEDURES: RECOMMENDATIONS FOR CHANGE (1975), *reprinted in* 67 F.R.D. 195, 370 ("[P]atentees should scramble to get into the 5th, 6th and 7th circuits since the courts there [were] not inhospitable to patents whereas infringers scramble[d] to get anywhere but in these circuits.").

³⁴ The Federal Circuit was created by the Federal Courts Improvement Act of 1982, Pub. L. No. 97-164, 96 Stat. 25 (codified in scattered sections of 28 U.S.C.), which went into effect on October 1, 1982. *Id.* at § 402. The court issued its first written opinion on a patent appeal from the Patent and Trademark Office on February 14, 1983, *see In re Heck*, 699 F.2d 1331 (Fed. Cir. 1983), and its first written opinion on a patent appeal from a district court on February 15, 1983, *see Veach v. Vinyl Improvement Prods. Co.*, 700 F.2d 1390 (Fed. Cir. 1983).

³⁵ *See* 28 U.S.C. § 1295(a)(1) (2000).

³⁶ *See* *Chore-Time Equip., Inc. v. Cumberland Corp.*, 713 F.2d 774, 781 (Fed. Cir. 1983) (suggesting, *in dicta*, that § 103 did not require a "synergistic" effect); *Medtronic, Inc. v. Cardiac Pacemakers, Inc.*, 721 F.2d 1563, 1566 (Fed. Cir. 1983) (suggesting that combination patents should be held to the same standard of obviousness as other patents).

³⁷ *See In re O'Farrell*, 853 F.2d 894, 903, 7 USPQ2d 1673, 1680-81 (Fed. Cir. 1988) (The admonition that "obvious to try" is not the standard under § 103 has been directed mainly at two kinds of error. In some cases, what would have been "obvious to try" would have been to vary all parameters or try each of numerous possible choices until one possibly arrived at a successful result, where the prior art gave either no indication of which parameters were critical or no direction as to which of many possible choices is likely to be successful. In others, what was "obvious to try" was to explore a new technology or general approach that seemed to be a promising field of experimentation, where the prior art gave only general guidance as to the particular form of the claimed invention or how to achieve it.).

³⁸ *See In re Deakins*, 25 C.C.P.A. 1153, 96 F.2d 845, 848-49 (1938); *Application of Bergel*, 48 C.C.P.A. 1102, 292 F.2d 955, 956-57 (1961); *Robotic Vision Sys., Inc. v. View Eng'g, Inc.*, 189 F.3d 1370, 1377 (Fed. Cir. 1999) ("The party seeking a holding of invalidity based on a combination of two or more prior art teachings must show some motivation or suggestion to combine the teachings."); *Micro Chem., Inc. v. Great Plains Chem. Co., Inc.*, 103 F.3d 1538, 1546 (Fed. Cir. 1997) ("A determination of obviousness must involve more than indiscriminately combining prior art; a motivation or suggestion to combine must exist.") (citations omitted); *In re Rouffet*, 149 F.3d 1350, 1355 (Fed. Cir. 1998) ("For these innovations to be found nonobvious, there must be no prior "teaching, suggestion, or motivation" to combine the references to produce the claimed invention.").

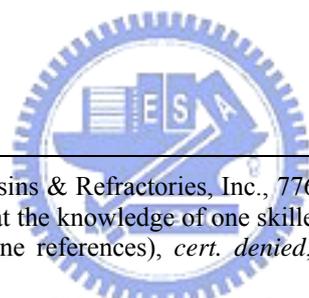
³⁹ *See, e.g., In re Sernaker*, 702 F.2d 989, 994, 217 USPQ 1, 5 (Fed. Cir. 1983) (The next questions are (a) whether a combination of the teachings of all or any of the references would have suggested (expressly or by implication) the possibility of achieving further improvement by combining such teachings along the line of the invention in suit, and (b) whether the claimed invention achieved more than a combination which any or all of the prior art references suggested, expressly or by reasonable implication.).

且未必需要明示⁴²。CAFC 最初採用這套 TSM 測試的主要理由，是爲了防止所謂的後見之明⁴³，甚至於認爲嚴格要求出示組合先前技術之教示或動機，乃是對於後見之明的顯而易知性分析的最佳防範⁴⁴。

雖然 CAFC 的立意甚佳，希望能以客觀的規定降低人爲主觀的後見之明，然而 TSM 測試卻經常爲人所詬病。有不少學者和評論家認爲，可專利性的標準(尤其是非顯而易知性)已經被 CAFC 大大地降低⁴⁵。最近有兩個機構：Federal Trade Commission 及 National Research Council，均針對上述問題提出報告⁴⁶。他們認爲，CAFC 降低了非顯而易知性的判斷標準，而 TSM 測試正是其主因。因此，最高法院於 2006 年 6 月同意發出移審令，即上級法院調閱下級法院案卷之命令(Certiorari)⁴⁷，並於 2006 年 11 月聽取訴訟雙方 KSR 與 Teleflex 之言詞辯論，以解決紛爭。

2.3 小結

在經過上述介紹後，筆者自行整理一份非顯而易知性之歷史發展流程圖⁴⁸，以方便讀者閱讀及參考。



⁴⁰ Cf. *Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories, Inc.*, 776 F.2d 281, 297 n. 24, 227 USPQ 657, 667 n. 24 (Fed.Cir.1985) (stating that the knowledge of one skilled in the art may provide the “teaching, suggestion, or inference” to combine references), *cert. denied*, 475 U.S. 1017, 106 S.Ct. 1201, 89 L.Ed.2d 315 (1986).

⁴¹ See, e.g., *Application of Rinehart*, 531 F.2d 1048, 1054, 189 USPQ 143, 149 (C.C.P.A.1976) (considering the problem to be solved in a determination of obviousness).

⁴² See *In re Nilssen*, 851 F.2d 1401, 1403 (Fed.Cir.1988) (“[F]or the purpose of combining references, those references need not explicitly suggest combining teachings, much less specific references.”).

⁴³ See *Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp.*, 110 F.3d 1573, 1579, 42 USPQ2d 1378, 1383 (Fed.Cir.1997) (“To prevent hindsight invalidation of patent claims, the law requires some “teaching, suggestion or reason” to combine cited references.”).

⁴⁴ *In re Demiczak*, 175 F.3d 994, 999, 50 USPQ2d 1614, 1617 (Fed.Cir.1999) (“Our case law makes clear that the best defense against the subtle but powerful attraction of a hindsight-based obviousness analysis is rigorous application of the requirement for a showing of the teaching or motivation to combine prior art references.”).

⁴⁵ See, e.g., Robert W. Harris, *The Emerging Primacy of “Secondary Considerations” as Validity Ammunition: Has the Federal Circuit Gone Too Far?*, 71 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 185, 201 (1989) (discussing the start of a general trend in the Federal Circuit towards favoring the issuance of patents); Arti K. Rai, *Intellectual Property Rights in Biotechnology: Addressing New Technology*, 34 WAKE FOREST L. REV. 827, 833 (1999) (pointing out the lowered bar for obviousness in the area of biotechnology); Katherine J. Strandburg et al., *Law and the Science of Networks: An Overview and an Application to the “Patent Explosion”*, 21 BERKELEY TECH. L.J. 1293, 1329-38 (2006) (asserting that the weakening of patentability standards is a major cause of the recent “patent explosion”).

⁴⁶ See Comm. On Intellectual Prop. Rights in the Knowledge-Based Econ., Nat'l Research Council, *A Patent System for the 21st Century* (Stephen A. Merrill et al. eds., 2004); Fed. Trade Comm'n, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy* (2003), available at <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf> (last visited on June 30, 2008).

⁴⁷ *Teleflex, Inc. v. KSR Int'l Co.*, 119 F. App'x 282 (Fed. Cir. 2005), *cert. granted*, 126 S. Ct. 2965 (2006).

⁴⁸ See generally CHISUM, *supra* note 26, at 5-1.



圖一 非顯而易知性之歷史發展流程及相對應之判斷標準



第三章 最高法院案例研究—KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.

3.1 背景事實

爲了要控制汽車的速度，駕駛人需要踩踏或是鬆開油門踏板，在傳統上必須透過纜線或其他機器式連結來連動引擎之節流閥。因爲踏板位置無法調整，駕駛人必須藉由調整坐姿或坐椅以適應踏板，對於身材矮小之人，上述方式可能甚爲不便。有鑑於此，汽車業界便設計了可以調整踏板位置的裝置，應用於新型的汽車上，同時利用電腦來控制節流閥的操作，希望藉由電子訊號來開關閥門，而非透過機械式連結踏板。因此，必須裝置一個電子感測器，將踏板之機械式操作轉變成數位資料，以便電腦讀取並做出正確的判斷。

KSR 是汽車零組件的製造與供應商，包含踏板系統。它被福特汽車公司選上，爲其供應可調整式踏板系統，用於其纜線連動節流閥的汽車上。KSR 爲了福特汽車公司發展出一套可調整式機械踏板，並獲得美國 6,151,976 專利(簡稱'976 專利)。後來，KSR 亦被通用汽車公司選爲其可調整式踏板系統的供應商，以供雪佛蘭(Chevrolet)及輕型卡車使用，而該些車款係使用配備有電腦控制節流閥的引擎。爲了使'976 專利相容於雪佛蘭及輕型卡車，KSR 僅取用其可調整式機械踏板之設計，並加入一模組化的感測器。

Teleflex 係爲 KSR 在可調整式踏板設計與製造領域中的競爭對手，並且是 Steven J. Engelgau 的美國 6,237,565 專利「Adjustable Pedal Assembly With Electronic Throttle Control」(簡稱 Engelgau 專利)之專屬被授權人(exclusive licensee)。而該專利第 4 請求項，係請求保護一種可調整式電子踏板⁴⁹。該專利於 2001 年 5 月 29 日核准公告，並讓渡給 Teleflex。

Teleflex 於是向密西根州東區地方法院控訴 KSR 侵犯其 Engelgau 專利，而 KSR 則反訴該專利第 4 請求項違反專利法 103 條，並請求即決判決(summary judgment)。地院於 2003 年 12 月 12 日作出有利於 KSR 的即決判決⁵⁰，宣告該系爭專利請求項因爲顯而易知而無效。Teleflex 於是向 CAFC 提起上訴，CAFC 於 2005 年 1 月 6 日廢棄地院之即決判決並發回更審⁵¹。KSR 向最高法院提起上訴，最高法院於 2007 年 4 月 30 日撤銷 CAFC 的判決並發回更審⁵²。

⁴⁹ Claim 4 of the patent describes: "A vehicle control pedal apparatus comprising: a support adapted to be mounted to a vehicle structure; an adjustable pedal assembly having a pedal arm moveable in for[e] and aft directions with respect to said support; a pivot for pivotally supporting said adjustable pedal assembly with respect to said support and defining a pivot axis; and an electronic control attached to said support for controlling a vehicle system; said apparatus characterized by said electronic control being responsive to said pivot for providing a signal that corresponds to pedal arm position as said pedal arm pivots about said pivot axis between rest and applied positions wherein the position of said pivot remains constant while said pedal arm moves in fore and aft directions with respect to said pivot."

⁵⁰ Teleflex, Inc. v. KSR Intern. Co., 298 F.Supp.2d 581 (E.D. Mich. 2003).

⁵¹ Teleflex, Inc. v. KSR Intern. Co., 119 Fed.Appx. 282 (Fed. Cir. 2005).

⁵² KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (2007).

值得注意的是，在 Engelgau 專利核准公告之前，USPTO 曾經核駁其中一個與現有第 4 請求項相近但較現有範圍更廣的請求項，因為當初該請求項並不包括電子感測器必須位於一固定樞軸點(a fixed pivot point)的條件。USPTO 認為，該請求項為 Redding 專利⁵³與 Smith 專利⁵⁴中，所揭示之先前技術的顯而易知組合。較廣的請求項雖然被核駁，但在修正之後卻被核准，原因是修正後的第 4 請求項包括一固定樞軸點的限制條件，而與 Redding 專利有所區別的緣故。除此之外，USPTO 當時並未得知 Asano 專利，該專利係揭示一個具有固定樞軸點的可調整式踏板。

筆者整理出一份與本案相關的專利列表如下：

Category	Patent	Pedal Assembly	Pivot Point	Pedal Sensor	Advantage/Disadvantage
Mechanical or cable actuated throttle control	KSR '976	Adjustable	No mention	None	No mention.
	Asano	Adjustable	Fixed	None	The force necessary to push the pedal down is the same regardless of adjustments to its location.
	Redding	Adjustable	Adjustable	None	No mention.
Electronic pedal sensors for computer controlled throttles	'936	Fixed	No mention	On a pivot point	To detect the pedal's position in the pedal assembly, not in the engine.
	Rixon	Adjustable	No mention	Located in the pedal footpad	The Rixon pedal was known to suffer from wire chafing when the pedal was depressed and released.
	Smith	No mention	No mention	On a fixed part of the pedal assembly	To prevent the wires connecting the sensor to the computer from chafing and wearing out, and to avoid grime and damage from the driver's foot.
Self contained modular sensors	'068 / Chevrolet	Adjustable	No mention	Attached to the pedal support bracket	A modular sensor is designed independently of a pedal, enabling the pedals to be used in automobiles with computer-controlled throttles.

⁵³ Redding patent: U.S. Patent No. 5,460,061 “Adjustable control pedal apparatus”.

⁵⁴ Smith patent: U.S. Patent No. 5,063,811 “Accelerator pedal assembly”.

Patent in suit	Engelgau	Adjustable	Fixed	On a fixed pivot point	To provide a simpler, smaller, cheaper adjustable electronic pedal.
----------------	----------	------------	-------	------------------------	---

表一 與 KSR 案相關之所有專利列表(包含先前技術與系爭專利)

3.2 地方法院判決

地方法院作出了有利於被告 KSR 之即決判決。在重新審視踏板設計的相關歷史、Engelgau 專利的範圍，以及相關的先前技術之後，地院考慮到審核 Engelgau 專利第 4 請求項的有效性。於是地院利用 Graham 法則，發現先前技術的教示與系爭專利請求項幾乎沒有差異。Asano 專利⁵⁵與 '068 專利⁵⁶的教示，就已經包含了該請求項中所有的內容。地院證明了 Engelgau 專利的第 4 請求項為顯而易知，並打破了專利法 282 條之專利有效性假定⁵⁷。

另外，地院也進行了 TSM 測試，發現被告 KSR 所提出的論點，已經足以滿足該檢驗的要求：1. 該工業的狀態，已經無可避免地會走向把電子感測器與可調整式踏板作組合；2. Rixon 專利⁵⁸提供了上述發展的基礎；3. Smith 專利又教示了 Rixon 專利易磨損的缺點之解決方案，即是將感測器設置於踏板的固定結構上。上述的事實，可以導致 Asano 專利或是類似的踏板，與定位感測器的組合。

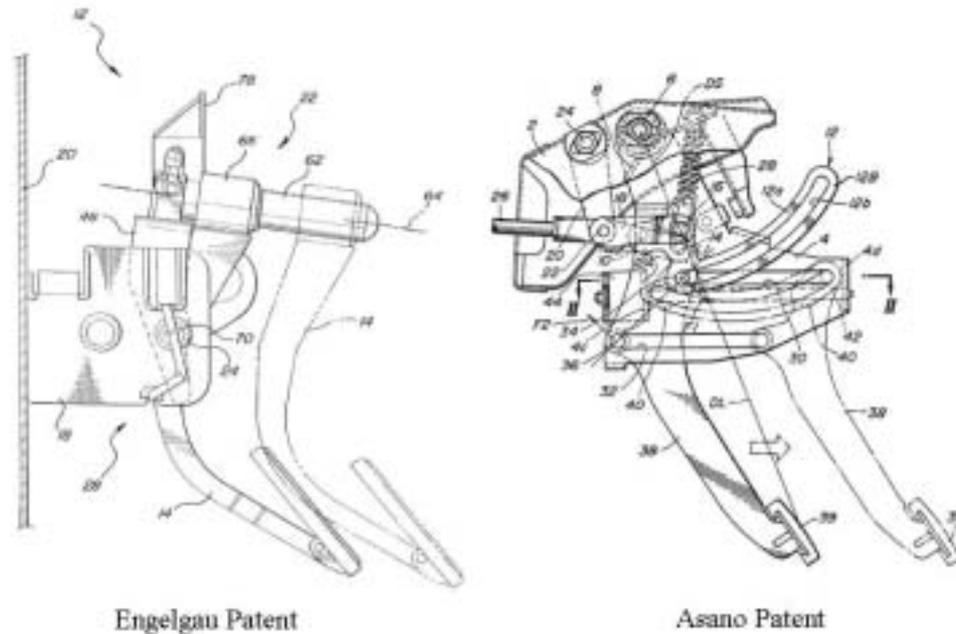
USPTO 當初拒絕了範圍較廣的請求項，也可用來支持 Engelgau 專利是顯而易知的論點。假如當時專利權人申請時有把 Asano 專利提出，USPTO 就會發現第 4 請求項是 Asano 專利與 Smith 專利的組合，如同其認為較廣的請求項版本是 Redding 專利與 Smith 專利的組合一樣。另外關於第二認定因素，地院認為原告 Teleflex 以 Engelgau 的設計，而在商業上獲致成功，並不能夠改變專利顯而易知的事實。因此，地院核准了有利於被告 KSR 之即決判決。

⁵⁵ Asano patent: U.S. Patent No. 5,010,782 "Position adjustable pedal assembly".

⁵⁶ '068 patent: U.S. Patent No. 5,385,068 "Electronic accelerator pedal assembly with pedal force sensor".

⁵⁷ 35 U.S.C. § 282 (2000) ("A patent shall be presumed valid.")

⁵⁸ Rixon patent: U.S. Patent No. 5,819,593 "Electronic adjustable pedal assembly".



圖二 Engelgau 專利與 Asano 專利之主要構造比較

3.3 CAFC 判決

由於對 TSM 測試的高度信賴，CAFC 廢棄了地院所做出之有利於被告的即決判決。它認為有重要事實的爭點(如專家提出的事證)，就足以排除即決判決而進入一般判決。關於地院的判決，首先 CAFC 認為，地院沒有嚴格執行 TSM 測試的判斷。因為地院並未能證明，對於一個尚未知道該發明內容的習知技藝人士而言，以他(她)既有知識的特定了解或原則認知，就足以激發他(她)把電子感應器接在 Asano 專利中支撐架上的動機。

其次，CAFC 認為，地院對於「所欲解決問題的性質」(the nature of the problem to be solved)即已滿足顯而易知的條件之見解有誤。除非先前技術有提出專利權人所要解決的問題，否則並不會激起發明人去讀這些參考文獻的動機。CAFC 認為，這些專利並不會導致該領域之一般習知技藝人士去把感應器放在 Asano 專利中所描述的那種踏板上。

再者，CAFC 認為，即使把 Asano 專利及電子感測器組合乃顯可嘗試，也不能因此就判定該系爭專利請求項為顯而易知，因為這個顯可嘗試原則，早就已經不被拿來作為判斷非顯而易知性的標準⁵⁹。

最後，CAFC 認為，地院並不需要去考慮 USPTO 當初為何會拒絕範圍較廣的請求項，只要假定專利有效，再基於先前技術內容，去做非顯而易知性的獨立判斷即可。

3.4 最高法院判決

⁵⁹ See note 37 *supra* and accompanying text. See also *In re Deuel*, 51 F.3d 1552, 1559 (C.A.Fed.1995) (" "[o]bvious to try" has long been held not to constitute obviousness.' ").

最高法院一開始即否決了 CAFC 所使用的判斷方式，因為 CAFC 在適用 TSM 測試時過於限縮與僵化("narrow" and "rigid")，不符合專利法 103 (a)的精神。最高法院認為，只要先前技術的內容、專利請求項的範圍、以及通常技術水平沒有爭議，且請求項的顯而易知性確實很明顯，就可以進行即決判決。最高法院並且說明在處理顯而易知性的問題時，它的案例早已建立了一個廣泛且具有彈性的方法，與 CAFC 在本案中僵化地應用 TSM 測試的方式並不一致。

3.4.1 Graham 判決提供了一種廣泛而有彈性的分析方法

Graham 判決雖然承認「一致性與明確性」(uniformity and definiteness)是必要的原則⁶⁰，但該判決亦再度確認了 Hotchkiss 判決中的「功能性方法」(functional approach)⁶¹。無論是專利法 103 條或是 Graham 判決的分析，均不會干擾本院早期的指示，就是在核准一個專利時，必須多加留意其基於先前技術元件之組合。超過半個世紀以來，最高法院一直認為「一個僅統合舊有元件但未改變其各自功能的組合專利，明顯將已知的事物納入其獨占領域中，而且減少了具有通常知識者所能得到的資源⁶²。」根據已知的方法去組合習知的元件，卻無法產生較多可預期的結果時，該組合可能是顯而易知。最高法院還特別舉出在 Graham 判決之後，仍有三個本院的案例(*United States v. Adams*⁶³判決、*Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.*⁶⁴判決、*Sakraida v. AG Pro, Inc.*⁶⁵判決)應用該原則。筆者將歷年來最高法院關於非顯而易知性的判決列表整理如下：

年份	判決	結果	主要理由
1851	Hotchkiss v. Greenwood	Obvious	The improvement is the work of the skilful mechanic, not that of the inventor.
1941	Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp.	Obvious	The new device, however useful it may be, must reveal the flash of creative genius not merely the skill of the calling. If it fails, it has not established its right to a private grant on the public domain.
1950	Great Atlantic &	Obvious	The combination only unites old elements with no

⁶⁰ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 18 (1966) ("We believe that strict observance of the requirements laid down here will result in that uniformity and definiteness which Congress called for in the 1952 Act.")

⁶¹ *Hotchkiss v. Greenwood*, 52 U.S. 248, 267 (1851) ([F]or unless more ingenuity and skill in applying the old method of fastening the shank and the knob were required in the application of it to the clay or porcelain knob than were possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, there was an absence of that degree of skill and ingenuity which constitute essential elements of every invention.). See 383 U.S., at 12.

⁶² *Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.*, 340 U.S. 147, 152 (1950) ("[A] patent for a combination which only unites old elements with no change in their respective functions ... obviously withdraws what is already known into the field of its monopoly and diminishes the resources available to skillful men.")

⁶³ *United States v. Adams*, 383 U.S. 39 (1966).

⁶⁴ *Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.*, 396 U.S. 57 (1969).

⁶⁵ *Sakraida v. AG Pro, Inc.*, 425 U.S. 273 (1976).

	Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.		change in their respective functions.
1966	Graham v. John Deere Co. of Kansas City	Obvious	The differences between the claims in issue and the pertinent prior art would have been obvious to a person reasonably skilled in that art.
1966	United States v. Adams	Non-obvious	When the prior art teaches away from combining certain known elements, discovery of a successful means of combining them is more likely to be non-obvious. The elements worked together in an unexpected and fruitful manner.
1969	Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.	Obvious	The device did not create some new synergy. The two in combination did no more than they would in separate, sequential operation.
1976	Sakraida v. AG Pro, Inc.	Obvious	When a patent "simply arranges old elements with each performing the same function it had been known to perform" and yields no more than one would expect from such an arrangement, the combination is obvious.

表二 歷年最高法院之非顯而易知性判決意見整理

最高法院認為上述原則相當具有啟發性。當一項作品已經出現在某個領域時，設計的動機或其他市場的力量可以促使它產生改變，不論是在相同或是不同的領域。假如一般技藝人士可以實施一個可預期的改變，則專利法 103 條就可能阻卻其可專利性。基於相同的理由，如果某個技術已經被用於改善某種裝置，且該領域之一般習知技藝人士亦認知到，也可以用同樣的方式來改善類似的裝置，那麼使用該技術便是顯而易知，除非該技術的實際應用已經超出他(她)本身的技術水平。所以，法院在作非顯而易知性的判斷時必須試問，相對於先前技術已知功能之改善，是否有超出該先前技術元件的可預期使用。

最高法院也認為，法院通常必須要去審視多個專利間的相互關聯教示，已經為設計業者所知或是已經存在於市場上的需求的影響，以及該領域之一般習知技藝人士所擁有的背景知識。以上所有的考量，都是用來決定是否早已存在一個明顯的理由(an apparent reason)，來將已知的先前技術元件組合，而作出如同系爭專利請求項般的發明。為了幫助審視，上述的分析必須明確地說明(made explicit)，而非僅是結論性的陳述(conclusory statements)⁶⁶。由於法院可以考慮該領域之一般習知技藝人士所會使用的推論及創造性步驟，所以分析不需要找出針對被挑戰請求項特定標的之精確教示(precise teaching)。

⁶⁶ See *In re Kahn*, 441 F.3d 977, 988 (C.A.Fed.2006) ("[R]ejections on obviousness grounds cannot be sustained by mere conclusory statements; instead, there must be some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness").

3.4.2 TSM 測試提供了一種有用的理解方式

最高法院承認，CAFC 的前身 CCPA 所創立的 TSM 測試提供了一種有用的理解方式，因為一個由好幾個元件所組成的專利，不能夠僅因為各個元件均已經單獨存在於先前技術中，就證明該專利為顯而易知。由於大部分的發明在某種程度上均是已知事物的組合，因此重要的是要能夠確認出一個理由，使得相關領域之一般習知技藝人士去將已知元件作組合，而得到相同於該發明的請求方式。

該有用的理解方式，不應該成為僵化及強制性的公式(rigid and mandatory formulas)。如果過於僵化及強制地應用，則顯然與最高法院先前的判例不相符合。顯而易知性的分析不能僅侷限於形式化的「教示－建議－動機」文字，或者是過度強調「已公開文件」及「已核准公告專利之明示內容」的重要性。在此要強調的是，TSM 測試中的基本概念與 Graham 分析並無必然的衝突。但是當法院將一般性的原則轉換成僵化嚴格的法則去限制顯而易知性的探求，如同 CAFC 在本案中所為，便不適當了。

3.4.3 CAFC 在運用 TSM 測試上的瑕疵

CAFC 在分析上主要的瑕疵，大部分是歸因於 CAFC 在應用 TSM 測試上的觀念過於狹隘。總共有四大瑕疵：

首先，CAFC 認為法院以及專利審查委員僅須著眼於專利權人所欲解決的問題即可。根據最高法院的見解，在正確的分析下，任何在發明當時就已經存在於該領域的需求或問題，以及在該專利中所提及者，都可以提供作為將元件組合成所請求方式的理由，所以不應該只侷限於專利權人所欲解決的特定問題。因為問題並不在於該組合對專利權人而言是否為顯而易知，而是在於，該組合對該領域之一般習知技藝人士而言，是否為顯而易知。

其次，CAFC 假定欲解決某個問題之該領域一般習知技藝人士，只會被那些原本就設計來解決相同問題的先前技術元件所導向。根據最高法院的見解，習知元件可能在它們主要用途之外仍有其它顯而易知的用途(obvious uses)，而且在許多情況之下，一般技藝人士都能夠像拼圖一樣將多個專利的教示組合在一起，這便是普通常識(common sense)。一般習知技藝人士也是具有一般創造力的人(a person of ordinary creativity)，而非機器人(an automation)。

再者，CAFC 認為不能僅因其元件的組合係顯可嘗試，就判定該專利請求項為顯而易知，因為該原則早就不被拿來作為判斷的標準。根據最高法院的見解，當有設計上的需要或是市場壓力必須去解決一個問題時，而且具備有限數量之已確認及可預期的解決方法時，一般技藝人士就有良好的理由，在他(她)技術能力所及的範圍內，去完成已知的選擇。假如這樣會導致預期的成功，則該產品可能不具有開創性，而僅是一般技術或普通常識。

最後，CAFC 想要避免像許多法院及專利審查員一樣掉入後見之明的風險，卻得到錯誤的結論，正是所謂的「前門拒虎，後門進狼」。最高法院認為，雖然事實探求者(fact finder)應該了解後見之明所造成的扭曲，且必須特別留意依賴事後推論(ex post reasoning)的論點，但是僵化的法則拒絕事實探求者去求助於普通常識，不僅為不必要，也與判例

法不一致。

不過對於 CAFC 近期的 Post-cert 判決，最高法院倒是予以肯定。比起現行案件，CAFC 已經將 TSM 測試擴展到一個較為寬廣的概念，例如 *DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG v. C.H. Patrick Co.*⁶⁷與 *Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc.*⁶⁸判決。這些判決的內容，與最高法院在先前判例以及本案中所描述的分析方法較為一致，可以被 CAFC 拿來在將來的案件審理中加以考慮⁶⁹。

最高法院適用上述的標準，認定 Engelgau 專利第 4 請求項是顯而易知的。另外，有關於專利權人在申請過程中，未向 USPTO 提出先前技術 Asano 專利，是否會影響專利有效性的假定，最高法院不去考慮，因為不管專利是否推定有效，該系爭請求項都是顯而易知的。茲將本案三個審級的法院判決意見整理如下，以方便讀者閱讀及比較：

地方法院	CAFC	最高法院
作出了有利於被告 KSR 之即決判決。利用 Graham 法則，證明 Engelgau 專利的第 4 請求項為顯而易知，並打破了專利法 282 條之專利有效性假定。	廢棄了地院所做出之有利於被告的即決判決。有重要事實的爭點(如專家提出的事證)，就足以排除即決判決而進入一般判決。	廢棄 CAFC 的判決。只要先前技術的內容、專利請求項的範圍、以及通常技術水平沒有爭議，且請求項的顯而易知性確實很明顯，就可以進行即決判決。
依照 Graham 法則，發現先前技術的教示與系爭專利請求項幾乎沒有差異。Asano 專利與'068 專利的教示，就已經包含了該請求項中所有的內容。	地院對於「所欲解決問題的性質」即已滿足顯而易知的條件之見解有誤。除非先前技術有提出專利權人所要解決的問題，否則並不會激起發明人去讀這些參考文獻的動機。	Graham 判決提供了一種廣泛而有彈性的分析方法。任何在發明當時就已存在的需求或問題，都可以提供為將元件組合的理由，所以不應侷限於專利權人所欲解決的特定問題。
被告所提出的論點，已經足以滿足 TSM 測試的要求：1. 該工業的狀態，已經無可避免地會走向把電子感測器與可調整式踏板作組合；2. Rixon 專利提供了上述發展的基礎；3. Smith 專利又教示了 Rixon 專	地院沒有嚴格執行 TSM 測試的判斷。因為地院並未能證明，對於一個尚未知道該發明內容的習知技藝人士而言，以他既有知識的特定了解或原則認知，就足以激發他把電子感應器接在 Asano 專利中支撐	TSM 測試提供了一種有用的理解方式，但 CAFC 在適用上過於限縮與嚴格，有四大瑕疵。分析不能僅侷限於形式化的「教示－建議－動機」文字，或者是過度強調「已公開文件」及「已核准公告專利之

⁶⁷ See *DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG v. C.H. Patrick Co.*, 464 F.3d 1356, 1367 (2006) ("Our suggestion test is in actuality quite flexible and not only permits, but requires, consideration of common knowledge and common sense.").

⁶⁸ See *Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc.*, 464 F.3d 1286, 1291 (2006) ("There is flexibility in our obviousness jurisprudence because a motivation may be found implicitly in the prior art. We do not have a rigid test that requires an actual teaching to combine ...").

⁶⁹ See *KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.*, 127 S.Ct. 1727, 1743 (2007) (We note the Court of Appeals has since elaborated a broader conception of the TSM test than was applied in the instant matter... The extent to which they may describe an analysis more consistent with our earlier precedents and our decision here is a matter for the Court of Appeals to consider in its future cases.).

<p>利易磨損的缺點之解決方案，即是將感測器設置於踏板的固定結構上。上述的事實，可以導致 Asano 專利或是類似的踏板，與定位感測器的組合。</p>	<p>架上的動機。</p>	<p>明示內容」的重要性。不過，TSM 測試中的基本概念與 Graham 分析並無必然的衝突。要能確認出一個理由，使得相關領域之一般習知技藝人士將已知元件作組合，而得到相同於該發明的請求方式。</p>
<p>USPTO 當初拒絕了範圍較廣的請求項，也可用來支持 Engelgau 專利是顯而易知的論點。假如當時專利權人申請時有把 Asano 專利提出，USPTO 就會發現第 4 請求項是 Asano 專利與 Smith 專利的組合，如同其認為較廣的請求項版本是 Redding 專利與 Smith 專利的組合一樣。</p>	<p>地院並不需要去考慮 USPTO 當初為何會拒絕範圍較廣的請求項，只要假定專利有效，再基於先前技術內容，去做非顯而易知性的獨立判斷即可。</p>	<p>有關於專利權人在申請過程中，未向 USPTO 提出先前技術 Asano 專利，是否會影響專利有效性的假定，這點並不需要去考慮，因為不管專利是否推定有效，該系爭請求項都是顯而易知的。</p>
<p>關於第二認定因素，地院認為原告 Teleflex 以 Engelgau 的設計，而在商業上獲致成功，並不能夠改變專利顯而易知的事實。</p>	<p>即使把 Asano 專利及電子感測器組合乃顯可嘗試，也不能因此就判定該系爭專利請求項為顯而易知，因為這個顯可嘗試原則，早就已經不被拿來作為判斷非顯而易知性的標準。</p>	<p>當有設計上的需要或是市場壓力必須去解決一個問題時，而且具備有限數量之已確認及可預期的解決方法時，一般技藝人士就有良好的理由，在他(她)技術能力所及的範圍內，去完成已知的選擇。</p>

表三 KSR 案之各審級法院判決意見整理

3.5 KSR 案所揭示之標準

在 KSR 案中，最高法院再次肯認 Graham 法則在專利法 103 條下，作為判斷非顯而易知性的要因。最高法院並未完全拒絕使用 TSM 測試，認為 TSM 測試提供了一種有用的理解方式，其基本概念與 Graham 分析並無必然的衝突，對於非顯而易知性的判斷具有相當的幫助。然而，最高法院反對過於僵化地應用 TSM 測試，尤其是侷限於形式化的「教示－建議－動機」文字，或者是過度強調「已公開文件」及「已核准公告專利之明示內容」的重要性。最高法院認為，任何支持專利法 103 條非顯而易知性核駁的分析，都必須明確地說明，而非僅是結論性的陳述。重要的是要能夠確認出一個理由，使得相關領域之一般習知技藝人士去將已知元件作組合，而得到相同於該發明的請求方式。通常必須要去審視多個專利間的相互關聯教示，已經為設計業者所知或是已經存在於市場上的需求的影響，以及該領域之一般習知技藝人士所擁有的背景知識。以上所有的考

量，都是用來決定是否早已存在一個明顯的理由，來將已知的先前技術元件組合，而作出如同系爭專利請求項般的發明。此外，專利有效性的假定，並不保證專利就是非顯而易知。

雖然這次最高法院的判決並未全然否定 CAFC 的 TSM 測試法，但提出所謂「組合的理由」(reason to combine)，比起 TSM 測試中的 teaching、suggestion、motivation to combine，反而留給大家更多的解釋及討論空間。值得注意的是，除了強調「理由」的重要性之外，最高法院在 KSR 判決中，總共提到了五次的「普通常識」(common sense)，作為判斷非顯而易知性的因素。同時，也有條件地認可「顯可嘗試原則」(obvious to try)的適用：當有設計上的需要或是市場壓力必須去解決一個問題時，而且具備有限數量之已確認及可預期的解決方法時，一般技藝人士就有良好的理由，在他(她)技術能力所及的範圍內，去完成已知的選擇。此外，「任何需求或問題」(any need or problem)、「好處之可預見性」(foreseeability of a benefit)、「結論性的陳述」(conclusory statement)、「市場需求/設計動機」(market demand/design incentives)、「請求項之客觀範圍所及」(the objective reach of the claim)等，都是最高法院在本案中所提出作為判斷專利是否為顯而易知的因素。

因此，KSR 案所強調的判斷因素，加上被 CAFC 摒棄但重獲有條件承認的法則共有八項(不包含 Graham 法則、TSM 測試、相乘效果原則，或先前案例所提過的其他因素)，即(1)Reason to combine or attempt、(2)Common sense/Background knowledge、(3)Obvious to try、(4)Any need or problem、(5)Foreseeability of a benefit、(6)Conclusory statement、(7)Market demand/Design incentives 及(8)The objective reach of the claim，本文將這些判斷標準統稱為 KSR Standard，作為後續實證研究之重要依據。

附帶一提的是，在 KSR 判決後，USPTO 不僅在第一時間針對該案發表因應之指示⁷⁰，亦於 2007 年 10 月修改並公佈了其內部關於非顯而易知性的審查標準⁷¹，要求審查委員遵循。不過，關於 USPTO 如何對專利申請案作審核，並不在本文的研究範圍內。另外，Gregory Mandel 教授指出，在 KSR 判決意見裡有一個明顯的瑕疵，就是關於後見之明的解釋。最高法院說，「事實探求者(factfinder)應該了解後見之明所造成的扭曲，且必須特別留意依賴事後推論(*ex post* reasoning)的論點」。他認為，後見之明指的並不是「事後的推論」，而是指「知道發明內容之後，會影響人們在判斷該發明(在完成當時)是否為顯而易知的準確性」⁷²。後見之明的問題在最高法院的最新判決後仍然未被解決⁷³。

⁷⁰ USPTO preliminary examination instructions for determining obviousness in light of the Supreme Court's KSR v. Teleflex decision, at <http://www.patentlyo.com/patent/files/Focarino.pdf> (last visited on June 30, 2008).

⁷¹ USPTO examination guidelines for determining obviousness in light of the Supreme Court's KSR v. Teleflex decision, at <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf> (last visited on June 30, 2008).

⁷² Gregory Mandel, *KSR v. Teleflex: A Tale Full of Sound and Fury, Signifying Little?*, at http://www.patentlyo.com/patent/2007/05/ksr_v_teleflex_.html (last visited on June 30, 2008) ("The hindsight bias, however, does not refer to *ex post* reasoning, but to the effect that knowledge of the invention itself has on one's ability to judge whether it was obvious when it was achieved.")

⁷³ *Id.* ("The hindsight problem remains unresolved by the Court's latest pronouncements and continues to pose a dilemma for patent law and policy."). Articles reporting the hindsight studies can be found at http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=339760 (last visited on June 30, 2008).

第四章 美國專利案件非顯而易知性之最新發展(Post-KSR)

在最高法院針對 KSR 案作出判決後，下級法院(CAFC 及地方法院)在審理專利案件之非顯而易知性判斷標準上，是否有所變化，是本文所要探討的重點。本章將 KSR 案後一年期間內之非顯而易知性相關判決，作一系統性及全面性的檢視，方便讀者瞭解每個判決的結果及主要理由。茲將所有案件分類如下，並分為九個小節來加以探討：

Time Period	5/1/2007~4/30/2008			5/1/2007~12/31/2007		
Court	CAFC			District Courts		
Obviousness Standard	KSR applies	KSR does not apply	Overall	KSR applies	KSR does not apply	Overall
Obvious	9	5	14	18	-	18
Non-obvious	6	3	9	23	-	23
Vacate/Others	6	3	9	30	-	30
Sum	21	11	32	71	-	71

表四 下級法院(CAFC 及地方法院)所審理有關於非顯而易知性之專利案件(cases)分類

4.1 CAFC 引用 KSR 案而為「顯而易知」判決的案例

4.1.1 Syngenta Seeds, Inc. v. Monsanto Co.⁷⁴

1. 背景

Bacillus thuringiensis ("Bt")是一種病菌，可以產生對特定昆蟲有毒的蛋白質。早期研究者就開始利用基因工程，嘗試將 Bt gene 植入植物中，讓植物自動產生 Bt 蛋白質而具抗蟲性。但科學家發現，原始的 Bt 基因植入玉米中時，其產生的 Bt 蛋白質並不多。原因是因為，原始的 Bt 基因中含有較多的 A+T 核苷酸，而僅含有 38%的 G+C 核苷酸，但是玉米基因中則含有較多的 G+C 核苷酸。因此，原告 Syngenta 便設計了一種人工合成的 Bt 基因，即在原來的 Bt 基因的 DNA 序列中，使用 Murray maize-preferred codons 取代原有 Bt 基因中的 A+T 核苷酸，使其含有較多的 G+C 核苷酸(>60%)。原告的'865 專利請求項中提到，要使得基因轉植玉米產生 Bt 蛋白質，外來 DNA 核酸碼序列至少要含有 60%的 G+C 核苷酸。

2. 判決：Affirmed.

⁷⁴ Syngenta Seeds, Inc. v. Monsanto Co., 231 Fed.Appx. 954, 957 (Fed.Cir.(Del.) May 03, 2007).

3. 主要理由

地方法院認為，被告並沒有侵犯原告的'185 及'100 專利。另外，雖侵犯了原告的'865 專利，但該專利無效(顯而易知)。地方法院依據已公開發表的 Barton 專利申請案，以及專家的證言，判定原告的'865 專利所使用的方法，對於習知技藝人士而言是顯而易知的。

原告認為，即使置換「密碼子」使得基因中的 G+C 核苷酸比例變多的概念是顯而易知的，但修改 Bt 基因密碼序列使得 G+C 核苷酸含量達到 60%以上，就不是顯而易知了。另外，原告又指出，關於修改整個 DNA 的遺傳密碼序列，Barton 的應用是反面教示。然而 CAFC 認為，雖然 Barton 的應用說明正面的結果可以不需要藉由修改整個 DNA 序列來達成，但是 Barton 也建議，增加表達的效率可以藉由產生人工合成的 Bt 基因來達到，而該人工基因則富含植物傾向的密碼子。依據被告專家的証詞，這樣的基因至少必須含有 60%的 G+C 核苷酸。因此，根據 Barton 的應用，陪審團認為該領域的習知技藝人士，會認為去製造(產生)一個含有超過 60%G+C 核苷酸的人工修正基因，是顯而易知的事情。

原告認為，即使連修改 Bt 基因密碼序列使得 G+C 核苷酸含量達到 60%以上都是顯可嘗試，也沒有合理期待成功的可能性，但原告認為做這樣的基因改造，就可以明顯的改善 Bt 蛋白質的排列方式，因此陪審團的判定是毫無根據。然而 CAFC 認為，陪審團的裁定是正確而且具有事實根據，先前技術的確提供了合理期待成功的可能性。依據原告上述的觀點，Barton 的應用並沒有提供任何的指示，來說明這樣的改變會有任何的好處。但是這樣的論述，卻與 Barton 應用中所建議的內容相抵觸。

另外，原告認為 Barton 的應用完全只是用在菸草植物上，所以同樣的作法，並不能期待會在玉米身上成功。然而，Barton 的應用中卻提到，這個方法可以平等的用在所有其他物種的植物上。

還有，原告指出，有許多其他先前技術並沒有做出至少必須含有 60%的 G+C 核苷酸這樣的建議。但是這樣的說法，並不能抹滅 Barton 應用中所提到的建議。

最後，原告說 Bt 遺傳密碼序列含有至少 60%的 G+C 核苷酸，所導致的成功是無法預期的，因此具可專利性，是基於沒有先前技術有建議這樣做。CAFC 認為，根據先前技術的建議與否，來決定是否成功的程度是無法預期的，乃是屬於事實的問題。60%的 G+C 核苷酸所獲致成功的程度，和什麼是可以依據先前技術而合理可預期的，並沒有什麼實質上的不同。

4.1.2 Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc.⁷⁵

1. 判決：Affirmed.

2. 主要理由

(1) 顯而易知性的分析，可以使用一般常識來判定，而非去套用僵化的公式。(The

⁷⁵ Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc., 485 F.3d 1157, 1161+, 82 U.S.P.Q.2d 1687, 1687+ (Fed.Cir.(Del.) May 09, 2007).

obviousness analysis requires a common sense approach rather than any rigid formula.)

(2) 一般習知技藝人士會發現，將先前技術 Bevin 以及 SSR 做組合是顯而易知的，因為這樣做可以得到眾所皆知的好處，例如產品體積減少、可靠性增加、操作方式簡化、成本降低等等。

(3) 發明中 claim25 所使用的元件 "Reader"，雖然並不包含在先前技術 Bevin 及 SSR 中，但是該元件卻已在發明當時就廣為人知。這很容易被想到並拿來做組合，因為它能增加好處以及方便小孩使用，進而提高玩具的市佔率。

(4) 舉證責任轉置：專利權人並沒有提出任何證據，來證明將 Reader 放到發明中，對於一般習知技藝人士而言，是非常具有挑戰性而且困難的事情。也無法說明這對於先前技術而言，是個非顯而易知的步驟。

(5) 第二認定因素：雖然專利權人提出許多第二認定因素，例如商業上的成功、人們的讚美、解決長期需求等，但這並不足以改變這個發明是顯而易知的決定。

4.1.3 Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc.⁷⁶

1. 判決：The petition for rehearing and rehearing en banc is denied with three judges in dissent.

2. 主要理由

Denial of Plaintiff-Appellee Pfizer's petition for rehearing en banc was not unanimous. 三位法官的不同意見綜合如下：

(1) 地院的事實發現並沒有明顯的錯誤，因此 CAFC 應該要尊重其判決。

(2) 該發明 amlodipine besylate 擁有優越特性，可以改善先前技術 amlodipine maleate 的不穩定性及黏滯性(Newman 法官視其為 secondary considerations)，且該組合發明事前並沒有合理預期的成功可能性，因此並不能用顯可嘗試原則(obvious to try)來證明其為顯而易知。

(3) Panel 過度強調療效的重要性而忽略了該發明其他的優越特性，認為該發明並沒有比先前技術擁有更好的療效，因此為顯而易知。但是療效只不過是藥物的其中一種特性罷了，並不能因此而否定其他的特性。

(4) Panel 認為該發明僅不過是例行性的驗證測試罷了，由此而找出幾項已知藥物的較佳組合，並不足以構成發明。但是這個觀點，卻與專利法 103(a)相牴觸，因為可專利性不可因為實施該發明之方式而遭否定。(Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.)

4.1.4 PharmaStem Therapeutics, Inc. v. Viacell, Inc.⁷⁷

⁷⁶ Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 488 F.3d 1377, 1383, 82 U.S.P.Q.2d 1852, 1852 (Fed.Cir.(Ill.) May 21, 2007) (in dissent).

⁷⁷ PharmaStem Therapeutics, Inc. v. ViaCell, Inc., 491 F.3d 1342, 1360+, 83 U.S.P.Q.2d 1289, 1289+ (Fed.Cir.(Del.) Jul 09, 2007).

1. 判決：Affirmed in part, reversed in part, and remanded.

2. 主要理由

想要依據先前技術的組合來判定一個發明為顯而易知，必須要能夠證明，對於該領域之一般習知技藝人士而言，(1)存在有充分的理由促使他想要去實現該發明，(2)以及有合理預期成功的可能性讓他想要這麼做。

關於第一個部份，答案其實是很明顯的。因為在發明者提出專利申請時，使用低溫冷凍保存的臍帶血來達到造血功能復原，已經是習知的技術。

關於第二個部份，在判定上就顯得比較困難。依照原告專家 Dr. Bernstein 的證言，原告聲稱在發明的當時，該領域之一般習知技藝人士，並不知道幹細胞存在於臍帶血中。因此，在造血功能復原的領域中，一般習知技藝人士並不會有所期待，認為臍帶血會是個成功的移植組織。一直到專利權人實施老鼠實驗才發現臍帶血含有幹細胞，進而寫在專利說明書中。一審法院以及陪審團也持相同的看法。然而，該發明的專利說明書卻提到，好幾個先前技術已經指出人類臍帶血中含有造血幹細胞，這明顯與原告專家的證言有所衝突。

發明人證明了臍帶血具有復原造血功能的功效，而且他們的實驗也消彌了許多懷疑，但是這些老鼠實驗以及結論在本質上並不具有發明性，因為這只不過是使用例行性的實驗方法來證明已經存在的事實罷了，並不構成可專利性的要件。因此，合理的陪審團應該不會認為該發明具備非顯而易知性。專利權人並沒有發明任何新方法或是新組成，他們只是做實驗來證明臍帶血確實在老鼠身上具有復原造血功能的功效，進而推斷在人類身上也可以適用。另外，CAFC 也發現 PTO 的審查委員，當初在核准該專利時所附的理由有三大瑕疵，與上述的分析有所出入。因此，CAFC 廢棄了地院對於 JMOL 的拒絕，並在 obviousness 上面作出發回更審並有利於被告的判決。

4.1.5 In re ICON Health and Fitness, Inc.⁷⁸

1. 判決：Affirmed.

2. 主要理由

ICON Health & Fitness, Inc. (“Icon”) 針對 Board of Patent Appeals and Interferences (“Board”) 所做出的專利 obvious 決定，向 CAFC 提出上訴，然而 CAFC 依然肯定 Board 的決定，判定為顯而易知。

Board 認為，Teague 和該發明的應用，都有提到應該穩定保持一個摺疊機制，因此 Teague 和該發明是合理相關的。另外，Board 對專利請求項作最寬的合理解釋(配合專利說明書)，認為 Teague 的教示也落在該範圍內。Icon 原本有機會可以修改該請求項，使它更清楚定義何謂穩定保存(stably retain)，但 Icon 並沒有這樣作，加上專利說明書上也

⁷⁸ In re ICON Health and Fitness, Inc., 496 F.3d 1374, 1380+, 83 U.S.P.Q.2d 1746, 1746+ (Fed.Cir. Aug 01, 2007).

沒有提到這點，以致於落入 Board 的最寬合理解釋範圍中。(第一請求項並沒有限制氣體彈簧如何協助穩定保存的角度或方式，而說明書上也對於氣體彈簧或是穩定保存著墨不多。)

CAFC 認為，要判定專利為顯而易知，先前技術一定要和專利申請人所欲解決的問題「合理相關」。在本案，該發明所提到的摺疊機制，並沒有特別地著重必須用在其所屬領域(跑步機)中，它只是一般性地提到支撐重量的問題，以及提供穩定的休息位置。當考慮到摺疊機制以及氣體彈簧限制時，任何類似的技術領域都可以視為相關，例如 Teague 的摺疊床便是。藉由提出類似的問題，發現 Teague 對 Icon 的應用提供了類似的技術，對於描述組合這兩項參考文獻的理由大有幫助。(All elements=obvious, PTO 採用。)

CAFC 考慮許多的來源因素，足以導致相關習知技藝人士去組合先前技術 Damark 和 Teague 的教示。然而，Icon 認為 Teague 有提出反面教示，包括：(1) Teague 特別指示習知技藝人士不要使用單向彈簧；(2) Teague 的雙向彈簧會使得 Icon 的發明無法操作。但這都被 CAFC 一一駁斥。

4.1.6 In re Trans Texas Holdings Corp.⁷⁹

1. 判決：Affirmed.

2. 主要理由

PTO BPAI 在重新審核的過程中，再次確認專利審查員所作關於系爭專利請求項顯而易知的決定。CAFC 確認了 Board 所作的決定，認為將揭露於先前技術中的「編入索引貸款帳號」與眾所周知的「提供抵押不動產業務」做組合，乃顯而易知的。(KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., --- U.S. ----, ----, 127 S.Ct. 1727, 1739, 167 L.Ed.2d 705 (2007) ("The combination of familiar elements according to known methods is likely to be obvious when it does no more than yield predictable results.") 另外，組合先前技術中已知的「通貨膨脹調整借貸帳號」與已知的「期末整付」，乃顯而易知的。

4.1.7 Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin, Ltd.⁸⁰

1. 判決：Reversed.

2. 主要理由

原告的"722 專利，主要是 ramipril，ACE 抑制劑（一類常用的高血壓藥）。該專利的請求項聲稱，ramipril 的組成公式中，實質上沒有其他的同分異構物。

⁷⁹ In re Trans Texas Holdings Corp., 498 F.3d 1290, 1301, 83 U.S.P.Q.2d 1835, 1835 (Fed.Cir. Aug 22, 2007).

⁸⁰ Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin, Ltd., 499 F.3d 1293, 1301+, 84 U.S.P.Q.2d 1197, 1197+ (Fed.Cir.(Va.) Sep 11, 2007).

地方法院作出即決判決，認為依照均等論，被告侵犯了原告的'722 專利，且'722 專利為有效。地院認為，先前技術並未對 ramipril 有所教示，使其實質上免除其他的同分異構物，且該領域之一般技藝人士並未被激勵去如此做。但 CAFC 推翻(撤銷)了地院的判決，認為原告的'722 專利乃顯而易知。

先前技術：原告 Aventis 質疑'944 專利是否在本案'722 專利之先前技術範圍內。CAFC 認為，原告在一審時並未提出該論點，且'944 專利是'886 申請案的延續 (continuation-in-part)，所以應算是與'722 專利相關之先前技術。另外，原告認為 Dr. Smith 放棄、禁止發行或隱藏 SCH 31925，但 CAFC 認為地院拒絕原告該論點並沒有錯，因為它已經構成 102(g)/103(a)之先前技術。

顯而易知性：CAFC 認為，即使沒有明示的「教導」去說明組成部分需要被濃縮或是純化，已知混合物的純化形式(純化後的化合物)，依然是表面上證據確鑿且顯而易知，如果該領域之一般技藝人士早就有「理由」去相信，該混合物可由特定成分(構成要素)中衍生出所需的特性。因為要求明確的教導，乃是 KSR 一案中批評 TSM test 過於嚴苛的應用。此外，如果已知如何做這樣的解離，這樣做可能不是創新，而是普通的技巧和常識。

CAFC 將本案與 Forest Labs 一案做區別，因為在 Forest Labs 案中，顯而易知性可以藉由顯示純化混合物的困難度來加以反駁的。在本案中，原告辯稱 purified 5(S) ramipril 隨著含量的增加而有不可預期的效果。但 CAFC 認為原告的作法失敗，並沒有辦法證明或顯示出不可預期的效果，來反駁表面上證據確鑿的案件。

4.1.8 In re Translogic Technology, Inc.⁸¹

1. 判決：Affirmed.

2. 主要理由

在一審的判決中，原告 Translogic 贏得了與被告 Hitachi 的專利侵權 (陪審團判其專利請求項有效)，但在同時間卻輸了 PTO BPAI 的再審核 (BPAI 裁定其專利請求項無效)。CAFC 則維持 BPAI 的裁定，認為專利乃顯而易知。後來原告 Translogic 決定挑戰 (1)BPAI 裁定的合憲性，以及(2)CAFC 以 PTO 的裁定推翻陪審團的決定之涉及以往應用，而要求 CAFC en banc rehearing。

CAFC 確認了哪些是先前技術，而且判定，該領域之一般技藝人士在發明當時，就已經藉由先前技術的教導而知道使用已知元件的價值。原告 Translogic 提出三個主要論點，主張 Board 因為把 Gorai 當作先前技術，因而錯誤地判定'666 專利請求項是顯而易知的。但都被 CAFC 一一駁斥。

在本案中，CAFC 引用大量 KSR 案中的話，來說明專利是顯而易知的。在上訴中，原告 Translogic 提出兩個論點，主張把 Gorai 當作先前技術是錯誤的。但原告 Translogic

⁸¹ In re Translogic Technology, Inc., 504 F.3d 1249, 1256+, 84 U.S.P.Q.2d 1929, 1929+ (Fed.Cir. Oct 12, 2007).

卻犯了最高法院在 KSR 案中所指出的同樣錯誤，也就是先前技術並沒有提出與該發明專利相同的問題，就認為它不能當作相關技術。(variants of a circuit connecting 2:1 multiplexers in series are not relevant prior art with respect to the '666 patent because these variants do not address the same problem, namely an improved multiplexer circuit.)

4.1.9 Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp.⁸²

1. 判決：Affirmed in part and reversed in part.

2. 主要理由

CAFC 雖然聽從陪審團有關於顯而易知性的事實發現，但最後卻做出系爭專利請求項因為顯而易知而無效的判決，且廢棄並改判了地院拒絕被告 Woodstream 之法律裁定 (JMOL) 的動議，即同意被告所提出之顯而易知性法律裁定的動議。

PTO 在先前原告 Agrizap 申請 '636 patent 的時候，就曾經因為顯而易知型態的重複性專利 (the '091 patent、the Dye patent、the Madsen patent)，而拒絕了原告的申請。後來原告將 '636 patent 和 '091 patent 的發明人更改為相同時，'091 patent 才不至於成為顯而易知型態之重複性專利的拒絕基礎。雖然如此，這並沒有將 '091 patent 的商業具體化 the Gopher Zapper 排除於先前技術的範圍之外。原被告雙方都沒有爭議，the Gopher Zapper 在 '636 patent 申請日前就已經公開使用超過一年。

The Gopher Zapper 和系爭專利請求項唯一的差異在於，啟動發電機的電路，要用何種型態的開關去完成它。系爭請求項只是將 the Gopher Zapper 中的「機械壓力開關」改為「電阻電動開關」罷了，而這點在 Dye patent 和 Madsen patent 中即已用來解決 '636 patent 中相同的問題。(the combination of familiar elements according to known methods is likely to be obvious when it does no more than yield predictable results. KSR, 127 S.Ct. at 1739.)

在本案，非顯而易知性的客觀證據並不足以推翻強烈表面上證據確鑿之顯而易知性案件，如同 Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc. 一案所作之判決。

4.2 CAFC 引用 KSR 案而為「非顯而易知」判決的案例

4.2.1 Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd.⁸³

1. 背景

原告 Takeda 的'777 專利，其中 claim 1 的內容是 the ethyl-substituted pyridyl ring，

⁸² Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp., --- F.3d ---, 2008 WL 819757, 86 U.S.P.Q.2d 1110, , C.A.Fed. (Pa.), March 28, 2008.

⁸³ Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350, 1355+, 83 U.S.P.Q.2d 1169, 1169+ (Fed.Cir.(N.Y.) Jun 28, 2007).

包含 the 3-ethyl compound, 4- ethyl compound, 5-ethyl compound (pioglitazone), and 6-ethyl compound 四種不同結構，而 claim 2 的內容則是 5-ethyl compound (pioglitazone)。被告 Alphapharm 認為，因為 the left moiety of a prior art TZD compound b consists of a pyridyl ring with a methyl (CH₃) group attached to the 6-position of the ring，所以原告的發明是顯而易知。

2. 判決：Affirmed.

3. 主要理由

被告的第一個論點是有關於先前技術和系爭請求項的差異性，它認為地方法院在法律上解釋錯誤，尤其是關於化合物的顯而易知性。被告的理由是：compound b 是作為抑制糖尿病最有效的先前技術，所以該領域的一般習知技藝人士，便會有動機以它作為 lead compound，去做出如原告專利般的發明。但是地院認為，由於專利有效性的假定，所以被告必須提出 clear and convincing evidence 來證明原告專利是顯而易知，但是被告並沒有做到。而 CAFC 也認為，依照 KSR 的判決，要證明「表面上證據確鑿的案件」(a prima facie case) 是顯而易知，必須要能提出理由，使得習知技藝人士(化學家)去修改先前技術，而做出如系爭專利般的發明。地院以及 CAFC 均認為，習知技藝人士並不會選擇 compound b 作為 lead compound or closet prior art。

另外，地院還發現一篇文章 Sodha II，指出三種特定的化合物，是可以抑制糖尿病而且最不具藥物毒性及副作用。但是，該文章卻提到 compound b 有可能會導致病患的體重增加，因此不適合作為治療糖尿病的藥物。因為該文章的反面教示(teach away)，習知技藝人士並不會選擇 compound b 作為 lead compound or closet prior art。

被告認為證據顯示該專利發明是「顯可嘗試」(obvious to try)，但是 CAFC 認為，依照 KSR 判決，除非是 a finite number of identified, predictable solutions，才可以說是 obvious to try。但本案先前技術包含了太多選擇，所以不是顯可嘗試。

地院發現，Pioglitazone 和 compound b 有兩點不同。不論 homologation 或是 ring-walking，都不具有合理期待成功的可預期性，會使得習知技藝人士認為 Pioglitazone 會產生遠大於 compound b 的好處。所以 CAFC 認為，地院的判決並沒有明顯的錯誤。

最後，CAFC 認為地院雖然有些小錯誤 (incorrectly implying that prosecution histories were not accessible to public)，但是卻是 harmless。

4.2.2 Z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.⁸⁴

1. 判決：Affirmed.

2. 主要理由

⁸⁴ Z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp., 507 F.3d 1340, 1355+, 85 U.S.P.Q.2d 1340, 1340+ (Fed.Cir.(Tex.) Nov 16, 2007).

被告微軟反駁說它並沒有侵犯原告 Z4 的專利，且認為該 '471 and '825 patents 無效。被告依據 KSR 案要求發回重審，因為地院給陪審團的指示有包含 TSM test。原告則認為，不管 KSR 案判決的結果如何，被告都沒有權利要求重新審判，因為被告所提出唯一有關於顯而易知性的直接證據只是它本身專家的結論性証言(conclusory testimony)，而沒有事實的佐證。雖然被告認為陪審團根據它所提供的証言，一定可以做出顯而易知的結論，但 CAFC 認為它沒有指出特定的證據或論點來建立顯而易知性，即使是表面上證據確鑿的顯而易知性案件。所以，CAFC 認為地院並沒有濫權。

4.2.3 Black & Decker, Inc. v. Robert Bosch Tool Corp⁸⁵

1. 判決：Affirmed in part, vacated in part, and remanded.

2. 主要理由

陪審團發現，被告 Bosch 侵犯了原告 B & D 的 '059 專利之請求項 1、2、6、7、10，以及 '925 專利的請求項 1，但'925 專利的請求項 2、10 乃顯而易知。不過地院最後的判決是，同意原告的法律裁定(JMOL)動議，'925 專利的請求項 2、10 並非可預期或顯而易知而無效。

被告認為，陪審團所接受的指令，有關於顯而易知性的判斷標準(TSM test)，已經在 KSR 案中被最高法院所推翻。所以被告上訴，希望可以有新的審判，或甚至於是廢棄陪審團的非顯而易知性判決。法院同意被告所述，陪審團所接受的指令，其標準與 KSR 不一致，但是被告必須要能證明那是個刻板而不具彈性的動機或建議。TSM test 仍然是個好的判斷標準，只有僵化的應用才會有問題。法院認為，被告上訴內容的問題在於，它沒有指出證據來支持陪審團做出顯而易知的裁定，即使是在 KSR 正確的標準之下。

因此，CAFC 確認陪審團所作出的非顯而易知性裁定。

4.2.4 Cordis Corp. v. Medtronic Ave, Inc.⁸⁶

1. 判決：Affirmed in part, reversed in part, and remanded.

2. 主要理由

被告 AVE 質疑法院給予陪審團在顯而易知性上的指令，認為它與最高法院在 KSR 案中的判決相衝突。但是被告並沒有證明，該指令如何與最高法院判決的理念 (即 TSM test 不應該被刻板地應用) 相衝突。被告至少必須指出，該指令有任何錯誤是根本的且高度引起偏見的，或是陪審團在根本問題上沒有得到適當的指引，且由於我們沒有考慮

⁸⁵ Black & Decker, Inc. v. Robert Bosch Tool Corp, Slip Copy, 2008 WL 60501, , C.A.Fed. (Ill.), January 07, 2008.

⁸⁶ Cordis Corp. v. Medtronic Ave, Inc., 511 F.3d 1157, 2008 WL 60499, 85 U.S.P.Q.2d 1427, , C.A.Fed. (Del.), January 07, 2008.

到這個錯誤會導致審判不公。只要 TSM test 不是嚴格的且強制的準則 (rigid and mandatory formula)，都可以提供有用的洞悉 (helpful insight)。在該標準之下，被告一點點也沒有證明它有權獲得關於顯而易知性的新審判。

另外共同被告 BSC 指出，如果我們接受了原告 Cordis 所提出的「平滑表面」較寬定義，它就有權獲得關於顯而易知性的新審判。CAFC 認為，無論這個較寬的定義是否需要任何進一步的程序，都不是雙方在上訴的細節中所提出的事情，最好還是留待地方法院在更審時去解決。

有關於顯而易知性的問題，地院正確地集中陪審團的注意力於先前技術及系爭發明上，而非被控侵權的元件。排除被告 BSC 所提供的證據 (有關於被控侵權元件的特性)，法院並非濫用裁量權。

4.2.5 Innogenetics, N.V. v. Abbott Laboratories⁸⁷

1. 判決：Affirmed in part, reversed in part, and remanded.

2. 主要理由

地院認為被告 Abbott 專家 Dr. Patterson 的報告並不足以支持陪審團做出顯而易知的裁定，因此同意原告 Innogenetics 所提出之防止偏見的動議 (motion in limine)，也排除 Dr. Patterson 在審判中作證的資格。然而，書面記錄卻錯誤顯示，被告於審判中被排除提出任何關於顯而易知性的證據。被告當時雖知情，但卻沒有提出任何關於該書面的更改或是再議，反而現在才提出上訴，有關於地院拒絕其重新審判顯而易知性的動議。由於地院並沒有濫用其裁量權，所以 CAFC 維持原判，即陪審團所做出之非顯而易知的裁定。

依據 KSR 判決，一定要有某些清楚有力的論理及合理的支撐，來支持顯而易知性的法律結論。Dr. Patterson 並沒有說明如何或是為何，該領域之一般習知技藝人士依據那些特定參考文獻的某些組合，早就會發現 '704 專利的請求項是顯而易知的。Dr. Patterson 的模糊及結論性的顯而易知性的證言，並沒有提供任何動機讓習知技藝人士去組合特定的參考文獻。

4.2.6 Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc.⁸⁸

1. 判決：Affirmed.

2. 主要理由

被告 Mylan 的專家 Dr. Laurens Anderson 認為，該領域之一般習知技藝人士，當發

⁸⁷ Innogenetics, N.V. v. Abbott Laboratories, 512 F.3d 1363, 2008 WL 151080, 85 U.S.P.Q.2d 1641, , C.A.Fed. (Wis.), January 17, 2008.

⁸⁸ Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc., 520 F.3d 1358, 2008 WL 834402, 86 U.S.P.Q.2d 1196, , C.A.Fed. (N.J.), March 31, 2008.

現糖尿病的藥物時(如同 Dr. Maryannoff)，一定會去製造 FBPase 抗氧化劑。被告還引用最高法院在 KSR 案中的論點，當有設計上的需要或是市場壓力必須去解決一個問題時，而且具備有限數量之已確認及可預期的解決方法時，一般技藝人士就有良好的理由，在他(她)技術能力所及的範圍內，去完成已知的選擇。但是紀錄顯示，即使一般技藝人士能找到 FBPase 抗氧化劑，也不會選擇 topiramate。而且該發明，並沒有在先前技術中呈現出一個有限數量之選擇，可以讓人很容易橫越困難來達到該發明。紀錄顯示，一般技藝人士不太可能如同 Dr. Maryannoff 所做的一樣，由 2,3:4,5 di-isopropylidene fructose (DPF)開始。總之，這並不是 KSR 案中所說的(容易跨越障礙的、小而有限的數量之選擇)用來支持顯而易知性的情形。被告專家利用後見之明，去掉許多選擇的數量及複雜度，而得到 topiramate 是顯而易知的結論。這樣的推論是不適當的，因為判斷專利的顯而易知性，必須要以發明標的整體作考量，去確定在發明當時是否為顯而易知。

另外，被告聲稱地方法院犯了一個錯誤，就是僵化地使用 TSM 測試。但是 CAFC 並未發現地院有僵化地使用 TSM 測試來做非顯而易知性的判斷。另外，CAFC 還發現一些客觀證據支持非顯而易知性，例如不可預期的結果、專家的懷疑態度、對手抄襲、商業上的成功等。

最後，被告還聲稱該專利的請求項 6~8 的使用方法也是顯而易知的。但因為請求項 1 是非顯而易知的，所以請求項 6~8 不可能是顯而易知的，因為他們都是依附在請求項 1 上。In re Fritch, 972 F.2d 1260, 1266 (Fed.Cir.1992) (“[D]ependent claims are nonobvious if the independent claims from which they depend are nonobvious.”).

4.3 CAFC 引用 KSR 案而為「廢棄發回」判決的案例

4.3.1 Omegaflex, Inc. v. Parker-Hannifin Corp.⁸⁹

1. 判決

The district court's grant of summary judgment of validity is reversed, its grant of a permanent injunction is vacated, and the case is remanded.

2. 主要理由

在許多的論點上，地方法院都沒有尊重或採納被告專家的意見。在即決判決時，證據必須以對被告(non-movant)最輕微及最有利的方向來判斷。因為被告的專家証言提出許多新事証，因此 CAFC 將地方法院的判決廢棄並發回更審。

(1) Motivation to Combine：地方法院並未採信被告專家的意見，認為一般習知技藝人士並沒有組合先前技術的動機，這其實是錯誤的。該專家認為，一般習知技藝人士在實施先前技術 Sweeney patent 時，會知道正確校準的重要性，自然會想到要加入定位套筒。

⁸⁹ Omegaflex, Inc. v. Parker-Hannifin Corp., 243 Fed.Appx. 592, 595+ (Fed.Cir.(Mass.) Jun 18, 2007).

(2) Reasonable Expectation of Success：被告的專家認為，定位套筒的使用，在發明當時即已算是該領域的已知技術，因此一般習知技藝人士會有合理成功的期望，把它拿來和 Sweeney patent 做組合，以解決校準的問題。

(3) Secondary Indicators of Non-Obviousness：原告的發明是否真的解決長期的需求，仍然有待進一步釐清。

4.3.2 In re Sullivan⁹⁰

1. 判決：Vacated and remanded.

2. 主要理由

CAFC 認為，一旦 PTO 提出表面上證據確鑿的顯而易知案件，專利申請人就負有舉證責任，提出反證來支持相反的論點。反証可以是：不可預期的結果、發明的反面教導、或是第二認定因素。在本案，The Board of Patent Appeals (BPAI) 拒絕考慮原告的反証證言，而該些證言乃是可能證明系爭化合物之不可預期的結果。因此 CAFC 廢棄 BPAI 關於顯而易知性的裁定並發回重新做審核。

專利申請人認為，他所提出的三項證言描述了：先前技術如何反面教導來避免使用 Fab fragments 去中和響尾蛇毒液，該領域之一般技藝人士如何在當時尚不知道使用 Fab fragments 去中和響尾蛇毒液，以及 Fab fragment antivenom 如何存在不可預期的結果。

CAFC 認為，對於一個習知蛇毒的技藝人士而言，當他知道整個抗體的一部份可以中和一種蛇毒，而會考慮到其可能中和其他種類的蛇毒，並非不合理。因此，在判斷組成物是否顯而易知時，不可不考慮可能的反証。

4.3.3 In re Comiskey⁹¹

1. 判決：Affirmed-in-part, vacated-in-part, and remanded.

2. 主要理由

在考慮非顯而易知性時，必須考慮 35 USC 101 可專利性的主體 (patentable subject matter)。其中隱含的意義如下：(1)第二認定因素不能被應用在「沒有考慮可專利性主體」的發明上；(2)在非顯而易知性的分析上，發明的任何部分只要不合法定的專利性主體，就會被認為是顯而易知。

4.3.4 Verizon Services Corp. v. Vonage Holdings Corp.⁹²

⁹⁰ In re Sullivan, 498 F.3d 1345, 1351, 84 U.S.P.Q.2d 1034, 1034 (Fed.Cir. Aug 29, 2007).

⁹¹ In re Comiskey, 499 F.3d 1365, 1380, 84 U.S.P.Q.2d 1670, 1670 (Fed.Cir. Sep 20, 2007).

⁹² Verizon Services Corp. v. Vonage Holdings Corp., 503 F.3d 1295, 1309+, 84 U.S.P.Q.2d 1609, 1609+ (Fed.Cir.(Va.) Sep 26, 2007).

1. 判決：Affirmed in part, vacated in part, and remanded.

2. 主要理由

CAFC 確認原告的兩個專利是有效且被侵權，而禁制令的授予是正確的。但是關於第三個專利 (the '880 patent)，CAFC 發現在關於顯而易知性方面，地院有可能應用錯誤 KSR 所揭櫫的原則，加上其他原因，所以將該判決有關於第三個專利的部份廢棄並發回更審。

被告 Vonage 挑戰地方法院給予陪審團顯而易知性的指示，有關於需要在先前技術中，去找到組合既有元件的建議。被告的主張是認為，地院指示陪審團去嚴格地應用 TSM test，而該嚴格的應用方式已經被最高法院的 KSR 案所否決。在有可能發生這種錯誤的情形下，CAFC 將地院有關於第三個專利的判決廢棄並發回更審之。

4.3.5 *Erico Intern. Corp. v. Vutec Corp.*⁹³

1. 判決：Vacated.

2. 主要理由

原告 Erico 提出訴訟，欲禁止被告 Doc 去侵犯其'994 專利的請求項 17，被告則挑戰該系爭請求項的有效性。地院同意原告 Erico 的暫時禁制令請求，但 CAFC 認為有證據提出了有關於顯而易知性的實質性問題，因此廢棄了地院的判決。

地院認為，被告的顯而易知性抗辯可能會失敗，因為 PTO 之前就有足夠的資訊去考慮被告所提出的觀點而仍然核准該專利，且非顯而易知性之第二認定因素也對原告有利。然而被告聲稱，組合 OBO Betterman hook 和 the EIA standards 以及 Mr. Laughlin 的證言，就提出了有關於請求項 17 有效性的實質性問題。

CAFC 認為，就算假定地院的第二認定因素分析是正確的，也會合理地去推論，該領域之一般習知技藝人士，早就會考慮到 OBO Betterman hook 和 the EIA standards 以及被告專家 Mr. Laughlin 的證言之普通常識，會讓該系爭請求項顯得無法通過無效性的考驗。所以被告的抗辯已經足以達到有效性的懷疑，去否定原告所提出的專利侵權訴訟成功的可能性。因此，CAFC 廢棄了地院所同意的暫時禁制令。

4.3.6 *In re Reuning*⁹⁴

1. 判決：Vacate-in-part and remand.

2. 主要理由

The Board 依據程序上的觀點維持了專利審查委員關於'024 申請案請求項 3~66 之核

⁹³ *Erico Intern. Corp. v. Vutec Corp.*, 516 F.3d 1350, 2008 WL 426505, 86 U.S.P.Q.2d 1030, , C.A.Fed. (Ohio), February 19, 2008.

⁹⁴ *In re Reuning*, Slip Copy, 2008 WL 1836711, , C.A.Fed., April 25, 2008.

駁，因為它認為專利申請人 Reuning 並沒有提出任何可專利性的論證。The Board 也解釋說，雖然有論證指出個別參考文獻的缺點，但卻不足以有效推翻表面上證據確鑿之顯而易知性案件。然而上訴人(專利申請人)卻聲稱，審查委員並沒有建立表面上證據確鑿之顯而易知性案件，因此該核駁應該被廢棄改判。

CAFC 不同意上訴人的分析，它認為 PTO 已經建立了表面上證據確鑿之顯而易知性案件，舉證責任應該轉嫁到申請人兼上訴人的身上，去反駁表面上證據確鑿之顯而易知性案件。不過，Solicitor 卻認為 CAFC 應該廢棄該裁定並發回更審，這樣 the Board 才會考慮到上訴人的論點，還有審查員為何會核駁該案件的原因。後來 CAFC 也同意 Solicitor 的看法，認為 the Board 是負責在第一線決定事實的爭點，例如審查員因為顯而易知而核駁該申請案，是否應該被撤銷。See KSR Int'l, 127 S.Ct. at 1745-46 (obviousness is a legal question based on underlying fact findings) 故 CAFC 將本案廢棄並發回更審。

4.4 CAFC 未引用 KSR 案而為「顯而易知」判決的案例

4.4.1 Pfizer, Inc. v. Synthon Holdings BV⁹⁵

1. 判決：Reversed.

2. 主要理由

在 2007 年 3 月 22 日，法院在 Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348 (C.A.Fed. Ill.2007)案中判定與本案相同的三個專利請求項為顯而易知。由於原告 Pfizer 的律師(辯護人)曾經在言詞辯論中承認，假如法院在上述案件中做出命令而未對判決有任何改變的話，則原告就並行地禁反言，不能再說出請求項 1~3 並非無效。因此，CAFC 廢棄了地院所做出之'303 patent 請求項 1~3 並非無效的判決。

4.4.2 Frazier v. Layne Christensen Co.⁹⁶

1. 判決：Affirmed.

2. 主要理由

地院作出法律裁定(JMOL)指出系爭專利乃是顯而易知而無效，原告 Frazier 針對地院的判決提出上訴，CAFC 最後確認地院的判決。

首先，原告主張地院的 JMOL 是錯誤的，因為它並未指出特定之先前技術參考文獻會迫使任何合理的陪審團發現系爭請求項為顯而易知，但 CAFC 並不同意原告的論點。

⁹⁵ Pfizer, Inc. v. Synthon Holdings BV, 227 Fed.Appx. 903, 2007 WL 1800165, , C.A.Fed., June 05, 2007.

⁹⁶ Frazier v. Layne Christensen Co., 239 Fed.Appx. 604, 2007 WL 1875909, , C.A.Fed. (Wis.), June 29, 2007.

原告認為引證的先前技術中並沒有建議在空氣槍上使用偵測器，CAFC 認為原告的說法有誤。CAFC 認為，特定之先前技術參考文獻支持地院關於「頻率和振幅限制」的顯而易知判決。地院特別引用 Dr. Williams 的證言，根據 Gipson patent 考慮到請求項 3~7 的顯而易知性。

其次，原告抓住地院的用字方法，認為地院的意見中包含了可逆的錯誤(reversible error)。CAFC 認為地院之所以使用 novel 和 novelty 的字眼，是為了解釋為什麼合理的陪審團會發現系爭製程為顯而易知，但原告卻認為地院使用這些字眼來判定顯而易知性是基於錯誤的法律原則。地院討論新穎性的領域(areas of novelty)，只是要指出先前技術參考文獻和系爭發明的差別。地院的說法，這些先前技術參考文獻的組合並非 "novel"，只是要來表達，要達到上述組合並不需要有新的理解。CAFC 認為地院使用這些字眼並不構成可逆的錯誤。

原告又認為，地院錯誤地排除了 Dr. Driscoll 關於顯而易知性的證言。但地院認為，即使考慮到 Dr. Driscoll 的證詞，仍然會作出系爭專利因顯而易知而無效的 JMOL 判決。

最後，原告認為地院錯誤地評估了該領域的一般技藝水平。無論如何，地院並沒有忽略原告關於該領域一般技藝水平的證據。

4.4.3 Ormco Corp. v. Align Technology, Inc.⁹⁷

1. 判決：Affirmed in part, reversed in part, and remanded.

2. 主要理由

CAFC 同意原告 Ormco 的看法，在遵循前案的判例原則之下(the law of the case doctrine)，本院在 Ormco I 的決定即控制了交互上訴的結果，因此 CAFC 確認了地院所作出的即決判決，即 '548 patent 的請求項 1~3 及 11~13 因顯而易知而無效。

4.4.4 Daiichi Sankyo Co., Ltd. v. Apotex, Inc.⁹⁸

1. 判決：Reversed.

2. 主要理由

地方法院認為原告 Daiichi 的'741 專利並非是無效或無法實施，因此判定被告 Apotex 侵權。

關於何謂該領域之一般技藝人士，地方法院和被告則有不同的見解。地院認為該領域之一般技藝人士必須是具有醫學學位，具有處理病患耳朵感染的經驗，同時也有藥理學及使用抗生素的知識。被告則認為，該人士必須是從事於開發新藥物、化學公式、治

⁹⁷ Ormco Corp. v. Align Technology, Inc., 498 F.3d 1307, 2007 WL 2404723, 84 U.S.P.Q.2d 1146, , C.A.Fed. (Cal.), August 24, 2007.

⁹⁸ Daiichi Sankyo Co., Ltd. v. Apotex, Inc., 501 F.3d 1254, 2007 WL 2615498, 84 U.S.P.Q.2d 1285, , C.A.Fed. (N.J.), September 12, 2007.

療方法，或是耳朵治療的專家。不過 CAFC 認為，在地院所提出的判例中，只有一個對於 CAFC 有拘束力，但是該案和本案的情況不同，因此地院依賴此案例來判定一般技藝人士的標準並不恰當。

況且，系爭專利的發明人是藥物和耳朵治療的專家，並非一般的開業醫師或小兒科醫師。即使上述醫師能夠開(如同系爭專利發明的)處方來治療耳朵感染，他們也會因為缺乏如系爭專利發明人的訓練和知識，而沒辦法作出相同的發明。

依據正確的一般技藝人士標準以及證據顯示，CAFC 認為該系爭'741 專利是顯而易知而無效的。由於地院的判斷標準錯誤，所以忽略了 Ganz reference 的教示而認為該專利為非顯而易知。證據顯示，若考慮到 Ganz reference，合理的陪審團應該早就判定，該專利對一般技藝人士而言是顯而易知的。

4.4.5 In re Nuijten⁹⁹

1. 判決：Affirmed.

2. 主要理由

法院認為，系爭專利沒辦法符合先前定義的四大範疇 (Process, Machine, Manufacture, Composition of Matter)，所以 signal 不是可專利性的主體 (patentable subject matter)。



4.5 CAFC 未引用 KSR 案而為「非顯而易知」判決的案例

4.5.1 Hildebrand v. Steck Mfg. Co. Inc.¹⁰⁰

1. 判決：Affirmed.

2. 主要理由

CAFC 認為，原告 Hildebrand 的'981 patent 並沒有被'836 patent 所預先考慮到 (anticipated)。至於顯而易知性，被告 Steck 並沒有提出清楚且具有說服力的證據 (clear and convincing evidence)，來達到說服陪審團'981 patent 是顯而易知的舉證責任。

4.5.2 Motionless Keyboard Co. v. Microsoft Corp.¹⁰¹

⁹⁹ In re Nuijten, 500 F.3d 1346, 2007 WL 2728397, 84 U.S.P.Q.2d 1495, , C.A.Fed., September 20, 2007.

¹⁰⁰ Hildebrand v. Steck Mfg. Co. Inc., 232 Fed.Appx. 985, 2007 WL 1454261, , C.A.Fed. (Colo.), May 17, 2007.

¹⁰¹ Motionless Keyboard Co. v. Microsoft Corp., 486 F.3d 1376, 2007 WL 1531401, 82 U.S.P.Q.2d 1801, , C.A.Fed. (Or.), May 29, 2007.

1. 判決：Affirmed in part, reversed in part, and remanded.

2. 主要理由

地院認為，Mr. Gambaro 已經承認'322 patent 是顯而易知的，因為將 terminal disclaimer 歸檔便會使得'322 patent 是'477 patent 的延伸。地院認為歸檔就是承認'322 patent 會因為'477 patent 而顯而易知。然而 CAFC 認為，僅僅是 terminal disclaimer，並不代表承認後來申請的發明是顯而易知的。CAFC 廢棄並改判地院的判決，故'322 patent 並非顯而易知而無效。

4.5.3 Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc.¹⁰²

1. 背景

原告 Forest 的科學家將(+)立體異構物隔離以便於增強藥物的強度，而且將該同分異構物，以一個「實質純」的形式申請專利。有一篇藥物學的論文曾經建議(-)立體異構物是有效的同分異構物，但參考資料上並沒有描述如何去準備對映(結構)體。

這個案件是個踏腳石，使我們對於顯而易知性有新的了解。有趣的是，在這麼多頁討論顯而易知性的判決書中，並沒有提到最高法院近期關於顯而易知性的重大里程碑 KSR v. Teleflex 判決。



2. 判決：Affirmed.

3. 主要理由

可預期性及顯而易知性：先前技術參考文獻(Smith)建議隔離某種立體異構物來產生一個較有效的藥物，但該份參考文獻並沒有提及如何去作隔離的過程。沒有不必要的實驗來隔離立體異構物的困難性，加上其他第二認定因素，使得法院作出非顯而易知的決定。

在這一點上，法院原本是可以很明確地區分本案和 KSR 一案的。在 KSR 之下，知道一種立體異構物就有可能使得另一種立體異構物變得顯而易知(因為一個簡單的變化只需要極少的創作力)。所以根據 Smith 的參考文獻，考慮產生一個「實質純」的形式就會變得顯而易知。然而，KSR 的判斷標準，所需要的不只是一個顯而易知的變化，它還需要(該領域之一般技藝人士)有能力去實施那個變化，這樣才算是顯而易知。在本案中，該領域之一般技藝人士並沒有能力去實施該變化，同時又不需要許多不確定性和不必要的實驗。因此，CAFC 維持地方法院關於非顯而易知的判決。

除此之外，地院還認為被告沒有提出清楚且具有說服力的證據，來證明原告的'712 專利是顯而易知的。(1)在發明當時，該領域之一般技藝人士會被激勵去開發新的化合物，而非試圖去從事困難且不可預期的解析外消旋酒石酸鹽的工作。(2)而且嘗試去解析

¹⁰² Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc., 501 F.3d 1263, 2007 WL 2482122, 84 U.S.P.Q.2d 1099, C.A.Fed. (Del.), September 05, 2007.

這些，並沒有合理期待成功的可能性。(3)被告所提到的文章，並沒有提到該特定的反應。(4)第二認定因素也支持該請求項的有效性。(5)印刷上的錯誤並不影響專利的有效性。

4.6 CAFC 未引用 KSR 案而為「廢棄發回」判決的案例

4.6.1 *Haberman v. Gerber Products Co.*¹⁰³

1. 判決：Affirmed in part, reversed in part, vacated in part, and remanded.

2. 主要理由

CAFC 認為地院的判決，即合理的陪審團可以發現 '457 patent 因為可被預期 (anticipated)而無效，是錯誤的。因為被告 Gerber 並沒有提出足夠的證據來加以證明，合理的陪審團早就可以發現 Brown valve 一定可以藉由吸力來操作。因此，CAFC 廢棄地院所作出的專利無效判決，並發回給陪審團決定該系爭專利是否為顯而易知。

4.6.2 *Translogic Technology, Inc. v. Hitachi, Ltd.*¹⁰⁴

1. 判決：Vacated and remanded.

2. 主要理由

CAFC 認為，它在先例的判決意見中，已經確認了 USPTO 的裁定，即'666 patent 的系爭請求項是顯而易知的。In re Translogic Tech., Inc., 504 F.3d 1249 (Fed.Cir.2007). 根據上述的判決，CAFC 廢棄了地院的判決並發回更審。

4.6.3 *Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.*¹⁰⁵

1. 判決：Affirmed in part, reversed in part, and remanded.

2. 主要理由

地院拒絕被告 DirecTV 所提出的關於顯而易知性之法律裁定(JMOL)的動議，該動議是 Videotex Architecture 預期了請求項 16，但地院的該項判決卻被 CAFC 所廢棄。請求項 17, 22, 24, 26 皆附屬在請求項 16 上，且請求項 39 與 44 包含一些與請求項 16 相同或類似的限制。CAFC 認為地院在評估請求項 17, 22, 24, 26, 39, 44 時，過於狹隘而錯誤

¹⁰³ *Haberman v. Gerber Products Co.*, 236 Fed.Appx. 592, 2007 WL 1577970, , C.A.Fed. (Wis.), May 29, 2007.

¹⁰⁴ *Translogic Technology, Inc. v. Hitachi, Ltd.*, 250 Fed.Appx. 988, 2007 WL 2973955, , C.A.Fed. (Or.), October 12, 2007.

¹⁰⁵ *Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.*, 2008 WL 1757675, 523 F.3d 1323, C.A.Fed. (Tex.), April 18, 2008.

地解讀 Videotex Architecture。因此，CAFC 廢棄了地院的判決並發回更審。

4.7 地方法院引用 KSR 案而為「顯而易知」判決的案例

4.7.1 Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC¹⁰⁶

1. 判決

Defendants' motion for summary judgment of invalidity of U.S. Patent 5,624,350 is GRANTED.

2. 主要理由

被告認為，原告的'350 專利之請求項 2,3,6 是顯而易知的，因為它是 Cote 與任何其一 Tateno, Nakadani and/or Watanabe 的組合。法院認為，被告的專家 Dr. Davis 提出一個仔細而且具有說服力的分析，附上適當的請求項圖示並加以解釋，為何這些請求項在發明當時，對於一般習知技藝人士而言是顯而易知的。而且 Dr. Davis 也解釋，為何一般習知技藝人士會被激勵去作先前技術的組合。

原告對於上述的回應，完全是依據專家 Dr. Caulfield 的報告，然而 Dr. Caulfield 並沒有提出任何具有衝突性且重要的事實議題，讓法院可以做出拒絕該顯而易知性即決判決的裁定。

因此法院認為，被告提出了清楚且有說服力的證據，使得原告的'350 專利之請求項 2,3,6 無效。

4.7.2 Semiconductor Energy Laboratory Co. Ltd. v. Chi Mei Optoelectronics Corp.¹⁰⁷

1. 判決

CMO's motion for summary judgment of invalidity of the '258 patent is DENIED as to anticipation and GRANTED as to obviousness.

2. 主要理由

被告奇美光電認為，原告 SEL 的'258 專利是顯而易知的，奇美更提出五個先前技術的參考文獻，揭露階梯狀的薄膜電晶體結構。原告並沒有對此表示反對意見，因此本案爭點在於奇美的第二個論點：參考文獻揭露過度浸蝕的方法可以產生階梯狀的薄膜電晶體結構，或使用過度浸蝕的方法來產生該結構，對於該領域之一般習知技藝人士而言是

¹⁰⁶ Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC, 504 F.Supp.2d 217, 2007 WL 1577838, , E.D.Mich., May 31, 2007.

¹⁰⁷ Semiconductor Energy Laboratory Co. Ltd. v. Chi Mei Optoelectronics Corp., --- F.Supp.2d ----, 2007 WL 1793770, , N.D.Cal., June 19, 2007.

顯而易知的。

被告奇美光電的論點是，該領域之一般習知技藝人士，在發明當時就知道要組合已知的過度浸蝕製程來產生階梯狀的薄膜電晶體結構。原告 SEL 則提出兩個觀點來加以反駁，但都不被法院所接受。

首先 SEL 認為，奇美光電過度依賴專家証言。法院認為，雖然專家的意見對於顯而易知性的法律結論並非絕對必要或是具有控制性，但是專家意見在於解讀科學證據上仍然很有幫助。且奇美提出明確的論點，是基於引證以及解讀許多不同的參考文獻，而非只有奇美自己的專家意見而已。

其次，SEL 聲稱奇美的參考文獻對於過度浸蝕方法的使用去產生階梯狀的 N+區域，具有反面教導。奇美則提出反駁，認為先前技術'694 專利只有針對階梯狀的薄膜電晶體結構有反面教導，但並沒有針對該方法來產生該結構有反面教導。而且相對於其他參考文獻沒有提及階梯狀薄膜電晶體結構，一個參考文獻沒有提到該特定方法，並不必然構成反面教導。

基於上述理由，法院認為該系爭專利顯而易知，且原告 SEL 並沒有提出第二認定因素來加以反駁。奇美關於專利顯而易知的即決判決成立。

4.7.3 Single Chip Systems Corp. v. Intermec IP Corp.¹⁰⁸

1. 判決

(Competitors) Plaintiff's motion is granted in part and denied in part.

2. 主要理由

競爭對手對專利權人提出專利無效即決判決的動議。法院認為，清晰可信或清晰具說服力的證據 (clear and convincing evidence) 存在，組合先前技術使得請求項顯而易知。被告(專利權人)專家回應請求項顯而易知性的聲明，有關於沒有合理期待成功的可能性，不須理會只是結論性的說明。只有商業上的成功，並不足以推翻反駁表面上證據確鑿的顯而易知性案件。是否先前技術使得其他請求項顯而易知，還有事實爭點存在。

(1) 原被告雙方對 KSR 案的解讀：原告認為 KSR 案主張一個擴張且彈性的方法，而被告則堅持 KSR 案要求法院在做顯而易知性的分析時，要去考慮 21 個分別的因素。法院拒絕被告 TransCore 的說法，決定採用 KSR 案所授權的擴張且彈性的方法。

(2) 組合專利：幾乎每個聲稱的發明都是舊元件的組合，差不多每個專利都可以被描述為組合專利。證據審查支持 '807 patent 是組合專利的事實，且法院並沒有發現真實重要的事證，有關於每個元件都可以在先前技術中被發現。被告認為 '807 patent 不是組合專利，因為它使用新而獨特的元件，但其論點並不被法院所採納。

(3) Graham and KSR Factors：除了 Graham factors 之外，KSR 案也提出幾個判斷的要素。法院並沒有發現真實重要的事證，有關於一般習知技藝人士之技術水平。法院認

¹⁰⁸ Single Chip Systems Corp. v. Intermec IP Corp., 495 F.Supp.2d 1066, 2007 WL 1970877, , S.D.Cal., June 29, 2007.

為原告提出了清晰可信或清晰具說服力的證據 (clear and convincing evidence)，證明第一個請求項是顯而易知的。法院也認為，被告專家的聲明只是結論性的而無事實依據。組合 Henoch 和 Sterzer 參考文獻的理由，在 Koelle 文獻的言語中也被支持。另外，如果技術水平比較高，就可以假設一個較敏銳的細微差別鑑識會被先前技術所教導。所以，發現一個獨特的關鍵密碼辨識器的問題，就會被該領域之高技藝人士所克服。

(4) 結論：除了 Graham factors，很多在 KSR 案中所闡明的要素，都與先前技術的組合相符合。該領域一般習知技藝人士早就會看而且有所有三個參考文獻的知識，且早就知道該技術領域所呈現的問題。Koelle '88 reference 早就提供設計的動力。組合這些文獻並沒有達到超過先前技術元件可預期的功效。法院認為原告已經盡到提出 clear and convincing evidence 之舉證責任，使得第一個請求項顯而易知。

(5) 第二認定因素：只有在該系爭發明和商業上的成功有關係時，它作為非顯而易知性的第二認定因素才是有意義的。法院認為只有商業上的成功，並不足以推翻反駁表面上證據確鑿的顯而易知性案件，故法院拒絕了被告的主張。

4.7.4 McNeil-PPC, Inc. v. Perrigo Co.¹⁰⁹

1. 判決

Judgment for manufacturer. The '340 patent is invalid under 35 U.S.C. § 103.

2. 主要理由

專利權人認為，系爭發明教導一個方法來避免 famotidine 因為接觸抗酸劑(antacids)而導致衰敗，該方法是將 famotidine granules 外面包覆一層不透水的塗層。然而 famotidine 的苦味眾所皆知，法院認為該方法的客觀目的是為了要遮蔽苦味。法院拒絕了專利權人的論點，而且引用 KSR 一案的論點，the combination of familiar elements according to known methods is likely to be obvious when it does no more than yield predictable results。

專利權人認為他的發明可以產生不可預期的效果，即是解決 famotidine 衰敗的問題，但是法院認為專利還是顯而易知，因為發明者自己也承認，不論 famotidine 是否受抗酸劑影響，不透水的塗層還是會被拿來遮蔽苦味。

另外，法院還認為商業上的成功不足以恢復專利的有效性，因為專利權人沒有辦法提出系爭發明和商業上成功的關連性。

4.7.5 Friskit, Inc. v. RealNetworks, Inc.¹¹⁰

1. 判決

Defendants' motion for summary judgment of invalidity under 35 U.S.C. § 103 is

¹⁰⁹ McNeil-PPC, Inc. v. Perrigo Co., 516 F.Supp.2d 238, 2007 WL 1933931, , S.D.N.Y., July 03, 2007.

¹¹⁰ Friskit, Inc. v. RealNetworks, Inc., 499 F.Supp.2d 1145, 2007 WL 2156239, , N.D.Cal., July 26, 2007.

granted and the action is dismissed.

2. 主要理由

A. The Prior Art：法院認為，在 Friskit's patents 中的所有特徵，可讓使用者容易搜尋和聽串流媒體，都存在於先前技術中。

B. The Level of Ordinary Skill in the Pertinent Art：這點沒有爭議，大概是大學資訊科學系畢業，加上有該領域之工作經驗者。

C. Differences Between the Prior Art and the Claims at Issue：Friskit's patents 試圖去解決冗長乏味的(使人厭煩的)搜尋和重放錄音經驗，但整合這些不同元件的方法不僅不是新奇的，而且還廣為人知且為其他人所使用。Friskit 的串流使用者經驗成就是可預期的結果，由於它整合不同先前存在元件。此外，Friskit 播放器也不是新穎或是不可預測的。因為每一個請求項達到預期的成功，只是藉由選擇了一個不同的、先前確認過的控制錄放裝置，所以請求項是顯而易知的 (KSR: a finite number of "identified, predictable solutions")。串流媒體的限制，並沒有使得該請求項非顯而易知。Friskit 的發明只是將已知的元件作組合，並沒有產生新的功能，且對於該領域一般習知技藝人士而言，只產生可預期的功能。

D. Secondary Considerations：法院認為，第二認定因素並不足以推翻被告所提出有關於顯而易知性之清晰可信或清晰具說服力的證據 (clear and convincing evidence)。

4.7.6 Andersen Corp. v. Pella Corp.¹¹¹

1. 判決

Patent was invalid as obvious. Motion granted.

2. 主要理由

被告認為，先前存在的 TWP screen 幾乎包含原告'612 專利中的每一個請求項，所以原告對 TWP screen 的使用和修正，在發明當時對該領域之一般習知技藝人士而言，是顯而易知的。系爭專利只有包含三項元件是 TWP material 所沒有的：reflectance value, bonding, and placement in a window frame。所以法院考慮到：對於習於製造紗窗紗門的製造商而言，是不是顯而易知去使用 TWP material、減少反射係數值、黏接它、放在窗框窗架中？答案確實是如此。

系爭專利的黏接和反射係數限制，可以藉由將 TWP 紗窗紗門漆黑來達成。這個技術在發明當時就已經廣為工業界所知。原告 Andersen 認為，TWP 的用途在於電磁波遮蔽，而非當作防蟲網之用途。法院認為，拿它來作這樣的應用只是普通常識，雖然其在廣告中的用途是電磁波遮蔽，但這並不代表它就不能作為其他的用途。原告要求法院去考慮 TWP 好品質網，會反面教導它作為防蟲網之用途。雖然廣告中的用途只是電磁波遮蔽，但是同一個網站也指出它是一種具高穿透性的網，所以很明顯它是一個作為防蟲

¹¹¹ Andersen Corp. v. Pella Corp., 500 F.Supp.2d 1192, 2007 WL 2372396, , D.Minn., July 31, 2007.

網的選擇之一。根據這些事實，法院認為被告已經證明它是表面上證據確鑿且顯而易知的案件。

法院不願意讓第二認定因素來推翻一個強烈的顯而易知決定，即使所有的有關於第二認定因素的證據都對原告有利。況且，該發明根本不具有商業上的成功，因為產品並非該發明。

4.7.7 Asyst Technologies, Inc. v. Empak, Inc.¹¹²

1. 背景

先前技術 Hesser patent 和系爭專利 '421 patent 主要的差異在於，Hesser 使用匯流排(bus)來連接中央電腦和裝置，該裝置可以和容器上的標籤相連接；而 '421 patent 則是使用多工器(multiplexer)。

2. 判決

Granting defendants' motion for judgment as a matter of law.

3. 主要理由

原被告雙方針對下列三點有爭議：1. Hesser 是否為相關之先前技術 2. Hesser 是否和系爭發明有明顯的不同 3. 第二認定因素是否足以支持'421 patent的請求項為非顯而易知的發現。

一、先前技術的範圍：雖然'421 patent 名稱為「智慧型晶片運送器」，但其請求項並不限於晶片處理流程。法院明確地指示陪審團，該發明的領域是一般的工廠自動化。根據該定義，如果說 Hesser patent 不在先前技術的範圍中，作為法律問題而言是不正確的。KSR 一案影響的是顯而易知性在其他方面的分析，但即使是在該案做出判決之前，合理的陪審員依然會認為 Hesser patent 在先前技術的範圍中。該案只是更加強這個結論罷了。

二、系爭發明和先前技術的差異：法院認為，證據支持被告 Jenoptik 的論點。如被告所述，修改 Hesser 系統，改成使用多工器而非匯流排，只是使用該裝置已知的功能，而且是一般習知技藝人士都知道的通常知識。證據顯示，使用多工器只是替換原有的元件，並沒有產生不可預期的結果。被告的專家 Dr. Alpert 解釋說，決定使用匯流排或多工器是取決於市場需求，原告 Asyst 使用多工器乃是為了滿足量產設備的需要，是普通發生的情況，而非真正的創新。此外，原告雖然聲稱使用多工器可以延長電池壽命，但它並沒有顯示出這項改善是超出先前技術可預期的使用，也沒有解釋這項好處是如何的非顯而易知。因此，這項替換並非罕見的，乃顯而易知。

三、第二認定因素：雖然陪審團發現好幾個第二認定因素，但被告令人信服地主張，原告並沒有將其和系爭發明作連結。原告的證據缺乏相關性，沒辦法證明商業上的成功是因為 STS 所產生(乃 Hesser 中所沒有的)。假如能產生商業上的成功的特性，已經存在

¹¹² Asyst Technologies, Inc. v. Empak, Inc., Slip Copy, 2007 WL 2255220, , N.D.Cal., August 03, 2007.

於先前技術中，那麼成功就與該發明無關。此外，被告也正確地指出，很強烈的顯而易知性並不能被第二認定因素所推翻。

4.7.8 Craig v. Foldfast, Inc.¹¹³

1. 判決

Granting defendants' motion for summary judgement on invalidity.

2. 主要理由

一、先前技術的範圍：判定 Siegler Patent 及 Nederveld Patent 是否為相關之先前技術，是個事實問題。原告承認 Schremp Patent 是相關之先前技術，但認為 Siegler Patent 及 Nederveld Patent 並非相關之先前技術，因為它們與衣物和材料的摺疊或操作處理無關。原告並解釋其發明是為產生一個簡單又不貴的摺疊儀器裝置。雖然上述兩個專利皆沒有包含摺疊衣物的裝置，但是 Nederveld Patent 的其中一個目的就是為產生一個可摺疊的裝置，且是簡單又不貴的。因此法院認為，除了原告所承認的 Schremp Patent 之外，Nederveld Patent 也是相關之先前技術。

二、系爭發明和先前技術的差異：所有原告專利裡的元件，都已經被 Schremp Patent 所涵蓋，除了摺疊硬紙板的使用。摺疊的硬紙板用途，被用來滿足相似的標準，這個在 Nederveld Patent 中已經有所描述。

三、第二認定因素：原告提出許多證據證明其非顯而易知性，例如得獎紀錄、新聞文章報導其成功、他所給予的商業用途授權，以及有人願意出價購買該專利等。然而法院卻認為，公眾並沒有察覺或意識到 1923 年以來的 Schremp Patent，因此原告所列舉的事件，並不能供作與專利法非顯而易知性所相關的證據。

法院認為，被告已經滿足了推翻原告專利有效性假定的責任，因此原告的專利無效。

4.7.9 Advanceme Inc. v. RapidPay, LLC¹¹⁴

1. 判決

'281 patent is INVALID as anticipated and obvious.

2. 主要理由

法院判定'281 專利無效，因為它是顯而易知且可預期的。法院認為，專利權人 Johnson 只是實施了既有的方法中一些可預期的變化，用來建立她本身的發明罷了。整體先前技術的總和，使得該專利顯而易知。依照一般習知技藝人士的普通常識，就會想到如系爭專利般這麼做。此外，第二認定因素並不足以推翻該專利為顯而易知的結論。換句話說，

¹¹³ Craig v. Foldfast, Inc., 504 F.Supp.2d 1313, 2007 WL 2316585, 85 U.S.P.Q.2d 1470, 20 Fla. L. Weekly Fed. C 1036, S.D.Fla., August 09, 2007.

¹¹⁴ Advanceme Inc. v. RapidPay, LLC, 509 F.Supp.2d 593, 2007 WL 2350644, E.D.Tex., August 14, 2007.

'281 專利不過是將常見熟悉的元件，和已知的方法結合，去產生可預期的結果罷了。

4.7.10 PBI Performance Products, Inc. v. NorFab Corp.¹¹⁵

1. 判決

Defendant's motion for summary judgment is GRANTED.

2. 主要理由

被告 NorFab 認為原告 PBI 的 '096 patent 是顯而易知的，不管是由 Shaffer '787 patent 或 Shaffer '763 patent 觀之。被告也認為，組合先前技術中已知元件的動機，已經在 Shaffer patents 中明白顯示出來。但原告認為，因為 Shaffer patents 並沒有提到消防隊員的穿著器具外層軀殼，所以它們不適宜作為法院所考慮的先前技術範圍，因此原告認為該領域之一般習知技藝人士當時不會想要去查閱或考慮 Shaffer patents。法院針對這一點，參考前例 *In re Wood*, 599 F.2d 1032, 1036 (C.C.P.A. 1979) 的判決，使用 CAFC 的二階段判斷架構，即：First, we decide if the reference is within the field of the inventor's endeavor. If it is not, we proceed to determine whether the reference is reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor was involved. 經過判斷，法院認為 Shaffer patents 和 '096 patent 是屬於相同的技術領域。即使不屬於相同的技術領域，還是點出相同的問題。

法院認為，在 '096 patent 中所承認的的先前技術教導了 '096 patent 中的技術，而每一個請求項都可以在 Shaffer patents 中或是承認的先前技術中找到。如 KSR 一案的判決內容所述，只是將舊元件作組合而沒有產生新的效果，這樣的組合是顯而易知的。法院認為，該領域之一般習知技藝人士會將 Shaffer patents 應用到 '096 patent 所承認的先前技術中，所以是顯而易知。

原告認為，'096 patent 的發明人沒有理由去考慮 Shaffer patents 的教示，但法院卻不這麼認為。法院認為有足夠的動機去組合先前技術。Shaffer patents 試圖去解決和 '096 patent 同樣的問題，而 '096 patent 發明人只是在組合先前技術元件的可預期結果罷了。法院也認為，該發明所做的改善很容易被一般習知技藝人士所看出。如 KSR 案所述，不過是個簡易的取代或置換或應用而已。

4.7.11 TradeCard, Inc. v. S1 Corp.¹¹⁶

1. 判決

Plaintiff's motions for a new trial and for judgment as a matter of law are denied.

2. 主要理由

¹¹⁵ PBI Performance Products, Inc. v. NorFab Corp., 514 F.Supp.2d 732, 2007 WL 2464507, , E.D.Pa., August 29, 2007.

¹¹⁶ TradeCard, Inc. v. S1 Corp., 509 F.Supp.2d 304, 2007 WL 2545036, , S.D.N.Y., September 06, 2007.

對於專利可預期性和顯而易知性而言，先前技術必須要合理相關於發明所包含的特定問題。法院認為，它所給予陪審團的指示是正確的，而陪審團所做出的裁決是依據清晰可信或清晰具說服力的證據 (clear and convincing evidence)，確實能證明專利無效。

a) The Instructions：法院所給予陪審團的指示是，the Tozzoli patent 是假定有效，除非被告 S1 能夠用清晰可信或清晰具說服力的證據 (clear and convincing evidence)，來證明其可預期性和顯而易知性的抗辯。且證人的證詞，一定要有文件的證據來加以確認證實。光有證人的證詞，是不足以達到被告的舉證責任。必須要一個一個元件，一個一個請求項去檢視它。

b) The Sufficiency of the Evidence：原告把證實(corroboration)的法律條件講得過分誇張，其實引用的證據已經足以使得陪審團認定有可預期性和顯而易知性。證實是法院用來評估，是否證人的證詞滿足了無效性的舉證責任 (clear and convincing evidence)。事實上，有實質的證據支持陪審團的裁決，即 the First Chicago system 已經預期了或是使得 '588 patent 顯而易知。陪審團有實質的基礎來發現，該領域之一般習知技藝人士早就發現，在 Ms. Burger 的發展之後，完成該程序是顯而易知的。

法院引用 KSR 案判決，認為顯而易知性不是一個狹隘的觀念(What matters is the objective reach of the claim)。所以'588 patent 的 Claims 1, 4, 8 無效。

4.7.12 Sud-Chemie, Inc. v. Multisorb Technologies, Inc.¹¹⁷

1. 判決

The '942 patent is invalid and this action must be dismissed.

2. 主要理由

法院認為，該領域之一般習知技藝人士早就有理由去試著將 Komatsu patent 所教導的氧氣吸收劑包裝材料及 dessicant 材料做組合。這個意見在該領域之一般習知技藝人士的技術能力範圍之內，且這樣的組合並不會產生令人驚訝或是不可預期的結果。法院拒絕原告 Süd-Chemie 有關於 Komatsu 有反面教示組合舊有元件的論點。法院也注意到 KSR 案中提到，不能只是因為每一個元件都可以在先前技術中找到，就說該組合專利是顯而易知的。重要是要提出理由，使得相關領域的習知技藝人士去做如系爭發明般的組合。

原告認為，Komatsu patent 沒有特別說明薄膜不覆蓋膠黏劑，或是他們內面表層由相容性的聚合物材料所組成，所以法院就不能說 Komatsu patent 中的元件和系爭專利 '942 patent 的一模一樣。但是法院認為，'942 patent 的最佳實施例和 Komatsu patent 都包含相同的微孔薄膜和薄片，這些元件都存在於 Komatsu patent 中，只是沒有描述在 '942 patent 的用詞術語中。雖然 Komatsu patent 沒有特別限制是否要有黏著不覆蓋的薄膜，也沒特別說內層表面是否由相容性的聚合物材料所組成，並不代表它們就不是。

法院認為，Komatsu patent 有教導如 '942 patent 一樣的容器，除了放在夾層中的吸

¹¹⁷ Sud-Chemie, Inc. v. Multisorb Technologies, Inc., Slip Copy, 2007 WL 2669366, , W.D.Ky., September 07, 2007.

收性材料之外。'942 patent 中的裝置沒有產生新的相乘效果，也沒有利用元件一起作用來產生不可預期及富有成效的方式。法院注意到，KSR 案命令法院必須要用普通常識作調查，且最重要的是請求項的客觀到達(What matters is the objective reach of the claim)。還要去查看除了該發明所欲解決的問題外之該領域中其他的發明。法院認為，早就有動機去用 desiccant 來替代容器中的吸氧性材料。因此，根據 Komatsu patent，'942 patent 對於該領域之一般習知技藝人士而言是顯而易知的。

4.7.13 Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC¹¹⁸

1. 判決

Defendants' motion for summary judgment of invalidity of the '279 patent is GRANTED.

2. 主要理由

法院和被告均認為，以將 the Kelsey-Hayes German and Magnusson references 作組合的觀點來看的話，請求項 1 是顯而易知的。法院也認為，在先前技術 Ravenel 的教示之下，請求項 15 是個可以預期的變化。請求項 3, 7, 8 是獨立項 1 和 15 的附屬項，所以它們也是顯而易知的。



4.7.14 Tokyo Keiso Co., Ltd. v. SMC Corp.¹¹⁹

1. 背景

專利權人 TKC 對競爭者 SMC 提出侵權告訴，聲稱被告侵權，販賣在商標「InfiniFlow」下的容積流量錶。雙方均向法院提出即決判決的動議。

2. 判決

Defendant's motion for summary judgment of invalidity is GRANTED and Plaintiff's motion for summary judgment of infringement is DENIED as moot.

3. 主要理由

根據 KSR 案判決，所謂的顯而易知，必須是要在發明當時，該領域之一般習知技藝人士早就有理由想要嘗試去做這樣的組成或是元件，或實施聲稱的程序，且早就有合理期待成功的可能性。

一、先前技術的範圍和內容：

法院發現，Urmson Patent 及 Lynnworth Article 和原告的 '004 專利，都是屬於同領域的技術。另一個支持專利無效性的論點是，PTO 當初在發給該專利時，並沒有考慮

¹¹⁸ Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC, Slip Copy, 2007 WL 2822775, , E.D.Mich., September 26, 2007.

¹¹⁹ Tokyo Keiso Co., Ltd. v. SMC Corp., --- F.Supp.2d ----, 2007 WL 4867531, , C.D.Cal., October 18, 2007.

到最相關的先前技術。而最高法院在 KSR 案中曾經提到，當 PTO 沒有考慮到最相關的先前技術時，則專利有效性的假設會被大大的削弱。在本案，法院認為 Urmson Patent 及 Lynnworth Article 均構成'004 專利的先前技術，因為他們均合理相關於發明者所欲解決的問題。簡言之，先前技術提出聲學互動的問題，且建議使用塑膠量測線作為解決方法。

二、先前技術和原告專利間之差異：

法院發現，先前技術建議相同的結構、功能、以及組合請求項，進而構成該專利。這個論理同時也滿足了 TSM test，因為它解釋了先前技術的教示和建議如何去提供理由來組合先前技術。另外法院也發現，原告所使用的最佳型態塑膠，是可以由先前技術預測的到的下一步。先前技術被指向為“clamp-on-devices”的事實，並沒有使得專利權人使用塑膠去製造管路，變得無法預測的到。專利中使用量測頭接到兩端的直管，而非有角地鉗緊在管路上，是可以預測的。

三、相關技術之一般技藝水平：

法院同意被告的論點，即相關技術之一般技藝水平水準，是假設的人士，具有工程學士學位，以及至少三年工作經驗及熟析度在流量錶設計上。

四、第二認定因素：

法院發現，這些證據並不足以推翻被告強而有力的顯而易知性證明。

4.7.15 Monolithic Power Systems, Inc. v. O2 Micro Intern. Ltd.¹²⁰

1. 判決

Plaintiff's renewed cross-motions for judgment as a matter of law and for a new trial are DENIED.

2. 主要理由

陪審團發現，所有相關的請求項無效，因為有 on-sale bar 及因先前技術而顯而易知。原告認為，即使被告可以找到 '722 patent 中的每個元件均存在於先前技術中的證據，也沒有足夠的證據顯示組合這些元件是顯而易知的。原告的論點主要根據一個聲稱缺乏具體性明確性的證言上，該証言是支持顯而易知性。See KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727, 1741 (2007) (to support summary judgment of invalidity, "there must be some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness").

法院認為，有足夠的證據證明，系爭 '722 patent 僅組合舊元件，而沒有在各自的功能上有所改變，因此對該領域之一般習知技藝人士而言，可能早就顯而易知了。其它對原告有利的證據，如商業上的成功或是原告專家的證詞，並沒有辦法推翻陪審團的裁定。陪審團有權決定，在初審中所有的證據一起看，該領域之一般習知技藝人士早就有理由將現存的元件作組合，來達到如 '722 patent 的請求項一樣所涵蓋的產品。

¹²⁰ Monolithic Power Systems, Inc. v. O2 Micro Intern. Ltd., Slip Copy, 2007 WL 3231709, , N.D.Cal., October 30, 2007.

4.7.16 Apple Computer, Inc. v. Burst.com, Inc.¹²¹

1. 判決

Plaintiff's motions for summary judgment are GRANTED in part and DENIED in part.

2. 主要理由

原告 Apple 對於被告 Burst 的四個專利提起確認之訴，尋求對方專利無效及不侵權的判決。原則上，如同可預見性一般，關於顯而易知性的抗辯，必須提出有關於顯而易知性之清晰可信或清晰具說服力的證據 (clear and convincing evidence)。在本案中，法院認為不需要討論第二認定因素，因為有太多的證據顯示，由於先前技術的關係，被告的專利不是可預期就是顯而易知。依據 KSR 案的判決，法院在分析雙方有關於顯而易知性的論點時，必須具有彈性，且須考慮普通常識。在本案，共有 4 個專利 14 個請求項被判定無效，因為具備可預見性或顯而易知性。

4.7.17 Panoptx Inc. v. Protective Optics Inc.¹²²

1. 判決

Defendant's motion for partial summary judgment is GRANTED.

2. 主要理由

目前在法院面前的是被告 Protective 所提出，有關於 '276 patent 專利無效性的部份即決判決動議，而法院也同意了。

原告 Panoptx 主張說，先前技術 '688 patent 有反面教示，不要去組合被告所引用的那些參考文獻，但法院卻不這樣認為。法院認為該領域之一般習知技藝人士會被激勵去做這樣的組合。

原告又說，沒有明顯的理由去改變 '688 patent 中可讓空氣穿透、開孔洞、且可分開的泡沫護罩。這個論理失敗，因為該領域之一般習知技藝人士會了解到或多或少空氣會穿過眼罩，不管通風孔(排氣孔)是否有被使用。在原告的 '276 patent 核發時，眼罩中排氣孔的使用是很尋常的事。不管是不是在該領域，大家都知道使用排氣孔可以避免產生霧氣，所以將排氣孔和 '688 patent 組合在一起，在發明當時應該早就是顯而易知的。

另外，為了避免空氣中的微粒物質跑到臉上或是眼睛裡，很顯而易知的，人們自然就會去用可以透氣的物質(如泡沫材料)將排氣孔覆蓋住。事實上，這就是先前技術 '688 patent 所教導的。

最後，原告也沒有辦法證明第二認定因素，以及該專利與先前技術所不同的特徵之間的關聯性。因此，系爭專利是顯而易知的。

¹²¹ Apple Computer, Inc. v. Burst.com, Inc., Slip Copy, 2007 WL 3342829, , N.D.Cal., November 08, 2007.

¹²² Panoptx Inc. v. Protective Optics Inc., Slip Copy, 2007 WL 3344453, , N.D.Cal., November 09, 2007.

4.7.18 In re Muth Mirror Systems, LLC¹²³

1. 判決

Plaintiff's '724 patent is deemed invalid and defendant's product did not infringe that patent.

2. 主要理由

法院判定，原告 Muth 的 '724 patent 無效且被告 Gentex 的產品並沒有侵權。被告的論點是，所有有爭論的專利請求項，在鏡子塗層或鏡子建造的領域中，都是顯而易知或是可預見的。被告專家 Dr. Macleod 作證說，這些限制中的每一項都存在於先前技術中，使得其顯而易知或是可預見的。所指的先前技術大部分是被告 Gentex 的 '527 patent，當初並沒有揭露給 PTO，當作 '724 patent 的先前技術。

被告專家 Dr. Macleod 作證說，該領域之一般習知技藝人士早就想出如何組合上述的許多元件，法院很滿意這樣的說法。而且該組合並沒有產生相乘效果或是不可預測的方向。所以法院認為 Claim 1~5 是顯而易知的。

至於其他的請求項，法院也認為該領域之一般習知技藝人士都會知道該這麼做（細節原因不在此詳述），所以是顯而易知。

4.8 地方法院引用 KSR 案而為「非顯而易知」判決的案例

4.8.1 Technology Licensing Corp. v. Gennum Corp.¹²⁴

1. 判決

Defendant has not met its burden to show that the asserted claims of the ' 250 patent are invalid for obviousness.

2. 主要理由

法院認為，被告 Gennum 並沒有達到它應盡的舉證責任，即清晰可信或清晰具說服力的證據 (clear and convincing evidence)，來證明使用可變電流在'250 patent 發明當時，對於該領域之一般習知技藝人士而言是顯而易知的。唯一支持被告論點的證據是，它自己的資料表格似乎顯示電路圖有輸出可變電流，但其設計報告卻顯示，產品是建立在固定的輸出電流的電路上。KSR 案的結論，降低了侵權者試圖建立顯而易知性的障礙，但並沒有對於本案的判決結果有所影響。

4.8.2 Trading Technologies Intern., Inc. v. GL Consultants, Inc.¹²⁵

¹²³ In re Muth Mirror Systems, LLC, 379 B.R. 805, 822+ (Bankr.E.D.Wis. Dec 05, 2007).

¹²⁴ Technology Licensing Corp. v. Gennum Corp., Not Reported in F.Supp.2d, 2007 WL 1319528, , N.D.Cal., May 04, 2007.

1. 判決

Deny in part plaintiff's motion to compel and deny defendant's cross-motion for inspection.

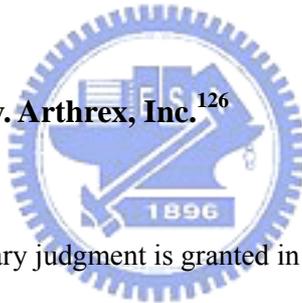
2. 主要理由

原告 TT 認為在關鍵日期之後的原始碼及檔案文件記錄都是有關於反駁被告 GL 的顯而易知性主張。被告產品從 Tradepad 到 QuickTrade 的演變即表示 Tradepad 是個失敗的實驗，所以原告的發明不是顯而易知的。原告也認為，該領域之一般習知技藝人士不可能創造出類似系爭專利的東西。所以，被告只有在原告的產品已經能夠買到的時候，才有辦法開發出成功的新產品 QuickTrade。

法院認為原告的論點是對的，因為其他人開發產品失敗的證據，是有關於顯而易知性之分析的。顯而易知性之分析是集中在先前技術上，也就是大眾可以得到的技術。美國專利法 Sections 102(a) (e) and (g)關於專利申請人發明日之前的事情，以及 Section 102(b)關於美國專利申請日一年前的事情，都是專利法中被考慮為先前技術的規定。

關鍵性的問題在於發生在發明日或是關鍵日之前的事情。因此法院認為，一直到 2000 年底，被告原始碼及檔案文件記錄的製造產生就已經足以當作原告專利之非顯而易知性的證據。

4.8.3 Smith & Nephew, Inc. v. Arthrex, Inc.¹²⁶



1. 判決

Plaintiff's motion for summary judgment is granted in part and denied in part.

2. 主要理由

法院認為 KSR 一案並不會影響本案關於專利顯而易知性的判決，因為專利權人的專家提出見解，說明先前技術並沒有包含系爭專利的所有請求項。KSR 一案主要是反對嚴格的執行 TSM test，而這裡的分析並不需要運用到 TSM test。被告並沒有提出除了先前技術參考文獻之外的其他證據，來證明該專利是顯而易知，所以不足以推翻即決判決的決定。

4.8.4 In re Omeprazole Patent Litigation¹²⁷

1. 判決

Patents were not invalid for obviousness. Judgment for plaintiffs in part and defendants

¹²⁵ Trading Technologies Intern., Inc. v. GL Consultants, Inc., Slip Copy, 2007 WL 1468552, , N.D.Ill., May 16, 2007.

¹²⁶ Smith & Nephew, Inc. v. Arthrex, Inc., 511 F.Supp.2d 1046, 2007 WL 1467228, , D.Or., May 17, 2007.

¹²⁷ In re Omeprazole Patent Litigation, 490 F.Supp.2d 381, 2007 WL 1576153, , S.D.N.Y., May 31, 2007.

in part.

2. 主要理由

本案的爭點在於水溶層(即次塗層、中間夾層)的使用，其位於藥物的中心以及外塗層之間，是否為顯而易知。法院判定該專利非顯而易知，主要是基於下列幾個理由：法院(1)指出好幾個沒有被該發明所包含的其他方法，但有可能被一般習知技藝人士所注意到並使用的；(2)接下來考慮實際上所使用的方法，不僅指出並創造出新的問題，並且發現一般習知技藝人士並不會去指出該問題或是找到該原因；(3)發現解決問題的方法在發明當時並非顯而易知，因為先前技術有反面教導。

法院發現，次塗層是用來解決問題，而該問題只有在發明者對活性的藥物之組成部分運用穩定藥物技術時才會遇到。法院發現該技術在藥物化學領域不是眾所皆知，故對於一般技藝人士並非顯而易知，因為該問題尚未被認清。在起初的問題和次塗層之間的關係，太過細長而不至於顯而易知。先前技術還反面教導，指出次塗層是不需要的。法院發現使用水溶性且快速分解的次塗層是很聰明巧妙的，因為依據問題所有的特性，使用次塗層是沒辦法靠直覺就可以想的到。

4.8.5 Sundance, Inc. v. De Monte Fabricating, Ltd.¹²⁸

1. 判決

Denying defendants' renewed motion for reconsideration.

2. 主要理由

被告 De Monte Fabricating 基於 KSR 案，向法院提出重新再審查的動議，但是被法院所拒絕。主要原因是，法院並沒有刻板地應用 TSM test，而且證據中也沒有任何結論是，該領域之一般習知技藝人士會去組合 Hall 和 Cramaro 來達到系爭'109 patent 之發明。法院也發現有長期的需要去消除該問題。因此，法院先前的分析並沒有與 KSR 案的精神相違背。這次是自從 1991 年 6 月 25 日以來，法院第三次證實該專利是非顯而易知的。

4.8.6 Stryker Trauma S.A. v. Synthes (USA)¹²⁹

1. 判決

Defendant's renewed motion for judgment as a matter of law on invalidity is denied.

2. 主要理由

被告 Synthes 的動議被法院所拒絕，因為陪審團發現，原告 Stryker Trauma S.A. 已

¹²⁸ Sundance, Inc. v. De Monte Fabricating, Ltd., Slip Copy, 2007 WL 1655423, , E.D.Mich., June 07, 2007.

¹²⁹ Stryker Trauma S.A. v. Synthes (USA), Slip Copy, 2007 WL 1959231, WL 1959233, , D.N.J., June 29, 2007.

經成功地達到舉證責任(有關於被告侵犯 '954 patent 的 Claims 1 and 2)，而被告 Synthes 卻沒有辦法提出清晰可信或清晰具說服力的證據 (clear and convincing evidence)，來證明先前技術的組合使得系爭專利的請求項顯而易知而無效。

法院認為，陪審團有權決定重視原告的論點和證據，來判定'954 patent 的 Claims 1 and 2 是非顯而易知的。原告所引用的實質證據支持以下的結論，也就是先前技術不管是單獨或是組合，並沒有使得系爭專利請求項變得顯而易知。同時，被告並沒有辦法發現或確認特定的動機，去組合先前技術來達到系爭專利之發明。

被告認為，原告沒有提出有說服力的第二認定因素來反駁推翻它所提出的顯而易知性的證據，然而法院認為，在這個節骨眼上並不需要去考慮第二認定因素，因為第二認定因素證據的目的是讓原告可以來反駁推翻被告的表面上證據確鑿的顯而易知案件，但是被告並沒有依據 Graham factors 成功地建立表面上證據確鑿的顯而易知案件。

4.8.7 Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.¹³⁰

1. 判決

Defendants' motion for judgment as a matter of law, or for a new trial, is DENIED.

2. 主要理由

被告 Thomson 認為，Old Parity 可以履行所有系爭請求項的功能，且該領域之一般習知技藝人士可以將 Old Parity 和網頁瀏覽器做組合，來達到該專利之發明。根據被告的說詞，'099 patent 只不過是把 Old Parity 放到網路上罷了。然而法院發現，Old Parity 並沒有自動計算一個利息成本值，而且 Old Parity 並沒有確認 bid parameters，如同 '099 patent 所 claim。被告沒有爭論系爭元件是否在其他先前技術中出現，也沒有爭論是否那些元件是顯而易知的。沒有這些證據，陪審團只能合理地認定，Old Parity 並沒有包含 '099 patent 中所有的請求項，且原告提出對其有利的第二認定因素。因此，法院認為被告沒有提出有關於顯而易知性之清晰可信或清晰具說服力的證據 (clear and convincing evidence)，因此拒絕了被告的 judgment as a matter of law 及 grant a new trial 的請求。

4.8.8 Lucent Technologies Inc. v. Gateway, Inc.¹³¹

1. 判決

The motions for judgment as a matter of law and for a new trial on obviousness are DENIED.

2. 主要理由

¹³⁰ Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 502 F.Supp.2d 477, 2007 WL 2225847, , W.D.Pa., July 31, 2007.

¹³¹ Lucent Technologies Inc. v. Gateway, Inc., 509 F.Supp.2d 912, 2007 WL 2274416, , S.D.Cal., August 06, 2007.

(1) Anticipation/Obviousness of the '080 Patent: the OCF Paper

法院發現有足夠的證據支持陪審團的發現，即 OCF Paper 並沒有預先考慮到 '080 patent 或使得該專利顯而易知。被告微軟所提出的動議，即 judgment as a matter of law and a new trial，被法院所拒絕。

(2) Impact of KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.

法院給陪審團的指示，與 KSR 一案的判決精神一致，並沒有要求須明示的教導或是建議來組合先前技術。雖然被告微軟認為必須明確說明「教導、建議、動機是不必要的」，但法院認為 KSR 一案並沒有在分析中完全排除這些考量，組合的理由仍然是一個重要的考量，雖然不需要刻版的公式，或是公式化的觀念。故法院認為，陪審團在該指示下所考量的顯而易知性問題，是與 KSR 一案的判決精神一致的。

被告微軟認為，原告專家 Dr. Jayant 的証詞與 KSR 的標準相矛盾，但法院並沒有發現這樣的矛盾。該專家參考後見之明分析之不容許的使用，並沒有與 KSR 的標準相抵觸。簡單地說，微軟並沒有提出有價值的（值得稱讚的、令人敬佩的）理由，因此法院拒絕了微軟的 JMOL and new trail 的動議。

4.8.9 Boston Scientific Corp. v. Johnson & Johnson¹³²

1. 判決

DENIES plaintiffs' motion for partial summary judgment that the asserted claims of the Forman '759 patent are invalid for obviousness.

2. 主要理由

關於 Kastenhofer patents 無效之即決判決的請求：被告 Cordis 認為，Kastenhofer patents 所使用的導管，乃是顯而易知的先前技術組合，但法院認為被告並沒有提出 clear and convincing evidence 來加以證明，所以拒絕了被告關於即決判決的請求。

關於'759 Forman Patent 無效之部分即決判決的請求：被告 Cordis 認為，Atlas 導管、'634 patent、Rüffler and Gürs 的文章構成先前技術，使得'759 patent 因為顯而易知而無效。原告 BSC 反駁說，Atlas 導管傾向於使用 hot jaws (熱鉗口) 來連結導管主體和氣球，'634 patent 沒有辦法指出雷射結合的優點，還有 Rüffler and Gürs 的文章並沒有去教導使用雷射來連結導管主體和氣球。

(1) 原告 BSC 提出證據顯示，Atlas 氣球使用熱鉗口和溶劑連結導管主體。而且這是依據被告專家和一個被告的 1987 年的專利。

(2) 被告認為雷射結合是一堆可能性中的一個可行的方法，所以使得'759 patent 顯而易知。然而原告認為，'634 patent 並沒有提出理由來嘗試雷射結合的方法。法院認為，一個附帶的參考文獻指出雷射是可能的的方法，不代表這就是可行的。

(3) 法院認為，這篇文章並沒有提出用 CO2 雷射的建議，即使有也是很少。

¹³² Boston Scientific Corp. v. Johnson & Johnson, --- F.Supp.2d ----, 2007 WL 2408870, , N.D.Cal., August 21, 2007.

(4) 原告提出 The Lemelson '363 Patent and the Lentz '522 Patent 有反面教導。

(5) 第二認定因素：原告提出，加強了'759 patent 在發明當時是非顯而易知。因為被告曾經研發該方法，但是失敗過。這是非顯而易知之客觀證據。

4.8.10 Nichia Corp. v. Seoul Semiconductor Co., Ltd.¹³³

1. 判決

GRANTING plaintiff's motion to bar defendants' obviousness defense.

2. 主要理由

原告最初尋找許多文件，包括顯而易知性的辯護，原告聲稱這些和非顯而易知性有關。但被告特別做出回應，同意不作顯而易知性的抗辯。但是後來在 2007 年五月的修訂質詢書回答中，連同專家的報告，意圖提出顯而易知性的抗辯。

被告已經簽訂了一份契約，但並沒有試圖去陳述該契約是非自願的、非出於本意的。法院認為被告所提出的理由，關於為何他們可以免除於該契約，是沒有道理的。為了避免特定的發現，被告同意放棄顯而易知性的抗辯。既然被告已經從這份契約得到好處，就不被允許退出(或撤銷)。

被告聲稱，KSR 案從某種角度看，它是可以使其免於協議，是不合理的。被告並沒有提出證據說明，支持顯而易知性抗辯的論點，在 KSR 案判決前並非只是貌似有理的(花言巧語的)。



4.8.11 Roche Palo Alto LLC v. Apotex, Inc.¹³⁴

1. 判決

The Court GRANTS summary judgment in favor of Plaintiffs on Defendants' counterclaim and defenses relating to invalidity and unenforceability.

2. 主要理由

被告 Apotex 認為，KSR 一案的判決構成了顯而易知性法律的改變，並提出動議，但是被 CAFC 所拒絕。發起排除(妨礙)可以避免先前決定的議題再度提起訴訟，除非有法律上重大的改變才不能予以排除。只有在法律氛圍有重大改變的時候，法律上的結論才可以再審。

KSR 一案的判決是否構成了顯而易知性法律的重大改變，足以排除「發起排除(妨礙)」的應用，對於法院而言是第一次。在 KSR 案判決後，下級法院皆認為該案會影響 CAFC 所存在的先例中有關於 TSM test 的應用，但是沒有一個判決有考慮到現在這個問題

¹³³ Nichia Corp. v. Seoul Semiconductor Co., Ltd., Slip Copy, 2007 WL 2533729, , N.D.Cal., August 31, 2007.

¹³⁴ Roche Palo Alto LLC v. Apotex, Inc., 526 F.Supp.2d 985, 2007 WL 2694175, , N.D.Cal., September 11, 2007.

題。

法院認為，它現在不需要去解決或回答這個問題，因為被告在請求項排除法則(claim preclusion doctrine)之下，已經不能再針對顯而易知性的問題再次提起訴訟。

4.8.12 Caponey v. ADA Enterprises, Inc.¹³⁵

1. 判決

Court denied Defendants' motion for summary judgment.

2. 主要理由

一、關於 '400 patent 的有效性：

被告 ADA 認為，PTO patent examiner 最後之所以會讓請求項一通過，主要是使用 TSM test 來判斷非顯而易知性，但該方法已經在 KSR 一案中被最高法院所拒絕。但法院認為，原告 Caponey 的論點並非只有聲稱，先前技術沒有包含動機去轉化容器作為運輸之用。除此之外，原告還聲稱物理上不可能只是將 the Gesuale and O'Daniel patents 的教導做組合。這個論點支持非顯而易知性的發現，即("[W]hen the prior art teaches away from combining certain known elements, discovery of a successful means of combining them is more likely to be nonobvious.")。所以法院認為，被告想要用 KSR 的論點來使得 '400 patent 無效，是不可取的。另外，關於 Graham 的前三項要素，這個案件並非沒有爭議。只要有發現重要的、關鍵的事實，有關於 Graham 的前三項要素，就足以排除即決判決中顯而易知性的決定。

二、關於 '854 patent 的有效性：

被告 ADA 認為，'854 patent 因為沒有揭露的先前技術，變成顯而易知而無效。但法院認為基於這個論點的即決判決是不恰當的。

4.8.13 Timeline, Inc. v. Proclarity Corp.¹³⁶

1. 判決

Defendant's motion for summary judgment is denied.

2. 主要理由

一、先前技術的範圍和內容：被告 ProClarity 認為，有一些先前技術是 PTO 審查委員所沒有考慮到的，這四個微軟產品的組合只是顯示顯而易知性的最簡單方式，還有其他更多可能的組合。被告認為，只有在法院拒絕它的動議時，先前技術的範圍和內容才會變成一個重要事實的真實問題，但法院拒絕了被告的說法。法院自己描述了先前技術

¹³⁵ Caponey v. ADA Enterprises, Inc., 511 F.Supp.2d 624, 2007 WL 2745601, , D.S.C., September 21, 2007.

¹³⁶ Timeline, Inc. v. Proclarity Corp., Slip Copy, 2007 WL 2789340, , W.D.Wash., September 24, 2007.

的範圍和內容，和原告 Timeline 的專利有類似性的相關。

二、先前技術和原告專利間之差異：原告聲稱它的專利在三個重要方面和先前技術不同。被告專家 Dr. Jagadish 也不認為先前技術的組合預期或是使得原告專利的「所有」請求項顯而易知，而應該僅是「許多」請求項而已。法院認為，先前技術並未使得原告專利的「所有」請求項顯而易知。

(1) ODBC Driver：法院認為 ODBC Driver 要達到這個步驟需要人為介入，並不符合法院的專利請求項解釋「自動化」的要求。原告的專利所達成的，不只是將手動程序自動化，而且還減少實質人們分析資料的需要。

(2) Access and Upsizing Wizard：法院並沒有發現，Upsizing Wizard 在 Access 資料庫中檢索擷取整組表格的能力，足以滿足專利請求項的要求，即關於第一資料來源的邏輯組織資訊可以自動取得。

先前技術並沒有表現出原告專利的基本特色。因此，法院認為先前技術和原告專利間之差異太大，以致於沒辦法支持被告的顯而易知性論點。

三、相關技術之一般技藝水平：原被告對於這點有爭議，於是法院認定該領域工作二至三年為其一般技藝水平。

四、第二認定因素：法院發現在原告發明申請專利前，就有關於這方面軟體能力長期的需求。且該領域專家 Marjorie Templeton 的證言也有利於原告之專利。

4.8.14 Comaper Corp. v. Antec, Inc.¹³⁷



1. 判決

Defendant's motion for summary judgment on invalidity due to obviousness is DENIED.

2. 主要理由

被告 Antec 認為，系爭專利的請求項是顯而易知的，因為它是以下三個專利 (Fujitsu、IBM Risc、CDC 910) 的組合。然而原告 Comaper 認為，被告並沒有辦法證明這些元件是屬於先前技術，而法院也同意原告的看法。元件要作為先前技術，必須要符合 the subparagraphs of 35 U.S.C § 102 的條件。法院認為，被告並沒有辦法證明 (by clear and convincing evidence) 上述三個專利是屬於 § 102 下之先前技術。在即決判決中提出專利無效的一方，必須要提出清晰可信或清晰具說服力的證據 (clear and convincing evidence)，來證明「沒有合理的陪審團會認為挑戰者沒有盡到舉證責任」。因為被告沒有盡到舉證責任，所以被告提出的即決判決請求，被法院所拒絕。

4.8.15 Bayer AG v. Dr. Reddy's Laboratories, Ltd.¹³⁸

1. 判決

¹³⁷ Comaper Corp. v. Antec, Inc., Slip Copy, 2007 WL 2811092, , E.D.Pa., September 27, 2007.

¹³⁸ Bayer AG v. Dr. Reddy's Laboratories, Ltd., 518 F.Supp.2d 617, 2007 WL 3120794, , D.Del., October 25, 2007.

Patents were not invalid on obviousness grounds. Judgment for plaintiff.

2. 主要理由

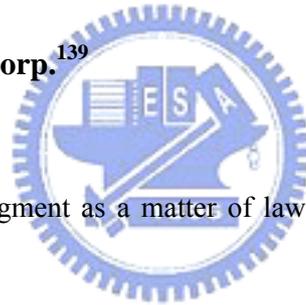
法院認為，依據 KSR 一案所揭櫫的原則，被告 Reddy 若要證明原告 Bayer 的專利是顯而易知而無效，必須要提出某種理由，會使得相關領域之一般習知技藝人士，會去組合這些元件。此外，還必須要能證明該人士在做該組合時，有合理期待成功的可能性。

原告認為，被告必須證明在決定該領域之一般習知技藝人士會選擇先前技術 AT-3295 or Sankyo 1-130 這些化合物作為 lead compounds，但是被告認為沒有必要提出選擇這些化合物作為 lead compounds 的動機。法院認為沒有足夠的證據來支持被告的論點，即該領域之一般習知技藝人士在發明當時就已經有動機會去對先前技術 AT-3295 or Sankyo 1-130 的置換基做修正，比起其他有關於 quinolones(諾酮)的先前技術。

另外，法院也發現被告所提出的三個參考文獻，並不足以描述該領域之一般習知技藝人士在發明當時就已經有動機會去用 DBO 置換基在先前技術 AT-3295 or Sankyo 1-130 的 7-position 做修正，且具合理期待成功的可能性。

此外很明顯地，被告並沒有提出專家證詞，來說明其「經常性實驗」的理論。法院無法因為發明人提出「系統性變化」的字眼，就判定專利是顯而易知。

4.8.16 TGIP, Inc. v. AT&T Corp.¹³⁹



1. 判決

Defendant's motion for judgment as a matter of law that the '114 and '768 patents are invalid is denied.

2. 主要理由

被告 AT & T 必須提出清晰可信或清晰具說服力的證據 (clear and convincing evidence)，來達到證明顯而易知性的舉證責任。被告若要在「法律裁定」(judgment as a matter of law)上獲勝，必須提出證據如此確定地有利於被告本身，使得陪審團成員沒辦法做出有利於另一方的裁決。然而，法院認為被告並沒有達到這樣的標準。

法院認為，被告專家所提出的證據只是結論性的聲明(conclusory statements)，並非是陪審團必須接受的「非矛盾性證據」(uncontradicted evidence)。不清楚是否所有這三個參考文獻都被需要，或是任何兩個會被組合。雖然 KSR 案不再命令一定要提出動機或是建議來組合先前技術之參考文獻，有專家解釋為何參考文獻會被組合或為什麼這樣做是顯而易知，對於陪審團和法官作判斷還是有幫助的。

雖然原告 TGIP 在這個問題上不需要負舉證責任，但它還是提供了一些證據，支持陪審團所做的非顯而易知的裁決。法院認為，被告並沒有辦法證明，證據如此結論性地指出贊成顯而易知性的發現，使得合理的陪審團做出相反的裁定。

¹³⁹ TGIP, Inc. v. AT&T Corp., 527 F.Supp.2d 561, 2007 WL 3194125, , E.D.Tex., October 29, 2007.

4.8.17 NMT Medical, Inc. v. Cardia, Inc.¹⁴⁰

1. 判決

Defendant's motion to supplement the record is DENIED.

2. 主要理由

被告 Cardia 聲稱，根據 KSR 一案的判決，它有權可以補充記錄。被告認為，當原告雙方提出即決判決的動議時，CAFC 的 TSM test 是主宰顯而易知性判斷的標準，但是後來 KSR 一案的判決明顯地改變了判斷標準，所以被告來不及在較早的簡報中提出顯而易知性。

但是法院認為，在最高法院宣佈 KSR 判決結果前，CAFC 就已經提出了較寬的 TSM test 判斷標準，因此不管是最高法院的 KSR 一案，或是 CAFC 在 DyStar 一案中的意見，都顯示這個權威(authority)存在。所以法院不認為被告因為 KSR 判決就有權可以補充其記錄。

原告也聲稱，即決判決中所做出有關於「被告的顯而易知性抗辯」的判決是適當的，因為被告並沒有提出證據來支持該抗辯。被告認為，依據 KSR 一案，第一至第五個請求項是顯而易知的，但法院拒絕了這樣的論點。(authority existed when the parties submitted their motions for summary judgment. Cardia nevertheless omitted obviousness from its opposition to Plaintiffs' motion.)

4.8.18 Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Laboratories, Ltd.¹⁴¹

1. 判決

The court will grant pfizer's motion to dismiss in part declaratory judgment counterclaims and its motion to dismiss and for partial judgment on the pleadings.

2. 主要理由

原告 Pfizer 對競爭者 Ranbaxy 提出專利侵權訴訟，而被告也提出確認之訴的反訴，認為專利及其延展期已經失效。原告針對被告的反訴向法院提出駁回不受理的動議。法院依據「一事不再理原則」(res judicata doctrine)，即已經判決確定的案子不再做審理，排除被告所提出之「專利因為顯而易知而無效」的反訴。

雖然被告承認它先前就已經知道目前對系爭專利 '893 patent 所提起的先前技術，但是它沒辦法即時分析並評估該先前技術的影響，因為特定關鍵的資訊被原告所隱瞞。但是法院並沒有發現被告所根據的理由，足以排除「一事不再理原則」在本案此種情形下的效應。

被告也認為，因為最高法院 KSR 案的判決，代表了法律原則的改變，所以「一事

¹⁴⁰ NMT Medical, Inc. v. Cardia, Inc., Slip Copy, 2007 WL 3454403, , D.Minn., November 08, 2007.

¹⁴¹ Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Laboratories, Ltd., 525 F.Supp.2d 680, 2007 WL 4226417, , D.Del., November 29, 2007.

不再理原則」可以在本案中被排除。然而，法律原則的改變，並不通常地影響判決的「一事不再理原則」效應。

4.8.19 Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.¹⁴²

1. 判決

Summary judgment is GRANTED in Abbott's favor on the following issues: invalidity due to obviousness and anticipation with regard to the '571 publication.

2. 主要理由

被告 Sandoz 聲稱，原告 Abbott '718 patent 的請求項 1 和 4 是顯而易知的，根據 WO '422 publication 以及原告自己的 '190 patent 及 '571 publication。欲判斷專利是否為顯而易知，首先系爭發明的每個請求項限制必須存在於先前技術的參考文獻中。被告提供一些證據可以支持一個發現，即有教示、動機、建議去組合在先前技術中所發現的結構限制。

然而原告提出，WO '422 publication 並沒有提到 clarithromycin 也沒有包含 in vivo data。因此，原告的論點有很強的支持，即特定的 PK limitations 並不是本來就存在於 WO '422 publication 的教示中，也未曾被揭露過。原告 '190 patent 的請求項並不限於 '718 patent 成份組成中的特定 PK 特性，這個事實並不會造成系爭專利顯而易知，因為 Federal Circuit 的先例曾解釋，專利權人的早期發明對自己後來的發明請求項而言並非先前技術。有關於 azithromycin 和 clarithromycin 的可交換性，仍然存在有事實爭議 (a disputed genuine issue of material fact)。另外，法院也認為 '571 publication 並沒有揭露 '718 patent 的特定 PK limitations，所以並沒有使得 '718 patent 顯而易知。

依據 CAFC 近期的 Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin, Ltd.案，只要在先前技術組成以及系爭發明組成之間，有一個已經建立的結構上關係，即可算是關於顯而易知性之表面上證據確鑿的案件。但專利權人可以舉反證來推翻，即先前技術中缺乏動機去修改來達到如系爭發明，或是顯示先前技術沒有包含所有的請求項限制。法院認為 '571 publication 並沒有揭露 '718 patent 的特定 PK limitations，就足以擊敗被告關於顯而易知性的挑戰。

4.8.20 Gemtron Corp. v. Saint-Gobain Corp.¹⁴³

1. 判決

Denying defendant's motion for summary judgment on issue of validity (obviousness).

¹⁴² Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc., 529 F.Supp.2d 893, 2007 WL 4287501, , N.D.Ill., December 04, 2007.

¹⁴³ Gemtron Corp. v. Saint-Gobain Corp., Slip Copy, 2007 WL 4334780, , W.D.Mich., December 06, 2007.

2. 主要理由

原告 Gemtron 的 '573 Patent 中，在該技術領域中不屬於舊的部份，是將玻璃面板牢牢夾緊於冷藏架的塑膠框中，即第 23 個請求項。

被告 Saint-Gobain 依據 the first rationale of the Patent Office Guidelines，提出即決判決的動議。它所提出的事實，並沒有支持一個發現，即存在一個理由去組合先前技術參考文獻，來產生可預期的效果，如第 23 個請求項所示。它沒有指出一個理由，使得該領域之一般習知技藝人士會去組合先前技術的元件，如同第 23 個請求項的方法。沒有任何先前技術有建議第 23 個請求項的方法。

法院認為在 KSR 案宣判後，即使是在擁擠的技術領域裡面，有狹小範圍的改變，仍具有可專利性。KSR 案的分析，如同 PTO Guidelines 中所做的詳細闡述，可以應用到各個發明，不論是開創性的或是範圍狹小的改善。不管是什麼樣的發明，KSR 案的分析必須用在系爭請求項的特定元件上，根據相關的先前技術。被告在這方面並沒有做到。不同於被告的觀點，在擁擠的技術領域裡面，有狹小範圍的改變，仍具有可專利性。

4.8.21 Depuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.¹⁴⁴

1. 判決

Defendants failed to establish ensnarement defense. Judgment for plaintiffs.

2. 主要理由

法院認為被告沒有辦法建立誘捕防禦 (ensnarement defense)，故原告勝訴。被控侵權的元件和原告的 '678 專利中第一個請求項的差異在於，'678 專利中用來接收螺絲釘頭的接收器是球狀形的部份，而被控侵權的產品則是圓錐形的。雙方均同意，若要用均等論來判定是否侵權，則假設性的請求項會和 '678 專利中第一個請求項相同，除了「球狀形部份」必須改成「圓錐形部分」外。

原告認為，該領域之一般習知技藝人士並沒有動機去組合這兩個參考文獻，因為 Puno patent 反面教導做這樣的組合，且因為該人士不會想要求助於 Anderson 去做一個堅硬多軸的螺絲釘。法院同意原告這樣的看法。

法院認為，被告過於強調「成功的可預測性」是唯一衡量顯而易知性的標準，而與一開始該領域之一般習知技藝人士是否會被激勵去做這樣的組合沒有關係。法院不同意被告對 KSR 案做這樣的解讀。被告主要依據 KSR 的有三段話，其中前兩段確實支持被告的論點，也就是可預期的結果會使得被提議的組合顯而易知。但第三段就沒那麼絕對，即「已知元件的組合，產生可預期的結果，是可能顯而易知」。KSR 案中所提到的，在一開始就指出「組合先前技術之參考文獻的理由」仍然是很重要的。被告的 bright-lined standard，和 KSR 的較寬解釋標準並不一致。

另外，關於第二認定因素，法院也認為被告自行設計的失敗、失敗後抄襲'678

¹⁴⁴ Depuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 526 F.Supp.2d 162, 2007 WL 4305933, , D.Mass., December 11, 2007.

patent、以及'678 patent 商業上的成功，都足以證明其非顯而易知性。

4.8.22 Depomed, Inc. v. Ivax Corp.¹⁴⁵

1. 判決

Ivax's motion for summary judgment of invalidity is DENIED.

2. 主要理由

這個名詞「溶解與擴散」指的是，在胃液中快速溶解的藥物，接著藥物從母體中慢慢的擴散，如此一來藥物可以用一定的速率釋放，主要是由擴散速率所控制。本案主要的爭點是，是否該領域之一般習知技藝人士，早就有理由去組合那些參考文獻，來發展控制劑量形式的高溶解性藥物，如膜衣錠(Metformin HCl)，如同按照系爭專利的請求項一樣。

挑戰專利有效性的人負有舉證責任，必須提出清晰可信或清晰具說服力的證據 (clear and convincing evidence)，來證明該領域之一般習知技藝人士，早就有理由試圖去做出該成分，且早就有合理期待成功的可能性這麼做。

在本案比較困難的問題是，是否該領域之一般習知技藝人士，早就有合理期待成功的可能性，去組合 '837 patent 和 Dow reference 來產生可控制釋放的 Metformin 公式化，如同 '475 和 '280 patents 所主張的一樣。最後法院認定，被告 Ivax 並沒有達到該負的舉證責任標準，即它所聲稱的 '475 和 '280 patents 請求項，根據 '837 patent 和 Dow reference，並非顯而易知。

4.8.23 Global Traffic Technologies, LLC v. Tomar Electronics, Inc.¹⁴⁶

1. 判決

Defendant's motion for summary judgment of invalidity is DENIED.

2. 主要理由

被告 Tomar 在其所提出的即決判決動議中指出，原告的'113 patent 是顯而易知而無效的，它甚至於還引用專家 Scott Sikora 的證言來加以佐證。然而，依據 § 102 中的無效性理論，被告並沒有在它對質詢書的回應或是其先前技術聲明中，揭露這個顯而易知性理論。被告跟法院說，基於 Klein patent，微處理器升級到'113 patent 是顯而易知的。但是 Klein patent 並沒有在被告的即決判決訴書簡報中被提到，且專家 Scott Sikora 也沒有在他的聲明(陳訴證言)中提到。所以法院認為，被告禁止依據 Klein patent 來支持它在本案中的抗辯。

¹⁴⁵ Depomed, Inc. v. Ivax Corp., --- F.Supp.2d ----, 2007 WL 4365476, , N.D.Cal., December 12, 2007.

¹⁴⁶ Global Traffic Technologies, LLC v. Tomar Electronics, Inc., Slip Copy, 2007 WL 4591297, , D.Minn., December 27, 2007.

被告聲稱 KSR 案的判決對於本案有以下的影響：(1) 關於§ 103 專利無效性的證據範圍已經被極端地擴大，(2) TSM test 已經被廢棄，(3) 被告的先前技術聲明必須更新且重新提出。

首先，法院並不同意被告的立場，關於 KSR 案的影響以及如何將該案應用到本案。不同於被告的看法，法院認為 TSM test 並沒有被推翻或是廢棄。關於顯而易知性的先例仍然有效，只要是和 TSM test 的 flexible approach 一致的情形下。法院拒絕被告的看法，即它現在關於顯而易知性的無效性理論，無法依據早於 KSR 案判決的看法來提出。

其次，法院拒絕被告的聲明，即它已達到其義務去補充發現證據的回應。法院認為，被告並沒有基於有效性的抗辯，正確地揭露原告專利無效性，而且不能在即決判決動議中依賴該論點。

4.9 地方法院引用 KSR 案而為「其他」判決的案例

4.9.1 Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.¹⁴⁷

1. 判決

Defendant's motion to stay preliminary injunction pending appeal is denied.

2. 主要理由

被告 Sandoz 認為，KSR 一案的判決結果，可以使得其暫時禁制令被翻案，或是至少可以暫緩執行。被告認為，較寬的專利請求項解釋，會使得請求項比較容易被挑戰為不具有效性。但這其實是無用的。

依照 KSR 所揭櫫的原則，法院認為在這個案件中決定是否核准暫時禁制令，就是要問該領域之習知技藝人士，是否可以看得到好處，去組合紅黴素的衍生物以及有同樣 PK limitations 的高分子聚合物。法院認為，沒有先前技術有揭露第一和第四請求項中的 PK limitations，因此沒有任何跡象顯示先前技術會使得一般習知技藝人士去組合其教示而達到如 '718 專利般的發明。

KSR 一案的判決只有著重於 Federal Circuit 在判斷顯而易知性上面的 TSM test 是否過於嚴苛，並沒有提及或是影響到下面這個規定或是條件，也就是在做分析之前，必須要每一個請求項的限制，皆出現在先前技術參考資料的組合中，才算是顯而易知。但是法院發現，PK limitations 並沒有出現在先前技術中，而且也沒有一開始就存在於系爭請求項的結構限制中。

法院認為，被告 Sandoz 並沒有提出證據來證明 PK limitations 有被揭露於先前技術中，或是一開始就存在於先前技術組成的結構限制中。因此，被告所提出的暫緩執行禁制令被法院所拒絕。

¹⁴⁷ Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc., 500 F.Supp.2d 846, 2007 WL 1549498, , N.D.Ill., May 24, 2007.

4.9.2 Ecolab, Inc. v. FMC Corp.¹⁴⁸

1. 判決

Plaintiff's motion for a stay is denied.

2. 主要理由

原告 Ecolab 要求法院在 PTO 對於系爭專利的再審核(re-examination)期間，暫停(stay)審理該專利訴訟，並建議這樣做可以提供好處，即允許法院去考量 KSR 案的判決。然而 CAFC 拒絕了原告關於暫停審理專利訴訟的動議，主要有三個原因：一、暫停審理會對被告造成損害；二、暫停審理並不會簡化爭點；三、訴訟已經進入最後階段。而且原告關於 KSR 案意見的考量，在本案中並不存在。因此，CAFC 拒絕了原告所提出關於暫停審理專利訴訟的動議。

4.9.3 Edizone, LC v. Cloud Nine, LLC¹⁴⁹

1. 判決

Plaintiff's motion for reconsideration is DENIED.

2. 主要理由

法院發現，關於系爭專利之顯而易知性，存在有重要事實的爭議。法院也注意到最高法院在 KSR 案裡所作的決定，可能和本案中某些爭點相關，但該案並不會影響到本案的判決。法院認為，關於'111 patent 和'527 patent 無效性的事實認定，是陪審團的職權所在。因此，法院拒絕了原告所提出之再審查(reconsideration)的動議。

4.9.4 Praxair, Inc. v. ATMI, Inc.¹⁵⁰

1. 判決

The court declines to reopen for review the issue of obviousness.

2. 主要理由

被告 ATMI 提出再審查(再議)，被告在初審中聲稱 '115 patent 的第 18 和 20 的請求項不過是 the Zheng patent 教示的顯而易知改變罷了。另外被告也聲稱，'609 patent 中的第 1、2、6、7、8 請求項是無效的，因為它們使用先前技術中已知的項目，來達到可預期的效果。

但是在後來被告修改的簡報中，就沒有要求法院去重新審理(復審)陪審團所作的非

¹⁴⁸ Ecolab, Inc. v. FMC Corp., Slip Copy, 2007 WL 1582677, , D.Minn., May 30, 2007.

¹⁴⁹ Edizone, LC v. Cloud Nine, LLC, 505 F.Supp.2d 1226, 2007 WL 1585546, , D.Utah, May 30, 2007.

¹⁵⁰ Praxair, Inc. v. ATMI, Inc., Slip Copy, 2007 WL 1732205, , D.Del., June 14, 2007.

顯而易知的決定，因此法院沒有機會去探討顯而易知性。最高法院要求其論點對於所有案件均有涉及既往的效力，但必須是在案件仍然開放直接審理時。("full retroactive effect in all cases still open on direct review") 但是這個案件，在 KSR 案判決公布時已經沒有開放審查了。所以法院拒絕再度開啓審查顯而易知性的問題。

4.9.5 Torspo Hockey Intern., Inc. v. Kor Hockey Ltd.¹⁵¹

1. 判決

Defendant's motion for a preliminary injunction is DENIED.

2. 主要理由

競爭者 Torspo 向法院對專利權人 Kor 提起確認之訴，認為他沒有侵犯專利且該專利無效。被告(專利權人)向法院提出暫時禁制令的申請但是被拒絕，主要是被告沒有辦法成功地證明專利被侵權，且關於專利有效性仍然存在有實質的問題。然而，法院並沒有發現原告有提出實質的問題，關於 '505 patent 是否因為顯而易知或是可預期性而無效。

4.9.6 Seitz v. Envirotech Systems Worldwide Inc.¹⁵²

1. 判決

Defendant's motion for summary judgment is denied.

2. 主要理由

被告 Envirotech 提出即決判決的動議，聲稱原告 Seitz 的專利請求項無效，因為根據先前技術它們是顯而易知的。法院拒絕了被告有關於專利未侵權及專利無效的動議，因為法院認為這些法律論證並沒有將最近的 KSR 案決定列入考慮。雙方並沒有機會探討 KSR 案對本案的影響。簡報中並沒有包含針對「先前技術的教導與系爭專利請求項」的詳細比較。

4.9.7 Smithkline Beecham PLC v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.¹⁵³

1. 判決

Plaintiff's motion to strike the May 24, 2007 supplemental declaration of Dr. Lemont Kier is denied.

¹⁵¹ Torspo Hockey Intern., Inc. v. Kor Hockey Ltd., 491 F.Supp.2d 871, 2007 WL 1752725, , D.Minn., June 18, 2007.

¹⁵² Seitz v. Envirotech Systems Worldwide Inc., Slip Copy, 2007 WL 1795679, , S.D.Tex., June 19, 2007.

¹⁵³ Smithkline Beecham PLC v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 2007 WL 1827208, *1+ (D.N.J. Jun 22, 2007).

2. 主要理由

原告 SKB 提出關於 claims 42 and 43 of the '953 patent 之非顯而易知性的即決判決動議，被告 Teva 專家 Dr. Kier 也做出回應。法院允許雙方根據 KSR 案，提出補充性的簡報。原告認為被告所提出的補充性聲明包含新的論點，從未在 Dr. Kier 的先前報告和聲明中出現。尤其是原告認為 Dr. Kier 的補充性聲明提出了新的計算式和新的 Log P 值，有關於甲烷對於高親脂性的貢獻，與他先前的證詞相牴觸。但是法院不認同原告的觀點，因此拒絕了原告欲推翻 Dr. Kier 補充性聲明之動議，被告可以在初審中使用 Dr. Kier 的聲明。

4.9.8 Andersen Mfg., Inc. v. Diversi-Tech Corp.¹⁵⁴

1. 判決

Plaintiff's motion for a preliminary injunction is DENIED.

2. 主要理由

法院認為，原告 Anderson 在關於'412 專利有效性的議題(法律依據)上，沒有辦法提出一個實質成功的可能性，因為被告 Diversi-Tech 已經提出了有關於該專利之顯而易知性的實質問題。原告和被告皆承認，下落橫槓在拖車拴鉤工業是眾所皆知的。另外，有證據顯示，鋁早已經被用在拖車拴鉤工業中。因此，拖車拴鉤下落橫槓和鋁合金都算是先前技術的已知元件。

4.9.9 Samsung SDI Co., Ltd. v. Matshushita Elec. Indus. Co., Ltd.¹⁵⁵

1. 判決

GRANTED in part and DENIED in part.

2. 主要理由

被告 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. and Panasonic Corporation of North America (合稱 "Panasonic") 基於 KSR 案提出修改發現時程的動議，聲稱 KSR 案要求法院重啟專家發現(expert discovery)且允許提起增加即決判決動議之申請。法院部份同意部分反對。法院同意的是，原被告雙方可以提出關於系爭專利有效性之額外的專家報告，且專家可以根據 KSR 案的決定作專利有效性或無效性的詮釋。法院反對的是，被告尋求提出補充性的即決判決動議，但並沒有強調任何專利是因為顯而易知而無效，故法院認為被告的論點不具有說服力而加以拒絕。

4.9.10 Izzo Golf, Inc. v. King Par Golf Inc.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Andersen Mfg., Inc. v. Diversi-Tech Corp., Slip Copy, 2007 WL 1892509, , D.Utah, July 02, 2007.

¹⁵⁵ Samsung SDI Co., Ltd. v. Matshushita Elec. Indus. Co., Ltd., Slip Copy, 2007 WL 1964636, , W.D.Pa., July 03, 2007.

1. 判決

Leave to file a motion for summary judgment on the issue of obviousness is granted.

2. 主要理由

雖然被告沒有提出有關於顯而易知性之即決判決動議，但是被告尋求允許對法院提出關於顯而易知性議題之簡報，要求法院考慮同意被告的即決判決動議，即根據先前技術，'704 patent 乃顯而易知而無效。法院認為，KSR 案已經實質上改變了有關於專利有效性的顯而易知性法律，被告應該被允許去提出關於顯而易知性的抗辯，也同意被告提出顯而易知性之即決判決動議。

4.9.11 Pass & Seymour, Inc. v. Hubbell Inc.¹⁵⁷

1. 判決

Plaintiff's motion for preliminary injunction is denied.

2. 主要理由

原告 P & S 認為，它的 '110 patent 中的請求項 25、29 和 Heimann patent 之主要不同之處在於電子插頭線在哪裡終結(In the Heimann patent the electrical wires are terminated outside of the junction box)，且 Heimann patent 對該系爭專利有反面教示。被告認為，Heimann patent 揭露了'110 patent 請求項 25、29 所有的限制，且延伸 Heimann patent 把電線終結在盒內，在 '110 patent 發明當時對於該領域之一般習知技藝人士而言，早就已經是顯而易知的。

法院發現一些有關於'110 patent 顯而易知性的嚴肅問題存在，且法院認為原告 P & S 沒有證明必不可少的成功可能性，所以拒絕了暫時禁制令的核發。

4.9.12 MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc.¹⁵⁸

1. 判決

Plaintiff's motion for a permanent injunction is DENIED.

2. 主要理由

法院拒絕原告 MercExchange 對被告 eBay 所提出的永久禁制令動議，因為法院認為原告並沒有充分地證明四個要素。

一、Irreparable Harm：原告無法證明它會受到無法彌補的傷害。原告只想要取得權

¹⁵⁶ Izzo Golf, Inc. v. King Par Golf Inc., Slip Copy, 2007 WL 1987789, , W.D.N.Y., July 05, 2007.

¹⁵⁷ Pass & Seymour, Inc. v. Hubbell Inc., --- F.Supp.2d ----, 2007 WL 2172648, , N.D.N.Y., July 23, 2007.

¹⁵⁸ MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 500 F.Supp.2d 556, 2007 WL 2172587, 83 U.S.P.Q.2d 1688, , E.D.Va., July 27, 2007.

利金，而不是想要實施其專利或是為其排他權而辯護。原告從來沒有提出暫時禁制令。原告的'265 patent 是商業方法專利，而且有非獨特的元件組合，產生可預期的結果。而且 PTO 先前(pre-KSR)曾經兩次完全拒絕'265 patent 的所有請求項。如果'265 patent 是無先見之明地授予，那麼原告並不會因為被告使用立即買(buy-it-now)的功能而受到損害。況且，原告後來還試圖給予另外一家公司 uBid 授權以收取權利金。

二、 Adequate Remedy at Law :

三、 Balance of the Hardships : 這點對原被告雙方均沒有幫助。對被告而言，它侵犯了原告的專利；對原告而言，它只是要獲取權利金，沒有的話也不致於產生困境。在 Post-KSR 後，法院認為'265 patent 被 PTO re-examination 判定為顯而易知的可能性很高。

四、 Public Interest : 公眾利益有點傾向於不給予禁制令，而是傾向於給予金錢的損害賠償。

結論：原告無法證明它會受到無法彌補的傷害，因此法院不發給禁制令。Irreparable harm is clearly negated by a finding that "the patentee was willing to forgo its right to exclude by licensing the patent".

4.9.13 Herman Miller, Inc. v. Teknion Corp.¹⁵⁹

1. 判決

Dismiss.

2. 主要理由

In light of the Court's decision in KSR, plaintiff decided to issue a statement of non-liability as to the '506 and '222 patents. As a result, the parties voluntarily dismissed all claims and counterclaims relating to the '506 and '222 patents, leaving only the '741 and '842 patents at issue.



4.9.14 MMJK, Inc. v. Ultimate Blackjack Tour LLC¹⁶⁰

1. 判決

Plaintiff's motion for a preliminary injunction is DENIED.

2. 主要理由

原告 MMJK 要能取得暫時禁制令，它必須要能證明四個因素：(1) a reasonable likelihood of its success on the merits; (2) irreparable harm if an injunction is not granted; (3) a balance of hardships tipping in its favor; and (4) the injunction's ... impact on the public

¹⁵⁹ Herman Miller, Inc. v. Teknion Corp., 504 F.Supp.2d 360, 2007 WL 2230042, , N.D.Ill., July 30, 2007.

¹⁶⁰ MMJK, Inc. v. Ultimate Blackjack Tour LLC, 513 F.Supp.2d 1150, 2007 WL 2428047, , N.D.Cal., August 22, 2007.

interest. 法院認為，原告並沒有能夠證明前兩點，所以拒絕了原告所提出的暫時禁制令動議。

一、合理的成功可能性：原告除了無法證明比賽侵犯了'154 patent，更無法證明它可能克服被告的無效抗辯。被告認為，先前技術使得系爭專利的請求項變得顯而易知。證據顯示，該領域之一般習知技藝人士早就從先前技術的教導中知道組合的好處。根據 KSR 一案的判決精神，原告無法證明它可能克服被告的抗辯，即'154 patent 是顯而易知而無效的。

二、無法彌補的傷害：原告的論點是錯誤的，因為它假設在被告不存在於這個市場時，它可以成功取得被告的客戶中實質的部份。但同時原告也承認，非法的站點在這個市場中競爭。所以原告究竟會因為被告的加入而失去多少的客戶，只是推測性的。所以只有兩個合法的競爭者存在，嚴重地破壞原告的論點，即它沒辦法回復市佔率，也強烈說明了即使被告確實侵權，損害賠償依然是足夠的補償。原告沒辦法說服法院，金錢賠償是無法計算或是不足以彌補所受的傷害。

4.9.15 Timeline, Inc. v. ProClarity Corp.¹⁶¹

1. 判決

DENIES Plaintiff's motion to strike portions of Defendants' supplemental expert report and to exclude testimony related thereto.

2. 主要理由

根據共同動議，法院同意被告 ProClarity 提供補充性的專家報告於專利無效性的議題上，根據 KSR 案判決提出顯而易知性。原告 Timeline 提出動議來攻擊被告的補充性專家報告，但是被法院所拒絕。法院認為，原告的這個動作是基於對 KSR 案的限縮解讀，而被告的解讀才是正確地反應了最高法院的判決內容。因此，法院同意被告的增加專家發現，以獲得支持較寬的顯而易知性的論點。

4.9.16 Asyst Technologies, Inc. v. Empak, Inc.¹⁶²

1. 判決

Denying motion to alter or amend the judgment.

2. 主要理由

原告針對上次 08/03 法院的即決判決提出修改的動議。法院認為，假如法律裁定 (judgment as a matter of law) 要在上訴時被廢棄撤銷或是改判，必須要因為陪審團在顯而易知性的議題上被不正確地指示(根據後來的 KSR 案判決內容)，且因為陪審團的發現

¹⁶¹ Timeline, Inc. v. ProClarity Corp., Slip Copy, 2007 WL 2463300, , W.D.Wash., August 28, 2007.

¹⁶² Asyst Technologies, Inc. v. Empak, Inc., Slip Copy, 2007 WL 2462154, , N.D.Cal., August 29, 2007.

(Hesser reference 並非相關先前技術)不被記錄所支持。法院注意到，因為 '421 patent 的請求項 2, 11-14 無效，所以它不需要去決定損害賠償的問題。如果有必要的話，法院傾向於另起一個新的訴訟或是 remittitur。

4.9.17 Altana Phama AG v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.¹⁶³

1. 判決

Court denied Plaintiffs' motion for a preliminary injunction.

2. 主要理由

原告 Altana 控訴被告 Teva 和 Sun 侵犯其'579 專利，並向法院提出暫時禁制令的請求。但原告並不能夠證明它有成功的可能性，以及將會遭受無法彌補的傷害。基於以上的理由，法院拒絕了原告的請求。

是否具備成功的可能性：關於決定誰是該領域之一般習知技藝人士，以及系爭發明和先前技術的差異性上，原被告雙方對法院的決定並沒有爭議。然而，在決定該領域之一般習知技藝人士是否會選擇先前技術'518 專利的 compound 12 作為 lead compound 時 (即最可能被拿來修改產生較優異的 PPI 藥物)，原告認為 omeprazole 才是作為 PPI development 的黃金標準，雖然原告自己也承認'518 專利的 compound 12 比 omeprazole 來的優異。

法院引述 Post-KSR 的意見 (Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd.)，認為在判斷新化合物的案件時，即使新化合物和先前技術的化合物具有結構上的類似性，還是需要去發現某種理由，會導致化學家用某個特定方法來修改某個已知的化合物，以確定該新化合物具有表面上證據確鑿的顯而易知性。法院認為，被告提出實質的論點，說明 compound 12 是在該領域發展的一個自然選擇。

其次，法院認為被告已經提出了實質的問題，即組合至少是「顯可嘗試」，而且會導致 compound 12 的可預期的變化。See KSR, 127 S.Ct. at 1740.

最後，法院認為第二認定因素並不足以反駁被告有關於表面上證據確鑿的顯而易知性的辯護，因為證據在本質上只是初步的。

4.9.18 Novartis Pharmaceuticals Corp. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.¹⁶⁴

1. 判決

Plaintiff's motion for a preliminary injunction is denied.

2. 主要理由

¹⁶³ Altana Phama AG v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., --- F.Supp.2d ----, 2007 WL 2688917, , D.N.J., September 06, 2007.

¹⁶⁴ Novartis Pharmaceuticals Corp. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., Slip Copy, 2007 WL 2669338, , D.N.J., September 06, 2007.

在申請暫時禁制令階段，原告必須提出清楚的成功的可能性以及無法彌補的傷害，來證明專利的有效性。反之，被告則負有舉證責任，必須提出清晰可信或清晰具說服力的證據 (clear and convincing evidence)，證明專利具顯而易知性及不公平的行為。

在'937 patent 有效性(顯而易知性論點)方面：原告認為，因為 KSR 案只包含機械方面的技術，所以對於本案在化學藥物方面的應用很有限。然而，CAFC 曾在化學化合物案件中，討論了 KSR 對 TSM test 的影響。

(1) Prior Art: Penciclovir Was an Obvious Lead Compound：原告主張他們有很強的成功可能性，因為被告無法證明 penciclovir 是明顯的 lead compound。但法院認為，本案和 Takeda Chemical 案有所區別，penciclovir 只是幾個可能成為 lead compound 中的其中一個，而非如該案一樣，先前技術揭露了成千上萬個化合物。先前技術整體會激發 Beecham 去追求 penciclovir 作為一個已知選項，雖然原告認為 Tippie article 對使用 penciclovir 作為 lead compound 有反面教導，但是整體先前技術並沒有作反面教導。所以選擇 penciclovir 是一般技藝以及普通常識。

(2) Prior Art: Obviousness of Making an "Oral Version" of Penciclovir：法院認為，該領域之一般習知技藝人士早就被激發去組合 GB '204 關於生物利用度的教導，而使用 penciclovir 作為 lead compound 以及修改它成為口服 prodrug (是指為了改善原來藥物 parent drug 的缺點而作官能基的修飾 因此其作用有時較差 經過化學反應 在生理 pH 下水解或經過酵素作用 轉換回原來藥物)。

(3) Prior Art: It Was Obvious to Modify Penciclovir to Create the Prodrug Famciclovir：如 KSR 案中所述，基於先前技術，一般習知技藝人士只需要有合理期待成功的可能性即可，而 6-deoxy 修改已經被證明是比其他替代來的有效。原告認為 famciclovir 成功是不可期待的，但事實上並非如此。只要有合理期待成功的可能性，原告就不能夠藉由顯示該領域的某種不可預測性，來反駁或推翻顯而易知性的抗辯。

4.9.19 Sorensen ex rel. Sorensen Research and Development Trust v. Black and Decker Corp.¹⁶⁵

1. 判決

Granting in part and denying in part defendants' motion to stay.

2. 主要理由

被告要求暫停訴訟判決，因為原告的 '184 patent 處於再審查階段。因為還有懸而未決的再審查，法院在決定是否暫停訴訟判決時必須考慮以下幾個因素：(1) 訴訟進行的階段 (2) 是否會對未提出動議的一方造成不公平的偏見損害或是不利益 (3) 是否能簡化問題的爭點和案件的審理。

法院發現，訴訟還沒有進行到暫停就會造成不公的局面。原告認為，被告故意延遲

¹⁶⁵ Sorensen ex rel. Sorensen Research and Development Trust v. Black and Decker Corp., 2007 WL 2696590, *4 (S.D.Cal. Sep 10, 2007).

申請專利再審查的時間，以從中獲得策略上的好處。被告則回應，它並沒有故意延遲，且之所以會提出專利再審查，完全是基於最高法院的 KSR 案判決。法院並沒有被原告所說服，被告有利用任何不恰當的策略來提出專利再審查的要求。

至於另外兩個因素，法院也認為延遲審判並不會造成不公，且能夠簡化問題的爭點和案件的審理。所以法院做出部份同意延遲審判的決定。如果 PTO 拒絕再審查，那麼法院就立即停止延遲而進入審判。如果 PTO 決定再審查，那麼延遲就繼續，直到一些程序的爭議解決為止。

4.9.20 Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC¹⁶⁶

1. 判決

Summary judgment is DENIED.

2. 主要理由

先前技術包含許多相衝突的元件，而被告並沒有滿足它在這個訴訟點上所應盡的義務，來證明為何選擇那些元件作組合早就是顯而易知的。法院發現一個事實的爭點，有關於是否系爭專利的請求項 8 和 9，是否會因為顯而易知而無效。

4.9.21 Sundance, Inc. v. De Monte Fabricating, Ltd.¹⁶⁷

1. 判決

Defendants' motion to overturn the jury's infringement verdict is denied.

2. 主要理由

目前的動議是被告第三次試圖去推翻陪審團的侵權裁定。被告認為，原告限縮了法院對於第一請求項之專利範圍解釋，但法院認為被告的論點沒有法律依據。專利審查員並沒有對於法院的名詞"獨立"解釋作任何改變，因此原告並沒有限縮其解釋。

4.9.22 Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Intern., Inc.¹⁶⁸

1. 判決

The Court will offer no instruction on infringement.

2. 主要理由

法院考慮到最高法院關於 KSR 案的判決，認為它並不會改變有效性的法定假定。

¹⁶⁶ Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC, Slip Copy, 2007 WL 2738811, , E.D.Mich., September 19, 2007.

¹⁶⁷ Sundance, Inc. v. De Monte Fabricating, Ltd., 2007 WL 2746621, *1 (E.D.Mich. Sep 19, 2007).

¹⁶⁸ Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Intern., Inc., 2007 WL 2893391, *1+ (D.Del. Sep 20, 2007).

最高法院明白表示，它不去處理這個問題，即訴訟過程中沒有揭露先前技術是否會使得專利有效性的假定無效。("We need not reach the question whether the failure to disclose Asano during the prosecution of Engलगau voids the presumption of validity given to the issued patents, for claim 4 is obvious despite the presumption.") 最高法院強調它的意見只限於該案的事實，而不想去改變整體假定的狀態。

本案中，被告 Fairchild 希望對陪審團做出一個論點，即根據本案的事實，先前技術未被揭露，有效性的假定則較容易被推翻，法院認為這樣的論點是適當的。然而，法院不會提供陪審團任何指示去改變有效性的假定或是舉證責任，因為法院沒有在 KSR 一案中讀到有關於改變現存法律狀態。

4.9.23 VNUS Medical Technologies, Inc. v. Diomed Holdings, Inc.¹⁶⁹

1. 判決

Denying in part and deferring in part ruling on defendants' motion for summary judgment under 35 U.S.C. §§ 102-103.

2. 主要理由

法院認為，關於原告 VNUS 的'433 Patent 的請求項 1，被告 Diomed 在基於可預測性之專利無效性的議題上，是沒有資格獲准即決判決的。關於原告'433 Patent 的請求項 10，被告在基於顯而易知性之專利無效性的議題上，也是沒有資格獲准即決判決的。有關於該領域之一般習知技藝人士是否因為先前技術之參考文獻而早就發現其顯而易知，存在有應審判的(可裁判的、可試驗的)事實爭議。

4.9.24 Titan Tire Corp. v. Case New Holland, Inc.¹⁷⁰

1. 判決

Plaintiffs' motion for preliminary injunction is denied.

2. 主要理由

原告 Titan and Goodyear (collectively, "Plaintiffs") 向法院提出暫時禁制令的申請，但是法院拒絕了原告的請求。根據被告 Case 的認知，KSR 案對設計專利(design patent)的應用仍然屬於新穎而未測試的階段；然而，被告卻發現，設計專利也必須符合非顯而易知性的要求，如同判定新式樣專利(utility patent)的標準一樣。雖然無法彌補的傷害、傷害的平衡、公眾利益等因素皆對原告有利，但是有效性假設在紀錄上找不到。法院認為被告確認了其舉證責任，建立了一個有效性的實質問題，所以拒絕了原告所提出的暫

¹⁶⁹ VNUS Medical Technologies, Inc. v. Diomed Holdings, Inc., Slip Copy, 2007 WL 2900532, , N.D.Cal., October 02, 2007.

¹⁷⁰ Titan Tire Corp. v. Case New Holland, Inc., Slip Copy, 2007 WL 2914513, , S.D.Iowa, October 03, 2007.

時禁制令請求。

4.9.25 Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC¹⁷¹

1. 判決

Defendants' motion for summary judgment of invalidity of the '458 patent is DENIED.

2. 主要理由

對於該領域之一般習知技藝人士而言，組合該些先前技術的參考文獻是否合理，仍然有事實爭點存在。這個會提至陪審團做考量。

4.9.26 Lasermax, Inc. v. Glatter¹⁷²

1. 判決

To accommodate all in the simplest way, the Court finds that that motion is withdrawn, and will file and docket defendant's proposed amended motion taking account of KSR.

2. 主要理由

根據大部分關於原告原始動議的論證均指向 CAFC 的 TSM 測試，以及最高法院在 KSR 案的判決，進一步的簡報無論如何都是適當的。

4.9.27 VNUS Medical Technologies, Inc. v. Diomed Holdings, Inc.¹⁷³

1. 判決

The deferred portion of defendant's motion for summary judgment under § § 102-103 is hereby DENIED.

2. 主要理由

關於'084 Paten 的 Claims 1, 2, 18, 19, 20, 21 及'803 Patent 的 Claims 1, 2, 7，被告認為有兩項先前技術使得專利顯而易知。但是法院從原告所陳述的理由中發現，有關於該領域之一般習知技藝人士是否因為先前技術之參考文獻而早就發現其顯而易知，存在有應審判的(可裁判的、可試驗的)事實爭議。法院也發現，原告已經提供足夠的證據，證明一個人使用稍腫脹的麻醉用作麻醉用途，並不一定會執行先前技術所聲稱的步驟。

4.9.28 Franklin Electric Co., Inc. v. Dover Corp.¹⁷⁴

¹⁷¹ Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC, Slip Copy, 2007 WL 2901692, , E.D.Mich., October 04, 2007.

¹⁷² Lasermax, Inc. v. Glatter, 2007 WL 3085441, *1+ (S.D.N.Y. Oct 18, 2007).

¹⁷³ VNUS Medical Technologies, Inc. v. Diomed Holdings, Inc., Slip Copy, 2007 WL 3096589, , N.D.Cal., October 22, 2007.

1. 判決

Defendant's motion for summary judgment is GRANTED on the issue of willfulness and is in all other respects DENIED.

2. 主要理由

原告 Franklin Electric Co. 聲稱被告 Dover Corp. 製造和販賣地下燃料儲存槽的元件，侵犯了它的專利。在這裡，被告提出第二次即決判決的動議，主張其沒有侵犯原告的專利 ('257 patent) 以及該專利無效。主要的爭點是，對該領域之一般習知技藝人士而言，組合先前技術 Sharp patent 和 Hartman patent 的元件，來產生 '257 patent 的污水坑防護罩，使否為顯而易知。

將 KSR 案的判決標準應用在本案之顯而易知性的判斷上，「事實爭議」排除了在即決判決中做顯而易知或是非顯而易知的決定。沒有理由去組合 Hartman 的篩網於 Sharp 的污水坑上。無論該領域之一般習知技藝人士是否會被激勵去過濾殘渣或是密封防溼氣，組合 Hartman 和 Sharp 是否早就會提供顯而易知的解決方法，似乎是存疑的。

此外，該專利發明人 Smith 的證詞也不足以拿來在即決判決中證明顯而易知性。充其量，該證詞頂多意味著該解決方法對於 Smith 是顯而易知的，但是對於發明人顯而易知的事實，並不足以證實，對於假設性的該領域之一般習知技藝人士而言，早就是顯而易知的。(KSR: The question is not whether the combination was obvious to the patentee.)

4.9.29 Callaway Golf Co. v. Acushnet Co.¹⁷⁵

1. 判決

Defendant's motion for summary judgment of invalidity is denied.

2. 主要理由

原告 Callaway Golf Co. 對被告 Acushnet Co. 提出侵權訴訟，認為被告侵犯其高爾夫球的專利。原告提出即決判決的動議。法院認為，該領域之一般習知技藝人士，即使把先前技術中的核心、內層、外層特色和材料一片片組合起來，也不會知道或是期待組合起來的球，會有和系爭專利中所主張的數值一樣。

在專利文義解讀、權利要求之解釋或構建 (claim construction) 之前，法院就已經決定，專利球的 Shore D 量測必須在球上(on the ball)。在該外層 Shore D 數值可以被量測以前，該專利球就已經要做好。法院發現，不管是 Nesbitt 和 Proudfit '187，本身都沒有揭露外層的 Shore D 硬度是小於等於 64。而 Molitor '751, Wu 或 Molitor '637 也沒有明確地提供這個限制。對於想要證明顯而易知性，被告光是提出 Molitor '751, Wu 或 Molitor '637 本身就存在這個限制是不夠的。被告必須提出證據來證明，該領域之一般

¹⁷⁴ Franklin Electric Co., Inc. v. Dover Corp., Slip Copy, 2007 WL 5067678, , W.D.Wis., November 15, 2007.

¹⁷⁵ Callaway Golf Co. v. Acushnet Co., 523 F.Supp.2d 388, 2007 WL 4115789, , D.Del., November 20, 2007.

習知技藝人士知道做這些組合會導致在球上的 Shore D 硬度保持在小於或是等於 64，且有動機去組合這些參考文獻來提供這個結果。

沒有跡象顯示，該領域之一般習知技藝人士，即使把先前技術中的核心、內層、外層特色和材料一片片組合起來，會知道或是期待組合起來的球，有和系爭專利中所主張的數值(Shore D 硬度小於或等於 64)一樣。此外，原告所提供有關於一個關係表的證據，已經足夠產生重要事實的爭議 (genuine issue of material fact)，關於該領域之一般習知技藝人士是否早就有動機去組合那些元素來達到硬度要求，且有合理期待成功的可能性。

4.9.30 Baratta v. Homeland Housewares, LLC¹⁷⁶

1. 判決

Defendant's motion for a stay of the proceedings pending reexamination of the patent in suit is DENIED.

2. 主要理由

被告 Homeland Housewares 聲稱一個新的再審查是必要的，因為它已經找到一個新的先前技術，在原告 Baratta 專利申請前就已經歸檔的。被告試圖用 KSR 案來支持其論點，因為被告認為 TSM test 應該被否決。被告針對 PTO 第二次再審查提出延遲法院審判申請，但原告認為此舉沒有必要。原告認為 KSR 案並沒有全盤推翻 TSM test。

法院認為，於 PTO 在審查期間考慮是否延遲審判，必須考慮三項因素："1.) whether a stay would unduly prejudice or present a clear tactical disadvantage to the non-moving party; 2.) whether a stay will simplify the issues in question and trial of the case; and 3.) whether discovery is complete and whether a trial date has been set." 法院發現在本案中，這三項因素均不傾向於考慮給予延遲審判。

¹⁷⁶ Baratta v. Homeland Housewares, LLC, 2007 WL 4365596, *1+ (S.D.Fla. Dec 13, 2007).

第五章 KSR 案後之法院判決實證研究

5.1 文獻回顧

在 KSR 案前，曾經有不少學者針對非顯而易知性做過實證研究。John Allison 和 Mark Lemley 教授在 1998 年用實證研究方法檢視過非顯而易知性的判例法，包含 CAFC 及地方法院的判決意見¹⁷⁷，不過該研究並沒有著重於探討 TSM 測試在非顯而易知性的判決中所扮演的角色。Glynn Lunney 教授在 2001 年所發表的文章中，曾針對 CAFC 的非顯而易知性判決作研究¹⁷⁸。他在 50 年的區間中選出 8 個不同的年份¹⁷⁹，發現專利因為顯而易知的原因而被判定為無效的比例，在 CAFC 成立後有明顯下降的趨勢。他把這個歸因於 CAFC 的成立，以及該院所導入之非顯而易知性標準的改變¹⁸⁰。不過可惜的是，該篇文章並沒有去探討地方法院的判決意見，以及 CAFC 如何使用 TSM 測試來做非顯而易知性的判斷。

比較近期的實證研究，把關於 CAFC 是否降低了非顯而易知性標準的批評和討論納入，且大部分集中在 2006 年至 2007 年。Gregory Mandel 教授寫了兩篇關於利用模擬陪審團(mock jurors)所做實驗的文章，來決定後見之明對於非顯而易知性判斷的影響¹⁸¹。第一篇文章探討一般性後見之明的問題，發現後見之明在非顯而易知性的判斷上，確實有很顯著的影響¹⁸²。第二篇文章主要是著重在探討 TSM 測試對於改善後見之明的能力¹⁸³。他發現，CAFC 的 TSM 測試並沒有如其批評者所指稱，會使得人們在做判斷時，傾向於認定該發明較為非顯而易知¹⁸⁴，但也沒有達到它原本所希望改善後見之明的目標¹⁸⁵。

¹⁷⁷ Allison & Lemley, *supra* note 9, at 194-97.

¹⁷⁸ See Glynn S. Lunney, Jr., *E-Obviousness*, 7 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 363, 370-75 (2001), available at <http://www.mtlr.org/volseven/Lunney.pdf> (last visited on June 30, 2008).

¹⁷⁹ See *id.* (using previous studies to obtain data for the six pre-Federal Circuit data points and collecting data for the final two Federal Circuit data points).

¹⁸⁰ See *id.* at 372-80 (citing both the suggestion test and elevation of secondary considerations as the doctrinal changes responsible for the reduction in obvious findings).

¹⁸¹ See Gregory Mandel, *Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational*, 67 OHIO ST. L.J. 1391 (2006) [hereinafter Mandel, *Empirical Demonstration*], available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=871684 (last visited on June 30, 2008); Gregory Mandel, *Patently Non-Obvious II: Experimental Study on the Hindsight Issue Before the Supreme Court in KSR v. Teleflex*, 9 YALE J. L. & TECH. 1 (2007) [hereinafter Mandel, *Experimental Study*], available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=928662 (last visited on June 30, 2008).

¹⁸² Mandel, *Empirical Demonstration*, *id.* at 1409-10.

¹⁸³ See Mandel, *Experimental Study*, *supra* note 181, at 15-20. He found that hindsight bias is so strong that even the suggestion test may be unable to fully mitigate its effects in all cases. *Id.* at 16. He noted that the suggestion test may do more to reduce the effects of hindsight bias in complex technology cases. *Id.* at 33.

¹⁸⁴ See *id.* at 31-32 (He observed that the suggestion test cannot be the cause of erroneous findings of nonobvious because mock jurors found inventions nonobvious with and without the suggestion test.).

¹⁸⁵ See *id.* at 31 ("The results indicate that the suggestion test also does not achieve its primary goal--ameliorating the hindsight bias. Mock jurors who received the suggestion instruction were subject to the same hindsight bias as those who received no instruction.").

同時，最高法院在 *Graham* 一案中所建立的判斷法則，也沒有辦法改善後見之明對於判斷非顯而易知性所造成的影響¹⁸⁶。

Sean McEldowney 教授發表了一篇關於地方法院層級的非顯而易知性研究¹⁸⁷，他發現在 1990 年代，地方法院不論是在於審理非顯而易知性議題的意見上，或是在判定專利係因顯而易知而無效的情形上，相對於 1970 年代，都有下降的趨勢¹⁸⁸。他認為，雖然這似乎是表示非顯而易知性的條件有所降低，但可能還有其它的因素在主導¹⁸⁹。

Lee Petherbridge 和 Polk Wagner 教授聯合發表了一篇文章，檢視了 CAFC 關於非顯而易知性的判決¹⁹⁰，但不包含設計專利、重複專利¹⁹¹，以及不附理由的確認判決(summary affirmance) "Rule 36"案件¹⁹²，時間範圍是 1990 年 1 月 1 日至 2005 年 6 月 1 日期間，計算統計的基準是分析數(observable analyses of obviousness)¹⁹³。在 362 個判決意見中，總計有 480 個分析數。該文章主要的目的，在於檢驗 CAFC 對判斷非顯而易知性的穩定性和可預測性。該文發現，CAFC 在非顯而易知性的分析方面是相對穩定的(對下級法院判決的變更率相對穩定)，CAFC 並沒有降低非顯而易知性的判斷標準，且 TSM 測試也不致成爲判斷專利顯而易知的障礙¹⁹⁴。

Christopher Cotropia 教授則針對 2002 年 1 月至 2005 年 12 月期間，CAFC 之非顯而易知性判決作研究¹⁹⁵，採取巨觀(macro-level)的方式分析 CAFC 是否降低非顯而易知性的判斷標準，並以微觀(micro-level)的方式檢視其判決理由，藉以瞭解 TSM 測試對於非顯而易知性判定結果之影響。選取的案件包括 CAFC 公布及未公布的書面判決意見以及 "Rule 36"案件¹⁹⁶，不包含設計專利和植物性專利。計算統計的基準則是以判決裡面所涉

¹⁸⁶ See *id.* at 19 ("The study indicates that the Supreme Court's *Graham* framework also does not have a significant effect on the hindsight bias.")

¹⁸⁷ Sean M. McEldowney, *New Insights on the "Death" of Obviousness: An Empirical Study of District Court Obviousness Opinions*, 2006 STAN. TECH. L. REV. 4, available at http://stlr.stanford.edu/STLR/Articles/06_STLR_4/McEldowney-Obviousness.pdf (last visited on June 30, 2008).

¹⁸⁸ *Id.* ¶ 63.

¹⁸⁹ *Id.* ¶ 64-67 (noting that "the Federal Circuit's doctrinal shifts in obviousness seem more subtle and less damning than some have asserted" and that the regional variation amongst results contradicts the assertion that "the Federal Circuit has effectively objectified obviousness").

¹⁹⁰ Lee Petherbridge & R. Polk Wagner, *The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obviousness*, 85 TEX. L. REV. 2051 (2007).

¹⁹¹ *Id.* at 2072 ("Cases directed to the obviousness of design patents were excluded, as were cases directed solely to obviousness-type double patenting."). *Id.* n.110 ("Both of these cases were excluded because the form of obviousness analysis (if conducted at all) is not sufficiently comparable to the typical § 103 analysis to be of use in the data set.")

¹⁹² FED. CIR. R. 36 (Federal Circuit Rule 36 allows judgment of affirmance without opinion when certain conditions exist and an opinion would have no precedential value.)

¹⁹³ Petherbridge & Wagner, *supra* note 190, at 2072 (Because the core unit of measurement here was the way the Federal Circuit analyzes obviousness, each observable analysis of obviousness was a record in the database. Thus, if an opinion analyzed three claims with separate obviousness analyses, each of those analyses was counted as a separate record. Conversely, if the court analyzed several patent claims under the same obviousness analysis, that was counted as a single record.)

¹⁹⁴ *Id.* at 2096-98.

¹⁹⁵ Christopher A. Cotropia, *Nonobviousness and the Federal Circuit: An Empirical Analysis of Recent Case Law*, 82 NOTRE DAME L. REV. 911 (2007).

¹⁹⁶ The inclusion of Rule 36 cases considering nonobviousness, of which there were twenty-four, is a significant difference between this study and the one performed by Professors Petherbridge and Wagner.

及的專利數，而非案件數來分析¹⁹⁷。在總計 174 件專利裡面，有 102 個專利是上訴自地方法院的判決，其餘的 72 個專利則是上訴自 USPTO 的案例。該文發現，CAFC 並未降低非顯而易知性之判斷標準¹⁹⁸，且 TSM 測試雖然是非顯而易知性判斷的重要考量因素，但並非具壓倒性的因素¹⁹⁹，所以 TSM 測試並不是 CAFC 在非顯而易知性判斷上的唯一標準。

以上所介紹的，皆是在 KSR 判決之前，學者們所做的實證研究。至於 KSR 判決後的實證研究，目前國內有一篇文章發表²⁰⁰，不過僅止於探討 CAFC 於 KSR 案後是否提高非顯而易知性之判斷標準，並未包含地方法院的層級；且其案件的選取方式及研究的結果²⁰¹，與本文所呈現的有所差異，也將一併於本章中加以比較。針對 KSR 判決後，CAFC 及地方法院如何適用該案所建立起的法律原則作為判斷專利非顯而易知性的標準，還有該原則相對於先前的標準而言是否趨於嚴格，以及該原則是否為導致專利被判斷為顯而易知的主要原因，這些都是本文所要探討的主要目的。透過上述之文獻回顧，本文的實證研究方法，主要是參酌 Cotropia 教授，Petherbridge & Wagner 教授，以及 McEldowney 教授這三篇文章中使用的方法，並部份引用其 KSR 判決前的數據與本文所整理之 KSR 判決後的數據作比較與分析。

5.2 巨觀研究(Macro-Level Study)

這個部份主要在於探討本文的第一個研究目的：KSR 案之後，下級法院在判斷專利非顯而易知性的標準上，是否趨於嚴格？以下分為 CAFC 判決及 District Courts 判決兩個部份來研究，而 CAFC 判決又可再細分為專利侵害案件(自 District Courts 上訴)及申請核駁案件 (自 USPTO 上訴)兩類。在此需事先說明的是，本文所謂的 vacate 是指，CAFC 在廢棄了下級審的判決後，並沒有針對非顯而易知性自為判決，而是改發回給地院或是 USPTO 更審之。

¹⁹⁷ Cotropia, *supra* note 195, at 925 (The study is defined in terms of patents, not cases. Often opinions included decisions on the nonobviousness of more than one patent, and thus one opinion may result in more than one data point. In addition, in those cases where decisions varied with regard to an individual patent's claims--that is, some claims were found nonobvious while others found obvious--each set of validated or invalidated claims are counted as a single patent. Therefore, for some cases, a decision regarding one patent may be defined as two patents for the purpose of the study.). This is another difference between this study and that performed by Professors Petherbridge and Wagner.

¹⁹⁸ *Id.* at 934 (The percentage of patents found nonobvious is only slightly higher than those found obvious--36.27% compared to 28.43%. Ignoring the vacations, there is close to an even split between findings of nonobvious and obvious--56.06% compared to 43.93%. This frequency fails to support the claim that the nonobviousness requirement has lowered significantly.).

¹⁹⁹ *Id.* at 944 ("[T]here exists an even split between those cases where the suggestion test prompts a nonobvious- oriented finding and those cases where something else prompts such a finding... The results show that the suggestion test is a big factor in nonobvious findings, but it is not an overwhelming factor.").

²⁰⁰ 彭翺鴻、林珀如、林珮慈，〈聯邦巡迴法院於 KSR 案後是否提高非顯而易知性判斷標準之實證研究〉，《第三屆全國法學實證研究研討會論文集》，頁 99-116，2008 年 5 月。

²⁰¹ 同前註，頁 112。該文的主要結論是，在 KSR 案判決後約一年間的實證研究顯示，CAFC 大幅度地提高非顯而易知性的判斷標準。

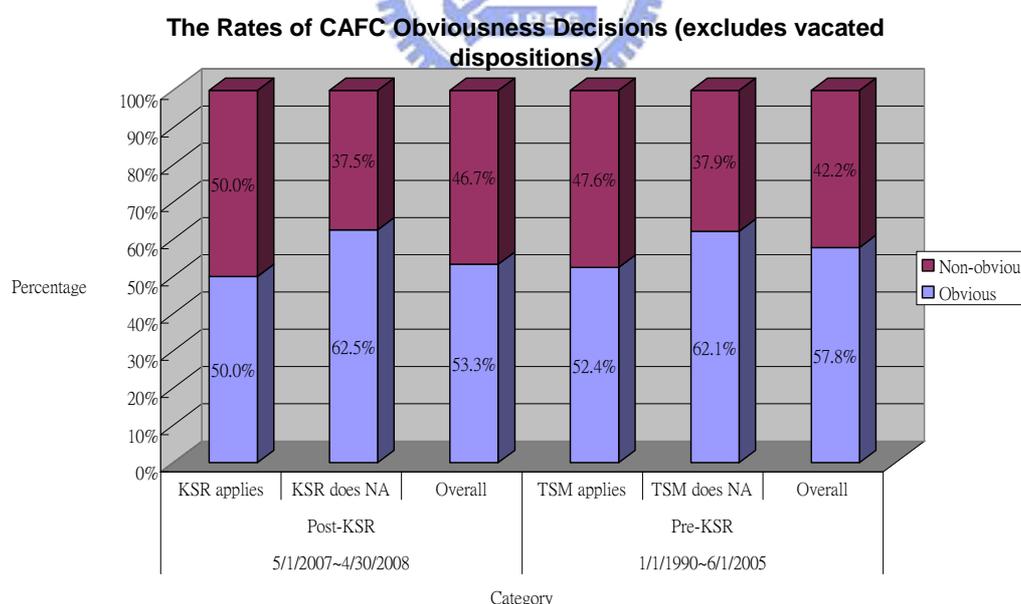
5.2.1 CAFC 之判決—同時針對專利侵害案件與申請核駁案件作分析

從 2007 年 5 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日一整年的期間之內，CAFC 所審理有關於非顯而易知性的案件共計有 32 件，包含 41 個專利數。其中，專利侵害案件(自 District Courts 上訴)有 25 件，包含 32 個專利數(參考附件一)。申請核駁案件 (自 USPTO 上訴) 有 7 件，包含 9 個專利數(參考附件二)。引用 KSR 判決的案件中，被判定為顯而易知的有 11 個專利數，非顯而易知的有 11 個專利數，廢棄發回的有 8 個專利數。未引用 KSR 判決的案件中，被判定為顯而易知的有 5 個專利數，非顯而易知的有 3 個專利數，廢棄發回的有 3 個專利數(參考附件一及附件二)。

【Part 1 Analysis】將上述的數據資料(Post-KSR)與 Lee Petherbridge 和 Polk Wagner 教授先前所發表文章中的數據資料²⁰²(Pre-KSR)做比較，可以得到如表五及圖三所示：

Time Period	5/1/2007~4/30/2008			1/1/1990~6/1/2005		
CAFC	Post-KSR			Pre-KSR		
Obviousness Standard	KSR applies	KSR does not apply	Overall	TSM applies	TSM does not apply	Overall
Obvious	11	5	16	98	146	244
Non-obvious	11	3	14	89	89	178
Sum	22	8	30	187	235	422

表五 上訴自 District Courts 及 USPTO 之 CAFC 判決專利數比較 (不含 vacate 的專利數)



圖三 上訴自 District Courts 及 USPTO 之 CAFC 判決專利數比例 (不含 vacate 的專利數)

首先，由圖三可知，KSR 案之後，被 CAFC 判斷為顯而易知的專利數比例為 53.3%，相對於 KSR 案之前的 57.8%，不但沒有提高，反而還下降了 4.5%。由表五的數據，以

²⁰² Petherbridge & Wagner, *supra* note 190, at 2087.

費雪精密檢定如下之 2×2 矩陣：

CAFC Decision	Post-KSR	Pre-KSR
Obvious	16	244
Non-obvious	14	178

計算得出其雙尾檢定之 p 值為 0.7035，大於 0.05，沒有統計上的顯著差異。顯示 KSR 案前後，CAFC 在判斷專利非顯而易知性的議題上，並沒有特別的差異。

另外，以 CAFC 引用 KSR 案作為判定的數據，和 KSR 案前全部的數據做比較：

CAFC Decision	KSR applies	Pre-KSR
Obvious	11	244
Non-obvious	11	178

計算得出其雙尾檢定之 p 值為 0.5116，大於 0.05，沒有統計上的顯著差異。

再拿 CAFC 有引用 KSR 案作為判定的數據，和 KSR 案前適用 TSM 測試來判斷的數據做比較：

CAFC Decision	KSR applies	TSM applies
Obvious	11	98
Non-obvious	11	89

計算得出其雙尾檢定之 p 值為 1，大於 0.05，沒有統計上的顯著差異。

其次，再單獨比較 KSR 案之後，CAFC 引用該案作為判定的基準，是否會對結果有所影響。由圖三我們發現，在引用 KSR 判決的案件中，被判定為顯而易知的專利數比例為 50%，相對於未引用 KSR 判決的案件中，被判定為顯而易知的專利數比例為 62.5%，不但沒有提高，反而還少了 12.5%。以費雪精密檢定如下之 2×2 矩陣：

CAFC Decision	KSR applies	KSR does not apply
Obvious	11	5
Non-obvious	11	3

計算得出其雙尾檢定之 p 值為 0.6887，大於 0.05，沒有統計上的顯著差異。因此不論是否引用 KSR 判決作為判定的基準，CAFC 並沒有特別傾向判斷專利為「顯而易知」或「非顯而易知」。

最後，比較 KSR 案之後，CAFC 針對上訴案件的非顯而易知性判定是否有所偏好。以費雪精密檢定如下之 2×2 矩陣：

CAFC Decision	Affirm	Reverse/Vacate
Obvious	9	4
Non-obvious	13	15

計算得出其雙尾檢定之 p 值為 0.2，大於 0.05，沒有統計上的顯著差異。可知於 KSR 案後，CAFC 在非顯而易知性要件的判斷上，並無明顯地傾向於確認或廢棄原本即為「顯而易知」或「非顯而易知」的判決或裁定。

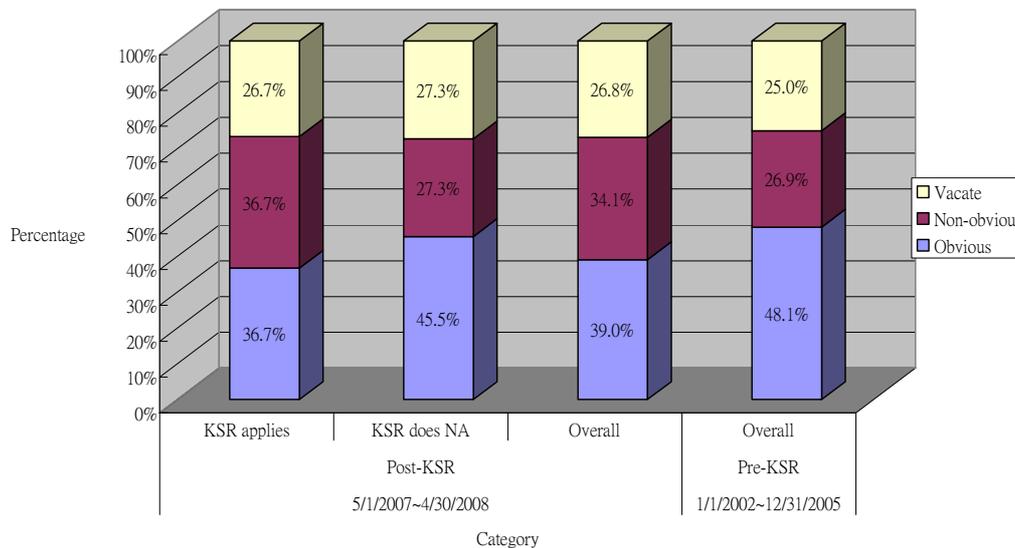
綜合以上幾項比較結果可以得知，KSR 案之後，CAFC 在判斷專利非顯而易知性的標準上，相較於 KSR 案之前，並沒有變得比較嚴格。

【Part 2 Analysis】 將上述的數據資料(Post-KSR)與 Christopher Cotropia 教授先前所發表文章中的數據資料²⁰³(Pre-KSR)做比較，可以得到如表六、圖四、圖五所示：

Time Period	5/1/2007~4/30/2008			1/1/2002~12/31/2005
CAFC	Post-KSR			Pre-KSR
Obviousness Standard	KSR applies	KSR does not apply	Overall	Overall (TSM plus others)
Obvious	11	5	16	75
Non-obvious	11	3	14	42
Vacate	8	3	11	39
Sum	30	11	41	156

表六 上訴自 District Courts 及 USPTO 之 CAFC 判決專利數比較 (包含 vacate 的專利數)

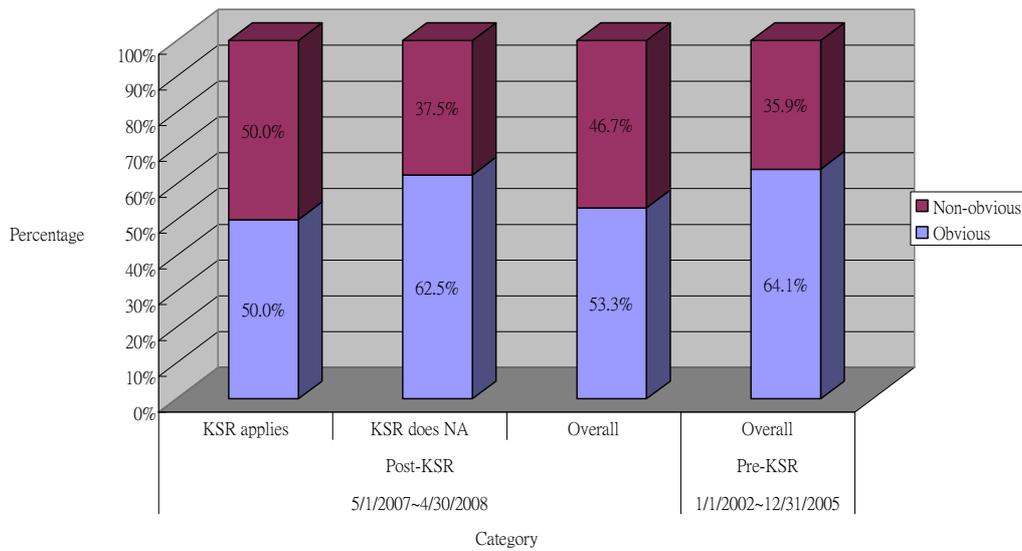
The Rates of CAFC Obviousness Decisions (appeals from lower tribunals)



圖四 上訴自 District Courts 及 USPTO 之 CAFC 判決專利數比例 (包含 vacate 的專利數)

²⁰³ Cotropia, *supra* note 195, at 931-38.

The Rates of CAFC Obviousness Decisions (appeals from lower tribunals)



圖五 上訴自 District Courts 及 USPTO 之 CAFC 判決專利數比例 (不含 vacate 的專利數)

由圖四可知，KSR 案之後，被 CAFC 判斷為顯而易知的專利數比例為 39.0%，而 KSR 案之前則為 48.1%。若扣除廢棄發回的專利數，由圖五可知，KSR 案之後，被 CAFC 判斷為顯而易知的專利數比例為 53.3%，相對於 KSR 案之前的 64.1%，不但沒有提高，反而還下降了 10.8%。由表六的數據，以費雪精密檢定如下之 2×2 矩陣：

CAFC Decision	Post-KSR	Pre-KSR
Obvious	16	75
Non-obvious	14	42

計算得出其雙尾檢定之 p 值為 0.2981，大於 0.05，沒有統計上的顯著差異。顯示 KSR 案前後，CAFC 在判斷專利非顯而易知性的議題上，並沒有特別的差異。

另外，以 CAFC 引用 KSR 案作為判定的數據，和 KSR 案前全部的數據做比較：

CAFC Decision	KSR applies	Pre-KSR
Obvious	11	75
Non-obvious	11	42

計算得出其雙尾檢定之 p 值為 0.2372，大於 0.05，沒有統計上的顯著差異。

由此可知，KSR 案之後，CAFC 在判斷專利非顯而易知性的標準上，相較於 KSR 案之前，並沒有變得比較嚴格。

5.2.2 CAFC 之判決—單獨針對專利侵害案件作分析

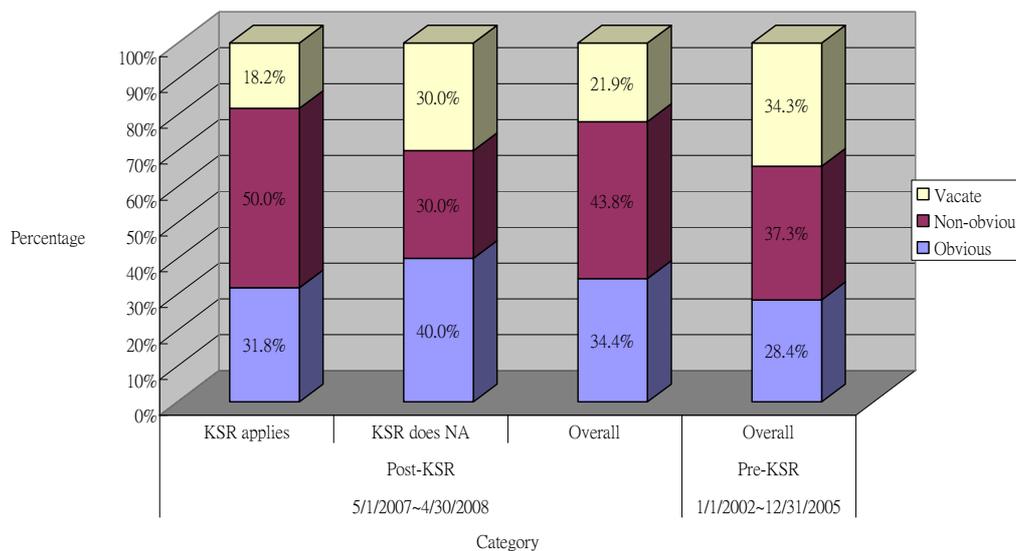
從 2007 年 5 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日一整年的期間之內，CAFC 所審理有關於非顯而易知性的專利侵害案件(自 District Courts 上訴)有 25 件，包含 32 個專利數。引用 KSR 判決的案件中，被判定為顯而易知的有 7 個專利數，非顯而易知的有 11 個專利數，廢棄發回的有 4 個專利數。未引用 KSR 判決的案件中，被判定為顯而易知的有 4 個專利數，非顯而易知的有 3 個專利數，廢棄發回的有 3 個專利數(參考附件一)。

將上述的數據資料(Post-KSR)與 Christopher Cotropia 教授先前所發表文章中的數據資料²⁰⁴(Pre-KSR)做比較，可以得到如表七、圖六、圖七所示：

Time Period	5/1/2007~4/30/2008			1/1/2002~12/31/2005
CAFC	Post-KSR			Pre-KSR
Obviousness Standard	KSR applies	KSR does not apply	Overall	Overall (TSM plus others)
Obvious	7	4	11	29
Non-obvious	11	3	14	38
Vacate	4	3	7	35
Sum	22	10	32	102

表七 上訴自 District Courts 之 CAFC 判決專利數比較 (包含 vacate 的專利數)

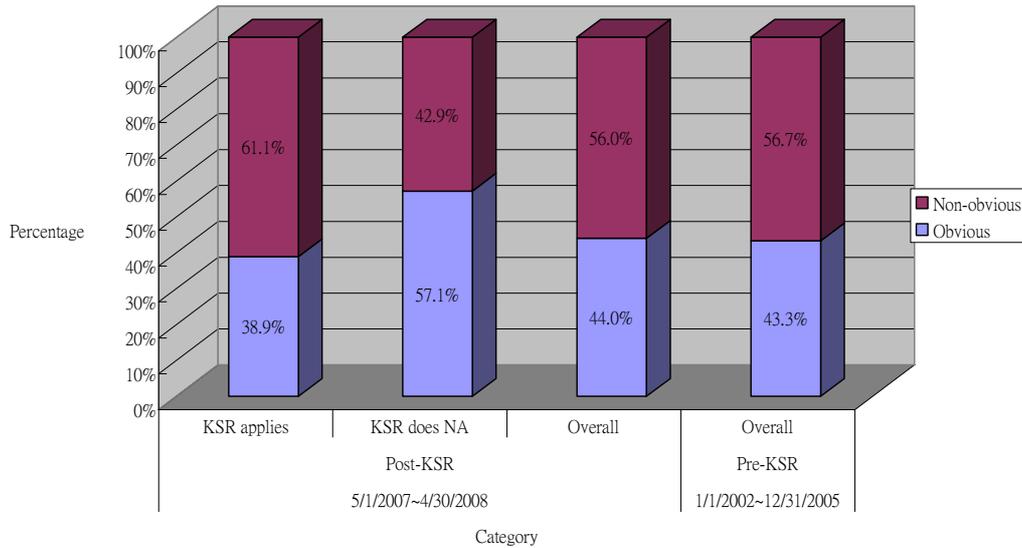
The Rates of CAFC Obviousness Decisions (appeals from district courts)



圖六 上訴自 District Courts 之 CAFC 判決專利數比例 (包含 vacate 的專利數)

²⁰⁴ *Id.* at 931-36.

The Rates of CAFC Obviousness Decisions (appeals from district courts)



圖七 上訴自 District Courts 之 CAFC 判決專利數比例 (不含 vacate 的專利數)

首先，由圖六可知，KSR 案之後，被 CAFC 判斷為顯而易知的專利數比例為 34.4%，而 KSR 案之前則為 28.4%。在扣除廢棄發回的專利數後，由圖七可知，KSR 案之後，被 CAFC 判斷為顯而易知的專利數比例為 44.0%，相對於 KSR 案之前的 43.3%，僅提高了 0.7%。由表七的數據，以費雪精密檢定如下之 2×2 矩陣：

CAFC Decision	Post-KSR	Pre-KSR
Obvious	11	29
Non-obvious	14	38

計算得出其雙尾檢定之 p 值為 1，大於 0.05，沒有統計上的顯著差異。顯示 KSR 案前後，CAFC 在判斷專利非顯而易知性的議題上，並沒有特別的差異。

另外，以 CAFC 引用 KSR 案作為判定的數據，和 KSR 案前全部的數據做比較：

CAFC Decision	KSR applies	Pre-KSR
Obvious	7	29
Non-obvious	11	38

計算得出其雙尾檢定之 p 值為 0.7939，大於 0.05，沒有統計上的顯著差異。

其次，再單獨比較 KSR 案之後，CAFC 引用該案作為判定的基準，是否會對結果有所影響。由圖六我們發現，在引用 KSR 判決的案件中，被判定為顯而易知的專利數比例為 31.8%，在未引用 KSR 判決的案件中則為 40.0%。在扣除廢棄發回的專利數後，由圖七可知，在引用 KSR 判決的案件中，被判定為顯而易知的專利數比例為 38.9%，相對於未引用 KSR 判決的案件中，被判定為顯而易知的專利數比例為 57.1%，不但沒有提高，反而還少了 18.2%。以費雪精密檢定如下之 2×2 矩陣：

CAFC Decision	KSR applies	KSR does not apply
Obvious	7	4
Non-obvious	11	3

計算得出其雙尾檢定之 p 值為 0.6564，大於 0.05，沒有統計上的顯著差異。因此不論是否引用 KSR 判決作為判定的基準，CAFC 並沒有特別傾向判斷專利為「顯而易知」或「非顯而易知」。

最後，比較 KSR 案之後，CAFC 針對上訴案件的非顯而易知性判定是否有所偏好。以費雪精密檢定如下之 2×2 矩陣：

CAFC Decision	Affirm	Reverse/Vacate
Obvious	4	2
Non-obvious	13	13

計算得出其雙尾檢定之 p 值為 0.6586，大於 0.05，沒有統計上的顯著差異。可知於 KSR 案後，CAFC 在非顯而易知性要件的判斷上，並無明顯地傾向於確認或廢棄原本一審即為「顯而易知」或「非顯而易知」的判決。

綜合以上幾項比較結果可以得知，KSR 案之後，CAFC 在判斷專利非顯而易知性的標準上，相較於 KSR 案之前，並沒有變得比較嚴格。

附帶比較的是，上述彭翔鴻等人的文章，僅僅篩選出 CAFC 有對非顯而易知性表達完整意見的 13 個專利侵害案件共計 15 件專利²⁰⁵，相對於本文蒐集的 25 個案件中所包含的 32 個專利數，足足少了一半以上。該文所計算得出之雙尾檢定 p 值為 0.04396(如下之 2×2 矩陣)，小於 0.05，故判斷為有統計上的顯著差異，而得到 CAFC 在 KSR 案後於非顯而易知要件上明顯地傾向於認定為「顯而易知」的結論²⁰⁶。但只要該 2×2 矩陣中的 0 變成 1(本文甚至於還發現有 2 件)，則其雙尾檢定之 p 值將變為 0.2335，大於 0.05，便沒有統計上的顯著差異，則該文將呈現完全相反的結論。

CAFC Decision	Affirm	Reverse/Vacate
Obvious	3	0
Non-obvious	3	9

事實上，法院在許多專利案件中，並非只有單獨審理非顯而易知性，往往會同時處理其他的爭議，但只要與非顯而易知性相關的部份，就應該全盤納入考量，不應該過於主觀而予以排除，這是本文與該文章在案件選取上所不同的地方。也正因為如此，本文所呈現的數據及結果將更為客觀。

5.2.3 CAFC 之判決—單獨針對申請核駁案件作分析

從 2007 年 5 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日一整年的期間之內，CAFC 所審理有關於非顯而易知性的申請核駁案件 (自 USPTO 上訴)有 7 件，包含 9 個專利數。引用 KSR 判決的案件中，被判定為顯而易知的有 4 個專利數，非顯而易知的有 0 個專利數，廢棄發回的有 4 個專利數。未引用 KSR 判決的案件中，被判定為顯而易知的有 1 個專利數，非顯而易知的有 0 個專利數，廢棄發回的有 0 個專利數(參考附件二)。

將上述的數據資料(Post-KSR)與 Christopher Cotropia 教授先前所發表文章中

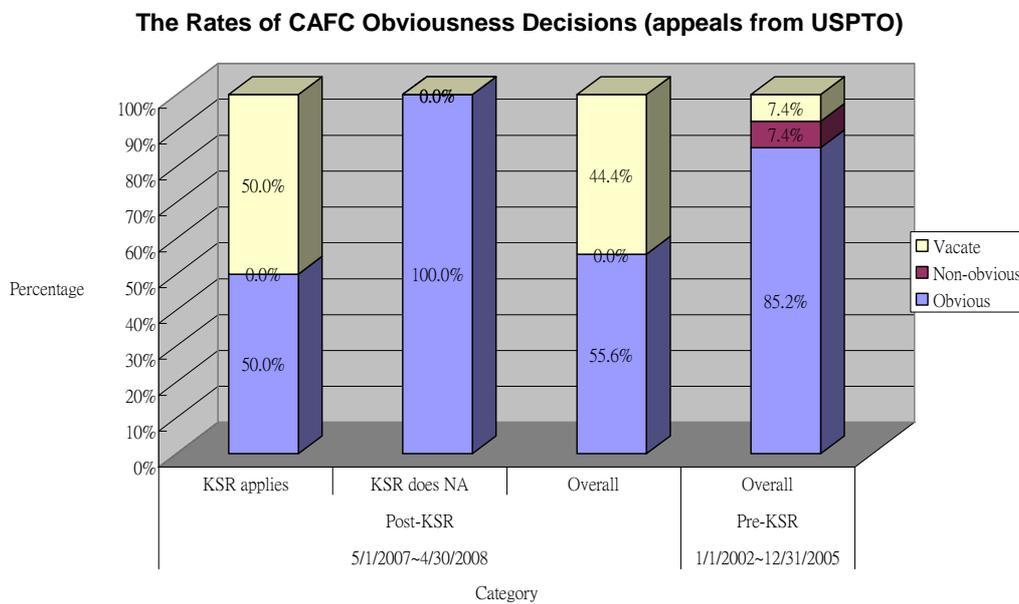
²⁰⁵ 彭翔鴻等，前揭註 200，頁 109。

²⁰⁶ 同前註，頁 110。

的數據資料²⁰⁷(Pre-KSR)做比較，可以得到如表八、圖八、圖九所示：

Time Period	5/1/2007~4/30/2008			1/1/2002~12/31/2005
CAFC	Post-KSR			Pre-KSR
Obviousness Standard	KSR applies	KSR does not apply	Overall	Overall (TSM plus others)
Obvious	4	1	5	46
Non-obvious	0	0	0	4
Vacate	4	0	4	4
Sum	8	1	9	54

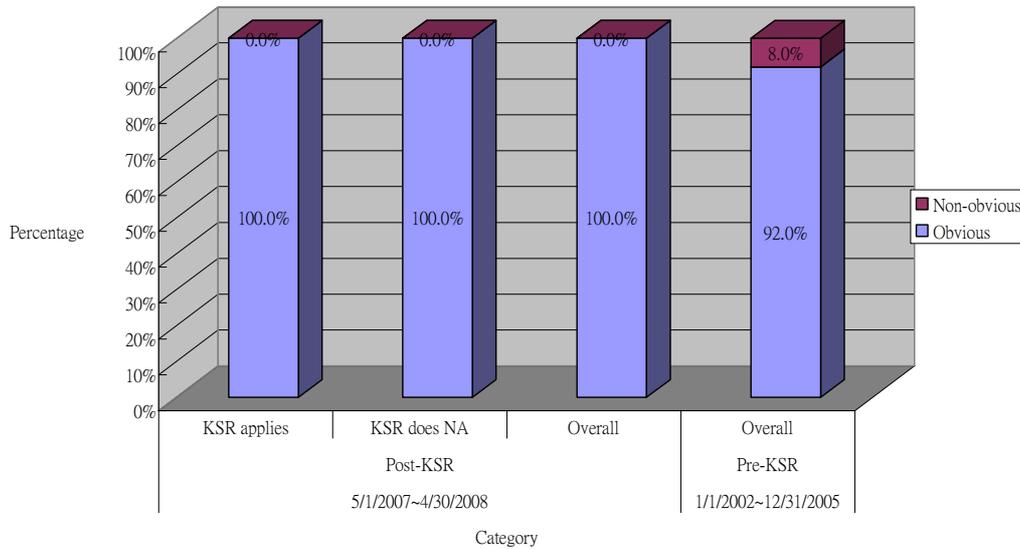
表八 上訴自 USPTO 之 CAFC 判決專利數比較 (包含 vacate 的專利數)



圖八 上訴自 USPTO 之 CAFC 判決專利數比例 (包含 vacate 的專利數)

²⁰⁷ Cotropia, *supra* note 195, at 937-38.

The Rates of CAFC Obviousness Decisions (appeals from USPTO)



圖九 上訴自 USPTO 之 CAFC 判決專利數比例 (不含 vacate 的專利數)

首先，由圖八可知，KSR 案之後，被 CAFC 判斷為顯而易知的專利數比例為 55.6%，而 KSR 案之前則為 85.2%。在扣除廢棄發回的專利數後，由圖九可知，KSR 案之後，被 CAFC 判斷為顯而易知的專利數比例為 100%，相對於 KSR 案之前的 92%，僅提高了 8%。由表八的數據，以費雪精密檢定如下之 2×2 矩陣：

CAFC Decision	Post-KSR	Pre-KSR
Obvious	5	46
Non-obvious	0	4

計算得出其雙尾檢定之 p 值為 1，大於 0.05，沒有統計上的顯著差異。顯示 KSR 案前後，CAFC 在判斷專利非顯而易知性的議題上，並沒有特別的差異。

另外，以 CAFC 引用 KSR 案作為判定的數據，和 KSR 案前全部的數據做比較：

CAFC Decision	KSR applies	Pre-KSR
Obvious	4	46
Non-obvious	0	4

計算得出其雙尾檢定之 p 值為 1，大於 0.05，沒有統計上的顯著差異。

其次，再單獨比較 KSR 案之後，CAFC 引用該案作為判定的基準，是否會對結果有所影響。由圖八我們發現，在引用 KSR 判決的案件中，被判定為顯而易知的專利數比例為 50%，在未引用 KSR 判決的案件中則為 100%。在扣除廢棄發回的專利數後，由圖九可知，在引用 KSR 判決的案件中，被判定為顯而易知的專利數比例為 100%，相對於未引用 KSR 判決的案件中，被判定為顯而易知的專利數比例為 100%，沒有差別。以費雪精密檢定如下之 2×2 矩陣：

CAFC Decision	KSR applies	KSR does not apply
Obvious	4	1

Non-obvious	0	0
-------------	---	---

計算得出其雙尾檢定之 p 值為 1，大於 0.05，沒有統計上的顯著差異。因此不論是否引用 KSR 判決作為判定的基準，對於 CAFC 在判斷上並沒有特別的影響。

最後，比較 KSR 案之後，CAFC 針對上訴案件的非顯而易知性判定是否有所偏好。以費雪精密檢定如下之 2×2 矩陣：

CAFC Decision	Affirm	Reverse/Vacate
Obvious	5	2
Non-obvious	0	2

計算得出其雙尾檢定之 p 值為 0.1667，大於 0.05，沒有統計上的顯著差異。可知於 KSR 案後，CAFC 在非顯而易知性要件的判斷上，並無明顯地傾向於確認或廢棄原本 USPTO 即為「顯而易知」或「非顯而易知」的裁定。

綜合以上幾項比較結果可以得知，KSR 案之後，CAFC 在判斷專利非顯而易知性的標準上，相較於 KSR 案之前，並沒有變得比較嚴格。

5.2.4 District Courts 之判決

從 2007 年 5 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日的期間之內，District Courts 引用 KSR 判決來審理有關於非顯而易知性的案件共計有 71 件，包含 86 個專利數。其中，被判定為顯而易知的有 18 件共 24 個專利數，非顯而易知的有 23 件共 29 個專利數，為其他判決的有 30 件共 33 個專利數(參考附件三)。

在此特別說明的是，本文關於地方法院判決之選取方式，是依照 Sean McEldowney 教授在先前所發表文章中所提到的，僅考慮純粹之型態(pure form)於以下三種程序背景—即決判決(summary judgment)、依法判決(judgment as a matter of law)、一般判決(ordinary final judgment at the conclusion of a trial)²⁰⁸。然而，即決判決只有在地方法院沒有發現重要事實的爭議，且已經達到當事人雙方是否有權接受依法判決的問題時，才會被包括進來。換句話說，若地方法院拒絕即決判決，是基於有存在重要事實的真實問題，就不會在本文的收錄範圍內²⁰⁹。另外，雖然法院也會在某些程序中，例如申請暫時禁制令的動議(motion for preliminary injunction)，或是某些實體情境中，例如均等論(doctrine of equivalents)、禁止販售(on sale bar)，處理到非顯而易知性的問題，但這些都不會被納入²¹⁰。

²⁰⁸ McEldowney, *supra* note 187, ¶ 24 ("The question of obviousness can arise in what I consider its "pure" form in three procedural contexts: summary judgment, judgment as a matter of law, and ordinary final judgment at the conclusion of a trial.")

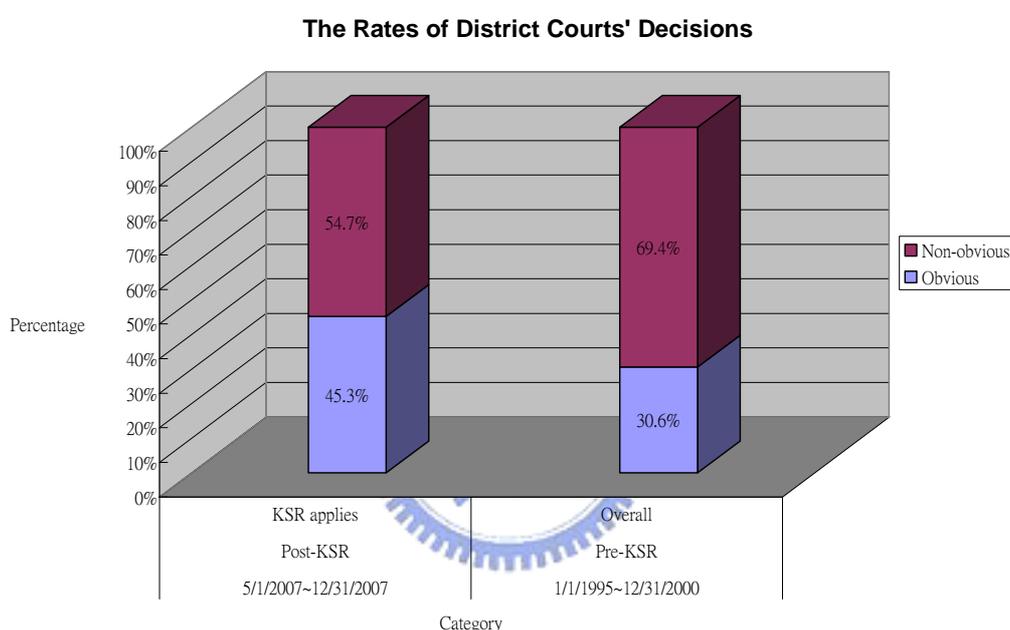
²⁰⁹ *Id.* ([S]ummary judgment rulings are included only when a district court finds that there is no issue of material fact, and therefore reaches the question of whether the parties are entitled to judgment as a matter of law--in other words, denials of summary judgment based on the existence of a genuine issue of material fact are not included in this study.)

²¹⁰ *Id.* n.57. Although courts consider obviousness in several other procedural (e.g., motions for preliminary injunction) and substantive contexts (e.g., doctrine of equivalents, on-sale bar), the question of obviousness is not raised in its "pure" form in these other contexts. For example, when a court considers the question of obviousness as part of a motion for preliminary injunction, the precise question before the court is whether one party is "likely" to succeed on the question of obviousness, rather than the ultimate question of whether the patent is obvious as a matter of law. *See, e.g.,* Decade

將上述的數據資料(Post-KSR)與 Sean McEldowney 教授先前所發表文章中的數據資料²¹¹(Pre-KSR)做比較，可以得到如表九、圖十所示：

Time Period	5/1/2007~12/31/2007	1/1/1995~12/31/2000
District Courts	Post-KSR	Pre-KSR
Obviousness Standard	KSR applies	Overall (TSM plus others)
Obvious	24	53
Non-obvious	29	120
Sum	53	173

表九 District Courts 之判決專利數比較



圖十 District Courts 之判決專利數比例

由圖十可知，KSR 案之後，被 District Courts 判斷為顯而易知的專利數比例為 45.3%，相對於 KSR 案之前的 30.6%，雖然提高 14.7%，但並非大幅提高。由表九的數據，以費雪精密檢定如下之 2×2 矩陣：

District Courts Decision	Post-KSR	Pre-KSR
Obvious	24	53
Non-obvious	29	120

計算得出其雙尾檢定之 p 值為 0.0677，大於 0.05，沒有統計上的顯著差異。顯示 KSR 案前後，District Courts 在判斷專利非顯而易知性的議題上，並沒有特別的差異。因此，KSR 案之後，District Courts 在判斷專利非顯而易知性的標準上，相較於 KSR 案之前，並沒有變得比較嚴格。

Indus. v. Wood Tech., Inc., 100 F. Supp. 2d 979 (D. Minn. 2000).

²¹¹ *Id.* ¶ 32.

5.2.5 小結

我們的第一個假設問題是，KSR 案之後，下級法院在判斷專利非顯而易知性的標準上，是否趨於嚴格？由以上針對 CAFC 判決及 District Courts 判決兩個部份的巨觀研究結果可以得知，KSR 案之後，被 CAFC 判斷為顯而易知的專利數比例並沒有明顯提高。顯示 CAFC 在判斷專利非顯而易知性的標準上，相較於 KSR 案之前，並沒有變得比較嚴格。而被 District Courts 判斷為顯而易知的專利數比例，也只有微幅上升。顯示 District Courts 在判斷專利非顯而易知性的標準上，也沒有變得比較嚴格。

5.3 微觀研究(Micro-Level Study)

這個部份主要在於探討本文的第二個研究目的：KSR 案所建立的原則，是否是導致專利被判斷為顯而易知的主要原因？以下分為 CAFC 判決及 District Courts 判決兩個部份來研究，而 CAFC 判決又可再細分為專利侵害案件(自 District Courts 上訴)及申請核駁案件(自 USPTO 上訴)兩類。本文參酌 Christopher Cotropia 教授於先前文章中的作法²¹²並予以調整，特別著重在以下案件的判決意見之分析：CAFC 確認原本為「顯而易知」的專利，或是 CAFC 廢棄原本為「非顯而易知」的專利，以及被 District Courts 判定為「顯而易知」的專利。因為上述這些判決意見，是唯一能夠反映出 KSR 案所建立的原則，是否是導致專利被判斷為顯而易知的主要原因。

又，哪些是 KSR 案所建立的原則？如本文§3.5 所述，KSR 案所強調的判斷因素，加上被 CAFC 摒棄但重獲有條件承認的法則共有八項(不包含 Graham 法則、TSM 測試、相乘效果原則，或先前案例所提過的其他因素)，即(1)Reason to combine or attempt、(2)Common sense/Background knowledge、(3)Obvious to try、(4)Any need or problem、(5)Foreseeability of a benefit、(6)Conclusory statement、(7)Market demand/Design incentives 及(8)The objective reach of the claim，這些判斷標準統稱為 KSR Standard。

附帶一提的是，上述彭翔鴻等人的文章，過度擴張了 KSR 案判決之法律原則²¹³。因為 K1(teach away)、K2(reasonable expectation of success)、K3(predictable/expected)、K6(synergy)乃先前案例所提過之因素，而 K7(finite number of identified and predictable solution)則是最高法院用來有條件地認可 K8(obvious to try)作為非顯而易知性判斷的前提，應該歸類為同一種理由。且 SC1~SC7(secondary considerations)早在 Graham 一案中就已提及，實不應歸為 KSR 案之法律原則。筆者認為，該文中只有 K4(common sense)、K5(design need/market pressure)、K8(obvious to try)這三項可以算是 KSR 案之法律原則。反觀在本文所分析的 26 種理由中(詳見附件四之理由代號 A~Z)，與 KSR 案有關的僅佔 8 項(即 KSR Standard)，而這正是本文相對於該文在 KSR 原則歸納上更為客觀的地方。

²¹² Cotropia, *supra* note 195, at 941 ([T]his micro-level part of the study first focuses on cases in which the Federal Circuit either affirmed a finding of nonobvious or reversed or vacated a finding of obvious over the four-year period. The study focuses on these opinions because they are the only cases where the suggestion test could have prompted a finding favoring a conclusion of nonobvious.).

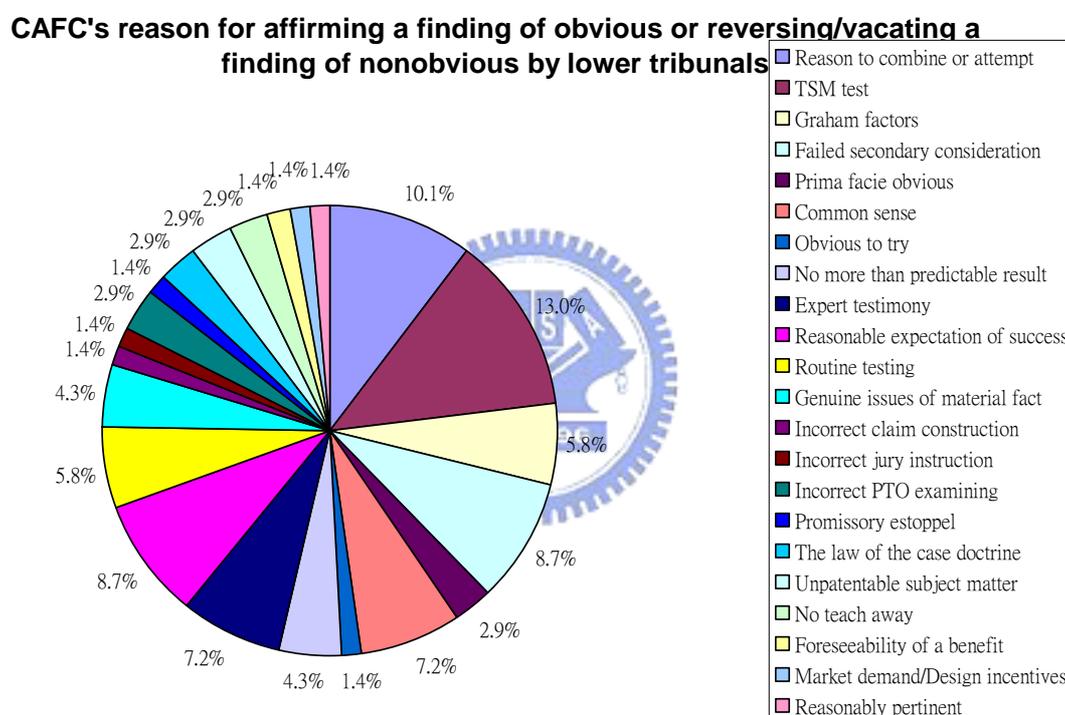
²¹³ 彭翔鴻等，前揭註 200，頁 103。

5.3.1 CAFC 之判決—同時針對專利侵害案件與申請核駁案件作分析

從 2007 年 5 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日一整年的期間之內，CAFC 所審理有關於非顯而易知性的案件共計有 32 件，包含 41 個專利數。其中，CAFC 確認原本為「顯而易知」的專利數有 9 個，確認原本為「非顯而易知」的專利數有 13 個，廢棄原本為「顯而易知」的專利數有 4 個，廢棄原本為「非顯而易知」的專利數有 15 個。整理如下：

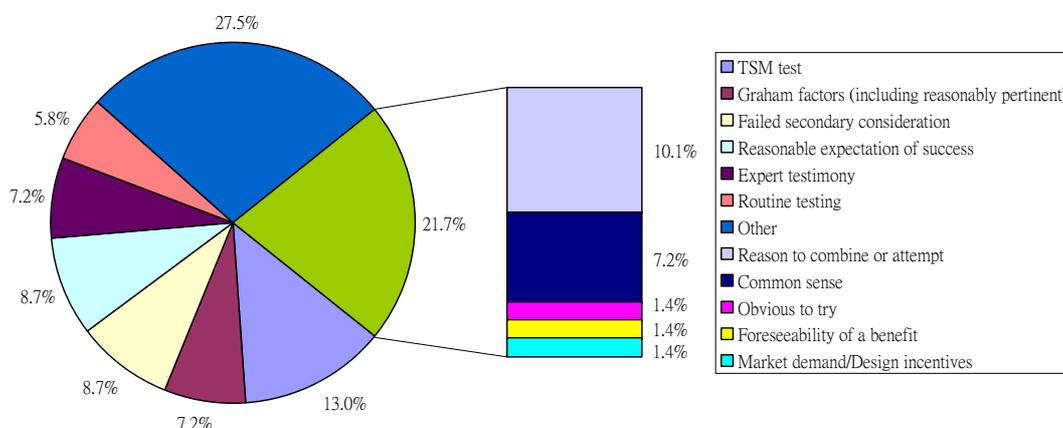
CAFC Decision	Affirm	Reverse/Vacate
Obvious	9	4
Non-obvious	13	15

本文針對 CAFC 確認原本為「顯而易知」的 9 個專利數以及廢棄原本為「非顯而易知」的 15 個專利數，總計 69 個判決原因作微觀分析(參考附件四及附件五)，可以得到如圖十一及圖十二所示：



圖十一 上訴自 District Courts 及 USPTO 之 CAFC 判決(依細部原因分類)

CAFC's reason for affirming a finding of obvious or reversing/vacating a finding of nonobvious by lower tribunals



圖十二 上訴自 District Courts 及 USPTO 之 CAFC 判決(按主要原因歸類)

由圖十一及圖十二可知，KSR 案之後，在上訴自 District Courts 及 USPTO 的判決中，被 CAFC 確認原本為「顯而易知」的專利以及廢棄原本為「非顯而易知」的專利，利用 KSR Standard 來判定的比例，僅佔所有原因之 21.7%。其中，Reason to combine or attempt 佔 10.1%，Common sense/Background knowledge 佔 7.2%，而 Obvious to try、Foreseeability of a benefit、Market demand/Design incentives 則各佔 1.4%。由此可知，KSR Standard 是非顯而易知性判斷的重要考量因素，但並非壓倒性的因素。

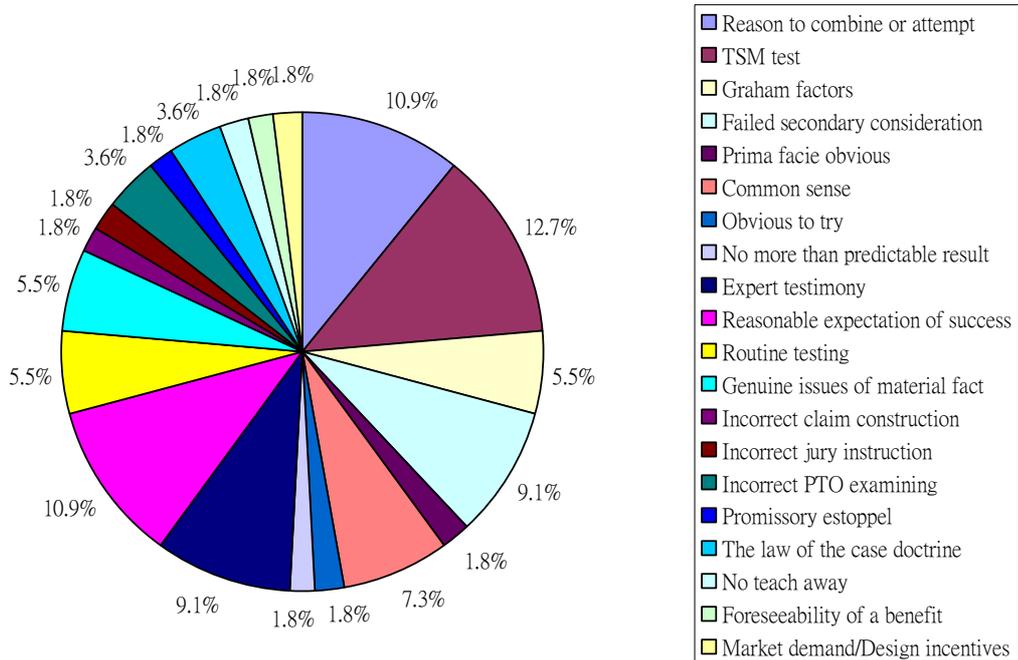
5.3.2 CAFC 之判決—單獨針對專利侵害案件作分析

從 2007 年 5 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日一整年的期間之內，CAFC 所審理有關於非顯而易知性的專利侵害案件(自 District Courts 上訴)有 25 件，包含 32 個專利數。其中，CAFC 確認原本為「顯而易知」的專利數有 4 個，確認原本為「非顯而易知」的專利數有 13 個，廢棄原本為「顯而易知」的專利數有 2 個，廢棄原本為「非顯而易知」的專利數有 13 個。整理如下：

CAFC Decision	Affirm	Reverse/Vacate
Obvious	4	2
Non-obvious	13	13

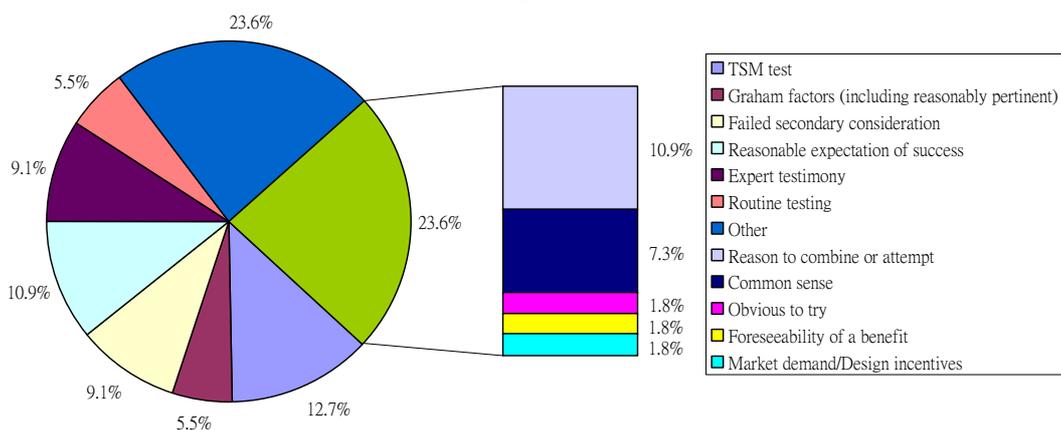
本文針對 CAFC 確認原本為「顯而易知」的 4 個專利數以及廢棄原本為「非顯而易知」的 13 個專利數，總計 55 個判決原因作微觀分析(參考附件四)，可以得到如圖十三及圖十四所示：

CAFC's reason for affirming a finding of obvious or reversing/vacating a finding of nonobvious by district courts



圖十三 上訴自 District Courts 之 CAFC 判決(依細部原因分類)

CAFC's reason for affirming a finding of obvious or reversing/vacating a finding of nonobvious by district courts



圖十四 上訴自 District Courts 之 CAFC 判決(按主要原因歸類)

由圖十三及圖十四可知，KSR 案之後，在上訴自 District Courts 的判決中，被 CAFC 確認原本為「顯而易知」的專利以及廢棄原本為「非顯而易知」的專利，利用 KSR Standard 來判定的比例，僅佔所有原因之 23.6%。其中，Reason to combine or attempt 佔 10.9%，Common sense/Background knowledge 佔 7.3%，而 Obvious to try、Foreseeability of a

benefit、Market demand/Design incentives 則各佔 1.8%。值得注意的是，Christopher Cotropia 教授的文章提到，在專利侵害案件中，CAFC 以 TSM 測試作為判斷理由的比重佔 43.1%²¹⁴，約相當於本文此處之 KSR Standard(23.6%)加上 TSM 測試(12.7%)的比重 36.3%。因此，TSM 測試有相當一部分的比重被 KSR Standard 所取代。但即便是如此，兩者加起來也未過半數。由此可知，KSR Standard 是非顯而易知性判斷的重要考量因素，但並非壓倒性的因素。

附帶比較的是，上述彭翔鴻等人的文章，將 CAFC 判斷非顯而易知要件理由之因素累計，而得知 CAFC 最常適用 K4(common sense)、K2(reasonable expectation of success) 此二個 KSR 案指示的判斷因素，及 SC1(commercial success)、SC3(unexpected results)、SC5(copying by others)三項 Graham 案之輔助性判斷因素(secondary considerations)²¹⁵。這樣的分析方法，除了有本文於§5.3 開頭所點出的缺點外，即使是把 K4、K5、K7、K8 這些項目加總起來，也僅佔該文所有判斷因素的 31.4%，並非壓倒性的因素。因此該文所下的結論，即 CAFC 在 KSR 案後是完全遵循 KSR 案之法律原則來判斷非顯而易知要件²¹⁶，顯然是有爭議的。

5.3.3 CAFC 之判決—單獨針對申請核駁案件作分析

從 2007 年 5 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日一整年的期間之內，CAFC 所審理有關於非顯而易知性的申請核駁案件 (自 USPTO 上訴)有 7 件，包含 9 個專利數。其中，CAFC 確認原本為「顯而易知」的專利數有 5 個，確認原本為「非顯而易知」的專利數有 0 個，廢棄原本為「顯而易知」的專利數有 2 個，廢棄原本為「非顯而易知」的專利數有 2 個。整理如下：

CAFC Decision	Affirm	Reverse/Vacate
Obvious	5	2
Non-obvious	0	2

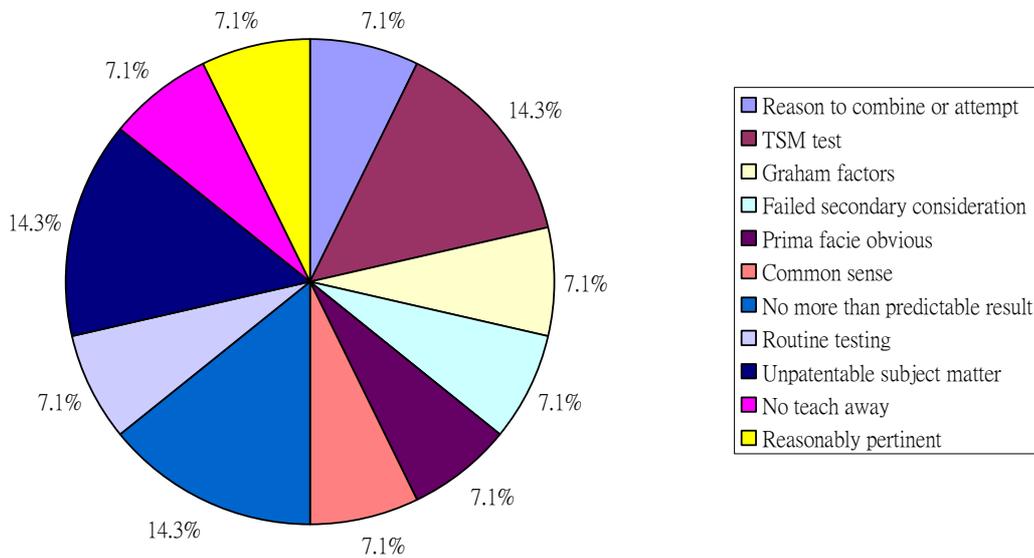
本文針對 CAFC 確認原本為「顯而易知」的 5 個專利數以及廢棄原本為「非顯而易知」的 2 個專利數，總計 14 個判決原因作微觀分析(參考附件五)，可以得到如圖十五及圖十六所示：

²¹⁴ Cotropia, *supra* note 195, at 944.

²¹⁵ 彭翔鴻等，前揭註 200，頁 110-11。

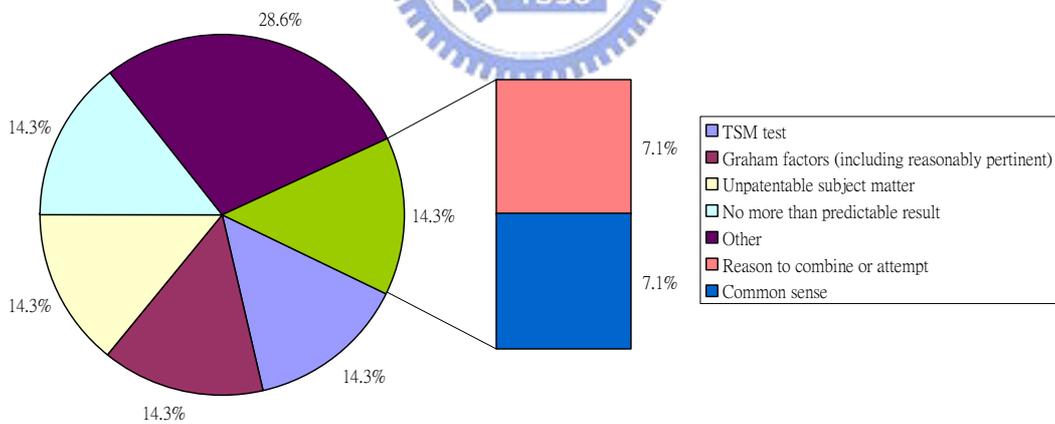
²¹⁶ 同前註，頁 110。

CAFC's reason for affirming a finding of obvious or reversing/vacating a finding of nonobvious by USPTO



圖十五 上訴自 USPTO 之 CAFC 判決(依細部原因分類)

CAFC's reason for affirming a finding of obvious or reversing/vacating a finding of nonobvious by USPTO



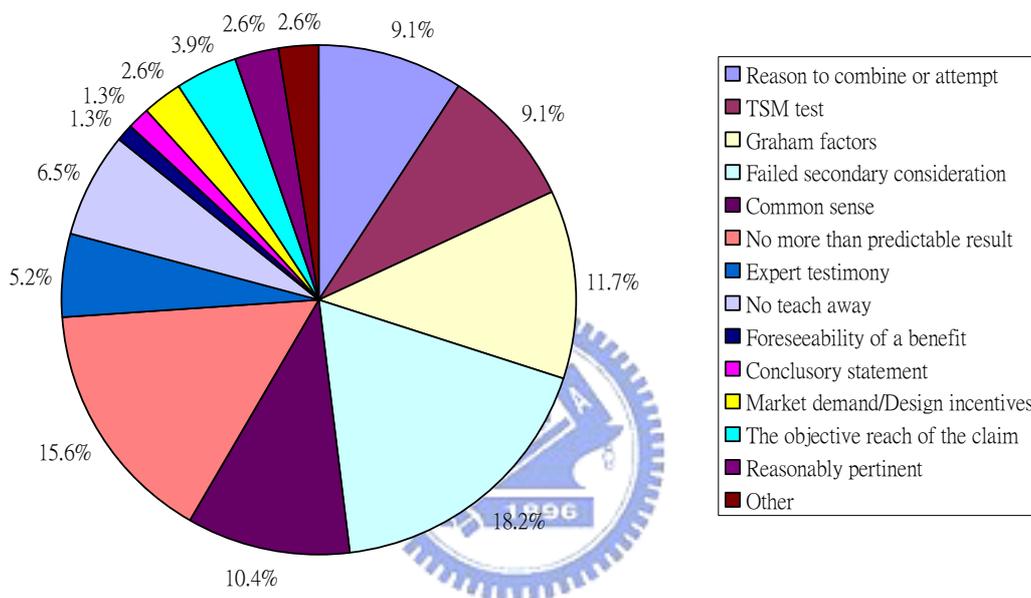
圖十六 上訴自 USPTO 之 CAFC 判決(按主要原因歸類)

由圖十五及圖十六可知，KSR 案之後，在上訴自 USPTO 的判決中，被 CAFC 確認原本為「顯而易知」的專利以及廢棄原本為「非顯而易知」的專利，利用 KSR Standard 來判定的比例，僅佔所有原因之 14.3%。其中，Reason to combine or attempt 與 Common sense/Background knowledge 各佔 7.1%。由此可知，KSR Standard 是非顯而易知性判斷的重要考量因素，但並非壓倒性的因素。值得注意的是，該比例之所以偏低，可能與上訴自 USPTO 的案件數量較少，以及專利申請案件與專利侵權案件在本質上之差異有關。

5.3.4 District Courts 之判決

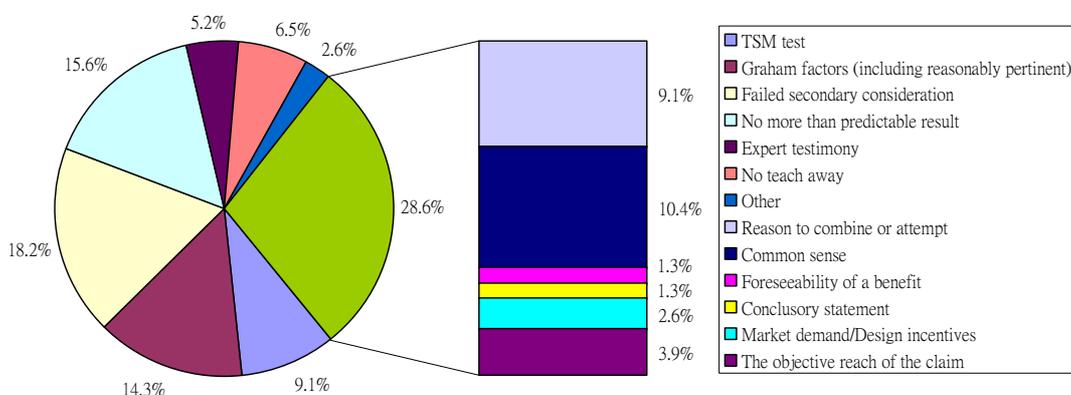
從 2007 年 5 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日的期間之內，District Courts 引用 KSR 判決來審理有關於非顯而易知性的案件共計有 71 件，包含 86 個專利數。其中，被判定為顯而易知的有 18 件共 24 個專利數，非顯而易知的有 23 件共 29 個專利數，為其他判決的有 30 件共 33 個專利數。本文針對被 District Courts 判定為「顯而易知」的 24 個專利數，總計 77 個判決原因作微觀分析(參考附件六)，可以得到如圖十七及圖十八所示：

District court's reason for the determination of obvious



圖十七 District Courts 之判決(依細部原因分類)

District court's reason for the determination of obvious



圖十八 District Courts 之判決(按主要原因歸類)

由圖十七及圖十八可知，KSR 案之後，在 District Courts 的判決中，被判定為「顯而易知」的專利，利用 KSR Standard 來判定的比例，僅佔所有原因之 28.6%。其中，Reason to combine or attempt 佔 9.1%，Common sense/Background knowledge 佔 10.4%，Foreseeability of a benefit 和 Conclusory statement 各佔 1.3%，Market demand/Design incentives 佔 2.6%，The objective reach of the claim 佔 3.9%。況且，由於地方法院沒有引用 KSR 案作判決的案件數量過多，故本文僅選取地方法院引用該案之判決加以分析；若將這點考慮進去，則利用 KSR Standard 來判定的比例，必將低於 28.6%。由此可知，KSR Standard 是非顯而易知性判斷的重要考量因素，但並非壓倒性的因素。

5.3.5 小結

我們的第二個假設問題是，KSR 案所建立的原則，是否是導致專利被判斷為顯而易知的主要原因？由以上針對 CAFC 判決及 District Courts 判決兩個部份的微觀研究結果可以得知，KSR Standard 雖然是非顯而易知性判斷的重要考量，但並非壓倒性的因素。不論是 CAFC 還是 District Courts，利用 KSR Standard 來作非顯而易知性判斷的比重，皆未超過三成。TSM 測試有相當一部分的比重被 KSR Standard 所取代，但即便是如此，兩者加起來也未過半數。因此，KSR 案所建立的原則，並不是導致專利被判斷為顯而易知的主要原因。



5.4 實證研究結果

針對以上兩個假設性的問題，第一、KSR 案之後，下級法院(CAFC 與 District Courts)在判斷專利非顯而易知性的標準上，是否趨於嚴格？以及，第二、KSR 案所建立的原則，是否是導致專利被判斷為顯而易知的主要原因？本文分別採用巨觀研究與微觀研究的手法來加以分析。得到的實證研究結果如下：

5.4.1 巨觀研究結果

巨觀研究的數據顯示，在 KSR 案之後：

- (1) 不論是上訴自 District Courts 還是 USPTO 的案件，被 CAFC 判斷為顯而易知的專利數比例，相對於 KSR 案之前，並沒有明顯提高。
- (2) 在引用 KSR 判決的案件中，被 CAFC 判定為顯而易知的專利數比例，相對於未引用 KSR 判決的案件，並沒有明顯提高。
- (3) 在非顯而易知性要件的判斷上，CAFC 並無明顯地傾向於確認或廢棄原本即為「顯而易知」或「非顯而易知」的判決或裁定。
- (4) 被 District Courts 判斷為顯而易知的專利數比例，也只有微幅上升。

將上述的數據，以統計學上之費雪精密檢定來加以分析比較，發現均沒有呈現顯著的差異。由此可知，KSR 案之後，下級法院在判斷專利非顯而易知性的標準上，相較於 KSR 案之前，並沒有變得比較嚴格。

5.4.2 微觀研究結果

微觀研究的數據顯示，在 KSR 案之後：

(1) 在上訴自 District Courts 及 USPTO 的判決中，被 CAFC 確認原本為「顯而易知」的專利以及廢棄原本為「非顯而易知」的專利，利用 KSR Standard 來判定的比例，僅佔所有原因之 21.7%。

(2) 在上訴自 District Courts 的判決中，被 CAFC 確認原本為「顯而易知」的專利以及廢棄原本為「非顯而易知」的專利，利用 KSR Standard 來判定的比例，僅佔所有原因之 23.6%。

(3) 在上訴自 USPTO 的判決中，被 CAFC 確認原本為「顯而易知」的專利以及廢棄原本為「非顯而易知」的專利，利用 KSR Standard 來判定的比例，僅佔所有原因之 14.3%。值得注意的是，該比例之所以偏低，可能與上訴自 USPTO 的案件數量較少，以及專利申請案件與專利侵權案件在本質上之差異有關。

(4) 在 District Courts 的判決中，被判定為「顯而易知」的專利，利用 KSR Standard 來判定的比例，僅佔所有原因之 28.6%。在此，由於本文僅選取了「引用 KSR 案之判決」來加以分析，若同時將「沒有引用 KSR 案之判決」也考慮進去的話，則利用 KSR Standard 來判定的比例，必將低於 28.6%。

由此可知，KSR Standard 雖然是非顯而易知性判斷的重要考量，但並非壓倒性的因素。不論是 CAFC 還是 District Courts，利用 KSR Standard 來判斷非顯而易知性的比重，皆未超過三成。TSM 測試有相當一部分的比重被 KSR Standard 所取代，但即便是如此，兩者加起來也未過半數。因此，KSR 案所建立的原則，並不是導致專利被判斷為顯而易知的主要原因。

5.4.3 與近期學者之研究結果比較

近期彭翔鴻等人的文章，在巨觀研究方面，僅篩選出 CAFC 有對非顯而易知性表達完整意見的 13 個專利侵害案件共計 15 件專利，相對於本文蒐集的 25 個案件中所包含的 32 個專利數，足足少了一半以上。該文所計算得出之雙尾檢定 p 值為 0.04396，小於 0.05，故判斷為有統計上的顯著差異，而得到 CAFC 在 KSR 案後於非顯而易知要件上明顯地傾向於認定為「顯而易知」的結論。但只要該 2×2 矩陣中的 0 變成 1(本文甚至於還發現有 2 件)，則其雙尾檢定之 p 值將變為 0.2335，大於 0.05，便沒有統計上的顯著差異，則該文將呈現完全相反的結論。

事實上，法院在許多專利案件中，並非只有單獨審理非顯而易知性，往往會同時處理其他的爭議，但只要與非顯而易知性相關的部份，就應該全盤納入考量，不應該過於主觀而予以排除，這是本文與該文章在案件選取上所不同的地方。也正因為如此，本文所呈現的數據及結果將更為客觀。

在微觀研究方面，該文過度擴張了 KSR 案判決之法律原則。因為 K1(teach away)、K2(reasonable expectation of success)、K3(predictable/expected)、K6(synergy)乃先前案例所提過之因素，而 K7(finite number of identified and predictable solution)則是最高法院用來有條件地認可 K8(obvious to try)作為非顯而易知性判斷的前提，應該歸類為同一種理

由。且 SC1~SC7(secondary considerations)早在 Graham 一案中就已提及，實不應歸為 KSR 案之法律原則。筆者認為，該文中只有 K4(common sense)、K5(design need/market pressure)、K8(obvious to try)這三項可以算是 KSR 案之法律原則。反觀在本文所分析的 26 種理由中(詳見附件四之理由代號 A~Z)，與 KSR 案有關的僅佔 8 項(即 KSR Standard)，而這正是本文相對於該文在 KSR 原則歸納上更為客觀的地方。

該文將 CAFC 判斷非顯而易知要件理由之因素累計，而得知 CAFC 最常適用 K4(common sense)、K2(reasonable expectation of success)此二個 KSR 案指示的判斷因素，及 SC1(commercial success)、SC3(unexpected results)、SC5(copying by others)三項 Graham 案之輔助性判斷因素(secondary considerations)。這樣的分析方法，除了有上述之缺點外，即使是把 K4、K5、K7、K8 這些項目加總起來，也僅佔該文所有判斷因素的 31.4%，並非壓倒性的因素。因此該文所下的結論，即 CAFC 在 KSR 案後是完全遵循 KSR 案之法律原則來判斷非顯而易知要件，顯然是有爭議的。



第六章 結論

6.1 現行研究結論

在 KSR 案中，最高法院除了再次肯認 Graham 法則在專利法 103 條之下作為判斷非顯而易知性的要因外，並未完全拒絕使用 TSM 測試，認為 TSM 測試提供了一種有用的理解方式，其基本概念與 Graham 分析並無必然的衝突，且對於非顯而易知性的判斷具有相當的幫助。然而，它反對過於僵化地應用 TSM 測試，尤其是侷限於形式化的「教示—建議—動機」文字，或者是過度強調「已公開文件」及「已核准公告專利之明示內容」的重要性。最高法院認為，任何支持專利法 103 條非顯而易知性核駁的分析，都必須明確地說明，而非僅是結論性的陳述。重要的是要能夠確認出一個理由，使得相關領域之一般習知技藝人士去將已知元件作組合，而得到相同於該發明的請求方式。通常必須要去審視多個專利間的相互關聯教示，已經為設計業者所知或是已經存在於市場上的需求的影響，以及該領域之一般習知技藝人士所擁有的背景知識。以上所有的考量，都是用來決定是否早已存在一個明顯的理由，來將已知的先前技術元件組合，而作出如系爭專利請求項般的發明。且專利有效性的假定，不必然保證專利就是非顯而易知。

雖然這次最高法院的判決並未全然否定 CAFC 的 TSM 測試法，但提出所謂「組合的理由」(reason to combine)，比起 TSM 測試中的 teaching、suggestion、motivation to combine，反而留給大家更多的解釋及討論空間。值得注意的是，除了強調「理由」的重要性之外，最高法院在 KSR 判決中，總共提到了五次的「普通常識」(common sense)，作為判斷非顯而易知性的因素。同時，也有條件地認可「顯可嘗試原則」(obvious to try)的適用：當有設計上的需要或是市場壓力必須去解決一個問題時，而且具備有限數量之已確認及可預期的解決方法時，一般技藝人士就有良好的理由，在他(她)技術能力所及的範圍內，去完成已知的選擇。此外，「任何需求或問題」(any need or problem)、「好處之可預見性」(foreseeability of a benefit)、「結論性的陳述」(conclusory statement)、「市場需求/設計動機」(market demand/design incentives)、「請求項之客觀範圍所及」(the objective reach of the claim)等，都是最高法院在本案中所提出作為判斷專利是否為顯而易知的因素。因此，KSR 案所強調的判斷因素，加上被 CAFC 摒棄但重獲有條件承認的法則共有八項(不包含 Graham 法則、TSM 測試、相乘效果原則，或先前案例所提過的其他因素)，即(1)Reason to combine or attempt、(2)Common sense/Background knowledge、(3)Obvious to try、(4)Any need or problem、(5)Foreseeability of a benefit、(6)Conclusory statement、(7)Market demand/Design incentives 及(8)The objective reach of the claim，本文將這些判斷標準統稱為 KSR Standard，作為實證研究之重要依據。

一般認為，未來法院在判斷專利非顯而易知性的標準上將比 KSR 案宣判前來得嚴格，而專利被判斷為顯而易知的比例也將大幅提高。然而本研究發現，KSR 案之後，被聯邦巡迴上訴法院(CAFC)判斷為顯而易知的專利數比例並沒有明顯提高，而被地方法

院判斷為顯而易知的專利數比例，也只有微幅上升。顯示法院在判斷專利非顯而易知性的標準上，相較於 KSR 案之前，並沒有變得比較嚴格。KSR Standard 雖然是非顯而易知性判斷的重要考量，但並非壓倒性的因素。不論是 CAFC 還是地方法院，利用 KSR Standard 來判斷非顯而易知性的比重，皆未超過三成，該案所建立的原則，並不是導致專利被判斷為顯而易知的主要原因。TSM 測試有相當一部分的比重被 KSR Standard 所取代，但即便是如此，兩者加起來也未過半數。現階段結論是，截至目前為止，KSR 案對於美國法院在判斷專利非顯而易知性標準上所造成之影響，並未如想像中來的大。

依現階段的實證研究結果，可以推斷最高法院當初在判 KSR 案時，應該有考慮到不能在判斷標準上作出太大的改變，否則將對於非顯而易知性，乃至於整個專利制度的影響甚鉅。因此，最高法院除了再次肯認 Graham 法則及過去的判決先例外，並未完全拒絕使用 TSM 測試，僅反對過於僵化地應用。而本文所歸納的 KSR Standard，雖說是最高法院所強調的判斷因素，但對於某些原本認為 TSM 測試會造成非顯而易知性標準下降的人而言，並不是全面性而嶄新的標準，可以用來取代原有的判斷方式。個人認為，這也許可以解釋為何本文會得到如此結論的原因。

6.2 專利訴訟策略之建議

由於非顯而易知性是最常被拿來作為專利有效性訴訟的議題²¹⁷，可以預見的是在 KSR 案判決之後，會有越來越多的專利訴訟利用非顯而易知性作為攻防的重點。由本篇在 KSR 案判決後一年間的實證研究顯示，CAFC 及地方法院並未大幅度地提高非顯而易知性的判斷標準。對於專利權人而言，可以不必擔心其辛苦發明且取得專利的成果，在行使權利時被法院輕易地判定為顯而易知而無效；對於被控侵權的一方而言(尤其是在跨國專利訴訟時，我國廠商通常是當被告的情況居多)，在面對專利權人的控訴時，如欲提出清楚而有說服力的證據，來證明原告之專利係因顯而易知而無效，不能僅著重於 KSR 案所建立的原則，仍必須從多方面的角度，將各種可能的因素納入(本文共整理出 26 種)，作通盤而全面性的考量。建議不妨由本文之微觀研究結果中各種因素所佔的比重，找出並強調對己方最有利的因素，方可有效地提高勝訴的機會。

6.3 後續研究建議

本文的研究係針對 KSR 案判決後一年內之 CAFC 及地方法院判決作階段性之分析，由目前的結果顯示，KSR 案對於法院在非顯而易知性的判斷上影響並不大。未來是否延續此一趨勢或是另有變化，仍有待後續之研究與追蹤。由於篇幅及人力的限制，無法一一於本文中加以探討，但願意提供以下之方向，供相關學者將來研究之參考。首先，USPTO 於 KSR 案後雖然修改了其關於非顯而易知性的審查標準²¹⁸，但審查委員在實務

²¹⁷ Allison & Lemley, *supra* note 9, at 208-09.

²¹⁸ See note 71 *supra* and accompanying text.

上如何對專利申請案作審核，是一個值得研究的地方。其次，雖然本文沒有觸及比較法的部份，但美國於 KSR 案後之非顯而易知性判斷，與歐洲專利法之進步性(inventive step)判斷—「問題解決法」(Problem/Solution Approach)²¹⁹，以及日本專利法之進步性判斷²²⁰，也值得分析比較，以作為我國專利進步性審查之參考。目前僅有一篇文章探討美國 KSR 案判決對我國進步性審查之啓示²²¹，數量稍嫌不足。若可以針對上述的建議作研究，相信必可加深諸位對於非顯而易知性及進步性之了解，並且對我國將來專利制度之發展有所助益。



²¹⁹ 林國塘，〈歐洲專利進步性「問題解決法」解析〉，《智慧財產權月刊》，第 74 期，頁 50，2005 年 2 月；賴榮哲，〈專利爭議之比較分析〉，頁 428-30 (2007)。

²²⁰ 黃文儀，〈日本進步性判斷之趨勢〉，《智慧財產權月刊》，第 97 期，頁 71，2007 年 1 月。

²²¹ 顏吉承，〈美國 KSR 案判決對我國進步性審查之啓示〉，《智慧財產權月刊》，第 105 期，頁 5，2007 年 9 月。

參考文獻

中文書籍

1. 賴榮哲，〈專利爭議之比較分析〉，新學林出版，台北 (2007)。

中文期刊

1. 尹守信，〈淺析美國專利法上之非顯而易知性要件〉，《智慧財產權月刊》，第 84 期，頁 128-146，2005 年 12 月。
2. 林國塘，〈歐洲專利進步性「問題解決法」解析〉，《智慧財產權月刊》，第 74 期，頁 50-66，2005 年 2 月。
3. 黃文儀，〈日本進步性判斷之趨勢〉，《智慧財產權月刊》，第 97 期，頁 71-101，2007 年 1 月。
4. 董安丹，〈美國專利法上之非顯著性—法律上之判斷標準(中)〉，《智慧財產權月刊》，第 11 期，頁 12-21，1999 年 11 月。
5. 顏吉承，〈美國 KSR 案判決對我國進步性審查之啓示〉，《智慧財產權月刊》，第 105 期，頁 5-25，2007 年 9 月。

中文論文集

1. 彭翔鴻、林珀如、林珮慈，〈聯邦巡迴法院於 KSR 案後是否提高非顯而易知性判斷標準之實證研究〉，《第三屆全國法學實證研究研討會論文集》，頁 99-116，2008 年 5 月。

其他中文參考文獻

1. 經濟部智慧財產局智慧財產權月刊資料檢索，at <http://www.tipo.gov.tw/dataserve/search/copyright/NETPUB.ASP> (最後點閱時間：2008 年 6 月 30 日)。
2. 智權網，at <http://www.ipnavigator.com.tw/index.asp> (最後點閱時間：2008 年 6 月 30 日)。

英文書籍

1. 2 CHISUM, DONALD S., CHISUM ON PATENTS: A TREATISE ON THE LAW OF PATENTABILITY, VALIDITY AND INFRINGEMENT (2005).
2. 2 ROSENBERG, PETER D., PATENT LAW FUNDAMENTALS (2d ed. 1998).

英文期刊

1. Allison, John R. & Lemley, Mark A., *Empirical Evidence on the Validity of Litigated*

- Patents*, 26 AIPLA Q.J. 185 (1998).
2. Cotropia, Christopher A., *Nonobviousness and the Federal Circuit: An Empirical Analysis of Recent Case Law*, 82 NOTRE DAME L. REV. 911 (2007).
 3. Harris, Robert W., *The Emerging Primacy of "Secondary Considerations" as Validity Ammunition: Has the Federal Circuit Gone Too Far?*, 71 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 185 (1989).
 4. Lake, Kevin J., *Synergism and Nonobviousness: The Rhetorical Rubik's Cube of Patentability*, 24 BOSTON COLLEGE LAW REVIEW 723 (1983).
 5. Lunney, Glynn S., Jr., *E-Obviousness*, 7 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 363 (2001).
 6. Mandel, Gregory N., *Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational*, 67 OHIO ST. L.J. 1391 (2006).
 7. Mandel, Gregory N., *Patently Non-Obvious II: Experimental Study on the Hindsight Issue Before the Supreme Court in KSR v. Teleflex*, 9 YALE J. L. & TECH. 1 (2007).
 8. McEldowney, Sean M., *New Insights on the "Death" of Obviousness: An Empirical Study of District Court Obviousness Opinions*, 2006 STAN. TECH. L. REV. 4.
 9. Petherbridge, Lee & Wagner, R. Polk, *The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obviousness*, 85 TEX. L. REV. 2051 (2007).
 10. Rai, Arti K., *Intellectual Property Rights in Biotechnology: Addressing New Technology*, 34 WAKE FOREST L. REV. 827 (1999).
 11. Strandburg, Katherine J. et al., *Law and the Science of Networks: An Overview and an Application to the "Patent Explosion"*, 21 BERKELEY TECH. L.J. 1293 (2006).

判決(Pre-KSR)

1. ACS Hosp. Sys., Inc. v. Montefiore Hosp., 732 F.2d 1572 (Fed. Cir. 1984).
2. Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc., 464 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2006).
3. Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., Inc., 396 U.S. 57 (1969).
4. Application of Bergel, 48 C.C.P.A. 1102, 292 F.2d 955 (1961).
5. Application of Rinehart, 531 F.2d 1048, 189 USPQ 143 (C.C.P.A.1976).
6. Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories, Inc., 776 F.2d 281, 227 USPQ 657 (Fed.Cir.1985).
7. Chore-Time Equip., Inc. v. Cumberland Corp., 713 F.2d 774 (Fed. Cir. 1983).
8. Cont'l Oil Co. v. Cole, 634 F.2d 188 (5th Cir. 1981).
9. Crane v. Price, 1 WEBSTER'S PATENT CASES 393 (C.P. 1842)
10. Cuno Eng'g Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84 (1941).
11. Decade Indus. v. Wood Tech., Inc., 100 F. Supp. 2d 979 (D. Minn. 2000).
12. DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG v. C.H. Patrick Co., 464 F.3d 1356 (2006).

13. *Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp.*, 110 F.3d 1573, 42 USPQ2d 1378 (Fed. Cir. 1997).
14. *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966).
15. *Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.*, 340 U.S. 147 (1950).
16. *Hicks v. Kelsey*, 85 U.S. (18 Wall.) 670 (1873).
17. *Hotchkiss v. Greenwood*, 52 U.S. 248, 11 How. 248, 13 L.Ed. 683 (1851).
18. *In re Deakins*, 25 C.C.P.A. 1153, 96 F.2d 845 (1938).
19. *In re Dembiczak*, 175 F.3d 994, 50 USPQ2d 1614 (Fed. Cir. 1999).
20. *In re Heck*, 699 F.2d 1331 (Fed. Cir. 1983).
21. *In re Inman*, 228 F.2d 226 (1955).
22. *In re Kahn*, 441 F.3d 977 (C.A.Fed.2006).
23. *In re Kepler*, 132 F.2d 130 (C.C.P.A. 1942).
24. *In re Leum*, 158 F.2d 311 (C.C.P.A. 1946).
25. *In re Nilssen*, 851 F.2d 1401 (Fed.Cir.1988).
26. *In re O'Farrell*, 853 F.2d 894, 7 USPQ2d 1673 (Fed. Cir. 1988).
27. *In re Rouffet*, 149 F.3d 1350 (Fed. Cir. 1998).
28. *In re Sernaker*, 702 F.2d 989, 217 USPQ 1 (Fed. Cir. 1983).
29. *KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.*, 127 S.Ct. 1727 (2007).
30. *Medtronic, Inc. v. Cardiac Pacemakers, Inc.*, 721 F.2d 1563 (Fed. Cir. 1983).
31. *Micro Chem., Inc. v. Great Plains Chem. Co., Inc.*, 103 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1997).
32. *Republic Indus., Inc. v. Schlage Lock Co.*, 592 F.2d 963 (7th Cir. 1979).
33. *Robotic Vision Sys., Inc. v. View Eng'g, Inc.*, 189 F.3d 1370 (Fed. Cir. 1999).
34. *Sakraida v. AG Pro, Inc.*, 425 U.S. 273 (1976).
35. *Seymour v. Osborne*, 78 U.S. (11 Wall.) 516 (1870).
36. *Teleflex, Inc. v. KSR Intern. Co.*, 119 Fed.Appx. 282 (Fed. Cir. 2005).
37. *Teleflex, Inc. v. KSR Intern. Co.*, 298 F.Supp.2d 581 (E.D. Mich. 2003).
38. *Teleflex, Inc. v. KSR Int'l Co.*, 119 F. App'x 282 (Fed. Cir. 2005), cert. granted, 126 S. Ct. 2965 (2006).
39. *United States v. Adams*, 383 U.S. 39 (1966).
40. *Veach v. Vinyl Improvement Prods. Co.*, 700 F.2d 1390 (Fed. Cir. 1983).

判決(Post-KSR)

1. *Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.*, 500 F.Supp.2d 846, 2007 WL 1549498, , N.D.Ill., May 24, 2007.
2. *Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.*, 529 F.Supp.2d 893, 2007 WL 4287501, , N.D.Ill., December 04, 2007.
3. *Advanceme Inc. v. RapidPay, LLC*, 509 F.Supp.2d 593, 2007 WL 2350644, , E.D.Tex.,

August 14, 2007.

4. Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp., --- F.3d ----, 2008 WL 819757, 86 U.S.P.Q.2d 1110, , C.A.Fed. (Pa.), March 28, 2008.
5. Altana Pharma AG v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., --- F.Supp.2d ----, 2007 WL 2688917, , D.N.J., September 06, 2007.
6. Andersen Corp. v. Pella Corp., 500 F.Supp.2d 1192, 2007 WL 2372396, , D.Minn., July 31, 2007.
7. Andersen Mfg., Inc. v. Diversi-Tech Corp., Slip Copy, 2007 WL 1892509, , D.Utah, July 02, 2007.
8. Apple Computer, Inc. v. Burst.com, Inc., Slip Copy, 2007 WL 3342829, , N.D.Cal., November 08, 2007.
9. Asyst Technologies, Inc. v. Empak, Inc., Slip Copy, 2007 WL 2255220, , N.D.Cal., August 03, 2007.
10. Asyst Technologies, Inc. v. Empak, Inc., Slip Copy, 2007 WL 2462154, , N.D.Cal., August 29, 2007.
11. Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin, Ltd., 499 F.3d 1293, 1301+, 84 U.S.P.Q.2d 1197, 1197+ (Fed.Cir.(Va.) Sep 11, 2007).
12. Baratta v. Homeland Housewares, LLC, 2007 WL 4365596, *1+ (S.D.Fla. Dec 13, 2007).
13. Bayer AG v. Dr. Reddy's Laboratories, Ltd., 518 F.Supp.2d 617, 2007 WL 3120794, , D.Del., October 25, 2007.
14. Black & Decker, Inc. v. Robert Bosch Tool Corp, Slip Copy, 2008 WL 60501, , C.A.Fed. (Ill.), January 07, 2008.
15. Boston Scientific Corp. v. Johnson & Johnson, --- F.Supp.2d ----, 2007 WL 2408870, , N.D.Cal., August 21, 2007.
16. Callaway Golf Co. v. Acushnet Co., 523 F.Supp.2d 388, 2007 WL 4115789, , D.Del., November 20, 2007.
17. Caponey v. ADA Enterprises, Inc., 511 F.Supp.2d 624, 2007 WL 2745601, , D.S.C., September 21, 2007.
18. Comaper Corp. v. Antec, Inc., Slip Copy, 2007 WL 2811092, , E.D.Pa., September 27, 2007.
19. Cordis Corp. v. Medtronic Ave, Inc., 511 F.3d 1157, 2008 WL 60499, 85 U.S.P.Q.2d 1427, , C.A.Fed. (Del.), January 07, 2008.
20. Craig v. Foldfast, Inc., 504 F.Supp.2d 1313, 2007 WL 2316585, 85 U.S.P.Q.2d 1470, 20 Fla. L. Weekly Fed. C 1036, , S.D.Fla., August 09, 2007.
21. Daiichi Sankyo Co., Ltd. v. Apotex, Inc., 501 F.3d 1254, 2007 WL 2615498, 84 U.S.P.Q.2d 1285, , C.A.Fed. (N.J.), September 12, 2007.
22. Depomed, Inc. v. Ivax Corp., --- F.Supp.2d ----, 2007 WL 4365476, , N.D.Cal., December 12, 2007.

23. *Depuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 526 F.Supp.2d 162, 2007 WL 4305933, , D.Mass., December 11, 2007.
24. *Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC*, 504 F.Supp.2d 217, 2007 WL 1577838, , E.D.Mich., May 31, 2007.
25. *Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC*, Slip Copy, 2007 WL 2738811, , E.D.Mich., September 19, 2007.
26. *Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC*, Slip Copy, 2007 WL 2822775, , E.D.Mich., September 26, 2007.
27. *Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC*, Slip Copy, 2007 WL 2901692, , E.D.Mich., October 04, 2007.
28. *Ecolab, Inc. v. FMC Corp.*, Slip Copy, 2007 WL 1582677, , D.Minn., May 30, 2007.
29. *Edizone, LC v. Cloud Nine, LLC*, 505 F.Supp.2d 1226, 2007 WL 1585546, , D.Utah, May 30, 2007.
30. *Erico Intern. Corp. v. Vutec Corp.*, 516 F.3d 1350, 2008 WL 426505, 86 U.S.P.Q.2d 1030, , C.A.Fed. (Ohio), February 19, 2008.
31. *Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.*, 2008 WL 1757675, 523 F.3d 1323, C.A.Fed. (Tex.), April 18, 2008.
32. *Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc.*, 501 F.3d 1263, 2007 WL 2482122, 84 U.S.P.Q.2d 1099, , C.A.Fed. (Del.), September 05, 2007.
33. *Franklin Electric Co., Inc. v. Dover Corp.*, Slip Copy, 2007 WL 5067678, , W.D.Wis., November 15, 2007.
34. *Frazier v. Layne Christensen Co.*, 239 Fed.Appx. 604, 2007 WL 1875909, , C.A.Fed. (Wis.), June 29, 2007.
35. *Friskit, Inc. v. RealNetworks, Inc.*, 499 F.Supp.2d 1145, 2007 WL 2156239, , N.D.Cal., July 26, 2007.
36. *Gemtron Corp. v. Saint-Gobain Corp.*, Slip Copy, 2007 WL 4334780, , W.D.Mich., December 06, 2007.
37. *Global Traffic Technologies, LLC v. Tomar Electronics, inc.*, Slip Copy, 2007 WL 4591297, , D.Minn., December 27, 2007.
38. *Haberman v. Gerber Products Co.*, 236 Fed.Appx. 592, 2007 WL 1577970, , C.A.Fed. (Wis.), May 29, 2007.
39. *Herman Miller, Inc. v. Teknion Corp.*, 504 F.Supp.2d 360, 2007 WL 2230042, , N.D.Ill., July 30, 2007.
40. *Hildebrand v. Steck Mfg. Co. Inc.*, 232 Fed.Appx. 985, 2007 WL 1454261, , C.A.Fed. (Colo.), May 17, 2007.
41. *In re Comiskey*, 499 F.3d 1365, 1380, 84 U.S.P.Q.2d 1670, 1670 (Fed.Cir. Sep 20, 2007).
42. *In re ICON Health and Fitness, Inc.*, 496 F.3d 1374, 1380+, 83 U.S.P.Q.2d 1746, 1746+ (Fed.Cir. Aug 01, 2007).

43. *In re* Muth Mirror Systems, LLC, 379 B.R. 805, 822+ (Bankr.E.D.Wis. Dec 05, 2007).
44. *In re* Nuijten, 500 F.3d 1346, 2007 WL 2728397, 84 U.S.P.Q.2d 1495, , C.A.Fed., September 20, 2007.
45. *In re* Omeprazole Patent Litigation, 490 F.Supp.2d 381, 2007 WL 1576153, , S.D.N.Y., May 31, 2007.
46. *In re* Reuning, Slip Copy, 2008 WL 1836711, , C.A.Fed., April 25, 2008.
47. *In re* Sullivan, 498 F.3d 1345, 1351, 84 U.S.P.Q.2d 1034, 1034 (Fed.Cir. Aug 29, 2007).
48. *In re* Trans Texas Holdings Corp., 498 F.3d 1290, 1301, 83 U.S.P.Q.2d 1835, 1835 (Fed.Cir. Aug 22, 2007).
49. *In re* Translogic Technology, Inc., 504 F.3d 1249, 1256+, 84 U.S.P.Q.2d 1929, 1929+ (Fed.Cir. Oct 12, 2007).
50. Innogenetics, N.V. v. Abbott Laboratories, 512 F.3d 1363, 2008 WL 151080, 85 U.S.P.Q.2d 1641, , C.A.Fed. (Wis.), January 17, 2008.
51. Izzo Golf, Inc. v. King Par Golf Inc., Slip Copy, 2007 WL 1987789, , W.D.N.Y., July 05, 2007.
52. Lasermax, Inc. v. Glatter, 2007 WL 3085441, *1+ (S.D.N.Y. Oct 18, 2007).
53. Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc., 485 F.3d 1157, 1161+, 82 U.S.P.Q.2d 1687, 1687+ (Fed.Cir.(Del.) May 09, 2007).
54. Lucent Technologies Inc. v. Gateway, Inc., 509 F.Supp.2d 912, 2007 WL 2274416, , S.D.Cal., August 06, 2007.
55. McNeil-PPC, Inc. v. Perrigo Co., 516 F.Supp.2d 238, 2007 WL 1933931, , S.D.N.Y., July 03, 2007.
56. MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 500 F.Supp.2d 556, 2007 WL 2172587, 83 U.S.P.Q.2d 1688, , E.D.Va., July 27, 2007.
57. MMJK, Inc. v. Ultimate Blackjack Tour LLC, 513 F.Supp.2d 1150, 2007 WL 2428047, , N.D.Cal., August 22, 2007.
58. Monolithic Power Systems, Inc. v. O2 Micro Intern. Ltd., Slip Copy, 2007 WL 3231709, , N.D.Cal., October 30, 2007.
59. Motionless Keyboard Co. v. Microsoft Corp., 486 F.3d 1376, 2007 WL 1531401, 82 U.S.P.Q.2d 1801, , C.A.Fed. (Or.), May 29, 2007.
60. Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 502 F.Supp.2d 477, 2007 WL 2225847, , W.D.Pa., July 31, 2007.
61. Nichia Corp. v. Seoul Semiconductor Co., Ltd., Slip Copy, 2007 WL 2533729, , N.D.Cal., August 31, 2007.
62. NMT Medical, Inc. v. Cardia, Inc., Slip Copy, 2007 WL 3454403, , D.Minn., November 08, 2007.
63. Novartis Pharmaceuticals Corp. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., Slip Copy, 2007 WL 2669338, , D.N.J., September 06, 2007.

64. Omegaflex, Inc. v. Parker-Hannifin Corp., 243 Fed.Appx. 592, 595+ (Fed.Cir.(Mass.) Jun 18, 2007).
65. Ormco Corp. v. Align Technology, Inc., 498 F.3d 1307, 2007 WL 2404723, 84 U.S.P.Q.2d 1146, , C.A.Fed. (Cal.), August 24, 2007.
66. Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc., 520 F.3d 1358, 2008 WL 834402, 86 U.S.P.Q.2d 1196, , C.A.Fed. (N.J.), March 31, 2008.
67. Panoptx Inc. v. Protective Optics Inc., Slip Copy, 2007 WL 3344453, , N.D.Cal., November 09, 2007.
68. Pass & Seymour, Inc. v. Hubbell Inc., --- F.Supp.2d ----, 2007 WL 2172648, , N.D.N.Y., July 23, 2007.
69. PBI Performance Products, Inc. v. NorFab Corp., 514 F.Supp.2d 732, 2007 WL 2464507, , E.D.Pa., August 29, 2007.
70. Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 488 F.3d 1377, 1383, 82 U.S.P.Q.2d 1852, 1852 (Fed.Cir.(Ill.) May 21, 2007) (in dissent).
71. Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Laboratories, Ltd., 525 F.Supp.2d 680, 2007 WL 4226417, , D.Del., November 29, 2007.
72. Pfizer, Inc. v. Synthon Holdings BV, 227 Fed.Appx. 903, 2007 WL 1800165, , C.A.Fed., June 05, 2007.
73. PharmaStem Therapeutics, Inc. v. ViaCell, Inc., 491 F.3d 1342, 1360+, 83 U.S.P.Q.2d 1289, 1289+ (Fed.Cir.(Del.) Jul 09, 2007).
74. Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Intern., Inc., 2007 WL 2893391, *1+ (D.Del. Sep 20, 2007).
75. Praxair, Inc. v. ATMI, Inc., Slip Copy, 2007 WL 1732205, , D.Del., June 14, 2007.
76. Roche Palo Alto LLC v. Apotex, Inc., 526 F.Supp.2d 985, 2007 WL 2694175, , N.D.Cal., September 11, 2007.
77. Samsung SDI Co., Ltd. v. Matsushita Elec. Indus. Co., Ltd., Slip Copy, 2007 WL 1964636, , W.D.Pa., July 03, 2007.
78. Seitz v. Envirotech Systems Worldwide Inc., Slip Copy, 2007 WL 1795679, , S.D.Tex., June 19, 2007.
79. Semiconductor Energy Laboratory Co. Ltd. v. Chi Mei Optoelectronics Corp., --- F.Supp.2d ----, 2007 WL 1793770, , N.D.Cal., June 19, 2007.
80. Single Chip Systems Corp. v. Intermec IP Corp., 495 F.Supp.2d 1066, 2007 WL 1970877, , S.D.Cal., June 29, 2007.
81. Smith & Nephew, Inc. v. Arthrex, Inc., 511 F.Supp.2d 1046, 2007 WL 1467228, , D.Or., May 17, 2007.
82. Smithkline Beecham PLC v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 2007 WL 1827208, *1+ (D.N.J. Jun 22, 2007).
83. Sorensen ex rel. Sorensen Research and Development Trust v. Black and Decker Corp.,

- 2007 WL 2696590, *4 (S.D.Cal. Sep 10, 2007).
84. Stryker Trauma S.A. v. Synthes (USA), Slip Copy, 2007 WL 1959231, WL 1959233, , D.N.J., June 29, 2007.
85. Sud-Chemie, Inc. v. Multisorb Technologies, Inc., Slip Copy, 2007 WL 2669366, , W.D.Ky., September 07, 2007.
86. Sundance, Inc. v. De Monte Fabricating, Ltd., 2007 WL 2746621, *1 (E.D.Mich. Sep 19, 2007).
87. Sundance, Inc. v. De Monte Fabricating, Ltd., Slip Copy, 2007 WL 1655423, , E.D.Mich., June 07, 2007.
88. Syngenta Seeds, Inc. v. Monsanto Co., 231 Fed.Appx. 954, 957 (Fed.Cir.(Del.) May 03, 2007).
89. Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350, 1355+, 83 U.S.P.Q.2d 1169, 1169+ (Fed.Cir.(N.Y.) Jun 28, 2007).
90. Technology Licensing Corp. v. Genum Corp., Not Reported in F.Supp.2d, 2007 WL 1319528, , N.D.Cal., May 04, 2007.
91. TGIP, Inc. v. AT&T Corp., 527 F.Supp.2d 561, 2007 WL 3194125, , E.D.Tex., October 29, 2007.
92. Timeline, Inc. v. ProClarity Corp., Slip Copy, 2007 WL 2463300, , W.D.Wash., August 28, 2007.
93. Timeline, Inc. v. Proclarity Corp., Slip Copy, 2007 WL 2789340, , W.D.Wash., September 24, 2007.
94. Titan Tire Corp. v. Case New Holland, Inc., Slip Copy, 2007 WL 2914513, , S.D.Iowa, October 03, 2007.
95. Tokyo Keiso Co., Ltd. v. SMC Corp., --- F.Supp.2d ----, 2007 WL 4867531, , C.D.Cal., October 18, 2007.
96. Torspo Hockey Intern., Inc. v. Kor Hockey Ltd., 491 F.Supp.2d 871, 2007 WL 1752725, , D.Minn., June 18, 2007.
97. TradeCard, Inc. v. S1 Corp., 509 F.Supp.2d 304, 2007 WL 2545036, , S.D.N.Y., September 06, 2007.
98. Trading Technologies Intern., Inc. v. GL Consultants, Inc., Slip Copy, 2007 WL 1468552, , N.D.Ill., May 16, 2007.
99. Translogic Technology, Inc. v. Hitachi, Ltd., 250 Fed.Appx. 988, 2007 WL 2973955, , C.A.Fed. (Or.), October 12, 2007.
100. Verizon Services Corp. v. Vonage Holdings Corp., 503 F.3d 1295, 1309+, 84 U.S.P.Q.2d 1609, 1609+ (Fed.Cir.(Va.) Sep 26, 2007).
101. VNUS Medical Technologies, Inc. v. Diomed Holdings, Inc., Slip Copy, 2007 WL 2900532, , N.D.Cal., October 02, 2007.
102. VNUS Medical Technologies, Inc. v. Diomed Holdings, Inc., Slip Copy, 2007 WL

3096589, , N.D.Cal., October 22, 2007.

103. Z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp., 507 F.3d 1340, 1355+, 85 U.S.P.Q.2d 1340, 1340+ (Fed.Cir.(Tex.) Nov 16, 2007).

其他英文參考文獻

1. Comm. On Intellectual Prop. Rights in the Knowledge-Based Econ., Nat'l Research Council, *A Patent System for the 21st Century* (Stephen A. Merrill et al. eds., 2004).
2. Federal Trade Commission, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy* (Oct. 2003), available at <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf> (last visited on June 30, 2008).
3. Fisher's Exact Test Introduction, at <http://mathworld.wolfram.com/FishersExactTest.html> (last visited on June 30, 2008).
4. Gregory Mandel, *KSR v. Teleflex: A Tale Full of Sound and Fury, Signifying Little?*, at http://www.patentlyo.com/patent/2007/05/ksr_v_teleflex_.html (last visited on June 30, 2008).
5. Social Science Research Network, at <http://www.ssrn.com/> (last visited on June 30, 2008).
6. USPTO examination guidelines for determining obviousness in light of the Supreme Court's KSR v. Teleflex decision, at <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf> (last visited on June 30, 2008).
7. USPTO preliminary examination instructions for determining obviousness in light of the Supreme Court's KSR v. Teleflex decision, at <http://www.patentlyo.com/patent/files/Focarino.pdf> (last visited on June 30, 2008).
8. VassarStats: Web Site for Statistical Computation, at <http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.html> (last visited on June 30, 2008).
9. Westlaw, at <http://international.westlaw.com/> (last visited on June 30, 2008).

附件一：專利侵害案件—上訴自 District Courts 之 CAFC 判決

本研究自行整理

編號	日期	案件	判決	結果	專利數	引用 KSR
01	2007/05/03	Syngenta Seeds, Inc. v. Monsanto Co.	Affirm	Obvious	1	Y
02	2007/05/09	Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc.	Affirm	Obvious	1	Y
03	2007/05/17	Hildebrand v. Steck Mfg. Co. Inc.	Affirm	Non-obvious	1	N
04	2007/05/21	Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc.	Reverse	Obvious	1	Y
05	2007/05/29	Haberman v. Gerber Products Co.	Vacate	NA	1	N
06	2007/05/29	Motionless Keyboard Co. v. Microsoft Corp.	Reverse	Non-obvious	1	N
07	2007/06/05	Pfizer, Inc. v. Synthon Holdings BV	Reverse	Obvious	1	N
08	2007/06/19	Omegaflex, Inc. v. Parker-Hannifin Corp.	Vacate	NA	2	Y
09	2007/06/28	Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd.	Affirm	Non-obvious	1	Y
10	2007/06/29	Frazier v. Layne Christensen Co.	Affirm	Obvious	1	N
11	2007/07/09	PharmaStem Therapeutics, Inc. v. Viacell, Inc.	Reverse	Obvious	2	Y
12	2007/08/24	Ormco Corp. v. Align Technology, Inc.	Affirm	Obvious	1	N
13	2007/09/05	Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc.	Affirm	Non-obvious	1	N
14	2007/09/11	Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin, Ltd.	Reverse	Obvious	1	Y
15	2007/09/12	Daiichi Sankyo Co., Ltd. v. Apotex, Inc.	Reverse	Obvious	1	N
16	2007/09/26	Verizon Services Corp. v. Vonage Holdings Corp.	Affirm/Vacate	Non-obvious/NA	2/1	Y
17	2007/10/12	Translogic Technology, Inc. v. Hitachi, Ltd.	Vacate	NA	1	N

編號	日期	案件	判決	結果	專利數	引用 KSR
18	2007/11/16	Z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.	Affirm	Non-obvious	2	Y
19	2008/01/07	Black & Decker, Inc. v. Robert Bosch Tool Corp	Affirm	Non-obvious	2	Y
20	2008/01/07	Cordis Corp. v. Medtronic Ave, Inc.	Affirm	Non-obvious	2	Y
21	2008/01/17	Innogenetics, N.V. v. Abbott Laboratories	Affirm	Non-obvious	1	Y
22	2008/02/19	Erico Intern. Corp. v. Vutec Corp.	Vacate	NA	1	Y
23	2008/03/28	Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp.	Reverse	Obvious	1	Y
24	2008/03/31	Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc.	Affirm	Non-obvious	1	Y
25	2008/04/18	Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.	Vacate	NA	1	N

附件二：申請核駁案件—上訴自 USPTO 之 CAFC 判決

本研究自行整理

編號	日期	案件	判決	結果	專利數	引用 KSR
01	2007/08/01	In re ICON Health and Fitness, Inc.	Affirm	Obvious	1	Y
02	2007/08/22	In re Trans Texas Holdings Corp.	Affirm	Obvious	2	Y
03	2007/08/29	In re Sullivan	Vacate	NA	1	Y
04	2007/09/20	In re Comiskey	Vacate	NA	2	Y
05	2007/09/20	In re Nuijten	Affirm	Obvious	1	N
06	2007/10/12	In re Translogic Technology, Inc.	Affirm	Obvious	1	Y
07	2008/04/25	In re Reuning	Vacate	NA	1	Y

附件三：地方法院案件

本研究自行整理

編號	日期	案件	判決	結果	專利數	引用 KSR
01	2007/05/04	Technology Licensing Corp. v. Gennum Corp.	Fail to meet burden	Non-obvious	1	Y
02	2007/05/16	Trading Technologies Intern., Inc. v. GL Consultants, Inc.	Deny	Non-obvious	2	Y
03	2007/05/17	Smith & Nephew, Inc. v. Arthrex, Inc.	Grant	Non-obvious	1	Y
04	2007/05/24	Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.	Deny	NA	1	Y
05	2007/05/30	Ecolab, Inc. v. FMC Corp.	Deny	NA	NA	Y
06	2007/05/30	Edizone, LC v. Cloud Nine, LLC	Deny	NA	2	Y
07	2007/05/31	Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC	Grant	Obvious	1	Y
08	2007/05/31	In re Omeprazole Patent Litigation	For Plaintiff	Non-obvious	2	Y
09	2007/06/07	Sundance, Inc. v. De Monte Fabricating, Ltd.	Deny	Non-obvious	1	Y
10	2007/06/14	Praxair, Inc. v. ATMI, Inc.	Decline	NA	2	Y
11	2007/06/18	Torspo Hockey Intern., Inc. v. Kor Hockey Ltd.	Deny	NA	1	Y
12	2007/06/19	Seitz v. Envirotech Systems Worldwide Inc.	Deny	NA	2	Y
13	2007/06/19	Semiconductor Energy Laboratory Co. Ltd. v. Chi Mei Optoelectronics Corp.	Grant	Obvious	1	Y
14	2007/06/22	Smithkline Beecham PLC v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.	Deny	NA	1	Y
15	2007/06/29	Single Chip Systems Corp. v. Intermec IP Corp.	Grant	Obvious	1	Y

編號	日期	案件	判決	結果	專利數	引用 KSR
16	2007/06/29	Stryker Trauma S.A. v. Synthes (USA)	Deny	Non-obvious	1	Y
17	2007/07/02	Andersen Mfg., Inc. v. Diversi-Tech Corp.	Deny	NA	1	Y
18	2007/07/03	McNeil-PPC, Inc. v. Perrigo Co.	For Defendant	Obvious	1	Y
19	2007/07/03	Samsung SDI Co., Ltd. v. Matsushita Elec. Indus. Co., Ltd.	Grant/Deny	NA	NA	Y
20	2007/07/05	Izzo Golf, Inc. v. King Par Golf Inc.	Grant	NA	1	Y
21	2007/07/23	Pass & Seymour, Inc. v. Hubbell Inc.	Deny	NA	1	Y
22	2007/07/26	Friskit, Inc. v. RealNetworks, Inc.	Grant	Obvious	4	Y
23	2007/07/27	MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc.	Deny	NA	2	Y
24	2007/07/30	Herman Miller, Inc. v. Teknion Corp.	Dismiss	NA	NA	Y
25	2007/07/31	Andersen Corp. v. Pella Corp.	Grant	Obvious	1	Y
26	2007/07/31	Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.	Deny	Non-obvious	1	Y
27	2007/08/03	Asyst Technologies, Inc. v. Empak, Inc.	Grant	Obvious	1	Y
28	2007/08/06	Lucent Technologies Inc. v. Gateway, Inc.	Deny	Non-obvious	1	Y
29	2007/08/09	Craig v. Foldfast, Inc.	Grant	Obvious	1	Y
30	2007/08/14	Advanceme Inc. v. RapidPay, LLC	For Defendant	Obvious	1	Y
31	2007/08/21	Boston Scientific Corp. v. Johnson & Johnson	Deny	Non-obvious	1	Y
32	2007/08/22	MMJK, Inc. v. Ultimate Blackjack Tour LLC	Deny	NA	1	Y
33	2007/08/28	Timeline, Inc. v. ProClarity Corp.	Deny	NA	NA	Y
34	2007/08/29	Asyst Technologies, Inc. v. Empak, Inc.	Deny	NA	1	Y
35	2007/08/29	PBI Performance Products, Inc. v. NorFab Corp.	Grant	Obvious	1	Y

編號	日期	案件	判決	結果	專利數	引用 KSR
36	2007/08/31	Nichia Corp. v. Seoul Semiconductor Co., Ltd.	Grant	Non-obvious	1	Y
37	2007/09/06	Altana Phama AG v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.	Deny	NA	1	Y
38	2007/09/06	Novartis Pharmaceuticals Corp. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.	Deny	NA	1	Y
39	2007/09/06	TradeCard, Inc. v. S1 Corp.	Deny	Obvious	1	Y
40	2007/09/07	Sud-Chemie, Inc. v. Multisorb Technologies, Inc.	Dismiss	Obvious	1	Y
41	2007/09/10	Sorensen ex rel. Sorensen Research and Development Trust v. Black and Decker Corp.	Grant/Deny	NA	1	Y
42	2007/09/11	Roche Palo Alto LLC v. Apotex, Inc.	Grant	Non-obvious	1	Y
43	2007/09/19	Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC	Deny	NA	1	Y
44	2007/09/19	Sundance, Inc. v. De Monte Fabricating, Ltd.	Deny	NA	1	Y
45	2007/09/20	Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Intern., Inc.	No instruction	NA	NA	Y
46	2007/09/21	Caponey v. ADA Enterprises, Inc.	Deny	Non-obvious	2	Y
47	2007/09/24	Timeline, Inc. v. Proclarity Corp.	Deny	Non-obvious	2	Y
48	2007/09/26	Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC	Grant	Obvious	1	Y
49	2007/09/27	Comaper Corp. v. Antec, Inc.	Deny	Non-obvious	1	Y
50	2007/10/02	VNUS Medical Technologies, Inc. v. Diomed Holdings, Inc.	Deny/Defer	NA	1	Y
51	2007/10/03	Titan Tire Corp. v. Case New Holland, Inc.	Deny	NA	1	Y
52	2007/10/04	Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC	Deny	NA	1	Y

編號	日期	案件	判決	結果	專利數	引用 KSR
53	2007/10/18	Lasermax, Inc. v. Glatter	Further briefing is appropriate	NA	1	Y
54	2007/10/18	Tokyo Keiso Co., Ltd. v. SMC Corp.	Grant	Obvious	1	Y
55	2007/10/22	VNUS Medical Technologies, Inc. v. Diomed Holdings, Inc.	Deny	NA	2	Y
56	2007/10/25	Bayer AG v. Dr. Reddy's Laboratories, Ltd.	For Plaintiff	Non-obvious	1	Y
57	2007/10/29	TGIP, Inc. v. AT&T Corp.	Deny	Non-obvious	2	Y
58	2007/10/30	Monolithic Power Systems, Inc. v. O2 Micro Intern. Ltd.	Deny	Obvious	1	Y
59	2007/11/08	Apple Computer, Inc. v. Burst.com, Inc.	Deny	Obvious	4	Y
60	2007/11/08	NMT Medical, Inc. v. Cardia, Inc.	Deny	Non-obvious	1	Y
61	2007/11/09	Panoptx Inc. v. Protective Optics Inc.	Grant	Obvious	1	Y
62	2007/11/15	Franklin Electric Co., Inc. v. Dover Corp.	Deny	NA	1	Y
63	2007/11/20	Callaway Golf Co. v. Acushnet Co.	Deny	NA	4	Y
64	2007/11/29	Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Laboratories, Ltd.	Grant	Non-obvious	1	Y
65	2007/12/04	Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.	Grant	Non-obvious	1	Y
66	2007/12/05	In re Muth Mirror Systems, LLC	For Defendant	Obvious	1	Y
67	2007/12/06	Gemtron Corp. v. Saint-Gobain Corp.	Deny	Non-obvious	1	Y
68	2007/12/11	Depuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.	For Plaintiff	Non-obvious	1	Y
69	2007/12/12	Depomed, Inc. v. Ivax Corp.	Deny	Non-obvious	2	Y
70	2007/12/13	Baratta v. Homeland Housewares, LLC	Deny	NA	1	Y
71	2007/12/27	Global Traffic Technologies, LLC v. Tomar Electronics, inc.	Deny	Non-obvious	1	Y

附件四：專利侵害案件—其中被 CAFC 確認原本為「顯而易知」的專利，或是廢棄原本為「非顯而易知」的專利

本研究自行整理

理由代號：A~Z 共計 26 種

代號	理由	代號	理由	代號	理由
A	Reason to combine or attempt	J	Reasonable expectation of success	S	Unpatentable subject matter
B	TSM test	K	Routine testing	T	No teach away
C	Graham factors	L	Genuine issues of material fact	U	Foreseeability of a benefit
D	Failed secondary consideration	M	Any need or problem	V	Conclusory statement
E	Prima facie obvious	N	Incorrect claim construction	W	Market demand/Design incentives
F	Common sense/Background knowledge	O	Incorrect jury instruction	X	The objective reach of the claim
G	Obvious to try	P	Incorrect PTO examining	Y	Reasonably pertinent
H	No more than predictable result	Q	Promissory estoppel	Z	Other
I	Expert testimony	R	The law of the case doctrine		

編號	日期	案件	判決	結果	專利數	引用 KSR	顯而易知理由
01	2007/05/03	Syngenta Seeds, Inc. v. Monsanto Co.	Affirm	Obvious	1	Y	B, I, J, T
02	2007/05/09	Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc.	Affirm	Obvious	1	Y	A, D, F, U, W
03	2007/05/21	Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc.	Reverse	Obvious	1	Y	B, D, F, G, J, K
04	2007/06/05	Pfizer, Inc. v. Synthron Holdings BV	Reverse	Obvious	1	N	Q
05	2007/06/19	Omegaflex, Inc. v. Parker-Hannifin Corp.	Vacate	NA(Obvious)	2	Y	A,B,D,I,J,L 加權 2
06	2007/06/29	Frazier v. Layne Christensen Co.	Affirm	Obvious	1	N	C, I

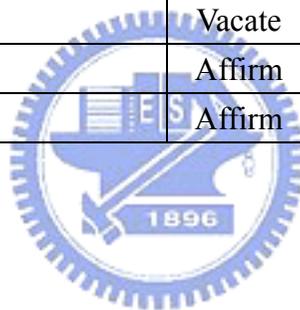
編號	日期	案件	判決	結果	專利數	引用 KSR	顯而易知理由
07	2007/07/09	PharmaStem Therapeutics, Inc. v. Viacell, Inc.	Reverse	Obvious	2	Y	A,B,J,K,P 加權 2
08	2007/08/24	Ormco Corp. v. Align Technology, Inc.	Affirm	Obvious	1	N	R
09	2007/09/11	Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin, Ltd.	Reverse	Obvious	1	Y	A, E, F
10	2007/09/12	Daiichi Sankyo Co., Ltd. v. Apotex, Inc.	Reverse	Obvious	1	N	B, C
11	2007/09/26	Verizon Services Corp. v. Vonage Holdings Corp.	Vacate	NA(Obvious)	1	Y	N, O
12	2007/10/12	Translogic Technology, Inc. v. Hitachi, Ltd.	Vacate	NA(Obvious)	1	N	R
13	2008/02/19	Erico Intern. Corp. v. Vutec Corp.	Vacate	NA(Obvious)	1	Y	F, I, L
14	2008/03/28	Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp.	Reverse	Obvious	1	Y	D, H
15	2008/04/18	Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.	Vacate	NA(Obvious)	1	N	C

附件五：申請核駁案件—其中被 CAFC 確認原本為「顯而易知」的專利，或是廢棄原本為「非顯而易知」的專利

本研究自行整理

理由代號：同附件四

編號	日期	案件	判決	結果	專利數	引用 KSR	顯而易知理由
01	2007/08/01	In re ICON Health and Fitness, Inc.	Affirm	Obvious	1	Y	A, B, T, Y
02	2007/08/22	In re Trans Texas Holdings Corp.	Affirm	Obvious	2	Y	H 加權 2
03	2007/09/20	In re Comiskey	Vacate	NA(Obvious)	2	Y	D, E, K, S
04	2007/09/20	In re Nuijten	Affirm	Obvious	1	N	S
05	2007/10/12	In re Translogic Technology, Inc.	Affirm	Obvious	1	Y	B, C, F



附件六：地方法院案件—其中被地方法院判定為「顯而易知」的專利

本研究自行整理

理由代號：同附件四

編號	日期	案件	判決	結果	專利數	引用 KSR	顯而易知理由
01	2007/05/31	Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC	Grant	Obvious	1	Y	B, I
02	2007/06/19	Semiconductor Energy Laboratory Co. Ltd. v. Chi Mei Optoelectronics Corp.	Grant	Obvious	1	Y	D, I, T, U
03	2007/06/29	Single Chip Systems Corp. v. Intermec IP Corp.	Grant	Obvious	1	Y	A, C, D, H, V, W
04	2007/07/03	McNeil-PPC, Inc. v. Perrigo Co.	For Def.	Obvious	1	Y	A, B, C, D, H
05	2007/07/26	Friskit, Inc. v. RealNetworks, Inc.	Grant	Obvious	4	Y	C, D, H 加權 4
06	2007/07/31	Andersen Corp. v. Pella Corp.	Grant	Obvious	1	Y	D, F, T
07	2007/08/03	Asyst Technologies, Inc. v. Empak, Inc.	Grant	Obvious	1	Y	C, D, F, H, I, W
08	2007/08/09	Craig v. Foldfast, Inc.	Grant	Obvious	1	Y	C, D
09	2007/08/14	Advanceme Inc. v. RapidPay, LLC	For Def.	Obvious	1	Y	D, F, H
10	2007/08/29	PBI Performance Products, Inc. v. NorFab Corp.	Grant	Obvious	1	Y	A, B, H, Y
11	2007/09/06	TradeCard, Inc. v. S1 Corp.	Deny	Obvious	1	Y	X, Y, Z*2
12	2007/09/07	Sud-Chemie, Inc. v. Multisorb Technologies, Inc.	Dismiss	Obvious	1	Y	A, B, F, H, T, X
13	2007/09/26	Eaton Corp. v. ZF Meritor LLC	Grant	Obvious	1	Y	B, H, T

編號	日期	案件	判決	結果	專利數	引用 KSR	顯而易知理由
14	2007/10/18	Tokyo Keiso Co., Ltd. v. SMC Corp.	Grant	Obvious	1	Y	A, B, C, D, X
15	2007/10/30	Monolithic Power Systems, Inc. v. O2 Micro Intern. Ltd.	Deny	Obvious	1	Y	A, D,
16	2007/11/08	Apple Computer, Inc. v. Burst.com, Inc.	Deny	Obvious	4	Y	F 加權 4
17	2007/11/09	Panoptx Inc. v. Protective Optics Inc.	Grant	Obvious	1	Y	A, B, D, T
18	2007/12/05	In re Muth Mirror Systems, LLC	For Def.	Obvious	1	Y	H, I

