

國立交通大學

管理學院碩士在職專班科技法律組

碩士論文

聯邦巡迴上訴法院於 KSR 案後非顯而易知性

標準之實證研究

Empirical Study on Post-KSR Nonobviousness

Requirements in CAFC Decisions

研究生：彭翔鴻

指導教授：劉尚志 教授

中華民國九十九年一月

聯邦巡迴上訴法院於 KSR 案後非顯而易知性標準之實證研究
Empirical Study on Post-KSR Nonobviousness Requirements in CAFC Decisions

研究生：彭翔鴻

Student : Hsiang-Hung Peng

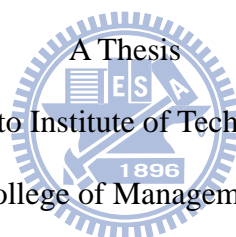
指導教授：劉尚志

Advisor : Shang-Jyh Liu

國立交通大學

管理學院碩士在職專班科技法律組

碩士論文



Submitted to Institute of Technology Law

College of Management

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Laws

in

Technology Law

Jan 2010

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十九年一月

聯邦巡迴上訴法院於 KSR 案後非顯而易知性標準之實證研究

學生：彭翔鴻

指導教授：劉尚志

國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組

摘 要

非顯而易知性要件在美國專利體系中有著極重要的角色，不論在申請審查或侵權談判爭訟中都是最常引用之可專利性要件。在 KSR 案前，論者往往直觀地批評專利品質低落之主要原因，係在於聯邦巡迴上訴法院的 TSM 測試降低非顯而易知性要件的判斷標準，但兩組學者之不同實證研究皆顯示，聯邦巡迴法院事實上並未降低非顯而易知性要件的判斷標準；然而，美國最高法院於 KSR 案中，部分推翻聯邦巡迴上訴法院的 TSM 測試適用方法，改以彈性適用 TSM 測試，因此，本文以實證研究方法深入探討聯邦巡迴上訴法院對 KSR 案判決之適用方法，並探討非顯而易知性的判斷標準之變動。本研究發現非顯而易知性的判斷標準已大幅度地提高，在判決理由中，著重在相較於先前技術之「可預測性」，因此對醫藥化學領域與非醫藥化學領域之間，聯邦巡迴上訴法院判決非顯而易知偏好有極顯著的差異，非醫藥化學領域之專利無一被 CAFC 判決認定為非顯而易知。基於上述實證結果，本文擬對公司之專利策略提出建議。

關鍵字：專利、可專利性、非顯而易知性、進步性、KSR、實證研究

Empirical Study on Post-KSR Nonobviousness Requirements in CAFC Decisions

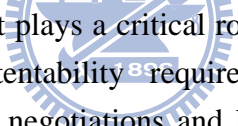
Student : Hsiang-Hung Peng

Advisors : Dr. Shang-Jyh Liu

Institute of Technology Law

National Chiao Tung University

ABSTRACT



Nonobviousness requirement plays a critical role in the US patent system and is the most frequently cited patentability requirement not only in application prosecutions but in infringement negotiations and litigations. Before KSR decision, commentators usually subjectively criticize it is TSM test that should be mainly blamed for bad patents for lowering nonobviousness requirement. Two different empirical researches, however, show that CAFC did not lower its nonobviousness requirement actually. Nevertheless, in KSR decision, Supreme Court rejected rigid approach of CAFC in applying TSM test. Therefore, in this thesis, I empirically examine whether CAFC changes nonobviousness requirement after KSR decision and how CAFC applies KSR decision. The empirical analysis shows CAFC much higher nonobviousness requirement after KSR decision. CAFC mainly focuses on “predictability” of claimed invention as compared to prior arts in its decisions. Therefore, CAFC’s nonobviousness decision highly differs between medical chemical technology field, which is more unpredictable, and other fields. Specifically, none of claims in other fields is regarded as nonobvious by CAFC. Considering this much higher nonobviousness requirement after KSR, this thesis provides some suggestions about patent management strategies.

Keywords: patent, patentability, obviousness, inventive step, TSM, KSR, empirical

誌 謝

自大學畢業十年後，能從交大科法所畢業，實感到榮耀與喜樂，在四年的學業生活中，交大科法所充實又和樂的學習環境，讓我得以一窺法律世界之堂奧。

最感謝的人是指導教授劉尚志博士，老師在課堂上妙語如珠的講課生動活潑，又能將思考帶到一個更高深的層次，以一個嶄新的角度進行思辯。在論文撰寫上，老師又能尊重學生的進度節奏，適時予以指導建議，本論文之能夠完成，最要感謝劉老師了。

謝謝所上曾教導過我的老師們，倪貴榮老師擔任班導時對學生關心又照顧，授課認真扎實，王文杰老師幽默風趣，尤其是中國大陸親身經驗之點滴分享，令人記憶深刻，王敏銓老師溫暖和煦，林志潔老師熱力無限，陳誌雄老師的溫文儒雅，還有胡均立老師、洪瑞章老師、許美麗老師、林三元學長的無私付出與諄諄教誨，都讓我四年來的收穫豐富滿行囊。

謝謝聯華電子智權法務處的長官與同仁們的支持，林源吉協理、盧火鐵處長、楊名聲副處長、劉志建經理在工作上的肯定與包容，以及同仁們不時的關懷與打氣，在在都是我能夠在職場與學業兼顧上的支持。

當然也要感謝家人的支持與鼓勵，爸媽的辛勞付出與體諒，讓我在這四年的學業之路上沒有後顧之憂，妻子美芳的鼓舞與督促，是我一路走來的動力，我們在無數個週末相伴在浩然圖書館，一步一步完成學業及論文。

最後，要感謝在求學生涯中所有指導、建議、幫助過我的人，希望我能將這四年學習的收穫，化為大愛，貢獻於社會。

目 錄

中文摘要	i
英文摘要	ii
誌謝	iii
目錄	iv
表目錄	vii
圖目錄	viii
一、	緒論	1
1.1	研究動機	1
1.2	研究目的	1
1.3	研究方法	2
1.3.1	資料建構	2
1.3.2	案件選擇	2
1.3.3	觀測指標	2
1.4	研究限制	3
二、	非顯而易知要件之演進	4
2.1	美國專利法第 103 條之制訂	4
2.2	Graham 案之適用原則	4
2.3	TSM 測試原則之發展	4
2.4	KSR 案之原則	5
三、	KSR 案前之實證研究文獻分析	7
3.1	分析文獻一	7
3.1.1	CAFC 未降低非顯而易知性之判斷標準	7
3.1.2	TSM 測試並非 CAFC 分析非顯而易知的唯一標準	8
3.2	分析文獻二	8
四、	KSR 案後之案件摘要	9
4.1	第一年	9
4.1.1	Leapfrog v. Fisher-Price	9
4.1.2	Omegaflex v. Parker-Hannifin	10
4.1.3	Takeda v. Alphapharm	11

4. 1. 4	Frazier v. Layne	13
4. 1. 5	Pharmastern v. Viacell	13
4. 1. 6	Forest v. Ivax	14
4. 1. 7	Aventis v. Lupin	15
4. 1. 8	Daiichi v. Apotex	15
4. 1. 9	Agrizap v. Woodstream	16
4. 1. 10	Ortho-Mcneil v. Mylan	17
4. 2	第二年.....	17
4. 2. 1	Scanner Tech v. ICOS Vision Systems	17
4. 2. 2	Muniauction v. Thomson	18
4. 2. 3	Eisai v. Dr. Reddy's Laboratories	19
4. 2. 4	Voda v. Cordis	20
4. 2. 5	In Re Omeprazole	21
4. 2. 6	Lexion Medical v. Northgate Tech	21
4. 2. 7	CSIRO v. Buffalo Tech	22
4. 2. 8	Asyst Technologies v. Emtrak	22
4. 2. 9	Andersen v. Pella	23
4. 2. 10	Sanofi Synthelabo v. Apotex	24
4. 2. 11	Rentrop v. Spectranetics	24
4. 2. 12	Ricoh Company v. Quanta Computer	25
4. 2. 13	Sundance v. Demonte Fabricating	25
4. 2. 14	Tokyo Keiso Company v. SMC	26
4. 2. 15	Friskit v. Realnetworks	27
4. 2. 16	Boston Scientific Scimed v. Cordis	27
4. 2. 17	Sud-Chemie v. Multisorb Technologies	28
4. 2. 18	Kinetic Concepts v. Blue Sky Medical Group	29
4. 2. 19	Ball Aerosol and Specialty Container v. Limited Brands ...	29
4. 2. 20	Line Rothman v. Target	30
4. 2. 21	Monolithic Power Systems v. O2 Micro	30
4. 2. 22	Cordis v. Boston Scientific	31
4. 2. 23	Ritchie v. Vast Resources, Inc.	31
五、	KSR 案後之實證研究.....	32
5. 1	宏觀分析：顯而易知性判決比例.....	32

5.1.1	第一年.....	32
5.1.2	第二年.....	34
5.1.3	二年.....	35
5.1.4	小結.....	37
5.2	微觀分析：由 CAFC 判斷理由來分析.....	37
5.2.1	引用 KSR 案分析.....	37
5.2.2	CAFC 判決理由因素分析.....	37
5.2.3	CAFC 判決與下級審程序之分析.....	38
5.2.3.1	即決判決(summary judgment).....	38
5.2.3.2	陪審團審判(jury trial).....	39
5.2.3.3	法官審判(bench trial).....	40
5.2.3.4	依法判決(JMOL).....	41
5.2.3.5	小結.....	41
5.2.4	技術領域分析.....	42
5.2.4.1	技術領域之判決理由因素分析.....	43
5.2.4.2	技術領域之下級審程序分析.....	45
5.2.5	小結.....	46
5.2.6	與近期研究結果比較.....	46
六、	專利策略之建議.....	47
6.1	專利申請策略.....	47
6.2	專利組合管理策略.....	48
6.3	專利談判策略.....	48
6.3	專利訴訟策略.....	48
七、	結論.....	49
7.1	現行研究結論.....	49
7.2	後續研究建議.....	50
參考文獻	51
附錄一	53

表 目 錄

表 1	KSR 案判決之法律原則	3
表 2	Graham 案之輔助性判斷因素	3
表 3	第一年判決簡表	33
表 4	第一年矩陣表	33
表 5	第二年判決簡表	34
表 6	第二年矩陣表	35
表 7	二年判決簡表	36
表 8	二年矩陣表	36
表 9	判決理由因素表	37
表 10	即決判決簡表	38
表 11	即決判決矩陣表	39
表 12	陪審團審判簡表	39
表 13	陪審團審判矩陣表	40
表 14	法官審判簡表	40
表 15	法官審判矩陣表	40
表 16	依法判決簡表	41
表 17	依法判決矩陣表	41
表 18	第一年技術領域矩陣表	42
表 19	第一年技術領域矩陣表	42
表 20	第一年技術領域矩陣表	43
表 21	技術領域顯而易知判決理由因素表	43
表 22	技術領域非顯而易知判決理由因素表	44
表 23	A61 下級審程序簡表	45
表 24	A61 下級審程序檢定結果表	45
表 25	其他技術領域下級審程序簡表	46

圖 目 錄

圖 1	第一年顯而易知判決比例·····	33
圖 2	第二年顯而易知判決比例·····	34
圖 3	二年顯而易知判決比例·····	36
圖 4	判決因素柱狀圖·····	38
圖 5	技術領域顯而易知判決因素柱狀圖·····	44
圖 6	技術領域非顯而易知判決因素柱狀圖·····	45



第一章 緒論¹

1.1 研究動機

非顯而易知性的判斷經常係專利取得可專利性要件研究的核心。於美國聯邦最高法院（U.S. Supreme Court，以下簡稱最高法院）藉由 KSR²案表達其見解前，多有論者認為專利取得要件之門檻已然降低，且甚至出現已致專利濫發的程度，而導致前述現象的原因即是非顯而易知性之判斷標準的降低，甚至有論者直指聯邦巡迴上訴法院³（Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱 CAFC）所遵行的 TSM 測試⁴即為肇因所在⁵。然而有學者藉由不同的實證研究方法皆指出，CAFC 事實上，並未因 TSM 測試降低非顯而易知性要件的判斷標準⁶。不管是實體法的變動或判決決定，論者常以邏輯推演或甚至是直觀式的推論，該變動或決定將如何改變或影響真實世界，然而試著進行實際情況的觀察、度量，似乎更能描繪並了解該些變動對真實情境所造成的影響。

1.2 研究目的

有鑑於最高法院於 KSR 案中表示應排除僵化、狹隘地適用 TSM 測試之適用方式，並重申其先前於 Graham⁷案中所建立之非顯而易知性判斷分析準則。因此最高法院於 KSR 案中所做出之見解是否會影響 CAFC 對非顯而易知性判斷之適用，並進而造成可專利性判定標準之變動等係一值得探討的課題。故而，本文將透過實證研究方式觀察於 KSR 案後 CAFC 於判決中就非顯而易知性判斷之適用方法，並討論非顯而易知性判斷標準之變動。

¹ 此論文之部分研究成果已發表於 2008 第三屆全國法學實證研究研討會，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」，2008 第三屆全國法學實證研究研討會，頁 99-166 (2008)

² KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727 (2007).

³ Court of Appeals for Federal Circuit（聯邦巡迴上訴法院，簡稱 CAFC），係於 1982 年設立，其就所有聯邦地區法院之專利訴訟上訴案有專屬管轄權。

⁴ TSM (teaching-suggestion-motivation)，係 CAFC 於相關判決中逐漸發展出「教導—建議—動機」的測試，試圖客觀性地評量非顯而易知性。

⁵ See generally Federal Trade Commission, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy* (Oct. 2003); National Research Council, *A Patent System for the 21st Century* (2004).

⁶ Christopher A. Cotropia, *Nonobviousness and the Federal Circuit: An Empirical Analysis of Recent Case Law*, 82 NOTRE DAME L. REV. 911 (2007). and Lee Petherbridge & R. Polk Wagner, *The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obviousness*, 85 TEX. L. REV. 2051 (2007).

⁷ Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1 (1966).

1.3 研究方法

1.3.1 資料建構

本文分析之資料範圍為 CAFC 於 2007 年 5 月 9 日至 2009 年 4 月 30 日期間所作出之判決，分析方式為自 CAFC 網站⁸上所公告之訴訟案件中，逐件分析並篩選出於 KSR 案後與非顯而易知性判斷相關之專利案件。

1.3.2 案件選擇

本文所分析者係該案件中系爭專利屬於發明專利，且 CAFC 於決定中已對非顯而易知性表達「完整意見」之案件，因此僅包括 CAFC 公開其判決理由之案件，而排除其未公開其判決理由之案件，例如是 Rule 36⁹案件。

例舉典型排除於研究範圍之案件種類

- USPTO 上訴之案件
- Design patent 之案件
- Obviousness 未上訴之案件
- obviousness 已於 CAFC 前案判決之案件
- Obviousness-type double patenting 之案件
- DC jury instruction 後才有 KSR 判決，而未提 JMOL, new trial 聲請直接上訴之案件
- 舉證責任不足之案件
- 推翻 Claim construction 即停止分析而發回之案件
- Preliminary injunction 之案件

計算資料專利數之方式係採非顯而易知性之分析數而非案件數或專利申請範圍數，例如，判決意見包括多個分析時，則以分析數來計算，如，專利訴訟中，包括一專利的四項申請專利範圍，但其中只有二項申請專利範圍是非顯而易知性有關時，則為二個分析數。

1.3.3 觀測指標

於進行案件分析時，針對特定資訊加以觀察紀錄以利後續分析作業之進行，特定資訊包括：

- (1) CAFC 對案件中系爭專利之非顯而易知性決定；
- (2) CAFC 之決定係確認/變更/廢棄下級法院決定；
- (3) 下級法院之程序係即決判決 (Summary Judgment) / 依法判決 (Judgment as a Matter

⁸ CAFC Opinions & Orders, <http://www.cafc.uscourts.gov/dailylog.html> (last visited Jan. 2, 2010).

⁹ See Fed. Cir. R. 36 (allowing entry of a judgment of affirmance without opinion when certain conditions exist and an opinion would have no precedential value).

- of Law) /陪審團審判 (Jury Trail) /法官審判 (Bench Trial)；
- (4) CAFC 判定系爭專利係顯而易知/非顯而易知之理由，其分項理由如表一與表二所示，其中 K1 至 K8 係 KSR 案中最高法院所表示之非顯而易知性判斷理由，而 S1 至 S7 係 Graham 案中所發展出之可作為非顯而易知判斷之輔助性判斷因素 (secondary consideration)；
- (5) CAFC 之判決是否引用 KSR 案。

表 1 KSR 案判決之法律原則

代號	KSR 案判決之法律原則
K1	相反教示 (teach away)
K2	成功之合理預期 (reasonable expectation of success)
K3	可預見 (predictable/expected)
K4	常識 (common sense)
K5	設計上需求/市場壓力 (design need/market pressure)
K6	綜效 (synergy)
K7	有限且可預期之解決方法 (finite number of identified and predictable solution)
K8	顯而易知地會去嘗試 (obvious to try)

表 2 Graham 案之輔助性判斷因素

代號	Graham 案之輔助性判斷因素
S1	商業上的成功 (commercial success)
S2	長久需要而仍未解決之需求 (long-felt but unsolved needs)
S3	不可預期的功效 (unexpected results)
S4	其他人的失敗 (failure of others)
S5	其他人的複製 (copying by others)
S6	讚美 (praise)
S7	專家的懷疑 (skepticism of experts)

1.4 研究限制

本研究僅分析由地方法院上訴 CAFC 之案件，而不包含由 USPTO 上訴之案件，在先前發表之部分研究顯示，CAFC 對於 USPTO 上訴的多數判決係以 Rule 36 案件，不附理由，礙於上訴資料的取得不易，無法確定上訴範圍，因此不列入研究範圍。

本研究也不包含 USPTO 在 KSR 案後對於專利申請案審查標準的變化。

本研究的案件選擇方法下，案件本質的多樣性，在有些案件中顯而易知性是唯一爭點，而在有些案件中顯而易知性並非主要爭點僅是附帶之爭點，舉證強度亦嫌不足，然

而在量化統計上仍給予相同之權重加總，會稀釋統計上的差異程度。

第二章 非顯而易知要件之演進

2.1 美國專利法第 103 條之制訂

非顯而易知性之出現始自最高法院之 1851 年 *Hotchkiss*¹⁰一案，而於 1952 年美國國會乃於專利法中明文規定非顯而易知性為可專利性之一法定要件，明文規定為可專利性之一法定要件。

2.2 Graham 案之適用原則

於 1952 年國會將非顯而易知性要件明文化之後，各下級法院就如何適用該法定要件並無一致的標準，直至 1966 年最高法院藉由 *Graham*¹¹案始表示其對於非顯而易知性較為具體的判斷步驟，從此確立了非顯而易知要件的分析方式。最高法院在本案中審視了法條文字與立法由來，否定國會制定專利法第 103 條非顯而易知性是為推翻法院先前所定下的判決先例來降低可專利性標準的說法，並表示國會制定專利法第 103 條只不過是將 *Hotchkiss* 一案所揭示的非顯而易知性要件明文化，使其成為專利審查時所需審視的可專利性要件，而非改變可專利性之判斷標準。

Graham 案中並揭示，非顯而易知性之判斷涉及專利有效性之界定時係屬法律問題 (question of law)，其需藉由事實問題之發現 (factual inquiries) 來作成最終判斷。其中事實問題之發現包含：(1) 決定先前技術的範圍與內容；(2) 確認先前技術與所請求專利範圍間的差異；(3) 確定所請求專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者的技術水準。此外，評估輔助性判斷因素 (secondary considerations)，也是判斷是否為顯而易知的因素，例如包含：商業上的成功、長久以來卻仍未解決的需求、其他人的失敗等¹²。

2.3 TSM 測試原則之發展

¹⁰ *Hotchkiss v. Greenwood*, 52 U.S. (11 How.) 248 (1851).

¹¹ *supra* note 6

¹² "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. Against this background the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. 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." *Id.*, at 17-18.

於 1982 年美國國會通過法源正式設立 CAFC，主要目的係欲使專利的標準趨於穩定且一致。承接其前身關稅暨專利上訴法院(Court of Customs and Patent Appeals，簡稱 CCPA)的相關判決，逐漸發展出「教導－建議－動機」(teaching-suggestion- motivation，TSM)的測試，試圖客觀性地評量非顯而易知性。

TSM 測試最主要是為了防止後見之明(hindsight)，由於大部分的發明都非創新性發明，而是基於現有技術的改良，或是從現有既存技術中尋找解決問題的方案，如果在得知發明的解決方案後，再拆解出其中的要件，則每一個要件不可避免地都可以在部分前案中被提及。如果沒有機制防止後見之明，則絕大多數發明都無法取得專利，TSM 測試就是此一防止後見之明的機制¹³。雖然 TSM 測試希望能以客觀方法降低人為主觀的後見之明，但常為人所批評¹⁴，認為此一測試降低了發明取得專利的門檻，是造成專利核發浮濫、專利品質下降的主要原因之一，也和專利法 103 條的法條文字有所悖離，甚至和最高法院的相關先例有嚴重衝突。

2.4 KSR¹⁵案之原則

在本案中，地方法院採彈性適用 (expansive and flexible approach) TSM 測試，亦即將一般技藝人士在發明當時對引證案理解後的內容也納入考量¹⁶，而 CAFC 則採用嚴格適用(rigid approach) TSM 測試，而僅限於引證案本身所揭示內容及欲解決問題之本質¹⁷，因此獲得不同結論。在本案中，最高法院表達了其對非顯而易知性判斷之原則，摘要整理最高法院之三大點意見如下：

(一)、駁斥 CAFC 所採之 TSM 測試嚴格適用標準

最高法院駁斥 CAFC 所採之 TSM 測試嚴格適用標準，並指出其前案判決就 TSM 測試均採彈性適用標準¹⁸。最高法院之前案見解有：據已知方法組合習知元件也不產生超過可預期(predictable)的結果極可能是顯而易知¹⁹。當先前技術相反教示(teach away)組合已知元件，發現成功組合的方式比較是非顯而易知²⁰。

最高法院認為專利發明常常不僅是習知元件的單純取代或習知技術的應用而已，法院經常必須要考量多件專利間相關聯之教示、市場上或設計社群中需求的效果、一般

¹³ In re Dembiczak, 175 F.3d 994, 999 (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.”)

¹⁴ Federal Trade Commission, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy* (Oct. 2003); National Research Council, *A Patent System for the 21st Century* (2004).

¹⁵ *supra* note 1

¹⁶ *Id.*, at 9.

¹⁷ *Id.*, at 10.

¹⁸ *Id.*, at 11.

¹⁹ *Id.*, at 12 (The combination of familiar elements according to known methods is likely to be obvious when it does no more than yield predictable results).

²⁰ *Id.*, at 12 (when the prior art teaches away from combining certain known elements, discovery of a successful means of combining them is more likely to be nonobvious).

熟習技藝人士的背景知識²¹。分析並不需是習知技術有精確的教示內容，一般熟習該技藝人士所可做出的推論及創造能力亦能納入考量²²。

(二)、非顯而易知性分析不侷限於 TSM

最高法院認為 CCPA 首次建立的 TSM 測試是有用的見解(helpful insight)，雖然確認一般熟習該技藝人士如新發明般結合習知元件之理由是很重要的，但有用的見解不需要僵化、制式的適用，非顯而易知性分析不能被教導、建議、動機的文字形式概念或過度強調公開文獻中明示內容的重要性所侷限²³。

(三)、CAFC 分析的錯誤

最高法院認為 CAFC 所採取的嚴格適用(rigid approach)有下列四點錯誤：

- 1、CAFC 的第一個錯誤就是認為法院與專利審查委員僅能探究專利權人所欲解決的問題。問題不在於對專利權人是否顯而易知，而是對一般熟習該技藝人士是否顯而易知，因此，在發明當時已知的需求或問題都能夠是組合習知技術的理由²⁴。
- 2、CAFC 的第二個錯誤就是認為，一般熟習技藝人士嘗試解決問題時，只會受到用來解決相同問題之習知技術元件指引。然而，常識告訴我們普通物品在主要用途之外還有其他顯而易知的用途，此外，一般技藝人士也是一般創造力之人士，而非機器人²⁵。
- 3、CAFC 的第三個錯誤就是認為，僅僅「顯而易知地會去嘗試」(obvious to try)不能證明為「顯而易知」。若存在設計上的需求(design needs)或市場壓力(market pressure)去解決一問題，且問題解決的方法是存在有限(finite number)且可預期(predictable)到之方式，一般熟習技藝人士即會合理地在其能力範圍內來選用已知的可能選擇。若這會預期成功(anticipated success; reasonable expectation of success)，就不是創作，而是普通技術與常識(common sense)²⁶。

²¹ *Id.*, at 14 (the claimed subject matter may involve more than the simple substitution of one known element for another or the mere application of a known technique to a piece of prior art ready for the improvement. Often, it will be necessary for a court to look to interrelated teachings of multiple patents; the effects of demands known to the design community or present in the marketplace; and the background knowledge possessed by a person having ordinary skill in the art).

²² *Id.*, at 14 (the analysis need not seek out precise teachings directed to the specific subject matter of the challenged claim, for a court can take account of the inferences and creative steps that a person of ordinary skill in the art would employ).

²³ *Id.*, at 15 (The obviousness analysis cannot be confined by a formalistic conception of the words teaching, suggestion, and motivation, or by overemphasis on the importance of published articles and the explicit content of issued patents).

²⁴ *Id.*, at 16 (any need or problem known in the field of endeavor at the time of invention and addressed by the patent can provide a reason for combining the elements in the manner claimed).

²⁵ *Id.*, at 17 (A person of ordinary skill is also a person of ordinary creativity, not an automaton).

²⁶ *Id.*, at 17 (When there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. If this leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense).

4、CAFC 的最後一個錯誤就是，爲了避免後見之明偏見(hindsight bias)風險而作出的錯誤結論。事實認定者 (factfinder) 應該了解後見之明偏見的扭曲，並會對事後推論論述小心防範，否定事實認定者依賴常識的僵化預防原則既不需要也不符我們的前案判例。

第三章 KSR 案前之實證研究文獻分析

3.1 分析文獻一²⁷

學者 Christopher A. Cotropia 對 2002 年 1 月至 2005 年 12 月共計四年期間之 CAFC 關於非顯而易知性之判決作研究，該研究首先採取宏觀 (macro-level) 方式分析 CAFC 是否降低非顯而易知性之判斷標準，再以微觀 (micro-level) 方式分析 CAFC 判決的理由，以瞭解 TSM 測試對 CAFC 非顯而易知性判定影響。

該研究資料範圍包含 2002 年 1 月至 2005 年 12 月之 CAFC 公布及未公布判決，不附理由確認判決(summary affirmance) ”Rule 36” 案例亦包含在內，且該研究是以判決所涉及之專利數而非案件數來作界定，數據總計 174 件專利，其中 102 個專利來自於地方法院的上訴案例，另外 72 個專利則來自於 USPTO 的案例。

3.1.1 CAFC 未降低非顯而易知性之判斷標準

根據該研究分析結果，在侵權訴訟案件上訴的 102 件專利中：

(1)48.04% (49 件專利) 被地方法院判定爲非顯而易知；51.96% (53 件專利) 被地方法院判定爲顯而易知。

(2)地方法院判定爲非顯而易知的 49 件專利中，其中 63.27% (31 個專利) CAFC 維持原判斷結果；6.12% (3 件專利) 被 CAFC 變更原見解；30.61% (15 件專利) 被 CAFC 廢棄原判決。

(3) 地方法院判定爲顯而易知的 53 件專利中，其中 49.06% (26 件專利) CAFC 維持原判斷結果；13.21% (7 件專利) 被 CAFC 變更原見解；37.73% (20 件專利) 被 CAFC 廢棄原判決。

基於實務經驗上，只有成功失敗機率各半的案件才會進入法院此一假設前提下，將上述數據以費雪精密檢定(Fisher Exact Test)²⁸方式計算出 p-value 爲 0.1668，顯示 CAFC 對地方法院非顯而易知或顯而易知之判定並未有顯著差異出現，因此並無證據可得出 CAFC 偏好於非顯而易知的判定。若改以 CAFC 最後判決結果來看：37.25% (38 件專利) 爲非顯而易知；28.43% (29 件專利) 爲顯而易知；34.31% (35 件專利) 廢棄地方法院判決，此數據亦無法支持非顯而易知的判斷標準明顯降低的論點。

²⁷ Christopher A. Cotropia, *Nonobviousness and the Federal Circuit: An Empirical Analysis of Recent Case Law*, 82 NOTRE DAME L. REV. 911 (2007).

²⁸ 費雪精密檢定爲一種無母數小樣本之檢定方法，其簡介請參考：

<http://www.math.nsysu.edu.tw/outstanding/use/report/h.pdf> (最後點閱時間：2010 年 1 月 2 日)。

再以 USPTO 上訴的 72 件專利來分析，其中共計 54 件專利與非顯而易知的判定有關，其分析結果為：

- (1) 1 件專利被 USPTO 判定為非顯而易知；53 件專利 USPTO 判定為顯而易知。
- (2) USPTO 判定為非顯而易知的 1 件專利中，CAFC 維持原判斷結果。
- (3) USPTO 判定為顯而易知的 53 件專利中，其中 86.79%（46 件專利）CAFC 維持原判斷結果；5.66%（3 件專利）被 CAFC 變更原見解；7.55%（4 件個專利）被 CAFC 廢棄原見解。

若以費雪精密檢定方式處理地方法院及 USPTO 判定顯而易知的上訴結果，計算出 p-value 為 0.0000546，兩者出現統計上的顯著差異，顯示 CAFC 傾向維持 USPTO 對顯而易知之判定。若改以 CAFC 最後判決結果來看：85.19%（46 件專利）為顯而易知；7.41%（4 件專利）為非顯而易知；7.41%（4 件專利）廢棄 USPTO 見解，此數據亦無法支持 CAFC 對非顯而易知的判斷標準明顯降低的論點。

3.1.2 TSM 測試並非 CAFC 分析非顯而易知的唯一標準

在該研究分析侵權訴訟案件的 102 件專利中，其中 30 件專利被 CAFC 判定為非顯而易知，7 件專利被 CAFC 變更地方法院顯而易知的認定，21 件專利被 CAFC 廢棄地方法院對其顯而易知的認定，因此共計 58 件專利可供進行非顯而易知性的微觀分析。

該研究以下列分類作為非顯而易知性的分析考量因素，包括：未符合 TSM 測試標準、輔助性判斷因素、先前技術未有揭露專利項要件、專利項解讀不正確、其他理由、未知原因，結果顯示以 TSM 測試作為判定非顯而易知性、或變更/廢棄顯而易知的理由占 43.10%，此數據顯示 TSM 測試為非顯而易知性判斷的重要考量因素，但並非為具壓倒性的唯一考量因素。

3.2 分析文獻二²⁹

Lee Petherbridge 及 R. Polk Wagner 兩位學者亦針對非顯而易知專利要件進行過類似的實證研究，該研究資料範圍為 1990 年 1 月 1 日至 2005 年 6 月 1 日期間內，CAFC 對顯而易知性的意見，在排除設計專利及重複專利(double patenting)的案例後，總計分析 362 個案件，其研究結果亦與上述 Christopher A. Cotropia 的結論近似，主要結論說明如下：

- (1) CAFC 判定專利為顯而易知的結果占 58% 的多數，且自 1990 年來，判定顯而易知的結果呈增加的趨勢。
- (2) CAFC 的 teaching、suggestion 或 motivation 分析並非為顯而易知性分析的主要考量因素。研究數據顯示，TSM 分析僅占 CAFC 顯而易知分析的 45%，即使在以 TSM 為考量的案例中，多數（52.4%）的案件會被判定為顯而易知性。
- (3) TSM 分析並非為有利於可專利性的僵化工具(inflexible tool)。

²⁹ Lee Petherbridge & R. Polk Wagner, *The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obviousness*, 85 TEX. L. REV. 2051 (2007).

(4)CAFC 維持地方法院顯而易知判定的比例為 65%，且 CAFC 變更或廢棄 USPTO 顯而易知判定的比例持續降低。

(5)CAFC 整體維持 USPTO 判定結果的比例為 64%，近似於維持 USPTO 顯而易知判定的 65%。

(6)CAFC 在顯而易知性的分析方面是相對穩定的，對下級法院的變更率相對穩定。

第四章 KSR 案後之案件摘要

案件摘要方式係僅摘要顯而易知爭點部分，而省略其他爭點部分，並將摘要之關鍵字詞整理成觀測資訊，以供後續分析。

4.1 第一年

4.1.1 Leapfrog v. Fisher-Price³⁰

專利權人為 Leapfrog Enterprises, Inc. (簡稱 Leapfrog)，被控侵權人為 Fisher-Price, Inc. 與 Mattel, Inc. (簡稱 Fisher-Price)，系爭專利項為美國專利 5,813,861 號 (簡稱 861 專利) 之專利項第 25 項，關於一種互動學習裝置，Delaware 地區地方法院基於組合美國專利 3,748,748 號 (簡稱 Bevan)、德州儀器公司的 Super Speak & Read (簡稱 SSR) 裝置及一般熟習此項技藝人士之知識，判決系爭專利項顯而易知而無效，CAFC 確認地方法院之判決。

CAFC 之顯而易知審理標準：顯而易知為一法律問題(a question of law)而重新(de novo)審理，其 bench trial 的基礎事實問題(underlying factual questions)以明顯錯誤(clear error)審理。

Leapfrog 上訴理由有四：

- 一、地院顯而易知之結論為不恰當之後見之明(improper hindsight)。
- 二、地院認定 Bevan 裝置與系爭專利項具有相同功能係明顯錯誤，因 Bevan 裝置為機械裝置，而系爭專利項為電子裝置。
- 三、沒有足夠證據支持組合先前技術而得到系爭專利項。
- 四、地院沒有考慮強的非顯而易知之輔助性判斷因素(secondary considerations)。

Fisher-Price 則以

- 一、系爭專利項與 Bevan 裝置並無不同，且發明時更新為電子裝置是普遍的。
- 二、先前技術組合動機不需要在先前技術本身，而是以新科技改善已知裝置的慾

³⁰ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1402.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

望。

三、地院考慮過輔助性判斷因素，而得到不足以克服顯而易知之結論。

CAFC 之判決理由則以：

一、引述最高法院 KSR 一案中”The combination of familiar elements according to known methods is likely to be obvious when it does no more than yield predictable results.”應用新穎電子元件到老舊的機械裝置近年來是普遍的，因此整體觀之，地院認定系爭專利項與 Bevan 裝置有相同的操作方式，並無明顯錯誤。

二、組合 Bevan 裝置與 SSR 裝置僅缺乏系爭專利項之 reader 元件，同意地院之認定其為習知技術，而 Leapfrog 並未提出其會阻礙一般熟習此項技藝人士或與先前技術相較為非顯而易知之證據。

三、地院判決明確陳述其已審酌 Leapfrog 提出之商業上成功(commercial success)、讚賞(praise)、長久之需求(long-felt need)，但其強度不足以克服顯而易知的結論。

觀測資訊：K3, S1, S2, S6

4.1.2 Omegaflex v. Parker-Hannifin³¹

專利權人為 OmegaFlex, Inc. (簡稱 OFI)，被控侵權人為 Parker-Hannifin Corporation (簡稱 Parker)，系爭專利為美國專利 6,079,749 號(簡稱 749 專利)及 6,428,052 號(簡稱 052 專利)，關於天然氣管路接頭配件，被控侵權人主張系爭專利以組合其美國專利 6,036,237 號 (簡稱 Sweeney 專利)與銷售產品 Parker Compression Fitting (簡稱 PCF)來看為顯而易知。Massachusetts 地區地方法院於即決判決(summary judgment)判決無組合 Sweeney 專利與 PCF 產品之動機，亦無成功之合理期待(reasonable expectation of success)，顯而易知的客觀指標(objective indicia of obviousness)如成功之懷疑(skepticism)、滿足長久的需求(long-felt need)偏向非顯而易知，而判決系爭專利非顯而易知而有效，CAFC 廢棄地方法院之即決判決，發回地院。

CAFC 重新(de novo)審理即決判決，所有事實及推論之解釋皆以最有利於即決判決之非聲請方，即決判決只有在無重大事實爭議(no genuine issues of material fact exist)時才是恰當的。

A. 組合動機

引述最高法院 KSR 一案中，組合原因不光只來自先前技術之教示，也來自多篇專利的相關連教示(interrelated teachings)、設計社群與市場需求(demands known

³¹ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1044.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

to the design community or present in the marketplace)、一般熟習此項技藝人士之背景知識(background knowledge possessed by a person having ordinary skill in the art)、待解決問題的本質(the nature of the problem to be solved)、常識(common knowledge and common sense)，因而指摘地方法院之分析雖然有超越先前技術之教示，而檢視問題的本質，但範疇過於狹小而未考慮一般熟習此項技藝人士之知識，被控侵權人之專家 Geary 證言有提出重大事實爭議存在。

B. 成功之合理期待

地方法院之判決完全依賴被控侵權人員工 Greco 之證言，指陳在 FastMate 接頭開發階段是有考慮過加入定位套筒，但考量較高的成本與對氣流的少量阻礙而未加入，而被控侵權人之專家 Geary 證言有提出重大事實爭議存在，地方法院應以最有利於被控侵權人的方式解讀是否有成功之合理期待。

C. 顯而易知的輔助性判斷因素(secondary consideration)

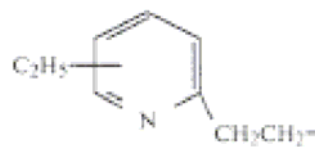
如前述，被控侵權人員工 Greco 之證言不能作為支持即決判決的事實發現，熟習此項技藝人士之成功懷疑。而被控侵權人後來加入定位套筒，反而是支持顯而易知的理由。而 Weirauch 信件提及的長久的需求(long-felt need)還無法確認是否是接合對準機制，也是一個事實爭議。

觀測資訊：K2, K4, K5, S2, S7

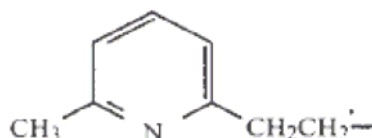


4.1.3 Takeda v. Alphapharm³²

專利權人為 Takeda Chemical Industries, Ltd.與 Takeda Pharmaceuticals North America, Inc.(簡稱 Takeda)，被控侵權人為 Alphapharm Pty., Ltd.與 Genpharm, Inc.(簡稱 Alphapharm)，系爭專利項為美國專利 4,687,777 號 (簡稱 777 專利)之專利項第 1、2、5 項，關於一種糖尿病藥物，其特徵在於 pyridyl ring 上有乙基



，習知技術為 pyridyl ring 上的 6 號位置為甲基之化合物 b



³² Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1329.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

紐約南區地方法院基於並未有動機以其為前驅化合物且是相反教示(teach away)，而未建立顯而易知之初步表面證據(prima facie case of obviousness)，且即使已建立顯而易知之初步表面證據亦為系爭化合物無毒性之不可預期功效(unexpected result)所推翻，判決系爭專利項非顯而易知而有效，CAFC 確認地方法院之判決。

CAFC 之顯而易知審理標準：顯而易知為一法律問題(a question of law)而重新(de novo)審理，其 bench trial 的基礎事實問題(underlying factual questions)以明顯錯誤(clear error)審理。

Alphapharm 上訴理由有三：

一、地院錯誤适用法律，尤其是化學結構上相似之先例，而化合物 b 是先前技術中最有效的治療糖尿病化合物，因此地院錯誤地沒有適用一般熟習此項技藝人士有動機之推定。

二、地院錯誤決定先前技術的範圍與內容，尤其是 779 專利之審查歷史。

三、地院若干事實與法律的錯誤決定。

CAFC 之判決理由則引述最高法院於 KSR 一案再次肯認 Graham 一案之判斷因素分析：

一、先前技術與系爭專利項之差異

A. 選擇化合物 b 為前驅化合物

CAFC 之判例顯示，建立顯而易知的初步表面證據，除了化學結構上相似之外，還需要改變化合物之原因的足夠支持。CAFC 同意地院判決，眾多證據顯示化合物 b 是數以百萬計化合物中之一，而且化合物 b 有造成體重與棕色脂肪增加之副作用，此外雖然在 779 專利之審查歷史有提及化合物 b 特別重要，但被 Sodha II 資料之相反教示所否定。

此外 Alphapharm 引證 KSR 一案與 Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc.一案，爭執使用同系化反應(homologation)與環上位移(ring-walking)是顯而易見去嘗試(obvious to try)，但 CAFC 認為 KSR 與 Pfizer 案件與本案情形不同，且諸多證據顯示並非顯而易見去嘗試。

B. 選擇請求項之化合物

CAFC 即便 Alphapharm 成功建立顯而易知的初步表面證據，其亦未提出建議修改化合物 b 為系爭化合物之證據，同系化反應有氯化、鹵化、及其他選擇，且同系化反應也無法合理預期(reasonable expectation)會有無毒性的效果，各種取代物的生物活性是不可預測的(unpredictable)，環上位移亦然。

二、先前技術的範疇與內容

地院仍有將 779 專利之審查歷史納入顯而易知之分析，為一無害的錯誤。

觀測資訊：K1, K2, K3, K7, K8, S3

4.1.4 Frazier v. Layne³³

專利權人爲 William C. Frazier, Frazier Industries, Inc.與 Airburst Technology, LLC. (簡稱 Frazier)，被控侵權人爲 Layne Christensen Company 與 Prowell Technologies, Ltd.(簡稱 Layne)，系爭專利項爲美國專利 5,579,845 號 (簡稱 845 專利)之專利項第 2-7 與 20 項，Wisconsin 西區地方法院在 jury trial 後依法判決 (JMOL; judgment as a matter of law)系爭專利項顯而易知而無效，CAFC 確認地方法院之判決。

CAFC 之判決理由則以：

一、專利權人爭辯地方法院依法判決命令錯誤，因其未確認特定之先前技術會使合理的陪審團(reasonable jury)認定系爭專利項顯而易知。CAFC 檢視地方法院的判決理由後確認其判決。

二、專利權人爭辯地方法院在判斷顯而易知時之用字「新穎」(novelty)。CAFC 肯認地方法院的判決，因地方法院僅系以新穎的部分(areas of novelty)來代表先前技術與系爭發明之差別。



觀測資訊：K4

4.1.5 Pharmastem v. Viacell³⁴

專利權人爲 PharmaStem Therapeutics, Inc.(簡稱 PharmaStem)，被控侵權人爲 Viacell, Inc.等六人(簡稱 Viacell)，系爭專利爲美國專利 5,004,681 號 (簡稱 681 專利)與其部分接續案 5,192,553 號(簡稱 553 專利)，關於新生兒臍帶血之收集、測試、保存及使用的方法。在 Delaware 地區地方法院陪審團裁定兩件專利有效且被侵權後，Viacell 聲請依法判決(JMOL)與重新開庭(new trial)，地方法院駁回專利無效的依法判決聲請，CAFC 變更地方法院之判決，判決系爭專利顯而易知而無效。

CAFC 之顯而易知審理標準：顯而易知爲一法律問題(a question of law)而重新(de novo)審理，依法判決的審理標準以適用地方法院判斷標準重新(de novo)審理，證據檢視以最有利於陪審團裁定爲之，認定合理陪審團是否有足夠事實支持其裁定。

³³ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1584.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

³⁴ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/05-1490.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

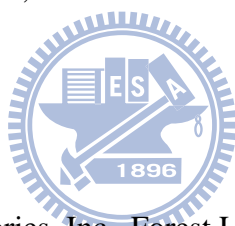
本案之主要爭點在於發明人是否有將臍帶血移植用於造血重建之合理期待(reasonable expectation)?

地方法院主要依賴 PharmaStem 之專家 Dr. Bernstein 證言：先前移植組織的問題，移植界沒人相信血可以適於移植，及其研究群對於首次將血成功移植到人體的驚訝，且有長久需求(long-felt need)與商業上的成功(commercial success)的輔助性判斷因素，及在 PTO 克服先前技術獲得專利。CAFC 認為專家 Dr. Bernstein 證言與系爭專利說明書有所矛盾，而由多篇先前技術可知，骨髓移植可用於造血重建，而臍帶血像骨髓而不像成體血有許多幹細胞，臍帶血中的高濃度幹細胞可用於人體造血移植，如同老鼠實驗，因此可合理推論臍帶血中的高濃度幹細胞存在。基於上述證據，合理陪審團不會認定系爭專利非顯而易知。

關於 PharmaStem 提出的輔助性判斷因素，有被告之讚賞，但 CAFC 認為無證據顯示是讚賞其發明貢獻，或其實驗成果；有專家之驚訝，但 CAFC 認為在系爭專利申請當時，所有內容已為先前技術所揭露。

關於系爭專利已於 PTO 再審查成功克服先前技術，CAFC 認為 PTO 的核准理由有缺陷。

觀測資訊：K2, K3, S1, S2, S4, S6, S7



4.1.6 Forest v. Ivax³⁵

專利權人為 Forest Laboratories, Inc., Forest Laboratories Holding, Ltd., and H. Lundbeck A/S (簡稱 Forest)，被控侵權人為 Ivax Pharmaceuticals, Inc. (簡稱 Ivax) 與 Cipla, Ltd. (簡稱 Cipla)，系爭專利項為美國再領證(reissue)專利 34,712 號 (簡稱 712 專利)之專利項第 1、3、5、7、9、11 項，關於一種抗憂鬱劑的一種特殊光學化合物，Delaware 地區地方法院判決系爭專利項非顯而易知而有效。

地方法院判決理由有：

- 一、在發明當時一般熟習此技藝人士傾向於發展新化合物，而不是面對困難且不確定(unpredictable)的光學異構物之分離。
- 二、一般熟習此技藝人士分離光學異構物是沒有成功的合理期待(reasonable expectation of success)
- 三、沒有先前技術揭露系爭反應的類型
- 四、輔助性判斷因素(secondary considerations)如商業上的成功(commercial success)、不可預期的功效(unexpected results)與其他人的複製(copying by others)支持非顯而易知

CAFC 之顯而易知審理標準：顯而易知為一法律問題(a question of law)而重新(de novo)審理，其 bench trial 的基礎事實問題(underlying factual questions)以明

³⁵ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1059.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

顯錯誤(clear error)審理。

CAFC 認為 Ivax 與 Cipla 只強調有利於他們的證據，而沒有解釋 Forest 提出之證據，如發明人與其他人的失敗等，而地方法院的分析理由無誤，因此確認地方法院之判決。

觀測資訊：K2, K3, S1, S3, S4, S5

4.1.7 Aventis v. Lupin³⁶

專利權人為 Aventis Pharma Deutschland GmbH 與 King Pharmaceuticals, Inc. (簡稱 Aventis)，被控侵權人為 Lupin Ltd. 與 Lupin Pharmaceuticals, Inc. (簡稱 Lupin)，系爭專利項為美國專利 5,061,722 號 (簡稱 722 專利)之 1、2、4、5 項，關於一種血壓藥物，Virginia 東區地方法院判決系爭專利項非顯而易知而有效，CAFC 變更地方法院之判決。

CAFC 之 obviousness 審理標準：obviousness 為一法律問題(a question of law)而重新(de novo)審理，其 bench trial 的基礎事實問題(underlying factual questions)以明顯錯誤(clear error)審理。

關於第 1、2 項之顯而易知，主要爭點在於一種特定光學異構物，而無其他種光學異構物，相對於先前技術是否是顯而易知，地方法院判決時認為這是正反非常接近之案件，因為沒有動機的 clear and convincing showing，而在地方法院判決後，最高法院判決了 KSR 一案，CAFC 認為要求動機的明示正是 KSR 案所批評 TSM 測試的僵化適用，此外在 CAFC 的諸多前判例中，化學結構相似加上先前技術的所給出原因或動機就構成了顯而易知的初步表面證據，原因或動機不需要明示，只要有夠接近關聯足以創造出預期就足夠了。沒有證據顯示將 5(S) 與 SSSSR 光學異構物分離是超出一般技藝人士的能力，Aventis 嘗試以不可預期功效來克服顯而易知的初步表面證據，其提出 5(S) 光學異構物的特性是 RRSSS 光學異構物的 18 倍，CAFC 認為這是錯誤的比較，應該是將 5(S) 光學異構物與 5(S)與 SSSSR 光學異構物混合物的特性，因此 Aventis 無法提出不可預期功效來克服顯而易知的初步表面證據，因此系爭專利項第 1、2 項為顯而易知而無效。關於第 4、5 項之顯而易知，第 4、5 項相較第 1 項的新增限制條件幾乎皆可逐字在'966 專利與'886 專利中找到，因此亦為顯而易知而無效。

觀測資訊：K3, K4

4.1.8 Daiichi v. Apotex³⁷

³⁶ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1530.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

專利權人爲 Daiichi Sankyo Co. Ltd.與 Daiichi Sankyo Inc.(簡稱 Daiichi),被控侵權人爲 Apotex, Inc. 與 Apotex Corp.(簡稱 Apotex),系爭專利項爲美國專利 5,401,741 號 (簡稱 741 專利)之專利項第 25 項,關於一種治療耳朵細菌感染的方法,New Jersey 地區地方法院判決系爭專利非顯而易知而有效,CAFC 變更地方法院之判決。

CAFC 之顯而易知審理標準:顯而易知爲一法律問題(a question of law)而重新(de novo)審理,其 bench trial 的基礎事實問題(underlying factual questions)以明顯錯誤(clear error)審理。

地方法院認爲本案的一般技藝人士爲具有醫學學位、有處理耳朵感染病患經驗、有藥理學及使用抗生素知識的人,Apotex 爭執一般技藝人士應爲致力發展新藥物、治療方法之人,或耳朵治療專家如耳科醫師、耳鼻喉科醫師。系爭專利是創造化合物來治療耳朵細菌感染而不損傷聽力,系爭專利發明人是耳朵藥物治療專家,因此一般技藝人士應爲致力發展新藥物、治療方法之人,或耳朵治療專家如耳科醫師、耳鼻喉科醫師。地方法院明顯錯誤。

接著,判斷系爭專利是否顯而易知,以 1986 年 Ganz 揭露的文章即有教示,但地方法院以其揭露應在耳科醫師指示下使用而排除之,因地方法院認定之一般技藝人士不包含耳科醫師,因此 CAFC 判決系爭專利爲顯而易知。

觀測資訊:G2



4.1.9 Agrizap v. Woodstream³⁸

專利權人爲 Agrizap, Inc. (簡稱 Agrizap),被控侵權人爲 Woodstream Corporation(簡稱 Woodstream),系爭專利爲美國專利 5,949,636 號 (簡稱 636 專利),關於一種電子捕殺齧齒動物的裝置,Pennsylvania 東區地方法院判決系爭專利非顯而易知而有效,CAFC 變更地方法院之判決。

CAFC 之顯而易知審理標準:陪審團裁定(jury trial)的基礎事實(underpinning facts)基於對陪審團事實發現者(factfinder)角色之敬意(deference)以實質證據(substantial evidence)審理,顯而易知的最終結論(ultimate conclusion of obviousness)爲一法律問題(a question of law)而重新(de novo)審理。

Woodstream 主張基於 636 專利審查時 PTO 之類似核駁理由,但以 Agrizap 所有的 091 專利之公開使用作爲先前技術。

CAFC 認爲這是一件教科書案件(textbook case),僅是將習知方法產生可預期結果(no more than yield predictable results)之組合,而 Agrizap 所提出的商業上

³⁷ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1564r.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

³⁸ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1415.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

的成功(commercial success)、Woodstream 的複製(copying)、讚美(praise)與市場的需求(long felt need)並不足以克服顯而易知初步表面證據的壓倒性強度(overwhelming strength of Woodstream's prima facie case of obviousness)。

觀測資訊：K3, S1, S2, S5, S6

4.1.10 Ortho-Mcneil v. Mylan³⁹

專利權人爲 Ortho-McNeil Pharmaceutical Inc.(簡稱 Ortho-McNeil)，被控侵權人爲 Mylan Laboratories, Inc.(簡稱 Mylan)，系爭專利爲美國專利 4,513,006 號 (簡稱 006 專利)，關於一種抗抽搐藥物，是在發展糖尿病藥物研發過程中偶然發現所產生的中間產物具有抗抽搐的功效，New Jersey 地區地方法院於即決判決(summary judgment)中判決系爭專利非顯而易知而有效，CAFC 確認地方法院之判決。

Mylan 根據 KSR 判例爭執存有解決問題的設計需求或市場壓力(design need or market pressure)，並且存有有限數量的已知可預期解法(finite number of identified, predictable solutions)，然而 CAFC 認爲本案證據顯示並沒有有限數量的已知替代方案，更進一步說明 Mylan 的主張是回溯發明過程的後見之明(hindsight)。

CAFC 說明雖然地方法院判決在最高法院 KSR 案之前，以 TSM 測試的僵化適用原則，但彈性適用 TSM 測試正是爲了避免後見之明，本案證據大大地支持地方法院之非顯而易知結論。而且 CAFC 亦發現有非顯而易知的客觀證據，如強力的未預期功效(powerful unexpected results)、專家的懷疑(skepticism of experts)、他人的複製(copying)、商業上的成功(commercial success)。

觀測資訊：K5, K7, S1, S3, S5, S7

4.2 第二年

4.2.1 Scanner Tech v. ICOS Vision Systems⁴⁰

專利權人爲 Scanner Technologies Corp.(簡稱 Scanner)，被控侵權人爲 ICOS Vision Systems Corp.(簡稱 ICOS)，系爭專利爲美國專利 6,064,756 號 (簡稱 756

³⁹ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1223.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

⁴⁰ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1399.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

專利)與 6,064,757 號 (簡稱 757 專利),關於一種檢測半導體電子元件的設備與方法,紐約南區地方法院判決系爭專利顯而易知而無效,CAFC 確認地方法院之判決。

Scanner 主張地方法院未考慮一般技藝人士的水準及非顯而易知的客觀指標,而且未以先前技術揭露或建議元件之事實發現支持其顯而易知結論。CAFC 之顯而易知審理標準:顯而易知為一法律問題(a question of law)而重新(de novo)審理,其 bench trial 的基礎事實問題(underlying factual questions)以明顯錯誤(clear error)審理。

關於一般技藝人士的水準,CAFC 認為證據顯示 ICOS 的專家證言有提出一般技藝人士水準的證據,而 Scanner 未提出相反的證據。

關於非顯而易知的客觀指標,地方法院的確考慮過 ICOS 提出的影射資料,但駁回其主張,CAFC 認為事實上也沒有多少非顯而易知的客觀指標證據可供法院考慮與討論。

最後,關於未以先前技術揭露或建議元件之事實發現支持其顯而易知結論,Scanner 主張系爭的唯一先前技術在 PTO 已被考慮過而核准專利,而且地方法院沒有在先前技術或一般技藝人士的知識中發現系爭專利項的限制「錫球三維位置計算的校正平面」,而且發明當時的常識(common sense)是以 3D 校正物體來校正 3D 相機的,而非校正平面,並且是相反教示(teach away),再則先前技術或一般技藝人士的知識也沒有應用三角計算。ICOS 則主張其專家證言。CAFC 認為三角關係特徵是古希臘的發現,並且引述 KSR 判例中顯而易知之分析並不需對專利項的特定事物有精確的教示,法院可以考量一般技藝人士的推論及創造力(an obviousness analysis "need not seek out precise teachings directed to the specific subject matter of the challenged claim, for a court can take account of the inferences and creative steps that a person of ordinary skill in the art would employ."),因此本家中先前技術與系爭專利項的差異是會由一般技藝人士的技術範圍內追尋已知的選項(pursuing known options within his or her technical grasp)所閉合。

觀測資訊: K1, K3, K4, S1

4.2.2 Muniauction v. Thomson⁴¹

專利權人為 Muniauction, Inc.(簡稱 Muniauction),被控侵權人為 Thomson Corporation 與 I-Deal, LLC (簡稱 Thomson),系爭專利為美國專利 6,161,099 號 (簡稱 099 專利),關於一種金融工具初次發行的電子拍賣方法, Pennsylvania 西區地方法院陪審團裁決判決系爭專利為非顯而易知後, Thomson 提出依法判決聲請,此時最高法院判決 KSR 一案,在考慮了 KSR 判例後,地方法院駁回依法判決聲

⁴¹ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1485.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

請，CAFC 變更地方法院之判決。

CAFC 之顯而易知審理標準：顯而易知的結論(conclusion of obviousness)為一法律問題而重新審理，陪審團裁定(verdict)的基礎事實發現(underlying finding of facts)以實質證據(substantial evidence)審理，。

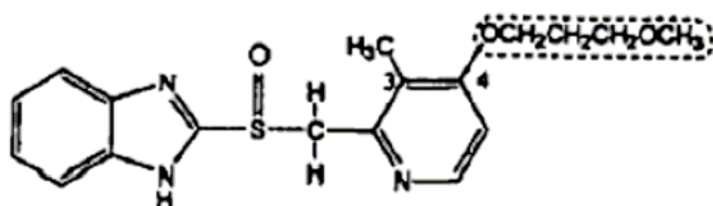
CAFC 判決理由則引述 KSR 判例中之「改良是否超出習知元件功能的可預見用途?」，本案中，CAFC 認為答案為否，再則，CAFC 更進一步其分析需避免後見之明，本案證據顯示需求已知已見於設計社群與市場中，因此認為系爭專利項顯而易知。

關於 Muniauction 所提出的輔助性判斷因素，如專家的懷疑(skepticism)、讚賞(legally appropriate praise)、他人的複製(copying)與商業上的成功(commercial success)，CAFC 不認同地方法院認為這些輔助性判斷因素足以支持非顯而易知結論，理由有二：一、部分輔助性判斷因素與系爭專利項欠缺必要關連。二、輔助性判斷因素與系爭專利項之關連過於細弱而不足以克服強烈的顯而易知初步表面證據，商業上成功等等之輔助性判斷因素必須是由專利特徵所貢獻。

觀測資訊：K3, K5, S1, S5, S6, S7

4.2.3 Eisai v. Dr. Reddy's Laboratories⁴²

專利權人為 Eisai Co., Ltd. and Eisai, Inc. (簡稱 Eisai)，被控侵權人為 Dr. Reddy's Laboratories, Ltd. 與 Dr. Reddy's Laboratories, Inc. (簡稱 Dr. Reddy's)，系爭專利為美國專利 5,045,552 號 (簡稱 552 專利)，關於一種質子泵抑制劑藥物的化合物，



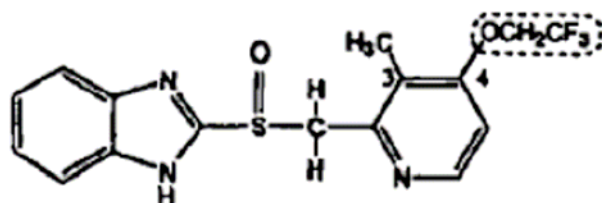
Rabeprazole

紐約南區地方法院判決系爭專利項非顯而易知而有效，CAFC 確認地方法院之判決。

CAFC 判決原則：對化合物而言，顯而易知的初步表面證據可由結構上相似及先前技術給出的理由或動機而得到。動機可以是系爭專利項與先前技術的足夠相近關係造成的預期，如新舊化合物有相似的性質。

⁴² Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1397.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

Dr. Reddy's 主張組合三件先前技術可得系爭專利，主要為 EP '726 專利的 lansoprazole



Lansoprazole

CAFC 基於地方法院於判決理由強調先前技術與系爭專利之諸多差異點，且根據先前技術的教示，認為無法合理預期會選擇 lansoprazole 為前驅化合物，亦無理由去修改 lansoprazole 為系爭專利。在 KSR 判例言明：「存有解決問題的設計需求或市場壓力(design need or market pressure)，並且存有有限數量的已知可預期解法(finite number of identified, predictable solutions)，可能是顯而易知的。」在不可預期的技術中，如化學技術經常是不可預期的，KSR 焦點的「已知可預期解法」可能會是一種困難的障礙，因為潛在解法不太可能是真正可預期的。(To the extent an art is unpredictable, as the chemical arts often are, KSR's focus on these "identified, predictable solutions" may present a difficult hurdle because potential solutions are less likely to be genuinely predictable.)

觀測資訊：K5, K7

4.2.4 Voda v. Cordis⁴³

專利權人為 Jan K. Voda(簡稱 Voda)，被控侵權人為 Cordis Corporation(簡稱 Cordis)，系爭專利為美國專利 5,445,625 號(簡稱 625 專利)、6,083,213 號(簡稱 213 專利)與 6,475,195 號(簡稱 195 專利)，關於一種心導管，Oklahoma 西區地方法院判決系爭專利項非顯而易知而有效，CAFC 確認地方法院之判決。關於顯而易知之爭點，Cordis 僅有一敷衍的主張「從先前技術心導管的接觸部分長度增加為 1.5 公分以加強使用時的支撐效果是顯而易知的」，而沒有提出其他證據支持，因此確認地方法院之非顯而易知判決。

觀測資訊：無

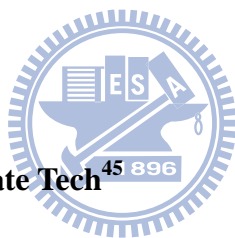
⁴³ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1297.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

4.2.5 In Re Omeprazole⁴⁴

專利權人爲 Astrazeneca AB, Aktiebolaget Hassle, KBI-E, Inc., KBI, Inc.與 Astrazeneca LP(簡稱 Astra), 被控侵權人爲 Apotex Corp., Apotex, Inc., 與 Torpharm, Inc.(簡稱 Apotex) 及 Impax Laboratories, Inc.(簡稱 Impax), 系爭專利爲美國專利 4,786,505 號(簡稱 505 專利)與 4,853,230 號(簡稱 230 專利), 關於一種治療與酸相關胃腸不整藥物的有效成分化合物 Omeprazole, 紐約南區地方法院將被控侵權人分爲兩波審理, 此次上訴係關於第二波審理, 判決系爭專利項非顯而易知而有效, CAFC 確認地方法院之判決。

Apotex 首先主張數件先前技術組合將使系爭專利顯而易知, 但 CAFC 根據地方法院之分析認爲先前技術未有負面交互反應的足夠理由, 更進一步分析即便有足夠理由, 在眾多可行方案中也不會選擇水溶性外膜(subcoating)。再則, Apotex 引據 KSR 判例主張地方法院是以絕對的可預測性(absolute predictability), 而非成功的合理期待(reasonable expectation of success), 因爲加入外膜是顯而易知地會去嘗試(obvious to try)。CAFC 認爲 Apotex 錯誤解讀地方法院的判決, 地方法院是基於 Apotex 未能證明外膜與藥會有負面交互反應, 而決定沒有理由去增加外膜。

觀測資訊：K2, K8



4.2.6 Lexion Medical v. Northgate Tech⁴⁵

專利權人爲 Lexion Medical, LLC(簡稱 Lexion), 被控侵權人爲 Northgate Technologies, Inc., Smith & Nephew, Inc.與 Linvatec Corp.(簡稱 Northgate), 系爭專利爲美國專利 5,411,474 號(簡稱 474 專利)與 6,068,609(簡稱 609 專利), 關於一種在內視鏡手術中在病患腹部充氣的加熱濕潤氣體的方法與設備, Illinois 北區地方法院判決 474 專利有效, 而 609 專利以依法判決爲顯而易知而無效, CAFC 確認地方法院之判決。

關於 474 專利, Northgate 製作專利項比對表(claim chart)主張先前技術揭露所有的限制條件, CAFC 認爲在考慮了 Northgate 的主張後, 簡單表示地方法院的判決沒有錯誤, 而無細部分析理由。

關於 609 專利, CAFC 認爲 609 專利僅是 474 專利的簡單、細微的變更而已, 根據 KSR 判例, 僅僅是可預測的變化(nothing more than a predictable variation)。

觀測資訊：K3

⁴⁴ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1414.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

⁴⁵ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1420.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

4.2.7 CSIRO v. Buffalo Tech⁴⁶

專利權人爲 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation(簡稱 CSIRO)，被控侵權人爲 Buffalo Technology (USA), Inc.與 Buffalo, Inc.(簡稱 Buffalo)，系爭專利項爲美國專利 5,487,069 號 (簡稱 069 專利)，關於一種無線區域網路，德州東區地方法院於即決判決中判決系爭專利非顯而易知而有效，CAFC 以存有重大事實爭議而撤銷地方法院關於非顯而易知之即決判決。地方法院在審理非顯而易知時，引用 TSM 測試，得出證據並不足以教示、建議先前技術的組合，其立論基礎爲「陳述問題的一般動機與形成解決問題特定方法的動機有著重要區別」。

Buffalo 引據 KSR 案判決理由上訴，而 CSIRO 主張室內、室外無線網路有著極大差異，CAFC 認爲 CSIRO 之主張，正是非顯而易知性判斷之核心基礎事實探詢，然而 CSIRO 之主張並未充分考量 KSR 中提及的發明當時所屬領域中已知之需求與問題(any need or problem known in the field of endeavor at the time of invention)。

此外 CSIRO 主張非顯而易知的輔助性判斷因素(secondary considerations)：別人的失敗與專家的驚訝，而 Buffalo 則以市場考量與通信法規限制反駁，CAFC 認爲輔助性判斷因素證據是非顯而易知之獨立證據，亦是應開庭審理之事實爭議。

觀測資訊：K3, K5, S2, S4



4.2.8 Asyst Technologies v. Emtrak⁴⁷

專利權人爲 Asyst Technologies, Inc. (簡稱 Asyst)，被控侵權人爲 Emtrak, Inc. 與 Jenoptik AG 等(簡稱 Emtrak)，系爭專利項爲美國專利 5,097,421 號 (簡稱 421 專利)之專利項第 2 及 11-14 項，關於一種智慧晶圓載具，此案先前已有兩次發回更審，在第二次更審開庭後陪審團認定系爭專利有效且侵權，然而此時由於有最高法院之 KSR 案判決，加州北區地方法院依法判決(JMOL)判決系爭專利項相對於 Hesser 專利(US4,588,880)爲顯而易知而無效，CAFC 確認地方法院之判決。Asyst 上訴則以：(1)Hesser 無揭露系爭專利項「感應裝置」及「選擇裝置」(2)無結合先前技術之動機 (3)非顯而易知的輔助性判斷因素。

CAFC 則以：(1) Hesser 已揭露「感應裝置」，且使用「選擇裝置」係一般熟習此項技藝人士所能思及，並未超出其技能範圍。(2)針對無結合先前技術之動

⁴⁶ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1449.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

⁴⁷ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1554.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

機，CAFC 認為兩篇先前技術顯示其是習知的 (3)而針對 Asyst 所主張使用多工器能節省電池壽命，係「不可預期之功效」，CAFC 認為使用多工器之優缺點已於發明當時所了解，因此使用多工器之節省電池優點並非使發明非顯而易知 (4)針對非顯而易知的輔助性判斷因素(商業上成功、長久來的需求、產業的讚賞)主張，CAFC 認為 Asyst 未能將此等因素連結系爭發明未被 Hesser 之部分，此外，非顯而易知的輔助性判斷因素不總是能克服顯而易知的強烈初步表面證據。

觀測資訊：K3, , S1, S2, S3, S6

4.2.9 Andersen v. Pella⁴⁸

專利權人爲 Anderson Corporation (簡稱 Anderson)，被控侵權人爲 Pella Corporation 與 W. L. Gore & Associates, Inc.(簡稱 Pella)，系爭專利項爲美國專利 6,880,612 號 (簡稱 612 專利)之專利項第 22、76 項及數個依附項，關於一種降低能見度的昆蟲紗網，Minnesota 地區地方法院起初駁回 Pella 即決判決之聲請，但於開庭前因最高法院 KSR 判決結果，而重新同意即決判決之聲請，地方法院於即決判決中基於 TWP 生產之電磁屏蔽網，組合日本專利 195646 號，判決系爭專利項顯而易知而無效，CAFC 撤銷地方法院之即決判決。

CAFC 之即決判決審理標準：以最有利於非聲請人的合理推論爲基礎而重新 (de novo)審理，只有在無重大事實爭議(no genuine issue of material fact)時，即決判決才是適當的。

Anderson 上訴理由有：(1) TWP 網並不在先前技術之範疇內 (2) 有 TWP 網作爲昆蟲紗網的相反教示 (3) 無對 PTO 審查的敬重(deference)

CAFC 則以：

(1)地方法院以 KSR 判決教示之普通常識、設計動機、市場力量爲理由，認爲將 TWP 電磁屏蔽網作爲昆蟲紗網是顯而易知，CAFC 認爲 TWP 本身未將電磁屏蔽網作爲昆蟲紗網之證據，顯示此對昆蟲紗網設計師可能不是顯而易知，此爲一重大事實爭議。

(2)數篇先前技術顯示由於電磁屏蔽網之耐久性、透明度、價格考量，不適合作爲昆蟲紗網，此等相反教示作爲結合動機之證據，爲一重大事實爭議。

(3)基於 PTO 於審查時，以相同先前技術結合之核駁理由，於 Anderson 修正後核准，核准理由以先前技術未揭露紗網材料用作爲昆蟲紗網，CAFC 認爲地方法院未考慮對 PTO 審查敬重的額外舉證責任。

(4)CAFC 未深入檢視非顯而易知的輔助性判斷因素證據，但注意到 Anderson 提出的有長久的需求、其他人的失敗、不可預期的功效、Pella 的複製、他人的讚賞，以最有利於 Anderson 檢視，足以克服即決判決。

⁴⁸ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1536.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

觀測資訊：K1, K4, K5, S1, S2, S3, S4, S5, S6

4.2.10 Sanofi Synthelabo v. Apotex⁴⁹

專利權人爲 Sanofi Synthelabo 及關係企業(簡稱 Sanofi)，被控侵權人爲 Apotex, Inc. 與 Apotex Corp.(簡稱 Apotex)，系爭專利項爲美國專利 4,847,265 號 (簡稱 265 專利)，關於一種治療血栓之抗血小板凝固藥物，俗名爲 clopidogrel bisulfate，紐約南區地方法院判決系爭專利非顯而易知而有效，CAFC 確認地方法院之判決。

Apotex 主張：265 專利是僅由 Sanofi 之美國專利 4,529,596 號先前技術進行鏡像異構物之分離，而得之右旋異構物，而鏡像異構物具有不同之生物活性是習知的，而製備成硫酸鹽亦是習知的。

CAFC 同意地方法院之分析，Apotex 主張是顯而易知的初步表面證據(prima facie case of obviousness)，但在考慮 Graham 要素後，基於系爭右旋異構物之不可預見及不平凡之性質，爲非顯而易知。

- (1) 專家證言顯示，鏡像異構物之弱立體選擇性較強立體選擇性常見，而系爭右旋異構物之絕對立體選擇性極爲少見。
- (2) 此外，生物活性與毒性一般是正相關的，系爭右旋異構物之強生物活性、無毒性亦極爲少見。
- (3) 另外，在發明當時，分離鏡像異構物至少有十種以上技術，試劑、溶劑、濃度、溫度等各種條件之選擇，化學教科書都提及到是十分困難的。
- (4) 分離鏡像異構物不是簡單或例程序，Sanofi 及一般熟習此項技藝人士都不能合理預期能分離出系爭右旋異構物，Sanofi 花費數年、數千萬元之研發紀錄亦爲佐證。
- (5) 關於分離鏡像異構物之困難及不可預測性，Apotex 無法反證任何明顯錯誤存在。
- (6) 製備硫酸鹽之部分，科學文獻列有 80 種酸可用，53 種使用在 FDA 核准之藥物；並且硫酸之使用有相反教示會去旋光化。

觀測資訊：K1, K3, K8, S3

4.2.11 Rentrop v. Spectranetics⁵⁰

專利權人爲 Dr. Peter Rentrop (簡稱 Rentrop)，被控侵權人爲 The

⁴⁹ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1438.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

⁵⁰ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1560.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

Spectranetics Corp.(簡稱 Spectranetics)，系爭專利項為美國專利 6,673,064 號 (簡稱 064 專利)，關於一種血管修復術之雷射導管，紐約南區地方法院於陪審團裁決系爭專利並非無效，之後 Spectranetics 聲請依法判決侵權部分爭點，而不挑戰專利有效性之部分，被地方法院駁回，上訴時 Spectranetics 以 KSR 判決主張地方法院之僵化 TSM 陪審團指示，CAFC 確認地方法院之判決。

CAFC 認為在 KSR 案判決後，Spectranetics 在地方法院有機會提出其主張，但並未提出聲請，基於 CAFC 為複審法院，故 Spectranetics 已放棄其權利。然而，CAFC 認為即使 Spectranetics 仍可主張，地方法院之陪審團指示仍與 KSR 判決一致，因地方法院之指示為結合動機不限於來自特定文獻，可以是一般知識、常識；此外，Spectranetics 主張之顯而易知去嘗試(obvious to try)探詢，CAFC 認為亦與 KSR 判決一致。

觀測資訊：K8

4.2.12 Ricoh Company v. Quanta Computer⁵¹

專利權人為 Ricoh Company, Ltd. (簡稱 Ricoh)，被控侵權人為 Quanta Computer Inc.、Quanta Storage, Inc.、Quanta Computer USA, Inc.、與 NU Technology, Inc.(簡稱 Quanta)，系爭專利為美國專利 6,631,109 號 (簡稱 109 專利)，關於一種光碟驅動技術，Wisconsin 西區地方法院基於 Ricoh 之歐洲專利 0898272 號與 0737962 號，於即決判決中判決系爭專利顯而易知而無效，CAFC 確認地方法院之判決。

地方法院根據系爭專利與先前技術的唯一差異在於旋轉速度的範圍，而範圍又有部分重疊，故推定為顯而易知。Ricoh 則僅依先前技術之一處說明：再結晶上限直線速度大於 5 公尺/秒時，無法取得令人滿意之訊號品質，而主張「相反教示」與「不可預期之功效」。

CAFC 認為 Ricoh 相反教示主張不適當，因為在先前技術的說明中，再結晶上限直線速度是相變化媒介的一個物理特徵，而 109 專利是以特定雷射脈衝順序的寫入策略。另外，CAFC 認為 Ricoh 不可預期之功效僅是普通技藝與常識，而非可專利創新。

觀測資訊：K1, K4, S3

4.2.13 Sundance v. Demonte Fabricating⁵²

⁵¹ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1567.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

⁵² Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1068.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

專利權人爲 Sundance, Inc.與 Merlot Tarpaulin and Sidekit Manufacturing Co., Inc.(簡稱 Sundance)，被控侵權人爲 DeMonte Fabricating Ltd.與 Quick Draw Tarpaulin Systems, Inc.(簡稱 DeMonte)，系爭專利項爲美國專利 5,026,109 號 (簡稱 109 專利)之專利項第 1 項，關於一種可收折分區覆蓋系統，Michigan 東區地方法院於陪審團裁決時認定系爭專利項相對於美國專利 4,189,178 號(簡稱 Cramaro) 與美國專利 3,415,260 號(簡稱 Hall)顯而易知而無效，地方法院於依法判決基於缺乏先前技術之組合動機且輔助性判斷因素(secondary considerations)而判決系爭專利項有效，在 KSR 判決後，DeMonte 聲請再審但被駁回。CAFC 變更地方法院之判決。

CAFC 的對依法判決審理標準是重新審理。CAFC 首先認爲 Cramaro 與 Hall 之組合滿足系爭專利項之所有限制條件，而其組合正好就是 KSR 判決中習知元件的簡單組合，並非不可預期，沒有任何功能改變。針對輔助性判斷因素(secondary considerations)之長久未被滿足之需求與他人之抄襲，CAFC 認爲無法克服顯而易知的強烈初步表面證據。

觀測資訊：K3, S2, S5



4.2.14 Tokyo Keiso Company v. SMC⁵³

專利權人爲 Tokyo Keiso Company, Ltd.與 Krohne Messtechnik GMBH & Co. KG (簡稱 Tokyo Keiso)，被控侵權人爲 SMC Corporation 與 SMC Corporation of America(簡稱 SMC)，系爭專利項爲美國專利 5,458,004 號 (簡稱 004 專利)之專利項第 1、2、5 項，關於一種流體體積流計，加州中區地方法院基於組合美國專利 5,060,507 號(簡稱 Urmson)與 Lynnworth 文獻於即決判決中判決系爭專利項顯而易知而無效，CAFC 確認地方法院之判決。

CAFC 之顯而易知審理標準：重新(de novo)審理。

CAFC 認爲 Lynnworth 文獻與 004 專利說明書中自認之組合已使系爭專利項顯而易知，而未陳述基於 Urmson 之 SMC 主張。004 專利說明書中先前技術自認與系爭專利項之唯一差別在於使用聲音訊號傳送速率小於流體速率之材料，如塑膠，而證據顯示 Lynnworth 確實有揭露此一差異。針對組合動機，CAFC 引述 KSR 判決中關於設計需求、市場壓力、可預測之改變，認爲存有組合動機。針對 Tokyo Keiso 提出之 Lynnworth 相反教示主張，CAFC 認爲其主張係基於 Lynnworth 更早之另一篇文獻內容，法院不需參考，而認爲無相反教示。針對輔助性判斷因素之長久需求與商業上成功，CAFC 認爲其不足以克服強烈之顯而易知性。

⁵³ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1045.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

觀測資訊：K1, K3, K5, S1, S2

4.2.15 Friskit v. Realnetworks⁵⁴

專利權人爲 Friskit, Inc. (簡稱 Friskit)，被控侵權人爲 Real Networks, Inc. 與 Listen.com (簡稱 Real)，系爭專利爲數篇關於電腦網路上多媒體檔案之搜尋、存取、播放，系爭專利項爲 467 專利之專利項第 35 與 52 項、275 專利之專利項第 6 與 16 項、628 專利之專利項第 12 項，加州北區地方法院於即決判決中判決系爭專利項顯而易知而無效，CAFC 確認地方法院之判決。

Friskit 上訴主張系爭專利項有三個限制條件未被先前技術揭露，並主張有非顯而易知之輔助性判斷因素(secondary considerations)。

CAFC 之分析分爲兩部分：

- (1) 首先，CAFC 認同地方法院關於第一與第三限制條件之分析，但第二限制條件「直接控制」則認爲存有重大事實爭議，而不同意地方法院的即決判決分析。
- (2) 接著，針對最終是否顯而易知，CAFC 基於不顯著差異與缺乏說服力之輔助性判斷因素，而判決系爭專利項顯而易知。CAFC 理由爲：Friskit 幾乎在訴訟過程中主張系爭專利之進步性在於「組合已有技術創造出隨選數位音樂服務」，基於 KSR 判決「習知元件之可預測使用是在一般技術人士之範疇內」，CAFC 認爲系爭專利無顯而易知性；然而，當在 KSR 判決後，且 Real 提出即決判決之第二次聲請後，Friskit 改變其非顯而易知之理論，主張系爭專利之新穎點，CAFC 認爲程式控制與直接控制之差異不顯著，在發明當時爲顯而易知；針對輔助性判斷因素，CAFC 認爲 Friskit 主張之商業上成功不能證明爲差異點之貢獻，Real 之抄襲沒有證據顯示 Real 開發失敗，長久需求與相反教示沒有證據顯示市場壓力阻止軟體開發商創造隨選媒體服務。

觀測資訊：K1, K3, K5, S1, S2, S5

4.2.16 Boston Scientific Scimed v. Cordis⁵⁵

專利權人爲 Boston Scientific Scimed, Inc. and Boston Scientific Corporation (簡稱 Boston Scientific)，被控侵權人爲 Cordis Corporation 與 Johnson & Johnson,

⁵⁴ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1583.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

⁵⁵ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1073.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

Inc.(簡稱 Cordis)，系爭專利項為美國專利 6,120,536 號 (簡稱 861 專利)之專利項第 8 項，關於一種醫療用導管，Delaware 地區地方法院陪審團，判決 Cordis 侵害系爭專利項，CAFC 基於系爭專利項顯而易知，而變更地方法院之判決。

CAFC 之顯而易知審理標準：顯而易知為一法律問題(a question of law)而無遵從(deference)重新審理，陪審團裁決的基礎事實發現(underlying findings of fact)以實質證據(substantial evidence)審理。

CAFC 認為單單 Wolff 前案就揭露系爭專利項的所有限制條件，雖然是在兩個不同實施例，而非單一實施例中，CAFC 並引證 KSR 判決中可預見變化(predictable variation)支持其論述。

而針對 Boston Scientific 提出之三項非顯而易知之輔助性判斷因素(secondary considerations)：他人的失敗、長久的需求、商業上的成功。CAFC 認為微弱的非顯而易知之輔助性判斷因素不能克服強烈的初步表面證據(the weak secondary considerations of nonobviousness do not overcome the strong prima facie showing)。

觀測資訊：K3, S1, S2, S4

4.2.17 Sud-Chemie v. Multisorb Technologies⁵⁶

專利權人為 Sud-Chemie, Inc. (簡稱 Sud-Chemie)，被控侵權人為 Multisorb Technologies, Inc.(簡稱 Multisorb)，系爭專利項為美國專利 5,743,942 號 (簡稱 942 專利)之專利項第 1 項，關於一種可透水氣之多層材料製成之乾燥容器，Kentucky 西區地方法院基於組合美國專利 4,487,791 號(簡稱 Komatsu)於即決判決中，引證最高法院 KSR 案而判決系爭專利項顯而易知而無效，CAFC 廢棄地方法院之判決。

Sud-Chemie 上訴理由以 Komatsu 與系爭專利項有三項差異，CAFC 不同意其前兩點差異，但同意其上訴第三點差異：Komatsu 未揭露「相容聚合物材料」此一限制條件，地方法院僅以 Komatsu 與系爭專利項使用相同材料(如聚乙烯、聚丙烯)支持其結論，而 CAFC 認為同一材料可分類為不同性質，有相容的或不相容的，並且分析 Komatsu 說明書之溶點，可知其教示為不相容材料。

Sud-Chemie 上訴並且主張非顯而易知之輔助性判斷因素(secondary considerations)：不可預期功效、他人的抄襲、商業上的成功。針對地方法院僅以系爭專利項未有非預期效果而未陳述任何證據，CAFC 再次強調輔助性判斷因素構成獨立的非顯而易知證據，能夠有相當的啟發性，應小心檢視其證據。

觀測資訊：S1, S3, S5

⁵⁶ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1247.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

4.2.18 Kinetic Concepts v. Blue Sky Medical Group⁵⁷

專利權人爲 Kinetic Concepts, Inc., KCI Licensing, Inc., KCI USA, Inc. 與 Wake Forest University Health Sciences (簡稱 KCI)，被控侵權人爲 Medela AG, Medela, Inc., Richard Weston 與 Blue Sky Medical Group, Inc. (簡稱 Blue Sky)，系爭專利爲美國專利 5,636,643 號與 5,645,081 號，關於一種以負壓處理傷口的方法及裝置，德州西區地方法院陪審團裁決系爭專利非顯而易知而有效，但 Blue Sky 不侵權。陪審團裁決後，Blue Sky 聲請依法判決或重新開庭系爭專利顯而易知，KCI 聲請依法判決或重新開庭侵權，CAFC 確認地方法院之否決依法判決聲請。關於聲請依法判決顯而易知部分，核心爭點在於「傷口」之解讀，地方法院採認 KCI 之較狹義解讀，而非 Blue Sky 基於字典之較廣義解讀，造成使陪審團排除數件先前技術前案，系爭專利非顯而易知而有效。CAFC 確認地方法院之判決。關於聲請重新開庭顯而易知部分，Blue Sky 基於最高法院 KSR 案判決，主張法律變更而法院的陪審團指示錯誤。CAFC 基於上述相同理由，當排除先前技術時，TSM 測試之陪審團指示不會造成錯誤的裁決，而確認地方法院之否決重新開庭聲請。

觀測資訊：na



4.2.19 Ball Aerosol and Specialty Container v. Limited Brands⁵⁸

專利權人爲 Ball Aerosol and Specialty Container, Inc. (簡稱 BASC)，被控侵權人爲 Limited Brands, Inc., Bath & Body Works, Inc., Henri Bendel, Inc. 與 Bath & Body Works, Inc. (簡稱 Limited)，系爭專利項爲美國專利 6,457,969 號 (簡稱 969 專利) 之專利項第 1 與 5 項，關於一種蠟燭罐，其可移式上蓋可作爲基座，Illinois 北區地方法院於即決判決中判決系爭專利項非顯而易知而有效，之後最高法院 KSR 案判決，地方法院引述 KSR 「組合動機需明示」再次確認先前判決。CAFC 廢棄地方法院之判決。

BASC 於上訴中主張先前技術提供其他解決方案，爲系爭專利的相反教示。兩造爭點在於組合動機存在與否，CAFC 認爲明顯的存有此一動機，CAFC 引證 KSR 判例：「存有解決問題的設計需求或市場壓力(design need or market pressure)，並且存有有限數量的已知可預期解法(finite number of identified, predictable solutions)，一般技藝人士有好理由在其技術領域中追求已知的選擇。如果造成可預見的成功，這比較可能是普通技藝與常識，而非創新。」⁵⁷「對已知

⁵⁷ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1340.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

⁵⁸ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1333.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

問題，顯而易知地會嘗試已知元件的組合，此一組合可能是顯而易知。」「一般技藝人士能完成的可預見變化(predictable variation)」支持其論述。此外 CAFC 認為地方法院錯誤認定 KSR 之「組合動機需明示」，其係指法院的組合動機分析需明示。最後，關於 BASC 主張之輔助性判斷因素「商業上成功」，CAFC 認為商業上成功的極小跡象不會重要於先前技術造成明顯的顯而易知。

觀測資訊：K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, S1

4.2.20 Line Rothman v. Target⁵⁹

專利權人為 Line Rothman 與 Glamourmom LLC. (簡稱 Glamourmom)，被控侵權人為 Motherwear International 等人(簡稱 Motherwear)，系爭專利項為美國專利 6,855,029 號 (簡稱 029 專利)之專利項第 1, 5 與 12 項，關於一種具有隱形胸部支托的哺乳裝，New Jersey 地區地方法院基於陪審團裁決，判決系爭專利項顯而易知而無效，CAFC 確認地方法院之判決。

CAFC 認為系爭專利發明為非常可預測之技術領域，組合已知元件產生可預見的結果，專家證言提及在服裝領域的任何人挑起任何兩件服裝組合起來，每一元件還是發揮原有機能，CAFC 引證 KSR 判決中「設計社群與市場需求(demands known to the design community or present in the marketplace)」。

針對 Glamourmom 主張的輔助性判斷因素：別人授權的意願、商業上成功、顧客及產業的讚賞、別人的抄襲，CAFC 認為這已由地方法院的陪審團考量過了，而其結論為不足以支持專利有效性。

觀測資訊：K3, K5, S1, S5, S6

4.2.21 Monolithic Power Systems v. O2 Micro⁶⁰

專利權人為 O2 Micro International Limited (簡稱 O2 Micro)，被控侵權人為 Monolithic Power Systems, Inc.、Advanced Semiconductor Manufacturing Corp.與 ASUSTeK Computer Inc.(簡稱 MPS)，系爭專利項為美國專利 6,396,722 號 (簡稱 722 專利)之專利項第 1, 2, 9, 12, 14 與 18 項，關於一種直流交流轉換器，加州北區地方法院陪審團基於美國專利 5,923,129 號(簡稱 Henry)裁決系爭專利項顯而易知而無效後，地方法院駁回 O2 Micro 之依法判決之聲請，CAFC 確認地方法院之判決。

⁵⁹ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1375.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

⁶⁰ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1128.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

O2 Micro 上訴爭點有二：

1. Henry 未教示 flow-through switch、second state 與 only if 三項限制條件。
2. 即使 Henry 已教示前述三項限制條件，亦無組合先前技術之動機。

CAFC 對於駁回依法判決聲請之顯而易知審理標準：顯而易知為一法律問題(a question of law)，故無敬意(deference)而重新審理；陪審團裁決之基礎事實發現以實質證據(substantial evidence)審理。

CAFC 檢視全部訴訟文件後，認為實質證據支持陪審團之事實發現：Henry 確已教示 flow-through switch、second state 與 only if 三項限制條件。而對於組合動機，CAFC 認為專家證言明顯支持一般技藝人士有極大動機來組合已知元件，並引證 KSR 判決「改良是否已超過已知元件功能的可預測使用」(“whether the improvement is more than the predictable use of prior-art elements according to their established functions”)。

觀測資訊：K3, K5, S2, S4

4.2.22 Cordis v. Boston Scientific⁶¹

Cordis Corporation (簡稱 Cordis)及 Boston Scientific Corporation 與 Scimed Life Systems, Inc. (簡稱 Boston Scientific)於 Delaware 地區地方法院互控對方侵害其專利，與顯而易知性之相關爭點為系爭專利項為 Boston Scientific 所有之美國專利 5,922,021 號 (簡稱 021 專利)之專利項第 36 項，021 專利關於一種血管內支架，地方法院陪審團裁決非顯而易知而有效，CAFC 確認地方法院之判決。

CAFC 對陪審團裁決之顯而易知結論審理標準：為一法律問題(a question of law)而無敬意(deference)，其基礎事實發現以實質證據(substantial evidence)審理。

CAFC 認為 Boston Scientific 之專家證言清楚說明先前技術中提及由底至頂的連接器是可能有害的，而相反教示(taught away from)系爭專利項之特徵，因此確認地方法院之判決。

觀測資訊：K1

4.2.23 Ritchie v. Vast Resources, Inc.⁶²

專利權人為 Steven D. Ritchie and Harlie David Reynard (簡稱 Ritchie)，被控侵權人為 Vast Resources, Inc.(簡稱 Vast)，系爭專利為美國專利第 RE38,924 號(由

⁶¹ Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1003.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

⁶² Available at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1528.pdf> (last visited on Jan. 2, 2010).

美國專利第 6,132,366 號再發證)，關於一種硼玻璃材料製成之性愛裝置，Florida 中區地方法院判決系爭專利項非顯而易知而有效，CAFC 變更地方法院之判決。

CAFC 認為硼玻璃已知一世紀多了，系爭專利僅是將性愛裝置材料由一般玻璃置換成硼玻璃，可由可預知的實驗完成，而非於未知事物中冒險，亦對比於醫療裝置發明，需要安全性及有效性的測試，因此本案正好作為最高法院 KSR 案分析之例子。

觀測資訊：K3, K4, K5, K8, S1

第五章 KSR 案後之實證研究

5.1 宏觀分析：顯而易知性判決比例

由 CAFC 統計資料顯示，案件平均繫屬在 CAFC 的時間約為 11.8 個月⁶³，因此將選擇之案件分為第一年、第二年及二年間分別分析，亦可分析地方法院對於最高法院 KSR 案判決後的對顯而易知判斷之變化情形。

5.1.1 第一年

於 2007 年 5 月 9 日至 2008 年 4 月 30 日期間，篩選出 CAFC 有對顯而已知性完整表達意見的有 10 件(附錄一)，計有 12 件專利分析數，其中 8 件專利被 CAFC 判定為顯而易知，3 件為非顯而易知，1 件廢棄原判決；在 8 件判定為顯而易知專利中，CAFC 維持原判決的有 3 件，變更原判決的有 5 件；在 3 件判定為非顯而易知專利中，皆為 CAFC 維持原判決；在廢棄原判決的 1 件專利中，地方法院判決為非顯而易知。將資料整理如下圖 1：

⁶³ See [http://www.cafc.uscourts.gov/pdf/MedianDispTime\(table\)00-09.pdf](http://www.cafc.uscourts.gov/pdf/MedianDispTime(table)00-09.pdf) (last visited on Jan. 2, 2010).

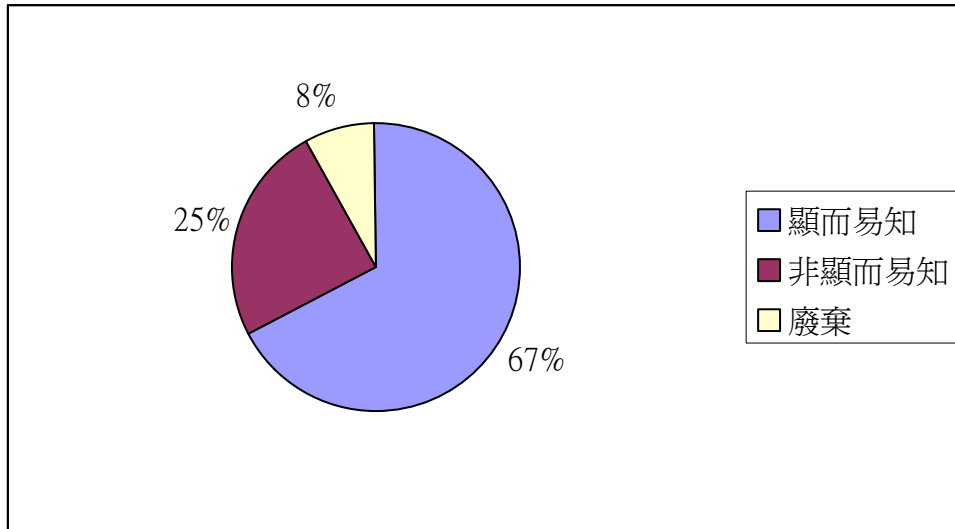


圖 1 第一年顯而易知判決比例

另將資料整理如下表三：

表 3 第一年判決簡表

專利數： 12	CAFC	CAFC 決定	地方法院
	顯而易知: 8	確認: 3 變更: 5	顯而易知: 3
非顯而易知: 3	確認: 3	非顯而易知: 9	
廢棄 Vacate: 1	廢棄: 1		

經分析可知，地方法院判決非顯而易知的 9 件專利中，有 56% 被 CAFC 認定為顯而易知，33% 被 CAFC 認定為非顯而易知，11% 被廢棄；而在地方法院判決顯而易知的 3 件案件中，100% 被 CAFC 認定為顯而易知。

以費雪精密檢定⁶⁴以下之 2x2 矩陣表 4：

虛無假設 H_0 ：CAFC 對顯而易知之認定無特定偏好

對立假設 H_a ：CAFC 偏好認定為顯而易知

(後文費雪精密檢定之虛無假設及對立假設皆同)

表 4 第一年矩陣表

CAFC \ 地方法院	確認	變更/廢棄	變更
非顯而易知	3	6	5
顯而易知	3	0	0

⁶⁴ *supra* note 28

若廢棄判決視同變更判決，計算得出單尾檢定之 p 值⁶⁵為 0.09，大於 0.05，故在統計上的無顯著差異，但有 90%信心水準的顯著差異，即 CAFC 在 KSR 案後在非顯而易知要件上傾向於認定為「顯而易知」；若廢棄判決不視同變更判決，計算得出單尾檢定之 p 值為 0.12，大於 0.05，故無顯著差異。

5.1.2 第二年

於 2008 年 5 月 1 日至 2009 年 4 月 30 日期間，篩選出 CAFC 有對顯而可知性完整表達意見的有 23 件(附錄一)，計有 25 件專利分析數，其中 13 件專利被 CAFC 判定為顯而易知，8 件為非顯而易知，4 件廢棄原判決；在 13 件判定為顯而易知專利中，CAFC 維持原判決的有 9 件，變更原判決的有 4 件；在 8 件判定為非顯而易知專利中，皆為 CAFC 維持原判決；在廢棄原判決的 4 件專利中，地方法院 2 件判決為非顯而易知，2 件判決為顯而易知。將資料整理如下圖 2：

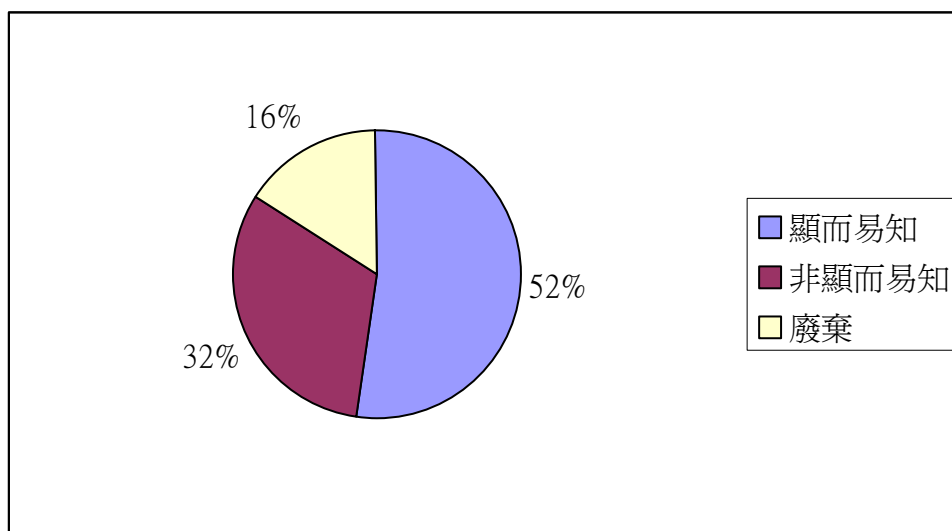


圖 2 第二年顯而易知判決比例

另將資料整理如下表 5：

表 5 第二年判決簡表

專利數：25	CAFC	CAFC 決定	地方法院
	顯而易知: 13	確認: 9	顯而易知: 11
		變更: 4	
	非顯而易知: 8	確認: 8	非顯而易知: 14
廢棄 Vacate: 4	廢棄: 4		

⁶⁵ P 值為以所觀測資料而言，檢定結果能拒絕虛無假設的最小顯著水準，與設定顯著水準之型一錯誤機率相比較，可得拒絕或接受虛無假設。

經分析可知，地方法院判決非顯而易知的 14 件專利中，有 29%被 CAFC 認定為顯而易知，57%被 CAFC 認定為非顯而易知，14%被廢棄；而在地方法院判決顯而易知的 11 件案件中，82%被 CAFC 認定為顯而易知，12%被廢棄。

此外，確認判決比率由第一年的 50%上昇到 68%，亦可推知地方法院在最高法院 KSR 判決後，亦相當迅速適用顯而易知性之新判斷標準。

以費雪精密檢定⁶⁶2x2 矩陣表 6：

表 6 第二年矩陣表

CAFC \ 地方法院	確認	變更/廢棄	變更
非顯而易知	8	6	4
顯而易知	9	2	0

若廢棄判決視同變更判決，計算得出單尾檢定之 p 值⁶⁷為 0.19，大於 0.05，故在統計上的無顯著差異，即 CAFC 在 KSR 案後在非顯而易知要件上無傾向於認定為「顯而易知」。；若廢棄判決不視同變更判決，計算得出單尾檢定之 p 值為 0.08，大於 0.05，故仍無顯著差異，但已達 90%信心水準之統計上差異。

5.1.3 二年

於 2007 年 5 月 9 日至 2009 年 4 月 30 日二年期間之案件加總分析，共有 37 件專利分析數，其中 21 件專利被 CAFC 判定為顯而易知，11 件為非顯而易知，5 件廢棄原判決；在 21 件判定為顯而易知專利中，CAFC 維持原判決的有 12 件，變更原判決的有 9 件；在 11 件判定為非顯而易知專利中，皆為 CAFC 維持原判決；在廢棄原判決的 5 件專利中，地方法院 3 件判決為非顯而易知，2 件判決為顯而易知。將資料整理如下圖 3：

⁶⁶ *supra* note 28

⁶⁷ *supra* note 65

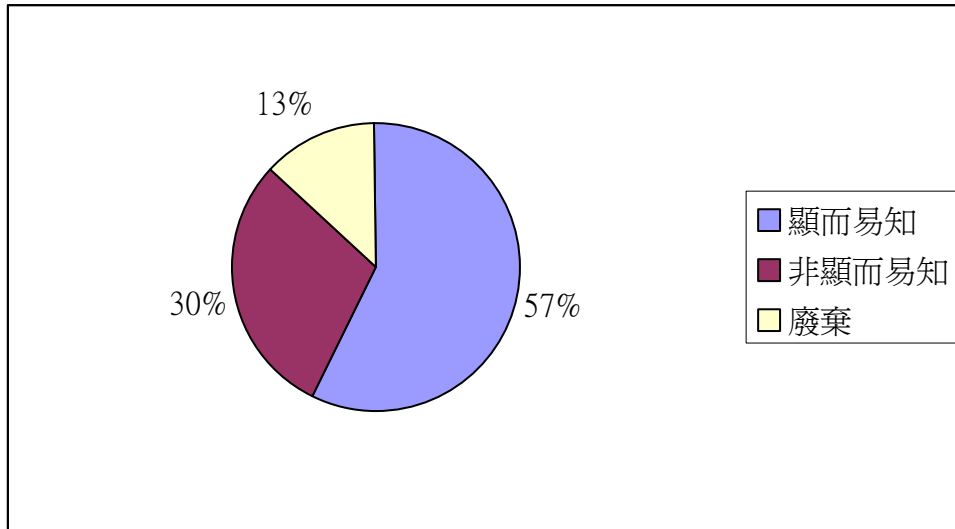


圖 3 二年顯而易知判決比例

另將資料整理如下表 7：

表 7 二年判決簡表

專利數：37	CAFC	CAFC 決定	地方法院
	顯而易知: 21	確認: 12 變更: 9	顯而易知: 14
	非顯而易知: 11	確認: 11	非顯而易知: 23
	廢棄 Vacate: 5	廢棄: 5	

經分析可知，地方法院判決非顯而易知的 23 件專利中，有 39% 被 CAFC 認定為顯而易知，48% 被 CAFC 認定為非顯而易知，13% 被廢棄；而在地方法院判決顯而易知的 14 件案件中，86% 被 CAFC 認定為顯而易知，14% 被廢棄。

以費雪精密檢定⁶⁸2x2 矩陣：

表 8 二年矩陣表

CAFC \ 地方法院	確認	變更/廢棄	變更
非顯而易知	11	12	9
顯而易知	12	2	0

若廢棄判決視同變更判決，計算得出單尾檢定之 p 值⁶⁹為 0.02，小於 0.05，故在統計上的有顯著差異，即 CAFC 在 KSR 案後在非顯而易知要件上有傾向於認定為「顯而易知」；若廢棄判決不視同變更判決，計算得出單尾檢定之 p 值為 0.006，

⁶⁸ *supra* note 28

⁶⁹ *supra* note 65

遠小於 0.05，更有顯著差異。

5.1.4 小結

第一年與第二年的資料量雖然看起來 CAFC 已有偏好顯而易知的傾向，但仍無法以費雪精密檢定檢定出有顯著差異，而當二年間的資料量充足時，統計檢定可清楚顯示 CAFC 對於顯而易知性判斷存有高度顯著差異，偏向於認定顯而易知。

5.2 微觀分析：由 CAFC 判斷理由來分析

5.2.1 引用 KSR 案分析

在研究的 37 件專利中，有 33 件明文引用 KSR 案例，有 3 篇雖未引用 KSR 案例但有實質引用其法律原則，有 1 件是僅有單一件先前技術無 KSR 案之適用。因此，可知 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。

5.2.2 CAFC 判決理由因素之分析

將 CAFC 判斷非顯而易知要件理由之因素累計，而得出如下之表 9 及圖 4：



表 9 判決理由因素表

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
顯而易知	6	3	19	9	10	0	1	2	13	12	2	4	6	6	3
非顯而易知	4	3	3	1	3	0	3	4	4	1	6	2	4	1	1

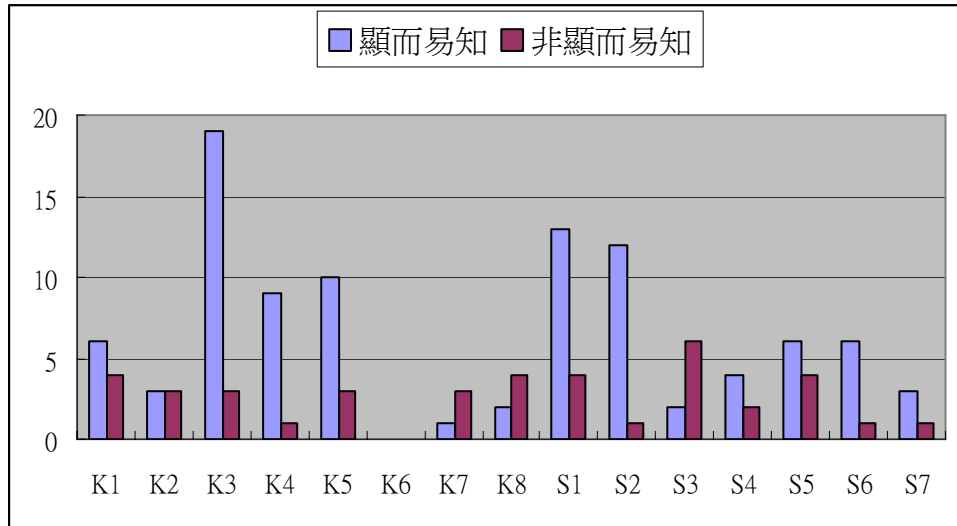


圖 4 判決因素柱狀圖

可知 CAFC 判決顯而易知與非顯而易知時，其所持理由有極大之不同。

當 CAFC 判決顯而易知時，最常適用 K3(可預見)、K5(設計上需求及市場壓力)、K4(常識)此三個 KSR 案指示的判斷因素，而 S1(商業上的成功)、S2(長久需要而仍未解決之需求)二項 Graham 案之輔助性判斷因素(secondary considerations)仍不足以克服顯而易知之初步表面證據(prima facie case of obviousness)。

當 CAFC 判決非顯而易知時，理由較為分散，最常適用 K1(相反教示)此 KSR 案指示的判斷因素，及 S3(不可預期的功效)之輔助性判斷因素(secondary considerations)。

可明顯看出，CAFC 對於專利之顯而易知性判斷心證形成主要理由在於相較於先前技術之可預測性。

5.2.3 CAFC 判決與下級審程序之分析

於 2007 年 5 月 9 日至 2009 年 4 月 30 日二年期間之案件共有 37 件專利分析數，依下級審四種不同程序：即決判決 (Summary Judgment) / 陪審團審判 (Jury Trial) / 法官審判 (Bench Trial) / 依法判決 (Judgment as a Matter of Law)，而分別分析。

5.2.3.1 即決判決 (Summary Judgment)

即決判決案件資料整理如下表 10：

表 10 即決判決簡表

專利數：11	CAFC	CAFC 決定	地方法院
	顯而易知: 4	確認: 4	顯而易知: 6
		變更: 0	
	非顯而易知: 2	確認: 2	非顯而易知: 5
廢棄 Vacate: 5	廢棄: 5		

經分析可知，地方法院即決判決非顯而易知的 5 件專利中，有 40% 被 CAFC 認定為非顯而易知，60% 被廢棄；而在地方法院判決顯而易知的 6 件專利中，67% 被 CAFC 認定為顯而易知，33% 被廢棄。

以費雪精密檢定⁷⁰ 2x2 矩陣：

表 11 即決判決矩陣表

	CAFC	確認	變更/廢棄	變更
地方法院				
非顯而易知		2	3	0
顯而易知		4	2	0

若廢棄判決視同變更判決，計算得出單尾檢定之 p 值⁷¹ 為 0.39，遠大於 0.05，故在統計上的無顯著差異；若廢棄判決不視同變更判決，計算得出單尾檢定之 p 值為 1，更遠大於 0.05，無顯著差異。

5.2.3.2 陪審團審判 (Jury Trial)

陪審團審判案件資料整理如下表 12：

表 12 陪審團審判簡表

專利數：10	CAFC	CAFC 決定	地方法院
	顯而易知: 5	確認: 2	顯而易知: 2
		變更: 3	
	非顯而易知: 5	確認: 5	非顯而易知: 8
廢棄 Vacate: 0	廢棄: 0		

經分析可知，地方法院即決判決非顯而易知的 8 件專利中，有 63% 被 CAFC 認定為非顯而易知，37% 被 CAFC 認定為顯而易知；而在地方法院判決顯而易知的 2 件專利中，100% 被 CAFC 認定為顯而易知。

⁷⁰ *supra* note 28

⁷¹ *supra* note 65

以費雪精密檢定⁷²2x2 矩陣：

表 13 陪審團審判矩陣表

CAFC 地方法院	確認	變更/廢棄	變更
非顯而易知	5	3	3
顯而易知	2	0	0

計算得出單尾檢定之 p 值⁷³為 0.47，遠大於 0.05，故無顯著差異。

5.2.3.3 法官審判 (Bench Trial)

法官審判案件資料整理如下表 14：

表 14 法官審判簡表

	CAFC	CAFC 決定	地方法院
專利數：9	顯而易知: 5	確認: 2 變更: 3	顯而易知: 2
	非顯而易知: 4	確認: 4	非顯而易知: 7
	廢棄 Vacate: 0	廢棄: 0	

經分析可知，地方法院即決判決非顯而易知的 7 件專利中，有 57% 被 CAFC 認定為非顯而易知，43% 被 CAFC 認定為顯而易知；而在地方法院判決顯而易知的 2 件專利中，100% 被 CAFC 認定為顯而易知。

以費雪精密檢定⁷⁴2x2 矩陣：

表 15 法官審判矩陣表

CAFC 地方法院	確認	變更/廢棄	變更
非顯而易知	4	3	3
顯而易知	2	0	0

計算得出單尾檢定之 p 值⁷⁵為 0.42，遠大於 0.05，故無顯著差異。

⁷² *supra* note 28

⁷³ *supra* note 65

⁷⁴ *supra* note 28

⁷⁵ *supra* note 65

5.2.3.4 依法判決 (Judgment as a Matter of Law)

依法判決審判案件資料整理如下表 16：

表 16 依法判決簡表

專利數：6	CAFC	CAFC 決定	地方法院
	顯而易知: 6	確認: 4	顯而易知: 4
		變更: 2	非顯而易知: 2
	非顯而易知: 0	確認: 0	
廢棄 Vacate: 0	廢棄: 0		

經分析可知，地方法院即決判決非顯而易知的 2 件專利中，有 100% 被 CAFC 認定為顯而易知；而在地方法院判決顯而易知的 4 件專利中，100% 被 CAFC 認定為顯而易知。

以費雪精密檢定⁷⁶2x2 矩陣：

表 17 依法判決矩陣表

CAFC \ 地方法院	確認	變更/廢棄	變更
非顯而易知	0	2	2
顯而易知	4	0	0

計算得出單尾檢定之 p 值⁷⁷為 0.07，略大於 0.05，故無 95% 信心水準之顯著差異，但有 90% 信心水準之顯著差異。

5.2.3.5 小結

CAFC 判決結果與不同下級審程序之間並無法檢定出差異，即便是依法判決程序下如此鮮明的對比仍只達到 90% 信心水準之顯著差異，究其原因應在於分析資料量不足的限制，統計資料分佈無法呈現有意義之分佈。

⁷⁶ *supra* note 28

⁷⁷ *supra* note 65

5.2.4 技術領域分析

在第二項的 CAFC 判決理由因素分析可得知「可預測性」是 CAFC 心證形成之最主要因素，而 CAFC 判決為非顯而易知的所有專利皆是醫藥、化學領域發明，在此類發明技術之訴訟中，CAFC 判決先例指出，當系爭專利項與先前技術在化學結構上相似(structural similarity)即已構成顯而易知的初步表面證據(prima facie case of obviousness)，此時非顯而易知的舉證責任就轉移到專利權人身上，專利權人負有推翻顯而易知的初步表面證據之優勢證據舉證責任，可以證明有先前技術的相反教示、不是普通常識即可組合前案、不可預見前案的組合、具有不可預期的功效等等證據，方有可能最終被法院認定為非顯而易知；醫藥、化學領域之技術在本質上具有較高之不可預測性，而其他機械、電子、電子商務技術領域技術之不可預測性較低，因此在 KSR 案後之二年期間內，仍無此等技術領域中之專利被 CAFC 認定為非顯而易知。

接著以定量分析，技術領域對 CAFC 認定非顯而易知要件的影響。

首先，說明界定技術領域的方法是以系爭專利的國際專利分類(IPC, International Patent Classification)第八版五階分類的前兩階，以 A61(醫學或獸醫學；衛生學)來定義醫藥、化學領域，若在該系爭專利的公告說明書首頁，有兩種以上的 IPC 兩階分類，只要其中有其一為 A61 即計入此類別。

第一年專利數分析整理如下之表 18：

表 18 第一年技術領域矩陣表

	計入廢棄原判決案件		不計入廢棄原判決案件	
	顯而易知	非顯而易知	顯而易知	非顯而易知
A61	4	3	4	3
其他	5	0	4	0
費雪精密檢定 ⁷⁸	0.16 (>0.05)		0.21 (>0.05)	

第二年專利數分析整理如下之表 19：

表 19 第二年技術領域矩陣表

	計入廢棄原判決案件		不計入廢棄原判決案件	
	顯而易知	非顯而易知	顯而易知	非顯而易知
A61	3	8	3	8
其他	12	2	10	0

⁷⁸ *supra* note 28

費雪精密檢定 79 p 值 ⁸⁰	0.005 (<<0.05)	0.0008 (<<0.05)
-----------------------------------	----------------	-----------------

二年專利數分析整理如下之表 20：

表 20 二年技術領域矩陣表

	計入廢棄原判決案件		不計入廢棄原判決案件	
	顯而易知	非顯而易知	顯而易知	非顯而易知
A61	7	11	7	11
其他	17	2	14	0
費雪精密檢定 81 p 值 ⁸²	0.002 (<<0.05)		0.0002 (<<0.05)	

5.2.4.1 技術領域之判決理由因素分析

將 CAFC 判決顯而易知及廢棄非顯而易知之案件，依 A61 醫藥、化學領域與其他領域分別整理其理由因素，而得出如下之表 21 及圖 5：

表 21 技術領域顯而易知判決理由因素表

顯而易知	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
A61	0	1	6	3	1	0	0	1	3	2	0	2	0	1	1
其他	6	2	13	6	9	0	1	1	10	10	2	2	6	5	2
加總	6	3	19	9	10	0	1	2	13	12	2	4	6	6	3

⁷⁹ *supra* note 28

⁸⁰ *supra* note 65

⁸¹ *supra* note 28

⁸² *supra* note 65

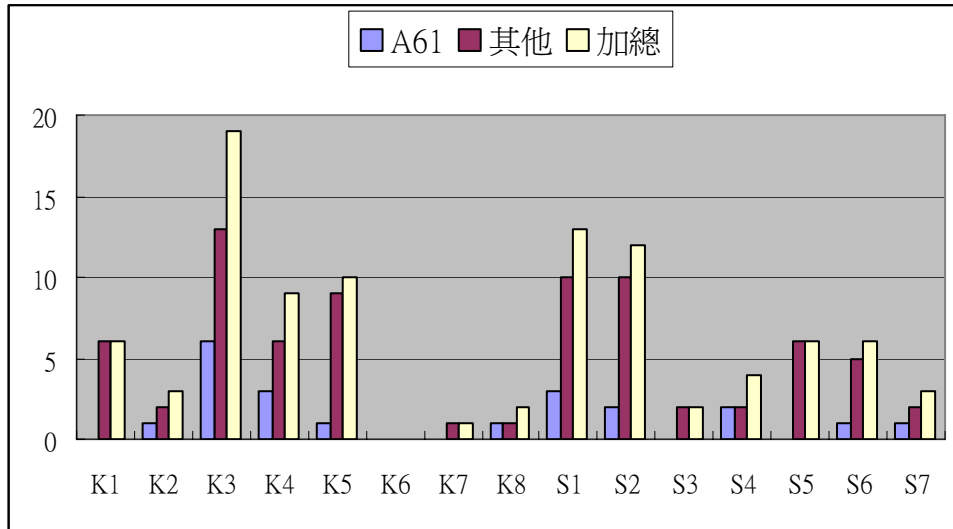


圖 5 技術領域顯而易知判決因素柱狀圖

當 CAFC 判決顯而易知時，A61 與其他技術領域皆最常適用 K3(可預見)，而其他技術領域與 A61 之較不同之處在於 K5(設計上需求及市場壓力)、K1(相反教示)、S1(商業上的成功)、S2(長久需要而仍未解決之需求)所主張的比例較高，代表在非 A61 領域之專利權人努力地以 K1(相反教示)、S1(商業上的成功)、S2(長久需要而仍未解決之需求)主張其非顯而易知性，但 CAFC 以 K3(可預見)、K5(設計上需求及市場壓力)即判決顯而易知。

將 CAFC 判決非顯而易知及廢棄顯而易知之案件，依 A61 醫藥、化學領域與其他領域分別整理其理由因素，而得出如下之表 22 及圖 6：

表 22 技術領域非顯而易知判決理由因素表

非顯而易知	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
A61	3	3	3	0	2	0	3	4	2	0	4	1	2	0	1
其他	1	0	0	1	1	0	0	0	2	1	2	1	2	1	0
加總	4	3	3	1	3	0	3	4	4	1	6	2	4	1	1

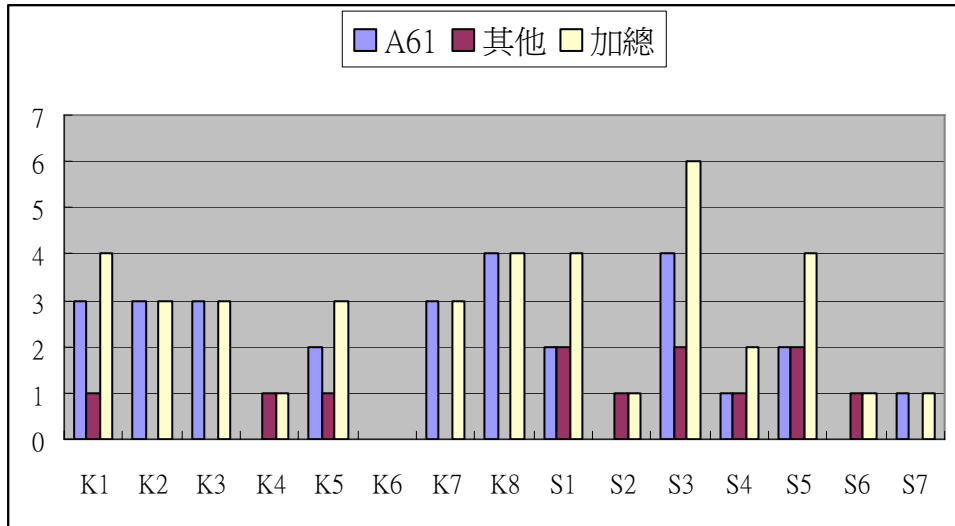


圖 6 技術領域非顯而易知判決因素柱狀圖

當 CAFC 判決非顯而易知時，因其他技術領域資料量過少，沒有一件系爭專利被 CAFC 判決非顯而易知，僅有廢棄地方法院顯而易知之案件，因此無法提供有意義之比較。整體來看，當 CAFC 判決非顯而易知時，會將最高法院 KSR 判決理由 K1(相反教示)、K2(成功之合理預期)、K3(可預見)、K5(設計上需求/市場壓力)、K7(有限且可預期之解決方法)、K8(顯而易知地會去嘗試)皆一一分析比較，而 S3(不可預期的功效)之輔助性判斷因素(secondary considerations)也是其論述重點。

5.2.4.2 技術領域之下級審程序分析

將 A61 專利數以下級審程序整理成如下之表 23：

表 23 A61 下級審程序簡表

A61	即決判決	法官審判	陪審團審判	依法判決
顯而易知	0	3	2	2
非顯而易知	2	4	4	0

以費雪精密檢定⁸³2x2 矩陣分別檢定任兩種程序之差異，如下表 24：

表 24 A61 下級審程序檢定結果表

⁸³ *supra* note 28

	費雪精密檢定 ⁸⁴ p 值 ⁸⁵	檢定結果
SJ v.s. Bench	0.42	無顯著差異
SJ v.s. Jury	0.54	無顯著差異
SJ v.s. JMOL	0.17	無顯著差異
Bench v.s Jury	0.82	無顯著差異
Bench v.s JMOL	0.28	無顯著差異
Jury v.s JMOL	0.21	無顯著差異

將其他技術領域專利數以下級審程序整理成如下之表 25：

表 25 其他技術領域下級審程序簡表

其他	即決判決	法官審判	陪審團審判	依法判決
顯而易知	4	2	4	4
非顯而易知	0	0	0	0

以費雪精密檢定 2x2 矩陣分別檢定任兩種程序之差異皆為 1，完全無顯著差異。

5.2.5 小結

由 CAFC 判決理由之微觀分析來看，CAFC 完全依循 KSR 案，不論在名義上，也在判決理由上，「可預測性」是 CAFC 判斷顯而易知性心證形成之最主要因素，因此在 A61 醫藥化學領域較不具可預測性及其他較具可預測性之領域之判決有著高度顯著差異，其他領域之系爭專利無一被 CAFC 判決為具有非顯而易知性。

5.2.5 與近期研究結果比較

近期李育慶之研究⁸⁶指出，KSR 案後 CAFC 判決為顯而易知之專利數比例無明顯提高，CAFC 無明顯地傾向於顯而易知。

本研究與李文之差異主要有二：

一、案件選擇方法不同：

李文之研究手法係以「只要判決中有與非顯而易知相關的部分，就全盤納入考量」，因此李文在 KSR 案後一年間，其選取了 CAFC 之 25 件判決⁸⁷，而本研究僅選取 10 件，此差異之 15 件即是本研究案件選擇方法中所述 CAFC 未對非顯

⁸⁴ *supra* note 28

⁸⁵ *supra* note 65

⁸⁶ 李育慶，KSR 案後美國法院非顯而易知判決之實證研究，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 100-101 (2008)。

⁸⁷ 同前註，頁 20-37。

而易知性表達「完整意見」之案件。

以下例舉其三：

1. *Hildebrand v. Steck Mfg.Co. Inc.*⁸⁸

全文僅出現三處 obvious 字眼，僅是於背景中交代 DC 拒絕以 JMOL 判決系爭專利 obvious，無進行 obvious 之實體判斷。

2. *Haberman v. Gerber Products Co.*⁸⁹

全文僅出現八處 obvious 字眼，多於背景中交代 DC 判決系爭專利無新穎性即停止，因此廢棄原判決，發回 DC 進行 obviousness 之判斷，完全無進行 obvious 之實體判斷。

3. *Motionless Keyboard Co. v. Microsoft Corp.*⁹⁰

全文僅出現八處 obvious 字眼，係 DC 錯誤判決，認為系爭專利提出 terminal disclaimer 即為自認 obviousness，因此推翻原判決，完全無進行 obvious 之實體判斷。

二、分析方法不同：

李文之分析係將其 KSR 案後顯而易知之專利數比例與 KSR 案前 *Cotropia* 研究⁹¹之專利數比例比較。然 *Cotropia* 之案件選擇是以 CAFC 對非顯而易知性有「實質」結論之案件⁹²，且其明言其排除初步禁制令(*preliminary injunction*)之案件，由於其獨特標準之故⁹³，舉重以明輕，*Cotropia* 之案件選擇必較李文之案件選擇標準嚴格。基礎不同而得之比例是不適合互相比較。

然，本研究並未與 KSR 案前文獻比較，而是以 KSR 案後分析數據採費雪精密檢定來分析差異顯著與否。

第六章 專利策略之建議

6.1 專利申請策略

⁸⁸同前註，頁 35，亦可見 <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1120.pdf> (最後點閱時間：2010 年 1 月 2 日)。

⁸⁹同前註，頁 37，亦可見 <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1490.pdf> (最後點閱時間：2010 年 1 月 2 日)。

⁹⁰同前註，頁 35，亦可見 <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/05-1497.pdf> (最後點閱時間：2010 年 1 月 2 日)。

⁹¹ *supra* note 27

⁹² *Id.*, at 14-15 (include those non-final decisions that reach any substantive conclusion on the issue of nonobviousness).

⁹³ *Id.*, at 15 (Specifically excluded from this expanded population are cases where the issue of nonobviousness arose in the setting of preliminary injunction. Such cases were avoided due to the unique standard under which substantive issues are judged when reviewing preliminary injunctions.).

在聯邦巡迴上訴法院已大幅提高顯而易知性判斷標準之情況下，發明專利申請案將面對有更多的核駁、需要更長的審查時間、更多的審查費用，但更不易取得專利權，這尤其對於小改進及最佳化之發明益加明顯。美國專利局之統計資料顯示證實，獲准率從2007年的51%下降到2008年的44%，2009上半年更下降到41%，而延續審查案(RCE, Request for Continued Examination)的申請比率從19.7%上升到2008年的24.4%，2009第一季更上升到28.5%⁹⁴。

因此，小改進及最佳化之發明應改以營業祕密來保護，而創新型發明及易被反向工程洩露之發明才以專利來保護，才不會未蒙專利權保障之利，即已被早期公開制度將發明技術內容貢獻於公眾，並縮短模仿者的學習曲線，降低模仿障礙。然而，營業祕密依我國營業祕密法第二條之構成要件有三：「一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」因此，相對地建立符合營業祕密保護要件之專利制度亦是必要之措施。

此外，申請前專利說明書之撰寫亦應強調其不可預測性及不可預期之功效，以提高獲權之可能性。

6.2 專利組合管理策略

對於在 KSR 案前獲取專利權之專利組合，在考量到維持費在專利期限屆滿前是呈倍數增加，且以 KSR 案標準重新評估專利，其專利組合之專利權強度不足，可以放棄或轉賣，而維持一較小但強度較足之專利組合。

6.3 專利談判策略

在 KSR 案後，非醫藥化學領域專利有效性之推定非常不確定，易於反證推翻，對於被控侵權者極為有利，盡力延長談判時程、積極備戰而不懼戰是最佳策略，直到將權利金數額談到與訴訟成本相當時，方才是和解的好時機。而對專利權人，如何以訴訟外方法，如訴訟之不確定性、市場壓力逼迫等等方式使被控侵權者儘快和解，則是較好的策略。

6.4 專利訴訟策略

對被控侵權者而言，可以考慮在訴訟之初，提出多方再審查(*inter partes reexamination*)，並請求暫時停止訴訟程序。相較於訴訟，多方再審查的優點是便

⁹⁴ See

http://www.uspto.gov/web/offices/com/advisory/ppt_presentation/ppac_2009jun18_patent_operation_update.ppt (last visited on Jan. 2, 2010).

宜，所需時間長，由資深審查委員審查，再審查程序開始則不可撤回，而缺點則是專利權人可修正專利請求項、必須根據書面的先前技術。

根據 USPTO 統計資料⁹⁵顯示，多方再審查從 2007 年到 2009 年 9 月 30 日期間申請量佔了 1999 年 11 月 29 日此制度實施以來的 75%，並且逐年暴增，其中 68% 專利正在進行訴訟中，78% 是屬於電子機械領域專利；在 105 件發出再審查認證 (reexamination certificate) 的申請案中，54% 完全無效所有專利項，40% 部分修正請求項，僅有 6% 完全未修正請求項。

而選擇訴訟程序的優點是不可修正專利請求項、可主張的爭點較完全、可合意停止訴訟，缺點則是昂貴、審判權法院(venue)的差異、陪審團審判的不確定性。

因此，對被控侵權者而言，提出多方再審查應是較好的訴訟策略之第一步，且可根據多方再審查的結果上訴到專利上訴暨衝突委員會(BPAI, Board of Patent Appeals and Interferences)及 CAFC，因此可將訴訟費用控制在合理的程度。

第七章 結論

7.1 現行研究結論

在最高法院 KSR 案判決後二年間的實證研究顯示，CAFC 幾乎都引證 KSR 為其判決依據，其論述理由亦完全依 KSR 案所揭示之要件進行分析，判決結果大幅度地提高非顯而易知性的判斷標準，因此可知 CAFC 完全依循最高法院之 KSR 見解來對於非顯而易知性的進行判斷。

在 CAFC 判決理由中，著重在相較於先前技術之「可預測性」，在判決顯而易知時，理由最常以「可預見」、「設計上需求及市場壓力」、「常識」此三個 KSR 案指示的判斷因素，而「商業上的成功」、「長久需要而仍未解決之需求」之輔助性判斷因素皆不足以克服顯而易知之初步表面證據(prima facie case of obviousness)；而在 CAFC 判決非顯而易知時，理由會將 KSR 案指示的判斷因素盡量一一分析比較，其中「相反教示」及「不可預期的功效」是主要的決定性因素。

在技術領域的影響分析中，對醫藥化學領域與非醫藥化學領域之間，CAFC 判決非顯而易知偏好有極顯著的差異，主要原因在於醫藥化學領域技術之可預測性低，而非醫藥化學領域之可預測性高，非醫藥化學領域之專利無一被 CAFC 判決為具有非顯而易知性。

在 CAFC 已實質大幅度地提高非顯而易知性的判斷標準情形下，專利策略應有所調整，小幅度發明應改以營業祕密保護，發明專利說明書申請之撰寫佈局

⁹⁵ See http://www.uspto.gov/patents/stats/inter_partes_historical_stats_sept302009.pdf (last visited on Jan. 2, 2010).

應儘量加入「不可預測」之數據，專利組合之維持可以將強度不足於專利屆期前之專利放棄或賣出，延長專利談判時程，壓低權利金數額，及運用多方再審查 (Inter Partes Reexamination) 作為訴訟遲延及替代手段。

7.2 後續研究建議

本篇研究分析對象係為 KSR 案判決後二年期間對 CAFC 非顯而易知性判斷的一階段性實證分析，目前資訊顯示，KSR 案完全影響 CAFC 非顯而易知性的判斷。未來是否延續此一趨勢，或是有其他變化，仍有待後續研究之追蹤分析。在技術領域之研究上，本研究僅概略地以國際專利分類頭二階 A61 來代表不可預測之醫藥化學領域，然而於一系爭專利中性愛裝置亦歸屬於此類別，因此如何妥適呈現不可預測技術領域，有待後續之研究、追蹤。

此外，在 CAFC 非顯而易知性判斷對下級審程序之關係受限於資料量不足，而無法有具體結論，亦有待後續之研究、追蹤。



參考文獻

中文資料

一、 書籍

1. 王承守、鄧穎懋，《美國專利訴訟—攻防策略運用》，元照出版，台北(2004)
2. 王敏銓、林明儀、張宇樞、劉尚志，《Patent Wars 美台專利訴訟—實戰暨裁判解析》，元照出版，台北(2005)

二、 期刊論文

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. 楊仲榮，〈重新定義非顯而易知〉，《智慧財產季刊》，第 64 期，頁 52-53，2008 年 1 月。



三、 學位論文

1. 李育慶，《KSR 案後美國法院非顯而易知判決之實證研究》，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2008 年 6 月。

四、 其他中文參考文獻

1. 徐瑋，「從 KSR v. Teleflex 案例看美國專利制度的非顯而易見性判斷標準」：
<http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=306&stat=y> (最後點閱時間：2010 年 1 月 2 日)。
2. 統計方法應用—Fisher's Exact Test：
<http://www.math.nsysu.edu.tw/outstanding/use/report/h.pdf> (最後點閱時間：2010 年 1 月 2 日)。

英文資料

一、 書籍

1. Donald S. Chisum, *Chisum on Patents: A Treatise on the Law of Patentability, Validity, and Infringement* (2005)
2. Kimberly Pace Moore, Paul R. Michel, Raphael V. Lupo, *Patent Litigation and Strategy* (2002)
3. Robert L. Harmon, *Patents and the Federal Circuit* (2004)

二、 期刊論文

1. Christopher A. Cotropia, *Nonobviousness and the Federal Circuit: An Empirical Analysis of Recent Case Law*, 82 NOTRE DAME L. REV. 911 (2007).
2. Lee Petherbridge & R. Polk Wagner, *The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obviousness*, 85 TEX. L. REV. 2051 (2007).

三、 其他英文參考文獻

1. Federal Trade Commission, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy* (Oct. 2003).
2. National Research Council, *A Patent System for the 21st Century* (2004).



附錄一：

	Date	Case Name	Patent No.	IPC	CAFC Holding	Holding	Procedure	Nonobvious Reason	Cite KSR	Obvious Reason
1	2007/5/9	Leapfrog v. Fisher-Price	1	G09	Obvious	Affirm	Judge		Y	K3, S1, S2, S6
2	2007/6/18	Omegaflex v. Parker-Hannifin	1	F16	NA(Obvious)	Vacate	SJ		Y	K2, K4, K5, S2, S7
3	2007/6/28	Takeda v. Alphapharm	1	A61	Nonobvious	Affirm	Judge	K1, K2, K3, K7, K8, S3	Y	
4	2007/6/29	Frazier v. Layne	2	E21	Obvious	Affirm	JMOL		N	K4
5	2007/7/9	Pharmastern v. Viacell	1	A61	Obvious	Reverse	JMOL		Y	K2, K3, S1, S2, S4, S6, S7
6	2007/9/5	Forest v. Ivax	1	A61	Nonobvious	Affirm	Judge	K2, K3, S1, S3, S4, S5	N	
7	2007/9/11	Aventis v. Lupin	2	A61	Obvious	Reverse	Judge		Y	K3, K4
8	2007/9/12	Daiichi v. Apotex	1	A61	Obvious	Reverse	Judge		N	G2
9	2008/3/28	Agrizap v. Woodstream	1	A01	Obvious	Reverse	Jury		Y	K3, S1, S2, S5, S6
10	2008/3/31	Ortho-Mcneil v. Mylan	1	A61	Nonobvious	Affirm	SJ	K5, K7, S1, S3, S5, S7	Y	
11	2008/6/19	Scanner Tech v. Icos Vision Systems	1	G06	Obvious	Affirm	Judge		Y	K1, K3, K4, S1
12	2008/7/14	Muniauction v. Thomson	1	G06	Obvious	Reverse	Jury		Y	K3, K5, S1, S5-7
13	2008/7/21	Eisai v. Dr. Reddy's Laboratories	1	A61	Nonobvious	Affirm	SJ	K5, K7	Y	
14	2008/8/18	Voda v. Cordis	1	A61	Nonobvious	Affirm	Jury	na	Y	
15	2008/8/20	In Re Omeprazole	1	A61	Nonobvious	Affirm	Judge	K2, K8	Y	
16	2008/8/28	Lexion Medical v. Northgate	1	A61	Obvious	Affirm	JMOL		Y	K3
		Tech	1	A61	Nonobvious	Affirm	Jury	na	Y	

17	2008/9/19	CSIRO v. Buffalo Tech	1	H04	NA(Obvious)	Vacate	SJ		Y	K3, K5, S2, S4
18	2008/10/10	Asyst Technologies v. Emtrak	1	G06	Obvious	Affirm	JMOL		Y	K3, S1-3, S6
19	2008/11/19	Andersen v. Pella	1	E06	NA(Nonobvious)	Vacate	SJ	K1, K4, K5, S1-6	Y	
20	2008/12/12	Sanofi Synthelabo v. Apotex	1	A61	Nonobvious	Affirm	Judge	K1, K3, K8, S3	Y	
21	2008/12/18	Rentrop v. Spectranetics	1	A61	Nonobvious	Affirm	Jury	K8	Y	
22	2008/12/23	Ricoh Company v. Quanta Computer	1	G11	Obvious	Affirm	SJ		Y	K1, K4, S3
23	2008/12/24	Sundance v. Demonte Fabricating	1	B60	Obvious	Reverse	JMOL		Y	K3, S2, S5
24	2009/1/9	Tokyo Keiso Company v. SMC	1	G01	Obvious	Affirm	SJ		Y	K1, K3, K5, S1, S2
25	2009/1/12	Friskit v. Realnetworks	2	G06	Obvious	Affirm	SJ		Y	K1, K3, K5, S1, S2, S5
26	2009/1/15	Boston Scientific Scimed v. Cordis	1	A61	Obvious	Reverse	Jury		Y	K3, S1, S2, S4
27	2009/1/30	Sud-Chemie v. Multisorb Technologies	1	B01	NA(Nonobvious)	Vacate	SJ	S1, S3, S5	Y	
28	2009/2/2	Kinetic Concepts v. Blue Sky Medical Group	1	A61	Nonobvious	Affirm	Jury	na	Y	
29	2009/2/9	Ball Aerosol and Specialty Container v. Limited Brands	1	F21	NA(Obvious)	Vacate	SJ		Y	K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, S1
30	2009/2/13	Line Rothman v. Target	1	A41	Obvious	Affirm	Jury		Y	K3, K5, S1, S5, S6
31	2009/3/5	Monolithic Power Systems v.	1	H02	Obvious	Affirm	Jury		Y	K3, K5, S2, S4

		O2 Micro								
32	2009/3/31	Cordis v. Boston Scientific	1	A61	Nonobvious	Affirm	Jury	K1	Y	
33	2009/4/24	Ritchie v. Vast Resources, Inc.	1	A61	Obvious	Reverse	na		Y	K3, K4, K5, K8, S1

