

※ 本期報導標題：

專利銀行

科學進步日新月異、一日千里，數位科技、奈米材料、半導體製造、生物醫學及綠色節能等新興產業推陳出新，隨著市場全球化，技術創新領導品牌產品常寡占市場絕大份額，產業競爭力復與國家競爭力形成連結。

知識經濟時代，智慧財產權等無形資產的取得、維護及管理運用，已經成為產業面對國際競爭時致勝利器，在科技產業中，專利訴訟已經普遍成為一種商業競爭手段。隨著各公司研發、生產、委製、組裝及行銷等產業鏈遍佈歐、美及亞洲，競爭對手已經由國內廠商轉為國際廠商，為禁止競爭對手產品進入市場侵蝕利益，在主要市場布設專利地雷已成必然。另有結合科學研究機構、法律專家及投資人綜合體的專利流氓（Patent Troll）或非實施實體（Non-practising Entity, NPE）行業出現，該行業到處蒐購專利，但自己不實施專利，卻以專利為工具或武器，利用侵害專利指控來遂行其商業目的。職是，專利全球化，國際間專利訴訟風起雲湧，正方興未艾中。-----2

由 Plantronics v. Aliph 案探討限制要求對於權利範圍解讀之影響以及非顯而易見性之輔助判斷因素

依「一發明一申請」原則，於單一申請案中請求兩個或多個互相獨立且不同的發明時，審查委員通常會作成「限制要求」(Restriction Requirement)之審查意見，要求申請人選擇其中一個發明及明確指出涵蓋所選擇之發明的請求項，以續行審查，而其餘被放棄之發明，則被刪除不予審查或另行以分割案提出申請。惟，當專利權人於申請過程依「限制要求」進行發明之選擇或放棄進而審查核准取得專利權，若於日後行使專利權時，當法院進行申請專利範圍的解讀時，是否會有依申請歷史檔案而被認定限縮權利範圍之疑慮？

此外，在判斷顯而易見性時，相關事實問題之調查(factual inquiries)包括以下四個因素(又稱Graham factors)：(1) 先前技術之範圍(scope)和內容、(2) 先前技術和申請專利範圍之間的差異、(3) 所屬領域之一般技術水平，以及(4) 相關之客觀證據，包括商業上的成功、長期存在而未解決的問題，以及他人的挫敗。其中所謂相關之客觀證據又稱為輔助性判斷因素(secondary considerations)，然而在實際案例中，輔助判斷因素真的如字面上所描述，僅為次要的考量嗎？作為顯而易見性的判斷因素之一，該等客觀證據又應如何權衡？-----6

專利銀行

■楊祺雄 律師

壹、背景

科學進步日新月異、一日千里，數位科技、奈米材料、半導體製造、生物醫學及綠色節能等新興產業推陳出新，隨著市場全球化，技術創新領導品牌產品常寡占市場絕大份額，產業競爭力復與國家競爭力形成連結。

知識經濟時代，智慧財產權等無形資產的取得、維護及管理運用，已經成為產業面對國際競爭時致勝利器，在科技產業中，專利訴訟已經普遍成為一種商業競爭手段。隨著各公司研發、生產、委製、組裝及行銷等產業鏈遍佈歐、美及亞洲，競爭對手已經由國內廠商轉為國際廠商，為禁止競爭對手產品進入市場侵蝕利益，在主要市場布設專利地雷已成必然。另有結合科學研究機構、法律專家及投資人綜合體的專利流氓（Patent Troll）或非實施實體（Non-practising Entity, NPE）行業出現，該行業到處蒐購專利，但自己不實施專利，卻以專利為工具或武器，利用侵害專利指控來遂行其商業目的。職是，專利全球化，國際間專利訴訟風起雲湧，正方興未艾中。

貳、對專利威脅的反制措施

由於專利侵權問題對企業造成相當大的影響，為了應付專利訴訟積極尋求反制之道，在國外已經有許多公司成立防禦性專利聯盟。所謂專利聯盟，通常係由企業將其所擁有之專利轉讓或授權給專利聯盟，由聯盟成立之管理機構統一管理聯盟中的專利技術而為授權、收取、分配利益等。此專利聯盟之運作，在於提供任一會員公司面對專利訴訟時，可透過此專利聯盟來取得專利以反訴原告或取得相關的專利授權，以避開專利侵權。除了業者自行發展出來的因應模式之外，各國政府也紛紛主導成立智財基金（IP Fund）及或專利銀行（IP Bank），即由幾家利害與共的團體共同出資成立，所成立者係反制自保型智財管理公司，以購買專利，作為權利主張攻防時提供保護傘、專業技術及應對經驗為主。

一、美國的專利收購機構

最著名的為 Intellectual Ventures (IV)、Acacia Research Corporation (ARC)、Rational Patent Exchange (RPX) 及聯合安全信託 (Allied Security Trust, AST) 等，這些機構大多以私部門力量為主，純從商業角度評估，於世界各地大量收購公司、大學、研究機構或個人發明之專利或其他智慧財產權，嗣以讓與或授權他人實施方式藉以獲利(註 1)。IV 協助其客戶進行專利反制防禦、保障研發自由及獲取智財利益(註 2)，IV 初期所募得之資金至少五十億美元以上，由諸多跨國企業如微軟、Intel、Sony、Nokia、Google、ebay 及 Apple 等企業參與投資，學者保守估計 IV 投資人獲利率至少有百分之二十(註 3)；聯合安全信託 (AST) 則由 HP、Cisco、

Google、Verizon 及其他幾家上市公司共同組成，AST 本身不擁有專利，而是在向研究機構個別發明人或企業等收購具有未來潛能的專利，以拍賣的方式由會員競標，但拍得的會員必須同意將該專利以非專屬授權的方式授權給其他會員，會員可有效降低專利持有成本(註 4)；RPX 則吸引創投公司入股，運作模式是向加入的公司收取會費以購買專利，會員付出會費後，可以獲得 RPX 所有專利的授權，甚或直接購買提起專利訴訟的專利，消弭專利訴訟威脅(註 5)。

二、政府主導或公私合資成立智財基金或專利銀行

前者係業者依商業需求自行發展出來的創新因應模式，各國政府則依所制定的戰略目標也紛紛主導反制措施成立智財基金或專利銀行，主要則為韓國及日本。韓國為了達成「智慧財產強國實現戰略」，由政府及民間出資合組創意資本發明基金，目的在於 1.購買韓國研究機構、大學及中小企業的技術，避免智慧財產權外流，以保護韓國國內企業避免與外國公司產生爭訟；2.進一步研發、加值、改良及再發明，以提升該專利組合價值；3.將專利組合透過授權供韓國企業利用以獲取收益。並於西元（下同）二〇一〇年九月由政府及民間共同出資成立智財權管理公司 Intelletual Discovery (ID) 公司，以此為平台，目的為：1.將政府科技計劃研究成果予以商業化；2.將大企業所開發但未充分利用的專利讓與或授權給中小企業使用；3.對需資金的研究機構或企業，經 ID 評估價值後，能以智慧財產為擔保而取得資金(註 6)；4.建立專利聯盟支援南韓企業在某產業之標準制定能力與競爭力；5.透過授權、專利組合或聯盟等方式協助企業取得智慧財產權以防禦及進行訴訟(註 7)。

日本於二〇〇九年成立株式會社產業革新機構(The Innovation Network Corporation of Japan, INCJ)，政府出資超過百分之九十。目的不在收購專利或協助日本企業進行智慧財產訴訟，而在於促成日本智慧財產權的積極運用與商品化。INCJ 評估日本具有發展潛力的產業或標的，結合同業或上、下游成立聯盟，再由 INCJ 出資成立新公司，發揮群聚效益，推動智慧財產權的創造、保護、運用及人才充實等整體政策目標。在 INCJ 主導下，又成立智財戰略網路公司 (Intellectual Property Strategy Network Inc., IPSN)，以國家利益為目的，透過諮詢與策略協助，提升研究機構智慧財產價值，將之發展成全球性產業；INCJ 將具有價值的專利加值整合後，以有償方式提供給需要的業者，或成立衍生公司，例如 INCJ 出資與 Sony、Toshiba、Hitachi 成立 Japan Display 公司；INCJ 與 IPSN 共同成立生物科技基金(Life-Science Intellectual Property Platform Fund, LSIP)，專注在癌症、老年疾病、胚胎幹細胞及生物標靶等技術領域(註 8)。INCJ 運作模式，以取得、創新、活化有潛力產業或技術之智慧財產權，進而擴展國際業務能力為主。INCJ 主要資金雖來自於政府，但營運及決策全委由專業人士決定，INCJ 不介入運作及投資決策(註 9)。

參、台灣現況

我國企業近來屢成為國外企業行使智慧財產戰略的攻擊被告，如宏達電、友達、奇美等國內 LED、資通訊業屢遭蘋果、三星、索尼等國際重要競爭對手控告專利侵權。因應專利訴訟耗時費力，若敗訴，除需負擔侵權賠償責任外，亦將失去在某地域或國家的市場佔有率，進而影響我國在該相關產業國際影響力及國家競爭力。為協助產業在國際智慧財產競爭戰場上有效防禦及積極攻略，經濟部於二〇一一年八月規劃「國家智財戰略綱領」，提出三大戰略重點：

1. 以市場商機為目標，透過智財佈局協助研發聚焦，創造有效智財擴大智財運用價值。
2. 建構有效促進利益回饋至智財創造與運用者的智慧財產保護制度。
3. 建構能化解智慧財產流通與交易失靈問題的共通基礎環境(註 10)。

專利銀行的具體運作是透過一個「智財管理公司」及數個「智財基金」(公司)所組成的體系，主要任務在取得優質關鍵專利，以供國內企業採取因應措施與佈局新興產業之用(註 11)。在政府政策支持下，工業技術研究院(下稱工研院)所主導的專利銀行創智智權管理股份有限公司於二〇一一年十二月成立，公司定位為結合工研院及國內外產學研與智財服務業，架構完整的智財服務鏈，協助產業專利佈局，以提昇國際競爭力及創造專利運用價值(註 12)，換言之，即為整合台灣及國外產、學、研的專利作組合，以及籌組佈局新興產業專利組合的基金，以帶動國內外專利活化及加值應用；其後將設置的智財基金主要定位係為投資人提供共同的智慧財產保護傘，減少投資人遭受外界主張權利之風險。規劃中智財基金同樣採公司組織型態，投資人以法人為主，國發基金包括其中，其中反訴型基金乃作為因應國際專利訴訟之用；佈局型基金則是為專利佈局提前做準備，避免國外廠商把持關鍵技術；虛擬型基金則係協助學校或研發單位靈活運用專利，以創造附加價值。投資人享有智財基金所購入智慧財產之非專屬授權，若因訴訟或其他需求，得為有償讓與之要求，於不需要時又可再賣回智財基金或轉售第三人；為避免智財基金之內部衝突，投資人不得以自智財基金取得之智慧財產權對該基金之其他投資人主張權利(註 13)。

肆、台灣專利銀行可能面臨之問題

我國專利銀行被賦予保障國內產業、產業整合及協助國內產業進行訴訟等使命，保護色彩濃厚，其市場運作機制、資金運用、定位及角色扮演，必須接受市場規律及競爭考驗。以下為可能面對之問題：

1. 專利銀行成員形成類似寡頭或獨占者的規模與勢力，封殺其他對手形成不公平商業競爭。
2. 專利銀行必須與全球多個 NPE 去競爭，要擁有優秀的跨領域智財專業人才，方能從國內外龐大專利資料庫中分析、篩選、取得與利用高品質的專利，而跨領域人才訓練配套機制不足。
3. 專利銀行成敗的關鍵，在於是否能真正擁有核心專利，並就相關技術整合形成具有實力的專利組合及佈局，購置資金恐難以與其他 NPE 匹敵抗衡。

4. 政府力量介入，使原本企業間的商業競爭，轉變成國與國之間市場爭奪戰，是否有違反WTO 禁止的政府補貼及反壟斷等不公平競爭？
5. 當國內產業多家在國外被告，專利銀行可否區分對會員與非會員為不同對待方式運作？換言之，可否僅對會員轉讓相關專利而拒絕非會員請求？若然，差別待遇恐涉公平交易法違反；若否，加入繳交會費成為會員以防範風險的誘因降低，恐難募集足夠基金。
6. 公部門引導私部門運作，考量決定投資的技術領域或標的，係以投資報酬率為主，抑以政府欲扶植的產業為重？兩者衝突時，如何平衡？
7. 專利銀行成立目的，主要為反制外國廠商之專利侵權訴訟，並以尋求專利權買賣與進行授權為目的，雖握有專利，卻未生產製造產品，如偏重獲利收益進而開始積極行使權利，欲以侵權、威脅、訴訟等方式，藉以獲得鉅額權利金，其性質即與專利流氓或NPE等同。

專利銀行制度立意良善，運作良好，將成為國內廠商專利等智慧財產運用的最佳夥伴，結合國內其他智財服務業能量，協助台灣產業架構完整的智慧財產服務鏈，對國家競爭力之優化及強固有莫大助益。惟制度設計、定位及目標必需清楚，營運模式及資金運用應透明，既要能取信於投資人又要能承受市場機制檢驗，則創新的機制無涉法律爭議首應側重，庶免治絲益棼，徒增紛擾。個別產業是否加入專利銀行以分散風險或尋求收益，仍需多方整體評估，依自己企業發展需要建構智慧財產佈局策略，勿存搭便車心態與專利銀行互動，以免期待落空。

※ 註釋

1. Ewing & Feldman, Stanford Technology Law Review, supra note 6, at 2.。
2. 參見 <http://www.intellectualventures.com>。
3. 同前註 1，supra note 6, at 9、11、12。
4. 參見馮震宇（從宏達電專利訴訟看專利銀行之可行性與挑戰），全國律師雜誌，2012 年 8 月，頁 11。
5. David Hetel, Embracing the new IP reality, Intellectual Asset Management, May/June 2010, at 32-34。
6. 參見 <http://www.i-discovery.com>。
7. 參見李素華（我國建立智慧財產銀行之困難與挑戰），全國律師雜誌，2012 年 8 月，頁 40。
8. 同前註 4，頁 13。
9. 同前註 7，頁 38。
10. 參見經濟部專利戰略會報第 2 次會議－積極規劃「國家智財戰略綱領」，二〇一一年八月二十四日召開。
11. 參見行政院經濟建設委員會台灣新經濟簡訊第 125 期。
12. 參見 <http://www.ipic.tw>。
13. 同前註 7，頁 37。

由 Plantronics v. Aliph 案探討限制要求對於權利範圍解讀之影響以及 非顯而易見性之輔助判斷因素

■周 昆 宏

壹、前言

依「一發明一申請」原則，於單一申請案中請求兩個或多個互相獨立且不同的發明時，審查委員通常會作成「限制要求」(Restriction Requirement) 之審查意見，要求申請人選擇其中一個發明及明確指出涵蓋所選擇之發明的請求項，以續行審查，而其餘被放棄之發明，則被刪除不予審查或另行以分割案提出申請(註 1)。惟，當專利權人於申請過程依「限制要求」進行發明之選擇或放棄進而審查核准取得專利權，若於日後行使專利權時，當法院進行申請專利範圍的解讀時，是否會有依申請歷史檔案而被認定限縮權利範圍之疑慮？

此外，在判斷顯而易見性時，相關事實問題之調查(factual inquiries)包括以下四個因素(又稱 Graham factors)(註 2)：(1) 先前技術之範圍(scope)和內容、(2) 先前技術和申請專利範圍之間的差異、(3) 所屬領域之一般技術水平，以及(4) 相關之客觀證據，包括商業上的成功、長期存在而未解決的問題，以及他人的挫敗(註 3)。其中所謂相關之客觀證據又稱為輔助性判斷因素(secondary considerations)，然而在實際案例中，輔助判斷因素真的如字面上所描述，僅為次要的考量嗎？作為顯而易見性的判斷因素之一，該等客觀證據又應如何權衡？

以下藉由美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱為 CAFC)於 2013 年 7 月 31 日的 Plantronics v. Aliph 案中(註 4)，進一步探討限制要求與申請專利範圍解讀之間的關聯性；以及非顯而易見性之輔助判斷因素於可專利性之判斷過程所扮演之比重。

貳、案情介紹

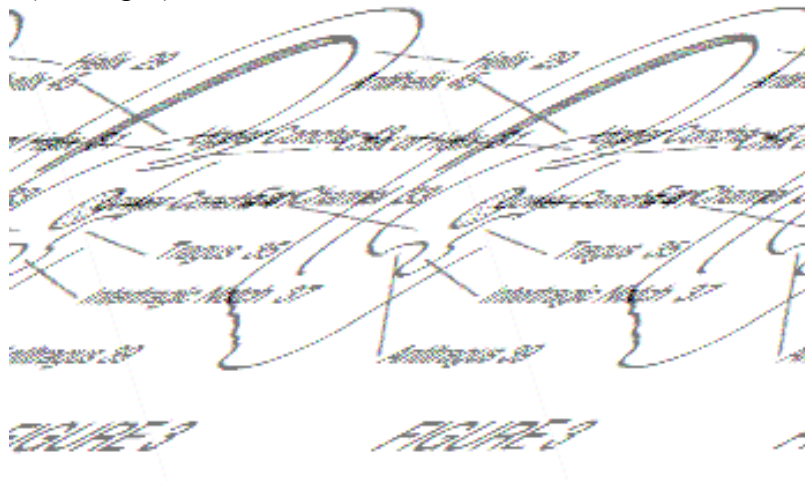
一、訴訟背景

於 2009 年 1 月 15 日，Plantronics, Inc. (以下簡稱 Plantronics)對 Aliph, Inc. 及 Aliphcom, Inc.'s (以下簡稱 Aliph)提起侵權訴訟，主張 Aliph 侵害發明名稱為「外耳耳機穩定器」之美國 5,712,453 號專利(以下稱'453 專利)之專利範圍第 1、7、10 以及 11 項。接著，在 2009 年 11 月 9 號，Aliph 對於系爭申請專利範圍向美國專利商標局(USPTO)要求單造再審查(ex parte reexamination)，並請求暫緩進行地方法院的訴訟程序。在 2011 年 3 月 1 號，USPTO 發布再審查證書(reexamination certificate)，確認系爭請求項有效。Plantronics 隨後更改其侵權訴訟，於原本所提之請求項 1、7、10 以及 11 以外另主張新的被侵害請求項(以上統稱為「系爭專利範圍」)。在 2011 年 9 月 19 號，地方法院作成暫時性的申請專利範圍解讀，並在 2011 年 9 月 21 號舉行其 Markman 聽證(註 5)。在 2011 年 10 月 6 號，地方法院作成正式之申請專利範圍解讀，解釋請求項 1 中「穩定器支撐件」以及請求項 10 中「外耳穩定器」該等要件之涵義。

於 2012 年 3 月 23 日，地方法院准許 Aliph 所提出之未侵權及專利無效之簡易判決(summary judgment)的請求、判定該被控侵權的產品並未侵害請求項 1 與 10，並且認定系爭申請專利範圍因顯而易見而無效。Plantronics 遂向 CAFC 提起上訴。

二、系爭專利介紹

’453 號專利是針對一種用以傳輸接收到的聲音到使用者耳朵的外耳型耳機，例如搭配手機使用的耳機。該專利同時揭露一種用以在使用時穩定一外耳型耳機的裝置。先前技術的耳機穩定器包括耳朵外部的大型支撐件，或依賴附加物來勾住耳輪腳(Crux of Helix) 31。該’453 號專利係針對先前技術的耳機穩定器做改善。所請求的耳機包括：一個連接至該接收器本體的接收器附件、一個從該接收器附件延伸的支撐件、以及一個連接至該支撐件一端的外耳穩定墊，使得當該接受器放置在下外耳(lower concha)耳道(ear channel)前方時，該外耳穩定墊接觸在耳朵對耳輪(antihelix)下方的上外耳(upper concha)。因此該外耳穩定墊具有三個接觸點：耳屏(tragus)、對耳屏(antitragus)及上外耳。



以下分別介紹系爭申請專利範圍之請求項 1 與 10：

1. 一種用以穩定一耳機的裝置，該裝置包括一個接收器(27)，其尺寸大小適配於一耳朵的耳屏與對耳屏之間，該裝置包含：

一個耳墊(11)，其尺寸可覆蓋一部分放置於耳屏與對耳屏之間之的接收器；

一個彈性且可撓的、連接至該耳墊的穩定支撐件(17)，並且當該耳墊連接至該接收器，並且該接受器放置於耳屏與對耳屏之間時，其尺寸可適配於一上外耳中；以及

一個連接至該穩定支撐件的外耳穩定墊(21)，用以接觸該上外耳。

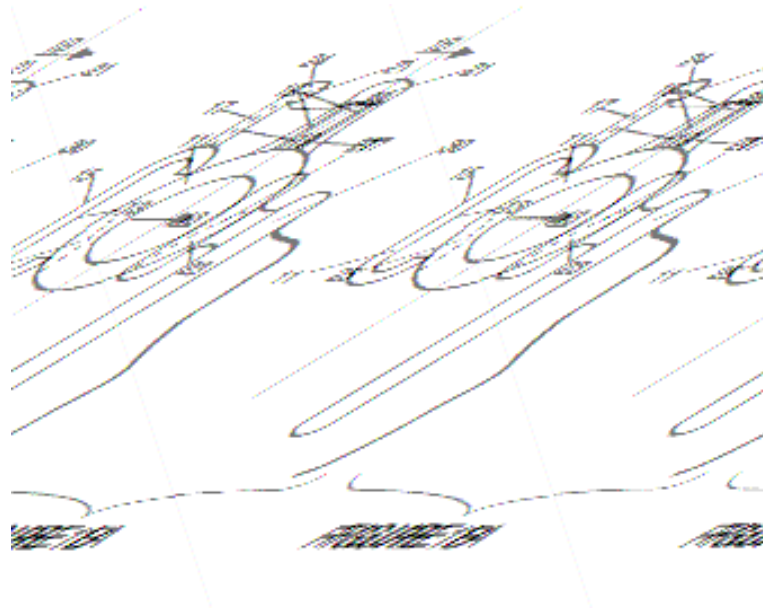
10. 一種耳機包含：

一個接收器(27)適配於一耳朵的耳屏與對耳屏之間，該接收器具有一個耳屏接觸點(23)，以及一個大致相對該耳屏接觸點設置的對耳屏接觸點(25)；

一個耳墊(11)其尺寸可覆蓋一部分的接收器；以及

一個外耳穩定器(17)，其連接至該耳墊，當該接收器放置於耳屏與對耳屏之間時，其尺

寸可接觸一介於一對耳輪與耳輪腳之間的上外耳。



Plantronics 於上訴程序提出了下列爭點：(1)地方法院不適當的解讀請求項 1 中的「穩定支撐件」以及請求項 10 中的「外耳穩定器」；(2)地方法院是否作出錯誤的未侵權簡易判決；以及(3)地方法院是否錯誤的同意 Aliph 所提出之顯而易見性簡易判決請求。

參、CAFC 之判決

一、地方法院錯誤限縮解讀請求項 1 之「穩定支撐件」以及請求項 10 之「外耳穩定器」為狹長型結構

CAFC 表示，在確立系爭申請專利範圍的意義與範圍時，法院須優先檢視請求項本身的文字、說明書、申請歷史檔案等內部證據，以及進一步必要時，其他相關的外部證據(註 6)。地方法院解讀「穩定支撐件」為「一個狹長型結構，由耳墊延伸至外耳穩定墊，並且穩定該耳機」，並且解讀「外耳穩定器」為「一個狹長型穩定結構，其延伸於耳墊與上外耳之間」，此外，地方法院闡示：「狹長型」的意義為「比其寬還要長」。因此，地方法院前述解釋，就該等請求項要件限縮為「狹長型結構」。地方法院採用這樣的認定，原因是'453 號專利在初期申請階段時，USPTO 認為該申請案包含有多個發明，因此發出限制要求的審查意見，要求 Plantronics 須選擇其中一發明以續行審查。依此，Plantronics 選擇了圖示 1A 與 1B 的種類(species)之發明續行審查，而這些圖示與對應的實施例皆顯示「穩定支撐件」為一個狹長型的結構。是以，地方法院依據 Plantronics 在限制要求中選擇的結果，解讀「穩定支撐件」為一個狹長型的結構。

藉由申請歷史檔案，可顯示發明人對發明了解的程度，以及發明人是否在申請的過程中限縮該發明，以判斷是否應作成限縮申請專利範圍之解釋。(註 7)。依過去判例，CAFC 表示，專利權人在申請階段所為之專利申請範圍界定，須為「明確且不會被誤解」的權利放棄表示

(disavowal)，方可推翻「對於申請專利範圍之用語應帶有它們完整涵蓋之原有且慣常的意義」之強烈推定，亦即，於此情形下，法院方能作成限縮申請專利範圍之解讀(註 8)。換言之，申請專利範圍之用語一般應推定為帶有它們完整原有且慣常的意義，除非有一造能舉證專利權人曾經明確表達放棄申請專利範圍的範圍(註 9)。而在此案例中，CAFC 認為 Plantronics 作出圖示 1A 與 1B 之種類的選擇並不足以構成上述對於申請專利範圍之放棄。

原因是，USPTO 提出的限制要求並未表示該申請案是基於不同的構造(例如狹長型對比於弧形)而被認定包含不同發明；同時，在'453 號專利中，對應其餘未被選擇之種類的一部分圖式也繪示出「穩定支撐件」呈現為狹長型，亦代表限制要求並非基於結構的差異。CAFC 過去向來拒絕接受太模糊或不明確的陳述作為對於申請專利範圍之放棄。CAFC 也無法從 USPTO 與 Plantronics 之間的溝通紀錄中，辨別出是否「穩定支撐件」與「外耳穩定器」有被任何一方解讀為包含特定的結構限制。此外，「穩定支撐件」與「外耳穩定器」在申請專利範圍的用語上，以及說明書中對應的描述中皆無結構上的限制。同樣地，為了回應 USPTO 發出之限制要求，而作出屬於圖 1A 與 1B 之種類的選擇也並未限制申請專利範圍的範圍，因為當 Plantronics 作出選擇時，並沒有提出任何「穩定支撐件」與「外耳穩定器」是「較其寬度來得長」的說明。故 CAFC 推翻地方法院對於申請專利範圍作出的限縮解讀，也因此廢棄地方法院作出的未侵權判決，並將侵權訴訟發回重審。

二、地方法院未適當考量非顯而易見性之輔助判斷因素，因此錯誤的認定系爭專利為顯而易見

CAFC 分析，地方法院在作出顯而易見的判決時，忽略了兩個關鍵點：(1)組合先前技術的動機；以及(2)非顯而易見性之客觀指標(objective indicia)的證據。

(一) 組合的動機(Motivation to Combine)

在判斷組合的動機時，著重考量在前述 Graham factors 的第一與第三個因素，即先前技術之範疇(scope)和內容，以及所屬領域之一般技術水平。地方法院認為前案 Lieber(美國專利號 1,893,474)以及 Komoda(日本新型申請號 60-40187(U))揭露了一個接收器、耳墊、穩定支撐件以及支撐墊，並且認為這些先前技術元件與'453 號專利請求項 1 與 11 所提元件之間的差異，可以用「一般常識」(common sense)來銜接(bridged)。亦即，如何將一個接收器與一個舒適、可適配且具有穩定功能的耳墊結合起來，對於在所屬技術領域中具有通常知識者僅僅是一般常識的問題。

在一般的情況下，組合的發明可視為非顯而易見(即有可專利性)，即便該發明是複數個先前技術參考例中舊元件的組成(註 10)。在 KSR v. Teleflex 的判例中，最高法院指出，組合的動機可以在市場力量(market forces)、設計動機，以及所屬技術領域中具有通常知識者的背景知識、創造力與一般常識中明確地或隱含地被發現(註 11)。

雖然 KSR 判例中對於顯而易見性的分析提供某些程度的彈性，在本案中，地方法

院對於顯而易見性的結論仍然缺乏足夠證據的支持。CAFC 認為地方法院並沒有引用任何專家的證詞指出有組合的動機，而僅引用「一般常識」這樣空泛的理由，卻沒有任何支持的具體證據，故此種推論無法獲致顯而易見的結論(註 12)。因此 CAFC 要求，基於一般常識而做出的顯而易見性判決必須包含明確且清楚的推理(reasoning)，此推理對於為何一般常識會導致作出顯而易見性的認定須提供合理的支持。

(二) 非顯而易見性的客觀指標(Objective Indicia of Nonobviousness)

在這段的分析中，CAFC 將非顯而易見性的客觀證據連結到上述之「一般常識」，認為這些客觀證據（即輔助判斷因素）的考量(諸如商業上的成功、他人挫敗等等)可用來克服對於因一般常識而做出組合動機的判定。

地方法院的確有考慮 Plantronics 所提出的輔助性判斷因素，但不認為這些輔助性判斷因素的證據有特別的說服力。然而 CAFC 認為，地方法院對於為何這些證據缺乏說服力並沒有提供任何有意義的分析。此外，CAFC 也發現，地方法院是先作出'453 號專利因顯而易見而無效的結論，才考慮非顯而易見性之客觀證據是否足夠推翻這樣的結論。實際上，依據 CAFC 先前案例，在作成顯而易見性的結論之前，應該要先考慮非顯而易見性之客觀證據。因此地方法院分析的順序錯誤，對客觀考量進行事後分析(post-hoc analysis)，並不適當。

在 Graham 的判例中，CAFC 要求地方法院在作出一個發明是否顯而易見的最終判定之前，必須考量非顯而易見性之客觀指標的證據。這些客觀指標通常是最有證明力且最有力的可證明非顯而易見性之證據(註 13)。CAFC 認為此案對於這些證據未給予適當的考慮，顯有不當；因為相對於非顯而易見性的客觀證據(例如商業上的成功，與 Aliph 的抄襲)，「一般常識」可能就顯得不是那麼明顯了。CAFC 強調這四個 Graham 因素的重要性不可被忽視，或被貶低為「次要的狀態」(secondary status)(註 14)。

CAFC 解釋，當平衡地考慮非顯而易見性之證據時，這些客觀考量可作為一個防衛，避免落入後見之明的偏見中(hindsight bias)。換句話說，在知道發明人成功的作出獲專利之發明後，事實調查者(fact finder)可能會產生一個直覺，認為所請求的發明是顯而易見的，並接著建立一個選擇性版本的事實來證明這個直覺。這就是為什麼最高法院解釋客觀考量可以避免事實調查者落入這樣的陷阱中，因最高法院認為客觀考量可用來防止將本發明之教示錯誤地解讀為先前技術。這也是為什麼事實調查者必須考慮所有的證據，包括相關的客觀考量後，才能對顯而易見性的挑戰做出判定。

CAFC 在 Transocean 的判例中(Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contractors USA, Inc., 617 F.3d 1296, 1305 (Fed. Cir. 2010))也強調：在顯而易見性簡易判決請求的情況下，關於非顯而易見性之客觀證據，法院必須採取所有有利於專利權人的合理推論。但在本案的非顯而易見性簡易判決中，CAFC 無法辨別地方法

院是否採取所有有利於 Plantronics 的合理推論。而事實上，當以有利於 Plantronics 的方式解決所有關於客觀證據的事實爭議後，CAFC 不認為系爭申請專利範圍在法律問題上會被視為顯而易見。Aliph 的被控抄襲產品在商業上的成功，以及其在'453 號專利之前嘗試組合先前技術元件的失敗，構成一個重要事實上的真正爭點(genuine issue of material fact)，此爭點在於：對於組合先前技術之元件來達成所請求的發明是否為「一般常識」。因為關於客觀考量的證據引起了重要事實上的真正爭點，CAFC 推翻地方法院的認定。

三、CAFC 之判決

由於地方法院錯誤地解讀系爭專利範圍的範圍，並且錯誤地認定' 453 號專利因顯而易見而無效。CAFC 基於以上的理由，對於地方法院的決定部分廢棄、部分推翻，以及發回重審。

肆、結論

在美國專利審查階段，有機會收到限制要求的審查意見。在申請人擇一發明而選擇一個種類(species)後，這樣的申請歷史，對於日後法院在解讀申請專利範圍時，是否會對申請專利範圍的範圍構成限縮？透過此 Plantronics v. Aliph 的案例可以了解，除非在申請階段曾經提出過明確且不會被誤解的否認聲明，例如，在答辯時，為了與引證案區別，而對請求項中的詞彙做出限縮的解釋來避開前案，否則申請專利範圍之範圍不應受到為了回應審查委員限制要求而作出選擇的不利影響。

此外，在判斷顯而易見性時所考量的四項 Graham 因素中，沒有任何一項，特別是非顯而易見性的客觀證據，應該被視為輔助性的或次要的，而是應該全部考量後才能做出是否顯而易見的判定，以避免落入後見之明的偏見中。

※ 註釋

1. 依美國專利法第 121 條、施行細則第 1.141 條及專利審查基準(MPEP)第 800 章規定，當一個申請案包含兩個以上互相獨立且不同的發明時，審查委員會對專利申請人發出「限制或選擇要求」(Restriction or Election Requirement)之審查意見。所謂「限制要求」(Restriction Requirement)，即審查委員認為申請案包含兩個以上不同的發明，因此要求申請人選擇其中一個發明進行審查，一旦答覆選擇之後，沒有選擇的發明就會被放棄而不進行審查，被放棄的發明，專利申請人可提出另行分割案申請審查。而「選擇要求」(Election of Species)，是審查委員認為在申請之請求項(claims)中的不同圖式(或實施例)分別屬於不同的類別(species)，故要求申請人選擇其中一類別及相對應的請求項進行審查。而該等不被選擇的類別及相對應的請求項，若未能答辯時修正或限縮於附屬項中就會被放棄而不審查，申請人亦可將其他要放棄的請求項提出分割案申請。
2. 參見 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. (1966)。
3. 參見 KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 406 (2007); In re Soni, 54 F.3d 746, 750 (Fed.Cir. 1995)。

4. Plantronics, Inc. v. Aliph Inc. (Fed. Cir. 2013). 的判決文網址：<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/12-1355.Opinion.7-26-2013.1.PDF>。
5. Markman 聽證，又稱申請專利範圍解讀聽證(claim construction hearing)，是當原告提出侵權訴訟時，法官會審視兩造所提之證據，而找出系爭申請專利範圍中相關關鍵字的意義。而專利範圍中關鍵字的解讀，是法律問題(matter of law)，須由法官決定，而非由陪審團來決定的事實問題(matter of fact)。參見 Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)。
6. 參見 Chicago Bd. Options Exch., Inc. v. Int'l Secs. Exch., LLC, 677 F.3d 1361, 1366 (Fed. Cir. 2012)。
7. 參見 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1315–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc)。
8. 判決文原文：When narrowing claim scope, as here, this court has recognized that a “clear and unmistakable” disavowal during prosecution overcomes the “heavy presumption” that claim terms carry their full ordinary and customary meaning.” 參見 Omega Eng'g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323, 1326 (Fed. Cir. 2003)。
9. 判決文原文：A heavy presumption exists that claim terms carry their full ordinary and customary meaning, unless [a party] can show the patentee expressly relinquished claim scope. 參見 Epistar Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 566 F.3d 1321, 1334 (Fed. Cir. 2009)。
10. 參見 Cross Med. Prods., Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 424 F.3d 1293, 1321 (Fed. Cir. 2005)。
11. 參見 Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324, 1328–29 (Fed. Cir. 2009) (引用 KSR, 550 U.S. at 418–21)。有關該判例，另可參「由 Perfect Web v. Info USA, Inc. 判例審視 KSR 一案對於專利非顯而易見性分析之影響」，聖島國際智慧財產權實務報導 12 卷 9 期，施雅薰，2010 年 9 月。
12. 參見 Mintz v. Dietz & Watson, 679 F.3d 1372, 1377 (Fed. Cir. 2012)。
13. 參見 Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 1538 (Fed. Cir. 1983)。
14. 參見 Bristol- Myers Squibb Co. v. Ben Venue Labs., Inc., 246 F.3d 1368, 1376 (Fed. Cir. 2001)。



總 所	台北市松山區南京東路 3 段 248 號 7 樓	(02)2775-1823	FAX : (02)2731-6377
法律事務所	台北市松山區南京東路 3 段 248 號 12 樓之 2	(02)2775-1823	FAX : (02)8773-6131
台 北 所	台北市中山區敬業一路 99 號 2 樓	(02)7702-8299	FAX : (02)7702-8289
台 中 所	台中市西區臺灣大道 2 段 220 號 32 樓	(04)2328-8218	FAX : (04)2328-8318
台 南 所	台南市東區裕農路 375 號 6 樓	(06)274-2266	FAX : (06)238-0527
嘉義連絡處	嘉義市西區垂楊路 505 號 6 樓之 1	(05)285-1586	FAX : (05)285-1595
高 雄 所	高雄市前金區中正四路 211 號 14 樓之 1	(07)216-3721	FAX : (07) 216-2588

www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw