

透過答辯克服美國顯而易見性審查意見的可能論點（第 278 期 2021/8/26）

蔡佳叡 專利師



許多人可能在向美國申請專利時有過這樣的經驗，明明對自己的產品很有信心，但在專利審查過程中卻因為被認定為「顯而易見（Obvious，類似於臺灣的不具進步性）」而不予專利。究竟美國專利法下顯而易見代表什麼意思，在遇到顯而易見的不予專利事由時又能如何透過答辯以論述的方式克服，請見本文之說明。

顯而易見性的概念

顯而易見性規定於美國專利法第 103 條 (35 U.S. Code § 103)，其法條條文略為：所請發明的相對於現有技術的差異，對所屬技術領域中具通常知識者為顯而易見時，不予專利。如何認定差異是否顯而易見，學理上及實務上皆有許多討論，但本文無意介紹各家學說，而是打算從美國的專利審查基準 (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP) 所提出的案例中，找出幾個申請人常見而容易運用的反駁理由。

在了解如何提出反駁之前，首先必須了解美國的專利審查基準是如何判斷是否為顯而易見。數年前，在判斷是否顯而易見時，是檢視現有技術中是否提出了教示 (Teaching)、建議 (Suggestion)、或動機 (Motivation) 以現有技術為基礎去完成所請發明，即所謂的 TSM 法則 (TSM rationale)。在 TSM 法則下，要求現有技術必須明確地提出指引所請發明的內容，才該當顯而易見。然而，這樣的標準太過僵化，因此後來在 KSR 案 (550 U.S. 398 (2007)) 中，最高法院便要求應以更靈活、更有彈性的方式來判斷是否顯而易見，而核心概念是在於是否能由現有技術中預期到所請發明。

針對現有技術提出反駁

為了要能實現所請發明，最高法院於 KSR 案中認為，做為基礎的現有技術的技術領域必須與所請發明相同，若技術領域不相同，至少也應為相近 (Analogous) 的技術領域。所謂不同的技術領域，只要所欲解決的問題具有合理關聯 (Reasonably Pertinent)，或是具有相同的結構，或是能達到相同的功能者，即可被認定為相近的技術領域。其中，所欲解決的問題具有合理關聯，是指所請發明申請的時點下，現有技術的技術人員能意識到存在有與所請發明相同的問題者。反過來說，若審查人員所引用的先前技術，與所請發明的技術領域不相同、所欲解決的問題不具有合理關聯、不具有相同的結構、且無法達到相同的功能者，即不能作為顯而易見的現有技術。

針對是否有理由進行修改或結合提出反駁

若經過上述原則判斷審查人員所引用的現有技術屬於相同或相近的技術領域時，接著可檢視是否能由所引用的現有技術經由修改或相結合等手段來實現所請發明。具體而言，若現有技術的內容中已提出教導、建議、或動機去將該現有技術修改或與其他現有技術結合，進而實現所請發明者，即能判斷為顯而易見。

KSR 案中，最高法院更進一步說明，若多個現有技術僅是能夠結合，仍不應判斷是顯而易見；相反的，除非所屬技術領域中具通常知識者，有理由將該多個現有技術進行結合，才可判斷將為顯而易見。依據此概念，申請人即可於答覆審查意見時，可說明通常知識者沒有理由將對現有技術進行修改，或將多個現有技術進行結合。例如，現有技術的內容與審查意見中所論述的修改或結合相抵觸（即所謂的反向教示，Teach Away），或是修改或結合後仍無法達成預期的目的（Gordon 案，733 F.2d 900 (Fed. Cir. 1984)），或是修改或結合後該現有技術的運作原理被改變（Ratti 案，270 F.2d 810 (CCPA 1959)），都是反對審查人員主張的有力論點。



然而，論證沒有理由進行修改或結合時，應注意的是，若現有技術僅是提出一個與所請發明不同的替代方案，並不必然表示該現有技術排除了修改成所請發明的可能性(Fulton 案，391 F.3d 1195 (Fed. Cir. 2004))。

針對結果是否可預期提出反駁

若有理由將現有技術進行修改或結合而實現所請發明，可再檢視現有技術進行修改或結合後的結果是否可預期。

若現有技術進行修改或結合後所得的結果是可預期的，可判斷為顯而易見(KSR 案)。更進一步而言，若現有技術修改或結合後所得的結果，並無法達到與所請發明相近的功效，則所請發明相對於現有技術即具有無法預期的功效，是主張所請發明非顯而易見的有力論點。

若將現有技術修改或結合後，合理預期能成功實現結果者，可判斷為顯而易見(Merck 案，800 F.2d 1091 (Fed. Cir. 1986))。反過來說，特別是在製程、化學、或材料等領域中，將現有技術的各個元素進行修改或結合，在一般經驗法則下或論理法則下，無法預測修改或結合的結果時，可為反駁顯而易見的論點。換言之，若能提出證據證明沒有合理預期能夠成功實現結果，可能支持具非顯而易見性的結論(Rinehart 案，531 F.2d 1048 (CCPA 1976))。

結語

KSR 案後，判斷是否為顯而易見更為彈性靈活，因此審查人員找到不同的證據發出顯而易見的審查意見時，可能需要主張不同的理由進行反駁。本文由美國專利審查基準中摘錄了幾個可用於論述的幾個判決之重點，可提供申請人在構思反駁理由時一些靈感。若在看過前述判決後仍找不到適當的反駁理由時，可直接參考美國專利審查基準第 2141 節至 2144 節，有更多值得引用的判決。