



## 具通常知識者的知識水準能影響進步性

吳煌烈 主任

一般而言，「具通常知識者」是指在發明所屬技術領域中具有通常知識及執行例行工作、實驗之普通能力，因此，具通常知識者若是能運用專利案件申請前的先前技術完成該專利案件所請求的技術方案，恐對該專利案件的進步性帶來負面影響。相對的，非屬通常知識者（例如專家）應不能影響該專利案件的進步性。本文介紹一則美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 在 2021 年 4 月作出的判決，探討關於通常知識者的認定。

### 背景

McCoy 是系爭專利 (US 9,790,779) 的專利權人，系爭專利為一種用於油氣井的系統與方法，使用透過液壓連接氣體分離器與特殊尺寸排氣管的幫浦。HEAL System 對系爭專利提出兩造重審 (inter partes review, IPR) 挑戰系爭專利的有效性，專利審判暨上訴委員會 (PTAB) 採信 HEAL System 的見解。專利權人對 PTAB 的決定不服而向 CAFC 提出上訴，專利權人的上訴理由之一係認為 PTAB 對「所屬技術領域中具通常知識者 (person having ordinary skill in the art)」的認定有誤。

### PTAB 審理階段

HEAL System 提出專家證詞定義何謂「具通常知識者」，PTAB 採信該定義，但專利權人持反對意見，理由在於該定義指出具通常知識者可與專家進行意見交流。PTAB 審理後認為具通常知識者是指在發明當下，於機械、石油或化學工程至少具備科學學士學位或其他有關學位，並具有至少三至四年的相關實務經驗。經審酌專利權人的反對意見後，PTAB 仍認可 HEAL System 的專家證詞，PTAB 指出具通常知識者即使與專家進行意見的交流並不會改變具通常知識者的身份，且具通常知識者在某些特殊領域確實會與專家交流意見。專利權人因不服 PTAB 的決定，故向 CAFC 提出上訴。

### CAFC 審理階段

專利權人認為 PTAB 基於具有「意見交流」以及「具備與其他專家進行諮商的能力」定義何為「具通常知識者」是有誤的，專利權人主張 PTAB 在分析中把專家知識（而非普通知識）列為關鍵，會導致後見之明以及非適當地添加專家見識，從而對系爭專利之新穎性與進步性造成不正確的判斷。對此，CAFC 指出對具通常知識者而言，其「普通」知識與「專家」知識形成對比，專家是可在其專業知識內的特定問題或爭議給出公正的意見，CAFC 不認為 PTAB 在具通常知識者的定義中有納入專家知識。

另一方面，就系爭專利的技術領域來看，具通常知識者可仰賴專家的協助，舉例來說，具通常知識者可適度地仰賴地震學家以實施地震學的測試，惟若仰賴非相關技術領域的其他專家恐非適當。HEAL system 的專家指出通常會鼓勵具通常知識者多加與其他技術領域的專家進行意見交流，專利權人的專家承認即使他經常向一般工程師們提供指導，也不會改變該工程師們的身份成為專家。是以，CAFC 認為 PTAB 是以「具通常知識者」的觀點判斷系爭專利的可專利性。

### 小結

專利要件的攻防，除了引證案之外，具通常知識者的知識水準亦可做為爭點之一，如有充足的證據能夠證明所謂「非屬通常知識者」的知識水準，那麼對於專利要件的判斷可能產生截然不同的結果。