

顯而易見性判定中「結合動機」要求的一則實例

作者：Alex Casey 博士和 Jeffrey Bergman

在 *Virtek Vision International ULC v. Assembly Guidance Systems, Inc.* 一案[1]中，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）推翻了專利審判與上訴委員會（PTAB）的決定，即認為第 10,052,734 號（’734 號專利）美國專利中的多項權利要求因不符合美國專利法第 103 條的規定而不具有可專利性。CAFC 的結論是，在如何應用「結合動機」這一法律原則方面，PTAB 犯了法律上的錯誤。特別是，儘管為了滿足最高法院在 *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.* 一案[2]中所提供的標準，PTAB 將其論據聚焦於「有限數量的已識別出、可預測的解決方案」，但 CAFC 聲稱，僅僅承認有限的替代安排並不足以滿足結合動機的要求。

在 *KSR* 案中，最高法院建議不要「用『教導、暗示和動機』等詞的形式化概念來限制顯而易見性的分析」，而支持採用「常識」的方法，因為拒絕「訴諸常識的嚴格預防性規則.....在我們的判例法中既無必要，也不符合我們的判例法」。CAFC 在應用 *KSR* 案時已經認定，常識「不能完全取代合理理論分析和證據支持」[3]，而是必須有一些「經過闡明的論據.....說明現有技術的結合屬於『常識』」[4]。換句話說，雖然可以靈活地運用於擬議的「教導 - 暗示 - 動機」框架以確定顯而易見性——甚至靈活地運用常識——但常識仍然必須有可明確說明（即解釋得通）的理由來支持現有技術文獻的結合。

在 *Virtek* 案中，CAFC 指出，「*KSR* 案並未取消必須存在將各種現有技術文獻相結合的動機這一要求」。此外，CAFC 還指出，儘管現有技術中存在可能的安排，但無論是請求人（Aligned Vision 公司）還是請求人的專家都沒有提出論據或解釋為什麼本領域技術人員會將這些有爭議元素結合起來，只是說已知這些元素已被使用。因此，CAFC 在推翻 PTAB 關於’734 專利的權利要求不可授予專利權的決定時得出結論，認為「僅僅已知是不夠的」，「必須存在結合的理由」。

Virtek 案的判決與美國專利商標局最近的指導意見高度一致，該指導意見詳細說明了鑒於 *KSR* 案確定顯而易見性的五個要點[5]，這也是 Osha Bergman Watanabe & Burton LLP 先前每月新聞報中的一篇文章的主題[6]。特別地，正如該篇文章所討論的，美國專利商標局指導意見的第三點重申，雖然 *KSR* 案描述了一種要求考慮常識的靈活方法來確定顯而易見性，但審查員仍然必須提供清晰的闡述來說明修改現有技術的動機理由。

總體而言，CAFC 在 *Virtek* 案的決定提醒我們，根據美國專利法第 103 條的顯而易見性判定需要一些解釋性的論證來支持結合現有技術的動機，例如「解決問題的設計需求或市場壓力，以及已識別出、可預測的解決方案數量有限」，這與 *KSR* 案是一致的。CAFC 的決定還強調，僅憑常識和「已知」元素的存在並不能滿足「結合動機分析」的要求。

因此，在專利申請審查過程中，如果審查員在進行顯而易見性駁回時未能解釋為什麼要將各種參考文獻結合在一起的動機，或者僅僅聲稱這樣做是常識，那麼就應該此為由對該駁回決定以及任何技術區別提出質疑。

[1] *Virtek Vision Int'l v. Assembly Guidance Sys.*, 97 F.4th 882 (Fed. Cir. 2024).

[2] 550 U.S. 398 (2007).

[3] *Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc.*, 832 F.3d 1355, 1362 (Fed. Cir. 2016).

[4] *In re Van Os*, 844 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2017).

[5] <https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/27/2024-03967/updated-guidance-for-making-a-proper-determination-of-obviousness>.

[6] <https://www.obwb.com/newsletter/usptos-updated-guidance-for-making-an-obviousness-determination>