

Review of *KSR v. Teleflex* and Its Impact on U.S. Patent Law System

By Binxin Li

Abstract

As one of the patentability criteria under U.S. patent law, obviousness attracts intensive discussion and argument for many decades. U.S. patent law and precedents set several principles on this issue. In order to maintain the objectiveness and consistency of judgments on obviousness, the Federal Circuit set a teaching-suggestion-motivation test, which applied to many applications and cases. In 2007, the U.S. Supreme Court criticized the application of TSM in *KSR v. Teleflex*, and reemphasized the principles of obviousness and the critical role of Graham factors on this issue. This article reviews the case of *KSR v. Teleflex*, and summarizes its impact on U.S. patent practice. Meanwhile, this article intends to bring some inspiration to Chinese patent practice by introducing these recent updates on post-KSR obviousness.

Key words

KSR v. Teleflex, obviousness, TSM test

美国 KSR 诉 Teleflex 案回顾及其对美国专利法律体系的影响

Review of *KSR v. Teleflex* and Its Impact on U.S. Patent Law System

北京邦信阳专利商标代理有限公司/李斌馨

摘要

多年来,作为美国专利法律体系中评判发明专利性的重要标准之一,对发明的显而易见性的评判往往最富争议并且颇具主观性。美国专利法和联邦法院的判例对此进行了多方面的阐述。其中,为了尽量保证评判标准的客观性和一致性,美国联邦巡回法院提出了“教导-启示-动机”方法(即 TSM 方法)。这一方法在诸多涉及发明显而易见性的案件中起到了关键性的作用。然而,美国最高法院于 2007 年通过对 KSR 诉 Teleflex 案的审理,修正了对 TSM 方法的运用并对如何评判显而易见性重新进行了规定。本文简要回顾了 KSR 诉 Teleflex 案,并对此案对美国专利法律体系的影响进行了总结。本文希望在介绍美国专利法律体系的最新进展的同时,对我国关于发明的创造性的法律实践也能起到启发和借鉴作用。

关键词

KSR 诉 Teleflex、显而易见性、TSM 方法

案情回顾:

2000 年,美国通用汽车公司雇用加拿大汽车配件制造商 KSR 国际贸易公司(KSR International Co., 以下简称“KSR”)为其旗下的轻型卡车提供可调式车辆踏板。为了与通用的轻型卡车所使用的电脑控制油门相匹配,KSR 在其可调式油门踏板(美国专利 6151976)的基础上添加了踏板电子感应器,从而开始生产制造可调式电子踏板。

泰利福集团(Teleflex Incorporated and Technology Holding Company, 以下简称“Teleflex”)认为 KSR 的可调式电子踏板侵犯了其专利号为 6237565B1 的美国专利权(申请日为 2000 年 8 月 22 日,具体涉及权利要求 4,以下简称“涉案专利”),并于 2003 年 12 月 12 日,向密歇根州东区美国联邦地方法院(以下简称“地方法院”)提起侵权诉讼。在该诉讼中,KSR 辩称,可调式油门控制踏板与电子感应器的组合是显而易见的,因此根据美国专利法第 103 条(35 U.S.C. § 103)涉案专利应被判无效。地方法院根据 Graham 准则认为除了使用电子感应器探测踏板的位置并将信号传送至控制油门的电脑之外,美国专利 5010782(申请日为 1978 年 7 月 28 日,以下简称“782 号专利”)公开了涉案专利的其它所有技术特征。而美国专利 5385068(申请日为 1992 年 12 月 18 日,以下简称“068 号专利”)以及雪佛兰早在 1994 年就已使用的电子感应器均公开了关于电子感应器的这一区别技术特征。因此,地区法院认为涉案专利与现有技术的教导相比几乎没有区别,是显而易见的。同时,地区法院还根据上诉法院判例的要求,运用“教导-启示-动机”方法(teaching-suggestion-motivation test,以下简称“TSM 方法”)进行了分析,并认为鉴于 1) 工业发展必然导致电子感应器与可调式油门踏板的结合,2) 美国专利 5819593(申请日为 1995 年 8 月 17 日,以下简称“593 号专利”)为上述发展提供了基础,并且 3) 针对 593 号专利存在的线

路磨损问题，美国专利 5063811（申请日为 1990 年 7 月 9 日，以下简称“811 号专利”）教导了将电子感应器设置在踏板的固定结构上的解决方案，涉案专利相对于现有技术文献的结合是显而易见的。最终，地方法院支持了 KSR 的观点，判决涉案专利无效，KSR 不涉嫌侵犯 Teleflex 的专利权。¹

在上诉期内，Teleflex 向美国联邦巡回上诉法院（以下简称“上诉法院”）提起上诉。经审理，上诉法院支持 Teleflex 的上诉意见，认为地区法院没有恰当地运用 TSM 方法评价涉案专利的显而易见性。根据在先判例，不论是基于待解决的技术问题的本质、现有技术的教导或者所属技术领域的普通技术人员的认知，地区法院应当具体认定是否存在根据涉案专利所要求保护的方式将现有技术结合的启示或动机，在本案中，即是否存在将电子感应器结合到 782 号专利踏板的固定支架上的启示或动机。虽然地区法院认为待解决的技术问题的本质给出了将现有技术结合的启示或动机，但是上诉法院持相反意见。上诉法院认为，782 号专利与涉案专利所要解决的技术问题并不一致，782 号专利指出其所要解决的技术问题是确保踩压踏板所需的力保持恒定且与踏板调整后的位置无关（即恒定比问题），然而涉案专利指出其要解决的技术问题是提供一种更便宜、更简单并且结构更紧凑的电子踏板。593 号专利将电子感应器设置在踏板上的技术方案存在线路磨损问题而并未教导如何解决该问题。811 号专利虽然教导了踏板组件设计不应涉及连接线路的移动，但并不必然提供将电子感应器设置在踏板的固定结构上的动机，即解决线路磨损问题不同于降低踏板组件的复杂性和减小其尺寸的问题。此外，上诉法院重申“显然会去尝试”早已不再构成显而易见性。最终，上诉法院认为地方法院未能恰当地应用 TSM 方法分析涉案专利的显而易见性，判决撤销地方法院的判决。²

此后，KSR 向美国最高法院（以下简称“最高法院”）申请调卷令，争辩上诉法院运用 TSM 方法对涉案专利的显而易见性进行了错误地分析。经审理，最高法院认为上诉法院过于教条和程式化地运用 TSM 方法评判涉案专利的显而易见性，以致其判决不符合美国专利法第 103 条和在先判例。最高法院认为，在确定涉案专利是否显而易见时，起决定作用的并非是特定的动机或发明人声称的发明目的，而是涉案专利所要达到的发明目的。最高法院认为，首先，上诉法院不应将争议焦点局限于发明人试图解决的技术问题。本案的争议焦点应当是现有技术的组合对于所属技术领域的普通技术人员而非发明人而言是否显而易见；其次，上诉法院不应假设所属技术领域的普通技术人员仅受现有技术中意欲解决同样技术问题的那些文献所引导。公知常识给出的教导是熟悉的物品可能具有超出其主要目的其它用途。抛开 782 号专利的主要目的不论，它公开了一种具有固定枢轴的可调式踏板。再次，上诉法院错误地认定涉案专利不能仅因所属技术领域的普通技术人员“显然会去尝试”而被认定显而易见。如果现有技术的组合是所属技术领域的普通技术人员“显然会去尝试”的，那么它有可能就是显而易见的。最后，上诉法院过于强调避免出现“事后诸葛亮”的问题。正是由于上述错误的认识导致上诉法院运用 TSM 方法给出错误的判决。最高法院认为，地区法院和上诉法院均错误地认为本案的焦点是踏板设计人员是否会凭空将 782 号专利的油门踏板与 068 号专利的电子感应器结合，准确的焦点应当是普通踏板设计人员在面对研究领域不断进步所带来的广泛需求时能否预见到用电子感应器升级 782 号专利的油门踏板所带来的有益技术效果。随之而来的问题是，知晓 782 号专利的油门踏板的普通设计人员是否认为将电子感应器安装在固定枢轴上是显而易见的。美国专利 5241936（申请日为 1991 年 9 月 9 日，以下简称“936 号专利”）

教导了将电子感应器设置在油门踏板上，811号专利教导了将电子感应器设置在油门踏板的固定结构上。在知晓593号专利的技术方案存在线路磨损的问题并且811号专利教导了油门踏板不应涉及连接线路的移动的情况下，设计人员自然知道应将电子感应器设置在油门踏板的固定结构上，而适合安置电子感应器的最明显的固定结构便是油门踏板的枢轴。因此，普通设计人员有理由根据811号专利的教导设计出涉案专利的可调式电子踏板。此外，如果普通技术人员意欲升级782号专利的踏板以便与电脑控制油门相匹配，他也可能改进593号专利的可调式电子踏板以克服其线路磨损问题。此时，普通设计人员根据811号专利的教导也会采用782号专利的具有固定枢轴的油门踏板。鉴于Teleflex没有充足证据证明存在排除涉案专利显而易见性的次要因素(关于“次要因素”的解释见下文)，最高法院认为KSR提供了充足的证据证明将电子感应器安装在782号专利的油门踏板的固定枢轴上是所属技术领域普通技术人员所能领悟的，因此涉案专利相对于现有技术是显而易见的。最终，最高法院于2007年4月30日判决涉案专利因显而易见而无效。³

至此，该案最终尘埃落定。

评判显而易见性的几个重要概念：

显而易见性

作为授予专利权的重要要求之一，美国专利法第103条(35 U.S.C. § 103)规定：“一项发明虽然并不与本法第102条所规定的已披露或者已描述的情况完全一致，但如果申请专利的主题内容与现有技术之间的差异甚为微小，以致在该发明之初对于所属技术领域的普通技术人员而言是显而易见的，则不能被授予专利权。”

所属技术领域的普通技术人员

所属技术领域的普通技术人员是虚构的人，其假设在该发明之初已经了解相关技术领域，具有理解所属技术领域的科学和工程原理的能力。

在运用“所属技术领域的普通技术人员”这一概念时，关键在于评估所属技术领域的普通技术人员的水平，这时可以考虑的因素包括：(1)所属领域面临的技术问题、(2)现有技术中针对这些技术问题的解决方案、(3)创新的难度、(4)技术成熟度以及(5)所属技术领域实际工作人员的受教育程度。同时，可以参考要求保护发明的申请日之后的文献以及因未广泛传播而无法作为现有技术的文件确定在该发明之初或那段时间所属技术领域的普通技术人员的水平。⁴

最高法院在KSR案的判决中再次重申所属技术领域的普通技术人员应该是具有普通创造力的人，而非机器人。在很多情况下，所属技术领域的普通技术人员能够像完成拼图一样将多个专利的教导结合起来。³

Graham 准则

Graham 准则构建了评判发明显而易见性的框架，运用该准则时应查明的事实依据包括：

- (1) 现有技术的范围和内容；
- (2) 现有技术与相关权利要求之间的区别；以及
- (3) 所属技术领域的普通技术人员的水平。

此外，在评判显而易见性时，必要时还应当考虑证明非显而易见性的客观证

据，其也被称为“次要因素（secondary factors）”。这些次要因素可能在申请文件中有所描述，或者可能作为证据在申请以后的程序中提交。它们包括：商业上获得成功、长期悬而未决的难题、他人的失败、存在的技术偏见以及预料不到的技术效果等等。⁵

最高法院在 KSR 案中再次强调了 Graham 准则对于建立显而易见性客观分析框架的重要性。同时，最高法院重申在评判显而易见性时，Graham 准则以及次要因素是决定性的事实依据。³

TSM 方法

为了避免出现事后诸葛亮的问题并且尽可能地确保显而易见性的评判的一致性，美国联邦巡回法院在 Kahn 案中提出了 TSM 方法，即通过证明现有技术中的某些教导、启示或动机可引导所属技术领域普通技术人员对现有技术进行修饰或者结合现有技术的教导产生要求保护的发明，从而判定发明是显而易见的。⁶

KSR 案对美国专利体系的影响：

针对最高法院的 KSR 案判决，美国专利商标局（The United States Patent and Trademark Office，以下简称“USPTO”）先后于 2007 年 10 月 10 日和 2010 年 9 月 1 日对其审查指南中针对评判显而易见性，尤其是涉及评判现有技术组合发明的显而易见性的有关内容进行了更新。^{7,8}

USPTO 要求审查员在评判显而易见性时必须记录所属技术领域和现有技术文献的教导，必要时还应包括针对所属技术领域的普通技术人员是如何知晓现有技术教导的或者所属技术领域的普通技术人员已经知晓/实现的技术等问题的明确调查结果。在完成事实调查后，审查员应当提供支持其基于显而易见性的驳回决定的解释说明，以便申请人了解驳回的理由并决定采取怎样的行动。简而言之，评判显而易见性时，审查员应当关注所属技术领域的普通技术人员在该发明之初已经知晓哪些知识，以及在知晓这些知识的情况下，能够合理地期待所属技术领域的普通技术人员做些什么。而这与上述知识和能力究竟来自于现有技术文献、所属技术领域的普通技术知识或者公知常识无关。

同时，USPTO 给出了运用 Graham 准则的具体方法。在确定现有技术的范围和内容时，首先，审查员应当通过赋予权利要求与说明书一致的最为宽泛的合理解释来确定权利要求的保护范围。然后，审查员应当决定检索的内容和范围。其中，检索内容应当涵盖权利要求的主题内容以及有可能要求保护的技术特征，检索范围可以是发明人所研究的技术领域或者与发明人所关心的问题合理相关的技术领域。在查明现有技术与有关权利要求之间的区别时，应当理解权利要求并整体考量发明和现有技术。对所属技术领域的普通技术人员的水平进行评估，并且还可以考虑所属领域普通技术人员所具有的创造力。

USPTO 强调审查员必须给出权利要求和现有技术之间的区别对于所属技术领域普通技术人员而言是显而易见的的具体原因。决定显而易见性的关键不是要求保护的发明的发明动机或者发明人试图解决的技术问题，而是在考虑所有因素后要求保护的发明对于所属技术领域的普通技术人员而言是否显而易见。虽然最高法院认为上诉法院在审理 KSR 案时过于教条和程式化地运用 TSM 方法评判显而易见性，但是最高法院同样肯定 TSM 方法仍是评判显而易见性的有效理由之一。在作出基于显而易见性的驳回决定时，关键是应当构建起要求保护的发明为何显而易见的明确理由。对此，USPTO 根据在先判例总结了运用 Graham 准则给出的

下列理由，以供审查员参考：

- (1) 根据已知方法将现有技术结合，产生可预见的效果；
- (2) 已知要素之间的简单替换，产生可预见的效果；
- (3) 用已知技术以同样的方式对类似设备（方法或产品）进行改进；
- (4) 将已知技术用于已待改进的已知设备（方法或产品），产生可预见的效果；
- (5) 显然会去尝试-从数量有限的明确且可预见的技术方案中进行选择，并取得合理可预见的成功；
- (6) 由于设计激励或其它市场推动力，在一个研究领域已知的成果可能给出将其变体用于相同或不同领域的启示，该变体对于所属技术领域的普通技术人员而言是可预见的；
- (7) 现有技术中的某些教导、启示或动机可引导普通技术人员对现有技术进行修饰或者结合现有技术的教导产生要求保护的发明（即 TSM 方法）。

针对审查员运用 Graham 准则得出的显而易见性的结论，申请人可以通过证明审查员认定事实有误，或者提供证据证明要求保护的主题内容应当是非显而易见的。

此外，为了更好地把握如何评判显而易见性，USPTO 提供了下面这些在 KSR 案之后出现的判例，意欲从正反两方面对这一问题进行更为深入的阐述。

(1) 对于现有技术的组合

如果所有的技术特征是已知的现有技术，所属技术领域普通技术人员能够通过已知的方法将这些技术特征按所要求保护的方式组合而没有改变其各自的功能，并且这种组合对于所属技术领域的普通技术人员而言没有产生超出预期的技术效果，那么这种现有技术的组合很可能是显而易见的。在判断时，关键是要确定能够促使相关领域的普通技术人员将这些技术特征按照要求保护的方式组合的原因。

法院判例： 圣丹斯公司诉德蒙特制造有限公司⁹

指导意义： 对于现有技术的组合，如果合理地预见到各技术特征在组合后保持各自相应的性能或功能，那么要求保护的发明很可能是显而易见的。

法院判例： 艺康公司诉 FMC 公司¹⁰

指导意义： 如果所属技术领域的普通技术人员已经有明显的理由将现有技术组合并且知道如何实现，那么现有技术的组合初步认定是显而易见的。

法院判例： 威尔斯诉玛斯特锁业公司¹¹

指导意义： 相近技术领域的范围可以是宽泛的，并且包括与发明人试图解决的技术问题有关的技术文献。只要有充足理由进行解释，公知常识可以用于支持做出发明显而易见的决定。

然而，即使技术特征均是已知的、将其组合在技术上是可行的并且其产生的效果也是可预见的，如果现有技术的组合需要付出额外的劳动而对于所属技术领域的普通技术人员而言没有明确的理由是不会进行这样的组合的话，那么要求保护的发明最终可能是非显而易见的。

法院判例： DePuy 脊柱公司诉美敦力枢法模·丹历公司¹²

指导意义： “可预见性”包括预见到现有技术能够组合以及预见到这种组合能够实现其预期的目的。但如果现有技术的教导削弱了所属技术领域普通技术人员将现有技术进行组合的关键原因，那么要求保护的现有技术组合可能是非显而

易见的。

法院判例: 奥美拉唑专利纠纷¹³

指导意义: 即使制备要求保护的产品使用的是已知的常用方法, 并且所属技术领域的普通技术人员可以实施该方法, 如果产生运用该方法的技术启示所涉及的技术问题在发明之初是未知的, 那么发明可能是非显而易见的。

法院判例: 卡骆斯公司诉美国国际贸易委员会¹⁴

指导意义: 当现有技术教导不宜采用要求保护的现有技术组合而这种组合产生的技术效果超出可预见的范围时, 要求保护的现有技术组合可能是非显而易见的。

(2) 对于已知要素之间的替换

如果所属技术领域普通技术人员技术上能够用已知的要素替换现有技术发明中的某一要素, 而且获得的技术效果也是可预见的, 那么这种已知要素之间的替换是显而易见的。

法院判例: ICON 运动与健康公司复审案¹⁵

案情简介: 发明涉及一种装有气弹簧的折叠式脚踏车。折叠式脚踏车的广告 (Damark) 公开了发明的所有技术特征, 但未使用气弹簧。Teague 专利涉及使用气弹簧将床折入贮藏柜的技术方案。审查员认为涉案专利相对于 Damark 广告和 Teague 专利的结合是显而易见的。联邦巡回法院审理认为发明申请和 Teague 专利均使用弹簧解决关于折叠的机械问题, 因此, Teague 专利可以认定为相近技术领域的文献。

指导意义: 当判断不同研究领域的文献是否能用于支持显而易见性时, 需要考虑将要解决的技术问题。

法院判例: Agrizap 公司诉伍德斯特里姆公司¹⁶

指导意义: 相同和相近技术不限于本发明研究领域的文献, 还包括所属技术领域普通技术人员已经认识到的对实现发明人目的有帮助的文献。

法院判例: Muniauction 公司诉汤姆森公司¹⁷

指导意义: 因为互联网和网页浏览器技术已经处于用于通讯和信息显示的公共领域, 因此为了实现通讯和信息显示功能而采用已知方法将其并入发明是显而易见的。

法院判例: 德国安万特制药诉罗宾有限公司¹⁸

指导意义: 如果已知或者所属技术领域的普通技术人员有理由相信混合物的有利性质整体上或部分来自于要求保护的化合物, 并且从该混合物中分离该化合物属于本领域常规手段, 那么相对于含有该化合物的混合物, 要求保护的化合物将是显而易见的。

法院判例: 阿尔塔纳制药公司诉梯瓦制药美国公司¹⁹

指导意义: 通过确定引导所属技术领域普通技术人员以特定方式选择并修饰现有技术中的主体化合物以得到要求保护的化合物的某些理由, 可以认定结构与现有技术中的化合物相似的要求保护的化合物是显而易见的。这些理由不必明确记载于现有技术中, 现有技术也不必仅指向某一主体化合物。

在评判主体化合物的选择这一类发明的显而易见性时, 需要给出对主体化合物进行任何修饰的理由以及结果为何可预见的理由, 以支持显而易见性的决定。反之, 则无法得出发明具有显而易见性的结论。同时, 这对评判其它领域发明的显而易见性也具有借鉴作用。

法院判例: 卫材有限公司诉雷迪博士实验室有限公司²⁰

指导意义: 如果没有理由对最接近现有技术的主体化合物进行修饰从而获得要求保护的化合物, 并且现有技术教导对该主体化合物的修饰会导致有利性质的丧失, 那么要求保护的化合物是非显而易见的。任何已知化合物可以作为主体化合物, 只要有理由以该主体化合物作为起始物并对其进行修饰获得要求保护的化合物。

法院判例: 宝洁公司诉梯瓦制药美国公司²¹

指导意义: 不必选取单一化合物作为主体化合物以支持基于显而易见性的决定。但是, 虽然有理由选择并且修饰主体化合物以获得要求保护的化合物, 但却缺少对成功的合理预见性, 那么要求保护的化合物是非显而易见的。

(3) 对于显然会去尝试

只有在所属技术领域已经认识到某技术问题或需求, 而对此技术问题或需求仅有数目有限的确定且可预测的解决方案, 并且所属技术领域的普通技术人员在使用这些已知的潜在解决方案时对成功有合理的预见性的情况下, 运用这一理由才是恰当的。联邦巡回法院强调, 在基于“显然会去尝试”这一理由做出显而易见性的决定时, 必须考虑所属科学或技术领域的特点、其发展状态、已知选择方案的本质、现有技术的专一性或普遍性以及在所涉及领域中技术效果的可预见性。

法院判例: Kubin 复审案²²

指导意义: 如果普通技术人员对于使用常规生化技术成功合成要求保护的聚核苷酸有合理的预期, 并且普通技术人员有理由尝试分离该聚核苷酸, 那么要求保护的聚核苷酸相对于其编码的已知蛋白质而言是显而易见的。

法院判例: 拜耳先灵医药诉巴尔实验室有限公司²³

指导意义: 如果现有技术将可能性的大范围缩小至数量有限且易试遍的可选方案, 并且获得要求保护的化合物的结果是可预见的, 那么显然会去尝试从中获得要求保护的化合物。

法院判例: 完美网络科技有限公司诉美国信息有限公司²⁴

指导意义: 如果有数量有限的明确可预测的技术方案, 并且没有关于出乎意料技术效果的证据, 那么显然会去尝试可能是恰当的理由。只要有充足的理由解释, 那么公知常识可以用于支持显而易见性的结论。

美国联邦巡回法院指出了“显然会去尝试”错误地等同于显而易见性的两种情形。它们分别是: 1) “显然会去尝试”的是改变所有的参数或者尝试大量可选方案中的每一个直到其中一个得到成功的结果。然而, 现有技术并未提示哪个参数是关键性的, 也未提示哪些可选方案很可能成功。2) “显然会去尝试”的是探索貌似有前景的实验领域的新技术或新常规方法。然而, 现有技术对要求保护的发明的特定形式或者如何实现仅提供了一般性指导。

法院判例: 武田化学工业诉艾华药物有限公司²⁵

指导意义: 如果不会显然去尝试从大量化合物中获得要求保护的化合物, 而且所述大量化合物中任一种都可能选作主体化合物以进一步进行研究, 对于使用某特定主体化合物现有技术给出相反教导, 并且对成功将主体化合物转变为要求保护的化合物所需的特定修饰缺少可预见性或合理预期, 那么要求保护的化合物是非显而易见的。

法院判例: 奥梅制药公司诉迈兰实验室有限公司²⁶

指导意义: 在意图发现新的抗糖尿病药物的过程中意外地发现了要求保护的抗惊厥药物, 在现有技术不存在数量有限且易试遍的潜在起始化合物且没有明显

理由从大量不可预见的变体中选取特定化合物的情况下, 试图获得要求保护的药物是非显而易见的。

法院判例: 赛诺菲合成实验室诉奥贝泰克有限公司²⁷

指导意义: 如果要求保护的异构体与现有技术中的消旋混合物相比具有出乎意料的强治疗效果而没有相应的预期毒性, 而且从该消旋混合物中分离的对映体具有的性质是不可预见的, 那么要求保护的分离出的异构体是非显而易见的。

法院判例: 罗尔斯罗伊斯公司诉美国联合技术公司²⁸

指导意义: 如果解决技术问题的可选方案是已知且数量有限的, 那么显然会去尝试可能是合适的理由。但是, 如果可选方案是未知的或者数量无限的, 那么“显然会去尝试”无法支持显而易见性的结论。

(4) 对证据的考虑

审查员应当考虑所有及时提交的抗辩证据。在发明被认定为相对于现有技术的组合是显而易见的情况下, 申请人可提交反驳证据或争辩要求保护的这种组合的技术效果是出乎意料的。同时, 对于抗辩证据以及次要因素证据, 审查员不应仅简单考虑其“驳倒”作用, 或者因其不够令人信服或者不足以反驳显而易见性的初步认定而不予采信。审查员应当考量所有证据以判定发明是否显而易见。

法院判例: PharmaStem 治疗有限公司诉 ViaCell 有限公司²⁹

指导意义: 即便在显而易见性的分析中必须考虑所有的证据, 但是非显而易见性的证据可能因说明书的内容或记录中相互矛盾的证据而更有价值。虽然对成功的合理预见对支持显而易见性是必需的, 但是并不要求绝对的可预见性。

法院判例: 沙利文复审案³⁰

指导意义: 所有证据, 包括反驳显而易见性的初步认定的证据, 当其适当提交后必须被考虑。

法院判例: 听力元件有限公司诉舒尔有限公司³¹

指导意义: 及时提交的证据必须记录在案加以考虑。当产品的成功和要求保护的发明之间的联系被证明后, 商业成功的证据是恰当的。

法院判例: Asyst 科技有限公司诉 Emtrak 有限公司³²

指导意义: 如果显而易见性的初步认定是强有力的, 那么非显而易见性的次要因素的证据, 如商业成功和悬而未决的难题, 可能不足以推翻具有显而易见性的初步认定。如果没有建立商业成功或悬而未决的难题与区别于现有技术的要求保护的技术特征之间的联系, 那么基于商业成功或悬而未决的难题的争辩是难以成立的。

可见, 在 KSR 案之后, 美国专利法律体系对发明显而易见性的评判更加依赖于审查员的主观判断, 这不可避免地带来了因主观因素导致评判标准不一致的风险。Graham 准则仅给出了评判显而易见性的基本框架, 在专利法和在先判例的指导原则下, 如何尽可能“量化地”评判显而易见性仍需要进一步的探索。近些年, 美国专利法律体系对显而易见性评判的大量实践以及上述典型判例中对具体问题的深入讨论对我国发明的创造性评判颇具启发性和借鉴作用。

¹ Teleflex Inc. v. KSR Int'l Co., 298 F. Supp. 2d 581 (E.D. Mich. 2003).

² Teleflex Inc. v. KSR Int'l Co., 119 Fed. Appx. 282 (Fed. Cir. 2006).

³ KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727, 1734 (2007).

⁴ Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2141.03.

⁵ MPEP 2141.

⁶ MPEP 2143.01.

-
- ⁷ 72, Federal Register, 57526.
- ⁸ 75, Federal Register, 53643.
- ⁹ *Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.*, 550 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2008).
- ¹⁰ *Ecolab, Inc. v. FMC Corp.*, 569 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2009).
- ¹¹ *Wyers v. Master Lock Co.*, No. 2009–1412, —F.3d—, 2010 WL 2901839 (Fed. Cir. July 22, 2010).
- ¹² *DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009).
- ¹³ *In re Omeprazole Patent Litigation*, 536 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2008).
- ¹⁴ *Crocs, Inc. v. U.S. Int’l Trade Comm’n.*, 598 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2010).
- ¹⁵ *In re ICON Health & Fitness, Inc.*, 496 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2007).
- ¹⁶ *Agripap, Inc. v. Woodstream Corp.*, 520 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2008).
- ¹⁷ *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*, 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008).
- ¹⁸ *Aventis Pharma Deutschland v. Lupin, Ltd.*, 499 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2007).
- ¹⁹ *Altana Pharma AG v. Teva Pharms. USA, Inc.*, 566 F.3d 999 (Fed. Cir. 2009).
- ²⁰ *Eisai Co. Ltd. v. Dr. Reddy’s Labs., Ltd.*, 533 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008).
- ²¹ *Procter & Gamble Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.*, 566 F.3d 989 (Fed. Cir. 2009).
- ²² *In re Kubin*, 561 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2009).
- ²³ *Bayer Schering Pharma A.G. v. Barr Labs., Inc.*, 575 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2009).
- ²⁴ *Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc.*, 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009).
- ²⁵ *Takeda Chem. Indus. v. Alphapharm Pty., Ltd.*, 492 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2007).
- ²⁶ *Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Labs, Inc.*, 520 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2008).
- ²⁷ *Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.*, 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008).
- ²⁸ *Rolls-Royce, PLC v. United Technologies Corp.*, 603 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2010).
- ²⁹ *PharmaStem Therapeutics, Inc. v. ViaCell, Inc.*, 491 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2007).
- ³⁰ *In re Sullivan*, 498 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2007).
- ³¹ *Hearing Components, Inc. v. Shure Inc.*, 600 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2010).
- ³² *Asyst Techs., Inc. v. Emtrak, Inc.*, 544 F.3d 1310 (Fed. Cir. 2008).