

US 專利實務系列-顯而易見核駁之引證組合論述之合理性？

盧建川/專利師

2023-01-31

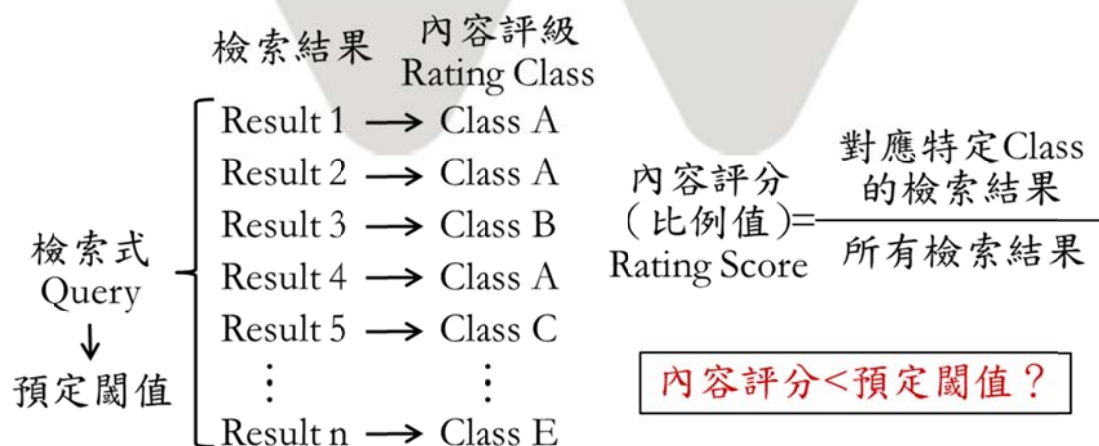
● 前言

先例見解指出：組合多個引證認為請求項發明顯而易見，不僅應論述通常知識者將已能組合該些引證，亦應論述他們是否將已有動機做該組合¹。審查意見中若缺乏如何修改引證案之論述，是否合理？本文分享 CAFC 於 2023 年 1 月 9 日之先例²，不說明與該議題無關的內容。

● 案件背景

申請人 Google 對 PTAB 確認審查員核駁其 14/628,093 號申請案的決定，提出上訴。

系爭申請案揭露過濾網路檢索結果的方法，該方法使得只有適合使用者的資料會被顯示。依據該方法，檢索式的每個檢索結果均被指定一個內容評級，該評級指示相關內容的合適性，例如適合所有年齡。該檢索式的內容評分亦被視為安全分數，該內容評分是基於個別檢索結果所被指定的內容評級的集合所決定的。（請參考下圖）



¹ “The obviousness inquiry does not merely ask *whether a skilled artisan could combine the references*, but instead asks *whether “they would have been motivated to do so.”* ADIDAS AG v. NIKE, INC., 963 F. 3d 1355, 1359 (Fed. Cir. 2020)

² *In re Google*, Appeal No. 22-1012 (Fed. Cir. January 9, 2023)

接著，該方法將**內容評分**與**預定閾值**比較，以決定是否、以及那些檢索結果被顯示。例如，若被指定為「適合所有年齡」的內容評級的檢索結果的**比例**是低於其**預定閾值**(如 50%)，則該檢索結果可能被完全或部分封鎖且不顯示或僅顯示部分檢索結果。

因此，在決定檢索式的那些結果被顯示，**預定閾值**扮演關鍵角色。該申請案揭示多種閾值的預先決定之方法。與上訴相關的，該閾值可基於與檢索式本身相關的參數來預先決定，例如檢索式的長度及/或檢索式中個別單字的複雜度。在該實施例中，較長或較複雜的檢索式與較年長的使用者有關，其對應的閾值並據以預定。

系爭請求項 1 為一種呈現檢索結果的方法，包含：

接收由一使用者裝置輸入的一檢索式的對應文字；

決定關連於該檢索式的一**內容評分**是否低於一**預定閾值**，其中，**該預定閾值是基於該檢索式之字數而決定**，該評分是依下述步驟計算：

識別使用該檢索式取回的第一複數個檢索結果，其中每一該檢索結果關連於多個內容評級之一；

決定每一該檢索結果的權重，其中該權重係基於該檢索結果的流行程度而決定；以及

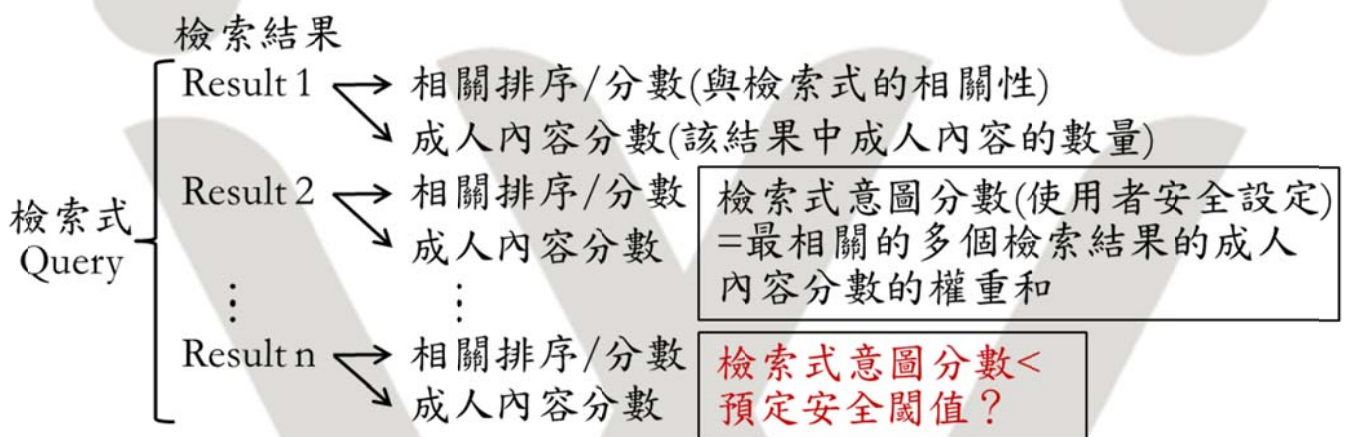
計算該**內容評分**，其為與多個內容評級中的至少一個相關聯的檢索結果在該第一複數個檢索結果中的比例，其中該比例係使用與每一檢索結果相關的該權重所計算而得的；

響應該**內容評分**低於**該預定閾值**，識別要被顯示的該檢索式的第二複數個檢索結果；以及

使該第二複數個檢索結果被顯示於該使用者裝置。

● 先前技術

引證 1(US 2012/0150850A1, Parthasarathy)揭露一種藉由比較「檢索式意圖分數」與「一預定安全閾值」來過濾檢索結果的方法。為了決定「檢索式意圖分數」，每個檢索結果均被指定一相關排序/分數及成人內容分數，該相關排序/分數係表示該結果與該檢索式的相關性，該成人內容分數表示在該結果中成人內容的數量。在一實施例中，該檢索式意圖分數是對應於最相關的多個檢索結果的成人內容分數的權重和，該權重係對應每一結果的相關排序/分數。(如下圖)



該檢索式意圖分數，結合一使用者選擇之安全設定，被用來影響呈現給使用者的檢索結果。該安全設定首先被關連於一數值閾值，該閾值係與該成人內容分數做比較。依據該檢索式意圖分數是否超過使用者選擇的安全閾值，決定全部、部分或沒有任何該檢索結果被顯示。雖然引證 1 揭露預定閾值，其並未揭示該預定閾值是基於檢索式的字數來決定。

引證 2(US 5,870,740, Rose)為解決先前技術中所謂的「短檢索式問題」。在以較短的檢索式進行檢索時，先前技術演算法常常不正確地指定較高分數給僅包含部分檢索式的文件(相較於包含全部檢索式所給的分數)。引證 2 揭示一修正的相關性排序演算法，以解決該問題，其基於檢索用語與文件用語的重疊程度(例如檢索用語出現於該文件的數量)、

以及檢索式本身用語數量，來調整該先前技術關連分數。基於此方法，在短檢索式中具有高度重疊的文件的該關連分數的增加會多於長檢索式，如此可減緩先前技術演算法的前述錯誤。再者，因為該演算法不僅考量檢索式的用語數量（對每一文件都相同），亦考量該文件與檢索式的重疊程度（每一文件均不同），因此，該關連調整將因結果文件而變動。

檢索用語與文件用語的重疊程度
檢索式字數 → 相關性排序

● 審查歷程

Google 為克服審查員以引證 1 對系爭請求項之核駁，修正請求項 1 以增加「**該預定閾值是基於該檢索式之字數而決定**」特徵。接著，審查員以引證 1-2 之組合使系爭請求項不具非顯而易見性核駁，其論述為：結合引證 1-2 而達致請求項的閾值是顯而易見的，因為**分析檢索式以決定檢索式長度及使用檢索式長度做為閾值是非常習知的**(very well known)。

Google 答辯指出，引證 2 僅揭示與檢索式長度相關之關連分數；一個分數顯然相異於一個閾值。其次，Google 主張引證 1-2 組合至多僅描述：基於檢索式用語數量而增加某分數，並未揭露「決定是否某分數是低於一個相依於檢索式長度的閾值」。審查員不同意該主張。Google 向 PTAB 提出訴願。

PTAB 發出訴願決定，其確認審查員之核駁。PTAB 採納審查員的事實認定並據稱“同意審查員”：「考量引證 2 教示的檢索式長度來修改引證 1 的閾值」將是顯而易見的。Google 上訴至 CAFC。

● CAFC 判斷

上訴時，PTO 主張應確認 PTAB 的決定，因為只有二種可預測的方法來修改引證 1 的閾值為引證 2 教示的檢索式長度，且該二種修改方法都是顯而易見的嘗試(obvious to try)。具體而言，通常知識者將已認知到引證 2 的被調整的關連分數可被使用於修改引證 1 的檢索式意圖分數或它的閾值，且該二修改方式將可預測地獲得基於檢索式用語數量的閾值。依據 PTO，因為引證 1 教示它的分數與閾值的簡單比較，無論該分數被增加或閾值被減少，它的比較結果將完全相同。基此，引證 2 教示的檢索式長度相依演算法將可以被用來修改引證 1 的閾值以達致請求項 1 記載的閾值。

CAFC 認為 PTO 的主張並不能維持 PTAB 的決定，因為該主張並未反應出 PTAB 實際援引的理由或事實查找。行政法的基本原則是法院只能在行政機關做出行政處分時所援引之理由做出確認³。相反於 PTO 對 PTAB 決定的描述，PTAB 的決定並非建基於只有二種依據引證 2 修改引證 1 的方法、或該些修改將是顯而易見的嘗試。的確，雖然 PTAB 結論是「修改引證 1 以考量引證 2 檢索式長度」將是顯而易見的，但在訴願決定中完全未討論像那樣的修改將如何被完成⁴。當然，PTAB 的決定並未討論或建議 PTO 在上訴階段所提出的該些特定修改，在 PTAB 決定中缺乏關於該事項的任何特定事實查找之情形下，我們 (CAFC) 不能採納 PTO 之有事實基礎的主張。

PTO 意圖主張的理由是引證 1 的閾值是可配置的設計選擇且易於修改，此理由係孤立了審查員的理由及 PTAB 的決定理由。雖然 CAFC 對此事有時會容忍 (睜一隻眼閉一隻眼)，但基於下述事實，CAFC 並不覺

³ *Michigan v. E.P.A.*, 576 U.S. 743, 758 (2015) (“[It is a] foundational principle of administrative law that a court may uphold agency action only on the grounds that the agency invoked when it took the action.”)

⁴ entirely absent from its decision is any discussion of how such a modification would be accomplished.

得如此做是正當的。從全部資料來看，紀錄顯示審查員及 PTAB 完全沒有依據引證 2 來修改引證 1 的閾值之論述。相反的，審查員及 PTAB 的認定是**揭露檢索式長度相依數值之引證 2 的分數**可以直接置換引證 1 的**使用者選擇的閾值**。終駁理由中，審查員指出引證 2 本身即揭露**基於字數的預定閾值**並引用引證 2 的相關性關演算法，其後，在諮詢性意見中，進一步指出：引證 2 **揭露的分數均等於請求項的閾值**，因為該閾值是相依於檢索式字數並基於該字數而增加或減少，而引證 2 的分數亦是相依於檢索式長度且基於該檢索式長度而增加或減少。因此，**兩者是相同的**。

審查員在回復訴願理由時主張：使用引證 2 教示的基於檢索式字數來計算一數值的技巧，做為可配置閾值，以與引證 1 教示的另一個分數比較，這樣的做法將是顯而易見的。雖然 PTAB 據稱同意審查員「依據引證 2 教示的檢索式長度修改引證 1 的閾值將是顯而易見的」，但 CAFC 並未看到審查員的分析有任何類似陳述。故，PTAB 的決定缺乏基礎。

PTO 上訴時另依據審查員與 PTAB 的陳述而主張：使用檢索式的長度做為閾值是非常習知的技術。然而，在做出此主張時，審查員或 PTAB 並未援引任何證據以證明該技術事實上是傳統或廣泛已知的。替代的，PTAB 則是引用審查員對引證 2 關連性排序演算法的討論。但如同 PTO 承認的：引證 2 並未揭露使用檢索式長度做為閾值，且無紀錄證明以支持使用檢索式長度做為**閾值**是公知常識。PTO 又主張，簡單邏輯或通常知識可以滿足此證據的缺口；然而，當使用通常知識來提供引證案所未揭露的請求項特徵時，它必須被證據及合理論理所支持⁵。特別是在缺乏「**檢索式長度如何被使用或修改以成為引證 2 的閾值**」的解釋時，PTAB 未能提供足以支持其決定的實質證據。

再者，在 PTAB 發現引證 2 的分數可以取代引證 1 閾值以達致請求

⁵ “But while common knowledge “can be invoked, even potentially to supply a limitation missing from the prior art, it must still be supported by evidence and a reasoned explanation.” *Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc.*, 832 F.3d 1355, 1363 (Fed. Cir. 2016).

項 1 的系爭特徵的情形下，該發現並未被實質證據所支持。就 PTO 所承認的，引證 2 本身並未揭露基於檢索式字數的預定閾值，其揭露的與結果相依的關連分數的計算方法，該方法在檢索結果被取回後，才能被實現。此方法並不像預先決定的閾值，該預先決定的閾值應用於一檢索結果的集合。引證 2 的關連分數將隨檢索結果而變化。單純將引證 2 的分數替換引證 1 的**使用者選擇閾值**，將無法提供請求項 1 的**預定閾值**。

綜上，CAFC 認為 PTAB 的理由無法維持其核駁，因此，撤銷 PTAB 的決定。

● 討論與建議

本案過程似乎是原處分之核駁理由並不合理(引證案間元件對比/替換不正確)、PTAB 似有發現此情形但仍確認原處分之核駁理由，而未論述如何依據引證 2 修改引證 1 達致請求項發明(僅採納原處分理由);另，PTO 在上訴階段提出的顯而易見的理由(引證 1-2 組合的論述方式異於原處分)未見於原處分及 PTAB。CAFC 基於 PTAB 的決定無實質證據的支持，而撤銷訴願決定。若類似情形發生在智慧財產及商業法院的行政訴訟，由於是屬於相同理由及證據(均為引證 1-2 組合使請求項不具進步性)，僅論理上的調整，在讓申請人對該論理表意見後，法院很可能考量該論理之合理性而逕為判決。與本案不同。

當遇到審查意見組合多個引證認為請求項不具非顯而易見性時，應考量在申請當時**是否有組合動機及是否已能完成**，後者或許可對應台灣進步性判斷的「輕易完成」。判斷「是否已能完成/輕易完成」應該要考量「如何修改」，例如若無法說明如何依據引證 2 修改引證 1 以完成請求項發明，是否即表示即便有組合動機，但仍無法完成呢？再舉二例：若引證 1-2 之組合要求 10 步驟的修改方能完成請求項發明，而引證 3-4

之組合要求 2 步驟修改即完成請求項發明，若不考量各修改步驟之難易度，單純用數量判斷，似乎引證 3-4 之組合更屬「能輕易完成」，對通常知識者的技能要件要求較低，其顯而易見/不具進步性之論述似更客觀？！因此，若審查意見缺乏修改方式之具體陳述，應考慮做出挑戰並進一步思考通常知識者將如何組合，以找出突破點。



發行人/李文賢、本期執行編輯/林佳藏

編輯委員/楊慶隆、盧建川、廣流智權電子報編輯部

本文僅為提供一般資訊，非為法律諮詢之用。如需進一步資訊，歡迎與本所聯繫

©Wideband IP Office 廣流智權事務所