

## Common sense並非 Obviousness的代名詞



美國聯邦第二上訴巡迴法院於去年12月9日做出判決，維持先前佛羅里達州南區地方法院對於 Perfect Web Tech. 公司之專利第6,631,400號(以下簡稱專利400號)做出該專利無效之簡易裁決。第二上訴巡迴法院在 Perfect Web Technologies Inc. v. InfoUSA Inc. 一案中對於判斷一項專利的顯而易見性 (obviousness) 上，“常識”(common sense)所代表的意義做出解釋。

此案最初係由 Perfect Web Tech 控訴InfoUSA 侵害其所持專利400號，該專利為“一種管理大批 (bulk) 電子郵件傳送到各不同鎖定目標的方法”。專利400號包含了4道程序，第一至第三道程序包含將大批的電子郵件寄送到一鎖定目標對象的群組，並計算當中寄送成功的數量。第四道程序則為重覆程序一至三，直到寄送成功的數量超過原設定的最低成功數量。對此InfoUSA向法院提出裁定專利400號無效的簡易裁決，而地方法院以“程序一至三為先前技術 (prior art)，程序四則僅為合乎邏輯的常識做法”而准予該請求並裁定專利400號無效。

第二上訴巡迴法院維持原判的理由在於專利400號不符合於KSR案中關於“顯而易見性”的判斷原則。訴訟雙方皆同意程序一至三為先前技術，而法院認為程序四是“常識”下的產物，“是一般人都顯然會去嘗試的結果”。Linn 法官更進一步指出像這樣的案子根本不需要專家證詞，只需用一般人的常識判斷即可。但是判決中亦同時聲明，若要援用“常識”來判斷一項專利的顯而易見性，地院或專利審查官必須要能將判斷的依據解釋清楚以受公評。此判決結果意味著如果係爭的專利技術較為複雜，被告將必須要依賴有利的專家證詞以成功證實爭論的要點僅止於常識運用且具有顯而易見性。

### 相關連結

[JOLT Digest](#)

[mondaq](#)

黃如玉 編譯整理

上稿時間：2010年01月

mondaq, 2010年01月21日, <http://mondaq.com/unitedstates/article.asp?articleid=92578#1>, 最後瀏覽日：2010年01月27日

資料來源：JOLT Digest, 2009年12月06日, <http://jolt.law.harvard.edu/digest/patent/perfect-web-tech-inc-v-infousa-inc>, 最後瀏覽日：2010年01月27日

 推薦文章