

美國專利法上之非顯著性： 法律上之判斷標準(上)

董安丹 撰

第一、前言

美國最高法院在 *Graham v. John Deere Co.*, 一案中揭櫫判斷非顯著性之原則，謂：「依照第一〇三條規定，應決定先前技術之範圍及內容、確定先前技術與發明請求項之不同，以及決定相關技術中之通常技術水平；從而根據此等背景以判斷發明標的之顯著或非顯著。」又云：「商業上之成功、長期未決之需求、他人的失敗等第二認定因素，得用為章羈繩請求專利標的本身週遭的情狀，均與判斷發明顯著與否相關。」(註一)前者說明由技術層面判斷發明非顯著性之步驟，後者則准許由技術層面以外之經濟或其他因素判斷發明之非顯著性。

從技術層面判斷而言，依 *Graham* 原則所示，應先行析出三項事實，即「發明及相關先前技術之內容」、「二者之不同」、「發明當時的技術水平等」

事實；本於此三項既知事實而判斷發明較諸先前技術是否顯著。唯在實際應用時，此三項前提事實既知後，發明較諸先前技術是否顯著，仍無法立判即明。然則應如何判明？有無定則、準繩？在非顯著性法制化前雜陳之舊有標準，是否全無適用之餘地？次就技術層面以外之第二認定因素而言，此等因素在專利法上並無明文，純為實務演化而成，唯在實務上包括何種因素？有無爭議？又此等因素在判斷發明非顯著性時之重要性如何？易言之，第二認定因素僅居於技術層面判斷之餘的輔助地位，抑或與之平起坐？在論及非顯著性要件時，上開問題均須究明。然因專利法第一〇三條關於非顯著性之規定，僅為原則性之規範，無法盡為說明，有待實務釐清，從而欲明瞭上開問題，自需對主導實務見解的法院有所明瞭。

註一： *Graham v. John Deere Co.*, 33 F.2d 529, 142 USPQ 2432 (8th Cir. 1964) cert. granted 383 U.S. 17-18。又本文所稱之最高法院指聯邦最高法院。

依美國法制，有關包括非顯著性要件在內的發明可專利性之爭執，不僅見於發明申請專利程序中，亦見於專利侵權訴訟中(註二)；然不論爭執發生在何一階段，其上訴均專屬美國聯邦循迴上訴法院(Court of Appeal of the Federal Circuit；CAFC)管轄(註三)(註四)；而在訴訟程序中，凡事實問題，由陪審團審理，而事實之認定除有明顯錯誤外，不得上訴；法律問題則由法官審理，可自由上訴至 CAFC(註五)。唯對聯邦上訴法院判決之上訴，除其判決認定州法律違憲，最高法院有義務審理其上訴外，其餘判決之上訴得否蒙最高法院垂審，均取決於最

高法院之自由裁量；一般而言，對聯邦上訴法院之上訴，最高法院僅在兩種情形裁准受理其上訴，一為最高法院認其上訴爭議之事由重大且前未經最高法院示其見解者，一為聯邦法院之判決與其他聯邦法院之判決相衝突者(註六)。有關判斷發明非顯著性之問題，究為事實問題或法律問題？如其為事實問題，則應由陪審團審理，原則上不得上訴；如為法律問題，則由法院審判，但可上訴至 CAFC；對此實務上一度爭執甚烈，嗣經 CAFC 作成定論，認為 Graham 原則中所指之三項前提事實為事實問題，應由陪審團認定，但本此等事實

註二：依美國專利法第二八二條規定，專利應推定為有效，但在專利侵權訴訟中，被告得爭執專利不具可專利性(包括非顯著性要件)而為無效，從而抗辯其無侵權可言。

註三：依照美國民事訴訟法之規定，有關專利法之訴訟專屬於聯邦地方法院管轄，州法院無管轄權(28 U.S.C. §1295, 1338)。有關專利法之訴訟與有關專利問題之訴訟不同，前者是指有關專利法上所規定的權利而生之訴訟；後者雖與專利有關，但非專利法所規定之權利而生之訴訟，例如因違反專利授權而生之訴訟是。

註四：CAFC 是於西元一九八二年設立。美國國會賦予該院享有關於專利法爭訟案件之上訴專屬管轄權。凡對於美國專利暨商標局之專利上訴及衝突委員會(Board of Patent Appeals and Interferences of the United States Patent and Trademark Office)之處分上訴，CAFC 有專屬管轄權(28 U.S.C. 1295(4)(a)(1988))；此外，不服美國聯邦地方法院專利法民事訴訟之上訴，亦專屬 CAFC 管轄(28 U.S.C. 1338(1988))。國會設立 CAFC 之目的之一，為期藉專屬於一法院管轄而對專利法中所定足以影響專利效力之可專利性條件，得有統一之解釋。由於非顯著性在可專利性中最為重要，爭議亦多，故 CAFC 對非顯著性之解釋尤多，影響深遠。

註五：Chisum, Donald S. Patents, Matthew Bender & Company Inc., (1999 rev.) N.Y. N.Y., 5-328。

註六：Emanuel, Steven, Constitutional Law, Emanuel Law Outlines (1976) 13-15。

而判斷發明是否顯著，則屬應由法官決定之法律問題，故關於發明非顯著性之判斷結果，可上訴至 CAFC(註七)。然關於非顯著性之問題是否可上訴至最高法院？如前所述，專利法爭訟之上訴，既由 CAFC 專屬管轄，而該院判決自無可能與其他無專利爭訟管轄權之聯邦上訴法院判決衝突之可能，故而有關發明可專利性之爭執，除經最高法院裁准垂審外，幾無上達最高法院之可能矣(註八)。

由於非顯著性觀念在西元一九五二年美國專利法第一〇三條增訂前，已有百餘年歷史，關於其判斷標準，諸說雜存，故在實務上雖有認為非顯著性之法律判斷標準，應為最高法院最可能青睞之專利法律爭議問題，惜乎此問題迄今未蒙該院垂注與聞(註九)。最高法院既不語，CAFC 乃在雜陳之標準中，本 Graham 原則之精神旨趣，去其非而擇其適者修益之，對非顯著性之法律上判斷，採所謂之「建議標準」(suggestion test)，美國專利及

商標局(Patent and Trademark Office；"PTO")之「專利審查基準」(Manual of Patent Examining Procedure；"MPEP")從之(註十)。唯在最高法院就此問題宣示其見解前，CAFC 之見解固舉足輕重，然其既無定於一尊之勢，對其他標準及不同見解，自仍有介紹必要。

第二、判斷之一般原則：

美國專利法第一〇三條之規定雖未具體明定判斷發明非顯著性的標準，但卻針砭以往實務之病而提示兩項一般原則，在第一〇三條第一項中規定應就「標的整體」而判斷顯著與否，以及「可專利性不因發明創造之方式而否定」。茲分述如左：

一：發明是否顯著，應就「標的整體」(subject matter as a whole)而為觀察：

「標的整體」一詞，有稱為「發明整體」(invention as a whole)(註十一)。所謂「標的整體」之涵義，實務上之說明，約分四端(註十二)：

註七：見註五 Chisum 書 § 5.04[3]。

註八：見註五 Chisum 書 11.361, footnote 176。

註九：Harris, Robert W., "Prospects for Supreme Court Review of the Federal Circuit Standards for Obviousness of Inventions Combining Old Elements" 68 JPTOS 66 (1986)。

註十：Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 7th Edition, 2141, 35 U.S.C.103。

註十一：In re Krazinski 347 F.2d 656, 146 USPQ25 (1965)。

註十二：Tresansky, John O. "The Role of the "Subject Matter as a Whole" in Obviousness Determinations" 66 JPTOS 348-369 (1984)。

- (一)判斷發明非顯著性時，不能析分發明的各項構件，而以析分所得的各個構件與各個先前技術逐一比較其不同，而以其異同之大小、多寡而論斷發明是否顯著，而是應就發明請求專利標的之整體觀察其是否為依先前技術顯而易知，此為專利法規定「標的整體」之當然解釋(註十三)；
- (二)發明既包括物理結構及功效層面，則在判斷發明是否顯著時，自不應僅就申請專利標的之物理結構觀察而應及於其功效，故縱使物理結構與先前技術為相類似之技術，然如其功效為非顯著者，其發明仍具非顯著性；
- (三)主張發明之固有技術可作為判斷發明非顯著性之依據，即認為此乃因固有技術在本質上原本即為發明「標的整體」故也；
- (四)如前所述，判斷發明的非顯著性，不能僅就發明的物理結構判斷，尚應及於發明的功效。因此發明的物理結構縱使極為簡單而為所謂的「簡單的發明」，其功效卓越者，發明仍非顯著(註十四)；同時即令就物理結構為輕微或細小的改變，有時亦可能產生具通常技術水平之人所不可預期的效果而使此項發明具可專利性(註十五)。在他方面，對從事研發者而言，研發之不易，固多難在解決問題的技術手段，然而問題徵結之察知難而解決手段反易的情形，屢見不鮮，例如發明人察知造紙機為增加量產而高速運轉時所造成紙張的波狀皺折，係導因於造紙機部分元組件之高度，其改進的發明不過為將該元組件調高數吋而已，(註十六)；又如發現

註十三：Lear Siegler, Inc. v. Aeroquip Corp., 733 F. 2d 881, 890, 221 USPQ (BNA) 1025, 1033 (Fed.Cir.1984)。

註十四：Demaco Corp.v. F. Von Langsdorff Ltd. 851F. 2d 1387, 1390- 91, 7 USPQ 2d 1222, 1225 (Fed. Cir. 1988) (“專利法並未要求發明必須為複雜者，始具非顯著性”)。

註十五：Speed Shore Corp.v.Denda 605 F. 2d at 472, 203 USPQ at 810(1979)。

註十六：Eibel Process Co., v. Minnestota & Ontario Paper Co. (1923)。本案為「問題來源發明」之著名案例，故實務上有以"Eibel doctrine"名此觀念者。在此案中申請專利之發明為一種改進造紙機器的發明。既存之造紙機器是讓紙漿流經不停移動的線狀布條，藉此吸乾紙漿水份。然機器在高速運轉時，紙張均有瑕疵，造成增加量產之困擾。專利發明人因察知紙張之瑕疵，乃導因於機器線狀布條的節距高度太低而使紙漿的流量與線狀布條的移動率不均勻，紙漿受擾動，於下卸機器前，乃堆成波狀皺折而成瑕疵。知問題癥結後，發明人乃稍加調高布條的節距而更均衡，以極簡單之改進(稍微調高節距)而解決業界長期的困擾。

天然橡膠製成之瓶塞不能防濕氣之滲透，乃塗以一般防潮的化學品而成之改進發明(註十七)。此等改進發明之技術手段較諸先前技術雖僅有簡單、些微之變更，但其功效卓著，究其所以如此者，乃因發明人察知問題的徵結故也。發明所欲解決的「問題」本身，亦屬「標的整體」之一部，故問題徵結的發現，如非顯而易知，不因其解決問題之技術手段的簡單而使其發明不具非顯著性。唯應注意者，厥為作為「標的整體」一部之「問題」，必須為技術層面的問題，例如瓶塞能否防潮固為眾所關注的問題，但此並非技術層面的問題，天然橡膠

瓶塞能否防止溼氣滲入，始為技術層面的問題(註十八)。

此外，學者有謂發明的第二認定因素可作為判斷發明非顯著性的標準，亦為「標的整體」觀念之章顯(註十九)。

二、發明之可專利性，不因發明創作之方式而否定(Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made)：

在早期認為發明須為天才之顯現(註二十)，似認為發明人構思、創造發明的方式極為重要，然而非顯著性乃是論究發明人創造的成果是否顯著，因此專利法第一〇三條第一項乃規定可專利性不因發明創作之方式而否定，其主要目的之一，即在說明非

註十七：In re Sponnoble 405 F.2d 578, 160 USPQ 237 (CCPA 1969)。本案為就防潮藥瓶而作之瓶塞發明。以往是以天然橡膠塞子封瓶，但發明人發現以此橡膠塞封瓶，溼氣易穿瓶塞而入，故乃以先前技術中解決此問題的類似技術解決，使用塗以矽的丁基橡膠塞子(butyl rubber plug)封瓶。法院認為先前瓶塞固知要防潮，但並不知所用的橡膠塞不能防止溼氣滲透而不能解決問題。在本案中專利發明人解決問題之手段雖明顯易知，然其發明貴在察知他人所未及知之問題徵結。

註十八：又如因為發現社會上有違法者將酒桶上之稅釐封扣揭下而重覆使用以逃漏稅，乃以顯而易知之技術製造一種不易揭下而供重覆使用之稅釐的發明申請專利，其發明固為發現逃稅者者逃稅的問題，但此問題並非為技術層面上之問題，故無"Eibel doctrine"之適用(Hollister v. Benedict & Burnham Mfg. 113 U.S. 59, 28 L.Ed. 901 5 S. Ct. 71 (1885))。

註十九：見註十二 Tresansky 文 350。

註二十：Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84, 91 (1941) (“新的裝置無論如何有用，必須為天才創意之閃現，而非僅止於技藝的要求爾。”)

顯著性應僅就創作之成果而論，與創作者之心智程度無關，糾正以往

認為發明必須為天才顯現的不正確觀念(註二一)；另一方面亦說明如何完成發明與發明是否具可專利性無關，因此發明為辛勤研發而成、偶然的機遇而成，甚或發明人對其發明本身所運用之自然法則不甚瞭然者，均與發明有無非顯著性無關，發明之非顯著性純粹視發明本身決定(註二二)。

第三、由技術層面判斷發明非顯著性之標準：

壹、建議標準(suggestion test)：建議標準早於西元一九三八年即見於實務(註二三)，其最常適用於一般所指組合各舊有構件而成之「組合發明」

(inventions combining old elements ; combination invention)的非顯著性之判斷，故有稱之為判斷「組合發明」非顯著性之標準。然而 CAFC 認為專利法並無「組合發明」與「非組合發明」之區分；況嚴格言之，發明不可能無中生有，任何發明莫不皆為組合先前技術而成，故亦無為此區分之必要，乃認為建議標準可適用於一切形態之發明(註二四)(註二五)。

所謂建議標準，係指總合全部的先前技術而觀察先前技術是否曾對具有通常技術之人建議其可合理預期的創作如發明人所創作的技術(註二六)。如先前技術曾有此建議者，則

註二一：“發明是否歷盡艱辛之實驗或為天才之閃現，均無關緊要。”1952 U.S. Code. & Admin News at 2411。

註二二：見註五 Chisum 書 § 5.04[2]

註二三：In re Deakins, 96 F.2d 845(CCPA1938).

註二四：Environmental Designs, Ltd.v. Union Oil Co., 713F. 2d 693 (Fed. Cir.1983) ("幾乎所有之發明均為組合而成，且幾乎均為組合舊有構件而成")；Richdel, Inc., v. Sunspool Corp. 714 F. 2d 1573 (Fed. Cir. 1983) ("縱非全部，但大多數的發明均為組合物且大多數均為組合舊構件而成")。唯有謂 CAFC 之見解未必全然。蓋在化學發明及電子發明，固均為組合發明，但在機器發明、方法發明，則未必盡為組合發明。見註九 Harris 文 79-80.

註二五：Harris, Robert W. , "Critique of the Federal Circuit's Suggestion Test for Obviousness "72 JPTOS 991 footnote 4 (1990)。

該發明為顯而易知而不具非顯著性，

反之，則具非顯著性(註二六)。按發明

並非為任意、隨機的拼湊、組合先前技術而成，故而不能單純的僅以發明含有先前技術的構件，或各該先前技術在物理結構上得契合而成申請專利之發明，即認為先前技術已建議為如發明之創作(註二七)。確切言之，在判斷非顯著性時，除在事實上須有此等可供組合之先前技術存在外，尚需先前技術對該發明之完成，有以教之，始足言發明為依先前技術顯而易知(註二八)。

在實務上 CAFC 就如何始得認為先前技術對申請專利之發明曾為建議，未懸準繩，唯曾指所謂建議，不以明示的建議為限，其由先前技術間接推知的默示建議，亦為建議(註二九)。實務上有若干案例認為先前技術對於發明的建議，須明確(clear)、清楚

(plainly)，而似有指建議須以明示的建議為限。但一般而言，發明申請專利前，發明人向例均檢索先前技術文獻，如先前文獻中已明示建議特定之創作，而發明人猶耗時費事以此創作申請專利，究非常見，故在實務上以先前技術對發明有默示的建議而爭執發明不具非顯著性者，反為習見。因之，若認為先前技術之建議限於明示建議而默示建議不與焉，對專利之賦予恐過於寬鬆而不宜(註三十)。

由於專利法要求在判斷非顯著性時，應以發明當時之技術水平為準，禁止事後之明(hindsight)，因此在認定先前技術對申請專利之發明曾否為建議時，應以發明當時之技術水平決定，而不得以發明人所揭示的發明為張本，就發明各項構件逐一的推求孰

註二六：見前註文 991。

註二七：Smithkline Diagnostics, Inc.v. Helena Laboratories Corp., 859 F. 2d 878, 887, 8 USPQ 2d 1468, 1475 (Fed, Cir. 1988) ("爭執專利效力者不能在各種先前技術中挑選其各個構件而重建請求專利之發明；爭執者應舉證證明先前技術中對組合成該發明確曾有所教導或建議。")

註二八：Colley, Ronald B., "The Status of Obviousness and How to Assert it as a Defense" 76 JPTOS 635 (1994)。

註二九：In re Semaker, 70 2 F. 2d 989, 995, 217 USPQ 1 (CAFC 1983)；並見註九 Harris 文 74-75。

註三十：Kimberly - Clark Corp.v. Johnson & Johnson, 745 F.2d 1437,223 USPQ,603 (CAFC 1984)；並見註九 Harris 文 74-75。

與先前技術相合而為認定(註三一)。又

如前所述，在決定先前技術對發明是

否有所建議時，應以其對專利之「標的整體」是否有所建議(註三二)，而「標的整體」既包括物理結構及功效二者，則先前技術不唯對發明之物理結構可有所建議，對發明之功效，亦得為建議，易言之，如發明之物理結構與先前技術相似，固可認為先前技術曾建議建構如發明然之物理結構，但如先前技術未曾指出建構此一近似的物理結構可生如申請專利之發明所具之功效者，則先前技術顯然未見及此近似物理結構的發明能致此功效，若此孰能謂先前技術曾對發明有所建議？(註三三)。唯發明具有先前技術所無之功效，固可為判斷發明是否顯著之重要衡量因素，但此並非發明具非顯著性之必要條件，故如發明較諸先前技術，並無重大不同之功效者，並不表示該發明即必然為顯著(註三四)。又發明與先前技術所建議之物理

結構相似，但二者之目的(purpose)，即所欲求之實益(advantage)不同時，是否可認為先前技術仍對發明有所建議，從而使發明不具非顯著性？例如申請專利的水平儀發明與先前已存在之水平儀，二者之物理結構相似，但申請專利的水平儀除具有與先前已存在的水平儀所有的增加能見度之功效外，尚具有其所無之增強節距測量能力的功效，易言之，發明人創作該申請專利的水平儀的目的，在於增強節距測量能力，與既存水平儀之目的在增加能見度者不同，此時申請專利之發明是否得以所求功效之目的有異於先前技術，乃主張其發明不具非顯著性？對此 CAFC 有先後正反之意見，爭議甚大(註三五)。

先前技術中之「固有技術」，如屬隱而不顯者，則此固有技術未必為有通常技術之人所得知悉而能為其創

註三一：見註九 Harris 文 75-76。

註三二：Harris, Robert W., "Apparent Federal Circuit Standards for Weighing Nonobviousness Argument that Prior Art Reference Teaches Away from Present Invention" 70 JPTOS 79 (1988) footnote 2 ("在作顯著與否之結論時，應以發明之整體與先前技術之整體比較")。

註三三：見註九 Harris 文 72。

註三四：見註二五 Harris 文 999。

註三五：持肯定見解者為 In re Wrihy 848 F.2d 1216, 1220, 6 USPQ 2d 1959, 1962 (Fed. Cir. 1988)；持否定見解者為 In re Dillon 919 F.2d 688, 16 USPQ 2d 1897 (Fed. Cir. 1990)

作之參考(註三六)。此種隱而不顯之固

有技術與先前技術的默示建議不同。

蓋默示的建議是指先前技術對具有通常技術之人，雖未明白指示其得為如何之創作，但具有通常技術之人，就先前技術所示之內容，本於推理即能知悉其建議得為如申請專利之發明然的創作，此與隱而不顯之固有技術既非具通常技術之人所能知悉，遑論有所建議，二者顯然不同(註三七)。

先前技術的建議，須為具體的建議而非空泛的指引。如僅約略提及對既存技術可作如何的變更或組合，而未能具體建議應為如何之變更或組合以創造如申請專利之發明的技術，則尚不足以云建議；換言之，先前技術之建議，須使具有通常技術之人得依其教導而能成功的創造如發明然的技術，始足言建議。然其教導之程度，僅須達於得合理預期其成功之程度(reasonable expectation of success)，即為已足，並不以預期其絕對可成功為必

要(註三八)；又此是否可成功之預期性，應以發明當時的技術水平取決，是無待論。此一要求與美國專利法第一一二條規定專利申請人於說明書，須對其發明為充分、適當之敘述而使具有通常技術之人得依之實施其發明，先後相互呼應(註三九)。

先前技術在質的方面，無須達於依其建議實施而絕對可成功的程度，在量的方面，發明所組合的先前技術，數量之多寡，亦為不拘。唯通常發明所組合之先前技術的數目愈多，愈顯示其複雜度，非顯而易知的可能性即愈高。但此非屬必然，仍應視其組合對具有通常技術之人而言，是否為顯而易知(註四十)。

先前技術的教導，形態不一，有積極的教導應為如何之創作者，亦有消極的教導不應為如何創作之反面教導者(註四一)。此種反面教導(teachs

註三六：固有技術是指該技術雖於申請專利時未經明白揭示，但依已揭示之內容可知該技術為創作者刻意設計而生之必然、合理、不可避免之結果。

註三七：In re Newell, 891 F.2d 899,901(Fed.Cir.1989)。

註三八：In re Dow Chemical Co., 837 F.2d 469,473(Fed.Cir.1988)。

註三九：In Re Vaeck, 947 F. 2d 488, 493 (Fed. Cir.1991)。

註四十：見註五 Chisum 書 § 5.04[1][vi]。

註四一：見註三二 Harris 文 79-98。

away)對判斷發明之非顯著性，甚為重

要。蓋若先前技術曾教導後人不應為

如何之創作(即反面教導),但發明人反於其教導而畢竟其功,成就發明者,適足徵其發明為非顯而易知(註四二)。先前技術對發明的反面教導有對發明的物理結構為之者,亦有對發明的物理結構及功效為之者。前者例如先前技術曾說明某一元件與另一元件為不可互為替換,然發明人竟成功的組換者是;後者例如先前技術指若作成如發明然之物理結構,當有特定之不利益,然發明人之發明竟無此不利益,或先前技術曾指出如發明然之物理結構必欠缺特定之利益,而發明人之發明竟具有此利益者是(註四三)(註四四)。又反面教導有異於「不經濟之教導」(teaching a wasteful way)(先前技術所教導者,過於昂貴,在經濟上無效益)、「未為教導」(not teaching a way)(先前技術中並未教導發明之技術特徵)、「為其他教導」(teaching another way)(先前技術教導有異於發明之其他

技術)。蓋因發明之顯著與否,僅著眼於技術層面,與經濟效益無關,故「不經濟之教導」,不能構成反面教導;同時,如因先前技術中未曾提及如發明然之技術特徵,即認發明為不可採,此與事理有違,故「未為教導」亦不足稱為反面教導;先前技術內容中如並未指發明的技術為不可採者,不能因其內容中有較佳或其他同等技術之內容的「其他教導」,即指其對發明有反面教導(註四五)。

反面教導可為明示,亦可為默示。前者乃指先前技術已明白告示不應及不能創作如發明然之技術,例如先前技術文獻中已指出如以發明然之構件為內容的創作付諸實施,當生不能運作的結果或足生明顯之不利益者;後者雖非明白告示,但足使具通常技術之人觀此先前技術即不欲為其所默示的反面創作,甚或為與之相反的創作者是(註四六)。明示的反面教

註四二：In Re Hedges, 783 F. 2d 1038, 228 USPQ 685 (Fed. Cir. 1986)。

註四三：見註三二 Harris 文 80。

註四四：關於先前技術對發明之功效(即利益)的反面教導,有不稱為「反面教導」,而以「非預期功效」(unexpected result)稱之者。但有謂功效的反面教導與非預期功效二者,固有重疊之時,但二者仍非同一概念。見註三二 Harris 文, footnote 2。

註四五：Barry, Lance Leonard, "Teaching A Way Is Not Teaching Away" 79 JPOS 867, 882 (1997)。

註四六：見前註 Barry 文 869, 870。

導, 易於明瞭, 但默示的反面教導,

則不易辨識。在實務上認為先前裝置

所具有的缺點，如果足以阻卻他人研發新的發明的意願，可認為具有反面教導(註四七)。此外，亦有認為先前技術如建議採用特定範圍內之參數值，則顯然認為在此範圍內之參數值較諸範圍外者為可取，換言之，無異默示在範圍外之參數值不適用而排斥之。因之，如發明之參數值在此範圍外者，應可認為該先前技術對該發明曾為反面教導，而認為該發明為依先前技術所不能顯而易知者(註四八)。此外，在實務上有認為申請專利之發明如為就特定先前技術的物理結構稍加變更而成者，此時如以發明所揭示之技術轉而適用於該特定先前技術中，反導致該特定先前技術本身不能運作

或不能達其原來之目的時，應可間接推知該特定先前技術絕無建議或教導他人創作如同發明的技術，反之，該先前技術應認為是發明之默示的反面教導，良以該特定先前技術絕不致於為此等與其本身技術相矛盾之建議或教導也(註四九)。

判斷發明之非顯著性時，應就「標的整體」或「發明整體」而為觀察，已如前述；同理，就先前技術亦應為整體觀察("prior art as a whole")(註五十)，易言之，在論定先前技術是否足以構成對發明之建議或教導時，不能僅根據單一先前技術之正面或反面之教導而斷定發明之顯著與否，而應總括各個先前技術的整體而為觀察。然

註四七：United States v. Adams, 383 U.S. 39, 148 USPQ 479, 484 (1966) ("舊有裝置中已知之不利因素自然足以阻卻研發新發明，此點在判斷發明非顯著性時，自應審酌。")。

註四八：見註三二 Harris 文 81。

註四九：In re Gordon, 733 F. 2d 900, 221 USQ 1125 (Fed. Cir. 1984) (先前技術為除去石油中水份、灰塵之過濾器，石油出入口設於器皿頂部，開關設於底部，利用重力使灰塵、水份下沉、堆積底部以便清除。申請專利之發明為手術中使用之血液注入器，其血液出入口設於器皿底部，頂部設有氣孔。從物理結構形式觀察，發明的血液注入器不過為將過濾器出入口裝置上下倒置而已，但細究其實，若將過濾器出入口置於底部，將導致石油堆積頂端，水份由出口流出而無法純化石油，同時因上下倒置後，開關位於過濾器上方，無法掃除灰塵，反堵塞過濾器。因之，該過濾器顯然係教導他人不可作上下倒置之設計)；In re Caldwell, 319 F. 2d 254, 256, 138 USPQ (BNA) 243, 245 (CCPA) (引證例如予人該物品不具專利申請人所欲求之性質者，可認為該引證例對發明為反面教導)。

註五十：同註三十二。

如不同的先前技術對申請專利發明，有正反教導而互為抵觸者，應如何處

理？通說認為此時應視此二正相反對的建議對具有通常技術之人而言，其

正確度及說服力如何而定(註五一)。失敗的實驗或不能運作之先前技術能否對發明為任何建議或教導？對此亦有正反見解，折衷說認為全然不能運作之技術，固無足言教導，但除不能部分外之可運作部分，對後人仍可教之者，則並非不可構成建議或教導。折衷說固稱理想，但事實上期盼具有通常技術之人在有重大不能運作之先前技術中求教其可運作之部分，實有違情理(註五二)。此外，發明在經濟上是否適合，例如是否浪費成本或較原設置為複雜等經濟效益問題，並非判斷非顯著性時所應計及，亦如前述(註五三)。

近期實務上在判斷發明之非顯著性時，常有謂先前技術如有足以導致創造申請專利之發明的「動機」者，則可認為先前技術對發明有所建議。此在化學發明，多稱之為「動機」

(motivation)或「誘因」(incentive)，在機械發明，則多以「理由」(reason)「需求」(desirable)稱之；易言之，如果先前技術並不存在有任何足以使具有通常技術之人創作如申請專利之發明的動機、誘因或理由、需求時，發明應具非顯著性，反之，則為顯而易知(註五四)，舉例而言，在化學品發明中，因化學家在技術上經常可合成新的化學品，但卻無法說明該化學品的功效(utility)。其後如有發明生焉，其物理結構與該無法說明功效之化學品相似，但卻能說明其發明之功效者，則該發明是否具非顯著性？通說認為先前之化學品既無法表明其物理結構得生何種功效，顯然對具有通常技術之人欠缺任何動機或誘因，使其人得以作成具有如發明功效然之化學品，在此情形下，該發明自應具有非顯著性(註五五)。如先前既有之化學品與申

註五一：Adamo, Kenneth R., “The Power of Suggestion (Teaching, Reason Or Motivation) and Combined- Reference Obviousness17” 76 JPTOS 183 (1994)。

註五二：Donner, Irah H., “Combating Obviousness Rejections Under 35 U.S.C. Section 103 “6 Albany Law Journal Science & Technology 174 (1996)。

註五三：見前註 Donner 文 190。

註五四：Oake, Robert G., “The Calculus of Comparison: Obviousness and Equivalency Principles in Patent Law “(1997)

註五五：In re Stemnisdi,444F.2d581,170USPQ343(CCPA1971)。

請專利之發明化學品二者，不但物理結構近似，功效亦近似時，通常可認

為此先前技術足以構成創作如發明然之化學品的動機或誘因，而使發明為

顯著(註五六)。在實務上間有採此「動機說」者，然有學者認為「動機說」過於含混不清，蓋其所云「動機」、「理由」，究何所指？如係指先前技術中對發明有所「建議」或「教導」者，則何需以「動機」云云取代「建議」、「教導」之用語，而徒增困擾？如若不然者，則先前技術中既無「建議」、「教導」，又如何能有使發明顯著之「動機」存在？此「動機」是否是指發明為依先前技術而顯然可嘗試的創作？換言之，如知發明所面臨的問題及其解決該問題的手段後，具通常技術之人如推求先前技術，即顯然可作如發明然的創作？若是為所指者，則所謂「動機」說豈非與 CAFC 一再摒斥病於事後之明的「顯可嘗試原則」相似？(註五七)。蓋先前技術中既無建議，則若非「顯可嘗試」，又斯有何物足使具通

常技術之人創作如發明然之技術(註五八)？

建議標準亦同樣適用在新式樣專利(design patent)之非顯著性判斷(註五九)。

最高法院在非顯著性法制化後初期，對判斷非顯著性之法律標準，尚有認許本文後述之相乘效果原則的案例(註六十)，唯 CAFC 自西元一九八二年設立以來，對判斷非顯著性之法律標準，即採建議標準而屢斥相乘效果原則事後之明之弊，PTO 亦從之；而最高法院對 CAFC 此一見解，長年來均未予置喙，故目前在實務上向以居樞紐地位之 CAFC 所採的建議標準為主。以建議標準與相乘效果原則相較，前者較為寬鬆而有利於專利申請人或專利權人。蓋以往採相乘效果原則時，要求專利申請人或專利權人證

註五六：Badie James W., “Motivation “or “Obvious to Try“ –Is There a Difference ? Is it a Proper Test of Obviousness ?” 75JPOS 63 (1993)。

註五七：見本文第三之參。

註五八：見註五六 Badie 文 66。

註五九：Benchcraft, Inc. v. Broyhill Furniture Ind., 681 F. Supp.1190, 7 USPQ 2d 1257 (N.D. Miss 1988)，見註五一 Adamo 文 footnote12。

註六十：見本文第三之貳。

明其發明具有相乘效果，而對是否確有此相乘效果存在，又要求應經嚴格

審視(strict scrutiny)；但在建議標準下，則為要求爭執發明可專利性者證明先

前技術曾建議、教導為如發明然之創作的事實存在。即以舉證責任之配置一端而言，二者相較，孰為有利於專利申請人或專利權人，已不辯自明(註六一)(註六二)。

然建議標準非無抨擊者，有認為 CAFC 雖採建議標準，但僅為沿襲法制化前舊時的建議標準，對先前技術究應如何始可謂為對發明有所建議或教導，並未充分懸其具體的應用準則，致使實務上對非顯著性之判斷，仍不能免主觀分歧之弊；亦有指 CAFC 沿用舊時的建議標準，固無不可，但此標準究竟與最高法院所揭櫫的 Graham 原則彼此間的關聯性，以及其在實際上如何融合應用，並未為說明，則非顯著性之新制，於舊時之建議標準究何有哉？(註六三)。美國專利法泰斗 Chuisin 教授即曾指出如在發明人遵循先前技術之指示而行，但仍需耗心力

研發，始能成就發明者，此時在先前技術之指示以及發明人之心力二者間，應如何裁量先前技術是否曾對發明為「建議」，分寸難定。同時，CAFC 一方面認為在「顯可嘗試原則」下，先前技術欠缺能成功創作如發明然的合理預期性而不可採，他方面又認為在建議標準下，先前技術所為之建議，其成功可能性無須絕對的確定，在此情形下，先前技術的內容對發明究竟僅為「顯可嘗試」，抑或為得合理預期成功的「建議」？楚河漢界之定，難甚。在建議標準下，非顯著性之判斷，其困難及不確定性若此，故 Chuisin 曾抨擊建議標準，謂：「在主管機關所採判斷可專利性之標準，仍有不可預測性及客觀性的困擾情形下，實難認為此非該標準本身之瑕疵使然。」(註六四)。

(作者現為全理法律事務所執業律師)

註六一：見註二五 Harris 文 992, footnote 5。

註六二：在實務上曾有對西元一九八二年至第一九八六年期間，CAFC 對下級機關駁專專利效力之維持率作出統計，其結果為如下級機關認專利為有效者，CAFC 維持其處分與廢棄其處分之比率為四二次比十次；如下級機關認定專利為無效者，CAFC 維持其處分與廢棄其處分之比率為三三次比二五次。Coolley R.B. "What the Federal Circuit Has Done and How Often : Statistical Study of the CAFC Patent Decisions—1982 to 1986 " 71 JPTOS 385, 392 (1989)。

註六三：見註二五 Harris 文 1005。

註六四：見註九 Harris 文 76, footnote 39。