

# 美國專利法上之非顯著性：

## 歷史發展及 GRAHAM 原則(上)

董安丹 撰

### 壹、前言

實用性(utility)、新穎性(novelty)，以及非顯著性(nonobviousness)三者，為美國專利法所定發明申請專利之要件，又稱為「發明之可專利性」(patentability)。在此三要件中，非顯著性最為重要，有稱之為「可專利性最主要之條件」("the ultimate condition of patentability")(註一)，但在實務上卻最不易應用，爭議亦多。蓋就實用性而言，美國專利法對發明僅要求其具備最低的實用價值，即為已足，故此要件一般極易符合(註二)。至於發明之新穎性，為要求發明不得與已公開的先前技術(prior art)相同，而所謂「相同」云者，又是指二者之各項構件(element)及各構件的配置、排列完全同者而言，故在實務上得藉由謹慎的撰

寫發明請求項(claim)之文句，使之與已揭示於公眾之任何單一的先前技術不同，即能符合該要件，故在美國實務上有謂在專利爭訟中，以欠缺新穎性而主張專利無效的抗辯，鮮能竟其功，早淪為專利律師在「訴訟技巧上的抗辯」(註三)。然而發明之非顯著性則不然，該要件為以一虛擬的在發明所屬技術領域中具有通常技術之人的立場，以申請專利之發明與先前技術比較，而判斷發明是否有賦予專利之價值，然作此判斷，不僅必須決定此一虛擬人物之技術水平、相關先前技術之範圍，並須就發明較諸先前技術之先進程度如何而為價值判斷。唯發明先進程度有專利價值或無專利價值之臨界點應

註一：John, Witherspoon.ed., The Ultimate Condition of Patentability. Wash.D.C. The Bureau of National Affairs 1980.

註二：Chisum, Donald S.; Patents; NY:Matther Bender. 1991. § 4.02.

註三：Phillips Petroleum Co. v. U.S. Steel Corp., 673F. Supp. 1278, 6 USPQ2d1065, 1070 (D. Del. 1987), aff'd, 865F. 2d 1247, 9 USPQ 2d 1461 (Fed. Cir. 1989)("由於嚴格要求發明請求項的各構件均須已顯示於引證之單一先前技術中，故而所謂相同云云，鮮少得見，從而主張發明無新穎性者，僅為"技術性之抗辯"(technical defense)而已。)

如何拿捏掌握，其事非易，誠可斷言。在專利實務上，發明是否具有可專利性，殆以爭執其是否符合非顯著性要件為要，學者亦認為非顯著性為專利法上最不易理解之概念，幾為專利法上之玄學，此由該國學者謂：「(非顯著性)為現存諸多法律觀念中最瞬息萬變、不可捉摸、不穩定、模糊之幽靈」("as fugitive, palpable, wayward, and vague a phantom as exists in the whole paraphernalia of legal concepts")(註四)、「非顯著性在法律上之概念為不精準的、模糊的，幾乎困惑所有的法曹、陪審員、發明人、公司人員及所有的人。」("The legal concept of obviousness is inexact, amorphous, and thoroughly confusing to judges, juries, inventors, corporate officers, and just about everyone.")(註五)等語，足明非顯著性理論之弔詭難明。

揆非顯著性在理論及實際應用上所以困難如許者，與其發展之歷史不無關聯。蓋在美國專利制度上，非顯著性之發展較諸新穎性及實用性為晚，尤為特殊者，為非顯著性之理論形成，並非以法律之規定為依據，反而係為因應實際需要，先在實務上由法院以判決闡述

而成其理論雛形，正因其乏法律依據，百家爭鳴而見解歧異，在各自為政之情形下，嚴重影響美國專利制度之穩定發展，美國國會始被迫規整實務上之見解，修法制為律條。然因非顯著性之發展，既先實務而後法制，在其形成階段中，觀念之錯雜、模糊，自屬不免，又因新法頒行迄今未及半世紀，美國最高院對實務上舊有之諸多觀念是否合於規整後之新制，又尚未發充分檢視，故使本已不易理解之非顯著性觀念，更形難明。

鑒於我國專利法實務上對發明之非顯著性要件之相關理論，討論不多，且常有將之與實用性及新穎性要件混淆之情形，故乃先以介紹非顯著性理論發展至為週全之美國專利法之發展過程為始，逐步說明該國專利法上非顯著性之理論及爭議，間亦就非顯著性與新穎性之關聯及其區別為說明，期作借鏡。

## 貳、歷史發展

英國之壟斷法(Statute of Monopolies)為世界各國專利制度之濫觴。由於壟斷法中規定賦予專利之標的為「新的製造品」(new manufactures)，

註四：Harries v. Air King 183F. 2d 158 162;86 USPQ 57, 61 (1950).

註五：Dorr, Robert C. and Munch, Christopher H.; Protecting Trade Secrets, Patents, Copyrights, and Trademarks; 2nd ed. NY: John Wiley & Sons, Inc. 1955, 186.

並未使用「發明」此一名詞，因此在十八世紀前，專利爭議均著重於討論申請專利之發明是否為該法所指之「製造品」。十九世紀中葉後，受工業革命影響，貿易、商業蓬勃發展，商品創新不斷，以專利保護發明，益形重要，申請者衆，爭議遂增，專利在法律上之理論，漸趨複雜，有關專利標的、發明新穎性、專利說明書等理論，於此時期大備，而發明須具非顯著性之觀念，亦萌芽於此時期。蓋以當時申請專利者日多，唯新穎性僅要求發明人之發明須與先前技術不同，凡與先前技術不同者，縱其不同之程度甚小，即不能謂其發明不具新穎性，從而導致與既存技術稍有差異而價值甚微的發明，亦可取得專利而享有壟斷、排他之權利，專利賦予之浮濫，殆可想像。發明人之利益與公眾之利益，嚴重失衡，有失專利制度之精神。唯壟斷去中對此等無甚價值之發明，確無任何限制其申請專利之明文。為解決此一問題，英國專利實務上有從專利之標的、發明之新穎性，甚或實用性之規定中，尋求對此種發明加以限制之法源，認為此種發明，或不適於為發明之標

的，或其新穎之程度不足，或僅為雕蟲小技而不具實用性，莫衷一是，然均不能於法律上為合理之說明。經長年持續之研討，實務上逐漸形成共識，認為法律雖乏明文，但為平衡公眾與發明人間相衝突之利益起見，發明於新穎性、實用性外，尚須有另一特別要件，始足因應工業時代專利制度之需要。此一要件與新穎性雖同以公眾利益為鵠的而有密切關聯，但實有別。蓋新穎性乃指申請專利之發明須與先前技術存有一定程度之不，但此一新而特別的要件，則為在申請專利之發明與先前技術不同之前提下，就其不同之程度，在價值上判斷其是否值得予以專利。具體而微言之，發明雖具有新穎性，但在判斷是否可賦予專利時，仍須符合一客觀標準，即發明必須為超越具有通常技術之人於其技術領域的知識中所能想像之技術思想者，始具專利價值，否則不應予以專利。至於發明是否具有此種價值，在判斷衡量時，應就各個具體發明之內容判斷，並無一體適用之準繩。此一特別要件即為發明之非顯著性要件，又有稱之為「進步性」(inventive step)者(註六)。

註六：Bochnovic, John; *The Inventive Step: Its Evolution in Canada, the United Kingdom and the United States*; Munich: Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright, and Competition Law.1982. 9-27.

就美國專利法立法過程而言，西元一七九三年其專利法即已明文規定實用性與新穎性要件，歷經百十餘年，直至西元一九五二年，其專利法始於第一〇三條規定發明之非顯著性要件。非顯著性在美國形諸於法之時期雖甚晚，但因美國專利法早期深受英國法制之影響，故在該國實務上早已有此一要件之雛形。美國學者 George Tickenor Curtis 即曾以分析英國案例所得，在西元一八四九年發表論文，說明除實用性及新穎性外，發明尚應有另一可專利性之要件存在的必要(註七)。果不旋踵，其見解即為美國最高法院採行。在西元一八五一年之 *Hotchkiss v. Greenwood*(註八)一案中，申請專利之發明，係以黏土替代以往以金屬或木材為材料之方式製造門把，最高法院認為雖然使用此一材料較諸先前使用之材料為經濟、實用、美觀(因而有實用性)，而以往確無以黏土製造門把之先前技術思想(故具新穎性)，但其發明不過為以通常而非新穎之黏土材料為替代，在內容上實無任何創

造(ingenuity)，故不能認係可專利之發明。在該案中法院嘗試從「發明」(invention)的本質中探尋獨立於實用性、新穎性以外之第三種可專利性要件，其以「invention」一詞，本有「創造性」之意涵在內，認為足構成「發明」者，須其對既存技術有新的啟發、教示(new teaching)，而此啟發、教示對通常技士而言，須為非顯著，其發明始可專利(註九)。然而發明之本質與發明之可專利性為不同之觀念，可專利性乃為應專利制度之發展、需求而要求發明請求專利應備之要件，並非謂凡有創造性之技術均可獲專利，故由發明的創造性本質中尋求非顯著性理論之基礎，顯非正途。在 *Hotchkiss* 一案中法院雖將發明之非顯著性問題與發明之本質混淆，但此一案例所揭示非顯著性之旨趣，首開該國以非顯著性為專利要件之先河。其後關於發明非顯著性之案例日增，美國法院之探討益見深微，相關理論漸趨堅實，從而為非顯著性要件之法制化奠定基石。

註七：Wegner, Harold C. *Patent Law in Biochemistry, Chemicals & Pharmaceuticals*. NY: Stockton, 1992. 120.

註八：Hotchkiss v. Greenwood, 11 How. 248, 13 L. Ed. 683 (1851).

註九：Ullrich, Hanns, *Standards of Patentability for European Inventions*. Munich: Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright, and Competition Law, 1977. 62. 在西元一九五二年專利法第一〇三條制定前，稱今日所指之非顯著性要件為“invention”要件。

非顯著性之要件為因應日趨複雜之工業技術的需求而由實務上逐漸摸索、自然演變而成，其理論基礎在於專利既為對發明授與壟斷、排他的特殊利益，而使公眾不能自由用益，則自須對發明要求其在技術上較諸既存技術有一定的進步程度，而非僅為依其技術領域中之通常技術水平為顯而易知之單純技巧而已，如此始能平衡發明人與公眾之利益。然而究竟發明須進步至何種程度，始為非顯而易知？在非顯著性法制化前，由於法無明文，法院多由發明之本質探求其依據，已如前述，抑且對其意涵，說明不一，或要求發明應為「創造性之行爲(invention act)」、或須為「天才之閃現(a flash of genius)」、「高度的創造(high degree of ingenuity)」、「不尋常或驚奇的結果(unusual or surprising consequences)」等等，不一而足。舉例而言，在 *Keckensorferv. Faber*(註十)一案中，法院即認為以普通使用之鉛筆及橡皮二者組合而成之物品，僅為一「機械式之技巧(mechanical skill)」，而非「創造性之天賦(inventive genius)」，故不具專利

性。唯因「天才之閃現」等語句，過於虛泛，似在強調發明人之心智程度須超人一等、有常人不及之處，而非章顯發明本身須超越先前技術，換言之，在突顯發明人天賦的才能，而非著重於辛勤研究、實驗的發明成果是否先進而有助於技術之提昇。在此種「天才之閃現」的抽象說明情形下，非顯著性之概念漫無標準，純屬見仁見智，故當時學者有謂：「發明與其謂係邏輯之概念，毋寧謂係一種感覺("invention" is a matter of feeling rather than logic)」(註十一)，其易流於因人而異之主觀判斷，類似之情形竟有不同之結論，屢見不鮮，顯失公平，抑且在實務上之認定，益趨抽象嚴苛，因而導致發明在美國一度甚難獲得專利，而形成著名之「專利劫難期(Patents under Fire)」(註十二)。實務上對非顯著性認定之混亂，自不利於專利制度之發展，美國國會乃出而規整實務上之見解，於西元一九五二年增設專利法第一〇三條，對非顯著性之要件作一客觀之規範，規定發明除對於發明當時具有通常技術水平之人為顯而

註十：*Reckendorfer v. Faber* 92 U.S. (2 otto) 347, 23L. Ed. 719 (1875).

註十一：*Deller's Walker on Patents* 2<sup>nd</sup>, 1964, 77.

註十二：此一時期約自西元 1930 年起至 1950 年止。見註一 *Chisum* 書 § 5.02[3]；根據統計，經法院認定專利無效之比例，在 1910—1919 年間為 60%，在 1920—1930 年間為 50%，但在 1930—1940 年間，則攀至 80%，見註九 *Ullrich* 書，note 93.

易知者外，均應予以專利，同時並規定可專利性並不因發明人的發明方式而受影響，強調非顯著性應就發明本身較諸於先前技術是否顯而易知論斷，不受發明過程左右，故發明為辛勤研發而成，或偶然之機會而致，均無不妨，糾正以往以創造性之發明或天才之顯現等主觀認定發明非顯著性之弊端，自足稱道。

由於實務上長期對非顯著性要件之說明混沌不清，在立法後，對專利法第一〇三條之規定究為將實務上行之多年的非顯著性理論予以法制化，抑或係在實務上已形成之非顯著性理論外，另創設一新的可專利性之要件，見解歧異，竟爭議多年，始有定論(註十三)。法院實際應用百餘年的非顯著性觀念，經立法後，竟見面不相識，由此可見非顯著性在法制化前，紊亂、歧異之一斑。

美國專利法第一〇三條規定，在西元一九五二年制定以來，除在西元一九八四年曾作小幅度修正(增訂當時第二項而目前編為現行第三項規定)，及在西元一九九五年增訂生物科技之方法發明

的非顯著性規定(現行第二項規定)外，近半世紀來，行之尚無大礙。西元一九九四年美國專利暨商標局(Patent and Trademark Office)曾廣邀學者、專家及業界舉辦公聽會，以探討專利法第一〇三條之規定有無窒礙，與會者均認無修法必要(註十四)。由於本文僅在探討非顯著性之一般規定，不及於特殊技術領域之發明非顯著性討論，故僅試譯美國專利法第一〇三條之一般規定即第一項及第三項規定如左：「可專利性之條件；非顯著標的發明雖與本法第一〇二條所揭示或敘述者不同，但其請求專利之標的與先前技術間之不同，對發明當時具有與其標的相關技術中通常技術之人而言，其標的之整體為顯著者，其發明應不准專利。可專利性不因發明創造之方式而否定。」(第一項)；「他人研發之標的，以其得為本法第一〇二條第六項、第七項之先前技術為限，如其標的與請求專利之發明在發明創造時，屬於同一人所有或負有轉讓予同一人之義務時，應不妨礙發明之可專利性。」

註十三：Schlicher, John W. Patent Law: Legal and Economic Principles. NY:Clark Boardman Callaghan, 1993. § 5.03[15][b]; Graham v. John Deere Co., 383 U.S. at 3.(綜上論結，本院認為西元一九五二年專利法之目的在將實務上對本院前此於 Htchkiss v. Greenwood, 11 How 248 (1851)一案中所宣示之原則而作之諸多判例予以法制化。此外，第一百〇三條法條用語雖強調顯著性之問題，但對可專利性所必要之發明一般標準，仍維持不變)。

註十四："Testimony Summaries from the PTO Hearing on the Standard of Nonobviousness, July 20, 1994, Crystal City, VA" Internet Patent News Service, <http://www.eff.org/pub/Intellectual>.

### 參、非顯著性之意義

所謂發明之非顯著性，是指在與申請專利之發明相關的技術領域中，以發明創作當時存在之技術水平而虛擬一具有通常技術之人，以其對相關技術所具有之知識而判斷發明對其人是否為顯而易知，如為顯而易知者，不予專利，反之，發明即具可專利性。換言之，發明必須對發明當時未能解決之問題，提供即令對該項技術領域中之技術有充分瞭解之人，仍不易知之新的解決問題之技術者，始有給予專利之價值。如何判斷發明是否符合非顯著性之要件？在美國實務上均依循最高法院在西元一九六六年於 *Graham v. John Deere* 一案中所定之原則(註十五)，即將非顯著性之判斷分為三步驟，詳言之，第一個步驟為決定先前技術之範圍及內容，以使申請專利之發明有可供比較之對象；第二個步驟則為就申請專利之發明，探求其請求項與先前技術二者間不同之處為何，蓋非於此，無由知發明在技術思想上是否較先前技術有所增益也；最後一個步驟則為確定申請專利之發明在其發明當時，

與發明相關技術領域中之技術水平如何，良以知此水平，始得定法所虛擬之具有通常技術水平之人所應知之知識，並進而決定發明對其所知而言，是否顯而易知也。

美國最高法院所揭示之判斷發明非顯著性三步驟，其所確定者均屬「事實(fact)」，故應由陪審團決定；於此三項前提事實確定後，始在法律上判斷發明是否顯著，故發明非顯著性之判斷乃為法律問題，得邀美國最高法院之與聞。在實務上判斷發明是否非顯著之標準，不一而足，最高法院亦從未宣示其見解，故新舊諸說雜陳，有顯可嘗試原則、相乘效果原則、建議標準等，而美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeal of the Federal Court)及專利暨商標局多採建議標準，簡言之，就在發明所屬技術領域中具有通常技術水平之人而言，發明當時所存在之先前技術是否曾明示或默示的教導其人創造如申請專利之發明的技術思想？或是否因有此等先前技術之存在而有理由或動機足使其人得創造如申請專利之發明的技術思想？(註十六)。

註十五：Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 15 L.ed 2d 545, 86S. Ct. 684 148 USPQ 459 (1966).

註十六：Kenneth R. Adamo, "The Power of Suggestion (Teaching, Reason or Motivation) and Combined-Reference Obviousness) 76 JPTOS 183 (1994)。

從技術層面判斷非顯著性，固言之成理，但是發明是否顯而易知，既為一種抽象的價值判斷，本易流於主觀，而在實際運用上，又迄未能發展出具體而微、得一體適用於不同案例之判斷標準，事實上仍難免隨判斷者之科技素養及訓練而異其評估，人言言殊，紛雜可知。同時，於發明未現前，常人均不能料及，但一經揭示，又不免有事後之明者非難其為顯而易知，欲求非顯著性在實務上能精準運作，困難有若是。在技術上判斷發明對技術領域中技術之增益是否具非顯著性既匪易，實務上乃有求諸於技術層面以外之社會評價因素者，

此即一般所稱之「第二認定因素」(secondary considerations)；此等因素諸如：發明在商業上是否成功、發明是否能解決長期以來未能解決之問題、是否有潛在競爭者要求授權、有無抄襲仿冒之事實、專利局核准專利之進度如何、同技術領域內其他研發者是否不旋踵即能為同一發明、同技術領域內之專家是否肯定其發明等是。此等社會事實，多少可說明社會就發明對技術現狀是否有所增益的客觀評價，故第二認定因素頃頗受實務重視，不僅與從技術面判斷非顯著性的建議標準有並駕齊驅之勢，且漸有凌駕之傾向(註十七)。

註十七：Harris Robert W., "The Emerging Primacy of" Secondary Considerations" as Validity Ammunition: Has the Federal Circuit gone too far?" 79 JSOP 185-201 (1989).