

美國專利法上之非顯著性： 法律上之判斷標準(中)

董安丹 撰

貳、相乘效果原則(synergism doctrine)

在西元一八五一年 Hotchkiss 一案中(註六五)，認為以陶磁材料替代金屬材質之門把，不過為「匠人的通常技藝」(mechanic of ordinary skill)而非發明家之發明，初萌發明可專利性除實用性、新穎性外，尚需有第三種要件之觀念。唯此第三種要件之內容究竟如何，竟導致美國專利史上長達近一個半世紀的爭議。在非顯著性要件法制化前的發展過程中，有所謂相乘效果原則盛行於十九、二十世紀。唯此原則屢見棄於西元一九八二年所設立之 CAFC，故乃漸趨沒落(註六六)。然而因最高法院一方面在專利法第一〇三

條制定及 Graham v. John Deere Co.一案後初期，尚有認許此原則之案例，他方面對 CAFC 之斥相乘效果原則而採建議標準立場，長期不予置喙，其見解不明，故不無困惑(註六七)。

在早期工業未發展、物質缺乏，裝置稍具奇巧，即譽為天工，故而匠心獨具的發明與 Hotchkiss 一案中所指之「匠人的通常技藝」二者間，差距明顯而較易區分。然在工業、科技突飛猛進的十九、二十世紀，物品、裝置日益精密、複雜，久之，其進步漸趨極限，新的發明較諸既有裝置，已不若以往在技術水平上可有長足明

註六五：Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. (11 How.) 248 (1851) ("除非具有較熟於該行業之通常工匠所知為多之技藝，否則應認為其欠缺資構成發明主要條件所需之技藝。換言之，其改進無非為技藝精巧的匠人作品爾，尚難僞冒係發明家之發明。")

註六六：見註五 Chisum 書, 5-283、285。

註六七：Note, "Combination Patents and Synergism : Must 2+2 = 5 ?) 37 Washington Law Review (1980)1213-15。

顯的提昇。在此情形下，以是否為「匠人的通常技藝」為區別的簡單標準作為判斷發明較諸先前技術是否有賦予專利之價值的準繩，已有不足，必須有更為周延精密的制度，始足認定專利的價值而調合公眾及發明人二者間的利益。然因目前所稱之非顯著性觀念，當時在專利法上並無明文，為求法理有據，實務上認其為發明本質上所應具備，故專利法對之無庸特別規定，既未載諸法條，無以名之，乃稱之為「創造性」，並從而發展成各種的「發明準則」(test of invention)(註六八)。然其準則抽象，漫無標準，洵至發明應否予專利，端繫於承審者主觀認定，案情相似，竟異其結論，客觀全失。以發明表現於外之物理結構及功效等客觀事實為判斷基礎而取代主觀、抽象之「發明準則」的相乘效果原則於焉而生(註六九)。此原則發展之時，值工業革命後，尚競爭而反壟斷，

蔚為風潮，為避免具有壟斷排他效力之專利權的泛濫，實務上對發明之給予專利，認定趨於嚴竣，而因相乘效果原則要求發明須具有經嚴格審視(strict scrutiny)的「相乘效果」，交互影響下，寔至形成美國專利史上有名之「專利劫難期」(註七十)，其不利於專利制度之發展，章彙明甚。

在十九世紀初期美國專利實務上，對組合二個或二個以上先前已知技術的構件而成之發明，是否准予專利，不無爭議。良以包括二個或二個以上先前技術構件而成之發明，如其各個構件在組合後，僅維持其各構件單獨存在時所固有之作用、功效者，此種發明對現存之技術，無所增益，為公眾之利益計，自無給予專利的價值。然若發明所組合先前技術的各個構件，因與其他構件組合，得因相互作用而生與其原有效果不同之新效果者，此種發明當非前述無專利價值者

註六八：Comment, "To Determine Whether a Device That Combines Well - Known Elements, None of Which Performs Any New or Different Function in the Combination, Is Obvious to a man of Ordinary Skill, A Court Should Apply the Graham Test and not a Synergy Test": Republic Indus., Inc. v. Schlage Lock Co., 48 Georgia Washington Law Review 112。

註六九：在相乘效果原則下，應先決定申請專利發明之物理構件是否與先前技術相同，次則視發明是否具有相乘效果。見註六八文 119。

註七十：此段期間自西元一九三〇年至西元一九五〇年，見註五 Chisum 書 § 5.02[3]。

可比，乃有賦予專利之價值。此種各構件因彼此組合而生相互作用之新效果，稱之為相乘效果 (synergistic result)(註七一)，其以相乘效果之有無而判斷組合二個或二個以上先前技術構件而成之發明的非顯著性之標準，稱之為「相乘效果原則」，或稱之為「新效果標準」(the new result test)(註七二)。舉例而言，以溫度計與警報器相組合的發明，如其發明可使警報器在特定溫度時產生警報功效者，或以時鐘與收音機相組合的發明，如其可使收音機在特定時間開啓者，此等組合之發明，均有相乘效果。然若其組合並不能生特定溫度時啓動警報器或特定時間時啓動收音機之功效時，即無相乘效果。在專利實務上有認為其得生相乘效果者，始為得賦予專利之「組合的發明」(combination invention)

，其不能生相乘效果者，則為不能予以專利之「集合的發明」(aggregation invention)(註七三)。

實務上法院對於相乘效果之內涵，解釋不一，或有謂相乘效果為發明所組合之各個構件，至少其中一構件能產生與其在組合前所不同的功效或新的功效；或謂如其各構件所生之組合的效果，較諸各該個構件獨存時效果的總合為大之效果者，始具有相乘效果；或謂其組合可生不尋常或驚人之結果者，則具相乘效果，不一而足(註七四)(註七五)。

在專利法第一〇三條制定及Graham原則確立後(註七六)，相乘效果原則即屢受訾議，其理由約有下列數端：

第一、美國國會制定專利法第一〇三條關於可專利性之規定，係要求

註七一：英文“synergism”一詞，語源於希臘文“syn ergos”，其義為「共同作用」(to work together)。Kevin J. Lake, "Synergism and Nonobviousness: The Rhetorical Rubik's Cube of Patentability, 24 Boston College Law Review 723 (1983)。

註七二：見註五 Chisum 書 § 5.04[5]。

註七三：見註七一 Kevin 文第 705、706。

註七四：見註七一 Kevin 文 728-731, footnote 205,206,207。

註七五：唯有認為前二者始可謂為相乘效果，而所謂：「不尋常或驚人之結果」云云，則為在「發明準則」下屬於對非顯著性之判斷標準，同註七一 Kevin 文 731。

註七六：美國專利法在西元一九五二年始於第一〇三條規定非顯著性之要件。Graham原則則係在西元一九六六年於Graham v. John Deere Co.一案中確立。

發明須具非顯著性，從未要求發明須具相乘效果(註七七)；

第二、主張相乘效果原則者，以相乘效果為適用於判斷組合先前技術構件而成之發明的非顯著性標準。然而在美國專利法上並無組合發明或非組合發明之區分。矧若謂相乘效果僅適用於組合發明，則自須對何謂組合發明為周全界定，然欲此為定義，顯有困難，蓋嚴格言之，任何發明莫不為組合先前技術構件而成也(註七八)；

第三、如前所述，實務上對何謂相乘效果，定義不一。既尚無一致之見解，則如何能採為判斷之標準？(註七九)。

第四、嚴格言之，所謂相稱效果云云，僅為「浮誇之詞」("synergism is only a figure of speech")、「在文義上，相乘效果從未存在，且永無可能存在於

機械發明中」(註八十)；以機械裝置而言，組成該裝置之各個構件，在該裝置中均係各自達成各自本來的功效，除非變更其物理結構而使其生不同於各該構件原本應有之效果外，並不可能因與其他構件組合而使該構件產生與其本來功效不同的效果。因此組合不同先前構件之機械的發明，僅能生其所組合之各個構件原有效果相加的總和效果而已，事實上並不能生超過此種總和效果的功效(註八一)(註八二)。如相乘效果原則所要求者，確為要求其組合而生之效果大於各該個構件獨存時效果的總和者，則幾乎所有之機械發明均不具可專利性矣(註八三)。

第五、發明是否顯著，應以發明創造當時之技術水平決之，最忌事後

註七七：Crossan, John R., "Patent Law : Synergism Rejected" 56 Chicago - Kent Law Review 346(1980)。

註七八：同註二十四。

註七九：Note, "Patentability of Mechanical Combinations : A Definition of Synergism" 57 Texas Law Review 1043-1979。

註八十：Republic Indus., Inc. v. Schlage Lock Co., 592 F.2d at 970。

註八一：見註七十一 Kevin 文 721、註七九文 1054。

註八二：Great Atl. and Pac. Tea Co. v. Supermarker Equip. Co., 340 U.S. 147, 152(1950)("二加二僅等於四")；Republic Indus., Inc. v. Schlage Lock Co., 592 F. 2d at 970.("在現實世界中，二加二永遠不可能等於五")。

註八三：見註七一 Kevin 文 721、註六八文 119。

之明，易言之，在判斷時應著重於此種組合的「創造」，是否顯而易知，而非僅側重於其組合而成的「結果」如何；詳言之，發明人為達成特定目的而組合各先前技術，其發明之創意係存在於其巧思選擇(selecting)或排列(arranging)各個先前技術構件，而使生符合其目的之效果。此種選擇或排列是否為具有通常技術之人所不能料及而為非顯而易知，始為該發明是否具非顯著性之徵結所在。相乘效果原則僅專注於各構件在結合後所生之效果，忽視發明人在選擇及排列各技術構件上之創意、巧思；其僅以既已選擇、排列之事後結果，認定發明是否為顯然易知，以此種事後諸葛之態度，判斷發明之非顯著性，極易導致不利於發明人之結論，顯然過於嚴苛而有違專利法第一〇三條判斷非顯著性之精神(註八四)。

第六、此外，有認為發明之具相乘效果者，經常為導因於頃近有他人新創改進之技術，而發明人得輕易的採用此新創的構件組合而成就具有相

乘效果之發明，此時發明應歸功於該改進技術之創作者，抑或為採此改進技術而為組合的發明人？實無待言；此外，可生相乘效果之組合發明，有時在技術上並不足為奇，其僅係為因應當時所面臨之新問題或新需求而生，在此情形下，如果僅因其有相乘效果，即不問其技術特徵之顯著與否，一概准予專利，顯與專利提昇科技水準之精神不合(註八五)。

總之，反對相乘效果原則者，認為相乘效果原則於法既非有據，最高法院在非顯著性法制化後觀念尚屬混沌之初期雖有認許之者，但新近並無肯認之例，而其與現代專利原理不合，故不能作為判斷發明非顯著性之適當標準(註八六)。

由於相乘效果原則沿革甚久，在Graham一案之後，其適用雖有漸止傾向，但美國最高法院迄未明白見棄，故仍有支持此原則而嘗試為之另闢蹊徑者，其或認為如最高法院能明確的釐清相乘效果之義涵，相乘效果應仍不失為判斷發明非顯著性之標準，且

註八四：見註七十一 Kevin 文 721、註七七 Crossan 文 346。

註八五：見註五 Chisum 書 5-419-420。

註八六：見註七一 Kevin 文 721、722；Donner Irah H., "Combating Obviousness Rejections Under 35 U.S.C. Section 103" 6 Albany Law Journal of Science and Technology 190,191。

其適用與 Graham 原則可並行不悖，易言之，如依 Graham 原則已可認定發明為非顯著時，則無需再要求該發明具相乘效果；但發明之組合先前技術構件，如依 Graham 原則判斷為顯而易知者，則縱使其發明具有相乘效果，亦不因此而具專利性(註八七)；亦有認為一概以相乘效果之有無作為判斷發明可專利性之標準，固非全然有當，然對組合先前技術構件而成之發明，適用此原則以區別組合發明與集合發明，從而以定應否准予專利，確屬簡易獨到法門，故不妨以之作為判斷發明非顯著性之前提條件；易言之，如組合先前技術構件而成之發明無相乘效果者，其為集合發明，即無庸再進而為任何非顯著性之判斷，即可否准專利；必其發明具相乘效果，始得進而依專利法第一〇三條及 Graham 原則判斷其非顯著性；換言之，發明具相乘效果者，未必即為非顯著，但不具相乘效果者，則奢言非顯著(註八八)。要之，相乘效果僅限於適用於組合先

前技術構件而成之發明，且為判斷此種發明非顯著性前之先決條件。在此種解釋下，相乘效果原則已演化為與非顯著性觀念無關而僅適用於組合發明的特別條件，從而即可不受專利法第一〇三條規定及 Graham 原則之衝擊而得屹立不搖(註八九)。此固亦一家之見也。

此外，亦有認為相乘效果原則雖不能作為從技術層面判斷發明非顯著性之主要標準，但不妨以之作為第二認定因素(secondary consideration)而為考量(註九十)。

實務上的見解如何？自 Graham 原則後，相乘效果原則是否仍有存在之餘地？在 CAFC 設立前的一九五〇年至一九八〇年三十年間，實務見解極不一致。有謂在組合先前技術構件而成之發明的情形，相乘效果與非顯著性實為同義字；有謂相乘效果原則為與非顯著性無關之賦予發明專利之必要條件；或謂相乘效果為判斷組合先前構件而成發明之非顯著性的前提

註八七：見註六七文 1214。

註八八：見註七一 Kevin 文 735、736；

註八九：Rosenberg, Peter D., Patent Law Fundamentals 2d, Clark Boardman Company, NY, NY 9-38.8。

註九十：Pressman, David, "Patent It Yourself" 7th Edition, Nolo Press, Berkeley, 5/18。

條件；或謂在依 Graham 原則確立三項事實後，即應以相乘效果原則決定發明顯著與否；但亦有全然否定相乘效果原則者(註九一)。在見解分歧之情況下，訴訟往往依法院見解而異其結論，其不確定性自然導致發明人捨專利不由而仰營業祕密之保障，顯無利於專利制度發展(註九二)。為統一專利法爭議之見解而成立之 CAFC，在一九八三年時，即曾以相乘效果原則為"不必要且令人困惑"為由而摒斥其適用。然而其後在一九八四年時，間有案例以相乘效果原則可作為第二認定因素之一而考慮之(註九三)；PTO 則認為如有相乘效果者，或可為發明具非顯著性之表彰，但亦不能以無相乘效果者作為發明不具非顯著性之證據(註九四)。

參、顯可嘗試原則(obvious to try test)

所謂顯可嘗試原則，約以兩種形態顯現，一為發明與先前技術在物理結構上非常相似時，可認其發明為具有通常技術之人顯然可嘗試的創作，故該發明應為顯而易知(註九五)；一為發明人的發明如為先前技術廣泛建議中的諸多可能性之一者，雖其發明所能產生之重要實益為先前技術所未曾指出，但依此原則，該發明仍為依先前技術顯然可嘗試之創作，故為顯而易知(註九六)。

在西元一九六〇年代至一九八〇年代間，PTO 頻頻適用顯可嘗試原則作為判斷發明非顯著性要件之標準，然而在西元一九八二年設立之 CAFC，則屢示顯可嘗試原則為不適

註九一：見註八九 Rosenberg 書 9-38.7, 38.8, 38.9, 38.10。

註九二：見註六八文 117。

註九三：Chore-Time Equip. v. Cumberland Corp., 713 F.2d 774, 781 (Fed. Cir. 1983)；Kansas Jack, Inc. v. Kuhn, 719 F. 2d 1144, 1150 (Fed. Cir. 1983)；Lindmann Maschinenfabrik v. American Hoist and Derrick, 730 F. 2d 1452, 1461 (Fed. Cir. 1984)，均見 Schlicher, John W. "Patent Law: Legal and Economic Principles" Clark Boardman NY, NY. 1993, 5-76, 77。

註九四：MPEP 7th Edition, 2141, 35 U.S. C. 103。

註九五：Wegner, Harold C., "Patent Law in Biotechnology, Chemicals & Pharmaceuticals" (1992) 153.

註九六：見註五 Chisum 書 § 5.04[1][f]。

當之判斷標準而否准採用，指顯可嘗試原則病於二：一為事後之明(註九七)，二為欠缺合理的成功預期(註九八)。就前者而言，專利法第一〇三條要求判斷發明之非顯著性時，應以發明當時而非審查時之技術水平為斷，蓋先見之明難，事後諸葛易；因之，若僅以發明與先前技術之物理結構在表面上相似，即認為依先前技術顯可嘗試如發明然的創作，顯然是在既知發明內容而以事後立場遍尋與發明各構件相契合之各個先前技術，而以二者相似為由，即指發明為顯可依先前技術而為之嘗試，此顯非合理。良以先前技術之內容，如不存任何建議或教導可創作如申請專利然之發明，則如何能謂具有通常技術之人，觀先前技術即顯可嘗試如發明然的創作？捨建議或教導外，先前技術中尚有何可恃而謂顯可嘗試(註九九)？就後者而言，顯可嘗試原則對發明人顯非公允，例如發明人為解決某特定問題，除須X成分外，尚須具有Y性質的第二種成分，始克有成；先前技術固曾

臚列具有Y性質的第二種成分物質，但有一百五十種之多，且未說明此一百五十種物質中何一種物質可與X成分組合而解決發明人所欲解決的問題。因先前技術未說明在諸多可能的嘗試中，何者得畢竟其功，發明人乃經不斷的研發、實驗，始擇其中Y(85)與X成分組合而生以往所不及知之效果，從而解決特定的問題。在此種情形下，如果吾人認為Y(85)為包括在先前技術所約略指示提及的一百五十種可能的嘗試中，乃謂具有通常技術之人可遍為嘗試其全部的可能性而為此組合，以此而謂發明人的發明不具非顯著性，其漠視發明人創作之心血，莫此為甚。蓋以先前技術僅為一般性的泛指，並未建議結合Y(85)與X成分可產生解決問題之結果，他方面，發明人須耗鉅大勞費、不斷研發而始克能成，如採顯可嘗試原則者，勢將挫喪研發之動機而有礙專利發展(註一〇〇)。

顯可嘗試原則以發明的物理結構與先前技術近似，而認定發明必係受

註九七：見註五一 Adamo 文 192-194。

註九八：Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., 927 F.2d 1200, 18 USPQ 2d 1016 (Fed. Cir. 1991)。

註九九：In re O'Farrell, 853 F.2d 894, 903, 7 USPQ 2d 1673, 1681 (Fed. Cir. 1988)。

註一〇〇：Chisum & Jacobs, "World Intellectual Property Guidebook (1992) 2-75~77。

教先前技術，或認為先前技術泛指之諸多可能嘗試或實驗指引¹，不失為後人所顯可嘗試的創作，故為顯而易知，此與建議標準固不無神似，然實有別。建議標準有異於顯可嘗試原則之處有二：一為顯可嘗試原則所為之建議，過於空泛，僅為一般性或原則性的指引，此與在建議標準下，先前技術對發明人所面臨問題之解決，必須為具體而關鍵的建議，顯然不同；二為顯可嘗試原則對可能之嘗試或試驗欠缺教導內涵，故對發明的成功自無可能有相當的預期，此與在建議標準下，先前技術因曾為具體的教導，故對具有通常技術之人能創作如發明然的技術，始能有「合理的預期」者，又顯然不同(註一〇一)。

顯可嘗試原則因有事後之明之病及對發明僅有一般性之指引而無成功預期，故一再為 CAFC 及 PTO 所摒棄，因此，PTO 在以發明不具非顯著性而駁回專利之申請時，均避免使用「obvious to try」的文字，俾免造成其使用不適當標準的誤會而遭 CAFC 廢棄。然於審理時，法院仍應究其實質

而不以其誤用此文句而受影響(註一〇二)。

肆、否定原則(negative rules of invention)：

在非顯著性觀念由實務孕育而法制化的長達一個半世紀發展期間內，學者有鑒於實務上見解極端紊亂，乃思以統計方法，藉助歸納以往習以認定不具非顯著性之發明的案例而探求判斷之依循，此即所謂「否定原則」，前述相乘效果原則即為其一。否定原則既為歸整實務案例而來，如以非顯著性為先實務而後法制之發展過程言，此等原則固非無見，然究其實，此不過為多數法院之見解爾，雖可供參考，但若謂全然正確而無爭議，則屬未必。尤以在專利法第一〇三條明定非顯著性之意義及 Graham 一案揭示之原則下，否定原則之例示，多已過時，實務及學者甚至有認為法制化前之此等見解，目前全無適用餘地(註一〇三)。

大體而言，在否定原則下，下列發明不具非顯著性(註一〇四)：

(一)發明之物品與先前存在之物品，

註一〇一：見註五四 Oake 文。

註一〇二：見註九五書 53~156。

註一〇三：見註五 Chisum 書 § 5.04[5][b]。

註一〇四：見註五 Chisum 書 § 5.04[5][a]、註八九 Rosenberg 書 § 9.01。

- 其區別僅在於前者之手藝較為精緻而已；
- (二)以較優之材料取代既存物品材質之全部或一部的發明；
- (三)對既有機器為加大或強固，以使其得負荷較大之原料而運作；
- (四)僅改變物品之品質或大小、形狀；
- (五)製造之物品僅為集合物；
- (六)僅複製其他機器之一個或多個零件；
- (七)僅省略既存物品之一個或多個零件；但如省略後仍能依留存之零件可形成新的操作方式者，不在此限；
- (八)以其他可替代的零件替代而改進現有之構造者；
- (九)在新的物品中使用舊有之設計而不能曾益新的運作方式者；
- (十)為新的用途而使用原有的物品或方法；
- (十一)零件之轉換，例如以兩個零件轉換為一個零件，或由一個零件轉換為兩個零件；
- (十二)組合舊有之成分卻不能產生新的或不同的效果之發明。
- (十三)就周知之化學品改變其成分之比例，或改變用於週知之化學方法中之試劑的份量，應不構成發明；
- (十四)增加既有物品之純度，不足言發明。
- (作者:現為全理法律事務所執業律師)

法律上之判斷標準

