

美國專利法上之非顯著性： 法律上之判斷標準(下)

董安丹 撰

第二、非由技術層面判斷發明非顯著性之標準：第二認定因素 (secondary considerations)

壹、概說：

由於從技術層面判斷發明的非顯著性有諸多困難，例如認定 *Graham v. John Deere Co.*，一案中所揭示的三項事實，已屬不易，既已認定後，在法律上之判斷標準，實務上復有建議標準、相乘效果原則等新舊諸說，而最高法院迄未示見解，CAFC 及 PTO 雖採建議標準，但該標準對如何在法律上判斷發明之非顯著性，僅有原則性之提示而無慎密週延之準繩，付諸實際判斷時，不易捉摸，仍不免囿主觀判斷。此外，判斷發明是否顯著，專利法規定應以發明完成時之技術水平決之，而應避免事後之明。然發明創作完成時距審查申請專利時，其間已有相當時日，而距對發明之可否專利發生爭執時(例如在專利侵權訴訟中告

以發明不具非顯著性而抗辯專利無效是)，其間隔之時日更久。唯技術水平因時遷移，技術新知吸收後，潛移默化，期待承審人員或法曹能強捨其在判斷時既有之水平而回復至發明完成前之過時技術水平，以為判斷發明是否顯而易知，顯違人性而失真，如是而欲求其判斷精準者，幾希。抑有進者，PTO 之承審人員或法院之法官未必皆受有嚴格之科學訓練，復因各有專功涉獵，對先前技術或申請專利之發明所涉技術，未必盡皆了然，加以爭執之當事人各引專家意見為據，治絲益棼，欲求正確判斷，殊為不易；在技術水平極端複雜或極其平常之技術領域發生非顯著性之爭議時，以技術層面判斷非顯著性，更為困難。總之，以技術的觀點而判斷發明之非顯著性，經緯萬端，困難孰甚。學者有謂：「在相關因素眾而多樣，顯著與否之概念復具主觀本質的情形下，欲求客觀分析，恆難矣。」^(註一〇五)。在

註一〇五：Note "Standards of Obviousness and the Patentability of Chemical Compounds" 87 *Harvard Law Review* (1974) 624。

此情形下，實務上乃有不由技術層面判斷發明顯著與否，而以發明在商業上是否成功、是否為滿足該技術領域內長期之需求等社會客觀事實，以為判斷之依據，對此等可資為判斷非顯著性的非技術層面之事實，一般稱為「第二認定因素」(secondary considerations ; subtest)^(註一〇六)

第二認定因素是從現實社會中對發明的評價為導向而判斷發明是否非顯著，易言之，以發明在現實社會的重要性而認定發明之潛顯，此與藉賦予壟斷非他效力而換取發明人公開有益於社會的技術之專利制度本質相符，且對社會較具說服力。按 Graham 一案所示之準則，乃係以事實上並不存在而由法律虛擬之具有通常技術之人的技術水平為判斷之依恃，其人既為虛構，則其所備之技術水平云云，自不免虛泛而受主事者主觀之影響。相對而言，第二認定因素既以社會上所已顯示之事實為依據，自較客觀而

能為一般人所接受，第二因素通常又稱作「非顯著性之客觀證據」(objective evidence of nonobviousness)，即以此故^(註一〇七)，此外，第二認定因素為以既存之客觀證據為認定之依據，當可避免向所詬病的事後之明^(註一〇八)。

第二認定因素為實務演化而來，早在西元一八七六年，實務上即有案例認為發明所解決的問題，如果為社會長期未能解決的問題，其發明顯然具有滿足社會需求的重要性，在此之前，既無人能見及於發明人此一發明，足證該發明必非顯而易見，故有專利價值^(註一〇九)。一個世紀之後，最高法院在 Graham 一案中除揭示判斷發明非顯著性之原則外，並謂：「第二認定因素諸如商業上之成功、未能解決之長期需求、他人之失敗等，均得用之為章顯請專利標的本身相關之情狀。此等探究對發明顯著或非顯著之認定，應有所關聯。」^(註一一〇)，第二認定因素雖乏法條依據，但因最高法

註一〇六：見註一。

註一〇七：Perkin-Elmer Corp. v. Computervision Corp. 732 F.2d 888,894 (Fed.Cir.1984)。

註一〇八：Coolley ,Ronald B., "The Status of Obviousness and How to Assert it as a Defense" 76 JPTOS 629。

註一〇九：Smith v. Goodyear Dental Vulcanite 93 U.S. (3 otto) 486, 23 L.Ed. 952 (1876)。

註一一〇：見註一。

院此一明認，因而定份。

貳、第二認定因素之地位

最高法院在 *Graham* 一案中說明由技術層面判斷發明非顯著性之步驟，同時亦確認得以技術層面以外之第二認定因素判斷非顯著性。然此兩種不同層面之判斷，在層次上是否先後之分？在效力上又是否有優劣之別，不無疑問，事實上亦確有爭論。對此自來有三種見解：一說認為第二認定因素僅為在依技術觀點判斷非顯著性之有無，爭議難決時，始得作為判斷之因素，易言之，此說固體認以技術層面判斷之困難，乃容許以第二認定因素之存否，補強不足，但此純為輔助性質，因之，如發明在技術層面上業經認定為顯而易知時，則無庸審酌有無第二認定因素；一說則認為第二認定因素為唯一客觀而足資信賴之判斷標準；一說則認為在非顯著性之問題上，第二認定因素通常為判斷發明非顯著性之相關因素，並非純為輔助而設，但在適用時應就個案審慎

決定此等因素之價值^(註一一)。另有學者分析 *Graham* 一案，認為判斷發明非顯著性時，理應由技術層面判斷，該案所指之三項事實(即先前技術內容、發明與先前技術之不同、通常技術水平)為判斷時「應」審酌之事實，第二認定因素則僅為「得」探究、審酌之事實；再者，第二認定因素有時或可助判斷，但不能因有此等因素之存在，即認定發明為非顯著，換言之，縱有此等因素存在，發明仍可能在技術層面上為顯而易知的技術，從而不具非顯著性。要之，在判斷非顯著性之重要性上，第二認定因素乃居於次要地位，不能凌駕於依先前技術所作之技術層面的判斷^(註一二)。

相對於部分學者對最高法院立場之解讀，CAFC 對第二認定因素則異常側重，否認第二認定因素在判斷非顯著性時之重要性居次，謂：「(第二認定因素)雖在審酌之時序上居次，但並非意指其在重要性上居次("That evidence is "secondary" in time does not mean that it is secondary in impo-

註一一：見註五書 *Chisum*, 5.05,558-560。

註一二：Harris, Robert W., "The Emerging Primacy of "Secondary Considerations" as Validity Ammunition : Has the Federal Circuit gone too far ?" 71 *JPTOS* 185-187 (1989)。

rtance")^(註一三)、「第二認定因素通常為最具證明力 evidence in 的證據」(evidence of secondary factors may often be the most probative and cogent the record)^(註一四)，甚或認為第二認定因素為最高法院所揭示判斷發明非顯著性三項前提事實外之第四項前提事實^(註一五)；同時，CAFC 並認為第二認定因素為判斷發明非顯著性時所「應」審酌之因素，如下級審法院未適當的審酌第二認定因素，即有廢棄發回之理由^(註一六)。此外，CAFC 不乏案例認為第二認定因素之重要性凌駕於先前技術之上，易言之，縱使在技術層面上認定發明為依先前技術顯而易知者，但得以證明第二因素之存在而認定發明具有非顯著性^(註一七)。在實務上，凡法院倚重第二認定因素時，多傾向支持賦予專利，反之，則

否^(註一八)。CAFC 即甚重第二認定因素，故如有此等因素存在，多認定發明具有非顯著性，然雖無第二認定因素存在，卻不表示發明必然為顯著，故其利於專利，灼然甚明^(註一九)。總之，第二認定因素在 CAFC 審理時所居地位，幾與由技術層面判斷，等量齊觀，不唯如是，甚有凌駕之勢。

對 CAFC 判斷發明非顯著性時，如此倚重第二認定因素，屢為學者非難。指摘之理由約有數端：其一為專利制度本係為鼓勵技術之研發及提昇科學技術而設，而非顯著性要件既為判斷發明是否有賦予專利價值的重要機制，則其評估自應著重於技術層面之價值，始得其份。其輕技術而重技術外之第二認定因素，實屬本末倒置而有違專利制度之精神；其次，專利法第一〇三條之規定中，根本未言及

註一三：Truswal Systems Corp. v. Hydro Air Engineering, Inc., 813 F.2d 1207, 1212, 2 USPQ 2d 1034, 1038 (CAFC 1987)。

註一四：Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F. 2d 1530, 1538-39 (Fed.Cir.1983)。

註一五：見註五 Chisum 書 § 5.05 footnote 13.3、註一二 Harris 文 footnote 21。

註一六：Walker, Edward Philip, "Objective Evidence of Nonobviousness : The Elusive Nexus Requirement (PartI)" 69 JPTOS 175 (1987), footnote4。

註一七：Alco Standard Corporation v. TVA 808 F.2d 1501.USPQ 641 (CFAC1986)。

註一八：見註五 Chisum 書 5-567。

註一九：Miles Laboratories, Inc. v. Shamdon Inc. 997 F.2d 870, 878, 27 USPQ 1123, 1129 (Fed. Cir. 1993) ("客觀證據之欠缺僅為中立因素"此等證據如經顯現，固足為具非顯著之認定，但如欠缺此等證據，並不意謂應作顯著之認定")。

第二認定因素，如於發明較諸先前技術是否顯著，在技術層面判斷爭議難決時，以第二認定因素為得審酌之相關因素，固無不可，但若 CAFC 如此側重技術外之因素，顯於法無據；再者，以技術層面判斷發明是否較先前技術為顯著，難固難矣，然可立斷，其以發明在商業上是否成功等第二認定因素判斷，事實上益增判斷之不確定性及複雜性，蓋以以往僅須就技術層面蒐集先前技術，以之與發明相比較而為判斷，現則尚須探究發明在商業上是否成功、其所解決之問題是否為長期所需而一直未能解決之問題等等，尤以此等事實之存否，不僅不易為專利申請人或專利權人以外之人一時所能知悉，且亦有難於判斷之處，例如商業上之成功究須達於何種程度，始足言之？諸如此類之質疑，使問題益形複雜。尤有進者，該等因素所據事實之存否，間亦因時而異，例如發明在市場上初現時，未見其成，假以相當時日而竟奏膚功，然在前為審酌時，焉能預見其後之成功？是發明是否顯著，竟乃因時遷移，有不確

定若斯者，自屬可議^(註一二〇)。

由於最最高法院在 Graham 一案中主要是在詳論以技術層面判斷非顯著性之原則及步驟，對第二認定因素僅略言其可資作為判斷非顯著性之依據，並未案件而對第二認定因素之重要性明確表示意見前，CAFC 之見解應居主導地位^(註一二一)。

參、第二認定因素與發明間之關聯性(nexus)

第二認定因素存在的原因多端，未必皆導因於發明之技術特徵，例如發明在商業上之成功，有時為歸功於廣告、行銷，而與發明的技術特徵全然無關者是。按第二認定因素既為判斷發明非顯著性之依據，如此等因素之存在與發明之技術特徵全然無關者，難謂其得證明發明本身之顯著與否，故通說認為第二認定因素之存在與發明之技術特徵二者間，須有相當之關聯性始可^(註一二二)。茲有疑問者，厥為發明之技術特徵是否須為第二認定因素存在之唯一原因？或僅須為諸

註一二〇：見註一一二 Harris 文 196-200。

註一二一：Merges, Robert P., "Commercial Success and Patent Standards: Economic Perspectives on Innovation" 76 Calif. L. Rev. 827。

註一二二：見註一一六 Walker 文 177。

多原因之一？如果僅須為諸多原因之一者，則其是否須在諸多原因中佔相當之比重？易言之，發明之技術特徵與第二認定因素間之關聯性，究須達何種程度？對此在實務上雖有不同意見，多數均認為雖然發明之技術特徵無須為第二認定因素存在之唯一原因，但至少須為主要之原因^(註一二三)。

肆、第二認定因素：

構成第二認定因素之各個因素，為由實務上各案例逐漸推衍累積而成，而且此等因素有通認者，亦有不無爭議者。茲逐一說明如次：

一、商業上之成功(commercial success)

第二認定因素中最常見且重要者，當推發明在商業上獲致成功之事實^(註一二四)。商業上之成功可為發明具非顯著性之客觀證據，其理由約有二：一為發明在商業市場上既獲致成功，足見其甚具功效，而此正為專利法所

期諸於發明者；二為發明在商業上既甚為成功，如該發明為顯而易知者，他人應早見而計及而無獨任發明人之發明率先在市場上獲致成功之理，由此足徵他人前從未曾為此等創作，或縱曾為嘗試創作，惜而未成，故發明應為非顯而易知^(註一二五)。然有學者批評以商業上之成功而認定發明具非顯著性，無非為以發明後商業上成功之事實間接推測發明人因知發明可致商業上成功而為研發創作，而具有通常技術之他人雖亦知此一發明可能致商業上成功，但因無法為創作發明，故為發明人拔得頭籌，由此可證發明之非顯著云云。然此間接推論，殊嫌無據。蓋以商業上成功之因素眾多，諸如推廣費用、廣告、發明商品製造之技巧、消費者之喜好傾向等等，皆為成功之因素，何以因發明人首創發明，即必謂他人業已嘗試創作而失敗？故此推論殊嫌無據^(註一二六)。

註一二三：見註一一六 Walker 文 183。

註一二四：DeWitt, TimothyR., "Use of Objective Evidence of Non-Obviousness in the Federal Courts" 79 JPTOS 829 (1997)

註一二五：見註八九 Rosenberg 書 9.05[1]。

註一二六：Kitch, "Graham v. John Deere Co.:New Standards for Patents" 1966 Sup.Ct.Rev.293,330-335，見註五 Chisum 書 5-581-582。

發明在商業上成功之事實，應由專利申請人或專利權人證明^(註一二七)。銷售資料，固可證明商業成功之證據，但如單純以發明之銷售量、銷售金額或市場佔有率為據，尚不能充分證明商業上成功之事實，必須證明發明已取代市場上既有之產品，或其銷售量遠逾之，或發明在市場上可居高價，或發明推出後未久，在市場上之佔有率劇增^(註一二八)，或證明以等量之廣告費同時促銷發明及其他產品，然其他產品卻未如發明在商業上之成功等，如有此等事實，當更具證明力。又在商業上成功之事實並不以發生在美國國內為限，在國外之成功，亦包括在內，故國外之銷售資料，亦可引以為證^(註一二九)。此外，商業上之成功亦可以銷售外之事實證明，例如發明之成功能獲競爭對手之直接或間接認許，亦具說服力^(註一三〇)；尤有進者，由於發明在商業

上之成功須主要導因於發明之技術特徵，故其成功與由何人銷售無關，因此無論發明在市場上之銷售成功，為由專利權人或其授權人，甚或為仿冒者所銷售，均非所問^(註一三一)。其次，申請人應證明發明在商業上之成功與發明之技術特徵有關聯性(nexus)。良以發明在商業上之成功與發明之有無顯著性二者間，未必有必然之關係，商業上之成功有時未必繫諸發明本身之因素(技術特徵)，而係導因於商業上之大量促銷活動(鉅額之廣告花費)、消費者需求之變化、商業主體在市場上之主導地位等，或導因於與專利請求項無關之技術、相關新技術之改變等原因^(註一三二)，故申請人或專利權人必須證明發明在商業上之成功主要係因發明本身技術特徵所生之功效、價值所致^(註一三三)，例如發明如僅為在商業上甚為成功之特定機

註一二七：由於發明非顯著性之爭議可於申請專利程序中或侵權訴訟中發生，在申請程序中舉證責任應由申請人、在侵權訴訟中則由專利權人負責。

註一二八：見註一一六 Walker 文 189。

註一二九：Lindemann Maschinenfabrik GMBH v. American Hoist & Derrick Co. 730 F.2d 1452,221 USPQ 481(Fed.Cir.1984)

註一三〇：見註一一六 Walker 文 191。

註一三一：E. I. du Pont de Nemours & Co. v. Phillips Petroleum Co. 656 F.Supp. 1343,2 USPQ 2d 1545 (D.Del.1987)。

註一三二：見註五 Chisum 書 § 5.05[2][f]。

註一三三：Whelan, Dorothy: A Critique of the Use of Secondary Considerations in Applying the Section 103 Nonobviousness Test for Patentability" 368, IPL.Rev。

器的一項零組件時，則專利權人須證明該機器在商業上之成功係歸因於該零組件之技術特徵所致^(註一三四)。又專利權人可以其對專利品及其他產品花費同樣之訓練費用，而唯獨專利品在市場上遠較其他產品為成功之事實證明發明之成功^(註一三五)。然如前所述，申請人或專利權人無須證明商業上之成功係完全歸因於發明本身之價值而全無其他因素(如廣告費)^(註一三六)。申請人或專利權人除能證明商業上之成功外，如尚能證明發明有未預期之功效或其能解決長期未決之需求等其他第二認定因素存在者，當然更能彰顯其非顯著性。

二、長期需求(long felt need)

「需求為發明之母」。在技術領域中，雖有要求解決特定問題的需求，然長時間均不能解決該問題，而唯有申請專利之發明可解決該問題者，此項發明應可認為並非顯而易知

而具有非顯著性。蓋若解決問題之技術為眾所需求，如其技術顯而易知，則早應有滿足其需求的解決之道，然此問題長期未能克服，唯待發明出而始能決者，則該發明之非顯而易知，自可推斷^(註一三七)；例如某一物品或方法，長期間內存有某種瑕疵而一直無從解決，若有改進該項瑕疵之發明者，該發明即具非顯著性。此項滿足長期需求之因素在實務上為僅次於商業上成功因素之最常見的第二認定因素^(註一三八)，而且較諸實務上所認許之其他第二認定因素僅能間接推論發明之非顯著性者(例如商業上之成功)，此一因素堪稱較為直接而客觀之因素^(註一三九)。在主張此一因素時，申請人或專利權人應證明下列事實：一為發明所解決的問題，確為該技術領域中一直未能解決的技術上的問題，即技術之欠缺必需為公認而長期存在的事實；二為發明當時的技術水平與以往

註一三四：見註八九 Rosenberg 書 9-70, footnote 202.1。

註一三五：U.S. Surgical Corp. v. Hospital Products International (9 USPQ 2d 1241, 1260 (D. Conn. 1988))。

註一三六：Continental Can Co. U.S.A. Inc/v. Monsanto Co., 20 USPQ 2d 1746, 1752-53 (Fed. Cir. 1991)。

註一三七：Walker, Edward Philip, "Objective Evidence of Nonobviousness : The Elusive Nexus Requirement (PartII)" 70 JPTOS 230 (1987)。

註一三八：Coolley, Ronald B., "The Status of Obviousness and How to Assert it as a Defense" 76 JSOP 631。

註一三九：見註一三七 Walker 文 footnote 96, 97。

未能解決該問題期間內的技術水平，應為相同的水平，故如發明為採用其他新進技術成果而成者，或發明所採之先前技術為同業所不及知之技術知識，均不能認為發明為能為人所不能。至於長期需求之期間，究應多長，應就個案決定；三為須證明長期未能解決之問題與發明間確有相當之關聯性，即發明確能解決長期需求解決的特定問題^(註一四〇)。主張發明並非長期需求者，可以發明為所謂的「紙專利」，在取得專利後長期未曾使用，故其發明顯然非所謂長期需求之技術；此外，亦可證明發明所解決之問題為發明人首先察知而非在該技術領域內長期顯現而未能解決的問題^(註一四一)。發明如能滿足長期需求並兼具商業上之成功，則更具說服力，是不待言。又商業上之不成功，有謂可作為無長期需求存在之證明^(註一四二)。

三、商業上之認同 (commercial acquiescence)、授權 (licenses)：發明如果能獲得競爭同業之認同

者，通常亦顯示其具有非顯著性，例如業界有贊同之報導或要求授權等是；而其中尤以業界競爭對手向專利權人爭取專利授權最具說服力。蓋以競爭同業對該行業中之先前技術及經濟上之利益，知之最詳，如非發明確實非顯而易知而甚具價值，其焉有要求專利授權？由其要求專利授權，足以說明同業對發明可專利性(包含非顯著性)有相當之信心，故授權者愈多則愈足證明發明之價值^(註一四三)。商業上之認同須與發明有相當之關聯性，從而如授權為無對價(權利金)或對價甚少之授權，或為「包裹授權」(即與其他之專利或商標等包裹而為總括的授權)^(註一四四)，甚或因對所授權實施之發明是否為有效之專利並無信心，而於授權契約中表明授權者須保證其專利為有效，恐不能認此為對發明有所認同^(註一四五)。又業界中間亦有共謀互為授權而使彼此間申請專利的發明具此一第二認定因素的表像，如經查明屬實者，自難認係有商業上之認同^{(註}

註一四〇：見註五 Chisum 書 § 5.05[1]。

註一四一：見註一三七 Walker 文 233。

註一四二：Note, "Subtests of Nonobviousness": A Nontechnical Approach to Patent Validity" 112 U. Pa.L. Rev. 1169, 1177 (1964)。

註一四三：見註一二四 DeWitt 文 835。

註一四四：見註一二四 DeWitt 文 835。

註一四五：見註一一六 Walker 文，note 140。

一四六^(註一四六)。此外，在訴訟中仿冒之被告如係為免訟累，迫不得已而要求授權者，亦不能認為係對發明有所認同^(註一四七)。在實務上，審酌此項第二認定因素時，法院特別重視專家之意見或證人(被授權人)之證詞^(註一四八)。

四、專業之認許 (professional approval)

發明所屬技術領域內之專家對發明之反應，通常頗受法院重視，例如發明公開時，專家認為其發明為不可思議，或初則置疑其可行性，繼則讚許其成就非凡，均顯示發明具非顯著性^(註一四九)。

五、抄襲(copy)

有謂他人抄襲發明之事實，可為發明具非顯著性之證明。蓋若發明無價值或價值甚微、顯而易知者，他人當無干冒仿冒之法律責任而抄襲之理，抑且抄襲者愈多，其證明力愈強。然而抄襲之原因，有時可能係因不知發明專利之存在，或仿冒者素不尊重智慧財產之心態，或仿冒者心存僥

倖，認專利人無心或無力保護其專利等種種原因，並非因發明本身之技術特徵獨特使然，故而申請人或專利權人應證明抄襲與發明之技術特徵間有相當之關聯，易言之，應證明抄襲為針對發明之特定技術特徵而來^(註一五〇)。

如於抄襲外，尚能證明發明在商業上之成功或為能滿足長期之需求或他人之失敗等，則其證明力更屬強而有力。

六、他人之失敗(failures of other)：

如在業界中對特定問題，他人一再嘗試解決而失敗，但申請專利之發明卻能解決此特定問題者，則在相當程度內可證明該發明並非顯而易知。蓋發明若顯而易知，他人必不致創作失敗也。主張有此一因素存在者，須先證明其發明確能解決該特定問題；其次則須證明有同樣知識之他人亦察知該特定問題存在而有研究解決之動機；再而須證明他人確曾嘗試以與發明相同之技術方向解決該問題，然失敗未成^(註一五一)。在審酌時應

註一四六：見註八九 Rosenberg 書 9-77。

註一四七：見註一三三 Whelan 文，note 153。

註一四八：見註一一六 Walker 文 239。

註一四九：見註一三三 Whelan 文 372。

註一五〇：見註一三三 Whelan 文，文 371。

註一五一：見註一一六 Walker 文 234-235。

注意他人嘗試解決問題之期間及次數，以及他人失敗是否導因於研發經費之不足、市場狀況不佳等因素^(註一五二)。

七、同時或緊接之發明 (Near-Simultaneous Invention)

以上所述之第二認定因素均為證明發明具有非顯著性之事實。然本項第二認定因素則反向的證明發明具有顯著性之事實。其理由以不同之發明人同時或於幾乎同時的緊接時間內均各自獨立創作相同或近似之發明者，若非發明為顯而易知，當不致若此。在審酌此項因素時，應注意各發明人所處之技術水平完成該發明所耗心力及經費^(註一五三)。

此外，證明有此項事實存在者，應為指摘發明為顯著之人^(註一五四)。對於此項因素可否認為屬於發明非顯著性認定之第二認定因素，有不同之意見。

八、不可預期之效果(unexpected results)

結合不同之先前技術構件而生不

同於所組合之各構件原有效果之新而不可預期之效果，稱之為相乘效果。以往實務上採相乘效果原則，認為發明須有相乘效果始具非顯著性，雖 CAFC 再三摒斥採此原則作為判斷發明非顯著性之標準，然實務上仍不乏以發明有不可預期之相乘效果存在之事實，作為第二認定因素之一，並認為如並有商業上之成功同時存在時，益足徵發明之非顯著性^(註一五五)。

九、向主管機關申請專利過程之難易 (progress through the Patent and Trademark Office)

實務上不乏案例以發明向 PTO 申請專利時之難易而定發明之是否顯而易知，例如承審人員是否曾要求申請人修正其請求項、承審人員是否遍尋先前文獻而未能發現任何不利於申請之中證例等等。唯有認為發明申請之困難，其原因甚眾，與發明是否顯而易知者無關^(註一五六)。

(作者:現為全理法律事務所執業律師)

註一五二：見註一二四 DeWitt 文 835。

註一五三：見註一三三 Whelan 文 372。

註一五四：見註一一六 Walker 文 242-243。

註一五五：見註一三七 Walker 245。

註一五六：見註五 Chisum 書 § 5.05[6]。