

## 美國專利法上非顯著性之判斷（上）

### ---化學發明非顯著性之研究---

董安丹

作者現為執業律師

#### 第一、前言

化學發明可申請何種專利？依美國專利法之規定，專利可分為物品專利與方法專利<sup>1</sup>。凡機械、製成品、組成物，均可申請物品專利。所謂「組成物」，乃係指：「由二種或二種以上之成分，混合而成之具有與其成分不同性質之物。...此一由各種成分混合而成之物，可藉由機械或化學的作用製成，而其所製成之化合物質，或為得以機械的方法溶解為其構成元素之混合物質，或為一種只可經由化學

化合物為組成物中之一種，故化合物發明得申請物品專利，化學發明亦可申請方法專利。

分析而破壞的新物質。」<sup>2</sup>依此定義，組成物所涵蓋之範圍甚廣，舉凡化合物、混合物、合金等物，均包括在內。

化合物為組成物中之一種，故化合物發明得申請物品專利，是無待論。此外，化學發明亦可申請方法專利，其得申請方法專利之情形有二：一為就化合物之新

的合成方法申請方法專利，此即製造方法專利是，為最常見之方法專利；二為就先前已存在之化合物或化學方法，發現其新用途者，依西元一九五二年美國專利法之規定，得以之申請

<sup>1</sup> 在美國專利法上，對物品專利與方法專利，有合稱為用益專利，以與設計專利 (design patent) 及植物專利相區別。

<sup>2</sup> 西元一九五二年美國專利法修正第一〇一條第二項，規定：「稱方法者，指過程、技術或方法，並包括就已知之方法、機械、製造物、組成物，或物質之新穎的使用。」

方法專利<sup>3</sup>，此即使用方法專利。

以化學發明申請專利，無論所申請者為物品專利或方法專利，其所應具備之要件，與其他領域發明申請專利之要件，並無二致，均須符合實用性、新穎性及非顯著性之可專利性要件<sup>4</sup>。然而由於化學發明在本質上較諸機械領域等之發明為特殊，故在論及其可專利性要件時，有其特異處，此由美國專利著作中，對化學發明多特列專章討論，可知其然。就實用性而言，其他領域之發明多能符合美國專利法所要求的最低限度之實用目的，但在化學發明卻常有不能符合實用性要件之情形。在化學界中，化學家能輕易合成新的化合物，卻不知其

化學發明有異於其他領域發明的特性，故在非顯著性判斷時，實務上更發展出獨特之問題及見解。

用途之情形，多不勝數<sup>5</sup>。就新穎性而言，先前化學技術之敘述須達何等程度，始能使申請專利之化學發明喪失新穎性，以數值界定的化學發明如何斷其新穎性等，屢屢造成認定上的困擾。在論及非顯著性時，學者更謂非顯著性為專利法上之玄學，而化學發明或生物科技發明之非顯著性，則為箇中之尤，足徵其難矣<sup>6</sup>。

由於化學發明有異於其他領域發明的特性，故在非顯著性判斷時，實務上除適用判斷非顯著性之一般原則外，更發展出獨特之問題及見解。不唯如是，由於對化學發明特性及其非顯著性認定之特殊問題的深入研究，更足

<sup>3</sup> 西元一九五二年美國專利法修正第一〇一條第二項，規定：「稱方法者，指過程、技術或方法，並包括就已知之方法、機械、製造物、組成物，或物質之新穎的使用。」

<sup>4</sup> 實用性、新穎性及非顯著性為美國專利法規定之可專利性(patentability)三要件。在審核申請案時，美國專利暨商標局(Patent and Trademark Office, 簡稱“PTO”)應就其可專利性加以審核。專利一經核發，即推定其發明明具可專利性。然在侵權訴訟中，被告得爭執專利權人之發明項不具可專利性。見 Donald S. Chisum, Patents, GI-16 (1999)。

<sup>5</sup> Dawson Chem.Co.v.Rohm & Haas Co.48 U.S.176,221-22,20◊6 USPQ 385 (1980)(“科學家或研究文獻中已知之化學品數量繁多....，然而此繁多之化學品具有已知之用途或社會價值者甚少。在化學界實務上之主要工作，厥為就已知之化學品研發其新用途。此一工作耗資甚大，往往需費時數年且嘗試無數測試之失敗，始能確知特定化學品之性質，更須需經數年之實驗，方能研發適當而安全有用之化學品”）。

<sup>6</sup> Note,Standards of Obviousness and the Patentability of Chemical Compounds ,87 Harvard Law Review 607 (1974)。此篇文字作者未具名。凡論及化學發明非顯著性之論著中，多引用本文見解，足徵此文獻之重要性。

彰顯發明隱微的本質及內涵，有助於對其他領域發明之非顯著性判斷<sup>7</sup>。

關於化學發明的非顯著性判斷，自來所面臨的問題有二：一為化合物發明的性質是否得影響發明之非顯著性判斷？如能影響者，又如何影響？二為化學方法發明之非顯著性判斷，是否因其方法所製造或使用之物品的非顯著而受影響？此二問題在以往專利實務上曾引致爭議，並造成美國產業上極大之困惑、紛擾，如不明乎其演變的歷史軌跡，難知其爭議癥結所在。本文乃就此等問題，詳為介紹。

## 第二、化學發明之性質與非顯著之性判斷：

### 壹 化學發明之特性

化學發明之非顯著性判斷，與其他領域之發明同樣適用美國聯邦最高法院在 *Graham v. John Deere Co.* 所示

<sup>7</sup> 本文所討論之發明結構及性質與非顯著性判斷之關係，固常見於化學發明領域，但並非化學發明獨特之問題，在其他領域，如機械發明領域，亦適用之。見 Walter Berlowitz, *Patentability of Structurally Obvious Compounds*, 51 JSOP footnote 1,6(1969)。

化學技術本身具有異於其他技術領域之特性，故化學發明非顯著性之判斷，獨難於其他領域之發明。

之原則<sup>9</sup>。唯化學發明非顯著性之判斷，獨難於其他領域之發明，何以故？此乃因化學技術本身具有異於其他技術領域之特性，而此非針對機械發明而作之 *Graham* 原則所能全然涵蓋、解釋。然則化學技術異於其他領域技術之特性為何？曰：在於化學反應具有不可預測性，而使化學家不能

直接的根據化學發明之結構得知其應具有之性質是<sup>10 11</sup>。

<sup>8</sup> *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1,15 L. ed 2d 545,86S.Ct. 684 ,148 USPQ 459(1966)。在該案中所確立之原則，一般稱為 *Graham* 原則，亦即在判斷非顯著性時，依照專利法第一〇三條規定，應決定先前技術之範圍及內容、先前技術與發明請求項之不同、相關技術中之通常技術水平等三項事實，再根據此等事實而判斷發明標的為顯著或非顯著。又第二認定因素，諸如商業上之成功、未能解決之長期需求、他人之失敗等，亦均得用之為彰顯請求專利標的本身相關之情狀，故此等因素對發明顯著或非顯著之認定，亦應審酌。

<sup>9</sup> Julie A.Hokans, *In re Baird: A New Approach to Obviousness of Chemical Compounds Introduction*, 29 U.C.Davis Law. Review 204 (1995)。

<sup>10</sup> 美國專利法學者 Chisum 謂：「在適用非顯著性之標準時，化合物有其面臨的特殊問題。由於化學反應具有不可預測性，新合成的化合物雖與已知之化合物在結構上非常近似，但卻常有截然不同之性質。」見註 4 Chisum 書 5-429。

一般而言，發明之性質，可由其結構直接推知，例如在機械發明，通常可由機械的結構設計而直接推知該機械所應具有之性質，從而決定其實益、功效及用途。由於何種機械之結構應具何種性質、功效，對該領域中具有通常技術水平之人而言，知悉不難，故在機械技術領域中，一旦明瞭解決特定問題需要何種特定功效後，通常即可直接推知得生此特定功效所應然之結構。因此，機械發明人的創意，多在探索其所擬解決之問題為何<sup>12</sup>，而在構思解決其所面臨問題之道時，首須思索需要何種性質而生之功效，始可解決問題？既知解決之道所需的性質(功效)為何後，繼而研究具有何種結構的機械或裝置，始有此等性

化學發明與機械技術在性質上的不同，在於不能由其化學的結構而直接推知其性質(功效)之特性。

質(功效)？簡言之，機械發明人創作其發明的構思順序，為先性質而後結構。唯在化學發明則有不然，化學家對化學分子的相關資訊，僅能從化合物的製造過程(又稱「製程」或「備程」)中間接評估得知。在試管實驗等單純系統下，化學家固可在化合物製程中明瞭化學反應之機制(mechanics)，知悉該化合物之能量位級等相關資料及該化合物之基本性質，例如其在物理化學上之性質是。然而人類對化學技術的需求，並不在於試管中之實驗，而為要求適用於諸如人類生存系統等高度複雜之系

統中，因此僅憑對化學或生物化學反應的間接評估，以有限之所知，用於複雜之實際，必明顯不足。化學發明雖具有不能由其化學的結構而直接推知其性質(功效)之特性，所幸結構近似的化合物，具有近似的性質，幾為化學科學之常則<sup>13</sup>，此為化學家創作發明提供摸索的方向。化學家在構思找出解決其問題所需的化合物發明時，原則上多從變化與其所需之新化合物可

<sup>11</sup> 性質是指依特定技術之結構而生之所有效果，不論有利或不利之效果，均包括在內，此亦為該特定技術所以有別於其他技術之處。性質中有用的效果，稱之為功效或作用，付諸實用，則稱為用途。見 Gerry Alan Blodgett ,Relative Significance : A Concept in Chemical Structural Obviousness Cases ,63 JPOS 70 footnote 1 (1981)。

<sup>12</sup> Richard J.Warburg , From Chemicals to Biochemicals : A Reasonable Expectation of Success,24 Suffolk University Law Review 156 (1990)。

<sup>13</sup> In re Hoch ,428 F.2d 1341,166 USPQ 406,409(CCPA.1970)(“在結構上非常近似之化合物，通常可期待彼等間具有近似之性質”)。

能相鄰接或有近似性質之已知化合物的結構著手，藉不斷的逐漸變易具有近似性質之化合物的結構，而探索具有解決其問題所需之新化合物可能具備的結構，從而確定該新化合物的性質(功效)是否為解決其問題之所需。因此，在創造構思過程中，化學家須先結構而後性質<sup>14</sup>，而化學發明人之創意，則多在找出化合物能產生何種作用及所需求的性質<sup>15</sup>。

由於化學家對化合物的結構及其性質二者間之關聯，所知有相當之斷層，此種對化學反應的不可預測特性，使化學發明家在創作過程中，僅能不斷的嘗試從已知之化合物中增加或抽離各種不具獨立作用或意義的化學基 (chemical radicals)，以不斷變易化學分子的結構而求得其所需性質之化合物。在此情形下，乃形成弔詭的現象，亦即在一方面，因為新化合物多係由已知化合物變易而來，故結構近似的化學發明，不勝枚舉；然而，

如何判斷化學發明之非顯著性，顯非一般非顯著性判斷原則所能為完足之說明。

在他方面，復因化學家不易由化合物之結構而預知該化合物所應具備之性質，故化學發明雖與已知之先前化物在結構上僅有些微之改變，卻能產生截然不同之性質而用於不同用途的情形，屢見不鮮，尤有進者，如有足夠之誘因，一般化學家又可顯而易知的合成此等具有全然不同性質而結構近似的化合物<sup>16</sup>。在此情形下，似又突顯是該化合物的「性質」，而非其「結構」，始對其發明之非顯著性的判斷起作用。因此如何判斷化學發明之非顯著性，顯非一般非顯著性判斷原則所能為完足之說明。

如何判斷化學發明之非顯著性，顯非一般非顯著性判斷原則所能為完足之說明。

### 貳 背景說明

化學發明之性質在判斷化學發明非顯著性時之地位如何？此問題形似單純，實則複雜。蓋其涉及美國專利法與產業發展間之糾葛也。由此問題之探討，吾人可知美國產業發展之需求，對其專利法影響之深遠，而欲明乎此，必須由新用途的發現得否專利論起。

<sup>14</sup> Philippe G. Ducor, 'Patenting the Recombinant Products of Biotechnology and Other Molecules', 21-3 (1998)。

<sup>15</sup> 同註 12。

<sup>16</sup> 見註 4 Chisum 書 5-429。

一、新用途發現取得專利之困境：

發明之性質為該發明異於其他發明之特有本質，表彰於實際應用上，發明之性質即為發明之用途，專利法予發明以專利，要在其用途有利於人類文明也。然在美國專利法上並無所謂「用途發明」。蓋依美國專利法第一〇一條規定：「任何人創造或發現任何新穎而有用之方法、機械、製造物、或組成物，或就之所作任何新穎而有用之改進，而符合本法所規定之要件及規定者，得專利其發明。」<sup>17</sup>此一規定，一般稱之為有關專利標的之規定。依此規定，專利之標的得分為四類，即方法發明、機械發明、製造物發明，以及組成物發明。機械發明、製造物發明及組成物發明三者，又合稱為物品發明，以與方法發明相對稱。專利之標的，法既有明文，故在美國專利法上，除物品發明及方法發明外，別無其他發明得予專利。發現既存物品或方法的新用途者，因「用途」非屬上開專利法所定之四類專利標的中之任何一類，因此無法以「新用途」作為專利

在美國專利法上並無所謂「用途發明」。

之標的而申請專利，故嚴格言之，在美國專利法上，無所謂「用途發明」<sup>18</sup>。此外，從新穎性之觀點而言，先前既已有相同之物品或方法存在，如僅為發現該物品或方法之新用途者，無論該新用途之重要性如何，該發明仍無解於新穎性之欠缺也<sup>19</sup>。再就發明之非顯著性而言，依化學科學之經驗，發明之結構近似者，通常即具有近似之性質，單純的以結構近似與否，作為專利法上判斷發明非顯著性之標準，堪稱最為簡易近便之方法，為早期實務上所採<sup>20</sup>。然而發明之性質決定發明之用途，如在判斷化合物發明非顯著性時，僅獨估化合物發明之結構而不論其性質者，則發明之用途，在判斷非顯著性時，根本無足輕重，應

<sup>17</sup> 35 U.S.C.101(1970)。

<sup>18</sup> 禁止就發現已知之化合物的新用途賦予物品專利之理論，美國專利實務上稱之為「新用途原則(new use doctrine)」，見 Paul H. Eggert, Use, New Uses and Chemical Patents – A Proposal 51 JPOS 775 (1969)。

<sup>19</sup> 見註 4 Chuisism 書 1-167。

<sup>20</sup> In re Hass(141 F.2d 122 CCPA 1944)。在該案中，認為化合物發明之結構與先前化合物近似者，即可推定其為顯著，至於化合物發明是否具有先前化合物所無之新性質或用途，則非所問。

忽置不論。職此之故，乃形成在美國專利法早期實務上對無甚重要用途之化合物的發明人，給予專利，但對其後發現該化合物另具有對人類福祉有重大影響之新用途的發明人，反而不予專利之不合理情形<sup>21</sup>，其中最為著名者，厥為發現已知之乙醚，具有前人所未及知的麻醉用途，而可減輕人類手術時之疼痛，此一發現，居功厥偉，但發明人仍無法取得專利<sup>22</sup>。

唯專利制度之設，為藉專利之保護而鼓勵發明人公開其有用的發明。對新用途之發現，不給予專利，不僅顯失專利制度存在之本旨，抑且無益於人類文明。依理而言，

美國專利法早期實務上對其後發現該化合物另具有對人類福祉有重大影響之新用途，反而不予專利。

實務上對於結合二個以上已知之物而具有新效果之組合發明(combination invention)，准予專利，足明其給予專利之價值，在於其新效果，然對已知之單一物品發現其新用途者，卻不予專利，焉得謂平？<sup>23</sup> 尤有進者，在化學領域中，其發明多係對既存之化合物的結構作些微改變而產生先前化合物所未可預期之性質(用途)，如忽置其用途不論，則化學發明之得獲專利者，鮮矣。就在化學領域中最具產業價值之醫藥發明而言，多數具有重要療效的藥

品，皆係就先前化合物之化學分子作些微之改變爾，如不予專利，對甚具產業價值之化學或醫藥產業之衝擊，不言而喻<sup>24</sup>。揆諸新用途的發現在化學、醫藥界所具之重要性，實務界自然無法坐視。

## 二、新用途發現與方法發明：

為解決美國專利法上無用途發明之規定，並進而對發現新用途，挹注誘因，以利產業發展，美國專利法在

<sup>21</sup> Harold L. Marquis, *An Economic Analysis of the Patentability of Chemical Compounds* 63 JPOS 18 (1981)。

<sup>22</sup> *Morton v. New York Eye Infirmary* 17 F. Cas. 879 (No.9865) (S.D.N.Y.1862)。在本案中，專利申請人利用先前已知之乙醚，以由病患吸入肺部之方法，用在外科手術中，而使病患對疼痛產生不敏感之效果，從而減輕或免除病患手術中之疼痛。法院認為其發明為當代之重大發現。然因乙醚為已知之物質，而其吸入氣體之方法，復為先前已知之方法，故法院以此案之申請人無非係以發現乙醚之新用途或效果而申請專利，依當時之法律，應不允許。

<sup>23</sup> *Demmis v. Pitner* 106 F.2d 142 (7<sup>th</sup> Cir.1939)。

<sup>24</sup> 見註 6 文 footnote 30，及註 21 Marquis 文 footnote 37。

西元一九五二年修法時，乃規定在一定情形下，對發現新用途者給予方法發明，亦即就既存物品或方法發現新用途，如與先前之用途顯不相似，並符合方法發明之要求時，得以方法發明保護之，此即現行美國專利法第一〇〇條第二項規定：「稱『方法』者，指過程、技術或方法，並包括就已知之方法、機械、製造物、組成物，或物質之新穎的使用。」<sup>25</sup>依此規定，對已知之方法或已知之物品，發現其新用途時，得獲方法專利<sup>26</sup>。由於此一規定，新用途發明乃得獲專利法一定之保障矣。

對化合物之新用途，藉予方法專利而使其獲得一定之保障，立意雖美，然而對產業之需求，仍嫌不足。蓋以在美國專利法上，方法發明之保障不如物品發明。以對先前化合物發現其新用途為例，發明人雖得就該新用途申請方法專利，但該方法專利權

在美國專利法上，方法發明之保障不如物品發明。

人在為新用途之目的而使用該先前化合物時，如該先前化合物本無物品專利保障者，固相安無事，然如該先前化合物已為他人享有物品專利者，則新用途方法專利權人在為新用途之目的而使用該化合物時，仍應受該先前化合物物品專利權之限制，換言之，其仍需獲該物品專利權人之授權，始得使用，對新用途方法專利權人而言，仍須受控於人，其方法專利之效益，大為減損，是不待言<sup>28</sup>。此外，新用途方法專利權人之權利，僅侷限於以該先前化合物使用於其方法專利請求項中所

指定之特定用途，除此用途外，他人如為其他用途而使用該先前化合物時，則不在新用途方法專利權人之專利保護範圍內<sup>29</sup>。詳言之，新用途方法專利權人如對其所使用之先前化合物並無物品專利權者，則其不能直接限

<sup>25</sup> 35 U.S.C.100-2(1952)

<sup>26</sup> 美國專利法在西元一九五二年修正第一〇一條第二項修正，准許在一定條件下，得以新用途申請方法專利，但並未規定可就新用途所附麗之已知物品，可申請物品專利。

<sup>27</sup> 見註 21 Marquis 文 3。

<sup>28</sup> Bruce Greenhaus , Patentability of Compounds Which are structurally Similar ; What's "new", 3 Hofstra Property Law Journal 223(1990)。又見註 18 Eggert 文 780。

<sup>29</sup> I.J .Fellner ,Method Claims for New Uses and Their Enforcement ,41 JPOS 54-6(1959)。



制他人製造或銷售該新用途方法發明所附麗之先前化合物，而僅能在他人以該先前化合物充作其方法專利權請求項中所述之新用途而使用時，始構成對其方法專利權之侵害。他人如非以新用途目的而使用該方法者，並不構成對新用途方法專利權之侵害<sup>30</sup>，此亦使方法專利權人主張他人侵權時，舉證異常困難。蓋僅持有該物品，尙不能證明侵害方法專利，方法專利權人尙須證明他人以該物品用於其方法專利指定之用途也。凡此種種，均說明對先前化合物發現新用途，在一定條件下准其申請方法發明，固可稍事舒緩以往對新用途發現不予專利保障之困境，但仍不能對新用途之研發，提供充分的誘因。

### 三、新用途發現與物品發明：

爲鼓勵發明人熱衷於發現新用途，如何在專利法規定闕如之情形下，於實務上另闢蹊徑，而使發現新用途者除方法專利外，更能取得物品專利，從而獲得充分保障，顯形重要。在美國實務上乃有所謂「輕微改變原

<sup>30</sup> 見註 4 Chuism 書 1-179。

爲使發現新用途者除方法專利外，更能取得物品專利，在美國實務上乃有所謂「輕微改變原則」。

則」(doctrine of slight changes)，用資解決<sup>31</sup>。良以就先前化合物發現新用途，其不予物品專利的原因，在於實施新用途所附麗之化合物，爲先前已存在之化合物，如准許其取得物品專利，乃爲就同一結構之化合物先後給予物品專利，顯然不符合專利法上對新穎性之要求。實務界在新用途發現之保障及新穎性之要求二者間，顧此失彼，乃有變通之主張，認爲如能將該化合物發明之結構變更，一方面使其與先前物品在結構上不完全相同，而得軌避新穎性欠缺之指摘<sup>32</sup>；他方面，該原則

並不要求對結構作顯著之變更，輕微改變而使其與先前技術不同，即爲已足，而由於近似之結構，有近似之性質(功效、用途)，因此僅在結構上作輕微變更，其變更後之結構，仍多不失其能用於新用途之性質<sup>33</sup>，如此庶幾可使新用途的發現，得藉「輕微改變原則」而獲准物品專利，而非僅受限於方法專利之保障，對發現新用途者而言，似柳暗花明又一村。

<sup>31</sup> 見註 4 Chuism 書 §1.03[8][b]。

<sup>32</sup> 見註 4 Chuism 書 1-171。

<sup>33</sup> 見註 28 Greenhaus 文 230。

如前所述，新用途如在符合方法專利要件時，可藉由方法專利而受保護，在輕微改變原則下，亦得獲物品專利之保障，由於其並非是以專利法所未定之標的申請專利，故新用途之受專利保障，並無專利標的之問題；而新用途正係因其甚具實用價值而無從見棄，其符合實用性的要求，無可置疑。復依上述「輕微改變原則」，對實施新用途時所附麗之先前化合物的結構，作輕微變更，亦解決了發現新用途為取得物品專利時所遭遇不具新穎性之障礙。所餘者，厥為非顯著性之問題是已。按非顯著性觀念之面世，本即在於避免他人取巧，為軌避新穎性之欠缺而對先前技術之結構稍作變更，而以之申請專利，取得壟斷之權利，導致專利之浮濫而有損公眾利益。對新用途之發現，專利實務上雖為產業之發展而曲從以「輕微改變原則」濟其窮，但因其僅對先前技術之結構作輕微變更，在早期實務上對非顯著性之判斷採結構近似說，而認為結構近似之化合物應為顯著之見解的情形下，新用途取得物品專利而能符合非顯著性要件者，仍幾稀。因之，無論專利法或實務上如何努力，

判斷發明非顯著性時，經實務上不斷之闡述，又產生了以發明之性質亦有決定性影響之「非預期性質說」。

始終不得其解。

為求解決上開問題，判斷發明非顯著性時，除捨由發明之性質入手而不再獨估發明之結構外，實無他途。經實務上不斷之闡述，在判斷發明之非顯著性時，以發明之性質亦有決定性影響之「非預期性質說」(doctrine of unexpected properties)<sup>34</sup>，於焉而生，而此見解發皇於屢見新用途發現之化學領域，殊非無因。

### 三 非可預期性質之諸說

化學發明之非可預期性質，在判斷顯著性時居重要地位，固屬通說，然其理論基礎，各家有異。以下諸說對非可預期性質在判斷發明非顯著性時之說理，容有不同，但認性質在判斷發明非顯著性時，確有一定之地位者，則一。

#### 一、結構近似說 (doctrine of

<sup>34</sup> 見註 6 文 608

structural similarity) :<sup>35</sup>

從化學科學之經驗而言，發明之結構近似者，通常即具有近似之性質。在專利法實務上即認為凡一化合物之結構經揭示者，該結構之揭示當然即含有建議或教導具有通常技術水平之人，得以與該結構近似之他結構，而獲得與該結構相同或近似之性質，或促使他人為獲得相同或近似之性質，而嘗試以近似之結構取而代之的動機<sup>36</sup>。此種以化學科學上之經驗，作為專利法上判斷發明非顯著性之標準，堪稱最為便捷之方法。因此，在西元一九五二年專利法第一〇三條明定非顯著性要件之前，實務上早即有所謂

原則認為如化合物發明與先前化合物二者之結構近似者，即足以推定該化合物發明不具非顯著性。

之「結構近似說」，實屬其來有自。此原則認為如化合物發明與先前化合物二者之結構近似者<sup>37</sup>，即足以推定該化合物發明之結構顯著 (structural obviousness)，該化合物發明即為表面證據上明顯 (prima facie obvious)<sup>39</sup>，從而不具非顯著性。然而對於何種化合物始為結構近似？起初認為凡屬同系列物，在結構上即為近似，嗣又擴充認為同分異構物及類似物亦可為結構明顯，不一而足。茲介紹實務上部分見解認為在結構上應屬近似之化合物之情

<sup>35</sup> 此說又稱為“Hass-Henze Doctrine”。在 In re Hass(141 F.2d 122 C.C.P.A.1944) 一案中，認為化合物發明之結構與先前化合物近似者，即可推定其為顯著，至於化合物發明是否具有先前化合物所無之新性質或用途，則非所問；而於 In re Henze (181 F.2d 196 C.C.P.A. 1950)一案中，延襲 In re Hass 關於顯著推定之見解，但認為專利申請人如能證明其化合物發明與先前技術有重大不同之性質者，仍可推翻顯著之推定。見 Guttag Alvin, The Hass-Henze Doctrine,43 JPOS 808-43 (1961)。

<sup>36</sup> Kenneth J.Burchfiel ,Biotechnology and the Federal Circuit ,91-2(1995)。

<sup>37</sup> 所謂結構近似，乃係指表示化合物發明之反應式與表示先前技術化合物之反應式近似而言。見註 12 Warburg 文 footnote 32 (1990)。

<sup>38</sup> 所謂表面證據 (“prima facie case”)，指在他方提出更具證據力之反證前，應認許此方所提之證據，足以證明其主張。見 Black’s Law Dictionary, Fifth Edition。

<sup>39</sup> 在美國專利實務上，”結構近似 (structural similarity)” 或”結構顯著 (structural obviousness)”等詞，與”表面證據上明顯 (prima facie obviousness)” ，幾為同義字。見 Peter D. Rosenberg , Patent Law Fundamentals,2d,9-52 (1990)。

形如左，以供參考<sup>40</sup>：

**(一)同系列物(homologous series)：**<sup>41</sup>

又可依其相鄰與否而區分如左：

1、基本上相鄰同系列物( adjacent homologs)，在化學及物理上之性質近似，而僅有程度上之差異。一般而言，化學家如知相鄰同系列物中其一成員的性質者，通常即可預知其他成員的性質。因之，在實務上認為如化合物發明與

實務上關於在結構上應屬近似之化合物之情形介紹。

先前存在之化合物為相鄰同系列物者，則該化合物發明即為結構顯著而不具非顯著性。然而如專利申請人能證明其化合物發明具有與先前存在相鄰同系列物所不可預期之有益性質者，其化合物發明仍可具非顯著性。然相鄰同系列物具有相同的主要性質，固屬常態，但亦有未盡然者，例如在某些化學技

術領域中，亦發現雖僅就相鄰同系列物之結構作些微改變，卻能使其性質生極大之變化，而此非為具有通常技術水平之人所能預知，例如類固醇是<sup>42</sup>。

2、非相鄰同系列物(non-adjacent homologs)：

化合物發明如與先前化合物為非相鄰同系列物者，該化合物發明是否顯著，並無一成不變之判斷法則。原則上如化合物發明與先前非相鄰同系列物相距愈遠，其碳鏈(carbon chain)差異愈大，則對申請專利之化合物發明即愈有利<sup>43</sup>。

<sup>40</sup> 有關化合物之結構是否近似之具體適用情形，得參考 Harold C.Wegner, Prima Facie Obviousness of Chemical Compounds, 6 APLA Quart. J.271, 及 Harold C. Wegner, Patent Law in Biotechnology, Chemicals & Pharmaceuticals, §230-248 (1992)；中文資料得參考劉序強著“試論結構相近似化合物的創造性”，載於專利文獻出版社出版(北京)中國知產權研究會專利委員會編“專利的理論研究與實踐探索”103-6(1996)。

<sup>41</sup> 所謂同系列物，是指一系列的相關化合物，其每一成員間的差別為分子中相差-CH<sub>2</sub>-基，化學家如知其一成員之性質者，一般即可預知相鄰成員之性質。見“Patent—Patentability of Chemical Compounds—Chemical Compounds are Patentable Over Structurally Obvious Prior Art Compounds Even in the Absence of Proof that the Claimed Compounds Exhibit Properties Not Actually Possessed by the Prior art Compounds . In re Stemniski, 444 F.2d 581,170 USPQ 343 (CCPA 1971), 50 Texas.Law.Review footnote 12(1972)。

<sup>42</sup> In re Brenner v.Mason ,383 U.S. 519,532,148 USPQ 689 (1966)。

<sup>43</sup> 見註 40 Wegner 書 §231。

## (二)、同分異構物(isomers)<sup>44</sup>：

同分異構物其彼此間之關係較諸同系列物更為接近，故而其情形與前述相同，除非能證明申請專利之化合物具有與先前化合物不能預期之性質外，否則應認為該化合物為顯而易知。

## (三)類似物(analog)<sup>45</sup>：視其情形而定

唯有關上開化合物之定義，及各化合物間之結構是否構成近似，在實務上非無爭議<sup>46</sup>。蓋實務上從未確立結構應如何近似，始足構成表面證據明顯之適當標準<sup>47</sup>。

結構近似說認為如化合物發明與

批評結構近似說者，認為如僅以發明之結構判斷化合物發明之非顯著性，將無法達成專利制度之目的。

先前化合物二者之結構近似者，即足以推定該化合物發明顯著，雖其說中亦有主張專利申請人得以請求專利之化合物發明具有與其結構近似之先前化合物所非可預期之性質，而推翻顯著之推定<sup>48</sup>，但在實際應用上卻多漠視化合物發明之非可預期性質，而仍本於結構之近似即認定化合物發明為顯著<sup>49</sup>，其說重結構而輕性質，是無待言。

批評結構近似說者，認為專利制度之目的，在藉賦予專利而鼓勵發明人創造有用之技術，以促進文明。如僅以發明之結構判斷化合物發明之非顯著性，將導致專利制度之目的，無由達成。此可由兩方面說明：其一，在化學界中，新化合物合成甚易，已知之化合物，無可計數，久而久之，幾鮮有獨特而尚未為人知

物發明之非顯著性，將導致專利制度之目的，無由達成。此可由兩方面說明：其一，在化學界中，新化合物合成甚易，已知之化合物，無可計數，久而久之，幾鮮有獨特而尚未為人知

<sup>44</sup> 所謂同分異構物，為兩種或多種化合物具有相同分子式(有相同數量及種類的原子)，但其結構不同(其各原子間有不同排列的鍵結狀況)。見註 41 文 footnote 14。

<sup>45</sup> 所謂類似物，是指具有相似結構但非同系列物之化合物。見註 41 文註 13。

<sup>46</sup> 見註 35 Alvin 文 808-9 及註 6 文 footnote 13；Bruce M.Collins, The Forgotten Chemistry of the Hass-Henze Doctrine, 44 JPOS 284-5(1962)；Alexander Wyman, Re: "Chemical Compounds and 35 USC 103" 50 JPOS 586, 51 JPOS 466-7。

<sup>47</sup> 見註 4 Chuisin 書 5-438。

<sup>48</sup> 所謂非可預期之性質，係指發明人創造之結構而生之性質，為具有通常技術水平之人所不能預期或驚奇者。所謂可預期之性質，則係指發明人創造之結構而生之性質，為具有通常技術水平之人所能預期者。見 Chris P.Konkol, A Critique of the Concept of Relative Significance in Determining Obviousness, 31 Idea - The Journal of Law and Technology 228 (1990)。

<sup>49</sup> 見註 6 文 611。

之原子團<sup>50 51</sup>。結構近似說漠視化合物之性質，而以結構近似之一端，即認定化合物發明為顯著，則新化合物能獲准專利者，幾稀。在此情形下，專利制度以專利之賦予而鼓勵公開發明之誘因，必蕩然無存，此在人類需求甚殷之醫藥發明中，更見其然。因為多數甚具價價之新藥物與先前藥物，在結構上通常僅有細微之差異爾<sup>52</sup>；其二，如前所述，化合物有合成易而知其性質難之特性，先前化合物僅知其結構而不知其性質之情形，所在多有。茲舉例而言，有化合物於此焉，然不知其性質為何，但其後如有與此先前化合物結構相似之新化合物生焉，其發明人卻能說明此新化合物之性質或用途，此

除發明的結構外，發明是否具有先前技術非可預期之有利性質，亦應為判斷非顯著性時所應審酌之因素。

新化合物發明是否具非顯著性？易言之，不知其性質之先前化合物，是否足使該新化合物喪失非顯著性？<sup>53</sup>依結構近似說之見解，以結構取決發明之是否顯著而漠視發明之性質，則該化合物發明因與不明其性質之先前化合物在結構上近似，自應不具非顯著性。然該不知性質之先前化合物，徒具形體而無實益，無論在專利制度或商業目的上，均不具任何價值，重此無益而捨彼價值，豈非輕重倒置？他方面，如對與先前化合物之結構相似，但卻能說明其性質或用途之化合物發明，賦予專利，不僅未剝奪公眾任何利益，抑且合乎專利目的。唯如採此，則非揚棄獨採結構近似說，無以為之。此外，美國聯邦最高法院在 *Graham v. John Deere Co.*，一案中<sup>54</sup>，已指出在決定發明是否顯著時，應審酌全部相關之因素。因此，不唯發明的結構應予審酌，發明是否具有先前技術非可預期之有利性質，亦應為判斷非顯著性時所應審酌之因素。

<sup>50</sup> In Commissioner of Patents v. Deutsche Gold-und -Silber - Scheideanstalt Vormals Roessler 397 F.2d 656,157 USPQ 549 (D.C.Cir.1968)

<sup>51</sup> 在化學領域中，新化合物的結構多數均與先前化合物相近似， Chemical Abstracts Service 在西元一九九〇年曾列出超過一千萬個已知之化合物，並發現任何新的化合物發明至少與其中一個已知之分子相似。見 Ray Gary A., An Objective Test for Chemical Patents ,26 U.C. Davis Law Review, footnote 84(1992)。

<sup>52</sup> 見註 24

<sup>53</sup> In re Stemniski 444 F.2d 581,170 USPQ 343(CCPA 1971)。

<sup>54</sup> 33 F.2d 529,142 USPQ 2432 (8<sup>th</sup> Cir.1964) cert.granted 383 U.S. 17-8。

## 二、不可分離說 (inseparability doctrine) :

此說從另一角度立論，認為非顯著性為專利法規定發明獲得專利之要件，故非顯著性之判斷，應為專利法上之法律問題，然結構近似說顯然係以化學科學上之經驗作為判斷專利法上發明非顯著性之有無，其所循非正途，至為明顯。抑且事實上，在專利法制定第一〇三條非顯著性要件之前後，對化合物發明之是否具有非顯著性，實務上均不乏衡量化合物發明之性質的情形。蓋專利法第一〇三條規定判斷發明之非顯著性時，應就「標的整體」而為觀察，其所云「標的」，即是指發明，而就發明之本質而言，發明不僅有結構之層面，亦有性質層面，發明之結構與性質二者，共同構成標的之整體而不可分離。因之，在判斷化合物發明是否具非顯著性時，除應比較先前化合物與化合物發明之結構外，亦應比較二化合物之性質，如此實符合專利法第一〇三條規定應就「標的整體」而判斷發明非顯著性之立法精

不可分離說認為非顯著性之判斷，應為專利法上之法律問題，而非以化學科學上之經驗作為判斷之依據。

神<sup>55</sup>。因此，化合物發明雖然在結構上為顯著，但如其具有先前化合物所非可預期之性質者，此一性質即足使該化合物發明為非顯著而取得專利。至於該化合物之性質是否足依先前技術而預期，應視具體個案中先前技術是否曾為教導而定<sup>56</sup>。

此說之理論基礎在於認為發明之性質與結構為不可分離，故稱之為「不可分離說」。由於

此一見解首見於 *In re Papesch* 一案<sup>57</sup>，故亦有稱為「Papesch doctrine」者。主張此說之極端，甚至認為發明之性質為發明之構成要件(element)之一部

<sup>55</sup> *In re Papesch* 315 F.2d 381,137 USPQ 43(C.C.P.A.1963) (“就專利法而言，化合物與其所有的性質為不可分，二者為同一事，...化學通式與化合物雖如同土地權狀之於土地然，可確認專利之請求項，但化學通式並非即為化合物。蓋所專利者並非化學通式，而為藉該通式所確定之化合物也。可專利性應非以化學通式是否相似為憑，而係以該化合物與先前化合物是否相似為斷。因之，在法律上對化合物性質之比較，無從忍置不論”）。

<sup>56</sup> 見註 4 *Chisum* 書 5-451。

<sup>57</sup> 見註 55。

58。

不可分離說與結構近似說不同之處，在於結構近似說將結構與性質分別而視，並置重於化合物發明之結構，而不可分離說則認為化合物發明之結構與其性質為一整體而不可分離，並強調化合物發明之性質<sup>59</sup>。

非議不可分離說者，理由有五：其一，不可分離說曲解專利法第一〇三條「標的整體」之規定。蓋專利法第一〇三條「標的整體」之真諦，乃係指在判斷非顯著性時，就請求專利之發明的構成要件中，不得僅擇部分構成要件而析分、認定其較諸先前技術是否為顯著，而是應就各個構成要件所結合而成之發明的整體，論斷發明顯著與否，並非意指發明之性質亦為標的整體之一部也<sup>60</sup>；其二，在 *Graham v. John*

非議不可分離說者，理由有五。

*Deere Co.*一案，美國聯邦最高法院固認為在判斷非顯著性時，發明之性質應屬相關，但並未認為性質屬於發明不可分之一部；其三，不可分離說中將發明之性質視作發明的構成要件之一的極端主張，有導致過度請求 (*over-claiming*) 之情形，例如申請專利之化合物發明的結構為 ABC(與先前化合物近似)，其性質為 D (為先前化

合物非可預期之性質)，如不認為 D 為化合物 ABC 之要件，則該化合物應解讀為：「化合物 ABC，其性質為 D」，如認為發明之性質為發明之構成

要件者，則該化合物應解讀為：「化合物 ABCD」。在此情形下，如採不可分離說中主張發明性質為發明構成要件之一，而作「化合物 ABCD」之解讀時，該化合物發明可專利，蓋其與先前化合物不近似也；如採結構近似說而作「化合物 ABC，其性質為 D」之解讀時，該化合物發明不可專利，蓋「結構 ABC」為構成要件，「性質 D」非構成要件，其構成要件既與先前化合物之構成要件近似，自為顯著也<sup>61</sup>。

<sup>58</sup> *In re De Montmollin et al* 145 USPQ 416 (CCPA 1965); *In re Henderson* 146 USPQ 372 (CCPA 1965)。見註 7 Berlowitz 文 footnote 20、1。

<sup>59</sup> 見註 21 *Marquis* 文 8; *Eli Lilly & Grenerix Drug Sales, Inc.* 460 F.2d 1096, 174 USPQ 65 (5<sup>th</sup> Cir. 1972) (“在現今醫藥界中，發明的主要誘因在於其醫療效果而非化合物本身”)。

<sup>60</sup> 見註 7 Berlowitz 文 64 及註 6 文 620-

<sup>61</sup> 同註 7 Berlowitz 文 65; 見註 6 文 620。



以化合物之性質認作發明構成要件之一部與否，二者在實際上之運用，大異其趣者，竟有若此；其四，不可分離說有導致在判斷非顯著性時，趨於兩極之傾向，或形成一旦化合物發明具有非可預期之性質即應認其具非顯著性而予專利，或形成一旦化合物發明不具非可預期之性質即認其不具非顯著性。其說不僅輕忽結構之顯著，復未慮及該非可預期之性質較諸先前化合物之可預期之性質可能為微不足道而無益公眾等因素，此僅執一端之危險，與結構近似說同有趨於極端之病<sup>62</sup>；其五，不唯如此，若對結構近似於先前化合物之化合物發明，因其具有非可預期性質而賦予物品專利，不僅有形同給予新用途本身以物品專利之譏，更有剝奪他人權利之虞。舉例而言，足使化合物發明結構為顯著之先前化合物，如已由他人取得物品專利者，依專利實務上之見解，已專利之先前化合物之專利權人本可自由使用

結構近似說與不可分離說二者，雖各有所偏，然其均為針對化合物發明得否申請物品專利而為論斷。

與其化合物結構近似或均等之其他任何化合物而不受限制，而此當然包括該近似或均等之其他化合物所固有之明顯可預知之性質(用途)在內。上開具有非可預期性質之化合物發明，其結構既與已專利之先前化合物近似，則其多具有該先前化合物可預期之性質，故而理應在該已專利先前化合物專利權人得依其專利而自由使用之範圍內。茲若予該具非可預期性質之化合物發明以物品專利而使之具有排他之效力，如此豈非剝奪上開已專利之先前化合物的專利權人本可自由使用與其專利化合物結構近似或均等之其他化合物及其明顯可預知性質(用途)之權利？而此在該申請專利化合物發明之非可預期性質(新用途)的重要性，遠不如已專利先前化合物之可預期性質(用途)的情形下，尤形不公<sup>63</sup>。

### 三、限於方法專利說：

結構近似說與不可分離說二者，雖各有所偏，然其均為針對化合物發明得否申請物品專利而為論斷，則無二致。對此實務上不無異聲，其說和

<sup>62</sup> 見註 21 Marquis 11；註 6 文 footnote 72；Chris P.Konkol, Determining the Obviousness of Inventions Having Both Unexpected and Expected Properties, 73 JPTOS 179 (1991)。

<sup>63</sup> 見註 6 文 618。

之者雖寡，但言之成理，此即限於方法專利說是。

限於方法發明說認為在西元一九五二年專利法修正而對新用途給予方法專利保護之前，對具有與先前化合物結構近似，但卻有非可預期性質之

化合物發明或藥品發明，無法獲得專利法之保障，乃持不可分離說，思以建構結構及性質均為化合物發明之一部的理論，而就之予以物品專利保護，固有

其不得不然之苦衷，然在專利法修正而准予方法專利保護後，如尚執此，不免過猶不及也。蓋專利範圍不得超過發明之範圍，為專利法之基本原則，對結構與先前技術近似，但卻有非可預期性質之化合物發明，如認其具有任何之專利價值，其價值應不在其顯而易知之結構，而應在於其發現新而非顯著之性質(新用途)。因此，專利之保障，自應僅及於其所發現之新性質(新用途)而已。茲現行專利法第一〇一條第二項既對新用途之發現已有以方法專利保護之規定，則以方法專利保護，即應認屬適中，而無需他求

實務上聯邦巡迴上訴法院對非顯著性之判斷，採所謂之「建議原則」。

<sup>64</sup>。簡言之，在判斷化合物發明之非顯著性時，仍應視該化合物發明之結構是否顯著而定，如該化合物結構顯著卻具有先前化合物非可預期之性質時，則對該化合物發明限於以方法專利保護。

以目前實務上聯邦巡迴上訴法院CAFC對非顯著性之判斷，採所謂之「建議原則(suggestion test)」<sup>65</sup>，認為申請專利之發明須為先前技術所可

預期，或為先前技術所教導、建議，始可謂為顯著。就合成當時其結構依先前化合物本為顯而易知、無足為奇之化合物，於事後經不斷密集實驗，困而知之，始發現其具有先前化合物所未預期之性質者，對此顯然難謂該非可預期之性質為先前化合物所建議、教導，故對該化合物發明給予物品專利，顯然有違上開建議原則。就此點而言，限於方法專利說頗言之成

<sup>64</sup> Monsanto v. Rohm & Haas Co. 312 F. Supp. 778 (E.D. 1970), aff'd on other grounds, 456 F.2d 592 (3d Cir.), cert. denied, 407 U.S. 934 (1972)

<sup>65</sup> Robert W. Harris, Critique of the Federal Circuits Suggestion Test for Obviousness, 72 JPTOS 991 (1990)。

理<sup>66</sup>。

限於方法專利說，固言之成理，然因方法專利對發明之保障，難及物品專利，無濟產業需求，此為其缺憾。蓋此說認為結構顯著，但具有非可預期性質之化合物發明，既僅能取得方法專利，是其專利祇能限制他人以該化合物用於專利權人在其方法專利請求項中指明之用途而已，專利權人不僅不能禁止他人以相同之化合物用於其指定用途以外之其他用途，抑且不能限制他人製造、使用、銷售相同之化合物，以其無物品專利也<sup>67</sup>。此其一；又對此種化合物發明如僅就其非可預期之性質給予方法專利，並無解於其化合物與先前化合物在結構上之相同或近似，因此，如該先前化合物為他人仍有效之物品專利保護範圍內者，則以該先前化合物使用於其方法專利指定之用途時，仍應受限於該先前化合物之物品專利權，非經該物品專利權人之同意，不得製造、使用、銷售其化合物。簡言之，該方法專利權人在行使其方法專利

<sup>66</sup> 見註 6 文 616。

<sup>67</sup> 同註 30。

時，因已使用到與該已專利之先前化合物或與之近似之結構，而必須給予先前化合物專利權人權利金，始可以之使用於其方法專利所指定用途<sup>68</sup>此其二；同理，第三人如欲使用該方法專利時，則不僅須給予方法專利權人權利金，亦須給予該先前化合物專利權人權利金。在雙重權利金之要求下，期就此種方法專利為授權而取得權利金，顯不實際<sup>69</sup>。此其三；就侵權訴追方面而言，以非可預知之性質(新用途)而取得之方法專利，消費者只要不使用該化合物於其方法專利請求項中所指定之用途，即不構成對該方法專利之侵害；而在事實上，除大企業為大規模之侵權外，方法專利權人實不易察知個別消費者在使用先前化合物時，是否將之實施於其方法專利請求項中所指之用途，故查查侵權，幾難。此其四<sup>70</sup>。最後，在此情形下，方法專利權人為避免觸怒其消費者群，多不欲對直接使用其方法專利之消費者以直接侵權

限於方法專利說認為結構顯著，但具有非可預期性質之化合物發明，既僅能取得方法專利。

<sup>68</sup> 見註 28 Greenhaus 文 223、註 59 Marquis 文 3。

<sup>69</sup> 見註 6 文 617。

<sup>70</sup> 見註 6 文 618。

(direct infringement)相追訴，而多選擇以共同侵權(contributory infringement)之方式訴追該方法專利所附麗之化合物的製造商或行銷商，指其唆使消費者以該先前化合物用於其方法專利權所指定之用途。然在此情形下，專利權人須證明該製造商或行銷商確有唆使之行為始可成立，而此則甚難證明<sup>71</sup>。相形之下，方法專利之保障，遠遜於物品專利，灼然甚明。

**四、折衷說：**

此說折衷於不可分離說及限於方法專利說二者之間，而有獨到見解。

此說折衷於不可分離說及限於方法專利說二者之間，而有獨到見解。

對化合物發明之結構顯著，但卻具有先前化合物所非可預期性質之非顯著性判斷，結構近似說獨以結構論斷發明之非顯著性，而漠視發明之性質，容有偏失，在化學及醫藥等發明

領域，尤有扞格窒礙。至於反對結構近似說而認為不可忽置發明性質於不論者，有主張得以方法專利保護之者，有主張發明之結構與性質二者不可分離而應兼予衡量而予物品專利之不可分離說者。然無論何者，各有所病，乃有折衷於此二者之間之折衷說<sup>72</sup>。其說之要點有二，其一，為符合專利制度鼓勵發明之目的，及避免限

於方法專利說之罔顧產業需求，此說認為近似於先前化合物結構之化合物發明，如其所具有為先前化合物非可預期之性質與先前化合物可預期之性質，在本質上為不同

之類別，抑且非可預期之性質較諸可預期之性質為重要者，應認為該化合物發明具非顯著性，而得因其性質獲得物品專利。至於化合物發明在結構上近似於先前化合物，而其性質在類別上與先前化合物相同而僅係在程度上未可預期者(即功效同，但較為卓

<sup>71</sup> 美國專利法第二百七十一條第一項規定，任何人未經同意而在專利期間製造、使用、銷售或輸入專利發明者，構成專利之侵害，此即所謂直接侵權；而同法第二百七十一條第二、三項規定，任何人積極的唆使侵害專利者，應就該侵害負侵權責任，此即所謂共同侵權。然欲證明積極唆使，須證明行為人有侵害之故意，而除非製造商或經銷商確曾有指示買受人為侵權，否則甚難證明積極唆使之事實，見註 6 文 footnote 49。

<sup>72</sup> 主張折衷說者即為註 6 文之未具名作者，具體見解見該文 626-7，而 Chisum 稱其說為折衷說，見註 4 Chisum 書 5-429-30。

著)，則以方法專利保障即為已足<sup>73</sup>；其二，上開化合物發明所具有與先前化合物類別不同而具重要之非可預期性質，僅為在以該化合物發明申請物品專利時，協助審核人員或法院判斷非顯著性之相關證據而已，換言之，僅以該化合物發明的非可預期性質之重要性，作為證明化合物發明具非顯著性證明力的依據<sup>74</sup>。

此一見解以化合物發明具有先前技術所非可預期之性質作為判斷發明非顯著性之證據，而非如不可分離說以發明之性質作為發明之一部，更無不可分離說中之極端主張，以性質為發明構成要件之一部，故無「過度請求」之弊<sup>75</sup>。同時，因折衷說認為非可預期性質僅為判斷非顯著性之相關證據，其證據證明力之強弱如何，尚應評估，故亦無一有非可

折衷說為其後在判斷兼具可預期及非可預期性質之化合物發明時之比較說的理論，揭開序幕。

預期性質，即認該化合物發明應具非顯著性之極端效果，更可避免如該化合物發明之非可預期性質較諸可預期性質為不重要時，仍應予以該化合物發明物品專利之不公平結果。矧其主張發明之性質雖為判斷非顯著性時應予審酌，但結構是否近似，仍應為審酌之重要因素，並未偏廢，從而亦非指化合物發明如無非可預期性質者，

即定然為顯著之偏頗<sup>76</sup>。

折衷說強調化合物發明之非可預期性質為判斷非顯著性的客觀證據，顯為主張非可預期性質為第二認定因素之一之先聲。不唯如是，由於其對發明非可預期性質須較諸可預期性質為重要，始具非顯著性的觀點，又為其後在判斷兼具可預期及非可預期性質之化合物發明時之比較說 (balancing approach) 的理論，揭開序幕。

<sup>73</sup> 例如一經發現同系列物之性質者，則該同系列物各成員之合成方法、結構及性質均可得預期。因此對新合成的同系列物，如具有非可預期之性質者，此非可預期之性質，應僅為與已知同系列物在程度上之差異而已，故以方法專利保護即為已足。見註 6 文 627-8。

<sup>74</sup> 見註 6 文 626-7

<sup>75</sup> 見註 7 Berlowitz 文 65-6。

<sup>76</sup> Commissioner of Patents v. Deutsche Gold-und-Silber-Scheideanstalt Vormals Roessler 397 F.2d 663 (D.C.Cir.1968)。

肆 兼具可預期性質與非可預期性質化合物發明之認定準則

化合物發明性質中為先前化合物所可預期之性質，稱之為化合物發明與先前化合物之共同性質，其為先前化合物所不可預期之性質，則稱為非可預期性質。

於化合物發明中，結構顯著，但性質有異之情形，約可分為三種：一為化合物發明之性質與先前化合物之性質不同，即化合物發明無先前化合物之性質，但具有先前化合物所無之性質，換言之，二化合物間無共同性質；二為化合物發明與先前化合物有共同性質，但付諸實施時，化合物發明之性質所示功效，顯然較先前化合物為增進；三為化合物發明除與先前化合物有共同之性質外，尚兼具先前化合物所無之性質。此等情形，應如何判斷化合物發明之非顯著性？

在第一種情形，依非可預期性質說而為判斷，原則上可解決。在第二種情形，因實務上認為所謂性質不同，應包括就性質相同而在程度上有

顯著優越之情形<sup>77</sup>，故亦可依非可預期性質說而為解決。至於第三種情形，實務上不乏其例，例如特定之化合物發明在結構上為顯著，但除具有與先前化學化合物相同之麻醉功效外，並具有先前化合物非可預期之非成癮性是<sup>78</sup>。又如先前技術為對燈泡之玻璃作一次之浸蝕處理而具有防強光之功效，而申請專利之發明則為對燈泡之玻璃作二次浸蝕處理，不僅有防強光之功效，抑且有防破損之耐久功效是<sup>79</sup>。此種情形不僅發生在化學物或醫藥發明領域中，亦常見諸

於化合物發明中，結構顯著，但性質有異之情形，約可分為三種。

<sup>77</sup> In re Hoch, 428 F.2d 1341, 1344n.5 166 USPQ 406 (CCPA 1970) (“所謂性質不同，包括就相同性質在程度上之重大不同，而有顯著優越之情形”)；In re Chupp 816 F.2d 643, 2 USPQ 2d 1437 (Fed. Cir. 1987)。

<sup>78</sup> In re May 574 F.2d 1082, 197 USPQ 603 (CCPA 1978)。

<sup>79</sup> General Electric Co., v. Incandescent Lamp Co. 6 U.S. 242, L. Ed. 43, 66 S.Ct. 81, 67 USPQ 155 (1945)。

機械等發明領域<sup>80</sup>。對於結構顯著而兼具可預期與非可預期待性質之化合物發明，其非顯著性應如何判斷，甚為複雜，顯非單純的非可預期待性質說之粗淺說理，所能解決。

在實務上自來有否定說及肯定說之分，前者復分三說，後者則分二說<sup>81</sup>：

## 第一、否定說：

否定說認為化合物發明如與先前化合物有共同之性質時，縱其具有先前化合物非可預期待之性質，亦不因此而具非顯著性，換言之，在此情形下，一律否定非可預期待性質之價值。就中復分三說：

### 一、附加性質說：

此說認為先前化合物與化合物發

否定說認化合物發明如與先前化合物有共同性質時，縱其具非可預期待性，亦不因此而具非顯著性。

明之共同性質如為重要者，縱該化合物發明尚有其他非可預期待之性質，該化合物發明仍不具非顯著性。其理論是認為具有通常技術水平之人經常為嘗試獲得與已為公眾自由使用的具有重要性質之先前化合物之目的，而創造與先前化合物結構近似之新化合物。就非顯著性之立場而言，因該新化合物之結構及性質，均與先前化合物近似、均等，應不具非顯著性，而為公共所有，得自由使用。因此，縱使該新化合物同時兼具先前化合物所非可預期待之性質，亦不因此而使其得獲專利，否則無異剝奪公眾本已享有之利益。蓋公眾本可以

該先前化合物可預期待用途之目的，而自由使用與該結構近似之一切新化合物，而此當然包括該具有非可預期待性質之結構近似新化合物發明在內。在此種情形下，該新化合物發明所具有之非可預期待性質，不過為先前化合物可預期待性質之附加性質 (additional property) 而已，理應為公眾所有，不具非顯著性<sup>82</sup>。

<sup>80</sup> In re Nolan 553 F.2d 1261,193 USPQ 641(CCPA 1977)。在本案中，發明為一顯示及記憶氣體排放之電子控制板裝置，其結構與先前裝置近似，並與先前裝置同有提高記憶界限功效之共同性質，然卻有先前裝置所無之提高發光及降低放電尖峰功效。法院比較此裝置與先前技術之共同性質以及此裝置所非可預期待之性質，而認為可預期待性質較諸非可預期待性質為重要。

<sup>81</sup> 見註 62 Konkol 文 173-211。

<sup>82</sup> In re DeMontmollin 344 F.2d 976 ,145 USPQ 416(CCPA 1965)；In re Mod 408 F.2d 1055,161 USPQ 281 (CCPA 1969)。

然而批評者，以此說以語焉不明之「附加」一詞，而完全否定化合物發明非可預期性質之價值，不僅無充分之說理，抑且顯與目前實務上認為縱使化合物發明與先前化合物同具共同之性質，但化合物發明之非可預期性質，亦為為判斷非顯著性時所不應忽略之見解有間<sup>83</sup>。

**二、固有性質說：**

有認為在此種情形下，該結構顯著之化合物發明所具有之非可預期性質，應屬於與之結構近似之先前化合物所固有之性質，依「固有原則」(doctrine of inherency)，該化合物發明之結構既近似於先前化合物，則其非可預期之性質應為該先前化合物所固有，故為顯著<sup>84</sup>。

然固有原則是指某一物品或方法所生之性質，如是為達成創作者在創作時預期之目的所必生之結果者，縱使創作者或具有通常技術水平之人在發明創作當時，並未完全察知或認識

固有原則為適用於判斷發明新穎性之法律原則，並不適用於發明非顯著性之判斷。

該物品或方法具有該性質，但該性質仍應為屬於該物品或方法在本質上所固有，因此該物品或方法仍為其後申請專利之其他發明喪失新穎性的先前技術<sup>85</sup>，換言之，固有原則為適用於判斷發明新穎性之法律原則，並不適用於發明非顯著性之判斷<sup>86</sup>。同時，判斷發明之非顯著性，既是以具有通常技術水平之人就其所得知悉之先前技術

而論斷其人能否顯而易知的創造如申請專利然之發明，因此，該引證之技術理當為發明創造當時，具有通常技術水平之人所得知悉者，始足言為先前技術

。然則在固有原則下，所謂固有性質既隱而不顯，未必為具有通常技術水平之人所得知悉，果若此，焉論其人得否依其所不知之技術顯而易知的創造如申請專利然之發明<sup>87</sup>？故此說以非可預期性質為先前技術之固有性質云云，當非的論。

<sup>83</sup> In re Murch 464 F.2d 1051,175 USPQ 89(CCPA 1972)。

<sup>84</sup> In re Sporman 363 F.2d 444,150 USPQ 449(CCPA 1965)。

<sup>85</sup> 見註 4 Chisum 書 3-28。

<sup>86</sup> 固有原則除適用於新穎性之判斷外，是否亦適用於非顯著性之判斷，在實務上有正反見解。

<sup>87</sup> Canady Karen , Anticipation by Inherency or Accident , [http://www.law.washington.edu/casrip/newsletter/newsv5i2\\_canady.html](http://www.law.washington.edu/casrip/newsletter/newsv5i2_canady.html)。



## 三、程度說：

此說將化合物發明之非可預期性質，區分為「程度上之不同」( difference of degree)與「類別上之不同」(difference in kind)二種情形。前者，化合物發明為顯著，後者，化合物發明為非顯著。蓋化合物發明可預期或非可預期之性質二者，如果僅為在程度上之差異，則化合物發明非可預期之性質，不過為化合物發明可預期之性質在量的方面之提升或優化而已，發明不因此而具非顯著性。唯二者如為類別上之不同，則其發明即非先前化合物所顯而易知者，應具非顯著性<sup>88</sup>。

由於在實務上認為化合物發明之性質如與先前化合物之性質屬同類別而僅係較先前化合物在程度上有顯著之增進者，該新化合物應具非顯著性<sup>89</sup>。因之，以區分化合物發明與先前化合物之性質為「程度上之不同」或「類別之不同」而論非顯著性之有無，了

<sup>88</sup> In re Markham 330 F.2d 358,141 USPQ 291 (CCPA 1964) ; In re Lambooy 300 F.2d 950,133 USPQ270 (CCPA 1962)。

<sup>89</sup> 見註 77 In re Hoch。

無意義，此說並未解決問題<sup>90</sup>。

以上三說，在論理上俱有瑕疵，抑且不合需求，故均不足採。

## 第二、肯定說：

肯定說認為在此情形下，化合物發明之非可預期性質原則上居重要地位。亦分二說，一為「比較法」，一為「問題解決法」。茲分述如左：

肯定說認為在此情形下，化合物發明之非可預期性質原則上居重要地位。

### 一、比較法( balancing approach)：

所謂比較法是指在結構顯著之化合物發明除具有先前化合物非可預期之性質外，並具有與先前化合物共同性質之情形下，應比較其可預期之性質與非可預期之性質，而判斷發明是否具非顯著性，易言之，此說乃是在對甚具重要性質之化合物發明所生之貢獻是否應給予發明人專利？以及是否應禁止他人將該結構顯著之化合物發明使用於其與先前化合物共同性質而生之用途？在發明人之利益及公眾之利益二者之間，作一權衡取捨<sup>91</sup>。在實務上不乏主張此說

<sup>90</sup> In re Wagner 800 F.2d 1091,231 USPQ 375 (Fed. Cir. 1986) ; In re Chupp 816 F.2d 643,2 USPQ 1437 (Fed.Cir.1987)。

<sup>91</sup> In Re Ruschig 343 F.2d 965.145 USPQ 274(CCPA 1965)。

者<sup>92</sup> <sup>93</sup>，然其僅云應予比較，未予深論，見解淺鮮，難於適用。蓋此在以化合物發明可預期性質與非可預期性質相較，其中一性質之重要性明顯超過他一性質之情形，或差可適用，但在二者相較，孰為重要較不明顯之情形，應如何比較？所應參酌之因素為何？應參酌之各項因素彼此間的關聯性又如何？均付諸闕如，未示明確準繩，故乃有學者提出所謂重要性比較概念，頗值參考。

重要性比較概念，乃係認為重要性比較為判斷發明可專利性之充分條件，甚或必要條件。

美國專利法學者 Blodgett 氏在西元一九八一年曾為文闡述重要性比較概念之理論<sup>94</sup>，十年後有 konkol 氏為文抨其理論之失，並提出修正見解<sup>95</sup>。由於此二學者見解精闢獨到，對實務非無影響，故引介於此：

(一)重要性比較概念(concept of relative significance):

所謂重要性比較概念，乃係認為重要性比較為判斷發明可專利性之充分條件，甚或必要條件<sup>96</sup>。此概念認為

如化合物發明之結構與先前化合物近似，則該化合物發明得在而且唯有在發明人能證明其化合物發明所具有之性質及用途之重要性，大於先前化合物所能預期於該化合物發明之性質及用途之重要性時，始能獲准物品專利。詳言之，結構顯著之化合物發明

之非可預期性質，遠較其與先前化合物共同之性質為重要時，則該化合物發明為非顯著，得獲准專利；反之，如化合物發明之非可預期性質較諸

其與先前化合物共同之性質為不重要者，則為顯著，不予專利<sup>97</sup>；而所謂重要云者，係指在社會上或商業上之重要性而言<sup>98</sup>。此概念於具體應用上，可分為三步驟：

步驟一：(發明可預期標的之重要性) - (先前技術之重要性) =

步驟二：(發明非可預期標的之重要性) - (發明可預期標的之重要性) =

步驟三：(步驟二之結果) - (步驟一之結果) = 最終結果

如最終結果為大者(正數)，化合物

<sup>92</sup> 見註 80 In re Nolan。

<sup>93</sup> 見註 78 ,Ir re May。

<sup>94</sup> 見註 11 Blodgett 69。

<sup>95</sup> 見註 48 Konkol 文 223。

<sup>96</sup> 見註 11 Blodgett 文 69。

<sup>97</sup> 見註 11 Blodgett 文 73-4。

<sup>98</sup> 見註 11 Blodgett 文 116。

發明非顯著，反之，最終結果為小者(負數)，化合物發明為顯著。以前述具有先前化合物所能預期之麻醉功效但卻有先前化合物所非可預期之無成癮性之化合物發明而論，在步驟一，其數值為零或為負數，蓋就麻醉效果而言，該發明並未較先前化合物為重要也。然而在步驟二，其正數值甚大，因成癮性為一般使用麻醉藥品時之重大難題，故該具有麻醉效果之化合物發明的無成癮性遠較先前化合物之麻醉性重要，因此，其最終結果可能為較大之正數，從而其化合物發明為非顯著<sup>99</sup>。

重要性比較概念，課專利申請人證明其發明之非可預期性質較諸可預期性質為重要之舉證責任。詳言之，在判斷非顯著性時，應由 PTO 負最初之舉證責任，證明申請專利之化合物發明在結構上與先前化合物近似。蓋由結構之近似，得推定化合物發明之性質及其用途，為得由先前化合物預期得知，足以構成表面證據上明顯 (prima facie case of obviousness<sup>100</sup>)。繼之，則應由專利申

<sup>99</sup> 見註 11 Blodgett 文 107。

<sup>100</sup> 同註 39。

請人提出反證以駁斥表面證據明顯。此項證明又可分為三步驟，首先應證明具通常技術水平之人對化合物發明所可預期性質(共同性質)之重要性為何；其次則證明發明人對化合物發明發現甚具重要性之非可預期性質；末則須證明化合物發明所發現之非可預期性質之重要性大於先前化合物對化合物發明所預期性質(共同性質)的重要性。若無證據顯示可預期或非可預期性質孰為重要者，則推定二者同等重要<sup>101</sup>

重要性比較概念，課專利申請人證明其發明之非可預期性質較諸可預期性質為重要之舉證責任。

重要性比較概念之立論，根植於四：

- (一)專利法賦予發明人專利權之目的，在於交換發明人公開有益於社會之發明，故發明得專利者，其性質(用途)自應具相當重要性，始有給予專利之價值；
- (二)如化合物發明之可預期性質並不重要，而其非可預期之性質較重要者，自應權衡而捨輕取重。蓋捨其微不足道者而取其要者，對公眾而言，有益無損；
- (三)在實務上物品專利之保障較方法專利為充分，如對具有非可預期性之化合物發明，得因其較先諸

<sup>101</sup> 見註 11 Blodgett 文 107-9。

前化合物可預期之性質為重要而給予物品專利，不侷限於方法專利，使之受充分保障，符合專利目的；

(四)重要性比較概念可充分有效的平衡非顯著性之舉證責任。蓋無論 PTO 或法院在審核專利或其有效性時，均欠缺完整蒐集相關資訊之能力，但如因此而將舉證責任完全加諸於專利申請人，又將令發明人望而卻步。重要性比較概念對舉證責任的分配，能折衷二者間而得其宜<sup>102</sup>。

(二)重要性比較概念之修正說：

在實務上，PTO 之審核人員或喜用 Blodgett 氏之重要性比較概念，以其簡單易行也。矧在此概念下，除非專利申請人舉證證明其結構明顯之化合物發明所具有之非可預期性質較諸先前化合物之可預期性質為重要者，否則其化合物發明不具可專利性，舉證責任所在之一方，通常即立於不利之地位，此概念將較難之舉證責任置於專利申請人，就 PTO 而言，甚為有

<sup>102</sup> 見註 11 Blodgett 文 90-7。

利<sup>103</sup>。然學者 konkol 於西元一九九〇年為文批評 Blodgett 氏之重要性比較概念，理由有六：

第一，Blodgett 氏認為重要性比較概念為判斷可專利性之充分甚或必要條件，不僅於法無據，抑且實務上雖認化合物發明兼具可預期及非可預期之性質時，應比較二者之重要性，但並未如 Blodgett 氏之見解，認為專利申請人必須證明其化合物發明之非可預期性質的重要性大於其可預期性質的重要性時，其化合物發明始具非顯著性。

第二，所謂性質之「重要性」，無明確定義。Blodgett 氏固謂係

指社會或商業上之重要性，然多數之發明在審核時，均尚未付諸商業實施，焉能論其社會或商業重要性？矧所謂社會或商業上之重要性云云，非專利審核人員所專，易流於主觀之價值判斷，不僅有推測臆斷之病，抑且在衡量科技進步及非可預期性質之商業重要性二者間，易罔顧前者而側重後者。再者，所謂重要性應就發明整體而論，而發明既非僅有性質之層面，尚包括結構，則其側重比較可預

在實務上，PTO 之審核人員或喜用 Blodgett 氏之重要性比較概念，以其簡單易行。

<sup>103</sup> 見註 48 Konkol 文 245。

期性質與非可預期性質之重要性，有所偏倚。

第三，Blodgett 氏之見解有課專利申請人以幾乎不可能證明之舉證重責。蓋依此概念，PTO 僅須先證明申請專利之化合物與先前化合物之結構近似，如能為此證明，

次則須由專利申請人反證證明其申請專利之化合物發明有先前化合物非可預期之性質，抑且此性質較諸先前化合物所具有之性質或其可預期於化合物發明之性質為重要，如專利申請人無法證明其化合物發明之非可預期性質較可預期性質為重要時，則必為不利於其之認定。然而，所謂重要者也，易流於主觀臆斷，已如前述，故欲專利申請人為此反證，誠屬不易，抑且通常重要性孰輕孰重並不明顯之情形，厥居多數，故欲為反證，難能矣。舉例而言，專利申請人如何能證明其創作之水平儀所具有之增加測量能力功效，較諸先前水平儀之增加能見度功效為重要<sup>104</sup>？又例如申請人如何能證明其燃料化合物之減低油煙散發功效，較諸先前化合物之脫水

<sup>104</sup> 見註 111。

功效為重要<sup>105</sup>？蓋性質既不同，功效即有異，各有所長，焉較其輕重？抑且專利申請人需提出何種證據，始能謂善盡其舉證責任？此外，在欠缺客觀之標準下，重要性之比較，見仁見智，就 PTO 之審查員而言，其易於傾

在欠缺客觀之標準下，重要性之比較，見仁見智。

向認定先前化合物可預期之性質較為重要，殆可想見，故縱使專利申請人得提出證據，其准否仍由審查員主觀認定。同時，依 Blodgett 氏之

見解，在無法證明可預期或非可預期之性質何者重要時，認為二者同等重要，而此等同處於「光譜中間」之情形，又經常得見，其不利專利申請人，至為顯然。

第四，重要性比較概念有違專利法第一〇三條「標的整體」之規定。蓋標的整體包括發明之結構及其性質，於考慮結構之異同時，不能翹置其性質之異同而不論。事實上，如果結構之不同差距大，而性質之不同差距小者，亦足使其發明具可專利性；反之，如結構之不同差距小，則須其性質有較大之不同，方足使其發明具可專利性。結構與性質二者間之消長

<sup>105</sup> 見註 110。

互動情形，有若斯。依 Blodgett 氏之見解，非可預期之性質須較可預期之性質為重要，始具可專利性，然則在二者同等重要時，何以結構之差異不能在可專利與否之衡量上得有所輕重？在 Blodgett 氏之觀念中，如結構非顯著時，即無須證明非可預期性質較為重要，反之，在結構顯著之情形時，則須證明非可預期性質較為重要，同一非可預期性質之重要性，在不同狀況下之價值，竟從零而至於極大，天壤地別，判若雲泥，完全未慮及發明之整體為包括結構與性質二者，而忽在作非顯著性之最後分析時，有就此二者同作衡量之必要。

如專利申請人能證明其發明之非可預期性質之重要性，則其貢獻在事實上即已確實存在。

第五，Blodgett 氏認為衡量非可預期性質之重要性，是植基於公共政策，發明人所作有益技術之貢獻(非可預期性質之重要性)，應大於其剝奪自公眾所有者(可預期性質之重要性)。但此種說法似是而非。蓋實際上經認定為結構顯著之發明，在該發明察際揭示之前，並非真正存在於現實社會，而是發明人創作其發明而以之申請專利後，經由人為判斷其結構近似於先前技術而已，故 Blodgett 氏所認為剝奪公眾本得以該顯著之結構用於可預

期性質云云者也，不過為一種可能、臆測或主張，事實上公眾是否確已享有，大有疑問。換言之，如專利申請人能證明其發明之非可預期性質之重要性，則其貢獻在事實上即已確實存在(可能性為百分之百)，而發明之可預期性質之重要性，不過是指具有通常技術水平之人依先前技術可得預測發明可能具有者而已，僅為一種可能，實際上公眾所得享之利益是否受剝奪，殊未可必(其可能性或少於百分之百)，故以二者相較，實非適宜。

第六，Blodgett 氏之重要性比較概念過度原則化及簡化。蓋其未審酌結構及性質二者相互間之關聯，對有

諸多足以利於認定發明非顯著之因素未納入考量，反全然置重於從未清晰界定之所謂非可預期性質之重要性，未切實際。又其說認為如非可預期之性質較可預期性質為不重要時，則具通常技術水平之人即無動機以該發明使用於該非可預期性質之用途，在事實上又未必盡然，其推論過份簡化<sup>106</sup>。

然 Konkol 氏非止於議論，而無建樹，其就 Blodgett 氏之重要性比較概

<sup>106</sup> 見註 48 Konkol 文 240-6。

念提出修正，其見解認為重要性之比較，並非判斷可專利性之標準或要件，而僅為在發明兼具可預期及非可預期性質之情形下，為判斷其非顯著性時所應衡量之諸多可能因素中之一項而已，不唯如是，在比較重要性時，除應比較非可預性質與可預性質二者之重要性外，並應比較以請求專利之發明的結構用之於可預性質及非可預性質之重要性。Konkol 氏以下列程式為說明其主張<sup>107</sup>：

P1 = 發明非可預期之性質

P2 = 發明可預期之性質

SP1 = 非可預性質之重要性

SP2 = 可預性質之重要性

SS1 = 以請求專利之結構獲得非可預性質之重要性

SS2 = 以請求專利之結構獲得可預性質之重要性

比較之程式如左：

(SP1)(SS1) v. (SP2)(SS2)  
(發明對技術之貢獻) (可能限縮通常技術水平之人技術來源之重要性)

修正說認為重要性比較，僅在發明兼具可或非可預性質之下，判斷其非顯著性時之諸多可能因素中之一。

所謂「性質之重要性」是指其技術之有用性，包括可能的或事實上在社會或經濟上之有用性；所謂「以請求專利之結構獲得特定性質之重要性」，乃係指具有通常技術水平之人以請求專利之結構獲得某特定性質之需求程度，及具有通常技術水平之人以其他非請求專利之已知或明顯之結構獲得該特定性質之需求程度，各為如何而言，換言之，在申請專利之結構及其他各個非請求專利之結構中，具

通常技術水平之人是否具有足夠之動機選擇申請專利之結構以獲得其所需求之該特定性質？在為此衡量時，應審酌在已為公眾使用之先前技術中，是否有為獲得

可預性質或非可預性質之結構或與之同等而已知之結構存在？如有者，數量多寡？其可供使用的可能性如何？等等因素。以前述所舉結構與先前化合物近似而具有可預期之麻醉性質及非可預期之無成癮性的化合物發明為例，其無成癮性之性質解決了醫療上長久困擾之問題，故其社會價值遠較其所具有之麻醉性質為大。不唯如此，在一方面，因為與先前化合物結構近似而具麻醉功效之其他化合物，數量甚多，在此情形下，具有通

<sup>107</sup> 見註 48 Konkol 文 247。

常技術水平之人以申請專利之化合物發明的結構而獲得麻醉功效之需求，明顯不高；在他方面，與先前化合物結構近似卻有無成癮性之其他化合物鮮少，故社會上對申請專利之化合物發明的結構獲得無成癮性之需求，顯然極高。由此點可顯示具有通常技術水平之人以化合物發明結構獲得非可預期之非成癮性的重要性，遠高於以化合物發明之結構獲得可預期之麻醉性質的重要性<sup>108</sup>。簡言之，專利申請人得以其發明所能解決的問題 (problem solved)，作為其發明之結構具有可獲得重要而獨特之非可預期性質的強有力證據<sup>109</sup>。

Konkol 對重要性比較說的修正見解，提供更多的相互比較之因素。

依 Konkol 氏之見解，在特定情形下，縱令化合物發明非可預期性質之重要性(SP1)較諸其可預期性質之重要性(SP2)為小，但對具有通常技術水平之人而言，其以化合物發明的結構獲得可預期性質之重要性(SS2)較低，而以化合物發明的結構獲得非可預期性質之重要性(SS1)較高

者，則該化合物發明仍為有利於公眾，例如化合物發明的結構為獲得非可預期性質所獨一無二者，則縱使此非可預期之性質較諸可預期之性質為不重要，然其化合物發明仍甚具價值。此種情形，常見於技術密集的技术領域中。蓋技術密集的技术領域中，為獲得可預期性質之結構為數甚夥，顯示在以發明的結構獲得可預期性質的重要性非常低，因此申請人可能僅以證明其發明之結構可獲得有用

之非可預期性質，即足彰顯其非顯著性。總之，Konkol 自認其對 Blodgett 氏之重要性比較說的修正見解，提供更多的相互比較、抗衡之因素，在衡量發明人

對技術之貢獻，以及公眾利益二者間，顯有較佳之衡量準繩<sup>110</sup>。

## 二、問題解決法 (problem solved approach) :

此說是從發明之目的 (purpose) 著眼，而論究發明之非可預期性質如何影響非顯著性之判斷。

<sup>108</sup> 見註 48 Konkol 文 247-49。

<sup>109</sup> 見註 48 Konkol 文 249

<sup>110</sup> 見註 48 Konkol 文 249- 50。



以發明之性質付諸於實際應用而生之有益作用，為發明之功效(即用途)，如果此一功效能解決發明人所面臨之問題者，發明即畢竟其功。因此，發明人發明時所擬解決問題之所在，即為發明目的之所在。發明之目的，是否為判斷非顯著性時所應審酌

問題解決法是從發明之目的(purpose)著眼，而論究發明之非可預期性質如何影響非顯著性之判斷。

之因素？詳言之，發明之結構顯著，但與先前技術有不同之性質，或雖與先前技術有共同之性質，但尚兼具先前技術所無之性質時，發明人得否因其發明之目的，即發明所解決之問題，與先前技術不同，而主張其發明具可專利性？例如在機械技術領域中，申請專利之發明，為一種木匠使用之水平儀發明，對照引證之先前技術，其結構為顯著，但其發明除與先前技術同有增加水平儀能見度之功效外，尚有先前技術所無之增加水平儀節距測量範圍之功效<sup>111</sup>，在此情形下，發明人

得否主張其發明之目的，不在於增加水平儀之能見度，而在於增加水平儀之節距測量範圍，故其發明具非顯著性？又如在化學發明領域中，化合物發明之成份，對照引證之先前化合物，在結構上為顯著，但先前化合物或為用於脫水，或為用於純化水，而化合物發明則為用在減少燃料燃燒時煙灰之散發<sup>112</sup>

率受限於於桶形狀之鑄造而使其節距測量之能力受限制。申請專利之發明與 Vaida 及 Bishop 之專利，在物理結構上近似，而發明除與 Bishop 之專利同具有可增加水平儀之能見度外，並有 Vaida 之專利所不能預知之可增加水平儀節距測量範圍之功效。在本案中發明人爭執其發明之目的，在於增水平儀節距測量能力之功效，而非增加水平儀之能見度。PTO 認為具通常技術水平之人得預知以 Bishop 之心型玻璃圓筒設計與 Vaida 之玻璃筒狀相組合，可增加能見度，而縱依引證之先前術非可預知發明可增加節距測量範圍之實益，但發明仍為顯易知。CAFC 則認為在認定非顯著性時，發明之目的(即發明所欲解決之問題)亦屬相關：「對結構為新穎之發明決定其是否顯著時，應以先前技術之立場觀察依其結構而生之功效及其所欲解決之目的。」並謂：「先前技術並未顯示專利申請人之結構，同時組合該二先前技術亦不能預知可解決增加節距測量的問題。本件具有新穎結構之發明是否具有先前技術可增加圓頂之可見度，並不重要，蓋此非其發明也」。

<sup>111</sup> In re Wright 848 F.2d at 1219-20,6 USPQ 2d at 1961-6,1959 (Fed.Cir.1988)。在本案中 Wright 之發明為一種木匠使用之桶狀玻璃瓶水平儀，其內有鑿孔之心型，以增加節距測量範圍。在此發明前已有二專利，一為 Bishop 之專利，為一有心型針之玻璃圓筒(非桶狀形)之水平儀，其心型針之目的在增加能見度；一為 Vaida 之專利，為一桶形狀玻璃水平儀，但因其曲

<sup>112</sup> In re Dillon en Banc 16 USPQ 2d 1897 (Fed. Cir.1990)。在本案中，申請專利之發明，為一種可用以減少燃料燃燒時

<sup>113</sup>，此時發明人得否以其發明之目的不在於脫水、純化水，而在於減少煙灰散發，故而其發明並非顯著？對此問題，在實務上有正反二說，爭執之烈，在美國專利法上亦屬少見<sup>114</sup>。

問題解決法認為專利法第一〇三條所指「標的整體」除發明之結構及性質外，尚包括發明人發明之目的。

採問題解決法者認為專利法第一〇三條所指「標的整體」云云，除發明之結構及性質外，尚包括發明人發明之目的<sup>115</sup>。因此，在發明之結構顯著時，無論

發明是否具先前技術得預期之性質，一旦具有先前技術所非可預期之性質

散發的煙灰而內含量之 tetra-orthoester 的碳氫化合物燃料及其方法。引證之先前技術有二，一為含有 tri-orthoester 在內之碳氫化合物燃料，有使柴油車燃料脫水之功效，一為有使水純化之含有 tetra-orthoester 及 tri-orthoester 在內的硬水液體，在引證例中，並曾揭示 tetra-orthoester 及 tri-orthoester 可互為替代。對照引證之先前技術，發明在結構上為顯著，但先前技術並未建議此一顯著之結構會具有如發明然之減少燃料燃燒時所散發之煙灰的性質；然而因本案之申請人並未善盡舉證責任，證明其發明有減少煙灰散發之功效，而先前技術又既已顯示 tetra-orthoester 及 tri-orthoester 在脫水之性質上可互為替代，法院乃認定該發明不僅結構與先前技術相似，抑且具有先前技術所預期之脫水性質，足使具通常技術水平之人為期獲得脫水之功效而創造該近似之結構；復因申請人未證明其發明確有非可預期之性質（減少煙灰散發），故認其發明應為顯著。

<sup>113</sup> In re Dillon en Banc 一案，雖為繼 In re Wright 一案後，CAFC 得有機會討論美國專利法是否採問題解決法之絕佳案例，惜乎因當事人未能證明發明有未可預期性質之存在而失之交臂，致 CAFC 未能就之盡抒其見解。又此案由合議庭所確立的表面證據上明顯之內涵及舉證責任之分配，為目前實務上最新之見解，故至為重要。

<sup>114</sup> 有關問題解決法之評論文字甚多，足徵

其見解分歧之甚：MaryAnn Stoll Lastova, Comment: Was Wright Right?, 70 JPTOS 788 (1988); Alton D. Rollins, PTO Practice Was Wright Wrong?, 71 JPTOS 39 (1989); Sam Silverberg, Comment: The Wright Controversy, 71 JPTOS 575 (1989); Stanley M. Welsh, TO Practice: Wright Revisited - Was Wright Really Right After All?, 71 JPTOS 569 (1989); Cary W. Brooks, Comment: Rehearing of In re Dillon in Banc, 72 JPTOS 1044 (1990); Cary W. Brooks, Comment: In re Dillon en Banc, Idea - The Journal of Law and Technology 299; Chris P. Konkol, The "Problem Solved" In re Wright and In re Dillion, 31 Idea - The Journal of Law and Technology 150-153 (1990); Thomas A. Waltz, Comment: Dillon Disarming?, 72 JPTOS 361; Alan P. Klein, In re Dillon II: The Federal Circuit Adopts A new Obviousness Standard for Inventions Combining Old Elements, 73 JPTOS 214 (1991)

<sup>115</sup> 見註 111 In re Wright (“標的整體”應包括結構、性質及發明所解決之問題在內) (“發明所解決之問題通常與非顯著性之判斷相關。發明請求項之全部，包括其所結合而應視為一整體之各項要件及發明之性質、目的等，均應審酌”）。

時，發明人發明之目的即成爲判斷非顯著性之焦點。蓋如果解決發明人所面臨之問題(即發明欲達成之目的)，並非先前技術預期於發明之性質，而爲先前技術所不能預期於發明之性質，其可預期之性質既與發明之目的無關，則應非發明所在<sup>116</sup>。先前技術既未建議或教導如申請專利之發明所能解決問題之性質，則發明自應爲非顯著。在發明兼具可預期性質及非可預期性質時，問題解決法尤見實益。良以在此情形下，得探究發明人利用與先前技術相似之結構，究竟是爲獲得先前技術所預期性質(共同性質)而生之功效，用以解決先前技術所面臨之問題(即發明欲達成之目的，如前例所示增加水平儀之能見度、脫水或純化水)？抑或是爲獲得先前技術非可預期性質而生之功效，用以解決非先前技術所面臨之其他問題(即發明欲達成之目的，如前例所示增加水平儀之節

在發明兼具可預期性質及非可預期性質時，問題解決法尤見實益。

距測量範圍、減少煙灰散發)？如屬前者，發明爲顯著，如屬後者，發明爲非顯著。簡言之，在此情形，發明之非顯著與否，應由發明之目的定奪。

採問題解決法者認爲此法之利有二：其一爲判斷非顯著性時，實務上向病於事後之明，如採問題解決法者，由於發明所欲解決之問題是否與先前技術相同，在客觀上易於區分、判斷，故可避免事後之明的主觀認

定；其二爲採問題解決法，易於決定判斷非顯著性時應審酌之相關技術。蓋依述 *Graham* 一案所示原則，引證作爲判斷發明是否具非顯著性之先前技術，不僅限

於發明所屬之技術領域，並包括與發明相關之技術領域內的技術<sup>117</sup>。然何謂相關技術領域，在實務上亦採問題解決法，用資決定，即以與發明所欲解決問題相同之技術所屬之領域，爲與發明相關之技術領域<sup>118</sup>。依 *Graham* 原則，在判斷非顯著性過程中，首先應決定者爲與發明相關之技術爲何，對此採問題解決法，而在最終判斷發

<sup>116</sup> 見註 111 *In re Wright* (“引證之先前技術並未建議或教導以 *Wright* 發明之結構獲得其所欲之性質或結果，或建議以其請求專利之發明作爲解決增加節距測量能力之問題。至於 *Wright* 的新結構與先前技術是否同樣具有增加能見度之功效，應無關聯，蓋此非其發明也”)。

<sup>117</sup> 見註 4 *Chisum* 書§5.03，及註 9。

<sup>118</sup> *In re Wood* 599 F.2d 1032,202 USPQ 171 (CCPA 1979)。

明是否顯著時，亦用問題解決法，前呼後應，不僅便利，亦屬一貫<sup>119</sup>。

主張問題解決法者，對舉證責任，認為應先由 PTO 舉證證明申請專利之發明在結構上顯著，但如發明人能證明其發明具有先前技術所非可預期之性質，而此性質正為發明人用資解決其發明所面臨問題之目的者，則發明在表面證據上即為非顯著。此時，舉證責任轉換，專利申請人無須再就其發明之可專利性負舉證責任<sup>120</sup>。

主張問題解決法者認為發明之目的，非僅為判斷非顯著性時所應審酌之因素之一，抑且為判斷非顯著性之要件<sup>121</sup>。在問題解決法之見解下，發明如與先前技術之結構近似，除具有先前技術共同之性質(即可預期之性質)外，一旦具非可預期之性質，而以此性質付諸實用之用途，亦正係發明人發明之鵠的者，此時，根本無須比較發明可預期待性質與非可預期待性質之重要性孰輕孰重，僅以此發明人

主張問題解決法者認為發明之目的，非僅判斷非顯著性時所應審酌因素之一，且為判斷非顯著性之要件。

之目的與先前技術之目的不同之一端，即立見真章而可斷定其具非顯著性，其有利於專利申請人，彰彰明甚。美國專利法實務上採問題解決法者，不乏其例<sup>122</sup>。

非議問題解決法者，約有數端，有認為問題解決法以發明之目的為判斷非顯著性之因素，與專利法第一〇三條規定不合。按專利法第一〇三條中規定可專利性不因發明創造之方式而否定(即不受影響之意)，例如發明為天才之閃現、辛勤研發而成或幸運之作，均不影響其可專利性，故無目的之倖倖之作，亦得獲專利。蓋專利法對發明賦

予專利，在於發明本身在客觀上對技術有所貢獻，而非在發明人如何作成其發明？為何創造其發明？故發明人主觀上之目的，與發明之可專利性無關<sup>123 124</sup>。又若以發明人之目的而決定顯著性有無時，如發明人之目的與先前技術之目的相同，而僅是在改進先

<sup>119</sup> 見註 114 Konkol 文 150-153。

<sup>120</sup> 同註 114 Konkol 文 138。

<sup>121</sup> In re Gyurik 596 F.2d 1012, 1018, 201, USPQ 552,557(CCPA 1979)。

<sup>122</sup> 見註 114 Welsh 文。在該文中，作者曾例舉實務上採問題解決法之諸多案例，以明 Wright 一案並非採問題解決法之首例。

<sup>123</sup> 見註 114 Lastova 文 788。

<sup>124</sup> 見註 114 Rollins 文。

前技術者，如何論斷其是否非顯著？茲以前開水平儀發明為例，如發明人發明之目的與先前技術相同，均在增進水平儀之能見度，但發明較先前技術更能增進水平儀之能見度時，此時是否因發明與先前技術之目的相同，即應否定此水平儀發明之可專利性？<sup>125</sup>又是否因發明人之目的與先前技術之目的相同，即任令化合物發明中甚具價值之非可預期性質(例如上例中之節距測量能力)不能得專利？尤有進者，專利法第一〇三條所指之「標的整體」，是指從具有通常技術水平之人的立場而為觀察，而非由發明人之立場觀察，故發明人主觀上之目的與非顯著性之判斷，應無任何關聯，始為合理<sup>126</sup>。亦有認為如以發明之目的取決，勢必導致發明一有非可預期之性質時，即具非顯著性之情形。蓋任何性質所生之功效，必然可解決一定之問題也。然此與實務上多數之見解有違，在實務上多主張此時應比較發明

發明之非可預期性質所能解決之問題，未必為該技術領域內需解決之問題，故未必即具非顯著性。

可預期與非可預期性質之重要性而定也。良以發明之非可預期性質所能解決之問題，未必在該技術領域內構成需解決之問題，換言之，該非可預期性質未必較可預期性質重要，因此發明具非可預期性質未必即具非顯著性<sup>127</sup>。此外，無論在民、刑法上欲探求當事人之主觀目的匪易，久見之矣，於專利法上又何獨不然？更遑論若以專利之取得與否繫諸於發明人之目的時，如何杜絕發明人為獲取專利而聲稱特定目的，然則在實際應用時始顯現與其聲稱者不同之真正目的？故此無異治絲而益棼<sup>128</sup>

<sup>127</sup> 見註 114 Rollins 文 42。

<sup>128</sup> 見註 114 文 Rollins 文 45。

<sup>125</sup> 見前註文 44-45；Donald S. Chisum, and Michael A. Jacobs, World Intellectual Property Guidebook—United States, 2-67 (1992)。

<sup>126</sup> 見註 114 Lastova 文 788。