

美國專利法上非顯著性之判斷（下）

化學發明非顯著性之研究

董安丹

作者現為執業律師

伍、目前實務上之見解：

目前實務上對判斷化學發明之非顯著性的見解，分為二階段，先為證明化合物發明表面證據上明顯，如不能為此證明者，化合物發明具非顯著性；如經證明化合物發明在表面證據明顯者，則須反證證明化合物發明具有先前化合物所未可預期之性質，化合物發明始具非顯著性，反之則否。其詳如下：

一、化合物發明表面證據明顯：

化合物發明在表面證據上明顯，須符合下列三要件¹：

¹ 見註 14 Ducor 書 24-30。

(一) 化合物發明與先前化合物二者間之結構須近似：

判斷化合物發明與先前化合物在結構上是否近似在實務上仍無定論。

化合物發明與先前化合物在結構上應如何始可謂為近似？雖有學者曾對實務所見而作整理²，但並非定則，目前實務上認為應就個案決定，而不可一概而論³，化學家認為結構近似者，在專利法上亦不必然應認為近似⁴。

(二) 先前化合物曾建議或有動機足使人創作該化合物發明之

² 見註 40。

³ In re Grabiak, 226 USPQ870 (Fed. Cir. 1985) (“認定特定化合物較諸其他化合物為顯著時，應避免一概而論”)。

⁴ In re Mills, 281 F.2d 218, 223-24 (CCPA 1960)。

結構⁵：

此要件可由理論上之說明及實務上之驗證推知。先就理論上說明而言，何以結構與先前化合物近似，即足以使化合物發明為表面證據上明顯？良以近似之結構有近似之性質，為化學常則，故為思獲得與先前化合物相同或近似之特定性質，具通常技術水平之人通常思以創作與先前化合物近似之結構，有以得之，蓋對其人而言，此為顯而易知也，故結構近似，即足認其化合物發明在表面證據上明顯⁶。就此而言，可謂先前化合物之性質對創作化合物發明然之結構，曾為建議或提供其創作之動機，而從他方面言之，亦可謂先前化合物預期了結構與其近似之化合物發明之性質。次就實務而言，在早期實務上認為僅須化合

在證明表面證據上明顯之階段，先前化合物無須對化合物發明之一切性質得以預期

物發明與先前化合物二者間之結構近似，即足以使發明在表面證據上為明顯，但經實例驗證，顯示此種見解過於簡化，而無法顛撲不破的適用於所有之案例中，尤以在化合物發明之情形為然。蓋化合物有合成易而知其性質難之情形，在化學界中，不知其性質的化合物，無可勝數⁷。復次，如後所述，依目前實務上之通說，如化合物發明之結構與先前化合物近似者，

則專利申請人必須證明其化合物發明有先前化合物所未可預期之性質存在，始足反證其化合物發明為非顯著。茲若有先前化合物若如常所見，僅有結構

存焉，而莫知其性質者，此時專利申請人為駁斥表面證據上之明顯，非先行證明先前化合物之性質，無以為之，蓋若不知先前化合物性質，焉能指其化合物發明具有先前化合物所不可預期之性質？此不啻強人所難，無寧過苛，故為實務所棄⁸。由此一實務上之特殊情形，即足以說明單純的結構近似，尚不足以使化合物發明為表面證據上明顯，尚須先前化合物曾建

⁵ 見註 14 Ducor 26-8 及 footnote 109, 及 In re Gyurik 596, F.2d 1012, 201 USPQ552, 557 (CCPA, 1979) (“認定新穎化合物為顯性時，其要件之一為須有動機足使具通常技術水平之人創作該新穎化合物；而此動機，絕非抽象而為實際的，一般而言，此與如經創作該新化合物時，具通常技術水平之人所得預期該新化合物所應具有之性質或用途有關）。

⁶ 見註 36 書 91-2。

⁷ 見註 5、註 51。

⁸ 見註 53 In re Stemmiski。

議或有動機使具通常技術水平之人創作如化合物發明之結構之要件，方足使化合物發明為表面證據上明顯；而此動機或建議，如前所述，即為先前化合物之性質是也。因此，如先前化合物無可知之性質時，則縱使化合物發明與其結構近似，亦應認無此建議或動機存焉，從而化合物發明應不構成表面證據上明顯。此外，先前化合物縱有可知之性質(用途)，但此在新化合物發明創作時，不為人知者，亦認欠缺此一要件⁹。

然不可不辨者，厥為先前化合物之性質，固可對化合物發明給予其所創作如此之「結構近似」的建議或動機，但此並非謂為構成表面證據上明顯，先前化合物亦必須對化合物發明之一切「性質」，皆有所建議或給予創作之動機，易言之，在證明表面證據上明顯之階段，先前化合物無須對

⁹ 見註 14 Ducor 書 26

先前化合物對化合物發明之新性質有無預期，並非為決定是否構成表面證據上明顯時所應審究之問題

化合物發明之一切性質得以預期¹⁰。在以往實務上曾有認為凡主張化合物發明為表面證據上明顯者，除應證明其與先前化合物結構近似外，並須證明先前化合物已預期化合物發明所有的性質¹¹，但此與目前實務見解相左。目前見解認為先前化合物對化合物發明之新性質有無預期，並非為決定是否構成表面證據上明顯時所應審究之問題，而為在業經認定化合物發明在表面證據上為明顯後，始應探究之問題，換言之，若化合物發明在表面證據上為明顯時，始反證以證明其化合物發明具有先前化合物所未曾建議之新性質即非可預期之性質，方足使其化合物發明具非顯著性¹²。

¹⁰ 見註 112 In re Dillon, 1904-5 (Fed.Cir.,1990)(*en Banc*) (“性質...在影響研發者創作與先前化合物結構相近之化合物的動機或建議方面而言，固與判斷化合物發明在表面證據上是否明顯有關，但並未如反對意見所云，為證明表面證據上明顯，先前技術必須揭示或建議專利申請人新發現的性質”）。

¹¹ Sean Johnstonn, Patent Protection for the Protein Products of Recombinant DNA, 23 Intell.Prop.L.Rev.195(1991)。

¹² 有學者認為目前實務所以持此見解，乃係因證明先前化合物曾建議化合物發明具有新性質，遠較諸證明先前化合物曾建議化合物發明具有舊性質為困

(三) 先前化合物須合理預期得成功的創作化合物發明：

足使化合物發明在表面證據上明顯之先前化合物，如僅建議創作與其結構近似之化合物發明，尚猶未足，更須對創作該化合物發明有合理的成功預期，始足當之，換言之，在化合物發明創作當時，先前化合物須已揭示創作該化合物發明之方法，或使該方法為顯而易知。由於多數化合物結構之改變甚易成功，故此要件之符合不難。¹³

化合物發明若符合上開三要件時，則為表面證據上明顯，除專利申

難。復因證明表面證據明顯之舉證責任在 PTO，故如要求先前化合物對化合物發明具有之新性質曾為建議者，當使 PTO 負荷沉重之舉證責任，從而鮮難使化合物發明為表面證據上明顯。目前實務見解，乃係將證明化合物發明有先前化合物未可預期之性質(即先前化合物未曾對化合物發明之新性質有所建議之事實)的舉證責任分配予專利申請人，相形之下，PTO 自較易證明化合物發明在表面證據上明顯，使其舉證責任減輕。見 Todd R. Miller, Motivation and Set-Size: In re Bell Provides A Link Between Chemical and Biochemical Patent Claims, University of Baltimore Intellectual Property Law Journal(1993), footnote 20。

¹³ 見註 14 Ducor 書 28

化合物發明之性質雖與先
期技術相同或近似，但結構
明顯不同者，亦可能具非顯
著性。

請人得反證推翻者外，應不予專利；反之，如不符合上開三要件之一時，該化合物發明即非表面證據上明顯，而應即予以專利。

二、推翻表面證據明顯之推定：

如前所述，如化合物發明與先前化合物在結構上近似者，固可認定化合物發明為表面證據上明顯，反之，亦得以化合物發明與先前化合物之結構不同，而駁斥此表面證據上明顯之推定¹⁴。如化合物發明之結構與先前化合物不近似者，則縱使化合物發明無新的或非可預期的性質，亦不妨礙其化合物發明之可專利性，此乃因以在美國專利實務上，並不要求發明之功效必須有優於先前技術或較先前技術進步，或須具有非可預期之性質¹⁵。因此，化合物發明之性質雖與先前技術相同或近似，但結構明顯不同者，亦可能具非顯著性。

¹⁴ In re Elpem, 326 F.2d 762,767 (CCPA 1964)(“化合物之結構與先前化合物不近似者，該化合物非顯著”)。

¹⁵ 美國專利法僅要求發明須具備新穎性、實用性及非顯著性，並不要求發明在技術較為先進，蓋發明縱使為同等，甚或較劣之技術，亦能豐厚其技術領域也，見註 48 Konkol 文 footnote 27。

此外，為推翻表面證據上明顯之推定，亦得反證證明化合物發明具有先前化合物所非可預期之性質存在。所謂非可預期之性質，不僅指與先前化合物不同之性質，通說並認為應包括同性質而在程度上有重要不同或優越之情形在內^{16 17}。

如化合物發明具有先前化合物可預期及不可預期之性質時，目前實務上認為應比較可預期性質與不可預期性質之重要性而定其發明之非顯著性，顯然是較傾向於採重要性比較法之見解¹⁸。至於化合物發明所「解決之問題」(problem solved)，即發明人之目的，是否為判斷發明非顯著性時所

目前實務上見解認為化合物發明是否為表面證據上明顯，應由 PTO 舉證證明。

應審酌之事項，見解歧異，或認為其非屬於判斷非顯著性時所應審酌者¹⁹，或如前述問題解決法所主張，認應屬判斷非顯著性之要件者²⁰，而目前實務上則認其為判斷發明非顯著性時得審酌因素之一，易言之，既不排斥，但亦不強調其在審酌時之必要性²¹。

三、舉證責任之分配：

在申請專利之程序中，應由何方

證明表面證據明顯？又應由何方反證推翻此表面證據上明顯之推定？目前實務上見解認為化合物發明是否為表面證據上明顯，應由 PTO 舉

證證明，如 PTO 不能為此證明者，則無需進而論究化合物發明有無非可預期待性質²²。然於 PTO 為此證明後，為推翻表面證據上明顯之推定，舉證責任轉換，由專利申請人反證證明其化

¹⁶ In re Chupp ,816 F.2d 643,2 USPQ 2d 1437(Fed. Cir.1987)。在本案中 化合物發明與先前化合物同為除草劑，但先前化合物僅能用於部分雜草，化合物發明則可用於所有之農作物，法院認為此種較優越之除草作用，構成足以駁斥表面證據顯著之未可預期待性質。

¹⁷ 亦有將足以推翻表面證據明顯之申請專利之化合物所具有的非可預期待性質分為三類：一為與先前技術有相同之性質，但其功效較先前技術之功效為大者；一為有先前技術所無之新穎性質；三為有與先前技術相反之性質。見註 41 文 footnote 28。

¹⁸ 見註 112 In re Dillon，及註 41 Konkol 文 177。

¹⁹ 在 In re Dillon 一案中 PTO 即認為在判斷非顯著性時，審酌發明人所欲解決之問題，顯非適宜。

²⁰ 見註 121 In re Gyurik。

²¹ 見註 62 Konkol 文 204。

²² In re Geiger,815 F.2d 686,688,2 USPQ 2d 1276,1278 (Fed. Cir, 1987)(“由於本院係以未能證明表面證據明顯而廢棄本案，故無需進而論究是否有充分之證據顯示有非可預期待之效果”)

化合物發明之結構非顯著，或其化合物發明有先前化合物所非可預期之性質存在²³，例如提出比較化合物發明與引證之先前化合物二者間之測試報告，證明請求專利之化合物具有為先前化合物所非可預期之增進性質或具有先前化合物所無之性質是²⁴。此外，實務上並不要求專利申請人在申請專利時所提出之專利說明書中，即預先主張或提出證據以說明其化合物發明有先前化合物非可預期之性質，否則無異要求專利申請人於申請專利時，須未卜先知 PTO 定推定其化合物發明為表面證據上明顯，而預為駁斥也²⁵。至於在侵權訴訟中，以專利之化合物發明不符合非顯著性要件而爭執專利無效時，其舉證責任之分配，大致亦同此²⁶。

在美國專利法上，方法發明為得專利標的之一，而化學領域之發明，可視情形而申請物品專利或方法專利。

第三、化學方法發明之非顯著性判斷

如前所述，在美國專利法上，方法發明為得專利標的之一，而化學領域之發明，可分別其情形而申請物品專利或方法專利。所謂方法²⁷，依學者解釋，是指可導致有用效果之一定的運作或一系列的步驟而言，包括對先前物品之新的使用方法或新的製造化合物之方法²⁸；而美國聯邦最高法院對方法則定義為：「方法是一種為產生預定效果的處理特定物質之方式，為使標的轉換或還原為不同之狀態或不同之物的一個行為或多個行為²⁹。」專利法則在第一〇一條第二項規定對「方法」為定義：「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

²³ 見註 112 In re Dillon 。

²⁴ In re Soni, 54 F.3d 746, 34 USPQ 2d 1684 (Fed. Cir. 1995) 。

²⁵ In re Chu 66 F.3d 298, 36 USPQ2d 1094 (Fed. Cir. 1995) 。

²⁶ 見註 36 Burchfiel 書 § 6 footnote 90 (1995) 。

²⁷ 在美國專利法上，”process”及”method”二字，相互通用。一般言之，在化學領域之方法發明多用”process”一字，而在機械及電子領域之方法發明，則多用”method”一字，見 Robert C. Faber, Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting, Fourth Edition IV-1 (1999) 。

²⁸ 見註 4 Chisum 書 GL-18 。

²⁹ Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780, 788 (1866) 。

成物，或物質之新穎的使用。」³⁰

在方法專利中，以新的合成化合物之方法申請專利者，稱之為製造方法專利(process of making)；以對舊有之化合物或舊有之方法發現其新的使用方法之發明而申請專利者，則稱之為使用方法專利 (process of using)。

在美國專利法上，發明得申請物品專利，或申請方法專利，但如發明同時符合申請物品專利及方法專利之規定時，專利法並未禁止其同時分別申請物品專利及方法專利。以化學發明而

發明同時符合申請物品及方法專利之規定時，美國專利法並未禁止其同時分別申請物品專利及方法專利。

言，其可申請專利之發明，基本上得分為四項：(1) 以起始物質(starting material)申請物品專利；(2)以起始物質製造物品之方法申請方法專利；(3)以最 終 物 品 (end product、final end product)申請物品專利；(4)使用化合物之方法，亦得申請方法專利。因之，發明人如以起始物質 A、B、C 合成最終化合物 X，其得分別以 A、B、C 及 X 申請物品專利，亦得以合成最終化合物 X 的製造方法，申請方法專利。此外，尚得以使用最終化合物 X 的方

法申請使用方法專利是³¹。

申請及維持專利，勞費非微，並非所有之發明均有申請專利之價值，產業界即常以此勞費與其因發明所能獲得之利益相衡，而決定是否以其發明申請專利。既如此，發明人是否有必要同時申請物品專利與方法專利？

曰然，此乃因在美國專利法之發展過程中，對物品發明與方法發明之保護，各有優劣，發明人欲兼得二者之利，或求其互補，不得不爾。

以化合物專利較諸化合物的使用方法

專利對專利權人為有利之點而言，如化合物發明及其使用方法發明之專利權人不同者，方法專利權人使用該化合物時，應得該化合物專利權人之同意，而縱使該化合物未經專利，使用方法專利權人亦僅限於他人就其方法專利請求項中所示之使用目的而使用該化合物時，始生排他效力，於他人非以該使用目的而使用該方法時，方法專利權人仍不得主張其侵權，此均

³⁰ 35 U.S.C.101(b)。

³¹ Donald S.Chisum,and Craig Allen Nard, ,Herbert F. Schwartz, Pauline Newman & F.Scott Kieffx, Principles of Patent Law , 723 (1998)。

已如本文前述，於茲不贅³²。就此而言，方法專利不及化合物專利，至為顯然。

然而，在美國專利法發展歷程中，方法專利亦非無優於化合物專利之處。舉例而言，在西元一九八八年以前，若有行為人於美國境外以在美國享有專利權之製造方法發明製造在美國無物品專利之化合物，並輸入美國境內銷售者，行為人是否構成侵權？先就該化合物而言，因該化合物在美國既無專利權，故無論輸入美國或在美國境內使用、銷售，均無所謂侵權；次就該製造方法發明而言，其製造方法固獲有美國專利，然因專利法具屬地性，無域外效力³³，美國專利法不能禁止他人在美國境外使用該方法，故不構成對該製造方法專利之侵害。在此情形下，製造方法專利權人僅能坐視而無從尋求專利法之救濟，影響至鉅³⁴ ³⁵。當時美國化學工業界對

在美國專利法發展歷程中，方法專利亦非無優於化合物專利之處。

於製造化合物之方法，多被迫尋求以商業秘密的方式保護其利益，鮮有申請方法專利者，非為無因³⁶。然因醫藥及生物科技之發明日增，其產值甚鉅，在此領域內之方法發明復多，專利法如仍舊貫，而對方法專利之保障欠周全者，對業界之影響，至深且遠。

有鑒於此，乃導致西元一九八八年美國專利法修正，於第二百七十一條增設第七項前段規定：「任何人未經同意而以在美國獲得專利之方法所製成之物品輸入美國，或在美國境內要約出售、出售、或使用該物品，而其要約出售、出售或使用該物品為在該方法專利之專利期間內者，應負侵權之責任。」³⁷此項規定，不僅使方法專利權人得獲充分

³² 見本文第二之貳。

³³ Nelson Johnson, *The Foreign Use of U.S. Patents: Damming The Flow of Downstream Products*, 30 *Columbia Journal of Transnational Law* 145 (1992)。

³⁴ 見註 159 Chisum 等著書 713-4。

³⁵ 在當時，方法專利權人雖可依美國關稅法 (Tariff Act) 第三百三十七條之規定，請求美國國際貿易委員會 (United States International Trade Commission (ITC)) 禁止輸入業經專利之方法所製造之物品，以及禁止其在美国境內銷售。然依該法得請求之救濟，不僅有限，抑且其條件甚嚴格，對專利權人之保障有限。見 Dan L. Burk, *Biotechnology and Patent Law: Fitting Innovation to the Procrustean Bed*, 17 *Rutgers Computer & Technology Law Journal* 58-9。 (1991)

³⁶ 見註 40 Wegner 書 190。

³⁷ 35 U.S.C.271(g)。

之保障，抑且方法發明因此項修正而得獲之保障，較諸當時物品專利所得獲之保障，更為優渥。在西元一九九六年美國專利法固亦曾修正施行第二百七十一條第一項規定，對物品專利之保護亦仿上開方法專利保護之例，規定自美國境外輸入經美國專利之物品，亦構成對專利權之侵害³⁸。然而，在為此修正前，物品專利權人對他人僅有輸入而無銷售、使用等行為，無由禁之，例如於他人輸入物品專利權人享有專利權之物品，而以之儲存於倉庫中，擬待其專利期滿而銷售者是。從此一角度觀察，在西元一九八八年以迄西元一九九六年止之期間內，物品專利之保護，尚有不及方法專利者也。

此外，就發明人申請專利之策略而言，同時申請化合物專利及方法專利，其方法專利有時得濟化合物專利嗣後被認定為無效時之窮，例如在就化合物發明及該化合物之製造方法發

就發明人申請專利之策略而言，同時申請化合物專利及方法專利時，有互補之作用。

明，同時申請化合物專利及製造方法專利，如在二者均取得專利之後，始察知該化合物發明為前人化合物所固有但隱而未顯之副產品時，其化合物專利勢必因喪失新穎性而成為無效³⁹。唯因該化合物發明，既屬隱而不顯，顯然並無足以誘使他人創造該製造方法的動機，或有所教導、建議後人創造該製造方法，因此該化合物的製造方法並不隨該化合物的無效而受影響。在此種情形下，發明人雖喪失該化合物之物品專利，但方法發明專利仍為有效，發明人多少仍可獲得方法專利之保護，而不致盡屏障⁴⁰。以化學發明同時申請化合物專利及方法專利，於此見其實益也。

³⁸ 在西元一九九四年十二月八日美國專利法第二百七十一條第一項修正，增加自美國境外輸入經美國專利之物品，構成專利之侵害。此項規定於西元一九九六年一月一日生效。

³⁹ 此即固有原則之適用也。固有原則乃係指某特定技術特徵雖未明白揭示，但依已揭示之先前技術內容觀之，可知此特定技術特徵為創作者創作先前技術時，刻意設計而生之必然、合理、不可避免之結果，換言之，其為業經揭示之先前術所固有。此等固有技術足使其後相同之技術喪失新穎性。

⁴⁰ 見註 4 Chisum 書,192。

⁴¹ Jeremy Cubert, U.S. Patent Policy and Biotechnology: Growing Pains On the Cutting Edge, 77 JSPTO 156 (1995) (“較狹之方法發明通常能對嗣經認定為無效的較寬之物品發明，提供保護”)。

在以化學發明同時申請化合物專利及方法專利時，因其既屬不同種類之專利，則就其可專利性，理應各自獨立判斷⁴²。然而以化學發明同時申請化合物專利及方法專利時，其非顯著性之判斷，是否亦應絕對分離獨立而互不影響？

先就物品發明而言，化合物發明之非顯著性應就化合物發明本身而決定，並不因其所由製造之方法或其使用之方法的非顯著而受影響，縱使在以方法界定之物品發明 (product-by-process claim)⁴³其物品與方法間之關係極為密切的情形下，該物品發明是否非顯著，仍應就該物品本身而非其製造方法決定。如該物品發明與先前物品比較為顯而易知者，縱使其發明之製造方法與先前物品之製造方法不同，該物品發明仍為

化學發明同時申請化合物專利及方法專利時，因既屬不同種類之專利，則就其可專利性，應各自獨立判斷。

顯著而不具可專利性⁴⁴。

次就方法發明而言，早先實務上認為方法發明請求項中所限定之物品，如足使方法發明之步驟在操作上與先前方法相區別者，則其所限定之物品可影響該方法發明之非顯著性⁴⁵。然捨此之外，方法發明是否僅得因其請求項中所

⁴² Providence Rubber Co.,v.Goodyear 76 U.S.99 Wall.788(1869)。

⁴³ 所謂以方法界定之物品發明，係指一種藉由其製造方法所定義之物品發明。一般而言，此種物品無法以傳統的措詞界定其意義。此種物品發明的新穎性及非顯著性均應取決於該物品而非方法。見註 147 Faber 書 App.E-18。

⁴⁴ Leon Radomsky , Can Process Claims That Include New and Unobvious Product Limitations Still Be Obvious after In re Ochiai ? ,79 JPTOS 579-80 (1997)

⁴⁵ 見 M .P.E.P § 2117(1995)，其中並引下列二案例為例： Leeson Corp.v.United States,185 U.S.P.Q.(BMA)156(Ct.Cl.trial.div.1975) *aff'd* 530 F.2d 896,192 U.S.P.Q.(BNA)672 (Ct.Cl 1976)。本案中，申請方法專利之方法發明，為一種電池再充電之方法，其方法中之各個再充電之步驟均已見諸於先前技術之教導，其不同於先前技術者，僅為其方法中使用已知但不同於先前技術之陰極而已。法院否准其方法專利之申請，指不能因其使用之陰極不同於先前技術即認為其方法為非顯而易知。又如在 Ex Parte Pfeiffer 135 U.S.P.Q.(BNA)31(Bd.Pat.App.&Inter.1961)一案中，申請專利之方法發明，為一種由飛機空投不需使用降落傘而內裝有不固定流體物質之袋子的方法。法院否准其方法專利之申請，以其方法發明與先前技術間不同者，僅為已知之袋子而已，而該袋子之使用，並不足以改變其方法之操控步驟而使之為依先前技術非顯而易知。

限定之物品之非顯著，而使得方法發明亦具非顯著性？⁴⁶詳言之，發明人如以本為顯而易知之製造方法製造出新而非顯著之化合物，或發明人所使用之方法雖為顯而易知，但其方法中所使用之化合物卻為新而非顯著時，發明人得否因其所製造之化合物或其使用之化合物為非顯著，而使該本為顯著之製造方法或使用方法亦成為非顯著而取得專利？舉例而言，如以已知之起始物質 A 及 B 製成新而具有先前化合物不可預期性質之非顯著的最終化合物 AB，並分別以化合物 AB 申請化合物專利及以製成化合物 AB 之方法申請方法專利，唯就該方法而言，在先前已有使用類似反應物之製造方法是^{47 48}。此時，化合物 AB 為新

幾個問題

而非顯著，具可專利性，但其方法為因襲舊有方法，本為顯著，然得否因其方法中所製成之化合物 AB 為非顯著而受影響，使該方法成為非顯著？又如在上舉例之中，不僅製成之最終物品化合物 AB 為非顯著，甚且其起始物質中之 B，亦為新而非顯著，而並以該起始物質 B 申請化合物專利是⁴⁹。此時，化合

209 (CCPA1961)。在本案中，申請專利之發明為使用鹼金屬與定量之鹵素環氧化合物的反應而製成最終化合物替代苯甲酸，除以最終化合物替代苯甲酸申請化合物專利外，並以其製造方法申請專利。由於其所選擇之鹼金屬、鹵素或環氧化合物，及其使用之酯化作用方法，均屬已知之先前技術，故 PTO 雖因該替代苯甲酸有獨到而為先前技術所不可預期之性質，而予以化合物專利，但拒予其方法專利。法院在該案中云”在已知該特定化合物(按：指替代苯甲酸)的前提下，該方法即為顯著，故而發明人的發明顯係存於該化合物之本身，而非其方法”。

⁴⁶ 在前註之二案例中，申請專利之方法發明中所限定的物品要件，均為顯著之物品，在當時認為方法發明之非顯著性，是否受其所限定物品之影響，端視該物品在操作上是否足使方法發明與先前方法相區分而定，換言之，其並未言及方法發明中所限定之物品在操作上雖不足使方法發明與先前方法相區分，但該物品為非顯著時，是否足使因襲前人之製造方法或使用方法亦為非顯著之問題。

⁴⁷ 見註 172 Radomsky 文 576。

⁴⁸ In re Larsen, 292 F.2d 531, 130 USPQ

⁴⁹ In re Durden 763 F.2d 1406, 226 USPQ 359 (Fed. Cir. 1985)。在本案中，申請專利之發明為(1)含有價基-CH(:N.OH)的化合物，(2)殺虫的氨基甲酸脂化合物，(3)利用上開含有價基-CH(:N.OH)的化合物為起始物質而製成上開殺虫的氨基甲酸脂化之方法。前二者均獲得專利，但製造方法則否准，理由為在前已有使用類似反應物之同類方法，而縱使申請專利之方法發明所使用之起始物質或製成之最終化合物從未見諸於先前方法技術中，但仍不足使該新的方法發明為非顯著。就本案可得而言者有三，一為申請專利之方法，為製造非顯

物 B 為新而非顯著，具可專利性，但其方法為因襲舊有方法，本為顯著，然得否因其方法中所選擇使用之起始物質化合物 B 為非顯著而受影響，使該方法成為非顯著？

實務上就此問

實務上認為製造方法之是否顯著，不因其所製造的新化合物具有非顯著性而受影響

題曾有先後不同之見解，爭議三十餘年，專利之予奪，乃隨之而異，影響業界利益甚鉅。

首就製造方法而論，實務上長期以來持否定見解，認為製造方法之是否顯著，不因其所製造的新化合物具有非顯著性而受影響。揆其理由，乃是認

為申請專利之方法發明是否非顯著，應以該方法本身與先前方法二者之操作步驟比較而定，捨此無他。因此，如申請專利之方法中所製成之最終化合物雖為非顯著，由於其並不能導致因襲前人之製成方法本身，與先前方法有重要之不同，殊難謂該方法發明因此而具有非顯著性⁵¹。尤有進者，在以該製造方法發明申請專利時，其說明書中本應對其所製成之最終化合物的內容為何，加以說明⁵²，一經說明，對具有通常化學技術水平之人而言，該最終化合物及其為選擇何種特定起始物質而合成者，頓成顯而易知，其

著之最終化合物的製造方法發明，但其實亦有使用非顯著之起始物質之使用方法發明，然因申請人主張其方法發明為製造方法發明，故法院未論及其使用方法發明部分。見 Jeremy (Je) Zhe Zhang, In re Ochiai, In re Brouwer and The Biotechnology Process Patent Act of 1995: The End of The Durden Legacy?, 37 IDEA - Journal of Law and Technology 440 (1997)。其二為此案是 CAFC 對方法發明中所限定之結構的地位，表達意見之首案，其三為本案可能是實務上最受專利學者非議之個案，見註 172 Radomsky 文 586-7。

⁵⁰ 該起始物質僅須為非顯著，至於其為簡單或複雜之化合物，則非所問。例如先前化合物為以物質 A 與物質 B 所製成之物質 A-B(即 $A + B \rightarrow A-B$)，而申請專利之發明則為在先前化合物中單純的添加甲基團(methyl group)，以製成新穎而具有先前化合物所非可預期性質的化合物 A-BCH₃(即 $A + BCH_3 \rightarrow A-BCH_3$)，而以該起始物質 BCH₃、最終化合物 A-BCH₃ 及製造新該化合物的方法，分別申請化合物專利及其製造方法專；起始物質亦可為由非常複雜之原子團(very complex group ("VCG"))而成之 A-B"VCG"(即 $A + B"VCG" \rightarrow A-B"VCG"$)是。見 Wegner, Harold C. Much Ado About Durden, 71 JPTOS 789(1989)。

⁵¹ In re Albertson 332 F.2d at 381-82, 141 USPQ (BNA) at 732 (CCPA 1964)。

⁵² 在申請專利說明書中，通常首先即應敘述申請人所認為已知之先前技術，而任何經揭示於此發明背景欄之技術，均得作為否准申請人請求之依據。見 M.P.E.P. §608.01(c) (1996)。

方法發明自然不具非顯著性⁵³。要之，依否定說的見解，化合物發明的非顯著性僅存在於化合物本身，並不擴及其他，故製造方法發明的非顯著性，完全不受其所製成之化合物的非顯著性之影響。以前舉之例而言，由於專利實務上認為具有非可預期之性質為認定化學發明具有非顯著性之重要因素，茲如以已知之起始物質 A 及 B，反應而成新而具有非可預期性質之化合物 AB，由於此非可預期之性質乃存在於化合物 AB 本身⁵⁴，而非存在於其製造

實務上認為本為顯而易知之使用方法，並不因其所使用之化合物的非顯著而使其方法成為非顯著。

方法中，故此時就化合物 AB 予以專利，對發明人之心血即已得報償，緣何尚須對其製造方法給予專利？復次，在上開製造方法中，選擇物質 A、B，固屬前人所未見而新穎，但因其提出方法專利申請時，說明書中既已說明其所製造之化合物為 AB，則對具有通常化學技術水平之人而言，經由析分化合物 AB，則選擇物質 A 及 B 以合成化合物 AB 之製造方法，即成為顯

而易知，故對此製造方法實無給予方法專利之理由。

製造方法如是，使用方法若何？實務上，初亦持否定見解，認為本為顯而易知之使用方法，並不因其所使用之化合物的非顯著而使其方法成為非顯著，例如本為顯著之皮下移植方法，並不因其所移植之化合物為非顯著而使該皮下移植方法成為非顯著而得專利是⁵⁵。然而，其後實務見解改弦易轍，認為非顯著性之判斷，本應就個案論斷，非一成不變，故對使用方法與製

造方法並無一體對待之必要，而使用方法發明之是否非顯著，得衡量其方法步驟中所限定之化合物的非顯著性而定^{56 57 58}。度其理由有三：一為從

⁵³ 見註 176 In re Larsen。

⁵⁴ 非可預期性質為美國聯邦最高法院在 Graham v. John Deer ,383 U.S. (1996) 中所闡示判斷非顯著性第二認定因素之一。

⁵⁵ In re Saunders 154 F.2d 693,69 USPQ 341 (CCPA 1946)。在本案中，申請人研發出一種具療效之垂體促性腺激素 (gonadotropic pituitary hormone)。申請人以含有將本呈分散的乾燥激素處於蠟狀中間體的沉澱物，申請物品專利而獲准；但申請人以一種以合成氫化合物蠟在分散狀態下移植於皮下的激素物質的處理方法申請方法專利，則遭駁回，因為先前已有使用不同化合物之移植方法技術存在)。

⁵⁶ In re Kuehl 475 F 2d 658,177 USPQ (CCPA 1873)。在本案中，申請專利之發明為一種新合成的沸石 ZK-22 及其製造方法、使用方法。PTO 准其物品專利及製造方法專利，但否准其使用方法

專利。申請人以使用沸石 ZK-22 作為裂解碳氫化合物之催化劑。申請專利之使用方法與前人裂解碳氫化合物的方法相同，但前人係使用與可專利之 ZK-22 沸石相似的結晶鋁矽酸 為催化劑。PTO 以其方法並無不可預期之效果而否准其專利。法院則認為 PTO 顯係以申請人本身的發明（即 ZK-22 沸石）所為教示而認定該方法顯著，然其見解顯然有誤。法院認為在決定該使用方法之非顯著性時，應不能以申請人發明的 ZK-22 沸石及其性質作為方法發明的先前技術。法院並認為本於公眾利益起見，應以給予方法專利而鼓勵發明人揭示關於其使用方法的內容，並認為在此情形，縱給予申請人使用方法專利，對申請人已獲 ZK-22 沸石物品專利之保障，事實上無所增益，不妨予之。

⁵⁷ In re Mancy, 499 F.2d 1289, 182 USPQ (BNA) 303 (CCPA 1974)。在本案中，請求專利之發明為一種由細菌培養的微生物 *Streptomyces bifurcus* DS32,219 菌群所製造出之 daunorubicine 抗生素的製造方法。前人雖揭示以其他 *Streptomyces* 菌群而製造 daunorubicine 相似的培養方法，但 DS32,219 菌群確為新穎。PTO 否准其製造方法發明專利，理由為 DS32,219 菌群雖為新穎，但其製造方法陳舊而無非可預期之效果。法院不讚同 PTO 之見解，認為雖然其他 *Streptomyces* 菌群亦可製造出 daunorubicine 抗生素，但是以培養 *Streptomyces bifurcus* 而製造抗生素之方法，對該領域中具通常技術水平之人而言，仍屬非顯著，因為具通常技術水平之人並不知 *Streptomyces bifurcus* 此一微生物之存在，故無從無中生有也。附有言者，在本案中因 *Streptomyces bifurcus* 為自然之物，故發明人並未申請物品專利。

⁵⁸ In re Pleuddemann, 910 F.2d 823, 15 USPQ (BNA) 1738 (Fed. Cir. 1990)。在，本，案，中，發，明，為，一，種，使，用，新，的，有，機，硅，烷，作，為，偶，聯，劑，粘，合，聚，酯，樹，脂，玻，璃，纖，維，填，充，材，料，此，種，偶，聯，劑，具，有，包，括，可，抗，溼，的，改

理論上作說明，認為化合物之物理結構與其性質，為一體之兩面而不可分離⁵⁹，化合物之物理結構及其性質，實為同一發明之不同面向，如特定化合物為非顯著者，則對藉恃該化合物之性質而應用於新用途的使用方法發明，理應隨該化合物的非顯著而同具非顯著性，而此與製造方法發明的情形有間，蓋可專利之化合物得以新穎的方法製成，但亦得以已知的方法製成，得以顯著的方法製成，但亦得以非顯著的方法製成，其製成方法與其

進性質，但樹脂及填充材料則為先前技術所曾使用。專利請求包括三項：一為新穎的有機硅烷；一為使用有機硅烷而粘聚合體與無機填充物的方法，以及在表面塗底使之粘特定有機樹脂之改進方法；三為使用上開新物品及方法而製成之新物品。在申請過程中，發明人選擇第一項（新穎的有機硅烷）而獲得專利。嗣又以上開方法申請 divisional 專利。PTO 以在先前技術已有教導相同之粘及塗底的方法，不同處僅其使用其他之矽烷而已，故駁之。法院廢棄，認為 PTO 係以申請人之物品發明作為其方法發明之先前技術，故有不當。法院然認為以新物品之製造方法申請專利，與以新物品之使用方法申請專利，二者之情形有異，蓋新物品及其使用方法皆為發明的一部而不可分，無論新物品或其使用方法實質皆為同一發明，故可獲專利，但在物品之製造方法則不然，其製成之物品可為新物品，亦可為舊物，可為顯著之物品，亦可為非顯著之物品，故二者不可同論。此判決對使用方法與製造方法並無一體對待之必要的認定，固用心良苦，但其立論理由並不明晰。

⁵⁹ 見本文之不可分離說。

所製成物品二者間之關 聯，不若使用方法與其所限定使用之化合物間的關係密切，故製成方法發明的非顯著性判斷，應不受其化合物可專利性的影響，要之，製成方法發明與使用方法發明二者，顯然不能相提並論⁶⁰；二為在此情形下，賦予發明人使用方法專利，足以促使發明人盡量揭示其使用方法的內容，而此有益於公眾；三為申請專利之方法發明中所使用新而非顯著之化合物本身，既具可專利性而享有物品專利權，故已然有禁止他人製造、使用、銷售該新化合物之效果，此時縱使再給予此新化合物的使用方法以方法專利，對發明人之保護，實際上並無重大增益，又何妨予之？⁶¹再者，反對在此情形予使用方法發明專利者，乃是慮其有剝奪公眾之利益故也，例如對一種新而非顯著之化合物，以顯而易知之加熱方法加熱，若因該化合物之可專利，即足使該加熱方法亦變為非顯著，此有損公眾本得自由享有該加熱方法之利益是

直接效用，是指方法發明中所限定物質之效益的直接或主要目的者而言。

⁶²。然此言非矣，蓋如發明人是以可專利之化合物 X，以加熱方法而製造成已知之化合物 Y，在一方面，因公眾在此之前，並不知有化合物 X 之存在，本即無利用化合物 X 之利益存在，在他方面，其加熱方法既限定在加熱化合物 X，故縱給予發明人有此化合物 X 限定之加熱方法專利，因其專利範圍並無限制他人不得以此加熱

方法加熱化合物 X 以外之其他化合物，故限於就化合物 X 之加熱方法而給予以專利，實無損公眾利益也⁶³。

在主張使用方法發明之非顯著性是否受其

方法步驟中所限定之化合物的影響，應與製造方法發明異其處遇者，勢必須區分申請專利之方法發明究為製造方法發明抑或為使用方法發明。然則二者應如何區分？有認為應依個案情形認定者，但亦有建議採所謂之「直接效用法」（“proximate function test”）。所謂直接效用，是指方法發明中所限定物質之效益的直接或主要目的者而言。如果在方法發明中，其所限定物質之直接效用在於完足或增進

⁶⁰ 見註 186 In re Pleuddemann。

⁶¹ 見註 184 In re kuehl。

⁶² 見註 51 Ray 文 footnote 145。

⁶³ 見註 169 Cubert 文 157，161。

該方法者，則該方法發明屬於使用方法發明，反之，如其所限定物質之直接效用，在於製造特定物品者，則該方法發明為製造方法發明⁶⁴。然批評者認為此種區分抽象含糊，不足為據⁶⁵。

實務上對於使用方法發明持肯定見解之立場，迄今未易，亦無爭論。但對於有關製造方法發明採否定見解，則造成業界困擾，訾議不斷，此

尤以在生物技術產業勃興後為然。微以生物科技方法發明多為利用該技術領域中已知之標準化的製造方法製成已知之自然物⁶⁶，舉例而言，常見之

生物技術發明過程中，可析分為三項：(1)新而非顯著之活體(宿主細胞)；(2)由此活體(宿主細胞)製成之最終物品(例如胰島素)；(3)以此活體(宿主細胞)製成最終物品(胰島素)的製造

實務上對於使用方法發明持肯定見解之立場，但對於有關製造方法發明採否定見解，

方法。一般而言，該活體(宿主細胞)雖得獲物品專利，但其所製成之最終物品(胰島素)，多為已知之物而無法專利，而其方法亦為襲用以往之方法而為顯而易知。在此種情形下，設有他人在美國境外使用業經美國專利之該活體(宿主細胞)，及該方法所製成之最終物品(胰島素)而由國外輸入該最終物品(胰島素)時，發明人得否獲保障

⁶⁷？如前所述，上開最終物品(胰島素)因非新穎而不具可專利性，無法取得物品專利而受專利法之保護，故任何人均得以在美國境內製造、販售、使用，或自

國外輸入該最終物品；而上開活體(宿主細胞)雖經美國專利，但因他人為在國外使用該活體(宿主細胞)，亦未以之輸入美國境內，本於專利不具域外效力之屬地性，該他人不構成對該活體專利權人之侵權，彰彰甚明。此時，發明人唯有仰賴該製造方法能獲專利，而受保障。蓋如此時該製造方法得獲專利，依美國專利法第二百七十一條第七項前段規定：「任何人未經同

⁶⁴ Allen B.Curtis, and Waltz Thomas A., Process-Making or Using ? ,73 JPTOS 443-50(1991)。

⁶⁵ Terril G.Lewis ,Semiconductor Chip Process Protection , 32 Houston Law Review 579 (1995) ; James.A Poulos, Biotechnology Patents : Method-Claims and Hindsight, 1 University of Baltimore Intellectual Property Law Journal 65 (1992)。

⁶⁶ 見註 177 Zhang 文 415。

⁶⁷ Timothy P.Linkkila & Timothy E.Tracy, Biotechnology Process Patents : Is Special Legislation Needed ? ,file : //C/download-bio/ lin&trac.htm 。

意而以在美國獲得專利之方法所製成之物品輸入美國，或在美國境內要約出售、出售、或使用該物品，而其要約出售、出售或使用該物品為在該方法專利之專利期間內者，應負侵權之責任。」即可阻止他人在美國境外以該經美國專利之製造方法所製成之最終物品(胰島素)輸入美國，故於上舉之例中，發明人安矣。但如果該製造方法不能專利者，則勢必無法阻止。

由以上說明可知方法發明是否得因其方法中所限定之物理結構之非顯著而影響其方法發明之非顯著性，對生

物技術發明之保獲及生物科技產業之發展，影響之鉅，無可言喻⁶⁸。經生物科技業界極力遊說，美國專利法在西元一九九五年十一月一日增訂第一〇三條第二項規定，特就生物技術之非顯著性，強制規定如生化方法發明所使用或製成之

專利法第 103 條第 2 項，對生物技術方法發明以外之其他方法發明，無所適用

物為新而非顯著者，其方法發明應認為非顯著，用資保護⁶⁹。

然而專利法第一〇三條第二項之增訂，僅為對生物技術方法發明，量身而訂，對生物技術方法發明以外之其他方法發明，無所適用⁷⁰。唯此需求何獨生物技術有之？化學發明及其他發明，亦然。因此，在專利法第一〇三條獨就生技發明的非顯著性為修正後不久，實務乃求變遷，重新檢討具

非顯著性之化合物對於其本身所由製造之方法的影響，而轉趨肯定說⁷¹

學界摒棄否定說之理由，或謂其違反專利法第一〇三條所定發明得

否專利應由「標的整體」而為觀察之規定。良以依 Graham 原則對「標的整體」所作闡述，發明是否非顯著，必須就申請專利發明之全部要件與先前技術比較其不同，而方法發明中所限定之物理結構應屬其中之要，否定說

⁶⁸ Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., 706 F.Supp.94, USPQ 2d(BNA) 1833 (D.Mass.1989)。在本案中，申請人以宿主細胞之發明取得物品專利，但以該宿主細胞所製造多肽之方法本身，就先前技術而言，則為顯而易知。因此，如認為該製造方法發明並不因其所製造之物品的非顯著而使其方法亦為非顯著，則其方法無法取得方法專利。

⁶⁹ Publ.L.104-41, Nov.1(1995)109 Stat 351. 35 U.S.C. §103。

⁷⁰ 見註 177 Zhang 文 407。

⁷¹ In re Ochiai 71 F.3d 1565, 37 U.S.P.Q. 2d 1127 (Fed.Cir.1995)。

⁷² In re Brouwer 77 F.3d 422, 37 U.S.P.Q. 2d (BNA)1663(Fed.Cir.1996)。

完全擱置製造方法發明中所限定之物理結構要件而不論，顯然忽略申請專利之製造方法發明是選擇不同於先前技術之反應物而製成。⁷³此其一；有認為持否定說者之理由，無非係因製造方法可由其所製成之最終化合物的析分而自然得知，故在最終化合物已存在之情形下，發明人的製造方法，無非為事後之明而已，故不應具非顯著性。但此顯然是以該製造方法所製成之化合物，作為該製造方法發明之先前技術，據此而否定該製造方法發明之非顯著性，唯此殊非合理。蓋若

方法發明得否因其方法中所限定之物理結構之非顯著而影響其方法發明之非顯著性,採否定說者有四。

非該製造方法發明選擇特定反應物，並按其方法所示之各步驟合成該最終化合物，具通常技術水平之人在該方法發明前，實無法得知以此選擇即可作成該最終化合物，而是在該化合物經揭示之後，製造該化合物之方法始成為顯而易知。先前技術既未曾有以此選擇製成最終化合物的教導或建議，焉能謂該製造方法為依先前技術顯而易知？如以該最終化合物之存在，而指該製造方法發明為顯而易知，方法發明人不過為事後之明，當

⁷³ 見註 178 Wegner 文 790-1,809。

為事後之明觀念的濫用⁷⁴。此其二；再者，主張對本為顯而易知之製造方法發明，不因其所製造之化合物的非顯著性而受影響者，乃指其有剝奪公眾原可使用該製造方法之自由，但如將該方法之利用，限定於針對具非顯著性之特定化合物者，事實上對公眾之利益並無損失⁷⁵。此其三；此外，因為發明人如就製成之最終物品已取得物

品發明專利者，即已有禁止他人未經允許而製造該物品之壟斷效力。因此，縱使對該物品之製造方法給予方法專利者，因凡侵害製造方法發明專利者，必侵害已

物品發明專利，故如就該製造方法給予適當限制而准其方法專利，事實上並不足以擴充最終化合物的壟斷範圍，對發明人之利益，並未增益，無妨予之。其情形與上開使用方法發明無殊，何以獨厚彼而薄此？⁷⁶此其四。尤有進者，如對製造方法發明與使用方法發明作不同之處遇者，勢必區分申請專利之方法發明為製造方法發明或使用方法發明始可。然而區分二

⁷⁴ 見註 193 Poulos 文 62。

⁷⁵ 見註 191。

⁷⁶ 見註 4 Chisum 書 5-530。

者，實屬人為強作區分⁷⁷。蓋以幾乎所有之方法均為使用特定之物質而產生特定之物理效果，而方法亦均涉及使用步驟及製造步驟，得以製造方法及使用方法之二種方式敘述也⁷⁸。矧在使用非顯著之起始物質製造非顯著之最終物質之方法時，應如何區分該方法究為使用方法或製造方法？如強為區分不僅於法無據，不合邏輯，抑且徒增實務審核之困擾⁷⁹。

目前實務上之見解，認為在判斷方法發明之可專利性時，其方法發明實施中之物品，均應予以審酌⁸⁰，換言之，並不僅限於審酌在方法發明中足使該方法在操作上得與先前方法相區別之物品而已⁸¹。同時，實務上認為在

實務上之見解，認為在判斷方法發明之可專利性時，其方法發明實施中之物品，均應予以審酌。

判斷方法發明中限定之非顯著物品是否足使該方法發明亦成非顯著者，並無固定而一體適用的個別原則(per se rule)⁸²，而應全然取決於個案事實，易言之，應依 Graham 原則以申請方法專利之標的整體與先前技術相比較，而就個案之各項因素決定，而主要則在視先前技術是否曾經教導或建議如申請專利之方法中所限定使用或製造之物品而定⁸³。如果在先前技術中並無任何足使具通常技術水平之人得有動機使用或製造如

申請專利之方法發明中所限定之物品者，則該方法本身即為非顯著，反之，則否。在方法發明請求項中所用以敘述使用或製造非顯著物品之文字，應

⁷⁷ 見註 193。

⁷⁸ 見註 177 Zhang 文 440。

⁷⁹ 見註 172 Radomsky 文 589。

⁸⁰ 見 M.P.E.P §2116(1996)。

⁸¹ M.P. E.P§2117(1995)規定：「請求項中所述之物理結構要件須在操作上足以區分先前技術者，始得為可專利性之衡量。」但在西元一九九五年 In re Ochiai 案後(見註 199)，上開規定經刪除，而代之以新版之 M.P. E.P§2116(1996)規定：「在判斷特定方法之可專利性時，該方法實施中之物質應一律予以衡量。」

⁸² 該個別原則即是指 In re Ochiai 案之前(見註 199)，實務上認為如申請專利之使用方法發明，其使用之物品為非顯著者，則該使用方法發明本身為非顯著；但如申請專利之方法為製造非顯著物品之製造方法發明者，則該製造方法發明，可能為顯著，亦可能為非顯著，端視該非顯著物物品是否足使其申請專利之製造方法發明之操作步驟與先前製造方法相區別而定，換言之，製造方法發明不因其所製成之物品為非顯著而亦為非顯著也，見註 172 Radomsky 文 footnote 193。

⁸³ 同註 199、200。

視為重要之限定要件⁸⁴。

方法發明中所限定之非顯著物品得否影響該方法發明之非顯著性，雖應就具體個案判斷，但仍宜有一定之準則，俾資依循。唯因實務上對此問題之見解，更易未久，尚未及形成具體準繩。有學者代著而認為為避免演變成凡方法發明中所限定之物品為非顯著者，則其方法發明必為非顯著，而陷入另一種一體適用的個別原則之窠臼起見，在取決時，不僅必須審酌方法發明之範圍及其內容，並須有經濟上之考量⁸⁵。

首先，就方法發明之範圍、內容而言，在判斷時，應切實審查申請專利之方法發明與其所限定之非顯著物品二者間，是否有密切之連結關係(nexus)？而在決定是否有連結關係時，則應視方法發明中新穎而非顯著之物品是否為方法發明中強而有力之要件(active element)，或該物品是否已足構成該方法中操作步驟的一部分？如是者，則應認其有密切的連結關

方法發明中所限定之非顯著物品得否影響該方法發明之非顯著性，應就具體個案判斷，但宜有一定準則

係，此其一；又應審酌該物品之新穎特徵是否能左右該本為襲舊之方法的實質而賦予新的特徵，而使該物品及方法二者形成不過為同一發明之不同表達方式而已？例如在使用方法發明中，其所使用之新穎起始物質的特徵可決定該物質之用途，又如在製造方法發明中，具通常技術水平之人如不知其所製成之最終物品的特徵，斷無從變更舊有方法而為得製造該非顯著物品的方法發明。此其二；再者，宜注意者，並非方法發明中所有之各步驟均

須與該非顯著之物品有連結關係，在觀念上如與該物品可分離或無關之步驟，自可不要求其與方法步驟間有連結關係，此其三。然則如方法發明中之專利物品之非顯著性，乃緣於第二因素(secondary considerations)，則此第二認定因素於判斷方法發明時，應不在審酌之列，例如該物品發明是因未可預期之性質而呈非顯著者，在事實及法律上均不能認為此物品未可預期之性質與製造該物品之製造方法發明，得有任何連結關係也。因此，不能認為該物品之非可預期性質為該方法發明之「標的整體」的一部，而在判斷該製造方法發明之非顯著性

⁸⁴ 1184 Off.Gaz. Pat. Office 86, March 26, 1996。

⁸⁵ 其見解均見註 177 Zhang 文 443-6。

時，加以審酌⁸⁶。此外，如僅為在方法發明申請專利書之前言內，雖表示有使用該非顯著物品之意圖，但在方法發明之專利請求項內所表示之各個步驟，卻與該物品無關者，則不能認為該非顯著物品足以影響該方法發明之非顯著性。蓋以專利申請書之前言，僅在約略表明方法發明之目的，並不影響其專利請求項內涵，故非屬判斷方法發明可專利性時應予審酌之事項也。但如不僅於前言中曾敘述有使用該非顯著物品之意圖，抑且於請求項中亦敘述其發明為使用或製造該非顯著物品之方法者，則該方法發明或可認為非顯著⁸⁷。

專利申請書之前言，僅在約略表明方法發明之目的，並不影響其專利請求項內涵

除上述之連結關係外，更須該非顯著之物品與方法發明揭示於同一申請案中。蓋該物品如在前業經揭示於公眾者，即已成為先前技術之一部，自無從允許發明人再就之取得方法專利。

次就經濟上之考量言之，以往實務上反對方法發明中所限定之非顯著物品得對該方法發明之可專利性產生影響者，理由之一即在於顧慮發明人

過度擴充其發明之壟斷效果。因此，為杜攸攸之口，在此情形下，亦應顧及若給予該方法發明專利時，在經濟上所可能產生之效果，換言之，應以如賦予專利而使專利權人得擴充其在經濟市場上之控制力，以及該方法發明所得給予公眾之利益相較，如二者顯不相稱者，則給予專利顯有違專利法之精神。以使用方法發明為例，如該專利物品本即有各種習知之方法可資使用，則再給予方法發明專利，發

明人即可大為擴充其在市場上之壟斷力；反之，如僅有申請專利之方法發明一種之使用方法者，則該方法發明與物品發明實無異於同一發明之不同表

達方式而已，當無擴充市場壟斷力之虞。至於在製造方法發明之情形，因該專利物品本即可排斥他人之製造該物品，則無此慮。

第四、結語

由以上所述，可知美國專利法上歷來有關化學發明非顯著性判斷之爭議所在，而其中關於發明性質在非顯著性判斷時所居地位的探討，其複雜程度及實務論證之通透深入，顯非機械、電子等發明領域，得望其項背；

⁸⁶ 見註 172 Radomsky 文 597

⁸⁷ 見註 172 Radomsky 文 597-8。

而其未經藉助修法，全由實務上歷經數十載之持續論理闡述，反覆辯證，而得現發明性質之影響，亦足徵美國專利實務界功力之深厚。然就其中製造方法發明所限定之結構，是否影響

其發明之非顯著性，其見解之轉變，說理則嫌不足。然姑勿論其論理是否充分，由此等爭議之初起而至塵埃落定，產業界之釜鑿痕跡，歷歷可見。

月刊贈閱

爲答謝讀者，本月刊第 19~24 期(89/7~89/12)提供贈閱，請於信封上註明智慧財產局資料服務組月刊社收及「索贈月刊」。

地址：台北市辛亥路二段 185 號 5 樓

索贈冊數郵資如下：

1 冊：20 元，2-3 冊：35 元，4-6 冊：55 元