

何謂「顯著」(Obvious)?

王美玲

在美國專利法之規定中，可專利性之條件除了新穎性之外，另有一要件為「非顯著主體」(non-obvious subject matter)。

依據美國專利法 35 U.S.C. 103 條之規定：「某發明雖無本法 102 條所定之公開或見於刊物之情況，惟其申請專利之主體與先前技術間之差異，由對該項技術具有一般技能者看來，就主體之整體而言，認為在發明時已屬顯而易見者，則不得獲取專利權。可專利性不因實施發明所採之方式予以否定。」

換言之，在現行技術中所作之顯著變化，是不能取得專利者。然而，在這個前提下經常有一個很難達到協議的問題，那就是「何謂顯著？」，這一點在法庭和專利局經常有不同的判決。對同一件申請案，很可能某審查委員很強烈的認為其不顯著，而其他審查員卻很強烈的認為其顯著。此事可由 In re Fine 及 In re Merck 一案看出端倪。

在 Fine 案中，發明人 David Fine 建立了一套新的方法，用以偵測行李中是否藏有藥物及爆炸物。藥物與爆炸物即使包裝於行李或密封容器中，亦會釋放出少量之氮化合物至空氣中。於是 Fine 採用三個步驟來偵測可低至十億分之一含量的氮化合物。第一步驟是利用色層譜把空氣樣本區分成各個部份；第二步驟是把含氮組份氧化以產生氮化氮；第三步驟是把氮化氮與臭氣反應以產生二氮化氮。由於最後一道反應會產生光，使得此方法極為敏感，並可採用視覺感測器來感測光的產生。

對於 Fine 案，專利局認為其與二前案，Warnick 案及 Eads 案相比，屬顯著而不具可專利性。其中 Warnick 案揭示出利用臭氣—氮化氮反應於車輛排氣測試。Eads 案揭示出利用色層分析—氮化—測試法來測試硫化物（而非氮化合物）。專利局的審定結果是：把 Warnick 案中之臭氣—氮化氮系統應用於 Eads 案之整體系統屬顯而易見之作法。

針對此項審定，Fine 不服而向法院上訴。法庭否定了專利局的審定而認為 Fine 案並不屬顯而易見。法庭認為專利局的核駁理由是由於看了 Fine 案之後的後見之明。實際上，在 Eads 案或 Warnick 案中皆不曾揭示出有關二者可以結合而以偵測行李中之爆炸物之建議。法庭並謂：「任何人不得以後見之明的方式在前案中挑選個別而不相關的揭示內容來核駁一申請書之請求標的」(One cannot use hindsight reconstruction to pick and choose among isolated disclosures in the prior art to deprecate the claimed invention.)

Merck 案所顯現的又是一種完全相反的情形。Merck 案是有關一種現有藥品之新用途，其中是將 amitriptyline 用作抗抑鬱劑 (antidepressant)。

已知 amitriptyline 可用作麻醉劑 (narcotic)、鎮靜劑 (sedative) 和抗組織胺劑 (antihistamine)。然而，未曾有人將此藥品用作抗抑鬱劑。有一種構造類似的藥品—imipramine，已發現具有抗抑鬱之性能，同時在曾經研究 amitriptyline 與 imipramine 兩種藥物之 Roche 報告中，曾建議應當對 amitriptyline 作出其是否能夠緩和抑鬱之測試。再者，理論上 amitriptyline 應具有和 imipramine 類似的性質。

專利局在閱讀 Roche 報告後，做出的審定結果是：以 amitriptyline 做為抗抑鬱劑屬顯而易見。Merck 不服而辯稱專利局所謂之「顯而易見」，其實是「可顯著去嘗試」(obvious to try)。依據 Merck 的說法，Roche 報告僅建議可嘗試以 amitriptyline 作為抗抑鬱劑，但並未揭示其是否確有該方面之功用，惟專利局並未說服 Merck 只好提起上訴。

在此案中，法庭維持專利局的原駁而推翻了 Merck 的說法。法庭認為兩種藥物構造相似，加上已有 Roche 報告，以及理論上二種藥物會有類似的特性，事實上已為 amitriptyline 可作為抗抑鬱劑一事提供了合理的預測 (reasonable expectation)。

因此，法庭認為前案使得本案顯而易見，非僅止於可顯著去嘗試。法庭並謂：「顯著性並不需要絕對的可預測性，只要前案對本案之功效有一合理之預測，即足以證明其顯著性。」

觀此二案，就顯著性之支持證據而言，僅僅找出揭示有一發明中之構件之前案是不夠的；還需要找出前案中是否曾建議出該發明組合或使用其各構件之方式。同時前案對本發明之功效必須有合理的預測，方足以構成顯著性。

註：Obviousness does not require absolute predictability. Only a reasonable expectation that the beneficial result will be achieved is necessary to show obviousness.

世界著名商標選集

顏裕洋

如果，你有機會問一下美國的鴨兒雞，牠們最喜歡的飼料是什麼，牠們會毫不考慮地回答「Purina」。那麼問問台灣的豬兒雞牠們最喜歡的飼料是什麼，牠們也會異口同聲地回答「保來」。不同的國家有不同的語言，習慣中文「保來」的台灣家畜，事實上牠們所指的也就是美國的「Purina」。

美國保來公司「Ralston Purina Company」座落於美國密蘇里州的模斯庫，而密蘇里州正是美國畜牧產品的集散地，因此，保來公司便以家畜飼料起家，長久以來便致力於飼料配方的研究，以及家畜之優良飼料計劃。除家畜飼料外，一般寵物，如貓、狗等寵物飼料，亦是該公司生產大宗。因此，保來公司亦已成為美國最大寵物及家畜飼料生產廠。至於餵養的人們，該公司也有生產多種罐頭食品，以滿足老饕們的胃口。

提到「保來」，台灣的飼料同業馬上會聯想到台灣享有盛名的中白飼料油脂企業公司。事實上早在 1985 年美商保來公司便與中白飼料油脂企業公司訂立技術合作及商標授權之契約，共同在台灣拓展市場。而在去年元月，國內報紙更以大標題來報導中白公司董事長林坤鐘飛美會晤保來總裁商討兩公司之合資案，林董事長在接受記者訪問時，坦率表示合資案時機即將成熟，經評估後，可以確定合資案有利無弊，因為保來公司是美國最具實力的飼料經營公司，在海外十餘個國家均有據點，且在其他食品加工方面亦頗專精，將來進入國內後，必然有一番作為，而中白公司本身，則可獲得更充裕的資金，及集中心力，去開發禽畜產下游事業，達到其多年來所企盼的多角化經營之目標。



CHOW

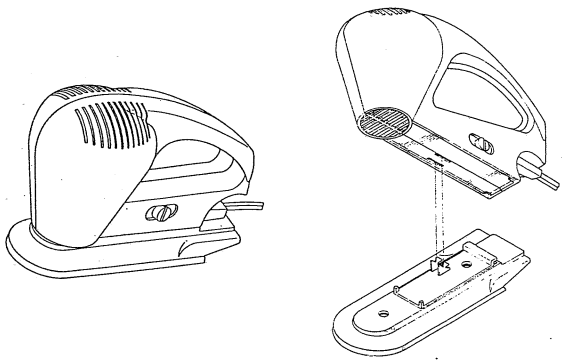


吹風機熨斗

本創作是一個造形新穎，結構簡單的新產品。主要是由一個吹風機本體及可以分離的熨斗底座，組合而成。使用時將本體與熨斗底座結合，成為一熨斗供使用；若將熨斗底座分離，則為一獨立的吹風機。

由外形觀之，可知本創作之機體前端較大，呈一倒錐狀之弧形，並於其上端設有欄欄狀之空氣入口，不但可為吹風機之功能設計，更提供一份清新的視覺感受，其開關設置於側面，可用於吹風機或熨斗時之切換，使用上極為方便。

本創作已獲得中央標準局新式樣專利。證書號：一九二二三。誠徵買主：意者請洽：台北縣板橋市三民路一段三十一巷二號四樓；電話：(02) 五九三〇二一邱明總先生。



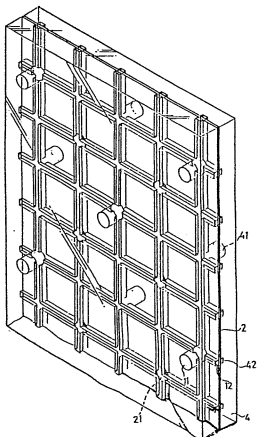
透氣式隔音玻璃

目前工業日益發達，人們對生活居住環境及工作或辦公處所之各項條件要求亦日益嚴格，尤其是對噪音之防治，各工業先進國家均投入大量之人力物力，以求得一安寧而舒適的環境。

本創作人有鑑於現有建築物對噪音問題及透氣問題無法同時解決，乃研究創作出此一透氣隔音玻璃。本創作係由二片或三片玻璃（或壓克力玻璃）組合而成，其每一層玻璃之間夾設有一層塑膠膜，於各玻璃上設有氣孔，在塑膠膜上之適當位置亦設有膠膜氣孔，唯各氣孔之位置均為交錯排列而不重疊，而於玻璃之內側設有連貫各氣孔之氣道，使氣體能由一側之氣孔進入，通過氣道而穿過膠膜氣孔，再經另一玻璃之氣道及氣孔穿出，達到透氣之效果，而由狹小彎折之氣道達到隔音之效果者。

本創作之設計確具有隔音及透氣之實效，且其並非一定要裝設於建築物外側之門窗上，其主要之運用方向可在於各個確須隔音之錄音室、工廠內或其他建築。

本創作已獲得中央標準局新式樣專利。公告號：一二三五四五。誠徵買主：意者請洽：台北縣永和市林森路十巷十八弄十號三樓；電話：(02) 九二一九二五黃道宣先生。



代辦專利商標申請

疑難處理

台一國際專利商標事務所
台北所：台北市長安東路二段一二二號九、十樓

台南所：台南市府前路一段二八三號六樓
電話：(06) 二二六〇九五七・二二九〇三四七・九