

從我國法院相關判決論新穎性判斷之 「直接且無歧異得知」

陳奕昌*、陳哲賢**、張智杰**

摘要

我國專利審查基準第二篇第三章 2.4「新穎性之判斷基準」請求項中所載發明與引證中所載之先前技術，如差異僅在於能直接且無歧異得知之技術特徵，即不具新穎性。審查基準對於「能直接且無歧異得知」之判斷標準著墨不多，僅舉出橡膠例子，本文將從我國法院相關判決去探討其於我國專利審查基準關於新穎性之適用情形，尤其是要找出「能直接且無歧異得知」之法院判斷原則。

關鍵字：先前技術、新穎性、能直接且無歧異得知、通常知識者、隱含揭露。

* 作者曾為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

*** 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

我國專利審查基準自 1993 年開始研擬，於 1994 年 11 月 25 日完成公告如專利要件之基準¹，然未提及「能直接且無歧異得知」判斷標準，於 2004 年針對新穎性之專利要件判斷原則，增訂「能直接且無歧異得知」之判斷標準²，雖審查基準在 2009、2012 及 2014 年針對專利要件修改，關於「能直接且無歧異得知」判斷標準仍維持³，然實務對於上述判斷標準運用似仍未清楚，本文試以我國法院相關判決加以探討法院對於該判斷標準適用情形，期能找出法院對於適用該判斷標準之規則，以供未來實務參考。

貳、我國法院相關判決

一、案例 1—智慧財產法院 105 年度行專訴字第 25 號行政判決

(一) 新穎性爭執點

系爭專利係萬向接頭⁴，如下圖 1，先前技術（下稱證據，後同）是萬向接頭結構，如下圖 2。

原告爭執系爭專利請求項 1 應具新穎性，原因在證據未揭示「該承接周面具有一對的一第一卡制段（531）⁵與一第二卡制段（532），該套

¹ 經濟部智慧財產局，歷年專利審查基準彙編，第一篇發明專利審查基準，第二章專利要件，上一次參閱日為 2017-02-13，刊於：<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=219604&ctNode=6683&mp=1>。

² 經濟部智慧財產局，93 年版專利審查基準彙編，第二篇發明專利審查基準，第三章專利要件，上一次參閱日為 2017-02-13，刊於：https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7488&CtUnit=3210&BaseDSD=7&mp=1&xq_xCat=02

³ 智慧財產局，現行專利審查基準彙編，第二篇發明專利審查基準，第三章專利要件，2-3-8 頁，2014 年版，上一次參閱日為 2017-02-13，刊於：<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=422895&ctNode=6680&mp=1>。

⁴ 系爭專利申請專利範圍第 1 項如下述：

「一種萬向接頭，包含：一轉接件；一承接單元，包括呈中空的一承接筒及一套接，該承接筒具有相間隔的一承接內周面與一承接外周面，及二個形成於該承接內周面並延伸至該周面的插孔，該承接內周面界定出一容置孔，該承接周面具有對的一第一卡制段與一第二卡制段，該套接環抵住該二卡制段，並具有一套設於該承接外周面的套接內周面，該套接內周面具有一抵住該第一卡制段的第一對卡段；及一插銷，插設於該萬向孔中，該插的徑寬小於該萬向孔的徑寬，該套接內周面擋住該插二端。」

⁵ 本文“()”括號代表系爭專利之元件符號，後皆同。

接環（52）抵住該二卡制段（531，532），並具有一套設於該承接外周面的套接內周面，該套接內周面具有一抵住該第一卡制段的第一對卡段（524）」。

原告因而主張，所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據公開時之通常知識，無法直接且無歧異得知第1項之技術特徵，第1項相比於證據之技術內容，具有新穎性。

（二）法院見解

法院針對證據摘要記載指出，證據「特徵係在於限止環[50]⁶上設有略具有彈性之彈卡部[51]，配合於母座[20]固定部[23]側緣之限止部[24]，以使限止環可直接套入固定部外部，並以限止環之彈卡部與固定部之限止部相互卡制定位，使限止環確實之彈卡於母座上不致隨意之脫離。可知彈卡部及限止部相互卡制定位，可對應系爭專利請求項1之第一對卡段抵住第一卡制段」。

法院另指出，由證據「圖3之剖面示意圖，可見限止環具有一套設於母座外周面之內周面，限止環基於欲確實固定於環槽形態固定部上不致隨意脫離之作用關係，所屬技術領域具有通常知識者，可直接且無歧異得知彈卡部卡制定位限止部，並以限止環相對彈卡部之端面，抵住肩段之方式以固定限止環」、「其技術內容已實質隱含系爭專利運用第一對卡段抵住第一卡制段，並以套接環抵住第二卡制段之固定方式」。

法院指出，功效上「對於一般機械設計者而言，基於為確保限止環固定於環槽形態之固定部，所屬技術領域具有通常知識者，當能直接且無歧異得知」，且「具有抵住限止環端面並固定之功用」。

從而，法院認定證據「揭露系爭專利請求項1全部技術特徵」，「足以證明系爭專利請求項1不具新穎性」。

⁶ 本文“[]”括號代表證據之元件符號，後皆同。

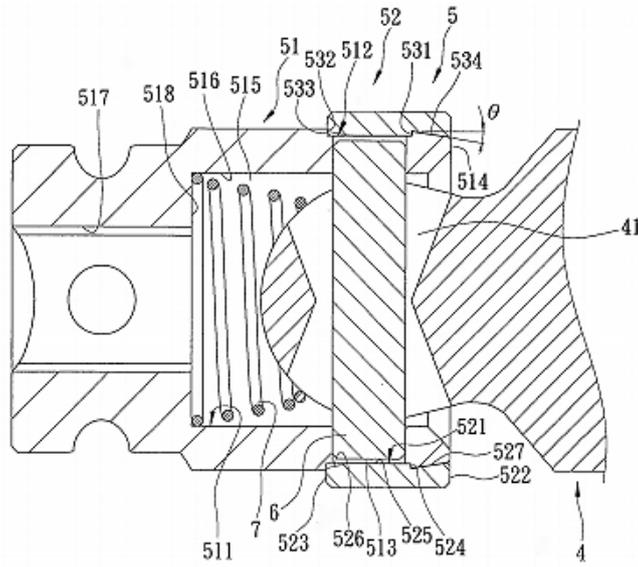
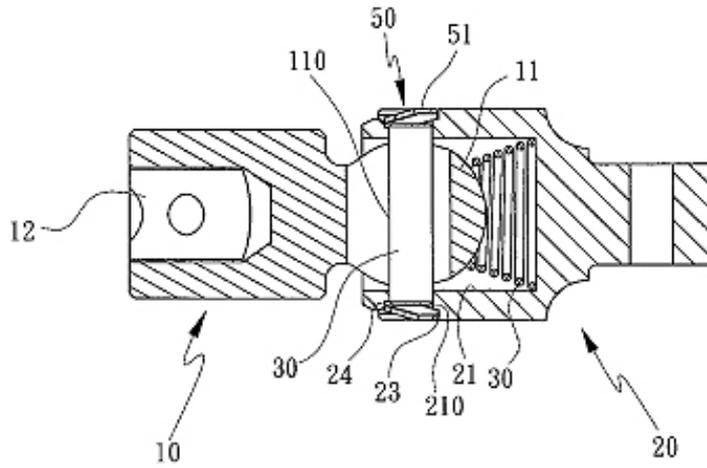


圖 3

圖 1 系爭專利 (內標「圖 3」為其第 3 圖)



第三圖

圖 2 證據 (內標「第三圖」為其第三圖)

二、案例 2—智慧財產法院 104 年度行專訴字第 112 號行政判決

(一) 新穎性爭執點

系爭專利係水平儀微調結構⁷，如下圖 3，先前技術（下稱證據，後同）是激光放樣儀，如下圖 4。

原告爭執系爭專利請求項 1 具新穎性，因證據未揭示「軌道槽（22）中具有槽孔（23）及設有弧形之可滑動板（25），配合螺栓穿過槽孔而使可滑動板（25）與連結盤（1）連結」。又爭執證據「滑動板 [2-1] 之向下延伸結構，要再包覆主、副滑塊 [2-3-1、2-3-2] 之向上延伸結構還穿過安裝座 [2-2]，兩相包覆的延伸結構要穿過或通過安裝座組合，必須是長條型弧形槽才能為其穿過組合，所以穿過所謂弧形槽的其實是主、副滑塊之向上延伸部分，而證據 1 說明書第 6 頁第 [0034] 段第 5 行僅各由螺釘固定有主滑塊和副滑塊，與系爭專利介定之配合螺栓穿過槽孔技術特徵不同」。

(二) 法院見解

法院指出，證據摘要「揭露螺釘穿過滑動板向下延伸包覆主、副滑塊向上延伸部分，而使主、副滑塊與滑動板連結一體，則螺釘為使主、副滑塊與滑動板連結一體，其自然必須穿過一孔洞結構」、「說明書段落 [0034] 第 5-7 行揭露：『主滑塊起主要導向作用，要求主滑塊在導向主槽 [2-2-1] 中能貼著導向槽的兩壁滑動，滑動板通過主滑塊在上安裝座的圓弧形導槽中滑移，…』，可知，主滑塊之導向作用」、「則螺釘實質上必定穿過一設於圓弧導槽之孔洞即槽孔結構」、「槽孔結構為供主、

⁷ 系爭專利申請專利範圍第 1 項如下述：

「一種水平儀微調結構，係一底座具有軸心而組裝一可轉動盤，可轉動盤上組設連結座，連結座上設有連結盤，連結盤上供組裝具有雷射光燈頭之機體；其特徵在於：連結座底面設有兩弧形凸牆而形成有軌道槽，軌道槽中具有槽孔及設有弧形之可滑動板，配合螺栓穿過槽孔而使可滑動板與連結盤連結一體，又，設有可轉角度之連動板頂於可滑動板，連動板與連結座間設有彈簧，連結座並設有微調螺桿頂於連動板；當旋轉微調螺桿時，可得使連動板轉角度動作，而使可滑動板動作位移，進而使連結盤及機體動作位移。」

副滑塊在上安裝座的導向主、副槽 [2-2-2] 中滑移，則所屬技術領域具有通常知識者即可直接且無歧異得知該滑動板向下延伸包覆主、副滑塊向上延伸部分而安裝於上安裝座的導向主、副槽之槽孔結構，應為長形槽孔構造」。

法院又認為「系爭專利請求項 1 之槽孔，其功效主要作為與其配合之可滑動板及連結盤位移調整位置，並無界定槽孔之外觀或尺寸大小」，「不論證據之『長形槽孔』之外觀或尺寸如何變化，當可對應系爭專利請求項 1 之『槽孔』結構，自可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性」。

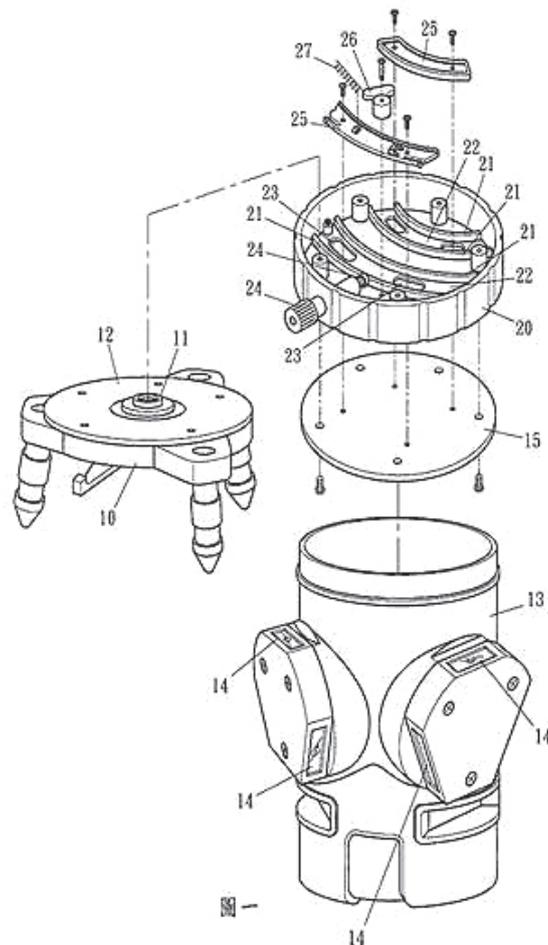


圖 3 系爭專利（內標「圖一」為其第 1 圖）

本月專題

從我國法院相關判決論新穎性判斷之「直接且無歧異得知」

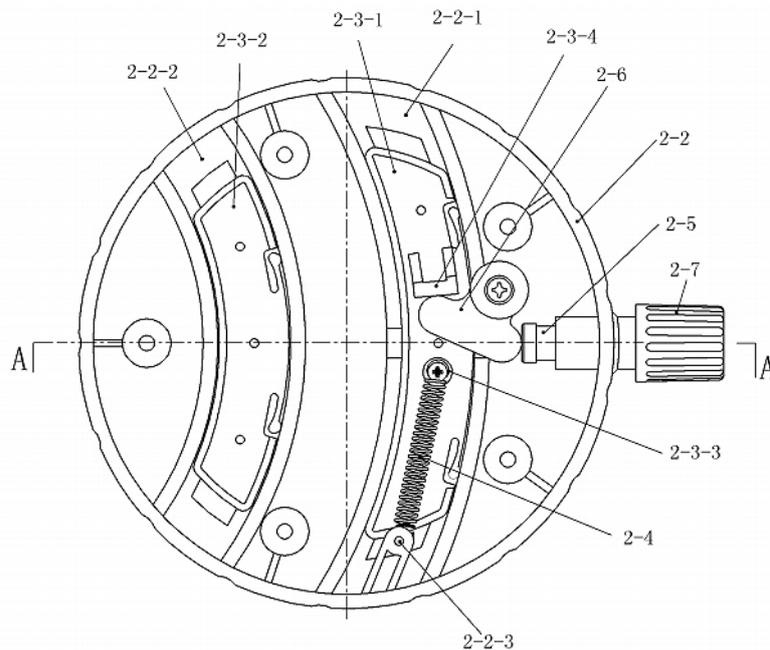


图6

圖 4 證據（內標「圖 6」為其第 6 圖）

三、案例 3—智慧財產法院 104 年度行專訴字第 70 號行政判決

（一）新穎性爭執點

系爭專利係多層次軟性米食及其製作方法，如圖 5、6，先前技術（下稱證據，後同）是巧克力麻糬，如圖 7。

原告於技術面爭執系爭專利請求項 8⁸ 應不具新穎性，原因主要在於「系爭專利之內部成份（11），等同於證據之麻糬本體 [1]。系爭專利之

⁸ 「一種如申請專利範圍第 1 項所述之軟性米食製作方法，其包含有：一預先製備各成份步驟，預先形成內部成份、第一餡料層、第二餡料層及基底殼等成份；一包覆搓製步驟，將第二餡料層包覆於第一餡料層內，而第一餡料層則包覆於內部成份內，並予以搓製成型；一融化澆置步驟，在完成搓製成型後，將基底殼原料加熱溶化，並於溶化澆置室內澆置包覆於該 Q 軟之內部成份外表面，而形成軟性米食之半成品；一冷卻步驟，將軟性米食半成品輸送至隔卻室中，該冷卻室之冷卻溫度設定在 10°C - 18°C 之間，使軟性米食半成品在冷卻後形成軟性米食成品；一包裝步驟：將軟性米食成品進一步輸送至包裝室內進行包裝，其中軟性米食半成品之冷卻後溫度與包裝室的溫度一致，其誤差控制在正負 3°C 以內，同時其相對溼度控制在 40% - 70%；藉此，完成具多重地之多層次軟性米食的製備。」

第一餡料層（12），等同於證據之餡料 [3]。系爭專利之基底殼（20），等同於證據之巧克力層 [2]。系爭專利之外周緣所包覆的，雖為具熱熔冷凝效果之食材，與證據之巧克力層或有差異，惟該特徵僅屬申請前習用技術之轉換、替代。系爭案之第二餡料層（13），雖為證據 2 所俱無，惟該特徵僅屬申請前習用技術之附加」，且指出「系爭專利請求項 8 之技術步驟即熱溶化、澆置、冷卻等加工步驟，對一般食品業者而言，常見於甜點、餅乾或夾心餅乾之製作程序，係為習知技術，亦為熟悉該項技術者所能預期之一般性的技術發展，實難謂其具有新穎性」。

（二）法院見解

法院指出「證據所揭示之麻糬結構，由外而內，僅包括巧克力層、麻糬本體及餡料組成之三層結構，此與系爭專利請求項 8 之軟性米食係由內部成份、第一餡料層、第二餡料層及基底殼組成之四層構造不同」、「證據有關麻糬之製作方法，僅屬一般製作麻糬之簡單混合、包覆步驟描述，並未揭示上開系爭專利請求項 8 之一溶化澆置步驟、一冷卻步驟及一包裝步驟，更未揭示其中各步驟所限定之操作條件或參數，而此等步驟及其操作條件或參數之差異，並非該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌證據即能直接且無歧異得知或置換者。是以，證據 2 並未揭示系爭專利請求項 8 之全部技術特徵，自不足以證明其不具新穎性」。

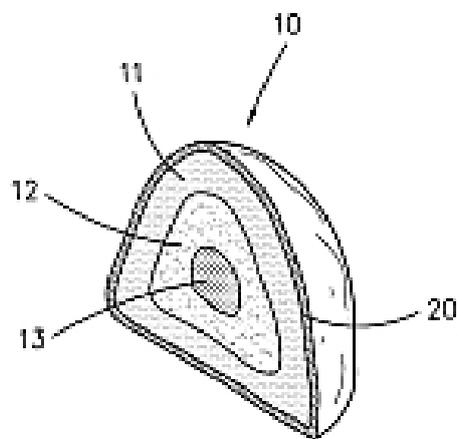


第一圖

圖 5 系爭專利（內標「第一圖」為其第一圖）

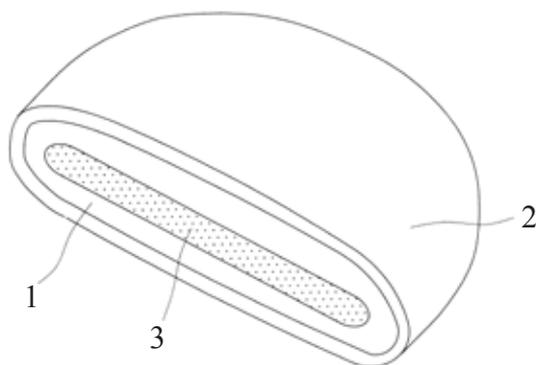
本月專題

從我國法院相關判決論新穎性判斷之「直接且無歧異得知」



第三圖

圖 6 系爭專利（內標「第三圖」為其第三圖）



第二圖

圖 7 證據（內標「第二圖」為其第二圖）

四、案例 4—智慧財產法院 105 年度行專訴字第 15 號行政判決

（一）新穎性爭執點

系爭專利係瓦斯爐裝置，如圖 8，先前技術（下稱證據，後同）是關於嵌入式爐具用玻璃頂板，如圖 9、10。

原告爭執系爭專利請求項 1 應具新穎性，原因主要在於證據未揭露「其爐台平板（10）係具有一通氣開口（14）」、「該固定底部（31）係供該導氣裝置（30）裝設於該上表面（11），且與該通氣開口（14）概呈平行」等技術特徵，且證據也未揭露系爭專利另一技術特徵「在單一的爐台平板（10）上要有兩種不同功能之孔，即有一安裝口（13）及另有一通氣開口（14）」。

（二）法院見解

法院針對證據說明書指出，證據之頂板主體 [8] 上並不具有其他通氣開口（14），因此，證據並未揭露系爭專利請求項 1 爐台平板（10）具有通氣開口（14），即證據未揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵。

法院也指出，「證據完全沒有任何可於玻璃頂板 [6] 上設貫穿通氣孔 [20] 之隱含意思，基於前述理由，所屬技術領域中具有通常知識者基於證據所揭露之技術，亦難謂能直接且無歧異得知其實質上整體隱含系爭專利請求項相對應的技術特徵（即於爐台平板（10）上設通氣開口（14）」。

從而，法院認定證據「既未揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵，即難謂證據可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性」。

⁹ 「一種瓦斯爐裝置，係包括：一爐台平板，係具有一上表面、一下表面、至少一安裝口及一通氣開口；該安裝口及該通氣開口，皆係貫穿該上、該下表面；一瓦斯爐裝置，係設於該下表面之下方；該瓦斯爐裝置係具有一殼體及至少一瓦斯爐具；該殼體形成一容納空間；該瓦斯爐具係設於該容納空間內，且與該安裝口相對應；一導氣裝置，係具有一固定底部及一斜擋延伸部；該固定底部係供該導氣裝置裝設於該上表面，且與該通氣開口概呈平行；該斜擋延伸部係從該固定底部朝該通氣開口的上方，概呈斜上延伸出去；藉此，外界之空氣係能夠沿該導氣裝置之該斜擋延伸部，向下穿過該通氣開口而進入該瓦斯爐裝置之該容納空間，進而供應空氣給該瓦斯爐具。」

本月專題

從我國法院相關判決論新穎性判斷之「直接且無歧異得知」

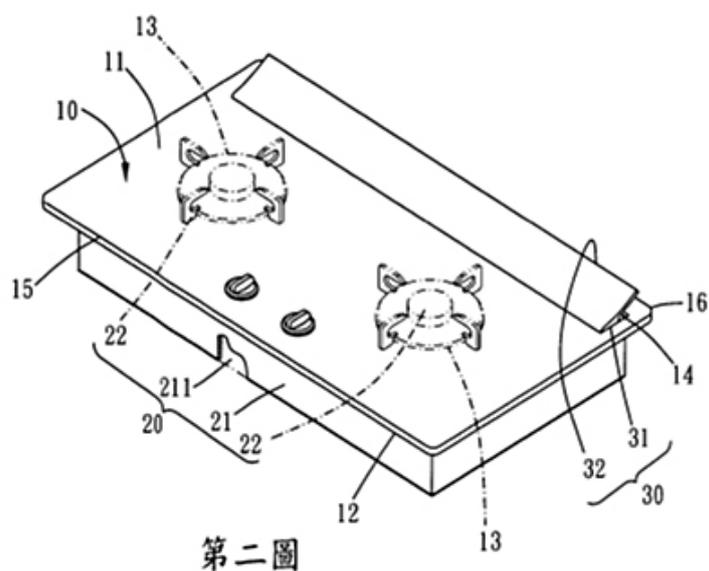


圖 8 系爭專利（內標「第二圖」為其第二圖）

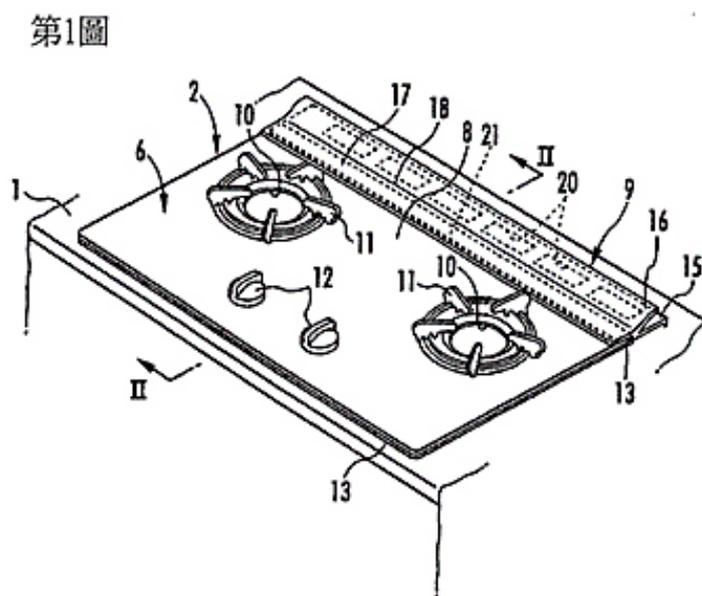


圖 9 證據（內標「第 1 圖」為其第 1 圖）

第2圖

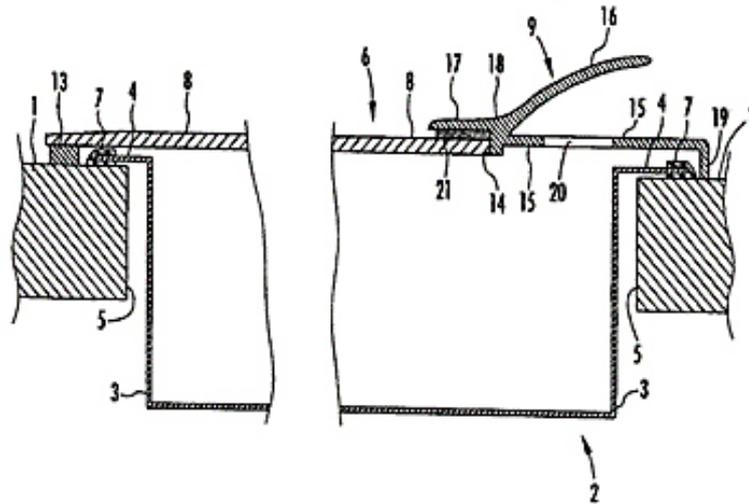


圖 10 證據（內標「第 2 圖」為其第 2 圖）

參、法院就「直接且無歧異得知」判斷模式

一、判斷模式

根據上開判決，本文嘗試著彙整法院推斷「直接且無歧異」之可能模式。

（一）第一步，單獨比對原則

申請專利之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發具新穎性。專利法所稱之先前技術，係指申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術¹⁰；故單獨比對為新穎性判斷之基礎；實務上審查新穎性時也為單獨比對原則¹¹。

¹⁰ 同註 3，2-3-2 頁。

¹¹ 同註 3，2-3-7 頁，「審查新穎性時，應就申請專利之發明與單一先前技術單獨比對」。

(二) 第二步，確定先前技術實質上單獨隱含或整體隱含之技術特徵

智慧財產法院於 104 年度行專訴字第 112 號判決就證據指出：「連結一體，其自然必須穿過一孔洞結構」、「槽孔結構為供主、副滑塊在上安裝座的導向主、副槽中滑移」等云云；於智慧財產法院 105 年度行專訴字第 25 號判決就證據指出：「使限止環確實之彈卡於母座上不致隨意之脫離」、「限止環基於欲確實固定於環槽形態固定部上不致隨意脫離之作用關係」等云云。從而，可推斷法院對於「直接且無歧異得知」之客體應是先判斷證據中有哪些技術特徵是單獨隱含或整體隱含的。倘有關於證據中實質上單獨隱含或整體隱含者並不成立，例如於智慧財產法院 105 年度行專訴字第 15 號判決，法院認為「證據完全沒有任何可於玻璃頂板上設貫穿通氣孔之隱含意思」，觀諸法院判決，則即未再論後列步驟。

(三) 第三步，逐一比對確定證據與系爭專利之差異

智慧財產法院於 104 年度行專訴字第 70 號判決就證據指出：「應以系爭專利請求項 8 之全部製法特徵與證據所揭示之技術內容逐一比對，而非僅就系爭專利請求項 8 所製備之軟性米食與證據之麻糬作結構比對」等云云，此點可呈現技術特徵於新穎性上需逐一比對，並非僅指出差異而可略過逐一比對步驟，此點為現行審查基準於判斷「直接且無歧異得知之技術特徵」所無，更細緻化之見解，足供參考。

(四) 第四步，確定是否對應證據與系爭專利之差異

確定上開先前技術實質上單獨隱含或整體隱含之技術特徵，是否對應於系爭專利相對應的技術特徵，即是否對應證據與系爭專利之差異。

例如於智慧財產法院 104 年度行專訴字第 112 號判決就證據指出：「螺釘實質上必定穿過一設於圓弧導槽之孔洞即槽孔結構」、「應為長形槽孔構造」等云云；又例如於智慧財產法院 105 年度行專訴字第 25 號判決指出：「可對應系爭專利請求項 1 之第一對卡段抵住第一卡制段」、「其

技術內容已實質隱含系爭專利運用第一對卡段抵住第一卡制段，並以套接環抵住第二卡制段之固定方式」。

於智慧財產法院 105 年度行專訴字第 15 號判決中，法院又指出「證據中兩構件的組合（其中一構件更僅為某構件的一部分）會等同於系爭專利的單一構件，此一論點完全違反新穎性判斷基準的三個態樣（即完全相同、差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵、差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念）」等云云，此點為現行審查基準於判斷「直接且無歧異得知之技術特徵」所無，更細緻化之見解，足供參考。

二、功效為新穎性輔助檢驗

於智慧財產法院於 104 年度行專訴字第 112 號判決就系爭專利指出「功效主要作為與其配合之可滑動板及連結盤位移調整位置」。智慧財產法院 105 年度行專訴字第 25 號判決就證據指出「具有抵住限止環端面並固定之功用」。法院當論畢有關證據之必然，又論畢證據技術特徵係相對應於系爭案技術特徵後，應當已形成心證。審查實務上於對新穎性並未提及功效比較，概因新穎性既已於證據揭示系爭專利全部技術特徵，則無當再論功效比較必要。

然有關新穎性之直接且無歧異得知是否該論及「功效」乙事，上述法院判決與專利專責機關審查實務似乎有些許不同，法院似乎將功效適用擴展至新穎性輔助檢驗，而審查實務則將功效概念置於進步性判斷。

肆、結論

有關新穎性中「直接且無歧異得知」之認定，因我國審查基準僅規範一般性判斷原則，未明確規範實務上如何判斷之操作細節，故本文特別挑選我國法院判決新穎性相關案例，深入探討法院判決有關「直接且無歧異得知」之爭點及見解，並試圖分析歸納出有關判斷「直接且無歧異推得知」時較為明確詳盡之過程，期可為進行前述判斷時之參考準則。

本月專題

從我國法院相關判決論新穎性判斷之「直接且無歧異得知」

另前述判決法院判斷「直接且無歧異得知」，相較我國審查基準所述¹²，無法確切得知法院在解釋該先前技術揭露之技術特徵時，是否僅為「唯一」的對應到申請專利之發明的技術特徵。而與我國審查基準在判斷新穎性亦有「直接且無歧異得知」情事的歐洲審查基準，在相關規範中指出，「申請專利的發明是否可由先前技術直接且無歧異推知，除該先前技術文件本身所教示的內容外，不應解讀包含於先前技術文件中所未揭露之均等範圍（T167/84，T517/90，T536/95），此均等範圍應為顯而易見性之討論範疇。」¹³，此與我國審查基準規範應有相同之處。

綜上，實務判斷「直接且無歧異得知」時，建議除可參考本文所整理出法院對該部分判斷方式，另可藉由上述歐洲審查基準所述規範來檢視判斷結果，除可與法院判斷產生一致外，亦能符合我國審查基準要求。

¹² 同註3，「若先前技術揭露之技術特徵包含數個意義，申請專利之發明僅限定其中一個意義，則不得認定該發明中之技術特徵由該先前技術即能直接且無歧異得知」。

¹³ Guidelines for Examination in the EPO, G-VI, 2 - November 2015 version.