

專利進步性要件「簡單變更」之判斷 ——以我國法院裁判案例之見解分析

林希彥

壹、前言

貳、否定專利進步性因素「簡單變更」之判斷

參、個案實務分析

- 一、「浮台與固定樁的連接裝置」舉發事件（案例一）
- 二、「風扇及其扇框」舉發事件（案例二）
- 三、「陶瓷芯閥之出水導正結構」舉發事件（案例三）
- 四、「堆疊式封裝電子元件之壓測機構」舉發事件（案例四）
- 五、「結合複數區域分店與一電子商店的系統」舉發事件（案例五）
- 六、案例綜合分析

肆、結論

作者現為經濟部智慧財產局專利三組組長。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

申請專利之發明是否符合專利進步性要件，常涉及該發明與單一引證（亦可能有合併考量「有動機能結合複數引證」）二者的差異技術特徵之判斷，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的「簡單變更」，具有否定進步性之因素，可建立不具進步性之論理。本文將檢視近年法院判決中有關簡單變更之判斷加以分析歸納，提供實務工作者參考。

關鍵字：進步性、簡單變更、無助於技術效果

inventive step、simply changing、no contribution to technical effects

壹、前言

申請專利之發明是否符合專利進步性要件，需一併考慮肯定與否定進步性因素，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證（或有動機能結合的複數引證）之技術內容的「簡單變更」，可建立不具進步性之論理。實務上不同技術領域簡單變更之態樣不限於上開類型，若申請專利之發明屬選擇發明¹，則須考量通常知識者，可否將引證之差異技術特徵進行簡單選擇而完成申請專利之發明，且未產生無法預期之功效者。又若申請專利之發明屬電腦軟體相關發明，除考量與引證之技術內容前揭簡單變更之類型外，尚有「無助於技術效果的特徵」²等其他類型。

本文彙整近年五件舉發個案，就法院判決對於否定進步性因素「簡單變更」的判斷方式與見解加以分析歸納，其中案例一、二、三為「單一引證之簡單變更」的判斷類型；案例四、五為「有動機能結合複數引證之簡單變更」之判斷類型，探討的重點在於一、申請專利之發明與引證之差異技術特徵之解釋，及二、如何依據引證或通常知識建立簡單變更之立論。案例一法院判決認為引證未揭露系爭專利解決特定問題之技術特徵，無法建立簡單變更之論理；案例二法院判決認為引證已揭露達成系爭專利相同功效之其他手段，系爭專利僅係不同手段的其中選項，通常知識者可參酌引證而能輕易完成者；案例三、四皆係依據系爭專利說明書所載之[先前技術]或[創作目的]解釋系爭專利申請專利範圍藉以確定與證據之差異特徵，繼而判斷能否建立簡單變更之立論，其中案例三法院判決認為通常知識者無法將證據元件之間的連結關係，透過簡易改變的方式完成系爭專利，無法建立簡單變更之立論；案例四法院判決則認為通常知識者可依設計需求，將引證中對應於系爭專利請求項之技術特徵作簡單改變而完成系爭專利，又對於系爭專利未於引證揭露之技術特徵，若屬該技術領域習知者，仍可依設計需求簡單地改變而完成系爭專利，且系爭專利無不可預期之功效，而認定不具進步性；案例五係認定有關電腦軟體相關發明「無助於技術性的特徵」之判斷類型，探討的

¹ 2021年版專利審查基準第二篇第3章3.5「選擇發明之進步性判斷」。

² 2021年版專利審查基準第二篇第12章4.2.2.1.2簡單變更4.2.2.1.2.6「無助於技術效果的特徵」。

重點在於一、不具技術性與具技術性特徵之間是否協同運作，及二、協同運作後是否能使整體系統之技術效能提升。本文亦對現行審查基準有關電腦軟體相關發明，否定進步性因素簡單變更中「無助於技術效果之特徵」之類型，加以說明分析。希冀透過案例分析，提供實務工作者對於否定進步性因素之「簡單變更」，有更深入的理解。

貳、否定專利進步性因素「簡單變更」之判斷

有關申請專利之發明是否具有進步性，通常得依專利審查基準所載之五步驟³判斷之，其中步驟4，係確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異，並基於此差異，於步驟5，判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明。即所謂能否建立不具進步性之論理，其要義在於綜合考量「否定進步性之因素」⁴及「肯定進步性之因素」⁵，若無法建立不具進步性之論理，得判斷該發明具有進步性，若能建立不具進步性之論理，得判斷該發明不具進步性。

「有動機能結合複數引證」與「簡單變更」皆為否定進步性之因素，建立有動機能結合複數引證之立論，一般須由引證間一、技術領域關連性、二、解決問題之共通性、三、功能作用之共通性、四、是否有教示或建議等面向綜合考量。而簡單變更，是針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識將單一引證之差異技術特徵，簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的簡單變更。

上述否定進步性之因素，二者除分別考量外，亦可能有合併考量之情況⁶。申言之，發明與有動機能結合複數引證（主要引證與其他引證之結合）之技術內

³ 專利審查基準第二篇第三章3.4進步性之判斷步驟。

⁴ 專利審查基準第二篇第三章3.4.1.1「有動機能結合複數引證」、3.4.1.2「簡單變更」及3.4.1.3「單純拼湊」。

⁵ 專利審查基準第二篇第三章3.4.2.1「反向教示」、3.4.2.2「有利功效」及3.4.2.3「輔助性判斷因素」。

⁶ 2021年版專利審查基準第二篇第3章3.4.1.2簡單變更：有關本節「簡單變更」與本章3.4.1.1「有動機能結合複數引證」，二者除分別考量外，亦可能有合併考量之情況。

容，經比對尚存在的差異技術特徵，亦可考量該發明是否為該等複數引證結合之技術內容的簡單變更。惟若申請專利之發明與經結合複數引證比對後，仍存在多項差異技術特徵時，實務上，不宜再合併考量「簡單變更」的方式建立否定進步性之立論，如此恐將過於擴大所屬技術領域之人之技術水準，且與上開簡單變更之判斷，原則上係與單一引證比對差異技術特徵之方式，相悖過大。

實務上，不同技術領域簡單變更之態樣不限於上開修飾、置換、省略或轉用類型，若申請專利之發明屬選擇發明⁷，一般常見於化學及材料技術領域，則須考量通常知識者，可否將引證之差異技術特徵進行簡單選擇而完成申請專利之發明，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵進行簡單選擇而完成申請專利之發明，且未產生無法預期之功效者，則不具進步性。簡單選擇認定的重點在於該特定揭露之次群組、次範圍或個別成分、元件、數值是否有不可預期之功效，具體而言，在於判斷該選擇發明之功效是否有產生數量（產量）或質量（品質、良率）的顯著變化，是否有產生無法預期之功效。

又若申請專利之發明為電腦軟體相關發明者，其判斷是否為引證技術內容之簡單變更，有其特定的例示類型⁸，其中「無助於技術效果的特徵」⁹之類型為審查實務上否定進步性因素之常見態樣，主要係將申請專利之發明與引證之的差異特徵區分為「具技術性特徵」與「不具技術性特徵」（例如商業方法本身），對於該不具技術性特徵須判斷是否與其他技術性特徵協同作用而產生技術效果，若無技術效果之貢獻，得認定為通常知識的簡單變更，值得一提的是，此類型之簡單變更判斷係以「不具技術性特徵」為對象，有別於其他簡單變更類型是以「具技術性特徵」為判斷對象。

⁷ 選擇發明係由相關先前技術之已知較大的群組或範圍中，選擇其中未特定揭露之次群組、次範圍或個別成分、元件、數值等之發明。

⁸ 2021年版電腦軟體相關發明簡單變更之例示類型；「技術領域之轉用」、「將人類所進行之作業方法予以系統化」、「將先前硬體技術所執行之功能軟體化」、「在電腦虛擬空間重現申請時之通常知識」、「申請時通常知識之應用或變更」及「無助於技術效果的特徵」。

⁹ 「無助於技術效果的特徵」係指若申請專利之發明與引證之技術內容間的差異技術特徵無法產生技術效果，或無法與請求項中其他技術特徵協同運作後直接或間接產生技術效果，亦即對於技術效果並無貢獻，例如差異技術特徵僅在於商業方法本身，得認定為通常知識的簡單變更或先前技術中商業方法的簡單變更。

參、個案實務分析

一、「浮台與固定樁的連接裝置」舉發事件（案例一）

（一）案件歷程

系爭專利¹⁰「浮台與固定樁的連接裝置」（圖1）業經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）舉發審定「請求項1至11舉發成立，應予撤銷」（下稱原處分），專利權人不服提起訴願，經訴願決定¹¹駁回（下稱訴願決定），仍不甘服提起訴訟，智慧財產法院判決¹²「原處分及訴願決定均撤銷」（下稱法院判決）。本文主要針對法院判決認定系爭專利請求項1非為證據1之簡單變更，說明分析。

（二）系爭專利請求項1非為證據1之簡單變更

系爭專利請求項1¹³與為證據1比對之差異特徵在於：證據1未揭露系爭專利請求項1「襯墊板65，具有與該滾輪相同的數量，該襯墊板為一板體，置於該輪框與框面之間」之技術特徵，原處分認為依證據1說明書第[0016]段記載「抱樁器的功能在鎖緊浮橋」，可知「襯墊板」的功能已為證據1揭露，證據1之元件X之位置（參考圖2標示位置）即相當於系爭專利請求項1之襯墊板位置，而基於「緊密接觸」以及「吸收與化解由波浪而生的撞擊」的功能目的，該所屬技術領域中具通常知識者，即得以證據1之元件X的位置，簡單設置一調整接觸的手段-襯墊板，是以系爭專利請求項1僅為證據1的簡單變更。

¹⁰ 第103212071號新型專利。

¹¹ 經濟部經訴字第10906310010號訴願決定。

¹² 智慧財產法院109年度行專訴字第57號判決。

¹³ 請求項1「一種浮台與固定樁的連接裝置，包含有：一滾輪框61，為一多邊形之中空柱狀框體，該中空柱狀框體為金屬材質，其每一框面均具有數個螺孔；滾輪63，至少三個，每一滾輪包含一具有彈性的圓柱體與一軸框，該圓柱體中心具有一軸向之穿孔，該軸框與該框面之該螺孔螺接；襯墊板65，具有與該滾輪相同的數量，該襯墊板為一板體，置於該軸框與該框面之間，使得該彈性的圓柱體與該固定樁接觸以吸收與化解由波浪而生的撞擊。」

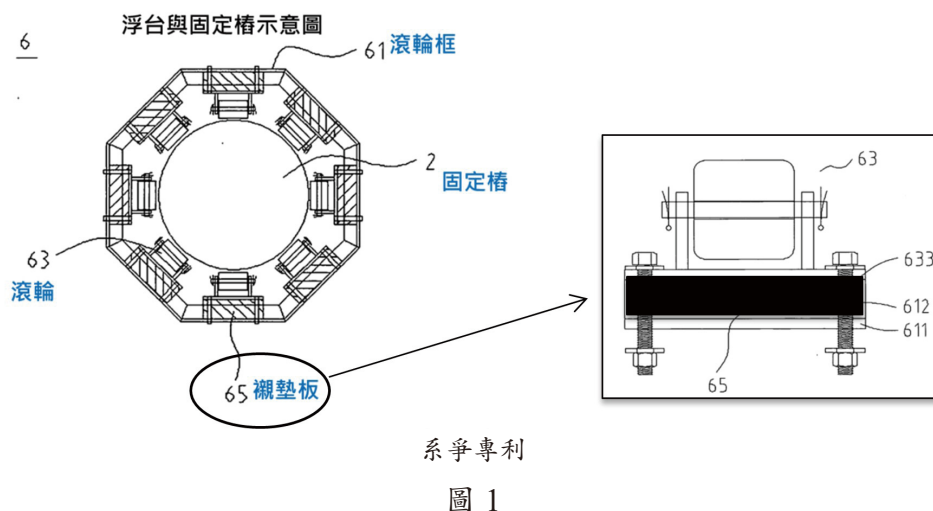
法院判決意旨認為證據 1 既未揭露系爭專利請求項 1 關於「襯墊板」元件及其連結關係之技術特徵，在缺乏相關聯建議與教示下，實難為該創作所屬技術領域中具有通常知識者能由證據 1 揭露技術簡單改變即可輕易完成系爭專利請求項 1 之創作，又被告（智慧局）既自承證據 1 未揭示襯墊板，何以襯墊板的功能會為證據 1 所揭露，若被告亦指證據 1 的其他構件可達到系爭專利請求項 1「襯墊板」的功能，則該功能顯然是證據 1 以不同的技術手段所達成，被告徒以功能相同即謂已揭露，卻未考量技術特徵的具體差異，已難認有理。

（三）案例分析

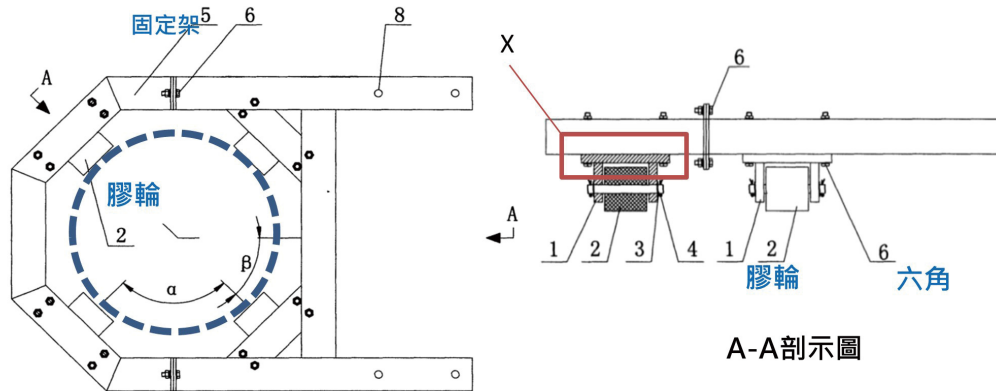
按以簡單變更否定申請專利之發明不具進步性，原則上應舉證檢附相關先前技術之引證文件，藉以比對差異技術特徵，並判斷是否為申請時通常知識者於解決特定問題時，可利用先前技術之簡單變更而完成。除非該差異技術特徵為一般知識或普通技能時，得無須檢附引證文件。系爭專利與證據 1 之差異在於：證據 1 未揭露系爭專利襯墊板 65 元件以及其與其他構件之組合關係；若原處分認為此係通常知識的簡單變更，理應論述系爭專利如何為所屬領域具有通常知識者於解決「因波浪會使固定樁撞擊浮橋抱樁器」（特定問題）時，利用「加襯墊板」（申請時之通常知識），將此證據 1 之差異技術特徵簡單地進行修飾（或附加）襯墊板，而輕易完成申請專利之發明者。然而原處分稱因證據 1 亦可達成鎖緊浮橋之功能（與系爭專利功能相同）即謂所屬技術領域中具通常知識者，即得以證據 1 之元件 X 的位置，簡單設置一調整接觸的手段 - 襯墊板；又按訴願決定之見解，認證據 1 雖未揭示系爭專利之「襯墊板」之技術特徵；元件 X 即證據 1 之基座，其位置相當於系爭專利請求項 1 之襯墊板位置，而基於浮橋連接裝置均有於「緊密接觸」以及「吸收與化解由波浪而生的撞擊」的功能目的，該所屬技術領域中具通常知識者為調整膠輪座與固定架之間隙，自可依前揭證據 1 基座之教示簡易變更為襯墊板，並輕易完成系爭專利請求項 1 之發明。上述原處分及訴願決定之立論，均為法院判決所否定，主要指摘被告（智慧局）既已先自承證據 1 未揭示襯墊板，若仍可達成該襯墊板的功能，則必然係以不同的技術手段所達成，

而原處分僅以功能相同，未考量技術特徵的具體差異，即認定簡單變更，顯有論理邏輯矛盾的問題，蓋因達成相同功能的技術手段可以有許多不同的技術手段，而是否簡單變更，即是在判斷不同技術手段之差異是否可透過簡單地修飾、置換、省略或轉用等方式完成，若以功能相同為由從而論斷簡單變更，不啻導果為因。本案例之證據 1 未揭露系爭專利之襯墊板；該襯墊板為系爭專利說明書強調解決問題的技術特徵，且記載於獨立項（請求項 1），即申請人認為解決問題不可或缺的必要技術特徵所在，若仍認定屬通常知識之簡單變更，應有具體充分的論理。

按對於兩物件間有縫隙，利用加裝一板塊來減少縫隙，增加穩固性防止撞擊，似乎已是普遍使用手段或可從經驗法則瞭解的事項，亦為執行例行工作、實驗的普通能力，即所謂一般知識及普通技能¹⁴；若原處分先論明通常知識之簡單變更的判斷方式，再鋪陳該技術領域之通常知識，從而涵攝與引證之差異特徵為通常知識，再建立簡單變更之立論，至少在論理邏輯上較完備。



¹⁴ 一般知識及普通技能簡稱「通常知識」，一般知識，包括工具書或教科書等所載之周知（well-known）的知識，亦包括普遍使用（commonly used）的資訊及從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力。



證據 1

圖 2

二、「風扇及其扇框」舉發事件（案例二）

（一）案件歷程

系爭專利¹⁵「風扇及其扇框」（圖 3）業經智慧局舉發審定「請求項 1 至 10 舉發不成立」，舉發人不服提起訴願，經訴願決定駁回，不甘服提起訴訟，經法院判決¹⁶「撤銷原處分及訴願決定」（前審），仍不服提起上訴，最高行政法院判決¹⁷前審行訴訟程序於法未合為由廢棄，發回智慧財產法院更為審理。智慧財產法院更審判決¹⁸「原處分及訴願決定均撤銷，命智慧局為請求項 1 至 10 舉發成立撤銷專利權」之處分。本文主要針對更審判決認定系爭專利請求項 2 為證據 3（單一引證（圖 4））之簡單變更，說明分析。

¹⁵ 第 101215455 號新型專利案。

¹⁶ 智慧財產法院 106 年度行專訴字第 69 號判決。

¹⁷ 最高行政法院 109 年度判字第 63 號判決。

¹⁸ 智慧財產法院 109 年度行專更（一）字第 2 號判決。

（二）系爭專利請求項 2 為證據 3 之簡單變更

法院更審判決認為系爭專利請求項 1¹⁹ 風扇、框體、定位肋、防震元件、定位槽及渠及扇輪等元件間之連接關係，可對應於行政訴訟時所提之新證據（證據 3²⁰）之風扇 10、框體 11、凸條 122、吸震卡榫 20、第二凹槽 24 及扇葉組 101 等元件及連接關係，且該證據 3 具有系爭專利說明書中所載之功效，故系爭專利請求項 1 不具進步性。證據 3 固未具體揭露系爭專利請求項 2「以固定件穿設吸震卡榫與框體的固定孔而結合」的附屬技術特徵，但證據 3 吸震卡榫利用第一凹槽及第二凹槽分別與框體凸塊及凸條相結合，形成雙重固定的技術特徵，即相當於系爭專利防震元件利用定位槽及第一固定孔分別與框體定位肋及第二固定孔（透過固定件）結合，形成雙重固定的技術特徵，是以，證據 3 已教示吸震卡榫與框體間除透過凸條與凹槽的結合外，尚可有其他雙重固定的技術手段。至於，系爭專利以固定件將防震元件與框體再行結合，僅係不同固定手段的其中選項，則系爭專利請求項 2 上開附屬技術特徵，即為所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據 3 而能輕易完成者，且未有無法預期之功效增進，故證據 3 可以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

（三）案例分析

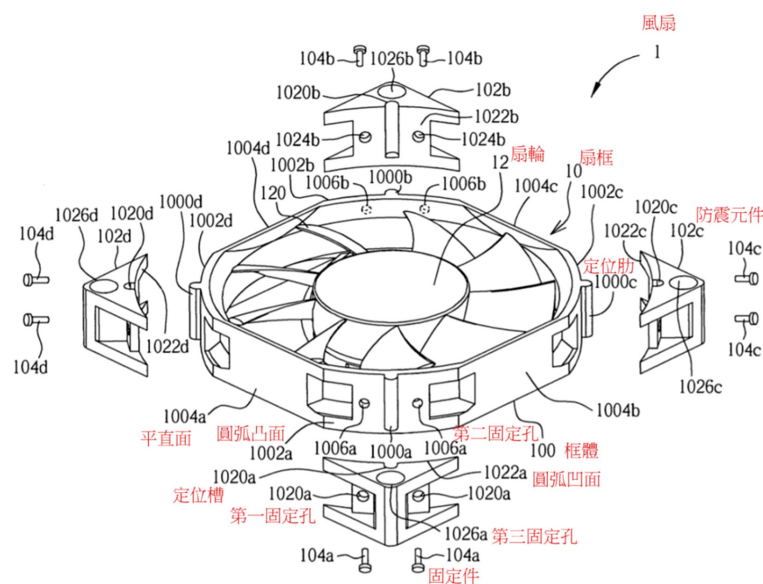
檢視智慧局就新證據（證據 3）足以證明系爭專利請求項 1、2 不具進步性之結果與判決並無二致；但就系爭專利請求項 2 不具進步性之理由，尚有不同。判決意旨認上指摘：「縱認系爭專利請求項 2 之雙重固定技術方法，係屬習知的固定方式，但智慧局卻未說明在框體與吸震卡榫已經固定的狀況下，如未有證據 3 教示吸震卡榫與框體間除透過凸條與凹槽的結合外，尚可有其他雙重固定的技術手段之前提下，所屬技術領域之通常知識者如何得以輕易思及要再行雙重固定方法的理由，是上

¹⁹ 系爭專利請求項 1「係一種風扇，包含：一扇框；一框體，具有至少二定位肋，該至少二定位肋自該框體之側牆突出且呈對稱分佈；以及至少二防震元件，每一個防震元件具有一定定位槽，該定位肋可嵌入該定位槽中，以使該防震元件定位於該框體之側牆上；以及一扇輪，可轉動地設置於該扇框中。」

²⁰ 行政訴訟階段所提新證據 3：第 M408924 號「防震風扇結構」專利案。

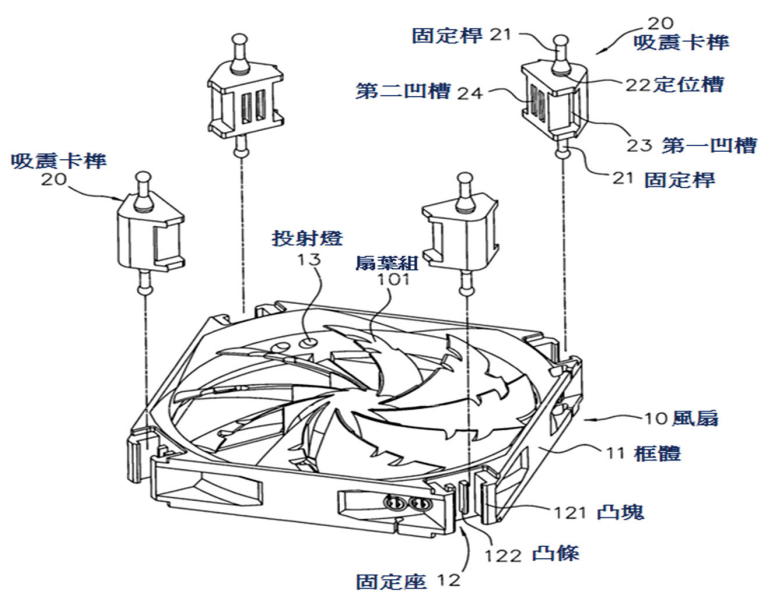
開所辯，不無過於擴大所屬技術領域之人之技術水平」。法院判決認為證據3雖未揭露系爭專利請求項2「以固定件穿設吸震卡榫與框體的固定孔而結合」的附屬技術特徵，但已教示利用第一凹槽及第二凹槽分別與框體凸塊及凸條相結合，形成雙重固定的技術特徵，可對應於上開系爭專利請求項2之雙重固定技術特徵，且未有無法預期之功效增進，從而認定系爭專利請求項2為所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據3而能輕易完成者。

上述判決意旨認為在於建立系爭專利為通常知識之簡單變更的論理，不應僅論述系爭專利之技術特徵為通常知識或慣用手段的方式，應進一步論明所屬技術領域之通常知識者如何得以輕易完成的理由，否則會過於擴大所屬技術領域之人之技術水平；以本案為例，法院判決至少進一步指出證據3可對應於系爭專利請求項2達成相同功效（雙重固定）的手段，再論述發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，如何利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單變更（以本例而言，屬簡單「置換」類型），儘量避免以所屬技術領域中具有通常知識者依據引證所揭露技術之簡單變更，一言以蔽之帶過。如此建立簡單變更之論理較為具體周延。



系爭專利

圖 3



證據 3

圖 4

三、「陶瓷芯閥之出水導正結構」舉發事件（案例三）

（一）案件歷程

系爭專利²¹「陶瓷芯閥之出水導正結構」（圖 5）業經智慧局舉發審定「請求項 1 至 4 舉發不成立」，舉發人不服提起訴願，經訴願決定²²「原處分撤銷，另為適法之處分」，專利權人不服提起訴訟，經法院判決²³「訴願決定撤銷」，本文主要針對判決認定系爭專利請求項 1 非為單一引證（證據 2²⁴（圖 6））之簡單變更，說明分析。

²¹ 第 105212225 號新型專利案。

²² 經濟部經訴字第 10806313580 號訴願決定。

²³ 智慧財產法院 109 年度行專訴字第 6 號判決。

²⁴ 中國大陸第 CN204403445U 號「一種新型過水無鉛水龍頭」實用新型專利案。

(二) 系爭專利請求項 1 非為證據 2 之簡單變更

法院判決認為系爭專利請求項 1²⁵ 與證據 2 之差異在於：系爭專利請求項 1 包含有「連接管」元件及進一步界定「連接管」與下端「固定管」及上端「出水管」之連接關係。然證據 2 插管接頭 2 係以螺鎖形式與水龍頭主體 6 緊密固定，即證據 2 插管接頭 2 與系爭專利請求項 1 連接管之連接形式不同而分屬於不同元件。再者證據 2 與插管接頭 2 相連接之構件包含有：出水管 1、旋轉卡套 3、手感圈 4、環形凹部 23、連接管 5、水龍頭主體 6 等，彼此構件間相互連動，所屬技術領域中具有通常知識者，欲調整插管接頭 2 之擺置位置及連接關係，以使其相當於系爭專利請求項 1「連接管」時，尚須調整上揭構件間連接及配置關係，非僅由證據 2 插管接頭 2 簡單修飾即可達成者。

再進而比對證據 2 與系爭專利請求項 1 之功效差異，系爭專利主要在陶瓷芯閥上設有一固定管，在出水管設有一連接管，兩者相互插置可快速結合一體，具有「導正加工所造成的誤差，便於組裝者進行組裝作業」之功效；相對而言，證據 2 插管接頭 2 下端與水龍頭主體 6 之安裝口 61 以螺紋形式連接固定，整體構件僅有證據 2 之連接管 5「單一管材」可供「導正加工所造成的誤差」，未具有系爭專利採用「兩段管材」所達致功效之程度。證據 2 連接管 5「單一管材」所達致之功效僅大致相當於系爭專利說明書所載[先前技術]態樣，故系爭專利請求項 1 相較於證據 2 具有功效之增進。

²⁵ 請求項 1：「一種陶瓷芯閥之出水導正結構，其裝設於一水龍頭底座中，主要具有一陶瓷芯閥，該陶瓷芯閥底部設有一冷、熱水孔，而陶瓷芯閥上端設有一混合出水孔，該陶瓷芯閥前端設有一控制桿及一陶瓷閥片，該控制桿掣動陶瓷閥片對冷、熱水孔給水、止水，而混合出水孔則將引入冷水、熱水導入出水管；其特徵在於，該混合出水孔上端設有一固定管以及一連接管，該固定管可定義一安裝部及一螺鎖部，該螺鎖部鎖合在混合出水孔，該螺鎖部向上延伸設置一安裝部其提供連接管設置，該連接管上、下兩側設有組接部，其一端接合於安裝部，另一端則結合在出水管內緣，透過上述結構使得本創作出水管易於組裝在陶瓷芯閥上。」

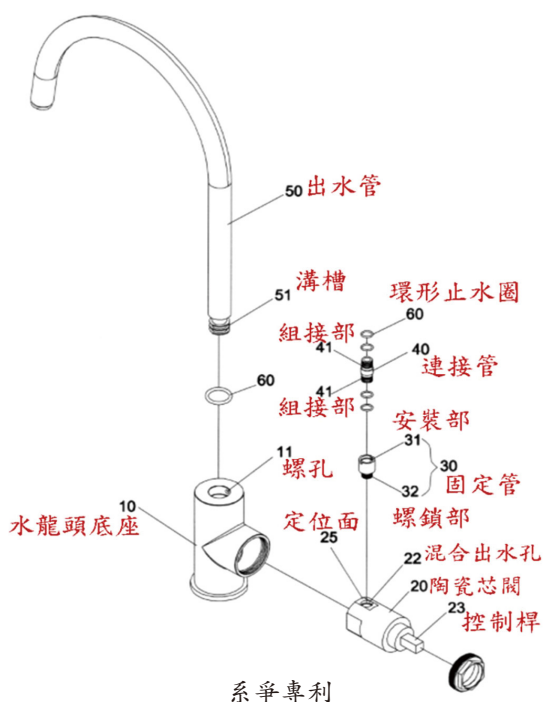


圖 5

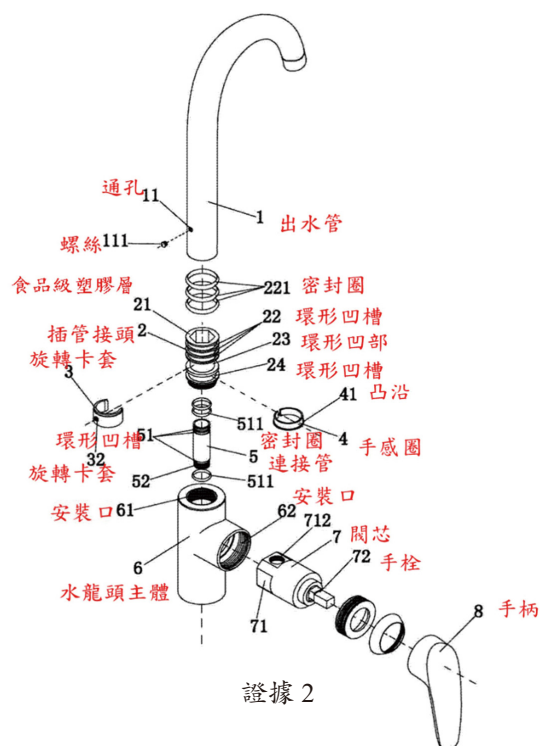


圖 6

(三) 案例分析

本案訴願決定撤銷原處分（舉發不成立）主要理由在於認定系爭專利請求項 1 與證據 2 差異僅為管狀元件相互組接方式（接合位置）之簡易變換，皆係以複數元件之組接取代先前技術於水龍頭出水管內側與底座內之芯閥僅以單一管材連通，並均具有提升加工誤差容許度之功效，為相同技術領域，以相同手段達成相同功能；又系爭專利請求項 1 僅記載固定管之安裝部提供連接管設置，並與連接管下側組接部「接合」，而未就安裝部之形狀（如孔洞大小）及其與組接部接合之方式等為具體界定，自難以其連接管下方組接部與固定管安裝部之接合非以螺鎖固定作為系爭專利請求項 1 具有功效增進而具有進步性之基礎。對此判決理由認為系爭專利固定管與連接管「各為單一管狀之構件」，透過兩管材相互插置以達成「導正加工所造成的誤差，便於組裝者進行組裝作業」。因而，系爭專利兩管材接合方式即應侷限於說明書創作目的、作用及效果之範圍內，不得在明顯違反系爭專利整體創作目的、作用及效果下任

意擴大解釋至其他螺鎖固定等態樣，即系爭專利之解釋並不包含證據 2 之螺鎖固定技術，兩者明顯不同。

本案系爭專利與引證之差異特徵之認定係透過解釋申請專利範圍予以確認，訴願決定是基於請求項之文意並未具體界定技術特徵為由，認為不得執為主張具進步性之理由；法院判決理由則認為系爭專利之技術特徵應基於不違反發明創作目的、作用及效果作合理解釋，認定證據 2 未揭露系爭專利請求項 1 兩管材接合方式，並據此分別比對系爭專利請求項 1 與證據 2 在 1、技術特徵及 2、功能作用之差異，指出各元件間的連接關係及連接形式不同（圖 7），認為欲調整證據 2 之插管接頭之擺設位置及連接關係，以使其相當於系爭專利請求項 1「連接管」，尚須調整諸多構件間連接及配置關係，系爭專利實非僅由證據 2 插管接頭 2 簡單修飾即可達成者。再者，參酌系爭專利說明書所載之先前技術與創作目的，認為系爭專利請求項 1 與證據 2 之差異技術特徵（兩段管材之連接關係及相互插置之結合方式），即是系爭專利強調所欲改良先前技術（單一管材之連接方式）的技術手段，而證據 2 實質上即是採單一管材之連接方式，是可推論其所達致之功效大致僅相當於系爭專利說明書所載先前技術態樣而已，綜上認定系爭專利請求項 1 非為證據 2 之簡單變更。

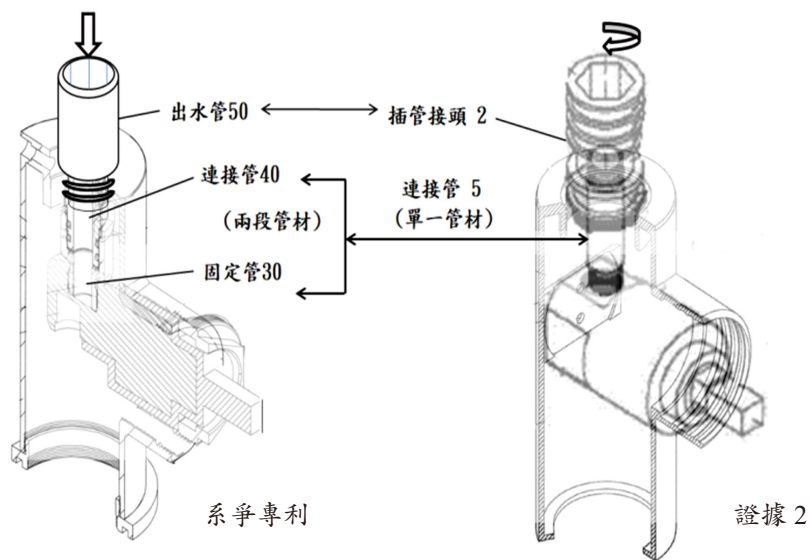


圖 7

四、「堆疊式封裝電子元件之壓測機構」舉發事件（案例四）

（一）案件歷程

系爭專利²⁶「堆疊式封裝電子元件之壓測機構」（圖8）業經智慧局舉發審定「請求項1至10舉發成立，應予撤銷」，專利權人不服提起訴願，經訴願決定²⁷「原處分撤銷，另為適法之處分」，舉發人不服提起訴訟，經法院判決²⁸「訴願決定撤銷」，本文主要針對判決認定系爭專利請求項3、8、9為結合複數引證（證據1²⁹（圖9）、證據2³⁰（圖10））之簡單變更，說明分析。

（二）系爭專利請求項1為結合證據1、2所能輕易完成，不具進步性

判決理由將系爭專利請求項1區分為壓測機構（1A）、承載器（1B）、測試單元（1C）及溫控單元（1D）之技術特徵³¹，並分別比對證據1、2與請求項1之差異技術特徵，認為證據1已揭露其中（1A）、（1B）、（1C）之技術特徵；至於未揭露（1D）之技術特徵，則為證據2所揭露。因證據1、2同屬半導體封裝測試領域，具技術領域之關連性，且證據1、2功能或作用及所欲解決之問題皆具共通性，是認定證據1、2具有結合動機，該發明所屬技術領域中具有通常知識者為了使檢測晶片與待測晶片於測試時保持溫度，可將證據2揭示之溫控手段結合至證據1，使檢測晶片與待測晶片皆可通過溫控手段保持預設溫度，系爭專利請求項1即為該發明所屬技術領域具通常知識者依證據1、2組合所能輕易完成，並不具進步性。

²⁶ 第106109963號發明專利案。

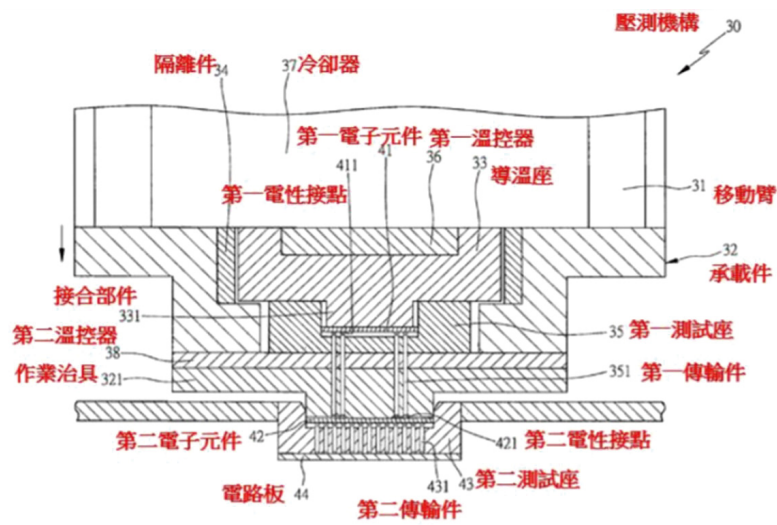
²⁷ 經濟部經訴字第10906308860號訴願決定。

²⁸ 智慧財產法院109年度行專訴字第46號判決。

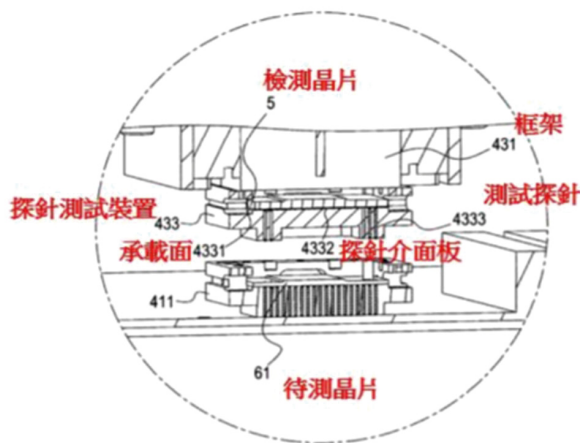
²⁹ 我國第201347062號「測試半導體封裝堆疊晶片之測試系統及其半導體自動化測試機台」公開專利案。

³⁰ 我國第201543638號「堆疊式封裝熱力裝置」公開專利案。

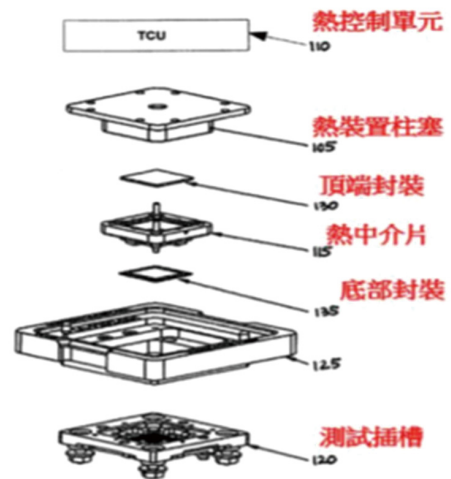
³¹ 請求項1：「一種堆疊式封裝電子元件之壓測機構（1A），包含：承載器（1B）：係設有至少一承載件；測試單元（1C）：係裝配於該承載器之該承載件，並設有具至少一第一傳輸件之第一測試器，該第一測試器係承置至少一第一電子元件，並以該第一傳輸件之一端電性連接該第一電子元件，另一端則電性連接一第二電子元件；溫控單元（1D）：係裝配於該承載器之該承載件，並於該承載件裝配至少一第一溫控器，以使該第一電子元件保持預設測試溫度，該溫控單元另包括位於該第一溫控器之下方設置之至少一第二溫控器，以使該第二電子元件保持預設測試溫度。」



系爭專利
圖 8



證據 1
圖 9



證據 2
圖 10

(三) 系爭專利請求項 3 為結合證據 1、2 的簡單變更

系爭專利請求項 3 進一步界定請求項 1 之附屬技術特徵：「該承載器 (1B) 係於該承載件上設有至少一導溫座，該測試單元 (1C) 之該第一測試器係承置至少一接觸該導溫座之該第一電子元件，該溫控單元 (1D) 係於該導溫座裝配該第一溫控器，以使該第一電子元件保持預設測試溫度」。

判決理由認為依證據 2 揭示熱基座及熱中介片包含一熱導體用於熱傳導，其說明書揭示熱導體可接觸一堆疊式封裝 (PoP) IC 的底部，該發明所屬技術領域中具通常知識者可將熱導體用於傳導第一溫控器之溫度，故系爭專利請求項 3 之「導溫座」僅為證據 2「熱導體」之簡單變更。

(四) 系爭專利請求項 8 為結合證據 1、2 的簡單變更

系爭專利請求項 8 進一步界定請求項 1 之附屬技術特徵：「該溫控單元 (1D) 之該第一溫控器為致冷晶片、加熱件或具預溫流體之本體，該第二溫控器為致冷晶片、加熱件或具預溫流體之本體」。判決理由認為依證據 2 說明書揭示「本發明為一種加工裝置轉接器，其會在熱測試期間同步接觸一頂端 IC (通常為一記憶體) 以及一底部 IC (通常為邏輯裝置)，並且在寬廣的溫度範圍中 (舉例來說， -55°C 至 $+150^{\circ}\text{C}$) 維持兩個 IC 的溫度」，該發明所屬技術領域中具通常知識者可依設計需求，將熱裝置柱塞、熱中介片簡單改變為致冷晶片、加熱件或具預溫流體之本體等等，此屬通常知識之簡單變更。

(五) 系爭專利請求項 9 為結合證據 1、2 的簡單變更

系爭專利請求項 9 進一步界定請求項 1 之附屬技術特徵：「該溫控單元 (1D) 係於該承載件裝配有至少一冷卻器」。判決理由認為證據 1、2 雖未揭示冷卻器，惟冷卻器屬系爭專利發明領域中所習知之溫度控制元件，該發明所屬技術領域中具通常知識者可依設計需求裝配冷卻器，此屬於通常知識之簡單變更。

(六) 案例分析

本案例是屬於申請專利之發明可結合複數證據簡單變更之類型，因此先要比對請求項 1 與主要引證 (證據 1) 之差異，本案訴願決定撤銷原處分 (舉發成立) 主要理由認為，參酌系爭專利說明書第 [0012] 段可知第一、第二溫控器可視導溫座或承載件傳導之冷卻器低溫，而調整輸出功率，使第一、第二電子元件保持預設測試溫度，故具有主動調整控制溫度之功能，系爭專利請求項 1 之溫控器，係可對標的物進行溫度調控之裝置，

又對該「第一、第二溫控器」予以功能性界定「分別使第一、第二電子元件保持預設測試溫度」，因此，當然具有主動調整控制溫度高低的能力，反觀證據2之熱中介片僅是進行熱傳導，故未揭示請求項1之「溫控單元」；惟對此法院判決則認為系爭專利說明書或圖式亦未定義或揭露第一、第二溫控器如何具有主動或獨立調整控制溫度高低的能力，僅僅揭示第一、第二溫控器均係藉由「傳導」溫度方式，使該第一、第二電子元件保持預設測試溫度而已，證據2之「熱裝置柱塞」、「熱中介片」均具有傳導溫度，可使頂端IC（系爭專利之第一電子元件）、邏輯裝置（系爭專利之第二電子元件）保持預設溫度之效果，即可分別對應系爭專利請求項1之第一、第二溫控器，雖證據1未揭露請求項1溫控單元（1D）之技術特徵，惟該差異特徵已見諸於證據2，繼而就證據1、2之技術領域、功能、作用及解決問題之共通性予以判斷，認證據間具有結合動機，請求項1為該發明所屬技術領域具通常知識者依證據1、2組合所能輕易完成，不具進步性。

另判決理由對於認為系爭專利請求項3、8不具進步性之理由，皆有指出與證據功能作用相當之對應的技術特徵所在（證據2之「熱導體」對應於系爭專利請求項3之「導溫座」；證據2之「熱裝置柱塞、熱中介片」對應於系爭專利請求項8「第一、二溫控器為致冷晶片、加熱件或具預溫流體之本體導溫座」），再分別論述所屬技術領域中具通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將證據簡單變更完成申請專利之發明者。

至於系爭專利請求項9附屬技術特徵：「該溫控單元（1D）係於該承載件裝配有至少一冷卻器」不具進步性之理由部分，因證據1、2均未揭示系爭專利之「冷卻器」，並無功能或作用相對應的元件可資比對，惟判決理由認為因冷卻器為習知之溫度控制元件，認所屬技術領域中具通常知識者，可依設計需求裝配冷卻器，仍不具進步性。可知，對於引證完全未揭露之技術特徵，並無對應系爭專利相當功能或作用之技術特徵，無從進行簡單地置換、省略或轉用等，惟若屬該技術領域習知者，仍可以通常知識者可依設計需求簡單變更，且系爭專利並無不可預期之功效，而認定不具進步性。

五、「結合複數區域分店與一電子商店的系統」舉發事件（案例五）

（一）案件歷程

系爭專利³²「結合複數區域分店與電子商店的系統」（圖 11），經智慧局舉發審定「請求項 1 至 17 舉發不成立」之處分，舉發人不服，提起訴願、行政訴訟，經判決撤銷前揭原處分及訴願決定，智慧局重為舉發審定「請求項 1 至 10、12 至 18 舉發不成立」、「請求項 11 舉發駁回」（下稱原處分）。舉發人不服提起訴願，嗣經訴願決定³³駁回，舉發人仍不服，遂提起行政訴訟。嗣專利權人於本件訴訟中又向智慧局提出更正，智慧局准其更正（下稱更正後系爭專利）。經法院判決³⁴「撤銷訴願決定及原處分、智慧局就系爭專利應為請求項 1 至 10、12 至 18 舉發成立，應予撤銷專利權之審定」（下稱原審判決），專利權人不服，向最高行政法院提起上訴³⁵，經判決駁回（下稱終審判決）。本文主要針對原審判決認定系爭專利請求項 1 為結合複數引證（證據 12（圖 12）、11（圖 13））之簡單變更，說明分析。

（二）證據 11、2 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性

原審判決認更正後系爭專利請求項 1³⁶與證據 11 之差異技術特徵在於 (A)「區域分店」、(B)「分店終端系統」、(C)「當該消費者於該指定

³² 第 89117366 號發明專利。

³³ 經濟部經訴字第 10606303680 號訴願決定。

³⁴ 智慧財產法院 106 年度行專訴字第 41 號判決。

³⁵ 最高行政法院 108 年度上字第 521 號判決。

³⁶ 更正後系爭專利請求項 1：「一種結合複數區域分店與一電子商店的系統，包含：一中心資訊系統，設置於該複數區域分店之總部，儲存該複數區域分店之資訊；一購買系統，設置於該電子商店，透過一第二通訊網路與該中心資訊系統連接，提供一消費者透過一第一通訊網路連接至該購買系統進行一交易，該交易包含選擇該複數區域分店之指定一分店或任意一分店以進行與該交易相關的一附屬交易，該購買系統並傳送一第一交易相關資料給該中心資訊系統；一分店終端系統，設置於該複數區域分店，透過一第三通訊網路與該中心資訊系統連接，當該消費者於該指定之該分店或任意之該分店進行該附屬交易時，該分店終端系統將該附屬交易之一第二交易相關資料傳回該中心資訊系統，該中心資訊系統對該第二交易相關資料進行一處理並傳回一第三交易相關資料給該購買系統；其中，透過該複數區域分店之該附屬交易的提供，該電子商店之該交易的可靠性得以增加。」

之該分店進行該附屬交易時，該分店終端系統將該附屬交易之一第二交易相關資料傳回該中心資訊系統」、「人為安排的商業方法（非利用自然法則）」及「消費者於主觀考量所為之選擇」（參考系爭專利請求項1之技術特徵與各證據之比對表），認為系爭專利請求項1不具進步性之主要理由，係以證據2已揭露該(A)、(B)、(C)技術特徵；至於人為安排的商業方法（非利用自然法則）之部分：「該交易包含選擇該『複數區域分店之任意一分店』以進行與該交易相關的一附屬交易」、中心資訊系統「設置於該複數區域分店之總部」、分店終端系統「設置於該複數區域分店」、「透過該複數區域分店之該附屬交易的提供，該電子商店之該交易的可靠性得以增加」無涉系爭專利發明裝置、系統之運作且這些特徵並未與其他具技術性之特徵協同運作後使整體系統之技術效能提升；以及消費者於主觀考量所為之選擇之部分：「指定一分店或任意一分店以進行與該交易相關的一附屬交易」，則與具技術性之特徵無關聯，未與其他具技術性之特徵協同運作後有助於技術性，據此認定證據11、2未揭露系爭專利請求項1之差異特徵皆屬「無助於技術性之特徵」³⁷，是應直接視為習知技術之運用，不具進步性。

（三）案例分析

由上開原審判決意旨可知，「無助於技術性的特徵」之認定重點在於判斷1、不具技術性與具技術性特徵之間**是否協同運作**；若無協同運作，即屬無助於技術性之特徵；若有協同運作，則需進一步判斷2、協同運作後**是否能使整體系統之技術效能提升**；若無效能提升，屬無助於技術性之特徵；若有效能提升，屬有助於技術性之特徵，不能直接視為習知技術之運用。

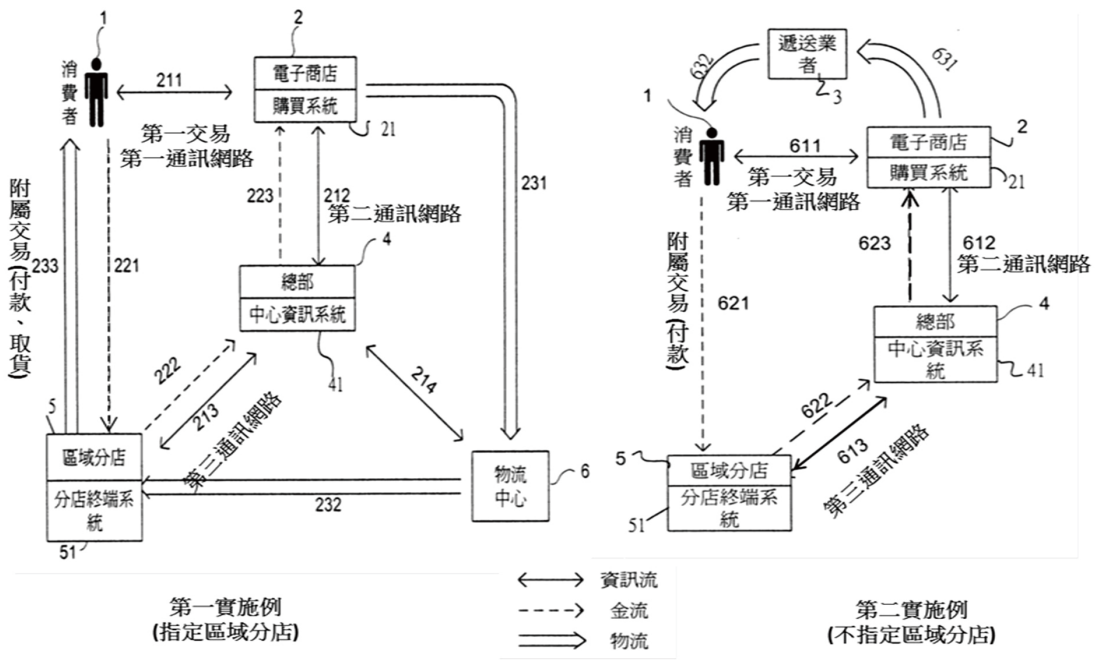
然就電子商務系統相關發明而言，其系統中之軟、硬體連結設置及其間資訊流、物流、金流乃至人為行為之交互關係，皆係以其商業方法為核心做配置，如此方可達成其創作目的，一般而言，此類發明之商業

³⁷ 2014年版電腦軟體相關發明：4.2.5 無助於技術性的特徵。

方法本身具創新性，但可能是應用習知的技術達成其商業目的者，若將申請專利之發明區分為具技術性與不具技術性特徵，再以上開協同運作及效能提升之認定方式，將「無助於技術性的特徵」濾出，視為習知技術之運用（無須舉證證明），基本上，此類發明要同時滿足協同運作及技術效能提升的門檻，不甚容易。

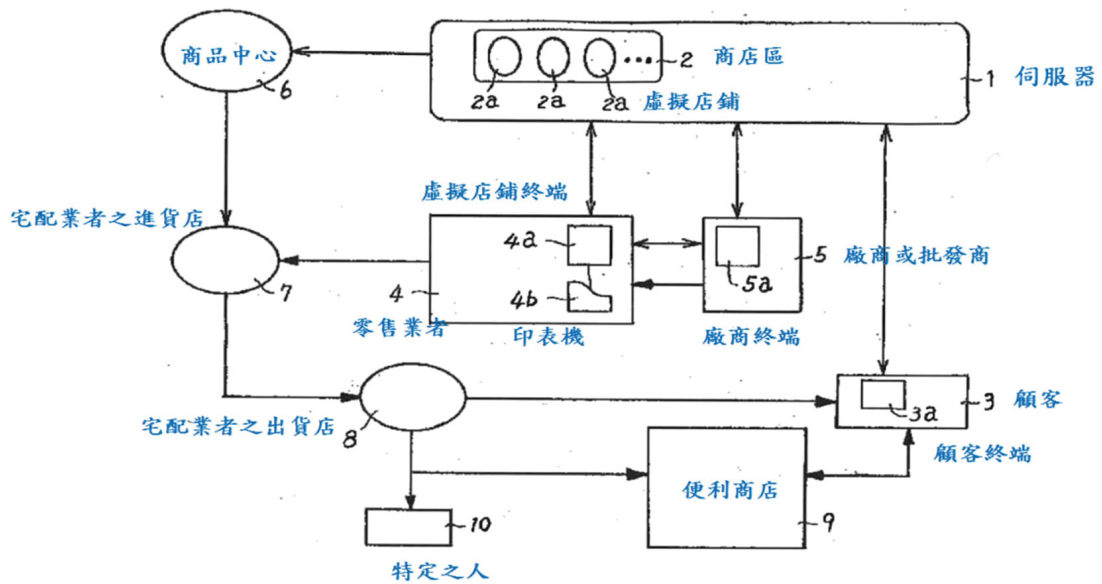
本案在訴訟階段當事人曾就系爭專利進步性之認定，究應適用何時之審查基準版本有所爭議；原審判決及終審判決均認，雖有關「無助於技術性特徵」之規範係於系爭專利核准審定後所新增，在專利法之法條規定不變的情形下，現行之審查基準「無助於技術性的特徵」一節係就原有法規進一步補充闡明，與核准時專利審查基準之規範並不相違，作為審酌電腦軟體相關發明進步性時之參考，核無不合。準此判決見解，爾後電腦軟體相關發明將依現行 2021 年版電腦軟體相關發明審查基準判斷，該新版基準已將其定性歸屬為否定進步性因素中簡單變更之「無助於技術效果的特徵」³⁸ 類型，規範若申請專利之發明與引證之技術內容間的差異技術特徵無法產生技術效果，或無法與請求項中其他技術特徵協同運作後直接或間接產生技術效果，亦即對於**技術效果並無貢獻**，得認定為通常知識的簡單變更或先前技術中商業方法的簡單變更。對於新版審查基準「無助於技術效果的特徵」之詮釋觀之，判斷重點在於「**是否產生技術效果或技術貢獻**」，且強調應注意避免遺漏請求項中可能對於技術效果有貢獻的任何技術特徵，以及該差異技術特徵可能直接或間接導致的技術效果。應有提示進步性要件之判斷應遵循請求項整體觀之的原則，不能忽略任何對技術效果有貢獻之特徵。

³⁸ 2021 年版電腦軟體相關發明：4.2.2.1.2.6 無助於技術效果的特徵。



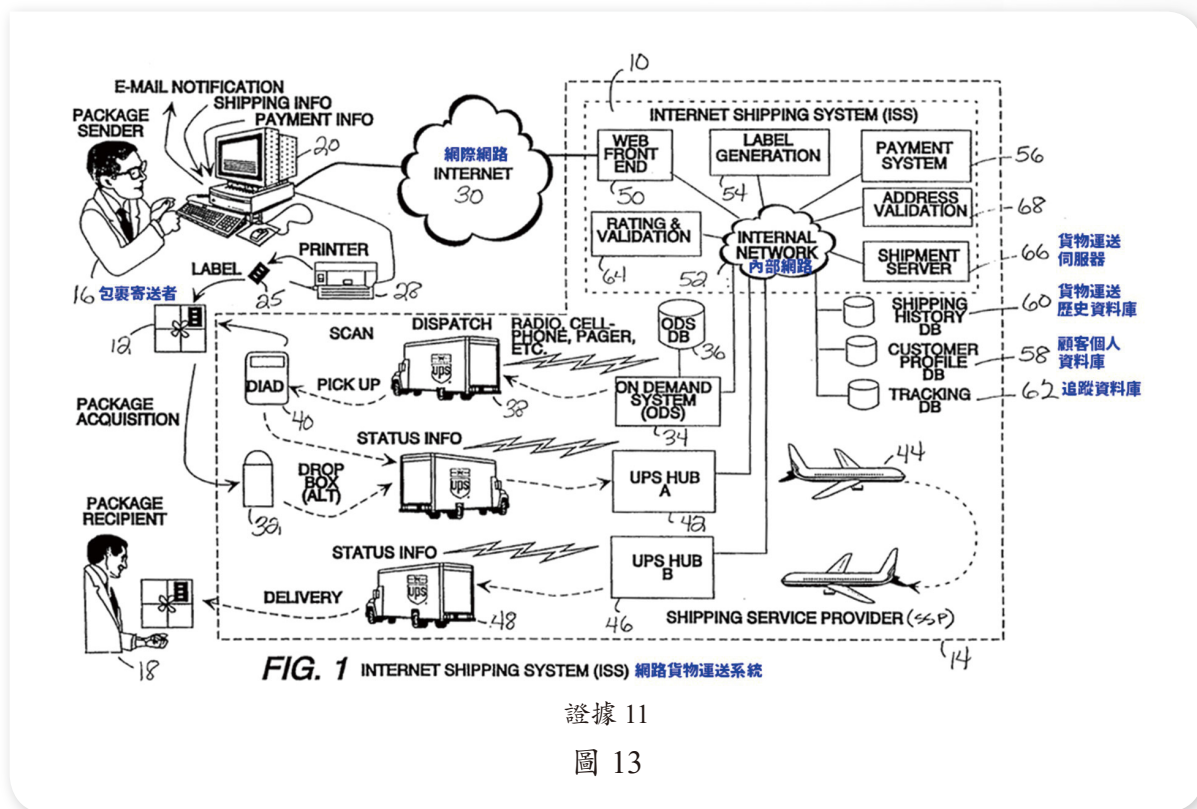
系爭專利

圖 11



線上購物系統及其伺服器架構圖
證據 2

圖 12



證據 11

圖 13

系爭專利請求項 1 之技術特徵與各證據之比對表

系爭專利請求項 1 之技術特徵		證據 11	證據 2
A	區域分店	X	O
B	分店終端系統	X	O
C	當該消費者於該指定之該分店進行該附屬交易時，該分店終端系統將該附屬交易之一第二交易相關資料傳回該中心資訊系統	X	O
人為安排的商業方法本身（非利用自然法則）	「該交易包含選擇該『複數區域店之任意一分店』以進行與該交易相關的一附屬交易」	無涉系爭專利發明裝置、系統之運作且該些特徵並未與其他具技術性之特徵協同運作後使整體系統之技術效能提升	
	中心資訊系統「設置於該複數區域分店之總部」		
	分店終端系統「設置於該複數區域分店」		
	「透過該複數區域分店之該附屬交易的提供，該電子商店之該交易的可靠性得增加」		
消費者於主觀考量所為之選擇	「指定一分店或任意一分店以進行與該交易相關的一附屬交易」	與具技術性之特徵無關聯，未與其他具技術性之特徵協同運作後有助於技術性	

(X 表示：證據未揭露；O 表示：證據有揭露)

六、案例綜合分析

綜觀本文所舉有關簡單變更判斷之案例，其中案例三及案例四皆因涉及解釋申請專利範圍之認定，進而對於認定系爭專利與證據之差異技術特徵及判斷系爭專利是否為簡單變更，影響甚鉅。案例三系爭專利請求項1所載固定管與連接管之「接合」特徵，訴願決定認為系爭專利說明書未具體界定，自有包含先前技術以螺鎖固定之方式，繼而比對其他差異技術特徵，認為系爭專利為證據之簡單變更；法院判決見解則認為該接合方式應侷限於說明書創作目的、作用及效果範圍內，應解釋為相互插置之方式，不得擴大解釋包含先前技術之螺鎖固定方式，繼而納入差異特徵之比對，而認定非為簡單變更。另案例四系爭專利請求項1所載之「溫控器」，訴願決定認為，由系爭專利說明書所載之內容，該溫控器應具有主動調整控制溫度之能力的技術特徵，此與證據所揭露之熱裝置柱塞及熱中介片（不具主動調整控制溫度之能力）不同；反觀法院判決見解則認為系爭專利說明書未定義該溫控器，如何具有主動或獨立調控溫度之能力，即以證據所揭具有導熱功能之元件（熱裝置柱塞及熱中介片）與之比對，認為系爭專利為證據之簡單變更。

有關案例一系爭專利請求項1之「襯墊板」及案例四系爭專利請求項9之「冷卻器」均未為證據所揭露，法院判決認為案例四則為證據之簡單變更，案例一則否，此不同之認定結果，或可從該個案系爭專利說明書對該等元件之說明，一窺究竟。案例一之「襯墊板」為說明書強調有別於先前技術，且解決問題不可或缺之技術特徵，並記載於獨立項之技術特徵；反觀案例四之「冷卻器」並非記載於獨立項中，說明書僅簡略說明，屬附加功能之技術特徵，上開案例一、四之元件雖均未為證據所揭露，然而對發明創作之重要性及影響性仍有輕重之分，若欲以簡單變更否定其進步性，自有舉證程度之差異。

有關案例二及案例四之法院判決，在於認定系爭專利為證據之簡單變更，均有指出證據與系爭專利具有相當功能或作用的特徵所在，再就彼此之差異特徵，建立該技術領域具通常知識者何以簡單變更之論理，以案例二而言，判決理由即指明證據與系爭專利對應具有「雙重固定功能」之扇框結構特徵所在，再就彼等之差異特徵，論明簡單變更之理由；案例四亦指明證據對應於系爭專利具有「導

熱作用」之溫控元件，再予建立簡單變更之論理，此乃基於建立簡單變更之論理，係以判斷差異技術特徵是否為通常知識者解決特定問題時，能輕易完成，若差異技術特徵之功能或作用無法相當對應，實難以建立簡單變更之論理。

有關案例五判決意旨可知，「無助於技術性的特徵」之認定重點在於判斷不具技術性與具技術性特徵之間是否「協同運作」；若無協同運作，即屬無助於技術性的特徵；若有協同運作，則需進一步判斷協同運作後是否能使整體系統之「技術效能提升」；若無效能提升，屬無助於技術性的特徵，視為習知技術之運用。另由判決意旨亦揭櫫，在專利法之法條規定不變的情形下，若現行審查基準係就原有法規進一步補充闡明，與核准時專利審查基準之規範並不相違者，得作為審酌之參考。準此判決見解，爾後電腦軟體相關發明專利要件之判斷，將依現行2021年版電腦軟體相關發明專利審查基準認定之。

肆、結論

一、解釋申請範圍對「簡單變更」之判斷至關重要

申請專利之發明是否具專利進步性要件，需確認該發明與引證之間的差異技術特徵，進而判斷該差異技術特徵是否為所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用通常知識，將引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利；實務上，差異技術特徵之認定，往往為申請人或爭議案件之當事人爭執攻防的焦點所在，此時需透過內部證據或參酌外部證據解釋申請專利範圍，據以確認請求項所載技術特徵或用語之文意，其結果將直接影響申請專利之發明是否為簡單變更之認定，至關重要；因此專利申請人無論於申請或維權過程，對於專利說明書中所載之先前技術、所欲解決之問題及所採之技術手段等內容，乃至申復、修正或更正，皆應步步為營，字字斟酌。

二、對於申請人所認定之發明之必要技術特徵不宜以「簡單變更」一語帶過論之

申請專利之發明與引證之差異特徵，若為發明說明書強調係改良先前技術之技術特徵者，尤以該差異技術特徵為記載在獨立項中為申請人所認定之發明之「必要技術特徵」者，在無其他引證或通常知識具體揭露的情況下，僅以「簡單變更」一語帶過的論述方式，專利申請人或專利權人，往往難以甘服，繼之提起訴訟救濟之機會較高，且一般較難於後續訴訟救濟中獲得法院認同。

三、結合複數引證仍與發明存在多數差異技術特徵者，不宜再以「簡單變更」否定其進步性

建立系爭專利為通常知識之簡單變更的論理，應具體指出引證與申請專利之發明對應具有相當功能或作用的特徵所在，並論明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，如何利用申請時之通常知識，將引證之差異技術特徵簡單變更而完成系爭專利；若已經結合複數引證與申請專利之發明比對後，仍存在多數差異技術特徵時，不宜再運用合併考量「簡單變更」與「有動機能結合複數引證」的方式建立否定進步性之論理，如此將過於擴大所屬技術領域之人之技術水平，且與簡單變更之判斷，原則上係以單一引證比對差異技術特徵之方式，相悖過大。

四、電腦軟體相關發明「無助於技術效果的特徵」之認定，不能忽略任何對技術效果有貢獻之特徵

依現行 2021 年版電腦軟體相關發明審查基準，已將「無助於技術效果的特徵」定性歸屬於簡單變更的態樣之一，由新版審查基準之詮釋觀之，此類型之判斷重點在於是否「協同運作」及是否「產生技術效果或技術貢獻」，且強調應注意避免遺漏請求項中可能對於技術效果有貢獻的任何技術特徵，以及該差異技術特徵可能直接或間接導致的技術效果。應有提示進步性要件之判斷應遵循請求項整體觀之的原則，不能忽略任何對技術效果有貢獻之特徵。