



## 日本進步性判斷之趨勢

黃文儀\*

### 前言

申請發明專利必須滿足產業上利用性、新穎性與進步性等之專利要件，其中進步性之要件就國內外專利制度的演進來看，是比較晚產生的要件。例如美國直到 1952 年專利法始明文規定於第 103 條<sup>1</sup>，我國專利法直到 83 年修正時，才將進步性從和新穎性並列的第 2 條第 5 款，提升為第 20 條第 2 項<sup>2</sup>，以示和新穎性之區隔。各國專利法大都有進步性之專利要件，但關於進步性之審查，在國際間尚未達到完全一致的地步。雖然進步性之概念，各國並沒有太大差異，而且力求客觀地判斷，但以歐洲、美國與日本的審查基準來看，進步性的判斷步驟就不相同。縱然是同一個國家，在專利審查實踐上，也往往顯示因時代變遷而產生的影響和見解的更動。本文從近年日本法院與特許廳相關案例，瞭解其有關進步性判斷之趨勢，俾供我國專利審查上判斷進步性之參考。

### 壹、由統計數字所顯示之趨勢

日本有關發明進步性(非容易性)之要件，係規定於特許法第 29 條第 2 項，謂「專利申請前於發明所屬技術領域中，具有通常知識者，基於前項各款所揭之發明為容易發明時，該發明不拘前項之規定，不能取得專利」。亦即縱有新穎性，但為具有通常知識者容易發明時，亦不准專

收稿日：95 年 7 月 7 日

\* 經濟部智慧財產局專利三組副組長

<sup>1</sup> 美國專利法第 103 條係有關自明性或非顯而易知性(nonobviousness)的規定，相當於日本、歐洲或我國的進步性(inventive step)。

<sup>2</sup> 現行專利法的進步性要件係規定於第 22 條第 4 項。

# 論述

利。專利申請案，倘違反本項規定，則依特許法第 49 條第 2 款之規定，會被核駁。另外，想要撤銷他人之專利，依特許法第 123 條第 1 項第 2 款之規定可以違反本項規定提起無效審判。還有在特許法第 104 條之 3<sup>3</sup>專利訴訟中做專利無效抗辯時，也因涉及無效審判而與進步性之判斷有關。從而在日本專利實務上，經常面對是否具進步性之問題。

近來在日本有人感覺特許廳的進步性之判斷變得比較嚴格，也就是較不認許進步性。同樣在撤銷審決訴訟的東京高等法院之進步性判斷，也是趨於嚴格。在侵害事件，地方法院與高等法院陸續做出「專利無效→非侵害」之判決，感覺很少有「專利有效→侵害」之判決。

依照日本特許廳申請案等的統計，不服拒絕查定請求審判的成立比率，近 10 年來激減。如表 1 所示。

|               | 拒絕查定不服審判 |        |
|---------------|----------|--------|
|               | 請求件數     | 成立件數   |
| 平成 7 年(1995)  | 18,819   | 9,534  |
| 平成 8 年(1996)  | 13,337   | 16,305 |
| 平成 9 年(1997)  | 13,324   | 9,175  |
| 平成 10 年(1998) | 13,675   | 7,253  |
| 平成 11 年(1999) | 14,086   | 7,267  |
| 平成 12 年(2000) | 16,324   | 5,439  |
| 平成 13 年(2001) | 19,270   | 4,612  |
| 平成 14 年(2002) | 21,193   | 4,207  |
| 平成 15 年(2003) | 21,607   | 4,656  |
| 平成 16 年(2004) | 23,284   | 5,449  |

表 1(由特許廳網站資料整理)

<sup>3</sup> 特許法第 103 條之 3 於有關專利權或專用實施權之侵害訴訟中，該專利因專利無效審判而被認為應無效時，專利權人或專用實施權人不能向對造行使權利。(第 1 項)依前項規定之攻擊或防禦方法，被認為係以不當延遲審理為目的時，法院得依聲請或依職權為駁回之決定。(第 2 項)



由表 1 知，

a.1995～1999 年之合計請求件數＝73,241 件

b.1995～1999 年之合計請求成立件數＝49,543 件

c.成立比率  $b \div a = 68\%$

d.2000～2004 年之合計請求件數＝101,678 件

e.2000～2004 年之合計請求成立件數＝24,363 件

f.成立比率  $e \div d = 24\%$

上述統計雖然沒有考慮從請求到審決所需要的一定期間，但以 5 年間來累計，應可看出大概之傾向。亦即近年來特許廳審判部對於核駁之案件維持的比率提升，其中大部分案件是因欠缺進步性而被核駁者。可見對於進步性的判斷有嚴格之傾向。

另外，關於無效審判的請求成立比率，近 10 年來激增。如表 2 所示。

|               | 發明無效審判 |        | 新型無效審判 |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
|               | 請求件數   | 請求成立件數 | 請求件數   | 請求成立件數 |
| 平成 7 年(1995)  | 159    | 45     | 92     | 21     |
| 平成 8 年(1996)  | 125    | 39     | 108    | 31     |
| 平成 9 年(1997)  | 184    | 22     | 105    | 29     |
| 平成 10 年(1998) | 252    | 46     | 130    | 52     |
| 平成 11 年(1999) | 293    | 27     | 109    | 22     |
| 平成 12 年(2000) | 296    | 77     | 95     | 34     |
| 平成 13 年(2001) | 283    | 138    | 60     | 51     |
| 平成 14 年(2002) | 260    | 156    | 42     | 32     |
| 平成 15 年(2003) | 254    | 128    | 35     | 23     |
| 平成 16 年(2004) | 358    | 133    | 26     | 18     |

表 2(由特許廳網站資料整理)

# 論述

由表 2 知，

a.發明無效審判 1995～1999 年之合計請求件數＝1013 件

b.發明無效審判 1995～1999 年之合計請求成立件數＝179 件

c 請求成立比率  $b \div a = 18\%$

d.發明無效審判 2000～2004 年之合計請求件數＝1446 件

e.發明無效審判 2000～2004 年之合計請求成立件數＝632 件

f 請求成立比率  $e \div d = 44\%$

同樣在此之統計雖然沒有考慮從請求到審決所需要的一定期間，但以 5 年間來累計，應可看出大概之傾向。亦即近年來想要撤銷他人專利的成功機會增加，其中有一大部分是以欠缺進步性為理由請求撤銷專利，從而感覺特許廳審判部對於進步性的判斷，嚴格化的趨勢。

在 1999 至 2003 年期間，日本東京高等法院對於發明、新型事件撤銷比率也呈現降低的趨勢。就查定系事件，約從 24% 降到 18%，對當事者系事件<sup>4</sup>，約從 56% 降到 22%。對異議事件，約從 36% 降到 21%。換言之，特許廳對於進步性判斷嚴格化之觀點受到東京高等法院的支持，從而讓人有法院對於進步性判斷也同樣比從前嚴格之感覺。

以上特許廳與法院的統計資料是對於所有技術領域而作成者，並非針對哪一個特別的技術類別之申請案或專利。

渡部溫針對機械領域所做的「最近之審決撤銷訴訟中進步性判斷之傾向(機械領域)」<sup>5</sup>得到以下表 3 之結果，和以上統計大約相符。

<sup>4</sup> 於日本有關專利的行政訴訟，當以特許廳長官為被告時，稱為查定系事件，例如因申請專利不准所提起之訴訟；而具有當事者構造者，例如不服無效審判審決所提起之訴訟，稱為當事者系事件。

<sup>5</sup> 渡部溫「最近の審決取消訴訟における進步性判斷の傾向(機械領域)」パテント vol.53 No.2,3; vol.55 No.6; vol.58 No.2。



| 宣判             | 發明有效審決的撤銷率  | 發明無效審決的撤銷率  |
|----------------|-------------|-------------|
| 1996、1997 的一部分 | $7/10=70\%$ | $0/4=0\%$   |
| 2000 年         | $8/13=60\%$ | $1/9=10\%$  |
| 2003 年         | $6/9=70\%$  | $4/32=10\%$ |

表 3

然而並不是說對於機械領域進步性的判斷最為嚴格。因為日本 1994 年起新型專利改採無審查之登記制，新型申請案劇減，許多與機械相關企業大都改申請發明專利。而機械發明，在效果的不可預測性、顯著性上和化學、物理之發明不同，進步性往往不被認許，所以感覺比較嚴格。

如果發明確實包含許多新穎之構成，且有特異效果的話，則與進步性判斷的寬嚴立足點無關，會被認為具有進步性。但是，專利權人並不是都能有如此之把握。例如在無效審判或侵害訴訟中，請求人(被告)在知悉本案發明之構成後，必定廣泛地搜尋先前技術以便撤銷該發明專利，有時會讓專利權人窮於應付。

另一個嚴格化的因素是，無效審決廢棄的撤銷比率現在還達到 50% 的高比率。也就是說特許廳在審決撤銷訴訟中，抱持著輸不得的態度，而維持其不認許進步性之審決。

在日本法院有關進步性爭議中，當事人須注意以下幾點。(1)把握審決的邏輯論述。(2)不能僅提出有進步性之舉證。(3)對於審決之引證上缺陷，須提出證據證明。(4)在日本法院訴訟中，想要主張發明具有不可預測之顯著效果，或商業上之成功，一般並不容易。(5)應該基於申請專利範圍來主張。(6)光是做沒有證據的主張，沒有什麼用。

東京高等法院於撤銷審決訴訟中，關於進步性之判斷是如何地趨於嚴格化，經檢視近年來法院之判決，並參酌特許廳審查基準、美國專利

# 論述



商標局之 MPEP<sup>6</sup>所刊載之判決等，來做比較說明。首先將所檢視的案例，就以下之面向，探討進步性判斷的一些原則。

## 一、組合發明的進步性

屬於同一技術領域的複數的公知的發明之組合，原則容易嗎？

## 二、發明之效果

(一)於說明書中未記載之效果，是否應參酌？

(二)效果對比的基礎為先前技術(引用發明)之效果，或從本案發明可以預測的效果？

## 三、設計事項、自然的選擇

沒有提示公知技術，以本案發明的設計事項或自然的選擇而認為容易想到，應認許到哪一程度？

以下分別就不同面向的進步性判斷詳加論述。

## 貳、組合發明之容易性

組合發明是經常看到的一種申請專利的發明之類型，判斷此種發明的進步性，一個問題是，於屬於同一技術領域中的複數發明的組合，是否原則為容易？想要以泛泛之論回答此一問題，似有困難，因為每一個案還會牽涉到其他可能產生影響之因素，因此再區分以下幾種立場來探討。

一、(僅在)有教示組合、賦予動機時，始為容易的立場。

二、雖然原則為容易，但有阻礙要因時為非容易之立場。

(一)能夠推定為原則容易，在有組合的教示、賦予動機組合時為容易性的補強；在有組合的阻礙要因時為容易性的減弱。

(二)沒有組合的教示或賦予動機為具有進步性的一個理由之立場。

<sup>6</sup> 美國專利審查作業手冊(Manual of Patent Examining Procedure)，簡稱 MPEP。



以下就各立場分別論述。

一、(僅在)有教示組合、賦予動機時，始為容易的立場。

於日本特許廳 1993 年修正審查基準第 2 章 2.4 進步性判斷之基本考慮方式中述及：

(i)關於進步性之判斷，該行業者是在明確把握本案發明所屬技術領域申請時的技術水準上，基於引用發明是否容易想到請求項之發明，進行邏輯推論。

(ii)邏輯推論是在請求項之發明與引用發明之對比而瞭解構成的一致點和差異點上，以此一引用發明或其他引用發明(包含周知、慣用技術)之內容中，對於請求項之發明是否有起因或契機(賦予動機)為主要觀點，並參酌和引用發明相比的有利效果，其可做為推論肯定進步性存在有用的事實來進行。

(iii)結果是在可邏輯推論的場合，否定請求項發明之進步性，在不能邏輯推論的場合，不能否定進步性。

但上述之說法，實務上曾被誤解為 1993 年的運用指針中關於「邏輯推論」之記載，意指引用發明中沒有積極地賦予動機(記載了同一課題，引用發明之內容中之教示等)，就不能否定進步性等的看法。從而於 2000 年對發明、新型審查基準做了修正，其中增加一些新近的東京高等法院之判決要旨，使得能夠從該行業者的立場，更確實地為進步性之判斷。

關於判斷進步性所引用的資料是否需要教導，美國 MPEP 引用 *In re Vaeck* 之判決<sup>7</sup>提到，欲建立一個顯而易知的表見證據案件(prime facie

<sup>7</sup> MPEP2143,「To establish a prime facie case of obviousness, three basic criteria must be met, First, there must be some suggestion or motivation, either in the references themselves or in the knowledge generally available to one of ordinary skill in the art to modify the reference or to combine reference teachings. Second, there must be a reasonable expectation of success. Finally, the prior art reference (or references when combined) must teach or suggest all the claim limitations. The teaching or suggestion to make the claimed combination and the reasonable expectation of success must both be found in the prior art, not in applicant's disclosure.」*In re Vaeck*, 947 F. 2d 488, 20 USPQ 2d 1438(Fed. Cir. 1991)。

## 論述



case of obviousness)，必須滿足三個基本條件，第 1，必須在引證資料本身，或該技術領域中具有通常知識者可運用的一般知識，去修飾引證資料或組合引證資料之教導。第 2，要有一個合理的成功期望。最後，先前技術之引證(或組合之引證)必須教導或建議請求項的所有限制。又作成所請求的組合的教導或建議以及合理成功之期望，兩者均必須在先前技術而非在申請人的揭露中發現。

由上面之說明我們可以了解，日本專利審查基準並未採引用發明沒有教示，就不能核駁進步性的嚴格立場。反之，美國則一般係採引證資料中必須有教導等的嚴格立場。

二、雖然原則為容易，但有阻礙要因時為非容易之立場。

日本所謂周知技術係指為該行業者廣為知悉的技術。在公知技術的場合，只要包含處於不特定多數人能夠知悉的狀態就好，反之在周知技術則須現實上為該行業者所充分知悉。在該行業或學術界很普遍的手冊或教科書中記載的事項，可稱為周知技術沒有問題。特許廳在以專利公報為引證認定為周知技術時，一般會引用 3 件左右之公報。

日本專利實務界的常識看法是，當某一技術被認為是周知技術時，將該技術與相同領域的其他技術之組合為容易，但當兩技術單純為公知技術的場合，僅以是同一技術領域就說是組合容易，則有所顧慮，這時有附加別的理由的必要。

很好的組合發明，在事後來看或許會讓人覺得是「相同技術領域的二個發明之組合而為容易」，但對達成課題解決手段前的發明人本身來說，縱然是兩發明各自之接觸為容易，但在龐大的組合可能性當中，剛好想到合適的組合，實際上感覺並不是那麼容易。但是在採用該課題的解決手段被完整地充分知悉的周知技術之場合，例如為了實現平順地機械推送動作，而採用線性軸承與球形螺絲那樣的場合，該周知技術與公知技術相組合，應該是馬上可以察知，不過是當然可預期成功的選擇，可說是對該行業者為容易。

為瞭解日本在此一立場之實情，就 2003 年宣判的東京高等法院判



決，探討其所表明的論點。

在「無煙烘烤器」發明專利異議事件<sup>8</sup>中，特許廳以無進步性為撤銷專利之決定，於撤銷訴訟中，法院維持無進步性之認定。對於專利權人主張的，刊物所記載的發明與本發明在課題與作用上並不相同，法院作以下意旨之判斷。

甲.各刊物之發明彼此技術領域為同一，或極為接近者，故將該等技術事項相互適用一事，只要沒有特別的阻礙情事，該適用對該行業者為容易。

乙.原告所主張課題及作用之差異，均為技術思想的細部事項，關於刊物發明的相互適用，不能說是特別的阻礙要因。

在「附規尺導引的筆」發明專利異議事件<sup>9</sup>中，特許廳認為無進步性，於撤銷審決訴訟中，法院維持無進步性之認定。法院在判決中提到，「此等刊物中關於本案發明與刊物1發明的差異點(2)之差異，被認為已充分揭露所有技術思想，故將它們組合一事並未見到特別的阻礙要因。」

在「可變容量壓縮機」發明專利之訂正事件<sup>10</sup>中，特許廳認為訂正以後無進步性而不准訂正<sup>11</sup>，於撤銷審決訴訟中，法院維持無進步性之認定。法院在判決中提到，「引用發明1與引用發明2並非屬於不同的技術領域，不妨說是屬於同一技術領域。再者，將引用發明2的可變負載輸入手段適用於引用發明1中，並沒有特別的困難，故應說並無阻礙該適用的特別事由。」

在「裝飾用電燈」發明專利無效審判事件<sup>12</sup>中，特許廳認為無進步

<sup>8</sup> H15.10.15,平成14(行ケ)492「無煙ロースタ」特許3129193。

<sup>9</sup> H15.1.30,平成12(行ケ)419「定規ガイド付キペン」特許2841292。

<sup>10</sup> H15.11.20,平成14年(行ケ)527「可變容量壓縮機」特許2600317。

<sup>11</sup> 日本之訂正審判類似我國之更正，但要求訂正後以申請專利範圍記載事項所特定之發明必須具有獨立之可專利性(特126V)，則為我國所未規定。

<sup>12</sup> H15.9.24,平成14年(行ケ)583「裝飾用電燈」特許2786019。

## 論述



性，於撤銷審決訴訟中，法院維持無進步性之認定。法院在判決中提到，「技術文獻 5 之螢光燈與本案發明的裝飾用電燈泡，技術領域很明顯是接近的，將技術領域 5 所揭露的技術事項適用於裝飾用電燈泡，對該行業者而言並沒有任何困難性。」

在「於間歇迴轉型充填包裝機熱封緘時的真空方法」發明專利異議事件<sup>13</sup>中，特許廳以無進步性為撤銷專利之決定，於撤銷訴訟中，法院維持無進步性之認定。法院在判決中提到，「刊物 1,2 所記載的各發明均係與在充填包裝機中，將包裝體內的空氣除去時，藉封緘閉塞開口部的方法有關，故至少包裝體內的脫氣以及保持氣密性之構成，做為屬於同一技術領域之發明，應說沒有妨礙該等組合與置換之理由。」

由上述東京高等法院的五個判決所持之見解，可知在審查官所提的引證資料中，縱然沒有關於本發明的組合之正面教導，但在一定情況，例如技術領域相同或接近時，並非不能以「不存在組合的阻礙要因」，而認定為容易的組合，故無進步性。

(一)能夠推定為原則容易，在有組合的教示、賦予動機組合時為容易性的補強；在有組合的阻礙要因時為容易性的減弱之立場

在日本大略來說，審查時可將主引用例與其他技術(含周知技術)組合，倘若在同一技術領域的副引用例可以泯除差異點，則大多認為是容易想到。而做為容易性補強之推論的為「賦予動機」，做為容易性減弱之推論的為存在「妨礙要因」。

以下就 2003 年宣判的東京高等法院之判決來看有關本立場之見解。

在「表流水的背面取水裝置」發明專利無效審判事件<sup>14</sup>中，特許廳認為無進步性，於撤銷審決訴訟中，法院維持無進步性之認定。法院在

<sup>13</sup> H15.2.10,平成 14 年(行ケ)122「間歇回轉形充填包裝機における熱シール時真空方法」特許 3138916。

<sup>14</sup> H15.5.30,平成 13 年(行ケ)428「表流水の背面取水装置」特許 3075928。



判決中提到，「引用發明 1~4 均為同一技術領域之發明，其技術事項有可能相互適用，由於沒有看到妨礙適用的要因，故將引用例發明 1~4 組合一事，對該行業者而言為容易想到。於本件中對於『組合之起因乃至賦予動機』就一般審查基準而言得予肯認，因每一個均為同一技術領域之發明，而能夠將其技術事項相互適用，故有將複數引用例組合的起因乃至賦予動機。」

在「輪體的滾軋成型裝置」發明專利無效審判事件<sup>15</sup>中，特許廳認為部分請求項無進步性，於撤銷審決訴訟中，法院則係採全部無進步性之認定。法院在判決中提到，「於進步性判斷之際，對象發明與引用發明的技術領域有關連性，課題有共通性。倘作用和機能之共通性，在引用例中有教示等情事的話，較易肯認想到容易性，可說是和否定進步性之判斷相連接。但是，此等情事，不過是進步性判斷的一個觀點，不能說只要沒有具備該等情事，就不能否定進步性。」

在「半導體裝置」發明專利無效審判事件<sup>16</sup>中，特許廳認為無進步性，於撤銷審決訴訟中，法院維持無進步性之認定。法院在判決中提到，「引用發明 1 及引用發明 3 同樣是與導線框有關之發明，由於技術領域相同，故不能說不存在對引用發明 1 組合引用發明 3 之動機。」

由上述三個法院判決可知，在日本將相同技術領域的發明組合之專利申請案，先天上被認為是容易的，更不用說在引證中有明白教示了，除非申請人能夠舉出阻礙組合的有力證據，否則是無進步性的。

## (二)沒有組合的教示或賦予動機為具有進步性的一個理由之立場

以下為 2003 年東京高等法院所宣判的表明此一立場之判決。

在「橡膠履帶車」發明專利異議事件<sup>17</sup>中，特許廳以無進步性為撤銷專利之決定，於撤銷訴訟中，法院撤銷該無進步性之決定。法院在判

<sup>15</sup> H15.9.30,平成 13 年(行ケ)522「輪体のローリング成形装置」特許 2825792。

<sup>16</sup> H15.3.27,平成 13 年(行ケ)270「半導體裝置」特許 2138047。

<sup>17</sup> H15.2.13,平成 14 年(行ケ)197「ゴムクロウラの構造」特許 3146289。

## 論述



決中提到，「乙第 1 號證據之發明也是與汽車用的輻射輪胎有關者，和刊物 2 同樣，將其中所記載的技術思想適用於刊物 1 所記載的橡膠式履帶，不能認為是賦予動機。」

在「在注出口具有補強裝置的袋子」發明專利異議事件<sup>18</sup>中，特許廳以無進步性為撤銷專利之決定，於撤銷訴訟中，法院撤銷該無進步性之決定。法院在判決中提到，「於引用發明中『朝袋子的外面隆起 2 個截面略呈半圓形的溝狀變形』為實質的做為『取出口』的主要部分之功能，和本案發明 2 中『藉薄膜的變形加工來形成，由一邊的薄膜中朝袋子的外面隆起至少 2 支線狀變形所構成』的補強機構之技術意義若認為不同的話，則對引用發明適用刊物 3 所記載之發明，於引用發明中將『朝袋子的外面隆起 2 個截面略呈半圓形的溝狀變形』之截面形狀變更，而想到本案發明中上述之補強機構，不得不說並無賦予該一動機。」

由以上兩個東京高等法院之判決，可知法院有可能從引用發明不存在組合之教示或賦予動機，做為支持其肯認進步性之理由。

我們已就所設定的幾個立場，配合對應的法院之判決檢視了組合發明的進步性之判斷。在此可以看到日本關於組合發明進步性判斷上的一個基本的觀念，即從先前技術來看，組合發明依據先前技術來組合是否存在阻礙要因。如有阻礙要因，則該組合發明有進步性，如無阻礙要因，則該組合發明無進步性。以機械領域為例，在日本 2003 年宣判的東京高等法院撤銷審決訴訟之判決中，尚可舉出如下有或無組合的阻礙要因的附理由之判決例。

有阻礙要因而具有進步性之例：

1. 為了解決課題，一見之下為相反效果的構成之採用。<sup>19</sup>
2. 將引用發明之本來目的放棄那樣設想的置換。<sup>20</sup>

<sup>18</sup> H15.12.24, 平成 15 年(行ケ)24 「注出口に補強機構を備えた袋」 3154894。

<sup>19</sup> H15.1.29, 平成 13 年(行ケ)96 「溫風暖房機」。

<sup>20</sup> H15.3.25, 平成 13 年(行ケ)519 「シート分割捲取裝置」。



3.刊物本身係將本案發明的構成排除者。<sup>21</sup>

4.刊物的發明與本案發明之作用有大的差異。<sup>22</sup>

無阻礙要因而而不具進步性之例：

1.為已經解決的過去之問題點。<sup>23</sup>

2.涉及細部的課題或作用之不同。<sup>24</sup>

3.一見之下較差的東西，為程度近似或接近的東西之採用。<sup>25</sup>

日本法院關於組合發明的進步性判斷，採用的這種以阻礙要因是否存在的判斷方式，為我國專利審查所無。我國專利審查基準關於組合發明進步性之審查主要是依據組合後是否能夠產生優於單一技術所產生之技術效果的總和<sup>26</sup>而定。換言之，如果組合發明具有相乘功效(synergistic effect)，便判斷為具進步性。前述日本法院之判斷方式可供我國專利實體審查之參考。

## 參、技術領域、課題在進步性判斷之考量

這可以說是由組合發明面向衍生出一個子題。於進步性判斷中，如果先前技術與本案發明之技術領域或課題相同，則比較有可能產生由先前技術導致本案發明之動機。然而由於技術領域與課題乃上位概念化之事項，故其同一或類似之判斷並不容易。再者，技術領域與課題容易被相互關連地來判斷。想要主張技術領域或課題不同，必須是經過上位概念化處理後也是不同始為不同。

<sup>21</sup> H15.3.24,平成 13 年(行ケ)64「中空系型膜分離ユニット」。

<sup>22</sup> H15.9.22,平成 14 年(行ケ)247「壓縮機用電動機の回轉子」。

<sup>23</sup> H15.6.16,平成 14 年(行)450「冷凍裝置」。

<sup>24</sup> H15.10.15,平成 14 年(行ケ)492「無煙ロースタ」。

<sup>25</sup> H15.2.29,平成 14 年(行ケ)189「蒸米のこしき布」。

<sup>26</sup> 我國審查基準第二篇第三章，3.3.5 組合發明，P.2-3-26。另外關於技術內容組合對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否明顯之判斷，見同基準，P.2-3-20。

## 論述



課題做為發明進步性判斷之要素，一般為日本法院所重視。在「壁紙貼糊機」發明專利無效審判事件<sup>27</sup>中，特許廳認為有進步性，於撤銷審決訴訟中，法院亦肯認進步性。法院基於「在引用例中，關於在單方向具備離合器機構，『於手動壁紙貼糊機中無須特別的切換動作，將手動式與自動(附加動力輔助)式在使用上予以區分』的技術課題，並未記載或教示」之認定，而判斷「將第1引用例所記載的貼糊機之動力源，僅適用在第2至第4引用例所記載的單方向離合器機構，該行業者並不能夠容易想到本件之發明」。

倘若將本案發明的機械構成抽象化後來看，係對公知機械附加周知的單方向離合器，該單方向離合器之作用與原理也相通。但是，在對「手動式」貼糊機附加與組合「輔助動力源」之點，和單純附加單方向離合器並不相同。

在本事件係將引用例中未開示「技術課題」一事，做為具有進步性的理由之基礎。特別是4個引用例中的每一個都沒有記載本案發明之技術課題，可說是「引用例中不存在技術課題」程度高的例子。一般而言，相互組合的對象為公知技術的一邊揭露了本案發明之技術課題，而另一邊沒有揭露情況佔多數，在這種場合，多數應該也會被認為並不存在組合的契機。

由前述判決可知技術領域與課題在進步性判斷扮演了重要角色，然而亦見到不持此種看法的判決。在「具備降線量警告表示的縫紉機」不服拒絕查定請求審判事件<sup>28</sup>中，特許廳審決認為無進步性，於撤銷審決訴訟中，法院維持該無進步性之審決。

原告(申請人)主張，「本案發明提供在縫製開始前，選擇捲線軸的降線殘量，自動地判別形成花紋的必要降線量是否足夠，於不足的場合發出警告的縫製花紋之縫紉機，以此做為技術課題，從引用發明1及引用

<sup>27</sup> H15.5.30,平成13年(行ケ)280「壁紙糊付機」;H15.6.17,平成14年(行ケ)322「4輪驅動可能な驅動裝置」。

<sup>28</sup> H15.2.27,平成14年(行ケ)58「下系必要量警告表示を備えたミシン」。



發明 2 並無法預測此一課題」。

對此法院認為原告上述主張失當，並判示如下。「於檢討發明的進步性中，應做為問題的是以先前技術(引用例)為出發點，將其克服申請案發明的構成上之差異點，而達至申請案發明一事，對該行業者是否容易？如果是容易，這時成為申請案發明的構成動機之課題，不會成為任何問題。

由於從不同的動機及課題能夠充分導致同一構成，如果動機及課題不同就成為不同的發明的話，則關於同一構成會成立複數個發明，很明顯無法認許這樣的結果。

於本事件中也是從引用發明 1 為出發點，對其適用引用發明 2 及周知事項，而達至本案發明同一構成的動機及課題之有無雖得為問題，然該動機及課題是否和本案發明同一，係不成為問題。」

前面兩個案例乍見之下似乎互相矛盾，在此續予闡述。申請專利範圍係以文字抽象地表現發明之構成，一般並無法充分地讀出由該構成所帶來的作用與效果。此種並不明白其解決課題為何而採用該構成的請求項，偶然也會有課題不同但構成卻相同的請求項出現。發明同一性係與新穎性與禁止重複專利的原則相關，在判斷是否具有新穎性與是否為重複專利時，對於同一構成之發明，縱然其背景之課題不同，也不允許分別給予專利。

然而本事件所探討的是發明進步性之問題，通常兩請求項在構成上必定會有一些實質上的差異，且係基於此一差異判斷是否具有進步性。此一構成上之差異如果完全未反映本案發明與引用發明的課題之差異的話，則當事人所主張的「課題有差異便有進步性」，並沒有說服力。從而將本案發明認為沒有進步性並無不妥。亦即本事件是在不同的構成之前提下來評價課題之差異，故是「不能基於不同課題，而對同一構成之發明賦予複數個專利」，自有其道理。



## 肆、發明之效果在進步性判斷之考量

專利申請案中發明之效果，常成為判斷進步性的考量因素。例如在組合發明倘若具有相乘功效，選擇發明若具有不可預期的優越效果，通常會被認為有進步性。可是日本特許法第 29 條第 2 項僅敘述「專利申請前，該發明技術領域中具有通常知識者基於前項各款所揭之發明為容易發明時，不拘同項之規定不得予以專利」<sup>29</sup>，而未言及「發明之效果」，所以條文和「發明之效果」間必須設想出某種關連。

此一關連在日本認為來自以下兩個想法。(i)各行業者大都以生產出效果高的發明為目標，在眾多人努力的該行業者中，僅僅某一做出效果高的發明，從結果反過來想，該人的發明應認為非該行業者容易完成。亦即將發明之效果對發明構成的困難性，反過來想的考慮方式。此種考慮方式比較可以避免審查人員在進步性判斷上的「後見之明」(hindsight)。(ii)日本特許法第 1 條揭櫫立法目的在於謀求發明之保護及利用而獎勵發明，以促進產業發展<sup>30</sup>，效果高的發明對產業比較有用，值得專利保護，故宜認為有進步性。這相當於是一種「發明對技術進步的貢獻在於其作用效果」之想法。

由以上敘述可知在判斷發明進步性時，考慮說明書中所記載的該發明之效果，一般並無問題，較成問題的是說明書沒有記載之效果是否要參酌，以及效果的比對基礎。這些均值得探討，以下分別論之。

### 一、說明書未記載的效果之參酌

#### (一)該行業者從說明書及圖式之記載能夠推論時，便參酌的立場

說明書沒有記載之效果，並非一定不能參酌。日本特許廳審查基準提到，「和引用發明比較的可利效果並未明記，而該行業者能夠從說明書或圖式之記載推論出和引用發明比較的可利效果時，可參酌於意見書

<sup>29</sup> 我國專利法第 22 條第 4 項有類似之規定。

<sup>30</sup> 我國專利法第 1 條有類似之規定。



中主張或舉證(例如實驗結果)的效果。但是，說明書未記載，且該行業者不能從說明書或圖式之記載來推論時，則不應參酌意見書等所主張或舉證之效果。(參考：平 9(行ケ)198)」<sup>31</sup>簡言之，當申請人在意見書中所主張之效果，雖沒有記載於說明書，但該行業者從說明書或圖式可以推論出該效果時，便可以參酌。

## (二)對於參酌的否定、消極的立場

就東京高等法院的 2003 年宣判的判決來看，關於參酌「說明書未記載的發明之效果」有許多否定與消極的案例。反之，關於「有些場合能夠參酌說明書未記載的效果」，則並沒有明確陳述的判決<sup>32</sup>。以下舉出三個判決之相關部分。

在「蒸米的蒸籠布」發明專利無效審判事件<sup>33</sup>中，特許廳認為有進步性，於撤銷審決訴訟中，法院認為無進步性而撤銷該審決。本案說明書所記載之實施例 1 及 2 中，後者大體上為公知，專利權人僅做了對應實施例 1 的減縮之更正，並主張實施例 1 的「耐久性優良」等之效果。但該效果於說明書中沒有記載，說明書所記載的效果為蒸過之米不會附著於布上」。法院在判決中提到，「本件說明書關於被告主張之效果(耐久性優良)沒有任何記載，被告的試驗結果報告書不過是有關本案發明的一部分之態樣。」

在「乾冰生成裝置」發明專利無效審判事件<sup>34</sup>中，特許廳認為無進步性，於撤銷審決訴訟中，法院亦認為無進步性。關於效果之論述，法院認定，「原告所主張的，從確保乾冰生成時防止噴出聲音、白煙和氣體的二氧化碳流出外部的安全性觀點之說明，本件說明書完全未顯示。

<sup>31</sup> 日本審查基準，平成 12 年，Ⅱ部，2 章，2.5(3)2。

<sup>32</sup> 渡部溫，「最近の審決取消訴訟における進步性判斷の傾向(機械領域)(3)」，2005，vol.58，No.6。

<sup>33</sup> H15.2.19,平成 14 年(行ケ)189「蒸米のこしき布」特許 2601402。

<sup>34</sup> H15.11.11,平成 14 年(行ケ)491「ドライアイス生成裝置」特許 3118444。

# 論述



原告的上訴主張，均為非基於本案說明書記載之主張。」於原告說明書中所記載之效果為「使用者可以不接觸到乾冰而放入容器」，無法推知新主張之效果，從而不被考慮。

在「濕紙巾收納袋」發明專利異議事件<sup>35</sup>中，特許廳以無進步性為撤銷專利之決定，於撤銷訴訟中，法院維持無進步性之認定。法院判斷，「刊物 1 中所記載之發明與本案請求項 1 之發明之上述差異，縱然與加工步驟的簡化或加工費用之削減有關，但很清楚為和本案請求項 1 之發明所欲解決的課題(註：廢棄時不發生公害)沒有任何關係的作用效果，故究竟無法將原告所主張的作用效果理解為特別效果。」

我國專利審查基準關於選擇發明提到，「若選擇發明所選擇之技術特徵未明確揭露於先前技術中，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識，尚無法由先前技術推導出該被選擇之技術特徵，而產生較先前技術更為顯著或無法預期的功效時，應認定該發明非能輕易完成，具進步性」<sup>36</sup>，然未提到此一功效是否必須說明書原來已記載者，前述日本特許廳審查基準之規定與法院之判決可供我國實務上參考。

## 二、效果對比的基礎為先前技術(引用發明)之效果，或從本案發明之構成可以預測之效果？

於判斷進步性及非預測性的場合中，考量發明之效果時，要以什麼為基礎來與本案發明之效果做比較，也是一個問題。日本實務界有如下區分與說法。

### (一)比較的基礎為先前技術之立場(先前技術說)

#### 1.以單一的先前技術為基礎之立場(單一先前技術說)

#### 2.將複數先前技術予以組合為基礎之立場(先前技術組合說)

<sup>35</sup> H15.3.31,平成 14 年(行ケ)388「ウエットシート用收納袋」特許 3169352。

<sup>36</sup> 我國審查基準第二篇第三章，3.5.6 選擇發明，P.2-3-27。



(二)以申請時之技術水準為基礎之立場(技術水準說<sup>37</sup>)

(三)關於本案發明之構成本身被認為容易想到之發明，比較的基礎為該行業者從本案發明之構成能夠預測的效果之立場。(本案發明構成說)。

為了方便說明，假設本案發明之構成為  $A*B*C*D$ ；引用發明 1 之構成為  $A*B$ ；引用發明 2 之構成為  $A*C$ 。

則效果對比之基礎在

(一)1.單一先前技術說，為引用發明 1 的  $A*B$  之效果，或引用發明 2 的  $A*C$  之效果。

2.先前技術組合說，為從引用發明 1 與引用發明 2 組合的發明  $A*B*C$  所預測之效果。

(二)技術水準說，為對於  $A*B$  或  $A*C$  加上周知慣用技術與技術常識的發明之效果。

(三)本案發明構成說，為從本案發明之構成  $A*B*C*D$  所預測之效果。(所比較的可認為是「實際上本案發明之效果」)

日本專利審查基準中提到<sup>38</sup>：「(3)與引用發明比較之有利效果與引用發明比較之有利效果能夠從說明書之記載把握之場合，做為肯定進步性存在之推論有用之事實，可予以參酌。在此所稱與引用發明比較之有利效果，係指藉特定發明之事項所達成之效果(特有效果)中，和引用發明之效果比較為有利者。

(i)與引用發明比較有利效果之參酌

請求項之發明具有與引用發明比較具有利效果之場合，予以參酌，並試著做該行業者容易想到請求項之發明的邏輯推論。接著，請求項之發明縱然具有與引用發明比較具有利效果，倘該行業者容易想到請求項

<sup>37</sup> 橋本良部，「特許法注解」，3 版上卷 244 頁。

<sup>38</sup> 特許廳 2000 年審查基準(第 II 部第 2 章 2.5「邏輯推論之具體例」)。

# 論述



之發明，可充分地邏輯推論時，便否定進步性。

例 1：……

例 2：……

但是，與引用發明比較的有利效果，也有因顯著超過從技術水準可預測之範圍，而不能否定進步性。

例如，引用發明的特定事項與請求項之發明的特定事項相類似，由複數引用發明之組合，縱然一見之下為該行業者容易想到時，但請求項的發明和引用發明比較所具之有利效果，乃與引用發明之效果為異質的效果，或者為同質的效果但為較優秀之效果，此等該行業者無法從技術水準預測之場合，可藉此一事實推論存在進步性。」

由前述審查基準可知特許廳關於發明效果之比較基礎，是採先前技術說與技術水準說之立場。而且發明之效果在進步性的判斷上雖為考量因素，但最後還是要以該行業者是否容易想到請求項之發明來做結論。

近年來東京高等法院強力主張，「關於構成本身被認為容易想到的發明，發明效果的顯著性及非預測性並非與先前技術相對比，而是與從該發明的構成中所預測的效果相對比」的想法<sup>39</sup>。關於構成本身不被認為是容易想到的，不待參酌效果也知道是非容易，「效果」純粹是在檢討構成本身，被認為是容易想到的場合，始顯現出其意義。

日本 2003 年東京高等法院之判決，可認為是以本案發明構成說為多數派的想法。

在「加入鉛的積層橡膠支承構造」發明專利異議事件<sup>40</sup>中，特許廳以無進步性為撤銷專利之決定，於撤銷訴訟中，法院維持無進步性之決定。法院首先認為「將橡膠體和其他部材做加硫接著一事乃周知技術，可照樣採用所引用之發明」，同時「上述橡膠體的加硫接著以外之構成，

<sup>39</sup> 渡部溫，最近の審決取消訴訟における進步性判斷の傾向(機械分野)(3)，パテント，Vol.58，No.6，2005。

<sup>40</sup> H15.4.8,平成 14 年(行ケ)109「鉛入り積層ゴム支承構造」特許 3124502。



係在對所記載的引用發明 1 適用該周知技術的自明技術範圍內」。然後判斷「本案發明之構成既然能夠容易想到，藉本案發明之構成，縱使可以達成特定之作用效果，該作用效果做為採用本案發明之構成為得以預想到的範圍內的話，應不能說可做為本案發明專利性之根據。」

在「附有豎坑狀充填材料預熱裝置的溶解設備」發明專利無效審判事件<sup>41</sup>中，特許廳以「具有顯著效果」而認為有進步性，在撤銷審決訴訟中，法院以「沒有顯著效果」而將審決撤銷。法院認為：

「縱然於本案發明與引用發明中爐體或預熱器能夠移動的理由有差異，但此事本身並不能成為從引用發明為出發點達成本案發明的構成是困難之要素。因為在不同的目的(技術課題)下可能會有相同的構成的緣故。審決所認定的本案發明 1 的顯著作用效果，任一個均為從本案發明 1 的構成能夠預測之效果，不過是特定一個態樣之效果，而不能說是顯著的作用效果。」

在「改良無緩型牽引組裝體」發明專利不服拒絕查定請求審判的事件<sup>42</sup>中，特許廳的審判與撤銷訴訟中法院的判決均認為無進步性。法院判斷，「於選擇使公連結部材容易插入的方向時，做為上方以外的插入方向而選擇下方一事，不過是該行業者因應連結部材的使用態樣之合適，可能採用的選擇肢。原告所主張的效果為，母連結部材的空洞部係朝下方開放那樣設置(如前述的當然設計事項)一事所附隨者，不過是該行業者得以預測程度的效果。」由於「母連結部材之空洞部朝下方開放那樣設置」為所引用的先前技術任一個均未顯示的本案發明之特有構成，故對比的基礎可說是「從本案發明能夠預測之效果」。

雖然本案發明構成說為多數派，但 2003 年東京高等法院之判決也看到一些是採將複數先前技術予以組合做為發明效果的比較基礎之立場。

<sup>41</sup> H15.6.19,平成 12 年(行ケ)483「シヤフト狀裝填材料預熱裝置付き溶解プラント」特許 2135799。

<sup>42</sup> H15.5.22,平成 14 年(行ケ)126「改良無緩型牽引棒組立体」特願平 7-13065。

## 論述



在「可變容量壓縮機」發明專利訂正事件<sup>43</sup>中，係在撤銷無效審判之審決的訴訟中請求訂正審判，並對該訂正審判之審決(不成立，無進步性)提起撤銷審決之訴訟，於該訴訟中也被認定為無進步性。法院首先判斷，「引用發明 1 與 2 可說是屬於同一技術領域，將引用發明 2 適用於引用發明 1 並無特別困難，對此不存在特別的阻礙事由」。接著關於發明之效果，法院判示，「原告主張，在引用發明 1 的進入側的內部控制適用引用發明 2 的可變荷重輸入手段之可變容量壓縮機，於本件專利申請當時並不存在，故沒有比較性能的必要之意旨並不適當。倘若將引用例組合一事為容易想到的話，應檢討基於引用例組合的東西之效果的預測性，僅和申請時現存的東西比較並不足夠。」

在「具有流體流路裝置之氣泡除去方法及其裝置」發明專利無效審判事件<sup>44</sup>中，特許廳之審決認為有進步性，在撤銷審決訴訟中法院認為無進步性。法院首先關於組合的難易上認為，「將於刊物 1 中所記載的發明與刊物 2 所記載的技術事項相組合，為該行業者對引用發明 1 之構成容易想到的，不認為有特別困難性」。接著法院判斷，「被告所主張本案發明 1 之顯著效果，依被告的主張，斷續流係藉在氣體通過液體便不通過的壁面所構成的液體流路中流動而達成的效果，故該效果不過是可藉適用刊物 1 所記載的發明與刊物 2 所記載的技術事項，而得到的構成(斷續流成為在氣體通過液體便不通過的壁面所構成的液體流路中流動之構成)所當然得到的效果。」

針對前述最近東京高等法院關於發明效果之判斷傾向，在日本有人對權利請求側提出如下之實務因應指針。

法院傾向：說明書未記載之效果的主張均不被參酌。

因應方法：(1)申請前徹底進行先前技術之調查，確實寫入與最接近先前技術比較之效果。如果在審查或無效審判中才想要引用設想外的更

<sup>43</sup> H15.11.20,平成 14 年(行ケ)527「可變容量壓縮機」特許 2600317。

<sup>44</sup> H15.3.6,平成 14 年(行ケ)5「流体流路を有する装置の氣泡除去方法及びその装置」特許 2981909。



接近之先前技術，須有難以說出理由之覺悟。(2)將所想到的課題與作用效果全部書寫。但是要注意會有自己權利行使對象之範圍狹窄之弊。

法院傾向：僅考量從本案發明之構成該行業者能預測之效果，或者以先前技術之組合技術做為基礎，而具有的不能預測或顯著的效果。

因應方法：(1)僅基於定量的效果主張進步性，這在機械領域較困難。縱然出示試驗報告，也常見到被認為是「從構成可預測之效果」或「申請專利範圍中的特別一個實施例的效果」。但另一方面，則是容易做與先前技術相比為異質效果之比較評價，這時要充分記載其根據。(2)將先前技術之組合所沒有的相乘之特異作用，大量做為請求項之構成，成為新穎構成之重點。

渡部溫<sup>45</sup>認為進步性判斷中關於發明之效果之比較基礎應為單一先前技術，所持理由如下：

於評價新東西的特性時，比較基礎為既存東西的同種特性，此為一般之常識。根據此一常識，新的發明之效果的比較基礎應為單一的先前技術。反之，將複數種既存之東西予以組合，或進一步想像 $+a$ 的東西，將此一想像的東西來與新的東西比較，並不自然。例如假設：

本案發明之構成為  $A*B*C*D$

先前技術發明 1 之構成為  $A*B$

先前技術發明 2 之構成為  $A*C$

如果將發明效果的對比基礎設為先前技術發明 1 與先前技術發明 2 組合之  $A*B*C$ ，則成為僅對附加 D 所伴隨的效果來評價。這可說是以事後人為作成的和發明最接近的對象來比較，已經不是客觀的比較作業。

專利法的目的旨在保護及獎勵發明，促進產業發展，以產業上已經使用的具體提案之先前技術為比較基礎，和此一目的相符，也是妥當

<sup>45</sup> 渡部溫，最近の審決取消訴訟における進步性判斷の傾向(機械分野)(3)，パテント 2005，Vol.58，No.6。

## 論述



的。並沒有從新的發明構成或從先前技術的組合所能預測的效果來與實際效果比較之必要。

發明效果做為進步性判斷因素的重要理由之一，若在於對一見之下為簡單而容易的發明予以客觀的調整，而導正後見之明的弊害的話，則應以更客觀的對象之單一先前技術為比較基礎才好。

如果將發明比喻為變戲法，並假設變戲法之秘密為構成，看到變戲法的人之感動為效果。這時應將新的變戲法之感動(效果)和舊的變戲法之感動(效果)相比較，而不是將從新的變戲法之秘密可預測之感動與實際之感動來比較。這兩種比較方式在顯著性與非預測性上之差異很難被認識到，故不適當判斷的場合很多。

我國專利審查實務上於判斷進步性時，對於效果之考量並未如日本特許廳或法院那麼深入與分歧。或許當行政救濟案件增加以後，隨著兩造攻防水準的提升，遲早也會面對需要表明所採立場之處境。這時日本的經驗可供我國相關人員之參考。

### 伍、不需提示公知技術之情況

通常於否定進步性時，均會引用相關的先前技術，但日本於明顯係源自公知技術的容易之設計或選擇時，有時可以不需提示引用資料。在此探討如下問題：以未提示公知技術，將本案發明之構成做為設計事項或自然選擇而容易想到，應認許到什麼樣的程度？

關於這個問題可分為如下幾個層次：

- 一、本案發明的全部構成要件應在引用例出示的立場。
- 二、想尋找證據便馬上可以找到的極為常識的事項，能夠省略舉證的立場。
- 三、於公知技術思想之範圍內的些微改變，不要提示引用例之立場。
- 四、縱然是在公知技術範圍外的差異點，做為部材的尺寸設定那樣



的簡單設計事項，不要引用例之立場<sup>46</sup>。

五、所做的自然選擇被認為容易時，不要引用例之立場。

美國專利審查一般可說是採一、之立場。MPEP 引用 In re Vaeck 判決<sup>47</sup>，要建立一個顯而易知的表見案件(prima facie case of obviousness)必須滿足前述「貳、組合發明的容易性」中所敘述的三個條件。因此本案請求項的全部限定 (all the claim limitation)必須在引用例揭露或教導，倘本案發明包含先前技術未顯示的請求項之限定，在美國不會予以核駁。在美國審查實務中，各專利審查官幾乎是相當程度遵循此一方針。

日本特許廳 2000 年修正審查基準第Ⅱ部第 2 章 2.8「於進步性判斷中的留意事項」提到，「(2)周知、慣用技術乃成為核駁理由根據的技術水準之內容所構成的重要資料，故於引用時，不論是將它做為引用發明之認定基礎，或做為該行業者的知識(包含技術常識等技術水準)或能力(為了研究開發的使用通常之技術手段的能力，與通常之創作能力)的認定基礎使用，除了沒有例示外，僅可能提示文獻。」可說是採二、的立場。

另外美國 MPEP 2144.03 所引用之判決<sup>48</sup>提到，「如果適當的話，不應強制審查官花時間製作書面證據。如果該知識是如此地周知而能夠發出通知書，可說這樣就足夠了。」由於此一判決文登載於 MPEP，使得於專利審查中，關於常識事項係採沒有書證，而得以認定為事實或經驗法則存在，為美國專利商標局能夠保留採行之立場。但是，該「常識事項」應該理解為想要尋找證據的話，便馬上可以找到的想法上。從而我們可以說，美國在某種程度上也容許採二、的立場，而不必硬性地完全

<sup>46</sup> 日本特許廳之審決，法院之判決，也有相當多數在提示公知技術下仍敘述「為設計事項而容易」。

<sup>47</sup> In re Vaeck, 947 F. 2d 488, 20 USPQ 2d 1438 (Fed. Cir. 1991)。

<sup>48</sup> 「If justified, the examiner should not be obliged to spend time to produce documentary proof. If the knowledge is of such notorious character that official notice can be taken, it is sufficient so to state.」In re Malcolm, 129 F 2d 529, 54 USPQ(CCPA 1942)。

## 論述

依照一、的立場審查。

日本 2003 年東京高等法院之判決，有些是採四、的立場。

在「鑿孔機鑽頭」發明專利無效審判事件<sup>49</sup>中，特許廳以無進步性為撤銷專利之審決，於撤銷訴訟中，法院維持無進步性之認定。法院認為，「審決判斷『切削阻力變大一事為該行業者容易預測。想要避免的話，如使小直徑鑽頭部與大直徑鑽頭部的各該部分分別作用那樣，將小直徑鑽頭部之軸長設定在工作物的厚度以上之程度一事，不過是該行業者依其適宜得設計事項。』，此一判斷沒有錯誤，而且沒有提示先前技術之必要很明白。」

上述法院之判斷，可歸納為如下之論法：

1.部材尺寸的設定為適宜選擇的事物。

2.在選擇某一範圍的尺寸之場合，會產生某種弊害為該行業者容易預測時，有必要避免該弊害的話，於該範圍內依避開的程度設定尺寸，不過是該行業者依其適當而為的設計事項。

3.於該場合，不需提示先前技術便可說無進步性。

依據這樣的判斷方法，在容易預測弊害的證據，以及容易想到避免該弊害的手段之證據，均沒有的情況下就判斷為無進步性，有趨於主觀之虞。同樣，在沒有證據下基於設計事項之認定而判斷為無進步性，似應僅限於像本事件中之發明那樣，在沒有新的技術思想的情況適用才好。

在「改良無緩型牽引棒組裝體」發明專利不服拒絕査定請求審判事件<sup>50</sup>中，特許廳之審決與撤銷審決訴訟中法院之判決，均認為無進步性。法院之判決認為，「在車輛底盤下進行連結部材之連結、組合作業時，首先將公連結部材從上方插入，在車輛的底盤很明白會有麻煩的困難，

<sup>49</sup> H15.1.28,平成 13 年(行ケ)66「ドリル螺子」特許 2138117。

<sup>50</sup> H15.5.22,平成 14 年(行ケ)126「改良無緩型牽引棒組立體」H7-13065。



故將在母連結部材之第2端部形成的空洞，朝向下方開放那樣，將母連結部材予以配置，不過是該行業者因應連結部材之使用態樣可能採用的適宜選擇肢的一個。」而支持特許廳審決原先之判斷。

在本事件中，法院將先前技術未顯示的構成作為當然的設計事項，而肯定構成的容易性，接著將本案發明之效果認定為不過是附隨當然設計事項的能夠預測之效果。此一手法之適用為日本進步性之判斷和美國非顯而易知性之判斷，最大的差異點所在。

成為本案優先權基礎的美國申請案，已獲准 USP5,547,089 號專利，其請求項1和日本審決撤銷訴訟中的對象之請求項1相比，限定條件少了些。又本案的引用文獻1，2均為美國專利公報，也均為本案美國專利之 Reference Cited。換言之，美國審查官對於同樣的先前技術認定為進步性的，在日本卻被認定為沒有進步性。

美國專利法第103條非顯而易知性之判斷，概略可分析如下：

1. 本案發明之構成，倘未在先技術中明示，就有明白的技術差異點。

2. 申請人所主張的該差異點之技術意義，倘若沒有予以否定的證據的話，就可充分賦予專利。3. 縱使申請人所主張的技術意義為虛假的，也不會有侵害者出現，僅是以無害的專利存在於世界中，不會有什麼妨害。萬一申請人所主張的技術意義為真正的，則實現了對卓越的發明賦予專利權的立法目的。無論如何至少是確保對世界無害之狀態，而獎勵了發明。

反之，在日本因對發明有高度性、非容易想到性之要求，為填補該要求與證據之空隙，便使用了設計事項與當然考慮事項之概念。

另外，日本2003年法院之判決有些是採五、的立場。

在「窗框」發明專利無效審判事件<sup>51</sup>中，特許廳的審決與撤銷審決

<sup>51</sup> H15.3.25，平成14年(行)379「窓枠」。

## 論述



訴訟中法院之判決均認為無進步性。原告(專利權人)主張，「於引用發明中，鋁立方體的內側面雖顯示橫截面略呈 V 字狀，但並未顯示樹脂立方體之橫截面略呈 V 字狀」。特許廳審決認為，「將露出於室外側的鋁立方體之內周側面予以被覆，來構成樹脂立方體一事，為當事人當然考慮的事項」，而認定是「自然且合理」。對此法院判斷，「從絕熱性與設計之觀點將鋁立方體內側面形成覆蓋的樹脂立方體，此一形狀在鋁立方體的內周側(室內側)之橫截面略呈 V 字狀時，和它配合也採橫截面略呈 V 字狀一事，不過是該行業者以通常的知見，合理的考慮而不需有任何創意工夫，得適宜為之。」

在「化妝品適用的刷子以及具備該刷子的化妝裝置」發明專利不服拒絕查定請求審判事件<sup>52</sup>中，特許廳之審決與撤銷審決訴訟中法院之判決，均認為無進步性。法院判斷，「於刊物 1 所顯示的刷子之上下兩面，在將和平坦面平行地形成的扁平形狀之刷子(圖 11)的芯體(核心)予以彎曲時，做為該彎曲方向，乃最自然的想定者，可認為是於參考圖 3 中的 Y 方向或 Z 方向，故將上述刷子的核芯沿著通過刷子之扁平方向之軸線，朝同圖的 Z 方向彎曲一事，屬極為自然的選擇，乃該行業者沒有任何困難就可得為之。」

對於原告(申請人)主張本案發明的獨特作用效果，法院敘述，「如上述那樣彎曲的場合之刷子的形狀，既然客觀上和本案發明之構成同一，其效果明顯也和本案發明同一。原告雖主張本案發明有獨特的作用效果，但其並未在扁平形狀的刷子(刊物 1 圖 11)之效果與使它彎曲(刊物 2)的效果相組合以上，不認為是特別之效果」。

依照本事件中日本東京高等法院之認定，如果是基於自然的選擇便認為是容易的考慮方式，會造成僅經由成功率低所產生的發明才有進步性的結果，從而過度依賴發明產生之過程來判斷進步性，而這正是美國專利法第 103 條所明文避免的。

<sup>52</sup> H15.7.17,平成 14 年(行ケ)634「化粧品を適用するためのブラシおよびそのようなブラシを備えたメイクアップデバイス」。



依本事件法院之見解，倘效果的對比基礎貼近於本案發明，便會被認為無進步性，使得一見之下構成似乎容易的而效果卻是非常好的發明，便沒有挽救的機會，而會造成遺珠之憾。

針對前述最近東京高等法院之判斷傾向，關於權利請求側在日本有人提出如下之實務因應指針：

1.當申請案之發明給人有係屬簡單，當然如此，或為自然的延續之印象時，努力在說明書中準備「一見之下雖然如此，但其實並非如此」的說法。

2.儘量在說明書中包含可能做有力的追加限定之事項，以便一旦被核駁時有修正因應之道。

3.在接到沒有引證就以屬設計事項的核駁通知時，可依據 H15.9.24, 平成 14 年(行ケ)646「自動販売機」中法院判示「縱然是單純部材之形狀的差異，但依該一差異而功能、作用不同的場合，不能說是設計事項」意旨來反論。

進步性之審查，在沒有引證下就認定為容易之發明予以核駁之情況，應屬特例。通常審查人員如果隨手可取得相關之公知、周知或慣用之先前技術，基於方便申請人或權利人答辯的服務行政之立場，仍以附具引證資料為宜。然而專利案可說是包羅萬象，不能排除會遇到那種極為明顯，又不包含任何新的技術思想之發明，這時保留僅說明理由，無需引證的可能性，並非不可行。

## 結論

由日本特許廳審決與東京高等法院判決之相關統計資料，可以看出近年來日本在進步性判斷上有嚴格化的趨勢，這相當於是要求受國家公權力保護的發明，必須有更高的技術水準之指引。由於專利制度和各國的產業政策相關，故在實體審查上對進步性認定基準的變化，也終將對各該國產業的研發方向有所影響。由本文所檢視的東京高等法院涉及進

## 論述

步性認定之判決，歸納以下幾點看法：

一、日本在審查官所提的引證資料中，縱然沒有關於本發明的組合之正面教導，但在一定情況，例如技術領域相同或接近時，並非不能以「不存在組合的阻礙要因」，而認定為容易的組合，故無進步性。此種以所謂「阻礙要因」的存在與否來判斷進步性的方式，為我國審查基準與實務所無，由於我國專利法制和日本接近，有無參考運用的可能值得思考。

二、日本東京高等法院的一些判決認為，倘作用及機能之共通性，在引用例中有教示等情事，較容易肯認想到容易性，但是，此等情事，不過是進步性判斷的一個觀點，不能說只要沒有具備該等情事，就不能否定進步性。亦即進步性的判斷應考量各觀點以後，綜合判斷，不能由孤立的一個觀點就直率推得結論。例如縱然作用及機能之共通性在先前技術中沒有明白教示，但卻是該行業者容易從通常知識推論，當然不能僅以沒有教示就認為有進步性。

三、對於構成看似簡單的發明，或是與先前技術接近發明，於進步性的判斷上，宜重視申請人所主張的效果是否產生不可預期的有利效果等意見，否則容易造成遺珠之憾。

四、以屬於自然的選擇或設計事項為理由而無進步性的審理方式，會產生成功率不高的發明便沒有進步性之結果，使得進步性判斷和發明產生途徑有關，這是美國專利法第 103 條明文避免，我國專利審查基準亦有類似之規定<sup>53</sup>，故應謹慎為之。

五、進步性判斷中效果的比較基礎，在日本有各種說法，但以單一先前技術為比較基礎之見解較可供我國參考。

六、日本與美國在進步性判斷上有若干差異，有時相同的發明專利申請案，引證相同之先前技術，在美國認為有進步性，而在日本卻被認

<sup>53</sup> 我國審查基準第 2 篇第 3 章，3.6(2)，「無論係偶然發現之發明或苦心研究、試驗而完成之發明，均不影響其進步性之認定」。



為沒有進步性。可見美國關於發明之進步性傾向於找不到否定證據的話，便認許進步性之立場，而日本因特許法中關於發明之定義有「高度」之用語，申請案必須呈現肯定高度性與非容易想到性的證據，否則便不具進步性。似乎日本在進步性的判斷上較美國嚴格。

七、我國現行專利法對於發明之定義已無「高度」一詞，是否在進步性判斷上就變得和新型的進步性一樣，常生疑問。因為發明專利與新型專利在產業政策立法上並不相同，儘管在進步性的審查步驟上發明與新型<sup>54</sup>可以是相同的，但進步性的寬嚴尺度，應各求其適當始對產業有利。一概以發明案進步性尺度來審查新型案，或以新型案進步性尺度來審查發明案，均不免偏頗。或許本文所述日本進步性判斷的趨勢有可供我國專利審查實務啟發與參考之處。

---

<sup>54</sup> 我國目前對新型專利申請案係採形式審查，只有在申請新型專利技術報告或舉發時，才會對新型的進步性做實體判斷。