



固有性原則之探討

古文豪、許峻華、洪敏峰*

摘要

本文論及固有性原則之意涵，和固有性原則 (Doctrine of Inherency)、以及固有技術特徵之探討；另本文亦就我國與美國涉及「固有」、「直接且無歧異」之相關規定做歸納、整理，以對「固有」、「直接且無歧異」之定義做較完善之解釋；本文內容主要以美國專利審查基準 (Manual of Patent Examining Procedure, 簡稱 MPEP) 第 2112 章節為依據，並擇選該章節所提涉及固有性原則之相關法院判決作介紹，進而分析美國專利審查基準所提之固有性原則與我國之直接且無歧異之異同；藉由分析其異同之處，則較能清楚分辨兩者標準是否一致，及專利要件之適用上有無其不同處。

關鍵字：固有性、新穎性、審查基準、直接且無歧異、固有性原則

Keyword: inherent, inherency, novelty, MPEP 2112, derivable directly and unambiguously, doctrine of Inherency

收稿日：99 年 3 月 26 日

* 作者現皆為經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官；本文純粹為一研究性之探討，不代表任職單位之意見。



壹、前言

有鑑於我國專利審查已漸漸導向國際化階段，然而欲與世界接軌時，我國審查人員須以他國審查意見為審案參考對象；此時，則須面對我國與他國審查標準是否一致的問題，若不一致，該些審查意見可為參考之可能性則降低，而此也將成為我國導向國際化階段的阻力。故本文將就美國專利審查基準所訂定之「固有性原則」為探討對象，該「固有性原則」涉及新穎性之判斷，由其涵義似乎與我國「直接且無歧異」頗為類似，且同為新穎性要件之違反；雖然兩者均為涉及新穎性專利要件之判斷，然其標準卻極不相同，導致新穎性之適用範圍亦不相同；而有可能依美國審查基準被認定是違反新穎性，我國則被認為是違反進步性。有鑑於此，本文將清楚介紹「固有性原則」之涵義及其相關規定，並與我國「直接且無歧異」作比較；使讀者更能分辨其不同處，且了解美國與我國在新穎性認定標準上之差異。

本文係從美國專利審查基準第 2112 章節中，抽出固有性原則適用之架構，從適用對象、主體判斷、至固有技術特徵之探討逐步建構本文，此種架構之建構方式即如同審查人員逐步論證固有技術特徵之存在：找出隱含之技術特徵（作法則是釐清適用之對象）、審查人員判斷依據、最後則是固有技術特徵之判斷與分析；此種論證過程亦能適用如何驗證出我國專利審查基準所載「直接且無歧異得知實質上隱含」之技術特徵，對審案人員應有其助益。

貳、固有性原則之意涵

一、何謂固有性原則



若引用文獻未明顯揭示本案請求項之某特定技術特徵，然而該未明顯揭示之特定技術特徵卻仍可藉由該引用文獻被預期得知，而使得該請求項不具新穎性；如此該未明顯揭示之特定技術特徵則是「固有」地存在於該引用文獻¹；此即為固有性之涵義。前揭美國專利基準對於固有性涵義之說明似乎與本國「直接且無歧異」所得知內容²之概念雷同，由我國專利審查基準可知，能直接且無歧異得知引用文獻形式上未記載的內容為實質上隱含之內容；由「固有性」與「直接且無歧異」所得知之內容，兩者均是形式上雖未記載於引用文獻，卻可被預期、得知其為申請專利之發明之一部分。然而，固有性原則滿足之條件為，只要該申請專利之發明之特定技術特徵（未明顯揭示於引用文獻）為引用文獻所固有即可；而我國卻對該等固有技術特徵仍須再加上直接且無歧異得知之判斷，並進一步限定僅能單一意義對應至申請專利之發明。故美國專利審查基準之「固有性」原則適用範圍似乎大於我國之「直接且無歧異」。其二者如何適用之相關規定將於本文「參、固有技術特徵之探討」詳述之。

二、如何適用固有性原則

（一）固有性原則之適用範圍

固有性之適用範圍不應僅侷限在物品（product）之特性、機能，例如：茶杯具有內部中空之固有特性（因內部中空，才能夠裝水）、膠水具有黏性（因黏性，才能夠黏附物品）、……等；由美國專利審查基準第 2112 章

¹ *In re Robertson*, 169 F.3d 743, 745, 49 USPQ2d 1949, 1950-51 (Fed. Cir. 1999); If the prior art reference does not expressly set forth a particular element of the claim, that reference still may anticipate if that element is "inherent" in its disclosure.

² 中華民國專利審查基準，第二篇 第三章 專利要件 2.2 新穎性之概念 2.2.2 引證文件。



節可知，固有性之適用範圍除物品（product）外，仍應包含物質（substance）、裝置（apparatus）及方法（process）、用途（use）之固有性質，更而依適用之對象可將其做成下列三種分類³：

1. 固有之物理或化學特性

本類適用對象可為引用文獻所載之物品（product）或物質（substance），而所表現出之固有性質則為物理或化學特性，以下就以美國聯邦上訴法院之 Titanium Metals Corp. v. Banner 案⁴為例做說明：

本案所提系爭專利案是一種具有抗腐蝕性質、組成成分為 0.2~0.4% 鉬、0.6~0.9% 鎳金屬之鈦合金；而美國專利商標局則引用一件未敘明具有抗腐蝕性質之鈦合金（具有 0.25% 鉬與 0.75% 鎳金屬成份）之引證案核駁系爭專利。聯邦上訴法院認為引證案雖未提及具有抗腐蝕性質，然由於鉬及鎳金屬比例剛好是落在系爭專利案所請比例範圍內，所以該性質必定固有地存在於引證案內。

本判決指出引用文獻之材料（合金）結構若與系爭專利案相同，則必然具有相同（固有）之物理或化學特性。

2. 固有之方法

(1) 本類適用對象可以是一種固有之技術操作方法（methods of practicing an art），以下就以美國聯邦上訴法院之 David Leinoff, Appellee, v. Louis Milona & Sons, Inc.⁵案為例做說明：

³ Steven C. Carlson, Inherent Anticipation, http://www.ipmall.org/hosted_resources/IDEA/40_IDEA/40-3_IDEA_297_Carlson.pdf.

⁴ Titanium Metals Corp. v. Banner, 778 F.2d 775, 227 USPQ 773(Fed. Cir. 1985).

⁵ David Leinoff v. Louis Milona & Sons, Inc., 726 F.2d 734 (Fed. Cir. 1984).



David Leinoff, Appellee, v. Louis Milona & Sons, Inc.案所提系爭案之發明目的是為製造可引人注目而具有條紋狀之大衣，並可使長毛皮草之面積變寬。由於該系爭專利之皮革面（leathering）製造方法僅為一般習知固有技術，該固有技術包括：於動物皮表面劃有切割線（使該些切割線不至於斷開動物皮），並施力讓動物皮面延展成條狀，於各條狀間縫入軟皮革固定⁶；使用這種複合式毛皮製造方法製造之複合式毛皮將較一般毛皮更寬長、更平坦。此為一種習知製造皮革面（leathering）常規技術，以產生具條紋狀之皮毛大衣。

本判決指出引用文獻經一定製造流程產出之物品結構若與系爭專利案相同，則必然具有相同（固有）之技術操作方法。

(2) 本類適用對象亦可以是一種固有之運轉機制（執行步驟），以下就以美國聯邦上訴法院之 *In re King* 案⁷為例做說明：

In re King 案所提系爭案請求項為，一經由一將光線吸收及反射而遠離鍍膜表面之步驟以加強由周圍光線所產生的色彩效應的方法，一由 Donley 所揭露之先前技術參考文獻，已揭露一將一玻璃基底鍍以 200~800 埃（Å，angstrom）厚度之銀及金屬氧化物，並以該鍍膜之玻璃產生建築的色彩，其中並未揭露如請求項中所述之吸收及反射機制，然由 King 之說明書中已揭露於其步驟中利用一與 Donley 鍍膜相同結構之基底。海關和專利上訴法院支持委員會之調查認為當該裝置於正常及一般的操作

⁶ David Leinoff v. Louis Milona & Sons, Inc., 726 F.2d 734 par12 ;US 3760424, column 1, line 44~52, extending each cut line to produce a series of individual fur strips, the fur strips are kept in their original series relationship, and a strip of soft leather is positioned beneath each fur strip and the next and each of its edges is sewed to extensive fur-strip edge.

⁷ *In Re King*, 801 F.2d 1324, 231 USPQ 136 (Fed. Cir. 1986).



中，Donley 已固有的實現如系爭方法請求項的相同功能，並且已可做出表面上證據確鑿的預期。

本判決指出引用文獻所載之裝置於其正常及一般操作情況下，會必然（固有）執行所請求的執行步驟（方法），則所請求的執行步驟（方法）將被認為是可以由引用文獻所載之裝置所預期。

3. 固有之用途（功能）

本類適用對象可為引用文獻所載之物品（product）或物質（substance），而所表現出之固有性質則為用途（功能），下面就以美國海關和專利上訴法院之 Matter of the Application of Walter L. Hack⁸案為例做說明：

本案所提系爭案請求項，第 3 項主張焊料合金係由約 35% 重量比例之黃金、約 62% 重量比例之銅，及大約有 3% 重量比例之鎳所組成；第 5 項主張其焊料合金應是由具有流動性佳和精細晶體結構之黃金、銅和鎳合金所組成，使其能夠在高溫、高真空及低表面張力、蒸汽壓力低之環境下使用，其成分為 25% 至 50% 重量比例之黃金和 1% 至 5% 重量比例之鎳所組成。先前技術 Peterson 已揭露由 33% 至 84% 重量比例之黃金，11% 至 67% 銅重量比例之和 0.1% 至 5% 重量比例之鈷合金所組成之合金（所形成之 "paling" 或 "decolorizing" 效應比鎳低，故採用鈷元素），而 Firma G. Rau 亦揭露其專利之黃金、銅和鎳合金中之鎳成分可全部或部分由性質類似鎳元素之他種元素取代（例如：鈷、鐵或鉻等金屬元素，又或鉑金屬群）。上訴人爭執引證案未揭示與系爭案相同之合金重量比例，然海關和專利上訴

⁸ Matter of the Application of Walter L. Hack, 245 F.2d 246 (Fed. Cir. 1957).



法院認為該比例關係已落入 Peterson 引證案所揭示合金之比例範圍，且這些成分亦有揭示於該些引證案中，況且合金之使用用途（例如：可當做焊料合金）對於一件專利案是否具有可專利性並非重要（雖然海關和專利上訴法院另有提及 Nelson 引證案可以證明一般習知常使用黃金、銅和鈷合金來當焊料，卻不拿來做系爭案之核駁引用資料），是以系爭案之合金成份及比例相對於先前技術，並無創新之發明，亦無不可預期之結果。

本判決指出引用文獻所載之材料（合金）成份及比例與系爭專利案相同，則必然具有相同（固有）之用途（功能）。

以上雖然依據美國法院幾個典型判決主文之內容，而對固有性質之適用範圍大致區分為「固有特性」、「固有方法」、「固有用途（功能）」三類，然而就「固有」本身定義而言，只要可被預期地成為申請專利之發明之一部分者均可適用，是以上述分類係為分析而為之大概分類，其適用上應不受此限制，凡可被「固有」地呈現其性質者皆可適用。

（二）固有性原則呈現為何

美國專利審查基準第 2112 章節第 4 點⁹提及，固有性原則必須是根本性地存在（necessarily present），並非僅是大概、偶然地發生（probabilities or possibilities）。以下就以美國聯邦上訴法院之 Continental Can Company USA, Inc. v. Monsanto Company, Hoover Universal, Inc. 案¹⁰為例做說明：

⁹ MPEP 2112 IV.EXAMINER MUST PROVIDE RATIONALE OR EVIDENCE TENDING TO SHOW INHERENCY.

¹⁰ Continental Can Company USA, Inc. and Continental Pettechnologies, Inc., Plaintiffs-appellants, v. Monsanto Company, Hoover Universal, Inc. and Johnsoncontrols, Inc., Defendants, 948 F.2d 1264 (Fed. Cir. 1991).



本案上訴人聲稱所設計專利為底部具凸肋 (rib) 結構之塑膠容器，其中該凸肋 (rib) 結構必須為內部中空所形成，其結構可見於該專利之發明說明及圖式中；被上訴人則反駁：就算引證文件未揭露容器底部有中空之結構，但卻是已固有地形成於其內，因為系爭專利與引證文件均是同樣使用射出成型之製程，中空結構於製程過程中即會產生。然而系爭專利之引用文獻雖因同樣製程會在塑膠容器中產生氣泡（亦即本案所稱之中空結構），但該中空結構並未經過特殊成型設計，由引用文獻製程產生之中空形狀、大小或位置明顯會與系爭專利不同（無法產生同樣效能及功用），是以固有性之適用仍有其限制。

該判決進一步提及，固有性原則不可建立在大概、偶然發生的情況，其未描述、漏繕於引用文獻之物品或物質之技術特徵必須是根本地存在 (necessarily present)，而所表現出來的外部證據必須非常明確、不容置疑，且可由該發明所屬技術領域中具通常知識者加以辨識。若只是在某些後來加設之條件下，才會產生同一結果是不夠的；除非是經由引用文獻教示應設定哪些條件，而能夠將該未揭示之技術特徵自然且完整地呈現其應表現之結果。

是以，一件專利申請案之技術特徵雖未明顯以文字表現在引用文獻，但其內容存有該技術特徵之固有性質時，該固有性質是不會隨機性地產生變化。也就是說，依該引用文獻所揭示技術內容（可以是製程步驟、參數）實施後產生之物品或物質，必然具有一定結構、形狀或功能（具有重現性），而非僅是偶爾產生、又或是產生不同結果。



我國專利審查基準¹¹於第二篇第三章提及，該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。由上述規定可知，隱含之技術特徵須能夠由該發明所屬技術領域中具有通常知識者直接且無歧異得知，若無法被直接且無歧異得知者，應屬未隱含在其內；所以對於未明顯以文字表現在引用文獻之技術特徵，欲彰顯出其存在，其考量點在於該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否認知到其存在的事實；考量因素則是就先前技術形式上明確記載的技術內容，而其內容至少應是美國專利審查基準所稱，與申請案具有相同結構、形狀或功能（具有重現性），而非僅是偶爾產生、又或是產生不同結果；如此也才能夠形成直接且無歧異之心證。至於該結果是否與申請案產生同樣效能及功用將是決定該引用文獻之選用適當與否之因素之一，不可不察。

三、如何判斷出固有性原則

至於引用文獻是否具有相對應申請專利之發明未揭示之固有性技術特徵，應由何者判斷，其判斷方式為何？當然一件專利申請案送進專利專責機構，應由審查人員審酌並判斷，然而審查人員的依據為何？當然不是說了算，須有一定之方式或標準來認定，以下就以引用文獻是否具有固有性質之虛擬判斷主體（該發明所屬技術領域中具通常知識者）、審查主體分別論述之。

（一）虛擬判斷主體—該發明所屬技術領域中具通常技能者（Knowledge of One of Ordinary Skill in the Art）

¹¹ 中華民國專利審查基準，第二篇第三章專利要件 2.4 新穎性之判斷基準。



判斷主體即是據以判斷引用文獻是否具有固有性質之判斷人物，該人物是審查人員於審酌專利申請案時虛擬假設之人，亦即審查人員於考慮引用文獻是否具有相對應申請專利之發明未揭示之固有性技術特徵時，須站在該假設之人的立場來判斷。

美國聯邦上訴法院 Continental Can Company USA, Inc. and Continental Pettechnologies, Inc., Plaintiffs-appellants, v. Monsanto Company, Hoover Universal, Inc. and Johnsoncontrols, Inc., Defendants 案¹²提及，一個未在引用文獻內明顯描述之固有性技術特徵要能夠被預期，必須是可由該發明所屬技術領域中具通常技能者所能了解、所能預期之技術。是以欲找出該未揭示之固有性技術特徵須為該發明所屬技術領域中具通常技能者一般水準；依美國專利基準第 2141.03 章節¹³內容，界定該虛擬之人對先前技術（引用文獻）之認知程度（技術水準）須考量：1. 是否了解該技術領域中遭遇到的技術問題；2. 現有技術究竟如何克服該些問題；3. 哪一種新技術/方法可以被快速地採用；4. 該技術的複雜程度；以及 5. 該技術領域中工作者的教育水準等條件來決定，以上並不一定每個因素都必須考量，僅需具備部分因素即能決定該假設性人物之技術水準。我國專利審查基準似乎未對該發明所屬技術領域中具通常知識者之技術水準因先前技術（引用文獻）所揭示技術內容而考慮如何認定，僅就可以理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術為概括說明，又該發明所屬技術領域中具通常知識者，該通常知識係指普通知識，僅包括習知或普遍使用的

¹² Continental Can Company USA, Inc. and Continental Pettechnologies, Inc., Plaintiffs-appellants, v. Monsanto Company, Hoover Universal, Inc. and Johnsoncontrols, Inc., Defendants, 948 F.2d 1264 (Fed. Cir. 1991).

¹³ MPEP 2141.03 Level of Ordinary Skill in the Art [R-6]-2100 Patentability.



資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項；似乎未界定出其與先前技術所揭示技術內容間之關係。

而引用文獻是否具有相對應申請專利之發明未揭示之固有性技術特徵，雖說是可被該發明所屬技術領域中具通常技能者所能預期，然何謂所能預期？需訴諸於外部證據¹⁴ (extrinsic evidence)，該外部證據產生的來源則是來自於隱藏在引用文獻之固有性質。至於如何判讀該外部證據與固有性質之關聯性，原則上則是藉由該發明所屬技術領域中具通常技能者之技術，又美國聯邦上訴法院 Schering Corporation, v. Geneva Pharmaceuticals, Inc.案¹⁵ 進一步提及，該發明所屬技術領域中具通常技能者無須在所請發明之時間點認識該固有性質，亦即固有性之存在無關於時間先後，就算該固有性質是在所請發明時間點後才被辨識出來仍有不符專利要件之規定。

(二) 審查主體

審查人員審酌一件專利申請案時，前已敘明應假設一虛擬之該技術領域者為判斷主體，以判斷引用文獻是否有可能具有未揭示之固有性技術特徵，且已提及須藉由外部證據來驗證該固有性技術特徵是可被預期；然而，引用文獻未揭示之哪一部份是具有固有性質？其認定原則為何？

由前述固有性質之適用範圍可知，固有性質是指物品、物質或裝置所表現出之性質、或其執行方式（方法），其適用範圍則大致區分為「固有特性」、「固有方法」、「固有用途（功能）」三類，故引用文獻若具有相對

¹⁴ MPEP 2131.01 III. TO SHOW THAT A CHARACTERISTIC NOT DISCLOSED IN THE REFERENCE IS INHERENT, Extra Reference or Evidence Can Be Used To Show an Inherent Characteristic of the Thing Taught by the Primary Reference.

¹⁵ Schering Corporation, v. Geneva Pharmaceuticals, Inc., 339 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2003).



應申請專利之發明未揭示之固有性技術特徵則應該是反應在物品結構上、方法步驟上、或是物質之組成成分上。

審查人員之責任，則是需將反應在物品結構上、方法步驟上、或是物質之組成成分上之固有性技術特徵找出來，而找出該未揭示之固有性技術特徵原則必須具有一定推理依據的基礎，其基礎需建立在¹⁶：1.所主張申請專利之發明之結構應相同於先前技術（前述之 Titanium Metals Corp. v. Banner¹⁷案參照）；2.所主張申請專利之發明之產品製造方法應實質相同於先前技術（相同的方法生產出相同的產品，前述 David Leinoff, Appellee, v. Louis Milona & Sons, Inc.¹⁸案參照）；3.所主張權利範圍之組成成份應相同於先前技術（相同的組成成份必有相同屬性，In Re Spada¹⁹案參照）；當上述條件成立，才可證明引用文獻具有與本案所主張申請專利之發明所相對應之固有性技術特徵，亦即於前揭條件下所產生之外部證據可預期本案所主張申請專利之發明。

於前揭找出固有性技術特徵之條件下，審查人員欲斷言本案所主張申請專利之發明所相對應之技術特徵，已符合引用文獻之固有性原則時，當然必須提供合理的理由和證據，以驗證該固有性原則的存在。美國專利訴願暨衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences）於 Ex Parte Levy²⁰案即已提到，依據固有性原則，審查人員基由先前技術（引用文獻）

¹⁶ Michael E. Kondoudis, Some Strategies For Responding to Rejections Based on Inherency, <http://patentablydefined.com/2008/09/17/some-strategies-for-responding-to-rejections-based-on-inherency/>.

¹⁷ Titanium Metals Corp. v. Banner, 778 F.2d 775, 227 USPQ 773 (Fed. Cir. 1985).

¹⁸ David Leinoff v. Louis Milona & Sons, Inc., 726 F.2d 734 (Fed. Cir. 1984).

¹⁹ In Re Lonnie T. Spada and Joseph J. Wilczynski, 911 F.2d 705 (Fed. Cir. 1990).

²⁰ Ex Parte Levy, 17 USPQ2d 1461 (1990).



之教示，必須能夠提供一基本事實和技術理由以合理地支持審定結果；該決定內容為：系爭案申請人的發明是一種具雙軸向延伸特性（具抗壓、防止破裂）之氣球擴張導管（可使用於清理心臟病患者的血管阻塞）。審查人員以 Schjeldahl 所發明之氣體射出成型模具核駁此案，然該引證案並未敘明最終成型之氣球具有雙軸向拉伸之特性（僅於成型前，敘明是使用具雙軸向延伸特性之 PET 塑料）；審查人員認為使用 Schjeldahl 之氣體射出成型模具成型後之氣球本質上（inherently）是具有雙向拉伸的特性。專利訴願暨衝突委員會推翻審查人員對本案之核駁審定，理由是審查人員並沒有提供令人信服的證據、或客觀的推理過程以支持引證案成型後，該塑料具有本案所稱之雙軸向延伸之固有特性）。

（本案於塑料成型過程中，以改變溫度、壓力參數之方式使成型後之氣球具有雙軸向延伸特性；而引證案係採用一般氣體射出成型之製程，雖然成型前使用具有雙軸向延伸特性之 PET 塑料，然而該成型製程卻會破壞 PET 塑料之雙軸向延伸特性。）

本決定，專利訴願暨衝突委員會認為審案人員未提供令人信服的證據、或客觀的推理過程，以支持引證案具有與本案相同之固有性質。然而美國專利商標局並無實驗室或任何實驗設備以驗證結果，所以審查人員僅能藉由引用文獻所形成之外部證據，而認定是否隱含有與本案相同之某技術特徵。此種由外部事實反推隱含事項之作法，實為挑戰審查人員對該某技術特徵之確信程度，畢竟那是心證推論而得的結果；故審查委員在沒有實驗室之情況下，是無法提供有效證據證明其固有性質，審查人員僅能就一基本事實和技術理由以合理地支持所為之審定結果²¹。申請人對審查人

²¹ Ex Parte Levy, 17 USPQ2d 1463 (1990).



員所論述之基本事實和技術理由有疑義時，則需舉證推翻該論述，以鞏固其專利權利之主張。前揭審查人員須論述理由以支持其審查結果、以及申請人需舉反證推翻之規定，類似於我國專利審查實務上，審查人員論述心證理由以意見通知書函請申請人申復之作法。又，本決定所提專家證言係於法院上被當成調查證據²²；此處專家是指法院調查證據之鑑定人，其技術標準非屬該發明所屬技術領域中具通常技能者，兩者技術程度不同，適用上應有所區別。至於專家證言可否當作我國審查人員審查專利時，以證明固有技術特徵之事實存在，有其討論空間；畢竟專家之公信力如何？可否讓申請人信服？不無疑問。

參、固有技術特徵之探討

由我國專利審查基準第二篇第六章²³規定，直接且無歧異得知者，係指自原說明書或圖式所記載之事項可明確得知（或不懷疑）隱含之固有特定事項（技術特徵），由上述規定可知，「固有特定事項（技術特徵）」與「直接且無歧異得知」間有其一定關係。故為探討固有之技術特徵，需納入「直接且無歧異」一併加以討論；所以本節即由彙整我國與美國對於「固有」與「直接且無歧異」之相關規定為開端，將該些規定予以統整、歸納，期能了解其意義；進而將固有、直接且無歧異之實質涵義界定清楚，甚而進一步認知其適用方式。由於本文係針對美國專利關於固有性原則與我國直接且無歧異所得知技術特徵為探討對象；故而須就我國與美國對於「固有」、「直接且無歧異」相關規定做介紹，再而論就其適用方式；其分析範圍主要以審查基準為主，或以法院判決做補充。

²² In Re John A. Oelrich, 579 F.2d 86. (Fed. Cir. 1978).

²³ 中華民國專利審查基準，第二篇第六章 1.3 超出原說明書或圖式所揭露之範圍的判斷。



一、我國與美國涉及「固有」、「直接且無歧異」之相關規定

以下就我國與美國涉及「固有」與「直接且無歧異」之相關規定分開說明並列表，該表右欄則加入了審查基準、法規或判決之補充說明，其中該表所列相關規定有些適用於申請案，另外有些規定則適用於引用文獻；兩者均將以採用並納入考量，主要是為了令「固有」與「直接且無歧異」之意思能較清楚了解。而當對該些意思較能明確、清楚了解後，如此才能進一步討論兩者專利要件之適用。

(一) 我國、美國涉及固有之相關規定

國別	審查基準、法規或判決相關規定	說明
我國	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一種清潔劑之發明，其所包含的已知化合物具有已知降低水表面張力之固有性質，而該性質對於清潔劑而言係屬已知之必要性質，應認定該發明能輕易完成，不具進步性²⁴ 2. 直接且無歧異得知者，係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載之事項，若能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含（solely implies）或整體隱含（collectively imply）補充、修正後之說明書或圖式所記載之固有的特定事項（specific matter），而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項（例如單一技術特徵、複數技術特 	固有性質之簡單轉用，涉及進步性之違反

²⁴ 中華民國專利審查基準，第二篇第三章專利要件 3.5.2 轉用發明。



	<p>徵、功效或實施例等)係能直接且無歧異得知者²⁵</p> <p>3. 該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明隱含或固有的內容即能瞭解對應該請求項中所載之功能的結構、材料或動作者,仍應認定該請求項明確且為發明說明所支持²⁶</p>	
美國	<p>1. 若引用文獻並未明顯揭示本案請求項之某特定技術特徵,然而該未被明顯揭示之技術特徵卻仍可藉由該引用文獻被預期得知,使得該請求項不具新穎性,如此該未明顯揭示之特定技術特徵則是「固有」地存在於該引用文獻²⁷。</p> <p>2. 固有性原則係以違反專利法第102條規定核駁,而違反非顯而易見,則是以專利法第103條規定核駁²⁸</p> <p>3. 新增加或修正的事項必須在原說明書中有被明示(express),暗示(implicit),或固有(inherent)地揭露²⁹</p>	固有性原則,涉及新穎性之違反

²⁵ 中華民國專利審查基準,第二篇第六章 1.3 超出原說明書或圖式所揭露之範圍的判斷。

²⁶ 中華民國專利審查基準,第二篇第九章 4.3.2 明確且為發明說明及圖式支持要件之判斷。

²⁷ In Re Anthony J. Robertson and Charles L. Scripps, 169 F.3d 743(Fed. Cir.1999).

²⁸ MPEP 2112 V. & In re Best, 562 F.2d 1252, 1254, 195 USPQ 430, 433 (CCPA 1977).

²⁹ MPEP 2163 Guidelines for the Examination of Patent Applications Under the 35 U.S.C. 112, para. 1, "Written Description" Requirement.



1、「固有 (Inherent)」之解釋

由字典裡分別對「固有」、「inherent」意義之解釋可歸納如下：我國國語辭典³⁰將「固有」定義為：原有、本來就有的，而美國 Farlex 公司所提供線上字典³¹所查得「inherent」則解釋為：1.以本質之組成或特徵之方式存在 (existing as an essential constituent or characteristic) 2.未明顯顯現之事物本質 (in the nature of something though not readily apparent)。兩者均有體現事物本質之意，然而「inherent」則更多了一個未明顯顯現之解釋。

由美國專利審查基準第 2112 章節論及之 In Re Anthony J. Robertson and Charles L. Scripps 案³²判決，法院認為固有 (inherent) 技術特徵雖未明顯地被揭露，但卻可為該發明所屬技術領域中具通常知識者被預期地成為發明之一部分，可知美國專利審查基準所載 "inherent" 具有未明顯顯現於專利文獻之前提限制。該未明顯顯現之前提限制亦可見於我國專利審查基準第二篇第六章之規定，隱含有原說明書或圖式所記載之固有的特定事項 (技術特徵)。雖然前揭規定「固有 (inherent)」之引用來源不一致，其中美國係引自於「引用文獻」之「固有 (inherent)」特徵，而我國則是引自於「原說明書或圖式」之「固有」特徵；引用來源雖不一致，然而「固有 (inherent)」特徵本就可能存在於任何專利文獻中，不論是申請案，或是引證案，其體現事物本質之「固有 (inherent)」涵義應為相同，因此「固有 (inherent)」技術特徵之解釋應無關於引用來源之不同，應可將其一同分析、解釋。

³⁰ <http://dict.revised.moe.edu.tw/cgi-bin/newDict/dict.sh?cond=%A9T%A6%B3&pieceLen=50&fld=1&cat=&ukey=-127450775&serial=1&recNo=0&op=f&imgFont=1>.

³¹ <http://www.thefreedictionary.com/inherent>.

³² In Re Anthony J. Robertson and Charles L. Scripps, 169 F.3d 743(Fed. Cir.1999).



2、涉及「固有」技術特徵之專利要件規定

由美國專利審查基準第 2112 章節³³已明確界定，引用文獻具有對應所請發明之固有技術特徵時是以違反專利法第 102 條新穎性之規定核駁，其相關案例可參照本文「固有性原則之適用範圍」³⁴中對於固有技術特徵分別適用於「固有特性」、「固有方法」、「固有用途（功能）」所列舉之各判決內容。只要所主張申請專利之發明之結構（Titanium Metals Corp. v. Banner³⁵案參照）、產品製造方法（David Leinoff, Appellee, v. Louis Milona & Sons, Inc.³⁶案參照）或組成成份（In Re Spada³⁷案參照）相同於先前技術，且引用文獻中具有相對應所請發明之固有技術特徵時，則必然以違反專利法第 102 條新穎性之規定核駁所請專利之發明。而由我國專利審查基準³⁸所提，將已知降低水表面張力之化合物固有性質應用於清潔劑中，僅屬轉用相關技術領域之轉用發明，即違反進步性。其中，我國所提固有技術特徵違反進步性之理由，主要是因為涉及轉用發明；若無涉及轉用發明時，應是違反新穎性。

3、美國關於「固有性」法條之特別適用

當審查人員無法確認「固有性」是否真的存在時，如何適用法條？由美國專利審查基準第 706.02(m)³⁹、以及 2112⁴⁰章節可知，當引用文獻已揭

³³ MPEP 2112 V. & In re Best, 562 F.2d 1252, 1254, 195 USPQ 430, 433 (CCPA 1977).

³⁴ Atlas Powder Company v. Ireco Inc. 190 F.3d 1342 (Fed. Cir. 1999).

³⁵ Titanium Metals Corp. v. Banner, 778 F.2d 775, 227 USPQ 773 (Fed. Cir. 1985).

³⁶ David Leinoff v. Louis Milona & Sons, Inc., 726 F.2d 734 (Fed. Cir. 1984).

³⁷ In Re Lonnie T. Spada and Joseph J. Wilczynski, 911 F.2d 705 (Fed. Cir. 1990).

³⁸ 中華民國專利審查基準，第二篇第三章專利要件 3.5.2 轉用發明。

³⁹ MPEP 706.02(m), when the reference discloses all the limitations of a claim except a property or function, and the examiner cannot determine whether or not the reference inherently possesses properties which anticipate or render obvious the claimed invention... rejected under 35 U.S.C. 102 as anticipated by or, in the alternative, under 35 U.S.C. 103(a) as obvious over.



示申請案請求項中，除了特性（property）或功能（function）外其他所有技術特徵；對於該等特性或功能，審查人員並無法確定為引用文獻所固有，或僅是顯而易見時，可利用 35 U.S.C. 102 或與 103 法條同時使用之方式核駁申請案。而我國審查人員審查一件申請案是否具專利要件時，係先考量是否具新穎性之要件，再考量其是否具進步性，兩者間界定得非常明確，不是新穎性、就是進步性；較不會有落於兩者間模糊地帶之可能。

另外，在美國 *In re Best* 案⁴¹判決內容亦提及有'rejection is based on "inherency" under 35 U.S.C. § 102, on "prima facie obviousness" under 35 U.S.C. § 103, jointly（共用）or alternatively（交替）'，可知單純固有性原則之適用，應為新穎性專利要件之違反；若不是落於固有之範疇時，而是屬顯而易見之表面證據，則為非顯而易見之專利要件違反。所以，當審查人員可確定相對應申請案之隱含性技術特徵，為固有地存在於引用文獻中，則會以新穎性違反之要件核駁申請案；若是無法確定是否固有地存在於引用文獻，則是同時採新穎性（U.S.C. 102）、非顯而易見（U.S.C. 103）法條合併共用之方式，核駁申請案。

⁴⁰ MPEP 2112, where applicant claims a composition in terms of a function, property or characteristic and the composition of the prior art is the same as that of the claim but the function is not explicitly disclosed by the reference, the examiner may make a rejection under both 35 U.S.C. 102 and 103, expressed as a 102/ 103 rejection.

⁴¹ *In re Best*, 562 F.2d 1252, 1254, 195 USPQ 430, 433 (CCPA 1977).



(二) 我國、美國涉及「直接且無歧異」之相關規定

國別	審查基準、法規或判決相關規定	說明
我國	<ol style="list-style-type: none"> 1. 直接且無歧異得知者，係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載之事項，若能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含（solely implies）或整體隱含（collectively imply）補充、修正後之說明書或圖式所記載之固有的特定事項（specific matter），而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項（例如單一技術特徵、複數技術特徵、功效或實施例等）係能直接且無歧異得知者⁴² 2. 該發明所屬技術領域中具有通常知識者從先前技術無法直接且無歧異得知有關申請專利之發明的內容者，均應於發明說明中記載⁴³ 3. 審查新穎性時，應以引證文件中所公開之內容為準，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容，而引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造或使用申請專利之發明。實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容⁴⁴ 	能直接且無歧異得知其實質上隱含所相對應的技術特徵，違反我國專利法第 22 條第 1 項「新穎性」之相關規定

⁴² 中華民國專利審查基準，第二篇第六章 1.3 超出原說明書或圖式所揭露之範圍的判斷。

⁴³ 中華民國專利審查基準，第二篇第一章說明書及圖式 1.4.1.2 充分。

⁴⁴ 中華民國專利審查基準，第二篇第三章專利要件 2.2.2 引證文件。



	<p>4. 該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵⁴⁵</p> <p>5. 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⁴⁶</p> <p>6. 該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於優先權基礎案所揭露之發明形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵，而不會得知其他技術特徵者（相同發明）⁴⁷</p> <p>7. 申請專利之發明之醫藥用途係由引證文件揭露之醫藥用途的相同作用機制直接且無歧異導出⁴⁸</p> <p>8. 對所屬技術領域中具有通常知識者而言，可直接且無歧異地反映該醫藥用途，均足以做為證明其醫藥用途的證據⁴⁹</p>	
美國	無規定	

⁴⁵ 中華民國專利審查基準，第二篇第三章專利要件 2.4 新穎性之判斷基準。

⁴⁶ 中華民國專利審查基準，第二篇第三章專利要件 2.4 新穎性之判斷基準。

⁴⁷ 中華民國專利審查基準，第二篇第五章優先權 1.3 實體要件。

⁴⁸ 中華民國專利審查基準，第二篇第十章 5.2.2.1.2 關於適用於特定疾病之醫藥用途。

⁴⁹ 中華民國專利審查基準，第二篇第十章醫藥相關發明 5.2.3 醫藥用途請求項。



1. 「直接且無歧異」之解釋

我國國語辭典⁵⁰將「直接」、「歧異」解釋為：「直接」意指沒有轉折，不必透過人或事物的傳達；而「歧異」則意思為不相同。故「直接且無歧異」照辭典上解釋則為直接獲知，且並無不同之意。另依我國專利審查基準第二篇第六章⁵¹定義「直接且無歧異」為，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載之事項，若能明確得知（或不懷疑）其已經單獨隱含或整體隱含補充、修正後之說明書或圖式所記載之固有的特定事項（技術特徵），而沒有隱含其他事項。又，另於第二篇第三章⁵²規定有：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。由上述得知，「直接且無歧異」應可解為直接獲知該技術特徵（無須藉由其他人、事物的傳達或證明），且對所獲知之技術特徵非常的明確（或不懷疑，並限於單一意義）。

2. 引用文獻之固有技術特徵須「直接且無歧異」被得知

雖說我國專利審查基準僅於第二篇第六章⁵³載有，如何對修正說明書內容之特定事項（技術特徵）判定為固有之方式，其判斷方式為：由原說明書或圖式內容直接且無歧異得知。惟，固有之特定事項（技術特徵）並非僅存在於所請專利之發明中，仍應在引用文獻考量該固有之特定事項

⁵⁰ <http://dict.revised.moe.edu.tw/cgi-bin/newDict/dict.sh?cond=%A9T%A6%B3&pieceLen=50&fld=1&cat=&ukey=-127450775&serial=1&recNo=0&op=f&imgFont=1>。

⁵¹ 中華民國專利審查基準，第二篇第六章 1.3 超出原說明書或圖式所揭露之範圍的判斷。

⁵² 中華民國專利審查基準，第二篇第三章專利要件 2.4 新穎性之判斷基準。

⁵³ 中華民國專利審查基準，第二篇第六章 1.3 超出原說明書或圖式所揭露之範圍的判斷。



(技術特徵)存在與否相關問題，衡量其固有是否為對應至所請發明明顯揭示之技術特徵。然而，一份專利文獻是否存在固有之特定事項(技術特徵)應屬於事實問題，該固有特定事項(技術特徵)不會因為究竟是屬於所請專利內容之一部分？還是屬於引用文獻之一部分？於判斷方式上或是如何隱含於兩者不同文獻內而有所不同；亦即雖然該固有特定事項(技術特徵)之判斷(直接且無歧異)雖僅於我國專利審查基準第二篇第六章⁵⁴「說明書之補充修正、更正」中記載，應能類推適用於引用文獻內固有特定事項(技術特徵)之判斷；是以，對於對修正說明書所揭示固有特定事項(技術特徵)應能由原說明書或圖式內容直接且無歧異得知；同理，引用文獻內之固有特定事項(技術特徵)亦應可由該發明所屬技術領域中具通常知識者「直接且無歧異」得知才是。

3. 固有技術特徵存在之事實

至於以「直接且無歧異」判斷方式考量固有特定事項(技術特徵)之存在與否有無見於美國相關規定？查美國專利審查基準雖無「直接且無歧異」一詞之相關規定，但卻出現「辨認(recognize)」一詞。原則上，固有技術特徵須由該發明所屬技術領域中具通常技能者得以辨認，但無須於所請專利之發明時間點辨認出該固有技術特徵⁵⁵，就算在所請專利之發明時間點之前或之後始得辨認出來，均無礙於固有技術特徵之承認。然而，若該發明所屬技術領域中具通常技能者並「無法辨認」出該固有技術特徵，是否就可以否定固有技術特徵存在之事實？由美國 Titanium Metals

⁵⁴ 中華民國專利審查基準，第二篇第六章 1.3 超出原說明書或圖式所揭露之範圍的判斷。

⁵⁵ MPEP 2112 II. INHERENT FEATURE NEED NOT BE RECOGNIZED AT THE TIME OF THE INVENTION.



Corp. v. Banner 案或 Atlas Powder Company v. Ireco Inc. 案判決即說明了，就算該發明所屬技術領域中具通常技能者無法辨認出該固有技術特徵，仍可另就引用文獻所揭露組成比例之事實，或專家所提證言（數據）以佐證該固有技術特徵之存在。所以該發明所屬技術領域中具通常技能者是否可以「辨認」出該固有技術特徵並非重要，就算辨認不出來仍不會改變固有技術特徵既存之事實。

二、固有技術特徵之判斷與分析

由前文所載我國涉及「直接且無歧異」之相關規定及其解釋內容可知，欲直接且無歧異得知引用文獻內隱含之固有技術特徵，必須自該引用文獻所記載內容，可「明確被得知（或不懷疑）」。

若遇到無法直接且無歧異得知該引用文獻之固有技術特徵時，亦即該固有技術特徵無法明確被得知時，應該如何處理？依我國「發明專利案逐項審查撰寫指南」⁵⁶之實體審查基本原則第（5）點所載「經審查為不准專利時，應就申請案請求項依逐項或群組論述方式做成審查意見，具體論述核駁專利之事證及心證理由」，前述規定已載明審查人員欲核駁申請案請求項時應敘明事證及心證理由，亦即當審查人員碰到無法直接「明確得知（或不懷疑）」對應至所請發明之固有技術特徵時，若所請發明之請求項有違反我國專利審查基準判斷專利要件之情形時，只要載明相關事證及心證理由仍得以核駁該請求項。

就我國專利審查基準第二篇第三章對新穎性之判斷基準⁵⁷所提四種態

⁵⁶ 發明專利案逐項審查撰寫指南，壹、逐項審查原則 1.2 實體審查基本原則。

⁵⁷ 中華民國專利審查基準，第二篇第三章專利要件 2.4 新穎性之判斷基準。



樣(1)完全相同、(2)差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵、(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念、(4)差異僅在於參酌引用文獻即能直接置換的技術特徵。其中，引用文獻具有能直接且無歧異得知之技術特徵係落入第(2)點之判斷基準，然而引用文獻若具有無法直接且無歧異得知之固有技術特徵時，並不一定會落入其他第(1)、(3)、(4)點。以下以美國專利審查基準第2112章節所提及之Atlas Powder Co. v. Ireco, Inc.⁵⁸案(專家證明了多孔粒硝酸銨結構與乳膠混合時，將產生所請發明揭示之足夠氣體之固有技術特徵)、以及In re Schreiber⁵⁹案(圓錐形注油器與爆米花筒具有相同形狀，必然具有讓多顆爆米花同時經過筒口之固有技術特徵)作說明，以解釋該固有技術特徵，並無法由引用文獻直接且無歧異得知之情況；該些判決均說明了，該等技術特徵雖是無法被直接且無歧異得知，卻仍為引用文獻所固有之事實。

其中，Atlas Powder Co. v. Ireco, Inc.案提及，上訴人爭執引證案關於炸藥組成成分之硝酸銨內，並未揭示內含有足夠的氣體可提高炸藥之敏感性，然藉由專家的證明(數據)，則可認定引用文獻所揭示硝酸銨係多孔顆粒狀，與乳膠混合時，則必然產生有系爭案所稱足夠之氣體。引用文獻所揭示多孔粒硝酸銨結構，並無法「直接」由該發明所屬技術領域中具通常技能者辨認出，必然產生對應至所請發明所揭示足夠氣體之固有技術特徵，仍須透過專家或實驗數據驗證，才得以驗證引用文獻必然隱含有對應所請發明之固有技術特徵。

又依In re Schreiber案所載，引用文獻所揭示之圓錐形注油器，雖

⁵⁸ Atlas Powder Co. v. Ireco, Inc., 190 F.3d 1342, 1348-49 (Fed. Cir. 1999).

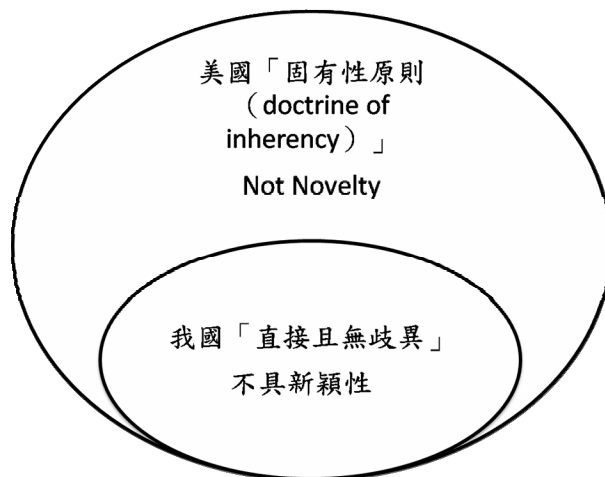
⁵⁹ In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 44 USPQ2d 1429 (Fed. Cir. 1997).



與所請發明之爆米花筒具有相同形狀，然引用文獻並未載明注油器之出口多大，究竟是否可「無歧異（不懷疑）」得知讓多顆爆米花同時經過筒口之固有技術特徵？實有待商榷。然美國專利商標局則以兩物品（圓錐形注油器、爆米花筒）具有相同之形狀，認定圓錐形注油器之形狀結構必然具有，可令多顆爆米花同時經過筒口之固有技術特徵。

以前述美國專利審查基準所載兩判決內容，並無法令該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引用文獻公開時的通常知識，而能「直接且無歧異得知」該固有之技術特徵。且由該兩判決所提引用文獻之技術內容，亦無法使系爭案有落入我國對於新穎性之判斷基準⁶⁰所載其他（1）、（3）、（4）三種態樣；如此既然四種新穎性態樣均無法適用，依我國專利審查基準認定前述美國兩判決，則有可能考量以進步性之專利要件核駁。

由上所述，可推得我國與美國關於「固有性原則（doctrine of inherency）」、「直接且無歧異」兩者關於專利要件適用範圍之示意圖表示如下：



⁶⁰ 中華民國專利審查基準，第二篇第三章專利要件 2.4 新穎性之判斷基準。



肆、結論

一、我國與美國關於新穎性專利要件之適用範圍不同

由本文所繪製「『固有性原則』、與『直接且無歧異』兩者專利要件適用範圍之示意圖」可看出，美國「固有性原則 (doctrine of inherency)」之適用範圍係大於我國「直接且無歧異」，其理由主要在於：美國將固有技術特徵之存在與否認定為事實之求證，至於是在哪個時間點⁶¹（所請發明之前或之後）被辨認出來、亦或其辨認方式為何（可藉由專家以及實驗數據加以佐證⁶²），並非所問。而我國則規定應由該發明所屬技術領域中具通常知識者，依申請日前之公開引證案「直接且無歧異」判斷來限制對固有技術特徵之認定，故適用範圍上確實會與美國不同。

至於兩者（固有性原則、直接且無歧異）間之差距如何調節，端視找出固有技術特徵存在之事實程度多寡而定；而該找出事實之程度多寡則是決定於所採用檢驗事實（檢索）的來源廣泛程度而定。若檢索之來源不限（任何不限時間點，凡可佐證為事實之物證、書證均可）越能夠證實固有技術特徵之存在；然而，此舉將耗費大量審查資源。且若遇到難以辨認之固有技術特徵時，審查人員在識別固有技術特徵時容易碰到瓶頸，此時必將影響各審查人員間之認定標準，且不容易交代心證；一旦審查人員心證理由論之不備，很難令申請人信服該技術特徵本來就固有地存於引用文獻。是以，兩者間之差距應如何調節較為適當，實有賴大家之集思廣益，

⁶¹ MPEP 2112 II. INHERENT FEATURE NEED NOT BE RECOGNIZED AT THE TIME OF THE INVENTION.

⁶² Atlas Powder Co. v. Ireco, Inc., 190 F.3d 1342, 1348-49 (Fed. Cir. 1999); MPEP 2112 II. INHERENT FEATURE NEED NOT BE RECOGNIZED AT THE TIME OF THE INVENTION.



以建立較完善之制度與作法。

二、同時使用新穎性、進步性法條核駁單一請求項

依美國專利審查基準第 2112 章節規定，當引用文獻已揭示申請案請求項中，除了特性（property）或功能（function）外其他所有技術特徵；對於該等特性或功能，審查人員並無法確定為引用文獻所固有，或僅是顯而易見時，可利用 35 U.S.C. 102、或與 103 法條同時使用之方式核駁申請案。而我國審查人員審查一件申請案是否具專利要件時，係先考量是否具新穎性之要件，再考量其是否具進步性，兩者間界定得非常明確，不是新穎性、就是進步性；較不會有落於兩者間模糊地帶之可能。所以，當審查人員無法確定引用文獻是否固有地具有相對應所請發明之技術特徵時，若無違反新穎性專利要件之情形發生，應當會以進步性法條核駁；此種引用新穎性、進步性法條明確之作法，可避免申請人在收到審查意見通知函時產生之困惑。然而，固有技術特徵之存在與否乃事實問題，其既有可能存在（新穎性之考量）、也有可能不存在（進步性之考量），美國專利審查基準將新穎性、進步性兩法條同時使用，或許是為了反映事實存在與否之證明上作合理考量。但共用兩法條之作法有可能造成法條引用上的不明確，並令申請人有不知所請發明究竟是違反哪一專利要件之情形發生；所以，是否引進該法條共用之適用方式，仍須廣泛了解各方面之意見，是否予以適用，應慎重考量。

三、案例法與成文法合併是趨勢

由於本文所探討之固有性技術特徵乃是未明顯揭示於專利文獻內，欲將其論述為固有就存在於專利文獻內之技術，需藉由審查人員之論證。然



而，此種論理心證過程之交代並不容易。試想：未明顯揭示出來的技術特徵，如何將其具體化？進而能夠使申請人認同而不會產生爭議，實有其困難處。

藉由美國專利審查基準第 2112 章節所記載「固有性原則」之相關規定可知，案例之彙整除可以建構審查人員之論證基礎及過程外，亦可了解其限制，而這些實在無法以我國專利審查基準原則性之規定完整地呈現出來。尤其涉及到專利要件之判斷時，容或有審查人員主觀認定之成分；此種主觀認定之成份將使成文法規定之效能降低，因此，亟迫切需要案例法的加入以彌補成文法之不足。其中該些案例或可選自智慧財產法院之判決、亦可選自經濟部訴願會之爭議案，甚至可藉由智慧財產局之案例實務研討會所提相關議題，將其引入我國專利審查基準或專利法相關規定。其引入方式除可參考美國專利審查基準建立之形式（將法官之心證基礎形成基準之一部分），亦可參考日本作法，將判決作為基準之補充解釋；又或可參照歐洲案例法（Case Law）之編撰方式，擷取相關專利案例之精神，另編制成一本案例法，以供查閱。適度地採用案例法除能彌補我國專利成文法相關規定之不足外，亦能有助於作為日後修法方向之參考。