張仁平*

摘要

熟悉該技術者乃申請專利之發明的明確性 (definiteness)、揭露充分性 (sufficiency of disclosure)或可據以實現性 (enablement)、新穎性、進步性等專利要件及侵權案件中之專利有效性的判斷主體。為了統一審查標準,儘量避免審查人員主觀因素的影響,乃設定熟悉該技術者之概念。

判斷專利要件及專利有效性時,熟悉該技術者之定義必須相同。判 斷熟悉該技術者的時點,應為優先權日或判斷可專利性之適用法規的其 他相關日期。

熟悉該技術者乃一法律擬制之人,具有於相關日期時之該發明所屬 技術領域中之一般知識及普通技能,以理解及使用於相關日期時之先前 技術,此意指該人具有任其支配之相關領域的普通業者(ordinary practitioner)使用之常規手段及能力,以執行實驗及分析。若欲解決的問 題能促使本領域的技術人員在其他技術領域尋找技術手段,則該人亦應 具有該其他技術領域之一般知識及普通技能。

熟悉該技術者可為一人或多人,若為多人時,其中之成員可各具有不同的屬性(attributes),亦即可包含來自不同學養或具有不同資格水準

收稿日:101年8月31日

^{*} 作者現為智慧財產局專利高級審查官,專利審查基準小組召集人。

者。熟悉該技術者之學歷或經歷,並無特殊限制要求,惟於生技領域,一般認為須具有較高的水準。

由於熟悉該技術者具有重要的角色,除國際法規基準已作一般性之規範外,對於審查實務中較細緻的問題,三邊局之比較研究及國際保護智慧財產權協會(AIPPI)等國際論壇中亦有持續之深入探討,雖然大多議題已有共識,惟部分問題仍有相當歧見,較具爭議者為該人是否具有創造力,將有待更進一步之討論及調和。

關鍵字:熟悉該技術者、所屬技術領域中具有通常知識者、一般知識、 普通技能、通常一般知識、技能水準、揭露充分性、進步性、 三邊局、國際保護智慧財產權協會

壹、前言

如何撰寫專利說明書、請求項及決定是否核准專利、專利是否有效,通常涉及不同的個體,例如發明人、申請人、代理人、審查人員及法官等,然而在專利領域中最重要的個體乃為假想之「熟悉該技術者」,因為所有的專利要件,例如明確性、揭露充分性或可據以實現性、新穎性、進步性等,以及專利侵權案件中之專利有效性的判斷,皆由該人之觀點予以分析,尤其是判斷進步性時,熟悉該技術者之水準,對於判斷的結果具有關鍵影響。

隨著科技之快速進展及發明形態的改變,專利之熟悉該技術者的定 義亦產生變化,早期一項專利之發明人大多為一人,隨著技術的複雜



化,跨領域之發明已非少數¹,共同發明人之情況已成常態,專利局之審 查人員及法院之法官必須確認相關技術領域中該具有普通技能的虛擬之 人的知識,若熟悉該技術者由一人轉變為多人時,是否將衝擊傳統進步 性之判斷?此外,法院於判決中是否應明文指出個案之熟悉該技術者的 技能水準(包括學歷、經歷等)?該人是否具有創造力?凡此種種,皆 攸關進步性之判斷結果,因此成為近年來國際專利實務之重點,惟由於 部分見解尚未趨於一致,有待加速國際調和。

美國著名之 KSR 案件中,為了判斷顯而易見性,必須先釐清熟悉該 技術者之定義2。我國智慧財產法院之相關訴訟中亦經常爭執熟悉該技術 者之定義,如 97 年度行專訴字第 19 號判決,爭點之一為是否應釐清及 界定「發明所屬技術領域中具有通常知識者」之技術水準3,又如 100 年 行專訴字第 49 號判決,智慧財產局與法院有關進步性認定見解之主要差

以美國而言,於專利案之創新過程中,早期通常僅是對於習知技術的一小步改良, 因此發明人大都僅為一人,於1952年美國專利法成為法律時,82%專利案之發明人 僅為一人,僅 3%為 3 人以上。至 2011 年時,該統計結果反轉,32%專利案之發明 人為一人,43%為3人以上。60年來,每一專利之平均發明人數加倍成長。有些技 術領域似乎較具有小組發明的特性,例如生技與有機化學,發明人為單獨一人的比 例低於10%,發明人為一人之最高比例為珠寶領域之77%。

² KSR International Co. v. Teleflex, Inc。基於下級法院對於「具有該技術之普通技能者 (PHOSITA)」之能力的定義,美國最高法院於2007年4月30日之一致判決中,撤 銷聯邦巡迴上訴法院(CAFC)先前之判決,法官 Kennedy 指出「該技術之普通技能 者亦為具有普通創造力者,並非是一自動機」,雖然最高法院認知 CAFC 於其他案件 中將熟悉該技術者描述為具有「常識 (common sense)」且能夠「於先前技術中隱含 地 (implicitly)」找到動機, Kennedy 強調其意見僅是糾正「CAFC 於本案中之法律 錯誤」,未必是扭轉 CAFC 以往所有其他的前例。

³ 宋皇志,「論進步性審理之進步空間 —— 智慧財產法院九十七年度行專訴字第十九號 判決評析」, 智慧財產權判決研究會(2010.3.5)。文中指出本判決惜未界定「發明所 屬技術領域中具有通常知識者」之技術水準,是否應釐清並確定該人之技術水準, 審查實務上自應先予定位。對應於該文之「技術水準」,於本文中皆稱「技能水 準」。

異在於,兩者對於發明所屬技術領域具有通常知識者之技能水準認知的 差距⁴。

我國專利法所稱「所屬技術領域中具有通常知識者」,於歐洲專利公約(EPC)(如第 56 條)及實體專利法條約(SPLT)草案(如第 12 條)稱「熟悉該技術者(person skilled in the art,縮寫為 PSITA,簡稱 skilled person),於美國專利法稱「熟悉該技術者(person skilled in the art)」(僅第 112 條及 122 條)或「具有該技術之普通技能者(person having ordinary skill in the art,縮寫為 PHOSITA)」(僅第 103 條),於大陸專利法稱「所屬技術領域的技術人員」(僅第 26 條第 3 項),其他亦有稱「該技術之普通技能者(person of ordinary skill in the art,縮寫為 POSITA)」 5 。較少見者,於國際專利實務中亦有稱「熟悉之收件者(the skilled addressee)」 6 。較特殊者,若係包含多人之小組,亦有稱「具有該技術之普通技能的小組(team having ordinary skill in the art,縮寫為 THOSITA)」 7 。

該名詞於我國專利實務原稱「熟悉該項技術者」,民國 83 年 1 月 21 日修正 (83 年 1 月 23 日施行)之專利法首次見諸條文 (如第 20 條第 2 項),民國 92 年 2 月 6 日修正公布 (93 年 7 月 1 日施行)之專利法則參

⁴ 本案之主要爭點在於確立通常知識者的技術水準,法院認為「引證案並未揭露如系爭案可以同時存取硬碟及主記憶體模組中的硬碟存取區之操作模式」,而智慧財產局則認為,將引證案的南橋晶片的信號同時連接至一硬碟乃為通常知識,只是未揭露於引證案中而已,由於未能針對此通常知識提供輔助之書證,因此被撤銷原處分。

⁵ 如美國專利審查程序手冊 (Manual of Patents and Examining Procedure, MPEP) 2141。

⁶ Wikipedia, Person having ordinary skill in the art.

⁷ Dennis Crouch, THOSITA: Obvious to a Team Having Ordinary Skill in the Art, Patently-O Blog, Oct 15, 2012.





照日本特許法之條文⁸(僅第 29 條第 2 項及第 36 條第 4 項),改稱「所屬 技術領域中具有通常知識者」,強調其為具一般技技能水準者,而非頂尖 技技能水準者,惟仍有意見認為二者之標準有所不同⁹。

参考 SPLT 草案細則第 2 條之規定,「熟悉該技術者(a person skilled in the art)」指於相關技術領域具有「一般知識(general knowledge)」及「普通技能(ordinary skill)」之人,另参考美、日、歐之專利審查基準,亦認該人必須兼具該發明或新型所屬技術領域中之一般知識及執行例行工作、實驗之普通技能,並非僅具通常知識即可,因此配合我國 100 年修正之專利法,對於專利法第 22 條第 2 項、第 26 條第 1 項及第 27 條第 1 項中所稱「所屬技術領域中具有通常知識者」,於施行細則新增第 14 條,其中第 1 項規定「本法所稱所屬技術領域中具有通常知識者,指具有該發明所屬技術領域中,申請時之一般知識及普通技能之人。」,以補專利法之不足。

本文首先歸納國際之規範,由國際相關法規開始,包括我國、日本、大陸、歐洲專利局、美國、實質專利法條約(SPLT)草案、專利合作條約(PCT)之專利法、施行細則與審查基準之規定。其次,參酌三邊局之比較研究,包括揭露要件與請求項要件之比較研究報告、新穎性之比較研究報告、進步性之比較研究報告等,最後彙總 AIPPI 之研討,包

⁸ 該詞於英譯之特許法為「person ordinarily skilled in the art」。

⁹ 如宋皇志,「論進步性審理之進步空間-智慧財產法院九十七年度行專訴字第十九號行 政判決評析」,智慧財產權判決研究會(2010.3.5)。該文認為「熟習該項技術者」之 客觀標準,應較現行法中「發明所屬領域中具有通常知識者」為高,不同意二用語 之意義及判斷標準相同。本文認為此應屬誤解,查我國 83 年專利法所稱「熟習該項 技術者」,於 83 年版審查基準之定義,與 93 年修法改為「所屬技術領域中具有通常 知識者」,於 93 年版審查基準之定義,二者並無實質差異。

括充分之發明說明(Q69)、專利法之進步性要件中的熟悉該技術者(Q213)、進步性/非顯而易見性之可專利性基準(Q217)等,予以歸納整理,以找出具體之共識與結論。

為齊一用語,本文稱「general knowledge」為「一般知識」,「ordinary skill」為「普通技能」,「common general knowledge」為「通常一般知識」,「solution」為「解決手段」¹⁰,「sufficiency of disclosure」為「揭露充分性」,「level of skill」為「技能水準」。

貳、我國與國際之法規及基準規範

一、我國

(一)專利法規11

專利法第22條第2項

「發明雖無前項各款所列情事,但為其所屬技術領域中具有 通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,仍不得取得發 明專利。」

專利法第26條第1項

「說明書應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實現。」

¹⁰ 相當於我國 93 年專利法施行細則第 16 條及 17 條之「技術手段」。

¹¹ 民國 102 年 1 月 1 日 生效之專利法及施行細則。

專利法第27條第1項

「申請生物材料或利用生物材料之發明專利,申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。但該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時,不須寄存。」

專利法施行細則第14條第1項

「本法所稱所屬技術領域中具有通常知識者,指具有該發明 所屬技術領域中,申請時之一般知識及普通技能之人。」

(二)審查基準12

第二篇第一章「1.3.1 可據以實現要件」

該發明所屬技術領域中具有通常知識者,係一虛擬之人,指 具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識 (general knowledge) 及普通技能 (ordinary skill) 之人,且能理解、利用申請時之先前 技術。申請時指申請日,於依專利法第 28 條第 1 項或第 30 條第 1 項規定主張優先權者,指該優先權日。

一般知識,指該發明所屬技術領域中已知的知識,包括習知或 普遍使用的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。普通技能,指執行例行工作、實驗的普通能力。申 請時之一般知識及普通技能,本章簡稱「申請時之通常知識」。

¹² 民國 102 年 1 月 1 日生效之專利審查基準。

第二篇第三章「3.2.1 該發明所屬技術領域中具有通常知識者」

該發明所屬技術領域中具有通常知識者,係一虛擬之人,具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能,而能理解、利用先前技術。一般知識之意義參照第一章 1.3.1「可據以實現要件」。若所欲解決之問題能促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在其他技術領域中尋求解決問題的技術手段,則其亦具有該其他技術領域中之一般知識及普通技能。

二、日本

(一) 專利法規

特許法第29條第2項

「於專利申請前,該發明所屬技術分野中具有通常知識者, 基於前項各款所列發明即能容易完成該發明時,對該發明而言, 不受同項規定之限制,不得准予專利。」

特許法第36條第4項

「前項第3款之發明之詳細說明,應符合下列規定。

 依經濟產業省命令之規定,明確且充分記載至該發明所屬 技術分野中具有通常知識者得據以實現之程度。」

特許法施行規則第24條之2

「特許法第36條第4項第1號之經濟產業省令規定之記載,



乃發明所欲解決課題之解決手段,必須記載至該發明所屬技術分野中具有通常知識者於發明之技術上之意義所能理解之必要事項。」

(二)審查基準13

第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性「2.2 第29條第2項」

(2) 該發明所屬技術分野中具有通常知識者¹⁴ (下稱「當業者」) 乃一虛擬之人,其具有申請專利之發明所屬技術分野之申請時的技術常識,並能運用研究、開發的通常技術手段,發揮材料之選擇及設計變更的通常創作能力,並具有申請專利之發明所屬技術分野之於申請時的技術水準¹⁵ (註)。

此外,假設其能瞭解發明所欲解決課題之關連技術分野的技術之自我知識。

有些場合,來自於多個技術分野的專家較一個人更為適合。

(註)「技術水準」乃由「前項各号所列發明」、技術常識、其他 之技術的知識(技術的知見等)所構成。

¹³ 日本「特許·實用新案審查基準」(2010.6.1)。

¹⁴ 英譯本之對應內容為「A person with ordinary skill in the art to which the invention pertains」。

¹⁵ 相當於本文所稱之「技能水準 (level of skill)」。

三、大陸

(一) 專利法規

專利法第22條第3款

「創造性,是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型有實質性特點和進步。」

專利法第26條第3款

「說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明, 以所屬技術領域的技術人員能夠實現為准;必要的時候,應當有 附圖。摘要應當簡要說明發明或者實用新型的技術要點。」

專利法實施細則第24條

「申請專利的發明涉及新的生物材料,該生物材料公眾不能得到,並且對該生物材料的說明不足以使所屬領域的技術人員實施其發明的,除應當符合專利法和本細則的有關規定外,申請人還應當辦理下列手續:.....。」

(二)審查基準16

第二部分第四章

2.2 突出的實質性特點

發明有突出的實質性特點,是指對所屬技術領域的技術人員

¹⁶ 大陸「專利審查指南」(2010.2.1)。





來說,發明相對於現有技術是非顯而易見的。如果發明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的,則該發明是顯而易見的,也就不具備突出的實質性特點。

2.4 所屬技術領域的技術人員

發明是否具備創造性,應當基於所屬技術領域的技術人員的知識和能力進行評價。所屬技術領域的技術人員,也可稱為本領域的技術人員,是指一種假設的「人」,假定他知悉申請日或者優先權日之前發明所屬技術領域所有的普通技術知識,能夠獲知該領域中所有的現有技術,並且具有應用該日期之前常規實驗手段的能力,但他不具有創造能力。如果所要解決的技術問題能夠促使本領域的技術人員在其他技術領域尋找技術手段,他也應具有從該其他技術領域中獲知該申請日或優先權日之前的相關現有技術、普通技術知識和常規實驗手段的能力。

設定這一概念的目的,在於統一審查標準,儘量避免審查員主觀因素的影響。

四、歐洲專利局

(一) 專利法規

歐洲專利公約第56條一進步性

「發明將被認為具有進步性,若其相對於先前技術,對於熟 悉該技術者為非明顯者。」 歐洲專利公約第83條 — 發明之揭露

「歐洲專利申請案必須以充分清楚且完整之方式揭露一發明,使其能被熟悉該技術者據以實現。」

歐洲專利公約施行細則第31條 — 生物材料之寄存

「(1)若一發明涉及生物材料之利用,而該材料為公眾無法獲得,且於歐洲專利申請案中無法以使熟悉該技術者能夠實現該發明之方式描述時,該發明僅於下述情況時被認為是依第 83 條所述而揭露:……。」

解釋歐洲專利公約第69條之議定書17

第1條 — 一般原則

第 69 條不應被解釋為,歐洲專利之保護程度係依據請求項之嚴格的文義所界定,而發明說明及圖式僅係用於解決請求項不明確之目的;其亦非指,請求項僅係當作一指引,其實際保護範圍得由熟悉該技術者考量發明說明及圖式後,而延伸至專利所有人所理解者。反之,其應被解釋為,於對專利所有人之相當保護及第三者之法律明確性之合理程度的二極端間,界定一位置。

(二)審查基準18

С部分第Ⅱ章 — 歐洲專利申請案之內容

¹⁷ Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC.

¹⁸ Guidelines for Examination in the European Patent Office (2010.4.1).



4. 發明說明

4.1 一般說明

申請案必須以充分清楚且完整之方式揭露一發明,使其能被熟悉該技術者據以實現。

本目的之「熟悉該技術者」,係被認為通常之業者,其不僅知悉申請案本身及相關引證之教示,亦知悉於申請案申請時之該技術的通常一般知識。該人被假設已具有隨其自由使用之例行工作及實驗的手段與能力,該手段與能力對於系爭技術領域乃正常者。「通常一般知識」通常被認為是基礎的手冊、專題論文及教科書中有關系爭標的之資料¹⁹,例外者,若該發明處於一新的研究領域,而相關技術尚無法由教科書獲得時,其亦可為專利說明書或科學刊物中的資料²⁰。

C 部分第 IV 章 — 可專利性

11.3 熟悉該技術者

「熟悉該技術者」應被假設為相關領域中熟悉之業者(skilled practitioner),其擁有平均的知識及能力,並知悉相關日期(relevant date)時之該技術的通常一般知識²¹。該人亦被假設已獲知先前技術中的一切,特別是檢索報告中引證之文件,其已具有任其支配(at his disposal)之例行工作及實驗的常規手段(normal means)

¹⁹ T 171/84, OJ 4/1986, 95.

²⁰ T 51/87, OJ 3/1991, 177.

²¹ T 4/98, OJ 2002, 139, T143/94, OJ 1996, 430, T 426/88, OJ 1992, 427.

與能力,若該問題促使熟悉該技術者尋求另一領域之解決手段, 則該領域之專家即為解決該問題之適格者。熟悉該技術者參與其 技術領域之通常發展²²,其可被預期於相鄰、一般的技術領域²³ 或甚至是遙遠的技術領域(若促使其如此行動)²⁴中尋找建議,因 此評估該解決手段是否具有進步性,必須基於該專家之知識及能 力²⁵。有些例子顯示其更適合是一群人,例如研究或製造小組,而 非一個人²⁶。必須謹記者,評估進步性與揭露充分性之熟悉該技術 者具有相同的技能水準(level of skill)²⁷。

五、美國

(一) 專利法規

專利法第 103 (a) 條——可專利性之條件;非顯而易見之標的 (現行)

「發明雖無第 102 條規定之相同地被揭露或敘述之情事,惟若考量請求專利之標的與先前技術之差異,使得該標的(subject matter)之整體於發明時已為該標的所屬技術領域中具有普通技能者(person having ordinary skill in the art)所顯而易見,仍不得取得專利。可專利性不可因為該發明之完成方式而被否定。」

²² T 774/89, T 817/95, not published in OJ.

²³ T 176/84, OJ 2/1986, 50, T 195/84, OJ 2/1986, 121.

²⁴ T 560/89, OJ 12/1992, 725.

²⁵ T 32/81, OJ 6/1982, 225.

²⁶ T 164/92, OJ 5/1995, 305, T 986/96, not published in OJ.

²⁷ T 60/89, OJ 6/1992, 268, T 694/92, OJ 9/1997, 408, T 373/94, not published in OJ.



專利法第 103 (a)條 — 可專利性之條件;非顯而易見之標的 (新法²⁸)

「申請專利之發明(claimed invention)雖無第 102 條規定之相同地被揭露之情事,惟若考量申請專利之發明與先前技術之差異,使得該申請專利之發明的整體於申請專利之發明的有效申請日(effective filing date)前已為該申請專利之發明所屬技術領域中具有普通技能者(person having ordinary skill in the art)所顯而易見,該申請專利之發明仍不得取得專利。可專利性不可因為該發明之完成方式而被否定。」

專利法第 112(1)條 — 說明書(現行)

「說明書應包括該發明以及製造與使用該發明之方式與程序的書面敘述,以完整、清晰及精簡、正確之用語,使所屬技術或最關聯技術之任何熟悉該技術者 (person skilled in the art) 能夠製造及使用該發明,且說明書應記載發明人實現其發明所可設想之最佳方式。」

專利法第 122 條 (b)(2)(B)(V) 第 1 項 — 申請案之保密狀態;專利申請案之公開(現行)

「若申請人已於一或多個外國提出申請……。154(d)條不 適用於一請求項,若發明之詳細說明於一依本條申請之申請案中

²⁸ Leahy-Smith Americalnvents Act, 2011 年 9 月 16 日經正式簽署成為法案。本條修正主要係將「標的 (subject matter)」改為「申請專利之發明 (claimed invention)」, 另將「發明時」改為「有效申請日前」。

被公開,而相關之請求項無法使熟悉該技術者(person skilled in the art)製造及使用其申請標的者。」

(二)審查基準29

2141 依第 103 條判斷顯而易見性之審查指南

C.解析熟悉該技術者之水準

該技術之普通技能者(person of ordinary skill in the art)乃一虚擬之人,其被假設已知悉發明時之相關技術。得被認為是決定該技術之普通技能的水準之因素可能包含:(1)該技術(art)中所遭遇之問題的類型,(2)針對該等問題之先前技術的解決手段,(3)產生創新的快速程度,(4)該技術(technology)之複雜度,(5)該領域積極工作者之教育水準³⁰。於一案件中,未必每一因素皆存在,一或多個因素可能居於主導地位³¹。

「該技術之普通技能者亦為具有普通創造力(ordinary creativity)者,並非是一自動機(automaton)」³²。「在許多案件中,該技術之普通技能者能夠如同拼圖般將幾個專利中的教示拼 捧在一起」³³。本局人員可能亦須考量「所屬技術領域中具有通常

102.01 智慧財產權月刊 VOL.169

²⁹ MPEP, 8th ed. (Rev. 8, 2010.7).

³⁰ Environmental Design, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F. 2d 693, 696 (Fed.Cir.1983).

In re GPAC, 57 F. 3d 1573,1579,35 USPQ2d 1116,1121(Fed.Cir.1995); Custom Accessories, Inc. v. Jeffrey-Allan Industries, Inc., 807 F.2d 955, 962,1 USPQ2d 1196,1201 (Fed. Cir.1986); Environmental Designs, Ltd. V. Union Oil Co., 713 F. 2d 693, 696, 218 USPQ 865, 868 (Fed.Cir.1983).

³² KSR, 550 U.S. at , 82 USPQ2d at 1397.

³³ *Id*.



技術者會採用的推理與創造步驟」34。

除上述因素外,本局人員得依賴其本身的技術專業,描述熟悉該技術者的知識與技能。聯邦巡迴法院指出審查人員與委員會之行政專利法官乃「具有其工作領域之科學能力者」,且該人之發現乃「被其科學知識所告知者,如同先前技術引證文件對於該技術之普通技能者的意義」35。此外,審查人員「被假設於解釋引證文件時具有某些專業,且由其工作而熟悉該技術之水準」36。

2141.03 該技術之普通技能的水準

I.決定普通技能的水準所應考慮之因素

該技術之普通技能者乃一虛擬之人,其被假設已知悉發明時之相關技術。得被認為是決定該技術之普通技能的水準之因素可能包含:(A)該技術中所遭遇之問題的類型,(B)針對該等問題之先前技術的解決手段,(C)產生創新的快速程度,(D)該技術之複雜度,(E)該領域積極工作者之教育水準。於一案件中,未必每一因素皆存在,而且一或多個因素可能居於主導地位³⁷。

「該技術之普通技能者亦為具有普通創造力者,並非是一自動機」。「在許多案件中,該技術之普通技能者能夠如同拼圖般將

35 In re Berg, 320 F. 3d 1310, 1315, 65 USPQ2d 2003, 2007 (Fed.Cir. 2003).

³⁴ *Id.* at , 82 USPQ2d at 1396.

³⁶ PowerOasis, Inc. v. T-Mobile USA, Inc., 522 F.3d 1299 (Fed.Cir. 2008).

³⁷ In re GPAC, 57 F.3d 1573, 1579, 35 USPQ2d 1116,1121 (Fed. Cir. 1995); Custom Accessories, Inc. v. Jeffrey-Allan Industries, Inc.,807 F. 2d 955, 962,1 USPQ2d 1196, 1201 (Fed. Cir.1986); Environmental Designs, Ltd. V. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 696, 218 USPQ 865, 868 (Fed.Cir.1983).

幾個專利的教示拼凑在一起」。本局人員可能亦須考量「所屬技術領域中具有通常技術者會採用的推理與創造步驟」。

「申請標的涉及之虛擬的『具有該技術之普通技能者(person having ordinary skill in the art)』,必然具有瞭解應用於相關技術之科學及工程原理之能力」 38 。

晚於申請專利之發明而不適格做為先前技術的引證,可被依賴做為顯示發明時之該技術之普通技能的水準³⁹。此外,並非廣泛散布而不適於做為先前技術的文件,亦可被用於指示該技術之普通技能的水準。例如,該文件可能與建立「將該技術之普通技能者之隱含的知識予以結合之動機」相關⁴⁰。

II. 當先前技術本身反映一適當的水準時,界定一技能的特殊水準 並非必要

若有關該技術之技能水準的記錄之惟一事實於記錄的先前技術中被發現,法院即認為該發明可能已為顯而易見,無須有一特殊技能水準的特定發現,因為先前技術本身即反映一適當的水準⁴¹。

³⁸ Ex parte Hiyamizu, 10 USPQ2d 1393, 1394 (Bd. Pat. App. & Inter. 1988).委員會不同意審查人員對於所屬技術領域中具有通常技術者之定義 (博士水準之工程師或科學家,每週於半導體研發工作至少 40 小時),其指出該虛擬之人並非可經由證書 (credentials)而定義者,申請案中之證據無法支持該人必須具有科學或工程方面之博士或相當知識的結論。

³⁹ Ex parte Erlich, 22 USPO 1463 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992).

⁴⁰ National Steel Car Ltd. v. Canadian Pacific Railway Ltd., 357 F.3d 1319, 1338, 69 USPQ2d 1641, 1656 (Fed. Cir. 2004)。認為工程人員製作之一圖式並非先前技術,然而「可用於指示將普通熟悉該技術者之隱含的知識予以結合之動機。

⁴¹ Chore-Time Equipment, Inc. v. Cumberland Corp., 713 F. 2d 774, 218 USPQ 673 (Fed. Cir. 1983). See also Okajima v. Bourdeau, 261 F.3d 1350, 1355, 59 USPQ2d 1795, 1797 (Fed. Cir. 2001).

III.為了維持客觀性,查明普通技能的水準有其必要

「解決該技術之普通技能的水準之重要性在於維持顯而易見要件的客觀性」⁴²。審查人員必須查明,對於該技術之普通技能者,而非對於發明人、法官、門外漢、熟悉遙遠技術領域者或該技術領域之天才,於發明時甚麼已是顯而易見的⁴³。

六、實質專利法條約 (SPLT) 草案

(一) 專利法規

第 10 條 — 可據以實現之揭露

「(1)[一般原則]申請案應以充分清楚且完整之方式揭露申請專利之發明,以使該發明能被熟悉該技術者實現。申請專利之發明的揭露應被認為是充分清楚且完整,若其提供之資訊足以使該發明於申請日時被熟悉該技術者製造及使用,無須過度實驗。」

第 11 條 — 請求項

「(4)[請求項之解釋](a)請求項之範圍應以其字義決定。於解釋請求項時,依適用之法律修正或訂正之發明說明及圖式,以及申請時之熟悉該技術者的一般知識,應被考量。」

⁴² Ryko Mfg. Co. v. Nu-Star, Inc., 950 F.2d 714, 718, 21 USPQ2d 1053, 1057 (Fed. Cir. 1991).

Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 218 USPQ 865 (Fed. Cir. 1983), cert. denied, 464 U.S.1043 (1984).

第 12 條 — 專利要件

「(3)[進步性/非顯而易見性]申請專利之發明應具有進步性。若申請專利之發明與第 8(1)條定義之先前技術的差異性與相似性,對於優先權日之熟悉該技術者而言,申請專利之發明整體係非顯而易見時,則被認為具有進步性(係非顯而易見)。」

細則第 2 條 — 依第 10 (1)、11 (4)(a) 及 12 (3) 條與細則 4 (1)(vii)、7 (4)、10 (iii)、11 (1)、12 (1)(a) 及 (2)、13 (5)(ii)、14 (1)(a) 及 (2)、15 (2) 及 (3) 及 (4) 條之熟悉該技術者「熟悉該技術者意指具有於相關日期時之該發明所屬技術領域中之一般知識及普通技能的虛擬之人。」

(二)審查基準44

依細則第2條之審查指南

(有關熟悉該技術者之細節)

13.本條定義之熟悉該技術者乃一虛擬之人,其具有一般知識 (general knowledge)及普通技能(ordinary skill),以理解及使 用於相關日期時之先前技術,此意指該人具有任其支配之相關 領域的普通業者使用之常規手段及能力,以執行實驗及分 析。該一般知識應被認為於相關技術領域中具平均經驗者之可 被合理預期具有的知識,或至少達到知悉其知道應參酌哪些引

STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF PATENTS, Tenth Session, Geneva, May10 to 14, 2004, "PRACTICE GUIDELINES UNDER THE SUBSTANTIAL PATENT LAW TREATY", prepared by the International Bureau, September 30, 2003.





證的程度。其可包含,特別是,手冊、教科書或常用資訊中包 含之公知(well-known)知識,然而,該資訊並非是經由手冊 或教科書之公開而成為一般知識,而是該資訊於該等書籍出現 之前已為周知 (generally known)。因此,該一般知識無須以書 寫的方式存在,但可能形成平均之熟悉該技術者的訣竇之一部 分,例如公知之實驗技巧。無論於何情況下,熟悉該技術者於 細則第2條設定之條件下,不應被視為擁有任何創造力 (inventive capability)。「相關日期」必須考量之事實,若與揭 露有關時,即草案第 10 (1) 及 11 (4) (a) 條與草案細則第 4 (1)(vii)、10(iii)、11(1)及 12條,該相關日期為實際申 請日,而於決定進步性(非顯著性)時,即草案第 12(3)與 草案細則第 15(2)、(3)及(4)條,該相關日期為申請專利 之發明的優先權日。與草案細則第 14(1)(a)及(2)條聯結 之相關日期,由於與決定新穎性之先前技術有關,該日期為 〔申請專利之發明的優先權日〕〔相關先前技術為公眾得知之 日〕。至於與草案細則第 13 (5) (ii) 條有關之均等論,其相 關日期為侵權日。

14.若申請專利之發明的本質(nature)有建議連結至其他技術領域時,則「相關技術領域」一詞可涵蓋一個以上的技術領域,其未必限於申請專利之發明的特定領域,亦可包含相鄰的技術領域與處理通常應用於特定領域之一般問題的一般(非特定)的技術領域。

熟悉該技術者亦得參酌既非相鄰亦非一般的其他技術領域,

只要該人鑑於(尤其是)下列(1)至(3)指出的因素時,將被預期能考量該等技術領域者。於決定相關技術領域之先前技術時,將考量下列因素:

- (1) 該領域或申請專利之發明相關之技術領域的本質與特性;
- (2) 該技術遭遇問題之類型;
- (3) 該等問題之先前技術的解決手段。

基於上述說明,熟悉該技術者得被視為具有一組人員的知識,例如一個研究小組或熟悉不同技術領域的一些人,此可應用於,例如某些先進技術,針對涉及不同領域的組合發明或高度專業的程序。

15.本條文之定義乃應用於條約與細則全文中之「熟悉該技術者」一詞,然而,於決定新穎性、進步性(非顯著性)及揭露充分性時,任其支配之相關資訊可能有所不同。針對新穎性、進步性(非顯著性)之目的時,熟悉該技術者基於其先前技術之知識做出該決定,而針對揭露充分性之目的時,熟悉該技術者除知悉先前技術外,另知悉申請案中申請專利之發明的揭露內容。

七、專利合作條約 (PCT)

(一) 專利法規

第5條 — 發明說明

「發明說明必須以充分清楚且完整之方式揭露一發明,使其 能被熟悉該技術者據以實現。」

第33條 — 國際初步審查

- 「(2) 基於國際初步審查之目的,若申請專利之發明未被施 行細則定義之先前技術所預期,則將被認為具有新穎性。
- (3)基於國際初步審查之目的,若考量施行細則定義之先前 技術,申請專利之發明對於相關日之熟悉該技術者係非顯而易見 時,則被認為具有進步性。」

(二)審查基準45

第 13 章 — 進步性

「熟悉該技術者」

13.11 熟悉該技術者(person skilled in the art)應被假設為一虛 擬之人,其具有於相關日期時該技術之普通技能,且知悉於相關 日期時該技術之通常一般知識。該人亦應被假設為已獲得先前技 術中的一切,特別是國際檢索報告(international search report)中 引證之文件,且已具有任其支配之例行實驗的常規手段及能 力。若發明所依據的問題以及來自於最接近之先前技術的問題, 促使熟悉該技術者於另一技術領域尋求解決手段,則該另一技術

⁴⁵ PCT INTERNATIONAL SEARCH AND PRELIMINARY EXAMINATION GUIDELINES (2011.11.1). PART III EXAMINER CONSIDERATIONS COMMON TO BOTH THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY AND THE INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY.

領域之熟悉該技術者即為解決該問題的適格者。因此,判斷該解決手段是否包含進步性,必須基於該專家之知識及能力。或許有例子更適合認為是一群人而非是一個人,例如一研究或製造小組。此可應用於,例如某些先進技術(如電腦或電話系統)及高度專業的方法(如積體電路或複雜化學物質之商業製造)。

小結

以上於官方之正式法規基準中,其規範之基本原則大致相同,即熟悉該技術者乃一虛擬之人,不限於一個人,可能是一群人。該人具有申請時(或優先權日時)該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能。至於是否具備創造力,我國未明確規範,日本及美國認為具有普通創造力,大陸及 SPLT 認為不具創造力,歐洲專利局及 PCT 未明確規範,惟因認為其僅具例行工作與實驗的常規手段及能力,故應認為不具創造力。

參、三邊局之比較研究

1983 年由美國專利商標局、歐洲專利局及日本特許廳組成的三邊局(Trilateral Offices),基於當時之專利實務調和化的討論,於 1990 年代進行一項名為「計畫 12 (Project 12)」之比較研究,包含「計畫 12.4:進步性/非顯而易見性 (Project 12.4: Inventive Step/Non-obviousness)」及「計畫 12.6:揭露要件與請求項要件 (Project 12.6: Requirements for Disclosure and Claims)」,其目的為確認三局之專利法、細則、基準與實務於某些項目上之細節的異同點。然而,經過多年之後,該等法規實務已有修改,亦產生許多法院的判決。因此,三邊局於 2007 年及 2008 年



分別修改 1990 年代之報告,完成修正版之「揭露要件與請求項要件之比較 研究報告 (Comparative Study Report on Trilateral Project 12.6 Requirements for Disclosure and Claims)」及「進步性之比較研究報告 (Comparative Study Report on Trilateral Project 12.4 Inventive step/Non-obviousness)」,另於 2009 年完成「新穎性之比較研究報告 (Comparative Study Report on Novelty)」,其皆與「熟悉該技術者」之定義有關。

一、揭露要件與請求項要件之比較研究報告

三邊局於 2007 年 12 月 18 日之修正版「揭露要件與請求項要件之比較研究報告」中,「2.發明說明 (Description of the invention)」之「(3)發明之解釋」的「(iv)發明之揭露(解決問題之手段) — 可據以實現要件(enablement)」之(b)一節論及「熟悉該技術者之定義」,分為「是否與用於進步性之定義相同」、「相關技術」及「決定可據以實現之先前技術的利用」等三部分討論。

(一)熟悉該技術者之定義

1. 日本特許廳

特許法第 36 (4) (i) 條之「該發明所屬技術分野之具有 通常知識者⁴⁶」一詞,被認為意指具有研發(包含理解文件、實 驗、分析及製造)的普通技術手段及運用發明所屬技術之普通

152

⁴⁶ 報告之原文為「a person having ordinary skill in the art to which the invention pertains」,特許法之英譯文為「any person ordinarily skilled in the art to which the invention pertains」。

創造力的能力者47。

2. 歐洲專利局

審查指南 C-IV, 11.3 定義熟悉該技術者如下:

熟悉該技術者應被假設為相關領域中熟悉之業者,其擁有平均的知識及能力,並知悉於相關日期時之該技術的通常一般知識。該人亦被假設已獲知先前技術(state of the art)中的一切,特別是檢索報告中引證之文件,其已具有任其支配之例行工作及實驗的常規手段與能力,若該問題促使熟悉該技術者尋求另一領域之解決手段,則該領域之專家即為解決該問題之適格者。

因此判斷該解決手段是否具有進步性,必須基於該專家之知識及能力。有些例子顯示其更適合是一群人,例如,研究或製造小組,而非一個人。必須謹記者,判斷進步性與揭露充分性之熟悉該技術者具有相同的技能水準。此可應用於,例如,在某些先進技術(例如電腦或電話系統)及高度專業化之方法(例如機體電路或複雜化學物質之商業製造)。

審查指南之定義來自於進步性之標題下。

3. 美國專利商標局

「熟悉該技術者」沒有絕對的定義,美國案例法已指出該 人擁有一特定領域之普通或相當的資訊。該人並非一具有超過

Examination Guidelines Part I Chapter 1. Section 3.2 (1).





普通技能之人或該技術之天才,或超過該技術之普通技能的小組之人。該人之知識或技能將視個案技術情況而有變化。因此,可據以實現之揭露並不包含發明的每一細節,但須充分至使特定領域之普通水準者能夠瞭解而製造及使用該發明。

(二)是否與用於進步性之定義相同

1. 日本特許廳

特許法第 29 (2)條之「該發明所屬技術分野之具有通常知識者」一詞,被認為意指一人,其具有專利申請時有關申請專利之發明所屬技術之通常一般知識,並具有利用普通技術手段進行研發之能力及執行選擇材料及改變設計之普通創造力的能力,且其能夠理解專利申請時與申請專利之發明有關的先前技術中所有技術事項而做為其本身之知識。

此外,有些案件中更適合考量為「一組人」而非單一之 人⁴⁸。

2. 歐洲專利局

判斷進步性與判斷發明說明之充分性的熟悉該技術者並無區別。

判斷進步性或非顯而易見性時,熟悉該技術者被預期已能 獲得先前技術之所有相關文件,然而,決定發明說明之充分性 時,同一人不應被預期從事任何研究而獲得發明說明遺漏之必

⁴⁸ Examination Guidelines Part I Chapter 2.Section 2.2. (2).

要資訊。儘管如此,可依賴通常一般知識而填補發明說明之空隙。

3. 美國專利商標局

專利法第 103 條係指「具有該技術之普通技能者」,而第 112 條則指「任何熟悉該技術者」,兩條文之用語雖然近似,於 美國專利商標局之實務,熟悉該技術者之技能水準有所差異,端視發生於兩條文的情況。該技能水準之差異來自於,於各條文的情況下,熟悉該技術者可獲得之技術,判斷進步性時,其可獲得之技術的池 (pool),大於判斷說明書之充分性時證明可據以實現者。

依第 102 條否定新穎性的先前技術,或依第 103 條認定欠 缺進步性的證據,其未必使熟悉該技術者能夠實現(practice) 該發明。例如,教示如何製造一發明的技術可能依第 102 條阻 卻一發明,卻可能未教示如何使用該發明,因此未達充分地可 據以實現而支持一申請案。此外,用於第 102 (e) / 103 條之 先前技術未必適用於證明可據以實現。

(三)相關技術

1. 日本特許廳

(無意見)

2. 歐洲專利局

相關技術可被廣泛認為能夠引起熟悉該技術者對於申請案





面對之狀況產生反應之技術。最接近之先前技術可被認為是提供相同或近似效果且具有與該發明最多共同特徵的技術。有時,一請求項之進步性可由不同的立場被攻擊。

「相關技術」不僅涵蓋申請案本身及引證之教示,亦涵蓋於申請案申請日之該技術的通常一般知識。

「通常一般知識」係指基本手冊、專著、教科書中所包含有關系爭標的之知識。例外者,若該發明屬於一很新的研究領域,以致於尚無法由教科書獲得相關技術知識時,通常一般知識亦可為包含於專利說明書或科學刊物中之資訊。

3. 美國專利商標局

基於可據以實現之目的,相關技術不僅是發明所引起的技術,或問題之解決手段的技術,其可能與特定之產業無關,而可能是提供可據以實現之「最佳機會」的技術。

可據以實現之相關技術,必須是熟悉該技術者於申請案之申請日前可獲得且已知者。反之,為了進步性之目的時,相關技術無該等限制。

(四) 決定可據以實現之先前技術的利用

1. 日本特許廳

發明之詳細說明應以一方式敘述,以使熟悉該技術者基於 說明書及圖式描述之事項並考量申請時之通常一般知識而能夠 實現申請專利之發明49。

通常一般知識意指熟悉該技術者一般所知的技術或由經驗 法則明知之事項。因此,通常一般知識包含實驗、分析、製造 之方法等,以至於為熟悉該技術者所一般知悉者。某一技術事 項是否為熟悉該技術者所一般知悉者,應不僅在於有多少文件 顯示該技術事項,更在於熟悉該技術者已付出多少注意力於該 技術事項上50。

2. 歐洲專利局

可據以實現意指熟悉該技術者基於發明說明提供之資訊而執行發明的能力。熟悉該技術者不被預期從事任何研究而得到 發明說明所缺漏之必要資訊,然而,通常一般知識可被依賴用 於填補發明說明的間隙。

「通常一般知識」一般被認為是基本手冊、專著、教科書中所包含有關系爭標的之知識。例外者,若該發明屬於很新的研究領域,以致於尚無法由教科書獲得相關技術知識時,通常一般知識亦可為包含於專利說明書或科學刊物中之資訊。

3. 美國專利商標局

用於判斷可據以實現之先前技術,必須是熟悉該技術者於申請案之申請日時易於獲得且知悉者(專利法 102 (g) / 103)。

⁴⁹ Examination Guidelines Part I Chapter 1. Section 3.2 (1).

⁵⁰ Examination Guidelines Part I Chapter 1. Section 2.2.2 (3).





相關先前技術(或進步性目的者)包含他人於美國發明之標的,其尚未放棄、禁止或隱瞞者,惟若該發明未為公眾所知悉時,則該相關先前技術不得用於可據以實現之目的。

二、進步性之比較研究報告

三邊局於 2008 年 6 月 25 日之修正版「進步性之比較研究報告」中,「I.決定進步性」之「F.解讀普通技能之水準」的「1.熟悉該技術者,一位平均水準的專家」一節論及「熟悉該技術者」,分為「a.預期之知識與技能的數量」、「b.普通業者 (ordinary practitioner) / 平均專家 (average expert)」及「c.一組之熟悉該技術者」等三部分討論。

(一)預期之知識與技能的數量

1. 日本特許廳

熟悉該技術者能夠理解申請時申請專利之發明所屬領域中之先前技術的所有技術事項,以做為其本身之知識。

此外,熟悉該技術者被假設為能夠理解發明所欲解決問題 相關技術領域的所

有技術事項,以做為其本身之知識⁵¹。

2. 歐洲專利局

熟悉該技術者應被假設為一技術領域之普通業者,其知悉 甚麼是相關日期時之該技術的通常一般知識,其被假設為已獲

⁵¹ Examination Guidelines Part II. Chapter 2. Section 2.2 (2).

得先前技術中的一切(特別是檢索報告中引證之文件),其被假設為具有任其支配之例行工作及實驗的常規手段與能力,其被假設為具有適合於其假設之教育與經驗的一般技術知識。

若問題促使熟悉該技術者於其他技術領域尋求解決手段, 則該領域之專家乃夠資格解決該問題者。因此,判斷一解決手 段是否具有進步性,必須以該專家的知識及能力為基礎⁵²。

審查進步性時,熟悉該技術者所考量之先前技術,不僅包括申請案或專利中之特定領域的先前技術,亦包括相關或相鄰領域的先前技術,適當時,涵蓋該等領域之較廣的一般領域之 先前技術。

反之,熟悉該技術者不被預期能夠熟悉遙遠技術領域的先 前技術。

3. 美國專利商標局

該技術之普通技能者(person of ordinary skill in the art)乃一虛擬之人,其被假設已知悉發明時之相關技術。可被認為是決定該領域之普通技能的水準之因素可能包含:(1)該技術中所遭遇之問題的類型,(2)針對該等問題之先前技術的解決手段,(3)產生創新的快速程度,(4)該技術之複雜度,(5)該領域積極工作者之教育水準。於一案件中,未必每一因素皆存在,一或多個因素可能居於主導地位。

⁵² Guidelines for Substantive Examination C-IV, 11.3.





除上述因素外,審查人員得依賴其本身的技術專業,描述該技術之普通技能者的知識與技能。法院指出,審查人員與委員會之行政專利法官乃「具有其工作領域之科學能力者」,且該人之發現乃「被其科學知識所告知者,如同先前技術引證對於該技術之普通技能者的意義」53。

(二)普通業者/平均專家

1. 日本特許廳

「該發明所屬技術分野中具有通常知識者」(下稱「當業者」) 乃一虛擬之人,其具有申請專利之發明所屬技術分野之申請時的技術常識,並能運用研究、開發的通常技術手段,發揮材料之選擇及設計變更的通常創作能力,並具有申請專利之發明所屬技術分野之於申請時的技術水準。

此外,其能夠理解專利申請時與申請專利之發明有關的先 前技術中所有技術事項而做為其本身之知識⁵⁴。

2. 歐洲專利局

概念的(notional)「熟悉該技術者」應被假設為熟悉相關領域中通常一般知識之普通業者,其擁有平均的技能及能力,但無創造性的技能。

該假設之參考者可被預期的知識及能力,將基於個案而客

⁵³ In re Berg, 65 USPQ2d 2003, 2007 (Fed. Cir. 2003).

⁵⁴ Examination Guidelines Part II. Chapter 2. Section 2.2 (2).

觀決定。

3. 美國專利商標局

「該技術之普通技能者 (person of ordinary skill in the art) 亦 為具有普通創造力 (ordinary creativity) 者,並非是一自動機⁵⁵」。

(三)一組之熟悉該技術者

1. 日本特許廳

有些案件中,一組人較一個人更為適合56。

2. 歐洲專利局

有些例子中,以一組人考量較一個人更為適合,例如,一個研究或製造小組,其中每一組員具有普通業者之知識與技能。

3. 美國專利商標局

並無定義。

三、新穎性之比較研究報告

三邊局於 2009 年 11 月 25 日之「新穎性之比較研究報告」中,「D. 新穎性之判斷」之「1.新穎性之判斷方式」的「d.決定申請專利之發明是 否為新穎的」一節,歐洲專利局指出:

⁵⁵ KSR, 82 USPQ2d 1385, 1397 (2007).

⁵⁶ Examination Guidelines Part II. Chapter 2. Section 2.2 (2).

有關判斷新穎性之熟悉該技術者,並無特別之定義。至於判斷進步性,「熟悉該技術者」應被假設為該技術領域之普通業者,其知悉甚麼是相關日期時的通常一般知識。該人亦應被假設為已獲取先前技術中的一切,特別是,檢索報告中的引用文獻,並且已具有於相關技術領域中進行例行工作與實驗之任其支配的一般手段與能力。

在此方面,審查人員的個人知識,若非文件資料、揭露證據或構成先前技術之一部分的使用所支持者,則其本身無法破壞請求項之新穎性⁵⁷。

審查新穎性之對象乃申請專利之發明,因此,新穎性之判斷不限於申請案所明確描述之發明的實施方式。新穎性之判斷係將請求項中之技術特徵(或其結合)採取最廣泛的合理解釋後,與所考量之先前技術文件中的技術特徵(或其結合),經由先前技術文件之有效日的熟悉該技術者所明瞭者予以直接比較。

先前技術文件與請求項中提出的問題是否相同,與新穎性之判斷完全無關。僅於請求項係針對執行不同功能裝置之用途時,審查人員始考量所請功能是否為先前技術中所已知者。因此,歐洲專利局用以判斷進步性之問題 — 解決法(problem-and-solution approach),與新穎性之判斷無關。

小結

綜觀三邊局之三份比較研究報告,由於是官方的正式討論,因此其 觀點或結論皆未脫離現行法規或基準之規範,與前述「貳、國際法規與

⁵⁷ T 21/83, not published in the OJ.

基準之規定」之結果並無實質差異。

較特殊者,歐洲專利局認為判斷進步性與判斷發明說明之充分性的 熟悉該技術者並無區別。美國專利商標局則認為,進步性與發明說明之 充分性有關熟悉該技術者之用語雖然近似,惟於實務上,該人之技能水 準有所差異。

有關熟悉該技術者或平均水準的專家被預期之知識與技能,基本上,三局的意見並無差異。換言之,各局認為,熟悉該技術者或平均水準的專家被預期之知識與技能的數量,一般係指於專利申請時(日本特許廳與歐洲專利局)或發明時(美國專利商標局),在發明所屬技術領域、較廣相關技術領域或緊密關聯技術領域中之普通知識與技能。

歐洲專利局更指出,熟悉該技術者應被假設為一技術領域之普通業者,其知悉甚麼是相關日期時之該技術的通常一般知識,其被假設為已獲得先前技術中的一切(特別是檢索報告中引證之文件),其被假設為具有任其支配之例行工作及實驗的常規手段與能力。若問題促使熟悉該技術者於其他技術領域尋求解決手段,則該領域之專家乃夠資格解決該問題者。因此,判斷一解決手段是否具有進步性,必須以該專家之知識及能力為基礎。

日本特許廳則指出,熟悉該技術者能夠理解申請時申請專利之發明 所屬領域中之先前技術的所有技術事項,以做為其本身之知識。此外, 熟悉該技術者被假設為能夠理解發明所欲解決問題相關技術領域的所有 技術事項,以做為其本身之知識。



肆、國際保護智慧財產權協會(AIPPI)之研討

專利之熟悉該技術者之定義的國際調和

AIPPI⁵⁸於歷年討論之議題中,與「熟悉該技術者」之定義有關者,包括 Q69「充分之發明說明(Sufficient description of the invention)」、Q213「專利法之進步性要件中的熟悉該技術者(The person skilled in the art in the context of the inventive step requirement in patent law)」及 Q217「進步性/非顯而易見性之可專利性基準(The patentability criterion of inventive step/non-obviousness)」等。

一、AIPPI Q69 — 充分之發明說明

1978年5月15至19日舉行之慕尼黑 AIPPI第30 屆代表大會中,討

⁵⁸ 全名為 Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, 英文 名稱為 International Association for the Protection of Intellectual Property (簡稱 IAPIP), 乃世界智慧財產權組織(WIPO) 最主要的非營利性智慧財產權諮詢機構, 為全球領導性的研究及形成有關智慧財產權保護相關法律政策之非政府組織,旨在 促進國際及國內對於智慧財產權的保護,並促進對外經濟貿易的發展和科技合作, 總會設在瑞士。1897年5月8日由法律專家與從業者於布魯賽爾舉行之會議成立, 1897 年 10 月召開第一屆代表大會。初期為每年舉行一次代表大會, 1914 年因第一 次世界大戰而中斷。1925 年於瑞士專利代理人協會之領導下復會,其重心轉至瑞 士。1938 至1946 年因第二次世界大戰而再次中斷。AIPPI 由西歐起源,目前已成為 一真正的國際性協會,涵蓋南北美洲、東歐、亞洲、澳洲及非洲,約計有9千名會 員,遍及世界百餘國,其成員為國家或國際水準之對於智慧財產保護具積極興趣 者,包括律師、專利商標代理人、法官、科學家及工程師,亦包括公司。代表大會 中討論有關國際間法律之現存問題,並做為提供參與者有價值之教育的工作平台, 現已完成 700 個以上的決議及報告,提交國際性政府間組織,尤其是 WIPO,對於 國際智慧財產保護之發展、改進及調和,貢獻卓著。基於國際發展腳步加快,代表 大會由先前每三年改為每兩年舉行一次,對所有會員開放參加,主要討論國際間最 新的法律議題,以尋求共識,並以研討會(workshop)方式提供參加者若干極具價 值之課題及互相交流之機會,會議後並綜整各會員所提出之決議成為一份最終報 告,以提供給 WIPO、WTO 及世界各專利商標局參考,對於國際間智慧財產權法之 發展極具影響力。2012 年代表大會將於韓國仁川舉行。AIPPI 雖然尚未成立我國的 代表團,惟我國近年來皆有代表(智慧財產局人員與業者)與會。

論「充分之發明說明」議題(Q69),AIPPI採取工作委員會之報告所完成及修正的「彙總報告(Summary Report)」中立下的原則,並考量1978 年 5 月 18 日之會議反應的要點,得到下列「決議(Resolution)」。

I.發明說明應以充分清楚及完整之方式揭露發明,以使該發明能被熟悉該 技術者據以實現。

1. 熟悉該技術者乃熟悉對應於發明涉及之領域

當發明之目的包含一技術或手段的應用,而非在於技術或手段本 身時,則系爭之領域乃該應用所使用之領域,而非該應用之技術或手 段本身的領域,惟此可諮詢該技術或手段之熟悉該技術者。

熟悉該技術者乃具有平均知識及平均能力者,其水準乃依系爭之技術的本質而定。熟悉該技術者並未掌握所有的技術,其知悉做為其專業工作中所需平均知識之一部分的先前技術,亦知悉專利中所揭露之先前技術。

對於包含數個技術之發明,熟悉該技術者乃具有所有相關技術之平均知識。

2. 發明說明必須明確且充分

此乃為一個定性的評估,發明說明必須被整體考量,因此,不 應該僅是因為省略了構成其內容所需的形式指示之一,即認為發明 說明欠缺明確且充分的特性,為了充分,發明說明必須提供所有必 要者,不僅是要瞭解該發明,亦為了實現或實施該發明。



發明說明充分尚且不足,其亦須明確,亦即不應有任何模糊或 歧異。

難以實現該發明不應與模糊相混淆,且熟悉該技術者之能力必 須對應發明的本質與程度。

3. 當熟悉該技術者能實現一發明時,則其發明說明係充分地完整的且明 確的

因此,一發明說明係充分的,當其揭露:

- (1) 發明的構成要件。
- (2) 適當的指示而使得熟悉該技術者能應用其技能及知識而使發明 產生效果。

然而,專利僅須揭露可能實現該發明之手段,不能要求其必須 包含實際實現該發明的所有指示,其乃構成實現該發明之訣竅。發 明的領域,乃有關專利的事項,而實現的領域,則包含有關發明之 產業利用的訣竅問題,兩者不應混淆。

必須強調者,不應僅因為一發明是困難的或不完美的,而認為 其發明說明是不適當的。

4. 充分性之評估必須依據熟悉該技術者於專利申請日或優先權日之知識 及能力

為了支持有優先權之請求項,僅須相關請求項讀取 (read on) 優先權文件即可。用於決定發明說明充分性之當地基準僅與該國之 專利的發明說明有關,而與優先權文件無關。

二、AIPPI Q213 — 專利法之進步性要件中的熟悉該技術者

AIPPI 執行委員會於 2009 年 10 月之布宜諾斯艾利斯會議中,藉由分析國內法賦予熟悉該技術者之現行定義開始有關進步性要件的研究,於 2009 年 12 月擬訂「工作指南 (Working Guidelines)」, 2010 年 10 月 3 日提出「彙總報告」, 2010 年 10 月 3 日至 6 日之巴黎 AIPPI 代表大會中討論「專利法之進步性要件中的熟悉該技術者」議題 (Q213), 2010 年 10 月 6 日做出「決議」。

(一)「工作指南」

1. 引言

2010 年巴黎 AIPPI 代表大會將討論專利法中最重要的議題 之一:進步性。

AIPPI 執行委員會決定,2009 年 10 月於布宜諾斯艾利斯之 會議中,藉由分析國內法中給予熟悉該技術者之現行定義開始 有關進步性要件的研究。

基於涉及新發明之可專利性的最基本之面向之一,歷史及 現代的理由皆支持該研究。

2. AIPPI 先前的工作

AIPPI 於其超過 100 年的歷史中,並無許多場合研究可專利性之基準。





1960 年倫敦代表大會開始 Q35「專利法律一致化研究之方 法與準備」,於 1963 年之柏林代表大會得出處理進步性問題之 結論。

該結論誕生有關進步性之首次一致的定義,但未關注到熟悉該技術者之定義。

有關可專利性基準的後續問題為:

- (1) Q 69 乃有關充分之發明說明,其導致 1978 年慕尼黑代表 大會 AIPPI「決議」之採用。
- (2) Q126 乃有關專利法中新穎性判斷之原則及方法,其於 1995 年之蒙特婁代表大會中被討論。

較近期者,AIPPI於 2002 年之里斯本工作會議(Lisbon EXCO)進行有關新穎性與進步性判斷之先前技術揭露的現行基準之工作,而得到有關該問題之 Q167「決議」。2004 年之日內瓦代表大會、2005 年之柏林工作會議(Berlin EXCO)及 2006年之哥特堡(Gothenburg)代表大會中,AIPPI進行有關問題Q180「產業利用性及/或有用性專利要件之內容及相關性」之「決議」的工作。

令人驚訝地,儘管 AIPPI 於某些場合進行有關新的技術領域之可專利性議題的工作,該新的技術領域乃人類之創造性能夠顯示其能力者,例如生物技術、軟體或商業方法,然而,本協會對於進步性的問題,特別是熟悉該技術者之定義,研究的

時間並不夠長。

3. 討論

再度檢視進步性之理論上定義(特別是與進步性有關之熟 悉該技術者的定義)的妥適性,該需求於此時似乎特別重要。

不同形式的經濟發展,對於專利制度與社會需求之適當性 與關聯性,週期性地注入問題,而新的技術領域之出現,更促 使其有必要重新評估專利法的規則。

專利法之中心存在進步性的概念,其無法不參考熟悉該技術者之態度或行為而評估,以建立決定進步性存在與否之標準。

必須謹記者,熟悉該技術者關聯於專利有效性之評估的考量,發生於不同的階段。首先,考慮申請案之審查階段,亦可考慮於專利有效性被挑戰之核准後程序中。

熟悉該技術者之概念亦可被用於請求項的解釋,包含有效性之評估與保護範圍之決定兩者。

除了專利要件的問題外,熟悉該技術者之概念亦被用於說明書之揭露充分性的評估。因此,於專利保護的決定上,其角 色是基本的。

其亦被強調,此一有關熟悉該技術者之理論性的解釋,對應至法律中使用的其他理論模式,正如民法中之善良家父





(bonus pater familias),於現今達成發明的過程中,很少是一人的努力成果,更常是一組人共同工作的結果。

考量完成發明的實際不同方式(例如:企業與大學間之共同研究、私人投資者與不同研究領域之其他企業合作的研究小組,以及,即使其是很少,具有數年經驗優勢的個人發明人等),以採用於該等情況下之熟悉該技術者的定義,似乎是適合的。

此重新評估可能亦導入一問題,亦即將熟悉該技術者定義 為理論性標準的原則,可能引起爭議,因為進步性應以發明人 的事實處境予以具體評估。

因此,Q213 主要探討的問題將是現有的熟悉該技術者之定 義及特徵是否仍然適當且合適,或是否其已被用於上述不同的 發展中,以及知悉採用該定義之方法及工具仍然是適當者。

現行「工作指南」之目標,乃集中於 AIPPI 應執行之研究的輪廓。

回答有關現行國內法之狀態的問題後,各代表團將被要求 提出有關未來「決議」之意見,該「決議」可被用來做為調和 之規則的背景。

4. 國內法之狀況

建議之問題將分三步驟嚐試分析及瞭解「熟悉該技術者」 之定義:該「人」的概念、其個人之「技能」的議題及實施該

技能之「技術領域」。

- (1) AIPPI 提議之研究,係由考量該人做為熟悉該技術者之定 義的要素(elements)之一開始,因此各代表團被要求指 出熟悉該技術者係一人或多人?若為一組人,則其中成員 皆相同或可各具不同屬性?特別是可包含來自不同學養或 具有不同資格水準者。
- (2) 熟悉該技術者係一真實的人(或一組人)或一虛擬之人?
- (3) 應以其個人能力及屬性的框架分析熟悉該技術者。

首先,必須瞭解其是否具有(若有的話,至何種程度)理解及/或創造能力,或其僅具有執行他人命令或指示的能力?

另一能被討論之點為,熟悉該技術者之個人屬性於其 他情況下是否亦相同?例如於專利之解釋或考量說明書之 揭露充分性時,即使此點已超出本研究之範圍。

最後,可被討論的問題是,對於涵蓋技術創作之不同智慧財產權,例如國內法存在之發明、新型或品種權等, 熟悉該技術者之個人屬性是否相同?

(4)本問題之另一重要面向,係瞭解「熟悉該技術者」的個人 技能為何?

至少有兩個重要議題值得分析:



- (a) 該人之資格或技能的水準為何?
- (b) 其知識之本質及範圍為何?

第二個議題更精確地包含,熟悉該技術者瞭解及分析 其可得文件之能力的問題,該能力被稱為「一般知識」, 而關於「一般知識」之內容的證明為:

- (a) 以一般用語而言,該知識之範圍為何?
- (b) 此知識是否限於此人之通常技術訓練?
- (c) 文件(文章或先前專利)中之資料,至何種程度才會被考慮納為該工作知識的一部分?
- (d)該知識是否包含該人可能未記憶但能隨即查閱之資料?
- (5) 熟悉該技術者的問題,亦引發評估該等技能之時間點的問題:其應是全部在評估專利有效性之時點,即優先權日之時點?或是亦可於法官評估該專利時之時點?例如於侵權程序時,有效性可與被侵權之請求項同時爭執。此可引導出評估先前技術之均等範圍的差異問題。
- (6)有關熟悉該技術者之定義的下一議題,乃是其執行之技能的技術領域

第一個子問題是瞭解該等技能是否集中於一或幾個技術領域?第二個子問題是有關建立不同技術領域之界線的

方式:法官或專利局如何作出該決定?

- (7) 本問題亦是欲瞭解熟悉該技術者於技術領域中之能力的本 質為何?特別是該能力是理論上的或實際上的?
- (8) 各代表團被要求指出,實務上如何進行熟悉該技術者之技 能的評估?專家意見於此點之角色為何?
- (9) 最後,各代表團亦應邀提出,在「熟悉該技術者」之問題 中可能出現的其他所有問題。

5. 未來的調和

評估各國的答覆後,各代表團應邀提出有關可能調和的提議,特別是「熟悉該技術者」之調和後的定義。本節之目的並非重複有關國內法現狀的所有問題,而是找出可尋求之國際調和的最基本要點。

- (1)特定地,有關「熟悉該技術者」議題的國際調和,各代表 團應邀精確提出其認為特別必要之要點。
- (2)各代表團得指出「熟悉該技術者」之基準是否應以虛擬之模式予以評估,或是相反地為具體之模式?
- (3)「熟悉該技術者」之技能應是僅能執行他人的命令,或是 理論上及實際上皆具創造力者?
- (4)「熟悉該技術者」涉及的技術應是僅有一種,或是應涵蓋 幾個技術領域?





(5) 各代表團應邀提出,在「熟悉該技術者」之定義的國際調 和中可能出現的所有其他建議。

(二) 彙總報告

2009 年 10 月於布官諾斯艾利斯舉行之執行委員會, AIPPI 決 定開始研究進步性之判斷的議題。

考量到判斷進步性之問題的複雜特性,因此決定逐步進行, 由熟悉該技術者之基準開始研究。

1. 引言

(1)「工作指南」參考 AIPPI 先前有關熟悉該技術者之概念的 工作,但亦強調此為一新的問題。

有關進步性之熟悉該技術者之定義的問題,於 AIPPI 之國家代表團中產生很大的興趣。事實上,於準備此份 「彙總報告」之前,國家代表團共提出 41 份報告:阿根 廷,澳洲,比利時,巴西,保加利亞,加拿大,智利,中 國,丹麥,埃及,西班牙,愛沙尼亞,芬蘭,法國,德 國,匈牙利,義大利,印尼,以色列,日本,馬來西亞, 挪威,紐西蘭,荷蘭,巴拿馬,巴拉圭,菲律賓,波蘭, 葡萄牙,羅馬尼亞,新加坡,南韓,瑞典,瑞士,泰國, 土耳其,美國及英國。

這些針對「工作指南」之問題所提報告的回答中,有 時是以完整的方式呈現。

回答之分歧來自於不同的因素,使得呈現國家代表團執行工作的彙總變得特別複雜,或甚至是艱難的。因此,本「彙總報告」不以詳細方式呈現各國的回答為目標,而是試圖凸顯其主要的思潮,以做為 AIPPI 2010 年 10 月於巴黎召開之代表大會所採「決議」的基礎。因此,任何人想要知道各國內法對於該等問題的特定解答,可參考各國代表團之報告。

- (2) 於試圖呈現工作指南之問題回答的彙總之前,作些介紹性的一般觀察,將有助於瞭解該主題。
 - (a)首先,各代表團之回答差異甚大,端視各國案例法如何形成「熟悉該技術者」之概念的定義。當然,案例法未形成熟悉該技術者之定義的國家,例如希臘或菲律賓,其回答自然較簡短。雖然如此,其中仍包含非常有用之理論性的觀察,例如有關熟悉該技術者之能力或知識程度。
 - (b)此外,對於熟悉該技術者之定義的形成,專利局之 指引似乎扮演重要的部分,大部分係關於案例法尚 未討論的議題,例如熟悉該技術者之屬性,然而, 必須強調者,工作指南未引起該等指引之法律效果 的問題,因此其建議僅被當作資訊的來源處理。
 - (c)各國代表團所提答覆之數量似乎顯示該問題的重要 性。





在此方面,可專利性或專利有效性之行政或法律判 决,應參考有關熟悉該技術者之能力及知識的精確定義, 於決議中表達該願望,將可能是有用的。

最後,鑑於本主題之重要性,大多數代表團皆表達希 望看到本問題之國際調和,AIPPI 必須致力於決定達成調 和之形式的問題。

(3) 工作指南提出熟悉該技術者之定義的問題,並將其分為三 部分。

第一部分係關於熟悉該技術者之本質,第二部分係關 於熟悉該技術者之屬性,特別是其能力,第三部分係關於 熟悉該技術者之知識的等級 (degree), 無可否認者, 很難 區分熟悉該技術者之技能及知識的程度 (extent), 正如比 利時代表團之報告所示。

工作指南建議以二階段研討該等問題,第一階段乃呈 現本國已生效之實體法,第二階段則提出調和之建議。

以實體法及代表團關於調和條件之觀察為基礎,本件 彙總報告建議一起處理本問題的該兩方面,並嚐試強調最 終調和的界線。

以相同方式,本報告將包含能夠用於做為委員會於 AIPPI 巴黎代表大會作成決議之基礎的結論。

2. 進步性要件中之熟悉該技術者的定義之要素

(1) 熟悉該技術者之本質

有關熟悉該技術者之觀念,國際上所接受者似乎有關 於評估發明之可專利性、分析揭露充分性及決定專利之範 圍(特別是針對均等論之運用)時。若同意該觀念之國際 存在性,必須承認熟悉該技術者之本質於各國間有所差 異。

(a)首先,必須強調者,若此觀念存在於各國法律中, 卻於法規文字未能精確定義,因此留待案例法及理 論予以界定,有時會產生不同的結果。

閱讀各報告後會產生下列問題,即熟悉該技術者是否為某種純理論且不變屬性之推理的觀念,或者反之,熟悉該技術者之觀念係源自於真實世界,因此其屬性將依特定領域及可運用操作方法中之技術的、科學的及文化的發展而有不同。

本問題之答案可能有利於針對熟悉該技術者之 概念賦予精確的定義,然而,亦須承認本問題未於 「工作指南」中特別提出,尚待委員會決定該議題 是否有必要被討論。

(b) 討論熟悉該技術者的本質時,引發熟悉該技術者究 為一人或小組共同工作之數人的問題,大多數代表





團認為可為一人或構成小組的數人,少數認為僅限 於一人。

僅有南韓、波蘭、巴拿馬、智利、保加利亞及 奥地利似平將熟悉該技術者限 為一人。惟須強調 者,該等代表團亦強調其欠缺案例法,因此僅基於 其法律之文義解釋而表達觀點。

然而大多數代表團採取相反的立場,承認熟悉 該技術者可為一人亦可為數人之可能性。至於是否 為一人或一組人的問題,則與專利之發明所涉及的 技術極為相關。然而,假設熟悉該技術者為一組人 時,其成員是否須具備有相同之技術與能力的問題 上,存有若干歧異。多數代表團似乎接受該小組係 多學科的(multi-disciplinary)。另一方面,印尼及 瑞士似乎認為在該小組中的成員,即使可能來自不 同的技術領域,其具備的技術能力(technical capabilities) 仍應相似。

(c)此外,亦有提出熟悉該技術者係一真實之人或一處 擬之人的問題。

只有愛沙尼亞及印尼代表團的報告認為應是真 實之人,其他報告則強調其僅係一假想或一虛擬之 人,亦有某些報告解釋其選擇之理由,其中德國代 表提及,若其非為一虛擬之人,則該標準將不具再 現性。

然而,對於熟悉該技術者,即使係一假想之人,其特徵是否因技術之現實狀況及工作方法之組織性而被影響,該問題仍然存在。此似乎是部分代表團之報告的立場,例如比利時與芬蘭。另一方面,英國代表團引述「Pfizer's Patent」 2001 FSR 201,強調不僅是虛擬的特性,熟悉該技術者與真實之人於其屬性及能力上亦有相當差異。

多數的 AIPPI 代表團表示之立場,認為雖熟悉該技術者係一假想之概念,但不應與真實生活脫節,特別是當其可被想像為一具有不同學科(disciplines)之技術人員之小組的形式時,此見解顯示出技術工作之現實狀況對於熟悉該技術者之基準的影響。

(d)「工作指南」另詢問專利法中關於熟悉該技術者之基準是否在專利法有關此概念的所有技術領域中皆以相同之方式定義。

對此問題,各代表團之回答皆相當完整,並且 皆強調有必要在所有的技術領域中將熟悉該技術者 之定義加以標準化,以作為參考,尤其考量發明之 可專利性或專利有效性時。

只有巴拿馬與美國代表團似乎認為,在考量專



利之進步性或揭露充分性時,熟悉該技術者並非同一人。特別是美國代表團認為涉及非顯而易見性之熟悉該技術者,相對於解釋揭露要件者,必須具有較高的技能水準。

然而,其他代表團則認為,不論是針對發明之 可專利性或揭露充分性之審查,熟悉該技術者之基 準必須相同,即使其中某些代表團承認其並非容 易,特別是關於專利保護範圍之審查。例如,加拿 大代表團的報告建議,在考量熟悉該技術者之屬性 時,其評估時點可有所差異,該代表團強調,依據 加拿大法律,揭露充分性之評估係以公開日為準。

另一方面,幾乎所有的代表團皆認為,對於可專利性之考量,熟悉該技術者之屬性係依據專利申請案之申請日或優先權日(或如美國代表團之發明日)來決定。丹麥、挪威、俄羅斯、瑞典或德國代表團則強調,對於侵權之評估,熟悉該技術之參考係依據侵權事實發生之日,以避免與專利有效性之爭議有過大的差異。

在此方面,須謹記本問題之目的僅在於審查進 步性要件中的熟悉該技術者之定義,而非討論侵權 的問題。

工作委員會應能確認,熟悉該技術者之屬性的

判斷於優先權日時已被完成,不必論及侵權的問題,其非屬「工作指南」之主題。於大多數案件中,該二定義並未因為評估熟悉該技術者之本質與屬性之日期不同而存在大幅差異。

(2) 熟悉該技術者之屬性及能力

(a) 特別是,「工作指南」懷疑是否熟悉該技術者被賦予 創造力、推理力或執行實驗之能力。

各代表團的答覆並不一致。多數代表團,如中國、希臘、紐西蘭、波蘭、瑞典或瑞士等,似乎認為熟悉該技術者應不具有創造力。其他代表團則似乎承認創造力之存在,例如比利時代表團之立場,熟悉該技術者被賦予創造力,以使其得對於典型問題尋求解決手段。同樣地,日本代表團強調,基於熟悉該技術者本身之想像的能力,其應具備針對發明所欲解決之問題尋求解決手段之能力。羅馬尼亞代表團認為,熟悉該技術者具有高度創造力,特別是在新的技術領域。

其他代表團如奧地利代表團則指出,雖然熟悉 該技術者不具創造力,但其具有利用已知的工具執 行例行研究之能力。

巴西代表團強調,熟悉該技術者係能針對不同 的方法或裝置進行推理並建立其關聯性,埃及、匈



牙利、以色列及挪威等代表團亦持相同立場。

另一方面,西班牙及英國代表團持不同立場, 強調熟悉該技術者之能力主要係執行能力,而不具 任何程度的創造力。

(b)在嚐試定義熟悉該技術者之能力的過程中,另一個 難題是在某些國家,例如美國,其法律並非指熟悉 該技術者(skilled person),而係指平均的熟悉該技 術者(average skilled person)。

形容詞「平均的」似乎不僅是強調技術現況及工作方法之組織性,該額外用語之使用使其更難以找出協調的解決方案,正如新加坡報告所強調者。然而,即使有此關聯到平均的熟悉該技術者,美國的案例法指出,所謂平均的熟悉該技術者係具有超越簡單執行技能之創造及推理能力,因此似又與「平均的」這個形容詞無關,平均的熟悉該技術者之屬性接近其他承認應具備某些創造力之國家所定義者。

可注意到,於結論中此點似乎使 AIPPI 代表團產生分裂,工作委員會可能必須聚焦於此主題。

然而,可觀察到,即使是不承認熟悉該技術者 具有創造力的國家,仍認為其具有執行例行工作 (包含例行性研究及實驗)之可能性及能力。 因此,即使允許具有創造力,其應不允許熟悉該技術者能獲得相較於先前技術中之解決方案的更 原始及意外之解決方案。

然而,須瞭解者,承認熟悉該技術者之創造力,無疑地將對於發明之進步性的考量產生衝擊。

在此方面,須注意多數代表團認為熟悉該技術者之能力係理論與實際二者,即使有例外者,例如 愛沙尼亞,似乎認為其能力主要為理論者。

然而,若認為熟悉該技術者具有理論與實際雙 重能力,此乃大多數代表團之立場,其結果似乎其 具有至少有限的創造力,因為其能夠理論性的推 理,導致其更容易找出問題的解決手段。

由於此議題與2011年海德拉巴(Hyderabad)代表大會所欲討論之評估發明的進步性問題直接相關,因而在此不進一步討論。

(3) 熟悉該技術者之知識

「工作指南」提出的問題中亦包含熟悉該技術者所具 備之知識範圍,特別是熟悉該技術者所具備之一般知識及 教育水準。

(a) 各代表團皆以相當詳盡的方式處理此問題。





首先,許多代表團認為,即使技術領域不同而 對於技術的理解程度有異,熟悉該技術者所具備之 知識仍十分廣泛。因此,該人應被認為有能力獲得 發明之技術領域的所有知識。英國、以色列、挪 威、爱沙尼亞、阿根廷代表團甚至認為,所有在其 特定領域已公開之技術皆屬於該人的一般知識。

- (b) 某些代表團表達較為中立之立場,特別是關於熟悉 該技術者之一般知識的概念。例如,新加坡代表團 認為專利文獻不構成熟悉該技術者之一般知識的一 部分。某些國家,如加拿大,則將非常特殊或專業 的公開刊物排除於一般知識之外。
- (c) 然而某些代表團則懷疑,決定熟悉該技術者之一般 知識的良好準則,是否應基於公開文獻之可得 性。例如,埃及代表團提出疑問,考量到資訊之可 得程度,某些資訊經常是人所能記憶的,於此情況 下,似不應以資訊之可得性做為最好的準則。德國 代表團亦持類似立場,其建議不應以內容來定義一 般知識,而應以熟悉該技術者能獲得該知識之能力 來定義。這些報告所強調的資訊可得性,可能已指 出某些熟悉該技術者之一般知識的一些傳統定義, 即認為係指教科書,而與百科全書較不相關;然 而,某些代表團,如馬來西亞及紐西蘭,則仍建議 將其保留。

(d)必須承認的是,多數代表團(如英國、土耳其、印尼及澳洲代表團等)認為,熟悉該技術者之能力與知識的水準相當高,應涵蓋所有可獲得之文件(包括專利),而不論其公開的方式為何。

在此方面,似乎這些代表團並未區分熟悉該技術者在其技術領域中之一般知識與其領域中可任其支配的知識,其原因可能係基於資訊通常為可易於獲得之事實,因此,將一般知識限於學術性手冊或百科全書之刊物等,將無法對應研究及技術工作之真實情況。

- (e) 另一方面,如法國代表團之報告所回應者,該完整 知識僅與熟悉該技術者之技術領域有關,一般而 言,不認為其具有其他技術領域之專業能力。
- (f) 各代表團亦被問及用於界定熟悉該技術者之知識的證據。

在此方面,某些報告強調專家之重要性,正如加拿大、澳洲及俄羅斯代表團之情況,以及義大利報告中所指出法院指定之專家,但中國及日本代表團似乎認為,專家之運用在理論上或有可能,但實務上不然。

在此方面,或可注意英國代表團所做的觀察, 其認為,若專家之意見未能實際對應導引其形成意



見的理由,則該意見不具重大價值。

因此,於決定甚麼是構成熟悉該技術者之知識 時,求助於專家證人似乎是唯一可被允許的手段, 且若能依該方式加以運用,則如同進步性之爭論的 其他要素,熟悉該技術者之知識的範圍應由法官依 客觀要素加以決定。

(4) 國際調和之展望

各代表團亦被問到是否渴望國際調和,及是否必要對 於熟悉該技術者作一精確之定義。多數代表團贊同調和之 必要性, 並表達對於贊同調和的不同理由, 只有挪威代表 團的報告質疑調和之實用性。

波蘭代表團指出,不應期望能對於熟悉該技術者作出 太精確的定義,由於技術發展之加速及新科技的出現,將 使進步性之評估變得複雜。

與這些意見無關者,大多數代表團傾向於,國際調和 之研究應聚焦於進步性之判斷,正如西班牙代表團強調 者。西班牙代表團建議,對於熟悉該技術者應有國際性之 定義,以克服不同國家間之歧異性。

委員會可能必須強調該調和之需求,並決定於釐清可 能與何關聯之要點以及目前彙總之結論中呈現的要點時, 其所必須處理之要點。

3. 結論

儘管本問題之複雜性以及各國在法制、理論發展及實體專 利法之實務存在的歧異,仍可注意:

- (1)對於熟悉該技術者或平均熟悉該技術者之參考 (reference), 即使存有某些差異,但熟悉該技術者之概念似乎已為實體 專利法所普遍承認。
- (2) 於進步性之判斷或揭露充分性之審查時,熟悉該技術者之 参考係不可或缺的一部分,似乎亦已被普遍承認。
- (3)希望法官或行政機關能以精確的方式界定熟悉該技術者之本質、屬性及其知識程度。
- (4)有關熟悉該技術者之定義,似乎亦須考量研發的真實情況,因此,熟悉該技術者亦被允許指包含一組的技術人員,而該小組可由數個不同學科背景的專家所組成。
- (5)考量到該人對於資訊之獲得,應認為其教育程度很高,且 所具備之相關技術領域的知識相當廣泛。
- (6)對於可專利性及揭露充分性兩條件,熟悉該技術者之評估 應以優先權日為準。
- (7) 最後,熟悉該技術者應被賦予有關推理、分析及實驗等方面之理論的及實際的能力。



(三)決議

AIPPI 鑒於:

- 1. AIPPI 已決定研究進步性,因為其與可專利性有關。基於該議題的複雜性,正在分階段進行,由熟悉該技術者之考量開始。因此,本「決議」乃是更廣闊進程的第一步。
- 2. AIPPI 先前已研究關於專利法的議題,得到一些「決議」,包括Q69、Q126、Q167 及Q180,但其中無一是討論進步性要件中的熟悉該技術者。
- 3. 1978 年慕尼黑代表大會的「決議」(Q69),考慮到熟悉該技術者之屬性的某些細節,但僅限於揭露充分性要件者。

慕尼黑代表大會的「決議」指出,專利說明書應以充分明確及完整的方式揭露該發明,以使熟悉該技術者能夠實現,而該人:

- (1) 熟悉該發明對應之技術;
- (2) 具備相關技術之平均知識及平均能力;且
- (3)未掌握全部技術,但知悉其專業工作所需之作為平均知識 一部分的先前技術。

考慮到:

1. 於評估可專利性、分析揭露充分性及決定專利範圍時,熟悉該

技術者之概念似乎被普遍接受。

- 2. 涉及可專利性的所有範圍內,包括進步性及揭露充分性,熟悉該技術者之定義應予標準化,此已有廣泛共識。
- 3. 適當定義行政及司法程序中之熟悉該技術者的必要性,此亦有 廣泛共識。
- 4. 然而, AIPPI 各國家代表團對於熟悉該技術者之本質及特徵, 仍有相當歧見,該歧見顯示有進一步研究該議題之必要。
- 5. 本「決議」不欲處理與新穎性要件有關之先前技術內容的問題 或侵權之判斷問題。

決議如下:

1. 熟悉該技術者乃一法律上虛構者。

對於判斷發明專利要件之進步性或專利有效性的行政或司 法程序中適用的熟悉該技術者進行定義時,應採共通的方 式。該定義應包括熟悉該技術者的特徵。

- 2. 熟悉該技術者至少具有以下特徵:
 - (1)該人具有通常一般知識及該發明相關領域的知識,即該領域之平均人士被預期應具有或經由例行研究而可獲得之知識;
 - (2)該人具有該發明相關領域之平均人士被預期應具有之技 能;





- (3)該人能夠執行例行的實驗及研究,且能被期望得到相對於 先前技術之可被預測的解決手段。
- 3. 判斷熟悉該技術者的時點,應為優先權日或判斷可專利性之適 用法規的其他相關日期。
- 4. 一般而言,熟悉該技術者是一個人。

端視技術領域及發明的複雜性,若於相關時間之發明技術 領域中,其已成為一種通常實務時,則熟悉該技術者可對應於 來自不同學養的一組人。

- 5. 判斷進步性與判斷其他要件專利或專利有效性時,熟悉該技術 者的特徵應該相同。
- 6. 熟悉該技術者是否能夠具有任何超越上述特徵的創造力,此問題與判斷發明之顯而易見性的問題直接相關,而後者之問題將於 AIPPI 2011 年海德拉巴代表大會中討論,因此建議屆時能進一步考慮本議題。

三、AIPPI Q217——進步性/非顯而易見性之可專利性基準

延續 2010 年巴黎代表大會所提 Q213 議題有關熟悉該技術者之定義的研究,2011 年 10 月 13 日至 18 日舉行之海德拉巴論壇及工作會議 (AIPPI Forum & ExCo),其中 18 日主要係討論「進步性/非顯而易見性之可專利性基準」議題 (Q217)。本問題審視與進步性/非顯而易見性議題有關之國內與國際的立法、司法及行政實務。Q217 以 Q213 達成之決議為基礎,進一步審視進步性/非顯而易見性基準之更廣泛及更基本

的問題,與該問題有關者乃 2009 年布宜諾斯艾利斯會議有關 Q209「選擇發明之進步性要件、其他專利基準及保護範圍」達成之決議,然而, Q209 將進步性/非顯而易見性限於特定之選擇發明,因此如同 Q213 一般,未擴及較廣泛的問題。

於本次會議前,工作委員會先就該議題提出 37 個相關問題請各國回應,共有 39 個代表團提出相關報告,經收集整理後於本次會議提出討論,得到下列「決議」。

AIPPI 鑒於:

- (一)由於發明的進步性關係到能否授予專利,AIPPI已決定就此展開研究。本研究由選擇發明之審查開始,其次是熟悉該技術者之定義,如今正審查一般進步性/非顯而易見性之定義及基準的較大議題。
- (二) AIPPI 於布宜諾斯艾利斯的 Q209 其他議題中考慮進步性/非顯而 易見性,但限於選擇發明之進步性/非顯而易見性的要求。
- (三) AIPPI 接著於巴黎的 Q213 考慮進步性要件中熟悉該技術者之定義,其中特別排除一般進步性/非顯而易見性之較廣泛的問題。
- (四)儘管該問題之重要性,AIPPI並無許多機會研究進步性/非顯而易見性。Q35「專利法律一致化研究之方法與準備」包含進步性之處理,其於 1960 年倫敦代表大會被考慮,於 1963 年柏林代表大會產生「決議」。
- (五) Q35 有關可專利性要件達成的「決議」中,有關進步性之主題很



簡短:一發明可予專利,假設:……c)其構成一發明。例如,若專利之標的相對於先前技術係顯而易見者,則無法成為發明。

考慮到:

- (一)各代表團幾乎一致指出,對於進步性/非顯而易見性之定義及基準,皆渴望調和。
- (二)有關進步性/非顯而易見性的定義,各代表團之間存有合理程度的共通性。
- (三)針對該定義如何應用於實務上,各代表團之間存有相當分歧。代表團主要分為兩類:採用問題-解決法 (problem-solution approach)者及採用一般方法者。儘管如此,大多數代表團皆表達對於調和之方式的渴望。
- (四)決定進步性/非顯而易見性的基礎乃虛擬之「熟悉該技術者」。

AIPPI 留意到 Q213 之「決議」採取的立場,特別是:

- 該人具有通常一般知識及該發明相關領域的知識,即該領域之 平均人士被預期應具有或經由例行研究而可獲得之知識;
- 2. 該人具有該發明相關領域之平均人士被預期應具有之技能;
- 3. 該人能夠執行例行的實驗及研究,且能被期望得到相對於先前 技術之可被預測的解決手段。

此外,AIPPI 留意到 Q213 之「決議」採取的立場,特別是: 判斷熟悉該技術者的時點,應為優先權日或判斷可專利性之適用 法規的其他相關日期。

- (五)有關審查指南、先前技術及請求項應經由熟悉該技術者之眼光予以解釋、於一組合中先前技術引證數目之限制的欠缺、進步性要件中之技術領域與技術問題的相關性、延後提出支持非顯著性之數據的准許、第二層考量之運用等議題,各代表團之間存有合理程度的共同性。
- (六)針對一些議題,各代表團之間存有相當歧見,包括技術問題之定義的運用、結合引證之教示、動機或理由之要件、說明書中技術問題之揭露等。

決議如下:

- 1. 應有一套全球司法體系可接受之有關進步性/非顯而易見性的通常定義。
- 2. 考量申請專利之發明與先前技術之差異,若申請專利之發明整 體對於申請日(如有主張優先權,則為優先權日)之熟悉該技 術者係非屬明顯者,則申請專利之發明將被認為具有進步性 (係「非顯而易見」者)。
- 於相關司法體系中的所有行政及司法程序中,有關進步性/非顯而易見性的定義應一致且統一。
- 4. 在評估進步性/非顯而易見性時,下列架構是有用的:
 - (1) 依據發明的本質確認相關的先前技術;



- (2) 確認申請專利之發明與相關先前技術的差異;
- (3)修飾相關先前技術而得到發明之整體,對於熟悉該技術者而言,基於某些因素(例如但不限於):通常一般知識、 先前技術的揭露、所欲解決的技術問題及/或技術效果, 考量其是否為顯而易見者。
- 5. 當評估申請專利之發明的進步性/非顯而易見性時:
 - (1) 先前技術應就熟悉該技術者所瞭解者予以解釋;
 - (2) 一先前技術引證應就該引證之整體內容予以解釋。
- 6. (1) 欠缺申請專利之發明的一或多個元件之單一先前技術引證,可用以證明申請專利之發明不具進步性/非顯而易見性,若該一或多個元件存在於熟悉該技術者的通常一般知識中。
 - (2) 可結合二或多個先前技術引證,證明不具進步性/非顯而 易見性。結合該等引證的理由是必要的,但無須於該等引 證中明示或隱含。結合該等引證的理由可能來自於,例 如,熟悉該技術者的通常一般知識、發明所欲解決問題的 考量或技術的相近性等。
- 7. 後見之明不應該用於評估熟悉該技術者修飾相關先前技術而得 到之發明是否為顯而易見者。
- 8. 發明的技術領域與先前技術領域的相近性,與進步性/非顯而 易見性之要求是相關的。

發明的本質得允許考量與發明不相近之技術領域的先前技術,或與其他先前技術引證不相近之技術領域的先前技術。

 決定進步性/非顯而易見性時,得考量技術效果或有利結果, 但該效果或結果必須是被包含於或至少是來自於申請時之申請 案者。

之後提出的數據及申請時之申請案中包含的數據,應被考量做為進步性/非顯而易見性之該等技術效果或有利結果的證據。

10.第二層考量的證據可被考慮用於支持發明之進步性/非顯而易 見性。

該等第二層考量可包含無法預期的/顯著的或有利的技術效果或結果、商業上成功的證據、長久需求或未解決問題的滿足、他人的失敗、競爭者的仿冒、廣泛的授權或克服技術偏見等。

申請專利之發明與第二層考量之間必須具有密切關聯性。

11.決定進步性/非顯而易見性之審查指南應建立於各國的及區域 的專利局中,該指南有助於審查人員及申請人,以使審查能於 公正、一致、合理且有效的方式下進行。該審查指南應為公眾 能獲得者,且能解釋相關法律之應用及審查發明時之程序及分 析架構。



論沭

專利之熟悉該技術者之定義的國際調和

小結

以上於 AIPPI 之討論中,主要內容來自於律師或專利代理人等 民間業者,由於是非官方的問題與意見,且參與者眾,因此其觀 點或結論與官方的規範及見解未盡相同,惟藉由諸多深入之問題 與觀點,呈現多元之面向及不同的思考方式,值得比較分析與研 究探討。

伍、問題與結論

有關熟悉該技術者之定義,彙總上述國際相關法規基準及論壇之研 究報告,可歸納出下列之重點問題及結論:

一、熟悉該技術者之概念可被應用於何種場合?

答:熟悉該技術者之概念發生於不同的階段,包括申請案之審查階 段及侵權案件中之專利有效性被挑戰階段。前者包括申請專利 之發明的明確性、揭露充分性或可據以實現性、新穎性及進步 性等專利要件,後者包括請求項之解釋、有效性之評估及專利 權範圍之決定(特別是均等論之運用)等。

二、熟悉該技術者係一真實的人或一虛擬之人?

答:國際上已有共識,熟悉該技術者是一個法律上虛構的人,其僅 係一假想或一虛擬之人,若非為一虛擬之人,則該標準將不具 再現性。雖然熟悉該技術者係一假想的概念,但不應與真實生 活脫節,特別是當其可被想像為一具有不同學科之技術人員的 小組時。

三、熟悉該技術者係一人或多人?

答:熟悉該技術者可為一人或一組人,依發明所涉及的技術而定。考量研發之實際情況,現今達到發明的過程中,很少是一人單獨努力之成果,更常是一組人共同工作的結果,例如企業與大學間之共同研究、私人投資者與不同研究領域之其他企業合作的研究小組等。以實際完成發明的不同方式作為熟悉該技術者的定義,似乎較為適當。

歐洲專利局的相關判決指出,於某些案件中,概念的「熟悉該技術者」已被認為是一組適當的專家⁵⁹。於 Kirin Amgen 之促紅細胞生成素(erythropoietin)專利⁶⁰之異議案中,異議部門將熟悉該技術者定義為「至於熟悉該技術者之水準,各方於言詞程序中同意與 T 60 / 89 (OJ 6 / 1992, 268 頁)決定的定義一致,其必須具有分子生物學家的水準,更適合者,一組分子生物學家的水準」,技術上訴委員會於其後之決定⁶¹中未反對該定義。此外,「於遺傳工程之概念的熟悉該技術者並非被定義為諾貝爾獎得主,而是具有學位的科學家,或具該技能水準之一組科學家,於研發遺傳工程技術之實驗室工作者⁶²」。換言之,依據上訴委員會已建立之法理,概念的熟悉該技術者可被一組適當的專家所代表⁶³。

⁵⁹ 例如 T 141/87、T 424/90 及 T 99/89 等。

⁶⁰ EP B1 148605.

⁶¹ T 412/93, Erythropoietin/AMGEN.

⁶² T 60/89, OJ EPO 1992, 268.

 $^{^{63}}$ T 141/87 of September 29, 1989, not published in the OJ EPO; T 60/89, OJ EPO 1992, $268\ ^{\circ}$



於 2012 年的判決中,英國皇家法院 (Royal Court of Justice) ⁶⁴上訴庭 (appellate panel)採用不同的方式判斷進步性,認為其應由「熟悉該技術之小組 (skilled team)」的觀點予以評估。法院認為「系爭專利之熟悉該技術者乃一組科學家,其於免疫學領域 (特別是抗體結構生物、分子生物及蛋白質化學)具有不同背景,但於抗體工程僅有一般涉獵⁶⁵」。

四、熟悉該技術者若為多人,則其成員皆相同或可各具有不同的屬性 (技能)?特別是可包含來自不同學養或具有不同資格水準者。

答:基於技術領域及發明的複雜性,熟悉該技術者可為包含一組不同學科背景的專家或技術人員,其成員可具備多種技能。有意見進一步認為,小組中的成員,即使來自不同的技術領域,其具備的技能仍應相似⁶⁶。

熟悉該技術者若由一人改為小組,將引發「熟悉該技術者」之門檻的問題,以及進步性之顯而易見分析(obviousness analysis)或顯而易見測試(obviousness test)的差異性問題。與一人相較,小組通常具有較廣的知識程度,但亦常被溝通困難的問題所困擾。因此,於進行顯而易見分析時,由一人改為小組,一方面導致潛在之先前技術的範圍變廣,使得發明易被認定不具進步性,另方面,於結合不同的先前技術時,卻容易產生隔閡的問題,使得發明易被認定具有進步性。

⁶⁴ 英格蘭、威爾斯上訴法院及英格蘭、威爾斯高等法院的所在地。

⁶⁵ MedImmune v. Novartis, [2012] EWCA Civ 1234.

⁶⁶ 如 AIPPI O213 報告中印尼及瑞士代表團之意見。

於英國之案例法中,採用「熟悉該技術之小組」的判斷方式,上述 2012 年的判決並非首例⁶⁷,其與美國法院之出發點實質相同,然而,對於進步性的判斷而言,相對於「為個人所顯而易見」,英國法院正探討「為小組所顯而易見」之意義是否有所不同?

更深入者,若發明人為多人(共同發明人),即熟悉該技術者為多人時,如何決定該一組具有普通技能之人的技能水準, 是否基於每人貢獻程度之大小差異而決定,此問題未見討論。

五、熟悉該技術者若為多人,是否與專利法相關條文規定之「一人」不 符?

答:以美國而言,專利法第 103 條有關進步性之「一人」⁶⁸可否被解釋為涵蓋「一組人」,其答案為肯定者,主要原因來自於第 102 條有關新穎性之「一人可被授予專利,除非……」,其中之「一人」明確適用於一組之共同發明人。

六、於專利申請時,申請專利之發明的整體對於熟悉該技術者而言為顯 而易見者,即不具進步性,該熟悉該技術者可否為一公司?

答:以美國而言,除專利法第 103 條有關進步性之條文外,於其他

⁶⁷ 例如 Schlumberger Holdings Ltd v Electromagnetic Geoservices AS, [2010] EWCA Civ 819 及 Halliburton Energy Services, Inc. v. Smith International (North Sea) Limited, [2006] EWCA Civ 1715 ∘

 $^{^{68}}$ AIA $\S~103$ $^{\Gamma}A$ patent for a claimed invention may not be obtained,..., if the differences between the claimed invention and the prior art ...obvious ... to a person having ordinary skill in the art. \lrcorner .



條文中,「一人」早已被解釋為包含非人類之法律實體(如公司),例如美國專利法第 100 條 ⁶⁹ 及 302 條 ⁷⁰,請求複審 (reexamination)者必須為「一人」,然而該請求者經常為一公司。

七、「熟悉該技術者」應具備之資格或條件為何?

答:依據 AIPPI Q213 之決議,熟悉該技術者至少具有以下特徵:

- (a)該人具有通常一般知識及該發明相關領域的知識,即該領域之平均人士被預期應具有或經由例行研究而可獲得之知識;
- (b) 該人具有該發明相關領域之平均人士被預期應具有之技能;
- (c)該人能夠執行例行實驗及研究,且能被期望得到相對於先 前技術之可被預測的解決手段。

八、「熟悉該技術者」具備之知識的水準、程度及範圍為何?

答:熟悉該技術者具備之知識應涵蓋所有可獲得的文件(包括專利),而不論其公開的方式為何,即使因技術領域不同而對於技術的理解程度有異,熟悉該技術者具備的知識仍十分廣泛,因此,其應被認為有能力獲得發明之技術領域的所有知識。

⁶⁹ § 100(e) ⁷ The term "third-party requester" means a person requesting ex parte reexamination under section 302 or inter partes reexamination under section 311 who is not the patent owner.

⁷⁰ § 302 Any person at any time may file a request for reexamination....

歐洲專利局技術上訴委員會於 1986 年之決定首先確立一原則,即有必要區分一般技術文獻(或標準教科書)與專利說明書,前者明顯屬於通常一般知識,而後者則否71。例外者,若發明處於一新的研究領域,致使相關技術知識尚無法由教科書獲得時,熟悉該技術者之通常一般知識亦得包括專利說明書者72。因此,歐洲專利局審查基準規定「熟悉該技術者不僅知悉申請案本身及相關引證之教示,亦知悉於申請案申請時之該技術的通常一般知識」。另「通常一般知識通常被認為是基礎的手冊、專題論文及教科書中有關系爭標的之資料。例外者,若該發明處於一新的研究領域,而相關技術尚無法由教科書獲得時,其亦可為專利說明書或科學刊物中的資料」。須注意者,該等教科書之語文種類不影響其相關性73。

歐洲專利局技術上訴委員會之決定認為,審視專利申請案、專利案及先前技術文件時,必須採用相同的基準⁷⁴,惟於分析先前技術時,不得將專利申請案或專利案提供的知識匯入(attribute)熟悉該技術者⁷⁵,以使經由熟悉該技術者判斷之專利要件,能夠取得適度的平衡。

適當情況下,於一技術領域驗證之通常一般知識亦可應用 於不同的領域,因此「代表通常一般知識之書籍,其中述及基

⁷¹ T 171/84, OJ EPO 1986, 95.

⁷² T 51/87, OJ EPO 1991, 177.

⁷³ T 426/88, OJ EPO 1992, 427.

⁷⁴ T 158/91, T 782/91 及 T 261/89.

⁷⁵ T 649/92, section 7, infra.



本的一般技術理論或方法學(methodology),雖然僅驗證可應用於某些技術領域,惟該揭露之範圍並不被排除應用於其他領域⁷⁶」。然而,於許多技術領域,通常一般知識並非以書寫的形式(例如教科書)被得知,於該等情況,通常一般知識被得知的程度必須基於可得之證據予以評估。甚麼是構成某特別技術之一部分的通常一般知識,其基本原則經常是兩造雙方及歐洲專利局所知悉者,無須特別的證據,惟於適當案件中,有必要證實其麼是通常一般知識⁷⁷。

欠缺特定文件未必表示沒有先前技術,其僅表示,通常一般知識未必僅以書寫的形式呈現,亦可能是概念的熟悉該技術者之非書寫的「心智家具(mental furniture)⁷⁸」的一部分,當然,為了避免爭議,必須要有相關的證據⁷⁹。

此外,決定熟悉該技術者之一般知識的良好準則,不宜僅 以公開文件之可得性為依據,因為某些資訊經常是人所能記憶 的。

九、熟悉該技術者所具備之教育水準為何?是否有學經歷之條件差異?

答:由於個案的情況不同,一般僅能做原則性之規範。美國 MPEP 2141.03 僅規範,該虛擬之人必須具備瞭解應用於該技術之科學

⁷⁶ T 426/88, OJ EPO 1992, 427.

⁷⁷ 「審查部門之核駁理由指出利用微結晶纖維素做為塑膠添加物乃通常一般知識,惟此並未被證實,因此於欠缺適當證實的情況下,該理由應不被採納」。T 157/87, OJ EPO 1989, 221。

⁷⁸ 指心智內容。

⁷⁹ T 939/92, Triazoles/AGREVO.

與工程原理之能力者,並未規範其學歷或經歷,僅以專利上訴及衝突委員會(BPAI)否決審查人員對於該虛擬之人的定義(每週工作至少 40 小時之博士學位的工程師或科學家)之案例,指出該虛擬之人並非可經由證書而定義者,系爭案中之證據無法得出該人必須具有科學或工程方面之博士或相當知識的結論。

至於學歷問題,雖然上述美國 MPEP 2141.03 將其列為決定該領域之普通技能的水準之五項因素之一,即所屬技術領域中普遍工作者之教育程度,惟其中亦指出,並非每項因素皆須同時存在,有時僅一或多個因素即可。

於歐洲專利局之案例中,申請人欲基於熟悉該技術者已知悉之通常一般知識而修正請求項,審查部門以其違反 EPC 第123 條而拒絕該申請,技術上訴委員會亦予維持。申請人雖然提出一大學教授之宣誓書,以顯示該修正確屬通常一般知識,然而委員會認為該宣誓書係不相關者,因為大學教授之資格太高而無法被視為係於一充分開發技術領域之熟悉該技術者⁸⁰。

十、生技領域之熟悉該技術者所具備之知識及技能是否較高?

答:美國法院及專利商標局一般認為生技領域之普通技能的水準較高,於著名之 Wands 一案⁸¹中,法院指出生技領域之普通技能工作者,係包括有意願追求冗長之例行性篩選,並於尋找所欲

⁸⁰ T 383/88, Pyrimidinones/BIOMEASURE.

⁸¹ In re Wands, 858 F.2d at 740 (Fed.Cir.1988).



產物之過程中忍受失敗的研究人員。

有關生技領域之熟悉該技術者的定義,法院所接受者並不一致,例如「申請時之熟悉該技術者的水準乃於當時進行研究之博士或碩士,且於 DNA 領域具有一或兩年之博士後研究經驗者⁸²」、「製備單株抗體之熟悉該技術者必須具備相關科學領域之學士學位,且必須至少一次製得一單株抗體⁸³」、「該技術之普通技能者乃是具有一或兩年相關經驗之大學教學人員或幾年經驗之博士後學生⁸⁴」及「於 1978 年 6 月 30 日的該技術之普通技能者必須是其備微生物遺傳博士學位,至少三年以上生物化學及微生物遺傳之博士後研究經驗,並且已瞭解活體內及活體外微生物重組 DNA 技術者⁸⁵」等。一些美國法院則指出,學位及經驗對於決定熟悉該技術者之技能並無幫助,該人例行性從事之工作的清單反而是更易令人瞭解的定義。

至於醫藥領域,至少一個美國法院已明確拒絕於醫藥領域的該技術之普通技能者必須是由一組科學家所組成或必須是一具有多個高階學位之個人的理論,取而代之者,法院建議熟悉該技術者必須是具有無機化學博士學位之醫藥化學家,其將向其他具相關技術(藥理及醫藥)學位者尋求指引⁸⁶。

歐洲專利局技術上訴委員會於許多決定中討論熟悉該技術

⁸² Amgen Chugai Pharm. Co., 927 F.2d 1200 (Fed.Cir.1991).

⁸³ Johns Hopkins Univ. v. CellPro, Inc., 152 F.3d 1342, 1360, n.26 (Fed.Cir.1998).

⁸⁴ Enzo Biochem, Inc. v. Calgene, Inc, 188 F.3d.1362, 1373 (Fed.Cir.1999).

⁸⁵ Ajinomoto Co. v. Archer-Daniels-Midland Co., 1998 U.S. Dist. LEXIS 3833 (D. Del.1998).

⁸⁶ Imperial Chem. Indust., PLC, v. Danbury Pharmacal, Inc., 777 F. Supp.330, 352 (D. Del. 1991).

者之知識,在生技領域中,該人之適當的定義為「一組細心的博士分子生物學家,包含能夠實際應用該技術中之方法的實驗助手,彼等知悉相關先前技術文件之揭露內容,並具有必要的手工靈巧性且不覺疲勞」。然而,該人的資格並非高達諾貝爾獎得主⁸⁷,「1978年於遺傳工程領域之熟悉該技術者,並非被定義為諾貝爾獎得主,即使當時於該領域工作的一些科學家獲得諾貝爾獎。熟悉該技術者應被視為一有學位的科學家,或具該技能之一組科學家,於當時在將分子遺傳研發至遺傳工程技術之實驗室工作⁸⁸。

於委員會少數個案之決定中,對於生技領域之熟悉該技術者有較特別的定義,例如「高度熟悉之實驗室技術人員⁸⁹」,其乃一過度限制之定義,雖然於其後的決定中被修正為「高度熟悉之技術人員」,仍屬特別的定義,然而分子生物學乃高度複雜之技術領域,從事該業者必須具有複雜之知識及訓練的背景,其乃一般技術人員欠缺者。此外,亦有個案之決定對於生技領域之熟悉該技術者有較多的限制,「各方同意本案中之熟悉該技術者有較多的限制,「各方同意本案中之熟悉該技術者係由三人組成,包括一位於遺傳技術或生化方面具有數年經驗之博士研究人員,另有兩位充分瞭解相關技術之實驗室技術助理。此可同時應用於 EPC 56 條之顯而易見性及 EPC 83 條之揭露充分性,該小組之組成可隨著特定方面所需的知識及技能而改變⁹⁰」。

⁸⁷ T 60/89, Fusion proteins/HARVARD, OJ EPO 1992, 268.

⁸⁸ T 60/89, OJ EPO 1992, 268.

⁸⁹ T 223/92, Human γ-interferon/GENETECH.

⁹⁰ T 412/93, Erythropoietin/AMGEN.

十一、判斷專利要件及專利有效性時,熟悉該技術者之定義是否相同? 在不同的專利要件中,熟悉該技術者之定義是否皆相同?

答:原則上,判斷專利要件及專利有效性時,熟悉該技術者之定義必須相同。歐洲專利局審查基準規定,評估進步性與揭露充分性之熟悉該技術者具有相同的技能水準。歐洲專利局技術上訴委員會之決定認為,評估揭露充分性及進步性時,兩者應用的技能水準應相同⁹¹。評估揭露充分性及新穎性時,兩者應用的技能水準應相同⁹²。因此,評估揭露充分性、新穎性及進步性等專利要件時,應用的技能水準皆應相同。

例外者,依據 AIPPI Q213 之報告,巴拿馬與美國代表團認為,判斷揭露充分性及進步性時,熟悉該技術者並非具有相同技能水準者。美國代表團更認為,判斷進步性之熟悉該技術者,相對於判斷揭露充分性者,必須具有較高的技能水準。根據上述,美國專利法第 112 條有關揭露充分性之規定稱「熟悉該技術者 (person skilled in the art)」,第 103 條有關進步性之規定稱「具有該技術之普通技能者 (person having ordinary skill in the art)」,後者強調係僅具普通技能者,相較於揭露充分性,進步性之判斷者的水準似乎較低,惟 MPEP僅規範第 103 條判斷顯而易見性之熟悉該技術者,稱「該技術之普通技能者 (person of ordinary skill in the art)」,並未說明其與揭露充分性之判斷者有所差異。於三邊局之比較研究

⁹¹ T 60/89, section 3.2.5, infra.

⁹² T 158/91, section 16.3.1, infra.

中,歐洲專利局指出判斷二要件之熟悉該技術者並無區別, 美國專利商標局則指出,兩條文之用語雖然近似,惟於實務 上,二者之技能水準有所差異,端視發生於兩條文的情 況。於判斷進步性時,由於熟悉該技術者可獲得之技術的池 (pool),大於判斷說明書之揭露充分性或可據以實現性者, 因此具有較高的技能水準。

至於評估熟悉該技術者之參考時點,新穎性係依據專利申請案之引證文件的公開日,揭露充分性及進步性係依據專利案之申請日或優先權日⁹³。

十二、熟悉該技術者是否具有創造力?或僅具有執行他人命令或指示的能力?

答:熟悉該技術者是否具有創造力,參照法規基準,我國未明確規範,日本及美國認為具有普通創造力,大陸及 SPLT 認為不具有創造力,歐洲專利局及 PCT 未明確規範,惟因認為其僅具例行工作與實驗的常規手段及能力,故應認為不具創造力。依據 AIPPI Q213 之報告,多數國家認為,熟悉該技術者之能力主要係執行力,而不具有任何程度的創造力。少數國家承認創造力之存在,比利時認為,熟悉該技術者被賦予創造力,以使其得對於典型問題尋求解決手段。日本認為,基於熟悉該技術者本身之想像的能力,其應具備針對發明所欲

⁹³ 較特殊者,依據加拿大法律,揭露充分性之評估係以專利申請案之公開日為準,異於以申請日或優先權日為準的一般原則。



解決之問題尋求解決手段的能力。羅馬尼亞認為,熟悉該技術者具有高度創造力,特別是在新的技術領域。奧地利認為,雖然熟悉該技術者不具創造力,但其具有利用已知的工具執行例行研究之能力。巴西、埃及、匈牙利、以色列及挪威則認為,熟悉該技術者係能針對不同的方法或裝置進行推理並建立其關聯性。

歐洲專利局技術上訴委員會之決定認為,熟悉該技術者不具有任何創造力(inventive capability),此乃使其與發明人有所區隔的原因⁹⁴。熟悉該技術者不會進入未探測的領域⁹⁵,其無法被預期能於未探測之領域中執行科學研究⁹⁶,其具有謹慎的態度,不違背已建立之偏見,亦不試圖進入神聖不可侵犯或不可預期的領域⁹⁷。

美國的相關判決雖曾指出,熟悉該技術者「被假設為知悉所有相關之先前技術」,但亦「被假設為依循該技術之傳統智慧而思考者,並非從事創新者,無論是經由耐心的、更經常是昂貴的、有系統的研究,或是經由非凡的洞察力」⁹⁸。然而,最高法院於 2007 年 KSR 案之判決中明確指出「該技術之普通技能者亦為具有普通創造力者,並非是一自動機」及「在許多案件中,該技術之普通技能者能夠如同拼圖般將幾個專利中的教示拼湊在一起」,另指出審查人員可能亦須考量「所

⁹⁴ T 39/93, OJ EPO 1997, 134.

⁹⁵ T 296/93, section 4.6, infra.

⁹⁶ T 500/91, section 4.2, infra.

⁹⁷ T 455/91, section 4.5, infra.

⁹⁸ Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co., 774 F.2d 448, 454 (Fed.Cir.1985).

屬技術領域中具有通常技術者會採用的推理與創造步驟」。

十三、熟悉該技術者與發明人之知識或技能的程度差異為何?

答:先前技術文件對於熟悉該技術者之建議僅限於有限的範圍,亦 即熟悉該技術者並非是發明人本身,一份文件對於熟悉該技術 者之教示,應少於其對於知悉發明問題之發明人的教示,而判 斷進步性時,應僅限於其對於熟悉該技術者的教示⁹⁹。

美國法院明確指出,即使於技能較高的技術領域中,熟悉該技術者亦絕不可與發明人相混淆,即「發明人……具有某些東西……使其與普通熟悉該技術之工作者有所區隔¹⁰⁰」。

十四、熟悉該技術者是否即為發明之問題或其解決手段之技術領域的專家?

答:歐洲專利局之判決指出「若發明之技術問題促使熟悉該技術者至其他技術領域尋求解決手段,則該其他技術領域之專家即為適格之解決問題者,因此判斷該解決手段是否具有進步性,必須基於該專家之知識及能力¹⁰¹」。然而,「由於發明之問題必須是不能夠預期其解決手段而形成者,因此,若解決手段之技術領域與發明之問題的技術領域不同時,熟悉該技術者不得是該問題所屬技術領域之適合的專家¹⁰²」,特別是,「若最接近之先前技術未指出其可於其他技術領域找到解決

⁹⁹ T 5/81, OJ EPO 1982,249.

¹⁰⁰ Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co., 774 F.2d 454 (Fed.Cir.1985).

¹⁰¹ T 32/81, OJ EPO 1982, 225 及 T 164/92, OJ EPO 1995, 305.

¹⁰² T 422/93, OJ EPO 1997, 24.



手段,則適當之熟悉該技術者的基本知識並不包含解決手段 所屬不同技術領域之專家的基本知識¹⁰³」。

十五、實務上評估熟悉該技術者之知識或技能時,專家意見之角色為何?

答:有關用於界定熟悉該技術者之知識的證據,某些觀點強調專家(包含法院指定的專家)的重要性,然而,反面觀點則認為,專家的運用在理論上或有可能,但實務上則不然,若專家意見未能反映出得出其意見的理由,其意見將不具重大價值,亦即,重要的是專家得出其意見的理由,而非其實際意見的內容。

決定甚麼是構成熟悉該技術者之知識或技能時,求助於專家證人似乎是唯一可被允許的手段,如同進步性之爭執的其他要素,熟悉該技術者之知識或技能的範圍應由法官依客觀要素加以決定。

陸、結語

熟悉該技術者於專利實務中扮演關鍵的角色,尤其考量發明之可專利性或專利之有效性時,該虛擬人物之標準的高低,將直接影響最終的判斷結果。然而,隨著科技水準日新月異,欲於眾多不同態樣及類型之技術領域中界定熟悉該技術者的標準,將是專利實務之一大考驗。因此,有必要在所有的技術領域中將熟悉該技術者之定義加以標準化,以作為參考,該議題因而成為近年來國際討論之熱門焦點,經由國際法規

¹⁰³ 同前註。

基準對於原則性之一般規範、三邊局比較研究對於審查實務之明確分析,以及 AIPPI 國際論壇對於重要議題之深入探討,分別以官方與業者之角度探討本議題,或可一窺全貌。

於可專利性或有效性之審查中,最具爭議者為進步性之判斷,決定一發明是否為輕易完成或顯而易見時,熟悉該技術者具舉足輕重之關鍵角色。美國最高法院於 KSR 一案中指出,TSM (教示、建議、動機)測試並非進步性判斷之唯一準則。事實上,「教示」與「建議」係指來自於先前技術者,重要的是熟悉該技術者是否有「動機」組合該等先前技術而完成申請專利之發明,因此日本及歐洲專利局之審查基準中規範,於進步性要件判斷中皆以熟悉該技術者之動機作為依據,而動機之產生又與熟悉該技術者之「知識」與「技能」直接相關,若「知識」與「技能」之水準較高時,相對較易產生結合的動機,而使申請專利之發明不具進步性,反之,水準較低時,較難產生動機,將使申請專利之發明具有申請專利之發明具有進步性,因此,熟悉該技術者之「知識」與「技能」成為判斷發明是否符合專利要件之關鍵,因而成為國際調和化之重點。

我國 93 年修正之專利法,參照日本特許法之條文,將 83 年專利法之「熟悉該項技術者」改稱「所屬技術領域中具有通常知識者」,增加「通常」一詞,雖欲強調該人僅具一般或普通技能水準,而非特殊或頂尖技能水準,惟僅具「知識」而欠缺「技能」,似非完整。若空有「知識」而無「技能」,則無法運用「知識」,空有「技能」而無「知識」,亦難以產生「技能」,因此「知識」與「技能」二者缺一不可。事實上,除SPLT 將「知識」與「技能」並列,日本為「知識」外,國際上之相關用語多為「技能」而非「知識」,該「技能」已隱含「知識」在內,即「技



論沭

專利之熟悉該技術者之定義的國際調和

能」可涵蓋「知識」,反之,「知識」則無法涵蓋「技能」,我國專利法參 採日本之用語,致與國際一般概念有所出入,為彌補上述條文之偏頗不 足,101 年修正之專利法施行細則參照 SPLT,於第 14 條補充規定「本法 所稱所屬技術領域中具有通常知識者,指具有該發明所屬技術領域中, 申請時之一般知識及普通技能之人。」,強調該人除具備「知識」之外, 仍須具備「技能」。惟根本之道,宜於未來修法時,回歸原專利法中「熟 悉該項技術者」之用語,若欲強調其僅具一般或普通技能水準,似可考 慮「普通熟悉該項技術者」、「一般熟悉該項技術者」、「平均的熟悉該項 技術者」、「所屬技術領域中具有通常知識及技能者」或「所屬技術領域 中具有一般知識及普通技能者」等類似用語,始符合國際規範,並正確 反映其真義。

有關專利之熟悉該技術者的定義,綜觀國際之規範及討論,雖然大 多議題已有共識,惟部分問題仍有相當歧見,其中較具爭議者乃該人是 否具有創造力。由於「創造力」一詞未被賦予精確的定義,導致國際之 規範或於論壇之回應意見有所分歧,我國參與 AIPPI O213 議題代表團之 回應意見中雖表示熟悉該技術者不具創造力,惟於智慧財產局之會前討 論中亦質疑該詞之意義。若「創造力」係指熟悉該技術者由其本身於相 關日期具備之知識及技能經由自我創新(推理、分析及實驗等)而產生 新的知識及技能之能力,此應為否定者;惟若係指其將通常一般知識 (或相關先前技術)予以組合、置換、增減或轉用等之能力,則應為肯 定者,因為該人本應具備該等能力,否則無法判斷一專利案是否符合進 步性要件。類此問題,將有待國際上進一步之討論及調和,以達成一致 的共識。