

# 歐洲專利學院專利審查人員培訓教材

范士隆

## 壹、前言

## 貳、EPA 教材之架構與特色

- 一、EPA 教材之架構
- 二、EPA 教材之特色

## 參、EPA 教材之新穎性內容

- 一、新穎性初階教材
- 二、新穎性中階教材
- 三、新穎性進階教材
- 四、EPA 教材與我國專利審查基準之新穎性內容比較

## 肆、EPA 教材之進步性內容

- 一、進步性初階教材
- 二、進步性中階教材
- 三、進步性進階教材
- 四、EPA 教材與我國專利審查基準之進步性內容比較

## 伍、結語

---

作者現為經濟部智慧財產局專利審查二組專利助理審查官。  
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

### 摘要

歐洲專利學院（European Patent Academy, EPA）是歐洲專利局（European Patent Office, EPO）的外部培訓機構，每年開設多元的培訓課程，並公開「專利審查人員的學習路徑」（Learning path for patent examiners）系列教材，包括 48 本教材，涵蓋四大主題：可專利性、化學發明、電腦實施的發明以及檢索，並按初階、中階、進階進行編排。本文聚焦於該系列教材中有關新穎性與進步性的內容，同時也是我國審查意見中最常見的事由，分析其教材架構與特色，並比較其與我國專利審查基準第二篇之異同，提供專利從業人員或教學設計者於教育訓練時之參考依據。

關鍵字：歐洲專利學院、新穎性、進步性、問題解決法

EPA、Novelty、Inventive Step、Problem-solution Approach

## 壹、前言

EPA 是 EPO 的外部培訓機構，每年開設多元的培訓課程<sup>1</sup>，並公開「專利審查人員的學習路徑」系列教材<sup>2</sup>（下稱 EPA 教材），按初階（entry level）、中階（intermediate level）、進階（advanced level）進行編排；因此，對於初學者來說，可以從初階教材開始，逐步深入中階或進階教材中，由淺入深地理解專利領域的核心概念。以下將介紹 EPA 教材之架構與特色，以新穎性（novelty）、進步性（inventive step）兩專利要件為例，說明在不同層次的教材內容，並與我國專利審查基準<sup>3</sup>的對應概念作一比較與分析，俾供專利從業人員教育訓練的參考。

## 貳、EPA 教材之架構與特色

### 一、EPA 教材之架構

由 EPA 教材之網頁可以看到，EPA 教材涵蓋四個主題：可專利性（patentability）、化學發明（chemical inventions）、電腦實施的發明（Computer-implemented inventions）以及檢索（search），如下圖 1 所示。

<sup>1</sup> Training catalogue 2025, EPO, <https://link.epo.org/elearning/en-2025-academy-training-catalogue.pdf> (last visited Apr. 14, 2025).

<sup>2</sup> Learning path for patent examiners from National Offices, EPO, <https://www.epo.org/en/learning/learning-resources-profile/national-offices-and-ip-authorities/learning-path-patent-examiners-national-offices> (last visited Apr. 14, 2025).

<sup>3</sup> 專利審查基準（網頁版），TIPO，<https://www.tipo.gov.tw/PatentExamGuide/guideline.html>（最後瀏覽日：2025/04/14）。



Contents		Expand all
Patentability	+	
Chemical inventions	+	
Computer implemented inventions	+	
Search	+	

圖 1 EPA 教材架構

點選右側之 Expand all 按鈕，即可如圖 2 所示展開完整教材目錄，共計 48 本小冊子形式之教材。其中，可專利性為不分技術領域之通用教材，內容包括：新穎性、進步性、明確性、發明單一性、揭露充分性及修正等專利要件。可專利性教材除發明單一性外，均編製有初階、中階與進階三種教材。

Patentability			
Available level			
Novelty	Entry	Intermediate	Advanced
Inventive step	Entry	Intermediate	Advanced
Clarity	Entry	Intermediate	Advanced
Union of invention	Entry	-	-
Sufficiency of disclosure	Entry	Intermediate	Advanced
Amendments	Entry	Intermediate	Advanced

Chemical inventions			
Available level			
Patentability: exceptions and exclusions	Entry	Intermediate	Advanced
Assessment of novelty	Entry	Intermediate	Advanced
Assessment of inventive step	-	Intermediate	Advanced
Assessment of clarity	-	Intermediate	Advanced
Sufficiency of disclosure	-	Intermediate	Advanced
Unity of invention	Entry	-	-

Computer implemented inventions			
Available level			
Computer implemented inventions	Entry	-	-
Business methods	-	Intermediate	-
Game rules	-	Intermediate	Advanced
Mathematics and its applications	-	Intermediate	Advanced
Presentations of information (POI) and graphical user interfaces (GUI)	-	Intermediate	Advanced
Programs for computers	-	-	Advanced
Claim formulation for computer-implemented inventions	-	-	Advanced

Search			
Available level			
Structured searches	Entry	-	-
Defining the scope of the search	-	Intermediate	-
Preliminary search	-	Intermediate	-
Designing search strategies	-	Intermediate	-
Performing the search	-	Intermediate	-
Selecting the best documents	-	Intermediate	-
Final steps	-	Intermediate	-
Drafting the search report	-	Intermediate	-
Drafting the written opinion	-	Intermediate	-

圖 2 EPA 教材目錄

## 二、EPA 教材之特色

EPA 教材的編排方式具有層次分明、循序漸進的特色。初階教材通常有系統地介紹特定專利要件之核心概念，並藉由簡明易懂的範例與示意圖提升理解效果，在中階或進階教材則進一步擴充內容。教材主要採以下兩種方式編排：①初階教材僅作簡要說明；中階／進階教材則以更大篇幅進行詳盡探討。②初階教材聚焦於在審查意見中常見之類型；中階／進階教材則涵蓋在審查意見中相對少見之態樣。此編排方式目的在於讓初學者先行掌握基礎概念，避免過多專業及細節資料造成學習門檻，以提升學習動機與專注度。

此外，教材內容皆強調法律依據，以利審查人員依據法規辦理。例如，於明確性之初階教材中，即明確指出其法律依據為歐洲專利公約第 84 條（Article 84 EPC）；甚至於每本教材之目錄頁下方，亦整合列示相關法律參考（legal references），便於查閱。以下將簡介 EPA 教材在新穎性與進步性的教材安排，並藉此認識 EPO 對於新穎性與進步性之審查方式。

## 參、EPA 教材之新穎性內容

### 一、新穎性初階教材<sup>4</sup>

作為系列教材的第一本教材，新穎性初階教材內容主要涵蓋新穎性及現有技術（the state of the art）之定義、專利申請中請求項的重要性、新穎性之評估方法等主題；在教材中現有技術和先前技術（prior art）是可替換使用的詞彙，本文皆使用「先前技術」一詞作介紹。

<sup>4</sup> Learning path for patent examiners-Noveltly: Entry level, EPO, <https://link.epo.org/elearning/TmfbCwm> (last visited Apr. 14, 2025).

## （一）新穎性定義及先前技術

新穎性初階教材首先介紹新穎性的定義為「如果一發明未形成先前技術的一部分，則該發明應被認為是新穎的」，界定「先前技術」係指「在歐洲專利申請日之前，透過書面、口頭描述、使用或任何其他方式（包括網路揭露）向公眾提供的所有內容（everything）」，並在接下來的段落介紹公眾（public）、申請日（the filing date of an application）、網路揭露（internet disclosures）及先前使用（prior use）等環環相扣的內容並適當提供範例，讓讀者能更具體了解先前技術之意涵。

- 1、公眾：不受申請人保密約束的任何人。
- 2、申請日：是指向專利局提交申請並由專利局發出該申請已確認提交的日期；值得一提的是，在本段還介紹了優先權之概念，若優先權獲得認可，先前技術則是指優先權日之前向公眾提供的所有內容。
- 3、網路揭露：在申請日或優先權日前出版的網路出版品屬於先前技術的一部分；可借助 Wayback Machine 工具來確定網路出版品的有效日期（effective date）。
- 4、先前使用：在申請日之前使用或展示的產品。

## （二）專利申請中請求項的重要性

在了解何謂先前技術後，需要了解發明是由請求項所定義，而審查時將請求項與先前技術進行比較以評估新穎性；請求項中新增的每一個技術特徵（technical features）都會限縮申請專利範圍，如圖 3 所示，技術特徵的附加會影響申請專利範圍。解釋請求項時，應賦予請求項包括的技術用語在相關技術中的標準涵義，除非申請專利之說明書中另有明確規定。

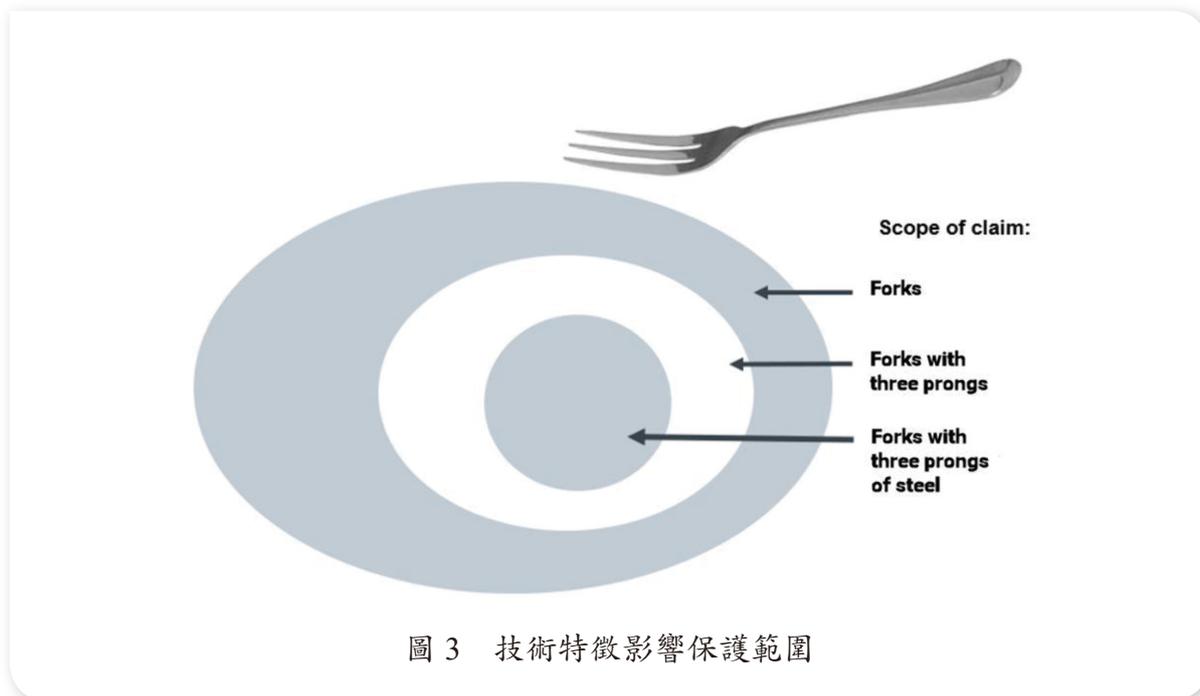


圖 3 技術特徵影響保護範圍

### (三) 新穎性之評估方法

新穎性之評估可大致分為兩階段，如圖 4 所示：

- 1、第一階段：確認可用的揭露資訊屬於申請日之前的先前技術；若是，則進入第二階段。
- 2、第二階段：評估請求項的所有技術特徵是否由單一先前技術揭露；若是，則請求項不具新穎性。

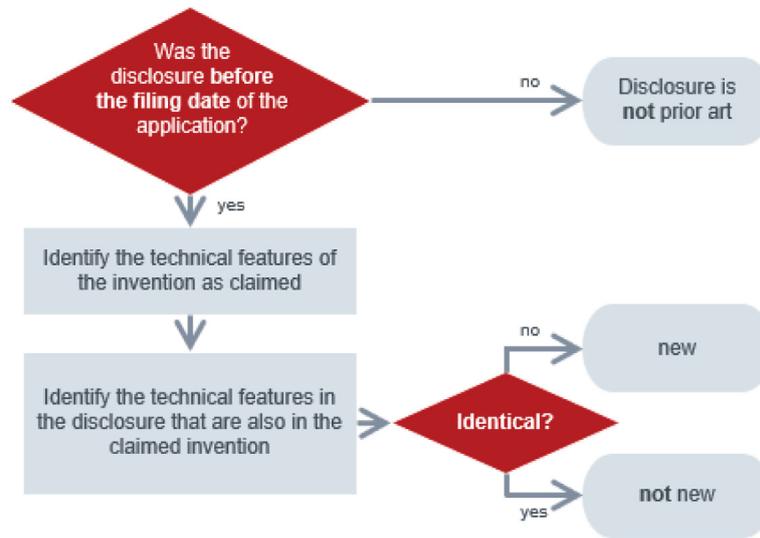


圖 4 新穎性之評估方法

在審查新穎性時，要記住審查的是請求項所述的發明，而不是說明書的實施例。審查新穎性時，需要注意隱含特徵（implicit features），即未直接陳述但為所述陳述衍生的必然結果，例如金屬總是具有一定的導電能力，而橡膠則具有彈性。

## 二、新穎性中階教材<sup>5</sup>

新穎性中階教材包括先申請原則（first-to-file principle）、無害公開（Non-prejudicial disclosures）、功能特徵（functional features）之新穎性、製法界定物（product-by-process features）之新穎性、參數之新穎性等主題，並且比初階教材更詳細地介紹網路揭露之審查以及隱含特徵的概念。

無害公開：在申請日之前揭露但不被視為先前技術一部分，有兩種情況。第一種是明確濫用（evident abuse），例如某人在簽署保密協議後，獲得有關某發明的保密資訊，然後揭露該發明或為其申請專利；第二種是在EPO官方公報（Official Journal）所列認可的展覽會上揭露的發明；這兩種情況的揭露，申請人必須在被

<sup>5</sup> Learning path for patent examiners-Novely: Intermediate level, EPO, <https://link.epo.org/elearning/TClTWaF> (last visited Apr. 14, 2025).

濫用或展覽發生後六個月內提交專利申請，以確保該揭露不被視為先前技術的一部分，其概念類似於我國專利審查基準之喪失新穎性或進步性之例外。

### 三、新穎性進階教材<sup>6</sup>

新穎性進階教材包括將產業標準（industry standards）作為先前技術、口頭揭露之審查、選擇發明之審查、第一和第二醫療用途等主題，並且比初階教材更詳細地介紹先前使用之審查。

#### （一）將標準作為先前技術

在許多技術領域，利害關係人常透過成立專業機構（如汽車製造商聯合會、機械工程師協會或半導體製造業者協會），以共同推動產業發展，此類機構通常具有制定產業標準的職權，並作為整體技術發展的參考依據。如果標準是公開的，那麼從發布日起，它們就成為先前技術的一部分；如果標準僅供相關利害關係人使用，受到保密協議的保護，無法向公眾開放，它們就不屬於先前技術。

#### （二）選擇發明之審查

選擇發明是涉及在先前技術公開有限長度的列表選項中進行選擇，在EPO是採用雙列表原則（"two-lists" principle）進行處理。如果一發明從單一列表選項中選擇了特定元素，則該選擇被視為不具有新穎性，但來自兩個或多個列表選項的選擇被視為具有新穎性。此規定與我國專利審查基準第二篇第三章第2.5.4.1節選擇個別成分或次群組之規定大致相同。

### 四、EPA 教材與我國專利審查基準之新穎性內容比較

#### （一）新穎性之審查概念比較

EPO 定義新穎性為「如果一發明未形成先前技術的一部分，則該發明應被認為是新穎的」，其中先前技術為「在歐洲專利申請日之前，透過

<sup>6</sup> Learning path for patent examiners-Noveltiy: Advanced level, EPO, <https://link.epo.org/elearning/eGoOVtS> (last visited Apr. 14, 2025).

書面、口頭描述、使用或任何其他方式向公眾提供的所有內容」；而我國專利審查基準定義新穎性為「申請專利之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發具新穎性」，其中先前技術為「先前技術應涵蓋申請前所有能為公眾得知之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如文書、網際網路、口頭或展示等」。可以得知，兩者之新穎性與先前技術之定義大致相同，僅在於評估或判斷方式不同，例如 EPA 教材強調新穎性之評估方法包括兩階段，但我國專利審查基準未明確劃分新穎性審查階段或步驟，而是將該兩階段的內涵分別納入新穎性之審查原則（單獨比對）及新穎性之判斷基準。此外，EPA 教材新穎性之評估方法強調要注意隱含特徵，而我國專利審查基準將隱含特徵大致分為「差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵（差異僅在於部分相對應的技術特徵，而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）」及「差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念（若先前技術為下位概念發明，由於其內容已隱含或建議其所揭露之技術特徵可以適用於其所屬之上位概念發明）」兩種態樣。

## （二）關於教材之編排面向

EPO 定義先前技術的形式包括書面、口頭描述、使用或任何其他方式（包括網路揭露）向公眾提供的所有內容，關於先前技術各種形式的審查注意事項，EPA 教材會在不同層次的教材多次介紹。具體來說，在初階、中階教材皆有介紹網路揭露，但在中階教材介紹的就比在初階教材介紹的詳細；在初階教材介紹有關「先前使用」的範例，而在進階教材則介紹審查「先前使用」進一步要注意的事項；而「口頭揭露」可能是因為較少使用，故僅在進階教材作介紹。此方式目的在於讓初學者先藉由初階教材掌握大部分的概念，透過簡單明瞭的示意圖來提升理解度，避免過多專業及細節資料造成學習門檻，並在後續學習中階、進階教材時增加較少見之概念以求完整。

EPA 教材之新穎性內容大部分可對應我國專利審查基準第二篇第三章第 2 節新穎性之內容，下表 1 整理了 EPA 教材與我國專利審查基準在新穎性判斷上的對應概念；然而，「對應」僅指兩者具有相似的審查思維，並非完全相同。

表 1 EPA 教材與我國專利審查基準在新穎性判斷上的對應概念

	EPA 教材之新穎性內容	專利審查基準第二篇第三章之新穎性對應概念
初階	新穎性及先前技術之定義	2.2 新穎性之概念
	請求項的重要性	(第二篇第一章) 2.5 請求項之解釋
	新穎性之評估方法	2.4 新穎性之判斷基準
中階	先申請原則	5. 先申請原則
	無害公開	4. 喪失新穎性或進步性之例外
	製法界定物之新穎性	2.5.1 以製造方法界定物之請求項
	隱含特徵	2.5.2 以用途界定物之請求項：判斷用途是否隱含……
進階	選擇發明之新穎性審查	2.5.4 選擇發明
	第一和第二醫療用途	(第二篇第十三章) 5.2.3 醫藥用途

## 肆、EPA 教材之進步性內容

### 一、進步性初階教材<sup>7</sup>

進步性初階教材首先介紹「為什麼新穎性還不夠 (Why is novelty not enough)」，這是因為製造新的東西相對容易，例如對已知物品進行小調整、小改變將使該物品被視為新的，但應該只有對已知領域做出顯著貢獻 (significant contribution) 時，發明才應獲得專利。

<sup>7</sup> Learning path for patent examiners-Inventive step:Entry level, EPO, <https://link.epo.org/elearning/yswaxzW> (last visited Apr. 14, 2025).

## （一）進步性的定義

進步性的定義基於三個概念：先前技術、本領域技術人員（person skilled in the art）、顯而易見性（obviousness）；先前技術為「在歐洲專利申請日之前，透過書面、口頭描述、使用或任何其他方式（包括網路揭露）向公眾提供的所有內容（everything）」；而進步性必須由本領域技術人員的角度進行評估，即「如果一發明基於先前技術對於本領域技術人員而言並非顯而易見，則該發明應被認為具有進步性」。

## （二）問題解決法（problem-solution approach）

由於在閱讀發明說明書並獲取相關知識後，該發明可能會被認為可以透過看似簡單的步驟實現，為了避免本領域技術人員不客觀／後見之明的判斷，EPO 使用問題解決法來評估進步性，EPO 審查指南記載問題解決法具有三個主要階段：

- 1、確定最接近先前技術（closest prior art）。
- 2、確定所欲解決之客觀技術問題（objective technical problem）。
- 3、從最接近先前技術和客觀技術問題出發，所請求之發明對於本領域技術人員來說是否顯而易見。

表 2 問題解決法之說明範例

所請求之發明	先前技術文件 D1	先前技術文件 D2
一種電動牙刷，包括： 一電馬達； 一電池；及 一低電量指示器。	一種電動牙刷，包括： 一電馬達； 一電池。	一種電動刮鬍刀，包括： 一電馬達； 一電池；及 一低電量指示器。

實務上三個主要階段透過以下五個步驟進行：

- 1、最接近先前技術是什麼：在選擇最接近先前技術時，優先選擇與所請求之發明具有相同發明目的者，且與所請求之發明具有最多共同技術

- 特徵者。以表 2 問題解決法之說明範例之發明為例，由於先前技術文件 D1 與所請求之發明皆為電動牙刷，發明目的皆為刷牙，故選擇先前技術文件 D1 作為最接近先前技術。
- 2、所請求之發明與最接近先前技術有何差異（difference）：以表 2 之發明為例，差異為一低電量指示器。
  - 3、所述差異會造成什麼技術效果（technical effect）：以表 2 之發明為例，一低電量指示器之技術效果為當指示電池電量過低時，提醒使用者電動牙刷即將沒電。
  - 4、客觀技術問題／所述技術效果對應的技術問題是什麼：就是如何修改或調整最接近先前技術，以實現所請求之發明相對於最接近先前技術所提供的技術效果。以表 2 之發明為例，客觀技術問題為如何改造先前技術文件 D1 之電動牙刷，以避免出現耗盡電量的狀況。
  - 5、對於本領域技術人員來說，從最接近先前技術出發並尋找解決該技術問題以得出所請求之發明是否顯而易見：基本上可以從三個方面尋找問題解決方案：①最接近先前技術文件本身，例如該文件之一實施例為最接近先前技術而該文件之另一實施例揭露了差異技術特徵；②屬於本領域技術人員的一般通常知識（common general knowledge）；③第二件先前技術（second piece of prior art）。換句話說，本步驟即判斷「為了解決客觀技術問題並實現所請求之發明，透過將最接近先前技術與一般通常知識、第二件先前技術、甚至與用作最接近先前技術的同一先前技術文件中公開的另一實施例相結合來修改（modify）最接近先前技術是否顯而易見」，當最接近先前技術的修改對於本領域技術人員來說是顯而易見的，則所請求之發明缺乏進步性；反之，當修改並非顯而易見時，所請求之發明則具有進步性。以表 2 之發明為例，為小型電器電池提供低電量指示器被視為一般通常知識，故當面臨如何防止電動牙刷耗盡電量的問題時，本領域技術人員會透過增加低電量指示器來修改 D1 的牙刷，因此，相對於 D1 與一般通常知識的結合，所請求之發明不具進步性。

### （三）可能 - 會之方法（could-would approach）

在問題解決法的最後一步驟使用可能 - 會之方法，以儘可能減少後見之明扭曲進步性評估的風險；可能 - 會之方法即在判斷關於修改最接近先前技術是否包括任何教示（teaching），該教示「會」促使本領域技術人員根據該教示修改最接近先前技術以完成所請求之發明，若該教示僅是有「可能」或容易使本領域技術人員根據該教示修改最接近先前技術是不夠的；換句話說，需要找到促使本領域技術人員修改最接近先前技術以完成所請求之發明之誘因（incentive）或動機（motivation）。

## 二、進步性中階教材<sup>8</sup>

在進步性中階教材界定本領域技術人員是相關技術領域的熟練從業人員，且本領域技術人員知道什麼是一般通常知識，其中，單一專利出版品或技術期刊中的單篇文章通常不能被視為一般通常知識。

### （一）運用問題解決法

以下針對問題解決法五個步驟作更詳細的介紹：

- 1、最接近先前技術是什麼：確定最接近的先前技術的原因是為了效率；如果對兩件或多件先前技術中哪一件真正最接近有疑問時，可依序對每一份文件進行問題解決法分析，看哪個論點最有說服力。
- 2、所請求之發明與最接近先前技術有何差異：差異技術特徵有附加（additional）特徵、置換（alternative）特徵、未描述（non-described）特徵、排除（excluded）特徵等不同類型；當發明技術特徵為「低電量指示燈」，最接近先前技術比對之技術特徵為「低電量指示器」時，由於指示器必須是某種類型，例如燈光或蜂鳴器，故此差異即為未描述特徵。

<sup>8</sup> Learning path for patent examiners-Inventive step: Intermediate level, EPO, <https://link.epo.org/elearning/GGLTfHf> (last visited Apr. 14, 2025).

- 3、所述差異會造成什麼技術效果：當檢索到的最接近先前技術比申請人提出的先前技術更接近所請求之發明時，無法採用申請人在說明書中所陳述的技術效果，此時需要審查人員重新制定（reformulation）差異技術特徵的技術效果；需注意技術效果必須是差異技術特徵直接產生的，不要被申請人在說明書陳述的各種優點或效果誤導。如果差異技術特徵只能解決非技術問題，則不能支持發明具有進步性；在極少數情況下，當差異技術特徵導致所請求之發明相對於最接近先前技術具有缺點（disadvantage）而且沒有優點時，在此步驟就可以得出所請求之發明不具有進步性之結論。
- 4、客觀技術問題／所述技術效果對應的技術問題是什麼：為了正確評估進步性，正確表達客觀技術問題至關重要；當檢索到的最接近先前技術比申請人提出的先前技術更接近所請求之發明時，通常需要審查人員重新制定技術問題，而申請人提到的問題通常被稱為主觀問題，透過問題解決法獲得的問題被稱為客觀技術問題。技術效果與所欲解決的客觀問題之間的關係是：如果對技術效果進行了適當的定義，則所要解決的技術問題通常可以表述為如何實現該技術效果。
- 5、對於本領域技術人員來說，從最接近先前技術出發並尋找解決該技術問題以得出所請求之發明是否顯而易見：在判斷是否顯而易見時，需要區分是形成組合（combination）的特徵，還是形成單純之並置（juxtaposition）／拼湊（aggregation）的特徵；當特徵之間存在功能交互作用（functional interaction）時，它們就會形成組合，組合的特徵之間存在協同效應；當沒有協同效應時，各個特徵僅形成並置／拼湊，可分別評估每個特徵的進步性，其概念類似於我國專利審查基準之單純拼湊。

## （二）使用技術指標（technical indicators）來評估進步性

技術指標，或稱次要指標（secondary indicators），是為了在問題解決法的最後步驟中，幫助決定最接近先前技術與差異技術特徵的組合是否顯而易見而製定的；技術指標大致可分為負面技術指標和正面技術指

標，負面技術指標使發明指向顯而易見，而正面技術指標使發明指向非顯而易見。

負面技術指標可分為多種類型，其中前五種又被稱為工作坊指標（workshop indicators）；有時並不存在足夠誘因或動機而使本領域技術人員將最接近先前技術與微小的工作坊式修改相結合，此類發明無法透過可能-會之方法來評估進步性，但可以採用工作坊指標來判斷發明是否具有進步性。在此，工作坊式修改係指一個技術人員在日常工作（像是在工作坊）中，基於其技術知識和經驗，理所當然會想到或採取的變更。

- 1、填補先前技術的空白。
- 2、使用眾所周知（well-known）的技術等效物（technical equivalents）。
- 3、從幾個同樣可能的替代方案（alternatives）中進行選擇。
- 4、選擇特定的參數值。
- 5、根據已知事實進行簡單推斷（simple extrapolation）。
- 6、使用已知材料：發明僅在於利用已知材料已知特性的新用途。
- 7、材料的類似替代（Analogous substitution of material）：發明在於用一種最近開發的材料取代已知設備中的已知材料，該材料的特性使其明顯適合該用途。
- 8、技術的類似使用：發明僅包括在非常類似的情況下使用已知技術。
- 9、從廣泛領域（broad field）中選擇且沒有驚人效果（without a surprising effect）：發明僅涉及從廣泛領域中選擇特定化合物、合金或組合物。
- 10、「單行道」情況（"One-way street" situation）：發明必然是從先前技術的發展中產生的，以至於在幾種可能性當中沒有選擇；例如，某一系列的已知化合物以碳原子數為標準，隨著碳原子數的增加，殺蟲效果也不斷提升；在這種情況下，若從該系列的已知化合物繼續

推測下一個化合物，其殺蟲效果的提升是可以預料的，這時可以認為該系列的化合物處於「單行道」情況。

正面技術指標有下列幾種，通常基於無法預期的技術效果（unexpected technical effect）的存在。

- 1、一種已知的工作方法或手段在用於不同目的時會產生新的、令人驚訝的效果。
- 2、已知設備或材料的新用途需要克服常規技術（routine techniques）無法解決的技術難題。
- 3、本發明涉及在已知範圍內對特定操作條件進行特殊選擇，這種選擇在製程操作或所得產品的性能中產生無法預期的效果。
- 4、本發明在於從廣泛的領域中選擇特定的化合物或組合物（包括合金），這些化合物或組合物具有無法預期的優點。
- 5、克服技術偏見。

### 三、進步性進階教材<sup>9</sup>

在進步性進階教材進一步介紹問題發明（problem inventions）、選擇發明（selection inventions）之進步性審查、非技術指標（non-technical indicators）、非技術特徵（non-technical features）等主題。

#### （一）問題發明

所謂問題發明，就是如果問題本身是本領域技術人員所不知道的，即使在明確客觀技術問題後該解決方案看似簡單明瞭，則針對該問題的任何可行解決方案均具備進步性。

<sup>9</sup> Learning path for patent examiners-Inventive step: Advanced level, EPO, <https://link.epo.org/elearning/ISYVjnB> (last visited Apr. 14, 2025).

## （二）非技術指標

在進步性中階教材介紹之技術指標，可幫助審查人員決定最接近先前技術與差異技術特徵的組合是否顯而易見，而非技術指標通常是由申請人在論證發明具有進步性時提出，大致可整理為以下幾種。

- 1、商業指標：商業相關考量通常無法論證發明是否具有進步性，例如商業成功可能是源自於與進步性無關的原因，像是良好的行銷技巧或有效廣告。
- 2、時間因素：如果發明解決了本領域技術人員長期試圖解決的技術問題，或滿足了長期以來的需求，則可以視為具有進步性。
- 3、平行申請的成功（success of a parallel application）：所謂平行申請，即申請人在國外專利局的對應申請案，但因為各專利局的專利法規和審查實務各不相同，因此平行申請的成功無法論證發明是否具有進步性。

## （三）非技術特徵

在所請求之發明中混合使用技術特徵和非技術特徵是可以接受的，但對發明技術特徵沒有貢獻的特徵不能支持其具有進步性；如果某個功能只有助於解決非技術問題，即屬於非技術特徵，而非技術特徵不能使發明具有進步性。

# 四、EPA 教材與我國專利審查基準之進步性內容比較

## （一）進步性之審查概念比較

歐洲以問題解決法作為審查進步性之核心，與我國專利審查基準之進步性判斷不同，最明顯在於，我國專利審查基準在進步性審查中，未規定要求判斷差異所產生的技術效果及對應的客觀技術問題；此外，我國專利審查基準並未規定審查進步性時須判斷「最接近」先前技術，我國專利審查基準僅由相關先前技術中選出適合作為進步性判斷之論理的引證，並由其中選定一個引證與申請專利之發明的技術內容進行差異比對，

作為比對基礎之單一引證，稱為「主要引證」。儘管 EPO 問題解決法與我國專利審查基準進步性之判斷步驟不同，但兩者皆期望審查人員能避免後見之明，EPO 是以可能 - 會之方法，而我國專利審查基準是以有動機能結合複數引證之規定（應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性）來審查。

## （二）關於教材之編排面向

EPO 審查進步性時以問題解決法為出發，在初階、中階教材均占有相當篇幅，但中階教材針對問題解決法五個步驟作更加詳細的介紹。這種方式可以使初學者在研讀初階教材時能先大致了解問題解決法之核心概念，並透過許多簡單易懂的範例增加理解，而在中階教材再進一步增加更多問題解決法之審查細節。

EPA 教材之進步性內容大部分可對應我國專利審查基準第二篇第三章第 3 節進步性之內容，下表 3 整理了 EPA 教材與我國專利審查基準在進步性判斷上的對應概念；然而，「對應」僅指兩者具有相似的審查思維，並非完全相同，尤其 EPO 的問題解決法步驟與我國進步性判斷步驟仍存在諸多差異。

表 3 EPA 教材與我國專利審查基準在進步性判斷上的對應概念

	EPA 教材之進步性內容	專利審查基準第二篇第三章之進步性對應概念
初階	進步性的定義	3.2 進步性之概念
	問題解決法的步驟	3.4 進步性之判斷步驟
	可能 - 會之方法	3.4.1.1 有動機能結合複數引證、3.4.1.2 簡單變更（教示或建議）
中階	並置／拼湊	3.4.1.3 單純拼湊
	技術指標 - 負面技術指標	3.4.1.2 簡單變更
	技術指標 - 正面技術指標	3.4.2.3.1 發明具有無法預期之功效、 3.4.2.3.3 發明克服技術偏見
進階	選擇發明之進步性審查	3.5 選擇發明之進步性判斷
	非技術指標 - 商業指標	3.4.2.3.4 發明獲得商業上的成功
	非技術指標 - 時間因素	3.4.2.3.2 發明解決長期存在的問題
	非技術特徵	（第二篇第十二章）4.2.2.1.2.6 無助於技術效果的特徵

## 伍、結論

本文藉由 EPA 教材初步介紹 EPO 在新穎性、進步性審查上核心概念，並進一步比較 EPA 教材與我國專利審查基準之規定有何異同；本文另針對其教材編排作分析，了解 EPA 教材是如何將新穎性、進步性包括的各種主題編排在初階、中階、進階教材，並進一步找出其與我國專利審查基準之對應概念，對初學者來說，可以從初階教材對應之概念開始，逐步深入理解專利領域的核心概念；另透過表 1、表 3 比較表的建立，有助於有志學習專利審查實務的從業人員們，從外部的 EPA 教材進而快速了解我國專利審查基準關於新穎性、進步性的實體審查，反之亦然。

我國除了依據我國專利審查基準進行審查，還提供多本工具書供審查人員參考，包括「發明專利案逐項審查撰寫指南」、「審查教戰輔導手冊」、「專利審

查標準作業程序」等。「發明專利案逐項審查撰寫指南」旨在引導審查人員正確撰寫審查意見或審定理由，並製作檢索報告；「審查教戰輔導手冊」則根據不同主題，整理審查人員在實務中遇到的各種態樣，涵蓋申請程序、專利要件審查、加速審查作業方案及面詢處理方式等內容；「專利審查標準作業程序」則以嚴謹的流程圖與表格，介紹發明專利之實體審查、申請案之撤回、加速審查、面詢作業以及逐項收費等作業流程。這些工具書能有效協助審查人員更精確地執行專利審查工作，從而提升審查的效率與一致性。

整體而言，EPA 教材以結構化、法律依據清晰，特色在於圖式輔助與範例相當豐富，不僅對我國專利從業人員具有高度參考價值，亦有助於教學者在規劃專利教育課程時建立教學模組。