

## 進步性判斷方式及論理之探討—以發明專利進步性審查基準修訂為例

莊智惠\*

### 摘要

我國智慧財產局（以下簡稱 TIPO）於本（2017）年 7 月 1 日修訂施行之進步性審查基準<sup>1</sup>（以下簡稱修正基準），主要內容係調整基準部分章節之架構並予以整併，另新增如何建立不具進步性之論理，即以綜合考量「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」之方式，來建立是否不具進步性之結論。本文以進步性之判斷方式為主軸，簡介歐、美、日專利局基準<sup>2</sup>與 TIPO 修正基準規範之內容，並嘗試探討其異同點，期望外界有進一步的迴響，以作為後續之探討與改進。

關鍵字：進步性、進步性之判斷方式、否定進步性之因素、肯定進步性之因素、簡單變更、單純拼湊、反向教示、輔助性判斷因素

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利高級審查官，本文內容為個人之研究心得，不代表任職機關之意見。

<sup>1</sup> 經濟部於 2017 年 6 月 27 日依經濟部經授智字第 10620032071 號令公告：修正專利審查基準「第二篇發明專利實體審查第三章專利要件」第 3 節專利要件，並自中華民國一〇六年七月一日生效。

<sup>2</sup> 歐洲專利局、美國專利商標局及日本特許廳。

## 壹、前言

進步性之審查被公認為專利要件中最困難，也最易引起爭議的要件，因為於申請日以後之時點，檢視申請前已公開的先前技術，本就容易存在主觀上的後見之明<sup>3</sup>。各國專利局及法院為了儘量避免此種主觀之見，均致力於建立客觀化的進步性判斷標準或方式，再輔以客觀、具體的論理原則，以做出適切的進步性判斷。TIPO 有鑑於 2013 年版進步性審查基準中有關進步性之判斷步驟 5 的架構不夠明確、引證間組合動機之論述不精確，以及「判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體」的論理指引不足，為提升進步性的審查品質與撰寫品質，遂於參考各國進步性之相關法規及審查基準後，予以修訂。修正基準之內容，包括調整部分架構及增加判斷內容，使進步性的判斷流程更明確化。另新增案例說明以充實基準內容且能正確適用，藉此，期望能提升審查品質以及精進撰寫品質，並使審查之認定標準更一致化且更具可預測性。

## 貳、歐、美、日審查進步性之判斷方式

### 一、歐洲專利局（EPO）

#### （一）問題解決法

為了能以客觀且可預期的方式來判斷進步性，EPO 根據判例法發展出獨特的問題解決法（problem-solution approach），主要分為三個階段<sup>4</sup>：（1）確定「最接近的先前技術」（the closest prior art），（2）建構所欲解決的「客觀的技術問題」（objective technical problem），以及（3）從最接近先前技術及客觀技術問題為出發點，考量申請專利之發明對熟悉該項技術者（the skilled person）而言是否為顯而易知的（obvious）。

於第一階段，必須先選定最接近的先前技術，其通常為單一引證文獻，且揭示多個特徵之組合而構成可發展出申請專利之發明的最佳出發

<sup>3</sup> "The tendency to resort to "hindsight" based upon applicant's disclosure is often difficult to avoid due to the very nature of the examination process." USPTO, MPEP 2142.(at 2100-142) (Rev. 07, 2015. 11).

<sup>4</sup> EPO Examination Guidelines, Part G VII-2, November 2016 edition.

點 (the most promising starting point)<sup>5</sup>。選擇最接近先前技術之首要考量為：最接近先前技術須與申請專利之發明有類似的目的或效果，或是與該發明至少屬於相同或接近的相關技術領域。實務上，最接近先前技術通常與申請專利之發明有類似用途，且僅需要在結構及功能上作出最少的修飾即可獲得申請專利之發明<sup>6</sup>。EPO 上訴委員會 (boards of appeal) 進一步指出，確定最接近先前技術是客觀而不是主觀行為，確定最接近先前技術是基於概念上的技術人員對各個先前技術的申請標的、目的和特徵的客觀比較，而導向將某一個先前技術確定為最接近先前技術<sup>7</sup>。於第二階段，必須以客觀的方式來建構 (所欲解決之) 技術問題，即對於申請專利之發明與最接近先前技術進行理解，找出該發明相對於最接近先前技術在特徵上之差異<sup>8</sup> (亦即區別特徵，distinguishing features)，確認由區別特徵所造成之技術功效，從而建構該發明相對於最接近先前技術真正解決的客觀技術問題<sup>9</sup>。於第三階段，則是以最接近先前技術及客觀的技術問題為出發點，考量申請專利之發明對於熟悉該技術者而言是否為顯而易知的。

### (二) 能—會分析方法

EPO 的問題解決法，於第三階段係採取「能—會分析方法」(could-would approach) 進行判斷，也就是就先前技術之教示的整體觀之，考量熟悉該項技術者面臨該客觀技術問題時，不僅是能，而且會 (not simply could, but would) 修飾或改良最接近先前技術，而獲得與申請專利之發明相同的發明<sup>10</sup>，其意涵是問題不在於熟習該項技術者是否能夠實現該發明，而在於是否會希望解決背後的技術問題，或期望實現某種改進或優點，進而實現該發明<sup>11</sup>。

<sup>5</sup> T 254/86 將客觀上最接近先前技術描述成可供技術人員使用的、通往發明的「最有前景的跳板」(most promising springboard)。

<sup>6</sup> EPO Examination Guideline, Part G-Chapter VII-3, November 2016 edition ; T 606/89.

<sup>7</sup> EPO T 1212/01.

<sup>8</sup> 可為結構上或功能上的差異。

<sup>9</sup> 問題解決法的內涵中，技術問題是指修飾或改造最接近先前技術的目標及任務，以提供申請專利之發明超出最接近先前技術之技術效果，因此，所定義之技術問題通常被稱為「客觀技術問題」。

<sup>10</sup> EPO Examination Guidelines, *supra* note 4, VII-5, November 2016 edition.

<sup>11</sup> EPO Case law of the boards of appeal, I.D.5.8th ed.(2016), p183.

### （三）第二層指標

EPO 的上訴委員會建立之判例法指出第二層指標 (secondary indicators) 為進行能—會分析法時必須判斷的輔助性考量 (auxiliary consideration)<sup>12</sup>，另亦指出與 EPC 第 56 條的先前技術相較，僅對進步性指標進行調查不能取代對該發明技術上熟練之評價 (the technical skilled assessment of the invention)。在該指標存在的情況下，先前技術的整體情況及所有重要因素之考量可能可顯示具有進步性，但並不是所有案例都需要這樣做<sup>13</sup>。

## 二、美國專利商標局 (USPTO)

### （一）Graham 事實調查

USPTO 及美國法院對於進步性之判斷方式，主要是依循 1966 年最高法院於 Graham v. John Deere 一案所建立之客觀分析法，也稱 Graham 事實調查 (Graham factual inquiries)<sup>14</sup>，該判決強調顯而易知係基於事實調查之後的法律問題。Graham 事實調查包括下列因素：(A) 確定先前技術的範圍和內容，指出必須以申請專利之發明於發明時點來確定先前技術的內容，(B) 確認申請專利之發明與先前技術之間的差異<sup>15</sup>，(C) 解析該技術領域中通常技能之水準 (the level of ordinary skill in the pertinent art)<sup>16</sup>。此外，審查人員也須考量與顯而易知性之問題相關的客觀證據 (objective evidence)<sup>17</sup>，該等證據有時也稱為「第二層考量」(secondary consideration)<sup>18</sup>。該證據可能呈現於申請時所提出的說明書，也可能是申

<sup>12</sup> 輔助性判斷因素包括「可預期的不利；無功能的改善；任意的選擇」、「無法預期的技術效果；附帶的效果」、克服技術偏見、滿足長期需求、商業上的成功等。

<sup>13</sup> EPO Case law of the boards of appeal, I.D.5.8th ed. (2016), p243. 另參 T 24/81,OJ 1983,133 及 T55/86。

<sup>14</sup> 也稱 Graham 因素，參 USPTO, MPEP 2141 II (at 2100-129,130) (Rev. 07, 2015.11)。

<sup>15</sup> 必須考量先前技術之整體，包括對於申請專利之發明的反向教示。

<sup>16</sup> 確定通常技能之水準的可能考量因素，包括 (A) “type of problems encountered in the art;” (B) “prior art solutions to those problems;” (C) “rapidity with which innovations are made;” (D) “sophistication of the technology; and” (E) “educational level of active workers in the field.” USPTO, MPEP 2141 (at 2100-129,140,142) (Rev. 07, 2015.11)。

<sup>17</sup> 有時也稱為第 4 個因素。

<sup>18</sup> 包括商業上的成功、長期存在但未解決之問題、無法預期之結果、他人之失敗等。USPTO, MPEP 2141 (at 2100-129) (Rev. 07, 2015.11)。

請人於審查歷程中所提出，客觀證據的權重依個案來考量，並不會僅因申請人提出客觀證據即認為該證據對於顯而易知的議題具有決定性<sup>19</sup>。

### (二) 支持顯而易知之論理

MPEP<sup>20</sup> 指出於進行 Graham 事實調查後，審查人員須提供解釋來支持 35 U.S.C. § 103 之核駁，其關鍵在於須明確表達為何申請專利之發明是顯而易知的理由。只有結論性的論述不能用來核駁。必須基於支持性的論理 (rationale)，闡明理由以支持顯而易知的法律結論<sup>21</sup>。例示性之 7 種支持性論理<sup>22</sup> 包括：(A) 依據習知方法組合習知元件且產生可預期之結果<sup>23</sup>；(B) 習知元件的簡單置換且產生可預期之結果<sup>24</sup>；(C) 使用習知技術以相同方式來改良類似裝置 (方法或產物)<sup>25</sup>；(D) 將習知技

<sup>19</sup> 同前註。

<sup>20</sup> Manual of Patent Examining Procedure 為 USPTO 公布之供專利代理人及專利審查人員參酌之審查手冊 (維基百科)。

<sup>21</sup> USPTO, MPEP 2141 III. Rationales to support rejections under 35 U.S.C. 103.(at 2100-132) (Rev. 07, 2015. 11).

<sup>22</sup> 7 種論理主要是根據先前法院判決整理而得，僅為例示性，任何論理只要提供事實調查與顯而易知之法律結論的關聯性，亦可適用。包括：

- (A) Combining prior art elements according to known methods to yield predictable results;
- (B) Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results;
- (C) Use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way;
- (D) Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results;
- (E) “Obvious to try” – choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success;
- (F) Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations are predictable to one of ordinary skill in the art;
- (G) Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention.

<sup>23</sup> 此論理必須是 (1) 先前技術包含請求項中的每個元件，申請專利之發明與該等先前技術的唯一差異僅在於單一先前技術文獻並未揭露該等元件之具體組合；(2) 該通常知識者可依習知方法組合請求項之所有元件，且經組合後，各個元件之功能與各元件組合前之功能相同；(3) 該通常知識者可預期組合該等元件後之結果。

<sup>24</sup> 此論理必須是 (1) 先前技術含有一裝置 (或方法、產物等)，其與申請專利之裝置不同點在於裝置中的某些元件 (或步驟等) 置換為其他元件；(2) 置換的元件與其功能皆屬習知技術；(3) 該通常知識者能 (could) 將某一習知元件置換成另一習知元件，且該置換的結果是可預期的。

<sup>25</sup> 此論理必須是 (1) 先前技術包含一基本裝置 (方法或產物)，而申請專利之發明可視為基於該基本裝置之一改良裝置；(2) 先前技術包含一類似之裝置 (非前述的基本裝置)，該裝置係以與申請專利之發明相同之方式改良而成；(3) 該通常知識者能 (could) 將習知之改良方式應用於該基本裝置 (方法或產物) 上，且該結果對於該通常知識者是可預期的。

術應用於準備被改良 (ready for improvement) 之習知裝置 (方法或產物) 且產生可預期之結果<sup>26</sup>; (E) 「明顯可試」: 由一有限數量之被確認及可預期的解決方案中選擇一解決方案, 且有成功的合理期待性<sup>27</sup>; (F) 基於設計誘因或市場需求, 促使改變相同或不同領域中之相似裝置, 且該改變為發明所屬技術領域中具有通常知識者可預期者<sup>28</sup>; (G) 先前技術中的教示、建議或動機 (TSM) 使得通常知識者修飾或組合習知技術以完成申請專利之發明<sup>29</sup>。

### (三) 建立初步顯而易知

較適當的顯而易知性分析包括三步驟。首先, 審查人員應建立 Graham 事實調查的初步顯而易知 (prima facie obviousness), 包括評估任何支持具有專利性之證據 (包括說明書所載及申請人所提出)。接著, 舉證責任就轉移到申請人身上, 由申請人提出反證 (rebuttal evidence) 及/或申復理由來克服, 最後, 審查人員必須評估全部的事實及所有的證據 (包括審查人員所提出及申請人所提出) 來決定 (重新考量) 是否仍可支持該發明對於申請時的通常知識者而言係為顯而易知<sup>30</sup>。

## 三、日本特許廳 (JPO)

### (一) 審查進步性的步驟

JPO 審查進步性的步驟為: (A) 確定申請專利之發明, (B) 確認 (一或複數個) 引用發明, 從中選擇一主要引證, (C) 比對申請專利之發明

<sup>26</sup> 此論理必須是 (1) 先前技術包含一基本裝置 (方法或產物), 而申請專利之發明可視為基於該基本裝置之一改良裝置; (2) 先前技術包含一習知技術, 其可應用於該基本裝置 (方法或產物); (3) 該通常知識者已認知應用該習知技術將產生可預期之結果且可獲致一經改良之系統。

<sup>27</sup> 此論理必須是 (1) 於發明時點, 該技術領域已有被認知的問題或需求, 其中可能包括設計需求或市場壓力下需要解決之問題; (2) 針對所認知的問題或需求, 已有有限數量之已被確認且可預期的解決方案; (3) 該通常知識者利用該等解決方案具有合理可預期的成功。

<sup>28</sup> 此論理必須是 (1) 無論是否與申請專利之發明屬相同或不同的研究領域, 先前技術之範圍及內容包含相近或類似的裝置 (方法或產物); (2) 具有設計誘因或市場需求引發改變該習知裝置 (方法或產物); (3) 請求之發明與先前技術的差異屬於先前技術習知的變化或習知的原則; (4) 該通常知識者基於設計誘因或市場需求可應用該先前技術所主張的習知變化, 且該習知變化為該通常知識者可預期者。

<sup>29</sup> 此論理必須是 (1) 先前技術文獻中或該通常知識中有教示、建議或動機來修飾先前技術或組合先前技術; (2) 具有合理可預期的成功。

<sup>30</sup> USPTO, MPEP 2142 (at 2100-141,142), 2144.08 (at 2100-180,181) (Rev. 07, 2015. 11).

與主要引證，確認其相同點及差異點，(D) 進行進步性的判斷<sup>31</sup>。

### (二) 進步性判斷的基本考量

於確定申請專利之發明與引用發明有差異而進行進步性之判斷時，審查人員應探討是否能建立該發明所屬技術領域具有通常知識者（以下簡稱通常知識者）根據先前技術能輕易完成申請專利之發明的理由（reasoning，以下稱論理）。

JPO 基準<sup>32</sup>指出通常知識者是否能輕易完成申請專利之發明，應綜合考量各種支持否定及肯定進步性的因素，審查人員必須以法律的觀點來評價這些事實，並且嘗試予以論理。

### (三) 進步性的具體判斷<sup>33</sup>

首先，審查人員必須從先前技術中選出一個最適合論理的引用發明作為主要引證（the primary prior art）。接著，以該主要引證為出發點，根據以下 4 個步驟來判斷是否有理由認定通常知識者能輕易完成申請專利之發明。

- (1) 審查人員依據申請專利之發明與主要引證間的差異點，以及其他引用發明（副引證，secondary prior art）或技術常識<sup>34</sup>的內容，考量支持否定進步性之各種因素，判斷是否能建立不具進步性的論理，
- (2) 根據步驟（1），若無法建立不具進步性的論理，則判斷該發明具有進步性，
- (3) 根據步驟（1），若可以建立論理，審查人員須考量各種支持肯定進步性之因素，以綜合判斷是否仍能建立不具進步性的論理，
- (4) 根據步驟（3），若無法建立不具進步性之論理，

<sup>31</sup> JPO, 特許・実用新案審査基準第 III 部第 2 章第 3 節新規性・進歩性の審査の進め方 p.1 (2016.3)。

<sup>32</sup> 同前註第 2 節進歩性 p.1 (2016.3)。

<sup>33</sup> 同前註, pp.2-3 (2016.3)。

<sup>34</sup> 技術常識指通常知識者普遍習知的技術事項（common general knowledge）（包括周知技術及慣用技術）或經驗法則自明的事項。周知技術（well-known art）指該技術領域中所普遍知悉的技術，例如，存在有相當多的公知文獻記載該項技術；或者為業界所廣泛知悉；或者，即使不需例示，仍為普遍知悉的技術等；慣用技術（commonly used art）指被廣泛使用的周知技術，參註 32，p.2（注 1）。

則該發明具有進步性；反之，若可以建立不具進步性之論理，則發明不具有進步性。

#### （四）支持否定進步性及肯定進步性之因素<sup>35</sup>

##### 1. 支持否定進步性之因素

支持否定進步性之因素包括（1）主要引證與副引證間存在結合引用發明之原因或動機，其係就主要引證與副引證間的關聯性或共通性來考量是否存在結合的動機，例如（a）技術領域之關連性，（b）所欲解決問題之共通性，（c）所欲解決問題之共通性以及（d）引證文件之教示；除此之外，尚包括（2）動機以外的支持否定進步性之因素，包含設計變更<sup>36</sup>等事項、先前技術的單純集合（mere aggregation）。

##### 2. 支持肯定進步性之因素

支持肯定進步性之因素包括有利效果及阻礙因素。

###### （1）有利效果

有利效果是指由申請專利之發明的技術特徵所產生的效果，且較引用發明的效果更為優異<sup>37</sup>。當申請專利之發明相較於引用發明具有有利效果時，審查人員必須加以考量且嘗試建立通常知識者是否能輕易完成申請專利之發明的論理。當有足夠論理說明通常知識者可輕易完成申請專利之發明時，縱使具有有利效果也無法佐證該發明具有進步性。

然而，申請專利之發明相較於引用發明之有利效果，如果符合以下（i）或（ii）之情況，且顯著超出該技術水準所能預期的範圍時，則該有利效果是支持肯定進步性因素的有力事項。情況（i）申請專利之發明具有與引用發明之不同性質的效果，且該效果係通常知識

<sup>35</sup> 同註 37，3.1 及 3.2 pp.4-12（2016.3）。

<sup>36</sup> 包括申請專利之發明與主引用發明之相異點僅在於為解決特定問題而進行之「最適材料選擇、數值範圍的較佳或最佳化、等效置換、或簡單設計變更」等事項，因為這些事項僅係熟悉該技術者普通創造力之發揮。

<sup>37</sup> 同註 40，3.2.1 引用發明と比較した有利な効果 pp.9（2016.3）。

者根據申請時的技術水準所無法預期的，情況 (ii) 申請專利之發明具有與引用發明相同性質但數量上顯著增加的效果，且該效果係通常知識者根據申請時的技術水準所無法預期的。

### (2) 阻礙因素

阻礙因素是指會妨礙將其他引證（副引證）適用到主要引證的因素，為支持肯定進步性的因素，然而，於考量阻礙因素之後，若仍有充分的理由認為通常知識者可輕易完成申請專利之發明，該發明仍不具進步性。

阻礙因素的例子包括：（1）將其他引證應用到主要引證時，不能達到主要引證之目的，（2）將其他引證應用到主要引證時，主要引證不能適當地發揮功用，（3）其他引證被認為排除於申請專利之發明中，無法為主要引證所採用，（4）揭示其他引證的公開刊物中，相對於申請專利之發明所欲解決之問題，就作用、效果來說，該其他引證中記載了比其他實施例更為不利的例子，使得通常知識者通常不會考慮採用該其他引證。

## 參、智慧財產局（TIPO）審查進步性之判斷方式

TIPO 之 2013 年版進步性審查基準對於進步性之判斷，其主軸係依據 5 個判斷步驟<sup>38</sup> 進行審查，並審酌申請人所提出之輔助性證明資料<sup>39</sup>。修正基準維持上述判斷步驟的架構，修正重點係於步驟 5 增加「是否能建立不具進步性之論理」的判斷順序，考量各種否定進步性及肯定進步性之因素以形成是否具進步性的結論。另考慮修正基準之架構的整體性及論理的一致性，刪除 2013 年版基準「3.5 相關發明之進步性判斷」之章節，部分內容整併至其他內容<sup>40</sup>。

<sup>38</sup> 該判斷步驟係於 93 年版發明專利審查基準所新增，乃參考專利法實質條約草案第十版審查指南（SPLT SCP/10/6），第 67 頁，段落 167，2004。

<sup>39</sup> 輔助性判斷因素。

<sup>40</sup> 該節之內容包含不同類型之發明的進步性判斷論述，與修正基準採考量否定進步性與肯定進步性因素之論理不完全一致，相關內容整併至「否定進步性之因素」。

## 一、進步性的判斷步驟

步驟 1「確定申請專利之發明的範圍」新增文字說明，以使其內容更明確<sup>41</sup>。

步驟 2「確定相關先前技術所揭露之內容」，強調係以該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請時之通常知識，理解相關先前技術中所揭露的整體內容，包括所有的教示或建議。因此，選擇適當的引證時，必須考量該引證是否具有反向教示<sup>42</sup>，若有，則不適合做為核駁的引證。

步驟 3「確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」，修正基準參考國內、外法院判決，新增 5 點可考量的因素<sup>43</sup>，包括（1）該技術（art）所面臨問題之類型、（2）先前技術解決該等問題之技術手段、（3）發明所屬技術領域之創新速度、（4）該科技（technology）之複雜度、（5）該領域（field）實務從事者之教育水準。此乃因近年來有最高行政法院判決指出為客觀判斷進步性，應先確立「具有通常知識者」之知識水準<sup>44</sup>。然而，觀察國外專利局的審查實務或法院判決<sup>45</sup>，可知並非所有案件均須透過上述因素才能確立通常知識者的技術水準，因此，修正基準亦指出，若由相關先前技術之內容即足以反映或認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準<sup>46</sup>，則可逕行確定該技術水準，無須另外考量上述因素。

步驟 4「確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異」，新增須由相關先前技術中選出適合做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，該引證稱為「主要引證」，其餘作為論理之引證稱為「其他引證」。

<sup>41</sup> 強調係指請求項之文字所界定的範圍，該範圍以請求項為準，且須參照第一章 2.5「請求項之解釋」。

<sup>42</sup> 2017 年版修正基準於 3.4.2.1「反向教示」亦有說明。

<sup>43</sup> USPTO, MPEP 2141.03 (at 2100-140) (Rev. 07, 2015.11)、我國最高行政法院判決 105 判字第 503 號。

<sup>44</sup> 最高行政法院判決 104 判字第 214 號，105 判字第 503 號。

<sup>45</sup> It is not necessary to make an explicit statement about the level of ordinary skill if it is clear in light of the cited prior art. See *Union Carbide Corp. v. American Can Co.*, 724 F.2d 1567, 1573 (Fed. Cir. 1984) (quoting *Chore-Time Equipment, Inc. v. Cumberland Corp.*, 713 F.2d 774).

<sup>46</sup> 智慧財產法院 104 行專訴第 34 號「但對許多技術發展已相當成熟，或組合結果較可預期之技術領域而言，除非當事人有所爭執，則由先前技術之提出，即應可判斷所屬技術領域中通常知識者之技術水平為何，正如一般民刑事案件，亦毋須一一敘明何謂『一般合理人』或『善良管理人』之理由相同。此外，專利乃實用技術之發展，並非科學極致之追求，因此實作能力更甚於學歷之累積，故亦非每一件所屬技術領域中之通常知識者均應以學歷及經歷之結合方式加以描述。」

步驟 5「該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否能輕易完成」，增加是否能建立不具進步性之論理的判斷順序。首先，(1) 考量是否有「否定進步性之因素」，(2) 若無，則無法建立不具進步性的論理，得判斷該發明具有進步性，(3) 若有，其次考量是否有「肯定進步性之因素」，最後，(4) 綜合考量該二種因素，若無法建立不具進步性之論理，得判斷該發明具有進步性，若能建立不具進步性之論理，得判斷該發明不具進步性。此種判斷流程不僅適用於初步認定不具進步性而核發第一次審查意見通知時，也適用於最終決定而核發審定書時。

## 二、否定進步性之因素及肯定進步性之因素

修正基準將審查實務上可能採用的各種論述否定進步性<sup>47</sup>及肯定進步性<sup>48</sup>的論理予以歸納分類，說明如下。

### (一) 否定進步性之因素

否定進步性之因素，係指根據檢索到的相關先前技術，通常知識者會考量申請專利之發明係為顯而易知的理由，分別為「有動機能結合複數引證」、「簡單變更」及「單純拼湊」等，此外「簡單變更」有可能與「有動機能結合複數引證」合併考量，而成為否定進步性的因素。

#### 1. 有動機能結合複數引證

關於「有動機能結合複數引證」，修正基準釐清應考量複數引證之間技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性<sup>49</sup>，以避免後見之明。原則上，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項<sup>50</sup>。

<sup>47</sup> 包括 2013 年版基準判斷進步性的注意事項 (3) 有動機而明顯結合相關先前技術之事項及 3.5 「相關發明之進步性判斷」之大部分內容。

<sup>48</sup> 包括申請人申復時經常主張之有利功效及輔助性判斷因素。

<sup>49</sup> 2013 年版係考量先前技術與申請專利之發明是否存在關連性或共通性。

<sup>50</sup> 2013 年版基準即有規範。另參 JPO，特許・實用新案審查基準第 III 部第 2 章第 2 節 進步性 3.1 進步性が否定される方向に働く要素。

## 2. 簡單變更

關於「簡單變更」，係指針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的「簡單變更」<sup>51</sup>。

## 3. 單純拼湊

關於「單純拼湊」，係指若申請專利之發明僅是單純結合複數引證之技術內容，結合後之發明的各技術特徵於功能上並未相互作用，仍以其原先之方式各別作用，致結合後之發明的功效僅為結合前各引證之技術內容的功效之總合者，則該發明為複數引證之技術內容的「單純拼湊（aggregation）」<sup>52</sup>。

### （二）肯定進步性之因素

肯定進步性之因素，通常是申請人於申復時主張其具有進步性的論點，包括「反向教示」、「有利功效」及「輔助性判斷因素」等。

#### 1. 反向教示

「反向教示」之概念於2013年版基準已有說明<sup>53</sup>，修正基準參考USPTO之MPEP的相關規範及我國法院之判決<sup>54</sup>，明確定義反向教示之涵義，亦即相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具

<sup>51</sup> 此部分內容係將2013年版基準3.5相關發明之進步性判斷3.5.2修飾、置換及省略技術特徵之發明及3.5.3轉用發明之內容予以整併修正。

<sup>52</sup> 將2013年版基準3.5.1組合發明其中所述「若組合發明僅是拼湊複數先前技術……」之內容予以整併修正。

<sup>53</sup> 第2-3-17頁(d)相關先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議「若相關先前技術中已明確記載或實質隱含關於申請專利之發明的教示或建議，通常其結合係屬明顯；惟若相關先前技術中具有排除與其他相關先前技術結合之教示，得認定其結合並非明顯」。

<sup>54</sup> 智慧財產法院民事判決98民專上58。

有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。並強調判斷相關先前技術對於申請專利之發明是否具有反向教示，必須就相關先前技術之實質內容予以判斷。因此，若相關先前技術並未明確排除申請專利之發明者，則非屬反向教示。

### 2. 有利功效

「有利功效」乃是申請人經常主張具有進步性的理由之一，修正基準強調有利功效除了申請時說明書所記載者，還包括申請人於修正或申復時所主張者，惟該有利功效必須是實現該發明之技術手段所直接產生的技術效果<sup>55</sup>，而且有利功效必須是於申請時說明書、申請專利範圍或圖式已明確記載或能推導。

### 3. 輔助性判斷因素

關於「輔助性判斷因素」<sup>56</sup>，修正基準強調申請人於申請時或申請過程中所提供之輔助性證明資料，均應一併審酌。其中「發明具有無法預期之功效」，包括產生功效的顯著提升（量的變化），或產生新的功效（質的變化），且強調其必須是對於通常知識者而言，為該發明申請時無法預期者，方屬之。「發明具有無法預期之功效」則於判斷是否具有肯定進步性之因素時，得視為有力之情事。

## 肆、歐、美、日與我國進步性之判斷方式的異同點探討

整體觀之，TIPO 的判斷方式與 EPO、USPTO 及 JPO 均相近，原則上都是確定申請專利之發明及單一先前技術之內容，然後比較二者之差異點，再予判斷通常知識者是否能輕易完成申請專利之發明<sup>57</sup>。然而，就具體操作面仍略有差異，

<sup>55</sup> 亦即有利功效必須是構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果。

<sup>56</sup> 2013 年版基準即有規範，包括「發明具有無法預期之功效」、「發明解決長期存在的問題」、「發明克服技術偏見」及「發明獲得商業上的成功」。

<sup>57</sup> 廣義來說，EPO 問題解決法階段 3 和我國進步性判斷步驟 5 均為「是否顯而易知的認定」，二者的相同處在於都是根據發明與先前技術之技術差異，處理是否能輕易完成的問題，惟就具體操作步驟仍有差異，例如 EPO 問題解決法第二階段必須建構該發明相對於最接近先前技術真正解決的客觀技術問題，其他專利局並無此步驟。

由於篇幅有限，以下僅就修正基準新增內容於討論過程有爭議或外界有質疑之處，說明個人之探討心得。

## 一、主要引證的選擇

修正基準之步驟 4 新增須選擇一「主要引證」與申請專利之發明進行差異比對，其目的主要是為了使論理方式更容易被理解，因此該主要引證之選定只要是適合論理即可，其用意並非一定要選擇如 EPO 所定義之最接近的先前技術<sup>58</sup>。另須一提的是，該「主要引證」並未如 JPO 基準<sup>59</sup>規定「主要引證通常係選自與申請專利之發明為相同或相關的技術領域，或與申請專利之發明所欲解決問題為實質相同者」，其原因在於修正基準判斷步驟 2 中已規範審查進步性之先前技術應為相關先前技術<sup>60</sup>。因此，該「主要引證」既然從相關先前技術中所選出，其必然具有相關先前技術的限制條件，則所選出之主要引證的類型，實質上應與 JPO 的主要引證之類型相近，自無須額外規定。此外，USPTO 之 MPEP 僅規範適用於 35 U.S.C. § 103 顯而易知性核駁之參考文獻必須是申請專利之發明的相關技術（analogous art）<sup>61</sup>，並未明文規範須選擇一主要引證作為判斷起點，但實務上也觀察到審查人員經常使用一主要引證與申請專利之發明進行差異比對。

## 二、該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準的確定

TIPO 修正基準參考我國與美國法院判決列出確定通常知識者之技術水準的可能考量因素，反觀 EPO 與 JPO 基準均未明定上述之考量因素，僅對於通常知識者的知識及能力予以定義及說明。而在審查實務上，一般均透過該通常知識者

<sup>58</sup> EPO 最接近先前技術必須與申請專利之發明有類似的目的或效果，或是與所請發明至少屬於相同或接近的相關技術領域。TIPO 並未有前者之特別規定，但實務上也有可能選到同樣的引證案。

<sup>59</sup> 同註 42，3.3 進步性の判断における留意事項第（2）點。

<sup>60</sup> 「審查進步性之先前技術應為相關先前技術，其通常與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域，但若不相同或不相關之技術領域中之先前技術與該發明具有共通的技术特徵時，該先前技術亦屬相關先前技術」，修正基準之文字已酌做修正，使意義更明確。參智慧財產局專利審查基準第二篇發明專利實體審查第三章專利要件 3. 進步性 3.2.2 先前技術。

<sup>61</sup> MPEP 2141 (at 2100-135) (Rev. 07, 2015.11) 指出申請專利發明之相關先前技術（analogous prior art）通常是（1）與申請專利之發明所嘗試之領域相同（即使其係強調不同的問題），或（2）與發明人所面臨的問題是有合理相關的（即使其與申請專利之發明所嘗試的領域不同）。

的一般知識及普通技能來確定其技術水準<sup>62</sup>，原則上，不須於審查意見通知函或審定書中確定該通常知識者之技術水準<sup>63</sup>。

### 三、肯定進步性與否定進步性之因素

TIPO 修正基準參考 JPO 基準之規定，將判斷進步性可能會考慮的正、反因素予以明列，EPO 及 USPTO 的基準雖未予以歸類，但觀察其審查意見之內容也會將上述因素列為進步性之判斷與論理的考量因素。

#### (一) 否定進步性之因素

##### 1. 有動機能結合複數引證

TIPO 與 JPO 明定是否有動機能結合複數引證之技術內容，原則上，應綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項<sup>64</sup>。EPO 與 USPTO 雖未有相同規定，但是由其基準中對於先前技術之選擇以及相關論理之說明<sup>65</sup>，可理解通常知識者於判斷複數引證間有無動機結合時，亦會考量上述事項。

##### 2. 簡單變更

JPO 基準說明若申請專利之發明與主要引證之差異僅屬於例示之 4 種設計變更的態樣<sup>66</sup>，由於其係通常知識者發揮其通常創作能力所能完成者，故不具進步性。TIPO 基準之呈現方式略有差異，於簡單變更一節僅例示等效置換及簡單設計變更的態樣，至於最適材料選擇、數值範圍的較佳或最佳化的二種態樣則列在選擇發明之章節。EPO 及 USPTO 的基準中也包含簡單變更的論理<sup>67</sup>。

<sup>62</sup> 管榮齊，發明專利的創造性，pp105-107，第1版，2012年5月，知識產權出版社。

<sup>63</sup> 智慧財產局審查人員與 USPTO、EPO 及 JPO 審查人員進行交流時，經詢問該國之審查人員，渠表示原則上審查時並不須透過該等考量因素來確定通常知識者之技術水準。

<sup>64</sup> PCT international search and preliminary examination guidelines 13.12 (ii) (PCT/GL/ISPE/6) 也有類似規定。

<sup>65</sup> 例如 USPTO 及 EPO 選擇先前技術時會考量「技術領域的關聯性」；「教示或建議」均為 EPO 及 USPTO 所採用之論理；EPO 問題解決法也會考量「所欲解決問題之共通性」。

<sup>66</sup> 包括最適材料選擇、數值範圍的較佳或最佳化、等效置換、或簡單設計變更等。

<sup>67</sup> 例如 EPO 之選擇發明；USPTO 之論理 (B)、(E) 等。

### 3. 單純拼湊

單純拼湊的論理不僅為 TIPO 及 JPO 基準所引用，其類似論理也見於 EPO 及 USPTO 之基準，例如 EPO 基準所述之「拼湊 (aggregation) 或集合 (juxtaposition)」<sup>68</sup>，USPTO 的論理 (A) 依據習知方法組合習知元件且獲致可預期功效<sup>69</sup>。

## (二) 肯定進步性之因素

### 1. 反向教示

TIPO 修正基準所述反向教示的內容與 USPTO 規範者較為相近，EPO 的基準並無反向教示之規定。

JPO 基準所述之阻礙因素包含 4 種態樣，其中第 (3) 種情形<sup>70</sup>與修正基準所述反向教示類似，但是第 (1) 及 (2) 種情形<sup>71</sup>則非屬修正基準所定義之反向教示，而是類似美國 MPEP 所述先前技術之結合造成論理不適當的情形<sup>72</sup>。另外 EPO 也有類似規定<sup>73</sup>。針對 (1) 及 (2) 二種情形，實務上，申請人仍可以提出申復，主張主要引證與其他引證之結合會造成不適當的論理，該複數引證之間的結合應為不可能或無動機。

<sup>68</sup> 申請專利之發明只是複數個技術特徵之「拼湊 (aggregation) 或集合 (juxtaposition)」，而非真正的結合，僅達成個別技術功效的總和，此時若因個別技術特徵是顯而易知，則拼湊的技術特徵也是顯而易知。EPO Examination Guidelines, Part G VII-17, November 2016 edition.

<sup>69</sup> MPEP 2141(at 2100-129) (Rev. 09, 2015.11) When considering obviousness of a combination of known elements, the operative question is thus “whether the improvement is more than the predictable use of prior art elements according to their established functions.”

<sup>70</sup> (3) 其他引證被認為排除於申請專利之發明中，無法為主要引證所採用。

<sup>71</sup> (1) 將其他引證應用到主要引證時，不能達到主要引證之目的，(2) 將其他引證應用到主要引證時，主要引證不能適當地發揮功用。

<sup>72</sup> USPTO, MPEP 2145 Consideration of Applicant’s Rebuttal Arguments X. ARGUING IMPROPER RATIONALES FOR COMBINING REFERENCES D. References Teach Away from the Invention or Render Prior Art Unsatisfactory for Intended Purpose. (at 2100-195,196) (Rev. 07, 2015.11).

<sup>73</sup> 若兩個引證文件揭示之對該發明必要的技術特徵，因本質上先天上不相容 (inherent incompatibility)，而使得該兩引證文件之整體於實際上不能立即結合，則該等引證文件之結合通常並非明顯。EPO Examination Guidelines, *supra* note 4, VII-17, November 2016 edition.

### 2. 有利功效

TIPO 修正基準與 JPO 基準均將有利功效 (advantageous effect) 列為肯定進步性的因素，也均認為有利功效必須是申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者，或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者。其差異在於，TIPO 的肯定進步性之因素尚包括發明具有無法預期之功效，因此，可以說 TIPO 之「有利功效」及「發明具有無法預期之功效」涵蓋了 JPO 的有利功效之內容。再者，「有利功效」與「發明具有無法預期之功效」二者雖均屬肯定進步性之因素，惟因後者的功效係為申請時通常知識者所無法預期的，因此，其用來佐證申請專利之發明係非顯而易知的證明力較強。

### 3. 輔助性判斷因素

USPTO 及 EPO 基準均認為輔助性判斷因素可以用來輔助進步性之判斷，僅所列之態樣有些差異<sup>74</sup>。TIPO 修正基準將輔助性判斷因素列為肯定進步性之因素。然而，JPO 基準並未以專節特別討論各種輔助性判斷因素，僅於審查注意事項提到若申請人主張商業上的成功，若符合相關要件，可視為支持肯定性之因素<sup>75</sup>。

## 四、是否不具進步性之綜合考量

如何綜合考量各種肯定及否定進步性之因素，以建立最後的結論，TIPO 修正基準並未給予明確指引。然而，JPO 基準指出當有充分的論理說明通常知識者可輕易完成申請專利之發明時，縱使申請人主張申請專利之發明具有有利功效，該發明仍然不具進步性<sup>76</sup>。UPSTO 亦有相同見解，認為當初步顯而易知的論理之

<sup>74</sup> 涵蓋態樣不盡相同，二者都包含商業上的成功、滿足長期的需求，無法預期的技術功效等。EPO 另包括可預期的不利；無功能的改善；任意的選擇。USPTO 另包括他人的失敗等。

<sup>75</sup> 同註 64，3.3 進步性の判断における留意事項第 (6) 點指出，若申請人主張有商業上的成功之情事，只要該事實並非由其他因素所造成，例如商業銷售技巧或廣告，而是由申請專利之發明的技術特徵所導致，且申請人提出證據證明，審查人員也可將其視為支持肯定性之因素。

<sup>76</sup> 同前註，3.2.1 引用發明と比較した有利な効果。

證據力夠強大時，輔助性判斷因素證據（例如無法預期之功效）可能無法克服顯而易知之核駁，仍不具進步性<sup>77</sup>。

此外，EPO 上訴委員會的判決也指出，僅依據發明存在可佐證進步性的輔助性判斷因素，不能取代以問題解決法所做出的技術分析判斷結果。輔助性判斷因素只有當有疑慮的情況才相對重要，例如先前技術的教示之客觀評估並不明確時，於進步性的判斷上，輔助性判斷的指標僅是輔助性的考量<sup>78</sup>。

綜上，若引證之間結合的動機非常強烈而能建立充分之不具進步性的論理，仍然為影響是否具進步性的關鍵點，上述專利局基準及審查實務見解可供我國參考。

## 伍、結論

TIPO 修正之進步性基準的重點在於判斷步驟 5「是否能輕易完成」之內容，新增「是否能建立不具進步性的論理」之判斷順序，立意甚好，惟其最後步驟僅說明必須就肯定進步性與否定進步性之因素予以綜合考量，並未詳述應如何取捨、權衡以形成結論。對於審查人員來說，如何表達出心證的判斷，並將其論述具體落實於審查意見中，實屬全新的挑戰與考驗。因此，將有賴審查人員依循審查基準之規範並於審查意見的撰寫上更為用心，此外，須透過更多的教育訓練及案例研討，藉由共同分享審查經驗而提高審查意見的一致性，方能使審查品質及撰寫品質，不僅符合外界的期待，並且能通過法院的檢驗。

<sup>77</sup> USPTO, MPEP 2145(at 2100-191) (Rev. 07, 2015.11) 及 Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348, 1372, 82 USPQ2d1321, 1339 (Fed. Cir. 2007).

<sup>78</sup> EPO Case law of the boards of appeal, I.D.10.1, 8th ed.(2016), p243.