

論複數引證案評價模式演變 對於進步性判斷之影響

江宛錚^{*}、施瑩欣^{**}

壹、前言

貳、進步性之要件與判斷

一、進步性之定義與內涵

二、進步性判斷之審查基準

參、不同評價模式下之判決研析

一、模式一之相關判決研析

二、模式二之相關判決研析

肆、結論

* 作者現為政治大學公共行政學系學生。

** 作者現為政治大學科技管理與智慧財產研究所研究生。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

摘要

進步性在專利申請的過程中為一相當重要的判斷步驟，由於所屬技術領域中具有通常知識者並非有一個客觀絕對的標準，論定進步性的攻防往往各執一詞，尤其涉及到多種先前技術時，究竟是否能為所屬技術領域中具有通常知識者予以結合而輕易完成該發明，藉此否定系爭專利之進步性？觀察近年來我國的司法實務運作對於進步性的論理方式已有所演變。

本篇將會概要介紹進步性之定義，以及我國實務上如何判斷進步性進行分析，其中將會特別著重於複數引證案之結合。並進一步對於我國近期司法實務中，於進步性判斷中如何結合複數引證案之方式進行論述。

關鍵字：進步性、複數引證案、結合動機、專利法、專利審查基準

Inventive Step、Multiple Citations、Motivation to Combine、Patent Act、
Patent Examination Guidelines

壹、前言

在專利審查的過程中，判斷申請專利之發明有無進步性為一個相當重要的關鍵。進步性在現行法中規範於專利法第 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。」意即透過該發明所屬技術領域中具有通常知識者的技術水準，判斷該發明是否就能就申請時之先前技術的基礎上被輕易地完成，以界定先前技術對於該發明之教示、建議與動機貢獻程度，最後推導出該發明有無進步性。

在審查進步性當中亦遇到一些難題，所屬技術領域中具有通常知識者是一個虛擬的人，必須仰賴審查人員去觀察先前技術的文件去界定其知識程度究竟為何，其標準可能會根據不同審查人員的解讀有所浮動。光是單一先前技術文件的認定上就存在許多解讀上差異，若涉及到多個先前技術文件，所屬技術領域中具有通常知識者之程度認定則又更為複雜，尤其在該些先前技術文件是否確實與系爭發明具有關連性的認定上存在著不同看法，是要各別審查引證案與該發明之關連，亦或是先判斷各引證案之關連性，再去判斷跟該發明之整體有無教示關係？我國於專利審查實務上採用了兩種截然不同的模式，就專利要件中對於進步性的認定上可說是影響甚鉅。目前經濟部智慧財產局（下稱智慧局）已於 2017 年將審查基準修訂為較為客觀且細膩的模式，而對於採何種模式法院目前雖尚未有統一標準，但現階段法院對於智慧局所採之模式亦多有採納。

以下我們會先介紹進步性之要件與判斷步驟，再探討進步性之判斷基準為何。接著便是對「複數引證案之評價模式之演變」進行研究，再對我國司法實務見解進行分析與評價。

貳、進步性之要件與判斷

一、進步性之定義與內涵

進步性旨在探討該發明是否能輕易被完成，或於相關技術領域有所突破，並達成促進產業發展之目的。

依據專利法第 22 條第 2 項可推導出，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠輕易完成者，則為不具進步性，不得取得發明專利¹。其中該發明所屬技術領域中具有通常知識者²係為一虛擬之人，其具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能，能理解、利用申請時之先前技術。其中可以注意的是，所屬技術領域中具有通常知識者的標準會隨著外界之發展而變動³，可以視其為一個勤勉的學習者，通常會以「慣常共通性」與「窮盡性」去界定其所具之一般知識，與以「勤勉性」、「窮盡性」定義其所具之普通技能。但這些標準會隨著外界發展而變動這件事，同時也代表著所屬技術領域中具有通常知識者的界定並沒有一個絕對公正的標準，也因此在審查進步性時必須注意有無後見之明⁴。

而此處所指之先前技術應與該發明屬於相同或相關技術領域，但若該發明具有與不相同或不相關之技術領域中之先前技術共通的技術特徵時，該先前技術亦屬相關先前技術。以相關先前技術為基礎，具有通常知識者能藉由一般知識預期得到該發明者則表示該發明之整體能被輕易完成⁵。

在判斷進步性時有以下三個原則，首先是整體審查，在審查時應判斷該發明之整體是否能輕易被完成，而不能僅針對其中的單一技術特徵或其與先前技術之差異來評斷；再來是結合比對，在判斷時可以以一份或多份文件之技術內容作為引證文件，或是將引證文件合併通常知識、先前技術，綜合判斷申請該發明的整體是否能被輕易完成；最後是逐項審查，判斷進步性應逐一就各請求項所載之發

¹ 楊智傑，專利法，頁 51，新學林，2014 年。

² 謝銘洋，智慧財產權法，頁 124，元照出版有限公司，2016 年 9 月 7 版。

³ 劉國讚，專利法之理論與實用，頁 139，元照出版有限公司，2017 年 8 月 4 版。

⁴ 李素華、張哲倫，專利進步性判斷之法學方法論——美、德之借鏡及臺灣實務之檢討，月旦法學雜誌 242 期，頁 231，2015 年 7 月。

⁵ 智慧局，專利審查基準彙編，第二篇發明專利實體審查第三章專利要件之 3.2，頁 2-3-15，2017 年 7 月。

明的整體進行判斷，而若獨立項具有進步性時，其附屬項應亦具有進步性；若獨立項不具有進步性時，其附屬項不一定不具有進步性⁶。

二、進步性判斷之審查基準

智慧局在 2017 年大幅修訂進步性判斷之審查基準，修訂後之論理方式較為客觀，其明確指出應綜合考量否定進步性及肯定進步性之各種因素來建立是否具有進步性，其中進一步指出複數引證案之結合動機應考慮之事項以避免後見之明，在判斷進步性時不會僅將申請專利之發明與各個引證案之差異處予以拼湊即稱能輕易完成申請專利之發明。因此，法院也較能認同採用此種論理評價模式。

本段落先整理 2017 年之進步性判斷基準修訂方向，再藉由觀察法院之判決歸類出引證案評價模式一與模式二。

（一）2017 年進步性判斷基準之修訂方向

過去基準中在判斷「該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否能輕易完成申請專利之發明」時有論理不明確與引證案組合動機之概念不夠精確等問題⁷，實務上有發現行政訴訟實務上對於引證案結合之教示因果關係判定上較為寬鬆⁸，且對於教示因果關係應更為重視並深入思考，會對於進步性之判斷有所幫助⁹。此次修訂期望能降低判斷時的主觀意見，建立更客觀且一致化的認定標準，而進行了章節架構之調整或新增，並增加了案例說明各個定義如何進行判斷¹⁰。

⁶ 同前註，第二篇發明專利實體審查第三章專利要件之 3.3，頁 2-3-16。

⁷ 莊智惠，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，智慧財產權月刊 225 期，頁 7，2017 年 9 月。

⁸ 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，月旦法學雜誌 191 期，頁 159，2011 年 4 月。

⁹ 沈宗倫，以美國專利判例法為借鏡淺析我國專利進步性判斷的教示因果關係—以智慧財產法院 97 年度行專訴字第 36 號行政判決與最高行政法院 98 年度判字第 1277 號判決為例，專利師 6 期，頁 65，2011 年 7 月。

¹⁰ 莊智惠，同註 7，頁 14。

首先在此次修訂中，釐清了發明所屬技術領域中具有通常知識者所具有之通常知識區分為一般知識及普通技能，並對於此二名詞有更明確的定義：「一般知識，包括工具書或教科書等所載之周知的知識，亦包括普遍使用的資訊及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¹¹。」

再來，修訂後確立了主要引證制度，在判斷進步性時先確定主要引證案後，再考慮其他引證案與主要引證案共同進行評價，探討引證中之技術與發明之間是否有教示或因果關係，以此評斷發明是否具有進步性¹²。其中所指之主要引證案在選擇上應注重與發明屬於相同或類似技術領域及目的，並避免僅參考技術特徵或結構作為標準，以緩解「後見之明」之危險¹³。

除此之外，將過去審查基準中對於是否有動機而明顯結合相關先前技術之規定修正為「判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之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，以避免後見之明¹⁴。」意指在結合不同引證案來判斷進步性時，應考量的是引證案之間的關係，而不能如過去審查基準中將引證案與申請專利之發明比對，以避免在評價先前技術時有所偏頗。

而修訂幅度較多的則是釐清了發明與引證案教示因果關係，透過在判斷否定進步性之因素後，若存在此因素則新增考量肯定進步性之因素，以兩因素之綜合判定來建立更明確的進步性評價結構。

重新調整架構後之否定進步性之因素包括有動機能結合複數引證、簡單變更及單純拼湊。其中有動機能結合複數引證應以該些引證案之「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」

¹¹ 智慧局，同註5。

¹² 沈宗倫，專利進步性評價的新視野與展望 簡評我國進步性審查基準之修訂，萬國法律214期，頁27，2017年8月。

¹³ 同前註，頁27-28。

¹⁴ 智慧局，同註5，第二篇發明專利實體審查第三章專利要件之3.4，頁2-3-18。

及「教示或建議」等因素做綜合考量，符合項目越多即越有動機或是僅一個力度很強的動機即可認定具有動機結合複數引證，則表示該發明無進步性。而若該發明僅為單一引證之簡單改變或複數引證之單純拼湊結合，則該發明亦具有否定進步性之因素，表示其不具有進步性¹⁵。

為更明確地釐清引證案之教示因果關係，在此次修訂中新增了肯定進步性之因素之項目，包括反向教示等因素，並將原基準中之輔助性判斷因素列入肯定進步性之因素¹⁶。其中，對於原有反向教示之概念有更明確之定義，若發明之相關引證中具有排除該發明的教示或建議，所屬技術領域具有通常知識者會遵照引證中之反向指引，而傾向於與該發明相異之方向進行研究，則表示此發明之發明者解決了先前技術的難題，因此屬於肯定進步性之評價¹⁷。同時，也在肯定進步性之因素中新增了有利功效之定義，用以與輔助性判斷因素中的無法預期之功效做出區分¹⁸。

在此次修訂後，期能對於專利法中之進步性能有更精確的解釋，建立更客觀且更有可預測性之進步性判斷標準。

（二）引證案評價模式

前節敘述了智慧局修訂後的進步性判斷之審查基準較為客觀且細緻，而本文意欲了解在司法實務上是否亦持有相同或相似的態度與見解，因此觀察了行政法院在判斷進步性時如何結合複數引證案後，歸類出兩種不同的複數引證案結合與評價模式，並將其分為模式一與模式二。

其中，模式一對於先前技術或一般知識之間的結合較為寬鬆，只要先前技術與申請專利之發明的技術領域相同或甚至是相似，均可認定有結合之動機而推定所屬技術領域中具有通常知識者可以輕易完成申請專利之發明，因此不具有進步性。在此模式中，只是單純蒐集許多引證案並各別與系爭專利進行比對，意即將多個先前技術分別與系爭專利進行

¹⁵ 同前註，第二篇發明專利實體審查第三章專利要件之3.4，頁2-3-18-2-3-23。

¹⁶ 同前註，第二篇發明專利實體審查第三章專利要件之3.4，頁2-3-23-2-3-24。

¹⁷ 沈宗倫，同註12，頁30-31。

¹⁸ 智慧局，同註5，第二篇發明專利實體審查第三章專利要件之3.4，頁2-3-24。

關連性的判斷，而不問這些先前技術之間到底何處具有關連性或是具體的組合動機。綜合上述對於模式一的分析，可知模式一判斷時偏重考慮一個或多個各別引證案與申請專利之發明的關連性，而非考慮數個引證案之間的關連性，其次，模式一縱然以複數引證案之間的關連性來說明結合動機，惟大多是討論技術領域之關連性，而較少具體分析複數引證案間之解決問題的共通性及功能與作用的共通性等因素。

相較之下，模式二則採用了與模式一截然不同的評價方式，針對複數引證案能否證明申請專利之發明不具進步性，其係強調考量複數引證案之間是否有結合之動機，其對於複數引證案之間的關係審查的更為細膩，其中不只考量技術領域的關連性，也考量所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性等因素¹⁹，在判斷複數引證案能否結合上會較模式一嚴格。再者，模式二並非如模式一係將引證案與系爭專利各別技術特徵進行比對，並針對差異之技術特徵來推論是否具進步性，而是會將引證案的組合結果與系爭專利的整體進行評價²⁰，以判斷教示關係之有無或程度之高低。如此可避免以引證案單純拼湊而否定進步性的狀況發生。此外，模式二係綜合考量否定進步性之因素及肯定進步性之因素，不僅考量前述否定進步性之因素，亦須考量反向教示、有利功效及輔助性判斷因素等肯定進步性之因素，據以建立是否不具進步性的結論。

¹⁹ 同前註，第二篇發明專利實體審查第三章專利要件之3.4，頁2-3-18-2-3-24。

²⁰ 李素華、張哲倫，同註4，頁254-255。

參、不同評價模式下之判決研析

一、模式一之相關判決研析

(一) 模式一之判決案例一²¹

本案之請求項1為一種腳踏車曲柄臂裝置，而與該請求項進步性認定有關之證據為證據4、5與6。證據4為一種有兩新踏板曲柄設計之新式腳踏車，證據5為一種踏板曲柄結構，證據6為兒童三輪車或腳踏車踏板曲柄構造，在判決內有提及「……足徵證據4、5與系爭專利皆屬腳踏車曲柄安裝結構之相同技術領域，是熟習該項技術者當遭遇曲柄、軸柱安裝有關的問題時，應有其動機參考證據4、5之技術內容並予以應用或組合。」與「……足徵證據4、6與系爭專利皆屬腳踏車曲柄安裝結構之相同技術領域，是熟習該項技術者當遭遇曲柄軸柱安裝有關的問題時，應有其動機參考證據4、6之技術內容並予以應用或組合。」，判決主要憑該些技術為相同技術領域，而未詳述為何所欲解決問題具有共通性，就推定所屬技術領域中通常知識者有動機去參考並組合、應用，並否定了系爭專利請求項1之進步性。本案判決並未去實質審核證據4與證據5、證據4與證據6之間除了領域外，究竟何處具有關連性，觀察本案判決上開敘述，可推測其係採用模式一。

(二) 模式一之判決案例二²²

系爭專利為一種離心式風扇，其主要目的係在於提供一種離心式風扇及其扇框結構，其具有大幅提升風壓之功能。法院針對系爭專利各個請求項與引證案間之關係做出評斷，本文主要針對判決對於系爭專利請求項1之見解進行探討。判決先將證據2與系爭專利請求項1進行比對，可得知證據2揭露了系爭專利請求項1之大部分特徵。其差異在於證據2未對應揭示系爭專利請求項1「至少一入風口內緣具有一延伸而出之壁

²¹ 智慧財產法院102年度行專訴字第25號行政判決。

²² 智慧財產法院106年行專訴字第46號行政判決。

面……該凸緣定義出該集氣流道的入口」及「朝該集氣流道之入口處呈水平徑向延伸」等技術特徵，而證據1則已揭露前者。該判決接著指出證據1、2雖未揭示系爭專利請求項1「該入風口內緣之壁面用以提升風壓」、「該壁面之一端具有一凸緣，該凸緣定義出該集氣流道的入口」之技術特徵，然證據1在其風扇殼體之上半部入風口內緣，具有延伸而出之壁面，其風扇殼體內壁面集氣流道結構，可用以提升集氣之風壓，應屬習知風扇蓄壓排氣之功能，可對應系爭專利請求項1「該入風口內緣之壁面用以提升風壓」之特徵，且並未產生無法預期之功效。又系爭專利說明書已指出，扇框底座之壁面與入風口可共同定義出集氣流道的入口，且該凸緣結構亦未明確定義其形狀、方向或尺寸等特徵，僅僅是於壁面底多出一圈，應屬習知技術之簡單附加。判決便接著簡略說明證據1、2係屬相同技術領域，該發明所屬技術領域具有通常知識者具有動機將證據1、2加以組合，故證據1、2之組合應可證明系爭專利請求項1不具進步性。

綜上所述，可推測該判決係採用模式一作為其評價基礎。判決指出證據2與系爭專利請求項1之差異，並說明證據1之主要技術內容，惟針對證據1、2之結合動機，法院僅在小結上以「其係屬於相同技術領域……具有動機將證據1、2加以組合。」文字簡單帶過。而未如模式二明確將所欲解決之問題、所欲達成之功效等結合動機考量因素考慮進去。

（三）模式一之判決研析

綜合上述引證案評價模式一之判決，本文認為此類相關判決在針對進步性進行判斷時，在確認引證案之關連性與結合動機時，多以引證案之間之技術領域具有關連性作為可結合之動機，而未分析具體上複數引證案間之解決問題的共通性及功能與作用的共通性等因素，然就算是相同技術領域，其中也有可能有更細緻的分類或是技術功能上差異，若僅僅以屬於相同技術領域便認定可結合，似乎有些主觀且草率。此外，模式一將引證案與系爭專利進行各別技術特徵比對的方式似乎並未考慮引

證案之間的結合可能性，而是以單純拼湊組出系爭專利的各項技術特徵，藉此否定其進步性，但如此的評價模式，似乎還容有討論的空間。

二、模式二之相關判決研析

（一）模式二之判決案例一²³

系爭專利為單表單圈旋鈕式調壓閥，為解決操作上費時且不便利、增加零件損壞的風險及生產製造成本較高之問題，達到快速選擇並輸出穩定氣壓之功效。系爭專利與引證案之技術上差異整理如表 1。

表 1、模式二之判決案例一之系爭專利與引證案之技術上差異

系爭專利	引證案
技術特徵： 1. 一種單表單圈旋鈕式調壓閥，氣體入口側有一輸入端壓力表顯示壓縮氣體之氣壓值，氣體出口側未連接壓力表，係直接轉動旋鈕輸出欲使用之氣壓，無須藉讀取壓力表調整。 2. 調壓組裝設計，可快速選擇並輸出穩定氣壓。	證據 2：一種空壓機組裝結構，以此立體配置方式可使空氣儲存槽中之冷凝水容易降落排出，文中揭露之調壓閥即為單表旋鈕式調壓閥。
	證據 3：噴霧機調壓閥，既具有調節出水壓力的功能，還能從壓力刻度盤上直觀的看出具體的出水壓力值，將調壓功能與壓力表功能結合起來，為省卻了壓力表的調壓閥，使用時指標指示的壓力值比較準確。

本文主要針對判決對於系爭專利請求項 1 之見解進行探討。該判決認為證據 2 及證據 3 之技術特徵，已揭露系爭專利之技術。雖然系爭專利請求項 1 為達到藉轉動微調螺桿與螺帽之相對套合位置以校準輸出氣壓值之目的，另外界定了「螺桿與螺帽為細牙螺紋」，但判決認為系爭專利整體結構透過旋鈕及彈簧共同形成轉動調壓機構，並於轉動旋鈕時，透過旋鈕內之螺桿抵頂彈簧，以調整輸出氣壓值，且其中並未界定螺帽與旋鈕上蓋或下蓋之相對關係，也無限定如何透過螺帽以調整與螺桿之相對套合位置，以校對輸出氣壓值。然而證據 3 之技術特徵已能達到校

²³ 智慧財產法院 109 年度行專訴字第 27 號行政判決。

準壓力值之功效，因此認為系爭專利請求項 1 相較於證據 3 所揭之技術特徵不具有無法預期之功效，故系爭專利說明書所載之先前技術、證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

原告雖然主張「證據 2 為氣體閥，證據 3 為液體閥，其技術領域實質不相同，且證據 3 之噴霧機調壓閥，其功能與安全閥或單向閥相近，與系爭專利、證據 2 係用於控制輸出壓力的閥在所欲解決的問題、功能或作用上不具有共通性」，但判決見解認為系爭專利說明書所載之先前技術及證據 2、3 三者皆屬控制流體流量之閥門控制組，其應用之物同為流體，且作動機制作用皆透過旋鈕控制壓力閥門大小，以對出口流量進行調壓，三者之技術領域應具有關連性，且對於引證間之功能及作用共通性亦有探討，於判決中說明證據 3 係省卻壓力表，以調壓輪及壓力刻度盤直接指示流體之壓力值，與證據 2 單表旋鈕式調壓閥具有以旋鈕組件及環狀刻度盤直接指示流體壓力值之功能及作用相同，三者亦均有旋鈕帶動構件以達成調整壓力之功能及作用，表示系爭專利說明書所載之先前技術及證據 2、3 有組合之動機。

綜合上述分析，在評斷所欲解決問題之共通性與功能或作用之共通性後，證據 2、證據 3 及系爭專利所載先前技術所揭示技術內容組合之評價在模式二的觀點下，能夠否定系爭專利之進步性。

（二）模式二之判決案例二²⁴

系爭專利為一種加熱玻璃之方法，系爭專利與引證案之技術差異整理如表 2。

²⁴ 智慧財產法院 107 年度行專訴字第 5 號行政判決。

表 2、模式二之判決案例二之系爭專利與引證案之技術差異

系爭專利	引證案
技術特徵：加熱玻璃上下表面之空氣來源不同。 1. 以「爐內再循環空氣對流技術」加熱玻璃上表面。 2. 以「爐外吸氣對流技術」加熱玻璃下表面。 所欲解決之問題：「利用空氣來源不同的加熱玻璃，解決邊緣易產生向上彎曲之問題」。 所欲達成之功效：詳參系爭專利說明書第 7 頁 14 至 21 行。	證據 2：一種「加熱玻璃之方法及設備」，其技術特徵為利用「爐內再循環空氣對流技術」加熱玻璃。 證據 3：一種「將準備回火的玻璃片予以加熱之方法及設備」，其技術特徵為利用「爐外吸氣對流技術」加熱玻璃。

該判決認為證據 2 雖然揭示了請求項 1 利用「爐內再循環空氣對流技術」加熱玻璃上表面的方法，且證據 3 亦揭露了請求項 1 利用「爐外吸氣對流技術」加熱玻璃下表面的方法，看似全然揭露了請求項 1 的技術特徵。但從證據 3 之說明書可觀察到，其認為「再循環爐內的熱空氣會造成汙染」，因此其選擇以爐外吸氣對流的技術去加熱玻璃的上下表面。而證據 2 也很巧妙地排斥了證據 3 所使用之方法，其謂「冷空氣會導致爐內的熱損失，因此該發明並不考慮使用冷空氣。」，能觀察出證據 2 並不會採用證據 3「爐外吸氣對流技術」。因此，本文認為判決有採納被告對該發明所屬技術領域具有通常知識者來說，證據 3 即存在不採納證據 2 之「爐內再循環空氣對流技術」的反向教示²⁵之主張，並可從中得知證據 2 與證據 3 在技術層面上某方面存在著互斥²⁶。雖然證據 2 與證據 3 各自揭露了系爭專利請求項 1 的主要技術內容，但判決見解使用模式二來評價引證案之組合可能性，並採用了模式二中認為「複數引證案之結合動機不可僅是單純拼湊出系爭專利的技術特徵，應該將各別引證案之技術內容綜合考量其之間的技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通

²⁵ 陳志遠，論進步性之肯定因素——「反向教示」：以台灣智財法院相關判決為核心，專利師 39 期，頁 150，2019 年 10 月。

²⁶ 同前註，頁 163。

性及教示或建議等事項，並要判斷有無「反向教示」的存在，做出一個總體評價之後再與系爭專利進行比對」，而證據2與證據3顯然存在著反向教示，因此，證據2與證據3難認有組合動機存在²⁷。

判決中在證據2與證據3之組合動機上亦存在另外一點質疑，首先，證據2所使用加熱玻璃上、下表面之空氣均來自爐內，而證據3所使用加熱玻璃上、下表面之空氣均來自爐外，證據2、3均未揭示應如何像系爭專利請求項1以「利用空氣來源不同」的加熱玻璃方式，達到系爭專利所要解決玻璃上、下表面加熱不均勻而容易產生向上彎曲的問題。更細部而言，本專利所欲解決的問題為「利用不同空氣來源加熱玻璃上下表面，以解決其加熱不均勻而容易產生向上彎曲」，在證據2與證據3均未揭露，又證據2、3也均未揭示其欲達成與系爭專利請求項1之功效。綜上所述，證據2與證據3並未揭示系爭專利請求項1所欲解決的問題及其達成的功效，在「所欲解決問題之共通性」與「功能或作用之共通性」上，顯然證據2與證據3組合之評價在模式二的觀點下，並不足以否定請求項1的進步性。

（三）模式二之判決案例三²⁸

系爭專利為半導體封裝件及其製造方法，系爭專利與引證案之技術差異整理如表3。

²⁷ 同註24。

²⁸ 智慧財產法院105年度行專訴字第52號行政判決。

表 3、模式二之判決案例三之系爭專利與引證案之技術差異

系爭專利	引證案
技術特徵：將金屬片所構成之電感或天線元件橫跨於晶片上方，使之與晶片一同封裝為一半導體封裝件，以縮減半導體封裝件之尺寸。 所欲解決之問題：半導體之技術領域中，越多不同功能的元件配置在封裝件的基板上，越難減少尺寸。 所欲達成之功效：減少半導體封裝件的尺寸及製造成本。	證據 1：一種半導體晶片之封裝結構，其描述晶片封裝結構中，在部分導線架上設有一屏蔽元件，使晶片與屏蔽元件一同為封膠所包覆等相關技術內容。
	證據 2：關於半導體裝置及其製造方法，其主要在描述如何在晶片中形成適當之電感結構。

針對系爭專利請求項 1，原處分有以下見解。首先，引證 1 雖然並未揭露請求項 1 中「該金屬片係為一電感元件或一天線」之技術特徵，但引證 1 之一金屬元件因金屬板接地使等電位為 0，故金屬板能夠遮蔽電磁波，而對於熟悉電磁學理論具有通常知識者即能使該金屬板達到平面天線之功效。除此之外，原處分認為引證 1 中提供電性遮蔽功能之金屬遮蔽元件，能提供「在封裝件上方可以形成一金屬層結構」之教示，結合引證 2 揭露之利用晶片最上層金屬層形成金屬電感結構，即能完成系爭專利之發明。另外，原處分亦說明引證案 1、2 雖未能揭露此一利用封膠固定使金屬片嵌入於該封膠中之技術特徵，但引證案 1 已揭露利用封膠以固定金屬片使其與基板形成牢固之結構，因此認為熟悉封裝技術領域具有通常知識者可輕易完成系爭專利中關於金屬片嵌入於封膠之技術。綜合這三點，熟悉半導體封裝技術領域具有通常知識者能夠輕易完成請求項 1 之發明，否定請求項 1 之進步性，且「引證 1、2 同屬相同的封裝技術領域，故本項為引證 1、2 之組合並無困難」。

原處分之看法似僅憑藉引證 1、2 屬於相同技術領域而認定兩者有組合動機，卻並未考量引證案之間之解決問題的共通性或功能與作用的共通性等因素。因此，可推測原處分之複數引證案評價模式屬於模式一。

然而對於此案，法院判決將兩造爭執歸納為三項爭點，本文主要以「引證 1 與引證 2 之組合，是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？」

及「引證 1、引證 2 是否具有結合動機？」此兩項與本文相關之爭點進行討論。首先，判決同意原處分對於技術領域相同之觀點，雖然在半導體產業鏈中引證 1、2 之技術內容有中、下游之分別，但業界中不乏有將中、下游製程垂直整合之情形，因此引證 1 之半導體封裝技術領域及引證 2 屬於製程技術領域，兩者屬於相關之技術領域且為系爭專利之相關先前技術。再者，引證 1 欲解決以屏蔽元件保護晶片免於電磁干擾之問題，但引證 2 則係如何以半導體製程在晶片內部形成高品質因子之電感元件，兩者並無共通性。而且，判決中又以引證 2 之電感結構為晶片內部之奈米、微米等級金屬層與引證 1 之毫米等級晶片外金屬片尺度差異甚大，無法直接代替，且引證 1 屏蔽元件和引證 2 電感結構之功能與作用完全不同，引證 1 亦無提供關於將電磁屏蔽用之金屬片變更為電感元件的建議或教示。

此外，判決認為雖然引證 1 之屏蔽元件為金屬製，但其說明書中揭示該元件被接地而提供電磁波干擾屏蔽，而非作為天線使用，也非用作抵抗電流改變之電感元件。據此，引證 1 實並未揭示系爭專利請求項 1 之技術特徵，且引證 2 也未有關於天線之技術內容。原處分機關雖提出熟悉電磁學理論具有通常知識者由引證 1 教示之屏蔽元件與習知平面天線技術的組合能輕易完成系爭專利請求項 1 之答辯，並以教科書佐證平板天線可為任意形狀乃屬通常知識，故系爭專利請求項 1 不具進步性等語。但判決指出前述見解中是指熟悉電磁學理論具有通常知識者，而非熟悉系爭專利之半導體封裝技術領域具有通常知識者，且該教科書亦與引證 1 或系爭專利所屬之技術領域並不相同，僅能作為系爭專利申請前已存在之其他技術領域的先前技術。

最後，法院在綜合引證 1、2 之各項考量因素後認為半導體封裝技術領域中具有通常知識者並無結合引證 1、2 之動機，並指出系爭專利達到縮減整體尺寸功效之技術特徵並非引證 1、2 能輕易達到，故引證 1、2 之組合不足以證明系爭案請求項 1 不具進步性。本文認為針對進步性之評斷方式，該判決清楚說明對於複數引證案之結合動機係綜合考量引證

案間之技術領域關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性及其是否有相互結合之教示或建議，能推斷應屬於評價模式二。

（四）模式二之其他判決案例

除上述案例一、二及三之判決外，另一判決案例中之法院見解提及其在判斷複數引證案之技術內容是否有動機能結合時，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因素，評斷引證案中「證據3與證據1同屬收費停車場技術領域，二者於解決收費停車場之入、出場及收費問題與閘門控制功能具有共通性，而系爭專利也是一種關於停車場收費系統的發明」，而認為系爭專利所屬技術領域具有通常知識者，應可輕易地組合證據1、3，而完成請求項3²⁹。因此，可推論此案採用模式二之評價模式。

同樣採模式二的還有最高行政法院108年度判字第211號行政判決，該判決中亦闡明涉及複數引證案時，在結合動機方面須綜合性地考量技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能及作用之共通性及教示或建議等事項，並在判決主文中進行涵攝「證據7、8、13為相關技術領域，復皆係……並改善光電元件之性能，其所欲解決技術問題及功能或作用具有共通性，是發明所屬技術領域中具通常知識者依據證據7之內容，為解決藍光LED因光、熱導致螢光粉產生劣化之問題，即有合理動機結合證據8或證據13所揭露之Y33AG螢光體，而完成系爭專利之發明³⁰。」，可見得判決運用了模式二的審查基準對於複數引證案之結合動機進行通盤性的考量，並得出否定進步性的結論。

（五）模式二之判決研析

綜合前述模式二之判決案例，本文認為此類判決在判斷是否有動機結合複數引證案時，多有描述如何綜合考量技術領域之關連性、所欲解

²⁹ 智慧財產法院105年度行專更（一）字第4號行政判決。

³⁰ 最高行政法院108年度判字第211號行政判決。

決問題之共通性、功能或作用之共通性及教示或建議等因素，且若是有結合動機則會將引證案之組合結果與系爭專利的整體進行評價。

以模式二之判決案例三為例，原處分之見解較偏向於模式一之判斷方式，單就複數引證案之間有技術領域關連性即認定有結合動機，再將多個先前技術分別與系爭專利進行比對，即判斷系爭專利不具進步性，不僅客觀理由不夠充分，在判斷上也不夠嚴謹。然而判決見解則是以模式二之觀點判斷系爭專利具有進步性，在綜合考量引證案間的不同因素後，認定雖然兩引證案屬於相同技術領域，但在所欲解決之問題、功能與作用之共通性方面皆截然不同，亦無相關教示或建議，因此認為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者無法由該複數引證而輕易完成系爭專利之發明。

肆、結論

透過複數引證案評價模式之演變探討與對於引證案評價模式一及模式二之判決分析，本文認為模式二相較於模式一在引證案上有更全面的考量，模式一中，僅透過各別引證案與系爭專利之差異判斷進步性，而未考量數個引證案之間的實質關係究係為何，大多僅憑技術領域有所關連便判定引證案間有結合動機，而未實際去論理與驗證該些引證案是否真的得以結合，模式一之論理模式較為粗糙且較易流於主觀；而在模式二之判決中則綜合各項因素判斷複數引證案之結合動機，可以從多個面向更細膩地判斷引證案之間的實質關連性如何，並能較為精準地去認定所屬技術領域具有通常知識者的知識程度，模式二對於複數引證案結合動機的要求相較於模式一來得高，多加考量了引證案間的關連性，並具體分析引證案間之解決問題的共通性及功能與作用的共通性等因素。

由於模式一與模式二針對複數引證之結合動機的論理方式不同，因此，可能會得出不同的結論，如上開 105 年度行專訴字第 52 號行政判決，原處分機關之見解採用了模式一的判斷基準，其結合動機的要求不如模式二來得嚴謹，且並未將證據 1 與證據 2 先行進行結合動機之審查，而是將證據 1 與證據 2 分別與系爭

專利進行比對，自可能得出較易否定申請專利之發明不具有進步性的結論；相較之下法院在該判決中則採用了模式二的評價論理模式，並要求較強與較具體之結合動機，如此可以避免掉透過單純且偶然的引證案拼湊而否定進步性等情事發生，且法院在審查時能夠更明確地定義出引證案當時之技術，並據此判斷系爭專利是否具有進步性，以避免後見之明的發生，也因此可能得出較容易肯定進步性之結論。

模式二之標準相較模式一更具體明確與客觀，使申請者在申請前對於專利進行更具體的進步性檢核，亦可以提供所屬技術領域中具有通常知識者在判斷複數引證案之結合動機時有更確切的標準，而法院在審酌時也能將這些標準與依此認定的事實納入評判考量中，我國現行審查基準亦已改為採用模式二。在此等標準細緻化與見解相近的情況下，可使申請人或舉發人在爭訟前先行進行爭訟相關之策略分析與取捨，如此一來亦可避免無謂的爭訟造成行政或司法資源的浪費。