



專利實體審查有關進步性之探討

一 物之先前技術揭示能否據以否定方法請求項之進步性

何金澤*

壹、前言

我國專利法於 2003 年 1 月 3 日作了大幅度之修正，專利審查基準亦配合母法於 2004 年作全盤修改，其中將發明申請專利範圍區分為兩種範疇¹：物的請求項及方法請求項。物的請求項包括物質、物品、設備、裝置或系統等；方法請求項包括製造方法、處理方法、使用方法及物品用於特定用途的方法等。在專利申請案實體審查中，進步性之論究常有爭議之空間，2004 年版之審查基準亦就進步性之概念、審查原則、判斷基準、相關發明之進步性判斷作一規定，本文就實務上當申請案申請專利範圍與檢索所得之先前技術屬於相關的技術領域，但屬於不同之範疇時，應如何依審查基準判斷其進步性？做一探討。

貳、申請專利範圍之範疇

專利法第 56 條第 1、2 項明定：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」「方法專利權人，除本法另有規定者

收稿日：94 年 7 月 22 日。

* 經濟部智慧財產局專利三組二科專利助理審查官。本文特別感謝智慧財產局專利三組劉國讚副組長之指導。

¹ 專利審查基準第二篇發明專利實體審查 第一章說明書及圖式，頁 2-1-14，2004 年版。



本月專題



外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」該條已敘明物品及方法專利之侵權行為態樣，而物品專利權之侵權行為最常見者為「製造、販賣」該專利品，方法專利權常為「使用」該方法。因此，為清楚界定申請專利之發明，及其後續侵權行為之判斷，而將申請專利範圍分為物及方法兩種範疇。物之發明²，為空間上的敘述及定義，應敘明其機械構造、電路構造或化學成分，說明組成該物之元件與元件之間的結合關係、作用關係、位置、安裝狀態等，使其達成應具的功效，對於可作動之物，若敘明其構造尚無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並據以實施時，應敘明其作動過程或操作步驟。方法發明³，為時間上的敘述及定義，應敘明其條件、步驟，得以不同的參數或參數範圍表示其技術條件。簡言之，申請專利範圍請求項可記載之技術特徵，於物之發明為結構特徵，於方法發明為條件及步驟等特徵。

參、問題之提出

判斷申請專利之發明是否符合新穎性、進步性專利要件必須與先前技術比對，而依先前技術與申請案之範疇關係，通常可以分為下列四種情形：

- (1) 先前技術為物，申請專利之發明為物；
- (2) 先前技術為方法，申請專利之發明為方法；
- (3) 先前技術為方法，申請專利之發明為物；
- (4) 先前技術為物，申請專利之發明為方法；

在(1)及(2)之情形中，因為先前技術與申請專利之發明為同一範疇，同為物之發明比對其結構特徵、元件與元件之間的結合關係；同為

² 同前註 1，頁 2-1-9。

³ 同前註 2。



方法發明比對其條件、步驟及順序關係等特徵，相同範疇之先前技術據以引證申請專利之發明不具進步性，較無疑慮。

在(3)之先前技術為方法，申請專利之發明為物之情形下，先前技術在其文字、圖式上，通常會揭示其具體物之結構、形狀，或者依其製造方法之步驟，該所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請案申請時的通常知識，可具體描繪出其形狀、結構（依先前技術揭示之範圍大小及明確性，未必會產生唯一之物，但可為特定之物），據與物之申請專利之發明比較，因此在先前技術為方法步驟與申請專利之發明為物之結構特徵情形下，其進步性判斷較無疑慮。例如：專利公報公告編號 456076「端子絕緣套之製造方法」，其申請專利範圍第 1 項：

一種端子絕緣套之製造方法，其製造方法，包含：抽管：係以膠質抽管成型機，製造一體之長條管，而可成捆收存；裁斷：依所需之長度，將長條管裁斷呈直形管；擴孔：再將直形管以擴孔機予一端擴孔，而得不同孔徑之大、小孔徑部，其大孔徑部之孔徑 ϕA 大於小孔徑部之孔徑 ϕB ；壓縮頸部：承上述，以壓縮設備將大、小孔徑部交接處之頸部，迫壓縮，使之縮小孔徑，而形成收縮頸部，其收縮頸部之內孔徑 ϕC 小於大、小孔徑部之孔徑 ϕA 、 ϕB ，即得一內面具有一體環狀斜面凸緣之絕緣套者。

該案申請專利範圍標的為「製造方法」，但於圖式第 3 至 5 圖已揭示端子絕緣套具體之結構、形狀。

再舉一例，專利公報證書號數 I226021「產品、證件等之仿冒查稽系統方法」，其申請專利範圍第 1 項：

一種仿冒查稽系統方法，係應用在產品、書籍及證件等之真偽辨識措施：利用光學閱讀機或掃描器、中央處理器、記憶體或可置換記憶晶片、列印機及滑鼠等裝置，依據圖形及或文數字組合之設定 即標記或標籤 暨辨識系統邏輯，完成產品、書籍及證件等的真偽驗證；前述記憶體或可置換記憶晶片內建構有基本標記或標籤資料檔及或產製標記或標籤之函數公式與對此標記或標籤之真偽辨識邏輯步驟的軟體程



本月專題



式，得燒錄成以軟體程式嵌入硬體之儲存裝置使軟硬體合為一體，所謂標記或標籤，其格式內容得包括特定圖形、國別、授權碼、產品類別、產品序號、檢查號碼及出廠日期等需求欄位，其所應用的範圍涵蓋：防護仿冒之標記或標籤設計製作、查稽辨識程序及硬體裝置之整合，以及對產品、書籍、證件等應用前述裝置，將讀入之標記或標籤各欄資料，進行查核比對，完成標記或標籤之合法性、唯一性辨識驗證，並得將此查驗結果保留供後續查稽之參考運用。

該案係方法標的，其圖式第 1 圖為有關之產品、證件等的仿冒查稽系統方法之辨識邏輯基礎原型流程圖，由申請專利範圍揭示光學閱讀機、掃描器、中央處理器、記憶體、可置換記憶晶片、列印機、滑鼠、儲存裝置、真偽辨識邏輯步驟的軟體程式等屬於影像辨識系統之構成，雖其圖式僅揭示步驟之流程圖，惟所屬技術領域中具有通常知識者從說明書、申請專利範圍、圖式之記載，參酌申請案申請時的通常知識，可明確瞭解其元件間結合關係。

從以上所舉二例，在先前技術為方法，申請專利之發明為物之情形下，可先從方法的揭示得到特定之物，再將此物與申請專利之發明比對，故於進步性判斷上較無疑慮。

而在(4)之先前技術為物，申請專利之發明為方法情形下，物之先前技術揭示是否能推知該物之製造方法，即使能推知，是否是唯一之方法？可否推知多種方法？能否據以否定方法請求項之進步性？是本文所要探討之重點。

肆、行政訴訟案例

為探討前揭問題，先舉一行政訴訟實務案例。

事實概要：

系爭案「具磁鐵的眼鏡框製造方法」，經智慧財產局審定准予專利。



公告期間，異議人以其有違專利法第 19 條、第 20 條第 2 項⁴之規定，檢具「帶有磁性之眼鏡框及無框眼鏡片」專利案（引證 1）、「藉由磁鐵裝卸之太陽眼鏡」專利案（引證 2）為先前技術對之提起異議，經智慧財產局審定為「異議不成立」之處分，異議人不服，提起訴願，經濟部為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定⁵，被異議人不服，遂向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定，遭判決⁶駁回後，又向最高行政法院提起上訴，仍遭判決⁷駁回。該異議事件經智慧財產局依經濟部訴願決定書意旨重為審定為「異議成立，應不予專利」，被異議人未提訴願，異議成立遂告確定。

系爭案申請專利範圍如下：

1. 一種具磁鐵的眼鏡框製造方法；其特徵在於其包括：將至少一可磁化元件設置在該眼鏡框架裡面，以及磁化該可磁化元件，以使該可磁化元件可以被磁化而不會破壞該眼鏡框架的外觀。
2. 一種具磁鐵的眼鏡框製造方法；其特徵在於其包括：將至少一可磁化元件在被磁化之前先設置在該眼鏡框架裡面，以及磁化該可磁化元件，以使該可磁化元件可以被磁化而不會破壞該眼鏡框架的外觀。

引證 1 摘錄申請專利範圍第 1 項如下：

一種帶有磁性之眼鏡框及無框眼鏡片，供配成一對之主、副二副眼鏡，可一併戴用者；其中主鏡之鏡框係軟性磁材製成或非磁材製成而裝有軟性磁材，配上框腳等設備後供直接戴於頭上；副鏡則在其鏡框上，或無框鏡片上之適當位置，或與主鏡框裝設磁材相對稱之位置設有永久磁材，使此副鏡可憑磁力吸著於主鏡上者。

⁴ 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法，對應現行法第 21 條、第 22 條第 4 項。

⁵ 經訴字第 09006302040 號。

⁶ 90 年訴字第 2855 號。

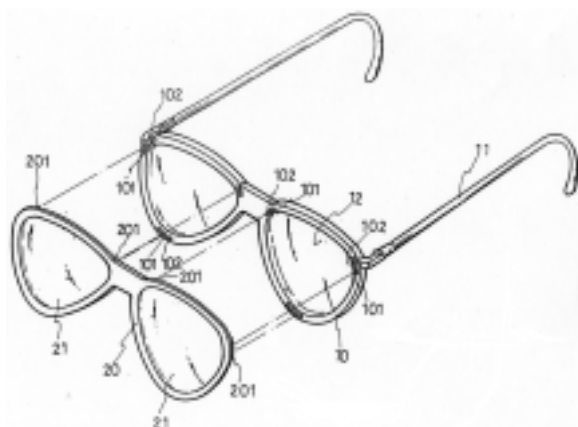
⁷ 92 年判字第 1582 號。



本月專題



該引證揭示具體帶有磁性之眼鏡框及無框眼鏡片結構(摘錄第 2 圖如下),但從說明書及圖式無明顯揭示系爭案相關具磁鐵的眼鏡框製造方法。

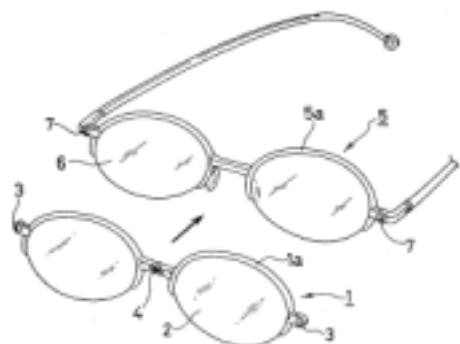


- 11 框腳
- 21 鏡片
- 20 無腳鏡框
- 201 橡膠磁材
- 101 凹槽
- 102 軟性磁材
- 201 永久磁材

引證 2 摘錄申請專利範圍第 1~3 項如下：

1. 一種藉由磁鐵裝卸之太陽眼鏡,主要係由無掛耳太陽眼鏡及與此做為獨立體的眼鏡框而成之裝卸式太陽眼鏡,其特徵為,前述無掛耳太陽眼鏡和眼鏡框,係根據著裝表面平坦的磁鐵形成能夠裝卸者。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述的藉由磁鐵裝卸之太陽眼鏡,其中,前述磁鐵係形成在無掛耳太陽眼鏡及眼鏡框的雙方,而形成能夠裝卸者。
3. 如申請專利範圍第 1 項所述的藉由磁鐵裝卸之太陽眼鏡,其中,前述磁鐵係形成在無掛耳太陽眼鏡或眼鏡框的一方,而他方係以具有磁化性之材料形成,結果雙方形成能夠裝卸者。

該引證亦揭示具體藉由磁鐵裝卸之太陽眼鏡結構(摘錄第 1 圖如下),但從說明書及圖式亦無明顯揭示系爭案相關具磁鐵的眼鏡框製造方法。



- 1 無掛耳太陽眼鏡
- 1a, 5a 框
- 2 顏色透鏡
- 4 鉸鏈 5 眼鏡
- 6 透鏡 3 磁鐵
- 7 圓筒形磁鐵

此實例即是典型先前技術為物，申請專利之發明為方法之態樣。引證 1、2 僅揭示一種附有磁鐵之眼鏡或眼鏡框之構造，而無製造方法；系爭案之製法實質上只有兩步驟：「將可磁化元件在被磁化之前先設置在眼鏡框架裡面」，以及「磁化該可磁化元件」，亦即其申請專利範圍僅提及「磁化的先後順序」。因此爭點即在於引證 1、2 揭露之結構中，是否可以推知其製法？系爭案製法與此種推知之製法相較，是否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，所能輕易完成者？而據以否定系爭案進步性？

智慧財產局第一次處分之異議審定理由係認為「引證 1、2 兩案之特徵，明顯僅在於一種眼鏡或眼鏡框之構造而非在於其製造方法。至於異議附件 5 之製程比較圖中，引證 1 及 2 係先將可磁化物磁化後，再將其埋設在眼鏡框裡，與系爭案製法之特徵不同。故異議證據難以證明系爭案有違進步性之規定。」而為異議不成立之處分。

而經濟部訴願決定認為「引證 1 及 2 之特徵雖在於一種眼鏡或眼鏡框之構造，然從其結構中可推知其製法係先將可磁化物磁化後，再將其埋設在眼鏡框裡。此與系爭案先埋設可磁化元件後，再將其磁化的製法雖有不同，但系爭案此種製法之差異是否確屬高度創作而非為熟習該項技術者所能輕易完成，不無再行斟酌之餘地。」台北高等行政法院判決



本月專題



⁸及最高行政法院判決⁹基本上均維持訴願決定之見解。

在此案例中，引證 1、2 均揭露眼鏡中利用磁性物質吸附主鏡框與副鏡框之結構特徵，已揭示「眼鏡框架設有磁性物質」，而系爭案製法實質上只有兩個步驟，1：「將可磁化元件在被磁化之前先設置在該眼鏡框架裡面」，以及 2：「磁化該可磁化元件」，因此系爭案申請專利範圍中所述「將至少一可磁化元件設置在該眼鏡框架裡面」之「鏡框架上設可磁化元件」的部分，其結構特徵與引證 1、2 所揭露之結構特徵有雷同之處，又引證 1、2 就裝設磁材磁化之先後順序，於說明書及申請專利範圍，並未明確揭示步驟之順序，依引證 1、2 之構造，從其結構中推知其製法係先將可磁化物磁化後，再將其埋設在眼鏡框裡，此與系爭案先埋設可磁化元件後，再將其磁化的製法不同，由於兩步驟先後排列順序只有兩種，亦即 1 再 2，或 2 再 1，行政法院認為改變可磁化元件磁化之先後順序，是否為熟習該項技術者所能輕易完成，非無疑義。

⁸ 摘錄臺北高等行政法院判決 90 年訴字第 2855 號；

惟查，系爭案依前述申請專利範圍所述，系爭案最重要的特徵為「將可磁化元件在被磁化之前先設置在眼鏡框架裡面，以及磁化該可磁化元件，以使該可磁化元件可以被磁化而不會破壞眼鏡框架的外觀，其專利範圍僅提及「磁化的先後順序」，並未提及「電鍍、烤漆、拋光、組接」等製造程序，而發明專利審查，判斷系爭案與引證案的異同，主要以系爭案申請專利範圍為主，故原告以「電鍍、烤漆、拋光、組接」等製造程序和引證 1 及 2 案比較，尚有未洽。又系爭案與引證 1 及 2 案對如何磁化皆未細部說明其磁化技術有何不同，而磁化技術乃為習知，故系爭案將引證 1 及 2 案「先將可磁化物磁化後，再將其埋設在眼鏡框裡」的程序，改成「將至少一可磁化元件在被磁化前先設置在眼鏡框架裡面再磁化該可磁化元件」，係於製成過程中改變可磁化元件磁化之先後順序，是否為熟習該項技術者所能輕易完成，而違反專利法第 20 條第 2 項規定，不符合發明專利之要件，即非無疑義。又引證 1 及引證 2 專利案有關帶有磁性眼鏡框及無框眼鏡片就裝設磁材磁化之先後順序，於申請專利範圍說明時，並未明確表明，依引證 1 或引證 2 專利案之構造或創作，其製成過程（或方法）是否必然造成破壞眼鏡框架外觀的情事；系爭案之製造方法所製成之成品是否較引證 1、引證 2 專利案成品之構造或創作，更增進其功效，且非能輕易完成，均有待斟酌。從而被告訴願決定書認系爭案「是否確屬高度創作而非為熟習該項技術者所能輕易完成，不無再行斟酌之餘地」而撤銷原處分，著由原處分機關另為適法之處分，尚非無據，本件原告主張被告決定違法云云，為無理由，應予駁回。

⁹ 摘錄最高行政法院判決 92 年判字第 1582 號；

原判決以系爭案是否確屬高度創作而非為熟習該項技術者所能輕易完成，有待斟酌，而維持被上訴人訴願決定撤銷原處分，著由原處分機關另為適法之處分，屬事實認定問題，難謂為違背法令。



按進步性之審查¹⁰應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，進行判斷。在此系爭案說明書發明背景說明即載明「在這種副框和主框上必需挖洞以供埋設磁鐵，這種利用挖洞而埋設磁鐵的方式將破壞眼鏡的外觀和強度」，系爭案申請專利範圍界定裝設磁化元件步驟，而由此步驟所達成之功效係「以使該可磁化元件可以被磁化而不會破壞該眼鏡框架的外觀」。台北高等行政法院判決亦認為雖引證 1、2 未明確表明裝設磁材磁化之先後順序，其製成過程（或方法）是否有系爭案所稱必然造成破壞眼鏡框架外觀的情事，系爭案之製造方法所製成之成品是否較引證 1、引證 2 專利案成品之構造或創作，更增進其功效，且非能輕易完成，均有待斟酌。因此，該異議案之審查重點在於引證案未揭示裝設磁材磁化之先後順序，而系爭案業已自認「先將可磁化物磁化後，再將其埋設在眼鏡框裡」，是否可由此先前技術揭示推知系爭案「將至少一可磁化元件在被磁化前先設置在眼鏡框架裡面，再磁化該可磁化元件」之磁化步驟，以及系爭案特徵「以使該可磁化元件可以被磁化而不會破壞該眼鏡框架的外觀」之進步性判斷。

伍、判斷進步性所應考量因素之探討

在先前技術為物，申請專利之發明為方法情形下，因屬不同之範疇，先前技術為物之製法是否可推知，能否據以引證，有探討之空間，以下幾項因素，是必須考慮的。

(1) 先前技術物之結構、成分複雜性

先前技術物可能是簡單或容易理解之結構或成分，通常容易依照該先前技術物之相關製法，並參酌申請案申請時的通常知識，即可明確推知瞭解其製法，不會使所屬技術領域中具有通常知識者產生疑義。反之，複雜之結構或成分，則不易推知，不宜進行進步性判斷。前述之行

¹⁰ 專利審查基準第二篇發明專利實體審查 第三章專利要件，頁 2-3-20，2004 年版。



本月專題



政訴訟案例中，系爭案申請專利之發明只有兩個步驟，則可歸屬於先前技術物是簡單容易理解之結構。

(2) 先前技術物之揭露程度

通常先前技術物之揭露一併皆會有部分之製造方法揭示，其申請專利範圍標的為物，而從說明書、申請專利範圍、圖式是否有暗示物之製法，可否使所屬技術領域中具有通常知識者從說明書、申請專利範圍、圖式之記載，參酌申請案申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，不會產生疑義。具體而言，即從所記載之物、必要技術特徵及部分之製造方法揭露，可明確推知、瞭解判斷物之製法。例如：最高行政法院判決 92 判字第 954 號認為『...引證 3 之專利內容雖為一裝置，然其在專利說明書第 4 頁第 9 行及申請專利範圍第 1 項均已揭示該裝置之製造方法...，乃實質相同於系爭專利之申請專利範圍。上訴人所述之「引證 3 係一裝置專利，而非系爭專利之方法專利，因此對於系爭專利之進步性判斷不具有證據力」云云，並不足採。』

(3) 二件以上先前技術物之組合

申請專利之發明方法請求項係一連串之步驟所連結成，而其各步驟亦可能是創新或習知之技術組合，因此其並不侷限於單一之引證文件所載之內容，因此，審查進步性¹¹時，得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，判斷申請專利之發明是否能輕易完成。因此對於二件以上先前技術物之技術內容的組合，所屬技術領域中具有通常知識者就申請專利之發明方法請求項而言，先前技術的技術內容是否促使有合理的動機將其所揭露的技術內容組合在一起，並可推知其方法。或者先前技術之物是否屬於相關的技術領域，若兩物分屬不相關的技術領域，通常其技術內容組合並非明顯，

¹¹ 同前註 10，頁 2-3-21。



無法推知方法。例如：臺北高等行政法院判決 89 年訴字第 1190 號¹²判決以三件物之先前技術組合據以引證發明申請案方法請求項不具進步性。

(4) 以功能界定物之申請專利範圍

專利法施行細則第 18 條第 8 項：「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」因此先前技術物之申請專利範圍是以手段功能用語界定物之技術特徵，其說明書必須充分揭露各元件的相關結構、材料或動作，若所屬技術領域中具有通常知識者就先前技術物之功能及其說明書、圖式明確且充分揭露之內容，參酌申請案申請時的通常知識，能由該物推知方法，而不會產生疑義，應是無虞。

(5) 物之揭示是否可推知多種方法

步驟構成方法請求項，步驟之順序、數量不同，所組成方法項亦不同。因此，依照該先前技術物之相關製法，並參酌申請案申請時的通常知識，有可能推知多個方法，亦有可能僅是唯一，而不致使所屬技術領域中具有通常知識者產生疑義，但應以推知的何種方法與申請專利之發明方法請求項作進步性之判斷比較？通常應以推知的方法其步驟數與

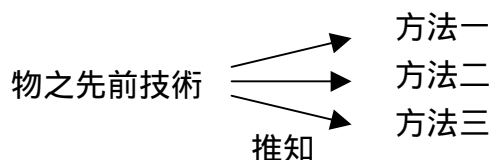
¹² 上訴最高行政法院判決 91 年判字第 1604 號參照。
摘錄臺北高等行政法院判決 89 年訴字第 1190 號；
惟查以製造技術原理相比較，引證 1、引證 2，其熱固化膠合技術已揭露為超音波或高週波膠合方式，此方式與本案主要特徵「藉由熱軋裝置膠合開口端之膠合動作」，係相同製造方式；其次，引證 3 揭露端緣翻摺技巧，與本案主要特徵「開放端翻摺而包覆鬆緊帶」之技術方法，亦屬相同；至於原告所稱之「將管狀網滾軋成波浪狀」之製程，亦包含於引證 3 中，此觀引證 3 主要包含：一內網體、一腕扣繩、一束條、及一適當長度之彈性帶，其製造方法主要是將其中內網體之上端切齊，再利用腕扣繩及束條封結端口，而其相對端則形成一槽孔，此槽孔端則於內外網體往外側向上翻折前，將適當長度之彈性帶穿繞其上而形成一圈彈性阻擋緣，使置入物不易滑出；可知與本案之主要技術特徵「將管狀網滾軋成波浪狀之扁平型袋刷」，皆為一端封閉，另端設有彈性阻擋緣的開端，主體為網狀材料且皆可翻摺而成為沐浴用袋刷，因此二者之技術特徵相同。



本月專題

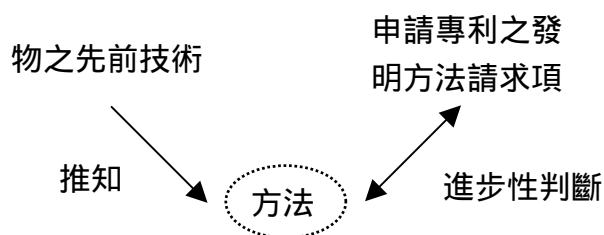


申請專利之發明方法請求項步驟數相當為比較基礎，但若有其他之進步性功能考量，則應視個案而定。



陸、進步性判斷步驟的探討

依照該先前技術物之相關製法，並參酌申請案申請時的通常知識，是否可明確推知瞭解其製法，而不致使所屬技術領域中具有通常知識者產生疑義，再與申請專利之發明方法請求項依進步性之判斷步驟予以比較判斷，判斷流程如下。因此，進行進步性判斷前之重點即在於如何推知方法。



方法請求項係一連串之步驟所連結成，其步驟順序是否明確，步驟數愈多，可能之排列情形也愈多，或者順序排列並無影響，功效亦有所差異，皆有可能影響進步性之判斷結果。因此，於判斷進步性時，應先確定申請專利之發明方法請求項之步驟連結關係是否重要，若是步驟連結關係重要，則先前技術物所推知方法的步驟連結關係通常應較重要；若是申請專利之發明方法請求項之步驟連結關係不重要，則先前技術物所推知方法的步驟連結關係通常無須要求，則進行進步性判斷較無虞。



綜合上述，提出先前技術為物，申請專利之發明為方法請求時，進步性判斷步驟¹³：

- 步驟 1：確定申請專利之發明方法請求項之步驟流程順序，及其他必要技術特徵；
- 步驟 2：確定相關先前技術所揭露的內容（物之揭示）；
- 步驟 3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；
- 步驟 4：就先前技術物之結構特徵，參酌申請案申請時的通常知識、相關製法，是否可明確推知其方法，而不致使所屬技術領域中具有通常知識者產生疑義；
- 步驟 5：確認申請專利之發明方法請求項之步驟流程順序與所推知方法之間的差異；
- 步驟 6：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案申請時的通常知識，依據所推知之方法，判斷是否能輕易完成申請專利之發明方法請求項的整體。

柒、結論

按專利法第 22 條第 4 項規定：「發明雖無第一項所列情事，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，仍不得依本法申請取得發明專利。」；審查基準亦規定審查進步性時¹⁴之「申請前之先前技術」係指專利法第 22 條第 1 項所列兩款情事：申請前已見刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術，得作為判斷申請專利之發明是否具備專利要件之引證文件，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術，並參酌申

¹³ 利審查基準第二篇發明專利實體審查 第三章專利要件，頁 2-3-21，2004 年版。

¹⁴ 前註 13，頁 2-3-19。



本月專題



請時的通常知識，經邏輯分析、推理或試驗即能預期申請專利之發明者，應認定為能輕易完成之發明。因此，引用不同範疇之先前技術以指稱申請專利之發明不具進步性，在專利法及專利審查基準規定上均無限制，故應屬適格之引證。

臺北高等行政法院 90 年度訴字第 3449 號判決認為：『所謂「申請前既有之技術或知識」係泛指所有已公開之技術或知識而言，易言之，只要其所揭示之內容足以教示或建議熟悉該項技術者而能輕易完成系爭發明專利之申請標的時，該既有之技術或知識即為一具有證據力之引證案。』是以，行政法院判決亦不認為不同範疇之先前技術非適格引證。

綜此，由專利法、專利審查基準之規定及行政法院判決，物之先前技術揭示據以否定方法請求項之進步性並無不可。惟方法範疇為時間上之定義，而物之範疇為空間上之定義，將兩者直接比對即有其困難及不合理之處。因此，本文認為應先由先前技術推得一方法，將此方法與申請專利之發明比對，若所屬技術領域中具有通常知識者無法推知該方法，則不宜逕以之為引證。