



## 論專利審查基準中之「轉用發明」<sup>1</sup>

陳秉訓<sup>2</sup>

### 壹、前言

我國專利法<sup>3</sup>第二條將專利分為發明專利、新型專利及新式樣專利。專利法第二十一條定義發明專利為「發明，指利用自然法則之技術思想之創作」；第九十三條定義新型專利為「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作」；第一百零九條定義新式樣專利為「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」（第一項）及「聯合新式樣，指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者」（第二項）。

針對不同種類的專利，智慧局訂有不同的審查基準以判斷是否可授予專利，因此，若欲觀察專利三要件（產業上利用性、新穎性及進步性）的實際意涵，必須分別對不同種類的專利進行探討。本文選擇探討發明專利，並特別針對「轉用發明」的相關問題而討論。

「轉用發明」並非專利法或其施行細則中的用語，其是規範在專利審查基準中用來判斷進步性的概念，而「轉用發明」的核心問題在於系爭申請案和引證案間的技術領域同異，本文藉由各級行政法院的相關判決，討論實務上是如何操作「轉用發明」的概念，並提出「技術領域」

收稿日：93年7月22日。

<sup>1</sup> 本文章為個人研究心得，僅代表作者現階段關於此議題的想法。

<sup>2</sup> 現任禹騰國際智權公司專利工程師、政治大學法律科際整合研究所碩士班學生。清華大學材料所博士班課程修畢（2002至2004年）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。曾任立法委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師。Email: cstrcmp@hotmail.com。

<sup>3</sup> 本文所引之專利法為2003年2月6日總統令修正公布新專利法，其已於2004年7月1日全部實施。



## 論述



判斷方式之拙見。

### 貳、何謂「轉用發明」

#### 一、舊審查基準之規定

舊發明專利審查基準<sup>4</sup>第二章第四節之五「相關發明之進步性判斷」區分了六種發明，其分別為「開創性發明」、「轉用發明」、「物品新用途發明」、「構成要件置換之發明」、「組合發明」、以及「選擇發明」。<sup>5</sup>而關於「轉用發明」，其定義為：

某一技術領域之既有技術、知識被轉用至其他技術領域，如此之轉用，對熟習該項技術者而言，可產生突出的技術特徵或顯然的進步，或可克服其他技術領域中之技術問題者，此種轉用視為非能輕易完成。惟如此之轉用，如係於類似或相近之技術領域中進行，而未產生突出的技術特徵或顯然的進步，則此種轉用視為熟習該項技術者所能輕易完成。

就規範目的而言，主要在提供審查官判斷「非能輕易完成」的準則。但依內容觀之，其包含「技術領域」、「突出的技術特徵」及「顯然的進步」等三個不確定法律概念。在舊基準中，「技術領域」異同或近似度（或相關性）之判斷方法並未規範；「突出的技術特徵」，係指申請專利之發明對熟習該項技術者而言，若以先前技術為基礎，仍然不易由邏輯分析、推理或試驗而得者；「顯然的進步」係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上。<sup>6</sup>

<sup>4</sup> 適用至 2004 年 6 月 30 日止。

<sup>5</sup> 參閱智慧局網頁，  
[http://www.tipo.gov.tw/patent/patent\\_law/explain/patent\\_law\\_3\\_1\\_2.asp](http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/explain/patent_law_3_1_2.asp)，到訪日：  
07/14/2004。

<sup>6</sup> 舊發明專利審查基準／第二章「專利要件」／第四節「進步性」，參閱智慧局網頁，  
[http://www.tipo.gov.tw/patent/patent\\_law/explain/patent\\_law\\_3\\_1\\_2.asp](http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/explain/patent_law_3_1_2.asp)，到訪日：  
07/14/2004。



## 二、新審查基準之規定

新發明專利審查基準<sup>7</sup>第三章第三節之3.5「相關發明之進步性判斷」亦區分了六種發明，分別為「開創性發明」、「轉用發明」、「用途發明」、「置換、省略技術特徵及改變技術特徵關係之發明」、「組合發明」、以及「選擇發明」<sup>8</sup>，與舊基準之分類實質上大同小異。而關於「轉用發明」，其定義為：

轉用發明，指將某一技術領域之先前技術轉用至其他技術領域之發明。若轉用發明能產生無法預期的功效，或能克服該其他技術領域中前所未有但長期存在於該發明所屬技術領域中的問題，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。

惟若轉用發明僅係轉用相關技術領域的技術特徵，而未產生無法預期的功效，應認定該轉用發明能輕易完成，不具進步性。例如一種清潔劑之發明，其所包含的已知化合物具有已知降低水表面張力之固有性質，而該性質對於清潔劑而言係屬已知之必要性質，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。

新基準仍未規範「技術領域」異同或近似度（或相關性）之判斷方法<sup>9</sup>，而「產生無法預期的功效」及「克服該其他技術領域中前所未有但長期存在於該發明所屬技術領域中的問題」則可於「3.4.2 進步性的輔助性判斷因素（secondary consideration）」找到對應的定義，即：

<sup>7</sup> 2004年7月1日起實施。

<sup>8</sup> 參閱智慧局網頁，[http://www.tipo.gov.tw/patent/patent\\_law/examine/patent\\_law\\_3\\_1\\_3.asp](http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/patent_law_3_1_3.asp)，到訪日：07/06/2004。

<sup>9</sup> 雖「3.4.1 進步性之判斷步驟」之注意事項(3)有言「確定相關先前技術時，應考量下列事項：(a)申請專利之發明與先前技術在技術領域的關連性；(b)申請專利之發明與先前技術在所欲解決之問題的關連性；(c)申請專利之發明與先前技術在功能或特性上的關連性；(d)從先前技術可預測申請專利之發明的合理程度。」但所謂「關連性」的判斷方法仍是未規範的。



## 論述

### 3.4.2.1 發明具有無法預期的功效

無法預期的功效包含產生新的性質或在數量上的顯著變化。若申請專利之發明對照先前技術具有無法預期的功效，而其係請求項中界定該發明之技術特徵所導致時，該無法預期的功效得佐證該發明並非能輕易完成。因此，即使申請時的通常知識或先前技術會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者轉用、置換、改變或組合先前技術所揭露之內容而構成申請專利之發明，但若該先前技術並未揭露轉用、置換、改變或組合後會產生無法預期的功效時，則申請專利之發明仍非能輕易完成。申請專利之發明具有無法預期的功效而非能輕易完成之例參照本章 3.5 「相關發明之進步性判斷」。

### 3.4.2.2 發明解決長期存在的問題

申請專利之發明解決先前技術中長期存在的問題或達成人類長期的需求者，得佐證該發明並非能輕易完成。

## 參、法院相關判決分析

為理解「轉用發明」於我國專利申請實務的意義，筆者利用司法院法學資料檢索系統（<http://nwjirs.judicial.gov.tw/>）於 2004 年 5 月 28 日以「轉用發明」為關鍵字而檢索出四件台北高等行政法院的判決以及二件最高行政法院的判決，故以下將分析各判決中關於「轉用發明」之論證。<sup>10</sup>

### 一、最高行政法院部分

#### （一）行政法院判決八十七年度判字第六二號

本案涉及發明專利申請案，其名為「曲棍球桿之製法及其構造」，其為經濟部中央標準局（當時的專利審查機關）引用台灣專利第八一一

<sup>10</sup> 關於判決的分析，由於研究方法的限制，筆者無法探究原告起訴書中關於「轉用發明」的論證，而僅能透過法院於判決書中的「原告起訴意旨及補充理由略謂」來理解原告對於「轉用發明」的闡述。



○五九一五號<sup>11</sup>「塑膠複合材料高爾夫球桿之製造方法」(以下簡稱引證案)做為核駁本件專利案「進步性」之依據。

比較專利申請案的名稱和引證案的名稱，「曲棍球桿」對於「高爾夫球桿」而言是否屬於其他技術領域不無疑問，但原告卻自承「但將該二案之內容加以比較可以發現二者雖均在揭露桿狀物之製造方法」。而在此情況下，原告的主要立論卻建立在「轉用發明上」：

按被告於八十三年十月間所編印之「專利審查基準」，對發明專利之是否具有進步性專利要件時，客觀地表示需依照該專利所處技術領域中之技術發展成熟度之不同，而有不同之認定標準，亦即在該基準第1-2-21頁至第1-2-23頁中所教示者，其係將一申請發明之專利，依其技術領域之發展成熟度而分成「開創性發明」與「轉用發明」，在屬開創性發明之專利案中固可明顯地看出其技術之突出特徵，而就轉用發明而言，其僅需可克服轉用後之技術領域中之技術問題，在技術上具有微小之改進者，即得視為具有顯著之進步。查就本件專利案所屬技術領域於其申請當時之技術層次而言，應屬處於在技術發展空間有限之一轉用發明。蓋，自一九七一年東麗（株）公司以P.A.N.纖維製成碳纖維以來，以碳纖維複合材料製成釣竿、高爾夫球桿及網球拍之技術發展至今二十餘年之時間，實已達到一技術內容相當成熟之階段，因此，在此一運用碳纖維複合材料製成運動用具之技術領域而言，已難有屬開創性之發明技術，而僅能自其他技術領域轉用技術以達克服其所存在之技術所衍生之問題，達精益求精之功效者。本件專利案在此種技術環境下，發揮優異之創作力進而提供一可克服曲棍球技術領域中所長久存在之問題點，顯屬轉用之發明，自應參酌前揭轉用發明之審查基準，來審查其是否合於發明專利要件。

不過原告並未指出轉用何種其他技術，因此，雖法院於理由中認為「原告雖訴稱本案係為改進曲棍球桿之技術領域中以木質、鋁質與FRP

<sup>11</sup> 本文內的引證案其編號為申請案編號。



## 論述

材質製品之缺點，而以碳纖維製成桿身提供較佳之韌性及彈性，以金屬管加強桿身末端之剛性強度，消除擊球時易於破裂損壞之情況，內側平滑管壁使擊球板易穿置其中，木質手柄提供握持之舒適感，與引證案高爾夫球桿製作之技術、目的、功效均不同，具進步性云云。」但原告的「轉用發明」訴訟策略實際上未為法院所採納。

### （二）最高行政法院判決九十二年度判字第一三五一號

本案涉及發明專利申請案，其名為「於互動式電視系統中確認被傳送之應用的裝置及方法」，其為智慧局以台灣專利第八五一○三九五七號「具有雙前向雜湊函數之密碼裝置」（以下簡稱引證案）做為核駁本件專利案「新穎性」之依據。

由於智慧局係以不符新穎性而核駁，但卻於審定書中陳述本件申請案僅係將引證案之「雜湊函數的密碼裝置簡單「轉用」於任何設備上均可達到之功效，認系爭案與引證案屬同一性創作，不具新穎性...」<sup>12</sup>，因此，原告（即上訴人）主張智慧局「以進步性之判斷方式作為系爭案不具新穎性之核駁理由，顯有適用修正前專利法第二十條第一項及前揭專利審查基準不當之違法。」原告之立論基礎為：

依專利審查實務及專利審查基準明文規定，原審定書所稱之「轉用」即是指「轉用發明」，則被上訴人無異承認系爭案與引證案屬不同之技術領域，已具新穎性，至多可稱系爭案不具「轉用發明」所需具備之「進步性」，原判決以系爭案與引證案屬同一技術領域，認定系爭案並非轉用發明，進而認其不具新穎性，除有適用法規不當之違法外，亦有判決理由矛盾之違誤。況若原審定書所稱之「轉用」如原判決所指「並非轉用發明可比」，則原處分書顯然違反行政自我約束原則，原判決亦有違論理法則之違法。

但原告並沒有陳述引證案對於本件申請案而言是其他技術領域，而

<sup>12</sup> 引自本判決書中上訴人主張之一。



在智慧局表示「系爭案和引證案均使用相同之技術和功效」之情況下，法院於理由中表示「又「專利審查基準」有關進步性判斷所稱之「轉用發明」，係指某一技術領域之既有技術、知識被轉用至其他技術領域而言，本件系爭案與引證案，均係在資料傳輸的加密、解密及認證之同一技術領域內，自無轉用發明之可言。」

## 二、台北高等行政法院部分

### （一）台北高等行政法院判決八十九年度訴字第2999號

本案是前述最高行政法院九十二年度判字第一三五號的前審，而比較發現，原來原告曾主張「系爭案完全不必「轉用」任何引證案之發明的技術內容」，而在訴訴策略上，與上訴審相同的，原告主攻新穎性判斷瑕疵問題而陳述：

此外，被告於該審定書所載之理由略以「這只是將引證案的雜湊函數的密碼裝置簡單『轉用』於任何設備上均可達到的功效。因此，二者實屬同一性創作」，依據專利審查基準，「轉用」乃為進步性判斷之一種類型（專利審查基準第 1-2-22 頁）；至於「轉用」是否容易，係判斷有無進步性，而非判斷有無新穎性。再者，依據專利審查基準，「經判斷該發明具有新穎性後，始能判斷有無進步性」（專利審查基準第 1-2-19 頁至 1-2-20 頁），亦即若進入進步性之判斷，則代表已具有新穎性。換言之，被告所作成之行政處分乃是以「進步性」之判斷標準作為理由，來認定系爭案不具「新穎性」，其認定事實與適用法律均有不當，據此所作成之行政處分自應予以撤銷。

但法院除認為本件申請案和引證案係屬於同一技術領域外，亦不同意原審定書所稱「轉用於任何設備上」之「轉用」即審查基準中之「轉用發明」。<sup>13</sup>

<sup>13</sup> 台北高等行政法院的用語和最高行政法院相同。



## 論述

### (二) 台北高等行政法院判決九十年度訴字第四五〇〇號

本案涉及發明專利申請案，其名為「製造用於磁共振斷層掃描之對比介質的方法、用於磁共振斷層掃描之對比介質及其使用方法」，其為經濟部中央標準局（當時的專利審查機關）引用三件台灣專利，第七六一〇三九八三號「流動液體磁性處理之製置」（引證案一）第八〇二〇四八三七號「液體中之導磁性粉體之去除裝置」（引證案二）及第八〇一〇〇三三六號「供非鐵金屬粒子及廢料使用之磁性分離器」（引證案三），做為核駁本件專利案「進步性」之依據。單就進步性核駁問題而言，由三個引證案而構成本案處分之成立係有違反文獻之組合應注意事項3「組合所需之文獻為不同的文獻者，其數量愈多，通常視為非能輕易完成」之虞<sup>14</sup>，但此部份並未為原告所主張。

原告雖未提出「轉用發明」的訴訟策略，但其主攻引證案和申請案係屬於不同技術領域，而原告主張：

本案申請範圍係一種有關醫學上製造對比介質之技術，其功效在使磁性顆粒可選擇性地與醫藥製劑分離而得到改良之對比介質（醫學上另稱對比劑，contrast medium）；而引證一「流動液體磁性處理之製置」係一種有關流動液體之磁性處理之技術，其功效在避免溶解於液體中物質沈澱而造成銹蝕，引證二「液體中之導磁性粉體之去除裝置」係一種將液體中之導磁性粉體去除之技術，其功效在使內燃機潤滑油系統之效率提昇而提高引擎之效率，引證三「供非鐵金屬粒子及廢料使用之磁性分離器」則是用來分離非鐵金屬粒子廢料，以上引證案無法用來製造醫學上之對比介質，故本案與引證案之技術領域不同，熟習此一技藝之人士實難以藉此而預期本案之成果，此亦是訴願決定書所認同。

就其主張觀之，原告係由用途及功效等二途徑來界定技術領域之不同。對此，被告主張：

<sup>14</sup> 參閱舊審查基準，  
[http://www.tipo.gov.tw/patent/patent\\_law/explain/patent\\_law\\_3\\_1\\_2.asp#d](http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/explain/patent_law_3_1_2.asp#d)，到訪日：  
 07/15/2004。



根據本案申請專利範圍所界定之特徵，此一製造對比介質之方法係藉由一磁性過濾器來過濾一種以順磁性、超順磁性、磁鐵性或鐵銲氣磁性顆粒為基礎的顆粒懸浮液，如此使磁性顆粒得以選擇性地分離，由此可證本案之功效在使磁性顆粒可選擇性地與醫藥製劑分離而得到改良之對比介質，因此確屬「利用磁場分離物質之方法」無誤。...初審檢附之引證一至引證三均屬此種磁力分離之技術用於流動物質者，本案雖係專門用於醫藥製劑，但其技術上並非新創。故引證諸案雖係用於一般工業與而本案用於醫療領域，有所不同，惟此僅是等效技術之轉用，尚不能以「應用領域」之不同，作為本案應准發明專利之論據。

因此，智慧局採取的是「原理」途徑的界定方式。而本案中，「轉用發明」為法院所單獨提出，法院於理由中表示：

原告雖主張系爭發明申請案與諸引證案不論技術結構、技術目的、抑或技術手段及功效均非等效云云。但查系爭案雖係專門用於醫藥製劑，但其重點係在利用磁性過濾器過濾流動物質中的磁性物質，該技術並非新創，且經磁性過濾器過濾後之對比介質中磁性物質會因而減低或去除，此效果並非先前所預料不到。故引證一、二、三案雖係用於一般工業，而與系爭案用於醫療領域有所不同，但此僅是等效技術之轉用，尚不能以「應用領域」之不同，而可認屬轉用發明或作為本案應准發明專利之論據。

所以，法院在技術領域同異的判斷上亦是採取「原理」途徑的方式，但這樣方式是否適當？本文將於後討論之。

### （三）台北高等行政法院判決九十一年度訴字第一〇三八號

本案涉及發明專利申請案，其名稱為「有機底部抗反射層的蝕刻方法」，其為經濟部中央標準局（當時的專利審查機關）引用二件台灣專利，第八六一〇一三六號「利用一層底部的抗反射塗佈層對填有絕緣物之淺溝槽進行全面性平坦化並用以製造線寬小於0.5微米之金氧半場效電晶體元件的方法」（稱引證一）及第八五一〇五三八四號「光反射行檢測器及其製造方法」（稱引證二），做為核駁本件專利案「進步性」

## 論述

之依據。

本案中，引證一的技術領域與本件申請案係屬相同，但引證二則有疑問，因此，原告主張：

查引證二係揭露一光反射型檢測器及其製造方法，提出以反射型光斬器進行檢測被檢測物體之有無、傾斜、位置等之光反射型檢測器以及其製造方法。綜觀引證二專利申請範圍及說明書之記載，均無任何一處有提及本案所涉之半導體微影製程之有機底層抗反射層蝕刻方法，技術領域即已有不同。是以，引證二專利名稱之目的、特徵、技術內容技術領域與本發明所揭露之有機底層抗反射層之蝕刻方法根本不相干。審查委員僅以引證二專利之名稱中涉有相同之「反射」二字，即據以為核駁本發明不具進步性之引證資料，完全未進一步去檢視二者之技術領域、目的、特徵、技術內容是否相同，顯非合理，更顯已違反專利審查基準中所揭示之進步性判斷原則。

對此，被告並無抗辯，而關於技術領域的認知，被告主張「查引證一業已揭示氣體配方為 O/CHF/Ar 或 CHF/CF/Ar，其主要係以分解後之氟離子蝕刻，而本案之六氟化硫亦係利用分解後之氟離子蝕刻，二者之原理與技術內容均相同，且在電漿混合氣體中添加六氟化硫以蝕刻有機層者，為習知此項技術者所能輕易完成，故不具進步性」。但所謂「以在電漿混合氣體中添加六氟化硫以蝕刻有機層者」於判決書中並未交代出自哪一引證案，故筆者推測此資訊應源自引證二。

原告採取的「轉用發明」的訴訟策略如下：

關於訴願決定所稱「利用硫氟鍵弱使六氟化硫容易分解產生氟自由基基本為眾所習知並無進步性。」乙節。按依前揭專利審查基準所揭示之進步性審查原則之一：「轉用發明：某一技術領域之既有技術、知識被轉用至其他技術領域，如此之轉用，對熟習該項技術者而言，可產生突出的技術特徵或顯然的進步，或可克服其他技術領域中之技術問題者，此種轉用視為非能輕易完成」，縱認本案發明所運用之「利用硫氟鍵弱使六氟化硫容易分解產生氟自由基」之技術原理為眾所熟知之化學原



理，但誠如前所述，本案審查委員審查亦建議肯認於此一技術領域中，未曾有人於氣體中添加  $\text{SF}_6$ ，足見本發明內容所使用之技術確實係本案發明所首創，並未見於同一技術領域之先前技術中。而此一運用習知之化學原理於產業技術上之發明，即為專利法第十九條所稱「利用自然法則之技術思想」，而可為專利法所欲保護之標的，自不能僅以技術內容中包含有基本化學原理或現象，即據認該技術無進步性。

但法院仍然支持被告的主張而且未闡述「轉用發明」的法理。此外，本案亦涉及發明功效爭議，即被告認為「申請案以六氟化硫進行，其分解後殘存之硫不易完全去除，原告雖指稱可利用多次之電漿清洗（氧電漿）與 RCA 清洗液清洗乾淨，然此後續之清洗非但增加成本，且其殘存之硫亦極難清洗完全，此亦為熟悉該項技術者均知六氟化硫之缺點而不使用此法之原因，且以利用硫氟鍵弱使六氟化硫容易分解產生氟自由基本為眾所週知，並無進步性。」但由於原告未提出實驗數據佐證而使得法院並未接受原告的答辯。

#### （四）台北高等行政法院判決九十一年度訴字第三一二四號

本案涉及發明專利申請案，其名為「供一彩色陰極射線管（CRT）而具備電連接手法之單軸張力聚焦遮罩」，其為經濟部中央標準局（當時的專利審查機關）引用一件台灣專利，第八三一〇六〇六六號「導電性糊料」（稱引證案），做為核駁本件專利案「進步性」之依據。

本案中，原告並未闡述引證案和其申請案間係屬不同技術領域的問題，而甚至原告闡述引證案之技術特徵時亦陳述「引證案係關於一種用於螢光顯示管之貫通孔上以防止導通不良的導電性糊料。」所以，雖然原告主張：

亦即一轉用發明如能產生突出的技術特徵或顯然的進步或可克服其他技術領域中之技術問題時，該轉用發明視為具有進步性。因此，被告認為系爭案係將一技術轉用至另一領域，故不具進步性之論點，顯與其所頒行之「專利審查基準」之規定相違。此外，系爭案提供了一種彩色陰極射線管，具有一個用以形成電連接之有效構造之單軸張力聚焦面



## 論述



罩，其具有一個遠超過習知技藝之功效，當然是超越熟習該項技術者所可預期之技術上一般發展而非為熟習該項技術者所能輕易完成。因此，被告逕行認定本發明不具進步性之理由，實有欠客觀公正。

但法院仍認為「引證案亦係應用於一種螢光顯示管之系統架構者，難謂與系爭案非為同一技術領域，故並無原告所稱違反「專利審查基準」之規定。」

### 肆、問題與討論

#### 一、「轉用發明」之規範問題

無論是新或舊的審查基準，其對於「轉用發明」的闡述中，應忽略了進步性判斷方式中之引證案組合原則，即舊基準的「判斷發明是否能輕易完成時，(1) 准予將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合，(2) 准予將先前技術 (prior art) 之各片斷部分相互組合，以判斷申請專利之發明是否具有突出的技術特徵或顯然的進步。」<sup>15</sup>，以及新基準的判斷進步性時應注意事項 (1)「相關先前技術所揭露的內容，指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，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。」<sup>16</sup>也就是當面對「轉用發明」時，其理論上應假設審查官手上已經有一個相關或相同技術領域的引證案以及一個其他領域的引證案，因為若僅有一個其他技術領域的引證案，是不可能透過內容組合的方式而

<sup>15</sup> 舊發明專利審查基準 / 第二章「專利要件」 / 第四節「進步性」之三，參閱智慧局網頁，[http://www.tipo.gov.tw/patent/patent\\_law/explain/patent\\_law\\_3\\_1\\_2.asp#d](http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/explain/patent_law_3_1_2.asp#d)，到訪日：07/14/2004。

<sup>16</sup> 新發明專利審查基準 3.4.1 進步性之判斷步驟，參閱智慧局網頁，[http://www.tipo.gov.tw/patent/patent\\_law/examine/patent\\_law\\_3\\_1\\_3.asp#c](http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/patent_law_3_1_3.asp#c)，到訪日：07/14/2004。



使熟悉此技藝者輕易實施系爭申請案。

「轉用發明」的提出主要是用於進步性之判斷，但由於「發明所屬技術領域」和「其他技術領域」的區別方法並未規範，因此，「轉用發明」的定義是空泛的。若由「3.4.2.1 發明具有無法預期的功效」之規定觀之：

即使申請時的通常知識或先前技術會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者轉用、置換、改變或組合先前技術所揭露之內容而構成申請專利之發明，但若該先前技術並未揭露轉用、置換、改變或組合後會產生無法預期的功效時，則申請專利之發明仍非能輕易完成。

則「轉用發明」似乎亦被「發明所屬技術領域」所涵蓋。

筆者認為既然「轉用發明」是不同技術領域間的轉用，那麼對於發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，其如何能輕易運用不同技術領域的知識，因此，如果發明是「轉用發明」，其亦應滿足「進步性」。

## 二、「原理」途徑比對法之問題

「轉用發明」的核心爭點應是「引證案是否屬於其他技術領域」，如果引證案和系爭申請案若屬於同一或相似技術領域，則就不應有所謂「轉用發明」問題。而應如何界定技術領域的異同呢？在本文所分析的判決中，最接近「轉用發明」的例子應為台北高等行政法院判決九十一年度訴字第一〇三八號，而台北高等行政法院判決九十年度訴字第四五〇〇號則是關於「技術領域異同判斷」的典型例子。這些例子說明法院採取的判斷方式是「原理」途徑比對法，但這樣的途徑應非適當，本文的論證如下。

所謂「原理」，亦即「自然法則」，而無論是新或舊專利法，其發明專利定義（新專利法第二十一條、舊專利法第十九條）或新型專利定義（新專利法第九十三條、舊專利法第九十七條）之規定中，皆指出了「利用自然法則」，也就是發明或新型專利原本就應出自「自然法則」，所以，若法院採取「原理」途徑比對法，則於我國內理論上是不可能被授與專



## 論述

利權。此外，「技術」與「原理」原本是不同的概念，例如在大學中有所謂「物理系」，而其於各工程領域上的應用則分為「電機系」、「化工系」、「機械系」等等，換句話說，「原理」是內在而「技術」是外在，而無論是新或舊專利法，關於進步性的要件也僅涵蓋「技術」一詞而沒有「原理」的考量，所以，「原理」途徑比對法似乎有違背進步性的規定。

### 三、技術領域異同之判斷方法

關於技術領域異同之判斷方法，其應回到專利法中關於進步性之規範。依專利法第二十二條第四項規定「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。」故「技術領域」之範圍應由「系爭申請案」所揭露的發明內容出發，而依專利法施行細則第十七條，說明書之應載列事項包括「發明或新型所屬之技術領域」（同條第一項第一款），故「技術領域」應以該節所紀錄的內容為認定。

進一步，必須確立「其所屬技術領域中具有通常知識者」以及「先前技術」二者的意義。關於「其所屬技術領域中具有通常知識者」，可以一般學術上分類而為界定，也就是這「技術領域」中「具有通常知識者」通常是來自哪一個學科，例如：半導體製程工程師通常選自於物理、化學、材料、化工、機械系等學系的學生，而電路設計工程師通常選自於電機、電子、資工等學系，因此，法院在認定「具有通常知識者」時，可參考一般人力資源公司網站上求職廣告的用人資格，以較客觀地界定其意義。另關於「先前技術」，由於其規定於同一條文中，故其中「技術」的意涵應侷限於系爭申請案所屬技術領域為妥。

因此，引證案與系爭申請案之技術領域同異，應由系爭申請案之技術領域而找出「具有通常知識者」，再由其角度出發而檢視引證案是否對其而言屬於「先前技術」。例如前述之台北高等行政法院判決九十年度訴字第四五〇〇號中，系爭申請案屬於「醫藥製劑」領域，而依一般的認知，該領域的「具有通常知識者」主要是藥學系或醫學系的畢業生，



故就此等科系的學術角度觀之，三個引證案皆不能納為該類學系的領域內，所以引證案和系爭申請案不應屬於同一技術領域。再例如前述之台北高等行政法院判決九十一年度訴字第一○三八號中，系爭申請案係屬於半導體製造領域，由前所述該領域的「具有通常知識者」包括物理及機械系學生，而引證二可歸類於前舉學系，故系爭申請案及引證二係屬同一技術領域。

#### 四、「轉用發明」與進步性答辯

關於如何運用「轉用發明」概念而進行進步性答辯，其首要應先界定引證案與申請案所屬技術領域之同異。雖前述部分案例中，審查官僅以一件引證案而判定不符進步性，但依筆者實務經驗之推測，說明書的「先前技術」一節通常揭露系爭發明的（大）部分構成要件，故審查官雖僅引述一件引證案，但其實際上已將引證案與「先前技術」之內容而組合。因此，筆者認為進步性的答辯不應忽略引證案係屬其他技術領域之積極闡述，另對於功效上的證明更是必要的。

#### 伍、結論

本文進行之際正逢我國專利法制的轉變，此轉變包括法規及審查基準。因此，本文首先分析新舊專利審查基準中關於「轉用發明」的規範，接著透過各級行政法院的判決而討論「轉用發明」在實務操作上的意義。

依現有法院案例中，本文認為原告所採取的「轉用發明」訴訟策略實際上未觸及「轉用發明」之概念核心，亦即原告並未積極或忽略區分引證案對申請案而言是否為其他技術領域，更進一步在申請案「功效」之陳述上，多數原告亦未能舉出有力的實驗數據，因此，原告的主張皆不被法院所認同。

本文建議，既然「轉用發明」的基礎是如何判斷技術領域之異同，故智慧局應於審查基準中規範「技術領域」的判斷方法，而本文認為應



## 論述



依照專利法中關於進步性之規範意旨，由申請案所屬的技術領域出發，再找出「其所屬技術領域中具有通常知識者」，並以其角度勾勒先前技術的範圍。最後，期望本文關於「轉用發明」的討論能有助於實務上的操作。