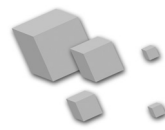




進步性判斷之「所屬技術領域中具有通常知識者」

——德國立法例之觀點



李素華*

壹、前言

「發明所屬技術領域中具有通常知識者」(person having ordinary skill in the art, 以下以PHOSITA稱之)為專利制度中之重要觀念。觀諸我國專利法之規定,關於進步性之判斷(第22條第4項參照)、專利申請之發明說明是否符合充分揭露而可據以實施之要求(第26條第2項參照)、生物材料相關發明之專利申請是否需踐行寄存程序(第30條第1項但書),均以PHOSITA之標準來判斷;同樣的,專利權行使過程發生權利侵害情事時,關於申請專利範圍之界定及專利侵權與否之認定,亦採納PHOSITA之觀點。易言之,解釋發明說明書文義而得之專利權範圍,不能大於或超過PHOSITA在專利申請日當時之技術基礎上,從專利說明之內容所能合理期待的範圍¹,參酌我國專利審查基準之規定²,亦明確揭示申請專利範圍之認定,應以PHOSITA角度來解讀說明書之文義及其內涵。其

* 國立台北大學法律系助理教授。本文關於德國立法例之論述內容,乃司法院委託之司法智識庫智慧財產案件總計畫——專利專題研究分項之部分成果。

¹ 謝銘洋,智慧財產權法,2008年,302頁。

² 經濟部智慧財產局,專利審查基準,2004年,2-1-44頁:申請專利範圍之認定應以申請專利範圍中所載之文字為基礎,並得審酌發明說明、圖式及申請時的通常知識。認定申請專利範圍時,原則上應以每一請求項中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍,予以認定。對於申請專利範圍中之用語,若發明說明中另有明確揭露之定義或說明時,應考量該定義或說明;對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時,則應一併考量發明說明、圖式及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識。

次，適用均等論（Doctrine of Equivalents）判斷專利權範圍及有無專利權侵害事實時，非所有與發明具替代性關係之實施手段均可為專利請求項所涵蓋，限於PHOSITA依其專業知識，自專利請求項並參酌說明及圖示所能得知之具有相同作用的實施方法，始為專利權效力所及³，因此，唯有PHOSITA認為替代性實施手段與發明為實質相同者⁴，始會因均等論適用而構成專利權侵害。

據此，不論是從專利申請之初到專利權侵害之權利界定與侵權認定，PHOSITA之觀點均扮演重要角色。惟專利法所稱之PHOSITA，其所屬技術領域為何、應有之技術水準、學歷或工作經驗為何、是否需具備專業證照或特定論文著作，我國學理及實務探究較少。參酌國內文獻著作，雖不乏碩士論文係以進步性為題及兼而論及PHOSITA⁵，然專利法學者之學理論著，甚少述及PHOSITA之意義與內涵⁶。即便是專利申請案之行政處分及涉及權利有效性之司法實務判決，幾無詳盡闡述個案發明之PHOSITA具體標準，原被告往往亦未爭執系爭案件PHOSITA標準之妥適性。

有鑑於此，本文以進步性判斷之PHOSITA為例，就國內專利實務較為陌生及較少為國內文獻所援用之德國立法例，介紹德國學理及實務如何界定PHOSITA；由於專利審查基準及我國學者就PHOSITA之闡釋甚為有限，本文於最後一部分僅簡要臚列及歸納我國文獻關於此一問題之論述。本文認為，不論是美國、德國或任何國外立法例之內涵與實務作法，均不宜全盤移植或直接應用於我國，蓋法律制度及實務發展之社會環境、法制基礎

³ 謝銘洋，註1書，304頁。

⁴ 司法院秘廳民1字第0930024793號函，專利侵害鑑定要點，2004年11月2日，41頁：若待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段（way），達成實質相同的功能（function），而產生實質相同的結果（result）時，應判斷待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質差異，適用「均等論」。「實質相同」係指兩者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。

⁵ 例如：袁承賢，發明專利進步性之實證研究——以高等行政法院判決，世新大學智慧財產權研究所碩士論文，2009年；楊啟元，專利法上進步性要件之研究，世新大學智慧財產權研究所碩士論文，2006年；吳宏亮，發明專利進步性決定及其司法審查，東海大學法律系碩士論文，2005年；張啟聰，發明專利要件「進步性」之研究，東吳大學法律學院法律專業碩士班碩士論文，2002年。

⁶ 國內學者論述中與PHOSITA較有關者僅有：謝祖松，美國專利法上「具有通常技術者」之探討，台北大學法學論叢，2010年12月，76期，43-94頁；林昱梅，行政法院對於專利進步性之審查，東吳法律學報，2005年4月，16卷3期，297-366頁；熊誦梅，眾裡尋他千百度：談所屬技術領域中之通常知識者——從最高行政法院98年度判字第1277號判決談起，月旦法學雜誌，2011年4月，191期，129-144頁；宋皇志，論進步性審理之進步空間——智慧財產法院97年度行專訴字第19號行政判決評析，月旦法學雜誌，2011年4月，191期，145-159頁。

與行政司法實務運作截然不同，然觀察國外理論實務之內容及問題思考方式，或有助於我國未來就此等問題之理論發展與制度建立。

貳、進步性之立法目的及沿革

從研究活動之進行來看，所屬技術領域之人在例行性實務操作過程及既有技術基礎上從事改良，始有發明之產生。惟非所有異於以往之新成果均應准予專利權，蓋依循專利制度之目的⁷，所屬技術領域之人若認為申請專利保護之發明內容無特殊之處，其乃對於先前技術無實質貢獻之發明，諸如其乃該行業之人於例行性活動過程自然而然會產生的改良成果或衍生成果，當無授予專利權之必要，否則專利排他權之行使不僅會阻礙所屬技術領域之人在原有技術基礎下實施發明或改良既有技術，亦不利於其他人從事創新研發，有違專利制度之本旨⁸。據此，進步性之立法目的，係在避免第三人原已享有之技術實施自由受限。

發明必須到達一定的技術水準始能享有排他權，早已見諸專利制度建立之初⁹。以美國為例，最高法院（the Supreme Court）於1850年的Hotechkiss v. Greenwood案¹⁰即已承認，除了產業利用性及新穎性外，發明尚須具備一定的技術水準或創新程度，始能准予專利權。惟觀諸我國及各國專利法制發展，晚近始有進步性之明文規定，例如：美國¹¹及德國¹²專利法分別於1952年及1978年新增進步性之條文，我國於1979年4月16日公布修正之專利法第2條第5款始明定進步性之要件：「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：……五、運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。」

同於新穎性之判斷，申請專利保護之發明是否符合進步性要件，各國專利法係採「推定」之立法方式，亦即發明原則上被推定是符合進步性要件，欲否定進步性之專利專責機關、主張專利權有無效事由之舉發人或訴訟上抗辯專利權無效之被告，負有舉證責任，由

⁷ 專利法第1條：為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。

⁸ Rudolf Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., S. 301 f.; Benkard/Asendorf/Schmidt, PatG, 10. Aufl., 2006, § 4 Rdnr. 1.

⁹ F. SCHOTT KIEFF, PAULINE NEWMAN, HERBERT F. SCHWARTZ & HENRY E. SMITH, PRINCIPLES OF PATENT LAW 532 (4th ed. 2008).

¹⁰ 52 U.S. (11. How.) 248 (1850).

¹¹ KIEFF, NEWMAN, SCHWARTZ & SMITH, *supra* note 9, at 532.

¹² Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 2, 5 ff.

其引據證明發明為何不應享有排他權¹³。新穎性及進步性之判斷雖同樣以申請日之前（不包括申請當日）的技術水準（先前技術）為基礎，惟相較於新穎性之認定，進步性要件實為不確定的法律概念，其主要原因即在於PHOSITA之難以理解¹⁴。德國立法例係透過專利審查與司法實務之大量案件累積，始逐步建立進步性要件之判斷程序，亦使PHOSITA之內涵更加明確。德國聯邦最高法院（Bundesgerichtshof, BGH）曾明確揭示，發明之進步性事宜乃法律問題，由專利專責機關或法院依客觀事實為價值判斷後決定之¹⁵。

參、德國立法例

同於我國法，在德國專利法（Patentgesetz, PatG）第4條¹⁶規定下，PHOSITA攸關進步性之認定。PHOSITA非泛指社會上之任一成員，而是具一定專業知識之專業人士；PHOSITA之具體界定，包括「所屬技術領域」及「具有通常知識者」兩個重要內容。

一、所屬技術領域

所屬技術領域係指該發明所欲解決技術課題之領域，非指該發明日後欲使用或實施之領域，亦非以實施該發明之人的技術領域來認定¹⁷。例如：發明之內容為填補蛀牙的填充材料或燙頭髮的冷燙劑（Dauerwellenmittel），實務上使用該發明之人雖為牙醫或理髮師，但非以牙醫或理容業為PHOSITA之所屬技術領域，化學領域始為進步性判斷之所屬技術領域¹⁸。同樣的，發明若為用於生物晶片之電腦軟體，與進步性認定有關者乃電腦軟體領域，而非生物技術領域。某些發明可能難以被直接歸類於某一具體的學門或技術別，此時所屬技術領域之認定可能涵蓋不同的技術別，例如：發明若為化妝用之防

¹³ EPA GRUR 1990, 142, 143 - Photographische Kuppler/KODAK; BPatG GRUR 1997, 523, 524 - Faksimile-Vorrichtung.

¹⁴ 德國有稱進步性之判斷如同「拼花磁磚」（mosaic; Mosaik），亦即其乃PHOSITA參酌通常知識，依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術，判斷發明是否為輕易所能完成之技術內容，此等過程如同拼花磁磚係由不同顏色的小磁磚所形成般。Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 10.

¹⁵ BGH GRUR 2006, 663 - Vorausbezahlte Telefongespräche.

¹⁶ 該條條文規定：發明若為所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術無法輕易完成者，視為符合進步性要件。第3條第2項所定之先前技術，於判斷進步性時不納入考量。

¹⁷ Kraßer, a.a.O. (Fn. 8), S. 313; Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 36.

¹⁸ Kraßer, a.a.O. (Fn. 8), S. 313.

曬乳液，所屬技術領域包括藥學、生物學及化學領域，只要是受有前述任一領域教育訓練及從事與防曬乳液研發有關之實務工作者，即該當發明之PHOSITA及其標準來判斷發明之進步性¹⁹。另外，發明若為特定用途之機械裝置，諸如皮革壓平機，不能泛泛的以任何機械領域之通常知識者作為PHOSITA，而應以該特定用途之機械領域為準，亦即以皮革壓平機為所屬技術領域，由該領域專業人士之觀點來審視發明是否符合進步性要件²⁰。

再者，依據發明之內容，所屬技術領域可能會同時涵蓋不同的領域別，例如：發明若為塑膠加工機器之設計或改良，僅通曉機械領域之專業知識仍有不足，尚須瞭解塑料及其混合加工有關之物理或化學基本原理，從而能擔任進步性判斷之PHOSITA，係指同時通曉機械及塑料專業知識之人，不單以機械領域當作該發明之所屬技術領域。又如，發明之內容是關於機械之電子操作，此時非以機械工程領域之機械工程師來審視發明之進步性，而應以兼具機械知識及電磁原理知識者之角度來判斷²¹。據此，PHOSITA之認定可能不限於一人，甚而是以一組人或一個團隊之觀點為內涵（後述之）。

二、具有通常知識者

（一）以中等標準判斷

攸關進步性認定之PHOSITA，非指某一特定或具體存在之專業人士，其乃虛擬之人（Kunstfigur），於該技術領域具有中等或平均標準（durchschnittlicher Maßstab）之專業知識，以其觀點及角度來審視發明之創新高度（Erfindungshöhe）²²。據此，發明是否符合進步性要件，係由專利專責機關在客觀的事實基礎上（先前技術），以假設性的事實狀況（PHOSITA）判斷之²³。若從PHOSITA之角度來看，於既有的技術基礎上無法預期到會有此發明之產生，則該發明能通過可專利性之創新高度門檻；反之，PHOSITA於例行性的研發或實務工作執行過程即可能產生此等改良成果者，尚不值得獲准專利及享有排他權。至若所謂中等或平均標準之專業知識，係指從事與發明有關實務工作者之普通的或一

¹⁹ BGH GRUR 2003, 317, 319 - kosmetisches Sonnenschutzmittel.

²⁰ BGH GRUR 1978, 37, 38 - Börsenbügel.

²¹ Kraßer, a.a.O. (Fn. 8), S. 314.

²² Kraßer, a.a.O. (Fn. 8), S. 310.

²³ Kraßer, a.a.O. (Fn. 8), S. 304.

般的知識水準（das gewöhnliche Können des Fachmanns）²⁴，而非頂尖的、績優的之意，因此，兼具學術地位之技術專業人士、諾貝爾獎得主或頂尖技術專業人士，均非專利法所稱之PHOSITA²⁵。專利制度不以較高或優異的標準來判斷發明之進步性，其理由在於：若使獲准專利權之門檻過高，超過該行業之人的合理期待者，反而減損發明人投入研發之動力，無法達到賦予專利排他權而使發明人有研發誘因之目的²⁶。

PHOSITA所應掌握的中等或平均標準之專業知識，在內涵上應包括專業能力（Fähigkeiten）與實務經驗（Erfahrungen）兩部分。前者係由教育或實務工作中所獲得；後者則是藉由實務工作過程所累積，二者在概念上略有不同。惟能成為進步性判斷之PHOSITA，必須在發明所屬技術領域中兼具專業能力與實務經驗²⁷。因此，所謂的PHOSITA，應指該虛擬之人掌握所屬技術領域之技術原理與方法、能操作一般性及例行性的試驗工作，亦有能力利用所掌握的專業能力與實務經驗，於既有的技術基礎（先前技術）上改良現有發明，以消彌技術缺陷、降低實施現有發明所需之空間或成本²⁸。

值得注意的是，判斷進步性的虛擬之人——PHOSITA，以從事發明相關實務工作為必要，甚而以發明所屬技術領域之業界研發工作者為主²⁹，學者或學術研究者（Wissenschaftler）通常不該當PHOSITA角色。蓋專利制度所欲保護之發明，乃具有應用可能性之研究成果，尚未有一定程度實用價值之科學知識（Wissen）、理解（Erkenntnis）或科學上的發現，無准予專利之可能。因此，所謂的PHOSITA，必須是在相關技術領域從事實務工作或技術操作之人³⁰；於大學或研究機構為純理論性或學術性之研究工作者，不足以作為審視發明是否符合進步性要件之PHOSITA。

（二）教育程度之要求

PHOSITA所稱之專業人士，必須在所屬技術領域受過專業訓練，亦即具備一定的教育程度。然PHOSITA是否符合專業訓練之要求，在判斷上不以大學學歷為限，於某些技術領域，專科技術學院之學歷即足；甚者，就某些發明而言，只要在所屬技術領域中有相

²⁴ Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 1.

²⁵ Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 36.

²⁶ Kraßer, a.a.O. (Fn. 8), S. 302.

²⁷ Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 35, 37.

²⁸ Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 40.

²⁹ Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 18, 35.

³⁰ Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 37.

當年限之實務工作及技術操作經驗，即該當專利法所稱之PHOSITA³¹，其所擁有之教育程度為何，並非所問。

從德國的教育制度來看，在學制上從事理論研究之大學（Universität）與進行技術實務操作之專科技術學院（Hochschule），乃截然不同的教育體系與專業訓練過程。屬於技藝訓練或實務操作之學門，例如：水電、木工或建築學門，於傳統學制上隸屬於專科技術學院體系，有別於追求學術及理論研究之大學學制，從而物理學、天文學、生物學等性質上乃學術及理論性之學門，僅能在大學體制下修習。據此，隨著發明所欲解決技術課題之不同，對PHOSITA所需之教育要求或專業訓練不一，其可能為受有專科技術學院專業訓練之人，抑或是必須具備大學或碩、博士學歷者。

以發明為填補蛀牙的填充材料或燙頭髮的冷燙劑為例，PHOSITA係指受過專業訓練而任職於企業之化學工程師（ein akademisch ausgebildeter Industriechemiker），非指任職於大學化學系之教授。又如，發明之內容乃關於汽車引擎之改良，PHOSITA應具有機械工程或汽車工程科系畢業之教育程度，且在汽車工業有若干年之工作經驗。前揭性質上屬於機械領域或其他具體應用性質之發明，PHOSITA之教育程度要求並不會太高，是否具備實務工作經驗始為重點。但發明之產生與學理基礎有較大關聯性者，PHOSITA往往應具備高等教育程度，例如：發明為基因工程之研究成果，PHOSITA不僅需在基因工程相關研究機構或產業界有若干年之工作經驗，甚而對其教育程度之要求，至少應為生命科學或生物相關科系之學士或碩士學歷³²。反之，在某些技術領域，不具備高等教育學歷之工匠或木匠師傅，亦可能被認為乃進步性判斷之PHOSITA，例如：發明之內容為釣魚之誘餌，此時不問其學歷為何，能否嫻熟技術操作及是否有實務操作之工作經驗，始為界定PHOSITA之重點。

（三）專利審查官或技術法官非「具有通常知識者」

值得注意的是，德國立法例認為，專利專責機關的專利審查官、專利法院（Bundespatentgericht, BPatG）的技術法官（technische Richter）³³或受理專利有效性終審之

³¹ Kraßer, a.a.O. (Fn. 8), S. 315.

³² Claus Dietrich Asendorf, Zu den Aufgaben des gerichtlichen Sachverständigen in Patentnichtigkeitsverfahren, GRUR 2009, 209, 210.

³³ 關於德國專利法院之技術法官設置及其功能、資格與選任方式，參見李素華，技術專家在專利訴訟程序之角色與功能——以德國之技術法官及專利律師為例，收錄於智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯，2010年，51-86頁。

聯邦最高法院法官均非適格之PHOSITA，亦即其非進步性判斷之「具有通常知識者」³⁴。

首先，專利法所稱之PHOSITA，係指在該技術領域之中等標準的虛擬之人，專利審查官及技術法官雖然具有技術專業，但能被選任及擔任該等重要職務者，必然是其在原有技術領域擁有較高的專業知識，從而不符合PHOSITA所謂之「中等標準」判斷基準。以德國聯邦專利商標局（Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA）之專利審查官選任與培訓過程來看，具有專科技術學院畢業學歷及5年工作經驗者，始能滿足被選任為專利審查官之資格；成為專利審查官後之18個月乃職業訓練階段，由DPMA指派之資深專利審查官引領其學習審查業務，DPMA亦會安排專利法相關課程；除了由資深專利審查官講授申請案審查方式與技巧外，尚有法律專家講授與專利爭訟有關之民法及民事訴訟法議題。完成前述一年半的職業訓練後，始准予獨當一面審查案件，唯有證明其就案件之審查符合DPMA質與量的要求後，始能正式在DPMA擔任專利審查官職務。專利審查官執行業務過程如遇有任何技術或法律疑義，不僅可直接詢問DPMA內部之資深專利審查官，BPatG的技術法官亦為其諮詢對象³⁵。經由前述嚴格過程所選任之技術審查官，必然是該技術領域中之佼佼者，而非PHOSITA之「具有通常知識者」。

再以技術法官選任之專業要求為例，1998年德國專利法修正時明確規定，技術法官候選人必須在學術機構（wissenschaftliche Institute）、研究機構（Forschungseinrichtungen）、企業（gewerbliche Unternehmen）或DPMA有5年以上之工作經驗；此等年資係從具備技術專業之學歷後開始起算，就學前或就學期間從事該專業領域之技術實務工作，抑或實習生（Volontär）身分之工作年資，均不得計入³⁶。與此等工作經驗有關者，乃技術法官所應擁有之技術專業程度，理論上技術法官在專業領域之知識水準應高於PHOSITA；不僅如此，技術法官亦應充分掌握及瞭解實務界之技術發展，始能在案件審理過程，演繹出PHOSITA角度所審視之技術水準為何，並以該標準來判斷發明是否符合可專利性要件或應否准予專利³⁷。因此，司法實務上能被選任為技術法官者，通常乃任職於政府機關、業界專利部門或從事其他專利實務工作之技術專家，諸如長期以專利律師（Patentanwalt）身分執業、擔任DPMA專利審查官或歐洲專利局（EPO）技術上訴委員會

³⁴ Kraßer, a.a.O. (Fn. 8), S. 311.

³⁵ 李素華，註33文，68-69頁。

³⁶ Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., 2006, § 26 Rdnr. 8a.

³⁷ Antje Sedemunde-Treiber, Braucht ein europäisches Patentgericht den technischen Richter?, GRUR 2001, 1004, 1008.

(Technical Board of Appeal) 之委員³⁸。觀諸德國專利審查官及技術法官之選任過程，必須符合法律之嚴格規定及資格要求，其技術專業自然高於PHOSITA。

專利審查官或技術法官不適宜作為PHOSITA之另一原因在於：其於專利專責機關或法院擔任公職後，已不再從事技術性之實務工作，可能已經無法掌握所屬技術領域之技術發展狀況，亦難以瞭解研發實務所遭遇之技術瓶頸，因此，若由專利審查官或技術法官在先前技術之基礎上判斷發明之創新高度，可能會發生誤判之結果，諸如忽略技術的困難度，抑或高估發明之技術性³⁹。

三、PHOSITA可能不以一人為限

前已述及，所屬技術之認定可能不以單一技術領域為限，因發明涉及之技術內容及其複雜程度，甚而是以「不同技術領域之一組人或一個團隊」為標準。易言之，某一技術領域之發明在研發過程可能會涉及其他領域之技術課題，此時研發人員往往會尋求其他技術領域之專業人士協助，從而在判斷該發明之創新高度時，不能僅以單一技術領域為準，而應以實務上可能組成之研發團隊作為PHOSITA，以其觀點來審視發明是否滿足進步性要件⁴⁰。例如：發明為醫學用之血液檢測試劑，不論是臨床化學、血液學或任一醫學領域，均不該當進步性判斷之所屬技術領域，此時應以血液檢驗試劑開發過程所涉及之技術領域及研發團隊作為PHOSITA⁴¹。又如：申請專利保護之標的若是雷射掃描器之發明，PHOSITA必須涵蓋物理學家、雷射製程專家、通曉訊號接收知識之電子學專家、通曉雷射光源材質知識之化學家，於此情況，實難要求單一專業人士能掌握前述所有的專業知識，因而必須以包含前述技術專業之一組人或一個團隊為標準，由其判斷系爭專利是否屬於顯而易見之發明。

適用一個團隊來判斷進步性之情況，較常出現在尖端技術領域之發明，諸如電腦、通訊領域，抑或屬於高度專業化領域之發明，例如積體電路或化學物質領域⁴²。此時所謂的PHOSITA，係指在各該不同技術領域中具有中等知識水準之專業人士⁴³。

³⁸ 李素華，註33文，67-68頁。

³⁹ Kraßer, a.a.O. (Fn. 8), S. 311.

⁴⁰ Asendorf, a.a.O. (Fn. 32), 210 f.; BGH GRUR 1983, 64 - Liegemöbel.

⁴¹ BGH GRUR 1986, 372 ff. - Thrombozyten-Zählung.

⁴² 劉國讚，專利實務論，2009年，169頁。

⁴³ Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 36.

四、PHOSITA之具體認定

觀察德國專利法院及聯邦最高法院之諸多判決，於界定系爭案件PHOSITA之通常知識時，往往是從如下角度思考：產業實務界欲進行系爭發明之研發工作時，會從哪一技術領域選擇研發人員或實務工作者、其應具備何種專業能力、實務經驗及教育程度。

以特定技術領域之研發人員資格為PHOSITA之例，包括：發明內容乃暖氣機之油燃燒控制器，應以具有大專畢業學歷之電子學工程師為PHOSITA，蓋大型企業之研發部門，通常會以具備此等學歷與技術專業資格之人擔任該發明之研發人員⁴⁴。同樣的，針對施肥控制裝置之發明，應以從事人工施肥裝置研發工作之人為PHOSITA⁴⁵。

德國司法實務上亦不乏以特定技術領域之實務操作者角度來判斷進步性，例如：關於運輸工程之鑄模發明，所屬技術領域為一般的鑄模結構工程領域，並以該行業中具大專畢業學歷之工程師為具有通常知識者⁴⁶；申請專利保護之發明為磨牙機，應以大專畢業學歷且於任一工業用機械領域有實務經驗之工程師為PHOSITA⁴⁷；同樣的，發明內容為辦公用品或裝置者，諸如打孔機或檔案夾，只要是在機械領域受有專業教育訓練之工程師，即可視為PHOSITA⁴⁸。發明為游泳池蓋板者，在流體氣學領域具備專業知識之研發人員並非適格的PHOSITA，於游泳池蓋板工程領域從事實務工作之人，始足以擔任進步性判斷之虛擬之人⁴⁹。關於製造模型或容器之塑料發明，PHOSITA應為從事模型或容器製造工作之人，而非膠體化學領域之工程師⁵⁰。聯邦最高法院亦曾就獸醫用醫療裝置製造方法之發明，認定獸醫乃中等標準之專業人士⁵¹；烘焙領域之食品技師，亦曾被法院認為該當發酵麵團機發明之PHOSITA⁵²；關於升降機之發明，應可合理期待從事電動馬達結構工作之人，擁有審視進步性之中等標準專業知識⁵³。

⁴⁴ Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 41.

⁴⁵ Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 41.

⁴⁶ BGH GRUR 1981, 42 - Pfannendrehurm.

⁴⁷ BGH GRUR 1997, 757, 759 - Zahnkranzfräser.

⁴⁸ BGH GRUR 2001, 232, 234 - Brieflocher; BGH GRUR 2003, 232, 235 - Kupplungsvorrichtung II.

⁴⁹ Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 41.

⁵⁰ Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 41.

⁵¹ Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 41.

⁵² BGH GRUR 1989, 899, 902 - Sauerteig.

⁵³ BGH GRUR 1978, 98, 99 - Schaltungsanordnung.

發明之內容若較複雜或技術性較高者，實務上往往是以跨領域之專業團隊作為 PHOSITA。例如：申請專利保護之發明為暖氣幫浦之控制裝置，聯邦最高法院認為該發明之技術性較高，因而對 PHOSITA 之學歷及專業知識有較高的要求，其應具備工業設計領域之碩士學歷，且由幫浦技術士、馬達技術士及電子學工程師所組成團隊之專業角度，始能判斷發明是否符合進步性要件⁵⁴。發明之技術性雖不高，仍可能因發明內容跨不同技術領域，因而仍以不同技術領域之團隊來審視進步性，例如：地球儀圖面之發明，應以地圖繪製員及印刷業者為 PHOSITA⁵⁵；供水裝置之防腐蝕發明，應由水電及暖氣機械領域之工程師角度來決定發明是否應准予專利權⁵⁶。

肆、我國法之規範與具體適用

PHOSITA 雖為專利法中之重要概念，惟不論是我國學理文獻、專利審查基準規定，抑或是專利審查、司法實務，就其內容之闡釋均甚為有限。

一、學者見解

觀諸國內文獻，往往僅簡要述及進步性判斷之 PHOSITA。學者謝銘洋教授⁵⁷認為，所謂的 PHOSITA，係指所涉及之技術領域中具有平均水準之人，因此，其非該技術領域中之佼佼者或特別專精之人，但仍應為該技術領域之專家。我國現行法條文規定「通常知識」，不免使人誤解為只要具有此等技術之通常知識即可，然就其內涵而言，仍應為該技術領域之專家，始得以此為出發點，判斷系爭發明是否屬於其所能輕易完成者。

前揭見解亦為國內其他學者所採，認為進步性係以虛擬在發明所屬技術領域中一般水準或平均水準的人來判斷⁵⁸。所謂通常知識之人，在概念上相近於民法善良管理人之名詞，乃抽象之標準，現實上並無此種人存在，只是觀念上或想像上被假定之人，此人被認為接觸到或知悉一切成為公有（public domain）先前技術之通常知識之技術者⁵⁹。

⁵⁴ Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 41.

⁵⁵ Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 41.

⁵⁶ Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (Fn. 8), § 4 Rdnr. 41.

⁵⁷ 謝銘洋，註1書，124頁。

⁵⁸ 劉國讚，註42書，167頁。

⁵⁹ 楊崇森，專利法理論與應用，2007年，105頁。

二、專利審查基準及實務作法

我國專利審查基準於進步性判斷之內容中，亦僅簡要闡釋PHOSITA⁶⁰：該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術。若所欲解決之問題能促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在其他技術領域中尋求解決問題的技術手段，則其亦具有該其他技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力。至若「通常知識」（general knowledge）之意義，參照專利審查基準中「並可據以實施」之內容，所指者乃⁶¹：該發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。

PHOSITA之具體判斷步驟及重點為何，前述之專利審查基準無可供依循之細部內容。惟即便是專利申請案之行政處分及司法實務判決，亦幾無闡述個案發明之PHOSITA具體標準，原被告往往亦未爭執何謂系爭案件之PHOSITA。觀諸司法判決之當事人主張內容，認為發明不應准予專利權之當事人通常僅提出一項或數項引證證據，繼而直接主張，系爭專利之申請專利範圍第X項為PHOSITA從引證證據之先前技術或組合引證證據所能輕易完成者，且其並未產生無法預期的功效，因而不應准予專利或應撤銷所核發之專利權。反之，支持發明應受到專利權保護之當事人，在專利審查或訴訟過程，通常亦僅一再述及系爭發明有功效上之增進，符合可專利性要件。至若受理專利有效性爭議之行政機關或法院，亦僅於處分書或判決中揭示，系爭發明有（無）產生無法預期的功效、系爭發明為PHOSITA依引證證據或組合引證證據之先前技術所能（無法）輕易完成，進而直接論斷發明該當（不該當）專利權之保護。據此，迄今為止，我國尚未如德國專利審查或司法實務般，於個案中明確指出PHOSITA之所屬技術領域、應具備之教育程度及實務工作經驗為何。

三、本文見解及結語

誠如國內學者所述⁶²，專利法之PHOSITA乃抽象之法律概念，可與民法之善良管理人

⁶⁰ 經濟部智慧財產局專利審查基準，2009年，2-3-18及2-3-19頁。

⁶¹ 經濟部智慧財產局，註2文，2-1-4及2-1-5頁。

⁶² 楊崇森，註59書，105頁。

相比擬，與專利法關於PHOSITA規定相同，民法亦有諸多條文乃關於善良管理人之內容，諸如民法第535條。以民法善良管理人之注意義務決定個案當事人之行為是否構成過失為例，係由主張權利一方及法院參酌個案事實、當事人身分、所涉及法律問題之輕重程度認定之；被認定違反善良管理人注意義務者若認為法院所持標準過於嚴格，自得於訴訟程序中爭執，並主張及提出較妥適之判斷標準。專利審查及司法實務界定PHOSITA之標準，實與民法善良管理人標準建立及判斷有無過失之過程並無不同。

易言之，專利制度建立了PHOSITA之概念，係為發明之進步性審查提供一個客觀的判斷標準；既為客觀標準，專利專責機關與法院在審酌發明是否具有進步性時，自應先行確定此客觀標準，繼而以此作為審酌之依據⁶³。惟PHOSITA之角色乃虛擬之人，專利審查官或法官在審理個案時，不應逕以自己所擁有的專業知識來判斷系爭發明之進步性，而應以既有及客觀的技術水準為基礎來設想：該發明若由此一技術領域之專業人士於既有技術基礎來審視時，此等發明之產生究為預期中之結果抑或屬於無法輕易完成之結果。因此，依據專利制度所建立之理想狀態，專利審查官或法官掌握的專業知識應高於PHOSITA，其審查進步性時，係先檢索及確定系爭發明之先前技術，繼而將自己抽離所擁有的專業知識，試著將自己虛擬為PHOSITA之角色，以該標準比較系爭發明與先前技術間之差異，若二者之差異大於客觀上可合理期待之標準，則該發明具有進步性；反之，二者之差異若小於合理期待之標準，發明尚無享有專利排他權之必要。另外，值得注意的是，德國立法例認為，純學術研究工作者無法作為PHOSITA，而應以在該技術領域從事實務工作之人或研發人員角度為準，觀諸我國司法實務及個案當事人，慣常由大學或學術機構鑑定發明之進步性，以認定是否構成文義或均等論之專利權侵害，其作法或宜更細緻或考量專利制度建立進步性要件之目的。

誠然在我國行政處分與司法實務運作下，個案中如何判斷發明之進步性屬行政機關裁量及法院心證範疇，專利專責機關或法院於處分書或判決中未明確揭示其所採納虛擬之人的技術領域、學歷要求或工作經驗年限等具體內容，似無違反法律規定之疑慮。惟PHOSITA採寬鬆或嚴格之判斷標準，攸關當事人就其發明能否獲准專利、第三人能否自由實施該發明之相關技術，因此，專利專責機關及法院或宜揭示該發明涉及之技術領域為何、技術複雜程度及創新程度、與發明相關技術領域實務從事者之通常教育水準，其他有助於界定PHOSITA之客觀事實，亦宜於處分書或判決中闡釋。同樣的，在行政救濟或訴訟程序中爭執專利有效性之當事人，於論述發明之進步性及PHOSITA時，宜試著提出更

⁶³ 宋皇志，註6文，147-148頁。

具體明確之標準。

觀諸德國專利審查及司法實務，對於個案涉及之PHOSITA已有一定的判斷程序，透過此等方式，不僅使當事人及第三人易於知悉虛擬之人的認定基礎，隨著案件與時間累積，亦有助於建立不同技術領域及不同發明PHOSITA之具體內涵。我國專利法制發展與運作迄今，如何使「所屬技術領域」中「具有通常知識者」之概念更清楚，應為學術與產業實務各界未來另一個值得努力的方向。