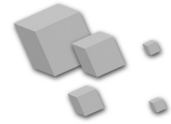




# 先前技術要件論



馮達發\*

## 壹、前言

專利申請案之發明應否授予專利權，專利舉發案之被舉發專利應否撤銷專利權，主要決定因素之一，即在於審查委員所取得或舉發人所提出之該申請案或被舉發專利申請日前之先前技術資料（下稱「先前技術資料<sup>1</sup>」），尤其是該等先前技術資料所揭示之內容<sup>2</sup>。因此，對於專利申請案或被舉發專利之新穎性或進步性之判斷，先前技術資料至關重要。

## 貳、先前技術規定

我國專利法關於發明專利相關規定中，僅於第22條第4項「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。」出現「先前技術」字眼。此外，專利法第22條第1項「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「申請前已為公眾所知悉者」亦應屬於實質上之「先前技術」。然而，對於先前技術資料具體要件，專利法並未明文規定，而悉數委由主管機關——即經濟部智慧財產局——訂定之。

在經濟部智慧財產局（Intellectual Property Office, IPO）制定之「專利審查基

\* 國際通商法律事務所律師。本篇僅代表作者個人意見。

<sup>1</sup> 經濟部智慧財產局制定之專利審查基準，係以「引證文件」稱之。

<sup>2</sup> 基於精簡起見，本文僅針對發明專利，而不再論及新型專利及新式樣專利。

準」中，先前技術資料係規定於第二篇「發明專利實體審查」第三章「專利要件」第2節「新穎性」內。至於進步性，則依同章第3.2.2節規定，準用前開規定。

依現行專利審查基準第2-3-4頁第2.2.1節規定，所謂「先前技術」係指「申請日之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。」其中，所謂「能為公眾得知」，係指「先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態」。

從而，專利審查基準對於先前技術資料，設有兩項要件：一是形式要件，另一則是實質要件。因此，由方法論而言，在判斷申請案或被舉發專利之發明是否具有新穎性或進步性，應是先判斷先前技術資料是否符合專利審查基準所規定之前開兩項要件。倘若符合，則再續行比對先前技術資料與申請案或被舉發專利之發明，以決定該發明是否具有新穎性或進步性；倘若不符合此兩項要件，該先前技術資料即屬於不適格之證據，亦即不適格之先前技術資料，則應排除該先前技術資料，而無須再續行比對先前技術資料與申請案或被舉發專利之發明。

## 參、先前技術資料要件

### 一、形式要件：先前技術資料公開日必須早於專利申請日

依前開現行專利審查基準第2-3-4頁第2.2.1節規定可知，所謂「先前技術」必須是在專利申請日之前即得為公眾得知之資訊，方屬之。從而，得作為審酌專利申請案或被舉發專利是否具有新穎性、進步性之先前技術資料，自必須在該專利申請日之前即已公開。

倘若該先前技術資料原本屬於應予保密之技術資料，例如該資料構成營業秘密法上之營業秘密，惟因故而公開時，則此等已公開之技術資料，自得作為先前技術資料，但其公開日亦應早於專利申請案或被舉發專利之申請日。若該公開日晚於該申請日，則縱使在發明人完成該專利申請案或被舉發專利之發明前，該技術資料即已存在，亦不得作為先前技術資料<sup>3</sup>。

<sup>3</sup> 現行專利審查基準第2-3-4頁第2.2.1節規定：「負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬

此外，關於先前技術資料公開形式，並無限制，無論是實體書面或網頁等均可。惟關於公開之認定，專利審查基準第二篇第三章第2.5節則有如下規定：

(一)原則上，公開發行之刊物，若其公開日早於該專利申請案或被舉發專利之申請日者，均符合此先前技術資料之形式要件。惟，倘有證據可證明該刊物實際上公開日晚於該刊物所記載之公開日，或是該刊物並非公開發行，而僅有特定人士得閱覽者，則該刊物即不符此項形式要件，並非適格之先前技術資料<sup>4</sup>。否定該刊物公開日早於該專利申請案或被舉發專利之申請日之舉證，依舉證責任分配之基本原則，應由申請案之申請人或被舉發專利之專利權人負擔此等舉證責任。

(二)技術資料若印有「內部刊物」等類似文字時，原則上推定其非屬於為公眾得知之資訊，而非適格之先前技術資料，除非有證據證明其確實在專利申請日之前即已公開<sup>5</sup>。而證明此等技術資料已公開之舉證責任，應由提出該技術資料者（應為審查委員或舉發人）負擔之。

(三)技術資料若屬於公開發行之刊物，則按所印之日期，以定其公開日。若僅印有「年」、「年、月」或「年、季」者，則以該「年」、「年、月」或「年、季」之最末日定之<sup>6</sup>。

(四)滋生疑義者，乃是網路上所載技術資料之公開日。網路上技術資料多未揭示其公開日期，且其係以電子形式存在而易遭變更，故現行專利審查基準第二篇第三章第2.5.2.3節列有相關規定。原則上，係先判斷該網路資訊所存在之網站，若該網站屬於高度可靠性時，則其真實性亦高，一般各國政府機關網站即屬之。又，該網路資訊若載有公開時點且係存在於高度可靠性網站時，則係以該所載公開時點定其公開日。若未記載其公開日，或對其公開日或技術內容真實性有疑義時，則可由

---

於先前技術；惟若其違反保密之約定或默契而洩漏技術，以致該技術之實質內容能為公眾得知時，則該技術構成先前技術的一部分。反之，若該技術處於保密狀態，公眾無法接觸或無法獲知其實質內容時，即使申請前該技術已存在並已為負有保密義務之人知悉，仍非屬先前技術。保密義務，不僅指有明文約定之保密義務，尚包含社會觀念或商業習慣上認為應負保密責任的默契保密義務，例如公司行號所屬之職員對於公司之事務通常負有保密義務。」

<sup>4</sup> 現行專利審查基準第2-3-8頁。

<sup>5</sup> 現行專利審查基準第2-3-9頁。

<sup>6</sup> 同前註。

該技術資訊所存在之網站出具證明，以證明該網路資訊之真實性及公開時點<sup>7</sup>。惟該網站縱使出具證明而仍有疑義者，應認該網路資訊即非適格之先前技術資料。

## 二、實質要件：先前技術資料必須實質揭露其所揭示之技術內容，使發明所屬技術領域中具有通常知識者得據以實施

### (一)問題提出

在一般專利實務，審查委員審查申請案所提出之先前技術資料，多為專利或學術期刊。此等技術資料多詳實記載其內容，發明所屬技術領域中具有通常知識者得據以實施其揭示之技術內容，固無問題。

惟在專利舉發案件中，舉發人所提出之先前技術資料五花八門，有提出研討會海報者，有提出廣告、商業行銷資料者，更有提出相關新聞報載者。比方說，對於某化合物專利，舉發人提出研討會海報以為證據，惟該海報上僅載明該化合物之化學結構式，而全然未載明其製備方法或取得方法，發明所屬技術領域中具有通常知識者並無法單憑此海報，而得製備或取得該化合物。則，縱使可證明此等技術資料公開日早於該化合物專利之申請日，但得否作為先前技術資料以否定該化合物專利發明之新穎性、進步性？實有疑義。

其實，即便先前技術資料是學術期刊或專利，亦非毫無問題。例如，依中國時報2002年9月27日報載，朗訊科技公司旗下著名研究單位貝爾實驗室內某位明星級研究員，竟偽造實驗資料。從1998年至2001年間，至少有16篇發表於各著名學術期刊上關於奈米科技之論文，係憑空捏造或竄改數據所得。朗訊科技經內部審查後確認此事，遂開除該名明星級研究員。科學史上造假案例，並非僅此一例。準此，倘若某件奈米科技專利，遭舉發人以前開不實論文為證據而提起舉發時，此種不實論文是否為適格之先前技術資料，而得用以否定某專利發明之新穎性、進步性？

---

<sup>7</sup> 現行專利審查基準第2.5.2.3.1節規定：「由於網路的性質與紙本刊物不同，公開於網路上之資訊皆為電子形式，難以判斷出現在螢幕上之資訊內容或公開之時間點是否曾遭變更。因此，若引證網路上之資訊時，應注意網站之可信度，對於網路上之資訊內容或公開之時間點有質疑時，應取得該網站出具的證明；若無法取得證明文件以確信其真實性時，不得引證網路上之資訊。」

再比方說，1989年兩位科學家宣稱發現一種得在低溫進行核融合之方法，並發表相關論文，引起世界關注。惟事後發現，這兩位科學家研究論文應屬謬誤，其所發現者並非核融合，而僅是單純之電解水現象<sup>8</sup>。此等公開發表之技術資料，事後經確定錯誤者，亦非罕見。即便經相關專業人士審查後亦然。從而，類似此兩位科學家所發表之謬誤論文，是否為適格之先前技術資料，而得用以否定某專利發明之新穎性、進步性？甚有疑義。

是以，縱使在形式上先前技術資料公開日早於專利申請案或被舉發專利之申請日，惟其仍應具備一定實質要件，方得為適格之先前技術資料。

## (二)現行專利審查基準規定

關於先前技術資料之實質要件，現行專利審查基準有如下規定：

1.現行專利審查基準第2-3-4頁第2.2.1節規定，「先前技術」係指「申請日之前所有能為公眾得知之資訊」。其中，「能為公眾得知」則指「先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態」。故而，「先前技術」應解為：在申請日之前，所有處於公眾可能接觸並能獲知該技術實質內容之資訊。準此以言，適格之先前技術資料，必須是公眾能獲知其所揭示之技術實質內容者。若是公眾無法由某技術資料得知其所揭示之技術實質內容者，即非適格之先前技術資料。

2.惟，前開所謂「獲知該技術之實質內容」之程度為何？亦即該技術資料必須揭示至何種程度，方屬於「公眾能獲知其所揭示之技術實質內容者」？參酌現行專利審查基準第2-3-5頁第2.2.2節規定：「審查新穎性時，應以引證文件中所公開之內容為準，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，而引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造或使用申請專利之發明。」前開專利審查基準第2-3-4頁所稱之「獲知該技術之實質內容」，應指該技術資料揭露之程度，必須足使發明所屬技術領域中具有通常知識者，能製造或使用該技術資料內容之程度。

3.此外，現行專利審查基準第2-3-12頁第2.5.3節針對專利法第22條第1項第1款之「公開使用」，亦規定：「專利法第二十二條第一項第一款所稱之使用，並不單

<sup>8</sup> 張昭鼎，電解重水為何會升溫並測到氫？，科學月刊，1990年11月，251期，<http://210.60.226.25/science/content/1990/00110251/0006.htm>，最後瀏覽日：2011年7月7日。



指施於物或方法上而應用其技術功能之使用行爲，尙包括製造、爲販賣之要約、販賣及進口等行爲。公開使用，指透過前述使用行爲而揭露技術內容，使該技術內容能爲公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已使用或已真正得知該先前技術之內容爲必要……惟若未經說明或實驗，僅由該使用行爲，該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無法得知其構造、功能、材料或成分等任何相關之技術內容者，則不構成公開使用。」亦即，必須因使用行爲之揭露，而足使發明所屬技術領域中具有通常知識者，能製造或使用該技術者，方構成專利法第22條第1項第1款之「公開使用」。

4.關於醫藥相關發明者，現行專利審查基準第十章第5.2.1節則有進一步規定：「惟若引證文件中僅說明其存在或提到其名稱或化學式，而未說明如何製造及使用該化合物，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法從該文件內容或文件公開時可獲得之通常知識理解到如何製造或分離該化合物，則不能依該文件認定該化合物不具新穎性。」從而，若化合物A已公開於某技術資料，而該技術資料之揭露，不足以使所屬技術領域中具有通常知識者能製造或使用化合物A時，則該技術資料即非適格之先前技術資料。

5.故而，依我國前開專利審查基準相關規定可知，先前技術資料之揭露程度，必須使發明所屬技術領域中具有通常知識者得據以實施者。因此，先前技術資料之實質要件，應係「必須實質揭露其所揭示之技術內容，使發明所屬技術領域中具有通常知識者得據以實施」。

### (三)國外專利審查規定

在國外專利審查指南或法院判例，亦認爲先前技術資料之揭露程度，必須是一種可實施／操作之揭露。

#### 1.歐洲專利審查

歐洲專利局審查指南2010年版（Guidelines for Examination in the European Patent Office 2010）在第C部分第四章第6.3節亦明文規定：「Subject-matter can only be regarded as having been made available to the public, and therefore, as comprised in the state of the art pursuant to Art. 54 (1), if the information given to the skilled person is

sufficient to enable him, at the relevant date, to practice the technical teaching which is the subject of the disclosure, taking into account also the general knowledge at that time in the field to be expected of him.」亦即，先前技術資料必須是一種可實施之揭露（Enabling disclosures），足使熟悉發明所屬技術領域者在該當時得據以實施，方屬於適格之先前技術資料。

## 2. 美國專利審查

美國專利審查手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）於第2121節亦要求，先前技術資料必須是一種可實施／操作之揭露。在第2121.01節更表示，倘若該技術資料僅僅是命名或描述其所揭示之技術，而熟悉發明所屬技術領域者仍須過度實驗，方得實施該技術內容者，則該技術資料之揭露，應非一種可實施／操作之揭露，該技術資料即非適格之先前技術資料<sup>9</sup>。該手冊更進一步摘錄美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit）Elan Pharm., Inc.一案判決：所涉爭點即是否先前技術資料能使熟悉該專利所屬技術領域者，無須經由過度實驗即可生產Elan公司申請專利之基因轉殖老鼠。若無法使熟悉該專利所屬技術領域者，無須經由過度實驗即可生產該基因轉殖老鼠時，該文獻即不得作為先前技術<sup>10</sup>。

此外，針對化合物相關發明，美國專利審查手冊第2121.02節亦表示，若某技術資料僅僅是命名某化合物，而在專利申請日之前，並無用以產製該化合物之方法時，則該技術資料之揭露亦屬於一種無法實施／操作之揭露，該技術資料並非適格之先前技術資料<sup>11</sup>。因而，倘某技術資料僅揭示某化學結構式，惟對於其製備方法

<sup>9</sup> MPEP 2121.01: “The disclosure in an assertedly anticipating reference must provide an enabling disclosure of the desired subject matter; mere naming or description of the subject matter is insufficient, if it cannot be produced without undue experimentation.”

<sup>10</sup> Elan Pharm., Inc. v. Mayo Found. for Med. Educ. & Research, 346 F.3d 1051, 1054, 68 USPQ2d 1373, 1376 (Fed. Cir. 2003): “At issue was whether a prior art reference enabled one of ordinary skill in the art to produce Elan’s claimed transgenic mouse without undue experimentation. Without a disclosure enabling one skilled in the art to produce a transgenic mouse without undue experimentation, the reference would not be applicable as prior art.”

<sup>11</sup> MPEP 2121.02: “Where a process for making the compound is not developed until after the date of invention, the mere naming of a compound in a reference, without more, cannot constitute a description of the compound.”

或取得方法，全然未予揭示時，熟悉發明所屬技術領域者顯然無法據以製備或取得具有該化學結構式之化合物。參酌前開美國專利審查手冊規定，該技術資料之揭露自屬於一種無法實施／操作之揭露，該技術資料應非適格之先前技術資料。

至於先前技術資料之揭露是否屬於可實施／操作，依美國專利審查手冊第2121節規定，倘該技術資料明示地預知或顯而易見該申請案或被舉發專利之發明之所有要件時，推定該技術資料係可實施／操作<sup>12</sup>。亦即，該技術資料明示地預知或顯而易見該發明之所有要件一事，若被確立後，則推定該技術資料具有可實施／操作性。進而，倘若該申請人或專利權人主張該技術資料不具可實施／操作性時，則由該申請人或專利權人負舉證責任。不過，倘該技術資料屬於專利時，原則上應推定其具可實施性／操作性，該專利係經專業人士審查而認定熟悉該發明所屬技術領域者均得實施者，方授予專利，故專利自應推定具有可實施性／操作性<sup>13</sup>。

MPEP 2121.02中特別提到：「Note, however, that **a reference is presumed operable** until applicant provides facts rebutting the presumption of operability. *In re Sasse*, 629 F.2d 675, 207 USPQ 107 (CCPA 1980). Therefore, applicant must provide evidence showing that a process for making was not known at the time of the invention.」因此，在申請人未提出反證時，就MPEP之規定，應推定可以操作。既然作者提到MPEP對於化合物先前技術之揭示要求，應就此提供說明。

此外，由於作者特別提到化合物相關發明，建議作者可參考本國專利審查基準第二篇第十章醫藥相關發明（2009版）第5.2.1節，其對於化合物相關引證文件揭示程度的規定較嚴格，較接近作者的結論。即，若引證文件中僅說明其存在或提到其名稱或化學式，而未說明如何製造及使用該化合物，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法從該文件內容或文件公開時可獲得之通常知識理解到如何製造或分

<sup>12</sup> MPEP 2121 I <PRIOR ART IS PRESUMED TO BE OPERABLE/ENABLING>: “When the reference relied on expressly anticipates or makes obvious all of the elements of the claimed invention, the reference is presumed to be operable. Once such a reference is found, the burden is on applicant to provide facts rebutting the presumption of operability.”

<sup>13</sup> MPEP 716.07: “Since every patent is presumed valid (35 U.S.C. 282), and since that presumption includes the presumption of operability (omission), examiners should not express any opinion on the operability of a patent. Affidavits or declarations attacking the operability of a patent cited as a reference must rebut the presumption of operability by a preponderance of the evidence.”



離該化合物，則不能依該文件認定該化合物不具新穎性。

### 3. 紐西蘭專利審查

對於先前技術資料之實質要件，紐西蘭高等法院有更進一步之要求：不論某刊物之發行人有多廣，如缺乏證據證明該揭露已為相關技術領域之人所普遍接受，仍不足以證明科學期刊中之一篇文章或一系列文章已揭露特定技術之通常知識<sup>14</sup>。換言之，紐西蘭法院認為，先前技術資料必須為其所屬相關技術領域者所普遍接受者，方屬適格之先前技術資料。因而，若先前技術資料僅是公司宣傳文件、研討會內之海報等，依前開紐西蘭法院見解，均非適格之先前技術資料。惟若是經相關專業人士審查後而公開之期刊論文或專利，原則上應屬於前開紐西蘭法院所稱之「已為相關技術領域之人所普遍接受」。

#### (四) 本文意見

一般而言，專利或學術期刊內容均有一定要求，且經相關專業人士審查，故其內容詳實且可靠性高，發明所屬技術領域中具有通常知識者得據以實施其揭示之技術內容，應無疑義。惟，如前所述，此等內容亦非絕無捏造、虛偽、錯誤或揭露不足之可能。故而，原則上，專利或學術期刊之公開日若早於專利申請案或被舉發專利之申請日時，應即為適格之先前技術資料；惟倘申請人或被舉發專利之專利權人舉證證明該內容係屬捏造、虛偽、錯誤或揭露不足時，則應認為該等技術資料並非適格之先前技術資料。

#### (五) 我國實務現況

在我國實務上，對於先前技術資料之要件審查，向來均著重於形式要件之審查，亦即僅審查先前技術資料公開日是否早於專利申請案或被舉發專利之申請日，

---

<sup>14</sup> Merck & Co. Inc. v. Arrow Pharmaceuticals Ltd., High Court of New Zealand Wellington Registry CIV-2006-485-817: "...It is not sufficient to prove common general knowledge that a particular disclosure is made in an article, or series of articles, in a scientific journal, no matter how wide the circulation of that journal may be, in the absence of any evidence that the disclosure is accepted generally by those who are engaged in the art to which the disclosure relates..."

或是關於公開日之證明等。對於先前技術資料之實質要件，依筆者過往經驗，審查委員或法院均直接認定該先前技術資料不足以否定專利申請案或被舉發專利之新穎性或進步性，而並未論究其是否符合實質要件（此論述是否過於武斷？就作者的定義，實質要件為「先前技術資料必須實質揭露其所揭示之技術內容，使發明所屬技術領域中具有通常知識者得據以實施」。智慧財產局及法院確實有就此提出論述。不過，智慧財產局及法院未對先前技術資料內容之「真偽」提出論述。然而，在未有其他證據佐證下，應推定公開發表之論文內容並無造假。舉證先前技術資料內容造假之責任應在申請人或被舉發案之專利權人。如果申請人或被舉發案之專利權人已舉證證明該先前技術資料內容係捏造、虛偽、錯誤或揭露不足時，智慧財產局及法院應不會不審酌此等證據）。審查委員及法院未對先前技術資料實質要件表示意見，原因不明。筆者推測，在我國專家證人制度不發達之情況下，審查委員及法院均不願涉入先前技術資料之實質要件審查，而妄自作出某先前技術資料內容係捏造、虛偽、錯誤或揭露不足之結論，此在先前技術資料係專利或學術期刊尤然。此參美國專利審查手冊亦明文要求，當先前技術資料係專利時，審查委員應推定該專利具有可操作性而符合實質要件，除非申請人提出優勢證據（preponderance of evidence）以證該專利不具可操作性等<sup>15</sup>情即明。惟，倘若該先前技術資料內容錯誤或揭露不足顯而易見，或是已舉證證明該先前技術資料內容係捏造、虛偽、錯誤或揭露不足時，審查委員及法院實應審酌此等情事，而排除此等先前技術資料之適用，以符法制。

## 肆、結 語

依我國現行專利審查基準相關規定，並參酌國外專利相關審查規定及法院見解，先前技術資料必須符合形式要件及實質要件等兩項要件，即先前技術資料公開日必須早於專利申請案或被舉發專利之申請日，且必須實質揭露其所揭示之技術內容，使發明所屬技術領域中具有通常知識者得據以實施。有一不符者，應認該先前技術資料並非適格先前技術資料，而不應用以續行判斷該申請案或被舉發專利之新

---

<sup>15</sup> 同註13。

穎性或進步性。

應補充說明者，先前技術資料要件判斷，僅用在於判斷某技術資料是否為適格之證據，即其證據適格性，而此與該技術資料與申請案或被舉發專利之發明比對，並無直接關係。例如，某專利申請案係關於某特定化合物之物品發明，而某技術資料在該申請日之前，即已公開揭示該特定化合物之化學結構，惟其並未揭示其製備方法或取得方法，而在該申請日之前，亦無任何製備方法可用以製備此化合物時，應認此技術資料之揭示係一種無法實施之揭露，欠缺實質要件，而非適格之先前技術資料，而無須續行比對該申請案之新穎性或進步性。反之，倘若該技術資料已揭示其化合物之製備方法或取得方法，而構成適格之先前技術資料時，則應進一步比對此先前技術資料所揭示之化合物與該申請案發明之化合物，以判斷該申請案發明是否具備新穎性或進步性。