



專利判決解析

——專利要件



李文賢*

壹、專利要件之確立

發明創作必須符合專利要件方可授予專利並維持專利之有效性。由專利申請之核駁事由與專利之舉發事由可得知專利要件之內容。

1994年專利法修正，將「經審查認為可予專利之發明」應予專利規定修正為「發明經審查認無不予專利之情事者」應予專利，並配合增訂「經審定不予專利者，審定書應備具理由書¹」。此修正源自專利代理人協會修法建議：「此種恩賜式之恩惠主義已不適合民權思想發達之21世紀，為適應世界潮流，實應改採權利主義，承認發明人之專利權利，乃源自其發明創造行為，而伴隨著發明而產生的，並非政府賜給的」；「如申請專利之發明，其本身並無不予專利之理由時，政府即應准予專利²。」2003年專利法修正，新增第44條等規定以明確化得據以核駁條文，俾專利審查人員及申請人有所遵循。因此，將發明創作提出申請以取得專利係申請人之權利，並非國家恩賜，無不予專利之情事即應准予專利，不予專利之情事以專利法明文規定為限，不得憑空創設，若不予專利應於核駁審定書說明理由。

發明、新型、新式樣專利申請之核駁事由與專利之舉發事由分別規定於專利法第44條及第67條第1項、第97條第1項及第107條第1項、第120條及第128條第1項。

* 廣流智權事務所專利師暨所長、國立清華大學電機碩士、東吳大學法律碩士。

¹ 1994年1月21日修正公布之專利法第39條第1項、第38條第2項參照。

² 亞洲專利代理人協會中華民國總會，專利法修正建議案，1993年3月31日。

其中，發明與新式樣專利之舉發事由大致為核駁事由加上違反互惠原則，及申請權爭執再減去不符單一性；新型專利因採形式審查，核駁事由僅包含形式要件，舉發事由仍包含實體要件。

本文嘗試以專利判決解析專利要件，期能拋磚引玉，激發更多實務與學理之間的驗證討論。

貳、適格標的

適格標的指符合專利種類定義且不屬於法定不予專利項目。

不符合發明定義之案例一般僅見於永動機，與不具產業利用性並列為核駁理由。於「永久動力之產生方法及其裝置」發明專利申請案（原名稱：「利用軒轅道效率創造永恆動力產生無限能源」），最高行政法院96年度判字第699號判決：「次查申請專利之發明創作必須利用自然法則之技術思想，若界定申請專利範圍之事項違反自然法則，則該發明即不符發明之定義，且由於無法實施此等類型之發明，亦屬非可供產業利用之發明。」

「新型一筆畫操作控制模式之裝置」新型專利申請案之獨立項記載：「一種一筆畫操作控制模式之裝置，包括一筆畫的軌跡輸入以及軌跡辨識部份，該裝置之結構為輸入部份在外以及軌跡辨識部份相對在內，經由輸入以及辨識達成操控功能，該一筆畫之軌跡，包括重複二個大的軌跡，再加上至少一個軌跡的多變操控組合方式。」智慧財產法院99年度行專訴字第22號判決認定其有別於先前技術之特定技術特徵在於「該一筆畫之軌跡，包括重複二個大的軌跡，再加上至少一個軌跡的多變操控組合方式」，非屬形狀、構造或裝置之創作，故系爭案不符合新型標的。惟2003年專利法修正於新型專利改採形式審查以加速賦予權利，不作先前技術檢索，於形式審查階段以有別於先前技術之特定技術特徵判斷是否符合新型標的，似有疑義³。

新式樣定義之「透過視覺訴求」是否僅限於肉眼向有爭議，智慧財產法院99年

³ 同為新型形式審查要件之單一性，僅判斷各獨立項之間是否具有相同或相對應的技術特徵，而不論究其是否有別於先前技術，專利審查基準第四篇第一章3.4。

度民專上更(一)字第1號判決：「可知立法者當時所稱『透過視覺訴求』，係限於『視覺之感官作用』，而排除『視覺以外之其他感官作用』（如聽覺、觸覺）。至『藉由眼睛對外界之適當刺激引起感覺』，究係僅以肉眼觀察，抑或藉助儀器（如顯微、放大儀器等）觀察，在所不問，端視熟習該新式樣所屬技藝領域之人普通認知及使用習慣而定，亦即將因該新式樣物品所屬領域之差異而有不同，並未排除『肉眼無法確認而必須藉助其他工具始能確認之設計』。」揭示：新式樣法定標的未排除發光二極體（LED）等必須藉助工具確認設計之微小物品。

屬於法定不予專利項目之案例較為少見，例如：改制前行政法院87年度判字第399號判決認定「視網膜色素上皮移植」屬於人體之手術方法而不予發明專利。

參、產業利用性

產業利用性指申請專利之發明創作在產業上能被製造或使用。「產業」應作廣義解釋，包含所有技術性活動。有被製造或使用之可能性即符合產業利用性，並不要求實際上已經被製造或使用⁴。

「具有可調整焦距及光圈之調整裝置的數位相機」發明專利申請案設計為僅能在光線亮距離遠及光線暗距離近兩種模式拍照，經專利專責機關認定不具產業利用性而再審查核駁審定。行政訴訟中，申請人主張：本發明之數位相機可達成其目的，已可滿足部分消費者之需求，可供營業上利用並可具體實施。專利專責機關主張：供一般人使用之相機是否為可供營業上利用之發明，端視其是否可供一般人隨時拍照之用。

最高行政法院91年度判字第1502號判決：「所稱『可供產業上利用之發明』，須實際上可供產業營業上之利用者為其前提要件。本案於訴願階段函請鑑定機關審查，此專業學術機構審查意見具有專業性、客觀性及公正性，自足可信。本案之設計理念不符攝影原理及光學理論，自不符合一般使用者可用來拍照之標準，及達到方便性、準確性之要求，難謂可供一般人隨時拍照使用。原處分以不具產業利用性為不予專利審定並無違誤。原告之訴駁回。」

⁴ 專利審查基準第二篇第二章1.2。

專利專責機關以「端視其是否可供一般人隨時拍照之用」為相機發明是否具有產業利用性之標準恐過於嚴苛。此判決以「實際上可供產業營業上之利用」為產業利用性之判斷標準，已增加「實際上」、「營業」等商業考量限制，且依賴訴願機關函請鑑定之技術專家意見，自我限縮司法職權，不無疑義。

肆、新穎性

一、先前技術之範圍

新穎性指申請專利之發明創作不屬於先前技術之一部分，先前技術指申請日或優先權日之前能為公眾得知之資訊，不限於任何地方、任何語言、任何形式。專利法規定喪失新穎性之情事分為「已見於刊物」、「已公開使用」、「為公眾所知悉」三種。

最高行政法院98年度判字第644號判決：「所謂之『公開』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而言。」揭示：公開指先前技術處於公眾可致（available to the public）的狀態。

二、已見於刊物

改制前行政法院75年判字第1348號判例：「專利法第一百十二條所稱之刊物，係指國內、國外之雜誌、新聞紙、書籍、商品說明書（型錄）、傳單、海報等印刷品，具有公開性之文書或圖畫，可供不特定之多眾閱覽之謂。」所列書籍、雜誌、型錄等應解為刊物之例示，並未排除其他態樣。

三、已公開使用

最高行政法院98年度判字第1419號判決：「又所謂已公開使用者（public use），包括公開販售在內，蓋以販售為目的，其物品已成為不特定人得為交易標的，而得以知悉物品之外觀、結構等資料。」最高行政法院98年度判字第644號判決：「是以建築施工圖之交付固非『公開使用』，但將該施工圖付諸建築施工，由於建築物或廠房施工時，並非處於封閉之狀態，工程師、建築工人、監工、工程包

商人員甚或其他工程雜役等不特定人，均有知悉之可能而實際得知其施工技術，而不能期待其保密者，自應認已公開使用；況系爭技術案係關於使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法之技術內容，並非高度精密之機器設備，應經拆解始能知悉其內部零件之技術內容者，是以本件上開技術內容在不特定人得出入之場所，而加以施工使用，即得認係公開。」揭示：「已公開使用」即為「已公開實施」，包含製造、為販賣之要約、販賣、使用、進口等各種實施行為。2009年專利法修正草案擬修正「已公開使用」為「已公開實施」，修法方向應可認同。

四、應保密資訊不屬於公開之先前技術

最高行政法院93年度判字第886號判決：「本件參加人委託下游協力廠商生產時，均有要求簽訂『切結書』，協力廠商對於生產之商業機密、模具、商業行為及廠商資料等，均有保密之義務，於生產交貨之過程，均禁止對外公開。又系爭專利產品，均悉數外銷，並未在台公開或上市銷售，故○○○於生產組立系爭專利產品，尚難謂公開使用。」「至於……從事繪圖、作模具之員工，○○○○從事生產、包裝之員工，均係從事生產系爭專利產品之特定工人，尚難認系爭新式樣於八十五年九月三日申請專利前，在國內或國外已為不特定之多數人所共見或共知，自不構成前揭『已公開使用』之要件。」揭示：產品之製造日期並不必然即為公開日期，負有保密義務之人所知悉應保密資訊不屬於先前技術。

智慧財產法院98年度行專訴字第80號判決：「況一般公司於產品仍在研發而尚未上市之際，因產品尚未上市，仍具有保密性，即使有協力廠商選拔、衛星工廠之比價、工廠代工時提供之設計圖等事實，一般公司仍會選擇其信任並有合作基礎之公司代工，斷不會甘冒設計圖洩漏之風險，而貿然將該設計圖交予一未曾合作過之廠商，故此等參與比價之衛星公司，當為原告所信任之特定公司，既為特定公司，其設計圖當屬尚未公開，而不特定第三人亦無法知悉。故原告所提之設計圖當屬內部文書，非屬『公開刊物』，亦不符合新式樣的『已公開使用』的定義。」揭示：內部文書不屬於公開發表，亦不屬於公開使用；保密義務包含依社會觀念之默示保密義務，僅提供所信任特定人之資訊非屬公開。

智慧財產法院97年度行專訴字第11號判決：「然查，專利法第22條第1項所謂之公開，並未明文限定其公開態樣，是以本件系爭專利所示之技術於系爭工地實

施，倘實施現場符合公開之條件，自非不得認為已經對世公開其技術內容。而台北101大樓工程工地之施工人員相較於工地以外之人員，固屬可得特定之人員，惟因現場施工之廠商眾多，各廠商派駐於現場施工之人員復非每日相同或固定，就其實質上而言，仍屬不特定多數人，自無庸疑。……至原告主張現場施工人員與原告間有默示之保密協定，負有不得洩密之義務云云，此一主張欠缺法律依據，亦未見立論基礎，亦非可採。」揭示：若現場施工人員眾多且非固定，仍屬不特定多數人。

至於原告主張現場工作人員負有默示保密義務，本判決認為「欠缺法律依據」且「未見立論基礎」，似有別於前揭98年度行專訴字第80號判決肯定「信任並有合作基礎之公司」負有默示保密義務的見解，其區分或在於既為不特定多數人，亦不能期待其保密。

五、產品與元件之公開日期

智慧財產法院97年度行專訴字第4號判決：「證據4及證據8之產品實物均未標示公開日期，原告復未提出購買上開兩個實物之發票日期，其亦自承無法證明何時購買……雖然證據4或證據8之實品內之電路板製造日期，分別為2004年5月25日及2004年9月30日，均確實早於系爭專利申請日，惟一般電子產品內之個別電路板製造日期皆早於組裝後實際產品之販售日期，況該電路板乃係該行車偵測器產品的整體技術組成要件之一部份元件……電路板仍需進行各種電子元件裝置及功能測試、外盒製作、包裝各種程序才完成產品製作並推出上市……是由證據4及證據8之產品實物並不能證明前開產品於系爭案申請日（93年10月12日）前已有公開之事實。」揭示：元件僅為產品之一部分，由元件之製造日期無法直接推得產品之公開日期。

六、網路資訊之公開發行及公開日期的認定

智慧財產法院98年度行專訴字第87號判決：「由上開規格書購買證明……之記載，可知只要付費即可購買Express Card規格書。且PCMCIA協會之會員、非會員或生產電腦周邊產品之不特定多數人只要付費給PCMCIA協會，即可取得會員資格，在該協會網站取得Express Card標準規格書。即其散佈方式與公開發明之刊物相同，而能為不特定第三人所知悉，至於其是否需要付費或密碼，則非所問。因此，PCMCIA協會確實已將Express Card標準規格書發表於網路上，提供給需要該規格書

之不特定人士，只要繳交費用即可進入其網站下載或列印該規格書，自得認為上揭規格書有公開發行之事實。」「其內頁之Purchase Date雖記載其First Printing（首刷日期）為西元2003年11月，惟其內頁另記載其Purchase Date（購買日期）為2003年11月4日，如附圖1所示。故不得因其首刷日期為2003年11月，而推定其公開日為2003年11月之末日（即11月30日），因此由Express Card標準規格書所記載之購買日期足資證明其發行日期早於系爭專利申請日（2003年11月18日）。」揭示：網路資訊是否視為已公開，以公眾能否得知其網頁及位置而取得該資訊為判斷，進入網站是否需要加入會員、付費或輸入密碼並非所問。公開發行之日期，若有證據時應依證據認定。

七、網路資訊之真實性受質疑時

於「用於通用串列匯流排之可攜式積體電路記憶體裝置」發明專利異議案，異議人引用多件網頁列印本為異議證據，經審定異議成立。

被異議人質疑異議證據之真實性，台北高等行政法院93年度訴字第3644號判決：「被告於本院……準備程序中已自承：『網路資訊之報導日期有可能被駭客入侵而更改』，參加人於……參加狀第17頁記載：『……造假的可能性甚低。』亦即不排除有造假之可能。且衡諸實情，除電腦高手可入侵網站而加以篡改外，網站維護人（所有人）亦可任意修改網站之內容（包括報導日期），甚至一般人亦可先將網路資訊存入電腦硬體，修改其內容（包括報導日期）後，再列印出來作為引證證據。苟如此，其所提出之資料內容（包括報導日期），即與原件不符，自不得作為引證證據。」「基上說明，無論依行政訴訟法第173條第2項之規定，或依被告93年7月1日公布施行之專利審查基準2.5.2.3.1認定原則，或究諸實際，凡提出網頁列印本作為專利異議證據者，其公開日期被質疑時，即應先命異議人提出證據（如網站出具的證明），以證明其公開日期之真實性；殊無責由質疑人提出反證證明其公開日期不實之理。」因而撤銷訴願決定及原處分。

異議人不服提起上訴，最高行政法院97年度判字第564號判決：「惟查，被上訴人質疑上訴人即參加人所提出如事實欄所載之引證1、2、3、5、6等文件之真實性，惟上開引證文件均載有來源網址，此為兩造所不爭之事實，則查證網頁存在與否，並非難事，縱該網頁已遭移除，取得網站之證明亦屬可能，尚有調查之途徑，

是網站之真實性為何及內容為何，即為行政法院應職權調查之事項，行政法院自應盡其調查之能事，原審就上訴人即參加人所提出已載明來源資料之網頁，以經對造否認，即認為行政處分採證違法，而逕予撤銷並命其另為處分，難謂盡職權調查義務，自有未合。」因而廢棄前揭判決。

依最高行政法院判決見解：以網路資訊為引證文件之真實性受質疑時，行政機關與司法機關均應依職權調查證據，不得僅因對造否認或無法取得證明文件即一概不採。

八、單獨比對原則

智慧財產法院98年度行專訴字第50號、98年度行專訴字第61號等判決：「有關專利要件，新穎性之判斷較進步性為優先，且判斷新穎性時，係採『單獨對比』原則，即將發明專利申請案之申請專利範圍與每一份引證資料中所公開與該申請案相關的技術內容單獨地進行比較。」智慧財產法院98年度行專訴字第123號判決：「在判斷一專利申請是否具有新穎性，應就其申請專利範圍之所有技術特徵與同一引證中先前技術之技術特徵相比較，只要有一特徵要件不同，即應為『新』。」揭示：進步性之判斷以具有新穎性為前提。新穎性之判斷採「單獨比對」，與進步性之判斷採「組合比對」不同。

九、引證文件為專利說明書之揭露範圍

智慧財產法院98年度行專訴字第57號判決：「按在舉發案中，就系爭專利與舉發證據比對範圍而言，舉發證據之專利說明書全部內容均可以成為比對範圍，而系爭專利則僅能以其申請專利範圍為基礎。」揭示：引證文件為專利說明書者，其全部內容均為揭露範圍，均可納入比對。

十、明示揭露與隱含揭露

最高行政法院98年度判字第1274號判決：「又按判斷發明有無新穎性，應以發明之技術內容比對是否相同為準，不相同即具新穎性，相同即不具新穎性；而技術內容是否相同固應包含由熟習該項技術者所能推導者在內，惟判斷是否能由熟習該

項技術者所能推導者，自應依行政程序法第96條第1項，將系爭技術內容如何能為熟習該項技術者推導出之理由予以載明，若未依同法第114條第2項規定予以補正理由者，即有理由不備之違法。」⁵「又所謂得由引證案直接推導者，當指限於引證案本身已實質隱含該項技術內容而言，若引證案根本無涉該項技術內容者，即難謂得由引證案直接推導而得。」揭示：引證文件之揭露包含明示揭露與隱含揭露，依行政程序法規定之說明理由義務，判斷引證是否隱含揭露應載明理由。倘原處分未載明理由，亦未於訴願程序終結前補正，即屬理由不備之違法。

十一、直接置換

2003年專利審查基準規定引證文件使申請專利之發明不具新穎性之情事包含：「完全相同」、「差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵」、「差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念」、「差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵」。其中第四種「直接置換」之說明為「例如引證文件已揭露固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所揭露之技術手段中僅須具備『固定』及『可鬆脫』的功能，由引證文件得知螺栓包括該兩項功能，若申請專利之發明中僅將該螺釘置換為螺栓，應屬參酌引證文件的直接置換⁵。」中國專利審查指南規定與之略同⁶。

智慧財產法院98年度行專訴字第118號判決採相同見解：「雖原證4並未直接揭露使用曲光紙作為保護紙之技術特徵，惟原證4所載之矽膠紙與系爭專利之曲光紙之功能相同，業如前述，另參以系爭專利說明書之『實施方式』亦載明『該保護紙(10)可為曲光紙、蠟紙……等』（見本院卷第109頁），足見就習於該項技藝人士而言，使用曲光紙作為保護紙亦為易於替代置換之習知技術，故就該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，參酌原證4記載之矽膠紙，應能直接置換為曲光紙，是以系爭專利申請專利範圍第6項即不具新穎性。」

惟原證4既未明示揭露「曲光紙」技術特徵，判決所引述保護紙各種實施態樣係見於系爭專利而非原證4，何以參酌原證4即能直接置換為「曲光紙」？論理未盡

⁵ 專利審查基準第二篇第三章2.4。

⁶ 中華人民共和國知識產權局，專利審查指南2010，第二部分第三章3.2.3。

周全。

前述新穎性判斷中考量功能相同之「直接置換」，與進步性判斷中之「等效置換⁷」似難以明確區隔。國際審查實務多認為涉及「置換」即非新穎性判斷，而係進步性判斷，例如：專利合作條約（Patent Cooperation Treaty, PCT）審查基準規定：「判斷新穎性不考量先前技術文件未揭露的習知均等態樣，此為進步性問題⁸。」歐洲專利局（European Patent Office, EPO）審查基準採相同見解⁹，美國實務認為隱含性（inherency）不能建立在機率或可能性¹⁰；我國學者亦認為會混淆新穎性與進步性，並非妥適¹¹。

十二、引證文件的揭露程度

新穎性之引證文件的揭露程度必須使所屬技術領域中具通常知識者能製造或使用申請專利之發明創作¹²，不得僅為紙上空想，此「致能揭露」（enabling disclosure）要求為國際間普遍認同，例如：美國判決Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc.：「若主張先占所引用先前技術無法實施，則申請專利之發明並未為先前技術所先占」¹³，歐洲專利局與日本特許廳（Japan Patent Office, JPO）審查基準

⁷ 專利審查基準第二篇第三章3.5.4.1：「惟若置換技術特徵之發明僅是以先前技術中具有相同功能之手段予以等效置換，而未產生無法預期的功效，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。例如以液壓馬達驅動之抽水機發明僅將已知抽水機中之電動馬達置換為具有相同功能的已知液壓馬達，不具進步性。」

⁸ “Well-known equivalents not disclosed within a prior art document are not considered when assessing novelty; this is a matter of obviousness.” PCT International Search and Preliminary Examination Guideline, Part III, 12.01.

⁹ EPO Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C, Chapter IV, 9.2.

¹⁰ In re Robertson, 49 USPQ2d 1949, 1950-51 (Fed. Cir. 1999), MPEP 2112.

¹¹ 謝銘洋，專利新穎性之認定——智慧財產法院行政判決98年度行專訴字第123號解析，法令月刊，2010年9月，61卷9期，36頁。

¹² 專利審查基準第二篇第三章2.3.2。

¹³ “A claimed invention cannot be anticipated by a prior art reference if the allegedly anticipatory disclosures cited as prior art are not enabled,” Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 65 USPQ.2d 1385 (Fed. Cir. 2003).

均有類似規定¹⁴，惟我國專利判決仍少見此方面討論。

於「具有凸塊之半導體裝置」發明專利舉發案，被舉發人質疑證據3之結構違反物理原理，可信度低，無法據以實施，智慧財產法院97年度行專訴字第85號判決：「惟按專利申請案經公開或公告後，即構成先前技術的一部分，無論該申請案嗣後是否經放棄或撤回，均得作為新穎性審查之引證文件。審查新穎性時，應以引證文件中所公開之內容為準，而引證文件揭露之程度必須促使該發明所屬技術領域中具通常知識者能製造或使用申請專利之發明……」「證據3並提出實施例及相關數據以驗證並支持其發明之可實施性，故由證據3所揭露之程度應已足以促使液晶顯示裝置封裝業者此一技術領域中具通常知識者能製造或使用申請專利之發明。至證據3是否可作為系爭專利不具新穎性及進步性的適格引證，其本身是否具產業上利用價值及其高低無涉。」揭示：引證文件之揭露程度應足以使所屬技術領域具有通常知識者可據以實施。

十三、依職權調查證據

於「內埋式主動元件結構及其製造方法」發明專利舉發案，證據2為US7,071,024，其公告日晚於被舉發案之申請日，原處分認定證據2非屬申請日前公開技術，不得作為新穎性或進步性之引證文件，審定舉發不成立。

訴願決定認定證據2首頁記載「Prior Publication Data US 2002/0173133A1 Nov. 21, 2002」已足證明證據2早於申請日公開，且「原處分機關就證據2部分之審查，實難謂已善盡調查證據之能事」，因而撤銷原處分¹⁵。

智慧財產法院98年度行專訴字第129號判決：「經查系爭專利之申請日為93年11月19日，而舉發證據2為一美國專利……其公告日雖為95年7月4日，然依據該美國專利公告本首頁，明確記載該公告本之早期公開日期為91年11月21日，則縱該早期公開資料雖與最終公告本內容不完全相同，然其所欲公開之技術思想應屬相同，仍應認其屬同一舉發證據範圍內，則參加人既已於舉發程序中提出系爭美國專利公

¹⁴ EPO Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C, Chapter IV, 9.4; Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, Part II, Chapter 2, 1.5.3.

¹⁵ 經濟部經訴字第09806118690號訴願決定參照。

告本，雖其未明確指出該專利有早期公開本之事實，然主管機關本於其應依職權調查證據之原則，即應加以調查，並將之列入判斷系爭專利是否不具進步性之依據，而非僅以公告本之日期晚於系爭專利之申請日，即未就舉發證據²及其早期公開本為實質之審查。原處分機關所為，顯有違誤。」因而維持訴願決定。

舉發人於舉發程序未曾主張「US 2002/0173133A1」或「91年11月21日已公開」，前揭判決及訴願決定均認為專利專責機關應依職權調查證據²「US7,071,024」曾早期公開及其公開日期，課予專利專責機關之調查證據義務是否過廣，與「處分權主義」、「爭點主義」等現行舉發審查原則¹⁶之分際為何，均值得討論。

十四、主張優惠期

申請人主張優惠期，應於事實發生之日起6個月內申請專利。主張「研究實驗」、「陳列於政府主辦或認可之展覽會」兩款應於「申請時」敘明事實及其年月日，並於指定期間內檢附證明文件。

台北高等行政法院96年度訴字第3727號判決：「然有無優惠期之適用乃涉及新穎性有無之判斷，直接影響申請案之准駁，倘申請人於申請專利時未聲明，待審查時經審查機關檢索出該展覽情事，甚或該展覽情事被用作舉發證據時，均將影響專利申請案之准駁，是以課予申請人應於『提出專利申請時』為前開敘明之義務。」揭示：「申請時」指提出專利申請同時，而非聲明主張新穎性優惠期之同時。

伍、未擬制喪失新穎性

一、擬制喪失新穎性之引證限於我國申請案

擬制喪失新穎性係將申請在先但公開或公告在後之引證案以法律擬制為先前技術，使申請專利之發明創作不得取得專利。

台北高等行政法院94年度訴字第3560號判決：「首揭專利法第107條之1所謂

¹⁶ 專利審查基準第五篇5.1。

『申請在先而在其申請後始公告』之新式樣專利申請案，基於我國專利法所採之屬地主義之意旨，解釋上應指在我國『申請在先』，且嗣後在我國公告者而言……是援引外國專利案以舉發本國專利案不符新穎性之要件者，自須該外國專利案在外國之公開日期較本國專利案之申請日為早。」揭示：擬制喪失新穎性之引證案限於本國申請案。

二、擬制喪失新穎性之比對

台北高等行政法院97年度行專訴字第79號判決：「擬制新穎性的比對方式係以系爭案申請專利範圍中所載內容為對象，而就申請專利範圍所界定之技術特徵與引證案所揭露先前技術之事項逐一進行判斷。」揭示：擬制喪失新穎性之比對方式與新穎性相同。

三、同一申請人不適用擬制喪失新穎性

2001年專利法修正，於擬制喪失新穎性規定加入「但申請人相同者不在此限」之但書規定。修法理由：「至於同一人之先後申請案，後案之發明雖已揭露於前案之說明書或圖式，但未載入申請專利範圍之情形時，由於係同一人就其發明創作，請求不同之權利保護，既未公開，又無重複取得專利權之虞，故多數立法例均認為並未違反抵觸申請，該後案仍具可專利性，爰參酌日本特許法第二十九條之二，於本條但書予以明定。」

台北高等行政法院96年度訴字第2167號判決：「由上開修正條文但書規定之立法理由可知，其係將法理解釋之當然結果予以明定而已，故原專利法第98條之1所謂『有相同之發明或新型』，於論究新穎性時，其申請人自應解釋為不同之人。」「惟系爭專利及引證1之申請人既同為原告，依前揭說明，系爭專利已難謂有違核准審定專利法第98條第1項第2款擬制新穎性之規定。」本判決依據2003年修法理由解釋2001年專利法，進行超脫文義的限縮，是否妥適值得討論。

台北地方法院97年度智字第7號判決：「然舉發證據2號專利係由○○公司及原告為共同申請人，系爭專利則由原告單獨為申請人，兩者情形顯非相同，依專利法第61條、第62條規定，發明專利權為共有時，其讓與、授權及處分，除契約另有約定外，原則須由共有人共同為之，足徵共同申請與單獨申請之申請人確有不同，此

外依專利審查基準第2-3-18頁規定：『認定申請人是否相同的有關事項說明如下：……共同申請的情況，先、後申請案之申請書所載的申請人必須完全相同，始得認定為相同……』，此審查基準所揭示之認定標準核與專利法第23條規定無違，足供參酌。」揭示：共同申請與單獨申請之申請人不同，擬制喪失新穎性規定但書之申請人是否相同應依申請案之申請日為準。

陸、先申請原則

台北高等行政法院95年度訴字第3958號判決：「首揭專利法第105條準用第27條第1項之規定，係我國專利法有關先申請原則之規定，禁止重複專利……當然係指依我國專利法規定，向我國專利專責機關申請之專利申請案而言，其他外國之專利申請案，無論其申請日是否較早，均無適用該法條之餘地。」揭示：先申請原則之引證案限於我國申請案。

柒、進步性

一、逐項審查

智慧財產法院97年度行專訴字第34號判決：「是不論是申請專利範圍中記載申請專利發明之構成之必要技術內容、特點之獨立項，或依附獨立項之附屬項均應逐項審查。而因附屬項包含獨立項所有的技術內容與特徵，如獨立項之發明具有進步性，則該附屬項之發明亦具進步性；倘獨立項之發明不具進步性時，仍應對該附屬項之發明為進步性之判斷。經逐項審查後，於最終審定時，基於專利整體性之考量，則須全案准駁，無從為『部分請求項准許、部分請求項核駁』之審定，蓋申請人當初係以專利說明書記載所有請求項之技術內容，以申請專利範圍所有請求項之整體技術特徵申請專利專責機關審定，雖經逐項審查後認定部分請求項符合專利要件，惟此部分無從與其餘不符專利要件之請求項部分分離，於專利審查機關踐行專利法第46條第2項所定之先行通知程序後，倘申請人就不符專利要件部分未予修正，即應為全案核駁之審定。」除揭示「逐項審查」之審查原則，亦揭示「全案審

定」之審查實務。

惟最高行政法院99年度判字第1290號判決：「原判決僅以基於專利權之整體性，無法分割為部分准專利、部分不准專利，而維持原處分及訴願決定，但關於系爭專利申請專利範圍第7項屬獨立項，有何無法分割為部分准專利、部分不准專利之事由何在？應予詳究而未予詳究，自有未洽。」似質疑「全案審定」之妥適性。2009年專利法修正草案擬於舉發審查改採逐項審定，其後續發展值得關切。

二、進步性之判斷步驟

進步性指申請專利之發明創作必須是創造性構思的成果，非所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成。

進步性判斷步驟包含：「步驟1：確定申請專利之發明的範圍」、「步驟2：確定相關先前技術所揭露的內容」、「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：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異」、「步驟5：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時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體」¹⁷。

實務上有部分核駁審定書敘述申請專利之發明及引證文件的技術內容後，即逕下「能輕易完成」結論，於步驟4及步驟5未作任何說明，形式上雖洋洋灑灑，實質上不符說明理由義務。

智慧財產法院98年度行專訴字第97號、98年度行專訴字第104號等判決：「關於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顯能輕易完成，首先應就申請專利之新型所載技術內容亦即其組成構件及連接關係整體觀之，次將申請專利之新型與申請前之先前技術比較其差異，最後再判斷申請專利之新型與申請前之先前技術間之差異，依申請時所屬技術領域中具有通常知識者之水平，參酌申請前之先前技術是否易於思及而完成該新型。」特別強調前述步驟4及步驟5。

¹⁷ 專利審查基準第二篇第三章3.4.1。

三、整體觀之

系爭專利是否具有進步性，應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，及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一整體予以考量，逐項進行判斷¹⁸。

智慧財產法院98年度行專訴字第99號判決：「原處分僅以系爭專利申請專利範圍之構件名稱與證據二、三之相類似之構件名稱作比對，並未以系爭專利申請專利範圍之構件特徵作為與證據二、三比對，即認為系爭專利不具進步性，殊嫌速斷。」揭示：新穎性或進步性之判斷，均應以申請專利範圍所載技術特徵比對，不得僅以構件名稱比對。

四、不得依後見之明

智慧財產法院99年度行專訴字第8號判決：「『後見之明』實係指以圖說所揭露之新式樣為藍本，按圖索驥其各個局部設計是否已見於先前技藝，若先前技藝已揭露所有的局部設計，就認定各個局部設計之組合為易於思及者。這種後見之明將使所有設計均不可能取得新式樣專利……因此，創作性之審查應以熟習該新式樣技藝者參酌申請時之通常知識的觀點，依其經驗法則、論理法則，就新式樣之整體作成客觀的判斷，不得將新式樣解析分離為各個局部設計，逐一比對各個局部設計是否已揭露於先前技藝，即遽以論斷其創作性。」揭示：判斷進步性或創作性，應確實以申請日或優先權日為時間基準，不得以「後見之明」抹煞發明創作，且應整體觀之，不得割裂論斷。

五、新型專利之比對基礎

新型與發明均屬於利用自然法則之技術思想之創作，惟新型限於對物品之形狀、構造或裝置之創作。申請專利之新型與先前技術之比對基礎是否僅限於申請專利範圍關於形狀、構造或裝置之記載，向有不同見解。

智慧財產法院99年度行專訴字第4號判決：「系爭專利將『散熱板為金屬板經

¹⁸ 專利審查基準第二篇第三章3.3。

衝製彎折加工成型的構件』此一構件經衝製彎折之加工成型製造方法記載於申請專利範圍，由於製造方法並非新型專利之創作標的，自難謂上述之加工成型製造方法為系爭新型專利之創作內容。因此，系爭新型專利之技術內容與舉發證據相較是否具有突出之技術特徵或顯然功效之增進，自仍應以申請專利範圍中關於形狀、構造或裝置之結構作為比對之基礎。」於比對時排除加工成型製造方法之技術特徵。

智慧財產法院99年度行專訴字第53號判決：「然按進步性之審查應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅針對發明說明或申請專利範圍中所記載之技術特徵部分或某一技術特徵。」基於整體觀之，不將新型請求項之技術特徵分類後再作判斷，應值得肯定。

六、增進功效或相乘功效

現行專利法對發明之進步性規定係「所能輕易完成」，新型之進步性規定係「顯能輕易完成」，均未規定「增進功效」或「相乘功效」。具有增進功效或相乘功效應可作為發明創作具有進步性的佐證，但並非必須具有增進功效或相乘功效方符合進步性。

台北高等行政法院91年度訴字第4805號判決：「按在上、下積磁軛片設有缺角，固為引證案之創作特徵所在，惟系爭案之特徵在於馬達感應元件之精確定位，達到馬達易於啟動，及組裝精確、方便之功效，已如前述；是二者之目的固有部分相同，惟技術內容既南轅北轍，比較功效即無意義。」揭示：若申請專利之發明創作與引證之技術手段具有顯著差異，即足以證明非依據引證所能輕易完成，並無需比較技術功效。

智慧財產法院98年度行專訴字第97號、98年度行專訴字第104號等判決：「所謂『顯能輕易完成』雖不以申請專利之新型與申請前先前技術間差異之多寡為必然之依據，亦不以增進功效為必要，然基於專利制度係具有鼓勵創新及促進產業技術發展之目的，為避免單純組合已知元件而不具創新性之技術取得專利權保護，因而阻礙他人利用該技術之產業發展，倘申請專利之新型與申請前先前技術差異微小，所須組合之先前技術愈少，且該組合僅係產生已知之功效，而其差異之技術特徵復已見於完全相同技術領域之先前技術文獻中，而為所屬技術領域中具有通常知識之人面對該申請專利新型所欲解決之技術問題時，所得合理參考或查詢之資料，足以

啓發所屬技術領域人士組合該先前技術時，應認先前技術已隱含組合之理由，而認申請專利之新型不具進步性。」

最高行政法院84年判字第1933號判例：「按發明專利所謂『組合發明』，乃係指將複合數個既有之構成要件組合而成之發明而言。此種組合必須在整體上要有『相乘』之功效增進，始為創作，若僅有『相加』之效果，則與發明要件不符。」見解類似美國實務曾經採行，但1983年後排除不用的「相乘功效原則」（synergism doctrine）¹⁹。相乘功效原則忽略構件的選擇可能非顯而易知，亦違反整體觀之原則²⁰，且所謂「相乘功效」定義模糊。前揭判例是否應繼續援用，值得討論。

七、輔助性判斷因素

具有無法預期的功效、解決長期存在的問題、克服技術偏見、獲得商業上的成功得作為發明創作具有進步性之輔助性判斷因素（secondary consideration）。惟曾討論之判決仍屬少見。

智慧財產法院98年度行專訴字第77號判決：「故本件爭點應為原告所舉證據是否能證明系爭專利非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。而此標準可由該專利申請是否在該技術領域中達成無法預期的功效，或解決了長期未能解決的需要，或他人之努力亦均告失敗等等。」

捌、發明說明充分揭露

一、技術文件性質

發明專利說明書的技術文件性質體現於發明說明，發明說明必須「明確」、「充分揭露」、「可據以實施」。

¹⁹ Stratoflex, Inc., v. Aeroquip Corp., 218 USPQ 871, 880 (Fed. Cir. 1983).

²⁰ 董安丹，非顯著性之理論與實用，世新法學，2004年5月，1期，101頁。

二、充分揭露與可實施性

智慧財產法院98年度行專訴字第133號判決闡述專利法第26條第2項之立法意旨：「專利是公眾與發明人間之契約，爲了取得排他的權利，發明人同意揭露新且非顯而易見之發明。因此，爲了換取公眾的協商條件，發明人必須充分地揭露發明。換言之，發明人在此協商中的首要義務便是將發明之技術精神適當且完整地揭露，以確保在專利保護期間經過後，他人得以製造並使用該發明，以及在揭露的時候，他人得以研究並改良該發明。可實施性即是爲確保適當揭露的核心原則，這項原則要求發明人在申請專利時，必須充分地揭露該專利之技術資訊，使該相關技術領域內之一般人士，得以製造並使用該申請之發明，而毋須過度之實驗。爲使相關技術領域內之一般人士，得以清楚地了解該專利發明之技術思想，可實施性之揭露，必須以簡明之描述或解釋爲之。」

三、可實施性與過度實驗

智慧財產法院98年度行專訴字第124號判決：「只要該技術領域中之一般人士，依據說明書所載內容，經由例行性、一般性之實驗，即便必須實驗多次，但仍係於說明書所載之可能範圍內所爲之實驗，仍非屬過度的實驗。亦即依據專利說明書記載之內容，如可限制該技術領域之一般人士所須付出之實驗精神及勞力，應仍符合可實施性之要件。」揭示：可據以實施以是否必須「過度實驗」（undue experiments）爲判斷標準。

四、生物材料之寄存

智慧財產法院97年度行專訴字第78號判決：「故生物材料寄存的目的係爲補充發明說明之記載內容，以利該寄存機構於專利核准公告後提供該生物材料予大眾以實施相關發明。如未寄存該生物材料者，除有專利法第30條第1項第1項但書所定情形外，應視爲說明書之揭露不充分，而不符同法第26條第2項規定。」揭示：生物材料寄存規定可視爲發明說明充分揭露要件之特別規定，應寄存而未寄存生物材料即同時違反二者。

玖、申請專利範圍明確適當

一、法律文件性質

發明專利說明書的法律文件性質體現於申請專利範圍，申請專利範圍必須「明確」、「簡潔」、「為發明說明及圖式所支持」。

二、申請專利範圍未為發明說明及圖式所支持

申請專利範圍未為發明說明及圖式所支持之案例多見於化學發明。台北高等行政法院95年度訴字第4319號判決：「在化學發明專利申請案中，申請專利範圍應以說明書為依據，使其請求的範圍相當於發明說明所揭露的內容，並不是一種形式要求，而是在實質上應為發明說明所支持，以說明書的實施例為核心，在申請人實際完成的可實現的內容，才構成可准予專利的權利範圍。」「本件僅以單一實施例——化學式(21)之鹽胺作為示範，但申請專利範圍第1項卻擴衍至取代基R與R'係獨立地選自氫、取代或未取代之烷基-OR1基，其R1中，為氫、取代或未取代之烷基或鹽基；是以，其申請專利範圍第1項已遠超過說明書所可以支持之範圍，且其單一實施例尚不足以支持所請範圍而具明確，揆諸上開說明，自不符合專利要件。」

拾、補充修正不得超出申請時原揭露範圍

「補充修正超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」為2003年修法新增之核駁事由及舉發事由，申請時原揭露範圍包含明示揭露及隱含揭露，明示揭露即申請日已明確記載於原說明書或圖式中之全部事項，隱含揭露即所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者。

智慧財產法院99年度行專訴字第1號判決：「故『該AC蝕刻劑電漿總是為使該工作物形成理想形狀』之敘述，遠超出特定於工作物圓角修飾之技術敘述，亦為該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能自原說明書或圖式記載之事項直接且無歧異得知者。是系爭案申請專利範圍第1項及第11項獨立項『該AC蝕刻劑電漿總是為使該工作物形成理想形狀時施於該工作物之主要材料』之修正內容已超出申請時原

說明書或圖式所揭露之範圍，自有首揭專利法第49條第4項規定之適用。」

因專利法第67條第1項規定僅列入「違反第49條第4項」而未列入「違反第64條第2項」，致補充修正違法屬於舉發事由，但更正違法則不屬之，顯為立法疏漏，應謀補救。

拾壹、單一性

違反單一性為核駁事由但並非舉發事由，且須先通知申請人申復，不得逕行核駁，因此似無討論單一性之專利判決。

拾貳、結語

專利判決不僅決定當事人間的勝負，亦呈現兩造攻防及法院判斷，其中立場主張雖有異同，但各方見解交織激盪，鎔鑄成專利法制的智慧寶庫。期許各界先進多關注討論專利判決，以實務驗證學理，由學理檢驗實務，相互指引，共同提升。