



以美國專利判例法為借鏡淺析我國專利進步性判斷的教示因果關係

——以智慧財產法院97年度行專訴字第36號行政判決
與最高行政法院98年度判字第1277號判決為例



沈宗倫*

壹、前言：專利進步性的立法意旨與屬性

就功利主義的角度而論（the utilitarian view），專利的價值反映在，一方面藉由授予發明者或創作者以申請專利範圍（claims；專利法第56條第3項）為範圍的限定排他權（例如：專利法第56條第1項及第2項），確保其未來繼續發明或創作的誘因（incentives），並適度給予補償研發成本的報酬（rewards）。另一方面，亦相對地要求發明者或創作者，就其發明或創作成果，充分揭露給產業的競爭者或其他具有利害關係的業者（專利法第36條及第59條），以鼓勵技術改良或再創新，促進相關產業的發展與進步（專利法第1條）。更進一步推之，若將專利制度視為國家與人民的契約，則契約的一造國家以限定排他權的授予，作為對價，換取研發者揭露具有高品質的研發內容的揭露。此一具有高品質研發內容的成就，乃是以法的專利適格要件（patentability）以衡量之，以發明專利為例，即專利的新穎性（novelty）、進步性（non-obviousness）與產業利用性（utility）。其中「新穎性」是指發明於申請前未見於刊物、未公開使用、未為公眾所知悉、未有其他發明申請

* 國立政治大學法律學系副教授。本文為司法院「司法智識庫98年度智慧財產資料整編，子計畫：智慧財產權法——專利法專題研究」之部分成果發表。

在先或已被核准為專利（專利法第22條第1項至第3項、第23條）；「進步性」是指發明未能為所屬技屬領域具通常知識者（a person having ordinary skill the art, PHOSTA）依申請前之先前技術而輕易完成者（專利法第22條第4項）；「產業利用性」則是指發明的用途須對人類的生活具有「明確」且「具體」的貢獻，同時不得違背公序良俗（專利法第22條第1項）。

我國專利法對於專利「進步性」的規範依據為專利法第22條第4項（以發明專利為例）：「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。」無論就比較法的觀點檢視美國專利法司法判決的發展，或是以我國司法判決發展為中心而論，專利「進步性」向來為專利法下的爭議來源，特別是我國自「智慧財產案件審理法」制定實施後，專利「進步性」不僅為專利審查或公眾監督制度（舉發）下不予專利或撤銷專利的重要理由（專利法第44條及第67條第1項第1款），更進一步而成為專利侵害的訴訟抗辯事由（智慧財產案件審理法第16條），「進步性」在法律的詮釋與評價上顯有不可否認的重要性。

貳、美國專利判例法對於專利進步性的判斷標準 ——輔以歐洲專利法的觀察

專利進步性的解釋在專利法是屬於法律評價的問題，在遂行進步性的判斷，必須建立二大必要標準，以確保判斷的正當性。此二大必要標準建立，反映在判斷的主體與判斷的客體。在判斷主體部分，須由專利進步性的評價者（行政或司法機關）確立相關領域的「法律上虛擬的專家」，作為判斷主體，由該主體的知識或經驗水準來判斷專利進步性。此「法律上虛擬的專家」即為我國專利法第22條第4項所謂之「其所屬技術領域中具有通常知識者」。在判斷客體部分，專利進步性的判斷側重於與申請技術（或系爭專利）相關「先前技術」對於「法律上虛擬的專家」所產生的「教示」，若「法律上虛擬的專家」依其智識，參照先前技術，能輕易推知申請技術（或系爭專利），則該申請技術（或系爭專利）即為先前技術的「教示因果關係」範圍內，專利進步性將受質疑或反駁。此判斷客體所延伸的「教示因果關係」亦反映在我國專利法第22條第4項「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」的文義中。

一、虛擬判斷主體的建立

在建立「所屬技術領域具有通常知識者的知識水準」部分，美國專利法與歐洲專利法亦有相應的發展，美國法由司法判決中累積出六項判斷因素，分別是發明者的教育程度（the educational level of the inventor）、所屬技術領域可能面臨的技術問題（type of problems encountered in the art）、先前技術解決技術問題的方法（prior art solutions to those problems）、發明品製成的速度（rapidity with which innovations are made）、技術的複雜度（sophistication of the technology）、所屬技術領域工作者的教育程度（educational level of active workers in the field）等¹。歐洲專利法亦有類似的判斷法（雖不盡相同）²。

二、先前技術範圍的界定

一般而言，當論及我國專利法下的專利要件進步性時，較少有提及進步性判斷時的先前技術範圍。在最高行政法院98年度判字第1277號判決中，最高行政法院界定進步性的先前技術範圍時，特別予以界定：「惟其發明如『係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時』，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第2項所明定。而所謂申請前既有之技術或知識，即一般所稱之先前技術（prior art）或知識，係指在申請專利日前，已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術或知識而言。」頗值得深思。由最高行政法院判決關於進步性先前技術的界定，延伸出二個重要的問題：首先，我國專利法為判斷進步性所界定的先前技術，是否僅以與法律所擬制之「所屬技術領域具有通常知識者」同一技術領域者為限？再者，我國專利法為判斷進步性所界定的先前技術，是否包括同法關於新穎性判斷的先前技術？進一步而論，判斷進步性的先前技術，是否僅限於專利申請日已公開或使用的資訊？

¹ See *Enviroment Designs, Ltd. v. Union Oil Co.*, 713 F.2d 693, 696 (Fed. Cir. 1983).

² See RICHARD HACON & JOCHEN PAGENBERG, *CONCISE EUROPEAN PATENT LAW* 51 (2d ed. 2008). 此所指的歐洲專利法乃以歐洲專利公約為中心的規範概念，避免混淆，特此說明。

關於前一問題，以比較法的觀點論析，美國專利法雖無明文規範，但在司法判決的發展上，傾向於與發明所欲解決問題具有合理關聯的範圍內，將先前技術擴張至「所屬技術領域具有通常知識者」之同一技術領域外，此稱為「所屬技術領域具有通常知識者」之「相類先前技術」(analogous art)³。值得特別一提的是，在*In re Bigio*一案，聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for Federal Circuit, CAFC)肯認美國專利商標局以欠缺專利進步性為由駁回該案中之專利申請。該案的系爭專利乃是關於具人體工學設計的髮梳(hair brush)，專利商標局卻以二項與牙刷(toothbrush)相關的專利為判斷專利進步性的「相類先前技術」，拒絕專利的申請⁴。

關於後一個問題，美國專利法的司法判決將判斷新穎性(novelty)的先前技術納入確認進步性的先前技術⁵。此所稱的「新穎性」是以美國專利法第102條為法源⁶，其實，該新穎性的概念採取廣義的解釋，若嚴格言之，只有第a項、第e項及第g項屬於純粹的新穎性問題，而第b項、第c項及第d項是關於「權利喪失」(loss of right)的概念，至於第f項則屬於非發明人申請專利的問題。茲舉例以美國專利法第102條第a項及第e項說明美國專利法以第102條的先前技術融入進步性(美國專利法第103條)的判斷。根據美國專利法第102條第a項的規定，在發明日前，發明於美國已為他人所共知或使用，或已獲專利或登載於印製的刊物上，該發明喪失新穎性，不具專利適格。由於在新穎性的判斷採取「嚴格文義一致性」的原則⁷，即先前技術要阻礙系爭專利的新穎性，系爭專利的技術要件要逐一揭露於單一的先前技術中。當一發明的技術內容的一部於發明日前已分別刊登於學術刊物上，雖然該發明因「嚴格文義一致性」原則的適用，而通過新穎性的測試，但美國法向來並未將新穎性的先前技術排除於進步性的判斷，是故前述刊登於學術刊物的技術內容即有可能令該發明欠缺進步性。再以美國專利法第102條第e項為例，依據美國專利法第

³ See *In re Wood*, 599 F.2d 1032, 1036 (CCPA).

⁴ See *In re Bigio*, 381 F.3d 1320, 1326 (Fed. Cir. 2004).

⁵ See JANIS M. MUELLER, PATENT LAW 202-10 (3d ed. 2009).

⁶ See 35 U.S.C. § 102 (2002).

⁷ See, e.g., *Structural Rubber Products Co. v. Park Rubber Co.*, 749 F.2d 707, 715 (Fed. Cir. 1984); *In re Bond*, 910 F.2d 831, 832 (Fed. Cir. 1990); *Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.*, 927 F.2d 1565, 1576-77 (Fed. Cir. 1991).

102條第e項，因配合實施專利早期公開制度，若於發明日前，他人已就該發明於美國申請專利，若此申請業已公開，該發明喪失新穎性，不具專利適格。若一發明的技術內容於發明日前已由他人於美國為專利申請，卻因「嚴格文義一致性」原則的解釋，令該發明仍保有新穎性，然而，前之申請案仍得以先前技術的地位而確定該發明是否符合進步性而具專利適格。特別值得注意的是，在美國專利法第102條第e項的規範下，縱然發明的技術內容於發明日前已由他人於美國為專利申請，且於發明日並未公開，該申請固不得為新穎性判斷的先前技術，但仍得作為專利進步性判斷的先前技術，不會因其屬於秘密資訊，他人無從得知或使用，而喪失先前技術的地位⁸。此規範似對於發明人而言較為不利，但意旨在於防止技術內容可由「所屬技術領域具有通常知識者」推知的二專利申請案併存，甚至獲得專利。歐洲法於此議題上與美國法的規範有所不同，依歐洲專利公約（European Patent Convention）第56條的規定，關於發明申請前，就發明技術內容所為之專利申請案，不得作為進步性判斷的先前技術，可供比較⁹。

三、判斷法則：教示因果關係

當法律所擬制的判斷主體確立後，進一步即須論及欲申請專利的發明技術內容所較之先前技術所呈現的技術突破（包括技術問題的解決），是否為法律所擬制的專家，依其智識及先前技術所能輕易推知，若為肯定的答案，則該發明不具專利進步性。此為我國專利法第22條第4項的規範內容。於此部分所著重者即為先前技術對發明的教示因果關係，若欲申請專利的發明，其技術內容或解決問題的突破，乃由先前技術或市場力量所主導，非發明人的創作或巧思所貢獻，則該發明即有可能不具備專利進步性。具體而論，一旦發明的新技術內容乃基於市場上行銷的需求所作成，或受先前技術所教示、建議或誘發所完成，該技術內容的形成便與專利法下

⁸ MUELLER, *supra* note 5, at 209-10.

⁹ Article 56 of European Patent Convention (EPC 2000): “An invention shall be considered as involving an inventive step if, have regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.”

進步性相關立法意旨不符，似應評價為欠缺進步性。

美國專利法與歐洲專利法（歐洲專利公約，the European Patent Convention）長期以來即以司法案例逐步建立專利「進步性」相關詮釋與判斷原則。向來，美國專利法對於專利「進步性」的認定，採取的方法為「比較認定法」（difference assessment approach），而此法主要的判斷因素包括¹⁰：（一）先前技術內容與範圍的界定；（二）先前技術與專利申請範圍（專利請求內容）的差異；（三）所屬技術領域具有通常知識者的知識水準。由該三因素以確定在「發明時」（美國專利法採「先發明主義」），該發明是否為所屬技術領域具有通常知識者，依據先前技術所能輕易完成？而歐洲法慣常採取的方法為「問題解決法」（problem-solution approach；歐洲專利公約第56條的進步性解釋）¹¹，其用意在於確定是否所屬技術領域具有通常知識者，能在專利申請日或優先日時（與我國法同，採先申請優先主義），依據先前技術便能運用申請專利的發明內容，解決特定的客觀技術問題，其判斷步驟有三：（一）確定與專利申請範圍（專利請求內容）最接近的先前技術；（二）建立該先前技術要解決的問題；（三）依前述之先前技術與其欲解決的問題，對於專利申請範圍（專利請求內容）要解決的問題，是否有教示的作用。

除了前述專利「進步性」的主要判斷因素外，美國專利法與歐洲專利法亦肯認「輔助判斷因素」（the secondary considerations），該輔助判斷因素主要提供專利審查官或法官，由技術以外的客觀市場經濟因素，周全專利「進步性」的衡估，以確保專利本身的經濟價值。「輔助判斷因素」依美國判決的發展，包括例如：（一）技術優勢所促使的商業成功；（二）模仿者或「被授權」者眾多；（三）提出常年懸而未決的技術問題解答；（四）克服技術偏見以解決問題；（五）產生超乎預期的技術功效¹²。歐洲專利法亦有類似的發展方向¹³。

我國司法實務的發展，據筆者的觀察，對於專利進步性的判斷，關於前述法律擬制判斷主體的確立，較少提及¹⁴，另外，雖然諸多司法判決均未特別強調前述之

¹⁰ See *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 17 (1966).

¹¹ HACON & PAGENBERG, *supra* note 2, at 53-55.

¹² *Graham v. John Deere Co.*, *supra* note 10, at 17-18.

¹³ HACON & PAGENBERG, *supra* note 2, at 58.

¹⁴ 參見熊誦梅，眾裡尋他千百度：談所屬技術領域中之通常知識者——從最高法院九十八

教示因果關係，但實質上常運用於進步性的判斷，是故，為強化判決論理的正當性，對於前述教示因果關係的相關理論基礎與相關法理的論述仍有再補強的空間。

就比較法的觀點論析，美國專利法對於前述的教示因果關係，已透過司法實務的經驗累積而建立一定的解釋法則。由於專利進步性的判斷，與新穎性不同，在於不限以單一先前技術文件為判斷基礎，得以利用複數先前技術文件以為比較¹⁵。當一發明的技術內容同時涉及複數先前技術文件時，究竟該發明只是單純就先前技術組合而成，抑或技術的組合更有創作或巧思貢獻其中，關係著先前技術與發明間的教示因果關係，美國專利法判決創設出「教示、建議或誘發」原則（teaching, suggestion, or motivation），美國聯邦巡迴上訴法院所建立的判斷原則，反映在當從事研發者依據先前技術，對於技術的組合具有一定的「教示、建議或誘發」，而該「教示、建議或誘發」依客觀的因素評估具有「合理的成功可能」（a reasonable probability of success）時，該技術的組合不具有「進步性」¹⁶。

另外，關於發明人就其所為之發明內容是否基於先前技術的指引，所為之進一步探索或檢驗，美國司法實務界亦發展出「嘗試的顯著性」（obvious to try）的法則，亦即當由先前技術所揭露的訊息可推知，就原技術為進一步探索或檢驗，具有一定程度的成功機率，則經此探索或檢驗過程所成就的發明，落於先前技術的教示因果關係範圍，將不具進步性。前所述的成功機率，並非要求「絕對的成功預測

年度判字第一二七七號判決談起，月旦法學雜誌，2011年4月，191期，132-134頁；宋皇志，論進步性之進步空間——智慧財產法院九十七年度行專訴字第十九號行政判決評析，月旦法學雜誌，2011年4月，191期，149-151頁。另請參見李素華，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，專利師，2011年4月，5期，38-51頁；謝祖松，美國專利法上「具有通常技術者」之探討，臺北大學法學論叢，2010年12月，76期，43-94頁。國際比較的觀點，參見Toshiko Takenaka, *Extent of Patent Protection in the United States, Germany, the United Kingdom and Japan: Examination through the Concept of 'Person Having Ordinary Skill in the Art of the Invention'*, in PATENT LAW AND THEORY: A HANDBOOK OF CONTEMPORARY RESEARCH 443-62 (Toshiko Takenaka ed., 2008)。

¹⁵ 參見最高行政法院99年度判字第707號判決（理由、八(二)）；黃文儀，專利實務（第1冊）2004年，318-319頁；MUELLER, *supra* note 5, at 202-03; HACON & PAGENBERG, *supra* note 2, at 51。

¹⁶ See, e.g., Pro-Mold & Tool Co. v. Great Lakes Plastics, Inc., 75 F.3d 1568 (Fed. Cir. 1996); Motorola, Inc. v. Interdigital Tech. Corp., 121 F.3d 1461 (Fed. Cir. 1997).

以美國專利判例法為借鏡淺析我國專利進步性判斷的教示因果關係 59

性」，僅須呈現「合理的成功期待」即可¹⁷。在美國司法判決的發展上，對於進步性的判斷是否必然要透過「嘗試的顯著性」的創設來達成，過去有二極化的見解，支持與反對均有其立場並不一統，然而，在生化製藥技術的相關判決傾向於肯定以「嘗試的顯著性」來測試相關發明的專利進步性。近來，美國聯邦最高法院KSR一案肯認「嘗試的顯著性」的法理，正式賦予該法則在美國專利法的新生命¹⁸。

以比較法的角度觀之，有二種情形被解釋不構成「嘗試的顯著性」¹⁹，第一種情形乃發生於發明技術內容的作成，本質上須就各種變數或選項試驗以確定其中一種變數或選項方能得到成功的結果，但先前技術卻對何種變數或選項的重要程度，或何種變數或選項較易達成所需的結果，無任何指示。第二種情形，先前技術所揭示者僅為原則性的概念，不及於發明內容本身的特定成分或該成分如何作成。

最後要強調的部分，為前述的「教示因果關係」相反的概念，解析人稱之為「反教示」（teaching away），此亦為美國專利法司法實務所創設的概念，即當先前技術所傳達的訊息乃基於技術或安全的理由，勸阻或反對欲申請專利的發明內容的作成，但發明人卻成功地作成，由此推知，欲申請專利的發明內容不應在先前技術的教示因果關係內，有利該發明於專利進步性的認定²⁰。

參、美國最高法院KSR案的啟示：對於組合發明進步性的影響

當論及「組合專利」、「選擇專利」（化學發明）或其他相類似的生物科技專利時，由於前等相關發明的研發，通常要透過數個先前技術的組合、選擇或教示，

¹⁷ See *In re O'Farrell*, 853 F.2d 894, 903-04 (Fed. Cir. 1998).

¹⁸ 關於「嘗試的顯著性」在美國司法判決的發展，請參見MUELLER, *supra* note 5, at 225-26. 另請參見KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 419-22 (2007).

¹⁹ *In re O'Farrell*, *supra* note 17, at 903-04; *In re Deuel*, 51 F.3d 1552, 1558 (Fed. Cir. 1995) (“A general motivation to search for some gene that exists does not necessarily make obvious a specifically-defined gene that is subsequently obtained as result of that search. More is needed and it is not found here.”).

²⁰ MUELLER, *supra* note 5, at 224-25.

其專利「進步性」的判斷，實有其特殊性，先前技術教示發明的因果關係實有建立的必要。我國司法判決上已有提及「組合發明」的進步性問題，早期判決是以組合先前技術後的發明是否產生「相乘」效果，以確定是否具有「進步性」²¹。近期，則傾向以「專利申請範圍」具有先前技術所無的技術內容而認定發明具有「進步性」²²。無論早期或近期的判決發展方向，似均未特別論析先前技術教示發明的因果關係，實有重新檢討的必要。

如前所論，美國專利法與歐洲專利法對於前述教示的因果關係，已由司法判決中創設出判斷原則，值得參考。然而，鑑於美國聯邦巡迴上訴法院解釋前述的教示因果關係過於嚴格與僵化，美國聯邦最高法院於KSR一案中，重新界定「教示的因果關係」，由以下四點駁斥聯邦巡迴上訴法院的立場：第一，判斷組合發明的進步性時，不能僅注意發明所能解決的問題是否為先前技術所提及，應考量該解決方法是否受先前技術所教示；第二，縱然先前技術解決的問題，未必與系爭發明完全相同，但需注意該先前技術的形成是否構成系爭發明所屬技術領域具有通常知識者的「基本常識」（common sense）；第三，「教示、建議或誘因」的考量不應僅限於先前技術，市場改良的渴望與顧客的需求所形成的市場力量，亦可形成新發明技術的因果關係，此等市場力量所促成的技術組合，亦不具「進步性」，因此「教示、建議或誘因」的考量，似應以「常識的顯著性」（obvious to try）概括之；第四、專利「進步性」的探究，不應有「後見之明」（hindsight bias），即進步性的認定不得以認定時點以後的科技發展狀況為基準而為之²³。

²¹ 參見最高行政法院84年度判字第1933號判例。

²² 參見例如：最高行政法院94年度判字第1789號判決；智慧財產法院97年度行專訴字第36號判決。

²³ KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., *supra* note 18, at 419-22; 歐洲專利法的相關見解請參見Timo Minssen, Meanwhile on the Other Side of the Pond: Why Biopharmaceutical Inventions that Were 'Obvious to Try' Still Might Be Non-Obvious – Part I, 9 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 60 (2010). 關於KSR的中文評析，請參見胡心蘭，非顯而易知之非顯而易知性——美國最高法院KSR案判決評析，興大法學，2008年11月，4期，193-238頁。

肆、我國司法判決相關發展的解析

一、智慧財產法院97年度行專訴字第36號行政判決

本案原告對「具全球定位裝置辨識之汽車防盜裝置」專利（簡稱「系爭專利」），以不具專利新穎性及進步性等理由提起舉發，智慧財產局給予「舉發不成立處分」，而後提起訴願亦遭駁回，遂提起行政訴訟。因原告於舉發中僅對系爭專利申請專利範圍第1、2項主張不具進步性，是故本案法院僅就系爭專利申請專利範圍第1、2項的進步性加以審究。原告針對系爭專利申請專利範圍第1、2項，以證據一、二、三作為引證資料。

在判斷發明的進步性，首要論及者為「虛擬判斷主體的建立」，即以系爭專利「所屬技術領域中具有通常知識者」為系爭專利的進步性判斷主體。此「虛擬判斷主體的建立」的主要目的在於使進步性的判斷標準客觀化，以該虛擬主體的智識水準作為教示因果關係的認定基準。本案如同向來我國行政審查及司法判決實務，並不特別強調判斷進步性的法律「虛擬判斷主體」，雖然筆者認為此並非刻意的忽略，似審查者或法院於判斷進步性時已建立於心證中，是屬「隱性」的判斷主體。但筆者建議未來關於專利進步性判斷的行政審查及司法判決，審查者或法院於判斷進步性前，應明確建立「虛擬判斷主體」，一方面有助於專利進步性判斷基準的客觀化，使後續的教示因關係認定，具有正當化的理由；另一方面，亦可防止審查者或法院以主觀對於系爭專利相關技術的認知，直接反射於進步性的判斷，無形中扭曲了專利進步性的真義。

在建立「虛擬判斷主體」後，進步性判斷須進一步以該虛擬主體的智識水準為基礎，確立先前技術的教示因果關係，亦即發明本身與先前技術的差異，或發明本身欲解決的問題，是否為「虛擬判斷主體」依其智識與先前技術所能推知。必須要釐清者，乃教示因果關係的確立，並非僅在發明本身與先前技術間的技術差異或欲解決問題的不同，最重要的是，該差異或不同是能為「虛擬判斷主體」依其智識與先前技術所推知，是故，縱然發明具有先前技術所無的技術內容，或解決先前技術所不能解決問題，尚不得直接認定該發明明具專利進步性。

據筆者的觀察，本案於進步性的判斷，似僅著重於技術內容的差異或解決問題的不同，並未針對該差異或不同是否為「虛擬判斷主體」依其智識與先前技術所能

推知，例如：在證據一部分，本案法院僅強調先前技術與系爭專利解決問題的不同：「系爭專利將衛星訊號的改變結合警報功能進一步用在汽車防盜上，可使車載防盜主機在設定為防盜模式時，利用衛星訊號的狀態改變，得知車輛是否已經被脫離車庫，進而觸動警報器之防盜功能，解決先前技術中僅具單一功能的防盜裝置。」在證據二及三部分，本案法院則僅強調先前技術與系爭專利的技術差異：「故系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵屬證據二、三或先前技術中所未揭露之組合。證據二、三主要用作人或車之定位應用報導，並無系爭專利將其設定在防盜模式之主動偵測衛星訊號有無的功能並連接警報裝置的功能，故以證據一先前技術及證據二、三及原告庭提之『愛相隨』隨身機實物一具，尙難證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。」

此種未經以「虛擬判斷主體」為基準，直接以技術或問題的差異評斷專利進步性，或許是出於向來實務慣採隱性的「虛擬判斷主體」的當然推論，筆者認為頗不適當，建議未來司法判決能以「虛擬判斷主體」認定技術或問題差異的可推知性，以強化先前技術的教示因果關係的確立，增進專利進步性評斷的正當。

由於系爭專利申請前，市場上即存在汽車警報器，只是當時的汽車警報器僅有鳴叫功能，但該功能有一定的地域侷限性。當時亦有汽車全球定位導航裝置，雖亦有防盜功能，但易被遮蔽物所干擾。系爭專利即為解決前述裝置的缺失。據筆者觀察，美國聯邦最高法院KSR對本案有一項重要啓示，即本案於審究系爭專利的進步性時，要特別注意，系爭專利結合汽車警報器與全球定位導航裝置，以解決先前技術的困境，其中是否存在消費者對於技術改良的市場需求，若系爭專利的技術內容乃是回應市場力量的產物，則依KSR的法理，系爭專利的技術內容基於汽車警報器與全球定位導航裝置的結合，乃具「常識的顯著性」(obvious to try)，對於專利進步性的認定，較為不利。

二、最高行政法院98年度判字第1277號判決

本案最高行政法院雖對進步性判斷的先前技術範圍，是否包含「相類先前技術」，並未有機會表達其立場，但卻對於新穎性判斷的先前技術，可否納為進步性判斷的先前技術範圍，闡示其見解，最高行政法院特別論及與進步性判斷相關的先前技術定義：「惟其發明如『係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術

者所能輕易完成時』，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第2項所明定。而所謂申請前既有之技術或知識，即一般所稱之先前技術（prior art）或知識，係指在申請專利日前，已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術或知識而言。」（筆者自行強調）由判決的文義析之，最高行政法院似傾向以專利申請時已公開的資訊為限而為進步性先前技術的認定，對於在專利申請時尚未公開，縱使未來會公開的技術內容，例如：申請中但尚未公開的專利申請案，仍不得作為進步性判斷的先前技術。進一步論之，於最高行政法院的立場下，我國專利法第23條所規範之「擬制新穎性」，其中所涉及的先前技術，則於進步性判斷時，不得採納為先前技術。最高行政法院的論點，就筆者之觀察，反映在既然進步性的判斷需依賴法律所擬制的專家，就其智識及先前技術為之，若先前技術為秘密不公開的資訊，該法律擬制的專家將無法參照相關資訊以為進步性的判斷，執意將該資訊列入進步性判斷的先前技術範圍，對於專利申請者（發明人）有欠公平。就此點而言，筆者贊同最高行政法院的立場。然而，值得特別思考的，若一律將專利申請時秘密不公開的資訊，排除於先前技術範圍外，特別是當專利申請前已有另一專利申請，前專利申請尚未公開，但若以公開的方式的呈現，後專利申請可能會評價不具進步性，此時依最高行政法院的見解，將前專利申請的技術內容排除於後專利申請的進步性先前技術範圍之外，最後的審查結果，對於前後申請均授予專利，該二專利的並存，是否符合專利法的立法宗旨？仍有進一步討論的餘地。

此外，本案尚涉及二個非常有趣的議題，第一個是關於先前技術「教示因果關係」的「嘗試的顯著性」問題，第二則是「反教示」問題²⁴。本案系爭發明是「使用嵌合性抗-CD20抗體治療與循環性腫瘤細胞相關之血液惡性疾病」，其主要技術內容是以抗-CD20抗體治療具有「低密度CD20抗原」的「慢性淋巴細胞白血病」（chronic lymphocytic leukemia, CLL）。就專利進步性的審查部分，所依憑之先前技術主要有二大部分，一部分是關於以抗-CD20抗體治療具有「高密度CD20抗原」的「低程度或濾泡性淋巴腫瘤」與「細胞淋巴腫瘤」。另一部分是Freedman & Maddy的醫學文獻，該研究成果揭示CLL對CD20抗原有強烈反應。於此，在系爭發明的進步性判斷，重要的法律議題即浮現，若我國專利法的司法判決上肯認「嘗試

²⁴ 宋皇志，註14文，158-159頁（「反教示」原則於我國法體系似有適用的空間）。

的顯著性」的概念，則究竟依先前技術的教示因果關係而論，系爭發明的技術是否得解釋為具有「嘗試的顯著性」而不應被認定有進步性？進一步論之，即先前技術所揭示，以抗-CD20抗體治療具有「高密度CD20抗原」的「低程度或濾泡性淋巴腫瘤」與「細胞淋巴腫瘤」的方法或用途，與Freedman & Maddy的醫學文獻所觀察CLL對CD20抗原的反應與互動，可否令法律所擬制的判斷主體瞭解，研究以抗-CD20抗體治療CLL，有一定的合理成功期待？若為肯定的答案，系爭發明的作成將因「嘗試的顯著性」而落入先前技術的教示因果關係，欠缺進步性。若為否定的答案，則系爭專利在專利進步性的判斷，立於有利的地位。

然而，本案較為弔詭的地方，係本案除涉及「嘗試的顯著性」，尚有「反教示」的問題。由於Freedman & Maddy的醫學文獻在醫學研究界屬於少數學說，大部分的學說傾向認為CD20不會在CLL細胞高密度表現。於此論究先前技術因果關係時，要特別探究的是，相關醫學的主流見解是否構成「反教示」？亦即系爭發明的先前技術是否勸阻或反對以抗-CD20抗體治療具有「低密度CD20抗原」的CLL，但發明人卻成功地作成？若為肯定的答案，將有利於進步性的評價。

綜合前述「嘗試的顯著性」及「反教示」的問題，筆者支持本案最高行政法院對於進步性的判斷²⁵，理由有二：一、學說的多數說雖內容會批評少數說的研究內容，但是否如此便可推斷多數學說就相關技術而言具有「反教示」的效果，進而論之，本案發明的作成是克服多數學說所勸阻或反對的研究方向的技术偏見，應有進步性的評價？筆者抱持著懷疑的態度，由於科學的研究是不斷的累積實驗或「試誤」而進展，除非少數說為科學界所摒棄的極端錯誤，否則少數說就累積實驗或「試誤」而言，仍有其進一步研究的實益，特別是與人命相關的醫學研究，為人類安全衛生的福祉，實無法想像非主流見解的少數說即無任何研究價值，以致依少數說所完成的研發即當然具有反教示的效果而有利於進步性的推斷；二、關於以抗-

²⁵ 最高行政法院於「理由」、六(三)論及：「又原審以抗-CD20抗體可與CD20抗原鍵結而治療B-細胞淋巴腫瘤既為已知，則系爭申請案所屬技術領域中具有通常知識者，仍可經藉由習知Freedman及Maddy等人不同見解之教示（知識），將Freedman及Maddy等人之知識轉用抗-CD20抗體至慢性淋巴細胞白血病（CLL）之治療上，因而認定系爭申請案不具進步性，並將判決理由予以詳述，自無判決不備理由情形。上訴人主張其餘各節，無非持其主觀歧異之法律見解，復對原判決取捨證據及認定事實之職權行使事項，妄加指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。」

CD20抗體治療具有「高密度CD20抗原」的「低程度或濾泡性淋巴腫瘤」與「細胞淋巴腫瘤」的方法或用途，與Freedman & Maddy的醫學文獻所觀察CLL對CD20抗原的反應與互動，是否令系爭發明人的發明具備「嘗試的顯著性」？依筆者的見解，前述先前技術很明確地連結出本案系爭的研究方向，並無美國法發展中排除「嘗試的顯著性」的現象發生，因Freedman & Maddy的醫學文獻，令系爭有合理成功的期待，前項命題應為肯定的答案。

伍、結 論

專利的「進步性」一直為專利審查上確保專利品質的重要考量因素，現今更為專利侵害訴訟上，抗辯專利侵害的重要方法。就產業而言，明確且適當的專利「進步性」判斷原則，將使其研發與申請專利策略節省相當的交易成本（包括研發方向的確定、預估獲致專利的可能性以及有效抗辯專利侵害），有助於其研發成本的適度回收與未來繼續研發誘因的確保。就司法實務而言，明確且適當的專利「進步性」判斷原則，一方面能將合於專利法立法宗旨的正確價值判斷，導入「進步性」的詮釋，增強相關判決的正當化基礎。另一方面，亦能使未來的司法判決能在合理的詮釋下，將最適的利益衡量反映在未來科技研發的進展上，令專利「進步性」能隨著新的產業技術的引進，始終為重要的利益調節工具，確保其於專利法下的功能與價值。本文嘗試以比較法的觀點（以美國專利判例法為主），強調進步性的「教示因果關係」，借鏡美國專利判例所發展出的「嘗試的顯著性」與「反教示」相關原則，更著墨於美國聯邦最高法院KSR案對「教示因果關係」的影響，並對我國司法判決作一簡析，望能拋磚引玉，喚起學界與實務界對進步性所隱含「教示因果關係」的重視與再思考，如此，或有助於未來我國專利法關於進步性的判斷，朝向更精緻且合理的方向發展。