



專題研究

# 申請人自承技藝作為 先前技術之探討



李伯昌<sup>\*、\*\*</sup>、吳珮雯<sup>\*</sup>、明登、洪于舒<sup>\*</sup>、林湧群<sup>\*</sup>、江日舜<sup>\*</sup>、高萃蔓<sup>\*、\*\*\*</sup>、  
林伯修<sup>\*</sup>

## 壹、前言

我國專利法第22條第1項規定：「可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。」其中所列三款情事又統稱為「先前技術」。這三款情事的共同特性在於，均需為「申請前」已發生的事實，換言之，即便有已見於刊物、已公開實施，或已為公眾所知悉之事實，如果該事實並非在申請前所發生，亦不構成專利法第22條所規定的先前技術。前述三款情事還有另一共同特性在於，均需有「公開」之情事，如果雖已見於刊物，或曾被特定人知悉或實施，但這些事實並未對外公開，那麼該事實也非屬先前技術。

然而，在我國專利實務上，有一種常見的先前技術態樣在形式上卻不符合專利法第22條第1項所列舉的三種情事，此先前技術態樣是申請人自行記載於說明書先

---

DOI：10.3966/221845622015100023004

收稿日：2015年8月31日

<sup>\*</sup> 第七屆高考專利師。

<sup>\*\*</sup> 現任職於德律國際專利商標法律專利事務所，本文內容不代表事務所見解。

<sup>\*\*\*</sup> 現任職於文彬國際專利商標事務所，本文內容不代表事務所見解。

前技術欄位的技術，或載於他處且有自認為先前技術之意思表示，例如標記為「先前技術」的圖式（下稱「申請人自承技藝」），此類申請人自承技藝既係記載於一專利申請案的說明書或圖式，除非係記載已有明確公開日／公告日之專利文獻或其他情事，否則該先前技術所載內容本身之實際公開日必不早於該專利申請案的申請日。例如，說明書先前技術欄位可能載有「以往在某A結構中，係將B元件設於C元件上方」或類似之揭示，但其中所記載的技術究竟是否在申請前已對外公開，於說明書中並未詳細敘明，因此在無法證明該技術之實際公開日的情況下，能客觀證明該技術已公開的日期，實際上就是該申請案的公開日或公告日，由於一申請案的公開日及公告日均晚於其申請日，因此該先前技術欄位所載技術內容本身在形式上並不符合專利法第22條第1項各款所列的情事。

但是，實務上卻不乏逕將系爭案先前技術欄位所載內容或類似揭露作為核駁進步性之引證案之前例，亦即此類申請人自承技藝在形式上並未滿足專利法第22條第1項各款所載之「申請前已公開」的要件，然無論智慧財產局或經濟部訴願委員會等行政機關及智慧財產法院等司法機關，均普遍採認此類申請人自承技藝為先前技術，其箇中源由頗值得探討。

本文中討論了我國及五大專利局對此類申請人自承技藝是否構成先前技術之相關法規與判例，並將各國對申請人自承技藝之處理原則分類為「當然適格性」、「舉證適格性」、「自承公知適格性」與「例外不適格性」。所謂「當然適格性」是指申請人自承技藝當然構成先前技術，得不經其他必要之證據調查，可直接作為判斷新穎性、進步性之引證文件，且無法事後提出反證推翻。「舉證適格性」則是指申請人自承技藝是否構成先前技術，應經必要之調查程序，若經調查後確認該自承技藝符合法規範就先前技術之其他法律要件，始得將申請人自承技藝視為先前技術。「自承公知適格性」是指，申請人不僅需有揭露背景技術之意思表示，還必須進一步承認該背景技術已為公眾所知悉，始得將該背景技術採為先前技術，但若申請書中並未指出該背景技術已屬公知，則仍不得逕採為先前技術。而所謂「例外不適格性」則是指，申請人自承技藝原則上推定為先前技術，但例外允許申請人舉證推翻該推定。

## 貳、我國法規實務現況

我國專利法第22條第1項規範新穎性之三種先前技術態樣，惟並未使用「先前技術」一詞，同條第2項則係關於進步性之規範，並正式使用「先前技術」一詞統稱前項三款所載情事<sup>1</sup>。專利法施行細則第17條第1項第3款首揭專利說明書之記載規範：「申請發明專利者，其說明書應載明下列事項：……三、先前技術：申請人所知之先前技術，並得檢送該先前技術之相關資料。」另專利審查基準2013年版第二篇第三章第2.2.1「先前技術」一節記載：「先前技術應涵蓋申請前所有能為公眾得知（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……。申請前，指發明申請案申請日之前，不包含申請日；主張國際優先權或國內優先權者，則指優先權日之前，不包含優先權日，並應注意申請專利之發明各別主張之優先權日。」

在以上規範中，可以歸納「申請前已公開」要件應為先前技術之成立要件。專利法逐條釋義亦指出，先前技術不包含在申請日及申請日之後始公開或公告之技術，亦不包含專利法第23條擬制喪失新穎性所規定申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所載明之內容<sup>2</sup>。

然而，並非所有先前技術均滿足此「申請前已公開」之要件。例如，專利審查基準2013年版第二篇第三章第2.2.2「引證文件」一節記載：「刊物公開日、公開實施之日或公眾知悉之日必須在發明申請案的申請日之前。惟證明公開實施或使公眾知悉之行爲的引證文件於申請日之後始公開，仍應認定其所揭露之技術係於公開實施之日或公眾知悉之日構成先前技術的一部分；若申請人僅質疑該文件內容之真實性，而未檢附任何客觀具體證據時，仍得引用該引證文件。」即便如此，此類在申請日後始公開的引證文件，如果並未指明該實施或知悉之事實是申請日前之公開行爲，則該申請日後始公開的文件仍然無法成為引證文件。

此類未滿足申請前已公開要件的先前技術還可能出現於申請專利範圍中。專利法施行細則第20條規定：「獨立項之撰寫，以兩段式為之者，前言部分應記載申請

<sup>1</sup> 專利法第22條第2項：「發明雖無前項各款所列情事，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，仍不能取得發明專利。」

<sup>2</sup> 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2014年，57頁。

專利之標的名稱及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以『其特徵在於』、『其改良在於』或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵」，專利審查基準2013年版第二篇第一章第1.2.3「先前技術」一節記載：「若獨立項以兩段式撰寫者，則說明書中記載的先前技術應包含獨立項前言部分所載之技術特徵。」

有關此類兩段式前言部分是否得作為先前技術，我國司法實務曾有討論，智慧財產法院在98年度行專訴字第34號判決的見解是這樣的：「固然前言部分之技術特徵，一般為申請人主觀上所設定之先前技術，然該等主觀上所設定之先前技術是否即為客觀上或實質上之先前技術，則有賴所屬技術領域中具有通常知識者於解讀申請專利範圍時，根據專利說明書所載之發明相關前案及背景等資料來確認。」此外，本判決還進一步指出：「因此若其界定之前言部分為實質上之習知技術者，即屬無須舉證之例外情形。但若申請人主觀所界定的『前言部分』並非實質上之習知技術，此時則非屬無須舉證之例外情形，故對申請專利範圍之審查仍應就整體之技術特徵全面舉證。」而在該判決所涉系爭專利中，其獨立項前言部分的部分技術特徵並未記載於說明書的創作背景欄位<sup>3</sup>，因此法院最終認定申請專利範圍之前言部分不應單純以其書寫格式，即視為已公開之習知技術，且系爭專利即使是吉普生式格式（Jepson Type format）所撰寫之申請專利範圍，被告於審查時，仍應根據申請專利範圍之整體特徵，配合專利說明書所對應之技術特徵進行審查<sup>4</sup>。易言之，本判決對於此類兩段式前言部分形式之申請人自承技藝係採「舉證適格性」之見解，即審查機關應調查前言部分是否為實質上之習知技術，才能決定是否得將該前言部分採為先前技術。其中所謂「實質上之習知技術」應根據專利說明書所載之發明相關前案及背景等資料來確認，若根據這些資料判斷該前言部分非為「實質上之習知技術」，則應就整體技術特徵全面舉證以判斷其可專利性<sup>5</sup>。然而，實務上另可能發生的問題在於，如果單憑專利說明書所載之發明相關前案及背景，並無法客觀判斷前言部分是否為「實質上之習知技術」的話，那麼又該如何處理呢？本判決對此並未

<sup>3</sup> 台灣新型專利公告第582544號，其前言部分之量測體與底部平塞具凹槽等技術特徵並未載入說明書創作背景欄位。

<sup>4</sup> 智慧財產法院98年度行專訴字第34號判決書參照。

<sup>5</sup> 同前註。

著墨。

另外，還有一類未滿足申請前已公開要件的先前技術，雖專利法、專利法施行細則及專利審查基準等法規範中均未為探討，實務上卻常被引用為引證文件。這類先前技術屬於申請人自承技藝，即申請人自行記載於說明書先前技術欄位的技術，或載於他處且有自認為先前技術之意思表示。智慧財產法院102年度行專更(一)字第2號、103年度行專訴字第1號、103年度行專訴字第19號、102年度行專訴字第120號、102年度行專訴字第90號及102年度行專訴字第108號判決中，均引用申請人自承技藝為引證文件，並以該引證文件作為判斷所請發明是否具有進步性之證據組合之一，意即這些判決對於申請人自承技藝係採「當然適格性」見解。

然而，此處存有疑問之處在於，申請人自承技藝既係記載於專利申請案中，除非係記載已有明確公開日／公告日之專利文獻或其他情事，否則該先前技術所載內容本身之公開日必定不會早於該專利申請案的申請日，也就勢必無法滿足專利法第22條第1項各款之「申請前已公開」要件，那麼是什麼樣的法源依據，使得此類申請人自承技藝有成為先前技術引證文件的可能呢？

專利審查基準2013年版第五篇第一章第4.3.2「舉發證據之審查」一節所記載的內容，或許能給出一些指引：「有關舉發證據之審查，除本法已有規定之事項應予適用者外，其他例如舉證責任、證據能力、證據力、證據調查、證據採認原則等概念，於民事訴訟法、行政訴訟法、行政程序法等皆有相關規定，其中有關爭點範圍內就證據之職權調查等直接適用行政程序法規定，而舉證責任、證據資料、證據方法、證據採證等，亦得於性質相容的情況下，類推適用民事訴訟法、行政訴訟法之相關規定。」因此，有關前揭申請人自承技藝之適用原則，可參考行政程序法中有關證據調查之規定，兼可參考行政訴訟法及民事訴訟法有關「自認」之相關規定，其中行政程序法第36條規定：「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意」，行政訴訟法第134條明文：「前條訴訟，當事人主張之事實，雖經他造自認，行政法院仍應調查其他必要之證據」，蓋因行政訴訟採職權調查主義，當事人一造主張之事實，雖經他造自認，法院仍應調查其他必要之證據，憑以判斷自認之真實性<sup>6</sup>；另民事訴訟法第279條第1項明文：

<sup>6</sup> 最高行政法院98年度判字第46號判決參照。

「當事人主張之事實，經他造於準備書狀內或言詞辯論時或在受命法官、受託法官前自認者，無庸舉證。」換言之，民事訴訟法中的「自認」係當事人對於他造主張不利於己之事實，於訴訟上承認其為真實，自認的效力即當事人主張之事實經他造自認者，無庸舉證，使當事人較能使法官採信其主張之事實為真實。

此處可以發現行政訴訟法與民事訴訟法對於「自認」之採認有不同之規定。於行政訴訟領域中，即便當事人一造主張之事實已經他造自認，法院仍應調查其他必要之證據，反觀在民事訴訟領域中，當事人主張之事實經他造自認後，即無庸舉證，法院亦不負有為必要證據調查之義務。而專利申請業務係申請人與行政機關之間的往來，其性質上與行政程序法及行政訴訟法所規範之情事較為相容，自應基於行政程序法之職權調查原則，優先類推適用行政訴訟法有關「自認」之規定，若承審機關欲將申請人自承技藝採為引證文件，應依行政訴訟法第134條之規定踐行必要之證據調查，確認申請人自承技藝在申請前確有公開之事實，方可採為引證文件，意即應偏向「舉證適格性」之見解。惟即便申請人於說明書中自承某特定技藝為先前技術，行政機關於審查中並未引用該自承技藝為引證案時，由於此時該自承技藝並不屬於判斷該申請案是否具備專利要件之爭點範圍，承審機關可不進行職權調查。

在我國司法實務中，智慧財產法院103年度行專訴字第1號判決中，系爭專利先前技術欄位所載技術被引用為引證文件，原告抗辯指稱：「申請人或專利權人於系爭專利中記載之先前技術，通常為其發明基礎之技術，而其極有可能為申請人或專利權人在先之另一發明，而非為公開或為公眾所知悉之先前技術。故由前述審查基準可知，如專利說明書內容所載之該先前技術並未處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態，且至申請人或專利權人向被告申請系爭專利時始揭露，則仍非屬專利法所稱之『先前技術』，自不應作為認定系爭專利是否具新穎性及進步性之基礎。」智慧財產法院對此予以反駁，其判決理由指出：「發明說明所載先前技術，既與系爭專利屬同一領域，且係存在於系爭專利申請前，自可作為判斷系爭專利是否具專利要件之證據，原告主張原處分以說明書所載先前技術作為舉發證據於法不合等語，並不可採。」在此一判決中，智慧財產法院的見解是直接採用申請人自承技藝作為先前技術之引證文件之「當然適格性」見解，且採用前不需踐行證據調查程序確認該申請人自承技藝是否符合其他法規要件，特別是，並未調查該

申請人自承技藝是否符合「申請前已公開」之要件。

## 參、五大專利局法規實務現況

### 一、美 國

美國專利審查程序指南（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）第2129節係有關自認為先前技術（admission as prior art）的相關規定：若申請人在說明書或審查歷程中指認他人技藝為「先前技術」時，無論該他人技藝是否符合專利法第102條所列的要件<sup>7</sup>，均得作為審酌新穎性及非顯而易知性的引證文件<sup>8</sup>。例如，在Nomiya案<sup>9</sup>中，申請人在專利申請書中繪示了兩個被註記為先前技術的圖式，該圖式所繪示的技術為另一個發明人所為，但並未符合專利法第102條所列舉的任一項情事。對此，聯邦巡迴法院認為，既然申請案之圖1及圖2均已註記為先前技術，依其字面含意及說明書的相關說明，專利權人已承認該技術為判斷所請發明是否具有非顯而易知性的先前技術<sup>10</sup>。基此，申請人若自承他人所為的技藝為先前技術，則該自承技藝本身即可直接作為先前技術的引證文件，而無須額外舉證。

與之相對地，如果申請人所自承的技藝是由相同的發明人所作成，且該自承技

<sup>7</sup> 35 U.S.C. § 102 - Conditions for patentability; novelty

(a) Novelty; Prior Art.— A person shall be entitled to a patent unless—

(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or

(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122 (b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

<sup>8</sup> MPEP § 2129: A statement by an application in the specification or made during prosecution identifying the work of another as “prior art” is an admission which can be relied upon both anticipation and obviousness determination, regardless of whether the admitted prior art would otherwise qualify as prior art under the statutory categories of 35 U.S.C. 102.

<sup>9</sup> *In re Nomiya*, 509 F.2d 566, 184 USPQ 607 (CCPA 1975).

<sup>10</sup> *In re Nomiya*, 509 F.2d 566, 571, 184 USPQ 607, 611 (CCPA 1975).

藝非為專利法第102條所列情事，那麼即便申請人將該自承技藝指認為「先前技術」，該自承技藝也不得作為引證文件<sup>11</sup>。在Ehrreich案<sup>12</sup>中，申請人雖將同一發明人所為的技術載於兩段式前言部分，但申請人此舉是為了避免與其另一件審查中的申請案構成一案兩請，因此聯邦巡迴法院認為該前言部分可例外不視為申請人對先前技術的自承<sup>13</sup>。Reading & Bates v. Baker案引用了Ehrreich案的判決意旨，其兩段式前言部分及說明書技術背景討論其本身所開發之技術，該前言部分亦不被視為先前技術之自承<sup>14</sup>。在Riverwood v. Jones案中，申請人在其兩件後申請案，即美國第5666789號申請案（下稱「'789案」）及美國第5692361號申請案（下稱「'361案」）的資訊揭露表（Information Disclosure Statement, IDS）載入了同一發明人的美國第5241806號申請案（下稱「'806案」），且'806案在'789案及'361案申請時尚未公開，因此IDS中所陳報的前案資料雖原可視為對先前技術的自承，但因是由相同的發明人所完成且不符合專利法第102條各款所載情事，故例外不視為先前技術<sup>15</sup>。

基於美國MPEP的規定及相關判例，可知美國專利實務係採「例外不適格性」見解，申請人自承技藝可以直接被推定為先前技術之引證文件，且審查機關於審查時，無須負擔證據調查的義務，但允許申請人提出反證推翻審查機關的推定，若申請人能證明或合理解釋其自承技藝是由相同發明人所為，則可例外排除不作為先前技術的引證文件。如果審查人員欲將載有相同發明人所開發技術的文件作為引證文件，必須要能證明該文件符合美國專利法第102條的適法要件，此時舉證責任歸屬於審查機關。

## 二、歐洲

歐洲專利條約第54條明文：「一發明若非現有技術（state of the art）的一部

<sup>11</sup> MPEP § 2129: However, even if labeled as “prior art,” the work of the same inventive entity may not be considered prior art against the claims unless it falls under one of the statutory categories.

<sup>12</sup> *In re Ehrreich*, 590 F.2d 902, 200 USPQ 504 (CCPA 1979).

<sup>13</sup> *In re Ehrreich*, 590 F.2d 902, 909-10, 200 USPQ 504, 510 (CCPA 1979).

<sup>14</sup> *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*, 748 F.2d 645, 650, 223 USPQ 1168, 1172 (Fed. Cir. 1984).

<sup>15</sup> *Riverwood Int'l Corp. v. R.A. Jones & Co.*, 324 F.3d 1346, 1354-55, 66 USPQ2d 1331, 1337-38 (Fed Cir. 2003).

分，則應認定為新技術。現有技術應包含歐洲專利申請日以前以書寫、口述、使用、或以其他方式使公眾可知悉之任何事物。」換言之，歐洲專利條約所規範的現有技術，也需滿足申請前已公開此一要件。

另有關說明書之記載規範，歐洲專利條約第83條規定：「歐洲專利申請案必須以充分、清楚且完整的方式揭露，使熟習此技藝者可據以實施。」其中，發明說明需指明背景技術，該背景技術係申請人所知之有利於瞭解本發明、作成歐洲檢索報告、審查本歐洲專利申請案，以及較佳者，能引用反應這項技術的文件<sup>16</sup>。另一方面，請求項必須分成兩個部分，即前言部分及特徵部分。該前言部分必須指明發明標的及其與先前技術共同之必要技術特徵，其組合形成先前技術的一部分<sup>17</sup>。

有關審查委員是否能直接採用申請人自承技藝為引證文件，歐洲專利條約及其他子法未有明文。不過，依其審查指南B部分的「前案檢索指南」觀之，其第三章第3.13「技術背景」一節記載：「在特定場合中，可能需要將檢索標的進行延伸而涵蓋發明的技術背景，這些場合包括：請求項1的前言部分，意即，『其特徵在於』之前的陳述；申請書的背景說明中被指認為已知但並未標註出處的技術；以及發明的普通技術背景（general technological background）。」由該節可以發現，其前案檢索的範圍可延伸到在申請書背景說明中已被指認為已知但並未標註出處的技術，易言之，歐洲專利檢索報告的檢索範圍會涵蓋到申請人自承技藝。

在審查指南B部分第四章第1.3「申請人引用或提供的文件」一節也記載：「如果申請人引用的文件並未公開或檢索部門無法取得，且該文件被視為正確理解發明所需的基礎文件，更且在缺少該文件內容就無法進行有意義的檢索的話，則檢索部門應當根據第63條的規定請求發明人提交該文件或指明需被檢索的標的。」該節內容更進一步指出：「如果期限內沒有收到所要求的文件，且申請人無法說服檢索部門該文件非檢索所必要，那麼檢索部門可以發出不完整檢索報告（incomplete search report），或者適當的話，發出一份聲明來取代檢索報告。」而這也就代表著，歐洲專利的檢索部門在初步檢索後若無法確認申請人自承技藝的出處，他可以要求申請人提交相關文件，且若申請人在期限內未繳交該文件，檢索部門並不會逕將申請

<sup>16</sup> The European Patent Convention Rule 42(1)(b).

<sup>17</sup> The European Patent Convention Rule 43(1)(a).

人自承技藝採為引證文件，而會發出不完整檢索報告。

另一方面，在歐洲專利審查指南F部分第二章第4.3「背景技術」一節另提到：「若申請人指出被列為先前技術之內容僅為『機構內部先前技藝』，則此類先前技術不可用於評估新穎性及進步性，然而，在該先前技術僅為『機構內部先前技藝』此一事實已充分表明的情況之下，允許將該先前技藝保留於說明書中。」

由上述規定可知，撰寫於一歐洲專利申請案的發明背景一節的技術，其主要功能為利於瞭解及審查所請發明，其中若有明確指明為「機構內部先前技藝」之內容，不能作為評價可專利性核駁之證據，且在必要時，審查人員仍須一併針對背景技藝進行檢索，無論該背景技藝是記載於兩段式獨立項的前言部分或說明書中未援引文件的先前技術內容。

例如，在T 0654/92（1994年）一案中，專利權人在說明書的若干段落描述一個「先前提出的接收器」（previously proposed receiver），在聽證時始確定該接收器並非歐洲專利條約第54(2)條所述的先前技術，而僅是專利權人內部開發的接收器，且在優先權日前並未對外公開。上訴委員會並指出，實務上，將申請人已知但在優先權日前未公開的技術作為審查的起點，是不符合歐洲專利條約規定的，此等技術必須在進步性的審查中被加以忽略<sup>18</sup>。因此，上訴委員會並不認為申請案中所記載的內部先前技術是正確的審查起點。

另外，在T 0413/08（2009年）一案中，專利權人在上訴理由中反悔其自認的先前技術，並指出沒有任何客觀證據顯示該技術在申請日前屬於公知。上訴委員會認可了專利權人的說法，並指出若申請人及時反悔其對先前技術的自認，或有其他理由支持該技術確非先前技術，則該自承將不會被採為先前技術。

在另一件歐洲專利技術上訴委員會的案例中，系爭請求項4、5為純以方法界定物（product-by-process）的物品請求項，且申請人在說明書及審查歷程中承認所請物品與先前技術製得的物品並無本質上的區別，因此原審查部門直接引用申請案中的相關說明作為最接近的先前技術，但此舉遭到上訴委員會糾正，上訴委員會認為該申請案本身並沒有明確指出載有相關內容的技術文件，自無法客觀判斷申請人自

<sup>18</sup> 判決原文：The practice of starting out from art which is known to the applicant but which was not public at the claimed priority date is accordingly inconsistent with the requirements of the EPC. Any such art must be ignored in an assessment of inventive step.

承技藝是否確為最接近的先前技術，且據此作成的進步性之判斷同樣也難謂客觀<sup>19</sup>。

由上述規定及上訴委員會的判決看來，歐洲專利審查實務並非採「當然適格性」見解。

### 三、中 國

中國有關先前技術的相關規定可見於專利法第22條第2款：「新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術……」同條第3款規定：「創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。」同條第5款進一步規定：「本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。」可見，在中國專利法中，據以審查一創作是否具有新穎性及創造性的現有技術，同樣需要滿足申請日以前在國內外為公眾所知的要件，易言之，需滿足「申請前已公開」之要件。

另一方面，中國專利法實施細則第17條記載：「發明或者實用新型專利申請的說明書應當寫明發明或者實用新型的名稱，該名稱應當與請求書中的名稱一致。說明書應當包括下列內容：……(二)背景技術：寫明對發明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術；有可能的，並引證反應這些背景技術的文件」，由此可知中國專利實務中，說明書內記載創作背景的欄位稱為「背景技術」，與可據以判斷是否具有新穎性及創造性的「現有技術」，用語不同。

有關說明書之背景技術欄位，中國專利審查指南進一步記載：「發明或者實用新型說明書應當寫明對發明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術，並且盡可能引證反映這些背景技術的文件。尤其要引證包含發明或者實用新型專利要求書中的獨立要求前序部分技術特徵的現有技術文件，即引證與發明或者實用新型專利申請最接近的現有技術文件。……引證文件還應當滿足以下要件：(1)引證文件應當是公開出版物，除紙件形式外，還包括電子出版物等形式。(2)所引證的非專利文件和外國專利文件的公開日應當在本申請的申請日之前；所引證的中國專利文件

---

<sup>19</sup> 判決[1986] E.P.O.R. 311.

的公開日不能晚於本申請的公開日<sup>20</sup>。」

此處，中國專利審查指南針對說明書中引證的文件給予了明確的標準：應當是公開出版物、所引證的非專利文件和外國專利文件的公開日應在系爭案的申請日之前、所引證的中國專利文件的公開日不能晚於系爭案的公開日。意即，對於非專利或外國專利文件而言，均必須滿足申請前已公開的要件，而對於中國專利文件而言，則應滿足系爭案公開日前已公開的要件。不過，綜合專利法、專利法實施細則及專利審查指南觀之，尚無法確定專利法實施細則及專利審查指南所記載的「背景技術」或「引證文件」就是專利法第22條所規範的「現有技術」的等義詞。

在中國第01254898.7號實用新型專利的無效宣告案中，曾就申請人自承技藝是否能作為現有技術進行探討。無效宣告請求人主張系爭專利權利要求1的前序部分與對比文件3的結合能證明所請發明不具有創造性，意即無效宣告請求人係將申請人自承技藝與其他現有技術結合，質疑系爭專利之創造性。對此，專利複審委員會合議組則認為：「在專利法實施細則第22條中有下述規定『發明或者實用新型的獨立權利要求應當包括前序部分和特徵部分，按照下列規定撰寫：(一)前序部分：寫明要求保護的發明或者實用新型技術方案的主題名稱和發明或者實用新型主題與最接近的現有技術共有的必要技術特徵……』上述規定係對專利申請人在申請專利時獨立權利要求撰寫方式的要求，但是在宣告專利權無效的程式中，還應當另有確鑿證據佐證專利權人寫入專利的獨立權利要求的前序部分的技術內容確為專利申請日前的已有技術，而不能直接引入該前序部分中所述技術內容作為評判專利的新穎性或創造性的已有技術」，基此，專利複審委員會合議組並不接受無效宣告請求人將系爭專利權利要求1的前序部分與對比文件3的證據結合方式，最終作成無效宣告請求理由不成立，維持專利權有效。

該案無效宣告請求人對專利複審委員會的決定不服，向北京市第一中級人民法院起訴，一審法院判決維持專利複審委員會的審查決定。無效宣告請求人不服，繼續向北京高級人民法院提起上訴，二審法院仍判決駁回上訴，維持原判<sup>21</sup>。

在類似的案例中，人民法院也認為：「相關法律法規並未規定背景技術應記載

<sup>20</sup> 中國專利審查指南第二部分第二章第2.2.3節「背景技術」參照。

<sup>21</sup> 浙江省杭州市中級人民法院（2005）杭民三初字第255號民事判決書參照。

的必須是申請日以前公開的現有技術。故在背景技術沒有給出引證文件的情況下，不能確認背景技術部分記載的技術方案已經進入能夠為公眾獲得的狀態，也不能僅僅因為專利權人將該技術記載在說明書背景技術部分即認定該技術為現有技術<sup>22</sup>。」

中國專利行政、司法實務雖可見到採「舉證適格性」見解之案例，但中國專利法、專利法實施細則及專利審查指南中，仍未對申請人自承技藝是否可採為判斷新穎性、進步性之引證文件有相關規範，因此申請人於中國提出專利申請時，仍應斟酌是否要在說明書中揭示申請人已知但在申請前未對外公開之技藝。

#### 四、韓 國

韓國專利法第29條第1項規定具有產業利用性的發明除有下列情事外，應具備可專利性：「(1)在申請前，該發明於韓國或國外為公眾所知悉或公開使用；(2)在申請前，該發明已記載於韓國或國外的出版物中，或已透過經總統令規定的電路線路公開」，該法規所列舉的事實即係可作為判斷可專利性的先前技術，這些事實同樣皆須滿足申請前已公開之要件。

韓國專利審查基準就有關新穎性之審查有下列規定：「若申請人於說明書或意見書中承認該先前技術於專利申請前已為公眾所知悉，審查官於判斷新穎性要件時，可引用該先前技術<sup>23</sup>。」就進步性亦有類似規範：「若申請人於說明書中承認一先前技術於專利申請前已為公眾所知悉，則該先前技術於判斷進步性時可以被引用<sup>24</sup>。」由此可知，只要申請人承認一先前技術滿足申請前已公開之要件，在韓國可不經證據調查，直接採為先前技術。

但是，韓國專利審查基準就申請專利範圍之兩段式撰寫格式則另規定：「前言與特徵部分需整體解釋，不因撰寫形式而變更技術範疇。此外，不應僅因為技術內容於前言部分揭露，便認定該揭露之內容已為公眾所知悉，原因在於，請求項中記載之技術內容是否於專利申請之前已為公眾所知悉，係屬事實問題，而不因其記載

<sup>22</sup> 張榮彥，機械領域專利申請文件的撰寫與審查，2006年，7-8頁。

<sup>23</sup> 韓國專利審查基準第三部第二章第4.4節「判斷新穎性時留意事項」參照。[2008호3582, 2004호2031, 2000호4565]

<sup>24</sup> 韓國專利審查基準第三部第三章第5.2節「引證文獻的選用」參照。[2004호2031]

形式即可確認該事實<sup>25</sup>。」易言之，在韓國審查實務中，兩段式請求項之前言部分並不構成承認該前言部分在申請前已為公眾所知悉之意思表示，因此前言部分不會被直接視為先前技術。

基於韓國專利審查基準之相關例示及規定，申請人於說明書中承認已為公眾所知悉的背景技術可以直接作為先前技術，但若申請人並未承認已有為公眾所知悉的事實，則仍不會被採為先前技術。從而，韓國專利審查實務對於申請人自承技藝的採用原則屬於「自承公知適格性」，申請人除需揭示背景技術外，還需承認該背景技術已有為公眾所知悉之情事。另一方面，若申請人並未承認說明書所載背景技術已有為公眾所知悉之情事，則除非有確鑿證據，否則不能直接採為先前技術。

## 五、日 本

日本專利法第29條第1項係有關專利是否具有新穎性的規定，其記載：「(1)做出產業上可利用的發明之人，除以下列舉的發明之外，就其發明可享有專利：一、專利申請前已在日本國內外為公眾所知的發明。二、專利申請前已在日本國內外公開實施的發明。三、專利申請前已在日本國內外出版的刊物上記載的發明，或公眾通過網路可以利用的發明。」條文所列舉的各款情事稱為先前技術，其實質涵蓋範圍與我國相當。

日本專利審查基準第二部第二章第2.8「判斷進步性之注意事項」一節明確規範：「作為申請案申請前之先前技術而記載於申請案說明書中之技術，僅在申請人於說明書中承認該先前技術係屬公知的情況，日本審查官始得將該先前技術採為構成申請時之技術水準的引證案，並引用為判斷所請發明是否具有進步性之基礎。」此處日本方面的規範與韓國相近，其對申請人自承技藝的採認標準均偏向「自承公知適格性」，亦即僅在申請人在說明書中承認一背景技術已屬公知時，該背景技術始被採為先前技術，然若申請人並未承認背景技術構成公知，則日本審查官亦不會直接將其採為先前技術，因為申請人可以抗辯說明書所記載的技術內容僅為公司內部之習知技術，非屬公知之先前技術<sup>26</sup>。

<sup>25</sup> 韓國專利審查基準第三部第二章第4.1.2節「發明包含特殊表現型式時的原則」參照。  
[2003히2096, 2002히1355, 2000히2453]

<sup>26</sup> 經濟部智慧財產局，台日審查官研習與交流計畫出國報告，2012年11月19日，21頁。

## 肆、對我國專利審查實務之建議

由於我國專利法第22條第1項各款所規範可作為先前技術之事實均需滿足申請前已公開之要件，而專利法逐條釋義（2014年版）亦指出：先前技術不包含在申請日及申請日之後始公開或公告之技術，亦不包含專利法第23條擬制喪失新穎性所規定申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所載明之內容。另一方面，申請人自承技藝既係記載於一申請案的說明書等處，除非係已載有明確公開日／公告日之專利文獻或其他情事，否則該先前技術內容本身之公開日必不早於該申請案的申請日，則對於此類形式上並不符合法規範之先前技術要件的文件是否能作為新穎性、進步性判斷之依據，即需有嚴謹且一致的適用依據。

在五大專利局的實務作法中，美國係採「例外不適格性」原則，中國部分案例偏向「舉證適格性」原則，而韓國及日本則偏向「自承公知適格性」原則，但其中並沒有任何國家或區域係採「當然適格性」原則。由於我國專利審查基準有關「舉發證據之審查」規範有關爭點範圍內就證據之職權調查係直接適用行政程序法之規定，另行政訴訟法第134條對於當事人自認又有如下規範：「當事人主張之事實，雖經他造自認，行政法院仍應調查其他必要之證據」，由此處可見，我國實務似可參考中國的實務案例，採用「舉證適格性」之見解。

至於，在所謂的「舉證適格性」中，應舉證至何種程度呢？智慧財產法院98年度行專訴字第34號判決對此提供了一些指引，該判決指出，申請人主觀上所設定的先前技術是否即為客觀上或實質上之先前技術，可根據專利說明書所載之發明相關前案及背景等資料來確認<sup>27</sup>。筆者進一步建議，若在參酌說明書所載之相關前案及背景後，仍無法確定申請人主觀設定的先前技術是否為客觀上的先前技術，此時應更廣泛地進行證據調查，例如執行必要之前案檢索，判斷申請人自承技藝是否確有申請前已公開之事實，若經調查後，確認申請前已公開之事實存在，則得採認申請人自承技藝為新穎性、進步性爭點範圍內之先前技術。

另一方面，若經廣泛的證據調查之後，發現申請人自承技藝僅見於其申請文件

<sup>27</sup> 判決原文：固然前言部分之技術特徵，一般為申請人主觀上所設定之先前技術，然該等主觀上所設定之先前技術是否即為客觀上或實質上之先前技術，則有賴所屬技術領域中具有通常知識者於解讀申請專利範圍時，根據專利說明書所載之發明相關前案及背景等資料來確認。

中，而未能找到其他載有該自承技藝的引證文件，筆者認為此時不宜將申請人自承技藝逕採為先前技術，原因在於，若經廣泛的證據調查後，發現申請人主觀設定的先前技術並未有在申請前已公開的情事，則該申請人很可能是首先將該自承技藝公開之人，並因而促進了技術的流通，此時倘仍將申請人自承技藝採為先前技術，反而有懲罰願意揭露技術的申請人之嫌。

此外，筆者亦建議可將有關申請人自承技藝採認標準的規定納入專利審查基準或其他相關的法規範中，使申請人及本領域從業人員知所遵循，審查的評斷標準也能趨於一致。

## 伍、結 論

專利法立法目的之一在於，鼓勵創作人揭露其已知之技術，倘創作人所揭示之技術滿足新穎性、進步性等要件，則更進一步賦予創作人專有排他權，以資交換。

因此，專利制度之宗旨既係為了鼓勵技術之揭露，那麼對於進一步在說明書先前技術欄位等處公開習知技藝的創作人，姑且不論該技藝歸屬何人，專利專責機關似不宜在完全未踐行證據調查的情況下，在新穎性、進步性之爭點範圍內將申請人自承技藝逕採為先前技術，蓋因此舉無異於懲罰願意揭示更多技術背景的創作人，其後果可能導致，申請人於提出專利申請時存有投鼠忌器之疑慮，反不願於說明書先前技術等欄位多作著墨，而寧可不揭示背景技術，最終反而阻礙了技術的流通。

因此，筆者建議我國就申請人自承技藝之採認標準應採「舉證適格性」原則，即需經證據調查後，確認所自承的技藝確有在申請前已公開之情事，始得將申請人自承技藝採為新穎性、進步性爭點範圍內之先前技術。相對地，倘經證據調查後，仍無法證明該自承技藝已有公開之事實，或其公開時間晚於申請日，自不得將申請人自承技藝採為新穎性、進步性爭點範圍內之先前技術。畢竟，申請人若未就其所自承之技藝單獨申請為保護之標的，則當該專利公告後，該自承技藝自將因「貢獻原則」而成為公共財，對公益亦無損害，如此即兼顧公益與私益之衡平，實現促進產業界技術流通之目的。