



從新型專利保護之標的 談進步性審查



顏吉承*

壹、前言

智慧財產法院102年度行專訴字第82號案，新型專利請求項：「一種微粒結構，包括：一核心部，主要由碳粉及黏合劑混合形成；一外膜衣層，係包覆於該核心部之表面上。」該院於102年11月25日判決：「請求項雖然部分特定技術特徵在於材料或方法，然尚有部分特定技術特徵屬物品之形狀、構造或裝置者，仍屬適格之標的；惟若該請求項由其新型說明之內容已可明顯得知，其整體特定技術特徵在於材料或方法，則非屬適格之標的。……系爭專利申請專利範圍第1項既符合新型之定義……。系爭專利所載先前技術以及證據2之結構與系爭專利申請專利範圍第1項之層狀結構不同，且因核心結構不具有糖蕊或類似物，因此可……避免對於某些糖尿病患者或不欲攝取糖份之使用者其使用上的限制，原告稱系爭專利所載先前技術以及證據2之結構與系爭專利申請專利範圍第1項之層狀結構相同，僅物質成分改變云云，尚非可採。……不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。」

然而，智慧財產法院102年度行專訴字第101號案，新型專利請求項：「一種微粒結構，包括：一炭微粒，由炭粉及黏合劑混合形成粒徑約為420 μ m至1200 μ m的微

DOI : 10.3966/221845622016100027004

收稿日：2016年8月15日

* 經濟部智慧財產局專利高級審查官兼科長。

粒；一第一膜衣層，該第一膜衣層直接包覆於該炭微粒上；一第二膜衣層，該第二膜衣層於該第一膜衣層包覆該炭微粒後，再加以塗覆，於塗覆後粒徑約為420 μm 至2000 μm ，且該第二膜衣層於pH值5.5至pH值7.1之間溶解。」該院於103年2月27日判決：「查系爭專利獨立項即申請專利範圍第1項、第15項雖界定有『核心部』、『外膜衣層』、『外碳粉層』等技術特徵而包含有『構造』之創作內容，惟該『微粒結構』是否具有『確定形狀』，或僅為不規則之粉末或顆粒，亦即系爭專利之範疇是否為『物品』，未見被告於原處分書有所說明，……。應由本院將原處分及訴願決定撤銷，而由被告機關另為妥適處分。……系爭專利申請專利範圍第1項『微粒結構』與證據3……之差異僅在於有效成分不同，前者為『碳粉』，後者為『雅美塔興藥物』。……系爭專利請求項1實為證據3之簡單改變，應不具進步性。」

前述二請求項均為微粒結構之新型專利，其中，涉及第82號判決之請求項A所界定之結構由內而外為核心部（碳粉及黏合劑混合形成）及外膜衣層，具有材質及方法特徵，法院判決符合新型定義且具進步性，但稱「整體特定技術特徵在於材料或方法，則非屬適格之標的」。然而，涉及第101號判決之請求項B所界定之結構由內而外為炭微粒（及黏合劑混合形成）、第一膜衣層及第二膜衣層，相對於請求項A，多界定一層膜衣層，且具有更多材質及方法特徵，法院判決不具進步性，又稱「是否具有『確定形狀』……系爭專利之範疇是否為『物品』，未見被告……有所說明……」。

為何同樣是微粒結構之新型專利，同樣具有材質、方法特徵，請求項A符合新型定義，請求項B卻不被認定符合新型定義？為何法院認定請求項A的材料及方法非屬適格之標的，卻又考量其功效，從而判決請求項A具進步性？為何法院認定請求項B的有效成分與證據不同，卻以簡單改變為由判決請求項B不具進步性？

專利法制有其體系架構，申請階段及舉發階段，有定義、新穎性、進步性等專利要件之審查；侵權訴訟階段，有文義侵權、均等侵權等之判斷。雖然前述各個審查、判斷各有其基準，但仍須符合其背後法理、邏輯的一致性及連貫性。對於同一請求項，只要未經修正或更正，無論是新穎性、進步性審查，無論是文義侵權、均等侵權判斷，其審查、判斷的對象範圍均應相同，不得為不同範圍，亦不得因為其係屬發明專利或新型專利而有不同。現行舉發審查基準：「新型請求項之進步性審查，應視請求項中所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定；……；若非

結構特徵不會改變或影響結構特徵，則應將該非結構特徵視為習知技術之運用，只要先前技術揭露所有結構特徵，即可認定不具進步性。¹」前述基準是否符合專利法規定？是否導致申請專利之新型或專利權範圍忽大忽小的問題？

本文以前述二判決為楔子，試圖釐清新型之定義及其保護之標的，並探討審查基準中有關進步性審查之規定所隱含申請專利之新型及專利權範圍不固定的問題。

貳、新型定義

專利法第104條規定：「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。」依前述規定，申請專利之新型必須是一、利用自然法則之技術思想；二、範疇為物品；且三、具體表現於形狀、構造或組合。

物品，指經過工業方法製造，具有確定形狀且占據一定空間的實體物²；包括單一物品及物品之組合。新型與發明專利均保護技術思想之具體手段，二者主要的差異在於範疇：發明保護之客體範疇為物及方法，物涵蓋物品及物質，方法涵蓋用途；新型保護之客體範疇限於物品。新型專利不保護各種方法、用途、動物、植物、微生物、其他生物材料及不具特定形狀、構造的化學物質或醫藥品，亦不保護訴諸視覺美感之形狀、花紋、色彩或其結合等創作。具體而言，新型專利僅保護請求項之標的為「物品」之創作。

新型所稱之「形狀」，指物品外觀之空間輪廓或形態，例如「雨傘握把之形狀」。新型所稱之「構造」，指物品內部或其整體之構成，具體的表現為各組成元件間的安排、配置及相互關係，而各組成元件並非以其本身原有的機能獨立運作，例如「雨傘傘骨之構造」。新型所稱之「組合」，指複數個具有獨立機能之物品所組成可以達成特定目的之裝置、設備或器具等，例如「雨傘」³。基於前述說明，請求項之標的名稱指定「雨傘握把之形狀」、「雨傘傘骨之構造」或「雨傘」，均符合專利法「物品」之規定。

¹ 經濟部智慧財產局，第五篇舉發審查基準，2014年，5-1-24頁。

² 經濟部智慧財產局，第四篇新型專利形式審查基準，2015年，4-1-2頁。

³ 同前註，4-1-2至4-1-3頁。

然而，必須澄清者，專利法所規定的「形狀、構造或組合之創作」，係指新型專利的「創作」必須是「形狀、構造或組合」，亦即新型專利的技術貢獻必須是形狀、構造或組合，而非物質（本文所稱之「材質」、「材料」、「物質」三者意義相同）、方法或用途，但未限制請求項中所載之技術特徵必須全部是形狀、構造或組合。

參、新型案之審查

新型案之審查類型有二種：申請階段的形式審查及舉發階段的實體審查。除新型定義及不予新型專利之標的外，依專利法第120條，新型有關專利要件的實體審查準用發明專利之規定，包括進步性要件。此外，專利法第58條第4項：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」新型亦準用之。

一、形式審查

新型之申請階段，僅審查形式要件，依專利法第112條，形式要件計6款，其中有關本文者僅「新型非屬物品之形狀、構造或組合者」。

依新型專利形式審查基準，申請專利之新型是否符合「物品之形狀、構造或組合」的規定，應判斷二項要件：(一)請求項前言部分應記載一物品；及(二)主體部分所載之技術特徵必須有一結構特徵（例如形狀、構造或組合）⁴。換句話說，只要請求項之前言部分記載為物品，就符合「物品之形狀、構造或組合」之規定，因為物品必須是占據一定空間的實體物，若主體部分未記載任何結構特徵，則請求項不明確，違反專利法第26條第2項。

雖然專利法規定新型專利必須是「物品之形狀、構造或組合」，但並未限制請求項中所載之技術特徵必須全部是形狀、構造或組合。當請求項中至少有一個結構特徵（例如形狀、構造或組合），即使其他技術特徵為非結構特徵（例如材質、方

⁴ 經濟部智慧財產局，註2書。

法或用途⁵)，整個請求項仍符合「物品之形狀、構造或組合」；惟若請求項中所載之技術特徵全部都是非結構特徵，則不符合「物品之形狀、構造或組合」。

二、實體審查

由於新型專利採形式審查制度，其實體要件之審查係於舉發階段為之，得為舉發之事由規定於專利法第119條。本節僅就與本文有關之新型定義、新穎性及進步性予以說明。

(一) 新型定義

如前述，申請專利之新型必須是1.利用自然法則之技術思想；2.範疇為物品；且3.具體表現於形狀、構造或組合。雖然2.及3.業經形式審查，但仍得為舉發之事由，故1.、2.及3.均為實體審查事項。專利侵權訴訟程序中的專利無效抗辯，亦得爭執前述三項。

申請專利之新型是否符合前述1.「利用自然法則之技術思想」，準用專利審查基準第二篇第二章「1.發明之定義」中之規定⁶，至於是否符合前述2.及3.有關之「物品之形狀、構造或組合」，實體審查之規定同前述形式審查基準，不再贅述。

(二) 新穎性

依舉發審查基準：「……新型專利實體要件之審查仍應就請求項中所載之全部技術特徵為之。新型請求項之新穎性審查，單一先前技術必須揭露請求項中所載之全部技術特徵，包括結構特徵（例如形狀、構造或組合）及非結構特徵（例如材質、方法），始能認定不具新穎性⁷。」前述內容與發明專利審查基準並無不同，符合專利法第22條第1項、第58條第4項，也呼應有關專利侵權分析的整體解釋原則及全要件原則，法理上及實務上似未見爭議。

⁵ 經濟部智慧財產局，註2書。新型專利形式審查基準將材質列為「非結構特徵」，本文認為並不適當，詳見後述。

⁶ 經濟部智慧財產局，註1書。

⁷ 同前註。

(三)進步性

依舉發審查基準：「新型請求項之進步性審查，應視請求項中所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定；若非結構特徵會改變或影響結構特徵，則先前技術必須揭露該非結構特徵及所有結構特徵，始能認定不具進步性；若非結構特徵不會改變或影響結構特徵，則應將該非結構特徵視為習知技術之運用，只要先前技術揭露所有結構特徵，即可認定不具進步性⁸。」

細繹前述之規定，應先審查「非結構特徵是否會改變或影響結構特徵」，嗣區分二種審查方式：(1)若會改變或影響，則以所有特徵為審查對象；(2)若不會改變或影響，則以結構特徵為審查對象，而將「非結構特徵視為習知技術之運用」（以下簡稱「審查方式(1)」、「審查方式(2)」）。試以請求項「一種插頭插腳之絕緣構造，包含插頭本體及兩插腳，該兩插腳併排連結於該插頭本體之一端，該兩插腳鄰近於該插頭本體處係以熱熔膠加硬化劑於室溫下披覆，具有耐磨功效；該插頭本體係PP材質製成。」為例，依前述規定說明新型進步性的審查方式：因界定插頭本體之非結構特徵PP材質不會改變或影響結構特徵，故應將PP材質視為習知技術；但因披覆方法使插腳表面形成披覆層之層狀結構，故該披覆方法係屬會改變或影響結構特徵的非結構特徵，而為進步性的審查對象。若先前技術已揭露該插頭本體、兩插腳及披覆方法，即使未揭露PP材質，仍可證明請求項不具進步性；相對地，若先前技術已揭露該插頭本體、兩插腳及PP材質，但未揭露披覆方法，則不能證明請求項不具進步性。

前述審查方式(1)與發明進步性的審查並無不同，似未見爭議；但依審查方式(2)可以逕行認定特定技術特徵為習知技術之運用，可能衍生更多複雜的問題，詳見後述之分析。

肆、新型進步性審查基準背離專利法

審查方式(2)是否合法、合理、可行，首先應檢視專利法相關規定。本文認為審查方式(2)背離專利法規定，說明如下。

⁸ 同前註。

一、背離第22條第2項

依專利法第119條第1項第1款，申請專利之新型違反第22條（第2項為進步性規定）者，得為舉發事由；依第120條，新型專利準用第22條。

依現行專利法制之架構設計，新型與發明之差異僅限於「定義」，雖然不予新型專利之標的亦與發明專利不同，但其係源於新型定義。分析專利法之修正沿革：舊專利法時代，發明定義為「……高度創作」，發明進步性為「……所能輕易完成……」，新型定義為「……創作或改良」，新型進步性為「……所能輕易完成且未能增進功效……」，二專利有關定義、進步性的規定原本不同⁹。然而，經歷次修正，現行專利法有關發明與新型之進步性審查已調整為相同：發明定義及新型定義均為「……創作」，而新型進步性準用發明進步性「……所能輕易完成……」。因此，新型進步性審查基準不宜與發明不同。然而，依前述進步性審查方式(2)可以逕行認定「習知技術之運用」，顯然審查方式(2)已背離母法，難謂符合現行專利法所規定第120條準用第22條。

二、背離第58條第4項

新型新穎性、進步性的審查，係屬取得專利權後的實體審查，無論是行政機關的舉發審查或司法機關的專利侵權分析、專利權無效抗辯的審查，審查的對象並無不同，均應為取得專利權的請求項範圍。本節所稱「申請專利之新型」，指專利專責機關進行專利要件審查的對象；所稱「專利權範圍」，指司法機關進行專利侵權分析、專利權無效抗辯審查的對象。

(一)申請專利之新型不一致

專利要件的審查，首要步驟在於「確定申請專利之新型的範圍」¹⁰，其依據為專利法第120條準用第58條第4項：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」一旦確定了申請專利之新型的範圍，嗣後之新型定義、新穎性、進步性等專利要件的審查皆應以該範圍為對象，若

⁹ 2001年10月26日施行之專利法。

¹⁰ 經濟部智慧財產局，第二篇發明專利實體審查基準，2014年，2-3-16頁。

各要件的審查對象不固定，基本上就背離專利法第58條第4項。

從下列二個面向，可以反映審查方式(2)會造成申請專利之新型不固定的結果。

1. 不同專利要件審查的對象範圍不同

新型之新穎性及進步性審查方式(1)，係依前述舉發基準中所載「新型專利實體要件之審查仍應就請求項中所載之全部技術特徵為之」確定申請專利之新型的範圍，並未忽略請求項中所載任一技術特徵¹¹，符合第58條第4項。相對地，依審查方式(2)可以逕行認定某些技術特徵為習知技術之運用，亦即不管先前技術是否已揭露該技術特徵，只要先前技術已揭露其他技術特徵，皆可認定所屬之請求項不具進步性，等同於將該技術特徵排除於限定條件之外，而有不當擴大該請求項範圍之虞。例如，請求項之技術特徵為A及B，其範圍為A與B之交集，先前技術必須揭露A及B，始可證明該請求項不具進步性，如圖1之先前技術1；若可以逕行認定A為習知技術之運用，只要先前技術已揭露B，即可認定該請求項不具進步性，如圖1之先前技術2。換句話說，雖然請求項之技術特徵為A及B，不論A是否為通常知識，先前技術2就可以證明該請求項不具進步性，似乎該請求項無形中只剩下技術特徵B而已。

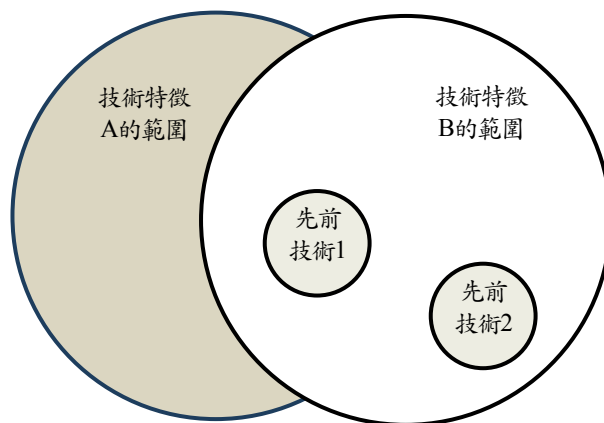


圖1

¹¹ 雖然解釋請求項不得忽略其中所載的任何一個文字、用語，但並非指請求項中所載的每一個文字、用語均具有限定請求項的作用，有些文字、用語本身不具技術性，對於發明或新型的內容不具任何技術意義，則無限定作用。

2.發明與新型進步性審查的對象範圍不同

專利法第32條規定一案兩請權利接續制度：「（第1項）同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，……。 （第2項）申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。」依前述分析，審查方式(2)等同於容許不當擴大專利權範圍，以致於新型專利權範圍可能大於接續之發明專利權範圍。準此，實體判斷上，例如製作新型技術報告或舉發審查時，某證據足以證明新型專利不具進步性，但同一證據可能不足以證明接續之發明專利不具進步性。

(二)專利權範圍不一致

對於核准專利之新型，司法機關進行專利侵權分析、專利權無效抗辯審查時，也會有專利權範圍不一致的問題。

1.一案兩請之困境

如前述，專利法第32條第1項規定一案兩請的前提要件「同一人就相同創作」，若新型與發明的請求項完全相同，但如前述可以不當擴大新型專利權範圍，見圖2，則不符合「相同創作」之前提要件，當然不適用第32條一案兩請，然而，卻發生新型與發明權利接續，進而衝擊到專利侵權訴訟時有關專利權範圍的認定。從這個角度出發，審查方式(2)亦會造成第32條適用上的困境。

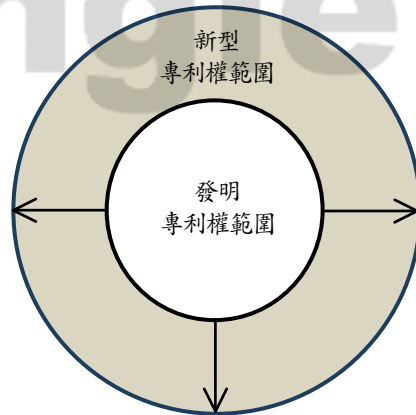


圖2

2.違反整體解釋原則

基於專利法第58條第4項，解釋請求項應以請求項記載之整體內容為依據，不得省略其中任一技術特徵，咸稱「整體解釋原則」。例如請求項中記載多個技術特徵時，不得僅就其中部分技術特徵認定請求項界定之範圍¹²。審查方式(2)等同於容許僅就其中部分技術特徵認定專利權範圍，會不當擴大專利權範圍。

3.違反全要件原則

申請專利範圍具有公示及界定專利權之作用，專利侵權之比對、判斷時，應符合全要件原則，被控侵權對象應包含經解釋後之請求項的每一技術特徵，亦即經解釋後的每一技術特徵必須出現（present）¹³或存在（exist）¹⁴於被控侵權對象，無論

¹² 經濟部智慧財產局，專利侵權判斷要點，2016年2月15日發布於其官方網站 <http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=580441&ctNode=7127&mp=1>，7-8頁，最後瀏覽日：2016年5月1日。

¹³ Network, Llc, Plaintiff-appellant v. Centraal Corporation, Defendant-appellee, 242 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2001) (To establish literal infringement, all of the elements of the claim, as correctly construed, must be present in the accused system.)

¹⁴ PETER S. MENELL, PATENT CASE MANAGEMENT JUDICIAL GUIDE 14-97 (3d ed. 2015). (The all-elements rule provides that the test for equivalence under the doctrine of equivalents must be applied on an element-by-element (or limitation-by-limitation) basis. A finding of infringement therefore requires that the accused product or process contain each claim limitation or its

是相同的技術特徵或均等的技術特徵，被控侵權對象始可能構成侵權。

經檢視「全要件」之概念或檢測的發展歷史，其於1987年Pennwalt案之前早已存在¹⁵，而為一種基礎原則，適用於行政審查¹⁶中之新穎性¹⁷及進步性¹⁸，也適用於司法審查中之文義侵權及均等侵權¹⁹。審查方式(2)等同於容許僅就其中部分技術特徵作為比對、判斷對象，不符合全要件原則。

4. 專利侵權分析之困境

專利侵權，包括文義侵權及均等侵權二種類型。是否構成文義侵權，必須進行「文義讀取」分析；是否構成均等侵權，必須進行「均等論」分析。

文義讀取，指被控侵權對象包含經解釋後之請求項的每一技術特徵，亦即經解

equivalent. Under the all elements rule, the trier of fact performs an equivalence analysis to determine whether each claim limitation exists in the accused product or process either literally or as an equivalent. However, if no reasonable jury could find an equivalent element in the accused product or process to the claim limitation, the court must grant summary judgment as to noninfringement. Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 39 n. 8 (1997).)

¹⁵ Stimpson v. Baltimore and Susquehanna Railroad Co., 51 U.S. (10 How.) 345 (1850) (Daniel, J.).

¹⁶ Wikipedia, available at https://en.wikipedia.org/wiki/All_elements_test (last visited Jan. 27, 2016). (The all elements rule or all limitations rule (often written with a hyphen after “all”) is a legal test used in US patent law to determine whether a given reference shows that a patent claim lacks the novelty required to be valid. The rule is also applicable to an obviousness analysis. Under the rule, a single reference (for anticipation) or the combination of references relied upon (for obviousness) - - plus the ordinary knowledge of persons skilled in the art -- must explicitly or implicitly provide each claimed element.)

¹⁷ Advanced Display Sys., Inc. v. Kent State Univ., 212 F.3d 1272, 1282 (Fed. Cir. 2000). (In order to demonstrate anticipation, the proponent must show “that the four corners of a single, prior art document describe every element of the claimed invention.”); Connell v. Sears, Roebuck & Co., 722 F.2d 1542, 1548 (Fed. Cir. 1983). (Moreover, the reference must also disclose those elements “arranged as in the claim.”)

¹⁸ Beckson Marine, Inc. v. NFM, Inc., 292 F.3d 718, 727 (Fed. Cir. 2002) (holding that for claimed subject matter to be obvious either the prior art references must expressly reach each claim limitation exactly or else the record must disclose a reason for a person of ordinary skill in the art to modify the prior art teachings to obtain the claimed invention).

¹⁹ 顏吉承，專利侵權判斷要點與實務問題之調合，專利師，2016年7月，26期，96頁。

釋後之請求項的每一技術特徵均出現或存在於被控侵權對象，則被控侵權對象構成文義侵權。被控侵權對象與系爭專利請求項比對，若各別對應之技術特徵均相同，則被控侵權對象符合文義讀取；若被控侵權對象若被控侵權對象欠缺解釋後的系爭專利之請求項的任一技術特徵，或有任一對應之技術特徵不相同，則不符合文義讀取²⁰。因文義讀取分析，係比對技術特徵是否相同，有調類似新穎性審查方式。

均等論，指被控侵權對象之技術內容相對於請求項中之技術特徵無實質差異者，則被控侵權對象構成均等侵權²¹。判斷被控侵權對象與系爭專利之請求項的對應技術特徵是否為均等，通常用三部檢測法（triple identity test or tripartite test）或無實質差異檢測法（insubstantial difference test）²²。無論是以三部檢測法或無實質差異檢測法進行均等侵權分析，除技術手段外，尚須考量功能及結果，據以分析被控侵權對象與系爭專利權範圍二者是否實質相同，尤其「實質相同」之判斷，係指二者之差異是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者「能輕易完成」或「顯而易知」者²³，因此，有調類似進步性審查方式。

姑且不論前述「類似」之推論是否正確，若文義讀取類似新穎性審查方式，均等論類似進步性審查方式，則會導致二種侵權比對、判斷的對象（新型專利權範圍）不一致的困境，追本溯源，仍然可以歸結到前述不當擴大專利權範圍的問題，不再贅述。

單就均等論而言，若非結構特徵不會影響或改變結構特徵，但其恰為解決問題、達成新型目的之新穎特徵，當該非結構特徵不被文義讀取時，因依審查方式(2)可以逕行認定為「習知技術之運用」，如何進行方式、功能及結果的三部檢測或無實質差異檢測？是否須考量說明書中所載之問題、功效，據以認定方式、功能及結果？或完全不管該技術特徵所解決之問題、功效？若完全不管，則如何認定或撰寫均等侵權的理由？或依樣畫葫蘆，仍然將該技術特徵視為「習知技術之運用」，進

²⁰ 經濟部智慧財產局，註12文，32頁。

²¹ *Ross Winans v. Adam, Edward, and Talbot Denmead*, 56 U.S. 330, 343, (1853). (The exclusive right to the thing patented is not secured, if the public are at liberty to make substantial copies of it, varying its form or proportions.)

²² 經濟部智慧財產局，註12文，40-41頁。

²³ 同前註。

而認定均等侵權？若然，不啻擴大均等範圍及於實質不同但為「習知技術之運用」的技術。

伍、新型相關審查基準不一致、不合理

新型專利僅保護技術層次較低的「物品之形狀、構造或組合之創作」。依現行新型專利形式審查基準，新型所稱之「構造」，指物品內部或其整體之構成，具體的表現為各組成元件間的安排、配置及相互關係，而各組成元件並非以其本身原有的機能獨立運作。然而，基準也規定：物品之層狀結構屬「構造」，例如物品之鍍膜層、滲碳層、氧化層等；電路構造亦屬「構造」；物質之分子結構或組成物之組成，則不屬於物品之「構造」²⁴。前述鍍膜層、滲碳層、氧化層或電路構造涉及材質或方法之創作，已超越「物品」的創作層次，而有逾越母法僅保護「形狀、構造或組合之創作」之虞，且不符合前述「構造」之認定原則，故實務上迭有爭執。

以前述鍍膜層、滲碳層、氧化層為例，當二技術同為鍍膜層、滲碳層及氧化層之三層結構但排列順序不同，實務上可以排列順序不同為由認定二技術不同，可謂係考量材質之結果；若不考量材質之差異，因二技術同為三層結構，則應認定二者相同。換句話說，若不考量材質之差異，亦即材質不具限定作用者，層狀結構僅有層數之差異，並無新穎性、進步性可言，因此，可以推論前述基準並不否定材質可以作為新型之限定條件。然而，新型進步性審查基準卻將材質及方法劃分為「非結構特徵」，有別於「結構特徵」。事實上，以材質特徵限定發明專利的物品請求項並非罕見，因此，將材質劃分為「非結構特徵」，並不合理，亦不符合發明審查實務。

再者，「物」包含「物質」及「物品」，有別於「方法」及視為方法之「用途」，故有「方法界定物之請求項」及「用途界定物之請求項」等，但無「物質界定物之請求項」的說法。單就發明專利而言，物質作為物品請求項的限定條件，並無爭議，例如新材質限定的舊結構仍然具新穎性、進步性。基準將物質歸類為新型進步性審查中的非結構特徵，且可以逕行認定新材質為「習知技術之運用」而不具

²⁴ 經濟部智慧財產局，註2書，4-1-3頁。

限定作用，顯然不符合發明審查實務，亦不合理。

陸、新型進步性審查基準窒礙難行

如前述，新型與發明進步性審查方式之差異在於：一、須先就請求項中所載之內容區分結構特徵及非結構特徵。二、再認定哪些非結構特徵會改變或影響結構特徵、哪些非結構特徵不會改變或影響結構特徵。三、對於不會改變或影響結構特徵之非結構特徵，不予審查，逕自認定為習知技術之運用。細繹前述差異，實務上會因各人見解不同而遭遇若干問題，分析如下。

一、如何區分結構特徵、非結構特徵

區分結構特徵、非結構特徵，係依請求項之記載形式或申請標的之實質內容，並不明確。以「滲碳層」及「以滲碳方法處理……」為例，「滲碳層」為層狀結構，「以滲碳方法處理……」為方法。依基準，層狀結構屬結構特徵，材質及方法屬非結構特徵。當請求項中所載之技術特徵為「以滲碳方法處理……」，由於實施該方法會形成「滲碳層」，亦即前者隱含後者之結構特徵，則如何認定請求項中所載之「以滲碳方法處理……」係屬結構特徵或非結構特徵？

若區分結構特徵、非結構特徵係依申請標的之實質內容，當支持該方法特徵的實施方式涵蓋材質及結構，則該方法特徵屬於結構特徵或非結構特徵？以「鍍鉻層」、「含鉻之不鏽鋼」及「以鉻防鏽的處理方法」為例，就記載形式而言，「鍍鉻層」為層狀結構，「含鉻之不鏽鋼」為材質，「以鉻防鏽的處理方法」為方法。依基準，層狀結構屬結構特徵，材質及方法屬非結構特徵。當請求項中所載之技術特徵為「以鉻防鏽的處理方法」，說明書記載兩實施例以該方法獲得「鍍鉻層」及「含鉻之不鏽鋼」，請求項中所載之方法涵蓋層狀結構及材質，則如何認定請求項中所載之「以鉻防鏽的處理方法」係屬結構特徵或非結構特徵？

二、如何認定會或不會改變、影響結構特徵

改變、影響之意義為何？如前例，請求項中所載之「以鉻防鏽的處理方法」涵

蓋層狀結構「鍍鉻層」及材質「含鉻之不鏽鋼」，其究竟是會改變、影響結構特徵或不會改變、影響結構特徵？

會不會改變、影響結構特徵的判斷標準不明確，係以外觀是否看得見為準？若請求項中所載之技術特徵為「電鍍金屬件表面」之方法，在金屬外表面會形成電鍍層，依審查方式(2)，「電鍍金屬件表面」之方法本身為非結構特徵，雖然該方法會形成外觀看得見的電鍍層結構特徵，但其他結構特徵並無任何變動，則該方法究竟是會或不會改變、影響結構特徵？

若如前述假設，係以外觀是否看得見為準，當請求項中所載之技術特徵為「於金屬件表面滲碳」之方法，在金屬內部會形成外觀看不見的滲碳層，依審查方式(2)，「於金屬件表面滲碳」之方法本身為非結構特徵，雖然審查基準稱滲碳層屬構造，卻看不見其外觀，若認定該滲碳方法會改變、影響金屬件結構，則有矛盾。況且，材質已被基準歸類為非結構特徵，是否會改變、影響金屬件結構，似不宜考量材質內部的微觀結構。

三、改變、影響的判斷不明確

依舉發審查基準：「新型請求項之進步性審查，應視請求項中所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定……。²⁵」雖然基準明示係「非結構特徵」相對於「結構特徵」，然而，這句話是否可以擴及「非結構特徵」相對於（包括結構特徵之）「請求項整體」？此外，改變、影響的時點係指過程中或結果？

由於「是否會改變或影響」的判斷對象或時點不明確，以請求項中所載「二層熱可塑性膠板」的層狀結構為例，若請求項中分別記載下列三種方法特徵，因不同的判斷對象（影響或改變「結構特徵」vs.影響或改變「請求項整體」）或時點（「過程中」有影響或改變vs.「結果」有影響或改變）會推得不同的結論。由於技術上之見解人言人殊，故下列三例僅供讀者進一步思考，內容並未一一對應前述之判斷對象及時點。

(一)膠板之間以強力膠接著，過程中強力膠不會影響或改變膠板之化學結構，但會形成強力膠層，呈現於外觀之結果為二層變三層。

²⁵ 經濟部智慧財產局，註1書。

(二)膠板之間以化學溶劑溶接，藉溶劑溶解膠板表面予以接著，俟溶劑揮發，表面形成較脆弱的交連，過程中會影響或改變膠板表面之化學結構，但呈現於外觀之結果仍為二層。

(三)膠板之間以高溫熔接，藉高溫將膠板表面加溫成熔融狀，促使表層的化學結構重新鍵結予以接著，過程中會影響或改變膠板表面之化學結構，但嗣後會恢復原先之化學結構，呈現於外觀之結果為二層變一層。

四、逕行認定為習知技術之運用並不妥當

專利權範圍，以申請專利範圍為準，故審查基準規定「新型專利實體要件之審查仍應就請求項中所載之全部技術特徵為之」。然而，依前述審查方式(2)可以逕行認定某些技術特徵為「習知技術之運用」，其結果會導致舉發審查、專利權無效抗辯與專利侵權分析的範圍不同，亦即前二者審查的對象範圍大於後者分析的對象範圍。

依發明審查基準，舉發及專利權無效抗辯的進步性審查，應考量申請專利之發明整體技術，包括問題、技術手段及功效。若可以逕行認定申請專利之新型中某些技術特徵為「習知技術之運用」，而該技術特徵恰為解決問題、達成新型目的之新穎特徵，則進步性如何審查，是否須考量說明書中所載之問題、功效？或完全不管技術特徵所解決之問題、功效？若完全不管，審定不具進步性的理由僅為「習知技術之運用」，可以被申請人理解、接受？

柒、結 論

現行我國舉發審查基準規定：「新型請求項之進步性審查，應視請求項中所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定；……；若非結構特徵不會改變或影響結構特徵，則應將該非結構特徵視為習知技術之運用，……。」該審查方式本身不僅窒礙難行，也背離專利法第22條第2項，但衝擊的核心在於其隱含不當擴大專利權範圍的問題，不僅背離專利法第58條第4項，也導致後續的專利要件審查及專利侵權分析左支右絀、深陷泥淖。

中國專利審查指南2001年版記載：「在進行實用新型創造性審查時，如果技術

方案中的非形狀、構造技術特徵導致該產品的形狀、構造或者其結合產生變化，則只考慮該技術特徵所導致的產品形狀、構造或者其結合的變化，而不考慮該非形狀、構造技術特徵本身。技術方案中的那些不導致產品的形狀、構造或者其結合產生變化的技術特徵視為不存在。²⁶」其內容與前述舉發審查基準的規定大致相同，但中國於2006年及2010年的專利審查指南已修改前述規定，專利審查指南2010年版記載：「……在實用新型專利新穎性的審查中，應當考慮其技術方案中的所有技術特徵，包括材料特徵和方法特徵……在實用新型專利創造性的審查中，應當考慮其技術方案中的所有技術特徵，包括材料特徵和方法特徵……²⁷。」

依智慧財產局發布於官方網站之「專利侵權判斷要點」的記載：「解釋新型專利之請求項時，應考量請求項記載的全部技術特徵，包含前言及主體中之結構特徵及非結構特徵。原則上，新型專利請求項之結構特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用，非結構特徵未必具有限定作用，其解釋方式與發明專利之請求項的解釋方式相同²⁸。」依該要點，新型與發明請求項的解釋方式並無不同，因此，後續可能必須回頭解決本文所指新型進步性審查方式所隱含背離專利法第58條第4項的問題。

專利法制有其一致性、連貫性，其中任何一項法規或基準的調整或修正，皆應回歸整個法制架構，審慎考量是否符合法理、邏輯？是否會遷動、顛覆其他規定或實務作法？前述舉發審查基準原本是要呼應新型定義之規定，卻以進步性之審查方式為祭品，導致申請專利之新型及專利權範圍不固定。新型形式審查要件包含新型定義，但不包含進步性，若將原本應屬於新型定義之審查事項扭曲為進步性審查事項，亦即不符合新型定義的請求項可以通過形式審查但無法通過舉發審查、專利權無效抗辯審查，不啻在專利權人行使新型專利的路途中埋下無法預期的地雷，即使新型案可以輕易通過形式審查取得專利權，對於專利權人並非有利。

解決之道，不必捨近求遠、鑽牛角尖。專利法已明示新型僅保護「物品」範疇及保護以「形狀、構造或組合」為內容之「創作」，亦即新型的「創作重點」必須

²⁶ 中華人民共和國國家知識產權局，專利審查指南，第四部分第六章無效宣告程序中實用新型專利審查的若干規定，2001年，4-51頁。

²⁷ 中華人民共和國國家知識產權局，同前註書，2010年，4-53頁。

²⁸ 經濟部智慧財產局，註12文，27頁。

是界定「物品」請求項的「形狀、構造或組合」等技術特徵²⁹。本文以為：

一、形式審查時，除審究請求項中所載之標的是否屬於「物品」範疇外，尚應審究請求項中所載之全部技術特徵。若請求項中所載之物質、方法或用途特徵均為已知，顯然該請求項之創作重點並非該物質、方法或用途本身，得認定符合「形狀、構造或組合之創作」；惟若請求項所載之材質、方法或用途特徵中至少一個特徵非屬已知，或雖屬已知但為新的應用，尚應審酌說明書中所載解決問題的技術手段，就其記載內容認定其創作重點，創作重點在於物質、方法或用途者，則認定不符合「形狀、構造或組合之創作」³⁰。

二、實體審查時，新型的進步性審查，應準用發明之規定；新型定義的審查，仍依前述形式審查之方式，不必探究申請專利之新型對照先前技術之差異，據以認定其創作重點，理由在於：若要實質認定新型的創作重點，必須像歐洲的問題解決法，先比對先前技術據以認定客觀的問題，或據以認定客觀的新穎特徵，換句話說，必須先審進步性等專利要件，再審是否符合定義，會導致順序顛倒及審查對象錯亂的問題。

三、事實上，若不特別強調創作重點是否屬於專利法所規定的「形狀、構造或組合之創作」，則不必依前述審查請求項中所載之技術特徵，亦即只要確認新型請求項屬「物品」範疇即足。因為未包含形狀、構造或組合等結構特徵的請求項不會是實體物，理當不屬於「物品」範疇，而有請求項不明確的瑕疵。

為理解前述解決之道，尚應釐清二個概念：(一)解釋請求項應基於整體解釋原則，以請求項中所載的整體內容為依據，不得省略其中任一技術特徵；但並非請求項中所載的每一個文字、用語均具有限定請求項的作用，例如請求項之前言部分中所載之文字、用語常常不具限定作用。(二)就物品請求項而言，無論是發明或新型，原則上，結構特徵、連結關係及材質始具限定作用，至於方法、用途、功能等

²⁹ 中華人民共和國國家知識產權局，註26書，1-44頁，「一項發明創造可能既包括對產品形狀、構造的改進，也包括對生產該產品的專用方法、工藝或構成該產品的材料本身等方面的改進。但是實用新型專利僅保護針對產品形狀、構造提出的改進技術方案。」

³⁰ 中華人民共和國國家知識產權局，註26書，1-44至1-45頁，「(1)權利要求中可以使用已知方法的名稱限定產品的形狀、構造，但不得包含方法的步驟、工藝條件等。……(2)如果權利要求中既包含形狀、構造特徵，又包含對方法本身提出的改進，例如含有對產品製造方法、使用方法或電腦程式進行限定的技術特徵，則不屬於實用新型專利保護的客體。」

特徵，應視其是否隱含結構特徵、連結關係或材質而定。例如電腦軟體發明請求項中所載之功能特徵，若可以想像得到該功能所代表的技術意義，而足以區別其他技術手段時，則可以認定其隱含不同結構而具有限定作用³¹。惟若方法、用途、功能等特徵未隱含結構特徵、連結關係或材質，則不具限定作用。

電腦軟體相關發明之進步性審查基準：「……若特徵不具技術性，且未與具技術性之特徵協同運作而非屬解決問題之技術手段的一部分，則應視為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合³²。」其中「視為習知技術之運用」類似新型審查方式(2)，亦會導致本文所稱不當擴大專利權範圍等問題，解決之道：逕將請求項中所載之特徵「不具技術性，且未與具技術性之特徵協同運作而非屬解決問題之技術手段的一部分」認定為不具限定作用，而非認定為具限定作用但為「習知技術之運用」，以避免進步性審查與其他專利要件審查的對象範圍不同。

³¹ 經濟部智慧財產局，註10書，2-1-29頁。

³² 經濟部智慧財產局，註10書，2-12-12頁。