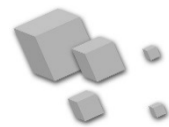


智慧財產案件審理制度研討專欄

建構進步性審查之正當法律程序



李懷農*

壹、前言

我國智慧財產案件審理法（下稱「審理法」）施行至今已近10年，其所適用之審理範圍雖然包含專利、商標、著作權等其他智慧財產案件，但是最受到關注的案件類型，應仍屬專利案件。

而在專利案件之審理程序中最受矚目或最有爭議之部分，莫過於進步性的審查程序，除了技術審查官所做出的技術報告應該要公開之外，後見之明造成進步性被誤判的可能性，也一直是難以解決或甚至是現行審理程序不太受重視的問題，但在以人權與科技立國，並追求法制進步之立場，建構符合正當法律程序之進步性審理流程，仍是值得追求的目標，因此筆者藉由本篇文章淺談雙元審理（bifurcation）解決後見之明的方式，希望能拋磚引玉，讓更多先進發表對建構新審理法法制之看法。

DOI : 10.3966/221845622018010032001

收稿日：2017年12月13日

* 臺灣大學應用力學碩士／台北律師公會會員。

專利師 | 第三十二期 | 2018年1月
Taiwan Patent Attorneys Journal

貳、正當法律程序之介紹

「正當法律程序」的形成，可溯及於英國大憲章，而經過數百年之演進，「正當法律程序」已對於全球的法律體制造成遠大的影響，我國憲法建構之初原係繼受於德國法體系，受到「正當法律程序」之影響較少，然而隨著司法院大法官藉由憲法解釋將「正當法律程序」引入我國，因此目前「正當法律程序」也是具有憲法位階之重要法律原則。

一、正當法律程序之演變

「正當法律程序」首見於1354年英國大憲章，除進一步衍生出自然正義之3要素，即「在公正法庭前就（聽）審的權利」、「獲悉指控的權利（又稱『受告知權』）」、「就指控進行答辯的權利（又稱為『聽證權』）」，又從自然正義中衍生出兩個重要的法律概念，包含「任何人不得自斷其案」以達成公正，以及「兩造兼聽」以達成公平。¹

上開自然正義之概念不但看似抽象，更甚至有些虛無飄渺，但隨著時代演進，司法體系在不同法律案件中，都可能因為特殊任務需求而有不同的複雜變化，而由於變化太過複雜，很有可能已經喪失或偏離了司法的核心概念，此時用最單純的法律概念加以審查，往往有反璞歸真的效果，進而找回司法最初保障人權之目的。

二、「正當法律程序」之基礎概念²

「正當法律程序」經演變後，在美國法律實務上，又可分為「程序上正當程序」（procedural due process）與「實質上正當程序」（substantive due process）。

「程序上正當程序」係指當國家限制人民「生命、自由或財產」時，應經如何程序方為正當的問題，又稱為程序正當。如果沒有經過正當程序之檢驗，國家便即輕率的侵害了人民的重要權利，那就如同國家與人民同時參與一場競賽，卻又自行

¹ 湯德宗，論正當法律程序——從大法官釋字第709號解釋談起，中央研究院簡報，2014年6月，20-24頁。

² 同前註，25-28頁。

訂定有利於國家的遊戲規則，而在競賽結果不利於人民時，卻要求人民應該要承受這場比賽的結果。

「實質上正當程序」則係指法院如何確保法律規定之內容合乎基本公平，避免「惡法亦法」的問題，又稱為實質正當。例如目前國家要求成年男子具有服役義務，然而針對身體不健康者，或有宗教等其他因素者，則應該藉由替代役制度，來落實特殊因素者之服役義務，以同時達成兼顧服務義務與保護特殊族群的目的，避免看起來沒問題的法律，在個案適用上產生問題。

三、何種國家公權力應受到「正當法律程序」之控制？

「正當法律程序」存在的原因為何？前司法院大法官認為，「正當法律程序」是避免公權力「不當」侵害人民權利的風險管理機制。³

「正當法律程序」所要求或管制的對象是國家公權力，要求國家實現公權力應該依循正當法律程序，目的是保障公權力所實施的對象，不會遭受公權力不正當的侵害。因為公權力的強制力，往往會直接發生限制人民權利的效果，如果能夠適當的規範公權力行使之方式，建立起公權力行使之正當程序，便可以降低公權力不當實施的可能性，以降低人民權利遭受不當侵害的風險。⁴

我國法律要求國家機關行使權力時，需要遵守正當法律程序，最初可源自憲法對於人身自由之保護。隨著憲政秩序之演進與大法官解釋陸續作成，釋字第709號解釋揭示：「……部市更新條例……未設置適當組織以審議都市更新事業概要，且未確保利害關係人知悉相關資訊及適時陳述意見之機會，與憲法要求之正當行政程序不符……上開規定均有違憲法保障人民財產權……」，再次揭示國家侵害人民財產權時，必須要遵守正當法律程序，足證財產權在我國受到正當法律程序之保護。而專利權亦屬於財產權之一，因此專利權人之專利權如果受到國家侵害，自應受到「正當法律程序」之保護，自屬於毋庸置疑之事。

³ 許玉秀，論正當法律程序原則（十三），軍法專刊，2011年6月，57卷3期，1-2頁。

⁴ 同前註。

四、何種程序方符合「正當法律程序」

美國聯邦最高法院認為：「何種程序方屬於正當，應斟酌案件性質、受到不利影響的私人利益、限制或剝奪私人利益之方式、限制或剝奪私人利益之理由、有無替代程序、限制或剝奪私人利益所欲追求之公共利益、以及公益與私益之衡量等因素，綜合認定之」。⁵

我國司法院大法官，在釋字第689號解釋理由書中亦表示：「憲法上正當法律程序原則之內涵，除要求人民權利受侵害或限制時，應有使其獲得救濟之機會與制度，亦要求立法者依據所涉基本權之種類、限制之強度及範圍、所欲追求之公共利益、決定機關之功能合適性、有無替代程序或各項可能程序成本等因素綜合考量，制定相應之法定程序」（釋字第636、709號亦有相同見解）。

美國聯邦最高法院與我國司法院大法官之意見，兩者在解釋「正當法律程序」之構成上，皆使用非常多的不確定法律概念，因此在法律具體案件的分析與適用上，容易產生許多爭議。

例如，目前法律所建構的程序是否已經符合「正當法律程序」？可能有見解分析認為已經符合「正當法律程序」之，但也可能有見解會認為已經違反「正當法律程序」的要求。雖然「正當法律程序」之分析如此複雜，但是「正當法律程序」仍開啓了一扇門，讓吾人可以分析現行法律體制所建構出的風險管理機制，是否是可以被接受的，或者其實吾人可以採取其他更好的法律程序，讓人民的權利受到更充分的保障。

專利權本身雖屬於財產權，但與一般傳統財產權，例如土地、房屋比較起來，具有無具體形狀之特性，而因為此無形之財產權性質，使得專利權在遭受到「國家」侵害的時候，會遇到一些較為特殊的問題，而為了因應這些問題，國家自應建構符合「正當法律程序」之相關程序，避免專利權遭到「國家」之「不當」侵害，方符合我國憲法保障財產權之意旨。

⁵ 湯德宗，註1文，71頁。

參、認定專利是否具有進步性之程序

專利權若具有專利無效事由，將被認定因為不具可專利性，而使得專利權應被撤銷，而最常見之無效事由，則為專利不具新穎性以及進步性。其中，是否具有進步性之認定，則因為專利權為無體財產權，而有其複雜與爭議之處。

一、關於進步性之認定，各國實務上早已經建立審查標準

(一)我國對於進步性的主要判斷步驟

現行專利審查基準第2篇第3章第3.4節「進步性之判斷步驟」揭示：「申請專利之發明是否具有進步性，通常得依下列步驟進行判斷：

- 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之內容；
- 步驟3：確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；
- 步驟4：確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異；
- 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之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明。」

(二)而我國對於進步性判斷之標準，更可溯及至知名的Graham案

美國聯邦最高法院於Graham案後，建立對於非顯而易見性之判定標準與步驟，其主要內容為：「……(1)界定先前技術之範圍與內容（the scope and content of the prior art），(2)比較先前技術與所請發明之區別（the difference between the claimed invention and the prior art），(3)界定所屬領域之一般技術水準（the level of ordinary skill in the prior art）」⁶，其中主要精神仍存在上開我國審查基準之進步性判斷步驟中，因此美國進步性以及其相關措施，所產生之相關影響，皆值得我國法制作為重要參考。

⁶ 劉尚志、湯舒涵，專利進步性要件之判決分析——由美國專利案例關照台灣最高法院及最高行政法院判決，台灣法學雜誌，2013年3月15日，220期，100-101頁。

二、現行判斷進步性之方式，受到後見之明相當大的影響

(一)後見之明介紹

後見之明是指當觀測者得知事情發生的結果後，觀測者會忽略結果訊息的影響力，而高估自己能正確預測事情發生的機率的現象，⁷即俗語稱的事後諸葛亮，此屬於心理學界已承認之人類認知上的一種偏見。

個別觀察者會希望看到這個世界是處於穩定而可預測的情況，而且觀察者同時會希望被他人視為聰明的，如果觀察者相信最終的結果是可以被預測的，將可滿足上開兩種認知。簡言之，個人在取得已經知道的訊息後，才開始從事後的角度分析事情的可預測性，是沒有辦法避免該訊息對該分析所帶來的影響。相反的，個人可能會因此高估事情的可預測性。而對於專利法來說，一旦判斷者具有了後見之明，對於個案分析上就會誇大事前的可預測性，甚至將事情發生的可能性提高到必然會發生。⁸

(二)後見之明對於判斷進步性所帶來的影響

後見之明對於進步性的影響，主要是在判定「先前技術水準」、「發明完成當時，是否該領域之通常知識者人士是否可以輕易完成」時產生偏見。因為通常知識者的技術水準，會隨著時間演變而增加，故判定進步性的判定者「隨時間」所增加所擁有之通常知識，在判定進步性時會變成一種污染源或考試作弊的小抄，導致判斷者在判斷發明當時之技術水準時，受到了後見之明的污染。

相關研究甚至顯示，在不同的情況下，後見之明的程度也會隨之加大，例如：「越進步的科技領域，後見之明所產生的影響也會越大」、「如果所預測的事情真的實現，後見之明在事後判定發生可能性上產生的影響也會較大；反之，如果所預測的事情後來沒發生，後見之明的影響力就會變小。但是，要判斷進步性時，所有

⁷ 蔡夢樺，後見之明偏誤形成機制之探討，佛光大學心理學系碩士論文，2009年9月，摘要第1頁。

⁸ Gregory N. Mandel, *Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration That the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational*, 67 OHIO STATE LAW JOURNAL 1391, 1393-1445 (2006).

發明都已完成，所以會有潛在高估發明可預測性的後見之明存在」⁹。

然而，最重要的是，在專利進步性的審查中，由於技術審查人員都已經先看到了專利的內容，然後才來判斷專利的進步性，好似就如同先給考生看了答案，再來問考生難不難，而此閱讀專利內容對於專利進步性審查所帶來的影響，更是從專利審查難以擺脫的宿命。

(三)除了判定進步性，後見之明亦對於專利案件之其他審理層面造成影響，礙於篇幅僅簡介部分影響如下¹⁰

1.申請專利範圍解釋

法院對申請專利範圍做出之解釋，將會對於侵權是否成立產生巨大影響，如果法院採取不同的解釋，很有可能直接決定了結果是侵權或是不侵權。

然而，申請專利範圍之解釋，應是基於該發明技術領域中通常知識者於專利「申請時」對於請求項文字所能瞭解之意義與範圍，進行專利申請範圍之認定，而在判定完申請專利範圍後，方進行是否侵權之比對。

而我國現行「專利侵權判斷要點」第2章第2.1節「解釋請求項之目的」記載：「……解釋請求項，其目的在於正確解釋請求項之文字意義（下稱文義），以確認請求項界定之範圍……」；同章第2.2節「解釋請求項之時點」更進一步記載：「請求項界定之範圍，應限於該發明所屬技術領域中具有通常知識者於專利『申請時』所能瞭解之意義……」揭示我國申請專利範圍之解釋應是就「申請時」的通常知識來進行判定。

然而，在判定專利申請範圍時，皆是專利申請之後，因此判定人員在專利「申請時」到「判定時」期間有可能會吸收一些申請後所產生的知識，使得判定人員實際擁有的知識是「判定時」的通常知識，所以如果要判定人員回到過去，以使用「申請時」的通常知識來解釋申請專利範圍，判定人員吸收到申請後才產生的通常知識，會對於判定申請專利範圍之解釋造成影響，又連帶對於後續侵權認定產生影響。

⁹ *Id.* at 1403-06.

¹⁰ *Id.* at 1438-43.

2. 是否充分揭露

專利說明書所記載之內容，應該要充分揭露使「申請時」通常知識者可以據以實現，而我國現行專利審查基準第2篇第1章第1.3節「說明書的記載原則」亦揭示：「……說明書形式上應敘明發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明等；其內容應明確且充分揭露申請專利之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解該發明的內容，並可據以實現，簡稱可據以實現要件。說明書之記載是否已明確且充分揭露，須在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌『申請時』之通常知識予以審究……」。

然而，但是如同前述，通常知識自然會隨時間演變而增加，判定者從「判定時」的通常知識來回推「申請時」的通常知識，所以同樣有後見之明的問題存在，而隨著時間越久，科技發展越大，後見之明的問題越嚴重。

3. 均等論之適用

現行「專利侵權判斷要點」第4章1.「申請歷史禁反言」記載：「……『申請歷史禁反言』又稱為『申請檔案禁反言』（file wrapper estoppel），簡稱『禁反言』，係指專利權人於專利申請過程或維護專利過程中所為之修正、更正或申復，若導致限縮專利權範圍，則不得再藉由均等論而重為主張其已放棄之專利權。因此，『申請歷史禁反言』為均等論的限制事項之一……」，「申請歷史禁反言」在我國法規上屬於均等論的限制事項之一無疑。

然而，美國聯邦最高法院認為有一些情況，「申請歷史禁反言」可能會不當限縮了均等論的適用。其中，一種是「均等在『申請時』是不可預見」，因為決定專利是否在「申請時」是否可預見，也會有前述後見之明的問題。

因為均等在「申請時」通常知識者是不可預見的，而「判定時」該種均等情況已經被通常知識人者所熟知。因而使得判斷「申請歷史解釋禁反言」的判斷者，可能被後見之明影響，認為在早在「申請時」這種均等情況專利申請人早就看到，而專利申請人基於這種理解所做出來的申請歷史解釋以及其權利上的限縮，自然包含上開均等範圍。因此，後見之明在均等論上亦產生了一定的影響。

三、為了改善後見之明對於判斷進步性所產生的影響，各國司法實務也做了很多努力

(一)美國法院為了防止後見之明在判定進步性上造成不當影響，因而提出各種輔助標準

美國法院早在1882年即知後見之明所產生的偏見，會讓每個人認為發明是很容易完成的¹¹。基於後見之明將擾亂判定進步性之正確性，美國聯邦最高法院提出「次級判斷因素（secondary consideration evidence）」，例如在Graham案中，美國聯邦最高法院就揭示：「……所請發明中有關之客觀證據或次級判斷因素（secondary considerations）、是否達成商業上成功（commercial success）、是否解決前案或產業長久需求（long felt but unsolved needs）……作為非顯而易知之輔助判斷標準……」。

而美國聯邦巡迴法院在判定進步性，亦要求「預先存在建議、教示、動機（suggestion、teaching or motivation）以結合先前技術」以避免後見之明對於進步性判斷造成干擾¹²。

(二)我國進步性判定標準，自然亦深受美國實務影響

1.現行專利審查基準揭示以下內容

專利審查基準第2篇第3章第3.4.2.3節「輔助性判斷因素」揭示：「審查進步性時，若申請人於申請時或申請過程中提供輔助性證明資料，主張申請專利之發明有下列情事而具有進步性時，應一併審酌……『發明具有無法預期之功效』……『發明解決長期存在的問題』……『發明克服技術偏見』……『發明獲得商業上的成功』……」。

專利審查基準第2篇第3章第3.4.1.1.4節「教示或建議」記載：「……若相關引證之技術內容中已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容的教示或建議，例如，引證A、B至少其一揭露結合二者之教示或建議，或另一佐證C揭露結合引證A

¹¹ Loom Co. v. Higgins, 105 U.S. 580, 591 (1882).

¹² Mandel, *supra* note 8, at 1420-25.

與引證B之教示或建議，則可認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有強烈動機能結合該等引證（引證A與引證B）之技術內容……」。

專利審查基準第2篇第3章第3.4.2.1節「反向教示」揭示：「……於進步性之步驟2『確定相關先前技術所揭露之內容時』，必須考量相關先前技術中所揭露的整體內容，包括其中對於申請專利之發明是否具有反向教示（teach away）……」。

專利審查基準第2篇第3章3.4.1.1「有動機能結合複數引證」：「……審查進步性時，通常會涉及複數引證之技術內容的結合，應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容（例如主要引證之技術內容A與其他引證之技術內容B）而完成申請專利之發明（例如技術內容A+B），若有動機能結合，則可判斷具有否定進步性之因素……」。

2.我國司法實務判決亦有以下見解

最高行政法院104年度判字第487號判決揭示：「……關於進步性之調查，於舉發人所提之引證範圍內，法院應詳予調查判斷，基於輔助性判斷因素亦為進步性判斷之重要依據，首揭5項輔助性判斷因素是否存在，或為上訴意旨所主張，或為上訴人於原審述及，其中證據13及證據14之葉片操作，分別需要額外介質如拉桿、旋鈕等構件，而且係間接施力以操作葉片開合，非如系爭專利不需額外介質，且能直接施力撥動葉片，似有簡化結構之情形，關於此部分進步性之判斷因素以及系爭專利是否尚符合其他輔助性判斷因素之要件，均宜由事實審法院併予調查審酌，附此敘明……」。

最高法院106年度台上字第291號民事判決揭示：「……下列輔助性判斷因素亦得以佐證該新型並非能輕易完成：(1)、新型創作具有無法預期的功效；(2)、新型創作解決長期存在的問題；(3)、新型創作克服技術偏見；(4)、新型創作獲得商業上的成功；(5)、新型創作以簡化之結構而能達成相同或更佳之功效……原審未探究被證1、7、8等所欲解決之問題、功能、特性，及確立申請專利時，所屬技術領域中熟習該項技術者之知識水準，復未說明依何項技術特徵之教示、建議而能輕易完成系爭專利，即泛以……被證7、1、8、10均為車牌辨識之停車場收費系統之技術領域，組合被證7及8、10、被證1及8、10得輕易完成系爭專利請求項2之技術特徵，並嫌速斷……上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由……」。

最高法院104年度台上字第1111號民事判決揭示：「……又二件以上之先前技術與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域，所欲解決之問題、功能與系爭專利具關聯性。被證9已揭示系爭專利請求項1中大部分之技術特徵，對熟習該項技術者而言，應用或組合上開引證之技術內容，而完成系爭專利請求項1所請之發明並無困難，即能輕易完成系爭專利之技術內容，熟習該領域技術者，自有合理動機就被證9至11為相關之結合以解決前開問題，乃原審本於認事、採證之職權行使所合法確定之事實。原審因認被證9至11之組合可證明系爭專利請求項一不具進步性，而為上訴人不利之判決，經核於法並無違誤……」。

3. 綜上，我國現行審查基準上開內容與其相關內容，以及相關司法實務見解，足以證明我國審查實務受到美國相關實務見解之重大影響

(三)「輔助判斷因素」可能仍無法解決後見之明所造成之影響

「輔助判斷因素」存在的目的，是屏除後見之明對於判斷進步性所造成的影響，但是學者質疑認為「輔助性判斷因素」存在以下兩個原因，導致於「輔助性判斷因素」可能無法達成存在的目的。第一點就是其通常在案件中是無法確認是否存在該等因素，第二點是就算成功使用了，也無法證明系爭專利是否具有進步性。¹³

以最常見的「商業上的成功」而言，需要以「商業上的成功」證明發明具有進步性，可能還要同時滿足其他要件，例如「商業成功是來自進步行而非行銷」、「在發明完成前，就已經知道此一改善可達成商業上之進步行」、「其他人也已經知道此處具有潛在的商業成功可能性，並試圖利用之」、「其他人失敗是因為發明人很早就領先其他人完成」，要符合諸多條件相當困難，因此使得該「輔助判斷因素」顯得難以使用。

我國司法實務見解在運作上，未將「進步性判斷方式」與「進步性輔助判斷因素」兩者建立可操作的連動關係。例如，智慧財產法院103年度民專上字第19號民事判決揭示：「……專利之進步性判斷著重於技術層面之價值，而商業上之成功僅為進步性之輔助判斷，不論系爭專利於商業上之成功與否等進步性輔助性證明資料

¹³ *Id.*

為何，仍應先為系爭專利與引證間之技術比較，倘已明顯而可認系爭專利不具進步性時，即無以進步性輔助判斷之必要（參照最高行政法院102年度判字第205號行政判決）……」。

「商業上成功」來佐證是否有後見之明確實有其難以使用之處，但是上開司法見解似乎認為「進步性判斷方式」與「進步性輔助判斷因素」兩者好似都是「直接」用來處理進步性的標準，而因為法官有適用以及不適用行政規則之權限，基於「輔助判斷因素」只是「輔助的」，已經透過「正」的判斷標準來判斷進步性，那又何須使用「輔助」的呢。

因此，我國司法實務在「輔助判斷因素」的操作上，除了繼受外國法制上兩個缺點外，還演化出不需要使用「輔助判斷因素」之見解，導致司法實務對於後見之明的防禦有時會根本性的喪失。

（四）「建議、教示、動機」可能亦無助於解決後見之明對於判定進步性所造成之影響

「建議、教示、動機」可能存在先前的引證文件上，也可能沒有存在先前的引證文件上，因此如果在判定進步性時，硬性要求引證文件上應具有「建議、教示、動機」，才能避免判定人員因為後見之明受到影響，可能會產生盲點。因為，如果只是引證文件上面剛好沒有「建議、教示、動機」，難道通常知識者在看到該引證的時候，就一定會認為系爭專利具有進步性嗎？所以在KSR案中，美國聯邦最高法院就否定美國聯邦巡迴法院，關於先前技術中必須要明白揭示元件之組合動機之見解，因為美國聯邦最高法院認為美國聯邦巡迴法院的見解太過僵硬¹⁴。

從另外一個角度觀之，「建議、教示、動機」就算存在先前的技術文件上，難道通常知識者就一定會認為系爭專利是不具進步性的嗎？以我國審查基準為例，現行審查基準第2篇第3章第3.4.1.1節「有動機能結合複數引證」揭示：「……判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關聯性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關聯性或共通性，以避免後見之明。原則上，得綜合考量『技

¹⁴ 劉尚志、湯舒涵，註6文，102-104頁。

術領域之關聯性』、『所欲解決問題之共通性』、『功能或作用之共通性』及『教示或建議』等事項……」。然而，上開得「綜合考量」的範圍，其實已經包含了海量的技術文件，雖然可以造成審查上的靈活度，以便於審查委員可以使用的先前技術範圍，但如果審查的範圍可以靈活到可以從大海撈針去尋找引證，那怎麼能免去按圖索驥以及後見之明的指責，如果不能免去後見之明的指責，那麼原先要避免後見之明的使用目的，可能會顯得非常突兀。¹⁵

(五)縱使是經過充分訓練的專業人士，仍無法避免被後見之明影響

在美國一項為期8年的研究指出，法官與陪審團一樣存在後見之明，學者並再針對167位美國聯邦法院法官進行是否具有後見之明的研究，再次揭露法官與陪審員以及外行人相較，雖然法官受到後見之明的影響稍微小一點，但是並沒有統計學上的顯著差異；而美國專利商標局審查委員，除為通常知識者外，還受過豐富的進步性審查訓練，並有豐富的審查經驗，但是研究指出美國專利商標局的審查委員，亦受到後見之明之影響，比起沒有技術背景的人雖受到的影響比較小一點，但依然沒有統計學上的顯著差異。¹⁶

相關研究為了進一步確認後見之明對於進步性審查所造成之影響，做了許多試驗¹⁷。

其中一個試驗先將受試驗人區分為3組，在第1組中引導告知受試驗者許多必要資訊，包含解決問題的之場景、先前技術，以及其他所有必要的引導訊息；在第2組中告知與第1組相同的資訊，但是增加告知受試者「解決問題的方法」；在第3組則取得與第2組相同的資訊，另外更告知第3組受試者判定上可能有後見之明的問題，藉以警告第3組受試者不要被後見之明所影響。最後再請3組受試者就「以先前技術所呈現的資訊，對於通常知識者來說，解決該問題是否顯而易見」、「受試者對其認定顯而易見的信心」……等問題作回答。

而最終的實驗結果顯示，在相同的技術背景下，第2組回答顯而易見的比例約是第1組的3倍，第3組回答顯而易見的數目也接近3倍，因此證明後見之明對於進步

¹⁵ Mandel, *supra* note 8, at 1425-32.

¹⁶ Mandel, *supra* note 8, at 1416-20.

¹⁷ Mandel, *supra* note 8, at 1406-10.

性判定存在巨大的影響，且就算判斷者已經知道了後見之明所產生的影響，也無法免於被影響。

四、雙元審理介紹¹⁸

雙元審理（bifurcation），也是一種進步性的輔助審查模式，該等審查模式亦是依附於Graham案所建立起的審查模式，並建構出於前述「輔助判斷因素」與「建議、教示、動機」不同的審查方式，以避免後見之明對於進步性審查產生影響。

雙元審理模式主要是將進步性審查工作分配給兩個審查委員，第1位審查委員做傳統的進步性審查步驟，但不判定是否具有進步性，在審查的時候第1位審查委員應將「系爭專利所欲解決之問題加以定義」、「通常知識者的技術水準」、「確定是否增加其他資訊以確認通常知識者的技術水準」、「前案檢索」……等工作加以完成；而第2位審查委員則在沒看過系爭專利的情況下，依據第1位審查委員所完成的工作，來審查系爭專利是否具有進步性。

因為後見之明會對於進步性的審查產生如前所述的影響，而使得進步性的判斷造成了阻礙，而各種消除後見之明的方式都存在著一些不可信或不具功效的爭議，因此雙元審理模式設置了一種特殊的審查方式，將閱讀系爭專利之過程與判斷進步性兩者加以分離，免除了後見之明對於進步性審查所產生的影響。

肆、結 論

司法程序所設立之目的，是在確保人民的權益受到救濟，但如果司法權之行使本身就是「不當」侵害人民權利的元兇，必須建構「正當法律程序」，方能避免人民權益受到司法權的「不當」的侵害。

進步性是專利權的重要議題，智慧局與智慧財產法院都會進行進步性的審查，但是司法機關在處理進步性的問題上，自然要建構嚴格於行政機關的審查流程，如

¹⁸ Gregory N. Mandel, *Patently Non-Obvious II: Experimental Study on the Hindsight Issue Before the Supreme Court in KSR v. Teleflex*, 9(1) YALE JOURNAL OF LAW & TECHNOLOGY 1, 34-37. (2007).

果後見之明已經滲入了行政機關的進步性審查程序，那麼司法權爲了確保人民的財產權，自有憲法上之職責監督行政機關是否「不當」侵害了人民的財產權；但如果行政機關沒有被後見之明影響，反而是司法機關在進步性審查時被後見之明所影響，那就有違司法權是人民保護者的角色，進而將司法權變成「不當」侵害人民權利之元兇。因此自應考量如何處理後見之明對於判定進步性所造成的影響，以符合「正當法律程序」對於人民財產權的保護，避免政府機關在判定進步性的時候，被後見之明所影響，不當的侵害到人民的財產權。

目前各項前述「輔助判斷因素」與「建議、教示、動機」，仍僅屬於行政規則，由於法院無適用行政規則之義務，進而可能導致法院便宜行事，進而忽視後見之明對於進步性判斷所產生的影響。因此，將進步性的相關審查方式取得更高的法律位階，亦是另一思考路徑。否則基於自然正義「任何人不能自斷其案」的概念，如果被後見之明影響而產生的「不當」侵害是來自法院，法院又豈能以行政規則法院得不適用行政規則，來脫免其侵害人民權益之責。

然而，縱使將「輔助判斷因素」與「建議、教示、動機」提高到法律層次，可能仍無法避免審查結果受到後見之明之影響。因此，吾人應考慮透過修改現行審理法，將雙元審查之概念，落實到司法審查程序中，抽離後見之明對於進步性的影響，以符合「正當法律程序」之要求。科技發展係我國重要議題，科技產業對我國經濟有極大貢獻，有關單位應該更加重視專利審查背後的基本原理，以促進科技以及人權的發展。