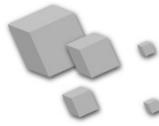




論進步性之肯定因素

——「反向教示」：以台灣智財法院相關判決為核心



陳志遠*

壹、前 言

為了提升專利審查品質，避免審查人員主觀上後見之明¹，台灣經濟部智慧財產局（下稱「TIPO」）在2017年針對進步性審查基準的進行改寫，在新版專利審查基準中，引進了重要的客觀化判斷標準——「肯定進步性之因素」與「否定進步性之因素」，經由權衡、比較此兩因素的重要性，以做出請求項是否具備進步性判斷。

值得一提的是，在肯定進步性因素中，將實務界常用之一抗辯理由「反向教示」，予以明文化，並提出了定性說明與相關案例，以供專利申請人在專利申請與訴訟中主張，殊值鼓勵與肯定，然相較於其他國家，台灣學界對於「反向教示」的研究較不多見²；另外實務界對於「反向教示」可以適用種類之劃分，略顯不足，而

DOI : 10.3966/221845622019100039011

收稿日：2019年4月19日

* 臺北科技大學智慧財產權研究所助理教授。

¹ 這是因為專利審查時間與專利提出申請時間，兩者具有落差，因此造成審查時，審查人員不易重新立於申請當下的情境，進行案件審查。

² 例如在臺灣博碩士論文知識加值系統，網址：https://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccc=wQ7_0l/search#result中進行檢索（檢索條件：反向教示），未發現有相關論文以此為主題進行著述，最後瀏覽日：2019年4月10日；另外在月旦知識庫，網址：<http://www.lawdata.com.tw/>中進行檢索（檢索條件：反向教示），僅見有4篇論文（依發表年，依序排列分別為：1.宋皇志，論進步性審理之進步空間——智慧財產法院九十七年度行專訴字第十九號行

且區分適用之標準，仍過於寬鬆，例如：相較日本特許廳（JPO所發布之專利審查基準，將反向教示區分為4種不同類型³：一、將次要引證應用到主要引證時，不能達到主要引證之目的；二、將次要引證應用到主要引證時，主要引證不能適當地發揮功能；三、次要引證被認為排除於申請專利之發明中，無法為主要引證所採用，以及；四、就主引證欲解決之課題而言，次要引證記載了較其他實施例更差之例子，致使所屬技術領域具有通常知識者，通常不會考慮採用該次要引證，其中，僅有第三、與台灣現行「反向教示」規定較為相似，而上述其他種類，則未見於台灣現行審查基準規範（2017年版）中；然相較之下，上述其他種類與美國MPEP⁴與EPO審查基準⁵較為類似，因此，為了能夠提供更為完整的進步性論述理由，台灣專利審查基準似仍有改善的空間。

為提供未來實務界參考，本文先由整理台灣專利審查基準中，關於「反向教示」規定出發，揆諸相關歷年規範，接著經由檢索與仔細閱讀台灣智財法院的相關判決，梳理出目前實務界關於適用「反向教示」的情況，並介紹數個具有參考價值之判決，最後綜整並歸納這些判決背後的心證理由，以類型化台灣目前「反向教示」案件的處理情形。

政判決評析，月旦法學雜誌，2011年4月；2.鄭煌騰、王偉霖，美國專利法上的非顯而易知性研究，智慧財產評論，2011年12月；3.李懷農，建構進步性審查之正當法律程序，專利師，2018年1月；4.張仁平，進步性分析中有關「無法預期之結果」的主張及判斷，專利師，2018年7月；閱讀該些文章後可以發現，文中內容大部分在討論進步性議題，僅順便約略提及反向教示一詞而已，最後瀏覽日：2019年4月11日。

³ 日本特許廳（JPO），特許・實用新案審查基準，第III部特許要件第2章第2節進步性，11頁。

⁴ USPTO, MPEP 2145 Consideration of Applicant's Rebuttal Arguments X. ARGUING IMPROPER RATIONALES FOR COMBINING REFERENCES D. References Teach Away from the Invention or Render Prior Art Unsatisfactory for Intended Purpose. (at 2100-195,196) (Rev. 07, 2015.11)

⁵ EPO EXAMINATION GUIDELINES, pt. G, ch. VII-17, § 6 (Nov. 2018).

貳、關於「反向教示」在台灣專利審查基準中歷年規範之演進

「反向教示」此一詞彙，雖然在現行專利審查基準中，已有較為詳細記載，然查早期專利審查基準中，並未見有明文化之記載，例如2004年版的專利審查基準中，最接近「反向教示」的規定，係在該版專利審查基準中第2篇第3章第3.3節「進步性之審查原則」第1項中有謂：「若兩技術內容所揭露之必要技術特徵先天即不相容，則其技術內容的組合並非明顯」，以及第3章第3.4.2.3節「發明克服技術偏見」中，記載「申請專利之發明克服該發明所屬技術領域中具有通常知識者長久以來根深柢固之技術偏見，而採用因技術偏見而被捨棄之技術，若其能解決所面臨之問題，得佐證其並非能輕易完成」，然對於其中「必要技術特徵先天即不相容」與「採用因技術偏見而被捨棄之技術」，當時專利審查基準均未見有詳細闡述，因此造成實務適用上之困難，所幸，對此問題，法院在部分判決中有提出其相關見解，例如「採用因技術偏見而被捨棄之技術」係指在某段時間內對於某個技術問題普遍存在偏離客觀事實的認識，而阻礙該技術領域中之人士對於解決該問題之特定技術的研究及開發⁶，因此可推知，若系爭專利之發明，係採用習知技術所捨棄之技術⁷，而克服所面臨之技術上問題，自應認為具有進步性；另外對於「必要技術特徵先天即不相容」，係指先前技術所揭露之必要技術特徵，其所利用之自然法則、科學原理或物質之化學作用不同，而於本質上相互悖離，則兩先前技術即無法相容，尚無從加以組合論究專利之進步性⁸，雖然法院在部分判決中，對於上述概念做出補充說明，可資實務界參考，然對於「反向教示」之定義，似仍不夠清楚，造成後續適用上的困難。

另外，在2013年版專利審查基準中，仍未針對「反向教示」載有明文，亦未提出較為具體定義與說明；整部專利審查基準中，與「反向教示」較為密切關係之處，係在當時專利審查基準第2篇第3章第3.4.1節「進步性之判斷步驟(d)相關先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議」中有記載：若相關先前技術中已明確記載

⁶ 詳參智慧財產法院98年度民專訴字第35號判決。

⁷ 採用習知技術所捨棄之技術，隱含有反向教示之意涵。

⁸ 詳參智慧財產法院100年度民專訴字第83號判決。

或實質隱含關於申請專利之發明的教示或建議，通常其結合係屬明顯；惟若相關先前技術中具有排除與其他相關先前技術結合之教示，得認定其結合並非明顯。雖然此定義非常接近目前（2017年版）專利審查基準之規定，然在該專利審查基準中仍未見有相關案例說明，因此導致實務上，專利權人如欲主張「反向教示」進行抗辯，仍具相當之困難度⁹，

直至近年，TIPO公告之最新版專利審查基準（2017年版），始見「反向教示」（teach away）之明文記載，並確認「反向教示」作為肯定請求項具備進步性之正面因素，並對於「反向教示」做出較為明確之定義：「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻，而不會依循該等技術內容所採的途徑者。若相關先前技術對於申請專利之發明具有反向教示，則可判斷具有肯定進步性之因素。

因此，近年專利審查基準之修改，對於「反向教示」之明文化記載與相關解釋，雖值得鼓勵，然仍有未盡完善之處，例如審查基準中部分說明——「相關技術特徵係無法結合」以及「該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻，而不會依循該等技術內容所採的途徑者」，兩者區分與適用之標準，仍不明確，另外雖然在該版專利審查基準（2017）中，已列舉兩個不同例子，教導公眾如何操作「反向教示」，惟所列舉之案例數目稍嫌不足，若能提供更多的案例，將更有助於實務上對於「反向教示」的操作。

⁹ 主張「反向教示」之困難度，可以由判決分析得到驗證，詳參本文「參、一」。

參、「反向教示」——台灣智慧財產法院判決解析與部分判決案例介紹

一、台灣智慧財產法院關於主張「反向教示」案件的實務判決分析

為進一步瞭解「反向教示」此一肯定進步性之有利因素在實務之適用情況，本研究針對智財法院關於「反向教示」相關判決進行分析，經由檢索司法院判決系統¹⁰，針對檢索結果進行整理¹¹，所得結果如下表1所示。由該表所提供之資料，可以知道目前訴訟實務中，專利權人主張「反向教示」，作為肯定請求項具有進步性之抗辯理由，後續被智財法院接受的比例甚低，例如：在民事訴訟與行政訴訟中分別僅有2.7% (=1/37)¹²及4.8% (=3/62)¹³，法院會接受專利權人「反向教示」之主張；另外上述分析資料顯示，主張單數引證及複數引證具有反向教示的比例分別為71.1% (=32/45)¹⁴與28.9% (=13/45)¹⁵，顯示實務運作中，專利權人對於單篇引證核駁進步性的案件中，認為具有「反向教示」的比例較高，這可能是因為相較於複數引證，單篇引證較容易主張具有「反向教示」的情況¹⁶。

另外經由閱讀上述判決後，本文進一步整理專利權人主張「反向教示」，不被

¹⁰ 檢索網址為：司法院法學資料檢索系統，網址：<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/>；檢索條件：法院名稱：智慧財產法院；裁判類別：民事以及行政；全文檢索語詞：反向教示；判決日期：～民國108年3月31日，最後瀏覽日：2019年3月31日。

¹¹ 目前分析包括行政類裁判以及民事類裁判。

¹² 主張「反向教示」之民事訴訟案件中（共計37件），僅有1案件（智慧財產法院101年度民專訴字第69號判決）主張反向教示，獲得智財法院認同，詳參後續附錄內容。

¹³ 主張「反向教示」之行政訴訟案件中（共計62件），僅有3案件（智慧財產法院101年度行專訴字第8號判決、智慧財產法院106年度行專訴字第102號判決、智慧財產法院107年度行專訴字第29號判決）主張反向教示，獲得智財法院認同，詳參後續附錄內容。

¹⁴ 智財法院對於主張反向教示並做出判決理由之案件中（包括民事訴訟案件與行政訴訟案件，共計有45案件），主張單數引證具有反向教示之案件共計32案件。

¹⁵ 智財法院對於主張反向教示並做出判決理由之案件中（包括民事訴訟案件與行政訴訟案件，共計有45案件），主張複數引證具有反向教示之案件共計13案件。

¹⁶ 請參本文「肆、一」。

法院認可之常見原因，包括：引證與系爭專利所使用之技術手段的應用不同¹⁷，先前技術與系爭專利在所欲解決問題主觀上具有差異¹⁸，引證資料僅揭露部分實施例¹⁹，申請專利之發明使用之技術手段並非較為引證資料所揭露之最佳實施方式²⁰，引證資料揭露一種以上的擇一形式記載，惟申請專利之發明並非擇一形式記載之其中一種²¹，類型化這些不被法院認同之理由，有助未來專利審查基準的修正。

表1 智財法院關於「反向教示」判決之分析²²

「反向教示」判決類型化情況	民事訴訟	行政訴訟
法院對於訴訟中，一方主張「反向教示」，有做出對應判決理由	法院判決指出「反向教示」不成立	14
	法院判決指出，「反向教示」成立	1
	合計	15
法院對於訴訟中，一方主張「反向教示」，未做出對應判決理由 ²³		22
總計		37
		62

二、台灣智財法院判決部分案例介紹

按請求項須具備進步性，係為取得專利權之必要條件，誠如同上述，由於先前專利審查基準版本，較少對於「反向教示」提出清楚定義與案例說明，造成訴訟中專利權人欲以「反向教示」抗辯，主張請求項具有進步性，而被法院認同的機會極低，因此本文即就目前台灣司法單位所做出相關判決中，挑選數個具有代表性之判決，分述如下，期許作為未來實務界應用之參考。

¹⁷ 智慧財產法院107年度行專訴字第21號判決。

¹⁸ 智慧財產法院102年度行專訴字第25號判決。

¹⁹ 智慧財產法院104年度行專訴字第49號判決。

²⁰ 專利審查基準，專利審查基準，2017年，2-3-24頁。

²¹ 同前註。

²² 表中對應統計數字之判決字號，請參本文附錄。

²³ 判決中未指出對應之心證理由，係因為事證已臻明確，兩造及參加人其餘主張或答辯，經法院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列。

(一)案例1：智慧財產法院98年度民專上字第58號

1.事實摘要

上訴人起訴主張其為系爭專利權人，被上訴人新加坡商中微公司為被上訴人大陸中微公司在新加坡所設立之海外據點，專門從事半導體設備銷售與售後支援服務。

上訴人就系爭機器與系爭專利進行分析比對，並認為系爭機器已落入系爭專利申請專利範圍第1至4、6至9、11、12、14、19、20、21及23項而構成專利侵害，為此爰依民法第184條第2項、第185條、公司法第23條第2項、專利法第56條第1項提起本件訴訟，並聲明求為判決：被上訴人不得自行或使他人直接或間接為製造、販賣、販賣之要約、使用或為上述目的而進口型號為「Primo D-RIE」之電漿蝕刻機或其他一切侵害上訴人中華民國第136706號發明專利之物品，或為其他一切相關侵害前述專利之行為，並願供擔保請准宣告假執行。

2.關於「反向教示」之爭點說明

上訴人主張之被證33之電漿散布防止構件16係設計適用於特定非接地結構，而被證13係揭露一接地的以虛線表示之衝切金屬件26，二被證之實質內容及設計理念等等是否皆相反，技術內容上互為反向教示？

3.智財法院意見略為

先前技術對於組合某些已知元件具有反向教示（teach away）之效果時，則成功地組合該已知元件之發明，即難謂係熟悉該項技術者所能輕易完成，而不具進步性，惟所謂「反向教示」係指先前技術已明確排除該已知元件之組合或教示該已知元件之組合於技術本質上係不相容，抑或基於先前技術所揭露之技術內容，熟悉該技術領域人士就該發明所欲解決之問題，將採取與發明人所採取技術手段相反之研究方向，至於先前技術就相同之技術問題提出不同之技術手段，或先前技術僅揭露部分實施例，並非必然表示存在有反向教示，因先前技術之內容並未妨礙熟悉該技術領域人士採用該發明所採取之技術手段，而影響其組合該已知元件之動機。

經查，被證33雖未明確揭示其電漿散布防止構件16是否可接地，惟亦未明確揭

示其僅得適用於非接地結構，而排除適用於接地結構，依上開說明，即難認係反向教示。

4. 分析

在本案例中，專利權人抗辯複數引證之間，因為「反向教示」無法結合，其主張理由係因兩引證之實質內容不同（一引證適用於非接地結構，另一引證則適用於接地結構），專利權人所提之抗辯理由，係為目前實務上「反向教示」常見之抗辯理由一種²⁴；然由此判決結果，似可推得若非從複數引證間先天技術不相容之原因，進一步實質論述與說明，而僅空言泛稱複數引證係採用不同技術特徵運作，並推論複數引證之間具有「反向教示」之適用，係無法獲得智財法院之認同，蓋在此情況下，引證並未具有互相排斥之教示或建議。

（二）案例2：智慧財產法院101年度行專訴字第8號

1. 事實概要

專利權人日商山葉發動機股份有限公司於1999年5月29日申請「機車之驅動裝置」發明專利（下稱「系爭專利」），經審查准予專利。嗣參加人以系爭專利有違審查時專利法第22條第4項及核准時專利法第20條第1項第2款規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。

經TIPO審查，於2011年8月12日為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。專利權人不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂向智財法院提起行政訴訟。

2. 關於「反向教示」之爭點說明

上訴人主張之二被證的實質內容及設計理念等等是否皆相反，技術內容上互為反向教示？

²⁴ 案例中專利權人主張反向教示，不被採用係屬於誤將「未為較教示」當作為「反向教示」。

3. 智財法院意見略為

證據2、4固然各自揭露系爭專利所揭示之部分技術內容，惟所屬技術領域中具有通常知識者於接觸證據2、4之後，是否能產生組合二者之動機以完成系爭專利之創作？查系爭專利係為解決先前技術所遭遇之彈簧下重量加重之問題，因而提出如系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「將乾式V字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內」等之技術特徵，為其解決問題之方法。而依證據4說明書第6頁記載「在這方式中可達成一後懸吊裝置，其只用一可擺動之支臂，該支臂只含有無級變速裝置25，或對應機械式變速器，及最後之減速齒輪26。……根據本發明之此一裝置，該化油器13亦只承受機車加速之最小影響，此係由於各種已減少未懸吊元件之震動，以防止任何可能相關之化油器障礙。」等語，可知證據4無級變速裝置係裝配在可擺動之支臂內，在此情形下，熟習該項技術者遭遇系爭專利所欲解決之彈簧下重量加重問題，顯難以證據4所教示之「無級變速裝置裝配在可擺動之支臂內」產生解決問題之方法，蓋證據4所教示者係增加後臂側之重量，與系爭專利解決課提之方法即減輕後臂側之重量，二者呈反向教示，熟習該項技術者遭遇系爭專利所欲解決之問題，自不會選擇證據4所教示之方法。

再者，證據2雖揭露系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「將乾式V字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內」之技術特徵，惟因證據4所揭露之無級變速裝置裝配在可擺動之支臂內，以達到減少未懸吊元件之震動之目的，此與證據2所教示之無段變速機或無級變速裝置之裝配位置呈反向教示，如將證據4之無級變速裝置裝配至曲軸箱內，顯然無法達成證據4減少未懸吊元件之震動之目的，故熟習該項技術者顯難產生組合證據2與證據4有關無級變速裝置裝配至曲軸箱內而達到系爭專利申請專利範圍第1項所界定之動機。

4. 分析

法院在本案件中，藉由探求系爭專利之所欲解問題與所欲達成目的出發，經比較引證資料所揭露結構後，說明為何結合引證之技術特徵，將導致無法達成系爭專利所欲達成之功效，並推論引證具有反向教示問題。

本案件係屬目前少數，主張複數引證之間具有「反向教示」情形，並獲得智財法院認同之案例，且判決結果與推論理由，立論清晰、邏輯正確，非常值得實務界

(三)案例3：智慧財產法院102年度行專訴字第55號

1.事實概要

專利權人微細科技股份有限公司於2003年8月4日申請「熱可塑性彈性體複合材料之發泡製造方法」發明專利（下稱「系爭專利」），經審查准予專利。嗣參加人以系爭專利有違審查時專利法第22條第4項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。

經TIPO審查，於2012年11月22日為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。專利權人不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂向智財法院提起行政訴訟。

2.關於「反向教示」之爭點說明

是否可由證據2……證明了「在熱可塑性彈性體添加架橋劑」之應用，係「因技術偏見而被捨棄之技術」，而非所屬技術領域所習用之技術，更可證明證據2對系爭專利而言，實僅具有反向教示之效果？

3.智財法院意見略為

證據2該段敘述僅說明熱可塑性彈性物，是「不需」硫化橡膠的一例，然並未教示熱可塑性彈性物「不可」進行硫化之事實及理由，且由該段落之文義應可推論得知硫化橡膠於當時已存在，不硫化之橡膠則據說已有「出售」……，故證據2之內容僅說明苯乙烯丁二烯共聚物因其性質可不需硫化，但並未排除其不可進行硫化；再者，參證3，1981年出版「橡膠大全」一書第498至499頁（本院卷第190頁）記載「……如前所述，……，硫化對熱塑彈性體並不需要，但欲改良聚合物某些性能時仍可做選擇性運用」，可見熱塑彈性體並非一定不可進行硫化，而須視所欲改良的聚合物之性能來決定是否要硫化，更可徵於系爭專利申請時之先前技術並非教示熱塑彈性體不可進行硫化或排除熱塑彈性體進行硫化。因此，不應單就證據2所關注之問題，與系爭專利之發明有所差異，即謂證據2具有反教示效果。

4. 分析

本案例中，針對單一引證核駁進步性的情況，法院認為即便引證與系爭專利所欲解決問題有所差異，亦無法推論該引證係屬反向教示之適格引證，仍應注意該引證是否具有明確或隱含反對系爭專利所主張技術特徵之教示或建議²⁵，才可證該引證是否具有反向教示效果。因此，本文認為確如法院判決所論，引證與系爭專利所欲解決問題有所差異，即可謂該引證係屬反向教示，必須是引證與系爭專利所欲解決問題完全相反（例如本文中之案例2中，系爭專利目的為減輕後臂側之重量，引證4目的為增加後臂側之重量），才可稱該引證該當反向教示文件。

(四)案例4：智慧財產法院101年度行專訴字第113號

1. 事實概要

專利權人瑞士商・歐利康赫伯連坦戈瓦特維爾股份有限公司於2005年10月7日申請「製造多結紗用的方法與纏結噴嘴」發明專利（下稱「系爭專利」），經審查准予專利。嗣參加人以系爭專利有違審查時專利法第22條第4項及第26條第2項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。

經TIPO審查，於2012年6月6日為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。專利權人不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂向智財法院提起行政訴訟。

2. 關於「反向教示」之爭點說明

TIPO所提出之引證資料（上證2）已有揭示22.22%之單一數值，以及在系爭案件，實體審查期間由審查委員所檢索之先前技術的範圍為50%-200%，均未與系爭專利所請範圍的10%-20%有所重疊，是否可謂先前技術的範圍實為系爭專利所請範圍的相反教示？

3. 智財法院意見略為

按「反向教示」，乃美國專利司法實務所創設之概念，係指先前技術基於技術

²⁵ 本案例中專利權人主張反向教示，不被採用係屬於誤將「未為教示」當作為「反向教示」。

或安全等理由所傳達的訊息，勸阻、反對或否定所屬技術領域中具有通常知識者完成發明人所欲申請專利的發明內容，或導引所屬技術領域中具有通常知識者朝往與發明人所欲申請專利的發明內容完全相反的方向，亦即該所屬技術領域中具有通常知識者因先前技術所揭露的技術內容，而打消念頭或勸阻其完成如發明人所欲申請專利的發明內容（反向教示），因此發明人所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之認定。

惟依據科學原理或應用之技術領域進行判斷，先前技術與發明人所欲申請專利的發明內容所採用之技術手段存有構造特徵、設定條件或使用範圍之差異，由於科學或技術係不斷地累積實驗或「試誤」而有所進展，除非先前技術中所謂的少數說為科學界所摒棄的極端錯誤，而勸阻、反對、否定發明人所欲申請專利的發明內容，或導引相反方向，始構成系爭專利所請範圍的「相反教示」外，否則先前技術與發明人所欲申請專利的發明內容間技術特徵之差異，難謂有「相反教示」之情事，是與發明人所欲申請專利的發明內容存有若干技術特徵差異的先前技術、或所謂的少數說所累積實驗或「試誤」，應屬不同見解之教示或知識，非謂該先前技術或少數說即當然具有反向教示之效果，而有利於發明人所欲申請專利的發明內容具備進步性之推論。……其中請求項中之「22%」端值極為接近證據3所揭露「22.22%」，雖系爭專利申請專利範圍請求項後經更正限縮該「22%」及「5%」的端值為「20%」及「10%」，惟無改系爭專利與先前技術或證據3均係採用於空氣加捻室中導入加捻氣流藉以結紗的技術手段，再者，先前技術或證據3並無揭露或教示否定系爭專利請求項所界定「突伸距離小於紗通道寬度的20%而大於其10%」之技術內容者，自不構成系爭專利之「相反教示」。

4. 分析

本案例如同本段落第3案例²⁶，係針對單一引證核駁進步性的情況下，說明反向教示可以適用之情況，除了引證是否具有明確或隱含反對系爭專利所主張技術特徵之教示或建議情況外，另外一種情形係引證是否導引所屬技術領域中具有通常知識者朝往與發明人所欲申請專利的發明內容完全相反的方向；另外對於「少數說」，

²⁶ 案例中專利權人主張反向教示，不被採用係屬於誤將「其他教示」當作為「反向教示」。

係定義為科學研發過程之不同見解，不應該當為「相反教示」。

(五)案例5：智慧財產法院105年度行專訴字第101號

1.事實概要

專利權人漂兒釣具公司於1997年10月4日申請「增加凝膠旋紡聚烯烴紗線所製成加撲或編織釣魚線韌度的方法、製成釣魚線之方法、由其製得之編織或加撲釣魚線」發明專利（下稱「系爭專利」），經審查准予專利。嗣舉發人以該專利不符發明專利要件，對之提起舉發。

專利權人提出系爭專利申請專利範圍更正本，經審查准予更正，本件舉發案依該更正本審查，TIPO並認系爭專利之請求項1、4至7、13、22至25、32舉發成立應予撤銷，專利權人不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂向智財法院提起行政訴訟。

2.關於「反向教示」之爭點說明：

系爭專利係關於未熔合釣魚線之加熱拉伸，而證據6之目的在於利用「熔合」製程以製造具備單纖絲線特徵之釣魚線。……因此，相關技術文獻幾無一者特別註明其係在「未熔合」狀態下操作。則所屬技術領域中具有通常知識者依前揭所述，當無動機嘗試加熱拉伸製造未熔合線以求韌度增進。況證據6重點在教示熔合線，而非未熔合線，……故證據6實為反向教示。

3.智財法院意見略為

原告所稱之反向教示部分，由證據6說明書第4欄第8至12行記載「拉伸張力提供了多個優點：……；(2)相對於未熔合之編織或加捻線，張力可維持或增加熔合結構之韌度；……（The stretching tension provides a number of benefits：……(2)tension preserves or increases the tenacity of the fused structure relative to the unfused braided or twisted line；……）」，僅可得知張力對於熔合線韌度之影響大於未熔合線，其並未建議或教示拉伸之GSP紗線不得為未熔合線，故該段落尚不得作為反向教示之佐證。況所謂「反向教示」應至少係指該教示出自申請時公認之原理原則，或權威之常識等相類情形，尚不得僅以先前技術未提及或未完成之實驗，或推測性之用語

等，逕認為係反向教示而無組合之可能。故原告主張證據6為反向教示，不得作為判斷系爭專利不具進步性之組合證據云云，並不可採。

4. 分析

針對單一引證論述不具進步性情況，本案例進一步限縮可作為適格之「反向教示」引證，包括該教示出自申請時公認之原理原則，或權威之常識等相類情形²⁷，尚不得僅以先前技術未提及或未完成之實驗，或推測性之用語等；本文認同此判決對於「反向教示」之論點，非常正確，可作為「反向教示」定義的一個補充說明，惟對於其中論述部分，應該進一步強調的是：經由公認之原理原則或權威之常識，會朝向引證所揭示之技術特徵進行開發，而不會朝向系爭專利之技術特徵方向進行，則公認之原理原則或權威之常識亦可作為「反向教示」之來源。

三、小結

觀察近年來，上述台灣智財法院所做出判決，專利權人以「反向教示」質疑引證的適格性，並主張系爭專利，具有進步性的案例頗多，但能夠被法院認可，進而使本來不具進步性的專利翻盤，變成具有進步性的案例，卻非常少見，因此，分析上述判決後，可以推知大部分的專利權人，對於「反向教示」的定義與操作要件的理解，並不十分正確，此點可以由上述判決案例中看出²⁸，因此如何類型化反向教示，並對不同類型之案件，歸納出足以作為反向教示之要件，對於專利權人日後訴訟中使用此一抗辯主張，具有非常重要的影響。

因此，本文依據目前台灣智財法院的判決，首先將誤用「反向教示」的情況，進行整理，並將「反向教示」適用於對抗引證文件的情況區分為：(一)多篇引證結合論述不具進步性的情況，以及(二)僅使用單篇引證文件論述不具進步性的情況下，並進一步分別針對此兩種類型，討論如何使用「反向教示」做出定性。

²⁷ 本案例指出「反向教示」的資料來源，可以是該技術領域之習知技術。

²⁸ 例如：部分專利權人認為引證資料並未提出系爭專利的實施例，即推論該引證係屬反向教示；亦或是該引證與系爭專利兩者之間，所欲解決之問題有所差異，即導出該引證屬於反向教示之適例。

肆、分析與討論

如同專利審查基準與前述案例的介紹，可以得知現行審查基準，對於「反向教示」的規定似仍有不清楚之處²⁹，因此導致實務上難以適用，本文依據前述之智慧財產法院判決為基礎，首先對於目前實務界適用「反向教示」不被法院認可情況，作一彙整討論，並進一步討論「反向教示」的類型，以及適用情況。

一、實務中常見錯誤適用「反向教示」的類型

在一般情況下，先前技術文獻通常會以正向、積極方式揭露教導技術內容，因此可以作為系爭專利請求項之新穎性、進步性相關文件，然亦有少部分先前技術文獻資料，係以消極教導方式，指出那些技術不可行，此種文件即應該當常見之「反向教示」類型，蓋若該些先前文獻資料曾指出不應為之研發方向，然發明人卻反於其教導，最後又可以完成發明，達到所欲之功效，足以證明該發明具有進步性。

雖然反向教示係足以證明請求項具備進步性之有力證據，然在專利審查與專利訴訟實務中，卻常見專利權人誤用，依據本文所檢索之判決資料，綜整該些誤用之處，可以將誤用「反向教示」的情況，區分為下列不同類型：

(一)誤以「未為教示」作為「反向教示」

先前技術中未曾提及如系爭發明之技術特徵，即認該先前技術文獻為「反向教示」，而不採用。

²⁹ 例如：現行專利審查基準謂：「『反向教示』係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。」（詳參專利審查基準，2017年，2-3-23頁），上開規定中「引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者」，雖可以歸類為因「反向教示」，導致複數引證結合的不妥的原因；然「基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者」之規定，究係應歸類為因「反向教示」，導致「單數」引證或「複數」引證結合的不可作為進步性的原因，不無疑問。

(二)誤以「其他教示」作為「反向教示」

先前技術內容並未明確（或隱含）指出發明技術不可採，且在該文獻內容中，有其他較佳或其他等同技術內容之「其他教示」，即認為該文獻為「反向教示」。

(三)誤以「較差功效教示」作為「反向教示」

先前技術內容並未明確（或隱含）指稱發明技術不可採，只因先前技術之功效較發明之功效差或實施技術在經濟上過於昂貴，即認為該文獻為之「反向教示」³⁰。

二、「反向教示」適用於多篇引證文件結合否定進步性的情況

在大部分情況下，請求項係依據多篇引證結合，來論述請求項不具備進步性，在此情況下專利權人可以主張「反向教示」，否認不同引證之間結合的妥適性，而推導出請求項具備進步性的論證。因此，「反向教示」在複數引證間結合的適用情況，值得深思。

對於否認複數引證之間結合妥當性的反向教示，現行專利審查基準僅謂：「引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者」，惟對於引證之間無法結合之態樣，幾乎未有相關之說明，造成申請人無法透過審查基準的教示，對於「反向教示」有更進一步的理解，減少申復、答辯的錯誤適用。

因此，本文綜合整理目前審查基準與相關法院判決，對於複數引證間無法結合的情況，做出類型化區分如下：

(一)連結不同引證之間的技術特徵，已明確或實質隱含地被引證排除

不同引證對於一相同技術特徵，若做出之評價並不相容（例如：對於某一特定技術特徵，一引證認為對於解決某技術問題具備有利效果，然另一引證則認定該技術特徵係提供不利效果），由於複數引證間，對於連結彼此之間的技術特徵評價無法相容，導致該複數引證之間無法結合。

此種情況即是現行審查基準所記載之例子：申請專利之催化劑包含鐵與鈸金

³⁰ 詳參專利審查基準，2017年，2-3-23頁，關於環氧樹脂印刷電路材料之案例。

屬，引證A揭露將鐵加入催化劑，但明確排除將鎢加入催化劑，引證B揭露鎢與鹼金屬可作為催化劑之成分，二者具有相同的有利功效而有可替換性，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據二引證之教示，應不會得出以鐵與鹼金屬作為催化劑之結論，亦即，二引證已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，所以，對於申請專利之發明構成反向教示。

(二)個別引證之技術本質上係不相容，因此複數引證無法結合

若不同引證所提供之技術方案先天即不可相容，則該複數引證無法結合，該複數引證該當「反向教示」文獻，惟值得注意的是，本類型所強調技術本質不相容，並非指不同引證之技術領域不相同。

本類型係根據智財法院相關判決，推知之一種類型，例如：105年度行專訴字第45號判決中，法院指出證據2、證據4皆是有關操控旋轉速度以控制清洗液之離心力及氣體對晶圓噴氣以避免顆粒殘留於晶圓之技術，兩者並無技術上不相容之情形。

(三)個別引證之所欲解決問題或達成功效不相同，因此複數引證無法結合

若不同引證所提供之技術方案先天即不可相容（例如不同引證所欲解決問題先天即不相同），則該複數引證之結合在邏輯上即會產生矛盾，而阻礙複數引證之結合正當性，例如：前述智財法院101年度行專訴字第8號判決即為一適例，在此案例中，第一引證的技術特徵會增加後臂側之重量，與系爭專利卻是減輕後臂側之重量，兩者技術內容即先天不相容，本例中第一引證即是一反向教示之文件，若將該第一引證與第二引證結合，無法達成系爭專利所欲達成之目的。

三、「反向教示」適用於單篇引證文件結合否定進步性的情況

在專利審查實務中，經常可以看到僅以單篇引證，論述系爭專利不具進步性的例子³¹。因此，專利權人利用「反向教示」，作為否認該篇引證使用的妥當性，是

³¹ 此種案例較為常見，尤其當系爭專利請求項與引證案之間的技術特徵差異很少，該差異通常

否合適，不無疑問。雖然在現行審查基準中，對於「反向教示」是否適用在單篇引證的情況，並未特別提出相關規定，僅有提出一案例說明³²。

因此，由該案例，本文認為現行專利審查基準，似已允許以「反向教示」，作為抗辯單篇引證具備進步性之理由，惟在適用上的要件考量上，仍須依據該單篇引證內容才能做出判斷，例如：該篇引證是否具有非常明確排除的教示或建議，若有，則可推出該篇引證係屬「反向教示」的文件³³，若如同專利審查基準所載案例³⁴，僅僅對於系爭專利之部分技術內容，做出性能較為不佳之評價，並不該當可以作為「反向教示」的理由。

然在現行專利審查基準中，仍看不出「反向教示」可以適用在單篇引證的情形³⁵，蓋對於未被引證揭露之部分技術特徵，審查人員對此部分的評價，通常係以「習知技術」³⁶、或「屬於利用現行技術的簡單改變，該技術領域之通常知識者易

會被審查官認為屬於不重要之差異，而該差異係為所屬技術領域具有通常知識者，易於思及（或輕易改變），進而造成該項發明不具進步性。

³² 詳參專利審查基準，2017年，2-3-23頁，申請專利之發明為一種環氧樹脂印刷電路材料，先前技術揭露聚醯胺樹脂印刷電路材料，另揭露環氧樹脂材料具有可接受的安定性及某種程度的可撓性，但其較聚醯胺樹脂材料之性質為差。由於該先前技術之實質內容未揭露環氧樹脂材料不可作為印刷電路材料，亦即沒有排除申請專利之發明的教示或建議，因此，對於申請專利之發明未構成反向教示；此案例即為前述之誤以「較差功效教示」作為「反向教示」之一適例。

³³ 在此情況下，單一引證文件可以作為「反向教示」的情況，可以預見非常稀少，蓋如同前述專審查基準所指：「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）。」因此可以想像的情況，係該篇引證內容，已對於系爭專利之部分技術特徵，作出排除的教示或建議，然因審查人員的疏忽，未排除該篇引證的適用，致使「反向教示」的情況發生。

³⁴ 同註32。

³⁵ 這是因為使用單篇引證推論請求項不具被進步性之情況較常見，然該情形如何適用反向教示，不無疑問。

³⁶ 使用單篇引證論述系爭專利請求項不具進步性，若該單一篇引證與系爭專利請求項之間的差異技術特徵，在該引證中完全未有關於該技術特徵之記載，且該差異技術特徵為所屬技術領域中具有通常知識者所知悉，則對於該部分技術特徵，專利審查人員通常會以該篇引證與通常知識之結合，作為該請求項不具進步性之論述。

於思及」³⁷等論點，進行不具進步性理由論述，因此如何說明該單篇引證具備「反向教示」特徵，實有困難，例如：(一)對於引證未包括關於該技術特徵之記載，而以引證與「習知技術」結合論述不具進步性的情況，蓋此時引證中並沒有關於該部分技術特徵被明確排除之教示或建議，另外，(二)即使引證中有記載該差異技術特徵，只是記載內容不同，審查人員以該引證與「利用現行技術的簡單改變」作為請求項不具進步性之心證論述時，因為引證已記載該差異技術特徵，因此如何判斷該引證是否該當「反向教示」引證，不無疑問。

對於上述第1情況（該單篇引證未記載該差異技術特徵），本文認為該引證似無法歸類為「反向教示」文件；而在第2種情況（亦即單篇引證已記載該差異技術特徵），本文建議可以依照下列步驟，評估是否該當「反向教示」的引證文件：(一)比對單一引證文件與系爭專利請求項，以確認兩者之間的具有差異之部分技術特徵，(二)判斷該差異部分技術特徵，是否屬於該發明所屬技術領域中具有通常知識者，再參酌其他相關資料後或依照該技術領域之通常知識，會被勸阻而不會有動機依循該等技術內容所採的途徑，往上述具有差異之部分技術特徵進行修正或嘗試，若不會往具有差異之該部分技術特徵進行修正，則本文認為該引證即可該當「反向教示」文件，進一步可證該請求項具備進步性³⁸。

³⁷ 引證與系爭專利請求項之間雖具有差異，然該差異之技術特徵並非為原引證中完全未揭示的情況，而係為該引證內容中有提起過，只是引證與系爭專利之間所提及的內容被非相同，例如：系爭專利請求項記載製程壓力為1atm，而引證所提及之製程壓力為10atm，所以兩者之間的技術內容有所不同，惟該差異係屬利用現行技術的簡單改變，該技術領域之通常知識者易於思及，則對於該部分技術特徵，專利審查人員通常會以該篇引證與通常知識之結合，作為該請求項不具進步性之論述。

³⁸ 為充分說明上述建議情況，本文試舉例如下：系爭發明請求項係為一半導體磊晶製程，第一步驟，係準備一半導體基板，第二步驟，係沉積一非晶半導體薄膜，第三步驟，係進行一離子佈值製程，第四步驟，係將半導體加熱至80-100°C進行一熱活化處理。若有檢索到一適格引證，該引證幾乎已揭露系爭請求項之全部技術特徵，唯一差異之處在於，該引證揭示之熱活化溫度為500-600°C，非如同系爭請求項所請之80-100°C，若專利審查人員認為，該差異技術特徵係屬於利用現行技術的簡單改變，該技術領域之通常知識者易於思及，而推論請求項不具進步性。此時，若專利權人可以提出其他證據（專利、教科書或科學文獻等），具體指出所屬技術領域之習知活化處理溫度，係應該在較高溫度下進行，才可顯現較佳活化效果，則專利權人所引用之引證資料，證明習知技術顯示的是越高溫，活化效果越高，故習知技術構成反向教示。

伍、結論

「反向教示」係屬現行專利審查基準，可以作為否認審查人員（或舉發人）對於請求項不具進步性推論之一種抗辯方式，惟如同本文上述分析，可能係因現行專利審查基準之教示較不清楚或列舉之案例數目不足，使得實務上專利權人在訴訟中，提出「反向教示」作為請求項具備進步性的抗辯理由，成功機率甚低。因此，本文冀望透過本文的整理與分析，使得「反向教示」的適用原則更為明確，以作為未來實務界運用「反向教示」的一個參考。

最後，綜整下述幾點，作為本文的結論：

一、利用「反向教示」抗辯請求項具備進步性，實務上被認為適用錯誤的情況，包括：(一)技術手段不同；(二)僅揭露部分實施例；(三)非屬引證資料所揭露之最佳實施方式；(四)非屬引證資料之擇一形式記載之其中一種；(五)引證所關注之問題，與系爭專利之發明有所差異。

二、對於使用單篇引證，論述請求項不具進步性的情況中，「反向教示」可以適用的情況包括：(一)單篇引證內容已明確排除申請專利發明之部分技術特徵；(二)單篇引證所揭露之技術內容，搭配所屬技術領域之通常知識，不會朝向系爭請求項所請技術特徵進行修正。

三、在使用複數引證論述請求項不具進步性的情形，「反向教示」可以適用的情況包括：(一)連結不同引證之間的技術特徵，已明確或實質隱含地被引證排除；(二)個別引證之技術本質上係不相容，因此複數引證無法結合；(三)個別引證之所欲解決問題或達成功效不相同，因此複數引證無法結合。

四、由判決結果分析，「反向教示」適用在單篇引證的情形多於適用在複數引證的情況，這可能是因為在多篇引證結合下，「反向教示」成立要件，門檻較高。

附 錄

「反向教示」判決類型化情況分析

(I)訴訟中，一方主張「反向教示」，法院判決指出「反向教示」不成立

■ 行政訴訟（共27件）：

107行專訴40、107行專訴20、107行專訴34、106行專訴63、107行專訴64、107行專訴21、107行專訴7、106行專訴38、106行專訴10、106行專訴25、106行專訴15、105行專訴45、105行專訴101、104行專訴49、104行專訴25、103行專訴87、103行專訴79、103行專訴72、103行專訴30、103行專訴41、102行專訴86、102行專訴55、102行專訴25、102行專訴19、101行專訴113、101行專訴31、100行專訴38。

■ 民事訴訟（共14件）：

106民專訴11、106民專上43、105民專訴21、105民專上14、104民專訴79、103民暫5、103民專訴14、103民專訴103、102民專上53、102民專上49、102民專訴49、101民專上46、98民專上58、99民專上易12。

(II)訴訟中，一方主張「反向教示」，法院判決指出，「反向教示」成立

■ 行政訴訟（共3件）：

107行專訴29號、106行專訴102、101行專訴8。

■ 民事訴訟（共1件）：

101民專訴69。

(III)訴訟中，一方主張「反向教示」，法院判決未做出對應判決理由

■ 行政訴訟（共32件）：

107行專訴38、107行專訴69、107行專訴60、107行專訴5、107行專訴67、107行專訴1、106行專訴101、106行專訴71、106行專訴30、105行專訴99、105行專訴100、105行專訴96、105行專訴54、105行專訴29、104行專訴108、104行專訴90、104行專訴46、104行專訴7、103行專訴75、103行專訴36、102行專訴124、102行專訴96、102行專訴48、102行專訴23、101行專訴121、101行專訴25、101行專訴39、100行專訴119、99行專訴142、99行專訴88、98行專訴122、98行專訴74。

■ 民事訴訟（共22件）：

107民專訴48、107民專上易2、106民專上15、105民專訴66、105民專上21、105民專上43、105民專上32、105民專訴23、104民專訴54、104民專訴2、104民專上更(一)7、103民專上28、103民專上19、103民專上5、102民專上3、102民專上13、101民專訴156、101民專訴109、100民專訴119、99民專訴209、99民專訴156、99民專上12。