

上位概念發明之公開並不影響 下位概念發明之新穎性？

劉國讚*

壹、前言

在現代專利審查制度中，專利專責機關（在我國為經濟部智慧財產局）指定專利審查人員審查一件專利申請案時，審查人員會先進行先前技術之調查，再據以判斷申請專利之發明是否符合新穎性、進步性、先申請原則、擬制喪失新穎性等要件（專利法第22條第1項、第2項、第31條、第23條）。申請專利之發明是指記載於申請專利範圍的發明，申請專利範圍是用文字撰寫，可以寫成多項之請求項，請求項之範圍係由請求項中所載之所有技術特徵所界定。專利審查是採逐項審查，也就是會逐項判斷各請求項是否符合專利要件。

以文字撰寫的申請專利範圍覆蓋了一定的範圍，將先前技術與各請求項比對時，範圍完全相同的情況很少，經常出現的是請求項範圍覆蓋先前技術、或者被先前技術覆蓋，也就是較廣的上位概念與較窄的下位概念關係。「上位概念，指複數技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數技術特徵具有類似的本質的總括概念。發明包含以上位概念表現之技術特徵者，稱為上位概念發明。下位概念，係相對於上位概念表現為下位之具體概念。發明包含以下位概念表現之技術特徵者，稱

DOI : 10.53106/221845622023070054002

收稿日：2023年5月8日

* 國立臺灣科技大學專利研究所教授。

為下位概念發明。」¹先前技術與請求項所載發明是上位對下位、或者下位對上位關係時，請求項所載發明是否符合新穎性或進步性要件，是本文所欲探討的主題，特別是上位對下位的新穎性判斷原則。

專利審查基準規定：「上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性」，這是專利實務界耳熟能詳的原則。然而，這個原則對於公眾似乎有點難理解。上位概念發明的專利權人，常常認為在後的下位發明是其專利權範圍內的一種型態，明明在已公開上位範圍內，為何還會有新穎性？因而，有必要探討這個原則的理論基礎。

本文將以美國判例法來探討此一議題，以美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）具有代表性的重要判例為主。美國專利審查實務上也經常出現上位與下位的關係，「上位」在美國通常稱為「屬」（Genus），「下位」則稱為「種」（Species），屬是種的總括概念。美國專利法新穎性要件規定在35 U.S.C. § 102，申請專利之發明不滿足新穎性要件者，通常稱為被先前技術先占（anticipated）、或稱為被先前技術預期²。進步性要件規定在35 U.S.C. § 103，又稱為顯而易見性。

關於專利新穎性要件，近年文獻較少探討，相關的研究主要是與新穎性判斷原則有關的先申請原則與擬制喪失新穎性。有探討美國判例法的雙重專利，而獲得其顯而易見型雙重專利較我國為廣者³；或探討專利法第23條擬制喪失新穎性的規範原理與功能者⁴。本文聚焦在上位與下位的關係，在我國專利審查涉及的要件除新穎性外，也適用在先申請原則與擬制喪失新穎性。

本文係從公眾所疑惑的觀點出發，嘗試從美國判例法原則尋找基礎理論，並與我國專利審查基準比較其差異，目的在解決公眾的疑惑，並藉以從促進產業發展的

¹ 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2022年版，2-3-8頁。

² 美國專利審查與司法實務上，對於不具新穎性的請求項，常用「anticipated」而不是用欠缺新穎性，其中文語意是「先占」或「預期」，本文視案例事實交互使用「先占」或「預期」。

³ 劉國讚，從美國雙重專利判例法，探討我國先申請原則之審查基準，專利師，49期，2022年4月。

⁴ 黃銘傑，從專利法第23條之規範原理與功能探討其規範效力及範圍，專利師，53期，2023年4月。

觀點，檢視我國專利審查基準是否有不適當之處。

貳、我國審查基準與美國判例法

一、我國專利審查基準規定

審查申請專利之發明的新穎性要件時，原則上，下位概念發明之先前技術會讓上位概念之發明喪失新穎性；反之，上位概念發明之先前技術不影響下位概念之發明的新穎性，但須注意有無選擇發明的關係。通過新穎性審查後，須進一步審查其進步性。以下摘錄與上、下位關係有關之專利審查基準規定。

(一) 下位概念發明之先前技術會讓上位概念之發明喪失新穎性

關於新穎性之判斷基準，當先前技術與申請專利之發明比對結果，差異僅在於對應之技術特徵的上、下位概念時，先前技術與請求項所載發明有下位對上位、與上位對下位兩種情況。

第一種情況，下位概念發明之先前技術會讓上位概念之發明喪失新穎性，「若先前技術為下位概念發明，由於其內容已隱含或建議其所揭露之技術特徵可以適用於其所屬之上位概念發明，故下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性。例如先前技術為『用銅製成的產物A』，會使申請專利之發明『用金屬製成的產物A』喪失新穎性。」⁵

可以取得專利權的請求項應該是新的，也就是前所未有的。所謂新的專利權範圍是指所覆蓋的範圍都必須是新的，如果請求項覆蓋範圍有一部分已經見於先前技術，則這個請求項就不是新的。申請人必須將請求項覆蓋範圍限縮至沒有覆蓋先前技術，這個請求項才具有新穎性。因而，這個原則在實務運作上沒有爭議。

(二) 上位概念發明之先前技術不影響下位概念之發明之新穎性

第二種情況是上位對下位，「上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性。例如先前技術為『用金屬製成的產物A』，無法使申請專利之發明『用銅製

⁵ 經濟部智慧財產局，註1文，2-3-8頁。

成的產物A』喪失新穎性。又如先前技術揭露之『鹵素』，無法使申請專利之發明中之『氯』喪失新穎性。又如先前技術揭露之化合物亦無法使申請專利之發明如該化合物之光學異構物、水合物及結晶物等喪失新穎性。」⁶

審查基準規定「上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性」，代表請求項所載的發明原則上會通過新穎性審查，但審查基準還有選擇發明的規定，在例外的情況下不具新穎性。

(三) 選擇發明

關於選擇發明的定義，「選擇發明係由先前技術已知之較大的群組或範圍中，選擇其中未特定揭露之個別成分（individual elements）、次群組（sub-sets）或次範圍（sub-ranges）之發明，常見於化學及材料技術領域（參照第十三章5.2.1.2「化合物之選擇發明」）。」⁷從這個定義來看，選擇發明與上下位概念的發明的定義並不相同，但個別成分或次群組是一種下位概念發明。

當出現選擇發明時，其新穎性要件的判斷，審查基準規定：「判斷選擇發明之新穎性，須考量先前技術的整體內容是否已特定揭露（specifically disclosed）所選出的個別成分、次群組或次範圍。」⁸審查基準進一步規定：「若先前技術所揭露的技術內容係以單一群組呈現各種可供選擇的成分，則由其中選出的任一成分所構成的選擇發明不具新穎性。然而，若先前技術的技術內容係以二個或二個以上的群組呈現各種可供選擇的成分，而申請專利之發明係由不同群組中個別選出一個成分所組成的選擇發明，由於該組成是經由組合不同群組的成分所產生，且並非先前技術已特定揭露者，因此該選擇發明具有新穎性。」⁹

依照這個規定，下位概念發明是一種選擇發明時，不具新穎性的情況是先前技術已經「特定揭露」所選出的個別成分，或者以「單一群組呈現」各種可供選擇的成分。如果沒有特定揭露或呈現下位成分，則下位概念發明還是有新穎性。

⁶ 經濟部智慧財產局，註1文，2-3-8頁。

⁷ 經濟部智慧財產局，註1文，2-3-10頁。

⁸ 經濟部智慧財產局，註1文，2-3-10頁。

⁹ 經濟部智慧財產局，註1文，2-3-10-11頁。

(四) 進步性審查

請求項所載發明通過新穎性審查後要進一步審查進步性。關於下位概念發明的進步性，審查基準只就選擇發明有特別規定：「對於選擇發明，若其選擇之部分相較於相關先前技術均具有無法預期之功效，應認定該發明非能被輕易完成，具有進步性。無法預期之功效，參照本章3.4.2.3.1『發明具有無法預期之功效』。」¹⁰

當下位概念發明是一種選擇發明，是否有進步性？關鍵在於這個選擇發明具有無法預期之功效，則具有進步性。會出現無法預期之功效的情況很少見，比較容易出現在化學及材料技術領域，審查基準也是說選擇發明常見於該領域。若不具有無法預期之功效，未必不具進步性，還要用一般的進步性判斷原則來判斷。

(五) 小 結

審查基準規定「上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性」，這個下位概念發明若不具有無法預期之功效，是否能通過進步性審查？在運用進步性審查的一般性規定下，可預期有些案件會通過審查有些則不通過，通過者會取得專利權。

主要問題在於，讓下位概念發明通過新穎性審查是否適當？本文擬從美國判例法尋找判斷原則，在進行核心問題探討之前，下一段先介紹美國新穎性判斷基本原則。

二、美國新穎性判斷基本原則

我國審查基準規定，下位概念發明的先前技術會讓上位概念發明不具新穎性，美國判例法也有相同的原則，但美國較常用的是「在後侵權者在前會先占原則」。

(一) 在後侵權者在前先占原則

美國傳統的新穎性測試原理是：「在後會侵權者如果是較早的先前技術，會先占。」¹¹在此的侵權只限於字義侵權¹²，被訴對象落入請求項字義所覆蓋的範圍就

¹⁰ 經濟部智慧財產局，註1文，2-3-26頁。

¹¹ 這個原理首先見於Knapp v. Morss, 150 U.S. 221,228 (1893).

是字義侵權；如果這個被訴對象是系爭請求項申請前已公開的先前技術，則系爭請求項被先前技術先占而欠缺新穎性，結果是專利無效¹³。這個原則出現在許多判例中，可以說非常穩固。當新穎性判斷有點困難時，CAFC有時候會將先前技術當作被訴對象，判斷其是否落入系爭請求項而構成侵權，若是則系爭請求項無新穎性。

在此舉一件具有代表性的案例說明之，這是2005年Upsher「維生素補充劑」事件¹⁴。

Upsher-Smith實驗室公司是US5,932,624和US6,605,646的專利權人，對Pan美國實驗室公司主張'624專利請求項1、2、5和8-10，以及'646專利的請求項1-7。地區法院作出即決判決（summary judgement），裁定所主張的請求項因先占和顯而易見而無效。專利權人上訴，CAFC維持原判。

系爭'624專利是維生素補充劑組合物，可降低血清同型半胱氨酸水平並防止相關血管疾病。'646專利也是維生素補充劑組合物，以防止大腦和神經系統損傷以及惡性貧血。'624和'646專利要求保護由維生素B₁₂、葉酸（folate）和某些情況下的維生素B₆組成的維生素補充劑組合物。'624專利請求項1如下：

一種適用於人類的維生素或補充劑組合物，其活性成分主要由選自以下群組的成員組成：

1. 葉酸和維生素B₁₂；
2. 葉酸、維生素B₁₂和維生素B₆；
3. 葉酸、維生素B₁₂和一種非抗氧化維生素；和
4. 葉酸、維生素B₁₂和非抗氧化維生素，該組合物實質上不含抗氧化劑。

爭議的重點在於，'624和'646專利的請求項要求組合物「實質上不含抗氧化劑（essentially free of anti-oxidants）」。先前技術包含許多包含維生素B₁₂、葉酸和維生素B₆的維生素補充劑組合物。然而，教導由維生素B₁₂、葉酸和維生素B₆組成的組合物的先前技術，也教導添加其他維生素和抗氧化劑以提供額外的健康益處。系爭專利發明人Victor Herbert博士發現，在此類組合物中加入抗氧化劑會破壞部分維生

¹² 專利侵權有字義侵權（literal infringement）及均等侵權（infringement under the doctrine of equivalents），均等侵權是被訴對象在字義範圍外，但構成均等。

¹³ Lewmar Marine, Inc. v. Barient, Inc., 827 F.2d 744,747 (1987).

¹⁴ Upsher-Smith Laboratories, Inc. V. PamLab, L.L.C., 412 F.3d 1319 (2005).

素B₁₂和葉酸，基於這一發現獲得系爭專利。專利權人承認所主張的請求項與先前技術的唯一區別是請求項限制不包括抗氧化劑。

先前技術文獻已知的抗氧化劑也已知會破壞維生素B₁₂和葉酸。例如一篇文獻指出維生素C和E這兩種已知的抗氧化劑與維生素B₁₂不相容，還有文獻教導某些稱為抗氧化劑的物質會破壞維生素B₁₂。然而，先前技術並未教導這些物質的抗氧化特性是造成這種破壞的原因，爭專利的發明人發現了這種關係。

在這些技術背景下，地區法院裁定歐洲專利申請號933114762.3（EP申請），公開了與系爭專利中所要求保護的相同成分，因此預期了系爭專利請求項，不同之處在於EP申請記載「任選地包含（optionally includes）」抗氧化劑。

Upsher上訴首先爭辯舉證責任分配的錯誤，主張地區法院錯誤地讓專利權人負擔證明先前技術中未發現負面限制條件的責任，而不是讓被告承擔證明先前技術中存在負面限制條件的責任。CAFC認無地區法院沒有錯誤，引用「在後侵權者在前先占原則」的多件判決先例¹⁵，並指出這個原則已經有百年歷史。本案EP申請中抗氧化劑的「任選地包含」了含有和不含抗氧化劑的維生素補充劑組合物。依照EP申請所製造的不含抗氧化劑組合物會侵害系爭專利請求項，雖然EP申請中沒有明確教導排除抗氧化劑，但在後侵權者在前會先占，因此EP申請會預期系爭請求項。被告已經提出了先占的初步證據，地區法院讓Upsher負擔提供反駁證據的責任並沒有錯誤。

Upspher再爭辯說，EP申請向組合物中添加抗氧化劑的好處的討論，實際上「反向教示（teach away）」¹⁶明確排除抗氧化劑。但是CAFC引用判決先例駁斥這個論點：「如果在揭露發明之後，參考文獻隨後貶低它，那麼參考文獻同樣具有預期性，參考文獻是否『反向教示』該發明的問題不適用於預期的分析。」¹⁷

¹⁵ Schering Corp. v. Geneva Pharms., Inc., 339 F.3d 1373, 1379 (2003) (quoting Bristol-Myers Squibb Co. v. Ben Venue Labs., Inc., 246 F.3d 1368, 1378 (2001)); accord Peters v. Active Mfg. Co., 129 U.S. 530, 537, 9 S.Ct. 389, 32 L.Ed. 738 (1889).

¹⁶ 「反向教示」是用在進步性的判斷，若先前技術出現對於申請專利之發明的反向教示，可以作為肯定進步性之因素，我國專利審查基準也有反向教示的規定，參見經濟部智慧財產局，註1文，2-3-23頁。

¹⁷ Bristol - Myers Squibb Co., 246 F.3d 1378 (引用 Celeritas Techs., Ltd. v. Rockwell Int'l Corp., 150 F.3d 1354, 1361 (1998)) .



(二)下位概念發明之先前技術會讓上位概念之發明喪失新穎性

先前技術已經揭露下位，則用上位涵蓋該下位的請求項被下位先占而無法取得專利¹⁸。在此舉一個代表性案例說明之，這是2001年Brown「解決電腦千禧年問題的裝置和方法」事件¹⁹。

系爭專利US5,852,824號，名稱「在計算機系統中處理年日期數據的裝置和方法」，這是藉由將計算機時鐘設置為偏移時間來解決2000年（Y2K）問題的裝置和方法。專利權人Brown博士向3M等三家公司提起侵權訴訟，美國亞利桑那地區地方法院作出專利無效的即決判決，專利權人上訴，CAFC維持地區法院的判決。

代表的系爭請求項16如下：

- 16.一種用於在計算機系統中處理年日期資料的裝置，該裝置包括：
- 一中央處理器；
 - 一耦合到CPU的總線；
 - 一耦合到總線的記憶體；
 - 一系統時鐘耦接至總線，其中系統時鐘被設置為偏移時間，其中偏移時間是不同於實際時間的時間；
 - 一至少一應用程序儲存於內存中並由中央處理器執行；
 - 一至少存儲在該記憶體中的至少一個資料庫檔案，其中包含帶有年份資料的記錄，其中年份由兩位數、三位數或四位數年份日期表示法中的至少一種表示（at least one of two-digit, three digit, or four-digit）；以及
 - 一種將資料庫文件中的年份數據表示形式轉換為兩位數年份數據表示形式的機制。

最接近本發明的先前技術是1995年申請之TOCS專利。系爭請求項爭議用語是「其中年份由兩位數、三位數或四位數年份日期表示法」中的「或」字，地區法院將「或」解釋為表示該設備能夠轉換「僅兩位數、僅三位數、僅四位數，或兩位、三位、和四位數的日期數據。」CAFC首先肯定這個解釋，認為這是很清楚地意

¹⁸ 參見*In re Gosteli*, 872 F.2d 1008 (1989).

¹⁹ *Brown v. 3M*, 265 F.3d 1349 (2001).

義，並不是技術用語，不需要進一步詳細解釋。

先前技術TOCS揭露，藉由將系統時鐘設置為實際日期以外的偏移日期，以教導以兩位數格式處理年份日期。CAFC引用「在後侵權者在前會先占」的法律原則，並指出：「當一項請求項涵蓋幾種結構或組合物時，無論是一般性的還是作為替代，如果請求項範圍內的任何結構或組合物在現有技術中是已知的，則認為該請求項是可預期的。」²⁰「參考文獻中描述的化合物，以及包括該化合物的上位請求項，根據35 U.S.C. § 102 (b) 不可獲得專利。」²¹「如果先前技術描述了要求保護的屬內的種，則不能允許屬的請求項。」²²本案先前技術揭露的兩位數是系爭請求項所界定的其中一種，因此系爭請求項被先占而無效。

專利權人爭辯說，由於在現有技術中沒有顯示在存在此類數據時對兩位、三位和四位數據的組合採取行動的能力，因此無法預期請求項16。CAFC不同意，指出請求項16是以選擇式方式撰寫的，如TOCS系統那樣僅以兩位數格式偏移年份日期的系統實際上會侵害請求項16。最後，維持地區法院專利無效的決定。

(三)小 結

從判例法發展的歷史沿革來看，美國是先出現「在後侵權者在前會先占」原則，再進一步出現「種的先前技術會讓屬的請求項不具新穎性」。前者有最高法院的判例且有逾百年的歷史，已經是非常穩固的原則。後者可說是前者的一種類型，或者說前者適用的範圍較廣，因為落入專利權範圍的侵權對象未必是下位概念，在成立侵權的判決中，只要被訴對象落入解釋後的專利權範圍內即可，而不是探究侵權對象是否為下位概念。

因而，「在後侵權者在前會先占」原則非常重要，專利權人抗辯時爭議上下位關係的定義是無用的，只要先前技術落在請求項範圍內，則該請求項就是欠缺新穎性而無效。2005年Upsher「維生素補充劑」事件中，請求項記載組合物不含抗氧化劑，而先前技術記載包含或不包含抗氧化劑，這是否為種和屬的關係並非爭議重

²⁰ *Id.* 1351.

²¹ *Titanium Metals Corp. of America v. Banner*, 778 F.2d 775, 782, (1985); *In re Petering*, 301 F.2d 676, 682 (CCPA 1962).

²² *In re Slayter*, 276 F.2d 408, 411 (CCPA 1960).

點，請求項的「不包含」是先前技術「包含或不包含」的其中一種型態。先前技術作為侵權對象時，「不包含」的態樣會構成侵權，因此，基於「在後侵權者在前會先占」原則，請求項被宣告無效。

2001年Brown「解決電腦千禧年問題的裝置和方法」中，先前技術揭露的兩位數是系爭請求項所界定的其中一種，因此系爭請求項被先占而無效。專利權人主張請求項界定的另一種未位出現在先前技術，並無法讓該請求項有新穎性。CAFC再度引用了「在後侵權者在前會先占」原則，以及「如果先前技術描述了要求保護的屬內的種，則不能允許屬的請求項」之原則，均說明請求項範圍覆蓋先前技術就是欠缺新穎性。這個案例也說明上下位關係的情況並非只出現在化學或材料領域。

三、需探討之問題

下位先前技術否定上位請求項的新穎性，這一個原則在美國與我國是共通的，並沒有爭議。需要進一步探討的問題是上位對下位的情況，下一節將引用美國判例探討之。

參、美國判例法——上位對下位預期

美國判例法顯示，如果先前技術是上位，請求項是該上位的下位時，原則上先前技術未必預期請求項，「較早揭露的屬未必防止該屬的種取得專利」²³。這代表請求項所載發明有機會通過新穎性審查，但原則上還是不具新穎性，稱為「上位對下位預期（genus-to-species anticipation）」。本文歸納常見的上位對下位預期之判例，分成四種情況，第一種是上位範圍很窄，第二種是所屬技術領域具有通常知識者可以得知，第三種範圍雖廣但可立即想到原則，第四種情況是數值範圍的選擇，以下各舉一件判例說明之。

²³ 原文是：Earlier disclosure of a genus does not necessarily prevent patenting a species member of the genus. *Eli Lilly v. Bd. of Regents of Univ. of Wash.*, 334 F.3d 1264, 1270 (2003).

一、上位範圍很窄

當先前技術記載的上位範圍很窄時，請求項所載的下位發明不具新穎性，在此舉2001年Bristol「紫杉醇的給藥方法」事件²⁴為例說明之。

(一)系爭專利與案例事實

系爭專利是Bristol-Myers公司所擁有的US5,641,803「紫杉醇 (taxol) 的給藥方法」，以及US5,670,537號「用低劑量、短時間輸注紫杉醇實現腫瘤消退的方法」，兩件專利源自共同的母案，有相同的說明書，都是關於抗腫瘤藥物紫杉醇的3小時給藥。B-M公司對提出簡易新藥申請的學名藥廠Ben Venue實驗室公司等10家公司提起侵權訴訟，被告們提出專利無效動議 (motion)，美國新澤西州地區法院准予專利無效的即決判決，判定'803專利請求項1-3及6，'537專利的6、8和9因被預期而無效。專利權人上訴。

系爭'537專利是三小時紫杉醇給藥，另外還需要術前用藥，請求項5、6如下：

5.一種治療癌症患者以實現紫杉醇敏感性腫瘤消退的方法，所述方法與降低的血液學毒性相關，所述方法包括：

- (i)用減少或消除超敏反應的藥物對所述患者進行治療前給藥；以及
- (ii)在大約3小時內向所述患者腸胃外給藥大約135-175mg/m²紫杉醇。

6.如請求項5的方法，其中對所述患者進行治療前給藥的步驟包括施用選自類固醇、抗組織胺藥、H₂受體拮抗劑，及其組合的藥物。

被告們主張系爭請求項被預期，是引用Kris在1986年的文獻作為先前技術，Kris在聲稱的劑量範圍內對患者進行了3小時的紫杉醇輸注治療，但沒有觀察抗腫瘤反應。70份癌症治療報告中，接受超過190mg/m²紫杉醇治療的患者，其劑量大於所聲稱的135-175mg/m²範圍，顯示出限制治療的超敏反應。Kris在最後評論：超敏反應構成嚴重且不可預測的治療限制性毒性，該毒性對於按此時間表給予的本發明含克列莫佛 (cremophor) 的紫杉醇製劑。需要進一步研究以確定預處理方案、替代方案……或重新配製的製劑是否允許安全施用該化合物。

²⁴ Bristol-Myers Squibb Co. v. Ben Venue Laboratories, Inc., 246 F.3d 1368 (2001).

(二)CAFC判決

本案涉及多個爭點，其中上位與下位關係的爭點在於治療前給藥，或稱前驅藥物，系爭請求項6記載治療前給藥是選自類固醇、抗組織胺藥、H₂受體拮抗劑、及其組合的藥物。B-M公司上訴爭辯稱，Kris沒有預期'537專利的請求項6和9，因為Kris沒有揭露這些請求項中引用的特定前驅藥物。

被上訴人回應說，Kris實施了'537專利的前驅藥物，並引用了一些額外的參考資料來證明Kris的前驅藥物建議是可行的，請求項6和9僅列舉了常用的前驅藥物，因此是Kris對前驅用藥的建議所預期的，至少是顯而易見的。

CAFC同意上訴人B-M公司的觀點，即地區法院錯誤地做出了對'537專利的請求項6和9被Kris預期而無效的即決判決。CAFC指出Kris只揭露前驅藥物的一般用途，沒有揭露這些請求項中前驅藥物的具體類別：類固醇、抗組胺藥和H₂受體拮抗劑。

CAFC引用判例法指出，預期需要證明請求項的每個限制都在單個參考文獻中找到，「儘管如此，一個小屬的揭露可能會預期該屬的種，即使該種本身未被提及。」²⁵ 亦即，Kris的揭露是一般性的屬，系爭請求項是特定的種，屬的揭露原則不會預期種，只有在屬的範圍很小時，才會預期種。關於本案，屬是服用紫杉醇等抗癌藥物之前預防性治療超敏反應的前驅藥物，CAFC認為本案的記錄並未建立這個屬是否足夠小，以至於Kris揭露的前驅藥物有效地描述了請求項6中的前驅藥物的具體類別。因此，CAFC撤銷了地區法院對請求項6和9無效的即決判決，發回地區法院重審，並要求地區法院應該決定，合適的前驅藥類別是否如此之少，以至於本領域技術人員從Kris的一般性建議，可以將其理解為用類固醇、抗組胺藥和H₂受體拮抗劑進行術前用藥的建議。

(三)小 結

本案CAFC撤銷地區法院專利無效的判決，並非認為系爭請求項具有新穎性，而是要求地區法院調查先前技術的上位範圍是否很窄，若調查結果是肯定的，則系爭請求項仍不具新穎性。值得注意的是，先前技術只是敘述一般性的前驅藥物，並沒有列出請求項所載的類固醇、抗組織胺藥、H₂受體拮抗劑及其組合。

²⁵ *In re Petering*, 301 F.2d 676, 682 (CCPA 1962).

二、所屬技術領域具有通常知識者可預期

上位對下位的第二種情況是所屬技術領域具有通常知識者可預期，在此舉2016年ViroetX「安全通信系統」事件²⁶說明之。

(一)系爭專利與案例事實

蘋果公司對於ViroetX公司所擁有的US8,504,697號專利提起多方當事人複審（Inter Partes Review, IPR），美國專利商標局（USPTO）的專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）審查結果認為系爭請求項1-11、14-25、28-30被先占或顯而易見而無效，專利權人上訴。

系爭'697號專利名稱是「採用敏捷網路協議以使用安全域名進行安全通信的系統和方法」，請求項1及16分別為方法及系統獨立請求項，請求項1如下：

1.一種連接第一網路設備和第二網路設備的方法，該方法包括：

攔截來自第一網路設備的基於與第二網路設備關聯的域名查找第二網路設備的IP位址請求；

響應於該請求確定第二網路設備是否可用於安全通信服務；和

基於第二網路設備可用於安全通信服務的確定，發起第一網路設備和第二網路設備之間的安全通信鏈路；

其中，安全通信服務使用安全通信鏈路在第一網路設備和第二網路設備之間傳送視頻數據和音頻數據中的至少一個。

(二)CAFC判決

本案上訴有數個爭點，關於上位對下位的爭點是在附屬請求項8和22，進一步界定請求項1和16所述的「第一網路設備和第二網路設備中的至少一個」是「移動設備（mobile device）」，請求項9和23進一步界定「移動設備」是「筆記型電腦。」上訴人VirnetX辯稱，大量證據不支持PTAB關於先前技術揭露了「筆記型電腦」的結論。VirnetX稱PTAB承認先前技術僅揭露了一台「電腦」，但仍然在沒有任何證據的情況下繼續推測，所屬技術領域具有通常知識者會發現先前技術還揭露

²⁶ VirnetX Inc. v. Apple Inc., 665 Fed. Appx. 880 (2016).

了一台「筆記型電腦」。

電腦是筆記型電腦的上位概念，先前技術對應請求項9和23正是上位對下位的情況。CAFC首先引用判例法，「一個小屬的揭露可能會預期該屬的種，即使該種本身並未被提及。」²⁷。一個小屬是否預期該屬中的一個種「取決於具體揭露的事實方面和所討論的特定產品。」²⁸「所屬技術領域具有通常知識者如何理解特定技術中屬或種的相對大小，是一個至關重要的事實問題。」²⁹

依據這些判例法，CAFC認為大量證據支持PTAB的發現，即先前技術揭露的「電腦」屬包含了「筆記型電腦」種，先前技術毫無爭議地公開了一台「電腦」。PTAB推斷，在1996年先前技術文件提出專利申請時，所屬技術領域具有通常知識者會理解「筆記型電腦」是「電腦」，並且會立即想到先前技術描述桌上型電腦和筆記型電腦一樣，因為這兩種類型的電腦都可以用來連接網路。在得出該結論時，PTAB依賴其成員的專業知識和經驗來解決相對簡單的問題，即先前技術的「電腦」揭露是否包含「筆記型電腦」。因此，CAFC認為證據支持PTAB的決定。

(三)小 結

本案CAFC引用的判例法「一個小屬的揭露可能會預期該屬的種，即使該種本身並未被提及」，和前一件2001年Bristol「紫杉醇的給藥方法」事件所引用的原則是相同的，但CAFC並沒有檢視先前技術的屬是否足夠小，而是肯定PTAB的決定。PTAB以成員的專業知識和經驗來解決簡單的問題，即先前技術所揭露的「電腦」很容易得知系爭請求項的「筆記型電腦」，下位的請求項不具新穎性。

三、範圍雖廣但可立即想到原則

前兩件判例原則說明先前技術的上位範圍要夠小，才會讓下位的請求項不具新穎性。當先前技術的上位範圍很大時，如果能夠立即想到請求項的下位，該請求項仍然不具新穎性。在此舉2015年Kennametal「PVD塗層鍍釘刀具」事件³⁰說明之。

²⁷ Bristol Myers Squibb Co. v. Ben Venue Labs., Inc., 246 F.3d 1368, 1380 (2001).

²⁸ Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075, 1083 (2008).

²⁹ OSRAM Sylvania, Inc. v. Am. Induction Techs., Inc., 701 F.3d 698, 706 (2012).

³⁰ Kennametal, Inc. v. Ingersoll Cutting Tool Co., 780 F.3d 1376 (2015).

(一)系爭專利與案例事實

系爭專利是US7,244,519號「PVD塗層鍍鈦特徵刀具」，這是使用物理氣相沉積（PVD）進行塗層的含有鈦作為粘合劑的切削工具。專利申請時專利權人是TDY工業公司，向Ingersoll切削刀具公司提出侵權訴訟。侵權訴訟提出後，專利權移轉給Kennametal公司。I公司向USPTO提出多方當事人再審查請求，主張一些請求項不具新穎性，全部請求項不具進步性。專利權人回應時修改了請求項，專利審查人員最後拒絕新穎性的理由，但認為全部請求項均無進步性。專利權人向PTAB訴願，I公司也訴願稱審查人員拒絕新穎性是錯誤的。先前技術參考文獻是US6,554,548號Grab專利「具有粘結劑富集表面區的含鈦硬質合金體」，PTAB認為審查人員不採I公司不具新穎性的主張是錯誤的，K公司上訴。

爭議新穎性的是依附於請求項1的請求項5：

1.一種帶塗層的切削刀片，包括：

一前刀面和後刀面，前刀面和後刀面連接處的切削刃；

具有硬質耐火塗層和基底的切削刀片，其中塗層粘附地結合到基底上；

基材包含碳化鎢基材料，該材料包含至少約70重量百分比的鎢和碳、約3重量百分比至之間的約12重量百分比的鈦和至少0.09重量百分比的鈦；

鈦和鈦形成粘合劑合金；

其中，粘合劑合金含量富集在粘合劑合金富集的表面區域中，該表面區域從基底的外周表面附近開始並向內延伸；以及

其中基底的整體組成還包含至多約10重量%的鉭、至多約6重量%的鈮和至多約10重量%的鈦。

5.根據請求項1所述的帶塗層切削刀片，其中所述粘合劑合金還包括鎢、鐵、鎳、鈦和鈮中的一種或多種。

(二)CAFC判決

本案是先前技術上位對系爭請求項下位的情況，CAFC引用判決先例稱先前技術揭露系爭請求項全部限制條件時就是先占，「然而，如果本領域技術人員在閱讀該參考文獻時『立即設想（at once envisage）』所要求的配置或組合，一參考文獻

即使沒有明顯拼湊出來（spell out），也是先占一請求項。」³¹

先前技術Grab請求項標的也是塗層切削刀片，附屬請求項5記載黏合劑合金包括「鎢、鐵、鎳、鈦和銻中的一種或多種。」K公司爭辯說，Grab沒有揭露鈦黏合劑和PVD塗層的組合，Grab揭露了5種可能用於黏合劑的金屬，允許其和金屬組合，例如鎢和鈦組合，這種組合有31種不同的可能性。而在塗層上，Grab的示例包括三到五個塗層，因此，允許為每種塗層提供三種選擇會創建總共351種可能的塗層解決方案，當其乘以31種不同的黏合劑可能性時，就會有10,881種可能性。甚至，Grab的請求項5允許無限多種選擇，因為各種黏合劑的百分比和塗層的厚度是不確定的。

CAFC指出，除了將鈦黏合劑與PVD塗層相結合外，Grab的請求項5明確引用了系爭請求項1的全部技術特徵，這一點K公司並不反對。Grab請求項5使用由五種金屬中的一種組成的黏合劑，其中一種是鈦。Grab公開了3種塗層方法，其中一種是PVD。由於系爭請求項的所有限制條件都在Grab中具體揭露，因此有關先占的關鍵問題是Grab中揭露的「類別和組合數量」是否如此之多，以至於鈦和PVD塗層的組合對本領域的普通技術人員「不會立即顯現出來」。CAFC認為Grab明確提到PVD塗層，理智的人會發現本領域技術人員在閱讀Grab的請求項5後會立即設想應用PVD塗層。因此，大量證據支持委員會的結論，即Grab有效地教授了15種組合，其中一種可以預期系爭請求項。

K公司還爭辯Grab沒有證據表明結合了鈦黏合劑和PVD塗層的「實際性能」，但CAFC認為這並不是必需的。「相反地，預期只需要將這些建議提供給本領域的技術人員。」³²

(三)小 結

本案先前技術揭露5種黏結劑的至少1種、以及3種塗層的方法，專利權人主張黏結劑與塗層方法組合態樣非常多，超過1萬種可能性，以先前技術並不是很窄為由，企圖克服新穎性問題。然而，CAFC還是認為系爭請求項不具新穎性，理由是

³¹ In re Petering, 301 F.2d 676,681 (1962).

³² Novo Nordisk Pharm., Inc. v. Bio-Tech. Gen. Corp., 424 F.3d 1347, 1355(2005) (quoting Bristol-Myers Squibb Co. v. Ben Venue Labs., Inc., 246 F.3d 1368, 1379 (2001)).

所屬技術領域具有通常知識者在閱讀先前技術後，可以立即設想到請求項所載的下位發明。

四、上位對下位之數值範圍的選擇

上位對下位是否先占的爭議也常常出現數值範圍的情況，在此舉2012年Osram「閉環管狀無極燈」事件³³說明之。

(一) 系爭專利與案例事實

系爭專利是Osram公司所擁有的US5,834,905號，名稱是「變壓器鐵芯排列驅動的高強度無極低壓光源」。Osram提起侵權訴訟，加州中區地院作成系爭請求項1、17、25、27、及32無效的即決判決，專利權人上訴。

系爭專利是一種低壓、高強度螢光光源，與傳統的電極螢光燈相比，它每單位長度可以產生更多的光。系爭請求項1如下：

1. 一種電燈組件，包括：

一無電極燈，包括閉環管狀燈殼，內裝有汞蒸氣和壓力小於0.5托爾（torr）³⁴的緩衝氣體；

一變壓器芯被佈置成圍繞所述閉環燈殼的一部分；

一輸入繞組設置在所述變壓器鐵芯上；以及

射頻電源耦合到所述輸入繞組，用於向所述汞蒸氣和所述緩衝氣體提供足夠的射頻能量以在所述燈殼中產生放電電流等於或大於約2安培的放電。

先前技術是US3,987,334號Anderson專利，'334專利要求保護一種具有環形放電管的燈，該環形放電管形成一條連續的閉合電路，該電路通過一個環形鐵氧體磁芯。向纏繞在鐵氧體磁芯上的導線施加電壓會產生磁通量，進而沿管感應出放電電壓。放電管的內表面塗有螢光粉，當被激發的汞氣體原子發射的光子照射時，該螢光粉會發出可見光。'334專利中描述的燈在「大約1托爾或更低」的緩衝氣體壓力下工作。然而，'905專利說明書將'334專利的燈描述為效率低下且不切實際。

³³ OSRAM Sylvania, Inc. v. American Induction Technologies, Inc., 701 F.3d 698 (2012).

³⁴ 托爾是壓力單位，1托爾等於1/760大氣壓，約等於133.32Pa。

系爭專利指定的參數下是小於0.5托爾的緩沖氣體壓力和等於或大於2安培的放電電流，據稱相較於傳統螢光管，可產生高輸出、高效率 and 長工作時間的燈。其優選實施例是等於或小於約0.2托爾的緩沖氣體壓力和等於或大於約5.0安培的放電電流下操作。說明書清楚記載，正是這種新的高放電電流與低緩沖氣體壓力相結合，導致鐵氧體磁芯的效率提高和功率損耗小。

(二)CAFC判決

系爭專利「小於0.5托爾」的緩衝氣體壓力在先前技術的「大約1托爾或更低」範圍內。AITI依據「先前技術的屬很窄」的原則，主張先前技術即使沒有提到「小於0.5托爾」，系爭專利仍不具新穎性。

CAFC不同意AITI的主張，指出較早公開的屬確實可以預期較晚的種，但這種調查必然包括事實成分。並逐一區分本案與AITI引用的兩件判決先例情況不同。

第一件是Atofina「二氟甲烷的合成」案³⁵，系爭專利是一種在330~450°C之間的溫度下合成二氟甲烷的方法。相比之下，先前技術公開了100~500°C的寬溫度範圍。該案CAFC推翻了地區法院在庭審後的預期裁定，理由是基於「所要求的溫度範圍與先前技術範圍之間存在相當大的差異。」該案先前技術對廣泛屬的教導並不一定公開該屬中的每個物種。

第二件是ClearValue「水和廢水的淨化」案³⁶，該案分析了一項與過濾低鹼度水有關的專利，先前技術公開150ppm或更低的化學製程，系爭專利請求項是「原鹼度小於或等於50ppm。」CAFC指出本案與Atofina案不同，專利權人ClearValue沒有爭辯50ppm的限制是關鍵的，或者所主張的方法在150ppm或更低的現有技術範圍內的不同點上有不同效果。並且，ClearValue並未聲稱普通技術人員不會將50ppm視為現有技術中提供的範圍的可接受值。

回到本案，CAFC最後逆轉地區法院專利無效之決定，主要理由是普通技術人員從先前技術獲得的理解和技術效果的差異。本案Osram辯稱並提供了專家證詞和證據來支持其論點，小於0.5托爾的限制是系爭專利中要求保護的發明的核心，並且燈在先前技術公開範圍內的不同點會以不同方式工作。具體而言，與系爭專利的燈

³⁵ Atofina v. Great Lakes Chemical Corp., 441 F.3d 991 (2006).

³⁶ ClearValue, Inc. v. Pearl River Polymers, Inc., 668 F.3d 1340 (2012).

相比，先前的燈，包括'334專利中公開的燈，效率低且不實用，正是因為它們使用的壓力遠高於系爭專利中所要求的壓力。然而，AITI對於這些證詞並沒有反駁。

CAFC指出AITI所依賴的原則是結論性的，也就是小於0.5托爾必然屬於「大約1托爾或更少」。CAFC同意這是真的，但是調查並沒有就此結束。本領域普通技術人員如何理解本公開的範圍，或者，本領域普通技術人員如何理解特定技術中屬或種的相對大小是至關重要的。

(三)小 結

當先前技術揭露的數值範圍包含請求項的數值範圍時，請求項是否具有新穎性，並非公式化的比對後直接得到結果，而是取決於所屬技術領域具有通常知識者對這些數值所理解的技術意義，因此需要進行事實調查。不同技術領域的數值範圍之技術意義差異很大，先前技術的數值範圍是大或小，也是該行業的人才能得知。

本案與兩件先例都是先前技術的數值範圍涵蓋請求項，也是最常被引用的判例，Atofina案因技術意義的差異被認為系爭請求項有新穎性，ClearValue案則是專利權人無法舉出技術意義的差異而被認為系爭請求項欠缺新穎性，這兩案剛好可以做正反對照。本案與Atofina的情況相同，因為專利權人提出大量的證據與專家證詞，證明系爭專利相較於先前技術有優異的技術效果。

五、上位對下位的顯而易見性

下位請求項在上位先前技術的揭露下，有可能通過新穎性的審查，但並非就可獲得專利權，仍須要進一步審查是否顯而易見的進步性要件，許多情況仍然會被認為顯而易見而無效³⁷。本文以新穎性要件為核心，關於進步性要件不再舉例。

肆、問題與討論

下位請求項面對上位先前技術時，如果上位或屬的先前技術有具體列出請求項所載的下位或種，則下位請求項不具新穎性，此種情況較無爭議。嚴格來說，這並

³⁷ 參見 Prometheus Labs., Inc. v. Roxane Labs., Inc., 805 F.3d 1092,1098 (2015).

不是上位對下位是否先占的問題，而是請求項所載的下位已經被明確揭露，也可以說請求項所載發明與先前技術所載相同。我國審查基準規定，只有在先前技術已經「特定揭露」或者以「單一群組呈現」各種可供選擇的成分，下位請求項才不具新穎性，正好就是此種情況。

需要進一步探討的是上位先前技術沒有明白列出請求項下位的情況，這在我國是具有新穎性的，以下將美國判例法與我國審查基準進行比較。

一、上位概念發明之公開是否影響下位概念發明之新穎性

(一) 不影響與未必影響

我國審查基準清楚地規定「上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性」，雖然在選擇發明的規定中，上位概念發明仍有可能阻擋下位概念取得專利，但只侷限在先前技術已經「特定揭露」或者以「單一群組呈現」各種可供選擇的成分。整體來看，我國是將「不影響新穎性」當作原則，例外情況下才會影響新穎性。

美國判例法是「上位未必破壞下位的新穎性」，而需要進一步調查個案事實加以判斷。從許多案例的結果來看，能符合新穎性要件的下位請求項很少，常常要專利權人舉證證明其效果。因而，美國比較像是將「影響新穎性」當作原則，例外情況下才不影響新穎性。

(二) 上位範圍很窄

當先前技術的上位範圍很窄時，美國判例法是「一個小屬的揭露可能會預期該屬的種，即使該種本身並未被提及。」這個原則的理由在於，先前技術屬的範圍很小，將小範圍的種逐一嘗試，即使找出一個特定的種具有較好的效果，這種發明並不值得保護，也不鼓勵此種研發。相反地，在我國上位範圍很窄時，如果先前技術沒有「特定揭露」也沒有以「單一群組呈現」，請求項具有新穎性。這個原則在美國與我國明顯不同，美國即使該種本身未被提及時還是不具新穎性。

值得注意的是，美國這個原則並不考慮請求項的種是否有較佳效果，而是只要屬的範圍很小，請求項的種就不具新穎性。美國2001年Bristol「紫杉醇的給藥方

法」事件，以及2016年ViroetX「安全通信系統」事件，都是以先前技術的上位範圍是否很窄為準，而不考慮請求項的種有何特殊效果。

我國審查基準規定當下位請求項是一種單一群組的選擇發明時，「若先前技術所揭露的技術內容係以單一群組呈現各種可供選擇的成分，則由其中選出的任一成分所構成的選擇發明不具新穎性。」³⁸單一群組的範圍不大，這個規定類似於美國上位範圍很窄的原則。然而，我國審查基準強調選擇發明較常出現在化學與材料領域，雖然沒有排除其他技術領域的適用，但其他領域在適用此一原則時，還需先敘明符合審查基準所定義的選擇發明。

(三) 組合不同群組

接下來的問題是，多廣的先前技術上位範圍，才會被認為足夠大而讓下位請求項具有新穎性。先看我國的選擇發明，若先前技術的技術內容係以二個或二個以上的群組呈現各種可供選擇的成分，而申請專利之發明係由不同群組中個別選出一個成分所組成的選擇發明，該選擇發明具有新穎性。其理由可能是因為兩個群組任選一成分會構成許多排列組合的態樣，發明人花費心力逐一嘗試而獲得特定的組合具有較佳效果，其發明值得保護。

同樣的情況在美國可能還是欠缺新穎性。2015年Kennametal事件就是黏結劑與塗層方法兩個群組的組合，專利權人認為先前技術的排列組合多達一萬種可能，結果仍被CAFC認定為不具新穎性。CAFC所用的判斷原則是「如果本領域技術人員在閱讀該參考文獻時『立即設想』所要求的配置或組合，一參考文獻即使沒有明顯拼湊出來，也是先占一請求項。」亦即，美國並不是看先前技術的上位有多廣，而是以是否能立即想到該下位發明來判斷。雖然專利法並沒有規定由所屬技術領域具有通常知識者來判斷新穎性要件，但判例法肯定這個具有通常知識的人，可以判斷先前技術是否先占。

因此，美國與我國在組合不同群組之新穎性判斷原則上，差異頗大。

³⁸ 經濟部智慧財產局，註1文，2-3-10-11頁。

(四) 選擇次範圍

在請求項界定數值範圍的情況，我國審查基準規定在選擇發明的選擇次範圍，「若選擇發明係由先前技術揭露的較大數值範圍中選出較小的範圍，原則上具有新穎性，除非先前技術所例示之數值已落入該次範圍之中，例示如下：(1)先前技術揭露某成分之含量範圍為5~25wt%，申請專利之發明對應該成分之含量範圍為10~15wt%，則申請專利之發明具新穎性。」³⁹

這個審查基準的規定，正好就是Osram「閉環管狀無極燈」事件中，被告所倚賴的原則，希望直接得到系爭請求項不具新穎性的結果。但是，CAFC已經予以駁斥，指出必須作事實調查，以所屬技術領域具有通常知識者對於不同數值範圍所理解的技術意義為準。專利權範圍常見有數值上限或下限的界定，系爭專利請求項記載「大約1托爾或更低」，是發明人突破技術，達到一個比較低的壓力，用「大約1托爾或更低」只是要區分高於1托爾的先前技術。在朝向更小的技術發展途徑上，若後人達到0.5托爾，會用「大約0.5托爾或更低」來區分先前技術。因而，進行事實調查才能瞭解該數值限定的技術意義，也才能瞭解「大約0.5托爾或更低」是否值得保護。

因此，美國在選擇次範圍的判斷原則與我國也有不小的差異。

二、審查實務與舉證責任

綜合前述的比較，我國審查基準是規定下位發明具有新穎性，只有在選擇發明由先前技術的單一群組所選擇的發明才不具新穎性，而由二個以上群組組成的選擇發明、或者選擇數值的次範圍，都是具有新穎性。這樣的規定在審查實務上，必然會讓大量的下位請求項通過新穎性審查，只有先前技術單一群組的特定情況才無法通過新穎性審查。

以下就本文所舉的美國案例以我國審查基準判斷，用結果來檢視我國基準與美國的寬嚴程度差異。

第一件2001年Bristol「紫杉醇的給藥方法」事件，地區法院已經判斷為不具新

³⁹ 專利審查基準，2-3-11頁。第(2)點指出若先前技術已例示某成分之含量為12wt%，則申請專利之發明不具新穎性，本段不討論此種情況。

穎性，但CAFC要求調查前驅藥物的範圍是否很窄，而前驅藥物的種類很多。此案在我國，不具新穎性的唯一可能是落在由單一群組所選擇的發明，而且這個單一群組要呈現各種可供選擇的成分，Bristol案既然要調查先前技術是否很窄，代表並沒有呈現各種可供選擇的成分。因此，本案在我國應該會被判斷為具有新穎性。

第二件2016年ViroetX「安全通信系統」事件在美國被認為不具新穎性，此案在我國，不具新穎性的唯一可能仍是落在由單一群組所選擇的發明，但審查基準強調選擇發明常見於化學及材料技術領域，因此屬於電腦通信技術的本案是否能適用恐怕仍有爭議。而且先前技術並未明確列出「筆記型電腦」，難稱符合基準所稱的「特定揭露」或「單一群組呈現」。因而，本案在我國仍很有可能被判斷為具有新穎性。

第三案2015年Kennametal「PVD塗層鍍釘刀具」事件，從兩個群組選出下位概念加以組合，依我國審查基準會被判斷為具有新穎性，在美國仍是不具新穎性。

第四案2012年Osram「閉環管狀無極燈」事件被判斷為具有新穎性，依我國審查基準也是會被判斷為具有新穎性。然而，此種選擇次範圍在美國有不具新穎性的案例，本案所引用的ClearValue案就是一例。

綜上所述，我國審查基準的規定顯然較美國寬鬆很多，在美國許多被判斷為不具新穎性的案件，在我國都可能通過新穎性審查。

這個寬嚴程度的差異也造成舉證責任的差異。美國的下位發明如果要通過新穎性審查，專利權人負擔舉證責任，必須舉證說明這個下位請求項與先前技術上位的範圍有何技術意義上的不同。反觀我國，要由舉發人或專利侵權被告負舉證責任，而且只能用選擇單一群組的選擇發明才能讓系爭專利不具新穎性，這在舉證上難度頗高。

三、區分新穎性與進步性的實益

我國在新穎性的規定較為寬鬆，下位請求項通過新穎性審查後，仍必須審查進步性要件。審查基準並未就下位請求項進步性判斷原則有特別的規定，但有些案件無法通過進步性審查應該是可以預期的。

然而，在新穎性要件設定較嚴格的門檻仍有實益，我國在先申請原則與擬制喪

失新穎性的審查，基本上都是準用新穎性的判斷基準⁴⁰，而申請在先公開在後的先申請案並不是申請前公開的先前技術，審查這兩個要件並不需要再判斷進步性要件。當上位的先前技術是申請在先公開在後的先申請案時，只要通過新穎性的審查就可能獲得專利，我國並沒有顯而易見型的雙重專利⁴¹。

四、我國審查基準的問題

我國審查基準直接規定「上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性」，是將上位對下位不會先占當作原則，這個規定很容易讓不值得保護的下位概念發明通過審查取得專利，顯然是不適當的，也不符合公眾的直覺觀點。

從專利保護的基本精神來看，從上位先前技術選取下位的研發，只有在能找到更優異效果的特定下位發明，才有保護的必要，這通常出現在需要耗費時間與金錢進行實驗的醫藥、化學領域，或者在追求更高或更低數值目標的電機電子領域。因此，上位對下位先占應該是原則，只有在例外的情況下才不會先占，這個例外要由專利申請人舉證證明有優異效果。不值得保護的下位發明，最好在新穎性就予以阻擋，不宜進入進步性要件之審查。

審查基準的原則，讓投入資源好不容易成功研發出全新上位概念取得專利權的發明者，面臨後續技術跟隨者不用太多研發成本，在其範圍內找出特定下位即可能取得專利權，這個下位只要不是輕易完成即可，甚至不必有特殊的優異效果。雖然下位專利權人需上位專利權人的同意才能實施自己的發明，但上位發明人也在其範圍內失去了下位發明無法自由實施。審查基準的原則讓此種發明取得專利，對專利制度促進產業發展之目的沒有太大幫助。

伍、結論與建議

從國家投入研發資源的觀點，理應鼓勵研發者發展出開創性發明，也就是在先前技術的上位範圍外開疆闢土，獲取全新的研發成果。審查基準若能修改為「上位

⁴⁰ 參見經濟部智慧財產局，註1文，2-3-13、2-3-35頁。

⁴¹ 參見劉國讚，註3文。

概念發明之公開原則上會影響下位概念發明之新穎性，例外情況下不影響下位概念發明新穎性。」或者採用美國判例法「較早揭露的屬未必防止該屬的種取得專利」，方能將我國研發活動導向有利的方向。