

從法院判決實務觀察進步性 判斷之輔助性判斷因素的轉變

——由最高法院111年度台上字第186號民事
判決談起



林育輝*

壹、前言

現行專利法明定：申請專利之發明，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，仍不得取得發明專利¹。此即我國專利實務中所稱之的「進步性」專利要件。

申請專利之發明是否具有「進步性」的認定，無論在我國或是世界各主要國家的專利審查實務上，皆屬於一種較為複雜的判斷過程，其主要的原因在於在判斷「進步性」時包含了技術層面的證據以及客觀層面的證據。技術層面的證據是提供裁判者，以申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者的角度，在參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識後，以此通常知識者的角度認定判斷是否「能輕易完成」該發明？客觀層面的證據則是對於在技術層面的證據下所認定之「能輕易完成」的初步推論（*prima facie*），判斷是否能透過這些客觀層面的證據

DOI：10.53106/221845622023070054004

收稿日：2023年5月2日

* 義隆電子股份有限公司智權法務室專案經理、交通大學科技法律研究所碩士，本文僅代表作者個人見解，不代表任何單位意見。

¹ 專利法第22條第2項。

來加以克服？一般稱這些客觀層面的證據為「輔助性判斷因素（secondary considerations）」。

本文所提出問題在於：「輔助性判斷因素」在判斷發明是否具備「進步性」的過程是否屬於一種輔助性質？也就是說，在做出發明是否具備「進步性」的過程中，若是先以技術層面的證據的初步推論已經足以證明發明不具進步性時，則無須再審酌「輔助性判斷因素」，在這種將客觀層面的證據視為是居於次要地位的，所以可將客觀層面的證據視為一種輔助性質。反之，在做出發明是否具備「進步性」的過程中，若是在技術層面的證據的初步推論已經足以證明發明不具進步性時，則再通盤審酌「輔助性判斷因素」後再做出最終之判斷，客觀層面的證據並非居於次要地位的，可以將客觀層面的證據視為一種非輔助性質。

專利審查基準以及法院判決實務對於「輔助性判斷因素」的性質的認定為何？本文由近期最高法院111年度台上字第186號民事判決為出發點，觀察並整理我國司法審判實務的相關案例對「輔助性判斷因素」之見解的異同，同時對照專利審查基準中的相關規定，簡要地整理出各方的不同看法與實務上的操作方法。

貳、專利審查基準在「輔助性判斷因素」的相關規定

我國在專利申請實務上，早期專利審查基準對於「輔助性判斷因素」是否屬於輔助性質或非輔助性質是不明確的。例如經濟部智慧財產局（以下簡稱「智慧局」）在2004年版的專利審查基準第二篇第三章第3.4.2一節增加記載了進步性的輔助性判斷因素（secondary consideration）：「申請專利之發明是否具進步性，主要係依前述進步性之判斷步驟進行審查；若申請人提供輔助性證明資料支持其進步性時，應一併審酌²。」由以上記載之內容可知，「輔助性判斷因素」中的「輔助性」係由英文「secondary」一詞翻譯而來；同時，在專利審查的過程中進行判斷是否具有進步性時，主要是依據該版基準同一章第3.4.1節中所述的進步性之判斷步驟1到步驟5進行，這五個判斷步驟著重於與前案證據之組合在技術層面上進行的比對，以判斷是否能輕易完成申請專利之發明。若申請人有提供「輔助性判斷因素」的證

² 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2004年版，2-3-23頁。

明資料來支持其進步性時，應將這些「輔助性判斷因素」一併審酌。由此可知，2004年版的專利審查基準，在進步性的判斷上是以技術層面上之五個判斷步驟為主，並應審酌「輔助性判斷因素」。但是在該版專利審查基準並未載明，如何一併審酌「輔助性判斷因素」？所以本文認為其在「輔助性判斷因素」的性質上是屬於不明確的。

上述2004年版專利審查基準關於「輔助性判斷因素」的相關內容，智慧局在2017年7月1日施行版（以下簡稱「2017年7月版基準」）的專利審查基準中進行了修正，其主要是修正關於進步性之判斷步驟5，於其中增加「是否能建立不具進步性之論理」的判斷順序，包含增加了考量各種「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」³。上述的修正主要是參考日本專利局的基準之規定，將判斷進步性可能會考慮的正、反因素予以明列⁴。上述修正之內容，延續到現行專利審查基準，而「輔助性判斷因素」即被歸類入「肯定進步性之因素」⁵之中。現行專利審查基準之第二篇第三章第3.4節「進步性之判斷步驟」⁶中規範了關於「輔助性判斷因素」在專利要件審查上的應用，其中說明了進步性的判斷步驟，將是否能建立不具進步性論理之考量因素區分為「否定進步性之因素」以及「肯定進步性之因素」，而「輔助性判斷因素」屬於該基準所謂的「肯定進步性之因素」之一。

「否定進步性之因素」包含：有動機能結合複數引證、簡單變更以及單純拼湊；「肯定進步性之因素」則包含：反向教示、有利功效以及輔助性判斷因素。其中的「輔助性判斷因素」更包含：一、發明具有無法預期之功效；二、發明解決長期存在的問題；三、發明克服技術偏見；四、發明獲得商業上的成功，四種類型⁷。

同時，在該節中將進步性的判斷步驟分為五個步驟，其中的最後一個步驟，即「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，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。」步驟5中，

³ 莊智惠，進步性判斷方式及論理之探討——以發明專利進步性審查基準修訂為例，智慧財產權，225期，2017年9月，14頁。

⁴ 同前註，20頁。

⁵ 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2022年7月1日施行版，2-3-18頁。

⁶ 同前註，2-3-16頁。

⁷ 同前註，2-3-18頁。

進一步說明了前揭進步性之判斷因素的順序，即首先考量是否有「否定進步性之因素」？若無，則無法建立不具進步性的論理而得判斷該發明具有進步性；反之，若有，則其次考量是否有「肯定進步性之因素」⁸？簡言之，現行專利審查基準對於在審查時是否能建立不具進步性論理是先考量「否定進步性之因素」後，如判斷已經能輕易完成申請專利之發明的整體的情況下，再去考量「肯定進步性之因素」。

此外，現行專利審查基準仍於其第二篇第三章第3.4.2.3節「輔助性判斷因素」一節中記載：「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⁹。」該章節之內容與2017年5月版基準比較，主要是刪除了「主要係依前述進步性之判斷步驟進行審查」這段話，而其中的「應一併審酌」這段話被延續使用下來，至於如何「應一併審酌」輔助性判斷因素？由於在2017年7月版基準中已經將「輔助性判斷因素」的使用修正到步驟5中，也就是說，按照步驟5中，是以「否定進步性之因素」的判斷結果，再來決定是否審酌「輔助性判斷因素」這種邏輯推論的話，則2017年7月版基準中所謂的「應一併審酌」的意涵，解釋上似宜應認為是在步驟5中之判斷因素的順序下所進行的一併審酌，因此應可認為2017年7月版基準所新增訂之內容，是將「輔助性判斷因素」認為其屬於非輔助性質，並延續使用至現行專利審查基準。換句話說，現行專利審查基準中關於「輔助性判斷因素」，已是將「應一併審酌」的意涵給予更為具體的指引，就是按照步驟5中之判斷因素的順序。

因此，可以得到現行專利審查基準認為在審查「進步性」時，「輔助性判斷因素」屬於一種非輔助性質，只有當在技術層面（即「否定進步性之因素」）的比對下認定不具進步性時，才一併審酌「輔助性判斷因素」。

參、我國法院判決實務的相關案例觀察

相較於現行專利審查基準將「輔助性判斷因素」視為一種非輔助性質，若是將其與我國法院判決實務進行對照，恐與法院不同判決之不同見解有所異同。若是再

⁸ 同前註。

⁹ 同前註，2-3-24頁。

將其與美國專利實務進行對照，有論者觀察到在美國專利實務上，美國法院雖然於實際案件的操作上也會因個案的不同而產生歧異的結果¹⁰，但該論者認為在判斷進步性時「輔助性判斷因素」不應屬輔助性質而處於一種次要地位，主要因其為經濟上或動機上的客觀指標，不但更能符合美國專利法關於進步性之規定，且更能促使法院以客觀證據來明確指出發明的進步性¹¹。這種看法也有其他論者表示認同：認為以美國專利實務的觀察，法院或專利局在判斷進步性時通常皆會通盤審酌「輔助性判斷因素」¹²，而不是將其視為輔助性質。因此本文認為在我國專利實務上對於「輔助性判斷因素」的歧異看法頗值得加以整理。本文嘗試近期最高法院在其111年度台上字第186號民事判決為出發點，並輔以智慧財產及商業法院（以下簡稱「智財商業法院」，即智慧財產法院的前身）以及最高行政法院之相關判決進行對照與觀察司法實務上對「輔助性判斷因素」之性質的不同看法。

事實上，在最高法院做成111年度台上字第186號民事判決之後不久，最高行政法院也隨後在其110年上字第597號判決中，做成就該民事案件中的雙方當事人就涉訟專利所進行的專利舉發行政訴訟案的裁判結果，最高行政法院在上開案例中對於「輔助性判斷因素」的見解與最高法院的看法幾乎相同。因此無論是最高法院或最高行政法院在近期的判決見解中係認為：專利權人所主張的「輔助性判斷因素」情事似非全然無據，且影響系爭專利之進步性判斷。而原審對於這些「輔助性判斷因素」情事恕置不論，除有違論理及經驗法則外，並屬判決不備理由¹³。

由於最高法院111年度台上字第186號民事判決與最高行政法院110年上字第597號判決中關於「輔助性判斷因素」的事證與論理相近，因此，本文僅就該民事判決進行淺析如下：

¹⁰ 劉懿嫻，美國專利法非顯而易知性之新觀點：相同條件下的客觀指標，科技法學評論，2010年12月，7卷2期，197-98頁。

¹¹ 同前註，198頁。

¹² 尹守信，淺析美國專利法上之非顯而易知性要件，智慧財產權月刊，2005年12月，84期，140頁。

¹³ 參見最高法院111年度台上字第186號民事判決，理由「五、(五)」以及最高行政法院110年上字第597號判決，理由「六、(三)、2、(3)」。

一、最高法院111年度台上字第186號民事判決的事實與背景

本件是上訴人（即專利權人）係對智慧財產及商業法院第二審判決¹⁴不服提出的上訴審。涉訟專利為我國發明公告第420783號「無指令可程式化控制裝置」專利（以下簡稱「涉訟專利」），而涉訟專利請求項分別為請求項21、27、28、36以及37（以下簡稱「涉訟請求項」）。

該第二審判決維持第一審¹⁵所為駁回上訴人請求之判決，其中該第一審判決涉訟請求項不具進步性。第二審法院認為，涉訟請求項分別各因有前案證據之組合足以證明涉訟請求項不具進步性。此外，對於專利權人所稱：本件專利之進步性判斷上具輔助性判斷因素，這些輔助性判斷因素包含涉訟專利之技術具有「無法預期功效」、「克服技術偏見」以及「獲得商業上成功」等，應認涉訟專利具進步性云云，第二審法院亦認為均不可採¹⁶。第二審判決主要的理由在於：

（一）關於「無法預期功效」

專利權人主張：涉訟專利技術為台灣語音微處理器IC行業建立一個風行全球的共用平台，成功的技術原因是涉訟專利編碼技術介面設計不受IC的不同硬體線路所限制¹⁷。

二審法院認為：涉訟請求項係控制裝置的程式化方法，所記載技術指向程式語言語法之抽象概念，其附加之硬體特徵已為使用程式化控制裝置之習知技術，且涉訟專利請求項未明確記載已提供一個共同使用的「編程表格介面、平台、系統」，是專利權人此部分主張自不可採¹⁸。

（二）關於「克服技術偏見」

專利權人主張：台灣語音IC業界皆具有四位元微處理器只可用「組合語言」的技術偏見，涉訟專利示範了一種對硬體資源要求極低的編程工具介面設計，「克服

¹⁴ 係為智慧財產法院107年度民專上字第23號民事判決。

¹⁵ 係為智慧財產法院106年度民專訴字第1號民事判決。

¹⁶ 同註14判決，事實及理由「貳、三、(十四)」。

¹⁷ 同前註，事實及理由「貳、三、(十四)、1」。

¹⁸ 同前註。

技術偏見」¹⁹。

二審法院認為：全球語音IC業界中，並非全如專利權人所稱皆具有四位元微處理器只可用「組合語言」的技術偏見，例如：被證2即以規格書表格化、高階程式語言實現所述程式化方法，亦有如專利權人所稱，IC編碼系統分成狀態機編程、組合語言、高階語言三類，不必然所有業者均使用組合語言，是專利人上開主張，亦不足採²⁰。

(三)關於「獲得商業上成功」

專利權人主張：涉訟專利技術「獲得商業上成功」²¹。

二審法院認為：欲以商業上之成功克服不具進步性之判斷，除應證明其實施專利商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品之情事外，尚應就實施專利商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致之事實負舉證責任。專利權人並未證明業界取得其授權係直接基於涉訟請求項的程式化方法之技術特徵，難認具有「獲得商業上成功」²²。

所以，第二審法院判決駁回專利權人的上訴。專利權人不服，所以提起上訴到最高法院。

二、最高法院在此判決中對於「輔助性判斷因素」之見解

最高法院的法理論述上首先指出：「判斷進步性之重點，在於發明所屬技術領域中具有通常知識者，在參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識後，是否『能輕易完成』該發明，而不能機械性比對差異，或僅強調相關先前技術所揭露之內容有無教示、建議、動機等（即所謂TSM法則），而忽略「能輕易完成」之要件²³。」

同時，最高法院更指出：「於審查發明專利之進步性時，並得綜合考量(一)發

¹⁹ 同前註，事實及理由「貳、三、(十四)、3」。

²⁰ 同前註。

²¹ 同前註，事實及理由「貳、三、(十四)、4」。

²² 同前註。

²³ 最高法院111年度台上字第186號民事判決，理由「五、(二)」。

明專利解決長久之需要；(二)發明專利因取代先前技術之產品，而獲得商業上成功；(三)授權與競爭者之默認；(四)侵害者之複製與讚美；(五)無幾乎同時之發明。加入這些綜合考量的因素，可以避免進步性的判斷上流於主觀恣意造成判斷失誤（如後見之明）²⁴。」

最高法院認為：「本件中上訴人一再陳稱：涉訟專利的其他外國對應案（包含英國、美國、中國以及日本等）均獲得核准；另外，涉訟專利也有授權給國內各大上市電子公司，使用涉訟專利技術所製成之積體電路晶片（IC）已經有外銷數以十億計的數量，堪認涉訟專利解決長期存在問題，並獲得商業上成功各情。依上開說明及一般論理經驗，似非全然無據，且影響系爭專利之進步性判斷。原審恣置不論，除有違論理及經驗法則外，並屬判決不備理由²⁵。」

最高法院最後判決：原判決廢棄，並將案件發回智財商業法院。智財商業法院業已進行更審程序²⁶。

三、本文對最高法院此判決的小結

事實上，在此案例中，第二審法院認為前案證據之組合足以證明系爭專利不具進步性，並已就專利權人所主張之「無法預期功效」、「克服技術偏見」以及「獲得商業上成功」分別論述其不採之理由。然而，若照最高法院在本件中對此部分的判決理由，可知在進行進步性之判斷的過程中，「輔助性判斷因素」是會影響系爭專利之進步性判斷，所以應可推得「輔助性判斷因素」並是一種非輔助性質。然若按早期一些採認「輔助性判斷因素」為輔助性質的法院判決見解²⁷，既然前案證據之組合足以證明系爭專利不具進步性，並無須再審酌「輔助性判斷因素」。因此，本文認為最高法院對於「輔助性判斷因素」的角色看法，應已經將其由輔助性質轉變為非輔助性質。

此外，最高法院認為專利權人所主張的「發明取得多國專利」與「專利授權給同業」情事，勘認涉訟專利解決長期存在的問題，並獲得商業上成功。第二審法院

²⁴ 同前註，理由「五、(五)」。

²⁵ 同前註。

²⁶ 參見智慧財產及商業法院111年度民專上更一字第11號民事裁定。

²⁷ 例如最高法院107年度台上字第752號民事判決以及最高行政法院102年度判字第205號判決。

於其判決中已就專利權人所主張之「無法預期功效」、「克服技術偏見」以及「獲得商業上成功」分別論述其不採之理由。第二審法院在其判決中確實未交代「發明取得多國專利」以及「專利授權給同業」兩者之間與進步性判斷的關聯性，然而，這兩種類型是否屬於我國專利實務上所認可之「輔助性判斷因素」之中本來就有疑義，亦即「發明取得多國專利」與現行專利審查基準中所謂的「發明解決長期存在問題」之間是否有關聯性？不無疑問，同時「專利授權給同業」與現行專利審查基準中所謂的「獲得商業上的成功」之間是否有關聯性？也有疑問，因此，本文認為最高法院在本件中對此部分的判決理由恐有疑義。

四、最高法院此判決與其他法院判決中對於「輔助性判斷因素」之見解的異同觀察

在最高法院作成此民事判決之前，多數法院的判決皆認為「輔助性判斷因素」屬輔助性質，一旦判斷前案證據之組合足以證明系爭專利不具進步性時，進步性之「輔助性判斷因素」即無參考之必要。這些將「輔助性判斷因素」認定為屬於輔助性質的法院判決簡要說明如下：

最高法院早期的見解，也是將「輔助性判斷因素」認定為屬於輔助性質。若對於發明該領域具有通常知識者具有明顯之動機，組合前案證據即能輕易完成請求項之發明的話，該請求項已經不具進步性，而無須再審酌進步性之輔助性判斷²⁸。

相似的，最高行政法院早期的見解也是將「輔助性判斷因素」認定為屬於輔助性質。在專利之進步性判斷著重於技術層面之價值，因此在進步性的認定上，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²⁹。例如在「商業上的成功」，可能因銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景氣等因素相關聯，因此其僅為進步性的輔助判斷因素，並非唯一因素，若前案證據既足以證明系爭專利不具進步性，則所謂「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素即無再參考之必要³⁰。

²⁸ 最高法院101年度台聲字第1399號民事裁定以及最高法院107年度台上字第752號民事判決參照。

²⁹ 最高行政法院102年度判字第205號判決參照。

³⁰ 最高行政法院109年度判字第232號判決參照。

智財商業法院就此議題的裁判上，多有援引最高行政法院102年度判字第205號判決以及最高行政法院109年度判字第232號判決的見解³¹，認為在判斷進步性時「輔助性判斷因素」屬於輔助性質，當前案證據足以證明系爭專利不具進步性時，進步性之「輔助判斷因素」即無再參考之必要。

但值得注意的是，在智財商業法院近期的案例中，對於在判斷進步性時「輔助性判斷因素」是否屬於輔助性質？已經有法官提出不同的看法。在一件關於新型專利舉發事件的案件³²中，法院認為：「前案證據之組合已經不足以證明系爭專利不具進步性（亦即缺乏否定進步性之因素），再審酌原告（即專利權人）所提的輔助性判斷因素後，認為系爭專利確實具有商業上的成功而有肯定進步性之因素存在，經綜合考量後，應認系爭專利請求項具有進步性³³。」法院同時指出：「若前案證據之組合的證據力未達前開最高行政法院102年度判字第205號判決及智慧財產法院105年度民專上字第42號判決意旨中所稱『實已明顯而可證系爭專利不具進步性』之程度，為避免典型判斷的主觀恣意所造成的後見之明，應有導入進步性輔助判斷因素之必要³⁴。」

也就是說，因為在技術層面下的進步性判斷，會帶有裁判者個人主觀的成分，可能產生後見之明，因此除非前案證據之組合有「實已明顯而可證系爭專利不具進步性」之程度，否則應再審酌輔助性判斷因素。由此可以推論，在本件案例中法官已經在某種程度上認為「輔助性判斷因素」即屬於一種接近於非輔助性質的類非輔助性質。因此本件判決的見解顯與上述司法實務主流見解並不相同，也與現行專利審查基準的規範不相同。

然本文認為本件中另提出一種新的見解，也就是一種輔助性質加上非輔助性質之兩階段判斷的類非輔助性質，亦即，若前案證據之組合有「實已明顯而可證系爭專利不具進步性」之程度，則即無以「輔助性判斷因素」判斷之必要（此階段為輔

³¹ 例如：智慧財產法院108年度行專再字第3號判決、智慧財產法院108年度民專訴字第104號民事判決、智慧財產法院108年度行專訴字第33號判決、智慧財產法院103年度民專上字第19號民事判決等。

³² 智慧財產法院107年度行專訴字第75號判決。

³³ 同前註判決，事實及理由「五、(七)」。

³⁴ 同前註。

助性質)；但若前案證據之組合未有「實已明顯而可證系爭專利不具進步性」之程度，則再一併審酌輔助性判斷因素（此階段為非輔助性質）以強化其具進步性的論理。如果不是這種推論，無法說明為何法官既然已經認為前案證據之組合動機容有疑義，否認系爭專利進步性之因素尚有不足的情況下，仍再一併審酌「輔助性判斷因素」，最後做出系爭專利請求項具有進步性的認定。

上述的各案例判決中，早期法院的主流見解認為：只要判斷技術層面上之前案證據的組合足以證明系爭專利不具進步性時，就不必再參考「輔助性判斷因素」。若再按舉重明輕法理，可以推導出若技術層面上的比較已明顯而可認系爭專利具進步性時，則亦應無再以「輔助性判斷因素」判斷之必要。這種將「輔助性判斷因素」視為輔助性質的見解，完全著重於技術層面上的比較，最終將導致「輔助性判斷因素」功能的喪失。因此，有論者認為：我國司法實務在「輔助性判斷因素」的操作上，已經演化出根本不需要使用「輔助性判斷因素」的見解，這對專利權人在使用後見之明的防禦上，有時產生根本上的喪失³⁵。

然而，在最高法院在本件111年度台上字第186號民事判決以及最高行政法院110年上字第597判決中則是提出不同於上述各法院判決案例之見解的另一種新看法，這種新看法是將「輔助性判斷因素」轉變為非輔助性質。當專利權人提出「輔助性判斷因素」抗辯系爭專利具進步性時，法院不能在不參考「輔助性判斷因素」的情況下，而僅以前案證據已具備組合之動機而直接認定系爭專利請求項不具進步性。而且應詳加調查這些「輔助性判斷因素」的事實證據，按其所屬之「輔助性判斷因素」的類型分別列入其判斷進步性的審理之中並說明如何影響進步性之判斷，而不能率以簡單理由做出系爭專利不具「輔助性判斷因素」之不利認定，否則將構成判決不備理由。顯見在判斷進步性的過程中，「輔助性判斷因素」已非居於次要地位，所以最高法院以及最高行政法院已經將其轉變為非輔助性質。

因此本文認為，最高法院與最高行政法院對於「輔助性判斷因素」的性質已經產生轉變，而將其由早期所認定的輔助性質轉變為非輔助性質。亦即，若當事人有提出「輔助性判斷因素」抗辯系爭專利具進步性時，即有可能影響系爭專利之進步性的綜合判斷，法院不能單以技術層面上的前案證據之組合直接最終地認定系爭專

³⁵ 李懷農，建構進步性審查之正當法律程序，專利師，2018年1月，32期，12頁。

利不具進步性，而仍應通盤審酌這些「輔助性判斷因素」對進步性判斷所產生的影響後，以做出是否具進步性的最終決定。這種新的見解的轉換是否會對下級法院以及智慧局在進步性的認定上產生變化，值得進一步觀察智財商業法院的更審結果。

本文亦表贊同「輔助性判斷因素」屬非輔助性質，主要原因在於進步性之技術層面上的判斷，通常帶有裁判者個人主觀的成分於其中而容易形成後見之明，在實務操作上，專利權人通常可以透過修正或更正請求項來避開前案證據之組合，以加大系爭專利請求項與相關先前技術所揭露之內容間的差異。因此在進步性於技術層面的判斷上，通常會進入前案證據是否有組合動機而能輕易完成請求項之發明。這種在是否能輕易完成所請之發明的判斷上，產生了裁判者的主觀意識空間，容易落入後見之明的情境。

專利進步性的裁判者雖然是以「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」的技術水準進行判斷，但所謂具有通常知識者乃是一個虛擬之人，所以具有不同技術背景與技術經驗的裁判者所虛擬出的通常知識之技術水準並不相同。因此在判斷進步性時，若有「輔助性判斷因素」存在時，實應加入這些客觀層面的證據加以權衡判斷。

肆、對現行專利實務所可能產生的影響與問題

最高法院與最高行政法院對於「輔助性判斷因素」的性質在認定上的轉變，對於現行專利實務的影響與問題，本文提出幾點如下：

一、法院仍未有明確之說明如何在判斷進步性時綜合考量「輔助性判斷因素」

最高法院在本件認為涉訟專利的國外對應案獲得多個國家的核准，同時也有授權給國內各大上市電子公司且已經大量生產與販售使用系爭專利技術的所製成之積體電路晶片（IC），而有解決長期存在問題，並獲得商業上成功的情事，二審法院對此並未加以論述判決之理由而屬於判決不備理由。由此可見，最高法院應是認為「發明取得多國專利」勘認為「發明解決長期存在問題」類型，而「專利授權給同業」並將同業的所有相關產品的銷售業績，視為「獲得商業上的成功」的證據。

事實上，第二審法院於其判決中已就專利權人所主張之「無法預期功效」、「克服技術偏見」以及「獲得商業上成功」分別論述其不採之理由，且亦認為前案證據之組合足以證明系爭專利不具進步性。第二審法院在其判決中確實未交代「發明取得多國專利」以及「專利授權給同業」兩者之間與進步性判斷的關聯性，然而，最高法院在本件中對此部分的判決理由恐有疑義。

首先，「發明取得多國專利」是否與我國「輔助性判斷因素」中之「發明解決長期存在問題」類型具有對應的因果關係？按照我國現行專利審查基準之記載，判斷是否為「長期存在的問題」，必須同時符合下列三個要件：(一)該問題為申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者公認為長期存在的問題；(二)該問題於申請專利之發明申請前始終未被解決；(三)申請專利之發明能成功解決該問題³⁶。顯然，「發明取得多國專利」跟上開三個要件並無直接而可得對應之因果關係。因為一個發明之所以能取得多國專利，主因在於各國專利法制及其審查基準各有不同，且個案審查時所檢索比對之先前技術亦互有差異，使得專利申請人可以透過答辯策略或修正請求項來取得不同國家的專利權，此與該發明所欲解決之問題為何？並無直接因果關係。更何況，該發明所欲解決之問題並不一定就是該發明所屬技術領域中具有通常知識者公認為長期存在且始終未被解決的問題。該發明所欲解決之問題更可能是一個公知的問題，而且已經存在有解決該公知的問題的技術手段，該發明可能只是提出了另一種新的技術手段來解決此公知的問題。

再者，「獲得商業上的成功」應是指實施該項專利技術特徵的產品在消費市場上獲得很好的銷售佳績，其與「專利授權給同業」兩者的意義內涵不僅完全不同且也無直接而可得對應之因果關係。專利權之所以能授權給同業，通常是該專利權人技術較為領先並最早提出專利申請而能獲得較大的專利範圍。同業之所以會來授權，主要是為了避免或降低在相關產品的生產製造與銷售上所可能會遭受到的專利侵權法律風險。至於產品中最終有無具體實現被授權專利的所有技術特徵，需視各家的設計不同而有所差異。舉例來說，若被授權專利的權利範圍是使用上位概念的用語記載其技術特徵，而同業的產品設計使用一種屬於下位概念但未被授權專利說明書所揭露的技術特徵，在這種情況下，取得專利授權即可避免專利侵權法律風

³⁶ 經濟部智慧財產局，註5書，2-3-25頁。

險，但同業所生產的產品因使用屬於下位概念的技術特徵而不必然是可被認為實施該項授權專利的技術特徵。同時產品進入消費市場上的銷售業績，更可能會因為不同廠商的品牌形象、銷售策略而不同，並不會因為產品是否有取得他人專利授權而使得產品可得以熱銷。由此可知，最高法院的理由認為，被授權專利的同業產品銷售的所有業績，都可被視為被授權專利「獲得商業上的成功」的證明，這種論理並非十分恰當。

因此，本文認為最高法院將「發明取得多國專利」以及「專利授權給同業」這兩者與「發明解決長期存在問題」以及「獲得商業上的成功」這兩者，在其法理論述上混為一談，並非正確。

除此之外，「發明取得多國專利」與「專利授權給同業」更非屬於我國專利審查基準中關於「輔助性判斷因素」所載明之四個類型的其中之一。事實上，若與其他如美國、大陸、歐洲專利局以及日本等國家之專利審查基準或指南所記載之「輔助性判斷因素」的類型³⁷進行比對，可知僅「專利授權給同業」類型有記載於美國專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）中，而「發明取得多國專利」則未見於上述各國所認可之「輔助性判斷因素」類型。

最後，關於在前案證據之組合足以認定系爭專利不具進步性的情況下，如何通盤審酌「發明取得多國專利」以及「專利授權給同業」等客觀證據才屬於判決具備理由？最高法院亦未提出相關的判斷指引或說明，因此，也需要再觀察智財商業法院在更審判決中是否有針對此點提出其法理。

二、與專利審查基準之「輔助性判斷因素」的組成類型差異所產生的問題

最高法院在此判決中明確指出「輔助性判斷因素」包含「發明專利解決長久之需要」、「發明專利因取代先前技術之產品，而獲得商業上成功」、「授權與競爭者之默認」、「侵害者之複製與讚美」以及「無幾乎同時之發明」等五種類型。另外在判決理由中也指出「發明取得多國專利」以及「專利授權給同業」兩種類型也

³⁷ 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，34期，60頁。

必須在進步性的判斷過程中通盤審酌。上開七種類型除「發明取得多國專利」類型外，其餘六種類型皆屬於與美國專利實務上關於「輔助性判斷因素」所舉出之類型相同。然而，在我國的專利審查基準中僅舉出「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」以及「發明獲得商業上的成功」等四種類型，顯然最高法院於此案例中所舉出之「輔助性判斷因素」的類型與我國的專利審查基準中僅舉出的類型不盡相同。

值得商榷的是，「發明取得多國專利」是否可成為「輔助性判斷因素」的其中一種類型？不無疑問。無論是在美國、大陸、歐洲專利局以及日本等國家的專利實務中，都沒有舉出這種類型可為「輔助性判斷因素」的其中一種類型。更何況，最高行政法院也認為其他國家對某發明授予專利權證據，並無法被採用來對我國專利審查做有利的認定，其理由在於：「各國專利法制及其審查基準各有不同，且個案審查時所檢索比對之先前技術亦互有差異，故即使其他國家對某發明授予專利權證據，尚難逕行採為我國相關案件有利之認定³⁸。」此外，同一發明在不同國家的專利申請案中其請求項範圍也有所差異，所以本文認為，最高法院將「發明取得多國專利」類型列入「輔助性判斷因素」之中並非正確。

三、新衍生出不同判決法理的適用問題

專利審查基準中所舉出的「輔助性判斷因素」之類型與最高法院所舉出的「輔助性判斷因素」之類型上所產生的歧異，對於行政機關或是下級法院在判斷進步性時，即會產生適用上的判斷錯誤，這也是最高法院於此案例中所衍生出的另一個問題。

伍、結語

專利權的價值，來自於其專利技術產品化後在市場經濟中所產生的價值，當使用某一專利技術的產品，能在市場上獲得消費者的青睞與熱銷時，該項專利權的價值才能被展現出來。因此，某項申請專利之技術，是否具有取得專利權之價值，似應由技術層面以及經濟層面通盤衡量。

³⁸ 最高行政法院109年判字第232號行政判決意旨參照。

「輔助性判斷因素」主要是提供專利審查官或法官，在非技術層面的客觀市場經濟角度，周全衡量進步性³⁹。最高法院於此案例中，改變了過去司法實務上將「輔助性判斷因素」認定為屬於輔助性質的主流看法，並肯認了在判斷進步性時「輔助性判斷因素」屬非輔助性質，而是應將此客觀層面的證據與其他技術層面的證據（即判斷前案證據之組合）通盤審酌。由於最高法院或最高行政法院的判決，對其下級法院有事實上的拘束力，因此，這樣的轉變能否扭轉我國司法實務所演化出根本不需要使用「輔助性判斷因素」這樣的見解？頗值得後續的追蹤與觀察。

下表1，整理本文中所提到之法院判決與專利審查基準，在進步性之判斷時，對於「輔助性判斷因素」之性質的認定異同，大約可以歸納出四種方式，可見我國專利實務對此議題仍有許多討論空間存在。

表1 我國專利實務上就「輔助性判斷因素」之性質的認定異同

	進步性之判斷方式	「輔助性判斷因素」之性質
最高法院之見解一（如最高法院111年度台上字第186號民事判決）	方式一： 應通盤審酌「輔助性判斷因素」對進步性判斷所產生的影響後，以做出是否具進步性的最終決定。	非輔助性質
最高法院之見解二（如最高法院107年度台上字第752號民事判決）	方式二： 若技術層面上已認無進步性時，則不必再審酌「輔助性判斷因素」。	輔助性質
最高行政法院之見解一（如最高行政法院110年上字第597判決）	方式一： 應通盤審酌「輔助性判斷因素」對進步性判斷所產生的影響後，以做出是否具進步性的最終決定。	非輔助性質
最高行政法院之見解二（如最高行政法院102年度判字第205號判決）	方式二： 若技術層面上已認無進步性時，則不必再審酌「輔助性判斷因素」。	輔助性質

³⁹ 沈宗倫，以美國專利判例法為借鏡淺析我國專利進步性判斷的教示因果關係——以智慧財產法院97年度行專訴字第36號行政判決與最高行政法院98年度判字第1277號判決為例，專利師，2011年7月，6期，57頁。

	進步性之判斷方式	「輔助性判斷因素」之性質
智財商業法院之見解一 (如智慧財產法院108年度 行專再字第3號判決)	方式二： 若技術層面上已認無進步性時，則 不必再審酌「輔助性判斷因素」。	輔助性質
智財商業法院之見解二 (如智慧財產法院107年度 行專訴字第75號判決)	方式三： 若技術層面上對於是否具進步性已 產生疑慮(尚未達到實已明顯而可 證系爭專利不具進步性程度)時， 則仍需審酌「輔助性判斷因素」。	類非輔助性質
現行專利審查基準 (2022年版)	方式四： 若技術層面上已認無進步性，則再 審酌「輔助性判斷因素」。	非輔助性質

本文認為，我國後續的司法實務倘若能將「輔助性判斷因素」認定為屬於非輔助性質的話，除能避免「輔助性判斷因素」喪失其應有之功能外，且應更能促進我國專利實務上對於在處理進步性判斷之爭點時，朝向一個更細膩的程序與操作方向進行。最高法院的這個判決實屬於一個值得讚揚的判決，不過，最高法院於這個判決中，卻也衍生出了如上述第肆點中所列的其他問題，仍有待我國的司法審判實務來加以解決。

另外，我國專利審查基準中所謂的「輔助性判斷因素」中的「輔助性」係由英文單字「secondary」一字翻譯而來，若在「輔助性判斷因素」屬於非輔助性質的前提下，實在應該將其中的「輔助性」修正為更加合適的翻譯用語，以避免發生令人望文生義的誤解情況。有論者將「secondary」一字翻譯為「第二層」⁴⁰，本文贊同這是一個合適的翻譯。也就是說，我國專利審查基準應將「輔助性判斷因素」一語修正為「第二層判斷因素」，應該能較為貼近其屬於非輔助性質的真正意涵。

除此之外，在判斷進步性時，如何運用「輔助性判斷因素」之客觀層面的證據，來與前案證據之組合的技術層面的證據，兩者通盤進行全面的衡量與權衡，仍是我國專利實務上的一項待解難題。

⁴⁰ 張仁平，註37文，58頁。