

專利之「通常知識」的案例研析



林育輝*

壹、前言

專利權所保護的客體為一個發明或創作，而所謂的發明是指利用自然法則之技術思想之創作¹。詳言之，若能將自然法則付諸實際利用，並將其記載為申請專利之發明的技術特徵，使發明之整體具有技術性（technical character），則該發明始能適格專利法上之發明定義²。

在判斷申請專利之發明能否給予專利權的客體上，是建立在專利要件的基礎之上。而判斷的方式通常是以申請專利之發明的技術內容或特徵，將其與專利申請日之前的「先前技術」兩者進行比較。所謂的「先前技術」涵蓋申請前所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如文書、網際網路、口頭或展示等³。惟實務上關於「先前技術」的舉證方

DOI：10.53106/2218456220240070058003

收稿日：2023年12月25日

* 義隆電子股份有限公司智權法務室專案經理、陽明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21條。

² 經濟部，專利審查基準，2021年7月14日施行版，2-2-2頁。

³ 經濟部，專利審查基準，2023年7月1日施行版，2-3-3頁。



法，通常是以書證方式，例如專利文獻、書籍或期刊等。

而在判斷申請專利之發明能否給予專利權的主體上，則是虛擬一個具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識（general knowledge）及普通技能（ordinary skill）之人，且能理解、利用「先前技術」⁴。此虛擬之人稱之為「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」。而其中的一般知識，是指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括工具書或教科書所載之周知（well-known）的知識，亦包括普遍使用（commonly used）的資訊及從經驗法則所瞭解的事項；其中的普通技能，是指執行例行工作、實驗的普通能力。一般知識及普通技能，簡稱為「通常知識」⁵。

在專利爭議案件中，有些是涉及關於「通常知識」的爭點。這些爭點所涉及的專利要件主要包含「擬制喪失新穎性」要件、「可據以實現」要件以及「進步性」要件，分述如下：

在「擬制喪失新穎性」要件上涉及「通常知識」的爭點：是關於某一技術特徵是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依「通常知識」即能直接置換的情況。若後申請案之請求項所載之發明的技術特徵，與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之技術內容單獨比對之後的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依「通常知識」即能直接置換者⁶，即屬於擬制喪失新穎性。

在「可據以實現」要件上涉及「通常知識」的爭點：是關於申請人自認為某一技術內容可由「通常知識」獲知而沒有將其記載於說明書中的情況。若這些未被記載於說明書中的技術內容，會導致使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法在說明書、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」，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效的話，則會違反「可據以實現」要件⁷。

在「進步性」要件上涉及「通常知識」爭點：是關於單一引證結合「通常知識」的情況。若申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，對於

⁴ 同前註，2-1-7頁。

⁵ 經濟部，註3書，2-1-7頁。

⁶ 經濟部，註3書，2-3-13頁。

⁷ 經濟部，註3書，2-1-6頁。

該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之「通常知識」，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，屬於利用單一引證之技術內容的「簡單變更」⁸，則可建立不具進步性的論理。

這類型爭議案件所涉爭點的核心問題所在即是在於：在以下情況中，如何證明專利申請時「通常知識」的存在？這些情況包含：在爭執「擬制喪失新穎性」要件中依「通常知識」即能直接置換的情況、在爭執「可據以實現」要件中申請人自認為未載明於說明書中的某一技術內容可由「通常知識」獲知的情況，以及在爭執「進步性」要件中單一引證結合「通常知識」的情況。

關於上述問題，若依照專利審查基準之規定，當事人可以使用書證方式提出工具書或教科書所記載之內容來證明關於某一技術內容屬於「一般知識」。至於如何證明關於某一技術內容屬於「普通技能」？專利審查基準並未提供相關指引。此外，非屬於工具書或教科書的其他書證資料如專利文獻、期刊文獻及產業標準等，得否作為證明關於某一技術內容屬於「一般知識」的佐證？不無疑問。另外除書證方法外，訴訟法上所採用之其他的證據方法，如勘驗、當事人之陳述等，能否作為「通常知識」的佐證方式？

因此，本文的目的即是以我國專利行政程序以及司法裁判實務中，有涉及爭執「通常知識」的案件為分析基礎，並以上開三個專利要件的基礎上分別進行整理介紹並分析，期盼能提供讀者在撰寫專利說明書時，以及未來面對類似的爭議案件時，可以作為擬定相關攻擊與防禦策略的參考資料。

貳、在「擬制喪失新穎性」要件中爭執「通常知識」的案例

「擬制喪失新穎性」主要是在規範當一件專利申請案（稱為後申請案）與另一件在其申請之時已經先提出申請但尚未被公開或公告的專利申請案（稱為先申請案）之間發生「內容相同」的情況。在專利法第23條規定：在後申請案提出申請

⁸ 經濟部，註3書，2-3-22頁。

後，先申請案始被公開或公告的狀態下，若是後申請案與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之「內容相同」者，不得取得發明專利。也就是法律上擬制喪失後申請案的新穎性。所謂的「內容相同」，可由以下幾點加以觀察：

一、專利審查基準對「內容相同」的規定

「擬制喪失新穎性」的概念，是申請專利之發明若與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，則該發明「擬制喪失新穎性」⁹。

而「擬制喪失新穎性」所稱之「內容相同」，包含四種類型：(一)完全相同，(二)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，(三)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情事外，尚包含(四)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵¹⁰。

關於上述(四)之情事，為「擬制喪失新穎性」與「新穎性」判斷基準的差異。而專利審查基準中提供了一個關於上述(四)之情事的例子說明：例如引證文件已記載固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所記載之技術手段中僅須具備「固定」及「可鬆脫」的功能，由於螺絲亦包含該二項功能，若申請專利之發明中僅將該引證文件之螺釘置換為螺絲，應屬依通常知識的直接置換¹¹。

在上述的例子中，是將「螺釘置換為螺絲」認定為依通常知識能直接置換。至於如何證明？基準中僅以說理之方式而並未明確提出證據。然而螺釘與螺絲雖然都具備「固定」及「可鬆脫」之功能，但兩者的設計與使用方式並不相同。螺釘（screw）一般是單獨使用，除自攻螺釘外，通常須配合預定的鑽孔（通常不是穿孔）透過螺紋斜面與摩擦力以達到固定作用。相反的，螺絲（bolt）通常不會單獨使用而是須配合螺帽（nut）使用，通常會穿過預定的貫穿孔後結合螺帽以透過其栓杆（shaft）來達到固定作用。所以兩者在達成固定作用的方式並不相同，在實際應用場合上也不相同，致使兩者間是否能依通常知識能直接置換？本文認為似仍應該

⁹ 專利法第23條。

¹⁰ 經濟部，註3書，2-3-13頁。

¹¹ 經濟部，註3書，2-3-13頁。

提供適當的證據資料加以證明。

二、「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」作為專利法第23條「內容相同」之判斷基準之一，是否逾越專利法第23條適用範疇？

同一發明可能會有先後申請案的問題，而若先申請案是在後申請案申請後始公開或公告的狀況下，可以由「禁止重複授予專利權」以及「新穎性」兩種觀點進行觀察¹²。在「禁止重複授予專利權」觀點，比對的基礎是以先後申請案請求項所載之發明是否相同，若是相同，由於我國是採先申請主義，因此僅得就最先申請者准予專利¹³，也就是後申請案無法被准予專利。在「新穎性」觀點，比對的基礎是以先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容與後申請案請求項所載之發明是否相同，若是相同，則後申請案也因不具備新穎性而不應准予專利，這就是專利法第23條所要處理的情況。

由於專利申請案於申請時必須提出說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，因此學理上，依照後申請案與先申請案之說明書、申請專利範圍及圖式之可作為比對基礎的範圍不同，而可分為兩種類型：「先請求項制」以及「全文內容制」。若是僅以先申請案之申請專利範圍中的請求項記載內容為比對基礎者，稱之為「先請求項制」¹⁴。而若是以先申請案之說明書、申請專利範圍及圖式載明之內容為比對基礎者，稱之為「全文內容制」¹⁵。現行專利法第23條所採行與目前大部分國家所規定相同的「全文內容制」，而拋棄了過去的「先請求項制」¹⁶。在「全文內容制」下，先前技術之效力與範圍，可分為嚴格新穎性、擴大新穎性、以及新穎性及進步性三種¹⁷。

¹² 智慧財產局，專利法逐條釋義，2021年6月，67頁。

¹³ 專利法第31條。

¹⁴ 黃銘傑，從專利法第23條之規範原理及功能探討其規範效力及範圍，專利師，2023年4月，53期，11頁。

¹⁵ 同前註。

¹⁶ 黃銘傑，註14文，33頁。

¹⁷ 黃銘傑，註14文，23頁



我國在「擬制喪失新穎性」是採用擴大新穎性的認定方式，也就是說先申請案所揭露的技術內容與後申請案所請發明之間並非完全相同，而存在有細微差異，但這些細微差異對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，可利用其一般知識及普通技能即可得知的時候，仍可認定後申請案所請發明不具新穎性¹⁸。

因此實務上曾有案例中去爭執這種採用擴大新穎性的認定方式是否逾越專利法第23條適用範疇。在智慧財產及商業法院111年度民專上字第19號民事判決的案例中，當事人即爭執「擬制喪失新穎性」的判斷標準是否逾越專利法第23條適用範疇？

本件系爭專利是關於一種「形成介電膜之方法、新穎前驅物及其在半導體製造上的用途」的發明專利。在涉及「擬制喪失新穎性」的爭點中，上訴人（即專利權人）主張：我國專利審查基準將「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」作為專利法第23條「內容相同」之判斷基準之一，是否逾越專利法第23條適用範疇¹⁹？

法院就此問題提出其論述理由：首先依專利法第23條之立法沿革和規範目的可知，我國專利法於90年增訂第20條之1（即現行第23條之前身）時，即揚棄「先請求項制」而正式引進「全文內容制」，其目的在於擴大先申請案排他範圍，賦予記載於先申請案說明書或圖式中之發明及技術排他效力，後申請案申請專利內容如與先申請案相同，即因此不得取得發明專利²⁰。

再者，法院認為：比較法上，就「全文內容制」之先前技術效，大致可區分為三種規範：(一)嚴格新穎性；(二)擴大新穎性；(三)新穎性及進步性。而與我國專利法第23條在整體規範架構、內容及效力等層面最為近似之日本及韓國法，其等之專利法制就「全文內容制」先前技術效之適用範圍及效力係採取(二)擴大新穎性規範模式，縱使後申請案之申請專利發明，並未完整揭露於先申請案之說明書等文件，後申請案仍可能無法取得專利²¹。

¹⁸ 黃銘傑，註14文，26-32頁。

¹⁹ 智慧財產及商業法院111年度民專上字第19號民事判決，「事實及理由，貳、五、(六)、1、(7)」。

²⁰ 同前註，「事實及理由，貳、五、(六)、1、(7)、①」。

²¹ 註19判決，「事實及理由，貳、五、(六)、1、(7)、③」。



最後，法院認為：我國專利法自正式引進第23條「全文內容制」後，專利審查實務及法院判決一向採行擴大新穎性之法律解釋適用方法，若正確理解我國專利法第23條之立法沿革與規範目的，擬制喪失新穎性之判斷基準不同於新穎性，且直接置換不涉及進步性之判斷²²。

因此，法院不採上訴人的主張，並認定我國專利審查基準將「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」作為專利法第23條「內容相同」之判斷基準之一，並未逾越專利法第23條適用範疇²³。

三、「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」需要提出證據資料以證明「通常知識」的存在

在實際的案例之中，這種「依通常知識能直接置換」的主張是必須提出證據資料來加以證明的。例如在最高行政法院100年度判字第1490號判決的案例中，是關於一件涉及「晶片封裝結構及其製程」發明專利的舉發案件。上訴人（即專利權人）不服智慧財產法院（下稱「原審」）所做出的：撤銷訴願決定及原處分的判決結果，其所提出的上訴。

本件主要的爭點在於：舉發人所提出之證據1（為我國專利案，即先申請案）與系爭專利的差異，僅在於系爭專利晶片是採用「金屬基板」，而證據1是採用「絕緣基板」，所以系爭專利「金屬基板」是否可由證據1之「絕緣基板」所直接置換，進而由證據1可證明系爭專利申請專利範圍第1、30項擬制喪失新穎性²⁴？

舉發人於原審階段，提出了原證6、9及10等半導體封裝技術領域之工具書或教科書，作為證據1之參考文件，並主張原證6、9及10應被視為引證文件之一部分，屬單一文件所揭露的先前技術²⁵。

原審在審理時認為：原證6、原證9或原證10僅係為證明金屬基材或矽、玻璃及陶瓷等絕緣基材在系爭專利申請前為封裝業界之通常知識（或慣用手段），並作為說明證據1之陶瓷基材之導熱特性之參考文件，該等文獻並非用來結合證據1以證明

²² 註19判決，「事實及理由，貳、五、(六)、1、(7)、⑥」。

²³ 註19判決，「事實及理由，貳、五、(六)、1、(7)、⑦」。

²⁴ 最高行政法院100年度判字第1490號判決，「理由，六」。

²⁵ 智慧財產法院99年度行專訴字第43號行政判決，「事實及理由，二、(二)」。

系爭專利申請專利範圍不具專利要件，故並未悖於專利審查基準關於審查新穎性時應就請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對之原則²⁶。

基於舉發人所提出之關於「金屬基板」與「陶瓷基板」均為系爭專利申請前之「通常知識」的佐證，以及兩者皆具備基板之「承載」及「散熱」之功效，原審認為：系爭專利申請專利範圍第1及30項之「金屬基板」與證據1之「陶瓷基板」之差異為發明所屬技術領域中具通常知識者參酌原證6之通常知識（或慣用手段）即能直接置換，故由證據1可證明系爭專利申請專利範圍第1、30項擬制喪失新穎性²⁷。

最高行政法院肯認了原審的判決，所以駁回上訴。最高行政法院認為：原審的判決以原證6、原證9或原證10作為說明證據1之陶瓷基材之導熱特性之參考文件，該等文獻並非用來結合證據1以證明系爭專利申請專利範圍不具專利要件，因此仍屬新穎性之審查方式，自無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事²⁸。

類似的，又如在智慧財產及商業法院111年度民專上字第19號民事判決的案例中，是關於一件涉及「形成介電膜之方法、新穎前驅物及其在半導體製造上的用途」發明專利的民事侵權案件。專利權人不服第一審之判決²⁹所提出的上訴案件。

本件的實體爭點在於：一審被告所提出之乙證2（為我國專利公開案，即先申請案）揭露之化合物與系爭專利請求項29、30所界定者之差異在於其化合物中之金屬元素（即M1）為鈔（Hf），系爭專利所界定者為鋯（Zr），前述差異特徵是否為基於薄膜製備相關技術領域的通常知識即能進行的直接置換？

關於這個問題，上訴法院根據一審被告所提之基礎無機化學教科書以及化學元素教科書等證據資料所揭露的相關內容，認為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識可理解鈔（Hf）與鋯（Zr）同屬過渡金屬第IV族之金屬元素，其等原子大小相同且電子軌域結構相近，具有類似之化學反應性質，是以該發明所屬技術領域中具有通常知識者應可知悉鋯與鈔之「供其他官能基進行反應以合成特定薄膜形成材料」功能相當，使用含鋯或鈔之化合物製作含第IV族金屬元素之薄膜亦為薄

²⁶ 註25判決，「事實及理由，六、(九)」。

²⁷ 註25判決，「事實及理由，六、(七)」。

²⁸ 註24判決，「理由，七、(四)」。

²⁹ 係為智慧財產及商業法院110年度民專訴字第32號民事判決。

膜製備相關技術領域的通常知識，而可將鈦（Ti）、鋯（Zr）二者直接置換³⁰。因此系爭專利請求項29、30擬制喪失新穎性。

四、案例綜合分析

由以上案例可知，「擬制喪失新穎性」之判斷基準不同於「新穎性」而屬於一種擴大新穎性的規範。也就是說，相較於「新穎性」之判斷基準，「擬制喪失新穎性」之判斷基準多了「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」這種類型。而且，上述「擬制喪失新穎性」判斷基準中的「直接置換」，與判斷「進步性」中的「簡單變更」，兩者並不相同。

此外，在法院審理過程中，當事人若主張「通常知識」存在時是必須負擔舉證責任的。而用於佐證「通常知識」的證據資料在性質上屬於一種補強或參考性質的證據。無論是在專利民事事件程序中，將用於佐證「通常知識」的證據資料可以被視為一種參考性質的文件。或是在專利行政事件程序中，當事人用於佐證「通常知識」的證據資料，法院通常會視為補強證據³¹，而非屬於智慧財產案件審理法中所謂的新證據³²。即使是在就專利請求項之進步性爭執時，這些佐證「通常知識」的證據資料仍屬於補強證據，所以就進步性之審查仍需以原舉發證據之組合為比對基礎³³。

參、在「可據以實現」要件中爭執「通常知識」的案例

實務上，違反「可據以實現」要件的類型大概有三種：一、申請人認為未載明之技術手段過於簡單而無須記載；二、申請人認為未載明之技術手段可由通常知識獲知而無須記載；以及三、發明違反物理定律且未充分說明牴觸物理定律之相關

³⁰ 智慧財產及商業法院111年度民專上字第19號民事判決，「事實及理由，貳、五、(六)、3」。

³¹ 黃泰淵、張簡宏偉、李京叡、陳聖、趙慶冷，智慧財產案件審理法第33條案例研析——以新證據之定義為中心，智慧財產權，2019年9月，249期，10頁。

³² 參見智慧財產案件審理法第70條。

³³ 參見最高行政法院109年度上字第249號判決，「理由、五、(六)」。

技術內容³⁴。本文以下即探討其中的第二種類型。

一、專利審查基準的相關規定

專利審查基準中關於「可據以實現」要件的內容主要記載於第二篇發明專利實體審查中的第一章第1.3節。基準中指出：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³⁵。換句話說，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，在參酌申請時之通常知識後，無法直接且無歧異得知有關申請專利之發明的內容者，均應記載於說明書中³⁶。

在第1.3.2節中說明審查是否違反「可據以實現」要件時，審查人員在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，並參酌申請時之通常知識，若認為說明書違反可據以實現要件，應提供明確且充足的理由，具體指出說明書中缺陷，或以公開文獻支持其理由³⁷。這些公開文獻可以包含專利申請時已公開的專利或非專利文獻，也可以包含專利申請後公開之專利或非專利文獻³⁸。而專利申請人於申復時可利用具說服力之資料（如實驗數據或公開文獻等），說明根據申請時之通常知識，該發明所屬技術領域中具有通常知識者確可據以實現所請之發明。應注意者，申請日後提出之資料（尤其是實驗數據），僅作為輔助瞭解說明書本身是否已明確且充分揭露至可據以實現的程度，該資料非屬判斷是否符合可據以實現要件之基礎³⁹。值得疑問的是：上述基準的規定就審查人員與申請人所能提出的佐證資料並不相同。審查人員可以提出專利申請時已經公開之專利或非專利文獻，或專利申請後公開之專利或非專利文獻作為審查「可據以實現」要件的佐證；而針對審查人員所認為說明書中無法據以實現的部分，申請人卻只能以公開文獻作為支持其主張「可據

³⁴ 黃俊峰、古文豪、陳麒文，論專利可據以實現要件——以未充分揭露技術手段為探討核心，智慧財產權月刊，2017年12月，228期，6頁。

³⁵ 經濟部，註3書，2-1-6頁。

³⁶ 經濟部，註3書，2-1-7頁。

³⁷ 經濟部，註3書，2-1-9頁。

³⁸ 經濟部，註3書，2-1-9頁。

³⁹ 經濟部，註3書，2-1-9頁。

以實現」要件的佐證，申請人得否使用在專利申請後公開之文獻作為佐證資料？基準並未明載。同時申請人在申請日後提出之實驗數據，更非屬判斷是否符合可據以實現要件之基礎。

易言之，在「可據以實現」要件的爭執上，當事人若主張「說明書未載明之技術手段可由通常知識獲知，所以無須記載該技術手段」時，按專利審查基準第1.3.2節中所述的，似僅許審查人員可以使用專利申請後始公開之專利或非專利文獻來支持這樣的主張。

二、專利申請後的爭議程序中能提出證據資料來證明「通常知識」

若專利申請人於專利申請後的爭議程序（如核駁答辯或舉發）中，提出外部之先前技術文獻來證據其所申請之專利說明書中未詳細說明的相關技術屬於無須記載於說明書中的「通常知識」，而這些先前技術文獻並未被記載於申請時的發明說明書之中，則是否符合可據以實現之要求，不無疑問？

在智慧財產法院105年度行專訴字第2號判決的案例中，係關於一種「光學系統」的專利舉發爭議案。本件之主要爭點在於：請求項中的部分技術特徵，即該光學系統所包含之一繞射光柵，其具有一繞射表面，此繞射表面的一第一輪廓是由複數個點P所組成，這些點P並由光學路徑方程式F所導出。這些技術特徵在系爭專利公告之說明書、圖式及申請專利範圍中，並未實質揭露如何實施？因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，仍無法瞭解其內容，亦無法據以製造或使用申請專利之發明，故而無法據以實施⁴⁰。

專利權人在行政訴訟中提出教科書或工具書等證據資料，主張系爭專利說明書中未詳細說明對應於上述請求項中的部分技術特徵的部分，屬通常知識⁴¹。惟法院仍認為：基於上揭證據資料的揭示內容仍有不完全，例如在需考量縱向像差來求解光學路徑方程式F時，仍無法由這些教科書或工具書等證據資料得知，是要選擇(一)

⁴⁰ 智慧財產法院105年度行專訴字第2號判決，「事實及理由、五、(二)、2」。

⁴¹ 同前註，「事實及理由、五、(二)、5」。

僅使用橫向像差方程式？(二)僅使用縱向像差方程式？或是(三)同時使用縱向像差方程式及橫向像差方程式求解？由於上述三種選擇會導出不同的光柵設計，致所屬領域具有通常知識者，仍須靠大量嘗試錯誤及大量實驗，才能發現該發明之方法，已超過所屬領域具有通常知識者之合理實驗範圍，故系爭專利說明書仍未明確記載且無法據以實施⁴²。

上開案例中，專利權人在行政訴訟中提出教科書或工具書等證據資料來佐證「通常知識」的存在，智慧財產法院並未直接不採這些證據資料，而是因這些佐證資料的技術揭露內容不完全，所以駁回了專利權人的主張。

相較之下，在智慧財產法院99年度行專訴字第129號判決的案例中，是關於一件「人體影像辨認系統」發明專利申請案的爭議案件。本件案件事實略以：審查人員認為說明書及圖式並未充分及明確揭露關於「判斷某個移動物體是否為人」、「剔除假訊號」、「膚色辨識」及「五官辨識」等相關技術。專利申請人於於申復時提出外部資料包含兩件日本專利案以及一件碩士學位論文來證明上開技術手段屬於「通常知識」。智慧局認為專利審查係就各案之申請內容作為准駁之依據，並無從以事後補充之外部資料來證明本案符合「可據以實現要件」，因此核駁本件專利申請案⁴³。

本案的爭點在於：系爭專利申請案之說明書及圖式是否已經充分及明確揭露「判斷某個移動物體是否為人」、「剔除假訊號」、「膚色辨識」及「五官辨識」等相關技術手段？專利申請人是否可以使用以事後補充之外部資料來證明上開技術手段屬於「通常知識」？

法院對於本案的爭點提出的看法認為：專利申請人透過說明書以外的外部資料，說明系爭專利申請當時所屬技術領域具有通常知識者之技術能力。智慧局對於這些外部資料不予審酌，顯然是要求專利申請人將申請時業已為所屬技術領域中具有通常知識者所知悉之通常知識詳於專利說明書中記載，顯係不當要求⁴⁴。而且如此之下，專利申請人必須揣測審查人員知悉之通常知識究竟至何程度，以決定其應將通常知識寫入專利說明書之深度及廣度，如此則專利審查必將因審查人員不同而

⁴² 註40判決，「事實及理由、五、(二)、5」。

⁴³ 智慧財產法院99年度行專訴字第129號判決，「事實及理由、二」。

⁴⁴ 同前註，「事實及理由、五、(三)、1、(4)」。

異其標準，其中不當之處，不言可喻⁴⁵。最後法院撤銷原處分。

類似的，在智慧財產法院103年度行專訴字第84號判決的案例中，是關於一件「散熱風扇及其製作方法」發明專利舉發案的爭議案件。本件案件事實略以：舉發人認為系爭專利說明書中並未明確且充分揭露關於「旋轉脫模」等技術內容，因此違反「可據以實現要件」。專利權人於舉發答辯與訴願時提出專利文獻以及行政院勞委會職訓局所印製「設計脫模機構」的教材等三份資料來證明其中的「旋轉脫模」為系爭專利申請時所屬技術領域者所知的通常知識，因此無須記載於說明書⁴⁶。智慧局認為：專利文獻，非屬工具書或教科書，自難逕認其技術內容為申請時之通常知識，因此做出舉發成立之處分⁴⁷。但案件經法院審理後認為：某一技術是否為通常知識，係以揭露內容是否為所屬技術領域中已知的技術，而非以揭露形式是否為專利文獻或內、外部證據來作認定，亦不得以專利文獻僅專利權人得以實施該專利權，非任何人得以實施之理由，即認專利文獻與申請時之通常知識無關⁴⁸。

三、非屬於教科書或工具書的證據資料用於證明「通常知識」

能否使用非屬教科書或工具書以外的證據資料，來證明這些未被詳細記載於申請時的發明說明之中的技術特徵屬於通常知識？

在我國專利實務上，以非屬教科書或工具書的證據資料用於證明「通常知識」並非無法成功。且由於審查基準中已經指出在審查「可據以實現」要件時，審查人員需參酌申請時之通常知識，並可以使用已公開的專利或非專利文獻來支持其理由，因此，非屬於教科書或工具書的證據資料可以在「可據以實現」要件中被用來證明某一技術內容是否屬於「通常知識」。

實務上利用非屬教科書或工具書的證據資料用於證明「通常知識」成功的案例，例如在上開第二點中所述之智慧財產法院99年度行專訴字第129號判決的案例，當事人是以兩件日本專利案以及一件碩士學位論文來證明「通常知識」；以及在智慧財產法院103年度行專訴字第84號判決的案例，當事人是以專利文獻以及行

⁴⁵ 註43判決，「事實及理由、五、(三)、1、(4)」。

⁴⁶ 智慧財產法院103年度行專訴字第84號判決，「理由、貳、二、(一)」。

⁴⁷ 同前註，「理由、參」。

⁴⁸ 註46判決，「理由、陸、五、(一)、(3)」。

政院勞委會職訓局所印製「設計脫模機構」的教材等三份資料來證明「通常知識」。

四、案例綜合分析

由以上案例可知，在專利申請後的爭議程序中爭執說明書之「可據以實現」要件時，是可以提出原專利說明書中所未揭露的外部證據資料來證明說明書中所未被記載的技術內容屬於「通常知識」。但是當以文書資料用於證明「通常知識」時，縱使該些文書資料屬於教科書或工具書，惟仍應注意證明用的文書資料中是否具有具體揭示待證「通常知識」的技術內容，否則，仍會因為證據力不足而為法院所不採。

此外，除教科書或工具書外，實務中當事人也曾經使用學術文獻、專利文獻或職訓教材等來作為證明「通常知識」的佐證。但值得注意的是，學術文獻、專利文獻或職訓教材等因其非屬教科書或工具書，故其所記載之內容並非即得為專利申請時之「通常知識」。例如當專利申請人欲使用專利文獻及／或非專利文獻（如學術文獻或職訓教材等）來證明其所知的先前技術屬於「通常知識」時，若參考日本專利審查基準的規定，除應提出一定數量外，仍需考慮技術人員對於這些文獻所揭示之技術內容的關注程度⁴⁹。此乃因為期待一位在某一發明所屬技術領域中具有通常知識者，能知道該發明之專利申請時所有的先前技術的文獻與內容是不可能的⁵⁰。但是如果向法院提出一定數量的專利文獻及／或非專利文獻，並說明這些非屬於教科書或工具書之文獻中所記載的某一技術內容為廣泛週知的，以及技術人員對於該技術內容的具有一定的關注程度之理由時，則這些非屬於教科書或工具書之證據資料所載之技術內容即有可能被認定為屬於「通常知識」。

例如，某一發明中所記載之技術內容A是被分別記載於數篇專利文獻中，這些專利文獻分屬於不同發明人、橫跨多個不同申請年份以及不同申請國家，而且相互間也有專利引證關係；或是技術內容A是被分別記載於不同期刊文獻及專利文獻

⁴⁹ 古文豪、曾錦豐、陳麒文，論說明書中所載之先前技術——以智慧財產法院行政判決99年度行專訴字第129號、103年度行專訴字第84號為探討核心，智慧財產權，2016年4月，208期，21頁。

⁵⁰ 同前註，20頁。

中，這些文獻的著作人或發明人不同，公開的時間也長短不同，而且相互間也有文獻參考的引用。由這些文獻在時間軸上的存在性以及在不同技術人員之間都普遍知曉技術內容A，應可推知對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言多能知曉或使用技術內容A，同時由不同文獻間的相互引用關係也能說明該發明所屬技術領域中具有通常知識者對於技術內容A具有一定的關注程度，故應可認定該技術內容A屬於「通常知識」。

鑑於在現行的司法審判實務中，有些法院仍會接受這些非屬教科書或工具書的佐證資料，因此實務工作者在處理到類似的情況時仍然可以嘗試且有成功的機會。

肆、在「進步性」要件中爭執「通常知識」的案例

進步性的審查通常是以一件或多件引證文件的結合來進行判斷，在以單一引證文件的結合「通常知識」來判斷申請專利發明的進步性的情況下，於專利申請實務中，常見審查人員以「雖引證1未直接揭示請求項中之某一技術特徵，惟此等技術已是該領域之習知技術，故請求項發明為所屬技術領域中具有通常知識者能利用申請時之通常知識，將引證1之技術予以簡單修飾而所能輕易完成上述之發明，不具進步性⁵¹。」等語。易言之，「通常知識」被運用於進步性的審查上亦屬常見。

一、專利審查基準的相關規定

進步性主要用於判斷申請專利之發明是否能被輕易完成，以所屬技術領域中具有通常知識者以申請時之相關先前技術為基礎，利用申請時之「通常知識」，即能預期（expect）得到該發明者，即能被輕易完成⁵²。

審查進步性時的結合比對方式，可由(一)引證文件、(二)引證文件其他公開形式（已公開實施或已為公眾所知悉）之先前技術以及(三)通常知識，三者之間的排列組合的結合方式。在結合使用「通常知識」的基礎上，包含：(一)引證文件中之技術內容與(三)通常知識的結合，以及(二)其他公開形式之先前技術的技術內容與(三)

⁵¹ 例如智慧財產局(107)智專二(二)04462字第10720078260號審查意見通知函。

⁵² 經濟部，註3書，2-3-15頁。

通常知識的結合兩種方式⁵³。

另外，專利審查基準在3.4.1.2簡單變更一節中提供了簡要的說明，所謂的「簡單變更」，是針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵來進行判斷，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將此差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的簡單變更⁵⁴。

二、以「引證文件中之技術內容與通常知識的結合」來證明專利不具進步性的案例

若是要以「引證文件中之技術內容與通常知識的結合」來證明專利不具進步性，則必須對其中的「通常知識」提出證據資料。在實際的爭議案件中，關於證明「通常知識」的證據資料有一件相當特別的案例。

在一件關於「線路基板圖案化製程及線路基板」的發明專利舉發案⁵⁵中，舉發人提出的證據為：引證1（我國專利案）到引證6，以及通常知識1與通常知識2，並主張結合該些引證案與通常知識1以及通常知識2，可以證明系爭請求項不具進步性。特別的地方在於，舉發人在面詢中稱：通常知識1為專利舉發理由書第13頁第17行～第14頁第3行所記載之內容：「引證1係蝕刻該金屬層4及該金屬化層3以形成預定的電路圖案後，剝離該光阻5，其順序雖與系爭專利請求項1『圖案化該線路層』、『移除該光阻層』及『圖案化該結合層』略有不同，惟該順序之改變僅為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成⁵⁶」等語；通常知識2為系爭專利說明書所載【先前技術】的部分內容：「在習知的線路基板製程中，會先活化處理一底板的一表面，以利於後續製程中形成線路，然而經活化處理的該表面會吸附雜質，使得接著劑（例如：非導電膠、導電膠等填充膠）不易附著於該底板的該表面，而降低該線路基板與一玻璃基板之結合強度，因此如何提高接著劑於底板表面

⁵³ 經濟部，註3書，2-3-16頁。

⁵⁴ 經濟部，註3書，2-3-22頁。

⁵⁵ 被舉發案號數為105108350N01。

⁵⁶ 參見智慧財產局(108)智專三(一)04273字第10821207370號專利舉發審定書。

的附著力為本領域亟欲解決之問題⁵⁷。」

本案在舉發階段的第一次審查結果，智慧局對系爭請求項1以及請求項8到10做出舉發成立之處分；系爭請求項2到7以及請求項11到15作出舉發不成立之處分⁵⁸。就舉發成立之部分，專利權人提出訴願遭駁回後；就舉發不成立之部分，舉發人也提出訴願遭駁回。

隨後專利權人就舉發成立之部分，提起行政訴訟。經智慧財產法院審理後，於其109年度行專訴字第40號判決中指出：引證1與系爭專利請求項相較，二者差異為：引證1係以「光阻為遮罩進行圖案化金屬層、金屬化層後，再移除光阻」，系爭專利請求項為：「以光阻為遮罩進行圖案化線路層後，即移除光阻層，以線路層為遮罩進行圖案化結合層」二者步驟順序有差異⁵⁹。惟查通常知識1已經說明上述步驟順序之改變僅為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識，且在濕式蝕刻領域，均係利用化學蝕刻之選擇性，選擇特定蝕刻液來蝕刻特定材料，用以圖案化線路基板，且因特定蝕刻液並不會與蝕刻目標以外的材料進行反應，故蝕刻步驟順序之改變，僅係系爭專利申請日前濕式蝕刻領域遍使用的資訊及經驗法則所瞭解的事項，應屬通常知識。至於通常知識2相當於系爭專利請求項關於「底板經由一活化處理而形成一活化層及一未活化層」之技術特徵；且經本院行使闡明權後，舉發人另提出2007年4月台灣電路板協會公開發行之「軟性電路板材料全書」參考書以為佐證。因此法院最後駁回專利權人之訴⁶⁰。專利權人再上訴到最高行政法院，亦遭到駁回上訴⁶¹。

舉發人就舉發不成立之部分，提起行政訴訟。經智慧財產法院審理後，於其109年度行專訴字第38號判決中指出：該些引證案與通常知識1與通常知識2之結合，足證系爭請求項2至5、11至13不具進步性，因此撤銷智慧局原處分關於「請求項2至5、11至13舉發不成立」部分，並令智慧局應就系爭專利為「請求項2至5、11

57 同前註。

58 註56專利舉發審定書。

59 智慧財產法院109年度行專訴字第40號判決，「事實及理由、六、(四)、7」。

60 同前註，「事實及理由、六、(四)、8」。

61 參見最高行政法院110年度上字第398號判決。

至13舉發成立，應予撤銷」之處分⁶²。專利權人就對其不利之部分再上訴到最高行政法院，亦遭到駁回上訴⁶³。

本文認為本案例中值得注意的，就是舉發證據中之通常知識1與通常知識2的認定方式，通常知識1其實就是引證1所記載之內容，而引證1為我國專利案，並非屬於教科書或工具書；通常知識2為系爭專利說明書所載【先前技術】的部分內容，也非屬於教科書或工具書，雖然舉發人於行政訴訟階段有再提出「軟性電路板材料全書」參考書以作為通常知識2的佐證，但在舉發審理階段系爭專利說明書所載【先前技術】的部分內容是否能證明通常知識2的存在？另一方面，由各階段的裁判書來看，專利權人似乎並未爭執通常知識1與通常知識2的證據適格性，最終招致對專利權人不利的結果。

相反的，在最高行政法院110年度上字第172號判決的案例中，法院卻認為專利文獻並非教科書或工具書，性質上僅為先前技術而不是通常知識。本案是關於「具平針手段的訂書機」新型專利舉發案，其中上訴人（即舉發人）不服原判決⁶⁴所為：撤銷原處分關於「請求項1至4、9至24舉發成立，應予撤銷」部分而提出本件上訴，上訴人於其上訴意旨中主張，系爭專利說明書在【先前技術】段落中所記載之兩件我國專利案，完全揭露系爭請求項中關於釘書機之「該等活動台升降擺動」之技術特徵，此一技術特徵屬於通常知識。故通常知識者即得參照證據2（係為一日本專利案）之載紙台特徵以及通常知識簡單置換、變更即可輕易完成系爭專利請求項之活動台特徵⁶⁵。

但最高行政法院審理後卻認為：該兩件我國專利案雖記載於系爭專利第4、5頁之【先前技術】段落，惟記載內容係表明該二專利乃系爭專利所欲改良之先前技術，該二專利並非教科書或工具書，性質上僅為先前技術，尚難調屬系爭專利申請時之通常知識，上訴人僅以其記載於系爭專利說明書中即指稱系爭專利自承該二專利為習知技術，容有誤解⁶⁶。

⁶² 智慧財產法院109年度行專訴字第38號判決，「主文」。

⁶³ 參見最高行政法院110年度上字第397號判決。

⁶⁴ 係為智慧財產法院109年度行專更(一)字第6號行政判決。

⁶⁵ 最高行政法院110年度上字第172號判決「理由、四、(五)」。

⁶⁶ 同前註。

三、以「其他公開形式之先前技術的技術內容與通常知識的結合」來證明專利不具進步性的案例

在專利實務上，以「其他公開形式之先前技術的技術內容與通常知識的結合」的方式來成功證明專利不具進步性的案例相當罕見。

在一件關於「活魚展示之綁束方法」的專利舉發案⁶⁷中，系爭專利為活魚展示之綁束方法之步驟，其技術內容係將一繩體一端綁結形成一束扣部，該束扣部係相對束套於鄰近活魚頭部前端之嘴部預定位置上之後，再將該束扣部束緊，並將繩體另端往活魚尾部方向作動，順勢將活魚身部彎折，並將該繩體相對綁結於活魚尾端上，使該活魚呈彎弧狀，方便展示者。系爭專利與先前技術之差異在於：先前技術的繩體係由魚嘴部穿出，而系爭專利係使用束扣部束套於鄰近活魚頭部前端⁶⁸。

舉發證據為：引證1為綁束魚體之照片，照片中所示繩體係由魚嘴部穿出而繞綁於魚體尾部，以及引證2到引證6，分為漁業產銷相關法人所出具的證明書函，稱可證明活魚綁束方法使魚體形成彎折狀展示、批售，為傳統習用已久之方法⁶⁹。

智慧局在第一次審查該舉發案時，認為：引證一所揭示之活魚綁束照片，其繩體係由嘴部穿出而繞綁於魚體尾部，似系爭專利所載之習用方法，惟就照片外觀尚難明確判斷係束套綁束或穿刺綁束；況且，又無其他佐證可證明該引證一照片為引證2至6之證明書函所稱為傳統習用已久之方法，因此做出舉發不成立之處分⁷⁰。

舉發人不服舉發審定，提出訴願。訴願決定意旨令智慧局重為審查。訴願決定主要認為：「按基層從業人員對其相沿成習之技術或技藝，常不若專業人員般，予以記錄或記載，故涉及類此性質之專利案，有關習知技術之認定，所得提出之相關證據即不得拘泥於單純之書證⁷¹。」另外，舉發人曾經至經濟部訴願審議委員會進行言詞辯論時示範數種習用綁魚方法，其中包括使用活結套束活魚之嘴邊骨方式或以穿引針穿刺魚嘴方式，並稱該方法於業界所習用已達十幾、二十年。另外，還有幾位漁業產銷相關法人的代表到會說明時所陳述之習用綁魚方法，包括使用活結套

⁶⁷ 被舉發案號數為090119734N01。

⁶⁸ 參見智慧財產局(94)智專三(一)02054字第09420864680號專利舉發審定書。

⁶⁹ 同前註。

⁷⁰ 參見智慧財產局(93)智專三(一)05017字第09320579220號專利舉發審定書。

⁷¹ 參見經濟部94年2月22日經訴字第09406122460號決定書。

束活魚之嘴邊骨方式或以穿引針穿刺魚嘴方式為十多年前在台灣南部已見普遍使用⁷²。

智慧局重為審查後認為：習用綁魚方法係屬基層漁民相沿成習之技術，欲取得其公開之書面、文獻或圖照片等作為引證資料，確有事實之困難。且舉發人與漁業產銷相關法人的代表，其等示範綁魚方法之熟練程序，依經驗法則判斷，應可堪採為本件引證資料之補強證據。另外，經濟部也派人到果菜市場訪查，經現場魚販示範之習用綁魚方法及口頭說明。上述三者所述內容並無二致，亦可作為本件舉發證據之佐證⁷³。

最後，智慧局做出舉發成立之處分，其認為：系爭專利之綁魚方法與習用的綁魚方法相較，雖有些許差異，惟僅屬實際操作時因應活魚嘴部附近可套束部位之別，應屬運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性⁷⁴。

本文認為，在本案中對於從事活魚展示與批售相關的人士而言，利用繩體以固定於魚體的嘴部與尾部來將綁魚體綁成彎弧狀以利展示的方式，屬於一種執行例行工作的普通能力，即屬於「通常知識」之普通技能。這種普通技能可由相關人員示範熟練的綁魚程序來得到證明。再結合其他公開形式之先前技術的技術內容，如套束活魚之嘴邊骨方式或以穿引針穿刺魚嘴方式，而能證明系爭專利不具進步性。

四、案例綜合分析

由以上案例可知，專利說明書【先前技術】段落中所載之專利申請人所知的「先前技術」內容是否可直接用於證明專利申請時之「通常知識」？尚未有統一的說法，仍得視法院對個案具體事實的認定來加以決定。

專利申請人所知的先前技術，並非全然為申請時之通常知識⁷⁵。若進一步探討專利申請人所知的「先前技術」與專利申請時的「通常知識」之差異：專利申請人所知的「先前技術」包含在其專利申請前所存在的技術資訊，包含專利申請日（不

⁷² 註68專利舉發審定書。

⁷³ 註68專利舉發審定書。

⁷⁴ 註68專利舉發審定書。

⁷⁵ 古文豪等，註49文，6頁。

含當日)之前,世界上所有能為公眾得知的資訊⁷⁶。而專利申請時的「通常知識」是指專利申請時(指申請日)所屬技術領域中人士所具有的一般知識及普通技能,而此具有這些一般知識及普通技能的人士即為所謂的具有通常知識者,其能理解、利用「先前技術」。

易言之,只要是在專利申請日之前任何公開的資訊皆能成為「先前技術」,其所著重的是資訊的公開性;相較之下「通常知識」除了公開性外,更加著重於資訊的一般性、通常性與普遍性,也就是說在專利申請時所屬技術領域中的人士所通常及普遍知道的資訊。

本文認為,如果要以記載於專利說明書【先前技術】段落中,專利申請人所知的「先前技術」內容來證明專利申請時之「通常知識」的話,仍需要提出補強證據來證明其具有一般性、通常性與普遍性。這些補強證據要證明的重點在於是否能吸引所屬技術領域中的人士的關注?一般來說,如能以教科書或工具書作為補強證據最好,而若是以具教育或訓練性質的文書(如職業訓練講義)、專利文獻、期刊文獻、產業標準及網路資訊等作為補強證據使用,應再說明所屬技術領域中的人士在進行技術的研究開發時或是提出專利申請時,通常會參考這些資料的理由。

此外,除了提出書證方法來證明「通常知識」之外,若有其他訴訟法上可用之證據方法,如勘驗或人證等方式可以使用時,也應可向法院聲請調查這些證據。

伍、結論與建議

在當事人對於特定「通常知識」是否存在之事實有爭執存在時,主張該特定「通常知識」存在之一方即負有舉證之責任⁷⁷。因此,本文認為,無論是在專利申請階段或專利權爭議階段,主張某一技術內容為屬於申請時之「通常知識」的人,必須舉出證據來證明其主張。

而如欲證明「通常知識」於所屬技術領域是否存在,屬於一種有具體證據可以

⁷⁶ 經濟部,註3書,2-3-3頁。

⁷⁷ 智慧財產法院100年度行專訴字第71號判決,「事實及理由、四、(七)」。

證明之客觀事實，並非所屬技術領域者毫無依據之主觀上判斷⁷⁸。這些具體證據，如習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊、或是由經驗法則所能瞭解之事項可以推知之通常知識⁷⁹。因此，證明「通常知識」存在的證據，應可以包含書證資料以及非書證資料。

而在專利審查基準中僅指出，可以使用書證的方式，如工具書或教科書等所載之周知的知識可以作為「通常知識」的佐證；但是關於如何證明「通常知識」中的普遍使用的資訊及從經驗法則所瞭解的事項、以及執行例行工作、實驗的普通能力？專利審查基準並未有相當的指引。

此外，專利審查基準中也並未具體說明究竟何種書籍能適格其所謂的工具書或教科書？對此，有論者也提出質疑，如以教科書為例，教科書的出版日期可能與專利申請日相近，而且同一科目的教科書可能有基礎版與進階版的差異⁸⁰。

而在觀察專利實務上也發現最常出現的爭議，即是當事人以工具書或教科書以外的書證資料，例如專利文獻、科學期刊、產業標準等所載之內容作為「通常知識」的佐證。由於專利審查基準屬行政規則，係供智慧財產局內部之指定審查人員於審查專利時有明確的遵循標準，所以法院並不受到專利審查基準的拘束⁸¹。因而在專利司法審判實務上，不同案件之間對於「通常知識」的舉證方式，個別法院有其自己的看法，而不一定依循專利審查基準的規定。

對此，有論者歸納出現行專利司法審判實務上對「通常知識」的判斷標準有三種：包含狹義形式說、廣義形式說以及實質說⁸²。在狹義形式說下認為只有工具書或教科書所記載的內容才是屬於「通常知識」⁸³。相形之下，廣義形式說則除了工具書或教科書之外，其他如學術文獻或是專利前案文獻均可作為通常知識範疇⁸⁴。而實質說則著重在該技術內容是否該領域多數技術人員所熟知並應當閱讀或瞭解的

78 同前註。

79 註77判決，「事實及理由、四、(七)」。

80 陳志遠，論專利說明書充分揭露之界線——以文獻種類對於「所屬技術領域中具有通常知識者」影響為核心，專利師，2019年7月，36期，23頁，註3。

81 參見最高行政法院108年度上字第521號判決意旨。

82 陳志遠，註80文，28-29頁。

83 陳志遠，註80文，28-29頁。

84 陳志遠，註80文，28-29頁。

基礎技術知識⁸⁵。

以比較法的角度，歐洲專利實務上在例外的情況下，會將專利文獻與專業科學期刊的內容認為屬於「通常知識」的範疇，例如在多份專利說明書中記載同一技術內容，則該技術內容可以作為該技術領域的「通常知識」⁸⁶。美國專利實務上則著重於技術領域的成熟度，以及工具書、教科書、專利文獻以及科學文獻等的公開時間是否早於專利的申請日⁸⁷。在中國專利實務上「通常知識」稱之為公知常識，在其專利審查指南第四部分第二章4.3.3節中指出，原則上當事人要使用教科書或者技術詞典、技術手冊等工具書記載的技術內容來證明某項技術手段是本領域的公知常識。但由北京知識產權法院的案例實證研究結果⁸⁸，顯示在例外的情況下，有案例中法院是依據專利申請日前已經實施的自攻螺釘用螺紋的國家標準，來確定相關技術特徵屬於機械領域的公知常識⁸⁹。此外最高人民法院也指出：在難以通過技術詞典、技術手冊、教科書等公知常識性證據予以證明的情況下，也可以通過所屬領域的多份非公知常識性證據例如多篇專利文獻、期刊雜誌等相互印證以充分證明該技術知識屬於公知常識。但這種證明方式應遵循更嚴格的證明標準，並需要結合該文獻的載體形式、內容及其特點、受眾、傳播範圍等具體認定⁹⁰。

綜上所述，本文提出幾點建議：

第一，在撰寫專利說明書時，尤其是一個發明申請多國的情況下，因各國對於「通常知識」的判斷標準仍有不同，因此若發明人認為「說明書未載明之技術手段可由通常知識獲知，所以無須記載該技術手段」時，宜應再確認是否具有教科書或工具書可以加以佐證。

第二，由於我國民事與行政法院對於如何證明「通常知識」的判斷標準仍未有通說，因此無論是於專利申請行政救濟階段或是專利侵權民事程序中主張專利無效時，當事人可以尋找對己有利之判決為基礎，以支持其主張。

⁸⁵ 陳志遠，註80文，28-29頁。

⁸⁶ 陳志遠，註80文，34頁。

⁸⁷ 陳志遠，註80文，40頁。

⁸⁸ 專利行政案件中公知常識認定現狀分析及建議，網址：http://www.cnipr.com/sj/al/alpx/201707/t20170718_218125.html，最後瀏覽日：2023年12月13日。

⁸⁹ 參見北京知識產權法院（2015）京知行初字第275號判決。

⁹⁰ 參見中國最高人民法院（2020）最高法知行終35號判決。



第三、由世界主要國家或地區，如歐洲、中國大陸、美國等的專利實務觀察，關於「通常知識」的判斷標準都不採狹義形式說，也就是說，至少於某些例外的情況下，除教科書或工具書以外的其他如學術文獻或是專利文獻均可作為證明「通常知識」的佐證資料，因此本文認為在我國的專利實務中，亦不應侷限於狹義形式說，才能與國際調和。

第四、專利審查基準在審查是否違反「可據以實現」要件的相關說明中，審查人員在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，並參酌申請時之通常知識，若認為說明書違反可據以實現要件，應提供明確且充足的理由，具體指出說明書中缺陷，或以公開文獻支持其理由，而其中所採用之公開文獻包含專利申請時或專利申請後公開之專利或非專利文獻⁹¹。據此，在「可據以實現」要件的審查中，是可以使用包含非屬教科書或工具書之專利或非專利文獻來證明「通常知識」的。但其是否與基準中其他部分關於使用教科書或工具書來證明「通常知識」的規定不同？同時基於當事人武器平等原則，是否申請人也得以使用專利申請後公開之文獻來證明「通常知識」？因此本文認為專利審查基準應就「擬制喪失新穎性」要件、「可據以實現」要件以及「進步性」要件三者中關於「通常知識」之證明方式的相關規定，宜再加以通盤調整一致。

第五、在案例中主要是使用書證來證明「通常知識」，書證的來源可包含工具書、教科書、專利文獻、訓練教材等，甚至是由專家學者所出具的專家聲明書⁹²。同時除了提出書證方法之外，若有其他訴訟法上可用之證據方法，如勘驗或人證等方式可以使用時，也應可向法院聲請調查這些證據。

最後，本文希望透過以上的文獻、案例與法規的整理介紹與簡要分析，能提供專利實務工作者在對於「通常知識」的想法上，可以有不同面向的啟發，以利更能在有機會處理到相關爭議時，為當事人尋得較佳的有利位置。

⁹¹ 經濟部，註3書，2-1-9頁。

⁹² 參見註40判決，「事實及理由、二、(一)、5」。