

專利進步性要件之判決分析
由美國專利案例觀照台灣最高法院及最高行政法院判決

學生：湯舒涵

指導教授：劉尚志

國立交通大學管理學院科技法律學程

摘 要

進步性(非顯而易知性)的判斷,是專利要件中最易流於主觀的。我國專利審查基準中提供了判斷專利是否係輕易完成、以及先前技術之組合對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否顯而易知之標準,並就如何判斷所請發明是否具有進步性提出判斷之步驟,例如確定發明的範圍、確定先前技術所揭露的內容、確定所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準、確認專利與先前技術間之差異等。相較之下,美國司法在個案中揭示了各類判斷非顯而易知性之原則與測試法則,對非顯而易知性提供了判斷的標準。相關之測試包括了 Graham 一案所揭示之判斷法則, TSM 之教示測試法則, 以及 KSR 案所闡示之判斷標準。如進一步比較我國專利審查基準與前揭美國司法實務上關於非顯而易知性之判斷法則,可發現兩者間具備高度之共通性。

惟本文實證分析發現,我國實務於判斷進步性時,多數僅引專利法之規定為據,即作成系爭專利是否具進步性之論斷,至於其判斷之原理原則似未予闡釋;部分判決雖交代其據以作成判斷之原理原則,然對於其涵攝之過程,並未清楚論述。例如在某些案件中,我國最高法院肯定應探究引證案是否教示系爭專利「所欲解決之問題」,以及先前技術是否提供了建議或動機而使所屬技術領域中具有通常知識者得以將其與其他先前技術加以結合,惟該等見解最終卻僅基於引證案已各別揭示系爭專利之技術特徵,進而認定專利不具進步性。然進步性要件之判斷需以「整體觀之」為原則,僅整合個別先前技術之技術特徵,並未當然構成進步性之阻卻。

本研究認為,為避免實務上對於進步性之判斷產生後見之偏差,應清楚揭示採取之判斷標準,並於其所據之標準以及實際之涵攝過程清楚論述;如參照美國司法實務所揭示之判斷標準與判決中所為之闡明,或可提供一些啟示。

Analysis on Inventive Step Requirement for Patent – Based on U.S.
Cases and Judgments Issued by the Taiwan Supreme Court and Supreme
Administrative Court

Student : Shu-Han Tang

Advisors : Dr. Shang-Jyh Liu

Institute of Technology Law
National Chiao Tung University

ABSTRACT

Among the requirements for a patent, inventive step (non-obviousness) is the most difficult to be evaluated, as it involves subjective opinion. The Intellectual Property Office ("IPO") publishes Guidelines regarding how to determine whether a patent can be easily accomplished, and how to determine whether it is easy for persons with ordinary knowledge to combine the prior art references. The Guidelines and other standards published by the IPO are meant as internal administrative directions, but are sometimes adopted by courts.

Compared with the practice in Taiwan, the U.S. courts have provided several principles or tests for judging the obvious issue, thereby providing a consistent standard in this regard. Said principles include those disclosed in the Graham and KSR cases, and the TSM (Teaching, Suggestion or Motivation) test. The standard disclosed in the IPO's Guidelines is highly similar to that adopted by the U.S. practice.

This research shows that the Taiwanese Supreme Court dismisses second-instance judgments at a higher rate than the Taiwanese Supreme Administrative Court. In addition, decisions rendered by the Taiwanese courts are normally based solely on the provision of the Patent Act, without reciting other principles or standards that are considered. Though some judgments mention the principles/rules based on which the decisions are issued, the judgments do not explain how they reach the decision based on said principles/rules. For instance, in some cases, the Supreme Court has confirmed the importance of whether the prior art references teach "problems to be solved by the patent"; however, the Supreme Court makes its conclusion based merely on the reason that the prior art references disclose the technical features of the patent.

In order to avoid hindsight, the standard adopted in determining whether a patent has an inventive step should be disclosed clearly, and the reasons based on which the conclusion is made should also be clearly explained. The standards and reasons disclosed in the U.S. cases may be helpful as reference in this regard.

誌 謝

我一直都知道，這從來就不是一個人可以完成的事情。

在離開校園後，重拾書本便成了一件奢侈的事，尤其在生活圈拓展至家人、朋友以外後，念書，再也不是自己一個人的事。兩年半的時間不算短，因為那些為了課業與工作兩頭燒的日子，每分每秒都還很清晰；但似乎又稱不上長，與周遭不惜成本、風險、效益出國圓夢的好友相較下，磨難也少了很多，箇中滋味總是當事人才會明白。

接過了畢業證書和一聲聲的恭喜，但我始終明白這份榮耀不是只屬於自己，因為要感謝的人實在太多。我要感謝帶領我進入這項研究與引導我完成研究的劉尚志老師，以及在口試時對這份研究提出諸多寶貴建議的邵瓊慧律師與陳在方老師，是你們讓這份論文的内容更臻完善；我要感謝尊重我決定的家人們，雖然你們始終覺得完成終身大事比念書或工作還重要；我也要感謝 Lee and Li 的長官及同事，沒有你們在工作上的包容及對我的鼓勵，我無法在工作與學業中找到這麼完美的平衡；我還要感謝一同共患難的同學兼戰友們，是你們讓艱難的旅程變得愉悅。

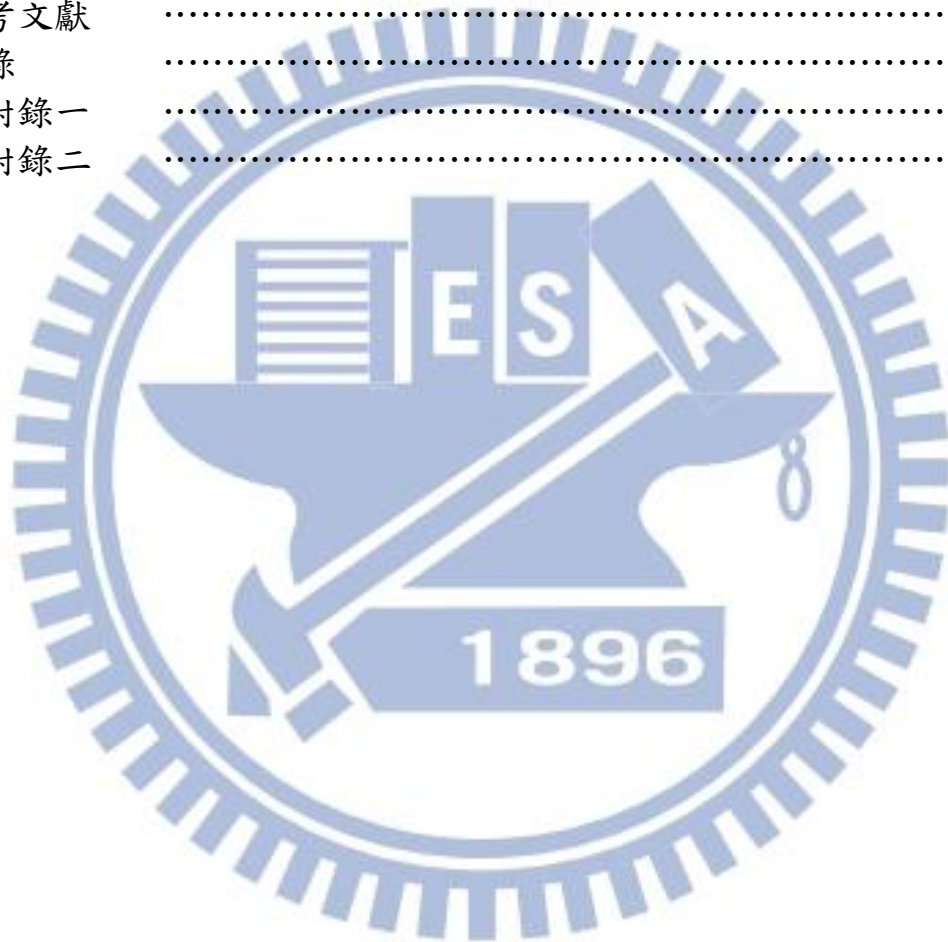
必須感謝的人其實還有很多，我言語所顯現出來的感激卻很淡薄，不足以表達我心中所想的萬分之一。我一直都知道，這從來就不是一個人可以完成的事情，我也深深感謝大家對我的付出。

最後謹再次感謝一路上給我支持、陪我走過低潮、總是提供我滿溢能量的所有人們，你們的陪伴給予我堅持到最後的力量。

目 錄

中文提要	i
英文提要	ii
誌謝	iii
目錄	iv
圖表目錄	vi
一、	緒論.....	1
二、	研究內容與方法.....	2
2.1	研究動機.....	2
2.2	問題意識.....	2
2.3	研究方法.....	3
2.4	研究目標.....	3
三、	美國法判斷非顯而易知性之原理原則.....	4
3.1	非顯而易知概念之初現.....	4
3.2	天才之靈光一現 (Flash of Creative Genius Test).....	5
3.3	Graham 判斷法則.....	5
3.4	TSM 測試.....	6
3.5	KSR 案揭示之標準.....	7
四、	我國專利訴訟實務之進步性觀察.....	11
4.1	專利法規.....	11
4.2	專利審查基準.....	11
4.3	我國專利審查基準與美國法判斷標準之比較.....	12
五、	我國專利訴訟案件之文獻分析.....	13
5.1	最高法院判決.....	13
5.2	最高行政法院判決.....	17
5.3	案例分析.....	19
5.3.1	最高行政法院 100 年度判字第 721 號判決.....	20
5.3.1.1	背景事實.....	20
5.3.1.2	舉發人提出之先前技術.....	22
5.3.1.3	原審法院見解.....	23
5.3.1.4	最高行政法院見解.....	23
5.3.1.5	本文觀點.....	24
5.3.2	最高行政法院 99 年度判字第 1180 號.....	27
5.3.2.1	背景事實.....	27
5.3.2.2	先前技術.....	28
5.3.2.3	原審法院見解.....	29
5.3.2.4	最高行政法院見解.....	29

	5.3.2.5 本文觀點.....	29
5.3.3	最高法院 102 年度台上字第 427 號判決.....	30
	5.3.3.1 所涉發明.....	30
	5.3.3.2 系爭專利發明背景.....	33
	5.3.3.3 舉發人提出之先前技術.....	35
	5.3.3.4 原審法院見解.....	36
	5.3.3.5 最高法院見解.....	39
	5.3.3.6 本文觀點.....	40
六、	結論與建議.....	44
參考文獻	47
附錄	49
附錄一	49
附錄二	56



圖表目錄

圖表 1	我國最高法院進步性案件判決之統計·····	14
圖表 2	最高法院所持判斷系爭專利是否具進步性之理由組成·····	15
圖表 3	我國最高行政法院進步性案件判決之統計·····	18
圖表 4	最高行政法院所持判斷是否具進步性之理由組成·····	19
圖表 5	申請號第 92119782 號專利第六圖·····	21
圖表 6	申請號第 92119782 號專利第一圖·····	22
圖表 7	申請號第 86215168 號專利第一圖·····	28
圖表 8	申請號第 95124339 號專利第二圖·····	32
圖表 9	習知三件式構造圖·····	34
圖表 10	兩件式曲柄臂構造圖·····	35
圖表 11	關於專利是否具進步性之判斷流程圖·····	46

