

## 一、緒論

美國法上關於可專利性之要件，包含了法定專利適格標的(Patentable Subject Matter)、產業利用性(Utility)、新穎性(Novelty)、非顯而易知性(Non-Obviousness，亦有譯為非顯而易見)與充分揭露(Full or Adequate Disclosure)等要件，其中 35 U.S.C 103(a)之非顯而易知性規範<sup>1</sup>，其意涵與我國專利法第 22 條所規定之進步性相似。

在 1952 年美國國會將非顯而易知性要件明文化前，美國司法實務上即已提出非顯而易知(obviousness)之概念<sup>2</sup>。惟在非顯而易知性要件明文化後，美國法院仍持續在個案中揭櫫判斷非顯而易知性之原則與測試法則，以期對非顯而易知性之判斷提供一客觀標準。相關之原理原則與目前實務上判斷顯而易知性常為人們所使用的三個測試標準包括：(1)1966 年最高法院於 *Graham v. John Deere Co.* 一案<sup>3</sup>所揭示之判斷法則，(2)聯邦巡迴上訴法院(The United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱 CAFC)之前身關稅暨專利上訴法院(United States Court of Customs and Patent Appeals，簡稱 CCPA)所提出之 TSM (Teaching, Suggestion or Motivation)測試法則<sup>4</sup>，以及(3)為解決 TSM 測試法則之適用過於狹隘，最高法院於 2007 年經由 *KSR v. Teleflex* 一案<sup>5</sup>所闡示之判斷標準。

---

<sup>1</sup> 35 U.S.C 103(a)( A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made).

<sup>2</sup> See, e.g., *Sbicca-Del Mac, Inc. v. Milius Shoe Co.*, 145 F.2d 389, (C.C.A.8, 1944); *Hotchkiss v. Greenwood*, 52 U.S. 248 (1850); *Goodyear Dental Vulcanite Co. v. Smith*, 1 Ban. & A. 201, (C.C.D.Mass. May 1874).

<sup>3</sup> *Graham v John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966).

<sup>4</sup> *Application of Bergel*, 292 F.2d 955, 956-57 (C.C.P.A.1961).

<sup>5</sup> *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 127 S. Ct. 1727 (2007).

本文藉由介紹美國實務所賴以判斷顯而易知性之原則與方法，以及我國專利法暨專利審查基準關於進步性（非顯而易知性）之相關規定，對於我國最高法院與最高行政法院之判決進行實證分析，並探討部分個案提出之測試法則；最後則以美國實務上所採用之判斷標準做為借鏡予以對照比較，作成結論。

## 二、 研究內容與方法

### 2.1 研究動機

進步性（非顯而易知性）的判斷，是專利要件中最重要也最易流於主觀的。根據智慧財產法院揭露之公開數據，其自 97 年 7 月 1 日成立至 99 年 9 月 30 日止，其中民事專利侵權第一審事件共 155 件，民事專利侵權第二審事件共 92 件，總計 247 件，而其中提出智慧財產權有效性抗辯者達 141 件，且經智慧財產法院審判後認智慧財產權權利有效性抗辯成立，即專利有得撤銷廢止之原因者為 60 件，比率為 42.55%，近來該比率更有躍升之情況。參酌美國之情況，在美國專利法修訂且增加複查制度後，地方法院判決專利無效之比率愈趨高升（達 45%），且經聯邦法院維持無效判決之比率超過 70%。在我國與美國作成無效判決之比例如此相近之情況下，是否係因兩者採取相同之判斷標準，亦或有其它原因，應係一值得深入探討之議題，惟似未見有相關研究。

### 2.2 問題意識

本文審視國內與進步性（非顯而易知性）之相關研究，雖有部分文獻提及「進步性」此一發明專利要件<sup>6</sup>、從比較法觀點討論發明專利進步性要件<sup>7</sup>、

<sup>6</sup> 張啟聰，發明專利要件「進步性」之研究，東吳大學法律學系研究所碩士論文，2001；陳丙寅，發明進步性研究，世新大學法律學研究所碩士論文，2002。

<sup>7</sup> 吳進發，從比較法觀點論發明專利進步性要件，中興大學科技法律研究所碩士論文，2005。

藉由美國最高法院「非顯而易知性」相關判決評析我國法院就「進步性」判斷之運用<sup>8</sup>、或就 KSR 案後美國法院非顯而易知判決進行實證研究<sup>9</sup>，然關於我國法院於判斷進步性時，是否確實採取與美國法院於判斷非顯而易知性時之相同標準、以及我國法院近來於判斷進步性時是否已落實其所採用之標準或判斷準則，似未見有進一步討論。

本研究之問題意識，期由釐清掌握判斷進步性（非顯而易知性）標準與其內涵、透過比較美國法院案例與我國最高法院與最高行政法院於判斷進步性（非顯而易知性）之差異，以及發現目前專利權人或舉發人甚或行政機關所面臨判斷進步性（非顯而易知性）之困境，進而對現行法院之判斷標準暨權利人之應對提出具體之可行建議。

### 2.3 研究方法

研究方法方面，本文係採取量化研究之方式，蒐集智慧財產案件審理法施行後暨智慧財產法院於 97 年 7 月 1 日成立後至 101 年 3 月 30 日止，該期間內之最高法院暨最高行政法院所涉判斷進步性（非顯而易知性）之判決，繼而藉由歸納各判決所採取之標準、所涵攝之方式、以及所判認之結果，藉以探求我國法院於判斷進步性所採取標準是否一致、其於論斷進步性時對於各標準之運用，以及其論斷過程暨結果之妥適性，並提出具體建議。

### 2.4 研究目標

本研究擬藉由比對美國法關於判斷非顯而易知性之原理原則，以及我國法院關於判斷進步性之標準暨論斷，以嘗試檢測目前實務於判斷進步性時是

<sup>8</sup> 潘威達，以美國最高法院「非顯而易知性」最新判決評析我國行政法院於「進步性」判斷上的運用情形-以微型散熱風扇產業案件為例，世新大學智慧財產權研究所碩士論文，2006。

<sup>9</sup> 李育慶，KSR 案後美國法院非顯而易知判決之實證研究，國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文，2008；彭翔鴻，聯邦巡迴上訴法院於 KSR 案後非顯而易知性標準之實證研究，國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文，2010。

否已落實專利法暨審查基準所規定之判斷準則，以及是否易流於後見之明，同時並找尋可能影響法院判斷失衡之因素及提出對策建議，期能提出符合我國適用之關於判斷專利進步性之論述。

### 三、 美國法判斷非顯而易知性之原理原則

#### 3.1 非顯而易知概念之初現

1851 年美國聯邦最高法院率先於 Hotchkiss v. Greenwood<sup>10</sup> 乙案中提出非顯而易知性之概念。該案中，Hotchkiss 為專利權人，其專利係有關用以製造門把之方法，即採取製作陶器之塑型方法，以有別於當時習知之以金屬或木製品來製造門把之方法；在 Hotchkiss 發現 Greenwood 產銷與其發明類似之門把後，Hotchkiss 提起訴訟主張 Greenwood 侵害其專利權。惟 Greenwood 主張製陶方法在當時係屬習知技術，且一般人已知利用習知之金屬或木製品製作門把，故 Hotchkiss 僅係將兩者結合以製作陶塑之門把。

美國聯邦最高法院最終採納了 Greenwood 之意見，並判決 Hotchkiss 之專利無效，其理由為 Hotchkiss 之專利欠缺技術及巧思(skill and ingenuity)。依據最高法院之見解，由於技藝人士已熟知製作門把之方法，則除非將製作陶器之塑型方法應用在製造門把上係需要更多之技術及巧思，否則即欠缺了發明之必要條件(an absence of that degree of skill and ingenuity which constitute essential elements of every invention)；換言之，最高法院認為 Hotchkiss 對於門把製作方法之改良僅係來自於技巧之熟練，而無關發明<sup>11</sup>。Hotchkiss v. Greenwood 乙案係最早提出非顯而易

---

<sup>10</sup> Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1850).

<sup>11</sup> *Id.* at 267 ("Unless more ingenuity and skill in applying the old method of fastening the shank and the knob were required in the application of it to the clay or porcelain knob than were possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, there was an absence of that degree of skill and ingenuity which constitute essential elements of every invention. In other words, the improvement is the work of the skilful mechanic, not that of the inventor.").

知性概念之案件，在此後的 100 多年間，非顯而易知性之概念一直經法院所引用<sup>12</sup>，直到 1952 年美國修訂專利法時，方將非顯而易知性之概念納入並編為美國專利法第 103 條（即 35U.S.C. §103）。

### 3.2 天才之靈光一現 (Flash of Creative Genius Test)

1941 年最高法院於 Cuno Engineering v. Automatic Devices 乙案<sup>13</sup>中提出了天才靈光一現測試(flash of creative genius test)之概念。在 Cuno 乙案中，系爭發明係一汽車點煙器 (lighters for cigars)。最高法院於判斷其是否應取得專利時，表示該發明固然實用，然而一發明如欲取得專利，除展現其技術與實用性外，尚須存在創意天才之靈光一現<sup>14</sup>。最高法院於本案中雖未直接提及系爭發明係顯而易知(obvious)，惟其見解已然再次強調了一發明必須具備非顯而易知之概念。

### 3.3 Graham 判斷法則

最高法院於 1966 年之 Graham v John Deere Co. 乙案<sup>15</sup>中提出了一套判斷顯而易知性之標準，即(1)界定先前技術之範圍與內容(the scope and content of the prior art)，(2)比較先前技術與所請發明之區別(the differences between the claimed invention and the prior art)，(3)界定所屬領域之一般技術水平(the level of ordinary skill in the prior art<sup>16</sup>)；除前揭原則外，所請發明中(4)有關之客觀證據或次級判斷因素

---

<sup>12</sup> See, e.g., Great Atlantic & Pac. Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 71 S.Ct. 127, (U.S.Mich. Dec 04, 1950).

<sup>13</sup> Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84 (1941).

<sup>14</sup> *Id.* at 91 (That is to say, the new device, however useful it may be, must reveal the flash of creative genius, not merely the skill of the calling. If it fails, it has not established its right to a private grant on the public domain.)

<sup>15</sup> Graham v John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).

<sup>16</sup> *Id.* at 17-18, 在該技術領域具有通常知識者，原文 Person Having Ordinary Skill In The Art，簡寫為 PHOSITA。

(secondary considerations)，例如：是否達成商業上成功(commercial success)、是否解決前案或產業長久需求(long felt but unsolved needs)、以及是否曾克服他人之失敗(failure of others)等，均可作為非顯而易知之輔助判斷標準。

### 3.4 TSM 測試

為了使非顯而易知性的判斷更為一致，且避免對非顯而易知性之判斷落入後見的偏見(hindsight bias)當中，聯邦巡迴上訴法院 (CAFC)嗣後提出教示(teaching)、建議(suggestion)或動機(motivation)之測試標準(簡稱 TSM 或教示測試<sup>17</sup>)。根據聯邦巡迴上訴法院提出之標準，35 U.S.C. § 103 所規定之顯而易知性係一基於事實證據所推導出之法律論述，前揭事證基礎包含了先前技術所提供之教示、先前技術是否提供了建議或動機而使發明人得以將其與其他先前技術加以結合<sup>18</sup>。

在 TSM 測試標準經提出後，美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC)暨美國專利商標局(USPTO)對於顯而易知性 (obviousness)之判斷即長期採用此一「教示-建議-動機」之檢驗標準，例如：In re Ochiai, 71 F.3d 1565, 1572 (Fed. Cir. 1995), CFMT, Inc. v. Yieldup Intern. Corp., 349 F.3d 1333, 1342 (Fed. Cir. 2003), In re Kahn, 441 F.3d 977, 988 (Fed. Cir. 2006)，在最高法院就 KSR 乙案中提出新的判斷標準之前，TSM 測試一直由美國專利局及法院視為重要之判斷準則。

論者有謂，TSM 判準是美國聯邦巡迴上訴法院為防止發明非顯而易知性（進步性）判斷受到後見之明偏見（hindsight bias）影響而發展出來的判準

<sup>17</sup> See *Tec Air, Inc. v. Denso Mfg. Mich. Inc.*, 192 F.3d 1353, 1359-60 (Fed. Cir. 1990).

<sup>18</sup> *Id.* at 1359 (“These factual underpinnings include what a prior art reference teaches, whether a reference provides a motivation to combine its teachings with others.”)

<sup>19</sup>。實務上，由於 TSM 原則為美國聯邦上訴巡迴法院暨美國專利局於案例中大量援引，美國專利局審查人員於審理一專利申請案、抑或舉發人就一專利提出舉發時，即面臨須證明熟習該領域技藝人士在先前技術中確實取得明顯之教示與建議，並據以產生結合先前技術之動機，此一要求就專利舉發之門檻著實為高。在此美國專利局審查人員與舉發人多半難以依法取得清楚明確之事實證據之情況下，TSM 測試使得專利獲准暨被維持之的門檻降低。

### 3.5 KSR 案揭示之標準

KSR 乙案係源自於 Teleflex Incorporated and Technology Holding Company ("Teleflex") 起訴主張 KSR International Co. ("KSR") 侵害美國專利第 6,237,565 號，該專利之發明內容係關於一種可調式電子踏板(A vehicle control pedal apparatus)<sup>20</sup>。

美國密西根聯邦東區地方法院(District Court for the Eastern District of Michigan)先按 Graham 法則進行檢驗，結果發現本案先前技術之範圍與內容，與系爭專利近乎相同<sup>21</sup>，且為所屬技術領域之人士可輕易知悉<sup>22</sup>；地方法院同時進行 TSM 測試，結果發現本案之先前技術已教示將電子感測器與可調式踏板加以組合之基礎，故地方法院進而認定前揭專利之申請專利範圍第 4 項係顯而易知而不具可專利性，並因而做出 KSR 勝訴之即決判決(summary judgment)<sup>23</sup>。Teleflex 隨後亦提出上訴。

---

<sup>19</sup> 李森煙，談美國專利非顯而易知性與 TSM 判準之爭議，台灣科技法律透析，第 19 卷第 10 期，42-61 頁。

<sup>20</sup> Teleflex Inc. v. KSR Int'l Co., 298 F. Supp. 2d 581 (E.D. Mich. 2003)

<sup>21</sup> *Id.* at 587-591 (“Under the first element of the Graham test for obviousness, the Court must determine the scope and content of the prior art...the Court finds all of the above described prior art to be relevant and analogous to the patent-in-suit.”)

<sup>22</sup> *Id.* at 596 (“Accordingly, the Court finds that a hypothetical person with an undergraduate engineering or an equivalent amount of industry experience who has familiarity with pedal control systems for vehicles would have found it obvious to attach a modular pedal position sensor to Asano’s support member, with the pedal position sensor being responsive to the pedal assembly’s pivot shaft”)

<sup>23</sup> *Id.*

聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 於審理 Teleflex 之上訴時，亦重行進行了 TSM 測試，惟 CAFC 測試結果卻與聯邦地方法院之意見相左。按 CAFC 之意見，地方法院僅證明了先前技術已揭示電子感測器得與可調式踏板加以結合，惟就何以所屬技術領域之人士具備結合先前技術內容之「教示、建議或動機」，則未見地方法院加以說明。CAFC 因而認定先前技術並未提及專利權人所欲解決之問題，故習知技藝人士亦無可能具備將先前技術之電子感應器與可調式踏板相結合之動機，CAFC 因而廢棄地方法院判決<sup>24</sup>。

惟於 KSR 上訴後，美國聯邦最高法院否定了 CAFC 關於先前技術中必須明白揭露已知元件之組合動機之見解，最高法院認為 CAFC 在進行 TSM 測試採取了太過狹隘僵化的方式(in a narrow, rigid manner)，以致於與專利法第 103 條之立法意旨相左<sup>25</sup>；同時，最高法院也認為，發明時所有領域或該專利中所載任何已知之需求或問題(need or problem)均可作為將技術組合之理由<sup>26</sup>。簡言之，最高法院肯認 TSM 測試提供了一種有用的理解方式(a helpful insight)，然按最高法院之見解，不得僅因系爭專利之各個元件已存在先前技術中，即認為該專利為顯而易知，而是必須確認，該技術領域中之人士，將先前技術之元件加以組合為系爭發明之理由<sup>27</sup>。此外，最高法院則肯認 Graham 測試提供了一種廣泛而有彈性之分析方式(Graham provided an expansive and flexible approach)。

---

<sup>24</sup> Teleflex Inc. v. KSR International, Co., 119 Fed.Appx. 282 (Fed.Cir.2005).

<sup>25</sup> KSR, 550 U.S. 398, 400 (2007) (“The Federal Circuit addressed the obviousness question in a narrow, rigid manner that is inconsistent with § 103 and this Court's precedents.”)

<sup>26</sup> *Id.* at 420. (“Any need or problem known in the field of endeavor at the time of invention and addressed by the patent can provide reason for combining the elements in the manner claimed.”)

<sup>27</sup> *Id.* at 401-02. (“A patent composed of several elements is not proved obvious merely by demonstrating that each element was, independently, known in the prior art...it can be important to identify a reason that would have prompted a person of ordinary skill in the art to combine the elements as the new invention does.”)



參酌美國聯邦最高法院於本案之認定，最高法院肯認 Graham 法則與 TSM 測試均可作為判斷顯而易知性之標準，惟最高法院強調須考量其他判斷因素，尤其是對於如何界定顯而易知的嘗試(obvious to try)提出較為明確的判斷法則，亦即在該領域具有通常知識者(PHOSITA)的水平下：(1)先前技術之組合是否有其組合之理由(reason to combine or attempt)，亦即技藝人士對於先前技術之組合是否具有其可預見之好處(If a person of ordinary skill in the art can implement a predictable variation, and would see the benefit of doing so, § 103 likely bars its patentability)，或該領域中是否存在任何需求或問題而致使技藝人士產生組合先前技術之動機(any need or problem known in the field and addressed by the patent can provide a reason for combining the elements in the manner claimed)；(2)達成該專利技術功效的方法是否為有限的技術方法或組合(whether the prior art taught a number of methods for achieving this advance)；以及(3)其成效是否可合理預期(achievement is expected in the normal course)。如果這三個判斷因素是肯定的，則可以將該專利視為顯而易知的改良<sup>28</sup>。

在 KSR 一案後，聯邦巡迴上訴法院在多則案件中以不同態度論述了 KSR 案對顯而易知的嘗試(obvious to try)方法之運用，例如：Takeda Chem. Indus., Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd. (Fed. Cir. 2007), Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc., No. 07-1223 (Fed. Cir. Mar. 31, 2008), Eisai Co. v. Dr. Reddy's Laboratories, Inc. (Fed. Cir. 2008), Sanofi-Synthelabo v. Apotex, 550 F.3d 1075, 89 USPQ2d 1370 (Fed. Cir. 2008), 以及 Procter & Gamble v. Teva, 566 F.3d 989, 90 USPQ2d 1947 (Fed. Cir. 2009), 以及 In re Kubin, 561 F.3d 1351, 90 USPQ2d 1417 (Fed. Cir. 2009)等案例。

---

<sup>28</sup> *Id.* at 421 (“When there is a design need or market pressure to solve a problem, and there is a finite number of identified, predictable solutions, a PHOSITA has good reason to pursue the known options with his technical grasp.”)

本文認為，KSR 一案對於美國專利判斷非顯而易知要件，給予了較為明確的指導原則與應用方式，也就是在 PHOSITA 的水平下：(1)Graham 法則可以作為基礎的原則與通常應用的判斷方式與流程；(2)界定顯而易知時，可以透過對於系爭專利技術組合是否有市場或技術的需求或動機，該專利技術的產生是否只有常見的有限方式，以及結果是否可以合理預期等，作為判斷之依據；至於(3)TSM 測試法可以作為挑戰非顯而易知要件之舉證。

然亦有論者認為，CAFC 長期採取之 TSM 測試仍係一適當且正確之測試方法，最高法院在 KSR 案中對於 TSM 測試標準之攻擊，可能係流於未對 TSM 測試之重點正確聚焦，抑或係因 CAFC 在個案中對 TSM 測試標準未為妥適運用，而導致最高法院認定 TSM 測試關於選擇與組合先前技術之方式係屬有誤。舉例言之，最高法院雖抨擊 TSM 測試僅由先前技術中尋找動機、而忽略可由一般常識中尋找動機之可能性，故有太過狹益猛之缺失云云，然 TSM 測試既允許技藝人士考慮先前技術中任何可得之資訊，則 TSM 測試顯然並不禁止技藝人士由任何先前技術中隱含之來源尋找組合之動機。就此，亦有學者以實證研究指出，CAFC 歷年來以 TSM 測試進行審視之案件，實際上均符合客觀判斷，且未如同最高法院所言有降低取得專利門檻之缺失<sup>29</sup>。

依據本文觀察，美國法院的實務運作，通常會依據案例所設立之判斷標準，例如分就 Graham 法則，KSR 或 TSM 加以論理，再成為法院作成判斷之依據。我國專利實務中，進步性要件亦有參考美國法之部分，惟在相關的判決中，通常僅直接引用相關法規中的判斷因素，也就是我國的判決雖亦受美國法的影響，實務運作則是僅敘述符合進步性的理由，例如通常知識者是否具備組合之動機。

---

<sup>29</sup> Lee Petherbridge & Polk Wagner, “The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obvious”, *Texas Law Review*, Vol. 85

## 四、我國專利訴訟實務之進步性觀察

我國專利進步性之實務作法，可以就我國相關法規及審查基準，與美國法之判斷進行比較。

### 4.1 專利法規

依專利法(立法院於民國 100 年 11 月 29 日三讀通過修正之「專利法」，預訂於 102 年施行)第 44 條規定，是否准予發明專利，應審酌之事項包括第 21 條至第 24 條、第 26 條、第 30 條第 1 項、第 2 項、第 31 條、第 32 條、第 49 條第 4 項之規定。其中涉及進步性(非顯而易知)者為第 22 條，即發明係為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者，不得取得專利。至於如何判斷發明是否係根據先前技術所能輕易完成，專利審查基準則有進一步之闡示。

### 4.2 專利審查基準

根據專利審查基準之規定，判斷系爭專利所請發明是否係輕易完成時，得參酌多份先前技術之內容，或參酌先前技術與其他已公開之先前技術內容之組合。惟先前技術之組合，必須係對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係顯而易知<sup>30</sup>。

關於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係顯而易知，專利審查基準認為應考量發明所欲解決之問題、所請發明與先前技術之技術領域、以及該通常知識者是否具備組合之動機等事項。

---

<sup>30</sup> 專利審查基準第2篇第3章第2-3-20頁。

專利審查基準另就如何判斷所請發明是否具有進步性（非顯而易知）提出判斷之步驟，即：(1)確定申請專利之發明的範圍、(2)確定相關先前技術所揭露的內容、(3)確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準、(4)確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異、以及(5)判斷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的通常知識，是否已能輕易完成所請之發明<sup>31</sup>。

#### 4.3 我國專利審查基準與美國法判斷標準之比較

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係顯而易知時，我國專利審查基準認為應考量所請發明與先前技術之技術領域等事項。在揭示進步性之判斷步驟時，須確定先前技術之內容、確定所請發明與先前技術之差異，以及確認通常知識者之技術水準等。前揭專利審查基準所揭示之判斷標準，事實上係與 Graham 案所創設之要因相同。

關於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係顯而易知，專利審查基準另提及應確認該通常知識者是否具備組合之動機，此部分事實上係隱含美國實務上 KSR 案所提出之判斷標準。

專利審查基準另於示範進步性之審查原則<sup>32</sup>與進步性之判斷基礎<sup>33</sup>時，一再強調如先前技術之組合對於所屬技術領域中具有「通常知識」者非屬明顯 (obvious)、或申請專利之發明係為解決先前技術中長期存在的問題或達成人類長期的需求，即可證明系爭專利所請之發明具有進步性；前揭標準亦實質上近似美國最高法院於 Graham 及 KSR 案中所提出之第二考量因素

<sup>31</sup> 專利審查基準第2篇第3章第2-3-21頁。

<sup>32</sup> 同註24。

<sup>33</sup> 同註25。

(secondary considerations)<sup>34</sup>，例如是否為一般常識(common sense)<sup>35</sup>或是  
否有市場需求(market demand)<sup>36</sup>等。

## 五、我國專利訴訟案件之文獻分析

本文藉由檢視我國最高法院與最高行政法院於相關判決中曾經對進步性（非顯而易知）所作出之闡示，探討我國法院在判斷進步性之判斷標準，並觀照美國實務上對顯而易知性所採用之判斷法則，及於個案中援用之分析。

### 5.1 最高法院判決

本文搜尋自 97 年 1 月 1 日起至 101 年 3 月 31 日止，最高法院所審理自智慧財產法院或台灣高等法院上訴之專利侵權民事案件，其中共有 29 件於判決或裁定中提及進步性之爭議。

前揭 29 件判決或裁定中，有 4 件案件係原第二審判決之理由與進步性之論斷無關，本文將該 4 件案例排除。則於所餘之 25 件案例中，最高法院維持原審具進步性見解之案件有 3 件<sup>37</sup>，維持原審不具進步性見解之案件有

<sup>34</sup> *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1 (1966) (“[T]he scope and content of the prior art are ... determined; differences between the prior art and the \*\*1730 claims at issue are ... ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented.”)

<sup>35</sup> *KSR*, 550 U.S. at 401-02. (“Although common sense directs one to look with care at a patent application that claims as innovation the combination of two known devices according to their established functions, it can be important to identify a reason that would have prompted a person of ordinary skill in the relevant field to combine the elements in the way the claimed new invention does.”)

<sup>36</sup> *Id.* at 419. (“In many fields it may be that there is little discussion of obvious techniques or combinations, and it often may be the case that market demand, rather than scientific literature, will drive design trends.”)

<sup>37</sup> 參100年度台上字第1641號、100年度台上字第1036號、98年度台上字第1857號判決。

4 件<sup>38</sup>，廢棄原審具進步性見解之案件有 8 件<sup>39</sup>，廢棄原審不具進步性見解之案件有 10 件<sup>40</sup>（詳附錄一），爰整理如圖表 1：

圖表 1：我國最高法院進步性案件判決之統計

第二審判決結果	維持第二審判決	廢棄第二審判決
具進步性 （非顯而易知）	3	8
不具進步性	4	10

我國最高法院廢棄第二審之比例甚高，達 72%；復依據統計檢測 (Fisher's Exact Test) 之結果，得知我國最高法院對於原審判決為「具進步性」而予以維持的比例，與原判決為「不具進步性」而維持之比例之間，並無明顯差異(p 值為 0.65)。

我國最高法院雖礙於係法律審，僅具事後審查之性質，然仍擔負統一重要法律見解及法律續造的責任。惟如進一步審視最高法院廢棄智慧財產法院或台灣高等法院之判決或裁定中，最高法院所持判斷系爭專利是否具進步性（非顯而易知）之理由，其主要包含如下：

- (1) 系爭專利是否具功效之增進；
- (2) 系爭專利是否係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成；
- (3) 系爭專利是否為熟習該項技術者所能預期之一般性技術發展；
- (4) 先前技術所揭露者於欲解決之問題是否提供教示建議或動機；

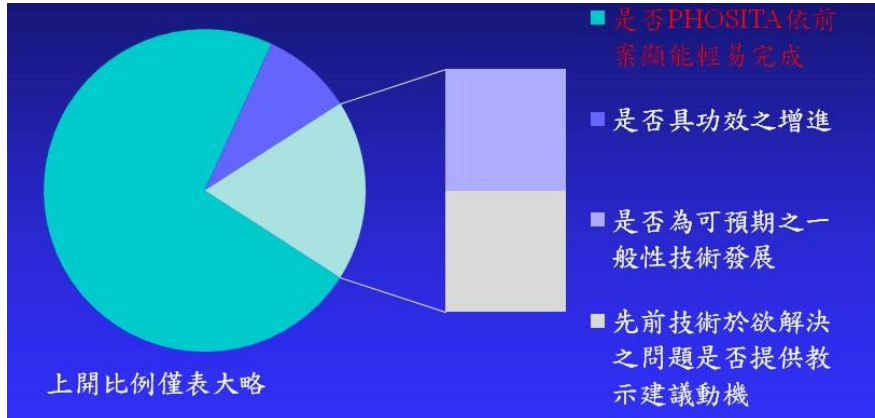
<sup>38</sup> 參100年度台上字第1553號、101年度台上字第422號、101年度台上字第15號、101年度台上字第14號判決。

<sup>39</sup> 例如100年度台上字第2008號、100年度台上字第465號、99年度台上字第2437號、99年度台上字第1573號。

<sup>40</sup> 例如100年度台上字第2254號、100年度台上字第1804號、100年度台上字第1013號、100年度台上字第986號。

(5) 系爭專利是否可達成不同之功效。

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



事實上，最高法院大部分係以前揭第(2)項理由（「系爭專利是否係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成」，專利法第 22 條之規定）為據，即作成系爭專利是否具進步性之論斷。前揭 25 件案例中，僅有 2 件案件，最高法院於專利法第 22 條規定以外，另援引第(4)項理由（先前技術所揭露者於欲解決之問題是否提供教示建議或動機）作為其論述基礎，例如：「判斷申請專利之發明有無進步性，應就先前技術所揭露者於欲解決之問題、功能、特性是否提供教示、建議或動機，使該技術領域通常知識者足以輕易思及所申請之專利<sup>41</sup>」、「判斷申請專利之發明有無進步性，應就先前技術所揭露者於欲解決之問題、功能、特性是否提供教示、建議或動機，使該技術領域通常知識者足以輕易思及所申請之專利<sup>42</sup>」。

再者，最高法院於考量先前技術是否就欲解決之問題、功能、特性提供教示、建議或動機時，似乎較著重先前技術教示之技術手段<sup>43</sup>，然就其所教示之欲解決問題，則較少著墨。

<sup>41</sup> 參最高法院100年度台上字第1804號判決。

<sup>42</sup> 參最高法院100年度台上字第480號判決。

<sup>43</sup> 參最高法院100年度台上字第1804號判決「熟習該項技術者依據系爭發明專利說明書所述之先前技術，利用引證一中減少微電腦輸出接腳之教示，並採用引證二之多功能接腳，即能輕易完成系爭發明專利申請專利範圍第一項之積體電路包裝」。

另一值得注意者，最高法院於數則判決中，曾援引智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定、同法第 8 條立法說明、第 17 條立法說明，以及智慧財產案件審理細則第 16 條理由，並闡明下級法院審理智慧財產權爭訟事件，就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，應將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，或裁定命智慧財產專責機關參加訴訟及表示意見，經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證本於職權而為判決，例如：

「智慧財產權之審定或撤銷，與該財產權專責機關依職權審查所為之實體判斷相關，該等事件動輒涉及跨領域之科技專業知識，智慧財產法院並依智慧財產法院組織法第 15 條第 4 項及智慧財產案件審理法第 4 條之規定，配置有技術審查官，使其受法官之指揮監督，依法協助法官從事案件之技術判斷，蒐集、分析相關技術資料及對於技術問題提供意見（性質上屬於受諮詢意見人員）。是以，智慧財產法院審理是類訟爭事件就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，倘認與專責機關之判斷歧異，自應依智慧財產案件審理法第 8 條及第 17 條第 1 項規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，或裁定命智慧財產專責機關參加訴訟及表示意見，經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證本於職權而為判決。」<sup>44</sup>

最高法院於前揭判決中強調下級法院就與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，倘認與專責機關之判斷歧異時，應將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證。惟智慧財產案件審理法第

---

<sup>44</sup> 參最高法院 100 年度台上字第 480 號判決、100 年度台上字第 1013 號判決、100 年度台上字第 2254 號判決。



16 條第 1 項規定揭槩：「於智慧財產權爭訟事件，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院雖應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法等法律有關停止訴訟程序之規定」、同法第 8 條立法說明：「……如未於裁判前對當事人為適當揭露，使當事人有表示意見之機會，將對當事人造成突襲……」、「為避免突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益……」、第十七條立法說明：「……智慧財產訴訟之結果，與智慧財產專責機關之職權有關，自宜使其得適時就智慧財產之訴訟表示專業意見……」，以及智慧財產案件審理細則第十六條理由說明揭示「……法官如欲將技術審查官意見採為裁判之基礎，應依本法第八條第一項規定，予當事人有辯論之機會……」，前揭法條雖未以「下級法院就其專業知識與專責機關之判斷歧異」作為法院應將已知之特殊專業知識予當事人辯論之前提要件，然於最高法院前揭判決指出，應將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證。本文認為，此為最高法院積極於判決中確定法律之解釋，值得肯定。然與專責機關之判斷並無歧異時，是否即毋庸將該等特殊專業知識對當事人適當揭露，仍待最高法院於相關案件中為進一步闡示。

## 5.2 最高行政法院判決

本文進而搜尋自 97 年 1 月 1 日起至 101 年 3 月 31 日止，最高行政法院所審理自智慧財產法院或各高等行政法院上訴之專利案件（包含舉發暨申請案件），其中共有 158 件於判決或裁定中提及進步性之爭議。

於前揭 158 件判決或裁定中，有 6 件案件其論述係與進步性之論斷較無關係，例如再審事件或聲請迴避案件，本文爰將該 6 件案例排除。則於所餘之 152 件案例中，最高行政法院維持原審關於具進步性之案件有 31 件<sup>45</sup>，維

<sup>45</sup>例如 101 年度判字第 238 號、101 年度裁字第 217 號、100 年度判字第 2223 號、100 年度判字第 2179 號。

持原審關於不具進步性之案件有 100 件<sup>46</sup>，廢棄原審關於具進步性之案件有 8 件<sup>47</sup>，廢棄原審關於不具進步性之案件則有 13 件<sup>48</sup>（詳附錄二），爰整理如表二：

圖表 3：我國最高行政法院進步性案件判決之統計

原審判決結果	維持原審判決	廢棄原審判決
具進步性 （非顯而易知）	31	8
不具進步性	100	13

我國最高行政法院廢棄原審判決的比例不高，約 14%，相較於我國最高法院於進步性爭點廢棄第二審達 72% 有很大之差異；復依據統計檢測 (Fisher's Exact Test) 之結果，可知我國最高行政法院對於原審判決為「具進步性」而予以廢棄的比例，與原審判決為「不具進步性」而廢棄之比例，尚未能證明有明顯差異 (p 值為 0.18)。

經本文檢視最高行政法院維持或廢棄智慧財產法院或高等行政法院之判決或裁定中，最高行政法院所持判斷系爭專利是否具進步性 (非顯而易知) 之理由，主要仍與最高法院相同，即考量系爭專利是否具功效之增進、是否係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、是否為可預期之一般性技術發展、先前技術是否提供任何教示建議或動機、以及系爭專利是否可達成不同之功效。

針對最高法院曾參酌專利審查基準、並考量先前技術對所欲解決之問題是否提供教示、建議或動機乙節，本文發現最高行政法院亦於 21 則判決或裁定中強調引證案教示之重要性，並表示在欠缺相同技術領域之引證教示

<sup>46</sup>例如 101 年度判字第 300 號、101 年度判字第 212 號、101 年度判字第 208 號、101 年度判字第 153 號。

<sup>47</sup>例如 101 年度判字第 106 號、100 年度判字第 249 號、99 年度判字第 1180 號、99 年度判字第 89 號。

<sup>48</sup>例如 99 年度判字第 1377 號、99 年度判字第 1376 號、99 年度判字第 1365 號、99 年度判字第 1335 號。

下，如原判決逕認先前證據之組合可以達到系爭專利之功效，即有判決不備理由之違法。

圖表 4：最高行政法院所持判斷是否具進步性之理由組成



惟如進一步檢視最高行政法院對各引證案教示之考量，可看出最高行政法院所考量者係引證案是否教示或揭露系爭專利之「技術特徵<sup>49</sup>」，然則未探究引證案是否教示系爭專利「所欲解決之問題」。此顯示最高行政法院於判斷進步性時，似乎仍係著重考量系爭專利之各個元件是否已存在先前技術中，而未積極確認先前技術是否有任何教示、而可促使所屬技術領域中之人士將先前技術所隱含之元件組合為系爭專利所請之發明。

### 5.3 案例分析

<sup>49</sup> 參100年度判字第1103號判決：「原判決既已承認證據一之傾斜平面有別於系爭專利之第二曲面，且證據一僅有逐漸內縮之傾斜平面，卻無任何將平面改設為曲面之教示，自可證明將傾斜平面置換為曲面並非顯而易見」

依本文整理最高法院暨最高行政法院之前揭數據資料可大略看出，我國實務主要係根據專利法暨專利審查基準之規定提出其就進步性之認定，惟關於如何依據前揭基準達到結論，則缺乏具體適用之客觀標準，我國實務雖於個案中曾論及考量先前技術是否就欲解決之問題、功能、特性提供教示、建議或動機之重要性，並以茲為認定進步性之判斷基礎，然事實上我國實務於考量先前技術之教示時，仍係較著重先前技術教示之技術手段，而非考量先前技術如何就欲解決之問題、功能提供教示、建議或動機。

為探討實務上是否可能因忽視先前技術是否就欲解決之問題、功能提供教示、建議（即 TSM 測試）而導致不同之判斷結果，本文爰選取一案例並進一步分析，以說明考量先前技術是否就欲解決之問題，是否可能就考量先前技術教示之技術特徵，更能合理地論斷系爭專利是否具進步性，而可作為我國實務之參考。

### 5.3.1 最高行政法院 100 年度判字第 721 號判決

#### 5.3.1.1 背景事實

本案發明是專利申請號第 92119782 號「按壓式接桿護套」專利，其中申請專利範圍如下：

(1)一種按壓式接桿護套，該護套軸向設有一穿孔，該穿孔係供接桿的桿身穿設，該護套的外緣縱向設有一連通於穿孔的孔，該孔係供接桿的按鈕穿設，藉此將接桿的按鈕收納於護套中，可防止使用者的手被碰傷及意外碰觸的誤作動。

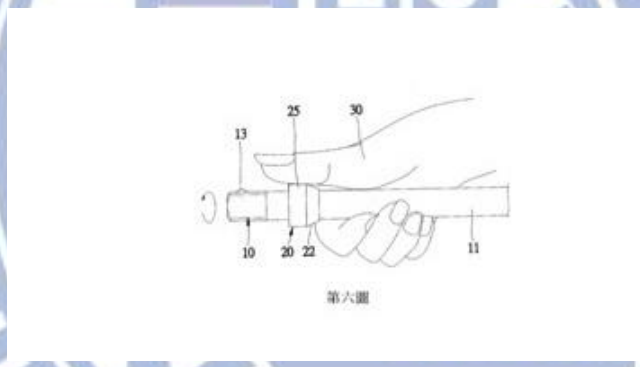
(2)如申請專利範圍第 1 項所述之按壓式接桿護套，其中該護套的一端外緣環設有一斜面，使護套平順的連接於桿身，而不會形成有階級落差。

(3)如申請專利範圍第 1 項所述之按壓式接桿護套,其中該護套的外緣設有一凹陷,該凹陷可供使用者的手容置。

(4)如申請專利範圍第 1 項所述之按壓式接桿護套,其中該按鈕的高度不高於護套的最高外周緣。

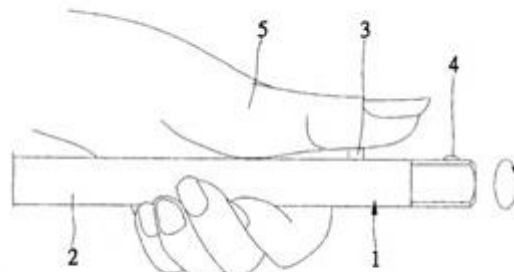
由上可知,該護套之特徵包含:(1)按壓式接桿的按鈕係被護套所包覆,而收納於護套的凹陷中,故當接桿轉動時,使用者的手會被護套所擋止,而避免被按鈕碰傷;(2)該按鈕的高度不高於護套的最高外周緣,以使按鈕亦不會因意外而碰觸(3)護套的外緣設有凹陷,可供手的指腹容納;(4)護套外緣設有斜面,使護套與桿身間平順的连接,可避免使用者的手於桿身上滑動至護套上時所產生之阻礙感(詳下,本案發明第六圖)。

圖表 5：申請號第 92119782 號專利第六圖



本案發明之按壓式接桿之接桿桿身、按鈕等裝置係為工業產業上長期存在之既有設備,參照習知之圖式(即本案發明之第一圖)可知,習知按壓式接桿(元件 1)之桿身(元件 2)設有一按鈕(元件 3),當接桿(元件 1)轉動時,使用者握持於桿身(元件 2)的手即會被較凸出的按鈕(元件 3)碰傷,尤其是當接桿(元件 1)連接於電動工具或氣動工具等高轉速工具時。且該較凸出於桿身(元件 2)的按鈕(元件 3),極易因意外的碰觸而作動,造成工安意外的發生,操作使用上並不安全。

圖表 6：申請號第 92119782 號專利第一圖



第一圖

在本案發明之前，使用者握持於桿身的手常會被較凸出於桿身的按鈕碰傷，本案所欲解決之技術問題即在於凸出於桿身的按鈕，在意外的碰觸而作動，所造成工安意外的發生。

### 5.3.1.2 舉發人提出之先前技術

證據 1：專利申請號第 90214950 號專利案，揭示一種驅動頭結構改良，主要係於驅動頭套合套筒之接頭前端位置設一圓槽，並於圓槽垂直方向分別設一珠槽及缺槽，珠槽及缺槽均與圓槽互為相通，驅動頭之圓槽可套入一作動桿及彈性元件，作動桿之規格略小於驅動頭圓槽之深度，作動桿相對於驅動頭之珠槽及缺槽位置分別開設珠穴及栓鈕槽，栓鈕槽內設有螺紋，並於驅動頭之珠槽及缺槽位置套入一鋼珠及栓鈕，栓鈕與栓鈕槽鎖緊位置設有相對應之螺紋，藉此，當拖動栓鈕即可控制作動桿於驅動頭之圓槽內作一小距離之位移，鋼珠並因作動桿之位移而縮入作動桿之珠穴內，驅動頭即可藉由此特殊之位移控制方式，具有將套筒迅速脫離及套合之功能作用。

證據 2 係專利申請號第 86219322 號「手工具起子頭固定座結構改良」專利案，其第四圖中滑動套筒(6)之一端即為斜面結構，目的在達到將起子頭充份固定或快速取下更換之功用。

證據 3 係專利申請號第 88222105A01 號「接桿結構改良追加」專利案，其各圖式中環圈(30)之端部亦設為斜面結構，目的在使接桿可將套筒迅速脫離及套合之功能作用，不需再用力拔出。

### 5.3.1.3 原審法院見解

智慧財產法院於原判決中指出<sup>50</sup>，證據 1 已揭露環圈將栓鈕收納於其中之結構特徵，雖然系爭專利接桿之按鈕屬按壓式，而證據 1 之栓鈕則為滑移式，兩者作動原理或有不同，惟系爭專利發明之主要特徵乃在於改善傳統凸出的鈕易碰傷使用者的手及意外碰觸的誤作動作，故該鈕是否為「按壓式」並非系爭發明之特徵，而且證據 1 確實已揭露與系爭專利「將接桿的按鈕收納於護套中」相同之結構特徵，其結構特徵既然相同，故不論其原本的作動原理，其自然亦具有「可防止使用者的手被碰傷及意外碰觸的誤作動」之功效。故證據 1 已經揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之主要結構特徵，雖然系爭專利申請專利範圍第 1 項之護套的一端外緣另環設有一斜面，可使護套平順的連接於桿身，而不會形成有階級落差，惟此乃極為通常的設計，證據 2 及證據 3 之斜面結構皆使其套筒及環圈平順的連接於桿身，不會形成有階級落差。故系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術內容實已分別為證據 1 及證據 2，或證據 1 及證據 3 所揭示，且未產生不可預期之功效，為該技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，難謂具進步性。

### 5.3.1.4 最高行政法院見解

---

<sup>50</sup> 智慧財產法院99年度行專訴第10號。

最高行政法院則指出，原判決已針對各舉發證據之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性、系爭案各請求項未產生不可預期之功效，為該技術領域中具有通常知識者所能輕易完成等之事實詳予以論述，是原判決已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，就系爭專利申請範圍確定系爭專利之結構、技術比對引證案之差異，並對各請求項申請專利範圍整體技術特徵觀察，係依進步性之比對原則，詳予論斷，將判斷而得心證之理由記明於判決，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事，因而維持原判決之見解。

### 5.3.1.5 本文觀點

#### (1) 以進步性撤銷專利權應先進行申請專利範圍之解讀

按，依專利法第 56 條第 3 項規範，發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。而以進步性舉發撤銷專利權，亦以申請專利範圍為準，視其有無違反專利法第 22 條第 4 項之規範。所以，無論專利權的主張，或是撤銷專利權，專利權範圍應是一致的，其中專利範圍要件，也應作相同之解讀。也因為專利權範圍有撤銷之理由，所以不得主張該專利權範圍。也不會導致專利權範圍實際涵蓋範圍小，卻因被過度解讀不合理擴大範圍而被撤銷。

是以，依據美國法規範，在將專利與前案作非顯而易知性的比對步驟中，應先對申請專利範圍作解讀(claim construction)，例如 *Medichem, S. A. v. Rolabo, S. L.*, 353 (2003)<sup>51</sup> 判決即指出，無論是依據其專利法新穎性或是非顯而易知性的比對，包括兩個步驟，第一步驟是對申請專利範圍進行適當的解讀。第二步驟，才是將該適當解讀之申請專利範圍，與先前技術進行比對。

---

<sup>51</sup> *Medichem, S.A. v. Rolabo, S.L.*, 353F.3d 928, (Fed. Cir. 2003)



但在本案之中，無論是一審的智慧財產法院或是後續最高行政法院的進步性比對上，並未對申請專利範圍進行適當的解讀，即逕行比對。若基於專利權主張的範圍，應等同於舉發撤銷之專利權範圍，則在本案之中，申請專利範圍要件之一「按鈕」的權利範圍解讀，就有高度的關鍵性。如本案專利發明目的，在於改善傳統「按壓式」的鈕易碰傷使用者的手及意外碰觸的誤作動，則，專利範圍要件「按鈕」，經過合理的解讀，應限於按壓式按鈕。這時，證據1「滑移式」之栓鈕，未必符合該限制，也就不得用以質疑本案之進步性。但無論智慧財產法院或是最高行政法院的判決，都未經合理的申請專利範圍解讀，即將「按鈕」包括所有類型之按鈕，未考慮專利權範圍的合理性，似乎值得再考量。

#### (2)判決並未說明證據之間結合的理由

若依據美國最高法院 KSR 判決，不得僅因系爭專利之各個元件已存在先前技術中，即認為該專利為顯而易知，而是必須確認是否有任何理由，可促使所屬技術領域中之人士將先前技術中的元件組合，得出專利發明。也誠如智慧財產法院在一審判決中所述：「在判斷技術內容的組合對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否明顯依下列事項決定之：1. 就發明所欲解決之問題而言，引證文件的技術內容是否促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在一起。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；2. 就技術領域而言，若兩技術分屬不相關的技術領域，通常其技術內容的組合並非明顯；3. 以及就組合之動機而言，發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有合理的動機組一份文件中之多項技術內容。」

然而智慧財產法院與最高行政法院就申請專利範圍第一項認定不具進步性的理由為：「惟系爭專利發明之(1)主要特徵乃在於改善傳統凸出的鈕易碰傷使用者的手及意外碰觸的誤作動，故該鈕是否為『按壓式』並非系爭發

明之特徵，而且證據 1 確實(2)已揭露與系爭專利『將接桿的按鈕收納於護套中』相同之結構特徵，其結構特徵既然相同，故不論其原本的作動原理，其自然亦具有『可防止使用者的手被碰傷及意外碰觸的誤作動』之功效。…系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術內容實已分別為證據 1 及證據 2，或證據 1 及證據 3 所揭示，且未產生不可預期之功效，為該技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，難謂具進步性。」並未就發明所欲解決之問題，說明證據的技術內容，可促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合，或是說明有合理動機可將證據組合，得出專利發明。所以，本案判決，與 KSR 要求確認是否存有任何理由，可促使所屬技術領域中之人士將先前技術中的元件組合，得出專利發明的規範不同。同時，本案判決可能亦違反其自行引述專利審查基準關於判斷進步性之標準。

誠如原審判決暨最高行政法院皆認為系爭專利接桿之按鈕雖屬按壓式，而證據 1 之栓鈕則為滑移式，兩者作動原理有所不同，惟系爭專利發明在於改善傳統凸出的鈕易碰傷使用者的手及意外碰觸的誤作動作。而證據 1 之目的係為達到「將套筒迅速脫離及套合之功能作用」，對於所屬技術領域中之人士而言，兩者解決之問題不同，如何促使其結合證據而得出本專利發明，未見法院提出進一步闡示。

又證據 1 係針對「滑移式栓鈕」所為之發明，系爭專利則係針對「按壓式栓鈕」所為之發明，且證據 1、證據 2 及證據 3 之發明目的均與將套筒迅速脫離及套合有關，惟系爭專利之發明目的則係在於「避免使用者被按鈕碰傷」，則先前技術是否已教示系爭專利「所欲解決之問題」，且是否已給予組合各先前技術之動機，似乎並不明顯。因此，證據 1 證據 2 及證據 3 是否足以推論出本案發明不具進步性之結論，誠有疑義。

因此，本案亦呈現了我國實務似乎太過強調引證案是否教示或揭露系爭專利之「技術特徵」，然則未進一步探究引證案是否教示系爭專利「所欲解

決之問題」或是結合動機。然而，說明先前技術結合之理由確實有其重要性。誠如美國 *Princeton Biochemicals, Inc. v. Beckman Coulter, Inc.*, (2005)<sup>52</sup> 判決所述，美國專利法非顯而易知性的判斷，在專利發明與先前技術的差異比對時，應以整體視之。因為發明通常是既有原理或是特徵的新組合，整體判斷可避免將發明以元件逐一拆離比對評價。若無此整體比對的要求，則進行非顯而易知評估時，易淪為將發明拆解為元件，並輕易在先前技術中找到發明之每一個元件。此將使得後見之明，被納入了非顯而易知的評比中，此對於該發明之評價並不合理，亦非屬客觀<sup>53</sup>。這可能也是為何美國最高法院於 *KSR* 案中要求說明結合理由之原因。

### 5.3.2 最高行政法院 99 年度判字第 1180 號

#### 5.3.2.1 背景事實

本案是專利申請號第 086215168 號「具黏扣效果之束帶改良」新型專利，其申請專利範圍如下：

一種具黏扣效果之束帶改良，該束帶為一表面具毛絨狀弧曲體之可伸縮母扣帶一端固設表面具扣鉤之公扣帶所構成，公、母扣帶可藉由扣鉤、弧曲體扣接固定，其特徵在於：

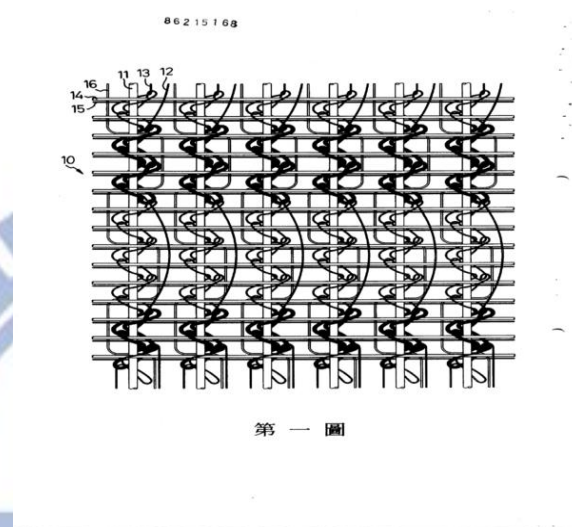
母扣帶係為彈性條、尼龍束線、經紗配合緯紗、棉線等以針織織造而成，其織造結構係為經向位置設有彈性條，再於經向配合尼龍束線、經紗緯向配合上、下二緯紗及棉線，經由機具以垂直交叉針織成型，且令每一經緯交叉處形成一糾結，其中尼龍束線並於經向呈一至數緯紗之間隔跨置，而形成一隆起之弧曲體，弧曲體兩端且為經緯交叉處之糾結所固定，另自緯向下方導

<sup>52</sup> *Princeton Biochemicals, Inc. v. Beckman Coulter, Inc.*, 411 F.3d 1332, 75 U.S.P.Q.2d 1051 (Fed. Cir. 2005)

<sup>53</sup> *Id.* at 1337-38.

入之棉線沿經向跨置以一至數緯紗間隔且為經緯交叉處之糾結所固定，以此週期反復構成母扣帶之型態（詳下，本專利第一圖）。

圖表 7：申請號第 086215168 號專利第一圖



### 5.3.2.2 先前技術

本文中，舉發人提出之舉發證據包含：

引證 1：87 年 7 月 11 日公告之專利申請號第 086208247 號「改良型可伸縮 B 型黏扣帶」新型專利案

引證 2：西元 1994 年 12 月 20 日公告之美國第 5,373,712 號「WARP-KNIT CLOTH FOR SURFACE FASTENER」專利案

引證 3：85 年 9 月 11 日公告之專利申請號第 085207869 號「黏扣帶 B 面之改良」新型專利案

引證 4：80 年 10 月 4 版之平見端編著之「經編針織學-Tricot 針織」一書

引證 5：針織機生產廠商「KARL MAYER」公司於西元 1989 年 1 月出版之針織機台使用手冊

引證 6：針織機生產廠商「KARL MAYER」公司於西元 1993 年 8 月出版  
之針織機台使用手冊

引證 7：針織機生產廠商「KARL MAYER」公司於西元 1994 年 1 月出版  
之針織機台使用手冊

### 5.3.2.3 原審法院見解

智慧財產法院於原判決中指出，引證案並未揭示系爭專利的彈性條(11)、棉線(16)的技術特徵、未能得到如系爭專利所請「糾結」或互相纏繞之織造方式，且系爭專利與各引證案所欲解決之問題、解決問題之技術手段及達成之功效均不同，故認定各引證案之組合均不足以證明系爭專利不具進步性<sup>54</sup>。

### 5.3.2.4 最高行政法院見解

最高行政法院原則上雖肯認智慧財產法院之見解，惟其認為，在系爭專利主要結構已被證據 2 揭露，兩案差別僅在於系爭專利之「棉紗、彈性條」，而棉紗線已揭露於證據 4，且彈性條亦已見於證據 3 之情況下，則引證案之組合與系爭專利必要的技術內容，在本質上是否無法相切合，而能否視為非輕易完成？而系爭專利先前技術與引證案之技術內容是否屬於非類似、非接近或無關的技術領域？均有再予審究之必要性，因而廢棄原判決之見解。

### 5.3.2.5 本文觀點

本文中，原審法院與最高行政法院對於系爭專利是否具進步性，抱持不同之意見。

---

<sup>54</sup> 智慧財產法院98年度行專訴字第26號行政判決。

事實上，細繹原審判決可知，原審法院關於最高行政院所闡明之爭議，例如引證 4 已揭示棉紗線之技術特徵，以及先前技術已揭示彈性條運用乙節，並非未予以考量。然原審法院仍基於先前技術與系爭專利所欲解決之問題並非完全相同，故判認所屬領域之通常人士未能輕易組合先前證據，而認定本案發明係易於思及。

如參酌最高行政法院之見解，最高行政法院似認為引證案已分別揭示或揭露系爭專利之「技術特徵」，故組合先前技術後，其組合後之結果與系爭專利必要的技術內容，在本質上即可能相切合。惟最高行政法院僅是單純分析前案內容後，即做出前案可加以「組合」之結論。惟何以所技術領域之通常人士於參酌前案所揭示之內容後可得出各前案加以組合之動機，本文認為最高行政法院似未提供一清楚之論理。

### 5.3.3 最高法院 102 年度台上字第 427 號判決

#### 5.3.3.1 所涉發明

本案所涉發明包含專利申請號第 095124339 號（專利證書號第 I280930 號）「腳踏車曲柄臂裝置」、專利申請號第 092134961 號（專利證書號第 I271353 號）「腳踏車曲柄軸」，以及專利申請號第 095124338 號（專利證書號第 I280212 號）「腳踏車曲柄臂裝置」專利，其第一項之申請專利範圍分別如下：

#### 專利證書號第 I280930 號

- 一種腳踏車曲柄臂裝置，包括：
- 一軸柱(59)，其具有一軸柱主體(348)、該軸柱主體(348)之一第一端頭部分(350)、該軸柱主體(348)之一第二端頭部分(354)，該軸柱主體(348)具有一外周邊表面(362)，該第一端頭部分包括環繞配置在其外周邊表面上之複數個栓槽及徑向地由該第一栓槽(358)朝外延伸之凸緣(366)，

該第二端頭部分(354)包括環繞配置在其外周邊表面上之複數個第二栓槽(370)及一攻有螺紋之內周邊表面(368), 其中在第二端頭部分(354)之複數第二栓槽(370)未相對於該軸柱主體(348)之外周邊表面(362)以徑向朝外延伸;

- 一第一曲柄臂(60A), 具有一軸柱安裝凸面(304), 界定一設有栓槽之內周邊表面(312)以容納該軸柱(59)之第一端頭部分(350);
- 一第二曲柄臂(60B), 具有一軸柱安裝凸面(331), 界定一設有栓槽之內周邊表面(333)以容納該軸柱(59)之第二端頭部分(354), 其中該複數第二栓槽(370)穿過第一曲柄臂(60A)之軸柱安裝孔(308), 且與第二曲柄臂(60B)之軸柱安裝凸孔(332)嚙合; 及
- 一軸柱螺栓(380), 具有一攻有螺紋之外周邊表面(388), 可旋鎖入該軸柱(59)之第二端頭部分(354)之攻有螺紋之內周邊表面(368), 及一凸緣(404), 其以徑向由周邊表面朝外延伸而抵接在配置在軸柱螺栓(380)凸緣(404)軸向朝內方向之第二曲柄臂(60B)之軸柱安裝凸面(331)上,
- 其特徵在該軸柱主體(348)之凸緣(366)係配置在該第一端頭部分(350)之末端; 且第一端頭部分(350)之複數第一栓槽(358)以徑向相對於該外周邊表面突出而與第一曲柄臂(60A)之軸柱安裝孔(308)嚙合, 使得當該軸柱螺栓(380)被旋鎖入該軸柱之第二端頭部分(354)時, 該曲柄臂(60A, 60B)及軸柱(59)彼此相對側向配置。

#### 專利證書號第 I271353 號

- 一種腳踏車曲柄軸, 適於被可旋轉地支撐在一腳踏車架之底托架內, 該曲柄軸包括:
- 一軸柱主體具有第一及第二端頭部分; 及
- 一凸緣, 由該軸柱主體之該第一及第二端頭部分其中之一以徑向朝外延伸, 其中該凸緣之尺寸及位置使其位在該底托架之外, 以緊靠在一腳踏車曲柄臂之外側邊, 以避免該腳踏車曲柄臂軸向朝外移動。

### 專利證書號第 I280212 號

- 一種腳踏車曲柄臂裝置, 包括:
- 一軸柱(59), 其適於可旋轉地被支撐在一腳踏車架之底托架(33)內, 該軸柱具有一軸柱主體(348), 其復具有一第一端頭部分(350)及一第二端頭部分(354), 其中該第二端頭部分具有一外周邊表面及一攻有螺紋之內周邊表面;
- 一軸柱螺栓(380), 具有一攻有螺紋之外周邊表面, 可旋鎖入該軸柱(59)第二端頭部分之攻有螺紋之內周邊表面之中;
- 一曲柄臂(60B), 具有一軸柱安裝凸面(332), 界定一容納該軸柱第二端頭部分之開孔; 其中該軸柱安裝凸面(332)包括一第一緊固件, 用於將該曲柄臂的安裝凸面環繞該軸柱的第二端頭部分鎖緊; 且其中該軸柱安裝凸面(332)係配置在該軸柱螺栓(380)之軸向朝內的方向; 其特徵在於, 該軸柱(59)進一步包括一凸起部, 其由該軸柱主體(348)之第一及第二端頭部分(350, 354)其中之一, 以徑向朝外延伸, 其中該凸起部之尺寸及位置使其位於該底托架(33)之外, 使得其接抵在一腳踏車曲柄(60A)之外側邊, 以防止該曲柄(60A)軸向朝外移動。

本案所涉三件專利係由同一母案分割而生, 其特徵可參酌說明書第二圖所示:

圖表 8 : 申請號第 095124339 號專利第二圖

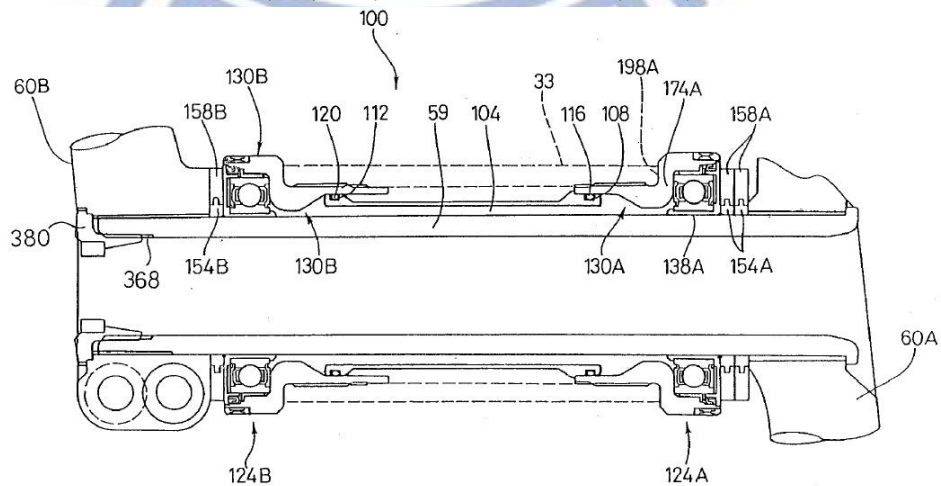


圖 2



參酌前引申請專利範圍暨圖式可知，系爭三專利所涉之腳踏車曲柄臂裝置之特徵均包含以下特徵：

- (1) 軸柱主體(348)具有一外周邊表面(362)，該第一端頭部分包括環繞配置在其外周邊表面上之複數個栓槽及徑向地由該第一栓槽(358)朝外延伸之凸緣(366)；
- (2) 二端頭部分(354)之複數第二栓槽(370)未相對於該軸柱主體(348)之外周邊表面(362)以徑向朝外延伸；
- (3) 第一端頭部分(350)之複數第一栓槽(358)以徑向相對於該外周邊表面突出而與第一曲柄臂(60A)之軸柱安裝孔(308)嚙合，使得當該軸柱螺栓(380)被旋鎖入該軸柱之第二端頭部分(354)時，該曲柄臂(60A, 60B)及軸柱(59)彼此相對側向配置。

本件茲舉專利證書號第 I280930 號「腳踏車曲柄臂裝置」為例說明之。

### 5.3.3.2 系爭專利發明背景

系爭專利說明書中關於【先前技術】之內容指出，「前鏈輪必須與附接在後車輪上的後鏈輪正確對正，腳踏車才能正當運作。因此，在底托架內的軸柱必須在側向上『正確定位』」。換言之，系爭專利所欲解決之問題在於，如果在組裝前鏈輪時，沒有正確地調好前、後鏈輪的相對位置，則於換鏈器進行換鏈（換擋）動作時，將增加不必要的機件摩擦與干涉。

查本案發明所涉之腳踏車曲柄裝置係為驅動腳踏車鏈輪之既有設備，惟過去的前鏈輪定位與調整技術係採用習知三件式構造（詳下圖），其組裝時必須調整兩側之曲柄位置，故組裝方法暨組裝後之定位與調整技術較為複雜，且於組裝時，如未正確地調好前後鏈輪的相對位置，則前鏈輪往往無法

與附接在後車輪上的後鏈輪正確對向，此時於換鏈器進行換鏈動作時，將增加不必要的機件摩擦與干涉，使腳踏車無法正常運作。

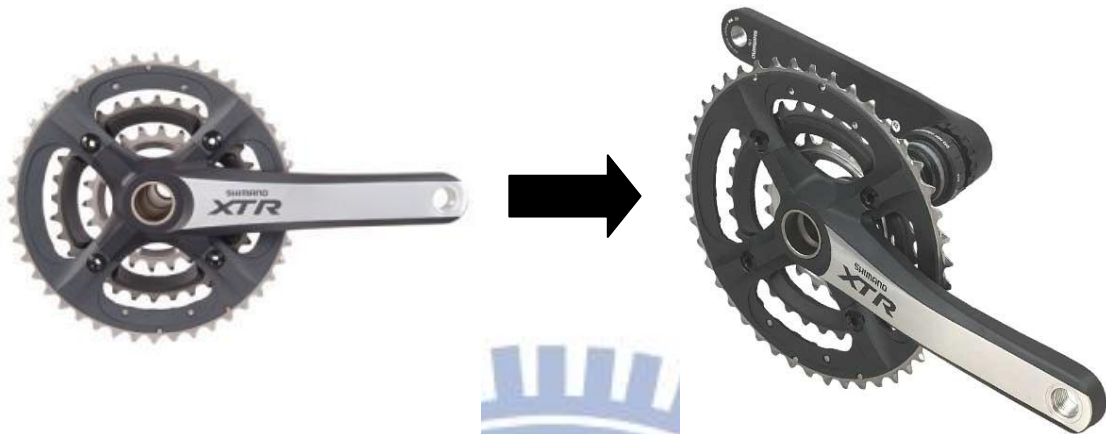
圖表 9：習知三件式構造



本圖取自 [www.sunstar.com.tw](http://www.sunstar.com.tw) 網頁

惟系爭專利是針對「一鏈條直接驅動後輪」的自行車，其所涉之腳踏車曲柄裝置，係利用一凸緣與栓槽之技術特徵，將曲柄臂之一端與輪盤先予結合穩固，即兩件式構造（詳下圖），即以一特殊形狀與結構之單一軸柱，並依循特定方向及順序組合第一曲柄臂與第二曲柄臂，而形成一組便於安裝時達成鏈輪對準之曲柄臂裝置；如此一來，其組裝時僅須調整一側之曲柄位置，故組裝方法暨組裝後之定位與調整技術較為便利，且亦便於使前後鏈輪正確定位，此即係系爭專利所提出嶄新的「前鏈輪之第一曲柄臂與軸柱能夠預先組合」的「二件式」曲柄臂構造，同時亦解決了習知技術在組裝兩側曲柄臂時可能產生之前、後鏈輪未正確對正而導致之不必要機件摩擦問題。

圖表 10：兩件式曲柄臂構造圖



本圖取自 [www.sunstar.com.tw](http://www.sunstar.com.tw) 網頁

### 5.3.3.3 舉發人提出之先前技術

舉發人用以證明系爭專利無效之主要證據為德國公告號 100327781 A1，該先前技術之【GENERAL REMARKS（發明說明）】指出：「本發明之概念在於避免競速或一般腳踏車所使用的較薄而銜接之鏈條（直接）驅動後輪，其具有兩不利特性：其一為鏈條在兩個非始終對準的小鏈輪二者之間轉動，其二為高速行駛時，鏈條在最小的鏈輪上轉動。」意即，該舉發證據欲避免時下自行車換鏈時，「鏈條在兩個非始終對準的小鏈輪二者之間轉動」之鏈條與鏈輪配合的情形。

該前案證據另於【Abstract(摘要)】部分簡述其技術手段為：「**踏板曲柄對後輪之驅動為『間接』式**，第一傳動鏈條由鏈輪 15 垂直向上延伸至一變速箱，另一鏈條由轉軸向下回到踏板曲柄上的一對空轉鏈輪。內鏈輪經一第三鏈條而驅動後輪。」換言之，該前案證據因為要避免鏈條「直接驅動」後鏈輪，造成「鏈條在兩個非始終對準小鏈輪間轉動…高速行駛時，鏈條在最小的鏈輪上轉動」，所以採用「**間接**」驅動，亦即利用「空轉鏈輪」與「變速箱」作為「三條鏈條」之間，彼此「間接」銜接與驅動之用。

又，該前案證據另揭示其發明係有關一種新式之腳踏車，其包括一新式由組成材料製成之矩形車體及固定位置之車輪，**踏板曲柄對後輪化驅動為間接式**，第一傳動鏈條由鏈輪 15 垂直向上延伸至一變速箱，另一鏈條由轉軸向下回到踏板曲柄上的一對空轉鏈輪，內鏈輪經一第三鏈條而驅動後輪。該前案證據之專利說明書[0006]（歐洲專利局英文版）另記載：「該兩個踏板曲柄具有一中空軸柱 18，其穿越由一輕質鋼管 20 所承載之徑向球軸承 19，輕質鋼管 20 被銲接至一中央部分 10，其部分被固持於一中央部件 3 之後側，且在第一樣態中被挾持於元件符號 7 及 8 之兩個端部支撐之間，而在第二樣態中，則被挾持於元件符號為 25 及 26 之兩個端部支撐之間，且三個具有頭部之螺釘 9 將整個總成固持在一起<sup>55</sup>。其說明書[0007]另記載「扭力經由位於軸柱 18 兩端之栓槽，自兩踏板曲柄 12, 14 傳遞<sup>56</sup>。」

#### 5.3.3.4 原審法院見解

智慧財產法院於原判決<sup>57</sup>中先以如下內容指出，系爭專利申請專利範圍第一項之大部分技術特徵已實質被揭露於舉發證據：

**【查系爭專利一更正後申請專利範圍第 1 項之「一種腳踏車曲柄臂裝置」**、「一軸柱（59），其具有一軸柱主體（348）、該軸柱主體（348）之一第一端頭部分（350）、該軸柱主體（348）之一第二端頭部分（354），該軸柱主體（348）具有一外周邊表面（362），該第一端頭部分（350）包

<sup>55</sup> The two pedal crank arrangements possess a hollow axle 18, which runs in radial ball bearings 19, which are carried by a light weight steel tube 20, which is welded to a central part 10, which for its part is held at the rear on the central member 3 and lies in a sandwich type of design between the end supports No. 7 and No. 8 in the first version and No.25 and No. 26 in the second version, and three radial screws 9 with heads hold the entire assembly together.

<sup>56</sup> The torque is transmitted from the two pedal cranks 12 and 14 by means of spline grooves on both ends of the shaft (axle) 18.

<sup>57</sup> 智慧財產法院 99 年度民專上字第 75 號民事判決。

括環繞配置在其外周邊表面上之複數個第一栓槽（358）及徑向地由該第一端頭部分（350）朝外延伸之凸緣（366），該第二端頭部分（354）包括環繞配置在其外周邊表面上之複數個第二栓槽（370）及一攻有螺紋之內周邊表面（368），其中在第二端頭部分（354）之複數第二栓槽（370）未相對於該軸柱主體（348）之外周邊表面（362）以徑向朝外延伸」、「一第一曲柄臂（60A），具有一軸柱安裝凸面（304），界定一設有栓槽之內周邊表面（312）以容納該軸柱（59）之第一端頭部分（350）」、「一第二曲柄臂（60B），具有一軸柱安裝凸面（331），界定一設有栓槽之內周邊表面（333）以容納該軸柱（59）之第二端頭部分（354），其中該複數第二栓槽（370）穿過第一曲柄臂（60A）之軸柱安裝孔（308），且與第二曲柄臂（60B）之軸柱安裝凸孔（332）嚙合」、「一軸柱螺栓（380），具有一攻有螺紋之外周邊表面（388），可旋鎖入該軸柱（59）之第二端頭部分（354）之攻有螺紋之內周邊表面（368），及一凸緣（404），其以徑向由周邊表面朝外延伸而抵接在配置在軸柱螺栓（380）凸緣（404）軸向朝內方向之第二曲柄臂（60B）之軸柱安裝凸面（331）上」、「該軸柱主體（348）之凸緣（366）係配置在該第一端頭部分（350）之末端；且第一端頭部分（350）之複數第一栓槽（358）以徑向相對於該外周邊表面突出而與第一曲柄臂（60A）之軸柱安裝孔（308）嚙合，使得當該軸柱螺栓（380）被旋鎖入該軸柱之第二端頭部分（354）時，該曲柄臂（60A，60B）及軸柱（59）彼此相對側向配置」，**實質已大致被揭露於被證 17（按，即該前案證據）**之「一種腳踏車，包括曲柄臂裝置」、「被證 17 中文譯本第 2 頁倒數第 3 行起記載兩踏板曲柄（12）及（14）之旋轉力經轉軸（18）兩端之栓槽而被傳輸；圖式揭露直徑變化之階梯狀中空軸柱（18），其一端之外周表面設栓槽，且於端尾設凸緣，其另一端之外周表面亦設栓槽，且於端尾設外螺紋；中空軸柱（18）一連串之凸緣、栓槽至外螺紋，由大至小呈現直徑之變化」、「圖式揭露踏板曲柄（12）之左側設一凹槽容納中空軸柱（18）之凸緣，該凹槽緊抵凸緣之平面即為中空軸柱（18）之安裝凸面」、「圖式揭露踏板曲柄（14）之右側設一凹槽容納螺鎖中空軸柱（18）之外螺紋的螺帽，該凹槽緊抵螺帽之平面即為中空軸

柱(18)之安裝凸面，該中空軸柱(18)穿過曲柄臂(12)之安裝孔，且與另一曲柄臂(14)之安裝孔嚙合」、「圖式揭露一螺帽配合中空軸柱(18)尾端之外螺紋，且該螺帽抵接曲柄臂(14)之安裝凸面」、「圖式揭露具凸緣端之栓槽凸出於中空軸柱(18)之外周邊表面，並與曲柄臂(12)之安裝孔嚙合，使該螺帽鎖緊中空軸柱(18)時，該曲柄臂(12,14)及中空軸柱(18)彼此相對側向配置」】。

智慧財產法院先於判決理由中表示系爭專利申請專利範圍第一項已實質大致被揭露前案證據，繼而以如下內容作成系爭專利申請專利範圍第一項相較於證據係簡單置換，而未產生無法預期之功效增進：

【系爭專利一申請專利範圍第一項為獨立項，其與被上訴人所提被證十七之差異為：系爭專利一申請專利範圍第一項係採軸柱螺栓(380)旋鎖入軸柱(59)之內螺紋，被證十七則為螺帽旋鎖入中空軸柱(18)之外螺紋；惟系爭專利一申請專利範圍第一項僅將被證十七螺帽與中空軸柱(18)的外螺紋之鎖固，改為軸柱螺栓(380)與軸柱(59)的內螺紋鎖固，此內外螺紋之置換係為普通螺栓螺帽機械知識之簡單置換，為腳踏車製造業者可輕易完成之等效置換而未產生無法預期之功效增進，故被證十七可證明系爭專利一申請專利範圍第一項不具進步性。(二)系爭專利一申請專利範圍第一項之腳踏車曲柄裝置、軸柱螺栓(380)、第一、二曲柄臂(60A、60B)，已被揭露於被上訴人所提被證十八之天心軸組結構、軸套(9)、二曲柄(8)，且被證十七可證明系爭專利一申請專利範圍第一項不具進步性，而被證十七與被證十八同屬腳踏車製造之曲柄臂裝置之相同技術領域而可輕易組合，故被證十七、十八之組合可證明系爭專利一申請專利範圍第一項不具進步性。(三)系爭專利一申請專利範圍第一項之腳踏車曲柄裝置、第一、二曲柄臂(60A、60B)，已被揭露於被上訴人所提被證十五之自行車曲柄與軸心結合之轉接構造、曲柄一。且被證十七、十八之組合可證明系爭專利一申請專利範圍第一項不具進步性，而被證十五與被證十七、十八同屬腳踏車製造之曲柄

臂裝置之相同技術領域而可輕易組合，故被證十五、十七、十八之組合可證明系爭專利一申請專利範圍第一項不具進步性。】

### 5.3.3.5 最高法院見解

最高法院維持智慧財產法院關於系爭專利不具進步性之判斷。最高法院先於判決中揭示其關於進步性判斷所採用之標準如下：「發明為所屬技術領域中具有通常知識者依據申請前之先前技術所能輕易完成者，該發明即不具進步性。惟進步性之判斷應就申請專利之發明整體為之，非僅針對個別或部分技術特徵。若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據先前技術，並參酌申請時之通常知識，顯然可能促使其組合、修飾、置換或轉用先前技術而完成申請專利之發明者，應認該發明不具進步性。而二件以上之先前技術與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域，所欲解決之問題、功能或作用相近或具關連性，且為申請專利之發明所屬技術領域具通常知識者可輕易得知，而有合理組合動機，且申請專利之專利技術內容，可為該等組合所能輕易完成者，則該等先前技術之組合可據以認定該申請專利之發明不具進步性」。

最高法院於闡述其所用以判斷系爭專利是否具進步性之標準後，隨即進一步據此認定：「系爭專利為腳踏車曲柄軸、曲柄臂裝置，而被證十五為自行車曲柄與軸心結合之轉接構造、被證十七為交錯之腳踏車踏板曲柄、被證十八為天心軸組結構改良，有專利公報可稽（見一審卷一第一七至四四、二三四至二四二、三一四至三二〇頁），均與系爭專利同屬腳踏車曲柄軸、曲柄臂之製造領域，其公告日期皆早於系爭專利，所欲解決之問題、功能亦與系爭專利具關聯性，系爭專利之大部分技術特徵及附屬特徵並已分別揭露於被證十五、十七、十八，其差異處均係該領域具通常知識者可輕易完成之等效變化、等效置換，其組合自有合理之動機，且能輕易完成系爭專利之技術

內容，原審因認被證十五、十七、十八之組合可證明系爭專利不具進步性，難謂有何違背法令」。

### 5.3.3.6 本文觀點

若依據前引美國最高法院於 KSR 乙案中所揭示之概念，最高法院強調，於採用 TSM 測試標準以判斷前案證據是否存在任何教示(teaching)、建議(suggestion)或動機(motivation)，以及系爭專利相較於各前案證據是否不具進步性時，應該探究(1)先前技術之組合是否有其組合之理由(reason to combine or attempt)，亦即技藝人士對於先前技術之組合是否具有其可預見之好處(If a person of ordinary skill in the art can implement a predictable variation, and would see the benefit of doing so, § 103 likely bars its patentability)，或該領域中是否存在任何需求或問題而致使技藝人士產生組合先前技術之動機(any need or problem known in the field and addressed by the patent can provide a reason for combining the elements in the manner claimed)；(2)達成該專利技術功效的方法是否為有限的技術方法或組合(whether the prior art taught a number of methods for achieving this advance)；以及(3)其成效是否可合理預期(achievement is expected in the normal course)。

惟參酌前引判決理由可知，最高法院就本案之判斷暨作成判斷之理由可能存在如下缺失：

- (1) 最高法院雖表示應參酌系爭專利申請時之通常知識水準，並據以判斷該通常知識水準是否「可能促使其組合、修飾、置換或轉用先前技術而完成申請專利之發明」，惟最高法院並未界定本案之「通常知識水準」為何，以及該所謂之「通常知識水準」何以可能促使技藝人士組合、修飾、置換或轉用前案證據而完成申請專利之發明。依本文所見，於界定



「通常知識水準」時，其標準應係該所屬技藝領域中具有通常知識及普通設計能力之人；以本案之情況，具備通常知識水準之人應係在自行車領域中具備騎乘知識暨普通設計能力之人，例如車手、車廠中設計自行車零組件之人。

- (2) 再者，最高法院於判決理由中雖表示應參酌「二件以上之先前技術與申請專利之發明是否屬相同或相關之技術領域，所欲解決之問題、功能或作用是否相近或具關連性」，然並未見最高法院就系爭專利與各前案證據所欲解決之問題，說明證據的技術內容，可促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合，或是說明有合理動機可將證據組合等，提出詳細說明。最高法院僅基於前案證據與系爭專利「屬腳踏車曲柄軸、曲柄臂之製造領域」、「公告日期皆早於系爭專利」、「所欲解決之問題、功能亦與系爭專利具關聯性」、即據以認定系爭專利與各前案證據之差異處均係該領域具通常知識者可輕易完成之等效變化、等效置換，並判認技藝人士就前案證據組合具有合理之動機。故本件判決並未採取美國最高法院於 KSR 乙案中所闡示之標準，即確認是否存有任何理由，可促使所屬技術領域中之人士將先前技術中的元件組合。事實上，本件判決未說明何以前案證據與系爭專利「屬腳踏車曲柄軸、曲柄臂之製造領域」即足使技藝人士就前案證據之組合具合理之動機，本件判決漏未考量前案證據可能存在教示相反之問題，是本案判決可能亦違反專利審查基準關於判斷進步性之標準。
- (3) 參酌前引系爭專利與前案證據之技術內容，該前案證據所述欲解決的問題在於避免「競速或一般腳踏車…鏈條在兩個非始終對準小鏈輪二者之間轉動…高速行駛時，鏈條在最小的鏈輪上轉動」的情形，亦即其不採用「直接驅動後鏈輪」的方式，因此，則該前案證據所欲避免採用的鏈條直接驅動的情形，顯然正是系爭專利用於鏈條與鏈輪配合的情況，則該前案證據所提供的技術與系爭專利之技術概念顯然有異，係屬教示相

反，亦不適用於與其它「直接驅動後鏈輪」之前案證據加以組合而用以否定系爭專利之進步性。

- (4) 又，既然該舉發證據與系爭專利所使用之技術不同，且所欲解決之問題不同，則如何促使其結合證據而得出本專利發明，未見最高法院提出進一步闡示。因此，最高法院僅略以舉發證據與系爭專利「同屬腳踏車曲柄軸、曲柄臂之製造領域，其公告日期皆早於系爭專利，所欲解決之問題、功能亦與系爭專利具關聯性」，即認定所屬技術領域中具有通常知識者就舉發證據間之組合自有合理之動機，其認定似稍嫌率斷。
- (5) 另查，該前案證據要避免鏈條「直接驅動」後鏈輪，造成「鏈條在兩個非始終對準小鏈輪間轉動…高速行駛時，鏈條在最小的鏈輪上轉動」，所以採用「間接」驅動，亦即利用「空轉鏈輪」與「變速箱」作為「三條鏈條」之間，彼此「間接」銜接與驅動之用；惟系爭專利卻是「踏板曲柄（前鏈輪）對後輪之驅動為『直接』式」，因此，並非採用「變速箱」式的鏈條構造，故兩者不僅欲解決之問題不同，其解決問題之技術手段亦不同。
- (6) 事實上，前後鏈輪正確定位既然為系爭專利必須達成之目的之一，系爭專利說明書對此亦已詳細揭露其實施方式，例如，系爭專利第 14 頁指出：「第一端頭部分 350 具有多個沿圓周配置的（第一）栓槽 358，其相對軸柱主體 348 的外周邊表面 362 成放射狀向外凸起，…一放射狀向外擴張的凸緣 366 係配置在端頭部分 350 的極端處，用以抵接曲柄臂 60A 的軸柱安裝凸面 308 的側向外表面。……該（第二）栓槽 370 係與軸柱主體 348 的外周邊表面 362 齊平，第二端頭部份 354 及軸柱主體 348，因此能夠自由經由曲柄臂 60A 的曲柄軸柱安裝凸面 304 的開孔 308 通過，…以使軸柱 59 的第二端頭部分 354，伸進曲柄臂 60B 的曲柄軸柱安裝凸面 331 的開孔 332 中，而凸緣 366 抵接到曲柄臂 60A 的安裝凸面 304。」系爭專利請求項亦已載明實施此一嶄新結構之必要特徵。惟

最高法院雖表示系爭專利之大部分技術特徵及附屬特徵並已分別揭露於各前案證據，然前案證據何處揭示系爭專利前揭技術特徵，亦未見最高法院於判決理由中加以說明。

- (7) 如由前案證據的角度來看，在變速箱與空轉鏈輪(16,17)的「間接式」驅動構造之下，前(驅動)鏈輪(15)係位在自行車架上與後鏈輪相對的一側(相反側)，因此，相較於鏈條直接驅動式自行車的「前後」鏈輪而言，前案證據前(驅動)鏈輪(15)是否與後(被驅動)鏈輪處在「正確定位」的位置，根本不重要。因此，以系爭專利出現前的技術眼光去看前案證據此類間接驅動鏈輪的專利前案時，由於該前案證據文字中欠缺任何關於「二件式」軸柱與曲柄安裝之順序及具體軸柱形狀之敘述，技藝人士決不可能做出如系爭專利所揭露之技術，因兩者所欲解決之問題根本不同。

由上可知，系爭專利以一特殊形狀與結構之單一軸柱，並依循特定方向及順序組合第一曲柄臂與第二曲柄臂，而形成一組便於安裝時達成鏈輪對準之曲柄臂裝置，此一發明概念與具體的結構從未見於任何先前技術，系爭專利之二件式曲柄臂總成結構係為達到安裝更容易、重量更輕之目的，以為競速型自行車提供一前所為未有之高質量與性能，在系爭專利之技術特徵與功效係著重於減輕重量、增加剛性暨延長耐久性之情況下，則前案證據雖揭露端支撐、軸承、框架部件以及中央鋼結構、變速箱之間的巨觀空間關係，然在前案證據均對「軸柱與曲柄臂裝置」之細節構造並無相關揭露、前案證據與系爭專利所欲解決之問題不同、前案證據與系爭專利解決問題之技術手段不同、前案證據未揭露系爭專利之重要技術特徵，以及主要前案證據甚至提供相反教示而無法與其它前案證據相結合之情況下，最高法院於認定系爭專利相較於前案證據之組合係不具進步性時，實應更加審慎。

綜上，本件判決呈現了我國實務似乎僅考量舉發證據與系爭專利所涉產品是否相同，又或舉發證據之公告日期是否早於系爭專利等，然並未考量舉

發證據是否教示系爭專利「所欲解決之問題」或是結合動機。然而，承前所述，說明先前技術結合之理由確實有其重要性。再者，舉發證據之公告日期是否早於系爭專利，充其量僅與該舉發證據之適格性有關，而與所屬技術領域中具有通常知識是否具有合理之結合動機全然無關，此部分亦顯現我國法院就舉發證據是否教示系爭專利「所欲解決之問題」或是是否具有足夠結合動機部分，其判斷似未顯周全。

## 六、 結論與建議

本文比較美國理論實務於判斷非顯而易知性之原理原則，及我國法院在判斷進步性之標準，並呈現出我國實務在論斷進步性時面臨的問題，例如判斷過程缺乏可於個案中一體適用之客觀標準、未深入論理、或是理由未切合其所援引之判斷原則等。

本文實證分析發現，對於進步性爭點，我國最高法院廢棄原審法院判決之比例高達 72%，而我國最高行政法院廢棄原審判決之比例僅有 14%。惟我國實務於判斷進步性時，對於其引用之理論或據以作成判斷之原理原則，其根據並不明確。例如我國實務大部分僅以現行專利法第 22 條之規定（即「系爭專利是否係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成」）為據，即作成系爭專利是否具進步性之論斷。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，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通常知識者得以將其與其他先前技術加以結合，惟判決理由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。參酌判斷進步性要件時需以「整體觀之」為原則而言，判決理由僅比對專利與個別先前技術之技術特徵，似未能就進步性之阻卻提供一合理之說明。

如綜合前引最高法院暨最高行政法院判決可知，我國法院於比較系爭專利與先前技術時所易產生之缺失，包括僅依據先前技術已分別揭示系爭專利之「技術特徵」，即認定技藝人士必然具備組合之動機，或僅憑藉各前案均與特定技術有關，即認定各先前技術必然可加以「組合」。本文認為，如欲確實依循我國法院於判決中所援引關於判斷進步性之論理或原理原則，首要應確認各先前技術是否已揭示系爭專利之技術特徵，如否，則法院在認定系爭專利與先前技術間之差異係為簡單置換或係技藝人士可輕易完成而未產生無法預期之功效增進時，即須提供更詳實之說理。

惟如法院肯認各先前技術均已揭示系爭專利之技術特徵，則法院進一步即須確認各先前技術間是否具備組合之可能性，即從客觀面判斷各先前技術之組合可能。按各先前技術縱然係屬於同一技術領域，然有時因各先前技術之相反教示，導致實質上無組合之可能性。故假使法院於檢視各先前技術時，發現各先前技術所欲解決之問題不同、或一先前技術係提供相反教示而非一適合於與其他先前技術組合之前案證據，此時法院應避免輕易作成各先前技術可互相組合或具備組合動機之決定。

於經過前揭檢視後，如客觀證據均顯示先前技術已揭示系爭專利之技術特徵，且各先前技術組合後之結果，可與系爭專利必要的技術內容在本質上相切合，此時方須進一步探究所技術領域之通常人士於參酌前案所揭示之內容後，是否確可得出各前案加以組合之動機，即所屬領域之通常人士是否能輕易組合先前證據，而認定本案發明係易於思及。前揭完整之判斷流程可參酌下圖。

圖表 11：關於專利是否具進步性之判斷流程圖



事實上，如以前揭判斷流程檢視我國法院就進步性之判斷，將發現多數之法院判決均未能就各階段之判斷結果提供一清楚之論斷說明；我國法院或以先前技術已分別揭示系爭專利之技術特徵、或以各先前技術提供相關教示，即作成所屬領域之通常人士能輕易組合先前證據以及本案發明係易於思及之判斷。

至於我國相關法條雖未以「下級法院就其專業知識與專責機關之判斷歧異」作為法院應將已知之特殊專業知識予當事人辯論之前提要件，然於最高法院於判決中指出，應將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證。此為最高法院積極於判決中確定法律之解釋，值得肯定。

在檢視我國近三年之實務見解時，本文發現大多數的案件中，法院並未提供相對足夠的論述以使兩造甚或第三人了解其論斷進步性之判斷標準及論理過程。雖然此可能係因為認定進步性之判斷因素暨過程較難形諸於判決理由（相較於比較系爭專利與先前技術之特徵），且此一缺乏詳細論述結果亦不必然導致法院對於進步性之判斷失準，惟為確保實務上對於判斷進步性能有一致性之標準，本文仍期望此一標準與論理能於我國最高法院暨行政法院之判決中加以實現。

## 參考文獻

### 中文參考資料

1. 張啟聰，發明專利要件「進步性」之研究，東吳大學法律學系研究所碩士論文，2001。
2. 陳丙寅，發明進步性研究，世新大學法律學研究所碩士論文，2002。
3. 經濟部智慧財產局，《專利審查基準彙編》，經濟部智慧財產局出版，（2004）。
4. 吳進發，從比較法觀點論發明專利進步性要件，中興大學科技法律研究所碩士論文，2005。
5. 楊啟元，專利法上進步性要件之研究，世新大學法律學研究所碩士論文，2005。
6. 潘威達，以美國最高法院「非顯而易知性」最新判決評析我國行政法院於「進步性」判斷上的運用情形-以微型散熱風扇產業案件為例，世新大學智慧財產權研究所碩士論文，2006。
7. 李森煙，談美國專利非顯而易知性與 TSM 判準之爭議，台灣科技法律透析，第 19 卷第 10 期，2007。
8. 黃榮鑠，發明專利之進步性要件研究，雲林科技大學科技法律研究所碩士論文，2008。
9. 袁承賢，發明專利進步性之實證研究—以高等行政法院判決，世新大學智慧財產權研究所碩士論文，2008。
10. 朱泰鼎，美國進步性重要判例對專利申請實務之影響，雲林科技大學企業管理系碩士論文，2008。
11. 李育慶，KSR 案後美國法院非顯而易知判決之實證研究，國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文，2008。
12. 彭翔鴻，聯邦巡迴上訴法院於 KSR 案後非顯而易知性標準之實證研究，國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文，2010。

## 英文參考資料

1. Lee Petherbridge & Polk Wagner, “The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obvious” , Texas Law Review, Vol. 85
2. Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1850).
3. Goodyear Dental Vulcanite Co. v. Smith, 1 Ban. & A. 201, (C.C.D.Mass. May 1874).
4. Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84 (1941).
5. Sbicca-Del Mac, Inc. v. Milius Shoe Co., 145 F.2d 389, (C.C.A. 8, 1944).
6. Great Atlantic & Pac. Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 71 S.Ct. 127, (U.S.Mich. Dec 04, 1950).
7. Graham v John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).
8. Tec Air, Inc. v. Denso Mfg. Mich. Inc., 192 F.3d 1353, 1359-60 (Fed. Cir. 1990).
9. Teleflex Inc. v. KSR Int’l Co., 298 F. Supp. 2d 581 (E.D. Mich. 2003).
10. Medichem, S.A. v. Rolabo, S.L., 353F.3d 928, (Fed. Cir. 2003).
11. Princeton Biochemicals, Inc. v. Beckman Coulter, Inc., 411 F.3d 1332, 75 U.S.P.Q.2d 1051 (Fed. Cir. 2005).
12. Teleflex Inc. v. KSR International, Co., 119 Fed.Appx. 282 (Fed.Cir.2005).
13. KSR v. Teleflex, 127 S. Ct. 1727 (2007).



## 附 錄 一 最高法院案件<sup>58</sup>（本研究自行整理）

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>59</sup>	最高法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
1	101 台上 422	101.03.30	不具進步性	維持	原審已援引專利法第 94 條規定，說明新型專利應具之進步性及其判斷標準（原判決第 11 頁至 12 頁，略），其後再依據系爭專利之範圍及被上訴人提出之引證、證人郭○雄證言等卷存資料，本於前述之判斷標準而為認定，自無理由不備可言；至於其或謂依申請前之先前技術「所能」輕易完成，或謂「顯能」輕易完成，惟此僅係用語之誤，難謂係以發明專利之標準審查系爭新型專利，均附此敘明。
2	101 台上 230	101.02.16	未論述	廢棄	未論述。
3	101 台上 38	101.01.12	未論述	維持	未論述。
4	101 台上 15	101.01.05	不具進步性	維持	未論述。
5	101 台上 14	101.01.05	不具進步性	維持	未論述。
6	100 台上 2254	100.12.29	不具進步性	廢棄	未論述。
7	100 台上 2008	100.11.17	具進步性	廢棄	未論述。
8	100 台上 1804	100.10.20	不具進步性	廢棄	惟申請專利之發明係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所能輕易完成者，自不具進步性，否則，即具有進步性。因此，判斷申請專利之發明有無進步性，應就先前技術所揭露者於欲解決之問題、功能、特性是否提供教

<sup>58</sup>最高法院專利侵害民事案件（97.1.1~101.3.30）共 29 件。

<sup>59</sup>維持二審關於具進步性者—3 件；維持二審關於不具進步性者—4 件；廢棄二審關於具進步性者—8 件；廢棄二審關於不具進步性者—10 件；其它：（原審判決理由與進步性無關）—4 件。

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>59</sup>	最高法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					示、建議或動機，使該技術領域通常知識者足以輕易思及所申請之專利。……則引證一所採之串列傳輸減少接腳數之方式，是否同樣可提供用於單晶片微電腦減少接腳數之改良？引證一所揭示之「接腳數小於匯流排寬度」技術手段，是否同樣可應用於單晶片微電腦接腳數之改良，並進一步結合引證二之技術內容，而為熟悉該項技術者所能輕易完成？似有未明。此與系爭發明專利是否具進步性之判斷所關頗切，原審對於上訴人此項重要之攻擊方法，恣置不論，未遑釐清，遽行判決，尤嫌疏略。
9	100 台上 1641	100.09.29	具進步性	維持	未論述。
10	100 台上 1553	100.09.15	不具進步性	維持	未論述。
11	100 台上 1036	100.06.30	具進步性	維持	經查，系爭專利請求項第 1 至 6 項，係熟習該項技術者，運用系爭專利申請前即已存在，由兩造同意當庭拆解之上開馬達實物及上證五、七專利申請前即已存在包括規格說明及電容器配置圖等型錄之先前技術及知識，即可輕易完成而不具進步性。
12	100 台上 1013	100.06.30	不具進步性	廢棄	本件專利是否如上訴人所主張之下送料齒輪係整合於高豎管之端側，與高豎管係結合成一體，顯與 PFAFF 公司 474 型之設置不同而有上述特徵目的效能？似有不明。且此技術特徵即與判斷系爭專利新型技術領域與被上訴人所提 PFAFF 公司之先前技術及知識有無進步性與系爭專利有無應撤銷之原因及

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>59</sup>	最高法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					本件是否落入系爭專利權範圍攸關，尤有再進一步釐清之必要。
13	100 台上 986	100.06.23	不具進步性	廢棄	惟究竟引證三與系爭專利之關係如何：系爭專利說明書中所載習知技術有無揭露系爭專利之橋接器？亦即系爭專利原申請專利範圍第一項所述之橋接器，在影音信號傳接領域是否屬習知技術？……而與系爭專利申請專利範圍第一項之請求標的為「影音信號傳接處理裝置」不同等關於引證三是否足堪證明系爭專利無進步性乙事，與本件判決結果攸關，是否毫無依參加人所述，待就系爭專利之 N08、N09 二舉發案確定後，實質探知其專業意見之必要，尚非無疑。
14	100 台上 855	100.06.02	不具進步性	廢棄	是兩案之創作目的亦有不同。雖然有部分構件及裝置類似，倘二案之技術手段、整體空間結構及細部構造特徵有不同，此結構差異所衍生之功效似亦屬不同，則能否謂藉由多數齒輪啮合傳動，為業界極為普遍之技術，已滋疑義。再者上證 2、3、4 及通常知識所揭露者均係多齒輪，然所揭露齒輪之個數及其空間結構與系爭專利之縱向排列不同，亦為原審所認定之事實。則能否謂齒輪個數及排列方式之差異係簡易之修飾變化。
15	100 台上 480	100.03.31	不具進步性	廢棄	依上開條項規定意旨，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>59</sup>	最高法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					<p>前技術所揭露之內容及申請時之通常知識所能輕易完成者，自不具進步性，否則，即具有進步性。因此，判斷申請專利之發明有無進步性，應就先前技術所揭露者於欲解決之問題、功能、特性是否提供教示、建議或動機，使該技術領域通常知識者足以輕易思及所申請之專利。查系爭論文與系爭專利第 6 項技術特徵之差異端在系爭論文未明確揭露是否可由「訂閱者自動設定所欲之廣告模式」，且系爭論文未明確揭露廣告主係如何得知使用者所留下之進一步資料，與系爭專利第 10 項「當媒合條件符合時，通知該廣告主」技術特徵不同，並為原審所確定之事實。乃原審未進一步說明系爭論文所欲解決之問題、功能、特性，泛以系爭論文揭示之技術特徵及依其第 43 頁之記載，揭露廣告回饋至少可以包含「提供特別的資訊」與「參加抽獎」等技術內容，已足以讓該所屬技術領域中具有通常知識者，可輕易思及由使用者對廣告模式之廣告回饋進行設定之技術內容，與由通知該廣告主來讓廣告主得知使用者所留下進一步的資料，以進行一對一之行銷溝通技術，尤嫌疏略。</p>
16	100 台上 465	100.03.25	具進步性	廢棄	<p>次查上訴人於原審請求傳喚證人陳○逢及函查 MIT 台灣優質內衣聯盟，以證明系爭專利獨立項「使前後織物之泡棉中間部位各自黏接軟性襯墊，而此等泡棉</p>

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>59</sup>	最高法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					之外周部分則直接相互黏合」中 有關「黏接」及「黏合」之技術， 早於系爭專利申請前，業界即已 使用接著劑作為泡棉與軟性襯 墊黏合之用。且系爭專利為熟習 該項技術者所能預期之一般性 技術發展，輕易由先前技術即可 推論完成而不具新穎性及進步 性。
17	100 台上 284	100.02.25	不具進步性	廢棄	系爭專利之「設置容置槽」及「衛 星天線堆疊時支撐環置入容置 槽」等技術手段與被證二十五所 揭示之「改變彎折角度」關連性 如何？「改變彎折角度」能否當 然形成一「容置槽」，而使複數 個衛星天線堆疊時，下方衛星天 線的支撐環置入上方衛星天線 的容置槽內，達到系爭專利「堆 疊結構穩固」及「節省堆疊空間」 之效果？系爭專利「容置槽」之 技術特徵與被證二十五堆疊手 段之技術特徵是否完全一致？ 攸關係爭專利申請專利範圍第 1 項、第 2 項是否不具進步性。
18	99 台上 2437	99.12.30	具進步性	廢棄	未論述。
19	99 台上 1573	99.08.26	具進步性	廢棄	上訴人於事實審抗辯：系爭專利 之技術特徵與 Windows Media Encoder 軟體之揭示內容完全 相同，以被上訴人之專業智識， 斷無不知之理，竟仍執此公知技 術申請系爭專利，系爭專利當有 不具新穎性或進步性之應撤銷 專利權事由等語（見原審卷第二 宗 53 頁，略），攸關係爭專利 權有否應撤銷之原因及上訴人 是否侵害系爭專利權。

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>59</sup>	最高法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
20	99 台上 1225	99.07.08	具進步性	廢棄	未論述。
21	99 台上 921	99.05.20	未論述	廢棄	未論述。
22	99 台上 112	99.01.21	不具進步性	廢棄	未論述。
23	98 台上 2484	98.12.31	具進步性	廢棄	查上訴人於事實審抗辯系爭專利權之技術功效及特徵，早於 76 年間彩色隱形眼鏡於國內販售時即已具備，美國、日本及我國亦有專利案公開，系爭專利權係使用習知技術而為簡易變更，不具進步性或新穎性等語。而被上訴人係於 90 年 6 月 1 日申請系爭專利，依當時適用之專利法第 98 條第 2 項規定，新型係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且未能增進功效者，不得申請取得新型專利；……另就系爭專利權是否運用申請前既有之技術或知識，為熟習該項技術者所能輕易完成，而不具進步性乙節，未依其技術特徵為判斷，而徒以被上訴人就同一技術，於 2003 年 2 月 4 日取得美國專利，且系爭專利在上訴人所指我國專利案之後核發為由，判定系爭專利權具有新穎性及進步性，尤屬率斷。
24	98 台上 2373	98.12.16	不具進步性	廢棄	攸關判斷系爭專利有無撤銷原因之「另件外國產品」公開或銷售在先、系爭專利係其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成等事實，……再者，原審對於事涉特別專業領域知識之系爭專利請求項第 1 項、第 2 項及第 3 項，是否可經由原判決所稱之被

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>59</sup>	最高法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					證二、被證四及被證五之結合而能輕易完成，致不具進步性一節之認定，究憑何項證據。
25	98 台上 2349	98.12.10	具進步性	廢棄	未論述。
26	98 台上 1857	98.10.08	具進步性	維持	另外，比較引證案與系爭專利之形狀，在儲存及堆疊時，系爭專利較引證案亦具有節省空間之優點。是兩案結構上仍具有差異，且系爭專利之結構特徵較引證案具有可穩固被支撐以利於組裝作業、材料及重量較小、堆疊時可節省空間等優點，具有功效增進，自具進步性。
27	98 台上 1824	98.09.30	具進步性	廢棄	未論述。
28	98 台上 1655	98.09.10	不具進步性	廢棄	則系爭專利是否因不具備「進步性」（即對已揭露之技術是否有功效之增進），而應予撤銷，仍待審理行政爭訟之機關加以終局認定。
29	98 台上 997	98.06.04	未論述	廢棄	系爭請求項記載：「反應介質含有重量比約 0.5%至 5%之醋酸甲酯，……，以維持催化劑之安定性及系統之生產力」。而系爭專利屬於選擇發明，其自先前技術範圍中選擇之必要技術特徵之發明，須該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時的通常知識實施結果，得以產生較先前技術更為顯著或無法預期的功效者，始具有進步性，而得享有專利權之保護。

附 錄 二 最高行政法院案件<sup>60</sup>（本研究自行整理）

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
1	101 判 300	101.03.29	不具進步性	維持	按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，固為專利法第 21 條及第 22 條第 1 項前段所明定。惟如發明係「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」，仍不得依本法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 4 項所明定…本件關於證據 1 至證據 4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性……業據原審依調查證據之辯論結果，敘明其得心證之理由，經核其認事用法並無違經驗或論理法則，亦無判決不適用法規或適用不當之違背法令之情形。
2	101 判 238	101.03.08	具進步性	維持	按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為專利法第 21 條及第 22 條第 1 項前段所明定。又發明如係「申請前已見於刊物或已

<sup>60</sup>最高行政法院案件（97.1.1~101.3.31）共 158 件。

<sup>61</sup> 維持二審關於具進步性者—31 件；維持二審關於不具進步性者—100 件；廢棄二審關於具進步性者—8 件；廢棄二審關於不具進步性者—13 件；其它：（再審／聲請迴避）—6 件。

<sup>61</sup> 維持二審關於具進步性者—31 件；維持二審關於不具進步性者—100 件；廢棄二審關於具進步性者—8 件；廢棄二審關於不具進步性者—13 件；其它：（再審／聲請迴避）—6 件。



編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					<p>公開使用者」或「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」，即不得依本法申請取得發明專利，復為同法第22條第1項第1款及第4項所明定……證據8並未揭露如系爭專利之低鎳沃斯田鐵系不銹鋼的特定時效熱處理溫度（850°C ~950°C），證據8……並未揭露任何與系爭專利之低鎳沃斯田鐵系不銹鋼相同或類似之組成配比，自難稱所屬技術領域中具有通常知識者，會有合理之動機從證據2所揭露之低鎳不銹鋼之組成配比範圍……以及證據12所揭示之一般沃斯田鐵系不銹鋼之敏化溫度區間（425~870°C）的教示，予以組合而完成系爭專利請求項1之發明。即使所屬技術領域中具有通常知識者藉由組合證據2、8及12之技術，因不同元素組成配比，所產生之不銹鋼之特性即有所不同，其抗敏化之程度亦將有所不同，故亦難謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者可以輕易完成系爭專利請求項1之技術內容。</p>
3	101判212	101.03.01	不具進步性	維持	<p>按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，固為系爭專利核准審定時專利法第21條及第22條第1項前段所明定。惟如發明係</p>

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					「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」，仍不得依本法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 4 項所明定。本件關於證據 3、6 之組合；證據 3、7 之組合……可證明系爭專利請求項 1 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，而不具進步性……等情，業據原審敘明其得心證之理由。
4	101 判 208	101.02.23	不具進步性	維持	爭專利之申請日為 92 年 11 月 18 日，原處分機關於 93 年 8 月 11 日審定核准專利，是以系爭專利是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准時所適用之 93 年 7 月 1 日施行之專利法為斷。按新型指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，專利法第 93 條定有明文。次按，新型如係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顯能輕易完成時，不得申請取得新型專利，復為同法第 94 條第 4 項所明定。
5	101 裁 368	101.02.23	再審	無	未論述。
6	101 判 153	101.02.16	不具進步性	維持	惟其發明「雖無第 1 項所列情事，但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」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 4 項

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					所明定。
7	101 裁 217	101.02.09	具進步性	維持	未論述。
8	101 判 106	101.02.02	具進步性	廢棄	惟如發明「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」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 4 項所明定……依上所述，本件關於系爭專利第 1 項至第 4 項、第 6 項、第 12 項為其所屬技術領域中具通常知識者，依舉發證據 2 或 3 即可輕易完成而不具進步性，事證已臻明確。
9	101 判 107	101.02.02	不具進步性	維持	新型係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且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。
10	101 判 72	101.01.19	不具進步性	維持	又新型如係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且未能增進功效時，仍不得依法申請取得新型專利。復為同法第 98 條第 2 項所明定。
11	100 判 2247	100.12.22	不具進步性	維持	其發明「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」，仍不得依法申請取得發明專利。
12	100 判 2223	100.12.22	具進步性	維持	前揭專利法第 20 條第 2 項關於進步性之規定，係以不具進步性反面規定方式規定：「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					<p>所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依法申請取得發明專利」者，是以判斷所謂進步性之重點，在於所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術不能輕易完成者而言，而先前技術是否能輕易完成，主要係指具有共通技術特徵之先前技術對系爭專利技術內容是否有所揭露、教示或建議，使熟習該項技術者能運用該先前技術所揭露、教示或建議之內容輕易完成者，此係對進步性「先前技術不能輕易完成」構成要件之法律解釋，行政法院自得就進步性要件為合法之闡釋，不受專利審查基準之拘束。而事實上，專利審查基準對於進步性比對之先前技術以具有與系爭專利所欲解決之問題以及技術內容是否相關即可，此一見解前後版本並無變更。</p>
13	100 判 2213	100.12.15	不具進步性	維持	<p>原審已敘明關於新穎性之判斷標準第 4 點為「差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術」，此一標準主要係適用在於擬制喪失新穎性之判斷。就申請在前、公告在後之先申請專利與後申請之專利而言，除非抄襲，否則兩者當然會有所差異。換言之，兩者幾無可能完全相同，倘以一般新穎性之觀點判斷，此等差異即有可能因此使後申請之專利具備新穎性，至其中差異是否屬等效置換，僅能在進步性</p>

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					<p>之階段加以判斷，惟因先申請案係公開在後，又不屬於已公開之先前技術，不適用進步性之審查，致使後申請案可能因此與先申請案兩個技術特徵類似之專利並存，為解決此一問題，始有所謂擬制喪失新穎性之判斷，而就先申請案與後申請案兩者之間之差異，即以其中差異是否屬於參酌引證文件即能「直接置換」此一標準為審度依據，用與進步性審查中之「等效置換」相區別等情明確。至於進步性判斷所涉及之「等效置換」，係指具有差異之技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時的通常知識即能予以置換，且未產生無法預期的功效(參見專利審查基準2-3-23，2009年版)，其與前述新穎性「直接置換」之判斷，兩者仍有不同。</p>
14	100 判 2178	100.12.15	不具進步性	維持	<p>另按審查新穎性或進步性時，應以引證文件中所公開之全部內容為準，包含形式上明確記載之內容及形式上雖未記載但實質上隱含之內容，此經原判決闡釋在案，經核並無不合……惟查各國專利法制不一、各國專利審查或審判機關對應核准專利範圍認定亦寬嚴不同，基於本國專利獨立審查之原則，本國法院自無受拘束之理，但上開外國判決理由經當事人主張，自己成為其主張之理由。</p>

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
15	100 判 2179	100.12.15	具進步性	維持	又發明係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時，不得依專利法申請取得發明專利，同法第 20 條第 2 項亦有明文。
16	100 判 2130	100.12.08	具進步性	維持	未論述。
17	100 判 2146	100.12.08	具進步性	維持	凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為系爭專利核准時專利法第 19 條及第 20 條第 1 項前段所規定。又發明如係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時，仍不得依法申請取得發明專利，同法第 20 條第 2 項定有明文。
18	100 判 2082	100.11.30	再審	無	未論述。
19	100 裁 2816	100.11.24	具進步性	維持	未論述。
20	100 判 1933	100.11.03	不具進步性	維持	按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，固為系爭專利核准審定時專利法第 21 條及第 22 條第 1 項前段所明定。惟如發明係「申請前已見於刊物」、「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」，仍不得依本法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 1 項第 1 款、第 4 項所明定。
21	100 判 1890	100.11.03	不具進步性	維持	未論述。
22	100 裁 2546	100.10.27	再審	無	未論述。
23	100 裁 2533	100.10.27	不具進步性	維持	未論述。

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
24	100判1820	100.10.13	不具進步性	維持	……按利用自然法則之技術思想之高度創作，且可供產業上利用之發明，得依系爭專利核准審定時（即90年10月24日修正公布）之專利法第19條、第20條規定申請取得發明專利。又發明係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時，不得依同法申請取得發明專利，同法第20條第2項亦有明文。本件關於系爭專利之主要結構與技術已為舉發證據1、4所揭示，係運用申請前既有之舉發證據1、4的技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具有進步性之事實，業據原審詳述其得心證之理由（原判決事實及理由八-十七參照），經核其認事用法並無違經驗或論理法則，亦無判決不適用法規或適用不當之違背法令之情形。
25	100判1769	100.10.06	不具進步性	維持	未論述。
26	100裁2418	100.10.06	不具進步性	維持	未論述。
27	100裁2401	100.09.29	不具進步性	維持	未論述。
28	100判1667	100.09.22	具進步性	維持	未論述。
29	100判1668	100.09.22	不具進步性	維持	未論述。
30	100裁2285	100.09.15	不具進步性	維持	未論述。
31	100判1581	100.09.08	不具進步性	維持	未論述。
32	100判1582	100.09.08	不具進步性	維持	按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依系爭專利核准時專利法第19條、第20條第1項前段之規定申請取得發明

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					<p>專利。又發明如申請前已見於刊物或已公開使用者，或係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時，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第1項第1款及第2項所明定……因系爭專利請求項1並未具體記載該色塊是外加或是基材顏色因加熱加壓變深所造成，依該技術領域具通常知識者而言，可得請求項1所請在該基材表面印刷預定之圖樣，應包含外加之色塊或經由加熱加壓而將基材顏色變深者。就習於該項技術領域具有通常知識者而言，不論是外加色塊或是經由加熱加壓而將基材顏色變深，此乃顯而易知且可輕易完成之事項，證據17既已揭示「先在基材表面印刷圖樣，再同時對基材施以加熱及加壓的方式」的技術內容，則請求項1所請製法乃所屬技術領域具有通常知識者經由證據1(含證據7)與證據17的組合，自可輕易完成且功效顯而易知者。…至於證據17雖未提及「利用高周波產生熱度」之技術特徵，但系爭專利係於申請專利範圍第4項界定其中步驟C係利用高周波產生熱度，該詳述性附屬特徵說明，並非系爭專利改良技術部分，自難以此主張具有進步性。</p>
33	100判1583	100.09.08	具進步性	維持	按凡對物品之形狀、構造或裝



編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為系爭專利核准時專利法第 97 條暨第 98 條第 1 項前段所規定。又「新型係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且未能增進功效時」不得依法申請取得新型專利，復為同法第 98 條第 2 項所明定。
34	100 判 1532	100.08.31	具進步性	維持	又「新型雖無第 1 項所列情事，但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顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」復為同法第 94 條第 4 項所明定。
35	100 判 1530	100.08.31	不具進步性	維持	未論述。
36	100 裁 2183	100.08.31	不具進步性	維持	未論述。
37	100 判 1529	100.08.31	不具進步性	維持	惟其發明如係「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時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 20 條第 2 項所明定。
38	100 判 1490	100.08.25	不具進步性	維持	未論述。
39	100 判 1452	100.08.18	不具進步性	維持	未論述。
40	100 判 1463	100.08.18	不具進步性	維持	按凡可供產業上利用之發明，雖無專利法第 22 條第 1 項所列情事，但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，仍不得依同法申請取得發明專利。

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
41	100 判 1377	100.08.11	不具進步性	維持	……再按發明，指利用自然法則之技術思想之創作，核准時專利法第 19 條定有明文。又凡可供產業上利用之發明，無申請前已見於刊物或已公開使用之情事者，得依專利法申請取得發明專利，同法第 20 條第 1 項第 1 款亦有明文。另發明係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時，不得依專利法申請取得發明專利，同法第 20 條第 2 項亦有明文。
42	100 判 1376	100.08.11	不具進步性	維持	凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依系爭專利核准時專利法第 19 條及第 20 條第 1 項前段之規定申請取得發明專利。惟其發明如「係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時」仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 20 條第 2 項所明定。
43	100 判 1375	100.08.11	不具進步性	維持	……再按發明，指利用自然法則之技術思想之創作，核准時專利法第 19 條定有明文。又凡可供產業上利用之發明，無申請前已見於刊物或已公開使用之情事者，得依專利法申請取得發明專利，同法第 20 條第 1 項第 1 款亦有明文。另發明係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時，不得依專利法申請取得發明專利，同法

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					<p>第 20 條第 2 項亦有明文……如果該先前技術所未揭露部分並非是必然存在，而係等效置換者，應係進步性先前技術之範圍。</p>
44	100 判 1356	100.08.04	不具進步性	維持	<p>按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為系爭專利核准時專利法第 19 條暨第 20 條第 1 項前段所規定。又發明如「係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時」，仍不得申請取得發明專利，復為同法第 20 條第 2 項所明定。……按系爭發明專利在商業上是否成功、是否具無法預期的功效、是否足以解決長久以來問題等等(專利審查基準 3.4.2 節參照，略)，為判斷進步性之輔助因素，甚至在比較法上尚有：是否長久以來需要、授權與競爭者默認、對系爭發明專利異議舉發者之倣製與讚美等等不一而足，當然均為判斷系爭專利申請進步性之輔助因素，惟上開進步性判斷輔助因素無非為避免進步性判斷標準不一致而流於主觀或判斷不明時，作為參考判斷之次要參考因素，是若依專利要件進步性判斷步驟，就申請前之先前技術所揭露、教示等之內容，以所屬技術領域中具有通常知識者，確足以判斷申請發明專利係能輕易完成，而不具進步</p>

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					性者，對於僅空言主張輔助因素或所提出理由不足以推翻該進步性判斷者，即無庸再予一一贅論，智慧財產法院行政判決未予以一一論究者，自難謂判決理由不備。
45	100 判 1357	100.08.04	不具進步性	維持	……另「發明係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時，不得申請取得發明專利。」 ……原判決關於……可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性之事實，……乃就系爭專利申請範圍確定系爭專利之技術以及分析引證案之技術特徵，先個別比對差異，合於新穎性之比對原則（原判決再進而對各請求項申請專利範圍整體技術特徵觀察，亦合於進步性之比對原則）。
46	100 裁 1718	100.07.21	具進步性	維持	未論述。
47	100 裁 1594	100.06.30	不具進步性	維持	未論述。
48	100 判 1103	100.06.30	具進步性	維持	凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段所規定。又發明如係「申請前已見於刊物或已公開使用者。」或「發明雖無第 1 項所列情事，但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」，仍不得依法申請取得發明專利，同法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項復定有

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					明文。
49	100 判 1086	100.06.23	不具進步性	維持	未論述。
50	100 判 995	100.06.16	不具進步性	維持	凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段之規定申請取得發明專利。惟如其發明「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」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 4 項所明定。……原判決關於……不具進步性之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，乃係就系爭專利申請範圍確定系爭專利之結構、技術比對引證案之差異，並對各請求項申請專利範圍整體技術特徵觀察，合於新穎性及進步性之比對原則。
51	100 判 1038	100.06.16	不具進步性	維持	……又「新型雖無第 1 項所列情事，但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顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利」復為同法第 94 條第 4 項所明定。
52	100 判 1037	100.06.16	不具進步性	維持	……又新型係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且未能增進功效時，不得依本法申請取得新型專利，同法第 98 條第 2 項定有明文。
53	100 裁 1484	100.06.16	不具進步性	維持	未論述。
54	100 判 945	100.06.09	不具進步性	維持	未論述。

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
55	100 判 896	100.06.02	具進步性	維持	……又新型如係「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「申請前已為公眾所知悉者」及「新型雖無第 1 項所列情事，但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顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」復為同法第 94 條第 1 項第 1 款、第 2 款及第 4 項所規定。……智慧局認舉發證據能證明系爭專利所有請求項不具進步性，……，乃係就系爭專利申請範圍確定系爭專利之結構、技術比對引證案之差異，並對各請求項申請專利範圍整體技術特徵觀察，合於進步性之比對原則。
56	100 裁 1264	100.05.19	不具進步性	維持	未論述。
57	100 判 721	100.05.12	不具進步性	維持	……「發明雖無第 1 項所列情事，但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，仍不得依本法申請取得發明專利」，復為同法第 22 條第 4 項所明定……本件原判決已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，就系爭專利申請範圍確定系爭專利之結構、技術比對引證案之差異，並對各請求項申請專利範圍整體技術特徵觀察，係依進步性之比對原則，詳予論斷。
58	100 判 737	100.05.12	不具進步性	維持	……惟如其發明「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

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 4 項所明定。
59	100 裁 1215	100.05.12	再審	無	未論述。
60	100 判 674	100.05.05	不具進步性	維持	……又新型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顯能輕易完成時，不得申請取得新型專利，同法第 94 條第 4 項定有明文。…原判決…乃係就系爭專利申請範圍確定系爭專利之結構、技術比對引證案之差異，並對各請求項申請專利範圍整體技術特徵觀察，合於進步性之比對原則。
61	100 判 682	100.05.05	不具進步性	維持	又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，不得依專利法申請取得發明專利，同法第 22 條第 4 項亦有明文。
62	100 判 681	100.05.05	具進步性	維持	惟同法第 98 條第 2 項規定，「新型係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且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」
63	100 判 646	100.04.29	不具進步性	維持	又「發明雖無第 1 項所列情事，但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，仍不得依本法申請取得發明專利」，復為同法第 22 條第 4 項所明定……另按系爭發明專利在商業上是否成功、是否

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					具無法預期的功效、是否足以解決長久以來問題等等(專利審查基準 3.4.2 節參照, 略), 為判斷進步性之輔助因素, 另比較法上尚有: 是否長久以來需要、授權與競爭者默認、對系爭發明專利異議舉發者之倣製與讚美等等不一而足, 當然均為判斷系爭專利申請進步性之輔助因素, 惟上開進步性判斷輔助因素無非為避免進步性判斷標準不一致而流於主觀或判斷不明時, 作為參考判斷之次要參考因素, 是若依專利要件進步性判斷步驟, 就申請前之先前技術所揭露、教示等之內容, 以所屬技術領域中具有通常知識者, 確足以判斷申請發明專利係能輕易完成, 而不具進步性者, 對於僅空言主張輔助因素或所提出理由不足以推翻該進步性判斷者, 即無庸再予一一贅論, 智慧財產法院行政判決未予以一一論究者, 自難謂判決理由不備。
64	100 判 634	100.04.28	不具進步性	維持	又「新型係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且未能增進功效時, ……不得依本法申請取得新型專利。」亦為系爭專利核准審定時專利法第 98 條第 2 項所明定。
65	100 裁 1077	100.04.28	具進步性	維持	未論述。
66	100 裁 788	100.03.29	再審	無	未論述。
67	100 判 426	100.03.29	不具進步性	維持	新型係運用申請前既有之技



編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					<p>術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利，86年7月5日修正公布之專利法第98條第1、2項分別定有明文……原判決……係以系爭專利整體創作之技術手段、目的及效果，並比對先前技術所揭露欲解決之問題及其功能、特性，所提供教示、建議或動機，而為本件進步性之判斷，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無抵觸，並無所謂原判決有違背法令之情形……至於新型專利是否可達預期之功效，僅係屬專利進步性判斷之因素之一，惟若依舉發證據已足以判斷系爭案係為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性，其未能增進功效已明者，自無庸再就判斷進步性其他各因素予以贅述。</p>
68	100判425	100.03.29	不具進步性	維持	<p>又新型如係「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「申請前已為公眾所知悉者」及「新型雖無第1項所列情事，但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顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」復為同法第94條第1項第1款、第2款及第4項所規定。</p>
69	100判424	100.03.29	不具進步性	維持	<p>惟其「新型係運用申請前既有</p>

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第2項所明定。
70	100判390	100.03.17	具進步性	維持	另發明「雖無第1項所列情事，但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」，仍不得依法申請取得發明專利，為同法第22條第4項所明定。
71	100判389	100.03.17	不具進步性	維持	惟其發明如「係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時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第2項所明定。
72	100裁591	100.03.10	不具進步性	維持	未論述。
73	100裁595	100.03.10	不具進步性	維持	未論述。
74	100判249	100.03.03	具進步性	廢棄	原審……對舉發證據附件4與證據2之組合是否揭露或可輕易思及上訴人力竑公司所指其餘系爭專利申請專利範圍各項(包括第1項)之技術部分，原審並未加以論究，僅以附件4係僅上訴人力竑公司提出用以加強佐證PCMCIA等匯流排介面為系爭專利申請前之先前技術，進而遽斷附件4結合證據2亦無法證明系爭專利申請專利範圍不具進步性，自有未洽。
75	100裁420	100.02.17	不具進步性	維持	未論述。
76	100裁411	100.02.17	具進步性	維持	未論述。

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
77	100 裁 230	100.01.27	不具進步性	維持	未論述。
78	100 裁 227	100.01.27	不具進步性	維持	未論述。
79	100 裁 238	100.01.27	具進步性	維持	未論述。
80	100 判 27	100.01.13	不具進步性	維持	發明雖無第 1 項所列情事，但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，仍不得依本法申請取得發明專利。
81	99 判 1381	99. 12.30	不具進步性	維持	凡利用自然法則之技術思想之高度創作而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，固為系爭專利 93 年 3 月 4 日核准時專利法(92 年 2 月 6 日修正公布) 第 19 條及第 20 條第 1 項前段所明定；惟如發明係「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時」，仍不得取得發明專利，復為同法第 20 條第 2 項所明定……原判決關於……具有功效上之增進；系爭專利具「無法預期之功效」、有「商業上的成功」及系爭專利採用因技術偏見而被捨棄之技術云云，如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無抵觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。
82	99 判 1377	99.12.30	不具進步性	廢棄	凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段之規定申請取得發明專利。惟如發明

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					「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」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 4 項所明定
83	99 判 1376	99.12.30	不具進步性	廢棄	<p>凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依系爭案核准審定時專利法第 19 條暨第 20 條第 1 項之規定申請取得發明專利。發明係「申請前已見於刊物或已公開使用者。」或「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時」，不得取得發明專利，復為同法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項所明定……</p> <p>本件既經發回，則事實審法院自應審究：引證 1 是否教示聚醯亞胺樹脂之熱膨脹係數？所屬技術領域中具有通常知識者由引證 1 之揭露是否足以發現聚醯亞胺與銅箔之間的熱膨脹係數的差異對尺寸安定性的影響？此外，並應論述系爭案除利用調整聚醯亞胺的熱膨脹係數以改善聚醯亞胺覆銅積層板之尺寸安定性外，有無更進而採取無機填充材改質聚醯亞胺以便擴大聚醯亞胺覆銅積層板之尺寸安定性對於聚醯亞胺與銅箔之間的熱膨脹係數差異數的容忍度。</p>
84	99 判 1365	99.12.23	不具進步性	廢棄	按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					<p>利用者，得依法申請取得發明專利，該法第 19 條、第 20 條第 1 項之規定可參。如「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時」，仍不得取得發明專利，為同法第 20 條第 2 項所明定……系爭案可程式化晶片與引證 2 之 IC 確有不同，原判決未予深究，竟仍依製程作論述基礎，認兩者相同，自有違誤。2、本件應審查之重點即在於系爭案之可程式化部分，是否運用申請前既有引證 2 之技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成？是以本院發回前判決理由第肆之第五、六項已明確指明，事實審法院應就系爭案之可程式化單晶片與證據 2 之 IC 其概念關聯性，以及是否為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者，惟原判決僅就系爭案之可程式化單晶片與引證 2 之 IC，兩者之設計功能謂「將輸入電壓，偵測該轉速而得到的一轉速信號，而比較其差異」以及敘述兩者均屬於應用端元件云云，而認兩者為相同概念之應用，顯未就系爭案之可程式化單晶片與證據 2 之 IC 其概念之關聯性，並比對系爭案是否具進步性，亦難謂無違誤。</p>
85	99 判 1366	99.12.23	具進步性	維持	未論述。

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
86	99 判 1332	99.12.16	不具進步性	維持	<p>按發明，指利用自然法則之技術思想之創作，系爭專利核准時專利法第 19 條定有明文。又凡可供產業上利用之發明，無申請前已見於刊物或已公開使用之情事者，得依專利法申請取得發明專利，同法第 20 條第 1 項第 1 款亦有明文。另發明係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時，不得申請取得發明專利，同法第 20 條第 2 項亦有明文。而發明有違反第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項規定之情事者，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發……原判決說明……由引證 4 足以教示將引證 2 之掃描器結合引證 1 之採用彩色影像感測模組及引證 4 之 PC 界面卡以完成系爭專利申請專利範圍第 12 項發明之動機，該結合並未產生無法預期之功效，……系爭專利申請專利範圍第 29 項相較於引證 1、2 及 3 之組合，本項發明係為一可攜式之掃描器，而引證 3 為掛附式之掃描器，系爭專利僅係利用引證 1、2 及 3 之技術特徵之組合，系爭專利雖為一可攜式掃描器，惟組合後之發明僅在於尺寸之縮小或放大，此變化為發明所屬技術領域中具通常知識者易於思及且未能產生無法預期之功效（原判決第 67 頁第 5 行至第 69 頁第 2 行）。</p>

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					<p>復查，原判決認系爭專利在尺寸大小上不同於先前技術，係指其具不同先前技術之新穎性而言，而組合後之發明僅在於尺寸之縮小或放大，此變化為發明所屬技術領域中具通常知識者易於思及且未能產生無法預期之功效之論斷，係針對進步性而言，二者並無矛盾之處。另原審已說明系爭專利僅在「尺寸之放大及縮小」，且此變化為發明所屬技術領域中具通常知識者易於思及亦未能產生無法預期之功效，業已就進步性是否具備加以論斷。</p>
87	99 判 1335	99.12.16	不具進步性	廢棄	未論述。
88	99 判 1333	99.12.16	具進步性	維持	<p>按「凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用」，得依法申請取得發明專利，為專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項所規定。又發明如係「申請前已見於刊物或已公開使用者，或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」，仍不得依法申請取得發明專利，同法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項復定有明文。</p>
89	99 判 1314	99.12.09	不具進步性	廢棄	未論述。
90	99 判 1290	99.12.02	不具進步性	廢棄	<p>原處分既審定舉發所提出之證據尚不足以否定系爭專利申請專利範圍第 7 項之新穎性與進步性，則應審究本件有無上揭 92 年專利法第 71 條第</p>

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					<p>1 項第 3 款及專利審查基準第 5-1-23 頁 5.2.3.1、第 5-1-45 頁 6.1 關於更正規定之適用餘地？原判決僅以基於專利權之整體性，無法分割為部分准專利、部分不准專利，而維持原處分及訴願決定，但關於系爭專利申請專利範圍第 7 項屬獨立項，有何無法分割為部分准專利、部分不准專利之事由何在？應予詳究而未予詳究，自有未洽。</p>
91	99 判 1300	99.12.02	不具進步性	廢棄	<p>次按，凡可供產業上利用之新型，無申請前已見於刊物或已公開使用者得依法申請取得新型專利；新型係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且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。為系爭專利核准審定時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項所明定…原判決雖認系爭專利申請專利範圍第 2 項「溫度感測器」及「微電腦控制器」裝置均已為引證 2 所揭露，二案之作動原理及方式亦屬相同，故認組合引證 1 及 2 可證明其不具進步性（原判決第 12 頁倒數第 5 行以下參照），惟就系爭專利申請專利範圍 2 項究竟被引證 1 揭露何種技術內容，又引證 1 如何與引證 2 之組合可輕易完成系爭專利申請專利範圍第 2 項之技術內容，原審均未敘明，而單以系爭專利申請專</p>



編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					利範圍第 2 項「溫度感測器」「微電腦控制器」裝置均已為引證 2 所揭露，二案之作動原理及方式亦屬相同，即認組合引證 1 及 2 可證明其不具進步性，其論斷理由與論理或經驗法則不合，於法自有未洽。
92	99 判 1302	99. 12. 02	不具進步性	廢棄	惟「申請前已見於刊物或已公開使用者」或其發明「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」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項所明定……系爭專利波浪狀之非功能性跡線係基於習知非功能性跡線佈設大多採直線所產生強度不均之問題而配置，顯然系爭專利波浪狀之非功能性跡線係排除直線佈設之方式，而舉發證據一、二、三之功能性跡線則均係由直線所構成之「網狀」或「網格狀」，則由舉發證據一、二、三之由直線所構成之「網狀」或「網格狀」非功能性跡線是否能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含系爭專利相對應之波浪狀之非功能性跡線，即有再加研求之餘地。
93	99 判 1272	99. 11. 30	不具進步性	維持	又新型係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且未能增進功效時，不得申請取得新型專利，同法第 98 條第 2 項定

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					有明文。
94	99 判 1271	99.11.30	不具進步性	維持	而「新型雖無第1項所列情事,但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顯能輕易完成時,仍不得依本法申請取得新型專利。」同法第94條第4項復有明文。
95	99 判 1261	99.11.25	不具進步性	維持	惟新型「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「新型雖無第1項所列情事,但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顯能輕易完成時,仍不得依本法申請取得新型專利」,同法第94條第1項第1款及第4項復定有明文。
96	99 判 1233	99.11.18	不具進步性	廢棄	新型雖無第1項所列情事,但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顯能輕易完成時,仍不得依本法申請取得新型專利。」
97	99 判 1180	99.11.04	具進步性	廢棄	惟按「判斷是否能輕易完成時,准予將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合;准予先前技術(prior art)之各片斷部相互組合。惟上述之組合均係以熟習該項技術者,於申請當時(若有主張優先權者,則指有效優先權日)所能輕易完成且未能增進功效為限,並注意下列事項: 文獻之組合部分應注意事項 1. 應假設熟習該項技術

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					者，如遭遇申請專利之新型所欲解決之問題時，是否能輕易組合所引證文獻之技術內容，以解決該問題。例 1. 組合二件或二件以上之文獻內容後，與申請專利之新型其必要的技術內容，在本質上如無法相切合時，則此等文獻之組合，通常視為非輕易完成。2. 文獻之技術內容屬於非類似、非接近或無關的技術領域者，則其組合通常視為非輕易完成。3. 組合的不同文獻，其數量愈多，通常視為非輕易完成。例 2. 組合同一文獻之不同部分，由於該等部分相互間有關聯之事，對熟習該項技術者而言，通常能視為輕易完成且未能增進功效。例 3. 由一般教科書、標準或辭典與其他先前文獻組合之事，通常視為能輕易完成且未能增進功效。……」為核准時專利審查基準第 2 篇第 2 章第 4 節第 3 點所規定。
98	99 判 1165	99.11.04	不具進步性	維持	惟其新型如「係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且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第 98 條第 2 項所明定。
99	99 判 1181	99.11.04	不具進步性	維持	未論述。
100	99 判 1136	99.10.28	不具進步性	維持	依被上訴人修正前專利審查基準（90 年 10 月 1 日版）第 1-2-27 頁係針對專利申請案有關進步性之審查，不可逕用

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					申請人引證的關連性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對發明之技術內容，綜合發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷而言。
101	99 裁 2539	99. 10. 28	不具進步性	維持	未論述。
102	99 判 1137	99. 10. 28	不具進步性	維持	如「新型雖無第 1 項所列情事，但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顯能輕易完成時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第 94 條第 4 項所明定……系爭專利與引證案之技術內容相較，系爭專利並無特殊或更為顯著之功效呈現，故系爭專利係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顯能輕易完成，不具進步性等情，亦據原審法院就其得心證之理由詳予論述。
103	99 裁 2540	99. 10. 28	不具進步性	維持	未論述。
104	99 判 1093	99. 10. 21	不具進步性	維持	又發明「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「申請前已為公眾所知悉」及「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」仍不得依法申請取得發明專利，復分別為同法第 22 條第 1 項第 1 款、第 2 款及第 4 項所明定……引證 1 為電腦之單機版遊戲軟體，其帳號密碼之驗證程序係在個

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					人電腦單機中進行，與系爭專利透過網路進行身分認證之技術特徵雖不相同，惟系爭專利第 1 項請求項方法步驟至步驟 與一般網路金融 ATM 服務相較，兩者就識別資料（帳號）之驗證程序、認證碼（密碼）驗證程序並無不同，是系爭專利利用引證 1 已揭示之複數個密碼之密碼表，將此技術特徵從個人電腦單機作業轉用至網際網路上，此種轉用所應用之網路上身分認證方法步驟 至步驟 與習知技術無異，且亦無不可預期之功效產生，是本項為系爭專利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，不具進步性。
105	99 裁 2481	99.10.21	不具進步性	維持	未論述。
106	99 判 1067	99.10.14	不具進步性	維持	新型係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且未能增進功效時，仍不得依 90 年專利法申請取得新型專利，為 90 年專利法第 98 條第 2 項所明文。
107	99 判 1073	99.10.14	不具進步性	維持	惟如「申請前已見於刊物或已公開使用者」，或「新型係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且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」亦為同法第 98 條第 1

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					<p>項第 1 款及同條第 2 項所明定……新型專利進步性之審查，係以先前技術為基礎，以判斷專利申請是否具有進步性。新型專利創作或改良與先前技術之差異比較，重在申請新型專利案是否容易達成，應就申請案之創作或改良為整體判斷，並非僅就申請案之創作或改良之各個構成要件，逐一與先前技術比對而已，並應就申請專利範圍之每項請求項所載創作或改良整體為判斷，審視其是否所屬技術領域中具有通常知識人或熟悉該項技術者，以先前技術所能輕易完成者，並得以一份或多份引證文件組合以為判斷；惟其組合，以熟悉該項技術者於申請時（若有主張優先權者，則指有效優先權日），所能輕易完成者為限。故而，新型專利之審查非不得將不同引證資料予以組合，再與系爭案之申請專利範圍之技術內容為比對，資以判斷系爭案是否具有突出之技術特徵或顯然之進步……又按判斷所謂進步性之重點，在於所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術不能輕易完成者而言，主要係指先前技術對系爭專利之技術內容是否有所教示、建議或提示動機，使熟習該項技術者能運用該先前技術所教示、建議之內容或提示之動機輕易完成者，若引證案</p>

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					<p>之先前技術，暨結合其他引證案之技術，能使熟習該項技術者能運用該先前技術所教示、建議之內容或提示之動機輕易完成系爭案者，即難謂系爭專利具進步性。</p>
108	99 判 1037	99.10.07	不具進步性	維持	<p>按「四、相關新型類型之進步性判斷：轉用新型：某一技術領域之既有技術、知識被轉用至其他技術領域，如此之轉用，對熟習該項技術者而言，可產生某一新功效或增進某種功效，或可克服其他技術領域中之技術問題者，此種轉用視為非能輕易完成。惟如此之轉用，如係於類似或相近之技術領域中進行，而未產生某一新功效或增進某種功效，則此種轉用，視為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者。」為 89 年 12 月 14 日公告之專利審查基準第 2 篇第 2 章第 4 節四之 所規定。就技術領域而言，引證四固係飛機螺旋槳之製作維修，系爭專利則是小型散熱風扇之製作維修，而有不同，惟引證四之螺旋槳與系爭專利之扇輪均為驅動氣體流動，其技術領域類似，將引證四之上開技術轉用於系爭專利，並未增進功效，更遑論產生新功效，已如前述，則依上揭規定，此種轉用，視為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，是上訴人主張兩案之技術領域不同，對於熟習系爭專利散熱</p>

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					風扇技術者，實難期待其能利用引證四與引證一、二，或與引證二、三相組合云云，要難採信。
109	99 判 1014	99.09.30	具進步性	維持	次按新型雖無專利法第 94 條第 1 項所列情事，但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顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利，復為專利法第 94 條第 4 項所明定。
110	99 判 947	99.09.16	不具進步性	維持	次按新型雖無專利法第 94 條第 1 項所列情事，但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顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利，復為專利法第 94 條第 4 項所明定……原判決乃認定將新型第 206867 號（套筒式掀合轉軸）專利案所揭露之上述系爭專利申請專利範圍第 1 項中套筒、滑動件及旋轉件之先前技術，組合引證二所揭露之上述利用扣片與轉軸部之嵌槽扣接之習知技術，對熟習該項轉軸技術者而言，係屬顯能輕易完成者，且均係屬手機掀合轉軸相同技術領域。而系爭專利申請專利範圍第 1 項中將軸承套接後可使物品掀開或蓋合之用的功效並未超越系爭專利申請時，該軸承製作業者所能預期之技術上一般發展，故系爭專利申請專利範圍第 1 項係所屬技術領域中具有通常



編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					知識者於申請時顯能輕易完成者，難謂具進步性等情，本院核無不合。
111	99 判 945	99.09.16	具進步性	維持	發明係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時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」……再者，發明專利進步性之審查，係以先前技術為基礎，判斷專利申請是否具有進步性。專利之發明或創作與先前技術之差異比較，重在申請專利案是否容易達成，應就申請案之發明或創作為整體判斷，並非僅就申請案之發明或創作之各個構成要件，逐一與先前技術比對而已，並應就申請專利範圍之每項請求項所載發明或創作整體為判斷，審視其是否所屬技術領域中具有通常知識人或熟悉該項技術者，以先前技術所能輕易完成者，並得以一份或多份引證文件組合以為判斷；惟其組合，以熟悉該項技術者於申請時（若有主張優先權者，則指有效優先權日），所能輕易完成者為限。故而，發明專利之審查非不得將不同引證資料予以組合，再與系爭專利之申請專利範圍之技術內容為比對，資以判斷系爭專利是否具有突出之技術特徵或顯然之進步。
112	99 裁 2174	99.09.16	不具進步性	維持	未論述。
113	99 判 919	99.09.09	不具進步性	維持	新型雖無第 1 項所列情事，但

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					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顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」分別為系爭專利核准時專利法第 93 條及第 94 條第 1 項、第 4 項所明定。次按專利審查基準 3.6 審查注意事項 規定：「進步性之審查應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅針對發明說明或申請專利範圍中所記載之技術特徵部分或某一技術特徵。」
114	99 裁 1775	99.08.12	具進步性	維持	未論述。
115	99 判 782	99.07.29	不具進步性	廢棄	原判決認為引證一所揭示之結合部分之技術內容，足以教示熟悉該項自行車立管製造技術者，依據系爭專利申請當時之技術，即能輕易完成系爭專利之套頭技術特徵，故系爭專利請求項第 1 項不具進步性；其餘附屬項第 2、3、4、5 項之技術特徵，亦分別為引證一及二之技術特徵所揭示或教示，亦為所屬自行車立管製造技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，均不具進步性，並記載其判決理由在判決書第 12-16 頁，固非無見。本件原處分係以舉發之證據及理由不足以證明系爭專利不具新穎性或進步性，而作成舉發不成立之決定，訴願決定予以維持。若舉發之證據及理由，足以證明系爭專利不具新穎性或進步性，其即不符合

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					專利之法定要件，應作成舉發成立之決定，撤銷其新型專利權。而原判決卻以系爭專利不具進步性，而仍導出舉發不成立之結果，顯與論理法則有違，形成判決理由矛盾之違法情形，而無法予以維持。
116	99 判 707	99.07.15	具進步性	維持	又發明如係「申請前已見於刊物或已公開使用者，或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」，仍不得依法申請取得發明專利，同法第22條第1項第1款及第4項復定有明文……又發明專利進步性之審查，係以先前技術為基礎，判斷專利申請是否具有進步性。專利之發明或創作與先前技術之差異比較，且申請專利案是否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者，應就申請案之發明或創作為整體判斷，並非僅就申請案之發明或創作之各個構成要件，逐一與先前技術比對而已。亦即應就申請專利範圍之每項請求項所載發明或創作整體為判斷，審視其是否所屬技術領域中具有通常知識人或熟悉該項技術者，以先前技術所能輕易完成者，並得以一份或多份引證文件組合以為判斷，惟其組合，以熟悉該項技術者於申請時(若有主張優先權者，則指有效優先權日)，所能輕易完成者為限。

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					故而，發明專利之審查非不得將不同引證資料予以組合，再與系爭案之申請專利範圍之技術內容為比對，資以判斷系爭案之發明或創作是否具有突出之技術特徵或顯然之進步。
117	99 判 674	99.07.08	具進步性	維持	而「新型雖無第 1 項所列情事，但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顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」同法第 94 條第 4 項復有明文。……由於二案之創作目的不同，雖然有部分構件及裝置類似，但二案之技術手段、整體空間結構及細部構造特徵並不相同，且此結構差異所衍生之功效亦屬不同，系爭案與引證 1 比較，難謂可由引證 1 作簡易的變更及轉用而達成。
118	99 裁 1467	99.07.08	不具進步性	維持	未論述。
119	99 裁 1441	99.06.24	不具進步性	維持	未論述。
120	99 裁 1388	99.06.17	不具進步性	維持	未論述。
121	99 判 636	99.06.17	具進步性	維持	又發明如係「申請前已見於刊物或已公開使用者，或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」，仍不得依法申請取得發明專利，同法第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項復定有明文……又發明專利進步性之審查，係以先前技術為基礎，判斷專利申請是否具有進步性。專利之發明或創作

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					<p>與先前技術之差異比較，且申請專利案是否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者，應就申請案之發明或創作為整體判斷，並非僅就申請案之發明或創作之各個構成要件，逐一與先前技術比對而已。亦即應就申請專利範圍之每項請求項所載發明或創作整體為判斷，審視其是否所屬技術領域中具有通常知識人或熟悉該項技術者，以先前技術所能輕易完成者，並得以一份或多份引證文件組合以為判斷，惟其組合，以熟悉該項技術者於申請時(若有主張優先權者，則指有效優先權日)，所能輕易完成者為限。故而，發明專利之審查非不得將不同引證資料予以組合，再與系爭案之申請專利範圍之技術內容為比對，資以判斷系爭案之發明或創作是否具有突出之技術特徵或顯然之進步……惟按所謂「實質隱含之內容」，係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參引證文件公開時之通常知識，能直接且無歧異得知之內容而言(被上訴人專利審查基準第2-3-5頁，見原審卷上訴人所提原證7)。上訴人固於原審主張原證9之飛利浦SAA7146晶片資料具有「實質隱含」系爭案之橋接器技術特徵(見原審卷第266-267頁)等云。然</p>

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					審諸上訴人上訴狀之記載，僅泛稱附上開原審卷原證 9 等有實質隱含之結果，尚無進一步就先前技術如何具體實質隱含系爭案橋接器之技術特徵之詳以敘明，是其主張飛利浦 SAA7146 晶片資料具有「實質隱含」系爭案之橋接器技術特徵，即難謂有據……據以說明必須可由先前技術「形式上已明確記載之內容」，「一對一」直接推導出系爭案之發明技術特徵者，始符合「實質隱含」之意旨，若先前技術明確記載之內容含有多種意涵，則非屬。
122	99 裁 1298	99.06.10	不具進步性	維持	未論述。
123	99 裁 1222	99.05.27	具進步性	維持	未論述。
124	99 裁 1121	99.05.20	不具進步性	維持	未論述。
125	99 裁 1166	99.05.20	不具進步性	維持	未論述。
126	99 裁 959	99.04.29	不具進步性	維持	未論述。
127	99 裁 875	99.04.22	不具進步性	維持	未論述。
128	99 裁 788	99.03.31	不具進步性	維持	未論述。
129	99 裁 741	99.03.25	不具進步性	維持	未論述。
130	99 判 89	99.02.04	具進步性	廢棄	未論述。
131	99 裁 277	99.01.29	不具進步性	維持	未論述。
132	99 裁 91	99.01.14	不具進步性	維持	未論述。
133	98 裁 3362	98.12.24	聲請迴避	無	未論述。
134	98 裁 3295	98.12.24	不具進步性	維持	惟原判決認……系爭專利此一結構設計，並未產生舉發證據所無法預期之功效，且此等結構上之差異就系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者而言，只要依據舉發證據所教示之內容，顯屬可輕易完成

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					者，就此部分而言，系爭專利自難謂具有進步性……比對系爭專利與舉發證據二者之技術特徵，其間雖有構造上之些微差異，惟二者所採用之技術手段仍屬相同，其所達到之功效亦屬相同，而系爭專利與舉發證據上述所指構造上之些微差異，就系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者而言，乃屬於能輕易完成者，由是足見系爭專利應不符進步性要件等情，業已於理由中詳予論斷。
135	98 判 1503	98.12.17	具進步性	廢棄	未論述。
136	98 裁 3172	98.12.17	不具進步性	維持	未論述。
137	98 裁 3210	98.12.17	不具進步性	維持	未論述。
138	98 判 1488	98.12.10	不具進步性	廢棄	又「進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷。
139	98 判 1419	98.11.19	具進步性	廢棄	兩機器間縱有差異，該差異是否為所屬領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術顯能輕易完成者。
140	98 裁 2753	98.11.12	不具進步性	維持	未論述。
141	98 裁 2694	98.11.05	具進步性	維持	未論述。
142	98 裁 2526	98.10.22	不具進步性	維持	未論述。
143	98 裁 2270	98.09.24	不具進步性	維持	未論述。
144	98 裁 2269	98.09.24	不具進步性	維持	未論述。
145	98 裁 2116	98.09.03	具進步性	維持	未論述。
146	98 判 1031	98.09.03	不具進步性	廢棄	未論述。

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
147	98 裁 1760	98.07.16	具進步性	維持	未論述。
148	98 裁 1682	98.07.09	不具進步性	維持	未論述。
149	98 判 644	98.06.11	具進步性	廢棄	<p>上開關於進步性法條條款所謂之「申請前之習用技術、知識」，係指同條第 1 款所規定之申請前已見於刊物或已公開使用之技術知識，「已見於刊物」與已「公開使用」並不相同，「已見於刊物」乃以公開刊物所載之事項作為判斷之引證，「公開使用」乃公開應用其技術功能之使用行為，而所謂之「公開」係指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態而言。是以建築施工圖之交付固非「公開使用」，但將該施工圖付諸建築施工，由於建築物或廠房施工時，並非處於封閉之狀態，工程師、建築工人、監工、工程包商人員甚或其他工程雜役等不特定人，均有知悉之可能而實際得知其施工技術，而不能期待其保密者，自應認已公開使用；況系爭技術案係關於使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法之技術內容，並非高度精密之機器設備，應經拆解始能知悉其內部零件之技術內容者，是以本件上開技術內容在不特定人得出入之場所，而加以施工使用，即得認係公開。</p>
150	98 判 619	98.06.04	具進步性	廢棄	「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技



編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					<p>術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」分別為系爭專利核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項所明定。……按作為舉發案專利要件新穎性、進步性比對證據之引證文件，若引證之證據為專利前案，不以該引證案說明書所揭露之同案申請專利範圍、說明與圖式為限，引證案說明書所提及欲改良之習知技術，當然亦可作為引證資料進行專利要件之比對，亦即引證案說明書提及欲改良習知技術之圖式、文字等所揭露之技術特徵，經舉發人作為舉發理由主張或有證據關聯性者，均應作為引證文件之一部分。…於判斷系爭案是否具備可專利性要件時，應先瞭解先前技術的範圍與內容，並確定請求項與先前技術之差異，進而正確解讀申請專利範圍後，再以所屬技術領域中具有通常知識者進行判斷。</p>
151	98 裁 1290	98.05.21	不具進步性	維持	未論述。
152	98 判 481	98.05.07	不具進步性	廢棄	<p>系爭案若確為運用申請當日之前既有之技術知識，並為熟習該項技術者所能輕易完成，且未能增進功效時，即不具有進步性。至審查系爭案是否能輕易完成，應先確定系爭案之申請專利範圍及其技術特徵；其次，應僅將與系爭案</p>

編號	判決字號	判決日期	原審判斷	維持／廢棄 原審見解 <sup>61</sup>	最高行政法院判決理由與進步性判斷標準有關之部分
					有關技術特徵之引證案部分加以比對，而非引證案所揭示之全部技術，始能判斷是否為熟悉該項技術者所能輕易完成者；是以引證案其他與系爭案無關技術特徵所提及之元件，雖為系爭案所無，系爭案仍不得謂係構成要件省略之新型，而推認具進步性。
153	98 裁 922	98. 04. 09	不具進步性	維持	未論述。
154	98 裁 912	98. 04. 09	不具進步性	維持	未論述。
155	98 裁 898	98. 04. 09	不具進步性	維持	未論述。
156	98 裁 887	98. 04. 09	不具進步性	維持	未論述。
157	98 裁 914	98. 04. 09	不具進步性	維持	未論述。
158	97 裁 3049	97. 06. 05	具進步性	維持	未論述。