

專利要件（二）

醫療暨生物科技法律所

李崇禧

進步性要件之意義

- 從專利制度鼓勵創新研發之觀點，若不需額外鼓勵即能完成之研發成果，就不值得授與專利權。因此較低程度的改良技術不應獲得專利權，此所以將進步性列為專利要件。
- 條文：具備新穎性之技術成果，若其為該發明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，即不具備進步性。
- 此條文運用幾個不確定概念：
 - 一、該發明所屬技術領域
 - 二、該領域中具有通常知識者
 - 三、依先前技術所能輕易完成

發明、新型與設計之進步性

- 發明與新型之進步性要件定義
 - 新型專利之專利要件完全準用發明專利之規定，因此進步性之定義相同，都是以通常知識者可輕易完成為標準。
 - 因為發明與新型在本質上並無不同，只是發明高度之標準不同。不過法律規定上並未看出兩者所要求之發明高度有何不同，因此法律規定仍有不足。
- 設計專利之進步性要件定義
 - 專利法第122條規定，欠缺進步性之設計係指：為其所屬技藝領域中具有通常知識者，依申請前之先前技藝易於思及者。
 - 此定義不同處在於：1.所屬先前技藝領域，2.易於思及者
 - 強調設計專利不涉及技術層面，故不適用相同之進步性定義

進步性要件之重要性

- 專利政策觀點

- 專利權是技術使用的排他權，因此必須技術對社會之貢獻夠大始應獲得此權利。透過進步性標準之把關，可維持「專利品質」。
- 已經核發之專利權，任何人仍可透過舉發制度主張該專利缺乏進步性，由主管機關重行審查。
- 在專利侵權訴訟中，被告侵權之業者亦常主張原告之專利權缺乏進步性而無效，因此法院亦需針對進步性要件加以審查。

- 專利審查實務

- 進步性要件涉及許多不確定概念，因此如何確保審查標準之一致性，是很重要的課題。
- 智慧財產局制訂之專利審查基準，其中對於進步性審查原則有相當完整之規定。但該規定為行政機關之作業內規，不拘束法院對法律之解釋。換言之，法院可不接受審查基準之認定原則。

進步性要件之審查原則

- 與新穎性要件之差別
 - 新穎性判斷只能以單項先前技術進行比對，進步性判斷則可以結合多項先前技術綜合判斷。因為技術改良過程原本就是結合多項不同技術而得到的技術思想。
- 審查基準明訂
 - 「審查進步性時，得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，判斷申請專利之發明是否能輕易完成」
 - 前述各項先前技術，必須都是專利申請日之前已存在之技術文件或公開技術。

進步性要件之判斷步驟

- 請求項所載之發明是否具有進步性，通常得依下列步驟進行判斷：
- 步驟一：確定申請專利之發明的範圍
- 步驟二：確定相關先前技術所揭露的內容
- 步驟三：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
- 步驟四：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異
- 步驟五：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及申請時的通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明的整體
- 邏輯性的判斷步驟，仍不足以解決抽象技術比對之主觀性，因此申請人可提出輔助性證據作為審查上參考

輔助性判斷因素

- 發明具有無法預期的功效
 - 先前技術使用A材料，發明人使用性質相近之B材料，理論上應得出類似先前技術揭示的效果，但卻得出無法預期的新功效
- 發明解決長期存在的問題
 - 有文獻可證，長期以來業界無法解決特定技術難題，但發明人將該難題解決
- 發明克服技術偏見
 - 先前技術認定A材料與B材料性質相反，應不能達到B材料之效果，因此捨棄使用A材料之方案，但發明人之研究證明A材料可行
- 發明獲得商業上的成功
 - 一申請專利發明所製成之物品在商業上很成功，若其係直接由發明之技術特徵所導致，而非銷售技巧所致，則可佐證該發明為非可輕易完成

專利的後見之明

- 專利申請階段

- 專利申請案之審查，審查人員對於已經發明完成之技術成果，若以後見之明觀點，有可能認為不算夠進步的發明。因為已經完成的發明看起來技術原理就很明顯，卻忽略了過程中的不確定性與創造性。
- 制度上應如何避免審查人員的後見之明，造成對申請人的不公平呢？

- 專利訴訟階段

- 發明專利權期間**20**年，因此可能在發明完成後**15**年出現某件專利侵權訴訟，此時若被告抗辯專利缺乏進步性應為無效，法官依理必須回復到**15**年前的技術環境與技術水準去判斷進步性之有無，實際上非常容易受到**15**年來技術進步的影響，造成後見之明觀點。
- 制度上應如何避免法官因後見之明，而容易認定專利缺乏進步性呢？

TSM標準之作用與爭議

- TSM=teaching, suggestion, motivation
- 美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）作為專利訴訟的專責第二審法院，為避免專利審查人員以後見之明否定申請案之進步性，乃提出TSM標準。意即審查人員若要否定一項申請案之進步性，必須具體指出先前技術存在著對該發明的明示或暗示教導作用，因為此教導作用存在而使該發明成為通常知識者所能輕易完成。
- 此原則固然有效避免了後見之明，卻過度提高了審查人員的負擔，進而造成進步性門檻大幅較低，也就是專利比較容易取得。
- 美國最高法院於2007年判決中明示TSM標準不應作為僵化的唯一標準。

補充閱讀教材

- 智慧財產局所頒佈：發明專利審查基準
- 其中生物相關發明審查基準，有關專利要件之審查規定

- 另請參閱月旦法學雜誌，2014年1月號
- 李崇儋，再探基因專利問題：美國經驗省思