



關於我國進步性審查基準之若干問題討論與建議

陳建甫* 專利師

壹、前言

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度，對於先前技術沒有貢獻之發明，並無授予專利之必要。因此，縱使申請專利之發明與先前技術有所差異(具有新穎性)，但若其為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成時，仍不得取得專利權，此即進步性之概念。

在進步性的審查過程中，由於涉及「所屬技術領域中具有通常知識者」及其技術水準、「先前技術範圍」、「輕易完成」等諸多抽象概念之判斷與界定，因此往往容易陷於審查人員之主觀意識與後見之明，故進步性之判斷係為專利審查實務中最困難、也最容易引起爭議的部分。

各國之專利主管機關為了避免上述爭議，莫不致力於建立系統化的進步性判斷準則或流程、明定各項抽象概念之客觀判斷原則，以利審查人員及申請人在專利申請與審查過程中能有所依循。有鑑於2013年版專利審查基準中有關進步性之判斷原則與方式不夠具體與明確，我國智慧財產局(TIPO)在參考各國進步性之相關法規及審查基準後，亦於2017年7月1日修訂專利審查基準中關於進步性的部分(以下簡稱進步性審查基準)。相較於前一版本的內容，進步性審查基準雖已改善許多，然而其中仍存在些許問題與不完備之處，筆者將於下文中對其進行討論，並嘗試提出建議，以供後續修訂之參考。

* 作者現為東大專利商標事務所合夥人

貳、審查基準中關於進步性之判斷方式簡介

一. 進步性之判斷步驟

依據進步性審查基準，發明是否具有進步性之判斷方式共有五大步驟，茲分述於下：

- 步驟1：確定申請專利之發明的範圍；
- 步驟2：確定相關先前技術所揭露之內容；
- 步驟3：確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；
- 步驟4：確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異；
- 步驟5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明。

在上述步驟4的操作中，需先由相關先前技術中選出適合作為進步性判斷之論理的引證，並由其中選定一個引證與申請專利之發明的技術內容進行差異比對，該作為比對基礎之單一引證，稱為「主要引證」，其餘作為論理之引證稱為「其他引證」。再者，不得將二個以上引證予以組合後作為「主要引證」。

於確認該發明與主要引證所揭露之內容間的差異後，接著在上述步驟5中，參酌相關引證及申請時之通常知識，依下列順序判斷是否能建立不具進步性之論理：

1. 考量是否有「否定進步性之因素」，其包括「有動機能結合複數引證」、「簡單變更」及「單純拼湊」。
2. 基於上述1，若無「否定進步性之因素」，則無法建立不具進步性之論理，得判斷該發明具有進步性。
3. 基於上述1，若有「否定進步性之因素」，其次考量是否有「肯定進步性之因素」，其包括「反向教示」、「有利功效」及「輔助性判斷因素」。
4. 基於上述3，綜合考量「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」後，若無法建立不具進步性之論理，得判斷該發明具有進步性，若能建立不具進步性之論理，得判斷該發明不具進步性。

二. 否定進步性之因素

1. 有動機能結合複數引證

審查進步性時，通常會涉及複數引證之技術內容的結合，應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容（例如主要引證之技術內容A與其他引證之技術內容B）而完成申請專利之發明（例如技術內容A+B），若有動機能結合，則可判斷具有否定進步性之因素。

判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。原則

上，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。

2. 簡單變更

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**，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，則該發明為單一引證之技術內容的「簡單變更」。

若申請專利之發明為單一引證之技術內容的簡單變更，則可判斷具有否定進步性之因素。若該單一引證或另一佐證之技術內容對於該簡單變更存在教示或建議，則於判斷是否具有否定進步性之因素時，得視為有力之情事。

3. 單純拼湊

若申請專利之發明僅是單純結合複數引證之技術內容，結合後之發明的各技術特徵於功能上並未相互作用，仍以其原先之方式各別作用，致結合後之發明的功效僅為結合前各引證之技術內容的功效之總合者，則該發明為複數引證之技術內容的「單純拼湊（aggregation）」。

若申請專利之發明為複數引證之技術內容的單純拼湊，則可判斷具有否定進步性之因素。若該等複數引證或另一佐證之技術內容對於該單純拼湊存在教示或建議，則於判斷是否具有否定進步性之因素時，得視為有力之情事。

三. 肯定進步性之因素

1. 反向教示

「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關**排除申請專利之發明的教示或建議**，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。

若相關先前技術對於申請專利之發明具有反向教示，則可判斷具有肯定進步性之因素。

2. 有利功效

判斷申請專利之發明是否具有進步性時，應考量該發明對照先前技術之有利功效，包括申請時之說明書中所記載之有利功效及申請人於修正或申復時所主張之有利功效，惟該有利功效必須是實現該發明之技術手段所直接產生的技術效果，亦即必須是構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果，且為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者，或為該發明所屬技術領域中具有通常

知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者，若非明確記載或推導之有利功效，則不予考量。

若申請專利之發明對照先前技術具有有利功效，則可判斷具有肯定進步性之因素，若該有利功效為「無法預期之功效」，則於判斷是否具有肯定進步性之因素時，得視為有力之情事。

3. 輔助性判斷因素

審查進步性時，若申請人於申請時或申請過程中提供輔助性證明資料，主張申請專利之發明有下列情事而具有進步性時，應一併審酌。該等輔助性判斷因素包括「發明具有無法預期之功效」、「發明解決長期存在的問題」、「發明克服技術偏見」及「發明獲得商業上的成功」。

所謂「無法預期之功效」，係指申請專利之發明與相關先前技術相較，產生無法預期之功效，包括產生功效的顯著提升（量的變化），或產生新的功效（質的變化），且其對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者。換言之，即使申請專利之發明產生功效的顯著提升，或產生新的功效，惟該功效對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係發明申請時能夠預期者，仍非屬「無法預期之功效」。

若申請人可證明上述輔助性判斷因素存在，則可判斷申請專利之發明具有肯定進步性之因素。

參、針對進步性審查基準之討論與建議

在進步性審查基準中，已清楚界定了進步性判斷流程與步驟、並詳細闡述與舉例說明各判斷步驟之操作方式與原則。然而，筆者認為其中仍存在若干未臻明確或不完備之處，茲提出討論與個人建議如下。

一. 進步性判斷步驟 4 與 5 之相關內容未臻完備

進步性判斷步驟 4 為「確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異」，在其相關說明中，並將所選出之作為進步性判斷論理的引證區分為「主要引證」（作為差異比對基礎的單一引證）以及「其他引證」。故明確而言，步驟 4 應為「確認該發明與主要引證所揭露之內容間的差異」。然而，進步性審查基準中並未清楚界定「主要引證」之意義，亦未說明如何選定「主要引證」。在實務上，審查官通常僅以編號(如引證 1、引證 2 等)來區分引證資料，甚少具體指明「主要引證」為何。再者，在筆者之經驗上，亦偶爾會發生審查官所選定的作為主要比對基礎之引證 1(或可視為「主要引證」)與所請發明差異甚大，反而是「其他引證」與所請發明較為接近的情況，此不僅與其他國家(如歐洲與中國等)選定「最接近的先前技術」(the closest prior art)作為比對基礎之實務做法不同，亦與「主要引證」之字面意義相悖。

另一方面，依據進步性審查基準，於步驟 4 中選定「主要引證」與「其他引證」、並確認所請發明與主要引證間之差異後，在後續的步驟與說明內容中，對於比對後所確認之差異卻幾乎隻字未提。詳言之，進步性審查基準僅在「**3.4.1.2** 簡單變更」乙節中有提到「**差異技術特徵**」¹一詞，但在其餘段落卻完全未交代該差異與「其他引證」或通常知識之關係、亦未解釋該差異如何用來判斷能否建立不具進步性之論理。舉例來說，「有動機能結合複數引證」為否定進步性之因素之一，但在「**3.4.1.1** 有動機能結合複數引證」乙節中，卻完全未提及「差異」一詞。若按照此標題來看，無論該差異是否被「其他引證」所揭露，只要有動機能結合複數引證，即具有否定進步性之因素。惟在審查實務中，審查官必須先找出揭露該差異之「其他引證」，方可進行後續是否有結合動機之判斷，但此節內容卻絲毫未闡明此等必要條件(僅由其說明範例²可稍微推知)，不免讓人無法理解步驟 4「確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異」之實益何在。

再者，進步性判斷步驟 5 為「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，是否能輕易完成申請專利之發明」。然而，其內容與進步性之法條本身幾無差異，換言之，該步驟之內容本即

¹ 審查基準第 2-3-22 頁

² 審查基準第 2-3-18 頁「應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容(例如主要引證之技術內容A與其他引證之技術內容B)而完成申請專利之發明(例如技術內容A+B)」

為最上位之進步性判斷原則，因此將其列為進步性判斷方法之其中一個子步驟似易令人產生位階錯誤之感。

綜上，筆者認為現行進步性審查基準中關於進步性判斷步驟 4 與 5 之內容並不完備且明確，爰提出以下兩個方向之修正建議。

修正建議 1

首先，筆者建議可參考其他國家的實務，在進步性判斷步驟 4 之相關說明中將「主要引證」明確定義為「最接近的先前技術」並加以闡述之。再者，可將判斷步驟 5 修改為「判斷是否能建立不具進步性之論理」以避免上述位階錯誤之問題。

此外，為了將步驟 4 中所確認之差異與步驟 5 產生關聯性，筆者建議將否定進步性之三個因素³分別修改為「該差異已揭露於其他引證，且有動機能結合該等引證」、「該差異僅為簡單變更」、「該差異已揭露於其他引證，且所請發明僅為該等引證之單純拼湊」，如此便可將該差異實質應用於判斷能否建立不具進步性之論理。

修正建議 2

綜觀進步性審查基準之內容，其並未對進步性判斷步驟 4 中所提及之「主要引證」、「其他引證」、與比對後所確認之所請發明與主要引證間之「差異」詳加描述與說明。此外，在實務上，審查官亦極少在審查意見中具體指明「主要引證」與「其他引證」。由此看來，區分先前技術為「主要引證」或「其他引證」、確認該「差異」等操作似乎並無意義。有鑑於此，筆者建議可將判斷步驟 4 修改為「確認是否存在否定進步性之因素」、將判斷步驟 5 修改為「確認是否存在肯定進步性之因素」、並新增步驟 6「判斷是否能建立不具進步性之論理」。

再者，由於目前審查基準中否定進步性之三個因素並不明確且易引起誤解，因此筆者建議可將其分別修改為「所請發明為複數引證之結合，且有動機能結合該等引證」、「所請發明為引證之簡單變更」、「所請發明為複數引證之單純拼湊」。

二.3.4.2.1 「反向教示」乙節中之實例與其定義無法對應

在審查基準之「3.4.2.1 反向教示」乙節中，明確定義「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。

³ 審查基準第 2-3-18 頁「3.4.1 否定進步性之因素」

在該節中另外舉例說明，申請專利之催化劑包含鐵與鹼金屬，引證A揭露將鐵加入催化劑，但明確排除將銻加入催化劑，引證B揭露銻與鹼金屬可作為催化劑之成分，二者具有相同的有利功效而有可替換性，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據二引證之教示，應不會得出以鐵與鹼金屬作為催化劑之結論，亦即，二引證已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，因此，對於申請專利之發明構成反向教示。

在上例中，申請專利之催化劑包含鐵與鹼金屬，而引證 A 之催化劑含鐵且引證 B 之催化劑含銻與鹼金屬，另引證 A 明確排除將銻加入催化劑。顯然，引證 A 係排除引證 B 所揭露之內容(銻)，而非排除申請專利之催化劑中的成分(鐵或鹼金屬)。因此，此實例與上述「反向教示」之定義並不相符。

另一方面，在舊(2014 年)版的審查基準之相關內容⁴中提及，若相關先前技術中已明確記載或實質隱含關於申請專利之發明的教示或建議，通常其結合係屬明顯；惟若相關先前技術中具有排除與其他相關先前技術結合之教示，得認定其結合並非明顯。

相較之下，現行審查基準中之上述實例更為貼近舊版審查基準之內容。因此筆者建議可參考舊版審查基準之內容，將現行審查基準中關於反向教示之定義修正為「「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明或排除與其他相關引證結合的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明或其他引證的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者」，以使上述實例能充分對應於反向教示之定義。

三. 「發明具有無法預期之功效」之位階與要件不明確

在進步性審查基準中，「有利功效」與「輔助性判斷因素」均為肯定進步性之因素，且「輔助性判斷因素」包含「發明具有無法預期之功效」。由此看來，「發明具有無法預期之功效」與「有利功效」應為兩個獨立的肯定進步性之因素。另一方面，依據審查基準「**3.4.2.2 有利功效**」中之內容⁵，「無法預期之功效」似乎又屬「有利功效」之下位概念。因此，「發明具有無法預期之功效」在肯定進步性之因素中的位階並不明確。

此外，在「**3.4.2.3.1 發明具有無法預期之功效**」乙節中，明確界定「無法預期之功效」，係指申請專利之發明與相關先前技術相較，產生無法預期之功效，包括產生功效的顯著提升（量的變化），或產生新的功效（質的變化），且其對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係該發明申請時無法預期者。然而，該節之內容卻對「無法預期之功效」的其他要件付之闕如。詳言之，如「**3.4.2.2**

⁴ 2014 年版審查基準第 2-3-17 頁

⁵ 審查基準第 2-3-24 頁「若該有利功效為「無法預期之功效」，則於判斷是否具有肯定進步性之因素時，得視為有力之情事」

有利功效」中所述，所謂「有利功效」必須是實現該發明之技術手段所直接產生的技術效果，且為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者，或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者，若非明確記載或推導之有利功效，則不予考量。相較之下，「3.4.2.3.1 發明具有無法預期之功效」乙節卻完全未提及類似的要件。若「發明具有無法預期之功效」與「有利功效」兩者真為獨立且無關的因素，在未清楚定義此等要件的情況下，將使「發明具有無法預期之功效」之判斷充滿爭議與不確定性。

綜上所述，在現行進步性審查基準中，將「有利功效」與「發明具有無法預期之功效」分述於兩個不同的章節，但在其內容中卻又隱含二者為上下位之關係，如此不僅使「發明具有無法預期之功效」在肯定進步性之因素中的位階混亂，亦造成其部分要件定義不清的問題。關於此點，筆者認為將其二者分列於兩個不同的章節並無實益、且易引起上述問題。因此，筆者建議將「3.4.2.3.1 發明具有無法預期之功效」之內容併入「**3.4.2.2 有利功效**」中，並將前者界定為後者的特殊情況或下位概念，以消弭前述不明確的問題。

肆、結論

在專利審查過程中，缺乏進步性一直是最常見的核駁理由，但也由於進步性之審查涉及許多抽象概念之推斷與認定，因此容易流於審查人員之主觀意識而引起爭議。

在現行進步性審查基準中，雖已針對進步性之判斷界定了若干具體步驟，然而，筆者認為在其判斷步驟 4 與 5 之相關內容中仍存在若干未臻明確或不完備之處，且該等內容亦與目前的審查實務有所出入。有鑒於此，筆者提出上述個人淺見與修訂建議，以供後續專利審查基準修訂之參考。希冀在未來能有一套更完善而客觀之進步性判斷標準，以期提升進步性的審查品質。



東大國際專利商標事務所

300 新竹市東區東大路一段 118 號 10 樓/11 樓

TEL: (03)534-2866 FAX: (03)534-2966

[https://www.joupo.com/
service@joupo.com](https://www.joupo.com/service@joupo.com)

若對本電子報有任何疑問或建議，歡迎與我們聯繫!