

談專利法中發明專利之進步性 審查基準—兼評行政法院八十七年度判字第一九六四號判決¹

陳秉訓²

壹、前言

台灣積體電路製造股份有限公司(簡稱「台積電」)是知名的半導體代工廠，其於1995年1月27日向經濟部中央標準局提出「改善高阻抗複晶矽電阻匹配性之製程」之發明專利申請，但卻以不具進步性之因而受不予專利之行政處分。行政法院八十七年度判字第一九六四號判決³即是其提起行政訴訟之結論，其中，行政法院駁回台積電之訴而維持不予專利之行政處分。對一個技術領先的公司而言，為何其專利申請會遭遇失敗的結果？這是本文所好奇的，也激發本文探討該判決的原因。

關於專利法之進步性，依當時專利法第二十條第二項之規定，為「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，雖無同條第一項所列情事，仍不得申請取得發明專利。」由於本判決涉及法院對於專利法中進步性之認知，故本文首先討論舊發明專利審查基準之規定，接著藉由判決之分析而指出法院在判斷「進步性」上之問題，此外，本文亦針對新發明專利審查基準中之相關規定進行討論，最後，本文提出相關的建議以供法院審理案件時之參考。

¹ 本文章為個人研究心得，僅代表作者現階段關於此議題的想法。

² 現任禹騰國際智權公司專利工程師、政治大學法律科際整合研究所碩士班學生。清華大學材料所博士班課程修畢(2002至2004年)、台灣大學化工所碩士(1999年畢)、台灣大學化工系(1997年畢)。曾任立法委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師。Email: cstrcmp@hotmail.com。

³ 本判決由行政法院第一庭評事黃綠星(審判長)、徐樹海、高秀真、藍獻林及黃璽君等於1998年9月30日所判。

貳、舊專利審查基準之規定

本判決涉及主管機關如何判斷進步性，因此有必要先討論舊專利審查基準之規定。

一、歷史沿革

舊專利審查基準由1993年起開始草擬，而於1994年11月25日完成公告各篇(即發明、新型、新式樣等三篇)之前三章有關何謂發明、新型、新式樣(第一章)、專利要件(第二章)、說明書(圖說)之記載(第三章第一節)等基準。⁴而雖新發明專利審查基準已完成，但本文所分析之判決中之系爭專利申請案乃適用於舊發明專利審查基準，因此，本文就經濟部智慧財產局網頁上的內容，而予以分析討論。

二、發明專利進步性審查方式⁵

關於發明專利進步性審查方式，係規定於舊發明專利審查基準第二章第四節中，其細部又分為五項而闡述「進步性之概念」、「判斷進步性之基本原則」、「判斷方式」、「相關發明之進步性判斷」及「審查上應注意事項」。

(一) 進步性之概念

可專利性要件包括產業上利用性、新穎性及進步性，每一件發明專利申請案都須依序接受該三大要件的檢驗。⁶而關於新穎性與進步性

⁴ 參閱智慧局網頁，

http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/explain/patent_law_3.asp，到訪日：04/06/2004。

⁵ 舊發明專利審查基準／第二章「專利要件」／第四節「進步性」，參閱智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/explain/patent_law_3_1_2.asp，到訪日：04/06/2004。(本節之部分內容係整理自該網頁。)

⁶ 關於可專利性要件之概念，請參閱，趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、及張凱娜合著(2003年3月)，「智慧財產權入門」，第2版第2刷，頁15-19，台北/台灣：元照出版社。

之差異，舊審查基準有言：

新穎性與進步性係不同的基本要件（Criteria）。申請專利之發明與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性，“有無進步性”之問題，僅於有新穎性之情形下，始會產生。

因此，如果一發明專利申請案未通過「新穎性」之檢驗，其亦不須繼續進行「進步性」之檢驗。

依據當時專利法第二十條第二項之規定，進步性係由三個不確定法律概念所構成，即「既有之技術或知識」、「熟習該項技術者」和「輕易完成」等。依舊審查基準，其定義為：

- （1）既有之技術或知識，係指申請當日之前，已見於國內外刊物或已公開使用之技術、知識。故於申請當日之後，始公開或公告於刊物之技術、知識，在判斷發明之進步性時，則不列入考慮。
- （2）熟習該項技術者，係指虛擬一具有申請專利當時知道該發明所屬技術領域之既有技術及知識之人，其可用研究、開發等一般技術性手段（指依據既有之技術或知識之基礎，經由邏輯分析、推理或試驗而得之技術手段），並發揮一般創作能力，例如：選擇材料或變更設計，使當時該發明所屬技術領域之技術水準，化為其本身之知識的人而言。
- （3）輕易完成，係指不能超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展，且單單可由先行技術推論而完成者。亦即，申請專利之發明具有突出的技術特徵或顯然的進步時，即認為超越熟習該項技術者所可預期之技術上一般發展，而非所能輕易完成者。

因此，當「知道該發明所屬技術領域之既有技術及知識之人」將「既有之技術或知識」，透過「邏輯分析、推理或試驗」而得發明專利申請案之發明時，不具「進步性」的核駁理由才能成立。

（二）判斷進步性之基本原則

關於判斷進步性之基本原則，舊審查基準中列有三項：

- （1）判斷進步性時，應依據申請專利範圍之請求項所載發明，判斷有無專利法第二十條第二項之規定情事，如有則不具進步性，如無始具有進步性。
- （2）申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性。
- （3）判斷發明有無進步性時，應確實依據發明所屬技術領域，以及申請專利當時之技術水準（the state of the art），檢索申請當日之前之既有技術及／或知識作為引證資料，以研判發明之技術手段之選擇與結合，如其選擇與結合具有困難度，並非為熟習該項技術者所能輕易完成者，即具有進步性；反之，如為熟習該項技術者基於引證資料所能輕易完成者，則不具進步性。

因此，主管機關判斷進步性時，必須將引證資料和申請專利範圍之請求項相比較，且必須提出引證資料的選擇與結合是不具困難度的理由。

（三）判斷方式

關於進步性之判斷方式，舊審查基準有言：

判斷發明是否能輕易完成時，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，准予將先前技術（prior art）之各片斷部分相互組合，以判斷申請專利之發明是否具有突出的技術特徵或顯然的進步。

因此，依舊審查基準，「既有之技術或知識」如何由「熟習該項技術者」而「輕易完成」待審之發明專利申請案，其有二種路徑，即「文獻之組合」和「先前技術之組合」。但事實上，「文獻」和「先前技術」並未定義在舊審查基準中。二者之概念應有重複的部分，若依文

義觀之，「先前技術」應可包含「文獻」。

關於「文獻之組合」應注意事項，舊審查基準中列有三項：

- (1) 應假設熟習該項技術者，如遭遇申請專利發明所欲解決的問題時，是否能輕易組合所引證之文獻之技術內容，以解決該問題。⁷
- (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，通常視為非能輕易完成。
- (3) 組合所需之文獻為不同的文獻者，其數量愈多，通常視為非能輕易完成。

因此，審查官選用文獻時，必須選取自與申請案類似、接近或有關的技術領域；不過文獻數量上限並未明定，但依舊審查基準中之例1「組合二件或二件以上之文獻內容後，與申請專利發明之必要的技術內容，在本質上無法相切合時，則此等文獻之組合，通常視為非能輕易完成。」故筆者以為應以不超過二份文獻為妥。

關於「先前技術之組合」，舊審查基準有言：

以先前技術之片斷部分相互組合，而判斷發明是否能輕易完成時，應考慮發明是否具有「突出的技術特徵」或「顯然的進步」。

「突出的技術特徵」，係指申請專利之發明對熟習該項技術者而言，若以先前技術為基礎，仍然不易由邏輯分析、推理或試驗而得者。

「顯然的進步」係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上。⁸

7 舊審查基準中有二例說明何謂「輕易完成」，其為：

例2、組合同一文獻之不同部分，由於該等部分相互間為有關聯之事，對熟習該項技術者而言，視為能輕易完成的。

例3、由一般教科書、標準、辭典與其他先前文獻組合之事，通常視為能輕易完成的。

8 舊審查基準中有三例說明何謂「顯然的進步」，其為：

例1、在技術發展空間有限之領域中（in the field of the crowded art），如在技術上有微小的改進，得視為具有「顯然的進步」。

例2、發明能解決人類長久未能解決之技術問題者，得視為具有「顯然的進步」。

例3、在發明所屬之技術領域中，發明能突破熟習該項技術者長久根深蒂固存在之技術、知識時，可視為具

因此，審查官必須說明如何由先前技術經「邏輯分析、推理或實驗」而得申請案之發明，並且須考量申請案在功效上突破。

（四）相關發明之進步性判斷

在第四項「相關發明之進步性判斷」中，舊審查基準區分了六種發明，其分別為「開創性發明」、「轉用發明」、「物品新用途發明」、「構成要件置換之發明」、「組合發明」、以及「選擇發明」。除「開創性發明」依舊審查基準之定義⁹而應屬顯然符合進步性之外，其餘五種的規定分別討論如後。

1、轉用發明

所謂「轉用發明」，指將A技術領域之既有技術、知識被轉用至B技術領域，而「如此之轉用，對熟習該項技術者而言，可產生突出的技術特徵或顯然的進步，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。」如果「如此之轉用，如係於類似或相近之技術領域中進行，而未產生突出的技術特徵或顯然的進步，則此種轉用視為熟習該項技術者所能輕易完成。」

本類發明所呈現的不確定概念在於，（1）何謂不同、類似、或相近之技術領域？（2）何謂突出的技術特徵或顯然的進步？

2、物品新用途發明

「物品新用途係指公知的物品之新穎用法而言，包含利用一般的技巧方法，以克服技術上未能解決的困難等。」舊審查基準中有舉一

有「顯然的進步」。

9 舊審查基準中，開創性發明（pioneer invention）之定義為「發明為在全新技術領域內開拓，且為既有技術毫無相關前例，或最接近之既有技術亦與之相距甚遠者，稱為開創性發明。因開創性發明與申請當時之技術水準相比，本質上具有技術上之開創性，故其發明之申請專利範圍可作較廣之解釋」。

例闡述該概念：

發明為有關以一種已知用於支持浮動甲板之裝置，而用來作為支持及控制貯氣器之上升、下降者。此發明可省略習知升降貯氣器之裝置的外部導引架，且為長久以來使用該已知裝置於支持浮動甲板之人士所未思及者，故此發明為物品新用途發明。

不過就該例子而言，我們也可以說該發明是一種新的「升降貯氣器之裝置」之「開創性發明」，而非「支持浮動甲板之裝置」之「轉用發明」。

3、構成要件置換之發明

本類「構成要件置換之發明」應稱為「變化部分構成要件之發明」較妥當，而本節分為三個子類，包括「構成要件置換之發明」、「構成要件形狀、排列變更之發明」及「構成要件省略之發明」。

所謂「構成要件置換之發明」，係指「將他發明之構成要件之一部分，以其他已知之構件來置換之發明而言。如此之置換可產生突出的技術特徵或顯然的進步，此種構成要件置換之發明，視為非能輕易完成。惟如此之置換如未能產生突出的技術特徵或顯然的進步時，則視為熟習該項技術者所能輕易完成。」

所謂「構成要件形狀、排列變更之發明」，係指「將他發明之構成要件的構造，在形狀、排列上予以變更所成之發明而言。如此之構成要件形狀、排列變更可產生突出的技術特徵或顯然的進步時，此種構成要件形狀、排列變更之發明，視為非能輕易完成。惟如此之構成要件形狀、排列、變更，如未能產生突出的技術特徵或顯然的進步時，則視為熟習該項技術者所能輕易完成。」

所謂「構成要件省略之發明」，係指「將他發明之一個或二個以上構成要件省略之發明而言。如此之省略後，如其可保有原有之全部功能或可產生突出的技術特徵或顯然的進步時，此種構成要件省略之發明，視為非能輕易

完成。惟如構成要件省略後，其功能相對消失或不具突出的技術特徵或顯然的進步時，則視為熟習該項技術者所能輕易完成者。」

本類發明的核心問題在於，何謂他發明的構成要件？如果無法確定他發明的構成要件，則置換、形狀或排列變更及省略等判斷便無法進行。

4、組合發明

何謂「組合發明」，「係指將複數個既有之構成要件組合而成之發明而言。此種組合發明與集合發明不同之處，在於組合發明可產生突出的技術特徵或顯然的進步，故非為熟習該項技術者所能輕易完成者。至於集合發明，因未能產生突出的技術特徵或顯然的進步，故為熟習該項技術者所能輕易完成。因此組合發明之個別構件即使屬於既有之技術，亦須就整體予以考量。」就舊審查基準的定義而言，組合發明的核心問題在於，何謂突出的技術特徵或顯然的進步？「突出的技術特徵或顯然的進步」是區分組合發明和集合發明之標準。

5、選擇發明¹⁰

所謂「選擇發明」，係指「選擇已知上位概念發明之下位概念而作為構成要件之發明」。此類發明常見於化學及材料技術領域之發明。例如已知發明雖揭示A類化合物的上位概念，但並未具體揭示該A類化合物之下位概念、或未揭示該A類化合物之下位概念之其他異質物或同質物，則當申請案所學的下位概念是已知發明未揭示的，就算該申請案所達成的功效是於已知發明之文獻內有記載者，「只要其較已知發明者具有非顯而易知之突出功效，此選擇發明即非能輕易完成者」。

¹⁰ 舊審查基準特別針對化學物質之選擇發明，但此段敘述係屬較細部之規範，且和本文所欲討論的申請案所述之技術無關，故本文省略該段之討論，關於化學物質之選擇發明，筆者將另文討論。

（五）審查上應注意事項

關於發明專利之進步性審查，有七項注意事項，如下：

- （1）進步性之審查，不可逕用申請人引證的關聯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。
- （2）獨立項之發明具有進步性者，其附屬項當然具有進步性。且不得因獨立項之發明不具有進步性，而對其附屬項與逕予核駁，因其附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判。
- （3）判定發明不具進步性時，原則上審查委員應引證具體的既有之技術、知識資料，但該既有之技術、知識為習知或慣用（如教科書、標準、辭典等有記載）者，則不在此限，惟審定書內需充分說明。
- （4）新物品或新物質之發明，其製法及其用途之發明具有進步性。
- （5）發明不問係因偶然或意外發現，或苦心研究試驗所完成者，均不影響其進步性之存在。
- （6）進步性之研判，因審查委員在審查中瞭解其技術內容後，極易對發明之進步性作成偏低之評斷，以致有“後見之明”之情形，故審查時應以熟習該項技術者之觀點，根據申請當時之技術水準，作客觀之判斷。
- （7）發明在市場上之成功，如係因發明之突出的技術特徵本身直接所獲得者，可作為進步性之有利事證之一。惟發明在市場上之成功，係因其他因素，例如銷售技巧或宣傳所獲得者，則不得作為發明具有進步性之憑據。

三、小結 - 專利申請人之觀點

綜合舊審查基準以及參閱新專利法之規定，針對發明專利之進步性部分，本文欲給予一般性描述。首先，新專利法¹¹第二十二條規定：

凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：

- 一、申請前已見於刊物或已公開使用者。
- 二、申請前已為公眾所知悉者。

發明有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月內申請者，不受前項各款規定之限制：

- （一）因研究、實驗者。
- （二）因陳列於政府主辦或認可之展覽會者
- （三）非出於申請人本意而洩漏者。

申請人主張前項第一款、第二款之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

發明雖無第一項所列情事，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。

其中該條第四項即為進步性之規定。就該項觀之，相較於舊專利法，進步性之概念應無實質的改變。因此，依舊審查基準，對於發明專利之進步性部分，我們可由二個面向來描述之，其為（1）說明書之撰寫及（2）審查過程之答辯。

關於「說明書之撰寫」面向，說明書中必須出現「顯然的進步」的用語及相對應的證據。也就是申請人必須陳述先前技術中存在的問題點或困難性，再更進一步表示其發明克服先前技術中存在的問題點或困難性。表示克服的方法，原則上應包括實驗數據及圖片、或是理論

¹¹ 2003年2月6日總統令修正公布新專利法，新法全部實施之日訂為2004年7月1日，參閱智慧局公文，編號智法字第0九二一八六00九七-0號，其全文見智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_2.asp，到訪日：01/14/2004。

上的推演。值得注意的是專利法第二十二條第四項中「輕易完成」之概念於舊審查基準的闡述是「突出的技術特徵或顯然的進步」，但「顯然的進步」之概念並未如「突出的技術特徵」而有進一步闡述，所以，審查官幾乎無標準而反駁申請人關於「顯然的進步」之陳述，特別是在申請人提出確切之實驗數據及圖片之情況下，審查官以「不具顯然的進步」為理由而核駁之合法性更顯低弱。

關於「審查過程之答辯」面向，涉及審查官如何闡述申請人之發明不具「突出的技術特徵」，本文建議可由以下之步驟檢驗審查官是否為適法的審查：¹²

- (1) 審查客體是否為申請專利範圍之請求項？（判斷進步性之基本原則）
- (2) 引證案和發明是否屬於相似、接近或有關的技術領域？（文獻組合之應注意事項）
- (3) 審查官是否以邏輯分析、推理或試驗而組合引證案？（進步性之概念）
- (4) 引證案是否超過二篇以上？（文獻組合之應注意事項）

如何滿足「突出的技術特徵」之要求，其原則上是互動的過程，筆者現階段還無法提供一理論性的描述。

參、判決分析

一、分析之方法

本判決架構包括「主文」、「事實」、「原告起訴意旨及補充理由略謂」、「被告答辯意旨略謂」以及「理由」。

由於本文目的在觀察法院如何理解專利的「進步性」，並且如何以「事實」而適用法律，故本文所採取的分析方法，首先將由「理由」開始，分析法院如何論述系爭申請案不符合「進步性」，接著，再由「原告起訴意旨及補

充理由略謂」中找出原告曾經提出的主張，最後，由「被告答辯意旨略謂」中對應出主管機關的反駁。

二、判決之理由

本案判決理由基本上可分為四個部分，「本案之發明」、「先前之技術」、「主要理由」及「次要理由」。

關於「本案之發明」，法院認為：

查本案特徵乃藉由濺鍍法於複晶矽電阻層外之氧化層上沉積一金屬遮蔽層，以隔離後續製程之氫擴散至電阻層影響電阻值。

關於「先前之技術」，法院認為：

於半導體製程中，為防止金屬接觸擴散（最有名者如鋁擴散），技術思想上常運用之手段為設置一擴散屏障層（diffusion barrier）於其間，非必然須與被保護層作直接接觸（亦有設置中間緩衝層者），只要能將擴散離子予以阻擋即可。若為防止外界雜質滲入或特殊保護，則於最近污染源處設置保護層或遮蔽層，常見如薄膜電晶體中之保護層（Passivation），或為降低離子佈植撞擊力時，刻意設置之遮蔽層等，皆屬已知之常見技術。

就「主要理由」部分，法院認為：

我國專利制度，對於進步性之層次有發明與新型之區分，本案內容與引證案，若以審查新穎性之一對一比對角度觀之，當然不同。惟本案乃不合於發明之進步性，事實上，引證案之擴散屏障層，技術層次遠較本案之遮蔽層為高，且均已屬公開技術。何況本案既非材質上之突破（說明書隻字未提可知），亦非薄膜製程技術之創新，更非技術思想之更進步，不能謂具高度創作之進步性。又引證案揭示一種靜態記憶體結構，設有金屬障壁層覆蓋複晶矽層以避免電阻值改變。其金屬層運用於本案，亦可避免氮化矽護層沈積時氫氣之擴散。故本案設置金

¹² 括號內為舊審查基準相對應的規範。

屬障壁層以達阻擋之目的，在半導體製程領域屬易於思及達成者，並為業界所慣用之技術。

而關於「次要理由」，法院認為：

本案專利說明書及申請專利範圍亦未說明其金屬層沈積之金屬種類及厚度，足見其技術僅為單純套用習知金屬層之阻擋作用，自不得申請取得發明專利等情，業據被告答辯及一再訴願決定指明，並有相關資料附原處分卷可供比對參酌。且本件經經濟部受理原告訴願後，曾囑請國立成功大學審查結果亦表示相同意見無訛，有審查意見書附原訴願卷足憑，被告所辯，洵屬可採，原告指被告之處分，違反其所訂「專利審查基準」所提示之應注意事項，殊非有據。

三、原告之主張

原告（台積電）的答辯大致可分為「對其申請案的認知」、「對引證案的認知」及「對審查方式的質疑」等三部分。

就「對其申請案的認知」部分，原告主張：「本案係一種改善高阻抗複晶矽電阻匹配之製程，主要在避免複晶矽電阻於電漿化學氣沈積步驟中，為滲透之氫改變其阻抗而影響不同電阻間之匹配性。其係於複晶矽電阻之複晶矽上方，以濺鍍法在特定區域內形成一金屬層，用以隔離於電漿化學氣相沈積中向下滲透之氫氣，藉以確保複晶矽之阻抗不受影響。」因此，原告並未採取申請專利範圍作為發明內容之界定。

關於「對引證案的認知」部分，原告主要區分引證案之「金屬障壁層」和其申請案之「金屬遮蔽層」在半導體構造、使用對象及達成目的等各方面之實際差異。原告曾於訴願及再訴願程序中提出，「金屬障壁層」皆必須與複晶矽直接接觸，方能產生預期效果，而「金屬遮蔽層」則形成於複晶矽上方之氧化層上，並未與複晶矽直接接觸，不過此項論點未獲訴願機關接受。更進一步，於行政訴訟中，原告表示：

如本案之「金屬遮蔽層」與引證案之金屬障壁層」之所以分別作如是之命名，係因就其構造及技術特性而言，分別有其特別意義存在，並不得作單純之相互取代。

接著就「材質之差異」、「達成功效目」、「原理現象或產生效果」等方向比較二者差異，而總結：

故本案之遮蔽層與引證案之障壁層在半導體之構造型態上存在有「未直接接觸」與「直接接觸」之懸殊差異，由此可進一步證明本案製程與引證案確屬不同。

最後，就「對審查方式的質疑」部分，原告表示「被告、訴願及再訴願機關一再指稱本案係為熟習此項技術人士參照引證案所輕易達成，顯然過於主觀」，且「被告在審查過程中因瞭解本案技術內容後，極易主觀地將本案進步性作成偏低之評價，然而此種主觀之認定方式顯然不當」，並引述審查上應注意事項之第六項，而認為「儘管原告一再主張本案與引證案無論在整體構造型態、使用對象及達成功效上均有懸殊差異，不宜相互援引比較」，但不為被告、訴願及再訴願機關所正視，而控訴被告違反「專利審查基準」之應注意事項。

四、被告之反駁

由被告之反駁內容可知，本案判決理由絕大部分複製被告之意見。而被告對原告申請案之綜合評價為「綜觀本案說明書內容或申請專利範圍，皆十分籠統，且僅為現有構造之改良，其效果完全可預期，製程技術又為熟習者可輕易完成，故不具進步性。」

肆、本案之檢討

檢討本案可由四個面向切入：「未釐清審查客體」、「未確定審查基準的效力」、「不明的進步性檢驗方式」及「未回應原告的主張」，分述如下。

一、未釐清審查客體

如前所述，判斷進步性之基本原則已清楚規定進步性之審查客體為申請專利範圍之請求項，但就本案判決內容來看，無論是法院或是原告或被告皆未以「請求項」為中心而作為討論進步性問題。

其實這樣的問題在台灣專利申請實務中一直是相當困擾的，依筆者經驗，由於核駁審定書（或先行通知書）中，審查官通常以概括的敘述（例如：引述中文摘要）而陳述其所認為之本案，因此，舊審查基準的規定形同虛設，但也造成該行政處分的瑕疵，例如筆者進行答辯時，首先一定陳述審查官所理解的本案是錯誤的。

二、未確定審查基準的效力

「審查基準」是什麼？主管機關有無遵守義務？本案判決理由中，法院並未透過檢驗被告是否遵循審查基準之方式，而判定被告之核駁專利申請之處份是否適法。程序正義是檢驗行政處分是否適法的核心，既然審查基準對於進步性的判斷以有所規範。審查基準作為行政機關判斷是否應予專利之依據，則審查官即有遵守之義務，例如未以請求項為審查客體即為不合程序。

三、不明的進步性檢驗方式

判決理由中，法院表示「我國專利制度，對於進步性之層次有發明與新型之區分，本案內容與引證案，若以審查新穎性之一對一比對角度觀之，當然不同。」但新型專利只適用「物品之形狀、構造或裝置」，就本申請案而言，其屬於製程發明，換句話說，其非物品發明，因此，法院在推論其進步性審查原則時，未能釐清系爭申請案的發明內容，也就是說，只有「物品」類的申請案才會產生發明專利或是新型專利的層次差別。

筆者認為，是否審查官依引證案而經「邏輯分析、推理或試驗」後得到不具進步性之判斷結論？這才法院應該審查的核心內容。依筆者經驗，由於核駁審定書（或先行通知書）中，審查官通常未指出引證案的哪些文字敘述或其組合是可使申請案未達進步性之要求；審查官有時會引用引證案的圖示，但並無闡述該所舉圖示是如何使申請案未達進步性之要求；審查官通常僅僅概括敘述引證案的內容，而直接陳述申請案已於引證案揭示。因此，筆者進行答辯時，一定會陳述審查官引用引證案的不當之處。

四、未回應原告的主張

原告對於引證案之理解顯然和被告有所不同，但法院在採用被告的觀點時卻未對原告的觀點提出任何反駁，法院唯一的依據是訴願機關委託國立成功大學之審查結果亦採被告之觀點。

法院如果未具體反駁原告之主張，未建立一個評價證據力的標準，那麼最大的壞處是無利於我國專利法制的建構。如果行政機關無法提出具體的進步性檢驗方式，法院應該更主動的建立相關制度，至於如何建立？事實上有諸多的國外法制可參考，例如可參考美國專利法制，而這樣的問題實際上是關於審判的公平性問題，難道國立成功大學的專家會比台積電的工程師更熟悉半導體製程技術嗎？

伍、關於法院審理之建議

那麼法院該如何審理涉及進步性問題之案件呢？本文認為還是可依據專利審查基準而衍生出一套具體的程序，而畢竟專利審查基準的誕生是來自於台灣專利實務界的討論，故一般來說，無論是原告或被告都不會特別拒絕該基準的相關規定。

專利審查基準雖屬行政規則¹³而對法院無拘束力¹⁴，不過法院還是可透過引用的方式予以承認，特別是台北高等行政法院內關於專利案件亦有初步的分工，因此，透過法院判決來累積進步性檢驗方式應屬指日可待。

關於進步性檢驗方式，本文提出五個步驟，分別是「以請求項為中心」、「區分發明專利種類」、「確定限制條件」、「確定主從引證案」及「比對限制條件」。

一、以請求項為中心

「以請求項為中心」的好處在於確立申請案所請求的範圍，也就是專利權範圍（見新專利法第五十六條第三項）。而請求項有所謂獨立項和附屬項之分別，應先檢驗獨立項而在逐次檢驗所對應的附屬項。

專利的概念是種「範圍」而非「有無」的零和遊戲，行政法中有所謂比例原則的概念，具體法律規定有行政程序法第七條（行政行為之比例原則）：

行政行為，應依下列原則為之：

- 一、採取之方法應有助於目的之達成。
- 二、有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者。
- 三、採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。

對應到專利申請的審查，就筆者經驗，智慧局通常不會逐項核駁請求項，但法院審查主管機關之核駁是否適法時，應先假設所有請求項皆具可專利性，而再依據主管機關所提之引證案而與各請求項相比對，或許獨立項經法院審查後仍被判定不具進步性，但這不代表附屬項也不具進步性，或許獨立項陳述的方式過於

概括，但附屬項則可能更精確而達到進步性之要求。專利法的目的在鼓勵公開私有技術並授與適當的專利權範圍，因此，以請求項為中心而逐項審查之必要在於，避免可專利性的附屬項被主管機關恣意核駁，降低申請人因公開私有技術而未獲適當的專利權之機率，以符合比例原則之規範。

二、區分發明專利種類

按舊發明專利審查基準之規定，其依專利法而定義發明為「利用自然法則所產生的技術思想，表現在物或方法或物的用途上者」，進而將發明分為「物的發明」、「方法發明」及「用途發明」，其中關於「方法發明」，其進一步詮釋為「為產生具體且非抽象的結果，所施予之一系列的動作、過程、操作或步驟而言」。¹⁵但就三種發明的內容觀之，事實上分為「物」及「方法」二大類即可，因為「用途」其實就是使用物的「方法」。

因此，法院可就獨立項判斷該請求項群為「物」或「方法」。如果是「物」，則其有各部位的構件，且至少部分構件間有一定的連結關係（或互動關係），進一步透過「構件」和「連結關係」的確定而界定發明的範圍。如果是「方法」，則其是以各步驟所構成，而且步驟間有所謂的次序，因此透過「步驟」和「次序」可界定發明的範圍。

三、確定限制條件

在確立請求項為「物」或「方法」後，進一步要界定發明內容中的「限制條件」（limitation）¹⁶。

就「物」的發明而言，限制條件至少包含

¹³ 程明修，「專利商標審查基準之性質與拘束力」，「專利商標案件行政救濟制度」理論與實務研討會，頁22，東吳大學法律系主辦，台北市/台灣，07/27/2003。

¹⁴ 大法官會議釋字第137號指出「法官於審判案件時，對於各機關就其職掌所作有關法規釋示之行政命令，固未可逕行排斥而不用，但仍得依據法律表示其合法適當之見解。」

¹⁵ 參閱智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/explain/patent_law_3_1_1.asp，到訪日：04/30/2004。

¹⁶ 此概念近似於審查基準之用語「構成要件」，但「限制條件」具有確定專利權範圍的意義。

請求項中所陳述的「構件」和「連結關係」。不過，若「構件」是採取功能性描述（即所謂「means-plus-function」），此時還須區分該功能性描述是「動作性」或「功效性」，例如一種【動詞】A構件以【達到…】的構件，其中所謂「動作性」即「【動詞】A構件」¹⁷，而「功效性」即「以【達到…】」¹⁸，「動作性」用語是採取功能性描述的構件的限制條件，而「功效性」用語是否屬於限制條件，必須依其「功效性」用語的樣態而判斷，約有三類，第一類是單純的功效或功能的描述，例如：「以使【物的發明】漏電量減少」或「以使A構件漏電量減少」，第二類是具有連結關係的功效或功能的描述，例如：「以使B構件【動詞】於A構件」，第三類是比較性的功效或功能的描述，例如：「以使A構件【動詞】較B構件為【形容詞或副詞】」，而第一類即不應視為限制條件，因為同一「動作」可以有數種功效產生，而第二類和第三類則應屬於限制條件，因為其陳述了和其他構件間的關係，須注意的是「功效性」用語亦可能出現在對於「前言」、「構件」和「連結關係」的描述內。

就「方法」的發明而言，限制條件至少包含請求項中所陳述的「步驟」及其次序，而「前言」或「步驟」中亦可能有如前述的「功效性」用語，但於「方法發明」中不應被視為限制條件，因為同一的步驟可有數個的效果。而「步驟」若陳述特定的物（例如：某化學物）或狀態（例如：溫度、壓力），則其應視為限制條件。

以上是筆者依經驗所歸納的種類，但應該還有其他類型可構成限制條件，而這可能需要由專利實務界¹⁹的互動而產生。

四、確定主從引證案

確立主從引證案有助於釐清審查官如何組合引證案，但依筆者經驗，台灣審查官通常僅

引用一件引證案而作為不具進步性核駁之基礎，但對應到美國專利實務，其核駁理由通常是以一引證案為基礎，而配上另一引證案而形成不具進步性的結論；在另一種情況是台灣審查官引用數個引證案，但引證案彼此間並未被組合，因此，這類情況於法院審理時，可能必須考慮其組合的可能。

除此，引證案是否適法亦須檢視，事實上如果判定引證案是不適法的，之後的進步性比對即不須進行。是否適法的引證案？應取決於對於系爭發明的技術領域認定，筆者建議可依說明書所陳述的技術領域為基礎，而技術領域的概念又有上下位之分，例如半導體製程技術（上位）與化學機械研磨技術（下位），除非申請人陳述其發明屬於上位技術概念，否則引證案之引用僅限於下位技術概念的範圍。

五、比對限制條件

一旦確定請求項的「限制條件」與適法的引證案後，該如何進行比對呢？由於台灣審查官通常僅引用一個引證案而判定不具進步性，筆者建議法院應撤銷該類核駁審定，因為如果系爭發明全然已揭露於引證案中，那其核駁理由應是不具新穎性。如果是「不具進步性」為由，筆者認為審查官應該引用書面證據來建構其核駁理由，而關於比對的方法，筆者建議法院應判斷請求項之限制條件是否可由主引證案之內容而讀出，若出現無法讀出的限制條件，則才繼續檢驗其是否能透過從引證案而以邏輯分析、推理或試驗等方式得出，若可得出，則不具進步性的理由才成立，反之則應具有進步性。最後，筆者所強調的是審查官不能憑自己的知識而為判斷，畢竟審理當時已過了申請日或優先權日，故在僅引用一個引證案的情況下，審查官不應視己為「其所屬技術領域中具有通常知識者」或「熟習該項技術者」而恣意以邏輯分析、推理或試驗等方式得出不具進步性之判定，因為審查官腦中之知識以包含了申請日或優先權日以後的之知識，如果審查官不

¹⁷ 例如：「旋轉A構件」。

¹⁸ 例如：「以達到週遭音量的降低」。

¹⁹ 包括專利代理人、公司內專利人員、審查官、法官等。

組合其他引證案，則審查官的判定勢必已違反專利法的規定。

陸、新發明專利審查基準之進步性判斷初探

2004年是我國專利法邁向新世紀的元年，除了新型專利申請改為型式審查外，最重要的是審查基準的修正，因此，以下將簡單討論新發明專利審查基準之進步性判斷²⁰。

一、逐項審查

關於逐項審查，新審查基準「3.3 進步性之審查原則」第一段有言：

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。

而在智慧局審查實務上亦開始逐項核駁，但根據筆者了解，智慧局的逐項核駁僅是單純的「逐項」而非逐項比較與引證案間的關係，故「逐項核駁」實務還有改善空間。

二、所屬技術領域中具有通常知識者

由舊專利法的「熟悉該項技術者」到新法的「所屬技術領域中具有通常知識者」，專利法中用以檢視可專利性要件的「那個人」之範圍變廣了。不過依據新審查基準之3.2.1：該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術。

²⁰ 參閱智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/patent_law_3_1_3.asp，到訪日：09/17/2004。

故智慧局的角度，新舊法的「那個人」是相當的，而在新審查基準之1.4.2.1²¹中，「發明所屬之技術領域」之定義為申請專利之發明所屬或直接應用的具體技術領域，而非上一階的領域或發明本身或相鄰的技術領域。更進一步，除非該發明為開創性發明而不屬於既有之技術領域，否則具體的技術領域之分類依據通常以該發明在國際專利分類表中可能被指定的最低階分類有關。因此，相較於舊審查基準，新審查基準確定技術領域的判斷依據，不過「國際專利分類表」是否是專利行政處分之「適法之依據」？相信在未來是個重要的爭點。

三、進步性之判斷步驟

新審查基準之3.4.1中規定進步性通常得依下列步驟進行判斷：(1) 步驟1：確定申請專利之發明的範圍；(2) 步驟2：確定相關先前技術所揭露的內容；(3) 步驟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) 步驟4：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；(5) 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的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。

須注意的是此判斷方式只是綱要性質，不是指審查官必須一步一步進行審查。此外，關於引證案之使用，其基本上仍相同於舊審查基準，也就是未來申請人仍然需面對審查官不將申請專利範圍之各構成要件與引證案相比較的問題。

四、小結

由於本文重點非新審查基準的討論，故上述三點討論僅簡單點出與本文相關的議題。新發明專利審查基準比舊審查基準更具結構性，

²¹ 參閱智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/patent_law_3_1_1.asp，到訪日：09/17/2004。

但相關內容並無質實的變動，因此，新審查基準不見得會改變台灣專利法之可專利性判斷實務，但審查基準仍為一種行政規則，所以，如果新審查基準規範有不適當處，仍有賴未來法院在審判實務上予以糾正。

柒、結論

本文檢討舊發明專利審查基準中關於進步性的審查規定，並試著提出關於進步性的一般性描述。本文認為，關於說明書之撰寫，申請人必須陳述先前技術中存在的問題點或困難性，再更進一步表示其發明克服先前技術中存

在的問題點或困難性；另關於審查過程之答辯，如何滿足「突出的技術特徵」之要求，其原則上是互動的過程，有賴實務界的朋友多提出相關理論。本文更進一步以台積電的專利申請失敗例子，討論法院判斷進步性的問題，並配合舊審查基準的規定提出「以請求項為中心」、「區分發明專利種類」、「確定限制條件」、「確定主從引證案」及「比對限制條件」等五步驟之審查方式。而由於本文撰寫時正逢審查基準的大幅修正，因此，針對發明專利審查基準之進步性判斷，本文提出初淺的討論。最後，希望透過本文，提供法院於專利案件時審查的參考，以促進我國專利制度之發展。