

專利審查之進步性與非顯而易見

季月刊號：No:51 發刊日：2017/12/25 發行人：林志雄 撰文：徐豪杰專利師

產業的技術水準會隨著時間而逐步提升（圖 1 綠線），而藉由給予專利權使擁有超越現有技術水準的人願意公開技術內容，可促使技術水準的提升速度加快（綠線的斜率變大），如果沒有專利制度，擁有高水準技術的人不願公開技術內容，會導致技術水準的提升速度減緩（綠線的斜率變小）。為了判斷申請專利的技術是否可給予專利權，大陸法系（歐盟、日本、台灣、中國等）的專利法規定「進步性」要件，而美國專利法是採「非顯而易見」要件。台灣專利界向來認為台灣專利法（或大陸法系）的「進步性」要件就是美國專利法的「非顯而易見」要件，本文擬從理論探討二者的差異。

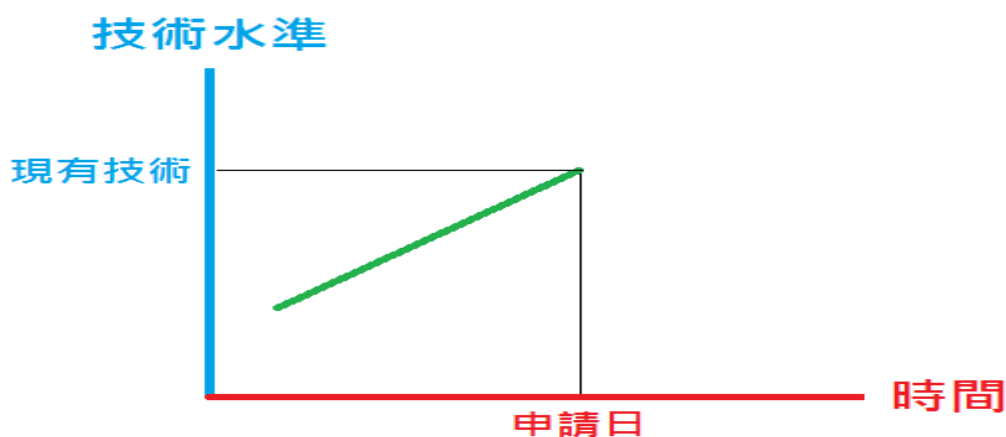


圖 1

- 台北所：台北市 114 內湖區行愛路 176 號 3 樓 電話：(02)7720-6668 / 傳真：(02)7720-6669 / E-mail: taipei@longriver.com.tw
- 安慶所：台北市 105 松山區南京東路三段 248 號 8 樓之 1 電話：(02)2741-0011 / 傳真：(02)2741-6000 / E-mail: gradation@longriver.com.tw
- 中壢所：桃園市中壢區 320 中豐北路 67 號 7 樓 電話：(03)280-6166 / 傳真：(03)280-6177 / E-mail: chungli@longriver.com.tw
- 新竹所：新竹市 300 北大路 40 巷 26 號 電話：(03)533-6911 / 傳真：(03)533-6771 / E-mail: hsinchu@longriver.com.tw
- 台中所：台中市 404 北區中清路一段 447 號 4 樓 A3 電話：(04)2297-3371 / 傳真：(04)2297-3373 / E-mail: taichung@longriver.com.tw
- 蘇州所：蘇州市 215004 姑蘇區勞動路 28 號 華亭大廈 1404 室 電話：0512-65120850 / 傳真：0512-65120860 / E-mail: suzhou@longriver-ip.com
- 北京所：北京市 100020 朝陽區光華路甲 14 號 諾安大廈 1015 室 電話：010-51263027 / 傳真：010-51309738 / E-mail: beijing@longriver-ip.com

一、「進步性」審查方式：

專利申請人在專利說明書記載的「先前技術」相當於建立申請日前的技術水準，主張說明書實施方式公開的申請專利技術水準(圖2橘色十字)高於申請日前的技術水準(如中左圖藍色垂直線段的高度差)，請求准予專利權。

專利審查人員檢索申請日前的公開技術建立相關先前技術(圖2二紅色星號)，推定相關先前技術的「進步速度」而獲得申請日的「應有技術水準」。如果申請專利技術低於審查人員推定的「應有技術水準」(圖2紅色垂直線段的高度差)，則不具進步性，不給予專利權。

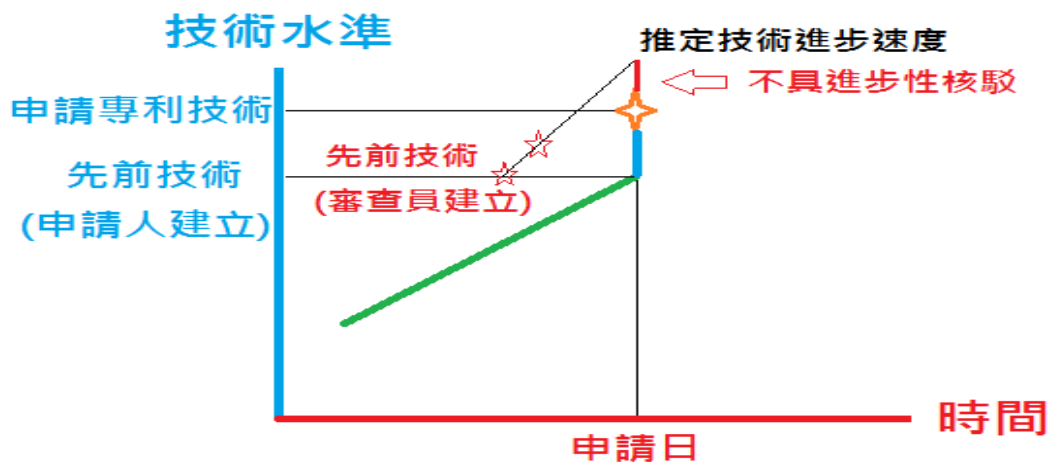


圖2

假設產業技術原有的提升速度(圖3綠色細線)與申請人在專利說明書所建立的技術提升速度相當(圖3綠色粗線)，專利審查人員檢索的二件先前技術中，一件(圖3黑色星號)在「應有技術水準」所以未獲准專利(rejected)，另一件(圖3紅色星號)高於原有的技術提升速度(圖3黑色箭頭)所以獲准專利權(patented)，而此

件獲准專利的技術會改變專利審查人員推定技術的「進步速度」(圖3 黑色細線的斜率大於綠色細線及粗線的斜率)。若申請專利技術低於「應有技術水準」(圖3 橘色十字位於黑色細線下方)，則無法獲准專利(rejected); 亦即，當出現一件高於原有的進步速度的技術獲准專利，會改變專利審查對相關技術的「進步性」標準，而增加其後申請專利獲准的難度，所以專利權密度較低。

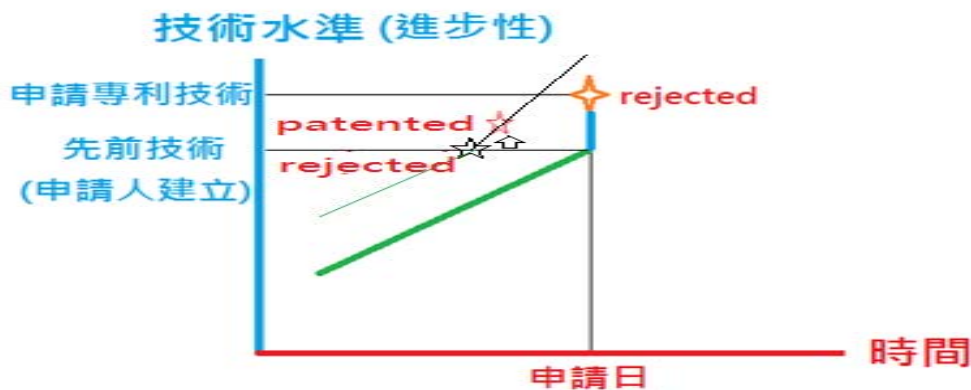


圖3

二、「非顯而易見」審查方式：

專利申請人在專利說明書記載的「先前技術」相當於建立申請日前的技術水準，主張說明書實施方式公開的申請專利技術水準(圖4 橘色十字)超出申請日前的「可預見的技術範圍」(圖5 藍色垂直線段的高度差)，請求准予專利。

專利審查人員檢索申請日前的公開技術建立相關先前技術(圖4 二白色星號)，基於相關先前技術組合出「可預見的技術範圍」(圖4



紅色實心圓圈範圍)。若申請專利技術位於「可預見的技術範圍」，則為顯而易見不給予專利，若位於組合先前技術的「可預見的技術範圍」以外的申請專利技術，則可獲准。

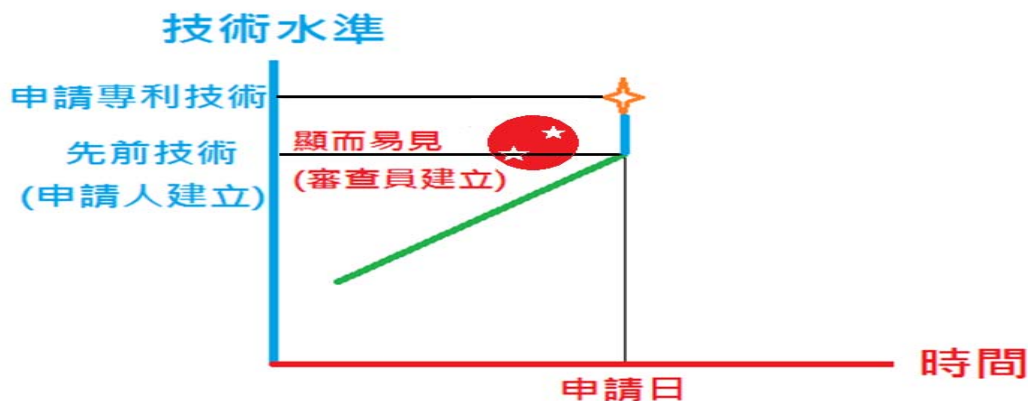


圖 4

假設產業相關技術數量不多，專利審查人員檢索的二件先前技術中，較晚申請專利的一件先前技術（圖 5 紅色星號）位於較早申請的另一件先前技術（圖 5 黑色星號）的「可預見的技術範圍」之外（圖 5 從紅色星號延伸的紅色線段未落入黑色圓圈），而獲准專利（patented），若申請專利技術（圖 5 橘色十字）位於二件先前技術的「可預見技術範圍」之外（圖 5 從橘色十字延伸的黑色線段未落入紅色圓圈），亦可獲准專利（patented）；也就是，產業相關技術的數量會影響「可預見的技術範圍」的大小，技術密集的「可預見的技術範圍」較大，申請專利獲准的難度增加，技術稀少的「可預見的技術範圍」較小，申請專利獲准的難度降低，只要二件申請專



利的技術具有一定程度的差異，二件申請專利技術均可獲准（不因高水準技術公開而改變難易度），所以專利權密度較高。

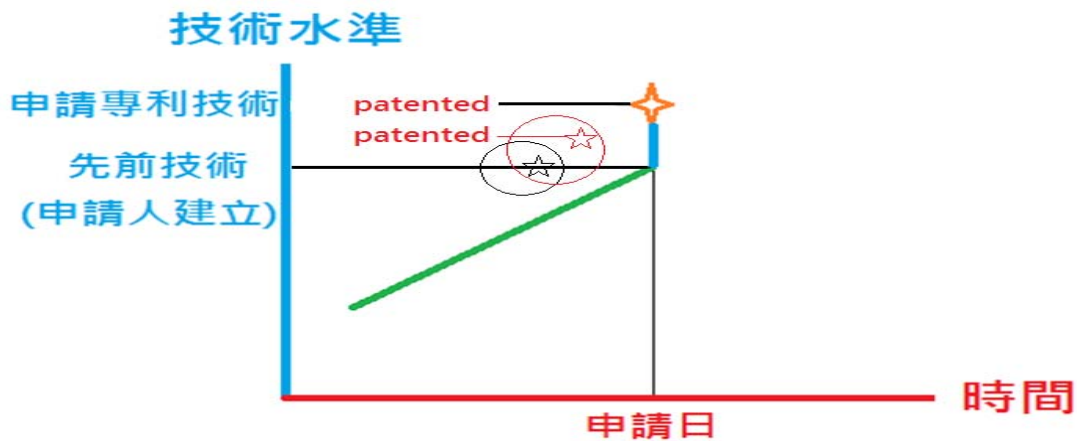


圖 5

三、專利權密度：

專利權的密度高低會影響產業的創新的程度與速度，專利密度較低，專利權人的競爭對手有空間可迴避專利權所保護的技術（圖 6），而與專利權人從事競爭，產業會將大部分研發資源投入「改良型技術」，提高良率及產率，以加速進入市場回收成本，例如台灣產業。



圖 6



專利密度較高，專利權人的競爭對手無法迴避多件專利權所保護的技術，若競爭者侵權須付出鉅額的代價，則產業會將大部分研發資源投入「創新型技術」而非「改良型技術」。美國專利法的「顯而易見」要件、專利獲准率及鉅額的專利侵權損害賠償判決，促使美國產業的技術從 1990 年代的「日本第一」至今超越日本及歐洲，由此可知，美國專利法的「非顯而易見」要件在審查及判決實務實不同於大陸法系的「進步性」要件。

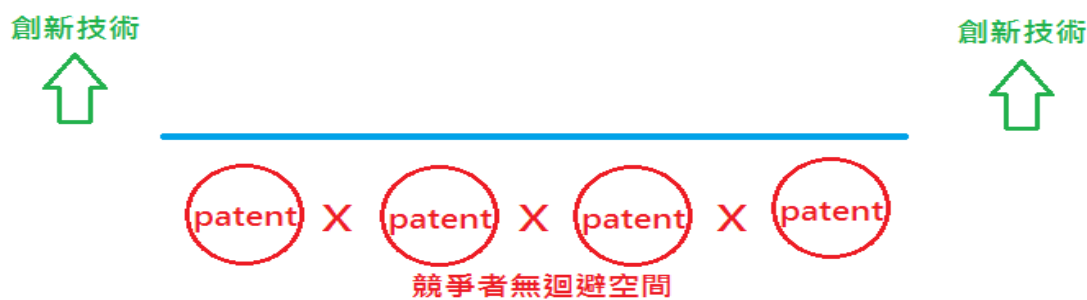


圖 7