

專利話廊

淺析最高行政法院對於「通常知識」之詮釋

何娜瑩 律師／專利師



按專利法中各項專利要件，不論是新穎性、進步性、說明書揭露要件或是申請專利範圍明確性及支持性等，均以「通常知識者」這樣的虛擬人士作為出發點以論述專利申請是否具備可專利性。

經查我國專利審查基準固然對「通常知識者」給予定義及解釋，認為通常知識者乃指一虛擬人士，具有申請時該技術領域中之一般知識 (general knowledge) 及普通技能 (ordinary skill)，且能理解、利用先前技術。其中前述一般知識及普通技能或統稱為「通常知識」，若能藉由充實「通常知識」論述，可使進步性或各項專利要件之判斷更趨於客觀，惟前揭審查基準對於「通常知識」的認定，似乎僅侷限記載在工具書、教科書等資訊才得作為通常知識，此範圍似乎過於狹隘及僵化，因此，近來最高行政法院 106 年度判字第 266 號行政判決及 107 年度判字第 163 號行政判決分別提出：專利說明書內所記載先前技術可作為通常知識之意見，以及專利權人或專利權人之訴訟輔佐人在訴訟中陳述可作為通常知識之佐證，茲就兩判決簡述如下：

(一)關於最高行政法院106年度判字第266號行政判決：

本件於原審審理時，兩造及參加人就該專利請求項2、3部份達成爭點協議為：「原證1是否足以證明系爭專利請求項2、3不具進步性？」，原判決經審理後認為雖然原證1沒有給予關於框體之教示，但由系爭專利說明書先前技術欄位中記載可知，該框體乃是習知技術，故通常知識者依原證1技術內容能輕易完成請求項2及3，惟上訴人（即專利權人）對此有不同意見，認為原判決明顯將原證1與系爭專利所述習知技術加以組合，而有訴外裁判情形云云。最高行政法院經審理後認為，倘若專利權人對於其創作之發明所屬技術領域具通常知識者之一般知識或技能知程度或內容已在說明書中為具體說明，或就創作當時所習知已為界定时，自應認該說明書中所界定之習知技術，即為創作當時所屬技術領域具通常知識者普通知悉之一般知識或具備之普通技能，於判斷該創作之發明是否具有進步性時，該創作發明所屬技術領域具通常知識者即應以具備說明書所述之習知技術為前提，作為判斷引證案或引證案之組合可能以及是否可以輕易思及系爭創作之依據，乃是當然解釋。

(二)關於最高行政法院107年度判字第163號行政判決：

本件上訴人（即舉發人）主張請求項1、4至6、10至12、17至19等項次違反核准審定時專利法第26條第3項及同法第26條第4項準用施行細則第18條第2項規定，並提出參加人（即專利權人）在另案民事訴訟中的簡報資料作為佐證，認為專利權人在簡報中提出「自光罩下方接觸光罩將使光罩遭破壞的風險過高」技術意見，與系爭專利請求項所涉及之光罩下表面必然嚙合於光罩支架等技術特徵不合，顯然專利權人於另案中所為通常知識之陳述與系爭專利揭示不符，有自相矛盾情形，最高行政法院經審理後採納上訴人理由，認為專利權人或其訴訟輔佐人所提出另案資料，雖非屬訴訟上自認，但在內容形式真正下，自得作為證據

採納使用，由於專利權人或其訴訟輔佐人對於系爭專利技術內容，知之甚詳，其關於系爭專利技術內容所為之陳述自得為判斷申請時「通常知識」之證據。

由上述兩則判決可知，不論是專利說明書中記載習知技術或是專利權人於訴訟上主張，均為專利申請人提出用以說明、解釋專利創作歷程之技術資料，此等資料均可以採納用來作為判斷申請時「通常知識」之依據，特別是專利說明書記載先前技術，倘若能在各項可專利性要件例如進步性判斷上，能經由適當詮釋專利說明書記載先前技術範圍來使「申請前通常知識」之論述更加具體化，或許更能避免後見之明的可能性發生。

參考資料：

1. 最高行政法院 106 年度判字第 266 號行政判決。
2. 最高行政法院 107 年度判字第 163 號行政判決。