

## 當「顯能」碰到「所能」時（第 291 期 2022/2/24）

蔣文正\* 律師



### 一、前言

中華民國 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 98 條第 2 項規定：「新型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且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」92 年 2 月 6 日專利法全文修正公布之第 94 條第 4 項規定：「新型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『顯能』輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」100 年 12 月 21 日專利法全文修正公布之第 120 條準用第 22 條之規定，有關發明與新型進步性之判斷則為相同之規定，亦即須非「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」者。最高行政法院 110 年 11 月 25 日 109 年度上字第 166 號判決，將智慧財產及商業法院判決廢棄，判決廢棄之理由之一，即係原判決似有誤以「發明」專利進步性之標準「能輕易完成」，審查系爭新型專利，茲為文介紹之。

### 二、發明專利及新型專利之進步性之專利舉發爭訟案件

1、該案專利之申請日為 99 年 12 月 24 日，智慧局於 100 年 4 月 13 日形式審查准予專利，100 年 8 月 11 日公告。而參加人以系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，對之提起舉發，智慧局經聽證作成「請求項 1 至 10 舉發成立，應予撤銷」之行政處分，系爭專利權人提起本件行政訴訟，智慧財產法院以 108 年度行專訴字第 9 號行政判決駁回。系爭專利權人不服，提起上訴，其上訴理由之一，即主張：「發明專利及新型專利之進步性高度不同，然依原判決第 69 頁、第 76 頁、第 80 頁所載，原判決明顯錯誤援引發明專利進步性判斷標準於本件新型專利有效性之認定，錯誤適用 99 年專利法第 94 條第 4 項規定，顯有錯誤適用法令之違法。」

2、最高行政法院將原審判決廢棄之理由之一，認為：本件應以核准處分時所適用之 99 年專利法（即核准時專利法）規定為斷，依核准時專利法第 94 條第 4 項規定：「新型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『顯能』輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」

而前述核准時專利法第 94 條規定，係於 92 年所修正，依修正說明之記載「……發明與新型之區別，在於技術創新之高低……現行條文新型專利之進步性有『增進功效』一節，而發明專利之進步性則無增進功效之規定，實務上亦產生不同解讀，故刪除『增進功效』，而參考日本實用新案法第 3 條以『顯能輕易完成』，以與發明之『能輕易完成』相區別。」

（見立法院第 5 屆第 2 會期第 16 次會議議案關係文書）。是依修正說明之意旨以觀，92 年專利法修正係有意參考日本法制而將新型進步性衡量標準降低，以與發明之進步性相區別。新型創作如為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術「顯然」能輕易完成時，始不認具進步性。易言之，依核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，新型創作如為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，但尚非顯然時，應仍認具有進步性。原判決內關於系爭專利請求項 1 至 10 不具進步性之認定，通篇並未認定其為所屬技術領域中具有通常知識者「顯能輕易完成」，而係「……為所技術領域中具通常知識者依據證據 4 所『能輕易完成』……請求項 4 不具進步性。」等語，原判決似有誤以「發明」專利進步性之標準「能輕易完成」，審查系爭新型專利，核與核准時專利法第 94 條第 4 項新型須「顯能輕易完成」始不具進步性之規定不合，上訴人主張原判決有適用核准時專利法第 94 條第 4 項規定不當之判決違背法令，自屬有據。

\* 任職台一國際法律事務所



### 三、結語

依現行專利法之規定，因新型進步性之規定準用第 22 條發明之規定，「顯能輕易完成」已是文獻上之用語，智慧財產法院在 98 年度行專訴字第 97 號、98 年度行專訴字第 104 號、99 年度行專訴字第 156 號判決中就「顯能輕易完成」即有所闡述：「關於是否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顯能輕易完成，首先應就申請專利之新型所載技術內容亦即其組成構件及連接關係整體觀之，次將申請專利之新型與申請前之先前技術比較其差異，最後再判斷申請專利之新型與申請前之先前技術間之差異，依申請時所屬技術領域中具有通常知識者之水平，參酌申請前之先前技術是否易於思及而完成該新型。所謂『顯能輕易完成』雖不以申請專利之新型與申請前先前技術間差異之多寡為必然之依據，亦不以增進功效為必要，然基於專利制度係具有鼓勵創新及促進產業技術發展之目的，為避免單純組合已知元件而不具創新性之技術取得專利權保護，因而阻礙他人利用該技術之產業發展，倘申請專利之新型與申請前先前技術差異微小，所須組合之先前技術愈少，且該組合僅係產生已知之功效，而其差異之技術特徵復已見於完全相同技術領域之先前技術文獻中，而為所屬技術領域中具有通常知識之人面對該申請專利新型所欲解決之技術問題時，所得合理參考或查詢之資料，足以啟發所屬技術領域人士組合該先前技術時，應認先前技術已隱含組合之理由，而認申請專利之新型不具進步性。」法律文書應字字推敲琢磨，不可不慎，稍不注意，當「顯能」碰到「所能」時，即有錯誤適用法令違法之疑慮。