談最高法院 111 年度台上字第 186 號民事判決肯認商業上成功之後續實務觀察（第 334 期 2023/10/19）

何娜瑩* 律師／專利師

一、前言

為免專利進步性之審查發生後見之明，專利審查基準在肯定進步性之因素上明揭四大輔助判斷因素，包括：發明具無法預期功效、發明解決長期存在的問題、發明克服技術偏見，及發明獲得商業上成功。惟法院向來認為「商業上成功」僅為判斷進步性之輔助性判斷因素，往往在判斷專利為先前技術所輕易完成後，即不再審酌專利權人所提之「商業上成功」之主張，惟最高法院在 111 年度台上字第 186 號民事判決中明文肯認「商業上成功」對於進步性判斷之重要性，究竟該判決對於後續實務影響為何，茲於以下探討之。

二、維持過往認定商業上成功僅為輔助性判斷因素：

(一)最高行政法院 110 年上字第 135 號行政判決：

上訴人（即被舉發人）雖於原審主張系爭專利確已獲得商業上之巨大成功，且已達成人們對於隨看即買之購物需求，解決過去長期存在線上購物體驗不便等問題云云。惟最高行政法院認為「『商業上的成功』僅為進步性的輔助判斷因素，並非唯一因素，且專利產品在商業上成功與否，除其技術特徵外，尚可能因銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景氣等因素相關聯。」因此在原審已依法認定系爭專利請求項 1 至 14 不具進步性時，則所謂「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素即無再參考之必要。

(二)最高行政法院 110 年度上字第 670 號行政判決：

上訴人為發明第 I355270 號、發明名稱為「用於組合式抗病毒療法之組成物與方法」之專利權人，上訴人主張系爭專利為俗稱愛滋神藥，自上市以來，於 2018 年銷量高達 30 億美金，並提出相關新聞報導、該藥品在台銷售列表、各大醫院之網頁資訊以支持其商業上成功之主張云云。惟經最高行政法院審酌後，仍沿襲過往脈絡認為「商業上的成功」僅為進步性的之輔助判斷因素，並非唯一因素，且專利產品在商業上成功與否，除其技術特徵外，尚可能因銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形等因素相關聯。故判斷發明是否具商業上成功之肯定進步性因素，必須其成功是由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素（如銷售技巧、廣告宣傳等）所造成。因此認為上訴人所提出之新聞報導、該藥品在台銷售列表等資料，並不能證明商業上成功是來自於系爭專利技術直接所致。

縱然上訴人另外主張系爭專利產品未含有任何非專利元件或習知元件，應認系爭專利產品之商業上成功是完全基於系爭專利技術特徵所致云云。但就此部分，最高行政法院則認為即使實施專利之產品未含有「非專利元件或習知元件」，仍不能斷言商業上成功必定係基於發明之技術特徵所直接導致，若依上訴人主張，恐使技術層次低、但卻因行銷技巧大賣，而被認定在技術層面上具有進步性。因此最終未採納上訴人主張。

---

* 台一國際法律事務所執行長

三、採納商業上成功之主張：

在最高法院 111 年度台上字第 186 號民事判決後，最高行政法院 110 年上字第 597 號行政判決乃是另一件採納商業上成功之主張者，在該判決中，最高行政法院認為上訴人於原審陳稱：20 多年前英、美、中、日各國均核准系爭專利，我國語音 IC 業經審酌系爭專利內容而參與授權者，包括義○電子、凌○科技、盛○半導體等上市公司，以系爭專利技術外銷數以十億計之 IC，堪認系爭專利解決長期存在問題，並獲得商業上成功等語，因此認為上訴人主張並非全然無據，且影響系爭專利之進步性判斷，原審以系爭專利不具輔助性判斷因素，逕為不利上訴人之認定，並無理由，因此最終廢棄原判決。

四、分析及結語

在最高法院前揭民事判決後，最高行政法院雖在 110 年上字第 597 號行政判決中採納輔助性判斷因素之主張，但該件行政判決實為前揭民事判決之舉發案的行政爭訟程序，由此觀之，最高行政法院似乎仍延續過往意見，並未有太大變化，依據最高行政法院 107 年判字第 652 號行政判決，專利權人要主張商業上成功需要證明「專利商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致」、「實施專利商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品之情事」，簡言之，專利權人須證明商業上成功與專利技術特徵具有關聯性，因此，對於專利權人而言，如欲主張商業上成功，專利權人須先釐清並指明「導致商業上成功的技術特徵」為何，主要在於專利權人往往在一個產品上以複數個專利進行保護，倘若導致專利產品商業上成功之技術特徵不在被舉發專利保護範疇內，反而是請求在其他關聯案中，則專利產品之商業上成功自與被舉發專利無涉，其次，專利權人須向法院證明「該技術特徵造成商業上成功之理由」，例如參照最高法院 111 年度台上字第 186 號判決所例示五點斟酌項目：①發明專利解決長久之需要；②發明專利因取代先前技術之產品，而獲得商業上成功；③授權與競爭者之默認；④侵害者之複製與讚美；⑤無幾乎同時之發明，或是提出市占率、市場調查、銷售量等市場銷售資料證明實施專利商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品之情事。