



具跨領域通常知識者之設定標準對專利要件判斷之影響（第 282 期 2021/10/21）

鄭博軒*

智慧局修正的專利審查基準於今年（2021 年）7 月 14 日發布並生效，其中包含針對第二篇發明專利實體審查第一章「說明書、申請專利範圍、摘要及圖式」有關該發明所屬技術領域中具有通常知識者相關之描述進行修正，而本次修正內容值得注意的是，智慧局對於通常知識者之定義，除了保有「原申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能」之描述外，更進一步加入了具有其他技術領域知識的整合概念。

本次修正主要是針對審查基準第 2-1-7 頁有關該發明所屬技術領域中具有通常知識者之描述內容，修改及新增了亦具有該其他技術領域之通常知識，對於一般知識的描述進一步新增周知 (well-known) 的知識，以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者亦可為一群人之內容，請參考以下修正對照表。

現行內容	修正前內容
1. 該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，...指該優先權日。<u>若所欲解決之問題能促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在其他技術領域中尋求解決問題的技術手段，則其亦具有該其他技術領域之通常知識。</u> 2. 一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括<u>工具書或教科書所載之周知 (well-known) 的知識，亦包括習知或普遍使用 (commonly used) 的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或及從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力。申請時之一般知識及普通技能，簡稱「申請時之通常知識」。</u>一般情況下，<u>該發明所屬技術領域中具有通常知識者係虛擬為一個人，惟若考量該發明所屬技術領域之具體事實，確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者係一群人較為適當時，亦可虛擬為一群人。</u>」	1. 該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，...指該優先權日。 2. 一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力。申請時之一般知識及普通技能，簡稱「申請時之通常知識」。

由於科技的日新月異，於實務上現今的專利技術內容通常已不僅僅只侷限於單一技術領域，而是整合了複數個不同技術領域之成果。以螢幕可摺疊之手機為例，必須同時整合機械、光學及電學等技術，始能彼此協調運作達到手機功能的完整性，相對的，創作者所具有的專業知識也可能不限於單一專業領域，換言之，創作者本身可同時具備不同專業領域之知識與技能，是具有跨領域能力的一個人，又或者單一創作是藉由不同領域專長的一群人，經由其中一領導者進行統合所完成。故依據前述情形，修正前之審查基準所描述之通常知識者僅具有該領域之一般知識及普通技能與實務上確實有所差異，而修正後之現行

*任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



審查基準新增通常知識者亦同時具有其他技術領域之通常知識，以及通常知識者不限於一個人的內容確實較符合實務現況。

本次發明專利審查基準對於通常知識者定義之修正會帶來哪些影響？個人認為可分為兩個面向來思考。首先針對審查面向，因為通常知識者的能力設定已不再局限於單一技術領域，因此當審查委員審酌具有跨領域技術之案件時，所引用之複數引證將可能傾向結合不同技術領域之前案發展，但不同領域的引證之間是否有足夠之結合動機，審查前如何具體化通常知識者（或一群人）之合理的技術整合範圍，是值得探討的問題。另外在申請面向，於審查基準修正前不同領域技術之結合的發明可增加審查委員於同一技術領域尋找相關引證之困難度，但現行審查基準，因為所定義之通常知識者已具有跨領域知識及技能，故於初審階段被核駁的機率也可能相對的提升。

面對審查基準所定義的該領域具有通常知識者之能力及數量的提升，可說是修正為較貼近實務，是所樂見之情事，畢竟部分的創作實際上也需藉由一群具有不同技術領域專長的人合作所完成，因此，當審查委員以現行審查基準的通常知識者的知識與技能水平作為參考依據，於初審階段對於進步性之核駁，欲以結合複數不同技術領域引證的方式進行時，相較於修正前之審查基準將更能夠減少拘束並靈活運用。換言之，於審查基準有關 3.4.1 否定進步性之因素的內容中，指出判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項，其中有關「技術領域之關連性」之考量的比重，經過此次審查基準之修正後是否可解釋為相對地減少，這也是有待觀察之處。

而申請人方面，當申請案具有進步性之有利功效包含有克服現有技術後，達到結合不同領域之技術並解決問題時，可強調此不同領域技術之結合，非該領域具有通常知識者所能輕易思及並整合之理由，甚至可檢附相關具體事實證明資料輔以說明，藉此提升該發明之進步性；反觀當申請人面對審查委員以結合不同技術領域之複數引證核駁時，可優先判斷此結合方式是否確實符合審查基準所述有動機能結合複數引證之內容，因為不同技術領域之引證間本就具有一定之差異，依據審查基準要能同時考量到所欲解決問題、功能及作用之共通性，以及是否有教示或建議等條件勢必有一定難度，故申復理由中可針對各引證間的結合動機不足之處加強論述，亦可檢附輔助性證明資料證明於現有技術中，並無將各引證的技術結合應用之實例，藉此提升審查委員的認同感。總體而言，對於此次審查基準的修正，如何客觀的具體化該領域具有通常知識者之跨領域知識程度、技術能力以及整合不同技術領域後所延伸而出的創作力，想必是答辯過程中所要花費一番心力之重點。