



判斷有無動機結合複數引證之技術內容時，須綜合考量關連性或共通性（第325期 2023/06/15）

江郁仁* 律師



依智慧財產案件審理法第70條第1項之規定，關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。此條文雖自112年8月30日方施行，惟現行之智慧財產案件審理法第33條第1項亦有相同規定，對專利權人而言，未來仍須持續面對行政訴訟中追加新證據之挑戰，也意味著在進步性的確保上將面臨更多考驗。參酌最高行政法院111年度上字第877號判決之見解可知，當在判斷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，應考量複數引證之技術內容

的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。原則上，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。一般而言，存在愈多前述事項，該發明所屬技術領域中具有通常知識者愈有動機能結合複數引證之技術內容。

承上，倘若複數引證案在技術領域之關連性較為薄弱時，是否仍可基於所欲解決問題之共通性，功能或作用之共通性，以及相關引證之技術內容有明確記載或實質隱含結合不同引證技術內容之教示或建議等因素，進而認定該技術領域中具有通常知識者有動機能結合複數引證之技術內容，得證明專利不具進步性？關於此，或可自最高行政法院110年度上字第808號判決一案中窺知一二。在前揭判決中，除同樣表示判斷該發明所屬技術領域中具通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，原則上係綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能及作用之共通性」及「教示或建議」等事項外。更進一步就該案指出證據6說明書第1頁及圖1、3記載「一種內孔帶導角的膠圈...在膠圈內孔的兩端分別導一45度角」，由圖1、3可看出導角位於○形環內緣，已揭露在內緣具有導角的○形環。證據6說明書第1頁及圖1、2記載「目前洗衣機進水管連接器上使用的膠圈是圓柱形，一般只起密封作用，即防止漏水.....本實用新型的目的是要提供一種內孔帶倒角的膠圈，它使膠圈既具有密封功能又具有連接功能」等語，已揭露在進水管連接器上使用膠圈係為了解決防水問題...原判決因認證據1（系爭專利【先前技術】部分）、證據2、證據3、證據5與證據6均係為解決流體會從縫隙洩漏的問題，具有所欲解決問題之共通性。證據1所使用的黏膠、證據2所使用的保護構件、證據3所使用的密封構件、證據5所使用的○形環與證據6所使用的膠圈皆具有密封元件間縫隙的功能，具有功能或作用之共通性；證據1之技術內容揭露可在縫隙處以密封性佳的黏膠封住縫隙防止流體洩漏，證據2之技術內容揭露保護構件需要有密封的功效，抑制氦氣的洩漏，證據3之技術內容揭露橡膠製的第三密封構件可用以密封間隔，防止流體流入第二間隔，證據5之技術內容揭露○形環可用以密封間隔，防止流體逸出，證據6揭露內孔帶倒角的膠圈可用來密封並防水，上開證據已揭露結合之教示或建議等情，並無不合，核無違反經驗法則與論理法則。前揭判決又提及原判決復論明：綜合考量上開證據間技術內容的關聯性和共

* 台一國際法律事務所副所長



通性，該技術領域中具有通常知識者具有動機能結合證據 1、證據 3 與證據 6 的技術內容；或結合證據 1、證據 5、證據 6 的技術內容；或結合證據 2、證據 3、證據 6 的技術內容；或結合證據 2、證據 5、證據 6 的技術內容。又證據 3、5 均揭示在半導體製程設備中以 O 形環作為密封構件之技術特徵，已提供將該 O 形環作為半導體製程設備之密封構件的建議或教示，而得與證據 6、7 組合證明系爭專利不具進步性等情，已明確論述得心證之理由，依上開說明，並無違誤。

綜上，最高行政法院 110 年度上字第 808 號判決最終認為上訴意旨主張證據 6 係使用於自動洗衣機進水管連接器上之膠圈、屬於家電領域；系爭專利為使用於靜電承盤密封環，與證據 2、3、5 均屬於半導體製程領域，二者相距甚遠...原判決未先行就「家電領域」及「半導體製程領域」進行區辨，以明確此二產業於真實社會中之實際存在及應用情形，進一步形成本案之經驗法則；逕行論斷半導體製程領域之通常知識者具有動機能結合系爭專利及證據 2、3、5、6 之內容。其認定顯然違背一般社會通念而屬違背經驗法則與論理法則，且有判決不備理由之違法云云，無非以其一己主觀之見解，對於原判決已詳予論斷之事項再予爭執，並非可採。

由上述判決可知，在有複數引證案時，各引證案間對所屬技術領域中具有通常知識者，是否有動機能加以結合，需要進行更細緻之判斷，專利權人對此應多加留意，不宜僅因複數引證案在技術領域之關連性較為薄弱就過於掉以輕心。