進步性中認定是否有動機結合複數引證的方式（第 355 期 2024/08/08）

胡培芝* 專利師

一、前言

專利申請人在接獲審查意見時，往往會比較關心審查意見中所使用的引證文件與申請案的請求項在技術上是否類似或相同，當申請案的請求項 1 的多個技術特徵係各別的類似於或接近於審查意見中所引用的複數引證之內容時，直覺上會覺得申請案很可能不具進步性。這樣的直覺固然貼切，但是對於如何操作進步性的認定，審查基準 (2024) 則有更加詳盡與精細的規定，其中關於否定進步性之因素係包含「有動機能結合複數引證」、「簡單變更」及「單純拼湊」，且關於「有動機能結合複數引證」，通常知識者還須綜合考量「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。所以申請人在對審查意見進行申復（答辯）時，可以考量通常知識者是否有動機結合審查意見中所引用的複數引證，倘若發現審查意見未能綜合考量審查基準所記載的「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」等事項時，申請人就可以「缺乏動機結合複數引證」為理由，爭取申請案的請求項通過進步性的審查。至於如何判斷「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，我國專利審查基準則有提供相當詳盡解釋，為此，茲於下述先簡介我國專利審查基準之變遷及最高行政法院近來見解。

二、關於發明審查基準之規定

現行發明審查基準對於「有動機能結合複數引證」有較為詳盡與精細的規定，但這並非一蹴即成，而是經過多次修正才達到的，正所謂前人種樹後人乘涼，其中發明審查基準記載：否定進步性之因素，係指根據檢索到的相關先前技術，通常知識者會考量申請專利之發明係為顯而易知的理由，分別為「有動機能結合複數引證」、「簡單變更」、及「單純拼湊」。而關於「有動機能結合複數引證」，基準更是釐清：應考量複數引證之間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），且當結合複數引證時，複數引證的數量係無關於能否結合該些複數引證。如此在實務上可更確定的操作，使得判斷能否結合複數引證之論述變得更客觀一些。

三、最高行政法院之見解

基於證據 2(I316917)至證據 5(I667178)，我國新型第 M604311 號「一種集裝箱隔熱防濕襯袋」專利（下稱系爭專利）被舉發不成立且後續的訴願仍維持舉發不成立。原告於是提起訴訟（智商法院 111 年度行專訴字第 65 號），其中，被告答辯：證據 2 至 5 未揭露系爭專利請求項 1 之「該長方體形袋體 1 的邊上設置有一連接片 2，該連接片 2 設置有對應所述掛環 13 位置之開孔 5，可開合鎖環 3 對應設置在該連接片 2 的開孔 5 處」技術特徵。證據 3 (CN202295908U) 之連接扣 1-3 與證據 2 之掛環或孔眼 40，其二者並非對位之結合關係，自難拼湊予以和系爭專利請求項 1 之技術內容作比對。又證據 3 之連接扣 1-3 係為點狀設置，與證據 2 教示之掛環或孔眼 40 係用以與條帶狀物 20 結合之方式不相

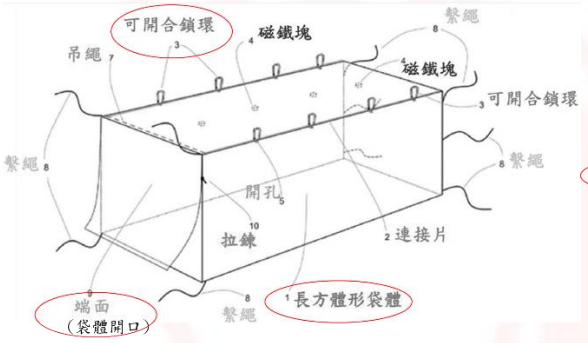
* 任職台一國際智慧財產事務所專利國內部

符。系爭專利請求項 1 非為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 至證據 5 所能輕易結合並做簡單變更而完成。

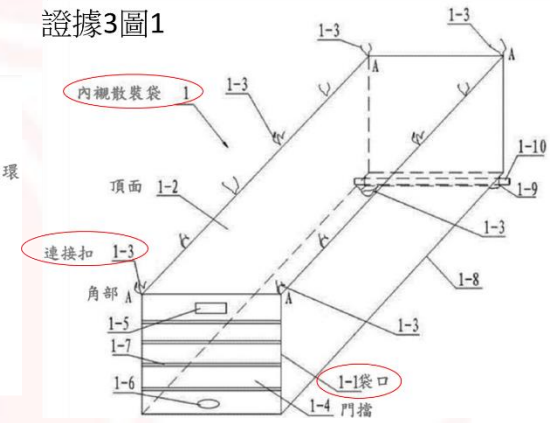
該第 65 號判決則認為：證據 2 為絕熱內襯其保護海運集裝箱內之貨物；證據 3 為內襯散裝袋其設置在集裝箱內以避免貨物的濕損；證據 5 為襯墊，其保護集裝箱內之貨物免受冷凝帶來的損壞。...證據 2、3、5 已共同揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵，而證據 2、3、5 之技術內容均為集裝箱之襯袋相關技術領域，且具有保護貨物功能或作用之共通性，是所屬技術領域中具有通常知識者，基於證據 3 所揭露內襯散裝袋 1 之連接扣 1-3 及掛鉤技術內容，自有動機簡單改變內襯散裝袋 1 的結構，並結合證據 2 所揭露孔眼 40 之開孔，與結合證據 5 所揭露磁鐵及拉鍊，從而輕易完成系爭專利請求項 1 之技術特徵。

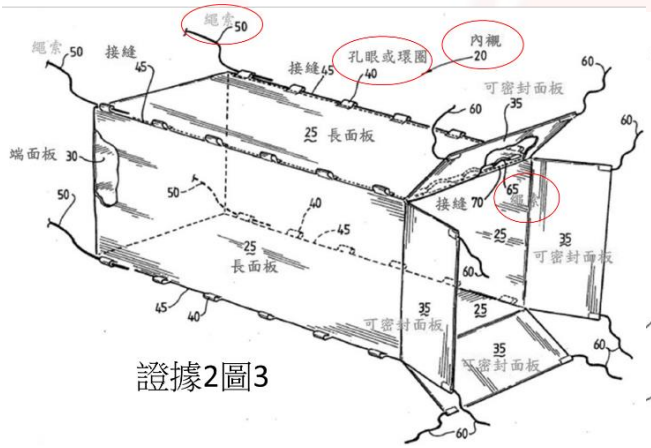
之後，最高行政法院 112 年度上字第 824 號判決（113 年 06 月）維持該第 65 號判決，並且記載：進步性之判斷涉及複數引證技術內容之結合時，應考量該所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容而完成該專利，而是否有動機能結合複數引證，則應綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。其中系爭專利是一種集裝箱隔熱防濕襯袋，證據 3 是集裝箱內襯散裝袋可以解決裝貨死角，證據 2 是集裝箱內部絕熱功能之熱反射內襯，證據 5 是保護貨物免受冷凝帶來的損壞之集裝箱襯墊，如下圖所示。

系爭專利圖1

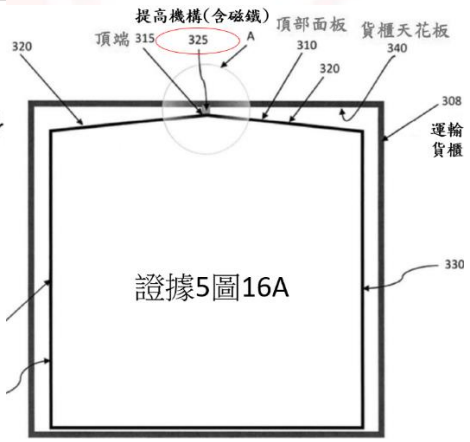


證據3圖1





證據2圖3



證據5圖16A

該 824 號判決關於系爭專利請求項 1 不具進步性的結論：「證據 2、3、5 之技術內容均為集裝箱之襯袋相關技術領域，且具有保護貨物功能或作用之共通性，是所屬技術領域中具有通常知識者，基於證據 3 所揭露內襯散裝袋 1 之連接扣 1-3 及掛鉤技術內容，自有動機簡單改變內襯散裝袋 1 的結構，並結合證據 2 所揭露孔眼 40 之開孔，與結合證據 5 所揭露磁鐵及拉鍊，從而輕易完成系爭專利請求項 1 之技術特徵，故證據 2、3、5 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性」。同時該 824 號判決支持原審的意見：「原審依上開揭示內容，認定證據 2、3、4、5 之技術內容均為集裝箱之襯袋相關技術領域，且具有保護貨物功能或作用之共通性，是所屬技術領域中具有通常知識者，有動機能結合該等複數引證而輕易完成系爭專利請求項之技術特徵等情，業已就證據 2、3、4、5 是否具組合動機之事項為綜合考量，經核並無違誤。」

可見綜合考量「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」等事項來判斷能否結合複數引證，已是當今實務中論述進步性之必要內容，若能依上述方式來論述能否結合複數引證，可以使得進步性之論述更加的明確有條理。因此，最高行政法院在另一判決（109 年度上字第 932 號）中，則因原審未綜合考量「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」等事項而認為其判決不備理由，故廢棄原判決。

四、結語

綜上所述，近年來無論是智慧財產局、智商法院或是最高行政法院，在考量「有動機能結合複數引證」時，都採用上述的觀點來進行判斷，即皆以綜合考量上述「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」等事項來確定複數引證間是否存在關連性或共通性。因此申請人在對審查意見進行申復（答辯）時，除了基於技術的觀點來思考答辯的內容和方向外，還應善加利用上述審查基準中關於「有動機能結合複數引證」之詳盡與精細的規定，來論述是否能結合複數引證，如此即可有條有理的進行答辯，爭取通過進步性的審查，以符合當今的實務。

參考資料：

1. 進步性判斷方式及論理之探討，06.09，莊智惠，智慧財產權月刊 VOL.225
2. 論複數引證案評價模式演變對於進步性判斷之影響，江宛錚、施瑩欣，110.08，智慧財產權月刊 VOL.272