

第二版：(約 3,300 字)

律師專欄

「驗證分析」方法在專利行政訴訟上的應用

廖正多律師

專利行政訴訟之最主要攻防特點，在於對於專利權利存在於否進行判斷，與專利申請之性質上具有偌大的差異。一般在看法上，常常將專利行政訴訟與專利申請之性質等同論之，惟細究之，其間確有極大之差異。最主要之差異來自於專利申請時，係就申請案本身之內容、功效、效能等予以說明，係「一物件」之概念處理「一物件」是否具有功效或效能上之進步感，鮮少「比較」之流程；而專利行政訴訟，通常係以「他物件」作為打擊「本物件」之依憑，而欲使「本物件」失卻其功效或效能之進步認定，其特點係有「二物件」以上，重要的流程在於「比較」。因此，專利行政訴訟與專利申請，性質上具有不同，流程上之著重點亦顯然不同，不應等同視之。

最高行政法院 94 年判字第 1276 號判決，針對專利申請時之專利說明書以及日後高等行政法院之判決內容，指出判決理由之問題。其案係針對某一風扇環圈之設計而言。專利申請人之專利說明書記載著「創作功效在於可使風扇座之鎖固更具穩定性，而不會產生震動的噪音，達到極佳的靜音效果，並且，可讓風扇所引動的氣流更為順暢的流通，而具有穩定風向的散熱效果」，此為通常一般專利說明書最常採用的寫法。然而，最高行政法院指出一個問題，單獨看此一專利申請案，似無問題，但若加上比較，與前案(在專利行政訴訟裡通常稱為引證案)比較，則此種功效是否有較前案為佳，似乎即成為問題。例如，「不會產生震動的噪音，達到靜音效果」，兩案比較，何者為佳？「可讓風扇所引動的氣流更為順暢的流通，而具有穩定風向的散熱效果」，兩案比較，何者為佳？最高行政法院似乎要求必須對此種功效的增進，能夠提出具體之驗證分析以為憑恃，始能謂具有創作功效。亦即，在專利行政訴訟之性質上，「兩案之比較」似乎成為重點。現在問題出現了，兩案，應如何比較呢？是否具有震動的噪音？是否能使氣流更為順暢的流通而穩定風向？應如何比較呢？除了這個案子之外，其他種類的專利申請或行政訴訟，是否亦存在許多比較的問題呢？最高行政法院是否有意讓專利申請人於提出申請時即應提出比較驗證分析或係僅於專利行政訴訟時始有提出比較驗證分析之必要呢？這些問題，似乎一直在專利申請與專利行政訴訟的過程裡，反覆出現，無一定論。

吾人或可相信，「有一分證據，說一分話」。在技術的範疇裡，「有

一分功效，說一分話」，似乎亦可成為定理。專利行政訴訟裡，是否有將實驗室的要求提出於專利文件之必要，其間的關係又為如何，均值得吾人加以思量。所謂的驗證分析，嚴格來說，即諸事諸物均應有分析數據可供驗證。兩個物件要比較何者可以減少噪音，必須能在相同的測試距離相同的電流相同的測試方法等一切變因不變的情況下，測得噪音值。兩個物件要比較何者可以穩定氣流，必須在相同的距離相同的風量相同的尺寸等一切變因不變的情況下，測得氣流之方向。兩個物件要比較何者可以產生較高的速度，必須在相同的重量相同的施力相同的摩擦力等一切變因不變的情況下，測得速度。兩個物件要比較發光的均勻度，必須在相同面積相同光量相同電量等一切變因不變的情況下，測得均勻度。這又有另外的問題。吾人所認識的，時間有標準可言，一秒就是一秒；長度有標準可言，一公分就是一公分。然而，噪音有否標準？氣流穩定度有否標準？均勻度有否標準？此些問題，在為比較時，均將產生。似乎不是只有「應加以驗證分析」一句話這麼簡單。

公司裡的產品研發人員，在做產品的開發研究時，是否有考慮到可專利性，甚或考慮到專利行政訴訟比較上之需求，而為產品之研究開發，均值得深入思量。如果考慮到專利行政訴訟「比較」的需求，則於產品研究開發的一開始，就應該時時刻刻把「驗證分析」放在研發的重點項目裡，時時加以考慮。例如某公司要設計汽車彈簧減少汽車上的振動，則於開發此種產品時，即必須遍尋所有相關專利申請文件，以及市場上與汽車彈簧相類似的產品，一樣一樣的驗證分析，某 A 彈簧在其他變因不變的情況下，振動幅度 3 公分；某 B 彈簧在其他變因不變的情況下，振動幅度 2.7 公分；而本公司新設計之彈簧在其他變因不變的情況下，振動幅度 2.43 公分，此才能稱得上在減少振動上具有可驗證分析之依據。例如某公司要設計粉末製造的機器，則應遍尋相關專利技術文件，臚列相關粉末製造之機器，其功率如何。某 A 機器在其他變因不變的情況下，一分鐘可切除出 3.5 公斤的粉末；某 B 機器在其他變因不變的情況下，一分鐘可切除出 2.9 公斤的粉末；某 C 機器在其他變因不變的情況下，一分鐘可切除出 5.2 公斤的粉末；而新設計的機器在其他變因不變的情況下，一分鐘可切除出 5.6 公斤的粉末，這樣才稱得上在切除粉末的功率上，具有實質「可供驗證分析」之功效增進。這是一件艱鉅的工作。要能「驗證分析」的專利及其可專利性，所需要的「比較」數據，讓研發工作成為一件極為艱鉅的工作。然而，若非如此，又如何能知何者確真較有功效？

在專利的申請文件裡，若能注意到「驗證分析」的需求，當可減少大量「比較」上的困難，其表達方式具有許多種方式，茲舉一美國

第 20060023100 號專利申請為例，其於說明書某段表達「FIGS. 8 to 11 are diagrams showing examples of analysis images obtained by analyzing what kind of images are included in a storage medium. In particular, FIG. 8 is a diagram of number-of-images analysis images that indicate what kind of images and how many images are included in the storage medium 30. In the figure, on an abscissa, plural key images such as face images of plural people suitable for retrieving images in the storage medium 30 are arranged. On an ordinate, the number of images similar to the key images or images including face images of people as the key images is arranged as bar graphs. In this way, concerning the images included in the storage medium 30, the number of images (images including face images of people) similar to key images (face images of the people, etc.) is calculated and diagrammatized as bar graphs. Consequently, the CPU 17 creates number-of-images analysis images of the storage medium 30.」，其中，diagram 即表示以圖表圖解的方式描述，number-of-images analysis 係以數字的方式描述，abscissa 以及 ordinate 則以座標的方式描述，bar graphs 則以統計長條圖作為描述方式。諸多描述方式無非係作為可供「驗證分析」時之比對所用，具有實質之意涵。

從專利行政訴訟的「驗證分析」需求裡，吾人可發現，於專利申請時，若已具備「驗證分析」之基礎，則專利行政訴訟顯然不容易落入無法比較兩案功效之窘境。至於「分析」應由何造提出，似應以舉證責任分配之原理，由主張對己有利之人提出，例如某造主張自己的前案較系爭案更具有功效，則應提出自己的前案的功效分析，以供比較。