

第三章 專利要件

3. 進步性.....	2-3-14
3.1 前言.....	2-3-14
3.2 進步性之概念.....	2-3-14
3.2.1 該發明所屬技術領域中具有通常知識者.....	2-3-15
3.2.2 先前技術.....	2-3-15
3.2.3 輕易完成(顯而易知).....	2-3-15
3.2.4 引證文件.....	2-3-15
3.3 進步性之審查原則.....	2-3-16
3.3.1 整體審查.....	2-3-16
3.3.2 結合比對.....	2-3-16
3.3.3 逐項審查.....	2-3-16
3.4 進步性之判斷步驟.....	2-3-16
3.4.1 有動機而能明顯結合複數引證的情況.....	2-3-19
3.4.1.1 技術領域之關連性.....	2-3-19
3.4.1.2 所欲解決問題之共通性.....	2-3-20
3.4.1.3 功能或作用上之共通性.....	2-3-22
3.4.1.4 教示或建議.....	2-3-22
3.4.2 不考慮動機而能明顯結合的情況.....	2-3-24
3.4.2.1 簡單變更.....	2-3-24
3.4.2.2 單純拼湊.....	2-3-25
3.4.2.3 明顯可試.....	2-3-25
3.4.3 進步性判斷的其他考量.....	2-3-26
3.4.3.1 反向教示.....	2-3-26
3.4.3.2 有利功效.....	2-3-27
3.4.4 進步性的輔助性判斷因素.....	2-3-27
3.4.4.1 發明具有無法預期之功效.....	2-3-27
3.4.4.2 發明解決長期存在的問題.....	2-3-28
3.4.4.3 發明克服技術偏見.....	2-3-29
3.4.4.4 發明獲得商業上的成功.....	2-3-29
3.5 選擇發明之進步性判斷.....	2-3-29
3.6 審查注意事項.....	2-3-30

內容相同時，則有重複授予專利權之虞，無論是否為同一人申請，亦僅得就先申請案予以專利，參照本章 5.6.1「不同日申請」。

擬制喪失新穎性僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後二個申請案，而後申請案請求項所載之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同的情況。認定先、後申請案之申請人是否相同的事項如下：

- 專 25. II
- (1) 認定時點應為後申請案之申請日（於我國申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日）；亦即，就該先、後申請案之申請人於該後申請案之申請日的時點是否相同為認定。若經認定為相同，即使嗣後因變更、繼承或合併等事由而有申請人不一致之情況，原認定仍然有效。
 - (2) 共同申請時，申請人必須完全相同，始得認定為相同。
 - (3) 後申請案為改請案或分割案時，認定時點應為後申請案所援用原申請案之申請日。

3. 進步性

3.1 前言

專 22. II

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度；對於先前技術並無貢獻之發明，並無授予專利之必要。因此，申請專利之發明為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成者，不得取得發明專利。

3.2 進步性之概念

若申請專利之發明與先前技術有差異，但申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成時，稱該發明不具進步性。

進步性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具進步性，應於其具新穎性（包含擬制喪失新穎性）之後始予審查，不具新穎性者，無須再審究其進步性。

申請專利之發明是否具進步性，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者於確定該發明的範圍及相關先前技術所揭露的內容後，再確認該發明與相關先前技術之間的差異，並參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，最後判斷是否能輕易完成申請專利之發明。

3.2.1 該發明所屬技術領域中具有通常知識者

該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能之人，且能理解、利用申請時之先前技術。申請時之一般知識及普通技能，簡稱「申請時之通常知識」，其意義參照第一章 1.3.1「可據以實現要件」。若申請案主張國際優先權或國內優先權者，「申請時」指該優先權日。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，則其亦具有從該其他技術領域中獲知該申請時之通常知識的能力。

專施 14. I

專施 14. II

該發明所屬技術領域中具有通常知識者，一般情況是一個人，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，亦可為一群人。

3.2.2 先前技術

先前技術為申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，參照本章 2.2.1「先前技術」。該先前技術不包含在申請日及申請後始公開或公告之技術，亦不包含申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利先申請案。

專 22. I

專 23

審查進步性之先前技術應為相關先前技術，其通常與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域，但若不相同或不相關之技術領域中之先前技術與該發明具有共通的技術特徵時，該先前技術亦屬相關先前技術。相關先前技術亦包含申請時之通常知識。

3.2.3 輕易完成(顯而易知)

該發明所屬技術領域中具有通常知識者以相關先前技術為基礎，經邏輯分析、推理或例行工作、實驗(experiment)，即能預期(expect)得到申請專利之發明者，該發明之整體為顯而易知，應屬能被輕易完成。顯而易知與輕易完成為同一概念。

3.2.4 引證文件

審查進步性時，引證文件的有關規範準用本章 2.2.2「引證文件」之內容，其包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。應注意者，所稱實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識，能直接且無歧異得知的內容(審查新穎性時則須參酌引證文件公開時之通常知識)。

3.3 進步性之審查原則

審查進步性時，通常包括整體審查、結合比對及逐項審查等原則，說明如下。

3.3.1 整體審查

進步性之審查應以申請專利之發明的整體(as a whole)為對象，不得僅針對個別或部分技術特徵，亦不得僅針對發明與相關先前技術之間的差異本身，判斷該發明是否能被輕易完成。

3.3.2 結合比對

審查進步性時，得以(1)多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合，或(2)一份引證文件中之部分技術內容的結合，或(3)引證文件中之技術內容與其他公開形式（已公開實施或已為公眾所知悉）之先前技術的技術內容之結合，或(4)引證文件中之技術內容與通常知識的結合，或(5)其他公開形式之先前技術的技術內容與通常知識的結合，判斷申請專利之發明的整體是否能被輕易完成。

前述態樣之結合，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者必須是明顯的，始能進一步判斷申請專利之發明的整體是否能被輕易完成，而認定發明是否不具進步性。原則上，不得僅因發明之全部技術特徵已分別揭露於不同先前技術中，即逕行判斷該結合是明顯的，仍應參照本章 3.4「進步性之判斷步驟」，認定發明是否不具進步性。

3.3.3 逐項審查

審查進步性時，應以每一請求項所載之發明的整體為對象，逐項作成審查意見，惟經審查認定獨立項具進步性時，其附屬項當然具進步性，得一併作成審查意見；但獨立項不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，仍應分項作成審查意見。

3.4 進步性之判斷步驟

申請專利之發明是否具進步性，通常得依下列步驟進行判斷：

- 步驟 1：確定申請專利之發明的範圍；
- 步驟 2：確定相關先前技術所揭露的內容；
- 步驟 3：確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；
- 步驟 4：確認該發明與相關先前技術之間的差異；

- 步驟 5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明。

步驟 1：確定申請專利之發明的範圍

申請專利之發明的範圍，係指請求項的文字所界定之範圍，該範圍以請求項為準。為了確定申請專利之發明的範圍，於解釋請求項時，得審酌說明書及圖式，但不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項，參照第一章 2.5「請求項之解釋」。

步驟 2：確定相關先前技術所揭露的內容

相關先前技術，參照本章 3.2.2「先前技術」第 2 段。

確定相關先前技術所揭露的內容，係以該發明所屬技術領域中具有通常知識者，基於申請時之通常知識，理解相關先前技術中所揭露的整體內容，包括所有的教示或建議。

步驟 3：確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準

該發明所屬技術領域中具有通常知識者係一虛擬之人，其具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能，且能理解、利用申請時之先前技術。

審查進步性時，必須客觀地認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，於確定該技術水準時，可考量下列因素：(1)該技術(art)所面臨問題的類型、(2)先前技術解決該等問題之技術手段、(3)發明所屬技術領域的創新速度、(4)該科技(technology)之複雜度、(5)該領域(field)實務從事者之教育水準。但於個案中，上述每一因素未必皆存在，可能一或多個因素即具有決定性。

惟若由相關先前技術的內容即足以反映或認定該所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，則可逕行確定該技術水準，無須另外考量上述因素。

步驟 4：確認該發明與相關先前技術之間的差異

確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異時，係將申請專利之發明與被引用之單一相關先前技術的技術內容二者進行差異比對，該作為比對基礎之單一相關先前技術稱為主要引證。相關先前技術，參照本章 3.2.2「先前技術」第 2 段。

主要引證係選自相關先前技術中適合與申請專利之發明進行差異比對者，原則上，係選擇與申請專利之發明所屬技術領域為相同者，或與申請專利之發明所欲解決問題為實質相同者。須注意者，若存在多件適

合與申請專利之發明進行差異比對之引證時，主要引證僅係選自其中之一，其未必是與申請專利之發明的技術手段最接近者。

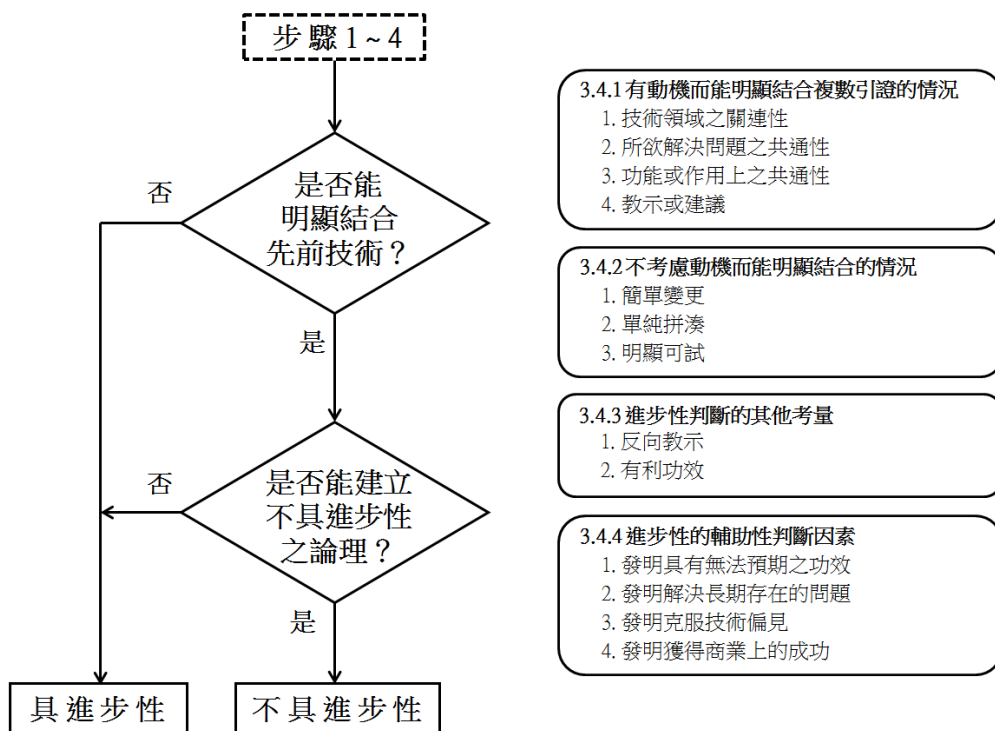
主要引證僅可以是單一先前技術，不可以是複數先前技術之結合。

對於擇一形式記載技術特徵之請求項、上位概念發明記載之請求項或以數值範圍記載技術特徵之請求項，為了審查方便，在進行申請專利之發明與主要引證之技術內容的差異比對時：

- (a) 對於以擇一形式記載技術特徵之請求項或以上位概念發明記載之請求項，審查時可先選擇一特定選項所界定之發明或一特定下位概念發明與主要引證之技術內容進行比對，惟最終不得僅以申請專利之發明的一部分為審查對象。
- (b) 對於以數值範圍記載技術特徵之請求項，審查時可先選擇一特定數值或數值範圍所界定之發明與主要引證之技術內容進行比對，惟最終不得僅以申請專利之發明的一部分為審查對象。

步驟 5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明

有關進步性之步驟 5 的判斷，如下之流程圖所示，首先判斷「是否能明顯結合先前技術」，包括是否符合本章 3.4.1「有動機而能明顯結合複數引證的情況」及 3.4.2「不考慮動機而能明顯結合的情況」，若不能明顯結合先前技術，則發明具有進步性。若能明顯結合先前技術，其次判斷「是否能建立不具進步性的論理」，包括再一併考量是否符合本章 3.4.3「進步性判斷的其他考量」及 3.4.4「進步性的輔助性判斷因素」，若能據以建立合理、適當之論理，說明能輕易完成申請專利之發明，得判斷該發明不具進步性，反之，則該發明具有進步性。



圖：進步性之步驟 5 的判斷流程圖

3.4.1 有動機而能明顯結合複數引證的情況

審查進步性時，通常會涉及複數引證之結合，應考量是否有動機而能明顯結合主要引證與其他引證之技術內容，而非考量引證與申請專利之發明間的關連性或共通性，以避免後見之明。

原則上，判斷是否有動機而能明顯結合主要引證與其他引證之技術內容得綜合考量本章 3.4.1.1「技術領域之關連性」、3.4.1.2「所欲解決問題之共通性」、3.4.1.3「功能或作用上之共通性」或 3.4.1.4「教示或建議」等例示事項。

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而能明顯結合主要引證與其他引證之技術內容，但也可能因為存在一個有力的事項，而認定其有動機而能明顯結合主要引證與其他引證之技術內容。

3.4.1.1 技術領域之關連性

技術領域之關連性，係以複數引證之技術領域是否為相同或相關來判斷。

判斷某一引證之技術領域，可藉由應用該技術之物、原理、機制 (mechanism)、作用等進行考量。

若主要引證與其他引證之技術領域具有關連性，未必即可認定有動機而能明顯結合，原則上須進一步考量本章 3.4.1.2「所欲解決問題之共通性」、3.4.1.3「功能或作用上之共通性」或 3.4.1.4「教示或建議」等一個以上事項，以綜合判斷是否有動機而能明顯結合。

例 1：

〔請求項〕

一種根據通訊頻繁度來重排通訊錄的紀錄之電話裝置。

〔主要引證之技術內容〕

一種根據使用者所設定的重要程度來重排通訊錄的紀錄之電話裝置。

〔其他引證之技術內容〕

一種根據通訊頻繁度來重排通訊錄的紀錄之傳真裝置。

〔說明〕

主要引證之裝置與其他引證之裝置均屬具有通訊錄之通訊裝置的技術領域，二者之技術領域具有關連性，惟仍無法認定有動機而能明顯結合，須進一步考量 3.4.1.2「所欲解決問題之共通性」、3.4.1.3「功能或作用上之共通性」或 3.4.1.4「教示或建議」等一個以上事項。

主要引證與其他引證之技術內容間，均為了解決通訊錄操作不易之問題，二者之所欲解決問題具有共通性。

主要引證與其他引證之技術內容間，均為了使得使用者對欲通信對象的通訊操作變容易，二者之功能或作用上具有共通性。

3.4.1.2 所欲解決問題之共通性

所欲解決問題之共通性，係以複數引證間是否包含實質相同之所欲解決問題。

判斷某一引證之所欲解決問題，可由引證中已記載的所欲解決問題，或可客觀認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者能顯而易知的問題或可容易想到的問題等進行考量。

若主要引證與其他引證之技術內容在所欲解決問題上具有共通性，則該所欲解決問題之共通性會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，將主要引證與其他引證之技術內容結合。

例 1：

〔請求項〕

一種在表面形成有硬質碳膜的寶特瓶。

〔主要引證之技術內容〕

一種在表面形成有氧化矽膜的寶特瓶，該氧化矽膜層之塗覆可達成提升氣體屏蔽性之目的。

〔其他引證之技術內容〕

一種在表面形成有硬質碳膜的密封容器，該硬質碳膜層之塗覆可達成提升氣體屏蔽性之目的。

〔說明〕

主要引證之寶特瓶與其他引證之密封容器均屬表面具有塗覆膜之容器的技術領域，二者之技術領域具有關連性。

由「膜層之塗覆以達成提升氣體屏蔽性之目的」的觀點來看，主要引證與其他引證之技術內容間，所欲解決問題具有共通性。

例 2：

〔請求項〕

一種在握持部具有瓶塞移除元件之料理剪。

〔主要引證之技術內容〕

一種在握持部具有剝殼元件之料理剪。

〔其他引證之技術內容〕

一種在握持部具有瓶塞移除元件之料理小刀。

〔說明〕

主要引證之料理剪與其他引證之料理小刀均屬具有多功能之料理器具的技術領域，二者之技術領域具有關連性。

使料理剪或料理小刀等料理器具具備多樣功能，係料理器具的技術領域中顯而易知的問題，故主要引證與其他引證之技術內容間，所欲解決問題具有共通性。

例 3：

〔請求項〕

一種設有凹槽之石墨剎車盤，……，該凹槽係用以排除蒸氣或氣體，以解決蒸氣或氣體造成制動力下降之剎車疲乏問題。

〔主要引證之技術內容〕

一種石墨剎車盤，惟未揭示凹槽。

〔其他引證之技術內容〕

一種設有凹槽之金屬剎車盤，該凹槽係用以排除金屬剎車盤表面因磨擦產生之金屬屑與表面灰塵附著，來解決金屬屑與灰塵造成制動力下降之剎車疲乏問題。

〔說明〕

主要引證之石墨剎車盤與其他引證之金屬剎車盤均屬剎車盤技術領域，二者的技術領域具有關連性。

剎車盤因磨屑或灰塵而導致剎車盤無法產生正常制動力之剎車疲乏(break fade)，係剎車盤技術領域中常見的問題，該發明所屬技術領域中具有通常知識者容易想到主要引證之石墨剎車盤亦存在該問題，而其他引證之技術內容揭露可藉由在剎車盤表面上形成凹槽，以解決灰塵附著所導致之剎車疲乏問題，二者之所欲解決問題具有共通性。

3.4.1.3 功能或作用上之共通性

功能或作用上之共通性，係以複數引證間是否包含實質相同之功能或作用。

若主要引證與其他引證之技術內容二者於功能或作用上具有共通性，則該功能或作用上之共通性會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，將主要引證與其他引證之技術內容結合。

例 1：

〔請求項〕

一種印刷機膠印滾筒的清潔裝置，係藉由其中膨脹機構膨脹按壓接觸洗淨布以洗淨其滾筒。

〔主要引證之技術內容〕

一種印刷機膠印滾筒的清潔裝置，係藉由其中凸輪機構按壓接觸洗淨布以洗淨其滾筒。

〔其他引證之技術內容〕

一種印刷機凹版滾筒的清潔裝置，係藉由其中膨脹機構膨脹按壓接觸洗淨布以洗淨其滾筒。

〔說明〕

主要引證之印刷機膠印滾筒的清潔裝置與其他引證之印刷機凹版滾筒的清潔裝置，均屬印刷機滾筒清潔裝置之技術領域，二者之技術領域具有關連性。

主要引證之技術內容以凸輪機構按壓接觸洗淨布，其他引證之技術內容以膨脹機構按壓接觸洗淨布，均以按壓接觸洗淨布以洗淨其滾筒，二者之功能或作用具有共通性。

3.4.1.4 教示或建議

若相關先前技術中已明確記載或實質隱含結合主要引證與其他引證之技術內容的教示或建議，則該教示或建議會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有強烈動機將二者明顯結合。

此外，若申請時之通常知識中已提供結合主要引證與其他引證之技術內容的教示或建議，則該教示或建議亦會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有強烈動機將二者明顯結合。

例 1：

〔請求項〕

一種透明膜，包含乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物，以及分散在該共聚物中的酸受體粒子，其中該共聚物係經交聯劑進行交聯。

〔主要引證之技術內容〕

一種透明膜，包括乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物，以及分散在該共聚物中的酸受體粒子。

主要引證之技術內容並揭露透明膜的乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物可應用於太陽能電池元件之密封膜。

〔其他引證之技術內容〕

一種透明膜，可用於太陽能電池的密封膜，該透明膜係由乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物形成，該共聚物藉由交聯劑交聯後形成該透明膜。

〔說明〕

主要引證之透明膜與其他引證之透明膜均屬太陽能電池之技術領域，二者之技術領域具有關連性。

由於主要引證之技術內容建議乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物的透明膜可應用於太陽能電池元件之密封膜，其他引證之技術內容揭露作為太陽能電池密封膜之乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物，藉由交聯劑交聯後形成，因此相關先前技術中已提供了主要引證與其他引證之技術內容結合的教示與建議。

例 2：

〔請求項〕

一種鋁製之建築結構材料片，其具有彎曲結構。

〔主要引證之技術內容〕

一種建築結構板片材料，其具有彎曲結構，該等結構板片材料係選自質輕、耐蝕性高之材料，惟未揭露材料為鋁。

〔其他引證之技術內容〕

一種屋頂桁架構件，該桁架構件係以鋁材或鋁合金製作，因鋁材為一種輕質材料，該鋁製構件可減輕重量。

〔說明〕

主要引證之建築結構板片材料與其他引證之屋頂桁架構件均屬應用於建築結構之技術領域，二者之技術領域具有關連性。

由於主要引證之技術內容建議其建築板片材料係選自質輕之材料，其他引證之技術內容揭露鋁材為一種輕質材料，鋁製之建築構件可減輕建築構件的重量，因此相關先前技術中已提供了主要引證與其他引證之技術內容結合的教示或建議。

3.4.2 不考慮動機而能明顯結合的情況

3.4.2.1 簡單變更

若申請專利之發明與主要引證之技術內容的差異，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題的範疇中，能利用申請時之通常知識，將主要引證之技術內容予以簡單變更而完成申請專利之發明，則該發明為主要引證之技術內容的簡單變更。若申請專利之發明為主要引證之技術內容的簡單變更，通常認為能明顯結合主要引證之技術內容與通常知識。

此外，若主要引證之技術內容對於申請專利之發明的簡單變更存在教示或建議，通常認為能非常明顯結合主要引證之技術內容與通常知識。

主要引證之技術內容的簡單變更，一般而言，包括下列情形：

(1) 於解決特定問題之已知材料中選擇較適當材料

例如，一種用於電線披覆層之接著劑，係用於黏合 PE 塑膠披覆層與金屬防護層，惟該發明僅係選擇另一種教科書等文獻已揭示較適用於黏合塑膠與金屬之已知接著劑。

(2) 於解決特定問題之數值範圍中採用最佳或較佳數值

例如，申請專利之發明與主要引證之技術內容均為含有抗氧化劑 A 之塗料，其差異在於申請專利之發明所含的抗氧化劑 A 的含量為 2~3%。由於抗氧化劑 A 用於塗料已為習知，其添加量並無特別限制。申請專利之發明所選擇之 2~3% 的最佳或較佳添加量，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者為解決塗料受氧化之問題，利用例行性工作、實驗即能採用之最佳或較佳數值。

(3) 於解決特定問題之等效物中進行置換

例如，以濕度檢測為特徵之浴室乾燥裝置，該發明係以直流無刷馬達作為直流有刷馬達的替代驅動手段，惟其僅是通常知識中已知馬達之等效物的簡單置換。

(4) 於解決特定問題之已知技術在應用時採用的設計變更

例如，為了易於組合，將原有部分構件予以一體成形製作。

例如，為了節省元件或簡化步驟，將部分元件或步驟加以省略，也同時喪失該元件特徵或步驟特徵所對應之功能。

除了各別就前述 3.4.1「有動機而能明顯結合複數引證的情況」及 3.4.2.1「簡單變更」加以考量之情況外，亦可能出現合併考量上述二節之情況。

3.4.2.2 單純拼湊

若申請專利之發明僅是單純結合複數先前技術，各結合後之技術特徵於功能上並未相互作用，仍以其原先之方式各別作用，致結合後之發明的功效僅為所有單一先前技術之功效的總合者，則該發明為複數先前技術的單純拼湊(aggregation)。

判斷進步性應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅因複數先前技術已揭露該發明之全部技術特徵，就逕予認定該發明為能輕易完成。惟若該發明僅是複數先前技術的單純拼湊，因各技術特徵已揭露於相關先前技術，於功能上並未相互作用，通常認為能明顯結合複數先前技術。

例如，電子錶筆之發明，電子錶與筆均係已知技術，二者結合後於功能上並未相互作用，仍以其原先之方式各別作用，該發明僅屬單純拼湊。

3.4.2.3 明顯可試

申請專利之發明的技術特徵或技術手段係從一已知之可預期的解決方案中選出，且該等方案的數量是有限的，若此種嘗試具有合理可預期之成功，則該發明係屬明顯可試者(obvious to try)。

判斷申請專利之發明是否屬於明顯可試者，必須同時符合下列三個要件：(1)於發明申請時，該發明所屬技術領域中已有被認知的問題或需求，(2)針對該問題或需求，已經有被確認之有限數量的可能解決方案，(3)該發明所屬技術領域中具有通常知識者認為該等已知的可能解決方案具有合理可預期的成功。

例 1：

〔請求項〕

一種化合物 A 之苯磺酸鹽(besylate)。

〔主要引證之技術內容〕

一種化合物 A 及其藥學上可接受的鹽類，該等鹽類包括醋酸鹽、磷酸鹽、草酸鹽或馬來酸鹽等，但未具體揭示苯磺酸鹽。

主要引證之技術內容與申請專利之發明的差異在於主要引證未具體揭示該化合物 A 之「苯磺酸鹽」。

〔其他引證之技術內容〕

揭示有 53 個經食品藥物管理機關許可，能與作為藥物之化合物形成藥學上可接受鹽類之陰離子群組，其中包括苯磺酸陰離子。

〔說明〕

於發明申請時，化合物 A 用於製藥時，有容易潮解而不易加工的問題，該問題於該發明所屬技術領域中已被認知。

依據申請時之通常知識，化合物的鹽類通常能夠解決該化合物用於製藥時容易潮解而不易加工的問題，該發明所屬技術領域中具有通常知識者面對化合物 A 之上述問題時，會嘗試以化合物 A 的鹽類來解決。然而，為了製藥需求，該鹽類尚必須為人體所接受，而其他引證之技術內容揭露有 53 個能與化合物形成藥學上可接受鹽類之陰離子群組，其中包括苯磺酸陰離子，其餘被確認之有限數量的可能解決方案。

基於主要引證及其他引證之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者會將為數眾多的陰離子限縮至該 53 個陰離子群組，由其中嘗試選出一個適合的陰離子，以解決容易潮解而不易加工的問題及製藥需求，認為該等已知的可能解決方案具有合理可預期之成功，因此，該發明係屬明顯可試者。

3.4.3 進步性判斷的其他考量

判斷申請專利之發明是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依相關先前技術所能輕易完成時，應一併考量相關先前技術是否有反向教示以及該發明之有利功效。

3.4.3.1 反向教示

反向教示(teach away)係指某一相關先前技術中具有排除與其他相關先前技術結合之教示，包含相關先前技術中已明確揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合，或基於某一相關先前技術所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻不會依循該等技術所採的途徑。

例如，申請專利之催化劑包含鐵及鹼金屬，先前技術 A 教示銻與鹼金屬具有相同的有利效果而有可替換性，另一先前技術 B 揭示將鐵加入催化劑中，但明確排除將銻加入催化劑，據此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者根據先前技術 A 及 B 之教示，應不會得出以銻或鹼金屬與鐵作為催化劑之結論，亦即，由先前技術 A 及 B 之內容已明確揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合，因此，對於申請專利之發明構成反向教示。

判斷相關先前技術是否具有反向教示，必須就其實質內容來判斷。例如，先前技術揭露較佳實施方式或特定實施例，或先前技術揭露超過一種以上的擇一形式記載(alternative)，而申請專利之發明為非較佳實施例或較廣泛的揭露、或為擇一形式記載之其中一種，因先前技術之內容並未明確排除申請專利之發明或對申請專利之發明有任何勸阻，因此，對於申請專利之發明不會構成反向教示。

例如，申請專利之發明為一種環氧樹脂印刷電路材料，先前技術揭示一種聚醯胺樹脂印刷電路材料，兩者使用不同的樹脂，雖然該先前技術中亦揭示環氧樹脂材料具有可接受的安定性及某種程度的可撓性，但其較聚醯胺樹脂材料為差。由於該先前技術未揭露環氧樹脂材料不可作為印刷電路材料，亦即該先前技術未明確排除申請專利之發明或對申請專利之發明提出任何勸阻，因此，對於申請專利之發明不會構成反向教示。

3.4.3.2 有利功效

判斷申請專利之發明是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依相關先前技術所能輕易完成時，應考量每一請求項所載之發明的整體對照先前技術之有利功效，包括申請人於說明書中所記載之有利功效，及申請人於補充、修正或申復等所主張的有利功效。有利功效，參照第一章 1.2.4.3 「對照先前技術之功效」。

若有利功效是該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式能夠確認或推導者，於判斷進步性時，應一併考量。反之，若有利功效是該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式無法確認或推導者，於判斷進步性時，不予考量。

發明對照先前技術之有利功效是否為「無法預期之功效」，及該「無法預期之功效」是否能佐證發明非能被輕易完成，應根據本章 3.4.4.1「發明具有無法預期之功效」進行判斷。

3.4.4 進步性的輔助性判斷因素

申請專利之發明是否具進步性，主要係依前述進步性之判斷步驟進行審查；若申請人於申請時或申請過程中提供證明資料，主張申請專利之發明有下列情事而具有進步性時，應一併審酌。

3.4.4.1 發明具有無法預期之功效

所謂「無法預期之功效」，通常是指申請專利之發明的功效與先前技術相較，產生新功效或同類功效之數量上的提升，且該功效對於該發明

所屬技術領域中具有通常知識者而言，是於該發明申請時無法預期者。因此，即使申請專利之發明產生新功效或同類功效之數量上的提升，惟該功效係該發明所屬技術領域中具有通常知識者於該發明申請時可預期者，仍非屬「無法預期之功效」。

若申請專利之發明對照先前技術具有無法預期之功效，而其係該發明之技術特徵所導致時，該無法預期之功效得佐證該發明並非能被輕易完成。因此，即使先前技術或申請時之通常知識會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌該先前技術所揭露之內容或申請時之通常知識而完成申請專利之發明，但若該發明具有無法預期之功效時，則仍應認定其非能輕易完成。

例如，先前技術揭示一種五氯酚製劑，其可作為木材之殺菌劑，申請專利之發明為一種五氯酚製劑用於除草劑之用途，若該新用途係該發明所屬技術領域中具有通常知識者於該發明申請時無法預期者，則可認定該發明具有無法預期之功效。

例如，申請專利之發明為一種蛋白質 A 之衍生物，相較於先前技術的蛋白質 A 多了 6 至 9 倍的活性，若該同類功效之數量上的提升係該發明所屬技術領域中具有通常知識者於該發明申請時無法預期者，則可認定該發明具有無法預期之功效。

結合複數先前技術所構成之發明，若於結合後產生新功效或優於所有單一先前技術之功效的總和的同類功效，且該新功效或同類功效對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，是於該發明申請時無法預期者，則可認定該發明具有無法預期之功效。

刪減先前技術中之部分技術特徵的省略技術特徵之發明，若仍然具備原有的全部功效，且其對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，是於該發明申請時無法預期者，則可認定該發明具有無法預期之功效。例如一種具有防凍效果之塗料組合物，由成分(A)化合物 X、(B)化合物 Y、(C)防凍劑所組成，若發明省略使用(C)防凍劑後，該塗料組合物之防凍效果未隨之消失，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者於該發明申請時無法預期者，則可認定該發明具有無法預期之功效。反之，若發明省略使用(C)防凍劑後，該塗料組合物之防凍效果亦隨之消失，則可認定該發明不具有無法預期之功效。

3.4.4.2 發明解決長期存在的問題

申請專利之發明解決先前技術中長期存在的問題或達成人類長期的需求者，得佐證該發明並非能被輕易完成。

判斷是否為「長期存在的問題」，必須同時符合下列三個要件：(1) 該問題須為該發明所屬技術領域中具有通常知識者公認為長期存在之問

題，(2)於發明申請前始終未能解決該問題，(3)申請專利之發明須成功解決該問題。

例如，使家畜(如乳牛)身上無痛而且不損壞動物表皮的標記著色，是屬於畜牧業者公認長期存在且未解決之問題，若申請專利之發明於申請前無人提供該問題之解決方案，該發明提供一項冷凍「烙印」的方法，解決長期存在的家畜表皮著色技術問題，佐證了該發明並非能被輕易完成。

3.4.4.3 發明克服技術偏見

申請專利之發明克服該發明所屬技術領域中具有通常知識者長久以來根深柢固之技術偏見，而採用因技術偏見而被捨棄之技術，若其能解決所面臨之問題，得佐證其並非能被輕易完成。

所謂「長久以來根深柢固之技術偏見」，通常為發明申請前在該技術領域中長久以來廣泛存在之技術事實的不正確見解，該見解一般是記載於百科全書或技術文獻等資料中。

例如，長久以來，包括百科全書在內的許多文獻已揭示的技術見解，係對於含二氧化碳的飲料在裝瓶流程中，經過殺菌消毒後的瓶子為高溫，在裝含二氧化碳的飲料後，應立即將該瓶裝飲料密封，以避免飲料自瓶子噴出。申請專利之發明在進行相同裝瓶流程時，證實根本不需要在飲料裝瓶後立即密封，因此，含二氧化碳的飲料會由殺菌消毒後的熱瓶噴出之技術見解，是一種根深柢固的技術偏見，申請專利之發明克服該技術偏見，得佐證該發明並非能被輕易完成。

3.4.4.4 發明獲得商業上的成功

依申請專利之發明在商業上獲得成功，若其係直接由該發明之技術特徵所導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，得佐證該發明並非能被輕易完成。

例如，申請人僅聲稱申請專利之發明所製得之 A 產品比先前 B 產品的銷售額提高，具有商業上成功，然而申請人並未證明銷售額的提高係直接由該發明之技術特徵所導致，因此其商業上成功之主張，無法佐證該發明並非能被輕易完成。

3.5 選擇發明之進步性判斷

選擇發明係由先前技術已知較大的群組或範圍中，有目的地選擇其中未特定揭露之次群組、次範圍或個別成分、元件、數值等之發明。

選擇發明之進步性判斷，於進行本章 3.4「進步性之判斷步驟」時，應注意下列事項。

對於選擇發明，若於先前技術中未有教示而引導該發明所屬技術領域中具有通常知識者進行該種選擇，且能產生較先前技術無法預期的功效，應認定該發明並非能被輕易完成，具有進步性。原則上，選擇發明之全部範圍必須均具有無法預期之功效，始認定該選擇發明具有進步性。

與先前技術相較，選擇發明是否具有無法預期之功效，應判斷其所選擇之次群組、次範圍或個別成分、元件、數值等是否產生較先前技術更為顯著的同一特性之功效或無法預期的不同特性之功效。

選擇發明常見於化學及材料技術領域(參照第十三章 5.2.1.2「化合物之選擇發明」)，在已知的範圍內選擇較小的尺寸、溫度或其他參數。例如，以化合物 A 和 B 在高溫下製造化合物 C，當溫度在 50~130°C 範圍內，化合物 C 的產量隨溫度之增加而增加，若選擇發明設定之溫度在 63~65°C 範圍內(先前技術並未特定揭露該較小範圍)，而化合物 C 之產量顯著的超過預期，應認定該發明並非能輕易完成，具進步性。

3.6 審查注意事項

- (1)無論係偶然發現之發明或經苦心研究、試驗而完成之發明，均不影響其進步性之認定。
- (2)進步性審查時，應以每一請求項所載之發明的整體為對象，將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，予以綜合考量。
- (3)進步性之審查，不得以閱讀說明書、申請專利範圍、圖式的內容所產生的「後見之明」，判斷申請專利之發明能被輕易完成而不具進步性，應將申請專利之發明的整體與相關先前技術進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識的觀點，作成客觀的判斷。
- (4)審查進步性時，應依據所檢索之引證文件中揭露的先前技術，認定申請專利之發明是否能被輕易完成。若無法引用所檢索之引證文件，而必須以申請人所引述之相關先前技術為核駁時，應敘明具體理由。
- (5)認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附先前技術之引證文件；惟若該先前技術係該發明所屬技術領域中普遍得知的知識，例如，字典、教科書、工具書等所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項，得無須檢附引證文件，但應於審查意見通知及核駁審定書中充分敘明理由。若申請人於申復時對於該發明所屬技術領域中普遍得知的知識之認定有質疑時，審查人員原則上宜提出適當佐證。
- (6)物之發明具進步性時，其製造方法及用途之發明當然具有進步性。
- (7)若申請人於申復時主張引證文件有優惠期之適用，應參照本章 4.「喪失新穎性或進步性之例外」加以審酌。