

出國報告（出國類別：實習）

歐洲專利學院課程：新穎性及進步性
(OS15-2017)

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：傅國恩 專利助理審查官

派赴國家：德國

出國期間：106年03月20日至106年03月26日

報告日期：106年05月31日

摘要

歐洲專利學院（European Patent Academy, EPA）每年定期舉辦有關專利檢索、審查及相關法制實務研訓課程，以協助各國專利局或相關機構之專利從業人員，了解歐洲專利局（EPO）的現行專利法制實務。此次行程係由本局 106 年度之「赴歐洲專利局智財相關機構或學校接受智財權實務訓練」之科專出國計畫預算所支應，研習的課程名稱是「新穎性及進步性(進階級)」，研訓期間共計 2.5 天，課程內容為歐洲專利局之新穎性及進步性審查，其間 EPA 並以簡短時間介紹一新建立的有關上訴委員會判例線上學習網站，提升 EPO 判例學習的方便性。

目次

壹、目的及過程.....	1
一、目的.....	1
二、過程.....	1
貳、EPO 的新穎性審查.....	5
一、EPO 對新穎性的概念.....	5
二、EPO 對新穎性的判斷.....	6
(一) 解釋申請專利範圍.....	6
(二) 決定先前技術的內容.....	7
(三) 評估申請專利範圍的技術特徵是否包含在先前技術內.....	9
參、EPO 的進步性審查.....	12
一、EPO 對進步性的概念.....	12
二、EPO 對進步性的判斷.....	12
步驟 1：決定最接近先前技術.....	13
步驟 2：確定申請案與最接近先前技術之技術特徵之差異.....	13
步驟 3：建立客觀技術問題.....	13
步驟 4：評估此客觀技術問題是否為該申請的發明所能解決.....	14
步驟 5：判斷該申請之發明是否為顯而易知。.....	14
三、問題解決方法案例說明.....	16
肆、心得及建議.....	18
一、心得.....	18
二、建議.....	21

壹、目的及過程

一、目的

我國與國外專利法制相調和由來已久，經過多年的努力，已逐步建立合乎國際水平以及我國產業需求的專利法制，惟專利法制攸關一國產業經濟以及國家競爭力甚鉅，各國政府每年亦投入大量人力物力，以期建立更完備的專利法制環境，因此，幾常聽聞各國專利法制出現新的變化，基此，我國每年亦編列相當的預算，選派優秀審查人員出國考察、受訓或者實習，以瞭解各國專利法制最新發展，俾提供我國建構更合宜專利法制環境的參考。

在專利法制中，新穎性及進步性的審查是非常重要的，為求適用所有的個案，專利法規不例外的是相當的抽象，然專利法不同於其他法制，因科技經常日新月異，個案在適用抽象法條時，亦隨時可能出現新的審查實務，因專利法制具有國際性，舉凡各國寶貴的法制變革、審查經驗或者新措施，實可做為本局從事專利審查業務時重要的借鏡。

二、過程

此次 EPA「新穎性及進步性(進階級)」研訓課程，課程內容如下：

(一) 第一天(3月22日)

課程名稱: 新穎性審查

課程大綱:

- 新穎性的概念
- 現有技術的定義
- 無害公開
- 致能的揭露
- 公眾可得的概念
- 證據的負擔義務
- 申請專利範圍內容的決定
- 先前技術內容的決定
- 固有特徵、內含特徵及外延特徵

(二) 第二天(3月23日)

上午:

課程名稱: 新穎性審查

課程大綱:

- 均等性
- 圖式的揭露
- 實施例的揭露
- 新穎性審查的先前技術組合
- 偶然揭露
- 化學發明和選擇發明
- 用途的新穎性

下午:

課程名稱:進步性審查

課程大綱:

- 問題解決方法
- 從基礎到完整的方法論
- 進步性的實例演練

(三) 第三天 (3 月 24 日)

課程名稱:進步性審查

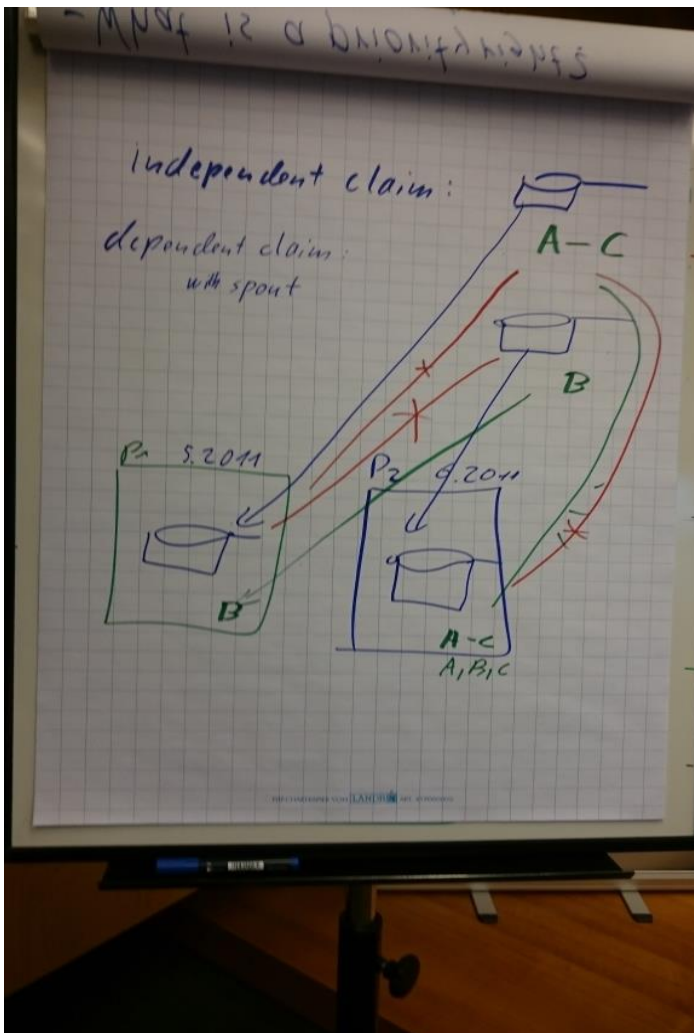
課程大綱:

- 有關進步性的其他考量
- 正向和負向的指標
- 非技術特徵
- 後公開的引證
- 進步性的案例討論

本次課程的配當，新穎性審查課程是一天的時間，由 Timur 博士(主攻醫藥、化學)負責，進步性審查課程則是一天半的時間，講者是 Harald 博士(主攻電機工程)。在進步性審查課程中，安排案例討論，將學員分成兩組，一為醫藥、化學組(非工程組)，一為工程組，兩組分開討論，我屬於工程組，由 Harald 博士導引案例討論，課程中，學員大多相當踴躍發言，圖一是課程即將結束的休息時間，Harald 博士和我的合影，圖二是我在案例討論時提問，Harald 博士為大家做講解說明的情形。



圖一 與 Harald 博士的合影



圖二 Harald 博士講解內容

此外，參加此次課程的國家及人數：法國（2）、摩洛哥（1）、波蘭（2）、斯

洛伐克 (2)、土耳其 (2)、羅馬利亞(2)、西班牙(6)、葡萄牙 (1) 及我國 (1)，共 25 位人員。

EPA 在課程空檔，提供檢索有關上訴委員會判例線上學習網站 (<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search.html>) 的訊息，如下圖三，可以在該網站上全文檢索 EPO 上訴委員會的法律文件。

The screenshot shows the EPO website's search interface for the board of appeal decisions database. The top navigation bar includes the EPO logo, a search bar, and links for 'Website' and 'Patents'. The main navigation menu has options like 'Home', 'Searching for patents', 'Applying for a patent', 'Law & practice', 'News & issues', 'Learning & events', and 'About us'. The breadcrumb trail indicates the current location: 'Home > Law & practice > Case law & appeals > Search the board of appeal decisions database'. The search area features a 'Full text search' input field with the text 'car OR vehicle', a 'Clear' button, and a 'Search' button. Below the search bar, there are sections for 'Recent decisions', 'Enlarged Board of Appeal', 'Composition of the Presidium', 'Business distribution scheme', 'Case Law of the Boards of Appeal', and 'Case Law from the Contracting States to the EPC'. A 'See also' sidebar on the right lists related resources like 'Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO)', 'European Round-Table on Patent Practice (EUROTAB)', and 'Unitary Patent & Unified Patent Court / Webinar'. The search results section shows 'And' with 'Case number' (G 1/91), 'IPC' (H04Q 7/38), 'Application number' (98931285), and 'Applicant/proprietor' (IBM).

圖三 EPO 案例法線上學習網站

貳、EPO 的新穎性審查

本次新穎性的課程可分為兩個部分，一是新穎性的概念，另一是新穎性的判斷。前者關於合格的先前技術的判斷，後者則關於新穎性實質內容的審查，包括申請專利範圍的解釋、先前技術內容的決定，以及是否具新穎性的判斷。

一、EPO 對新穎性的概念

與 EPO 新穎性相關之規定源自歐洲專利公約(EPC)第 52 條(可授予專利性¹)、第 54 條(新穎性²)以及第 89 條(優先權的效力)³等條文。其概念的內涵要項，包括現有技術(參考 EPC 54(1))、優先權(參考 EPC 89)、公眾可以得到的(參考 EPC 54(1))、任何發明(參考 EPC 54(1))、致能的揭露(enabling disclosure, 參考 EPO 專利審查基準(GL) G-VI 4)、無害公開(non-prejudicial disclosure, 參考 EPC 55)以及證據的負擔義務(issues of proof)。

(一) 現有技術

EPO 對現有技術的定義以新穎性為基準，進步性則例外排除(進步性的現有技術與新穎性的現有技術範圍不同)；依照 EPC 第 54 條第 2、3 項，現有技術的範圍包括申請發明的申請日前公開的發明以及在該申請日前申請、在該申請日後公開的發明，此與我國對新穎性立法的方式不同，我國對現有技術的定義依照專利法第 22 條第 1 項規定，現有技術為申請發明的申請日前公開的發明；至於在該申請日前申請、在該申請日後公開的發明以擬制喪失新穎性加以補充規範。

(二) 優先權

EPO 關於優先權的規定是基於 EPC 第 87-89 條文，EPO 承認巴黎公約和世界貿易組織會員國享有相同發明在一國申請、12 個月內到他國申請一樣受到保護。因此，依照優先權的規定，現有技術的範圍必須受到限制，修正為以有效申請日(effective filing date)為基準，即 EPO 對新穎性的現有技術的定義為申請發明的有效申請日前公開的發明，及在該有效申請日前申請、在該有效申請日後公開的發明。

¹EPC 第 52 條 對於所有技術領域的任何發明，只要是新的，具進步性的，並且能在產業上應用的，應當授予歐洲專利。

²EPC 第 54 條 (1)如果發明不屬於現有技術，該發明應認為是具新穎性的。(2)現有技術當認為包括在申請日以前，依書面或者口頭描述的方法，依使用或依任何其他方法，公眾可以得到的一切東西。(3)此外，已提交的發明，如果其申請日是在第 2 款所述的日期以前，並且在該日或該日以後公開的，應認為包含在現有技術以內。

³EPC 第 89 條 優先權具有的效力是，為適用本公約第 54 條第 2 款和第 3 款以及本公約第 60 條第 2 款，優先權日應當作為歐洲專利申請的申請日。

(三) 任何發明

此任何發明必須排除兩類內容，一是不符致能揭露的內容，一是無害公開的內容。不符致能揭露的內容(參考 GL G-VI 4)，如假想的內容，如沒有任何實證基礎的科幻影片等，其他關於生物科技的不符致能揭露案例，可參照 EPO 判例 T81/87, T269/87, T877/90, T158/91, T576/91, T902/94。

關於無害公開，參照 EPC 第 55 條，類似我國優惠期制度，屬於例外不喪失新穎性的情形，一是出於己意的，例如在指定的展覽會公開；一是非出於己意的，例如明顯的權利濫用。

(四) 公眾可得

1. 公開在一個小眾的新聞報紙，且不起眼的位置，而且是不同的語言，亦認為是符合公眾可得的觀念。(T165/96)
2. 若證據是一個在申請日以前一般情形下，均會發生的事實，仍不失符合公眾可得的觀念。(T398/90)
3. 網際網路的證據資料，即使密碼或付款機制管制存取，仍不失符合公眾可得的觀念。

二、EPO 對新穎性的判斷

依 EPC 第 54 條第 1 項，EPO 對新穎性的判斷步驟:(一) 解釋申請專利範圍；(二) 解釋先前技術；(三) 評估申請專利範圍的技術特徵是否包含在先前技術內。以下分段說明各個步驟的要點:

(一) 解釋申請專利範圍

依 EPC 第 84 條⁴，在讀取申請專利範圍文字意義時，是以該相關技術領域的通常意義來理解，例外才是使用特殊的意義來描述，唯此例外情況下，該特殊意義的文字必須在單獨只有申請專利範圍的情形下即已明確為限。

界定申請發明的數值或可量測變數，其數值的量測方法，必須滿足:

1. 量測方法必須明確定義；
2. 量測方法必須在申請專利範圍內表明，除非
 - (1) 方法的描述太長以致於失去簡潔性；
 - (2) 該所屬技藝之人已知此方法；
 - (3) 所有已知方法均得到相同結果。

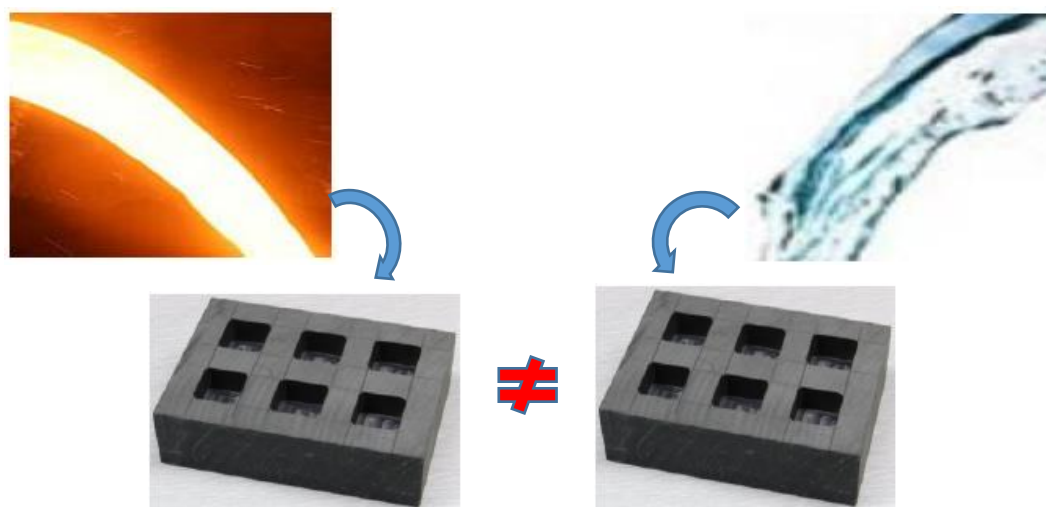
⁴申請專利範圍應當界定申請保護的範圍，應當清楚(clear)、簡明(concise)，並有說明書的支持(supported)。

方法界定物的請求項(product-by-process claim):方法或流程可以視為產品的特徵:例如利用油炸製作的熱馬鈴薯，可以解釋為具有油炸製作的熱馬鈴薯，油炸的製程(或方法)可以視為一種產品的特性。



圖四 油炸製作的熱馬鈴薯

物或方法的用途特徵(feature of a particular intended purpose)可以視為產品或方法的特徵。例如用於塑形熔鋼的模子，可以解釋為具有可以塑形熔鋼的模子，此可以塑形熔鋼的模子當然無法由可用於製造冰塊的模子所可以預期，即用途特徵可以視為產品或方法的特徵。



圖五 塑形熔鋼的模子和製造冰塊的模子

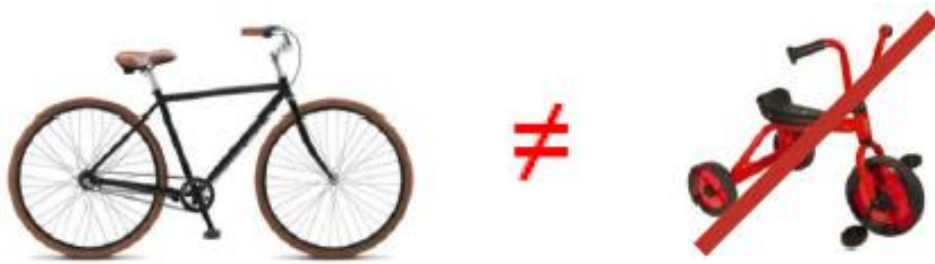
(二) 決定先前技術的內容

1. 先前技術的內容包括以下兩部分，應列入新穎性的判斷：
 - (1) 來自直接且無歧異得知(derivable directly and unambiguously)；
 - (2) 所屬技藝之人可得而知的固有特徵(implicit features)⁵。

⁵所謂固有特徵，是指為先前技術文字上所未明確記載，但對所屬技術領域之人可當然得知者，是新穎

2. 先前技術的內容，應排除以下兩個部分：
 - (1) 組合不同實施例的特徵(除非直接且無歧異)
 - (2) 考量均等性(equivalents)
3. 先前技術的內容，應小心以下兩個部分：
 - (1) 內含特徵(intrinsic features)，為內含於公眾可以得到的證據資料中，但不是當然從外部勘察即可得知，而是需要透過進一步分析方可得到，惟亦屬已揭露的特徵。
 - (2) 外延特徵(extrinsic features)，為在特定條件下方可得知的特徵，因該特定條件並非透過一般方式即可得到，此類特徵，不屬於已揭露的特徵。

固有特徵的例子，如字面上記載自行車，其固有特徵為雙輪車輛，但不包含三輪車輛。



圖六 固有特徵的例子

又如字面上記載汽車，未必一定是 4 輪車輛，也有可能是 6 輪車輛。



圖七 固有特徵的例子

內含特徵的例子，如手機，其內部的結構及零件，不是當然從外部勘察即可得知，而是透過打開外殼(非功能破壞)即可得到，亦屬已揭露的特徵 (參考

G1/92)。



圖八 內含特徵的例子

外延特徵的典型例子(參考 GL G-IV,7.2.1)，如醫藥物品中的某一已知化學成分，其作用視其他成分物質而定，若有宣稱該化學成分基於某個特定功效而用於某特定用途者，非認為該化學成分為已知，即認定該化學成分的該特定功效已揭露於公眾。

(三) 評估申請專利範圍的技術特徵是否包含在先前技術內

評估申請專利範圍的技術特徵是否包含在先前技術內，應考慮的內容或注意的要項，包括均等(equivalents)、圖式的揭露、新穎性審查的先前技術組合、意外預期(accidental anticipation)、用途的新穎性(novelty of use)等。

均等屬於進步性範疇，有關均等的例子(參考 GL G-VI 2)，如申請的發明是一個鋁製的澆水罐，先前技術為一個鋅製的澆水罐，試問兩者是否均等？申請的發明是否具新穎性？考量兩者作為澆水罐用途的材料均為金屬，機械性質相當，與水接觸的化性也相當，可視為完全均等(perfectly equivalent)。再者，因新穎性的揭露必須限於直接且無歧異得知，因此鋁無法由鋅直接且無歧異得知，故申請的發明是具新穎性的。

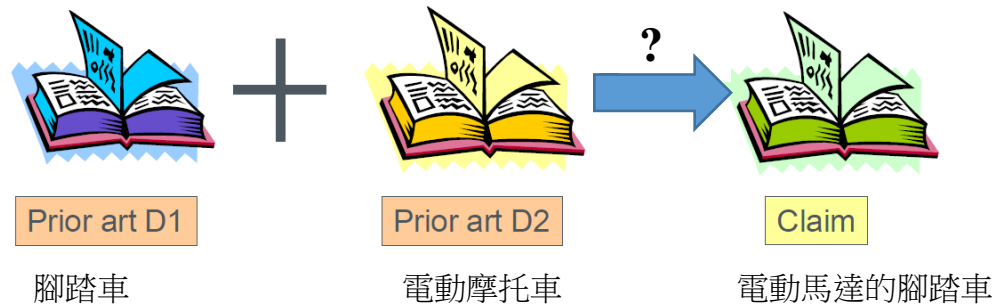
圖式的揭露(參考 T204/83, I.C.3.6)，如申請的發明其申請專利範圍界定一個參數範圍 $0.5D < h < 0.7D$ ，而先前技術的圖式(示意圖)中 h 其用尺量為 $h = 0.6D$ ，試問申請的發明是否具新穎性？考量先前技術的圖式為示意圖，圖形的尺寸一般並非屬於揭露的部分，所屬技術領域之人並無法直接且無歧異從圖式得知申請專利範圍所界定的一個參數範圍，故申請的發明是具新穎性的。

先前技術的組合可否佐證違反新穎性？一般情形下是不可能的，但例外情形下是可以的，例外情形是：

1. 對於同一技術特徵的細節存在於不同的文件。
2. 所引用的先前技術亦記載引用另一引證的內容。(T153/85)

(參考 GL G-IV 8)

例如圖九，具電動馬達的腳踏車，新穎性的佐證資料來自不同的引證。



圖九 先前技術的組合

意外預期的例子(參考 GL H-V 4.1):申請的發明是一個群組的化學混合物，其具有特定的功效(如防腐蝕性)，而先前技術為一個單一的化學混合物，此一單一化學混合物落在該群組化學混合物的範圍內，且此一單一化學混合物的已知性質或用途與申請的發明完全不同。提問:申請的發明是否具新穎性? 公平性的考量，從先前技術的一個單一的化學混合物，其落在申請發明的該群組化學混合物的範圍內，應屬於偶然的(accidental)，若認為申請的發明所主張的該群組化學混合物不具新穎性，應是不公平的，因此，可適用排除(disclaim)的規定，而讓該群組化學混合物具新穎性。

用途的新穎性，EPO 視物的用途為一個方法的技術特徵(我國專利審查基準亦然)，一個典型的用途請求項的例子為:

“物質 x 作為殺蟲劑的用途”

其解釋為:

“使用物質 x 殺蟲的方法”

而非“用途為殺蟲劑的物質 x”

須注意物的用途的界定，即使解釋上可視為一個物的一個技術特徵，但用途請求項仍與物的請求項有別，物的用途請求項是指一個已知的物對物的用途方法的請求保護範圍。惟用途請求項的用途，無論是屬於化學醫藥的用途，或者是非化學醫藥(如結構發明)的用途，兩者的新穎性判斷，目前已取得了一致性。例子說明如下:

化學醫藥用途的例子:

申請的發明: “物質 x 作為植物殺蟲劑的用途”

先前技術: “物質 x 作為植物生長控制劑的用途”

兩者用途雖然同樣用於植物，但特定的用途不同，所以申請的發明具新穎性。

非化學醫藥用途的例子:

申請的發明: “物質 x 作為植物防皺曲的用途”

先前技術: “物質 x 作為植物生長控制劑的用途”

申請的發明非用於化學醫藥的用途，兩者用途雖然同樣用於植物，但特定的用途不同，所以申請的發明的非化學醫藥用途仍具新穎性。

有關 EPO 對新穎性的審查，其概念內容的要項及其法律依據整理如表一。

表一 EPO 新穎性概念內容要項及其法律依據

	EPO 新穎性內容要項	EPO 法律依據
新穎性的概念	新穎性的概念	EPC 52、EPC 54、EPC 87-89
	現有技術的定義	EPC 54(2)
	無害公開	EPC 55
	致能的揭露	GL G-VI 4
	公眾可得的概念	T165/96,T398/90
新穎性的判斷	申請專利範圍內容的決定	EPC 84
	先前技術內容的決定	GL G-VI 2、T204/83、I.C.3.6
	內含特徵及外延特徵	G1/92,GL G-IV 7.2.1
	均等	GL G-VI 2
	圖式的揭露	T204/83、I.C.3.6
	新穎性審查的先前技術組合	GL G-IV 8、T153/85
	意外預期	GL H-V 4.1
	用途的新穎性	化學醫藥用途: G2/08; 非化學醫藥用途: EPC 54(4),(5)

參、EPO 的進步性審查

本次進步性的課程可分為兩個部分，一個是進步性的概念，另一部分涉及進步性的判斷，前者關於合格的先前技術的判斷，後者關於進步性的實質審查，關於進步性的實質審查，主要介紹的內容就是 EPO 關於進步性審查的標準作業方法－問題解決方法(Problem Solution Approach)。

歐洲專利公約並未明文記載使用問題解決方法，去決定一個發明申請案是否為顯而易知，然歐洲專利局(上訴委員會)為解決早期歐洲各國關於進步性審查作業不一致的情形，而發展出一套有系統且客觀之評估方法，即為「問題解決方法」，目前此方法已成為歐洲專利局評估進步性的標準作業方法。

一、EPO 對進步性的概念

EPO 進步性概念的法律依據是來自歐洲專利公約第 52 條可授予專利性⁶、第 56 條進步性⁷以及第 89 條優先權的效力⁸等條文。其概念的內涵要項，包括現有技術、優先權、公眾可以得到的、任何發明、致能的揭露、無害公開以及證據的負擔義務。以上內容與新穎性相同，惟現有技術的範圍不包括在該申請發明的申請日前申請、在該申請日後公開的發明(如註 7)，此差異，是因為公平性的原因，若將進步性的現有技術的範圍包括在該申請發明的申請日前申請、在該申請日後公開的發明，會對申請人造成過度的限制。

二、EPO 對進步性的判斷

EPO 進步性判斷的標準作業方法為問題解決方法，問題解決方法的步驟，說明如下(參考附錄一)：

- 步驟 1：決定最接近先前技術(CPA)；
- 步驟 2：確定申請案與 CPA 技術特徵之差異；
- 步驟 3：確認該差異特徵所達成之技術功效以及依此技術功效建立客觀技術問題；
- 步驟 4：評估此客觀技術問題是否為該申請的發明所能解決；
- 步驟 5：依最接近先前技術，判斷該申請之發明是否為顯而易知。

各步驟的內容要項，說明如下：

⁶ 同註 1

⁷ EPC 第 56 條 如果考慮現有技術，一項發明對於熟悉該有關技術的人員不是顯而易見的，則該發明應認為具進步性的，如果現有技術還包括第 54 條第 3 款所稱的發明，這些發明在決定是否具進步性時應不予考慮。

⁸ 同註 3

步驟 1：決定最接近先前技術

選擇最接近先前技術之準則:

- 1、相同的技術領域。
- 2、相同的發明目的。
- 3、最多共通技術特徵。
- 4、是最能成功證明顯而易知的始點。

以下，以一個實例說明:



引證 1 比起引證 2,3，擁有與申請的發明最多(2 個)共通技術特徵(包括茶壺底部面積大(適於加熱)以及握把設計(使用安全))，因此，上例的最接近先前技術為引證 1(參考上表)。依照選擇最接近先前技術之準則，比較結果如下表:

表二 決定最接近先前技術

	申請的發明	引證 1	引證 2	引證 3
相同的技術領域		是	是	是
相同的發明目的	茶壺	茶壺	茶壺	茶壺
最多共通技術特徵		是	否	否
是最能成功證明顯而易知的始點		是	否	否

步驟 2：確定申請案與最接近先前技術之技術特徵之差異

由引證 1 與申請的發明比較，差異特徵在於水煮開時的鳴笛，即在噴口處缺少一個蒸汽笛(steam-whistle)。

步驟 3：建立客觀技術問題

建立客觀技術問題，有以下幾個步驟:

1. 確認該差異特徵所達成之技術功效；
2. 依此技術功效，建立客觀技術問題。

上例，差異特徵在於水煮開時的鳴笛，此鳴笛可以抽象化為水煮開的訊號，且讓使用者可以放心的技術功效。

因此，上例的客觀技術問題，可以建立如下：

「讓使用者可以放心得燒開水的茶壺」。

步驟 4：評估此客觀技術問題是否為該申請的發明所能解決

評估的基礎在於從申請的發明的觀點，判斷差異特徵是否即能解決問題，若能解決問題，此客觀技術問題即得到確立，否則，必須重新擬定更明確的客觀技術問題，再重新評估。

上例，差異特徵在於「水煮開時的鳴笛」，客觀技術問題為「讓使用者可以放心得燒開水的茶壺」，因此，從熟悉該技藝之人的判斷，若水壺燒開時，水壺會鳴笛，則客觀技術問題完全可以得到解決。因此，上例的客觀技術問題為「讓使用者可以放心得燒開水的茶壺」，已得到確立。

步驟 5：判斷該申請之發明是否為顯而易知。

技術問題和顯而易知的關係，說明如下：

- 1、客觀技術問題是評估顯而易知的重要基礎條件之一。
- 2、客觀技術問題是基於差異特徵所建立之技術功效推導而來，但不能指向差異特徵。
- 3、客觀技術問題必須符合在申請之發明的基礎上，判斷差異特徵即能解決問題的特性。
- 4、顯而易知的評估是在先前技術的基礎上，是否會或能(would/could)結合差異特徵(以解決客觀技術問題)。

承上例，參閱引證 4(如下圖十所示)，有一個蒸汽笛的發明，此蒸氣笛是應用在鍋爐(boiler)上，由於此蒸汽笛的技術功效即為「水煮開的訊號」，因此，引證 1 與引證 4 的結合，在客觀技術問題的考量下，是會且能結合。




引證 1

會且能結合



引證 4

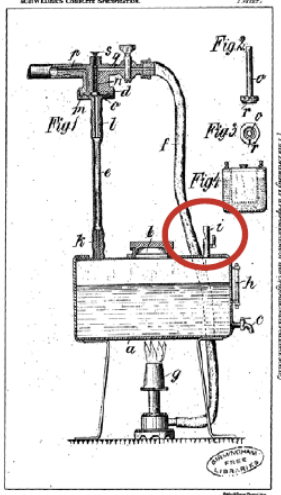
N^o 1504  A.D. 1903

Date of Application, 21st Jan., 1903
Complete Specification Laid, 14th Oct., 1903—Accepted, 19th Nov., 1903

PROVISIONAL SPECIFICATION.
"Improvements in Automatically-regulated Apparatus for Heating Water and other Materials"

I. MORITZ SCHWEDER, of 15 Schellingstrasse, Berlin, in the Empire of Germany, Engineer, do hereby declare the nature of this invention to be as follows:—

The method of operation ... is as follows:
After the boiler has been filled [...] the steam-whistle (i) opened. **When the water boils, the steam, generated in the upper part of the boiler flows through the steam-whistle (i) into the open air, thus giving notice to the attendant of the boiling of the water.**



圖十 判斷該申請之發明是否為顯而易知

報告人曾以我國審查基準複數引證結合動機的觀點，詢問講者(Dr. Harald)，其答案是，問題解決方法，會發生引證結合的狀況，但並不認為技術領域關聯性(如國際專利分類(IPC)領域是否相同或相關)等結合動機會發生問題，他認為重點是技術問題，問題解決方法是考量技術問題下，會或能結合差異特徵以解決客觀技術問題。

三、問題解決方法案例說明

1. 申請的發明(Y):其請求保護的範圍: (如右圖)
一個飲料容器，
有一個握把，
容器形狀為圓形斷面直徑隨著玻璃容器向上增加。



2. 先前技術 1(D1): (如右圖)
啤酒杯，容器形狀為圓形斷面直徑隨著玻璃容器向上增加。



3. 先前技術 2(D2): (如右圖)
咖啡杯，有一個握把。



以下利用問題解決方法評估進步性(顯而易知性)。

步驟 1：決定最接近先前技術

首先，對申請的發明作特徵分析，申請的發明一共有四個技術特徵即飲料容器、握把、直徑向上增加及增加握持(功效)。其次，與先前技術 D1,D2 比對技術特徵，總結如下表三。

因為申請的發明其發明目的(圓形斷面直徑隨著玻璃容器向上增加以增加握持)與先前技術 D1 比較接近，因此，選擇 D1 作為最接近先前技術。

表三 決定最接近先前技術

Y	D1	D2
飲料容器	●	●
握把		●
直徑向上增加	●	
增加握持(功效)	●	●

步驟 2：確定申請案與 CPA 技術特徵之差異

由 D1 與申請的發明比較，差異特徵在於 D1 缺少握把。

步驟 3：建立客觀技術問題

1. 確認該差異特徵所達成之技術功效：

由熟悉該技藝之人，握把所欲達成的技術功效，是「增進握持效果」。此效果的重要性是保護手避免接觸容器本體由飲料傳遞的溫度。

2. 依此技術功效，建立客觀技術問題：

依前述技術功效，建立的客觀技術問題為「如何保護手避免接觸容器本體由飲料傳遞的溫度？」。

步驟 4：評估此客觀技術問題是否為該申請的發明所能解決

差異特徵在於「握把」，客觀技術問題為「如何保護手避免接觸容器本體由飲料傳遞的溫度？」，因此，從熟悉該技藝之人的判斷，若使用握把時，就能保護手避免接觸容器本體由飲料傳遞的溫度，即客觀技術問題完全可以得到解決。因此，客觀技術問題為「如何保護手避免接觸容器本體由飲料傳遞的溫度？」，已得到確立。

步驟 5：依最接近先前技術，判斷該申請之發明是否為顯而易知

本案「顯而易知」的評估是在最接近先前技術(D1)的基礎上，是否會或能結合差異特徵(握把)以解決客觀技術問題(如何保護手避免接觸容器本體由飲料傳遞的溫度?)。

因 D2 已揭露握把(差異特徵)，此握把是應用在咖啡杯(飲料容器)上，且其技術功效是「增進握持效果，保護手避免接觸容器本體由飲料傳遞的溫度」，此握把(差異特徵)特徵，當然解決「如何保護手避免接觸容器本體由飲料傳遞的溫度？」的客觀技術問題。

「顯而易知」的評估是判斷最接近先前技術(D1)是否能顯而易知與 D2 結合？由以上分析，D1 與 D2 為相同技術領域，D1 考量與 D2 面對相同客觀技術問題(「如何保護手避免接觸容器本體由飲料傳遞的溫度？」)，D1 是會且能結合 D2 所揭露的握把(差異特徵)特徵。

肆、心得及建議

此次赴 EPO 參加研訓課程，對於個人的收獲頗多，除在專業知識上有所增進外，與國外審查官的經驗交流，也令我印象深刻，不論是在課堂上，或者下課的場合，主動的溝通與學習，在國際場合時是很受歡迎的。

一、心得

為明確化課程學習心得，將上課的課程內容(EPO)與我國專利法規(TIPO)做一簡單比較，表一為有關 TIPO 與 EPO 的新穎性比較，表二為有關 TIPO 與 EPO 的進步性比較。然因此次課程的內容並非 EPO 現行實務的全部(EPA 尚有「新穎性及進步性(中級)」課程，研訓時間同樣 2.5 天)，因此，比較的結果，僅提供參考。

表一 TIPO 與 EPO 的新穎性比較

新穎性內容要項	比較說明
新穎性的概念	TIPO 與 EPO 一致
現有技術的定義	EPO 對現有技術的定義以新穎性為基準，進步性則例外排除；TIPO 對現有技術的定義以進步性為基準，新穎性則以擬制喪失新穎性補充
無害公開	TIPO 與 EPO 一致 ⁹
致能的揭露	TIPO 與 EPO 一致
公眾可得的概念	TIPO 與 EPO 一致
證據的負擔義務	TIPO 與 EPO 一致
申請專利範圍的決定	TIPO 與 EPO 一致 ¹⁰
先前技術內容的決定	TIPO 與 EPO 一致
內含特徵及外延特徵	TIPO 並未明文規範
均等	TIPO 與 EPO 一致
圖式的揭露	TIPO 並未明文規範
新穎性審查的先前技術組合	TIPO 並未明文規範
意外預期	TIPO 與 EPO 一致
用途的新穎性	TIPO 與 EPO 一致 ¹¹

⁹ 類似 TIPO 優惠期主張。

¹⁰ 關於用途限(界)定的申請專利範圍解釋，TIPO 是否與 EPO 一致，請參見心得及建議。

¹¹ 關於非化學醫藥用途的用途請求項，TIPO 是否與 EPO 一致，請參見心得及建議。

表二 TIPO 與 EPO 的進步性比較

進步性內容要項	比較說明
問題解決方法	TIPO 未採問題解決方法
從基礎到完整的方法論	TIPO 未採問題解決方法
選擇最接近先前技術的準則	TIPO 並未明文規範選擇最接近先前技術的準則，惟實務上，TIPO 審查人員仍會搜尋最接近先前技術
最接近先前技術的不同目的	TIPO 未採問題解決方法
技術問題和顯而易知	TIPO 未採問題解決方法
有關進步性的其他考量(複數特徵)	TIPO 與 EPO 一致
正向和負向的指標	TIPO 與 EPO 接近
非技術特徵	TIPO 未完全規範
後公開的引證	TIPO 與 EPO 接近

以上表一及表二的比較分析，僅代表個人的意見，且是基於此次 EPA 課程的基礎上所建立的新穎性及進步性的比較。

此外，另有三點個人意見或心得說明如下：

(一) 關於物的用途限(界)定的申請專利範圍解釋

參照我國審查基準 2.5.4 以用途界定物之請求項，其中有段文字摘錄如下：

「…若該用途之界定對所要求保護之物本身並無影響，僅係物之目的或使用方式之描述，對於物是否符合新穎性或進步性之判斷不生作用。例如「用於……的化合物 A」、「用於……的組成物 B」或「用於……物品 C」，若其中「用於……」的限定對化合物 A、組成物 B 或物品 C 本身，未隱含具有某種特定結構及/或組成，則在判斷其是否具有新穎性、進步性時，其中的用途限定不生作用。…」

對照 EPO 的用途限(界)定的申請專利範圍解釋(interpretation of features of a particular intended purpose) (GL F-IV 4.13)，其中有段文字摘譯如下¹²：

¹² ... a known product which prima facie is the same as the substance or composition defined in the claim, but which is in a form which would render it unsuitable for the stated use, would not deprive the claim of novelty. However, if the known product is in a form in which it is in fact suitable for the stated use, though it has never been described for that use, it would deprive the claim of novelty. An exception to this general principle of interpretation is where the claim is to a known substance or composition for use in a surgical, therapeutic or diagnostic method (see G-II, 4.2, and G-VI, 7.1)...。

「一個已知的產品表面上和申請的發明物質或成分相同，但實質上不適合該用途，則該產品將不會使該申請的發明失去新穎性。反過來說，假如該已知的產品實質上適合該用途，即使該用途之前均未被揭露，該產品仍會使該申請的發明失去新穎性。一個上述例外的情形是對於外科手術、醫療或診斷…」

以上，從審查基準的角度，TIPO 與 EPO 對用途限(界)定的申請專利範圍解釋是一致的。然以上的審查基準均認為「對物的用途限(界)定並非當然具有限定作用，而必須實質上去勘查該用途是否實質上會呼應有新的某種特定結構及/或組成，此種解釋當然言之成理，惟實務上，若此用途限(界)定所造成對物的差異甚微，即對以直接且無歧異方式認定為相同之物有爭議時，而且申請人爭執此物的用途有創新時，審查者該如何處置? Harald 博士表示關於物的用途界定(如在前言中的限定)，可解釋為具有限制的技术特徵(**limiting technical feature of the claim**)(如同在用途請求項的解釋)，因此具有新穎性，惟該具新穎性的物是否能取得專利，還必須通過進步性的檢驗，即用途界定物雖該物具有用途的創新，而具有新穎性，但不必然具有進步性。此種實務上解決審查爭議的技巧，也許是值得參考的。

(二) 關於用途請求項的申請專利範圍解釋，參照我國審查基準 2.5.5 用途請求項，其中有段文字摘錄如下：

「...用途請求項之標的名稱可為「用途」、「應用」或「使用」。請求項之前言中有關用途之敘述為發明之技術特徵之一，於解釋請求項及判斷申請專利之發明是否符合專利要件時，均應考量。應注意者，審查時須由請求項之記載文字區分屬於用途請求項或物之請求項。」

我國審查基準，在用途請求項的申請專利範圍解釋，均肯認用途限(界)定是具有限定作用(此與前述物的請求項中用途限(界)定的申請專利範圍解釋有所區隔)，且並未明文排除非化學醫藥用途的用途請求項的發明¹³，因此，目前，我國審查基準在用途請求項方面應是與 EPO 一致。

(三) 關於問題解決方法，在我國專利法制與審查實務上的定位

個人有以下幾點省思：

1. 問題解決方法具有結構明確、邏輯嚴謹的優點；且其中引證結合的處理，似乎較美日的方法，更明確，然其中關鍵的客觀技術問題的建構，較抽象，

¹³ EPO 在最近的案例才明顯表示非化學醫藥用途的用途請求項的發明具有新穎性。

是此方法應用時的困難點。

2. 只要符合我國專利審查基準的前提下，運用問題解決方法作為補充方法審查專利進步性，應是容許的。

3. 從我國專利法制發展的觀點，問題解決方法作為歐洲專利局的標準作業方法，其重要性應不容忽視。為期我國專利法制能持續與國際接軌，熟悉 EPO 專利法制，仍是我國專利法制能穩健發展的一個重要基礎。

二、建議

我國專利法制屬於成文法，包括專利法、專利法施行細則、專利審查基準以及其他相關法令或行政規則等。因專利審查具有國際性，我國專利申請案件有相當大的比例是國外案件，如何引進國外專利法制與實務加以補充我國專利法制的欠缺，是我國專利法制發展所必須面對的課題。以往，智慧局利用各種國際交流的機會，引進先進的國外專利法制與實務，修訂專利審查基準，或製作相關行政指導案例，以規範良好的專利審查品質，應值得稱道。惟我國是否再進一步思考，學習先進國家如 EPO,USPTO 的作法，使用判例以彌補成文法的欠缺？EPO 專利審查已使用判例多年，如 EPO 建置判例線上學習網站，以及此次 EPA 的課程中有些審查基準均是援引判例作為審查判斷的基礎的，或許這些作法是我國專利法制未來發展可以參考借鏡的地方。