



發明專利進步性要件之 Could-Would（可能－將會） 判斷方法

——評析最高法院113年度台上字第459號民事判決



作者文獻

蔡明誠 · 陽明交通大學科技法學院講座教授

摘要

本文係藉由最高法院113年度台上字第459號民事判決，探討其所採取Could-Would（可能－將會）與獲得商業上成功等輔助判斷因素之可行性，並比較分析外國發明專利專責機構及學者專家對此等判斷方法之見解及其後續發展，期待未來專利審查基準及法院判決能繼續深化並明確表達其對此等判斷方法是否採納標準之立場，將可增進其進步性審查標準之可預測性，以利於實務之參考及應用。

🔍 關鍵詞：專利要件、進步性、Could-Would判斷方法、輔助判斷因素

目次

- 壹、前言
- 貳、事實
- 參、爭點
- 肆、法院見解
- 伍、評析

DOI：10.53106/172717629201

本檔案僅供試閱，完整內容請見本刊或月旦知識庫。

壹、前言

專利法所定實體保護要件中之發明可專利性要件(patentability)，依專利法第21條及第23條規定而言，須為發明（含不被專利法第23條規定所排除者）、產業利用性、新穎性及進步性。其中進步性要件之判斷，較為困難，往往須要仰賴參酌外國實務經驗與我國專利專責機關所定之審查基準及法院判決促進其判斷方法之精準化，以增進其進步性審查標準之可預測性，最高法院113年度台上字第459號民事判決就發明專利進步性要件之判斷，採取歐洲發明專利局有關發明專利進步性之問題解決三步驟方法中第三步驟中之could-would判斷方法，對照我國現行專利審查基準規範，並未明確採行，因此該最高法院民事判決所採該判斷方法，是否形成未來判斷進步性要件之重要基準，值得更深入探討。此外，該判決另審酌有關輔助判斷因素，例如發明具有無法預期的功效、解決長期存在問題、克服技術偏見或獲得商業上成功等項，倘就進步性審查認定具說明力、中肯客觀之可能，應予調查審認，俾儘量還原發明申請專利時之環境與現實。以上最高法院法院見解，未來法院判斷進步性要件是否具備之判斷方法與參酌因素，皆值得觀察

其後續發展。

貳、事實

一、上訴人主張：伊為我國發明第420783號「無指令可程式化控制裝置」（下稱「系爭專利」）之專利權人，專利期間自2001年2月1日起至2015年10月16日止。詎被上訴人九〇公司未經同意或授權，擅將系爭專利技術導入該公司開發工具「Q-Code」（下稱「系爭產品」）供其客戶使用，落入系爭專利請求項21、27、28、36、37（下逕稱「請求項號次」，合稱為「系爭請求項」）之文義範圍，而侵害專利權。被上訴人郭〇麗為九〇公司負責人，應負連帶賠償責任。爰依專利法第96條第2項、第97條第1項第3款、第2項、公司法第23條第2項規定，求為命被上訴人連帶給付新臺幣（下同）2,374萬6,500元本息之判決。

二、被上訴人辯以：

（一）請求項21步驟(1)至(6)之設定，及請求項27、28、36、37，均屬人為計畫安排，非利用自然法則，違反83年1月23日施行之專利法（下稱「核准時專利法」）第21條第1項第5款規定。

（二）請求項21未記載步驟(1)之「設定x端形態」與前言「至少一端點」、步驟(2)「設定y事件」與步驟(4)之「一

本檔案僅供試閱，完整內容請見本刊或月旦知識庫。

將被執行的事件」有何關係，欠缺技術連結，且未說明何謂「鑑別條件」，違反核准時專利法第71條第3款規定。

(三)系爭請求項全部技術，分別為被證1至被證5所揭示，不具新穎性。且任二證據組合，足以證明系爭請求項不具進步性。系爭請求項相對於先前技術並無發明之技術特徵，不能舉證商業上成功，直接由發明之技術特徵所致。

(四)系爭專利之程式化過程，不包含指令集或組合語言，系爭產品則包含該二者。系爭產品與系爭專利請求項21之前言及步驟(1)至(6)均有差異，不構成文義侵害，對依附於請求項21之請求項27、28、36、37，亦不構成文義侵害。況伊無侵害系爭專利權之故意過失，上訴人損害賠償請求權已罹於時效。

三、原審維持第一審所為駁回上訴人請求之判決，駁回其上訴。本件上訴人不服，對於112年11月2日智慧財產及商業法院第二審更審判決（111年度民專上更一字第11號），提起上訴。最高法院判決就原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

參、爭點

一、發明專利進步性要件與先前技術之關係。

二、進步性之整體審查、結合比對及逐項審查等之審查原則。

三、熟習技術者能否基於先前技術而輕易完成，是否尚須區辨「顯然有意願去嘗試」與「顯然有意願去執行」（could-would法則）？

四、於進步性個案判斷之具體操作時，如何避免僅單純拆解發明之個別元件或步驟，再與先前技術為機械性組合、拼湊比對，致是否產生後見之明之謬誤？

五、獲得商業上成功等輔助性判斷因素，於進步性審查時，是否亦應予以調查審認？

肆、法院見解

發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習技術者（下稱「熟習技術者」）所能輕易完成時，雖無核准時專利法第20條第1項所列情事，仍不得依專利法申請取得發明專利，此觀同條第2項規定固明。惟發明是否滿足進步性要件，須與先前技術進行比較，循進步性之審查原則（整體審查、結合比對及逐項審查），以「發明欲解決之問題」及「解決問題之技術手段」為出發點，依下列步驟判斷：①確定申請專利之發明範圍；②確定相關先前技術所揭露之內容；③確定該發明所屬技術領域中，

本檔案僅供試閱，完整內容請見本刊或月旦知識庫。