



專利話廊

「商業上的成功」僅為進步性輔助判斷因素，倘證據組合已足證明不具進步性，則無參考之必要（第 306 期 2022/9/22）

江郁仁* 律師



依專利法第 22 條第 2 項之規定，發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利，此即為進步性之規定。又同法第 120 條規定第 22 條於新型專利準用之，且同法第 119 條第 1 項第 1 款明定新型專利有違反第 120 條準用第 22 條之情事時，任何人得向智慧局提起舉發。在專利要件中，進步性之判斷至關重要，於智慧局專利審查基準內亦有就進步性之判斷步驟進行說明，區分為 5 個步驟，分別係：確定申請專利之發明的範圍；確定相關先前技術所揭露之內容；確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；確認該發明與相關先前技術所揭露

之內容間的差異；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，是否能輕易完成申請專利之發明。其中步驟 5 判斷時，包括否定進步性之因素及肯定進步性之因素，在肯定進步性之因素中又有包含輔助性判斷因素，而輔助性判斷因素中最為抽象者應屬獲得「商業上的成功」，對於具體內涵，或可參照最高行政法院 109 年度上字第 575 號判決與最高行政法院 107 年度判字第 652 號判決。

在前揭最高行政法院之判決中，明確指出進步性之判斷首重確定申請專利之發明範圍，進而確認申請專利之發明與相關先前技術之差異，且以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的通常知識後，判斷是否能輕易完成申請專利之發明。至於「商業上的成功」僅為進步性的輔助判斷因素，並非唯一因素，且專利產品在商業上成功與否，除其技術特徵外，尚可能因銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景氣等因素相關聯。倘欲以商業上之成功克服不具進步性之判斷，申請人除應證明其實施專利商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品之情事外，尚應就實施專利商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致之事實負舉證責任。

至於在判斷順序上，因商業上的成功要屬輔助性判斷因素，意味著其僅具有補充參考之用，此可參智慧財產及商業法院 111 年度民專上字第 4 號判決，該案例中專利權人係主張專利侵權之損害賠償，惟遭到被控侵權人提出有效性之抗辯，而專利權人為鞏固其專利之進步性，除比對引證案之證據組合與系爭專利之差異外，並提出就實施系爭專利之專利產品所為測試報告，作為具有不可預期之功效及獲得商業上的成功之佐證。然而該判決中認為，因引證案之證據組合已足以證明系爭專利不具進步性，則所謂「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素即無再參考之必要，故專利權人之主張未能獲得採納。

綜上，可知專利權人在面對進步性之挑戰時，仍應將時間資源投入在與前案之比對分析，或是透過更正來加以克服進步性之疑慮，至於輔助性判斷因素，不論在舉證的要求或是判斷的優先度上，對專利權人而言較不友善，於評估上宜更加審慎。

*台一國際法律事務所副所長