

第四章 軟體專利要件之審查

我國專利法為明確規定不予專利之情況，將專利法中可據以核駁專利之條文，合併於專利法第 44 條中。其中涉及發明專利要件者為第 21 條發明之定義、第 22 條產業利用性、新穎性及進步性、第 23 條擬制喪失新穎性及第 24 條法定不予發明專利之項目。

第一節 產業利用性之定義

我國專利法第 22 條前段規定，發明必須在產業上得以利用，始符合申請發明專利之要件，稱為產業利用性。“產業”一詞包含廣義的產業，如礦業，農業，漁業，牧業，交通，通訊，商業，及任何領域中利用自然法則而有技術性的活動者。由於軟體應用領域廣泛，可利用軟體相關技術解決各類問題。專利發明在產業上可供製造或使用者，具有產業利用性之本質¹⁸⁵，在檢驗是否具有新穎性及進步性之前，不須檢索即可先行判斷。產業利用性與充分揭露而可據以實施要件有差異，產業利用性係規定發明本質上可供製造或使用；而充分揭露可據以實施之要件係指其記載形式，必須使該發明所屬技術領域中，通常知識者能瞭解其內容並據以實施。發明本質上不能實施，不論發明說明揭露之內容是否

¹⁸⁵ 日本特許法第 2 條及歐洲專利公約(EPC)第 57 條亦有產業可利用性之規範。

明確充分，該發明即不具產業利用性。發明專利本質上可實施，但因發明說明揭露不明確或不充分，即不符充分揭露可據以實施之要件¹⁸⁶。若因發明說明中功效之記載誇大不實，以致發明無法達成功效，並非不具產業利用性，其誇大之範圍可藉補充或修正之方式將其進一步限制或刪除，使該發明符合發明目的¹⁸⁷。

若發明在產業上可供製造或使用，則認定該發明係具有產業利用性。可供製造或使用係指具有產業上之技術特徵與技術手段，能用以製造所發明之物或使用所發明之方法。具產業利用性之發明並非僅指製造產物或使用方法而已，只要該發明能加以實際利用，而有可供製造或使用之可能性即符合產業利用性，並不要求該發明已經可供製造或使用¹⁸⁸。惟理論上可行之發明，若其實際上顯然不可供製造或使用，亦不具產業利用性¹⁸⁹。另外，非以診斷、治療為目的之外科手術方法，例如整形、美容方法，由於是以有生命的人或動物為實施對象，無法供產業上利用，不具產業利用性。

¹⁸⁶ 我國專利法第 26 條第 2 項規定：發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。

¹⁸⁷ 例如對於改善網路傳輸媒介時間延遲之發明而言，僅在於程度不同，不可能完全消除時間延遲現象，若發明聲稱其可完全消除網路時間延遲之問題，但其專利特徵僅能改善，無法達成其所記載之功效，此種情況，不宜認定其不具產業利用性。

¹⁸⁸ 智慧財產局專利法逐條釋義，第 42 頁，97 年 8 月。

¹⁸⁹ 例如為防止臭氧層減少而導致紫外線增加，以吸收紫外線之塑膠膜包覆整個地球表面的方法。

專利法第二十二條第一項前段所規定的產業利用性，係規定發明本質上必須可供製造或使用；而同法第二十六條第二項所規定充分揭露而可據以實施之要件，係規定發明之記載形式，必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施，二者在判斷順序或層次上有先後、高低之差異。若發明本質上可供製造或使用，尚應審究發明說明在形式上是否明確且充分記載對於先前技術之貢獻，使發明之揭露內容達到該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施之程度，始得准予專利。相對的，若發明本質上並不可供製造或使用，例如違反自然法則之永動機發明，即使發明說明中明確且充分記載其內容，仍不可能據以實施。

若發明所利用之原理顯然違反自然法則，例如，申請永動機之發明功效或目的，由於顯然違反能量不減定律，亦即違反自然法則，不可供產業上利用，不符專利法第二十一條及第二十二條第一項前段規定，應不予專利。但若申請專利範圍為特定結構之永動機，且說明書中並無違反自然法則之敘述時，應屬同法第二十六條第二項所規範之範圍。對於未完成之發明，無論是欠缺達成目的之技術手段，或雖然有技術手段但顯然無法達成目的之發

明，若其本質上並未違反自然法則，僅為揭露內容無法使該技術領域中，具有通常知識者可據以實施之程度，亦屬專利法第二十六條第二項所規範之範圍。

第二節 新穎性與先前技術檢索

專利係賦予專利所有權人排他性之權利，用以鼓勵公開發明，使公眾能利用其發明成果之制度¹⁹⁰。對於申請專利前已公開，或於另一先申請案已揭露之發明，依我國專利法第 22、23 條規定，即不得給予專利¹⁹¹。因此，發明於申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，不得給予發明專利。另外，發明與申請在先，而在其申請後始公開或公告之申請案，若申請內容相同者，亦不得取得發明專利。

發明於申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，不得取得發明專利¹⁹²。另外，發明與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，亦不得取得發明專利¹⁹³。以手段功能用語或步驟功能用語敘述之技術特徵，其申請專利範圍解釋包含說明內容及圖式所

¹⁹⁰ 智慧財產局專利法逐條釋義，第 3 頁，97 年 8 月。

¹⁹¹ 我國專利法第 44 條規定，違反第 26 條者不予專利。

¹⁹² 我國專利法第 22 條第 1 項 1、2 款。

¹⁹³ 我國專利法第 23 條前段。

敘述之功能、結構、材料或動作，及其均等範圍。其所認定之範圍皆應列入新穎性檢索的範圍，應比對請求項與引證案之技術特徵是否具有相同功能，若屬以下之一者即不具新穎性¹⁹⁴：(1)完全相同，(2)差異性僅在於文字之記載形式，或能直接且無歧異得知之技術特徵，(3)差異性僅在於技術特徵之上下位概念，已公開之下位概念發明會使上位概念發明不具新穎性¹⁹⁵，(4)差異性僅在可直接置換之技術特徵。專利範圍所記載之發明未構成先前技術之一部分時，該發明具有新穎性。新穎性係取得發明專利的要件之一，發明是否具新穎性，通常在產業利用性審查之後才開始審查。

先前技術係指發明專利申請日之前為公眾所得知之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式¹⁹⁶。負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術；惟若其違反保密之約定或默契而洩漏技術，以致該技術之實質內容能為公眾得知時，則該技術構成先前技術的一部分。相反，若該技術處於保密狀態，公眾無法接觸或無法獲知其實質內容時，即使申請前該技術已存

¹⁹⁴ 日本特許廳專利審查基準，第二篇第二章，頁 4~19。同智慧財產局發明專利審查基準，第三章第 4 頁，97 年 9 月。(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm) (2009.04.28 visited)

¹⁹⁵ 行政法院 93 訴 2509，上位概念修正為下位概念，修正後所增加之技術內對於熟習該項技術者並非可由原申請專利範圍直接推導之技術，應屬增加技術特徵，而變更實質內容。

¹⁹⁶ 公眾得知係指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態，其得知方式包含書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。

在並已為負有保密義務之人知悉，仍非屬先前技術¹⁹⁷。

實體審查係指檢索先前技術之相關資料，主要引用刊物上公開的先前技術與申請專利範圍之請求項進行比對。引證文件之公開日必須在申請案的申請日之前，申請當日始公開之技術不構成先前技術的一部分。申請案主張優先權者，引證文件之公開日必須在優先權日之前，並應注意發明各別主張之優先權日。專利申請案經公開或公告後，即構成先前技術的一部分，無論該申請案嗣後是否經撤回或審定不予專利，或該專利案嗣後是否經放棄或撤銷，仍得作為新穎性審查之引證文件。新穎性審查應以引證資料所公開之內容為準，包含形式上明確記載的部分，或形式上雖未記載但實質上隱含的內容¹⁹⁸，引證資料揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中，具有通常知識者能據以製造或使用之發明。引證文件中明確敘述之先前技術文件，應屬於引證文件的一部分。引證文件中包括圖式者，若無文字說明，僅圖式明確揭露之技術特徵始屬於引證文件的一部分，而由圖式推測的內容，例如從圖式直接量測之尺寸，則不屬於引證文件部分¹⁹⁹。

¹⁹⁷ 智慧財產局專利法逐條釋義，第 50 頁，97 年 8 月。

¹⁹⁸ 智慧財產局發明專利審查基準，第三章第 4 頁：「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引證文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容」，97 年 9 月。

¹⁹⁹ 智慧財產局發明專利審查基準，第三章第 8 頁。

新穎性應就每一請求項逐項判斷，附屬項為獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能²⁰⁰。每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，即一發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他已公開之先前技術內容的組合進行比對。若引證文件述明另一參考文件時，若該參考文件在引證文件公開日之前已能為公眾得知，引證文件與參考文件所共同揭露之先前技術，仍屬單一文件之先前技術。同理，引證文件中明確放棄之事項或明確記載之先前技術，均視為單一文件中所揭露之先前技術。使用字典、教科書、工具書之類的參考文件解讀引證文件中之用語，該參考文件亦被視為引證文件的一部分，屬單一文件中所揭露之先前技術。

專利法第二十二條第一項第一款所稱之使用，並非僅指應用物或方法之技術功能，亦包括製造、販賣要約、販賣及進口等行為。公開使用係指透過使用行為而公開技術內容，使專利技術成為習

²⁰⁰ 符合專利要件之附屬項可修正變更為獨立項或與原獨立項合併成為修正後之獨立項。

知之狀態，並不以公眾實際上已使用或已真正得知該先前技術之內容為必要²⁰¹。惟若未經說明或實驗，僅由該使用行為，該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無法得知其構造、功能、材料或成分等任何相關之技術內容者，則不構成公開使用²⁰²。公開使用之行為使先前技術能為公眾得知時，即為公開使用之日。該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據已公開使用之先前技術，判斷發明構成先前技術的一部分時，應認定該發明已公開使用。公眾所知悉，指以口語或展示等方式揭露技術內容，例如藉口語交談、演講、會議、廣播或電視報導等方式，或藉公開展示圖面、照片、模型、樣品等方式，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以其實際上已聽聞或閱覽或已真正得知該先前技術之內容為必要。

主張不喪失新穎性之優惠，僅係在六個月優惠期間內將原本已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之發明，即專利法第 22 條第 2 項所列 1) 因研究、實驗目的，2) 因陳列於政府主辦或認可之展覽會，3) 非出於申請人本意而洩漏之發明，均不視為使發明喪失新穎性之先前技術。主張不喪失新穎性之優惠所產生的效果

²⁰¹ 例如於參觀工廠時，物或方法之使用能為公眾得知其構造或製程者，即屬已公開使用。

²⁰² 例如內部有新技術之物品，即使在公眾面前操作該物品，由於僅能觀察其外觀，無從得知該技術之內容，則不屬公開使用。

與優先權的效果不同，並不因為主張優惠而影響判斷其是否符合專利要件之基準日。因此，申請人主張前述事實的公開日至申請日之間，若他人就相同發明提出申請，由於申請人所主張不喪失新穎性之優惠的效果不能排除他人申請案申請在先之事實，依先申請原則，原主張不喪失新穎性之優惠的申請案不得准予專利，而他人申請在先之申請案則因申請前已有相同發明公開之事實，亦不得准予專利。申請人主張不喪失新穎性之優惠，若他人轉載該優惠之事實所公開的發明內容，例如傳播媒體之報導行為等，均不影響優惠的效果，而使發明喪失新穎性。惟若申請人在優惠期間內自行將發明再次公開，除非該再次公開係因研究、實驗或因陳列於政府主辦或認可之展覽會，其他情事的再次公開，將使該發明喪失新穎性。發明與他人因研究、實驗或因陳列於政府主辦或認可之展覽會或非出於申請人本意而洩漏，而能為公眾得知之發明相同者，不得主張不喪失新穎性之優惠²⁰³。

專利法第 22 條第 1 項及第 23 條皆係新穎性要件之規定，但其適用有別，第 23 條所規範之新穎性稱為擬制喪失新穎性（legal fiction）。先前技術涵蓋申請日之前所有能為公眾得知之技術。

²⁰³ 智慧財產局專利法逐條釋義，第 47 頁，97 年 8 月。

申請在先而在後申請案申請日之後始公開或公告之發明專利先申請案原本並不構成先前技術的一部分，但專利法第 23 條將發明專利先申請案所附說明書內容以法律擬制為先前技術，若後申請案申請專利範圍中所載之發明內容與先申請案所載之技術相同時，則擬制喪失新穎性。發明與新型同屬利用自然法則之技術思想之創作，相同技術內容分別申請發明專利及新型專利者，並無授予兩個專利之必要，但二者與新式樣為透過視覺訴求之創作內容不同，故擬制喪失新穎性僅有發明或新型先申請案得作為引證文件，並不包含新式樣之先申請案²⁰⁴。

第三節 進步性與技術特徵

我國專利法第 22 條第 4 項規定，發明雖無第 1 項所列申請前已見於刊物或已公開使用，或申請前已為公眾所知悉者，但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，仍不得依本法申請取得發明專利。進步性應以每一請求項中所載之發明整體為對象，將該發明所欲解決之問題、應用之技術手段，與先前技術比對，逐項進行判斷。

軟體專利之方法或裝置，通常可轉用於不同之技術領域，對於

²⁰⁴ 90 字 5267 號，引證圖示係一立體分解圖僅供人了解大略之構造及外表之形狀而已，謂之能夠精確判斷感應元件之定位技術，已與經驗法則不符。

將一技術手段轉用至其他技術領域，仍能達到實質相同效果之發明，認定其技術手段屬顯而易知。但技術手段轉用於其他領域，可產生不可預期之功效，或能解決該技術領域長期無法解決之問題者，則認定該技術手段具有進步性，例如以先前技術之醫療資訊檢索方法轉用至商品資訊檢索的技術領域，若該檢索方法對於商品資訊檢索領域長期所欲解決之問題，無法產生解決問題之功效，則該技術方法之轉用認定為顯而易知，不具進步性。

將習知的技術特徵附加於先前技術，或將習知的技術特徵置換於先前技術中之技術特徵的發明，係屬該發明技術領域中具有通常知識者所能輕易完成²⁰⁵。開發一套系統通常必須經過設計規劃、系統分析及系統設計的工作程序，對於利用通常之系統分析及系統設計手法，即能將先前技術中人類所進行之交易活動或商業方法予以系統化之發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。對於單純利用軟體實施既有硬體電路之功能，並未解決任何軟體化過程之問題的發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成。例如利用軟體加法器的功能，實施硬體半加器之加法功能，將硬體半加器所執行之加法

²⁰⁵ 例如先前技術係以鍵盤作為輸入裝置，再附加習知的滑鼠點選或條碼器輸入技術，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。惟若附加或置換後能產生無法預期之功效或能克服該技術領域長期無法解決之問題，則該發明仍具有進步性。

功能予以軟體化，並非解決既有軟體化之技術問題，該技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。專利制度係授予申請人專有之排他性權利，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，專利法第 22 條第 4 項規定，發明為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。

發明是否具進步性，應於審查發明是否符合新穎性要件之後再行審驗，不具新穎性者，無須再審究其進步性。該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人²⁰⁶，具有該技術領域通常知識，可用以執行例行工作及實驗的能力。檢驗進步性之先前技術係專利法第 22 條第 1 項所規範：申請前已見刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術。該先前技術不包括在申請日及申請日之後始公開或公告之技術，亦不包括專利法第 23 條所規定申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案。原則上審查進步性之先前技術應屬於該發明所屬或相關之技術領域，但若不相關之技術領域中的先前技術與發明有共通的技术特徵時，該

²⁰⁶日本特許廳專利審查基準，第二篇第二章，頁 20~26。智慧財產局發明專利審查基準，第三章第 18~28 頁。(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm) (2009.04.28 visited)

先前技術亦可適用²⁰⁷為進步性檢驗之參考文件。該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成發明者，該發明之整體即為顯而易知，應認定為能輕易完成之發明。顯而易知係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者以先前技術為基礎，經分析、推理或試驗即能預期其發明之情形。顯而易知與能輕易完成係屬同一概念。實質上隱含的內容係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者，經參酌申請當時的通常知識，即能直接且無歧異得知的內容。

進步性之檢驗應以每一請求項中所載之發明整體為對象，逐項進行判斷。判斷發明是否能輕易完成，得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合。技術內容的組合是否顯而易知，應依下列事項決定之²⁰⁸：1)就發明所欲解決之問題而言，引證文件的技術內容是否促使該發明所屬技術領域中，具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在一起，若兩技術內容所揭露之必要技術特徵並不相容，

²⁰⁷ 同上。

²⁰⁸ 同上，第三章第 21 頁。

則其技術內容的組合並非顯而易知；2)就技術領域而言，引證文件的技術內容是否屬於相關的技術領域，若兩技術分屬不相關的技術領域，通常其技術內容的組合即非；3)就組合之動機而言，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理的動機，組合一份文件中之多項技術內容，則其技術內容的組合即為顯而易知²⁰⁹。

發明是否符合進步性係以每一請求項中所載之發明的整體為對象，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者，由先前技術之比較屬顯而易知時，即應認定該發明能輕易完成，不具進步性。判斷請求項所載之發明是否為進步性時，得參酌說明書、圖式及申請時的通常知識，以理解該發明。請求項中所載之發明是否具進步性，通常得依下列步驟²¹⁰進行判斷：(一)技術手段或特徵之範圍；(二)先前技術之範圍；(三)相關領域一般技術水準；(四)發明請求項與相關先前技術之差異；(五)是否能輕易完成。依據上述步驟判斷進步性時，確定相關先前技術應考量下列事項²¹¹：

1. 發明與先前技術在技術領域的關連性；
2. 發明與先前技術在所欲解決之問題的關連性；
3. 發明與先前技術在功能或特性上的關

²⁰⁹ 同上，例如，先前技術與教科書或工具書所揭露之技術內容的組合，或一份文件與其內容已明確揭露另一份文件或已明確揭露以其他形式公開揭露之技術內容的組合，或一份文件與該領域中之通常知識的組合。

²¹⁰ 日本特許廳電腦軟體相關發明審查基準 2.3.1 進步性審查之基本概念，頁 14，2009 年 3 月。

²¹¹ 同上。

連性；4. 從先前技術可預測發明的合理程度；發明相關技術領域中具有通常知識者，根據申請當時的通常知識及技術，可促使其轉用、置換、改變或組合該先前技術所揭露之內容而構成發明者，應認定該發明能輕易完成

對抗顯而易知，不具進步性之檢驗，可以採取二次考量或輔助考量(secondary consideration)策略，其中尤以檢驗無法預期功效者更為有效²¹²。無法預見的功效包含產生新的性質或在數量上的顯著變化。若發明對照先前技術具有無法預見的功效，且其請求項中界定有該相關發明之技術特徵，該無法預見的功效得佐證該發明並非能輕易完成。因此，即使申請當時具有通常知識者能藉轉用、置換、改變或組合先前技術所揭露內容而產生發明，但若先前技術並未揭露轉用、置換、改變或組合可產生無法預期功效，則發明仍屬非能輕易完成者。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輕易完成。發明可用以克服該發明所屬技術領域中，具有通常知識者，長久根深蒂固之技術偏見，若其能解決所面臨之問題，得佐證其並非能輕易完成。依發明所製得之物在商業上獲得成功，若其係

²¹² 陳秉訓 美國聯邦巡迴上訴法 1999 年 In re Paul D. Case and Alan G. Stephenson (98-1531 Federal Circuit August 31, 1999) 案之分析－兼談以不可預期之結果作為顯而易見性之反駁，專利法制與實務論文集(95 年)467 頁，經濟部智慧財產局編印 96 年 5 月。

直接由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輕易完成。若申請時的通常知識或先前技術之揭露內容，會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨問題時，轉用、置換、改變或組合該先前技術所揭露之內容而完成發明者，應認定該發明不具進步性。發明類型依前述具有差異之技術特徵性質予以區分，可區分為²¹³：

（一）轉用發明—將某一技術領域之先前技術轉用至另一技術領域之發明，若能產生無法預見的功效，或能克服長期存在於該發明所屬技術領域之問題，該發明即屬非能輕易完成，具進步性。惟若轉用之技術特徵並無法產生預期功效，該轉用發明即屬可輕易完成，不具進步性²¹⁴。（二）用途發明—將已知物質或物品使用於新目的之發明，若其用途發明能產生無法預見的功效，該發明即屬非能輕易完成，具進步性。例如將某殺蟲劑用作除草劑，而能產生無法預見的功效²¹⁵。惟若用途發明僅是應用已知物質或物品之已知性質，而未產生無法預見的功效，應認定該發明能輕易

²¹³ 日本特許廳專利審查基準，第二篇第二章，頁 20~26。同智慧財產局發明專利審查基準，第三章第 24~25 頁。

²¹⁴ 例如一種清潔劑發明，包含習知化合物具有習知降低水表面張力之固有性質，而該性質對於清潔劑而言係屬習知之必要性質，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。

²¹⁵ 用途發明專利之見解在實務上尚有爭議，例如原殺蟲劑用作除草劑，其殺蟲劑原技術手段與使用方法皆無新穎性的情況，並不符專利法新穎性之規定。

完成，不具進步性²¹⁶。(三) 置換技術特徵之發明，指將先前技術中之技術特徵置換為其他先前技術中之技術特徵的發明。若置換技術特徵之發明能產生無法預見的功效，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。惟若置換技術特徵之發明僅是以具有相同功能之手段予以置換，未產生無法預見的功效，應認定該發明能輕易完成，不具進步性²¹⁷。若為解決同一問題，以具有相同功能之已知材料置換已知物品中相對應之材料，該發明即屬能輕易完成，不具進步性²¹⁸。(四) 省略技術特徵之發明—刪減先前技術中之技術特徵，例如物品之元件或方法之步驟等之發明。若省略技術特徵之發明仍然具備原有的全部功能或能產生無法預見的功效，則該發明係屬非能輕易完成，具進步性。惟若省略技術特徵之發明喪失所省略之技術特徵的功能，該發明即屬能輕易完成，不具進步性。(五) 改變技術特徵關係之發明—改變先前技術中之元件形狀、尺寸、比例、位置及作用關係或步驟的順序等之發明。若改變技術特徵關係之發明能產生無法預見的功效或新的用途，該發明即非屬能輕易完成，具進步性。(六) 組合發明—將先前技術中

²¹⁶ 例如某已知潤滑劑具有冷卻之性質，將其作為屬同一技術領域中之切削液，不具進步性。

²¹⁷ 例如以液壓馬達驅動之抽水機發明僅將已知抽水機中之「電動馬達」置換為具有相同功能的習知「液壓馬達」，不具進步性。

²¹⁸ 例如將皮帶輪之輪轂與皮帶接觸的「平面」改變為「外凸之弧形面」，使皮帶不會鬆脫，由於該功效係無法預期者，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。

複數個技術手段加以組合構成之發明。若組合發明之技術特徵在功能上彼此相互作用而產生新的功效，或組合後之技術效果優於所有單一技術所產生之技術效果的總合，無論其技術特徵是否全部或部分為習知，均應認定該發明非能輕易完成，具進步性。惟若組合發明僅是單純拼湊先前技術之技術手段，組合後之技術效果僅為所有單一技術所產生技術效果的總合，該組合發明即屬能輕易完成，不具進步性²¹⁹。(七) 選擇發明—自先前技術的較大範圍中，有目的的選擇先前技術未明確揭露之較小範圍或個體作為其技術特徵之發明。選擇發明常見於化學及材料技術領域。由於選擇發明係由較大範圍之先前技術中選擇較小範圍或個體作為發明之技術特徵，其全部或部分技術特徵必然已為先前技術所涵蓋。若選擇發明所選擇之技術特徵並未明確揭露於先前技術中，而通常知識者尚無法由先前技術得知該選擇之技術特徵，且能產生較先前技術更為顯著或無法預見的功效時，該發明即屬非能輕易完成，具進步性²²⁰。檢驗進步性應以發明的整體為對象，不得僅針對發明說明或申請專利範圍中所記載之技術特徵部分或某一

²¹⁹ 例如電子錶筆之發明，電子錶與筆在功能上並未相互作用，應認定該發明僅屬簡單的拼湊，不具進步性。

²²⁰ 例如以物質 A 和 B 在高溫下製造物質 C，當溫度在 50°C ~ 130°C 範圍內，物質 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°C ~ 65°C 範圍內，而先前技術並未明確記載該較小範圍，且物質 C 之產量顯著的超過預期，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。

技術特徵。獨立項之發明具進步性時，其附屬項當然具進步性。獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項檢驗。進步性不得以發明說明中循序漸進、由淺入深的內容所產生的「後見之明」作成能輕易完成的判斷，應將發明與先前技術進行整體比對，作成客觀判斷。

第四節 充分揭露與發明不完全

我國專利法第 25 條第 3 項規定，申請發明專利應備具申請書、說明書及必要圖式。說明書應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。發明說明應明確且充分揭露發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施²²¹。發明說明應敘明之事項包括發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容、實施方式及圖式簡單說明，其中發明內容包括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。為明確且充分描述電腦軟體相關發明的技術特徵，得於圖式中繪製電腦軟體的流程圖²²²或功能方塊圖²²³表現電腦軟體所欲達成之功

²²¹ 尹守信 由 Agfa v Creo 案談美國專利法上之揭露義務，專利法制與實務論文集(95 年)，491 頁，96 年 5 月，「1984 年美國 CAFC 將違反揭露義務之行爲改用不正行爲(inequitable conduct)，請求項一旦涉及不正行爲，則該專利之全部請求項皆爲不可執行(unenforceability)」。

²²² 若以流程圖表現，發明說明應配合該流程圖的操作，依序描述方法的各步驟。

²²³ 若以功能方塊圖表現，發明說明應描述該功能方塊圖中軟體各模組與硬體各構件之相互關連或硬體各構件之間的連結關係。

能，必要時，得輔以資料流程圖、虛擬碼²²⁴、時序圖等揭露其技術特徵。有關電腦軟體之描述，原則上應使用該發明所屬技術領域中習知或通用的技術用語或專有名詞。另電腦軟體種類甚多，用以管理與使用硬體資源作為使用者與機器介面的系統軟體，如作業系統、組合程式、編譯程式、公用程式等，皆屬輔助使用者利用電腦解決問題的應用軟體，例如利用高階程式語言²²⁵所撰寫的編輯、套裝軟體等。發明若屬新創的特殊軟體或非屬該技術領域之人所知悉的特殊軟體，應於說明中敘明其實施方式，且其內容可據以實施²²⁶。

發明說明之記載應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體基礎上，能瞭解解決問題之技術手段，並可據以實施。請求項中以手段功能用語或步驟功能用語記載者，發明說明中應明確且充分揭露達成該功能之結構、材料或動作，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解解決問題之技術手段並可據以實施。不符明確且充分揭露，並可據以實施之要件的發明，其情形如下：(一)說明的實施方式，僅以抽象的方法或功能記載對應於請求項所記載之發明，但未記

²²⁴ 非屬程式碼本身，僅供程式流程說明。

²²⁵ 例如 C++ 語言，其指令敘述較一般低階語言較為容易從字面瞭解其指令之用途及目的。

²²⁶ 違反者依我國專利法第 44 條規定以不符同法第 26 條規定不予專利。

載如何藉助軟體或硬體實施該步驟或功能，以致無法據以實施請求項中所載之發明²²⁷；（二）說明中使用非通用之技術用語、省略語、符號等，且未定義者，由於該用語之意義不明確，無法清楚界定請求項中所載之發明範圍，以致無法據以實施請求項中所載之發明；（三）雖然發明說明中以功能方塊圖或流程圖載明實施請求項中所載之功能的硬體或軟體，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者依該功能方塊圖或流程圖，仍無法瞭解硬體各構件或軟體各模組的構成，以致無法據以實施請求項中所載之發明；（四）對於以手段功能用語或步驟功能用語記載請求項中所載之功能，雖然發明說明已載明操作流程，但因該功能與該操作流程之間的對應關係不清礎，以致無法據以實施請求項中所載之發明。例如以手段功能用語記載之商業資訊處理系統請求項，發明說明中僅簡單記載工作流程，若未明確揭露兩者之間的對應關係，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法據以實施請求項中所載之發明，以下以範例說明²²⁸：

「一種資訊記錄、傳送媒體，電腦儲存或傳送電腦可讀取的程式，

²²⁷ 例如請求項中記載執行數學式解法、商業方法或遊戲規則之資訊處理系統，若發明說明中未明確記載如何藉助電腦實施該方法或規則，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法據以實施請求項中所載之發明。

²²⁸ 參照日本特許廳發明專利審查基準 VII 部第 1 章，特殊技術領域電腦施行相關發明審查基準，第 22 頁，2009 年 3 月。網址：http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_1.pdf。

該程式使電腦執行步驟 A、步驟 B、步驟 C；資訊記錄、傳送媒體包括：1) 泛用電腦可讀寫的資訊記錄媒體，如半導體記憶體、軟磁碟、硬磁碟等；或 2) 光學讀取媒體，如 CD-ROM、DVD 等之記錄媒體；或 3) 傳送程式之網路。」

上述請求項之「資訊記錄、傳送媒體」包含了記錄媒體及傳送媒體，依其說明內容，記錄媒體為資訊記錄媒體及光學讀取媒體，傳送媒體為傳送程式之網路。對於請求項中之「資訊記錄、傳送媒體」，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，所理解之「資訊記錄」及「資訊傳送」為兩種不同的概念。由於請求項包含兩個不同技術思想之發明，故發明不明確²²⁹。

²²⁹ 同上，第 23 頁。