

由專利法教示因果關係論專利進步性： 以組合專利與類似組合專利為中心*

沈宗倫**

〈摘要〉

「功利主義」乃以確保發明者「誘因」為訴求，經由「誘因」的確保，使發明者與就現有發明內容進行改良或再創新之潛在發明者，未來樂於投入技術研發，貢獻產業進展。在功利主義的思維下，政府（代表民眾）與發明人間存在一個類似社會契約的概念，一方面透過立法，授予發明人法定排他權（exclusive rights），為其研發成果，創造市場上的經濟優勢，令發明人有機會利用排他權的權限，適度地回收研發成本，並取得合理的利潤。另一方面，以前述的法定排他權為對價，發明人有義務揭露高品質的研發成果給公眾，令公眾有機會接觸研發成果相關的資訊，更期待藉由授權或法定權利的限制，得以使公眾能致力於技術的改良與累積創新，促成專利法制的產業目標。專利的「進步性」要件，恰為高品質發明衡量的樞紐。專利進步性無可置疑的，常為各國專利法爭議的重心。向來，我國學說側重於進步性評價主體（所屬領域具有通常知識者）的研究，較少直接論及先前技術與發明間的教示因果關係。鑑於西元 2007 年美國專利判例法的發展（KSR 案），本文擬由教示因果關係為中心，建構我國專利進步性評價的解釋方針，不僅期

* 本文為行政院國科會補助個別型專題研究計畫的部分成果發表（編號：NSC 99-2410-H-004-222-），作者在此向國科會致謝。本文的刊登亦承蒙二位審稿委員的指正與包容，作者銘感於心。

** 作者為國立政治大學法律學系專任副教授；美國印第安那大學布魯頓校區法學博士。E-mail: clshen@nccu.edu.tw

• 投稿日：01/03/2013；接受刊登日：03/13/2013。
• 責任校對：王柏硯、黃千娟、陳嫻恬。
• DOI:10.6199/NTULJ.2013.42.02.03

待能與既有關於進步性評價主體的研究文獻，作一橫向的研究整合，更希望能貢獻研究成果，作為司法實務於相關爭議問題的判決參考。

關鍵詞：進步性、非顯而易見性、教示因果關係、先前技術、申請專利範圍、所屬領域具有通常知識者、發明、法定排他權、專利審查、無效抗辯