

第五篇 舉發及依職權審查

第一章 專利權之舉發及依職權審查

1. 前言	5-1-1
2. 法規依據	5-1-2
2.1 發明舉發、依職權審查相關法規	5-1-2
2.2 新型舉發相關法規	5-1-3
2.3 新式樣舉發、依職權審查相關法規	5-1-4
3. 舉發之提起	5-1-6
3.1 舉發人	5-1-6
3.1.1 舉發人資格	5-1-6
3.1.2 利害關係人之審查	5-1-6
3.2 舉發期間	5-1-7
3.2.1 專利權期間	5-1-7
3.2.2 專利權期滿或當然消滅後	5-1-7
3.3 提起舉發之事由	5-1-8
3.3.1 發明專利權之舉發事由	5-1-8
3.3.2 新型專利權之舉發事由	5-1-8
3.3.3 新式樣專利權之舉發事由	5-1-9
3.3.4 其他事由	5-1-10
3.4 舉發理由與證據之記載及補正	5-1-10
3.5 答辯	5-1-11

4. 舉發審查之處理	5-1-12
4.1 審查人員之指定、迴避	5-1-12
4.1.1 審查人員之指定	5-1-12
4.1.2 審查人員之迴避	5-1-12
4.2 面詢或為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘驗	5-1-13
4.2.1 面詢	5-1-13
4.2.2 實驗 補送模型或樣品 實施勘驗	5-1-13
4.3.更正	5-1-15
4.3.1 更正之公告及其效力	5-1-16
4.3.2 更正與前後舉發案之審理	5-1-16
5. 舉發審查之要點	5-1-17
5.1 審查之基本原則	5-1-17
5.1.1 書面審查	5-1-17
5.1.2 處分權主義	5-1-17
5.1.3 爭點整理	5-1-18
5.1.4 爭點範圍內之調查證據	5-1-19
5.1.5 闡明權之行使	5-1-19
5.2 爭點之審查	5-1-21
5.2.1 有關專利申請權人之爭執	5-1-21
5.2.2 有關發明 新型 新式樣之定義之爭執	5-1-22
5.2.3 有關專利要件之爭執	5-1-23
5.2.4 有關說明書、圖式(或圖說)記載內容之爭執	5-1-29
5.2.5 有關補充、修正說明書或圖式(或圖說)內容之爭執	5-1-30
5.3 證據	5-1-31
5.3.1 舉證責任	5-1-32
5.3.2 自由心證	5-1-33

5.3.3 證據之調查、採證	5-1-34
5.4 一事不再理	5-1-42
5.4.1 一事不再理之判斷時點	5-1-43
5.4.2 同一事實與同一證據	5-1-44
6. 舉發審定與撤銷確定	5-1-45
6.1 舉發審定	5-1-45
6.2 原處分被撤銷後之重為審查	5-1-46
6.3 舉發審定之效果	5-1-46
6.3.1 舉發不成立之效果	5-1-46
6.3.2 舉發成立之效果	5-1-46
6.3.3 舉發駁回之效果	5-1-47
6.3.4 舉發案與專利侵權訴訟之關係	5-1-47
6.4 舉發審定之注意事項	5-1-47
7. 依職權審查	5-1-50
7.1 依職權審查之提起	5-1-50
7.1.1 依職權審查之時機	5-1-50
7.1.2 提起依職權審查之事由	5-1-50
7.2 依職權審查之處理	5-1-50
7.3 依職權審查之要點	5-1-50
7.3.1 依職權調查證據	5-1-50
7.3.2 預審	5-1-51
7.3.3 依職權審查之判斷	5-1-51
7.3.4 證據	5-1-52
7.4 依職權審查審定與撤銷確定	5-1-52
7.4.1 原處分被撤銷後之重為審查	5-1-52
7.4.2 發明、新式樣依職權審查維持專利權之效果	5-1-52

7.4.3 發明、新式樣專利權依職權撤銷確定之效果

5-1-53

第一章 專利權之舉發及依職權審查

發明、新型、新式樣專利申請案取得專利權後，並非不得再為爭執，任何人或利害關係人得依法對取得之專利權提起舉發。對於發明及新式樣專利權，專利專責機關亦得依職權審查，而新型專利申請案採形式審查後，對於新型專利權已無依職權審查。專利權之舉發及依職權審查經專利專責機關審查其有違反專利法相關規定者，應撤銷其專利權，並限期追繳證書，分別規定於專利法第 67 條、第 107 條及第 128 條。本章就舉發及依職權審查相關基準予以說明。

1. 前言

專利專責機關在審查發明及新式樣專利申請案應否給予專利權時，其審定准予專利並非毫無爭議，對於新型專利申請案，僅經形式審查認無專利法第 97 條所規定不予專利之情事者，即可准予專利，更無須進行產業利用性、新穎性、擬制喪失新穎性、進步性等專利要件之實體審查。發明、新型、新式樣專利申請案經公告取得專利權後，由於專利權具有排他之效力，為調和專利權人、公眾或利害關係人之利益，專利法乃設立「舉發」之公眾輔助審查制度，藉由第三人協助專利專責機關就公告的專利案再予審查，使專利之核准更能臻於正確無誤。除了某些特定情事限由利害關係人提起舉發外，任何人均得對專利權提起舉發。又舉發程序之提起亦常常係源於兩造當事人專利侵權之糾紛，舉發人期望藉由此一程序，對已授予的專利權請求撤銷，以避免涉及侵害專利權。

對於發明及新式樣專利權，專利專責機關若發現有不合法定授予專利權之條件，為顧及公平性，亦得依職權審查，以期專利權之核准正確無誤。

雖然本章所述之內容並未涉及發明專利權期間延長的舉發與

依職權審查，處理延長專利權的舉發案時，得參考本章 4.「舉發審查之處理」。有關延長專利權之舉發與依職權撤銷之審查，適用之基準參照第 2 篇第 8 章「專利權期間延長」之 5.3「延長專利之舉發與撤銷」。

現行專利法係行政院核定自 93 年 7 月 1 日施行，於施行前已提出之異議案，適用專利法修正施行前之規定。又對於 93 年 7 月 1 日之前已審定公告之專利申請案，仍得於修正施行後，依專利法修正施行前之規定提起異議，適用 89 年 7 月 10 日發布之『第九章異議、舉發及依職權審查基準』及 89 年 11 月 30 日修正發布之第九章第二節三、(二)及第四節一、5.之內容。

此外，對於 93 年 7 月 1 日起核准公告之專利案提起舉發者，無論程序或實體，應依現行專利法規定為之；對於 93 年 7 月 1 日前核准審定之專利案提起舉發者，原則上，程序部分應依現行專利法之規定審理，但實體部分仍依核准審定時所適用之專利法規定審查。

2. 法規依據

2.1 發明舉發、依職權審查相關法規

- ．專利法第 43 條：舉發審定書由專利審查人員具名。依職權審查結果，撤銷發明專利權之審定書之具名準用本規定
- ．專利法第 64 條：專利權人申請更正專利說明書或圖式之事項、更正後之公告及其效果
- ．專利法第 67 條：提起舉發或依職權撤銷發明專利權之事由、舉發人資格、補提理由及證據之期限、一事不再理之原則
- ．專利法第 68 條：利害關係人得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發
- ．專利法第 69 條：專利權人答辯

- ．專利法第 70 條：審查人員之指定、審定書之作成及送達
- ．專利法第 71 條：面詢、實驗、補送模型或樣品、更正、實施勘驗等事項
- ．專利法第 72 條：依職權撤銷專利權之處理，準用第 69 條至第 71 條之規定
- ．專利法第 73 條：專利權撤銷之確定與效果
- ．專利法第 90 條：舉發案涉及侵權訴訟案件得優先審查
- ．專利法施行細則第 2 條：舉發之申請、書表及其格式、份數
- ．專利法施行細則第 4 條：舉發證據為書證影本之情形及原本或正本之發還
- ．專利法施行細則第 29 條：屆期末依通知辦理或未依通知內容辦理面詢、實驗、補送模型或樣品、補充、修正說明書、圖式之規定

2.2 新型舉發相關法規

- ．專利法第 107 條：提起舉發撤銷新型專利權之事由、舉發人資格、審定書由專利審查人員具名
- ．專利法第 108 條準用第 64 條：專利權人申請更正專利說明書或圖式之事項、更正後之公告及其效果
- ．專利法第 108 條準用第 67 條第 3 項、第 4 項：補提理由及證據之期限、一事不再理之原則
- ．專利法第 108 條準用第 68 條：利害關係人得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發
- ．專利法第 108 條準用第 69 條：專利權人答辯
- ．專利法第 108 條準用第 70 條：審查人員之指定、審定書之作成及送達
- ．專利法第 108 條準用第 71 條：面詢、實驗、補送模型或樣品、更正、實施勘驗等事項
- ．專利法第 108 條準用第 73 條：專利權撤銷之確定與效果

- ．專利法第 108 條準用第 90 條：舉發案涉及侵權訴訟案件得優先審查
- ．專利法施行細則第 2 條：舉發之申請、書表及其格式、份數
- ．專利法施行細則第 4 條：舉發證據為書證影本之情形及原本或正本之發還
- ．專利法施行細則第 29 條：屆期末依通知辦理或未依通知內容辦理面詢、實驗、補送模型或樣品、補充、修正說明書、圖式之規定

2.3 新式樣舉發、依職權審查相關法規

- ．專利法第 127 條：專利權人申請更正專利圖說之事項、更正後之公告及其效果
- ．專利法第 128 條：提起舉發或依職權撤銷新式樣專利權之事由、舉發人資格
- ．專利法第 129 條第 1 項準用第 43 條：舉發審定書由專利審查人員具名
- ．專利法第 129 條第 1 項準用第 67 條第 3 項、第 4 項：補提理由及證據之期限、一事不再理之原則
- ．專利法第 129 條第 1 項準用第 68 條：利害關係人得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發
- ．專利法第 129 條第 1 項準用第 69 條：專利權人答辯
- ．專利法第 129 條第 1 項準用第 70 條：審查人員之指定、審定書之作成及送達
- ．專利法第 129 條第 1 項準用第 71 條：面詢、實驗、補送模型或樣品、更正、實施勘驗等事項
- ．專利法第 129 條第 1 項準用第 73 條：專利權撤銷之確定與效果
- ．專利法第 129 條第 1 項準用第 90 條：舉發案涉及侵權訴訟案件得優先審查
- ．專利法施行細則第 2 條：舉發之申請、書表及其格式、份數

- ．專利法施行細則第 4 條：舉發證據為書證影本之情形及原本或正本之發還
- ．專利法施行細則第 29 條：屆期未依通知辦理或未依通知內容辦理面詢、實驗、補送模型或樣品、補充、修正圖說之規定

對於獲准之專利，如有違反專利法規定之情事者，其補救方法在發明專利、新式樣專利係採舉發撤銷及依職權撤銷制度，新型則採舉發撤銷，為專利法第 67 條、第 107 條、第 128 條所明定，而對於依職權撤銷發明專利權之處理，專利法第 72 條第 2 項亦有明文準用第 69 條至第 71 條之規定。專利法對於依職權撤銷新式樣專利權之處理雖無準用之規定，惟基於依職權撤銷發明專利權與依職權撤銷新式樣專利權審查程序之一致性，應類推適用上開規定。

3. 舉發之提起

任何人認為專利權違反專利法或利害關係人認為共有專利申請權非由全體共有人提出申請者、專利權人非專利申請權人者，得備具舉發理由並附具證據向專利專責機關提起舉發。

3.1 舉發人

3.1.1 舉發人資格

對於已取得專利權之專利申請案，任何人得附具證據提起舉發；但提起舉發所主張之情事係指專利申請權為共有者但非由全體共有人提出申請者，或專利權人為非專利申請權人者，由於係屬權利歸屬之爭執，則限於利害關係人始得提起舉發。

由於舉發為公眾審查制度，本質上係由他人提起舉發，且由專利法相關法條規定觀之，舉發程序均設有兩造當事人，並有交付專利權人答辯之程序須踐行。因此，舉發人為專利權人者，與公眾審查係由他人提起之精神相違背，所提舉發申請應不受理。

3.1.2 利害關係人之審查

舉發之提起限於利害關係人始得為之者，舉發人應於舉發書中聲明其為利害關係人並提出證據。若專利權人對於舉發人所主張具有利害關係之事實並無爭執，專利專責機關對於該事實得不進行調查。例如舉發人主張其為專利權人之雇用人，系爭專利應屬職務上所完成之發明（新型或新式樣），有專利法第 5 條、第 7 條第 1 項適用之情事，依專利法第 67 條第 1 項第 3 款（新型第 107 條第 1 項第 3 款，新式樣第 128 條第 1 項第 3 款）之規定提起舉發，而專利權人也不爭執僱傭關係時，即可進行實體要件之審查。反之，若專利權人對利害關係有爭執，原則上應進行調查事實，通知當事人補充理由或證據，若認定其並無利害關係時，針對此項認定，應以舉發人不適格為由，審定「舉發駁回」。

舉發人提出舉發時尚不具利害關係人資格，但舉發審定前已具備該資格者，應認定其符合利害關係之要件。

3.2 舉發期間

3.2.1 專利權期間

專利申請案經准予專利後，自公告之日起給予專利權，故自公告之日起得提起舉發。

於專利申請案經核准審定（處分）後至繳費領證前提起舉發者，由於尚無舉發標的，專利專責機關將會處分舉發申請不受理；惟如係於專利申請案繳費領證後至公告前提起舉發者，其專利公告取得專利權之時間為可得確定，因此，專利專責機關將先受理，並於公告後再行處理。

3.2.2 專利權期滿或當然消滅後

專利權期滿或當然消滅後，原則上不得為舉發之標的，惟專利法第 68 條（新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用）規定，利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，仍得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。所謂可回復之法律上利益，例如專利權倘因有專利法第 66 條所定情事而消滅，因專利權消滅係在時間上向後生效，其消滅前專利權存續期間仍存在一定法律效果，若舉發人於專利權存續期間曾受侵權訴訟之不利益判決，在仍可行使訴訟救濟權以推翻所受不利判決時，則應認為其具有可回復之法律上利益。

舉發人依專利法第 68 條規定提起舉發時，應檢附相關資料以為佐證。又主張可回復之法律上利益，係以形式上之主張而定，不以事後結果有利或不利為據。因此，於專利權期滿或當然消滅後提起舉發者，舉發人必須提出其對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益之相關資料，以資證明，若不能證明有可回復之法律上利益，

該舉發案不予受理。

3.3 提起舉發之事由

3.3.1 發明專利權之舉發事由

有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發撤銷其發明專利權：

- (1)發明之申請違反專利法第 12 條第 1 項，其共有專利申請權非由全體共有人提出申請者（專 67.I.1）。
- (2)發明違反專利法第 21 條發明之定義、第 22 條產業利用性、新穎性、進步性（除另有敘明者外，本章以下所稱之進步性於新式樣為創作性，以下同）等發明專利基本三要件、第 23 條擬制喪失新穎性或屬於第 24 條法定不予發明專利之項目（專 67.I.1）。
- (3)說明書或圖式違反專利法第 26 條規定之記載要件（專 67.I.1）。
- (4)發明違反專利法第 31 條規定之先申請原則（專 67.I.1）。
- (5)說明書或圖式之補充、修正違反專利法第 49 條第 4 項之規定，超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍（專 67.I.1）。
- (6)專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者（專 67.I.2）。
- (7)專利權人為非專利申請權人者（專 67.I.3）。

主張上述(1)及(7)之情事者，限於利害關係人。

3.3.2 新型專利權之舉發事由

有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權：

- (1)新型之申請違反專利法第 12 條第 1 項，其共有專利申請權非由全體共有人提出申請者（專 107.I.1）。
- (2)新型違反專利法第 93 條新型之定義、第 94 條產業利用性、新穎性、進步性等新型專利基本三要件、第 95 條擬制喪失新穎性或

屬於第 96 條法定不予新型專利之項目（專 107.I.1）。

(3)說明書或圖式之補充、修正違反專利法第 100 條第 2 項之規定，超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍（專 107.I.1）。

(4)說明書或圖式違反專利法第 108 條準用第 26 條規定之記載要件（專 107.I.1）。

(5)新型違反專利法第 108 條準用第 31 條規定之先申請原則（專 107.I.1）。

(6)專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者（專 107.I.2）。

(7)專利權人為非專利申請權人者（專 107.I.3）。

主張上述(1)及(7)之情事者，限於利害關係人。

3.3.3 新式樣專利權之舉發事由

有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發撤銷其新式樣專利權：

(1)新式樣之申請違反專利法第 12 條第 1 項，其共有專利申請權非由全體共有人提出申請者（專 128.I.1）。

(2)新式樣違反專利法第 109 條新式樣之定義、第 110 條產業利用性、新穎性、創作性等新式樣專利基本三要件、第 111 條擬制喪失新穎性或屬於第 112 條法定不予新式樣專利之項目（專 128.I.1）。

(3)圖說違反專利法第 117 條規定之記載要件（專 128.I.1）。

(4)新式樣違反專利法第 118 條規定之先申請原則（專 128.I.1）。

(5)圖說之補充、修正違反專利法第 122 條第 3 項規定，超出申請時原圖說所揭露之範圍（專 128.I.1）。

(6)專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者（專 128.I.2）。

(7)專利權人為非專利申請權人者（專 128.I.3）。

主張上述(1)及(7)之情事者，限於利害關係人。

3.3.4 其他事由

舉發事由於專利法已有列舉規定，因此，非屬法定可提起舉發之事由而提出舉發者。例如舉發事由單獨主張發明專利案違反第 27 條（新型第 108 條及新式樣第 129 條準用）國際優先權、第 29 條（新型第 108 條準用）國內優先權規定，或該案申請專利範圍之記載違反第 32 條（新型第 108 條準用）發明單一性規定，或新式樣專利案違反第 119 條第 1 項一式樣一申請規定者，已超出專利法列舉範圍，應為舉發駁回之審定。

惟雖非法定舉發事由，但與法定舉發事由在審查上有不可分之關係者，例如就已有主張優先權之專利案提起舉發，舉證指稱其不具新穎性、進步性之專利要件，且針對其優先權部分亦有所爭執而主張違反專利法第 27 條之規定時，鑑於優先權之認定是判斷專利要件之前提，應併同審查，不宜分開就其優先權爭執部分為舉發駁回之審定，審定時就此部分固然應該詳加論述，但仍應以是否符合專利要件為舉發成立或不成立之審定，不得單獨以違反專利法第 27 條撤銷專利權。

非屬法定可提起舉發之事由併同其他得提起舉發之事由，而前者與後者無關且不影響後者之審查時，對於前者非屬法定可提起舉發之事由部分，於舉發審定書中說明不予論究；對於後者得提起舉發之事由部分，為舉發成立或不成立之審定。

3.4 舉發理由與證據之記載及補正

提起舉發者，應備具舉發申請書及舉發理由書。專利專責機關認有必要時，得通知申請人檢附身分證明或法人證明文件（專施 2.1 後段）。舉發理由所附具之證據包括書證或物證。

書證，係指以文書記載內容之意義作為證據。以文字或其他符號表達意思或思想之物體，謂之文書。舉發證據為書證者，應檢附原本或正本。但舉發證據為書證影本者，應證明與原本或正本相同

(專施 4.II後段) 因此, 若當事人因為某因素不便提出或難以取得原本或正本而僅能檢送影本時, 除當事人未爭執外, 得請當事人檢送經公證或認證之書證影本。此外, 若當事人要求退還所提出的原本或正本時, 該原本或正本經專利專責機關驗證無訛後, 得予發還(專施 4.III), 並告知當事人於案件審查確定前仍應保存該書證原本或正本, 以備案件審查或嗣後可能行政救濟於必要時之審查參考。

物證, 係指以物之物理性質或狀態作為證據。物證之發還, 應告知當事人於案件審查確定前仍應保存該物證, 以備案件審查或嗣後可能行政救濟於必要時之審查參考。

當事人於舉發時所附之文件, 應用中文; 證明文件為外文者, 專利專責機關認有必要時, 得通知申請人檢附中文譯本或節譯本(專施 3.II)。其翻譯範圍原則上只要符合當事人所主張之事實、理由等相關部分即可。若對造對中譯部分之內容有爭執者, 專利專責機關認有必要時, 得請當事人予以補正。

提起舉發者, 應詳述理由及附具證據, 以作為審查判斷之依據。惟對於「理由及證據」, 並非無證據即無從審查, 仍須視主張之事由及情況而定。例如僅主張某新型專利權係以方法為申請標的, 違反專利法第 93 條規定, 或僅主張系爭專利不具產業利用性者, 且已針對主張事項說明理由, 縱未檢附證據, 並非無從審究, 即不得以未附證據為由而不受理舉發之申請。因此, 除非舉發人於申請書上既未附具證據, 亦未說明理由, 且經通知補正而不補正者, 始得處分不受理。

此外, 依專利法第 67 條第 3 項(新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用)之規定, 舉發人補提理由及證據, 應自舉發之日起 1 個月內為之。但於舉發審定前提出者, 仍應審酌之。

3.5 答辯

受理舉發後, 專利專責機關應將舉發書副本送達專利權人, 限

期於副本送達之次日起 1 個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查。專利權人未於期限內答辯，但於審定前提出答辯者，仍得一併審酌該答辯資料。

舉發人於舉發審定前補提理由或證據者，仍應通知專利權人補充答辯。惟於實務上有舉發人藉其不斷補充理由再交付答辯之爭訟程序，延宕審查之進行，對於此等情事，專利專責機關於先行審視該補充理由後，對於爭議事實客觀上已臻明確者，或該補充理由意旨已見於先前之舉發理由者，得不予交付答辯，必要時亦得通知雙方當事人面詢，綜合雙方意見以為處分，並於審定書上敘明此等事項。

4. 舉發審查之處理

專利專責機關於接到舉發書後，包括通知舉發答辯、指定審查人員、審定書之送達、面詢、實驗、補送模型或樣品、更正說明書或圖式（或圖說）、實施勘驗等事項，係規定於專利法第 69 條至第 71 條（新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用）。

4.1 審查人員之指定、迴避

4.1.1 審查人員之指定

專利專責機關於舉發審查時，應指定未曾審查原案（初審及再審查）之專利審查人員審查。至於同一專利有二件以上之舉發案者，各舉發案之審查人員是否相同，則非所問。

4.1.2 審查人員之迴避

審查人員有專利法第 42 條第 1 項（新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用）所規定 6 款情事之一者，應自行迴避。審查人員有應迴避而不迴避之情事者，專利專責機關得依職權或依申請撤銷其所為之處分後，另指定其他審查人員重為適當之處分。

4.2 面詢或為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘驗

舉發之提起及審查，應以書面為之。當事人應以書面敘明理由或答辯，但為補充說明、補強證據或輔助審查，於舉發審查程序中，為助於案情之瞭解及迅速確實審查，以判斷系爭專利是否有當事人所主張之事實，專利專責機關得依申請或依職權通知當事人限期至專利專責機關面詢、為必要之實驗、補送模型或樣品、或實施勘驗。若經專利專責機關通知後，屆期仍未辦理或未依通知內容辦理者，得依現有資料續行審查。經辦理面詢或為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘驗者，應於審定書中敘明辦理之理由、日期、地點及事實等。

4.2.1 面詢

舉發審查程序中，專利專責機關得依當事人之申請或依職權通知當事人限期至專利專責機關面詢。面詢時，應先查驗出席人員之身分證明文件，並充分給予兩造當事人說明之機會，審查人員可詢問當事人以助於瞭解案情，但不宜當場表示審查結果或意見。

當事人於辦理面詢時提出新理由及證據，應予以紀錄：提出樣品作為證據者，亦應當場就該樣品進行檢視，並列入面詢紀錄，以確立後續之審查範圍。

詳細之面詢作業，參閱「經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點」。

4.2.2 實驗、補送模型或樣品、實施勘驗

專利專責機關受理當事人申請實驗、補送模型或樣品，或實施勘驗時，應考量是否有辦理之必要，例如實驗、模型或樣品、實施勘驗與證據之間的關連性等，若不具關連性，則無須實驗、補送模型或樣品，或實施勘驗。惟若不具關連性而當事人主張作為新證據者，仍應進行實驗、補送模型或樣品，或實施勘驗。

得進行實驗或實施勘驗之事例說明如下：

- (1)斟酌實驗器材、模型、樣品、證物等搬運之難易、場所及其他客觀條件等，認為至現場或指定地點進行實驗或實施勘驗較適宜者。
- (2)舉發理由質疑系爭專利無法據以實施或達到說明書所敘述之功效，或依舉發所附具之實驗數據，無法確認舉發證據與系爭專利之間於功效上之差異程度，或對實驗數據有質疑，而有再進行實驗之必要者。
- (3)依舉發證據，例如照片或圖式揭露之先前技術，仍不能確認其是否已揭露系爭專利之技術內容，而有實施勘驗該先前技術或通知檢送樣品之必要者。
- (4)舉發之實物證據，無法附卷，但有其他關連證據，例如附有銷售日期在先之統一發票，或有製造日期之證明，足以佐證該實物證據為先前技術，而有實施勘驗之必要者。

詳細之實施勘驗作業，參閱「經濟部智慧財產局專利案勘驗作業要點」。

實施勘驗有關之注意事項：

- (1)實施勘驗時，應先查驗參與人員之身分證明文件，予當事人說明之機會，審查人員可詢問當事人以助於瞭解事實，但對案件之內容、證據及處理結果應不予評論。當事人未能親自參與而委任代理人或其他人員者，應附具委任書，並作成勘驗紀錄且經參與人員具名簽署。未經審查人員之許可發言者，其發言內容得不記載於勘驗紀錄。
- (2)實施勘驗時，對於勘驗標的是否對應於舉發所附具之證據中所載之內容，該標的之證據能力或證據力及兩造當事人對於該標的有無質疑，例如勘驗地點與統一發票買受人地址不相符時，兩者之間是否具關連性等，均應記載於勘驗紀錄，並應於審定書中敘明或釐清。
- (3)對於實施勘驗之標的例如機器證物，若對造舉證主張該機器自販售後至實施勘驗前曾經變更相關零組件、構造、標籤或銘牌，而

與原出廠規格不符，並非原始販售之機器時，應審慎調查比對其可否為審查認定之基礎。

- (4)待勘驗之證物係多件分別置於不同地點，或同一地點有多件待勘驗之證物，除非該等證物均相同（例如有相同之型號、構造、製造日期），經提供證物之當事人確認並同意僅勘驗其中一地點或其中一證物，否則應逐一實施勘驗。
- (5)實施勘驗過程，審查人員得以攝影、錄音、錄影或其他必要之方式予以存證。
- (6)實施勘驗，應由審查人員會同兩造當事人進行，惟若有任何一方當事人未出席或被拒絕進入現場，仍得會同一造進行勘驗，並應將實施勘驗紀錄及採證資料，送請該未參加之當事人限期補充理由或答辯。
- (7)實施勘驗之審查人員應注意自身安全，例如須要攀升高處、操作機器、拆解危險物品等時，應小心謹慎進行之，必要時應請當事人提供防護措施，因故無法完成勘驗時，應記載於勘驗紀錄。

4.3 更正

專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期更正專利說明書或圖式（或圖說）。

舉發案提出前，專利權人已先行申請更正時，應待更正案處分後再審查舉發案，若准予更正者，舉發案審查人員應通知舉發人限期就更正內容表示意見，並依更正本審查。

舉發案審查中，不論係依申請或依職權通知更正，應先審查是否准予更正。若不准更正，應於舉發審定書中敘明不准更正之事實，不另行通知舉發人表示意見；若准予更正，則應通知繫屬審查中各舉發案之舉發人，限期就更正內容表示意見，舉發人屆期末表示意見者，得依更正本逕行審查。

上述通知舉發人限期就更正本表示意見係踐行專利法第 71 條第 3 項（新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用）「更正專利

說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人」之程序，非屬更正審查之處分。若舉發人就更正本補充舉發理由、證據者，應再請專利權人補充答辯。

對於專利法修正施行前已提出更正申請，於專利法修正施行後尚未處分者，依中央法規標準法第 18 條規定，適用新法規。惟若專利權人具體指摘其案件適用修正前專利法及其審查基準較有利時，其更正案得適用修正前專利法及其審查基準。

發明及新型專利權說明書、圖式之更正，適用之審查基準參照第 2 篇第 6 章「說明書及圖式之補充、修正及更正」；新式樣專利權圖說之更正，適用之審查基準參照第 3 篇第 5 章「圖說之補充、修正及更正」。

參照司法院大法官釋字第 287 號解釋意旨，上述基準係解釋性行政規則，有關更正案之審查基準應自對應之專利法施行之日起有其適用。

4.3.1 更正之公告及其效力

專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報，說明書、圖式（或圖說）經更正公告者，溯自申請日生效。

4.3.2 更正與前後舉發案之審理

一專利權有多件舉發案而無一事不再理情事者，應就各舉發案分別審查。舉發審查中，專利權人更正說明書或圖式（或圖說），就前、後舉發案因應更正之處理，舉例說明如下：

- (1)於前舉發案審查中提出更正，且准予更正並公告者，後舉發案應以該更正本為審查對象。
- (2)於前舉發案審查中未申請更正，而於後舉發案始提出更正，且准予更正並公告者，若前舉發案尚未審定，前舉發案應以該更正本為審查對象。
- (3)於前舉發案審查中未申請更正，而於後舉發案始提出更正，若前

舉發案已審定舉發不成立，可進行後舉發案及其更正之審查；若前舉發案已審定舉發成立，而後舉發案更正之結果將導致申請專利範圍減縮時，應暫緩後舉發案及其更正之審查，俟前舉發案舉發成立確定後或行政救濟結果再續辦。若前舉發案舉發成立確定，專利權之效力視為自始即不存在，後舉發案已無舉發、更正之標的，故無須進行實體審查，可逕予審定「舉發駁回」。

(4)於前舉發案審查中未申請更正，而於後舉發案始提出更正，若前舉發案經撤銷原處分重為審查時，前、後舉發案均應俟更正之審查結果後再續行審查。

(5)於前舉發案之行政救濟階段向原處分之專利專責機關提出更正，而原處分機關不受理其更正者，於後舉發案亦不予審酌。

5. 舉發審查之要點

5.1 審查之基本原則

關於舉發審查之過程，包括審查之進行、審查之方式（如事實認定與調查證據）、審查之範圍等問題，以下僅就審查舉發案時應考慮之原則，加以說明。

5.1.1 書面審查

舉發程序之進行，包括舉發之提起、答辯，均應以書面為原則。舉發人應以書面敘明理由並附具證據，專利權人應以書面提出答辯，必要時當事人得利用面詢、實驗、補送模型或樣品或實施勘驗等，補充說明或補強證據，以輔助審查。舉發案之審查，原則上應依當事人所附具之書面資料審查，並得參酌面詢、實驗、模型、樣品或實施勘驗之結果，作成審定書送達當事人。

5.1.2 處分權主義

對於獲准之專利，任何人認有違反專利法規定之情事而提起舉

發者，應備具申請書，載明理由及證據向專利專責機關舉發之，其為專利法第 67 條、第 107 條、第 128 條所明定，亦即是否提起舉發？舉發之範圍如何？均取決於舉發人之主觀意願，此一原則仿自訴訟法上之處分權主義。原則上，專利專責機關即以舉發當事人所述理由及附具之證據作為審查之依據，若所提理由及證據不能證明系爭專利有違反專利法之規定者，則應審定舉發不成立。在處分權主義下，舉發範圍之決定、舉發之開始、舉發之撤回，均操之於舉發人。

5.1.3 爭點整理

在處分權之架構下，舉發之審查應先釐清爭點。舉發事件兩造當事人於舉發書、答辯書中之爭執包括法律、事實、證據等爭點，係審查之前應優先整理之事項，嗣後舉發程序中之處理及審查，應就所整理之爭點為之。

關於爭點之整理，應注意以下幾點：

- (1)依舉發人所述之舉發理由，其主張之申請專利範圍請求項、專利要件、舉發證據，以決定爭點範圍。
- (2)舉發理由所主張之專利要件不同，即構成不同爭點。例如以某一證據主張系爭專利不具新穎性及進步性，因新穎性及進步性為不同專利要件，故兩者為不同爭點。
- (3)一件舉發證據（或數個關連性證據所組成的一組證據）欲證明一件待證事實，以主張系爭專利不符某一專利要件者，即構成一個爭點。例如以具有型號關連之型錄、實物、發票，主張系爭專利申請前即已公開而不具新穎性，即為一組關連證據而構成一爭點。
- (4)證據之不同組合，形成不同的待證事實，構成不同之爭點。例如以證據 A 與 B 之組合主張系爭專利不具進步性；以及以證據 A、B、C 之組合主張系爭專利不具進步性，此兩種主張為不同之爭點。

(5)系爭專利有多個請求項時，舉發理由可就各請求項逐一主張。例如以證據 A 主張系爭專利之請求項 1 不具進步性，又以證據 A 與證據 B 之組合主張系爭專利之請求項 2 不具進步性，兩者亦屬不同之爭點。

5.1.4 爭點範圍內之調查證據

於舉發審查中，專利專責機關固不得主動新增當事人未主張之事由或提出新證據，惟為發現真實認有必要時，仍應在爭點範圍內調查證據。

調查證據應於爭點範圍內為之，例如舉發人聲明某一證據另存於其他舉發案或其他機關者，審查人員應依其聲明調閱或查證該證據。若認為並無調查證據之必要者，得不為調查，但應敘明理由。例如舉發人以型錄為證據，但僅提出影本，於審查中為發現真實，應請舉發人提供原本或正本，但若由影本已可就型錄所載技術與系爭專利比對，且經判斷不足以證明專利權違反所主張之事由者，則無調查正本之必要。

此外，對於證據若以電話進行合理範圍之查詢時，須製作電話訪談紀錄存卷備查，始可據以參酌，必要時得函請被訪談人提供相關資料。

5.1.5 闡明權之行使

舉發案中，若當事人主張之法條、陳述事實、聲明證據等有關爭議理由之記載不明確，則不能充分瞭解該爭點之內容，且不能據以作正確之判斷。因此，為使其爭議內容明確，乃輔以闡明權之行使，對於當事人所聲明或陳述之內容有不明瞭、不充分、不適當者，應通知當事人「敘明」或「補充說明」（或其他類似用語）之，以確認其真正意思。

對於闡明權之行使，不得通知當事人「增加」或「增列」（或其他類似用語）新理由或新證據，以免產生爭議。又當事人申復後，

必要時應請對造當事人補充答辯；當事人屆期末申復，則仍就其原主張之理由、法條及證據進行審查。

就不明瞭、不充分之內容為適當之闡明或除去不適當主張之闡明，均屬合理程度之闡明。例如已陳述舉發理由但未主張法條者，得先請舉發人申復確認其主張之法條，或舉發事由主張之理由與法條不一致時，得行使闡明權。對於前述未主張法條或主張之理由與法條不一致之情形，若當事人未申復、補充說明或經行使闡明權後仍無法釐清者，則依原主張之理由審查並逕予適用審定當時之法條，但應於審定書中敘明前述情形。

舉發人主張之理由、法條明顯錯誤時，為避免審查延宕，審查時得逕予涵攝正確之法條以為適用，毋庸通知舉發人敘明。例如系爭專利係依 90 年 10 月 26 日施行之專利法審定者，舉發人誤引 83 年 1 月 23 日施行之專利法第 98 條第 1 項第 2 款之情形，由於 90 年 10 月 26 日施行之專利法已將該條款修正條次為第 98 條之 1，基於此一誤用為明顯錯誤，審查時得於審定理由中逕行涵攝正確法條，亦即直接敘明其舉發理由應適用專利法第 98 條之 1，不須行使闡明權。惟若系爭專利係依 83 年 1 月 23 日施行之專利法審定者，而舉發人係主張申請在先公開在後之擬制喪失新穎性之事由，因「公開」是 90 年 10 月 26 日施行之專利法才有之規定，83 年版專利法第 98 條第 1 項第 2 款並未規定，此時不得於審定理由中逕行適用，應行使闡明權。

以下舉例說明可否行使闡明權之態樣：

例 1

舉發事由僅主張系爭專利有不合專利要件之理由及新穎性法條，未提及擬制喪失新穎性之理由及法條，由於不具新穎性隱含擬制喪失新穎性，若證據已顯示系爭專利屬擬制喪失新穎性者，得行使闡明權。

例 2

舉發理由所附具之證據係申請在先，但在系爭專利申請後始公開或公告之專利案，僅主張系爭專利違反先申請原則，若經判斷舉發不成立，但證據顯示系爭專利有擬制喪失新穎性之情事時，應先行使闡明權，並函請被舉發人補充答辯後續辦，若屆期末申復或補充說明，則逕依原主張之法條審查。

例 3

舉發事由主張系爭專利不具新穎性及進步性之理由，但僅主張其不具新穎性之法條，經審查認為並無不具新穎性者，仍應審究是否不具進步性，若認為有不具進步性者，得請舉發人闡明是否主張不具進步性之法條。

例 4

舉發事由僅主張系爭專利不具新穎性之理由及法條，並未主張不具進步性，而經審查認為並無不具新穎性者，縱認可能不具進步性，基於對當事人未主張不具進步性之事實，若行使闡明權請當事人增加新理由，則會形成不當之闡明，故不宜行使闡明權。

例 5

舉發事由以准予專利但未繳證書費及年費而不予公告之新型申請案，主張系爭專利違反專利法第 95 條擬制喪失新穎性之規定並不適用，若經判斷該引證案與系爭專利係屬同一新型時，因無重複授與專利權之情事，無法改變舉發不成立之結果，不須行使闡明權。

5.2 爭點之審查

5.2.1 有關專利申請權人之爭執

有關專利申請權人之爭執，係主張系爭專利之申請權人並非專利法第 5 條所規定該案之創作人或其受讓人或繼承人，或主張專利

權人違反同法第 7 條或第 8 條之規定。

專利專責機關審查申請人有無具備申請權，僅就書面進行審查，亦即從形式上信賴申請人所填寫之發明人或創作人，或形式審查有無受讓或繼承之證明文件而已，如有造假、竊取他人研發成果之情形，專利專責機關無法判斷，且這些問題均屬事實認定，利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決。

倘舉發人主張被舉發人（系爭專利之申請人）確曾受雇於其公司，且陳明被舉發人任職期間之工作內容與系爭專利有關，系爭專利係被舉發人於僱傭關係中之工作所完成之發明，主張專利申請權及專利權應歸屬於舉發人（雇用人），同時提出法院確定判決為證據，或於交付答辯時經被舉發人認諾，因已有法院確定判決或被舉發人之認諾為依據，得認定該專利確屬職務上所完成之發明時，可依專利法第 7 條相關規定判斷其專利申請權之歸屬。惟若依當事人所提出之僱傭契約、執行職務之文件或依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件等仍難以判斷申請權之歸屬時，依行政法院 88 年判字第 4110 號判決之意旨，應由當事人循司法途徑解決。

主張發明專利權人為非發明專利申請權人者，應於該專利案公告之日起 2 年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起 60 日內申請專利，始得依專利法第 34 條（新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用）之規定援用原申請日為專利申請權人之申請日。

5.2.2 有關發明、新型、新式樣之定義之爭執

5.2.2.1 發明之定義之爭執

主張系爭專利不符專利法第 21 條之規定，應於舉發書中說明理由，例如主張系爭專利非利用自然法則或非技術思想者。

發明之定義之審查，適用之基準參照第 2 篇第 2 章「何謂發明」之「1.發明之定義」。

5.2.2.2 新型之定義之爭執

主張系爭專利不符專利法第 93 條之規定，應於舉發書中說明理由，例如主張系爭專利非利用自然法則或非技術思想者。

新型之定義之審查，適用之基準參照第 2 篇第 2 章「何謂發明」之「1.發明之定義」，以及第 4 篇第 1 章「新型專利形式審查」之「2.1.1 是否屬物品之形狀、構造或裝置」。

5.2.2.3 新式樣之定義之爭執

主張系爭專利不符專利法第 109 條之規定，應於舉發書中說明理由，例如主張系爭專利非施予物品外觀之形狀、花紋、色彩或其二者或三者之結合或非透過視覺訴求者。

新式樣之定義之審查，適用之基準參照第 3 篇第 2 章「何謂新式樣」之「1.新式樣之定義」。

5.2.3 有關專利要件之爭執

有關專利基本要件之爭執係主張該發明、新型專利案不具產業利用性、不具新穎性、擬制喪失新穎性、不具進步性、違反先申請原則者，或新式樣專利案不具產業利用性、不具新穎性、擬制喪失新穎性、不具創作性、違反先申請原則者，分述如下：

5.2.3.1 發明專利要件之爭執

由於發明之申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示；必要時，得有一項以上之附屬項（專施 18），舉發人若就所主張之請求項逐項敘明舉發理由時，應逐項審查。

若舉發標的係針對申請專利範圍，但未特別指明某請求項時，應就所有請求項進行審查。

若審查結果，僅有部分請求項違反舉發之理由或法條時，應通知專利權人進行更正，屆期末提出更正或更正後仍有違反情事者，應審定舉發成立，撤銷其專利權。

若系爭專利有二項以上請求項，舉發標的僅針對某請求項（包括引用記載形式之獨立項）時，經審查該請求項未違反所主張之理由或法條者，不須再審查其他請求項；若違反所主張之理由或法條者，應通知專利權人限期更正申請專利範圍，再依更正本審查。專利權人逾限未提更正，則審定舉發成立，撤銷其專利權。

若舉發標的僅針對某附屬項時，由於附屬項係依附於其他請求項，除了依附形式有錯誤之外，若認其實質內容不符專利要件時，亦應就其所依附之請求項併予審查。

若系爭專利之獨立項及附屬項均違反所主張之理由或法條時，對於附屬項之審查亦應具體敘明理由，不得僅以「附屬項所述之 並未脫離引證案之技術範疇」或其他類似用語表示之。

5.2.3.1.1 產業利用性

主張系爭專利不具產業利用性者，應於舉發書中詳細說明理由。對於產業利用性之審查，適用之基準參照第 2 篇第 3 章「專利要件」之「1.產業利用性」。

5.2.3.1.2 新穎性、擬制喪失新穎性、進步性

主張系爭專利不具新穎性、擬制喪失新穎性、不具進步性等專利要件，應於舉發書中說明不符專利要件之理由，並應配合於系爭專利申請日前已公開之國內、外引證文件，或申請在先但在系爭專利申請日之後始公開或公告之發明或新型專利申請案等，比對說明之。

舉發理由主張系爭專利違反專利法第 22 條第 1 項第 1 款「申請前已見於刊物」之新穎性者，若所附之證據為專利案者，應為公開或公告在先之國內、外專利案。舉發理由主張系爭專利違反專利法第 23 條之擬制喪失新穎性者，所附之證據應為專利權人以外之人申請在先但在系爭專利申請日之後始公開或公告之國內發明或新型專利申請案。若所附之證據為申請在先而在系爭專利申請日之

後始公開或公告之國外專利案，則不能據以認定系爭專利不具新穎性或擬制喪失新穎性。

新穎性及擬制喪失新穎性之審查，適用之基準參照第 2 篇第 3 章「專利要件」之「2.新穎性」。

依 83 年 1 月 23 日施行之專利法第 20 條第 1 項第 2 款提起舉發，主張系爭專利屬擬制喪失新穎性者，條文中「有相同之發明申請在先並經核准專利」，係指相同之發明申請在先但於系爭專利申請日之後始審定公告之國內專利案，非指於系爭專利申請前即已審定公告之國內專利案。

主張系爭專利不具進步性，所附之證據必須為系爭專利申請日之前已公開或公告者，若在系爭專利申請日之後始公開或公告，則不能作為不具進步性之依據。

進步性之審查，適用之基準參照第 2 篇第 3 章「專利要件」之「3.進步性」。

主張系爭專利不具新穎性或進步性者，若所附之證據是國內、外專利案時，係以系爭專利之申請專利範圍與證據中之說明書或圖式進行比對。解釋系爭專利之申請專利範圍時，應以其文義為準，並得審酌發明說明及圖式，但不得將申請專利範圍中所未記載，而僅記載於發明說明或圖式之技術特徵加入申請專利範圍中以限縮其範圍。

若證據所揭露之技術係負有保密義務之人所知悉且未洩漏者，則非屬先前技術。例如負有保密義務之舉發人舉證某軍事基地早已試用某項武器或進行某項實驗方法，主張其早已公開使用，由於該武器或該方法係負有保密義務之人應保密之事項，公眾無法得知其技術內容，故該證據所揭露之內容非屬先前技術，不得作為系爭專利不符專利要件之引證文件。惟若負有保密義務之人已洩漏證據之技術內容，該技術內容可視為已為公眾所知悉，並非不得作為證據。

5.2.3.1.3 先申請原則

同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者（以申請日為準，主張優先權者以優先權日為準）准予發明專利。同一發明，指申請專利範圍中所載之發明相同。因此，兩個以上申請案之說明書或圖式中所載之內容相同，但申請專利範圍中之發明不同時，應認定兩申請案並非同一發明。

先申請原則之審查，適用之基準參照第 2 篇第 3 章「專利要件」之「4.先申請原則」。

為排除重複授與專利權，有兩個以上專利申請案之申請專利範圍中所載申請專利之發明相同時，僅得就最先申請者准予專利。若先申請案已經准予專利，後申請案不能重複核准；同理，若先申請案不符專利要件而未准予專利，後申請案亦不符專利要件，不得准予專利。因此，舉發人得以先申請之國內專利案為證據，主張後申請之系爭專利申請專利之發明與其相同，違反先申請原則，應撤銷其專利權。

系爭專利與舉發證據係不同人於同日申請之同一發明專利權者，應通知兩專利權人協議定之，協議不成或屆期末申報協議結果而視為協議不成時，舉發成立，應撤銷其專利權。對於舉發證據之專利權，則另案依職權撤銷。

同一人就同日申請之同一創作取得發明與新型專利權，第三人對該二專利權均提起舉發時，審查人員應通知專利權人限期對於發明或新型專利權選擇其中之一。對於專利權人所選擇之專利權審定「舉發不成立」，對於專利權人所未選擇之專利權審定「舉發成立，應撤銷其專利權」，若專利權人聲明放棄該未被選擇之專利權，對於該被放棄的專利權以無舉發標的為由，審定「舉發駁回」；屆期均不選擇時，發明及新型專利權均審定「舉發成立，應撤銷其專利權」。

惟若上述之第三人係以其中之一專利權為證據（引證案）對另

一專利權提起舉發時，應通知專利權人擇一並放棄另一專利權，對於專利權人所選擇之系爭專利，審定「舉發不成立」，若專利權人選擇引證案時，系爭專利審定「舉發成立，應撤銷其專利權」；屆期不選擇並放棄另一專利權時，對於被提起舉發之專利權審定「舉發成立，應撤銷其專利權」。

5.2.3.2 新型專利要件之爭執

新型專利要件之爭執，除無依職權撤銷外，其他適用之基準參照本章 5.2.3.1「發明專利要件之爭執」。

5.2.3.3 新式樣專利要件之爭執

5.2.3.3.1 產業利用性

主張系爭專利不具產業利用性者，應於舉發書中詳細說明理由。對於產業利用性之審查，適用之基準參照第 3 篇第 3 章「專利要件」之「1.產業利用性」。

5.2.3.3.2 新穎性、擬制喪失新穎性、創作性

主張系爭專利不具新穎性、擬制喪失新穎性、不具創作性等專利要件，應於舉發書中說明不符專利要件之理由，並應配合於系爭專利申請日前已公開之國內、外引證文件，或申請在先但在系爭專利申請日之後始公開或公告之新式樣專利申請案等，比對說明之。

舉發事由主張系爭專利違反專利法第 110 條第 1 項第 1 款「申請前已見於刊物」之新穎性者，若所附之證據為專利申請案，應為公開或公告在先之國內、外專利申請案。舉發事由主張系爭專利違反專利法第 111 條之擬制喪失新穎性者，所附之證據應為專利權人以外之人申請在先但在系爭專利申請日之後始公開或公告之國內新式樣專利申請案。若所附之證據為申請在先而在系爭專利申請日之後始公開或公告之國外專利申請案，則不能據以認定系爭專利不具新穎性或擬制喪失新穎性。

新穎性及擬制喪失新穎性之審查，適用之基準參照第 3 篇第 3 章「專利要件」之「2.新穎性」。

依 83 年 1 月 23 日施行之專利法第 107 條第 1 項第 2 款提起舉發，主張系爭專利屬擬制喪失新穎性者，條文中「有相同或近似之新式樣申請在先並經核准專利」，係指相同或近似之新式樣申請在先但於系爭專利申請後始審定公告之國內專利案，非指於系爭專利申請前即已審定公告之國內專利案。

主張系爭專利不具創作性，所附之證據必須為系爭專利申請日之前已公開或公告者，若在系爭專利申請日之後始公開或公告，則不能作為不具創作性之依據。

創作性之審查，適用之基準參照第 3 篇第 3 章「專利要件」之「3.創作性」。

若證據所揭露之技藝係負有保密義務之人所知悉且未洩漏者，則非屬先前技藝。例如負有保密義務之舉發人舉證某設計部門早已開發完成某項創作，主張其早已公開使用，由於該創作係負有保密義務之人應保密之事項，公眾無法得知其創作，故該證據所揭露之內容非屬先前技藝，不得作為系爭專利不符專利要件之引證文件。惟若負有保密義務之人已洩漏證據之技藝內容，該技藝內容可視為已為公眾所知悉，並非不得作為證據。

5.2.3.3.3 先申請原則

相同或近似之新式樣有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者（以申請日為準，主張優先權者以優先權日為準）准予新式樣專利。同一新式樣，指與申請專利之新式樣相同或近似之新式樣。

先申請原則之審查，適用之基準參照第 3 篇第 3 章「專利要件」之「4.先申請原則」。

為排除重複授與專利權，有兩個以上專利申請案申請專利之新式樣相同或近似時，僅得就最先申請者准予專利。若先申請案已經准予專利，後申請案不能重複核准；同理，若先申請案不符專利要

件而未准予專利，後申請案亦不符專利要件，不得准予專利。因此，舉發人得以先申請之國內專利案為證據，主張後申請之系爭專利申請專利之新式樣與其相同或近似，違反先申請原則，應撤銷其專利權。

系爭專利與舉發證據係同日申請之相同或近似新式樣者，應通知兩專利權人協議定之，協議不成或屆期末申報協議結果而視為協議不成時，舉發成立，應撤銷其專利權。對於舉發證據之專利權，則另案依職權撤銷。

5.2.4 有關說明書、圖式（或圖說）記載內容之爭執

5.2.4.1 發明說明書、圖式記載內容之爭執

主張系爭專利發明說明中之記載不明確或不充分，致該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能瞭解其內容而據以實施；或主張系爭專利申請專利範圍中之記載不能為發明說明及圖式所支持，應於舉發書中說明理由。

主張系爭專利違反專利法第 26 條第 4 項或專利法施行細則所規定說明書或圖式之揭露方式，應以專利法第 26 條第 2 項及第 3 項有關實體要件之規定為判斷標準，例如單純未記載先前技術並非提起舉發的充分理由，必須因未記載先前技術，而使該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能瞭解其內容而據以實施時，始得作為舉發理由。因此，主張系爭專利違反第 26 條第 4 項說明書或圖式之揭露方式者，應一併主張違反第 26 條第 2 項或第 3 項之規定，此乃由於施行細則之規定大部分係程序性或細節性規定，若與專利要件無關者，不應單以違反第 26 條第 4 項說明書或圖式之揭露方式為舉發事由。

說明書或圖式記載內容之審查，適用之基準參照第 2 篇第 1 章「說明書及圖式」。

5.2.4.2 新型說明書、圖式記載內容之爭執

適用之基準參照本章 5.2.4.1「發明說明書、圖式記載內容之爭執」以及第 4 篇第 1 章 2.1.4「新型說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式是否違反細則規定」及 2.1.6「說明書及圖式是否揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者」關於新型說明書、圖式之揭露規定。

5.2.4.3 新式樣圖說記載內容之爭執

主張系爭專利圖說之記載不明確或不充分，致該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者不能瞭解其內容而據以實施；或主張系爭專利違反專利法第 117 條第 1 項或專利法施行細則所規定圖說之記載方式，應詳細說明理由。

主張系爭專利違反專利法第 117 條第 2 項或專利法施行細則所規定圖說之揭露方式，應以專利法第 117 條第 2 項有關實體要件之規定為判斷標準，例如單純未記載新式樣物品之用途並非提起舉發的充分理由，必須因未記載物品用途，而使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者不能瞭解其內容而據以實施時，始得作為舉發理由。因此，主張系爭專利違反第 117 條第 3 項圖說之揭露方式者，應一併主張違反第 117 條第 2 項之規定，此乃由於施行細則之規定大部分係程序性或細節性規定，若與專利要件無關者，不應單以違反第 117 條第 3 項圖說之揭露方式為舉發事由。

圖說記載內容之審查，適用之基準參照第 3 篇第 1 章「圖說」。

5.2.5 有關補充、修正說明書或圖式（或圖說）內容之爭執

關於說明書或圖式（或圖說）違反補充、修正實體要件者，93 年 7 月 1 日施行前之專利法並未規定應審定不予專利，於實務上之作法係不受理修正本，逕依原說明書或圖式（或圖說）審查是否符合專利要件，故其亦非得提起舉發之條款。惟自 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 44 條之規定，已將發明專利申請案違反第 49 條第 4 項關於補充、修正之實體要件者，列為審定不予專利之事由，基於

舉發係公眾就核准之專利案，認其有違反實體審查要件者，即得提起舉發。因而違反補充、修正實體要件既已增列為屬於實體審查要件之一，自應將此一要件列為得舉發事由。易言之，專利法有關申請案之實體要件與可舉發之實體要件，兩者係互相對照，故基於專利法審查與舉發制度之體系，有關依 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 67 條第 1 項第 1 款以違反補充、修正之實體要件所為之舉發，自應以 93 年 7 月 1 日施行之專利法審定准予專利之案件始有其適用。

舉發事由主張系爭專利說明書或圖式（或圖說）之補充、修正超出申請時原說明書或圖式（或圖說）所揭露之範圍者，應詳細說明理由。

發明及新型專利權說明書或圖式之補充、修正，適用之審查基準參照第 2 篇第 6 章「說明書及圖式之補充、修正及更正」；新式樣專利權圖說之補充、修正，適用之審查基準參照第 3 篇第 5 章「圖說之補充、修正及更正」。

5.3 證據

證據謂於舉發案上，為使專利專責機關於審查時認定舉發當事人主張事實之真偽，一切資料之總稱。而有關舉證責任之分配、證據方法、調查證據、證據力等事項，民事訴訟法、行政訴訟法、訴願法及行政程序法皆有相關規定，基本上，對於舉發案之審查，類推適用以上相關規定，以下僅就實務上之主要部分，加以說明：

證據方法，指使專利專責機關確信其主張為真實，可供證明用之手段。而得作為證據方法之適格者，稱為有證據能力或證據適格。就待證事實因欲獲得心證所為查驗證據之行為，稱為調查證據。調查證據方法之結果，足生認定待證事實真偽之效果者，稱為證據力或證據價值。證據能力與證據力不同，前者指得為證據方法之適格，後者指證據方法經調查之結果，足以影響認定事實之效果者，至於證據力之認定，由專利專責機關依自由心證判斷之。

5.3.1 舉證責任

當事人對其主張負有舉證責任者，應當提供能充分支持其主張的證據。就同一事實而言，提出主張的一造當事人首先舉證，當其證據所表明的事實能被確認時，舉證責任轉移到另一造當事人；另一造當事人不能提供足以推翻該事實的證據時，對該事實可予認定；若提供足以推翻該事實的證據時，舉證責任轉移到提出主張的人。負有舉證責任的當事人，若不能提供充分的證據，則提出主張的一造當事人，應承擔其主張不能成立的後果；而非提出主張的另一造當事人（因舉證責任轉移而負有舉證責任者），應承擔對造當事人主張成立的後果。

當事人對其主張固負有舉證之責，但並非對其主張之事實，全部皆須負舉證之責，此即為舉證責任之例外，包括：

- (1)顯著或已知之事實，即公知之事實，例如年代、季節、月、日、社會發生之重大事故等。
- (2)自認，即當事人一造所主張之事實於另一造當事人不利，而另一造承認此事實之觀念表示。自認，必須當事人對於另一造主張之事實，積極的表示承認，一經表示後，即生拘束效力，不得隨意撤銷。
- (3)擬制自認，即當事人對於另一造主張之事實，不為爭執。此與自認，在法律效果上不同。擬制自認，本無自認行為，不生撤銷自認之問題，且可於舉發審定前為追復爭執之陳述。
- (4)法律上之推定，即法律本於他事實，而認定某事實為真實者，對法律上推定事實無相反的證明時，當事人就該推定事實毋庸舉證。例如：公文書及外國公文書，推定為真正（民事訴訟法第 355 條、第 356 條）。私文書經本人或其代理人簽名、蓋章或按指印或有法院或公證人之認證者，推定為真正（民事訴訟法第 358 條第 1 項）。

5.3.2 自由心證

自由心證，指對於證據之證明力，不以法律之規定加以拘束或限制，而由專利專責機關自由判斷之謂，但並非可以任意判斷。

依行政程序法第 43 條之規定：「行政機關為處分或其他行政行為時，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」因此，專利專責機關對於舉發案之審查，為避免臆測或率斷，應斟酌舉發書、答辯書之全部資料及調查證據之結果，包括當事人主張之事由、證據能力之有無、證明力之強弱以及證據之取捨等，應本於客觀之論理法則與經驗法則判斷事實之真偽，並將判斷之結果以及得心證之理由記載於審定書。

自由心證不得違反論理法則及經驗法則，對於無證據能力、未經合法調查、顯與事理有違或與認定事實不符之證據，審查時不得引用作為判斷證明力之依據。

5.3.2.1 論理法則

論理法則，指推理、演繹的邏輯規則，亦即邏輯分析方法。判斷待證事實之真偽時，不得違反邏輯上推論或推理之論理法則，因此，由證據推理之結果，應與其所確定之事實客觀上符合。

5.3.2.2 經驗法則

經驗法則，指由日常之經驗歸納而得之事物的因果關係或性質狀態等之知識或法則。經驗法則有必然的（有 A 必有 B）、蓋然的（有 A 通常有 B）、可能的（有 A 可能有 B）經驗法則等不同程度之差別。經驗法則作為判斷證據之證明力的基礎，應本於生活經驗中客觀上認為確實之定則，予以判斷。

判斷待證事實之真偽，不得違反經驗法則，即不得違背日常閱歷所得而為一般人所知悉之通常事理或普通法則，亦不得違背各種專門職業、科學上或技術上之客觀定則或特殊法則。

例如引證 1 為載有各種型號及其構造之數位相機型錄正本，但該型錄無標示印製日期，引證 2 為統一發票正本，其上之品名欄登載為「數位相機」，但無註明型號，若無其他資料佐證兩者之間事實上之關連性，復無邏輯上或交易習慣上之必然性，即推定引證 2 所販售之「數位相機」於引證 1 型錄印製時已為公眾所知悉，則該自由心證之判斷，難謂符合論理法則與經驗法則。

5.3.3 證據之調查、採證

舉發證據是否可採信，應先判斷其是否具有證據能力，再判斷其有無證據力。若無證據能力，即毋庸論究其證據力。

5.3.3.1 證據能力與證據力之判斷

證據能力，係指證據具證據適格之能力，而得作證據之使用，即證據資料形式上是否有資格作為引證之證據。

證據力，又稱為證據價值，指證據對於待證事實之證明價值，亦即證據對於認定事實之影響力。證據力之判斷係判斷證據所載之事項是否足以認定當事人主張之事由，亦即判斷該證據實質上可否採信。

舉發程序中所附具之書證若非屬真正，例如係偽造者，即不具證據能力；若書證係屬真正，雖有證據能力，但未載明公開日期，因不能證明其是否在系爭專利申請前已公開，即不具證據力。同日申請之其他申請案，固然不得作為主張系爭專利不具新穎性或進步性之證據，即不具證據力，惟尚難謂其不具證據能力。

當事人以多件關連證據主張同一待證事實者，應就各證據間之關連性整體綜合判斷，不得僅就各別證據分別審究其證據能力或證據力。因此，證據力之判斷，應審查證據整體是否能證明待證事實。例如證據包括統一發票、刊物、照片、型錄及實物等，雖然分別有開立、發行、拍攝、印製或製造日期等，若各證據對於待證事實無關連性，則無證據力。

活頁式型錄之首頁或末頁雖標示有印製日期，若其內頁無標示印製日期，對於該內頁是否真正屬於該型錄的一部分或是同日印製，應再行查證。至於單張型錄如印有印製日期、公司名稱、地址、電話及產品介紹，已足為一完整之型錄，不須其他佐證資料證明其為真正。

證據為刊物之形式者，包括打字印刷文件、微縮影片、電子資料載體、電腦資料庫、網際網路資料等。刊物的內容得為專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學生論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿、廣播內容、電視播放內容等。對於刊物公開發行之日期，若有證據時，應依該證據認定；若無證據時，應依第 2 篇第 3 章「專利要件」2.5.2.1「一般原則」所述之方式推定之，例如證據 B 未載明發行日期，若較早發行之證據 A 曾預告證據 B 之發行日期，則仍可據證據 A 所預告之發行日，推定證據 B 之公開日期。

當事人所提證據為網路上之資訊者，應注意網站之可信度，審查時，若對於網路上之資訊內容或公開之時間點有質疑，或對造質疑該證據之真實性時，應通知當事人補提佐證資料（例如網站出具的證明），以確認該證據係未經變更者。

照片、錄影帶、光碟片等證據本身雖顯示拍攝日期，若無其他證據佐證其公開日期，仍應謹慎採證，必要時，得通知當事人補提佐證資料，以確認該證據之日期非屬事後製作者。

私人出具之證明書、實物照片、公司內部設計圖、錄影帶等證據，若無其他關連證據，例如統一發票、進出口報單、輸出入許可證等，以證明其公開日期者，則不能據以採證。

若證據僅揭露物品之外觀而不能得知其製造方法、構造或裝置等，且無其他關連證據例如產品說明書、實物等，足以佐證者，該證據不得作為證明系爭專利之方法或內部構造於申請前已公開之依據。

若當事人所附具之書面證據為對造所有，或該證據能證明對造

曾經參與其所揭露之事件，而對造未爭執該證據或未針對該證據答辯者，除非有充分理由，依經驗法則，該證據並非不可採。例如證據為兩造當事人所簽之契約書，若對造未爭執該契約書，即使無其他佐證，亦得逕認其為真正，至於其契約書之內容是否具有證據力，尚待進一步審查。

一般而言，公文書、專利公報及刊物等之證據力較強，私文書及商業文件等之證據力較弱。出自當事人自己作成之證據或與當事人有利害關係之人的切結或聲明書，難以認為客觀公正，除非能提供其他足以證明為真實之事證，並具公信力之輔助證據，通常較難遽以採信。

例 1

引證 1 之統一發票載有交易商品之型號，且開立日期早於系爭專利之申請日，另引證 2 之型錄揭露該商品之詳細內部構造，但無印製日期，若型錄中所揭露之產品型號與統一發票所載者相同，依經驗法則，可合理推定該兩證據之間具有關連性。

例 2

引證 1 之統一發票載有某一交易商品之型號，且開立日期早於系爭專利之申請日，引證 2 之產品無製造日期，其型號係標示於貼紙並黏貼於產品上，於商業習慣上，使用黏貼方式雖屬常見，但由於貼紙屬隨時可更換黏貼者，該等字樣是否即為該樣品之型號，若無其他相關資料佐證，即使引證 1、引證 2 之型號相同，仍不能認定引證 1、引證 2 之間具有關連性。

例 3

引證 1 之型錄載有產品代號為 XX-123 之外觀圖形，但無印製日期；引證 2 之產品價目表載有前述產品代號及印製日期，且印製日期早於系爭專利之申請日，但無產品外觀圖形，由於兩項證據資料均載有相同產品代號，兩證據間具有關連性，可合理推定引證 1

之型錄之 XX-123 產品之公開日期即係引證 2 之印製日期。

又若上述引證並未揭露詳細內部構造，不能與系爭專利為技術內容之比對時，其證據力仍不足，可通知舉發人提出樣品。

例 4

引證 1 為舉發人公司之樣品，其包裝盒外印有製造日期及商品條碼，且印製日期早於系爭專利之申請日；引證 2 為該公司產品型錄，其上亦載有相同編號之商品條碼，且型錄背面載有「本產品自八十一年十月上市以來，」及「根據 SRT（1995 年 2 至 3 月）市場調查，」等語。雖引證 1 之包裝盒外觀與引證 2 之型錄中所揭露之圖形略有差異，然兩證據所揭露之商品條碼編號相同，而依商品條碼設定原則觀之，其中前三碼係國家代號；次四碼係廠商代號；續次五碼係商品代號；尾碼係檢核碼。因此，可認定包裝盒外及型錄中之條碼所代表的商品相同，兩證據具關連性。

5.3.3.2 補強證據與新證據

補強證據，係基於同一基礎事實之關連性證據，其目的在於合理加強原始證據的證據力。新證據，指超出原爭點範圍而與原始證據不具有同一基礎事實之證據。

專利法第 67 條第 3 項（新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用）規定：「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起 1 個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。」因此，於舉發審定前，舉發人所提之理由或證據，無論補強證據或新證據，均應審究。又若原處分經行政救濟機關撤銷而回復至專利專責機關審查階段者，無論補強證據或新證據，均應受理，並通知對造補充答辯。

例 1

當事人補提一光碟片，其內容進一步詳細揭露原始證據中所揭露之形狀、構造或裝置，若該光碟片內容與原始證據具有同一基礎事實者，應認定為補強證據。

例 2

當事人補提之證據 93 年 9 月版○○廣播技術雜誌，其公開日期早於 94 年 9 月版原始證據之公開日期，兩證據所揭露之補償型天線型號、技術及組合圖形均相同，前者應認定為補強證據。

5.3.3.3 書證之查證

5.3.3.3.1 原本、正本、影本

舉發證據為書證者（例如刊物、統一發票、合約、進出口文件等），應以原本或正本為之。原則上，檢附之原本或正本應存專利專責機關，於該舉發案審查確定後始得發還，惟當事人另有用途，經專利專責機關驗證無訛後，得予發還。通知發還時，應於函中敘明審查或行政救濟階段有需要時，當事人應負提出原本或正本之責。

書證為影本者，原則上，當事人雖應證明與原本或正本相符，例如經法院或公證人之認證，惟倘有經其他機構蓋章證明或當事人不爭執者，尚非不得採證。

影本之採證舉例說明如下：

a.當事人已釋明與原本或正本相同，得予查證者

當事人無法提出書證原本，僅能提出影本者，經當事人釋明與原本或正本相同，若屬明顯事實或可在合理範圍內查證屬實，則該書證影本亦可認有形式真正。例如書證原本存於專利專責機關或國內其他機關之圖書資料、微縮影片或光碟片等，審查時較為容易查證者。又例如輸出許可證、進出口報單影本等，亦得逕向海關或國稅局等機關查證與原本是否相同。

b.當事人所附具之證據為專利公報、說明書或圖式影本者

若當事人所附具之專利公報、說明書或圖式等係從網站下載者，必要時應予查證。又當事人僅提出我國專利公報影本，雖未併同檢附該專利案之說明書時，為明確瞭解該引證案之技術內

容，亦得參酌存於專利專責機關之該案說明書內容。

c.對當事人所附具之證據影本有疑義，應予查證者

當事人所附具之書證非原本，即使對造已承認、默認或未爭執，審查時如認為有疑義者，仍應予調查確認。例如當事人所附具之書證為對造所開立之統一發票影本，審查時若有疑義，應通知當事人補送原本證明其為真正，或向對造查證之。又已使用之統一發票必須送稅捐稽徵單位作為報稅查核之用，因此，亦可請稅捐稽徵單位協助查明，或函詢稅務機關查明該統一發票之真偽。此外，例如證據為公司間之連絡文件影本，對造雖未爭執，審查時若有疑義，亦應向該公司查證。

5.3.3.3.2 外文本與中譯本

申請專利及辦理有關專利事項之文件，應用中文；證明文件為外文者，專利專責機關認有必要時，得通知申請人檢附中文譯本或節譯本。證據為外文本者，得通知當事人檢附該證據與待證事實有關之部分的中文譯本或節譯本。若外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式，即使無中文譯本亦可審查者，則無檢附中文譯本之必要。中文譯本並非證據本身，若中文譯本與外文本不符，或當事人屆期未補送中文譯本，仍應依外文本證據審究之。

5.3.3.3.3 公文書與私文書

凡機關或公務員，按其職務，依照法定方式所製作之文書，謂之公文書。有公務員之資格而非在法令規定之權限內所作成之文書，或有其權限而未照法令規定之程式所作成之文書，均無公文書之效力。至於非公文書之文書，即為私文書。私文書雖經機關證明或認可，仍不失為私文書之性質。

文書之證據力，有形式上證據力與實質上證據力之分。前者係指真正之文書，即文書係由名義人作成而言；後者則為文書所記載之內容，有證明應證事實之價值，足供專利專責機關於審查時作為

判斷之依據而言。文書必須有形式上證據力，始有證據價值可言。至於文書之實質上證據力，由專利專責機關根據經驗法則，依自由心證判斷之。

公文書之採證舉例說明如下：

a.本國公文書

本國之公文書通常可逕予採證，惟對於公文書之真偽有可疑者，得請作成該公文書之機關協助查明。

b.外國公文書

外國之公文書，其真偽應審酌情形斷定之，但經駐在該國之中華民國大使、公使、領事或其他機構證明者，推定為真正（民事訴訟法 356）。

非公文書之文書，即為私文書。原則上，私文書應由舉證人證其真正。若私文書為真正，並與待證事實有關連者，難謂不得據為認定事實之證據，不得概以私文書為無證據力。

私文書之採證舉例說明如下：

a.對造於該私文書之真正與否無爭執者

無須由舉證人證明其為真正，例如一造所提出之書證為兩造當事人之間所簽署之合約、公司之間來往之文件、設計圖、實驗書面報告等，而對造並不爭執，舉證人即無須證明其為真正。

b.私文書經公證或驗證者

經公證或驗證之私文書僅具形式上之真正效力，該等文件之實質內容是否真正，通常不在公證與驗證範圍內，應輔以其他資料佐證之。

c.與著作權有關之證據

87 年 1 月 22 日以前仍有著作權登記，著作權執照或著作權登記簿謄本中所載之「最初發行日期」係著作財產權人自行申報，且該謄本中亦加註「本項登記悉依申請人之申報，如有權利爭執，應自負舉證責任」。舉發案之證據為著作權之作品，並以「最初發行日期」主張公開在先者，當事人應附具其他關連證

據，以佐證其所主張之日期。

在我國登記有案之著作權，並非任何人均得申請查閱其內容，因此，對於舉發證據為著作權之作品者，審查人員應主動調閱相關檔案，善盡合理調查證據之能事。

美國出版之刊物末頁或封底註明©年份者，例如©1996，參照美國之著作權法第 401 條(b)項標記格式之規定，該數字係代表於 1996 年公開之標示，可證明其係 1996 年出版。

此外，大陸地區製作之文書經行政院設立或指定之機構（行政院大陸委員會）或委託之民間團體（例如海峽兩岸交流基金會）驗證者，推定為真正。

5.3.3.4 證據調查應注意事項

- (1)舉發案之審查，對於實物證據之內部結構應詳予審視，必要時，得予拆解。若須以破壞方式始能拆解檢視內部結構者，宜請提供證據之當事人親自拆解之。
- (2)當事人主張實物證據係向某關係人購買者，應提出統一發票、送貨單等證據佐證之，必要時，得向該關係人查證。
- (3)實施勘驗實物證據之結構、內容，應先確定該實物證據確係當事人所主張之勘驗標的。若另一造當事人主張該實物之構成零件有被加工或更換之可能，須附具證據佐證，未附證據者，不得僅依其主張即予否定勘驗標的。
- (4)若實施勘驗之對象與舉發理由所附具之證據不符時，不能逕不受理或取消勘驗，可探詢舉發人之真意，是否將勘驗對象作為新的舉發證據。如是，則依舉發人於現場所主張之證物進行勘驗，將實施勘驗過程及兩造當事人之發言內容記載於勘驗紀錄中，並請舉發人限期補充書面資料及專利權人補充答辯。
- (5)舉發人雖然以他案之專利審定書、訴願決定、行政訴訟判決或專利審查基準為證據，若其本質上僅為參考資料者，不生調查之問題。

(6)專利侵害鑑定報告係以待鑑定物(方法)與系爭專利進行是否落入專利權範圍之比對意見,而舉發案係舉發證據與系爭專利進行是否符合專利要件之判斷,由於兩者審理之標的及方式不同,不能互相援引作為舉發證據技術內容已揭露系爭專利技術特徵之依據。

5.4 一事不再理

一事不再理之立法目的係為了防止反復舉發、重複審查、妨害專利權行使及拖延訴訟,以免造成前後爭執之認定或處理結果不一致之矛盾。因此,若舉發案中所主張之事實及證據經審查不成立,不論是否審查確定,任何人復以同一事實及同一證據再為舉發者,專利專責機關均無再為審查之必要。

專利法第 67 條第 4 項規定「舉發案經審查不成立者,任何人不得以同一事實及同一證據,再為舉發。」,凡舉發案經審查不成立者,任何人不得以同一事實及同一證據,再為舉發,其目的在避免他人反復利用舉發制度,妨害專利權之行使,並據以依專利法第 90 條規定停止審判程序,拖延訴訟之進行。

前舉發案有 A、B 兩證據,經以 A 證據審定舉發成立, B 證據未被認定足以撤銷專利權,如有後舉發案以 B 證據提起舉發時,因該 B 證據業經前舉發案實質認定,雖不足以撤銷專利權, B 證據對後舉發案而言,仍有一事不再理之適用。

另 93 年 7 月 1 日施行之專利法雖已廢除異議制度,於本項規定配合刪除異議之用語,但新法施行時,仍尚有異議案尚未審定,或以往所提之異議案只要曾經專利專責機關審查者,解釋上仍均應包括之。

審查舉發案時,應檢視系爭專利先前之舉發案,判斷是否有一事不再理之適用。若兩舉發案中所主張之事實、證據完全相同,或先前舉發案之事實、證據已涵蓋後舉發案,且先前之舉發案經審查舉發不成立者,應檢附舉發不成立之審定書影本,而為「舉發駁回」

之審定；若兩舉發案中所主張之事實、證據僅部分相同，且先前之舉發案經審查舉發不成立者，對於相同之部分，不再進行實體審查，但應敘明一事不再理之理由，並檢附原舉發不成立之審定書影本。其餘不同部分，仍應進行實體審查。

系爭專利有後舉發案時，同一專利之其他舉發案或前異議案業經審查不成立者，對於主張同一事實及同一證據之後舉發案可審定「舉發駁回」，並不以該他舉發案或前異議案須經審查不成立確定為必要。惟於主張同一事實及同一證據之他舉發案或前異議案經行政救濟程序撤銷原處分發回重為審查者，則該後舉發案審查時，並無專利法第 67 條第 4 項（新型第 108 條準用）規定之適用。又上述舉發案或異議案審查不成立者，不包括因程序不合法而處分為不受理之情況。

前舉發案經審定舉發不成立，後舉發案因適用一事不再理而審定舉發駁回者，若前舉發案被撤銷原處分，後舉發案於法定救濟期限經過後，其舉發人仍可依行政程序法第 128 條之相關規定向專利專責機關申請程序重新再開，藉以撤銷、廢止或變更原處分。

5.4.1 一事不再理之判斷時點

一事不再理之判斷時點，係依審查舉發案當時之事實判斷，並不以提起舉發日期之先後為依據，即使先前提起舉發之日期早於後舉發案，而後舉發案業經審定舉發不成立，前舉發案尚未審定，若經認定前後舉發案為同一事實及同一證據，則前舉發案亦有一事不再理之適用。

前舉發案於行政救濟階段始主張之事實或提出之證據，經各級行政救濟機關納入實體審查，並維持原舉發不成立之處分者，參照一事不再理之法理，經法院判決者亦應屬經審查之事項，且專利專責機關之審查並應受確定判決之拘束，因此，若後舉發案以前述於行政救濟階段始提出之同一事實及同一證據再為舉發，則亦有一事不再理之適用，不限於原舉發審查當時所提出者。

5.4.2 同一事實與同一證據

同一事實，指待證之事實相同。例如，前舉發案主張系爭專利不具新穎性，後舉發案主張系爭專利係申請前已見於刊物者。

同一證據，指附具之證據實質內容相同，而不論其形式是否相同，例如，前舉發案附具之證據為申請在先之專利申請案公開公報，後舉發案附具之證據為該專利申請案之公告公報。

若待證事實不同，縱使所附具之證據相同，仍無一事不再理之適用。同理，若證據不相同，即使待證事實相同，亦無一事不再理之適用。例如前舉發案以系爭專利與先前技術相同為由，主張系爭專利不具新穎性，後舉發案係以系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者就該同一先前技術所能輕易完成為由，主張系爭專利不具進步性，應認定係基於不同之事實所提出之舉發，而無一事不再理之適用。

例 1

前後舉發案所引證之刊物，係在系爭專利申請日前不同時點發行之版本，但兩舉發案中所引用之內容相同者，為同一證據。反之，即使為相同刊物，所引用之內容不同者，則不得稱為同一證據。

例 2

前舉發案之證據為雜誌或型錄，後舉發案之證據除該雜誌或型錄外，另增加具關連性之實物、樣品，應非為同一證據，而無一事不再理之適用。

例 3

前舉發案所附具之書面證據為主張國際優先權之申請案，後舉發案所附具之證據為該國際優先權基礎案，若兩舉發案所主張之部分為對應之技術內容，則為同一證據。但若上述之前舉發案所附之證據係主張部分優先權或複數優先權，或兩舉發案所主張之部分並非對應之技術內容者，則非為同一證據。

例 4

前舉發案所附具之證據為 A，後舉發案所附具之證據為 A、B，若 A、B 兩證據不具關連性，則兩舉發案中之證據 A 係同一證據。反之，若 A、B 兩證據具關連性，由於兩證據之組合與單一證據 A 不同，後舉發案應以 A、B 兩證據組合之內容審究之。

例 5

前舉發案以系爭專利申請日前已公開或公告之專利案主張違反新穎性及進步性要件，經審查舉發不成立，嗣後又以同一證據再提起舉發，主張違反擬制喪失新穎性及進步性要件。由於先、後舉發案均以同一證據主張系爭專利不具進步性，就進步性之部分有一事不再理之適用。至於後舉發案另主張違反擬制喪失新穎性之部分，因舉發事實不同，無一事不再理之適用。

6. 舉發審定與撤銷確定**6.1 舉發審定**

舉發審定為一行政處分，舉發案經完成相關之審查程序後，應作成審定書，送達專利權人及舉發人。

舉發事由不成立者，作成「舉發不成立」之審定；舉發事由成立者，作成「舉發成立，應撤銷其專利權」之審定。對於舉發申請業經程序審查，文件齊備發交實體審查後，其案件無須進行實體審查者，例如舉發案有一事不再理之情事者、專利權經撤銷確定者等無進行實體審查之必要時，作成『舉發駁回』之審定。

經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式（更正之處理，參照本章 4.3「更正」）。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定「舉發不成立」；屆期末申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定「舉發成立，應撤銷專利權」。

6.2 原處分被撤銷後之重為審查

舉發案審定後經當事人提起行政救濟，而被撤銷原處分重為審查者，仍應依系爭專利核准審定時所適用之專利法為斷。

舉發人於舉發審查階段未提出，嗣後於行政救濟階段中或撤銷原處分後始增加之新理由或新證據，於重為審查時，均應踐行送請專利權人補充答辯之程序後，併案審查之。

此外，專利權人於行政救濟階段提出說明書或圖式（或圖說）更正本者，於撤銷原處分重為審查時，應依本章 4.3「更正」為之。

6.3 舉發審定之效果

6.3.1 舉發不成立之效果

經審定舉發不成立，該專利權應予維持，仍然自始有效。

依專利法第 67 條第 4 項（新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用）規定，舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。

6.3.2 舉發成立之效果

舉發成立而撤銷專利權後，依專利法第 73 條（新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用）規定，未依法提起行政救濟，或經提起行政救濟經駁回確定者，即為撤銷確定。專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。

依專利法第 34 條第 1 項（新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用）規定，專利為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起 2 年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起 60 日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。逾越前述法定期間提出申請者，其依專利法第 34 條第 1 項所為之申請不予受理。倘於前述法定期間內提出申請，並依專利法施行細則第 25 條規定備具申請書，檢附原申請案說明書、必要圖式

或圖說及舉發審定書影本者，其應取得專利權之真正專利申請權人已獲確定，此項申請，專利專責機關得依申請逕予辦理換發專利證書之相關程序。

依專利法第 133 條規定：「本法中華民國 90 年 10 月 24 日修正施行前所提出之追加專利申請案，尚未審查確定者，或其追加專利權仍存續者，依修正前有關追加專利之規定辦理」。依 83 年 1 月 23 日施行之修正前之專利法第 75 條（83 年 1 月 23 日施行之專利法，新型第 105 條準用）規定：「發明專利權撤銷，其追加專利未撤銷者，視為獨立之專利權，另給證書，至原有專利權期滿時為止。」

6.3.3 舉發駁回之效果

經審定舉發駁回，專利權維持處分前當時之狀態。舉發人所提理由、證據將不予實體論究是否成立，因而同一事實及同一證據並無一事不再理之效果。

6.3.4 舉發案與專利侵權訴訟之關係

依專利法第 90 條第 3 項規定（新型第 108 條及新式樣第 129 條第 1 項準用），舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。

6.4 舉發審定之注意事項

- (1)審查舉發案時，應先檢視先前已審定之異議案及舉發案，判斷是否有一事不再理之適用，並注意前、後異議案及舉發案中所主張之事實及證據，力求審查見解之一致性。
- (2)舉發案之爭點係針對系爭專利之申請專利範圍者，審定書之審定理由中記載請求項之內容時，不得將發明說明中有記載或圖式有揭露，但請求項未記載之技術特徵引入該請求項，以免影響專利要件之判斷。
- (3)審定書中應記載核准公告之申請專利範圍的內容，整體主張時，

應敘明總項數及獨立項項號；若申請專利範圍有多個獨立項，舉發理由係分別以不同證據各為主張者，審定理由應指明所主張請求項之項號及對應之法條、證據。

- (4)專利權人於舉發階段提出更正者，審定書應記載是否准予更正之理由及依據之法條，並記載准予更正之內容。曾經核准更正申請專利範圍，再次申請更正者，判斷是否實質擴大或變更申請專利範圍時，以最近一次准予更正之申請專利範圍為比較之依據。
- (5)系爭專利之申請專利範圍在提出舉發前已准予補充、修正或更正者，舉發理由誤以補充、修正或更正前之申請專利範圍為舉發標的時，應將先前已准予補充、修正或更正之事實通知舉發人，並請舉發人補正其舉發理由。
- (6)製作審定書時，應節錄舉發理由及法條。若舉發理由或答辯理由所述之證據編號、內容與所附具之證據不符，必要時，得請當事人申復，以釐清事實。另專利權人於答辯時附具反證資料，其是否可採，亦應論述。
- (7)審定理由應依當事人主張之事由、附具之證據，具體敘明判斷之結果、得心證之理由及依據之法條，例如以產業利用性、新穎性、進步性、擬制喪失新穎性或先申請原則等為舉發事由者，審定理由不能混淆或泛指「符合專利要件」、「不具證據力」或「不符專利要件」、「具證據力」。
- (8)若有面詢、實驗或實施勘驗者，審定書中應詳述其重要事項，該等事項應為面詢紀錄或勘驗紀錄中已記載者。
- (9)依專利法第 22 條第 4 項（新型第 94 條第 4 項、新式樣第 110 條第 4 項）規定之涵義，申請專利之發明（新型或新式樣）是否具進步性之審查應以有新穎性為前提。申請專利之發明（新型或新式樣）有新穎性，固然不一定有進步性；但不具新穎性者，則無審查其進步性之必要。

舉發人主張系爭專利不具新穎性、進步性之理由及法條，審定書中應先論究新穎性，如經審查系爭專利具有新穎性，應再審查是

否具進步性，若已認定該專利不具新穎性，雖無再審究進步性之必要，但為避免行政救濟機關誤認專利專責機關漏未審酌當事人主張之事項，應於審定書敘明：「審查進步性之有無，係以具有新穎性為前提，系爭專利既不具新穎性，自無再審究進步性之必要，併予說明。」因此，審查時，勿以同一證據認定不具新穎性且不具進步性，或以「技術特徵完全相同（或實質上相同）」為不具進步性之理由。

- (10)舉發審查中，專利權當然消滅者，仍應續行審查，並將當然消滅之事實於審定書中併同說明之。
- (11)舉發審查中，前舉發案舉發成立確定，專利權之效力視為自始即不存在，後舉發案應以無舉發標的為由，審定「舉發駁回」。

7. 依職權審查

7.1 依職權審查之提起

專利專責機關認為發明及新式樣專利案有違反專利法之虞者，可提起依職權審查，以期所核准之專利正確無誤。

發明及新式樣舉發審查階段中，舉發人申請撤回舉發案，而審查人員依其舉發證據，認為該專利權可能違反專利法之規定者，亦得提起撤銷案依職權審查之。

7.1.1 依職權審查之時機

依職權審查之時機準用本章 3.2.1「專利權期間」。

7.1.2 提起依職權審查之事由

發明專利權之依職權審查事由，準用本章 3.3.1「發明專利權之舉發事由」(2) (6)。

新式樣專利權之依職權審查事由，準用本章 3.3.3「新式樣專利權之舉發事由」(2) (6)。

說明書、圖式（或圖說）之更正違反專利法第 64 條第 1 項、第 2 項（新式樣第 127 條第 1 項）之規定者，雖非屬得提起舉發之事由，但可提起依職權審查。

7.2 依職權審查之處理

依職權審查之處理準用本章 4.「舉發審查之處理」。

7.3 依職權審查之要點

7.3.1 依職權調查證據

依職權審查中，為發現真實之必要，可主動、積極的搜集、調查證據，惟對於專利權人有利及不利之事項應一律注意。

此外，參照行政程序法第 39 條至第 42 條規定，基於調查事實及證據之必要，得通知專利權人或相關之人面詢或陳述意見，並得要求專利權人或第三人提供必要之文書、資料或物品。另為瞭解事實真相，亦得實施勘驗或選定適當之人為鑑定。

7.3.2 預審

提起依職權審查，應依據具體之證據、理由及法條對專利案先行預審，若經初步審查認為該專利案有違反專利法規定之情事者，應將認定的理由、證據副本送請專利權人限期於副本送達之次日起 1 個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查。專利權人未於期限內答辯，但於審定前提出答辯者，仍得一併審酌該答辯資料。

審查人員預審時，不得未附證據僅以「習知技術」、「基本常識」、「通常知識」等空泛用語作為撤銷專利權之理由。

對於發明及新式樣舉發案，舉發人於審查階段中撤回舉發案，但審查人員已完成審查意見並認為系爭專利有違反專利法規定之情事者，毋庸再進行預審，逕以該審查意見所陳述之理由及證據送請專利權人答辯。惟若除原舉發理由、證據外，審查人員依職權調查事實又增加補強證據或新理由、新證據者，仍應先進行預審。

7.3.3 依職權審查之判斷

審查人員對於預審撤銷專利權之理由、證據及專利權人之答辯理由應詳為審查，其判斷原則如下：

- ．有關發明、新式樣之定義之審查，準用本章 5.2.2 「有關發明、新型、新式樣之定義之爭執」。
- ．有關專利要件之審查，準用本章 5.2.3 「有關專利要件之爭執」。
- ．有關說明書、圖式（或圖說）記載內容之審查，準用本章 5.2.4 「有關說明書、圖式（或圖說）記載內容之爭執」。
- ．有關補充、修正說明書或圖式（或圖說）內容之審查，準用本章

5.2.5 「有關補充、修正說明書或圖式（或圖說）內容之爭執」。

7.3.4 證據

準用本章 5.3 「證據」，但其中之 5.3.1 「舉證責任」於依職權審查不適用。

7.4 依職權審查審定與撤銷確定

撤銷案經完成相關之審查程序後，仍維持其專利權者，其審查結果應通知專利權人，毋庸作成審定書。惟若審查結果為應撤銷其專利權者，應作成「發明（新式樣）第○○○○○○號專利權應予撤銷」之審定，審定書送達專利權人。

經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致撤銷專利權者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式（更正之處理，參照本章 4.3 「更正」）。經申復更正後能克服撤銷專利權之理由者，仍維持其專利權；屆期末申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定「發明（新式樣）第○○○○○○號專利權應予撤銷」。

7.4.1 原處分被撤銷後之重為審查

發明或新式樣專利權經撤銷後，專利權人提起行政救濟，如被撤銷原處分重為審查時，若經審查可維持其專利權者，毋庸再作成審定書，逕將審查結果通知專利權人。

審查人員於依職權審查階段未提出，嗣後於行政救濟階段中或撤銷原處分後重為審查時，始發現之新理由或新證據，不應逕予併案審理，應另案提出依職權審查，並先踐行預審之程序。

此外，專利權人於行政救濟階段提出說明書或圖式（或圖說）更正本，重為審查時，應依本章 4.3 「更正」為之。

7.4.2 發明、新式樣依職權審查維持專利權之效果

經依職權審查維持其專利權者，該專利權仍自公告之日起取得。

7.4.3 發明、新式樣專利權依職權撤銷確定之效果

經依職權審查撤銷專利權，依專利法第 73 條（新式樣第 129 條第 1 項準用）規定，未依法提起行政救濟，或經提起行政救濟遭駁回確定者，即為撤銷確定。專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。