

舉發審查基準修正草案公聽會

第五篇第一章「專利權之舉發」

各界意見及研復結果彙整表(101年7月24日)

*下述之頁數係以公聽會版本為準

編號	各界意見	研復結果
1	<p>5-1-27 頁:</p> <p>1. 4.3.2 節述及舉發證據之審查，基本上類推適用民事訴訟法、行政訴訟法、訴願法及行政程序法相關規定，但因舉發之審查，有些規定不能適用，有些屬直接適用，有些則可類推，故此段敘述是否恰當?</p> <p>2. 智慧局舉發審查處分，對於證據能力認定似採當事人進行主義予以處理，但依法院實務，證據是否有證據能力屬應職權調查事項，關於此點是否應於基準中說明?</p> <p>3. 4.3.2.1 節之(4)可稱證據力或證據能力，但(5)應為證明力，較能與實務契合?</p>	<p>1. 依反映意見，本節擬修正如下： 「舉發證據，係舉發審查時，使審查人員認定舉發人主張事實之真偽之一切資料。<u>有關舉發證據之審查，除本法已有規定之事項應予適用者外，其他例如舉證責任、證據能力、證據力、證據調查、證據採認原則等概念，於民事訴訟法、行政訴訟法、行政程序法等皆有相關規定，其中有關爭點範圍內就證據之職權調查等直接適用行政程序法規定，而舉證責任、證據資料、證據方法、證據採證等，亦得於性質相容的情況下，類推適用民事訴訟法、行政訴訟法之相關規定。</u>以下僅就舉發證據之基本概念、證據審查之實務部分加以說明。」</p> <p>2. 本次修法係在當事人舉發聲明範圍內採行職權原則，就當事人爭點範圍內所提出之證據，就其證據能力及證據力本即會依職權探知進行調查，相關說明參見 4.3.2.4 「爭點範圍內調查證據」。</p> <p>3. 舉發審查對於證據是否足以證明待證事實，實務上慣稱是否具有「證據力」，此亦為行政院所接受，由於沿用多年，本基準仍維持該用語，且於 4.3.2.1 節之(5)中已說明證據力又稱證據價值或證明力。</p>
2	<p>5-1-28 頁:</p> <p>1. 4.3.2.2.1 節第 1 段第 1 行敘述「證</p>	<p>1. 為明確起見，4.3.2.2.1 節第 1 段第 1~4 行擬</p>

據為真正但未載明公開日期...即不具證據能力」，但未載明公開日期之證據有可能經調查後之結果會變成具證據能力，故此段寫法是否恰當。又，第3行起「因不具證據能力...不具新穎性或進步性之證據」不明所指？

2. 4.3.2.2.1 節第2段第3行，型錄載有印製日期等，已為完整型錄，還須參酌其他資料嗎？

3. 4.3.2.2.1 節第3段第5行起，「若無證據，應依審查基準...推定之」不明其意？

修正如下：

「判斷舉發證據是否具備證據能力，原則上文書證據於形式上欠缺法定格式或經認定為偽造者，當然不具證據能力；但雖無上述情形，審酌證據能力時，尚須對應於相關舉發事由以判斷證據能力具備與否。例如，舉發事由主張系爭專利違反新穎性或進步性時，舉發證據必須是申請日（有主張優先權者，為優先權日）之前已公開而能為公眾得知之資訊，若舉發證據僅申請在先而於系爭專利申請日後始公開或公告之本國專利申請案，即不得作為上述法定事由之舉發證據，而不具證據能力；惟該證據如係用以主張系爭專利違反擬制新穎性之舉發事由時，則認其具備證據能力。又須補充說明者，於系爭專利申請日（或優先權日）當日公開之技術，因亦非在系爭專利申請日（或優先權日）之前已公開之先前技術，不得作為主張系爭專利不具新穎性或進步性之證據。」

2. 完整型錄如已載有印製日期、產品介紹等資訊，其證明公開事實原則上應已屬充分，故第2段文字擬修正如下：「一般型錄，如已載有印製日期、公司名稱、地址、電話及產品介紹，而為一完整之型錄者，原則上得推定其公開事實，但如當事人援具相關事實據以爭執時，仍須參酌其他佐證。至於活頁式型錄，其首頁或末頁雖標示有印製日期，若其內頁無標示印製日期，則對於該內頁是否真正屬於該型錄的一部分或是同日印製，應再查證。」

3. 為明確起見，該段敘述擬修正為：「刊物公開之日期，已有明確記載者，應依該刊物記載之日期認定公開日期；惟雖有部分記載，但其記載方式仍不足以確認公開日期，且無

		<p><u>其他關聯證據得以佐證時，則應視其記載形式，是否符合發明審查基準第 2 篇第 3 章 2.2.1.1.2「刊物公開日之認定」相關規定，而得以推定方式認定其公開日期。例如，證據 A 為月刊，僅載有發行之年月，則以該年月之末日推定公開日期。」</u></p>
3	<p><u>5-1-29 頁:</u></p> <p>1. 本頁倒數第 3 段，對於設計並不適用?</p> <p>2. 依本頁第 3 段所述，檢驗機構非本國者，所開立之商品檢驗文件認定為私文書，須作關連證據補強，但如請公證人至現場，會採認嗎?</p> <p>3. 商品檢驗一般不公開，是否可作為公開日期之證明?</p>	<p>1. 為明確起見，擬修正為:「<u>發明、新型舉發之證據僅揭露物品外觀而不能得知其製造方法、構造或裝置等...</u>」。</p> <p>2. 私文書並非當然不具證據能力，至於其證據力之強弱，則要看文書出具之方式、性質與證明力之強弱而定。私人出具之文件本即為私文書，請公證人到場，如公證人可證明該日期確有進行檢驗，亦僅是佐證該檢驗事實確於該日期發生而已，相關公開之事實，尚須有進一步的佐證，才能加以認定。</p> <p>3. 原則上，「<u>商品檢驗證明</u>」雖可證明檢驗日期，但尚不足以證明商品公開之日期，故 5-1-29 頁第 3 段第 1~5 行文字擬修正為:「<u>商品檢驗資料原則上可證明該商品之檢驗日期，但如無其他佐證，尚無法將該檢驗日期逕行認定為商品之公開日期。惟若證據顯示商品檢驗規範已規定所檢驗之商品於核准認證時已公開，則得據以認定合於該規範受檢商品之公開日期。</u>」</p>
4	<p><u>5-1-30 頁:</u></p> <p>所舉 4 個例子要表達什麼?是否可加前置標題，以利查照。</p>	<p>1. 本頁所舉 4 個例子在說明關連性證據之判斷，為清楚表達，擬將 4.3.2.2.1 節第 1 段第 4 行起文字移置本頁所舉 4 個例子之前，並修正內容如下:</p> <p>「<u>舉發人以多件關聯證據主張同一事實者，應先就各證據間之關聯性加以判斷，再審查證據整體是否能證明舉發人所主張之</u></p>

		<p>事實，如判斷證據間具有關聯性，即不得將之割裂而僅就各別證據分別審究其證據能力或證據力。例如，<u>主張系爭專利於申請前已有公開之事實存在，所舉證據包括產品之銷售發票、刊物、照片、型錄或實物等，雖然分別有開立、發行、拍攝、印製或製造日期等，但審查時，即應先就各證據之關聯性判斷是否係證明公開事實之關聯證據，再就整體證據審查系爭專利是否有申請前已公開之事實，而不得僅就各別證據分別審究其證據能力或證據力。同一事實之多件證據之關聯性判斷，舉例說明如下。</u>」</p> <p>2. 另於[例 1]至[例 4]加上前置標題： [例 1]<u>統一發票與型錄</u> [例 2]<u>統一發票與型號標示貼紙</u> [例 3]<u>型錄與價目表</u> [例 4]<u>型錄與包裝盒</u></p>
5	<p><u>5-1-31 頁:</u> 4.3.2.4 節第 1 段第 3 行，無調查必要之情形為何?是否可再說明其原則。又，第 7 行「證據之調查，應製作書面紀錄存卷備查」係指什麼?</p>	<p>為清楚表達，原文擬修正為：「舉發審查依舉發人所提理由及證據審酌，為發現真實，<u>原則上得依職權就舉發人爭點範圍內所提出之證據進行調查；但依據現有資料即能判斷事實，或縱使進行證據調查，亦不致發生改變舉發審查結果之情形時，為避免審查資源無益投入得不予調查，惟應於審定書中敘明不調查之理由。調查證據的方法包括面詢、進行實驗、補送模型或樣品、現場勘驗、向舉發人或第三人查詢等，必要時，應請相關人士提供書面資料。進行上述各種調查證據方法，如依相關規定有另行作成書面紀錄之必要者，應作成書面紀錄。</u>」</p>
6	<p><u>5-1-32 頁:</u> 1. 書證影本，依民訴法 353 條，法院對於影本得依自由心證認定證據(能)力?但於舉發時，則不得採認，</p>	<p>1. 專利權之有效與否涉及第三人利益，故舉發審查與民事私權訴訟本質上即不相同，且行政機關並無司法調查權，在要求當事人出示</p>

	<p>則會變成法院與行政機關之認定標準不同?</p> <p>2. 法律規定，當事人不爭執私文書之證據能力，即可當證據，與本基準所述當事人不爭執仍應調查，似有衝突?</p> <p>3. (3)書證之另頁提及「原則上不須調查其他頁」，是否會誤解不得依職權審查?</p>	<p>相關證據藉以釐清事實方面，並無強制力；而通常當事人亦會爭執影本造假之可能性，因此，舉發審查上，對影本之採認必須謹慎為之。故證據為影本者，除專利公報外，仍請舉發人檢附原本或正本，如未檢附，原則上尚難僅憑影本採認證據之證明力，後續如有爭議，只能留待法院決定是否進行實質調查。</p> <p>2. 專利權具有獨占排他之效力，其有效與否涉及第三人與公眾利益，而審定舉發不成立時，對第三人尚發生一事不再理之法律效果。故舉發審查，不宜逕以當事人對私文書之不爭執，即得採認作為證據，必要時，是得依職權對私文書進行證據調查的。</p> <p>3. 為明確起見，(3)之標題擬修正為「<u>整本書證</u>」，本段第 1~2 行擬修正為：「<u>舉發人雖提出整本書證作為證據，但在舉發理由中已具體指明相關頁次，如該等相關頁次之內容對應主張之事實相當明確，原則上不須調查其他頁次；惟若該等相關頁次之內容對應主張之事實不明確，而其他頁次涉及同一技術且明顯有足供證明事實之內容時，應行使闡明權，請舉發人表示意見</u>」。</p> <p>4. 另須說明者，書證之其他內頁或內容，如不在舉發人明確指明之範圍內而與爭點完全無關，但有足供證明舉發聲明範圍內之請求項不符專利要件而為審查人員所明顯知悉時，仍得發動職權審查並應依 4.4 節職權審查之規範辦理。</p>
7	<p><u>5-1-33 頁:</u></p> <p>1. 對於專利專責機關得進行職權審查之權限，而非課予應進行職權審查之義務，是否應以較中性之字眼，如當事人有主張時，是否建議</p>	<p>1. 對於職權審查是否發動及職權審查之事項為何，本局具有裁量權，並不受當事人主張之拘束及限制。於具體個案中進行職權探知、職權調查之程度應由審查人員綜合舉發</p>

<p>審查人員應慎重考慮?</p> <p>2. 職權審查與舉發人之舉證責任區別，是否會有 2 打 1 或如何適當行使而不會有差別待遇之不一致情況?</p> <p>3. 舉發人僅主張證據可證明請求項 1 不具新穎性，未主張進步性，審查人員審酌之後發現證據 1 無法證明請求項 1 不具新穎性，惟證據可證明請求項 1 不具進步性時，可否發動職權審查。</p> <p>4. 以現在審查基準來看，職權審查的空間似乎很大，是以請求項為聲明範圍，智慧局可以審酌舉發人所未提出之理由，如違反創作定義或不為說明書或圖式所支持等，如此對專利權人是否會太嚴苛?</p>	<p>證據、對於公益之影響、審查時效與發現真實之可能性等因素予以考量。職權審查發動之時機及其範圍限制已於 4.4.1 節中說明之。</p> <p>2. 提起舉發，舉發人依法負有舉證之責任，舉發審查原則上係就當事人所提聲明、理由及證據進行審查，並依雙方攻防之結果作成審定。但基於專利權具有獨占排他之效力，有效與否涉及第三人與公眾利益，故得基於公益目的例外發動職權審查。同時，由於審查人員係在明顯知悉有相關之證據或理由之情況，且須另外踐行通知專利權人答辯之程序下審慎為之，故職權審查與當事人舉證，其目的與本質並不相同，各國無效審判制度亦均在適當範圍內允許職權介入，應不會有 2 打 1 或差別待遇之問題存在。</p> <p>3. 原則上仍應由舉發人補提不具進步性之理由及證據，除非有明顯知悉之事證，符合職權發動之原則。因此，只有在舉發人未能補提不具進步性之理由及證據，而審查人員又明顯知悉舉發證據 1 與通常知識之組合可證明請求項 1 不具進步性時，才得例外發動職權審查，此時審查人員應敘明心證理由，並踐行專利權人答辯之程序。</p> <p>4. 因為專利權具壟斷性質會對第三人及公眾利益產生影響，各國無效審判制度均在適當範圍內允許職權介入。不過，發動職權審查要求程序踐行完整，亦即審查人員應敘明心證理由，並賦予專利權人答辯之機會，經答辯後仍認為有撤銷之理由時，方能成為爭點，並非單憑審查人員片面主觀之認定，即得據為審定之理由。此外，審查人員須將全部心證及產生過程載明於審定書上，將來也要接受上級司法機關行政救濟的檢驗。參考各國作法亦皆如此，本基準所引用例子亦是</p>
--	---

	<p>5. 5-1-35 頁第 1 行職權審查之態樣(5) 中，「審查人員明顯知悉舉發證據與通常知識或其他案件證據之組合可發動職權審查」，與 5-1-17 頁 3.5.2 中「合併審查僅屬程序合併，原則上仍就各舉發案之爭點分別審查，審查人員不得因合併審查而逕自將各舉發案之證據互相組合或援引」，有點不一致之情況？</p> <p>6. 職權審查之態樣(1)，確定之民事判決可供參酌，但因民事判決只是拘束雙方當事人，智慧局若是遵照法院之判決作成審定則會產生對世效力，民事判決時對於申請專利範圍之解釋經過一定攻防，且經過法院定義，所以貴局有機會在引述民事判決之在職權審查之考量時，在處理程序就申請專利範圍在審定書之合理解釋應該要清楚明確地說明，因為國外的判例中智慧局和法院對於申請專利範圍之解釋應該會不太一樣，所以請貴局在處理</p>	<p>參考日本、中國大陸等國家關於職權審查之審查基準而來。故審查人員若沒有明顯知悉之事證，是不太可能輕易啟動職權審查，因為自己要成為攻防答辯者，且要維持判斷正確性及應付後續行政救濟的考驗，應不致有對申請人太嚴苛之問題存在。</p> <p>5. 合併審查僅為審查程序之合併進行，職權審查則係基於公益目的而發動，兩者間本質與目的完全不同而不具必然關係，故並不會因合併審查而當然發動職權審查。至於在合併審查過程中，基於公益有明顯知悉之事證時，是可以在聲明範圍內發動職權審查的，但審查人員須依 4.4 節職權審查之規範辦理，敘明其心證理由，包括要將那些證據組合，為何可組合等，通知專利權人答辯。為避免誤解，擬於 3.5.2 節後增加敘述「<u>須注意，合併審查和 4.4 節之職權審查兩者並無必然關係，不因合併審查而當然發動職權審查；惟若在發動合併審查過程中有明顯知悉之事證時，得於舉發聲明範圍內發動職權審查</u>」。</p> <p>6. 職權審查之態樣(1)為實務上已發生之案例，之所以會列為職權審查之態樣，係因已與智慧財產法院交換過意見，依法院建議，應在舉發階段適度將民事法院判決融入舉發案中作認定。由於民事判決對於申請專利範圍之解釋本即較舉發審查嚴格，故民事判決無效者，行政機關當然更易認定。另關於申請專利範圍解釋應在審定書明確說明部分，本局會提醒同仁特別注意。</p>
--	--	---

	<p>這一部分要多加考量，會比較公平一點？</p> <p>7. 專利法第 75 條之立法說明中，已說明合併審查時不同舉發案之證據間，可互為補強時，應容許審查人員審酌之，在職權審查之態樣中是否應列入一種態樣？</p>	<p>7. 發動職權審查之處理原則如同前述，此種情況已在態樣(5)所述「或其他案件證據之組合」中明確表示。</p>
<p>8</p>	<p><u>5-1-36 頁:</u></p> <p>1. 舉發審定之主文:「請求項 1 至 2 舉發成立，應撤銷專利權」，如舉發聲明只是 1 至 2 項撤銷，系爭專利權有 10 項，是否會造成全部專利權撤銷之誤解？</p> <p>2. 更正主文是否會記載那一請求項更正？</p> <p>3. 因職權審查而起之爭點，其心證論述記載於何處？</p> <p>4. 多件舉發案合併審查後，如分別審定，各審定書是否會記載合併過程？</p> <p>5. 多件舉發案之合併審定於結論段落會把每一舉發案之各別審定結果列出？</p>	<p>1. 為避免誤解，於部分請求項舉發成立之情況下，其審定主文寫法初步擬修正為:「請求項 1 至 2 舉發成立應予撤銷」。</p> <p>(註:另有提議以「請求項第 1 至 2 舉發成立，撤銷部分專利權」;「請求項第 1 至 5 舉發成立，撤銷全部專利權」之態樣，惟因「部分專利權」恐誤解為撤銷單一請求項中之「部分」專利權，故此一表述方式，未予考量。)</p> <p>2. 更正審定為整體為之，故舉發審定主文並不會記載那一請求項(部分)准予更正，那一請求項(部分)不准予更正;至更正之內容及准予更正之理由會在舉發審定理由中詳細記載。</p> <p>3. 職權審查爭點，心證論述部分將於 5-1-38 頁第 1 段(3)職權審查內加入「<u>於心證論述段落記載職權審查理由</u>」。</p> <p>4. 依專利法規定多件舉發案之合併審查得合併審定，亦可分別審定，將於 5-1-38 頁第 2 段(2)，修正標題為「合併多件舉發案之審定」，並於其中加入「<u>(ii)合併審查後分別審定，應於事實經過段落，應記載合併審查通知、陳述意見及答辯過程</u>」。</p> <p>5. 多件舉發案合併審定，於審定理由中，對於每一舉發案之各別審定結果在各案敘述部分即會列出各別審定結果，於結論段落則會</p>

		列出多件舉發案合併審定之結果，結論將對應於主文。
9	<p><u>5-1-39 頁:</u></p> <p>1. 舉發審定之注意事項(6)中，例如經闡明確認且經專利權人答辯之爭點為證據 1、2 及 3 之組合是否足以證明系爭請求項不具進步性，嗣經審查發現其中證據 2 形式上非屬適格之證據者，應進行調查證據，經調查後仍屬不適格證據者，應就證據 1、2 及 3 組合之爭點予以審究其進步性，尚不得逕自排除證據 2，僅就證據 1 及 3 組合予以審究，其真意究竟為何？</p> <p>2. 舉發審定注意事項(7)中，「均屬違反先申請原則下取得專利權之本質規定」，是否有疑問？</p>	<p>1. 依反映意見，初步決定將刪除部分例示，但保留原則性敘述。後續作業和審查方式將俟與訴願會及法院進一步溝通後定案。</p> <p>2. 原文擬刪除：「均屬違反先申請原則下取得專利權之本質規定」之敘述。</p>
10	<p><u>5-1-41 頁:</u></p> <p>一事不再理之判斷時點，係以後舉發案提起時，前舉發案是否審定為準，此與智慧財產案件審理細則第 28 條規定「關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限，或其他依法已不得於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張」，係於言詞辯論終結前，及舉發不成立須確定，有其適用者不同，實務運作上恐有不一致之情形？</p>	<p>1. 智慧財產案件審理細則第 28 條所定一事不再理之適用須為舉發不成立「確定」，與現行法規定以舉發不成立「審定」無待確定即得適用，兩者規定本即不同。</p> <p>2. 關於一事不再理之判斷時點，現行基準係依審查舉發案當時之事實判斷（即舉發案審定前），惟新法修正後，因各界反映一事不再理原則對人民訴訟權將造成限制，且國際趨勢多已廢除此一原則。考量上述情形，本次基準修正，將現行基準規定，修正為依「後舉發案提起時」之判斷基準日，藉以限縮一事不再理之適用範圍，以達成進一步保障第三人訴權之目的。</p>