



105年度智慧財產權業務座談會

專利審查實務案例探討

報告單位：專利三組





大綱

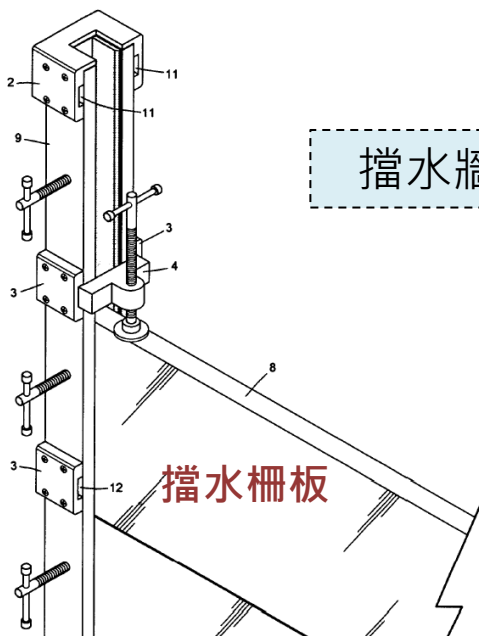
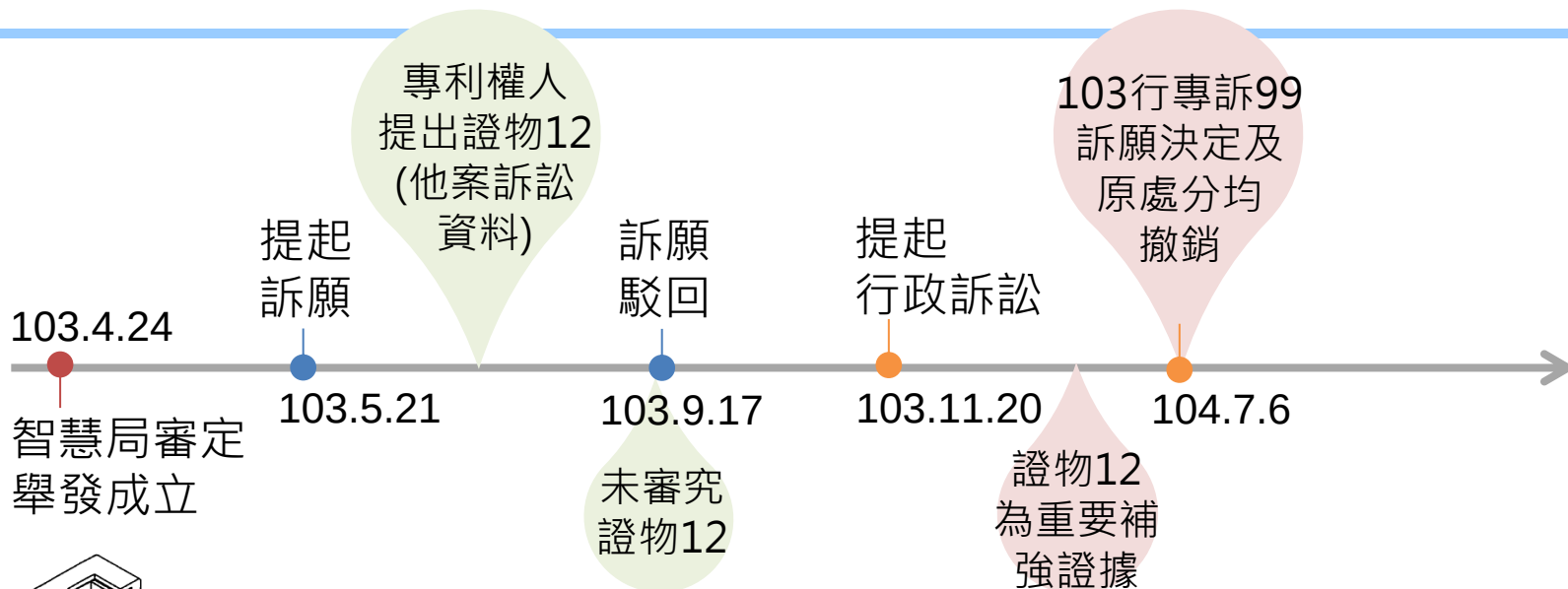
- 網路資料之證據能力
 - ➡ 智財法院103年度行專訴第99號行政判決
- 課予義務判決
 - ➡ 最高行政法院104年4月份第1次庭長法官聯席會議
- 外文本證據之翻譯
 - ➡ 最高行政法院104年度判字第214號判決
 - ➡ 最高行政法院104年度判字第78號判決
- 舉發理由書撰寫注意事項



網路資料之證據能力

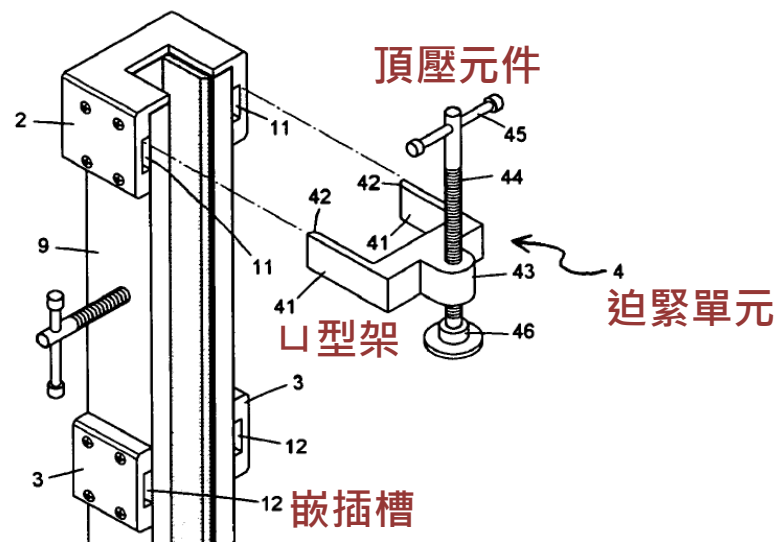


第98215542N01號專利舉發事件(1/4)



擋水牆的柵板迫緊裝置

專利權人
北京營造公司



- 證據5係北京營造公司之網頁資料
- 證據6 為Wayback Machine網站所得日期為2009年6月11日之證據5
- 系爭專利申請日：2009年8月21日

證據6

http://bj.6000.com.tw/p13.html

Go

5月 6月 7月

12

2008 2009 2010

天
水
閘
門
專利標水
MADE IN TAIWAN

北京營造防水閘門

公司連絡電話 (04) 2386-3142

工廠：(04) 2335-9236

北部 (03) 323-1335

全省洽詢專線0988-345626

台南 (06) 2012686

南部07-3526813

公司簡介

產品介紹

施工實績

聯絡我們

回首頁

適用建築

專業的防水閘門 省時便利 效果絕佳

the international financial services professional organization, to enhance the expertise of its staff.

安裝流程

回首頁 > 安裝流程

擋水閘門安裝五部曲：掀放轉敲壓

安裝前注意事項：清理底槽雜物灰塵。

一、掀起底槽蓋板



二、放入擋水板到底部



舉發人主張證據6可佐證證據5為適格證據，且證據5已揭示有與系爭專利之迫緊單元、U型架、頂壓元件等技術特徵



第98215542N01號專利舉發事件(3/4)



- 網頁上所示電話不同(北部及南部電話係原告配偶於101年8月方申裝)
- 證據6與證物12之閘門施工圖片不同

臺灣台中地方法院 99年智字第6號民事判決

- 北京營造公司曾向煜能公司訂購擋水閘門轉售
- 煜能公司為7張施工照片之著作財產權人
- 北京營造公司曾於97年7月14日起至99年7月30日間使用煜能公司之施工照片於網頁上



智財法院103年行專訴第99號行政判決理由

- 法院依職權檢視該網頁，確認有2個Flash區塊
- 由於北京營造公司聯絡電話及上方防水閘門施工圖片係Flash外掛程式，造成資料錯置，...。是以無法以證據6輔助認定證據5全部網頁內容（含上方之Flash防水閘門施工圖片）之公開日期均為2009年6月11日，故證據5無法作為證明系爭專利是否具備進步性要件之先前技術



http://bj.6000.com.tw/p13.html

5月 6月 7月
12 12
2009 2009 2010

9 captures 12 六月 09 - 30 八月 11

Flash

天水 閘門 北京營造防水閘門 (04) 2386-3142 工廠: (04) 2335-9236 北部 (03) 323-1335 3988-345626 台南 (06) 2012686 南部 07-3526813

> 繁體版
> 簡體版

公司簡介 產品介紹 施工實績 聯絡我們 回首頁

專業的防水閘門 省時便利 效果絕佳
the international financial services professional organization, to enhance the expertise of its staff

安裝流程 回首頁 > 安裝流程

擋水閘門安裝五部曲：掀放轉敲壓

安裝前注意事項：清理底槽雜物灰塵。

一、掀起底槽蓋板

二、放入擋水板到底部

三、轉緊螺絲（順時針）

四、敲入三角片與螺絲同邊

五、壓制緊迫器到底

安裝後注意事項：1. 擋水板是否完全密合。 2. 螺絲是否轉緊。
3. 緊迫器是否轉到底。 4. 家中排水口是否全部阻塞。

地址:台中市永春東三路249號·服務專線:(04)2386-3142、0988-345-626、0932-560-665



網路資料之證據能力

- 舉發審查基準規範

- 當事人所提證據為網路上之資訊者，應注意網站之可信度
- 網頁內容通常缺乏日期可證明其公開日，縱然有日期，因網路資訊為隨時可更新變動者，尚難以推定該日期即為公開日。審查時，若對於網路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，應予以調查或通知當事人補提佐證資料

- 原則上Wayback Machine的日期可為佐證，但若網頁上之資料包含flash等外掛程式則不一定可採，應注意提出之網頁資料內容



課予義務(訴訟)判決



課予義務訴訟判決及其法律效果

新證據？

(審理法§33I)

判決主文：
原處分及訴願決定均撤銷。
被告應就第○號專利申請
案為准予專利之審定。

智慧局重為審查時，
逕依判決主文審定



判決主文：
原處分及訴願決定均撤銷。
被告應就第○號專利案為舉發成
立撤銷專利權之審定。

智慧局重為審查時，逕依判
決主文審定，**專利權人所提
更正不受理**

智慧局應就第○號
專利申請案為
准予專利之審定

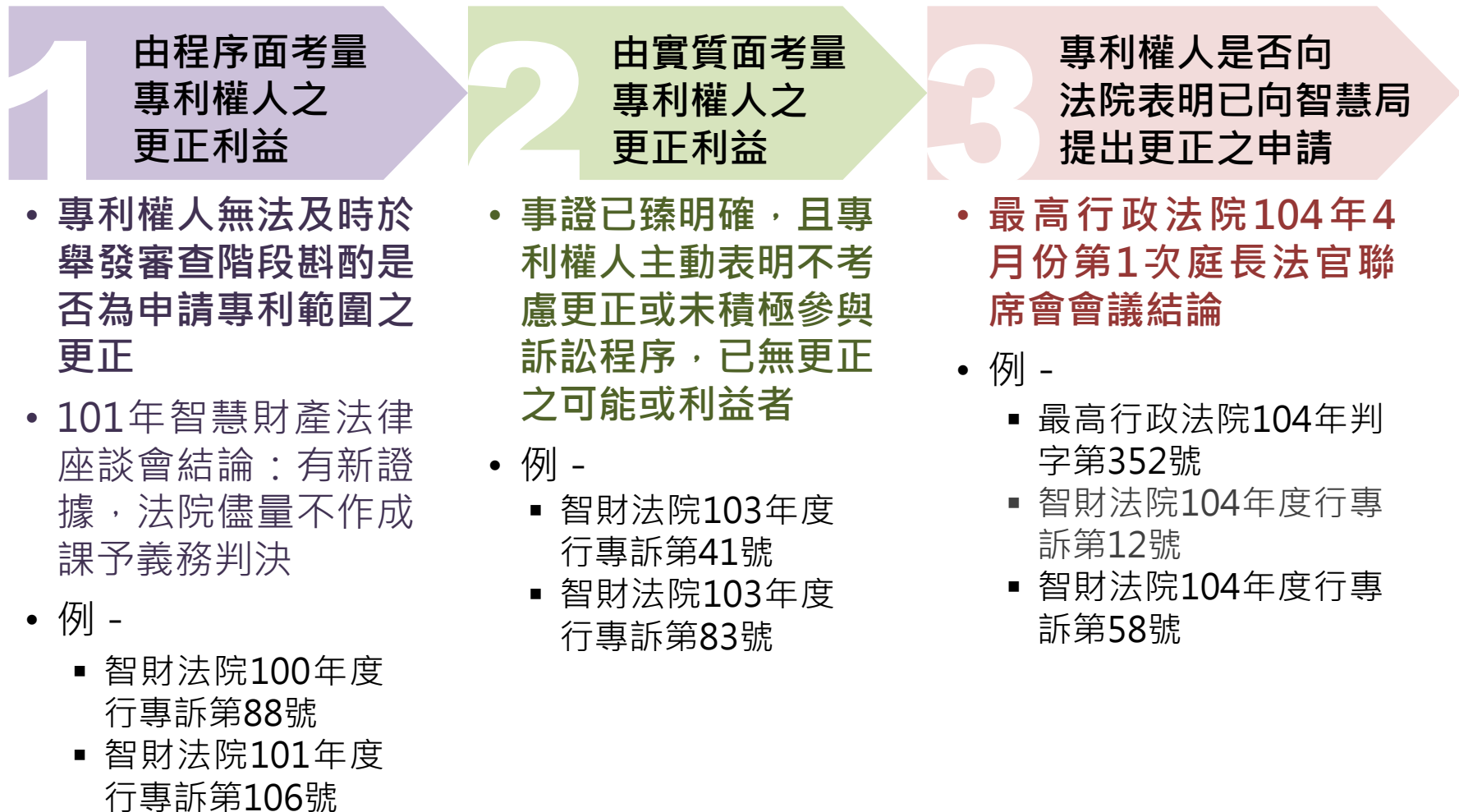


智慧局應就第○號
專利案為**舉發成立
撤銷專利權**之審定



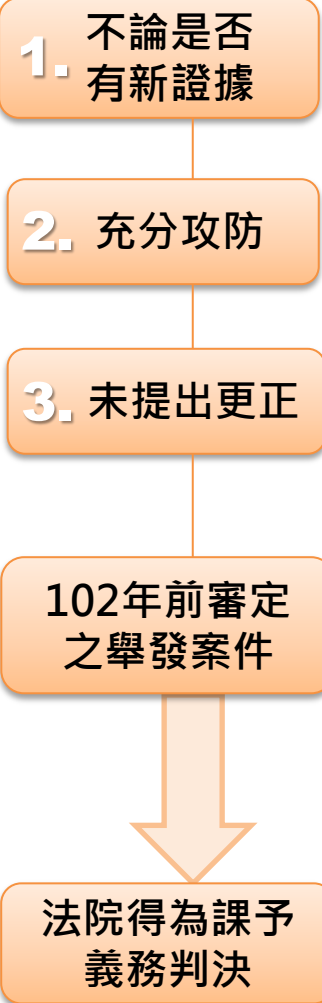


有新證據時，法院仍為課予義務判決之考量



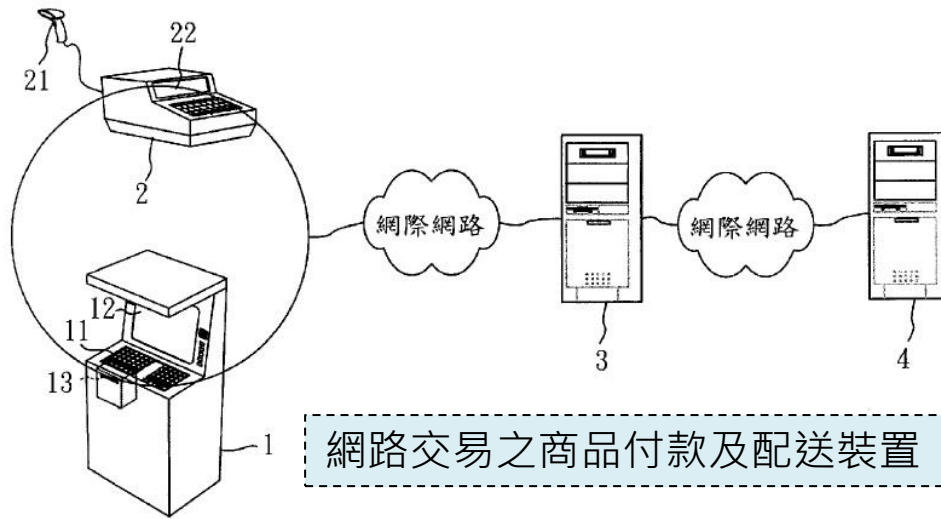
最高行政法院104年第1次庭長法官聯席會議結論

「不論係基於原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合，於行政訴訟程序中倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而專利權人自行判斷後，復未向法院表明已向智慧局提出更正之申請時，依行政訴訟法第200條第3款及民國100年12月21日修正公布，102年1月1日施行前之專利法第67條第1項第1款或第107條第1項第1款規定，法院審理之結果不論專利全部請求項或部分請求項舉發成立者，均得就全案撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定，命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分。」

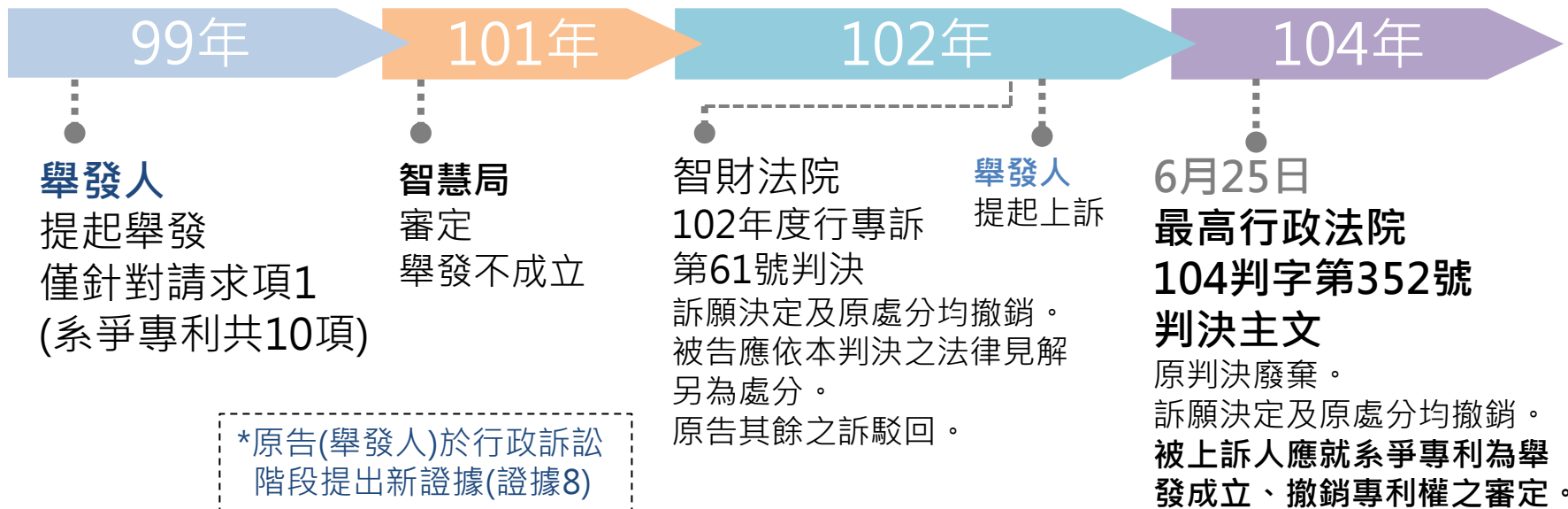




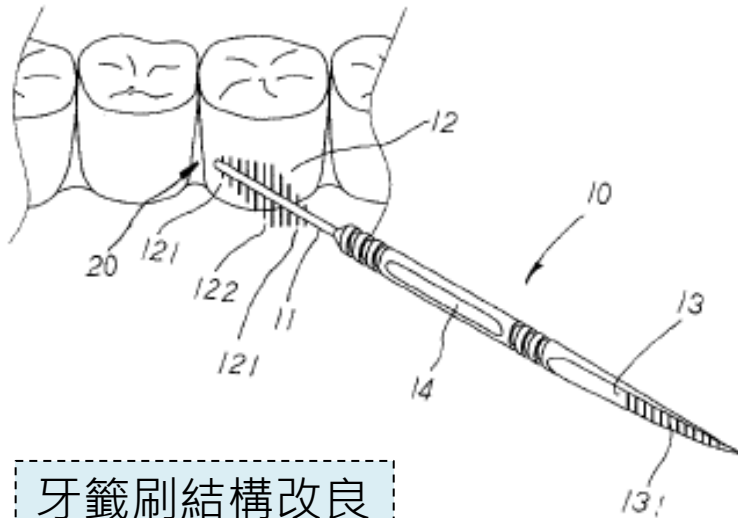
第98203703N01號新型專利舉發事件



- 舉發人於勝訴後仍上訴
- 前述聯席會議結論第1次被引用
- 最高行政法院自為課予義務判決
- 單一課予義務訴訟事件具有裁判上不可分之性質



第94213042N01號專利舉發事件



牙籤刷結構改良

- 並非102年前審定之舉發案件
- 最高行政法院援引前述聯席會議結論
- 仍強調單一課予義務訴訟事件具有裁判上不可分之性質
- 專利權人上訴後，雖最高行政法院廢棄原判決，最後卻獲致更不利之判決結果



103年

智慧局
審定
請求項1至4
舉發不成立

104年

系爭專利權人
提起上訴

原告(舉發人)在行政訴訟
階段提出新證據8、9、10

最高行政法院
104判字
第559號
廢棄原判決

105年

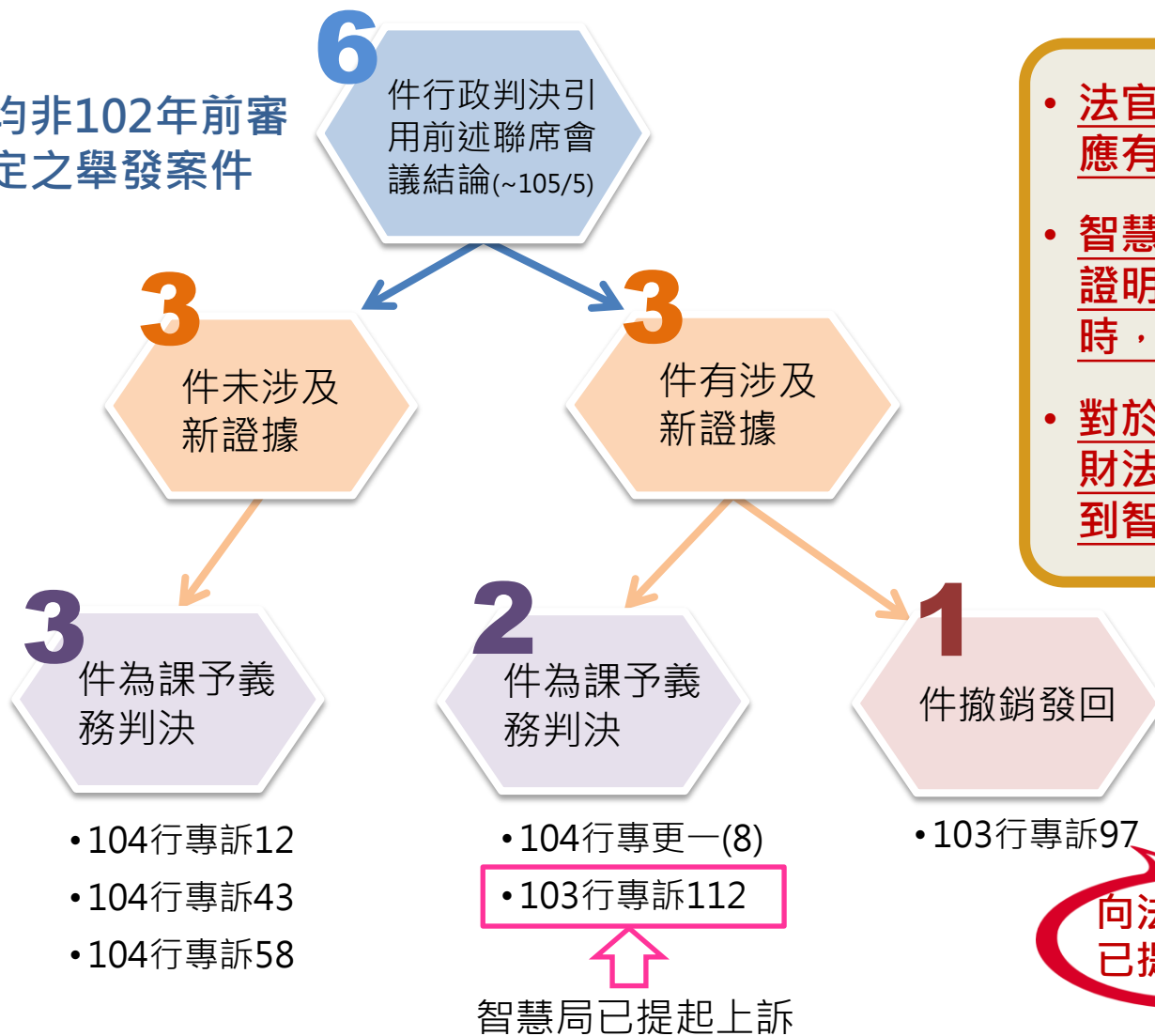
智財法院
103年度行專更(一)第8號
判決主文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告就系爭專利請求項1
至4應為舉發成立撤銷專
利權之審定。

智財法院
103年度行專訴第69號
判決主文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告應依本判決之法律見
解另為處分。
原告其餘之訴駁回。



智財法院審理實務及專利權人應注意事項

- 均非102年前審定之舉發案件



- 法官詢問有無提出更正時，應有所警覺
- 智慧局答辯已認新證據足以證明系爭專利不具專利要件時，應考慮提出更正
- 對於已提出更正者，目前智財法院似乎傾向於讓案件回到智慧局，併更正重新審定

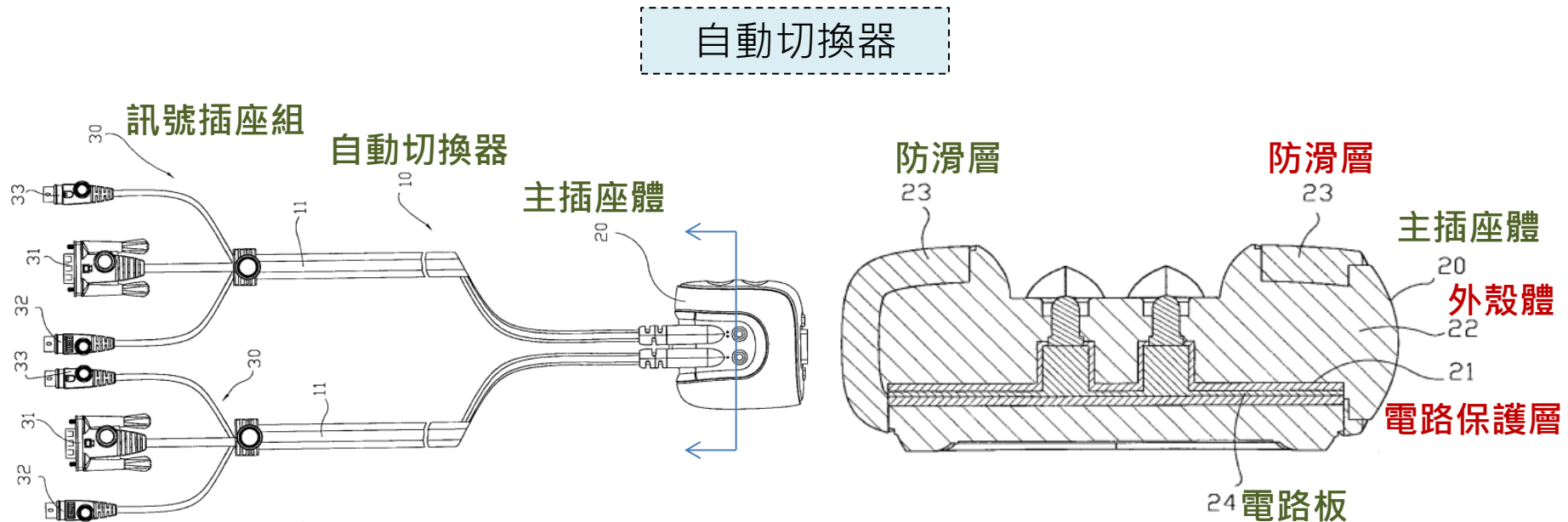
向法院表明
已提出更正



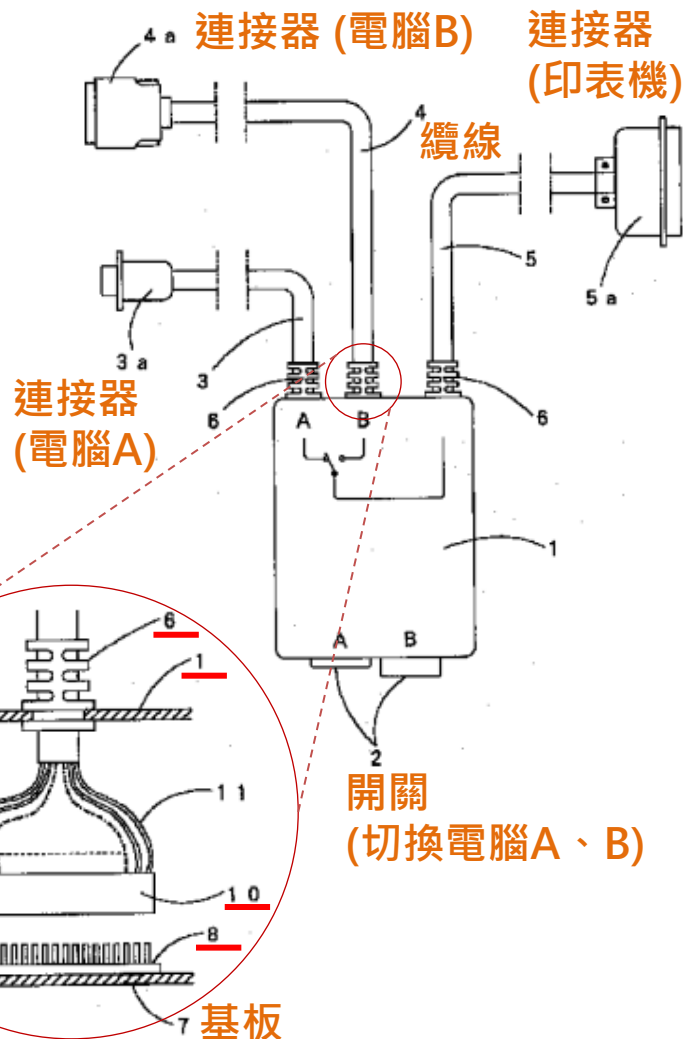
外文本證據之翻譯



第91208868N01號專利舉發事件(1/2)



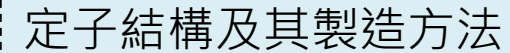
證據3 (JP 9-55155)



最高行政法院	智財法院
母形接頭(10)	電路保護層(10)
箱體(1)	外殼體(1)
保護環(6)	防滑層(6)
接續端(8)	基板(8)

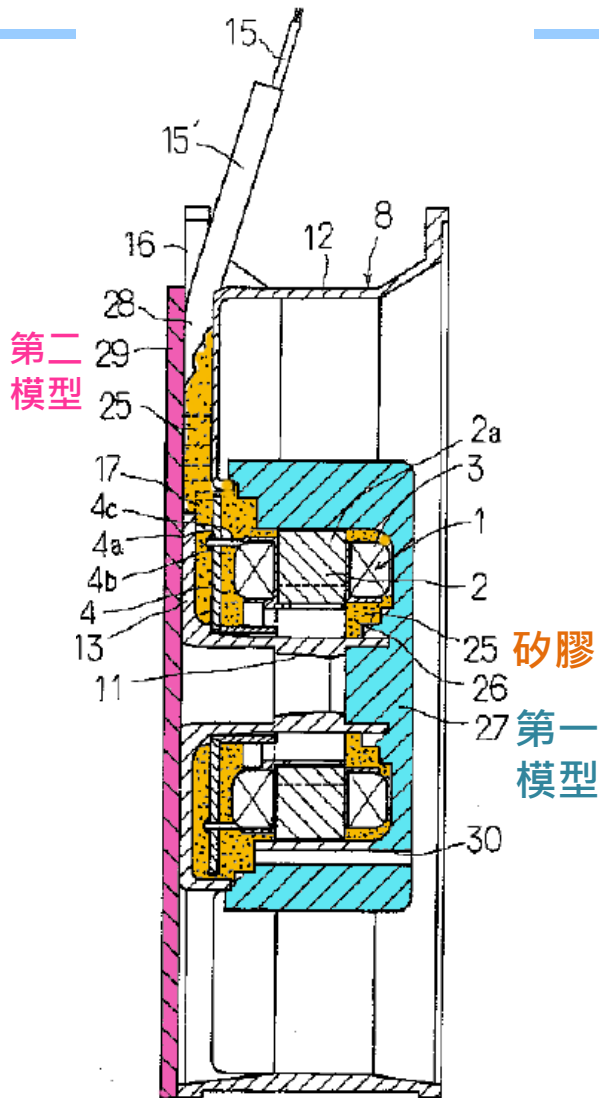
最高行政法院104年度判字第214號判決理由

- 原審就該外文證據，未命參加人(即舉發人)提出中文譯本，致其判決理由所引用之「公開特許公報」(即證據3)之內容，多有出入
- 原判決認定證據3之切換器亦有3層結構，並認證據3已揭露系爭專利殼體3層結構之技術特徵，核有認定事實未依憑證據之違法



- 1、一種定子結構，包括：
- **第一蓋體**，係具有一容置空間及一限制部；
 - 一定子組件，係設置於該容置空間，且該定子組件係套設於該限制部；以及
 - **填充物**，係填充於該第一蓋體與該定子組件之間，該填充物係完整包覆該定子組件。





最高行政法院104年度判字第78號判決理由

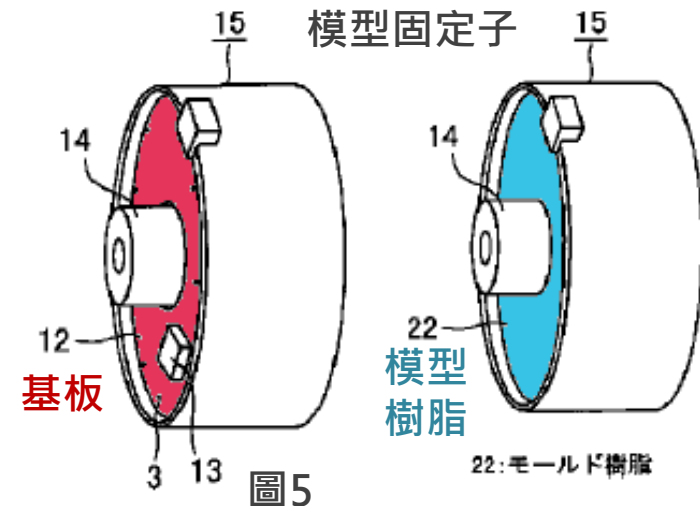
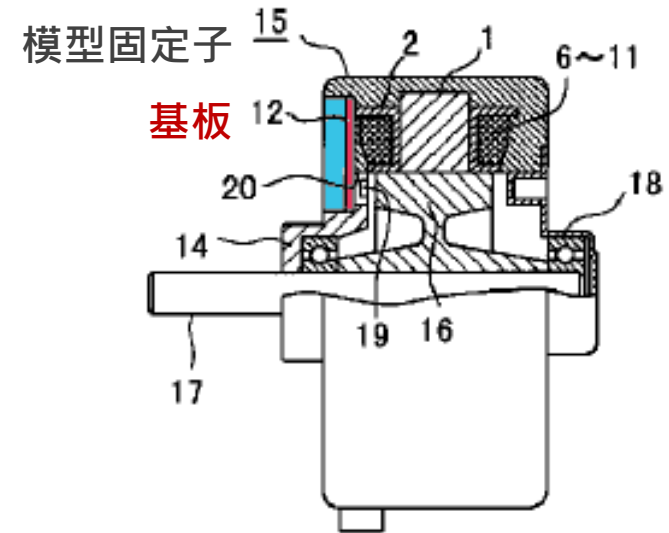
原判決認相當於第一蓋體者為第一模型，惟其日文原文係「**第1のモールド型**」其中「モールド型」較正確之翻譯是否為「**模貝**」？該字之日文意義是否為製造器物之型器，而以塑造完成後取下為原則？如為肯定，則上訴人於原審主張證據2之須於矽膠固定成型後取下，能否謂不可採？

註：「モールド」即為「mold」

最高行政法院104年度判字第78號判決理由

- 參加人(即**舉發人**)**漏未翻譯**之部分係：「**換句話說，圖5所示模型固定子15的基板12的整個表面，以及暴露在基板12上的端子和電子零件13，均已灌注模型樹脂。**」...此段所述之基板即係指控制基板，**模型樹脂之使用**係為使該基板形成絕緣部，而非使用於定子本體之上
- 原判決認定證據4之模型樹脂22係注入該模型固定子15內部，形成絕緣結構，核與證據4所載不符，即有認定事實與證據不符之違背法令

證據4 (JP 2000-253612)





外文證據之翻譯

- **最高行政法院104年度判字第78號判決理由**

- 一 自舉發審查階段起，即未要求舉發人提供正確之中譯本，致舉發審定處分、訴願決定及原判決均基於錯誤之引證事實，且足以動搖其判斷基礎，其結論自難期正確

- **舉發審查基準規範**

- 一 證據為外文書證者，得通知舉發人檢附該證據與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，則無中文譯本之必要
- 一 中文譯本與外文不符或舉發人未補送中文譯本者，仍應依證據審究之

- **舉發人負有初步之舉證責任，於舉發審查階段即應主動檢附外文證據之相關完整段落中文節譯本，或全份中譯本**



舉發理由書撰寫注意事項



舉發理由書撰寫注意事項



常見瑕疵

- 僅籠統稱各證據或其任意組合之技術內容足可證明請求項不具進步性
- 未具體說明各證據中所載之技術內容與請求項中所載之技術特徵的對應關係
- 未具體說明各證據間相互組合之動機或理由

行政訴訟 審理實務



- 舉發人負有舉證責任
- 仍傾向採取當事人進行主義

新版舉發理由書表

105年1月1日上線

- 避免瑕疵態樣
- 包含爭點表、技術特徵比對表
- 撰寫範例



舉發理由書撰寫注意事項

進步性論述範例

- 比對系爭專利請求項1與證據1，證據1第1圖及說明書第8頁之底板(11)、頂板(14)、...係可分別對應至系爭專利請求項1之基板、蓋板、...
- 證據1雖未揭露系爭專利請求項1之「嵌卡凸緣」及「穿出區段」技術特徵
- 惟證據3說明書第[0052]段以及圖式第1、2圖已教示圓柱狀凸出物...
- 證據1以及3均同屬散熱風扇之技術領域，該所屬技術領域中具有通常知識者為了增加支撐的穩定性以及增加散熱風扇的防護作用，自然會將證據1之凸塊19、49或證據3之柱狀體的兩端設有系爭專利之嵌卡凸緣，並在證據1之底板11、頂板14或證據3之扇蓋2a、扇框2b設有系爭專利之嵌插孔
- 因此證據1以及證據3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性

比對

針對請求項中各構件或限制條件，與主要證據作比對

差異

具體論述二者間的差異，以及該差異點是否見於其他證據

論述

具體論述證據間相互組合之動機或理由

結論



感謝，並請指教

