專利舉發審查之證據調查研析－書證、實物證據、網路資訊

加入本局粉絲團
即時掌握IP資訊
掃我!!

報告單位：專利三組

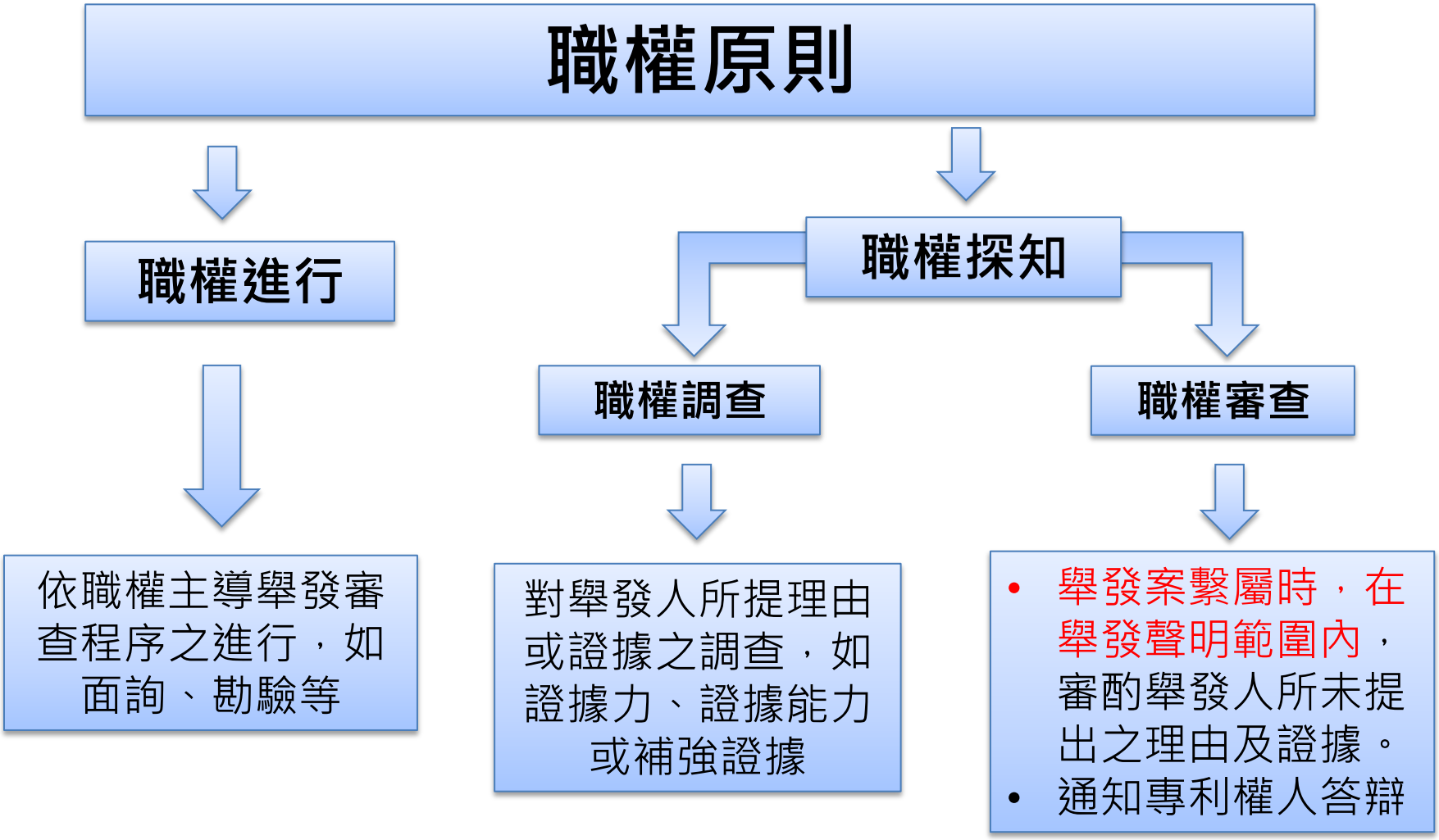
舉發審查

舉發審查之基本原則

書面審查原則(審查基準4.1.1)

職權原則(審查基準4.1.2)

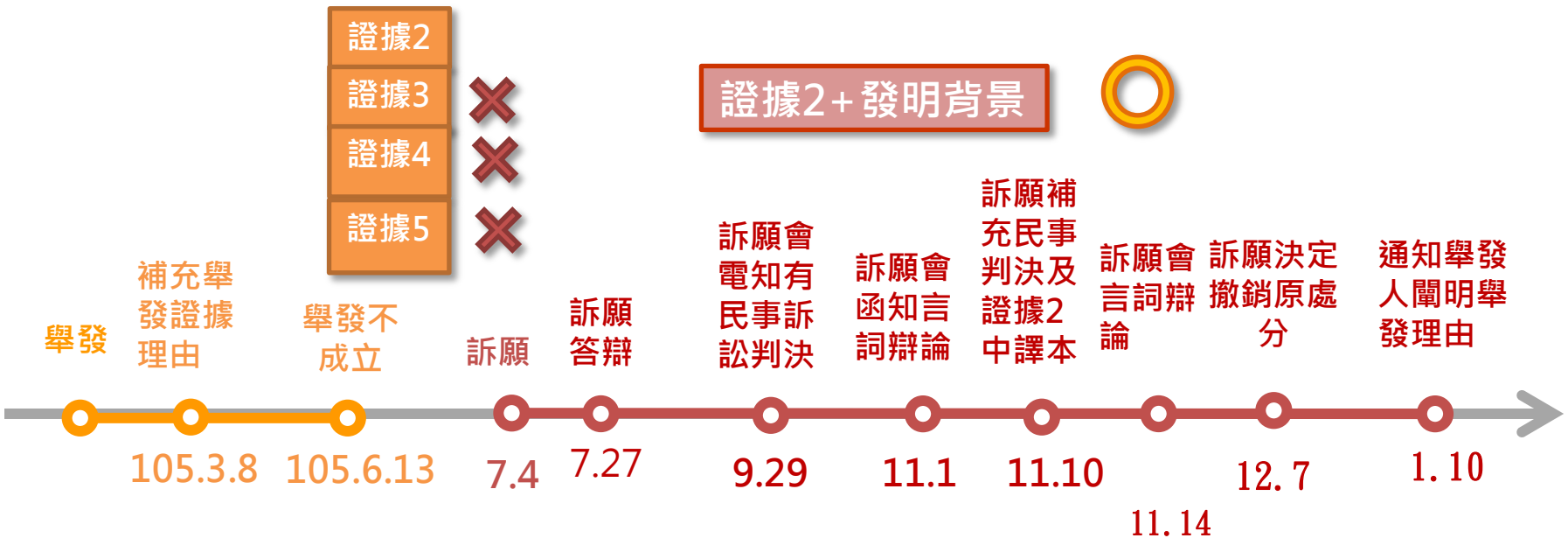
職權原則


職權原則
職權進行
職權探知
職權調查
職權審查
依職權主導舉發審查程序之進行，如面詢、勘驗等
對舉發人所提理由或證據之調查，如證據力、證據能力或補強證據
• 舉發案繫屬時，在舉發聲明範圍內，審酌舉發人所未提出之理由及證據。
• 通知專利權人答辯

爭點範圍內調查證據

- 舉發人原則上對其主張事實負有舉證責任，應提供足以認定待證事實真偽之證據。舉發審查依舉發人所提理由及證據審酌，為發現真實，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
- 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
- 實務上常見之證據調查(審查基準4.3.2.4)
  - ✓ 專利公報資料
  - ✓ 書證影本
  - ✓ 整本書證
  - ✓ 證據未揭露內部技術
  - ✓ 勘驗
  - ✓ 網路資料
  - ✓ 外文證據

案例1、馬用肚帶之扣環 (書證之調查)

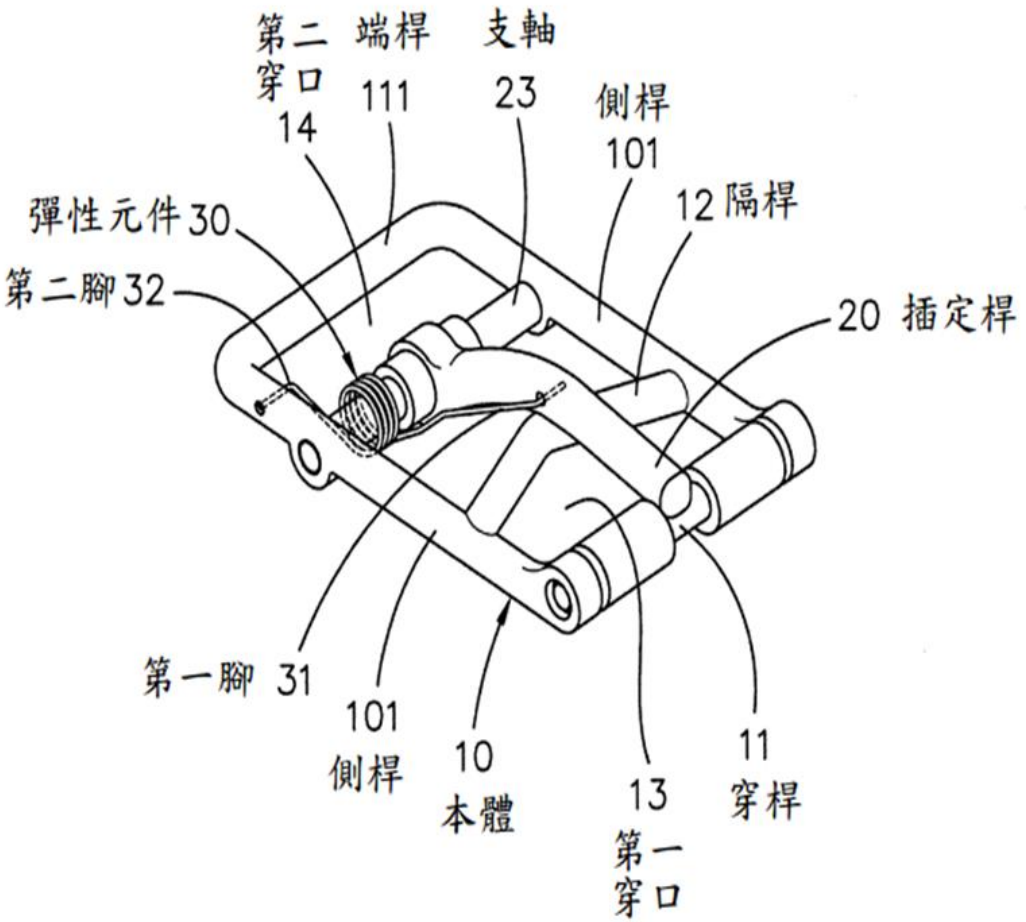


系爭專利請求項1應無效
侵權不成立

原處分與民事判決結果不同，係因舉發人於舉發階段所提之事證與民事訴訟提出審究者不同(同一證據之不同段落)

案例1、系爭專利：馬用肚帶之扣環

- 一種馬用肚帶之扣環，其係包括：一本體10，其兩側係分別為側桿101，一端是橫向的穿桿11，另一端為橫向的端桿111，該兩側桿之間橫向連伸一隔桿12，形成該隔桿與該穿桿之間係為第一穿口13，該隔桿與該端桿之間係為第二穿口14；一插定桿20，其係對應垂直靠抵於該穿桿11，一端橫向活動地穿裝於一支軸23，該支軸23係用以橫向固定於該第二穿口14中，以及於該支軸23設置一彈性元件30，用以其連結該插定桿20一側與該本體10；藉以該插定桿20一經拉動而放開即彈性回位



第一圖

案例1、證據

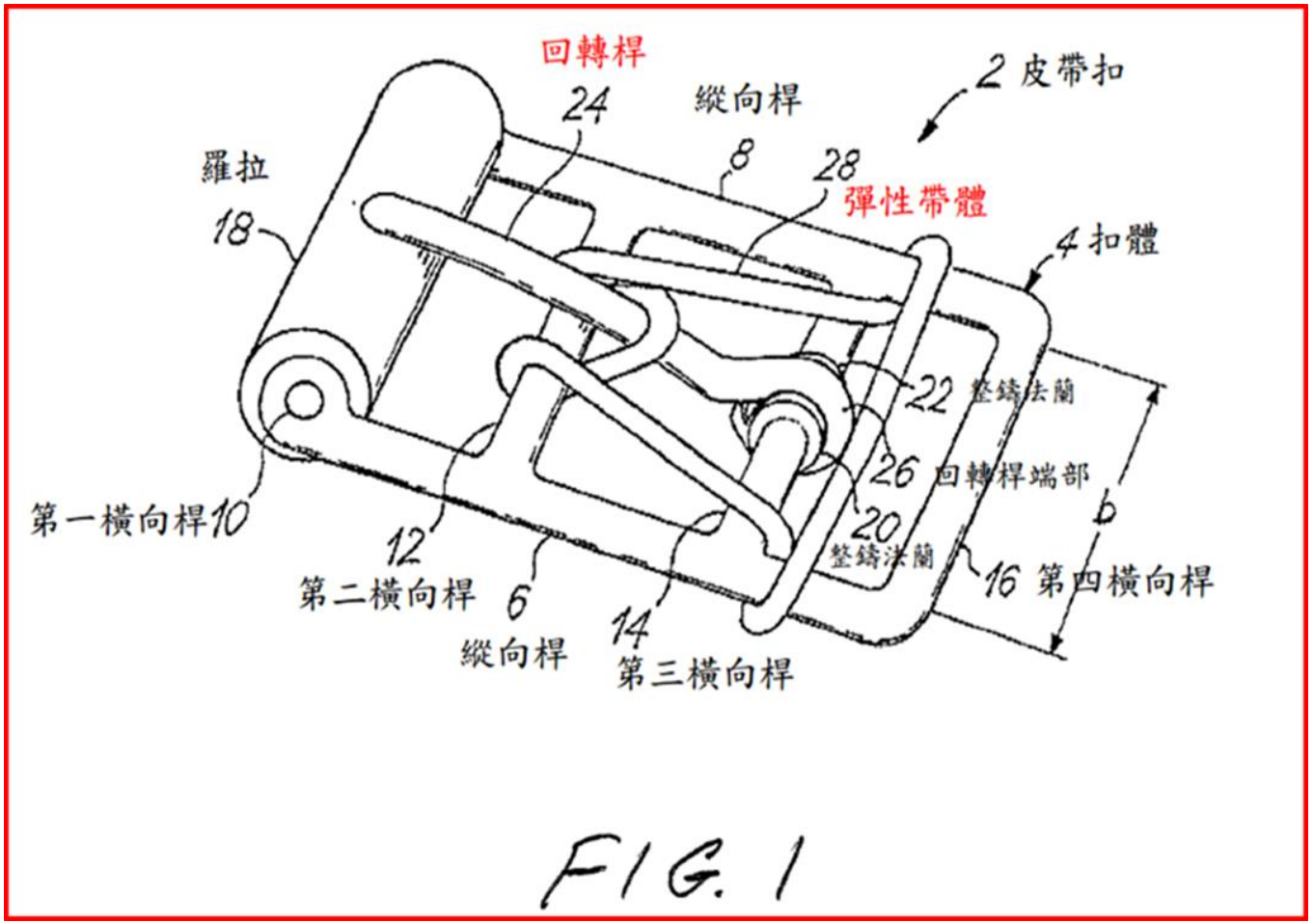

回轉桿
24
縱向桿
8
2 皮帶扣
28
彈性帶體
羅拉
18
4 扣體
22 整錠法蘭
26 回轉桿端部
b
20
整錠法蘭
16 第四橫向桿
第一橫向桿10
12
第二橫向桿
6
縱向桿
14
第三橫向桿

FIG. 1

闡明權之行使

- 訴願所提補強證據(證據2之發明背景)，足以證明請求項1之彈性元件設置於支軸，其用以連結插定桿一側與本體之技術特徵為習知技術，及主張由證據2(含發明背景)即足以證明請求項1不具進步性，然上述訴願所提主張，於舉發階段並未提出
- 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(審查基準5-1-33頁)

案例2、電子權狀授權瀏覽系統與方法(書證之調查)

證據2為「台北縣網路申領電子謄本試辦作業委外服務建議書」
證據3為高雄市政府地政處函及其附件之「電子權狀作業規劃書」

據2與3均非為系爭專利申請日前之公開技術

證據2與3為系爭專利申請日之前已公開的先前技術

案例2、書證影本之證據調查

- 訴願會依訴願法第67條第1項規定實施職權調查(就證據2之「服務建議書」及「建議書重點說明」影本是否即為新北市政府前揭招標案之真正契約文件，函附證據2之前揭影本請新北市政府說明)後，認為證據2與證據3的真實性不容質疑，並進而認定證據2與證據3均為系爭專利申請日之前已公開的先前技術

案例2、招標文件/規劃書之調查

- 政府採購法第34條第4項規定：「機關辦理採購，其招標文件於公告前應予保密。……。機關對於廠商投標文件，除供公務上使用或法令另有規定外，應保守秘密。」
- 政府資訊公開法第18條規定：「政府資訊屬於下列各款情形之一者，應限制公開或不予提供之：…。六、公開或提供有侵害個人隱私、職業上秘密或著作權人之公開發表權者…。七、個人、法人或團體營業上秘密或經營事業有關之資訊，其公開或提供有侵害該個人、法人或團體之權利、競爭地位或其他正當利益者。…。九、公營事業機構經營之有關資料，其公開或提供將妨害其經營上之正當利益者。…」

案例2、招標文件/規劃書之調查

- 證據2等投標文件於未決標前，雖非屬不特定第三人得隨時參閱之公開文件，然於94年間履約完成時，證據2 等投標文件原則上為政府應主動公開項目之一，投標文件非政府資訊公開法第18條規定之適用而應予限制公開或不予提供，得由不特定第三人向政府申請提供，性質上應屬已公開者 (102年行專訴字第51號)

案例2、招標文件/規劃書之調查

- 證據3之函及其抄本「電子權狀作業規劃書」，確於系爭專利申請日前經高雄市政府開會討論與非密件發文之文件，且為不特定人士均可申請閱覽者 (102年度行專訴字第51號)

案例2、招標文件/規劃書之調查

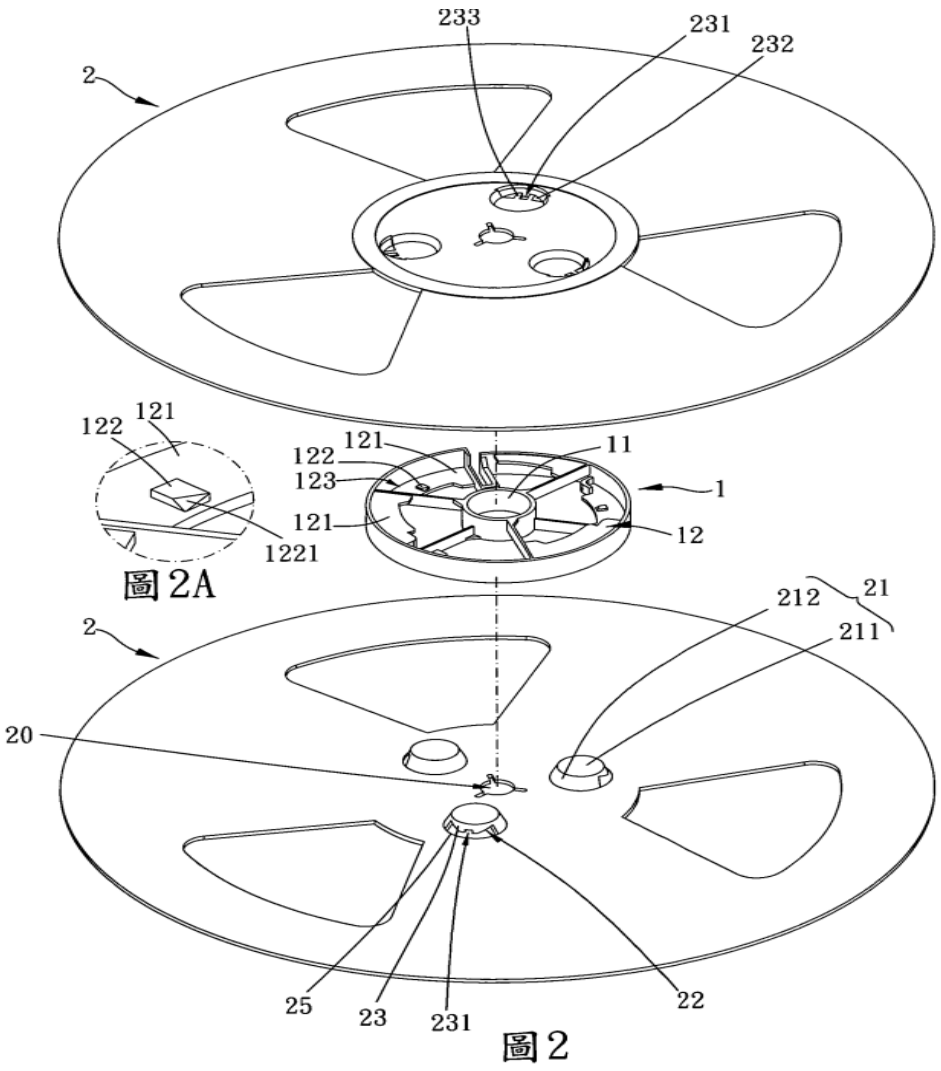
- 證據2、3均屬政府資訊公開法第3條之範圍，依據第5條原則上應主動公開之政府資訊
- 政府資訊公開之目的及「 例外解釋從嚴」之法解釋原則，該法第18條第1項所列限制公開或不予提供之例外事由，應從嚴解釋
- 投標書，並非廠商經營事業有關資訊或企畫書文件，就此部分亦未證明涉及智慧財產權及廠商之商業秘密，自非政府採購法第34條第4項保密範圍，亦非政府資訊公開法第18條第1項應限制公開或不予提供之之範圍 (103年度判字第160號)

案例3、帶狀零件收納盤 (物證之調查)

原處分請求項1至4舉發成立應予撤銷
舉發人後續並未上訴

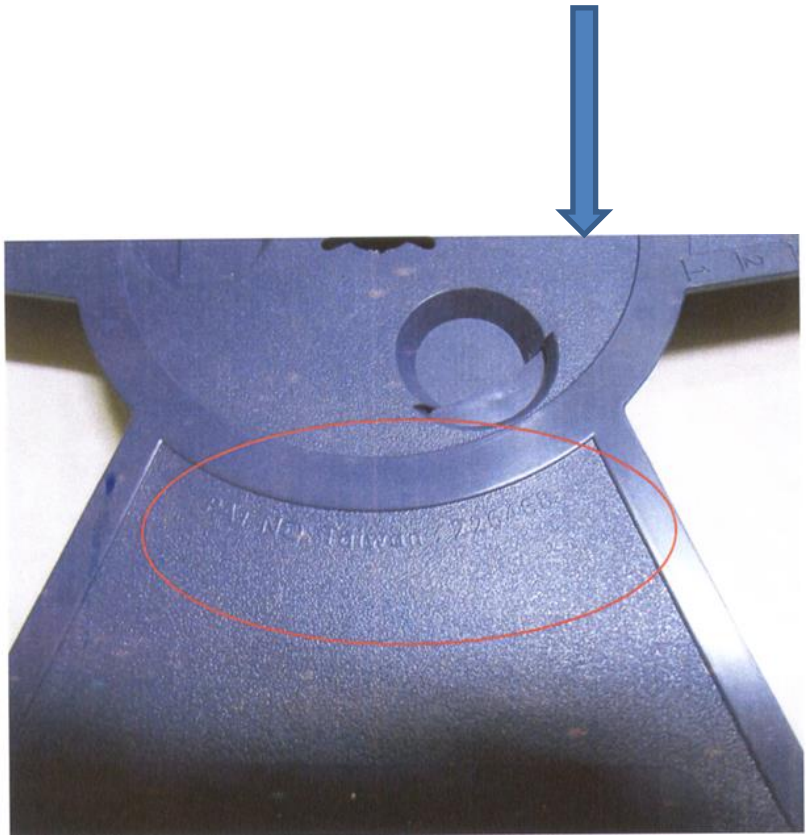
案例3、系爭專利

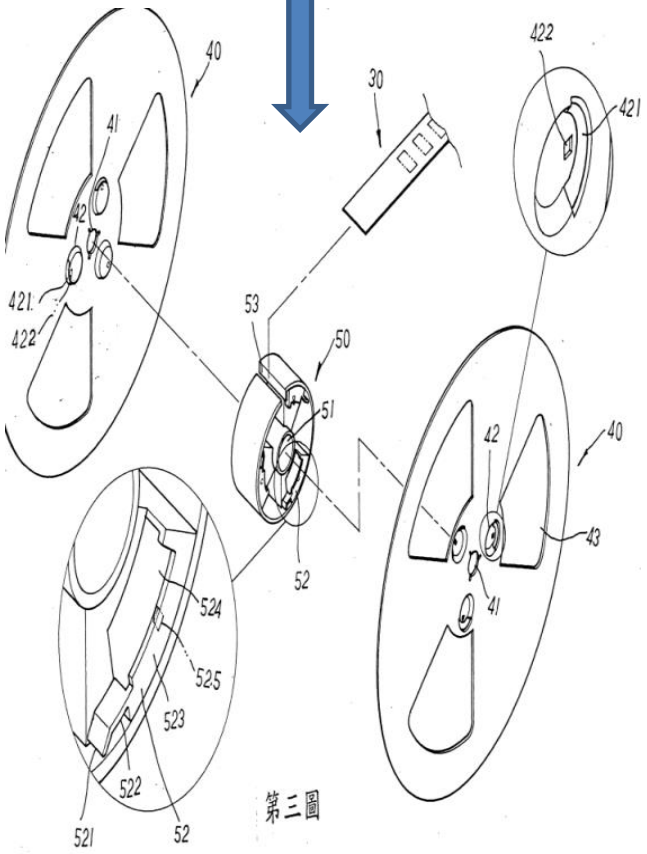
一種帶狀零件收納盤，包含：一連接體(1)，於兩端各設有一第一結合部(12)，各該第一結合部具有複數凸塊(122)；二盤體(2)，各設有一第二結合部，各該第二結合部具有複數開口(22)且於各開口之相對兩側設有一第一邊緣(23)及一第二邊緣(25)，各該第一邊緣具有一扣槽(231)及一斜面(232)；藉由該盤體與該連接體相對轉動，該凸塊可選擇性地滑入該第一邊緣與該第二邊緣之間，並藉由該斜面而導入扣槽內，令凸塊與第一邊緣卡抵固定



案例3、證據

- 證據4為實物樣品並標示PAT. NO. Taiwan 226468





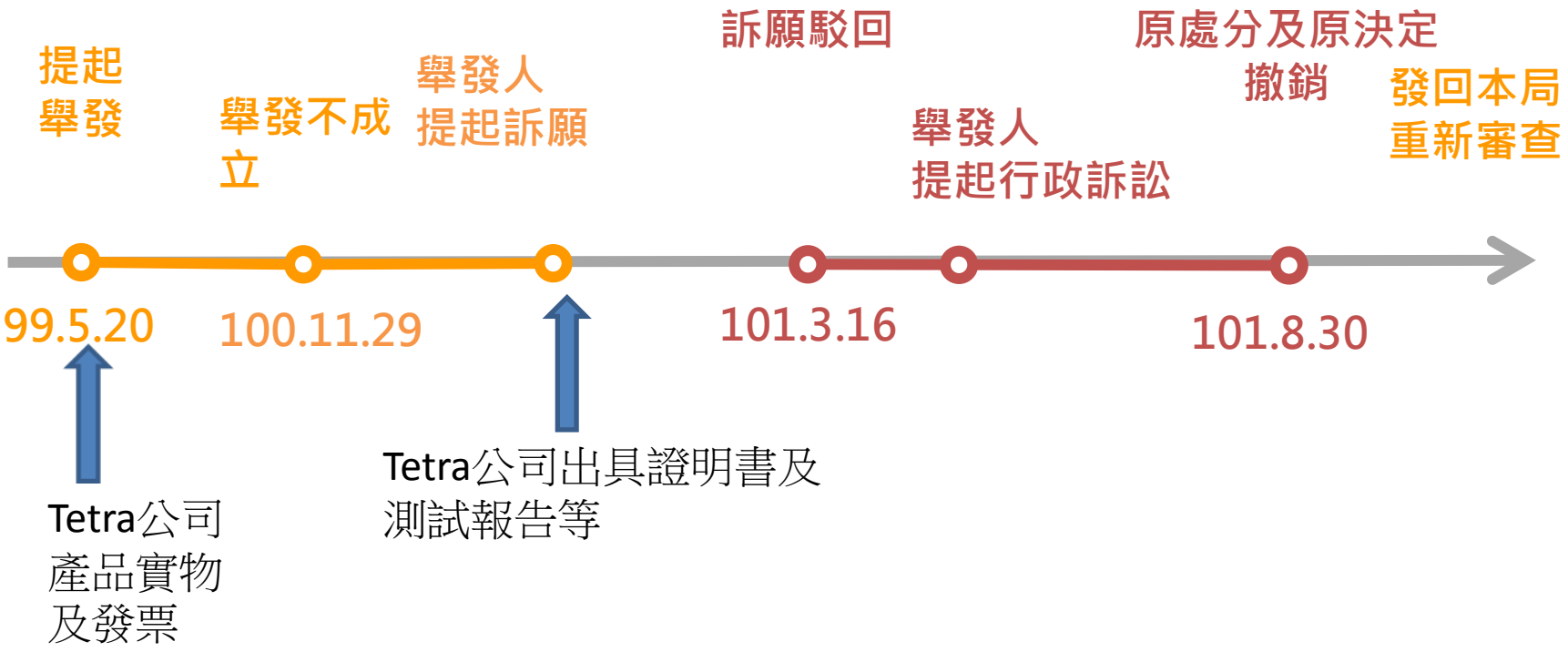
闡明權之行使

- 依舉發審查基準4.2爭點整理：「舉發之審查採職權原則，故應先就當事人之爭執進行爭點整理，以利雙方當事人攻防程序之進行及確立證據調查的範圍。」審查時，應先確定爭點。爭點之確定，應在舉發聲明範圍內，依舉發理由及舉發證據決定之，如爭點不明確時，應先行使闡明權以利後續審查程序之進行。以本案為例，舉發證據提及實物樣品與某專利，應先確認二者是否相對應，若二者所揭露之結構不同，為探求舉發人的真意、聚焦當事人之攻防，宜先行使闡明權(書函或面詢方式)，以避免訴外審查或漏未審酌之違法

闡明權之行使

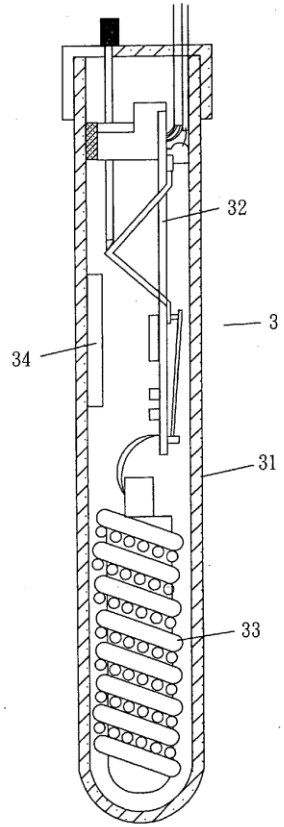
- 依舉發審查基準4.2爭點整理：「爭點整理，可確立後續之審查事項及證據調查之範圍；超出爭點範圍外之審定理由會被認為訴外審查之違法，未審酌之爭點構成漏未審酌之違法，.....。」本舉發案訴願決定以舉發理由主要係就系爭專利與實物樣品予以比對為由，從而認定原處分「訴外審查」
- 然而，舉發理由也同時指出實物樣品就是某新型專利，故本局審查時，若未本於職權一併審論，恐也有漏未審酌之虞

案例4、水族箱加溫器(物證之調查)



案例4、系爭專利

一種水族箱加溫器，該水族箱加溫器具有管體以容置控制電路及加熱構件，而其特徵在於：於管體內設置有除濕材者



圖三

3・・・加溫器
31・・・管體
32・・・控制電路
33・・・加熱構件
34・・・除濕材

案例4、證據

證 據 2
Tetra
Submersible Heater
Calentador sumergible
• No adjusting necessary
• Easy to hide
• 2-year warranty
• Ningún ajuste necesario
• Fácil de ocultar
• Garantía de 2 años
FOR 2-15 GALLON AQUARIUMS
2-15 GALONES
Submersible Heater
Calentador sumergible
1 Electronic thermostat automatically maintains water temperature at 78±2° F (25±1° C). No adjustments are necessary. The thermostat also prevents overheating, extending heater life
2 Strong borosilicate glass is heat and shock resistant
3 Indicator light lets you know when the water is being heated (red light)
4 Silicon Carbide crystals improve heat distribution and transfer
Tetra 公司販售編號 26419
「可沉水加熱器（Submersible Heater）」實物樣品（未拆解）

編號
Tetra
Submersible Heater
33
34
31
3
32
證 據 3

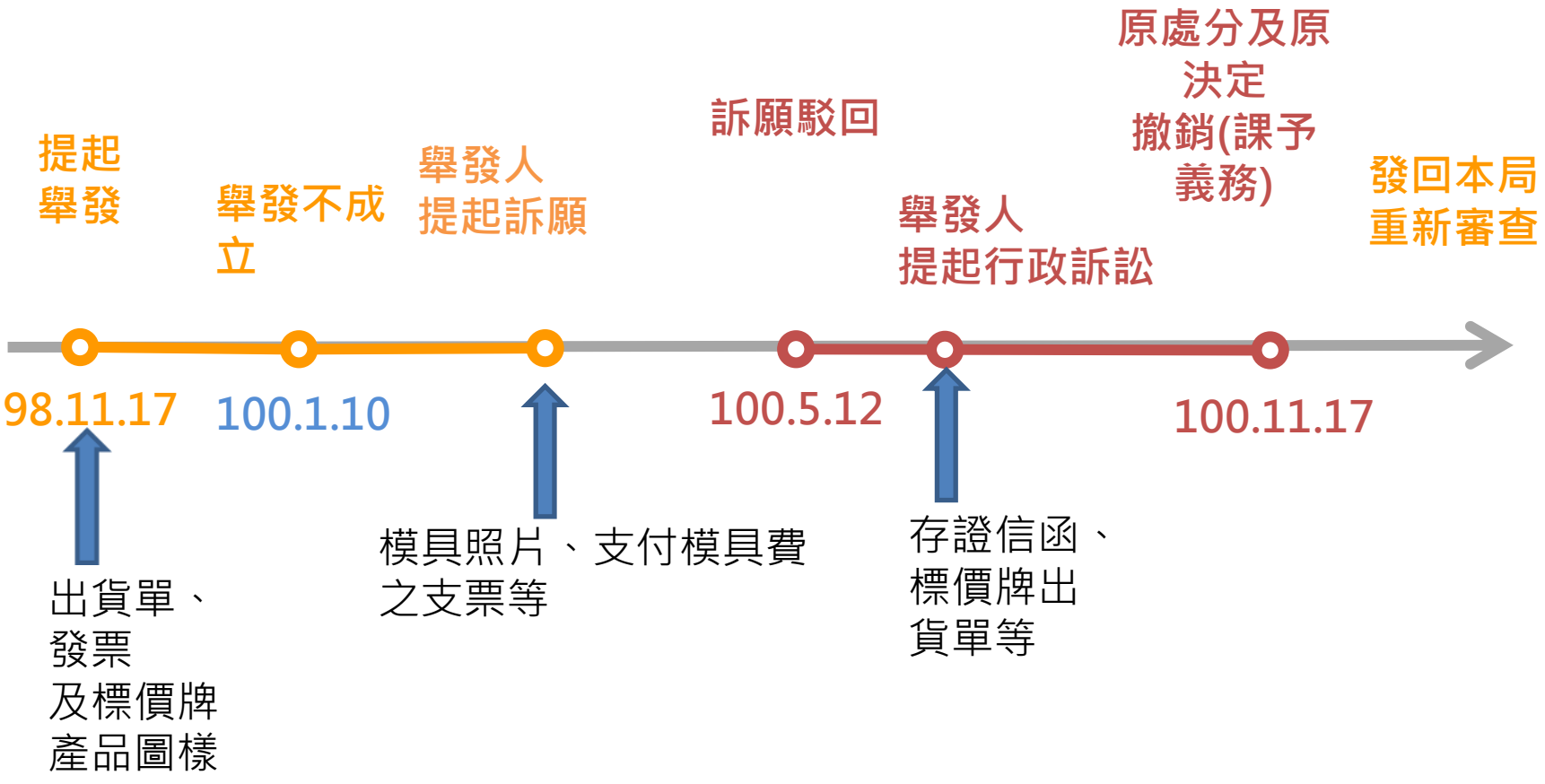
舉證責任/證據調查之方法

- 舉發人原則上對其主張事實負有舉證責任，應提供足以認定待證事實真偽之證據
- 原處分:產品編號不同，證據難相互勾稽及難據以認定證據具有除濕功能，尚難證明不具新穎性

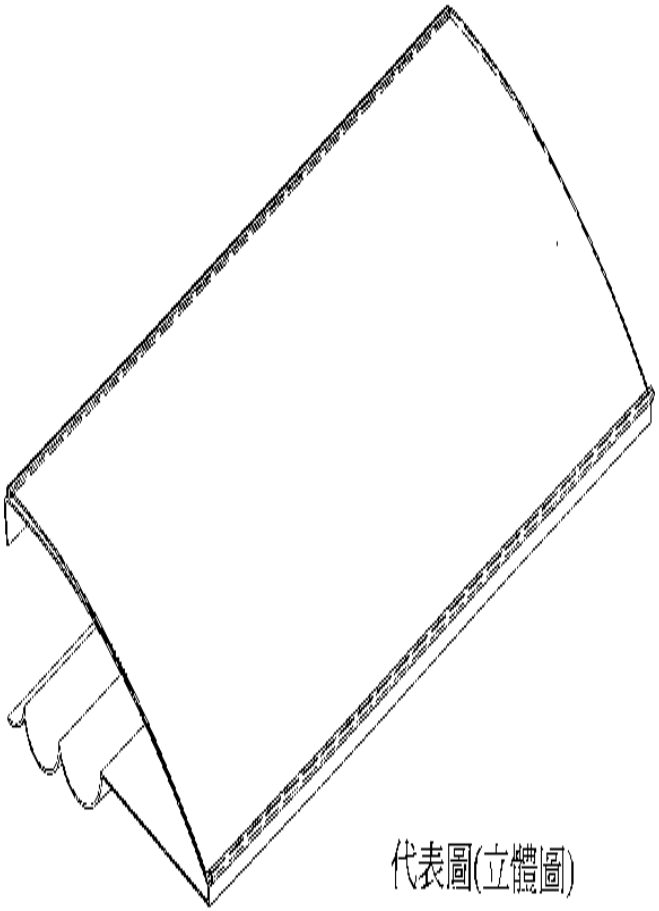
舉證責任/證據調查之方法

- 智財法院則認定TETRA公司為知名公司，證明書可信度甚高，該證明書說明第一點提到「本產品加熱器（Heater）之編號為26419，而其後方之尾數僅為包裝材不同之區分編號，與產品無關」，可信度甚高，難謂其證據力薄弱
- 該證明書說明第二點已提到「本產品加熱器之玻璃管內確實含有乾燥劑，用以除濕功能」；測試報告描述樣品為固體矽膠，當庭勘驗已拆解之實物樣品中之珠狀物因開封吸水而呈粉紅色，係為合理

案例5、標示框架(書證之調查)



案例5、系爭專利及證據



代表圖(立體圖)

書證之調查

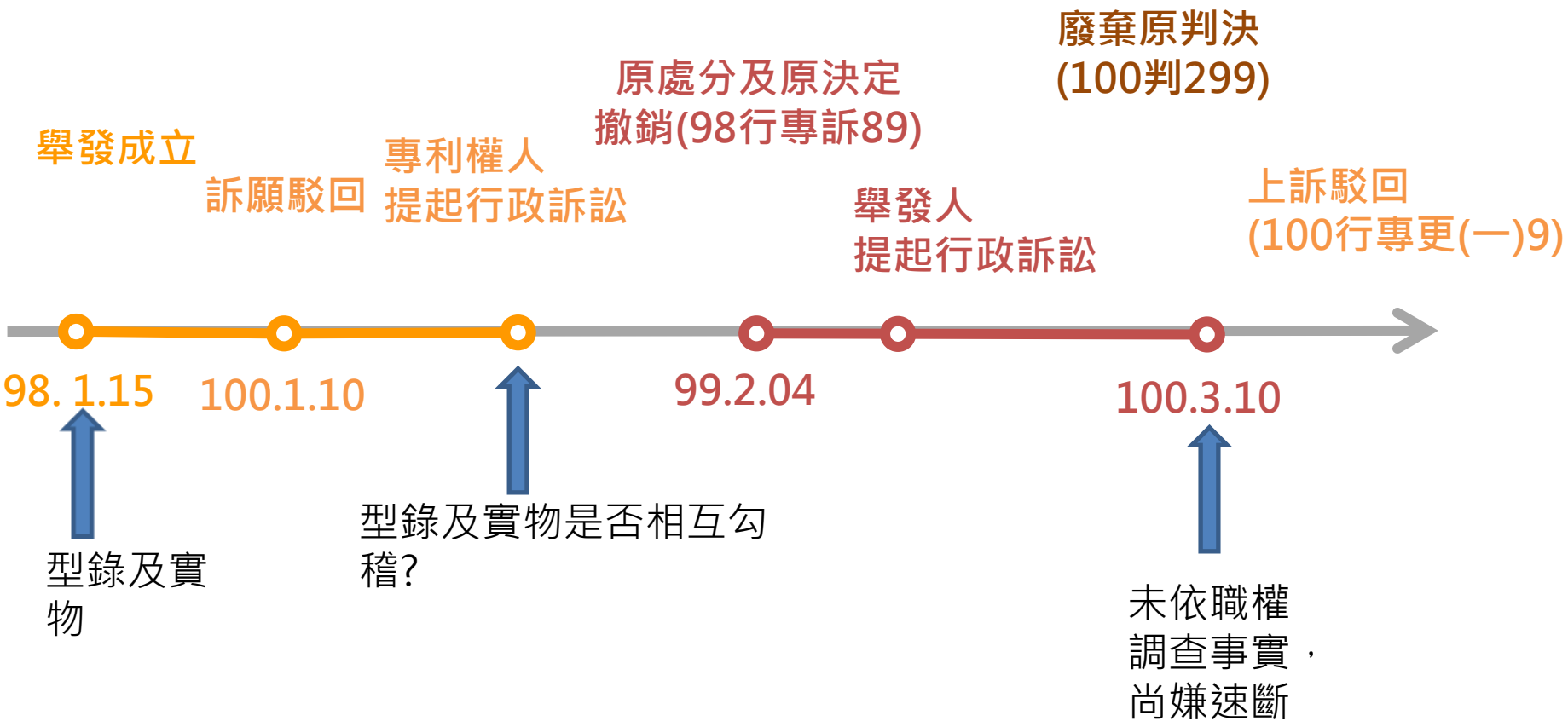
- 原處分:證據3、4因無圖面或具體實物樣品可供佐證確認該出貨或販售之貨品究有何形狀特徵，尚難證明不具新穎性
- 智財法院則認定模具費支票開立日期早於系爭專利之申請日期，並以本案參加人於庭訊時確認模具(DR40)照片領據上之模具形狀與系爭專利相同，再與其他證物：標價牌出貨單等互相勾稽，認系爭專利早於申請日前已於市面販售之事實，而證明系爭專利不具新穎性

法庭詢問

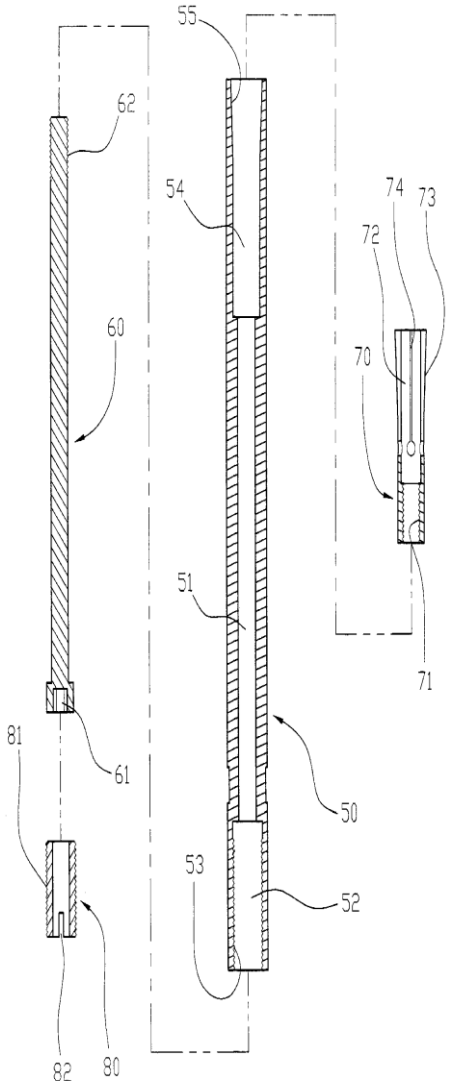
- 模具實體照片僅能依稀顯示部份模穴特徵，參加人當庭陳稱：「(法官問：所領回的模具與你的專利標示框架是否一樣？)下面的一樣(指領據上之DR4O模具照片)，上面的不是，我是從形狀來判斷。(法官問：本院卷第19頁反面是何形狀？請當庭畫出。)(參加人當庭在白紙上畫出形狀)(法官問：請參加人再畫清楚一點。)(參加人當庭再在白紙上畫出形狀)我們自己ID畫出來的，原告所提證物五下方照片模具所生產樣式就是這樣的形狀。(法官問：提示系爭專利左側視圖，是否與你所畫的一樣？)一樣。(參加人將上開所畫形狀參考系爭專利再畫一次)」等語，可證明DR4O之模具所示形狀與系爭專利之左側視圖相同

- 本局係就書面進行審查為主，非如智財法院得以當庭詢問確認相關證據

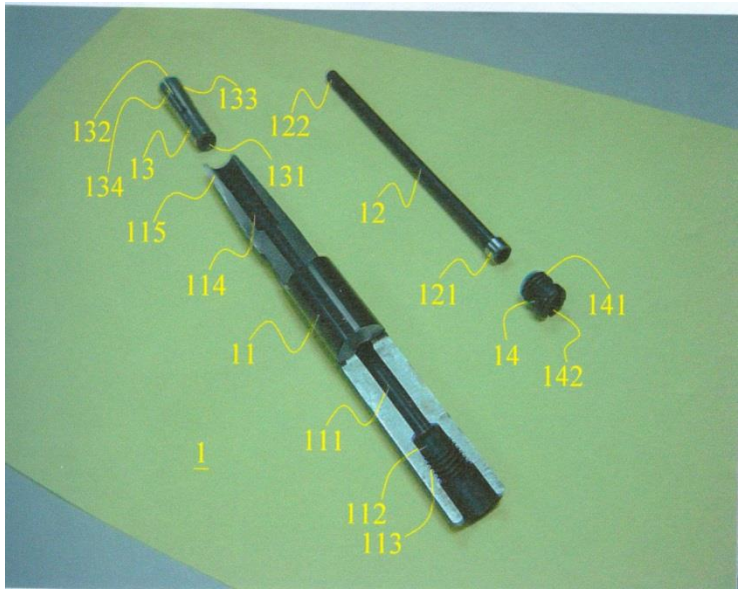
案例6、切削刀具後拉式抗震延長刀柄(證據勾稽)



案例6、系爭專利及證據


55
62
54
74
73
72
60
70
51
71
81
61
50
53
52
82
80

KOJEX
SST1216-DC6
32909-0023

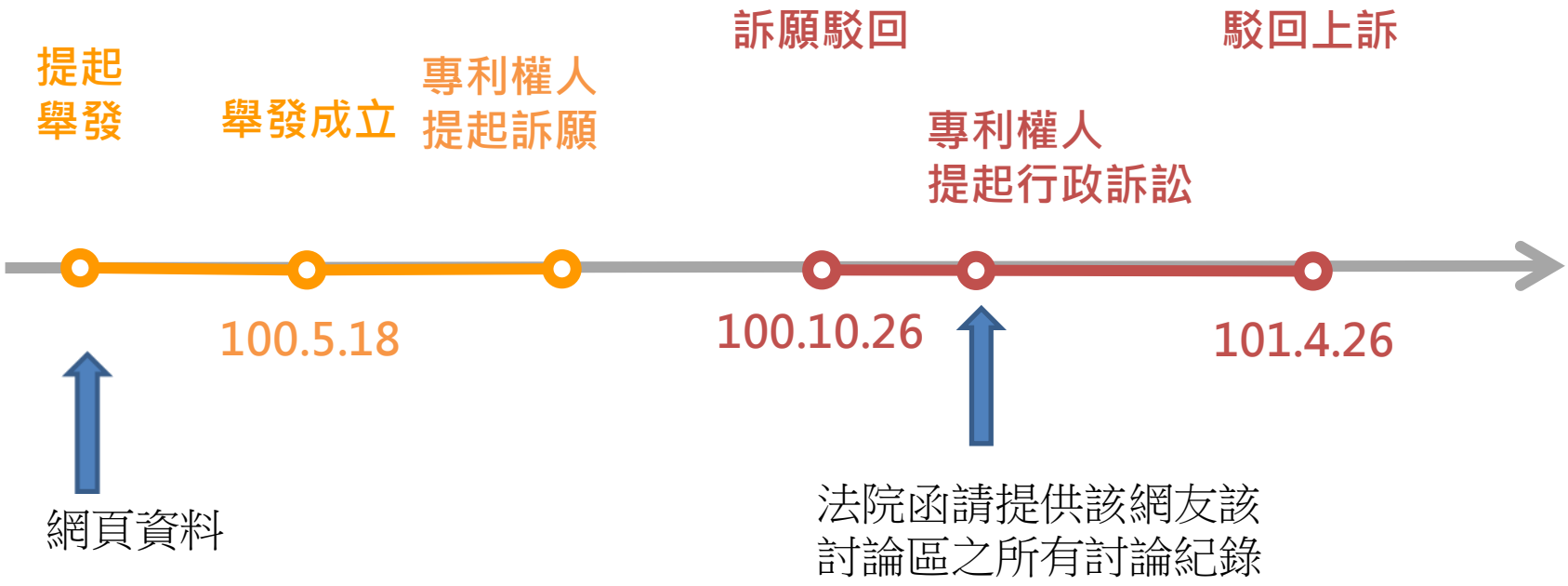

132
133
122
134
13
131
12
115
114
121
141
11
14
142
111
1
112
113

案例6、法院之證據調查

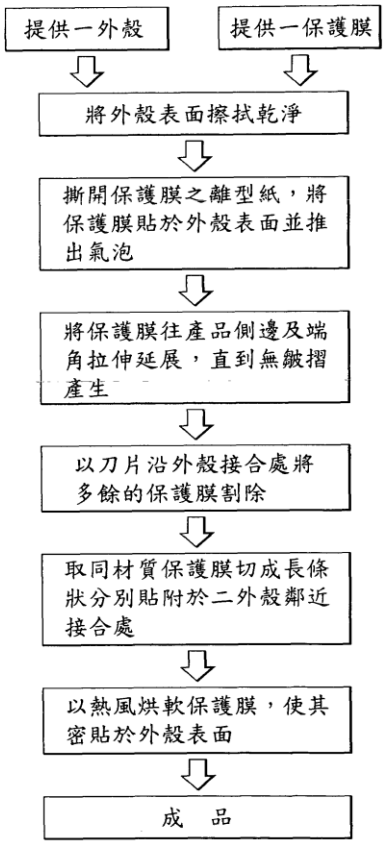
- 證據調查上，若當事人以「臨訟製作」及「否認證據之真實性」等說詞，否認證據(型錄、證物)之證據能力時，參酌現行舉發審查基準「4.3.2.5證據調查應注意事項，(2)實施勘驗，應先確定該實物證據確係舉發人所主張之勘驗標的；另一造當事人主張該實物之構件有被加工或更換之可能，須檢附證據佐證之，不得空泛否定該標的之真正」之規定，應要求當事人於期限內提出證據佐證，未負舉證責任者，尚難僅依其主張即逕予否定舉發證據

- 行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束；行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據，行政訴訟法第125條第1項、第133條前段分別定有明文，是行政法院在審理案件時應盡闡明義務，使當事人盡主張事實及聲明證據之能事，並盡職權調查義務，以查明事實真相

案例7、３Ｃ產品外殼保護膜之貼附方法(網路資訊之調查)



案例7、系爭專利及證據



第 一 圖

❶提供一外殼

❷提供一保護膜

❸保護膜以黏膠層貼附於外殼正面並且推出氣泡

❹利用熱風加熱保護膜烘軟，再將保護膜的周圍部份往外殼周圍的側邊及端角拉伸延展

❺多餘保護膜割除

案例7、網路資訊之調查

- 原處分係以網頁上討論時電腦自動產生的時間戳記(time stamp)作依據
- 另法院曾發函網站管理者，該網站管理者提供相對應之網頁資料，法院基此論據該網頁資料認難為臨訟杜纂，故為真正且未變更；且網友回應之內容均與證據之內容相呼應，難認係臨訟杜纂
- 原告聲請傳訊公司負責人或相關技術人員到庭說明，或提供硬碟紀錄，或函調IP資料，查明回應人發言位置等，法院均認已無必要，況原告亦不能證明參加人或第三人有何臨訟杜纂之可能或必要，且以本件卷宗內已有之證據資料，已足認定證據之真實性

其他態樣網路資訊之調查

- YouTube網站發布之影片，經查證影片上傳日期早於系爭專利之申請日且另造未檢送任何客觀具體證據供查者，認具證據能力
- Facebook之網頁資料者，經查有該筆資料，並以其他Facebook試驗查證其公開日期，且該公開日期早於系爭專利申請日，堪認具證據能力
- 網頁資料並經公證人出具公證書者，經查有相符之網頁，且其公開日期早於系爭專利申請日，並以Google或「Internet Archive Wayback Machine (網路時光回溯機)」網站查證屬實，亦為當事人所不爭者，堪認具證據能力

其他態樣網路資訊之調查

- 網頁資料並以Wayback Machine (網路時光回溯機)為佐證者，若網頁上之資料經查證為可隨時更動之Flash 外掛程式，且該資料與當事人主張有關，除非另有證據足以證明該公開日期為真實，原則上該日期不可逕予採認
- 網頁資料並經查證確認其公開日期早於系爭專利申請日後，仍遭其中一造之當事人質疑者，得進一步函詢網站經營公司確認，經確認無誤者，堪認具證據能力

其他態樣網路資訊之調查

- 網頁資料經查證確認其公開日期早於系爭專利申請日後，並以網站之「網友回應」，或「報價評價」，或「最早觀看」、「首次推薦媒介」、「來自相關影片的首次推薦」統計顯示之時間點佐證者，堪認具證據能力
- 補強證據為網頁資料並經當場勘驗確認其公開日期早於系爭專利申請日後，始認定具證據能力

感謝，並請指教