



經濟部智慧財產局

舉發職權審查、一事不再理及新證據相關之案例探討

109年7月-8月

加入本局粉絲團
即時掌握IP資訊

掃我!!



大綱

01



職權審查(職權探知)

專利法第75條

02



一事不再理

專利法第81條

03



行政訴訟中新證據之提出

智慧財產案件審理法第33條

PATENT
LAW SEARCH
PPH EXAMINATION
REGULATIONS
AWARDS
SMO

TRADEMARKS
REGISTRATION
PLEDGE FEES
DIVISION
COMPANY CERTIFICATE

COPYRIGHT
PROTECTION MEASURE
ELECTRONIC MUSIC
RIGHTS MANAGEMENT
MOVIES BOOKS
LEGAL
PUBLIC PROPERTY INFORMATION

STRATEGY
INNOVATION
MANAGEMENT
ANALYSIS
RESEARCH
FILE WRAPPER
INTERNATIONAL COOPERATION
PATENT DEPLOYMENT
REPORTS PATENT TRENDS
OPERATION

職權審查(職權探知)

職權撤銷 vs. 職權審查(職權探知)

職權撤銷

第67條(93.7.1施行)

有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷.....

第71條

發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發.....(刪除依職權撤銷)

職權審查

第75條

專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查

102年

102年修法理由

1. 按專利權之撤銷，應係以提起舉發，由兩造當事人進行攻擊防禦為原則，不應由專利專責機關發動，觀諸德、日、韓及大陸地區等國際立法例均如是，且本次修正納入同一專利權有多件舉發案者，得合併審查
2. 增訂依職權探知制度，明定專利專責機關在舉發範圍內，得依職權審查舉發人未提出之理由及證據等規定，不受當事人主張之拘束，可資補充舉發案當事人主張之不足，爰刪除「依職權撤銷」之規定

職權審查之範圍

舉發聲明範圍

專利審查基準第五篇第一章4.4「職權審查」

01

因請求項間之依附關係或審查順序上之邏輯關係，不發動職權審查會導致審查結果矛盾者 (105年已刪除)

02

於進步性審查過程中，明顯知悉請求項1違反創作定義或為法定不予專利之事項者 (105年已刪除)

03

因請求項之內容明顯不明確而無法確定其保護範圍，以致無法據為比對進步性之基礎 (105年已刪除)

04

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，可證明系爭專利舉發聲明內之請求項不具專利要件者 (105年已刪除)

05

確定之民事判決的無效理由或證據

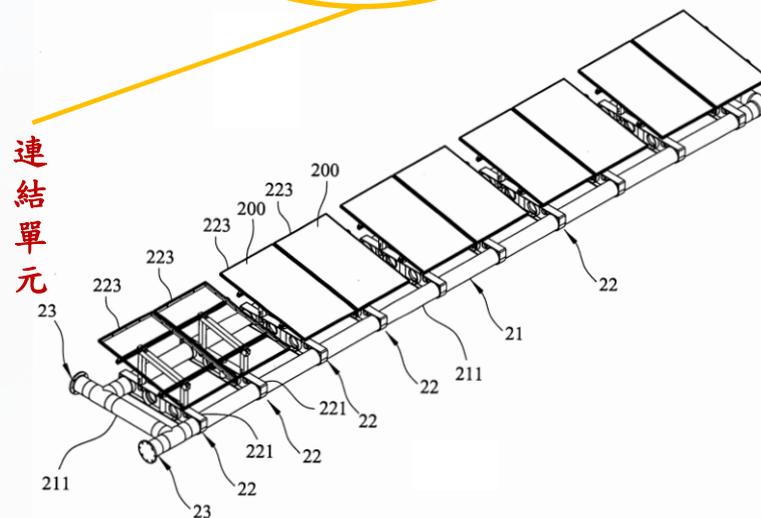
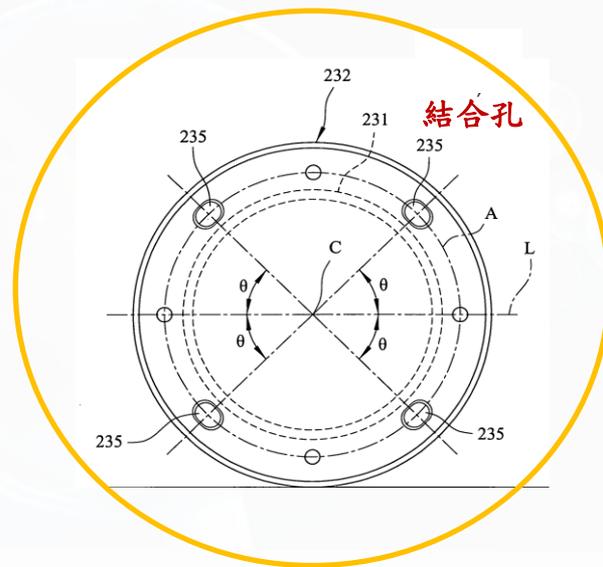
註：105年公聽會多數意見認為，01~04易使智慧局偏離中立地位，對專利權人不公。因此，審查基準配合修正，限縮職權審查之範圍

案例 1_智財法院108行專訴49

系爭專利

請求項 3

一種模組化太陽能發電系統，包含：多數太陽能發電裝置，每一太陽能發電裝置包括：一底座，能浮在水面上，一支撐單元，設置於該底座用以安裝一太陽能板，及；一連結單元，連設於該底座以與另一太陽能發電裝置的連結單元相互結合……**定義有一平行水平面延伸且通過該凸緣的中心**的水平軸線，**所述結合孔與該水平軸線間的夾角不大於 45°**



案例1_案情說明

舉發審定理由

另**網路上查詢**一般法蘭規格，即可發現法蘭圓周線上之結合孔數通常為4、6、8、10、12、16.....，其中結合孔數大於8孔，其結合孔與水平軸線間的夾角就不大於45°。因此，結合孔與該水平軸線間的夾角不大於45°僅為法蘭結合孔數的簡單變化.....

原告(專利權人)起訴理由

審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會。.....原處分所稱「以網路上查詢一般法蘭規格.....」云云，應是被告自行上網查詢得到的結果，然而，此為舉發人所未提出的理由，為避免造成突襲，被告應給予原告答辯之機會，方稱公平、合法。但其未踐行程序，而逕以網路查詢結果稱系爭專利更正後請求項前述技術特徵為通常知識，並據以做出系爭專利更正後請求項3不具進步性之審定，顯有未依專利審查基準進行審查之違法

案例1_法院見解

未按法蘭(Flange) 是一種用於連接兩管體的常見構件，為了避免管體中所承裝的流體(液體或是氣體) 外洩而導致工安意外，美國國家標準協會(ANSI) 、中國國家標準化管理委員會(GB) 、德國標準化學會(DIN) 、日本工業標準調查會(JIS) 、國際標準化組織(ISO)等國際組織，對於法蘭的應用領域、材質、外徑、結合孔數量、厚度等皆有嚴格的規範。上述該等標準化組織針對法蘭所制訂的相關規範，其公告時間皆早於系爭專利之申請日，例如國際間常用的ISO 2084:1974 、ISO 7005-1:1992 標準，即為國際標準化組織(ISO)分別於西元1974年及1992年所公告之標準規範。是以，**被告原處分「以網路上查詢一般法蘭規格……」僅是在說明有關法蘭之通常知識之出處，並非發動職權審查而引入新的證據或理由。**原告稱是被告發動職權審查而引入理由云云，不無誤會

職權審查 _ 小結

以智財法院108行專訴49為例：

舉發聲明範圍內，**智慧局對於所屬技術領域通常知識之調查**，非屬「職權審查」之範圍

PATENT

LAW SEARCH
PPH EXAMINATION
REGULATIONS
AWARDS
CREATION

TRADEMARKS

REGISTRATION DIVISION
PLEDGE FEES COMPANY CERTIFICATE

COPYRIGHT PROTECTION MEASURE

ELECTRONIC MUSIC RIGHTS MANAGEMENT
MOVIES BOOKS
LEGAL
PUBLIC PROPERTY INFORMATION

STRATEGY INNOVATION
MANAGEMENT ANALYSIS RESEARCH
INTERNATIONAL COOPERATION PATENT DEPARTMENT
REPORTS PATENT DEPARTMENT
FILE WRAPPER

一事不再理

依據

專利法第81條

有下列情事之一，任何人對**同一專利權**，不得就**同一事實**以**同一證據**再為舉發：

- 一、他舉發案曾就同一事實以同一證據提起舉發，經審查不成立者
- 二、依智慧財產案件審理法第33條規定向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由者

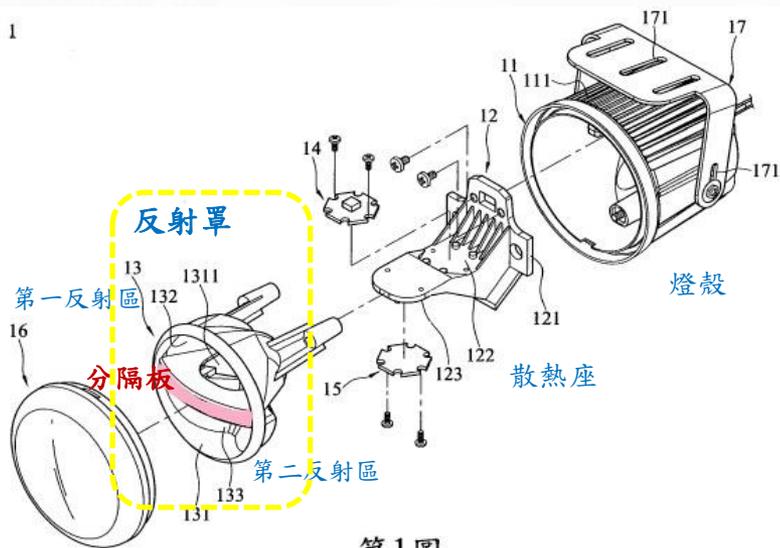
- **同一專利權**：指同一請求項之專利權
- **同一事實**：指待證事實之實質內容相同。「事實」係指舉發理由所主張之舉發事由
- **同一證據**：指待證事實之實質內容相同，不論其形式是否相同。**若僅舉發證據組合之一部分相同，尚不能謂係同一證據**

專利審查基準第五篇第一章5.5.1「一事不再理原則」、最高行政法院104判字104

案例 2_最高行政法院104判字613

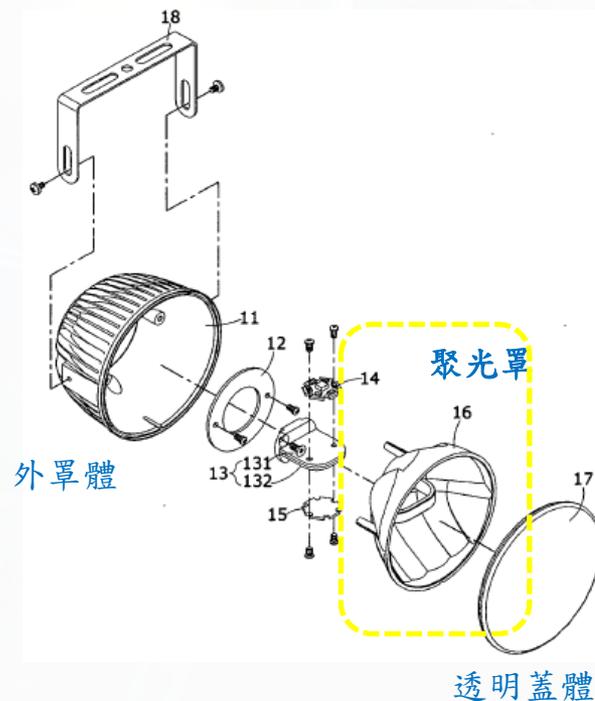
系爭專利

一種車用二合一LED燈具結構，其包括：
一燈殼，.....一反射罩，設於該燈殼內部
且位於該散熱座之一側，該反射罩中央部
係水平設置一分隔板，且該分隔板係將該
反射罩區分為上半部之一第一反射區及下
半部之一第二反射區；.....



第 1 圖

舉發證據 2



案例 2_案情說明

N01案

- **舉發不成立**(舉發證據2)
- 理由：**證據 2 未揭示「分隔板.....」技術特徵**

N02案

- **舉發成立**(舉發證據2+舉發證據4)
- 理由：**證據 2 未揭示「分隔板.....」技術特徵**，但證據 4 揭示前述差異技術特徵

智財法院

- **原告之訴駁回**(舉發證據2+新證據4)
- 理由：證據2聚光罩設有「**分隔板**」.....。證據 2 未揭示「二合一」技術特徵，但**新證據 4**揭示前述差異技術特徵
(103行專訴48)

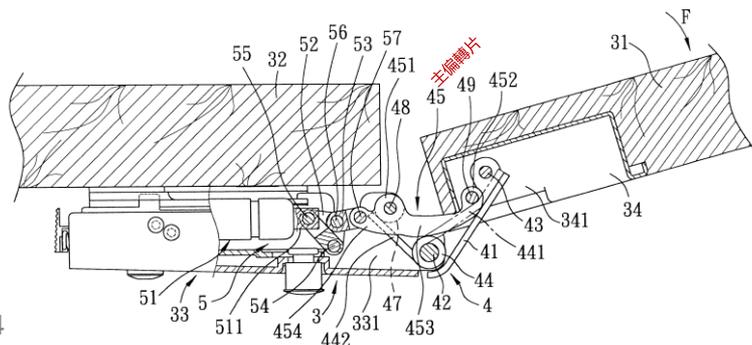
最高行政
法院

- **上訴人**：系爭專利前一舉發案(N01)已認定證據 2 並未揭示「分隔板...」技術特徵，**本於舉發案件一事不再理原則**，後續系爭專利自不允許為不同解釋
- **法院見解**：1. 本件與前一舉發案證據不同 2. **行政機關關於他案所為之事實認定，無拘束行政法院之效力**
(104判字613)

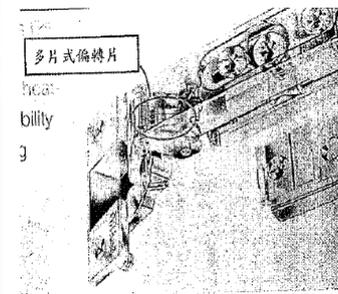
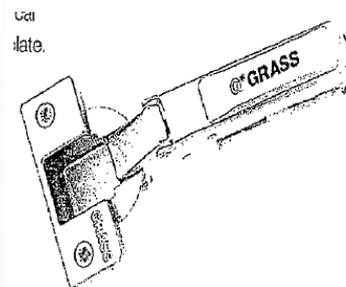
案例3_最高行政法院104判字104

系爭專利

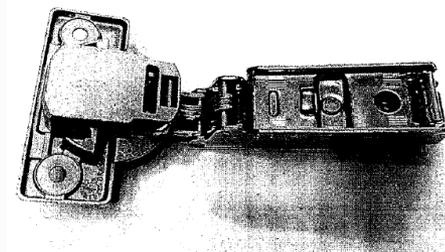
一種門型鉸鏈，.....其特徵在於：該連結機構更包括數片彼此堆疊的主偏轉片，每片主偏轉片皆具有一可樞擺地安裝在第一翼片間的第一軸樞部、一可樞擺地安裝在第二翼片間的第二軸樞部、一連結在該等軸樞部間的連接板部，以及一由第一軸樞部往緩衝機構延伸的緩衝連結部，而該緩衝機構更包括一可樞擺地架設在第一翼片間並和緩衝壓缸之缸軸連結的第一轉座，以及一連結在第一轉座及主偏轉片之緩衝連結部間的第二轉座



證據6(型錄)



證據7(實物)



案例3_案情說明

N01案

- **舉發不成立**(舉發證據6)
- 理由：證據6僅有外觀圖，無法得知內部構造

N02案

- **舉發成立**(舉發證據6+舉發證據7)
- 理由：證據6與證據7可相互勾稽，證據7揭示多片式偏轉片彼此堆疊

智財法院

- **原告之訴駁回**(舉發證據6+舉發證據7)

(103行專訴5)

最高行政
法院

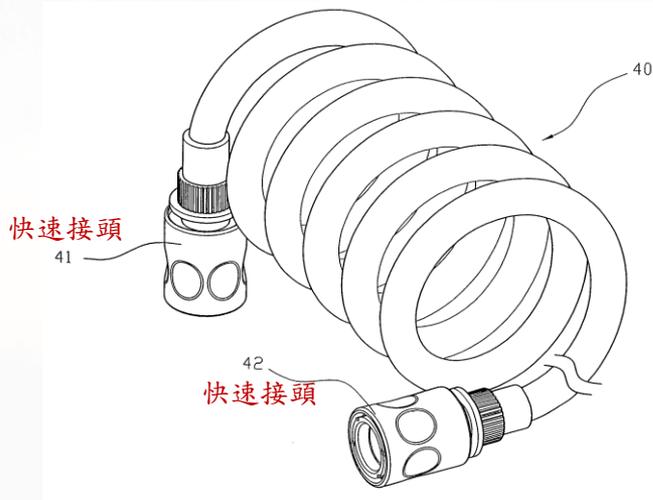
- **上訴人**：被上訴人於前舉發案就證據6已作出判斷，認為無法證明系爭專利不具進步性，本件對於相同證據卻為相反之認定，理由矛盾且違反一事不再理原則
- **法院見解**：本件則係在參加人另提出產品實物作為證據6之補強證據，以確認產品內部構造之情況下進行比對，**兩者證據方法已有不同，證據內容亦有差異**，.....並無理由矛盾或違反一事不再理

(104判字104)

案例4_智財法院107行專訴23

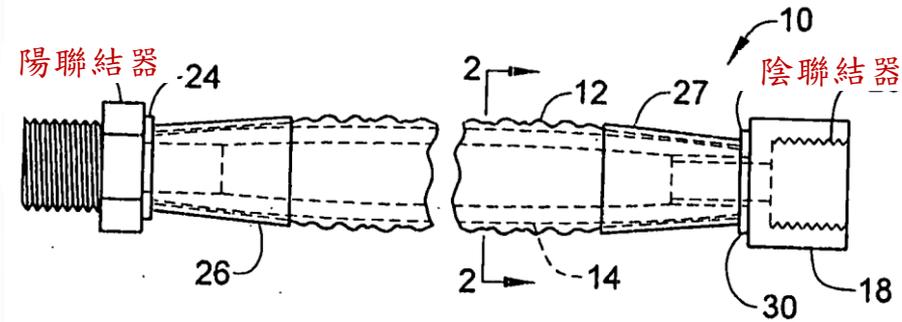
系爭專利

1. 一種伸縮式水管結構，其包含：一彈性內管，.....一編織外管，.....一接頭元件.....
3. 根據申請專利範圍第2項所述之伸縮式水管結構，其中，該接頭元件係於管塞部另設有一連結環體，.....
4. 根據申請專利範圍第3項所述之伸縮式水管結構，其中，該接頭元件係為一快速接頭者



16

證據6



請求項16、18(圖 1)

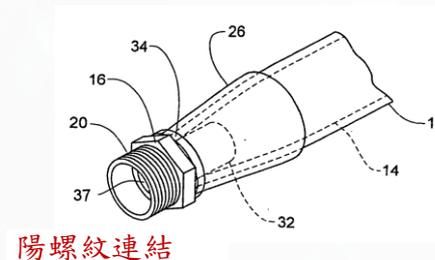


圖 7

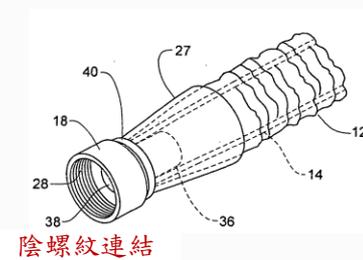


圖 8

案例4_案情說明

N01

- **舉發不成立**(證據6無法證明請求項4擬制喪失新穎性)
- 理由：證據6未揭示「**接頭元件係為一快速接頭**」

N03

- **舉發成立**(證據6足證請求項4擬制喪失新穎性)
- 理由：「**接頭元件係為一快速接頭**」為證據6可直接置換之技術特徵

智財法院

- 原告：證據6有一事不再理之適用
- 參加人：N01舉發案中所引證據6係以其第7、8圖所示之「螺紋鎖合之接頭」為技術內容；於本件中則是引用證據6請求項18或19「第一聯結器是一陰聯結器、第二聯結器是一陽聯結器」。.....**引證之「技術內容」並不相同**，無一事不再理之適用
- 法院見解：既於先前之舉發(N01)案中認本案證據6無法證明系爭專利請求項4違反核准時專利法第95條(擬制喪失新穎性)之規定，則本件專利舉發案(N03)**參加人以相同之證據6同樣主張系爭專利請求項4擬制喪失新穎性，自屬同一事實及同一證據，有一事不再理原則之適用**

(107行專訴23)

一事不再理_小 結

- 行政機關於他案所為之事實認定，於行政訴訟中無法作為主張一事不再理之依據(案例2)
- 不同舉發案之證據方法或證據內容不同，則無一事不再理之適用(案例3)
- 證據之實質內容相同，即為同一證據(案例4)

PATENT

LAW SEARCH
PPH EXAMINATION
REGULATIONS
AWARDS
CREATION

TRADEMARKS

REGISTRATION DIVISION
PLEDGE FEES COMPANY CERTIFICATE

COPYRIGHT PROTECTION MEASURE

ELECTRONIC MUSIC RIGHTS MANAGEMENT
MOVIES BOOKS
LEGAL

STRATEGY INNOVATION
MANAGEMENT ANALYSIS
NEW VIEWS
INTERNATIONAL COOPERATION
PATENT DEPLOYMENT
REPORTS PATENT ATTORNEYS
FILE WRAPPER
RESEARCH OPEN DATA

行政訴訟中新證據之提出

依據

智慧財產案件審理法第33條（下稱「審理法」）

關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，**當事人**於言詞辯論終結前，就**同一撤銷或廢止理由**提出之**新證據**，智慧財產法院仍應審酌之

立法理由

.....而於智慧財產法院成立後，審理關於舉發、評定及異議事件等行政訴訟事件之法官，其智慧財產專業知識得以強化，並有技術審查官之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。爰設本條規定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷、廢止理由之新證據，**以期減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形**

審理法第33條之同一撤銷理由

智慧財產案件審理法第33條第1項規定所稱同一撤銷理由，係指**同一舉發事由或實體要件**即新穎性、進步性、產業上利用性等相同之要件而言，如屬不同權利保護實質要件，即不能認為屬於同一撤銷理由

智財法院102行專訴56、最高行政法院107判字36、107判字391、108判字211

- ◆ 係指同一舉發事由或實體要件即新穎性、進步性、產業上利用性等相同之要件而言，如屬不同權利保護實質要件，即不能認為屬於同一撤銷理由
- ◆ 同一證據補提不同舉發理由，無審理法§33之適用

最高行政法院107判字36

審理法第33條之當事人(1)

智慧財產法院



原告



被告(智慧局)



參加人

「當事人」限原告及參加人，不及於被告智慧財產局

(98年智慧財產法院座談會研復結果、98行專訴126、105行專訴97、106行專訴32、107行專訴57)

最高行政法院



原告(舉發人)



被告(智慧局)



參加人

「當事人」應指專利舉發行政訴訟由舉發人為原告之情形

(100判字2247、107判字391、108判字211)

審理法第33條之當事人(2)

智慧財產法院

基於「紛爭一次解決」之立法目的

若不允許作為參加人之舉發人提新證據，
將導致循環行政爭訟

參加人即為行政訴訟之實質當事人

審理法§33之「當事人」包含參加人

最高行政法院

(100判字2247、107判字391、108判字211)

因限制「同一撤銷事由」始得提出新證據，已然無法達成紛爭一次解決之目的

有違行政撤銷訴訟之本旨

撤銷訴訟之司法審查目的在於審究撤銷專利權之處分是否合法，若准予被告或作為參加人之舉發人提出新證據，則爭訟之事實已然變動

衡平專利權人與舉發人程序及攻防地位之平等

行政訴訟以專利權人為原告之情況，專利權人申請更正，智慧局無從受理

審理法§33之「當事人」應限縮解釋

審理法第33條之新證據

定義

對於主要事實之證明，具有重大關係，得以其本身**獨立證明**商標權，專利權應被撤銷或廢止之證據

提出時機

- 依審理法§33反面解釋，當事人於言詞辯論終結後所提出之新證據，法院即不應審酌 (最高行政法院105判字312)
- 訴願以及上訴至最高行政法院之階段，皆不適用審理法§33 (最高行政法院101判字1032、101判字773)

審理法第33條之新證據 態樣



新證據、新證據與新證據之組合或原證據與新證據之組合

(最高行政法院104年度4月份第1次庭長法官聯席會議(二))



原證據與原證據構成之新組合

(最高行政法院100判字2247)



原證據與系爭專利自承之先前技術構成之新組合

(最高行政法院99判字1067)

非審理法第33條之新證據(1)



原證據組合之減縮

於訴訟階段中原爭點為「證據 2、3、4、5 是否可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性」，而後參加人就 證據 2、3、4 可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性之主張，並非新證據，與審理法第 33 條第 1 項規定之新證據無涉

(最高行政法院102判字385)



鑑定報告

行政法院得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人陳述其法律意見或送請鑑定，惟鑑定屬輔助法官判斷事實之證據方法，與審理法第33條第1項所規定之新證據無涉

(最高行政法院101判字942)

非審理法第33條之新證據(2)



通常知識之證明文件

當事人於訴訟階段提出證據以補強說明先前技術，此類證據通常被歸類為補強證據，不適用審理法第33條第1項規定

-於訴訟階段所提 2001 年出版「PC MAGAZINE」、「PC WORLD」雜誌及 1999 年 2 月出版「USB 系統架構」一書部分頁面影本等證據，係用以補強說明系爭專利申請當時所屬技術領域中具有通常知識者所具備之通常知識，故非屬審理法第33條第1項規定之新證據

(最高行政法院104判字240)

-參加人於訴訟階段提出之證據 5「簡明模具工實用技巧手冊」及證據 6「塑膠模具結構與製造實務」二書部分內容影本，係佐證舉發階段所提證據之用，用以說明系爭專利之「該固定部具有至少一斜面」技術特徵，乃系爭專利申請時熟習該項技術者所周知的習知技術，可見證據 5、證據 6 乃「新的補強證據」，並非新證據，故無審理法第33條第1項之適用，應依行政訴訟法有關證據之規定予以調查審酌

(最高行政法院104判字657)

行政訴訟中新證據之提出_小 結

- 依最高法院見解，審理法§33之當事人係指專利舉發行政訴訟由舉發人為原告者
- 審理法§33新證據包含「原證據所產生之新組合」
- 原證據組和之減縮、鑑定報告、通常知識之證明文件均不屬於審理法§33所稱之新證據

謝謝聆聽

Thank You