

優惠期為第三人得知申請人之發明予以公開的證明度研究—以美、歐判決為例

趙慶冷*

摘要

優惠期制度係提供在申請日之前某特定時間內，對所請技術內容之公開，可被排除在專利申請案先前技術的範圍，106年5月1日施行之專利法，將優惠期間從原本6個月修改至12個月，並不限公開發明之態樣，同時刪除在申請專利時一併聲明公開事實之程序要件。

修法後更保障申請人享受優惠期之利益，惟若優惠期之適用有問題時，申請人負有舉證責任，本文將以美、歐的判決，探討優惠期為第三人得知申請人之發明予以公開之證明度，美、歐對於優惠期之舉證要求的差異，以及法院在採證時的考量事項，期能使產學研界對我國優惠期有更深入瞭解並作為運用優惠期之參考。

關鍵字：優惠期、喪失新穎性或進步性之例外、舉證責任、證據能力、證據力、證明度

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組高級審查官兼科長。
本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表任職單位意見。

壹、前言

申請專利之發明的新穎性和進步性都要根據先前技術進行審查，先前技術的範圍涵蓋申請日之前所有能為公眾得知之資訊，包括申請人對技術內容之公開在內，然而，為因應企業或學術機構因申請前之商業或學術活動之需要，發明專利申請前之一段期間內，申請人符合特定情事所致公開之事實，專利法例外排除該公開事實成為新穎性或進步性之先前技術，亦即將之視為新穎性或進步性的無害公開（non-prejudicial disclosure），此稱為優惠期（grace period）制度。

106年5月1日施行之專利法，將優惠期之期間由過去6個月延長為12個月，公開情事放寬為凡出於申請人本意或非本意的公開、不限制任何公開態樣，皆可適用，且刪除申請時必須同時聲明主張優惠期之規定，此次修法，保障了申請人就其申請前已公開之發明仍有獲得專利權保護之可能性，有利於加速創新及技術的流通。惟應注意，若公開事實之公開行為主體為他人或包含他人，該公開事實是否屬於優惠期的適用情事，或為他人獨立發明之公開，審查優惠期規定之適用與否時，涉及舉證責任分配、證據之證據能力及證據力的認定，及某事實之相關舉證整體上是否達到作出證明度¹要求等新議題，可預見未來實務操作上會有較多爭議，故本文特就此部分提出探討。

貳、我國行政爭訟之舉證責任

行政機關作成處分時，必須依據正確之事實。有關行政訴訟的舉證責任分配，依據行政訴訟法第136條準用民事訴訟法第277條之規定²，原則上當事人對於自己有利的事實，應負有舉證責任，換言之，主張權利之人，應就權利發生事實負舉證責任，而否認權利或主張相反權利之人，應就權利之消滅、抑制事實負舉證責任。

¹ 所謂證明度，係指法院認定事實所需最低下限之心證度。

² 行政訴訟法第136條規定：「除本法有規定者外，民事訴訟法第277條之規定於本節準用之。」民事訴訟法第227條規定：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。」

依前述舉證責任分配原則，106 年 5 月 1 日施行之專利法雖刪除申請人主張優惠期必須於申請時聲明之規定，但審查上若無法認定公開事實同時符合下列二個要件（1）申請人於該公開事實發生後 12 個月內申請發明專利，（2）申請人出於本意或非出於本意所致者，由於喪失新穎性或進步性之例外的優惠屬於對申請人有利於己之事項，申請人負有舉證之責任。例如，於審查階段，當審查人員檢索到一非專利文獻之公開事實，或於舉發階段，當舉發人提出公開事實之舉發證據，若其公開行為主體為他人或包含他人，依據專利審查基準，因該公開事實是否為第三人得知申請人之發明後予以公開或為他人獨立發明之公開，仍屬不能確定，審查實務上應先推定發明不適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠，將該先前技術作為新穎性或進步性之核駁引證，而申請人或專利權人欲以該公開事實適用喪失新穎性或進步性例外之優惠作為抗辯時，應由申請人或專利權人於申復或舉發答辯時，敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明後，經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）再就其所提出之證明文件進行審查，若能證明該公開非屬他人獨立發明之公開，而係第三人得知申請人之發明後予以公開，無論申請人或專利權人主張出於本意或非出於本意，智慧局應該認定該發明適用喪失新穎性或進步性例外之優惠。

有關行政訴訟的證明度要求，原則上負有舉證責任之一方應提出具有證據能力之證據，其相關舉證整體上證據力應至少達到足以使法院得心證的程度³，且裁判不能違背論理法則及經驗法則⁴。例如，最高行政法院 104 年度判字第 326 號⁵之發明專利舉發事件之見解謂：「就舉發案件而言，舉發事由與相關舉發證據係以舉發人所提出者為準，舉發人得組合多份引證文件中之全部或部分技術特徵，敘明其組合之理由，主張被舉發之發明不具進步性。法院審理時，亦係以舉發人所主張之舉發事由與舉發證據所形成之爭點為審理對象。舉發人對於組合成系爭

³ 有關我國行政訴訟之證明度研究，有「主觀說」、「客觀說」、「第三人控制模式」、「優勢蓋然性說」、「蓋然性確信說」及「真實之確信說」等不同理論。參閱劉建宏，行政爭訟證明度之研究—交通才決事件訴訟程序中法院裁判證明度問題之檢討，中原財經法學（TSSCI），第 31 期，頁 133-189，2013 年 12 月；吳東都，行政訴訟之舉證責任—以德國法為中心，新學林出版股份有限公司，頁 114-235，2001 年；姜世明，民事訴訟法學中有關證明度問題之研究，新學林出版股份有限公司，頁 117-235，2008 年。

⁴ 行政訴訟法第 189 條規定：「行政法院為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽。」

⁵ 104 年度判字第 326 號，判決日期：民國 104 年 6 月 18 日。

發明之重要技術特徵，應負舉證責任，不容以『習知技術』為由，而主張免負其責。……一般而言，系統設計本即牽涉利用現有的技術或硬體模組，並透過特殊之架構與運作，以達致特定功能。如果其設計架構能產生新功效，則雖利用現有的技術或硬體模組，亦不宜逕認其不具進步性。系爭專利說明書之實施例僅記載德州儀器公司生產 USB 集線器晶片，至於『由中央處理器軟體所控制的矩陣類比切換器』，於系爭專利優先權日前是否屬於習知，則未論及，尚難憑以認定該構件亦屬習知。其次，此模組如何建構，上開實施例僅稱『可使用應用特殊整合電路設計方法論建構』而已。至於『晶片規格書』、『應用特殊整合電路設計方法』為何？上訴人宏正公司既加以爭執，復未據被上訴人提出相關證據，自難憑以認定。職是，原判決逕認熟習自動切換器技術領域者，參酌『晶片規格書』、『應用特殊整合電路設計方法』，即能完成系爭專利『集線切換模組』之技術特徵，有認定事實未憑具體證據及理由不備之違法。況卷查亦無證據證明德州儀器公司所生產之 USB 集線器晶片，係專供系爭發明之切換器所使用，則建構集線切換模組勢需經由系統架構設計及程式撰寫，始能完成；則能否僅以上開實施例所述，逕認系爭專利集線切換模組為習知技術，非無疑問。再者，證據 21 既未揭示其周邊資料轉換器之構成元件，其專利說明書僅載明該轉換器具有仿效電腦起始之技術特徵，則其使用之元件架構及運作方式即有可能與系爭專利不同，原判決未就舉發證據元件、架構及運作方式與系爭專利申請專利範圍第 1 項整體比較其差異，逕認 UH-800 與證據 21 之組合，足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，尚嫌率斷，有再調查釐清之必要」。

此外，行政機關對證據之採認必須謹慎為之，當事人之切結書或私文書，仍應對其進行證據調查，並考量是否相關證據間有明確勾稽，依個案情況綜合判斷其證據能力及證據力。例如，最高行政法院 87 年度判字第 347 號⁶之營業稅事件之見解謂：「原告會計林○○八十四年十二月二十三日談話筆錄供稱，扣押物編號五一三客戶明細表，係本廠向上游廠商購貨及委託他人代工之紀錄，亦即進項憑證資料。編號八一收入帳係銷項資料紀錄，『銷貨』是售予客戶車輛零配件收入金額，『業收』是維修客戶之工資收入，『板金工資』是替客戶板金車輛之工錢收入，『板金銷貨』是售予客戶板金料之收入，『噴漆』是幫客戶噴漆之工錢，

⁶ 87 年度判字第 347 號，判決日期：民國 87 年 3 月 19 日。

原物料收入，均是由其登錄，內容真實無訛。……被告依查扣收入帳各項收入加總核計銷售額，減除已開立發票銷售額後核定漏稅額，自非無據。……原告雖指稱會計林○○之談話筆錄係遭調查人員恐嚇非自由意志所為，不懂會計云云。然查林○○係該修理廠負責人林○○之孫女，○○高中畢業，帳簿登錄後送林○○之子林○○審閱，而且該廠在八十四年三月間起始另聘有會計羅○○，之前有關登帳會計事務顯由林○○負責，原告指稱林○○遭調查人員恐嚇，非自由意志所為供述，並無實據以證其說，尚不足採信」。

參、美、歐相關判決

在美國舊專利法（pre-AIA）第 102（b）條⁷規定「除非發明在國內申請專利一年前，發明已在國內或國外取得專利、發表於印刷刊物上，或是在國內被公開使用或販售，發明可以獲得專利」，換言之，申請人於在國內申請專利一年內若有獲准專利、刊物發表、公開使用或販售等情事，可以適用優惠期規定，而第三人先於發明人有效申請日之前獨立發明之公開，屬於先前技術的一部分。有關第三人獨立發明屬於先前技術之規定，我國新修正之優惠期規定採相同見解，AIA 生效前之美國專利審查準⁸及法院判決，爰有參考價值⁹。

歐洲專利公約（EPC）規定之優惠期的公開態樣¹⁰，包括二種情形，第一種為公開是展示於官方主辦或認可之國際展覽會，由於此種情形必須於申請時聲明方可享有優惠，在優惠期認定上較為單純，非本文討探範圍，第二種為公開屬於

⁷ Pre-AIA 35 U.S.C. 102(b) A person shall be entitled to a patent unless – (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of application for patent in the United States.

⁸ 參見 MPEP 2132.01 Publications as Pre-AIA 35 U.S.C. 102(a) Prior Art [R-11.2013]。

⁹ 美國現行專利法（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA）第 102（b）（1）、（2）條規定，發生於所請發明有效申請日前一年內，發明人、共同發明人或由其他直接或間接從發明人或共同發明人為來源的公開事實，排除於先前技術；以及第三人晚於發明人或共同發明人為來源的公開事實後之公開，排除於先前技術。其中，有關發明人或發明人為來源的公開事實，排除於先前技術，我國新修正之優惠期規定採相同見解，但第三人晚於發明人或共同發明人為來源的公開事實後之公開，我國新修正之優惠期規定該公開屬於先前技術。

¹⁰ EPC Art. 55(1)(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor.

EPC Art. 55(1)(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official or officially recognized international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions signed at Paris on November 22, 1928.

明顯濫用（disclosure by evident abuse），公開人是蓄意傷害申請人或違反保密約定，此種情形是在申請人因故得知遭第三人公開後始予舉證，此種舉證情況類似我國新修正之優惠期規定，亦有參考價值。

有關行政訴訟舉證責任分配原則，美、歐並無差異，但對於證明度一節，似乎存在有不同，以下茲就美國關稅與專利上訴法院 In re David Harvey KATZ 案判決，及 EPO 上訴委員會 T0436/92 判決，分別說明美、歐對於優惠期之舉證要求。

一、美國關稅與專利上訴法院 In re David Harvey KATZ 案判決¹¹

1. 若一公開事實之著作人包含有申請人外之第三人，則專利法第 102 (a) 條之先前技術初步證據係被確立，申請人若認為該先前技術係第三人直接或間接自發明人處得知發明的技術內容並將之公開，而適用優惠期規定，申請人應提出佐證。
2. 申請人提出之宣誓書／切結書，法院依自由心證採證。例如：申請人之宣誓書／切結書內容為發明公開確實為其創作，其餘著作人僅為刊物共同著作人，但對發明沒有貢獻，在沒有其他反證的情況下，應認為申請人所提之切結足以使該公開適用優惠期規定。惟若有反證顯示該切結內容不可信，如共同著作人提出反向切結或佐證其對發明仍有貢獻，應認為申請人所提之切結不足以使該公開適用優惠期規定。

Katz 先生的專利申請案，於審查時，審查人員查到申請日前 8 個月之「美國國家科學院院刊」第 73 卷第 6 期第 2091-2095 頁，作者有 Chiorazzi、Eshhar 及 Katz 等三位，該篇期刊已經公開了和專利申請之發明相同的內容，有關於期刊的

¹¹ In re David Harvey KATZ, 687 F.2d 450 (C.C.P.A. 1982)，參見 <https://casetext.com/case/in-re-katz-7>，判決日期：1982 年 8 月 27 日（last visited 2017.6.20）。

內容和發明完全相同，Katz 不爭執，但主張該篇期刊適用優惠期規定，並提出宣誓書¹²，切結其為該發明之唯一發明人，Chiorazzi 及 Eshhar 二位是受其指導之學生，僅受其指示進行化驗及測試，只是期刊之共同作者但非共同發明人。

USPTO 審查階段，審查人員在核駁理由提到 Katz 的宣誓書是利己陳述（self-serving statement），證據力低，且 Katz 沒有提出其他可以支持其為單一發明人的證明，由於該篇期刊有其他共同作者，不能排除其他作者可能對發明具有貢獻之可能性，即使在科學界，期刊論文作者間存在有分工情況，但沒有足夠的證據可以支持 Katz 是唯一發明人；審查人員更提到有二個方式可以克服，（1）申請追加發明人，加入其他 2 位為共同發明人；（2）提出其他二位作者簽屬之棄權聲明。但 Katz 並未採用任一建議方式，因此 USPTO 予以核駁審定。USPTO 上訴委員會亦予以維持，Katz 繼續上訴至關稅與專利上訴法院。

上訴法院認為共同作者不足以建立共同發明人的假設，如果申請人已經提出宣誓書，並清楚說明其他作者在論文的角色分工和申請人不同，三位作者曾經在哈佛醫學院共事，Chiorazzi 及 Eshhar 是 Katz 的指導學生，在沒有其他反證的情況下，根據所有證據內容綜合考量，上訴法院認為 Katz 為該發明之唯一發明人，應該是合理的結論。

上訴法院也認為雖然提出 Chiorazzi 及 Eshhar 簽屬之棄權聲明，可以避免爭議，但是法院不認為法律有要求此種舉證程度，申請人之宣誓書／切結書不能僅當作純形式、無實質價值的聲明（pro forma statement），申請人已經清楚解釋其他作者在論文的角色分工，也指出 Chiorazzi 及 Eshhar 是受其指導之學生，這樣的聲明已經提供佐證上訴人立場的合理邏輯，足以推翻 USPTO 認為其他作者是共同發明人的推論。

由於上訴法院認為 Katz 的利己陳述宣誓書足以克服審查人員的核駁理由，合議庭判決 USPTO 及上訴委員會的原處分及決定均撤銷。

¹² 在美國，宣誓下作假證供是聯邦罪行，根據美國聯邦妨害司法之不實陳述罪規定（18 U.S.C. § 1001），任何人在接受聯邦政府所屬之行政、立法、司法機關為調查時，故意以言詞或文件對重要事項虛偽陳述，處以罰金及／或五年以下有期徒刑。此規範範圍遠大於我國偽證罪，且我國刑法第 168 條所規定的偽證罪只適用於刑事訴訟中偽證行為，不適用於民事及行政訴訟中的偽證行為。

二、EPO 上訴委員會 T 0436/92 判決¹³

1. 所謂「明顯濫用」是指蓄意傷害他人或是意圖危害保密性並知曉其可能造成傷害之可能性，僅是疏忽或危害保密性並非當然構成明顯濫用，濫用者的心態是判斷是否構成明顯濫用的重要因素。
2. 主張該公開適用優惠期規定者，負有證明該公開事實是「明顯濫用」的舉證責任，事實必須是可信的，EPO 上訴委員會認為：「案情必須是清楚明確的，若有疑義，不會做出對申請人有利的解釋。」

專利權人先進複合材料公司於 1986 年 3 月 6 日以「具有陶瓷強化材之切割工具」向歐洲專利局（EPO）申請專利，主張 1985 年 3 月 14 日和 1986 年 2 月 18 日二件優先權，經審查核准專利後，EPO 的異議部門收到 4 件異議案，最終 EPO 的異議部門認為系爭專利所有請求項不具新穎性和進步性而異議成立。

異議證據中，最重要的證據有二，其一證據是 1985 年 3 月版公開之「Tooling & Production」雜誌第 50 卷第 12 期，該雜誌在 1985 年 3 月 6 日起已經在圖書館上架，處於公眾所能得知的狀態，且該雜誌刊載有 Greenleaf 公司的廣告，已揭露相同的碳化矽鬚晶強化鋁基複合材（商品名稱 WG-300）。先進複合材料公司主張專利權人和 Greenleaf 公司間有默契保密義務，主張該雜誌公開是屬於明顯濫用，應為無害揭露，且主張優惠期應從優先權日起算 6 個月，而非申請日。

EPO 上訴委員會首先澄清，優惠期的法律效果僅是將一公開事實排除於先前技術，審查基準日仍為申請日，申請日前的其他證據仍為先前技術。

EPO 上訴委員會接著指出專利權人對於公開事實是否構成明顯濫用負有舉證責任，且必須證明該公開事實是可信的。雖然專利權人和 Greenleaf 公司之間有默

¹³ T 0436/92，參見 <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t920436eu1.html> 判決日期：1995 年 3 月 20 日（last visited 2017.6.20）。

契保密義務，Greenleaf 公司進行任何公開之前，應該先經專利權人同意，但此不當然構成明顯濫用，必須要證明其有意圖造成專利權人傷害，而蓄意將之公開，濫用者的心態是判斷是否構成明顯濫用的重要因素。

EPO 上訴委員會發現 Greenleaf 公司代表人之多次宣誓書（affidavits）內容有不一致，在第一次宣誓，宣誓內容為該雜誌廣告刊登是不小心造成的，在第三次宣誓，宣誓內容改變為該公司知悉保密約定，但猜想為了產品促銷，專利權人應該不會反對，所以未徵詢專利權人同意下，就自行進行公開。因此，EPO 上訴委員會認為，從證據資料可知，Greenleaf 公司作為 WG-300 的經銷商，二者有密切合作關係，即使專利權人未正式同意 Greenleaf 公司刊登廣告，但從 Greenleaf 公司刊登廣告後，專利權人並未抱怨或抗議可知，專利權人默許了 Greenleaf 公司的公開行為，上訴委員會認為如果保密約定仍然有效，專利權人對於該違法公開至少會有些反應，但專利權人並沒有任何反應，因此沒有證據能支持專利權人認為該公開違反了保密義務。

由於當事人所提證據或證明文件不足以證明該公開違反了保密義務，更遑論能清楚明確地證明其有意圖造成專利權人傷害，EPO 上訴委員會認為明顯濫用之主張不成立。

肆、結語

比較美、歐對優惠期的證明度高低要求，具有明顯差異。例如，在前述 *In re KATZ* 案，CCPA 判決認為申請人已經提出利己陳述宣誓書，說明其他作者在論文的角色分工和申請人不同，在沒有其他反證的情況下，該宣誓書足以推翻 USPTO 認為其他作者是共同發明人的推論，使發明適用優惠期規定。相反地，在前述 *T 0436/92* 判決，EPO 上訴委員會特別指出明顯濫用的舉證責任，案情必須是清楚明確的，若有疑義，不會做出對申請人有利的解釋。

當事人主張有利於己之事實時，應負有提出證據以證明其為真實之責任，俾排除爭議，然而對於認定事實之心證所需要的證明度，各國並不相同，依筆者淺見，由於喪失新穎性或進步性例外之優惠的認可與否，可能影響專利權否准，而

專利權具有排他之效力，其有效與否涉及第三人與公眾利益，EPO 上訴委員會的見解似乎較能兼具公益與私益保護。此外，依據我國行政法院判決見解，行政機關對證據之採認必須謹慎為之，當事人之宣誓書、切結書或私文書，若為申請人表達主觀意識的利己陳述，雖有形式的證據能力，至其實質的證據力之有無，即其內容是否足以證明待證之事實，必要時仍應對其進行證據調查，並考量是否相關證據間有明確勾稽，依個案情況綜合判斷，若仍認為當事人所提證據或證明文件尚有欠缺，未能舉證以實其說，其主張應不予採信，留待事實審法院經由兩造為完全之言詞辯論，窮盡攻擊防禦之能事，斟酌全辯論意旨及證據調查之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽。

綜上所述，106 年 5 月 1 日提出之專利申請案，新修正施行之專利法雖免除申請人於申請時應聲明之規定，惟若優惠期之適用有問題時，仍須申請人敘明事實並予以證明，為避免日後的困擾，建議申請人應儘量提早申請，並保存一切證明文件，以利日後佐證之用。