

# 專利行政爭訟案例簡介（六）

## 證據之認定

李 鎡 撰

### 一、前言

專利申請案必須具有產業上利用性、新穎性及進步性，如果申請前已見於刊物或已公開使用者，為不具新穎性；雖具備新穎性，如果係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，則為不具進步性。目前實務上專利之異議及舉發案件之審理，係採當事人進行主義，專利專責機關原則上只依異議人或舉發人所述理由及其所舉證據審查，因此，如果欲主張他人之專利不具新穎性或不具進步性者，其引證資料在前提上必須公開於系爭案申請之前，始有進一步將該引證資料所揭示之技術內容與系爭專利比對之必要。如果引證資料公開在後，除不得主張系爭案不具新穎性外，因該引證並不是系爭專利申請前既有之技術，自亦不得據以主張系爭案不具進步性（註一）。因此，引證案是否已公開、何時公開，為專利異議、舉發爭訟案件中最重要之攻擊防禦方法，在認定上恆因證據態樣之不同而有不同之認定，實難有一致之標準，常有莫衷一是之感。本文試著找出幾

種常見之證據及行政爭訟受理機關對類此證據之認定之一貫見解，供各界參考。

### 二、**案例十四**

於國內著作物上為 之標示

訴願決定：經濟部八八、一、二九經  
(八八)訴字第八八六三 0  
三三六號

訴願決定要旨：

舉發附件四封面揭示「1995 March」字樣，其第十七頁更明確標示有日期「中華民國八十四年三月五日」，明顯晚於系爭案申請日，無法證明於系爭案申請前已有相同之物見於刊物或公開使用，或系爭案僅係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，自均不具**證據力**。

訴願理由雖指稱舉發附件二第九頁右下角曾註明「Copyright 1992」字樣，主張該期刊已在一九九二年編排完成，宣示擁有著作權應有公開云云，然查專利法第九十八條第一項第一款規定之適用，須已見於刊物或公開使用，而由舉發附件二觀

之，可知其為國內出版之刊物，復由其封面可知其為 1994 年第一期之期刊，至於該期刊上「Copyright 1992」之文字，既非我國著作權法規定之標示方法，則在其他證據佐證前，尚難認訴願人之主張為可採，是姑不論所稱係於一九九二年編排完成是否屬實，其編排完成要與是否公開亦分屬二事。從而原處分機關所為舉發不成立之處分，揆諸首揭諸法條之規定，洵無違誤，原處分應予維持。【本案經行政院八十八年七月二十九日台八十八訴字第九一八二號再訴願決定維持原處分及原決定】

簡析：

1. 本決定認為引證資料公開於系爭案申請之後，係屬不具證據力。
2. 國內出版之刊物，標示「Copyright 某某年份」者，因著作編排完成之時間與該著作公開之時間係屬二事，故不得逕認為編排完成之時間即等於著作公開之時間。

### 三、**案例十五**

於美國著作上為 之標示

訴願決定號：經濟部八八、二、二五  
經(八八)訴字第八八  
六三〇八三四號

訴願決定要旨：

經查舉發證據六之美國

NUMONICS 公司 Graphic 於 Master 電腦繪圖版操作手冊第 2 頁第一行既標示有 COPYRIGHT©1989，依美國著作權法第一百零一條(b)項標記格式之規定，自可認該著作權係於 1989 年即已公開發行（行政院八十三年度判字第二三七九號判決及八十六年度判字第三二三一號判決參照）；而證據六既為證據五電腦繪圖板之操作手冊，且於 1989 年即已公開發行，從而原處分機關認依一般常理推斷，有操作手冊即有應產品，而得證據五之電腦繪圖板實品係於同年公開販售，而早於系爭案八十二年九月十一日申請日，應屬可採；又證據五之電路版雖封裝於其背面之電器室內，惟證據五之電腦繪圖板既已公開，且該電路板所在之電氣室為外蓋活動式，故任何人皆可取得而據以拆解而分析其電路組成，並無訴願人所質疑所謂「封裝」而不可拆解而分析電路情事。

### 四、**案例十六**

於美國著作為 之標示

訴願決定：經濟部八八、九、二九經  
(八八)訴第八八六三  
四二二六號

訴願決定要旨：

訴願理由對原處分實體認定，未

予爭執，而係質疑關係人所提…證據四之一九九六年 Medalist Lesisure Products, Inc.之 dart star 電子飛鏢使用手冊，雖標示一九九六年產品創作完成年度字樣，但該一九九六年產品創作完成的年度並非屬公開日期…不具證據能力云云。經查…證據四之電子飛鏢使用手冊上註有 Copyright 1996, Medalist Lesisure Products 字樣，顯見其於一九九六年間公開，較系爭案之申請日八十七年二月二日為先。且參照行政院八十三年度判字第二三七九號、八十六年度判字第三二三一號判決，亦認美國著作權標記之年份，即為該著作公開發行之年份，難謂證據四不具有證據能力。訴願人所為證據四不具證據能力之主張，委無足取。

簡析：

1. 案例十六訴願決定認為引證資料公開於系爭案申請之後，係屬不具證據能力。
2. 引證資料為美國之刊物，其 COPYRIGHT(c)標示之日期，依美國著作權法第一百零一條(b)項標記格式之規定，可認即其公開日期。此似為目前實務上一致之見解

## 五、**案例十七**

### 藥物管理機關許可之日與公開日

再訴願決定：行政院八八、三、一日  
台八十八訴字第 0 六  
三 0 九號

再訴願決定要旨：

原處分所引日商 TOSOH CORPORATION 提供之文件為引證資料之補強證據，用以證明其公開日早於本案申請日，一般藥物應經藥物管理機關許可，才能公開販售，上述文件既已示引證資料之磁性試劑藥物依日藥物管理法通過厚生省之核准許可日期，自足以作為產品已公開之佐證，再訴願人等質疑該文書之真實性，惟並無證據足以否定其真正。

簡析：

1. 此案例認藥物管理機關許可之日可為產品公開之證明。
2. 惟吾人認為一般藥物既如再訴願決定所述，須先經許可，才能公開販售，則許可日不當然等於公開日，於許可後假以時日再行上市販售者亦時而有之，本決定闡示之原則，是否可作通案上之參考，似值斟酌。

六、**案例十八****引證資料於他案提出於專利專責機關之日是否為該引證資料公開之日**

訴願決定：經濟部八八、三、十九經  
(八八)訴字第八八六一二  
八八號

訴願人不服，固訴稱：

異議附件三其正本係存於原處分機關第八五二一三九一九 N01 案內之舉發證據八，該證據於八十六年八月二十一日即為關係人引為證據使用，因此，異議附件三雖無發行日期，但其舉發引用日期早於系爭案申請日，異議附件三應具證據力…故系爭案係為改惡之專利，不具可專利性云云等語到部。惟經查異議附件三雖無發行日期揭示，但既經關係人在另案引用為舉發證據，而其引用日期復較系爭案申請日期為早，其證據能力，雖勘認定，惟異議附件三產品型錄所揭示之轉環與系爭案主要技術特徵結構並不相同…因此訴願理由所指系爭案為改惡做法，尚無可採，原處分就異議附件三認定無公開發行日期不據證據力云云，雖未盡妥適，但經本部就彼此技術為實質比對仍無法證明系爭案不具可專利行性，此部分仍應予維持…。

簡析：

1. 本例訴願決定機關認為將引證資料提出於專利專責機關之日期可認定為該資料公開之日期，該證據具證據能力。
2. 惟吾人認為專利異議、舉發時，當事人提出證據資料給專利專責機關，係供該機關審查之用，僅審查委員或該機關特定之人可知悉該資料，一般人無從知悉，實非處於公開之狀態，因此以引證資料提出於專利專責機關之日推定為該資料之公開日，似不無疑義。

七、**案例十九****委託商品檢驗局測試日期是否為公開日期**

行政法院判決：行政法院八八、一、  
二八、八十八年度判  
字第一六六號

判決要旨：

然查：(一)原告將「美耐皿水槽」委託經濟部商品檢驗局(八十八年一月二十六日起改稱標準局)測試，經該局於八十三年三月二十八日受理，於八十三年四月十八日簽發委託試驗報告，有委託試驗報告乙份在卷可資佐證，委託測試日期早於本件八十三年七月二十九日關係人陳琳源向被告申請新型專利之日期。…如果

現場勘查之流理台水槽與原告先前所委託經濟部商品檢驗局測試之「美耐皿水槽」係有特徵相同之結構，因原告委託測試之日期較關係人陳琳源申請新型專利之日期為早，顯見本案專利申請前已公開使用，縱令委託測試之「美耐皿水槽」及八十五年六月十三日現場勘查之流理台水槽均無標示型號，均無礙於本案專利申請前已公開使用事實之認定，被告認原告所提檢驗資料不能成為佐證之參考，未免有所率斷，實有再進一步調查之必要。

簡析：

1. 本判決認為將產品委託標準檢驗局測試之日即為產品公開使用之日。
2. 惟亦如前所述，受託測試之機關為特定之人，此時該產品是否已屬公開狀態，不無疑義。

註一：引證案如公開於系爭專利申請之後，即不必於實體上進行技術上之比對，必須公開於系爭專利申請之前，可認為先前技術，始有進一步實體審查之必

要。因此，有認引證案如公開於系爭專利申請之後，係屬不具證據能力（作為證據之資格）之問題；必須公開於系爭專利申請之前，始具有證據能力後，才有進一步與系爭專利比較，以判斷其是否具證據力（足以證明系爭專利不具新穎性或不具進步性）。惟亦有認為不論引證資料公開於系爭專利申請之前或申請之後，如為真正，均具有證據能力，其公開於系爭專利申請之後，因不足以證明系爭專利不具新穎性或不具進步性，係屬不具證據力。究引證資料公開於系爭專利申請之後，係屬不具證據能力或不具證據力，實務上均有所見，似尚無一致。

註二：本文所述者為個人見解。訴願、再訴願決定及行政法院判決意旨有拘束專利專責機關之效力。

（本文作者現為本局法務室主任）