



# 亞律國際專利商標聯合事務所

ASIA LIUH INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

台中市南屯區文心路一段324號3樓

3 F, NO. 324, SEC. 2, WEN-SHING RD., TAICHUNG, TAIWAN, R.O.C.

TEL:886-4-23297766 / FAX:886-4-23297755

印刷品

辦理國內外專利申請、商標註冊、著作權登記 / 辦理國內外專利、商標、著作權之爭議、答辯行政救濟案件

## 智慧財產權雙月刊

發行人：趙嘉文

出版：亞律國際  
專利商標事務所

創刊日：89年11月

發行：雙月出刊

一百年十月份專刊

美國專利修法概述

常見專利舉發證據

專利授予之法律性質



### 美國專利修法概述

美國專利改革法案 (Leahy-Smith America Invents Act, 簡稱 AIA, 編號 H. R. 1249), 由參議院司法委員會主席 Patrick Leahy 及眾議院司法委員會主席 Lamar Smith, 也是這項法案在參眾院的主要推手, 這是自 2005 年以來持續推動的美國專利制度改革, 經過 6 年, 歷經各方的提案討論後, 於 2011 年 6 月 23 日日眾議院通過, 9 月 8 日日參議院通過, 最後於 9 月 16 日日美國總統歐巴馬簽署頒布為正式法案。《詳情請翻閱內文》

## 美國專利修法重點概述

- 改採「先申請主義」，並實施其配套的申請人調查程序
- 改以「有效申請日」為審查基準，並對原判斷新穎性與進步性的 § 102、§ 103 條款進行大幅修改
- 美國專利商標局 (USPTO) 掌握規費自主權：
  - 專款專月，不再被排除其他政府單位所用
  - 自訂規費權限
  - 9 月 26 日起調整規費，漲幅約 15%
- 擴大先前技術範圍，不再限於美國境內（絕對新穎性）。
- 新增微實體申請人繳費優惠。
- 取消原有雙方再審程序，改採核准後重審和多方重審程序。
- 接受申請人主動提出之補充審查，以加速審查速度
- 未揭露最佳實施例不再成為專利無效之理由。

其他細節繁多未於此詳述，如有任何問題歡迎與本所連絡。

《國外部 林彥宏 整理編譯》

## 常見專利舉發證據

### 一、舉發制度之立法意旨

專利舉發制度之設計，在於輔助專利專員機關內部審查上之不足。當所授予之專利存在有法定得舉發之理由時，於專利案核准公告後藉第三人之協助提出專利舉發，經由舉發審查人員再次審查後，將該專利撤銷並限期追繳專利證書，使專利之核准更能臻於正確無誤。

換言之，發明、新型、新式樣專利申請案取得專利權後，並非不得再為爭執，由於專利權具有排他之效力，為維護專利權人、公眾或利害關係人之利益，專利法乃設立「舉發」之公眾輔助審查制度，任何人或利害關係人得依法對取得之專利權提起舉發，進而達到撤銷專利使其自始無效之目的。

### 二、提出專利舉發之動機

隨著近年來智慧財產權觀念的普及，企業在發展過程中，除了越來越重視本身技術之研發及智慧財產權保護。更多企業不再將取得賠償金額當作專利侵權訴訟之目的，更進一步地將專利侵權訴訟當做商業競爭的手段。

因此，當企業意外地接收到競爭對手所寄發之警告信或起訴狀時，除了進行專利鑑定確認自己所有之產品或使用的技術，是否有落入對方的專利範圍造成侵權外。另一方面亦可針對競爭對手之專利進行可專利性之研究，積極尋找其專利無效之證據，依專利法第 67 條、第 107 條及第 128 條提出專利舉發申請以進行反擊。若所提出的證據充分，企業可於侵權訴訟中化被動為主動獲得勝訴。

### 三、常見專利舉發證據及可證明之事實

一般提出舉發申請時，除需提出舉發申請書及舉發理由外，舉發申請人為了證明舉發理由所提出之事實，會一併提出舉發證據以作為佐證。而我國的行政程序採日心證據主義，行政程序法第 43 條規定：「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」而舉發證據依其種類之不同，其證據能力的強弱以及被審查人員採信之程度也有所不同。

因此，舉發申請人所提出舉發證據之種類及有效性，常是專利舉發成敗與否之關鍵。一般常被提出之專利舉發證據種類如下：

- (一) 國內外專利公開報或核准公告：此為一般最常見也最容易被供应商所採信之證據，由於公告上清楚刊載有先前技術之內容與公開時間，有利於審查人員對專利內容進行比對及審查。此外，由於目前各國之專利公開報或核准公告，都會刊登於網路上公開刊載，資料易於取得及確認其真實性，因此常被用於舉發證據。
- (二) 書籍或刊物：書籍或刊物係為公開發行物，其內容刊載之內容可為不特定人所取得，而其公開日期則以書籍或刊物上所載之發行日期為準。若書籍或刊物僅刊載發行年份，推定公開日期為該年之最後一入。僅有年、月者，推定公開日期為該月之最後一

入。僅有跨年之標示，推定公開日期為第一年之最後一入。

(三) 實物：可直接推定其為真正，但對於其公開日期需其他證據加以佐證，例如機器上之銘牌所刊載之出廠日期、載有實物型號之型錄或發票等具有關聯性的其他文件。

(四) 型錄：類似證據包含廣告海報、產品目錄、產品說明書等。一般型錄外觀若無不正確之印刷狀態，原則上推定為真正。而整本之型錄較單張型錄易於被採信。而型錄目的在於銷售商品，並無秘密銷售之理，故經檢型錄可證明所載商品為已公開。而公開日期在無其他之證據，則推定印製日期為公開日。但若型錄僅刊載物品外觀時，不能主觀推定其內部構造。

(五) 發票：印製型錄之發票，可用以佐證型錄之印製時間，發票之開立日期可推定為型錄公開日期。此外，商品發票可證明發票上之商品於開立日期已有公開之事實。但發票並無刊載技術內容，一般多與實物相互互稽，以證明實物之公開交易日期。

(六) 進出口報單：進出口報單為海關所開立之文件，可推定為真正。並可證明進出口報單上刊載之商品於報單上之日期公開。亦可與實物相互互稽，以證明實物之公開日期。

(七) 商品檢驗資料：商品檢驗資料原則上僅可證明商品檢驗日，且其商品檢驗日是否等於公開日，還得視商品之檢驗流程是否公開而定。至於商品檢驗貼紙上所刊載之日期，亦需進一步佐以報檢等相關文件，方能證明。

(八) 網路資料：雖網路資料多屬不特定人士可取得之公開資料，但其公開日期證明不易，若無其他強而有力之佐證，一般難以被採信。

(九) 各種私文件：如出貨單、聯絡文件及帳冊等，但私文件證據較為薄弱，但若經過調查確認為真實者，亦能作為認定事實之依據，不能因其為私文件則一概認為不具證據力。而一般公司之設計圖或研發日誌等亦為常見私文件，但設計資料多為保密而非公開資料，難以認定設計圖之繪製日為公開日。

(十) 人證：原則上證言之證據力較書證為薄弱，

且於行政程序中，當事人以外的第三人無證人之義務，更無係證人之責任，更難加以採信。但專利法第 22 條第 1 項第 2 款規定：『申請前已為公眾所知悉者』並未排除口頭之公開，因此亦有透過證人證明之可能性。

## 四、結論

舉發之提起經常源於兩造當事人專利侵權之糾紛，舉發人期望藉此一程序，對已授予的專利權請求撤銷，以避免涉及侵害專利權。因此『專利舉發』成為專利侵權訴訟中被最常見的防衛手段。此外，97 年 7 月 1 日智慧財產法院正式成立後，根據同日施行之『智慧財產案件審理法』第 16 條規定『當事人主張或抗辯智慧財產權有無撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由為判斷』，且同法第 2 項『法院認為撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。』，也就是說在專利侵權訴訟中，智慧財產法院可自行審視被告所提之證據，判決該專利是否有效。因此也提供了被告提出專利失效之另一途徑，以免除舉發審查時程過長造成專利侵權訴訟延宕。

《專利部 林佳保 整理編輯》

## 專利授予之法律性願

承上期介紹了未形成行政處分與專利法關係之行政處分後，這一期我們將繼續為您說明其他行政處分之態樣。

### 三、未授益行政處分

依行政處分對相人產生有利或（與）不利法律效果，主要可區分為授益行政處分（begünstigende Verwaltungsakte）與負擔行政處分（belastende Verwaltungsakte）。區分實益主要於事後撤銷與廢止，端視處於負擔或授益行政處分而受寬嚴不同限制，在授益行政處分尚須考慮信賴利益之保護，自不得任意為之。並在訴訟法之適用，由於行政訴訟採多種訴訟形態制度，亦隨行政處分之負擔或授益，而將影響不同訴訟類型以資救濟，如撤銷訴訟與課予義務訴訟之選擇<sup>1</sup>。

設定或確認一項「權利」或「具有法律上重要性之利益」之行政處分效果，即為「授益處分」。

在此所謂之「權利」(Recht)，乃一切之公權利，亦即法律秩序所承認及保護之個人利益，至於「具有法律上重要性之利益」，用以補充「權利」概念，以免作過嚴之解釋，惟單純之「法律上作用」，縱然對人民具有經濟之利益，仍不足構成具有法律上重要性之利益<sup>2</sup>。

故凡對相對人產生設定或確認權利或法律上重大利益的行政處分，皆屬授益行政處分。如專利授予、核發各種執照、准予商標註冊、給予社會救助金、任命為公務員、確認具公職候選人資格、確認有自耕能力等，皆屬授益行政處分之範疇。凡對相對人不利之負擔處分，該處分本身顯對相對人有利，其亦屬授益處分，自不待言。另請求作成授益處分遭到拒絕，得以提起課予義務之訴的途徑尋求救濟。對以往僅承認撤銷訴訟的監制而言，當事人則只能提起撤銷訴訟，請求撤銷拒絕授益請求的不利處分，雖此舉固屬保障人民之救濟途徑，卻造成實體行政法理之扭曲錯誤，惟此種方式已隨著現行行政訴訟法之實施，終歸正置行政法理而獲得解決。

## 四、為第三人效力行政處分

對專利申請人而言，專利權授予之行政處分係為一「授益行政處分」固無爭議，惟除典型之授益行政處分及負擔行政處分外，尚可進一步分出有利或不利效果亦及於相對人以外之第三人的所謂第三人效力處分(Mischverwaltungsakte)。第三人效力處分指不僅對相對人，即對相對人以外第三人的法律地位亦產生影響的行政處分。最典型並最具探討實益的第三人效力處分是對相對人授益，卻對第三人產生負擔效果的行政處分，如授予專利，卻影響第三人乙對該方法專利或該物品專利之實施或使用；又如准予商標註冊，卻損及利害關係人乙之權益；再如核發建築許可執照，卻影響鄰地所有人乙之權利；或准予融資與廠商甲，卻影響同業乙的競爭地位等，皆其適例。

提出第三人效力行政處分的概念，最重要實益在凸顯一個事實，即該第三人雖非行政處分的相對人，但既然受到不利影響，自不能不許其提起訴願與行政訴訟，請求撤銷之<sup>3</sup>。故專利權授予之行政處分亦為一第三人效力處分，而在我國因第三人效力處分而發生爭議最多者，一為商標案件<sup>4</sup>、二為與商標案件同屬智慧財產權之專利案件

<sup>5</sup>。惟專利案件，除利害關係人外尚允許任何人均對專利權人乙核准之專利提起舉發<sup>6</sup>，與利害關係人提起爭議之情形有別，在學理上稱為民眾訴訟(actio popularis)<sup>7</sup>。

<sup>1</sup> 翁岳生編，行政法(上)，第十一章行政處分，許宗力主筆，元照出版有限公司，2006年10月，頁504。

<sup>2</sup> 陳敏，行政法總論，自版，2009年9月，頁342。

<sup>3</sup> 惟第三人欲訴請撤銷對其不利的行政處分，單主張行政處分違法仍屬不足，尚須能夠證明其權利受到行政處分的侵害(行政訴訟法第1條參照)。倘非權利的損害，而僅是法律所不保障的反射利益受到侵害，仍無法請求法律救濟之可言。翁岳生編，行政法(上)，第十一章行政處分，許宗力主筆，元照出版有限公司，2006年10月，頁506。

<sup>4</sup> 依商標之專責機關經濟部智慧財產局之最近五年(92年~96年)商標案件提起行政救濟比率統計表所顯示，共有11673件救濟案，其中異議案為7647件、評定案為2313件及廢止案為1713件。參網路資訊：

[http://www.tipo.gov.tw/ch/Download\\_DownloadPage.aspx?Path=2404&UID=10&ClsID=37&ClsTwoID=74&ClsThreeID=0&Keyword=&Page=2](http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?Path=2404&UID=10&ClsID=37&ClsTwoID=74&ClsThreeID=0&Keyword=&Page=2) (最後瀏覽日期2010年4月27日)

<sup>5</sup> 依專利之專責機關經濟部智慧財產局之最近五年(92年~96年)專利案件各類統計表所顯示，共有8423件救濟案，其中異議案為3064件及舉發案為5359件。經濟部智慧財產局，智慧財產局九十七年年報歷年專利件數統計表，經濟部智慧財產局，2008年，頁69。

<sup>6</sup> 專利法第67條第2項規定：「以違反第12條第1項規定或有前項第3款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發」

<sup>7</sup> 吳庚，行政法之理論與實用，三民書局，2007年9月，頁359。

～未完待續～

《總經理 趙嘉立 論說》

下期刊〈12月刊〉將繼續為您介紹下列三種樣式行政處分，敬請期待！！

- 五、為當事人協力行政處分
- 六、為要式行政處分
- 七、為難民行政處分

法律編輯室製100.10月刊



亞律國際專利商標聯合事務所

ASIA LIUH INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

408台中市南屯區文心路一段324號3樓

TEL:886-4-2329-7766

<http://www.asialiuh.com>

FAX:886-4-2329-7755