

以程序面向談專利舉發的證據原則

陳秉訓¹

壹、前言

專利權是專利權人和國家之間的契約，由於在專利說明書內，專利權人揭露其技術或發明給社會大眾知悉，因而國家相對地給予發明人或專利權人排除他人使用該專利的權利，以促使利用人向專利權人取得授權，並支付給專利權人合理的授權金。²

因為專利權的「排除權」的特質，國家必須審慎決定專利權的授與。而專利權雖由國家機關審理，但因考慮審查官的能力限制而無法找出相關的前案，故專利法中設有「公開審查制度」，即專利法³第六十七條之舉發制度，以補強審查官之審查，而該條文規範如下：

「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：

一、違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十九條第四項規定者。

二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。

三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，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。

舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應

審酌之。舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」

在舉發案的提出過程中，除了舉發人須要選擇適當的舉發理由之外，如何證明舉發理由則為舉發案的核心問題，而證明的依據在於舉發人所提出的證據。因此，本文主要討論成為舉發證據的原則，而透過法院判決的分析，以提供讀者對於我國專利舉發制度之證據原則有初步的認識。

此外，本文是針對（舊）行政法院的判決進行分析。這邊的（舊）行政法院是舊制的行政法院，其目前即為最高行政法院。⁴此外，雖然各判決中所引用的專利法條有所修正，但由於關於舉發制度的法律文字用語或概念並未變動，而所變動的主要為舉發理由。因此，本文所舉出的判決中，其所闡述的證據原則法理，對現在各級行政法院仍有其影響，故仍有分析整理之必要性。

本文認為證據原則可分為「程序」及「實體」二部分，前者在於如何提出符合程序的證據，後者則為如何提出適當的證據。而本文重點在「程序」的證據原則，而在分析（舊）行政法院的判決後，本文將「程序」的證據原則分為五類：「舉發案審定前之證據提出日期」、「舉發案審定前之證據提出日期」、「舉發人負舉證責任」、「以舉發人所提證據為審定基礎」、及「主管機關調查的義務」。以下將就各類的判決進行摘要和評論。

貳、程序面向的證據原則

一、舉發案審定前之證據提出日期

專利法第六十七條第三項規定「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。」但如果補提理由及證據之日期超過舉發之日起一個月時，還有什麼補充性原則呢？行政法院的看法是，只要在舉發案審定前所提的證據，主管機關都應該參酌。而相關的判決內容如下：

¹ 政治大學法律科際整合研究所碩士班學生、威盛電子公司專利工程師。清華大學材料所博士班課程修畢（2002至2004年）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。曾任華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師。

² See Vincenzo Denicolò and Luigi A. Franzoni, "The Contract Theory of Patents," *International Review of Law & Economics*, Vol 23, No. 4, pp. 365-380, 2004.

³ 2003年2月6日總統華總一義字第09200017760號令修正公布，此修正版已於2004年7月1日全部施行。

⁴ 關於最高行政法院的歷史簡介，請見最高行政法院網頁，<http://tpa.judicial.gov.tw/about-us/index.php?id=19>，03/14/2007。

(1) 行政法院72年判字第1419號判決理由：「按提起專利之異議或舉發者，依專利法施行細則第二十九條第四項規定，異議人或舉發人得自異議或舉發之日起一個月內補提理由及證據，逾期未補提理由及證據，受理異議或舉發之主管專利行政機關，得依現存證據資料，以職權調查事實逕為決定，惟期間雖已經過如尚未予異議或舉發審定，專利異議人或舉發人於此時補提理由及證據，仍應受理。」

評論：當主管機關發出舉發案的決定之前，舉發案申請人仍可繼續提出理由和證據，而主管機關必須受理且做為發出行政處分的依據。

(2) 行政法院83年判字第720號判決要旨：「惟按行為時專利法施行細則第二十九條第四項所定舉發人補提理由及證據之一個月期間雖已經過，如尚未就舉發案予以審定，舉發人於此時補提之理由及證據，仍應受理。又舉發人補提出之證據，如係舉發本案之同一基礎事實之證據，而非另一獨立之新證據者，其提出之時自不受同細則所定一個月期間之限制（參考本院七十二年判字第一四一九、七十八年判字第四三七號判例）。查關係人於八十一年二月二十四日提出開立公司及三井公司安裝抽送風機之有關資料之時，雖已逾舉發日起一個月之期間，惟斯時被告尚未就舉發案予以審定，被告予以受理，並發交原告答辯，原告亦於八十一年四月十四日提出答辯補充理由在案，依上述說明，並無不合。……況且姑不置論關係人逾期補提之上開證據，查關係人於補提證據期間內已提出抽風機分解圖，主張其在本案專利申請前業已生產銷售，安裝在成大附設醫院用中，並請求被告派員調查核對。則經濟部於訴願中至現場履勘，仍依舉發證據而為調查，不生逾期補提證據之問題。」（本文中的「……」符號為筆者所加。）

評論：只要舉發本案之同一基礎事實之證

據，而非另一獨立之新證據者，其提出之時自不受同細則所定期間之限制。因此，對於舉發案的提出，申請人不一定需要備齊所有證據後，才向主管機關提出，而申請人可將證據由簡至繁的層次來展開，先製作主要證據，之後再補充基於同一事實基礎的證據。

(3) 行政法院85年判字第2284號判決理由：「查原告於八十四年一月二十三日補提舉發理由及證據，雖已逾舉發之日起一個月，惟查被告曾於八十四年三月十日以……號函知原告於文到起五日內補繳補充舉發理由書證一至十三資料壹式三份以及規費三百元，並經原告於同年三月十四日補正並繳納規費三百元，有上開函及補正書附原處分書可稽，且被告亦遲至八十四年六月一日始發給……號專利舉發審定書，距原告於八十四年一月二十三日補提理由及證據尚有五個月餘，被告未就原告上開補提理由及證據為實體上之審查，遽認本件舉發不成立，揆諸首開說明，不無疏略，訴願、再訴願決定未予糾正，亦嫌速斷，原告指摘被告未詳予審酌其所提出之證據，尚非全無理由，爰均予撤銷，由被告機關重行審查，另為適法之處分，以符程序。」

評論：主管機關如果要求舉發案申請人補充證據，雖申請人提出補充證據的時間晚於主管機關所給定的期間，但只要主管機關就此舉發案審查的處分日晚於補充證據的時間，且經過相當的期間，則主管機關必須要考慮此補充證據。

二、舉發案審定後之證據提出日期

至於舉發案審定後，在行政救濟階段是否不能夠再提出證據呢？根據（舊）行政法院的判決而言，只要不是新證據（見行政法院87年度判字第1405號判決「至所提第……新型專利案，並非原舉發時所提之證據，與引證資料無關聯性，屬新證據，原告謂本案

不具防漏功效未能增進功效云云，尙非可採。」），而是原證據的補強證據即可。相關判決如下：

- (1) 行政法院78年判字第437號判決理由：「查原告於訴願程序進行中提出之與本案系爭裝置相似之實物，茲既證明與其於舉發本案時所提出刊物上登載之照片所指物品為同一物，則該實物即係原告舉發本案之同一基礎事實之證據，核屬同一舉發案之補強證據，顯非另一獨立之新證據，其提出自不受專利法施行細則第二十九條第四項，限於自異議或舉發之日起一個月內補提理由及證據之限制。」

評論：在訴願程序中，只要是與原證據屬於同一基礎事實的證據，舉發案申請人仍可提出之。因此，當舉發案開始發動後，積極的舉發人仍應繼續收集基於同一基礎事實的證據，以當作補強證據，而提供訴願委員會審查舉發案的根據。

- (2) 行政法院83年判字第720號判決要旨：「至於關係人在訴願程序中提出之成大附設醫院證明書，證明該院裝設使用中之抽送風機，係於七十六年九月間經開立公司向關係人購買安裝者等情，乃基於舉發本案同一基礎事實關聯性之證據，顯非另一獨立之新證據，依前述說明，其提出不受補提證據期間之限制。據此已足證明原告之本案專利權有應予撤銷之事實，業如前述，原告指為無法申聯證明其違法事實，自非可採。該證明書已明載成大附設醫院安裝之抽風機實物自七十六年九月間安裝使用迄今，即無改裝之情形。至機器外表新舊係因每年定期油漆保養，因而有別，有經濟部訴願審議委員會實地履勘案件紀錄所載成大附設醫院工務室之說明附經濟部案卷可稽。又原告指銘牌係重新打印，並無相關證據可證，純係原告個人主觀之臆測。該實物為關係人於本案專利申請前生產銷售者無疑。是原告本案新型專利顯不具新穎性。其起訴意旨難謂有理由。」

評論：在訴願階段（或主管機關審查階段），若舉發案申請人提出與原證據有關連的實施情況證據，則此證據仍應被採納做為審查舉發案的基礎。例如，原只有提供機械圖樣，於後可補提關於此機械圖樣的安裝紀錄證據，以證明原證據早於被舉發的專利，則此安裝記錄證據應被納為考量的證據。

三、舉發人負舉證責任

專利法第六十七條第一項規定「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」，而舉發申請案和依職權撤銷不是同時並行的程序，因此，舉發人負關於舉發理由的舉證責任。而相關的判決包括：

- (1) 行政法院72年判字第1574號判決要旨：

「〔有無撤銷專利權之情事，應由舉發人於法定期間內負舉證之責〕按核准專利之新型，任何人認為有違反專利法第九十五條至第九十七條之規定，應撤銷其專利權者附具證據舉發之，為專利法第一百十條準用同法第六十一條第一項所明文規定。故有無應撤銷專利權之情事，應由舉發人負舉證之責殊為明顯。查本件原告以……提出舉發，其所使用之證據即日本文化捲門公司一九七三年型錄三件之原本，曾於七十一年四月二日向被告機關提出，經被告機關編為……號審查結果：除第一號目錄封面有「73」字樣，或可能為一九七三年出版者外，其餘兩種，均無出版日期，亦未提供公證文件，證明其出版日期，而第一號資料內，並未發現與系爭專利案創作相同構造之物品，從而認為不能構成舉發之充足理由，而為舉發不成立之審定者，此觀原處分理由欄及卷內資料即可瞭然。是被告機關已對案內證據為實體上審查，而認其不足證明系爭新型專利有原告主張情事，未以原告未提出證據原本為由為不利原告之處分甚明。嗣原告提起訴願

後，曾陳明「刊物乃見於日本，採搜證事實上有困難，因之祈容延後補正證明」等語，足見其對所用證據未臻充分一節，並無爭執，唯延宕將近半年，並未能再提出任何證據，訴願暨再訴願決定遂相繼維持原處分，自俱無違誤可言。」

評論：舉發案的中心在舉發案申請人，舉發人應負有提出適當的證據的義務。如舉發人所提出的證據不適當，例如未記錄證據的發表日期，則應由舉發人負責修復此證據的缺陷，例如提出公證文件證明此證據的發表日，否則主管機關可否定此證據的合法性。

- (2) 行政法院75年判字第1198號判決要旨：「又核准專利之新型，任何人認有違反專利法第九十五條至第九十七條之規定應撤銷其新型專利權者，依同法第一百十條準用第六十一條之規定，得附具證據向專利局舉發之。所謂附具證據，依舉證責任之原則，自應由舉發人負舉證之責任，如所舉證據不足以證明新型專利有違反專利法第九十五條至九十七條之情事，自應為舉發不成立之審定。」

評論：舉發案申請人應積極提出證據證明被舉發的專利具有可撤銷事由。而舉發案的發動，不代表主管機關應發動其依職權撤銷專利的權利。

- (3) 行政法院82年判字第2460號判決要旨：「惟查核准專利之新型，違反專利法第九十五條至第九十七條規定者，任何人固得依專利法第一百十條準用同法第六十一條之規定附具證據向專利局舉發之，但審釋該法條規定舉發人舉證之法意，舉發案件，係採當事人進行主義，即核准之新型專利有無違反專利法規定之情事，祇依舉發人所舉之證據審查；專利局及行政爭訟受理機關不得待當事人舉出證據，逕依職權予以查證。本件再審原告所附之統一發票及證明書，既經再審被告就該證據再審查，

認為不足證明本案於申請專利前已公開使用或不具新穎性，而再審原告提起行政訴訟以及再審之訴，亦未聲明調查何項證據或命何人提出何種文書，依據前述專利法第一百十條準用同法第六十一條之規定，原判決以本院八十二年度判字第五二七號判決祇就再審原告所附之該統一發票侷證明書予以審酌，並無不合，而駁回其再審之訴，核無違誤，再審原告猶執前訴訟程序之主張，訴謂原判決不援用行政訴訟法第二十一條、第二十二條、民事訴訟法第三百四十二條、第三百四十四條及第三百四十六條規定，依職權調查證據及命第三人提出書證。顯有適用法規之錯誤云云，自屬誤解，是再審原告提起本件再審之訴，顯難謂有再審理由，揆諸首揭法條規定，應逕予駁回。」

評論：本判決確立的是，我國專利舉發制度採取的是當事人進行主義，由舉發案申請人向主管機關提出證據，而舉發案的提出不應使得主管機關有權利啟動依職權撤銷專利的程序。

四、以舉發人所提證據為審定基礎

舉發人負舉證責任的進一步原則為舉發案的審定證據來源只能為舉發人所提之證據。此外，於同一案中，如果舉發人撤回某證據，則該證據即不得做為審定依據。而相關的判決有：

- (1) 行政法院72年判字第1250號判決要旨：「按「有違反本法第九十五條至第九十七條之規定者，應撤銷其專利權，並追繳證書」，固為專利法第一百零四條第一款所明定，但是否有違反，應就舉發人所提之舉發證據為審定基礎。」

評論：主管機關審查舉發案的證據使用範圍應限於舉發案申請人所提的證據。

(2) 行政法院76年判字第2137號判決要旨：
「〔未經舉發人主張並未附具證據之事項，或已經聲明捨棄之理由與證據，均非舉發事件中所得審究之範圍〕查本件原告據以舉發系爭新型專利案，違反行為時專利法……規定，所附具之證據中，有關附件九、附件十，即日本……號實用新案與圖式部分，雖曾經被告機關審定認其……之形狀構造或裝置及主要功能目的，皆與系爭案相同，而該引證案於日本昭和五十三年及五十五年向該國特許廳申請並公開，均早於系爭案於民國七十年（按為日本昭和五十六年）四月十日之申請日，而以已見於刊物理由，審定其舉發成立，撤銷系爭案專利權，但該項審定嗣因關係人之提起訴願，為經濟部訴願決定撤銷，由被告機關重為審查，原告並於被告機關通知補正附件九、附件十之簽證本時，竟於七十二年十二月六日具函放棄該二件舉發證據，被告機關遂就其餘證據為之審定舉發不成立，原告不服於一再訴願中，強調系爭案與其舉發時所提之引證附件九、附件十，為原處分所未審酌，認有違誤，而一再訴願決定，除遞次維持原處分理由外，並說明原告據以證明系爭案於申請前已見諸刊物之證據，既經原告聲明放（捨）棄，已不在審究之列云云，經核亦難謂為不當，原告仍執該兩已捨棄之證據提起本件之訴，主張系爭案不具新穎首創性，與專利法第九十五條及第九十六條第一、五款規定不合，不得准予專利，揆諸專利法第一百十條規定，仍難謂有理由，應予駁回」。

評論：除了審查舉發案的證據侷限在申請人所提證據之外，如果申請人撤回某證據，則主管機關不能再以此證據做為審查的依據。亦即，在舉發案中，只有舉發案申請人才是合法證據的來源，且此證據是申請人可以撤回提出的。

五、主管機關調查的義務

在舉發人提出證據後，主管機關負有查證證據的義務。而相關的判決如下：

(1) 行政法院77年判字第322號判決要旨：「經查舉發人於七十四年九月二十日提出舉發及於七十四年十月五日提出補充理由書時，均僅提出引證……之影本，並無原本及中譯本之提出，而證據之可否採信，自以該證據具有證據力為前提，本件被告機關就上開引證……雖屬英國及美國專利案，依國際慣例均為各國存置原本，但並非不得向有關方面查詢其真實性，乃被告機關既未向有關機關查證，復未通知舉發人補正其未提出中譯本之欠缺，此有原處分卷附資料及被告機關於答辯書內之說明堪為證明，是其遽行採取上開證據，難謂不無可議之處。又本件舉發人雖在舉發理由及補充理由書內均有配合上開證據或附件之說明及圖式與符號作成要述，但究與書證之中譯本有別，被告機關認該要述即可作為中譯本根據何在？如上開引證……如上所述均不具證據力，僅以引證（四）作為舉發之證據，是否仍可使本案之舉發成立，即非無研究之餘地，原告起訴意旨執此指摘，難謂全無理由，原處分不無率斷，一再訴願決定遞予維持，亦嫌疏略，應將原處分及一再訴願決定一無撤銷。」

評論：舉發案的證據可以是他國專利案的影本，主管機關不應以「非原本」或「無中譯本」為由逕行不採影本證據。主管機關應該查證影本內容是否同於原本，且亦應要求舉發案申請人補提中譯本。

參、結論

根據（舊）行政法院的判決，本文可歸納程序面向的專利舉發證據原則，如下：

- (1) 在主管機關未做出舉發案審定前，雖日晚於補提證據的到期日，但舉發人可繼續提出相關證據給主管機關，而主管機關必須審酌舉發人所提的證據。（行政法院72年判字第1419號、83年判字第720號、85年判字第2284號）
- (2) 在舉發案進行訴願程序時，舉發人可就原證據的同一基礎事實內，繼續補提有關聯性或補強用的證據，而訴願委員會必須納入原有證據記錄的範圍內，一併審酌原處分的適法性。（行政法院78年判字第437號、83年判字第720號）
- (3) 舉發案採當事人進行主義，舉發人負有提出證據和修復證據缺陷的義務，而主管機關不因舉發案的提出而有責任發動依職權舉發系爭專利。（行政法院72年判字第1574號、75年判字第1198號、82年判字第2460號）
- (4) 舉發案審查的證據範圍以舉發人提出者為限，且當舉發人將證據撤回時，主管機關即不得審酌此被撤回的證據。（行政法院72年判字第1250號、76年判字第2137號）
- (5) 在證據提出後，主管機關負有查證證據的義務。（行政法院77年判字第322號）

國家為了促進發明的公開，而給予專利權人排他權。但受限於審查專利機關的能力，故須有舉發制度做為維護公眾權利的方法，以免不當的專利權被授與。而舉發案本身除了理由的建構外，如何提出支持舉發理由的證據是值得注意的。本文透過（舊）行政法院判決的分類整理，而提供證據提出的操作原則，以期能做為專利實務上參考。