

## 淺析專利舉發程序中舉發人之舉證責任

何娜瑩 律師/專利師



### 一、前言

按「舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據。」專利法第73條第1項定有明文。又依智慧財產局舉發審查基準第2.4.2節記載：「舉發理由，應敘明舉發人所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關係。」，基於專利舉發為處分權主義下，舉發人就其主張專利有應予撤銷事由負有舉證責任，惟就專利請求項所記載之各項要件，舉發人是否應就每個要件提出證據證明使滿足其舉證責任？如該要件之技術內容可歸屬於申請前通常知識時，則舉發人應負舉證程度為何？在近來智慧財產法院105年度行專訴字第68號行政判決中，法院就此部分則有較為詳盡詮釋，茲說明如後。

### 二、智慧財產法院105年度行專訴字第68號審理概要

緣原告為中華民國新型第 M471252 號「救護裝置」(以下簡稱系爭專利)之專利權人，依系爭專利申請專利範圍第 1 項：「一種救護裝置，固定設置於一本地環境，包含：一箱體，該箱體內具有一容置空間，且該箱體之一側面設有與該容置空間連通之一開口；一罩板，該罩板的一端樞接於該開口之一側而罩覆該開口，並可相對於該箱體轉動；及至少一固定孔，位於該箱體與該開口相對之一側，該箱體以該至少一固定孔搭配一外部固定件而設置於該本地環境。」可知，系爭專利係關於一種救護裝置，依據系爭專利說明書記載，該救護裝置可用來解決設置於本地環境之就護裝置產生的問題。

惟參加人即舉發人認為系爭專利申請專利範圍第 1 至 15 項有違專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，提出五件前案對之提起舉發，原告雖提出申請專利範圍之更正，但其更正後申請專利範圍仍有不具進步性情事，參加人所提出證據組合，均涉及引證前案與通常知識之組合得否證明系爭專利各請求項不具進步性，原告就參加人以引證前案和通常知識組合乙事，乃援引最高法院 104 年度判字第 307 號、104 年度判字第 326 號判決理由主張「舉發人對於組合成系爭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」，然法院就此部分則是認為前揭最高行政法院之判決要旨，其係指對於構成該創作發明之重要技術特徵應提出具體證據，本件舉發案，證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 之主要技術特徵，證據 2 與請求項 1 之差異僅在「利用固定孔及外部固定件設置於環境」，惟該項差異實為一般壁掛式物件所普遍使用之鎖固知識，該項鎖固知識之運用並未對系爭專利之可專利性產生貢獻，且習知裝設於公共場所之急救設施或救難器材，大多固定於牆面以供使用者取用，又利用螺絲或鋼釘等固定件穿過壁掛式元件之固定孔以達成固定，此部份均屬通常知識，因此認為智慧局所為舉發成立之審定並無違誤，遂駁回原告之訴。

### 三、評析結論

參照最高行政法院 104 年度判字第 452 號行政判決「與舉發證據間所存在之差異，為系爭發明之重要技術特徵者，審查時應就該技術特徵是否為舉發證據所揭露，或該技術特徵是否為該發明所屬技術領域中具通常知識者，以轉用、置換、改變或組合舉發證據等方式所能輕易完成等情，詳加審酌。」可知，舉發人就專利之重要技術特徵，應提出證據以實其說，但就專利請求項中已歸屬於通常知識者之先前技術是否無需舉證？參照智慧局專利審查基準第二篇發明專利實體審查第三章「專利要件」第 2-3-21 頁之記載：「(4) 認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附引證文件；惟若該先前技術係揭露於如字



典、教科書、工具書等而為普遍使用之資訊者，則不在此限，但應於審查意見通知及核駁審定書充分敘明理由」可知，在專利審查過程中，雖未強硬要求審查人員就已屬於通常知識之先前技術援引文獻為證，但仍未免除審查官之說明義務，因此，在舉發程序中，舉發人就專利重要特徵，特別又涉及可專利性技術特徵，應提出舉發證據論理說明，就請求項中已歸屬於通常知識者之先前技術，舉發人仍應詳加說明該項技術內容屬於存在於工具書、教科書中之通常知識，且與可專利性之技術特徵無關，否則仍有遭受未善盡舉證責任之不利益後果。

