

專利實務中「證據」

之探討

游登銘

一、前言：

依目前我國專利實務中，主管機關對於一專利申請案欲給予不准專利之處分，或任何人欲對暫准專利權或取得專利權之專利案提起異議或舉發時，均必須提出相當之證據，以證明該案違法之事實，而此一事實的認定若有利於某一當事人時，則該項事實的真偽必須由當事人提出足夠且合理的證據以資證明，此即舉證責任分配之原則：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。」（參註一），又由於目前主管機關對於專利案件的審查，一事實之真偽認定主要係以書證之證據為主，因此，本文以下所述之證據即以此

目前專利實務上所經常使用之「書證」為討論對象。
二、如何確認證據：

一般用以證明一事實真偽之證據必須具有「證據能力」及「證據力」二要件：

1. 所謂證據能力，係指其證據能否作為證據之資格而言。例如：

a 若當事人所舉出之證據未附有原本，僅為影印本。（參註二）

b 僅為單純之照片、無發行日期之刊物、或證據與待證事實無關者。

c 所舉私人文書未經公認定機構之公證認定。

（參註三）

以上各項均為無證據能力。

2 所謂證據力，係指其證據能否證明其所待證明之事實而言。例如：於專利案

件中，所舉證據之刊物或型錄僅為外型照片，無法窺知其內部構造者，不能作為證明內部結構相同之依據，則其未具證據力。反之，若其圖式所示已揭露出待證明之事實，而可證明其內部構造有相同者，故其具證據力。

三、證據之使用場合及案例說明：

一般專利申請案中：

於一般專利申請案中，主管機關對於案件之審查，若認為該案件未符合專利法所規定之各要件，而有早已見於公開之刊物或公開使用、運用申請前之習知技術，顯而易知未能增進功效……等，則必須提出具有證據能力及證據力之證據，始可據以核駁該案之專利價值，而不可以含糊籠統之詞語

據爲核駁理由。

案例：甲案於提出專利申

請後，經中央標準局、經濟部及行政院等機關審查結果，均以本案之物品與型錄之物品相同，並稱型錄上之物品於十年前已見於市面上所銷售機器中，而不具創作性，惟該案經行政法院判決，以原處分機關所提出之“型錄其確實之公開日期究竟爲何時”，並未提出說明無法證明甲案不具新穎性，故該證據未具證據能力，而撤銷其原決定及原處分。（參註四）

爭議案中：

於爭議案之異議或舉發案中，異議人（舉發人）對於被異議（舉發）案有違專利法之事實，必須提出合法且具公信力之證據，以對於所認定之事實加以證明其真實性，如此，始可藉所舉之證據以證明其所

主張之事實爲正確。

案例：一關係人因一核准

公告之專利乙案有違專利法規定，乃對之提起異議，其中證據一之雜誌上所刊登之“物品外觀圖”，並無揭示內部詳細構造，難以認定其與該專利案爲同一創作，未具證據力。證據二之物品，其上“無製造日期及製造廠名註記”，不具直接證據力，亦無任何資料佐證其與證據一係屬同一產品，顯不具間接證據力。而證據三之書籍，其“出刊之日期”較乙案爲早，其內容所揭示構造裝置與被異議案專利部份所主張之特徵“近似相同”，故該書籍具有證據能力及證據力。（參註五）

四、結語：

於專利審查實務中，無論係申請案或爭議案，對於一事

實之認定應憑證據，而有違法事實的認定，要不能僅憑片面之臆測，如此，方可令關係人完全心服，亦可避免不必要之救濟程序，而近來主管專利事務機關已深刻體會此點，對於專利案之審理均可針對或所提出之證據以爲佐證資料，並爲公正公平之審定。

註一、民事訴訟法第二百零七十七條規定。

註二、專利法施行細則第二十九條第二項規定。

註三、(76)台專機天字第一二五五四八號審定書。

註四、七十七年度判字第一〇七五號判決書。

註五、(77)台專用甲字第一二四二八八號審定書。