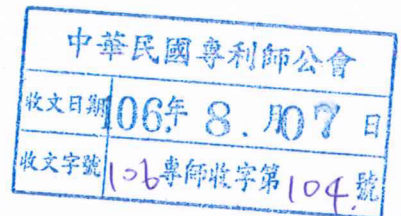


智慧財產法院 函



機關地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號3樓
 (板橋車站大樓北2A)
 聯絡方式：(02)2272-6696轉363 張君豪

受文者：中華民國專利師公會

發文日期：中華民國 106年 8月 03日
 發文字號：智院灶仁105行專更(一)4字第 1060003057 號
 速別：
 密等及解密條件或保密期限：
 附件：

主旨：檢送本院徵求法庭之友意見公告及附件說明書各乙份，請貴單位廣為公告周知，並歡迎貴單位或貴單位所屬人員依公告內容提供法庭之友意見，請查照。

正本：中央研究院法律學研究所、國立臺灣大學法律學院、TIPA智慧財產培訓學院、國立交通大學科技法律學院、國立清華大學科技管理學院科技法律研究所、國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所、國立臺北大學法律學院、國立中興大學法政學院法律學系、國立中正大學法學院、國立高雄大學法學院、國立成功大學社會科學院法律學系、國立台灣科技大學智慧財產學院、國立台北科技大學智慧財產權研究所、國立雲林科技大學科技法律研究所、國立高雄第一科技大學管理學院科技法律研究所、東吳大學法學院、輔仁大學法律學院、文化大學法學院、東海大學法律學院、世新大學法學院智慧財產權法律研究所、中原大學法學院、逢甲大學財經法律研究所、東華大學財經法律研究所、靜宜大學法學院、中華民國專利師公會、中華民國律師公會全國聯合會、台北律師公會

副本：

院長 李得炆
 庭長 林欣蓉 決行

智慧財產法院

徵求法庭之友意見公告

本院審理 105 年度行專更(一)字第 4 號發明專利舉發事件，認該案所涉及之法律見解具有原則上之重要性，將影響司法實務或專利專責機關審查實務作法，為求論理審慎周延，茲徵求對於附件說明書所列問題，有特別專業知識之機關、團體或個人向本院提供法庭之友意見，必要時，本院得公告法庭之友意見，以促進法學交流及司法透明度。請有意提供法庭之友意見者，於民國 106 年 10 月 26 日前，將相關法律意見以電子檔傳送本院電子信箱：ipc_amicus@judicial.gov.tw。

中華民國 106 年 7 月 26 日

徵求法庭之友意見說明書

本院審理 105 年度行專更(一)字第 4 號發明專利舉發事件，認該案所涉及之法律見解具有原則上之重要性，將影響司法實務或專利專責機關審查實務作法，為求論理審慎周延，故有廣徵法庭之友(amicus curiae)意見之必要，爰提出本說明書。

壹、案件摘要

一、本件發明專利舉發事件前經本院 104 年度行專訴字第 27 號行政判決後，當事人不服，上訴至最高行政法院，該院於 105 年 9 月 29 日以 105 年度判字第 503 號行政判決廢棄原判決關於「駁回上訴人請求撤銷訴願決定及原處分請求項 3 舉發成立應予撤銷」部分，並發回本院。

二、105 年度判字第 503 號行政判決之廢棄發回意旨略謂：

- (一) 進步性判斷構成要件中之「所屬技術領域中具有通常知識者」，如當事人有爭執時，行政機關宜先就該不確定法律概念加以解釋後，再予以具體化適用，人民提起行政爭訟，行政法院亦應審查該行政處分之合法性。
- (二) 所謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據一般性定義係指一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗之普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前之先前技術者而言，故「具有通常知識者」可分為

知識要件與致能要件。知識要件指：「已知之普通知識，包括習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊」，應非以學歷區分係高中、大學或碩博士。致能要件指：「執行例行工作、實驗之普通能力」，但在訴訟中有何機制或審判輔助機關可以界定申請時之具有通常知識者的致能要件？再者，具有通常知識者此一構成要件在界定上，究係法規範之解釋？或係事實而應予調查、並為舉證之事項？若係舉證事項，則與引證案先前技術之所謂證據如何區別？（詳參該判決理由「乙、廢棄發回部分」）。

貳、法律問題

- 一、專利專責機關於審查實務判斷專利有無進步性時，是否均須就「所屬技術領域中具有通常知識者」及其於專利申請日之「技術水準」於審定書予以明確定義，並說明判斷之依據？抑或僅於當事人有爭執，且當事人已提出證據資料具體定義「所屬技術領域中具有通常知識者」之知識及致能要件，以及其於專利申請日之「技術水準」為何，並實質說明該定義對於個案之進步性判斷有何具體差異，始有於審定書予以明確定義之必要？各國法制之運作情形如何？有無具體參考案例？
- 二、當事人如未於專利專責機關審查階段爭執「所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」，於行政訴訟階段始予以爭執，則是否應先由主張專利不具有有效性之一造提出證據具體證明「所屬技術領域中具有通常知識者」之

知識及致能要件，以及其於專利申請日之「技術水準」為何，並實質說明該定義對於個案之進步性判斷有何具體差異後，法院始有於判決書予以明確定義之必要？目前有何機制或審判輔助機關可以協助法院界定申請時之具有通常知識者執行例行工作、實驗之普通能力為何？各國法制之運作情形如何？有無具體參考案例？

三、有關「所屬技術領域中具有通常知識者」及其於專利申請日「技術水準」之界定：

- (一)「所屬技術領域中具有通常知識者」及其於系爭專利申請日之「技術水準」之界定，究為事實認定問題？抑或法律問題？如為事實認定問題，而為舉證事項，則與引證案之先前技術如何區別？如發生舉證不足，導致事實真偽不明時，舉證責任應如何分配？
- (二)「所屬技術領域中具有通常知識者」及其於專利申請日之「技術水準」，應如何判斷？兩者應考量之因素、參考資料或證明方法有無不同；如有不同，應如何區別？又上開參考資料或證明方法應由何人負責提出？抑或由法院依職權調查？於民事訴訟（採辯論主義）及行政訴訟（採職權調查主義）有無不同？如有不同，其差異何在？
- (三)就上述問題，如當事人並未爭執，抑或當事人雖有爭執，惟未提出任何資料供專利專責機關或司法機關審酌，則於個案中得否以系爭專利說明書所揭露之先前技術，以及專利審查時檢索所得之先前技術資料或當

事人所提出之專利無效證據，加以界定？

(四)「所屬技術領域中具有通常知識者」及其於專利申請日「技術水準」之界定，得否由當事人於民事或行政訴訟中合意約定？如可，則同一專利之「所屬技術領域中具有通常知識者」及其於專利申請日之「技術水準」是否得隨個案或不同訴訟程序，而有不同認定？

(五)就上述問題，各國法制之運作情形如何？有無具體參考案例？

四、有關進步性之判斷：

(一)因「所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」為進步性判斷之標竿，將直接影響進步性之判斷結果，是以當事人主張之「所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」通常有所不同。然而，個案中所界定之「所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」，實係抽象之標準，其核心爭議乃在於：依「所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」，於參酌先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識後，如何具體判斷是否能輕易完成系爭專利之整體。為使進步性判斷更加以客觀，是否應由主張專利不具進步性之當事人，提出證據具體說明先前技術間之「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」、「明確記載或實質隱含教示或建議」或專利僅係先前技術之「簡單變更」、「單純拼湊」等事項，而就專利如何為所屬技術領域中具有通常知識者依先前技

術所能輕易完成乙節進行舉證？於行政調查程序、民事或行政訴訟程序有無不同？

- (二) 如主張專利不具進步性之當事人，僅提出先前技術及比對專利與先前技術間之異同，而未就上開事項具體說明及舉證，專利專責機關或法院固得先命補正，如逾期未補正或補正未附具體理由，專利專責機關或法院是否應逕予認定其主張無理由？抑或仍由專利專責機關及法院就卷內證據資料逕為判斷？於行政調查程序、民事或行政訴訟程序有無不同？