

我國智慧財產訴訟中專利權無效抗辯 趨勢報導*

陳群顯**

摘要

我國智慧財產民事訴訟中，以往囿於「公、私法訴訟二元制」之體系設計，被告即便認為原告所主張之智慧財產權有無效的理由，亦僅能循行政救濟的途徑主張，並無法直接於民事訴訟中直接提起智慧財產權無效抗辯，造成民事訴訟程序之延滯等不便。我國預計於 2007 年間設立智慧財產法院，而該法院之設立對於我國智慧財產案件之爭訟將產生巨大而直接之影響，而攸關該法院成敗之主要關鍵——「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」等二法案，業已送立法院進行審查。其中「智慧財產案件審理法」已於 2007 年 1 月 9 日經立法院三讀通過，「智慧財產法院組織法」亦已於 2007 年 3 月 5 日經立法院三讀通過。「智慧財產案件審理法」中一項劃時代的變革，即是在第 16 條第 1 項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷」，易言之，

* 本文部分內容以「智慧財產法院的設立對專利訴訟之影響」為名，發表於「2006 年第十屆全國科技法律研討會」，國立交通大學科技法律研究所，新竹，2006 年 11 月 22-23 日，會後於智慧財產案件審理法及智慧財產法院組織法經立法院正式通過後，經劉尚志教授指導增加並修改部分內容，然文責仍由作者自負。

** 瑞智法律事務所律師；國立交通大學科技管理研究所科技法律組博士生。

該法條規定將直接改變目前我國「公、私法訴訟二元制」的現狀，對於專利訴訟當事人間自產生重大之影響，然依據該法案之規定，是否確能達到立法者之目的？以及是否需要有其他配套制度？本文將介紹我國智慧財產訴訟中專利權無效抗辯相關制度沿革，並嘗試提供分析意見，同時就目前各國相關專利訴訟制度之設計，提供分析及建議。

關鍵字：實證研究、專利權無效、專利訴訟、公私法訴訟二元制

Cite as: 4 Tech. L. Rev. 267 (2007)

The Defense of Patent Invalidity in the Intellectual Property Litigation Special Report

Chun-Hsien Chen

Abstract

In the past, the defendant of intellectual property (IP) litigation cannot raise the defense of patent invalidity in the civil litigation. The defendant can only file an invalidity action against the IP at issue. Such judicial system design delays the proceeding of the civil litigation of the IP infringement. The IP Court is proposed to be established in 2007. The establishment of the IP Court will change the current court proceeding of the intellectual property litigations tremendously. The core structure of establishment of IP Court is based on the "IP Court Organic Law" and "IP Trial Law." The IP Trial Law has been passed by the Legislative Yuan on January 9, 2007 and the IP Court Organic Law has been passed by the Legislative Yuan on March 5, 2007. Paragraph 1, Article 16 of the IP Trial Law states that "the Court shall determination the intellectual property invalid defense raised by the defendant." This Article will change the dual approaches of the public law and the private law in our current legal system and will create great impacts on both parties of the intellectual property litigation. This report would like to introduce and analyze this new court proceeding design and provide useful analysis and suggestions with respect to this new development.

Keywords: empirical study, patent invalidity, patent litigation, dual approaches of public law and private law

1. 我國專利權無效抗辯之發展沿革

1.1 我國公民法二元制度設計

我國現行專利訴訟制度係依據當事人爭執之事務性質，而分循民事訴訟程序及行政訴訟程序等二獨立之訴訟程序，亦即並無有系統地、特別專為專利訴訟而設計之訴訟程序法律規定¹，因此關於民事損害賠償或是排除侵害之訴訟，係由民事法院所管轄，其所適用之訴訟規定則依據民事訴訟法之相關規定；而關於專利有效性爭訟部分，則屬行政法院所管轄，其所適用之訴訟規定則依據行政訴訟法之相關規定。此一公民法訴訟二元制度雖然清楚界定行政權與司法權之分界，但適用於智慧財產訴訟時，因相關涉訟產業產品競爭生命週期短暫，倘無法提供及時之司法救濟，將可能阻礙產業之發展。

在此一嚴格公民法二元制度之架構下，在現行司法實務運行中，如專利訴訟之被告於民事訴訟中認為原告所主張之專利權顯然具有無效之原因，仍不得請求民事法院直接將原告之訴駁回²，且民事法院即便認同原告專利權具有顯然無效之原因，囿於民事法院審判權不及於專利有效性認定之限制，亦不得據以將原告之訴駁回。且通常專利權具有顯然無效原因之案件，該專利範圍極可能與先前技術交錯而具有過廣空泛之特徵，甚至智慧財產局所核准的專利範圍有可能已經涵蓋先前技術的領域，若不考慮專利有效性而直接適用專利侵權鑑定之流程後，極易得到被告已落入於原告專利權之不當結論，

¹ 當然專利法中有少數特別對於訴訟程序之個別規定，例如第 86 條將用作侵害他人發明之物或由其所生之物聲請假扣押、以及該假扣押訴訟救助之規定；專利法第 87 條於方法專利舉證責任倒置之規定；專利法第 89 條判決書登報之規定；以及專利法第 90 條訴訟程序得停止之規定等。

² 然目前法院仍有極少數直接因原告專利權具有無效之原因，而駁回原告專利侵權損害賠償請求之案例，如台灣台北地方法院 94 年度智字第 46 號，及 92 年度智字第 45 號民事判決參照。上揭地方法院之判決所持之法律見解是否為上級法院所支持，仍待進一步之觀察。

為免生枝節，則法院通常選擇將案件以裁定停止訴訟之方式，以避免日後該專利權果然經行政爭訟程序撤銷，而導致裁判間歧異之問題³。此外，若被告不願、未能或不知提出專利舉發之行政爭訟程序，而僅於民事訴訟程序中主張專利無效之抗辯時⁴，依據現行制度，被告對於原告以具有顯然無效原因之專利行使權利時將毫無救濟之途徑。

而關於現行專利侵權訴訟如遇有舉發案件時得停止訴訟之規定，在法院實踐上，由於民事法院得將案件停止訴訟以間接迴避審理專利侵權與否此一較為複雜之技術問題；而裁定停止訴訟也可以避免法院貿然進入專利權有效性之領域內進行舉發案是否顯無理由之技術認定；此外，依據目前法院辦案期限之內部規定，也有以專利舉發案為由裁定停止訴訟之案件視為不遲延案件⁵之規定，因此，實務上有一定的比例會在遇有舉發案時，儘量停止訴訟⁶，此無異將專利法第 90 條之規定解讀為「遇有舉發案，法院『應』停止訴訟」。則此一實務作法，可能導致較為刁鑽之惡意侵權被告，以提起專利舉發之方式、聲請法院停止訴訟，一旦法院停止訴訟後，再持續惡意侵害專

³ 台灣高等法院 93 年度智上字第 16 號裁定參照，該裁定係針對台灣台北地方法院 92 年度智字第 45 號判決之上訴事件所作成，台灣高等法院仍維持一貫之法律見解，將被告專利無效抗辯成立與否擱置，裁定訴訟停止至專利權有效性之行政訴訟終結。此一法律見解相當程度並不認同原地方法院直接准許被告專利權無效之抗辯並駁回原告之訴之法律見解。

⁴ 蓋舉發程序屬於公眾審查之性質，一旦舉發成立，則所有相關業者都能自由使用該被舉發之專利，故提起舉發無異具有為公眾消除法律上不確定之效果，參楊崇森，專利法理論與實用，頁 541-542 (2003)。倘被告不願意為民除害，只希望保全己身之權益，依現行制度，該專利因為經舉發程序撤銷仍屬有效，而民事法院又無權審理專利有效性之抗辯，被告將無從獲得救濟，換言之，不啻將迫使被告耗費時間及費用進行獨立之舉發程序。

⁵ 參「各級法院辦案期限實施要點」第 10 點第 1 款：「因依民事訴訟法或其他法律規定或承辦法官聲請大法官解釋停止訴訟程序者」，該民事審判視為不遲延案件。

⁶ 黃麟倫，「專利之有效性與侵害訴訟」，科技法律評論，第 3 卷第 2 期，頁 171 (2006)。

利權人之權利，如此一來，將導致原告必須等待漫長的專利行政爭訟程序終結後，始得聲請續行訴訟，則受限於科技產品生命週期⁷，原告行使專利權之最佳時機可能已不復存在。

1.2 相關外國制度變革與檢討

為解決前述制度設計上的問題，司法院陸續進行跨國性專利訴訟制度之考察⁸，希望藉由籌設智慧財產法院，同時制訂相關特別之智慧財產案件審理法以調整前述制度設計之不便。在調整制度設計的過程中，也廣徵各國專利訴訟中面臨類似問題時之因應變革，進行比較法的考察。值得借鏡參考及注意的部分概述如下：

1.2.1 美國法專利訴訟制度

專利侵權訴訟，係由聯邦地方法院管轄，並得上訴至美國聯邦巡迴上訴法院（The United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC），比例極低之案件會為聯邦最高法院所受理⁹。又美國專利法第 282 條規定，專利權應被推定有效¹⁰，主張專利權無效之被告負有舉證責任，因此，聯邦地方法院得直接審理被告對於原告專利權無效之抗辯¹¹。而聯邦法院的判決對該美國專利宣告無效後，該等命令將被歸入美國專利暨商標局之檔案紀錄中，並對後續之程序產生拘束效力¹²。

⁷ 參立法院公報，第 96 卷第 10 期，頁 488-489。

⁸ 熊誦梅，「設立智慧財產法院之評估研究」，司法院研究年報第 25 輯第 19 篇，頁 1-80（2005）。

⁹ 潘世光，「美國專利無效訴訟之第三者效力研究」，智慧財產權月刊，第 89 期，頁 47（2006）。

¹⁰ 35 U.S.C. §282 (2002).

¹¹ 劉國讚，「美國專利無效之訴訟及複審制度之研究」，智慧財產權月刊，第 89 期，頁 8（2006）。

¹² See S. 1042, 90th Cong., 1st Sess., § 294 (1967), and H.R. 5924, 90th Cong., 1st Sess., §

由於被告對於專利無效之抗辯係提出於專利侵權民事訴訟中，因此法院倘認定被告之抗辯有理由而宣告無效，則該法院決定之效力僅及於訴訟當事人間，換言之，原告仍可以該已被認定無效之專利對其他第三人提起專利侵權訴訟，惟為避免專利權人持續耗費經費於該等專利上，以及避免其他第三人被告耗費經費挑戰原告專利有效性等經濟因素，目前美國法院之司法實務乃認定，除非專利權人能舉證說明其在先前訴訟程序中並無公平機會，實質爭執專利有效性問題，否則禁止原告宣稱其在先前訴訟中遭聯邦法院確認無效之專利仍為有效¹³。此一司法實務無異確認聯邦法院對於專利無效之抗辯，實質上有類似對世效力。

1.2.2 日本法專利訴訟制度

日本以往一向認為專利權之授與及撤銷係專屬於特許廳職權之行政程序，此亦為採公民法二元制度下之結論。然法院實務上不斷有檢討之聲音，日本最高法院於 2000 年第 364 號判決中¹⁴，承認被告可以在專利侵權民事訴訟中，以原告專利明顯無效而屬權利濫用做為抗辯理由，自此在司法實務上承認法院得於專利侵權訴訟中判斷被告對原告專利無效之抗辯，但仍僅限於原告專利「明顯無效」之情形。

日本於 2005 年 4 月 1 日，率先於歐陸法系國家中，實施專利無效與專利侵權合一的制度，其目的在於專利無效及侵權訴訟之糾紛解決一次性¹⁵，

294 (1967)。另關於專利申請案之無效程序，參洪瑞章，「美國專利行政救濟之制度與實務簡介」，智慧財產權月刊，第 69 期，頁 37 (2004)。

¹³ *Blonder-Tongue Lab. v. University of Illinois Found.*, 402 U.S. 313 (1971).

¹⁴ 2000 年日本最高法院第 364 號有關富士通 vs. 德州半導體 (Texas Instruments Inc.) 判決，轉引自陳秀美，「從統計數字看日本專利無效審判之動向」，智慧財產權月刊，第 86 期，頁 55 (2006)；莊榮昌，「從日本企業的立場看專利無效審判」，智慧財產權月刊，第 86 期，頁 34-36 (2006) 及黃麟倫，前揭註 6，頁 180-181。

¹⁵ 熊誦梅，前揭註 8，頁 54-63。

然法院對於專利有效性之判斷，似乎仍僅具有個案之拘束效力¹⁶。

1.2.3 德國法專利訴訟制度

德國法制中之專利訴訟仍採嚴格之公私法訴訟二元制度，其聯邦專利法院僅專司專利之行政訴訟事件，至於專利侵權訴訟中被告針對專利權無效之抗辯，民事法院仍無權判斷，此制度與目前我國之專利訴訟制度相仿，但其聯邦專利法院已配置有技術法官用以協助專利行政訴訟之審理及進行，目前該制度並無其他國家仿效，且該國亦有將專利侵權及行政訴訟合一之檢討¹⁷。

2. 我國新通過智慧財產案件審理法之相關規定

2.1 智慧財產案件審理法之立法目的及所欲解決之問題

目前我國針對智慧財產案件之審理，仍依循一般案件之訴訟程序進行，分別適用對應之民事訴訟法、刑事訴訟法及行政訴訟法，對於智慧財產案件之特殊性質，並無一有體系之特別訴訟程序法律規定（例如：結合較多技術與法律性質之專利法），導致部分案件在審理時產生諸多困擾，例如：關於專利訴訟之保全程序部分，如果僅依據傳統民事保全程序之審理規則，幾乎無一例外在當事人提出專利證書、初步之鑑定報告以及願供擔保之聲明後，法院在一般情形下很難找到不允許假扣押或定暫時狀態假處分之聲請，倘此一保全程序被應用於不當之商業競爭上，則財力雄厚之專利權人將可以肆無忌憚地對其競爭對手以極端行使保全程序之方式給予無情打擊，而囿於傳統民事保全程序不審查實體爭執之特性，民事執行處之法官只得准許專利權人之聲請，也使得民事保全程序往往成為商場上大鯨魚吃掉小蝦米之常見手法，而小公司如果無法撐過訴訟期間之銷售損失，日後將可能無從獲得最終

¹⁶ 黃麟倫，前揭註 6，頁 181-182。

¹⁷ 熊誦梅，前揭註 8，頁 26-37。

司法救濟而被迫退出商場¹⁸。

又如在現行專利民事訴訟進行之過程中，被告仍不得以原告所主張之專利權顯然具有無效之原因做為抗辯事由，而必須另行提起專利舉發，並循行政爭訟程序爭執專利權無效之主張，待行政爭訟程序終結並確認該專利權遭撤銷自始無效後，始得向民事法院以專利權不存在為由請求駁回原告之訴，顯然此並非對被告及時之救濟。另一方面，被告亦常以已經另行提起專利舉發為由向法院聲請停止訴訟，在法院以民事訴訟之前提事項（即專利權有效存在）尚待行政法院審理為由裁定訴訟停止時，原告則必須待行政爭訟程序終結並確認被告專利舉發不成立後，始得向民事法院請求續行訴訟，顯然此亦非對原告及時之司法救濟。

基於上述諸多問題，智慧財產法院之設立即是希望能夠針對智慧財產案件之特殊性，設立專業專責之法院來審理，並制訂特殊之案件審理規則，以求儘量避免上述問題之產生。例如：在於審理法第 16、17 條中，賦予智慧財產法院應於專利侵權訴訟時直接判斷被告關於專利權無效抗辯之義務，觀其立法目的即在於：「使審理智慧財產訴訟之民事法院，於訴訟中就其商標權或專利權有無應撤銷或廢止原因之爭點為實質判斷，並排除行政訴訟法、民事訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟規定¹⁹之適用，以期紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人之權利保護」²⁰，亦即希望能達到促進審判效率、提升裁判品質，以及提供有效救濟之立法目

¹⁸ 更何況在民事本案訴訟程序中，因受限公、私法訴訟二元制度之規定，即使涉案專利權有效性顯有瑕疵時，被告亦無從合法於本案訴訟程序中提出專利權無效之抗辯。此外，依據現行之民事訴訟制度，即便原告之專利權因無效遭到專利主管機關之撤銷，仍非屬民事訴訟法第 531 條第 1 項所稱之保全程序因自始不當而撤銷，則被告日後針對於保全程序執行期間所受損害向原告提存之擔保金來求償，仍非易事。

¹⁹ 民事訴訟法第 182 條、刑事訴訟法第 297 條、行政訴訟法第 12 條、專利法第 90 條第 1 項、商標法第 49 條、植物品種及種苗法第 42 條參照。

²⁰ 參審理法第 16 條立法說明。

的²¹。本文之重心即試圖分析及探討此一新制度變革設計所將造成之影響，以及從實務之角度來看該新制度是否可以達成所預期之立法目的。

2.2 智慧財產案件審理法之規定

依據立法院通過的「智慧財產案件審理法」（以下簡稱審理法）²²第 16 條之規定，「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」「前項情形，法院認有撤銷、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。」則依據前述審理法第 16 條第 1 項前段之規定，如專利民事訴訟之被告提出原告專利權有應撤銷之原因做為抗辯（以下簡稱無效抗辯），則受理專利侵權訴訟之法院，於專利侵權之民事損害賠償訴訟中，尚負有判斷被告之專利權無效抗辯之義務。則此一規定，將直接扭轉了我國現行公私法訴訟二元制度之設計（亦即民事法院負責審理專利權侵害之私法民事訴訟、行政法院負責審理專利權無效之公法行政訴訟），此一變革當具有劃時代的意義。

同時審理法第 16 條第 1 項後段之配套規定，則是為了解決目前公私法訴訟二元制度下，案件可能因先決問題的判斷分屬民事普通法院判斷及行政法院判斷所造成之衝突，且特有的「停止訴訟程序」所造成當事人於不同法院體系間之奔波、訴訟資源上的浪費以及訴訟程序延宕等問題。依據審理法

²¹ 立法院公報，前揭註 7，頁 488-489。另參談虎，「我國智慧財產法院案件審理法與制度運作」，國際專利訴訟研討會，頁 8（2006 年 8 月 3 日）。

²² 參司法院網站公布之審理法內容、總說明及條文對照表，該法案經司法院 2006 年 2 月 17 日第 113 次院會審查通過，並於同年 3 月 2 日送請行政院會銜，該法案已於 2007 年 1 月 9 日經立法院第 6 屆第 4 會期第 15 次會議三讀通過，法案內容參立法院網站：<http://lis.ly.gov.tw/ttscgi/lgimg?@961002;0488;0533>（最後點閱時間：2007 年 3 月 3 日）。

之規定，智慧財產法院必須同時判斷此二事件，不得再援引「停止訴訟」之程序規定來拒絕、迴避受理被告所提出原告專利權無效之抗辯。

另審理法第 16 條第 2 項同時配套規定，智慧財產法院對於專利權無效抗辯之判斷僅具有個案之相對性效力，該專利有效性之認定並不會對第三人產生對世性效力，亦即原告仍得對被告以外之第三人主張該專利權。關於專利權之撤銷，仍必須依循現行專利舉發行政爭訟程序為之，始得產生對世性之效力。

而為了便於智慧財產法院判斷被告所提之專利權無效抗辯，審理法第 17 條第 1 項更配套規定：「法院為判斷當事人依前條第 1 項所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。」亦即藉由智慧財產局之參加訴訟，來達到將專利權人、專利專責機關，以及抗辯專利無效者三者一併進行專利權有效性爭點判斷之程序。

另為了緩和智慧財產法院於民事專利侵權訴訟中同時對於專利權有效與否進行判斷所造成之影響，審理法第 17 條第 2 項復依據同法案第 16 條第 2 項類似之立法理念，規定「智慧財產專責機關依前項規定參加訴訟時，以關於前條第 1 項之主張或抗辯有無理由為限，適用民事訴訟法第 61 條之規定。」亦即智慧財產局之參加僅限於專利權無效抗辯之判斷²³。同時於審理法第 17 條第 3 項²⁴也分別規定智慧財產局之參加訴訟不宜發生訴訟參加之拘束力，且智慧財產局亦無承擔訴訟之必要。

此外，為了便於智慧財產法院判斷前述專利權無效之抗辯，於智慧財產法院組織法中，配套增設技術審查官之配置²⁵，用以協助法官從事案件之技術判斷，蒐集、分析相關技術資料，以及對於技術問題提供意見。

²³ 審理法第 17 條第 4 項：「智慧財產專責機關參加訴訟後，當事人對於前條第 1 項之主張或抗辯已無爭執時，法院得撤銷命參加之裁定。」

²⁴ 審理法第 17 條第 3 項：「民事訴訟法第 63 條第 1 項前段、第 64 條規定，於智慧財產專責機關參加訴訟時，不適用之。」

²⁵ 參智慧財產法院組織法第 15、16 條。

3. 智慧財產法院實質判斷專利權無效抗辯之分析

3.1 智慧財產法院實質判斷專利權無效抗辯之可行性分析（審理法暨其配套措施之分析）

根據目前智慧財產法院設置之立法目的，立法者無非希望法院能夠達成當事人紛爭一次解決之目標。而審理法第 16 條之立法說明為：「智慧財產法院之民事法官已具備判斷智慧財產權有效性之專業能力，則就其終結訴訟所必須認定之權利有效性爭點，自無另行等待行政爭訟結果之必要」²⁶，然就上述立法說明，參照現行實務運作情形，將來審理法在施行後，似乎仍將會產生些許疑義，本文僅試行提出下列幾點問題討論：

3.1.1 智慧財產法院審理專利權有效性的專業能力

關於智慧財產法院是否具有審理專利權有效性的專業能力此一問題，頗值深思，為何以往民事法院中智慧財產專庭（部分甚至已領有司法院認可之專業證照）之法官，不具有判斷智慧財產權有效性之能力，但一旦調任至智慧財產法院擔任民事法官，搖身一變，即具有判斷智慧財產權有效性之能力？

依據立法之說明可知，法院法官理應具有判斷所有專業法律問題之能力，現行制度僅係公民法訴訟二元制度下，以法院管轄事物之劃分所造成之結果，因此，只要修法讓法院具有同時審理專利侵權及專利有效性之爭議，法官自得以順利審理此類專業法律問題之爭議。此一限制應不在於法院法官之能力而是在於法院管轄之限制。解決之道，在於修法賦予民事法官應判斷被告對原告專利權無效之抗辯即可。

此一立法設計，復配套限制民事法官判斷原告專利權有效性之對外效

²⁶ 參審理法第 16 條立法說明。

力，亦即於審理法第 16 條第 2 項及第 17 條第 2 項，限制民事法院判斷專利有效性之效力，僅於訴訟當事人間具有拘束力，且參加訴訟之智慧財產局亦不受該判斷之拘束。

本文固然對於此一立法設計所欲促進專利侵權訴訟效率之立意甚表贊同，然對於此一立法設計於我國相關訴訟體制上欠缺法學實證研究即試圖驟然施行，深感憂慮，主要的理由如下：

1.現行專利侵權訴訟中，民事法院法官對於專業法律問題，例如：侵權與否之技術問題之判斷方式為何？法官是否確實具有能力「全面而實質地」認定侵權成立與否等問題，抑或是大量依賴專業鑑定機構所出具之鑑定報告之結論來認定涉及技術之專業法律問題？立法者是否曾有計畫地進行上述問題之法學實證研究，抑或僅是片面毫無根據地認定法官必然具有能力判斷此類專業法律問題，即樂觀地推論立法後智慧財產法院之法官必然皆有意願及能力「全面而實質地」認定技術問題。在此一缺乏法學實證研究數據支持之情形下，驟然進一步賦予法官應判斷專利有效性之義務，其後果自然可以想像。

蓋法律賦予法院應判斷專利有效性之義務，在目前法院型態尚未大幅轉變之情形下，極有可能有法官將專利有效性當做另一專業技術問題，直接送請鑑定，並直接依據該鑑定結論做出判斷，此將與法院「實質且全面」地認定專業法律問題之立意背道而馳，且此尚不論及是否有足夠專業鑑定機構可擔當專利有效性之鑑定工作。在上述問題無法解決之情形下，驟然賦予法院此一判斷義務，恐怕在增進專利侵權訴訟效率之同時，亦會造成同一專利於不同侵權訴訟間對於專利有效性之認定歧異，以及民事法院對專利有效性之認定與日後該專利舉發行政爭訟程序中，對該專利有效性判斷上歧異之機率大增。則無異使專利有效性趨於極不穩定之狀態，恐將造成訴訟當事人間之更大困擾。

2.在目前行政法院之專利行政訴訟之案件中，法官對於例如：專利有效性爭點之判斷方式為何？即便台北高等行政法院已堪稱專業審理專利行政訴

訟案件之法院²⁷，是否已達到可「全面而實質地」認定專利有效性之目標？立法者是否曾有計畫地針對上述問題進行嚴謹之法學實證研究？為何在現行行政法院對於專利有效之技術問題仍在摸索、嘗試突破及深入技術實質問題之時，無法先從強化行政法院對於專利有效性之司法審查密度，賦予行政法院對於有關技術內容得以自行認定之權限，樹立司法審查專利有效性之規則及人民對行政法院之信賴感做起²⁸；反在行政法院對於此一問題見解尚未統一，且處於未完全成熟之學習過程中，即驟然要求民事法院增加判斷專利有效性之義務，此建立在不甚穩固之基礎上之改革，日後恐將會產生更多之弊病，未蒙其利，先受其害。

3. 日後擔任智慧財產法院審理專利侵權訴訟之法官，除其於民事法院審理侵權案件之經歷外，如情況許可，建議最好能夠先歷練台北高等行政法院專利商標專庭，俾增進專利行政爭訟之要旨及專利有效性認定之技巧，日後於審理侵權案件時，即便需要判斷被告對於專利權無效之抗辯，將更能得心應手，且其認定將會與日後專利行政爭訟之結果不致產生過大歧異。然目前智慧財產法院法官之養成計畫，似乎並無此一要求，此亦可能為將來之隱憂所在。

4. 民事法官對於專利無效抗辯之判斷，依據審理法第 16 條第 2 項之規定，僅在同案原被告之間生效，但不具有對世效力。此相當程度解決了專利侵權訴訟法官將來在判斷上可能與專利行政爭訟法官在判決上有不一致之問題，但卻造成專利權人與相關涉及侵權之其他潛在被告因為專利權有效性並

²⁷ 目前許多國家之專利法院，係指專門審理專利行政訴訟之法院，例如：德國聯邦專利法院等。參熊誦梅，前揭註 8，頁 26-37。

²⁸ 最高行政法院 92 年度判字第 1568 號判決參照。於該判決中，最高行政法院認為針對技術爭議涉有疑義者，仍應送客觀權威之專家予以審查鑑定，以作為判決之依據，爰將台北高等行政法院就有關技術內容自行審查之認定結果，予以廢棄發回，參陳國成，「專利行政訴訟之研究」，司法院研究年報第 25 輯第 18 篇，頁 178（2005）。

不確定之困擾，例如：在個案中，被法院宣告專利無效，不得於該個案中對被告行使權利，則專利權嗣後又對另一被告行使同一專利，是否有明知（或可得而知）專利無效而仍行使權利之權利濫用問題。

此外，此一制度之設計，亦可能形成其他被告必須再循專利行政爭訟程序對同一專利提起舉發成立確定後，才能徹底免除被控專利侵權之恐懼。例如：於原告以在個案中被法院宣告無效之專利，對另一被告提起專利侵權訴訟，以及發動民事保全程序，則法院民事執行處是否仍應准許專利權人之假扣押及定暫時狀態假處分聲請，將會產生重大問題。

3.1.2 智慧財產法院對專利權有效性判斷之效果

關於智慧財產法院於專利侵權民事訴訟中對被告抗辯專利權無效之判斷效果，將會影響專利侵權相關當事人之權益甚鉅，然依據審理法第 16 條第 2 項之規定，為何智慧財產法院法官於民事訴訟程序對於智慧財產權有效性之實質判斷結果，僅具有個案對人效力？為何其他第三人尚必須經由舉發程序始能確定地撤銷該專利權之核准效力？此外，若經由舉發程序爭訟至智慧財產法院之案件，在同一智慧財產法院法官之實質審理下，僅是經由行政訴訟程序，關於專利權有效性之判斷為何便可產生對世效力？此二爭執專利權無效之途徑，於法學上為何必須具有如此大之區別？

依照目前智慧財產法院組織法之設計，日後智慧財產法院之法官，依據法院內部事務分配之結果，將同時兼具審理專利侵權訴訟及專利行政訴訟之職責²⁹，不同的是，當審理專利侵權訴訟時，法院判斷專利有效性僅具有個案效力，但對於審理專利行政訴訟時，法院判斷專利有效性將具有通案效力。此時產生之疑慮是，為何相同之法官，於不同訴訟程序中對於相同事物之認定竟然產生不同效力？論者有謂，智慧財產法院法官員額少，日後對於相同專利之侵權案件及行政訴訟案件彼此訊息應該有流通，應不致產生歧

²⁹ 黃麟倫，「台灣智慧財產訴訟之改革」，2006 年海峽兩岸專利保護研討會，頁 16（2006）。

異，但此應不是制度面之思考方式。

易言之，既然法官有能力於專利行政訴訟程序中，判斷專利權有效性之專業法律問題，且該認定亦可拘束下級行政機關之行政處分³⁰，並產生對世性之效力，則殊難想像為何類似之條件下，針對相同之法律問題於專利侵權訴訟中，法院即無法自為認定，並產生對世性之法律效力。比較可能的原因在於行政機關之「第一次裁決權」問題，由於司法機關對於行政機關之「第一次裁決權」應予尊重之原則，則專利要件中對經行政機關裁決之事項，行政法院不應越俎代庖³¹，因此，智慧財產法院於判斷被告對於專利權無效抗辯時，因該等抗辯並未經由行政機關予以審定，似乎不宜直接由法院判斷並作成對行政機關具有拘束力之裁判³²。

然本文認為行政機關之第一次裁決權固然必須予以尊重，但立法者既然已經思考藉由法院直接判斷專利有效性來達到糾紛一次解決及增進訴訟效率之目的，則此時透過智慧財產局之參加訴訟³³，其實在某種程度上有可能緩和上述行政機關「第一次裁決權」被剝奪之問題，藉由法院裁定命智慧財產局參加訴訟，使得行政機關得以適時對原告與被告間針對專利有效性之攻擊及防禦方法，做出類似舉發審定之審查並表示意見，並由法院對於此一問題做出最後之判斷，由此制度設計觀之，應無行政機關「第一次裁決權」被侵害之疑慮。

然上述推論將來在實務上運作之結果將可能增生更多的疑問，例如：上述審理法第 17 條第 1 項之規定，似乎漏未考慮到智慧財產局於受通知參加訴

³⁰ 如專利行政訴訟中之課予義務訴訟，參行政訴訟法第 5、200 條。

³¹ 陳國成，前揭註 28，頁 188。

³² 審理法第 16 條立法說明二：「我國法院對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故審理智慧財產事件之民事法院縱依其判斷認智慧財產權確有應撤銷或廢止之原因，除智慧財產專責機關原為核准之行政處分係屬當然無效之情形外，即無權就該智慧財產權逕行予以撤銷或廢止。」

³³ 審理法第 17 條第 1 項。

訟時僅能參加原告方，導致智慧財產局所表示之意見僅能輔助原告並不得牴觸原告之利益，因此根本無法達到重新審查原告專利權有效性之目的，自無從作出被告抗辯專利權有效性爭執之「第一次裁決」。

上述問題產生之理由主要在於因為審理法係以「訴訟參加」之方式規定法院命專利專責機關參加訴訟³⁴，一般在專利侵權民事訴訟審理階段中，倘民事案件未停止審判，則此時專利舉發案件可能尚在經濟部智慧財產局之審理過程中，此時智慧財產局之有效行政處分仍為專利權應予核准之處分，因此法院通知智慧財產局參加訴訟，則智慧財產局僅能參加原告之一方，以維持現時有效之行政處分（即專利權應予核准之處分）。

又依據民事訴訟法第 61 條之規定：「參加人得按參加時之訴訟程度，輔助當事人為一切訴訟行為。但行為與該當事人之行為牴觸者，不生效力。」換言之，智慧財產局只能於法院通知參加訴訟時，提出支持原告專利權有效之意見。於此產生的問題是，智慧財產局完全不能發揮重新審閱原「核准專利權」處分妥適與否之功能，則參加該訴訟程序便無法發揮等同於舉發程序重新審閱專利權有效性之實益，且若被告所提出之專利權無效抗辯之證據甚有理由，智慧財產局竟無法表達贊同之意見，反必須提出維持其原先錯誤核准專利權處分之意見或是不表示意見，此一制度設計將使得智慧財產局於法庭活動上相當困窘。由此亦可見此一訴訟配套措施設計可能產生之不合理性。

此外，本文認為專利有效性之認定，如依循現行之舉發行政爭訟程序，當事人本即不得於行政訴訟程序中始補提出新事實、新證據，而依據新通過審理法第 33 條之規定，智慧財產局亦應就該等新證據以答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。原則上，智慧財產局既已就當事人所提之證據資料表示意見，等同作出類似第一次裁決，因此如行政機關之主張或審定理

³⁴ 黃麟倫、談虎，「研議籌設智慧財產專業法院」，國際專利訴訟研討會，頁 23-24（2006 年 8 月 3 日）。

由有誤，則台北高等行政法院當得依舉發人之請求就課予義務之請求逕為諭知其勝訴之判決。如舉發審定不成立，任何人仍得在不違反專利法第 67 第 4 項之情形下，另行提出專利舉發案件。因此，如果順利解決前述智慧財產局僅能參加原告方之難題，只要在未來智慧財產法院審理專利侵權案件時，得以確保智慧財產局對於被告之專利權無效抗辯諸爭點進行第一次認定並表示同意或不同意之意見，如被告抗辯無理由，當然可以迅速就原告侵權主張進行審理，蓋此時應不排除同一專利之其他侵權案件中，他被告以不同事實或理由對於專利權無效提出抗辯，法院應可對於此新抗辯依據相關事實證據作出判斷，此與目前專利權可以被他人以不同理由提起複數個專利舉發案，但只要有一件專利舉發成立，則該專利權即應被撤銷之情形相同；如被告抗辯有理由，則法院當得宣告專利權無效，且該宣告應具有對世性效力較為合宜。

3.1.3 智慧財產法院於民事訴訟中對於專利權有效性之審理

審理法第 16 條第 1 項要求法院一律應就專利無效抗辯自為判斷，但實際案件審理上，倘原告於訴訟程序中申請將專利範圍之更正，此時專利範圍尚未經專利專責機關之第一次審查，法院將如何確定專利有效性審查之專利範圍？即便智慧財產局參加訴訟，其意見日後將會於該專利另案舉發程序中產生自我拘束之效力嗎？

論者有謂，因為依照目前審理法第 16 條、第 17 條之規定，無異要求法院直接審理專利舉發案件之證據資料³⁵。此其間產生的最大問題是，究竟智慧財產法院是否具有能力對於被告提出之專利權無效抗辯，直接進行第一次

³⁵ 依據審理法第 16 條立法說明二規定：「我國法院對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故審理智慧財產事件之民事法院縱依其判斷認智慧財產權確有應撤銷或廢止之原因，除智慧財產專責機關原為核准之行政處分係屬當然無效之情形外，即無權就該智慧財產權逕行予以撤銷或廢止。」

之審查³⁶？也因為有類似之疑慮，審理法之配套措施特別規定法院對於專利權有效性之認定僅侷限於訴訟當事人間，以及即使智慧財產局參加訴訟，亦不生訴訟拘束效力之規定³⁷。

本文認為，上述問題的關鍵不應在於究竟被告於專利侵權訴訟中提出專利權無效之抗辯，或是另行提起專利舉發之行政爭訟，此二程序不應給予過多之差別待遇，蓋新制使法院兼理專利侵權及專利權無效抗辯，其目的在避免原告之專利權因為被告以專利權有效性為由拖延訴訟，導致原告（即專利權人）無法獲得即時之保障，此乃為顧及原告之權利有效率之執行，但對於被告之抗辯專利權無效之權利，卻無法同時兼顧。

且此一設計亦將影響到面臨同一專利權之他被告之權益，蓋在現行制度中，若有複數個被告同時被原告提起專利侵權訴訟，倘諸被告皆認為專利有效性確有疑問，則有可能各被告會依據其觀點蒐集資料證據，並分別提起舉發，則多件舉發案件中，僅要有其一專利舉發案件成立，則該專利權將被撤銷，則所有被告都將會受益於該專利舉發案而獲得勝訴。但新制卻無兼顧到

³⁶ 相同之問題亦出現在審理法第 33 條：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。」

依據該條規定，審理專利行政訴訟之法官將必須直接審查專利有效性之新證據，即便該等新證據未經智慧財產局第一次審查，透過審理法第 33 條第 2 項之規定要求智慧財產局以提出答辯書狀之方式來達成類似作出第一次審查之效果。值得注意的是，法院對於此類新證據之審酌，倘作出認定專利權無效之判斷，該判斷將具有對世性效力，則針對未經智慧財產局第一次審查之新證據，為何法官在專利民事侵權訴訟判斷專利權無效抗辯時，僅有個案之相對性效力，但法官於之行政訴訟判斷專利權之有效性時，確有對世性效力。同樣是智慧財產法院之法官，於不同程序中對相同證據之判斷，竟有不相同之法效果，顯有不一致之處。

³⁷ 參審理法第 17 條立法說明二：「惟關於智慧財產權之民事訴訟，究屬私權爭執，且基於辯論主義，其認定常受當事人訴訟行為之限制，因此，法院就此等民事訴訟之判斷，自不宜發生訴訟參加之拘束力，且智慧財產專責機關亦無承當訴訟之必要。」

此一問題，因專利有效性之判斷僅具有個案效力，則不同案件之法官將分別獨立作出不同之判斷，而有可能出現部分案件中專利被認定有效，但於其他案件中被認定為無效之矛盾情形，倘此時無人另行提起舉發，則該專利權即處於曾被認定無效而不能向對造主張權利，但於智慧財產局撤銷前卻仍維持有效之狀態。

為求衡平起見，本文認為被告在原告享受權利有效率執行之同時，如其無效抗辯成立，如果專利權人不能證明於該民事訴訟中專利權無效抗辯之審理有重大程序瑕疵（例如：專利權人於訴訟程序中並無公平機會，實質爭執專利有效性問題），自應具有對世性之效力，以避免原告權利執行效率提升之同時，對於權利有效性顯有疑問之案件，反需循重重關卡的專利舉發程序而無法即時撤銷權利之不對等現象。

此外，日後法院實踐上較可能產生的問題多產生於法院將直接面臨類似舉發案件之審理，倘當事人對於專利範圍有任何之變動，由於是否受理專利範圍更正可能為專利有效性認定之先決問題，則法院究竟如何審酌該等專利範圍之更正厥為疑問，原本法院實質而全面地認定專利有效性即非易事，則如要智慧財產法院進一步必須兼顧原告專利範圍更正之申請，並審查專利有效性之抗辯，舉輕以明重，將會是法院更大的一個挑戰。由此尚可能衍生出下列問題：

1. 有關專利範圍之更正，原則上仍屬智慧財產局之權限，然如在專利侵權訴訟中，原告為克服被告針對專利權無效之抗辯，於侵權訴訟中表明更正申請專利範圍之意思³⁸，則不論將來舉發程序中，智慧財產局是否受理該更正申請，則法院仍應將之列入考量，蓋更正申請專利範圍乃為專利權人對於其專利說明書或圖式表明修正其原說明書內容不當之意思表示，無論將來智慧財產局受理與否，專利權人將於日後不得再為相反的主張，蓋如智慧財產

³⁸ 依據專利法第 64 條第 1 項，專利權人申請更正專利說明書及圖式，僅限於：1. 申請專利範圍之減縮；2. 誤記事項之訂正；或 3. 不明瞭記載之釋明。

局認為該更正申請不變更實質且符合專利法第 64 條第 1 項之情事應予受理，專利權人當受其自身更正申請之拘束無疑；但如智慧財產局日後以該更正申請已變更實質而不予受理更正申請，則專利權仍將因其自身更正之意思表示而產生類似「禁反言」之效果，自不得於日後侵權訴訟中再為相反之主張。至於判斷專利無效之抗辯時，因為專利範圍具有瑕疵，且可能因為各種說明書揭露瑕疵之原因而無法更正申請專利範圍，則依據審理法第 33 條之類似法理，智慧財產法院將有必要進一步自行認定該更正申請是否變更實質³⁹，並將之列入審酌專利權是否無效之審酌事項之一⁴⁰，蓋此時並非由法院替代智慧財產局做受理更正與否之審查，而係由法院於聽取當事人及智慧財產局之意見後，先行判斷將來智慧財產局是否應准許該更正申請。

對於上述問題，本文認為倘能善用專利專責機關之參加訴訟制度，應不致對法院產生過多之障礙，蓋智慧財產局若已參加訴訟，法院自得命智慧財產局針對專利權更正申請專利範圍之主張是否有變更實質一事表示意見⁴¹，理論上對於專利權人更正專利範圍之申請是否有變更實質，法院依據智慧財產局之參加意見自應不致產生過大之歧異或不當。然如前述，智慧財產局僅能參加原告方，則此時智慧財產局如何於參加訴訟之過程中，於不牴觸原告之行為及利益之情形下，而為受理或不受理更正專利範圍之申請，實有疑問。

2.另一容易產生爭議者為智慧財產局參加訴訟之效力，按民事訴訟法第

³⁹ 黃麟倫、談虎，前揭註 34，頁 37-38。

⁴⁰ 上述對於法院於判斷專利權無效抗辯時所應審酌事項之要求，確實可能在日後實際法院審理時將造成法院無法順利審理時之障礙，參黃麟倫、談虎，前揭註 34，頁 37-38，且也可能產生司法機關侵犯行政機關「第一次裁決權」之疑慮。

⁴¹ 依據審理法第 33 條第 2 項之規定，智慧財產專責機關就當事人提出之新證據，應提出答辯書狀，表明他造關於該新證據之主張有無理由，參陳國成，「我國商標專利行政訴訟之變革」，科技法律評論，第 3 卷第 1 期，頁 262（2006）。對於當事人關於申請專利範圍更正之聲請，或可參考此一條文之規定，由智慧財產專責機構以書狀表明關於該專利權範圍之更正有無理由。

61 條規定：「參加人得按參加時之訴訟程度，輔助當事人爲一切訴訟行爲。但其行爲與該當事人之行爲抵觸者不生效力。」則依此參加訴訟之規定，參加人必須與其輔助之當事人之立場一致，則法院命智慧財產局參加訴訟，究竟係參加以輔助原告或是輔助被告將會大有不同。

而在現行專利舉發之行政訴訟實務中，智慧財產局係被列爲被告，與其利害關係一致之一方，則可爲參加人。但依據審理法之設計，於民事專利侵權訴訟第一審中，因專利權仍具有效力，則智慧財產局將可能被裁定參加專利權人（即原告），而在第二審中，則視實際情形，如被告仍爭執專利權無效之抗辯，智慧財產局亦可能被裁定參加專利權人。

惟上述參加訴訟在實際運作上可能產生一問題，亦即，若法院對於專利有效性之判斷與智慧財產局參加之一方相反時（例如：法院認爲專利權應無效，然智慧財產局認爲專利權應有效），該認定於本案中具有拘束當事人之效力，然於上訴至二審後，智慧財產局究竟應參加原告或是被告？依現行審理法規定，在專利權尚未被舉發撤銷前，智慧財產局僅能參加原告（即專利權人）之一方，蓋參加原告係爲維持其當初核准專利之行政處分。然若爲維持本案法院認定專利無效之判斷，則似應參加被告之一方。然畢竟法院之判斷與智慧財產局之意見相左，自不宜強命智慧財產局對一審法院之判斷加以背書，因此，本文認爲智慧財產局仍應參加專利權人一方較爲合理。

此外，當智慧財產局之專業意見與其所輔助之一造（即專利權人）之利益相衝突時，依據民事訴訟法第 61 條，智慧財產局之意見依法不生效力，則該參加訴訟即產生問題。亦即，究竟智慧財產局係作爲專利權有效性之判斷者（或意見提供者）？抑或僅爲單純維持其核准專利權之立場而參加訴訟？二者效果大異其趣。本文認爲，智慧財產局應立於重新審查其核准專利處分是否有違法或不當之立場來參加訴訟並提供專業意見，而非單純僅爲維持其當初核准專利權之行政處分而參加訴訟⁴²。否則該參加因被限制在與其參加

⁴² 依照目前專利舉發案件之訴訟參加，智慧財產局因爲被列爲被告，因實際利害關係

當事人訴訟行為不牴觸之範圍內表示意見（以上分析，均為參加專利權人一方），則其並無法為法院提供足夠實質及具有建設性之專業意見，也無法達成立法說明中要求智慧財產局適時就其專利權有效性之爭點表示專業上意見之用意。

例如：倘智慧財產局於審酌被告對於原專利權之無效抗辯所提呈之證據資料，發現其當初審查專利時確實漏未檢索到該等先前技術資料，如將該等先前技術資料列入考量，確實專利權不應准許，因此認為被告之無效抗辯確有理由，然因法院命智慧財產局參加原告（專利權人）之訴訟，則智慧財產局倘向法院陳報對於專利無效之意見，因其與原告利益相衝突，依民事訴訟法第 61 條之規定將不生效力，則此一訴訟參加對於發現真實並無助益，亦不具任何意義。

3.1.4 智慧財產法院針對同一專利權有效性判斷，於不同民事訴訟中判斷歧異之問題

依據審理法之設計，倘專利權人對不同之數侵權行為人分別提起侵權訴訟，個別被告可能均會提出專利無效抗辯，則因個別被告提出之抗辯證據強度可能各異⁴³，則產生裁判歧異之可能性大增⁴⁴，而個別被告之無效抗辯如無

人可被法院裁定參加訴訟。參林騰鶴，行政訴訟法，頁 234-235（2005）。此往往出現原告與參加人針鋒相對之情形，反而智慧財產局僅就維持其舉發審定之立場表示意見，產生實際上訴訟兩造為原告及參加人之情形。

⁴³ 亦有可能發生一被告所提出部分抗辯理由甚強，導致原被告間先行和解，但他被告無從知悉該抗辯理由而無法提出，使得原告仍可能維持專利權之有效性而獲得後續專利侵權案件之勝訴判決。然准許該等有瑕疵之專利權能繼續對公眾行使權利，似乎與公益不符。

⁴⁴ 例如：現行舉發程序中，因為各不同舉發人所提出之舉發證據強度不一，因此舉發審定之結果往往結果各異，然只要任一件舉發案件成立確定，則該專利權將可被確定撤銷。例如 I236850 號專利，於核准後被陸續提起二件舉發案，其中一件舉發案審定舉發成立（參經濟部智慧財產局，中華民國專利資訊網，案件狀態檢索系統：<http://free.twpat.com/Webpat/freeZone/patentContent.aspx?pnid=320211032&from=patsearch>），

對世效力，則將極易形成不合理之歧異結果。

例如：專利權人 A 對被告 B、C 及 D 分別提起專利侵權訴訟，因該專利權具有明顯專利無效之原因，雖 B、C、D 同時於訴訟中作專利權無效抗辯，但因為諸多可能之原因，僅有 B 提出足以說服法官認定專利權無效之證據，C 及 D 所提出之證據仍不足以說服法官認為專利權有效性應被動搖，在審理 AB、AC 及 AD 等三案件法官各異且未彼此討論案情之情形下，則可能會在出現 AB 訴訟案件中，B 勝訴而原告 A 之訴被駁回；但在 AC 及 AD 訴訟案件中，被告 C 及 D 敗訴之情形，雖日後 A 之專利權透過舉發程序被撤銷後，C 及 D 可以得到救濟，但對於相同專利侵權爭訟之前提事項（專利權有效性），竟可由不同法官各自認定並得到不確定性甚高之不同結果，恐非立法者之原意。持相反見解者認為，以目前設計之智慧財產法院之規模，初期僅設置 12 名法官，因此，此類同一原告對不同被告分別提起之案件理應在法院間有所知悉，不易產生歧異過大之結果，本文對此一論點持保留態度，畢竟法官係獨立審判，依據其職權範圍審酌證據及全辯論意旨而做出判斷，彼此間之判斷並無拘束力。

依據本文之前述意見，現行審理法中對於專利有效性之認定僅採個案效力，將極易造成判決不一致之不合理情形，且於法學論證之邏輯上看不出有此一限制之必要性；而從審判者之專業能力上來看，其對於專利有效性抗辯認定，並非不得具有類似對世性效力，亦非有依據現行審理法之設計僅具有相對效力之必要性⁴⁵，則審理法關於此一問題之規定，恐於日後實際運作上更生爭議。

倘該件舉發成立之審定確定，則該件舉發將被確定撤銷，此與另一件舉發案成立與否並無關連。

⁴⁵ 或可參考 *Blonder-Tongue Lab. v. University of Illinois Found.*, 402 U.S. 313 (1971) 之判決意旨，約束原告必須受到法院認定專利無效之拘束，不得任意對第三人再行爭訟之專利之有效性，使得原法院之認定具有類似對世性之效力。

3.2 法學實證研究上行政法院准許舉發人課予義務訴訟之分析

目前台北高等行政法院之設置中，即配屬有專利商標專庭，幾乎已經與德國或 2005 年 4 月以前日本之智慧財產法院具有相同之功能，該專利商標專庭之法官，亦擔綱相當於智慧財產行政訴訟專業法官之角色，而依據現行行政訴訟法第 5 條關於課予義務訴訟之規定，舉發人如不服智慧財產局之審定及訴願機關之訴願決定，得上訴至台北高等行政法院，換言之，台北高等行政法院之法官必須「實質而全面地」審查專利權之有效性問題，然台北高等行政法院自成立以來，究竟有多少准許舉發人課予義務訴訟之自為判決案例，極有可能會影響到智慧財產法院對專利無效抗辯自為判斷之成敗。

本文係以司法院之「法學資料檢索系統」資料庫為實證研究範圍，針對 2000 年新行政訴訟法施行以來之所有專利行政訴訟進行分析，並得到下列數據：

在 2000 年 12 月至 2006 年 9 月 30 日止，台北高等行政法院所做出相關於專利行政訴訟之判決共計有 1,636 件，依據訴之聲明之內容，原告有為課予義務訴訟之聲明案件共 820 件⁴⁶，再根據法院判決主文之內容來進一步分析，共計有 708 件被直接駁回，佔全部案件比例之 86.34%。而在原告之訴有理由之情形下，共有 87 件法院認定原告之訴一部有理由（撤銷訴訟部分），故將原處分／訴願決定撤銷，而另一部分訴之聲明為無理由（課予義務訴訟部分），故同時將案件發回智慧財產局依判決意旨重為審查，另為適法之處分，共佔全部專利案件之 10.61%；另僅有 25 件被法院認為原告之訴全部為有理由，因此法院除撤銷原處分及原訴願決定（撤銷訴訟），並自為判決，判命被告作成特定內容之行政處分（課予義務訴訟），共佔全部專利案件之

⁴⁶ 此處已扣除訴之聲明未包含課予義務訴訟聲明之案件。因當事人僅聲明撤銷訴訟而未聲明課予義務訴訟，故法院在認定原告之訴為有理由時，僅能將原處分及／或訴願決定撤銷，並將案件發回智慧財產局。陳國成，前揭註 28，頁 197-198。

3.05%。

在 25 件法院准許課予義務訴訟之案件中，其中新型專利共佔 22 件，發明專利僅佔 3 件。而在新型專利中，共有 8 件係新型舉發案及 12 件新型專利異議案，新型專利申請案僅有 2 件。而在發明專利案中，3 件全為發明異議案。換言之，扣除申請案件，在所有專利行政訴訟之判決中，僅有 23 件是由台北高等行政法院准許舉發人課予義務訴訟之自為判決案例，此類案件比例之低，無異是暗示法院在舉發人有理由之情形下，仍傾向將案件發回交由行政機關認定專利有效性之爭執⁴⁷，則同為審理智慧財產有效性之專業法院，則外界如何期待成立智慧財產法院後，就能夠改變以往傾向發回智慧財產局重為審定之作法？

論者又可能提到「技術審查官之設置」可以協助法官勇於自為判斷專利有效性，而「專利有效性自為判斷之個案效力」亦可讓法官不怕犯錯，但上述作法，確實能夠對於我國專利訴訟程序在效率提升之同時，不會產生過多錯誤、不合理判決之副作用嗎？此亦值得我們深思。倘以技術審查官之設置得以達到鼓勵法官針對專利權無效抗辯自為判斷之目的，則為何不直接在現行台北高等行法院中安排類似之設置，以提高法官准許課予義務訴訟之比例，達到節省當事人於行政法院及行政機關間之往返勞費，進而利用提高專利行政訴訟之效率，以解決現行專利侵權訴訟中，民事法院停止訴訟過久造成原告無法得到即時司法救濟之缺陷⁴⁸。

⁴⁷ 另一種可能是有部分證據資料尚須智慧財產局做第一次審查，因此台北高等行政法院必須將案件發回交由智慧財產局依判決意旨重為審定，參陳國成，前揭註 28，頁 188。

⁴⁸ 陳智超，專利法理論與實務，頁 352-354（2002）。當然目前專利訴訟二元制下，如遇到專利侵權訴訟之被告所提起專利舉發若經行政訴訟確定舉發不成立，嗣後再以第三人名義提起另一舉發行政爭訟，若民事法院先前裁定停止訴訟至專利行政爭訟確定為止，有可能導致究竟該停止訴訟之裁定是否必須繼續等待其他舉發案皆審定確定後之疑問，且以舉發案得由任何人以不同舉發理由一再提起之特性，會產生原告權利一再因訴訟停止而無法行使之弊病。但本文認為，依據現行專利法第 90 條之

由上述台北高等行政法院關於舉發案件准許課予義務訴訟之實證數據來看，即便行政法院有在現行制度下具有直接審查專利有效性的權限，但囿於專利有效性的審查，特別是「進步性」的審查，依據專利法第 22 條第 4 項的規定，係判斷申請專利範圍是否為「其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成」，此將牽涉到行政機關對於不確定法律概念的適用，而司法機關是否得針對行政機關之第一次判斷後進行實質審查，依據行政法有「全部審查說」及「審查界線說」等不同見解⁴⁹，有學者認為「由於『進步性』此一不確定法律概念屬評估性之決定，涉及『風險評估』，自宜由行政機關作終局決定，從而行政法院審查之範圍，應有其限度……應止於行政機關對於『進步性』之判斷是否已依既定之規則（例如：審查基準）或經驗法則為之，即有無所謂『判斷瑕疵』，如確有逾越，方有介入空間，可撤銷訴願決定或／及原處分機關之決定，命另為有無『進步性』判斷之違法處分後，行政法院即不得再行作『二次判斷』，方不致侵及行政機關之裁量權，而有違憲政權力分立之基礎」⁵⁰。

針對行政法院之司法審查密度有認為「在環保、衛生、核能、工程及發明專利涉及科學理論及應用之事件，其專業性質之判斷，行政法院縱經由專

規定，法官僅係「得」停止民事訴訟，而非「應」停止民事訴訟，如被告據以抗辯專利無效所依據理由之專利舉發行政訴訟已經行政法院判決確定舉發不成立，則無異被告之無效抗辯不成立，此時即便尚有其他專利舉發案仍在審查，則民事法院似乎並無於該件專利侵權訴訟繼續停止訴訟之必要。

⁴⁹ 「對於不確定法律概念之司法審查採『質的區別說』者，認為在法律構成要件事實中所使用之不明確概念，於涵攝事實關係時，雖有可能出現多義之情況，但其中僅有一個是符合立法原意之正確認定。故法院對該不確定法律概念之具體化之認定結果，原則上可加以審查。但對於高度屬人性、高度技術性及高度經驗性等法律概念之適用……承認行政機關有判斷餘地，法院原則上應予尊重。對不確定法律概念與裁量關係採『量的區別說』者，不確定法律概念與裁量並無本質上之差異，而僅屬量的或程度上不同。但在依法行政原則支配下，行政機關之判斷，均不能恣意，皆屬法院審查範圍。」陳國成，前揭註 28，頁 169。

⁵⁰ 盧文祥，智慧財產權不確定法律概念的剖析研究，頁 219-220（2006）。

家之鑑定，有時亦無法取代，故原則上應容忍其判斷餘地⁵¹」。但在事物本質上，亦有引用德國司法新近實務見解認為「對專業性判斷因欠缺一般專業性的評價準則，致加深司法審查的困難。但在事物本質上，『專業問題』並非自始不受司法審查，亦即單單專業性判斷不足以構成限制司法審查的理由……司法究竟要如何對專利要件所涉及之技術專業問題進行審查，則可借助鑑定人之制度……鑑定人的協助目的是在使法院能更清楚理解各種不同觀點與專業評價，以及在方法上是否存有瑕疵⁵²。」

根據目前實務上台北高等行政法院之案件來分析，業已有數個判決⁵³認同法院得對行政機關之判斷，亦即專利專責機關對於專利要件技術事實之認定及專利要件事實之涵攝，進行「全面且實質之審查」⁵⁴，已緩慢但逐漸形成共識。

3.3 我國專利訴訟制度設計新變革與各國制度比較之檢討

根據目前智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法之規定，智慧財產法院應對被告提出原告專利權無效之抗辯，進行實質判斷，然該判斷僅具有個案拘束之效力，因此就法院判斷效力部分，較類似於日本之現行制度。

惟上揭僅具有個案拘束效力之制度設計，在美國司法實務之實踐時，美國聯邦最高法院以經濟分析之角度認為並不適宜，而可能造成專利權人或其他被告在經濟上之不利益為理由，確立了「除非專利權人能舉證說明其在先前訴訟程序中並無公平機會，實質爭執專利有效性問題，否則禁止原告宣稱其在先前訴訟中遭聯邦法院確認無效之專利仍為有效」之原則，意即賦予聯邦法院之判斷具有實質上有類似對世效力。

我國訴訟制度本與美國之訴訟制度即具有極大之差異，在比較法之討論

⁵¹ 吳庚，行政法之理論與實用，頁 645（2001）。

⁵² 陳國成，前揭註 28，頁 171。

⁵³ 參台北高等行政法院 91 年度訴更一字第 25 號判決。

⁵⁴ 陳國成，前揭註 28，頁 187。

上本來就不應直接相互比附援引，惟在此次智慧財產法院設立及案件審理法制訂之政策考量上，選擇了類似美國專利侵權及專利有效性合併之設計，因此對於美國司法實務在類似問題所曾經面臨之難題及討論，應當加以吸收及借鏡，以避免因為法律規範不足，造成將來在司法實踐上之困境。

4. 結論

我國成立智慧財產法院專司智慧財產案件之審理，特別是針對案件審理程序做了較有系統性之特別規定，誠屬制度性之一大突破。且為了解決以往專利侵權訴訟中，因為我國訴訟制度中公私法二元體制所造成之弊病，提出了改革之方向，更可以見到立法者之用心，有意加強智慧財產權之保護並提供權利人有效與及時之司法救濟與保護，使我國智慧財產權之保護得以進一步的提升。

本文特別針對專利侵權訴訟中被告提出專利權無效之抗辯，簡要介紹我國及各主要國家相關制度之沿革，並依據已制定通過之審理法進行新制度之介紹，以及可行性之探討與分析，發現仍具有部分值得再思考與進一步討論修改之空間，例如：

1. 審理法第 16 條第 1 項要求法院對被告針對專利權無效之抗辯應予判斷，然如果原告於此一抗辯過程中提出專利範圍之更正申請，法院於判斷上將產生困擾，此時倘不能加強智慧財產局於訴訟過程中之角色，法院將面臨侵奪行政機關第一次裁決權以及易生判斷錯誤之難題。審理法第 16 條第 2 項法院對於被告有效性抗辯之判斷，僅具有對人效力，似乎嫌不足，也將容易產生判決歧異之不公平現象。

2. 審理法第 17 條第 1 項參加訴訟制度之設計，實際運作上可能無法發揮智慧財產局自由表示意見之用意。

綜合本文之上述分析意見，從我國智慧財產法院之籌設，到智慧財產案件審理法之制訂，可以看見我國於加強智慧財產權之保護企圖心，此對於社

會交易秩序與產業發展當屬正面之利多消息，惟此一變革將改變我國諸多傳統訴訟制度，本文對於制度設計所欲達到之目的亦同感期待，但亦憂心於新制度因漏未審酌相關案件於實際審理上之難題與制度設計之盲點，謹提供上述拙見，盼拋磚引玉，引發更多的討論與意見，以確保日後新制度實施之可行與順遂。

參考文獻

中文書籍

- 吳庚，《行政法之理論與實用》，7版，三民出版，台北（2001）。
- 林騰鶴，《行政訴訟法》，修訂2版，三民出版，台北（2005）。
- 陳國成，《司法院研究年報第25輯第18篇》，司法院印行，台北（2005）。
- 陳智超，《專利法理論與實務》，初版1刷，五南出版，台北（2002）。
- 楊崇森，《專利法理論與實用》，三民出版，台北（2003）。
- 熊誦梅，《司法院研究年報第25輯第19篇》，司法院印行，台北（2005）。
- 盧文祥，《智慧財產權不確定法律概念的剖析研究》，瑞興圖書出版，台北（2006）。

中文期刊

- 洪瑞章，〈美國專利行政救濟之制度與實務簡介〉，《智慧財產權月刊》，第69期，頁24-41，2004年9月。
- 莊榮昌，〈從日本企業的立場看專利無效審判〉，《智慧財產權月刊》，第86期，頁29-39，2006年2月。
- 陳秀美，〈從統計數字看日本專利無效審判之動向〉，《智慧財產權月刊》，第86期，頁54-66，2006年2月。
- 陳國成，〈我國商標專利行政訴訟之變革〉，《科技法律評論》，第3卷第1期，頁249-266，2006年4月。
- 黃麟倫，〈專利之有效性與侵害訴訟〉，《科技法律評論》，第3卷第2期，頁169-202，2006年10月。
- 劉國讚，〈美國專利無效之訴訟及複審制度之研究〉，《智慧財產權月刊》，第89期，頁5-32，2006年5月。
- 潘世光，〈美國專利無效訴訟之第三者效力研究〉，《智慧財產權月刊》，第89期，頁41-48，2006年5月。

中文論文

- 黃麟倫，〈台灣智慧財產訴訟之改革〉，《2006年海峽兩岸專利保護研討會》，頁1-24，2006年海峽兩岸專利保護研討會印行（2006）。

黃麟倫、談虎，〈研議籌設智慧財產專業法院〉，《國際專利訴訟研討會——贏的策略與思維》，頁 1-41，國際專利訴訟研討會印行（2006）。

談虎，〈我國智慧財產法院案件審理法與制度運作〉，《國際專利訴訟研討會——贏的策略與思維》，頁 1-19，國際專利訴訟研討會印行（2006）。