

第一章 導論

第一節 研究背景

一、前言

由於知識經濟時代的來臨，伴隨著智慧財產權保護日益重要。而智慧財產權法制之良窳，與一個國家產業競爭力息息相關，尤其現代科技突飛猛進，為保障科技的研發成果與促進產業持續發展，專利制度更扮演舉足輕重的角色。

專利是一種產業財產權(industrial property)，國家創設專利制度的目的，係透過鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展(專利法第1條)。自18世紀末、19世紀初之工業革命以來，產業發展極為快速，不斷有新發明之出現，科技發展一日千里。新技術與新產品之研發，是企業成長之動力，而企業成長又是國家經濟發展的命脈，若企業投入巨資辛苦研發之成果任由他人模仿，則企業創新研發之意願低落，不利國家之產業與經濟發展¹。

為了促進國家經濟發展，憲法第167條第3款規定國家應對於學術或技術有發明者予以獎勵或補助。亦即，專利法的憲法法源是與國家經濟與產業發展有關，專利制度是為了達到此一目的而立法創設，這和憲法第二章所保障之人民基本權有所不同。亦即，國家授予人民專利權乃是一種「特許」而非「基本人權」，專利權與基本人權的差異可表現在權利取得與權利之存續期間上。人民基本權存續期間是人自出生至死亡皆具有之權，而專利權存續期間最多為20年，權利的取得須符合法定的專利要件，取得權利後在專利權的存續期間若發現專利要件有欠缺，可再將專利權撤銷。相較於人民基本權，專利權具有權利穩定性低的特性，隨時有被撤銷的可能。而有關專利權在何種情況下會被撤銷、撤銷的程序如何、該如何救濟，即本文所欲探討的核心問題。

專利相關制度可區分成權利之取得(或授予)與權利之行使兩大部分。專利權的授予制度可分成審查與救濟兩大階段，審查階段通常是由一個權責行政機關—在我國為經濟部智慧財產局—負責進行一定專利要件之實體審查，通過審查之專利申請案，再經過領取專利證書之程序，由專利專責機關登載於專利權簿後即取得權利。救濟階段是指被不予專利審定的申請案，申請人不服者可向上級行政機關或法院起訴，請求撤銷原不予專利之審定，在我國為經濟部管轄的訴願程序，高等行政法院管轄之行政訴訟程序，以及最高行政法院之上訴審。審查階段通常為行政機關之行政行為模式，救濟階段則為司法機關(或準司法機關)之審判模式。

而在權利的行使上，因專利權係一種私權，權利所有人有遭他人侵害其權利情

¹ 江口裕之，「解說特許法」(經濟產業調查會、2005)，頁14以下。

第一章 導論

事，須在民事法院起訴(在我國可以主張損害賠償請求權、侵害排除請求權、防止侵害請求權等，參見專利法第 84 條第 1 項)，以保護其權利。專利權人提起民事訴訟主張專利受侵害時，被告往往會主張原告(即專利權人)之專利權無效，專利無效在我國即為專利舉發制度。侵權與無效同時進行，宛如車之兩輪的訴訟程序相當複雜。權利的行使紛爭多為司法機關的審判模式。

前述司法審判模式中，不論是行政爭訟，或是侵權的民事訴訟，都具有高度專業性，因此，成立專業法院審理專利相關訴訟之呼聲不斷。司法院乃參考各國司法制度，決定成立智慧財產法院，於 94 年 12 月研擬「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」草案，於 96 年 3 月經立法院三讀通過，並已在 97 年 7 月 1 日正式成立我國第一所屬高院層級的專業法院。

我國發明專利年申請件數已逾 5 萬件，有效存在之發明專利權之件數亦逾 17 萬件²。但取得專利權後並非高枕無憂，所取得之專利權是否有效存仍須藉舉發及其後續爭訟才能為最終決定，其重要性不言可喻。本文係以專利舉發制度為核心，探討舉發制度之行政程序與行政爭訟程序，以及舉發和民事侵權訴訟之相關課題。值智慧財產法院成立並開始運作之際，更顯現本文探討課題之重要性。

二、我國專利舉發及相關爭訟制度

(一)、專利舉發制度

我國在民國 33 年即制定專利法，但專利保護之普及化卻是近十年來隨著高科技產業之發展才真正受到重視。近年專利法於 90 年 10 月及 92 年 2 月兩度密集大幅修正後，又即將再度全盤修正³，可見此一法領域發展之快速。

我國專利法之主管機關為經濟部。專利業務，由經濟部指定專責機關辦理(專利法第 3 條)。目前經濟部指定的專利專責機關是經濟部智慧財產局(以下簡稱智慧局)。

² 有效存在之發明專利有 173,668 件，新型專利 119,802 件，新式樣 32,058 件，合計逾 32 萬件，這些有效存在之專利權都可能是被舉發的對象。參閱 97 智慧財產局年報，智慧財產局編。

³ 專利法研議修法之議題甚廣，有「行政院生物技術產業指導小組」於 94 年 8 月 23 日委員會決議開放動、植物專利保護；另為配合世界貿易組織(以下簡稱 WTO)會員得因國家緊急危難或其他緊急情況或為增進公益之非營利使用，強制授權生產所需之醫藥品；新式樣制度之變革；一案二請及新型專利制度整體規劃修正；鬆綁程序性相關規定等。參閱智慧財產局修法論壇網頁，查詢日：98 年 4 月 11 日。

和本文相關的是：為貫徹 2001 年經發會「健全智財權之審查機制」之共同意見及行政院第 24 次科技顧問會議有關「協調改進專利商標行政救濟二元制度，簡併救濟層級」決議建議，同時配合智慧財產權法院成立，及呼應各界在智慧局 2006 年 11 月 2 日召開之公聽會中多數贊同之意見，目前亦同步研擬修正現行專利、商標行政救濟制度。

我國專利法上的專利有三種類型：發明專利⁴、新型專利⁵、與新式樣專利⁶（專利法第 2 條）。本文以舉發制度為核心，基於新型及新式樣專利在舉發制度上大致均準用發明專利規定，因此，本文以下就我國專利舉發制度若無特別指明係何種專利特有，原則上三種專利均適用，但只引用發明專利相關條文，不再特別註明新型或新式樣之準用條文。而在我國法院判決文之引用上，若個案系爭專利為新型或新式樣，除非發明專利並不適用，原則上也不再特別說明。

專利舉發制度在整個專利制度中佔有重要之地位。一件發明專利申請案必須經專利審查人員進行實體審查，認為滿足一定的專利要件⁷後，發給核准專利之審定書（專利法第 43 條第 1 項）。經核准審定後，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年年費後，始予公告，並自公告之日起給予發明專利權，並發證書（第 51 條第 1、2 項）。發明專利權期限，自申請日起算 20 年屆滿（第 51 條第 3 項）。

在專利權有效存在之期間，當該專利權有違反專利法第 67 條規定情事⁸者，原則上任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發⁹。專利專責機關於舉發審查時，應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，並作成審定書，送達專利權人及舉發人（第 70 條）。舉發審定結果為「舉發不成立」者，則專利權仍有效存在；舉發審定結果為「舉發成立」者，應撤銷專利權。專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在（第 73 條第 2 項）。

舉發制度存在的主要原因，在於專利要件的實體審查無法完全嚴密。例如「新穎性」（專利法第 22 條第 1 項）為授予專利之要件之一，專利審查人員判斷申請專利之發明是否滿足新穎性專利要件時，必須調查相關之先前技術資料，將先前技術資料與申請專利之發明比對，以判斷該發明是否在申請前已見於公開而喪失新穎性，若喪失新穎性，則該發明無授予專利予以保護之必要，應為不予專利之審定。然而，先前技術資料浩瀚無際，任何人均不可能毫無遺漏地查遍全世界所有技術資料，易言之，經調查未發現足以影響專利申請案新穎性之先前技術資料而獲准之專利權，並不代表絕對不存在相關之先前技術。此時，任何人若發現有被遺漏之先前技術存在，即可透過舉發制度，請求專利專責機關將該已獲准之專

⁴ 發明，指利用自然法則之技術思想之創作。（專利法第 21 條）

⁵ 新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。（專利法第 93 條）

⁶ 新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。（專利法第 109 條）

⁷ 審查申請專利之發明是否應准予專利，應滿足之專利要件甚多，包括發明專利之定義（專利法第 21 條）、產業上利用性、新穎性、進步性（第 22 條）、擬制新穎性（第 23 條）、非屬法定不予專利項目（第 24 條）等。

⁸ 可舉發事由有：專利法第 21 條（發明定義）、第 22 條（產業利用性、新穎性、進步性）、第 23 條（擬制喪失新穎性）、第 24 條（法定不予專利項目）、第 26 條（專利說明書充分揭露而可據以實施要件）、第 31 條（先申請原則）、第 49 條第 4 項（說明書補充、修正之限制）、第 67 條第 1 項第 2 款（非與我國互惠國之國民申請專利）、第 67 條第 1 項第 3 款（非專利申請權人）、專利法第 12 條第 1 項（未由專利申請權之共有人申請專利）。

⁹ 註 8 所列舉發事由最後兩項，亦即非專利申請權人及未由專利申請權之共有人申請專利之情況，限利害關係人始能舉發。

第一章 導論

利權撤銷。

亦即，基於毫無遺漏的先前技術調查為客觀上不能，因此所有設有專利制度的國家，都必須設置有授予專利後，再予以撤銷權利的舉發制度。基於已喪失新穎性之發明並無授予專利保護之必要，故經舉發撤銷專利權確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。因而，舉發制度可說具有公眾審查之性質，可由公眾提出專利審查人員所未調查之先前技術，予以撤銷權利。另外，也因透過舉發制度所撤銷之專利權係自始即不存在，因而舉發制度常常成為專利侵權被告的有效防禦手段之一。

基於前述，舉發的目的雖在撤銷專利權，卻非主張核准專利之行政處分之無效，亦即並非依行政程序法第 111 條主張無效的(核准專利)行政處分，自然亦非第 113 條確認(核准專利)行政處分無效。而是，針對所創設之專利權予以撤銷之請求，屬於一種行政程序法第 117 條「職權撤銷」之情形，惟係基於「舉發」而來。

(二)、專利舉發之行政爭訟

專利舉發事件提起後，專利專責機關應指定審查人員審查並作成審定書送達被舉發人(即專利權人)及舉發人(專利法第 70 條)。舉發審定為一行政處分，不服者自可循序訴願及行政訴訟。

舉發審查涉及舉發人及被舉發人(即專利權人)兩造立場對立之當事人(inter partes)，其審查及救濟程序迥異於一般僅有一造當事人(ex parte)之情況。不論舉發審定之對象及結果為何，一定對一造當事人有利，另造當事人不利。例如舉發經智慧局審定為「舉發不成立」時，舉發人可就此一處分循序提起訴願、行政訴訟及上訴；反之，若審定為「舉發成立，應撤銷專利權」，則另一造之專利權人，亦可循序提起訴願、行政訴訟及上訴。

訴願程序中，除認為行政處分違法或不當，致損害其權利或利益者，成為訴願人提起訴願外，並以原處分機關智慧局為被訴願機關，另造當事人則可參加訴願。訴願參加態樣有二，一為與訴願人利害關係相同之人參加訴願，一為因訴願決定而撤銷或變更原處分，足以影響第三人權益之情況的參加訴願(訴願法第 28 條)。舉發之訴願的訴願參加通常為後者，例如，「舉發不成立」時，舉發人不服舉發審定而訴願，此時被舉發人即可參加訴願。

訴願人經訴願未獲救濟，可提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分，並以原處分機關智慧局為被告機關。行政訴訟進行中，行政法院認為撤銷訴訟之結果，第三人之權利或法律上利益將受損害者，得依職權命其獨立參加訴訟，並得因該第三人之聲請，裁定允許其參加(行政訴訟法第 42 條第 1 項)。前述「舉發不成立」之情況，若舉發人訴願未獲救濟而起訴時，專利權人即為參加人。

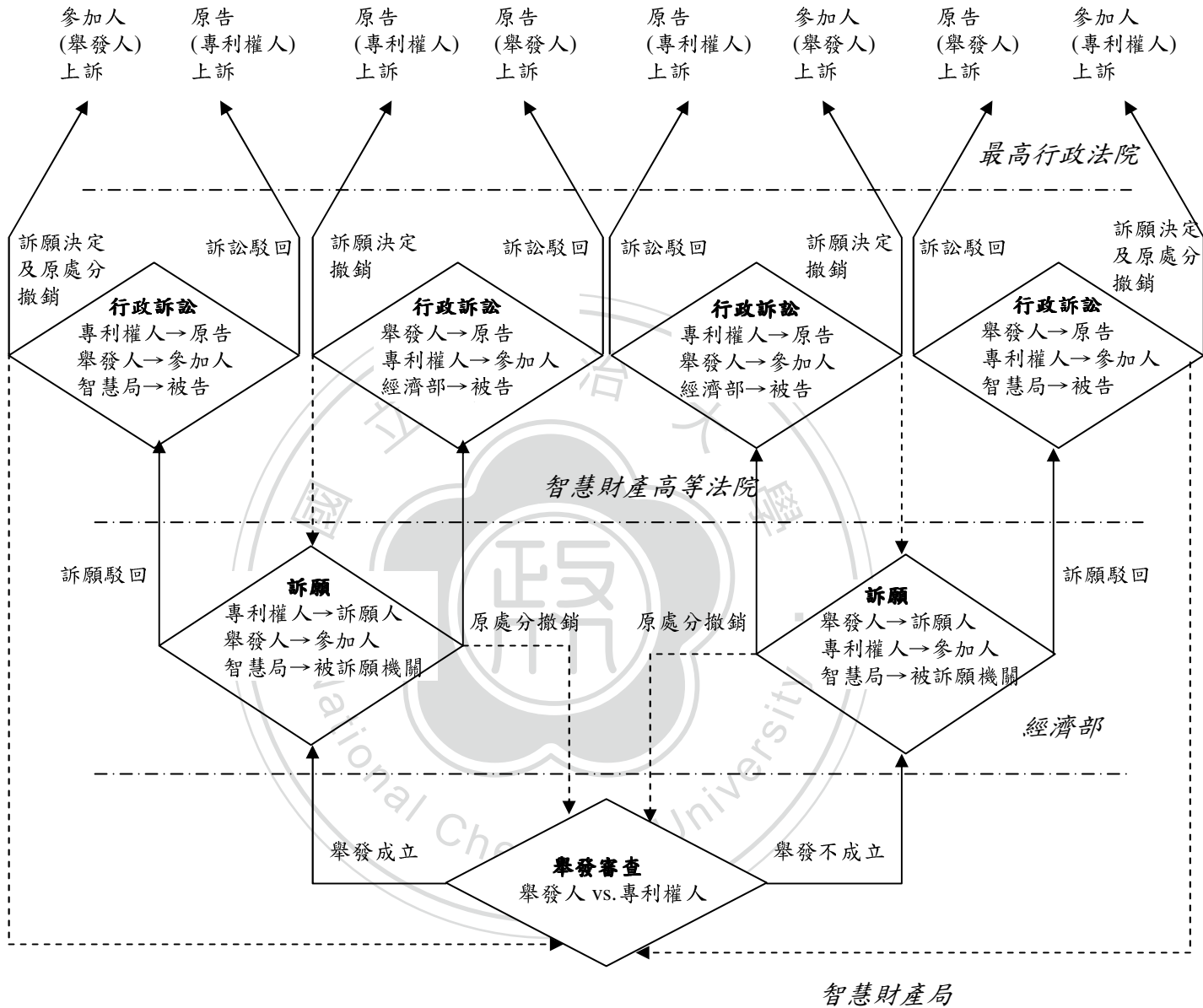


圖 1.1 專利舉發審查及其行政爭訟流程圖

說明：圖示以撤銷訴訟為主，經濟部自為決定及智慧財產高等行政法院為課予義務訴訟勝訴判決之情況未列出，上訴僅列出上訴人，且不含原處分機關或訴願決定機關上訴之情況。虛線代表撤銷後發回原機關，實線代表進入下一審級。

尚且，訴願人若在訴願階段獲得救濟，例如前述舉發人就「舉發不成立」之審定訴願，經濟部訴願審議結果為訴願有理由，而撤銷原舉發審定之處分，則訴願參加人(專利權人)可就訴願決定提行政訴訟，請求撤銷訴願決定，並以訴願決定機關經濟部為被告機關。

綜上，舉發之行政爭訟：(1)不論是訴願或行政訴訟，「總是」有參加人，(2)不論是舉發人起訴或專利權人起訴，除非之前訴願獲救濟，否則智慧局「總是」當被告機關。有關專利舉發審查及其行政爭訟之流程示意圖可參見圖 1.1。

(三)、專利舉發制度與侵權訴訟之關係

舉發制度既為專利制度不可欠缺之一環，卻也因而讓專利權之行使產生不穩定性。當專利權人主張權利遭侵害而在法院訴訟時，侵權被告可以向專利專責機關提出舉發，而且這常常是最有效的防禦方法之一，舉發事件經審定成立即可撤銷原告之專利權，專利權經撤銷確定者，專利權效力視為自始即不存在(專利法第 73 條第 2 項)。而所謂「撤銷確定」，係指有下列情事之一者：一、未依法提起行政救濟者。二、經提起行政救濟駁回確定者(第 73 條第 1 項)。行政救濟提起後，在可提起救濟之期間內，未進行至最高行政法院之終審判決，專利權是否有效均處在不確定狀態。

在現行制度下，由於專利舉發之行政爭訟往往曠日費時，對於壽命越來越短的專利技術而言，侵權訴訟一旦被告提起舉發，訴訟結果即無法早日確定，亦即無法實現專利權之利益，更無法達到專利制度創設的目的。智慧財產法院成立的主要任務之一，即在謀求解決此一課題。

(四)、智慧財產法院民事訴訟中之專利無效抗辯

我國舊有制度下，可以將專利權撤銷者係指向智慧財產局提起的舉發制度，民事法院進行專利侵權訴訟時¹⁰，若侵權被告主張專利權無效，民事法院得裁定停止訴訟(專利法第 90 條第 1 項)，因舉發審定若為舉發成立，則專利權自始不存在，民事訴訟即可駁回原告之訴，實務上民事法院常常會裁定停止訴訟。而舉發審查時間平均約需一年半至兩年，再加上對舉發審定不服之行政爭訟，待舉發審查不成立確定後，通常已經過數年的時間，此時繼續民事訴訟程序，即使專利權人獲得勝訴，不免令人有「遲來的正義」之感。況且，科技日新月異，此時爭訟的專利技術早已被更新的技術取代，專利技術在市場上實施的黃金期間恐怕亦早

¹⁰ 我國現行專利法已全面廢除侵權之刑事責任，以下有關專利侵權均直接使用民事訴訟。但智慧財產法院所審理者包含商標、著作權等，尚存在有刑責。

已過去。

智慧財產法院成立後，前述問題將不存在。依「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」，智慧財產法院全國僅設一所，有關專利事件，智慧財產法院係管轄行政訴訟一審案件，以及民事訴訟一、二審案件(智慧財產法院組織法第3條第1、3款參照)。亦即現行高等行政法院所管轄之行政訴訟案件，以及各地方法院、高等法院所管轄之專利侵權訴訟一、二審案件，均移由智慧財產法院管轄¹¹。

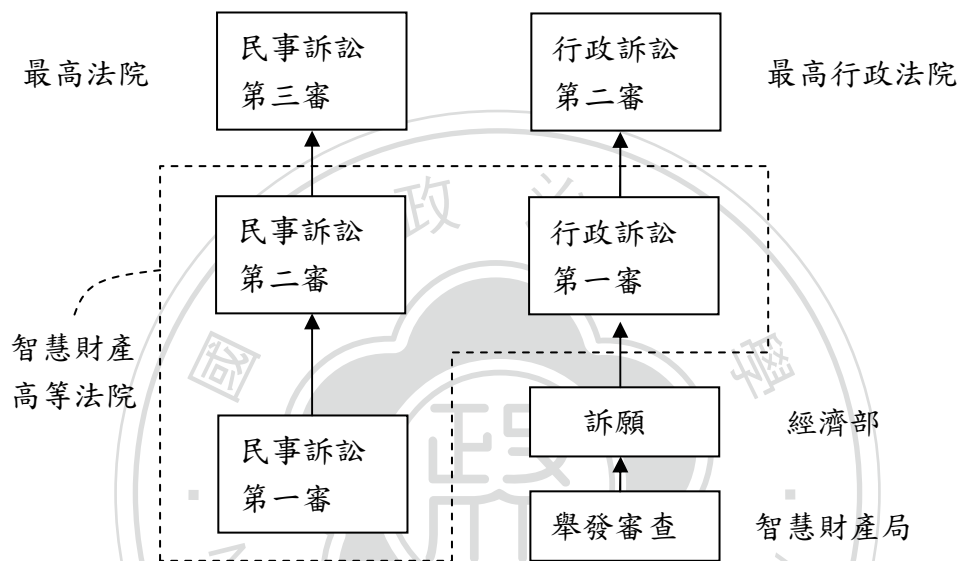


圖 1.2 專利舉發與民事侵權訴訟之審級及其審理機關示意圖

說明：專利侵權已無刑責，故僅列出民事訴訟。

值得注意的是，智慧財產法院成立後，專利民事侵權訴訟進行時，若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(智慧財產案件審理法第16條)。因此，專利侵權訴訟進行時，若被告向智慧財產局就原告專利權舉發，法院將不再裁定停止訴訟程序，被告可在法院直接抗辯原告專利有無效事由。專利侵權訴訟將不再因舉發而曠日費時，這是智慧財產法院成立的重要任務之一。

¹¹ 「至於本法第7條規定是否為專屬管轄之規定？鑑於專屬管轄多係因具有公益性，或因事件之性質所使然，且若違背專屬管轄規定，屬民事訴訟法第469條第3款之判決當然違背法令；又因民事事件是否屬智慧財產事件劃分不易，故應認本法有關管轄之規定，並非專屬管轄。」參見邱瑞祥法官，「我國智慧財產法院成立後之專利訴訟程序簡介」(司法院民事廳)，頁3，收錄於96年專利侵權實務研討會論文集，智慧財產局編。

第一章 導論

因智慧財產法院成立後，專利法並未配合修正，原來的舉發制度仍然存在而無任何修正，而造成雙軌的制度。可撤銷專利權者，除了行政機關智慧局之舉發制度外，屬司法機關之智慧財產法院也可判斷專利權是否有效，實務上的運作將更為複雜。

不論在行政機關的舉發或司法機關的無效抗辯，各國常以「專利無效」稱之，英文為「patent invalidation」或「patent nullity」。為方便探討時引用日本、德國、美國制度，本文以下以較廣義之「**專利無效制度**」¹²來包含行政機關撤銷專利權，以及法院判決專利權無效、或判決專利權人不能向對造行使損害賠償等權利救濟之制度。



¹² 此種無效並非行政程序法第 111 條所稱之無效，而是指撤銷專利權。

第二節 文獻回顧

在探討有關專利舉發之行政程序與訴訟制度，須先回顧過去有關在此一領域之相關文獻。

本節先整理過去相關文獻曾研究之問題點，以瞭解過去所研究之成果，以及本文所欲探討之各問題點是否有研究之價值。至於各問題點在相關文獻中詳細之論點，則在後續各章進行討論時再予引用。

以下就過去有關本文主題領域之研究，以博、碩論文與期刊、研討會論文兩大部分分述之。博、碩士論文是廣泛之搜尋，以避免本文所欲研究領域已被過去之博、碩士論文覆蓋，且可瞭解本文欲探討之問題之價值；期刊、研討會論文則因探討之範圍較窄，以發掘與本文研究之問題點的相關文獻為主。

一、博、碩士論文

過去有關本文主題領域之博、碩士論文，探討的領域有：(1)行政爭訟領域、(2)專利制度或專利審查制度、(3)專利之行政爭訟、(4)專利權之撤銷、(5)專利之民事訴訟等。

(一)、行政爭訟研究領域

在行政爭訟領域內，過去論文多以行政訴訟上某一問題為核心進行探討，例如訴訟類型選擇¹³、和解¹⁴、假處分¹⁵、團體訴訟¹⁶、撤銷訴訟之訴權¹⁷等，尚無針對專利舉發之行政訴訟進行討論者。與本文探討問題有關者是93年完成之「行政訴訟要件之理論與實務」¹⁸，該論文以行政訴訟為主題，探討範圍甚廣，著重在討論各種訴訟類型之訴訟要件，與本文有關者是在撤銷訴訟與課予義務訴訟之關係上。

(二)、以專利制度或特定技術領域為主題之研究領域

基於近年來專利對國內產業發展日益重要，有關專利之研究亦呈現蓬勃發展。在專利領域中之研究有針對專利審查制度者，包含專利審查制度、再審查制度

¹³ 王岐正，「行政訴訟法上訴訟類型之選擇—以稅法上不當得理返還請求權為中心」，91年東吳大學法律碩士論文。

¹⁴ 李柏杉，「行政訴訟上和解之研究」，93年中原財經法律碩士論文。

¹⁵ 馬鴻驊，「行政訴訟上假處分決定之實體審查標準」，93年中正大學法律碩士論文。

¹⁶ 姚崇略，「行政訴訟中團體訴訟制度之研究」，93年台大法律碩士論文。

¹⁷ 蔡崑虹，「論行政訴訟中撤銷訴訟之訴權」，93年中國文化大學法律碩士論文。

¹⁸ 闕銘富，「行政訴訟要件之理論與實務」，93年台北大學法律碩士論文。

第一章 導論

¹⁹。專利審查是過濾不值得給予專利保護之發明的制度，通過實體要件的審查才能取得專利權，由於申請專利之發明涉及各種技術領域，實體審查相當耗費人力，二至三年的等待審查期間在各國是常態，如何設計高效率且可產出高品質專利的審查制度是探討的重點。高品質的專利審查能去除有瑕疵之發明通過審查，減少獲得專利之發明日後被舉發撤銷的比率，也就是提高專利權的穩定性。

廣義的專利審查制度也包含專利舉發之審查，舉發是一種由公眾發動，請求專利專責機關就已取得專利權之發明再予審查，審查結果若專利要件有所欠缺，即可撤銷專利權。最近關於專利審查之論文亦涉及舉發制度是94年完成的「專利審查制度之研究—從審查權之歸屬觀察」一文。該論文仍侷限在智慧財產法院成立前的公私法二元分立的法制下，以探討在此法制下的問題點為主，其謂：「由於在通說下專利權之授予被解為行政處分，因此關於專利權效力之爭執，在公私法二元分立之國家，原則乃須於公法體系下解決；從而，在公法問題由公法審判體系解決，私法問題由私法審判體系解決之原則下，專利之權利本質既被定性為私權，關於其行使權利之權能（排他權）均係涉及民事上請求權，而由私法體系解決。此二者本係涇渭分明，爭議問題有限。然而，在專利訴訟中，上開所採公私法二元體制之缺陷卻特別被凸顯；蓋立於私權地位之專利，於專利權人民事取償過程不斷遭遇被告質疑專利權之效力，而致專利權人須轉而假手公法體系解決此一『先決問題』之爭執。惟此公法體系之救濟其層級之多，不僅其他法領域甚為少見，其審理之曠日廢時，甚至影響權利人遲疑是否選擇以專利制度作為其保護心智產物之依據。」²⁰然而，而如今智慧財產法院已成立，已跳脫此一框架之限制。

與專利制度有關之論文，亦有就某一類型專利進行研究者，包含發明專利之專利要件、新式樣專利制度、新型專利制度等有不少論文²¹。以新型或新式樣專利為主題者，多以該等專利類型的特殊性為核心；例如新型專利以形式審查制及新型技術報告為重點，新式樣專利則以新式樣特有的聯合新式樣或新式樣侵權之探討為主題。將三種專利均包含在內者，則著重在探討三種專利的差異性與相關性。雖發明、新型、新式樣專利均有舉發，但此類研究主題幾乎不涉及舉發之探討。

以特定技術領域之專利問題進行研究也是熱門研究主題，伴隨產業之發展，包含軟體專利、生物科技、醫療方法等為常見的產業類別。此種研究主題自然是以

¹⁹ 梁松雄，「專利審查制度之研究」，62年台灣大學法律碩士論文；吳文賓，「專利審查制度之研究—從審查權之歸屬觀察」，94世新大學法律碩士論文；張炎三，「我國專利再審查制度之研究」，93年世新大學法律碩士論文。

²⁰ 吳文賓，「專利審查制度之研究—從審查權之歸屬觀察」，94世新大學法律碩士論文，摘要。

²¹ 蔡婉裕，「中美發明專利要件之研究」，76台灣大學法律碩士論文；施淑貞，「新式樣保護法制之比較研究」，84台灣大學法律碩士論文；黃振榮，「我國聯合新式樣專利制度之研究」，93世新大學法律碩士論文；莊完禎，「現行台灣新型專利制度之研究」，94世新大學法律碩士論文。陳品澈，「我國專利類型及專利要件之比較研究」，94世新大學法律碩士論文；莊孟衡，「我國新型專利制度之研究」，94年世新大學法律碩士論文。

產業別的特殊性來探討，例如軟體專利有和著作權重疊保護之課題，特別在專利要件之審查有特殊性²²，生物科技則涉及活體專利的課題，以活體的產業利用性及生技專利之用途為主要探討問題²³；醫療方法專利之研究則因人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法為法定不予專利的發明，如何判斷醫療方法發明是否落入法定不予專利之範圍內成為探討之核心問題²⁴。綜上，雖然各產業領域之專利權亦有撤銷之問題，但亦不成為探討之核心。

(三)、以專利之行政爭訟為主題之研究領域

專利行政救濟制度亦有專題之研究，肇因於專利審查的專業性，先進國家對於專利審查之行政救濟，均設計與一般行政救濟不同的特殊救濟程序。例如日本對於不予專利之審定，是得向審判部請求審判，而非適用相當於我國訴願法之行政不服審查法進行救濟。在專利行政救濟制度進行研究而與本文主題最相近者，為81年所完成之「專利審查及其行政救濟制度之比較研究」²⁵。該篇論文距今已逾17年，不只專利法是75年修正之舊法階段，行政救濟制度亦是處於舊法。另外有89年所完成之「專利行政救濟制度之研究」²⁶，亦是處在舊法時期，惟其仍具參考價值。

最近有關專利之行政救濟的研究是93年完成之「專利行政救濟制度之研究」，該論文全盤整理專利之行政救濟，包含申請案之救濟，並探討聽證問題。其謂：「有鑑於專利行政處分具有第三人效力處分性質，導致專利審查及行政救濟問題，呈現多樣化、複雜化的特性。因此，本論文爰以上述專利行政處分具有第三人效力處分之性質為基礎，研究第三人在專利審查、專利行政救濟所扮演之角色及專利行政救濟制度問題，藉以提出研議特別救濟程序、專利聽證等建議」²⁷。該論文先探討專利審定處分之性質，認為核予專利處分對於相對人屬授益性質，對第三人則屬負擔；不予專利處分對相對人是負擔，對第三人則屬授益。²⁸然而不予專利是對相對人的專利申請予以否准，對相對人而言是失去創設專利權的機會，難稱有「負擔」，而第三人之權利既無任何變動，恐難稱有「授益」。另外，「申請專利之發明，經核准審定後，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年年費，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。」（專利法第51條第1、2項），亦即，核准專利處分尚未造成專利權之發生，須繳費領證公告後才

²² 吉玉成，「商業方法軟體專利之研究」，90年政治大學法律碩士論文。

²³ 江冠賢，「植物遺傳資源權益與生物技術智慧財產權保護之研究」，92年交通大學科技法律碩士論文；李祥照，「生技專利之產業利用性問題研究」，93世新大學法律碩士論文；郭仲偉，「生技醫藥相關發明之專利要件探討—以美國與台灣為例」，94年政治大學法律碩士論文。

²⁴ 吳佳穎，「醫療方法可專利性之探討」，93年世新大學法律碩士論文。

²⁵ 姜世明，「專利審查及其行政救濟制度之比較研究」，81台灣大學法律碩士論文。

²⁶ 鄭凱文，「專利行政救濟制度之研究」，89年台大法律碩士論文。

²⁷ 陳啓源，「專利行政救濟制度之研究」，93世新大學法律碩士論文，摘要。

²⁸ 陳啓源，前註論文，頁13。

第一章 導論

發生專利權，未繳費領證者則無任何專利權，以核准審定作為授益處分恐言之過早。因而，在此基礎下續予探討專利審查、訴願之第三人參加問題，立論根據恐難稱無疑。

另外，96年完成之「專利行政行為及其行政救濟之研究」²⁹，其摘要謂：「關於專利舉發程序中，原核准審定之效力為何，本文認為，智慧財產局作成舉發審定即結合或取代原核准審定，惟依專利法第七十三條第二項之規定，其效力於舉發審定確定時始發生。換言之，關於專利權之效力，本文採法定解除條件說，認為舉發成立確定前，專利權之效力仍存續。準此，專利即使經舉發但尚未確定，專利權人仍得對其他侵害專利權者，依民事訴訟程序主張權利，惟，民事法院得依專利法第九十條規定，於舉發案確定前停止審判。因此可能導致舉發程序耗費時日。根據智慧財產案件審理法第十六條規定，若民事專利侵權案當事人提出專利權無效抗辯，民事法院應自行判斷，不適用相關停止訴訟程序之規定。另外，只要前舉發案尚未確定，專利權人亦得於他舉發案中，更正申請專利範圍，智慧局不得逕以系爭專利權已經舉發撤銷為由而否准該更正。根據智慧財產案件審理法第三十三條第一項規定，撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，法院仍應審酌之。對之，對造當事人得否就原已核准申請專利範圍，提出更正申請，法無明文。基於公平原則，本文以為，法院亦應准許對造當事人就原已核准申請專利範圍，提出更正案，以資對抗。」該論文重點在舉發成立確定的效力，及民事侵權訴訟中之更正問題，尚不屬本文欲探討之範圍。

(四)、以專利權撤銷為主題之研究領域

以專利權之撤銷為主題者，有86年完成之「專利權撤銷制度之比較研究」³⁰，該論文從專利權撤銷之基礎理論出發，探討範圍包含舊專利法時代之異議制度，並引用日本專利無效審判制度，進而討論我國專利舉發制度，並探討專利權撤銷之效力，最後並批判我國舉發制度不完善之處。該論文多為一般性之論述，在本文所欲探討之問題點中並無深入之探討。而且，該論文完成時點，不論專利法或行政爭訟均處在舊法時代。然而，若干論點仍有值得參考之處。

(五)、以專利之民事侵權為主題之研究領域

另外，在民法領域內有關專利之研究則多圍繞在侵權訴訟為探討主題，專利侵權訴訟中，有關被訴侵權者所實施之技術是否落入原告專利權人的權利範圍內為最核心之問題，實務界累積許多侵權判斷之理論，包含「均等論」、「禁反言」、「全

²⁹ 彭國洋，「專利行政行為及其行政救濟之研究」，96年中正大學法律碩士論文。

³⁰ 謝岳龍，「專利權撤銷制度之比較研究」，86年政治大學法律碩士論文。

要件原則」等，此種侵害鑑定理論與實務之研究論文甚多³¹，還有以專利訴訟抗辯為主題者³²，但與本文主題相關性不大。

(六)、小結

本文所界定之主題範圍與前述研究均不同，是以撤銷專利權為核心，過去相關研究甚少，偶有研究迄今也已逾十年。本文所欲研究問題之相關法律，包含訴願法與行政訴訟法之行政爭訟法制曾於89年大修，專利法也歷經90年及92年之大幅修正，智慧財產法院也已在97年成立；再加上專利法具有國際調和化之特性，近十年來國外之變化則更為巨大。

圍繞本文之主題下，將包含舉發之行政程序及行政爭訟程序，以及民事訴訟判斷專利無效之程序。易言之，在法領域上，將有民事法與行政法交錯、實體法與程序法交錯，而引用實務判決時，將必然涉及科學技術問題，但不限某一特定技術領域之問題。

二、期刊、研討會論文

期刊、研討會論文所討論之主題亦可分為行政爭訟、專利審查制度及其行政救濟、專利制度、專利之民事訴訟等領域。期刊、研討論論文相較於博、碩士論文，其因篇幅較為有限，所討論之範圍亦較為狹窄，若屬一般性之論述，甚少以專利權撤銷為主題。例如探討第三人撤銷訴訟時，通常只涉及一般性之法理，並未特別討論專利舉發之問題。

本文以專利舉發制度及其爭訟為核心，將所欲探討之問題區分為三大類：(1)與專利舉發之行政程序相關，(2)與民事法院專利無效抗辯相關，(3)與專利舉發之行政訴訟相關。以下是與各類問題相關之期刊、研討會論文。

(一)、與專利舉發之行政程序有關

³¹ 邵良正，「專利權之保護」，72年台灣大學法律碩士論文；李育昇，「論專利權之侵害與救濟」，90台北大學法律碩士論文；劉筆琴，「美國專利侵害鑑定標準之研究—以均等論為主」，92年中正大學法律碩士論文；葉雪美，「美國設計專利侵害認定相關問題研究 兼論我國新式樣專利侵害認定問題」，93世新大學法律碩士論文；張容綺，「專利侵害損害賠償制度之檢討與重構—以美國法作為比較基準」，94世新大學法律碩士論文；陳昱奉，「專利侵權訴訟機制之再建構，審前程序之檢討與改革」，93年政治大學智慧財產研究所碩士論文；陳怡妃，「台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力探討」，94年交通大學科技法律碩士論文；蔡旺霖，「發明專利權侵權研究—以電能儲存裝置侵權問題為例」，97年台大法律碩士論文；陳建宏，「中國專利侵權損害賠償之實證研究」，97年交通大學科技法律碩士論文。

³² 陳郁勝，「兩岸專利訴訟抗辯事由之比較研究」，95中正大學法律碩士論文。

第一章 導論

早在 90 年 8 月即有黃仕勳律師所著之「專利異議及舉發事件之行政救濟程序實務與問題淺探」³³一文，此一時間點為現行行政爭訟制度施行後不久，專利法則處於舊法階段。本文除探討專利異議及舉發事件之行政救濟外，也就專利舉發之行政程序究竟應否採當事人進行從實務面探討之。

與本文欲探討問題點關係較大者有謝銘洋教授於 95 年所著之「智慧財產法院設置與專利商標行政救濟制度之改進」³⁴。該論文著重在智慧財產法院之設置所欲解決之問題、法官審理技術案件能力之提升，以及行政救濟程序應同步進行修改等議題。其中與本文相關者為行政救濟程序應修改之問題，在此問題中，本文認為：(1)智慧財產法院在侵權訴訟中就專利商標有效性之認定，應具有拘束力；(2)應改採兩造當事人之訴訟構造；(3)應廢除訴願以減少爭訟層級。

(二)、與民事法院之專利無效抗辯有關

在民事法院可否審理專利無效之問題上，智慧財產法院成立前即有議論。較早的是沈冠伶副教授於 92 年所撰之「民事訴訟與行政訴訟之分工與合作(上)(下)－專業審判與權利有效救濟間之選擇」³⁵。本文就我國民事訴訟與行政訴訟之審判權分立下，所衍生出之問題引用德國法制與我國實務為文探討之，所討論之問題有：(1)民事法院與行政法院在審判權限上之積極或消極衝突，應如何解決，以排除人民接近法院之障礙？(2)就訴訟標的受訴法院如已有審判權，但涉及他審判權之先決問題，受訴法院得否一併審理、判斷，而毋須停止訴訟程序，並要求當事人向他審判權法院起訴？如得併行審理，就該先決問題，是否宜交錯適用他審判權之程序規則、原則？(3)受訴法院若對於先決問題作出判斷，對其他審判權法院是否發生拘束力？本篇並非針對專利事件所著，舉實務案例時亦無專利事件，但所提出之基本法理相當重要，尤其第(2)問題點與本論文所欲探討問題關係較大。

另外，呂紹凡律師於 93 年著有之「行政處分之構成要件效力於專利侵權事件之適用」³⁶，本文主要是從台灣高等法院台南分院九十年上易字第 1547 號刑事判決引發之議論，該判決是新型專利侵權之刑事事件，法院以「專利權於申請前早已在業界公開使用，揆諸上開專利法即不得取得該新型專利。…然告訴人專利權之取得既有上開瑕疵，其上開專利權即無由得受專利法之保護」而駁回檢察官上訴。由本篇可知實務上普通法院在智慧財產法院成立前，已有自行認定專利權無效之判決存在。惟本文最後指出：「本文原則上仍肯認授予專利權之行政處分

³³ 黃仕勳，「專利異議及舉發事件之行政救濟程序實務與問題淺探」，萬國法律，90 年 8 月。

³⁴ 謝銘洋，「智慧財產法院設置與專利商標行政救濟制度之改進」，月旦法學，2006 年 12 月。

³⁵ 沈冠伶，「民事訴訟與行政訴訟之分工與合作(上)(下)－專業審判與權利有效救濟間之選擇」，臺灣本土法學，2003 年 4 月、5 月。

³⁶ 呂紹凡，「行政處分之構成要件效力於專利侵權事件之適用」，萬國法律，2004 年 12 月。

具有構成要件效力，在專利侵權訴訟之審理中應拘束普通法院，蓋因國家制度設立、分官設職、各司其專長是也，同時也可避免裁判矛盾，況且我國現制亦採公民法二元體系，對於未受請求裁判之行政處分效力問題，應尊重專責行政機關或行政法院之判斷。」

到了 95 年，為成立智慧財產法院所擬之智慧財產案件審理法，其中第 16 條明定民事法院應就智慧產權有無撤銷之原因自為判斷，使得此一議題引發更多之討論。熊誦梅法官著有「當公法遇上私法-從智慧財產案件審理法草案第 16 條談起」³⁷。本文從智慧財產案件審理法明文規定智慧財產權有無撤銷或廢止原因之爭點，應自行認定，且法院認有撤銷、廢止之原因時智慧財產權人於該民事訴訟中不的對於他造主張權利。認為此一規定突破了我國學說及實務界通說認為公、私法間涇渭分二分，普通法院並無審酌行政處分是否無效或違法之權限，且行政處分未經行政爭訟程序予以撤銷確定前，該行政處分仍為有效，普通法院應受其拘束之見解。本篇論文發表後不到半年，96 年 5 月 16 日經濟部訴願審議委員會、世新大學智慧財產權研究所主辦之「智財案件審理制度變革學術研討會」，第二場主題「智慧財產案件審理法第 16、17 條民事行政訴訟二合一制度」，發表人曾華松大法官與熊誦梅法官之文章中，再度持同一論點主張。

熊法官對於民事法院是否可認定專利無效採肯定論，另有質疑論者以陳群顯律師於 95 年「智慧財產法院的設立對專利訴訟之影響—以專利侵權訴訟中被告提出專利權無效之抗辯為中心」³⁸一文為代表。

智慧財產法院正式成立後，對於民事法院能否審理專利無效之爭議，因智慧財產案件審理法正式實施而逐漸消失，但因專利舉發制度並未同步廢除或修正，而成為行政機關與民事法院均可就專利無效問題為判斷之雙軌制。在此制度下，可能產生判斷歧異之問題成為探討之重點。沈冠伶副教授在前揭論文中提出讓行政機關參加訴訟的方法，智慧財產案件審理法第 17 條正好有法院就無效問題進行審理時，得裁定命智慧財產局參加訴訟的設計。

至於雙軌制下可能的判斷歧異，謝銘洋教授在前揭論文已指出可能造成混亂的情況並提出解決之道。另外，陳容正法官在「行政處分作為民事訴訟先決問題之判斷」³⁹一文對智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項可能造成的問題亦有詳細之論述。

(三)、與專利舉發之行政訴訟相關

有關行政訴訟之期刊、研討會論文，大多是一般性的法理與一般性事件之探

³⁷ 熊誦梅，「當公法遇上私法-從智慧財產案件審理法草案第 16 條談起」，月旦法學，2006 年 12 月。

³⁸ 陳群顯，「智慧財產法院的設立對專利訴訟之影響—以專利侵權訴訟中被告提出專利權無效之抗辯為中心」，2006 年全國科技法律研討會論文集，頁 551 以下，交通大學。

³⁹ 陳容正，「行政處分作為民事訴訟先決問題之判斷」，智慧財產權月刊，96 年 7 月。

第一章 導論

討，以某一專門事件為文探討者，甚少有針對專利舉發之行政爭訟探討者。

前揭黃仕勳律師在 90 年所著之「專利異議及舉發事件之行政救濟程序實務與問題淺探」一文是較早針對專利舉發事件之行政訴訟探討之論文。本文主要在探討專利舉發之行政爭訟階段能否提出新事實、新證據探討之，本篇論文雖無太多學理上之探討，但從實務面一針見血點出專利舉發事件之特殊性。其謂：「因專利法之立法有其專業性與符合國際趨勢等特殊考量，故對於專利申請、異議及舉發等行政爭議事件，是否適合與其他一般行政爭議事件一樣適用新訴願法與行政訴訟法之規定，實有商榷之餘地。因於專利爭議事件之訴願程序或行政訴訟程序中，為配合專利之特殊規定常須採取與行政爭訟法立法精神相背離之程序，使審判者與當事人易有所混淆而無所適從；參考國外立法例因專利法事件有其特殊性，往往將其與一般行政爭訟事件予以分隔，排除一般行政救濟法之適用，而於專利法規中指定專門審理專利爭議事件之機關與適用這些事件之審議、訴訟程序原則，…」⁴⁰還有，謝銘洋教授在前揭文章中對於舉發之行政訴訟應以誰當被告之問題亦有所著墨。

陳群顯律師則以實證研究，並進行訴訟經濟分析，以推論在追求社會成本極小化之前提下，法院究竟在何種條件下應准許課予義務訴之聲明，以達成社會最適之目標。⁴¹

與行政爭訟有關的一般性文章甚多，與本文所欲探討之問題有關者為「課予義務訴訟」部分。蔡志方教授著有「論行政訴訟法上各類訴訟之關係」⁴²，及「論課予義務之訴」⁴³；李建良副教授著有「課予義務訴願」⁴⁴，陳清秀副教授著有「新行政訴訟種類之評析與展望」⁴⁵。

這些文獻多出現現行行政訴訟新增訴訟類型於 89 年開始施行之前後，並無與專利舉發相關之論述。如今，當年與行政訴訟相關文獻之論述多已成為專書之部分內容。較新之論述有程明修副教授的「課予義務訴訟與一般給付訴訟間選擇之爭議問題分析」⁴⁶，本文旨在探討課予義務訴訟與一般給付訴訟間之問題，而專利舉發之行政訴訟所涉及的是撤銷訴訟與課予義務訴訟間之關係。

由於和專利舉發相關之行政訴訟文獻甚少，因此有關本議題將引用較多日本相關資料探討之。

⁴⁰ 黃仕勳，「專利異議及舉發事件之行政救濟程序實務與問題淺探」，頁 44。

⁴¹ 陳群顯，「專利行政訴訟之實證研究—以課予義務訴訟為中心」，2006 年全國科技法律研討會論文集，交通大學。

⁴² 蔡志方，「論行政訴訟法上各類訴訟之關係(上)(中)(下)」，月旦法學，分刊於 1999 年 10 至 12 月。

⁴³ 蔡志方，「論課予義務之訴」，全國律師，88 年 3 月。

⁴⁴ 李建良，「論課予義務訴願—以新訴願法為中心」，月旦法學，1999 年 4 月。

⁴⁵ 陳清秀，「新行政訴訟種類之評析與展望」，月旦法學，1999 年 4 月。

⁴⁶ 「課予義務訴訟與一般給付訴訟」學術研討會，2006 年 2 月 25 日。收錄於臺灣本土法學，2006 年 11 月。

第三節 研究範圍與研究課題

本文將以專利舉發制度為核心，分成三大部分探討相關課題。第一部分為專利舉發之行政程序，並兼論訴願程序，將敘述於本文第三章；第二部分為廣義的專利無效制度，特別是民事法院的專利無效程序，將敘述於本文第四章；第三部分為舉發之行政訴訟，將敘述於本文第五章。

以下先提出這三大部分中值得討論的課題，並界定討論之範圍。

一、舉發之行政程序與訴願

如前所述，我國專利法制運作早已存在，舉發制度又為專利制度所必需。智慧局對舉發之審定結果，為一行政處分，對審定結果不服者，自得循序提起訴願、行政訴訟及上訴。前已提及，舉發審查涉及舉發人及被舉發人(即專利權人)兩造立場對立之當事人，其審查及救濟程序迥異於一般僅有一造當事人之情況。

專利舉發事件涉及舉發人及被舉發人兩造立場相對的當事人，台北高等行政法院在多號有關專利舉發案之判決中，揭示舉發審查應採民事訴訟之「處分權主義」及「爭點主義」。果此，將與行政機關之主動職權調查基本原則衝突，舉發審查之基本定位究屬行政程序或司法程序，或行政機關亦可進行準司法程序，為其次應釐清者。

參考各國對於專利舉發事件之審查，多是在專利專責機關內由資深審查人員組成的委員會或合議庭進行之。例如日本的專利舉發案是由其專利專責機關—特許廳—的審判部審查。相當於日本審判部的設計，在美國則有專利上訴及爭議法庭，韓國有工業財產權裁決所(Industrial Property Tribunal)，在中國大陸有複審委員會，歐洲專利局有訴願庭(Boards of Appeal)。我國若仿照各國成立審議庭，則其在法制上及行政救濟制度上之定位為何？適用之程序為何？此一議題須與訴願審議制度合併探討之。

二、專利權撤銷或無效宣告之權限分配論

舉發人提起舉發之目的，是希望將專利權撤銷，專利權撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在(專利法第 73 條 2 項)。專利權既不存在，自無侵權可言。因此，舉發為專利侵權被告最有效之防禦方法，此一防禦方法在法院提出，民事法院可否進行審理，為本章之主題。

審理侵權訴訟之法院可否審理專利權無效問題，參考各國制度，大略可區分為兩大類，第一類可由侵權訴訟法院宣告專利無效，以美國為代表；第二類為只能由權責機關(行政機關或司法機關)撤銷專利權，侵權訴訟法院不能審理專利無效

第一章 導論

問題，此以德國為代表。日本早期制度與德國相同，2000年最高法院以判例導入部分美國制度之精神，在侵權訴訟法院開設了一部分判斷專利無效之權限，但仍不能成為訴訟標的。我國智慧財產案件審理法第16條則開設了較日本更寬之權限，能否成為訴訟標的並未明定。與我國同屬大陸法系之德、日，雖在分離制下作修正，仍然堅守行政、立法權限分際。此一課題若未檢討釐清，審理法第16條恐有爭議，未來被告之專利無效主張是否就相當於現行的舉發制度？在舉發適格主體、舉發事由等能否類推適用至民事訴訟？亦待檢討。

除了司法機關能否宣告行政機關審查並授予之權利無效的課題外，審理法第16條等於同時讓行政機關與民事法院同時有判斷專利權無效之權限，在我國法院二元體系下，行政機關所為決定尚可為行政爭訟，如此，形同民事法院與行政法院就同一專利權無效同時有審判權，若兩法院均自為判斷，則判決之既判力如何？若不自為判斷，一法院可否就另一法院已判斷之事件直接裁定駁回，凡此，未來可能產生的諸多問題均須檢討。

亦即，可預見未來專利無效問題在法院二元體系下可能產生裁判歧異之問題，本文將嘗試提出可能的改善方案。

三、專利舉發之行政訴訟

專利侵權訴訟起訴時，專利權人為原告，涉侵權行為人為被告。現行專利舉發事件到了行政訴訟階段，以智慧局為被告機關，專利專責機關成為被告等於間接加入兩造在普通法院侵權訴訟中，亦產生諸多問題。

我國行政訴訟舊制僅撤銷訴訟一種，致長期以來均抱持撤銷行政處分之觀念，甚至行政機關之消極不作為必須擬制為行政處分方能爭訟。如今行政訴訟現制已擴充至撤銷訴訟、給付訴訟、確認訴訟(行政訴訟法第3條)，專利舉發案該適用何種訴訟類型為首應檢討。例如，舉發既是主張專利權無效，則是否應進行專利權無效確認訴訟？或應待行政機關就舉發案為處分後才能起訴，此時訴訟類型應為撤銷訴訟或給付訴訟？若為給付訴訟，行政法院判決後對原處分機關之拘束力為何？可否再為爭訟？

其次，舉發案之行政訴訟是否應沿用撤銷訴訟以原處分機關為被告(我國現制)，或應以對造為被告(日本現制)亦應檢討，此一課題在日本有「抗告訴訟說」與「形式的當事者訴訟說」對立。再者，舉發是由第三人提起，此第三人是否無任何限制，關係到行政訴訟原告適格問題，亦待釐清。

再者，基於行政訴訟之基本法理，以撤銷訴訟而論，行政法院係就行政機關所為處分是否有違法進行審查(行政訴訟法第4條)。據此，行政訴訟進行時，當事人提出在原處分機關未提出之證據時，行政法院為尊重行政機關第一次處分權及當事人之審級利益，理應不能自為判斷(現行實務)，惟智慧財產案件審理法第33條卻明訂在此情況下行政法院可自為判斷，果此，是否有違憲或涉及行政訴訟基本功能之問題？亦應加以檢討。

第四節 研究方法

本文探討專利舉發之行政程序與訴訟制度之問題點，擬採用之研究方法有：

一、文獻分析法

本文將廣泛收集我國博、碩士論文，以及期刊、雜誌、研討會等論文，就與本文所欲探討之課題相關者，整理分析。除引用相關之論點外，亦將提出本文之論點。

為了將學理與實務互相印證，本文亦收集整理相關之實務判決資料並分析之，尤其是近年來台北高等行政法院及最高行政法院所作與專利舉發事件有關之判決，以及智慧財產法院成立後所作之判決。此外，本文引用之實證判決除我國判決外，亦將引用日本、美國之實務判決。

二、歷史觀察法

歷史觀察法對本文所探討之主題相當重要。本文所探討之專利舉發制度，在日本稱為無效審判。我國專利舉發審定是一行政處分，不服者自然可依訴願法及行政訴訟法提起行政救濟。日本專利無效審判則比現行之行政事件訴訟法存在的時間還早，對專利無效審判之審決不服者，可提起審決撤銷訴訟，未必完全適用行政事件訴訟法。另外，在公法領域我國受德國、日本影響頗深，由德國成立專利法院審理專利無效之歷史沿革，方能瞭解一般公法領域之學理與實務是否適用於專利無效之審理。因此，在專利舉發制度與其行政爭訟之關係上，必須追溯其立法沿革與發展，以避免誤引相關資料。

三、比較研究法

我國自民國 38 年 1 月 1 日實施專利制度迄今只有約 60 年，而德國、日本已逾 100 年，美國甚至以逾 200 年。先進國實施專利制度的時間遠較我國為長，也累積了遠較我國為多之實務經驗，整個專利制度亦隨產業發展而與時俱進。專利制度在國際間是屬於高度調和化的制度之一，因為各國專利申請人都有跨國至其他國家申請專利之需求，若各國專利制度均不同，對於申請人而言是相當不便的。因此，專利制度之調和化進展一直在進行中。我國專利制度除了吸取先進國家之經驗外，也因應國際間調和化之腳步。因而，本文亦將引用與我國關係較密切之美國、德國、日本相關制度，作比較法上之觀察與研究。

第一章 導論

本文就專利舉發及其相關爭訟進行研究，除了廣泛收集我國現行法制、學說、實務判決外，將參考外國制度、學說、判例等。在本文所界定之課題範圍內，將以日本法制為主要參考對象。以日本相關資料為中心的理由在於：

1. 日本與我國同為大陸法系之成文法國家，雖然戰後受到美國影響，但仍以成文法為主。
2. 我國專利法長期繼受自日本，歷年專利法之修正，可說都是跟隨日本之腳步。
3. 日本有行政事件訴訟法，其訴訟類型、訴訟制度與我國行政訴訟法相近。
4. 智慧財產法院在專利之審理較接近日本制度。例如技術審查官之設置(智慧財產法院組織法第 15 條)⁴⁷，技術審查官是日本首創而能成功運作之制度，韓國已跟進。至於德、美、中國大陸等均無技術審查官。另外，在民事法院開設專利無效抗辯可自為判斷者(智慧財產案件審理法第 16 條)，亦源自日本。
5. 日本累積較多之判例、學說。日本最高法院創設領導判例後，會引起學界討論，最後進行修法，修法的形成過程有較多之議論，我國則相對較為欠缺。
6. 專利法的目的在促進產業發展，故負擔有產業發展之政策任務。比我國先進且產業關聯性較深的日本、德國、美國⁴⁸中，以日本和我國的產業性質較相近(例如，兩國產業都以中小企業為主)。

由於日本學說、判例的形成，受到德國、美國之影響很大，下一章將先整理日本、德國、美國現行專利無效制度之整體架構及其沿革，特別著重在專利無效制度本身及其後續救濟之審級制度之沿革。以下各章深入探討各問題點時，再就該問題點引用相關制度、判例及學說。

⁴⁷ 第四項規定：技術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、相關技術資料之蒐集、分析及對於技術問題提供意見，並依法參與訴訟程序。

⁴⁸ 關聯性可從專利申請量看出。外國人向我國提出專利申請最多的國家，依序為日本、美國、德國。我國向其他國家申請專利最多者，依序是美國、日本、德國。