

第二章 日本、德國、美國 有關專利無效之制度及沿革

第一節 前言

本文探討專利舉發之行政程序及其行政爭訟制度，引用與我國法制相近之日本相關資料進行研究，並設定舉發之行政程序與訴願、專利權撤銷或專利無效之權限分配、專利舉發之行政訴訟三項主題。就此三項主題搜集日本相關資料時，發現日本學說、判例的形成，受到德國、美國之影響甚大。

日本在二戰前法制受德國影響較深，目前日本相當於我國舉發之無效審判是由設置在特許廳下的審判部進行審理，審判部於二戰前即已存在，可說是仿自德國專利局之專利無效部門。二戰後德國將無效審判由專利局移出，成立專利法院來審理專利無效，但日本戰後受美國之影響，走向單一法院之司法制度，並未像德國成立專利法院，仍由審判部審理專利無效。而在舉發之行政訴訟上，日本雖亦設有與我國相近之行政事件訴訟法，但無效審判之行政訴訟亦在二戰前即已存在，亦即，無效審判之行政訴訟比現行之行政事件訴訟法還早，因此其特殊性仍殘留在特別法中，並非完全遵循現行之行政事件訴訟法進行運作。另外，有關專利權撤銷是屬民事法院或專利專責機關之權限分配問題，德國是採完全之權限分離，專利無效審理由專利法院負責，民事法院不得審理專利無效問題；美國則自專利制度建立以來即由民事法院宣告專利無效，一直持續到現在；日本則先後在德、美之影響下發展出現行制度，我國智慧財產案件審理法則較接近日本現行制度。

綜上，在進入各主題之討論前，有必要就日本、德國、美國現行專利無效制度之整體架構及其沿革作概要之瞭解。本章將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，後續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。

第二節 日本現行制度及法制史

一、日本現行制度

(一)、在行政機關撤銷專利權之制度及救濟

日本專利法制採分別立法，有相當於我國發明專利之「特許法」⁴⁹，相當於我國新型專利之「實用新案法」⁵⁰，以及相當於我國新式樣專利之「意匠法」⁵¹，不同於我國將三種專利全部規定在專利法。由於三種專利在相當於我國舉發的制度都存在，且實用新案與意匠大致都準用特許法規定，本文以下除非有特別不同，否則原則上只引用「特許法」規定，不再特別說明「實用新案法」、「意匠法」，也不再特別指出實用新案法或意匠法準用特許法之條文。

日本相當於我國專利舉發之制度稱為「無效審判」，無效審判由審判請求人提起，以專利權人為被請求人(特許法第 123 條)。在相當於我國智慧財產局之「特許廳」中設有「審判部」，審判部有「審判官」就個案組成三人或五人合議庭負責審理(第 136 條)，並指定其中一人為「審判長」(第 138 條)，口頭審理是主要的審理方式(第 145 條)，審理結果稱為「審決」，審決結果應送達當事人及參加人(第 157 條)。

當事人不服審決者，得向法院提起「審決取消訴訟」(審決撤銷訴訟)，並且由「東京高等裁判所」(東京高等法院)專屬管轄(第 178 條)。再有不服者得「上告」(上訴)至「最高裁判所」(最高法院)。

(二)、智慧財產高等法院

專利侵權訴訟進行民事訴訟程序時，係三級三審制，依序為地方法院、高等法院、最高法院。地方法院民事一審由東京地方法院與大阪地方法院專屬管轄，二審為⁵²東京高等法院，三審為最高法院。

日本為單一法院，並無相當我國行政法院之設置。日本「知的財產高等裁判所」(以下簡稱 IP 高等法院)為依據智慧財產高等法院設置法，於平成 17 年(2005 年)4 月 1 日開始，在東京高等法院所設立之特別支部⁵³。

⁴⁹ 昭和 34 年 4 月 13 日法律第 121 號。

⁵⁰ 昭和 34 年 4 月 13 日法律第 123 號。

⁵¹ 昭和 34 年 4 月 13 日法律第 125 號。

⁵² 參考東京高等裁判所網頁。

⁵³ IP 高等法院之前身，須追溯至 1948 年發明專利法等工業財產權法修正，明文規定東京高等法院專屬管轄有關發明專利之「審決取消訴訟」，隨後於 1950 年 11 月在東京高等法院成立第 5 特

第二章 日本、德國、美國有關專利無效之制度及沿革

IP 高等法院設立之目的，係基於智慧財產權之保護對於日本社會及經濟有重大影響，必須要更快速有效地進行智慧財產權相關之訴訟程序，IP 高等法院可以強化 IP 訴訟事件之審判。

IP 高等法院所管轄事件，包括行政訴訟第一審之撤銷訴訟，以及民事訴訟事件之第二審。

在民事訴訟部分，日本將智慧財產權侵權事件區分成技術型及非技術型⁵⁴，專利之技術型事件一審由東京及大阪地方法院專屬管轄(民事訴訟法第 6 條)，第二審則由 IP 高等法院專屬管轄，第三審為最高法院。非技術型事件之一審、二審則由全國各地地方法院及第一審所在地之各高等法院管轄，並無專屬管轄，第三審為最高法院。當非技術型之事件，於東京高等法院所管轄區內之各地方法院進入第二審時，東京高等法院交由 IP 高等法院審理。故 IP 高等法院實質上所管轄之事件，包含專屬管轄技術型事件，以及非專屬管轄非技術型事件。

在行政訴訟部分，專屬管轄有關對於特許廳發明專利、新型專利、新式樣專利、商標等對其審決不服之撤銷訴訟。

廣義之智慧財產專業法院並非只有設在東京高等法院之 IP 高等法院，還包含在各法院設立智慧財產權相關事件之專門部，目前在東京地方法院有 4 部，在大阪地方法院有 2 部，所專屬管轄者為技術型侵權訴訟事件之第一審。

(三)、侵權訴訟的專利無效抗辯

日本在 2000 年富士通判決(第 3 章詳論)創設民事法院可就專利無效抗辯進行判斷的領導判例後，於 2005 年 4 月 1 日在特許法增訂第 104 條之 3：「專利權或專用實施權之侵害有關之訴訟中，當該專利依專利無效審判應該被認定無效時，專利權者或專用實施權者，對於對造不能行使權利。」「關於依前項規定之攻擊或防禦方法，被認為是以不當延遲審理為目的者時，法院可依申請或依職權駁回。」⁵⁵，開設在法院可就專利無效提出抗辯之制度。

別部，集中審理審決撤銷訴訟及有關智慧財產權民事訴訟第二審事件。當時即已配置由特許廳有專利審判經驗者擔任之法院調查官。

之後，隨著訴訟事件之增加，又在 4 個民事部專門審理智慧財產權有關之事件，1958 年第 6 民事部，1959 年第 13 民事部，1985 年第 18 民事部，2002 年第 3 民事部，陸續成為智慧財產權事件之專門部。

這些專門部的正式名稱仍為「民事部」，2004 年 4 月 1 日起正式改為智慧財產部第 1 至第 4 部。而同日施行之民事訴訟法修正內容中，有關發明專利權之訴訟，導入 5 名法官組成之大合議庭，因此再成立智慧財產大合議庭之「第 6 特別部」。2005 年 4 月 1 日，前述智慧財產第 1 部至第 4 部及第 6 特別部，改成智慧財產高等法院之通常部(第 1 至第 4 部)及特別部(大合議庭)。

以上參閱日本智慧財產高等法院網頁之介紹。

⁵⁴ 技術型包含：發明專利權事件、新型專利權事件、半導體積體電路電路布局之利用權事件、與電腦軟體有關之著作權之權利相關之事件。非技術型則包含：新式樣專利權事件、商標權事件、除了電腦軟體有關之著作權之權利相關以外之事件、出版權、著作鄰接權、育成者權事件、關於不正競爭之營業上利益侵害之事件。

⁵⁵ 「實用新案法」第 30 條、「意匠法」第 41 條亦準用前揭條文。

二、二次大戰前法制

日本最初採用專利審判制度是明治 21 年(1888 年)之「特許條例」(明治 21 年令第 84 號)。條例中即已設有在一定的無效事由下(第 10 條)，可以向專利局請求無效審判(第 17 條)。而對於專利局之審判有不服者，不可向法院起訴(19 條)，亦即以專利局之審判為終審，對法院不服申訴之途徑一律封閉⁵⁶。

到了明治 32 年(1899 年)特許法修正，才開設對專利無效審判之審決，可以向「大審院」(最高法院之前身)上訴(第 35 條 1 項)。大審院認為原告有理由時，可將原審決廢棄發回專利局(第 36 條 1 項)，大審院個案判決中有關法律之意見拘束專利局(同條 2 項)。

明治 42 年(1909 年)特許法再度修正(明治 42 年法律第 23 號)，導入抗告審判制度。因而，關於專利無效程序，形成無效審判(特許法第 69 條 1 項 1 號)、抗告審判(81 條)及大審院起訴(85 條 1 項)之「三審制」。

在此，有關專利申請案被核駁後之救濟制度，是「查定」(62 條 2 項，相當我國之審定)、再審查(65 條，相當我國之再審查)及抗告審判(81 條)的三個審級，但是在法院的救濟是封閉的，也就是不能向大審院起訴(85 條 1 項但書)。

關於審決效力首度明定在第 87 條，該條規定：「有關專利效力的確定審決及判決登錄後，任何人不得以同一事實及同一證據請求審判」⁵⁷。據此，對於第三者，基於「同一事實及同一證據」之專利無效審判請求被封閉，(被登錄)無效審判請求不成立之確定審決或判決效力所及。

大正 10 年(1921 年)特許法修正(大正 10 年法律 96 號)，主要修正部分是有關專利申請案被核駁之救濟，將再審查制度廢止，不服者直接提起拒絕查定不服審判(第 109 條)，並且開設向大審院起訴之救濟(115 條)。有關無效審判之審決及不服起訴，仍維持三審制。但是，向大審院起訴只限於審決違反法令為理由才能提起(第 115 條 1 項)。

三、二次大戰後法制

(一)、伴隨日本國憲法、裁判所法等之制定的修法

首先，日本國憲法之 6 章的「司法」中，規定基於貫徹三權分立理念之新裁判制度，依第 76 條，司法權屬最高法院及下級法院，禁止設置特別法院，禁止行政機關作為終審之「裁判」。還有，第 32 條有接受裁判權利之保障。如此，否定

⁵⁶ 這是仿自德國 1961 年以前的制度。

⁵⁷ 相當我國專利法第 67 條第 4 項。

第二章 日本、德國、美國有關專利無效之制度及沿革

了舊憲法下行政法院之存在。所以，關於新憲法下法院組織，取代舊憲法下之「裁判所構成法」，制定「裁判所法」(譯成中文為法院法，以下均直接稱裁判所法)⁵⁸，規定最高法院以下之各法院。

戰後大審院本身被廢止，且關於司法救濟，新憲法要求不只法律問題，事實問題也是對象，新憲法下有開設向事實審法院起訴之途徑的必要性。所以，演變成：「對抗告審判之審決之訴，接受審決之送達日起 30 日以內向東京高等法院提起。」

(二)、行政事件訴訟特例法關連修法

昭和 23 年(1925 年)制定行政事件訴訟特例法，這是全文只有 12 條簡單之法律(第四章詳述)。同時，鑑於專利制度的特殊性，特許法中有關訴訟規定整備，制定「特許法等一部改正法律」(昭和 23 年法律第 172 號)，明確採用專利審決撤銷訴訟之制度⁵⁹。還有，同法之法律案逐條說明之 11 條說明部分有「專利局中抗告審判之審決，確定其本身為行政處分。」明示審決是行政處分⁶⁰。

就本文所探討之內容而言，1925 年修法具有重要意義，此時才確立了專利無效審判是行政處分，因此對審決不服者可提起行政事件訴訟的制度，可說建立了現行審決撤銷訴訟的基本模式。其他重要的內容還有：

- (1) 對於抗告審判之審決之訴由東京高等法院管轄(舊特許法 128 條之 2 第 1 項)。
- (2) 起訴期間是審決送達日起 30 日內(同條 2 項)。
- (3) 可以請求審判或抗告審判之訴是，只有對抗告審判之審決之訴被容許(同條 4 項)。
- (4) 對抗告審判之審決等之訴，專利局長官(相當於我國之局長)為被告，但是，抗告審判中有請求人及被請求人，被告為請求人及被請求人(舊特許法 128 條之 3)。
- (5) 法院認為請求有理由時，撤銷審決(舊特許法 128 條之 5 第 1 項)。此時，抗告審判之審判官進行變更審理之審決等(同條 2 項)。如此般審決被撤銷，因「抗

⁵⁸ 昭和 22 年法律第 59 號，同年 5 月 3 日施行。

⁵⁹ 同法之法律案提案理由第 2 點，有關訴訟規定之修正為理由，「裁判制度之修正以及行政事件訴訟特例法之制度關連，鑑於專利事件之特殊性，修正有關訴訟規定，整備必要之關係條文。有關專利局之處分之訴訟也適用行政事件訴訟特例法，鑑於主要技術判斷內容在專利事件等之特殊性，一般法優先被適用，特別法規定專利法等 4 法中設計，為其意旨。參見「工業所有權百周年紀念文庫」。

⁶⁰ 同法律案提案理由之第 3 點中，「專利局中抗告審判之審決，本身確定為行政處分。」，明示審決是行政處分。同法明確地以專利(抗告)審判之審決是行政處分作為前提，專利審決撤銷訴訟是行政(事件)訴訟作為當然前提，對民事訴訟法特別法之行政事件訴訟特例法，作為對此特例法變更特別法，關於特許法中上述般訴訟規定位置是明確的。亦即，戰前法制下，作為實定法上之解釋問題，就審判程序之裁判程序，得到有就審決裁判之餘地，上記昭和 23 年改正後之制度，審判程序是行政程序，審決是行政處分，對其向東京高等裁判所之起訴是行政訴訟，上述般，有立法明確化，作為實定法上之解釋問題，可說從前之解釋餘地消滅。

第二章 日本、德國、美國有關專利無效之制度及沿革

告審判，回到不是審決之狀態」，依同 2 項，抗告審判之審判官進行變更審理之審決。還有，審判官是依行政事件訴訟特例法 12 條被法院之(確定)判決所拘束。

依上述修法，屬抗告審判的查定類審判⁶¹，東京高等裁判所、最高裁判所成為「審級」關係。還有，所謂當事者類審判，審判、抗告審判、東京高裁、最高裁之「審級」關係，成為「四審制」。

(三)、現行特許法

現行特許法是昭和 34 年(1959 年)特許法⁶²，將專利審決撤銷訴訟關係大幅修正，抗告審判制度予以廢止。伴隨抗告審判制度之廢止，關於所謂當事者類審判，成為審判、東京高裁、最高裁「三審制」。也就是，解決從前「四審制」之問題。對此，關於所謂查定類審判，抗告審判被廢止加上取代審判，結局是審判、東京高裁、最高裁，成為「審級」關係。此種模型一直維持到現在。

(四)、其後特許法之修正

其後比較大的修正是 1962 年所制定之行政事件訴訟法，而特許法之修正是在審理技術上之細節。本文將在後續討論時再予引用。

(五)、小結

綜上，從法制沿革來看與本文有關之專利無效審判及救濟制度，要點如下：

1. 日本在 1888 年以特許條例創設專利制度時，相當我國的專利舉發制度的無效審判制度即已存在，當時特許廳就專利無效審判之審決就是終審，不論審決結果是撤銷專利權或駁回無效審判，當事人都不能再向法院爭訟。以當今行政訴訟發達的現代眼光觀之，明顯剝奪了人民救濟的權利。然而，當時係處在行政權強大的背景下，雖然對審決不能再爭訟，但也建立了嚴謹的審理程序，也就是採取較接近司法的審理程序，直到今日，日本專利無效審判仍然是採「準司法」的審理模式。
2. 到了 1899 年特許法修正，才開設對專利無效審判之審決，可向大審院上訴的程序，但大審院只有法律審，無效審判審查的重心仍在特許廳之審判部。

⁶¹ 查定類審判是指對專利申請案被拒絕(核駁)後，對「拒絕查定」不服請求審判，以審級而言，相當我國專利再審查。詳見第二章。

⁶² 昭和 34 年法律第 121 號。

第二章 日本、德國、美國有關專利無效之制度及沿革

3. 直到 1925 年，行政事件訴訟特例法制定後，才確立了專利無效審判是行政處分，對審決不服者可以提起審決撤銷訴訟的制度。行政事件訴訟特例法只有 12 條，「審決撤銷訴訟」於此時確立。先有專利無效審判及對審決不服得向最高法院上訴的制度後，才有行政事件訴訟，在日本法制沿革中極為重要。我國則是先有行政訴訟制度後才有專利制度，所以有關專利舉發之行政爭訟，一直都是在基本的訴願法與行政訴訟法下運作，並未考慮其特殊性。
4. 二戰後，日本在 1959 年確立無效審判審決、審決撤銷訴訟、上訴之三審制並維持到現在。但戰後日本採美國之單一法院制度，行政事件訴訟與民事訴訟、刑事訴訟都是同一法院審理；我國則仍有行政法院之設置。



第三節 德國專利無效制度

一、現行制度

(一)、專利無效制度

德國專利侵害訴訟和專利無效程序間為嚴格之分離⁶³。德國專利侵害訴訟由普通法院管轄，亦即在邦地方法院(Landgericht)進行一審，邦上級地方法院(Oberlandesgericht)二審，聯邦普通最高法院(Bundesgerichtshof)三審是終審法院。

德國在 1961 年成立專門審理專利無效事件的聯邦專利法院(Bundespatentgericht)。有關專利無效程序，首先在聯邦專利法院(1961 年以前是專利局)開始進行一審，二審聯邦普通最高法院，也是終審法院，因此專利無效程序為二審終結。其中聯邦普通法院採取事實審以及法律審之審理形式⁶⁴。

德國最初不認可在民事訴訟中的專利無效主張，認為專利無效程序是特別機關的排他管轄⁶⁵。日本明治 21 年(1888 年)特許條例以來，審理專利無效之無效審判制度，繼受自德國法，有關專利之無效和侵害之制度和理論，受到德國強大的影響。

然而，二戰後，德國維持原來專利無效程序而創設聯邦專利法院，仍採用無效與侵權分離制。日本則受到美國的影響採用單一法院制度與「審決取消訴訟」，兩國專利無效程序走向不同之道路⁶⁶。

有關德國民事法院可否審理專利無效抗辯之發展。本文將於第三章敘述，以下僅就專利法院制度說明。

(二)、聯邦專利法院的專利無效制度

⁶³ 我國早期專利制度繼受自日本制度，而司法裁判系統則繼受自歐陸，目前仍為普通法院與行政法院二元體系。在專利侵權與無效訴訟上，亦採用與德國相同之分離制。此種採取完全分離的國家尚有奧地利、韓國等。

⁶⁴ 小泉直樹，「特許の有効性と侵害訴訟」(經濟産業調査会、2001)，頁 65 以下。

⁶⁵ 德國兩程序分離的根據並非最初之 1877 年專利法作為根據，1882 年及 1887 年之兩判決中德國帝國法院(Reichsgericht，後改為普通最高法院)判斷侵害訴訟和無效訴訟分別屬不同管轄，曾被德國學者 Kohler 批判「專利無效抗辯個別判斷在舊專利法下並不禁止」。然而 1892 年之專利法，規定專利無效只能在專利登錄日起 5 年以內請求(1892 年專利法第 28 條)，據此條文可說兩程序管轄分離是很明確的。參閱君嶋祐子，「ドイツ特許法の下での侵害訴訟と特許無効手續の關係」，收錄於小泉直樹，「特許の有効性と侵害訴訟」(經濟産業調査会、2001)，頁 319 以下。

⁶⁶ 將專利侵害訴訟和專利無效程序間權限分離，審理侵權訴訟法院是否須等待無效訴訟之結果亦有不同立法例。無效訴訟決定前將侵害程序延期是法院義務的國家，有瑞典、挪威、芬蘭等，這些國家暫停侵害訴訟程序是法院義務，不能在無效訴訟決定前逕自審理侵權訴訟。而像我國與德、日等國則是由侵害訴訟法院進行裁量是否停止訴訟，我國實務上法院多會裁定停止，德國法院則常常不會停止訴訟。小泉直樹，同註 64 書，頁 88 以下。

第二章 日本、德國、美國有關專利無效之制度及沿革

聯邦專利法院審理專利無效問題，設有 4 個無效庭(Nichtigkeitssenate)⁶⁷，審理專利無效或撤銷之請求，以及強制授權⁶⁸。無效庭由五名法官組成合議庭，一名法律法官當首席法官，再加上一名法律陪席法官及三名技術陪席法官(專利法第 67 條)，合議庭作決定原則上取多數決⁶⁹。

聯邦專利法院的無效程序完全是一種民事程序。這是由提出訴狀而開始(第 81 條 1 項)。起訴要以書面訴狀為之，訴狀及所有陳述之副本要交給被告(第 83 條 45 項)。法院會請對造在一個月內提出答辯狀(第 82 條 1 項)。如果被告未提出，則不必舉行聽證之判決是可能的。如果被告在時限內提出答辯，法院會通知原告(第 83 條 1 項)。原則上除非兩造同意，否則法院會進行言詞聽證以進行裁判(第 83 條 2 項)。

(三)、最高法院上訴審

在專利無效事件上，對於專利法院就無效案件的判決不服時，可在一個月內繳交規定的費用以書面提出上訴(第 100 條 1 項)。在上訴程序時，最高法院由五名法官組成合議庭。其審查下級法院的決定不只有法律審也有事實審，因此也會進行採證(第 115 條)。因為聯邦最高法院並無技術法官，故需要技術專家協助。

二、聯邦專利法院成立之沿革

(一)、1961 年之前

德國聯邦專利法院(以下簡稱專利法院)是在 1961 年成立，位在慕尼黑(München)，相對於其他聯邦法院而言成立歷史是較短的。

1961 年聯邦專利法院成立前，現在聯邦專利法院之無效庭和申訴庭所受理案件，是由專利局中的無效組(Nichtigkeitsabteilung)和申訴組(Beschwerdeabteilung)所負責，這兩個部門兼具司法與行政性質於一身，性質十分特殊。

有關專利無效程序，專利局無效組之決定，能向聯邦普通最高法院上訴。此程序源自德國最初 1881 年專利法，第 10 條有專利無效的實體規定，專利局為了專利無效宣告及撤銷之決定而設立特別部門。對於專利局決定不服者，可向帝國上級商事法院(Reichsoberhandelsgericht)(後來改為帝國法院 Reichsgericht，二戰後

⁶⁷ 另外還有 1 個新型專利申訴庭(Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat)、1 個法律申訴庭(Juristischer Beschwerdesenat)、13 個技術申訴庭(Technische Beschwerdesenate)審理對審查人員實體審查結果不服之申訴、9 個商標申訴庭(Marken-Beschwerdesenate)、1 個植物品種之申訴庭(Beschwerdesenat für Sortenschutz)。參閱德國聯邦專利法院簡介小手冊。

⁶⁸ 德國專利法第 66 條第 1 項，第 81 條以下。

⁶⁹ 技術申訴庭相當於我國專利再審查之審級，由四名法官組成的合議庭，四名法官就案件之決定有相同票數時，則首席法官的投票是決定性的(德國專利法第 70 條 2 項)。

第二章 日本、德國、美國有關專利無效之制度及沿革

改為聯邦普通最高法院)起訴。此種起訴並非相當我國向行政法院所提之撤銷訴訟，而是立法者讓專利局之無效程序作為帝國上級商事法院的前審位置。此種構造，專利法院創設前一直維持，甚至在法院創立後，專利無效程序亦無很大變化。

而對於專利核駁審定，可向專利局之申訴部申訴，對於申訴部之決定，卻在法律明文上未開放其向法院請求救濟之途徑。此種法律未明確規定救濟程序之狀況，甚至在二戰前一直持續。

若將專利局與法院之審級合併計算，不論是專利無效或專利申請案之實體審查，在 1961 年前之德國，都只存在兩個審級。

當時專利局之審議庭，與專利無效程序有關之 1877 年法，與申訴程序有關之 1891 年法，是由法律專家及技術專家組成之合議庭。專利局當初是帝國內務部管轄下，1917 年移轉給帝國司法部，審議庭在 1936 年修法時稱為申訴組及無效組。

(二)、成立背景

如上所述，德國專利局中專利無效程序，可向行使普通裁判權的聯邦普通最高法院(BGH)上訴。而專利申請案之實體審查，向專利局申訴組提出申訴，為對核駁審定唯一且最終之救濟途徑，封閉了後續對法院起訴的管道。戰後依德國憲法(1949 年基本法)第 19 條第 4 項規定，「任何人之權利遭公權力侵害時，都可尋求法院救濟途徑(即向法院起訴)」，因此，專利申請遭專利局核駁者無從尋求法院救濟管道的制度已有違憲之虞。

真正促使德國修法成立聯邦專利法院之主要原因與 1959 年 6 月 13 日聯邦最高行政法院之判決有關⁷⁰，判決指出專利局申訴組是行政機關，其決定是行政處分，對於專利局申訴組之決定，是為普通行政訴訟，必須確保其地方行政法院、高等行政法院、聯邦最高行政法院三審之行政裁判。這個判決讓對專利局申訴組之決定不服者，可向行政法院起訴，產生以下可能之問題：(1)專利無效程序之申訴和專利權侵害訴訟之終審的聯邦普通法院，和擔任申訴組撤銷訴訟的聯邦行政法院，讓專利無效和侵權訴訟分屬兩個最高法院，有見解不統一之虞。(2)以前二審終結的專利申請案審查，將繼續行政法院之撤銷訴訟而延遲。(3)專利事件的專業性，將讓伴隨事務處理量急增的行政法院負擔明顯增加。

⁷⁰ 1957 年 2 月 27 日，慕尼黑行政法院在有關專利程序費用之專利局申訴組決定之行政事件，判決指出：當事人不服時可向行政法院起訴。

聯邦對此判決不服，而向行政裁判權之聯邦行政最高法院上訴，上訴理由主張：專利法賦予專利之民法性格，不應被認為是行政法院裁判權的對象。專利的授予，只是私法領域中權利之明確性和安定性，實體上來看，不能視為公法事件。這是民事私法中行為，屬於作為非行政裁判權的司法權(含有民事裁判權的普通裁判權)。而且，專利局之申訴組進行裁判，由其程序的形式可看出，也保障合議庭的獨立性。對於第一審之審定，有完全程序保障，因為第一審之業務也有司法作用，第一審和第二審沒有權力分立之必要。參閱小泉直樹，同註 64 書，頁 69 以下。

(三)、專利法院創設

因此，為保障國民的行政訴訟裁判權，為了避免前述問題，因而創設聯邦專利法院⁷¹。這是將以前的專利局申訴組及無效組從專利局分離，成為組織獨立的聯邦專利法院，其上級審是聯邦普通最高法院，依基本法和專利法修正而成。此方法之採用不違反基本法 20 條 2 項的權力分立原則。

因而在慕尼黑成立獨立的聯邦法院，法院是在聯邦司法部權限下。

三、結語

從 1961 年以前，德國在專利局成立具有司法性質的部門來審理專利無效，及其就後續只能向最高法院救濟的制度來看，日本戰前可說源自此一制度。

1961 年後，德國成立專利法院來審理專利無效是很特別的，一直持續至今。德國專利法院與日本智慧財產高等法院、我國智慧財產法院均不同，因為它不審理專利侵權訴訟。

專利無效程序在專利法院審理是屬於一審，一審程序即以五名法官合議審理，在其他國家屬罕見，五名法官包含資深專利審查官出身的技術法官也很特別，但透過嚴謹的程序，其判決之權威性可以想見。

由於專利無效準用民事訴訟程序，形成無效判決有對世效，有效判決只拘束當事人的不相親情況。雖然第三者可再就同一證據起訴，但獲得相同的判決結果是可預期的，又審理侵權訴訟並不受專利法院無效案件審理時間之影響，因此再行起訴並無法達到停止侵權訴訟之目的，對原告有害無益，實務上幾乎不會發生就同一證據再行起訴之情況。

專利無效在德國為兩審終結，侵權訴訟及專利申請案則有三個審級。最高法院若為三審制度下之終審，通常只有法律審，這和多數國家並無不同，但因專利無效只有兩審，故最高法院也作事實審，形成最高法院對於不同專利事件有不同審查原則之情況。

當同一專利權有侵權與無效訴訟時，基於專利無效是侵權訴訟之先決問題，最高法院就專利侵權訴訟之審理，通常會等待專利無效之審理結果。但因專利無效只有兩審級，因此通常專利無效事件會較侵權事件早一步進入最高法院，因而可避免侵權訴訟因暫停審理曠日費時之情況，此為德國制度之最大特點。

⁷¹ 德國專利法 65 條第 1 項：成立專利法院，為獨立且自主的聯邦法院，聽取專利局專利部門審查者決定之申訴，以及無效宣告申請，和強制授權實施之授予。位在專利局所在處所，稱為聯邦專利法院。

第四節 美國專利無效制度

美國為單一法院的制度，並無像我國與日本設有行政訴訟法。本文討論之問題點中，美國影響日本、我國較大的是專利無效宣告之權限分配。因此，本節將整理美國專利無效權限分配之沿革及現制，美國制度的特點在於，專利無效是由審理侵權訴訟之法院來宣告，可以避免侵權訴訟必須等待行政機關審理專利無效及其確定結果而暫停審理。

一、歷史沿革

(一)、1790 年制定專利法

美國法院對於專利權有效性之審理權限有其歷史沿革。1790 年美國制定專利法時，即已明定在專利侵害訴訟中，被告可對於不滿足新穎性及發明揭露要件之理由提出專利無效抗辯。探究其立法背景，係因初期繼受自 1623 年英國專賣法 (the Statute of Monopolies)⁷²。

英國專賣法將專利有效性之判斷權限交給法院，係因專賣法的制定是為了限制王族之權限。英國在女皇伊麗莎白一世 (Queen Elizabeth) 時代，由皇家所授予之專賣制度不利於商業自由競爭發展⁷³，議會乃提出法案，以限制女皇不當給予專賣權限，但最後仍維持由女皇給予專賣權限而將該權限之有效性判斷交給法院⁷⁴。

美國專利制度創設之初，自 1790 年至 1793 年間採對於新穎性及有用性進行實體審查制，1793 年以後一直到 1836 年專利局設立為止，對於專利申請案只採形式審查，這些年間公告之專利是否滿足專利要件，係在侵害訴訟中被告之無效主張下進行審查，因此，當時法院對於發明之可專利性具有獨占之判斷權限。

(二)、1836 年專利法修正

1836 年專利法修正，專利局對於可專利性進行實體審查，形成專利局和法院共有對於發明之可專利性的判斷權限。然而，導入實體審查後，法院對於專利之有效性的判斷權限極度擴張。亦即，當時專利事件之上訴審的最高法院，支持專

⁷² 英國 1623 年之專賣法中所定之某些事項仍在今日專利制度中沿用，被認為是美國專利制度之起源。A.R. Miller, M.H. Davis, *Intellectual Property*, West Group, 2000, p.5。

⁷³ 當時，所謂專利係由皇族給予某些貴族或商人專賣權限，並非給予發明人。

⁷⁴ 基於此一權限，1602 年 *Darcy v. Allin* 之判決即指出：新穎性為專賣要件之一。到了 1623 年之專賣法乃將判決所指出之可專利性基準予以明定。

第二章 日本、德國、美國有關專利無效之制度及沿革

利有效性之比率，雖然在實體審查實施當初高達 90%，但隨後逐年下降，雖然 1879 年以判例法確立專利有效性推定原則⁷⁵，1890 年仍低至 10%，直到 1940 年再上升。

(三)、1952 年專利法再度修正

到了 1952 年專利法修正，將對於專利局所授予之專利權推定有效之判例，明文規定在專利法第 282 條。然而，法院對專利有效性支持之比率並無顯著上升，而呈現各巡迴上訴法院對有效比率之顯著差異。

(四)、1982 年聯邦巡迴上訴法院(CAFC)成立後

1982 年聯邦巡迴上訴法院成立⁷⁶(簡稱 CAFC)，將專利侵權事件之二審集中審理，根據其 1989 年至 1996 年之統計，被 CAFC 認定專利有效之比率約 54%。而在一審聯邦地院之裁判案件中，由專利事件最多之前二十名地院的統計，有超過半數之地院有 50% 以上之有效比率⁷⁷。

(五)、違憲爭論

美國由法院判斷專利無效，迥異於我國判斷專利無效之舉發制度一向歸由行政機關之智慧財產局審理。專利權無效宣告究屬行政權或司法權，基於已逾 200 年之歷史沿革，在美國並未產生太多爭論。近年在 Constant 一案中⁷⁸，上訴人據美國憲法第 1 條第 1 項第 8 段之「確保」(securing)一詞，認為 USPTO 所授予的專利必須被確保，亦即應為有效且不可挑戰。但 CAFC 判決指出：此一憲法解讀明顯錯誤，從 1790 年專利法制定，國會已允許專利有效性之司法審查，法律允許聯邦法院審查專利之有效性並不違憲。

⁷⁵ *Imhaeuser v. Buerk*, 101 US 647(1879)。判旨稱：證明專利無效之負擔(burden)在於被告。

⁷⁶ 聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱 CAFC)，是美國專利侵權訴訟二審的專屬管轄法院。

⁷⁷ Allison & Lemley, *Empirical Evidence On the Validity of Litigated Patents*, 26 APLIA Quarterly Journal 185(1998).

⁷⁸ *Constant v. Advanced Micro-Devices, Inc.*, 848 F.2d 1560(1988)。

二、現行制度在專利侵害訴訟中的無效主張

(一)、專利權有效之推定

美國專利法第 282 條規定，專利權應被推定為有效，而且每一申請專利範圍請求項(無論獨立項、附屬項或多項付屬項)均應獨立推定有效⁷⁹，而不受其它請求項之影響，縱使所依附之申請專利範圍請求項無效，附屬項或多項附屬項之申請專利範圍仍應視為有效，主張專利權全部或部分無效之舉證責任，由主張者負擔之。

依專利法第 282 條對於專利有效性推定之規定，主張專利無效者負有舉證責任，舉證程度為明白且確信之證據 (Clear and Convincing Evidence)。

(二)、向法院主張專利無效之方式

美國在法院主張專利無效之方式有二：一為專利權者提起專利侵害訴訟時以**抗辯(plead)**或**反訴(counterclaim)**的方式提出，二為有侵害之虞時提出**專利無效確認訴訟(declaratory judgment)**。

前者之程序，被告主張專利無效時，若未在最初之答辯書主張，此一主張之權利被視為放棄。⁸⁰專利侵權被告除了可以抗辯專利無效外，也可以反訴專利無效，請求法院為無效確認。

後者之程序，係依聯邦民事訴訟法第 2201 條所提起⁸¹。為了提起專利無效確認之訴，訴狀提出時點，必須存在當事人間現實爭執(actual controversy)，為滿足此條件，必須(1)若不確認專利權無效，則對於可能的專利權行使存在合理的危險，(2)依專利權人行使權利會遭受不利益故提起訴訟是必要的。

(三)、無效判斷之第三者效力

在長期由法院在侵權訴訟中判斷專利是否有效之制度下，由於係進行民事訴訟程序，故專利無效之判決僅對訴訟當事人有效，並無對世效力。在此情況下，專利權經法院確認無效後，專利權人理論上可對另一侵權被告再行起訴，但仍產生

⁷⁹ 申請專利範圍用來界定專利權範圍，是專利說明書的一部分，「前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。」(我國專利法第 26 條第 1 項)；「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」(第 26 條第 3 項)；申請專利範圍可寫成多項，有獨立項及附屬項之分。

⁸⁰ 35 USC 282。

⁸¹ 28 USC 2201。除了某些特殊情況外，任何法院在適當之答辯下，可以宣告任何尋求確認的當事人間權利和其他法律關係。

爭論。1936年最高法院在 *Triplett* 判決中⁸²，確立專利無效確認並無既判力(*res judicata*)之原則。認為一旦無效之結論確定後，只對該判決之當事人及其繼承人有拘束力，至於同一系爭專利權之另一侵害訴訟中專利無效問題，法院可自由判斷⁸³。

但 1971 年最高法院 *Blonder-Tongue* 判決中⁸⁴推翻了前揭相互禁反言原則，判決要旨謂：除非專利權人能指出其在先前訴訟程序中沒有公平機會、程序性地、實質性地、基於證據地，爭論其專利之有效性，在專利侵權訴訟中，專利權人對於在先前訴訟中遭聯邦法院確認無效之專利，禁止宣稱其有效⁸⁵。

在 *Blonder-Tongue* 判決後，一旦專利無效判決確定後，除非專利權人在訴訟程序未獲公平之對待，專利權人已不能再對他人行使專利權，因此實質上已相當於對世無效。

三、在專利商標局的複審制度

美國主張專利無效之制度，除了法院的程序外，可基於美國專利商標局審查中未引用之新先前技術請求複審。在 USPTO 的複審程序有二，一為 1981 年之審查者類複審程序，一為 1999 年當事者類複審程序。

⁸² *Triplett vs. Lowell*, 297 US 638(1936)。

⁸³ 主張專利權經無效確認後不能再行起訴者，所持理由是專利權人有禁反言原則之適用。但最高法院認為，訴訟雙方當事人應有同等禁反言原則之拘束，因為如果專利權人基於禁反言原則，不能就已被確認無效之專利再向另一被告起訴，則若專利權被確認有效，另一被告也應因禁反言而不能主張專利無效。但前後兩件侵權被告既然不同，則後者自無禁反言之適用。因此，基於嚴格之相互禁反言(*mutuality of estoppel*)，自不能以禁反言禁止專利權人再行起訴。而後一侵權訴訟，法院或許會尊重前一判決，亦宣告專利無效，但可獨立自行再判斷專利權是否有效之權限不受影響。

⁸⁴ *Blonder-Tongue vs. University of Illinois Foundation*, 402 US 313(1971)。

⁸⁵ *Blonder-Tongue vs. University of Illinois Foundation* 一案最高法院判決要旨摘錄如下：

判決文中先引用許多統計數據，說明如果 *Triplett* 規則維持的話，以經濟觀點來看專利訴訟花費將有兩個重要的結果：第一，如果在第二件訴訟中仍再度爭論專利權之有效性，專利權人會花費大筆訴訟費用以維護其已被確認為無效之專利，這些費用不能用於作更進一步之研發用途，被告亦必須作同等花費以證明專利無效。第二，在後續的連續訴訟中，專利權人據法律規定先推定專利有效，很容易讓所有被告必須花出證明專利無效之昂貴費用，其結果是，未來可能的被告只得付出權利金尋求和解，以避免挑戰專利的費用負擔。

在此情況下的經濟結果是：第一，付出權利金的所謂侵權者只好削減自己的利潤，使其將永遠無法有足夠的財務條件可以在法院挑戰專利的有效性。第二，所謂侵權被告永遠無法和已獲宣告無效之被告相抗衡，使得競爭者更難在公平的條件下與專利權人競爭，先前不必支付權利金之被告將可擴大市場佔有率，將價格訂在高於沒有無效專利之競爭情況下之價位，低於付出權利金之其他製造者之價位。第三、消費者將因而付出較高的費用購買這些產品，即使後續之被告廠商可以進行訴訟，並獲得專利無效宣告之勝訴判決，之前已支付之權利金實質上已轉嫁至消費者。USPTO 亦提供意見指出：*Triplett* 規則除了加重專利權人競爭者之不利負擔外，專利權人亦將放棄其正當之上訴途徑不致力於維護其專利之有效性，而是一再向他人起訴，讓法院排滿訴訟時程，對於國會在 1967 年要求專利局對於已遭無效宣告之專利權註記之規定亦形同具文。

(一)、複審制度之創設

複審制度立法係因 1980 年為提高專利有效性之信賴，創設提供較侵害訴訟費用低及迅速地審查專利有效性之可能程序。⁸⁶在此之前第三者主張專利無效之程序，並不存在於 USPTO。⁸⁷

複審請求理由相當受到限制。專利法規定只能引用由專利前案及出版物 (patents or printed publications) 構成之先前技術申請複審⁸⁸。任何人在任何時間都可提出複審請求。複審是只有基於複審申請人提出先前技術，對有問題之專利至少一項申請專利範圍請求項中「新的實質的可專利性問題」(a substantial new question of patentability) 存在之情況下才開始⁸⁹。

(二)、複審審查程序

複審申請人提出後，必須有「新的實質的可專利性問題」才進行複審，USPTO 局長是否許可複審必須在三個月內決定。若局長命令進行複審，此一決定會成為專利檔案文件的一部分⁹⁰。若局長決定並無新的實質的可專利性問題，即為最終決定且不可上訴，但會退回部分複審費用⁹¹。

如果系爭專利被命令複審，專利權人會有多於兩個月的期間可以就回應複審命令為陳述，專利權人可能在此時就申請專利範圍修正或提出新的請求項。專利權人如果作出回應應將複本交給請求複審的第三人，第三人可再於 2 個月內回應。任何第三請求者的回應即讓兩造攻防的程序結束⁹²。

剩下的程序和申請案審查階段相同，複審程序在發行證明書(issue of a certificate)後結束。

(三)、當事者類複審程序立法背景

⁸⁶ 1974 年 10 月參議員 Hiram Fong 提出 Patent Reform Bill S.4259 之複審方案。S.4259 最重要的條文是，禁止在民事訴訟中使用專利前案或出版物挑戰專利之有效性，除非這些文件已在 PTO 經過初審或複審之考量。此一禁止規定強迫訴訟者提出先前審查所未考慮過之先前技術文件給 PTO 進行複審。之後又有不同方案被提出，最後通過的是 H.R.6933Kastenmeier 法案變成 public law 96-517，在 1981 年 7 月生效，前揭 S.4259 方案中的重要規定並未被納入。

⁸⁷ 建立複審制的背景，係因專利前案資料快速累積，毫無遺漏地檢索前案資料愈益困難，亦即所核准專利仍存在相關前案之可能性很高。在 1960 至 1970 之十年間，大眾對於專利之信心有相當疑慮，統計數字顯示有大量的訴訟專利是無效的。更重要地是，無效的專利中有 75% 是因 USPTO 先前未考慮之專利前案被認定無效。William G. Conger, Patent Reexamination Re-examined, 1986 Det. C.L. Rev.523.

⁸⁸ 35 USC 301, Citation of prior art。

⁸⁹ 35 USC 303, Determination of issue by director。

⁹⁰ 35 USC 303(b)。

⁹¹ 35 USC 303(c)。

⁹² 35 USC 304。

第二章 日本、德國、美國有關專利無效之制度及沿革

1981 年建立之複審程序讓第三者或專利所有人可以或請求專利複審。後來國會檢討此一複審未被經常運用的原因，主要係因第三者要求複審後並不能參與複審審查程序。有些團體建議，如果第三者在 USPTO 複審程序中可以有機會加入並就專利無效表示意見，則會減少聯邦地院之訴訟案件量。為回應這些考量並提供此一機會，國會於 1999 年之「美國發明人保護法」(American Inventors Protection Act of 1999，以下簡稱 AIPA)建立當事者類複審程序，或稱雙造複審程序(inter partes)(指審查程序進行中，當事人有專利權人及提起複審的第三人兩造)⁹³，並將原來的複審程序稱為審查者類複審或單造複審(ex parte)(指審查程序進行中，當事人只有專利權人一造，提起複審的第三人不能參與複審程序)以資區分。

(四)、當事者類複審程序

當事者類複審程序之請求及審查大致維持與原有的審查者類複審相同，但較原有的審查者類複審程序，提供請求者更多之參與。當事者類複審程序允許第三者：(1)每當專利所有人對於 USPTO 之實體審查的官方通知提出回應時，第三者可以提出書面申復資料；(2)對於專利審查人員之決定向 BPAI(設在 USPTO 之 Board of Patent Appeals and Interferences)訴願；(3)對於專利所有人向 BPAI 訴願時有完整的參與權利。AIPA 並未提供第三者可以進一步上訴至 CAFC，也不允許專利權人上訴至 CAFC 時參加訴訟。

此外，根據 1999AIPA，第三請求者所持之任何理由對於任何請求項最終被認定為有效後，對於後續之民事訴訟或當事者類複審有禁反言之適用⁹⁴。而且，第三請求者於後續民事訴訟挑戰任何在當事者類複審中被決定的事實(fact)也有禁反言之適用。

在 2002 年，為了讓當事者類複審程序較訴訟更具吸引力，再度修法⁹⁵，重點有：(1)第三者對於原始或修正的申請專利範圍之可專利性決定，可以向 BPAI 及 CAFC 上訴，也可以在專利權人上訴至 CAFC 時成為一造當事人⁹⁶，(2)可專利性的實質新問題不排除 USPTO 先前已考慮過之專利前案或出版物。

須注意的是，當事者類複審有訴訟暫停的規定。當 USPTO 局長命當事者類複審進行後，法院就與複審同一標的之申請專利範圍請求項之專利有效性訴訟，專利權人可暫停訴訟，除非法院認為此一暫停對正義有違，否則即須暫停⁹⁷。

⁹³ 見 subtitle F 之 optional inter partes reexamination procedure act of 1999。

⁹⁴ 35USC315(c)。

⁹⁵ 21st Century Department of Justice Appropriations Authorization Act 之 subtitle A 的 section 13105,13106

⁹⁶ 35 USC 315(b)。

⁹⁷ 35 USC 318, Stay of litigation。

四、結語

綜上，美國專利無效宣告權限從專利制度建立以來是交給法院，到現在一直都是如此。而且，專利制度建立之初，並不存在由行政機關宣告專利無效的制度，這和我國與日本在專利制度建立時，就是由行政機關宣告專利無效有很大的不同。

專利無效宣告究竟是由行政機關或司法機關來宣告，由日本、德國、美國之法制沿革可知係由國會立法決定。德國認為國會既已立法將授予專利權、撤銷專利權之權限交給行政機關，則行政機關所授予之專利權，既未經法定之專利無效程序，民事法院不能審理無效問題。1961年國會立法成立專門的專利法院來審理專利無效，民事法院更不能審理無效問題。

從德、日制度的觀點來觀察美國有很大之差異，因美國國會立法由行政機關專利商標局所授予之專利權，並未立法將無專利無效權限交給法院，卻由法院宣告專利無效。探究其主要原因，須追溯至歷史源頭，專利制度是在美國獨立數年後即已建立，甚至獨立前已有兩州設有專利制度，也就是國會就專利無效制度尚未立法前，專利制度就已開始運作。認為法院無權撤銷專利局所授予之專利權，而主張其違憲者，從未成功，法院駁回其違憲主張時即指出專利制度一開始運作就是如此，運作已兩百年的實務並無違憲。

由法院審理專利無效最大的好處是，可將侵權訴訟與專利無效一併審理，避免侵權訴訟必須等待專利局就專利無效之審查結果，此一特點影響了日本及我國，本文引用美國資料時將著重在此一部分。

然而，由法院審理專利無效也非全無缺點，最大的問題是訴訟費用太高，耗費大量的司法訴訟資源。因而，美國在1981年建立由專利商標局審理的單造複審，1999年再設置雙造複審，雙造複審即相當於我國現行的專利舉發制度。但是，設立複審的原因是為了讓專利商標局就公眾提出的先前技術資料再予審查一次，雖然複審結果也能撤銷專利權，但是設立此制度的目的和我國舉發是不同的。

雖然已設立複審制度，但基於已逾200年的實務，提起複審之案件甚少⁹⁸，大眾還是習慣在侵權訴訟時向民事法院主張專利無效。

⁹⁸ 根據 USPTO 統計顯示，2000 年至 2004 年每年申請當事者類複審的件數只有 0、1、4、21、27 件。當事者類複審的請求件數遠遠低於預期，其件數相對於審查者類複審幾乎可忽略。例如，2004 會計年 USPTO 受理超過 35 萬件之專利申請，且授予約 17 萬件。過去五年中，USPTO 受理超過 160 萬件專利申請案，且授予約 90 萬件。然而，在將近五年的期間，只有 53 件有對造參與之複審案申請。