

第四章 民事法院之專利權無效審理

第一節 導論

一、研究背景

前一章已就專利舉發制度在行政機關的定位及特性進行探討。實際上參考各國制度，可以將專利權宣告無效者並不是只有在行政機關，審理侵權訴訟的民事法院可以宣告專利權無效的制度也存在。

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，第一類可由審理侵權訴訟之民事法院宣告專利無效，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)宣告專利無效，審理侵權訴訟的民事法院不能審理專利無效問題，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。

我國現在民事法院不能審理專利權無效問題，智慧財產法院成立後此一問題已完全改變。智慧財產案件審理法(以下簡稱審理法)第16條規定：「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。」

還有，審理法第17條第1項規定：「法院為判斷當事人依前條第一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。」

在前述規定下，智慧財產法院成立後，可審理專利無效之機關除了智慧財產局外，也包含審理民事侵權之法院，而智慧財產局參加訴訟更讓未來專利無效問題將更為複雜，爰有探討之實益。

如今智慧財產法院既已正式成立並運作，本節將進一步參考日本經驗，探討智慧財產案件審理法施行前對第16條及17條之議論，以及施行後之實務問題。

二、本章探討之問題與範圍

在智慧財產法院成立之前，有關民事法院能否審理由行政機關所授予之專利權的無效問題，即有文獻加以討論。贊成論者有96年5月16日經濟部訴願審議委

第四章 民事法院之專利權無效審理

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¹⁵⁶。質疑論者有陳群顯律師於 95 年所著「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」一文。本章將在後續討論時引用其論點。

在智慧財產案件審理法第 16 條立法之後，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。審理法三讀通過並施行後，未來運作將有何種問題點，本章第三節將就司法院就第 16 條之立法理由及支持學說進行檢討。

審理法第 17 條創設法院裁定命智慧財產局參加訴訟的制度，迥異於現行民事訴訟的訴訟參加，未來，進行民事訴訟的侵權訴訟中，將有民事訴訟法與審理法適用上之問題，此為第四節之主題。

審理法第 16 條及第 17 條已是現行法，由於在專利專責機關的舉發制度並未廢除，形成行政機關與民事法院均可就專利無效為認定之雙軌制。雙軌制將產生何種問題，有何解決方案，將於第五節探討之。

本章探討主題集中在審理法第 16 條與第 17 條之探討，基於我國智慧財產案件審理法較接近日本制度，以下第二節將先就日本有關本章主題之現制、判例與學說之演變進行研究。

¹⁵⁶ 曾華松，「民刑事訴訟中智慧財產有效性抗辯之處理」。熊誦梅，「行政機關授予智慧財產權之性質與效力」。96 年 5 月 16 日智財案件審理制度變革研討會，收錄於法令月刊，2007 年 7 月。

第二節 日本民事法院審理專利無效之權限

一、歷史沿革

(一)、2000 年富士通判決以前

因早期繼受德國法之影響，日本對於專利侵權及專利無效之權限分配為分離制，亦即專利無效為特許廳審判部之權限，專利侵權則歸法院審理，法院進行訴訟時不能就專利無效進行判斷。大審院(最高法院前身)並認為，特許廳核准的專利只能由特許廳的審決來宣告無效，法院不能作判斷；又專利無效之權限分配既屬特許廳，應給予訴訟被告在特許廳主張專利無效之機會，在特許廳之無效判斷前，專利當然有效，但須停止訴訟等待無效判斷審決¹⁵⁷。

(二)、專利侵害訴訟中主張專利無效之領導判例

2000 年 4 月 11 日，日本最高法院在富士通 vs. 德州半導體(Texas Instruments Inc.)(日本慣稱キルビー判決)的債務不存在確認訴訟之判決中，創設法院可以在專利侵權訴訟就被告對專利無效抗辯進行認定。最高法院判旨稱：「專利無效審決確定之前，審理專利權侵害訴訟之法院，可以判斷專利無效理由是否明顯存在。審理結果，當該專利無效理由為明顯存在時，基於該專利權之防止侵害請求權或損害賠償請求權，限於無特殊之情事下，相當於權利之濫用。」¹⁵⁸

最高法院將過去判例一併變更後，指出：「專利法規定在專利無效理由存在時，係由具有專門知識與經驗的特許廳審判官審查，無效審決確定後專利權視為自始不存在。然而，專利權無效審決確定前仍有效存續，當然不是對世無效。」「當專利無效理由明顯時，此種基於專利權之該發明實施行為的防止侵害請求權、損害賠償請求權，實質來看，是給予專利權者不當利益，而讓實施者承受不當之不利利益，有違衡平理念。」「期望紛爭能在短時間以一次程序解決的狀況下，基於專利權之侵害訴訟中，不先經由特許廳中無效審判之無效審決確定的話，當該專利無效理由存在，而不允許以專利無效作為對專利權行使之防禦方法，對於無意尋求專利對世無效的當事人而言形成很強的無效審判程序，而且，也違反訴訟經濟。」

最高法院判例推翻過去之判例見解，無非因侵權訴訟等待專利無效審判之結果，常常延宕審理期間，無法呼應產品壽命越來越短的產業界需求。而若完全採

¹⁵⁷ 大審院明治 36 年(礼)第 2662 號判決，大審院大正 5 年(才)第 1033 號判決。

¹⁵⁸ 平成 12.4.11 最高法院第三小法廷，平成 10 (才) 364 號債務不存在確認請求事件，原審平成 9.9.10 東京高等裁判所平成 6 (ネ) 3790 號判決。判決文中就所謂「特殊之情事」為何？指出例如「訂正審判」提出時。

第四章 民事法院之專利權無效審理

美國可由法院逕行宣告專利無效之制度，將引發專利無效宣告究屬行政權或司法權之憲法層次爭論，故將明顯無效之專利權行使套入民法第 1 條第 3 項「不許權利濫用」，讓法院有判斷權限。有論者認為此一判例實為法院智慧的結論，既不碰觸憲法層次之問題，亦解決侵權訴訟等待專利無效審決的部分問題。¹⁵⁹

但最高法院在判例中將法院可判斷專利無效之權限制在「無效理由明顯」之情況，允許侵權被告可為「權利濫用」之抗辯，引發兩項爭論：一為如果專利權明顯存在瑕疵，豈不是該授與專利之行政處分當然無效？二為究竟何種情況下方屬「無效理由明顯」，亦即眾多得提起無效審判之理由中，何者才算是「無效理由明顯」？其中後者成為業界爭論之焦點。

(三)、後續實務判決及爭論

當學術界與實務界仍在爭論究竟「無效理由明顯」範圍為何時，已有多號法院判決陸續出現，被認為無效理由明顯者有：(1)系爭專利不具新穎性之判決：東京地院 2000 年 7 月 14 日號平成 8 年(ワ)第 23184 號、大阪地院 2000 年 9 月 5 日平成 12 年(ワ)第 1064 號、大阪地院 2001 年平成 11 年(ワ)第 13840 號，三者都是以申請前已見公開使用認為系爭專利無效理由明顯。(2)以進步性欠缺當作系爭專利無效理由：東京地院 2001 年平成 10 年(ワ)第 25701 號、東京地院 2001 年平成 11 年(ワ)第 10959 號。(3)以擬制喪失新穎性為理由：大阪地院 2001 年平成 8 年(ワ)第 12109 號。(4)以說明書記載不備為理由：大阪地院 2001 年平成 11 年(ワ)第 3968 號。(5)非專利申請權人之申請(日本稱「冒認申請」)：東京地院 2002 年平成 11 年(ワ)第 39226 號。

(四)、2005 年修正發明、新型、新式樣專利法

富士通判決後，在法院直接認定專利無效理由可謂一發不可收拾，「無效理由明顯」之範圍幾已擴張至所有可以作為無效審判之所有理由。

為了避免「無效理由明顯」之範圍認定不一，某些人認為應將此一判例原則定入專利法並將「明顯」字樣刪除，又為了避免浮濫抗辯，必須增加一些限制條件，乃於 2005 年 4 月 1 日在特許法增定第 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。」「實用新案法」第 30 條、「意匠法」第 41 條亦準用前揭條文。

¹⁵⁹ 後藤晴男，「特許廳審判部と裁判所の関係」，2005 年 8 月台日技術合作計劃「無效審判の審理及び知的財産権に関する裁判所の審理に関する研究」。

(五)、未來趨勢

新法施行之後，尚未出現大量判決。以 2005 年 10 月 26 日智慧財產高等法院平成 17 年(ネ)10096 號判決有關發明專利損害賠償請求權之民事訴訟事件來看，侵權被告已將權利濫用之抗辯撤回，改依特許法第 104 條之 3 第 1 項主張原告權利行使之限制，判決中仍然就公然實施及容易想到等專利無效理由進行判斷，似未見有縮小無效理由範圍的趨勢。

有論者認為，在日本國情之下，富士通判決後之日本專利無效審判制度幾已名存實亡，因為無效審判是正面對專利權人之挑戰，日本企業多不願主動攻擊興訟，只有在成為侵權被告後，才會防禦，防禦時將專利無效資料交給法院即可達到目的，不須向特許廳提起無效審判，並預測無效審判件數將逐年遞減。¹⁶⁰

二、伴隨專利無效之更正問題

富士通判決後，日本探討法院能否審理專利無效問題時，認為主要課題有二：一為判斷權限之問題，一為判斷能力之問題。後者可設置調查官解決，前者則包括「公定力」¹⁶¹及「審理範圍」，「公定力」是指行政處分之有效性，只有法律規定之法院有權審查，因此民事訴訟之法院不能判斷之；「審理範圍」是指在 1976 年最高法院判決亦指出法院不能就系爭專利與先前技術比對。

將專利無效歸由法院審理，最大的問題在於更正案之審查。專利權無效問題審查過程中，專利權人評估舉發證據對於系爭專利權之新穎性或進步性專利要件之可能影響後，為避免被審定為無效，常常會更正申請專利範圍¹⁶²。因此，更正為專利權人防禦的重要手段之一，更正案之審查為專利權無效之審查所必要，若將專利權無效之審理交給法院，法院亦須一併審理專利權之更正。問題在於：法院能否一併審查系爭專利權是否可更正？

當專利權人更正申請專利範圍，專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。而說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。¹⁶³申請專利範圍核准更正後，實質上是重新核准一件新的權利範圍之專利。而專利審查係屬行政權，若由法院審查系爭專利權是否可更正，將產生司法權是否侵入行政權之爭論，此一爭論為憲法層次之問題。日本在探討此一問題時，多數人認為專利審查

¹⁶⁰ 後藤晴男，「特許廳審判部と裁判所の関係」，同前註。

¹⁶¹ 相當我國行政處分之「持續力」，參見行政程序法第 128 條。

¹⁶² 發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，見專利法第 56 條第 3 項。又日本更正審判見第二章第二節。

¹⁶³ 我國專利法第 64 條第 3、4 項。日本特許法第 128 條亦有相同規定。

第四章 民事法院之專利權無效審理

及授予既屬行政權，則更正案之審查亦應屬行政權，亦即法院不能審查更正案。富士通判決亦限定在無更正案之情況下，法院才能認定專利無效抗辯是否成立。

因此，再如何努力也無法將專利無效劃歸法院審理。目前法院只能在特許法第104條之3不明確的規定下判斷專利無效問題，而特許廳仍有完整之無效審判及更正審判制度。於此架構下，並分別強化法院與特許廳之審查。

三、現行制度

(一)、法院審查之強化

日本在2004年6月18日在「智財推進計畫」¹⁶⁴下公布「智慧財產高等法院設置法」。智財推進計畫曾指出：「為了充實法院之專業處理體制，依2003年修正之民事訴訟法，智慧財產事件之東京、大阪地院、東京高院集中審理，導入專門委員制度，以確保智慧財產相關事件之專業性體制，除了在2004年向國會提出智慧財產高等法院設置法之外，也在法院法中將法院調查官之權限擴大及明確化。法案通過後，可活用智慧財產及技術精通之專業人才，以回應社會各方面之期待，實現迅速、正確之審判。」

據此，法院審查之強化，除了設立智慧財產高等法院以及東京與大阪地院專屬管轄外，並建立專門委員制度，以及將法院之技術調查官以法律明文規定。

(二)、特許廳無效審判之強化及效率化

特許廳有關專利無效之審查強化，包括：(1)無效判斷程序之效率化，(2)專利無效審判之審理的充實，(3)解決圍繞更正審判之問題。

第(1)點指的是2003年廢除異議，以及將無效審判適格主體除「冒認申請」限利害關係人外，擴大至任何人¹⁶⁵。

第(2)點指的加重對無效審判請求人的負擔，採無效理由追加例外容許，以及補正許可制度¹⁶⁶。專利無效之事實及證據須具體特定，且要記載證據和事實的關

¹⁶⁴ 2002年2月，小泉總理大臣以智慧財產戰略及國家戰略為主旨之施政方針演說，為強化產業之國際競爭力，於2002年2月25日設置「智慧財產戰略會議」，同年7月3日策定「智慧財產戰略大綱」，同年11月27日制定「智慧財產基本法」。2003年3月1日設置「智慧財產戰略本部」，由內閣總理大臣擔任本部長，於同年7月8日推出「智慧財產之創造、保護及活用有關之推進計畫」，嗣後每年均提出新的推進計畫，2004年5月27日提出「智慧財產推進計畫2004」，2005年6月16日提出「智慧財產推進計畫2005」。

¹⁶⁵ 日本原異議制度任何人均可提起，無效審判僅限利害關係人，1995年修法將異議改為領證後異議(平成6年法律第116號)，並於1996年7月1日施行。

¹⁶⁶ 日本特許法第131條之2。

係，原則上不可為新的無效理由之追加或證據之變更，專利權人之訂正請求只限無效理由副本送達後的答辯書提出期間(通常審判長會指定 30 或 60 日)，或由審判官所提出未被答辯過之無效理由通知後，對該通知提出意見書之期間。雙方當事人補提理由，均不能不當延遲審理。而且兩件舉發案必要時可用第二舉發案之證據以職權在第一舉發案中審理，將第二舉發案以一事不再理駁回。同時此一措施目的在改善過去無效審判之請求常常不夠充分，因而一再追加或補正無效理由使審查延宕之缺失。

第(3)點指對審決撤銷訴訟提起後之訂正審判，限制在訴訟提起後 90 日內¹⁶⁷。

(三)、第一審採地院與特許廳雙軌之協調

一審分由地院及特許廳審理，當法院與特許廳就專利無效之認定相左時，原則上互不拘束，但畢竟會引發爭論。

日本採用兩種措施解決此一問題：一是在法制面上建立法院與特許廳資訊交換之制度，當專利侵權訴訟提起時，法院必須通知特許廳長官，訴訟程序終了時亦同；而特許廳長官接到通知後，必須通知法院有無無效審判之請求，無效審判審決時亦同。法院得知該系爭專利有無效審判提出後，可將訴訟當事人依第 104 條之 3 第 1 項所提出之書面攻擊防禦方法等資料通知特許廳，特許廳審判官可向法院調閱相關資料。¹⁶⁸在此種資訊交換制度中，顯然有意將專利無效問題儘量歸由特許廳解決。因日本無效審判為職權審查，若發現有某一證據為當事人未提出，但會造成專利無效時，特許廳可依職權將該證據納入審查。¹⁶⁹而民事法院進行民事訴訟採辯論主義，自然不能審查該證據。

另一措施是特許廳加速審查無效審判事件，透過前述無效審判之制度強化及效能提升，目前平均審查時間僅 10 個月，相較於至少需審理 1 年以上之專利侵權訴訟為快¹⁷⁰。易言之，若專利侵權被告在遭告訴後立即提起專利無效審判，特許廳可在侵權訴訟未判決前，將專利權是否無效予以審定，如此一來，法院在判決前得知特許廳的審決結果，即可避免判斷結果與特許廳相左之問題。

¹⁶⁷ 日本特許法第 126 條第 2 項。過去日本在審決撤銷訴訟進行時仍可提訂正審判，我國舉發經審定為舉發成立後，則不能在法院進行撤銷訴訟時再提更正，見台北高等行政法院判決 91 訴字 4216 號判決。

¹⁶⁸ 日本特許法第 168 條第 3-6 項。

¹⁶⁹ 我國專利無效有舉發及依職權審查兩種途徑，台北高等行政法院認為舉發採處分權主義，智慧局不能在舉發案中職權審理當事人未提出之證據。

¹⁷⁰ 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，95 年 2 月。

第三節 民事訴訟中專利權無效抗辯之審理

智慧財產案件審理法第 16 條及第 17 條為司法院所草擬，最後立法院係照司法院原擬條文三讀通過。

在此背景與現階段審理法第 16 條已正式生效施行之時間點，本節有關第 16 條之探討方式，將先整理司法院立法理由、及贊成論者(以司法院及法官見解居多)、質疑論者之理由後，再以日本之制度的沿革，並在引用美國、德國制度提出本文見解。

一、主張民事法院可以審理專利權無效抗辯之理由

(一)、立法理由

審理法第 16 條之立法理由摘錄如下：

1. 有關智慧財產之民事訴訟中，被告主張智慧財產權不存在，而提起行政爭訟時，或有第三人對智慧財產權之有效性提出評定、舉發及行政爭訟時，民事訴訟如依首揭規定停止審判，其權利之有效性與權利之侵害事實無法於同一訴訟程序一次解決。當事人每以此拖延民事訴訟程序，致智慧財產權人無法獲得即時的保障。
2. 按智慧財產權原屬私權，其權利有效性之爭點，自係私權之爭執，由民事法院於民事訴訟程序中予以判斷，在理論上即無不當。
3. 尤以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。

(二)、學說、判例

學說主張民事法院可以審理專利權無效抗辯之理由，以曾華松大法官所發表「民刑事訴訟中智慧財產有效性抗辯之處理」、與熊誦梅法官發表之「行政機關授予智慧財產權之性質與效力」文章為代表¹⁷¹。

曾大法官所持的主要理由如下：

1. 專利及商標等智慧財產權之賦予固屬行政處分，但所確認之智慧財產權，卻

¹⁷¹ 同註 156。熊誦梅法官於研討會半年前著有「當公法遇上私法—從智慧財產案件審理法草案第十六條談起」，月旦法學，2006 年 12 月。

屬私權，而有關私權之爭訟，原本即得由普通法院審理。因此，目前世界各國，不論是否為公私二元訴訟制度，其共通趨勢，均走向就同一智慧財產權之侵害，及其權利有效性之爭議，儘量得以同一訴訟程序中處理，以實現紛爭解決的迅速及經濟。

2. 舉最高法院判例¹⁷²，認為民事法院不受違法行政處分之拘束，本於審判獨立原則，依法自行裁判。
3. 專利權之賦與，核係經濟部智慧財產局對人民私權之確認，並非設權行為，自無創設效力。此種情形，核與土地登記然。因為，地政機關所為土地登記，乃對於私權之確認行為，並無創設效力。
4. 考慮促進對智慧財產權的充分和有效保護的必要性，此種裁定停止訴訟程序之規定，對於民刑訴訟中智慧財產有效性抗辯之處理而言，基於智慧財產創新性及可變性及易被侵害性的特質，可謂緩不濟急，無從達到司法及時有效救濟之目的。
5. 地政機關，所為之測丈鑑定結果並非行政處分，亦無確定私權關係之效力，對之有爭執之人民，自可訴由普通法院審理判決。依同一法理，以智慧財產而言，與有體財產之土地相同，亦採先來先占的法理，其合法取得的前提，一定不能夠侵奪他人已先前佔有的智慧財產或侵犯已成為公共財產的智慧財產，倘有違反者，或雖已經誤為或准予註冊或登記完畢，依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，在民刑事智慧財產訴訟中，法院認為智慧財產權有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中仍然不得對於他造主張權利。
6. 希望由於智慧財產案件審理法第 16 條、第 17 條得增定，能夠有效杜絕「私法逃避」、「公法逃避」，形成「案了事未了」的惡風所造成的「訟則終凶」的窘境。

熊法官所主張之理由：

1. 行政處分的構成要件效力，係指行政處分對於其他行政機關或法院之拘束力。就行政處分對行政機關的效力而言，行政機關除上下機關間外，並無相互審查行政處分合法性的權限，且行政機關本於同一政府內的分支，各機關間的行政處分應互有拘束力，司法院大法官釋字第 379 號(84 年 5 月 12 日)，即間接肯定行政機關的行政處分對另一行政機關亦有拘束力，但尚未有司法院大法官釋字直接或間接承認行政處分對法院亦有拘束力的。
2. 仔細觀察最高法院之判決，可發現是否審查亦與專業及行政處分之作成是否嚴密有關，例如關於鄉鎮市公所核發之自耕農證明雖係行政處分，但自耕農之認定，對民事法院之法官而言，認屬事實問題，且鄉鎮市公所依內政部自耕能力證明書之申請及核發注意事項所組成之審查小組往往只是形式審查，則當法院認為該自耕能力證明書已有瑕疵，則最高法院憑其自然之法正義

¹⁷² 最高法院 52 年台上字第 694 號民事判例。

第四章 民事法院之專利權無效審理

感，當然便自行審查認定，不待行政訴訟之最終結果。又如所涉及之行政處分為土地徵收處分，則較為專業且該行政處分之作成亦較為嚴密，故最高法院認應待行政爭訟確定後才能審理。

3. 智慧財產權並不重實施權而重排他權，且從理論與實務觀之，智慧財產權之爭訟戰場應在侵權訴訟，以專利權而言，只有已經產品化或即將產品化之專利，或是具有防禦功能之專利，才有訴訟之必要與可能，因此讓具有專業的單一法院同時審理侵權訴訟及權利有效與否之訴訟，已成為一種國際間之趨勢。
4. 司法院第五十期司法業務研究會法律問題研討(九)(90年8月)曾對此問題討論，且結論認「舉發制度乃全盤性摧毀該專利權效力的制度，而普通法院理由中之認定，只在個案中發揮效果，二者並不重覆排斥。況且本於司法權獨立之原則對於重大明顯錯誤之行政處分，可以逕行否定其效力。否則等待司法救濟之結果，過於曠日費時。」

二、質疑民事法院可以審理專利權無效抗辯之理由

前揭審理法規定在草案公布後，亦曾引起注意並有實務界人士質疑其立法理由及可行性，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」一文中就其可行性曾提出以下質疑¹⁷³：

1. 為何以往民事法院中智慧財產專庭之法官，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。
2. 為何智慧財產法院法官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？然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，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？
3. 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？
4. 如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

¹⁷³ 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。

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，則產生裁判歧異之可能性大增，而個別被告之無效抗辯如無對世效力，則將極易形成不合理之歧異結果。

三、折衷說—行政處分有重大瑕疵時法院可自為判斷

呂紹凡律師於 93 年「行政處分之構成要件效力於專利侵權事件之適用」¹⁷⁴一文則指出「本文原則上仍肯認授予專利權之行政處分具有構成要件效力，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私法二元體系，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。」

呂律師進一步指出：「惟於該行政處分發生明顯重大之瑕疵時，此時應區別核准專利之要件而分別觀察；以本文所提出之分類，專利要件可區分為程序要件及實體要件，後者可進一步區分為形式要件及實質要件。普通法院就程序要件及形式要件應可加以判斷，因該等瑕疵較可該當如『刻在額頭上之程度』般的明顯重大之無效要件。至於實質要件，由於通常涉及專業技術內容，且專利權人於舉發程序中尚可修正申請專利範圍，因此，普通法院在判斷實質要件具有明顯重大瑕疵而認定無效時，應更加謹慎。」「普通法院於受理專利侵權案件而被告抗辯系爭專利無效的情形下，審判長應行使闡明權，曉諭被告循行政途徑先提起舉發，以使作為本案判斷基礎之系爭專利權效力獲得確認。當被告或第三人對系爭專利權提起舉發時，普通法院應審酌該等舉發案之正當性，是否顯為延滯訴訟之手段，以作為是否停止審判之依據。」「最後，以特別法之設計，將專利侵權爭訟案件與專利審查行政訴訟(無效訴訟)，併同由單一法院一併審判，亦不失為突破現行二元制度之一盞明燈。」

據上，呂律師認為原則上民事法院應尊重行政機關之判斷，但當行政處分有重大明顯瑕疵時，法院宜自行認定。相較於肯定說與否定說，可說是一種折衷說。

四、討論與研究

從務實之角度以觀，審理法第 16 條是引入美國將侵權訴訟與專利無效在法院一次解決的優點，但此舉是否引發其他問題仍值探討，從前述文獻可知正反意見各有其立論根據。

從本文第二章就美國專利無效權限分配給法院之沿革來看，將此一制度全盤引

¹⁷⁴ 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，頁 99,100。

第四章 民事法院之專利權無效審理

入大陸法系的國家仍非全無問題。否則，受美國影響較我國為深之日本，大可立法將專利無效宣權限分配給法院，不必侷限在只能在法院提出無效抗辯，並且保留特許廳的無效審判制度。

從審理法第 16 條本文及其立法理由，可知係採類似日本之設計。立法理由稱「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。」即已明示民事法院不能宣告專利無效，所以不能將專利無效當作訴訟標的，自然也不能提出反訴。所以就判決效而言，「為貫徹本條第一項容許民事法院於訴訟中就權利有效性之爭執，一併判斷之立法目的，爰於第二項明定民事法院於認定智慧財產權確有應予撤銷或廢止之原因時，縱認智慧財產權人之權利尚未經智慧財產專責機關予以撤銷或廢止，就該訴訟仍不得對他造主張權利，法院即得據以駁回權利人之訴，或為權利侵害所生請求權不存在之確認判決。該判決就權利有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力，智慧財產權人對於其他第三人之權利行使，仍非該訴訟之判決效力所及，亦不待言。」

(一)、專利權之本質

本文第一章前言即已指出，專利權固被認為係屬私權，但卻是由行政機關經過一定專利要件之審查，通過後才能授予，與其他受憲法保障之人民基本權的私權性質不同。論者以專利權為私權之理由認為本來私權之權利有效性之爭執，由民事法院判斷並無不當，此論點若能成立，則審理法第 16 條未立法之前，法院即得自由判斷，並不需要立法。

以「地政機關所為土地登記，乃對於私權之確認行為，而類推認為專利權之賦與，核係經濟部智慧財產局對人民私權之確認，並非設權行為，自無創設效力。」之說法恐與現實通說有所出入。智慧局授予專利權被認為係屬「創設」私權的行政處分，並非「確認」私權的行政處分¹⁷⁵。再偉大的發明，若未經申請、或申請後未經核准，核准後未繳證書費及第一年年費，均不存在任何權利，並非原先存在權利再由智慧局「確認」，也就是和土地登記情況不同¹⁷⁶。

¹⁷⁵ 日本有關專利權之發生究屬賦予或確認，通說認為屬賦予，這和早其專利法學的兩大思潮有關，第一種是恩惠主義，以英國的君權時代為代表，專利權是君主的恩典，給予發明人專利權是賦予或創設權利，第二種是權利主義，以法國的天賦人權為代表，人民有發明權，給予發明者專利權只是確認其發明有權利，前者觀念下發展出實質審查制，後者觀念下發展出形式審查制，如今絕大多數國家都採實質審查制，也又是後者佔多數，法國仍採形式審查制。參見清瀨一郎，「特許法原理」(中央、1985 復刊)，頁 133 以下。

¹⁷⁶ 形成處分指行政處分之內容係設定、變更或撤銷法律關係者而言，故給予特許、撤銷特許、對公務員之任命或免職、核准歸化、准許專利以及關於物的一般處分等，皆屬形成處分之性質。如所形成之法律關係為私法上之權利義務者，學理上稱之為形成私法關係的行政處分。吳庚，「行

核准專利之處分，在通說上既然被認為係屬行政處分，則以「地政機關，所為之測丈鑑定結果並非行政處分，亦無確定私權關係之效力」來類推，恐欠缺說服力。

以比較法及法制沿革的角度來觀察，德國及日本都是由行政機關審理專利無效問題，德國後來設立專利法院專門審理專利無效問題，德、日建立專利制度時民事法院都不能審理無效問題。但德、日未指出民事法院審理專利無效問題有違何種基本法理或有憲法層次之問題，日本後來也立法規定民事法院得就專利無效抗辯進行審理即可為證。況且，英國、美國建立專利制度時，一向是由法院審理專利無效。

因而，與其爭論民事法院得否審理專利無效問題，不如說這是國家專利政策與制度設計的問題，或者是說這是立法政策的問題，也就是立法形成自由的空間。此即呂律師所指之「國家制度設立、分官設職、各司其專長」。熊誦梅法官亦指出「此外，行政院之不同意見中，亦強調審理法草案係採民事訴訟及行政爭訟二元分立之制度，而擔心有關裁判歧異之問題。惟依釋字第 297 號解釋要旨『人民有訴訟之權，憲法第十六條固有明文，惟訴訟如何進行，應由法律另定之。』因此，立法者也可將草案第十六條之規定，視為一種特殊之智慧財產訴訟程序」¹⁷⁷。

我國建立專利制度時，立法者充分考慮專利無效審理程序，已設計了對當事人的程序利益保障，也考量行政及司法資源的配置與利用，而將專利無效宣告權限分配給專利專責機關。此時，民事法院無立法授權下，自行審理專利無效，有破壞法秩序之虞。而反對論者質疑民事法院法官審理能力之論點，恐只能作為立法政策是否適當之理由。

如今，智慧財產案件審理法已立法授權民事法院應就專利無效抗辯進行審理，現行法當否只能待下一次修法時再予考量。

(二)、國際趨勢之探討

將專利無效歸給行政機關之舉發制度審理，最大的問題是民事法院的侵權訴訟常常會等待行政機關對於專利無效之決定，希望侵權訴訟速審者常希望能仿照美國法院直接審理專利無效之制度。

從國際趨勢來看，有關專利無效之判斷及宣告權限，美國長期以來均歸屬於法院，在複審制度創設前行政機關不能宣告專利無效；德國長期以來則歸屬專利法院，民事法院不能宣告專利無效。兩者在此一問題可謂佔據光譜之左、右兩極端。其他各國制度則分布在此光譜之範圍內。

由於專利侵權訴訟在各國皆是由民事法院審理，因此，法院可判斷專利無效者亦可稱為侵權訴訟與無效宣告合併制；只能由行政機關判斷專利無效者，亦可稱

政法之理論與實用」(三民、2003)，頁 341。

¹⁷⁷ 熊誦梅，前註，頁 39。

第四章 民事法院之專利權無效審理

為侵權訴訟與無效宣告分離制。

從德國及美國均有強大的科技水準，以及專利制度運作的成熟性，兩國之作法並無絕對優劣之分，甚至可說兩者都能成功運作。但考慮時間上的變化，尤其是近年來之演變，實質上佔據光譜兩極端的國家均已逐漸改變，向中間移動。

合併制國家中，美國在 1981 年於專利商標局建立複審制度，讓第三者可在行政機關主張專利無效，1999 年又建立當事者系複審程序，擴大第三者參與複審程序，以往只能在法院主張專利無效的情況早已打破。

分離制國家中，德國多年來最高法院判決的見解，逐漸開放侵權訴訟之被告能主張專利無效的範圍，從部分公知技術之抗辯¹⁷⁸，到新穎性抗辯¹⁷⁹、進步性之抗辯¹⁸⁰等，典型的分離制實質上也已不存在。原採分離制之日本，2000 年最高法院判決後也已打破。

綜上，所謂「國際趨勢」，雖然讓民事法院同時審理侵權訴訟與權利有效予否之訴訟為一種國際趨勢，但是，強化行政機關審理專利無效也是一種國際趨勢。亦即，可說各國都朝向法院與行政機關雙軌處理專利無效之制度。

(三)、法院是否受行政處分之拘束

主張民事法院不待立法即得審理無效問題的理由之一，是認為民事法院不受違法行政處分之拘束，本於審判獨立原則，依法自主裁判之觀點。折衷說則以行政處分有重大明顯之瑕疵時，法院即得自為判斷，否則應曉諭當事人循舉發程序由行政機關審理為宜。這兩說均有其立論根據，並有實務案例。

然而，回到專利舉發制度之本身，是因專利實體審查在客觀上無法完全嚴密，而必須存在的制度。當專利專責機關審查專利申請案時已依法調查先前技術，審查程序亦無任何瑕疵，嗣後舉發人舉出一件專利申請過程中調查先前技術未發現之證據，證明系爭專利權欠缺新穎性，能否以此等客觀上作不到的問題，據此稱

¹⁷⁸ Reichsgericht, 3 Feb.1915.RGZ."Weichlotmetall"事件。最高法院判旨稱：「侵權法院沒有判斷專利無效的審判權，專利無效只能由專利局及最高法院的專利無效程序來判斷，侵權法院就專利無效問題受其決定之拘束。法院在侵權訴訟中，不能拿一件已被認定無效的專利之判決理由，用來解釋另一件專利無效。當系爭專利包含部分申請前之公知技術時，侵權法院雖不能宣告其無效，但可將其可預期部分除外，將其專利作狹義解釋。」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」，受錄於小泉直樹，「特許の有効性と侵害訴訟」(經濟産業調査會、2001)，頁 325 以下。

¹⁷⁹ Reichsgericht, RGZ 157.154(Kellerfenster 事件)。最高法院判旨稱：提起專利無效的 5 年期間限制，為法定安定性之利益和專利局下達客觀不適當決定而形成專利，所存在利益間衝突之取捨問題。5 年期間經過後專利完全無效化是不可能的，對於不適當之專利權的惟一救濟措施是，從專利保護範圍將直接和間接均等物除外，只有減縮至被記載於申請專利範圍的專利保護對象，另外將專利保護範圍限定在發明說明記載的實施例是不適當的。因此，先前技術完全被系爭專利所包含之抗辯當然有理由。君嶋祐子，同前註，頁 329。

¹⁸⁰ 1986 年 4 月 29 日德國最高法院在 Formstein 判決中，將被告可以就系爭專利無效之抗辯範圍進一步擴大至進步性要件。Bundesgerichtshof, GRUR 1986,803=18IIC795[1987]。君嶋祐子，同前註，頁 333。

原來授予專利權之行政處分違法，恐有疑問。

亦即，從專利制度本身之特點以觀，專利權之授予和專利權之撤銷是兩個分開的、不同的階段。專利權的授予，是立法者立法設立專責之審查機關，經過一定專利要件之審查，核准後經申請人繳費領證後授予專利權，此一權利是由國家所授予。其實立法者也未必要將審查權限交給專利局，例如美國最初施行專利法的1790年代，並無獨立之專利局，而係由國務院的專利委員會來處理專利業務。國家授予之權利自然是由國家所保障，權利受侵害時權利人自然是訴請國家的司法機關來維護其權利及排除侵害。

至於司法機關在維護權利的訴訟時，能否將該權利宣告無效，應該說法院是否有權將國家授予的權利宣告無效，而非圍繞在行政機關所作的行政處分對司法機關是否有拘束來探討。關於法院是否有權將國家授予之權利宣告無效這一點，亦是回到前述立法形成自由的問題。

(四)、訴訟經濟的迷思

主張民事法院能審理專利無效問題的最有力理由是訴訟經濟的考量，這也是日本在民事法院開設此一權限的最主要考量。廣義的訴訟經濟可分成幾點：

1. **迅速解決紛爭**：民事法院就專利無效問題直接審理能迅速解決紛爭，只在某種程度範圍內是正確的。除非仿照美國完全由法院審理無效問題，否則，在智慧財產局仍存在舉發制度，而且舉發審查不受民事法院拘束之情況下，一旦雙方審理結果有歧異，恐怕更不能迅速解決紛爭，雖然拘束智慧局的行政法院未來與民事侵權法院均屬智慧財產法院，但作為兩者終審的最高行政法院與最高法院仍然不同。
2. **訴訟成本**：法院的訴訟費用較行政機關之費用為高，這是美國自1981年起也在行政機關開設相當於我國舉發的複審制度的重要理由之一，可見在行政機關撤銷專利權的制度並非全無優點。況且行政機關有資深專利審查人員，專利無效與專利審查同樣是論究系爭專利權是否符合專利要件，專利審查人員的本業就是在判斷專利要件是否符合，由資深專利審查人員審理專利無效，較容易受人民信賴。
3. **雙軌下的訴訟經濟問題**：從國家整體資源來看雙軌制，理應避免重複審查，以免耗費司法及行政資源，關於此點，日本的作法相當值得參考。日本將專利無效問題儘量歸由特許廳審查，因此設有資訊交換制度。我國捨此途徑不用，圖以第17條智慧財產局的訴訟參加來解決此一問題，恐未能如願。（第17條之探討見下一節）

如今，在民事法院可審理專利無效抗辯之問題後，在專利專責機關原來的專利舉發制度並未廢除或修改，造成的裁判歧異可能性問題恐須正視。法院與專利專責機關都有其法定的訴訟程序與行政程序，各自認定無效的結果也互不拘束，也

第四章 民事法院之專利權無效審理

無法以同屬行政或司法體系內部可用協調的方式解決裁判之歧異。同一專利無效之理由及證據經判決或審定後還有一事不再理之問題，法院認定後之證據及理由對專利專責機關是否有一事不再理造成問題，專利專責機關認定後之證據亦有此問題。甚至，雙軌各自認定有歧異時，即使各自進行至終審，未來仍可能造成民事訴訟或行政訴訟再審的理由。

綜上，在雙軌制下，恐難說法院與專利專責機關兩者並不重覆排斥，而認為民事法院審理無效問題為合理可行。甚至可說，開設民事法院可審理專利無效，或許可杜絕「私法逃避」、「公法逃避」，形成「案了事未了」的惡風所造成的「訟則終凶」的窘境。但未來可預見的雙軌制一旦造成判斷之歧異，當事人訴訟費用(含專利舉發委任律師或專利師費用)與再審問題，所造成「訟則終凶」的窘境恐更甚以往。

(五)、更正的問題

日本在討論將專利無效歸由民事法院審理時，碰到最大的難題是專利權人提出之專利權範圍更正的問題。專利專責機關審理舉發案時，應將舉發人之舉發理由送交專利權人答辯，專利權人答辯時可提出專利說明書之更正，常見的更正是修改其申請專利範圍，也就是將其權利範圍限縮，以避開舉發證據所揭示之先前技術。適當之權利範圍限縮後，即可能由原來的舉發成立變成舉發不成立。亦即，更正是舉發審查過程中法律給予專利權人防禦的手段之一。

日本 2000 年最高法院領導判例是在限制條件下開設民事法院的判斷權限，所謂限制條件實質上就是指專利權人若提出更正，民事法院即不得自行判斷。日本通說認為更正是審查專利權人所提出新的權利範圍是否准許，性質上相當於審查一件專利申請案是否可核准，專利申請案之審查既然是立法分配給行政機關的權限，更正亦應屬行政機關之權限。

我國審理法第 16 條立法理由也指出：「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。」似乎還找不法院可以就專利權人之更正進行審理的法律規定與立論根據。因此，當專利權人在民事法院提出更正當作專利無效的防禦手段之一時，民事法院恐怕也只有等待智慧局對更正案的審理結果一途。

五、未來可能的實務問題

綜上，司法院以土地或一般私權的法理，來類推專利權適用相同法理，恐有疑問，忽略了專利的特性並非只有其技術專業性而已。

但是，有關民事法院在侵權訴訟中能否就專利無效抗辯進行判斷，固值探討，如今智慧財產案件審理法既已三讀通過並正式施行，此一課題之探討已漸無實益。未來可探討的問題是，此一問題究屬立法形成自由或有違反憲法層次之三權分立問題，但從日本 2000 的判決及 2005 年特許法修正係經由充分之討論(包含憲法層次之探討)，圍繞此一課題恐亦無實益。

因此，與其就民事法院可否審理專利無效問題議論，不如探討如何解決雙軌的實務面問題比較實際，以下是未來可能發生的問題。

(一)、毫無裁量空間的自為判斷

審理法第 16 條明定「法院『應』就其主張或抗辯有無理由自為判斷」，此一規定是避免法官為「公法逃避」¹⁸¹，卻也同時讓法官針對個案事實狀況不同失去裁量空間。

陳容正法官對於此一條文採剛性之規定亦撰文指出在某些情況下法院仍可裁定停止訴訟為宜：「因此從訴訟經濟、避免重覆審理及裁判矛盾、權利有效救濟、紛爭迅速解決等程序保障原則進行考量，自應視不同情況加以區分，在該智慧財產權有應撤銷、廢止之原因業經開始行政爭訟程序後，當事人方提起民事訴訟程序，並主張或抗辯該先決問題，民事法院仍可裁定停止訴訟程序，以避免裁判歧異及重覆審理，且減少當事人就先決問題分頭應訴之困擾，而在正常情況下，亦不致延滯訴訟；」¹⁸²。

另外，還有專利權更正的問題。專利權人向智慧財產局提出更正以限縮其權利範圍，並在民事法院主張之。更正案繫屬智慧財產局尚未處分前，專利權範圍的大小並未確定。在審理法未規定法院可就准否更正自為判斷下，法院恐不能代為審查更正案，則以確定權利範圍大小才能判斷的無效問題即無從「自為判斷」。

日本富士通判決已明確指出，只有在無更正之情況下，法院才可判斷無效事由。在我國舉發審查實務上，專利權人提出更正頗為常見的情況下，此一毫無空間的自為判斷規定，恐將造成未來實務之難題。

(二)、無效理由的複雜與差異性

暫不論專利法規定可以撤銷專利權之事由相當多，以及專利法多次修正後，撤銷專利權的事由歷經多次改變，專利要件之解釋基準亦有不同¹⁸³。在此要提出的是，當事人抗辯專利權有應撤銷的原因為何？具有未知性。

專利法第 67 條列舉得舉發事由，若非屬得舉發事由即不得舉發，亦即，舉發制度下「應撤銷專利權的原因」有法律明定，但審理法第 16 條並未指出所謂應

¹⁸¹ 曾華松，註 156。

¹⁸² 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，頁 97。

¹⁸³ 專利權期間長達 20 年，基於實體從舊，撤銷專利權的實體要件可能涉及不同的專利法版本。

第四章 民事法院之專利權無效審理

撤銷原因是專利法所定之事由，未來在民事法院可提出之無效事由，可能有超出專利法定事由之可能，例如消滅時效¹⁸⁴，誠信原則等¹⁸⁵。

還有，在民事法院得主張專利無效之適格主體也和舉發人不同，誰可為舉發人在專利法已有明定，除某些舉發事由限利害關係人外，絕大部分事由都可由第三人舉發。但在民事訴訟中，在誠信原則下，專利權之被授權人能否舉發即成為問題¹⁸⁶。

六、結語

日本與我國原來都是採只能由專利專責機關主管的舉發程序才能撤銷專利權的制度，民事法院並不能審理專利無效問題，也不能撤銷專利權。由第二章法制沿革可知，這是源自德國的制度。但是，德國後來成立專利法院專門審理專利無效問題，使得專利無效與專利侵權各有管轄法院，日本及我國並未走向德國成立專門法院的制度。

由德、日及我國的發展，可說專利無效宣告權限是視國會立法而定。國會既已立法交由專利專責機關，則因專利權是一種私權，將其比擬為其他私權而認為不待法律規定，民事法院亦可審理無效問題者，恐怕太過簡化此一課題。重要的是，由專利專責機關審理專利無效，有經過專業訓練之資深專利審查人員審理之設

¹⁸⁴ 消滅時效(laches)(35 USC 286, 前段規定：除法律另有規定外，對於提起侵害之訴或其反訴前六年以上之侵權損害，不得請求損害賠償。)及衡平禁反言(equitable estoppel)(A.C. Aukerman Co. vs. R.L. Chaides Construction Co., 960 F.2d 1020(1992)。專利侵權訴訟，Aukerman 是專利權人，就系爭專利曾與被告 Chaides 協議授權，Aukerman 通知 Chaides 若在 1979 年 7 月 1 日前授權，則可撤回專利權之侵權主張，Chaides 回信指出欲起訴請便。在八年後 Aukerman 才起訴，被告聲請總結判決，地院以消滅時效及衡平禁反言之理由判決原告敗訴。上訴法院維持地院判決，並指出(1)原則上專利權人自知悉侵權行為時起逾六年者，即推定請求權時效消滅，此時專利權人負時效中斷之舉證責任，否則損害賠償之請求均被禁止；(2)當行為人以令人誤解的方式和對造溝通，溝通方式包含文字、行為或沉默，對造對此行為產生確信並可能產生損失時(would be harmed materially)，即有衡平禁反言之適用)等。

¹⁸⁵ 美國侵害事件之被告在專利無效理由之外，也可以提出專利權不能行使的理由作為抗辯。這些理由在性質上專利局不能審查，包括依誠實義務違反之不正行為(37 CFR. Section 1.56。摘要如下：專利申請者向專利局申請專利時有公平和良好信用之責任，包含向專利局揭露申請者所知之所有和可專利性相關之資料。專利不能給予違反上述揭露責任以欺騙專利局者。)

¹⁸⁶ 美國原則上專利侵害訴訟之被告不論何人均可主張專利無效，即使是取得實施權者也可以主張專利無效。1969 年最高法院在 Lear 判決中，鑑於專利有效性關係重大公共利益，專利事件不適用一般契約理論之禁反言，即使是實施權者也可以在侵害事件中主張專利無效(Lear, Inc. vs. Adkins, 395 US 653(1969)。本件訴訟起因係專利權人被告授權人未依授權合約支付權利金，被授權人主張專利無效，原告認為被告既然同意授權，自不能主張專利無效。最高法院判決指出：被授權人主張專利無效並無禁反言之適用，因為若其主張成立，對於無效之專利可不必再支付權利金。)。唯一適用禁反言不能主張專利無效者，是專利讓與人。基於衡平(equity)理念，專利讓與人對於受讓人不能主張專利無效。(Diamond Scientific Co. vs. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220(1988)。CAFC 判決維持聯邦地院之讓與人禁反言(assignor estoppel)判決，理由是讓與人讓與專利時係以相當之價值交換，且專利權人申請專利時已宣誓其為第一和惟一之發明人。)

第四章 民事法院之專利權無效審理

計，這對當事人而言是一種程序保障，日本無效審判的嚴謹審查程序更能看出此點。民事法院未由國會立法授權，就自行認定專利無效之問題，有剝奪立法所保障之當事人程序利益之嫌。智慧財產法院成立前，民事法院並無技術審查官設置，在智慧局之舉發審查則有一定經驗程度之專利審查人員審查，此即對當事人之一種程序利益，這也是採反對論者所質疑的理由之一。

民事法院不能審理專利無效，最大的問題是須等待專利專責機關的審查結果，尤其等待後續的行政爭訟結束，常常曠日費時，使得民事侵權訴訟無法速審，專利權人之權利無法實現。因而，日本乃開設民事法院可以審理專利無效抗辯之制度，由於日本專利侵權訴訟一審由東京及大阪地裁管轄，東京及大阪地裁設置有「技術調查官」，可協助法官審理技術爭點，前述有剝奪當事人程序利益之問題不大。我國智慧財產法院亦仿日本設有「技術審查官」，由專利專責機關有一定經驗程度之專利審查人員充任，前述疑慮即可解除。

如今，審理法第 16 條既已立法通過並正式施行，不論當初立法政策考慮是否周延，民事法院可就專利無效認定這一點已成定局。與其再討論民事法院可否認定專利無效，不如討論如何解決實務上開設此一制度所可能產生的實務問題。實際上，審理法開設此一制度後亦有配套，即第 17 條的專利專責機關參加訴訟制度，下一節將討論之。



第四節 專利專責機關在侵權訴訟的訴訟參加

一、本節探討之問題

審理法第 16 條開設民事法院可認定專利無效之制度後，形成行政機關與民事法院均可認定專利無效之雙軌制。雙軌也包含後續之救濟，在民事訴訟是上訴審，在舉發審定是其行政爭訟。此種雙軌制如何解決裁判歧異，有兩類問題須解決：一是第一審的認定，二是上訴審或行政爭訟之認定；前者是行政機關與法院認定歧異問題，後者是行政法院與民事法院認定歧異問題。

關於行政法院與民事法院間的問題，在我國公、私法二元法院體系下，已有相關之討論，沈冠伶副教授指出：「實體法上之公、私法二元分離，在訴訟制度上，未必亦須截然二分，在專業審判之理念下，審判權要分屬為幾個法院系統，乃立法政策上之選擇。但不論如何，審判權之分屬，不能成為當事人接近法院之障礙，亦不能有礙於當事人權利之有效救濟，而輾轉於數法院，仍未能終局解決紛爭。因此，民事訴訟與行政訴訟之關係，在制度設計上，應儘可能減少衝突，且亦應以最有利於當事人之解釋方式，予以解決。」

「在社會的紛爭複雜化後，一個紛爭中如同時含有公法與私法之混合法律關係時，為求紛爭集中審理、一次解決，宜盡量避免將同一紛爭予以切割，除非當事人已自行將紛爭中之先決法律關係向他審判權之法院起訴，為避免裁判矛盾、重複審理，而有停止訴訟程序之必要，否則，就訴訟標的具有審判權之民事法院或行政法院亦得就涉及他審判權之先決問題自為審理、判決，而非必停止訴訟程序。法院之闡明，固然有助於當事人選擇較適當之訴訟程序，但當事人如欲追求紛爭一次解決之程序利益，而無意另闢程序，追求專業審判之利益時，基於程序主體權及程序選擇權之法理，於無礙公益下，受訴法院不宜裁定停止訴訟程序，而須自為審理、判斷。」¹⁸⁷

前揭論述指出同一事件在不同法院間審理產生的問題並不難解決。本文所欲探討者是行政機關與法院間的問題，因行政機關與司法機關各有法定職權，其間認定產生歧異，問題更為複雜，況且以專利訴訟而言，第一審判決往往是主戰場。

關於法院與行政機關間的問題，沈冠伶副教授亦有著墨：「民事判決對於其後所進行之行政爭訟程序，基於法院等價之觀點，在既判力之客觀範圍及主觀範圍下，亦具有超越審判權範圍，而拘束當事人及行政法院之效力。在主觀範圍上，對於訴外人行政機關雖不具有既判力，但常可發生判決之附隨效力，即構成要件效力。且亦宜透過訴訟參加制度，引進行政機關參與程序，使其將來不能再主張民事判決之不當，而使紛爭一次解決。」¹⁸⁸

¹⁸⁷ 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，頁20。

¹⁸⁸ 沈冠伶，前註，頁40。

智慧財產案件審理法第 17 條即設有智慧財產專責機關參加訴訟之規定：

「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。智慧財產專責機關依前項規定參加訴訟時，以關於前條第一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。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。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。」¹⁸⁹

在審理法規定下，未來專利侵權訴訟中，被告主張專利權無效時，法院裁定命專利專責機關參加訴訟，此種訴訟參加究竟為現時學理上何種訴訟參加類型？或是另創一種新的訴訟參加類型？此一課題之釐清，關係到專利專責機關參加訴訟的地位為何？判決對參加人的效力為何？審理法僅規定此種參加適用民事訴訟法(以下簡稱民訴法)第 61 條，不適用民訴法第 63 條第 1 項前段、第 64 條，則其他條文究竟是否適用，勢必由此種參加之本質推論。因此此一議題有探討之重要性。

二、訴訟參加之意義與種類

有關訴訟參加之類型，學者有不同的區分方式與名稱，但探究其實質內容則大同小異。基本上有民訴法第 54 條、第 58 條、及第 62 條等三種類型。

有學者將第 54、58 條分別稱為主參加訴訟與從參加訴訟，第 62 條稱為獨立之輔助參加¹⁹⁰。

民事訴訟法第 54 條所規定，就他人間之訴訟標的全部或一部，為自己有所請求，或主張因其訴訟之結果，自己之權利將被侵害者，得於本訴訟繫屬中，以其當事人兩造為共同被告而提起之訴訟，稱為主參加訴訟。

民事訴訟法第 58 條所規定，就兩造之訴訟有法律上利害關係之第三人，為輔助一造起見，於該訴訟繫屬中參加其訴訟，稱為從參加訴訟，又稱為輔助參加。在此種區分下又認為，廣義之訴訟參加，包含主參加訴訟與從參加訴訟，狹義之

¹⁸⁹ 第一項至第三項規定智慧財產專責機關得參加訴訟之依據、參加後得提出攻擊或防禦之範圍及其效力。按智慧財產專責機關為智慧財產註冊審核之主管機關，智慧財產訴訟之結果，與智慧財產專責機關之職權有關，自宜使其得適時就智慧財產之訴訟表示專業上意見，爰明定法院認有必要時得命其參加訴訟。智慧財產專責機關參加訴訟後，就當事人所主張智慧財產權有效性之爭點，在與當事人之訴訟行為不牴觸之範圍內，應許其得提出攻擊防禦方法。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，則民事訴訟法第 63 條第 1 項前段、第 64 條規定自不在準用之列。

二、智慧財產專責機關參加訴訟，既僅就權利有效性之爭點得為攻擊或防禦，則如其參加訴訟後，該爭點嗣已無爭執，智慧財產專責機關自無繼續參加訴訟之必要，爰設第四項明定此時智慧財產法院得依職權撤銷其參加。

¹⁹⁰ 陳榮宗、林慶苗，「民事訴訟法(上)」(三民、2005)，頁 217 以下。

第四章 民事法院之專利權無效審理

訴訟參加則專指從參加訴訟。

另有學者認為¹⁹¹，第 54 所定者是一種「以訴訟繫屬中兩造為被告之共同訴訟」，將其列為共同訴訟之一種類型。而第 58 條所規範者才是訴訟參加，又稱輔助參加與從參加。

民訴法第 62 條規定，訴訟標的，對於參加人及其所輔助之當事人必須合一確定者，準用第 56 條規定。此種特殊情形之從參加，有稱為獨立之從參加、共同訴訟參加、或獨立參加等。

綜合前述類型區分，均是將第 54 條所規範者稱為「主參加訴訟」，或將其當作共同訴訟類型之一，而第 58 條所規範者，或稱從參加訴訟、或稱輔助參加。但一般若僅稱「訴訟參加」多是指後者而言。而第 62 條定雖有不同用語，但基本上是認為這是特種的訴訟參加。

(一)、主參加訴訟

民訴法第 54 條規定：「就他人間之訴訟，有下列情形之一者，得於第一審或第二審本訴訟繫屬中，以其當事人兩造為共同被告，向本訴訟繫屬之法院起訴：一、對其訴訟標的全部或一部，為自己有所請求者。二、主張因其訴訟之結果，自己之權利將被侵害者。依前項規定起訴者，準用第 56 條各款之規定。」此種由第三人提起之訴訟稱為主參加訴訟，他人間之訴訟稱為本訴訟。此兩訴訟互相關聯，若於本訴訟繫屬之法院，以兩造當事人為共同被告而起訴，可藉一次之判決，解決自己與兩造間之爭執，既可避免本訴訟與主參加訴訟兩判決之矛盾，達成統一判決之目的，亦可節省訴訟程序而達訴訟經濟之目的。

主參加訴訟亦有學者稱其為以訴訟繫屬中兩造為被告之共同訴訟¹⁹²，不過基本上都是指民訴法第 54 條所指之訴訟。

(二)、訴訟參加

民訴法第 58 條第 1 項規定，就兩造之訴訟有法律上利害關係之第三人，為輔助一造起見，於該訴訟繫屬中，得為參加，是為訴訟參加。原則上，訴訟之進行，僅能有當事人及其代理人始得為之，其他之人在法律上不能進行訴訟程序，從而訴訟結果亦不能影響其他人之權利地位。若於一定情形，當事人之訴訟結果對其他人之權利地位發生影響時，對於有利害關係之第三人，不能不賦與其自行進行訴訟程序，俾以保護其自己之權利。

¹⁹¹ 楊建華原著，鄭傑夫增訂，「民事訴訟法要論」（三民、1994），頁 107 以下。

¹⁹² 楊建華原著，鄭傑夫增訂，前註書。

(三)、獨立參加

民訴法第 62 條另外規定，訴訟標的，對於參加人及其所輔助之當事人必須合一確定者，準用第 56 條之規定，是為獨立參加。

於當事人訴訟結果，判決既判力得擴張及於第三人之情形，無論其係出於形成判決之絕對效力抑或類似必要共同訴訟之判決效力，第三人之權利或法律上利益有可能受既判力擴張之侵害。

獨立參加人有雙重之地位，一面係具當事人之必要共同訴訟人地位，另一面又係以從參加人之地位輔助其當事人，但其實際並非真正之共同訴訟人，即非當事人，僅屬其所輔助當事人之輔助人而已。¹⁹³

三、專利侵權訴訟中專利專責機關之訴訟參加問題探討

(一)、智慧財產專責機關參加訴訟

在專利侵權訴訟中，還有一值得探討的問題是，專利專責機關之訴訟參加的性質。

司法院在審理法第 17 條創設專利專責機關參加訴訟之型態，其立法理由謂：

1. 第 1 項至第 3 項規定智慧財產專責機關得參加訴訟之依據、參加後得提出攻擊或防禦之範圍及其效力。按智慧財產專責機關為智慧財產註冊審核之主管機關，智慧財產訴訟之結果，與智慧財產專責機關之職權有關，自宜使其得適時就智慧財產之訴訟表示專業上意見，爰明定法院認有必要時得命其參加訴訟。智慧財產專責機關參加訴訟後，就當事人所主張智慧財產權有效性之爭點，在與當事人之訴訟行為不抵觸之範圍內，應許其得提出攻擊防禦方法。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，則民事訴訟法第 63 條第 1 項前段、第 64 條規定自不在準用之列。
2. 智慧財產專責機關參加訴訟，既僅就權利有效性之爭點得為攻擊或防禦，則如其參加訴訟後，該爭點嗣已無爭執，智慧財產專責機關自無繼續參加訴訟之必要，爰設第 4 項明定此時智慧財產法院得依職權撤銷其參加。

探究其立法理由，審理法第 17 條之訴訟參加僅規定適用民訴法第 61 條及不適用第 63 條第 1 項前段、第 64 條，則民訴法第 58 條以下其他各條文應如何適用，

¹⁹³ 陳榮宗，林慶苗，註 190 書，頁 228 以下。

第四章 民事法院之專利權無效審理

亦即此種訴訟參加的性質為何？以下嘗試就其立法理由檢討之。

(二)、專利專責機關參加訴訟之性質

1.參加之本質

民事訴訟為民事法院依當事人之請求就民事糾紛事件利用國家權力強制解決之程序。專利專責機關與侵權原、被告並無「民事糾紛」，審理法讓一個並無民事糾紛之專利專責機關參加訴訟，並非從民事訴訟之基本意義出發。

2.參加之要件

侵權訴訟於法院繫屬中，原、被告分別為專利權人及侵權嫌疑人，被告主張專利無效。被告除在侵權訴訟中主張專利無效外，亦可向專利專責機關舉發，請求撤銷專利權，此時專利權人為被舉發人。舉發經專利專責機關審查後，發給舉發人(被告)及專利權人(原告)舉發審定書，亦即，專利專責機關是處於判斷專利權是否應撤銷之中立地位，並擁有撤銷專利權之職權，自難稱就任一造當事人之訴訟有法律上利害關係。因此，專利專責機關參加訴訟，不符民訴法第 58 條所定之訴訟參加要件。

3.參加程序

參加，應提出參加書狀，於本訴訟繫屬之法院為之(民訴法第 59 條)。審理法第 17 條之參加卻是由法院裁定參加及撤銷參加，而非專利專責機關提出參加書狀，自不適用民訴法第 59 條。此種「裁定參加」除與民事訴訟採處分權主義之精神不符外，未來專利專責機關若拒絕參加，可否抗告，若未參加也未抗告，是否依裁定仍為訴訟參加人，恐生疑義。

4.當事人之異議權

不論何種形式之訴訟參加，都不是訴訟當事人，真正的訴訟當事人均應有異議權。民訴法第 60 條規定當事人對於第三人之參加，得聲請法院駁回，但專利專責機關之參加，是由法院裁定，亦即法院就其參加已為決定，自不可能再駁回，何況專利專責機關是被動參加，此時當事人之異議權若要維護，應就法院裁定提起抗告。

5. 參加人之權限

民訴法第 61 條之參加人權限，於專利專責機關參加訴訟時準用之。亦即專利專責機關參加訴訟時，須輔助一造當事人，就侵權被告有關專利權無效理由之主張，為訴訟行為。專利無效是否有理由，需經兩造攻防始能得知，在兩造未進行言詞辯論前，專利專責機關即使依法院裁定而參加訴訟，應輔助那一造即成問題。

6. 訴訟裁判對參加人之效力

專利專責機關參加訴訟不適用民訴法第 63 條第 1 項前段所定「參加人對所輔助之當事人，不得主張本訴訟之裁判不當。」立法理由稱此因不宜發生訴訟參加之拘束力。未來有關專利權無效之判斷權限，形成法院與專利專責機關雙軌制，兩者各自依法審理，有各自的審理程序，其判斷本來就各自獨立。就國家整體而言，雙軌下應避免判斷歧異，設立專利專責機關參加訴訟，首應注重訴訟參加之拘束。而審理法卻又讓其不發生訴訟參加之拘束力，無助解決判斷歧異問題。

7. 承當訴訟及其效力

專利侵權訴訟起訴後，被告除可依審理法第 16 條主張專利權有應撤銷之理由，也可向專利專責機關舉發，專利專責機關審理舉發案是站在中立之地位，且有撤銷專利之職權。因此，在侵權訴訟法院審理專利權是否應撤銷問題，專利專責機關充其量係就此一問題提出專業之見解，其角色應該較接近於鑑定人之地位。

因而，專利專責機關參加訴訟不適用民訴法第 64 條所定之承擔訴訟，就專利專責機關之角色，不宜承擔訴訟乃屬當然。

四、結語

我國引入類似日本可由民事法院審理專利無效抗辯的制度，卻未引入日本雙軌之協調制度來解決行政機關與法院認定歧異之問題，而自創民事法院得命專利專責機關參加訴訟之制度，企圖解決之。

然而，此種訴訟參加並非屬現行民事訴訟法上任何一種訴訟參加之類型，而是自創一種新的類型，造成訴訟加類型之複雜化。由於類型複雜，將增加法理上之類型區分問題，也增加實務上運作引用適當法條及法條解釋上之困難度。

命專利專責機關參加訴訟是否就能解決雙軌之問題，恐太過樂觀。專利專責機關在舉發未審定前，並不能在民事法院說明舉發是否成立，因行政機關有自己法

第四章 民事法院之專利權無效審理

定的審查程序，程序未結束前，自然沒有最終的審查結果，未經審定發文亦不能對外透露審查結果。即使等待智慧局對舉發案之審定，依現行審查實務，由於專利法對舉發案當事人補提證據資料並無任何限制，造成雙方當事人一再補充資料，舉發審查因而曠日費時，耗時兩年至三年亦屬常態。而設立智慧財產專業法院之重要任務之一，是改善以往民事侵權訴訟等待舉發審查確定之問題。也就是智慧財產法院已不能再等待舉發案之審定，而必須自行判斷專利無效問題。

若設計參加訴訟的目的是當民事法院自行認定專利無效問題後，讓參加訴訟的智慧局為判決既判力所及，希望智慧局就舉發不再為歧異之審定，恐也未能達到目的。因智慧局有法定的舉發審查程序，民事法院既判力的效力或構成要件效力能否蓋過專利專責機關的法定審查職權，在法律無明文下，是有很大大爭論空間的問題。智慧局若未依法定的審查程序審查舉發案，而直接引用民事法院的判決當作舉發審查結果，有被當事人指為違法之虞，何況，舉發人未必就剛好是民事訴訟的侵權被告。

主張讓行政機關參加訴訟的沈冠伶副教授是先引用學理指出「為避免國家機關間判斷上矛盾，德國之實務及學說上遂透過對於實體法上之解釋，而擴大得發生構成要件效力之情形，換言之，實體法之條文中雖未明白以『確定判決』作為構成要件要素，但某一私法上權利或義務乃公法上法律效果發生之構成要件，且該權利或義務又已經民事判決予以確定時，於其後之行政爭訟程序上，該民事判決即具有決定性，行政機關或行政法院須予以尊重，不為相異之判斷，而認為構成要件要素該當。」¹⁹⁴進而主張「透過訴訟參加制度，引進行政機關參與程序，使其將來不能再主張民事判決之不當，而使紛爭一次解決。」在其的論述中主要是引用德國學理，舉例時並無引用專利事件。按德國既已設立專利法院專門審理專利無效問題，亦即德國專利局已不審理專利無效，則縱使民事法院對專利無效已為判斷，也不生德國專利局是否應予尊重或有何構成要件效力之問題。即使專利法院或民事法院審理時請專利局參加訴訟，專利局也只是就其專業表示意見，不生是否拘束專利局之問題，因專利局根本不審查舉發案。

綜上，訴訟參加的設計似未仔細考慮行政機關法定的舉發審查職權，未來實務運作後，基於前述之實務問題，應可預見裁定智慧財產局參加訴訟之案件會越來越少，此項制度設計恐難達成預期功能。

¹⁹⁴ 沈冠伶，前註 187，頁 33。

第五節 雙軌制下的問題與解決之道

智慧財產案件審理法已於 97 年 7 月 1 日隨著智慧財產法院之成立而正式運作，審理法第 16 條及第 17 條在實務運作上可能產生之問題是值得重視的。一項新的制度必須比以前更進步，才能彰顯新制度之價值，尤其是大費周章設立一所智慧財產法院，更不能讓民眾失所期望。然而，任何制度都非完美，以下將沿續前面各節，討論新制可能造成的問題，並參考其他國家之經驗，提出可能的解決方案。

一、雙軌造成之混亂

民事法院可以審理專利無效問題後，原來專利專責機關的舉發制度並未廢除，造成雙軌的專利無效認定。從國家整體而言，雙軌制不僅浪費審查資源，若有歧異之認定，更是造成當事人之困擾。雖然民事二審及舉發之行政訴訟一審會進到同一所法院，也就是智慧財產法院，但民事訴訟依訴額多寡未必能進到二審，見解的歧異更增添日後再審的可能性。

關於雙軌造成的問題，謝銘洋教授認為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。其指出：「如果由於沒有拘束力而允許被告於侵權訴訟之外，就相同之事證另外再提出舉發撤銷或評定無效，將造成行政資源之浪費，因為未來智慧財產法院在配置有技術審查官之情形下，可以就專利舉發事由是否成立，為實質上之認定，在商標之情形，法官因具有智慧財產法之專業知識，對於請求評定商標無效是否有理由，亦可為實質上之認定，嗣後如果容許被告再以相同之事證向智慧財產局提出舉發撤銷或評定無效，而仍然不服主管機關之決定，最後仍須向智慧財產法院提出行政訴訟，仍然是由智慧財產法院之法官，在相同之人員配置下審理，等於是同一件事情在智慧財產法院重複被審理兩次，似無必要。況且智慧財產局在侵權案件已經參加訴訟，對於系爭專利或商標之有效性，已經有充分之機會表達意見，是否有必要容許被告再提出舉發或評定，實不無疑義。況且如果智慧財產局因不受拘束而可以另為不同處分之結果，恐將造成更複雜之結果。」

「同樣之理由，如果智慧財產法院在侵權訴訟中所為該專利或商標無效之判斷不具有拘束力，智慧財產局亦不須將其撤銷，則權利人仍然可以拿該實質上已經被認定為無效之權利對其他人主張侵權，法院亦須為實質審理，如果不同法官審理之結果有所不同，後案之法官並不認為該專利或商標無效，則將產生極為分歧之結果，恐將使得法律秩序陷入混亂。他人如欲將該專利或商標徹底消滅，還必須另外向智慧財產局提出舉發撤銷或評定無效。智慧財產局須重新加入審理，不論審理之結果如何，權利人或舉發人必有一方不服，最後還是會上訴到智慧財產

第四章 民事法院之專利權無效審理

法院，同樣案件由同一法院審理兩次，不僅造成行政與司法資源之浪費，而且嚴重影響人民權益與產業競爭秩序，並不妥當。」¹⁹⁵

另外，陳容正法官對智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項可能造成的問題亦撰文指出：「但如在民事智慧財產權訴訟提起之前，該行政處分先決問題即已開始進行行政爭訟程序，並已花費相當之勞力、時間、費用進行審理、調查證據，甚至例如在專利事件已送請鑑定，此時民事法院見該行政處分有無應撤銷、廢止之原因，難道仍應全部重新自行調查審理，以便自行判斷，無視行政爭訟程序所花費之勞力、時間、費用，如此對於訴訟經濟、避免重複審理及裁判矛盾是否有所助益？」¹⁹⁶

從謝教授及陳法官之論述中可以瞭解，雙軌制所造成的專利無效認定之混亂情況是可以預見的，浪費行政與司法資源也是可以預見的，此種制度從國家角度觀之是不好的，是必須檢討的。

二、解決雙軌混亂之道

解決雙軌混亂之道，尤其是一審民事訴訟與行政機關間的問題，沈冠伶教授指出：「基於法院等價之觀點，民事判決對於其後進行之行政爭訟程序，在既判力之客觀範圍及主觀範圍，均發生超越審判權範圍，而拘束當事人及行政法院之效力。…民事判決理由中涉及行政處分之違法或不當部分之判斷，基於行訴法第 12 條第 1 項，於其後之行政爭訟程序，不生確定力。但關於私權關係或其他公法關係之判斷，在一定條件下，如無害於當事人之程序保障，宜賦予拘束力。」

謝教授及陳法官就雙軌造成的問題提出可能的解決方案，謝教授認為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，其從德、日、美國的比較觀察，認為我國智慧財產案件審理法的設計比較接近美國，「我國未來所採取之作法，毋寧是比較接近美國，賦予法院有認定有效性之權限，況且我國未來智慧財產侵權案件第一、二審均在智慧財產法院，且有技術審查官之配置，其對於該專利是否有效，有充分之能力加以判斷，此亦為審理法草案第 16 條賦予法院就其有效性自為判斷之原因。既然要求審理侵權之智慧財產法院就專利之有效性有權自行加以認定，卻又不承認其有拘束力，而只是於該草案同條文第 2 項規定『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』，且又於審理法草案第 17 條規定對於參加訴訟之智慧財產局無拘束力，此與前揭各國立法例均有所不符。」¹⁹⁷ 以上雖指出我國之設計較接近美國，但也指出與各國立法例有不同處。

¹⁹⁵ 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，頁 11 以下。

¹⁹⁶ 陳容正，前註 182，頁 97。

¹⁹⁷ 謝銘洋，前註 195，頁 11 以下。

然而，本文第二章說明美國制度時即已指出，美國法院審理專利無效問題可當作訴訟標的，亦即被訴侵權者可以反訴專利無效，有侵權之虞時可提出專利無效確認訴訟。而日本及我國只能當作被告抗辯之事由，不能當作訴訟標的，這一點我國較接近日本。而且，美國法院即使宣告專利無效，亦無對世效，美國法院宣告專利無效對第三者效力如何，1936年最高法院在 Triplett 判決中，確立專利無效判決並無既判力之原則，1971年最高法院在 Blonder-Tongue 判決中推翻判決先例，認為一旦專利無效判決確定，除非專利權人在訴訟程序上未獲公平之對待，專利權人已不能再對他人行使專利權¹⁹⁸。但是，並無判例指出專利無效判決，對於美國專利商標局具有拘束力。因此，雖然法院就無效之判決對於舉發審查有拘束力之主張可解決雙軌問題，以比較法之觀點並無法找到支持此說之證據。

陳法官則指出：「而依向來之見解，民事判決之既判力客觀範圍既限於訴訟標的，判決理由之判斷不發生既判力，則民事法院就行政處分先決問題之判斷既以判決理由為之，縱有相同之當事人在後訴訟中豈非仍得繼續爭執該行政處分先決問題，顯有不合理之處，而為擴大訴訟制度解決紛爭之功能，學說上有『爭點效』理論，…。實務上最高法院認為法院於判決確定理由中，就訴訟標的以外當事人主張之重要爭點，本於當事人辯論結果，已為判斷時，其對此重要爭點所為之判斷，除有顯然違背法令之情形，或當事人已提出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形外，應解為在同一當事人就該重要爭點所提起之訴訟中，法院及當事人就該已經法院判斷之重要爭點法律關係，皆不得作任何相反之判斷或主張，以符民事訴訟上之誠信原則。」¹⁹⁹

前述解決雙軌混亂之道，是從實務面民事訴訟與舉發及其行政爭訟雙軌進行中，不論是法院或專利專責機關，不論是進行至何一審級，宜注意就專利無效已先作判斷並有判決或決定的結果，儘量避免重複再作一次審理，以節省訴訟資源並避免歧異。以下將提出以制度面解決雙軌問題的可能方案。

三、從制度解決雙軌混亂之道—代結論

本章探討民事法院可否審理專利無效問題，認為應屬立法形成自由。因而，雙軌造成之問題亦應由立法來解決。從前述之討論與相關文獻提出之觀點，國家立法政策上應考慮行政與司法資源的有效運用。

美、日等先進國採雙軌制之後，並無前述之混亂情形，「…且從上述各國法制觀之，均採侵權訴訟之無效抗辯與行政審查無效訴訟之雙軌制，似乎並未發生嚴重之裁判歧異問題」²⁰⁰，實則先進國家就雙軌在制度面已有避免歧異之設計，以

¹⁹⁸ 潘世光，「美國專利無效訴訟之第三者效力研究—論美國最高法院 1971 年 Blonder-Tongue 判決」，95 年 5 月，智慧財產權月刊。

¹⁹⁹ 陳容正，前註 182，頁 99。

²⁰⁰ 熊誦梅，前註 156，頁 39。

第四章 民事法院之專利權無效審理

下是我國兩種可能的解決之道。

第一種是日本所用的方法。實際上，日本建立雙軌制時早已考慮可能的問題，因而設計了儘量歸由特許廳審理的制度。特許法規定民事法院應將當事人提出的專利無效資料通知特許廳，卻未規定特許廳要將所審理的專利無效資料交給民事法院。特許廳取得資料後，可依職權將該等資料納入審查。再搭配快速審理之實務，特許廳無效審判之平均審結期間只有約十個月，讓民事法院開庭前即已獲知特許廳的審查結果，即可避免前述浪費訴訟資源之問題，並降低裁判歧異之可能性。此種方法也同時解決更正的問題，更正是專利權人對抗無效問題的防禦手段，當專利侵權被告在法院抗辯專利無效、原告專利權人提出更正專利權範圍時，法院不能審理更正問題，因制度上已歸由特許廳先行審查，特許廳審查無效審判事件時，可一併審理專利權人之更正，並作出是否可准予更正之決定。

此種方式有一點很重要配套的是無效審判必須快速審理，因而雙方當事人提出攻擊防禦方法亦必須有限制，例如審判請求書提出後即不得再變更要旨(特許法第131條之2)，我國對於舉發人補提證據則無任何限制，造成舉發人一再補充新證據資料、一再將新證據資料交由專利權人答辯的情況。

另一種解決的方式，是較接近美國的作法，也就是廢除專利舉發制度，讓專利無效問題歸由法院審理。專利舉發負擔的公眾審查及侵權被告防禦手段的兩項主要功能中，因公眾審查較無兩造對立之爭訟性，將其歸由法院審理並不適當，因此可在行政機關保留公眾審查之功能，也就是異議。專利權授予後，給予六個月或九個月期間，任何人得提出異議，六個月或九個月經過後，行政機關即不存在撤銷專利權之制度。此種一定期間之異議制度為歐洲專利局所採用(歐洲專利公約第四章，第99條至第105條)。

而侵權被告防禦手段本來就是在法院提出，因此專利舉發負擔之另一項功能仍存在。由於行政機關在異議期間結束後已無撤銷專利權之制度，因而立法強化法院宣告專利無效之權限與效果是必要的。可仿美國作法，立法讓專利無效主張可成為訴訟標的，可單獨針對此一訴訟標的進行上訴，而非現行只能作為抗辯。至於法院判決無效之結果是否有對世效之問題，參考美國最高法院建立無效宣告後不得再行使權利之判例，在我國可立法明定判決結果具有對世效。

雖然美國在1981年建立在專利專責機關審理專利無效之複審制度，但此制度形成的原因之一是因在美國法院訴訟費用高昂，我國則無像美國高昂之訴訟費用。況且，保留行政機關一定期間之異議制度，已足可供公眾使用。

採美國的作法須搭配的是較嚴格的更正限制與法院解構權利範圍的職權，美國在法院審理專利無效時並無更正問題，因其採用較日本及我國為嚴格的更正限制。而且通常法院就當事人之攻防，在解釋專利權範圍時，即可予以適當之限縮，而不必由專利權人向專利專責機關提出更正才能縮小權利範圍。