

專利舉發採取對審制後 對專利侵權訴訟影響

李維心*

壹、前言

我國專利法於民國33年實施後，對於專利申請及舉發等申請事件，一直固守大陸法系傳統公法體制，將經濟部智慧財產局（下稱智慧局）作成之決定定性為行政處分，對此處分不服，須循訴願程序及行政訴訟程序救濟，致專利行政救濟程序要經過四或五個層級機關處理，尤其在舉發程序，智慧局為裁判者，在行政訴訟階段以被告身分，自行或與參加人共同進行訴訟攻防，形成三方爭訟關係。工業總會於104年間向國家發展委員會，就簡併專利商標訴願程序，將專利舉發撤銷及商標評定無效改為兩造當事人對審無效制度提出建言¹。嗣智慧局於108年2月25日公布專利商標審查及爭議修法芻議，於109年12月30日預告專利法修正草案總說明，確認簡併救濟層級、訴訟制度由現行行政訴訟改採民事訴訟及專利申請權歸屬爭議限以民事訴訟途徑解決等制度。智慧局隨後於110年6月22日公告修正專利法部分條文草案第2稿（下稱專利法修法草案）²。至此專利法修法

草案確立舉發救濟程序採取對抗式審理制度（adversarial system）。司法院於同一期間亦配合專利法修法，修正智慧財產案件審理法草案（下稱智財審理法草案），於111年6月27日經司法院院會通過修正草案。由上開歷程可知，我國專利法救濟程序正進行重大變革，智慧局退出舉發之行訴訟，不再為被告機關，由舉發人與專利權人在舉發訴訟互為原被告，訴訟程序準用民事訴訟法，由最高法院為終審法院，其訴訟種類、訴訟標的、訴之聲明準用民事訴訟法相關規定，舉發行政救濟似不能再以行政訴訟稱之，而現行智財審理法第16條規定仍繼續保留，致舉發爭議訴訟與民事庭審理專利侵權無效抗辯均可認定同一專利權之有效性，仍延續原雙軌制。本文為筆者觀察修法草案內容，提出個人意見，期能為讀者帶來初步瞭解。

貳、專利法修法草案內容概說

智慧局推動專利行政救濟制度變革，將受理事件區分為單方申請由智慧局審查之複審

* 本文作者係智慧財產及商業法院法官兼庭長，國立中興大學法律研究所碩士

註1：參國家發展委員會法規鬆綁建言平台104-7提案建議。

註2：參見智慧局專利法修法專區網站，惟第2稿又作少部分修正，未在網站上公布，以下稱新草案。

案，與舉發人及專利權人間就專利權存續與否之爭議案，對此二案不服向智慧財產及商業法院（下稱智財法院）提起訴訟為複審訴訟與爭議訴訟，分述如下：

一、智慧局設立審議會

專利法修法草案明定在智慧局設立「複審審議會」及「爭議審議會」，設立目的是為強化不服智慧局審議之救濟程序，參考日本、美國等立法例，在智慧局內部設立專責單位，審議該等案件，以期獲得專業、即時、有效率之救濟程序³。然因智慧局係中央行政機關三級機關，故草案未明定兩審議會為獨立機關⁴，其仍屬於智慧局內部組織，不能以委員會名義設立⁵。

二、複審案與爭議案

複審案指申請人對於智慧局就不予專利權審定之核駁、發明專利權期間延長、更正及其他有關專利申請等事件所為處分，單方申請複審審議會再為審議原核駁及不受理處

分；爭議案指申請人對已核發之專利權，認不符專利要件或專利法延長期間規定之舉發事由，申請智慧局審議舉發申請是否成立⁶。

（一）複審案與爭議案區分時間點

本次專利法修法對於複審案與爭議案間劃分，係以專利權公告為區分時點，在此時點之前，「申請人」就所主張具體事由，申請智慧局審查，經作成決定後，不服其決定，申請智慧局複審審議會再次審查原決定，稱為複審案；而專利權經公告後，已屬於專利權人之財產權，為私權，「任何人」如認該專利權不具可專利性，得向智慧局提起舉發請求審議，稱為爭議案。修法草案認舉發目的是為爭執專利權有效性，而專利權具私權性質，行政機關智慧局就舉發案審議是對私權爭執之裁決，依行政程序法第3條第3項第5款「有關私權爭執之行政裁決」程序不適用該法規定，因此，修法明定由爭議審議會審議屬於私權爭議之專利舉發案。所謂行政裁決係指行政機關對兩造私權而與行政管理活動有關之爭執加以判斷，並作出決定之行為⁷，

註3：專利法修法草案第66條之1第1項立法說明。

註4：參中央行政機關組織基準法第3條第2款「本法用詞定義如下：…二、獨立機關：指依據法律獨立行使職權，自主運作，除法律另有規定外，不受其他機關指揮監督之合議制機關。」。

註5：參中央行政機關組織基準法第6條「行政機關名稱如下：一、院：一級機關用之。二、部：二級機關用之。三、委員會：二級機關或獨立機關用之。四、署、局：三級機關用之。五、分署、分局：四級機關用之。機關因性質特殊，得另定名稱。」立法理由特別說明「三、級機關署、局均為二級機關部之附屬機關…（二）局：用於執行為主、政策為輔之機關，可積極改組為行政法人或財團法人形態採企業經營之機關，如經濟部智慧財產局。…」。

註6：專利法修法草案第66條之1第2、3項。

註7：如勞資爭議處理法第39條明定勞工於工會法第35條第2項「私權紛爭」向勞動部不當勞動行為裁決委員會申請裁決。該條立法理由說明「…對於此種涉及私權紛爭之不當勞動行為爭議，法院受限於資源及訴訟法規之要求，審理時間較為冗長，由具勞動法令專業及勞資關係實務專家學者組成之裁決委員會先行處理，可有效疏減相當部分之案件，並能達成迅速有效解決不當勞動行為爭議之目的，爰於中央主管機關設置裁決委員會，並明定涉及私權民事紛爭，勞工得向中央主管機關申請裁決。」。

性質上爭議審議會行使準司法權，其立於中立裁判者地位⁸。經此裁決程序後，該等事件由民事法院審判⁹。

（二）複審案審議標的

複審案屬於行政機關之行政行為階段，複審審議會審議標的為智慧局審查人員就申請事項作成之原核駁決定。修法草案明定對於核駁審定書載明不予專利或其他核駁申請事由加以審酌，此階段適用行政程序法¹⁰。

（三）爭議案審議標的

爭議案係對屬於私權性質之專利權，由行政機關裁決，爭議審議會審議標的為舉發人對已公告專利權提出舉發事由，所涉及者為專利權成立要件本身，依專利法修法草案第75條規定，當事人未提出之理由及證據不予審酌¹¹。

（四）審議會決定

複審審議會就複審案作成之決定定位為行政處分，依行政程序法第96條第1項規定，智

慧局為處分機關，由智慧局局長署名、蓋章。爭議審議會之決定定性為行政機關就私權爭執之裁決，是否由審議會決定成員名義署名或類推適用上開第96條規定由智慧局名義發文，有待未來實務發展¹²。

三、複審訴訟

專利法修法草案將複審訴訟明定以最高法院為終審法院¹³，但複審訴訟係不服複審案審議決定行政處分之申請人所提起，並非民事訴訟，最高法院因法律之修改而增加審理行政訴訟權限，分述如下：

（一）複審訴訟屬於公法事件

複審訴訟指申請人不服複審案決定，免經訴願程序，由申請人或參加人於於決定書送達後二個月內，以智慧局為被告，向智財法院提起¹⁴。該訴訟係受不利處分之申請人不服智慧局基於公權力主體關係，作成之核駁或不受理之處分，請法院審查智慧局複審審

註8：專利法修法草案第91條之6第1項立法說明。

註9：吳庚（2008），《行政法之理論與實用》，增訂10版，第584頁，三民書局。

註10：專利法修法草案第66條之10第2項立法說明。

註11：現行專利法第75條規定「專利專責機關舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審舉發人未提出之理由及證據…」但修法草案修正為「專利專責機關在舉發聲明範圍內，不能依當事人提出之證據而得心證，為發現真實認為必要時，得依職權調查證據。…」修法理由「現行規定專利專責機關得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，其範圍恐有過大；而依專利舉發實務觀之，相關事證應由雙方當事人提出，專利專責機關再為審酌，並於必要時始就相關事證以職權介入，俾落實當事人進行主義精神。…爰參考民事訴訟法第288條規定，修正第1項。例如當事人提供發票影本人戶名印章證據，專利專責機關認其發票真偽有疑慮時，得依職權調查函請稅務機關確認當事人所提發票之真實性。」。

註12：勞動部不當勞動行為裁決委員會所作決定以「裁決決定書」名義發布，並由全體裁決委員署名。

註13：專利法修法草案第91條之1第3項「第1項訴訟（指專利複審訴訟及爭議訴訟）之裁判，除別有規定外，得上訴或抗告於最高法院。」立法說明「…考量專利複審案及爭議案之訴訟，此次修法改採民事訴訟程序，關於智慧財產及商業法院所為判決，得否上訴最高法院恐有爭議，爰明定…得上訴或抗告於最高法院，以資明確。」

註14：專利法修法草案第91條之3第1項。

議會決定適法性。修法草案說明：專利複審訴訟之本質屬公法事件¹⁵。惟修法草案將複審訴訟程序準用性質不相牴觸之民事訴訟法規定，推測其原因係因草案規定終審法院為最高法院所致¹⁶。但草案明定法院應依職權調查事實關係及證據，不受當事人主張或他造自認之拘束，亦不準用民事訴訟法關於捨棄、認諾或和解規定¹⁷。

（二）複審訴訟為行政訴訟法之課予義務訴訟

複審訴訟之判決方式，智財法院認原告之訴有理由，以判決「撤銷或變更專責機關原處分或審議決定內容之處分」或「命專責機關應為特定內容之處分」智慧局重為處分或審議決定，應依判決意旨為之¹⁸；立法說明表示，係參照行政訴訟法第200條課予義務訴訟判決方式規定，並參酌行政訴訟法第216條

規定，明定智慧局重為處分或決定應依判決意旨為之¹⁹，故複審訴訟係行政訴訟法之課予義務訴訟。其訴訟標的為「原告主張行政機關應為行政處分或特定內容行政處分」公法上請求權²⁰。最高行政法院判決見解，認為法院對於課予義務訴訟，須於判決中宣示行政機關是否有義務為某一行政行為，其判斷基準時，原則上以事實審法院言詞辯論終結時法令及事實狀態為準²¹。

（三）法院對複審訴訟審查密度

除專利舉發案外，現行專利行政訴訟事件多為各專利申請案，未來修法後改為複審訴訟事件，亦多為不服不予專利審定之核駁複審案，此類事件在實務上係以課予義務訴訟進行，且涉及該不予專利核駁處分適用如產業上利用性、新穎性、進步性等不確定法律概念之實體要件判斷，有認關於科技法律適

註15：參專利法修法草案第91條之1第1項及其立法說明。

註16：專利法修法草案第91條之4第4項「專利複審訴訟之審理，除本法另有規定外，依智慧財產案件審理法之規定，智慧財產案件審理法未規定者，準用民事訴訟法第一編總則、第二編第一章總則、第二編第一章通常訴訟程序、第四編抗告程序及第五編再審程序規定。」立法說明「第4項明定專利複審訴訟審理之準據法。智慧財產案件審理時應適用程序之特別法，而專利複審訴訟本質上雖屬公法爭議，其審判權已劃歸普通法院審理；考量專利複審訴訟之性質，與一般民事訴訟有別，屬『特殊訴訟』類型，故採『準用』民事訴訟法之立法體例，爰明定其訴訟之審理，除本法及智慧財產案件審理法應適用之法律外，準用民事訴訟法之規定。」。

註17：專利法修法草案第91條之4第1至3項。

註18：專利法修法草案第91條之5。

註19：專利法修法草案第91條之5之立法說明：「二、…提起複審訴訟，性質上是複審案審議決定之處分相對人，不服專責機關對其申請事項所為核駁或不受理處分進行救濟的公法事件，基於複審訴訟以專責機關為被告的結構，原告起訴請求法院判決的對象，為專責機關審議決定的適法性，並規定『撤銷或變更專責機關原處分或審議決定』或『命專責機關應為特定內容之處分』為其起訴聲明之形式，故法院判決之內容與一般民事爭議訴訟案件有別，於民事訴訟法上並無相關規定可資遵循，爰參考…我國行政訴訟法第200條關於課予義務訴訟裁判之規定予以明定。…四、第二項參酌行政訴訟法第216條定，為貫徹複審訴訟救濟之目的，明定專責機關重為處分或決定時，應依判決意旨為之。」。

註20：參最高行政法院101年度判字第492號判決。

註21：參最高行政法院96年度判字第2098號判決。

用在發明專利等領域涉及科技理論及應用之事件，其專業性質判斷，行政法院縱然經由專家之鑑定，有時亦無法取代，故原則上應容忍其判斷餘地²²。惟智財法院係事實審兼法律審，對於專利申請事件，係就確認之技術事實歸納至所解釋法律要件中，例如：就已確認具可操作性之技術內容判斷是否具有產業上利用性、就已確認具有特定功效之技術內容判斷是否與引證案實質相同、就已確認系爭專利案與引證案在結構或技術思想之功效上差異，該差異程度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，此均屬法律涵攝判斷過程²³，如涉及較複雜之高難度技術問題，法院可借助專家意見，亦可透過技術審查官分析，確認專利之技術事實，現行實務對於核駁審定案均採取實質審查，逐一判斷原處分認定有無違法。

專利法修法通過後，複審訴訟雖以最高法院為終審法院，並準用民事訴訟法規定，但此訴訟本質為行政訴訟，因之，原複審案決定就系爭申請案是否符合專利要件涵攝過程及法律適用是否合法、是否遵守法律程序規定、有無違反審查基準或自我拘束原則及就先前技術之引用有無錯誤等，亦應予以全面審查，並採取與現行實務相同之審查密度。

（四）複審訴訟以最高法院為終審

專利法修法草案第91條之1第3項及智財審

理法修法草案第49條及第57條均規定，複審訴訟及後述爭議訴訟之上訴或抗告事件均向最高法院為之。修法草案未明確說明其緣由，以嚴格採取司法二元體制及設有行政法院之德國為例，其將單方申請如申請專利等事件，由德國專利商標局內部專利部門之法律委員與技術委員合議審查作成決定，對其核駁決定不服，得向聯邦專利法院提起抗告，如不服其裁定得向聯邦最高法院第十庭提起法律審抗告，另專利無效訴訟（即舉發訴訟）與專利侵權訴訟亦向最高法院第十庭提起上訴²⁴，而日本及美國均僅有最高法院。德國此項立法政策是使專利行政與民事訴訟終審法院集中於最高法院，目的減少當事人及法院勞費，避免裁判不一致情形；因此，修法草案讓我國最高法院因專利權及商標權特殊性，而審理具公法性質之複審訴訟，與國際同步。

四、爭議訴訟

專利舉發制度是為使專利審查透過公眾審查，納入第三方意見使專利權品質更為完善，但因專利權經公告後屬於私權，不適宜由行政機關再基於行政高權介入，是以修法草案將舉發案爭執，改採舉發人及專利權人間相互為原告及被告之訴訟結構，由爭議案當事人或參加人對智慧局爭議審議會決定，免經訴願程序，逕向智財法院起訴²⁵；並因

註22：吳庚，前揭註9，第739頁。

註23：陳國成（2005），《專利行政訴訟之研究》，第183-187頁，司法院印行。

註24：關於德國專利救濟程序規定，請參李維心（2019），《德國專利無效程序之研究》，第16頁，司法院印行。

註25：專利法修法草案第91條之6立法說明。

屬私權爭執乃準用民事訴訟法相關規定²⁶。草案將舉發案以私權性質劃分為由智慧局爭議審議會處理爭議案，及嗣後由智財法院審判之爭議訴訟，應與憲法第16條保障人民訴訟權本旨無牴觸²⁷。茲提出意見如下：

（一）爭議案為爭議訴訟先程序

依專利法修法草案第91條之6第1項明定，受爭議案不利裁決之舉發人、專利權人或參加人，得於爭議案決定書送達後二個月內，直接以他方當事人為被告，向智財法院「提起專利爭議訴訟」，即「起訴」，而非「上訴」²⁸，此因智慧局爭議審議會非獨立司法機關，其在爭議案所作成之決定定性為行政機關對私權爭執之「裁決」，因係向智財法院起訴，是以形式上而觀，爭議訴訟非爭議案之續審。然是項裁決與其後爭議訴訟間之關係為何？修法草案規定並不明確。依修法草案第91條之9第3款及第4款規定，法院如認原告之訴有理由，撤銷智慧局審議決定並認定專利權之權利範圍或發回重新審議，依此，爭議訴訟為審查爭議審議會裁決，解釋上應認爭議案為爭議訴訟先程序，當事人須經爭議案先程序後，始得提起爭議訴訟。未經此先程序而起訴，其訴不合法，

應裁定駁回其訴。

（二）爭議訴訟之舉發人不得提起新舉發事由

專利法修法草案第91條之8第1項規定「原告為原訴變更或追加，應以第91條之6審議決定專利權之範圍為限。」立法說明略以：爭議訴訟「須以專利專責機關審議決定之專利權為訴訟標的，如未經專利專責機關判斷之專利權範圍，自不符合因審議決定而生之專利權爭執，不在提起爭議訴訟之範圍」等情，並舉例說明：「爭議審議會就專利權請求項1至請求項5為舉發審議決定，當事人先就專利權範圍請求項1至請求項3提起爭議訴訟，嗣再追加起訴請求項4及請求項5，或者變更原訴之標的為請求項4及請求項5均屬適法。」等語，其以申請專利權範圍為據。依此舉例而觀，本條規定之原告，似以舉發人主張之某請求項及其舉發事由為訴訟標的，而不以各該請求項之主張視為舉發人之攻擊防禦方法，亦非以舉發之專利權整體與舉發事由為訴訟標；如原告為專利權人，其係就受不利決定之全部或部分提起爭議訴訟，似非本條所定之訴之追加變更情況。

又舉發人以不同於爭議案之舉發事由提起

註26：專利法修法草案第91條之7第3項。

註27：參司法院釋字第591號解釋「憲法第十六條所保障之訴訟權，旨在確保人民於其權利受侵害時，有依法定程序提起訴訟，並受法院公平審判之權利。惟訴訟應循之程序及相關要件，立法機關得衡量訴訟案件之種類、性質、訴訟制度之功能及訴訟外解決紛爭之法定途徑等因素，為正當合理之規定；倘其規範內容合乎上開意旨，且有其必要性者，即與憲法保障訴訟權之意旨無違。」。

註28：美國專利法第319、329條（35 U.S.C § 319、329）明定「當事人不服專利複審委員會（PTAB）最終書面決定（即多方複審、核准後複審）..得依第141條至第144條不服專利複審委員會（Patent Trial and Appeal Board）審定，向聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）提起上訴（appeal）。…」、第141條（35 U.S.C § 141）明定「（專利）申請人不服專利複審委員會依第134條第a項規結局審定向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。…」。

爭議訴訟，其與爭議案之原主張事由為不同訴訟標的，並未經過爭議案審議決定，依前述立法說明，爭議案為爭議訴訟先決程序，舉發人亦不得以爭議案未主張之舉發事由，逕於爭議訴訟以新事由起訴，例如：舉發人在爭議案，僅主張不具專利法第22條第1項新穎性要件，經爭議案決定舉發不成立，舉發人提起爭議訴訟後，應不得一併起訴主張系爭專利另違反同法第22條第2項進步性要件或第26條第1項明確性要件規定。

（三）爭議案中之程序行為於爭議訴訟亦有效力

如認爭議訴訟係審查先行爭議案程序之裁決，雖係「提起專利爭議訴訟」但依前揭修法草案第91條之6至第91條之9規定，解釋上可認為爭議訴訟實質上係「延續」爭議案程序之爭執，因而當事人在爭議案所為程序行為，於爭議訴訟認亦有效力，例如：在爭議案面詢證人及調查證據結果或如共同當事人在爭議案互為不一致行為之效力等認定，智財法院於爭議訴訟非不得斟酌爭議審議會認定，而承認其效力²⁹。

（四）爭議訴訟為確認訴訟

爭議訴訟程序依智財案件審理法，該法未規定則準用民事訴訟法相關規定，依專利法修法草案第91條之6規定之立法說明認為：爭議訴訟「係當事人爭執審議決定所認定之專

利權範圍，故專利爭議訴訟較類似形成訴訟性質，而非由法院審查專利專責機關所為審議決定之適法性」智慧局立法說帖亦認為：專利爭議訴訟舉發人為系爭專利存在舉發事由，依專利法第71條第1項及第82條所賦予之形成權，法院審判對象、範圍，將視當事人於舉發審議階段之聲明與審議決定之結果（續審制），其訴訟之性質為形成訴訟；依草案第91條之7所提起專利爭議訴訟，在性質與作用上，相當於當事人欲排除依仲裁法第37條第1項仲裁判斷之效力，而依同法第40條第1項所列各款原因所提起之撤銷仲裁判斷之訴，為一形成訴訟等語³⁰。

惟形成訴訟係請求變動權利判決之訴訟，其訴訟標的須原告有法律（實體法或程序法）上所明定之審判上形成權³¹。專利舉發係立法者為補充專利專責機關職權審查不足，基於公眾審查立法政策，賦予舉發人提出舉發權利，以維護合法專利權正常運作，使真正權利人獲得保障³²。舉發權雖為專利法所賦予，但非授予舉發人以單方法律行為使法律關係發生變動之權利，而是給予任何人皆得提起，不設除斥期間限制，其實質內容係向智慧局申請確認有無修法草案第71條等規定之舉發事由存在，經審議後作成爭議案決定，其後之爭議訴訟亦係確認舉發人所提出之證據，是否足以證明舉發事由存在，

註29：專利法修法草案第91條之7第3項並無準用民事訴訟法第二審上訴即第448條「在第一審所為之訴訟行為，於第二審亦有效力。」規定。

註30：智慧局商標權組之〈專利商標爭議案件性質之確認——兼論爭議救濟程序規劃方向〉一文，亦認爭議訴訟為形成訴訟，<https://topic.gov.tw>

註31：參最高法院103年度台上字第1725號民事判決。

註32：參臺北高等行政法院96年度訴字第1475號判決。

不論何人勝訴或敗訴均有確認之效力，無執行效力或形成力。

智慧局雖認舉發爭議訴訟相當於仲裁法第40條撤銷仲裁之訴規定，似認由行政機關以行政仲裁方式就舉發人與專利權人間之爭議，由行政機關以第三人身分，運用行政權力居間裁斷私權爭議，但行政仲裁與行政裁決兩者仍有不同：即仲裁原則上須有當事人之協議，少數情形設有強制仲裁（如乳業管理規則第33條）；而行政裁決是由行政機關依其職權和相關法律規定處理當事人間爭議，智慧局爭議審議會係基於專利法規定設立，其即係依職權處理舉發人與專利權人間之爭議，故爭議訴訟與仲裁法撤銷仲裁判斷訴訟不同。另修法草案專利法第82條「發明專利權經撤銷後…」規定，似應解釋為舉發審查確認舉發成立，智慧局再依據舉發案確定之決定書或判決書，撤銷該專利權³³。如果採取確認訴訟，究係確認某專利權或某專利權請求項具得撤銷原因或確認專利權或請

求項無效，仍待未來實務確認界定³⁴。

又智慧局應係針對已核發之專利權有無法定舉發事由審酌，確認該具體專利權利是否應讓其繼續存在，且基於公眾審查方式，准許任何人於專利權期間隨時提起，依專利法第72條規定，利害關係人於專利權消滅後有回復利益時亦得提起，為專利法所特別規定，不服爭議審議會決定提起確認訴訟，應不適用民事訴訟第247條提起確認訴訟須有即受確認判決法律上利益之前提規定。

（五）專利權人在爭議訴訟中之更正

專利權人因舉發申請，在爭議案中向智慧局申請更正，專利法修法草案第77條第1項與現行規定相同，爭議審議會應合併審議及合併決定，目的是為簡化程序，而不採取停止爭議案程序，等待更正複審案結果之處置方式。惟因此而使爭議審議會對私權爭執之裁決，兼有執行複審案審議之功能，其主文應宣示是否准予更正之意旨，便於當事人判斷是否提起訴訟³⁵。因舉發案與更正案合併於爭

註33：例如美國專利法第318條（35 U.S.C. § 318）規定「(a)最終書面審定——依本章規定提起多方複審而未予駁回，專利委員會應就申請人主張被舉發專利請求項之可專利性及依第316條d項所增加的新請求項，作成最終審定書。(b)證書——專利複審委員會依第(a)項規定作成最終審定書，且上訴期間屆滿或上訴程序終結，局長應核發及公告證明書，撤銷經審定確定不具可專性專利請求項，並確認經審定之專利請求項，透過該證書公告納入審定後之新或更正後之專利請求項。」依此，專利複審委員會（PTAB）作成確認專利權無效案確定後，專利商標局長依據決定書或判決書登錄專利註冊簿。

註34：例如舉發人之舉發聲明為「申請確認某專利權某請求項應予撤銷（或無效）。」智慧局爭議審議會如認舉發成立，其主文「舉發成立。確認某專利權某請求項有得撤銷原因（或無效）。」，如舉發不成立，其起訴聲明為「原爭議審議決定廢棄。上開廢棄部分，確認某專利權某請求項有得撤銷原因（或無效）。」。

註35：現行專利舉發審定主文，對不准更正者，僅在審定理由記載，不在主文內敘明，參智慧局舉發審查基準5-1-39「合併審定之更正案與舉發案，舉發審定書主文應分別載明更正案與舉發案之審定結果，但不准更正者，僅於審定理由敘明，多件舉發案件隨之更正經整併為相同內容後，如准予更正者，應於各舉發案審定主文記載之。」。

議案審議，不服其更正案決定係提起爭議訴訟或複審訴訟？專利法修正草案未有明定，依智財審理法修法草案第55條第1項第3款就兩者合併起訴徵收裁判費標準予以規定³⁶以觀，不服更正案決定應可合併於舉發案向智財法院提起爭議訴訟，但該訴訟限於對舉發案裁決部分起訴，故須有不服舉發案之提起，更正案始能併為起訴。又申請更正專利權人可否單獨針對更正案另提起複審訴訟？其單獨提起複審訴訟，是否起訴不合法³⁷？如其起訴合法，爭議訴訟是否裁定停止訴訟，等待更正案最後結果？有待未來實務判斷。茲以爭議審議會決定內容，設想當事人可否起訴：

- 1.如作成「准予更正，舉發成立」決定，僅專利權人就其受不利之「舉發成立」決定部分起訴，舉發人始能合併就「准予更正」部分起訴，但舉發人就「准予更正」部分起訴利益為何，在實務上，其毋須就此跟隨專利權人起訴；
- 2.如作成「准予更正，舉發不成立」決定，僅舉發人始能提起爭議訴訟，其須就受不利之「舉發不成立」決定部分起訴，始能就「准予更正」部分合併起訴，但舉發人對「准予更正」之起訴利益為何，似難認定；
- 3.如作成「不准更正，舉發成立」決定，

僅專利權人始有起訴利益，然其須就受不利之「舉發成立」決定部分起訴，始能就「不准更正」決定合併起訴，其不合併起訴而單獨提起複審訴訟，似無不可，但爭議訴訟可能須裁定停止訴訟；

- 4.如作成「不准更正，舉發不成立」決定，舉發人與專利權人各受不利決定，但以爭議訴訟設置目的而觀，須有舉發人先就受不利之「舉發不成立」決定起訴後，專利權人始能就「不准更正」決定合併起訴，但其單獨提起複審訴訟，似無不可。

參、對審制對專利侵權訴訟影響

一、爭議訴訟改採對審制似可廢除民事庭自為判斷專利無效事由

智財審理法第16條規定實施後，專利權有效性判斷即進入侵權訴訟中之無效抗辯及舉發行政救濟雙軌制，智財案件審理細則第28條第1項亦重申民事庭不得逕以專利權未經撤銷，作為不採取被控侵權人抗辯之理由，亦不得裁定停止訴訟程序，然無效抗辯部分適用民事訴訟法，專利舉發適用行政訴訟法，兩者適用各自訴訟程序法規，且平行同時進行各自判斷，已為實務界所公認或接受。未來爭議訴訟修法改採準用民事訴訟法程序規

註36：智慧財審理法修法草案第55條第1項第3款「專利或商標之複審及爭議事件之裁判費，除別有規定外，應依下列各款情形徵收之：…三、因不服發明或新型專利權舉發案合併更正案之審議決定而起訴者，除依前款規定徵收者外，另徵收裁判費新臺幣七千元。」。

註37：智慧財審理法修法草案第55條第1項第1款「專利或商標之複審及爭議事件之裁判費，除別有規定外，應依下列各款情形徵收之：一、因不服專利或商標複審案之審議決定而起訴者，徵收裁判費新臺幣七千元。」。

定，被告在侵權訴訟提出無效抗辯及證據，之後由原告專利權人提出專利有效答辯及反駁，於爭議訴訟亦係進行相同程序，兩者實質上已無差異，且兩事件多為同一組當事人，僅係主動造或被動造之不同，似無繼續維持審理侵權訴訟民事庭自為判斷專利有效性規定，惟智財審理法修法草案第42條仍保留原第16條規定，因此爭議訴訟實施後，難免影響專利侵權訴訟無效抗辯程序。

雖修法草案仍繼續保留雙軌制，但如選擇廢除第16條規定，美國專利法就舉發程序設有處理時限規定，美國專利法第316條第a項第11款規定，舉發人提起多方複審（IPR）申請，經專利局長通知啟動立案程序日起算一年作成，但如有正當理由，局長得延長6個³⁸。可為我國修法參考。

二、雙軌制下仍應賦予民事庭裁定停止訴訟

現行智審法第16條規定文義，不適用民事訴訟法停止訴訟規定，目的是不要因審理專利有效性抗辯，而延遲侵權訴訟進程，實質上其已代替舉發行政訴訟功能，後者的功能萎縮，使我國成為採取雙軌制的獨有特色，忽略智慧局專業功能，是否應考量讓專利侵

權訴訟有停止訴訟之機制，理由如下：

（一）智財審理法修法草案限制提起民事再審之訴，使專利有效性爭執偏向於民事訴訟

1. 專利侵權訴訟判決侵權成立確定後，該訴訟判決基礎之系爭專利權，嗣後因舉發成立撤銷專利權處分經行政判決確定，依專利法第82條第3項規定，該專利權效力視為自始不存在，則該專利侵權訴訟確定判決基礎發生動搖，原來因專利侵權訴訟判決賠償之被告，實務上認為得依民事訴訟法第496條第1項第11款「為判決基礎之…行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更」再審事由提起再審³⁹。
2. 為維持判決安定性、紛爭解決一次性、減輕雙方當事人之訴訟負擔，智財審理法修法草案增訂第50條，明定當事人不得依民事訴訟法第496條第1項第11款規定，對民事侵權訴訟確定判決提起再審之訴⁴⁰。立法理由略以：在雙軌制結構下，民事訴訟就專利權有效性與嗣後行政機關針對該專利權有效性及其範圍發生歧異，將有損害公眾對專利權制度之信賴，參照日本

註38：35 U.S.C § 316 (a)(11).

註39：最高法院104年度台上字第407號判決、智慧財產及商業法院104年度民再上更一字第1號、104年度民專上再字第3號、109年度民專上再易字第1號民事判決。

註40：智財審理法修法草案第50條規定「下列各款之審議決定確定時，當事人不得依民事訴訟法第496條第1項第11款規定對於專利權、商標權、品種權侵害事件之確定終局判決提起再審之訴：一、專利權舉發、商標權評定或廢止、品種權撤銷或廢止成立之審議決定。二、延長發明專利權期間舉發成立之審議決定。三、核准更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之審議決定。前項情形，假扣押、假處分或定暫時狀態處分事件之相對人，不得向聲請人請求賠償因假扣押、假處分或定暫時狀態處分所受之損害。」。

特許法第104條之4規定意旨⁴¹，而限制當事人依上開規定提起再審之訴。依此，不論被控侵權人在侵權訴訟是否為專利有效性抗辯，縱使僅為不侵權抗辯，亦禁止其持本人或第三人在爭議訴訟確認專利權無效勝訴確定判決提起民事再審。

3.依上述，被控侵權人既不能提起再審之訴，其對專利有效性爭執，將成為民事侵權訴訟重心，然所取得專利無效有理由抗辯，僅有個案效力。

(二) 採取專利有效性雙軌制美國及日本皆設有民事庭得裁定停止訴訟規定，可為參考

1.美國專利法關於禁止重複提出複審程序或訴訟規定

(1)美國為避免法院與專利局同時審理同一專利權有效性問題，禁止重複提出，如美國專利法第315第a項第1款、第325條第a項第1款規定，多方複審（IPR）或核准後複審（PGR）申請人於申請日之前，已提起民事訴訟請求審理專利權請求項有效性

時，不得提起多方複審或核准後複審；反之，如申請人於提起多方複審或核准後複審同時或之後，另提起民事訴訟請求審理專利權請求項有效性，該民事訴訟應自動停止⁴²；如被控侵權人提起確認系爭專利有效性之反訴，因不符合複審程序及上開規定規範目的，該反訴亦不得提起⁴³。

(2)多方複審申請人如收受民事侵權訴訟狀逾一年，其申請多方複審，專利局不得啟動多方複審程序⁴⁴。

2.美國專利法及法院實務關於停止訴訟規定

(1)如單方再審查程序（*ex parte* reexamination）⁴⁵，現行專利行政規則第1.565條規定，不同機關同時進程序規定，其第a、b項要求專利權人於單方再審查程序中，應將先前或同時涉專利之任何訴訟等程序通知專利局，局長應決定是否停止單方再審查程序⁴⁶；反之，被控侵權人在專利侵權訴訟程序繫屬中，向專

註41：日本特許法第104條之4規定「侵害發明專利權或專屬授權或第65條第1項或第184條之10第1項規定之支付補償金請求訴訟的終局判決確定後，於下列各款之審定確定時，當事人不得主張審定確定而對該終局判決提起再審之訴（包含對假扣押命令事件債權人之損害賠償請求之訴，假處分命令事件債權人之損害賠償及返還不當得利請求之訴）。1、發明專利之舉發成立審定。2、延長發明專利權期間之舉發成立審定。3、依政令所規定應該核准更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之審定。」。

註42：35 U.S.C § 315 (a)(1)(2), 325(a)(1)(2).

註43：35 U.S.C § 315 (a)(3), 325(a)(3).

註44：35 U.S.C § 345(b).

註45：美國單方再審查程序，依美國專利法第301條、第307條（35 U.S.C § 301, 307）指「任何人」認為某書面前案資料與某專利權請求項可專利性有關，得在該專有效期間內，引證書面資料，請專利局再次審查該專利，審查後如認該專利請求不具可專利性，應撤銷該請求項。

註46：37 C.F.R § 1.565 (a)(b).

利局提出再審查申請，經專利局局長決定應再審查，該侵權訴訟是否停止，專利法未明文規定，美國國會於修法時決定由法院裁量⁴⁷。

- (2)法院裁定停止訴訟之目的，美國大法官Cardozo於1936年在個案中曾表示：「停止訴訟是每個法院固有的附帶權力，可以為自己、律師及當事人有效率及盡力地控制其待審案件。如何最好地做到這一點需要運用判斷力，必須權衡相互競爭的利益並保持平衡。」⁴⁸美國法院在專利侵權之訴訟因被控侵權人向專利局申請單方再審查，法院裁量停止專利侵權訴訟考量因素包括：「1.專利局的技術專長；2.准予停止可能對訴訟產生的影響；3.提出動議的訴訟階段；4.專利權人的法律救濟的充分性。」⁴⁹美國實務認為涉及技術性關鍵問題，仍宜由專利局判斷為適當。

- (3)美國於2011年制定美國發明法(Leahy-Smith American Invents

Act)，其第18條就涵蓋商業方法專利複審程序(CBM)與商業方法專利侵權訴訟同時進行，當事人向審理侵權訴訟法院停止訴訟，法院得考量因素，即「1.准予或駁回停止訴訟聲請，將簡化爭點及提高審理效率；2.事證開示程序是否完整，及審判期日有無訂定；3.准予或駁回停止訴訟聲請，是否會不當影響未聲請之他造當事人或為聲請當事人帶來明顯策略優勢；4.准予或駁回停止訴訟聲請，都會減輕當事人或法院的訴訟負擔。」⁵⁰本規定雖訂定於涵蓋商業方法專利複審程序，但美國聯邦地方法院在個案中亦引用上開規定於多方複審程序，作為裁定停止訴訟考量因素，如2015年NuVasive, Inc. v. Neurovision Med. Prods.案⁵¹在多方複審程序中，聯邦德拉瓦州地方法院引用上開規定前三項因素裁定停止侵權訴訟。

3.日本專利法相關規定

日本於2005年採取雙軌制，其特許法第

註47：H. R. REP. No. 96-1307 part 1, 96th Cong. at 6463. (It is believed by the committee that stay provisions are unnecessary in that such power already resides with the Court to prevent costly pretrial maneuvering which attempts to circumvent the reexamination procedure.)

註48：Landis v. North American Co. 299 U.S. 248 (1936) (The power to stay proceedings is incidental to the power inherent in every court to control the disposition of the actions on its docket with economy and effort for itself, for counsel and for litigants. How this can best be done calls for the exercise of judgment, which must weigh competing interests and maintain an even balance.)

註49：Steven M. Auvil, *Staying Patent Validity Litigation Pending Reexamination: When Should Courts Endeavor to Do So*, p. 331, Cleveland State Law Review 1993.

註50：Leahy-Smith American Invents Act § 18 (b).

註51：NuVasive, Inc. v. Neurovision Med. Prods., 2015 WL 3918866 (D. Del. June 23, 2015);

104條之3規定法院在民事侵權訴訟中，認定系爭專利權有無效原因，專利權人不得向他造行使權利⁵²，於同法第168條第1、2項則明定審理專利無效審判（即舉發程序）之特許廳審判部，如因其他訴訟影響無效審判，得裁定停止程序，同條第2項則規定審理侵權民事訴訟民事庭如認為有必要，得裁定停止訴訟⁵³。

（三）智財審理法修法草案增訂法院與智慧局交換審理資訊，擴大民事訴訟審理專利有效性抗辯

因為智財審理法修法草案增訂第43條規定⁵⁴，就民事侵權訴訟與智慧局就專利權利有效性爭執均得判斷時，藉由建立司法審理與行政審議間之資訊交流制度，加速訴訟進程與智慧局審議進度，可防止同一專利權有效性判斷發生歧異結果。因之，於專利侵權訴訟中，被告抗辯系爭專利無效，法院透過與智慧局之資訊交換，發現同一專利權尚有其他舉發案，並有更多的舉發證據，侵權訴訟被告因未來專利侵權訴訟不得提再審之訴，侵權訴訟亦不能適用民事訴訟法裁定停

止訴訟，更集中並擴大該抗辯事由，但對專利有效性判斷無既判力。

（四）小結

基於前述理由及專利法設立爭議案，使智慧局技術專業能在是類爭議發揮功能，並使專利侵權訴訟專注於審理侵害專利之爭點，似宜賦予審理侵權訴訟之民事庭裁定停止訴訟。

三、侵權訴訟中無效抗辯範圍應予限縮

現行智財審理法第16條規定，民事庭自為判斷專利有效性抗辯事由，無任何限制，專利法第71條第1項所定舉發事由，均可作為抗辯事由，無任何限制，因之，除欠缺專利要件如新穎性、進步性、明確性等事由外，其他非關於專利要件事由之專利權延長期間及確認真正專利申請權人事由，亦得在民事侵權訴訟中提出抗辯，而現行舉發審定及其行政救濟程序，可與民事侵權訴訟區隔；又因我國最高法院與最高行政法院分別為專利侵權訴訟及舉發行政訴訟終審法院，兩院就專利權相同爭議事件有發生見解不一致情形，

註52：日本特許法第104條之3第1、2項規定「(1)在專利權或專用實施權的侵權訴訟中，該專利應該依專利無效審判或該專利權之存續期間之延長登記應該依延長登記無效審判被認定無效，專利權人或專用實施權人不能向對方行使權利。(2)如果認定前項規定之攻擊或防禦方法是以不當拖延審理目的之提出，則法院得依聲請或職權作成駁回決定。」。

註53：日本特許法第168條第1、2項規定「(1)在無效審判中認為有必要時，對專利異議之申請決定、或其他無效審判之審決確定前，或訴訟程序終結前，得停止程序。(2)在提起訴訟、假扣押、假處分請求時，若有必要，法院在審決確定前，得停止其訴訟程序。」。

註54：智財審理法修法草案第43條規定「(1)前條第項情形，法院應即通知智慧財產專責機關；訴訟程序終結時，亦同。(2)智慧財產專責機關收受前項通知時，應即就有無受理撤銷或廢止該智慧財產權申請案件通知法院；智慧財產專責機關已作成行政處分或經申請人撤回者，亦同。(3)法院收受前項通知後，得依當事人聲請向智慧財產專責機關調取該申請案件之文件影本或電子檔案。(4)智慧財產專責機關收受第1項通知時，得函請法院提供判斷撤銷或廢止智慧財產權所必要之文件影本或電子檔案。」。

例如：專利權延長期間，民事判決認以實驗結果呈現日⁵⁵，而行政判決則認由衛生福利部決定⁵⁶，又如確認非專利申請權人事件，行政判決認專利專責機關不得就事涉私權爭之專利權人誰屬予以裁斷⁵⁷，而民事判決則就確認專利申請權與移轉登記予真正專利申請權人，可循專利法第35條規定提起舉發，然是否能循民法不當得利規定為移轉登記之請求權基礎，應進一步推究⁵⁸。

智財審理法修法草案仍保留現行第16條規定，上述專利權延長期間抗辯事由仍可在侵權訴訟提出，而專利法修法草案第71條規定，刪除確認非專利申請權人作為舉發事由規定，此類事件於修法後，只能循民事訴訟程序進行，但被控侵權人於侵權訴訟似仍可以此事由在侵權訴訟提出抗辯。民事庭將耗時調查，所為判決僅有個案效力，不能降低侵權訴訟成本，亦不符審理效率迅速化要求。

又現行智財審理法第16條規定係參照日本特許法第104條之3規定，而該規定係基於日本最高法院於2000年4月11日在キルビー案審理原審東京高等法院已認該案半導體裝置Kilby專利權應歸無效之蓋然性甚高，專利權

人對第三人行使權利構成權利濫用而不應准許之判決理由，繼而依權利濫用觀點，創設民事庭得就被告所為專利無效抗辯自為判斷，判決理由中特別說明：「特許法第168條第2項規定（即裁定停止訴訟），於專利權有明顯（明ら）無效理由，而有如前所述確實可預見會無效時，不得作為法院停止民事訴訟程序之依據。」⁵⁹依此見解，侵權訴訟民事庭就專利有效性抗辯事由，應就系爭專利權具有明顯無效理由，始自為判斷，不宜毫無限制。

另專利法修法草案就爭議訴訟進行之程序，如證據調查等，準用民事訴訟法相關規定，與專利侵權訴訟抗辯程序適用規定，並無不同，專利無效抗辯事由不設限制，會使同一爭點在兩訴訟中重複進行，損耗當事人及法院之時間及勞費。是故在繼續保留第16條規定情形下，如能在民事侵權訴訟中，將抗辯事由予以限制，較符訴訟經濟。參考美國專利法第311條第b項就多方複審之審議範圍限於「申請人得僅以第102條（新穎性）或第103條（進步性）及專利權之先前技術或其印刷出版物為基礎，申請撤銷不具可專利性之請求項1項或多項。」⁶⁰其限定以專利要件

註55：如最高法院106年度台上字第1904號、107年度台上字第2358號、109年度台上字第11號民事判決：88年專利權期間延長核定辦法所稱「臨床試驗期間」，當係指開始進行臨床試驗之日起，迄至試驗結果呈現之日為止之期間，始該當授權條文即83年專利法（或90年專利法）第51條之規範目的。

註56：如最高行政法院108年度上字第1095號、109年度上字第990號、109年度上字第1045號行政判決：國外臨床試驗期間係以取得中央主管機關上市許可所需或經中央主管機關認可者，始足當之。

註57：最高行政法院89年度判字第1752號行政判決。

註58：最高法院109年度台上字第2155號民事判決。

註59：大淵哲也、塚原朋一、熊倉禎男、三村量一、富岡英次，《特許訴訟上卷》，平成24年第1版，第668頁，民事法研究會發行。

註60：35 U.S.C § 311 (b).

作為多方複審之申請事項，可為我國所借鏡，使侵權訴訟之專利無效抗辯事由有所限制。最高法院似可透過判決見解在民事訴訟中限縮專利有效性抗辯範圍。

四、爭議訴訟限制提起新證據規定與民事訴訟關係

專利法修法草案第2稿原規定案限制當事人於提起爭議訴訟後不得提出新理由及新證據⁶¹，但草案既規定係「起訴」，且爭議訴訟準用民事訴訟法，適用辯論主義，似不應限制提出新證據，草案已予刪除。然該刪除規定由智財審理法修法草案第56條為相近規定，其內容為：舉發人對同一專利權在智慧局主張之同一撤銷理由，舉發人不得在爭議訴訟提出新證據，但如果是智慧局違背法令致未能提出、或在舉發案程序提出之證據經變換單一證據或證據組合及專利權人無異議而為本案辯論時，仍得提出新證據⁶²。立法理由略以：爭議訴訟之訴訟標的係延續原告於專利爭議審議階段時之聲明與主張抗辯內容，仍在系爭專利權是否存在應予撤銷之舉發事由，故限制原告提出新證據，有助於提升審判效能，以減少權利有效性爭執所生循環爭議訴訟。

依專利法修法草案第91條之6規定不服爭議審議會決定，向智財法院「提起專利爭議訴訟」，既為起訴，原不應限制當事人提出新證據，但專利法與智財審理法修法草案，均認為爭議訴訟係「延續」智慧局爭議審議會就舉發案裁決後之訴訟，為使訴訟審理有效率，乃限制當事人提出新證據。另由上開第56條第1項但書規定而觀，限制提出新證據之原告應限於舉發人，原告如為專利權人，其係捍衛自己之財產權，應不能限制其提出新證據。

舉發爭議訴訟與專利侵權民事訴訟可能同時進行，上述第56條規定，類似於民事訴訟法第447條上訴第二審不得提出新攻擊防禦方法規定，而後者規範內容適用於各類民事訴訟，如爭議訴訟起訴時不能提出新證據，舉發人即民事之被控侵權人可能在民事侵權訴訟第二審上訴時，依第447條規定提出新證據，在此情形下，民事第二審訴訟適用該規定時，應注意智財審理法修法草案第56條規定目的及可提出新證據之但書規定。

五、舉發案專利有效性證明程度與民事訴訟

我國行政法院實務對於專利舉發當事人舉

註61：智慧局110年6月22專利法修正草案第2稿，第91條之7規定「依第71條第1項第1款之事由所提舉發，舉發人或其參加人未曾於專利專責機關審議程序提出之理由及證據，於爭議訴訟不得提出。但有下列情形之一者，不在此限：一、因專利專責機關違背法令致未能提出。二、事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據。前項但書各款事由，當事人應釋明之。違反第2項之規定，提出新理由或新證據者，法院應駁回之。」惟智慧局新草案已刪除本規定。

註62：智財審理法修法草案第56條規定「關於撤銷專利權或撤銷、廢止商標權之爭議訴訟，有下列各款情形之一者，當事人始得就同一撤銷或廢止理由提出新證據：一、因智慧財產專責機關違背法令致未能提出。二、曾於舉發審議程序提出之證據，經變換之單一證據或證據組合。三、他造同意或無異議而為本案辯論。前項第1款及第2款事由，當事人應釋明之。違反前二項規定提出之新證據，法院應駁回之。」。

證之證明程度，採取舉發人須證明至「明晰可信」程度（clear and convincing evidence）⁶³，亦即舉發人舉出之證據「清楚」及「令人可信」，要求其證明程度較重。對照美國專利法第316條第e項、326條第e項規定，啟動多方複審（IPR）或核准後複審（PGR）程序中，「複審申請人按優勢舉證責任標準（preponderance of evidence），證明不具可專利性」；此規定緣由係對應於同法啟動複審程序法定要件為「較有可能」（more likely than not）規定，且複審程序屬於行政機關美國專利商標局內部程序，而美國行政程序原即設放寬當事人舉證之證明程度標準⁶⁴，例如：傳聞證據（hearsay evidence）或情況證據（circumstantial evidence）等可在訴訟中當成實質證據，因而降低舉發人證明責任。但在確認專利權無效訴訟或專利侵權訴訟中，被告對專利有效性抗辯，因美國專利法第282條第a項「專利權應推定有效」規定，故採取

「明晰可信」證明程度。美國最高法院於2016年在Cuozzo v. Lee案亦認為複審程序與地方法院民事訴訟之舉證證明程度可以為不同標準⁶⁵。因此，以舉證證明程度而觀，選擇以複審程序申請確認專利權無效對申請人較為有利。

我國已廢除專利異議制度，專利舉發兼有公眾審查之公益性質，且係「任何人」皆可提起，似無要求舉發人以較高之舉證證明程度，未來在專利舉發爭議訴訟採取民事訴訟後，是否仍採取原行政法院判決所稱達到「明晰可信」標準，有待觀察。在專利侵權民事訴訟方面，最高法院判決未對專利有效性抗辯之證明程度標準提出明確之說明，僅在104年度台上字第2077號判決明示，共同發明人須以明確清楚且令人信服的證據，證明其對系爭專利權技術有實質貢獻等情⁶⁶，依此推論，如共同發明人要證明其對發明技術有貢獻，提出之證據須有較高證明程度，

註63：如最高行政法院105年度判字第333號判決「惟查，就已取得核准之專利提出『清楚且足以令人信服』（clear and convincing evidence）之證據已為證明，本件上訴人主張系爭專利不具進步性，自應就其所提出之證據如何「清楚」及「足以令人信服」地證明系爭專利不具進步性一節為證明，而依上訴人所提證據5、6資料顯示，其呈現之事實結果既仍存有疑義，如何能『清楚』及『足以令人信服』地證明系爭專利不具進步性？」。

註64：張哲倫（2007），〈專利無效訴訟與舉發雙軌制之調協——美國及日本運作之啟示〉，《律師雜誌》第331期，第59-62頁。

註65：Cuozzo v. Lee 136 S.Ct 312 at 2144 (And the burden of proof in inter partes review is different than in the district courts: In inter partes review, the challenger (or the Patent Office) must establish unpatentability “by a preponderance of the evidence.”; in district court, a challenger must prove invalidity by “clear and convincing evidence.”)

註66：最高法院104年度台上字第2077號民事判決「共同發明人必須以明確清楚且令人信服的證據，證明其對於申請專利範圍的概念，有實質的貢獻。倘僅係簡單提供發明者通常知識或係解釋相關技術，而未對專利申請之整體組合有具體想法，或僅係將發明者之想法落實之通常技術者，甚至在發明過程中，僅提出設想或對課題進行指導或提出啟發性意見、只負責組織工作、領導工作、準備工作，並不構成發明創造具體內容的人，均非得認為發明人或係共同發明人。」。

則在侵權訴訟專利無效抗辯似應採同樣標準。如此則與行政法院判決見解相同。

六、專利有效性跨程序爭點效與遮斷效問題

專利侵權訴訟中，被告抗辯專利無效經判決認定後，僅於個案中不得對他造主張權力，無既判效力，是民事訴訟就專利有效性判斷之確定判決，其後之民事及行政訴訟不受原民事確定判決判斷之拘束⁶⁷，惟專利爭議訴訟改採民事訴訟程序後，且繼續保留雙軌制後，同一專利權有效性之重要爭點經民事確定判決認定其效力後，嗣後同一當事人就相同事實及證據在爭議訴訟中主張及提出，應否受民事判決爭點效拘束，分述如下：

(一) 現行關於民事與行政訴訟判決效力規定

智慧財產案件審理細則（下稱智財審理細

則）第28條第2項規定行政判決就同一專利權有效性判斷，經認定舉發不成立確定者，同一舉發事實及證據不得於民事訴訟提出⁶⁸。但民事確定判決就被控侵權人專利有效性抗辯判斷效力，可否拘束舉發行政訴訟？智財審理細則第34條規定專利民事訴訟確定判決就專利權應撤銷之原因業經為實質判斷，審理同一專利權應否撤銷之「其他訴訟事件」之法院，應審酌民事庭判斷有無違背法令等原因後認定之⁶⁹，此「其他訴訟事件」之法院似未排除行政法院。

(二) 現行實務見解

實務上就民事訴訟在先之判決對後案行政訴訟有無拘束力見解不一，智財法院108年度行專訴字第72號判決認民事訴訟判決結果不能拘束行政裁判⁷⁰，而智財法院109年度行專訴第48號判決則認如民事判決本於充分調查證據、詳述得心證理由且未違背法令，基於

註67：智財法院99年度民專上字第50號判決以先前民事判決認定專利無效重複提出，以誠信原則駁回，其內容：「上訴人…於98年11月23日首次向本院提起專利侵權訴訟7件（含本件），迄99年6月1日止，上訴人以同一專利權向本院提起之第一審專利侵權訴訟事件經實體判決駁回者共38件，且以專利權有應撤銷之理由，包括以本件引證所為不具進步性而駁回上訴人之訴之判決即逾30件以上。就該38件第一審駁回之判決，上訴人均提起上訴，其中以系爭專利權有應撤銷理由而經駁回上訴者有24件，並有22件已因不得上訴第三審確定。被上訴人亦以上訴人以同一專利權所提侵權訴訟，因專利權有應撤銷之理由而駁回或駁回確定之理由為抗辯，故本件應有民事訴訟法上誠實信用原則之適用，上訴人不得再依系爭專利主張權利。」。

註68：智財審理細則第28條第2項規定「關於智慧財產權有無撤銷、廢止原因之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期間或其他依法已不得於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張。」。

註69：智財案件審理則第34條規定「智慧財產民事訴訟之確定判決，就智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，業經為實質之判斷者，關於同一智慧財產權應否撤銷、廢止之其他訴訟事件，同一當事人就同一基礎事實，為反於確定判決判斷意旨之主張或抗辯時，法院應審酌原確定判決是否顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果之新訴訟資料及誠信原則等情形認定之。」。

註70：智財法院108年度行專訴字第72號行政判決「原告雖主張本件應受本院104年度民專上字第13號民事判決拘束云云。然民事訴訟與行政訴訟對證據之取捨與認定不盡相同，民事訴訟判決結果不能拘束行政裁判，且民事訴訟之當事人與本件之當事人不同，自無爭點效適用。」。

訴訟法誠信原則，法院不得為相反判斷⁷¹。行政法院法律座談會結論認為民事訴訟就專利有效性抗辯之爭點不拘束行政訴訟⁷²，後者仍得獨自認定⁷³。

（三）專利法修法草案相關規定

現行專利法第81條規定，「任何人」因他舉發案曾就同一事實或以同一證據提起舉發經審查不成立，或依智財審理法第33條規定向法院提出新證據經審查無理由，對同一專利權不得再為舉發。新草案第81條規定「有下列情事之一，舉發人或其參加人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發：一、曾於他舉發案就同一事實以同一證據提起舉發，經審查或審議者。二、於撤銷

專利權之訴訟中，依智慧財產案件審理法規定向智慧財產及商業法院提出之新證據，經審理認無理由者。」將上開「任何人」修正為「舉發人或參加人」，現行在他舉發案提出之同一事實及證據「經審查不成立者」修正為「經審查或審議」，而原智財審理法第33條之規定，修正為向智財法院提出之新證據，經審理認為無理由。現行及修法草案均以曾在「他舉發案」提出之同一事實及證據，如該同一事實及同一證據是由民事庭先行判斷而非舉發案，則舉發人仍得以該同一事實及證據提起舉發。

如舉發人可以再提起舉發，則在後之爭議案及爭議訴訟，就民事訴訟確定判決認定專利

註71：智財法院109年度行專訴字第48號行政判決「本院108年度民專訴字第103號民事判決（即另案確定民事判決…該案原告即本件原告，該案被告即本件參加人）…另案確定民事判，在本件原告與參加人間具有拘束力；前另案確定民事判決已本於充分調查證據及當事人辯論的結果如前，並詳述其得心證之理由，且前述認並未顯然違背法令，本件原告亦未提出新訴訟資料足以推翻原判斷，則基於訴訟法上的誠信原則，本件原告在本件訴訟中，就完全相同的每一個爭點，自不得再為相反主張，本院亦不得作相反的判斷。」。

註72：111年度高等行政法院法律座談會第4號，法律問題：甲公司擁有A專利權，某日在市面發現乙公司產品侵害A專利權，向智財法院起訴請求損害賠償，乙公司在專利侵權民事訴訟三中，抗辯A專利權欠缺進步性，並提出證據1，經民事一至三審認定A專利權有效，乙應賠償；乙又以同一證據1向智慧局提起舉發，作成舉發不成立處分，訴願決定亦維持，乙公司向智財法院行政庭起訴，請求撤銷原處分及訴願決定，甲公司在訴訟中主張本訴訟應適用爭點效理論，行政訴訟應受民事侵權確定判決就證據1不足以證明A專利權欠缺進步性爭點判斷之拘束，智財法院行政訴訟庭應否受民事判決爭點判斷拘束？甲說：應受拘束乙說：不受拘束投票結果：採乙說（實到50人，甲說2票，乙說39票）。

註73：乙說主要理由，依據最高行政法院109年度判字第442號行政判決「我國民事訴訟係採當事人進行主義及辯論主義原則，法院以當事人主張之事實及提供之訴訟資料，以為裁判之基礎；當事人所未提出之事實及證據，不得斟酌之，則關於事實之認定，自係採形式的真實發見主義為原則，當事人自認或不爭執之事實，無待於心證，法院即得逕以之為裁判之基礎（民事訴訟法第279條第1項、第280條第1項前段參照）。而依行政訴訟法第125條第1項規定：「行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束。」乃揭示行政訴訟採職權調查主義原則，行政法院依職權調查證據及認定事實，不受當事人主張之拘束，關於事實之認定，係採實質的真實發見主義原則。故我國於民事訴訟與行政訴訟分屬不同之審判系統，民事法院與行政法院，各有其權限，關於事實之認定本得依其調查所得之訴訟資料，分別作不同之認定。行政法院對繫屬案件事實之認定，自可依法自行認定事實，不受民事法院拘束，亦無停止訴訟等待民事判決結果之必要。」。

權有效性爭點，有無民事訴訟爭點效適用⁷⁴？其後之爭議案與爭議訴訟可否適用民事訴訟遮斷效而排除該引證⁷⁵？

（四）美國法規定

美國專利法第315條第e項、第325條第e項設有如下禁反言之規定：

- 1.在專利局複審程序，申請人或利害關係人提出多方複審（或核准後複審）申請，請求審查專利請求項，經專利複審委員會（PTAB）作成最終書面審定，嗣後申請人等不得以在多方複審程序（或核准後複審程序）中已提出（raised）或可得提出（could have

raised）關於該請求項「任何理由」再行提出或繼續主張⁷⁶。

- 2.在民事訴訟或其他程序申請人、利害關係人或代理人對於專利請求項曾提出多方複審程序（或核准後複審）申請，經專利複審委員會作成最終書面審定後，嗣後申請人等不得以在多方複審程序（或核准後複審程序）中已提出或可得提出主張專利請求項無效之「任何理由」，在之後民事訴訟與國際貿易委員會訴訟中之全部或部分程序再行提出⁷⁷。
- 3.上述禁反言規定擴大其適用範圍，以

註74：最高法院108年度台上字第82號民事判決「按學說上所謂之爭點效，係指法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人所主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果已為判斷時，於前後兩訴訟利益相當或前訴大於後訴，除顯然違背法令，或當事人已提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人就與該重要爭點有關所提起之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相反之判斷，其法理係立基於程序權保障、當事人訴訟地位平等及訴訟經濟，亦係民事訴訟法上普遍被承認之一般性誠信原則。」。

註75：最高法院100年度台抗字第62號民事裁定「按民國89年2月9日修正之民事訴訟法第244條第1項第2款，將原規定之『訴訟標的』修正為『訴訟標的及其原因事實』，乃因訴訟之涵義，必須與原因事實相結合，以使訴狀所表明請求法院審判之範圍更加明確。則於判斷既判力客觀範圍時，自應依原告起訴主張之原因事實所特定之訴訟標的法律關係為據，凡屬確定判決同一原因事實所涵攝之法律關係，均應受其既判力之拘束，且不得以該確定判決言詞辯論終結前，所提出或得提出而未提出之其他攻擊防禦方法，為與該確定判決意相反之主張，此乃法院應以『既判事項為基礎處理新訴』及『禁止矛盾』之既判力積極的作用，以杜當事人就法院據以為判斷訴訟標的權利或法律關係存否之基礎資料，再次要求法院另行確定或重新評價，俾免該既判力因而失其意旨，亦即既判力之『遮斷效』。」。

註76：35 U.S.C. §§ 315(e)(1)、325(e)(1)（美國專利法第315、325條第e項第1款「禁反言——(1)在專利局的程序——多方複審（或核准後複審）申請人或利害關係人或與申請人關係密切之人，依本章規定，提出審查之專利請求項，於專利複審委員會依第318條第a項作成最終書面審定後，不得以申請人在多方複審程序已提出或可得提出關於請求項之任何理由，向專利局提出申請或繼續主張。」）。

註77：35 U.S.C. §§ 315(e)(2)、325(e)(2)（美國專利法第315、325條第e項第2款「禁反言——…(2)民事訴訟及其他程序多方複審申請人或利害關係人或申請人代理人，依本章規定，提出審查之專利請求項，於專利複審委員會依第318條第a項作成書面審定後，不得以多方複審程序中已提出或可得提出主張之專利請求項無效任何理由，於其依第28章第1338條提起之民事訴訟或依第1930年關稅法第337條規定在國際貿易委員會之全部或部分訴訟及程序中主張。」）

免無效事由在不同複審程序反覆主張，耗費行政資源，在對人效方面，擴大此禁反言效果，除提起複審之申請人（petitioner）外，擴及利害關係人（the real party in interest）與共同利益者（privy of the petitioner）；在對事效方面，依規範文義，不僅拘束已提出專利權複審程序同一事證，更及於可合理期待專利權效力挑戰者於該次複審提出之事證（any ground that the petitioner reasonably could have raised）⁷⁸。

4. 上述美國法規定就複審程序已提出或可得提出專利請求項無效之任何理由，經專利複審委員會判斷後，禁止再於其後之複審程序與民事訴訟重複提出，即如同我國實務見解之爭點效與遮斷效。

（五）爭議訴訟似應有爭點效適用，遮斷效由實務個案判斷

我國實務就民事訴訟就前訴訟既判力可否影響後訴訟，以爭點效及遮斷效，限制後訴訟就同一爭點及於前訴訟可得提出事證重新評價，以避免既判力作用失其意義。專利法修法採行爭議對審制後，準用民事訴訟法第二編第一章通常訴訟程序，應包括民事訴訟既判力相關規定，因而在民事訴訟就專利無效爭點之判斷，在同一當事人間，似可拘束爭議訴訟，至於遮斷效部分將牽涉得提出而未提出之證據判斷，是否適用，此均有待未來實務發展。

肆、結論

本文簡述專利法修法草案對專利行救濟程序，從複審案、爭議案到複審訴訟及爭議訴訟，依權利性質劃分不同的救濟方式，本次修法是打破常規，勇於創新的立法規劃。雖然草案立法理由已明確說明修法理由，複審案適用行政程序法，而與複審訴訟本質為公法事件，接近於行政訴訟之課予義務訴訟，但對於複審訴訟為何準用民事訴訟法相關規定，修法說明並不明確。

又依修法草案係按行政程序法第3條第3項第5款行政機關對於私權之裁決規定，界定在智慧局處理舉發程序之性質，其後之爭議訴訟適用民事訴訟法相關規定，克服智慧局不再擔任舉發訴訟被告機關之困境，其無須再為舉發決定向法庭提出辯護，而由舉發人或專利權人在爭議訴訟延續爭議案之主張與答辯，係此次變革重大突破，並與國際接軌。惟我國採取爭議訴訟可與專利侵權民事訴訟無效抗辯平行進行，且不論專利侵權民事訴訟對專利有效性抗辯有無判斷，依智財審理法修法草案規定，不因嗣後爭議訴訟取得專利權無效勝訴判決而得提起再審之訴，使侵權訴訟成為審理專利有效性的重心，似非妥適。智審法修法草案既然維持民事庭自為判斷專利有效性抗辯，如其就同一專利權先於爭議訴訟判決確定，應使其就專利有效性爭點判斷拘束在後之爭議訴訟。

註78：沈宗倫（2022），〈我國專利權無效雙軌制之互動與調和——以「一事不再理」法效之詮釋為中心〉，《月旦法學雜誌》第320期，第53-55頁。