

國立臺灣大學法律學院法律研究所



碩士論文

Department of Law

College of Law

National Taiwan University

Master Thesis

我國智慧財產法院與歐洲專利法院（草案）之比較

— 以專利有效性認定為中心

Comparison of Taiwan IPC and European Patent Court (Draft) —

In Terms of Decisions of Patent Validity

劉向馗

Hsiang-Kuei Liu

指導教授：謝銘洋 博士

Advisor: Ming-Yan Shieh, Ph.D.

中華民國 102 年 7 月

July, 2013

誌謝



此論文之完成，首要感謝的，當然是我的指導老師謝銘洋教授。當我大三正在思考法律系畢業後，未來的發展時，剛好遇到謝老師，老師一席主題為（當時還在籌備設立的）「智慧財產法院」的演說，我才發現這個並非國考考科的領域，在人文、科技急遽發展的現代，絕不亞於一般常用的民刑事法律，也因此開啟了我學習智慧財產權的契機。之後，我開始到徐州路舊法學院旁聽老師的課程，並且順利考上研究所，隨即決定跟隨老師學習智慧財產權。研究所生涯一路下來，老師不斷的悉心指導，以及不厭其煩的為學生提供建議與方向，讓我能充實自己的知識，並能逐步完成論文及學業。

我也要感謝我的口試委員李素華教授。從我研二開始接下法律學分班「智慧財產法」課程助教以來，李老師就一直在學業上給予我建議，在我準備國考以及撰寫論文，都對我有相當大的幫助。此外，我的另一位口試委員李崇僊教授，在口試中針對我論文中的缺失，提出精準的評論，亦使我獲益良多。感謝三位口試委員的指導，促成這本論文的完成。

除了以上三位教授，我要特別感謝亞洲大學財經法律系的謝如蘭教授，以及謝教授的先生 Matthias。當初原本是在同學的介紹下，當作打工幫正在準備德國博士論文的 Matthias 搜尋關於台灣智慧財產法院的相關資料，然而就這麼順其自然的，在 Matthias 提供的德國及歐洲專利法院資料下，我也開始以此為主題撰寫這本碩士論文。當初由於我的英文能力不足，常要勞煩謝教授與 Matthias 一起來與我討論所需尋找的資料內容，到最後確仍沒幫上什麼忙，而只完成了自己的碩士論文，對謝教授實是有所愧疚。但仍要感謝謝教授及 Matthias，沒有你們就不

會有這本論文。

接著不能不提到，謝銘洋老師在霖澤館 1705 專任助理辦公室的家娟姐、盈惠學姐、嘉瑩、志豪及育晟，在我剛從美國交換學生回來趕論文時，提供給我一個空間，可以讓我專心完成論文最後的部分，以及在我準備英文檢定的過程中，給予我諸多的鼓勵及建議。當然，還有研究所的同學們（因人數眾多，請恕我無法一一列名），在無數的課程討論，以及共同準備國考的相互扶持中，也對能夠完成研究所的學業，帶來相當重要的幫助。在此要特別感謝坤霖，從新生體檢時就認識的同班同學，也是在我研究所生涯中，影響我、給我最多幫助的人，認識你應該算是我在研究所最值得慶幸的事。

最後，我一定要提到武健道館王柏翔教練及所有道館的朋友。不論是在研究所的求學過程，抑或是準備國考的艱苦時期，每當我感到背負過多的壓力，道館總是我最重要的心靈依靠。而王教練、洪學姐、賴學姐，以及其他許許多多的學長姐們（請恕我再一次因人數眾多無法一一列名），也常常在我心情處於低潮時，不斷的給我鼓勵，給我自信，讓我能夠繼續面對挑戰，最終得以通過考試，並完成學業。在最後的最後，不能免俗的，我也要感謝我的家人，提供給我一個無需為生活擔心的環境，讓我完全沒有後顧之憂，而能專心在我的學業上。

劉向旭 誌於台北

2012/7/30

中文摘要



我國智慧財產法制在民國九十七年智慧財產法院成立後，有了重大突破。智慧財產法院專業法院的設計，將與智慧財產相關的民事、刑事、行政案件全數交由智慧財產法院進行審理，其目的在於解決傳統二元訴訟制度所造成訴訟延滯之情況，惟智慧財產法院並不能完全解決實務上所面臨的問題，特別是依照智慧財產案件審理法第十六條，民事法院審理專利有效性之問題，僅具有個案效力之規定，使舊有的問題仍然存續。同一時間，歐洲各國與歐盟對於歐洲專利制度所面臨的整合問題，亦有新的進展。依照歐洲專利公約所授予的歐洲專利，由於沒有統一的法院，並不能做到統一實施，使在歐洲各國的專利權人感到相當大的不便。故在歐洲專利公約與歐盟的討論之下，在最新的草案當中，設計出單一的共同體專利（或稱『歐盟專利』），並設立歐洲專利法院，統一審理共同體專利與歐洲專利所涉及的爭訟。本文係以比較之方式，從歐洲專利法院之制度，再次審視我國審理智慧財產案件之制度，未來應有的修正方向。本文認為，我國智慧財產法院應如同歐洲專利法院，在行政救濟方面，對於專利提起舉發後，若仍有不服，即逕向智慧財產法院民事法院提起確認專利無效訴訟，而以民事訴訟審理專利侵權訴訟與專利無效訴訟，並使專利無效之判決效力具有對世效力。如此，不但法院不需開啟不同訴訟程序處理二件訴訟，當事人亦可於同一訴訟中解決所有問題。

關鍵字：智慧財產、智慧財產法院、審理法第十六條、二元訴訟制度、歐盟、歐洲專利公約、歐洲專利、共同體專利、歐盟專利、歐洲專利法院

ABSTRACT



The intellectual property legal system in Taiwan had a major breakthrough after the establishment of Intellectual Property Court in 2008. As a professional court for intellectual property cases, the IPC deal with all kinds of litigation which included civil procedure, criminal procedure, and administrative procedure. The purpose of the construction of the IPC is to resolve the litigation delay that is originated from traditional binary litigation system. However, the problems have not been resolved entirely, especially the Intellectual Property Case Adjudication Act, Art. 16 which regulated the case by case effect of patent validity made by civil court. In the meanwhile, European countries and the EU have a progress with the integration issues faced by European patent system. According to the EPC, the European Patent cannot be enforced uniformly. It's inconvenient to the patent holders in Europe. In the latest draft which is discussed by EPC and EU, there will be a single patent called “Community Patent (or EU Patent)” and European Patent Court, which deal with Community Patent and European Patent uniformly. This paper provides comparison of the different systems between Taiwan IPC and European Patent Court; in addition, suggest the future amendment of Taiwan IPC. This paper considers that Taiwan IPC should follow the European Patent Court. On the administrative procedure, after the invalidation procedure, the third party should file a suit to civil court in IPC. The civil court of IPC deals with the litigations of patent infringement and patent validation. Moreover, the effects of judge of patent validity have to be absolute. Not only the court could deal with two litigations in one procedure, but also the parties could resolve the all requirement in the same procedure.

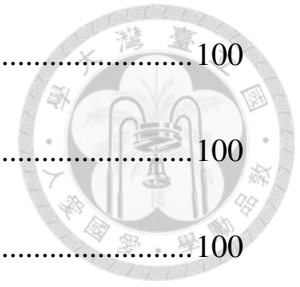
Keywords: intellectual property, intellectual property court, Art. 16 of Intellectual Property Case Adjudication Act, binary litigation system, European Union(EU), European Patent Convention(EPC), European Patent, Community Patent, EU Patent, European Patent Court

目錄

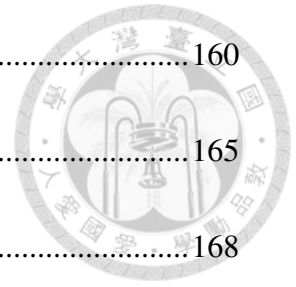


誌謝.....	i
中文摘要.....	iii
ABSTRACT.....	iv
第壹章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍與方法.....	2
第三節 論文架構.....	3
第貳章 我國智慧財產法院設立的目的及架構.....	5
第一節 我國審理智慧財產案件之沿革.....	5
第一項 傳統的二元訴訟制度.....	5
第二項 實務上的情形.....	13
第三項 我國新制：智慧財產法院與智慧財產案件審理法.....	16
第二節 我國智慧財產法院成立後就審理專利訴訟之架構.....	20
第一項 智慧財產法院的組織與管轄.....	20
第二項 專利無效之救濟程序.....	43
第三項 專利侵權之訴訟程序.....	65
第三節 小結.....	99

第參章 歐洲專利法院設立的目的及架構.....	100
第一節 歐洲處理專利議題之演進.....	100
第一項 歐洲專利公約.....	100
第二項 共同體專利制度.....	106
第三項 歐洲專利法院.....	111
第二節 歐洲專利法院就審理專利所生爭訟之架構.....	122
第一項 歐洲專利法院的組織與管轄.....	122
第二項 專利無效之行政程序.....	135
第三項 專利相關訴訟程序.....	138
第三節 小結.....	148
第肆章 我國智慧財產法院與歐洲專利法院之比較以及對我國智慧財產法院之 建議.....	149
第一節 概說.....	149
第二節 專業法院組織架構.....	149
第一項 法院審理案件種類.....	149
第二項 法院的管轄.....	151
第三項 法院之審級.....	153
第四項 技術專業人員.....	155
第三節 專利無效之行政救濟.....	160



第一項 行政救濟之當事人.....	160
第二項 專利無效之程序.....	165
第四節 專利侵權訴訟.....	168
第一項 民事訴訟之訴訟類型.....	168
第二項 民事法院判斷專利有效性對後案之拘束力.....	170
第伍章 結論.....	173
參考資料.....	177





第壹章 緒論

第一節 研究動機與目的

近年來，高科技產業的高速發展，尤以各國企業三 C 產品的專利戰打得如火如荼，智慧財產權的全球化，已趨近白熱化的階段。我國亦了解到傳統司法制度對於智慧財產相關訴訟，已無法滿足產業的需求。為解決早期法院對於智慧財產訴訟，就技術問題缺乏專業，且嚴重訴訟延宕等問題，我國智慧財產法院從二〇〇八年七月成立，運作至今已有數年。智慧財產法院作為一個統一審理智慧財產案件的專業法院，乃是將與智慧財產案件相關民事、刑事、行政訴訟程序統一進行審理，並改善因傳統二元訴訟制度所造成專利訴訟延滯的現象。故於智慧財產案件審理法中，最大的一項特色之一，即是在第十六條規定：「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。（第一項）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。（第二項）」惟即使有此一規定的新增，智慧財產法院的運作，仍為學者與實務界所質疑，例如同條第二項的規定，明顯係受限於傳統司法二元制度的產物，究竟是否規定得當？是否有必要有所修正？即是本文所欲探討的問題之一。除此之外，諸如智慧財產法院的管轄、所審理的案件、技術審查官的配置，以及法院的訴訟程序、保全程序等問題，究竟是否符合實務上智慧財產案件的需求，是否足以解決智慧財產法院成立前所存在的問題，皆為本文所欲討論的問題。

在此同時，國際上除了美國、日本等專利技術的一級戰區外，身為世界三大專利市場的歐洲，亦如火如荼的進行設立統一的歐洲專利法院討論。歐洲國家市場雖大，然其特點在於國家數量眾多，各國就專利制度、司法系統的規定各有不

同。相較於美國的專利司法系統與我國的顯著差異，歐洲由於必須整合各國所需，故在討論之中，必須將與我國類似之制度（如德國亦區分專利無效訴訟與專利侵權訴訟二種不同程序）考量在內。因此，探究歐洲專利法院的成立背景，即可從其討論過程中，得知我國制度與他國制度的差異性，以及歐洲專利法院為何會捨二元訴訟程序，而採由同一法院審理專利侵權與專利無效訴訟之原因。除此之外，歐洲專利法院歷經數十年的討論，目前雖仍處理草案階段，惟其所關注的議題，如專利無效的程序、設置技術法官等制度，亦值得我國比較參考。

本文探討我國智慧財產法院與歐洲專利法院，目的即在藉由歐洲專利法院在設置過程中所面臨的問題，與我國智慧財產法院類似的部分，即可作為我國智慧財產法院未來修正的借鏡。本文期許，在經過我國智慧財產法院與歐洲專利法院的比較分析過後，我國審理智慧財產案件的制度，未來將能漸趨成熟，並能有效處理實務上所面對的困難。故本文將透過我國與歐洲制度比較的過程中，提出一些就未來智慧財產法院，以及審理智慧財產案件的制度，可能改變的方向。

第二節 研究範圍與方法

關於我國智慧財產法院或歐洲專利法院所涉及的問題，從支付命令、保全程序所開始與法院相關的程序，一直到確定判決、上訴，若從頭討論到尾，則本篇論文不免牽涉過廣，討論雜而不精，內容多而沒有重點。故本文將與我國智慧財產法院及歐洲專利法院所欲探討問題，限縮在與專利有效性認定之問題相關的部分。此如同前述，在我國智慧財產法院方面，智慧財產案件審理法第十六條即特別為民事法院審理專利、商標有效性問題所訂定；在歐洲專利法院方面，法院審理專利有效無效之問題，亦為其所著重之點，例如其特設技術法官，即為處理專利無效訴訟中所必須處理的技術。而在我國的情況，雖然智慧財產法院在審理商標案件亦可能會遭遇與專利效性問題相同的情況（例如分成民事訴訟與民事訴訟二程序進行），惟本文就此情況，並不打算再重述商標案件與專利案件相同情況

的部分，故本文以下的內容，都將以專利案件為做探討¹。


就我國智慧財產法院的情況，本文將從各類期刊、雜誌或學位論文、研討會論文做文獻分析。同時，為免學者專家的見解與實務的情形產生差距，本文亦將就智慧財產法院已作成的判決做實務探討，並與前述文獻做研析比較。而在歐洲專利法院方面，由於目前仍然處於草案階段，本文將主要以條文草案作為研究歐洲專利法院的重點，另外輔以探討歐洲專利法院的文獻與專書。而最重要的，就是本文將以歐洲專利法院最新的體制規範，與我國智慧財產法院所面對的問題，做比較分析，期望透過歐洲數十年對於專業法院的研究經驗，能對我國智慧財產法院的未來，引導改善的方向。

第三節 論文架構

本文的第一章先就研究動機與目的、研究方法、研究範圍與本論文的架構做一個大致的介紹。不論是智慧財產法院或是歐洲專利法院，都會涉及各種不同的問題，本章的目的即在於限縮本論文的研究方向，將焦點放在與專利有效性認定相關的議題上，並說明為何本文選擇以國內較罕見的歐洲專利法院作為比較的對象。

本文的第二章係關於我國的智慧財產法院。在此章，分成智慧財產法院成立的背景與目的，以及智財法院的制度與架構二大部分。在背景與目的部分，本文將從傳統的二元訴訟制度創造了三種訴訟合一的智慧財產法院談起，並說明智慧財產法院之成立，係為處理舊制存在的問題。在制度與架構部分，本文將分成組織架構、行政救濟程序與民事救濟程序三個部分來探討，並分別就法院管轄、技審官；舉發程序、訴願程序；以及民事法院判斷專利有效性問題具有的相對效力等問題加以討論。

¹ 本文在撰寫的過程中，適逢專利法大幅修正，然由於新專利法將於民國一〇一年十一月二十九日始正式施行，故本文論述中所提及的專利法，仍以目前仍施行中的舊專利法為準。



本文的第三章係關於歐洲專利法院。與第二章相同，主要分成二個部分，分別討論設立歐洲專利法院的歷史背景，以及最新草案下法院的制度與架構。關於歐洲專利制度的歷史背景，本文將從歐洲專利公約（European Patent Convention）開始談起，包括歐洲專利的特徵與其所產生的問題，並簡略介紹歐洲專利法院從開始討論至今的過程。在制度與架構部分，本文同樣分成三個部分探討，分別是組織架構、專利無效程序與專利訴訟程序三個部分來探討。與我國最大的差異點在於，歐洲專利的訴訟制度，並未區分普通法院審理民、刑事訴訟與行政法院審理行政訴訟，而係由統一的歐洲專利法院審理各類專利相關訴訟，故有關法院的訴訟程序皆於歐洲專利訴訟程序部分討論；而專利無效程序部分，則只討論異議與申訴程序。

本文的第四章，係就前二章我國智慧財產法院與歐洲專利法院共同面對的情況，所做的比較分析，與對我國智慧財產法院未來的修正方向所做的建議。與前二章相同，本章亦分成三個部分，分別是法院組織架構、專利無效救濟程序及專利侵權訴訟程序。在法院組織架構部分，比較我國與歐洲就法院審理案件、法院管轄、審理與專利技術人員等之差異；而在專利無效程序部分，比較我國與歐洲救濟程序與當事人的不同；在專利侵權訴訟部分，比較法院審理訴訟類型與對後案拘束力的差別。最後，本文在第五章做一個簡要的結論。

第貳章 我國智慧財產法院設立的目的及架構



第一節 我國審理智慧財產案件之沿革

第一項 傳統的二元訴訟制度

第一款 緣起

我國原本對於智慧財產案件之司法審理，就分為兩方面：一是行政訴訟程序，這和專利權、商標權之取得有關，包括對於駁回申請、異議、專利舉發撤銷、商標評定無效等不服等案件之審理；二是侵害訴訟程序，包括所有智慧財產案件之刑事與民事訴訟。此二分法，係源自於大陸法系國家的法律體系，向來有公法與私法的區分，而這種區分的起源，一方面由於法律的發展史上，規範人民與人民之間關係的民法，係先於規範人民與國家之間關係的行政法而出現；另一方面，公法與私法的區分，也一直是國家與人民之間關係改變的重要理論依據。

十八世紀時，孟德斯鳩提出權力分立理論，主張國家中存在三種權力：一為立法權；一為行政權；一為司法權，三權之間必須分立且制衡，以權力約束權力，這是證諸歷史的經驗法則。孟德期鳩的理論影響了美國獨立革命及法國大革命。在美國，權力分立理充分地表現在憲法的制定及實際政治法律的運作上，且成為民主政治的基石。然而，法國從十六、十七世紀開始，工業革命帶來的經濟力量，使市民的勢力逐漸強大，市民的利益反應至國王，使得行政部分有時想進行一些必要的改革措施，但往往遭受保守勢力的反對。而在當時，法國還沒有政府公報，一切法令在執行之前，必須先向法院登記，代表封建勢力的法院，為了保護自己的特權，竟拒絕登記這些命令，使改革無法實現。因此，法國大革命之後，制憲人士為避免法院對行政的干擾，竟教條式的詮釋孟德期鳩的分權學說，認為所謂行政權與司法權的分立，就在於法院不可審理有關行政權的爭議，否則行政將會附屬於司法，這種對權力分立理論的誤解，使公私法間的區分更加確立，並導致法院二元制的產生。而在一七八九年法國大革命後，由於制憲者不相信司法，再

加上曲解孟德斯鳩的權力分立理論，便在一七九〇年制定的大憲章中（1790 Act），明文禁止普通法院的法官介入行政權的執行以及因行政權所產生的爭議。一八〇〇年，法國在行政部門內創設機關，解決因行政權執行所生爭議，到了一八七二年的大憲章，則正式賦予該機關審查行政行為的權限，從此演變為今日法國的行政法院，法國並創設出法院二元制，即在一般普通法院外，另創設行政法院審理因行政權所發生的爭議²。

我國學說、實務向來堅守公私法二元制，並因而成立二元訴訟制度，分設普通法院及行政法院。實務上司法院大法官解釋，亦一再肯認因公私法的區分所導出的訴訟二元制，最具代表性者，即釋字第四四八號解釋（民國八十七年二月二十七日），其於解釋理由中說明：「司法院為國家最高司法機關，掌理民事、刑事、行政訴訟之審判及公務員之懲戒，憲法第七十七條定有明文，可知民事與行政訴訟之審判有別。又依憲法第十六條人民固有訴訟之權，惟訴訟應由如何之法院受理及進行，應由法律定之，業經本院釋字第二九七號解釋在案。我國關於行政訴訟與民事訴訟之審判，依現行法律之規定，係採二元訴訟制度，行政訴訟與民事訴訟分由不同性質之行政法院及普通法院審理。關於因公法關係所生之爭議，由行政法院審判，因私法關係所生之爭執，則由普通法院審判，各有所司，不容混淆。」同年九月二十五日公布的釋字第四六六號解釋，亦重申此意旨。在此二號解釋之後，我國於同年十月二十八日修正公布行政訴訟法，有了幾乎是重新設計與制定的重大改革，除增加行政訴訟的不同類型，並將原有的一級一審，改為二級二審，如同普通法院，有事實審的高等行政法院，以及法律審的最高行政法院³。至此，從公私法二元區分衍生而來的二元訴訟制度即完整成形。

² 熊誦梅（2003），〈當公法遇上私法—從專利訴訟制度談起〉，《法官協會雜誌》，第五卷第一期，頁 28-31、熊誦梅（2006），〈當公法遇上私法—從智慧財產案件審理法第 16 條談起〉，《月旦法學雜誌》，第 139 期，頁 21-22。

³ 吳庚（2005），《行政爭訟法論》，第三版，頁 14-23，台北：三民。

第二款 專利制度的法律性質

按智慧財產權是一種法律所賦予的保護，經由國家法律制度的承認與規範而產生，必須符合法律規定的要件才能受到保護。有些智慧財產權只要符合要件就自動受到保護，如著作權；而有些則必須經過主管機關的審查才能取得保護，如商標權、專利權⁴。特別是專利權，其必須經過專利專責機關嚴格的審查，始能取得權利；而專利權人所取得的權利，則是一種可以作為財產權所有、使用、收益為主的私法上權利。故專利權包含了濃厚的公、私法雙重性質，純粹的公法說或私法說，均不能完整說明專利權的本質，採公法說者，認為專利的申請與審查，有國家行為的強力介入；採私法說者，在於取得之專利權，所具有的財產價值。以下，將探討專利制度的公法及私法的法律性質。

第一目 專利制度的公法性質及訴訟制度

依行政程序法第九十二條第一項、訴願法第三條第一項之規定：「行政處分，係指中央或地方機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。」故行政處分必為行政機關所為具有高權性質之單方行為，且其將直接對外產生法律效力。而行政處分中，有須經相對人申請之處分，即一種需要相對人協力之行政處分，通說認為該行政處分之作成，雖有「雙方行為」之表象，但因相對人對於處分內容並無與行政機關協議或變動之空間，故仍不失為一種單方行為，而為行政處分⁵。按專利權之取得，必須先由欲取得專利權之人向專利專責機關提出申請，而在申請專利的過程中，專利專責機關的專利審查人員必須在經過審查後，做出核准專利申請，或是該申請案有未符專利要件或程序上要求之情事而就該專利申請所為核駁之決定，或是就專利舉發程序、申請延長所為之決定，皆為行政機關所為具有高權性質之單方行為，其效

⁴ 謝銘洋（2008），《智慧財產權法》，頁 6，台北：元照。

⁵ 吳庚（2006），《行政法之理論與實務》，第九版，頁 351-356，台北：三民。

果即使申請人（相對人）取得或溯及的喪失專利權或使專利權受保護之期間延長，故一般認為專利權之授予、撤銷及延長係屬於行政處分⁶。

關於專利權之授予、撤銷及延長的法律救濟，在我國訴訟二元制的法律體系下，對於行政處分不服，係依行政訴訟法之相關規定向行政法院提起救濟。在民國九十二年修正專利法之前，依舊專利法第四十條第一項規定，對於不予專利之審定不服者，得於審定書送達之次日起三十日內備具理由書，申請再審查，但因申請程序不合法或申請人不適格而駁回者，得逕依法提起行政救濟；第四十六條亦規定，對於再審查、異議或舉發之審定有不服時，得於審定書送達之次日起三十日內，依法提起行政救濟；第四十七條第三款並規定，異議經審定後未依法提起行政救濟；或經提起行政救濟駁回確定者，即為審查確定。上述舊法規定，皆就專利權之相關決定不服，應提起行政救濟，予以清楚明文。而在九十二年專利法修正後，雖因廢除異議程序而將上述幾條規定刪除，但對於不予專利、舉發之審定不服者，依訴願法第一條及第十四條第一項之規定，仍得依法提起訴願，故無再行規定之必要⁷。

第二目 專利制度的私法性質及訴訟制度

專利權是一種對促進社會進步之發明創造所賦予的專有權，具有獨占性與排他性，與民法上之財產權觀念無異。惟因其保護之對象，屬於技術方面的精神創作，因此稱其為智慧財產權。而由於精神創作是一個人人格的具體表現，因此法律不僅賦予創作者財產上之權利，使其得以取得實質上之經濟利益，而且通常對於其人格上之表現亦予以肯定並加以保護，而賦予其一定之人格權，是以專利權其實兼具財產權與人格權的特徵⁸。依專利法第五條之規定，將專利權與專利申

⁶ 熊誦梅（2007），〈行政機關授予智慧財產權之性質與效力〉，《法令月刊》，58卷7期，頁100。

⁷ 熊誦梅（2003），〈當公法遇上私法－從專利訴訟制度談起〉，《法官協會雜誌》，第五卷第一期，頁39。

⁸ 謝銘洋（2004），《智慧財產權之基礎理論》，第四版，頁20，台北：翰蘆。

請權分開；第五條第二項並規定專利申請人，原則上係指發明人、創作人；第七條第四項亦規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。這些規皆為保護人格權的具體表現。

我國在民國九十二年專利法修正之前，原亦有侵害專利之刑事責任的相關規定，然而，我國實務向來由於刑事有強制處分權可供利用，使得以刑逼民的方式，成為專利權受侵害時的最佳利器⁹。因此在一九九四年專利法進行修正時，在許多業者與學界呼籲與積極推動下，首次進行專利侵害除罪化，配套措施則為提高專利侵害之民事責任，首次在專利法引進「懲罰性損害賠償」之規定，當時係規定不得超過損害額之二倍。惟當時只有刪除發明專利侵害之有期徒刑處罰，罰金刑仍然保留，而對於新型專利與新式樣專利侵害之刑罰則完全未為修改。專利權人仍然可以透過檢察官之犯罪偵查權，對相對人進行搜索扣押，或者是用刑罰迫使相對人接受不公平之授權契約。到了二〇〇一年再度修正，完全刪除發明專利侵權之刑事責任，同時將懲罰性損害賠償提高到三倍，但仍保留新型及新式樣侵權之刑事責任。直到二〇〇三年修法，才將新型及新式樣侵權之刑事責任全部刪除，並自二〇〇三年三月三十一日起生效。此後，所有專利侵害均回歸到民事責任¹⁰。

專利權基於其財產權及人格權性質所具有的經濟利益若被侵害，專利權人可以向侵害人主張侵權行為之損害賠償，若侵害人獲有利益，亦可以對其主張不當得利（民法第一百七十九條以下）。主張不當得利之實益在於有比較長之時效，但不當得利請求權，在專利法中並未規定，而必須回歸到民法之規定為基礎¹¹。而專利法第八十四條第一項之規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」則是專利法中

⁹ 熊誦梅（2003），〈當公法遇上私法－從專利訴訟制度談起〉，《法官協會雜誌》，第五卷第一期，頁 41。

¹⁰ 謝銘洋（2008），《智慧財產權法》，頁 326-327，台北：元照。

¹¹ 謝銘洋（2008），《智慧財產權法》，頁 327，台北：元照。

就侵權行為得請求損害賠償之明文規定。



第三目 行政訴訟與民事訴訟之差異

承前所述，我國專利制度的救濟途徑，依其性質，可分為行政救濟程序與民事救濟程序。然而，此二訴訟程序就有關專利權所發生之爭訟，實有相當大的差異。首先，就審理範圍而言，專利之行政訴訟，係就專利權之有無進行審理，其重點在於專利要件之審查，如產業上利用性、新穎性、進步性、是否為不予專利之客體及其他申請之形式要件等，行政法院即針對專利專責機關所為授予或撤銷專權的行政處分，是否有違法或不當，進行司法上之審查。因此，行政法院為審理專利有效無效之爭訟，其組成即應考慮技術專業的判斷能力。然而，我國專利有效無效之行政訴訟，實務上均委由各式各樣的專業鑑定機關鑑定，並以此為司法審查的依據，而失去行政法院專門審理專利有效無效訴訟之意義。相對的，專利侵權的民事訴訟，係就專利權範圍有無受到侵害為判斷，故其重點在於申請專利範圍的解釋。確定專利權範圍後，再認定待證物是否侵害該專利權範圍，此時，因普通法院法官並非技術專家，常委託鑑定機關就事實問題，即待證物與專利物的構成要件為分析，普通法院法官再就法律上是否侵害為判斷¹²。惟實務上，法官常直接以鑑定機關所為之鑑定報告，作為判決之基礎，而無法官自為判斷之部分，形同鑑定機關作出該判決，而引發爭議¹³。

再者，就審理方式而言，專利侵權之民事訴訟，依民事訴訟法，係採辯論主義，亦即，法院不得就當事人未主張之事實，採用為判決基礎之資料；法院就當事人間無爭執之事實，不必調查事實之真偽，應採為判決基礎之資料；法院就當事人間有爭執之事實，以證據加以認定時，必須依當事人所聲明提出之證據始

¹² 熊誦梅(2003)，〈當公法遇上私法－從專利訴訟制度談起〉，《法官協會雜誌》，第五卷第一期，頁44。

¹³ 此涉及技審官，詳見第貳章第二節第一項第四款。

可¹⁴。蓋專利侵權之民事訴訟係關於財產權之糾紛，最能體會利害關係者莫過於當事人本身，若將提出證據資料之責任課予當事人負責，則當事人為自己之利害關係，必然努力收集提出其有利之證據，其結果，將能獲得十足的證據資料，且費力少而容易發現真實。然而，由於專利有效無效之行政訴訟不僅攸關公益，且行政訴訟之對造為專利專責機關，不但掌握各種資訊同時有社會資源可任其支配，若仍採辯論主義則將使人民之一方處於不利之地位。故依行政訴訟法第 125 條第 1 項之規定：「行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束。」及第 133 條之規定：「行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據；於其他訴訟，為維護公益者，亦同。」，以及第 134 條之規定：「前條訴訟，當事人主張之事實，雖經他造自認，行政法院仍應調查其他必要之證據。」均明顯揭示行政訴訟中適用職權調查主義¹⁵。是故，專利有效無效之行政訴訟係採職權探知主義，行政法院對於涉及裁判之重要事實關係，得自行確定不受當事人聲明或主張之拘束，當事人未提供之訴訟資料，法院亦得依職權取得之。於前文所述的修法後情況而言，舉發人所主張無效之部分，並不當然拘束法院，法院得依職權自行調查後，作出不同於舉發人主張範圍之判決。

第三款 民事侵權訴訟中爭執專利有效性

如同前述，我國專利制度有其特殊性，具有公、私法雙重性質。惟當事人對於專利所發生之爭執，其背後之原因，無非是希冀獲得專利權所帶來龐大的經濟利益，故以財產權爭訟為中心的專利民事侵權訴訟，理應為爭訟之雙方當事人之主要戰場。然而，在專利民事侵權的訴訟程序中，被控侵權之人所能夠提出的抗辯主要有二，一為主張自己所為的行為並未落入專利權的範圍，此即為專利權範圍認定之問題；二為主張原告的專利權無效，如此，即使自己的行為落入專利權

¹⁴ 陳榮宗、林慶苗（2010），《民事訴訟法（上）》，第七版，頁 47，台北：三民。

¹⁵ 吳庚（2005），《行政爭訟法論》，第三版，頁 74，台北：三民。

之範圍，亦沒有侵權的問題可言。前者固屬民事法院審理的範圍，後者則屬專利行政訴訟程序中，對於專利有效無效認定之問題。由於當事人不免會對於專利權有效與否發生爭執，故實務上所發生的重大問題即為，當事人在專利民事侵權訴訟中提出爭執，法院應如何處理。

依民事訴訟法第一百八十二條之規定：「訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，法院得在他訴訟終結前以裁定停止訴訟程序。前項規定，於應依行政爭訟程序確定法律關係是否成立者準用之。但法律別有規定者，依其規定。」而依行政訴訟法第十二條之規定：「民事或刑事訴訟之裁判，以行政處分是否無效或違法為據者，應依行政爭訟程序確定之。前項行政爭訟程序已經開始者，於其程序確定前，民事或刑事法院應停止其審判程序。」此二條文，從法條文義上來看，民事訴訟程序係依行政爭訟程序確定其法律關係是否成立者，民事法院「得」停止訴訟，亦即，法院有自為裁量的空間，得自行決定是否該停止其訴訟程序，而待行政訴訟程序確定。然而，依行政訴訟法第十二條之規定，民事法院「應」停止其訴訟，等待行政訴訟結果，以避免裁判矛盾。此二條文之適用應如何，即有疑義。

就行政處分作為民事訴訟之先決問題時，實務上最高法院認為，倘行政法院對於行政處分之違法性已有認定，民事或刑事法院就此即不得再為實體審查而為相左之認定¹⁶。學說上則有認為¹⁷，關於行政處分之無效或違法，已經依行政爭訟程序予以確定，如：行政處分經行政訴訟程序之確認判決宣示無效，或行政處分經行政法院予以撤銷，判決中關於行政處分之無效或違法性所為之認定，對於民事法院應具有確定力、拘束力¹⁸。但如尚未依行政爭訟程序終局確定，而為民事訴訟事件之先決問題，已開始行政爭訟程序者，為避免裁判矛盾，或將來又開

¹⁶ 最高法院 93 年度台上字第 2014 號判決。

¹⁷ 沈冠伶（2003），〈民事訴訟與行政訴訟之分工與合作(上)－專業審判與權利有效救濟間之選擇〉，《台灣本土法學雜誌》，第 45 期，頁 40。

¹⁸ 關於行政處分對民事法院之拘束效力，詳見第貳章第二節第二項第一款。

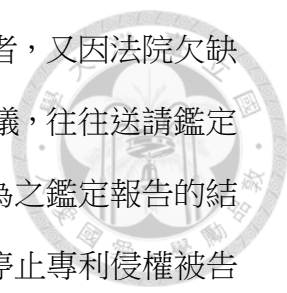
再審程序，並尊重行政法院之專業審判，固宜停止訴訟程序，待行政法院作成裁判；但未開始行政爭訟程序者，行政訴訟法第十二條之規定，不能導出民事法院均不得就先決問題自為判斷之結論，此時是否停止民事訴訟程序，則須就重複審理及裁判矛盾之避免、訴訟經濟、權利有效救濟等相互衝突矛盾之利益間衡量判斷。本文同意前述學者見解，蓋若因作為先決問題的行政處分是否有效（專利權是否有效），必先等待行政法院之決定，而停止民事訴訟程序，對於當事人而言，並無法提供及時的保護，尤其以專利商品在市場上的壽命可能極短，縱事後當事人確實於民事訴訟中獲得勝訴判決，亦已失去其意義。故從當事人權利保護、訴訟經濟及紛爭解決一次性的角度來考量，不應認為因有行政訴訟法第十二條之規定，專利民事侵權訴訟即必須停止，而等待行政訴訟之結果，始能再開。

第二項 實務上的情形

第一款 常見問題概況

總的來說，基於專利制度的雙重性質，以及傳統的訴訟二元制，我國於舊專利訴訟實務（智慧財產法院成立前）中，常因下列原因而為學界、實務界所詬病¹⁹。首先，舊實務中常就訴訟之程序事項耽擱，其常因訴訟費用擔保，或者訴訟費用價額核定等程序事項，兩造爭執不休，以致仍未進入實質審理程序前，嚴重者即已耗費一、二年的光陰，只為爭執此程序事項，訴訟效率之低落，可見一斑。第二，法院欠缺專利專業的素養或支援，蓋審理專利案件除必須具備一般法律專業素養外，尤其必須專精於專利法，並具備豐富的產業知識，以及對於爭訟中的科學技術事項，能夠有相當程度的掌握。尤其是實務上訴訟所涉及的科學技術領域極其廣泛，除有一般日常生活之簡易機械發明，亦有高深的科學技術研發成果，包含化學、化工、光學、電學、I C設計、半導體製程、通訊、生技醫藥、

¹⁹ 郭兩嵐(2010)〈智慧財產法制的新里程碑－智慧財產法院設立運作觀察有感〉，《萬國法律》，第170期，頁45。



電腦軟體等各類專業領域，此遠非一人之力所能稱職處理。再者，又因法院欠缺熟知各類專利技術的人員，無從了解系爭案件所牽涉的技術爭議，往往送請鑑定機關作成鑑定報告，亦導致舊訴訟實務過度依賴各鑑定機關所為之鑑定報告的結果。第三，舊實務常濫發定暫時狀態假處分，其雖為暫時性地停止專利侵權被告的產銷行為，惟一者，專利商品於市場上的壽命可能極短（如 3 C 商品）；二者，此「暫時性」經常長達數年，專利權人通常可以藉由定暫時狀態假處分，於訴訟判決前，即達到其商業上打擊對手的目的。此外，更由於定暫時狀態假處分為保全程序之一種，法院通常並不會就實質問題加以審理，亦不考量專利權人勝訴之可能性多寡，往往僅就擔保金略為審酌後，即予核發定暫時狀態假處分²⁰，亦使此問題更加嚴重。最後，也是最為嚴重的問題，因傳統的訴訟二元制，一個專利侵權案件，往往引發專利有效無效之爭議，而必須由不同系統的二個法院，依照不同的程序分別審理，更引發了本文下個部分所要強調的，法院濫行停止訴訟之問題。

第二款 濫行停止訴訟

前已述及民事訴訟法第一百八十二條與行政訴訟法第十二條之間有關停止訴訟的學說爭議，惟法院實務上若涉及此問題，大部分會依行政訴訟法第十二條之規定停止民事訴訟程序，若未停止民事訴訟程序，亦會以「專利既尚未經撤銷確定，故仍有效力」為前提，徑行認定被告是否侵害專利權，而不自行認定專利權之效力²¹。僅有少部分民事判決自行認定原告之專利權不具專利要件，如台北地方法院九十四年度智字第四十六號判決認為：「倘有關侵害專利權之訴訟經提起，而被告之一方提出習知技術之抗辯時，應由法院為習知技術與否之認定，本件原告系爭專利之技術特徵既均經上揭美國專利揭露在案，已不具新穎性及進步

²⁰ 鄭中人（2004），〈專利權之行使與定暫時狀態假處分〉，《台灣本土法學雜誌》，第 58 期，頁 102。

²¹ 蔡如琪（2009），〈侵權訴訟中專利有效性問題之研究〉，《法學新論》，第 12 期，頁 10-11。

性，業據本院說明如上。姑不論本件被告系爭產品是否確與原告專利技術特徵相同，謹就上揭新穎性及進步性而言，原告之專利權有效性即有可議之處，其主張被告侵害其專利權，請求被告賠償損害云云，自無理由，應予駁回。」

另台灣高等法院九十一年度上字第五四六號判決認為：「本件系爭電車線吊掛線組結構之相關技術構造，為公開習用技術之集合，於上訴人申請專利之前，既經公開使用，依法不能取得新型專利，經濟部智慧財產局業以該項專利不具新穎性而撤銷其專利權。是被上訴人遠億公司所販賣予東工局之電車吊掛線組等材料，自不生侵害上訴人之專利權可言。」然上訴後經最高法院九十三年度台上字第一〇七三號判決以：「惟按專利權之核准係行政機關基於公權力所為之行政處分，申請人因而取得之專利權，非經專利專責機關撤銷確定，於專利權期限屆滿前，自均有效存在，此觀專利法第七十四條第二項規定「專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在」自明。本件上訴人已取得新型第一〇七五四八號專利，其專利權期間自八十四年十二月一日起至九十六年三月六日止，此為原審認定之事實。雖智慧財產局於八十九年六月十五日發文撤銷上訴人之專利權，惟上訴人對於該項行政處分，已提起訴願、行政訴訟，並陳明對於台北高等行政法院之判決已向最高行政法院提起上訴，案未確定。倘上訴人所述非虛，則原核准專利權之行政處分自仍有效存在，尚難謂上訴人未有專利權。原審未遑調查審究該撤銷專利權之行政處分是否確定，即自行認定上訴人不能取得新型專利，進而謂被上訴人所為，不生侵害專利權之問題云云，自屬可議。」為由廢棄發回原法院，即揭示「核准專利權之行政處分未經撤銷確定前，仍為有效」之見解。

實務上多數案件為避免引起爭議，多會待冗長的行政救濟程序結束後，再進行民事訴訟程序。此濫行停止訴訟的情況，所引發的嚴重後果，就是造成訴訟的拖延，蓋民事訴訟程序一停止，待行政救濟程序完全結束（包括舉發撤銷、訴願、起訴高等行政法院及上訴最高行政法院），少則二、三年，多則四、五年以上，對於當事人的保護，實屬不周。此情況嚴重之程度，亦為我國智慧財產法院設立

前所進行籌備與討論的重點之一²²，或可以說，因為此一問題，而催生台灣智慧財產法院之成立。



第三項 我國新制：智慧財產法院與智慧財產案件審理法

第一款 設立前之考量

有鑑於前述諸多實務上的問題，實務界與學界呼籲改革的聲浪持續不斷。然而，若要強化我國智慧財產案件之審理，提升法院判決之品質，是否必須成立一個專業法院，則並不盡然。衡諸世界各國，縱有設立專業法院者，如泰國智慧財產法院、德國專利法院、韓國專利法院等；亦有採專業法庭，如日本東京高等裁判所內部設置專庭「知的財產高等裁判所」；或是專屬上訴法院，如美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）。

論者有認為²³，特別設立智慧財產法院，其好處在於：首先，設立智慧財產法院有助於法院專業性格之養成，因智慧財產權案件多涉及專業知識，若能大量接觸並專門辦理此類案件，則可增加法官就此類案件的經驗累積，有助於訴訟程序中的爭點整理，甚至更容易促成當事人的和解。而專業法院之設立，亦可增進智慧財產原理原則適用的一致性，訴訟雙方既對裁判之結果較可預知，而不致遭受突襲性裁判，進而增進當事人對裁判的信賴度，又可相當程度地避免當事人濫訴；其次，設立智慧財產法院有助於訴訟效率之提升，蓋設立專業法院，法院能集中審理相同類型的案件，在熟能生巧的情況下，透過審判經驗的累積，法官將較能掌握案件進行的方向及雙方爭議之所在，而較具備指揮雙方當事人簡化爭點及蒐集證據的能力，可有效率的審理智慧財產案件，自可大幅縮短言詞辯論的時間，並進而減少法官、當事人及法院管理行政上的訴訟成本；再者，設立智慧財

²² 「智慧財產法院組織法」評析座談會（2007），《全國律師》，第21卷4期，陳國成發言，頁5。

²³ 盧文祥（2006），〈我國智慧財產法院之理想與實現〉，《政大智慧財產評論》，第4卷第1期，頁11-14。

產法院有助於當事人對於裁判結果之信任，蓋設立智慧財產專業法院所代表的就是，法院、法官對於智慧財產法律及技術事項已具有相當程度的處理能力，則當事人就不會需要一再聲請傳喚法院外的專家、證人到庭，而對法院的處理有相當的信賴。而法官亦能較了解當事人之主張及舉證孰是孰非，當可節省訴訟時間，使法官得以有更寬裕的時間在裁判前作全盤的考量，減少判決錯誤的可能性，更可提升判決的信任度。

然而，成立智慧財產專業法院並非只有上述的優點，其隱涵的問題同樣令人擔憂，像是同一位法官持續處理同類型的案件，其可能會對某問題持有定見，而不易接受新的看法，或甚至不當的減化其認為繁瑣而不必要的訴訟程序，有害於當事人的程序保障；或是與智慧財產相關的案件類型，並不一定需要專業法院來處理，如專利授權契約，較接近於民事上契約之爭議，由普通法院進行審理亦不會產生太大的問題等等。故當時實務即有建議²⁴，設立智慧財產專業法院，應考慮以下幾點：（一）某些類型案件數量龐大，已達一般法院負荷之極限，而有特設專業法院處理之必要；（二）某些類型案件如適用個案問題處理方式，較適用傳統之對型訴訟程序更能妥適有效解決問題；（三）處理司法問題者須具備特別的知識或特別的技術知識；（四）法官持續與社會及心理服務人員保持接觸，以提昇解決問題的效率；（五）由同一位法官處理特定類型案件之所有型態訴訟。

第二款 智慧財產法院之成立

司法院從民國九十三年二月下旬起，積極規劃籌設智慧財產法院，蒐集各國有關智慧財產案件專業法院之相關資料，研提「設立智慧財產案件專業法院之建議方案－採民刑及行政訴訟三合一之利弊分析」，並於九十三年七月底就設置智慧財產案件專業法院之必要性提出評估報告。司法院於九十三年九月成立「智慧

²⁴ 黃麟倫、談虎（2005），〈研議籌設智慧財產專業法院(上)〉，《法官協會雜誌》，7卷2期，頁144-145。

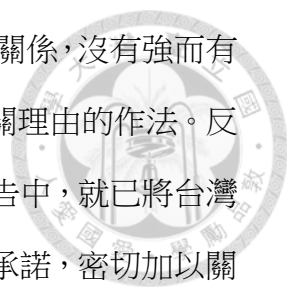
財產法院籌劃小組」，由范光群秘書長擔任召集人，小組成員由各業務廳廳長、人事處處長組成，統籌設置智慧財產法院相關事宜。且為使籌劃工作周延，亦廣邀法務部、經濟部智慧財產局、高等及最高行政法院法官、國內外智慧財產法學者及相關智慧財產團體、業者提供意見，其中就智慧財產法院究採民事、刑事及行政訴訟「三合一」制度或民事及行政訴訟「二合一」制度，歷經三次更迭，利弊分析及評估結果，最後於九十四年六月二十三日第九次會議，確定將刑事訴訟納入智慧財產法院管轄。而在經過多年的研議與討論，於民國九十五年二月十七日經第一一三次司法院院會審查通過「智慧財產法院組織法」與「智慧財產案案件審理法」草案，並於同年三月二日送請行政院會銜後，即送立法院審議。立法院嗣分別於民國九十六年一月九日及三月二十八日三讀通過「智慧財產案案件審理法」與「智慧財產法院組織法」，經總統於同年三月二十八日公布，九十七年七月一日智慧財產法院正式成立²⁵。

從司法院的新聞稿來看，成立智慧財產權之目的在於為達成保障智慧財產權，妥適處理智財案件，甚至於智慧財產案案件審理法條文總說明中，謂：「台灣之專利法、商標法等智慧財產相關法律，就權利之取得及受侵害有關之訴訟，固亦設有若干特別規定，惟實際上仍有不足，未能充分符合智慧財產案案件審理之需求，以致各界認為台灣之智慧財產訴訟，仍然存在有諸如證據蒐集手段欠缺，舉證困難……，未能符合社會之期待，甚至造成產業發展之障礙。」此亦可見智慧財產法院網站首頁所宣示的三大目標「避免民、刑事案件停止訴訟之延滯，加速解決訴訟紛爭」、「累積審理智慧財產案件之經驗，達成法官專業化需求」、「促進國家經濟發展」中自明²⁶。惟學者對此抱持懷疑態度²⁷，蓋為強化智慧財產案件之審理，成立智慧財產專業法院並非唯一手段，已如前述。惟司法院在九十三年開始規劃設置智慧財產法院時，所作成的考察報告，似乎對於我國建立智慧財產法

²⁵ 司法院行政訴訟及懲戒廳（2008），〈智慧財產案案件審理法新制問答彙編〉，《司法院》，頁 4-6。

²⁶ 智慧財產法院網站，網址：<http://ipc.judicial.gov.tw/>（最後瀏覽日期：2011/9/29）。

²⁷ 章忠信（2007），〈智慧財產法院的建立與未來〉，《全國律師》，11 卷 4 期，頁 62-64。



院所能就國家競爭力的整體提昇或智慧財產權的保障有何必然關係，沒有強而有力的論述，看似僅是先有成立智慧財產法院的決策，再尋找相關理由的作法。反觀從九十四年起，美國貿易代表署在每年的特別三〇一評估報告中，就已將台灣成立智慧財產法院一事，列為台灣對於保護智慧財產權工作的承諾，密切加以關注。九十四年十一月所進行之第四屆台美貿易暨投資架構協定(TIFA)會議，依經濟部的說法，對於我國司法院決定設立智慧財產專業法院等措施，已分別獲得美國政府及國內外權利人體正面回應，其對於我國是否能從美國政府之特別三〇一優先觀察名單中除名，表示樂觀。從這些事跡，不難看出成立智慧財產法院的真正意圖，並不完全是為解決國內智慧財產權的爭議，還有對外經貿談判的策略考量。

姑且不論成立智慧財產法院真正的目的為何，整體而言，此次立法對於上述實務發生的諸多問題，有了相當程度的處理。首先是我國智慧財產法院最重大的變革，即在於智慧財產法院集合民事、刑事、行政訴訟程序於一法院審理，目的即是為了改善目前民事、刑事訴訟與行政制度分軌進行以致於訴訟延滯的情形的問題；其次，審理法明文規定，民事法院應自行判斷智慧財產權利有效性的問題，而不得裁定停止訴訟，亦有助於對當事人的及時保障；再者，引進技術審查官，協助法官精確判斷技術問題，增益法官處理技術之能力，提高裁判品質與效能，進而促進產業競爭力。然而，智慧財產訴訟實務的問題，並未因智慧財產法院的成立及智慧財產案件審理法的施行而完全解決。以下，本文將從我國智慧財產法院的架構，就仍存在之問題加以討論。

第二節 我國智慧財產法院成立後就審理專利訴訟之架構



第一項 智慧財產法院的組織與管轄

第一款 智慧財產法院審理案件範圍

智慧財產法院之設立，係綜合民事、刑事及行政訴訟程序於一身。首先，第一個問題即為：何者屬於智慧財產法院之民事、刑事及行政訴訟？就此問題，立法者於智慧財產法院組織法中明定之。惟此規定是否適當，亦即組織法中將之歸類交由智慧財產法院審理之案件，是否有必要、是否有助於提升我國智慧財產案件審理之效能與專業性？以下，本文將對此加以討論。

第一目 條文規定

依智慧財產法院組織法第三條之規定：「智慧財產法院管轄案件如下：一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件。二、因刑法第二百五十三條至第二百五十五條、第三百十七條、第三百十八條之罪或違反商標法、著作權法、公平交易法第三十五條第一項關於第二十條第一項及第三十六條關於第十九條第五款案件，不服地方法院依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告之刑事案件。但少年刑事案件，不在此限。三、因專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法涉及智慧財產權所生之第一審行政訴訟事件及強制執行事件。四、其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件。」

而對於何者屬於民事案件、刑事案件與行政案件，智慧財產案件審理細則則有更為具體的規定。其於第二條中規定民事訴訟事件的具體範圍：「智慧財產民事訴訟事件，依智慧財產法院組織法第三條第一款、第四款及本法第七條規定，

其範圍為：一、智慧財產權權利歸屬或其申請權歸屬及其報酬爭議事件。二、契約爭議事件。(一) 智慧財產權授權契約事件。(二) 智慧財產權讓與、設質、信託、同意註冊、申請權讓與及其他契約爭議事件。三、侵權爭議事件。(一) 侵害智慧財產權有關財產權爭議事件。(二) 侵害智慧財產權有關人格權爭議事件。四、使用智慧財產權所生補償金、權利金爭議事件。五、公平交易法有關智慧財產權益保護事件。六、智慧財產權保全證據及保全程序事件。七、其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之事件。」

審理細則第三條中規定刑事訴訟事件的具體範圍：「智慧財產刑事訴訟案件，依智慧財產法院組織法第三條第二款、第四款，本法第二十三條、第二十五條第二項規定，其範圍為：一、刑法第二百五十三條至第二百五十五條、第三百十七條、第三百十八條之罪或違反商標法、著作權法、公平交易法第三十五條第一項關於第二十條第一項及第三十六條關於第十九條第五款之案件及其附帶民事訴訟案件。二、其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件及其附帶民事訴訟案件。」

而審理細則第四條中規定行政訴訟事件的具體範圍：「智慧財產行政訴訟事件，依智慧財產法院組織法第三條第三款、第四款及本法第三十一條第一項第一款之規定，其訴訟標的以專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法有關智慧財產權之規定為內容，其範圍為：一、對於專責機關有關專利、商標、積體電路電路布局、品種及製版申請之駁回行政處分，所提起之行政訴訟事件。二、對於專責機關有關專利權、商標權、積體電路電路布局權及品種權之撤銷或廢止行政處分，所提起之行政訴訟事件。三、對於專責機關有關智慧財產申請權之行政處分，或其他智慧財產權利登記申請之行政處分，所提起之行政訴訟事件。四、對於專責機關有關智慧財產權強制許可利用之行政處分，所提起之行政訴訟事件。五、對於海關直接依據智慧財產法令查扣侵害智慧財產權標的物之行政處分，所提起之行政訴訟事件。六、對於專責機關依智慧財產法令所為獎勵、管制之行政處分，所提起之行政

政訴訟事件。七、代替第一款至第六款之行政處分而訂定行政契約。八、本法所定其他公法上法律關係所生之撤銷訴訟、給付訴訟或確認訴訟事件。九、涉及違反公平交易法仿冒智慧財產權標的為不公平競爭，所生之公法上爭議事件。十、上述第一款至第九款之公法上爭議之聲請停止執行事件、證據保全及保全程序事件。十一、其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之事件。(第一項)一行為違反智慧財產法律及其他行政法上義務規定而均應處罰鍰者，其智慧財產法律所定之罰鍰額度較高時，為智慧財產行政訴訟事件；其另有沒入或其他行政罰之處罰者，除其處罰之種類相同，經從一重之非智慧財產法律處罰者外，亦為智慧財產行政訴訟事件。(第二項)」

上述條文規定，智慧財產法院組織法係採「列舉」之立法規範方式，而非採「例示」規範，且係依法律規範作為審理案件範圍之基礎，而非依智慧財產權之類型為斷²⁸。因此，僅有智慧財產法院組織法或智慧財產案件審理細則所列舉之事件類型，始在規範之列。如本質上雖與智慧財產權有關，但非智慧財產法院組織法或智慧財產案件審理細則所列舉之案件類型，原則上即不在適用之列。如依智慧財產案件審理法第三十五條之規定²⁹，違反秘密保持命令者，負有刑事責任。惟智慧財產法院組織法第三條與智慧財產案件審理細則第三條均未規定違反秘密保持命令之刑事訴訟，故該等訴訟非由智慧財產法院所審理。當然，司法院得視實際需要，依智慧財產法院組織法第三條第四款之指定管轄之規定，加列智慧財產法院管轄之案件類型。

第二目 審理案件範圍之疑慮

究竟何種智慧財產權之訴訟事件適合由一特別法院進行審理，在比較法上並

²⁸ 蔡瑞森(2007)，〈智慧財產案件審理法於實務運作所可能面臨之爭議——由管轄、適用範圍及裁判見解歧異問題談起〉，《全國律師》，第11卷4期，頁32。

²⁹ 智慧財產案件審理法第三十五條：「違反本法秘密保持命令者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。(第一項)前項之罪，須告訴乃論。(第二項)」

非所有國家都如同我國智慧財產法院般，將各式各樣智慧財產案件總攬由一個專門法院予以管轄，如德國專利法院係將智慧財產事件區別為特別需要就技術事項之認定與判斷具備專業知識始能為妥適迅速裁判之事件，以及較不需要具備專業知識之事件，來決定是否交由專利法院審理。故德國僅將專利有效無效之爭訟交由專利法院審理，而一般專利授權契約與專利侵權相關爭議，仍由普通法院進行審理³⁰。

本文在此姑且不論究竟係部分國家區分型的立法，抑或是我國總攬型之立法孰優孰劣，智慧財產法院組織法針對智慧財產法院審理案件類型的規定，仍引發學者與實務界的熱烈討論。就該等規定，論者有認為³¹，該等規定對於智慧財產法院審理案件範圍，仍未周全。例如，某甲主張某乙侵害某丙之專利權，而某丙已將此損害賠償請求權讓與某甲，乃請求某乙賠償。而某乙就侵害某丙專利權之事實從無爭執，但抗辯稱某甲不能證明由某乙受讓權利之事實。此一案件，其訴訟標的實為與智慧財產權存否無關之請求給付金錢之訴訟，縱有涉及智慧財產權之讓與，惟此智慧財產權讓與之事實存在與否之爭議，係基於被告之抗辯而生，此一訴訟是否合於智慧財產法院組織法或智慧財產案件審理細則所規定，屬於智慧財產法院之審理範圍，即生疑問。再例如，某甲主張為某乙為雇主，請求某乙給付資遣費，而某乙抗辯以甲因洩露其營業秘密，經其依勞動基準法第十二條第五款之規定³²終止勞動契約，依法不必給付資遣費³³，某甲則抗辯其所洩露者非

³⁰ 沈冠伶（2009），〈智慧財產民事訴訟當事人之程序利益保護與審級救濟－智慧財產法院成立週年後之考察及省思〉，《智慧財產案件審理總體檢研討會大會手冊》，頁 17-18。

³¹ 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄（2008），《法學叢刊》，第 53 卷第 3 期，呂太郎發言，頁 195-196。

³² 勞動基準法第十二條第一項：「勞工有左列情形之一者，雇主得不經預告終止契約：五、故意損耗機器、工具、原料、產品，或其他雇主所有物品，或故意洩漏雇主技術上、營業上之秘密，致雇主受有損害者。」

³³ 勞動基準法第十八條：「有左列情形之一者，勞工不得向雇主請求加發預告期間工資及資遣費：一、依第十二條或第十五條規定終止勞動契約者。二、定期勞動契約期滿離職者。」

營業秘密。此案件亦屬普通法院所審理之勞動糾紛事件，惟原告所提出之抗辯涉及營業秘密之有無，是否屬於智慧財產法院之審理範圍，亦有問題。再者，若某甲主張某乙欠其無款二百萬元未償，依借貸關係請求某乙給付，某乙則否認有借貸之情事，並以甲主張若成立，因某甲侵害其專利權，應賠償其二百萬元而主張抵銷。此案件之訴訟標的原為借款返還之請求權，惟被告之抵銷抗辯則涉及專利侵權之爭議，是否屬於智慧財產法院之審理範圍，亦不明確。另有學者認為³⁴，對於「智慧財產案件」之解釋上應儘量從寬，只要跟智慧財產有相當牽連性，儘量解為屬於「智慧財產案件」的爭訟，如此，也讓智慧財產案件審理法與智慧財產法院的功能得以發揮。惟本文認為，智慧財產法院之案件量驚人，而其編制人員則有限，是否適宜如此將其審理範圍之解釋無限擴大，並非無疑，故本文對學者見解予以保留。

第二款 智慧財產法院之管轄

依智慧財產案件審理法第二十五條第一項³⁵及同法第三十一條第一、二項³⁶之規定，關於智慧財產法院的刑事事件與行政事件均有「應向智慧財產法院為之」之條文用語，文義上較無疑義。然依智慧財產案件審理法第七條之規定，智慧財

³⁴ 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討—著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題—民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄（2008），《法學叢刊》，第53卷第3期，范光群發言，頁175。

³⁵ 智慧財產案件審理法第二十五條第一項：「不服地方法院關於第二十三條案件依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告者，除少年刑事案件外，應向管轄之智慧財產法院為之。」

³⁶ 智慧財產案件審理法第三十一條第一、二項：「下列行政訴訟事件由智慧財產法院管轄：一、因專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法有關智慧財產權所生之第一審行政訴訟事件及強制執行事件。二、其他依法律規定由智慧財產法院管轄之行政訴訟事件。（第一項）其他行政訴訟與前項各款訴訟合併起訴或為訴之追加時，應向智慧財產法院為之。（第二項）」

產法院組織法第三條第一款、第四款所定之民事事件³⁷，由智慧財產法院管轄。在條文中，其並未明定智慧財產法院究竟是否為「專屬管轄」，此即引發討論。區分是否為專屬管轄之實益，在於如由智慧財產法院以外之法院審理智慧財產事件之判決效力問題。蓋依民事訴訟法第四百五十二條第一項之規定：「第二審法院不得以第一審法院無管轄權而廢棄原判決。但違背專屬管轄之規定者，不在此限。」如智慧財產法院非屬專屬管轄，其他依民事訴訟法所定之管轄法院所為之判決，均無違法可言；反之，若智慧財產法院屬專屬管轄，則上級法院將可依民事訴訟法第四百五十二條但書之規定，撤銷其他法院所為之判決。

第一目 智慧財產法院非專屬管轄

在智慧財產案件審理法立法完成之後，智慧財產法院究竟是否屬於「專屬管轄」，引起學者與實務界的熱烈討論。有認為智慧財產法院非屬專屬管轄者，其主要的理由即為³⁸，智慧財產案件審理法第七條之規定，僅規定「由智慧財產法院管轄」，並未規定為「專屬」管轄，故其管轄權之屬性應為「非專屬」管轄。因此，智慧財產民事事件仍有民事訴訟法上合意管轄（民事訴訟法第二十四條）及擬制合意管轄（民事訴訟法第二十五條）之適用，如無管轄權之一般民事法院誤為實體判決，第二審法院不得以第一審法院無管轄權而廢棄原判決，即沒有民事訴訟法第四百五十二條第一項但書之適用。

有認為智慧財產法院屬於專屬管轄者，其理由係：依智慧財產法院組織法第

³⁷ 智慧財產法院組織法第三條第一、四款：「智慧財產法院管轄案件如下：一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件。四、其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件。」

³⁸ 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討—著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題—民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄（2008），范光群發言，法學叢刊，第53卷第3期，頁180。

一條、第二條、第三條、第六條及智慧財產案件審理法第七條，都規定智慧財產法院是獨立於普通法院之專業法院，它職掌智慧財產之民事第一、二審之審判業務；再如智慧財產案件審理法第二十一條為例，其規定債務人對支付命令提出合法異議者，發支付命令之法院「應」將卷證移送智慧財產法院處理。故智慧財產法院係屬於職務管轄，而職務管轄就是一種專屬管轄，不是土地管轄的專屬管轄，而是職務上的專屬管轄³⁹。再者，就管轄權的問題，基本上不能從文義上說他沒有規定「專屬」的字樣，即可定性為非專屬管轄。以非訟事件法為例，多數學者都會認為非訟事件是專屬管轄，惟該法中完全沒有「專屬」之字樣。再如法院組織法有關審級管轄的規定，亦屬於專屬管轄，而未有「專屬」之文字。再從目的而論，智慧財產法院係專業法院，著重專業性，若使普通法院法官審理智慧財產案件，似有違背「法定法官」原則之疑慮。蓋智慧財產法院之設立及智慧財產案件審理法之立法，即是要成立專業、有效率之法院；而法定法官原則就是要保護人民一個有效能的司法，故在此特殊專業性的考量之下，智慧財產法院若非專屬管轄，而由沒有智慧財產訓練的普通法院進行審理，對於人民的程序保障將產生問題⁴⁰。

實務上為杜絕此爭議，司法院於二〇〇八年四月二十四日公布之智慧財產案件審理細則第九條特別明訂：「智慧財產民事、行政訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，其他民事、行政法院就實質上應屬智慧財產民事、行政訴訟事件而實體裁判者，上級法院不得以管轄錯誤為由廢棄原裁判。」據此，在立法政策上已確立智慧財產法院為非專屬管轄之性質。而司法院於智慧財產案件審理細則第二條

³⁹ 「期待真正發揮功能的智慧財產法院－智慧財產案件審理法草案評析」座談會（2006），《月旦法學雜誌》，第139期，許士宦發言，頁64。

⁴⁰ 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄（2008），《法學叢刊》，第53卷第3期，呂太郎發言，頁195、智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄（2008），《法學叢刊》，第53卷第3期，姜世明發言，頁196。

之說明又謂⁴¹：「關於智慧財產民事事件之法院管轄，組織法採取優先管轄原則，智慧財產民事事件非專屬智慧財產法院管轄。」



第二目 優先管轄之疑慮

然而，此所謂「優先管轄原則」究竟為何？此並非民事訴訟法上固有之概念。而從智慧財產案件審理細則第九條之說明中可得知，「優先管轄」原則係指智慧財產民事事件由智慧財產法院優先於地方法院管轄，換言之，智慧財產法院具有優先性而足以排除地方法院之管轄權，原告如逕向地方法院起訴，地方法院應以管轄錯誤移送於智慧財產法院。此可見於智慧財產案件審理細則第九條之說明：「按組織法第三條第一款、第三款規定，對劃分由智慧財產法院管轄之智慧財產民事、行政訴訟事件，係採列舉方式，由智慧財產法院優先管轄，非智慧財產法院專屬管轄。因之，當事人誤將智慧財產民事、行政訴訟事件向普通法院起訴，普通民事法院、行政法院不察，未以管轄錯誤裁定移送智慧財產法院……。」基於上開規定，智慧財產法院設置以來，向普通法院所提起之智慧財產民事訴訟事件，均遭普通法院以下述理由移送於智慧財產法院：「按訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院。民事訴訟法第二十八條第一項固有明文。惟按智慧財產法院組織法第三條第一款、第四款所定之民事案件係指依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，及其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件。經查，本件原告係主張其著作權（或專利權、商標權…等）遭受侵害，故所提起之民事損害賠償訴訟，除非兩造合意以普通法院為第一審管轄法院，否則應向智慧財產法院起訴，然綜觀本件原告起訴狀所載之事實暨所附之證據，並未有被告同意原告向普通法院提起本件訴訟之陳述及證物，原告

⁴¹ 沈冠伶（2008），〈智慧財產民事訴訟之新變革〉，《月旦民商法雜誌》，第21期，頁22。

向無管轄權之本院起訴，顯係違誤。爰依職權將本件移送於該管轄法院。」⁴²

學者對於上述普通法院實務常見的處理方式提出質疑⁴³，蓋既然已將智慧財產法院定性為非專屬管轄，且在法律上又無明文規定，要求當事人就智慧財產事件應「優先」向智慧財產法院起訴，並排除民訴法上其他法定管轄規定之適用，因此，智慧財產案件審理法上有關管轄之特別規定，僅具有特別審判法院之意義，而與其他有管轄權之地方法院形成管轄競合，原告仍得依民事訴訟法第二十二條之規定，選擇向被告住所地、侵權行為地之地方法院、兩造合意之法院或智慧財產法院起訴。也因為並無管轄錯誤，又無特別之移送規定，因此，亦不應逕依民事訴訟法第二十八條之規定，移送於智慧財產法院。否則，若如司法院所謂之「優先管轄原則」，由於當事人仍得合意由普通法院之地方法院管轄（即民事訴訟法第二十四條），因此，如當事人間無合意，而原告選擇向地方法院起訴時，被告亦得不抗辯地方法院無管轄權而生應訴管轄（即民事訴訟法第二十五條）。但如被告抗辯，法院即應依職權以管轄錯誤移送於智慧財產法院。如此一來，卻形同反而是由被告決定在何法院進行訴訟，此是否公平，抑或可能妨礙原告選擇適合於其智慧財產權利主張之法院，而與智慧財產案件審理法之立法目的係為保護智慧財產權是否相符，非無疑問。且智慧財產法院固然具有將民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟統合處理之優點，並有專業法官及技術審查官之配置，甚至在訴訟終結上亦較為快速，對於原告之所以選擇智慧財產法院，而捨普通法院自然具有一定之誘因；但如爭訟事件之金額不大，原告至智慧財產法院進行訴訟，反而將多增加勞力、時間、費用等金錢或非金錢之成本，或因無技術事項之爭點而較無需要用到技術審查官，則智慧財產法院可能不如普通地方法院所具有之便利性。

最後，亦屬最為重要的問題，依智慧財產案件審理法第七條有關智慧財產法

⁴² 沈冠伶（2009），〈智慧財產民事訴訟當事人之程序利益保護與審級救濟－智慧財產法院成立週年後之考察及省思〉，《智慧財產案件審理總體檢研討會大會手冊》，頁 22。

⁴³ 沈冠伶（2008），〈智慧財產民事訴訟之新變革〉，《月旦民商法雜誌》，第 21 期，頁 23。

院之管轄規定，既未規定為「專屬管轄」，亦無如民事訴訟法第二十條明文排除依民事訴訟法所定之普通法院管轄權，竟然只透過司法行政之解釋，而創造出「優先管轄」之概念，並使當事人將智慧財產民事事件向普通法院起訴之情形，強行要求普通民事法院必須以管轄錯誤之裁定，移送智慧財產法院。此等以行政命令之解釋而凌駕於法律之上，不當限制當事人對於依法律所定管轄法院之選擇，而侵害當事人之程序選擇權，並嚴重違反憲法第二十三條所揭諸之「法律保留原則」。蓋智慧財產法院究竟應定性為「專屬管轄」，抑或是「優先管轄」，固然屬立法政策可以決定之事項，但在立法技術上應明確規定於法律，而不宜僅於審理細則之規定理由中予以說明。

第三目 實務見解

實務上，由於對於智慧財產法院之管轄定性不明，亦導致智慧財產法院在管轄的問題處理上，呈現山分歧或有值得商榷之處。在智慧財產法院九十八年度民專訴字第二十五號民事裁定中，智慧財產法院認為：「一、按訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送其管轄法院，民事訴訟法第二十八條第一項定有明文。次按當事人得以合意定第一審管轄法院，但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限，前項合意，應以文書為之，民事訴訟法第二十四條定有明文。又智慧財產民事事件不採專屬管轄，當事人如合意由第一審普通法院管轄，由該法院獨任法官裁判，不服其裁判，應向第二審普通法院上訴或抗告（司法院編印「智慧財產案件審理法新制問答彙編」第十四、十五頁，臺灣高等法院九十七年七月十八日智慧財產民事事件管轄及程序問題討論會議議題二決議參照）。二、查兩造就本件法律關係所生之訴訟，已於買賣契約書第十一條約定：「…電腦桌昇降構造為乙方申請專利在案（專利案號 PAT.165759），甲方不得私行使用製造。…」第十三條約定：「雙方同意以臺中地方法院為第一審管轄法院。」即兩造已合意以臺灣臺中地方法院為第一審管轄法院，茲聲請人向無管轄權之本院聲請，顯係違誤，爰依職權將本件移送於該管轄法院。」惟當事人

雖於起訴前曾為管轄之合意，但卻不遵守該約定而向其他第一審法院起訴時，受訴法院並不能依職權逕移送於當事人所約定之法院，而應於被告在本案之言詞辯論前就管轄之約定提出抗辯後（即民事訴訟法第二十四條），始為決定。如被告不抗辯受訴法院無管轄權，亦可生應訴管轄（即民事訴訟法第二十五條）。

就此裁定，經當事人提起抗告，經智慧財產法院九十八年度民專抗字第十八號民事裁定予以廢棄，其理由為：「(一)按當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限，民事訴訟法第二十四條第一項固定有明文。惟雙方所為之合意，如無排斥原有管轄法院之意思，僅增加無管轄權之法院為優先管轄法院，原法院仍為有管轄權之法院，惟如經被告抗辯原法院無管轄權，原法院始得以裁定移送合意之管轄法院。次按因專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益，及其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之第一審及第二審民事訴訟事件，由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第三條第一款、第四款、智慧財產案件審理法第七條亦定有明文。(二)兩造因締結買賣契約而簽署買賣契約書，契約有效期間為九十六年五月至九十七年五月，約定相對人向抗告人訂購昇降桌腳（海豚腳）等情，為抗告人所不爭，並有買賣契約書在卷可稽（見原審卷第二十七—二十九頁），固堪信實。然按本件抗告人即原告於起訴時係以被告即相對人於前開契約期滿後，製造侵害其新型專利權為由，依專利法之規定提起請求侵權行為損害賠償等民事訴訟，並非依據買賣契約請求契約履行或不履行之相關事項，自不在上開合意管轄範圍內，則本件係屬依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事訴訟事件，依前揭規定，應由本院管轄。(三)況依買賣契約書第十三條約定：「雙方同意以臺中地方法院為第一審管轄法院。」。該合意管轄約定並未排除原有管轄法院之管轄權，亦無證據證明兩造所為之合意，有排斥原有管轄法院之意思，則如前述，抗告人在本院提起本件訴訟，於相對人提出合意管轄之抗辯前，本院並非當然無管轄權，原審逕以無管轄權為由，裁定移送臺灣台中地方法院管轄，容有未合。抗告意旨指

摘原裁定不當，求予廢棄，為有理由，應由本院將原裁定廢棄，發回原法院更為妥適之處理。」抗告法院之見解，則較符合本文前述之意見，認為雙方所為之合意，如無排斥原有管轄法院之意思，原法院仍為有管轄權之法院。

而智慧財產法院一百零九年度民著抗字第二號裁定則認為：「三、按訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院。民事訴訟法第二十八條第一項固有明文。惟按智慧財產法院組織法第三條第一款、第四款所定之民事案件係指依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，及其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件；又智慧財產案件審理細則第九條規定：「智慧財產民事、行政訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，…」」。故智慧財產所生之民事訴訟並非專屬智慧財產法院管轄，如當事人符合民事訴訟法關於管轄規定，向普通法院起訴請求者，普通法院即無依民事訴訟法第二十八條第一項規定裁定移送他法院管轄之適用。（最高法院九十九年度台抗字第一〇六號、台灣台中地方法院九十八年度抗字第六二九號裁定意旨參照）。四、經查抗告人主張相對人公司之營業所為「臺中市〇〇區〇〇村〇〇路 190 號」，核屬原審法院之管轄區域，依民事訴訟法第一條第一項、第二條第二項規定，原審法院對於本件應有管轄權。再查抗告人主張因臺中市為本件契約之債務履行地，是依民事訴訟法第十二條之規定，該債務行為地之法院即原審法院對本件亦應有管轄權，是抗告人向相對人住、居所地之原法院提起本件訴訟，依法並無不合。原裁定將之移送智慧財產法院，揆諸前開說明，核與民事訴訟法第二十八條第一項規定不符。本件抗告為有理由，爰將原裁定廢棄，發回原法院為適法之處理。」本案智慧財產法院即認為，智慧財產法院非專屬管轄，並不排除普通地方法院就智慧財產民事事件依民事訴訟法所規定之管轄權，故普通法院不得依民事訴訟法第二十八條第一項之規定，逕將案件移送至智慧財產法院。

第三款 智慧財產法院之審級

智慧財產法院在組織上雖然獨立於民事普通法院（地方法院、高等法院）及高等行政法院，但仍屬於民事審判權及行政審判權之一部分，而非如德國之普通法院（包含民事及刑事法院）、行政法院、勞動法院、社會法院及財稅法院等五大獨立之審判權系統⁴⁴。惟關於智慧財產法院的審級規定，智慧財產民事案件均歸智慧財產法院管轄，而智慧財產刑事案件，則僅有第二審歸智慧財產法院管轄。如果規定究係有何意義？又是否合適？此外，對於智慧財產法院之第二審判決所提起之上訴，亦有不同終審法院的問題。

第一目 條文規定

依智慧財產案件審理法第七條之規定：「智慧財產法院組織法第三條第一款、第四款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。」又依智慧財產法院組織法第三條第一款、第四款之規定：「智慧財產法院管轄案件如下：一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件。四、其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件。」並依智慧財產案件審理法第十九條第二項之規定：「對於智慧財產事件之第一審裁判，得上訴或抗告於智慧財產法院，其審判以合議行之。」依前述之規定，智慧財產法院得審理智慧財產民事一、二審訴訟之案件。

而在刑事訴訟方面，依智慧財產案件審理法第二十五條第一項之規定：「不服地方法院關於第二十三條案件依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告者，除少年刑事案件外，應向管轄之智慧財產法院為之。」依本條之規定，僅就本條所規定之刑事一審訴訟程序上訴或抗告者，始得向智慧財產法

⁴⁴ 沈冠伶（2009），〈智慧財產民事訴訟當事人之程序利益保護與審級救濟－智慧財產法院成立週年後之考察及省思〉，《智慧財產案件審理總體檢研討會大會手冊》，頁 21。

院為之。至於，為何特別於刑事訴訟程序中如此規定？依司法院所編之智慧財產案件審理法新制問答彙編中指出，係為便利檢察官就近查察、追訴智慧財產犯罪及向各地方法院聲請核發搜索票或聲請羈押被告，並俾地方法院得即時調查、裁定、偵查事務及第一審審判業務，宜分由地方法院檢察署檢察官及該管地方法院處理⁴⁵。故智慧財產案件審理法第二十三條乃明定：「刑法第二百五十三條至第二百五十五條、第三百十七條、第三百十八條之罪或違反商標法、著作權法或公平交易法第三十五條第一項關於第二十條第一項及第三十六條關於第十九條第五款案件之起訴，應向管轄之地方法院為之。檢察官聲請以簡易判決處刑者，亦同。」換言之，智慧財產刑事案件之第一審，即由各地方法院管轄。

第二目 民事訴訟一、二審之疑慮

就智慧財產民事訴訟程序而言，當事人如在第一審向地方法院起訴，就該第一審判決如有不服，對於該等地方法院之判決如有不服，其第二審之管轄法院，是否即為地方法院之上級法院即高等法院或其分院，或為智慧財產法院？依審理法第三十七條第一項第二款之規定，在本法施行前已繫屬於地方法院之智慧財產民事事件，地方法院已為之裁判，經上訴或抗告，其卷宗尚未送上訴或抗告法院者，應送智慧財產第二審法院。但在審理法施行後，始經當事人向該管久地方法院起訴者，其上訴或抗告，是否由智慧財產法院第二審法院為管轄法院，則仍有未明之處。對此，論者有認為⁴⁶，若係智慧財產案件審理法施行後始繫屬於其他普通地方法院之智慧財產民事事件，未移轉於智慧財產法院審理，不服該普通法院判決之上訴案件，如係合意管轄或應訴管轄之普通法院的第一審判決，由普通法院（即高等法院或其分院）審理其上訴案件，除運作上應不生滯礙之處，亦符合當事人之原意。

⁴⁵ 司法院行政訴訟及懲戒廳（2008），〈智慧財產案件審理法新制問答彙編〉，《司法院》，頁 47。

⁴⁶ 蔡瑞森（2007），〈智慧財產案件審理法於實務運作所可能面臨之爭議——由管轄、適用範圍及裁判見解歧異問題談起〉，《全國律師》，第 11 卷 4 期，頁 29。

惟學者則有不同意見，認為智慧財產民事事件之第二審法院應專屬於智慧財產法院，而非普通法院（即高等法院或其分院）⁴⁷。蓋依法院組織法第三十二條第二款之規定，不服地方法院及其分院第一審判決而上訴之民事、刑事訴訟案件，由高等法院管轄。但法律另有規定者，從其規定。智慧財產案件審理法第十九條第二項之規定，對於智慧財產事件之第一審裁判，得上訴或抗告於智慧財產法院，其審判以合議行之。此條規定應屬法院組織法第三十二條第二項但書所稱之法律另有規定者，而為審級管轄的特別規定。由於此規定並未限定僅於「智慧財產法院之第一審裁判」得上訴或抗告於智慧財產法院，而是規定「智慧財產事件之第一審裁判」，因此，智慧財產事件之第一審裁判，雖然係在地方法院進行訴訟，但當事人亦得上訴或抗告於智慧財產法院。又智慧財產案件審理法第十九條第二項之規定，可以解讀為，對於智慧財產事件之第一審裁判「得」上訴或抗告，而上訴或抗告法院為智慧財產法院。換言之，在審級管轄上，智慧財產法院才是有管轄權之第二審法院，而非高等法院。因此，即使第一審裁判是由地方法院為之，但上訴或抗告法院仍為智慧財產第二審法院。且審級管轄在性質上本屬專屬管轄性質，即使當事人合意由普通法院管轄，但由於合意管轄之對象僅為第一審法院⁴⁸，如智慧財產民事事件之第二審審級管轄在解釋上就應為智慧財產法院，而非普通法院，則並不因當事人關於第一審法院為普通法院之合意而受影響⁴⁹。更何況，既然在審理法通過前所為之上訴或抗告，卷證尚未送上訴或抗告法院者，均「應」送智慧財產第二審法院，則在審理法通過後所為之上訴或抗告，亦應送智慧財產第二審法院為當。否則將產生一個奇特之結果，亦即，就智慧財產民事事件在審理法施行前之地方法院第一審裁判，應送智慧財產第二審法院，

⁴⁷ 沈冠伶（2008），〈智慧財產民事訴訟之新變革〉，《月旦民商法雜誌》，第21期，頁23-24。

⁴⁸ 民事訴訟法第二十四條第一項：「當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限。」

⁴⁹ 沈冠伶（2009），〈智慧財產民事訴訟當事人之程序利益保護與審級救濟－智慧財產法院成立週年後之考察及省思〉，《智慧財產案件審理總體檢研討會大會手冊》，頁27。

但反而是在審理法施行後之地方法院第一審裁判，得不送智慧財產第二審法院，此即在制度、體系上有所矛盾。

其次，論者對於智慧財產法院同時管轄智慧財產民事案件之一、二審亦有提出質疑⁵⁰。蓋依目前智慧財產法院之配置，法官連同院長在內，不過十人而已，法官間的互動頻繁緊密，以至於引發外界質疑智慧財產法院法官究竟能否不顧同事情誼獨立裁判，從而損及當事人之審級利益。故有主張智慧財產民事案件之第一審應回歸各地方法院管轄，智慧財產法院則僅管轄民事第二審案件，以確保審級利益。然而，如此一來，新制原擬透過案件集中、資源集中，以有效提升智慧財產案件審理品質之效果，恐將大打折扣，尤其是法官與技術審查官要能合作無間，發揮其制度設計之功效，非有足夠的辦案經驗與相處時間，勢不能達成。

第三目 上訴至不同最高法院

至於，上訴至第三審法院，則依智慧財產案件審理法第二十條之規定：「對於智慧財產事件之第二審裁判，除別有規定外，得上訴或抗告於第三審法院。」及同法第三十二條之規定：「對於智慧財產法院之裁判，除法律別有規定外，得上訴或抗告於終審行政法院。」蓋智慧財產法院之設立，原係為解決民事審判權與行政審判權分離之問題，不過，由於智慧財產法院並非終審法院，在現行制度之下，仍必須分別向最高法院及最高行政法院提起第三審上訴，而仍有最高法院及最高行政法院就同一爭點事項之見解不一的危險。對此，智慧財產案件審理法第三十四條第二項有規定：「辦理智慧財產民事訴訟或刑事訴訟之法官，得參與就該訴訟事件相牽涉之智慧財產行政訴訟之審判，不適用行政訴訟法第十九條第三款之規定。」其係將相牽連之行政訴訟事件與民事訴訟事件藉由事務分配之方式，由同一法官為審理，以避免在智慧財產法院分設有民事庭、刑事庭及行政庭

⁵⁰ 郭兩嵐(2010)，〈智慧財產法制的新里程碑－智慧財產法院設立運作觀察有感〉，《萬國法律》，第170期，頁47-48。

而由不同法官為審理時，就同一爭點之判斷仍然可能產生見解歧異之結果。惟該項規定是否適用於最高法院及最高行政法院，及實務上之運用情況為何，仍不明確⁵¹。




第四款 智慧財產法院之法官與技術審查官

過去，法院在審理有關智慧財產案件時，常使人感到法院在技術上的不專業及沒有效率。而智慧財產法院設立的一大目的之一，即是強化法院的專業性。特別是在專利侵權訴訟中，由於高度涉及技術內容，法官為了認事用法，就必須對於技術內容有所了解，甚至在侵權案件中，才有辦法釐清專利之範圍，最後導出是否侵權或是專利有效、無效之判斷。為了達成此一目的，新制從智慧財產法院的法官任用資格，以及技術審查官之設置，期望更能妥適處理智慧財產案件，以確立智慧財產法院的專業形象。

第一目 智慧財產法院之法官

依智慧財產法院組織法第十三條之規定：「智慧財產法院法官，應就具有下列資格之一，並具有擬任職務任用資格者任用之：一、曾任智慧財產法院法官者。二、曾任實任法官或檢察官二年以上，或曾任法官或檢察官職務五年以上並任薦任以上公務人員合計十年以上者。三、經律師考試及格，執行律師職務十二年以上，並曾執行智慧財產案件律師職務八年以上，成績優良有證明文件者。四、曾任教育部審定合格之大學或獨立學院之專任教授、副教授或助理教授合計八年以上，講授智慧財產權類之相關法律課程五年以上，有專門著作者。五、曾任中央研究院研究員、副研究員、助理研究員合計八年以上，有智慧財產權類之相關法律專門著作者。六、曾在教育部審定合格之公立或經立案之私立大學、獨立學院學系或其研究所畢業，現任或曾任簡任公務人員，曾辦理有關智慧財產之審查、

⁵¹ 此涉及民事法院法官審理行政訴訟之問題，詳參第貳章第二節第三項第四款。



訴願或法制業務合計十年以上者。(第一項)具有前項第二款之資格改任者，應由司法院成立遴選委員會遴選之，於任用前，並應施以專利法、商標法、著作權法或其他相關法律及技術領域之在職研習；其遴選委員會組織、遴選及在職研習事項，由司法院以命令定之。(第二項)具有第一項第三款至第六款之資格者，應經司法院成立之甄試審查委員會甄試審查合格，並施以行政法、行政訴訟法、專利法、商標法、著作權法及民、刑事或其他相關法律之職前研習合格後任用之；其甄試審查委員會組織、甄試審查及職前研習事項，由司法院以命令定之。(第三項)」

依本條之規定，得就任為智慧財產法院法官者，除曾任智慧財產法院法官而回任外，必須是擔任司法官，實務經驗豐富者、熟悉智慧財產案件之執業律師、研究智慧財產權相關法律之學者、教授或長期辦理智慧財產權業務之智慧財產局的官員。從上述這些條件，不難看出本條文之設計，即是為了要選出真正精通智慧財產爭訟案件之人，始得就任智慧財產法院之法官，以強化智慧財產法院之專業性。惟本條第一項第二款之規定，僅限制有相當經驗之司法官，即可轉任智慧財產法院之法官，而並未確認其是否對於智慧財產相關領域是否熟悉，不免使人懷疑依本款所選任法官之專業性是否不足。故本條亦於第二項規定，依第一項第二款之條件所選任出之人，於任用前，應施以專利法、商標法、著作權法或其他相關法律及技術領域之在職研習，以補足其於智慧財產案件之專業素養。再者，除曾任智慧財產法院法官而回任外，以其他款之規定選任之人，亦必須經司法院成立之甄試審查委員會甄試審查合格，並施以行政法、行政訴訟法、專利法、商標法、著作權法及民、刑事或其他相關法律之職前研習合格後，始得正式任用為智慧財產法院之法官。以上之規定，再再顯示出，為求智慧財產法院法官之專業性，而對所任用之法官所為之嚴格限制。

第二目 新設之技術審查官

技術審查官（以下稱技審官）任用之法源依據概有以下三部規範，包含了智

智慧財產法院組織法、智慧財產法院技術審查官借調辦法以及智慧財產法院約聘技術審查官遴聘辦法。依智慧財產法院組織法第十五條之規定⁵²，技術審查官的來源，得以借調或遴聘。而其任用資格，依同法第十六條之規定：「智慧財產法院技術審查官，應就具有下列資格之一，並有擬任職務任用資格者任用之：一、擔任專利審查官或商標審查官合計三年以上，成績優良並具證明者；或經公立或立案之私立大學、獨立學院研究所或經教育部承認之外國大學、獨立學院研究所畢業，具相關系所碩士以上學位，擔任專利或商標審查官或助理審查官合計六年以上，成績優良並具證明者；或公立或立案之私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校相關系科畢業，擔任專利或商標審查官或助理審查官合計八年以上，成績優良並具證明者。二、現任或曾任公立或立案之私立大學、獨立學院相關系所講師六年以上、助理教授、副教授、教授合計三年以上或公、私立專業研究機構研究人員六年以上，有智慧財產權類專門著作並具證明者。」

而依智慧財產法院技術審查官借調辦法第三條第一項之規定：「技術審查官應就具有下列資格之一者借調之：一、現任或曾任專利審查官或商標審查官合計三年以上，成績優良並具證明。二、現任或曾任公立或立案之私立大學、獨立學院研究所或經教育部承認之外國大學、獨立學院研究所畢業，具相關系所碩士以上學位，擔任專利或商標審查官或助理審查官合計六年以上，成績優良並具證明。三、現任或曾任公立或立案之私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校相關系科畢業，擔任專利或商標審查官或助理審查官合計八年以上，成

⁵² 智慧財產法院組織法第十五條：「智慧財產法院設技術審查官室，置技術審查官，薦任第八職等至第九職等，其中二分之一得列簡任第十職等；其合計在二人以上者，置主任技術審查官，簡任第十職等至第十一職等。於業務需要時，得依聘用人員相關法令聘用各種專業人員充任，其員額自技術審查官員額中調整之；其遴聘辦法，由司法院定之。（第一項）技術審查官室得視業務需要分組辦事，各組組長由技術審查官兼任，不另列等。（第二項）司法院得借調具有智慧財產專業知識或技術之人員，充任技術審查官；其借調辦法，由司法院定之。（第三項）技術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序。（第四項）」

績優良並具證明。四、現任或曾任公立或立案之私立大學、獨立學院相關係所講師六年以上、助理教授、副教授、教授合計三年以上，有智慧財產權類專門著作並具證明。五、現任或曾任公、私立專業研究機構，擔任研究員、副研究員、助（理）研究員合計六年以上，或在特殊技術或科技研發上，具有獨到之才能，為國內外所少見，有智慧財產權類專門著作或研發並具證明。」其借調期間，依同辦法第四條之規定⁵³，最長不得逾二年，必要時得延長一年。借調期滿歸建後須滿二年以上始得再行借調。

最後則是依智慧財產法院約聘技審官遴聘辦法第三條第一項之規定：「中華民國國民具下列資格之一者，得受聘為約聘技術審查官，但具公務人員任用法第二十八條第一項情事者，不予聘用，已聘用者，應予解聘：一、曾任專利或商標高級審查官、審查官，成績優良並具證明。二、曾任專利或商標助理審查官三年以上，成績優良並具證明。三、曾任經濟部智慧財產局約聘專利或商標審查員三年以上，成績優良並具證明。四、曾任公立或立案之私立專科以上學校或教育部承認之外國專科以上學校相關科、系、所講師六年以上、助理教授、副教授、教授合計三年以上，有智慧財產權類專門著作並具證明。五、曾任公、私立專業研究機構研究員、副研究員、助理研究員合計六年以上，有智慧財產權類專門著作並具證明。六、具有國內外少見之特殊技術或科技研發專長且有證明。七、經專利師考試及格，執行業務三年以上，申請發明專利件數達二十件以上者。」其約聘期間，依同辦法第六條之規定⁵⁴，聘期一年。因機關業務需要且經年終考核決定續聘者，得於次年度續聘之。

綜合上述之規定，我們可以知道，在任用的方式上有借調與遴聘兩種方式；在任用資格上，擔任技審官者必須曾經擔任過專利或商標審查官，或是曾在大學

⁵³ 智慧財產法院技術審查官借調辦法第四條：「借調之技術審查官，其借調期間最長不得逾二年，必要時得延長一年。前項借調期滿歸建後須滿二年以上始得再行借調。」


⁵⁴ 智慧財產法院約聘技審官遴聘辦法第六條第一項：「約聘技術審查官之聘期採曆年制，聘期一年。因機關業務需要且經年終考核決定續聘者，得於次年度續聘之。」

任教並有智慧財產方面專門著作，或是擔任研究機構之研究員具有智財專門著作或研發，或是專利師，或是國內外少見之特殊技術或科技研發專長人員；在任用的期間上，借調有兩年之限制，必要時可再延長一年，並且有「借調期滿歸建後須滿二年以上始得再行借調」之限制，至於遴聘則僅有聘期一年之規定，且可再次年續聘，無其他限制。分析以上規定，吾人可以發現，除了遴聘容許「國內外少見之特殊技術或科技研發專長人員」無須具備智慧財產方面相關知識以外，具備智慧財產方面知識幾乎是擔任技審官的必要條件。而比較智慧財產法院關於技審官之任用現狀之後，我們也可以發現，目前技審官共有十三名，其任用係以借調自智慧財產局的專利審查官之方式為主。

關於技審官之職權，依據智慧財產法院組織法第十五條第四項之規定：「技術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序。」因此，技審官之職務主要係協助法官處理技術方面問題，然而其並非完全屬於法官的私人顧問，因為其仍須依法參與訴訟程序。換言之，技審官在訴訟程序上有其一定之地位。

至於技審官職務之具體內容規定在智慧財產案件審理法第四條，其規定：「法院於必要時，得命技術審查官執行下列職務：一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。二、對證人或鑑定人為直接發問。三、就本案向法官為意見之陳述。四、於證據保全時協助調查證據。」因此，技審官對於訴訟當事人得基於其專業知識為說明與發問，其內容包含了單純的事實問題以及法律上爭點；其次，證人與鑑定人是原本制度上協助法官認定事實與技術內容的設計，但技審官亦可對之發問；另外，技審官在訴訟上之參與甚至包含了證據保全程序；最後，技審官向法官陳述之意見，其內容則可能包含了技術上與法律上之意見，是技審官最終影響法官心證形成的方式。

承前所述，技審官在訴訟上具有一定之地位，其非鑑定人亦非證人，而其參與訴訟之具體方式則規定在智慧財產案件審理細則第十三條：「技術審查官經指定協助訴訟審理後，應即詳閱卷證資料，依下列方式執行職務：

- 
1. 就訴訟書狀及資料，基於專業知識，分析及整理其論點，使爭點明確，並提供說明之專業領域參考資料。
 2. 就爭點及證據之整理、證據調查之範圍、次序及方法，向法官陳述參考意見。
 3. 於期日出庭，經審判長或有調查證據權限之受命法官許可後，得向當事人本人、訴訟代理人、證人或鑑定人為必要之發問，並就當事人本人、訴訟代理人、證人及鑑定人等之供述中不易理解之專業用語為說明。
 4. 在勘驗前或勘驗時向法院陳述應注意事項，及協助法官理解當事人就勘驗標的之說明，並對於標的物之處理及操作。
 5. 協助裁判書附表及圖面之製作。
 6. 在裁判評議時，經審判長許可列席，陳述事件有關之技術上意見。審判長並得命技術審查官就其擬陳述之意見，預先提出書面。」

因此，歸納以上之規定，技審官概有協助整理爭點、協助調查證據、協助勘驗、出庭發問與說明及陳述有關技術上之意見、協助裁判書附表及圖面製作等任務。觀察技審官上述之程序參與規定，可以看得出來，技審官除了不直接參與證據調查以及勘驗以外，幾乎是全程參與本案之審理活動。另外，技審官影響法官心證最直接者，莫過於其向法官陳述意見之任務。陳述之內容除了單純技術知識之提供外，當然更包含了其執行上述職務所得成果之報告，關於此一報告，審理細則第十六條第一項規定：「審判長或受命法官得命技術審查官就其執行職務之成果，製作報告書。如案件之性質複雜而有必要時，得命分別作成中間報告書與總結報告書。」因此，技審官對法官陳述意見之方式可能有口頭以及書面的方式。

然而，不管技審官對法官陳述之意見為何，依據審理細則第十八條之規定：「技術審查官之陳述，不得直接採為認定待證事實之證據，且當事人就訴訟中待證之事實，仍應依各訴訟法所定之證據程序提出證據，以盡其舉證責任，不得逕

行援引技審官之陳述而為舉證。」並且，倘技審官若作成報告書，依據同法第十六條第二項之規定，該報告書不予公開⁵⁵。



第三目 技審官與鑑定人

所謂鑑定是指第三人受法院命令，向法院報告法官所不知的法規或經驗法則，或將經驗法則適用於具體事實而得到事實判斷或是個案判斷之證據調查。在智慧財產案件的審理中，法院通常選任具有專業知識之鑑定人所作成，屬於獨立的證據方法，在規範上準用人證之規定。而法院任命之鑑定人通常亦將職務執行成果作成鑑定報告呈交法院。技審官與鑑定人之首要差異在選任資格上，前者除技術專業以外，甚至要求必須具備智慧財產法上之知識；後者則純粹以具備技術專業為以足。因此，制度上對其之期待似存在差異。對於技審官而言，設計上似乎希望其在專門技術上以及法律意見上可輔助法官。然而，除卻法律問題方面的協助，技審官與鑑定人事實上在功能上存在許多的重疊，例如在單純專業知識之提供上、依據專業知識認定事實，以及根據專業知識與法院調查之事實作成判斷等職權上，技審官與鑑定人幾無二致。並且，新民事訴訟法強調鑑定人與當事人之間的協同義務，將鑑定人定位為法官的輔助人，一方面受法官的指揮監督，就法官所指定的範圍為鑑定；一方面賦予鑑定人對當事人或證人的訊問，使鑑定人某程度上代替了法官應有的角色。相較於技審官「為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問」，以及「對於鑑定人與證人直接發問」，二者似乎存在許多共同點。因此技審官是否是一種疊床架屋的設計，或是其意本在於取代鑑定人，即為有趣的問題。

⁵⁵ 「司法院將技審官定位為輔助法官之人，在科技問題上，提供諮詢意見，使法官不要浪費時間尋求其他意見諮詢之協助。技審官輔助提供諮詢意見及提出報告書係作為法官辦案時參考，其意見未必為法官所認可，是故於訴訟中揭示其報告書，會引起受不利益當事人爭議，反使技審官報告成為鑑定報告，違背本法設立技審官僅在提供協助與諮詢的目的。」李復甸，智慧財產法院現制檢討之建議，2009年10月14日，網址：<http://fuldali.blogspot.com/2009/10/blog-post.html>

承上述的討論，以及智財法院實務之發展，目前智慧財產法院已鮮少在當事人所送交之鑑定報告以外，再委託第三公正機關進行鑑定。然而，此二制度雖然有所重疊，但仍各有其存在之價值。畢竟，技審官在目前的編制上，僅有包含電子、電機、資訊、機械、化學、醫藥生物及新式樣等領域共十三名，即使僅職司鑑定報告之判讀，也不可能對於各類技術皆能完全了解，因此，鑑定人仍不可或缺。此時，技審官之存在價值在於，當觸及需要另外送交第三公正機關鑑定之問題時，技審官應有能力協助法官將待鑑定之標的與範圍與以決定，甚至挑選適合之鑑定機關等，有助於增進證據調查之效率。當待鑑定之標的與範圍能夠有所限制後，鑑定報告或許就不再是讓法官畏懼的厚厚一大本，法官也就較易藉由鑑定報告了解技術內容，做到真正妥適的認事用法。

第二項 專利無效之救濟程序

第一款 行政處分對法院之拘束力

我國承襲歐陸傳統的二元訴訟制度，有關智慧財產案件的民事訴訟，依一般民事訴訟程序進行；而行政相關案件，則應行行政救濟程序，已如前述。而此次智慧財產法院之設立暨智慧財產案件審理法之施行，雖將民事、刑事、行政訴訟交由單一法院進行審理，但依據智慧財產法院組織法之設計⁵⁶，仍採民事、刑事、行政訴訟（即普通法院與行政法院）分立之制度。法院除於民事、刑事訴訟中，應就個案判斷智慧財產權之有效性⁵⁷外，同時又保留最終審查智慧財產權之行政處分有無違法或無效之行政訴訟。則行政機關授予智慧財產權之行政處分，對於法院之拘束力究竟至何種程度，又與其他行政處分有何不同？

⁵⁶ 智慧財產法院組織法第二條：「智慧財產法院依法掌理關於智慧財產之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟之審判事務。」

⁵⁷ 智慧財產案件審理法第十六條第一項：「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。」，詳見後述。



第一目 行政處分之構成要件效力

行政處分之構成要件效力，係指行政處分對於其他行政機關、法院或第三人之拘束效力而言⁵⁸。就行政處分對行政機關的效力而言，行政機關除上下隸屬機關外，並無互相審查合法性之權限，且行政機關本於同一政府內的分支，各各機關間的行政處分應互有拘束力，司法院大法官釋字第三七九號解釋之理由書中謂：「按土地法第三十條第一項前段規定私有農地所有權移轉登記之承受人以能自耕者為限，本係基於國家土地政策，即公共利益之維護而為之限制，私有農地承受人有無自耕能力，係由核發自耕能力證明書之機關認定…」即間接肯認行政機關的行政處分對於另一行政機關亦有拘束力，惟尚未有司法院大法官解釋直接或間接肯認行政機關所為之行政處分對於法院亦有拘束力⁵⁹。

一般而言，依行政訴訟法第四條之規定，行政法院對於行政處分原具有審查之權限，故行政處分自然不會對行政法院產生構成要件效力⁶⁰。至於民事法院是否受到行政處分之拘束，則視行政處分之審查密度、專業程度與否而不同。以民事訴訟常見的自耕農證明的行政處分為例，該行政處分對於民事法院之法官而言，係屬事實問題，自得憑其自然知法正義感，自行審查認定，不待行政訴訟之最終結果。而若是土地徵收處分，則屬較為專業，且做成較為嚴密的行政處分，因而必須待行政處分確定後才能審理。一般認為⁶¹，智慧財產權之授予雖為行政

⁵⁸ 吳庚（2006），《行政法之理論與實用》，第九版，頁 379，台北：三民。

⁵⁹ 熊誦梅（2007），〈行政機關授予智慧財產權之性質與效力〉，《法令月刊》，第 58 卷 7 期，頁 102。

⁶⁰ 行政訴訟法第四條：「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不為決定，或延長訴願決定期間逾二個月不為決定者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。逾越權限或濫用權力之行政處分，以違法論。訴願人以外之利害關係人，認為第一項訴願決定，損害其權利或法律上之利益者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。」

⁶¹ 曾華松（2010），〈專利侵權訴訟與撤銷訴訟之研究〉，《智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯》，頁 92-93。

處分，但屬涉及私人與私人間利益之私權，因而由普通法院進行審理並無不妥。



第二目 對民事法院之拘束力

承前所述，授予專利權之行政處分對民事法院的拘束力，並不如一般行政處分的構成要件效力，使民事法院必須遵守之。換言之，民事法院對該行政處分的效力，仍有相當程度的自為決定空間，惟此畢竟非具有決定權限之行政機關所為之決定，故不會有行政機關為行政處分之對世效力，而僅具有個案效力。然而，當該授予專利之行政處分的有效性，已經進入行政爭訟程序時，法院的處理則有所不同。

首先，行政法院對於授予專利之行政處分的違法性或有效性若已有認定，則實務認為民事或刑事法院就此不得再為實體審查而為相左之認定⁶²。其次，當民事訴訟進行中，而對於該授予專利之行政處分的違法性或有效性已開始行政爭訟程序時，實務則認為⁶³，民事或刑事法院應停止民事或刑事訴訟。

而在民事訴訟進行中，對於該授予專利之行政處分的違法性或有效性尚未開始行政爭訟程序時，實務認為⁶⁴，審判長應依民事訴訟法第一百九十九條第二項之規定行使闡明權，曉諭當事人就行政處分是否無效或違法事宜，先依行政爭訟程序確定之。審判長若有違背此項闡明義務，就該先決事實自行認定而為實體判決之依據，其訴訟程序即有重大瑕疵，此等判決亦屬違背法令。另外，學說對此則有不同意見。學者認為⁶⁵，若必須停止訴訟，被控侵權者會自行或找其他人以不同理由重複提起行政救濟，干擾民事侵權訴訟之進行。除此之外，被控侵權者亦可能明知有多項舉發事由，但利用訴訟技巧，在行政救濟程序一次僅提出一

⁶² 最高法院 93 年度台上字第 2014 號判決。

⁶³ 最高法院 93 年度台上字第 2014 號判決。

⁶⁴ 最高法院 91 年度台上字第 1956 號判決、最高法院 90 年度台上字第 523 號判決。

⁶⁵ 沈冠伶（2003），〈民事訴訟與行政訴訟之分工與合作(上)〉，《台灣本土法學雜誌》，45 期，頁 36-40。

項，視民事訴訟程序進行之需要反覆藉提起舉發程序（不構成一事不再理），達到干擾民事訴訟程序進行之目的。另外，智慧財產權案件能否儘速解決紛爭，與當事人之利益有重大關連；技術變遷亦快速，停止民事訴訟而久候行政訴訟結果可能對當事人產生重大而無法回覆之不利益。而從現行行政訴訟法第十二條之規定，不能導出民事法院於此時不得就先決問題自為判斷之結論。據此，審理民事侵權訴訟之法院得自為判斷，不受原行政機關所作成行政處分之拘束。

此外，另有學者認為⁶⁶，錯誤之土地登記，未依法更正之前，仍然不影響人民依法取得土地所有權之存在，此亦為實務見解所肯認⁶⁷。同樣的理由，絕對禁止徒依錯誤的智慧財產權授權登記，不踐行證據調查，而逕以其授權登記尚未依法撤銷或廢止為理由，判決智慧財產權侵權成立。實務上亦有相同見解⁶⁸，認為該授予專利權之行政處分，其效力並不拘束民事法院。蓋此時民事法院對於該授予專利權之行政處分的認定，僅具有個案效力，此認定和行政處分之效力並不重覆排斥。況且就明顯錯誤之行政處分，可以逕行否定其效力。否則等待行政救濟之結果，過於曠日廢時。

⁶⁶ 曾華松（2010），〈專利侵權訴訟與撤銷訴訟之研究〉，《智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯》，頁92-93。

⁶⁷ 最高法院78年度台上字第2338號判決、臺灣高等法院77年度重上更（五）字第2號判決。

⁶⁸ 台北地方法院94年度智字第46號判決；司法院第50期司法業務研究會法律問題研討第9則（2001），刑事法律專題研究（18），第805-806頁。

法律問題：訴訟案件中主張被侵害之專利權，如果已有明確事證證明在該專利案申請前，國內外雜誌上已有他人相同產品之廣告，足證該專利案件欠缺新穎性及進步性。法院可否進行認定該專利核發錯誤？抑或必須由被告提出舉發，待行政救濟體系撤銷該專利案？

甲說：專利權核定乃屬行政處分，此行政處分對於普通法院有「構成要件效力」之拘束效果，普通法院不可為相反之認定。而且對於已確定之專利權若有新穎性、進步性之質疑，法律上已有舉發之救濟途徑，普通法院不可逕行認定其欠缺新穎性、進步性。

乙說：舉發制度乃全盤性摧毀該專利權效力之制度；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。否則等待行政救濟之結果，過於曠日廢時。

研討結論：採乙說。

第三目 對行政法院之拘束力

而在行政法院方面，雖然行政機關所為之行政處分原則上並不拘束行政法院已如前述，惟學說上仍舊有行政法院對於行政機關就專利權是授予或無效「判斷餘地」之問題。所謂「判斷餘地」係指立法者於法律構成要件之法律用語使用不確定法律概念時，行政機關就高度屬人性、專業性、經驗性及政策性等事件，得依其專業上之判斷而為決定。又行政機關之「判斷餘地」大約可分成四種，分別為「高度屬人性之判斷」，例如公務員考績之考核、考試成績評分；「高度專業性之判斷」，例如教師升等評審之審查；「高度經驗性之判斷」，例如環境影響評估委員會之環境評估審查、國家通訊傳播委員會（NCC）對於某電視節目是否涉及違法而應予停播之認定；「高度政策性之判斷」，例如開鑿雪山隧道之決定、設置或廢止核能發電廠使用之決定⁶⁹。而法院對行政機關所為屬於其「判斷餘地」之行政處分的司法審查，基於權力分立原則，法院對於行政機關之決定，原則上應予尊重，亦即判斷餘地原則上不受司法審查，例外於行政機關之決定有違法情事時，司法始得介入審查。實務上，司法院大法官釋字第三一九號解釋，翁岳生、楊日然、吳庚大法官所提出的不同意見書即以典試委員之評分為例：「典試委員之評分雖應予尊重，但如其評分有違法情事時，並不排除其接受司法審查之可能性（行政法院五十五年判字第二七五號判例參照）。法院固不得自行評分以代替典試委員之評分，惟得審查考試程序是否違背法令（如典試委員有無符合法定格要件），事實認定有無錯誤（如部分漏未評閱或計分錯誤），有無逾越權限（如一題三十分而給逾三十分）或濫用權力（專斷、將與事件無關之因素考慮在內）等。若有上述違法情事，行政法院得撤銷該評分，使其失去效力，而由考試機關重新評定。」而專利權、商標權等智慧財產權之授予，係屬高度專業性的行政決定，尤其是專利權，涉及各種領域之技術知識，故智慧財產局配置各類技術領域之專

⁶⁹ 杜沛蓁（2010），《以專利侵權事件為中心論專利訴訟之有效性判斷》，頁 63，國立台北大學法律學系碩士論文。

業人員，專門審查專利權之授予及舉發決定。因而，智慧財產權之授予是否屬於行政機關判斷餘地之範圍，即生疑異。

對於此問題，論者有認為⁷⁰，早期之所以有「判斷餘地」的問題，基本上係發生於法院對於專利案件之認知「係屬於高度專業技術性之判斷」，而於事實認定部分自我設限。再者，法院對於專利案件審查與判斷的知識，因為不少傳承自委行政機關的講習或意見，是故法院向來尊重行政機關之「技術專家意見」。然而，配合審理範圍的擴大，法院職權應就其事實認定、法律解釋及涵攝作全面之審理，「判斷餘地」必須儘可能地限縮；再者，在智慧財產法院成立後，配合「技術審查官」之設置，劃分法官與技術審查官之功能與定位，進而培養「法律及技術背景之智慧財產法官」，法院當有突破以往桎梏的氣魄，不再發生自限審查職權的現象。

第二款 行政救濟之當事人

依我國現行法制，欲使專利有效無效之行政救濟程序，共分成舉發、訴願、向智慧財產法院提起行政訴訟及上訴至最高行政法院等四個層級，並應分別依專利法、訴願法及行政訴訟法之規定處理。惟除專利法上關於舉發之規定外，訴願法及行政訴訟法皆屬一般行政行為之救濟程序，而非專為智慧財產案件所設計的救濟制度，因而在專利案件的行政救濟上，產生不合理的情形，尤以本部分所要探討的行政救濟之當事人為最。

第一目 行政救濟之兩造當事人

舉發，是專利法所規定的特別行政救濟程序，依專利法第六十七條第二項之規定，「任何人」得附具證據，向專利專責機關提起舉發，而由當初決定授予專

⁷⁰ 林榮琳（2007），〈智慧財產法院審判權之相關問題－以專利實務之判決效力為中心〉，《法令月刊》，第 58 卷第 7 期，頁 174。

利權的專利專責機關進行審查。此係屬法定之訴願先行程序，由任意第三人提出申請，而使行政機關再次自我檢討的行政救濟行為，並無疑問。

對於舉發之決定有所不服，專利權人或第三人得就該舉發之決定提起訴願。依訴願法第一條規定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。」依此，第三人向專利專責機關（即智慧財產局）舉發撤銷某專利，所獲駁回之決定係為一行政處分已如前述，第三人對該行政處分有不服者，得以該行政處分為對象提起訴願，以資救濟。而依訴願法第 58 條第 3 項之規定：「原行政處分機關不依訴願人之請求撤銷或變更原行政處分者，應儘速附具答辯書，並將必要之關係文件，送於訴願管轄機關。」因此對於專利舉發案件所提起訴願的相對人，為作成處分的智慧財產局，由智慧財產局進行答辯。蓋此時專利權人或第三人所提起訴願之標的，係該舉發決定之行政處分，故作成該處分之智慧財產局即應負起責任，作為訴願之相對人進行答辯，而非專利權人。

而對於訴願之決定不服而欲對之提起救濟，依行政訴訟法第四條第一項之規定：「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不為決定，或延長訴願決定期間逾二個月不為決定者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。」及第五條之第一項之規定：「人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，於法令所定期間內應作為而不作為，認為其權利或法律上利益受損害者，經依訴願程序後，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟。」故人民對行政機關所為之行政處分認有違法、不當或有應作為而不作為，經訴願決定仍有不服者，得以原作成處分的行政機關為被告，提起撤銷訴訟或課予義務訴訟。在專利舉發撤銷程序中，原作成行政處分之機關為專利專責機關，亦即智慧財產局，故該行政訴訟即以智慧財產局為行政訴訟之相對人（即被告）。同樣的，對於高等行政法院（目前的專利行政救濟程序係智慧財產法院）之判決有所不服，即以舉發人（或專利權人）及智慧財產局作為訴訟之兩造相對人，向

最高行政法院提起上訴⁷¹。

然而，此一行政救濟制度，就一般行政事件而言，例如財稅、交通、土地、衛生、勞工等事項，皆係受行政處分一方不服行政機關之處分，而循訴願、行政訴訟等程序請求救濟，因此由受行政處分之人與為行政處分之行政機關為雙方當事人並無不妥；但在專利舉發案件中，則涉及第三人（舉發人、訴願人、行政訴訟之原告）與專利權人之間相互爭奪私法性質權利（例如與專利權相關之損害賠償之爭議等）之情形，如僅由行政機關負責答辯，顯不合理⁷²。蓋專利權係具有私法性質之權利，與一般行政處分本有所不同；且就專利有效無效之爭議，專利權人當為最相關，且最為深入了解該項爭議之人，卻由智慧財產局負責該專利有效無效之答辯，並作為行政爭訟之當事人，實為可議。

第二目 專利權人的角色

既然專利權人並非行政救濟程序中之當事人（在此姑且不論第三人舉發撤銷成立後，專利權人作為原告提起救濟之情形），則專利權人在行政救濟程序中，究竟還能夠扮演什麼角色？依訴願法第二十八條第一項之規定：「與訴願人利害關係相同之人，經受理訴願機關允許，得為訴願人之利益參加訴願。受理訴願機關認有必要時，亦得通知其參加訴願。」另依行政訴訟法第四十二條第一項之規定：「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。」如前所述，專利權人被行政救濟程序所規定的當事人排除在外，僅能以「參加人」的身分參與行政救濟程序。在訴願程序中，專利權人與智慧財產局（行政機關）之立場一致，均為維護其所被授予（或授予）的權利，故應適用訴願法第二十八條第一項後段的規定，由智慧財產局通知其參加訴願。而在行政訴訟程序中，專利

⁷¹ 行政訴訟法第二百三十八條第一項：「對於高等行政法院之終局判決，除法律別有規定外，得上訴於最高行政法院。」

⁷² 陳啟桐（2001），《專利權撤銷制度之研究》，頁 190，國立中正大學法律學系碩士論文。

權人係為權利將受損害者，故法院得依職權或依專利權人之聲請，裁定訴訟參加。

由此可見，專利權人於專利行政救濟程序中係極為被動的，其既非為行政救濟程序之當事人，亦必須於第三人與智慧財產局就其專利之有效無效發生爭執時，始可主動或被動地參與該救濟程序。惟就專利有效無效之爭議，專利權人當為最具有厲害關係，並最為深入了解該項爭議之人，使之置身行政救濟程序之外，實有不妥。且若智慧財產局作為行政救濟程序之被告而敗訴確定時，專利權人甚至沒有權利決定是否提起上訴救濟，而必須被動地等待智慧財產局的動作，實為荒謬之情形。

第三目 學者建議兩造當事人訴訟

對於前述不合理的情形，學者認為⁷³，公眾審查之目的，任何第三人於專利專責機關審查並為決定之後，如果認有足以否定申請人之資料，均可透過舉發及行政救濟之程序，將專利專責機關所賦予的權利溯及既往地自始加以剝奪，使其自始不生效力。專利專責機關於審查時，其申請者固為第三人，其舉發之對象實應為專利權人，而非專利專責機關。現行我國之專利有效無效之行政救濟程序，實為第三人挑戰專利專責機關所作成的決定，而忽略了其實第三人與專利專責機關站在同一邊，同樣都是扮演審查者的角色。若以專利專責機關為被告，而專利權人反而僅為參加人，等於要求主管機關為權利人所申請之權利辯護，替權利人主張其權利符合保護要件，此顯然與主管機關扮演審查者之角色相矛盾。

而在法院的實務運作上，亦曾出現到終審階段始發展成雙方當事人爭訟的結構而引發的矛盾情形。以最高行政法院九十一年度判字第一五九四號判決為例，該判決雖為商標評定之判決，惟商標評定與專利舉發係為相同之情形。本案起因於智慧財產局核准「成品」國際開發有限公司所申請之「誠品 LADEB'ETANA」

⁷³ 謝銘洋（2006），〈智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進〉，月旦法學雜誌，139期，頁13。

商標註冊，現以書店及零售商場複合式經營而於國內著名的「誠品」股分有限公司，以「誠品」係其經營多年而於「成品」公司之商標註冊時即已成為著名標章，故而智慧財產局核准前開商標註冊之舉，實乃違反當時商標法第三十七條第一項第六、七、十一款等規定，因而申請評定該註冊商標無效。智慧財產局經審查後，以申請有理由，做出撤銷系爭註冊商標之評定。後經「成品」公司向經濟部訴願審議委員會提起訴願，仍獲得維持原處分之訴願決定。「成品」公司遂以智慧財產局為被告，向台北高等行政法院提起撤銷訴訟，「誠品」公司則以參加人之身分參加訴訟。台北高等行政法院審理後發現，原處分之評定實有違誤之處，維持該評定之訴願決定亦有未洽，因而作出撤銷原處分及訴願決定之判決。對此判決，參加人「誠品」公司不服，乃以「成品」公司及智慧財產局為被上訴人，向最高行政法院提起上訴，最高行政法院審理後，維持原判決。由本案發展過程中可知，原本一直與上訴人「誠品」公司站在同一陣線之智慧財產局，於最後的訴訟程序中，卻遭上訴人列為被上訴人，進而分道揚鑣，處於對立的地位。惟雖上訴人「誠品」公司與智慧財產局形式上處於對立之地位，但實質上智慧財產局就有關該註冊商標是否應予評定無效，實與上訴人持同樣之觀點，從而難以期待智慧財產局將會在該訴訟程序中，充分發揮其與上訴人對立之角色，提出反駁上訴理由的各種觀點。此即是由一方當事人爭訟結構出發，最後卻形成兩方私人當事人爭訟之結局。如此實非制度設計應有之常態，而且也可導致其中一方當事人在無法有效參與前階段爭訟程序的情況下，於爭訟最後階段不得不為其爭取權益，挺身而出，不僅喪失其程序利益，亦不符程序正義之理念⁷⁴。

故學者多主張⁷⁵可在專利（商標亦同）行政救濟上引進兩造當事人訴訟制度

⁷⁴ 黃銘傑（2006），〈專利法修正後專利爭訟制度應有之改革——以專利權效力爭訟程序為中心〉，《政大智慧財產評論》，第2卷第1期，頁18。

⁷⁵ 黃銘傑（2006），〈專利法修正後專利爭訟制度應有之改革——以專利權效力爭訟程序為中心〉，《政大智慧財產評論》，第2卷第1期，頁24、謝銘洋（2006），〈智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進〉，《月旦法學雜誌》，139期，頁12-14。

(無效訴訟)，即就專利權請求之專利權有效性之爭訟類型中，以該訴訟程序中真正權利所有人與利害關係人為兩造當事人，而專利專責機關則為提供意見之訴訟參加人，採法律上利益認定，落實訴訟權能，或可基於公益觀點，進行職權調查。如此，智慧財產局也可發揮其作為一專利專責機關之專業及客觀功能，而非淪為尷尬的選邊站或意見反反覆覆、不斷變更之被告地位。

第四目 智慧財產法院成立後之情形

雖然多數學者強烈建議專利行政救濟上，應改採兩造當事人之訴訟制度，始為適當，惟於智慧財產法院成立之後，縱其乃綜合民事、刑事及行政訴訟程序於一身，卻仍舊維持傳統二元訴訟之制度。換言之，當事人與智慧財產法院因專利侵權與否發生爭執，而生專利權有效無效之爭議時，仍必須於智慧財產法院，以智慧財產局為被告另提起一個行政訴訟。更有甚者，依智慧財產案件審理法第十七條之規定，法院為判斷當事人主張或抗辯智慧財產權有效性時，如有必要，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。該條規定立意雖佳，然智慧財產局卻落得身份尷尬之處境，蓋同樣是智慧財產局人員，卻可以因參加訴訟及審查舉發撤銷之人員不同，而可能有兩種完全相反的見解，將會讓大眾有無所適從之批評⁷⁶。此亦充分反映出因智慧財產權本質上是當事人間私權之爭執，作為審查機關的專利專責機關之介入訴訟，非但不能因專業能力為整個訴訟帶來益處，反而因其身份尷尬，而使其立場被迫動搖。

第三款 異議與舉發制度

對於專利專責機關授予智慧財產權之決定有所不服，任何人得於一定期間內，向專利專責機關表示不服，此即「公眾審查」之核心價值，蓋專利專責機關

⁷⁶ 「期待真正發揮功能的智慧財產法院－智慧財產案件審理法草案評析」座談會(2006)，王美花發言，月旦法學雜誌第 139 期，頁 65。關於審理法第 17 條，詳見第貳章第二節第三項第二款。

(我國即指智慧財產局)以單一機關之力，審查全國所有的專利申請案，再加上其他業務(如商標申請)，對於專利申請之審查，難免會有所疏漏，故集結公眾之力，就專利申請之內容，針對專利專責機關所未注意的部分，使任何人皆得表示不服，而使專利歸於無效。惟我國在專利法之立法沿革上，曾有過「異議」及「舉發」二種不同的制度，為何作如此修正，以及現行舉發制度是否優於舊法的異議制度，是本文所要探討的。

第一目 民國九十二年以前的領證前異議制度

依民國九十二年修正前專利法第 47 條之規定：「審定公告之發明專利案，有下列情形之一者，即為審查確定：一、公告期滿無人異議者。二、異議因程序不合法，經專利專責機關不受理後，未依法提起行政救濟；或經提起行政救濟，經駁回確定者。三、異議經審定後未依法提起行政救濟；或經提起行政救濟經駁回確定者。」再依同法第 50 條第 2 項之規定：「經審定公告之發明審查確定後，自公告之日起給予發明專利權並發證書。」故我國專利法之異議制度為「專利權授予前異議制度」，專利權人欲取得專利證書，必須等待異議期間經過，若無人異議，則只需等待三個月，然而若有人提出異議，則必須等待行政救濟程序確定後，始能取得專利權。

而依民國九十二年修正前專利法第四十一條第一項之規定：「公告中之發明，任何人認有違反第四條、第十九條至第二十一條、第二十二條第三項或第四項、第二十七條規定，或利害關係人認有不合第五條或第三十條規定者，自公告之日起三個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。」該條規定，非互惠國之外國人申請專利、不符合專利權保護之要件，或不符合優先權之規定者，任何人得於專利授予前之公告後，對之提出異議；而非有權申請專利者申請核准專利權時，利害關係人得於專利授予前之公告後，對之提出異議。

故依舊專利法之規定，有關異議之行政救濟程序應包括：第一、異議人向智慧財產局提出異議；第二、異議人或受異議人不服異議決定而提起訴願；第三、

異議人或被異議人不服訴願決定而向高等行政法院提起行政訴訟；以及第四、異議人或被異議人不服高等行政法院判決而向最高行政法院提起上訴。此一冗長的程序往往耗時數年，所以久為實務與學者所詬病，故一直有不少廢除異議制度之呼籲⁷⁷。而在民國九十二年，專利法修正之後，正式將專利授予前異議制度廢除，其修正理由為：為整合異議與舉發制度，使公眾審查一元化，而廢除異議制度⁷⁸。學者對此一修正，亦多表贊同⁷⁹，蓋各國之專利制度，早已陸續將專利授予前異議制度廢除，此次修正亦屬符合國際立法例上之趨勢。

第二目 領證後異議制度

所謂「領證後異議制度」，係指異議人於專利專責機關核准並授予專利權後的一定期間內，異議人對該專利權附異議理由，向專利專責機關提出異議，其性質上屬於公眾審查之一環，目的係為讓一般大眾能協助專利專責機關再檢視是否有不當授予之專利權。我國法下，從未有過如同德、日、韓等國專利法下的領證後異議制度。然而，在民國九十二年修法之前，確也曾有過爭議，是否應將修法前的領證前異議制度改為領證後異議制度？是否應將修正後的異議制度與專利舉發撤銷制度並存？

第一個問題已如前述，領證前異議制度有所不當，本應修正。惟，究竟應將異議制度整個廢除，抑或是改成領證後異議而與舉發撤銷制度並存，則有疑異。蓋異議制度性質上屬於公眾審查，讓社會大眾就專利主管機關之審查結果有機會表示不同之意見，以避免誤發不適當之專利權。而舉發撤銷制度亦具有公眾審查之作用，所不同之處在於其是於核准專利後，讓社會大眾或利害關係人有機會將該專利宣告無效或撤銷。在外國，異議是向負責審查專利之機關或單位提出，而

⁷⁷ 陳啟桐（2001），《專利權撤銷制度之研究》，頁 207，國立中正大學法律學系碩士論文。

⁷⁸ 立法院公報第 92 卷第 4 期，委員會記錄，頁 202。

⁷⁹ 蔡明誠（2004），〈從比較法觀察我國專利法的國際諧和、修正及未來〉，《全國律師》，8 卷 12 期，頁 13。

使專利無效之無效宣告制度(即類似我國的舉發撤銷程序)，則是向另一單位(例如，專利主管機關內設之審判部或專利法院)提出，而以專利權人為相對人。因此，異議是屬於負責審查之行政機關之職掌範圍，而無效宣告則是以當事人進行的方式為之，讓原審查機關以外之單位進行審理⁸⁰。由此觀之，異議制度與撤銷制度二者的功能與作法並不相同。

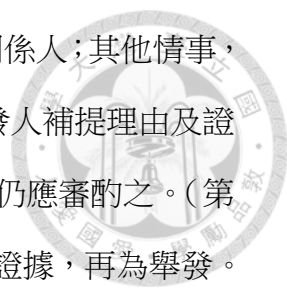
然而，反觀我國的情形，異議與撤銷都是向智慧財產局提出，都是由負責審查之行政機關處理之，究其實質，二者並無明顯差異。故於民國九十二年修法之時，即將異議制度完全廢除，其立法理由即明白表示：為整合異議與舉發制度，使公眾審查一元化，而廢除異議制度。惟學者認為⁸¹，我國專利之行政救濟制度，在國際上相當獨特，不僅造成行政、司法資源之嚴重浪費，也易使人民陷入無止境之冗長救濟程序，使其權益無法受到有效的保障。故重要的課題實為，應如何改進我國專利之行政救濟制度，特別是應將撤銷改由與原審查單位以外之機關審理，並改為無效訴訟形式，以舉發人與專利權人為雙方當事人，而非以專利主管機關為一方當事人。如此一來，異議制度與舉發撤銷（宣告專利無效）制度將各有其不同之功能與作法，二者並不會產生重疊之現象。

第三目 舉發制度之規定

依現行專利法第六十七條之規定：「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：一、違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十九條第四項規定者。二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。（第一項）以違反第十

⁸⁰ 謝銘洋主持（1999），〈新型專利權採登記制及領證後異議制度可行性之研究期末報告書〉，《經濟部智慧財產權局》，頁 152-153。

⁸¹ 謝銘洋主持（1999），〈新型專利權採登記制及領證後異議制度可行性之研究期末報告書〉，《經濟部智慧財產權局》，頁 153。



二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。(第二項)舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。(第三項)舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。(第四項)」依本條之規定，任何人得以該專利非利用自然法則之技術思想所完成、不符合產業上利用性、新穎性、進步性之要件、屬於法定不予專利之事由、專利說明書未充分揭露、違反先申請主義、修正超出原專利說明書所揭露之範圍等理由，向專利專責機關提出舉發，撤銷該專利。而若係以違反共同發明人必須由全體共有人提出申請之規定為理由者，則限於利害關係人始能向專利專責機關提出舉發。

有疑異者，係該條第一項之規定，專利權之撤銷除了任何人皆得提出的「舉發」一途之外，亦得由專利專責機關「依職權」為之。唯此所謂「依職權」者，究何所指？若有第三人提出舉發後，撤回其舉發之聲請，而專利專責機關於其撤回舉發聲請前，已知該專利確有應撤銷之事由（如發現有先前技術而不符合進步性之要件），此時，專利專責機關是否應依職權撤銷該專利？再以新型專利技術報告為例，依專利法第一百〇三條第一項之規定⁸²，任何人得以該新型專利不符合產業上利用性、新穎性、進步性之要件等為理由，向專利專責機關申請新型專利技術報告。而專利專責機關依同條第三項之規定，應指定專利審查人員作成新型專利技術報告。此時，專利專責機關將有可能做出該新型專利事實上有不符合

⁸² 專利法第一百〇三條：「申請專利之新型經公告後，任何人得就第九十四條第一項第一款、第二款、第四項、第九十五條或第一百零八條準用第三十一條規定之情事，向專利專責機關申請新型專利技術報告。專利專責機關應將前項申請新型專利技術報告之事實，刊載於專利公報。(第一項)專利專責機關對於第一項之申請，應指定專利審查人員作成新型專利技術報告，並由專利審查人員具名。(第二項)依第一項規定申請新型專利技術報告，如敘明有非專利權人為商業上之實施，並檢附有關證明文件者，專利專責機關應於六個月內完成新型專利技術報告。(第三項)新型專利技術報告之申請於新型專利權當然消滅後，仍得為之。(第四項)依第一項規定所為之申請，不得撤回。(第五項)」

產業上利用性、新穎性、進步性等要件之情事，然該第三人並非向專利專責機關舉發撤銷該新型專利，專利專責機關是否應「依職權」撤銷該專利？經面詢智慧財產局員工表示，實務上幾乎不曾適用過專利法第六十七條的規定「依職權撤銷專利」，故不論何種情形，一般而言，智慧財產局都不會主動依職權撤銷專利。並且，為避免使該規定成為具文，民法九十八年十二月三日行政院院會通過送立法院審議的專利法修正草案，於草案第七十三條（即現行法第六十七條）之規定，將「依職權」刪除，而改為「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發…」⁸³。故新專利法修正通過之後，未來將不再會有此一爭議。

第四目 「一事不再理」的違憲問題

依同條第四項之規定：「舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」一般認為，此項規定為專利法「一事不再理」之規定，其目的在於避免他人反復利用舉發制度，妨害專利權之行使，並利用實務常見的停止訴訟程序，拖延訴訟之進行⁸³。惟此所謂「一事不再理」，其實大有問題。蓋民事訴訟法上所謂一事不再理，規定於民事訴訟法第二百五十三條⁸⁴，又稱「重複起訴禁止」，係為避免法院就同一訴訟重複審判而造成訴訟之不經濟與發生前後判決之矛盾，又為保護被告，避免一再重複被迫為不必要之訴訟行為。前訴訟一旦訴訟繫屬，即生後訴訟之訴訟阻礙⁸⁵。而究竟有無重複起訴，則必須檢視其是否符何下列二個要件：一、當事人同一；二、訴訟標的同一。就前者而言，訴訟上之請求係原告對於特定被告之關係所主張法律關係，此項法律關係之存否，只要在該原告與被告之間獲得相對之解決即可，從而前、後二訴訟之訴訟標的係為同一者，若前訴訟與後訴訟之當事人不相同，則不生重複起訴之問題。惟若前、後二訴訟之訴訟標的為同一，而二訴訟之原告與被告之地位倒置，亦生重複起訴

⁸³ 經濟部智慧財產局編印（2008），《專利法逐條釋義》，頁 164，台北：經濟部智慧財產局。

⁸⁴ 民事訴訟法第二百五十三條：「當事人不得就已起訴之事件，於訴訟繫屬中，更行起訴。」

⁸⁵ 陳榮宗、林慶苗（2010），《民事訴訟法（中）》，第七版，頁 379，台北：三民。

之情形。就後者而言，所謂訴訟標的，係指訴訟之客觀要素，即原告表明當事人在該件訴訟中所爭執之事情，並為原告要求法院為具體裁判之標的⁸⁶。訴訟標的是否相同，係依所採取舊訴訟標的理論與新訴訟標的理論之不同而標準不同⁸⁷，實務上採舊訴訟標的理論，係以一個請求權基礎作為一個訴訟標的。此二要件必須同時符合，始發生一事不再理之問題。然而，反觀專利法上所謂「一事不再理」，其雖規定不得針對同一專利權（類似於同一訴訟標的）以同一事實及同一證據提起舉發，惟係「任何人」皆不得再提出舉發！換言之，設某甲以 A 事實證據就 B 專利向智慧財產局提起舉發，則乙、丙、丁…等第三人或任何人即不得再以 A 事實理由就 B 專利向智慧財產局提起舉發，甚至再提起後續的訴願、訴訟時，皆可能以該條規定為理由駁回。此規定無視於前、後舉發之當事人根本不同，更扼殺了其他任意第三人就同一專利之同一事實證據，提出不同理由以說服法官支持其舉發之可能。質言之，此根本與民事訴訟法上「一事不再理」之意旨不符，完全是概念引用錯誤。

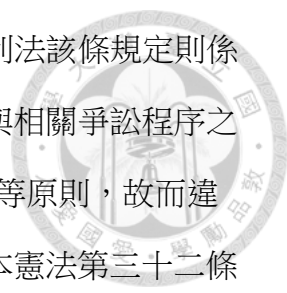
更重要的是，請願、訴願與訴訟等救濟權利，是憲法所保障的基本權利⁸⁸。惟因該項規定，人民所固有的救濟之權利，竟因他人的行為（以同一事實證據就同一專利舉發失敗）而受到限制，此即有違憲之疑慮。蓋每個人民的基本權利都應受到保護，縱使提起後舉發之人以和前舉發相同的事實證據對同一專利再提起舉發，有極大的可能會獲得與前舉發相同的駁回決定，但這並不能排除後舉發人在舉發程序或是後續的訴願、行政訴訟程序中因不同的訴訟技巧或因不同法官認同其意見，而獲得不同決定（判決）的結果。惟此規定則完全排除此種機會，而直接因某一舉發人的行為限縮了其他任何人的救濟權利。學者對此更提及⁸⁹，該

⁸⁶ 陳榮宗、林慶苗（2010），《民事訴訟法（上）》，第七版，頁 289，台北：三民。

⁸⁷ 此非本文重點，在此恕不贅述，詳情請見陳榮宗、林慶苗（2010），《民事訴訟法（中）》，第七版，頁 380-385，台北：三民。

⁸⁸ 憲法第十六條：「人民有請願、訴願及訴訟之權。」

⁸⁹ 黃銘傑（2006），〈專利法修正後專利爭訟制度應有之改革——以專利權效力爭訟程序為中



項規定原係仿自日本專利法第一百六十七條所制定，而日本專利法該條規定則係繼受奧地利舊專利法而來。奧地利該舊專利法條文，因使未參與相關爭訟程序之第三人亦受其程序結果之拘束，而被該國憲法法院認定違反平等原則，故而違憲。而在日本專利法之情形，學說上亦有認為該規定有剝奪日本憲法第三十二條所賦予之接受裁判的權利，而對其合憲性提出質疑。雖日本司法實務並不認定該規定違憲，但適用上亦極度謹慎，而朝限縮其適用範圍的方向上發展。相較之下，我國的行政、立法部門似乎完全沒有意識到該項規定之合憲性問題。尤有甚者，於民國九十年專利法修正時，更將「經審查不成立『確定』者，任何人不得以…」改為「經審查不成立者，任何人不得以…」，刪除「確定」二字，更是強化將爭訟結果同時拘束未參加爭訟程序之第三人的情形，使未踐行所有審級的法律爭訟程序亦得影響任意第三人。該次修法，根本是為了行政機關處理程序之便，即以效力未定之行政處分，限制人民的救濟權利，實有違正當法律程序之概念，難以肯定其合憲性。

此外，智慧財產法院成立後，更使該項規定的問題愈加擴大。依智慧財產案件審理細則第二十八條第二項之規定：「關於智慧財產權有無應撤銷、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限，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。」依本項規定，於行政爭訟程序中，因第三人的行為限制人民救濟權利的情形，甚至於民事訴訟程序中亦有其效果。換言之，民事法院就被告提出專利有效性抗辯時，必須審酌係爭專利所有相關的舉發卷證，民事法院於訴訟程序中必須審酌與訴訟當事人完全無關的事證，以判斷被告所提出的抗辯是否有理由，此為荒謬情事之其一。再者，審理細則僅規定不得於行政爭訟程序中提出之事實證據，亦不得再於民事訴訟程序中提出，反之則未予規定，似乎認為被告仍可再就侵權訴訟中的同一事實證據於舉發案件中爭執

之。然學者認為⁹⁰，若允許被告於侵權訴訟之外，就相同事實證得再提出舉發撤銷，將造成資源的浪費，因為在智慧財產法院有配置技審官的情形下，可以就專利舉發事由是否成立，為實質之認定，若容許被告仍可再就侵權訴訟中的同一事實證據於舉發案件中爭執，且仍由智慧財產法院法官及相同人員配置下審理，等於是一件事情在智慧財產法院重複被審理二次，而無必要。本文認為，學者見解係因智慧財產法院成立後，統一審理民事、刑事及行政爭訟程序下的訴訟經濟考量，惟考量到如上所述專利法第六十七條第四項及智慧財產案件審理細則第二十八條第二項的荒謬規定，不論是行政爭訟程序拘束民事訴訟程序，亦或民事訴訟程序拘束行政爭訟程序之規定，皆不應存在，始符合憲法第 16 條保障人民請願、訴願與訴訟權利之意旨。

第四款 訴願程序

對於智慧財產局就專利之舉發所為之准駁決定不服，因該決定屬行政處分，故當事人不得就該准駁之決定，直接向智慧財產法院提起行政訴訟，而必須依訴願法第一條第一項之規定⁹¹，向訴願管轄機關提起訴願。惟訴願性質上屬行政程序之一環，係行政體系內部之「自省的救濟程序」，並非獨立於行政體系外之司法程序⁹²。而專利無效救濟程序有別於一般行政訴訟程序，與其他行政行為適用同一行政救濟程序，是否適當，又是否能達到行政機關自我檢討的功能，即生疑異。

第一目 審理訴願機關

⁹⁰ 謝銘洋（2006），〈智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進〉，《月旦法學雜誌》，139 期，頁 11。

⁹¹ 訴願法第一條第一項：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。但法律另有規定者，從其規定。」

⁹² 吳庚（2005），《行政爭訟法論》，第三版，頁 295-300，台北：三民。

依訴願法第四條之規定：「訴願之管轄如左：六、不服中央各部、會、行、處、局、署所屬機關之行政處分者，向各部、會、行、處、局、署提起訴願。」授予專利或舉發決定之行政處分，為智慧財產局所作成，而智慧財產局則隸屬於行政院經濟部。故依該條規定，對該等行政處分如有不服，應向經濟部提起訴願⁹³。

而從經濟部訴願會所審理的訴願案件來看，除智慧財產局相關案件外，尚包括工業局、水資源局、礦物局、水利處等機關所為之處分，法學或科技專長人員之分配，理論上應配合此等多元化訴願種類，合理規劃⁹⁴。但實際上經濟部訴願審議委員會組成人員，大多數為具有法制專長者，而無專利審查委員之經歷⁹⁵。換言之，由經濟部訴願會審理具高度專業性的專利有效性案件，實難達其成效。

再反觀經濟部訴願會的案件統計資料⁹⁶來看，以民國九十八、九十八年為例，商標案件、專利案件及其他案件，分別為 282 件、176 件、150 件，以及 297 件、212 件、138 件，智慧財產相關行政爭訟案件比例高達 75%(九十八年)及 79%(九十九年)，其他年度亦為類似情形。由此可知，經濟部訴願會所審理的訴願案件，有高達八成係屬智慧財產相關案件，若將之抽離經濟部訴願會，則經濟部訴願會似無用武之地，或至少，因其業務大幅縮減，而有減少預算之虞。

第二目 訴願程序是否應廢止

⁹³ 智慧財產局網站，網址：

http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=1631&Language=1&UID=7&ClsID=19&ClsTwoID=0&ClsThreeID=0（最後瀏覽日期：2012/6/29）。

⁹⁴ 黃銘傑（2006），〈專利法修正後專利爭訟制度應有之改革——以專利權效力爭訟程序為中心〉，《政大智慧財產評論》，第 2 卷第 1 期，頁 7。

⁹⁵ 陳啟桐（2001），《專利權撤銷制度之研究》，頁 192，國立中正大學法律學系碩士論文。

⁹⁶ 經濟部訴願審議委員會網站，網址：

<http://2k3dmz2.moea.gov.tw/aaweb/Form/AA400000.aspx?ID=154&FN=155>（最後瀏覽日期：2012/6/29）。

從整體專利行政救濟程序來看，專利舉發撤銷之救濟程序，將歷經向智慧財產局舉發、向經濟部訴願會訴願、向智慧財產法院提起行政訴訟，最後向最高行政法院提起上訴；而專利申請被核駁之行政處分亦有相同情形，必須先向智慧財產局提起再審查，後向經濟部提起訴願，再向智慧財產法院提起行政訴訟，最後再上訴至最高行政法院。此救濟程序共分四個層級，於向法院提起救濟部分，係二級二審，與一般行政救濟程序並無二致，似無不妥。惟該救濟程序於行政機關（包括舉發決定、再審查及訴願）則多達二個層級，造成行政救濟所花費的時間冗長而沒有必要，向來為學說、實務所批評。

又訴願之功能，有別於司法救濟程序之處，在於審理訴願機關得審查行政處分是否不當⁹⁷。蓋基於權力分立原理，司法機關只作法的監督，故行政法院僅審查行政處分之合法性，以免過度介入行政權之行使；反之，受理訴願機關除就行政處分之合法性外，亦可審查其適當與否，即就合目的性加以審查。惟實務上就專利的訴願決定，似非如此。依照訴願法第六十三條第一項之規定：「訴願就書面審查決定之。」雖同條 2 項規定，受理訴願機關必要時得通知訴願人、參加人或利害關係人到達指定處所陳述意見，然而大部分專利之訴願程序，僅以智慧財產局所提出的書面資料作為判斷基礎，而不進行實質審理。這也可以從經濟部訴願會對於專利舉發案件之訴願決定，有高達將近 95% 的機率維持智慧財產局原處分的統計資料⁹⁸可以看得出來，訴願程序在此並沒有發揮其行政自我審查的功能，故多數學者認為⁹⁹訴願程序於專利行政救濟程序中，實無存在之必要。

對此，反對廢止專利行政救濟之訴願程序的意見，則是認為專利之授予屬於

⁹⁷ 吳庚（2005），《行政爭訟法論》，第三版，頁 300，台北：三民。

⁹⁸ 民國 99 年 1 月至 7 月的統計資料，經濟部訴願審議委員會網站，網址：<http://2k3dmz2.moea.gov.tw/aaweb/Form/AA400000.aspx?ID=154&FN=155>（最後瀏覽日期：2012/6/29）。

⁹⁹ 黃銘傑（2006），〈專利法修正後專利爭訟制度應有之改革——以專利權效力爭訟程序為中心〉，《政大智慧財產評論》，第 2 卷第 1 期，頁 24、謝銘洋（2006），〈智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進〉，月旦法學雜誌，139 期，頁 14-16。

行政處分，舉發撤銷程序亦屬行政程序之一環，何以因其為智慧財產案件，而予以特別程序對待？故認為舉發撤銷仍應踐行訴願程序。然而，從比較法來看，縱使如德國這樣堅守公民法二元體制的國家，在處理涉及高度技術專業的專利案件時，亦採行與一般行政爭訟所不同之程序，如設置專利法院、技術法官，甚至終審法院仍為聯邦最高法院，而非如我國專利案件由二個不同的終審法院（最高法院與最高行政法院）所審理。另外，除智慧財產案件外，如國家通訊傳播委員會（NCC）此等獨立機關，亦曾有過其訴願程序是否應由行政院訴願會審理，抑或於國家通訊傳播委員會自行設置訴願會進行審理之爭議¹⁰⁰。依前所述，足見隨時代的演進，在各類行政爭訟分工愈細、專業程度愈加提高的情況下，嚴守舊有之公民法嚴格區分、民事必歸民事程序、行政必屬行政程序，實為迂腐而沒有意義。故本文認同多數見解，認為專利行政救濟之訴願程序應予廢止。

第五款 行政訴訟中提出新證據

本次為了設立智慧財產法院所制定的智慧財產案件審理法及智慧財產法院組織法，被實務界喻為最重大的制度改革之一¹⁰¹者，即是智慧財產案件審理法第三十三條，得於行政訴訟言詞辯論終結前提出新證據之規定。在智慧財產案件審理法施行前，依行政訴訟法第一百三十二條準用民事訴訟法第一百九十六條第一項之規定：「攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之。」此為訴訟法上之適時提出主義。其立法意旨在於，若在訴訟進行中，得於任何時其提出訴訟資料，可能導致資料提出緩慢，進而造成延滯訴訟的結果，故應予以適當的限制。因此，當事人若意圖延滯訴訟或因重大過失而逾時提出攻擊防禦方法，依行政訴訟法第一百三十二條準用民事訴訟法第 196 條第 2 項之規定，法院得駁回之。

¹⁰⁰ 最高行政法院 97 年第 3 次決議，其最後意見雖仍為「NCC 為行政院之下級機關，故訴願審理機關為行政院訴願會」，然該結果亦引發學界、實務界之爭論。

¹⁰¹ 「智慧財產法院組織法」評析座談會(2007)，《全國律師》，第 21 卷 4 期，陳國成發言，頁 5-6。

而在專利舉發撤銷程序中，依專利法第六十七條第三項之規定：「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。」依此規定，舉發人就專利權應撤銷之證據，如未於舉發審定前提出，縱於行政訴訟中補提，行政法院亦不予以審酌¹⁰²。然而，依同條第四項之規定，(任意)舉發人得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利再為舉發，並因此衍生出另一行政訴訟程序。故有智慧財產案件審理法第三十三條第一項之訂定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」

惟智慧財產案件審理法第三十三條第一項之規定，是否以違反專利法之同一條項或同一款項為限，則有疑異。學者認為¹⁰³，該條規定，其是否屬於同一撤銷專利權之事由，應依一般社會通念定之，亦即同一性質的撤銷理由，均屬之。例如，舉發人以專利法第二十二條第一項第一款之規定(申請前已見於刊物或已公開使用)提出舉發，認該專利違法「新穎性」之要件，嗣後於行政訴訟程序中，提出違反同條項第二款(申請前已為公眾所知悉)之新證據，即屬「同一撤銷專利權之事由」，智慧財產法院仍應審酌之；而若舉發人於嗣後的行政訴訟程序中，改提出違反專利法第二十二條第四項「進步性」之新證據，則不屬於智慧財產案件審理法第三十三條第一項所稱之「同一撤銷專利權之事由」，法院得駁回之。

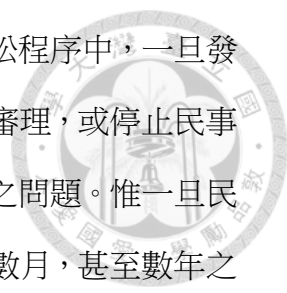
第三項 專利侵權之訴訟程序

第一款 民事法院判斷專利有效性

在訴訟二元制的限制之下，傳統專利侵權訴訟最大的問題往往是，由於權利

¹⁰² 立法院第 6 屆第 3 會期第 12 次會議議案關係文書，政 38-39 頁，網址：
<http://lis.ly.gov.tw/lgcgi/lgmeetimage?cfc9cfcccecdcfcec5cec9cad2cdcfca> (最後瀏覽日期：
2012/6/29)。

¹⁰³ 曾華松(2010)，〈專利侵權訴訟與撤銷訴訟之研究〉，《智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯》，頁 133。



有效與否，係專屬於行政機關之職權，故於專利侵權之民事訴訟程序中，一旦發生當事人對於權利有效性有所爭執，即生民事法院是否得繼續審理，或停止民事訴訟程序，待行政爭訟結果確定，始得繼續完全民事訴訟程序之問題。惟一旦民事法院停止訴訟，當事人等待行政爭訟確定之時間將可能長達數月，甚至數年之久，此對於專利權人商業上之影響極其重大，蓋其不僅商譽受有損失，若民事法院甚至對其下達定暫時狀態假處分之裁定，命其不得再使用或販賣該專利物品，此無異於剝奪其謀生工具，而此狀態將持續至行政爭訟確定後，始有可能結束。而為因應此一實務上常見之問題，專利法亦於民國九十二年修正時，修訂了專利法第九十條（為舊專利法第九十四條之規定修正並移列）之規定，使民事法院得自行裁量是否停止訴訟。惟此並無法解決實務上的問題，故有了智慧財產法院成立後，堪稱於智慧財產訴訟最大突破的智慧財產案件審理法第十六條的制定，使民事法院應自行判斷專利有效性的問題。然而，此條文之制度，仍舊產生民事法院對於有效性之判斷，對於後案之拘束力的問題。

第一目 智慧財產法院成立前之規定

依專利法第九十條第一項之規定：「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。」本條之規定，依專利法第一百零八條及第一百二十九條之規定，分別為新型專利及新事樣專利所準用。之所以規定「得」停止審判，而非「應」停止審判，換言之，法院對於是否自行判斷專利有效性之問題，有自為裁量的空間，而非必然要停止審判，以待行政爭訟之結果。而其立法之意旨即在於，為求紛爭解一次性，期望民事法院能自行就專利有效性之爭議為判斷，以對於當事人能適時的保護。實務上，最高法院亦如此解，如最高法院九十七年度台抗字第四八八號裁定認為：「惟查專利法第九十條第一項既明定法院得停止審判，則有同條項所定情形時，應否裁定停止訴訟程序，法院本有自由裁量之權，並非一經當事人聲請，即應裁定停止。原法院認本件並無裁定停止訴訟程序之必要，非再抗告人所可任意指摘，且亦無所涉及之法律見解具有原則

上重要性之情事。再抗告人提起再抗告，不合民事訴訟法第四百八十六條第四項及第五項之規定而不應許可，其再抗告難謂合法。」於此裁定中，最高法院即表明，專利法第九十條之規定，係賦予民事法院自為裁量之權，而非當事人聲請，其即負有停止訴訟之義務¹⁰⁴。

另外，實務見解如司法院第五十期司法業務研究會第九則中¹⁰⁵，關於訴訟案件中主張被侵害之專利權，如果已有明確事證證明在該專利案申請前，國內外雜誌上已有他人相同產品之廣告，足證該專利案件欠缺新穎性及進步性，法院可否逕行認定該專利核發錯誤？抑或必須由被告提出舉發，待行政救濟體系撤銷該專利案？討論意見中列出甲、乙二說，甲說認為：專利權核定乃屬行政處分，此行政處分對於普通法院有「構成要件效力」之拘束效果，普通法院不可為相反之認定。而且對於已確定之專利權若有新穎性、進步性之質疑，法律上已有舉發之救濟途徑，普通法院不可逕行認定其欠缺新穎性、進步性；乙說則認為：舉發制度乃全盤性摧毀該專利權效力之制度，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，否則等待行政救濟之結果，過於曠日廢時。研討結果則採乙說，顯見實務見解認為，一旦有明確的事證顯示該專利權應有無效之事由，普通法院並非不得逕行認定該專利為無效，惟縱普通法院認定該專利為無效者，其亦僅具有個案效力，而不至於改變行政機關授與專利權之效力。其優點在於，就該案之當事人而言，不必另行提起行政救濟，而得於該普通法院之訴訟程序中，

¹⁰⁴ 甚至是在智慧財產案件審理法制度後施行前，實務亦強調此點，如最高法院九十七年度台抗字第一六〇號裁定謂：「再抗告人不服，提起再抗告，雖以：原法院適用尚未生效之智慧財產案件審理法條文作為廢棄理由，忽視專利法第九十條及民事訴訟法第一百八十二條等現行有效之法律規定，違反中央法規標準法第十四條，其適用法規顯有錯誤，且具原則上之重要性等情為其論據。惟查專利舉發案是否構成延滯訴訟及有無停止審判程序之必要，純屬事實審法院之裁量權，要與適用法規錯誤無涉，亦無所涉及之法律見解具有原則上之重要性之情事，不合民事訴訟法第四百八十六條第四項、第五項規定應許可之要件，本件再抗告，自難謂為合法。」

¹⁰⁵ 法律問題第九則（2001），刑事法律專題研究（十八）－司法院第五十期司法業務研究會專輯，司法院印行，頁 805-806。

達到其損害賠償或有罪確定的目的。



第二目 新法規定

在新制之下，因智慧財產法院成立的目的之一，即是藉由一個統合民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟程序的法院，一次解決當事人的所有紛爭，故而有了一項重大的變革。依智慧財產案件審理法第十六條之規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。(第一項)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。(第二項)」依本條之規定，民事法院於審理專利侵權訴訟時，若當事人對於專利權之有效性有所爭執，則民事法院對於專利有效性之問題，有自為判斷之義務，而不得如舊實務所常見的，停止民事訴訟程序，等待行政爭訟之結果。而本條第二項，則是將民事法院判斷專利有效性之效果，限縮於僅於該案之訴訟程序中發生效力，換言之，其僅對於該訴訟程序中之當事人發生相對效力，而不對外發生絕對之效力。

惟如於智慧財產案件審理法施行前，已依民事訴訟法、行政訴訟法等規定停止訴訟之民事訴訟案件，如當事人主張或抗辯專利權有應撤銷、廢止之原因者，法院是否應續行訴訟，並就其主張或抗辯有無理由自為判斷，則不無疑義。對此，智慧財產案件審理法第三十七條第一項第一款已經對施行前已繫屬於地方法院及高等法院之智慧財產民事、刑事及行政訴訟事件訂有過渡條款：「本法施行前已繫屬於地方法院及高等法院之智慧財產民事事件，其法院管轄及審理程序依下列規定：一、依其進行程度，由該法院依本法所定程序終結之，其已依法定程序進行之訴訟程序，其效力不受影響。」故此，如在智慧財產案件審理法施行前已合法停止訴訟之民事或刑事訴訟案件，法院不得當然依據智慧財產案件審理法第十六條規定續行訴訟，並進而就當事人主張或抗辯專利權有應撤銷、廢止之原因，有無理由，自為判斷。

實務上對於該條使民事法院有判斷專利有效性之義務，有表示反對的意見。有認為¹⁰⁶，智慧財產案件審理法第十六條是容許民事法院於審理專利侵權訴訟時，必須自行判斷專利有效性之問題。而專利權之授予或撤銷，係具有公益色彩的行政機關所為的行政處分，行政機關亦必須要看引證證據來論斷專利權之有效或無效。惟若民事法院先對專利有效性之問題作出決定，而當事人所提起的舉發案還在審查中，該舉發案該如何決定？設若民事法院先於判決中認定該專利為無效，則智慧財產局就該舉發之審查，則陷入一種尷尬的情況，不論認定該專利為有效或無效，都無法使民眾信服。

亦有學者認為¹⁰⁷，審理法第十六條的規定說民事法院就專利有效性問題「應」自為判斷，故民事法院即不得適用民事訴訟法及其他法律上關於停止訴訟程序的規定。此從結合審理主義的優點來看，實值贊同，惟該條規定仍宜基於公正程序之法理，為當事人有利之解釋。質言之，民事法院是否應自為判斷或停止訴訟程序，仍宜視訟爭情形、行政爭訟之進度、狀況，為適當決定。若行政爭訟程序已進行至程序後階段，而可預期將在一定期間內先於民事訟訴作成裁判確定時，則民事法院並無自為判斷之必要。此時若民事法院逕自就有效性之問題為審理，死有重複浪費當事人及法院之勞力、時間、費用之虞。但在行政爭訟程序尚未提起，或未能期待行政爭訟程序先為裁判確定時，為避免延滯權利人之權利實現，則民事法院即應就有效性之問題，自為審理判斷。

本文認為，我國向來雖採二元訴訟制度，民事事件應歸民事法院審理，而行政事件即應歸行政法院審理。惟依大法官釋字第二九七號解釋之意旨：「人民有訴訟之權，憲法第十六條固有明文，惟訴訟如何進行，應另由法律定之。」因此，該條之規定應可視為一種特殊之智慧財產訴訟程序，從當事人之便利性、紛爭解決一次性而為考量，跳脫傳統二元訴訟制度之窠臼，該條之制定，仍值贊同。

¹⁰⁶ 「期待真正發揮功能的智慧財產法院－智慧財產案件審理法草案評析」座談會(2006)，王美花發言，月旦法學雜誌第 139 期，頁 65。

¹⁰⁷ 沈冠伶(2008)，〈智慧財產民事訴訟之新變革〉，《月旦民商法雜誌》，第 21 期，頁 28。



第三目 對後案之拘束力

本條規定民事法院應就專利有效性之問題自為判斷，相當程度地解決了以往因為訴訟二元制度而產生的訴訟延滯問題。惟較有爭議的，則是本條的第二項規定，其規定：「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。」該項規定之立法理由中，謂：「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。惟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，或為權利侵害所生之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。」故依此規定，民事法院對於該案中專利有效與否之認定，僅於該民事訴訟程序中發生拘束效力，換言之，民事法院對於專利有效性之認定，僅有拘束個案之相對效力，當事人仍得於行政訴訟，或甚至於他民事訴訟中爭執專利之有效性。若欲使該專利歸於無效，仍必須另行提起行政爭訟撤銷該專利。

智慧財產案件審理法第十六條之規定，雖使民事法院應自為判斷專利有效性之問題，而不得停止訴訟，有助於當事人於專利侵權訴訟之順利進行，惟此第二項之規定，仍無法避免民事法院與行政救濟之認定結果歧異。更有甚者，專利權人之專利權已於前民事訴訟中被法院認定專利無效，而對另一侵權行為人提起後民事侵權訴訟，對於該專利權之效力，此二民事法院亦有裁判歧異之可能。故有學者對此提出批評，認為專利權人拿實質上已經被認定為無效之專利權對他人主

張侵權，若由不同法官審理，將可能產生分歧之結果，而他人若欲將專利權徹底消滅，尚須另行提起行政救濟，最後還是會進到智慧財產法院，同樣案件由同一法院審理二次，不僅造成行政與司法資源之浪費，而且嚴重影響人民權與產業競爭秩序，實無必要¹⁰⁸。

由於我國向採訴訟二元制度，故就民事法院之決定無法對行政處分之效力產生影響之部分，姑且不談。惟就民事法院對於專利有效性之判斷，亦無法對後民事訴訟產生拘束力部分，論者則有提出「爭點效」理論處理之¹⁰⁹，認為該專利有效性之問題，業已成為前民事訴訟程序中當事人之主要爭點，並經兩造辯論以及法院詳為調查審理，使當事人受有程序保障，縱民事法院未於判決主文中提及專利有效性之判斷，惟其於判決理由中所為之判斷，於後民事訴訟程序中，當事人仍不得為相反之主張。惟民事訴訟法所謂之「爭點效」係指，法院於確定判決之理由中，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，同一當事人就該重要爭點所提起之訴訟中，基於誠實信用原則與當事人間之公平，不得為相反之主張¹¹⁰。換言之，「爭點效」之理論，係存在於同一當事人之前、後訴訟之中，此一理論並無法處理專利侵權訴訟之情形。蓋專利權人就前訴訟，告某甲侵權，而被民事法院認定專利無效要敗訴後，再告某乙侵權，此時由於前後案之當事人並不相同，不得適用爭點效之理論，前案中民事法院所為專利有效性之判斷，即不能拘束後案。

而針對民事法院就專利有效性之問題所為之判斷，是否拘束後行政爭訟之問題，論者則有認為¹¹¹，依智慧財產案件審理細則第三十四條之規定：「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

¹⁰⁸ 謝銘洋（2008），《智慧財產權法》，頁 344，台北：元照。

¹⁰⁹ 陳容正（2007），〈行政處分作為民事訴訟先決問題之判斷—以專利、商標事件為中心，兼論智慧財產案件審理法第 16 條、第 17 條之規定〉，《智慧財產權月刊》，第 103 期，頁 98-102。

¹¹⁰ 最高法院 89 年度台上字第 564 號判決、最高法院 89 年度台上字第 44 號判決。

¹¹¹ 蔡如琪（2009），〈侵權訴訟中專利有效性問題之研究〉，《法學新論》，第 12 期，頁 16-18。

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。」其中的「其他訴訟事件」，是否包含行政訴訟事件，並不明確。然行政爭訟程序其中一方當事人為智慧財產局，因此民事訴訟程序之同一當事人於行政訴訟程序中是否應受民事判決之拘束，依程序權保障之法理，同一當事人於民事訴訟程序中對於專利有效性之爭點既已充分提出攻擊防禦方法而受程序權之保障，則於行政訴訟程序中，縱另一造於民事訴訟程序中僅為參加人而非當事人，亦應受民事判決之拘束。

第二款 智慧財產局參加訴訟

智慧財產案件審理法規定民事法院應就專利有效性之爭議自為判斷，而就此高度技術之問題，智慧財產法院亦設置有技術審查官來協助法官作技術上之認定。而除了技術審查官之外，智慧財產案件審理法亦規定當初授予專利權的智慧財產局，得以技術專家之身份，參加智慧財產民事訴訟。惟智慧財產局參加民事訴訟之性質為何？參加訴訟之效力又為何？引發學者多方討論之聲音。

第一目 審理法之規定

依智慧財產案件審理法第十七條之規定：「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。（第一項）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，適用民事訴訟法第六十一條之規定。（第二項）民事訴訟法第六十三條第一項前段、第六十四條規定，於智慧財產專責機關參加訴訟時，不適用之。（第三項）智慧財產專責機關參加訴訟後，當事人對於前條第一項之主張或抗辯已無爭執時，法院得撤銷命參加之裁定。（第四項）」而其立法理由則認為：「智慧財產民事訴訟，當事人主張或抗辯智慧財產權應撤銷或廢止，而影響裁判

之結果時，法院應依當事人舉證及職權調查所得資料判斷之。但該爭點所涉及之專業知識或法律原則，有使智慧財產專責機關表示意見之必要時，法院得依審理法第十七條第一項規定，命智慧財產專責機關參加訴訟。因為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。」據此，法院得於必要時命智慧財產局參加訴訟，而智慧財產局參加訴訟時，適用民事訴訟法第六十一條之規定，亦即得輔助當事人為一切之訴訟行為。惟與民事訴訟法所規定之訴訟參加不同之處在於，智慧財產局參加訴訟並不對其產生拘束力，且智慧財產局亦不得承當訴訟。

第二目 學說見解

惟民事訴訟法上所謂參加訴訟，係由於訴訟之進行，原則上僅能由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。惟若於一定情形，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，應賦予其自行進行訴訟程序，俾以保護其自己之權益¹¹²，其效果並使參加人對於被參加人亦受該訴訟結果之拘束（即民事訴訟法第六十三條第一項之規定，學說上稱為『爭點效』）。惟智慧財產案件審理法所規定法院得命智慧財產局參加訴訟，其參加之性質似與民事訴訟法上之規定稍有不同，蓋智慧財產局作為智慧財產專責機關，其若參加民事訴訟程序，究竟要輔助哪一造當事人為訴訟參加，都有疑問。司法院對此，於其智慧財產案件審理法新制問答彙編中說明¹¹³：「（一）智慧財產專責機關依審理法第十七條規定參加訴訟時，以關於智慧財產權有無應撤銷或廢止之原因為限，就當事人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，審理細則第三十一條特別規定，應許其得獨立提出攻擊防

¹¹² 陳榮宗、林慶苗（2010），《民事訴訟法（上）》，第七版，頁 225，台北：三民。

¹¹³ 司法院行政訴訟及懲戒廳（2008），智慧財產案件審理法新制問答彙編，司法院，頁 23。

禦方法，故適用民事訴訟法第六十一條有關從參加之規定。惟法院就當事人間之民事訴訟，不宜對智慧財產專責機關發生訴訟參加之拘束力，且亦無使其承當訴訟之必要，故有關同法第六十三條第一項前段及第六十四條有關規定，不在適用之列。(二) 智慧財產專責機關參加訴訟後，當事人對於上述主張或抗辯已無爭執時，依審理法第十七條第四項規定，法院得依職權撤銷參加訴訟之裁定。」

學者則有認為，智慧財產案件審理法所規定法院命智慧財產局參加訴訟，係屬於特殊的參加型態，蓋其僅為智慧財產專責機關，而非該民事訴訟之利害關係人，當非民事訴訟法上所謂之訴訟參加。而其係以技術專業之立場，於民事訴訟程序中，提出其獨立之專業意見，甚至可以全面否定當事人所為之攻防¹¹⁴，故其並不限於參加當事人之一造，亦不生有無與當事人行為相抵觸之問題。惟依該條之規定，智慧財產局固得就智慧財產權是否有應撤銷或廢止原因有關之事項，為一切訴訟行為，就事實或法律提出主張，包括為必要之舉證，但其對於智慧財產權應否撤銷或廢止之專業意見，性質上仍屬當事人攻擊或防禦之一環，不同於鑑定，不得直接以智慧財產局之意見採為證據作為裁判之基礎¹¹⁵。

另有學者認為，依照智慧財產案件審理法的規定，智慧財產局並不是輔助當事人之一造，故民事訴訟法上有關於輔助參加的規定當然不適用。惟智慧財產局可以對權利有效與否之問題，獨立提出事證資料，以及自己的意見，顯見智慧財產局之參與訴訟，亦受到程序之保障。故在此情況下，似應擴張民事法院就該有效性存在與否判斷之效力及於智慧財產局¹¹⁶。故在智慧財產局爭點參與的情況

¹¹⁴ 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄(2008)，《法學叢刊》，第 53 卷第 3 期，曾華松發言，頁 199。

¹¹⁵ 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄(2008)，《法學叢刊》，第 53 卷第 3 期，范光群發言，頁 182。

¹¹⁶ 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄(2008)，《法學叢刊》，第 53 卷第 3


下，至少要承認其有爭點效，或類似於既判力的實質拘束力，而不能對智慧財產局完全不發生效力。論者更有進一步認為¹¹⁷，智慧財產局參加訴訟，只要民事訴訟程序中對於權利有效性之認定係依行政訴訟程序之審理原則為之，縱為不同程序，亦應受民事判決之拘束，智慧財產局不得於舉發審定或後續之行政訴訟程序中為相反之主張。此時，對於同一當事人之情形，係依智慧財產案件審理細則第三十四條之規定：「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。」蓋智慧財產局參加訴訟，同一當事人於民事訴訟程序中對於權利有效性之爭點既已充分提出攻擊防禦方法而受程序權之保障，則於行政訴訟中雖另一造僅為參加人而非當事人，亦應受民事判決之拘束。惟若於不同當事人之情形，由於民事法院對於權利有效性之認定，對於後案之第三人並無拘束力，故於行政爭訟程序中，亦無由對智慧財產局與第三人間產生拘束力。

第三目 實務適用情況

實務上智慧財產法院於審理智慧財產民事訴訟時，其適用智慧財產案件審理法第十七條之情形，經面詢智慧財產法院李得灶庭長，其表示智慧財產法院於民事訴訟程序中，甚少適用該條規定而請智慧財產局參加訴訟。其原因為，民事訴訟程序中與智慧財產局有關者，即系爭之專利權（或商標權）是否有效之問題。而就該問題，端看該民事訴訟之當事人（多為侵權訴訟之被告）是否有向智慧財產局對於系爭專利提起舉發撤銷。此時，若智慧財產局參加該民事訴訟程序，則

期，許士宦發言，頁 202。

¹¹⁷ 蔡如琪（2009），〈侵權訴訟中專利有效性問題之研究〉，《法學新論》，第 12 期，頁 18。



有二種情況：一者，若民事訴訟之當事人已向智慧財產局提起舉發，而智慧財產局亦已作成審定書，則智慧財產局將會於法院表示，一切意見如舉發決定之審定書所載；二者，若民事訴訟之當事人並未向智慧財產局提起舉發，或當事人已提起舉發，但智慧財產局仍未作出審定之決定時，智慧財產局將不表示意見，以免屆時作出的決定與當下所表達之意見有所出入。從此過程可以看出，智慧財產案件審理法第十七條之規定，其目的原係為使作為技術專業的智慧財產局協助智慧財產法院法官進行審理，雖立意良善，但實務上所進行之方式，卻完全無法達到其立法目的所欲達成的效果，甚至根本智慧財產案件審理法第十七條之規定成文具文，蓋智慧財產局參加訴訟之方式，與法院直接取其作成之舉發決定來參考無異，又何需命其參加該民事訴訟程序？

惟智慧財產法院適用該條的情況雖然如此，最高法院仍多次以智慧財產法院未依該條之規定，命智慧財產局參加訴訟，而廢棄智慧財產法院之判決，並發回重審。如最高法院九十八年度台上字第二三七三號判決表示：「次按『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』，智慧財產案件審理法第十六條第一項、第二項固有明文，然同法第十七條亦規定：『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』，蓋就智慧財產權有無應撤銷或廢止原因之爭點，與智慧財產專責機關之職權有關，為使法院取得更周全之訴訟資料，作出正確之判斷，並儘量避免與專責機關之判斷發生歧異，始有賦與專責機關參與程序並表達意見機會之必要，自不因有技術審查官參與訴訟程序，而可忽略。查系爭專利曾經第三人安達科有限公司、至寶電腦興業股份有限公司（原判決誤為被上訴人舉發）向智財局舉發有先前技術應予撤銷，均經審定舉發不成立確定一節，經原判決記載於兩造不爭執之事實項下（見原判決七、八頁），並有智財局專利舉發審定書在卷可憑

(見一審卷三一一至三一六頁、三二五至三二九頁)，則原審於擬推翻專利專責機關之判斷前，尤其上訴人已具狀聲請依第十七條規定命智財局參加訴訟(見原審卷Ⅱ六八頁)，自應斟酌情形命智財局參加訴訟，以利妥適判斷。乃原審竟捨此不由，逕為判斷，即屬未盡調查之能事而難昭折服。」該判決即明白指出，審理法規定法院命智慧財產局參加訴訟，係為使法院判斷更為周全，不能因為已有技審官參與訴訟程序，而得免去此一程序。況當事人已具狀聲請法院命智慧財產局參加訴訟，原審仍不為所動，即有違誤。

較新的實務見解如最高法院九十九年度台上字第一一二號判決亦表示：「按『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』，智慧財產案件審理法第十六條第一項、第二項固定有明文，惟同法第十七條亦規定：『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』，蓋就智慧財產權有無應撤銷或廢止原因之爭點，與智慧財產專責機關之職權有關，為使法院取得更完整之訴訟資料，以作出正確之判斷，自有賦與專責機關參與程序並表達意見機會之必要，不因有技術審查官參與訴訟程序，而可忽略。本件系爭專利曾經第三人安達科有限公司向智財局舉發有先前技術應予撤銷，經審定舉發不成立確定，乃兩造所不爭執之事實(見原判決七頁)，並有智財局專利舉發審定書在卷可憑(見一審卷三二一至三二五頁、三三五至三三八頁)，且上訴人於原審亦具狀聲請依同法第十七條規定命智財局參加訴訟(見原審卷Ⅱ四五頁)，則原審於擬推翻專利專責機關之判斷前，自應斟酌情形命智財局參加訴訟，以利妥適判斷。乃原審未命智財局參加訴訟，亦未於判決中說明無須命智財局參加訴訟之理由，即逕謂上訴人於本件民事訴訟中不得以系爭專利權對被上訴人主張權利，未免速斷。」本判決最高法院亦表達同樣之看法，認為智慧財產法院未說明理由而認無須命智慧財產局參加訴訟，該

判決即有違誤。

論者對此則認為¹¹⁸，該條之立法理由謂：「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。」惟智慧財產案件審理法既已有技術審查官之設置，得就專業技術部分給予法官協助，並無再由智慧財產局到庭表示專業意見的必要。

第三款 裁判歧異之救濟

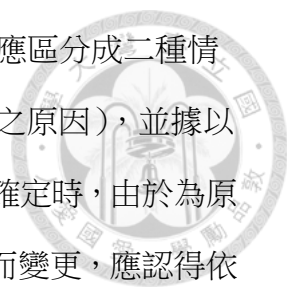
就專利權權利有效性之爭點，民事法院應自為判斷，已如前述。而若民事法院之終局判決，對於該訴訟權利有效性爭點之判斷，與嗣後之行政爭訟程序認定結果歧異時，應如何救濟？亦即，就該民事法院之終局判決，若已不得上訴者，是否可以提起再審（民事訴訟法四百九十六條以下），以茲救濟？而對於仍得上訴三審之民事法院終局判決，能否上訴至最高法院（民事訴訟法四百六十四條以下），以茲救濟？本文下面將就此二部分進行討論。

第一目 再審

依民事訴訟法第四百九十六條之規定，對於已確定之終局判決，惟有合於該條第一項十三款之事由，始得對原作成判決之法院提起再審之訴¹¹⁹。而在智慧財產訴訟中，易引發爭議的，則是該條第一項第十一款之事由：「為判決基礎之民事、刑事、行政訴訟判決及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者。」對於本款之解釋，學說與實務上之見解不一，最終對於民事訴訟與行政訴訟見解產生歧異時，能否以提起再審救濟之結果，亦有相當大的差異。

¹¹⁸ 蔡如琪（2009），〈侵權訴訟中專利有效性問題之研究〉，《法學新論》，第12期，頁17。

¹¹⁹ 民事訴訟法第四百九十九條第一項：「再審之訴，專屬為判決之原法院管轄。」



學者有認為¹²⁰，就民事訴訟與行政訴訟見解產生歧異時，應區分成二種情況：在民事訴訟中，法院認為該專利權係為有效（即無應撤銷之原因），並據以判決專利權人勝訴確定，但嗣後該專利權經行政爭訟程序撤銷確定時，由於為原確定民事判決基礎之專利權，其核准審定之行政處分，因撤銷而變更，應認得依民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款之規定，提起再審之訴以為救濟；反之，民事法院認為該專利權有應撤銷之原因，並據以判決專利權人敗訴確定，而嗣後經行政爭訟程序，認定無撤銷原因確定時，因不發生為判決基礎之行政處分變更之問題，應認為不符合民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款之規定，即不得依該條款提起再審以為救濟。實務上亦傾向此一見解，依照司法院公關室在司法院所公布之「為媒體開講 6 月 18 日『智慧財產系列』講義」第八點內容表示：「審理法第十六條容許民事法院自為認定智慧財產權有效性，如與嗣後確定之行政爭訟程序結果發生歧異時，將如何處理？以專利權為例，如民事法院認定專利權無應予撤銷或廢止之原因，嗣後行政爭訟程序，確定其權利應予撤銷時，此時似屬判決基礎之行政處分已變更，似得依民訴法第四百九十六條第一項第十一款，就民事確定判決提起再審之訴；但如民事法院認為專利權有應予撤銷之原因，為不利於專利權人之認定，而行政爭訟程序則認定其權利並權無應予撤銷之原因，則此時為裁判基礎之行政處分並無變更，對於民事確定判決，似不能認為有民訴法第四百九十六條第一項第十一款之再審原因。」

另有學者對此則有不同見解¹²¹。蓋實務之區分認定的方式，固然係基於民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款法條文字中，就「作為判決基礎的行政處分是否已改變」所做的文義解釋，惟對於當事人而言，前者之情形，專利權被民事法院認定為有效，而民事法院判決專利權人勝訴，嗣後卻被行政法院認定為無

¹²⁰ 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄（2008），《法學叢刊》，第 53 卷第 3 期，范光群發言，頁 183-184。

¹²¹ 沈冠伶（2008），〈智慧財產民事訴訟之新變革〉，《月旦民商法雜誌》，第 21 期，頁 29，註 13。

效；後者之情形，專利權被民事法院認定為無效，而民事法院判決專利權人敗訴，嗣後卻被行政法院認定為有效，此二者之情形僅止於當事人之立場相反，但同樣對於當事人而言，皆為民事法院與行政法院之認定有歧異之情形，何以前者可以提起再審之訴，而後者情形卻不得提起？此是否有違平等原則，非無疑慮。

除前述二種學說之爭議外，另有學者提出不同的看法。其認為¹²²，經過智慧財產案件審理法所受的民事確定判決，就有關專利權有效性的判斷，縱然與嗣後行政爭訟判斷的結果不一樣，亦不容許當事人據以提起再審之訴，而不論是實務見解所區分的何種情形。其理由為，智慧財產法院之設立暨智慧財產案件審理法整個程序制度的目的，即是希望達成紛爭一次解決。此從智慧財產案件審理法第十六條第一項要求，受訴法院就智慧財產權有效性是否有無效、得撤銷、廢止之事由應自為判斷，可以看得出來。該條所強調「自為判斷」，即不得停止訴訟程序，其目的即為期望，在同一個程序中，能夠解決問題，並迅速進行，避免因為權利有效性之問題與侵權事實兩者分開，一個循行政爭訟，一個依民事訴訟加以解決，造成勞力、時間、費用的浪費，以致發生訴訟不經濟，程序不利益的問題。再者，智慧財產案件審理法之規定，亦已特別重視當事人的程序保障，例如該法第八條保障當事人之辯論權¹²³，而證據搜集以及保全證據（即智慧財產案件審理法第十條及第十八條），亦有強制力之規定。故在智慧財產案件審理法之下，當事人的程序保障比起一般民事訴訟，其實是有過之而無不及的。此外就情重正確裁判的問題，智慧財產法院組織法亦對法官的資格，特別要求具備智慧財產專門學識經驗，或加強在職進修，並加上技術審查官之設置，得以提出專業性之意見。綜合以上之理由，民事法院所為對於專利有效性之判斷，其實不是以行政處分是

¹²² 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄(2008)，《法學叢刊》，第 53 卷第 3 期，許士宦發言，頁 200-202。

¹²³ 智慧財產案件審理法第八條：「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證。」

否有效為前提，其所為之決定，在訴訟程序上根本不受原來行政處分有效性的拘束。法院就權利有效性之判斷，是基於事實認定、適用法律之結果，其已在充分的程序保障之下，保護當事人的程序利益，維持確定裁判的安定性，並符合訴訟經濟，當然不該當民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款之情形，而得提起再審救濟。

對此，本文認為，實務見解太過強調文義解釋的結果，造成同樣情況下不同結果的不合理情形；而學者認法院已盡程序保障之一切努力，而不允許當事人以再審救濟，亦是將法院可能犯錯之不利益，強加於當事人。故本文以為，應不區分情形，而使當事人皆得以再審救濟為當。

第二目 上訴

民事訴訟程序之第三審為法律審，其目的主要係以統一法規之解釋適用，從而就法律問題審查第二審判決是否為當，俾以保護當事人之私權，故依民事訴訟法第四百六十七條之規定，上訴第三審法院，非以原判決違背法令為理由，不得為之¹²⁴。故就該民事法院之終局判決，對於仍有可能上訴三審之民事法院終局判決，能否上訴至最高法院，其重要的問題在於，民事法院對於專利有效性的認定，究竟屬於事實問題之認定，亦或法律問題之認定？

對此問題，學者認為¹²⁵，一個具體侵權行為是不是可以適用民法第一百八十四條，跟製造一個侵害物品是否落入專利權的範圍，其實是同樣的法律適用，只不過一個是用侵權行為法，另一個專利權範圍是由專利權人自己架構出來的。所以專利權人怎麼樣去描述範圍、系爭物品有無落入這個專利權範圍，在判斷時，很多要件就會牽涉到不確定法律概念，一個具體事實是否該當侵權行為的要件，這時就會有法律解釋的問題，所以對於專利有效性之判斷，如果不想得太技術

¹²⁴ 陳榮宗、林慶苗（2010），《民事訴訟法（下）》，第七版，頁 719，台北：三民。

¹²⁵ 99 年度第 2 次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄（99 年 3 月 23 日），謝銘洋發言。網址：<http://www.tipa.org.tw/download/992th/992th-final.pdf>（最後瀏覽日期：2012/6/29）。

性，想成文義解釋、範圍的界定，並不是單純的事實問題，而是屬於可以上訴第三審的理由。

實務上對此，亦曾有過相同的看法。智慧財產法院九十八年度民專上再易字第二號判決表示：「民事訴訟法第四百九十六條第一項第一款所謂適用法規顯有錯誤，係指確定裁判所適用之法規，顯然不合於法律規定，或與司法院現尚有效及大法官會議之解釋，或最高法院現尚有效之判例顯有違反，或消極的不適用法規，顯然影響裁判者而言，並不包括判決理由矛盾、理由不備、取捨證據及認定事實錯誤之情形在內。經核原判決並未排除專利法第五十六條第三項之適用（見原判決第二十頁），又複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示，於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，係專利法施行細則第十八條第八項所明定，且專利侵權之認定首先須先解釋申請專利範圍，而解釋申請專利範圍係法律問題非事實問題，應由法院認定之…。」法院即於判決理由中清楚地表示，解釋申請專利範圍係法律問題非事實問題。故不論依學者之見，或依實務之見解，對於仍有可能上訴三審之民事法院終局判決，當能以原審法院就專利有效性之判斷不當為由，上訴至第三審法院。

第四款 民事法官審理行政訴訟

在智慧財產法院設立之前，舊訴訟實務上的一大問題，就是在傳統的訴訟二元制之下，就同一智慧財產權之效力，民事法院可能會與行政法院的見解產生歧異，而造成當事人無所適從的窘境。而智慧財產法院之設立，將民事、刑事及行政訴訟統合於一個法院進行審理，其目的之一，就是為了避免如此裁判歧異的產生，是故，有了智慧財產案件審理法第三十四條第二項之立法。

第一目 條文規定

依智慧財產案件審理法第三十四條第二項之規定：「辦理智慧財產民事訴訟

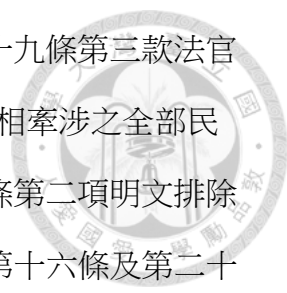
或刑事訴訟之法官，得參與就該訴訟事件相牽涉之智慧財產行政訴訟之審判，不適用行政訴訟法第十九條第三款之規定。」其立法理由為：「智慧財產法院管轄之案件，包括智慧財產民事訴訟、刑事訴訟事件，而關於同一智慧財產權所生之各種訴訟，如得由相同之法官辦理，有助於避免裁判之歧異。行政訴訟法第十九條第三款有關辦理行政訴訟事件之法官，曾參與該訴訟事件相牽涉之民刑事裁判者，應自行迴避之規定，如適用於智慧財產行政訴訟案件，顯非妥適，爰增列第二項明定排除之。」

原則上，依行政訴訟法第十九條第三款之規定¹²⁶，曾參與該行政訴訟相關的民、刑事訴訟之法官，應自行迴避，而不得參與該行政訴訟。而依本條之規定，民事訴訟法官就其審理之智慧財產案件，得參與與該智慧財產權相關之行政訴訟案件，而不適用行政訴訟法關於法官迴避的規定。蓋關於該智慧財產權之訴訟，特別是就智慧財產權之有效性問題，若民事訴訟之法官與行政訴訟之法官見解不同，將造成當事人相當大的麻煩（諸如再審、上訴之問題），況於智慧財產法院此一單一之專業法院，若就同一智慧財產權之有效性有不同意見，亦使人民更加無所適從。故有本條之立法後，同一法官將可審理該智慧財產權相關的民事及行政訴訟，進而避免民事、行政訴訟裁判歧異之可能。

惟論者有認為智慧財產案件審理法第三十四條第二項之規定，明文排除行政訴訟法第十九條第三款迴避規定之適用，可能涉及違憲爭議¹²⁷。蓋憲法第十六條規定，人民有請願、訴願及訴訟之權。另依憲法第二十三條之規定，憲法第十六條之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。依據憲法第十六條所賦與人民之訴訟權，法律所規定之民事、刑事或行政訴訟程序，原則上均應實質受到保護，因此，

¹²⁶ 行政訴訟法第十九條第三款：「法官有下列情形之一者，應自行迴避，不得執行職務：三、曾參與該訴訟事件相牽涉之民刑事裁判。」

¹²⁷ 蔡瑞森（2007），〈智慧財產案件審理法於實務運作所可能面臨之爭議——由管轄、適用範圍及裁判見解歧異問題談起〉，《全國律師》，第 11 卷 4 期，頁 36。



為期裁判公正，且顧及當事人之訴訟權宜，始有行政訴訟法第十九條第三款法官應自行迴避之規範。現為期裁判見解歧異而擬由同一法官審理相牽涉之全部民事、刑事及行政訴訟案件，而以智慧財產案件審理法第三十四條第二項明文排除行政訴訟法第十九條第三款迴避規定之適用，恐涉及違反憲法第十六條及第二十三條人民訴訟權之保障。本文認為，論者之見雖非無道理，惟考量當事人期待同一智慧財產權縱使於不同之訴訟程序中，都將在同一司法體系下，獲得同樣之結果的公共利益，非謂不合於憲法二十三條所規定，得以法律憲制人民訴訟權利之情況，故本文對論者之見予以保留。

第二目 終審法院之適用

承上所述，智慧財產案件審理法第三十四條第二項之規定，藉由事務分配之方式，將相牽連之行政訴訟事件與民事訴訟事件分由同一法官審理，以避免在智慧財產法院分設有民事庭、刑事庭及行政庭而由不同法官為審理時，就同一爭點之判斷可能產生歧異之見解。惟其立意雖佳，卻仍隱含著一個重大的問題，即上訴三審的適用問題。蓋智慧財產法院在體制上，係屬於第二審法院，而並無第三審法院之設置，在現行制度之下，關於同一智慧財產權所發生的民事訴訟事件及行政訴訟事件，仍必須分別向最高法院及最高行政法院提起上訴。如此一來，智慧財產案件審理法第三十四條第二項之規定，是否適用於最高法院及最高行政法院之法官，又其實務上適用之情形為何，即為問題所在。

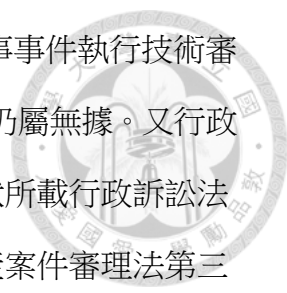
由於智慧財產案件審理法係屬民事訴訟法、刑事訴訟法及行政訴訟法之特別法，並非僅限智慧財產法院始能適用，故原則上智慧財產案件審理法第三十四條第二項之規定，應對最高法院及最高行政法院之法官亦有適用。惟智慧財產案件審理法該項規定立法之初，似乎僅強調智慧財產法院之管轄及審理，而未考量其他法院之狀況，故實務至今，似乎仍未見最高法院或最高行政法院對於是否適用

該項規定表達意見。此亦可從該條之立法理由可得知¹²⁸：「智慧財產法院管轄之案件，包括智慧財產民事訴訟、刑事訴訟事件，而關於同一智慧財產權所生之各種訴訟，同得由相同之法官辦理，有助於避免裁判之歧異。行政訴訟法第十九條第三款有關辦理行政訴訟事件之法官，曾參與該訴訟事件相牽涉之民刑事裁判者，應自行迴避之規定；如適用於智慧財產行政訴訟案件，顯非妥適；爰增列第二項明定排除之。」

第三目 技術審查官之適用

智慧財產案件審理法第三十四條第二項之規定，僅規定法官不需迴避，而未規定的技術審查官是否需要迴避，即成為另一問題。實務上雖然未對於終審之最高法院與最高行政法院是否適用該項規定表達意見，但對技術審查官是否需要迴避則有清楚地表示看法。最高行政法院九十八年度裁字第三三六二號裁定表示：「技術審查官參與行政訴訟審判程序，依智慧財產案件審理法第五條規定，準用行政訴訟法關於法官迴避之規定。而智慧財產行政訴訟法官之迴避，除智慧財產案件審理法有特別規定外，應適用行政訴訟法關於法官之迴避規定。智慧財產案件審理法第三十四條第二項規定：『辦理智慧財產民事訴訟或刑事訴訟之法官，得參與就該訴訟事件相牽涉之智慧財產行政訴訟之審判，不適用行政訴訟法第十九條第三款之規定。』此屬關於智慧財產行政訴訟法官迴避規定之一部分。換言之，行政訴訟法關於法官迴避之規定，在智慧財產行政訴訟，行政訴訟法第十九條第三款已不在其中。再技術審查官僅係法官之輔助人，輔助法官從事相關技術事項之了解及判斷(參見智慧財產法院組織法第十五條第四項及智慧財產案件審理法第四條)，其應自行迴避之需要，斷無高於法官。是以技術審查官參與行政訴訟審判程序，依智慧財產案件審理法第五條所準用行政訴訟法關於法官迴避之規定，應解為如同關於智慧財產行政訴訟法官迴避之規定，即行政訴訟法第十九

¹²⁸ 智慧財產案件審理法草案立法說明，立法院公報院會紀錄，第 96 卷第 10 期，頁 522。



條第三款已不在其中。是即令技術審查官周志賢，曾在系爭民事事件執行技術審查官職務，抗告人依行政訴訟法第十九條第三款聲請其迴避，仍屬無據。又行政訴訟法第十九條第三款規定，無涉訴訟當事人審級利益(抗告狀所載行政訴訟法第十九條立法理由係就第十九條共六款事由為說明)，智慧財產案件審理法第三十四條第二項，將行政訴訟法第十九條第三款規定，排除適用於智慧財產行政訴訟，是立法政策考量結果，在未經司法院大法官解釋宣告違憲失效前，仍應予適用。抗告人以該規定有牴觸憲法之虞，指摘原裁定違法，要非可採。」最高行政法院認為，技術審查官之迴避與否，原則上應適用行政訴訟法之迴避規定。惟依智慧財產案件審理法第三十四條第二項，有對於法官不需要迴避的規定，而其立法意旨係為避免普通法院與行政法院之見解歧異。依同樣之理由，並「舉重以明輕」之法理，技術審查官亦應如同法官一般，曾參與該智慧財產權之民事訴訟者，亦得同一智慧財產權之行政訴訟程序，始為合理。判決理由中復提及，雖當事人提出智慧財產案件審理法第三十四條第二項有違憲疑慮，惟此立法政策考量結果，在未經司法院大法官解釋宣告違憲失效前，仍應予適用。此外，最高行政法院九十八年度裁字第三二二六號裁定與最高行政法院一百零一年度判字第一三七六號判決亦有相同見解。

第五款 民事訴訟程序中提起確認專利無效之訴

在智慧財產案件審理法第十六條規定民事法院應就智慧財產權有無應撤銷、廢止之事由自為判斷之後，接下來的問題即為，當事人既然可以在民事訴訟程序中提出權利有效性之抗辯，則為求紛爭解決一次性，當事人是否可以在同一訴訟程序中就該先決問題提出請求法院作出判決，亦即，當事人可否就權利有效與否之問題提起中間確認之訴，確認專利權為無效？

第一目 早期實務見解

按中間確認之訴，係依民事訴訟法第二百五十五條第一項第六款之規定，訴

訟進行中，於某法律關係之成立與否有爭執，而其裁判應以該法律關係為據，並求對於被告確定其法律關係之判決時，所為的一種訴之追加¹²⁹。蓋當事人於訴訟進行中，就該訴訟標的之先決問題之法律關係，雙方當事人有爭執，為同時解決此項法律關係存在或不存在之問題，利用同一訴訟程序，由當事人附隨起訴要求法院對該項法律關係判決確認存在或不存在。又判決之既判力僅及於判決主文中之訴訟標的，而不及於判決理由中所認定之事項，成為先決問題之法律關係，縱然由法院於判決理由中，就其存否為判斷，當事人於事後得就相同之法律關係為訴訟標的另行起訴請求法院為判決。故為求訴訟經濟，並避免對相同之法律關係於前後兩訴訟中為矛盾之判斷，允許原告同時追加提起中間確認之訴，或由被告對原告以反訴方法，提起獨立之確認之訴。


而在智慧財產案件審理法制定之前，依民事訴訟法第二百四十七條第一項前段之規定：「確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之」此所謂「即受確認判決之法律上利益」，係指因法律關係存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危害，而此項危險得以對於被告之確認判決除去者而言¹³⁰，故確認法律關係成立不成立之訴，必須具備該要件，始得謂有即受確認判決之法律上利益。又由於專利權之有效與否，係行政機關所為之行政處分有效與否之公法上法律關係，若發生爭議，應循行政爭訟程序解決，縱使由民事法院所為之確認判決，並不會發生使行政機關撤銷專利權或塗銷專利權登記之效力，自欠缺即受確認判決之法律上利益。

實務見解如台灣高等法院台中分院八十九年度重上字第一五六號民事判決謂：「惟按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第二百四十七條第一項前段定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危

¹²⁹ 陳榮宗、林慶苗（2010），《民事訴訟法（上）》，第七版，頁 282-283，台北：三民。

¹³⁰ 最高法院 52 年台上字第 1233 號判例。

險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言；若縱經法院判決確認亦不能除去其不安之狀態者，即難認有即受確認判決之法律上利益，最高法院五十二年台上字第一二三三號判例著有明文。再按原告以私權侵害為理由，對於行政官署提起除去侵害或損害賠償之訴者，既為私法上之法律關係，縱被告以基於行政處分，不負民事上之責任為抗辯，亦不得謂其事件非民事事件，此際法院應就被告主張之行政處分是否存在，有無效力而為審究，如其處分確係有效存在，雖內容有不當或違法，而在上級官署未依訴願程序撤銷以前，司法機關固亦不能否認其效力，反之，若該處分為權限外之行為，應認為無效時，則其因此所生之損害自不能不負賠償責任，最高法院五十二年台上字第六九四號著有判例可資參照。查中央標準局係經濟部依專利法第三條規定所設立之專利專責機關，而依專利法第二章第三節、第四節之規定，關於舉發是否成立，專利權是否應予撤銷之審查、認定並作成處分，本屬中央標準局之權限範圍，中央標準局依法為專利權舉發案件之受理機關，有權對於舉發案為成立或不成立之處分，並有權對於專利權作成撤銷或不撤銷之行政處分。次按，對於中央標準局異議審定有不服時，得於審定書送達之次日起三十日內，依法提起行政救濟。審定公告之發明專利案，有下列情形之一者，即為審查確定：一、公告期滿無人異議者。二、異議因程序不合法，經專利專責機關不受理後，未依法提起行政救濟；或經提起行政救濟經駁回確定者。三、異議經審定後未依法提起行政救濟；或經提起行政救濟經駁回確定者，專利法第四十六條、第四十七條分別定有明文。經查，本件原當事人甲○○○以被上訴人乙○○於八十五年十一月二十五日以如原判決附件一所示之組合式焚化爐之結構改良，向中央標準局聲請第 00000000 號新型專利，違反專利法第九十七條、第九十八條第一項第一款、第二款規定，向中央標準局提出異議，中央標準局審查結果認定異議不成立，原當事人甲○○○不服，提起訴願，訴願決定機關經濟部仍駁回原當事人甲○○○之訴願，原當事人甲○○○逾期未提出再訴願而告確定等情，已如前述。上開駁回異議及訴願之行政處分既係有效存在，則依上開判例意旨，其內容縱有不當或違法之處，在未依行政爭訟程序撤



銷以前，司法機關亦不能否認其效力。且專利權之發生，係主管機關本於行政權作用所核准創設，本件專利權核准創設爭議，應循行政爭訟程序解決，已如前述。民事法院之確認判決，不生命行政機關撤銷被上訴人之專利權及塗銷核准專利權登記之效力。且中央標準局審查侵害專利權之異議，均係根據其審查委員之意見，該等審查員均為該專利權領域之學者或專家，其所為審查意見均有其學理及實務上之根據，中央標準局對於專利權所為之審查，顯係依據其專業技術之經驗法則而為結論，此專業性之決定，應認為中央標準局具有相當之判斷餘地，法院亦應尊重其決定，殊難憑空指摘其為不當。因此，系爭專利權核准創設爭議，既經中央標準局及經濟部認為被上訴人乙○○之專利申請案並無不得專利之理由，而駁回原當事人甲○○○之異議及訴願在案，上訴人以被上訴人乙○○之專利係侵害上訴人之專利權，而提起本件確認專利權不存在之訴，顯乏即受確認判決之法律上利益，應予駁回。」本判決雖作成於舊專利法之年代，惟其亦重申此旨，認為專利權之有效與否，係行政機關所為之行政處分有效與否之公法上法律關係，若發生爭議，應循行政爭訟程序解決，於民事訴訟程序，自欠缺即受確認判決之法律上利益。

第二目 審理細則規定

而在智慧財產法院成立後，為處理此一問題，特別於智慧財產案件審理細則第二十九條中規定：「智慧財產民事訴訟當事人，就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，提起獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係之判決，或提起反訴者，與本法第十六條規定之意旨不符，法院應駁回之。」司法院並於其所出版之智慧財產案件審理法新制問答彙編中表示¹³¹：「關於商標、專利權等基於特許而取得之智慧財產權，其授予及剝奪之權限，我國向認專屬於行政權，基於權力分立原則，司法對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，

¹³¹ 司法院行政訴訟及懲戒廳（2008），智慧財產案件審理法新制問答彙編，司法院，頁 34-35。

而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。因此，審理智慧財產事件之民事法院縱判斷商標、專利權確有應撤銷或廢止之原因，但商標、專利權之撤銷或廢止，仍屬行政專權事項，法院無從於判決中逕行宣告其權利無效，此一立場不因審理法第十六條第一項之制定而變動。審理法第十六條第二項亦僅規定法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利，而非規定法院得逕行認定該智慧財產權為無效。從而，訴訟當事人即不得以上述基於特許而取得之智慧財產權之有效性爭議，依起訴、追加或反訴之方式作為獨立之訴訟標的，請求法院於裁判主文中判斷。基此，而有智慧財產案件審理細則第二十九條之規定。」其對於該規定所據之理由，與傳統實務見解亦無差別，即認民事法院對於行政處分之效力無決定之權力，故不許當事人於民事訴訟程序中，提起確認專利權無效之訴。

對此，學者則有認為¹³²，在紛爭類型多樣化之現代社會，不僅行政事件與民事事件分化為不同程序予以處理，即使民事事件，亦有強烈追求簡速裁判者（如：標的金額微小之小額事件、假扣押假處分事件）、較需求發現客觀真實以確定權利義務者（如：身分關係事件）、較需求維持當事人和諧關係者（如：親屬、鄰人間之財產關係事件）、較需求法院為目的性、妥當裁量及展望形成性裁判者（如：親權酌定事件）等等。而現行民事訴訟法已承認，於婚姻訴訟中得合併提起一定之財產權訟爭事件，並附帶請求酌定親權之非訟事件（即民事訴訟法第五百七十二條、第五百七十二條之一）。且就各該不同事件之審理，亦非完全一併適用人事訴訟程序所採用之職權探知主義或限制處分權主義之適用，而是在同一訴訟程序上就各事件，容許交錯適用其本來所適用之程序原則或規定。據此，在民事事件中，就涉及公法關係之爭點（先決問題），亦可承認，得循婚姻事件合併審理財產權事件之方式予以處理，交錯適用行政訴訟法之職權探知原則。依此見

¹³² 沈冠伶（2004），〈民事訴訟與行政訴訟之分工與合作(下)－專業審判與權利有效救濟間之選擇〉，《台灣本土法學雜誌》，第46期，頁27-30。

解，則應許當事人以同樣之方式，於民事訴訟程序中提起確認專利無效之訴。

本為認為，學者之見，從當事人程序利益之保護、紛爭解決一次性及訴訟經濟等考量，應較為可採。惟從另一角度來看，之所以會有「是否得於民事法院提起確認專利權無效之訴」的爭議，其根源在於傳統的訴訟二元制度，一旦堅守智慧財產訴訟中不可不分為民事財產權爭議與行政處分之效力，二種訴訟體系分別處分，則類此爭議將永遠存在。然而，在智慧財產訴訟，是否必須保留傳統的訴訟二元制度，是值得深思的問題。

第六款 秘密保持命令與定暫時狀態假處分

第一目 秘密保持命令

在智慧財產案件中，涉及營業秘密者，所在多有，此時，營業秘密的保護需求往往與確保公正裁判的程序法理產生緊張衝突的關係。蓋當系爭事實證據屬於一造當事人或第三人之營業秘密時，若使之必須提出該事證，則對於營業秘密的保護有所違背；而若為保護該營業秘密，不公開該事證，則與為達真實發現的公平審理相扞格。對此問題，民事訴訟法在民國九十二年修正時，已就「公開審理之例外排除」、「卷宗閱覽之限制或禁止」以及「一般化文書提出義務之例外排除」設有特別規定，但在智慧財產案件之審理中，持有營業秘密之當事人若向法院聲請裁定禁止或限制閱覽訴訟卷宗，用以保護營業秘密，惟此同時將可能侵害他造當事人公平接近事證資料之程序權。再者，持有營業秘密之當事人或第三人若依民事訴訟法第三百四十四條第二項¹³³之規定或第三百六十七條¹³⁴之規定拒絕提出證據，亦將使法院無從於裁判時將該資料納入考慮，而可能影響最終裁判結果

¹³³ 民事訴訟法第三百四十四條第二項：「前項第五款之文書內容，涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密，如予公開，有致該當事人或第三人受重大損害之虞者，當事人得拒絕提出。但法院為判斷其有無拒絕提出之正當理由，必要時，得命其提出，並以不公開之方式行之。」

¹³⁴ 民事訴訟法第三百六十七條：「第三百四十一條、第三百四十二條第一項、第三百四十三條至第三百四十五條、第三百四十六條第一項、第三百四十七條至第三百五十一條及第三百五十四條之規定，於勘驗準用之。」

的公正性¹³⁵。準此以觀，如何在「公正裁判之確保」與「營業秘密之保護」二者間取得平衡，遂有智慧財產案件審理法「秘密保持命令」之制定。

依智慧財產案件審理法第十一條第一項之規定：「當事人或第三人就其持有之營業秘密，經釋明符合下列情形者，法院得依該當事人或第三人之聲請，對他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發秘密保持命令：一、當事人書狀之內容，記載當事人或第三人之營業秘密，或已調查或應調查之證據，涉及當事人或第三人之營業秘密。二、為避免因前款之營業秘密經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，有妨害該當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞，致有限制其開示或使用之必要。」依此規定，秘密保持命令的聲請人，當為持有營業秘密之人，其可能為當事人，亦可能為第三人，且係自然人或法人，在所不問。但在另一方面，受秘密保持命令人，法文上雖未限定必須為自然人，惟基於智審法第三十五條所定之刑責規定，解釋上，仍應以自然人為限¹³⁶。對此，智慧財產案件審理細則第二十條第一項第一款¹³⁷亦有明文規定。

而向法院聲請核發秘密保持命令之實質要件，須為「保護客體屬於營業秘密」及「具有保護必要性」。就前者而言，秘密保持命令之保護客體，依智慧財產案件審理法第二條之規定，係指營業秘密法所界定之營業秘密。故依營業秘密法之規定，營業秘密必須是可用於生產、銷售或經營上之資訊，且具有秘密性，並非一般涉及該類資訊之人所知者，且因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值，最重要的是，該持有人已採取合理之保密措施，始足當之¹³⁸。而就後者而言，營業秘密之保護，其核心目的在於確保秘密持有人就系爭資訊之「秘密利用」所可獲

¹³⁵ 黃國昌（2008），〈「公正裁判確保」與營業秘密保護」的新平衡點—簡介智慧財產案件審理法中之秘密保持命令〉，《月旦民商法雜誌》，第 21 期，頁 55。

¹³⁶ 黃國昌（2008），〈「公正裁判確保」與營業秘密保護」的新平衡點—簡介智慧財產案件審理法中之秘密保持命令〉，《月旦民商法雜誌》，第 21 期，頁 57。

¹³⁷ 智慧財產案件審理細則第二十條第一項第一款：「聲請狀記載之受秘密保持命令人應為自然人，並應記載其個人住所或居所。」

¹³⁸ 謝銘洋（2008），《智慧財產權法》，頁 147-151，台北：元照。

致之利益，而有必要透過秘密保持命令予以保護之情形。故此所謂保護必要性，當以該營業秘密之開示或供該訴訟進行以外之目的使用，將有妨害秘密持有者基於該營業秘密之事業活動之虞者為限。

而針對秘密保持命令之聲請，依智慧財產案件審理細則第二十四條之規定¹³⁹，法院應以裁准駁之。在裁定准許核發秘密保持命令時，依智慧財產案件審理法第十三條第一項之規定，應於裁定上載明「受保護之營業秘密」、「保護之理由」，及「禁止之內容」。此外，就「受保護之營業秘密」的內容，依審理細則第二十五條第二項之規定¹⁴⁰，不得於裁定中揭露，而宜於裁定主文及理由中，透過間接引用的方式，確定應受保護之營業秘密。同時，依審理細則第二十六條第二項之規定¹⁴¹，該裁定之正本，不得以記載營業秘密之文書為附件，以確保該營業秘密之內容受到保護。而依審理細則第二十七條第一項及第二項之規定¹⁴²，為確保受秘密保持命令之人收受送達以知悉該命令之內容，又能保持其秘密性，法院不得以公示送達為之，且應曉諭兩造協議由應受秘密保持命令之人到法院親自領取秘密保持命令。

有關秘密保持命令較大的問題是，究竟如何定受秘密保持命令人之適當範圍？論者有認為¹⁴³，依智慧財產案件審理法條文觀之，臚列受秘密保持命令之人，似乎為持有營業秘密之當事人或第三人的權利，從確保其營業秘密不致外流

¹³⁹ 智慧財產案件審理細則第二十四條：「關於秘密保持命令之聲請，法院於裁定確定前，得暫停本案訴訟關於該營業秘密部分之審理。」

¹⁴⁰ 智慧財產案件審理細則第二十五條第二項：「前項裁定，就該營業秘密不得揭露。其裁定主文及理由中宜以間接引用方式，確定應受保護之營業秘密。」

¹⁴¹ 智慧財產案件審理細則第二十六條第二項：「法院就秘密保持命令聲請之裁定正本，不得以記載營業秘密之文書為附件。」

¹⁴² 智慧財產案件審理細則第二十七條第一項、第二項：「秘密保持命令經送達於相對人時對其發生效力，且法院對於秘密保持命令不得為公示送達。法院依第二十一條第二項通知協商時，得曉諭兩造協議由應受命令之人到院領取秘密保持命令。」

¹⁴³ 范曉玲（2007），〈智慧財產案件審理法下啟動專利侵權案件的新挑戰—以定暫時狀態處分、證據蒐集及秘密保持命令為核心〉，《全國律師 4 月號》，頁 50。

之立場觀之，其當然傾向於受秘密保持命令之人愈少愈好。然而，若受秘密保持命令之人限於當事人及律師等與訴訟直接相關之人，則當事人與律師是否必須就與該案相關的技術知識自行學習了解，甚至從打字、撰狀、影印、附卷都必須事必躬親，此事實上即有窒礙難行之處。甚至，主張其持有營業秘密之人還能藉由聲請秘密保持命令，要求限縮受命令人之範圍，有效阻礙對造攻防。故理論上，聲請秘密保持命令之人實應有「義務」，相當程序地容忍對方代理人持定其欲併同受秘密保持命令之人，諸如其欲諮詢之技術專家、專利工程師、律師助理等等。學者對此並認為¹⁴⁴，就受秘密保持命令人之主體範圍劃定，宜先使雙方當事人有先行協議之機會，在當事人達成協議時，尊重其所形成之協議結果；而在當事人無法達成協議時，由法院在產生爭執之範圍內，予以裁量決定。

最後，學者認為由於聲請秘密保持命令之需求，可能在不同的程序脈絡中出現，從而法院於操作此制度時，應機動地為彈性運用以符合實際之需要，特別是在「禁止閱覽訴訟資料之聲請」與「命提出聲請」間的配合關係上¹⁴⁵。具體而言，當持有營業秘密之當事人在提出該資訊以支持其主張之前，向法院聲請禁止他造當事人為此部分訴訟資訊的閱覽，此時，基於他造當事人程序權之保障，法院原則上不應准許此種聲請；然而，在具體操作上，法院可以不需要逕行駁回此聲請，而曉諭當事人得改提出秘密保持命令之聲請。反之，在一造當事人聲請法院命他造當事人提出特定資訊時，若他造當事人以該資訊屬於營業秘密為理由而拒絕提出時，法院亦應於審理過程中，適度闡明使他造當事人得改為聲請核發秘密保持命令，而在最終之裁定中，將命提出資訊之聲請與秘密保持命令之聲請予以結合。

第二目 智財案件之定暫時狀態假處分

¹⁴⁴ 黃國昌（2008），〈「公正裁判確保」與營業秘密保護」的新平衡點—簡介智慧財產案件審理法中之秘密保持命令〉，《月旦民商法雜誌》，第 21 期，頁 58。

¹⁴⁵ 黃國昌（2008），〈「公正裁判確保」與營業秘密保護」的新平衡點—簡介智慧財產案件審理法中之秘密保持命令〉，《月旦民商法雜誌》，第 21 期，頁 59-60。

依民事訴訟法第五百三十八條之規定：「於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。（第一項）前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限。（第二項）第一項處分，得命先為一定之給付。（第三項）法院為第一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認為不適當者，不在此限。（第四項）」按定暫時狀態之假處分，其旨在避免本案訴訟終局判決以前，債務人所為現時急迫之權利侵害，而能部分即時實現債權人之請求權而保護利益之暫時處分措施¹⁴⁶。其與以保全系爭標的物將來能強制執行為目的之假處分並不相同，主要係為保護現在有爭執之權利不繼續受危害為目的。此外，得為假處分之客體係以金錢請求以外之請求為限，而定暫時狀態假處分措施較為廣泛，除制止性禁止性之方法外，必要時亦得採取履行性給付性之滿足方法¹⁴⁷。且因在判決確定前即可向法院聲請取得該處分，定暫時狀態假處分亦有「滿足性假處分」之稱。又法院核准該定暫時狀態之假處分，將使聲請人（原告、債權人）就本案之請求提前的獲得滿足，而造成對被告相當大的不利益，因此該條文第四項即明定，於裁定定暫時狀態假處分前，應使兩造當事人有陳述之機會。此亦有別於一般為求迅速的假扣押、假處分等保全程序。

而智慧財產案件有其特殊性，特別是專利案件，係爭專利究竟是否能夠實施，往往涉及巨額利潤，以及受限於有限的商業壽命，若要當事人等待專利訴訟之程序（包含民事上的侵權訴訟與專利無效之行政訴訟）完全確定，至少必須等待三、四年以上。此時，系爭專利早已因市場上商品的推陳出新而喪失其價值，

¹⁴⁶ 陳榮宗、林慶苗（2010），《民事訴訟法（下）》，第七版，頁 918，台北：三民。

¹⁴⁷ 臺灣高等法院暨所屬法院 90 年法律座談會民事類提案第 38 號。採乙說：「定暫時狀態之假處分，其本案請求並不限於『金錢請求以外之請求』，此及『定暫時狀態之假處分』與『保全執行之處分』不同之故。因在『保全執行之處分』，其本案請求限於『金錢請求以外之請求』，係以如為金錢請求，債權人得聲請假扣押，以保全強制執行。但在『定暫時狀態之假處分』，只須其訴訟標的（即本案請求）係有繼續性之法律關係，為避免重大之損害或防止急迫之危險，而有定暫時狀態之必要，雖本案為金錢請求，亦無不許聲請假處分之理。」

當事人受到之經濟損失，亦難以估算。故實務上，當事人常在提起訴訟之前，即先聲請定暫時狀態假處分，而專利權人藉由聲請定暫時狀態假處分，於本案訴判決確定前即能取得法院命令禁止相對人於本案判決確定前製造、販賣、為販賣之要約，使用或為上述目的而進口之產銷行為，使其「排除侵害請求權」發揮即時功能¹⁴⁸。且在智慧財產案件審理法施行以前，依民事訴訟法之規定，專利權人相當容易取得定暫時狀態假處分，蓋法條雖規定裁定前應使兩造當事人有陳述意見之機會，但在要件上，聲請人只要主張有重大之損害或急迫之危險即可，而不論本案請求勝訴的機率高低，就可以馬上行使實現有爭執的排他權¹⁴⁹；此外，更可形塑法院認定侵權之印象，以打擊競爭對手，而導致寒蟬效應，促進合解。有鑑於如此寬鬆的判斷，將嚴重影響當事人之權益，智慧財產案件審理法遂就定暫時狀態假處分之聲請有特別規定。

依智慧財產案件審理法第二十二條之規定：「假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之。（第一項）聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。（第二項）聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分。（第三項）法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此限。（第四項）定暫時狀態之處分，自送達聲請人之日起三十日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷之。（第五項）前項撤銷處分之裁定應公告，於公告時生效。（第六項）定暫時狀態之裁定，因自始不當或債權人聲請，或因第五項之情形，經法院撤銷時，聲

¹⁴⁸ 范曉玲（2007），〈智慧財產案件審理法下啟動專利侵權案件的新挑戰－以定暫時狀態處分、證據蒐集及秘密保持命令為核心〉，《全國律師》，4月號，頁38。

¹⁴⁹ 鄭中人（2004），〈專利權之行使與定暫時狀態假處分〉，《台灣本土法學雜誌》，第58期，頁123。

請人應賠償相對人因處分所受之損害。(第七項)」

本條規定，除第一項就聲請之法院加以規定外，基於智慧財產事件之特性，就聲請定暫時狀態處分之要件，自應嚴謹，因此第二項規定聲請人應就爭執之法律關係為防止發生重大損害或避免急迫之危險，及如不允許定暫時狀態之處分，其所受損害將難以回復，而有保全必要之事實，提出得即時調查之證據釋明之。且就定暫時狀態假處分之請求原因，如未為充分釋明，亦不應遽准供擔保以補釋明之不足，爰明定法院應逕駁回其聲請。又所稱為防止發生重大之損害或避免急迫之危險，而有保全必要之事實，法院應審酌聲請人將來勝訴可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實，法院若否准定暫時狀態之處分，聲請人是否受無可彌補之損害，其造成聲請人之困境是否大於相對人，以及對公眾利益造成如何之影響等¹⁵⁰。此外，縱聲請人已有釋明，惟定暫時狀態之處分非終局判決，故於本條第三項明定法院得命聲請人供相當擔保，以備日後訴訟結果聲請人受不利判決確定時，相對人就其損害求償之確保。而就當事人聽審之例外，本條第四項但書則設有例外規定，立法理由中指出，僅在聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經智慧財產法院認為適當者，始得不通知相對人陳述而逕為裁定。

就此規定，論者有認為¹⁵¹，審理法雖然加重釋明責任，但釋明有不足者，法院應駁回其聲請，在立法上係傾向有利於相對人，在釋明制度之利用上，若不能妥適處理，對於專利權人聲請假處分可能發生困難，而無法及時排除發性的侵權行為，導致其損害擴大；並且，可能將審理期間大幅延長，而使定暫時狀態假處分完全喪失其附隨與特殊性的特徵。此外，針對當事人聽審之例外規定，學者認

¹⁵⁰ 參見智慧財產案件審理法第二十二條立法理由第二點。

¹⁵¹ 范曉玲（2007），〈智慧財產案件審理法下啟動專利侵權案件的新挑戰—以定暫時狀態處分、證據蒐集及秘密保持命令為核心〉，《全國律師》，4月號，頁40；姜世明（2008），〈智財審理程序之假處分〉，《月旦民商法雜誌》，第21期，頁17。

為¹⁵²，對於聽審之例外，係以聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，此一事由若自文義解釋，似過於狹隘，且條文中所稱提出確實之證據，其是否係將此一聽審例外之舉證，要求聲請人為完全證明，亦生疑義。而在聽審例外中，是否亦應規定其聽審權之事後保障，較為妥當。

最後，論者亦提出保全程序與本案程序銜接的問題¹⁵³。實務上曾發生專利權人聲請假處分，而同一時間，被控侵權人亦向同一法院提出反向的假處分之聲請，兩造同時提出結論相反之鑑定報告，因而法院認為有選任第三鑑定機關另行判斷之必要。經兩造充分提出鑑定命題、鑑定方法及鑑定機關之資料，對解釋專利申請範圍及比對產品技術特徵均充分表示意見後，鑑定機關花了兩年時間始做出「不侵權」的認定。此時，法院就如此保全程序本案審理化的情況究竟該如何處理？若從程序保障的觀點來看，保全程序對實體爭執愈充分審理，愈賦予當事人充分之程序保障，在後續的本案訴訟程序中，對相同的實體爭點，愈應賦予一定程序的拘束力。若法院於保全程序僅於技術審查官協助下粗略審查權利有效性及權利是否被侵害之「勝訴可能性」，且以此與「聲請人無可彌補之損害」、「相對人之困境」及「公共利益」等其他因素併同衡量應否准許定暫時狀態處分之聲請，那麼本案審理法院當然應該重新鄭重審理實體爭點；反之，若法院於保全程序中已對所有實體爭點詳為審酌，甚至已達送請第三鑑定機關另行鑑定之程度，那麼，除非有在前程序中未受充分程序保障之特殊理由，否則前階段保全程序中對相同爭點所為之決定，似應於後階段之本案程序中有相當程序之拘束力，這樣前階段的勞力、時間、費用始不致白費。

¹⁵² 姜世明（2008），〈智財審理程序之假處分〉，《月旦民商法雜誌》，第21期，頁18-19。

¹⁵³ 范曉玲（2007），〈智慧財產案件審理法下啟動專利侵權案件的新挑戰—以定暫時狀態處分、證據蒐集及秘密保持命令為核心〉，《全國律師》，4月號，頁42-43。

第三節 小結

我國審理智慧財產案件，從早期一直到近年來智慧財產法院之成立，實已有重大的進展，最明顯的差別在於，訴訟程序所花費的時日，確實因為智慧財產法院成立，而縮短了許多¹⁵⁴。惟如同本章所述，我國智慧財產法院暨智慧財產案件審理法與組織法並未完備，除為符合法院專業性的技術人員之配置，智慧財產法院所審理的案件類型、法院審理的相關程序或法院判決的效力，皆仍有改善的空間。本文接下來，將詳細探討歐洲處理專利案件之沿革，以及將成立的歐洲專利法院，藉此與我國智慧財產法院之制度作比較，期望能帶給我國智慧財產法院清楚的改良方向。

¹⁵⁴ 此部分係作者與實際從事專利訴訟之律師詳談得知。

第參章 歐洲專利法院設立的目的及架構



第一節 歐洲處理專利議題之演進

第一項 歐洲專利公約

第一款 沿革

歐洲國家眾多，國與國之間接觸極頻繁，由於地理上的鄰近、文化背景相同，再加上歐洲各國亟欲追求經濟體制上的統合，在發明專利之保護方面，亦早有歐洲各國國際合作加強保護的趨勢產生。歐洲專利公約最早可溯及自一九四七年，法國與荷蘭、比利時、盧森堡等國所簽署的「海牙協議」(The Hague Agreement)，於一九五〇年在海牙設立「國際專利學院」(International Patent Institute, IIB)，用以從事先前技術之研究，並將研究結果提供給締約國有關發明之新穎性有無之立意見，此具有發明專利新穎性集中審查之性質，乃成為歐洲專利設置之始祖¹⁵⁵。

而在歐洲理事會方面，則是由法國參議員 Henri Longchambon 於一九五〇年提出設立歐洲專利局的計畫，並分別於一九五三年及一九五四年簽訂有關申請專利必要的程序及國際專利分類之公約，最後由理事會制定有關專利之實體法，進而簽訂史特拉斯堡公約 (Strasbourg Patent Convention)。此外，此時國際間又有專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty, PCT) 之簽訂，更對於局洲專利之創立具有先導作用。此條約係在美國的召集之下，於一九六六年建立一國際專利合作機構以避免各國專利局一再重複為相同之工作，且於一九六七年完成專利合作條約草案，並於一九七〇年在美国華盛頓外交會議上，經由三十五國簽署通過。該條約規定，專利申請人得在其有居所或住所之國家的專利局提出國際註冊之申請，並指定欲受保護的國家。此一國際註冊之申請，具有國內專利申請之效力。惟各國對於設在海牙之國際專利機構或其他被認可之專利局的初審所提出之可

¹⁵⁵ 簡子婷 (2005)，《歐洲專利制度整合之研究》，頁 11，南華大學歐洲研究所碩士論文。

專利性及審查意見，是否據以即核准為國內專利，仍可依照其原有之程序進行¹⁵⁶。

直到一九七三年，在慕尼黑外交會議上，超過二十個國家共同討論歐洲專利之授予程序，最後終於簽署歐洲專利公約（European Patent Convention，EPC），並於四年後，一九七七年十月七日在比利時、德國、法國、盧森堡、荷蘭、瑞士、英國等國家正式施行，並設立歐洲專利局，以國際性機構之地位授予歐洲專利，至今全歐洲共有三十八個國家為歐洲專利公約之會員國¹⁵⁷。

第二款 歐洲專利之特性

依據歐洲專利公約所設立的歐洲專利局（European Patent Office），是獨立於歐洲聯盟（European union，EU）外的國際性組織，其就發明專利之申請為檢索並為實質之審查，若符合其要件，即授予歐洲專利，而該專利包含申請人所指定之數個會員國之專利，亦即申請人只須為一次之申請，並指定其所欲受保護之會員國，即可同時取得數個會員國之專利保護。此即為歐洲專利公約之重點，亦即申請人得以一次申請，而於多數國家取得專利保護。

歐洲專利之申請，可以使用英文、法文或德文(公約 14 第一項)，以所有文件皆具備之日為申請日(80 條)。過去於提出歐洲專利申請時，應指定其發明所欲受保護之國家，但自 2007 年之後，所有的專利申請案均視為指定全部之會員國，若欲指定各別國家，尚須繳納指定費，於核發專利前，得隨時撤回指定(79 條)。

歐洲專利之申請提出後，由受理部門（Receiving Section）進行刑式要件之審查(16 條)。檢索部門（Search Divisions）應作成檢索報告(17 條)。歐洲專利公約亦採「早期公開」之制度，亦即申請日後屆滿十八個月，則該歐洲專利之申請即會被公開，在此之前亦可因申請人之申請而公開(公約 93 第 1 項)。實體審查方面，歐洲專利局並不主動為之，而是於申請人繳納審查費後，才由歐洲專利局

¹⁵⁶ 曾陳明汝（1980），〈歐洲專利公約與歐洲專利制度之研究〉，《國立臺灣大學法學論叢》，第十卷第 1 期，頁 156-158。

¹⁵⁷ 歐洲專利公約 EPC 網站，網址：<http://www.epo.org/>（最後瀏覽日期：2011/6/5）。

之審查部門（Examining Divisions）進行實體審查；於一定時間內未為審查之要求者，則其歐洲專利申請即被視為撤回(94 條)。歐洲專利局審查之結果，如果認為該申請或發明不符合本公約所規定之要件，特別是本公約第五十二條以下所規定之要件，包括新穎性、進步性、產業上之利用性等，則應予以駁回；若審查通過，則授予歐洲專利(97 條一、二項)。授予歐洲專利之決定，自公告於歐洲專利公報之日起生效(97 第三項)。而在專利公告後九個月內，任何人皆可向歐洲專利局以書面提出異議（Opposition），而由歐洲專利局之異議部門審理之¹⁵⁸。

歐洲專利之保護期間為二十年，且自申請日起算(63 條一項)，專利權人自授予專利公告之日起，在其所指定之會員國內享有與該國所授予之國內專利權相同之權利，且若所得之專利為方法專利，其保護之範圍應及於以該方法直接製成之物(64 條第一、二項)。而最值得注意的是，歐洲專利權受侵害時，應依各會員國內國法處理之(64 條第三項)，歐洲專利公約並不予以處理。

第三款 現存之問題

歐洲專利公約的締結，固然給了申請人相當的方便，得以一次申請、多國指定，而一次取得多數國家之專利權。惟實務發展至今，亦產生諸多問題，如申請費用昂貴、翻譯成本過高，且專利效力發生爭議而於各締約國法院受理之不便性及結果不確定性，甚至導致當事人恣意選擇對已有利的法院（forum shopping）之問題，飽受各界批評。

第一目 費用昂貴

前已述及，歐洲專利公約係由依其所設立的歐洲專利局，統一授予多數個締約國內國專利，換言之，這是一個包裹式的專利權。其得以吸引人的地方即在於申請方便，但也正因為如此，申請歐洲專利的費用相當昂貴，與世界二大專利

¹⁵⁸ 關於異議，詳見第參章第二節第二項。

權產量的國家美國、日本相較之下，申請歐洲專利（以指定保護於十三個國家而言）的費用，為申請美國專利的十一倍；而申請歐洲專利所需的費用，則為申請日本專利的十三倍¹⁵⁹。光是申請費用即有如此大量的差距，即使能夠一次取得多數國家的專利，但實際上申請人並不一定會在所指定的國家實施其專利，卻仍需於該等國家支付專利費用，如此將使欲申請歐洲專利之申請人望久卻步。

除此之外，准予歐洲專利之後的翻譯費用過高，亦為一大問題。此係導因於歐洲專利公約第六十五條之規定，締約國得要求專利權人，於取得歐洲專利三個月內將專利申請之說明書內容翻譯成該國官方語言，送達主管機關公告之，專利權人並應負擔翻譯說明書之公告費用；專利權人若未踐行前揭程序者，視為此一歐洲專利在該締約國自始不發生效力。翻譯程序之要求使得歐洲專利局准予歐洲專利後，仍須負擔鉅額翻譯及公告費與各該行政程序，始能在指定的締約國享有專利權。據估計，每件專利案至少需三千八百歐元之翻譯費用，依據發明的性質、個案之申請專利範圍數目及涉及之語言，其費用可能更高；翻譯程序使得歐洲專利之申請及取得成本增加百分之四十，遠較申請美國專利多三倍，比取得日本專利保護多二倍¹⁶⁰。

歐洲專利之翻譯費用過鉅問題，在二〇〇〇年十月十七日簽署的倫敦協定（London Agreement）中獲得解決。依此協定，締約國之官方語言為歐洲專利局法定語言之一（即英文、法文、德文¹⁶¹）者，不得為翻譯的要求；其他締約國僅能主張專利權人應將「申請專利範圍」翻譯成內國之官方語言，對於其他部分（諸如發明說明或圖式），專利權人僅負有義務翻譯成英文；惟系爭專利若發生侵權

¹⁵⁹ 歐洲聯盟網站，網址：

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/l26056_en.htm（瀏覽日期：2011/11/20）。

¹⁶⁰ 李素華（2009），〈歐洲聯盟專利法之發展—建立共同體專利之困難與挑戰〉，《月旦法學雜誌》，第174期，頁34-35。

¹⁶¹ EPC Article 14 (1) The official languages of the European Patent Office shall be English, French and German.

或有效性爭議，經被控侵權者、受理法院或相關專責機關之要求，專利權人應將所准予歐洲專利之全部內容翻譯成該國官方語言¹⁶²。惟倫敦協議雖然相當程度的舒緩歐洲專利之申請人所需花費鉅額費用的負擔，但申請人的經費壓力並無法因此而完全解決，蓋一但發生侵權或專利權效力之爭議，申請人仍必須負擔此大量之翻譯費用，故對於申請人仍有不便。

第二目 無法統一實施專利

歐洲專利公約的特色之一，即在於由歐洲專利局統一接受各國申請人所提出的專利申請，而一次授予各國專利。一但通過歐洲專利局之審查，依公約第六十四條第一項之規定¹⁶³，其所核發的歐洲專利在指定的締約國發生效力，其效力與發明人逕向該締約國申請內國專利相同。再依同條第三項之規定¹⁶⁴，關於歐洲專利之侵權或其他爭議事宜，悉依締約國之內國法處理。故歐洲專利局並不負責關於授予歐洲專利之後，在各國如何實施之情形。有關所申請歐洲專利之專利侵權訴訟及其伴隨之專利有效性抗辯或專利無效訴訟，所涉及之專利權範圍與效力界定、侵權鑑定與認定、爭議管轄、法院審理程序等，一切將依該專利權所受保護之內國法律規定處理，而與歐洲專利局無涉。且又因智慧財產權之「獨立原則」，各締約國對該專利權之有效性判斷或為無效認定之結果，僅能在該國發生效力¹⁶⁵。

惟如此一來，將造成該專利權之效力與法安定性有所疑慮之危險。蓋歐洲各

¹⁶² 歐洲專利局網站，網址：<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html>（最後瀏覽日期：2011/11/20）。

¹⁶³ EPC Article 64 (1) A European patent shall, subject to the provisions of paragraph 2, confer on its proprietor from the date on which the mention of its grant is published in the European Patent Bulletin, in each Contracting State in respect of which it is granted, the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State.

¹⁶⁴ EPC Article 64 (3) Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law.

¹⁶⁵ 李素華(2009)，〈歐洲聯盟專利法之發展—建立共同體專利之困難與挑戰〉，《月旦法學雜誌》，第174期，頁35。

國對於專利權之規定、認定，以及審理程序各有不同，換言之，同一專利權若同時在不同國家發生爭議，各國法院對於該專利權有效與否的認定即有歧異之可能。例如，一專利權權人於 A 國就其歐洲專利提起專利侵權訴訟，而其歐洲專利亦於 B 國被提起專利無效之訴訟，此時縱 B 國法院認定該專利權係為有效，A 國法院仍可能認為該專利權無效，而判決專利權人敗訴；反之亦然。除此之外，此亦造成歐洲專利所發生之訴訟，成本大幅提高。蓋於異議期間經過之後，對於歐洲專利所發生之爭議，皆必須於所受保護之各締約國分別提起訴訟，亦即，專利權人為於各國處理訴訟事宜，必須於各國法院負擔各自的法院費用、律師費用與專家鑑定費用，此對於專利權人亦為相當大的負擔。

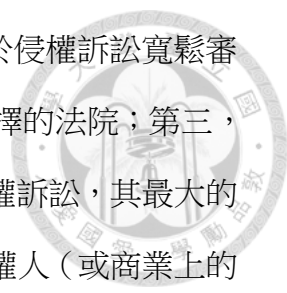
第三目 選擇法院的問題

依歐洲專利公約第六十四條第三項規定¹⁶⁶，因歐洲專利所發生的侵權事件，應依各國內國法律處理之，如前所述。又專利侵權訴訟之管轄法院係依各國規定，原則上除採「以原就被」，以被告住所地法院管轄；亦以侵權行為地法院作為管轄法院……等不同管轄法院規定。在專利實務上，由於一個專利所發生的專利侵權事件，當事人得選擇在不同國家的法院提起訴訟，故當事人得以選擇對己有利，或當事人自己熟悉的法院提起訴訟，縱該國判決效力無法及於其他國家，在訴訟策略上，亦得以「已在他國起訴」，而達到拖延，甚至影響訴訟結果之目的。

之所以會發生選擇法院的問題，其原因主要可分為以下幾點¹⁶⁷：第一，各國專利訴訟的程序不同。訴訟程序不同可能展現在各種不同的地方，如程序的繁簡、審查的詳盡與否、證據調查是否完備，然最主要的是當事人是否熟悉該國法院的專利訴訟程序，並據此決定選擇該國法院提訴或另擇他國提訴；第二，侵權

¹⁶⁶ Article 64(3) EPC, "Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law."

¹⁶⁷ David Perkins & Garry Mills, PATENT INFRINGEMENT AND FORUM SHOPPING IN THE EUROPEAN UNION, 20 Fordham Int'l L.J. 549 (1996)



審查的程度不同。各國法院或對專利侵權訴訟不熟，或習慣對於侵權訴訟寬鬆審查，都可能造成當事人若只想獲得快速的侵權判決，而可能選擇的法院；第三，獲得禁制令（preliminary injunction）的可能。專利權人提起侵權訴訟，其最大的目的除了獲取賠償金之外，即向法院申請禁制令，而使被控侵權人（或商業上的競爭對手）無法再使用該專利。惟各國法院下禁制令的條件、法院審查均不相同，專利權人當會選擇容易下禁制令的國家法院提起侵權訴訟；第四，訴訟進行的速度不同。各國法院訴訟進行的速度不同，當事人即可能依照其需求，而選擇於不同的法院提起訴訟。以專利權人而言，其希望在短時間內取得勝訴判決，並使其對手不能夠再使用該專利，故會選擇訴訟進行速度快的法院，反之，侵權行為人希望侵權訴訟拖延得愈久愈好，故會選擇訴訟進行速度慢的法院；第五，獲得侵權訴訟的中間判決（summary judgment）的可能。與前述永久禁制令同理，法院審判到中途，若對有專利侵權的事實已為確定，而較有下中間判決禁止侵權行為人使用專利的可能者，則專利權人較有可能選擇此法院提起侵權訴訟。

對此情況，歐洲各國或有認為選擇法院係當事人本應擁有的正當權利，蓋當事人本得考量訴訟利益，而選擇程序進行快速、花費便宜、專利案件判決品質高的法院，故選擇法院（forum shopping）並非絕對的錯誤；惟亦有對此提出批評者，認為在某些國家（如瑞士）由原告住所地法院管轄時，其訴訟費用高，而原告則有對於被告極為明顯的優勢，並不公平¹⁶⁸。

第二項 共同體專利制度

第一款 成立背景

目前，在歐洲對於專利權的保護可區分為二大系統，一為基於歐洲專利公約所創設之歐洲專利系統；二為歐洲各國之內國專利系統。前已提及，歐洲專利公約係由其所設立之歐洲專利局，以同一程序而一次授予多數公約締約國的專利，

¹⁶⁸ Stefan Luginbuehl, European patent law, 42-45(2011)

而在審查通過並公告後，則成為各締約國之內國專利，依各國之規定處理。惟歐洲專利系統所授予的專利，並非為一個歐洲統一的專利，而僅為統一授予歐洲各國之內國專利，但歐洲在經濟發展的過程中，一直想要創設一個統一的專利制度，亦即一個效力能夠跨越整個歐洲的專利權，如此將能有助於歐洲整體技術的進步、強化科學、知識、產業的研發，並進而增加商業競爭力，且與美國與日本等專利大國並駕齊驅¹⁶⁹。

共同體專利（Community Patent，或稱歐盟專利，EU Patent）即為單一且獨立，並且於歐洲各國發生效力的專利制度。其係在一九九七年六月歐洲委員會所發布的「共同體專利與歐洲專利系統綠皮書（Green Paper on the Community patent and the European Patent System）」中，確立為歐洲發展的目標之一，並在二年後的一九九九年二月五日，歐洲委員會即發布共同體專利與歐洲專利系統綠皮書的後續工作（The follow-up to the Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe）。而在二〇〇三年三月，歐洲理事會達成了關於創設共同體專利的政治協議，並組成工作小組，在同年十一月完成實體協議之制定。而各國就共同體專利於二〇〇五年三月又展開一次進一步的談判，惟此次談判，由於在語言以管轄權等問題發生嚴重的意見不一致，而未達成任何結果。此後，語言問題即成為創設共同體專利制度的主要障礙。一直到二〇〇六年後，歐洲各國才又再度針對共同體專利的議題重啟談判¹⁷⁰。目前最新版的共同體專利草案係為二〇〇四年三月所制定的 PREPARATION OF THE MEETING OF THE COUNCIL ON 11 MARCH 2004—Community patent=Proposal for a Council Regulation on the Community patent。

¹⁶⁹ 歐盟網頁，網址：

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/126056_en.htm（瀏覽日期：2011/11/20）。

¹⁷⁰ Terrence F. MacLaren, Eckstrom's Licensing in Foreign and Domestic Operations: Joint Ventures § 8:128(2012)

依其計畫，共同體專利制度的創設，並非為取得原有的內國專利與歐洲專利（European Patent）制度，而是要與原有的制度並存，發明人仍可以自行選擇最適合或最需要的專利保護形式。故而，在計畫中最主要的要旨即在於：共同體專利制度應如何與歐洲專利公約共存。其方式即為，以歐洲聯盟（European Union）之名義，作為歐洲專利公約中，可指定受保護的領域之一，亦即，未來申請人將可指定歐洲聯盟為其受專利保護之地區，而由歐洲專利局審查通過之後，將授予其共同體專利，該專利之效力，即及於整個歐盟地區。

第二款 共同體專利之主要規範

共同體專利係由歐洲專利局所授予，其規範即適用一九七三年所訂定的歐洲專利公約，故共同體專利之申請，其要件之審查，係依歐洲專利公約之規定。而申請人欲申請共同體專利，即係指其向歐洲專利局申請專利時，指定保護於歐盟地區（Community）¹⁷¹。共同體專利係為獨立的專利，其所發生的一切效力，包括專利權授予、移轉、宣告無效或撤銷，將於全歐盟地區發生效力¹⁷²。

關於共同體專利權利之歸屬，原則上專利權屬於發明人或及繼承人。惟當發明人係為受僱人時，其權利之歸屬係依該發明人主要受僱之國家內國法之規定，若該國家無法決定權利之歸屬，則依僱傭人主事務所之所在地之法律決定之¹⁷³。

¹⁷¹ Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 1, This Regulation establishes a Community law on patents. This law shall apply to all patents designating the Community granted by the European Patent Office (hereinafter referred to as "the office") under the provisions of the European Patent Convention of 5 October 1973 (hereinafter referred to as the "Munich Convention") and to all applications for a European patent in which the Community is designated. For the purposes of this Regulation, such patents shall be considered to be Community patents and the term "application for a Community patent" shall mean an application for a European patent designating the Community.

¹⁷² Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 2, The Community patent shall have a unitary character. It shall have equal effect throughout the Community and may only be granted, transferred, declared invalid or lapse in respect of the whole of the Community.

¹⁷³ Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 4, 1. The right to the

除取得共同體專利權人同意外，共同體專利權人得排除他人為下列行為：
一，為製造、販賣、要約販賣或使用該專利物品，或為上述目的進口或儲存該物品；二，第三人明知或明顯知悉，未經專利權人同意，而實施其方法專利；三，為製造、販賣、要約販賣或實施該方法專利而製成之產品，或為上述目的進口或儲存該產品¹⁷⁴。

關於共同體專利之權利限制方面，共同體專利權之範圍不及於個人使用與非商業目的之使用、為研究實驗之目的而使用¹⁷⁵。此外，當共同體專利權人同意其專利物品在歐洲地區市場上流通後，即不得對該專利物品再次主張專利權（即權利耗盡），除非專利權人有合法的基礎排除對該產品更進一步商業化的行為¹⁷⁶。

Community patent shall belong to the inventor or his successor in title. 2. If the inventor is an employee, the right to the Community patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer has his place of business to which the employee is attached.

¹⁷⁴ Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 7, The Community patent shall confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent:

- (a) from making, offering, putting on the market or using the product which is the subject-matter of the patent, or importing or stocking the product for these purposes;
- (b) from using the process which is the subject-matter of the patent or, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that the use of the process is prohibited without the consent of the proprietor of the patent, from offering the process for use within the Community;
- (c) from offering, putting on the market or using a product obtained directly by a process which is the subject-matter of the patent, or importing or stocking the product for these purposes.

¹⁷⁵ Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 7, The rights conferred by the Community patent shall not extend to:

- (a) acts done privately and for non-commercial purposes;
- (b) acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention.

¹⁷⁶ Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 10, The rights conferred by the Community patent shall not extend to acts concerning the product covered by that patent which are carried out within the territories of the Member States after that product has been put on the market in the Community by the proprietor of the patent or with his consent, unless there are legitimate grounds for the proprietor to oppose further commercialization of the product.

另外，共同體專利權亦不及於第三人善意而為商業上之目的，在專利權人取得專利或其所主張之優先權日之前，先使用該專利或已完成必須之準備者¹⁷⁷。

關於強制授權，委員會可以在專利權人在取得專利後相當期間內不實施專利等缺乏效率的利用共同體專利的情況下，授予強制授權。此外，在緊急情況或有重大危險的情況下，或為回復違反競爭法之情形下，亦得授予強制授權¹⁷⁸。

共同體專利被撤銷之原因，主要有：一，該專利依歐洲專利公約第五十二到五十七條之規定，係不得授予專利者；二，該專利並未揭露清楚，以致於該技術領域中具有相當知識者，無以依照專利說明書實施該專利；三，該專利超過專利說明書聲明所受保護之範圍¹⁷⁹。而法院救濟方面，將會成立一個集中式的共同體專利法院，設有一審及二審，以確保法律見解的統一，以及案例法的形成。

在最重要的語言部分，依照歐洲專利公約的標準，必須以其官方語言(英文、

¹⁷⁷ Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 12, A Community patent may not be invoked against a person who, in good faith and for business purposes, had used the invention in the Community or had made effective and serious preparations for such use before the filing date or, where priority has been claimed, the priority date of the application on the basis of which the patent is granted (hereinafter referred to as "the prior user"); the prior user shall have the right, for business purposes, to continue the use in question or to use the invention as planned during the preparations.

¹⁷⁸ Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 21, The Community Patent Court may grant a compulsory license for lack or insufficiency of exploitation of a Community patent to any person filing an application four years or later after the patent application was filed and three years or later after the patent was granted if the patent proprietor has not exploited the patent in the Community on reasonable terms or has not made effective and serious preparations to do so, unless he provides legitimate reasons to justify his inaction. In determining the lack or insufficiency of exploitation of the patent, no distinction shall be made between products originating within the Community and imported products.

¹⁷⁹ Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 28, The Community patent may be declared invalid only on the grounds that: (a) the subject-matter of the patent is not patentable according to Articles 52 to 57 of the Munich Convention; (b) the patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art; (c) the subject-matter of the patent extends beyond the content of the patent application as filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed in accordance with Article 61 of the Munich Convention, beyond the content of the earlier application as filed.

德文、法文)之一向歐洲專利局提出申請，並在授予共同體專利後，必須將其「申請專利範圍 (claim)」翻譯為另外二種語言。申請人沒有必要將其所申請之共同體專利翻譯成所有歐盟地區國家的官方語言，當然，申請人仍能自行翻譯成任一成員國的語言，並對外公告。如此考量，係為避免申請人耗費大量的成本在翻譯上面。目前，此議題仍很難達成一致的共識，事實上在最新版的共同體專利之中，要求申請人必須將「申請專利範圍」翻譯成所有歐盟國家的官方語言，蓋申請專利範圍係為專利申請與救濟之過程中，最重要的一環。惟此一議題，遲遲無法在歐盟會議中達成共識，如：誰來決定翻譯的法律效力、若有翻譯錯誤的情形該如何處理等問題，皆仍無法獲得解決¹⁸⁰。

第三項 歐洲專利法院

現存於歐洲的三大專利系統，不論是基於歐洲專利公約的歐洲專利系統，或是歐洲各國的內國專利系統，其亟欲解決的問題，就是沒有一個統一的法院系統來確保專利權在歐洲各地的實施。蓋歐洲各國對於專利權的保護各有不同，然對於由歐洲專利局統一授予於多數國家受到保護的歐洲專利 (European Patent)，即可能因為各國不同的法院系統與規範，而有不同的命運。故歐洲專利局於一九九九年，即開始計畫研擬適用於歐洲專利的集中式專利法院，以解決歐洲專利無法統一實施的問題。而另一方面，歐洲聯盟 (European union, EU) 所計畫創設的共同體專利，亦打算在歐洲設置一個統一的專利法院，以貫徹共同體專利在歐洲的實行。

¹⁸⁰ 歐盟網站，網址：

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/l26056_en.htm (瀏覽日期：2011/11/20)。

第一款 歐洲專利局提出的草案

歐洲專利局所提出歐洲專利法院的草案，最早可追溯自一九九九年六月二十四、二十五日法國政府邀請歐洲專利公約會員國在巴黎所舉辦的國際會議。此次會議，係受到一九九七年歐洲委員會發布之「共同體專利與歐洲專利系統綠皮書（Green Paper on the Community patent and the European Patent System）」的刺激，法國希望能處理當前歐洲專利系統所存在的缺失。而在會議中，即組成「訴訟工作小組（Working Party on Litigation，WPL，以下稱工作小組）」，成員即為歐洲專利公約的全體締約國，並由德國、盧森堡、瑞士主導，策劃如何建立一個統一的法律系統來處理專利侵權、無效等專利相關訴訟，以及制定審理歐洲專利的訴訟法草案¹⁸¹。歐洲專利局提出的草案可分為三個階段。

第一目 第一階段

在一九九九年秋季到二〇〇〇年的春季之間，工作小組開了三次的會議。在第一次的會議中，工作小組任命共同主席（co-chair）起草法院架構的規定，包括了實體法規定，以及最重要的該法院組織究應設置第一、第二審，或僅設置集中第二審的問題。在會議中即確認，大部分與會代表都希望能設有二個審級，特別是各國對於歐洲專利司法體系第一審的設置有強烈的需求¹⁸²。

到了一九九九年十二月產出了第一版的法院架構草案，並邀集歐洲專利公約締約國各國擅長處理專利訴訟的法官，參與工作小組在瑞士柏恩的第二次會議討論，然仍有少數國家代表認為，歐洲專利法院的第一審，應回歸各國內國法院體系¹⁸³。

為因應締約國各國間的不同意見，工作小組要求共同主席（co-chair）製作二個不同的版本，以便考慮二種版本的優劣。在工作小組的第三次會議係二〇〇

¹⁸¹ Stefan Luginbuehl, *European patent law*, 185(2011)

¹⁸² Structure paper, *EIPR*, 22, S-3; 2000 *BIE*, 263

¹⁸³ Structure paper, *IIC*, 31,566

0年於盧森堡舉行，工作小組即同意將此二種不同的版本，提交由歐洲專利公約第二國際會議決議¹⁸⁴。



第二目 第二階段

歐洲專利公約各締約國在英國政府的邀請之下，於二〇〇〇年十月在倫敦舉行第二次國際會議。此次會議接受工作小組的提議，並支持設立一個子團體（sub-group），針對有興趣、可能加入這個專利訴訟計畫的國家，擬定草案並交由工作小組考慮。這個子團體亦可有專利協助¹⁸⁵。而這個子團體所面臨的重大考驗，乃是要如何將設置第一、第二審，或僅設置集中第二審，此二種基本架構之考量納入草案之中。特別困難之處，在於如何利用現有的司法經驗解決歐洲專利訴訟的問題，並且不至於影響各國原有的制度¹⁸⁶。

二〇〇一年四月，子團體在海牙舉行的第三次會議中初步同意，參與計畫的國家最多能在其領域內設置三個地區法院（Regional Divisions），作為歐洲專利法院的一審法院¹⁸⁷。而法院的人員，則必須由不同國籍者組成，其目的在於在各國之間，對於法律及申請專利範圍提供統一的解釋。

在其後的會議中，子團體決定將其計畫成果轉化成國際條約內容，並由歐洲專利局精心計劃出「歐洲專利訴訟條約草案（draft European Patent Litigation Agreement, draft EPLA）」及「歐洲專利法院法草案（draft Statute of the European Patent Court）」。在這個版的歐洲專利訴訟條約草案，僅保留最基礎的規定，如組織、財政規定、管轄權及基本程序規定，如證據保全、救濟與過渡規定¹⁸⁸。此二條約草案在子團體的第六次會議中討論，並提交至工作小組在二〇〇二年十二月

¹⁸⁴ Structure paper, EIPR, 22, S-3; 2000 BIE, 264

¹⁸⁵ Structure paper, EIPR, 22, S-3; 2000 BIE, 264

¹⁸⁶ Structure paper, EIPR, 22, S-8; 2000 BIE, 267

¹⁸⁷ WPL/SUB 10/01, N 15

¹⁸⁸ WPL/SUB 2/02

的第四次會議上。工作小組認為子團體應就歐洲專利司法體系的財政問題再為討論，並表示將在下一一次會議中決定採納並簽署該二條約草案。

工作小組在二〇〇三年十一月時，即同意該二草案，並送交國際會議中。惟該草案並未被做成任何決議，其理由可從工作小組在網站上的聲明書可明顯看得出來；「工作小組對於設置歐洲專利的專利訴訟系統的計畫要暫停已然知悉，這是因為歐洲聯盟打算創設一個共同體專利，並且設置一個司法系統以配合之。工作小組認為，計畫中的歐洲專利司法系統，亦包含有助於解決進行中的共同專利法院所面臨的問題。因此，工作小組將在下一一次的會議中討論如何解決歐洲聯盟法律與計畫中之歐洲專利訴訟系統所發生的衝突。」¹⁸⁹

第三目 第三階段

由於工作小組所執行的工作和歐洲聯盟所創設的共同體專利（法院）有所衝突，故其工作有一段時間沒有任何進展。然而，在經歷一段期間，共同體專利的計畫亦沒有進展後，工作小組決定於二〇〇五年六月重新召開第七次會議。而子團體則於同年度秋季開會，就執行「歐洲專利訴訟條約草案」進行討論，並處理草案的部分小議題。子團體的工作，於二〇〇五年九月間完成¹⁹⁰。而在二〇〇五年十月時，多位來自法國、德國、荷蘭、英國等國家的資深專利法官於威尼斯集會，支持歐洲專利訴訟條約之執行與工作小組的計畫，並期望能儘速實現¹⁹¹。

到了工作小組在二〇〇五年十二月的第八次會議，英國以其作為歐洲聯盟國家之代表發表聲明，表示歐洲專利訴訟條約草案能儘速成文化，且能置於外交會議上討論。會有如此發言，乃是由於歐洲委員會表示希望與歐洲專利局方面對

¹⁸⁹ 歐洲專利公約網站，網址：www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epl.html（最後瀏覽日：2011/11/20）。

¹⁹⁰ Stefan Luginbuehl, European patent law, 190(2011)

¹⁹¹ 歐洲專利律師協會網站，網址：www.eplaw.org/Downloads/Venice%20Resolution.pdf（最後瀏覽日期：2011/11/21）。

話，期望能找出適用於歐洲智慧財產權架構的解決辦法，同時能夠促進在現有的歐洲專利局框架下對於專利權的保護，特別是在訴訟管轄的問題上¹⁹²。歐洲委員會隨後並公開表示，歐洲專利訴訟條約（EPLA）對於統一歐洲的專利司法體系大有可為的進展，會研究此一進程之可行性。然而，若要使歐洲聯盟加入歐洲專利訴訟條約，仍有組織上的障礙必須要克服¹⁹³。

到了二〇〇六年，歐洲議會決議確立其歐洲專利政策，並促使歐洲委員會研究各種可能的方式以促進歐盟的專利與專利訴訟系統，包含以何種形式參加歐洲專利訴訟條約¹⁹⁴。在眾多討論之下，歐洲委員會提出三種可能的方案給歐洲聯盟各國選擇：一、依照歐洲專利訴訟條約的規定為之；二、在歐盟司法體制下，同時處理歐洲專利與共同體專利；三、綜合歐洲專利訴訟條約與共同體專利司法系統。最後，歐盟國家決定採取第三個選項，並形成歐洲與歐盟專利法院條約草案（draft Agreement on the European and EU Patents Court，EEUPCA）及歐洲與歐盟專利法院法草案（draft Statute of the European and EU Patents Court）¹⁹⁵。

第二款 歐洲聯盟所提出的草案

從一九九七年歐洲委員會所發布的「共同體專利與歐洲專利系統綠皮書（Green Paper on the Community patent and the European Patent System）」以來，歐盟對於歐洲專利政策，即確立創設一個新的「共同體專利」，並同時必須制定一套健全的法律系統，以確保歐洲在整個專利制度保護的完整性。而其對於歐洲專利法院所提出的草案，可分為三個階段。

¹⁹² Stefan Luginbuehl, European patent law, 190(2011)

¹⁹³ Closing remarks at public hearing on future patent policy, Speech/06/453 of Charlie McCreevy, Brussels, 12 July 2006

¹⁹⁴ P6_TA(2006)0416 of 12.10.06, C.1.

¹⁹⁵ Stefan Luginbuehl, European patent law, 192(2011)

第一目 第一階段

在公布共同體專利與歐洲專利系統綠皮書的半年後，歐洲委員會針對歐洲專利制度所存在的缺失做了一項問卷調查，並詢問應如何改進。委員會的目的在於利用廣泛的研究收集資訊以找尋歐洲最需要的專利保護方案，而非只關注歐洲聯盟成員國的意見¹⁹⁶。而其首要確保的就是，共同體專利應該以歐盟規範（European Regulation）的形式存在，蓋歐盟有商品自由流通及對市場競爭之保護等優勢，如此將較能有效實行於歐盟地區¹⁹⁷。然而，其存在的重要問題在於，若要在歐盟的架構下之外建置一個新的法院，是不可能的¹⁹⁸。於是，在綠皮書中即出現了二種不同的計畫版本。

首先是第一個版本，撤銷共同體專利之程序，應向有排他的管轄權之機構為之，而該機構將設置於歐洲專利局之下。而各國的法院則仍保有其對於共同體專利侵權或未侵權，或主張先於專利取得之使用的訴訟¹⁹⁹。若在各國發生侵權訴訟的同時，在歐洲專利局亦發生對於同一專利的撤銷爭訟，則內國法院應停止其侵權訴訟之審理，並等待歐洲專利局作出撤銷該專利與否之結果。而對於歐洲專利局關於撤銷與否之決定若有不服，則應向歐洲法院一審法院（ECJ Court of First Instance）提起上訴。此一計畫係將專利無效之程序排他的以歐盟層級處理之，而其他專利侵權等訴訟程序仍於各國內國層級處理，如此則將專利的民事程序與行政程序清楚區別開來。此種方式早已被批評為是一種沒有效率的作法，然而仍有部分支持的意見，例如德國，蓋其國內之專利爭訟制度，本係以民事、行政程

¹⁹⁶ European Union, Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe, 4, http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com97_314_en.pdf, (last visited Nov 11, 2011)

¹⁹⁷ European Union, Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe, 3, http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com97_314_en.pdf, (last visited Nov 11, 2011)

¹⁹⁸ European Union, Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe, 12, http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com97_314_en.pdf, (last visited Nov 11, 2011)

¹⁹⁹ European Union, Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe, 10, http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com97_314_en.pdf, (last visited Nov 11, 2011)

序二元訴訟區分形式為之²⁰⁰。歐洲委員會這樣的計畫，顯然是要將歐洲專利局納入歐盟結構底下，但其仍有關於共同體專利無效撤銷的問題，亦即內國法院將不再能夠決定共同體專利的無效撤銷爭議，而須交由歐盟層級解決²⁰¹。

在第二個版本中，內國法院在審理專利侵權訴訟時，將有權決定專利撤銷之爭訟，然而該專利撤銷與否之決定，將僅止於該法院所座落之歐盟成員國內發生效力。然而有例外的情況，即侵權訴訟係於被控侵權行為人（即被告）之住所地（須為歐盟成員國）法院繫屬，而侵權行為地則為另一個歐盟成員國者²⁰²。然而，限制內國法院對於專利撤銷之決定所生之效力的結果，將會導致原本在所有歐盟會員國發生效力的共同體專利，只於某些國員國發生效力，此即與共同體專利原先即欲使之統一、平等地在整個歐盟領域發生效力的立意相違背²⁰³。

對於歐洲各國司法管轄權分配的問題，歐洲委員會提出一個有別於前述二個版本的想法：目前支持一審由集中的歐洲法院審理與一審回歸各國法院審理的意見似乎各佔一半，然而，在專利案件審理上有經驗的法官才是該強調的重點。另外亦有認為應以同一訴訟程序審理專利無效及侵權訴訟，如此則排除了計畫中在歐洲專利局的撤銷程序，並需要一個統一的上訴法院受理對一審決定不服所提出的上訴，該上訴法院可能設立於歐洲法院一審法院。此外，另有人建議置於歐洲法院的上訴法院應為法律審²⁰⁴。

無論何種見解，可以確定的是，共同體專利必須是統一發生效力的，而法院對於共同體專利效力之認定亦應有及於整個歐盟領域的效力，且能與現存的專利

²⁰⁰ Stefan Luginbuehl, *European patent law*, 254(2011)

²⁰¹ European Union, *Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe*, 11, http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com97_314_en.pdf, (last visited Nov 11, 2011)

²⁰² European Union, *Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe*, 12, http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com97_314_en.pdf, (last visited Nov 11, 2011)

²⁰³ Stefan Luginbuehl, *European patent law*, 255(2011)

²⁰⁴ Stefan Luginbuehl, *European patent law*, 255(2011)

系統共存²⁰⁵。而在歐洲各國的司法管轄權分配方面，盡可能各國法院皆有能審理專利無效、侵權案件，以及下達效力及於全歐盟領域的禁制令。最理想的情況是，每個國家都有一個法院有能力審理共同體專利所發生的事件。歐洲理事會與歐洲委員會在二〇〇〇年三月於里斯本舉行的會議中，與各國代表討論，期望能在二〇〇一年底前使共同體專利制度生效²⁰⁶。

第二目 第二階段

到了二〇〇〇年八月，歐洲委員會提出了一個共同體專利規範的計畫草案。該計畫的要旨在於，創造該計畫與歐洲專利公約「共生」的局面²⁰⁷，亦即，歐洲聯盟（當時為歐盟共同體，EC）打算加入歐洲專利公約，並使共同體專利與歐洲專利及各國內國專利同時並存。更進一步的說，未來的共同體專利將由歐洲專利局，原則上依照歐洲專利公約授予專利，並同時適用共同體專利的特別規定。而為了創造一個符合成本效益的共同體專利，委員會對於翻譯問題的計畫是，專利必須是以歐洲專利局的三個官方語言之一撰寫而成，並將申請專利範圍翻譯成另外二種官方語言²⁰⁸。

而在司法管轄權分配方面，簡而言之，是要建立一個集中式的二審級「共同體智慧財產法院」，有獨立的程序規定，並有權決定保全程序、判決賠償²⁰⁹。此計畫顯然是受到歐洲專利訴訟條約（EPLA）協商的結果所影響，法院能夠排他的審理專利侵權、有效性、實施專利、合理使用及權利限制等所有與專利相關的案件²¹⁰。

²⁰⁵ Promoting innovation through patents – The follow-up the Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe of 5.12.1999, COM(1999) 42 final, 9.

²⁰⁶ Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000, N 13.

²⁰⁷ CP Regulation proposal (2000), 6

²⁰⁸ Stefan Luginbuehl, European patent law, 257(2011)

²⁰⁹ CP Regulation proposal (2000), 13

²¹⁰ CP Regulation proposal (2000), Arts.30-38

然而，此計畫在歐盟以及歐洲專利局引發強烈的討論。語言方面，有認為歐盟各國的語言不應有任何區別，故不應獨厚歐洲專利局的三種官方語言。而在司法管轄權分配方面，共同體專利應於歐洲法院第一審法院提訴，而忽略地方法院有成本效益高、地方語言、現有的架構、專家等優點，明顯係受到歐洲專利局方面訴訟工作小組的影響。由此可見，對於設立歐洲統一專利法院最大的挑戰即在於語言、審級二大問題之上²¹¹。

在眾人的討論與期待之下，歐洲競爭理事會在二〇〇三年三月採行了另一個政策²¹²。他們決定要先成立一個審理共同體專利的司法專庭，對其決定不服時，再向歐洲法院一審法院上訴。這個專庭稱為「共同體專利法院 (Community Patent Court)」，係附屬設立於歐洲法院一審法院。在法庭上將使用被告住所地歐盟國家的官方語言。這個法院最慢要在二〇一〇年設立完成，在那之前，歐盟國將指定部分國家法院審理共同體專利。在共同體專利的語言方面，向歐洲專利局申請專利時，即必須將申請專利範圍翻譯成所有歐盟的官方語言(目前為二十三種)，除非該成員國聲明不需翻譯成其官方語言。又由於未來歐洲專利局將授予原本的歐洲專利與新的共同體專利，故各國專利局在此將扮演相當重要的地位。詳言之，若是屬於非歐洲專利局三種官方語言的國家者，其內國專利局將可提供依其語言所進行專利檢索的結果(如新穎性要件)；反之，若是屬於歐洲專利局三種官方語言的國家者，其專利檢索的結果將能直接代表歐洲專利局。對此，則有非歐盟成員，但為歐洲專利公約之締約國家提出質疑。蓋若非歐洲專利公約之締約國，歐洲專利局並不能授予該國之專利權，換言之，其內國專利局並未移轉授予專利之權力予歐洲專利局，但竟能由歐洲專利局所授予的共同體專利而於該國受到保護²¹³。然而，這項政策要成功，難度仍然相當高。蓋若此為歐洲聯盟內部之

²¹¹ Stefan Luginbuehl, European patent law, 259(2011)

²¹² Council of the European Union, Community Patent – Common Political approach, Doc. 7159/03, Brussels, 7.3.2003.

²¹³ Stefan Luginbuehl, European patent law, 260(2011)

決定，則歐盟會員國即必須遵守該決定；惟此為一項國際條約，而非僅係歐洲聯盟自己的決定，故可能有許多與此議題不甚相關的政治考量。

在接下來的幾個月中，歐洲委員會進一步於二〇〇三年底發布二個歐洲理事會決議的計畫，其一是建立歐盟專利法院，以及上訴至歐洲法院一審法院（即普通法院）²¹⁴；其二是就共同體專利相關爭議的管轄權議題。然而，這些計畫事實上並沒有受到正式的討論，且未有任何結論產生，共同體專利的計畫就次擱置，同時亦阻礙了歐洲專利訴訟條約（EPLA）的發展。

第三目 第三階段

一直到二〇〇七年的春季，歐盟理事會才又開始討論共同體專利暨司法系統之議題。此時，部分歐盟成員國認為，歐盟司法系統應與共同體專利相互結合，因為欲使共同體專利（歐盟專利）得於歐洲法院提起訴訟，理應將其納入歐洲司法系統當中。因此，歐洲理事會於二〇〇七年十一月決定要盡快重啟共同體專利之進程²¹⁵。

到了二〇〇九年十二月，歐盟理事會提出了最新的共同體專利的計畫²¹⁶。在歐盟的規範底下，該計畫要被採行，必須經過歐盟理事會與歐洲議會共同採用絕對多數（qualified majority）的方式表決。如此，歐洲議會將就共同體專利之規範，有機會予以辯論表決。同時，歐盟理事會決定將排除討論翻譯的問題，而打算將翻譯問題以另一規範獨立規定之。

翻譯的問題，在二〇一〇年六月時，歐盟委員會提出了關於共同體專利翻譯

²¹⁴ CP Court proposal

²¹⁵ Council of the European Union, Progress report on Enhancing the patent system in Europe, Doc.15162/07, 15 November 2007.

²¹⁶ Council of the European Union, Proposal for a Council regulation on the Community patent – General Approach, Doc. 16113/09, ADD 1 (PI 122), 27 November 2009, N 36.

問題的計畫²¹⁷。這個計畫基本上仍是以歐洲專利公約的語言體制為準，亦即共同體專利必須係以歐洲專利局的三種官方語言之一，向歐洲專利局提出申請，並將其申請專利範圍翻譯成另外二種官方語言。至此，歐盟委員會又回到了二〇〇〇年所提出關於共同體專利規範的版本。然而，不同的是，此次的計畫打算建立一套完整的翻譯機制，用來將申請人的專利申請及專利說明書翻譯成所有的歐盟國家語言，且申請人不需要負擔任何費用。這樣的翻譯將於有需要專利資料時提供，並且不會發生任何法律效力。例如，當有侵權訴訟發生時，專利權人將可在被控侵權者的要求下，申請將其共同體專利之全部資料翻譯成訴訟繫屬法院地之官方語言，或被告住所地之官方語言。

關於共同體專利的司法系統，最新的計畫是「歐洲與歐盟專利法院協議（European and EU Patents Court Agreement, EEUPCA）」，共同體專利（community patent）一詞，被後來的「歐盟專利（EU Patent）」所取代。目前這個計畫仍在討論中，並受到歐盟司法部門的審查，檢視其是否合於歐盟法。一旦歐洲與歐盟專利法院（European and EU Patents Court, EEUPC）成立，此即成為該法院的程序規定²¹⁸。

第三款 小結

歐洲專利法院計畫的發展之初，係一方面因歐洲專利局想要改變傳統歐洲專利沒有統一法院的困擾，以致於有對於同一專利各國見解不一的情形，而計畫成立統一審理歐洲專利相關爭訟事件的專利法院；而另一方面，歐洲聯盟眼見歐洲專利之制度亦有所不足，而欲創設出統一共同體專利，以及統一解決專利爭訟事件的歐洲專利法院。二邊各自為政了一陣子之後，終於達成共識，尋求歐洲聯盟與歐洲專利局之合作，在現存的歐洲專利公約之下，以歐洲聯盟之名義加入歐

²¹⁷ European Commission, Proposal for a Council regulation on the translation arrangements for the EU patent of 30 June 2010, COM(2010) 350 final.

²¹⁸ Art. 22(2) draft EEUPCA

洲專利公約，而使歐洲專利局有權力能夠授予傳統的歐洲專利，以及新創設的共同體專利（歐盟專利），以尋求歐洲整體專利保護的最佳化。故未來，專利申請人若欲至歐洲申請專利，將有三種選擇：其一，係直接向欲申請專利保護之國家的專利局申請內國專利；其二，向歐洲專利局申請歐洲專利，並得指定保護於多數個歐洲專利公約締約國，取得多數國家的專利；其三，向歐洲專利局申請歐盟專利，指定保護於歐盟地區，即可取得一個效力及於整個歐盟領域的歐盟專利。

而在歐洲專利法院的設置上，由於歐盟專利已與歐洲專利一樣，統一由歐洲專利局授予，故在最新的「歐洲與歐盟專利法院協議（European and EU Patents Court Agreement，EEUPCA）」草案當中，不但審理歐盟專利所發生之爭訟事件，亦將歐洲專利所生之爭訟事件，納入歐洲專利法院審理。本文下一節開始，即以最新的「歐洲與歐盟專利法院協議」草案為主，介紹目前計畫中的歐洲專利法院就審理專利所生爭訟之架構。

第二節 歐洲專利法院就審理專利所生爭訟之架構

第一項 歐洲專利法院的組織與管轄

第一款 法律基礎與適用範圍

由於歐洲專利法院的設立，必須要得到多數歐洲國家的同意，因此以何種法律基礎為這些歐洲國家訂定該條約以設立歐洲專利法院，即是最基本的問題。而適用歐洲專利法院規定之範圍，從歐洲專利公約締約國在討論歐洲專利訴訟條約（EPLA）到歐盟的最新版本歐洲與歐盟專利法院協議（European and EU Patents Court Agreement，EEUPCA）亦有所不同。

第一目 歐洲專利法院之法律基礎

討論在歐洲設立專利法院，最初步的問題就是，歐洲專利法院的法律基礎為何。早在歐洲專利公約締約國在討論歐洲專利訴訟條約的時代起，即對此有所討

論，應如何訂定如同歐洲專利訴訟條約的國際條約，以及，該訂定之條約是否會與其他國際條約，或甚至是歐盟法相互牴觸。為了處理此一問題，歐洲專利局的行政理事會在其第七十九次會議中，決定交由專利法委員會以修正歐洲專利公約來解決此問題。因此，有了在二〇〇〇年十一月二十九日新增歐洲專利公約第一四九條 a 的規定²¹⁹。該條第一項中，規定歐洲專利公約並不限制任何締約國就歐洲專利之申請，或在歐洲專利公約之下，受內國法所規範的歐洲專利所訂定之特別協議，特別是為設立效力及於所有歐洲專利公約締約國之歐洲專利法院的協議。原本，在歐洲專利公約第二條規定²²⁰，歐洲專利局所授予的歐洲專利，在所有締約國家中，皆與其內國專利有相同之效力；而在有此一規定之後，歐洲專利公約將不再有法律上的障礙以阻止締約國就效力及於所有國家的專利法院為協議。

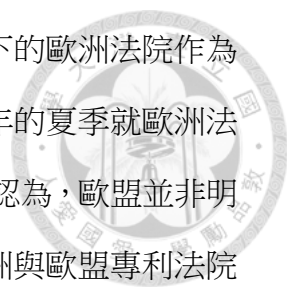
而在歐盟的部分，如前所述，歐盟所計畫的即是以國際條約的形式，設立一個審理歐洲專利與歐盟專利，且有整個歐洲具有排他管轄權的專利法院。惟此涉及一重大問題，即部分歐洲聯盟成員國，並非歐洲專利公約之締約國；而歐洲專利公約之締約國也不全是歐洲聯盟之成員國。故此，在歐盟即產生了法律爭議，蓋似乎不可能在歐盟的架構之外，設立一個具有排他管轄權，而得審理歐盟專利之國際性的法院。再者，在早先版本的歐洲與歐盟專利法院協議草案中，曾有以歐洲法院作為歐洲專利法院之第三審法律審之規定²²¹。這個規定之所以在後來的版本中被大部分國家揚棄，即是因為歐盟條約中，並沒有能讓歐洲法院處理關於「歐洲專利」所發生爭議之法律基礎。這個問題也引發進一步的爭議：為何明明

²¹⁹ 歐洲專利局網站，網址：

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ar149a.html#conv.f159-note>（瀏覽日期：2011/11/21）。

²²⁰ 歐洲專利局網站，網址：<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ar2.html>（瀏覽日期：2011/11/21）。

²²¹ Art. 48 Draft Agreement on the European and EU Patents Court, Council of the European Union, Doc. 11270/08 (PI32), 30 June 2008



是以歐盟條約之形式所設立的歐洲專利法院，竟無法以歐盟之下的歐洲法院作為其第三審法律審？為了釐清這些疑慮，歐盟理事會於二〇〇九年的夏季就歐洲法院與歐洲與歐盟專利法院之相容性的問題發表其意見²²²。他們認為，歐盟並非明顯不能以這種混合式的協議來設立歐洲專利法院。此外，將歐洲與歐盟專利法院作為一個國際性的組織，並不即代表其對於歐洲法院的司法權有所侵害，歐洲與歐盟專利法院的規範只是確定地作為歐洲專利與歐盟專利所發生爭議的標準化法律系統。然而，他們亦不否認目前的歐洲與歐盟專利法院協議仍需修正，以符合歐盟條約。

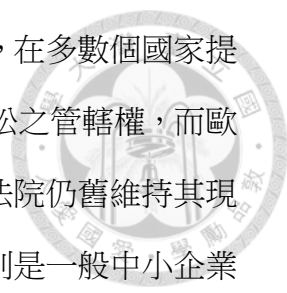
故截至目前為止，設立歐洲專利法院之法律基礎並未完全確立，仍存在著其規範是否合於歐盟法；以及缺乏若有違反歐盟法應如何處理的機制等問題。此部分仍有待後續發展。

第二目 歐洲專利法院之適用範圍

在歐洲專利公約締約國討論歐洲專利訴訟條約時，由於其所欲設立的專利法院本係統一審理歐洲專利之獨立法院，故其適用之對象，原則上即為歐洲專利局依照歐洲專利公約所授予之歐洲專利所生之爭訟。惟在歐盟方面所討論，原為新設之共同體專利所成立之專利法院，在考量實行已久的歐洲專利公約後，即產生不同的意見。

曾有建議，設立具有排他管轄權的歐洲專利法院，應僅審理未來新創設的共同體專利。而對於原有的歐洲專利，則係由各國內國法院保留其原本對於歐洲專利所生之專利侵權與專利無效訴訟之司法管轄權。然而，內國法院對於歐洲專利的此一管轄權，僅限於訴訟的二造當事人就該侵權訴訟在一個國家所提起的第一次訴訟行為，換言之，在第一次起訴之後的其他訴訟行為，即可向歐洲專利法院為之。當然，這個建議並未被接受，蓋對於訴訟之被告而言，原告選擇向內國法

²²² Stefan Luginbuehl, European patent law, 269(2011)



院提起侵權訴訟之行為極容易規避：只要對於原告之歐洲專利，在多數個國家提起專利無效之反訴即可。此時，內國法院將輕易地喪失對該訴訟之管轄權，而歐洲專利法院則必須就該訴訟進行審理。另一種建議則是，內國法院仍舊維持其現有對於歐洲專利所生之專利侵權與專利無效爭訟之管轄權，特別是一般中小企業所有的專利權，其本無提起如此國際規模之訴訟的必要。惟視該案件之嚴重程度而定，若侵權之範圍及於歐盟地區，則專利權人可自行選擇向歐洲專利法院起訴，或仍向對該案具有管轄權的內國法院起訴。這樣的建議，亦產生了質疑。蓋絕大多數的歐洲專利，僅指定保護於少數國家，而不及於所有同時是歐洲專利公約締約國，且為歐盟會員國的國家。此時，若專利侵權發生在這些國家中，則專利權人將喪失向歐洲專利法院提起訴訟之機會，這絕對不是成立歐洲專利法院原本的目的。尤其對於中小企業而言，歐洲專利法院之成立目的之一，就是為了解決其為至各國提訴所耗費之大量金錢成本，若排除其使用歐洲專利法院，則有違其設立之目的²²³。

故在最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案當中，其於第三條即規定：「本協議適用於：a、共同體專利；b、專利的延長保護認證（**supplementary protection certificate issued for a patent**）；c、共同體專利之強制授權；d、在本協議生效前尚未屆滿或在本協議生效後取得的歐洲專利；e、在本協議生效時仍在申請中的專利或在在本協議生效後始提出申請的專利。」本條即明文規定，未來成立的歐洲專利法院將審理關於新創設的共同體專利，以及依原來的歐洲專利公約所取得歐洲專利之所有相關爭議。此外，必須注意的是，內國法院在未來歐洲專利法院成立後，仍有對於其國內專利的專利侵權與專利無效爭訟之管轄權。故當事人若認為其較適合由內國法院進行審理，則可自行選擇依照該內國法之規定，向內國法院提起訴訟。

²²³ Stefan Luginbuehl, *European patent law*, 267(2011)

第二款 法院之審級與配置

設立歐洲專利法院討論之初，就法院應設之審級，及其與內國法院、歐洲法院之關係，有強烈的討論。而到了後期歐盟同意設立結合歐洲專利與共同體專利的歐洲專利法院後，雖然不再對於歐洲專利法院之審級有所爭議，然第一審法院之角色，及應如何配置一審法院仍為最主要的問題。

第一目 歐洲專利法院之審級

在討論歐洲專利訴訟條約之時，對於專利法院之審級，主要分成二種意見。其一，是設立有集中第一審及第二審的專利法院；其二，則是僅有集中第二審的專利法院，第一審仍交由各國法院進行審理，對其決定不服，始向歐洲專利法院提起上訴²²⁴。

支持歐洲專利法院應設置集中第一審及第二審者，其所據理由如下。首先，歐洲專利法院若有集中的第一審，始能確保各國對於專利法院之信賴，並促成有效率之訴訟程序，以及能有快速且高品質的判決。蓋內國法院審理專利案件，最缺乏的就是有審理專利案件經驗的法官，且專利權人必須耗費大量的成本來保護自己的權利。縱使專利法院設置集中的一審法院無法完全解決這些問題，但至少專利權人不需要至不同國家分別提起訴訟，而得於歐洲專利法院一次提起訴訟以保護其於各國的專利權，如此則可省下相當的金錢成本。第二，「選擇法院(Forum Shopping)」的問題，將造成必須花費不必要的成本、時間的延宕、法律的不確定性以及有害商業之活動。只要有多數的法院提供選擇的情形存在，「選擇法院」的問題就會永遠存在。然若將集中的一審法院納入專利法院系統，則將可解決此一問題。第三，內國法院係依其各自不同的程序規定來處理專利相關爭訟，故與集中第一審的專利法院相較，難以維持其一貫性。縱使令內國法院依相同的程序規定來處理專利爭訟，惟其內國法院傳統仍會影響專利爭訟之程序，其結果並沒

²²⁴ Structure paper, EIPR, 22, S-4 to S-5; Stefan Luginbuehl, European patent law, 198-207(2011)

有不同。此外，要使原屬不同司法體系的各國內國法，依相同的規定來審理專利爭訟事件，亦為相當困難的事情。

而認為應僅設置集中第二審者，其所據理由如下。首先，一個單一的歐洲專利法院系統將與歐洲專利公約的基本架構產生衝突。蓋歐洲專利公約的基本立場，即是統一授予專利權，而所授予的專利權則與各國自行授予之內國專利無異。故專利權之執行是各國法院的權限，一個判決效力及於所有國家的歐洲專利法院，有違此一精神。第二，設置集中專利法院的重要目的之一，即在於統一見解，但實際上大部分的訴訟會在第一審的階段就結束，不論是和解或是第一審法院的判決。尤其是對於一般中小企業來說，各國的第一審法院，不但程序較為熟悉，且有語言優勢，最重要的是，能就近在本國提起訴訟以保護自己的專利權，對專利權人來說，極其方便。而對於見解會發生歧異的問題，只要有集中的上訴法院，即可解決。第三，歐洲身為全世界三大專利地區之一，可以想見整個歐洲專利案件量之龐大。若以集中的第一審專利法院來審理所有專利相關的爭訟案件，實有案件量負荷過大的危險。而若以各國法院作為專利案件的第一審法院，則可大量的消化整個歐洲的專利案件，而讓真正有爭議、有需要統一見解的案件，才需要上訴至歐洲專利法院。第四，各地的一審法院，除了就專利所生之爭議外，亦將審理不屬於歐洲專利法院所管轄的案件類型，例如競爭法。此時若就同一專利，同時發生不同類型的爭訟案件，由各國作為第一審法院，將可避免有此平行訴訟發生的情形。第五，歐洲專利法院僅設第二審法院，相較於設立一個有完整一、二審的法院，較能節省成本，且大部分案件將能於各國所作的第一審法院判決解決，而不需要上訴至第二審的歐洲專利法院，如此即能節省設立法院之成本。第六，目前各國仍有能力自行審理國內的專利案件，而若要維持內國法院審理專利案件的能力，就必須使其繼續審理專利案件，故應僅設立集中第二審的歐洲專利法院，而讓各國法院維持對於專利案件第一審的管轄權。

綜上所述，歐洲專利之司法系統，若僅設立集中第二審的歐洲專利法院，而仍將專利案件的第一審交由各國法院所審理，其最大的優點在於能夠利用現存且

較完善的內國司法體系，其內國法院的專業是受到保證的，這也反應在使用者的心態上，尤其是一般中小企業作為專利權人者，其權利係在該國家內受到保護，此時專利權人應會想要在習慣的法院起訴，而非獨立的歐洲專利法院。然而，由各國法院作為專利案件的第一審法院，最大的問題就在於，由不同的法律系統進行審理，容易產生見解歧異的情形。此種問題，若由歐洲專利法院集中審理專利第一審案件，縱仍不免有法律見解不同的機會，但其情形將大為減緩，且作為上訴法院的第二審法院，亦可作為統一解釋法律的角色。

如此設立僅有第二審的歐洲專利法院，而以各國之內國法院作為專利案件的第一審法院的爭論，到了歐盟的「歐洲與歐盟專利法院協議」時，已不再發生。而新的趨勢，則是打算將內國法院作為歐洲專利法院第一審法院的分院²²⁵。因此，在最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案第四條中規定：「本法院將由第一審法院、上訴法院及秘書處所組成。」即明文規定未來的歐洲專利法院將集中審理專利案件之第一審及第二審。惟各國至少在一定期間內，對於內國法院審理歐洲專利的專利侵權與專利無效訴訟仍有所需求，故歐洲與歐盟專利法院協議草案第五十八條亦設有過渡規定：「在條約生效後七年內，歐洲專利的侵權與無效程序仍得由歐洲專利公約締約國的內國法院或其他有權機關管轄。」

第二目 分院之配置

承前所述，歐洲各國的內國法院的方便性等優點不容忽視，惟在歐洲專利法院基本上確立設置集中第一審、第二審之法院後，就此問題，歐洲專利訴訟條約所採行的建議則是，設置歐洲專利法院第一審的中央本院，以及各地區的地區分院²²⁶。如此一來，不但可以滿足集中第一審專利法院的要求，亦可表明即使採取分散式的架構，仍不需要各國內國法院作為專利法院的第一審法院。此規定亦為

²²⁵ Stefan Luginbuehl, *European patent law*, 270(2011)

²²⁶ Art. 10 (2) EPLA, The Administrative Committee shall have the power to set up or discontinue Regional Divisions of the Court of First Instance in accordance with the Statute.

歐洲與歐盟專利法院協議所接受，而於協議草案第五條第一項規定²²⁷：「第一審法院必須由中央本院及地方與地區分院所組成。」其條文所指的地區分院（Regional Divisions），係指為二個以上的多數國家所設立的分院；而地方分院（Local Divisions），則係指於單一國家所設立的分院。至於設立分院與否，則由一個或二個以上的歐洲與歐盟專利法院協議締約國自行提出申請，其欲通過申請，唯一的要求就是申請時必須明確指出該地方或地區分院有幾個席次²²⁸。而是否提出申請於該國家設置地方或地區分院，則為各締約國之「權利」。

由於一個國家必須要指派人員，以及提供必要的設備以設置一個地方分院，故維持該地方分院所必要之設備與人員所須花費的費用，是否必須由該國家自行提供，即為一大問題。蓋地方分院之設置，若可以由其他締約國或甚至由歐洲聯盟提供補助，則可能會有一些國家，基於其他政治上之原因，即使沒有設立地方分院之需求，亦提出設置地方分院之申請。此外，亦有疑慮這些分院的法官是否有足夠的能力，以滿足大眾對歐洲專利法院的期待。對此，歐洲與歐盟專利法院協議草案即於第五十八條第三項規定²²⁹：「在協議生效後七年的過渡期間當中，若地方分院於協議生效前三年，每年所受理的案件少於五十件者，應：a、有二位由法院池選任的非締約國籍的法官；或b、加入地區分院以達到每年受理五十件案件以上的量。」

相對於地方分院，歐洲與歐盟專利法院協議則不要求設置地區分院的條件，在這樣的規範之下，一些專利訴訟案件量較少的國家，即有強烈的動機聚集而要求設置地區分院。話說回來，光就維持地方分院的成本考量，若設置地方法院的國家必須自行負擔其成本，則每年少於五十件專利訴訟案件的國家，是否還會基

²²⁷ Art. 5 (1) EEUPCA, The Court of First Instance shall comprise a central division as well as local and regional divisions.

²²⁸ Art. 13(1) draft Statute of the EEUPC.

²²⁹ Art. 58(3) EEUPCA.

於政治上的理由而選擇申請設立地方分院，是值得懷疑的²³⁰。

此外，針對專利訴訟案件量原本就很多的國家，歐洲與歐盟專利法院協議草案則有規定²³¹，締約國若於協議生效前或協議生效後連續三年，每年受理專利訴訟案件達一百件以上，則可申請設立複數的地方分院，最多不能超過三個。惟其用語係以 *commence*（受理），而非以 *has dealt*（已經處理），這意謂著一百件案件的計算將更容易達成。蓋於該國家內國法院及歐洲專利法院第一審分院所提起的訴訟皆能算在內，若如此，照原本的估計只有法國、德國二國可能有設立二個以上地方分院的需求，會因為這個用語的不同，而有其他國家，如英國、意大利或荷蘭，有資格申請設立多於一個地方分院。

第三款 技術法官與法官之選任

設立一個國際性的專利法院，其法官之選任，必須要能滿足不同國家的要求，故為相當重要的問題。此外，在各國不同的法制間，有國家設有技術法官以審理具有高度技術性質的專利無效爭訟，而其他國家則未有如此設計。故未來將成立的歐洲專利法院，是否應於法院中設置技術法官，又若設有技術法官，其與法律法官在法庭中的配置應如何，亦為重要的問題。

第一目 技術法官

在早期討論歐洲專利訴訟條約之時，就對於歐洲專利法院是否應設置技術法官有所爭論。有對技術法官提出質疑者，認為技術法官對於訴訟上所必要的程序規定並不專業，如此似有害於當事人訴訟上之權利。此外，技術法官即使對於某領域再專業，亦不可能精通所有的技術領域，與其在發生不同領域的專利案件時讓不同的技術法官審理，不如在各別的訴訟中，直接從最專業的機構組織中，請

²³⁰ Stefan Luginbuehl, *European patent law*, 273(2011)

²³¹ Art. 5(3) EEUPCA

最優秀的專業技術人員來法庭進行鑑定或作為鑑定證人等訴訟程序²³²。然而，事實上有很多國家在審理專利侵權與專利無效訴訟的程序中，由於法律法官與技術法官的合作，而收到良好的成效。最大的優點即在於，法院審理案件的速度、判決的品質與程序進行的效率將會大幅提升，且法院將不需要再從法院外尋找專利來幫助訴訟程序的進行。

技術法官必須要是在某一技術領域中的專家，並且為了能夠任事於歐洲專利法院，技術法官亦必須要懂得專利法的基礎知識，以避免一般人對技術法官的認知，就是他們對於法律專業素養的缺乏。而技術法官最主要的任務在於，解釋關於該專利訴訟中技術方面的問題給其他的同僚，並指出是否有技術上的陷阱，以確保法庭上的所有法官都能正確且快速地明瞭關於該案的技術要點。當然，作為一位法官，技術法官必須參與歐洲專利法院的判決。此時，法律法官就要能夠確保技術法官對於法律上的爭點有所理解。

然而，技術法官與其他法院專家並不相同。法院專家係就某個限定的領域特別專精，並為法院請來就特定的高度技術問題來回答，而與技術法官的定位並不相同。因此，歐洲專利法院即使已有技術法官之設置，未來在必要的情況下，仍會有請其他法院專家來法院協助訴訟的可能。當然，不可避免的情況是，技術法官要審理其所擅長領域的案件。蓋技術法官較一般法律法官瞭解技術領域，係為設置技術法官的一大目的，當然不能夠讓一位精通生化領域的技術法官來審理有關通訊科技專利的專利侵權訴訟，如此即失去設置技術法官的意義²³³。

依照最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案第十條之規定，法院必須由法律法官與技術法官所共同組成，而技術法官必須專精某一技術，並領有大學學位，且對民事法與程序法具有相當的知識²³⁴。此外，技術法官亦有另一種屬於「半職法

²³² Jochen Pagenberg, *The First Instance European Patent Court - A Tribunal Without Judges and Attorneys?*, 31 IIC 481 (2000), P488

²³³ Stefan Luginbuehl, *European patent law*, 230-232(2011)

²³⁴ Art. 10(1)(3) draft EEUPCA, *The Court shall comprise both legally qualified judges and*

官（part-time judges）」，亦即在有需有該技術領域時，始任命其至該法院作為技術法官進行審理²³⁵。



第二目 選任法官

承前所述，依照最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案第十條之規定，法院必須由法律法官與技術法官所共同組成，法官必須就專利訴訟領域有高標準的能力與經驗²³⁶，並且精通至少一種歐洲專利局的官方語言，始能就任為歐洲專利法院的法官。而被任命為法官的條件，法律法官必須要有締約國的法官資格²³⁷，而技術法官必須專精某一技術，並領有大學學位，且對民事法與程序法具有相當的知識。而除了一般的法官任命條件之外，更建立了所謂的「法官池（pool of judges）」，裡面包含有法律法官以及技術法官，作為備用的法官人選。最重要的是，要確保在法官池裡面，在每一種科技領域中，至少要有一個有資格擔任技術法官的人²³⁸。惟究竟區分為多少種科技領域，則仍未有定見。

其中，法律法官係可以同時作為內國法院的法官；而屬於「半職法官

technically qualified judges. Technically qualified judges shall have a university degree and proven expertise in a field of technology. They shall also have proven knowledge of civil law and procedure.

²³⁵ Art. 3(7) draft Statute of the EEUPC, Part-time technically qualified judges shall be appointed as judges of the Court and included in the Pool of Judges on the basis of their specific qualifications and experience. The appointment of these judges to the Court shall ensure that all fields of technology are covered.

²³⁶ Art. 10(1) draft EEUPCA, The Court shall comprise both legally qualified judges and technically qualified judges. Judges shall ensure the highest standards of competence and proven experience in the field of patent litigation.

²³⁷ Art. 10(2) draft EEUPCA, Legally qualified judges shall possess the qualifications required for appointment to judicial offices in a Contracting State.

²³⁸ Art. 13(2) draft EEUPCA, The Pool of Judges shall be composed of all legally qualified judges and technically qualified judges from the Court of First Instance who are full-time judges of the Court. Moreover, it shall comprise technically qualified judges who are part-time judges of the Court. It shall be ensured that the Pool of Judges includes at least one technically qualified judge with qualifications and experience per field of technology.

(part-time judges)」的技術法官，亦可為與法官事務不相衝突的工作²³⁹。這樣的規定，也開了一個門，使歐洲專利局申訴部門的人員，將有機會成為歐洲專利法院的技術法官。而這樣任命的法官，即更加必須確認其獨立性與公平性。

前已提及，約有百分之九十的專利相關爭訟會於少數國家如德國、法國、荷蘭及英國提出；而其他的三十幾個歐洲專利公約締約國則分擔剩餘的百分之十，大約是每年一百五十到二百件左右。而有許多國家，每年所受理的專利侵權訴訟與專利無效訴訟，大約只有一件而已²⁴⁰。為了強化並增加各國對於專利相關訴訟的專業程度，以確保各個有能力、有經驗審理專利相關訴訟的法院係平均散布於各個地區，故有建議必須有訓練法官的架構。訓練的重點在於：在內國專利法院或歐洲專利法院第一審法院(分院)實習，並實際聽取相當數量的專利訴訟案件；強化語言能力；專利法的技術方面；技術法官就民事訴訟程序的知識及經驗；準備候補法官。此外，法官的訓練是持續性的，法院的法官必須要有定期的會議，討論專利法的發展以及確保司法的一貫性²⁴¹。

而歐洲專利法院的法官將會來自於不同國家，來自不同文化的法官，將會確保—甚至在第一審法院—促成共同的法律體系。法官的任期為六年，並有可能連任²⁴²。而法官池的法官，則會依照第一審法院院長的指派，分配到不同的分院。分配的考量，會特別就各法官所熟悉的語言，蓋各地方分院或地區分院所使用的語言，原則上就是該院所位於之歐洲與歐盟專利法院協議締約國的官方語言

²³⁹ Art. 12(3)(4) draft EEUPCA, The exercise of the office of legally qualified judges shall not exclude the exercise of other judicial functions at the national level. The exercise of the office of technically qualified judges who are part-time judges of the Court pursuant to Article 13, paragraph 2, shall not exclude the exercise of other functions provided there is no conflict of interest.

²⁴⁰ 歐洲專利局網站，網址：<http://www.epo.org/news-issues/news/2007/20070725.html> (瀏覽日期：2011/11/22)。

²⁴¹ Art. 14 draft EEUPCA

²⁴² Art. 3(4) draft Statute of the EEUPC, The judges shall be appointed for a period of six years. They may be reappointed.

²⁴³。這對於一些比較罕見語言的分院，要找到足夠的具有任命資格的法官，可能會產生困難。



第三目 法院組成

依照最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案之規定，不論第一審法院或上訴法院，應由不同國籍的法官所共同組成。如前所述，第一審法院的地方分院，若係屬在協議生效後七年的過渡期間當中，於協議生效前三年，每年所受理的案件少於五十件者，依歐洲與歐盟專利法院協議草案第五十八條第三項之規定，若不願加入其他地區分院，則應有二位由法院池選任的非締約國籍的法官。這表示，在某些專利訴訟案件量大的國家，如法國、德國，或可能包含義大利、荷蘭及英國，由於將設立的地方分院每年所受理的專利相關案件多於五十件，其法院之組成將不太相同。這些國家的地方分院，將會由二位締約國的內國法官，與一位來自於法官池的不同國籍法官所組成²⁴⁴。

而地區法院的法官組成，將由地區中的歐洲與歐盟專利法院協議締約國家法官名單中的二位，再加上一位由法官池中選出的非這些國家國籍的法官所組成²⁴⁵。最後是中央本院的法官，將由法官池中選出對於該案之技術領域中有資格與經驗的二位法律法官及一位技術法官所組成²⁴⁶。此外，於歐洲專利法院第一審法

²⁴³ Art. 29(1) draft EEUPCA。

²⁴⁴ Art. 6(2) draft EEUPCA, Any panel of a local division shall sit in a composition of two permanent judges, who shall be nationals of the Contracting State hosting the division concerned, and one judge from the Pool of Judges.

²⁴⁵ Art. 6(4) draft EEUPCA, Any panel of a regional division shall sit in a composition of two permanent judges chosen from a regional list of judges, who shall be nationals of the Contracting States concerned, and one judge from the Pool of Judges who shall not be a national of the Contracting States concerned.

²⁴⁶ Art. 6(6) draft EEUPCA, Any panel of the central division shall sit in a composition of two legally qualified judges and one technically qualified judge allocated from the Pool of Judges with qualifications and experience in the field of technology concerned.

院時，雙方當事人亦得於訴訟中合意由一位法官，獨任審理該訴訟²⁴⁷。而上訴法院，則必由五位法官審理，其中包含有三位法律法官，以及二位技術法官²⁴⁸。



第二項 專利無效之行政程序

第一款 異議程序

欲使專利權歸於無效，除了向法院提起專利無效訴訟之外，就是在一定期間內，得向專利局所提起的異議程序。而在歐洲專利法院成立後，因其專利權之授予，係依照歐洲專利公約之規定，故就異議程序的規定，原則上亦依據歐洲專利公約之規定為之。本文即以歐洲專利公約之規定介紹之。

依歐洲專利公約第九十九條之規定，在專利權之授予公告於歐洲專利公報後的九個月內，任何人均得在繳納費用後，向歐洲專利局提出異議²⁴⁹，以撤銷該歐洲專利局所授予的專利。此一程序之主要目的，在使大眾有補充和糾正審查之作用，亦即公眾審查。而在未來的歐盟專利與歐洲專利法院設立後，歐洲專利局所受理異議程序之專利，即包含歐洲專利與歐盟專利。異議程序與至各國提起的專利無效訴訟，最大的差異在於，其對於該專利所被授予的所有締約國家均發生效力²⁵⁰。此在原有的歐洲專利制度之下，係有統一的效力，而與各國的專利無效訴訟僅就該國發生效力有很大的不同。然而，在未來統一的歐洲專利法院設立後，異議決定與歐洲專利法院判決之差異，就僅為行政機關與司法機官所為決定之差異而已。最後，異議程序之兩造當事人為異議人與專利權人²⁵¹。

異議之理由，可歸納為下列三種²⁵²：一、係爭專利依歐洲專利公約第五十二

²⁴⁷ Art. 6(7) draft EEUPCA

²⁴⁸ Art. 7(1) draft EEUPCA

²⁴⁹ Art. 99(1) EPC

²⁵⁰ Art. 99(2) EPC

²⁵¹ Art. 99(3) EPC

²⁵² Art. 100 EPC

條至五十七條之規定，係屬不得取得專利權；二、該專利所示之發明，並未明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施；三、係爭專利超出專利申請之範圍，或申請人係分案申請（**divisional application**）而後申請案超出前申請案之範圍。而歐洲專利局的異議部門一旦受理異議，就必須予以審查。審查過程中，於必要時應請兩造當事人到場陳述意見。異議部門之審查，只要合於一項異議理由，即應將該專利予以撤銷。反之，則應駁回該異議。在異議進行中，專利權人若申請更正其專利，此時，若該專利之更正符合公約的規定，則異議部門得依規定維持該專利；若該專利之更正不符合公約的規定，則應撤銷該專利²⁵³。

異議部門的異議決定，若係依公約第一百〇一條第三項 a 之規定維持專利者，應於異議之決定確定後，盡可能快速地将修正後的專利內容公告於專利公報²⁵⁴。而異議程序的兩造當事人必須自行負擔各自的費用，除非異議部門依照衡平之原則，始能下命令以不同的分配方式，由兩造當事人負擔²⁵⁵。（**rule 88**）

另外，異議程序期間一旦屆滿後，任何人皆不得再向歐洲專利局提出異議。惟在例外的情況下，該專利在異議程序進行中，符合下列情況者，任意第三人即使在異議期間屆滿後，仍得介入(**intervention**)異議程序中：一、該第三人就同一專利，被控侵害其專利者；二、專利權人對其請求停止侵權行為，而該第三人認為其未侵害該專利。而該介入一旦被異議部門所受理，則視為與異議程序相同²⁵⁶。

而專利權人之專利被提起異議之後，若其不願意專利權整個被撤銷，亦得選擇限縮其申請專利範圍（**claim**），而其結果，即係異議部門「部分地」撤銷該專利，而仍維持該專利的剩餘部分²⁵⁷。

²⁵³ Art. 101 EPC

²⁵⁴ Art. 103 EPC

²⁵⁵ Art. 104 EPC

²⁵⁶ Art. 105 EPC

²⁵⁷ Art. 105a EPC



第二款 申訴程序

任何當事人對於歐洲專利局之受理申請部門、審查部門、異議部門及法務部門等所為不利於己之決定有所不服時，均得於收到決定書後兩個月內向申訴委員會（Board of Appeal）以書面提出申訴以求救濟。申訴之理由書則最遲應於該項通知日起四個月內提出之²⁵⁸。之所有以此二種不同期限之規定者，乃在於使申訴人有充分之時間準備答辯狀。申訴之申請如不合規定或理由不充分者，則應予以駁回，反之，如申訴有理由，則具有中止被申訴之決定的效力，換言之，該決定即不能被執行²⁵⁹。至於申訴委員會對於申訴有理由者，得自行作最後之決定，亦得發回原決定部門重新作決定。當申訴委員會選擇自行做出決定時，則其本身將行使原決定部門之權限；若發回原決定部門重新作決定者，則原決定部門應依該委員會所具發回之理由重新決定²⁶⁰。申訴後之決定，應以書面附具理由通知當事人，並應予以公告。

此外，為了確保法律之統一適用，或為了解決重要之法律觀點之問題，申訴委員會得主動或基於申訴當事人之要求，將任何問題訴諸於擴大申訴委員會（The Enlarged Board of Appeal）做成決定以統一法律之適用。申訴之當事人亦即當然地成為擴大申訴委員會程序之當事人。而擴大申訴委員會之決定，就申訴部分對於申訴委員會具有拘束力。當兩個申訴委員會就同一法律觀點有不同的決定時，歐洲專利局局長亦得就此一法律觀點提交擴大申訴委員會統一處理之²⁶¹。

²⁵⁸ Art. 107、108 EPC

²⁵⁹ Art. 106 EPC

²⁶⁰ Art. 111 EPC

²⁶¹ Art. 112 EPC

第三項 專利相關訴訟程序

第一款 審理訴訟類型

第一目 所受理之訴訟類型

歐洲專利法院對於關於歐洲專利以及歐盟專利所生之相關訴訟，具有排他的管轄權，但並非只要與歐洲專利或歐盟專利牽扯上關係之訴訟，即排他的歸由歐洲專利法院審理。依最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案第十五條之規定，歐洲專利法院對於下列的訴訟事件，始具有排他的管轄權：一、專利侵權訴訟與延長保護認證（supplementary protection certificates）相關訴訟，包含授權之反訴及聲明專利未侵權之訴訟；二、對於禁制令與保全程序之訴訟；三、專利無效之訴訟或反訴；四、對於專利申請案公開後所受損害所提的補償訴訟；五、專利先使用之訴訟；六、就共同體專利強制授權之核准與駁回所提起的訴訟；七、關於共同體專利之授權金所提起的訴訟²⁶²。

依該條之規定，歐洲專利法院具有排他的管轄權之訴訟種類，包含有專利侵權訴訟、確認無侵害專利權訴訟、就法院之強制處分所提起之訴訟、專利無效訴訟或甚至就國家對於強制授權之准駁所提起之訴訟。由此可見，歐洲專利法院所審理之訴訟，以我國傳統之訴訟類型來區分，包括民事給付訴訟、民事確認訴訟以及具有對世效力的行政訴訟。惟歐洲專利法院並不依此區分，而直接以該法院審理上述所有案件類型。惟此並未包含所有與專利相關的訴訟，之所以有其他訴訟類型未被包含在內，其原因係未被包含在內的訴訟，原則上係依各國法規進行處理，而不需有統一的規範暨統一的法院處理之。如專利權之歸屬，或專利授權契約所生之爭議，於國際條約中，亦多係使各國自行決定，而未有統一之規定。

第二目 管轄法院

關於向歐洲專利法院提起訴訟，其管轄法院如何決定之問題，依最新的歐洲

²⁶² Art. 15(1) draft EEUPCA



與歐盟專利法院協議草案第十五條 a 第一項之規定，就專利侵權訴訟與聲明不侵權訴訟、對於保全程序之訴訟、專利申請案公開後所受損害之補償訴訟，以及專利先使用之訴訟，應向侵權行為發生地的締約國地方分院或締約國所屬地區分院起訴，或向被告住所地的締約國地方分院或締約國所屬地區分院起訴。若被告住所地係在締約國領域之外，則應向侵權行為發生地的締約國地方分院或締約國所屬地區分院起訴。又若該締約國並未設有歐洲專利法院的地方分院，亦未參與任何地區分院，該訴訟即應向中央本院提起之²⁶³。

在侵權訴訟中，對於專利有效性有所質疑，而提起專利無效之反訴時，依歐洲與歐盟專利法院協議草案第十五條 a 第二項之規定，地方或地區法院應從下列三種情況擇一處理：一、繼續進行專利侵權訴訟之訴訟程序，並向歐洲專利法院第一審法院院長請求從法官池中指派在該案所牽涉之技術領域中具有技術法官資格與經驗的法官，來協助審理反訴；二、將專利無效之反訴移送歐洲專利法院第一審中央本院進行審理，並將原專利侵權訴訟停止訴訟或繼續進行訴訟程序；三、得到二造當事人的同意後，將侵權訴訟與專利無效之反訴一併移送至歐洲專利法院第一審中央本院進行審理²⁶⁴。

而依歐洲與歐盟專利法院協議草案第十五條 a 第三項之規定，提起聲明專利未侵權之訴訟、專利無效之訴訟（不包含專利無效之反訴）、就共同體專利強制授權之核准與駁回所提起的訴訟或關於共同體專利之授權金所提起的訴訟者，必須向歐洲專利法院第一審中央本院提起訴訟。除此之外，若欲提起這幾種訴訟，必須要是同一當事人就同一專利，在此之前並未於地方或地區分院提起專利侵權訴訟者，始得提起²⁶⁵。且這幾種訴訟，並不以原告於向歐洲專利法院起訴之前，先向歐洲專利局提起異議程序為必要²⁶⁶。

²⁶³ Art. 15a(1) draft EEUPCA

²⁶⁴ Art. 15a(2) draft EEUPCA

²⁶⁵ Art. 15a(3) draft EEUPCA

²⁶⁶ Art. 15a(7) draft EEUPCA

又專利無效之訴訟已於歐洲專利法院第一審中央本院提起者，關於同一當事人對於同一專利所欲提起之專利侵權訴訟，仍得依歐洲與歐盟專利法院協議草案第十五條 a 第一項之規定，向地方或地區分院提起訴訟。此時，該地方或地區分院仍得依歐洲與歐盟專利法院協議草案第十五條 a 第二項之規定考量，從三種方式擇一處理²⁶⁷。此外，向歐洲專利法院第一審中央本院提起聲明專利未侵權之訴訟，一旦在起訴後三個月內，同一當事人或專屬授權的被授權人對於聲明專利未侵權之人，於地方或地區法院就同一專利提起專利侵權訴訟時，則中央本院所審理之聲明專利未侵權之訴訟，即應停止訴訟程序²⁶⁸。

最後，上述所有類型的訴訟事件，皆能由雙方當事人合意管轄法院，包括於某地方或地區法院，甚至由中央本院管轄²⁶⁹。而任一當事人皆必須將其於歐洲專利局所為之程序通知歐洲專利法院，法院並得決定，於預期歐洲專利局將會很快地做出決定時，停止該訴訟程序²⁷⁰。

第二款 當事人及語言

第一目 訴訟當事人與代理人

有資格作為歐洲專利法院的訴訟當事人者，原則上係任何的自然人或法人均有資格於歐洲專利法院提起訴訟，或作為訴訟之被告以防禦自己的權利，或為其他程序事項以及救濟行為²⁷¹。而專利權已專屬授權的被授權人，除專利權人與被授權人之間的契約有相反之規定外，將有如同專利權人之地位而得於歐洲專利法院為前述之行為；而專利權係非專屬授權的被授權人，則無權為該行為，除非於

²⁶⁷ Art. 15a(4) draft EEUPCA

²⁶⁸ Art. 15a(5) draft EEUPCA

²⁶⁹ Art. 15a(6) draft EEUPCA

²⁷⁰ Art. 15a(8) draft EEUPCA

²⁷¹ Art. 27(1) draft EEUPCA

授權契約中明確賦予非專屬授權的被授權人向法院為該行為之權利²⁷²。

此外，若該於歐洲專利法院之訴訟係由被授權人所提起，專利權人則有權參與該訴訟，而作為當事人之一方²⁷³。此時，若專利權人並未參與該訴訟而作為當事人之一方時，於該訴訟中之對造，即使對於係爭專利之專利有效性有所質疑，亦不得對於係爭專利之專利有效性問題有所爭執。若欲對係爭專利之專利有效性爭執者，則必須直接向專利權人提起訴訟²⁷⁴。

而當事人欲於各締約國，向歐洲專利法院提起訴訟，必須委任律師行之²⁷⁵。而律師的資格，則必須是依照歐洲專利公約第一三四條之規定，係歐洲專利局之專業代理人的歐洲專利律師，並有資格為歐盟專利訴訟者；或依法院程序規則，有資格於言詞辯論程序中發言的專利律師²⁷⁶。依此規定，未來於歐洲專利法院提起專利相關訴訟者，係強制由律師代理，而作為專利訴訟律師的資格，則由歐盟委員會決定，該名單並應於歐洲專利法院中登記²⁷⁷。

第二目 訴訟所使用的語言

前文曾經提過，歐洲專利法院第一審法院各地方、地區分院的法官係依照第一審法院院長的指派，將法官池的法官分配到不同的分院。分配的考量，會特別就各法官所熟悉的語言，蓋各地方分院或地區分院所使用的語言，原則上就是該法院所位於之歐洲與歐盟專利法院協議締約國的官方語言²⁷⁸。這對於一些比較罕見語言的分院，要找到足夠的具有任命資格的法官，可能會產生困難。而在上訴

²⁷² Art. 27(2)(3) draft EEUPCA

²⁷³ Art. 27(4) draft EEUPCA

²⁷⁴ Art. 27(5) draft EEUPCA

²⁷⁵ Art. 28(1) draft EEUPCA

²⁷⁶ Art. 28(2)(2a) draft EEUPCA

²⁷⁷ Art. 28(3) draft EEUPCA

²⁷⁸ Art. 29(1) draft EEUPCA

程序進行中，所使用的語言，原則上即與第一審程序相同²⁷⁹。這將產生一個嚴重的危險，因第一審程序將有可能於歐盟所有二十三種語言的地方或地區分院提起，換言之，上訴到第二審程序時，第二審法院的法院即必須擔任翻譯者的角色，將訴訟上所使用之語言，翻譯成第一審程序中所使用的語言。其特別困難之處，在於若第一審程序係於使用非廣泛流通於歐盟之語言的法院提出時，第二審訴訟程序的難度將大為增加。

此外，當事人於歐洲專利法院第一審的地方或地區分院時，在法院有能力且許可的情況下，雙方得同意於程序進行中使用係爭專利被授予時之程序所使用的語言。若法院無法認同當事人的選擇，則當事人得要求將係爭案件移送至第一審之中央本院進行審理²⁸⁰。另外，地方或地區分院於當事人之一方或兩造當事人共同的要求下，得在考量便利性與公平性因素後，決定於程序進行中使用係爭專利被授予時之程序所使用的語言²⁸¹。

而在歐洲專利法院第一審中央本院所進行之訴訟程序，其所使用的語言，係該專利所被授予時所使用的語言²⁸²。在這其中大約有三分之二的案件，會是以英文作為專利授予時所使用的語言。在歐洲專利局非正式的統計資料中，有大約百分之七十的專利是以英文所授予的。如此的規定，將使當事人不會去選擇至地方或地區分院以不同的語言提起第一審訴訟程序，而直接於中央本院以該專利所被授予時所使用的語言（通常是英文）進行訴訟程序²⁸³。

第三款 法院審理

第一目 法院得判斷專利有效性

²⁷⁹ Art. 30(1) draft EEUPCA

²⁸⁰ Art. 29(3) draft EEUPCA

²⁸¹ Art. 29(4) draft EEUPCA

²⁸² Art. 29(5) draft EEUPCA

²⁸³ Stefan Luginbuehl, European patent law, 279(2011)

對於歐洲專利法院是否得判斷專有效性問題，早期即有爭議，有認為專利有效性之判斷，將直接使專利權歸於無效，故應由歐洲專利局為之，而非由主要審理專利侵權訴訟的歐洲專利法院判斷之；另一派則認為，應直接賦予歐洲專利法院判斷專利有效性問題之權力。而該爭議之結果，係大多數人認為前者之方式沒有效率，故採後者，使歐洲專利法院直接判斷專利之有效性問題，已如前述。故依歐洲與歐盟專利法院協議草案第三十八條 a 第一項之規定，歐洲專利法院得於當事人直接提起專利無效訴訟，或提起專利無效之反訴時，決定系爭專利之有效性問題。並得認定系爭專利之全部無效，或僅認定系爭專利之一部無效²⁸⁴。一旦該專利被歐洲專利法院認定為無效，即視為自始未取得該專利²⁸⁵。該專利無效之認定已為最終決定，法院即應通知歐洲專利局；特別是在法院認定歐洲專利無效之部分，除通知歐洲專利局外，並應通知該歐洲專利所授與專利權的各國專利局²⁸⁶。

而地方或地區分院對於當事人就專利有效性問題提起專利無效之反訴時，應依歐洲與歐盟專利法院協議草案第十五條 a 第二項之規定處理，已如前述。故地方或地區法院應從下列三種情況擇一處理：一、繼續進行專利侵權訴訟之訴訟程序，並向歐洲專利法院第一審法院院長請求從法官池中指派在該案所牽涉之技術領域中具有技術法官資格與經驗的法官，來協助審理反訴；二、將專利無效之反訴移送歐洲專利法院第一審中央本院進行審理，並將原專利侵權訴訟停止訴訟或繼續進行訴訟程序；三、得到二造當事人的同意後，將侵權訴訟與專利無效之反訴一併移送至歐洲專利法院第一審中央本院進行審理。依此規定，設置地方或地區法院的國家，遇到專利有效性之爭議時，可以選擇讓技術法官加入地方或地區法院的法庭參與審理，或將程序分離，使該法院仍審理侵權訴訟，而讓無效訴訟交由中央本院審理。然而，縱然如此規定，未來歐洲設置地方或地區法院的國家，

²⁸⁴ Art. 38(2) draft EEUPCA

²⁸⁵ Art. 38(4) draft EEUPCA

²⁸⁶ Art. 38(5) draft EEUPCA

究竟會選擇讓技術法官參與審判，或使程序分離，而僅就專利侵權部分予以審理，仍是未知數。可以確定的是，由於歐洲大多數國家現有之制度下，並沒有技術法官之設計，故此規定將大大改變歐洲大部分國家處理專利相關訴訟之方式。儘管如此，技術法官之設置，仍是歐洲專利法律系統之下，一個既定的政策。

這個規定，其實也給歐洲國家或甚至使用者，得以選擇適合自己的方式處理專利有效性之爭議。就國家而言，習慣將專利侵權訴訟與專利有效性問題分開處理之國家，如德國，自然可以選擇分離訴訟，而將專利無效訴訟交由中央本院進行審理，反之，習慣一起處理二個問題的國家，即可選擇使技術法官參與訴訟，而合併審理之；對於使用者而言，欲使專利無效訴訟於中央本院審理者，則可選擇於習慣分離訴訟的國家提訴，反之亦然。

第二目 命提供資訊與秘密保持

為確保歐洲專利法院能夠確實判斷專利有效性之問題，與專利侵權訴訟及其他相關訴訟，依歐洲與歐盟專利法院協議草案第三十九條第一項之規定，歐洲專利法院得考量公平性與比例原則，依原告之要求，命令被控侵權者（即被告）提供原告下列資訊：一、侵害專利權之商品或程序的來源及銷售通路；二、生產、加工、運送、收受、訂貨的數量，以及取得該商品的價格；三、關於該產品或侵害專利權商品之銷售或關於使用方法專利而侵害專利權所牽涉第三人之資訊。

此外，歐洲專利法院亦得於任意第三人有下列情況者，命令其提供商業上之資訊給原告：一、被發現擁有侵害專利權之商品者，或使用方法專利而侵害專利權者；二、被發現提供侵害專利權的行為之服務者；三、被前二種情況之人指稱為涉及生產、加工、銷售該商品或方法或提供該服務之人²⁸⁷。

最後，為保護訴訟當事人或第三人之營業秘密，個人資訊或其他隱密資訊，或為防止濫用證據的情形發生，法院得命令於法院程序中之證據的收集與使用，

²⁸⁷ Art. 39(2) draft EEUPCA

必須有所限制或禁止，或限制該等證據僅能由幾個特定之人接觸，非法院所指之特定之人，即不得接近該等證據²⁸⁸。



第三目 保全程序

歐洲與歐盟專利法院協議草案中所規定的保全程序，除依草案第三十五條 b 之規定，法院得命令當事人禁止處分財產²⁸⁹外，主要有二類：一為保全證據，一為暫時禁制令。保全證據的部分，依歐洲與歐盟專利法院協議草案第三十五條 a 之規定，法院得在當事人之申請，並提出合理的證據可以支持其專利被侵害或將要被侵害後，命保全證據以利所稱侵權事件之調查。該證據保全甚至可以於該案進入法院審理前為之。申請保全證據之人，包括詳細描述所欲保全之物（得附上樣本），或扣押侵權物品。在特定的情況下，若有作為生產或散布該侵權物品的器材時，亦得包含之。此等證據保全之行為，應由法院指派之人依法院程序規定指揮為之。此外，法院必須考量，若有情勢急迫的情形，任何延遲將可能造成對於當事人財產或該專利有不可回復的損害，或有證據立即被銷毀的風險，法院亦得僅依當事人一造之申請，未有他造陳述意見，而命保全證據。最後，若該證據保全最終歸於無效，或最終經法院之審理發現並無侵權之情事者，法院得依被告之申請，命申請保全證據之人（原告）補償被告因該證據保全所受到的損害。

而在暫時禁制令的部分，依歐洲與歐盟專利法院協議草案第三十七條之規定，為防阻將來持續的侵權，法院得對於被控侵權之被告或作為侵權行為人之使用人的第三人，禁止繼續為該侵權之行為。法院為此暫時禁制令時，應考量二造當事人之利益，並考量下禁制令或拒絕下禁制令對於二造當事人所可能造成的損害。此外，法院亦得扣押被認為是侵害該專利權之物，以防止該等侵權物品留入

²⁸⁸ Art. 40 draft EEUPCA

²⁸⁹ Art. 35b draft EEUPCA, “The Court may order a party to refrain from removing from its jurisdiction any assets located there, or from dealing in any assets, whether located within its jurisdiction or not.”

市面。而若受侵害的一方能證明被控侵權之一方將危及其所受損害賠償之可能者，法院亦得命扣押被控侵權者之動產或不動產，包括凍結被控侵權者之銀行帳戶。而如同保全證據，法院必須考量，若有情勢急迫的情形，任何延遲將可能造成對於當事人財產或該專利有不可回復的損害，或有證據立即被銷毀的風險，法院亦得僅依當事人一造之申請，未有他造陳述意見，而命保全證據。同樣的，若該證據保全最終歸於無效，或最終經法院之審理發現並無侵權之情事者，法院得依被告之申請，命申請保全證據之人補償被告因該證據保全所受到的損害。

第四目 永久禁制令

最後，當法院的判決確定該專利有被侵權的情事者，依歐洲與歐盟專利法院協議草案第三十七條 a 的規定²⁹⁰，法院得下禁制令，以禁止未來持續的侵害發生。此時，若有第三人作為侵權者之工具而使該專利被侵權者，如侵權行為人請第三人（工廠）生產侵權物品者，法院亦得禁止該第三人之行為。若被告或第三人仍不停止該侵權之行為者，法院得定期命被告或該第三人繳交罰金，藉以保證其履行。

第四款 上訴與解釋法令

第一目 上訴

對於歐洲專利法院第一審法院之終局判決，任一方當事人得就其對於判決之全部或一部不服之部分，向歐洲專利法院上訴法院（Court of Appeal）提起上訴。另外，當事人亦得對於法院於訴訟程序進行中所下達之命令，提起上訴。就法院命令之上訴，除對於語言或保全程序等之命令外，原則上，除上訴法院同意外，必須與對於終局判決提起之上訴一併提起之²⁹¹。上訴之提起，必須在第一審法院

²⁹⁰ Art. 37a draft EEUPCA

²⁹¹ Art. 46(1) draft EEUPCA

之終局判決通知後的二個月內或在法院命令下達後的十五天內提起之²⁹²。而對於第一審法院的終局判決，得基於法律上之問題，亦可對於事實上之問題作為上訴理由，提起上訴²⁹³。至於是否得於上訴程序中提出新證據的問題，依歐洲與歐盟專利法院協議草案第四十五條第四項之規定，惟有在該當事人所提出之證據，有合理的理由，不能期待其於第一審訴訟程序中提出的情況下，始能允許其於上訴程序中提出新證據。

關於上訴之效力，依歐洲與歐盟專利法院協議草案第四十六條之規定，當事人向上訴法院對於專利無效訴訟或專利無效之反訴提起上訴者，有停止執行之效力。除前述之情形外，原則上，當事人向上訴法院提起上訴者，並無停止執行之效力。惟有在例外的情況下，上訴法院得由於當事人之一方的要求，決定該上訴有停止執行之效力。另外，關於前文提及，對於得單獨對之提起上訴的法院命令提起上訴者，不得阻礙原有程序的繼續進行。

而上訴法院之決定，若上訴為有理由，上訴法院應撤銷第一審法院之終局判決，並自為判決。上訴法院亦得於例外的情況下，將該案發回第一審法院重新為判決。一旦上訴法院將該案發回第一審法院重為判決者，第一審法院應依照上訴法院之法律上觀點為判決²⁹⁴。

第二目 解釋法令

當事人於歐洲專利法院第一審法院訴訟進行中時，若提出之問題涉及建立歐洲共同體之條約的解釋，或歐洲共同體組織法的效力及解釋者，當第一審法院認為有必要對該問題予以明確決定者，得要求歐洲共同體法院對於該問題做出決定。而當此問題係於歐洲專利法院上訴法院之訴訟程序中提出者，上訴法院即應要求歐洲共同體法院對於該問題做出決定。而歐洲共同體法院對於前述涉及建立

²⁹² Art. 46(2) draft EEUPCA

²⁹³ Art. 46(3) draft EEUPCA

²⁹⁴ Art. 47 draft EEUPCA

歐洲共同體之條約的解釋，或歐洲共同體組織法的效力及解釋之問題的決定，將拘束歐洲專利法院第一審法院及歐洲專利法院上訴法院²⁹⁵。而對於非歐盟國家的歐洲專利公約締約國而言，則可以選擇是否加入歐洲與歐盟專利法院協議，一旦加入，就該歐洲共同體法院所為之解釋，即受有拘束力。

就此規定，仍有部分國家認為，應使歐洲共同體法院作為歐洲專利法院的法律審，而就歐洲專利法院之決定再為審查，或將之廢棄。這種建議主要是來自法國，其第三審法院對於第二審法院之判決，就法律上之解釋不能認同時，即可將之該第二審法院所為之判決，直接宣布為無效。然至目前為止，是否要將歐洲共同體法院作為歐洲專利法院的法律審，仍有爭議。

第三節 小結

時至今日，歐洲專利法院雖仍處於草案階段，然由於歐洲市場之需求，歐洲專利制度的統一，勢在必行。只是，在歐洲國家眾多的情況，其面臨的問題，不外乎是歐盟與非歐盟國家間之關係，同時也牽涉到歐洲專利法院在歐盟憲法下的地位問題；或是與各國制度統一相關的問題，如語言、法官國籍等等。縱使如此，歐洲專利法院與統一的專利制度已經歷幾十年的討論，在歐洲各國的計畫中，亦已成為未來必然的走向。本文接下來，將以此為基礎，與我國智慧財產法院為比較，對智慧財產法院提出未來改善的可能建議。

²⁹⁵ Art. 48 draft EEUPCA

第肆章 我國智慧財產法院與歐洲專利法院之比較以及對我國智慧財產法院之建議



第一節 概說


我國智慧財產法院從民國九十七年成立至今，已將近四年，然其仍存在部分問題，為學界及實務界所熱烈討論；相較之下，歐洲專利法院雖仍未設立完成，但在數十年的討論，以及融合歐洲各國就審理專利相關案件的豐富經驗之下，亦有許多值得我國智財法院借鏡之處。本章即針對我國智慧財產法院與歐洲專利法院共同面對的問題部分，作比較評析，並給予我國智慧財產法院未來發展可能的建議。

第二節 專業法院組織架構

第一項 法院審理案件種類

首先，關於法院審理案件種類的部分，依智慧財產法院組織法第三條、智慧財產案件審理細則第二條、審理細則第三條及審理細則第四條之規定，係以列舉之方式，規定我國智慧財產法院所審理之案件類型，包括依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件；因刑法或違反商標法、著作權法、公平交易法等所生之刑事案件；以及依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件等²⁹⁶。其類型可說是包山包海，幾乎囊括了所有與智慧財產權有所牽連的各式案件。

²⁹⁶ 詳見第貳章第一節第一項第一款。



而歐洲專利法院，其既名為「專利」法院，想當然爾，係以審理專利相關案件為目的。此亦可見於最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案當中，其於第三條規定：「本協議適用於：a、共同體專利；b、專利的延長保護認證（supplementary protection certificate issued for a patent）；c、共同體專利之強制授權；d、在本協議生效前尚未屆滿或在本協議生效後取得的歐洲專利；e、在本協議生效時仍在申請中的專利或在在本協議生效後始提出申請的專利。」本條即明文規定，未來成立的歐洲專利法院將審理關於新創設的共同體專利，以及依原來的歐洲專利公約所取得歐洲專利之所有相關爭議。再者，並非只要與歐洲專利或歐盟專利牽扯上關係之訴訟，即排他的歸由歐洲專利法院審理。依最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案第十五條之規定，歐洲專利法院對於下列的訴訟事件，始具有排他的管轄權：一、專利侵權訴訟與延長保護認證（supplementary protection certificates）相關訴訟，包含授權之反訴及聲明專利未侵權之訴訟；二、對於禁制令與保全程序之訴訟；三、專利無效之訴訟或反訴；四、對於專利申請案公開後所受損害所提的補償訴訟；五、專利先使用之訴訟；六、就共同體專利強制授權之核准與駁回所提起的訴訟；七、關於共同體專利之授權金所提起的訴訟²⁹⁷。

關於何種智慧財產權之訴訟事件適合由一特別法院進行審理，究竟應如歐洲專利法院一般，僅將專利相關案件交由專業法院審理；抑或如同我國智慧財產法院般，將有關智慧財產案件的民事、刑事、行政訴訟，盡皆交由同一智慧財產法院審理，本文在此並無法給予肯定的答案。然從歐洲專利法院所審理的案件類型，可以看得出來，其所著重者，在於法院的專業性以及案件所涉及的技術性。故歐洲專利法院僅審理與技術問題重大相關的專利案件，如專利無效訴訟、專利侵權訴訟等。而關於專利授權契約或專利權歸屬等較屬於民事上紛爭，與技術較不相干的問題，即非歐洲專利法院所要處理的對象。反觀我國智慧財產法院，幾乎將與智慧財產相關的所有案件納入，交由智慧財產法院進行審理，而未考量該等案

²⁹⁷ Art. 15(1) draft EEUPCA

件類型是否不能由一般法院來處理，非得交由專業法院審理不可，進而產生前文所提到一些較為模糊的案件類型是否仍由智慧財產法院審理之爭議²⁹⁸。對此，本文認為，未來智慧財產法院審理案件類型之劃分，應考量該等案件類型對於法院專業性以及對於技術程度的需求，而非將與智慧財產權所有牽連的案件，一概交由智慧財產法院進行審理。如此，既能有效舒緩智慧財產法院的案件量壓力，亦能提升智慧財產法院對於個別案件的判決品質。

第二項 法院的管轄

在法院的管轄方面，我國的智慧財產法院僅於智慧財產案件審理法第七條之規定，民事事件「由智慧財產法院管轄」，而未明言其是否為專屬管轄。此一問題引發學說與實務上的討論，雖有認為審理法第七條僅規定「由智慧財產法院管轄」，並未規定為「專屬」管轄，故其管轄權之屬性應為「非專屬」管轄者；亦有依其職務性質與法院專業性，並依法定法官原則，而認為智慧財產法院係為一種職務管轄的專屬管轄者。然該等爭議，皆因為司法院所公布智慧財產案件審理細則第九條之規定，而告中止。審理細則第九條特別明訂：「智慧財產民事、行政訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，其他民事、行政法院就實質上應屬智慧財產民事、行政訴訟事件而實體裁判者，上級法院不得以管轄錯誤為由廢棄原裁判。」然此一爭議並未就此結束，司法院於智慧財產案件審理細則第二條之說明又表示：「關於智慧財產民事事件之法院管轄，組織法採取優先管轄原則，智慧財產民事事件非專屬智慧財產法院管轄。」而何謂優先管轄？優先管轄又從何而來，又再引發熱烈討論²⁹⁹。

而在歐洲專利法院的部分，如前所述，依最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案第十五條之規定，歐洲專利法院對於其所管轄的專利侵權訴訟與延長保護認證

²⁹⁸ 詳見第貳章第二節第一項第一款。

²⁹⁹ 前已述及，在此不再贅述。詳見第貳章第二節第二項(可改)

相關訴訟，包含授權之反訴及聲明專利未侵權之訴訟、對於禁制令與保全程序之訴訟、專利無效之訴訟或反訴、對於專利申請案公開後所受損害所提的補償訴訟、專利先使用之訴訟、就共同體專利強制授權之核准與駁回所提起的訴訟、關於共同體專利之授權金所提起的訴訟，具有排他的管轄權。除此之外，由於歐洲各國與歐盟間之關係的特性，各國的內國法院在未來歐洲專利法院成立後，仍有對於其國內專利的專利侵權與專利無效爭訟之管轄權。故當事人若認為其較適合由內國法院進行審理，則可自行選擇依照該內國法之規定，向內國法院提起訴訟。

在此先撇開歐盟與歐洲各國的特殊情況不談，歐洲專利法院的設置，原則上即著重在專利案件特殊的高度技術性，故除與專利技術較不相關的專利權之歸屬等案件外，使專業性較高的專利法院排他地管轄專利相關案件。反觀我國的智慧財產法院，其已於智慧財產案件審理細則第九條特別明訂：「智慧財產民事、行政訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，其他民事、行政法院就實質上應屬智慧財產民事、行政訴訟事件而實體裁判者，上級法院不得以管轄錯誤為由廢棄原裁判。」故在立法政策上已確立智慧財產法院為非專屬管轄之性質。更有甚者，司法院於智慧財產案件審理細則第二條之說明又謂：「關於智慧財產民事事件之法院管轄，組織法採取優先管轄原則，智慧財產民事事件非專屬智慧財產法院管轄。」其將智慧財產法院定性為非專屬管轄，而又要求當事人就智慧財產事件應「優先」向智慧財產法院起訴，智慧財產案件審理法上有關管轄之特別規定，實屬於一種特別審判法院，而與其他有管轄權之地方法院形成管轄競合，原告仍得依民事訴訟法第二十二條之規定，選擇向被告住所地、侵權行為地之地方法院、兩造合意之法院或智慧財產法院起訴。因此，如當事人間無合意，而原告選擇向地方法院起訴時，被告亦得不抗辯地方法院無管轄權而生應訴管轄（即民事訴訟法第二十五條）。但如被告抗辯，法院即應依職權以管轄錯誤移送於智慧財產法院。如此一來，卻形同反而是由被告決定在何法院進行訴訟，其公平性實有疑慮。此外，依智慧財產案件審理法第七條有關智慧財產法院之管轄規定，並未明文規定「專屬管轄」或「非專屬管轄」，而竟只透過司法行政之解釋，而創造出「優

先管轄」之概念，並使當事人將智慧財產民事事件向普通法院起訴之情形，強行要求普通民事法院必須以管轄錯誤之裁定，移送智慧財產法院。

本文認為，此等以行政命令之解釋而凌駕於法律之上，不當限制當事人對於依法律所定管轄法院之選擇，而侵害當事人之程序選擇權，並嚴重違反憲法第二十三條所揭諸之「法律保留原則」。蓋智慧財產法院究竟應定性為「專屬管轄」，抑或是「優先管轄」，固然屬立法政策可以決定之事項，但在立法技術上應明確規定於法律，而不宜僅於審理細則之規定理由中予以說明。再更進一步言之，將我國智慧財產法院定性為「非專屬管轄」的立場，實與成立智慧財產法院的目的有所違背。蓋在智慧財產法院成立前，早期學說、實務對於一般法院審理智慧財產案件的諸多批評，主要原因即為一般法院的法官缺乏審理智慧財產案件的技術知識與專業性，故法官多信任鑑定人所作成的鑑定報告，因而導致鑑定報告引導判決的結果。而一般人對於智慧財產法院的期待，即為法院的專業性及技審官的設置等，將使智慧財產法院擺脫一般法院審理智慧財產案件的缺陷。然而，智慧財產案件審理細則第九條竟明文規定智慧財產法院係「非專屬管轄」，即產生了仍由一般法院審理智慧財產案件的可能性，亦失去了設置專業法院的意義。故本文認我國應將智慧財產案件，明文規定專屬由智慧財產法院管轄。

第三項 法院之審級

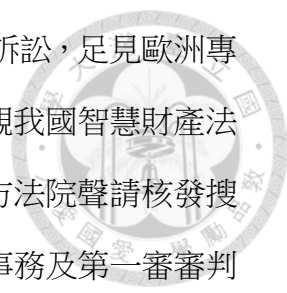
關於我國智慧財產法院之審級，民事事件方面，依智慧財產案件審理法第七條、第十九條第二項及智慧財產法院組織法第三條第一款、第四款之規定，智慧財產法院得審理智慧財產民事一、二審訴訟之案件。而在刑事訴訟方面，依智慧財產案件審理法第二十五條第一項之規定：「不服地方法院關於第二十三條案件依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告者，除少年刑事案件外，應向管轄之智慧財產法院為之。」依本條之規定，僅就本條所規定之刑事一審訴訟程序上訴或抗告者，始得向智慧財產法院為之。其理由為，為便利檢察

官就近查察、追訴智慧財產犯罪及向各地方法院聲請核發搜索票或聲請羈押被告，並俾地方法院得即時調查、裁定、偵查事務及第一審審判業務，宜分由地方法院檢察署檢察官及該管地方法院處理。故智慧財產案件審理法第二十三條亦明定，智慧財產刑事案件之第一審，由各地方法院管轄。

至於上訴至第三審法院方面，則依智慧財產案件審理法第二十條及第三十二條之規定，分別上訴至最高法院及最高行政法院。蓋依我國司法二元之體系，由於智慧財產法院並非終審法院，在現行制度之下，仍必須分別向最高法院及最高行政法院提起第三審上訴，故仍有最高法院及最高行政法院就同一爭點事項之見解不一的危險。對此，智慧財產案件審理法第三十四條第二項有規定：「辦理智慧財產民事訴訟或刑事訴訟之法官，得參與就該訴訟事件相牽涉之智慧財產行政訴訟之審判，不適用行政訴訟法第十九條第三款之規定。」其係將相牽連之行政訴訟事件與民事訴訟事件藉由事務分配之方式，由同一法官為審理，以避免在智慧財產法院分設有民事庭、刑事庭及行政庭而由不同法官為審理時，就同一爭點之判斷仍然可能產生見解歧異之結果。

歐洲專利法院方面，有關於審級的問題，依最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案第四條中規定：「本法院將由第一審法院、上訴法院及秘書處所組成。」即明文規定未來的歐洲專利法院將集中審理專利案件之第一審及第二審。惟各國至少在一定期間內，對於內國法院審理歐洲專利的專利侵權與專利無效訴訟仍有所需求，故歐洲與歐盟專利法院協議草案第五十八條亦設有過渡規定：「在條約生效後七年內，歐洲專利的侵權與無效程序仍得由歐洲專利公約締約國的內國法院或其他有權機關管轄。」與我國不同的是，由於設置歐洲專利法院，並未對於專利案件相關的刑事事件有所規定，並且由歐洲專利法院統一審理專利侵權及專利無效之爭訟，故沒有如同我國，不同訴訟程序而產生不同審級的問題。再者，對於歐洲專利法院第二審之判決，究竟是否得上訴至歐盟最高法院，由於產生歐盟憲法上之問題，故於目前草案看來，並未有如此設計。

關於民事訴訟與刑事訴訟審級不同的問題，縱然相較之下，歐洲專利法院並



不打算處理刑事訴訟，然從其一併處理專利侵權與專利無效等訴訟，足見歐洲專利法院之設置，重視的是專利案件的技術性與法院專業性。反觀我國智慧財產法院，僅因為便利檢察官就近查察、追訴智慧財產犯罪及向各地方法院聲請核發搜索票或聲請羈押被告，並俾地方法院得即時調查、裁定、偵查事務及第一審審判業務等理由，而認應由地方法院檢察署檢察官及該管地方法院處理，忽略在智慧財產案件之第一審刑事訴訟，仍會產生技術問題之爭議（例如電腦程式著作之認定），如由地方法院檢察署檢察官及該管地方法院處理，是否足以應付該等案件待處理的技術問題，實有疑議。故本文認為，我國智慧財產法院關於刑事訴訟之審級，應與民事訴訟相同，集中由智慧財產法院所管轄。再者，就上訴第三審法院的問題，智慧財產法院之設立，原係為解決民事審判權與行政審判權分離之問題，而在現行制度之下，若必須分別向最高法院及最高行政法院提起第三審上訴，而導致有最高法院及最高行政法院就同一爭點事項之見解不一的危險，程序上實無必要。且若發生最高法院與最高行政法院見解歧異的情況，實與智慧財產法院成立前，普通法院與行政法院所產生問題之情形無異。故本文認為，我國智慧財產法院關於所有類型的訴訟所提起之上訴，應統一向最高法院提出之。

第四項 技術專業人員

歐洲專利法院之設立，係為統一處理技術性程度高的專利相關案件，故依照最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案第十條之規定，法院必須由法律法官與技術法官所共同組成，而技術法官必須專精某一技術，並領有大學學位，且對民事法與程序法具有相當的知識。縱早期的討論中，對於是否應設置技術法官，各國的意見不一，然考量法院審理案件的速度、判決的品質與程序進行的效率將會大幅提升，且法院將不需要再從法院外尋找專利來幫助訴訟程序的進行等理由，在最新的草案當中，仍確立此計畫。事實上，有很多國家在審理專利侵權與專利無效訴訟的程序中，確實由於法律法官與技術法官的合作，而收到良好的成效。然而，

一位技術法官所擅長的領域有限，故當案件所涉及的技術領域非該技術法官所專門，且有必要深入了解時，則仍有從法院外尋求法院專家的必要。

我國智慧財產法院則未有技術法官的設置。縱依智慧財產法院組織法第十三條之規定，得就任為智慧財產法院法官者，除曾任智慧財產法院法官而回任外，必須是擔任司法官，實務經驗豐富者、熟悉智慧財產案件之執業律師、研究智慧財產權相關法律之學者、教授或長期辦理智慧財產權業務之智慧財產局的官員。惟從智慧財產法院成立以來，擔任智慧財產法院的法官，大多數仍為傳統法律系出身³⁰⁰，實無法期待這些法官對於各類技術領域有多深入的了解，或是否能在短期的法院審理程序中，對於該技術領域了解至能下正確的判決。較為特殊的，是關於技術審查官之設置。技術審查官係依智慧財產法院組織法第十六條之規定所選任，原則上必為某技術領域的專家。其於法院中，協助整理爭點、協助調查證據、協助勘驗、出庭發問與說明及陳述有關技術上之意見、協助裁判書附表及圖面製作，除了不直接參與證據調查以及勘驗以外，幾乎是全程參與本案之審理活動。而技審官影響法官心證最直接者，莫過於其向法官陳述意見，並依審理細則第十六條第一項規定，製作報告書。然而，依審理法第十六條第二項之規定，該報告書不予公開³⁰¹。

技審官之設置在解決智慧財產案件審理專業化不足之問題，然而技審官仍存在不夠專業化之問題。首先，就技審官之任用資格而言，曾任商標審查官達一定年資者亦有資格擔任技審官。商標審查官對於技術問題之解決有何幫助，實有疑問，況且商標與著作權案件之案情事實通常不涉技術專業，其實法官有能力自行判斷，亦無須技審官協助。其次，技審官不可能懂所有技術，特別是現代技術進步日新月異。即便是技審官所參與之案件與其專業同領域，但在學術研究分工越

³⁰⁰ 智慧財產法院網站，網址：

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=70（最後瀏覽日期：2011/6/5）。

³⁰¹ 詳見前述第貳章第二節第一項第四款。

趨細密之現代，相同領域也存在許多更專門之領域，甚至是跨學科之領域，借調自智慧局的技審官不可能有能力應付所有案情。而技審官似乎已取代鑑定（目前智財法院幾乎都不送鑑定了），像日本自從實施知的裁判所調查官之後就不再送鑑定³⁰²，我國智財法院目前的運作狀況也是如此。技審官只是「所屬技術領域具有通常知識者」，鑑定人則通常是所屬技術領域中的專家，以前者來完全取代後者，是否對於審理專業化有所促進，仍有觀察的必要。

其次，技審官究竟是單純的輔助者，抑或是法官之手足？原本實務上，法官不能細讀鑑定報告與深入了解技術內容之原因除了因為能力上不足以外，也來自於工作量過重。而依照司法院對於技審官之期待，希望技審官能夠幫法官解讀技術內容，因此，法官之工作量若不減，法官仍舊無暇深入了解技術，技審官最後仍可能代替法官閱讀鑑定報告，變成法官之分身。另外，技審官不僅提供技術方面知識，更參與了法律價值的判斷，亦即侵權與否以及專利有效性之判斷，似乎也有越俎代庖之嫌。而有論者認為，技審官是法官之手足或分身，因此其職務之執行等同於法官，也因此正當化其在程序上其不須如證人或鑑定人般具結以及接受詰問。由此看來，技審官似乎是法官手足的延伸，而非單純的輔助者角色。

再者，學者認為³⁰³，在面對行政訴訟之情形，智財局為對造時，技審官即有不公正之虞。在現有行政救濟制度未改變之情形下，由曾任職於行政訴訟原告或被告機關之專利審查官，到智慧財產法院擔任技審官協助法官審理案件，雖然我們可以善意期待這些技審官仍然會立於中立客觀之地位，協助法官並提供技術意見，然而制度設計本身就欠缺公正客觀性，未來如果智慧財產局仍然在多數案件中勝訴，則敗訴之一方，難免會對這些技術審查觀之公正客觀性提出質疑，因為這些技審官和代表智慧財產局為原告或被告出庭的官員都曾經是同事。我國智慧

³⁰² 「期待真正發揮功能的智慧財產法院—智慧產案件審理法草案評析」座談會，《月旦法學雜誌》，第 139 期，2006 年 12 月，黃麟倫法官發言，頁 66

³⁰³ 謝銘洋，〈智慧財產法院之設置與專利傷表行政救濟制度之改進〉，《月旦法學雜誌》，第 139 期，2006 年 12 月，頁 8。

財產法院技審官目前皆係借調於智慧財產局之資深專利審查官，其對於專利審查、舉發及行政救濟，包括訴願、行政訴訟等實務固有相當經驗，但對於民事訴訟及侵權損害賠償、鑑定等實務經驗較為欠缺，然法院訴訟審判實務實為一極為專業之領域，要熟悉且融入法院訴訟審判體系之運作非經一段時日不可成，因此技審官在智慧財產法院工作經驗之累積極為重要，若輪調過於頻繁，對於經驗的累積及對案件的幫助勢必大有影響³⁰⁴；此外加速審理固為智慧財產法院之特色，然一件訴訟案件從審理到判決，仍需一段時間，若輪調期限過短，可能案件經手一半即將換手。

而實務界對於技審官之報告書則有疑問。技審官所作成之報告書，該等不公開之意見陳述，無論是口頭或書面之形式，顯然對於法官的心證形成有不可忽視之影響，甚至可類比為智慧財產案件審理法施行前法院將被控侵權物送請第三人鑑定所作成之鑑定報告³⁰⁵。本文以為，此非杞人憂天。首先，在報告之內容上，報告書雖是技審官職務執行成果之彙整，但可能包含技術分析以及法律意見，其比例視個案複雜度與爭點而定，當個案之爭點偏向技術內容之判斷時，報告書即有可能實質上成為另一種鑑定報告。其次，由於鑑定報告必須對兩造公開，法官對鑑定報告之心證形成同時受到兩造對於所有內容辯論之影響；但法官對報告書之心證無法被動搖，除非事後由法官提出部分內容於法庭，再經兩造辯論，兩造才有機會對其心證產生影響，因此審理法第八條第一項是否真能保障當事人之程序權，容有疑問。另外，有認為日本裁判所調查官制度，亦從未公開其報告書，卻從未有任何問題，我國智財法院此舉應無疑問。然從舊有的鑑定制度，法官大多信任鑑定報告結果之情形來看，法官有與技審官不同意見，應屬罕見。倘報告書實質上也類似於鑑定報告，那法官基於什麼理由會比較願意深入細讀呢？鑑定

³⁰⁴ 王耿斌（2008），〈智慧財產法院技審官現況介紹—兼述日本知的財產高等裁判所調查官及韓國專利法院技術審理官制度〉，《司法周刊》，第 1411 期，2 版。

³⁰⁵ 呂紹凡（2009），〈技術審查官〉，《智慧財產訴訟新紀元：智慧財產案件審理法評析》，萬國法律事務所，頁 147。

報告或許還有技審官協助解讀，報告書似乎就只能由技審官「導讀」了。

綜上所述，本文對於智慧財產法院未來就技術專業人員的建議如下：首先，擴大技審官之來源。前已述及，技審官在目前的編制上，僅有包含電子、電機、資訊、機械、化學、醫藥生物及新式樣等領域共 13 名，且多數來自於智財局。姑且不論這些前智財局官員的技術專業與學術研究者相較如何，光就這 13 位技審官有限的領域，殊難想像其能解決所有智財法院的案件。因此，本文認為，技審官之來源，及其員額應予擴大，例如遴聘辦法就放寬任用資格，可以聘用國內外少見之特殊技術或科技研發專長人員。如此即能解決技審官不足以處理智財法院案件量龐大、種類多變的問題；並且由於技審官來源不限於智財局，亦可免於行政訴訟案件技審官可能有所偏頗之虞。另外善用鑑定制度，由技審官選薦鑑定機關亦是解決辦法。

其次，技審官應使法院了解技術內涵，在智財法院成立前，法院就智財案件的技術領域通常不甚了解，故相當仰賴鑑定人所作成的鑑定報告結果，判決結果通常與之相同；而在智財法院成立，技審官的設置後，雖然看不到技審官所作成的報告書，但從法院送鑑定的件數大減來看，相當程度可以認定技審官與先前鑑定人的角色相同，因此也產生了是否越俎代庖實質作成判決結果之虞。之所以造成如此結果，除了法官案件量大，實無法了解每個案件的技術內涵外，法官限於本身背景之限制，亦可能無心了解各種領域的技術內涵，最終導致技審官(以前就是鑑定人)成為真正作成判決之人。前者的問題並非僅存在於智財法院，普通法院的案件量亦多到法官通常無法每件皆詳為了解；而後者之問題，本文認為，技審官之主要工作，即在於使法院了解技術內涵，提供法院做出妥適判決之基礎，如此則不再有「地下法官」之疑慮。

再次，技審官之角色定位應予確立。技審官究竟是立於法院的輔助者、工作分擔者，抑或是法官之分身的角色？前二者的差異不大，亦即技審官係專為法官解讀技術領域之內涵，並使法官了解，供作判決之基礎；而後者則較類似於「專業法官」，即使完全以技審官之報告結果作成判決，亦無越俎代庖之虞(因為技審

官＝法官)。本文認為，從司法院的見解來看—技審官為在法院配置協助法官解讀專業技術之人才，即為法院的輔助者，或至多為法院工作分擔者，絕非法官(之分身)。惟此時，實不需要技審官提供法律意見，亦不需其有法律背景，然現行法皆如此要求之，反而容易使人產生技審官為「地下法官」之疑慮，本文以為，此部分仍有再為考量之必要。

最後，也是最重要的問題，報告書之內容應予公開。依智慧財產案件審理細則第十六條第二項規定，技術審查官製作之報告書不予公開。有認為，此一規定抵觸智慧財產案件審理法第八條第一項之規定，實有子法違背母法之虞；惟亦有認為，我國技審官制度所效法的日本裁判所調查官制度，亦從未公開其報告書，卻從未有任何問題，我國智財法院此舉應無疑問。本文認為，我國訴訟實務應與日本有所不同，在舊有的鑑定制度之下，法官大多信任鑑定報告結果，再加上技審官設置後，法院送鑑定之量大減，法官有與技審官不同意見，應屬罕見。如此，技審官之報告書相當程度等同於法院之判決，而該報告書竟不予公開，亦不予當事人言詞辯論之機會，對於當事人程序保障實有危害。故本文以為報告書之內容應予公開，智慧財產案件審理細則第十六條第二項規定應予刪除。

第三節 專利無效之行政救濟

第一項 行政救濟之當事人

依我國現行法制，欲使專利有效無效之行政救濟程序，共分成舉發、訴願、向智慧財產法院提起行政訴訟及上訴至最高行政法院等四個層級。此一部分，不論在智慧財產法院成立之前或成立之後，皆無改變。舉發，係依專利法第六十七條第二項之規定，「任何人」得附具證據，向專利專責機關提起舉發，而由當初決定授予專利權的專利專責機關進行審查。此係屬法定之訴願先行政程序，由任意第三人提出申請，而使行政機關再次自我檢討的行政救濟行為，與我國舊專利法之下的異議程序類似。較有疑問的是，對於舉發之決定有所不服，專利權人或第

三人得就該舉發之決定提起訴願。依訴願法第一條規定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。」依此，第三人向專利專責機關（即智慧財產局）舉發撤銷某專利，所獲駁回之決定係為一行政處分已如前述，第三人對該行政處分有不服者，得以該行政處分為對象提起訴願，以資救濟。而依訴願法第 58 條第 3 項之規定：「原行政處分機關不依訴願人之請求撤銷或變更原行政處分者，應儘速附具答辯書，並將必要之關係文件，送於訴願管轄機關。」因此對於專利舉發案件所提起訴願的相對人，為作成處分的智慧財產局，由智慧財產局進行答辯。蓋此時專利權人或第三人所提起訴願之標的，係該舉發決定之行政處分，故作成該處分之智慧財產局即應負起責任，作為訴願之相對人進行答辯，而非專利權人。

再接下去的程序，係對於訴願之決定不服而欲對之提起救濟，依行政訴訟法第四條第一項之規定：「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不為決定，或延長訴願決定期間逾二個月不為決定者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。」及第五條之第一項之規定：「人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，於法令所定期間內應作為而不作為，認為其權利或法律上利益受損害者，經依訴願程序後，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟。」故人民對行政機關所為之行政處分認有違法、不當或有應作為而不作為，經訴願決定仍有不服者，得以原作成處分的行政機關為被告，提起撤銷訴訟或課予義務訴訟。在專利舉發撤銷程序中，原作成行政處分之機關為專利專責機關，亦即智慧財產局，故該行政訴訟即以智慧財產局為行政訴訟之相對人（即被告）。同樣的，對於高等行政法院（目前的專利行政救濟程序係智慧財產法院）之判決有所不服，即以舉發人（或舉發成立時係專利權人）及智慧財產局作為訴訟之兩造相對人，向最高行政法院提起上訴³⁰⁶。由此可見，在我國專

³⁰⁶ 行政訴訟法第二百三十八條第一項：「對於高等行政法院之終局判決，除法律別有規定外，得

利無效之救濟程序上面，有一個很奇特的地方：「認為該專利無效之第三人」與「智慧財產局」為專利無效救濟程序的兩造當事人。

在歐洲專利法院方面，欲使專利全部歸於無效之程序有二³⁰⁷：一為專利公告後一段時間內提起的異議程序；一為異議期間終止後，向歐洲專利法院提起專利無效訴訟。在異議程序方面，依歐洲專利公約第九十九條之規定，在專利權之授予公告於歐洲專利公報後的九個月內，任何人均得在繳納費用後，向歐洲專利局提出異議，以撤銷該歐洲專利局所授予的專利。此一程序之主要目的，在使大眾有補充和糾正審查之作用，亦即公眾審查，故異議程序之兩造當事人為異議人與專利權人。而在向歐洲專利法院提起專利無效訴訟方面，訴訟之兩造當事人，原則上即為第三人與專利權人（或其專屬被授權人）。而若是在第三人與專利之專屬被授權人間所發生的爭訟，由於專利權人並未參與該訴訟而作為當事人之一方時，故於該訴訟中，即使對於係爭專利之專利有效性有所質疑，亦不得對於係爭專利之專利有效性問題有所爭執。若欲對係爭專利之專利有效性爭執者，則必須直接向專利權人提起訴訟³⁰⁸。由此可知，在歐洲專利法院所發生的爭訟，原則上即以第三人與專利權人作為兩造當事人。

相較之下，我國堅守司法二元論的體系，由於專利的舉發、訴願，乃至於行政訴訟，依循行政訴訟的體系規則，由舉發人與專利專責機關作為行政爭訟的原、被告，乍聽之下亦屬合理。然而，此一行政救濟制度，就一般行政事件而言，例如財稅、交通、土地、衛生、勞工等事項，皆係受行政處分一方不服行政機關之處分，而循訴願、行政訴訟等程序請求救濟，因此由受行政處分之人與為行政處分之行政機關為雙方當事人並無不妥；但在專利舉發案件中，則涉及第三人（舉發人、訴願人、行政訴訟之原告）與專利權人之間相互爭奪私法性質權利（例如與專利權相關之損害賠償之爭議等）之情形，如僅由行政機關負責答辯，顯不合

上訴於最高行政法院。」

³⁰⁷ 另外亦有於個別國家依內國法所提起的無效訴訟，但僅於該國發生效力，在此並不列入討論。

³⁰⁸ 詳見第參章第二節第三項第一目

理。蓋專利權係具有私法性質之權利，與一般行政處分本有所不同；且就專利有效無效之爭議，專利權人當為最相關，且最為深入了解該項爭議之人，卻由智慧財產局負責該專利有效無效之答辯，並作為行政爭訟之當事人，實為可議。

反觀在行政救濟程序中的專利權人，依訴願法第二十八條第一項與行政訴訟法第四十二條第一項之規定，專利權人被行政救濟程序所規定的當事人排除在外，僅能以「參加人」的身分參與行政救濟程序。在訴願程序中，專利權人與智慧財產局（行政機關）之立場一致，均為維護其所被授予（或授予）的權利，故應適用訴願法第二十八條第一項後段的規定，由智慧財產局通知其參加訴願。而在行政訴訟程序中，專利權人係為權利將受損害者，故法院得依職權或依專利權人之聲請，裁定訴訟參加。由此可見，專利權人於專利行政救濟程序中係極為被動的，其既非為行政救濟程序之當事人，亦必須於第三人與智慧財產局就其專利之有效無效發生爭執時，始可主動或被動地參與該救濟程序。惟就專利有效無效之爭議，專利權人當為最具有厲害關係，並最為深入了解該項爭議之人，使之置身行政救濟程序之外，實有不妥。且若智慧財產局作為行政救濟程序之被告而敗訴確定時，專利權人甚至沒有權利決定是否提起上訴救濟，而必須被動地等待智慧財產局的動作，極為荒謬。

而在智慧財產法院成立之後，縱其乃綜合民事、刑事及行政訴訟程序於一身，卻仍舊維持傳統二元訴訟之制度。換言之，當事人與智慧財產法院因專利侵權與否發生爭執，而生專利權有效無效之爭議時，仍必須於智慧財產法院，以智慧財產局為被告另提起一個行政訴訟。更有甚者，依智慧財產案件審理法第十七條之規定，法院為判斷當事人主張或抗辯智慧財產權有效性時，如有必要，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。該條規定立意雖佳，然智慧財產局卻落得身份尷尬之處境，蓋同樣是智慧財產局人員，卻可以因參加訴訟及審查舉發撤銷之人員不同，而可能有兩種完全相反的見解，將會讓大眾有無所適從之批評³⁰⁹。此

³⁰⁹ 「期待真正發揮功能的智慧財產法院－智慧財產案件審理法草案評析」座談會(2006)，《月旦

亦充分反映出因智慧財產權本質上是當事人間私權之爭執，作為審查機關的專利專責機關之介入訴訟，非但不能因專業能力為整個訴訟帶來益處，反而因其身份尷尬，而使其立場被迫動搖。

對於前述不合理的情形，本文認同學者的見解³¹⁰，公眾審查之目的，任何第三人於專利專責機關審查並為決定之後，如果認有足以否定申請人之資料，均可透過舉發及行政救濟之程序，將專利專責機關所賦予的權利溯及既往地自始加以剝奪，使其自始不生效力。專利專責機關於審查時，其申請者固為第三人，其舉發之對象實應為專利權人，而非專利專責機關。現行我國之專利有效無效之行政救濟程序，實為第三人挑戰專利專責機關所作成的決定，而忽略了其實第三人與專利專責機關站在同一邊，同樣都是扮演審查者的角色。若以專利專責機關為被告，而專利權人反而僅為參加人，等於要求主管機關為權利人所申請之權利辯護，替權利人主張其權利符合保護要件，此顯然與主管機關扮演審查者之角色相矛盾。故本文認為，在專利與專標的行政救濟程序上，應改採兩造當事人訴訟制度（無效訴訟），即就專利權請求之專利權有效性之爭訟類型中，以該訴訟程序中真正權利所有人與利害關係人為兩造當事人，而專利專責機關則為提供意見之訴訟參加人，採法律上利益認定，落實訴訟權能，或可基於公益觀點，進行職權調查。如此，智慧財產局也可發揮其作為一專利專責機關之專業及客觀功能，而非淪為尷尬的選邊站或意見反反覆覆、不斷變更之被告地位。此外，為避免破壞我國傳統的訴訟二元制度，本文認為，此一兩造當事人的無效訴訟，不必作為行政爭訟，而應以民事上的確認訴訟為之，詳後述。

法學雜誌》，第 139 期，王美花發言，頁 65。

³¹⁰ 謝銘洋（2006），〈智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進〉，月旦法學雜誌，139 期，頁 13。

第二項 專利無效之程序

歐洲專利法院的專利無效救濟程序有二，同前文所述，一為專利公告後一段時間內提起的異議程序；一為異議期間終止後，向歐洲專利法院提起專利無效訴訟。此二程序可說是有先後順序，亦可說是毫無關聯。首先，在異議的部分，依歐洲專利公約第九十九條之規定，在專利權之授予公告於歐洲專利公報後的九個月內，任何人均得在繳納費用後，向歐洲專利局提出異議，以撤銷該歐洲專利局所授予的專利。而對於異議決定如有不服，得向申訴委員會（Board of Appeal）以書面提出申訴以求救濟。縱然如此，依歐洲專利公約第九十九條之規定，此一、二階段的程序，必須於專利權授予公告於歐洲專利公報後的「九個月內」為之。而在異議期間的九個月過後，或對於異議決定（申訴決定）有所不服，仍欲使該專利完全無效，僅得依最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案第十五條之規定，向歐洲專利法院提起專利無效訴訟。而此專利無效訴訟之程序，依目前的規定來看，係二級二審。然而，任意第三人認為某專利應為無效，於異議期間時，並不一定採取異議程序以為救濟，其亦可直接向歐洲專利法院提起專利無效訴訟。換言之，當事人其實可以自行選擇對自己最有利的方式為之，其認行政機關的決定較為迅速、有效率，即可於異議期間內提起異議；反之，其認為以提起訴訟的方式，或甚至於被控侵權的訴訟中提起專利無效之反訴，較能完整達其目的，即可向專利法院提起專利無效訴訟³¹¹。

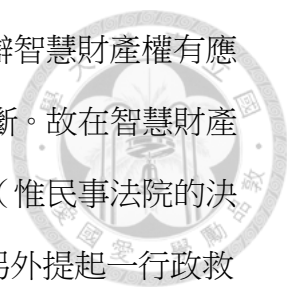
而我國專利無效之救濟程序，除了依專利法所規定的舉發程序外，在舉發程序之後，皆是依照一般行政救濟程序，對於舉發決定提起訴願、對於訴願決定提起行政訴訟，並上訴至最高行政法院。如此四階段的程序下來，曠日費時，且缺一不可。蓋依專利法所規定的舉發，係為行政法上的「訴願前置程序」，必須要有行政機關對於舉發所為的決定，始能對該決定提起訴願。而依行政訴訟法第四、五條之規定，亦必須對於訴願決定提起行政訴訟。惟此四階段的行政救濟程

³¹¹ 詳見第參章第二節第二、三項

序，實有二大缺陷。

首先，訴願程序與舉發程序之目的重覆，且導致程序冗長、耗時而沒有必要，應予刪除。依訴願法第四條之規定：「訴願之管轄如左：六、不服中央各部、會、行、處、局、署所屬機關之行政處分者，向各部、會、行、處、局、署提起訴願。」授予專利或舉發決定之行政處分，為智慧財產局所作成，而智慧財產局則隸屬於行政院經濟部。故依該條規定，對該等行政處分如有不服，應向經濟部提起訴願。惟經濟部訴願會所理的訴願案件，除智慧財產局相關案件外，尚包括工業局、水資源局、礦物局、水利處等機關所為之處分，且經濟部訴願審議委員會組成人員，大多數為具有法制專長者，而無專利審查委員之經歷。故由經濟部訴願會審理具高度專業性的專利有效性案件，實難達其成效。此亦可從經濟部訴願會對於專利舉發案件之訴願決定，有高達將近 95%的機率維持智慧財產局原處分的統計資料可以看得出來，經濟部訴願會實際上並沒有發揮訴願程序行政自我審查的功能。又依照訴願法第六十三條第一項之規定：「訴願就書面審查決定之。」雖同條 2 項規定，受理訴願機關必要時得通知訴願人、參加人或利害關係人到達指定處所陳述意見，然而大部分專利之訴願程序，僅以智慧財產局所提出的書面資料作為判斷基礎，而不進行實質審理，更加表現出訴願程序的沒有意義。

第二，撤銷專利之行政訴訟與專利民事訴訟中，法院對於專利有效性的認定目的重覆，應廢除撤銷專利之行政訴訟，一律改由向民事法院提起確認專利無效訴訟。依循我國傳統的訴訟二元制度，行政處分本應依行政救濟程序處理。舉發撤銷即屬於一種行政處分，應依訴願、行政訴訟救濟之。訴願的部分，已如前述。而行政訴訟，依行政訴訟法第二一六條之規定：「撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力。(第一項)原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之。(第二項)前二項判決，如係指摘機關適用法律之見解有違誤時，該機關即應受判決之拘束，不得為相左或歧異之決定或處分。(第三項)前三項之規定，於其他訴訟準用之。(第四項)」故行政訴訟程序所為之決定，本對於行政機關有拘束效力。惟在智慧財產法院成立



後，依智慧財產案件審理法第十六條之規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷。故在智慧財產法院審理民事訴訟時，對於該案專利的有效性爭議應自為判斷（惟民事法院的決定僅有個案效力）。此時，若為使該專利完全的無效，而必須另外提起一行政救濟程序，從舉發、訴願，一直到行政訴訟，並上訴至最高行政法院，不但耗時甚巨，且事倍功半，甚至可能會有行政法院與民事法院見解歧異之情形發生。

對此二問題，本文認為，應該智慧財產行政救濟程序中的訴願、行政訴訟部分刪除，而使行政救濟程序到舉發程序為止。當事人若對於有效性仍有疑異，則一律向民事法院提起確認專利無效之訴。雖有認為專利之授予屬於行政處分，舉發撤銷程序亦屬行政程序之一環，何以因其為智慧財產案件，而予以特別程序對待？故認為舉發撤銷仍應踐行訴願程序。然而，從比較法來看，縱使如德國這樣堅守公私法二元體制的國家，在處理涉及高度技術專業的專利案件時，亦採行與一般行政爭訟所不同之程序，如設置專利法院、技術法官，甚至終審法院仍為聯邦最高法院，而非如我國專利案件由二個不同的終審法院（最高法院與最高行政法院）所審理。另外，除智慧財產案件外，如國家通訊傳播委員會（NCC）此等獨立機關，亦曾有過其訴願程序是否應由行政院訴願會審理，抑或於國家通訊傳播委員會自行設置訴願會進行審理之爭議。依前所述，足見隨時代的演進，在各類行政爭訟分工愈細、專業程度愈加提高的情況下，嚴守舊有之公私法嚴格區分、民事必歸民事程序、行政必屬行政程序，實為迂腐而沒有意義。故本文認為專利行政救濟之訴願程序應予廢止，行政訴訟程序亦同，而將專利無效之訴訟程序，一律交由民事法院處理，並使民事法院對於專利有效性的確認判決具有對世效力。如此，不但可以省去原本行政救濟程序過度費時的缺點，亦可避免民事法院與行政法院就同一專利的專利有效性問題有見解歧異之可能。


第四節 專利侵權訴訟

第一項 民事訴訟之訴訟類型

我國智慧財產法院之成立，係為成立一專業法院，統一處理智慧財產相關的有類型案件。惟囿於傳統的訴訟二元制度，仍舊於同一個法院中，將行政事件與民、刑事事件區分審理。是故，於智慧財產案件審理細則第二十九條中規定：「智慧財產民事訴訟當事人，就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，提起獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係之判決，或提起反訴者，與本法第十六條規定之意旨不符，法院應駁回之。」司法院並於其所出版之智慧財產案件審理法新制問答彙編中表示：「關於商標、專利權等基於特許而取得之智慧財產權，其授予及剝奪之權限，我國向認專屬於行政權，基於權力分立原則，司法對於行政權之行使，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。因此，審理智慧財產事件之民事法院縱判斷商標、專利權確有應撤銷或廢止之原因，但商標、專利權之撤銷或廢止，仍屬行政專權事項，法院無從於判決中逕行宣告其權利無效，此一立場不因審理法第十六條第一項之制定而變動。審理法第十六條第二項亦僅規定法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利，而非規定法院得逕行認定該智慧財產權為無效。從而，訴訟當事人即不得以上述基於特許而取得之智慧財產權之有效性爭議，依起訴、追加或反訴之方式作為獨立之訴訟標的，請求法院於裁判主文中判斷。基此，而有智慧財產案件審理細則第二十九條之規定。」其對於該規定所據之理由，與傳統實務見解亦無差別，即認民事法院對於行政處分之效力無決定之權力，故不許當事人於民事訴訟程序中，提起確認專利權無效之訴。

歐洲專利法院的情形則完全不同，其既欲設立一個統一的專利法院，即打算以專利法院統一處理與歐洲專利相關的所有案件³¹²。故於最新的歐洲與歐盟專利

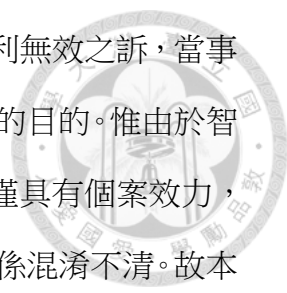
³¹² 與專利技術較不相關的案件除外，如專利權歸屬等，詳見第參章第二節第三項第一款。



法院協議草案第十五條之規定，歐洲專利法院對於下列的訴訟事件，具有排他的管轄權：一、專利侵權訴訟與延長保護認證（supplementary protection certificates）相關訴訟，包含授權之反訴及聲明專利未侵權之訴訟；二、對於禁制令與保全程序之訴訟；三、專利無效之訴訟或反訴；四、對於專利申請案公開後所受損害所提的補償訴訟；五、專利先使用之訴訟；六、就共同體專利強制授權之核准與駁回所提起的訴訟；七、關於共同體專利之授權金所提起的訴訟。

相較於歐洲專利法院，我國之所以仍舊維持民事救濟程序與行政救濟程序必須清楚二分，很明顯是受限於傳統司法二元論的窠臼中，而使得原本應該作為統一審理智慧財產案件的專業法院，仍舊在一個法院底下劃分民事、刑事與行政三個不同的訴訟程序。然而，事實上在瞬息萬變的現代社會，不論是在行政、刑事或民事訴訟程序，對於有特別需求的案件，即常特設一種特別的訴訟程序處理之（如簡易案件、家事事件），其目的各有不同，但大抵是為了因應各種不同的情況，而用特別訴訟程序，以符合當事人與法院的需求。而在智慧財產案件中，特別是專利案件，由於專利商品壽命有限，在智慧財產法院成立前，當事人為使專利無效而提起的舉發、撤銷專利之行政訴訟，往往使民事上的專利侵權案件訴訟程序停止，且一停甚至長達數年，而造成緩不濟急的情況。而此一情形，即使在智慧財產法院成立後，仍然存在。蓋在智慧財產法院的民事侵權訴訟中，被控侵權之人爭執專利之有效性，民事法院必須就專利有效性之問題自為判斷，惟該決定僅有個案效力。換言之，當事人若欲使該專利完全歸於無效，仍必須完整走過一次行政救濟程序，而獲得行政法院撤銷該專利之判決，始能達其目的。本文認為，從當事人程序利益之保護、紛爭解決一次性及訴訟經濟等考量，在智慧財產訴訟，是否必須保留傳統的訴訟二元制度，值得懷疑。

依本文之見，智慧財產法院的民事訴訟程序，應允許當事人提起確認專利無效之訴訟。如此，當事人若對於某專利之獲得有所疑異，當可於任何時間直接向民事法院提起確認專利無效之訴，而該確定判決將絕對地使該專利歸於無效。此外，被控侵權之人，亦可以於民事侵權訴訟中，就該專利直接向法院提起確認專



利無效之反訴，而由同一法院同時審理民事侵權訴訟與確認專利無效之訴，當事人將不需再為一完整的行政救濟程序以達到使該專利歸於無效的目的。惟由於智慧財產案件審理法的規定，使民事法院對於專利有效性之判斷僅具有個案效力，將使民事上的確認專利無效之訴與行政上的撤銷專利訴訟的關係混淆不清。故本文認為，應明文使智慧財產法院民事院所作的確認判決之判決效力具有對世效力，而相對的，在智慧財產法院中，與確認專利無效之訴目的重疊的撤銷專利之行政訴訟，在確認專利無效之訴具有對世效力之後，即已沒有存在之必要，應予廢除，詳如後述。

第二項 民事法院判斷專利有效性對後案之拘束力

歐洲專利法院，係以一個統一的法院，一併解決與歐洲專利及共同體專利所發生之專利侵權或專利無效等爭訟，已如前述。特別是在專利無效之爭訟上，為解決從前歐洲專利並不處理專利公告後的實施問題，而導致第三人若欲使專利於某些國家失其效力，則必須到各國內國法院提起專利無效之訴的缺點，故使歐洲專利法院對於歐洲專利或共同體專利所作成的專利無效訴訟之判決，具有統一、一次且絕對的效力，換言之，一旦歐洲專利法院作成專利無效之判決，則該專利將在所有受有該專利保護的國家，一併失其效力。

而我國智慧財產法院成立的一大特色，即在於智慧財產案件審理法第十六條第一項之規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」亦即，在智慧財產法院的民事案件中，法院對於當事人所爭執專利有效性之爭議，必須自為判斷，而不得停止審判，待行政法院就撤銷專利訴訟之判決完成。然而，同條第二項又規定：「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。」似乎又開了一道門，使民事法院判斷專利有

效性之效果，限縮於僅於該案之訴訟程序中發生效力，換言之，其僅對於該訴訟程序中之當事人發生相對效力，而不對外發生絕對之效力。

審理法第十六條規定民事法院應就專利有效性之問題自為判斷，相當程度地解決了以往因為訴訟二元制度而產生的訴訟延滯問題。然而，該條的第二項規定，卻仍舊造成與智慧財產法院成立前之情形相同之結果。該項規定之立法理由中，謂：「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。惟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，或為權利侵害所生之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。」故依此規定，民事法院對於該案中專利有效與否之認定，僅於該民事訴訟程序中發生拘束效力，當事人若欲使該專利歸於無效，仍必須另行提起行政爭訟撤銷該專利。此立法理由明白顯示立法者對於訴訟二元制度所限制之深。

進一步而言，該條規定雖使民事法院應自為判斷專利有效性之問題，而不得停止訴訟，有助於當事人於專利侵權訴訟之順利進行，惟此第二項之規定，仍無法避免民事法院與行政救濟之認定結果歧異。更有甚者，專利權人之專利權已於前民事訴訟中被法院認定專利無效，而對另一侵權行為人提起後民事侵權訴訟，對於該專利權之效力，此二民事法院亦有裁判歧異之可能。故有學者對此提出批評，認為專利權人拿實質上已經被認定為無效之專利權對他人主張侵權，若由不同法官審理，將可能產生分歧之結果，而他人若欲將專利權徹底消滅，尚須另行提起行政救濟，最後還是會進到智慧財產法院，同樣案件由同一法院審理二次，

不僅造成行政與司法資源之浪費，而且嚴重影響人民權與產業競爭秩序，實無必要³¹³。

對於民事法院決定是否具有拘束後案效果的問題，雖有提出「爭點效」理論來處理，認為該專利有效性之問題，業已成為前民事訴訟程序中當事人之主要爭點，並經兩造辯論以及法院詳為調查審理，使當事人受有程序保障，縱民事法院未於判決主文中提及專利有效性之判斷，惟其於判決理由中所為之判斷，於後民事訴訟程序中，當事人仍不得為相反之主張。惟民事訴訟法所謂之「爭點效」係指，法院於確定判決之理由中，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，同一當事人就該重要爭點所提起之訴訟中，基於誠實信用原則與當事人間之公平，不得為相反之主張。換言之，「爭點效」之理論，係存在於同一當事人之前、後訴訟之中，此一理論並無法處理專利侵權訴訟之情形。蓋專利權人就前訴訟，告某甲侵權，而被民事法院認定專利無效要敗訴後，再告某乙侵權，此時由於前後案之當事人並不相同，不得適用爭點效之理論，前案中民事法院所為專利有效性之判斷，即不能拘束後案。故本文認為，此並非解決之道。

依本文之見，智慧財產案件審理法第十六條的規定無法解決司法二元制的矛盾，若要根本解決此一問題，應修改審理法第十六條第二項之規定，使在智慧財產法院中，民事法院對於專利有效性之決定具有對世效力。此一民事法院的判斷具有對世效力的修正，將與前述確認專利無效之民事訴訟相輔相成，即當事人可於民事訴訟程序內，於同一法院，由同一法官同時審理專利侵權訴訟與專利無效訴訟，不但可以用最少的時間達成當事人的需求，亦可以避免民事法院與行政法院對於同一專利之有效性問題見解歧異之可能。而在此同時，由於民事法院就專利有效性的判斷已具有絕對的效力，則撤銷專利之行政訴訟的功能已被確認專利無效之民事訴訟所重疊，已沒有存在的必要，故本文建議應將智慧財產法院的行

³¹³ 詳見第貳章第二節第三項。

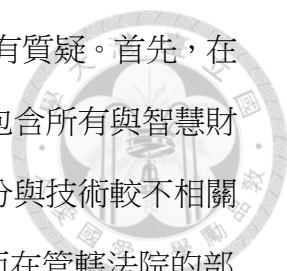
政訴訟予以廢除，而使專利的行政救濟僅止於向智慧財產局提起舉發撤銷為止（在商標的情形，即『評定廢止』）。在舉發決定之後，當事人若有不服，則直接向智慧財產法院提起確認專利無效（或有效）的民事訴訟。如此，將可在不破壞傳統訴訟二元制度的前提下，解決因訴訟二元制度所發生的矛盾情形。

第五章 結論

我國智慧財產法院組織法與智慧財產案件審理法於民國九十六年三月公布，並完成設立專業法院的立法程序，而於民國九十七年七月一日設立智慧財產法院。其特色除為專門審理智慧財產案件的專利法院之外，更集合民事、刑事與行政訴訟三種訴訟程序於一身，由同一法院進行審理。在我國傳統的智慧財產制度中，專利權、商標權之授與及撤銷，屬行政事項，其審查與救濟係依行政爭訟程序處理；而就該權利所發生之普通法院審理的民事侵權訴訟，即使依專利法第九十條之規定³¹⁴，民事法院在裁量過後自行對專利有效無效之問題表示意見，亦僅能有個案效力，更別提大多數法院僅能停止審判，而待舉發、訴願，甚至行政訴訟的結果後，始訴訟再開，繼續審理。此一延宕，動輒數年，當事人不但因此而陷於法律地位的不確定性，更可能因為權利有效存在與否的問題懸於法院，而錯失商機，造成遠比訴訟更為嚴重的損失。故智慧財產法院之設立，其目的在於改善我國因傳統採用的公、私法二元訴訟制度所造成的訴訟延滯。除此之外，設立專業法院，亦期望法官能累積經驗，強化處理智慧財產案件的專業性。例如在法院設置技術審查官，協助法官精確判斷技術問題，增加法官處理技術之能力，進而提高裁判品質與效率。

然而，智慧財產法院運作至今，固然已相當程序地改善了智慧財產案件之訴

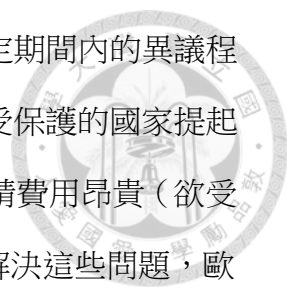
³¹⁴ 專利法第九十條第一項：「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判」



訟，惟學者與實務界仍就各方面對於智慧財產法院暨其制度多有質疑。首先，在智慧財產法院的組織與管轄方面，智慧財產法院所受理的案件包含所有與智慧財產案件相關的所有訴訟，惟立法者並未考量，在此其中實有部分與技術較不相關的案件類型（如商標），其實不一定非由專業法院審理不可；而在管轄法院的部分，智慧財產法院並非專屬管轄，而僅於智慧財產案件審理細則第二條的條文說明中，新設一「優先管轄」。惟此「優先管轄」之意義不夠明確，且僅以條文說明規定之，亦有子法超越母法之嫌；在智慧財產法院的審級，智慧財產法院審理民事第一、二審，而僅審理刑事第二審，此外，對於智慧財產法院第二審民事、刑事訴訟的上訴，係對最高法院提起，而對於行政訴訟的上訴，則要對最高行政法院提起之；在智慧財產法院的專業技術人員方面，智慧財產法院設置「技術審查官」在法庭上協助法官了解技術事項。惟技術審查官在法院裡的地位不明，除對訴訟程序不夠了解外，其技術報告不對外公開，亦使人質疑技審官僅為「法院鑑定人」，甚至會有引導判決結果的情況發生。其次，在行政救濟程序方面，我國行政程序的兩造當事人，從舉發、訴願，一直到向智慧財產法院提起行政訴訟、向最高行政法院提起上訴，皆為第三人（舉發人）或專利權人與行政機關（智慧財產局），而不會有實際上為爭執雙方的第三人與專利權人。此亦係囿於傳統行政訴訟的訴訟型態，係以人民與行政機關作為二造當事人，在專利無效救濟程序中，並未考量其屬專利權人私權之特殊性，故沿用之；而訴願程序過程冗長，實在沒有存在的必要。最後，關於專利侵權訴訟方面，智慧財產案件審理法第十六條明文規定，民事法院應就當事人對於專利有效性之爭議，自為認定。惟同條第二項規定的結果，使該民事法院之認定，仍僅具有個案效力；而受限於民事法院不無權改變行政決定，仍不允許向民事法院提起確認專利無效訴訟或反訴。

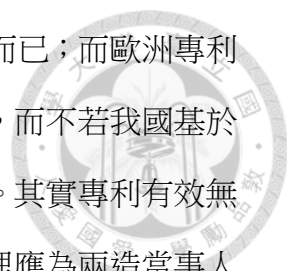
保全程序

在歐洲的專利制度，由於國家眾多，專利權的申請實施困難重重。故歐洲國家如比利時、德國、英國、法國等國家在一九七三年簽署了歐洲專利公約，發展出統一授予的「歐洲專利」。然而，歐洲專利公約僅係設立一「歐洲專利局」，以



一次申請而同時授予多數國家的內國專利，故除專利公告後一定期間內的異議程序外，若欲使該專利在歐洲各國無效，僅能分別於各該專利所受保護的國家提起專利無效之救濟程序。因此，欲受到歐洲專利的保護，不但申請費用昂貴（欲受多國保護），且因無法統一實施專利，訴訟成本大幅提高。為解決這些問題，歐盟各國早已開始，計畫一項新的專利制度－共同體專利（或稱『歐盟專利』），此即為一個通行歐盟各國的單一專利權，且效力及於所有歐盟地區。與此制度搭配的，則是設立一個歐洲專利法院，統一處理歐洲的專利爭訟。這項新的專利制度暨專利法院的計畫經過歐洲聯盟與歐洲專利公約二大組織，數十年來的討論與折衝，至今已發展成設立一個歐洲專利法院，統一審理共同體專利與歐洲專利的相關爭訟。未來將成立的歐洲專利法院的特色，即是設置技術法官，特別是在專利無效訴訟等高度涉及技術問題的訴訟中，必須要有技術法官參與審理。而由於各地分院不一定有技術法官，當在歐洲專利法院的各地分院提起侵權訴訟，並由當事人提出專利無效之訴訟或反訴時，當事人即可選擇將全案移送至設有技術法官的第一審法院本院進行審理；或是分離程序，將專利無效訴訟部分移送至第一審本院處理；抑或全案仍由該地分院審理，而請技術法官至該地分院參與審理。由此可見歐洲專利法院看待技術問題之重要性。此外，由歐洲專利法院所決定的專利無效之判決，將有絕對的效力，亦即該專利權將自始無效，且效力及於全歐盟地區。雖然到目前為止仍未確定新制度與法院成立的時間，但未來歐洲專利制度的整合，係指日可待。

依本文之見，相較於歐洲專利法院，我國智慧財產法院並未考量案件是否涉及專業性問題，而將所有智慧財產案件歸由智慧財產法院審理，未來可以再為考慮，將較不涉專業性之案件（如商標）交由普通法院審理，可大幅減輕智慧財產法院的案件量，更可能提高法官的判案品質；法院管轄應如同歐洲專利法院，將智慧財產案件直接「專屬」由智慧財產法院審理，如此始可保證所有的專業案件，能由人民所信任的專業法院做出公平而正確的決定；而我國智慧財產法院雖不一定要如同歐洲專利法院設置技術法官，但對於我們特有的「技術審查官」，應強



化法律訓練，並公開其鑑定報告，而不會使之淪文法院鑑定人而已；而歐洲專利爭訟強調的是專利權人與第三人（如被控侵權之人）間之爭訟，而不若我國基於傳統行政爭訟而產生的，第三人與行政機關為專利無效之爭訟。其實專利有效無效之問題，係關係到專利權人的私權能否存續，是故專利權人理應為兩造當事人之一。故本文認為，未來專利相關爭訟，應修改為廢除訴願與行政訴訟，而使當事人在舉發程序後，如對專利之有效性仍有質疑，即逕向智慧財產法院提起確認專利無效之訴訟或反訴。更進一步而言，我國智慧財產案件審理法應對專利無效之訴訟程序有所特別規定，應增訂確認專利無效之訴訟或反訴，並使民事法院的確認判決，具有對世效力，而能拘束智慧財產局。如此，當事人將不再需要另為一行政程序，而能於一次民事訴訟中解決專利侵權與專利無效之爭執。並且，僅就此一特殊情況所設計的特別訴訟程序，亦不會破壞我國傳統的二元訴訟體制。最後，本文期許我國審理智慧財產案件能夠與時俱進，配合國際趨勢，培養法院就智慧財產案件的專業性，作為亞洲首見的智慧財產專業法院，亦能讓國際間認知到我國智慧財產司法制度的進步。



參考資料

壹、中文文獻

一、專書

1. 王澤鑑 (2001)。《民法總則》。台北：自刊
2. 呂紹凡 (2009)，〈技術審查官〉，《智慧財產訴訟新紀元：智慧財產案件審理法評析》，萬國法律事務所。
3. 吳庚 (2005)，《行政爭訟法論》，第三版，台北：三民。
4. 吳庚 (2006)，《行政法之理論與實務》，第九版，台北：三民。
5. 陳榮宗、林慶苗 (2010)，《民事訴訟法 (上)》，第七版，台北：三民。
6. 陳榮宗、林慶苗 (2010)，《民事訴訟法 (中)》，第七版，台北：三民。
7. 陳榮宗、林慶苗 (2010)，《民事訴訟法 (下)》，第七版，台北：三民。
8. 謝銘洋 (2008)，《智慧財產權法》，台北：元照。
9. 謝銘洋 (2004)，《智慧財產權之基礎理論》，第四版，台北：翰蘆。
10. 謝銘洋主持 (1999)，〈新型專利權採登記制及領證後異議制度可行性之研究
期末報告書〉，《經濟部智慧財產權局》。
11. 經濟部智慧財產局編印 (2008)，《專利法逐條釋義》，台北：經濟部智慧財產局。
12. 刑事法律專題研究 (十八) — 司法院第五十期司法業務研究會專輯，司法院印行。
13. 司法院行政訴訟及懲戒廳 (2008)，〈智慧財產案件審理法新制問答彙編〉，《司法院》。
14. 立法院公報委員會記錄，第 92 卷第 4 期。
15. 智慧財產案件審理法草案立法說明，立法院公報院會紀錄，第 96 卷第 10 期

二、期刊論文

1. 王耿斌 (2008)，〈智慧財產法院技審官現況介紹—兼述日本知的財產高等裁

- 判所調查官及韓國專利法院技術審理官制度》，《司法周刊》，第 1411 期，2 版。
2. 李素華 (2009)，〈歐洲聯盟專利法之發展—建立共同體專利之困難與挑戰〉，《月旦法學雜誌》，第 174 期。
 3. 沈冠伶 (2003)，〈民事訴訟與行政訴訟之分工與合作(上)—專業審判與權利有效救濟間之選擇〉，《台灣本土法學雜誌》，第 45 期。
 4. 沈冠伶 (2004)，〈民事訴訟與行政訴訟之分工與合作(下)—專業審判與權利有效救濟間之選擇〉，《台灣本土法學雜誌》，第 46 期。
 5. 沈冠伶 (2008)，〈智慧財產民事訴訟之新變革〉，《月旦民商法雜誌》，第 21 期。
 6. 沈冠伶 (2009)，〈智慧財產民事訴訟當事人之程序利益保護與審級救濟—智慧財產法院成立週年後之考察及省思〉，《智慧財產案件審理總體檢研討會大會手冊》。
 7. 林榮琳 (2007)，〈智慧財產法院審判權之相關問題—以專利實務之判決效力為中心〉，《法令月刊》，第 58 卷第 7 期。
 8. 姜世明 (2008)，〈智財審理程序之假處分〉，《月旦民商法雜誌》，第 21 期。
 9. 范曉玲 (2007)，〈智慧財產案件審理法下啟動專利侵權案件的新挑戰—以定暫時狀態處分、證據蒐集及秘密保持命令為核心〉，《全國律師 4 月號》，頁 50。
 10. 章忠信 (2007)，〈智慧財產法院的建立與未來〉，《全國律師》，11 卷 4 期。
 11. 陳容正 (2007)，〈行政處分作為民事訴訟先決問題之判斷—以專利、商標事件為中心，兼論智慧財產案件審理法第 16 條、第 17 條之規定〉，《智慧財產權月刊》，第 103 期。
 12. 郭雨嵐 (2010)，〈智慧財產法制的新里程碑—智慧財產法院設立運作觀察有感〉，《萬國法律》，第 170 期。
 13. 黃銘傑 (2006)，〈專利法修正後專利爭訟制度應有之改革——以專利權效力爭訟程序為中心〉，《政大智慧財產評論》，第 2 卷第 1 期。
 14. 黃國昌 (2008)，〈「公正裁判確保」與營業秘密保護」的新平衡點—簡介智慧財產案件審理法中之秘密保持命令〉，《月旦民商法雜誌》，第 21 期。
 15. 黃麟倫、談虎 (2005)，〈研議籌設智慧財產專業法院(上)〉，《法官協會雜誌》，7 卷 2 期。
 16. 曾華松 (2010)，〈專利侵權訴訟與撤銷訴訟之研究〉，《智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯》，頁 92-93。
 17. 曾陳明汝 (1980)，〈歐洲專利公約與歐洲專利制度之研究〉，《國立臺灣大學法學論叢》，第十卷第 1 期。
 18. 熊誦梅 (2003)，〈當公法遇上私法—從專利訴訟制度談起〉，《法官協會雜誌》，第五卷第一期。
 19. 熊誦梅 (2006)，〈當公法遇上私法—從智慧財產案件審理法第 16 條談起〉，

- 《月旦法學雜誌》，第 139 期。
20. 熊誦梅（2007），〈行政機關授予智慧財產權之性質與效力〉，《法令月刊》，58 卷 7 期。
 21. 蔡明誠（2004），〈從比較法觀察我國專利法的國際諧和、修正及未來〉，《全國律師》，8 卷 12 期。
 22. 蔡瑞森（2007），〈智慧財產案件審理法於實務運作所可能面臨之爭議——由管轄、適用範圍及裁判見解歧異問題談起〉，《全國律師》，第 11 卷 4 期。
 23. 蔡如琪（2009），〈侵權訴訟中專利有效性問題之研究〉，《法學新論》，第 12 期。
 24. 鄭中人（2004），〈專利權之行使與定暫時狀態假處分〉，《台灣本土法學雜誌》，第 58 期。
 25. 盧文祥（2006），〈我國智慧財產法院之理想與實現〉，《政大智慧財產評論》，第 4 卷第 1 期。
 26. 謝銘洋（2006），〈智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進〉，《月旦法學雜誌》，139 期。
 27. 「智慧財產法院組織法」評析座談會（2007），《全國律師》，第 21 卷 4 期。
 28. 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討—著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題—民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄（2008），《法學叢刊》，第 53 卷第 3 期。
 29. 「期待真正發揮功能的智慧財產法院—智慧財產案件審理法草案評析」座談會（2006），《月旦法學雜誌》，第 139 期。

三、學位論文

1. 杜沛蓁（2010），《以專利侵權事件為中心論專利訴訟之有效性判斷》，國立台北大學法律學系碩士論文。
2. 陳啟桐（2001），《專利權撤銷制度之研究》，國立中正大學法律學系碩士論文。
3. 簡子婷（2005），《歐洲專利制度整合之研究》，南華大學歐洲研究所碩士論文。

四、網路資料

1. 李復甸（2009），《智慧財產法院現制檢討之建議》，載於個人部落格 <http://fuldali.blogspot.tw/2009/10/blog-post.html>，最後瀏覽日期：2012/6/29。
2. 智慧財產法院網站（網址：<http://ipc.judicial.gov.tw/>，最後瀏覽日期：2011/9/29）。
3. 經濟部訴願審議委員會網站，網址：<http://2k3dmz2.moea.gov.tw/aaweb/Form/AA400000.aspx?ID=154&FN=155>（最後瀏覽日期：2012/6/29）。

4. 立法院第 6 屆第 3 會期第 12 次會議議案關係文書。網址：
<http://lis.ly.gov.tw/lgcgi/lgmeetimage?cfc9cfccecdcfcec5cec9cad2cdfca> (最後
瀏覽日期：2012/6/29)。
5. 99 年度第 2 次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄 (99 年 3 月 23 日)，謝
銘洋發言。網址：<http://www.tipa.org.tw/download/992th/992th-final.pdf> (最
後瀏覽日期：2012/6/29)。

五、法院決議、判決

1. 最高法院 93 年度台上字第 2014 號判決。
2. 最高法院 91 年度台上字第 1956 好判決。
3. 最高法院 90 年度台上字第 523 號判決。
4. 最高法院 89 年度台上字第 564 號判決。
5. 最高法院 89 年度台上字第 44 號判決。
6. 最高法院 78 年度台上字第 2338 號判決。
7. 最高法院 52 年台上字第 1233 號判例。
8. 臺灣高等法院 77 年度重上更 (五) 字第 2 號判決。
9. 台北地方法院 94 年度智字第 46 號判決
10. 最高行政法院 97 年第 3 次決議

貳、外文文獻

一、專書與期刊論文

1. Stefan Luginbuehl, European patent law (2011)
2. Terrence F. MacLaren, Eckstrom's Licensing in Foreign and Domestic Operations: Joint Ventures(2012)
3. David Perkins & Garry Mills, PATENT INFRINGEMENT AND FORUM SHOPPING IN THE EUROPEAN UNION, 20 Fordham Int'l L.J. 549 (1996)
4. Megan Woodhouse, SHOP'TIL YOU DROP: IMPLEMENTING FEDERAL RULES OF PATENT LITIGATION PROCEDURE TO WEAR OUT FORUM SHOPPING PATENT PLAINTIFFS, 99 Geo. L.J. 227 (2010)
5. Seth Cannon, ACHIEVING THE BENEFITS OF A CENTRALIZED COMMUNITY PATENT SYSTEM AT MINIMAL COST, 35 Case W. Res. J. Int'l L. 415 (2003)
6. Jason R. Riley, THE COMMUNITY PATENT, OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE THE ENGLISH LANGUAGE, 18 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 299 (2002)
7. Vincenzo Di Cataldo, FROM THE EUROPEAN PATENT TO A COMMUNITY PATENT, 8 Colum. J. Eur. L. 19 (2002)

三、網路資料

1. 歐洲專利公約網站，網址：<http://www.epo.org/>（最後瀏覽日期：2011/6/5）。
2. 歐洲聯盟網站，網址：
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/l26056_en.htm（瀏覽日期：2011/11/20）。
3. 歐洲專利律師協會網站，網址：
www.eplaw.org/Downloads/Venice%20Rsolution.pdf（最後瀏覽日期：2011/11/21）。



四、歐盟文書與草案

1. European Union, Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe, http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com97_314_en.pdf, (last visited Nov 11, 2011)
2. Promoting innovation through patents – The follow-up the Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe of 5.12.1999, COM(1999) 42 final, 9.
3. Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000, N 13.
4. CP Regulation proposal (2000)
5. Council of the European Union, Community Patent – Common Political approach, Doc. 7159/03, Brussels, 7.3.2003.
6. Council of the European Union, Proposal for a Council regulation on the Community patent – General Approach, Doc. 16113/09, ADD 1 (PI 122), 27 November 2009, N 36.
7. Council of the European Union, Progress report on Enhancing the patent system in Europe, Doc.15162/07, 15.11.2007.
8. European Commission, Proposal for a Council regulation on the translation arrangements for the EU patent of 30 June 2010, COM(2010) 350 final.
9. Draft Agreement on the establishment of a European patent litigation system, 16.2.2004 (EPLA)
10. Draft Agreement on the European and Community Patents Court and Draft Statute, 5072/09 PI 1 COUR 1 (EEUPCA)
11. PREPARATION OF THE MEETING OF THE COUNCIL ON 11 MARCH 2004 - Community patent= Proposal for a Council Regulation on the Community patent, Doc. 7029/04 PI 26, Brussels, 8 March 2004