

## 智慧財產案件有效性判斷爭議 ——以美國法「爭點排除」為主

陳國成

### 摘要

我國智慧財產訴訟新制結合民事、刑事、行政訴訟三種訴訟程序，法院就當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，對其主張或抗辯有無理由自為判斷之結果，引起民事、刑事、行政訴訟關於智慧財產有效性判斷歧異之問題。

智慧財產權有效性判斷歧異爭議或可藉由擴大爭點效之效力，以避免裁判歧異，美國法爭點排除（issue preclusion）相關理論值得加以參考。依智慧財產案件審理法第 33 條規定，並未明文限制當事人於前案訴訟程序中，就同一撤銷或廢止理由得提出而未提出智慧財產權撤銷、廢止之新證據，不得另案主張。是否能防止反覆爭訟，尚有待觀察。而美國法請求排除（claim preclusion）理論，就不同訴訟事件中判斷歧異與反覆爭訟的發生，可發生一定之防止作用，亦可供借鏡。

---

\* 智慧財產法院法官兼審判長；國立交通大學法學碩士。作者感謝兩位匿名審稿委員所指正寶貴意見，本文已依審稿意見作增補，惟不足之處，文責仍由作者自負。又本文係作者個人研究初步意見，不代表任職機關法律見解。

投稿日：2009 年 2 月 18 日；採用日：2009 年 5 月 9 日

本文就智慧財產案件審理之管轄及有效性判斷歧異所生爭議相關問題加以討論並提出初步意見，以作為進一步探討及實務之參考。

關鍵字：智慧財產案件審理法、智慧財產權有效性、爭點排除（爭點效）、請求排除

Cite as: 6 TECH. L. REV., Oct. 2009, at 41.

## **Disputed Issues in Deciding the Validity of Intellectual Property Right — A Focus on Issue Preclusion**

Kuo-Cheng Chen

### Abstract

The new Intellectual Property Case Adjudication Act consists of civil, criminal or administrative actions (three in one). While a party claims or defends that an intellectual property right shall be cancelled or revoked in civil or criminal actions, there are possibilities of contradictions and differences among decisions on the validity of intellectual property right where the court decides on the merit of the case.

Broadening effect of court holding on different litigation may offer solutions to eliminate conflicts on court determinations of validity. Issue preclusion doctrine in case law in America provides relative references to deal conflict of decisions on the validity of intellectual property right.

According to the Article 33 of Intellectual Property Case Adjudication Act, there are no limitations for a case to introduce the evidences those could be presented in a prior action on the same grounds for the cancellation or revocation of a registered trademark or patent. It takes time to observe whether the goal could be reached to prevent procedural delay by submitting repeatedly cancellation or revocation action with the same evidences. However, claim preclusion doctrine in America also shows some references for dealing that problem.

This note tries to provide preliminary suggestions on disputing issue arose on jurisdiction, conflicts of decisions on the validity of intellectual property right and relative disputed issues of civil, criminal or administrative action for further study and reference to IP practitioners.

Keywords: Intellectual Property Case Adjudication Act, Validity of Intellectual Property Right, Issue Preclusion, Claim Preclusion

## 1. 前言

我國智慧財產法院於 2008 年 7 月 1 日設立，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<sup>1</sup>。同日施行之智慧財產案件審理法則作為智慧財產案件審理之主要依據，司法院另制訂智慧財產案件審理細則，作為審理法施行的具體準據，亦於同日施行<sup>2</sup>。智慧財產案件審理法共僅 39 條，卻規範了智慧財產案件的民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟三種類型的訴訟程序。其中於審理法未特別規定者，雖明定分別依民事、刑事或行政訴訟程序應適用之法律<sup>3</sup>，但智慧財產案件審理法特別規定部分，無論是在相關學術研討、座談或說明會，以及在審理細則制訂討論過程，已可見部分爭議問題之呈現，值得進一步討論<sup>4</sup>。

其中民事事件法院管轄雖定位為非專屬管轄，但仍與是否正確適用訴訟程序攸關。而智慧財產案件審理法規定，法院就當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，應就其主張或抗辯有無理由自為判斷之結果，

<sup>1</sup> 參見智慧財產法院組織法第 2 條。

<sup>2</sup> 參見智慧財產案件審理法第 1 條、第 38 條；智慧財產案件審理細則第 1 條。

<sup>3</sup> 參見智慧財產案件審理法第 1 條。

<sup>4</sup> 參見「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，台灣法學會、台灣大學法律學院科技、倫理與法律中心主辦，2006 年 9 月 23 日舉辦，紀錄收於月旦法學雜誌，第 139 期，頁 57-73（2006）；「智慧財產法院組織法」評析座談會，中華民國律師公會全國聯合會編輯委員會主辦，2007 年 3 月 10 日舉辦，紀錄收於全國律師，第 11 卷第 4 期，頁 4-25（2007）；「智慧財產案件審理法」研討會，台灣大學法律學院、理律文教基金會主辦，2007 年 7 月 6 日舉辦。范光群，「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」，法學叢刊，第 53 卷第 3 期，頁 173-186（2008）；林榮琳，「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 156-177（2007）。另司法院就智慧財產法院相關法規研擬曾舉行多次之諮詢會議，並派員於 2008 年 1 月 29 日至 2008 年 2 月 22 日在北、中、南、東分區共進行七場智慧財產訴訟制度新制說明。

亦引起民事、刑事、行政訴訟關於智慧財產有效性判斷可能對立與歧異之問題<sup>5</sup>。另外，智慧財產民事訴訟中，當事人就智慧財產有無應撤銷、廢止之攻擊、防禦方法未加以主張或抗辯，則於該民事判決確定後能否再另行主張，牽涉失權效問題。又智慧財產案件審理法第 33 條規定，容許在行政訴訟中，可補提關於撤銷、廢止理由之新證據，使就同一智慧財產有效性之爭執盡可能在一次訴訟解決。但由於智慧財產案件審理法並未明文限制當事人於前案訴訟程序中就同一撤銷理由所未提出智慧財產權撤銷、廢止之新證據，不得以該新證據另案就該智慧財產權提起評定、舉發。因此，以往利用反覆提起商標、專利之異議、評定、舉發以達到延滯民事訴訟部分，是否能有效防止，亦值得關注。

由於智慧財產案件採民事、刑事、行政訴訟集中於同一法院審理，法制上尙屬少見，關於三者訴訟程序所產生衝突解決之文獻以民事、行政訴訟較多<sup>6</sup>。美國法智慧財產專利侵權訴訟與專利申請及再審查（相當於我國之專利舉發）之行政爭訟均上訴至聯邦巡迴上訴法院審理<sup>7</sup>，與我國智慧財產法院同時審理智慧財產民事及行政訴訟類似。其相關之爭點排除或請求排除理論可提供上述議題處理的參考。因此，本文就智慧財產案件審理法所定管轄以及不同訴訟類型之民事、刑事、行政訴訟之有效性判斷爭議等相關問題，參酌美國法相關文獻，從立法目的，與民事、刑事、行政訴訟程序法及智慧財產

<sup>5</sup> 智慧財產法院 97 年度民專上字第 7 號民事判決就該件系爭專利有效性爭執自為判斷結果，認為系爭專利權仍屬有效，惟經濟部智慧財產局就相同舉發證據之前則業已作成舉發成立，應撤銷專利權之審定（詳參見上開判決事實及理由五（一））。已顯現實務上關於智慧財產案件法院依智慧財產案件審理法第 16 條規定，就當事人主張智慧財產權有效性之爭執自為判斷結果，與行政爭訟關於權利有效性認定結果發生歧異之問題。

<sup>6</sup> 參見如林榮琳，前揭註 4；黃麟倫，「專利之有效性與侵害訴訟——以比較法研究為中心」，科技法學評論，第 3 卷第 2 期，頁 169-202（2006）。

<sup>7</sup> See Michael A. Molano & Margaret G. Ziegler, *Who Has the Final Word on Patent Validity, The PTO or the District Court? Collateral Estoppel and Patent Reexamination*, 908 PLI/PAT 185, 194 (2007).

權之實體法交錯適用，於法律體系可能之解決思考提出管見，以供未來進一步探討之參考。

## 2. 智慧財產案件法院管轄權問題

### 2.1 管轄權與審判權

智慧財產法院掌理之審判事務包括關於智慧財產之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟<sup>8</sup>。因此，智慧財產法院就其受理之民事、刑事、行政訴訟事件均具有裁判之權限，尚無不具審判權之問題。但其所受理之民事、刑事、行政訴訟事件限於與智慧財產有關者，若案件非與智慧財產有關，應分屬普通法院民事庭、刑事庭或高等行政法院管轄，該等案件受理之歸屬應屬法院間管轄權劃分之問題，與審判權之有無尚屬無涉。從而智慧財產法院就其所受理之民事、刑事、行政訴訟事件如認無管轄權，應分別依民事訴訟法、刑事訴訟法、行政訴訟法規定移轉管轄，而非得以無審判權駁回訴訟<sup>9</sup>。

### 2.2 專屬管轄與非專屬管轄<sup>10</sup>

#### 2.2.1 智慧財產民事事件部分

就智慧財產民事事件之法院管轄之性質而言，由於專屬管轄多係因具有公益性，或因事件之性質使然，且若違背專屬管轄之規定，屬民事訴訟法第

<sup>8</sup> 參見智慧財產法院組織法第2條。

<sup>9</sup> 學者范光群於前揭註4文中，指明智慧財產案件審理法第7條之規定為關於「管轄權」之規定，並非關於「審判權」之規定，如有違背，只發生管轄權錯誤問題，不生民事訴訟法第249條第1項第1款及第469條第2款前段規定「法院於權限之有無辨別不當」之問題。參見范光群，前揭註4。

<sup>10</sup> 邱聯恭教授主張鑑於事件之範圍過廣、界限不明，立法者於起草及立法審議當時即表明非規定為專屬管轄，並認為普通法院亦有受理起訴之權（管轄、審判權），而且可經當事人兩造合意移由智慧財產法院管轄。此項立法意旨經表明、確認後，該條規定始照案通過。準此立法意旨，應解為其屬一種任意管轄，且當事人就普通法院或智慧財產法院管轄，被承認有程序選擇權。參見邱聯恭，「智慧財產民事訴訟程序之今後」，法學叢刊，第53卷第3期，頁210-214（2008）。

469 條第 3 款之判決當然違背法令。而民事事件是否屬於智慧財產事件，其劃分不易。因此，智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法研擬之原意係將智慧財產法院民事事件法院之管轄規定，定位為非專屬管轄<sup>11</sup>。智慧財產案件審理法第 2 條之制訂說明亦記載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。由於智慧財產法院就智慧財產民事事件有優先管轄權，則當事人如向普通法院提起智慧財產民事事件之訴訟，普通法院應依民事訴訟法第 28 條規定，以法院就該事件無管轄權，裁定移送智慧財產法院審理<sup>12</sup>。惟智慧財產民事事件既非專屬智慧財產法院管轄，則當事人就由一定法律關係而生之智慧財產民事事件，仍得合意由普通法院管轄<sup>13</sup>。又當事人就智慧財產民事事件如向無管轄權之普通法院起訴，普通法院若未依民事訴訟法第 28 條規定裁定移送於其管轄法院，且被告亦不抗辯法院無管轄權，而為本案之言詞辯論者，則普通法院將可因被告之應訴而取得管轄權<sup>14</sup>。

由於智慧財產民事事件定位為智慧財產法院優先管轄，而非智慧財產法院專屬管轄。則當事人誤將智慧財產民事事件向普通法院起訴，普通法院逕為實體裁判者，並未違背專屬管轄之規定，此部分非屬判決違背法令，上級法院自不得以管轄錯誤為由而廢棄原裁判<sup>15</sup>。不過，智慧財產訴訟程序所規定之技術審查官訴訟程序之協助、秘密保持命令之引進，以及法院對於智慧

<sup>11</sup> 參見司法院編，智慧財產訴訟新制問題與解答彙編，頁 6（2008），第 5 則解答（一）。

<sup>12</sup> 優先管轄權用語易於使人誤解非優先管轄法院並非無管轄權，只是由優先管轄權法院「優先管轄」，惟此係立法說明時之用語。事實上，非優先管轄法院應係無管轄權，應以無管轄權將案件裁定移送於優先管轄法院。

<sup>13</sup> 參見民事訴訟法第 24 條。至於合意由普通法院管轄之智慧財產第一審民事事件，其上訴審究應上訴至普通法院上級審或智慧財產法院，不無疑問；另參見司法院編，前揭註 11，頁 14，此書中第 16 則問題解答則指出此情形第二審法院應由普通法院上級審管轄，以符兩造當事人之真意。

<sup>14</sup> 參見民事訴訟法第 25 條。

<sup>15</sup> 參見智慧財產案件審理細則第 9 條。



財產權有效性之自為認定等審理程序之特別規定，與一般民事訴訟程序並不相同，似應屬不同種類之訴訟程序<sup>16</sup>。則在上述管轄錯誤之情形，縱然上級審法院不能以下級審法院無管轄權而廢棄原裁判，但其對於下級審就非智慧財產事件誤用智慧財產訴訟之特別規定所進行之訴訟程序，則為裁判違背法令，上級審法院仍得以此據以廢棄原裁判<sup>17、18</sup>。因此，智慧財產事件法院管轄雖定性為非專屬管轄，其管轄範圍之釐清界定仍屬必要。

### 2.2.2 智慧財產行政事件部分

智慧財產案件審理法第 31 條所定行政訴訟之管轄法院為行政訴訟法第 13 條、第 14 條之特別規定，應優先適用。智慧財產案件審理法第 31 條規定優先適用結果是否排除高等行政法院就智慧財產行政訴訟事件之管轄權，不無疑義。依智慧財產案件審理法第 31 條立法理由記載：「一、……本條既規定應由智慧財產法院管轄，則原告自不得主張依行政訴訟法第 18 條準用民事訴訟法第 22 條規定，任向其他有管轄權之行政法院起訴。……三、第 2 項明定其他行政訴訟事件與智慧財產之公法上爭議之行政訴訟事件，得合併向智慧財產法院起訴或為訴之追加。則原告雖仍得就其他行政訴訟，另向高等行政法院起訴，惟如其合併向智慧財產法院以外之其他行政法院起訴，則應為

<sup>16</sup> 邱聯恭教授基於前揭註 10 所論及之立法意旨，主張今後之解釋應取向於專業法庭化之運用（將智慧財產法院組織法第 6 條所定獨任或合議庭定性為專業法庭之一種，與普通法院之民事法庭並列），並宜將「審理法」所定智慧財產民事訴訟程序定性為民事訴訟法所定通常訴訟程序之特別程序（類如民事訴訟法所定簡易訴訟程序或小額訴訟程序般）。參見邱聯恭，前揭註 10。

<sup>17</sup> 參見民事訴訟法第 451 條第 1 項、智慧財產案件審理細則第 10 條。

<sup>18</sup> 學者范光群認為：1. 於智財事件本於合意管轄而繫屬於一般民事法院，其審理程序自仍應適用審理法，但法院竟不予適用；2. 非智財事件誤向智財法院起訴，而智財法院誤以為係智財事件而適用審理法，此牽涉適用程序法錯誤之訴訟程序瑕疵之問題，似應就具體情形考量當事人之程序保障是否受影響而有不足，瑕疵是否影響裁判之結果等因素（參見民事訴訟法第 451 條第 1 項、第 451 條之 1 第 1 項、第 477 條之 1），決定是否構成廢棄原判決之理由。參見范光群，前揭註 4。

法所不許。」顯然智慧財產法院以外行政法院就智慧財產行政訴訟事件之管轄權業已因該特別規定而遭排除，成為無管轄權法院。

因此，智慧財產法院以外行政法院就智慧財產行政訴訟事件既無管轄權，其就該等事件依行政訴訟法第 18 條準用民事訴訟法第 28 條規定，應依原告聲請或依職權以裁定移送於智慧財產法院。惟無管轄權之智慧財產法院以外行政法院就智慧財產行政訴訟事件如果未裁定移轉管轄而逕為實體判決者，除該事件係屬專屬管轄外，則於其判決並未違背專屬管轄之情形下，該判決非當然違背法令（行政訴訟法第 243 條第 2 項第 3 款參照）。智慧財產行政訴訟事件如定性為非專屬智慧財產法院管轄，則其他行政法院就實質上應屬智慧財產行政訴訟事件而為實體裁判者，上級審法院似不得以管轄錯誤為由廢棄原裁判。

### 2.3 智慧財產刑事訴訟管轄問題

刑事案件法院所認管轄之有無係不當者，構成判決當然違背法令之事由<sup>19</sup>。由於智慧財產案件審理法第 23 條以犯罪條文及法律列舉方式規範智慧財產法院所管轄之第二審刑事訴訟，範圍相當明確，適用疑義之產生應較可避免。不過，不服與智慧財產案件審理法第 23 條案件相關之第一審裁定抗告之案件，例如，犯著作權案件而經第三人具保之被告逃匿，第一審法院對具保人依刑事訴訟法第 118 條第 2 項裁定沒入保證金。具保人如對該沒入保證金之裁定不服而抗告，究竟是否仍由智慧財產法院管轄？由智慧財產案件審理法第 23 條及智慧財產法院組織法第 3 條第 2 款規定文義觀之，不無疑義<sup>20</sup>。就類此未有本案繫屬於智慧財產法院管轄之裁定案件如加以明文規範其管轄法院，似較明確。

又智慧財產案件審理法第 25 條規定智慧財產法院所管轄之智慧財產刑

<sup>19</sup> 參見刑事訴訟法第 379 條第 4 款。

<sup>20</sup> 參見智慧財產法院 97 年度刑智抗字第 3 號裁定，司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>（以下所引用之判決來源亦均相同）。

事案件，其中該條第 2 項規定相牽連案件管轄部分，牽涉與普通法院刑事庭管轄競合的劃分。依該條項規定，刑事案件如與智慧財產案件審理法第 23 條案件有刑事訴訟法第 7 條第 1 款所定相牽連關係，經地方法院合併裁定，其合併上訴或抗告者，應向管轄之智慧財產法院提起上訴或抗告。但其他刑事案件係較重之罪，且案情確係繁雜者，智慧財產法院得裁定合併移送該管高等法院審判。刑事訴訟法第 7 條第 1 款所定相牽連關係之情形係一人犯數罪，就智慧財產案件審理法第 23 條所定案件所定之法定刑分析，多數都在三年以下有期徒刑之罪，最重之刑度為六月以上五年以下有期徒刑之罪<sup>21</sup>。則在一人犯數罪之情形，其他刑事案件多屬較重之罪可以想見。此類相牽連案件既屬一人犯數罪，在具有智慧財產及其他較重刑事案件數罪併存之情形下，繁雜性可能較高，則此類相牽連案件即可由智慧財產法院裁定移送該管高等法院。在一人犯數罪，而有其他共犯情形，若該共犯仍在普通法院審理，則普通法院與智慧財產法院就共犯分開審理結果，將發生裁判歧異可能，或案卷證物須另行製作或提交問題。尤其如有人犯在押之情況，人犯於移審時先由全國各地方法院解送至智慧財產法院所在地，嗣後依智慧財產案件審理法第 25 條第 2 項裁定移送時，又發生須解送人犯至各地高等法院問題，於人犯安全及當事人在途勞費均有不便。

關於專利法已無刑罰規定，而智慧財產刑事案件主要係違反著作權及商標法案件。因著作權採創作保護主義，係保護文學、藝術、科學或其他學術範圍內之創作<sup>22</sup>。著作權法制諸如美國縱仍保留登記制度，但並非作為評斷

<sup>21</sup> 著作權法第 91 條第 3 項規定：「以重製於光碟之方法犯同條第 1 項擅自以重製之方法侵害他人之著作權者，處六月以上五年以下有期徒刑之罪，得併科新台幣 50 萬元以上 5 百萬元以下罰金。」

<sup>22</sup> 羅明通，著作權法論（I），頁 6-7（2005）；參見著作權法第 3 條第 1 項第 1 款。我國著作權法係於 1985 年修正時改採創作保護原則，規定著作人於著作完成時即享有著作權（參見第 4 條），但仍保留自願註冊規定，迨至 1992 年修正時廢止著作權登記制度。

權利有效性之用，僅係作為其國內創作著作起訴之要件<sup>23</sup>。事實上，著作權法刑罰大多涉及著作權內容之重製、散布，商標法刑責主要牽涉使用相同或近似商標之判斷<sup>24</sup>。著作權法與商標法刑事案件須作技術分析判斷者不多，其審理方式及證據法則與一般刑案相若。因此，未來實務上運作結果，此類案件如多將移由普通法院管轄，則此類相牽連案件之管轄是否仍有必要規定由智慧財產法院先議，即不無再行斟酌探討之餘地。

### 3. 智慧財產民事、行政事件有效性判斷對立問題

#### 3.1 智慧財產民事、行政事件裁判歧異之可能

依智慧財產案件審理法第 16 條規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。因此，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，而有影響民事訴訟裁判時，法院應依當事人之舉證及職權調查所得資料自為判斷，並不待智慧財產權行政爭訟之結果以為斷<sup>25</sup>。

智慧財產民事事件智慧財產法院就智慧財產權有無應撤銷、廢止之原因自為判斷之結果，自有與該智慧財產有效性之行政訴訟判斷產生歧異之可能。其裁判歧異之情形有二，一即民事事件自為判斷之結果認為智慧財產權權利有效，但依其後之行政訴訟，就智慧財產權權利有效性判決結果，認該

<sup>23</sup> See ROBERT P. MERGES ET AL., INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE 372, 393 (4th ed. 2006).

<sup>24</sup> 參見智慧財產法院 97 年度刑智上易字第 1、2、22、29、39、41、65、67 號判決；智慧財產法院 97 年度刑智上訴字第 3、17、28、33、35 號判決。

<sup>25</sup> 參見智慧財產案件審理細則第 31 條第 1 項前段。

智慧財產權利無效之情形；其次，係民事事件自為判斷之結果，認為智慧財產權利無效，但依其後之行政訴訟就智慧財產權利有效性判決結果則認為權利有效之情形，分述如下。

### 3.2 智慧財產民事、行政事件裁判歧異之處理方式

關於第一種智慧財產民事事件法院就智慧財產權利有效性自為判斷之結果，如認智慧財產權利有效，但依其後之智慧財產權利有效性行政訴訟判決，則認為權利無效之情形而言。由於智慧財產民事事件之判決係認智慧財產權利並非無效，則該判決仍係以獲准專利權之行政處分作為民事判決之基礎，如其後另案之行政訴訟判決結果認為該智慧財產權利無效者，似與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之情形相當，就該認定智慧財產權利有效之民事判決自得提起再審之訴<sup>26、27</sup>。

但從另一方面言之，智慧財產案件審理法第 16 條既規定當事人主張或抗辯智慧財產權利有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷。則法院於智慧財產民事事件判斷智慧財產權利並無應撤銷或廢止之原因而仍屬有效時，其業已就該智慧財產權利之有效性依智慧財產案件審理法

<sup>26</sup> 有認民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款係規定，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，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服。學說有認所謂為判決之基礎云者，祇須曾以該裁判或行政處分，為自由心證判斷事實之資料已足，非必其判決受該裁判或行政處分之羈束。參見王甲乙、楊建華、鄭建才，民事訴訟法新論，頁 707（2006）。如依此說，民事訴訟事件就智慧財產權利有效性自為判斷之結果，如認智慧財產權利有效，而其判決基礎曾以智慧財產權利有效之行政處分作為判斷事實之資料，但依其後之智慧財產權利有效性確定行政訴訟判決結果則認為權利無效之情形，似可就民事訴訟事件據為提起再審之訴之事由。

<sup>27</sup> 學者范光群認為在智財侵權之民事訴訟，法院認智財權利有效（即無撤銷之原因），並據以判決智財權利人勝訴確定，但嗣後該智財權利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智慧財產權利，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 496 條第 1 項第 11 款規定，提起再審之訴以為救濟。參見范光群，前揭註 4。

第 16 條規定自為判斷，而非全然以獲准專利權之行政處分作為判決基礎，與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所指以行政處分作為判決基礎之情形已屬有間。再就智慧財產案件審理法第 16 條立法意旨觀之，其已要求智慧財產民事事件法院就當事人所主張或抗辯智慧財產權有應撤銷或廢止之原因應自為判斷其有無理由，則就該民事事件有關智慧財產權有效性之判斷，似應尊重民事事件法院個案判斷之效力。如果就該智慧財產權嗣後以經行政訴訟判決撤銷該智慧財產權為理由，而要對業已確定之民事判決據以提起再審之訴，無疑是要否定民事確定判決依智慧財產案件審理法第 16 條所規定自為判斷之效力，與該條之立法意旨似有不符。

因此，在智慧財產民事事件法院自為判斷之結果，認智慧財產權權利有效，但就同一基礎事實依其後之智慧財產權權利有效性行政爭訟確定判決結果，則認權利無效之情形，採取認為此與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定之情形尚不相當，就該認定智慧財產權有效之民事判決仍不得提起再審之訴之見解，似亦可加以考量<sup>28</sup>。

次就第二種智慧財產民事事件法院就智慧財產有效性自為判斷之結果，如認智慧財產權應予撤銷，但嗣後有關該智慧財產權有效性行政訴訟判決結果，則認該智慧財產權之權利仍為有效之情形言之。由於智慧財產民事事件之判決認為智慧財產權利有無效之情形，等同否定該智慧財產權之有效性，該民事事件之判決就智慧財產權利有效性係基於民事法院自為判斷之結果，該民事判決並非基於授予智慧財產權之行政處分作為裁判基礎。因此，智慧

<sup>28</sup> 學說上就民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所定，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，有認若確定判決僅係採用該變更判決或行政處分之資料，自行認定事實者，例如損害賠償之訴之確定終局判決，係斟酌刑事案件卷內資料，認定被告有侵權行為之事實者，縱刑事案件被告嗣被判決無罪確定，亦無本款適用。參見陳計男，民事訴訟法（下），頁 391（2006）。參照此說，智慧財產民事事件法院就智慧財產權權利有效性自為判斷，但依其後之智慧財產權權利有效性行政爭訟確定判決結果認權利無效之情形，似應認與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定之情形尚不相當。

財產民事事件於判決中否定智慧財產權之有效性，與其後之行政訴訟判決結果認為該智慧財產權仍應有效，二種訴訟判決對智慧財產權權利是否有效所表示之不同見解，係民事訴訟與行政爭訟認定歧異，見解不同之問題，與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所規定，為判決基礎之行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者之再審理由尚不該當，從而似應不能以此事由作為民事訴訟再審之理由<sup>29、30</sup>。

## 4. 智慧財產案件有效性判斷裁判歧異之防止

依前所述，智慧財產民事事件法院就智慧財產有效性自為判斷之結果認為智慧財產權有效，但其後另案之行政事件就智慧財產權權利有效性判決認為權利無效之情形，是否仍可依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之規定，就該認定智慧財產權有效之民事判決提起再審之訴，尚有疑義。則就智慧財產民事事件與行政事件判斷之歧異尚未能確切可經由民事訴訟之再審程序，以獲得事後統一見解。另就民事事件自為判斷之結果認為智慧財產權無效，但其後依另案之行政訴訟判決結果認定該智慧財產權仍屬有效之情形，亦無法依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之規定，就該民事判決提起再審，以獲得歧異判斷之事後統一。因此，關於智慧財產民事、行政事件裁判歧異問題之防止是否有其必要？如有必要，其防止方式為何，殊值探究。

### 4.1 智慧財產訴訟新制之規範

智慧財產之行政訴訟，因為須經原處分機關之處分及訴願決定機關之決

<sup>29</sup> 司法院編，前揭註 11，頁 33-34。此書中第 36 則問題解答指出，日本實務就此問題亦採不能認有民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之再審原因之見解。惟對智慧財產民事事件法院自為判斷之結果如認智慧財產權權利有效，但依其後之智慧財產權權利有效性行政爭訟確定判決結果認權利無效之情形，則認得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定，就該認定智慧財產權有效之民事判決提起再審之訴。

<sup>30</sup> 學者范光群認為此情形應認不符合民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之規定，即不得依該條款提起再審。參見范光群，前揭註 4。

定，如有不服，再向智慧財產法院起訴，一般而言，智慧財產行政訴訟就智慧財產權有效性判斷之時程應會晚於智慧財產民事訴訟之判斷時程。雖然智慧財產行政訴訟事件就智慧財產權有效性之判斷有對世效，而智慧財產民事事件就智慧財產權有效性之判斷僅有個案拘束力，兩者於法理上容許其兩歧，但實務上於訴訟當事人間終究有就相同事務卻未為相同處理之疑慮。因此，就法理上可能歧異判斷之智慧財產民事、行政事件，於實務上仍宜作適度法制設計，儘量避免裁判歧異之發生。智慧財產案件審理細則明定智慧財產民事訴訟之確定判決，就智慧財產有應撤銷、廢止之原因，業經實質之判斷者，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<sup>31</sup>。似已提示關於同一智慧財產權應否撤銷、廢止之原因業經民事訴訟確定判決中實質判斷者，除有原確定判決顯然違背法令、出現足以影響判斷之新訴訟資料之情形，基於禁止反覆之誠信原則，對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，法院不宜作不同認定。如智慧財產民事訴訟尚在繫屬仍未確定，而當事人或第三人關於同一智慧財產權之撤銷、廢止，已提起行政爭訟程序時，民事事件法院就當事人所主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因之有無理由，依智慧財產案件審理法第 16 條規定固應自為判斷，惟亦得斟酌行政爭訟之程度及兩造之意見，為訴訟期日之指定，並得於智慧財產專責機關參加訴訟時，協商兩造、參加人而為審理計畫之訂定<sup>32</sup>。其目的亦應在使審理智慧財產案件民事法院得斟酌行政爭訟之進行程度及訴訟當事人之意見，妥適訂定審理計畫，避免訴訟程序之延宕並防止裁判歧異之發生。

另外，智慧財產案件審理法第 34 條第 2 項規定，辦理智慧財產民事訴

<sup>31</sup> 參見智慧財產案件審理細則第 34 條。

<sup>32</sup> 參見智慧財產案件審理細則第 30 條。



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 19 條第 3 款之規定。又智慧財產案件審理細則第 41 條亦規定，關於同一基礎事實之智慧財產權民事或刑事訴訟之上訴、抗告案件，以及行政訴訟事件，同時或先後繫屬於智慧財產法院時，得分由相同之獨任或受命法官辦理。前案已終結者，亦同。上述規定，排除行政訴訟法第 19 條第 3 款規定，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事裁判者，應自行迴避，不得執行職務之規定，使相同之法官可辦理同一智慧財產權所生之各種訴訟，有助於避免裁判之歧異<sup>33</sup>。

不過，由於所謂「同一基礎事實」之智慧財產民事或刑事訴訟之上訴、抗告案件，以及行政訴訟事件，在界定解釋上未必明確。且有關同一基礎事實之智慧財產民事或刑事訴訟之上訴、抗告案件，以及行政訴訟事件均由同一法官處理，如該法官之先前見解並非妥適，則當事人在該審級之訴訟均將遭不利之判斷，對該當事人之訴訟權益是否有所影響，非無研討之餘地。因此，「同一基礎事實」之智慧財產民事或刑事訴訟之上訴、抗告案件，以及行政訴訟事件是否宜分由相同之獨任或受命法官辦理，實務上實施是否有運作上之窒礙難行之處，仍有待觀察。但基於定暫時狀態之保全程序於智慧財產案件之審理已本案化，法院審理定暫時狀態假處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性，以就本案勝訴是否已達高度可能性作實質判斷<sup>34</sup>。因此，就定暫時狀態之處分之聲請與本案訴訟在實務上則似宜由相同法官辦理，儘量避免發生裁判歧異，以免當事人無所適從<sup>35</sup>。

<sup>33</sup> 參見智慧財產案件審理細則第 41 條、智慧財產案件審理細則總說明第 32 點。

<sup>34</sup> 參見智慧財產案件審理法第 22 條第 1 項、智慧財產案件審理細則第 37 條第 3 項、第 4 項。

<sup>35</sup> 依美國聯邦民事訴訟程序規則，法院審理初期禁制令前或後，得命將本案訴訟提前與初期禁制令之審理合併，法院縱未命合併審理，初期禁制令聲請受理之證據亦成為本案審理的一部分而無庸再重複審理。其初期禁制令之審理與本案之審理已實質結合，裁判歧異之可能大為降低。See FED. R. CIV. P. 65 (“Injunctions and Restraining Orders (a) Preliminary Injunction. (1) Notice ... (2) Consolidating the Hearing with the Trial on the

## 4.2 爭點效原則與爭點排除原則之參考應用

關於確定判決之既判力，應以訴訟標的經表現於主文判斷之事項為限，至於判決理由並不生既判力問題。因此，法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人主張之重要爭點（例如，專利侵權訴訟關於權利有效性之判斷），本於當事人辯論之結果已為判斷時，在同一當事人就與該重要爭點有關所提起之他訴訟，法院及當事人對該重要爭點之法律關係，是否得作相反之判斷或主張，此即所謂「爭點效原則」<sup>36</sup>。我國實務認除有顯然違背法令，或當事人已提出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形外，雖應解為在同一當事人就與該重要爭點有關所提起之他訴訟，法院及當事人對該重要爭點之法律關係，皆不得任作相反之判斷或主張，以符民事訴訟上之誠信原則<sup>37</sup>。但關於判決理由之爭點效原則，須於同一當事人間不同之訴訟事件，始有適用<sup>38</sup>。因此，「爭點效」必以「於同一當事人間」、「非顯然違背法

---

Merits. Before or after beginning the hearing on a motion for a preliminary injunction, the court may advance the trial on the merits and consolidate it with the hearing. Even when consolidation is not ordered, evidence that is received on the motion and that would be admissible at trial becomes part of the trial record and need not be repeated at trial. But the court must preserve any party's right to a jury trial.”). 關於美國禁制令之討論參見劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，Patent Wars 美台專利訴訟——實戰暨裁判解析，頁155-157（2005）；馮震宇，「從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟」，月旦法學雜誌，第109期，頁9-35（2004）；鄭中人，「專利權之行使與定暫時狀態之處分」，台灣本土法學雜誌，第58期，頁101-138（2004）。

<sup>36</sup> 參見最高法院97年台上字第2376號判決。另最高法院96年台上字第1782號、第2569號判決亦說明，採爭點效原則係源於訴訟上之誠信原則及當事人公平之訴訟法理，避免紛爭反覆發生，以達「一次解決紛爭」所生之一種判決效力（拘束力），當為程序法所容許。

<sup>37</sup> 參見最高法院97年台上字第2376號判決、最高法院96年台上字第1782號、第2569號判決。

<sup>38</sup> 參見最高法院97年台上字第1783號判決。

令」及「未提出新訴訟資料足以推翻原判斷」等情形始有其適用<sup>39</sup>。且此僅係學說上理論或實務個案所採見解，尙未成爲判例<sup>40</sup>。另我國爭點效理論係在民事訴訟程序領域探討<sup>41</sup>。因此，民事訴訟中關於智慧財產權有應撤銷、廢止之原因所爲之判斷，於行政訴訟事件似乎尙無法直接援引既有之爭點效理論<sup>42</sup>。惟法理上爭點效理論是否可擴大適用於不同訴訟種類，值得進一步深究<sup>43</sup>。

### 4.3 美國爭點排除原則之概念<sup>44</sup>

美國爭點排除原則係防止同一爭點在接續及不同訴訟原因重複提起。其

<sup>39</sup> 參見最高法院 95 年台上字第 1972 號判決。

<sup>40</sup> 參見最高法院 97 年台再字第 40 號判決。最高法院 95 年台上字第 1154 號判決亦指明所謂爭點效理論，固爲實務上所採認，惟其與現尙有效之最高法院 73 年台上字第 3292 號判例意旨不符，是否係一穩妥之見解，尙難斷定。

<sup>41</sup> 我國爭點效之介紹與討論，參見駱永家，「判決理由與既判力」，既判力之研究，頁 51-88（1994）；王甲乙等，「判決理由之效力」，民事訴訟法之研討（二），頁 135-191（2002）；邱聯恭，「值得當事人信賴的真實——基於防止發生突襲性裁判之觀點批判形式的及實體的真實主義」，程序制度機能論，頁 26（2002）。

<sup>42</sup> 智慧財產法院 97 年度民著上易字第 5 號民事判決，就台灣高等法院台中分院 96 年度訴易字第 33 號民事確定判決理由中所認定系爭圖形一係上訴人公司法定代理人甲○所創作之圖形著作，伯映公司網頁上之圖形係擅自改作自系爭圖形一等事實，以及台灣台中地方法院 97 年度中智字第 2 號民事確定判決則認定上訴人取得系爭圖片二至四之專屬授權之事實，而被上訴人伯映公司、戊○○於本件並未提出新訴訟資料足以推翻原判斷，其於本件自不得再爲相反之主張，法院亦不得作相異之判斷。該判決僅於智慧財產案件民事訴訟中肯定有爭點效原則之適用。

<sup>43</sup> 關於爭點效於民事訴訟中對於第三人之效力介紹，參見黃國昌，「爭點效之第三人效力——由最高法院八十九年度台上字第二三〇五號及八十九年度台上字第二〇八八號判決出發」，東吳法律學報，第 16 卷第 3 期，頁 225-296（2005）。另法院就智慧財產案件審理亦已出現行政爭訟中所不得再行主張之事實及證據，於民事訴訟程序亦不得再行主張，類似爭點排除之見解。參見台灣台北地方法院 94 年度智字第 5 號判決事實及理由乙、四、（二）。

<sup>44</sup> 相對爭點排除原則者，則爲請求排除（Claim Preclusion），相當於我國之既判力（Effects of Former Adjudication）、失權效或遮斷效。

要件為：1.該爭點有無理由已在前一具有管轄權的終局裁判認定；2.爭點排除原則適用的對造有充分且公平機會在前一訴訟爭訟該爭點；3.同一爭點業已實質爭訟且在前一訴訟作成判斷；4.同一爭點的判斷對前一訴訟的論斷是必要的<sup>45、46</sup>。於美國法律第二次整編第 27 條亦說明爭點排除原則係指：當一法律或事實爭點已在一有效且終局裁判中被實質爭訟且作成判斷，且此一判斷對該裁判是必要的，則該爭點的判斷在當事人間接續的訴訟，無論是相同或不同的請求，是具有決定性的<sup>47、48</sup>。美國法爭點排除原則之適用不限於前訴之訴訟當事人或與當事人具有一定關係之人（privies），其他第三人於後訴亦得對前訴之當事人主張爭點排除<sup>49</sup>。又爭點排除原則之適用主要是該原則適用之當事人在前訴是否有充分且公平之機會就該爭點為爭訟（攻擊防禦）<sup>50</sup>。爭點排除原則即使非前訴之當事人，於後訴亦得加以援引，另在不同訴訟種類間亦有適用餘地。例如，專利民事侵權訴訟之前訴中，關於申請

<sup>45</sup> 爭點排除原則傳統上又稱為附帶禁反言（Collateral Estoppel）。See James P. Bradley & Kelly J. Kubasta, *Issue Preclusion as Applied to Claim Interpretation*, 10 TEX. INTELL. PROP. L.J. 323, 324 (2002).

<sup>46</sup> See *id.* at 327; Meiring de Villiers, *Technological Risk and Issue Preclusion: A Legal and Policy Critique*, 9 CORNELL J.L. & PUB. POL'Y 523, 542 (2000).

<sup>47</sup> Restatement of the Law—Judgments Restatement (Second) of Judgments 即美國法律重述，又稱美國法律註釋彙編或美國法律彙編，係由美國法律協會（American Law Institute）編輯，該彙編將美國案例所建立之法律原則加以重述，以代替案例之引用，由於其權威性極高，經常為法院所引用。參見 BLACK'S LAW DICTIONARY (6th ed. 1990) 有關 Restatement of the Law 的說明。另參見陳森豐，科技藍海策略的保衛戰——2006 美國專利訴訟（一），頁 46，註 46（2006）。

<sup>48</sup> “When an issue of fact or law is actually litigated and determined by a valid and final judgment, and the determination is essential to the judgment, the determination is conclusive in a subsequent action between the parties, whether on the same or a different claim.” RESTATEMENT (SECOND) OF JUDGMENTS § 27 (1982).

<sup>49</sup> See Jo Desha Lucas, *The Direct and Collateral Estoppel Effects of Alternative Holdings*, 50 U. CHI. L. REV. 701, 725 (1983); Bradley & Kubasta, *supra* note 45, at 325.

<sup>50</sup> *Parklane Hosiery Co. v. Shore*, 439 U.S. 322 (1979). 關於美國法（Issue Preclusion）由相互性原則至非相互性原則之發展介紹，詳參見黃國昌，前揭註 43。

專利範圍之解釋之爭點業經法院加以界定，而於其後就該專利再審查訴訟程序，專利權人關於該專利申請專利範圍解釋亦不得再事爭執<sup>51、52</sup>。因此，智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，業經於民事侵權訴訟中加以實質之判斷，關於智慧財產權應否撤銷、廢止同一爭點，於其他訴訟事件，例如，行政訴訟中是否有爭點排除原則適用而不得再加以爭執，以避免裁判歧異之發生，美國法有關爭點排除原則是否有可參採之處，值得進一步加以探討。

美國法爭點排除原則係防止同一爭點重複爭訟，其適用須：1.該爭點在前一訴訟業已實質爭訟過；2.該爭點業經終局裁判判斷過；3.該爭點對該終局裁判之判斷是必要的；4.爭點排除適用之對象曾有充分且公平的機會可以攻擊防禦<sup>53</sup>。美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於 1982 年成立，CAFC 對所轄各聯邦地方法院之著作權、商標權案件有管轄權，另對專利商標局、專利訴願及爭議委員會之處分、決定爭訟事件，亦有管轄權，係處理智慧財產案件之專業法院<sup>54</sup>。其早期對爭點排除原則之適用係援引美國法律第二次整編規定，而非援引地區巡迴法院案例，這與美國聯邦巡迴上訴法院成立之初，想要確立自己的程序法體系有關<sup>55</sup>。不過，就爭點排除原則，美國聯邦巡迴上訴法院在智慧財產案件審理仍加以援用，包括在前訴就申請專利範圍之解釋是否於後訴有爭點排除之適用<sup>56</sup>。美國聯邦巡迴上訴法院於處理智慧財產案件適用爭點排除原則時亦指明四要件，為：1.系爭爭點與前訴爭點須屬同

<sup>51</sup> *In re Freeman*, 30 F.3d. 1459 (Fed. Cir. 1994); *A.B. Dick Co. v. Burroughs Corp.*, 713 F.2d 700 (Fed. Cir. 1983).

<sup>52</sup> 再審查（Reexamination）程序類似我國專利舉發爭訟程序。關於再審查程序介紹國內文獻，參見博仲法律事務所，專利商標行政救濟制度之研究，經濟部智慧財產局委託研究，頁 73-84（2003）。

<sup>53</sup> *Villers*, *supra* note 46; *Bradley & Kubasta*, *supra* note 45, at 327. *See also* Jonas McDavid, *Putting the Cart Before the Horse: Obstacles to Using Issue Preclusion in a Post-Markman World*, 34 AIPLA Q.J. 45, 50 (2006).

<sup>54</sup> 關於 CAFC 之建置、管轄，參見劉尚志等，前揭註 35，頁 51-65。

<sup>55</sup> *See* McDavid, *supra* note 53, at 51.

<sup>56</sup> *RF Delaware, Inc. v. Pacific Keystone Technologies, Inc.*, 326 F.3d 1255 (Fed. Cir. 2003).

一；2.同一爭點業已於前訴實質爭訟；3.同一爭點的判斷對前一訴訟的論斷是重要且必要的；4.爭點排除原則適用的對造於前訴程序有充分且公平機會爭訟該爭點<sup>57</sup>。爭點排除原則不僅於法院前案裁判判斷之爭點有其適用，甚至包括前案係由準司法性質之仲裁人判斷亦包括在內<sup>58</sup>。

依上述美國爭點排除原則之要件及案例見解加以解析，其重點在同一爭點在前訴程序中業經進行充分之攻擊防禦而作成實質判斷，且該判斷對前一訴訟結論的論斷是必要的理由。至於兩訴之當事人或訴訟種類縱非相同，亦有爭點排除原則之適用。我國由於公私法二元分立結果，於管轄法院及訴訟程序均有差別，因此我國爭點效理論限於同一當事人間，且訴訟種類亦應相同始有適用。美國法爭點排除原則適用範圍較我國爭點效理論為大，主要雖係因法制上差異造成，但我國在智慧財產案件審理新制，事實審均已集中於智慧財產法院情形下，已出現民事訴訟事件與行政爭訟事件統合處理之呼聲<sup>59</sup>。因此，智慧財產案件關於有效性判斷之爭點酌採美國爭點排除原則之法理，以防止對於有效性判斷裁判歧異爭議及促進訴訟審理程序，應為未來值得加以思考之方向<sup>60</sup>。

<sup>57</sup> *Id.* at 1261 (“(1) the issue at stake must be identical to the one involved in the prior litigation; (2) the issue must have been actually litigated in the prior suit; (3) the determination of the issue in the prior litigation must have been a critical and necessary part of the judgment in that action; and (4) the party against whom the earlier decision is asserted must have had a full and fair opportunity to litigate the issue in the earlier proceeding.”); *Shell Petroleum, Inc. v. U.S.*, 319 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2003); *Jet, Inc. v. Sewage Aeration Systems*, 223 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2000).

<sup>58</sup> *See U.S. v. Utah Constr. & Mining Co.*, 384 U.S. 394, 422 (1966).

<sup>59</sup> 參見沈冠伶，「智慧財產民事訴訟事件與行政爭訟事件之統合處理」，法學新論，第8期，頁1-17（2009）。

<sup>60</sup> 關於美國法爭點效利益第三人擴張之當否與規範檢討，參見黃國昌，前揭註43。

#### 4.4 美國法專利再審查程序與民事侵權訴訟有效性爭點之判斷

美國專利再審查程序分為無對造（*ex parte*）及有對造（*inter partes*）程序<sup>61</sup>。有對造之再審查程序第三人對每次專利權人的答辯有 30 日時間可以提出書面意見，第三人與專利權人對爭點可以作充分攻防，較類似我國專利舉發人與專利權人之行政爭訟程序<sup>62</sup>。有對造之再審查程序，專利權人或第三人對美國專利商標局（PTO）之再審查之決定不服可以向訴願及爭議委員會（the Board of Patent Appeals and Interferences）訴願，不服該委員會之決定，可上訴於聯邦巡迴上訴法院<sup>63</sup>。由於有對造之再審查程序，第三人或專利權人關於專利有效性之爭點可以進行充分之攻擊防禦，因此，有對造再審查程序關於專利有效性之判斷即有排除原則之適用。

有對造再審查程序之第三人申請人，就已提出或得提出專利有效性之爭點，如經再審查程序終局決定專利為有效，則該第三人不得於其後民事侵權訴訟再爭執該專利有效性爭點<sup>64</sup>。又法院於終局判決中如就專利有效性判斷屬於無效，則美國專利商標局即不再受理無對造之再審查程序<sup>65</sup>，且對美國

<sup>61</sup> See generally Steven E. Lipman, *Patent Reexamination Fundamentals*, 908 PLI/PAT 9 (2007).

<sup>62</sup> 37 C.F.R. § 1.947

<sup>63</sup> 35 U.S.C. §§ 141, 315, as amended by 21st Century Department of Justice Authorization Act of 2002, Pub. L. No. 107-273, § 13106, 116 Stat. 1900 (Nov. 2, 2002); 37 C.F.R. § 1.983; USPTO Report to Congress on Inter Partes Reexamination, available at [http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/reports/reexam\\_report.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/reports/reexam_report.htm) (last visited Feb. 7, 2009).

<sup>64</sup> 35 U.S.C. § 315(c). 不過，此項規定另附有但書：“This subsection does not prevent the assertion of invalidity based on newly discovered prior art unavailable to the third-party requester and the Patent and Trademark Office at the time of the inter partes reexamination proceedings.”。

<sup>65</sup> See U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE, U.S. DEP'T OF COMMERCE, MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE § 2242(III)(C) (8th ed., 6th Rev. 2007) [hereinafter MPEP] (“C. Final Holding of Invalidity or Unenforceability by the Courts. A final holding of claim invalid-

專利商標局亦生拘束力<sup>66</sup>。專利權人於其他法院亦受爭點排除原則之限制，而不得對其他侵權人主張其專利有效<sup>67</sup>。不過，如終局判決就專利有效性之判斷係認專利有效，則對美國專利商標局之再審查程序並不生拘束力，其主要理由係兩者對專利有效性證明所採證據證明程度之標準不同所致<sup>68</sup>。所謂所採證據證明程度之標準不同，係因對法院而言，專利權係推定有效，主張專利無效之當事人就專利無效之事實係依證據明確標準（clear and convincing standard）負舉證責任<sup>69</sup>；而專利商標局再審查程序則並未推定專利為有效，其審查如同專利申請係依優勢證據標準（preponderance of the evidence）就主張專利不具可專利性負舉證責任為已足<sup>70</sup>。由於證據明確標準較優勢證據標準嚴格，則法院就同一證據以較嚴格之證據明確舉證標準審查認專利請求項為有效，專利商標局再審查程序如依優勢證據標準審查則可能認不具可專利性<sup>71</sup>。但相反地，法院如已依較嚴格之證據明確舉證標準審查認專利請求項為無效，專利商標局再審查程序係依較寬之優勢證據標準審查，自應受法院認定之拘束而認專利請求項為無效<sup>72</sup>。

依上分析，有對造再審查程序終局決定於民事侵權訴訟中有爭點排除原則之適用，法院關於專利權無效判斷之爭點，對再審查程序亦生爭點排除之效力。又法院於不同訴訟程序關於專利有效性之判斷同有爭點排除原則之適

---

ity or unenforceability, after all appeals, is controlling on the Office. In such cases, a substantial new question of patent-ability would not be present as to the claims finally held invalid or unenforceable.”).

<sup>66</sup> MPEP § 2286 IV.

<sup>67</sup> *Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Ill. Found.*, 402 U.S. 313, 333 (1971); *Parklane Hosiery Co. v. Shore*, 439 U.S. 322, 331 (1979).

<sup>68</sup> MPEP § 2286 IV; *Ethicon, Inc. v. Quigg*, 849 F.2d 1422 (Fed. Cir. 1988).

<sup>69</sup> *Kaufman Co. v. Lantech, Inc.*, 807 F.2d 970, 974 (Fed. Cir. 1986).

<sup>70</sup> *Ethicon, Inc. v. Quigg*, 849 F.2d 1422, 1427 (Fed. Cir. 1988).

<sup>71</sup> MPEP § 2286 IV.

<sup>72</sup> *Id.*



用。是否有爭點排除原則之適用，其中關鍵所在仍在同一爭點在前一訴訟程序，當事人是否有充分且公平之攻擊防禦機會。關於專利權人對專利有效性之爭點是否有充分且公平之攻防機會，美國法院見解舉出幾項考量因素，包括：1.前訴法院見解是否指出已適用正當的法律原則作成其結論（例如，在進步性判斷上是否適用 *Graham v. John Deere Co.* 案例的原則）<sup>73</sup>；2.前訴法院見解是否全部無法掌握系爭技術標的與爭點；3.前訴專利權人是否有非因其過失而被剝奪重要證據或證人之提出<sup>74</sup>。

#### 4.5 複數爭點與爭點排除<sup>75</sup>

智慧財產案件有效性爭議往往牽涉複數爭點，例如，商標評定申請案，評定案申請人以系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 14 款事由提起評定，即存在商標權有效性爭議複數爭點問題<sup>76</sup>。又縱然單以系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款事由提起評定，但因商標法第 23 條第 1 項第 12 款之要件包括「相同或近似」於「他人」、「著名商標」，「有致相關公眾混淆誤認之虞」，則就是否符合「相同或近似」、「他人」、「著名商標」、「有致相關公眾混淆誤認之虞」要件，亦存在複數爭點問題。關於智慧財產案件有效性爭議複數爭點之審理，如僅審理其中之一爭點即可達成判斷之結論，實務上往往就其餘爭點不再加以審究。例如，商標評定申請人主張系爭商標之註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 14 款規定，對之申請評定。經智慧財產局審查，核認系爭商標之註冊違反商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定，則即可達到如評定申請人所主張撤銷系爭商標權之目的，則

<sup>73</sup> *Graham v. John Deere Co. of Kan. City*, 383 U.S. 1 (1966).

<sup>74</sup> *See Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Ill. Found.*, 402 U.S. 313, 333 (1971).

<sup>75</sup> 學者黃國昌指出，複數爭點之爭點效問題的討論，將係我國在邁向爭點效理論細緻化道路上，下一階段所必須面對的課題。參見黃國昌，「爭點效理論之細緻化——評最高法院九十六年台上字第一七八二號判決」，*台灣法學雜誌*，第 108 期，頁 77（2008）。

<sup>76</sup> 參見智慧財產法院 97 年度行商訴字第 109 號判決。

就系爭商標是否有違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款之事由，因已不影響應撤銷系爭商標註冊之結論，即無庸再就商標法第 23 條第 1 項第 12 款之評定事由加以審究<sup>77</sup>。但亦有就複數爭點分別予以審究，例如，商標法第 23 條第 1 項第 12 款之評定事由係以相同或近似於「他人」著名商標為要件。故如屬同一人所有之二商標，縱其商標圖樣為近似，亦無該款適用之餘地。法院如以系爭商標與據以評定商標均屬同一人所有，而認評定申請無理由；又以據以評定商標非屬著名商標，作為評定申請無理由之依據，即係就複數爭點均予審究之適例<sup>78</sup>。另在專利舉發事件，由於舉發人可以同時提出多數舉發事由，因此專利行政訴訟事件亦存在權利有效性複數爭點之問題<sup>79</sup>。智慧財產案件權利有效性之爭議經常因多數爭議事由或多數要件之審查而存在複數爭點，已如前述。則美國法關於複數爭點之判斷於爭點排除原則之適用情形如何，亦值得加以探討。

依美國法爭點排除原則四要件之一為同一爭點的判斷對前一訴訟的論斷是重要且必要的。則在前訴爭點係有複數之情況下，該複數爭點是否均有爭點排除之適用，不無疑義。美國第一次法律整編對於裁判中有二種判斷之理由，且此二種判斷理由任意選擇其一均可充分支持裁判之結論的情況，認為原裁判二種判斷理由均有排除原則之適用，亦即當事人不得於後訴為反於原裁判之二種判斷理由之主張<sup>80</sup>。不過，美國第二次法律整編則持相反於第一次法律整編的立場，認為法院如係基於二種判斷理由作成裁判，且此二種理由均可獨立充分支持裁判之結論，則該裁判之二種理由均非決定性之理由（亦即該任一理由均非裁判所必要）<sup>81</sup>。美國案例在 1970 年以前亦持美國第

<sup>77</sup> 參見智慧財產法院 97 年度行商訴字第 79 號判決。

<sup>78</sup> 參見台北高等行政法院 96 年度訴字第 1327 號判決。

<sup>79</sup> 參見智慧財產法院 98 年度民專訴字第 28 號判決。

<sup>80</sup> RESTATEMENT (FIRST) OF JUDGMENTS § 68 cmt. n (1942).

<sup>81</sup> *Supra* note 48, § 27.

一次法律整編之見解，不過，在 *Halpern v. Schwartz*<sup>82</sup>一案，則認為前一裁判如係基於二種或二種以上獨立之擇一理由，則任一理由無排除原則之適用，亦即於後訴就該擇一之理由均得再為爭執<sup>83</sup>。其主要考量係為如前訴法院確信其中之擇一理由已足以支持裁判之論斷，則其就另一擇一理由不會強制去作嚴格的審查。另外，由於擇一的理由均可獨立支持前訴裁判的結論，則對其中之一的理由錯誤的嚴格審查將不發生。因為敗訴之一方即使發現複數爭點其中之一有所錯誤，但因其他爭點的論斷仍足以維持原裁判的結論，敗訴的一方對判斷錯誤的爭點也沒有提起上訴之誘因<sup>84</sup>。*Halpern v. Schwartz* 案為一具指標意義之判決，其後為美國部分法院及第二次法律整編所採用<sup>85</sup>。由於美國地區巡迴上訴法院對複數爭點是否均有爭點排除之適用，見解未趨一致，亦引起學者的討論<sup>86</sup>。由於美國第二次法律整體編就爭點排除原則在第 28 條有列舉數項例外情形，已賦予法院裁量權<sup>87</sup>。因此，有學者建議，為避免爭點排除原則的適用造成不公平情形現象，應可由法官考量前審之爭點是否已充分審查，或爭點排除原則之適用是否造成不公平而作適當之裁量<sup>88</sup>。

我國智慧財產案件有效性爭議複數爭點之審理，實務上作法有因僅審理其中之一爭點即可達成判斷之結論，即就其餘爭點不再加以審究；亦有就複數爭點均予審究之情形，已如前述。就前者之審理方式而言，爭點排除原則僅可適用於業經審理之爭點，而不及於未加審究之爭點固不待言。就後者之

<sup>82</sup> *Halpern v. Schwartz*, 426 F.2d 102 (2d Cir. 1970).

<sup>83</sup> *Id.* at 106.

<sup>84</sup> *Id.* at 105-06.

<sup>85</sup> See, e.g., *Ritter v. Mount St. Mary's College*, 814 F.2d 986 (4th Cir. 1987); *Magnus Electronics, Inc. v. La Republica Argentina*, 830 F.2d 1396 (7th Cir. 1987).

<sup>86</sup> See *Lucas*, *supra* note 49; Howard M. Erichson, *Interjurisdictional Preclusion*, 96 MICH. L. REV. 945 (1998); E. William Stockmeyer, *Res Judicata Effects of Unappealed, Independently Sufficient Alternative Determinations*, 70 CORNELL L. REV. 717 (1985).

<sup>87</sup> *Supra* note 48, §§ 27-28.

<sup>88</sup> See Monica Renee Brownell, *Rethinking the Restatement View (Again!): Multiple Independent Holdings and the Doctrine of Issue Preclusion*, 37 VAL. U. L. REV. 879, 925 (2003).

審理方式而言，前一裁判如係基於二種或二種以上獨立理由均得作判決結論之依據，則存在前訴法院確信其中之擇一理由已足以支持裁判之論斷，就另一擇一理由審查較不嚴格，或因敗訴之一方即使發現複數爭點其中之一有所錯誤，但因其他爭點的論斷仍足以維持原裁判的結論，敗訴的一方對判斷錯誤的爭點不具提起上訴之誘因，使得對其他爭點論斷在攻擊防禦或救濟途徑運用未必充分。由於爭點排除適用對當事人訴訟程序權益影響較大，於複數爭點之案件類型審理中，在前審之爭點是否已充分審查，或爭點排除原則之適用是否造成不公平仍有疑慮，參照美國法先後不同之見解及學者之看法，後者審理方式爭點排除原則之適用似宜再審慎評估。

#### 4.6 終局裁判 (Final Judgment)<sup>89</sup>與爭點排除

爭點排除原則四要件中，包括須該爭點業經終局裁判判斷過之要件。一般所謂終局裁判雖係指地方法院得上訴上訴審的裁判<sup>90</sup>，但爭點排除原則之終局裁判之要件並不限於得上訴上訴審的裁判，定義範圍較廣<sup>91</sup>。爭點排除原則適用上所稱之終局裁判實際界限仍存在不明確之情形，例如，在上訴繫屬中的案件、和解案件或對申請專利範圍解釋之中間裁判之爭點之判斷是否有爭點排除適用，不無疑義<sup>92</sup>。因此，在參考美國法爭點排除原則時就上開問題亦應加以探究。美國法案例對於前訴裁判縱仍在上訴程序中，前訴裁判的理由論斷可適用爭點排除原則係持肯定見解<sup>93</sup>。因此，美國爭點排除原則

<sup>89</sup> 28 U.S.C.A § 1291 (1995).

<sup>90</sup> *See id.*

<sup>91</sup> *See John Morrell & Co. v. Local Union 304A of United Food and Commercial Workers, AFL-CIO*, 913 F.2d 544, 563 (8th Cir. 1990) (“[F]inality for purpose of appeal under section 1291 is not necessarily the finality that is required for issue preclusion purposes.”).

<sup>92</sup> *See Bradley & Kubasta, supra* note 45, at 333.

<sup>93</sup> *See Pharmacia & Upjohn Co. v. Mylan Pharm., Inc.*, 170 F.3d 1373, 1381 (Fed. Cir. 1999); *Mendenhall v. Barber-Greene Co.*, 26 F.3d 1573, 1578 (Fed. Cir. 1994) (“Appellants’ position is that under the precedent of this court, the defense of collateral estoppel based on a

之適用並不限於前訴裁判業已確定，其適用範圍頗廣。其次，和解案件是否有爭點排除適用問題，由於和解中之爭點如適用爭點排除原則將造成當事人憚於和解，且當事人亦可能基於和解原因，而未就和解中的爭點作充分攻擊防禦。因此，一般見解認為和解案件並不適用爭點排除原則<sup>94</sup>。但是如果當事人於和解中有意對於特定爭點有排除原則之適用，則法院亦有就該爭點適用排除原則之情形<sup>95</sup>。至於中間裁判（Interlocutory Judgment），由於不可單獨不服，是否有排除原則適用，法院間則有不同看法，但大部分法院認不具排除原則之效力<sup>96</sup>。又關於前訴就申請專利範圍解釋爭點之理由判斷，學者有認在後訴可主張適用爭點排除<sup>97</sup>。不過，美國法關於申請專利範圍之解釋有 Markman Hearing 程序<sup>98</sup>，法院於 Markman Hearing 程序關於申請專利範圍之解釋，對於後訴是否均有排除原則之適用，仍有不同看法<sup>99</sup>。Markman Hearing 程序所確定之申請專利之解釋，事實上也是一種中間裁判，尚待後續損害賠償的審判程序。法院較傾向不適用排除原則，但並非因其非終局裁判即完全不能適用，重點仍在於在 Markman Hearing 所採取的審判方式是否足使當事人被充分聽審<sup>100</sup>。由於 Markman Hearing 程序只決定關於申請專利範圍解釋的問題，當事人可能經由 Markman Hearing 程序確定申請專利範

---

patent invalidity judgment in another case may be raised at any time during the pendency of proceedings, even for the first time on appeal.”).

<sup>94</sup> *Supra* note 48, § 27 cmt. e; *Foster v. Hallco Mfg. Co.*, 947 F.2d 469, 480 (Fed. Cir. 1991).

<sup>95</sup> *See* Bradley & Kubasta, *supra* note 45, at 335.

<sup>96</sup> *See* Seth Nesin, The Benefits of Applying Issue Preclusion to Interlocutory Judgments in Cases that Settle, 76 N.Y.U. L. REV. 874, 887 (2001); Rachel Clark Hughey, RF Delaware, Inc. v. Pacific Keystone Technologies, Inc.: The Federal Circuit Has Finally Spoken on Collateral Estoppel of Claim Interpretation, 20 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 293, 303 (2004).

<sup>97</sup> *See* Bradley & Kubasta, *supra* note 45, at 333.

<sup>98</sup> 參見劉尚志等，前揭註 35，頁 206-245。

<sup>99</sup> *See* Bradley & Kubasta, *supra* note 45, at 337.

<sup>100</sup> *See* Hughey, *supra* note 96, at 316.

圍解釋後即達成和解，如僵化地一律認為 Markman Hearing 程序所決定關於申請專利範圍解釋對後訴有爭點排除原則之適用，將造成當事人憚於和解之寒蟬效應<sup>101</sup>。因此，有學者及聯邦巡迴上訴法院即認，爭點排除原則的適用重點是對爭點排除適用對象是否給予充分且公平的機會進行爭訟，而非前訴權利有效性之理由是否正確<sup>102</sup>。

#### 4.7 小結

美國爭點排除原則之適用可達到：1.在維持訴訟當事人公平下提高司法的效率；2.避免司法裁判歧異的困窘；3.禁止同一爭點重複提起以增加司法程序的安定性<sup>103</sup>。在要件上主要是該爭點在前一訴訟業經終局裁判實質判斷，且該爭點對該終局裁判之判斷是必要的，尤其爭點排除適用之對象曾有充分且公平的機會可以攻擊防禦，而其適用亦給予法院相當的裁量權。由於美國法爭點排除原則於民事侵權訴訟及有對造再審查訴訟程序間均可適用，且不限於當事人間，對前訴以外之第三人亦得援用爭點排除原則。而我國爭點效只適用於訴訟當事人間始得主張<sup>104</sup>。且除民事訴訟與行政訴訟彼此間並無爭點效之適用外，行政機關行政處分之拘束力，僅限於其具體個案行政事件，並無拘束法院之效力<sup>105</sup>。訴願決定確定後，就其事件，固有拘束各機關之效力（訴願法第 95 條規定），但並無拘束法院之效力<sup>106</sup>。智慧財產案件審理細則第 33 條就處理爭點效問題時所應審酌之因素，雖已提示實體上應考量的因素，且已跨越不同之訴訟事件，不過，仍僅限於前訴係民事訴訟之確定判

<sup>101</sup> See *id.* at 342.

<sup>102</sup> *Id.*; *Pharmacia & Upjohn Co. v. Mylan Pharm., Inc.*, 170 F.3d 1373, 1380 (Fed. Cir. 1999).

<sup>103</sup> See *McDavit*, *supra* note 53, at 50.

<sup>104</sup> 民事判決以主文所顯示者始有既判力，判決理由對爭點之認定，於當事人間雖有爭點效之問題，但尚不生既判力，對當事人以外之第三人並無拘束力。參見最高行政法院 96 年度判字第 820 號判決。

<sup>105</sup> 參見最高行政法院 91 年度判字第 1826 號判決。

<sup>106</sup> 參見最高行政法院 95 年度判字第 1465 號判決。

決，且就實體上應考量的因素審酌結果之法律效力亦未加以明定。相較之下，美國法爭點排除原則不限於訴訟種類，且不論前訴是否業已確定，其能達到訴訟經濟及避免裁判歧異所可發揮之作用，顯較國內現行爭點效理論為大。我國智慧財產案件審理細則就處理爭點效問題時所應審酌之因素，雖已提示實體上應考量的因素，但在擴大應用爭點效時，有關美國法爭點排除原則適用時，所強調當事人在訴訟程序上，對攻擊防禦方法或爭點所能提出主張的充分及公平爭訟機會，即訴訟程序權之充分保障，亦應加以重視，才能在訴訟經濟、避免裁判歧異與當事人訴訟程序權保障間取得平衡。

## 5. 智慧財產刑事與民事、行政事件裁判歧異問題

### 5.1 智慧財產刑事與民事事件裁判歧異問題

在智慧財產權爭執中，民事訴訟與刑事案件如係各別起訴，在民、刑事訴訟中，關於同一智慧財產權有效性之爭執，不同訴訟程序之審理，法院在認定上雖有可能發生判斷歧異情事，但因民事、刑事訴訟各依其不同訴訟程序及證據法則作成判斷，如無以彼此之判決作為判斷基礎之關係存在，則各該判斷如發生歧異情事，係基於民事事件與刑事案件不同訴訟程序及證據法則對一事實及證據主張綜合判斷所致，似應尊重其各自判斷之結果，而不宜以其判斷之歧異影響彼此判決之效力<sup>107</sup>。至於智慧財產刑事案件之附帶民事訴訟，除第一、二審法院諭知管轄錯誤、移送，以及第三審法院依刑事訴訟法第 508 條至第 511 條裁判者外，各審級刑事法院就附帶民事訴訟，原則上應自為裁判<sup>108</sup>。又因附帶民事訴訟之判決，應以刑事訴訟所認定之事實為據<sup>109</sup>。因此，附帶民事訴訟與刑事案件關於當事人就同一智慧財產權有效性

<sup>107</sup> 參見刑事訴訟法第 420 條第 1 項第 4 款、民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款。

<sup>108</sup> 參見智慧財產案件審理法第 27 條。

<sup>109</sup> 參見刑事訴訟法第 500 條。

之認定，原則上應尚不致產生歧異問題。

## 5.2 智慧財產刑事案件、行政事件有效性判斷對立問題

智慧財產刑事案件如涉及智慧財產權有效性之判斷，常見者應屬違反商標法刑事案件，於智慧財產法院管轄第二審訴訟中發生關於商標權有無應撤銷原因之爭執<sup>110</sup>。商標法第 81 條、第 82 條分別規定侵害註冊商標之刑事處罰，則於商標法刑事案件所侵害之註冊商標有效性如有爭議，即可能發生智慧財產刑事案件與行政事件有關商標權有效性判斷對立之問題。依智慧財產案件審理法第 30 條準用同法第 16 條第 1 項之規定，商標刑事案件當事人如主張或抗辯商標有應撤銷或廢止之原因，刑事案件法院就該主張有無理由應自為判斷。於刑事判決認當事人主張或抗辯商標有應撤銷或廢止之原因無理由，而為該刑事被告有罪之判決情形下，如其後該商標權經撤銷，則對有罪之刑事判決可否據以提起再審？不無疑問。

按刑事訴訟法第 420 條有關有罪確定判決，為受判決人之利益之再審事由並未包括原判決所憑之行政處分已經確定裁判變更此一事由，則商標刑事被告經有罪判決，該刑事判決所依據之商標權，嗣後如已經撤銷或經變更，似無從以商標權遭撤銷之事實作為再審理由。又由於刑事訴訟係依刑事案件法院自行認定之證據作成判決，能否以嗣後商標權遭撤銷之事實，主張發現確實之新證據作為再審理由，亦有疑義<sup>111</sup>。

<sup>110</sup> 專利法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法現均無刑事犯之處罰，而著作權法、營業秘密法、公平交易法所保護之權利不以有授權之行政處分為前提，光碟管理條例之刑事處罰與光碟之製造相關，與智慧財產權之有效性無關。因此，除商標權外，其他智慧財產權似少有刑事案件中爭執智慧財產權有效性之問題發生。

<sup>111</sup> 刑事訴訟法第 420 條第 1 項第 6 款所稱發現確實之新證據，實務上係指事實審法院判決當時已經存在，即事實審法院於判決前因未經發現，不及調查，至其後始行發現，才具嶄新性；若判決前已經當事人提出或聲請調查之證據，經原審法院捨棄不採者，即非發現新證據。惟有學者指出，所有原事實審法院於判決時點所已知而未予斟酌之證據，包括證據資料與證據方法，全部都具有嶄新性。至於證據由何人發



另一種情形，則為於刑事判決認為當事人主張或抗辯商標有應撤銷或廢止之原因為有理由，其自為判斷之結果認為該刑事被告應為無罪之判決。於此情形，如其後該商標權並未經行政訴訟判決撤銷，則對無罪之刑事判決可否據以提起再審。按刑事訴訟法第 422 條有關無罪確定判決為受判決人之不利益之再審事由，並不包括上述刑事訴訟與行政訴訟判斷歧異之原因事由。因此，商標刑事案件被告經受理刑事案件法院就商標有效性自為判斷結果，而為無罪判決之諭知，該商標權嗣後如於行政訴訟程序未經撤銷或經變更，似無從對商標刑事案件之無罪判決提起再審。又因刑事訴訟係依智慧財產案件審理法第 30 條準用同法第 16 條第 1 項之規定，就商標有無應撤銷之原因自為判斷。因此，能否以刑事判決與行政訴訟判斷之歧異結果，主張發現確實之新證據作為再審理由，仍有疑義<sup>112</sup>。

刑事案件關於事實之主張及證據之取捨係採用較嚴格之證據法則，且刑事犯罪以處罰故意為原則，與民事侵權行為損害賠償責任原則上包括故意、過失者不同<sup>113、114</sup>。因此，刑事案件與行政事件就同一事實及證據之判斷產生歧異之原因，可能係因證據法則之不同或其他因素，民事與行政裁判歧異時解決之方式未必均可於刑事案件處理時加以援用。此由智慧財產案件審理細則第 28 條第 2 項僅規定民事與行政事件就同一事實及證據業經判斷後不得再行主張之情形，而不及刑事案件，似已見將刑事案件與民事、行政事件作

---

現、法院當初不知的原因何在，證據是否於判決當時已經存在，以及受判決人是否不知，均非所問。參見林鈺雄，刑事訴訟法（下），頁 418-422（2007）。

<sup>112</sup> 學者黃麟倫認為，刑事訴訟並無如民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之規定，因此如發生認定歧異時，僅得以發現確實新證據為由，依刑事訴訟法之相關規定聲請再審。參見黃麟倫，「專利侵權訴訟權利有效性問題之處理」，司法周刊，第 1331 期，第 3 版，註 18，2007 年 3 月 29 日。

<sup>113</sup> 例如刑事訴訟法第 154 條第 2 項規定：「犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。」同法第 155 條第 2 項規定：「無證據能力、未經合法調查之證據，不得作為判斷之依據。」

<sup>114</sup> 參見刑法第 12 條、民法第 184 條第 1 項前段。

區隔處理之端倪。事實上，由於商標刑事案件之被告一般以仿冒高價值之著名商標居多，仿冒者會爭執該著名商標之註冊具有可撤銷之原因者較不常見。且著名商標如已在國內註冊，依其長期使用之事實，仿冒者在刑事案件主張該著名商標之註冊有得撤銷之原因，而會被刑事庭法院採信之可能性亦應不高。因此，智慧財產刑事案件、行政事件在實務上會產生有效性判斷歧異之狀況似不若民事、行政訴訟事件之明顯。

## 6. 遮斷效或失權效之問題

### 6.1 智慧財產民事事件

關於智慧財產民事訴訟中就智慧財產權有無應撤銷、廢止之原因之主張或抗辯，係屬訴訟程序攻擊、防禦方法，當事人如有意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出而有礙訴訟之終結者，依民事訴訟法第 196 條第 2 項規定，法院得駁回之。而曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除有民事訴訟法第 276 條第 1 項之除外規定外，於準備程序後之言詞辯論不得再行主張。又關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，除有民事訴訟法第 447 條第 1 項但書規定之事由外，於上訴審應亦不得再行主張<sup>115</sup>。有問題者係於智慧財產民事訴訟中，當事人就智慧財產權有應撤銷、廢止之攻擊、防禦方法而未加以主張或抗辯，則於該民事判決確定後，能否依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 13 款規定，以發現未經斟酌之引證證據或得使用該引證證據而作為再審之理由，不無疑義。

按民事訴訟於事實審言詞辯論終結前所未能提出之攻擊防禦方法，均受確定判決效力之拘束，不得於判斷確定後再行主張，即所謂遮斷效。另所謂當事人發見未經斟酌之證物或得使用該證物，係指在前訴訟程序不知有該證物，現始知之，或雖知有此證物而不能使用，現始得使用者而言<sup>116</sup>。因此，

<sup>115</sup> 參見智慧財產案件審理細則第 33 條。

<sup>116</sup> 參見最高法院 32 年上字第 1247 號判例。

如於前訴訟程序檢索引證證據未盡其應盡之注意而有過失，尚非屬同條第 1 項但書所指「知其事由而不為主張」之情形，似非不得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 13 款提起再審之訴。依民事訴訟法第 196 條、第 276 條第 1 項、第 447 條第 1 項規定，於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法應適時提出，否則依上開法條規定將發生失權效果。如於訴訟確定後再允其以發現得使用該引證證據，主張智慧財產權有無效之原因而據為再審之理由，將使上開法條規定之失權效果形同虛設，應非立法之本意。

事實上，關於不同引證證據可獨立或與前訴訟程序引證證據結合併用，均係形成證明智慧財產權有無效原因之不同獨立攻擊防禦方法，而非同一攻擊防禦方法之補強證據。因此，如於民事訴訟確定後發現得使用之引證證據可獨立或與前訴訟程序引證證據結合併用，用以主張智慧財產權有無效者，似宜認此均係獨立之攻擊防禦方法而不得於該案再行主張，自亦不得作為該確定民事判決再審之理由。

## 6.2 智慧財產行政事件

智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，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。該法條所指同一撤銷或廢止理由應係指同一商標異議、評定、專利舉發或廢止申請之事由範圍內，智慧財產法院就當事人所提出之證據仍應加以審酌而言。例如，專利舉發案主張同一不具進步性專利要件之同一專利權撤銷理由，或商標評定案主張同一商標法第 23 條第 1 項第 13 款不得註冊之同一商標權撤銷理由<sup>117</sup>。

智慧財產案件審理法第 33 條規定目的在於避免現行專利法舉發人就前行政訴訟中未能提出之新證據，仍得對同一專利權再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序，致使同一專利權有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難

<sup>117</sup> 參見司法院編，前揭註 11，頁 40，第 43 則。

以終局確定，甚至影響相關民、刑事訴訟之終結<sup>118</sup>。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，就同一撤銷或廢止之理由範圍內所提出之新證據，依前所述，智慧財產法院雖應加以審酌。但當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，未依訴訟進行程度，於言詞辯論終結前之適當時期提出新證據，而有礙訴訟之終結者，法院仍得依行政訴訟法第 132 條準用民事訴訟法第 196 條第 2 項規定駁回之<sup>119</sup>。有問題的是，當事人於前次行政訴訟程序中就同一撤銷或廢止理由雖未提出智慧財產權撤銷、廢止之新證據，其是否可以該新證據另案就該智慧財產權提起評定、舉發或廢止案之行政爭訟？

按商標法第 40 條規定，商標之註冊違反第 23 條第 1 項或第 59 條第 4 項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起三個月內，向商標專責機關提出異議；第 50 條規定，商標註冊違反第 23 條第 1 項或第 59 條第 4 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊；又依專利法第 67 條規定，任何人就發明專利違反同法第 21 條至第 24 條、第 26 條、第 31 條或第 49 條第 4 項規定者，得附具證據提起舉發<sup>120</sup>。因此，商標異議、評定、專利舉發之申請人就各該智慧財產權，依商標法、專利法之規定，對商標、專利專責機關就其異議、評定、舉發之申請均有公法上請求權，該公法上請求權之准否即形成一行政訴訟課予義務訴訟之訴訟標的<sup>121</sup>。

再依商標法第 48 條規定，經過異議確定後之註冊商標，任何人不得就同一事實、同一證據及同一理由申請評定；同法第 55 條規定，評定案件經評決後，任何人不得以同一事實、同一證據及同一理由申請評定；專利法第 67 條第 4 項規定，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

<sup>118</sup> 參見智慧財產案件審理法第 33 條立法理由。

<sup>119</sup> 參見智慧財產案件審理細則第 40 條第 1 項。

<sup>120</sup> 專利法第 107 條就新型專利、第 128 條第 2 項就新式樣專利亦有類似規定。

<sup>121</sup> 關於課以義務訴訟之訴訟標的，參見陳計男，行政訴訟法釋論，頁 215 (2000)。

再為舉發。故商標異議、評定、專利舉發申請人如係基於不同之證據，由於商標法、專利法之特別規定，均得另案再提異議、評定、舉發。後案基於不同證據所提異議、評定、舉發以主張商標權、專利權無效之公法上請求權並不相同，則其前後之行政訴訟標的自均屬不同，從而後案行政訴訟之提起並不受前案判決確定力之拘束。

關於智慧財產權有效性爭執之行政訴訟部分，由於智慧財產案件審理法並未明文限制當事人對前案訴訟程序中，就同一撤銷或廢止理由雖得提出而未提出之智慧財產權撤銷、廢止之新證據，不得以該新證據另案就該智慧財產權提起評定、舉發或廢止。因此，當事人就該等新證據似得另案提出主張。就此而言，行政訴訟固無法達到防免濫行舉發之目的。

但由於智慧財產案件審理法第 16 條規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，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，而有影響民事訴訟裁判時，法院應依當事人之舉證及職權調查所得資料自為判斷，並不待智慧財產權行政爭訟之結果以為斷。因此，以往利用反覆提起商標、專利之異議、評定、舉發以達到延滯民事訴訟部分，應難以奏效。又該民事訴訟自為判斷之結果，如採取不受嗣後智慧財產權有效性行政訴訟判決影響之見解（即智慧財產民事事件自為判斷之結果，認智慧財產權權利有效，但依其後之智慧財產權權利有效性行政訴訟判決結果認定權利無效之情形，不得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款提起再審之訴），亦有促進當事人盡可能在一次訴訟中提出所有可能之攻擊防禦方法之實益。

### 6.3 美國法請求排除原則（Claim Preclusion）

美國法的既判力（Res Judicata; Effects of Former Adjudication）法則包括既有判決之二種排除原則，即請求排除與爭點排除原則。請求排除被認為是

一般所指的既判力效力<sup>122</sup>。依美國法律第二次整編第 17 條規定，既判力的一般法則是：1.如果原裁判是有利於原告，則請求（claim）即耗盡（extinguished），並併入於裁判，依該裁判可發生新的請求（new claim）<sup>123</sup>；2.如果原裁判是有利於被告，則請求即耗盡，且該裁判禁止基於該請求提起後訴<sup>124</sup>；3.基於相同或不同的請求，關於前裁判實質爭訟且作成判斷的任何裁判必要爭點，不論裁判是有利於原告或被告，對在原、被告所提起之後訴均是終局性的<sup>125</sup>。美國請求排除原則之適用要件為：1.同一訴訟標的已有前訴裁判；2.有無理由之終局裁判；3.前訴之相同當事人或其關係人之間<sup>126</sup>。既判力發生原裁判為當事人間關於同一請求賠償救濟所充分準據依循的效力。當原告獲得有利之裁判後，其請求的權利除原裁判外，不可就該請求的權利於其他訴訟再主張另外的求償；相反地，如果原裁判係有利於被告，則原裁判有禁止原告就該請求再行起訴的效力。在既判力原則下，一訴有無理由之終局裁判，排除當事人或其關係人就原訴已提起或原可提起（即不論其有無提起）之所有爭點再行爭訟<sup>127</sup>。因此，美國法的既判力除禁止原告就已受判決之同一訴訟再行提起，對於在前訴所提起或得提起而未提起之爭點亦不能再行爭執，目的在使當事人之同一權利義務關係避免重複訴訟，相當於我國

<sup>122</sup> Kaspar Wire Works, Inc., v. Leco Eng'g & Mach., Inc., 575 F.2d 530, 535 (5th Cir. 1978); Brownell, *supra* note 88, at 882.

<sup>123</sup> *Supra* note 48, § 18.

<sup>124</sup> *Id.* § 19.

<sup>125</sup> “(1) If the judgment is in favor of the plaintiff, the claim is extinguished and merged in the judgment and a new claim may arise on the judgment; (2) If the judgment is in favor of the defendant, the claim is extinguished and the judgment bars a subsequent action on that claim; (3) A judgment in favor of either the plaintiff or the defendant is conclusive, in a subsequent action between them on the same or a different claim, with respect to any issue actually litigated and determined if its determination was essential to that judgment.” *Id.* § 17.

<sup>126</sup> Brownell, *supra* note 88, at 882; *Cromwell v. County of Sac*, 94 U.S. 351, 352 (1876).

<sup>127</sup> 18 Charles Alan Wright et al., *FEDERAL PRACTICE AND PROCEDURE* § 4402 (2d ed. 2009).

既判力所發生之遮斷效果或失權效果<sup>128</sup>。由於美國法專利案件如不服否准專利申請之爭訟，或有對造之再審查程序之爭訟，亦係上訴至聯邦巡迴上訴法院，同樣適用民事訴訟程序<sup>129</sup>。因此，美國法既判力的效力可以跨越民事、行政訴訟不同訴訟種類，而仍有其適用。與我國既判力之效力，包括一事不再理與失權效，仍應區分民事訴訟事件與行政訴訟事件之不同而分別適用，兩種訴訟種類間並不生既判力效力者，顯有不同。

#### 6.4 智慧財產案件審理細則裁判歧異問題之處理

我國智慧財產案件審理細則第 34 條規定，智慧財產民事訴訟之確定判決，就智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，業經為實質之判斷者，關於同一智慧財產權應否撤銷、廢止之其他訴訟事件，同一當事人就同一基礎事實，為反於確定判決判斷意旨之主張或抗辯時，法院應審酌原確定判決是否顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果之新訴訟資料及誠信原則等情形認定之。上述審理細則之規定，已將眾多學說及民事訴訟、行政訴訟實務判決所肯認之爭點效引進<sup>130</sup>。並於智慧財產訴訟新制問題與解答彙編中，將民事訴訟確定判決實質判斷過的智慧財產權有效性之爭點效解釋，擴大於其他訴訟亦生相當之拘束效力<sup>131</sup>。不過，智慧財產案件審理細則僅抽象地將法院於處理爭點效問題時所應審酌之因素，包括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加以列明，但對爭點效對後訴及其他訴訟事件是否生拘束力，並未明載。且智慧財產訴訟新制問題與解

<sup>128</sup> 陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（中），頁 630（2008）。

<sup>129</sup> See F. SCOTT KIEFF ET AL., PRINCIPLES OF PATENT LAW 129 (4th ed. 2008); Molano & Ziegler, *supra* note 7, at 194.

<sup>130</sup> 最高法院 88 年台上字第 2230 號判決、最高法院 92 年台上字第 315 號判決、最高行政法院 72 年判字第 336 號判例、最高行政法院 95 年 2 月份庭長法官聯席會議決議、最高行政法院 96 年判字第 892 號判決。

<sup>131</sup> 參見司法院編，前揭註 11，頁 33。

答彙編所擬之解答，亦屬研究意見，並無拘束審判之效力<sup>132</sup>。因此，未來關於智慧財產民事事件確定判決中之爭點判斷，於其他訴訟事件是否發生爭點效，仍有待法院於實務案例中表示見解。但為避免前述智慧財產各種訴訟事件中關於智慧財產有效性爭點判斷對立與歧異，依照智慧財產案件審理細則第 34 條意旨，參酌美國法有關爭點排除原則理論，而將我國眾多學說及民事訴訟、行政訴訟實務判決所肯認之爭點效理論適度擴大運用，亦為值得思考方向<sup>133</sup>。

智慧財產案件審理細則第 28 條第 2 項規定，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。已將行政訴訟中失權效果擴大於民事訴訟中亦有其適用，未來智慧財產案件實務處理之態度如何，亦值得觀察。基於我國智慧財產案件審理結合民事、刑事、行政訴訟三種訴訟程序，其中民事訴訟與行政訴訟之同質性較高<sup>134</sup>。且智慧財產民事、行政訴訟事件事實審均集中在智慧財產法院，智慧財產法院民事庭就智慧財產案件有效性之爭議依智慧財產案件審理法第 16 條之規定須自為判斷，智慧財產法院無論是民事事件或行政事件就同一智慧財產權有效性之爭執自不宜許其重複提起，並可避免判斷歧異之發生，如將確定判決之失權效力擴大適

<sup>132</sup> 同前註，頁 1。

<sup>133</sup> 解決智慧財產案件之終審法院仍分別為最高法院及最高行政法院，在二元分立制度下，仍存在裁判歧異之可能之問題，學者亦提出民事法院在審理有效性爭點時，應通知專責行政機關為參加，使其有提出攻擊防禦之機會，亦就該爭點採行政爭訟之審理原則，經踐行此等程序後，在民事確定判決中就智慧財產權有效性判斷之爭點，基於已受程序保障，即應對行政機關發生拘束力，其不得在行政訴訟上再為相反之主張之見解。參見沈冠伶，前揭註 59，頁 17。

<sup>134</sup> 行政訴訟事件之審理除依行政訴訟法之規定外，多有準用民事訴訟法之規定，例如行政訴訟法第 131 條、第 132 條、第 176 條、第 186 條、第 218 條、第 272 條之規定。



用不同訴訟種類方式，應有助於智慧財產不同訴訟事件關於權利有效性裁判歧異與濫行舉發、評定，反覆訴訟之防免。美國法之請求排除與爭點排除原則目的均在避免就同一事項不必要之重複起訴，其法理可提供未來實務處理之參考<sup>135</sup>。不過，在應用美國法請求排除或爭點排除原則，以擴大適用確定判決之失權效力與爭點效時，仍應注意有關當事人就該被排除之攻擊防禦方法或爭點所能主張的充分及公平爭訟機會<sup>136</sup>。

## 6.5 小結

美國法請求排除的效力，除可禁止同一請求標的重複起訴，亦禁止當事人或其關係人就原確定裁判所已提起或原可提起（不論其有無提起）之所有爭點再行爭執，且其效力可跨越民事侵權訴訟與諸如有對造之再審程序（相當於我國之行政訴訟）。加上前述爭點排除原則之適用，對於同一智慧財產權有效性爭執之爭點，在不同訴訟事件中判斷歧異的發生，應可發生一定之防止作用。我國智慧財產案件審理結合民事、刑事、行政訴訟三種訴訟程序，且民事、行政訴訟事件事實審均集中在智慧財產法院，智慧財產法院就其所審理民事事件或行政事件，關於同一智慧財產權有效性之爭執避免判斷歧異之發生，已成為訴訟新制運作順暢與否之觀察重點。我國智慧財產案件審理細則就處理爭點效問題時所應審酌之因素，雖已提示實體上應考量的因素，包括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，但對爭點效對後訴及其他訴訟事件是否生拘束力，仍未明定。而智慧財產案件審理細則第 28 條第 2 項雖將行政訴訟中失權效果擴大於民事訴訟中亦有其適用，但其法源位階尚待提升，實務上處理方式有待觀察。且關於民事訴訟中失權之效果於行政爭訟中是否有其適用，亦待將來

<sup>135</sup> Gregory A. Castanias et al., *Survey of the Federal Circuit's Patent Law Decisions in 2006: A New Chapter in the Ongoing Dialogue with the Supreme Court*, 56 AM. U. L. REV. 793, 829 (2007).

<sup>136</sup> *Id.*; *Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Ill. Found.*, 402 U.S. 313, 328 (1971).

法制再加規劃。不過，如採取擴大適用確定判決之失權效力與爭點效於不同訴訟種類見解，有關美國法上請求排除與爭點排除原則適用時，其重要的利益平衡係建立在有關當事人在訴訟程序上，對被排除攻擊防禦方法或爭點所能主張的充分及公平爭訟機會，即訴訟程序權之充分保障的基礎上，此應為在實務處理參考或法制規劃所須加以考量評估的<sup>137</sup>。

## 7. 新型有效性爭議之自為判斷問題

### 7.1 智慧財產案件審理法施行前之新型專利有效性爭議

新型專利之申請，依專利法第 97 條之規定，除不符該條所定形式審查之要件外，其餘均獲准專利<sup>138</sup>。亦即現行專利法對新型專利係採形式審查，對新型專利之實體要件是否符合，專利專責機關於新型專利申請時並不加以審查<sup>139</sup>。雖然專利法第 104 條規定，新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告，但新型專利技術報告之提出，僅係作為新型

<sup>137</sup> Castanias et al., *supra* note 135; 國內學者邱聯恭教授指出：「在程序法理交錯適用過程，不論其屬於何種態樣，程序保障之賦予均具有確保裁判公正性、強化裁判信賴性及使裁判之結果正當化等機能。」參見邱聯恭，「程序保障之機能——基於民事事件類型審理必要論及程序法理交錯適用肯定論之觀點」，程序制度機能論，頁 108（2002）。

<sup>138</sup> 關於新型專利改制之探討，請參見謝銘洋、黃銘傑、陳逸南，「新型專利權採登記制」及「領證後異議制度」可行性之研究，經濟部智慧財產局委託研究，頁 27（2000），亦可見經濟部智慧財產局網站：[http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia\\_FileDownload.ashx?guid=695ff0f8-3bca-4860-b1d9-f67f756bcec4.exe](http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=695ff0f8-3bca-4860-b1d9-f67f756bcec4.exe)（最後點閱時間：2009 年 2 月 15 日）；李錕，「新型專利形式審查制度下的一些政策抉擇」，智慧財產權月刊，第 80 期，頁 5-20（2005）；周仕筠，「新型專利形式審查回顧與現況分析」，智慧財產權月刊，第 80 期，頁 21-35（2005）。

<sup>139</sup> 蔡明誠教授認為專利法第 97 條第 1 項第 2 款規定「新型有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，不予新型專利」，事涉消極專利要件之實體審查，故與其稱為「形式審查」，不如稱「低度」或「有限度」之實體審查。參見蔡明誠，專利法，頁 65-66（2006）。

專利權人對他人因行使新型專利權所致損害，推定無過失之依據<sup>140</sup>。依專利法第 104 條規定之立法理由觀之，新型專利權人行使新型專利權時，縱使未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟<sup>141</sup>。惟實務見解曾認為原告未取得新型專利技術報告前，無法逕自推論其所有系爭專利係合於專利要件<sup>142</sup>，否定了新型專利權人未取得新型專利技術報告前，得提起專利侵權民事訴訟之權利，引起新型專利權人權利能否有效保障之疑慮<sup>143</sup>。

關於經形式審查之新型專利權，其實體要件存在與否，原則上係由當事人判斷。當事人難以判斷與先前技術文獻間是否具有新穎性等要件時，得向專利專責機關申請新型技術報告，作為客觀判斷之依據<sup>144</sup>，再依智慧財產局之新型技術報告作業規範，「新型專利技術報告對於產業利用性，不予比對」；「製作新型技術報告時，對於未公開之發明申請案則不列入檢索範圍內」<sup>145</sup>。因此，新型專利權人雖提出代碼六肯定評價之技術報告，就產業利用性及擬制喪失新穎性專利實體要件是否具備，仍無從依該技術報告加以審認。

新型專利權利人所申請之新型專利技術報告，如獲代碼六正面肯定評價，雖可依新型專利證書及新型專利技術報告向侵權人提起民事訴訟行使新型專利權，但由於新型專利技術報告僅對新穎性、先申請原則、進步性要件進行審查，對揭露要件、產業利用性的實體專利要件，在形式審查及新型專利技術報告製作時並未審查<sup>146</sup>。加以新型技術報告檢索前案資料限於已公開

<sup>140</sup> 參見專利法第 105 條第 2 項。

<sup>141</sup> 參見專利法第 104 條立法理由。

<sup>142</sup> 參見台灣台北地方法院 94 年度智字第 80 號判決。

<sup>143</sup> 關於新型專利權人於形式審查現制下所遭遇之權利困境，參見陳國成，「新型專利技術報告與司法審查」，2007 年第二屆全國法學實證研究研討會論文集，頁 331-351（2007）。

<sup>144</sup> 參見經濟部智慧財產局制訂之新型專利技術報告作業規範。

<sup>145</sup> 同前註。

<sup>146</sup> 參見專利法第 103 條第 1 項。

資料，對未公開專利案件不列入檢索範圍（即就擬制喪失新穎性部分未實體審查），新型專利技術報告就專利實體要件是否符合並未完全充分審查。則新型專利侵權訴訟中，侵權人主張新型專利揭露要件、產業利用性要件不具備而爭執專利權有效性時，普通法院民事庭面臨未經專利專責機關實體審查過的新型專利要件（例如，揭露要件或產業利用性要件），是否要自行進行判斷，抑或依專利法第 90 條第 1 項規定，在舉發案確定前，停止審判之問題。

再者，新型專利技術報告固然對新穎性、先申請原則、進步性等作成審查意見，但該審查意見依前述立法理由仍屬無拘束力之報告，且其分析結論未必全然正確無誤。則在侵權人於民事侵權訴訟主張新型專利實體要件不具備而有得撤銷之原因時，普通法院民事庭並不能全憑新型技術報告遽認新型專利實體要件具備。另依專利法第 103 條立法理由記載新型專利技術報告之性質，係屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，則普通法院民事庭並不受非行政處分之新型專利技術報告拘束，而當事人爭執該新型專利技術報告之正確性時，普通法院似應就該技術報告正確性自行判斷。而當普通法院民事庭對新型專利技術報告自為判斷結果，如得出不同結論，亦必否定新型專利權人之權利，實質上等於自行審查新型專利權之有效性<sup>147</sup>。

依專利法原立法目的觀之，新型專利權人行使新型專利權時，縱使未提示新型專利技術報告，並非不得提起民事訴訟。僅當事人爭執該新型專利有效性時，應由普通法院進行實體判斷（如有舉發案時，亦可由高等行政法院進行實體判斷）。並於新型專利權人之新型專利遭撤銷時，就其撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。但此係建立在有新型舉發

<sup>147</sup> 依智慧財產局 2005 年至 2007 年之統計資料顯示，新型專利申請案自 2004 年 7 月 1 日採行形式審查後，新型專利申請案每年均未少於 22,000 件，對照採實質審查時之新型專利案件申請件相差不大。而新型專利技術報告之申請件數每年不少於 2,200 件，約占當年新型案申請量之 10%。參見王綉娟，「新型專利制度之檢討」，智慧財產權月刊，第 118 期，頁 6（2008）。

案存在之前提下，始有撤銷新型專利權之可言。在無新型專利舉發案，僅在專利侵權訴訟中爭執新型專利有效性情況下，普通法院民事庭在無法源依據可停止訴訟情況下，似亦須進行新型專利實體要件審查。在新型專利權人有提出新型專利技術報告時，就該新型專利技術報告正確性，當事人於民事侵權訴訟中，仍非不得加以爭執，法院亦似應就該新型專利技術報告之正確性進行實質審查與判斷。但普通法院民事庭依原有訴訟制度，在未配屬技術專業人員佐理下，就新型專利實體要件之判斷牽涉技術層面問題，如何進行實質審查？在法制設計上是否妥適，不無斟酌之餘地。

## 7.2 智慧財產案件審理法施行後之變動與處理

智慧財產案件審理法第 16 條明定，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、專用法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。因此，於新型專利侵權訴訟中，當事人就新型專利有效性加以爭執，或對新型專利技術報告者之正確性加以質疑，智慧財產法院均應就新型專利之實體要件進行審查，形同由智慧財產法院就該新型專利之有效性在專利專責機關未作實體判斷前，即由智慧財產法院就實體要件加以行使第一次裁決，雖由法律明文解決前述新型專利形式審查後關於權利有效性爭執之問題，但對智慧財產法院之工作負擔相形加重。

固然智慧財產法院已配置有技術審查官可提供法官技術判斷之專業智識，但畢竟智慧財產法院所配置之技術審查官員額有限，在數量及專業領域之分配上終究無法與專利專責機關相比擬。如大量之新型專利實體要件爭執均由智慧財產法院作第一次判斷，是否為法院所能負擔，非無疑義。因此，在新型專利仍採形式審查，又須智慧財產法院於民事事件就新型專利實體要件加以審究之情形下，依智慧財產案件審理法第 17 條規定，以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟，就新型專利實體要件是否具備提供專業上之意見，以

協力發現真實，似為可加以考量之解決方式之一<sup>148</sup>。然而，於智慧財產民事事件中就新型專利有效性之判斷，終究僅具有個案之拘束力，並不發生撤銷該新型專利權之效力。新型專利技術報告如獲得代碼一至五之結論，實質否定新型專利之可專利性，但因該技術報告於立法理由定位為無拘束力之意見報告性質，一方面新型專利權人無從循求行政爭訟之程序請求救濟，影響人民之訴訟權。另一方面該新型專利仍可以其專利權尚屬有效為由，任意對第三人從事訴訟求償，亦造成同業競爭之困擾<sup>149</sup>。

另外，自新型專利權利人方面言之，依專利法原立法目的觀之，新型專利權人行使新型專利權時，縱使未提示新型專利技術報告，並非不得提起民事訴訟，已如前述。惟依智慧財產案件審理細則第 37 條第 2 項規定，聲請就有爭執之智慧財產法律關係聲請定暫時狀態者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足；同條第 3 項規定，法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性。因此，新型專利權人如未提出新型專利技術報告，或所提出之新型專利技術報告獲得代碼一至五之結論，實質否定新型專利之可專利性，自無法釋明其本案勝訴可能性，其定暫時狀態處分之聲請勢遭駁回。實質形同新型專利權人依智慧財產案件審理新

<sup>148</sup> 智慧財產局參加當事人之民事糾紛之訴訟事件，是否妥適，曾有爭議。於司法院、行政院函請立法院審議「智慧財產案件審理法草案」說明中，行政院即以智慧財產局於民事訴訟中並非輔助當事人一方，亦非為自己有所請求，與當事人另案舉發、異議、評定處理程序違背，造成業務運作困難，以及商標評定、廢止、專利舉發案朝向兩造訴訟之方向，與修法之規劃不符等理由而持不同意見，主張刪除智慧財產案件審理法第 17 條條文。參見立法院司法委員會 95 年 12 月 15 日台立司字第 0952500266 號函附立法院議案關係文書（院總第 474 號，政府提案第 10502 號之 2）中之智慧財產案件審理法審查會通過、司法院、行政院提案條文對照表第 17 條之說明。

<sup>149</sup> 新型採形式審查所造成「垃圾專利」之危害，在中國大陸亦引起重視與檢討的呼聲。參見曾東紅，「整治專利垃圾：提升知識產權保護理念」，華南新聞，第 2 版，2005 年 12 月 9 日，亦可見人民網網站：<http://scitech.people.com.cn/GB/53753/53779/3928044.html>（最後點閱時間：2009 年 2 月 15 日）。

制欲獲准定暫時狀態之處分，應提出代碼六肯定評價之技術報告，否則無法獲得定暫時狀態保全程序之權利保護，則與前述新型專利權人行使新型專利權時，並未要求以提示新型專利技術報告作限制之立法意旨，亦難契合。新型專利權人因新型專利採形式審查所遭遇之權利困境，仍然存在。

因此，智慧財產案件審理法第 16 條之規定，雖於個案訴訟中部分解決新型專利有效性之爭執。但就新型專利採形式審查所造成專利權授予浮濫衍生之問題，以及新型專利權人對新型技術報告不能單獨聲明不服請求救濟，所造成之權利困境依然存在，似乎應在法制上尋求變革始能全面解決<sup>150</sup>。尤其新型專利有效性之爭執如經過智慧財產法院依智慧財產案件審理法第 16 條之規定，自為判斷結果認定該專利有得撤銷之原因，甚至已依同法第 17 條規定以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟，但因該有效性之判斷僅生個案拘束力，而不能防免新型專利權人再度行使其專利（例如，以其專利權尚未經撤銷為由，對業者發警告信或對他人提起訴訟），終究造成司法爭訟資源之耗費及產業競爭秩序之困擾。因此，在法制上如參考前述美國法請求排除原則，除可禁止同一請求標的重複起訴，以及禁止當事人或其關係人就原確定裁判所已提起或原可提起（不論其有無提起）之所有爭點再行爭執，且其效力可跨越民事侵權訴訟與行政訴訟之限制。加上前述爭點排除原則之應用，對於解決前述新型專利採形式審查後關於有效性爭執之衍生問題，應具有助益。

## 8. 結論

我國智慧財產案件審理新制將民事、刑事、行政訴訟三種訴訟程序整合於同一部審理法中加以規定，在比較法上屬於少數立法例，其實務運作成效如何，值得加以關注。其中智慧財產案件之管轄，民事事件部分雖定位為非專屬管轄，但案件究竟是否為智慧財產案件而應歸屬於智慧財產法院管轄，牽涉該案件是否得適用智慧財產訴訟程序所規定之技術審查官訴訟程序之協

---

<sup>150</sup> 關於新型專利採形式審查後，已出現檢討之呼聲。參見王綉娟，前揭註 147。

助、祕密保持命令以及法院對智慧財產權有效性之自為認定等審理程序之特別規定。在管轄錯誤之情形，審判程序仍將可能因誤用智慧財產訴訟之特別規定而構成裁判違背法令。因此，智慧財產法院管轄案件之釐清仍有必要。

又智慧財產民事或刑事訴訟中，關於智慧財產權有效性之爭點，智慧財產案件審理法規定，法院就當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，就其主張或抗辯有無理由自為判斷之結果，引起民事、刑事、行政訴訟關於智慧財產有效性判斷對立與歧異之問題。另由於我國公私法二元分立，關於既判力或爭點效之理論均限於同一民事或行政訴訟種類，其所能禁止當事人就同一智慧財產權有效性爭議反覆爭訟之作用相對受到限制。而美國法之請求排除與爭點排除原則目的均在避免就同一事項不必要之重複起訴，且其適用範圍不限於同一民事或行政訴訟事件，對於我國智慧財產案件審理將民事、刑事、行政訴訟三種訴訟程序整合於同一部審理法中加以規定新制，應可作為實務運作之參考。我國智慧財產案件審理細則就處理爭點效問題時所應審酌之因素，雖已提示實體上應考量的因素，但爭點效理論擴大其效力運用時，美國法爭點排除或請求排除理論有關當事人在訴訟程序上，對攻擊防禦方法或爭點所能提出主張的充分及公平爭訟機會，即訴訟程序權之充分保障，仍係實務參考運作時所應加以關注<sup>151</sup>。

本文就智慧財產案件審理法所定管轄、民事、刑事訴訟、行政訴訟有效性判斷爭議等相關問題，嘗試從立法目的、民事、刑事、行政訴訟程序法及智慧財產權實體法交錯適用，參酌美國法爭點排除原則等法理，於法律體系可能之解釋及法制研議，提出初步意見，期能有助於未來相關議題之進一步探討。

<sup>151</sup> 邱聯恭教授指出：「就向來所謂程序法定或任意（便宜）訴訟禁止等原則而言，鑑於論者有尋求其採用之根據於訴訟法具公共性、公益維護性或需求程序安定等理由者，今後宜探討：在該原則之嚴格適用可能導致當事人之程序利益受損時，其適用範圍之妥當性，應如何從貫徹程序利益保護原則之觀點，重新調整？」參見邱聯恭，「程序利益保護原則——闡釋其如何成為前導民事訴訟法修正走向之法理」，程序利益保護論，頁77（2005）。



## 參考文獻

### 中文書籍

- 王甲乙、楊建華、鄭建才，《民事訴訟法新論》，台北（2006）。
- 司法院編，《智慧財產訴訟新制問題與解答彙編》，司法院出版，台北（2008）。
- 林鈺雄，《刑事訴訟法（下）》，5版1刷，台北（2007）。
- 陳計男，《行政訴訟法釋論》，台北（2000）。
- 陳計男，《民事訴訟法（下）》，4版1刷，三民出版，台北（2006）。
- 陳森豐，《科技藍海策略的保衛戰——2006 美國專利訴訟（一）》，禹騰國際智權股份有限公司出版，台北（2006）。
- 陳榮宗、林慶苗，《民事訴訟法（中）》，4版4刷，三民出版，台北（2008）。
- 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，《Patent Wars 美台專利訴訟——實戰暨裁判解析》，元照出版，台北（2005）。
- 蔡明誠，《專利法》，經濟部智慧財產局出版，台北（2006）。
- 羅明通，《著作權法論（I）》，6版，台英國際商務法律事務所出版，台北（2005）。

### 中文期刊

- 王綉娟，〈新型專利制度之檢討〉，《智慧財產權月刊》，第 118 期，頁 5-24，2008 年 10 月。
- 沈冠伶，〈智慧財產民事訴訟事件與行政爭訟事件之統合處理〉，《法學新論》，第 8 期，頁 1-22，2009 年 3 月。
- 李鏐，〈新型專利形式審查制度下的一些政策抉擇〉，《智慧財產權月刊》，第 80 期，頁 5-20，2005 年 8 月。
- 林榮琳，〈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 156-177，2007 年 7 月。
- 周仕筠，〈新型專利形式審查回顧與現況分析〉，《智慧財產權月刊》，第 80 期，頁 21-35，2005 年 8 月。
- 邱聯恭，〈智慧財產民事訴訟程序之今後〉，《法學叢刊》，第 53 卷第 3 期，頁 210-214，2008 年 7 月。

- 范光群，〈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〉，《法學叢刊》，第 53 卷第 3 期，頁 173-186，2008 年 7 月。
- 黃國昌，〈爭點效之第三人效力——由最高法院八十九年度台上字第二〇三五號及八十九年度台上字第二〇八八號判決出發〉，《東吳法律學報》，第 16 卷第 3 期，頁 225-296，2005 年 4 月。
- 黃國昌，〈爭點效理論之細緻化——評最高法院九十六年台上字第一七八二號判決〉，《台灣法學雜誌》，第 108 期，頁 67-77，2008 年 7 月。
- 黃麟倫，〈專利之有效性與侵害訴訟——以比較法研究為中心〉，《科技法學評論》，第 3 卷第 2 期，頁 169-202，2006 年 10 月。
- 黃麟倫，〈專利侵權訴訟權利有效性問題之處理〉，《司法周刊》，第 1331 期，第 3 版，2007 年 3 月 29 日。
- 馮震宇，〈從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟〉，《月旦法學雜誌》，第 109 期，頁 9-35，2004 年 6 月。
- 鄭中人，〈專利權之行使與定暫時狀態之處分〉，《台灣本土法學雜誌》，第 58 期，頁 101-138，2004 年 5 月。

## 中文論文集

- 王甲乙等，〈判決理由之效力〉，收於《民事訴訟法之研討（二）》，頁 135-191，初版 6 刷，民事訴訟法研究基金會出版，台北（2002）。
- 邱聯恭，〈值得當事人信賴的真實——基於防止發生突襲性裁判之觀點批判形式的及實體的真實主義〉，收於《程序制度機能論》，台大法學叢書第 52 號，頁 1-59，初版 5 刷，台北（2002）。
- 邱聯恭，〈程序保障之機能——基於民事事件類型審理必要論及程序法理交錯適用肯定論之觀點〉，收於《程序制度機能論》，台大法學叢書第 52 號，頁 61-145，初版 5 刷，台北（2002）。
- 邱聯恭，〈程序利益保護原則——闡釋其如何成為前導民事訴訟法修正走向之法理〉，收於《程序利益保護論》，台大法學叢書第 150 號，頁 1-80，台北（2005）。
- 陳國成，〈新型專利技術報告與司法審查〉，收於《2007 年第二屆全國法學實證研究研討會論文集》，頁 331-351，交通大學科技法律研究所出版，新竹（2007）。

駱永家，〈判決理由與既判力〉，收於《既判力之研究》，頁 51-88，8 版，三民出版，台北（1994）。

## 其他中文參考文獻

立法院司法委員會 95 年 12 月 15 日台立司字第 0952500266 號函附立法院議案關係文書（院總第 474 號，政府提案第 10502 號之 2）。

博仲法律事務所，專利商標行政救濟制度之研究，經濟部智慧財產局委託研究（2003）。

「智慧財產法院組織法」評析座談會，中華民國律師公會全國聯合會編輯委員會主辦，2007 年 3 月 10 日舉辦。座談會議紀錄刊於全國律師，第 11 卷第 4 期，頁 4-25，2007 年 4 月。

「智慧財產案件審理法」研討會，台灣大學法律學院、理律文教基金會主辦，2007 年 7 月 6 日舉辦。

曾東紅，〈整治專利垃圾：提升知識產權保護理念〉，華南新聞，第 2 版，2005 年 12 月 9 日，亦可見人民網網站：<http://scitech.people.com.cn/GB/53753/53779/3928044.html>（最後點閱時間：2009 年 2 月 15 日）。

「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，台灣法學會、台灣大學法律學院科技、倫理與法律中心主辦，2006 年 9 月 23 日舉辦。座談會議紀錄刊於月旦法學雜誌，第 139 期，頁 57-73，2006 年 12 月。

謝銘洋、黃銘傑、陳逸南，「新型專利權採登記制」及「領證後異議制度」可行性之研究，經濟部智慧財產局委託研究（2000），亦可見經濟部智慧財產局網站：[http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia\\_FileDownload.ashx?guid=695ff0f8-3bca-4860-b1d9-f67f756bcec4.exe](http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=695ff0f8-3bca-4860-b1d9-f67f756bcec4.exe)（最後點閱時間：2009 年 2 月 15 日）。

## 英文書籍

BLACK'S LAW DICTIONARY (6th ed. 1990).

KIEFF, F. SCOTT, ET AL., PRINCIPLES OF PATENT LAW (4th ed. 2008).

MERGES, ROBERT P., ET AL., INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE (4th ed. 2006).

RESTATEMENT (FIRST) OF JUDGMENTS (1942).

RESTATEMENT (SECOND) OF JUDGMENTS (1982).

U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE, U.S. DEP'T OF COMMERCE, *MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE* (8th ed., 6th Rev. 2007)

WRIGHT, CHARLES ALAN, ET AL., *FEDERAL PRACTICE AND PROCEDURE* (2d ed. 2009).

## 英文期刊

Bradley, James P., & Kelly J. Kubasta, *Issue Preclusion as Applied to Claim Interpretation*, 10 *TEX. INTELL. PROP. L.J.* 323 (2002).

Brownell, Monica Renee, *Rethinking the Restatement View (Again!): Multiple Independent Holdings and the Doctrine of Issue Preclusion*, 37 *VAL. U. L. REV.* 879 (2003).

Castanias, Gregory A., et al., *Survey of the Federal Circuit's Patent Law Decisions in 2006: A New Chapter in the Ongoing Dialogue with the Supreme Courts*, 56 *AM. U. L. REV.* 793 (2007).

Erichson, Howard M., *Interjurisdictional Preclusion*, 96 *MICH. L. REV.* 945 (1998).

Hughey, Rachel Clark, *RF Delaware, Inc. v. Pacific Keystone Technologies, INC.: The Federal Circuit Has Finally Spoken on Collateral Estoppel of Claim Interpretation*, 20 *SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J.* 293 (2004).

Lipman, Steven E., *Patent Reexamination Fundamentals*, 908 *PLI/PAT* 9 (2007).

Lucas, Jo Desha, *The Direct and Collateral Estoppel Effects of Alternative Holdings*, 50 *U. CHI. L. REV.* 701 (1983).

McDavit, Jonas, *Putting the Cart Before the Horse: Obstacles to Using Issue Preclusion in a Post-Markman World*, 34 *AIPLA Q.J.* 45 (2006).

Molano, Michael A., & Margaret G. Ziegler, *Who Has the Final Word on Patent Validity, The PTO or the District Court? Collateral Estoppel and Patent Reexamination*, 908 *PLI/PAT* 185 (2007).

Nesin, Seth, *The Benefits of Applying Issue Preclusion to Interlocutory Judgments in Cases that Settle*, 76 *N.Y.U. L. REV.* 874 (2001).

Stockmeyer, E. William, *Res Judicata Effects of Unappealed, Independently Sufficient Alternative Determinations*, 70 *CORNELL L. REV.* 717 (1985).

Villiers, Meiring de, *Technological Risk and Issue Preclusion: A Legal and Policy Critique*, 9 *CORNELL J.L. & PUB. POL'Y* 523 (2000).

## 其他英文參考文獻

USPTO Report to Congress on Inter Partes Reexamination, *available at* [http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/reports/reexam\\_report.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/reports/reexam_report.htm) (last visited Feb. 7, 2009).