

國立交通大學

科技管理研究所科技法律組

博士論文

專利有效性爭議司法審查之研究

-以美日及我國法為中心

The Judicial Review on Disputes of Patent Validity

- A Focus on Analysis of the United States, Japan and Taiwan Law

研究生：陳國成

指導教授：劉尚志博士

中華民國一百零二年一月

專利有效性爭議司法審查之研究

-以美日及我國法為中心

The Judicial Review on Disputes of Patent Validity
- A Focus on Analysis of the United States, Japan and Taiwan Law

研究生：陳國成

Student : Kuo-Cheng Chen

指導教授：劉尚志博士

Advisor : Dr. Shang-Jyh Liu



國立交通大學
科技管理研究所科技法律組
博士論文

A Dissertation
Submitted to Graduate Institute of Management of Technology
National Chiao Tung University
in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Doctor of Philosophy
in

Technology Law
January 2013
Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一百零二年一月

專利有效性爭議司法審查之研究

-以美日及我國法為中心

研究生：陳國成

指導教授：劉尚志

國立交通大學科技管理研究所科技法律組博士班

摘 要

本論文就專利權有效性爭議，分別從權利取得前及取得後，對有效性爭議判斷之司法審查議題加以探討，包括行政爭訟與民事訴訟程序法之分析。並說明行政爭訟及民事侵權訴訟中，有關專利權有效性之爭執，美、日及我國法制及實務案例因應處理方式，以研析專利權有效性之爭議衝突調和可行性。本文另針對我國智慧財產案件審理新制施行後，有關智慧財產有效性爭議判斷所產生之問題提出初步建議，以供後續研究及實務參考。

本論文第一章為緒論。第二章針對專利權取得之爭議問題，分別依序由美、日及我國法進行法制基本介紹，以瞭解美、日及我國在不同法制架構下對相關議題，其所對應之意涵，作為後續討論的基礎。第三章對專利權有效性之爭議，於美、日及我國法制及實務處理方式加以分析討論。第四章則係就專利有效性爭議衝突情形，各自由美、日及我國法之法制予以研析，並探討美、日及我國因應之方式及調和裁判歧異可能性。第五章結論則係綜合前述美、日及我國法制與案例之討論，就智慧財產有效性爭議所涉司法審查相關議題，提出衝突解決調和之初步建議，期能提供法制上研議或實務處理之相關參考。

關鍵字：專利、有效性爭議、司法審查、智慧財產、裁判歧異

The Judicial Review on Disputes of Patent Validity

- A Focus on Analysis of the United States, Japan and Taiwan Law

Student: Kuo-Cheng Chen

Advisor: Dr. Shang-Jyh Liu

Graduate Institute of Management of Technology
National Chiao Tung University

Abstract

The essay analyzes judicial review on disputes of patent validity in patent prosecution and post-grant process including analysis of administrative and civil procedure, and addresses the approach taken to deal issues of patent validity between two procedures in the legal system and practice among the United States, Japan and Taiwan to explore feasibility of harmonizing judgment disparity on patent validity. In addition, the Article presents preliminary proposal for dealing with disputing issues of patent validity occurred on the performance of Intellectual Property Court after the implementation of Intellectual Property Case Adjudication Act to provide informative reference for further legal research and patent practice.

Chapter I of this paper offers an introduction. Secondly the chapter makes a presentation on legal systems of the United States, Japan and Taiwan respectively to understand relative status on disputing issues of patent prosecution in different legal framework as a basis for further related discussion. Chapter III discusses the feasible measures taken to deal with disputing issues of patent validity under the legal and practice in the United States, Japan and Taiwan. The fourth chapter makes an analysis on possibility of harmonizing judgment disparity regarding conflicting issues of the patent validity according to the legal systems of the United States, Japan and Taiwan. Fifth chapter concludes with a preliminary proposal for the solution to the related disputing issues of patent validity based on foregoing discussion under legal and practice of the United States, Japan and Taiwan.

Key Words: Patent, Disputes of Validity, Judicial Review, Intellectual Property, and Judgment Disparity.

誌 謝

在歲寒冬盡之際，終於完成交大科法所博士論文，在論文修改中，心中不時湧現多年來學習思情。自 12 年前踏進交大科法所碩士班，而今能在科技法學之研究先後獲得碩士、博士學位，首先要感謝指導老師劉尚志教授，對我在此法學領域的一路帶引與提攜，使我教學並進，實務理論互濟，並給予研究上充分的尊重與自主。自己益感愛深任重，惕勵自勉，惟恐有負師長期許。

論文撰寫期間，遭遇國際期刊投稿通過的瓶頸，科法所所長倪貴榮老師及所上諸位老師會聚一堂，與所內博士生座談，不吝分享經驗心得。尤其針對投稿稿件，劉尚志老師、王立達老師、陳在方老師更齊聚心力，指導調整議題及論述方向，以符合國際期刊投稿要求，終能突破障礙，為美國發行已屆 40 年之 AIPLA Quarterly Journal (發行量 16000 本) 接受刊登。師長關懷付出之情，深銘於心。在科法所研習期間另蒙王敏銓、林志潔等老師授業啟發，迄今受用。而口試委員蔡明誠老師、李崇僖老師，特別撥冗費心詳閱論文。蔡老師指導論文概念定義之界定與釐清，加強議題論述之完整；李老師提示日文與中文分析互相勾稽，建立關連。王立達老師指引各議題先作原則性論述，以綱舉目張。陳在方老師在口試本逐一指明問題與方向，俾便修正。指導教授劉尚志老師彙整各位老師見解，並提醒於結論再作歸納補充，另圖示以彰顯論文重點。各位老師寶貴意見，挹補不足，匡正闕漏，增益論文之週延與提昇，衷心感念。

於科法所在職進修期間，智慧財產法院高秀真院長帶領我等同仁，為智慧財產案件之審理建立司法實務新頁。4 年多來，成效共睹，自己有幸參與其中一員，備感榮耀，更深受高院長於公於私鼓勵關心。而最高行政法院蔡進田院長提供法官良善辦案環境，使我能以法律審觀點，在論文相關議題進行深入的思辯與探討。另在審判工作崗位上，各位長官、學長的包容與促進，讓我在案件法律見解之表示，有充分空間發揮，不失學術研究初衷。自己能在完成學術進修同時，兼顧工作順利，長官學長之厚愛，實有以賴之，謹誌謝不忘。

歷經 12 寒暑進修，二名子女不覺已卓然長成，並協助校對稿件。親子關係未因我埋首於研究而疏離，要感謝妻子佩玲的操持家務與教育辛勞。最後要謝謝我的父母親，由於您們的默默犧牲與付出，讓我雖在家中環境艱困時，仍能安心學習，工作後亦免於後顧之憂。家庭的溫暖始終是我一路成長進步的最大動力。如今論文完成與獲得學位，這份榮耀自應歸由親愛的家人分享。

目 錄

摘 要	I
Abstract	II
誌 謝	III
目 錄	IV
1.緒論	1
1.1 研究問題之提出	1
1.2 研究主題與目的	2
1.3 研究方法與架構	2
2.專利權取得與司法審查	4
2.1 美國專利取得與司法審查	5
2.1.1 專利申請程序與審查	6
2.1.2 專利申請與司法審查標準	12
2.1.3 美國專利申請爭議與司法審查	15
2.1.3.1 先前技術爭議	15
2.1.3.2 專利申請請求項之修正限制與新核駁理由之程序保障	16
2.2 日本特許與實用新案權利取得與司法審查	19
2.2.1 日本特許權利取得與司法審查	19
2.2.1.1 特許申請程序審查	20
2.2.1.2 特許申請實體審查	21
2.2.1.3 特許申請拒絕查定不服審判-審查前置	22
2.2.1.4 特許申請拒絕查定不服審判-審理	23
2.2.1.5 特許申請之全案准駁與司法審查	23

2.2.2 日本實用新案與司法審查.....	25
2.2.2.1 日本實用新案技術評價書之性質.....	27
2.2.2.2 日本實用新案技術評價書於侵權訴訟之應用.....	30
2.2.2.3 日本實用新案有效性爭議與司法審查.....	31
2.2.2.4 日本實用新案技術評價書之檢討.....	32
2.3 我國專利取得與司法審查.....	33
2.3.1 發明專利申請逐項審查與全案准駁.....	34
2.3.2. 新型專利取得與司法審查.....	37
2.3.2.1 新型專利取得之現況.....	38
2.3.2.2 改制前新型實體審查之概況.....	39
2.3.2.3 新型形式審查之改制.....	40
2.3.2.4 新型形式審查法制設計.....	41
2.3.2.5 權利人的困境.....	42
2.3.2.6 新型專利技術報告性質.....	44
2.3.2.7 普通法院的實質審查.....	46
2.3.2.8 智慧財產案件審理法施行後之變動與處理.....	48
2.3.2.9 102年1月1日施行專利法之情況.....	50
2.3.3 新型專利未來思考之可能方向.....	51
2.4 小結.....	53
3. 專利有效性爭議與司法審查.....	55
3.1 美國專利有效性爭議與司法審查.....	56
3.1.1 再審查（reexamination）之審查.....	56
3.1.1.1 無對造之再審查程序.....	57
3.1.1.2 有對造之再審查程序.....	59
3.1.1.3 有對造複審（Inter Partes Review）.....	65
3.1.2 再核發（reissue）之審查.....	66
3.1.3 再審查程序與申請專利範圍之更正.....	68
3.1.4 專利民事侵權與行政爭訟.....	69
3.1.4.1 再審查程序的繫屬.....	69

3.1.4.2 民事侵權訴訟的繫屬.....	70
3.1.4.3 再審查程序與專利民事侵權的互動.....	72
3.1.5 新穎性爭議之審查.....	77
3.1.6 先發明人申請主義與調查程序.....	81
3.2 日本特許有效性爭議與司法審查.....	84
3.2.1 日本特許無效審判與審決取消訴訟.....	84
3.2.1.1 特許無效審判程序.....	84
3.2.1.2 特許無效審判新事由之提出.....	87
3.2.1.3 特許無效審判審決.....	88
3.2.1.4 訂正審判與訂正請求.....	90
3.2.1.4.1 訂正審判.....	90
3.2.1.4.2 訂正請求.....	94
3.2.1.5 特許無效與訂正審判.....	95
3.2.1.6 審決取消訴訟審判範圍.....	97
3.2.1.7 審決取消判決之拘束力.....	102
3.2.2 日本特許侵權權利有效性爭議.....	103
3.2.2.1 平成 12 年 4 月 11 日前之見解.....	103
3.2.2.2 平成 12 年 4 月 11 日後之見解.....	104
3.3 我國專利有效性爭議與司法審查.....	107
3.3.1 發明有效性爭議與司法審查.....	107
3.3.1.1 專利有效性司法審查密度.....	108
3.3.1.2 專利有效性舉發證據之證據力.....	117
3.3.1.3 專利有效性爭議司法審查範圍.....	121
3.3.1.3.1 課予義務訴訟類型.....	121
3.3.1.3.2 撤銷訴訟類型.....	125
3.3.2 新型專利有效性爭議與司法審查.....	129
3.3.2.1 智慧財產案件審理法施行前新型有效性之司法審查.....	129
3.3.2.2 智慧財產案件審理法施行後新型有效性之司法審查.....	133
3.3.3 專利行政訴訟新證據與司法審查.....	135
3.3.3.1 智慧財產案件審理法施行前新證據之司法審查.....	135
3.3.3.2 智慧財產案件審理法施行後新證據之司法審查.....	136

3.3.3.3 智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項爭議與司法審查.....	137
3.3.4 專利更正與司法審查	140
3.3.4.1 專利舉發更正申請與司法審查.....	140
3.3.4.2 確定判決之拘束力與專利更正申請之司法審查.....	147
3.3.5 新證據審酌司法審查法制之重新建構.....	149
3.4 小結.....	153
4.權利有效性爭議衝突與司法審查	156
4.1 美國法.....	156
4.1.1 專利有效性判斷衝突	156
4.1.1.1 專利有效性民事與行政判斷之互動.....	159
4.1.1.2 專利有效性判斷衝突解決與處理.....	163
4.1.1.3 美國爭點排除原則之概念	164
4.1.1.4 再審查程序與民事侵權訴訟有效性爭點之判斷.....	166
4.1.1.5 複數爭點與爭點排除.....	169
4.1.1.6 終局裁判（Final Judgment）與爭點排除.....	171
4.1.2 美國請求排除原則（Claim Preclusion）	173
4.1.3 專利有效性爭議司法審查標準.....	175
4.1.3.1 行政爭訟司法審查標準	175
4.1.3.2 專利民事有效性爭議司法審查標準.....	179
4.2 日本法.....	180
4.2.1 日本特許有效性判斷衝突與調和.....	181
4.2.1.1 日本特許權有效性爭議衝突.....	181
4.2.1.2 日本特許權有效性爭議衝突之調和.....	183
4.2.2 日本特許法訂正審判爭議.....	184
4.3 我國法.....	188
4.3.1.有效性爭議判斷衝突與司法審查.....	189
4.3.2 民事事件申請專利範圍更正與司法審查.....	191
4.3.2.1 申請專利範圍更正判斷衝突與司法審查	193

4.3.2.2 民事有效性判斷與更正處分衝突之司法審查.....	194
4.3.2.2.1 侵害訴訟專利權人勝訴確定後，更正處分始確定	195
4.3.2.2.2 侵害訴訟專利權人敗訴確定後，更正處分始確定	198
4.3.3 智慧財產案件有效性判斷衝突與司法審查.....	200
4.3.3.1 智慧財產訴訟新制之規範.....	200
4.3.3.2 智慧財產訴訟新制實踐之觀察.....	202
4.3.3.2.1 最高法院避免裁判歧異之案例觀察.....	203
4.3.3.2.2 最高法院避免裁判歧異之案例探討.....	206
4.3.4 舉發案一事不再理與司法審查.....	208
4.3.4.1 同一事實與同一證據之界定.....	209
4.3.4.2 專利舉發一事不再理與訴訟權之爭議.....	211
4.4 小結.....	212
5.結論.....	215
參考文獻.....	220

1.緒論

1.1 研究問題之提出

智慧財產權之權利保護，依其係採創作完成保護或創作註冊保護之差異，就權利有效性爭議，各有其不同之司法救濟方式。以專利權之取得而言，其須經專利專責機關審查各該專利要件具備後始授予權利。就該授予之專利權，除於權利取得前須經專利專責機關的審查外，第 3 人於該專利權授予後，基於公眾審查原則，亦得對該專利權是否有得撤銷之原因予以爭議，或由被控侵權人於被訴民事侵權訴訟中爭執該專利權之有效性。關於專利權授予後權利有效性爭議之處理，在行政爭訟及民事訴訟程序，均須接受司法審查。惟上述二種爭訟程序之司法審查，由於公、私法二元訴訟程序之差別，致其審查程度有所不同，加以各國專利法制設計之互異，使得專利有效性爭議之處理，各國亦呈現多元的因應方式。上開司法審查之訴訟程序及專利法制上之差異，對於當事人權益存在如何之影響，值得加以關注。

我國 97 年 7 月 1 日施行之智慧財產案件審理新制，結合民事、刑事、行政訴訟 3 種訴訟程序，因新制對民、刑事訴訟關於智慧財產權有效性爭執，規定須自為判斷，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，由於審查程序之差異，引起民事、刑事、行政訴訟關於智慧財產有效性判斷爭議與衝突之問題。司法審查之密度及所採取審查標準與專利有效性爭議判斷之衝突息息相關，並牽涉調和之可行性之分析，自有加以瞭解之必要。而美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）係兼理專利侵權及專利權有效性爭議之專業法院，在制度上與我國智慧財產法院有類同之處，美國法及 CAFC 之實務運作應有可供我國專利有效性爭議司法審查參酌之處。又美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011）將原採之先發明主義（*first to invent*）改為先發明人申請主義（*first-inventor-to-file*），亦就相關專利有效性爭議程序作了相關的變革，其目的均在使專利有效性之爭議程序能更具效率，讓專利法制更趨周延；而我國智慧財產新制多有由日本法制引進者（例如技術審查官、秘密保持命令等），該國實務見解如何？又日本於平成 23 年（2011）6 月 8 日公布修正之特許法、實用新案法就相關專利有效性爭議議題之處理亦多有牽涉，均有可供借鏡而應加以瞭解之處。

我國智慧財產審理新制包括技術審查官配置、新證據之審酌等，對專利有效性司法審查之密度產生相當之影響，並與專利有效性爭執之司法審查相關。另行政訴訟專利有效性之爭議，與民事侵權訴訟中有關專利有效性爭執判斷之互動與

影響，牽涉專利有效性爭議各國法制處理成效，均值得加以瞭解。我國智慧財產新制的變革，其中重要部分為關於民、刑事訴訟就智慧財產權有效性爭執，法院就當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因應自為判斷，以避免民、刑事訴訟延宕及反覆爭訟之提起。而新制施行後其效益如何，實有就智慧財產有效性爭議司法審查之相關案例加以檢視，以作為成效檢討驗證之必要。

1.2 研究主題與目的

基於對上述議題之關切，本論文從司法審查的角度，就法院對於專利權有效性爭議之處理，分別從專利取得前，至專利取得後之爭議，包括實體法之專利要件、程序法之行政爭訟及民事侵權訴訟程序，就相關有效性爭議之司法審查議題加以研究分析。並討論行政爭訟及民事侵權訴訟二種程序對於專利權有效性認定之互動與調和。尤其為處理智慧財產審理新制所遭遇問題，就美、日及我國實務關於專利有效性爭議相關案例作質性實證研究，以瞭解不同法制司法審查因應及趨向，作為相關研究與借鏡之參考。

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）係兼理專利侵權訴訟及專利權有效性爭議之專業法院，在制度上與我國智慧財產法院有其類同之處，美國法及 CAFC 之實務運作可供我國專利有效性爭議司法審查之比較研究。我國智慧財產新制多有由日本法制引進者，我國公、私法二元法制，在處理專利有效性爭議所遭遇之問題，包括行政爭訟與民事侵權關於專利有效性判斷之衝突與調和，與日本法面臨情形亦有諸多類似之處，該國法制及相關實務見解如何，自有參酌之必要。另日本於平成 23 年（2011）6 月 8 日公布修正之特許法、實用新案法就相關專利有效性爭議議題之處理多有關連，均值得一併加以探討瞭解。

本論文以美、日二國相關法制及其案例作比較基礎，除就國內法之法制加以探討，並就實務案例見解檢視研析，期能有助於智慧財產新制進一步檢討研議或實務處理之應用。

1.3 研究方法與架構

本論文以美、日與我國關於專利權利取得及有效性爭議之司法審查作為研究主題，研究方法是比較法之研究作為分析基礎。所比較研究內容除美、日及我國法制及學者文獻之探討外，特別著重在各國相關案例分析，期藉由案例質性實證檢驗與探討，確實掌握相關議題上各國法制操作之異同，進而就相關爭議問題參酌不同法制及實務因應方式，討論其利弊得失，再嘗試提出我國所面臨議題之可行解決方案。

本文就專利權有效性爭議之議題，分別從權利取得前及取得後，對有效性之爭議判斷之司法審查議題加以探討。包括實體法分析與程序法之分析，並說明行政爭訟及民事侵權訴訟中，有關專利權有效性之爭執，美、日及我國法制及實務案例因應處理方式，以研析專利權有效性之爭議衝突調和可行性。並針對我國智慧財產案件審理新制施行後，有關專利有效性爭議判斷所產生之問題提出初步建議，以供後續研究及實務參考。

本論文第一章為緒論。第二章針對專利權取得之爭議問題，分別依序由美、日及我國法進行法制基本介紹，以瞭解美、日及我國在不同法制架構下對相關議題，其所對應之意涵，作為後續討論的基礎。第三章對專利權有效性之爭議，於美、日及我國法制及實務處理方式加以分析討論。第四章則係就專利有效性爭議衝突情形，各自由美、日及我國法之法制予以研析，並探討美、日及我國因應之方式及調和可能性。第五章結論則係綜合前述美、日及我國法制與案例之討論，就專利有效性爭議所涉司法審查相關議題，提出解決之可行方式及衝突調和之方案，期能提供法制上研議或實務處理之相關參考。



2. 專利權取得與司法審查

專利權之取得係依據各國國內法之規定而授予，具有屬地性。就同一發明在各國所取得專利彼此是互相獨立的，一國所取得之專利權未必可於他國主張¹。反之，同一發明在一國所取得之專利權縱經撤銷而不存在，亦不影響該發明在其他國家所已取得之專利權。因此，除了有類如歐洲專利公約規定之歐洲專利得於該公約會員國主張受同樣的專利保護特別情況外²，並不因同時均為 WTO 會員國而發生應承認保護於其他會員國所取得專利權之問題³。我國專利法制亦採屬地主義，在他國取得之專利權，並不表示在我國可獲得專利權，必須在我國以該等技術內容向專利專責機關提出申請，並獲准專利，方可在我國受到保護⁴。

專利有效性爭議之司法審查，其中專利有效性爭議，包括專利申請之專利要件審查之行政爭訟程序⁵，與專利權授與後，第 3 人向專利專責機關舉發，主張專利有應撤銷事由之行政爭訟程序⁶。另依我國智慧財產案件審理法第 16 條規定，當事人就專利有應撤銷之原因者，亦得於民事訴訟中加以主張，此亦屬專利有效性爭議類型之一。故專利有效性之爭議，應包括專利申請階段可專利性要件審查之行政爭訟，與專利取得後，因專利舉發或專利侵權訴訟中，對專利權主張有應撤銷原因之行政爭訟與民事訴訟爭議。不過在比較法上，美國專利有效性之爭議，於民事專利侵權訴訟中，係作為一種積極抗辯⁷。日本法則係以特許無效審判及特許無效審決取消訴訟程序處理⁸，或於特許侵權訴訟，依特許無效審判該特許應為無效時，作為防禦方法加以主張⁹，其用語與我國有所不同。本文所

¹ 巴黎公約第 4 條之 2(1)規定，本聯盟國家的國民在本聯盟各國申請的專利，與在其他國家就同一發明所取得的專利是相互獨立的。

² 歐洲專利經歐洲專利局核發後，於被指定之國家，發生具有被指定國授予本國專利的效力，並與被指定國本國專利受到同樣條件的規範。參見歐洲專利公約第 2 條、第 64 條。

³ 最高行政法院 92 年度判字第 698 號判決，撤銷原判決，發回台北高等行政法院之判決理由中提及「我國及日本均為參與世界貿易組織 WTO 之會員國，則經日本政府取得專利權之本件專利權是否各會員國（包括我國）均應加以承認保護，是否得合法移轉其地區（國家）專利權，本滋疑義。」似認於日本取得之專利權，於同為 WTO 之會員國之我國亦有加以承認保護之探討空間，與採專利權取得屬地主義有所不符。就此判決見解，學者已提出不同看法。參見，謝祖松，「新穎性之理論與實務—評析最高行政法院九十二年判字第 698 號判決」，刊於世新法學創刊號，93 年 5 月。

⁴ 參見台北高等行政法院 92 年度訴更一字第 75 號、最高行政法院 94 年判字第 1917 號判決。

⁵ 參見專利法第 48 條。

⁶ 參見專利法第 71 條及修法說明。

⁷ 參見註 215。

⁸ 參見本文 3.2.1。

⁹ 參見特許法第 104 條 3：特許權又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるとき

指專利有效性爭議，包括上述各國用語上差異之類型。惟為行文便利，有效性爭議包括上述不同類型之泛稱。至於司法審查係由法院就上開行政爭訟或民事事件以訴訟方式加以裁判之程序。但因專利申請可專利性之審查，包括專利專責機關之行政審查，該行政審查為後續司法審查之範圍¹⁰。故本文就專利有效性爭議之司法審查，亦一併討論專責機關於可專利性之行政審查部分。

2.1 美國專利取得與司法審查

美國對於任何人因機關行為而不法受害，或依相關法律規定定義，因機關行為而受不利影響或受害者，有權據之請求司法審查¹¹。而法律規定可受審查之機關行為或無其他充分法院救濟途徑之機關最終行為，均應受司法審查¹²。此處所稱之最終行為，在實際運作上具有兩層意義，其一係指在接續進行的行政程序之中，其中間決定必須隨同最終決定一併請求救濟；其二是如果行政機關之執法計畫係由一連串的行政行為所組成，倘該個別行政行為尚未達到成熟階段，則須待至進一步的行政行為出現後，方得請求司法救濟¹³。此等就單方具體之行政行為而言，在功能上相當於我國法上是否構成行政處分之判定¹⁴。

美國專利申請之審查包括在行政機關即專利商標局對程序及實體之審查，與對專利商標局審查結果不服提起行政爭訟程序，於法院所進行之司法審查。美國專利商標局關於專利申請之審查及法院對專利商標局行政行為(即准駁處分)之司法審查，其審查標準不同¹⁵。又美國專利申請有關先前技術界定，牽涉新穎性及進步性專利要件審查之判定，惟與我國先前技術之界定略有差異，牽涉專利有效性審查議題之討論，有加以瞭解之必要。美國專利申請審查程序中，有關請求項之修正，與以新核駁理由否准專利申請，亦與我國專利申請審查之請求項修正及核駁理由先行通知(審查意見通知)議題探討攸關，以下分別加以說明。

は、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

¹⁰ 關於行政訴訟司法審查之標的，參見本文 3.3.1.3。

¹¹ 5 U.S.C.A. § 702(1976) (“A person suffering legal wrong because of agency action, or adversely affected or aggrieved by agency action within the meaning of a relevant statute, is entitled to judicial review thereof.”).

¹² 5 U.S.C.A. § 704(1966) (“Agency action made reviewable by statute and final agency action for which there is no other adequate remedy in a court are subject to judicial review.”).

¹³ 參見王立達，司法審查之對向發展-再論公平會不作為檢舉覆函之行政爭訟，政大法學評論，第 64 期，第 356 頁，89 年 12 月。

¹⁴ 同前註。

¹⁵ 參見本文 2.1.2。

2.1.1 專利申請程序與審查

美國專利申請係向美國專利商標局提出，經其審查後授予專利權¹⁶。而專利申請之審查係由專利商標局之審查委員（examiner）審查是否符合專利要件後，決定係授予專利或駁回申請¹⁷。美國專利申請有 5 專利要件須符合，即 1. 可專利標的（35 U.S.C. § 101）；2. 利用性或實用性（35 U.S.C. § 101）；3 新穎性（35 U.S.C. § 102）；4. 進步性（35 U.S.C. § 103）；5. 充分揭露（35 U.S.C. § 112）¹⁸。美國專利申請之審查，依美國專利法第 101 條規定，發明或發現任何新而有用的程序、機器、製造或其組成，或對此新而有用的改良，可依本法之一定條件及要件取得專利¹⁹。上開法條規定，說明了美國法可專利的標的。另美國聯邦最高法院在 *Diamond v. Chakrabarty* 一案中表明美國專利法第 101 條所指可專利標的包括太陽底下的人為產物²⁰，確立只要是符合美國專利法關於專利核准是對發明或發現任何新而有用的製造物或組成物之規定，即是可專利之標的的原則。雖然依據美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011），美國專利法禁止請求減少、規避或遲延稅務責任及人體組織專利之核發²¹。上述美國專利法之修正改變向來專利適格要件之審查，縱然如此，美國專利申請可專利標的之限制相較我國，仍屬寬鬆²²。其次，關於利用性（utility），除非申請標的絕對無實際可利用性，否則美國專利商標局並不會以此要件不具備而否准專利申請²³。因此，美國專利申請利用性要件之具備尚非困難之事。

再者，美國專利申請新穎性要件之審查，於 2013 年 3 月 16 日以前，係採先發明主義，故發明創作在專利申請前一年，已屬習知或經公開使用或銷售始不具新穎性²⁴。而使發明申請不具新穎性之資料即稱之為「占先」（anticipation）。又進步性要件（non-obviousness，即非顯而易見性）要求，須較習知技術有長足而非些微的技術進步。美國專利進步性判斷的基準原先是建立在最高法院在

¹⁶ 35 U.S.C. § 2(a)(1), (b)(1)(2012).

¹⁷ 35 U.S.C. §§ 131-132(2012).

¹⁸ Kristen Dietly, *LIGHTENING THE LOAD: WHETHER THE BURDEN OF PROOF FOR OVERCOMING A PATENT'S PRESUMPTION OF VALIDITY SHOULD BE LOWERED*, 78 *FORDHAM L. REV.* 2615, 2619(2010).

¹⁹ See 35 U.S.C. § 101(1952) : Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

²⁰ See *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309(1980)(stating the Committee Reports accompanying the 1952 Act inform us that Congress intended statutory subject matter to “include anything under the sun that is made by man.”).

²¹ 美國 2011 年專利改革法(Patent Reform Act of 2011)§14、§33 參照。

²² 我國專利法第 24 條參照。

²³ See Robert Patrick Merges & John Fitzgerald Duffy, *Patent Law and Policy: Cases and Materials* 360 at 207(4th ed. 2007). Citing from Kristen Dietly *supra* note 18, at note 30.

²⁴ 35 U.S.C.A. 102(b). 不過，美國專利法自 2011 年專利改革法(Patent Reform Act of 2011)修正後，關於先申請原則(first-inventor-to-file)自法案頒布日起 18 個月後開實施。

Graham v Deere 一案所提出關於 Graham 因素的考量²⁵，亦即包括先前技術的範圍，先前技術與申請專利範圍的差異，通常技術領域之水準。以及 TSM (teaching, suggestion, motivation) 測試要件，亦即審查委員應顯示存在教示、建議、動機將已知技術加以組合，用以證明不具進步性。在美國最高法院 *KSR v. Teleflex* 一案作成前，美國專利審查程序手冊 (MPEP) 第 2142 條曾列舉了 3 項確立顯而易見 (即不具進步性) 之判斷標準，亦即 1. 先前技術的教示或動機促使修改或組合相關資料；2. 成功的合理期待；3. 先前技術須教示、建議所有請求項的條件²⁶。不過，美國最高法院在 *KSR v. Teleflex* 一案對 TSM 測試要件有放寬的見解²⁷。美國最高法院於 *KSR* 案中表示對系爭問題專利創作時該技術領域勤勉者的任何需求或問題之所知及專利說明，可提供一請求項態樣元件組合的理由²⁸；並表示通念上教示一般品項在其主要目的外可有顯然的使用，在多數情形，通常技藝之人可將多數專利的教示如同拼圖予以調合；且如有設計上需求或市場解決問題的壓力，在有限的可能選項，通常技藝之人尋求已知的選項而完成系爭創作亦屬顯然；另外亦表示否定事實認定者依賴常識審查並非必要²⁹。*KSR* 一案對專利申請有效性要件中的進步性審查有重大的影響，尤其是資訊及機械領域常須利用有限功能元件的組合，專利申請要克服進步性之困難度提高，美國專利商標局基於不具進步性質疑專利申請之空間亦因之加大，在專利申請上，業者亦須隨之注意因應策略³⁰。至於美國專利申請之第 5 要件為可據以實施性 (enablement)，依美國專利法第 112 條規定，專利說明書應包括專利的書面說明及以充分、清晰、簡潔及精確的用語使所屬技術領域之人得以同樣製造、使用之方式及程序，並應載明發明者擬實施的最佳模式³¹。實施最佳模式之揭露係用以防止專利申請人取得專利保護，卻保留自行實施最佳模式，而對外僅揭露次佳之實施態樣之情形³²。不過課予須揭露最佳實施模式之義務，對專利權人，尤其對美國專利法制須揭露最佳模式不熟悉之外國申請人而言，往往因疏忽造成其後專利有效性之維護之陷阱及訴訟成本³³。上述二者利益衝突折衷的結果，美國 2011 年專利改革法 (Patent

²⁵ *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1, 86 S.Ct. 684 (1966).

²⁶ MPEP § 2142 (2008).

²⁷ *KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398, 127 S.Ct. 1727 (2009).

²⁸ “any need or problem known in the field of endeavor at the time of invention and addressed by the patent can provide a reason for combining the elements in the manner claimed.” See *KSR*, 550 U.S. 398, at 420.

²⁹ *Id.* at 420-421.

³⁰ See Theresa Stadheim, *HOW KSR v. TELEFLEX WILL AFFECT PATENT PROSECUTION IN THE ELECTRICAL AND MECHANICAL ARTS*, 91 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 142 (2009).

³¹ 35 U.S.C. § 112. 不過，依據美國 2011 年專利改革法 (Patent Reform Act of 2011)，未揭露最佳實施態樣，雖仍構成否准專利之事由，但如業已准予專利，則仍不構成舉發事由。

³² *Application of Nelson*, 280 F.2d 172, 184 (C.C.P.A. 1960) (“There always exists, on the part of some people, a selfish desire to obtain patent protection without making a full disclosure, which the law, in the public interest, must guard against. Hence section 112 calls for description in ‘full, clear, concise, and exact terms’ and the ‘best mode’ requirement does not permit an inventor to disclose only what he knows to be his second-best embodiment, retaining the best for himself”).

³³ Hung H. Bui, Esq., *AN OVERVIEW OF PATENT REFORM ACT OF 2011: NAVIGATING THE LEAHY-SMITH AMERICA INVENTS ACT INCLUDING EFFECTIVE DATES FOR PATENT REFORM*, 93 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 441 (2011).

Reform Act of 2011) 修正專利法第 282 (1) (A) 條規定，將揭露最佳模式排除，不作為專利無效或專利不得執行之事由，但仍將最佳模式之揭露作為專利法第 112 條專利申請之要件。亦即如未揭露最佳模式，專利商標局得否准專利申請，但如一旦准予專利，則不得再以未具揭露最佳模式而作為專利無效之撤銷事由。此與我國專利申請單一性要件係作為專利申請要件，而不作為舉發事由，頗為類似。

美國專利申請關於可專利性要件之審查，係採優勢證據標準 (preponderance of the evidence standard)³⁴。美國專利請求項可專利性之審查，於專利商標局係採同一標準。亦即無論每一技術係被認為複雜、新進發展、密集擁擠或競爭性的，所有關於可專利性之要件 (例如新穎性、產業利用性、非顯而易知性) 於專利核准前，均須審查符合始可，否則因此取得之專利在法定推定其有效性部分將不具正當性。而審查所有專利申請案所適用之證據證明標準係依優勢證據要件原則，亦即基於先前技術及證據資料之觀點，請求項之不可專利性更具有可能性時，審查委員即應否准該專利³⁵。

美國專利申請程序於送達專利商標局後，首先會先由分案組 (Application Division) 審查申請是否完備及符合形式要件。如有需補正者，會給予定期補正期間，如未補正，則不給予專利提出之申請日 (filing date)，若申請日業已給予者則予撤銷。分案組再依專利申請案之技術分類，將申請案移送該技術分類審查組之審查委員審查。該專利申請及相關文件存置在一檔案卷夾封套，即稱之為 (file wrapper)³⁶。審查委員先確定申請案已符合取得申請日之要件³⁷，以及是否符合一發明一申請原則。若發現一申請案包含多數發明，則可要求申請人從其中選擇一發明為申請，即所謂 (restriction requirement)³⁸。

一般牽涉專利申請之程序審查及實體審查，專利商標局對申請者及其代理人，有關申請狀態的書面通知稱之為審查意見 (Office Actions)³⁹，包括各種專利申請授與之反對 (objections) 及否准 (rejections)⁴⁰。美國專利商標局審查委員於

³⁴ See U.S. Patent and Trademark Office, Manual of Patent Examination and Procedure § 706(8th ed., 7th rev. 2008)(I. UNIFORM APPLICATION OF THE PATENTABILITY STANDARD.... The standard to be applied in all cases is the "preponderance of the evidence" test. In other words, an examiner should reject a claim if, in view of the prior art and evidence of record, it is more likely than not that the claim is unpatentable).

³⁵ *Id.*

³⁶ See F. SCOTT KIEFF, PAULINE NEWMAN, HERBERT. SCHWARTZ, HENRY E. SMITH, PRINCIPLES OF PATENT LAW: CASES AND MATERIALS, 102-103. (4th ed. 2008)

³⁷ 37 C.F.R. § 1.53(b)(2009).

³⁸ MPEP CHAPTER 800.

³⁹ 有學者稱之為官方審查意見，參見賴柏翰，「美國核准後行政撤銷機制-以再審查為中心」，月旦財經法雜誌(2011 年 12 月)。

⁴⁰ See IRAH H. DONNER, PATENT PROSECUTION LAW: PRACTICE, AND PROCEDURE 299, BNA Books(6th ed., vol. 1 2009) ; F. SCOTT KIEFF, et. al. *supra* note 36, at 105.

進行形式及實體審查後，須核發第 1 次審查意見⁴¹，除准予專利之通知（a Notice of Allowability）外，大部分之第 1 次審查意見會概述各種的反對（objections）及否准（rejections）意見⁴²。專利申請人接到審查委員的第一次審查否准意見後，得提出專利修正（amendment）或提出答覆（response）。若申請人所提出之專利修正或答覆，經審查委員審查結果仍不符合專利要件，則審查委員即再核發一次審查意見，通常第 2 次審查意見即為終局行為即處分。專利申請案如其請求項被美國專利商標局初審審查委員第 2 次審查意見否准後，申請人有 4 種選擇。第 1 是放棄申請；第 2 是向專利商標局內之上訴暨衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences，下稱 BPAI⁴³）請求救濟⁴⁴；第 3 是接受所准之請求項並取消其餘請求項；第 4 係申請一連續申請案⁴⁵。如係向 BPAI 提起上訴，申請人可有 2 個月期間可提出上訴書（Appeal Brief），最多可延至 7 個月。針對上訴書，審查委員可提答辯（Examiner's Answer），申請人就審查委員的答辯所提之新論點，申請人得於 2 個月內再提補充理由⁴⁶。

美國上訴暨衝突委員會（BPAI）係由局長、專利處長、商標處長、專利行政裁決官組成，專利行政裁決官係由商業部長徵詢局長的意見後指派，並應具備充足的法律知識及科技能力⁴⁷。美國上訴暨衝突委員會的職權，包括審查審查委員對專利申請不利之決定，以及 35 U.S.C. § 135 (a) 衝突爭議程序之創作的優先性及可專利性⁴⁸。每一上訴暨爭議事件至少應由局長指派之三位 BPAI 委員共同審查，只 BPAI 可決定准予重新審查⁴⁹。不過，局長根據美國 35 U.S.C. § 6 指定 BPAI 委員的職權已授權由主任行政裁決官行使⁵⁰。BPAI 於審理上訴暨爭議事件，可組成裁決庭（merits panels）⁵¹，聲請庭（motion panels）⁵²、擴大庭（expanded panels）

⁴¹ 37 C.F.R. § 1.104(2009); MPEP. § 707(2010).

⁴² 反對(objections)及否准(rejections)處分之區分，可參考 MPEP §706.01(2010).

⁴³ 關於 Board of Patent Appeals and Interferences 有譯成專利上訴暨爭議委員會、專利上訴暨衝突委員會，或專利上訴暨調解委員會，不過此之所謂 Appeal 實指對行政機關內部決定不服之救濟程序，較類似於我國之訴願程序，而非司法救濟之上訴制度。至於 interference，有譯為「衝突」、「干涉」或「調解」者，由於 interference 係在兩個或兩個以上之申請案有重疊之衝突爭議程序（interference proceeding）處理問題，故於此譯為「衝突」。惟依美國 2011 年專利改革法(Patent Reform Act of 2011)第 6 條規定，專利上訴暨衝突委員會改稱為專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)，且自法案頒布日起 12 個月即 2012 年 9 月 16 日後施行。

⁴⁴ 35 U.S.C. § 134(a)(2002).

⁴⁵ F. SCOTT KIEFF, et. al. *supra* note 36, at 107.

⁴⁶ *Id.*

⁴⁷ *See* 35 U.S.C. § 6(a)(2002).

⁴⁸ *See* 35 U.S.C. § 6(b)(2002).

⁴⁹ *Id.*

⁵⁰ MPEP § 1002.02(f)(2010).

⁵¹ 3 位裁決官的合議庭，被指派作成上訴及爭議之裁決，參見 BOARD OF PATENT APPEAL AND INTERFERENCE STANDARD OPERATING PROCEDURE 1(REVISION 13)註 1。

⁵² 在適當的情況，3 位裁決官的合議庭，被指派作成中間命令決定(interlocutory orders)。參見 BOARD OF PATENT APPEAL AND INTERFERENCE STANDARD OPERATING PROCEDURE 1(REVISION 13)註 2。

⁵³。通常主任行政裁決官會根據法律與技術專業，指定裁決官組成裁決庭，審理無對造之上訴（*ex parte appeal*）。無對造再審查與有對造再審查之上訴（*ex parte and inter partes reexamination appeals*）之裁決庭裁決官之組成，亦係由主任行政裁決官指派⁵⁴。至於衝突爭議事項，通常則由主任行政裁決官指派一位（必要時可多位）審理衝突爭議所有事項⁵⁵。遇有特別重大議題，例如委員會先前案例見解繼續適用問題、不同委員會見解之衝突，繫屬中案件行政裁決官在重要問題上有實質不同見解時，尚可組成擴大裁決庭（Expanded Panel）。至於何時組成擴大裁決庭，亦係由主任行政裁決官決定⁵⁶。擴大裁決庭之組成，通常包括主任行政裁決官與副主任行政裁決官，與主任行政裁決官所指派其餘之行政裁決官（甚至全體行政裁決官）⁵⁷。在專利商標局之救濟過程，部分案件尚牽涉衝突程序（*interference procedure*）。衝突程序係規定於美國專利法第 135 條。由於美國於 2013 年 3 月 16 日前係採先發明主義，因此，在專利申請程序中，美國專利商標局於發明專利申請與另一件專利申請之發明相同，或與另一件在尚在有效專利期間之發明專利有重疊以致發生衝突時，美國專利商標局就會通知專利申請人或專利權人⁵⁸。關於何人係先發明人及是否符合專利要件，係由美國上訴暨衝突委員會作成決定，如果終局的審定是不利於專利權人，則會構成專利權有關請求項之撤銷⁵⁹。

自 2012 年 9 月 16 日後，依美國 2011 年專利改革法（*Patent Reform Act of 2011*）第 6 條規定，專利審判及上訴委員會（*Patent Trial and Appeal Board*）成員包括專利商標局長、專利處長、商標處長、專利行政裁決官組成，專利行政裁決官係由商業部長徵詢局長的意見後指派，並應具備充足的法律知識及科技能力。專利審判及上訴委員會。該委員會之職權為：1. 基於申請人書面上訴，審查審查委員依專利法第 134（a）條所作對專利申請不利之決定；2. 審查依專利法第 134（b）條所作再審查之上訴；3. 執行依專利法第 135 條之調查程序；4. 執行依專利法第 31

⁵³ 超過 3 位裁決官組成的合議庭。參見 *BOARD OF PATENT APPEAL AND INTERFERENCE STANDARD OPERATING PROCEDURE 1(REVISION 13)* 註 3。

⁵⁴ *Id.*

⁵⁵ *Id.*

⁵⁶ *BOARD OF PATENT APPEAL AND INTERFERENCE STANDARD OPERATING PROCEDURE 1(REVISION 13)*, III.

⁵⁷ *Id.*

⁵⁸ 35 U.S.C. § 135 (a)(2002) (“Whenever an application is made for a patent which, in the opinion of the Director, would interfere with any pending application, or with any unexpired patent, an interference may be declared and the Director shall give notice of such declaration to the applicants, or applicant and patentee, as the case may be. The Board of Patent Appeals and Interferences shall determine questions of priority of the inventions and may determine questions of patentability. 2011 Amendments. Pub.L. 112-29, § 3(i), rewrote the section, which formerly read: “§ 135. Interferences“(a) Whenever an application is made for a patent which, in the opinion of the Director, would interfere with any pending application, or with any unexpired patent, an interference may be declared and the Director shall give notice of such declaration to the applicants, or applicant and patentee, as the case may be. The Board of Patent Appeals and Interferences shall determine questions of priority of the inventions and may determine questions of patentability”).

⁵⁹ 35 U.S.C. § 135(a)(2002).

章、第 32 章有對造複審及領證後複審程序。對每一上訴、調查程序、領證後複審程序及有對造複審程序，應最少由 3 位委員會之委員組成合議庭加以審理，而僅有審判及上訴委員會得准對合議庭之審理再審。有關 BPAI 所參據之任何聯邦法律、行政命令、規則、規定、權力授權、或 BPAI 的有關任何文件均視為專利審判及上訴委員會所參據⁶⁰。

1982 年 10 月 1 日以後，至 2011 年 9 月 16 日前，專利申請人對美國專利商標局否准專利申請之審定不服者，得向 BPAI 上訴，對 BPAI 之決定不服者，得依當時美國專利法第 141 條規定，向美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）起訴，當申請人依第 141 條向 CAFC 起訴後，其即不能再依專利法 145 條規定，向哥倫比亞特區聯邦地方法院提起民事訴訟⁶¹。專利申請人對於 BPAI 之決定不服者，如未選擇依美國專利法第 141 條規定，向美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）起訴，則可以專利商標局局長為被告，在該局長所指定之期間內（不少於 60 日）向哥倫比亞特區聯邦地方法院提起民事訴訟請求救濟⁶²。當案件事實顯示該專利已符合法律規定要件，依法專利商標局長准予專利時，法院可判決該專利申請人之請求項准予專利⁶³。法院得依據申請人主張之請求專利部分，上訴暨衝突委員會決定書內所述之請求專利部分及全案事實，判決申請人有權取得發明專利，並由局長逕行頒發專利證書。不過，所有的程序費用均應由專利申請人負擔⁶⁴。此外，不服哥倫比亞特區聯邦地方法院之判決者，其上訴管轄法院則為聯邦巡迴上訴法院⁶⁵。但專利申請人不服美國專利商標局之否准處分，如未向上訴暨衝突委員會提起上訴，而直接向哥倫比亞特區聯邦地方法院提起民事訴訟請求救濟，法院認為專利法設立專利商標局之審查程序，課予申請人及專利商標局遵循特定上訴程序之義務，而非創設迴避該等法定上訴路徑的管轄。因此，就該否准申請處分不服直接向其提起之訴訟，其並無管轄權⁶⁶。2011 年 9 月 16 日以後，依美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011）第 145 條規定，申請人不服美國專利審判及上訴委員會就第 134（a）條上訴之決定時，除非已向 CAFC 上訴以外，得

⁶⁰ 35 U.S.C. § 6.(a)(2012)(In general.--There shall be in the Office a Patent Trial and Appeal Board. The Director, the Deputy Director, the Commissioner for Patents, the Commissioner for Trademarks, and the administrative patent judges shall constitute the Patent Trial and Appeal Board. The administrative patent judges shall be persons of competent legal knowledge and scientific ability who are appointed by the Secretary, in consultation with the Director. Any reference in any Federal law, Executive order, rule, regulation, or delegation of authority, or any document of or pertaining to the Board of Patent Appeals and Interferences is deemed to refer to the Patent Trial and Appeal Board.).

⁶¹ See 35 U.S.C. § 141(2002), however, 2011 Amendments. Section. Pub.L. 112-29, § 9(a), struck out “United States District Court for the District of Columbia” after “, have remedy by civil action against the Director in the” and inserted “United States District Court for the Eastern District of Virginia”.

⁶² See 35 U.S.C. § 145. 2011 Amendments. Section. Pub.L. 112-29, § 9(a), struck out “United States District Court for the District of Columbia” after “, have remedy by civil action against the Director in the” and inserted “United States District Court for the Eastern District of Virginia”.

⁶³ *Id.*

⁶⁴ *Id.*

⁶⁵ See 28 U.S.C. § 1295(a)(4)(c)(2000).

⁶⁶ *Teacherson v. Patent and Trademark Office*, 232 F.3d 907 (Table), (C.A.Fed., 2000), *Certiorari Denied*, 531, U.S. 997(2002)(Unpublished Disposition).

以專利商標局局長為被告，在該局長所指定之期間內（不少於 60 日）向維吉尼亞東區聯邦地方法院（the United States District Court for the Eastern District of Virginia）提起民事訴訟以求救濟⁶⁷。亦即將原有向哥倫比亞特區聯邦地方法院提起民事訴訟之管轄改為維吉尼亞東區聯邦地方法院。

另外，在修法前有對造之再審查程序（reexamination）之專利權人或再審查請求之第三人，不服專利上訴暨衝突委員會依美國專利法第 134 條之最終審定者，僅得向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。而在衝突爭議（interference）程序中之任何一方，不服專利上訴暨衝突委員會就衝突爭議所為之審定者，得向聯邦巡迴上訴法院提起訴訟。惟上訴人（即向 CAFC 起訴者）依第 142 條提起上訴通知後之 20 日內，如他造當事人以書面向局長通知選擇第 146 條規定進行訴訟時，則該上訴應予駁回。若上訴人（即向 CAFC 起訴者）在他造前述書面通知 30 日內未依第 146 條提出民事訴訟，則上訴駁回之決定將拘束本案所有訴訟程序⁶⁸。

關於審查委員依修法前專利法第 134 (a) 條所作對專利申請不利之決定，以及依專利法第 134 (b) 條所作再審查之上訴，係屬 BPAI 受理範圍，已如前述。另專利申請人就「可申訴事項」（petitionable matters）則係應選擇向專利商標局局長提出，包括在無對造（ex parte）之申請程序，對審查委員的任何行為或要求（any action or requirement of any examiner）；或在無對造及有對造（inter partes）申請程序中之不得向 BPAI 或向法院提起上訴之再審查程序（reexamination proceeding）；法律或規則規定該事項係直接由局長決定或審查；以及局長於適當情況下得介入職權監督權事項者⁶⁹。因此，於美國專利商標局局內對審查委員之處分不服之救濟方式，可分為向上訴暨衝突委員會上訴事項，以及向專利商標局局長申訴事項之 2 種不同方式。

2.1.2 專利申請與司法審查標準

美國專利申請須具備 1.可專利標的（35 U.S.C.§ 101）；2.利用性或實用性（35 U.S.C.§ 101）；3 新穎性（35 U.S.C.§ 102）；4.進步性（35 U.S.C.§ 103）；5.充分揭露（35 U.S.C.§ 112）等 5 專利要件及對專利申請不服之救濟程序，均如前述。於爭訟救濟程序中，關於美國專利商標局或法院判決就專利有效性之判斷是否合法，須視所審查者為事實問題或法律問題而有不同的判斷標準。對於美國專利商標局或法院就專利要件之判斷，如係涉及事實問題，司法救濟上係採實質證據（substantial evidence）標準⁷⁰，如係法律問題，司法救濟上係採重新審查（de novo）

⁶⁷ See 35 U.S.C.§ 145(2012).

⁶⁸ See 35 U.S.C. § 141(2002).

⁶⁹ See 37 C.F.R. § 1.181(2000).

⁷⁰ See In re Gartside, 203 F.3d 1305,1315(Fed. Cir.2000).

標準。所謂實質證據標準係法院審查行政機關之處分行為，無法依案件聽審所得紀錄之實質證據加以支持者，即應將該審查意見撤銷之審查標準⁷¹。因此，關於上開專利申請要件究竟係屬事實問題或法律問題，即牽涉不同的判斷標準，影響其所應負之舉證責任。

依美國法院案例所表示之見解，專利要件中之可據以實施要件為法律問題⁷²；利用性或實用性（Usefulness）要件之認定，係屬事實問題⁷³；新穎性要件之認定，係屬事實問題⁷⁴；進步性要件之認定，係屬基於事實決定之法律結論⁷⁵，最高法院並認為法院或美國專利商標局在作成進步性認定時，應具備基本的事實要求，包括：1. 先前技術的範圍及內容；2. 先前技術與系爭請求項的差異；3. 所屬技術領域通常技術水準⁷⁶。上開專利要件就其分屬事實或法律問題之區別，以決定其訴訟救濟時之司法審查判斷標準。但美國專利商標局審查委員在專利申請階段，對申請人所提專利申請，是否符合上開專利要件之審查標準，則係採優勢證據原則（preponderance of the evidence）⁷⁷。亦即審查委員審視先前技術、證據資料，當其請求項不具可專利性有較大可能時，即應否准專利⁷⁸。美國專利申請係屬無對造之程序，專利申請審查的資料僅來自專利申請人及審查委員之檢索資料，而無來自第 3 人之資料。審查委員除面臨申請人大量的申請資料外，其本身能接觸檢索資料相對受到限制。根據統計，美國專利商標局在 2008 年受理 48 萬餘件專利申請案，美國專利商標局在 2009 年有 6 千餘名審查委員，平均每位審查委員在 2-3 年間共花費 18 小時審查每件專利申請案⁷⁹。美國專利申請除時間耗費頗長外，審查委員對每件案件所能審查的時間卻相對有限，又其申請准否之舉證標準係採優勢證據原則，相較於專利申請獲准後，第 3 人對專利有效性挑戰之舉證責任，則提高至須負明確且信服之舉證標準，始得達到撤銷專利權之目的。故美國專利申請一旦獲准後，第 3 人欲舉證證明該專利有得撤銷原因之難度即相對提高。

美國專利商標局審查委員對於專利申請，如認不符專利要件，須提出合理基礎以否准專利申請，而非可憑藉衝動直覺。法院實務見解即認專利商標局具有初步提供否准專利事實基礎的義務。而非可訴諸揣測、未經認定之擬制，或後見之

⁷¹ 5 U.S.C. § 706(2)(e)(1966).

⁷² See *Cross v. Iizuka*, 753 F.2d 1040, 1044, n.6 (Fed. Cir., 1985).

⁷³ See *Raytheon Co. v. Roper Corp.*, 724 F.2d 951, 956 (Fed. Cir., 1983).

⁷⁴ See *Apple Computer, Inc. v. Articulate Systems, Inc.*, 234 F.3d 14, 20 (Fed. Cir., 2000).

⁷⁵ See *Aktiebolaget Karlstads Mekaniska Werkstad v. U.S. Intern. Trade Com'n*, 705 F.2d 1565, 1575 (Fed. Cir., 1983).

⁷⁶ *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1, 17 (1966).

⁷⁷ Kristen Dietly, *LIGHTENING THE LOAD: WHETHER THE BURDEN OF PROOF FOR OVERCOMING A PATENT'S PRESUMPTION OF VALIDITY SHOULD BE LOWERED*, 78 *FORDHAM L. REV.* 2615, 2655 (2010).

⁷⁸ M.P.E.P. § 706(2010).

⁷⁹ See Kristen Dietly *supra* note 77 at 2654-2655.

明的解讀作為瑕疵具備之事實基礎⁸⁰。美國專利審查委員對於不具專利要件之申請案須提出初步證明案件（*prima facie case*）的資料，以明確具體指明所否准專利的事由（即 *prima facie case*），給予專利申請人公平機會提出證據及辯解以克服否准事由⁸¹。專利申請案經審查委員提出初步證明案件（*prima facie case*）的資料，專利申請人得提出證據反駁審查委員關於初步證明之否准理由，如達一定反駁程度，則無論原有初步證明核駁理由之強弱，審查委員即須重新審查所有證據⁸²。且審查委員亦不得以經濟上難以負擔而致無法克服的核駁理由，以阻止專利申請取得專利。例如，在 *Ex parte Blanc* 一案，審查委員使用了超過 40 項不同的核駁理由，法院即認為使用如此廣泛敘述，而不能就特定一核駁理由以一合理程度作說明，即不符合初步證明案件（*prima facie case*）的要件⁸³。審查委員就其所審查者，應充分說明申請案之問題，並通知申請人，使申請人得以回應答辯。一旦審查委員提出初步證明案件（*prima facie case*）的資料並通知申請人，則推翻初步證明案件（*prima facie case*）的資料之舉證責任即移轉至申請人⁸⁴。

對於美國專利商標局或法院關於專利要件之判斷如涉及事實問題，司法救濟上採實質證據（*substantial evidence*）標準，係指直接向 CAFC 提起上訴救濟而言⁸⁵。但專利申請人對 BPAI 之決定不服者，未依美國專利法第 141 條規定，向美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）起訴，而係依專利法 145 條規定，向哥倫比亞特區聯邦地方法院（2011 年 9 月 16 日以後，依美國 2011 年專利改革法（*Patent Reform Act of 2011*）第 145 條規定，管轄改為向維吉尼亞東區聯邦地方法院（the United States District Court for the Eastern District of Virginia））提起民事訴訟請求救濟時，在聯邦地方法院關於事實之審查即改採全面審查（*de novo*）標準⁸⁶。其理由在於美國專利商標局審查委員或 BPAI 在無對造之審查程序（*ex parte*）中，申請人不能提出供述證言證據，而在聯邦地方法院審查程序則允許提出供述證言之證據，且聯邦地方法院應就該供述證據作成事實認定。則即使與 BPAI 所審查者係同一證據，但就該同一證據之審查，由於在聯邦地方法院審查時，可加入新的供述證據之審酌，從而法院就同一證據所可審酌之形態基本上既有不同，法院自可就同一證據之事實認定，作成與 BPAI 不同之結論⁸⁷。美國法院認為對作為結論判斷基礎證據之評價，地方法院有一強而有力優於審查委員及上訴委員會之處，在於可以聽取證人證言。在詰問與交互詰問下取證，並有廣泛討論與爭論之利益。法院

⁸⁰ *In re Warner*, 379 F.2d 1011(1967).

⁸¹ *In re Qetiker*, 977 F.2d 1443, 1447(1992).

⁸² *In re Piasechi*, 745 F.2d 1468,1472(1984).("If rebuttal evidence of adequate weight is produced, the holding of *prima facie* obviousness, being but a legal inference from previously uncontradicted evidence, is dissipated. Regardless of whether the *prima facie* case could have been characterized as strong or weak, the examiner must consider all of the evidence anew.")

⁸³ *Ex parte Blanc*, 13 USPQ 2D 1383(1989).

⁸⁴ *Hyatt v. Dudas* 492 F.3d 1365,1370(2007).

⁸⁵ *Supra* note 70.

⁸⁶ *Burlington Indus., Inc. v. Quigg*, 822 F. 2d 1581, 1584(Fed. Cir. 1987).

⁸⁷ *Winner Int'l Royalty Corp. v. Wang*, 202 F. 3d 1340,1347(Fed. Cir.2000).

在得為上述取證之情形下，得對證據取捨重新評估，自然得作出與上訴委員會不同之結論⁸⁸。

雖然專利申請人依專利法 145 條規定，向管轄之聯邦地方法院提起民事訴訟請求救濟時，在聯邦地方法院關於事實之審查即改採全面審查（de novo）標準，相較依專利法第 141 條規定，向美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）起訴關於事實問題係採實質證據（substantial evidence）標準，前者對專利申請人似較為有利。不過，實務上大部分的上訴仍係直接向美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）起訴⁸⁹。此應係與向聯邦地方法院提起民事訴訟請求救濟時，其可能耗費訴訟成本鉅大有關。

2.1.3 美國專利申請爭議與司法審查

2.1.3.1 先前技術爭議

我國 102 年 1 月 1 日修正前專利法第 22 條第 2 項專利進步性要件中，有關審查進步性時之先前技術內容，依專利審查基準規定，係指修正前專利法第 22 條第 1 項所列 3 款情事：申請前已見刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術。惟該先前技術不包括在申請日及申請日之後始公開或公告之技術，亦不包括修正前專利法第 23 條所規定申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案⁹⁰。實務見解亦認關於進步性法條條款所謂之「申請前之習知技術、知識」，係指「…申請前已見於刊物或已公開使用之技術知識」⁹¹。因此，進步性審查時所稱依申請前之「先前技術」所能輕易完成，依我國實務見解，係與新穎性判斷中，申請前已見刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術之概念相當，且不包括申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案。美國專利申請有關進步性審查先前技術（prior art）的界定，則與我國上開見解不同，值得加以探究。

美國 Hazeltine Research, Inc. v. Brenner 一案⁹²，Robert Regis 於 1957 年 12 月 23 日申請一微波爐開關專利，於 1959 年 6 月 24 日經專利商標局審查委員，以該申請不符專利法第 103 條進步性要件否准申請。審查委員所引二件據以核駁之專利 Carlson（No. 2,491,644）及 Wallace（No.2,822,526）。其中 Carlson patent 係於

⁸⁸ *Supra* note 86.

⁸⁹ *See* F. SCOTT KIEFF, et. al. *supra* note 36, at 129.

⁹⁰ 專利審查基準 2-3-19(2009 年版)參照。

⁹¹ 參見最高行政法院 98 年度判字第 644 號判決。

⁹² *Hazeltine Research, Inc. v. Brenner*, 382 U.S. 252(1965).

1949年12月20日核發，為系爭專利申請前已公開之技術固無問題，但另一件據以核駁引證 Wallace 專利，則係自1954年3月24日申請後，即在專利商標局審查，迄至1958年2月4日始核准專利，但已在系爭專利申請日之後。申請人不服專利商標局否准審定，主張專利法第103條之先前技術（prior art）真正的界定係指先前業已公知而言，並指立法使用 known 用語，即表示先前技術係僅指在發明創作前業已公知者而言。如依申請人見解，則 Wallace 專利在系爭專利申請前既尚未公開，則尚非屬系爭專利申請時之先前技術，自不能作為系爭專利申請否准之引證證據。

案件經上訴後，專利上訴委員會仍維持審查委員之否准專利申請見解，Robert Regis 依專利法第145條規定向聯邦地方法院起訴，地方法院仍認在專利申請繫屬中之 Wallace 專利為先前技術，並經上訴法院維持。經上訴至美國最高法院，美國最高法院表示：專利上訴委員會依 Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co.一案之見解⁹³，認為當一專利核發後，含括在該專利所揭露者，即成為該專利申請時之先前技術之一部分，而非成為專利核准時之先前技術。在 ALEXANDER 案專利被認定無效，因為在該專利申請時，已有繫屬中之前案已完全充分揭露該後申請案，該案法官並認為專利商標局之遲延不應減低原已作為之效力，先申請人既已採取措施，相當於使專利商標局完成其公開工作，並無法律上之文字或政策允許，後申請者因專利商標局之遲延而得利。故依上述美國法院實務之見解，先前技術之範圍，包括申請在先而在申請後始公開或公告之技術內容。

2.1.3.2 專利申請請求項之修正限制與新核駁理由之

程序保障

依前所述，專利申請人接到審查委員的第一次否准審查意見後，得提出專利修正（amendment）或提出答覆（response）。若申請人所提出之專利修正或答覆，經審查委員審查結果仍不符合專利要件，則審查委員即再核發一次審查意見，通常第2次審查意見即為終局行為（處分）。美國專利申請修正申請專利範圍之次數並無限制，申請人所需考量者僅係成本問題⁹⁴。不過申請專利範圍修正之時期，則有一定之限制。專利申請修正申請專利範圍之時間，如係於專利商標局之最終否准行為（final rejection）後始提出，則須於向專利上訴委員會提起上訴日前為之⁹⁵。而該修正可為取消請求項或符合先前審查意見所明示列出要求之修正。所

⁹³ Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390(1926).

⁹⁴ Tun-Jen Chiang, FIXING PATENT BOUNDARIES, 108 MICH. L. REV. 523, 531(2010).

⁹⁵ 37 C.F.R. § 1.116(b)(2000)

為修正係就所否准之請求項，為使專利上訴委員會於上訴時加以審酌，而提出以較佳形式之修正則得予准許。修正觸及專利申請之有無理由，於釋明具有正當且何以修正有其必要之充分理由，以及何以未提早提出等情形，則得被准許⁹⁶。申請專利範圍之修正，如係於專利上訴委員會作成裁決後始提出，則僅得於依規定再開審查委員審查之程序時始可為之⁹⁷。而專利上訴委員會作成裁決後之再開審查委員程序限制甚為嚴格⁹⁸。因此，美國專利申請於申請程序時之修正條件雖較寬鬆，但一旦專利商標局之審查委員作成最終行為（審定）後，即限制專利申請人為申請專利範圍之修正，包括修正之內容及條件均有限制規定。雖然於專利上訴委員會作成裁決後，仍有例外准許修正申請專利範圍之可能，但亦僅限於專利上訴委員會為保障專利申請人就新核駁理由有答辯之機會，經由專利申請人之申請，而選擇由原審查委員再開程序之極少數情形。

專利申請案之行政爭訟程序進入法院階段，法院判決如係維持專利上訴委員會之否准專利申請之決定者，專利申請程序即已被認為終結，申請人通常不被允許再修正其申請專利範圍，除非依據聯邦巡迴上訴法院判決意見，有指示由專利商標局再進一步審查之情形⁹⁹。故依美國專利申請法制，於行政救濟程序中，即難以再為申請專利之修正。縱然專利申請人獲得再為修正之機會，亦均係在有由專利上訴委員會或法院將案件發回，由專利商標局之審查委員再為審查之情形。從而案件若未發回專利商標局由審查委員重新審查，專利申請人於行政爭訟程序之救濟程序，即無從為申請專利範圍之修正。

美國專利申請於申請專利範圍之修正雖受有上述限制，但對於專利上訴委員會於上訴程序中，若以新事由作為核駁專利申請時，實務見解則認應使專利申請人有回應答辯之機會，以保障其權益¹⁰⁰。依美國聯邦規則，專利上訴委員會若知悉任何涉及上訴主張之否准專利事由，其得將該事由含括作為意見書之一部分，成為認定之理由，並以該意見書作為專利請求項否准之新事由。而依此所作之否准專利新事由，即不能被認為係終局之裁決而須受司法審查。當專利上訴委員會作成此非終局性之裁決時，上訴人自裁決後有二個月時間，就關於此種新否准專利事由，有 2 種選擇可以運用，以避免原有之上訴程序被終結。其一是申請再開申請程序：專利申請人就被否准之請求項提出一適當之修正或新證據，申請審查委員再加以審查，於此情形，申請案會發回給審查委員。而專利上訴委員會就上述否准專利新事由之認定，對審查委員有拘束力。除非審查委員認為專利申請人

⁹⁶ 37 C.F.R. § 1.116(b)(1)、(2)、(3)(2000).

⁹⁷ 37 C.F.R. § 1.116(g)(2000).

⁹⁸ 37 C.F.R. § 1.114(2009).

⁹⁹ See MPEP § 1216.01(If all claims in the case stand rejected, proceedings in the case are considered terminated on the issue date of the Federal Circuit's mandate. Because the case is no longer considered pending, it is ordinarily not open to subsequent amendment and prosecution by the applicant.); In re Aoyama 656 F.3d 1293,1300(2011).

¹⁰⁰ In re Leithem 661 F.3d 1316(2011).

所提出之申請專利範圍修正或新證據，可以克服專利上訴委員會上述裁決中否准專利新事由之認定。若審查委員就修正後之請求項或新證據仍然為否准專利之處分，上訴人得再次不服，向專利上訴委員會上訴。其二是請求重新聽審：亦即請求專利上訴委員會直接就相同之紀錄為重新聽審，該請求須就任何新核駁事由加以說明，係因被誤解或忽略之觀點所作成該新核駁事由，並就其他重新聽審所訴求之事由加以陳明¹⁰¹。上述對新核駁事由規定的目的，係在使專利申請人對於專利上訴委員會所提出之新核駁專利事由，得經由申請人之程序選擇，發回由審查委員重審或由專利上訴委員會直接審理，並使專利申請人就新的核駁事由有申復的機會，避免遭受程序上之突襲。

美國法院實務就專利上訴委員會於上訴程序中以新事由作為核駁專利申請時，關於新事由之界定，並非認以同一法條及同一證據即認非新事由，而係依專利上訴委員會所憑藉者，是否為先前未向專利申請人所提起之新事實及理由為斷¹⁰²。若專利上訴委員會所為核駁專利申請之理由，與審查委員之理由不同，即使仍屬同一核駁證據，仍會對專利申請人造成突襲，而應於初審時給予專利申請人有回應答辯的機會。在專利上訴委員會以新事由作為核駁專利申請之基礎時，美國 CAFC 即以須予專利申請人在初審時有回應答辯之機會而將案件廢棄發回¹⁰³。由此可見，美國專利申請實務上，對於專利申請相當重視核駁理由之先行通知。於行政爭訟救濟程序中，雖允許專利上訴委員會以不同於審查委員之核駁專利申請事由，作為維持審查委員駁回專利申請處分的依據。但其同時相當重視給予專利申請權人於以該新核駁事由作為判斷基礎時，有即時回應答辯之機會，包括為申請專利範圍之修正及提出新證據之程序利益保障。如專利上訴委員會未保障專利申請人此種程序上利益，即構成廢棄發回重審之理由。

此點依我國現行智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，允許當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由得提出新證據，法院仍應審酌之情形。專利權人面臨專利舉發人於行政訴訟中始提出之舉發新證據，且法院須以之作為裁判基礎時，亦有須考量應給予專利權人有充分防禦答辯之機會，且須考慮專利申請人應有之申請專利範圍更正之程序利益。上述美國專利法制雖允許專利上訴委員會以不同於審查委員之核駁理由作為否准專利申請，以維持審查委員駁回專利申請處分的依據。但其同時重視給予專利權人面臨以該新核駁事由作為判斷基礎時，有充分答辯之機會，包括為申請專利範圍之修正及提出新證據答辯之程序利益保障。我國專利法制上處理新核駁事由，或新舉發證據審酌時，就專利權人訴訟權益所造成之影響，於考量應給予相對應程序保障時，亦有值得參採之處。

¹⁰¹ 37 C.F.R. § 41.50 (2011).

¹⁰² In re Leithem 661 F.3d 1316,1319(2010)(Mere reliance on the same statutory basis and the same prior art references, alone, is insufficient to avoid making a new ground of rejection when the Board relies on new facts and rationales not previously raised to the applicant by the examiner).

¹⁰³ *Supra* note 100 at 1321.

2.2 日本特許與實用新案權利取得與 司法審查

日本專利權取得審查方式，分為審查主義與無審查方式（申請主義）。審查主義係專利權之授與，不僅形式審查，亦進行實體審查，就新規性（即我國之新穎性）、進步性等專利要件之具備，判斷符合要件之專利申請始准予註冊之制度。而無審查主義則係僅形式審查即准註冊制度。至於有關專利要件之爭議，則於授予專利後另由法院加以審理。於審查主義之下，專利有效性經過特許廳審查之緣故，專利權之信賴性及法的安定性較高，但有審查須耗費大量人力與時間，導致專利授予之遲延的缺失。而於無審查主義之下，在程序上雖無需長期的時間，能迅速權利化的優點。但大多包括有無效原因的專利授予結果，於法的安定性而論不佳，導致侵權事件的增加，減低專利權作為財產權的價值。無審查主義係法國大革命以來，傳統所採用之制度，現在則由無審查主義轉變為審查主義之國家增加，法國也未維持完全無審查主義，而有強化審查主義的趨向。但因審查主義具有審查遲延的缺點，而導入申請早期公開、審查請求制度及電腦應用方法¹⁰⁴。日本實用新案於平成 5 年導入無審查主義而改為形式審查，而特許權（即我國發明專利權）則係採審查主義，並配合申請公開（日本特許法 64 條以下）、審查請求（48 條之 2）等制度。

2.2.1 日本特許權利取得與司法審查

依前所述，日本特許相當於我國發明專利，其係採審查主義，並配合日本特許法第 64 條以下之申請公開及第 48 條之 2 之審查請求等制度。有關日本特許申請程序、實體之審查、特許申請拒絕查定不服審判之審查前置及審理程序之瞭解，有助於分析日本特許權取得行政機關之審查與其司法審查之差異，並便於與我國發明專利權取得之審查相互參照。以作為我國發明專利權利取得所生爭議問題，例如發明專利申請逐項審查與全案准駁之處理時，評估日本特許法制或案例是否有可供參採之處。以下茲就日本特許申請程序、實體之審查、特許申請拒絕查定不服審判之審查前置及審理程序分別加以說明，並於本文 2.3.1 就我國發明專利申請逐項審查與全案准駁議題討論時，作為法制比較之參考¹⁰⁵。

¹⁰⁴ 中山信弘，特許法，頁 218，弘文堂(平成 23 年 2 月 15 日初版 2 刷)。

¹⁰⁵ 例如我國發明專利申請逐項審查與全案准駁作法，於比較法上有日本平成 14 年 1 月 31 日，東京高裁 12 年(行ケ)第 385 號，審決取消請求事件之見解可供參考。詳本文 2.3.1。

2.2.1.1 特許申請程序審査

日本特許權取得係經由申請人（出願人）為特許申請（出願），向特許廳長官提出特許查定請求之申請書（願書），特許廳依申請書開始程序，並經種種審查後註冊，始准授予權利。申請人應依特許法第 36 條規定，向特許廳長官提出書面之特許申請書。惟現時特許申請已非紙本書面為必要，經由網路申請已成為多數。不過口頭申請並非准許。發明完成時，發明人同時發生特許取得之權利，申請即為該特許取得意思的客觀表示。特許申請權係依申請成為客觀存在，所產生各種法律效果。特許申請受理時，申請即繫屬於特許廳，申請之效果包括：申請日之確定、作為新規性、進步性等要件判斷基準時，申請公開期間之起算點等¹⁰⁶。依特許法第 39 條第 1 項規定，關於同一發明，有二以上不同之特許申請時，僅最先之特許申請人得取得該發明特許¹⁰⁷。不過，依特許法第 39 條第 5 項之規定，特許申請或實用新案註冊申請拋棄、申請撤回、駁回申請時，或關於特許申請應否准意旨之查定或審決確定時，該等特許申請或實用新案註冊申請，原則上視為自始未申請¹⁰⁸。因此，特許申請可取得先申請而排除後申請之法律上地位。

日本特許申請後，依前所述，特許權之授予係採審查主義，特許廳先就形式要件是否具備予以審查。如形式審查不合法，且該不合法之情形又不能補正者，特許廳長官即應駁回該特許申請。不過，特許廳長官在以不合法為上述特許申請駁回前，應指定相當期間通知申請人該等事由，給予提出答辯書面之機會¹⁰⁹。特許申請人就申請程序之補正，限於事件繫屬於特許廳時得為補正¹¹⁰。特許廳長官亦得於一定情形下，指定相當期間命申請人為補正¹¹¹。申請人未遵從補正者，特許廳長官得駁回該申請¹¹²。不過，申請人如業已依特許廳之通知為補正，則其補正效力溯及至申請時，以該瑕疵自始即不存在處理。程序審查完畢後，原則以自申請日後 1 年 6 月即依特許法第 64 條第 1 項規定，將全部申請為公開。日本特

¹⁰⁶ 中山信弘，同前註 104，第 171-172 頁，第 185 頁。

¹⁰⁷ 特許法第 39 條第 1 項：同一の發明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみはその發明について特許を受けることができる。

¹⁰⁸ 第 39 條第 5 項：特許出願若しくは實用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の查定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は實用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の查定又は審決が確定したときは、この限りでない。

¹⁰⁹ 第 18 條の 2：特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面（以下「弁明書」という。）を提出する機会を与えなければならない。

¹¹⁰ 特許法第 17 條第 1 項参照。

¹¹¹ 特許法第 17 條第 3 項参照。

¹¹² 特許法第 18 條第 1 項。

許經過形式審查之申請案，原係全部須再實體審查，不過於昭和 45 年改採審查請求制。亦即，依特許法第 48 條之 3 第 1 項規定，特許申請提出時，任何人自申請日 3 年內，關於該特許申請得向特許廳為申請審查之請求。且一旦為審查之請求，即不得為撤回¹¹³。

2.2.1.2 特許申請實體審查

特許申請依特許法第 36 條第 1 項規定，係向特許廳長官提出申請書，而特許廳長官則依特許法第 47 條規定指定審查官為特許申請之審查。審查官雖非法官，但為避免他人干涉，獨立執行職務之必要，就其資格由命令定之。日本審查官關於執行職務之獨立性，雖有各種學說，但關於審查事項，學者有認係自特許廳長官獨立，而得為行政處分之行政機關之見解¹¹⁴。法院實務上亦持相同見解¹¹⁵。因此，審查官為確保職務中立性，亦準用審判官之迴避制度¹¹⁶。日本特許實體審查係採書面審查主義，毋須現物或現地調查，但得面詢。日本由請求審查起，至實體審查開始進行，依 2008 年統計，須 27 個月審查等待期間¹¹⁷。審查官審查事項係特許法第 49 條所定各款否准特許事由是否存在。而審查係就各請求項為之，否准理由之通知亦係就各請求項加以載明。審查結果如判斷有否准事由情形，應為否准特許之查定。但在為否准查定前，申請否准之理由應先通知申請人，並依特許法第 50 條指定相當之期間，給予申請人提出意見書之機會。此時，申請人得依特許法第 17 條之 2 第 1 項規定，為申請書所附說明書、特許請求範圍或圖式之補正。審查官就上述所提意見書再為審查結果，依該等答辯仍不能解消否准特許之事由時，即應為否准查定。但如無發現特許否准之理由時，即應為准予特許之查定¹¹⁸。

查定之方式，依特許法第 52 條規定，應以書面並附理由為之，並由特許廳長官將該查定正本送達予申請人。須特別注意者，係於複數請求項之情形，該任一請求項否准特許事由存在時，全部請求項之審查即屬未完成而應為否准查定¹¹⁹。關於特許申請於複數請求項採取全案准駁原則，東京高判平 14 年 1 月 31 日判時 1804 號，複合軸受モ一夕事件一案即表示¹²⁰，由於大量申請迅速審查的要求，

¹¹³ 特許法第 48 條之 3 第 3 項。

¹¹⁴ 中山信弘，前揭註 104，第 222 頁。

¹¹⁵ 日本東京地判 51 年 8 月 30 日判時 845 號纖維屑分離裝置事件；東京高判昭 53 年 11 月 15 日判時 383 號 146 頁。

¹¹⁶ 特許法第 48 條準用第 139 條。

¹¹⁷ 高林龍，標準特許法，第 209 頁，有斐閣(2003 年 8 月 10 日初版第 3 刷發行)。

¹¹⁸ 特許法第 51 條；中山信弘，前揭註 104，第 223 頁參照。

¹¹⁹ 中山信弘，前揭註 104，第 223 頁。

¹²⁰ 東京高判平 14 年 1 月 31 日判時 1804 號 108 頁，複合軸受モ一夕事件。

一請求項否准事由存在，該特許申請全體否准查定認許方面，關於發明之該其他請求項，否准事由通知及前後所定期間內補正或分割申請制度，而有適當因應可能，即成為充分程序之保障。對於否准特許查定不服者，依特許法第 121 條規定，得自查定正本送達之日起 3 個月以內，為拒絕查定不服審判之請求¹²¹。

2.2.1.3 特許申請拒絕查定不服審判-審查前置

拒絕查定不服審判請求，依特許法第 121 條規定，僅收受拒絕查定者得為請求，第 3 人不得為該請求。拒絕查定不服審判請求情形，依特許法第 17 條之 2 第 1 項第 4 款規定，得同時為說明書，特許請求範圍、圖式之修正，惟該修正除誤譯修正外，禁止追加新穎事項，並必須滿足單一性要件¹²²。且該修正限於請求項之刪除、特許請求範圍之減縮、誤記之修正，不明瞭記載之釋明¹²³。我國專利申請之修正限於審查階段始得為之，否准專利審定作成後於行政爭訟中即不得再予修正¹²⁴。而日本特許申請之修正（補正）則有審查前置制度，與我國專利法制頗不相同。依特許法第 162 條規定，特許廳長官於不服拒絕查定請求審判之情形，自請求 30 日以內就該請求有關特許申請之申請書所附說明書、特許請求範圍或圖式為補正時，應指定審查官就該請求為審查。特許法第 162 條審查前置制度係使特許申請人經拒絕查定後，於就拒絕查定不服提起請求審判時，仍有 30 日期間為補正之提出，並由特許廳長官指定業已熟悉系爭特許申請技術內容之原審查官加以審查，以作人力資源有效率之利用。審查前置之審查與一般審查程序相同，審查官依補正之結果原拒絕理由已治癒時，依特許法第 164 條規定審查官就請求審判之拒絕查定應予撤銷，而該拒絕查定請求審判即為消滅；如審查結果，仍不能撤銷原特許申請之拒絕查定，審查官即應依特許法第 164 條第 3 項規定向特許廳長官報告，特許廳長官即依特許法第 137 條第 1 項指定審判官而開始審判程序。又審查官如發現與原查定不同之否准（拒絕）理由之情形，則應依特許法 163 條第 2 項規定通知¹²⁵。亦即審查官如依特許申請人修正之情形審查結果，發現與原查定不同之拒絕之理由，仍應踐行特許法第 50 條第 1 項之拒絕理由通知。

¹²¹ 平成 20 年修正前之特許法為 30 日以內。

¹²² 特許法第 17 條之 2 第 4 項參照。

¹²³ 特許法第 17 條之 2 第 5 項參照。

¹²⁴ 專利法第 43 條參照。

¹²⁵ 中山信弘，前揭註 104，第 229-230 頁。

2.2.1.4 特許申請拒絕查定不服審判-審理

對拒絕查定審判審理的對象並非拒絕查定是否正當，而係對特許申請該特許應否授予。審判官合議體依特許法第 159 條第 3 項規定，得自行為應准特許之審決。但亦得以與拒絕查定理由不同之其他理由為應否准申請之審決。因此，對拒絕查定審查之實體審查，與特許申請審查之實體審理並無不同¹²⁶。依特許法第 158 條規定，於審查所為程序，於拒絕查定不服審判亦有效力。因此，審判具有就審查續審之性質，而非就審查為再次之覆審。從而如與拒絕理由通知書相同之核駁理由，即毋庸再次為拒絕理由通知¹²⁷。由於審判具有續審性質，故於審查階段所未提出之證據，於審判階段亦無提出之限制。特許申請拒絕查定不服審判依特許法第 145 條第 2 項係採書面審理，但審判長得依當事人之申請或依職權為口頭審理。

審判結果如申請人請求無理由時，應為請求不成立，駁回請求之審決。亦即維持原拒絕查定。若申請人請求有理由，依特許法第 160 條第 1 項規定，得撤銷原拒絕查定，並得命審查官再次審查。就此審決之判斷，對該事件之審查官並有拘束力¹²⁸。不過，由於審判係審查之續審，應否准予特許審判程序得依職權調查，若未發現拒絕理由，即應撤銷原拒絕查定，依特許法第 159 條第 3 項規定應准特許之決定。而審理之結果，如發現新的拒絕事由時，即將該拒絕理由通知申請人，並依特許法第 159 條第 2 項準用第 50 條規定，予申請人於相當期間提出意見書之機會。若申請人提出意見書後審查結果，仍應為拒絕之判斷結果，即應為審判請求不成立，駁回請求之決定。故實務上幾乎不撤銷發回由審查官重審¹²⁹。

2.2.1.5 特許申請之全案准駁與司法審查

我國目前專利申請實務係採全案准駁原則¹³⁰，而日本特許申請亦有類似全案准駁之作法，頗值參考。東京高裁平成 12 年（行ケ）第 385 号之「複合軸受装置を備えるモータ」發明特許申請共有 3 項請求項，申請人主張該發明關於第 2 項、第 3 項未加判斷，而有判斷脫漏之問題。不過，日本東京高等裁判所則認為：特許法第 49 條定有拒絕查定之事由，依該條規定，關於特許申請之發明基於特

¹²⁶ 中山信弘編，註解特許法下卷，第 3 版，第 1327-28 頁(荒垣恆輝執筆)(平成 16 年 5 月 20 日第 3 版第 4 刷)。

¹²⁷ 東京高判平 15 年 3 月 31 日，防舷材事件參照。

¹²⁸ 特許法第 160 條第 2 項。

¹²⁹ 中山信弘，前揭註 104，第 230 頁。

¹³⁰ 本文 2.3.1.2 參照。

許法第 29 條等之規定不得准予特許時，審查官應為拒絕查定，此係基於昭和 62 年特許法修正前一發明一申請制度當然之理。而依特許法該修正規定，廢止一發明一申請，於認許關連複數請求項有關發明，也以一申請書為特許申請之後，特許法第 49 條如後述之理由，於一特許申請複數請求項有關發明任一請求項，依特許法第 29 條等之規定，不應准予特許時，應解為該特許申請全體應予拒絕。

依前所述，特許法第 49 條規定，特許申請有關發明依特許法第 29 條等之規定，有不准專利事由時，應為拒絕該特許申請之查定，第 51 條規定未發現特許申請拒絕理由時，應為准予特許查定。關於一特許申請，拒絕查定係特許查定應為之一種行政處分，依昭和 62 年修正規定，於一特許申請複數發明，得為複數請求項之記載之情形，關於此點亦未有何改變。特許法關於特許查定後之特許異議申請，有關 2 以上請求項之特許，明文規定得為每一請求項特許異議之申請（第 113 條本文），即使特許無效之審判，關於 2 以上之請求項，亦得為每一請求項之請求之明文（第 123 條第 1 項）。為特許查定之行政處分後，相對於明定得依各個請求項為異議申請或無效審判之申請，所以於前述第 49 條及第 51 條對照特許申請，關於為拒絕查定或特許查定為明定之事亦應為顯然。

特許法上述第 49 條規定設計制度之理由，係關於大量特許申請應迅速處理要求。且另一方面，依該制度於一特許申請有複數請求項之有關發明之一請求項，依特許法第 29 條定有不准特許事由之情形，其他請求項之有關發明，授予特許之機會被遭剝奪，有擔心申請人遭受不利益之結果。不過，特許法第 50 條就審查官拒絕查定前，使負有應通知拒絕理由之義務，申請人收受拒絕理由通知前，於該通知收受後之所訂期間內，依特許法第 17 條之 2 第 1 項、第 4 項有給予為說明書或圖式補正的機會。於審判依特許法第 159 條第 2 項及第 17 條之 2 第 1 項、第 4 項之規定，同樣有拒絕理由通知之制度與給予說明書或圖式補正的機會。故申請人依拒絕理由通知，就將被否准之請求項之有關發明得為補正或減縮，亦即有彈性對應可能。況且，特許法認許申請之申請分割制度，申請人於申請書所附說明書或圖式得為補正之期間內，包含二以上之發明之特許申請之一部分，依特許法第 44 條第 1 項規定，得為一或二以上的新的特許申請。因此，申請人依拒絕理由通知制度與該通知前，以及通知後所定期間內補正或分割申請制度，可以有適當對應的緣故。關於依特許法第 49 條上開解釋，申請人所受不利益結果，亦得有充分的程序擔保。

故日本東京高等裁判所認為：本件之情形，審決係就該申請發明請求項第 1 項，依特許法第 29 條第 2 款規定判斷應不准特許，依此特許申請全體該當特許法第 49 條第 2 款而應否准甚明。即使審決關於請求項 2、請求項 3 未判斷，既然本發明申請請求項 1 該當特許法第 49 條第 2 款之情形，則本件申請應予拒絕之結果並不影響。原告雖主張審查官審查階段，尚就關於全部請求項為審查，卻於

審判階段，關於請求項 2、請求項 3 未予判斷，即有違法，且該判斷省略理由亦未附具。但法院則認為審查官審查階段，關於全部請求項即使為審查，惟申請人之上開主張僅係為拒絕查定後，請求審判時，有補正可能所被考慮之運用，而該等運用於特許法的解釋並無影響。因此，就特許法第 49 條上述解釋，合於長期所涉之特許廳實務情形，作為申請人也應瞭解之緣故，該等判斷省略即使未附詳細理由也不得謂為不可。依上所述，故於審決本件申請請求項 2、請求項 3 雖有脫漏判斷，申請人之主張仍無理由¹³¹。

依日本東京高等裁判所上開見解，於特許申請有複數請求項之發明，其中一請求項有不准之事由，則其他請求項亦應一併否准。縱使其他請求項加以審查，仍不影響全體應予駁回之結論。其主要的理由是特許法第 49 條規定制度設計目的，在於就大量特許申請應迅速處理的要求。而就申請人其他請求項一併被駁回之不利益部分，得經由拒絕理由之先行通知，使申請人有機會修正減縮請求項或分割請求項，避免遭受全案否准之不利益結果。上述日本藉拒絕理由先行通知之程序，保障申請人得有減縮請求項或分割請求項之機會，但亦踐行全案准駁實務見解，以求取特許申請審查程序之順暢與申請人修正或分割利益保障之平衡。對我專利申請目前亦採全案准駁作法，也提供了可資參酌的比較法上依據。

2.2.2 日本實用新案與司法審查

我國新型採形式審查法制，相當程度參考了日本實用新案法。依日本實用新案法第 29 條之 2 規定，實用新案權人或專用實施權人，若未先行提示該登記實用新案之實用新案技術評價書予以警告，對侵害自己實用新案權或專用實施權之人士，不得行使其權利¹³²。依日本實用新案法第 29 條之 2 之規定，實用新案權人除非提出實用新案技術評價書，否則並不能行其實用新案權。縱然原告提起民事訴訟，法院仍認其不符合該當於有效的權利之行使，就其有關不作為請求權或損害賠償請求不能認為成立，亦即其請求應無理由而會遭駁回。我國 102 年 1 月 1 日修正施行前專利法第 104 條僅規定新型專利權行使新型權利時，應提示新型專利技術報告進行警告，但如未提示新型專利技術報告時，並未如日本新型專利法第 29 條之 2 明定，對侵害自己實用新案權或專用實施權之人士，不得行使其權利。反而於立法理由說明應提示新型專利技術報告，並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不

¹³¹ 平成 14 年 1 月 31 日，東京高裁 12 年(行ケ)第 385 號，審決取消請求事件。

¹³² 實用新案法第 29 条の 2：實用新案權者又は専用実施權者は、その登録實用新案に係る實用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の實用新案權又は専用実施權の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。

得提起民事訴訟。我國立法方式與日本新型專利法規定，顯然有所差異。

依日本實用新案法第 12 條第 1 項規定，關於實用新案註冊申請或實用新案註冊，任何人得向特許廳長官就該等實用新案註冊申請有關之實用新案，或註冊之實用新案，請求實用新案技術評價書。上開情形，有關 2 以上之請求項之實用新案註冊申請或實用新案註冊，得就各請求項為請求。特許廳長官就該請求，應命審查官作成實用新案技術評價書¹³³，審查官據此作成實用新案技術評價書，應就各請求項由先前技術文獻所查見關於權利有效性評價予以表示。該評價 1 是關於考案（即新型專利）請求項依該實用新案技術評價書所記載引用文獻，判斷其欠缺實用新案法第 3 條第 1 項第 3 款之新穎性；該評價 2 是關於考案請求項依該新實用新案技術評價書所記載引用文獻，判斷其欠缺實用新案法第 3 條第 2 項之進步性；該評價 3 是關於考案請求項，對於其申請日之前申請，而於申請日後刊登公報之該實用新案技術評價書所記載引用發明或考案而言，判斷二者為同一（即實用新案法第 3 條之 2 之擬制喪失新穎性）；該評價 4 為關於考案請求項，對於在考案申請日之前申請之該實用新案技術評價書所記載引用發明或考案，判斷二者為同一（即違反實用新案法第 7 條第 1 項、第 3 項之先申請原則）；該評價 5 為關於考案請求項，與考案申請日同日申請之該實用新案，實用新案技術評價書所記載引用發明或考案而言，判斷為二者為同一（即違反實用新案法第 7 條第 2 項、第 6 項之先申請原則）；該評價 6 為未發現特別關連之先前技術文獻¹³⁴。上開有關日本實用新案技術評價書評價之代碼與我國智慧財產局新型技術報告作業規範所規定之代碼表示意義內容大致相當。

以下就日本實用新案技術評價書之性質及該評價書於專利侵權訴訟中如何應用加以討論，並說明日本實用新案有效性爭議案例所表示之見解，另就日本實用新案技術評價書之檢討建議加以介紹，作為我國新型專利有關有效性爭議問題處理之參考¹³⁵。

¹³³ 實用新案法第 12 條：實用新案登録出願又は實用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その實用新案登録出願に係る考案又は登録實用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項（同号に掲げる考案に係るものに限る。）、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第七項の規定に係るもの（以下「實用新案技術評価」という。）を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る實用新案登録出願又は實用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。…4.特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る實用新案技術評価の報告書（以下「實用新案技術評価書」という。）を作成させなければならない。

¹³⁴ 參見平成 12 年 5 月 17 日東京高裁判決，事件番号平 1 2（行コ）2 2 号，事件名：實用新案技術評価取消請求控訴事件。

¹³⁵ 例如新型專利技術報告性質是否為行政處分(參 2.2.2.1 與 2.3.2.6)與對新型技術報告司法救濟之檢討(參 2.2.2.4 與 2.3.3)。

2.2.2.1 日本實用新案技術評價書之性質

關於日本實用新案技術評價書之性質，日本實務見解認為實用新案法第 12 條所定實用新案評價書，係提供未審查實體要件而予註冊之實用新案權有效性判斷的客觀判斷資料。依據該評價本身對註冊權利之有效性或無效確定等之權利變動並不影響¹³⁶。有關日本實用新案技術評價書是否為行政處分，日本實務見解認為：依實用新案法第 29 條之 2，實用新案權人於權利行使情形，警告時有提示實用新案技術評價書義務，實用新案技術評價無論代碼 1 至 6，由於本身並不妨害權利行使，實用新案法第 12 條所定實用新案技術評價書不具有決定可否權利行使法的效力。實用新案法第 29 條之 3 第 1 項規定，實用新案權人或專屬實施權人對侵害人行使該權利或所作該警告情形，於實用新案註冊應無效意旨之審決確定時，因該權利行使或警告致對造損害負有賠償責任。但基於實用新案技術評價書之實用新案技術評價所為該權利之行使或為警告時，其所為權利行使或警告具有相當注意者，則不在此限。上開規定係因實用新案權註冊登記無實體要件審查，為防止有瑕疵權利之濫用，實用新案權人，於實用新案註冊應無效意旨之審決確定時，如未舉證證明權利行使等具有相當注意範圍內，則負有損害賠償責任所制定。實用新案法第 29 條之 3 第 1 項但書規定，實用新案技術評價書因係提供權利有效性判斷的客觀判斷資料，信賴實用新案技術評價書之實用新案技術評價所為權利之行使，即無同條項本文之適用。上開但書規定不僅積極就權利人損害賠償責任為予免除，亦解為對因受瑕疵權利行使之相對人，實用新案權利人疏於相當注意權利行使之舉證時，即使存在實用新案評價書，亦應負有損害賠償責任。再者，即使未基於同條但書技術評價書而行使權利，實用新案權人已舉證證明權利之行使具相當注意時，亦不負損害賠償責任。因此，由於實用新案法第 29 條之 3 第 1 項但書規定，實用新案法第 12 條規定實用新案技術評價，並不具有直接確定實用新案權人損害賠償責任存否之法效果，故無法律上所認直接形成國民權利義務或確定該等範圍，與行政事件訴訟法第 3 條第 2 項之行政處分不該當¹³⁷。

對於上開實務見解，當事人雖以：1.實用新案技術評價為代碼 1 至 5 時，等同平成 5 年修正前實用新案法所定拒絕查定，即使實用新案權人主張該評價有誤，該主張也有得到肯定者，而無效審決稍有可能性的情形，企業就已取得註冊實用新案仍無法成為授權人，故無論該代碼 1 至 5 之評價，該評價係對實用新案權人授權設定、許諾權利加以剝奪，應解為對實用新案權實體要件不具備，實質無效所作之處分。2.實用新案法第 29 條之 2 係對實用新案權人為該當損害賠償

¹³⁶ 參見平成 11 年 12 月 24 日東京地裁判決，事件番号平 1 1（行ウ）2 1 6 号，事件名：實用新案技術評價取消請求事件。

¹³⁷ 同前註。

請求權等權利行使，應為實用新案技術評價之請求，無論係受代碼 1 至 6 均有義務交付，且於警告時提示實用新案技術評價書，無論受何評價有義務告知對方。亦即實用新案技術評價書並非依代碼 1 至 6 之何者以決定，而係依據有無通知，以決定權利可否行使。因此，由於有義務且具有法的效力，應該當於作為法律上所認直接國民權利義務形成之處分。不過，日本東京高等裁判所就當事人上開之主張則認為：關於第 1 點，實用新案技術評價書代碼 1 至代碼 5 無論何者，企業等之該註冊實用新案不能授權之不利益縱使假設其存在，此應解為係因依實用新案法實用新案技術評價書，直接形成國民權利義務及確定其範圍規定之國民權利義務相當之根據一事，也不盡然存在，不得不謂為僅是事實上之不利益。故有關以該不利益作為理由，不能認實用新案評價書係行政事件訴訟法第 3 條第 2 項之處分。關於第 2 點，東京高等裁判所則認為實用新案技術評價書之提示，只不過實用新案權人權利行使之一要件。該實用新案技術評價書無論代碼 1 至 6（例如代碼 6），並非該權利行使之要件。亦即實用新案技術評價本身係不影響實用新案權人權利行使，故非行政處分¹³⁸。由上述日本實務見解觀之，日本法院認為實用新案技術評價書代碼 1 至 5 縱使實際上使實用新案權人有無法為授權之情形，但此僅為事實上之不利益，與行政處分須直接形成法律上所認之國民權利義務尚不該當。另實用新案技術評價書之代碼為何，並非權利行使之要件，而係實用新案技術評價書之提示始為權利行使之要件，因此，實用新案技術評價本身並不影響實用新案權人權利行使，故非行政處分。

關於我國新型技術報告是否為行政處分，我國實務見解認為：「專利法於 92 年 2 月 6 日修正公布全文 138 條，就新型專利改採形式審查，對新型專利申請案僅為形式要件之審查，而不進行前案檢索及實體要件之判斷（如產業利用性、新穎性、進步性等）。惟考量僅經形式審查所取得之新型專利權，其權利內容具有不安定性及不確定性，為免新型專利權人不當權利行使，有害於第三人之技術利用及研發，特於第 103 條至第 105 條增訂「新型專利技術報告」制度，促使新型專利權人妥適行使權利，且供公眾得以判斷新型專利是否符合實體要件，而具有公眾審查之功能。其中第 103 條第 1、3 項規定，申請專利之新型經公告後，任何人得就第 94 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 4 項等情事，向被告申請新型專利技術報告，且被告應指定專利審查人員作成新型專利技術報告。2.關於新型專利技術報告之法律性質，觀諸專利法第 103 條之修正理由第三項：「三、第 1 項規定任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。按新型專利技術報告在功能上具有公眾審查之性質，從而對於申請技術報告之資格，不應予以特別限制，而應使任何人皆能向專利專責機關申請，以釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義，惟該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，僅作為權利行使或技術利用之參酌。若任何人認該新型專利有不應核准專利之事由，應依修正條文第 107 條規定提起舉發，始能撤銷該新型專利權。」

¹³⁸ 參見註 134 東京高等裁判所判決。

（立法院第 5 屆第 1 會期第 17 次會議議案關係文書，院總字第 474 號，政府提案第 8633 號，第政 109 至政 110 頁，91 年 5 月 22 日印發。立法院第 5 屆第 2 會期第 16 次會議議案關係文書，立法院經濟及能源委員會之審查報告暨條文對照表，第討 182 至討 183 頁）是以立法者顯無意使新型專利技術報告具有行政處分之效力。3.準此，新型專利技術報告僅為申請人判斷該新型專利權是否合於專利實體要件之參考，該新型專利技術報告所載比對結果並無任何拘束力，且非行政處分，對於該新型專利之效力即無任何影響¹³⁹。」因此，我國實務就新型技術報告亦認係非行政處分，不過在理由構成上與日本實務見解並未盡相同。

我國實務見解認新型技術報告非行政處分主要係引用立法理由，以立法者顯無意使新型專利技術報告具有行政處分之效力，且新型專利技術報告僅為申請人判斷該新型專利權是否合於專利實體要件之參考，該新型專利技術報告所載比對結果並無任何拘束力。日本實務見解則以代碼 1 至 5 縱使使實用新案權人有無法為授權之情形，但此僅為事實上之不利益，與行政處分須直接形成法律上所認之國民權利義務尚不該當。另實用新案技術評價書之代碼為何，並非權利行使之要件，而係實用新案技術評價書之提示始為權利行使之要件，故認實用新案技術評價本身並不影響實用新案權人權利行使，而非行政處分。比較二者實務見解之異同，可見我國實務見解係強調新型技術報告是否為行政處分立法原意，與日本實務見解係以是否該當行政處分要件加以分析者顯有不同。按新型技術報告是否為行政處分，固然不可忽視立法原則之觀察，不過重點似仍應在是否該當於行政程序法第 92 條行政處分要件之探討，始能回歸行政處分是否該當之本質分析。尤其我國新型專利技術報告書之提示，並非新型專利權權利行使之要件，與日本實用新案法第 29 條之 2 規定，新型專利權人或專用實施權人，若未先行提示該登記新型專利之新型技術評價書予以警告，對侵害自己新型專利權或專用實施權之人士，不得行使其權利之法制規定顯有不同。就此部分，關於新型技術報告直接發生法律效果之程度雖較日本法制為低。若參照日本實務見解，我國新型技術報告認係非行政處分，在立論上固非無據。但我國新型專利法制之設計對新型專利權人本案請求雖未設限，但因定暫時狀態處分業已本案化¹⁴⁰。故新型技術報告之評價對定暫時狀態之影響卻實質加強。因此，新型專利技術報告之法律性質是否為行政處分，仍宜另依我國智慧財產法制就新型專利技術報告對新型專利權人所生之影響，而對行政處分要件加以分析，始較妥適。

¹³⁹ 參見智慧財產法院 100 年度行專訴字第 50 號判決。另同院 98 年度行專訴字第 108 號判決亦認新型專利技術報告之作用僅係作為權利行使或技術利用之參考，並非智慧財產局之行政處分，不具拘束力。

¹⁴⁰ 智慧財產案件審理細則第 37 條規定，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。

2.2.2.2 日本實用新案技術評價書於侵權訴訟之應用

日本實用新案技術評價書依日本實務見解非屬行政處分，已如前述。則其於專利侵權民事訴訟中究竟作何應用，影響當事人權益如何，亦值加以探究。依日本實用新案法第 29 條之 2 之規定，實用新案權人除非提出實用新案技術評價書，否則並不能行使其實用新案權。但實用新案權人即使獲得代碼 1 至 5 之評價，只要提出向相對人提出警告，仍得對相對人行使其實用新案權。不過，實用新案權若獲得實用新案評價書之評價為代碼 1 至 5，則實用新案權人於權利行使前，對其權利有效性之客觀評價業已充分認識，若其仍堅持對相對人行使其實用新案權，則即有權利濫用而於侵權訴訟敗訴確定後，遭相對人請求損害賠償之可能。

實用新案對相對人而言，由於特許法第 103 條規定，於特許法侵害他人特許權或專用實施權者，推定侵害行為具有過失。且此規定，於平成 5 年實用新案修正前雖有準用¹⁴¹。但平成 5 年實用新案新制改為不實體審查而准登記。實用新案法即未再準用特許法第 103 條規定。因此，現行實用新案專利權人就實用新案權被侵害所請求之損害賠償，對侵權人之故意、過失應負舉證責任¹⁴²。由於實用新案權並未經實體審查，為避免第 3 人對實用新案權人行使權利時，須負過度之調查負擔，以及實用新案權人權利行使之擔保，故實用新案權利人於行使權利前，負有提示實用新案技術評價書進行警告之義務。日本案例認為實用新案權人於權利行使，在實用新案技術評價書進行警告前，相對人所為實用新案權之侵害行為，除該第 3 人就所提出警告之技術評價書業已知悉之特別情事外，相對人就該實用新案權並不直接負有過失之責¹⁴³。

有關日本實用新案法第 29 條之 2 規定，依日本第 126 次國會眾議院之答詢資料顯示，「參照關於為警告之際，使負有提示評價書義務，其目的在於權利行使之前，使權利人充分認識自己的權利有效性客觀的評價，以防止權利濫用。避免對權利行使之第 3 人過度調查負擔，以擔保適切的權利行使。設若無提示評價書而為警告，其本身亦是不具法意義之警告。因此於事實上未提示評價書所為之警告，對於對警告後行為，例如為損害賠償之請求，也變成不能主張相對人具有過失¹⁴⁴。」因此，實用新案立法者的意思，實用新案權既未經實體要件審查即加以註冊登記，權利有效性並未被推定，技術評價書向對方提示之後，相對人才開

¹⁴¹ 參見平成 5 年修正前實用新案法第 30 條。

¹⁴² 日本民法第 709 條參照。

¹⁴³ 平成 18 年 4 月 27 日，大阪地裁判決，平 1 5（ワ）1 3 0 2 8 号，實用新案權侵害差止等請求事件、實用新案權侵害差止等請求事件〔キックスケーター事件〕解説，判例タイムズ 1232 号第 309 頁(2007.4.15)。

¹⁴⁴ 平成 5 年 4 月 6 日の議事録。特許ニュース平成 5 年 7 月 30 日号。參見同註 143 解説，判例タイムズ 1232 号第 309 頁。

始具有過失。亦即相對人關於權利有效性並不負調查義務。雖然日本學說也有不同見解，認為若能主張舉證權利之存在及內容有認識之可能及應有認識義務的話，由於權利有效性有認識可能，且有認識義務之事實上推定之關係，侵害人若未能反證主張，其相信有關權利無效存在的合理理由，即不能否定其無過失。不過日本法院實務見解仍係採與立法當初之相同立場，認為在修正後實用新案權技術評價書提示警告前，否定侵害人過失責任¹⁴⁵。因此，日本實用新案權人主張侵權人責任時，就侵權人之故意、過失應負舉證責任，其若未提示實用新型技術評價書，即使已為警告，由於第3人對實用新案權利有效性並不負有調查義務，則該被控侵害之第3人即可主張於提示實用新案技術評價書前之侵害行為並無過失，而不負損害賠償責任。

2.2.2.3 日本實用新案有效性爭議與司法審查

依日本實用新案法第40條第1項、第2項規定，「（第1項）於審判認有必要時，在其他審判之審決確定前或訴訟程序終結前，得停止本件訴訟程序。（第2項）於有訴訟提起或假扣押、假處分聲請時，於認有必要時，法院得在審決確定前，停止該等訴訟程序¹⁴⁶。」對實用新案無效審判之提起，根據1993年實用新案法修正草案起草者之解說，明顯無須中止訴訟程序之情形，包括：

- 1.提起無效審判申請所依據之證據，顯然並不會對該當實用新案具有新穎性及進步性的認定，造成否定的結果時，該當無效審判請求理由顯然不存在者；
- 2.雖然已提起無效審判之申請，但並未提出相關否定該當實用新案之新穎性或進步性之證據，其審判之請求乃為延宕訴訟程序者；
- 3.以與確定審決同一之證據資料，提起無效審判申請者。

依日本實用新案法制，當有實用新案無效訴訟進行時，實用新案專利侵權訴訟除有上述明顯無須停止訴訟程序之情形外，依法均得裁定停止訴訟程序，俟無效訴訟有判決結果時，再依其結果處理侵權訴訟。因此，在專利侵權訴訟中民事庭法官就實用新案之實體要件是否具備之審查，法院仍有相當裁量權，以決定是否由其自為判斷。

日本最高裁判所第3小法庭於平成12年（2000年）4月11日，在キルビー特許事件／富士通半導體事件的債務不存在確認訴訟中，表示即使在特許無效審

¹⁴⁵ 同前註。

¹⁴⁶ 實用新案法第四十條：審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。2.訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる（平成17年4月1日施行）。

決確定前，特許權侵害訴訟審理法院，對於特許無效理由是否明顯存在時，得進行判斷。審理結果，該特許無效理由顯然存在時，除有特別情事外，基於該特許權所為妨害停止、損害賠償請求，得認該當於權利濫用¹⁴⁷。該案為開啟專利侵權訴訟中就專利有效性抗辯進行判斷之指標性案例。日本於 2005 年 4 月 1 日在特許法增訂 104 條之 3，規定「專利權或專用實施權之侵害有關之訴訟，當該專利依專利無效審判應該被認定無效時，專利權者或專用實施權者，對於對造不能行使權利。」「關於依前項規定之攻擊或防禦方法，被認為是以不當延遲審理為目的者時，法院可依申請或依職權駁回¹⁴⁸。」實用新案法第 30 條亦準用特許法第 104 條之 3，故日本於實用新案民事專利侵權訴訟，就實用新案權利有效性依法亦得加以判斷。就實務見解之觀察言之，日本實務上於實用新案權侵害防止、損害賠償請求權存在確認事件中，亦表示：即使實用新案無效審決確定，實用新案權侵害訴訟審理法院，關於實用新案無效理由是否顯然存在得加以判斷。審理結果，當該實用新案無效理由顯然存在時，基於該實用新案權防止、損害賠償請求權，除別有規定外，該當權利濫用而非得准許¹⁴⁹。亦即日本實務案例就實用新案中關於有效性抗辯亦採取與特許相同之立場，均得就專利權之有效性加以判斷。不過，其於認該專利權有顯然存在無效理由時，係以權利濫用之立論，否定專利之侵害防止、損害賠償請求權，而非直接宣告該實用新案有得撤銷之原因。

2.2.2.4 日本實用新案技術評價書之檢討

日本實用新案技術評價書性質上實務見解認非屬行政處分，已如前述。但實用新案權人就實用新案技術評價書主張其錯誤者，其錯誤確實存在之情形，亦不能全然謂無。如要求實用新案權人就實用新案技術評價書之錯誤，均要藉由民事侵權訴訟中加以救濟，對實用新案權人成本與負擔未免過重。而實用新案權人就實用新案技術評價書如有錯誤，其無機會向特許廳為此主張亦屬事實。再者，在實用新案技術評價書為否定之評價（即不具實體要件之評定）時，對實用新案權人權利行使有事實上的約束的弊害存在，亦屬不爭之事實。因此，日本亦有提出檢討建議，包括先行技術調查之進一步充實、對實用新案權人意見表明機會之給予、提倡審查官作成實用新案技術評價書的論述合於論理法則等，使實用新案技

¹⁴⁷ 平成 12 年 4 月 11 日，最高裁第三小法廷判決，事件番号：平 10（オ）364 号，事件名：債務不存在確認請求事件〔キルビー特許事件／富士通半導体事件・上告審〕，民集 54 卷 4 号 1368 頁。

¹⁴⁸ 第四百条の三：特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

¹⁴⁹ 平成 12 年 7 月 14 日，東京地裁判決，平 10（ワ）7031 号・平 8（ワ）23184 号，實用新案權侵害差止、差止請求權不存在確認等請求事件，判例タイムズ 1041 号 281 頁。

術評價書之正確性及易於瞭解進一步提升等¹⁵⁰。日本實務採實用新案技術評價書非屬行政處分之見解，使實用新案權人面對否定評價之技術評價書，亦從循求較經濟管道請求救濟，顯示對實用新案權人不合理之處。而其提倡改革的建議仍屬緩和，尚屬特許廳自我省察檢討之機制，而非由外部之行政爭訟途徑加以救濟，仍未完全解決實用新案權人權保障不足，尤其是訴訟救濟保障之問題。

2.3 我國專利取得與司法審查

我國專利分為發明專利、新型專利、設計專利三種類型¹⁵¹。其中發明及設計專利申請應由專利專責機關即經濟部智慧財產局就專利申請案加以審查，經審查認無不予專利之情事者，即應予專利，並應將專利範圍及圖式公告之¹⁵²。發明專利審查如有違反專利法第 21 條至第 24 條、第 26 條、第 31 條、第 32 條第 1 項、第 3 項、第 33 條、第 34 條第 4 項、第 43 條第 2 項、第 44 條第 2 項、第 3 項或第 108 條第 3 項規定者，則應為不予專利之審定¹⁵³。上開發明專利申請案專利專責機關所應審查之要件，包括產業利用性（第 22 條第 1 項前段）、新穎性（第 22 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 3 款）、進步性（第 22 條第 2 項）、充分揭露要件（第 26 條）、發明標的適格要件（第 21 條、第 24 條）、擬制喪失新穎性（第 23 條）、先申請原則（第 31 條）、發明單一性原則（第 33 條）、如有補充、修正未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍（第 43 條第 2 項）等。於設計專利亦有相類同要件之審查¹⁵⁴。至於新型專利，專利法於 93 年 7 月 1 日修正時，參考世界主要國家新型專利審查制度，均將技術層次較低之新型專利，捨棄實體要件審查制，改採形式審查，以達到早期賦予專利之需求，而將新型專利申請案改採形式審查¹⁵⁵。新型專利申請案改採形式審查後，於新型專利申請案之行政訴訟雖已少見就專利要件之實體事項加以爭執之問題。不過，在新型專利舉發案，則仍係以新型專利有否存在不應核准專利之實體事項作為舉發理由¹⁵⁶。因此，於對新型專利提起舉發案時，專利專責機關仍須就專利實體要件是否符合加以審查。

發明專利申請人對於再審查之不予專利審定不服者，得依法提起行政救濟。

¹⁵⁰ 熊谷健一，「實用新案技術評價の法的性質」，別冊第 170 號，第 223 頁(特許判例百選 第 3 版)。

¹⁵¹ 參見專利法第 2 條，惟依 93 年 7 月 1 日施行之修正前專利法第 2 條規定，專利分別發明專利、新型專利、新式樣專利三種。

¹⁵² 參見專利法第 47 條。

¹⁵³ 參見專利法第 46 條。

¹⁵⁴ 參見專利法第 134 條。

¹⁵⁵ 參見 92 年 2 月 6 日總統令修正公布之專利法修正總說明。

¹⁵⁶ 參見專利法第 119 條。

亦即得循序訴願，如對訴願決定之結果仍不服，得再向智慧財產法院起訴，以及向最高行政法院上訴¹⁵⁷。依上所述，發明、設計專利之申請案、舉發案與新型之舉發案均牽涉專利要件是否具備之實體要件審查問題。專利申請人或舉發人對專利專責機關有關專利要件實質審查之審定處分，如有不服，得循序提起行政訴訟，則於法院就專利專責機關審定（即行政處分）是否違法，自須就專利申請之實體要件是否具備加以審查。因此，專利申請案有關專利要件是否具備，自屬專利行政訴訟中攻防重點，亦為行政訴訟審理之司法審查核心。以下就專利訴訟實務主要之發明專利、新型專利取得爭議之專責機關之行政審查及行政爭訟之司法審查加以探討。

2.3.1 發明專利申請逐項審查與全案准駁

發明專利申請，其申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項¹⁵⁸。而就複數請求項專利要件之審查係採逐項審查原則。例如新穎性之審查應以每一請求項所載之發明為對象，並應就每一請求項判斷是否具新穎性作成審查意見¹⁵⁹；進步性有關逐項審查之審查原則亦準用上開新穎性之規定¹⁶⁰。不過，逐項審查原則係要求專利專責機關，應就每一請求項是否具新穎性或進步性作成審查意見，與一專利申請多數請求項中有部分請求項具備專利要件、部分請求項不具備專利要件，應否部分准予專利，部分駁回專利申請，或係應駁回全案專利申請係屬二事¹⁶¹。就此問題，實務見解表示，76年7月10日修正發布之專利法施行細則第19條固規定，專利申請案申請專利範圍有部分項目不合專利規定，經限期通知刪除、修改或合併而專利申請人不予照辦者，專利局得僅就可予專利之項目給予專利。專利申請人就未准專利之項目請求再審查或提起訴願者，俟該部分確定並修正專利說明書後予以公告。惟專利法施行細則於83年10月3日修正時，業已刪除原第19條中有關部分專利的規定，專利專責機關已無核准部分專利權的法條依據。而93年7月1日施行之專利法第45條所定應予專利亦係以全案之內容作為考量，若全案經審查認無不予專利之情事，方應准予專利¹⁶²。因此，對專利申請實務以往係採全案准駁之見解，而非得准部分專利。現行專利法第47條第1項之規定，與93年7月1日施行之專利法第45條第1項之規定，並無不同。因此，專利申請審查如延續前述實務見解，自仍應採全案准駁之原則，尚不因專利法於100年11月29日有經修正而有所改變。

¹⁵⁷ 參見行政訴訟法第5條第2項、智慧財產法院組織法第3條第1項第3款。

¹⁵⁸ 參見專利法第26條第2項。

¹⁵⁹ 參見專利審查基準2-3-5頁(2004年版)。

¹⁶⁰ 參見專利審查基準2-3-20頁(2004年版)。

¹⁶¹ 參見最高法院100年度上字第1446號判決。

¹⁶² 同上註。

由於專利申請採全案准駁作法，則專利申請人於申請請求項中有部分不符專利要件者，即須經由修正之申請加以刪除不符專利之請求項，以使符合專利要件部分之請求項得獲准專利。因此，於專利申請案中，在目前實務採全案准駁之運作下，遇有專利專責機關初審結果，認為部分請求項不符專利要件者，專利申請人修正申請專利範圍之程序利益保障即應加以維護，以使專利申請人在爭取全部請求項獲准專利，抑或僅留存部分請求項，得能保有其程序選擇權，避免專利申請採全案准駁作法失之過苛。依專利法第 43 條第 1 項規定，專利專責機關於審查發明專利時，除本法另有規定外，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。而所稱「除本法另有規定」，包括該條第 2 項修正內容之限制、第 3 項修正期間之限制、第 4 項為最後通知後修正期間及內容之限制及第 49 條有關再審查時修正之特別規定¹⁶³。依上規定，專利申請修正申請專利範圍應限於專利專責機關審查階段為之。

依專利法第 46 條第 2 項規定，專利專責機關為同條第 1 項不予專利審定前，應通知申請人限期申復。因此，實務見解認為：專利專責機關於不予專利審定前，如已踐行專利法第 46 條之核駁理由通知程序，惟專利申請人並未修正其申請專利範圍，則專利申請人於專利審查否准後，於行政救濟中始提出修正申請，即非法之所許。蓋行政救濟之目的，係糾正行政機關之違法失當之行政行為，故應在於人民已依法行事，而行政機關有違法失當之行政行為時，始得透過行政救濟程序維護其權利。若行政機關無何違法失當之處，人民未依法行事致其權利未得保障，自非行政救濟範圍。故專利專責機關如於核駁處分前，已以核駁理由先行通知書明確要求專利申請人修正申請專利內容，專利申請人未依通知書所述提出修正，亦即不依專利法程序保障其權益，專利專責機關依法核駁，即無違法失當，專利申請人於行政救濟期間始請求修正，難謂合法。況在審定前不依法修正專利申請說明書，卻在行政救濟階段方願意針對申請專利範圍作進一步修正，顯係將取得專利之申請程序延至行政救濟階段，不但增加行政救濟機關之負擔，專利專責機關之核駁理由先行通知書亦失其功效，顯與前開規定立法意旨不符¹⁶⁴。

依專利申請採全案准駁原則，配合專利法核駁理由先行通知程序，經由專利申請人程序選擇權之保障，可緩和全案准駁對專利申請人過苛之質疑。惟專利申請人之程序選擇權之保障應僅限於審查程序，如其於核駁理由先行通知後，得修正而不修正，選擇全案均應准許，據而提起行政爭訟，自須承受行政爭訟結果係全案准許或全案否准之風險。依前所述，專利申請於行政訴訟中並不能為專利申請之修正，惟專利申請案若因專利專責機關未踐行核駁理由先行通知，而經法院撤銷原處分發回專利專責機關重新審查，則程序上既已回復至審查階段，則專利專責機關重新審查結果，似仍應再依前揭專利法第 46 條第 2 項規定踐行核駁先

¹⁶³ 專利法第 43 條修正說明參照。

¹⁶⁴ 參見最高法院 93 年度判字第 501 號判決。

行通知（審查意見書），並允許專利申請人於重新審查之程序中仍得修正申請專利範圍。

茲有問題者，若專利專責機關於踐行專利法第 46 條第 2 項規定之核駁先行通知時，若其核駁先行通知之審查意見中，有部分請求項之審查意見有誤，部分請求項之審查意見則屬正確。就此專利專責機關據之作成全案不准專利之審定是否合法，不無疑義。由於專利專責機關踐行專利法第 46 條第 2 項規定之核駁先行通知時，若其核駁先行通知之審查意見中，有部分請求項不具專利要件之審查意見有誤，部分請求項不具專利要件之審查意見則屬正確，對於專利申請人評估其何部分請求項應予刪產生發生誤判之影響。又基於前述，由於核駁理由先行通知已有敘明部分請求項不具專利要件之正確審查意見，以該部分請求項不具專利要件之正確審查意見，基於全案准駁原則，即足以核駁專利申請人之全案申請。但若於此採全案准駁之見解時，顯然對於專利申請人基於核駁理由先行通知就全部之請求項為正確之意見審查，其所得正確評估減縮請求項或為分割申請之程序利益有所妨礙。尤其專利申請審查採全案准駁有很重要理由，係部分請求項准駁造成審查程序之複雜、審查程序之延宕，以及申請專利範圍公示明確性之妨害¹⁶⁵。其中包括專利專責機關在未經申請人自行減縮或分割申請，如何逕自依其職權切割、取捨說明書之內容已有問題。再者，專利專責機關依其審查結果如否准獨立請求項，而准許附屬請求項，在獨立項已被否准而附屬項留存之情形，該留存請求項之解釋仍係依附遭否准之獨立項，則在解釋留存之附屬項之範圍時，勢必無法單從專利公告本之請求項加以觀察，另尚須瞭解在專利申請過程遭否准請求項之歷史檔案內容，方能確認留存請求項實際之範圍。如此，對於公眾經由專利公報即能瞭解申請專利範圍之公示明確性即有妨害。

雖然專利申請多項請求項採取全案准駁作法，對於專利申請較為嚴格而缺乏彈性。不過就此對專利申請人不利益之作法，可經由核駁理由先行通知之踐行而得到緩和。亦即專利專責機關於合法踐行之專利申請核駁理由先行通知時，專利申請人即有機會正確評估是否減縮請求項或為分割申請，使得其專利申請得能不因部分請求項有應不准事由而致遭全案否准之不利益。因此，專利申請全案准駁原則之適用，應配合專利專責機關之合法核駁理由先行通知之踐行，始得謂已兼顧專利申請人利益之平衡。基於上述，如專利專責機關所作之核駁理由先行通知書有部分請求項不具專利要件之審查意見有誤，部分請求項不具專利要件之審查意見則屬正確，則該核駁理由先行通知對專利申請人所得正確評估減縮請求項或為分割申請之程序利益既有妨礙，自不能謂為合法之核駁理由先行通知。如再以

¹⁶⁵ 平成 14 年 1 月 31 日，東京高裁 12 年(行ケ)第 385 號，審決取消請求事件之見解即認特許申請多數請求項任一請求項有不准特許事由時，應解為全部請求項為拒絕(否准)制度設計之理由係關於大量特許申請應迅速處理要求，另一方面亦有拒絕理由通知機制加以緩和之故。詳見 2.2.1.5 說明。

此不合法之核駁理由先行通知作為嗣後專利專責機關採取全案准駁合理化之基礎，對專利申請人似有不公。因此，專利專責機關之核駁理由先行通知如有部分內容有違誤，而影響專利申請人所得正確評估減縮請求項或為分割申請之程序利益時，似不宜仍依全案准駁原則駁回專利申請專利之全部請求項。又在專利申請未採多項請求項得部分准駁之法制下，此時似應考慮對專利申請人有再一次正確核駁理由通知之機會，確保得正確評估減縮請求項或為分割申請之程序利益後，再依專利申請全案准駁原則處理¹⁶⁶。

另專利專責機關就專利申請之審查，若已為正確之核駁理由先行通知，但於作成最後之核駁審定時，未依前述逐項審查原則處理，以其中部分請求項有不准專利之理由，即駁回其全部之申請，而未就其他請求項所應不准專利之事由加以說明，則其審定理由自有部分請求項核駁理由未備之問題。惟依前述專利申請全案准駁原則，若全部請求項已合法踐行核駁理由先行通知，而不影響專利申請人所得正確評估減縮請求項或為分割申請之程序利益時，即能作成專利申請全案核駁之審定。則在專利申請人經由合法踐行核駁理由先行通知，擔保其正確評估減縮請求項或為分割申請之程序利益之情況下，專利申請全案准駁原則應予優先適用，在此情況，逐項審查原則之要求似即無適用之餘地。不過，若專利專責機關核駁專利申請未依逐項審查原則，但作為核駁專利申請請求項依據之理由，經法院審理後認定有誤，則未經專利專責機關審查之請求項部分，法院得否加以自行審理判斷，牽涉專利專責機關第 1 次判斷權尊重與司法審查範圍之議題，此部分另於本文 3.3.1.3 加以討論說明。

2.3.2. 新型專利取得與司法審查

新型係我國專利法所保護之三種專利類型之一，在 93 年 7 月 1 日前就專利權之取得均係採實體審查制。在 92 年 2 月 6 日修正公布，93 年 7 月 1 日施行之專利法不再進行實體審查，於經形式審查認無專利法第 97 條所定不予專利之情事者，即應准予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之¹⁶⁷。新型專利改採形式審查其理由係基於智識經濟時代，各種技術、產品生命週期將更為短期化，發明人對於其發明迅速投入市場之需求，將大為殷切，對於發明專利與新型專利二者審查期間冗長、權利賦予時期延宕之現行審查制度，有必要修正，且世界主要國家專利法制，皆就技術層次較低之新型專利，捨棄實體要件審查制，改採形式要件或基礎要件之審查，以達到早期賦予權利之需求。故參考日本、韓國及德國立

¹⁶⁶ 於專利舉發時，如專利專責機關審查意見通知內容部分有誤時，是否參照專利申請時之相同作法，不無疑問。由於專利舉發案牽涉舉發人之法律地位及利害關係，與專利申請案未必能援引比照。

¹⁶⁷ 專利法第 99 條參照。

法例，將新型專利現行實體審查制，改為形式審查制¹⁶⁸。100年12月21日修正專利法第104條，就新型之標的之裝置修正為組合。其理由係新型標的除物品之形狀、構造外，尚包含為達到某一特定目的，將原具有單獨使用機能之多數獨立物品予以組合裝設者，如裝置、設備及器具等，非僅限於「裝置」¹⁶⁹。

新型採形式審查後，僅就專利法第104條所定新型專利之形式要件加以審查，包括1.新型非屬物品形狀、構造或組合者；2.違反專利法第105條所定新型有妨害公共秩序或善良風俗者；3.違反專利法第120條準用第26條第4項規定之揭露形式者；4.違反第120條準用第33條規定者（即違反一新型一申請原則）；5.說明書、申請專利範圍或圖式未揭露必要事項，或其揭露明顯不清楚者、修正明顯超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者¹⁷⁰。

2.3.2.1 新型專利取得之現況

依智慧財產局自93年7月1日新型專利改採形式審查後，所作之案件申請核准統計分析顯示，94年至99年間新型專利申請件數，維持在2萬2千餘件至2萬5千餘件之間，改制前之90年至93年間新型專利申請件數，亦維持在2萬1千餘件至2萬5千餘件之間（詳如附表），改制前後新型專利申請件數變化差異並不大。以申請人國別而言，從90年至99年間新型專利國人申請案件數均維持在2萬餘件，而外國人最多僅1千1百餘件，尤其自93年新型改採新型形式審查後，外國人申請新型專利均不滿1千件，足見新型專利申請主要仍以本國人為主¹⁷¹。而新型專利形式審查核准專利之時間，自94年3.35個月；95年4.31月；96年4.72月¹⁷²，有逐年增加審查之時間之趨向。不過新型改採形式審查後，由上述統計資料顯示，對國人新型專利申請之數量影響並不大。

¹⁶⁸ 92年2月6日專利法第99條修正立法理由參照。

¹⁶⁹ 100年12月21日修正專利法修正理由參照。

¹⁷⁰ 100年12月21日修正專利法第112條參照。

¹⁷¹ 經濟部智慧財產局99年年報參照。

¹⁷² 陳志弘，「我國新型專利形式審查現況的統計與分析」，智慧財產權月刊，第121期，頁9(2009年1月)。

(三) 最近10年新型申請、准、駁、發證、公告發證暨新型技術報告書案件數統計表

年	項目	新申請	再審查	核駁	公告核准	發證	公告發證	申請新型技術報告	作成新型技術報告
90		25,370	2,797	9,668	21,212	16,680	-	-	-
91		21,750	3,100	9,493	16,115	15,200	-	-	-
92		21,935	3,551	11,165	21,439	15,505	-	-	-
93		21,518	1,035	3,303	9,492	30,434	14,064	496	0
94		23,226	-	295	-	30,926	30,118	2,431	1,155
95		23,279	-	108	-	19,828	19,407	2,278	2,784
96		22,715	-	144	-	20,950	20,769	2,578	2,074
97		23,953	-	226	-	23,468	23,411	2,650	2,646
98		25,032	-	218	-	23,603	23,591	2,606	1,448
99		25,832	-	240	-	23,937	23,935	2,566	2,487

註：1.核駁為經初審及再審查核駁之審定數，「公告核准」為經公告之核准案件數，此制度實施至93年6月30日止；「發證」為實際發證數（自93年7月以後含公告發證數）；「公告發證」為經公告且同時發證之核准案件數，此制度自93年7月1日起實施。
2.申請新型技術報告為提出技術報告申請之件數，作成新型技術報告為經受理申請並作成技術報告之件數，此制度自93年7月1日起實施。
3.93年7月1日起實施之新修正專利法已將新型專利改採形式審查制度，故自該日起即無新型專利再審查申請案之提出。

2.3.2.2 改制前新型實體審查之概況

新型專利之審查，在採實質審查之修正前專利法制，對專利適格要件、產業利用性、新穎性（包括擬制喪失新穎性、先申請原則）、進步性、揭露要件、單一性原則等專利要件，均經專利專責機關進行實體審查，經認符合法定要件後始准取得新型專利¹⁷³。新型專利實體審查結果是自申請至獲准專利領證等待期間過長，無法符合產品生命週期較短的新型專利需要。但新型專利申請人獲准專利後，於其專利受侵害時，依其已取得之新型專利權即可對侵害人主張權利，無須再提出新型專利技術報告或其他有關專利要件具備之鑑定意見。普通法院民事庭基於專利權之授予，係經專利專責機關實質審查後，始為准予專利之公告，該授予專利權屬行政處分，在該行政處分未經依法定程序撤銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在。縱其內容有不當或違法，在權責機關依法定程序撤銷之前，並不加以否認其效力¹⁷⁴。因此，在新型專利侵權訴訟中，遇有提出專利侵權有效性爭執時，如當事人未另案提出舉發案，法院民事庭通常即認該新型專利權仍屬有效，而僅就侵害物是否落入新型專利申請專利範圍構成侵權，進行全要件原則或均等論原則之分析判斷，以決定被告應否負擔損害賠償責任。如當

¹⁷³ 90年10月24日修正公布之專利法第97條、第98條第1項、第2項、第98-1條、第99條、第105條準用第22條、第27條、第31條參照。

¹⁷⁴ 參見最高法院83年度台上字第1172號判決意旨。

事人於侵權訴訟中爭執專利有效性，並提出已另案提出舉發案之證明時，普通法院民事庭一般處理方式係依專利法或民事訴訟法第 182 條之規定停止審判¹⁷⁵。但停止審判之結果，亦往往因行政訴訟之審理或舉發反覆之提起，短時間內難以確定其專利之有效性，致影響新型專利權之行使。

2.3.2.3 新型形式審查之改制

我國新型專利原採實質審查制度，在專利專責機關即經濟部智慧財產局委託台灣大學謝銘洋教授進行研究，對已採形式審查之日本、韓國、德國及中國大陸法制作比較法分析，並作實證研究而提出研究報告。專利專責機關據之審慎評估而決定改採形式審查。主要理由係世界主要國家專利法制就技術層次較低之新型專利，為縮短權利賦予時間，以因應知識經濟時代發展的腳步，捨棄先前的實體要件審查方式。就日本、韓國、德國等訪問結果，實務界對僅作形式要件審查之新型專利制度，有很高的評價，另從我國經濟本身的國際競爭力，亦有必要進行改革¹⁷⁶。新型專利改採形式審查除減少專利專責機關投入新型專利實體審查之人力外，對申請人而言，其最重要的意義，係在所送說明書等文件，在不需補正或修正之情況下，通常自申請日起 4 至 6 個月後即可獲得核准處分通知，於繳納第 1 年年費及證書費後 35 天左右，即可獲得新型專利權¹⁷⁷。由於新型專利申請案自申請、通知補充修正、核准（或者核駁）、訴願、領證或申請技術報告，各申請事件有時間的差異，以我國的情形而言，新型專利自申請至核准約 6 個月，自核准至公告約 3 個月¹⁷⁸。因此，新型採形式審查可在耗費不多，且相對較短時間取得對產品預防性的權利保護¹⁷⁹。

新型改採形式審查後，就申請人專利權之取得而言，固然已顯現其快速取得專利權之便利。但是專利權取得之重要的價值，係在於專利權能可加以實現。而新型專利權人取得權利後，是否能有效行使其權利，在 93 年 7 月 1 日新法施行後，問題現始漸漸呈現。依 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 106 條規定，新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。關於發明損害賠償及訴訟

¹⁷⁵ 參見台灣台北地方法 92 年度智字第 49 號裁定、台灣板橋地方法院 94 年度智字第 11 號裁定、94 年度重智字第 14 號裁定。

¹⁷⁶ 參見李鏐，「關於新型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)。

¹⁷⁷ 參見周仕筠，「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)。

¹⁷⁸ 參見陳志弘，我國新型專利形式審查現況的統計與分析，智慧財產權月刊，第 121 期，頁 5(2009)

¹⁷⁹ 惟申請至核准平均時間，已從 94 年之 3.35 月，增至 95 年之 4.31 月，再增至 96 年之 4.72 月。同上註，頁 9。

所適用之修正前專利法第 84-86 條規定，於新型專利準用之。新型專利權人於專利權被侵害時，其請求損害賠償及行使訴訟救濟權能，是否因新型改採形式審查而受有限制問題，經由法院判決所表示之見解，已凸顯問題討究之必要性¹⁸⁰。例如，新型專利權人提起民事侵權訴訟，究竟應否提出新型專利技術報告始能行使權利，普通法院民事庭對新型專利實體要件應否進行實質審查，或其審查密度為何，均為專利侵權訴訟所關切事項¹⁸¹。

2.3.2.4 新型形式審查法制設計

93 年 7 月 1 日施行之專利法第 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。但該條立法理由亦表示，由於新型專利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第 3 人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告。但其僅係防止權利之濫用，並非在限制人民訴訟權利，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。依上開立法意旨，新型專利權人如未提出新型專利技術報告而提起民事侵權訴訟，法院似不應以專利權尚未有效成立而不受理，仍應就新型專利是否符合專利要件加以實質審理。又新型專利權人為證明其專利符合實體要件，除提出新型專利技術報告外，亦可提出其他自行委託之技術鑑定意見以供普通法院審酌。依專利專責機關之見解，由於新型專利技術報告僅具有諮詢意見參考之性質，並非行政處分，自不能對新型專利技術報告提起行政爭訟¹⁸²。新型專利技術報告如果有明顯錯誤，專利專責機關並不會主動變更報告之內容，就先前第一份技術報告已檢索過的資料，不再進行評估¹⁸³。新型專利技術報告之正確性仍待民事侵權訴訟中加以審理。因此，新型專利技術報告在不得行政爭訟情況下，其正確性未經司法程序加以確認，日後仍有不被法院採認的可能。加以新型專利技術報告對新型專利是否符合揭露要件及產業利用性並未加以審查，就揭露要件或產業利用性要件之爭執，受理民事侵權訴訟之普通法院仍須加以實體審查。因此，依原有新型改採形式審查之法制設計，無論新型專利權人是否提出新型專利技術報告，受理民事侵權訴訟之普通法院民事庭（97 年 7 月 1 日以後為智慧財產法院）似均應就新型專利實體要件進行實質審查，僅係當事人有提出新型專利技術報告時，法院可參考該技術報告之諮詢意見而作成判斷。普通法院受

¹⁸⁰ 參見臺灣臺北地方法院 94 年度智字第 57 號、第 80 號判決。

¹⁸¹ 93 年 7 月 1 日施行之專利法對經由形式審查取得新型專利權，若認有不應核准專利之情事，仍可依專利法第 107 條規定提出舉發撤銷專利權，於行政爭訟中之舉發案，有關專利實體要件之司法審查係由高等行政法院(97 年 7 月 1 日以後由智慧財產法院)受理。

¹⁸² 智慧財產局，新專利法答客問簡介，頁 26(2004)。經濟部智慧財產局 94 年 9 月 20 日智專字第 09412200700 號函修訂新型專利技術報告作業規範 2.(3)參照。

¹⁸³ 智慧財產局，新專利法答客問簡介，頁 23-24(2004)。

理新型專利侵權訴訟，關於專利實體要件之審查密度，應將成為新型專利改採形式審查後該類訴訟事件之重要爭點。不過，依前述普通法院民事庭採取之見解，則新型專利權人欲行使權利時，應先取得新型專利技術報告，以確認該專利無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等，始認具備專利要件而得行使權利後，即引發了新型專利權人提起民事侵權訴訟，究竟應否提出新型專利技術報告？普通法院民事庭對新型專利要件應否進行實體審查之爭議。

2.3.2.5 權利人的困境

93年7月1日施行之專利法就新型專利改採形式審查制，係因發明專利與新型專利二者審查期限冗長、權利賦予時期延宕之實體審查制度，有必要修正。而日本、韓國、及德國立法例皆就技術層次較低之新型專利，捨實體要件審查，改採形式要件或基礎要件之審查，以達到早期賦予權利之需求，我國因而參考上開立法例而將新型專利由實體審查制，改為形式審查制¹⁸⁴。新型專利權人依目前形式審查制之規定，除不符93年7月1日施行之專利法第97條形式審查之要件外，餘均獲准專利，對專利權取得固較前容易、迅速。但新型專利權人取得權利後，如不能確實地實現其權利，則該新型專利僅空有其名，並不符申請專利保護之本旨。

臺灣臺北地方法院94年度智字第57號判決，認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等語¹⁸⁵。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。依專利法立法理由觀之，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¹⁸⁶。新型專利技術報告之提出僅係作為新型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¹⁸⁷。但依臺灣臺北地方法院前述見解，新型專利權人提出新型專利技術報告似已成為得能提起民事侵權訴訟之前提要件。

依前述智慧財產局新型技術報告作業規範，「對於經形式審查之新型專利權其實體要件存在與否，原則上由當事人判斷。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」；「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」¹⁸⁸。新型專利權人向專

¹⁸⁴ 93年7月1日施行之專利法第97條、第100條立法理由參照。

¹⁸⁵ 臺灣臺北地方法院94年度智字第80號判決見解亦同。

¹⁸⁶ 93年7月1日施行之專利法第104條立法理由參照。

¹⁸⁷ 93年7月1日施行之專利法第105條第2項參照。

¹⁸⁸ 參見註182，經濟部智慧財產局制訂新型專利技術報告作業規範。

利專責機關申請新型專利技術報告，其評價結果代碼有 6 個。即代碼 1：本請求項的創作，參照所列引文獻的記載，無新穎性（93 年 7 月 1 日施行之專利法第 94 條第 1 項第 1 款、第 2 款）。代碼 2：本請求項的創作，參照所列引文獻的記載，無進步性（93 年 7 月 1 日施行之專利法第 94 條第 4 項）。代碼 3：本請求項的創作，與申請在先而其申請後始公開或公告之發明或新型申請案所附說明書或圖式載明之內容相同（93 年 7 月 1 日施行之專利法第 95 條），亦即代表該項請求項違反擬制喪失新穎性要件規定。代碼 4：本請求項的創作，與申請日前提出申請的發明或新型申請案相同（93 年 7 月 1 日施行之專利法第 108 條準用第 31 條第 1 項、第 4 項），亦即代表該項請求項違反先申請原則要件（不同日申請）。代碼 5：本請求項的創作，與同日申請的發明或新型申請案相同（93 年 7 月 1 日施行之專利法第 108 條準用第 31 條第 2 項、第 4 項），亦即代表該項請求項違反先申請原則要件（同日申請）。代碼 6：代表該項請求項無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻（包括說明書記載不明瞭等，認為難以有效的調查之情況）¹⁸⁹。上述代碼 6 之技術報告係肯定之評價結果（如另有註明係說明書記載不明瞭等，認為難以有效的調查與比對之情況即非肯定的評價，不過尚無該等案例¹⁹⁰），1-5 代碼則係否定之評價結果。依上述作業規範說明，新型專利實體要件是否存在，原則上是由當事人自行判斷。亦即當事人確信其新型專利實體要件存在時，本即可行使其專利權。但在遇有對該新型專利實體要件是否存在有爭執時，新型專利權人得提出技術報告供法院作為客觀判斷依據。既是僅供法院參考之報告意見，應不限於專利專責機出具之技術報告始謂具有證明力，其他學術或專業鑑定單位出具之鑑定意見，亦非不可提出以供法院審酌判斷。只不過專利專責機關出具之技術報告可能較具公信力，被採信之可能性較大，並具有 93 年 7 月 1 日施行專利法第 105 條第 2 項作為行使權利所致他人之損害推定為無過失之效果。但其就產業利用性及揭露要件是否具備，並未進行檢索比對，與 93 年 7 月 1 日施行前專利法對新型專利採實體審查其檢索比對之範圍仍有不同¹⁹¹。因此，新型專利權縱經提出肯定評價之技術報告意見，並不等同已具備專利要件，在遇有爭執時，仍有待法院判斷。

另依 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 103 條立法理由謂：「…惟該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，僅作為權利行使或技術利用之參酌。若任何人認該新型專利有不應核准專利之事由，應依修正條文第 107 條規定提起舉發，始能撤銷該新型專利權。」則新型專利權人向專利專責機關申請新型專利技術報告，如獲得代碼 1-5 之否定評價，對該否定評價之技術報告不能不服，據以提起行政爭訟。新型專利申請人經形式審查後雖已准予專

¹⁸⁹ 同前註 182。

¹⁹⁰ 智慧財產局專利二組，「新型專利技術報告業務之現況及分析」，智慧財產權月刊，第 84 期，頁 62(2005)。

¹⁹¹ 100 年 12 月 21 日修正專利法第 112 條第 1 項第 3 款規定，違反第 120 條準用第 26 條第 4 項規定之揭露方式者。但就專利法第 26 條第 1 項至第 3 項之規定，並未準用。

利，但不能藉由否定評價之技術報告對專利侵權人提起民事訴訟，如新型專利權人自行提出其他機構有關專利要件具備之鑑定報告，往往因係單方申請，未經客觀、嚴謹之程序，被普通法院採信之可能性亦較低，於此情形，新型專利權人事實上已無法實現其專利權之保障。形成新型專利權人實質已被否定其專利權卻仍無法獲得司法救濟之困境¹⁹²。又當新型專利權人申請技術報告而獲得否定評價時，其名義上雖取得專利權，卻無法行使其權利，如須維持其專利權，每年尚須繳納一定年費，實際上該專利權亦有難以為繼之問題¹⁹³。

依 93 年 7 月 1 日施行前之專利法第 105 條準用第 40 條規定，新型專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達之日起 30 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。經再審查認有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。亦即依新型採實質審查之舊法情形下，專利專責機關否准新型專利申請人之申請，新型專利申請人得依行政爭訟程序請求救濟，並應在不予專利審定前，就不予專利之理由先行通知申請人，期使有申復之機會，對新型專利申請人訴訟程序權之保障甚為周延。依 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 97 條規定，對新型非屬物品形狀、構造或裝置者；違反同法第 96 條規定者；違反同法第 108 條準用第 26 條第 1 項、第 4 項規定之揭露形式者；違反同法第 108 條準用第 32 條規定者；說明書及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者，經形式審查，應為不予專利之處分。且為該項處分前，應先通知申請人限期陳述意見或補充、修正說明書或圖式。但此僅限基於形式審查而否准新型專利申請始有適用。而對新型專利權人申請新型專利技術報告，如獲得代碼 1-5 之否定評價，事實上其專利實體要件實質已被否定，而無法實現其專利權，卻不能對該技術報告提起行政訴訟。形成新型專利權人實質已被否定其專利權情況，但對該否定評價之技術報告卻不能不服，據以提起行政爭訟。就此而言，新型專利之形式審查雖放寬予專利權授予的門檻，但相對也限制專利權人權利實質被否准時，所得請求司法救濟之訴訟程序權益。對新型專利申請人之訴訟程序權益保障是否充分，有待商榷。

2.3.2.6 新型專利技術報告性質

如依前述 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 103 條立法理由意旨觀之，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，僅作為權利行使或技術利用之參酌。若任何人認該新型專利有不應核准專利之事由，應依同法第

¹⁹² 專利權之舉發，限於專利權人以外之第 3 人始得提起，始符爭訟需有兩造法理。參照智慧財產局 88 年 9 月 13 日智 9(八)04020 字第 132794 號專利審定書。

¹⁹³ 依 93 年 7 月 1 日施行專利法第 108 條準用第 66 條第 3 款規定，新型專利權第 2 年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者，自原繳費期限屆滿之次日起消滅。

107 條規定提起舉發，始能撤銷該新型專利權。似乎新型專利權提起民事侵權訴訟，雖未提出新型專利技術報告，新型專利權人仍得行使其權利。專利專責機關出具之新型專利技術報告，對專利權人並不具有使其專利權發生法律效果上之影響。尤其我國專利法並未如日本實用新案法第 29 條之 2 規定，實用新案權人或專用實施權人，若未先行提示該登記實用新案之新型技術評價書予以警告，對侵害自己實用新案權或專用實施權之人士，不得行使其權利之相同規定¹⁹⁴。而僅於 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 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；於同法第 105 條規定，新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。似乎新型專利技術報告之提示，僅係作為侵害人就其侵害行為有無故意、過失認定，以及新型專利權人對他人因行使新型專利權所致損害，有無故意、過失認定之參考依據，而非作為行使專利權之前提要件。關於新型專利技術報告之出具，對新型專利權人而言，並非不得提出新型專利技術報告以外之鑑定意見，作為行使新型專利權之依據，僅其證明力有待普通法院民事庭加以審認。基於以上立論，認新型專利技術報告為非行政處分固非無據。依原有新型專利技術報告係僅作為權利行使或技術利用之參酌，而非行政處分之法制設計，法院似應不能以新型專利技術報告之提出，認作係專利權行使之要件。但在前述台灣台北地方法院採新型專利權人應提出新型專利技術報告，始得提起民事侵權訴訟之見解後，新型專利技術報告原本非行政處分之性質是否有所改變，即值得討論。

按行政處分依學者之見解¹⁹⁵，其要素包括行為、行政機關、公權力、單方性、個別性、法效性。所謂行為係行政機關在公法上之意思表示；行政機關指國家行政機關或地方自治團體的行政機關，包括中央或地方立法機關、司法機關及監察機關其作為在功能上與單方行政行為相當者；公權力指是指以官署地位行使職權而產生規制作用者；單方性係行政處分係基於公權力而產生片面之權威性的羈束力，相對人應受行政機關此一片面行為的約束，必要時行政機關尚得以強制手段實現行政處分所欲達成之目標；個別性係指行政處分係規制個別事件之行政行為，而非針對不特定之多數人所為一般性規範；法效性係指直接對外發生法律效果。

新型專利技術報告係對新型專利在新穎性、進步性等專利要件是否具備所為的意思表示，且係由申請人依 97 年 7 月 1 日施行專利法第 103 條之申請所為之表示，專利專責機關就該申請，係屬就人民依法申請之案件，有於法令所定期間

¹⁹⁴ 實用新案法第二十九條之二：實用新案權者又は専用実施権者は、その登録實用新案に係る實用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の實用新案權又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。(昭和三十四年四月十三日法律第二百二十三号，最終改正：平成二〇年四月一八日法律第一六号。)

¹⁹⁵ 參見吳庚，行政法之理論與實用，三民書局，增訂 10 版，頁 315-347(2007)。

內應為作為之義務，專利專責機關如於法令所定期間內應作為而不作為，人民得依法提起課予義務訴訟¹⁹⁶。因此，新型專利技術報告屬對公法上之申請事件所為之意思表示，並係由專利專責機關所作成。關於前揭行為及行政機關二要素之符合，應無問題。就公權力要素而言，新型專利技術報告是否專利專責機關以官署地位行使職權而產生規制作用？新型專利技術報告之提出屬專利專責機關以其官署之地位所為職權之行使，固無問題。但其是否有產生規制作用，則尚待商榷。如就新型專利技術報告僅係作為權利行使或技術利用參酌之依據，並無直接法律上之拘束力而言，似乎並未產生規制作用。但如普通法院對新型技術報告不加實質審查，逕以新型專利技術報告作為得否行使新型專利權之依據，則新型專利技術報告實質上似已發生規制新型專利實體要件具備而得行使權利之法律效果。就單方性而言，新型專利技術報告性質如依其立法理由，既係屬機關無拘束力之報告，顯然當事人並不受此一報告之片面約束，其單方性要素應有不符。又其係諮詢之參考意見，其因而對當事人並不直接發生法律效果，其法效性之要素亦有不符。不過如採新型專利技術報告係專利權人行使專利權之前揭要件之見解，顯然新型專利技術報告對當事人將發生一定之法律效果（即當肯定新型技術報告之提出，發生新型專利權人得行使專利權之法律效果，而否定之新型技術報告表示新型專利權人無法行使專利權，發生喪失部分專利權權能之法律效果）。又普通法院之民事庭對新型專利技術報告如不實質審查，對提出肯定評價之新型專利技術報告，亦採認具備專利實體要件之見解，則實質上使新型技術報告對普通法院產生片面之權威性的羈束力。此一見解之採行，將使新型專利技術報告具備行政處分單方性之要素。因此，新型專利技術報告，如依上述實務所採見解，似乎已然具備行政處分之要素。

因此，新型專利技術報告之性質，在 93 年 7 月 1 日施行之專利法修訂時，雖於立法理由中明定係屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。但在普通法院於民事侵權訴訟中採新型專利技術之提出係行使專利權之前要件，且未自行實質審查新型專利技術報告正確性之情況下，新型專利技術報告係非行政處分之見解已面臨挑戰。由於上述臺灣臺北地方法院之見解，並未經終審法院確認，且與 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 103 條立法理由載明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，僅作為權利行使或技術利用之參酌之意旨不符，自有再行商榷討論之餘地。

2.3.2.7 普通法院的實質審查

新型專利權利人所申請之新型專利技術報告，如獲代碼 6 正面肯定評價，則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

¹⁹⁶ 行政訴訟法第 5 條第 1 項參照。

權，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，但對揭露要件、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¹⁹⁷，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 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 90 條第 1 項規定，在舉發案確定前，停止審判之問題。如由普通法院法官自行進行該等專利要件之判斷，其專業能力是否足夠；即使普通法院不自行判斷，而依 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 90 條第 1 項或民事訴訟法第 182 條第 1 項規定，在新型專利舉發案訴訟程序終結前，裁定停止訴訟程序。但當事人在未提起舉發案的情況下，普通法院無從依上述規定裁定停止訴訟程序，則普通法院民事庭此時究竟應認新型專利權在未經依法定程序撤銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在，縱內容有不當或違法，在專責機關依法定程序撤銷之前，並不加以否認其效力？抑或就新型專利是否符合揭露要件或產業利用性等實體要件自行進行審查判斷，即面臨考驗。另新型專利技術報告雖對新穎性、擬制喪失新穎性、先申請原則、進步性等作成審查意見，但該審查意見並非全然均屬正確無誤，則在侵權人於侵權訴訟中質疑新型專利技術報告的正確性時，普通法院民事庭法官亦面臨如何審查之問題。

在新型專利採實質審查時，普通法院民事庭在新型專利侵權訴訟中，遇有當事人提出專利侵權有效性爭執時，在未有另案提出異議或舉發案，通常即認該新型專利權仍屬有效，而僅就侵害物是否落入新型專利申請專利範圍構成侵權，進行全要件原則或均等論原則之分析判斷，以決定被控侵權人應否負擔損害賠償責任。其主要理由係認授予專利權屬行政處分，在該行政處分未經依法定程序撤銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在，縱內容有不當或違法，在專責機關依法定程序撤銷之前，並不加以否認其效力，已如前述。但在新型專利改採形式審查，且依 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 103 條立法理由又認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，在普通法院民事庭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，普通法院仍無法避免須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。

因此，依原專利法立法目的觀之，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，亦非不得提起民事訴訟。僅當事人爭執該新型專利有效

¹⁹⁷ 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 103 條第 1 項參照。依 100 年 12 月 21 日修正，102 年 1 月 1 日施行專利法第 115 條規定，新型專利技術報告應審酌之事由，僅係依其資料庫之資料作成技術報告，亦即技術報告比對事項僅係依申請前已見於刊物者，不包括申請前已公開使用之情形。

性，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，法院似亦應就該新型專利技術報告之正確性進行實質審查與判斷。但在專利法於 93 年 7 月 1 日將新型改採形式審查後，迄至智慧財產案件審理法於 97 年 7 月 1 日施行前，普通法院民事庭依原有訴訟制度，在未配屬技術審查官等相關配套措施行之情況下，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，實有疑問。

2.3.2.8 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，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之正確性加以質疑者，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。雖然法律已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，但實質上智慧財產法院就新型專利有效性判斷之工作負擔相形加重¹⁹⁸。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。大量之新型專利侵權有效性爭執之實體要件爭執，均由智慧財產法院作第一次判斷，除法院之負擔考量外，另外實證統計顯示，新型專利侵權訴訟有效性爭執宣告專利有得撤銷之原因比例過高，造成權利之不安定¹⁹⁹。故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，如何規劃妥適之配套作法，實值深思。

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，雖似為

¹⁹⁸ 依智慧財產法院 97 年 7 月-99 年 3 月之統計資料，新型專利侵權訴訟新型無效宣告比例達 46%，相較於發明之 35%，顯然高出甚多。

¹⁹⁹ 同前註。

可加以考量之解決方式之一²⁰⁰。但該條訴訟參加制度自施行以後，實務上運作遭遇不少困難與窒礙之處。例如，智慧財產法院依智慧財產案件審理法第 17 條第 1 項裁定專利專責機關參加訴訟時，究竟應裁定其參加當事人之何造？依同法條第 2 項規定，智慧財產專責機關依第 1 項規定參加訴訟時，以關於該條第 1 項之主張或抗辯有無理由為限，適用民事訴訟法第 61 條之規定，亦即參加人得按參加時之訴訟程度，輔助當事人為一切訴訟行為。惟智慧財產法院對智慧財產專責機關參加訴訟何以得能確切知悉其應輔助何一造之當事人始為適當？智慧財產法院如為裁定時即表明智慧財產專責機關應參加何一造尚當事人，似乎表示在未審理前，即已形成何造有理由而裁定命智慧財產專責機關參加該造當事人之意，亦有未妥。又若智慧財產法院於裁定中，未明確裁定專利專責機關應參加何一造之當事人，則專利專責機關於參加訴訟為訴之聲明時，究竟應聲明與原告相同，抑或與被告相同，甚至可不為訴之聲明？均有疑義。另專利專責機關即使為聲明及陳述，但於訴訟程序進行中，隨著兩造攻擊防禦方法之提出，專利專責機關可否本於自身之獨立判斷，改變其原先所參加一造之當事人，而參加利害關係相反之他造當事人訴訟？上開問題，均有爭議存在，顯現智慧財產案件審理法第 17 條操作之現實困難。因此，該條有關參加訴訟制度之規定正研議修正為於必要時，得就智慧財產專業知識或技術問題徵詢智慧財產專責機關之意見，而非以訴訟參加之地位參與審理程序²⁰¹。

又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 1 至 5 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，一方面使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²⁰²。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，聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定暫時狀態

²⁰⁰ 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。

²⁰¹ 參見司法院智慧財產案件審理制度研究修正委員會第 6 次會議紀錄，

<http://www.judicial.gov.tw/IPProperty/work12-5.asp>（最後點閱時間：2012 年 9 月 26 日）。

²⁰² 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）。

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 1 至 5 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制欲獲准定暫時狀態之處分，應提出代碼 6 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²⁰³。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，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。

2.3.2.9 102 年 1 月 1 日施行專利法之情況

100 年 12 月 21 日修正，102 年 1 月 1 日施行之專利法，就新型專利主要之修正部分，包括第 106 條新型之標的之「裝置」修正為「組合」，關於新型專利申請形式審查要件，於第 114 條除增列修正為形式審查要件外，其餘大致僅為條次及文字之修正。不過，依 102 年 1 月 1 日施行之專利法第 115 條之修正說明，新型專利技術報告應審酌之事由，僅係依其資料庫之資料作成技術報告，亦即技術報告比對事項僅係依申請前已見於刊物者，不包括申請前已公開使用之情形。則新型專利技術報告關於是否符合新穎性要件之實體審查意見，出現是否有「使用公開」情形未經檢索比對之情況。此部分如於新型專利侵權訴訟涉有新穎性之有效性爭執，即須依賴智慧財產法院民事庭，依當事人提出之使用公開證據進行第 1 次判斷。則新型專利技術報告作為證明新型專利有效性證明之程度相形減弱。

²⁰³ 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，「新型專利制度之檢討」，智慧財產權月刊，第 118 期，頁 6(2008)。

又同法第 117 條規定，新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。本件修正理由係修正前專利法第 105 條第 2 項之規定，當導致新型專利權人誤以為欠缺新型專利技術報告等客觀權利有效性判斷資料，亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張權利；或認為只須取得新型專利技術報告，即得任意行使新型專利權，而不須盡相當注意義務，不僅對第 3 人之技術研發與利用形成障礙，亦嚴重影響交易安全。新型專利技術報告即使比對結果，無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等，並無法排除新型專利權人，以未見諸文獻但為業者所習知之技術申請新型專利之可能性，考量新型專利權人對其新型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求行使權利應基於新型專利技術報告之內容外，並要求其盡相當之注意義務，始為周妥²⁰⁴。由以上專利法第 117 條之修正內容觀之，新型專利權人取得新型專利權後行使權利時所應注意義務較修正前更為提高，並非能提出代碼 6 之新型專利技術報告，即得任意行使新型專利權。故新型專利權之權利安定性益形弱化。

故 100 年 12 月 21 日修正專利法有關新型專利部分，除新型專利技術報告作為新型專利有效性證明之程度減弱外，新型專利權之權利安定性亦趨弱化。新型專利權人縱使獲得代碼 6 之新型專利技術報告，尚不能確保其行使新型專利權後，其後不會被依專利法第 117 條第 1 項規定求償。另一方面，新型專利權人若獲得代碼 1-5 之技術報告結論，依前所述，亦不能對該新型專利技術報告提起行政爭訟救濟。只能自行評估其新型之可專利性而決定是否對他人行使新型專利權，並自負日後敗訴被求償之風險，且須負擔成本較高之民事訴訟成本。故於新型專利改採形式審查後，對新型專利權人之訴訟權益保護似仍有所不周。

2.3.3 新型專利未來思考之可能方向

新型專利權人如獲得代碼 1-5 之技術報告結論，依前所述，不能對該新型專利技術報告提起行政爭訟救濟。但如其不服該型專利技術報告內容，而仍欲行使新型專利權，則須自負提起民事專利侵權訴訟敗訴後被民事求償之風險。但強行要求新型專利權人於行使新型專利權，須自負提起民事專利侵權訴訟敗訴後被民事求償之風險，或者不再行使新型專利權，實質放棄該新型專利權，二者之間作一抉擇，毋寧均屬高成本之決定，對新型專利權人均未臻適宜。一則，新型專利權人獲於得代碼 1-5 之技術報告結論，如不服該型專利技術報告內容，欲行使新型專利權，固得選擇提起民事專利侵權訴訟，由法院於民事訴訟中就有效性加以判斷。但民事訴訟除須繳納較高之裁判費外，其訴訟程序採與被控侵權人兩造對審，且原則上須經三級三審，如遭敗訴判決，尚須負被民事求償責任，其所須耗

²⁰⁴ 100 年 12 月 21 日修正之專利法第 117 條修正說明參照。

費之風險成本顯然甚高。但如選擇不行使新型專利權，無異僅因一不具拘束力之新型專利技術報告，即迫使新型專利權人放棄該新型專利，對新型專利權得請求法律救濟之保障亦有未周。

實務上專利專責機關在就新型技術報告自我省察方面，於專利專責機關內增加當事人對新型技術報告陳述意見機會，固然提高專利專責機關再一次檢視原有新型技術報告妥適性可能，但此終究係機關自我省察機制，與藉由外部之司法機關加以審查者，其公平與客觀性自不可同日而語²⁰⁵。實務上另有新型專利權人於獲得代碼 1-5 之技術報告結論，為能求得司法救濟之機會，而發生經由同一利害關係之第 3 人對以新型技術報告所檢索之證據作為舉發證據，對本身之新型專利提出舉發之事例²⁰⁶。此種藉由同一利害關係之第 3 人對新型專利權人本身之專利提出舉發，形式上雖係舉發人與專利權人之利害關係相反，實質上本係同一利害關係，卻為能獲得行政爭訟救濟而採取此一名實不符之方式，實非訴訟之常態，在制度設計上應盡力防免。為使新型專利權人於獲得代碼 1-5 之技術報告結論，仍有得以較經濟之方式請求司法救濟之機會，似可在法制上允許新型專利權人得以新型技術報告所檢索之證據作為舉發證據，對自己之新型專利提出舉發²⁰⁷。專利專責機關如認依該舉發證據應為撤銷成立，而為撤銷專利權之處分，新型專利權人對該不利之處分，自得以專利專責機關為被告提起行政爭訟。若專利專責機關審查結果，認新型專利技術報告所檢索之證據，不足以證明系爭新型專利不具專利要件，即應作成舉發不成立之審定。對該舉發不成立之審定，因係對新型專利權人有利，新型專利權人自不得對該舉發不成立之審定提起行政爭訟。另外，基於他舉發案曾就同一事實以同一證據提起舉發不成立，任何人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發之規定²⁰⁸。為避免新型專利權人對自己之專利權之舉發未盡攻防之能事，卻能獲得「一事不再理」之實益，而濫用此一對自己新型專利之舉發制度。似得考慮就此種舉發不成立之審定應予公告，使第 3 人得能就此種舉發不成立之審定有不服之機會，據以續行行政爭訟程序，以確保公眾審查之利益。不過，此種方式仍有續行行政爭訟程序之第 3 人仍與新型專利權屬同一利害關係人之可能，則上述未盡攻防之能事之疑慮尚未能解決。日本特許法第 167 條原規定，特許無效審判確定審決登記時，任何人均不得基於同一事實及同一證據請求特許無效審判。亦即學者所稱之一事不再理。惟日本於平成 23 年（2011）6 月 8 日公布修正之特許法第 167 條則將有關一事不再理之「任何

²⁰⁵ 日本關於實用新案技術評價書檢討之建議作法較傾向由行政機關加強自我省察，參見本文 2.2.2.4。

²⁰⁶ 例如智慧財產法院 97 年度行專訴字第 73 號新型專利舉發案，原告即新型專利權人訴之聲明為：訴願決定及原處分均撤銷，並請求判令被告即專利專責機關智慧財產局對第 093217824 號新型專利舉發案為舉發不成立之處分。而該案參加人陳述之理由竟認同原告。該案上訴至最高行政法院 99 年度判字第 1137 號判決時，參加人與上訴人之聲明及參加意旨竟然略同。可見舉發人與新型專利權係同一利害之關係人。

²⁰⁷ 美國無對造之再審查程序之申請人不限於第 3 人，專利權人本身對其專利亦得提起再審查。

²⁰⁸ 參見專利法第 81 條。

人」修正為「當事人及參加人」，亦即其對以同一事實及同一證據提出特許無效審判之限制對象不包括當事人及參加人以外之第 3 人。此於實用新案法第 41 條亦有準用。故依日本新修正特許法及實用新案法，當事人及參加人以外之第 3 人並不受「一事不再理」之拘束，仍得以同一事實及同一證據提出特許無效審判。故第 3 人依日本新修正特許法及實用新案法就同一事實及同一證據，仍得提起特許無效審判，並不受「一事不再理」之拘束。我國新型專利之舉發，依上所述若允許新型專利權人對本身之專利提起舉發，為避免新型專利權人對自己之專利權之舉發未盡攻防之能事，卻能獲得「一事不再理」之實益，另一可考慮方式，則是規定新型專利權人對自己專利所提出舉發案，無專利法第 81 條第 1 款「一事不再理」之適用，以求取新型專利權人對不利新型技術報告之司法救濟權益與專利公眾審查之平衡²⁰⁹。

2.4 小結

依 93 年 7 月 1 日施行之專利法，我國發明專利申請採實體審查，且智慧財產專責機關審查時係逐項審查與全案准駁原則。依 102 年 1 月 1 日施行之專利法第 47 條第 1 項之規定，與 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 45 條第 1 項之規定，並無不同。因此，專利申請審查如延續前述實務見解，似仍應續採全案准駁之原則。不過，發明專利申請採全案准駁原則，應配合專利專責機關之合法核駁理由先行通知之踐行，方能兼顧專利申請人利益之平衡。故專利專責機關所作之核駁理由先行通知書，有部分請求項不具專利要件之審查意見有誤，部分請求項不具專利要件之審查意見則屬正確，則該核駁理由先行通知對專利申請人所得正確評估減縮請求項或為分割申請之程序利益既有妨礙，自不能謂為合法之核駁理由先行通知。如再以此不合法之核駁理由先行通知，作為嗣後專利專責機關採取全案准駁合理化之基礎，對專利申請人確有不公之疑慮。從而專利專責機關之核駁理由先行通知，如有部分內容有違誤而影響專利申請人所得正確評估減縮請求項或為分割申請之程序利益時，此時應考慮對專利申請人給予再一次正確核駁理由通知之機會，確保專利申請人得正確評估減縮請求項或為分割申請之程序利益後，再依專利申請全案准駁原則處理，始為妥適。

新型專利取得由於採取形式審查，固有利於專利申請人就新型專利權之取得，但新型專利權人申請獲得不利之新型專利技術報告時，如仍欲行使新型專利權，須自負提起民事專利侵權訴訟敗訴後被民事求償之風險，如不願冒此風險，

²⁰⁹ 日本特許法第 167 條原規定：何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。新修正日本特許法 167 條：特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

即實質形同放棄該新型專利權，無法尋求較為經濟之行政爭訟程序，以獲得司法救濟。無論作何一決定，對新型專利權人均屬高成本之決定，使一不具拘束力之新型專利技術報告即得迫使新型專利權人面臨重大利益之取捨。又因就該技術報告係不得聲明不服以提起行政救濟，故對新型專利權所得請求法律救濟之保障，仍有所不周。而專利專責機關對新型專利技術報告內容之自我省察機制改革，終究有其界限。而依前述，實務上亦發展名實不符之方式，此終究非訴訟之常態之救濟方式，允宜在制度設計上盡力防免。為使新型專利權人於獲得不利之新型專利技術報告時，仍有得以較經濟之方式得有司法救濟之機會，似可參考美國無對造再審查法制，允許新型專利權人得以新型專利技術報告所檢索之證據作為舉發證據，對自己之新型專利提出舉發。專利專責機關如認依該舉發證據應為撤銷成立，撤銷新型專利權之處分，新型專利權人對該不利之處分，得以專利專責機關為被告提起行政爭訟，以求獲得司法救濟之機會。為避免新型專利權人對自己之專利權之舉發未盡攻防之能事，卻能獲得「一事不再理」之實益。亦得考慮就此種舉發不成立之審定，無專利法第 81 條第 1 款「一事不再理」之適用，亦即酌採日本新修正特許法及實用新案法就同一事實及同一證據，第 3 人仍得提起特許無效審判，並不受「一事不再理」之拘束，以求取新型專利權人對不利新型技術報告之司法救濟權益與專利公眾審查之平衡²¹⁰。

²¹⁰ 另亦可思考由新型專利人向專利專責機關促請其發動職權，實質審查該新型專利，以作成是否撤銷新型專利之審定。專利專責機關如仍作成與新型技術報告相同之結論，再由新型專利人據以提起行政爭訟，請求司法救濟。詳參本文 3.3.2.2、3.4。

3.專利有效性爭議與司法審查

專利取得後，關於其有效性之爭議分別可於民事侵權訴訟及行政爭訟中成為爭點²¹¹。關於民事侵權訴訟及行政爭訟程序所發生之專利有效性爭議問題，因各國是否採取公私法二元之差異而有不同之處理方式。美國就專利權取得後，關於專利權有效性爭議於行政爭訟程序係採再審查（Reexamination）²¹²程序或有對造複審程序（Inter Partes Review）²¹³，而專利有效性爭議常牽涉更正問題，亦與美國與更正有關之再核發或再發證（Reissue）或瑕疵專利之再發證（Reissue of Defective Patents）²¹⁴審查相關。另專利民事侵權訴訟中遇有專利有效性之抗辯，或另有行政爭訟之專利有效性爭議進行時，其互動關係如何，影響專利民事侵權之判斷。又美國法制關於以人證證述專利有效性，所發展出之證據補強要求（Corroboration Requirement），使法院在審查以人證作為專利有效性證明之證據時，得能符合明確（clear and convincing）之舉證責任，於我國行政訴訟中涉及專利有效性爭議，擬以證人證言作為主張專利有得撤銷原因時，有其可供參採之處。而美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011），新修正專利法將美國原採之先發明主義變更為先發明人申請主義，以及透過調查程序，調和專利申請人非真正發明人之問題。對於探討專利有效性爭議問題比較法之參照，均有加以瞭解之必要。

現行日本特許法就特許權取得後有效性爭議，於行政爭訟程序為無效審判與審決取消訴訟制度(包括訂正審判與訂正請求)。而於特許侵權民事訴訟審理中，得否為特許無效判斷問題，日本最高裁判所於平成 12 年 4 月 11 日（キルビー特許事件／富士通半導體事件）前後不同之見解，以及日本於平成 16 年修正特許法，關於特許法第 104 條之 3 修正規定，於民事侵權訴訟中就專利有效性亦得進行判斷。但其判斷是否受其後確定之訂正審判審決確定之影響，相關法制及案例見解，於我國專利有效性爭議之議題，皆具比較法制參考之意義。

我國專利權取得後有效性之爭議，包括專利有效性司法審查密度，審查範圍、舉發證據之證據力、新型專利有效性爭議、舉發新證據之審酌，以及專利有效性爭議涉及專利更正等之司法審查等議題。上述美、日兩國法制與案例見解，於我國相關議題之處理及建議之提出，在法律原則及訴訟法理相通部分，應有其可供借鏡參考之處，爰分別予以析述。

²¹¹ 例專利民事侵權訴訟之被控侵權人得於民事訴訟中，依智慧財產案件審理法第 16 條規定，主張系爭專利有應撤銷之原因，而不得對於被控侵權人主張專利權。或依專利法第 71 條對發明專利人之專利提起舉發。

²¹² 35 U.S.C.A. § 302(2012).

²¹³ 35 U.S.C.A. § 311(2012).

²¹⁴ 35 U.S.C.A. § 251(2012).

3.1 美國專利有效性爭議與司法審查

美國專利有效性之爭議，除於民事專利侵權訴訟中得作為積極抗辯外²¹⁵，亦得於行政訴訟中以再審查之程序爭執其有效性。再審查程序分為無對造再審查（Ex Parte Reexamination）與有對造再審查（Inter Partes Reexamination）。另依據美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011），其於美國法典（U.S.C.）第 35 篇加入第 31 章，規範新的有對造複審（Inter Partes Review），准許除專利權人以外之第 3 人以專利或印行刊物之先前技術，基於專利法第 102 條、第 103 條之事由，舉發專利之有效性。另美國專利法之再核發與申請專利範圍之更正及專利有效性爭議判斷息息相關。而新穎性爭議判斷，以及美國 2011 年專利改革法對先申請主義先前技術之重新界定與調查程序之導入，均對我國專利有效性判斷相關議題比較法研究，具有參酌價值，以下分別加以探討。

3.1.1 再審查（reexamination）之審查

美國專利再審查程序目的是要建立一較一般民事侵權訴訟迅速且較低耗費的有效性爭議處理程序，實證上的觀察，過去 30 年一件再審查程序平均約耗費 5,5000 美金，而一完整的專利訴訟在 2003 年則須花費 2 百萬美金的成本²¹⁶。某程度確實有達到訴訟經濟且快速解決專利有效性爭議的效益。不過無對造之再審查程序對第 3 人參與爭議之程序受到相當限制，使得無對造之再審查程序雖然訴訟耗費成本較低，但當事人仍寧可選擇民事侵權訴訟，相對上可以在訴訟中充分提出額外的證據種類，不限於再審查的專利或印刷品引證；亦可進行證據的發現程序、專家證人之引進等²¹⁷。因此，針對再審查程序，學者亦時常提出若干改進建議，美國國會 2004 復亦陸續有新草案提出討論，迄至美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011）始完成有對造複審程序之修法²¹⁸。

²¹⁵ Federal Rules of Civil Procedure Rule 8 (c) Affirmative Defenses.(1)In General.In responding to a pleading, a party must affirmatively state any avoidance or affirmative defense, including: accord and satisfaction; arbitration and award; assumption of risk; contributory negligence; duress; estoppel; failure of consideration; fraud; illegality; injury by fellow servant; laches; license; payment; release; res judicata; statute of frauds; statute of limitations; and waiver.

²¹⁶ James W. Beard, A BETTER CARROT INCENTIVIZING PATENT REEXAMINATION, 1 HASTINGS SCI. & TECH. L.J. 169, 176-177(2009).

²¹⁷ *Id.*, at 181.

²¹⁸ James W. Beard, *supra* note 216, Brad Pedersen, POLISHING A DIAMOND IN THE ROUGH:

2005 年，美國專利商標局設立一專責的集中審查組（Central Reexamination Unit（CRU）以處理再審查案件，以確保其再審查程序之品質及一致性，並減少延宕。集中審查組負責所有再審查案件，於 2006 年集中審查組有 31 位審查委員，3 位專利審查主管（supervisory patent examiner），以及 10 位職員。於 2008 年，已增至 53 位審查委員，至 2010 年已達 58 位審查委員及 6 位主管²¹⁹。集中審查組之審查委員係從專利商標局的審查組長且平均有 17 年的審查經驗者中選出，並有高技術或法律學歷。集中審查組的審查委員係以其工作品質及工作順暢作為考評，而非如同專利商標局之一般審查組長係以產出案量作為考評依據。審查委員被指派至集中審查組，在專利商標局內部被認為係專業的提昇。美國專利商標局作成一審查意見（Office action）牽涉 2 位審查委員及 1 位審查主管。審查意見係由其中一位審查委員預擬，再由第 2 位審查委員及審查主管在寄送前加以審查。集中審查組的審查意見被廢棄率不高²²⁰。

3.1.1.1 無對造之再審查程序

任何人，包括專利權人、第 3 人或專利商標局長，在專利權可執行之期間均可提起無對造之再審查程序²²¹。所謂專利權可執行之期間係指專利權屆滿之 6 年內而言²²²。在無對造之再審查程序中，專利權人不能擴大申請專利範圍²²³。且須具有實質新問題之發生始得提起。無對造再審查之聲請須引據書面之先前技術，包括專利或印刷之出版品與所再審查的專利權請求項作一比對為基礎²²⁴。在無對造再審查程序申請日 3 個月內，專利商標局須就該再審查程序，關於專利請求項基於申請者所引據之引證，究竟有無足以影響專利權之實質新問題之存在作成審定²²⁵。對專利商標局所為不具實質新問題之審定，不能表示不服²²⁶。惟仍可經由聯邦地方法院之訴訟請求救濟²²⁷。

申請無對造之再審查程序，第 3 人申請人可選擇將其身分，自專利檔案中排

SUGGESTIONS FOR IMPROVING INTER PARTES REEXAMINATIONS, 91 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 422, 424(2009).

²¹⁹ See Robert Greene Sterne, Jon E. Wright, Lori A. Gordon, Byron L. Pickard, *REEXAMINATION PRACTICE WITH CONCURRENT DISTRICT COURT LITIGATION OR SECTION 337 USITC INVESTIGATIONS*, 11 SEDONA CONF. J. 1,61,65(2010).

²²⁰ *Id.*

²²¹ 35 U.S.C. § 302(2012);37 C.F.R. § 1.510(2012).

²²² W. Todd Baker Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, *LLP, EX PARTE PATENT REEXAMINATION & PATENT REISSUE—OPPORTUNITIES AND PITFALLS*, 1031 PLI/PAT 39, 46(2011).

²²³ 37 C.F.R. § 1.552(b)(2012).

²²⁴ 35 U.S.C. §§ 301-302(2012).

²²⁵ 35 U.S.C. § 303(a)(2012).

²²⁶ 35 U.S.C. § 303(c)(2012).

²²⁷ Robert Greene Sterne, et. Al *supra* note 219 at 57.

除，並予以保密²²⁸。其所提出作為引證之先前技術，僅可包括先前之專利或印刷出版品。申請人以書面陳述適用該引證之先前專利或印刷出版品，與至少一系爭專利請求項相關性及態樣，所陳述之該引證即成為專利檔案之一部分。申請人就無對造之再審查程序申請之法制上設計，可將其身分不列為專利檔案並予以保密，目的係因申請人所生產之產品或使用之方法，可能構成系爭專利的侵害，則即可以用此方式，一方面避免暴露申請人自己的身分，一方面仍可鼓勵第 3 人對不具專利性之專利，提出再審查之申請²²⁹。

第 3 人申請無對造再審查程序尚可選擇第 2 種方式，即將其身分列為專利檔案之一部分，並不予保密²³⁰。同樣第 3 人就其所提出作為引證之先前技術，僅包括先前之專利或印刷出版品。申請人應以書面陳述適用該引證之先前專利或印刷出版品，與至少一系爭專利請求項相關性及態樣。專利商標局於收到申請人之書面申請後，應將副本寄送給專利權人²³¹。專利商標局收到第 3 人提出無對造再審查程序之申請後，須在申請日 3 個月內，就該再審查程序關於專利請求項，究竟有無依申請人所引據之引證，足以認定有影響專利權之實質新問題之存在作成審定，已如前述。以此種實質新問題有無之審查，作為是否繼續進行再審查程序，主要是在篩選過濾，避免第 3 人藉提起不具實質新問題的再審查程序干擾專利權人²³²。

專利商標局如對申請無對造再審查程序審定結果，認定有實質新問題的存在，則無對造之實質審查程序即行展開。所謂實質新問題並非由法規明文加以定義，而係由案例當中發展其內涵²³³。不過，如一理性之審查委員認為先前技術之專利或印刷出版品，在決定一請求項之可專利性，具有重要性的實質可能性，則該先前技術之專利與印刷出版品即已產生實質新問題。除非就同一可專利性問題在聯邦法院系統，或專利商標局之先前再審查程序，已就請求項有效性作成終局之認定²³⁴。在無對造之再審查程序實質展開後，審查委員僅接受專利權人之答辯主張，其他第 3 人則被排除。專利權人或其代理人可與審查委員進行面詢，其他申請無對造再審查之第 3 人不能請求面詢，亦無法參與專利權人的面詢程序²³⁵。就提起無對造之再審查程序之第 3 人而言，其所能參加之程序僅有在初期階段，主要是在對專利權人主張陳述的回應。亦即專利權人在專利商標局決定具有實質新問題而開始再審查程序後，會有 2 個月的期間，就其專利權有效性的實質新問題

²²⁸ 35 U.S.C. § 301(e)(2012).

²²⁹ James W. Beard, *supra* note 216 at 173.

²³⁰ 35 U.S.C. § 302(2012)

²³¹ *Id.*

²³² James W. Beard, *supra* note 216 at 174.

²³³ MPEP § 2242 (2010).

²³⁴ *Id.*

²³⁵ MPEP § 2281(2010).

提出陳述意見，亦得就其專利權之請求項或圖式請求加以修正²³⁶。而聲請再審查程序之第 3 人對於專利權人的陳述意見，亦有 2 個月的時間提出回應²³⁷。在無對造之再審查程序係由第 3 人所申請之情形時，專利權人所提出之陳述意見，均應送達該第 3 人，第 3 人具有提出回應的權利²³⁸。但是專利權人通常會放棄而不為再審查的陳述意見，使第 3 人亦無相對回應陳述意見的機會。故第 3 人在無對造再審查程序能參與程序進行的機會並不多，對第 3 人相當不利²³⁹。在第 3 人對專利權人的陳述意見提出答辯後，該第 3 人原則上即不能再參與無對造之再審查程序²⁴⁰。接下來的無對造再審查程序即類同於專利申請程序，包括專利權人得從事個人與審查委員之面詢或電話詢問²⁴¹。

依據美國專利法第 306 條規定，專利權人對於不利於其判斷之專利商標局之再審查最終審定，得依專利法第 134 條規定，訴願於 BPAI，如再不服，並可依專利法第 141 條或第 145 條請求法院救濟。但無對造之再審查程序之第 3 人，對於不利於其之最終審定則不能不服²⁴²。於再審查最終審定後之救濟期間屆滿後未據不服表示，或不服救濟程序業已終了，則專利商標局局長就已確定之審定結果，將發予並公告再審查證明書，證明該專利業已被撤銷、被維持，或已被修正之內容²⁴³。依據統計，自 1981 年 7 月至 2007 年 6 月，26%的再審查程序維持所有專利請求項，10%撤銷所有請求項，64%使得部分請求項修正並獲准²⁴⁴。由於無對造再審查撤銷專利權之比例，相較於有對造之再審查程序為低（詳下述），且第 3 人在無對造再審查程序得參與之程序相當有限，對第 3 人而言自較不利。因此，引發有對造之再審查程序之改革。

依美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011），對於無對造之再審查程序，擴大允許第 3 人基於專利權人在聯邦法院或官署程序，就專利的任何請求項範圍的立場所提出之陳述，據之請求再審查。而提起無對造再審查的標準，依舊為是否有可專利性之實質新問題，詳如後述。

3.1.1.2 有對造之再審查程序

有對造再審查程序之依據，係美國 1999 年國會所通過的 American Inventors

²³⁶ 35 U.S.C. § 304(2012) ; 37 C.F.R. § 1.530(d)(2012); MPEP § 2254(2010).

²³⁷ *Id.*

²³⁸ 37 C.F.R. § 1.530(c)(2012).

²³⁹ Roger Shang, *INTER PARTES REEXAMINATION AND IMPROVING PATENT QUALITY*, 7 Nw. J. TECH. & INTELL. PROP. 185, 9(2009).

²⁴⁰ MPEP § 2254(2010).

²⁴¹ MPEP § 2281(2010).

²⁴² Roger Shang, *supra* note 239, at 7.

²⁴³ 35 U.S.C. § 307(a)(2012).

²⁴⁴ Roger Shang, *supra* note 239 at 10.

Protection Act of 1999²⁴⁵。原先無對造之再審查程序制定之立法目的，係要提供第 3 人或專利權人對專利有效性的爭議能有一有效率，且毋須過度費用與時間訴訟耗費的解決管道²⁴⁶。但也因為如此，無對造再審查程序對於第 3 人參與再審查程序之程度顯然不足，對於第 3 人訴訟權益之保障受到質疑，而偏重於專利權人的保護。故美國國會再以有對造之再審查程序立法，作為第 3 人參與再審查程序之另一種程序選擇。專利案申請日期如係在 1999 年 11 月 29 日（含）以後者，則第 3 人對該專利案即得選擇提起無對造之再審查程序，或選擇提起有對造之再審查程序²⁴⁷。對於專利案申請日在 1999 年 11 月 29 日以前者，則第 3 人只能聲請無對造之再審查程序²⁴⁸。無對造之再審查程序專利權人亦得為聲請人，而有對造之再審查程序，專利權人本人並不能為聲請人²⁴⁹。無對造之再審查程序，聲請人本人可以匿名，而僅以代理人名義聲請²⁵⁰；但在有對造之再審查程序，聲請人須表明具有利害關係之當事人身分²⁵¹。有利害關係者包括讓與人、被授權人、可能之授權人、侵權人、可能之出口人、專利訴訟當事人、衝突程序之申請人、國際貿易委員會的被告等²⁵²。

有對造再審查程序申請要件包括申請費用，申請費用目前通常為美金 8,800 元，無對造之再審查程序費用於 2012 年修正前，通常為美金 2,500 元，但於 2012 年修正後已改為 17,750 元²⁵³。於 2012 年修正前，有對造再審查程序申請費用會較高的原因，是因專利商標局須對專利權人及第 3 人之申請人均作回覆，也可能須在申請人或專利權人不服審定提起爭訟時，就上訴或反訴提出答辯，其相對付出成本自然較高²⁵⁴。有對造再審查程序申請除申請費用外，須符合以下 8 要件：1. 所據以爭執專利權號碼及請求項之載明、2. 所引據具專利有效性實質新問題的專利或印刷出版品、3. 就所引據具專利有效性實質新問題的專利或印刷出版品，就系爭專利各請求項具有專利有效性爭議之相關具體說明、4. 所引據具專利有效性實質新問題的專利或印刷出版品副本一份，及所有必要且相關之非英文文件之英文翻譯、5. 專利說明書一份、系爭專利更正證明書、既有之再審查證明書、6. 第 3 人所提起之有對造再審查程序，第 3 人就其申請之全部資料已送達予專利權人之證明、7. 申請人未受請求排除條款，限制有對造再審查程序申請之證明、8. 申請再審查程序申請當事人之利害關係之必要陳述，該必要陳述程度應達於可

²⁴⁵ PL 106-113,113(1999).

²⁴⁶ H.R. REP. 96-1307(I), 96TH Cong., 2ND Sess. for(1980), U.S.C.C.A.N. 6460,6462-3(1980).

²⁴⁷ 37 C.F.R. § 1.913(2012)

²⁴⁸ MPEP § 2611(2010).

²⁴⁹ *Supra* note 247.

²⁵⁰ 35 U.S.C. § 301(2012).

²⁵¹ 35 U.S.C. § 311(b)(1)(2012).

²⁵² MPEP § 2612(2010).

²⁵³ 37 C. F. R. § 1.20(c)(2012).

²⁵⁴ Eugene T. Perez Gerald M. Murphy, Jr. Leonard Richard Svensson Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP, *Reissue and Reexamination Strategies and Tactics with Concurrent Litigation 2011*, INTER PARTES REEXAMINATION MECHANICS AND RESULTS, 1031 PLI/PAT 57, 70(2011).

確認與後提起之無對造再審查申請人是否具有一定關係之人²⁵⁵。

由於再審查命令一旦經專利商標局依 37 C. F. R. § 1.931 核發，則第 3 人或與其具有一定關係之人（privies）均不能再申請有對造之再審查程序，直至專利商標局局長依據 37 C. F. R. § 1.997 就該已繫屬之有對造再審查程序核發終結證明書。該申請再審查程序申請當事人之利害關係之必要陳述的要求，目的即在避免使專利權人被多次之再審查程序所困擾²⁵⁶。而在再審查程序進行中，任何一方提出於專利商標局之文件均必須依 37 C. F. R. § 1.248 規定送達對造。如果未依此要求提出送達給對造之證明，將導致專利商標局不審酌該文件之後果²⁵⁷。

有對造之再審查程序申請，如果未據繳納申請費及符合上述 8 要件，則申請人將被通知給予一定期間補正，屆期如未補正，則申請人之申請將會不給予申請日，則此將導致該申請被存置專利檔案內，並於符合無對造再審查程序要件時，作為檢索之引證文件²⁵⁸。有對造之再審查程序申請人所得據以援引之證據，限於書面之先前專利或印刷刊物²⁵⁹。至於使用公開、銷售公開、非專利權人、說明書充分揭露要件、可專利標的（即專利適格）等之撤銷專利事由，均不能經由有對造之再審查程序主張²⁶⁰。有對造再審查程序之申請，申請人亦須如無對造之再審查程序，就所主張專利權有得撤銷原因之請求項，與書面之先前專利或印刷刊物加以作技術比較。專利商標局則在收到有對造再審查程申請後之 3 個月內，決定是否已就所爭執之專利請求項提出實質的新問題。如果一個專利有效性相同問題，業經聯邦法院確定終局判決認定，或在專利商標局一先前的專利審查或繫屬中之專利再審查業已經被提出，即無實質新問題的發生。所謂一先前之專利審查係指：1.原始之專利申請，並已獲准專利之審查、2.在專利再核發申請審查，並已獲致再核發之專利審查、3.先前繫屬或終結再審查程序之專利審查²⁶¹。關於實質新問題的判斷標準，與無對造之再審查程序相同，即一理性之審查委員，認為先前技術之專利或印刷刊物，在決定一請求項之可專利性具有重要性的實質可能性，則該先前技術之專利與印刷刊物即已產生實質新問題。關於實質新問題的門檻標準，並不高於表面證據標準。亦即毋須到達表面證據證明之請求項，不具可專利性之程度，始謂對該專利已提出實質新問題²⁶²。是否具有實質新問題，是由專利商標局長作出決定。依據統計，約有超過 90%之申請可獲得提出實質新問題之准許²⁶³。不過，一旦專利商標局長認定申請案之提出，不具實質新問題，則對

²⁵⁵ 37 C.F.R. § 1.915(b)(2012).

²⁵⁶ See Eugene T. Perez et al, *supra* note 254, at 72.

²⁵⁷ *Id.* at 73.

²⁵⁸ 37 C.F.R. § 1.915(d)(2012).

²⁵⁹ *Supra* note 250.

²⁶⁰ MPEP § 2617(2010).

²⁶¹ MPEP § 2642(2010).

²⁶² *Id.* at 74.

²⁶³ See Shang, *supra* note 239 at 14.

之並不能表示不服²⁶⁴。

關於實質新問題的認定實例，學者曾舉例如下，值得參考：如以不具進步性作為應撤銷專利之事由，第3人須至少提出一可組合各引證之基礎，並陳明何以系爭專利請求項在再審查程序中，經由引證之組合證明，應認係不具進步性。例如第3人可提出有教示（teaching）、提示（suggestion）或動機（motive）作為2引證組合的基礎²⁶⁵。而在一再審查的請求，如係依據先前申請的先前技術，僅係在理由上，請求依最高法院在 KSR Int' 1 一案對於進步性決定法律標準的說明，而就該技術未提出新見解或不同的方式，則不能認為已經提出實質新問題。然而請求人如就曾經審查過的引證基於最高法院在 KSR Int' 1 一案對於進步性決定法律標準的說明，提出一實質新的分析，則應可認適當地提出了實質新問題²⁶⁶。一旦被認定已提出實質新問題，則其餘之有對造再審查程序即會接續進行。有對造再審查程序之進行的標準，與初次專利申請之程序大致相同，亦即可專利性及請求項解釋的標準如同初次之專利申請²⁶⁷。不過審查則分由與初次專利申請不同且熟悉該技術領域之資深審查委員進行，其目的也在避免可能存在的偏見²⁶⁸。

在再審查的程序進行係以特急件（Special Dispatch）的方式審理²⁶⁹。案件繫屬於專利商標局時，均以特別件處理。為了強調特急件的處理，所以審查委員對於再審查有無理由表示看法的第1次審查意見（first Office action），通常會隨著准予再審查的命令寄送²⁷⁰。依美國專利法 35 U.S.C.A. § 312 (a) 之規定，在再審查申請日後3個月內，專利商標局應作成是否具有實質新問題的審定。在有無實質新問題的第一階段審查，即為第1次審查意見與再審查命令的核發，98%會在3個月內核發²⁷¹。雖然係以特急件處理，不過進入是否有再審查事由的審查，程序即相當冗長。據統計，從專利權人或第3人對第1次審查意見提出申辯，至第2次審查意見作成，中間歷經至少450日²⁷²。再審查的前端程序由於法律明定須於3個月內完成，使審查委員就新收案須符合3個月內的審查期，有先結新收案的壓力，加以後階段的審查面臨競爭對造所提各種不同爭議的複雜事項，使得再審查後端的審查陷於延滯，引起各種改革法案與意見的提出²⁷³。又專利再審查或再核發申請案件，如果有牽涉繫屬訴訟事件，則該再審查，或再核發程序均優先於其他所有案件之處理；如果無牽涉繫屬之訴訟事件，則再審查，或再核發程序，

²⁶⁴ 35 U.S.C. § 312(c)(2012); MPEP § 2642(2010).

²⁶⁵ See Eugene T. Perez et al, *supra* note 254, at 74.

²⁶⁶ *Id.*

²⁶⁷ 35 U.S.C. § 305(2012).

²⁶⁸ See Shang, *supra* note 239 at 13.

²⁶⁹ MPEP § 2661(2010).

²⁷⁰ 37 C.F.R. § 1.935(2012).

²⁷¹ Brad Pedersen, *supra* note 218, at 423.

²⁷² *Id.*

²⁷³ See Brad Pedersen, *supra* note 271, at 423-426.

除了有案件繫屬的案件以外，優先於其他所有案件之處理²⁷⁴。

專利權人收受專利商標局第 1 次審查意見後，其得予答辯申復，並可在不擴大申請專利範圍情形下，更正申請專利範圍。第 3 人就專利權人之申復答辯，均可再提書面意見書。不過，在有對造之再審查程序就再審查之有無理由，不能申請面詢²⁷⁵。審查委員於審酌雙方答辯及補充意見，或就所有請求項之可專利性的有所決定，即可對再審查核發審查意見，審理所有在再審查程序提出之請求項，此一審查意見即是一終結申請之行為（Examiner's Office action closing prosecution）²⁷⁶。終結申請之審查意見係官署就所有專利有效性之事項作一說明，並給予當事人一最後說服審查委員之機會²⁷⁷。專利權人就專利商標局之終結申請審查意見所提之事項，得在審查意見所限定時間內提出意見書，該意見書可包括更正申請專利範圍。而第 3 人就專利權人之意見書得在收到 30 日內提書答辯書²⁷⁸。因此，此一終結申請之審查意見頗為類似我國核駁理由先行通知書。審查委員於收到專利權人之意見書與第 3 人之答辯書後，或應提出上開書狀之時間屆滿之後，除了重開申請程序或審查委員就審查事由再核發審查意見以外，即可作成最終審定，即所謂上訴權之告知（Right of Appeal Notice）²⁷⁹。

上訴權之告知即是最終的審查意見，亦即是專利商標局就此再審查程序之最終審定。其可包括拒絕（撤銷）專利權之審定及理由、申請再審查之事由不成立而維持專利權之審定及理由，系爭專利請求項之現況。對於上訴權之告知所記載之系爭專利請求項之現況，不能再主張加以更正²⁸⁰。對於上訴權之告知不服審定的兩造當事人有 1 個月的上訴期間。如無當事人在法定期間內上訴，則該再審查程序即終結。則專利商標局長即依法核發並公告再審查證明書²⁸¹。該再審查證明書內載明所撤銷的不具可專利性之請求項，或確認具有可專利性之請求項，並列出更正或新准加入的請求項²⁸²。

於上訴權之告知之最終審查意見中，再審查程序有一種加速審查程序即加速上訴權之告知（Expedited Right of Appeal Notice）。即於專利權人就第 1 次審查意見核發作成答辯後，專利權人與第 3 人即可約定適合作成最終審定之事項，包括拒絕不具可專利性之請求項以及有利可專利性請求項之審定，以及核發上訴權之告知。此一申請須專利權人與第 3 人均同意在程序中提出，且須確認所有可上訴事項與專利權人及所有第 3 人對該等事項之立場。在審查委員認定已無其他事項

²⁷⁴ MPEP § 2661(2010).

²⁷⁵ 37 C.F.R. § 1.955(2012).

²⁷⁶ 37 C.F.R. § 1.949(2012).

²⁷⁷ 37 C.F.R. § 1.951(2012).

²⁷⁸ *Id.*

²⁷⁹ 37 C.F.R. § 1.953(a)(2012).

²⁸⁰ 37 C.F.R. § 1.953(c)(2012).

²⁸¹ 37 C.F.R. § 1.997(2012).

²⁸² 35 U.S.C. § 316(2012); 37 C.F.R. § 1.997(2012); MPEP § 2688(2010).

提出或應予提出，則就所確認之事項，即可作出上訴權之告知²⁸³。加速上訴權之告知，係經由當事人合意，就爭訟之爭點協商確認後，同意請專利商標局就確認之爭點迅速作成最終審定，立意頗佳，惟實務成效如何，仍有待觀察。

第 3 人所提起有對造再審查程序，如經專利商標局認定有實質新問題後，一旦任何原請求項、經更正之請求項或新增請求項經最終認定有效，即禁止該第 3 人其後在聯邦地方法院的專利侵權民事訴訟中，再基於任何該第 3 人在再審查程序，曾提起或可得提起之事由主張其無效。但此並不禁止該第 3 人於前再審查程序時，第 3 人及專利商標局所無法使用，而其後始新發現的先前技術，此即所謂爭點排除原則²⁸⁴。第 3 人所提起之有對造之再審查程序，有爭點排除原則之適用，此與第 3 人所提起之無對造之再審查程序，無爭點排除原則之適用，兩者尚有不同。

第 3 人所提起之有對造再審查程序經專利商標局認定有實質新問題後，於該再審查程序進行中，除了經專利商標局局長之准許外，第 3 人及其關係人均不得再行提出再審查程序之申請²⁸⁵。且第 3 人於提出再審查程序經命令核准後，其提出其他新證據之引證亦受到限制。依據美國 37 CFR § 1.948 規定，有對造之再審查程序於准再審查命令核發後，第 3 人申請人僅得提出下列之引證文獻（限於先前專利與印刷之出版品）1.為反駁審查委員事實之認定所必要者、2.為反駁回專利權人之回覆所必要者、3.在再審查申請後第 1 次為該第 3 人申請人所知悉或所得使用者。以第 3 種方式提出新引證時，並須於提出時，同時敘明第 3 人何時第 1 次知悉或可得使用該新引證，並說明該引證與專利有效性之關連性²⁸⁶。因此，在第 3 人提出再審查程序之申請，且經專利商標局審查認具有實質新問題而核發再審查之命令後，該第 3 人得提出新證據即受到相當之限制。該第 3 人如不能適時提出所有已知或可得使用之引證文獻，則將被限制在後續，以及未來任何之再審查程序提出新的引證文獻²⁸⁷。由此可知，美國有對造之再審查就申請人所得提出之引證證據，作了相當之限制。除了限於書面之先前專利或印刷出版品外，在時間上於再審查命令經專利商標局依 37 C. F. R. § 1.931 核發，第 3 人或與其具有一定關係之人（privies）均不能再申請有對造之再審查程序，直至專利商標局局長依據 37 C. F. R. § 1.997 就該已繫屬之有對造再審查程序核發終結證明書。且原則上亦不能再主動提出新證據，只能被動為反駁審查委員所作事實之認定所必要，或為反駁專利權人之回覆所必要之範圍內，始能再補充證據資料。除非申請人能證明該新證據係在再審查申請後，第 1 次為該申請人所知悉或所得使用之

²⁸³ 37 C.F.R. § 1.953(b)(2012).

²⁸⁴ 35 U.S.C. § 315(2012).

²⁸⁵ 37 C.F.R. § 1.907(2012)

²⁸⁶ 37 C.F.R. § 1.948(2012)

²⁸⁷ Robert Greene Sterne, Kenneth C. Bass, III, Jon E. Wright, Lori A. Gordon, Matthew J. Dowd, *REEXAMINATION PRACTICE WITH CONCURRENT DISTRICT COURT PATENT LITIGATION*, 9 SEDONA CONF. J. 53, 72(2008).

情形。上開美國有對造之再審查相較於我國之舉發案至法院審理階段，尚得依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定提出舉發新證據，且法院仍應加以審酌，又無限制舉發人同時得另案再提出舉發案以觀，美國法之再審查之新證據提出之限制，顯然較我國嚴格許多。

有對造之再審查程序，除前述限制第 3 人於再審查程序，提出新的引證文獻外，對於專利權人申請專利範圍之修正，亦有相當之限制。依 37 C. F. R. § 14.63 之規定，於有對造之再審查程序，依 37 C. F. R. § 14.61 規定向專利上訴委員會提起上訴後，即不能再為申請專利範圍之修正，除非係取消請求項（canceling claim），且該取消請求項之修正並不影響於尚繫屬程序中之其他請求項之範圍。另外，如係依 37 C. F. R. § 41.77 由專利權人對專利上訴委員會以新事由撤銷專利權時，而選擇申請由審查委員再開審查程序時，專利權人亦得於此種再開審查程序中，修正被撤銷之申請專利範圍或提出關於被撤銷申請專利範圍之新證據²⁸⁸。因此，依美國專利法制，於有對造之再審查程序，第 3 人作為再審查引證文獻於核准再審查命令核發後，其提出即受有相當之限制。另一方面，關於專利權人之新證據提出或申請專利範圍之修正（相當於我國之更正），於向專利上訴委員會提起上訴之日後，同樣亦受有限制。其目的應係在使行政爭訟程序審查之範圍單純化，避免就新證據或其後修正之申請專利範圍加以審酌，造成爭訟救濟之爭點失焦。

3.1.1.3 有對造複審（Inter Partes Review）

依據美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011），其於美國法典（U.S.C.）第 35 篇加入第 31 章，規範新的有對造複審（*Inter Partes Review*），有對造複審依美國專利法第 311（b）條規定，准許除專利權人以外之第 3 人，以專利或印行刊物之先前技術，基於專利法第 102 條、第 103 條之事由，舉發專利之有效性。而提起有對造複審之審查標準，係申請人對所舉發之至少一請求項，是否有合理之成功可能性，而其證明之標準係採優勢證據原則²⁸⁹。複審提起之時間應於下述二者間之時間較晚者：1. 授予專利後 9 個月後提出；2. 領證後複審（Post Grant Review）程序終結後提出。申請人提出複審申請，專利權人有權依專利局長指定之期間提出初步回覆，專利局長須於專利權人初步回覆後（如無初步回覆則於指定初步回覆期限之日後）3 個月內決定是否提起複審，且該局長之決定係終局而不得不服²⁹⁰。在有對造複審程序提起後，得進行法院發現程序（discovery），不過該程序以對提出具結書或聲明書之證人為詰問，或是其他於公平利益所必要

²⁸⁸ See 37 C.F.R. § 41.63(2012).

²⁸⁹ See new 35 U.S.C. § 316(e)(2012).

²⁹⁰ See new 35 U.S.C. § 314(b)、(d)(2012).

者為限²⁹¹。複審程序關於實質問題之最終決定，須於提起複審程序之1年內，如有正當理由則延至1年6個月作成²⁹²。又有對造複審之最終決定核發後，申請人在其後民事訴訟、專利商標局或國際貿易委員會（ITC）之程序，即被禁止就同一專利基於任何在複審程序中已提起，或可得提起之事由，再爭執該專利之有效性²⁹³。對複審之申請人就同一專利多次反覆爭訟作了相當大之限制。美國新專利法就有對造之複審程序規定得於商標專利局就有無理由作成決定前，經由和解或申請人與專利權人兩造共同請求而終結²⁹⁴。在此情形，專利法第315（e）禁止再行爭執該專利有效性之限制（Estoppel）即不適用。

3.1.2 再核發（reissue）之審查

美國專利法就專利說明書之錯誤，在沒有欺騙意圖情形下，如該錯誤造成專利全部或部分無法據以實施或無效，得經由再核發或再發證（reissue）的申請獲得救濟。再核發係規定於美國專利法第251條及MPEP1402條。依據美國專利法第251條規定，專利權人非因欺騙意圖所發生說明書或圖式的瑕疵錯誤，或其申請專利範圍部分超過或未達其應請求之權利範圍，致專利證書之全部或部分無法實施或無效者，於放棄該專利權證書並繳納法定規費後，局長應就新修正之申請，依原已公開之專利再核發專利證書，其有效期限至原專利權期限為止，再核發之申請不得加入新實質內容²⁹⁵。再核發既係針對專利說明書之錯誤而提出之申請，因此專利說明書應至少有一錯誤之情形，始得提出再核發專利之申請²⁹⁶。再核發所謂錯誤，須該錯誤造成專利全部或部分無法據以實施或無效，始足當之。如係併字、文法、打字、編輯或書記上的錯誤而不導致專利全部或部分無法據以實施或無效者，則不得據以申請再核發專利，而係應經由更正證明書核發申請之程序請求救濟²⁹⁷。有關合於再核發之申請，一般而言，有下列幾種情形：1.申請專利範圍過小或過廣、2.專利說明書之揭露有不正確之情形、3.申請人未主張或錯誤主張國外優先權、4.申請人先前待審的專利申請未作參考文獻，或作不正確參考文獻²⁹⁸。因申請專利範圍過小而擴大申請專利範圍之再核發申請，須自原始專利核發後之2年內始得為之。而限縮申請專利範圍之再核發申請則在專利權有效期間內之任何時間均得申請²⁹⁹。美國專利之再核發可以擴大申請專利範圍，但在再審查（reexamination）程序則不允許擴大申請專利範圍³⁰⁰。再核發申請之審查

²⁹¹ See new 35 U.S.C. §.316(a)(5)(A)、(B)(2012).

²⁹² See new 35 U.S.C. §.316(a)(11)(2012).

²⁹³ See new 35 U.S.C. §.315(e)(2012).

²⁹⁴ See new 35 U.S.C. §.317(2012).

²⁹⁵ See 35 U.S.C. § 251(2012).

²⁹⁶ MPEP § 1402(2010).

²⁹⁷ MPEP § 1481(2010).

²⁹⁸ See *supra* note 296.

²⁹⁹ See W. Todd Baker, *supra* note 222.

³⁰⁰ *Id.*

通常係由核發原專利之審查委員（examiner）為之³⁰¹。再核發之審定通常在專利商標局公報公告該再核發之申請後之 2 個月後作成。此 2 個月時間係供公眾在審查委員作成審定前，有足夠時間提供相關資料予該機關。但此 2 個月讓公眾提供資料，作為審查委員審查參考的時間，在某些情況下並不適用。例如，有專利侵權訴訟繫屬中，而進行此再審查之申請之情形，可能在 2 月期間屆滿前即作成審定³⁰²。

再核發專利須限於對無欺騙意圖之錯誤始得為之，且不得藉由再核發專利導入新事項（new matter），申請專利範圍亦不得擴大，除非再核發專利之申請係在專利核發之 2 年內所提出。縱然如此，再核發專利如係在專利核發之 2 年內所提出，而有擴大申請專利範圍之情形，亦受有再取得法則（Recapture Rule）之限制。再取得法則係由法院案例所發展之原則，就再核發專利申請專利範圍之變更，所為之非成文限制。再取得法則主要係處理專利權人，利用再核發之程序試圖擴大申請專利範圍。在專利申請過程中，專利商標局檢索前案用以核駁專利之申請，專利申請權人為使專利得能獲准，往往增加申請專利範圍條件限制，以克服專利商標局所檢索前案之攻擊。例如最初申請專利範圍請求項 A 構件，而專利商標局提出之引證與最初申請專利範圍請求項 A 構件相近但非全然相同。專利商標局之審查委員得以系爭申請之專利不具進步性為由加以核駁。則專利申請權人即可能修正申請專利範圍，於請求項中再加以另一構件 B，用以迴避審查委員所舉之引證之攻擊。於此情形，縱然在系爭專利核發之 2 年內，專利權人因此所取得之專利權，嗣後即不能再藉由再核發程序，將申請專利範圍回復為 A 構件，以擴大申請專利範圍³⁰³。

有關再核發專利之效力，依美國專利法第 252 條規定，原專利權之喪失，係自再核發新專利證書之發給日起生效。每一再核發之專利證書，在因其後所發生之原因而涉訟時，與最初即以此修正後之內容核發之證書，具有相同之法律效力。在原專利證書與再核發後之專利證書之申請專利範圍內容相同情形時，原專利證書之拋棄，並不影響繫屬中之訴訟，或使現存訴訟原因歸於無效。且再核發之專利證書，於其申請專利範圍與原申請專利範圍相同內容範圍內，應屬原專利證書之延續，並溯自原專利證書核發之日起，繼續有效³⁰⁴。

³⁰¹ MPEP § 1440(2010).

³⁰² MPEP § 1441(2010).

³⁰³ Edward Van Gieson; Paul Stelman, *KILLING GOOD PATENTS TO WIPE OUT BAD PATENTS: BILSKI, THE EVOLUTION OF PATENTABLE SUBJECT MATTER RULES, AND THE INABILITY TO SAVE VALUABLE PATENTS USING THE REISSUE STATUTE*, 27 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 403,432(2011).

³⁰⁴ See 35 U.S.C. § 252.

3.1.3 再審查程序與申請專利範圍之更正

專利權人面臨第 3 人再審查之申請，其對應策略其中之一即是更正申請專利範圍，以迴避再審查申請人舉發證據之攻擊。於美國專利再審查程序與再核發程序同時繫屬於專利商標局時，專利商標局得將 2 程序合併，或停止其中一程序³⁰⁵。依專利商標局之規定，再審查與再核發程序並不允許未合併或停止其中一程序而同時進行。其理由除了能及時處理再核發與再審查之問題外，亦可避免不一致與可能之歧異結果。因此，即使當事人未聲請合併或停止其中一程序，專利商標局亦得依職權為之，以避免併行之程序³⁰⁶。由於再審查程序依美國專利法第 305 條、第 314 (c) 規定，須依特急件 (special dispatch) 方式處理，因此，除非特別情形，並不能因有再核發之程序而停止再審查程序。

就同一專利於有再審查與再核發程序，同時繫屬於美國專利商標局時，係由專利法律行政室 (the Office of Patent Legal Administration, “OPLA”) 審酌個案情形，決定合併或停止其中之再審查程序。上述審酌事項包括 1.再核發是否先申請；2.法定再審查須特急件處理之情形；3.再核發可持續經由連續案申請之不確定狀況；4 專利權人同意再核發程序之停止。關於合併程序係由集中審查組 (Central Reexamination Unit, CRU) 管轄，而非再核發之審查委員³⁰⁷。當再審查與再核發程序合併進行時，例如原再審查程序係有對造之再審查時，則該第 3 人就再核發或專屬再核發事項 (例如再取得) 係限制其參與³⁰⁸。

依據美國 2011 年專利改革法 (Patent Reform Act of 2011) 修正專利法第 316 (d) 條規定，於有對造複審程序，專利權人得以：1.取消被質疑之專利請求項；2.對被質疑之每一請求項，提議合理數量的代替請求項之方式，申請一次的更正申請專利範圍。而額外之申請更正專利範圍得由申請人與專利權人共同申請，且實際係為促進依專利法第 317 條之和解程序，或為專利商標局長依規定所允許之情形。且上開更正不得擴大申請專利範圍或增加新事項。依美國新專利法規定，在有對造複審程序原則上已限制只能更正申請專利範圍一次。避免有對造之複審程序因專利權人之多次更正申請，影響審查程序，同時亦能兼顧應有予專利權人有一次更正申請專利範圍之程序利益。

³⁰⁵ See 37 C.F.R. § 1.565(d), 37 C.F.R. § 1.991(2012).

³⁰⁶ See Robert Greene Sterne, Jon E. Wright, Lori A. Gordon, Byron L. Pickard, *REEXAMINATION PRACTICE WITH CONCURRENT DISTRICT COURT LITIGATION OR SECTION 337 USITC INVESTIGATIONS*, 11 SEDONA CONF. J. 1,61(2010).

³⁰⁷ *Id.*, at 61.

³⁰⁸ *Id.*, at 62.

3.1.4 專利民事侵權與行政爭訟

關於專利有效性之爭議應用再審查程序救濟日益增加，學者觀察有 2 大因素，其一是美國專利商標局於 2005 年成立集中審查組（Central Reexamination Unit, CRU）專責處理再審查案件，使其更效率化；其二美國聯邦最高法院於 2007 年在 *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc* 一案改變專利請求項進步性判斷的標準，使其就進步性之判斷，較聯邦巡迴上訴法院之 *teaching-suggestion-motivation* 標準更具彈性，使已獲准專利之有效性更易於加以挑戰。由於專利被控侵權人與專利權人均體認在 CRU 的專利有效性爭議程序處理極其關鍵，使得再審查程序之申請、應對與處理受到各方之重視³⁰⁹。美國專利商標局就再審查之申請，決定是否有實質新問題（substantial new question, SNQ）雖不受民事法院對專利有效性認定之拘束³¹⁰。而美國專利民事侵權訴訟與再審查行政爭訟程序之平行進行，二者有關專利有效性處理之方式與其互動，仍與有效性認定相關，值得加以探究。

3.1.4.1 再審查程序的繫屬

當再審查程序繫屬於集中審查組時，案件係被要求以特急件處理。尤其再審查案件牽涉專利侵權訴訟時，更給予優先處理。即使如此優先處理，再審查程序至少仍須 2 年³¹¹。依規定，專利權人須通知專利商標局有關先前或同時在繫屬的案件程序，包括衝突程序（interferences）、再核發、無對造再審查、有對造再審查、侵權訴訟及其結果等³¹²。因此，專利權人須注意使專利商標局知悉同時繫屬的法院進度。

再審查程序申請時，CRU 的人員首先審查是否符合 37 C.F.R. § 1.510、1.915 的程式規定，如未符合規定將遭申請不完全或不符規定之通知，若未在 30 日內補正瑕疵，即廢棄該申請日（即駁回申請）³¹³。據統計，在 2010 年前 3 季，約有 10% 之無對造及有對造之再審查程序申請人，在案件尚未交由審查委員實質審查時，即因未符合程式而遭駁回³¹⁴。再審查申請如符合程式規定，CRU 有 3 個月的時間，決定核發該再審查之申請是否已提起實質新事項（SNQ）之命令。據統計，由申請日至准予再審查命令之核發，無對造之再審查平均約需 1.6 個月，有對造之再審查平均約需 1.8 個月。CRU 已經建立一內部目標，要自申請再審查之申請

³⁰⁹ See Robert Greene Sterne et al, *supra* note 306, at 4-5.

³¹⁰ *Ethicon, Inc. v. Quigg*, 849 F.2d 1422, 1428-29 (Fed. Cir. 1988).

³¹¹ See Robert Greene Sterne et al, *supra* note 306, at 61.

³¹² 37 C.F.R. § 1.565, § 1.985 (2012).

³¹³ See Robert Greene Sterne et al, *supra* note 306, at 29.

³¹⁴ *Id.*

日起 2 年內核發最終審查意見 (final Office action) 或終結申請行為 (Action Closing Prosecution)³¹⁵。官方統計自再審查申請日起至最終審查意見 (或 Notice of Intent to Issue a Reexamination Certificate, “NIRC.”) 之繫屬於 CRU 的時間，無對造之再審查程序為 27.4 個月，有對造之再審查程序為 34.8 個月。而再審查上訴至專利上訴及衝突委員會 (BPAI) 後，案件繫屬時間，據估計未上訴之再審查程序案件超過 3.5 年，有上訴之再審查程序案件則至少為 6.5 年³¹⁶。為使無對造再審查程序達到一致性及效率化，美國專利商標局於 2010 年 5 月公布 BPAI 之審判長或其指定人專責審查決定上訴摘要是否符合規定，此一摘要審查先於將上訴摘要送交審查委員審查，以往此一摘要審查係由審查委員負責處理。美國專利商標局此一作法係希望能減少審查委員與 BPAI 的重覆審查，以縮短流程³¹⁷。上述美國專利商標局之作法，頗類似我國法院採取之審查庭方式，就上訴案件於有不法法定程式者，即由審查庭法官直接裁定駁回，而不再將案件分由法官實體審理。

3.1.4.2 民事侵權訴訟的繫屬

美國專利民事侵權訴訟與專利再審查程序同時繫屬時，雖然美國聯邦規則規定，專利商標局應決定是否停止再審查程序³¹⁸。但再審查程序因法律明定須以特急件處理，因此，除了不能因此停止再審查程序之進行外，反而因同時有民事專利侵權訴訟之繫屬而須優先進行³¹⁹。另一方面，於此情形，民事專利侵權訴訟是否停止，則繫於法院法官之決定。由於美國地方法院對於案件庭期的訂定為其固有權限，且幾無束縛地主控，對於案件停止訴訟僅受上級審裁量濫用 (abuse of discretion) 的審查，而此一審查門檻甚高，上訴很難成功。故其法官就案件是否停止具有高度裁量權，其停止之方式也較彈性。例如，法院法官可在停止訴訟之命令，規定該案之被告 (即被控侵權者) 須同意不再基於再審查程序中所已審查之引證，於該民事侵權訴訟中再用以爭執系爭專利之有效性³²⁰。一般而言，美國爭點排除效力 (詳下述) 只有在有對造之再審查程序，且係於再審查程序終結以後始能發生。但法院為使民事侵權訴訟與再審查程序有效性之判斷一致或效率化，可藉由法院是否停止訴訟之裁量權，依上述方式，使民事侵權之被告禁止直接或間接再提起再審查程序，以爭執專利之有效性³²¹。

雖然法院就是否停止民事專利侵權訴訟具有高度裁量權，但其仍有一定之審酌因素。主要為：1. 停止訴訟是否會不當損害或顯然策略上不利於對造；2. 停止

³¹⁵ See Robert Greene Sterne et al, *supra* note 306, at 30.

³¹⁶ See Robert Greene Sterne et al, *supra* note 306, at 31.

³¹⁷ See Robert Greene Sterne et al, *supra* note 306, at 32.

³¹⁸ 37 C. F. R. §§ 1.565 and 1.987(2012).

³¹⁹ See Robert Greene Sterne et al, *supra* note 306, at 29.

³²⁰ See Robert Greene Sterne et al, *supra* note 306, at 33.

³²¹ *Id.*

訴訟是否將簡化審理爭點；3.發現程序（discovery）是否已完成或庭期是否已訂定。就停止訴訟是否會不當損害或顯然策略上不利於對造此點而言，法院係觀察停止訴訟對於對造所造成之損害程度，此一因素須考量再審查程序繫屬時間的長短。尤其是兩造係競爭同業時，更須審慎。如前所述，法院法官可能要求被控侵權者就再審查程序所審查的事由，不再於侵權訴訟中爭執專利之有效性，以緩和對專利權人可能造成之損害。其次，就停止訴訟是否將簡化審理爭點而言，主要是考慮再審查程序之現狀。法院很少因再審查程序之獲准，即准停止民事侵權訴訟，至少會要求撤銷專利之第1次審查意見已作成，才准停止民事侵權訴訟。再審查程序如已顯現較充分資訊，則法院愈能決定停止訴訟程序是否簡化嗣後之審判。最後，法院審視發現程序（discovery）是否已完成或庭期是否已訂定，如果在民事侵權訴訟早期進行階段即停止訴訟，自較符訴訟經濟。因此，提早提出民事侵權訴訟停止之請求而遭否准，通常並無損害，且早期停止民事侵權訴訟之請求，仍可隨再審查程序之進程而作更新³²²。

美國法院就准予停止民事侵權訴訟之因素曾列出下列各點，可作為參考：1.提出法院的先前技藝將被美國專利商標局以其特殊之專業加以審查；2.關於先前技藝的發現程序（discovery）問題可因美國專利商標局的審查而減輕；3.若專利商標局撤銷系爭專利，則民事侵權案件將可能被駁回；4.再審查的結果有助於和解；5.再審查的紀錄將可能進入審判程序，因此可減低訴訟的複雜與耗時；6.再審查程序後，爭點、防禦及證據可更易於審前會議時限縮；7.當事人及法院之耗費將可能減低。另外不准停止民事侵權訴訟之因素，則有下列各點：1.時間上的延遲與市場條件的改變將顯著地降低禁制救濟的價值；2.訟爭之爭議於再審查程序進行，實質的花費與時間投資可能會浪費；3.停止訴訟將予申請停止訴訟之一造有策略上之利益；4.再審查程序之結果將不影響民事侵權訴訟³²³。

若同時繫屬再審查程序與民事侵權訴訟之情形，法院准予停止民事侵權訴訟程序，則專利商標局之再審查程序即會加速進行，例如再審查之請求於請求日起6星期內，即會由一審查委員負責決定，且程序進行也會盡快加速。如果再審查程序已進行超過一年，則法定審查意見之期間也會相對縮短³²⁴。案件若係繫屬於美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC），則CAFC通常不會停止訴訟程序。案件如係不服上訴及衝突委員會的決定而提起，則CAFC所作成之判決可超越地方法院對於專利有效性之認定。若案件係自不服地方法院上訴而來，CAFC亦可就地方法院之判決加以審究。美國專利商標局就法院撤銷專利權之裁判，係受法院判決之拘束；但對法院維持專利有效性之裁判，則美國專利商標局並不受其拘束。其理

³²² See Robert Greene Sterne et al, *supra* note 306, at 33-34.

³²³ CEIVA LOGIC INC.v.FRAME MEDIA INC., et al.No. SACV 08-00636-JVS (RNBx).June 9,2009.;Allergan Inc. v. Cayman Chem.Co., et al.,SACV 07-1316 JVS (RNBx).

³²⁴ MPEP § 2686.04(2010).

由係因專利商標局與法院對專利有效性之審查採取不同之舉證責任標準³²⁵。依上所述，案件同時繫屬再審查程序與民事侵權訴訟之情形，美國專利商標局通常不會停止審查程序，主要係法律規定再審查程須依特急件之程序處理。而上訴至 CAFC 的案件，法院亦不因有再審查程序之同時繫屬而停止訴訟程序。至於在地方法院審理的專利民事侵權訴訟同時繫屬再審查程序案件時，地方法院法官就是否停止訴訟程序雖有高度裁量權，但其考量因素仍有上述具體之關聯事項可資參考。不過再審查程序繫屬時間的長短，仍是重要的考量因素，曾有法官即以兩造係競爭同業，再審查程序數年內可能無法終結，若停止民事侵權訴訟程序將損害專利權人排他使用權利而造成不能回復之損害為由，而不准停止訴訟程序³²⁶。

依據美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011），美國新專利法第 315（a）（2）條規定，如申請或有利害關係之實質當事人於申請複審之同時或其後，提起民事訴訟主張專利請求項有無效之事由，則該民事訴訟自動停止，直至：1. 專利權人聲請撤銷該停止程序；2. 專利權人提起民事訴訟或反訴主張申請人或實質之利害關係人侵害專利權；3. 申請人或利害關係之實質當事人聲請法院駁回民事訴訟。因此，美國新專利法第 315（a）（2）條就有對造複審與民事專利有效性訴訟競合進行時，一改過去有對造再審查程序將民事侵權之進行繫於法院裁量決定，而採複審程序優先為原則，除非專利權人方面有主動對該民事有效性訴訟為應進行之相關主張。其目的應是考量避免專利權人須多方應訴勞費之保護立場。又因複審程序關於實質問題之最終決定，須於提起複審程序之 1 年內，如有正當理由則延至 1 年 6 個月作成³²⁷。故即使採複審程序優先為原則，尚不致造成民事訴訟延宕。

3.1.4.3 再審查程序與專利民事侵權的互動

由於再審查程序對專利有效性舉證責任的標準，較專利民事侵權訴訟為寬，而再審查程序於處理的速度又較專利民事侵權訴訟為快。因此，再審查程序據稱已成為美國專利民事侵權訴訟被告採取積極立場的標準程序³²⁸。不過，再審查程序仍須經數年始能終結，在爭訟期間對專利權人的執行、銷售、授權等機會均有嚴重減損。如專利侵權訴訟因再審查程序經法院准予停止訴訟，專利權人可能因此被擊倒。因有些專利之再審查耗時五至十年始能終結³²⁹。而因專利再審查程序

³²⁵ See *infra* note 662.

³²⁶ See Robert Greene Sterne et al, *supra* note 306, at 35.

³²⁷ See new 35 U.S.C. § 316(a)(11)(2012).

³²⁸ Erin Coe, *Patent Re-Exams Are Growing as Key Defense Tactic*, Law360, Oct. 23, 2008. (citing from Raymond A. Mercado, *THE USE AND ABUSE OF PATENT REEXAMINATION: SHAM PETITIONING BEFORE THE USPTO*, 12 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 93 note 64).

³²⁹ Raymond A. Mercado, *THE USE AND ABUSE OF PATENT REEXAMINATION: SHAM PETITIONING BEFORE THE USPTO*, 12 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 93, 108-109 (2011).

之提起而停止專利民事侵權訴訟之可能性力亦隨不同地方法院而有差異。例如伊利諾北區地方法院及加州北區地方法院准予停止專利民事侵權訴訟比率達 85% 及 65%。但在德州東區地方法院則意識到利用再審查程序作為拖延戰術之可能性，而表示該院並無例行停止專利侵權訴訟之政策。再審查程序對專利民事侵權訴訟之影響日益增大，使得實務執業者提起再審查程序以促使法院停止專利民事侵權訴訟例行化。作為原告之專利權人亦抱怨經由再審查程序，技術上導致專利侵權訴訟停止相當之期間，在許多案例再審查程序常成為有效終結訴訟之情形³³⁰。

雖然專利權人於再審查程序未確定終結前，其專利仍屬有效，再審查程序尚不能改變專利權人訴訟之執行或限制可能的授權，但無可否認不當的再審查導致專利權之剝奪。在快速發展的產業，例如資訊產業僅有很短的產業生命週期，在耗費於數年的再審查爭訟繫屬，專利權人在其專利最佳期間內因此無取得其應得之授權金，嚴重減損收取經濟收益的機會³³¹。固然再審查程序之繫屬並不阻止任何人洽購授權，但顯非鼓勵他人洽購此種專利授權。實務上即有公司以專利有再審查繫屬之事由，拒絕專利權人授權之要約³³²。法院亦開始注意再審查程序對專利權人授權計劃的效應，及承認再審查程序可能耗費最有價值的專利生命。學者因認關於再審查程序，尤其在經由不正行為所提之不合理之再審查程序，確實有害於專利權之共識業已顯現³³³。

美國再審查程序對專利權人授權與執行（包括民事侵權訴訟之進行）造成重大影響，此與美國再審查程序關於實質新問題（SNQ）的標準與程序負擔有相當關係。申請再審查程序，美國專利法制設計係以實質新問題（SNQ）作為審查的門檻，作為避免濫行申請再審查之防範機制。但由於實質新問題（SNQ）的實務審查門檻過於寬鬆，使再審查程序之提起對專利權人造成重大影響。依美國專利法規定，再審查申請提出後，美國專利商標局局長須在 3 個月內依所提出之其他專利案與出版品，決定系爭專利請求項是否有實質新問題³³⁴。相較於美國專利商標局就再審查之申請作成有實質新問題之決定後，即須進行長達數年之再審查程序，足見美國專利商標局就再審查申請是否有實質新問題之審查階段相當緊迫匆

³³⁰ *Id.* at 110.

³³¹ *Id.* at 115.

³³² 對於再審查繫屬中之專利授權要約之拒絕，制式回應有下述方式可供參考：“The prior art cited in these reexamination proceedings has led me to question whether or not your patents will emerge from the reexamination procedure with claims that will cover what my client is doing. Therefore, I have advised my client not to accept your offer ... at this time. When your patents emerge from reexamination, my client would be glad to reconsider your offer.”；“Given that the two U.S. patents at issue ... are currently the subject of reexamination proceedings ... we are hesitant to enter into a license agreement”；“I think that is [sic] would be prudent to wait until the re-examination process is completed.” Raymond A. Mercado, *supra* note 329, at 115-116.

³³³ Raymond A. Mercado, *supra* note 329, at 122.

³³⁴ 35 U.S.C. § 303(a)(2012).

促。而美國專利商標局於受理再審查申請，審查是否有實質新問題之階段，專利權人並不允許就再審查之申請提出意見³³⁵。對於認有實質新問題而准予再審查的決定，專利權人原則上不得聲明不服，³³⁶而就否准再審查申請之決定，第三人申請人則得聲明不服³³⁷。一旦美國專利商標局准予再審查，至少再審查程序之申請人已成功在市場上引發對系爭專利有效性的質疑，且可獲得准予停止專利侵權訴訟之機會。加以再審查申請獲准具有實質新問題之比例接近 94%³³⁸，具有實質新問題的低門檻使再審查申請易遭濫用，除使美國專利商標局為案件負擔所積壓外，亦因對專利權人不公平而引發批評³³⁹。

除了再審查程序上對專利權人之不利益外，實質新問題之門檻過低，亦值得加以探討。再審查程序無論是有對造再審查或無對造再審查，依規定須具備實質新問題（SNQ）的要件³⁴⁰。實質新問題並非係引證證據為「新」，而係引證非屬在專利申請過程所已審查技術教示的堆砌。因此，即使係新發現的引證，但如果僅係技術堆砌而類似於專利商標局先前已審查過之引證，仍可能不構成實質新問題³⁴¹。實質新問題與專利撤銷主張之理由並不相同，一再審查程序須具備實質新問題，加上詳細說明適用所主張實質新問題至再審查所請求之每一請求項的態樣及關係，始符合要件³⁴²。因此，實質新問題與所主張請求項撤銷的事由，二者尚有不同。然而，並非所有先前已審查過的引證，均不能再作為支持實質新問題的證據。已審查過的舊有引證如能顯示新論點，亦可用以支持實質新問題；另一方面，縱然是先前專利商標局未審查過的引證，如果只相當於已審過引證論點之堆砌，仍不能用以支持具有實質新問題。所謂新論點（new light），美國案例提出下列見解可供參考：審查委員在先前的審查因疏於審查引證中所包含現引據之教示的部分，而誤解實際的技術教示，或審查委員適用引證至與現在所主張不同的限制條件或請求項³⁴³。因此，有學者認為實質新問題係關於先前既有技術，而可脫離最初專利申請審查及其後所曾有再審查程序之審查範圍之新且非堆砌的新資訊，亦即為一實質新技術教示（substantial new technical teaching）³⁴⁴。

關於引證是否支持具有實質新問題的存在，首先在美國專利審查程序手冊（The Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）2240 條原規定「當存可疑時，

³³⁵ 37 C.F.R. § 1.530(2012).

³³⁶ *In re Etter*, 756 F.2d 852, 857(Fed. Cir. 1985).

³³⁷ 35 U.S.C. § 303(c)(2012).

³³⁸ See FY 2009 USPTO Performance and Accountability Report available at http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2009/par_01.html(last visited Oct. 20,2012).

³³⁹ Raymond A. Mercado, *supra* note 329, at 116-117.

³⁴⁰ 35 U.S.C. §§ 303,312(2012).

³⁴¹ See Robert Greene Sterne et al, *supra* note 306, at 52.

³⁴² 37 C.F.R. §§ 1.510(b),1.915(b)(2012).

³⁴³ *In re Swanson*,540 F.3d 1368(C.A.Fed.,2008).

³⁴⁴ See Robert Greene Sterne, Jon E. Wright, Lori A. Gordon, *REEXAMINATION PRACTICE WITH CONCURRENT DISTRICT COURT LITIGATION OR SECTION 337 USITC INVESTIGATIONS*, 10 SEDONA CONF. J. 115,124-125(2009).

所有問題應解為有利於再審查之申請」；2244 條原規定「關於是否有實質新問題存在應被解為有利於准予申請再審查」，但此等規定為美國聯邦巡迴上訴法院所推翻。該法院表示：國會在制定美國專利法第 303 條以保護專利權人對抗不確實之再審查，自無意於否定此一保護之措施，法院並不認同該一法定目的的轉變，並認為美國專利審查程序手冊，要求美國專利商標局上開以准予再審查處理可疑問題的方式，違反美國 35 U.S.C. § 303 的強制規定而無效³⁴⁵。美國專利商標局隨後修正該等規定「懷疑原則」(rule of doubt)，但學者仍認美國專利商標局於再審查程序關於新問題的存在，僅係在呼應申請人的請求主張³⁴⁶。除了統計數據顯示並未因該規定之改變而減少准予再審查之比率外，在現行美國專利審查程序手冊仍係顯示有利於再審查申請人之規範。

依美國專利審查程序手冊第 2246 條規定，在一簡單案件，審查委員得引用再審查申請人關於專利有效性實質新問題探討所提出之理由。更使人以為美國專利商標局不加區辨而接受再審查申請人之主張為真實。關於曾被援用之引證或先前技藝，在美國專利實務見解曾認不許再用以提起再審查程序³⁴⁷。嗣後美國國會修訂 35 U.S.C. § 303 (a)，規定先前曾被引用或被美國專利商標局審查過之技藝，並不排除對專利有效性有實質新問題之存在³⁴⁸。並認為決定實質新問題的適當要件，非僅觀察引證的數量或其等是否曾被審查或曾被引用，而在該等引證以適當內容所組合而成，具有專利有效性問題的新論點。雖然國會強調新修訂之 35 U.S.C. § 303 (a) 並非准許對專利權人濫行申請再審查及浪費專利生命，僅在針對審查委員未正確瞭解引證案或審查部分引證而作成決定之情形，及移除過去實務就實質新問題採取過於嚴格門檻限制之見解³⁴⁹。但美國專利商標局適用實質新問題 (SNQ) 的門檻審查仍被認為過於寬鬆，無法有效防堵濫行申請者，並鼓勵第 3 人不當地利用再審查程序³⁵⁰。例如美國聯邦巡迴上訴法院認為，僅已援用之證據之堆砌不足以構成實質新問題³⁵¹，但審查實務上審查委員仍係依賴申請人依原有美國專利審查程序手冊第 2216 條所規定，須指出相較於先前審查已援用者，有何專利有效性之實質差異加以審查。就所謂「已援用之證據之堆砌」此問題美國專利審查手冊並未有新的界定。加以實質新問題的審查期限僅有 3 個月，而整

³⁴⁵ *Patlex Corp. v. Mossinghoff*, 771 F.2d 480, 486-487 (Fed. Cir. 1985) (“Congress’ major purpose in enacting §303 was to protect patentees against doubtful reexaminations. The implementing regulations, on which public comment was invited, contain no reference to a “rule of doubt” in deciding whether to grant reexamination. This instruction appears only in the MPEP. We find no support for it in the statute or its legislative history”).

³⁴⁶ See U.S. Pat. & Trademark Office, U.S. Dep’t of Commerce, *Manual of Patent Examining Procedure* § 2244, at 2200-31 (5th ed., rev. 4, Oct. 1986) (containing the first deletion of the language, which was replaced by a quotation from the *Patlex II* decision).

³⁴⁷ *In re Portola Packaging, Inc.* 110 F.3d 786, 791 (C.A.Fed., 1997).

³⁴⁸ H.R. REP. 107-120, H.R. Rep. No. 120, 107TH Cong., 1ST Sess. 2001, 2001 WL 729310 (Leg.Hist.).

³⁴⁹ *Id.*

³⁵⁰ Raymond A. Mercado, *supra* note 329, at 126.

³⁵¹ *In re DBC*, 545 F.3d 1373, 1382 (C.A.Fed., 2008).

個再審查程序長達數年，審查委員能否在 3 個月期限內將所有已援引之證據審查完畢，以作成有無實質新問題的決定，尚有疑慮。由實質新問題高獲准率，似乎表示美國專利商標局未適當過濾堆砌援用已使用證據之再審查申請。因此，就實質新問題的審查實務操作，是否符合上開法院判決的意旨，仍然存疑³⁵²。學者認為美國專利商標局適用實質新問題（SNQ）的標準，並未發揮其防止不當提起再審查程序之立法目的³⁵³。

另外，從程序之負擔而論，專利權人面臨再審查申請人對專利權有效性之挑戰，須加以回應防禦。由於再審查程序之進行，美國專利商標局案件係被要求以特急件處理，相對專利權人如未能及時回應專利商標局的審查意見（office action），則再審查程序可能因此終結，並撤銷其專利權³⁵⁴。專利權人除了須回應大量而複雜之申請再審查之文件外，且其對專利有效性所回應之陳述或主張，未來有可能被作為禁反言抗辯之依據。此外，在再審查程序中，有關專利有效性，美國專利商標局之審查係採優勢證據標準（a preponderance of evidence）。此與於專利侵權訴訟中主張專利有得撤銷之原因時，專利係受有效推定，侵權人就專利得撤銷之原因應負明確可信服（clear and convincing）之舉證責任標準不同。依該不同之舉證責任標準，專利權人於再審查程序係處於程序上不利地位。又對於申請專利範圍之解釋，再審查程序係採在符合專利說明書之情形下之最寬的合理解釋原則³⁵⁵，也因此易為習知技藝所「占先」（anticipated）或較習知技術藝不具進步性。此與專利侵權訴訟中，關於申請專利範圍之解釋經常係採較限制的解釋有所不同³⁵⁶。由於上述再審查程序與民事專利侵權訴訟採行不同標準採行，使得於再審查程序中較於民事侵權訴訟更易於爭執專利之有效性。

又以程序花費而言，對一件再審查程序防禦之訴訟花費須約 10 萬美金³⁵⁷。專利權人面對再審查之申請，如不能負擔其訴訟上之耗費，其專利有效性是否可能較易受不利判斷，值得關注。而美國專利商標局再審查撤銷專利權的初步審定（the first office action），往往對專利權人公司股價發生重大影響，其所造成之損害事後專利權縱然獲得平反，亦難以彌補先前業已發生之損害。因此，如何避免再審查程序為濫用或無謂之提起者所利用，使再審查程序具有可信賴性，學者亦予高度關切³⁵⁸。

³⁵² Raymond A. Mercado, supra note 329, 126-127.

³⁵³ Raymond A. Mercado, supra note 329, 129.

³⁵⁴ In re Katrapat, Ag, 6 U.S.P.Q.2d 1863, 1866-67 (1988).

³⁵⁵ In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571 (C.A.Fed., 1984).

³⁵⁶ ACS Hosp. Systems, Inc. v. Montefiore Hosp., 732 F.2d 1572, 1577 (C.A.Fed., 1984).

³⁵⁷ In the *Lockwood* case, the plaintiff stated that his “patent attorney estimated [the reexamination defense] would cost \$100,000.00 in legal expenses alone.” Declaration of Lawrence B. Lockwood at 17, *Lockwood v. Sheppard, Mullin, Richter & Hampton, LLP*, No. 09-CV-5157 (C.D. Cal. Oct. 22, 2009).

³⁵⁸ Raymond A. Mercado, supra note 329, 133-135.

不過，依據美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011）係以有對造之複審程序取代有對造再審查程序，其對有對造再審查程序亦作了若干門檻限制。首先在有對造之再審查程序申請，商標專利局長如依申請人依 U.S.C.第 311 條所為申請及專利權人依 U.S.C.第 313 條之回覆所提出之資料顯示，申請人就至少一專利權人之請求項所為申請之爭議，無合理的成功可能性時，專利商標局長即得不准有對造複審程序之提起³⁵⁹。經由此門檻之限制，專利商標局須先初步審查有對造申請人及專利權人之攻防資料後，決定申請人至少就專利權人之其中一請求項，有挑戰其專利有效性獲勝之合理可能性，才准其申請人提起有對造之複審程序。某程度已實質就複審之勝訴可能性加以審查，提高了複審程序提起之難度。相對於前述有對造之再審查程序，因適用實質新問題（SNQ）的門檻審查而被認為過於寬鬆，無法有效防堵濫行申請者，並鼓勵第 3 人不當地利用再審查程序之情形，複審程序此一高門檻限制，應可減少藉由濫行提起複審程序以干擾專利權之現象。其次之限制係申請人如曾以民事訴訟對專利權人之專利可專利性加以爭執，則該申請人即不得對該專利權人再提起有對造複審³⁶⁰。此亦可使有對造之複審申請人，於爭執同一專利有效性紛爭應於一次爭訟程序中加以全部解決，否則即有失權之效力。對於申請人爭執專利之有效性時，應更能促使其慎重周延，使該申請程序之提起不致被濫用，對專利權人之疲於應訴與防護專利權之有效性，亦可獲得紓緩。

3.1.5 新穎性爭議之審查

美國專利一旦經美國專利商標局核准，其權利有效性即被推定有效³⁶¹。在專利侵權訴訟，如主張專利權有得撤銷原因之抗辯，則其就權利有得撤銷原因之舉證須依「明確」（clear and convincing）標準負舉證責任³⁶²。法院就專利有效性之認定須有明確（clear and convincing）的心證，但就人證之證言而言，則有其不確定性。尤其依賴人證之記憶，對專利技術內容是否已屬習知技術，要求其作精確之證述，更有高度風險。因此，美國法制上就人證證述專利有效性，發展出證據補強要求（Corroboration Requirement），以使法院在審查以人證作為專利有效性證明之證據時，得能符合明確（clear and convincing）之舉證責任。

證據補強原則美國法原多適用於 2011 年專利改革法修正前之專利法第 102（g）（即衝突程序中之先發明主義原則，priority）以及 102 條（f）（非原創發明人，derivation）之有效性之爭執情形。亦即就主張其係先發明者或其係原創發明

³⁵⁹ See new 35 U.S.C. §314(a)(2012).

³⁶⁰ See new 35 U.S.C. §315(a)(2012).

³⁶¹ See 35 U.S.C. §282(2000).

³⁶² See *Kaufman Co. v. Lantech, Inc.*, 807 F.2d 970, 974, (Fed.Cir.1986)；*Union Oil Co. v. Atl. Richfield Co.*, 208 F.3d 989, 994 (Fed.Cir.2000).

人之口頭證述，在未有證據補強時，不可單獨僅依憑該口頭證述，即認已盡證據明確原則 (clear and convincing proof) 之舉證責任³⁶³。由於修正前美國專利法第 102 (g) 及 102 條 (f) 牽涉專利創作人之認定，就主張其係專利創作人之證述，為了避免單獨以一有可能係虛偽之證述，即認定創作人存有高度風險，故以證據補強原則來限制專利創作主張者證述之證明力³⁶⁴。

在美國衝突程序 (interference) 中³⁶⁵，發明人證述其創作已付諸實施，須有證據補強；發明之概念須有口頭或書面之補強證據，證明已向其他人揭露。而獨立之補強證據包括發明人以外之人的證述，或其他獨立於接受自發明人之資訊以外之周遭事實與情況證據³⁶⁶。在 *Finnigan Corp. v. International Trade Com'n*³⁶⁷、*Loral Fairchild Corp. v. Matsushita Elec.*³⁶⁸ 等案，CAFC 已將補強證據原則由修正前專利法第 102 (g) 及 102 條 (f)，擴大適用至修正前美國專利法第 102 (g)、(f) 以外其他各項³⁶⁹。

事實上，美國證據補強要求早自 1892 年 *Washburn & Moen Mfg. Co. v. Beat 'Em All Barbed-Wire Co.* 一案即已出現³⁷⁰。在本案專利侵權訴訟之被告 *Barbed-Wire Co.* 意圖證明原告 *Washburn & Moen Mfg. Co.* 的 US PAT 157124 專利無效，主張該種圍籬早於 1873 專利申請前即已公開展示過，並舉出不少於 24 位目擊證人，證明該圍籬裝置在 1858 年的郡市集上即已出現³⁷¹。依證人之證言，法院雖不否認可認定是有某種形式圍籬裝置，在 1858 年的郡市集上即已出現。但光只憑證人之證言，即要認定 US PAT 157124 專利之圍籬，係屬習知而要宣告其無效，法院仍認不足。理由是證人記憶之遺忘、易於錯誤、除偽證之誘惑外，亦易傾向就聲明證人當事人主張之事實部分加以回憶；另外證人之記憶易受迫切利害關係之當事人激發引誘，而為有利於其等之證言，而非基於正確之訊息³⁷²。而事實上幾乎每一重要的專利都曾被證人想像地指摘，其等在該專利發明前，他們即已作出相同的發明，即足以顯示此等證言之部分不可信度。因此，該等人證證言須經嚴密審查³⁷³。另外，在 *Eibel Process .Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co.* 一案，美國最高法院再度

³⁶³ *Price v. Symsek*, 988 F.2d 1187, 1194(1993).

³⁶⁴ *Kridl v. McCormick*, 105 F.3d 1446,1450(1997);*Berry v. Webb*, 56 C.C.P.A. 1272, 1279, 412 F.2d 261, 267(1969).

³⁶⁵ See 35 U.S.C.A. § 102(g)(1)(2002).

³⁶⁶ 26 Fed. Proc., L. Ed. §60:503(2012).

³⁶⁷ *Finnigan Corp. v. International Trade Com'n* 180 F.3d 1354, 1367(1999).

³⁶⁸ *Loral Fairchild Corp. v. Matsushita Elec.* 266 F.3d 1358, 60 U.S.P.Q.2d 1361(2001).

³⁶⁹ See 35 U.S.C.A. § 102(a) (“A person shall be entitled to a patent unless--
(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent……”).

³⁷⁰ See 143 U.S. 275, 12 S.Ct. 443, 36 L.Ed. 154(1892).

³⁷¹ *Id.*, at 287.

³⁷² *Id.*, at 284.

³⁷³ *Id.*, at 284-85.

拒絕讓證人之證言，得以否定專利之有效性³⁷⁴。該案專利權經下級審法院基於證人口頭證述已有他人之習知發明存在而被撤銷，但最高法院表示口頭證述遠不足以推翻專利新穎性的推定³⁷⁵。由此，已可見早期美國最高法院無論證人具有利害關係與否，對於提出作為否定專利之有效性之證人口頭證述，均顯示極為排斥³⁷⁶。然而證人之口頭證述如有同時證據（contemporaneous evidence）加以佐證，可證明證人所證述系爭專利之技術已有使用公開之事實，則為美國最高法院所接受，可用以否定專利之有效性³⁷⁷。

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於 1982 年成立，係美國審理智慧財產案件之專業法院，所有聯邦地方法院專利上訴案件均由 CAFC 管轄³⁷⁸。由於美國聯邦最高法院每年就智慧財產案件會發移案令狀（certiorari）者並不常見，對智慧財產案件表示其法律見解的機會較為有限。從而使得美國聯邦巡迴上訴法院關於智慧財產案件所表示的見解，即相當具有指標性之意義。CAFC 在 1933 年 Price v. Symsek 一案首先降低證明專利得撤銷之證明程度，僅須至具有優勢證據之舉證責任為已足，改變以往推翻專利有效性推定之舉證責任，須至超越合理懷疑之程度（beyond a reasonable doubt standard）³⁷⁹。

關於補強證據之方式，CAFC 曾表示，有同時證據（contemporaneous evidence）、情況證據（circumstantial evidence）、發明人以外之人之口頭證述，均得作為補強證據³⁸⁰。補強證據如係有形證據（physical evidence），法院通常易認較具效果。雖然情況證據或口頭證述在某些案例亦具有補強性，但對口頭證述法院仍係持疑。故 CAFC 對補強證據仍著重於有形證據的補強³⁸¹。在有形證據的補強證據中，較具有補強效果的是，對技術內容有詳細說明的文件。例如一已放棄的專利申請文件即是³⁸²。其他例如手寫測試報告、會議所展示之先前技藝使用資料，或圖式、發票、具有日期記載發明之信件等³⁸³。而有形補強證據不能充分補強口頭證述，通常係因其缺少就發明詳細描述的要求，或無法就先使用的標的作一明確的界定。例如型錄上照片或說明無法肯定地區辨系爭的標的物，CAFC 通常會認為該型錄無補強證據價值³⁸⁴。發明人如以自己製作之文書或聲明，例如

³⁷⁴ See 261 U.S.45,43 S.Ct.322(1923).

³⁷⁵ *Id.*, at 60,327.

³⁷⁶ See Mike R.Turner, *THE FUTURE OF THE CORROBORATION REQUIREMENT IN PATENT LAW: WHY A CLEAR, STRICT STANDARD BENEFITS ALL*, 2008 UILLR 1319, 1325(2008).

³⁷⁷ *Corona Cord Tire Co. v. Dovan Chemical Corporation*, 276 U.S. 358, 48 S.Ct. 380; *Smith v. Hall* 301 U.S.216,57 S.Ct.711(1937).

³⁷⁸ 關於 CAFC 之建置、管轄，參見劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀合著，美台專利訴訟-實戰暨裁判解析，頁 51-65(2005)。

³⁷⁹ See *Price v. Symsek*, 988 F.2d 1187, at 1191-94(1993).

³⁸⁰ *Cooper v. Goldfard*, 154 F.3d 1321, 1330(C.A.Fed.,1998).

³⁸¹ See Mike R.Turner,*supra* note 376 at 1334.

³⁸² *Id.* at 1335.

³⁸³ *Id.*

³⁸⁴ See *Mitsubishi Elec. Corp. v. Ampex Corp.*190 F.3d 1300, 1304(Fed. Cir. 1999).

發明者的報告或筆記紀錄作為補強證據，若無證人證述其屬真正，法院亦可能認其證據無法作為補強證明³⁸⁵。

對於欠缺有形證據得以補強之情形，雖尚能依情況證據或口頭證述加以補強，但以口頭證述之補強即使其憑信性未遭質疑，但仍有以不具補強證據之價值而加以否定者³⁸⁶。在以口頭證述方式交互補強（cross-corroboration）之情形，CAFC有認該方式之補強並不充分，因口頭證述須以有形文件加以補強³⁸⁷。不過在別無有形文件證據情形下，亦有認僅以口頭證述即得補強之見解³⁸⁸。尤其在補強之口頭證述對標的具有明確資訊且無從反駁情形下，法院較可能就該證述給予尊重³⁸⁹。對於補強證據審酌時應考量的因素 CAFC 指出：包括 1.審理距先使用時所經過之期間；2.證人之利害關係；3.證詞的矛盾與質疑；4.補強之程度；5.證人對聲稱習知構造詳細內容之熟悉程度；6.該技術領域先使用之可能性；7.發明對產業的影響 8.證人與先使用者之關係³⁹⁰。上述 8 項因素在補強證據審酌時加以考量，即所謂「合理法則」（rule of reason）³⁹¹。在 Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc. 一案，被告公司股東之一 Hawkin 主張並證述系爭專利方法，在專利權人申請前之 20 年前其即公開使用過，並舉出數位人證證明其等在系爭專利方法申請前，見過 Hawkin 使用過系爭專利的方法。其中一位證人係 Hawkin 之子，二位長期與 Hawkin 熟識之人，另一位則與 Hawkin 熟識之人之員工。在聯邦地方法院雖基於該 4 人之證述，認該專利已因「占先」（anticipated under § 102 (a)）而不具新穎性。但 CAFC 則認口頭證述須以「合理法則」（rule of reason）加以補強，由於該 4 人之證述由於缺少有體之資料佐證，故 Hawkin 的證述未達明確（clear and convincing）之證明程度³⁹²。但在 Adenta GmbH v. OrthoArm, Inc. 及 Thomson, S.A. v. Quixote Corp. 二案均對有利害關係者作限縮解釋，而採認口頭證述作為專利有效性判斷之證明³⁹³。關於口頭證述可否作為專利有效性之證明，依上說明，可知 CAFC 原則上係持質疑的立場，口頭證述如係有利害關係者所作，則依前述合理法則（rule of reason）中，關於口頭證述證人就系爭訴訟標的的利害關係的考量，法院通常認其無補強之證據價值³⁹⁴。少數例外則就利害關係作限縮解釋而認具有證據價值。由於 CAFC 對於口頭證述須否補強證據始具有價值，仍存有一些歧異

³⁸⁵ Reese v. Hurst 661 F.2d 1222(C.C.P.A. 1981).

³⁸⁶ See Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 292 F. 3d 728, 743(Fed. Cir. 2002); Finnigan Corp. v. Int'l Trade Comm'n. 180 F.3d 1354, 1370(Fed. Cir.1999).

³⁸⁷ See Lacks Indus., Inc. v. McKechnie Vehicle Components USA, Inc., 332 F.3d 1335, 1350(Fed. Cir. 2003).

³⁸⁸ See Cooper v. Goldfarb, 154 F. 3d 1321(Fed. Cir.1998).

³⁸⁹ See Sandt Tech., Ltd. V. Resco Metal & Plastics Corp., 264 F. 3d 1344, 1352(Fed. Cir. 2001).

³⁹⁰ (1) delay between event and trial, (2) interest of witness, (3) contradiction or impeachment, (4) corroboration, (5) witnesses' familiarity with details of alleged prior structure, (6) improbability of prior use considering state of the art, (7) impact of the invention on the industry, and (8) relationship between witness and alleged prior user. See In re Reuter,670 F.2d 1015, 1021 n.9(C.C.P.A. 1981).

³⁹¹ See Mike R.Turner,supra note 376 at 1332.

³⁹² See Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc.,148 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

³⁹³ See Mike R.Turner,supra note 376 at 1341.

³⁹⁴ Id.

見解，例如Thomson 案與 Finnigan 案，學者即提出應經由全院審理（en banc）方式，就任何當事人以口頭證述主張專利有得撤銷事由，須否以同時之有形證據（contemporaneous physical evidence）加以補強議題，作出法律見解³⁹⁵。

由上可知，美國最高法院與 CAFC 均認作為證明專利有得撤銷事由的口頭證述證據，須有補強證據加以佐證。而補強證據之充分與否，係依「合理法則」（rule of reason）所列的考量因素加以分析。在專利侵權訴訟中，證據補強與合理法則（rule of reason）有二要求須加以注意：1.事實審法院不能認為口頭證述足以符合舉證責任，無論該證述之可信性如何；2.上訴審（法律審）就事實審關於證人供述之憑信性(credibility of the witnesses)得加以審查³⁹⁶。證據補強原則(corroboration)僅適用於口頭證述(oral testimony)，有形證據(physical evidence)並不適用；又如口頭證述本身即具有表面欠缺(facially deficient)，亦無證據補強問題。因即使有補強證據，亦因口頭證述本身無證據價值而無用³⁹⁷。由於在 Finnigan Corp. v. International Trade Com'n 一案 CAFC 認無論證人之利害關係程度為何，單獨以該證人作為專利有效性之證明均須有補強證據，才能符合明確原則之舉證責任，明顯回復美國最高法院早期之見解³⁹⁸。CAFC 此種見解強化予專利有效性之推定，抗拒未經補強之口頭供述作為有效性證明之證據³⁹⁹。其標準雖然明確，但缺少個案的彈性，學者即提出應以「合理法則」（rule of reason）所列的考量因素作為單一證人之口頭證述，是否得作為專利有效性證據之衡量標準，給予事實審法院裁量的彈性空間⁴⁰⁰。

3.1.6 先發明人申請主義與調查程序

美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011）將原採之先發明主義改為先發明人申請主義，其於專利法第 102 條就可專利性條件之新穎性重新加以界定。原先專利法第 102（a）條規定，發明於美國係他人所已知或已使用，或於美國或國外之專利或已於印刷刊物記載，即不能獲准專利。對新穎性是否具備，關

³⁹⁵ See Mike R. Turner, *supra* note 376 at 1355.

³⁹⁶ See Steven N. Hird, *IN FINNIGAN'S WAKE: RECENT CONFUSING CHANGES IN THE FEDERAL CIRCUIT'S REQUIREMENT FOR CORROBORATION OF WITNESS TESTIMONY DURING PATENT INFRINGEMENT LITIGATION*, 72 U. COLO. L. REV. 257, 271(2001).

³⁹⁷ See Mike R. Turner, *supra* note 376 at 1331.

³⁹⁸ See Finnigan Corp., *supra* note 367.

³⁹⁹ See Nick Gallo, *FINNIGAN CORP. V. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION*, 15 BERKELEY TECH. L.J. 129, 145(2000).

⁴⁰⁰ See Jessica R. Underwood, *IMPEACHING FINNIGAN AND REALIGNING THE CORROBORATION STANDARD FOR UNINTERESTED SINGLE WITNESS TESTIMONY WITH PRECEDENT AND POLICY*, 7 U. PITT. J. TECH. L. & POL'Y 3, 31(2007).

於專利及印刷刊物之公開範圍係採國際公開；使用公開之範圍則採國內公開⁴⁰¹。新修正專利法第 102 (a) 條則規定，申請之發明於申請日前，除了係曾經准許之專利、記載於已發行刊物，或已公開使用、銷售，或其他公眾可得到的情形外，應准專利⁴⁰²。新專利法關於新穎性已全面採取國際公開。新修正專利法於本條較特殊之處，係規定了「其他公眾可得到的」之概括條款。

關於資料是否屬印刷刊物 (printed publication)，美國 CAFC 認為係屬法律問題，就法律問題上訴至 CAFC 應以全面審查 (de novo) 的標準加以審查。而所謂印刷刊物係指對該技術有興趣之公眾得充分地可接近 (sufficiently accessible to the public interested in the art) 或可得到的，資料是否刊行 (published) 法律上判斷重要的關鍵是散布與公眾之可接近性 (dissemination and public accessibility)⁴⁰³。新修正專利法之其他公眾可得到的 (otherwise available to the public) 文義上是經准許之專利、記載於已刊行印刷品，或已公開使用、銷售的列舉項目之概括條款？抑或僅是已公開使用、銷售的概括條款？是否包括銷售與公開使用中的秘密先前技術 (secret prior art)？學者已提出質疑⁴⁰⁴。不過，至少包括口頭訊息傳遞予多數人之公眾之情形⁴⁰⁵。

依據新修正美國專利法第 135 (a) 條規定，專利申請人得向專利商標局提出一調查程序 (a derivation proceeding) 之申請，於該調查程序申請，應說明發現先前申請人未經同意，以源自申請人所請之發明而申請與申請人相同或實質相同之發明。申請人為調查程序之申請，得自先申請人所申請發明公開後之一年內為之。申請人調查程序之申請，應具備宣誓書並應為實質證據所支持。當專利商標局長認申請人申請之調查程序符合規定的要件，即得決定提起一調查程序。就該專利商標局長之決定，則不得聲明不服。而依前述所提起之調查程序，係由專利審判及上訴委員會 (the Patent Trial and Appeal Board) 裁決先申請人之發明，是否未經同意而源自調查程序申請人之發明。於適當情形，專利審判及上訴委員會得更正任何申請中或系爭專利之發明人名義。專利審判及上訴委員會得延遲調查程序之申請，直至專利商標局長核准包括申請調查的專利之日後 3 個月內才進行。以便系爭的可專利性確定後，再進行調查程序，避免就不具可專利性之申請，進行無謂的調查程序。專利審判及上訴委員會就調查程序所作之終局裁決，若係不

⁴⁰¹ 35 U.S.C. § 102(2002) (“A person shall be entitled to a patent unless--(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent……”).

⁴⁰² 35 U.S.C. § 102.(a)(2002) (“Novelty; prior art.--A person shall be entitled to a patent unless(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention;……”).

⁴⁰³ In re Klopfenstein 380 F.3d 1345,1347-1348(2004).

⁴⁰⁴ Joshua D. Sarnoff, *Derivation and Prior Art Problems with the New Patent Act*, 2011 PATENTLY-O PATENT LAW REVIEW 12(2011).

⁴⁰⁵ *Id.*

利於專利申請人，則構成專利商標局之終局否准該專利申請；若係不利於專利權人，且已終局確定時，將構成該專利權請求項之撤銷⁴⁰⁶。

依美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011），新修正專利法將美國原採之先發明主義變更為先發明人申請主義。亦即於專利法第 102 條修正專利申請，除非請求之發明於申請日前，曾經准許專利、記載於已發行刊物，或已公開使用、銷售，或其他公眾可得到的之情形外，應予專利。另於專利法第 103 條規定發明請求與申請日之前先前技術之整體差距，就有關所屬技術領域之人係顯而易見即不得准予專利⁴⁰⁷。有關專利新穎性與進步性之判斷標準均改為以專利申請日為準。新修正專利法一改原先係將專利授予第 1 位發明專利之人，不過仍然透過上述調查程序，調和專利申請人非真正發明人之問題。使得在先發明人申請主義制度下，若先申請人之發明係非自行創作，真正發明人即得經由專利審判及上訴委員會之調查程序，而自先申請人取回專利申請權⁴⁰⁸。



⁴⁰⁶ See 35 U.S.C. § 135(2012).

⁴⁰⁷ 35 U.S.C. § 103(2012)(stating that a patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.).

⁴⁰⁸ H.R. REP. 112-98(I), at 42(2011)(A new administrative proceeding—called a “derivation” proceeding—is created to ensure that the first person to file the application is actually a true inventor. This new proceeding will ensure that a person will not be able to obtain a patent for the invention that he did not actually invent. If a dispute arises as to which of two applicants is a true inventor (as opposed to who invented it first), it will be resolved through an administrative proceeding by the Patent Board. The Act also simplifies how prior art is determined, provides more certainty, and reduces the cost associated with filing and litigating patents.).

3.2 日本特許有效性爭議與司法審查

日本特許權有效性之爭議，於行政爭訟程序上，在平成 8 年（1996）1 月 1 日前，有特許異議（修正前特許法第 57 條）及無效審判二種。特許法於平成 6 年（1994）修正時，廢除特許權授與前異議制度而改採特許權授與後之異議制度，迄至平成 15 年（2003）又廢除特許權授與後之異議制度，並就無效審判制度加以修正⁴⁰⁹。故現行日本特許法就特許權有效性爭議，於行政爭訟程序僅有無效審判制度。又日本平成 10 年特許法修正案就特許無效審判請求提出後，關於原有特許無效請求事由以外，限制其他新的特許無效審判事由之提出。另日本訂正審判係屬於查定系審判，而訂正請求則係特許無效審判之當事者系審判程序中所為之更正請求，二者與特許無效審決取消訴訟之關係及日本法處理之方式，值得作為我國專利有效性爭議涉有更正主張時之參據。至於日本於特許侵權民事訴訟審理中，關於得否為特許無效判斷問題，日本實務見解及法制亦歷經變革，與我國智慧財產審理新制規定，就專利民事侵權訴訟中之有效性爭議應自為判斷之原則，有不少相類之處。茲就日本上述法制內容及相關案例加以說明，以作為檢視我國專利有效性爭議議題研討之相關參考。

3.2.1 日本特許無效審判與審決取消訴訟

日本特許無效審判係特許權取得後，對於特許權之有效性有爭議之第 3 人或利害關係人，以特許權人為被告，向特許廳所提出之行政爭訟程序。日本審判程序是相當於我國之行政程序，而審決係屬特許廳的行政處分，對審決不服提起之審決取消訴訟係屬司法審查之抗告訴訟⁴¹⁰。故審決取消訴訟相當於我國專利舉發之行政訴訟。有關日本專利行政爭訟之更正程序係以訂正審判與訂正請求之程序進行。上開審判或訴訟程序與專利有效性爭議探討之議題相關，以下就各該法制及專利有效性判斷相關議題之實務見解分別論究。

3.2.1.1 特許無效審判程序

日本特許權（即發明專利權）取得後，對於特許權之有效性有爭議之第 3 人或利害關係人，得以特許權人為被告，向特許廳提出無效審判之請求。日本法對於審判用語，係指對審查官所作之最終處分請求再予審查，或具有瑕疵之特許請求撤銷，以及訂正申請所生與特許廳之爭訟程序。特許法定有 4 種審判程序，即拒絕查定不服審判、特許無效審判、訂正審判、存續期間之延長登記無效審判。

⁴⁰⁹ 中山信弘，特許法，頁 225，弘文堂(平成 23 年 2 月 15 日初版 2 刷)。

⁴¹⁰ 參本文 3.2.1.6。

其中拒絕查定不服審判、訂正審判係屬查定系審判；特許無效審判、存續期間之延長登記無效審判則屬當事者系審判⁴¹¹。依日本行政訴訟法第 8 條規定，就行政處分之爭議，原則上得直接向地方裁判所提起行政訴訟。但對審查官審查是否妥適的審查，有技術高度專門性，就此特許廳較裁判所為適當，而使在特許廳的審判具有準司法之作用，實質相當於通常訴訟之第 1 審裁判。如對審判不服，則係提起審決取消訴訟，並專屬於東京高等裁判所管轄。對於審判之審決不服應先經審判之前置程序始得起訴，即採審判前置主義⁴¹²⁴¹³。因此，日本特許法無效審判制度相當於我國專利舉發案之訴願程序，只是日本特許無效審判係設置特許廳之行政爭訟程序，但因其使用「審判」用語，易於使人誤認該程序係相當於我國之法院之審判程序。

依日本特許法第 123 條規定，特許於同條各款（按共有 8 款）該當時，關於該特許無效情事，得請求特許無效審判。上述情形牽涉有 2 以上之請求項，得對每一請求項請求無效審判⁴¹⁴。且關於 2 以上之請求項於專利及專利權適用特許法第 123 條第 3 項之無效審判事由時，其特許權係就各請求項而存在⁴¹⁵。因此，日本特許法就特許無效審判之請求（相當於我國之專利舉發），得就各別之請求項單獨為之，且其特許無效效力亦僅及於各別請求項。此與我國專利權之舉發原係就專利權為之，並非對申請專利範圍之各請求項單獨為之者，顯有不同⁴¹⁶。亦與我國行政訴訟實務就專利舉發於修正前係採全案審查者亦屬有異。不過，我國 100 年 11 月 29 日修正（102 年 1 月 1 日施行）之專利法第 73 條第 2 項規定，專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發。其修正理由明載專利專責機關進行舉發審查時，將就該部分請求項逐項進行審查。因此，依修正後之專利法，就專利舉發案審查即得有部分請求項舉發成立，部分請求項舉發不成立之情形。

日本特許無效審判請求係向特許廳長官（相當於我國智慧財產局局長），依

⁴¹¹ 末吉互、飯塚卓也、渡邊肇、三好豐、野口祐子、小野寺良文，特許法、實用新案法，第 64 頁，中央經濟社（平成 15 年月 20 日初版第 3 刷）。

⁴¹² 特許法第 178 條第 6 項參照。

⁴¹³ 末吉互等，前揭注 411。

⁴¹⁴ 特許法第二百三十三條：特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

⁴¹⁵ 特許法第八十五條：二以上の請求項に係る特許又は特許権についての……第二百三十三條第三項……の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。

⁴¹⁶ 專利審查基準（2006）第 5.2.3.1：若系爭專利有二項以上請求項，舉發標的僅針對某請求項（包括引用記載形式之獨立項）時，經審查該請求項未違反所主張之理由或法條者，不須再審查其他請求項；若違反所主張之理由或法條者，應通知專利權人限期更正申請專利範圍，再依更正本審查。專利權人逾限未提更正，則審定舉發成立，撤銷其專利權。

特許法第 131 條第 1 項、第 2 項提出⁴¹⁷。特許無效審判請求係採當事者系審判，亦即係採民事訴訟之二造對審模式，以專利權人為被請求人，而非以特許廳為被請求人⁴¹⁸。其審理模式為由特許廳審判部之審判長將特許無效審判請求書之繕本送達予被請求人（即專利權人），指定相當期間命被請求人提出答辯書。並於答辯書提出特許廳後，將答辯書繕本送達予請求人。審判長就審判相關事項得詢問當事人及參加人⁴¹⁹。特許無效審判係由 3 位或 5 位之審判官組成合議體，並以過半數決議之⁴²⁰。審判官係經由特許廳長官就各審判事件指定以組成合議體。所指定之審判官如就審判事件無法參與，特許廳長官得終止該審判官之指定，並任命其他審判官予以補充。審判長係由特許廳長官於所指定之審判官中指定一人為之。審判長掌理該審判事件有關事務⁴²¹。無效審判審理之方式，依特許法第 145 條第 1 項之規定，係採言詞審理，但如審判長、當事人或參加人之申請或依職權，得採書面審理。不過實務事實上係以書面審理為原則，近年始基於言詞審理活化必要的體認而有所改善⁴²²。在採當事者系之無效審判程序，雖係以言詞審理為原則，但通常並不進行多次言詞審理，而係於爭點整理終結後，進行一次之言詞審理為通例。因此，言詞審理前之充分準備即有必要。近來實務作法係就之前主張中，特別強調或補充之點，於期日前 2 週，向對造及審判部提出「口頭審理陳述要領書」，而於言詞審理期日就審判請求書、答辯書、口頭審理陳述要領書所記載事項，以口頭作詳細之說明。合議體亦得依當事人之主張加以闡明，或依特許法第 150 條職權調查證據⁴²³。

由於無效審判並非單僅係就當事人權利加以調整的功能，尚有無效審判的對世效，故對第 3 人所造成之影響甚鉅。因此，無效審判之審決單以當事人之主張作為依據並非妥適。關於證據調查、證據保全相關程序，雖然幾乎準用民事訴訟法，但辯論主義有關規定卻未準用。例如當事人之自認拘束力部分，並不準用民事訴訟法⁴²⁴。關於無效審判請求審理之程序，原則上雖係準用民事訴訟法⁴²⁵，但亦採取職權主義。職權主義包括職權探知與職權進行 2 項。所謂職權探知主

⁴¹⁷ 特許法第百三十一條：審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所二 審判事件の表示三 請求の趣旨及びその理由四 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。

⁴¹⁸ 特許法第 132 條第 2 項參照。

⁴¹⁹ 特許法第 134 條參照。

⁴²⁰ 特許法第 135 條參照。

⁴²¹ 特許法第 136 條、第 137 條、第 138 條參照。

⁴²² 參見中山信弘，前掲註 409 書，第 239 頁。

⁴²³ 參見村林隆一、小松陽一郎，特許・實用新案の法律相談，第 249 頁至 250 頁，青林書院(2009 年 1 月 30 日第 3 版第 1 刷)。

⁴²⁴ 日本民事訴訟法第 179 條有關自認部分未為特許法第 151 條所準用。

⁴²⁵ 參見中山信弘，前掲註 409 書，第 252 頁。

⁴²⁶ 特許法第 151 條參照。

義，係指非依當事人之申請，而依職權調查證據及為證據保全之制度。審判中當事人所未主張之理由亦得加以審理，審判官以自由裁量調查證據及證據保全。以突襲之防止觀點而言，依職權進行上開程序時，當事人陳述意見之給予即有必要⁴²⁷。

無效審判之理由，依特許法第 123 條第 1 項之規定，大致與特許申請之否准理由相同。但是如因審查上便利所規定程序上事項之違反，例如特許申請違反單一性原則，雖得作為否准特許請求之事由，但一旦准許特許，即不能再以該審查便宜所規定之程序上瑕疵，作為無效審判之請求事由⁴²⁸。無效審判審理之方式，由於係屬當事者系審判，亦即係由無效主張者，與其所對立之特許權人，雙方對立之構造組成。因此，原則上係以口頭審理為原則，於依申請或依職權得以書面審理（特許法第 145 條第 1 項、第 2 項參照），已如前述。就證據之調查部分，依特許法第 150 條規定，得依當事人、參加人之申請，或依職權為之。但係在特許無效審判請求標的有關範圍內，雖非請求之理由，亦得依職權加以審理。如非請求人請求審判標的範圍，則不得加以審理⁴²⁹。就非當事人請求事由依職權加以審理，應予當事人意見陳述機會，依職權調查證據之情形亦同⁴³⁰。由於無效審判之程序與行政爭訟之第 1 審程序相當，故對當事人突襲之防止至屬重要⁴³¹。特許無效審判雖採職權主義，但並無職權審理之義務。因對於當事人所未提出之資料並無加以審理之義務，故就當事人所未提出之資料未予審理而作成審決並不違法⁴³²。審判長就無效審判事件審理程度認已達可作成審決時，應通知當事人及參加人終結審理。而於通知終結審理後，於必要時，審判長得依職權，或依當事人、參加人之申請，再開審理程序。審決須於終結審理通知發送日起 20 日以內作成，但事件如係複雜或其他不得已之事由，則不在此限⁴³³。

3.2.1.2 特許無效審判新事由之提出

依平成 23 年 4 月 1 日修正前特許法第 131 條之 2 第 1 項規定，無效審判請求書提出後，依該提出請求書所為之補正，除了審判長依同條第 2 項所為之許可外，不得變更其要旨。所謂要旨的變更，係指無效理由依據條文的變更、追加，以及證明無效理由事實之證據的追加，變換等⁴³⁴。無效審判請求要旨變更的補正雖然不允許。但如有關請求要旨之變更的補正若一概不允許，雖有助於該審判的

⁴²⁷ 參見中山信弘，前揭註 409 書，第 252 頁；特許法第 150 條第 5 項參照。

⁴²⁸ 參見中山信弘，前揭註 409 書，第 237 頁。

⁴²⁹ 特許法第 153 條第 3 項。

⁴³⁰ 特許法第 153 條第 2 項、第 150 條第 5 項參照。

⁴³¹ 參見中山信弘，前揭註 409 書，第 240 頁。

⁴³² 同上註。

⁴³³ 特許法第 156 條參照。

⁴³⁴ 參見中山信弘，前揭註 409 書，第 253 頁。

審理程序之促進，但勢必造成須另案提出無效審判請求，無法使紛爭本身在短時間內解決。因此，平成 10 年的特許修正案，雖維持特許無效審判請求要旨變更禁止為原則，但在例外依審判長的許可，則得為要旨變更的補正⁴³⁵。而審判長依特許法第 131 條之 2 第 2 項就補正得予許可之情形為：依特許法第 131 條第 1 項第 3 款所定特許無效審判請求理由之補正，有請求要旨變更之情形，如審判長認無不當遲延審理之事由，且符合第 131 條之 2 第 2 項所定各款事由之一者（即第 1 款：當該特許無效審判有第 134 條之 2 第 1 項之訂正請求，依該訂正請求而有該項第 1 款必要補正無效審判理由之情事發生時；或第 2 款：有合理之理由而未能於審判請求時之請求書記載之請求理由所為之補正，而相對人就該補正已為同意）。

因此，日本平成 10 年特許法修正案就特許無效審判請求提出後，關於原有特許無效請求事由以外，其他新的特許無效審判事由之提出有相當之限制。即使是以補正方式提出，除了原則上不能變更原有特許無效請求之要旨外，例外於涉及無效審判要旨變更時，亦須符合一定之特別之規定始得准許。限制可說是相當嚴格。日本特許法第 131 條之 2 第 2 項放寬特許無效審判請求理由之補正限制，主要是基於紛爭之一次解決考量⁴³⁶。在特許權人依特許法第 134 條之 2 第 1 項為訂正之請求時，在無效審判理由補正之審理並無不當遲延審理，已屬明確之情形下，讓審判長得裁量准許就該無效審判之理由加以補正，追加新的請求無效理由，亦屬對無效審判之請求人一種對應之平衡方式。不過，日本於平成 23 年之特許法修正案就特許法第 131 條之 2 得補正之事項又加以調整，自宜注意。

3.2.1.3 特許無效審判審決

特許無效審判之審決相當於行政機關之行政處分，確定之審決有對世效，對於當事人以外之第 3 人亦有效力，特許無效審判之審決確定後產生「一事不再理」效力⁴³⁷。又依日本平成 23 年(2011)修正前特許法第 167 條規定，特許無效審判確定審決登記後，任何人不得基於同一事實及同一證據請求審判⁴³⁸。與我國專利法第 81 條之規定類似。無效審判所審理者係基於證據所主張的具體事實所該當特許法所定之無效原因。因此，該主張之具體事實相同，且證據同一之情形，即有一事不再理原則之適用⁴³⁹。所謂事實係指依特許法第 131 條第 1 項第 3 款審判請求書記載理由所指之該當事實，而該抽象之事實以有具體之基礎為必要，此即所

⁴³⁵ 參見中山信弘，前揭註 409 書，第 255 頁。

⁴³⁶ 參見村林隆一等，前揭註 423 書，第 251 頁。

⁴³⁷ 最判平成 12 年 1 月 27 日，民集 54 卷 1 号 69 頁、判時 1700 号 3 頁、判夕 1024 号 165 頁(クロム酸鉛顔料およびその製法事件)。

⁴³⁸ 日本特許法第 167 條規定之修正，詳參本文 4.3.4.2。

⁴³⁹ 參見村林隆一等，前揭註 423 書，第 256 頁。

謂證據⁴⁴⁰。審判係圍繞於特定之無效理由，以當事人提出之證據是否合致所進行之攻防，審判之判斷亦係針對該爭點。因此審判所實際判斷事項，使之有對世之一事不再理原則之適用。不過，引用之出版物雖然同一，具體引用之處所有所不同之情形，二者並不能謂係符合同一證據。因此，亦引發在前一次之審判提出之證據中，為新證據之追加而請求新審判之問題。就此問題仍須逐案判斷，如該新證據已具有特別之意義之情形，即應解為得請求再審判⁴⁴¹。

特許法第 167 條規定，特許無效審判確定審決登記後，任何人不得基於同一事實及同一證據請求審判。其效力及於當事人以外之第三人，與民事訴訟法判決既判力主觀範圍大有不同。特許法第 167 條之一事不再理原則對世效，係要避免就同一事實及同一證據反覆提起無效審判，以及防止矛盾審決，並為擔保此一制度的妥當性。而在審理程序採取職權主義，且限於列舉之同一事實及同一證據範圍內，始有該原則之適用⁴⁴²。儘管如此，特許法第 167 條以一事不再理之原則，將效力擴大及於第 3 人，對憲法第 32 條保障之受裁判權利牴觸之疑義仍然存在，學者指有對特許法第 167 條在可能的範圍內加以限縮解釋即有必要⁴⁴³。

因此，在就無效審決確定時，對基於同一事實與同一證據之無效審判，有複數個繫屬之情形，將產生如何影響。亦即基於同一事實及同一證據，同時有多數無效審判繫屬時，如何判斷一事不再理之基準時，有 2 說。一說為請求時說，一說為審決時說。請求時說為：其中一無效審判不成立審決登記時，為其他無效審判之請求時所已存在之情形，則其他無效審判請求即不合法。審決時說則為：其他無效審判請求時，雖尚未有一無效審判不成立之審決登記，但於其他無效審判審決時，已存在有一無效成立之審決登記者，則該其他審判即成為不合法⁴⁴⁴。日本判例、通說及特許廳原係採審決時說，不過於最判平成 12 年 1 月 7 日之酸鉛顏料及製法事件，則改採請求時說。該案最高裁判所表示，特許法第 167 條所定特許無效審判請求，有關之確定審決登記後，不得基於同一事實及同一證據為無效審判請求，其旨趣係特許無效審判請求不成立之審決確定，並將該不成立意旨登記後，就同一事實及同一證據所為無效審判新的請求即非所許。超乎於此，於審判請求不成立審決確定登記時點前，即已繫屬無效審判請求並非不適法。因此，甲無效審判請求後，即使乙基於同一事實同一證據無效審判請求不成立意旨之確定審決登記，甲無效審判請求並非不適法⁴⁴⁵⁴⁴⁶。

⁴⁴⁰ 參見中山信弘，前揭註 409 書，第 257 頁。

⁴⁴¹ 同上註。相關案例參見最判平年 4 月 28 日民集 46 卷 4 号 245 頁=判時 1419 号 93 頁=判タ 784 号 178 頁(高速旋回式バレル研磨法事件・上告審)。

⁴⁴² 參見中山信弘，前揭註 409 書，第 258 頁

⁴⁴³ 同上註。

⁴⁴⁴ 參見村林隆一等，前揭註 423 書，第 256 頁。

⁴⁴⁵ 小泉直樹、高林龍、井上由里子、佐藤惠太、駒田泰士、島並良，ケス知的財産法，第 73 頁，弘文堂(平成 18 年 4 月 15 日初版 1 刷發行)。

⁴⁴⁶ 富岡英次，判例タイムズ主要民事判例解説 1065 号(平成 12 年度主要民事判例解説) 230-232

審決時說之缺點為先聲請之無效審判，因其後所聲請之無效審判偶然地先行確定登記後，即讓在先聲請之無效審判，變成聲請不合法而應駁回，令人難以信服。但如認於此情形，無一事不再理之適用，也有矛盾或歧異的審決出現的可能性。從另一方面言之，無效審決確定後，特許權溯及消滅，任一無效審決確定時，則其對世效可避免混亂的發生，於此情形，第 3 人繼續無效審判的意義即不存在。但在無效審判請求不成立之情形，則第 3 人繼續無效審判即仍有意義。只不過如認他人無效審判請求不成立之情形，即認無一事不再理之適用，特許權人將受重複受訴之困擾。而在此程度範圍內，不得已而由特許權人來負擔此不利益，即是採審判請求說的考量⁴⁴⁷。不過，日本特許法於平成 23 年修正關於一事不再理之限制範圍。亦即平成 23 年（2011）6 月 8 日公布修正之特許法第 167 條則將有關一事不再理之「任何人」修正為「當事人及參加人」，對以同一事實及同一證據提出特許無效審判之限制對象，不包括當事人及參加人以外之第 3 人。此項規定於實用新案法第 41 條亦有準用。故依日本新修正特許法及實用新案法，當事人及參加人以外之第 3 人，依日本新修正特許法及實用新案法就同一事實及同一證據仍得提起特許無效審判，並不受「一事不再理」之拘束。則依此新修正特許法及實用新案法之修正意旨，採審決時說，特許權人就他人無效審判請求不成立之情形，本無一事不再理之適用，第 3 人仍得繼續無效審判之程序。

3.2.1.4 訂正審判與訂正請求

日本平成 18 年修正特許法第 126 條第 1 項規定，特許權人於符合同款所定情形，得提出申請書附具說明書、特許請求範圍或圖式之訂正，為訂正審判之請求。日本除了訂正審判外，尚有依特許法第 134 條之 2 之訂正請求之規定。訂正審判係屬於查定系審判，而訂正請求則係特許無效審判之當事者系審判程序中所為，二者尚有不同。訂正審判相當於我國專利法第 68 條之向專利專責機關之更正申請。而訂正請求係相當於我國舉發程序中，專利權人為更正之申請，應較接近於我國專利法第 77 條情形。以下分別論述，作為我國專利更正申請所生相關爭議之參考。

3.2.1.4.1 訂正審判

日本平成 18 年修正特許法第 126 條第 1 項規定，特許權人得請求訂正審判之事項，以下述目的為限：1.特許請求範圍之減縮 2.誤記或誤譯之訂正 3.不明瞭

頁(2001.9.25)。

⁴⁴⁷ 參見中山信弘，前揭註 409 書，第 259 頁。

記載之釋明。於特許無效審判繫屬於特許廳時起，至審決確定時止，不得為訂正審判之請求。但對特許無效審判審決起訴之日起 90 日內，則不在此限⁴⁴⁸。因此，訂正審判於特許權有特許無效審判繫屬於特許廳時起，至審決確定時止，均不得為訂正審判之請求。迄對該無效審判審決不服而起訴之日起 90 日內，始又准許特許權人得為訂正審判之請求。面對特許權於無效審判審決起訴之日起 90 日內之訂正審判情形，裁判所於審決取消訴訟審理時，得據其裁量權依特許法第 181 條第 2 項之規定處理（詳後述）。訂正審判於特許權消滅後亦得為之，但特許已依特許權無效審判而歸於無效者，不在此限⁴⁴⁹。而依平成 23 年修正特許法第 126 條第 2 項規定，訂正審判於特許無效審判繫屬於特許廳起，至審決（對每一請求項請求之情形，則該等全部之審決）確定時，不得為訂正審判之請求。亦即日本特許法已刪除原有對該無效審判審決不服而起訴之日起 90 日內，得准許特許權人為訂正審判之請求之規定。故訂正審判，於無效審判繫屬於特許廳起，至審決確定時，均不得為訂正審判之請求。此與我國實務見解，就關於更正申請於舉發審定作成後，如係舉發成立，在舉發成立爭訟繼續進行中，採取不再受理更正申請之情形類同。

訂正審判係採查定系審判程序，與拒絕查定不服審判同樣，均非採當事者對立程序。依特許法第 145 條第 2 項之規定，以書面審理為原則，以口頭審理為例。訂正審判除審判請求不合法，應予駁回外，另分審判請求棄却審決（即審判請求駁回審決）及審判請求容認審決。由於訂正審判請求係採查定系審判程序，故於審判請求容認審決繕本送於審判請求人時即告確定。依特許法第 128 條規定，專利申請書所附之說明書、特許請求範圍或圖式訂正意旨之審決確定時（即審判請求容認審決），特許申請、申請公開、准予特許查定或審決及特許權之設定登記，視同依該訂正後之說明書、特許請求範圍或圖式。即特許容認審決確定時，該訂正審決效力係溯及專利最初申請以後之各種程序。訂正審判主要是因無效審判之對抗手段而請求，如無溯及效力，即在某程度上失其存在之意義⁴⁵⁰。

訂正審判在特許請求項有複數項時，而特許權人同時就多數請求項為訂正之申請時，若申請訂正之多數請求項中，有一部分請求項得准訂正，有一部分之請求項不符合更正要件，得否就部分符合訂正要件之請求項准予訂正。日本最高裁判所於耕耘機に連結するトレーラーの駆動装置事件，基於一發明一申請原則，認為同時就多數請求項為訂正之申請，係作為一體不可分的一訂正事項的訂正審判申請，而與各個請求項單獨為訂正審判申請之情形並不相當。因此，除有特別情事外，複數的訂正全部作為一體而予准許或不予准許加以審決。縱然客觀上複數的訂正其中一部分，與他部分就技術上認為並無一體不可分，且以上的一部訂

⁴⁴⁸ 特許法第 126 條第 2 項。

⁴⁴⁹ 特許法第 126 條第 6 項。

⁴⁵⁰ 參見中山信弘，前揭註 409 書，第 245 頁。

正准許對申請人而言並非無實益時，認為不得僅為該一部分訂正申請的審決，亦被解為仍屬適當合法⁴⁵¹。

日本最高裁判所上開見解，係基於一專利一申請之原則，而將複數訂正作為一體不可分，故不得就同時複數訂正審判申請為一部准許、一部否准之審定。日本一發明一申請之原則於昭和 62 年廢止，並改採改良多項制⁴⁵²，惟特許廳仍維持訂正審判一體不可分相同見解。隨著多項請求項制度之導入，在特許異議申請事件（日本現已廢止）繫屬中，對有複數請求項為訂正請求情形，是否如訂正審判一般採取一體不可分之見解產生疑義。例如，日本知財高等裁判所於「ガスの処理法」一案中，對於有關發明一部之請求項（請求項 1 及 2）為特許無效請求成立，其餘之請求項（請求項 4），依特許權人訂正請求後審認無效審判不成立之審決。就審判請求不成立審決部分，當事人未提起審決取消訴訟而確定。特許權人對於請求項 1 及 2 之特許無效請求成立部分，提起審決取消訴訟，並為特許請求項範圍減縮之訂正審判之請求案件審理中，表示請求項 4 無效審判不成立及其訂正確定後，關於請求項 1、2 部分之審判程序重新開始（亦即由特許廳重新審查）之訂正審判之請求應分別判斷⁴⁵³。亦即無效審判中關於請求項之訂正審判請求，應就各個請求項分別判斷。不過，日本知財高裁於「発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源」一案卻引用日本最高裁判所於耕耘機に連結するトレーラーの駆動装置事件判例見解，認為該見解在改良多項制之下同樣仍有適用。亦即即使在改良多項請求項之制度，專利申請書所附說明書或圖式的記載，為複數訂正審判之請求或訂正請求，該等訂正申請對請求項範圍實質影響的情形，複數訂正全部作為一體為準駁的審決或決定，例如客觀複數訂正處的一部分於其他部分不存有技術一體不可分的關係，且即使一部訂正之准許對申請人而言具有實益，認為不得僅為該一部分訂正申請的審決，被解為亦屬適當⁴⁵⁴。此種見解顯然與日本知財高財於「ガスの処理法」一案所表示之見解不同。不過該案上訴至日本最高裁判所後，日本最高裁判所對日本知財高裁上述判決關於特許異議申請事件中為訂正請求否准部分加以廢棄。其理由如下：

特許法為對一特許申請，以一行政處分做特許查定或特許審決，基於此一特許授予之一個特許權發生的基本構造作為前提，並非每一請求項個別地特許授與。在此構造為前提，在複數請求項之特許申請，除了該特許申請全體作為一體不可分，而為特許查定或拒絕查定以外，並不存在關於特許申請一部請求項為特

⁴⁵¹ 最高裁第一小法廷，昭和 55 年 5 月 1 日，昭 53（行ツ）28 号・昭 53（行ツ）27 号，耕耘機に連結するトレーラーの駆動装置事件，民集 34 卷 3 号 431 頁。

⁴⁵² 昭和 62 年法律第 27 號による改正後の特許法 36 条 5 項が定める請求項の記載方法。

⁴⁵³ 東京高裁，平成 4 年 11 月 5 日，平 4（行ケ）12 号，審決取消請求事件〔ガスの処理法事件〕。知財集 24 卷 3 号 980 頁。

⁴⁵⁴ 知財高裁，平成 19 年 6 月 29 日，平 18（行ケ）特許取消決定取消請求事件，裁判所ウェブサイト。

許查定，其他部分之請求項為拒絕查定之可分的處理方式，此由特許法第 49 條、51 條之文義外，參照特許申請的分割制度存在本身也可明瞭。在另一方面，特許法關於特許及至特許權複數請求項一體不可分處理加以貫徹，為不適當之考量的情形，特別有明文規定，設有每一請求項可分的例外處理情形。除特許法第 185 條特許權授與，視為每一請求項存在規定外，舊特許法第 113 條但書後段的「關於特許 2 以上請求項，得對每一請求項為特許異議的申請」，亦為此例外規定之一（關於特許無效審判請求規定之特許法第 123 條第 1 項但書後段也同一意旨）。

在此種特許法基本構造前提，關於訂正之相關規定加以觀察，關於訂正審判，並無特許法舊 113 條但書後段，123 條第 1 項但書後段相當的每一請求項可分的處理明定規定。參照訂正審判請求實質一種重新申請（特許法第 126 條第 5 項，第 128 條參照），複數請求項申請訂正的訂正審判請求，與關於特許申請複數請求項的申請程序一樣，可說該全體係預定作為一體不可分處理的。相對於此，基於特許法舊 120 條之 4 第 2 項規定的訂正請求，是在特許異議申請事件的附隨程序，和獨立審判程序訂正審判之請求相比，特許法的賦予地位有所差異。訂正請求中，如本件訂正請求係於特許異議申請關於請求項申請專利範圍減縮為目的，非屬特許法舊第 120 條之 4 第 3 項、舊第 126 條第 4 項所謂獨立特許要件之申請等，設定與訂正審判程序不同的處理方式，不能有訂正審判請求般的重新申請實質準用。因此，特許異議申請關於請求項範圍減縮為目的之訂正請求，實質上是作為對每一請求項得申請特許異議之防禦手段，為此等訂正請求之特許權人，相當可理解在每一請求項為個別訂正請求，且此等每一請求項個別訂正如不予認許，在特許異議事件攻擊防禦的平衡就顯然有欠缺。有見於以上各點，關於特許異議申請，相對於每一請求項特許撤銷之當否個別地判斷，於特許異議之申請，關於請求項專利申請範圍減縮之訂正請求，也是容許每一請求項個別訂正請求，該等准許與否也每一請求項個別判斷的考量係合理的⁴⁵⁵。

由以上日本案例所表示見解顯示，關於特許申請係以一發明一申請作為原則，即使在改良多項制引入日本法制，日本特許廳仍維持此一見解。因此，對於一發明申請，即使其有複數請求項，特許廳在特許准駁審查，仍將之作為一體不可分，而為全案特許查定或全案拒絕查定，並不能就特許申請部分請求項為特許查定（准予專利），其他部分之請求項為拒絕查定（否准申請）之分開處理方式。除了法律有明文規定之例外情形外，此一複數請求項一體不可分之概念，並適用於獨立申請訂正審判程序（即相當於我國之更正申請）。但在專利異議程序中，關於申請專利範圍減縮的訂正請求，實質係作為得對每一請求項為異議申請之防禦手段。如果不准許在專利異議程序中，就所被申請異議之每一請求項得個別判

⁴⁵⁵ 最高裁第一小法廷，平成 20 年 7 月 10 日，平 19（行ヒ）第 318 号，発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源，民集 62 卷 7 号 1925 頁。

斷訂正請求准許與否，對於專利權人關於異議申請為充分防禦之程序利益考量，自有欠平衡。因此，日本最高裁判所在特許異議程序中，調整關於專利複數請求項申請准駁一體不可分之原則。放寬在專利異議程序中，對專利權人被申請異議之複數請求項之每一請求項之訂正請求，得為個別判斷。雖然日本特許異議程序於平成 15 年因統合於特許無效審判制度（相當於我國專利舉發）而業已廢止，則一部訂正肯定說之同一法律原則是否仍適用於特許無效審判，似值得加以思考。惟複數請求項得一部訂正之見解，日本最高裁判所僅於異議程序中所為之訂正請求，始加以放寬。日本最高裁判所於耕耘機に連結するトレーラーの駆動装置事件，就複數請求項，對各個請求項單獨為訂正審判申請，不得為一部准駁，而應一體不可分所表示之見解並未改變。另外，關於特許異議程序所未對之為異議之請求項之訂正請求，與訂正審判請求同樣，似仍適用一部訂正否定說之見解⁴⁵⁶。

日本上開關於複數請求項更正申請之准駁，採取一體不可分之見解，頗類似我國專利申請案所採全案准駁見解。而日本於其專利法制採多項請求項分別准駁制度後，複數請求項之訂正於異議程序中，實務見解亦隨之改採個別請求項之訂正准駁逐項為之。我國專利法第 82 條第 1 項規定，發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權，其撤銷得就各請求項分別為之；第 73 條第 2 項規定，專利權有 2 以上之請求項的專利權者，得就部分請求項的專利權提起舉發；第 79 條第 2 項規定，舉發之審定，應就各請求項分別為之。足見新修正專利法已有宣示一專利權之舉發係可分，且專利舉發成立與否得就各請求項分別為之。我國專利舉發程序中，對複數請求項之更正，是否亦採日本上開實務見解，可採一部准駁之見解，尚有待觀察。如參照日本上開實務見解，則我國專利更正申請案，如非於舉發案所據以提出之防禦手段，而係單獨提出申請，似仍有專利更正申請全案准駁原則之適用。

3.2.1.4.2 訂正請求

無效審判請求對象之特許權人，於審理程序中就說明書、申請專利範圍及圖式得為訂正請求，特許法第 134 條第 2 項、第 134 條之 2 分別定有規定。訂正請求准許範圍亦以下述目的為限：1.特許請求範圍之減縮 2.誤記或誤譯之訂正 3.不明瞭記載之釋明⁴⁵⁷。因此，日本訂正請求，係特許權人面對無效審判之請求，特許權人於審判程序進行中，針對其特許權申請專利範圍及圖式而向特許廳請求更正之主張。由於訂正請求係於無效審判審理程序中提出，故屬當事者系審判程序。訂正請求提出之情形有：1.於特許無效審判被請求人即特許權人，在依特許

⁴⁵⁶ 最高裁第一小法廷，平成 20 年 7 月 10 日，平 19（行ヒ）第 318 号，発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源，民集 62 卷 7 号 1925 頁，判例タイム社解説。

⁴⁵⁷ 特許法第 134 條之 2 第 1 項第 1 款。

法第 134 條第 1 項、第 2 項，就無效請求提出答辯書所被指定之相當期間內；2. 依特許法第 134 條之 3 第 1 項或第 2 項，特許無效審判審決（限於審判請求無理由）依特許法第 181 條第 1 項規定撤銷判決確定，而依同條第 5 項規定開始審理，在該判決確定之日起一週以內被請求人有申請之情形為限，審判長得對被請求人指定相當期間，由被請求人提出申請書附具說明書，特許請求範圍或圖式為訂正之請求；3. 依特許法第 153 條第 2 項或第 164 條之 2 第 2 項之規定，指定期限內，依職權審理當事人所未主張之理由，而經依該條項所指定陳述意見之相當期間內⁴⁵⁸。

審判長於受理特許權人（即於許許無效審判之被請求人）訂正請求書及所附之訂正說明書、特許請求範圍或圖式後，應將該等繕本送達無效審判之請求人。審判官就訂正之請求是否符合特許法第 134 條之 2 第 1 項但書規定訂正之目的（即 1. 特許請求之範圍之減縮 2. 誤記或誤譯之訂正 3. 不明瞭記載之釋明），得審酌當事人或參加人所未提出之理由。但於此情形，依該理由而不應准許訂正請求時，審判長應通知當事人及參加人審理之結果，指定相當之期間，給予陳述意見之機會⁴⁵⁹。關於訂正請求之程序原則上準用訂正審判程序⁴⁶⁰。在無效審判程序就該說明書之訂正若准予訂正之情形，則於無效審判審決之結論就准予訂正事項予以記載⁴⁶¹。日本就無效審判程序中所為訂正請求，於准予訂正之情形，其處理方式係一併於無效審判審決中，就准予訂正事項予以記載，該作法與我國專利法第 77 條規定類似。

3.2.1.5 特許無效與訂正審判

日本在平成 5 年特許法修正前，無效審判與訂正審判二者係各自獨立進行之審判。無效審判係採取特許權人與主張無效者之當事者對立之構造，相對於此，訂正審判程序係採與查定系同樣地由特許權人對特許廳提起訂正之請求。無效審判之審決取消訴訟，兩造當事人均可提起，而訂正審判請求之駁回情形，則由特許權人起訴。由於二審判程序構造不同，通說認二審判不能合併。由於訂正審判多係用於對抗無效審判之手段，二審判作為個別處理實務上產生問題而引起批評。訂正審判審理中，無效審判如停止，則致審理遲延，但如二審判個別進行，先行確定的審決與另一審決衝突之情形則會發生。且訂正審判後所訂正之發明，於訂正審判確定後，該訂正審決會發生溯及效力，則無效審決對於發明內容之認

⁴⁵⁸ 參見平成 18 年修正特許法第 134 條之 2 第 1 項。平成 23 年修正特許法第 134 條之 2 第 1 項增列第 4 款之更正事由，即為其他請求項記載引用之請求項記載，已不為該其他請求項記載加以引用時，亦列為新增更正事由。

⁴⁵⁹ 特許法第 134 條之 2 第 2 項、第 3 項參照。

⁴⁶⁰ 參見特許法第 134 條之 2 第 5 項。

⁴⁶¹ 高林龍，標準特許法，第 210 頁，有斐閣(2003 年 8 月 10 日初版第 3 刷發行)。

定即有違誤，無效審決即應加以撤銷。因該訂正審決後之發明內容於審決取消訴訟中，並未曾經特許廳判斷，依據最高裁判所之實務見解，其無效原因因未經無效審判判斷，則會造成無效審判再開而有再度審理之必要⁴⁶²。

平成 5 年修正特許法，廢止訂正無效審判制度，違法之訂正則成為在無效審判中，依特許法第 123 條第 1 項第 8 款加以爭執。依平成 5 年修正之特許法，訂正審判非在無效審判繫屬中，亦得單獨請求訂正審判。因此之故，審決取消訴訟繫屬中，為訂正審判請求，而申請專利範圍減縮之訂正審決確定時，依最高裁判所判決，對訂正審決的違法性並不能實體審查。故實務上於審決取消訴訟中對於無效審決，仍會因訂正審判之訂正審決確定而被加以撤銷重審，對反覆訴訟的現象仍無法消除⁴⁶³。就此問題，平成 15 年修正特許法，於第 126 條第 2 項規定，於特許無效審判在特許廳繫屬時起，至該審決確定止之期間，不得為訂正審判之請求。第 2 項但書則規定，訂正審判之請求，應於無效審決取消訴訟提起後 90 日內為之。無效審決取消訴訟後提起後，所提起或將提起之訂正審判，裁判所就關於該特許無效之特許無效審判審理，於認適當時，基於將事件撤銷發回由審判官重審之理由，得以裁定將無效審決撤銷（取消決定）⁴⁶⁴。此一裁定係依職權進行，作成裁定時並應聽取當事人意見之陳述。由於是否發回由審判官重審，係屬裁判所的裁量權，則在濫行為訂正審判請求之情形，裁判所得繼續無效審判之審理而不以裁定將案件發回重審⁴⁶⁵。當案件經裁判所以裁定發回確定時，審判官該案件應進一步審理⁴⁶⁶。此時，依特許法第 134 條之 3 規定，審判長就發回審理之特許無效審判事件之審理，如果特許權人在撤銷發回判決確定之日起一週內，有提出申請之情形為限，應給予特許權人關於特許訂正請求申請書、請求範圍或圖式之訂正之提出，指定相當期間。特許權人如未於指定期間內就該特許無效審判提出訂正請求，除於該指定期間內，訂正審判之審決已確定者外，於該指定期間之末日，當作援引原先訂正審判請求書所附之訂正說明書、申請專利範圍或圖式而為訂正請求⁴⁶⁷。

依特許法第 181 條第 2 項規定，以裁定將審決撤銷發回（取消決定），係基於特許權人有訂正意思之情形，為迅速靈活解決紛爭，不就審決的違法性加以實體審理而為終局裁判，以終結訴訟。此與審決取消判決同樣均將案件發回由審判官重審。但審決取消裁定（取消決定）並不就審決之違法性加以實體審查。因此，審決取消訴訟就審決違法性判斷之結果，對特許廳有拘束力，而依特許法第 181 條第 2 項所為之審決取消裁定並無此拘束力，其目的僅係使無效審判與訂正審判

⁴⁶² 參見中山信弘，前揭註 409 書，第 245-246 頁。

⁴⁶³ 參見中山信弘，前揭註 409 書，第 246-247 頁。

⁴⁶⁴ 特許法第 181 條第 2 項參照。

⁴⁶⁵ 參見中山信弘，前揭註 409 書，第 247 頁。

⁴⁶⁶ 特許法第 181 條第 5 項參照。

⁴⁶⁷ 特許法第 134 條之 3 第 5 項參照。

併合審理，謀求案件能一次解決⁴⁶⁸。日本特許法關於無效審判審決取消訴訟繫屬中，限制特許權人提出訂正審判之請求，原則上只開放在提起無效審判審決取消訴訟之日起 90 日內尚可提起訂正審判。法院於無效審判審決取消訴訟中，遇有上開得為訂正審判之情形，其認相當時得將該無效審判審決取消訴訟發回特許廳重審，法院本身就該訂正審判之請求並不加以實質審理。但為避免特許權人濫行提起訂正審判之情形，故仍予法院有裁量權決定是否應予發回重審。不過，如法院決定將無效審判審決取消訴訟發回由特許廳重審，特許廳又依照前述特許法第 134 條之 3 之規定辦理。實際上形同就該特許無效審判依照訂正後之內容重新審理，原先已作成之無效審判程序均已作廢，在訴訟經濟考量上是否妥適，實值得斟酌。對此問題，平成 23 年修正特許法，刪除特許法原有第 181 條第 2 項規定。故依現行日本特許法，於特許無效審判審決取消訴訟繫屬中，特許權人已無從為訂正審判之申請。法院亦不能因特許權人有訂正審判之申請，即將案件發回。

3.2.1.6 審決取消訴訟審判範圍

審決取消訴訟依特許法第 178 條規定，係對經由審判程序所作之審決不服所提起。日本審判是相當於我國之行政程序，而審決係屬特許廳的行政處分，對審決不服提起之審決取消訴訟係屬司法審查之抗告訴訟。依行政法的原則，該訴訟標的係行政處分實體及程序之違法性⁴⁶⁹。不過由於日本審判分為查定系與當事者系，以拒絕查定不服審判為中心，並未採用當事人對立構造，行政處分色彩濃厚，對拒絕查定不服之訴訟，以抗告訴訟思考並未有多大問題。但以無效審判為中心的當事者系審判，係採當事者對立結構，與民事訴訟程序類似，較之查定系審判之行政處分色彩為淡薄，該等程序則有審決取消前審的濃厚色彩。不過，無效審判仍係就特許廳處分之違法性加以爭議，採當事人對立構造不過是便宜的問題，其審理的實質對象仍是特許廳行政處分的違法性，本質上仍係抗告訴訟⁴⁷⁰。

一般行政處分撤銷訴訟，在依法律未有限制之範圍內，得就成為審理對象之行政處分所存在之一切違法事由為主張、舉證。但在特許審決取消訴訟，主張審決取消的理由，是否與一般行政處分之撤銷訴訟同樣，在日本有 4 種不同之主張，即 1.無限制說、2.同一法條限制說、3.限制說、4.實質證據法則適用說⁴⁷¹。無限制說認為於審決取消訴訟，與通常之行政處分撤銷訴訟同樣，在法院得主張審決取消之理由並無限制。同一法條限制說主張，於法院認得為主張審決取消之理由，限制在同一法條之審決取消主張。限制說則認法院僅於特許廳審判所已爭執

⁴⁶⁸ 參見中山信弘，前揭註 409 書，第 248 頁。

⁴⁶⁹ 參見中山信弘，前揭註 409 書，第 273 頁。

⁴⁷⁰ 同上註。

⁴⁷¹ 以下 4 說參見高林龍，前揭註 461 書，第 222-223 頁。

之特定具體之公知技術範圍內，得作為審決取消理由之主張。實質證據說係認日本獨占禁止法第 80 條所定實質證據法則，亦適用於審決取消訴訟程序之審判程序之判斷，此說強調對審決的尊重。舉例而言，無效審判之申請人，以特許發明與在申請前已公開之 A 文獻相同為由，主張特許發明欠缺新穎性。經特許廳為審判請求不成立之審決，無效審判申請人就此審決提起審決取消訴訟，在法院審理中，除以特許發明與申請前已公開之 A 文獻相同，主張特許發明欠缺新穎性外，而另追加主張 1.特許發明與在申請前已公開之 B 文獻相同為由，主張欠缺新穎性；2 系爭特許申請人係冒名申請而應無效之 2 種特許無效理由。則依無限制說見解，認為應與通常行政處分撤銷同樣，就審決取消訴訟得主張審決撤銷之理由並無限制的立場。因此，1、2 追加之理由均得主張。如依同一法條限制說見解，則認為對審決取消理由主張限制於同一法條。上開舉例中，除審決取消訴訟新穎性以外之理由，不得再加以主張。因此，就 2 之追加理由即冒名申請應無效之理由，已超出原有新穎性之主張理由範圍。故於上開舉例中，不得追加主張冒名申請應為無效之理由。而若依限制說見解，則認為審判所爭執係特定具體的習知技術範圍作為審決取消理由，不得主張審判中所未出現的 B 文獻，作為特許欠缺新穎性之理由。因此，1.2.之理由均不得於本舉例中主張。若依實質證據法則適用說見解，認為審判程序之判斷，得適用日本獨占禁止法第 80 條規定實質證據法則。故審決係就特許申請前已公開之 A 文獻作為證據加以判斷，而存在該實質證據，就此實質證據以外之 1.2 理由均不得再主張。日本實務原先係無限制說及同一法條限制說均曾採取，東京高等裁判所則採限制說，但此也造成上訴至最高裁判所時遭廢棄發回之反覆訴訟問題。最後在最高裁判所最大判昭 51.3.10 メリヤス編機事件，最高裁判所改採限制說，宣示在特許無效（即無效審判）的抗告審判，於特許廳審判程序所未審理判斷公知事實比對之特許無效原因，不得作為審決取消訴訟之主張。

關於日本於實務上就特許無效審判之抗告訴訟，限制審理的範圍，亦即無效審決取消訴訟，僅限於審理無效審判成為審理對象的爭點。與一般抗告訴訟並未就證據提出有所限制之情形不同，其不同之立論之根據理由為何？學說上有不同看法，有認為：1 獨占禁止法第 80 條、第 81 條所規定之實質證據法則對特許法亦有適用。採此說，則對特許廳所已為之判斷，即已存在實質的證據，法院對該判斷的違法性不得再作判斷。至於特許廳所未曾為之判斷爭點，當事人於訴訟中始行提出，自無加以斟酌之餘地。此說係對獨立行使職權機關所為之判斷，高度予以尊重，司法審查功能發揮功能空間有限。此說立論源自美軍占領日本時間的制度，且多為訴訟法學者所支持，現此說支持者幾乎已沒有；2 因特許關係訴訟的技術特殊性原因，作為技術專門機關的特許廳的審判應予重視。不過此一理由學說，多係以之作為審決取消訴訟不得提出新證據之其中一依據，而非將之作為惟一之根據。此說所存在的問題是，特許審決取消訴訟並非每件均與技術專門相關。例如條約的違反或冒名申請等特許無效事由，其法律性大於技術性，該等特

許無效審決取消訴訟的事由，由法官來審理事實上比由特許廳的審判官審理更為適當。況且在特許侵害事件牽涉技術專門性者甚多，該等訴訟程序亦未經特許廳之審判程序即逕自向法院起訴。尤其依平成 16 年的特許法，法院就特許有效性亦得自為判斷。因此，此說說服力有所欠缺；3.經過前審（審級）判斷的利益。基於智慧財產權技術之特殊性，於法院判斷前，應予當事人有經過技術專門之專利專責機關審判判斷之利益。因此，現行審判程序始慎重準用訴訟法程序，雖然省略了一個審級而仍無問題。不過，若基於當事人審級判斷利益，則若當事人放棄該審級利益判斷，於訴訟中始提出新證據即無加以禁止之理由。且經過前審判斷的利益，在採取當事者訴訟型態的審決取消訴訟，對於對造當事人利益固然不得不加以考量，但在無對造的審決取消訴訟，此等考量即應不存在。例如在訂正審判未被准許訂正之特許權人，放棄經過前審判斷之利益，對在訴訟始提出之新證據希望早日作成判斷，亦無加以否定之實質理由。另外，審判程序雖然準用通常裁判第一審程序，但實際情形未必均相同，例如審判官的身分保障或言詞辯論保障即有差異。因此，單以經過前審（審級）利益判斷，作為訴訟中限制新證據提出合理化的依據，並非充分。另外也有以裁判所負擔的減輕、審決書理由交付作為依據，以嘗試限制法院事實審理的範圍。不過，學者亦指出該等單一理由對日本最高裁判所大判昭 51.3.10 メリヤス編機事件判決合理化立論均有困難。主要是在審決取消訴訟有 4 種的審決類型，亦有當事者系審判、查定系審判，以及牽涉技術判斷之無效審判理由（例如新穎性、進步性）、不牽涉技術判斷之無效審判理由（例如冒名申請之無效審判或條約違反之無效理由），以單一理由並無法完全可使審決取消訴訟限制新證據合理化⁴⁷²。

另有學者指出限制說根據為 1.特許廳審判官進行的審決，與通常行政機關進行的行政處分不同，而是依照類似民事訴訟法規定審理的準司法程序，審決與判決一樣都附有理由；2.作為當事人期待有經由技術專門的特許廳審判官進行第一次判斷的利益；3.在拒絕查定不服審判程序，如維持與原拒絕查定不同理由的查定結論之情形，特許申請人對新的拒絕理由有受通知而有修正說明書的機會。在無效審判程序也有給予專利權人說明書更正請求機會的情形，而於審決取消訴訟如變更以其他公知技術之理由將審決維持的情形，不給予特許申請人或特許權人說明書補正或更正的機會，就有可能使審決確定而終了；4.在無效審判審決確定後，對基於同一事實及同一證據，不得再度申請審判之一事不再理法則即有其適用。因此，在審判階段全未出現公知技術、其他理由，作為審決取消訴訟的主張加以肯認的結果，在審決確定的情形，審決理由與在判決所指審決須維持的理由即會產生差異，關於一事不再理原則適用範圍為何，就會產生矛盾的情形；5.平成 10 年特許法修正，依特許法第 131 條第 2 項規定，關於無效審判請求理由要旨變更的補正已不認許。因此，在無效審判程序，為無效理由證據的主要公知技術追加，成為請求書要旨變更而不認許。相較於此，在審決取消訴訟公知技術變

⁴⁷² 參見中山信弘，前揭註 409 書，第 276-281 頁。

更的不認許，使二者整合性更加明確化⁴⁷³。

日本最高裁判所最大判昭 51.3.10 メリヤス編機事件，最高裁判所雖宣示在特許無效（即無效審判）的抗告審判，於特許廳審判程序所未審理判斷公知事實比對之特許無效原因，不得作為審決取消訴訟之主張，而限制在審決取消訴訟中提出新證據。但於審決取消訴訟中，審判程序中所未提出之證據，並非全然不許於審決取消訴訟中提出。日本最高裁判所於昭和 55 年 1 月 24 日食品包裝容器的構造事件即表示，實用新案（相當於我國新型專利）登錄無效的審決取消訴訟，在審判程序未出現之資料，基於所屬技術領域之人於實用新案申請時，所具有通常知識之認定緣故，於審判程序未審理判斷之刊行物，記載實用新型技術內容比對無效原因之存否，亦得加以判斷⁴⁷⁴。該案例准許就該實用新案登錄申請當時所屬技術領域之人知識認定之必要所需之證據，即使未在審判階段提出，亦得於審決取消訴訟中加以審酌認定，事實上放寬了審決取消訴訟不審酌新證據之限制。其後東京高等裁判所於「タクミー屋上表示灯」一案中，關於原告就被告所提乙第 4 號證至第 6 號證，於審判階段並未提及，而係於本件訴訟中提出之新證據，故為違法之主張部分表示：於請求特許廳審決取消之訴訟，審判程序未出現之資料作為新證據提出，雖原則上不認許，但也並非絕對無例外，例如該技術領域者，關於周知慣用事項，未以發行人一一舉出，於審決取消訴訟階段，准許作此舉證補充所為新資料提出⁴⁷⁵。上開日本實務案例對於未於特許廳審判階段加以審酌之證據，於審決取消訴訟始提出主張，裁判所究竟能否加以審酌，提出若干判斷的標準。亦即在審判階段雖未提出之證據，而於審決取消訴訟始加以提出，如其係為了證明系爭專利申請當時技術水準技術，法院就該證據加以審酌，並未違反最高裁判所昭和 51 年 3 月 10 日メリヤス編機事件所表示之見解。此等見解就新證據之審酌並不限於舉發證據之補強證據，尚包括為證明系爭專利申請當時所屬技術領域之人周知慣用事項之證據。事實上已就行政訴訟所得審酌之新證據作了放寬的解釋。

另關於特許廳對拒絕查定不服，所提起之審決取消訴訟中，特許廳長官基於發明構成，於審決時引用甲習知技術作為不具進步性核駁之證據，於審決取消訴訟則提出乙習知技術，作為系爭專利申請不具進步性之證據。法院則認乙習知技術證據之提出，為於審決取消訴訟始提出之新證據，就該新證據並未予申請人補正之機會，故就特許廳於審決取消訴訟所提出新證據乙資料不得加以審酌⁴⁷⁶。上

⁴⁷³ 參見高林龍，前揭註 461 書，第 224 頁。

⁴⁷⁴ 最高裁第一小法庭判決，昭和 55 年 1 月 24 日，昭五四（行ツ）第二号、審決取消請求事件（食品包裝容器的構造事件）。

⁴⁷⁵ 昭和 60 年 3 月 12 日，東京高裁判決，昭 57（行ケ）242 號、審決取消事件（タクミー屋上表示灯事件）。

⁴⁷⁶ 平成 2 年 7 月 31 日，東京高裁判決，昭 63（行ケ）119 号，審決取消請求事件（ベーンポンプ事件），無体集 22 卷 2 号 457 頁。

開日本法院於就課予義務訴訟（即專利申請案）對專利專責機關提出新證據作為核駁專利之理由，基於專利申請人修正申請權利之保護而不加以審酌。由於專利申請案專利專責機關於行政訴訟中，始提出不同新證據作為核駁理由，與智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所稱關於撤銷專利權之行政訴訟中，於言詞辯論前就同一撤銷事由提出新證據所規範之情形不同，尚無智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之適用。而我國專利行政訴訟就專利專責機關得否於行政訴訟中提出新證據作為核駁理由之問題，基於不予專利之情事，在審定前應限期通知申請人申復之權益保護，亦宜認於行政訴訟中不准依新證據作為核駁理由。

依上所述，日本於審決取消訴訟中，法院就特許廳所未審理過之證據，原則上並不加以審酌。上開見解與我國於在智慧財產案件審理法施行前，對於在行政訴訟中所提出之新證據不予審酌之見解相同。不過，我國智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項已規定，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。因此，我國專利行政訴訟對於同一撤銷專利權事由，開放由法院審酌新證據，其影響於原有專利專責機關技術專業的第一次判斷、前審經過（審級）利益，甚至更正程序利益方面，勢必應在新制法制或實務見解中有相對應之配套措施，始能獲得其架構重組後的利益平衡。日本實務就行政訴訟中新證據之審酌，已在關於新證據之解釋上，放寬如係為證明系爭專利申請時當時所屬技術領域之人周知慣用事項之證據即得加以審酌。關於在審決取消訴訟（相當於我國行政訴訟）新證據加以審酌時，所應考量的利益平衡方面，學者指出具有技術性之審決取消訴訟（例如新穎性或進步性之爭議）經過前審（審級）利益判斷之必要性，較法律性之審決取消訴訟（例如違反條約或冒名申請之爭議）為高。但在期待盡量經由特許廳審查的考量時，亦須考慮此將造成特許廳與裁判所裁判兩者間訴訟往返，在爭議問題未解決前所已耗費的時間勞費的負面影響。另在無對造查定系審判，形式上或實質上均為申請人、特許權人與特許廳間之爭訟，此等爭訟場合在審判或是裁判所，基本上並無差異，考量每次提出新證據在審判與訴訟間往返的時間負擔，寧可在訴訟中一次加以處理的方式也具有說服力。不過，在審決取消訴訟階段，除申請人對拒絕查定不服審判請求同時依特許法第 17 之 2 第 1 項第 4 款為補正（即相當於我國之修正）外，早已不能在訴訟階段補正。則訴訟階段由特許廳提出新證據作為新的否准專利理由，則於此情形，申請人補正之機會即被剝奪。因此，查定系事件之審決取消訴訟階段如准許特許廳提出新證據，則申請人關於如何補正之立法配套措施即有必要等，可供參考⁴⁷⁷。

⁴⁷⁷ 參見中山信弘，前揭註 472。

3.2.1.7 審決取消判決之拘束力

日本就審決取消判決之拘束力，最高裁判所在高速旋回式バレル研磨法事件曾表示其見解，頗具參考價值⁴⁷⁸。該案例 X 是「高速旋回式バレル研磨法」特許權人，X 主張該發明正六角柱或正八角柱斷面形狀，較之習知技術使用斷面正四角柱形狀のバレル高速旋回式バレル研磨法（第 2 引證案）能進行更佳的研磨。對 Y 就該特許無效審判之請求，特許廳以由第 2 引證案可輕易思及系爭特許而為特許無效之審決。X 不服，對該審決提起審決取消訴訟，東京高等裁判所認該特許發明與引證案バレルの形狀不同，作用效果全然有異，故系爭特許發明較之引證案，非屬可輕易思及而將審決撤銷，並告確定。其後審判官依特許法第 181 條第 2 項規定，重新審判結果，為與撤銷判決相同見解。即系爭特許專利非為引證案所能輕易思及，而為 Y 之審判請求不成立之審決。Y 則再就該審判請求不成立之審決向東京高等裁判所提起審決取消訴訟，東京高等裁判所認系爭特許雖與引證案のバレルの形狀不同，但並沒有特別的作用效果的差異，單純のバレルの形狀為四角柱、六角柱、或八角柱の變更，參酌其他領域の技術，屬可輕易思及而為撤銷審決の判決，案經 X 上訴至最高裁判所。

最高裁判所認為特許無效審決取消訴訟係行政訴訟，依日本行政事件訴訟法第 33 條第 1 項規定，撤銷處分或裁決の判決，有關該事件當事人之特許廳、其他關係之特許廳有拘束意旨の結果。依特許法第 181 條第 2 項規定，審決取消確定的情形，審判官更為審理，應依前述判決所定意旨進行。於特許無效審決取消判決確定後，再度進行審判の審判官，作為依行政事件訴訟法第 33 條第 1 項規定有關行政機關，審決取消判決有關導致主文之必要の主要事實，裁判所所作具體の認定判斷成為受有拘束。依照上述拘束力，審判官所為之再度審決，在該等限制範圍內成為適法。因此，審決取消訴訟係以審決違法事由有無為審理對象，依拘束力而為之再度審決並無違法，於再度の審決取消訴訟，須考量上述關於審決取消訴訟の拘束力。基於前述審決取消判決拘束力性質理解の立場上，該適用情形之一係：由特定引證案不能輕易思及系爭特許の審決理由被撤銷之情形，對上開判斷主文所導出原因必要の主要事實有拘束力。因此，進行再度審判の審判官對此點並未有不同の認定判斷，則於再度審判、審決取消訴訟，與同前反覆同樣主張可由同一引證案輕易思及系爭特許，或就此證明之原因而為新的舉證，已無意義而非所許⁴⁷⁹。

由特定引證案不能輕易思及系爭特許の審決理由被撤銷之情形，再度審判准

⁴⁷⁸ 參見最高裁第三小法廷，平成 4 年 4 月 28 日，昭 63（行ツ）10 号，高速旋回式バレル研磨法事件，民集 46 卷 4 号 245 頁。

⁴⁷⁹ 同前註。

許全部由另一個引證案就系爭特許專利的進步性予以爭執。圍繞特定引證案容易思及性的審判及審決取消訴訟，有充分主張舉證機會給予當事人。該等結果判斷確定後，有關該爭點於再度的審判及審決取消訴訟，許可就新的舉證在取消判斷中加以重覆判斷，則有可能成為在特許廳與裁判所間的往返，此並非於訴訟經濟所樂見。判例意旨之一即是立此觀點加以思考判斷。亦為多數學者所贊同。

該適用情形之二係：於審決取消訴訟，撤銷審決之理由係由特定引證案不能輕易思及系爭特許之情形，於再度審判或審決取消訴訟時，僅是補強特定引證而追加其他引證案作為特許無效之主張，則關於由特定引證案容易思及的審決取消判決的拘束力，仍屬存在⁴⁸⁰。於該案例具體的情形是特許廳依東京高等裁判所第 1 次審決取消訴訟的法律見解，為審判請求不成立之審決（第 2 次審決，即 Y 所提引證案不能證明系爭特許專利不具進步性）。Y 就該審決又不服，而向東京高等裁判所提起第 2 次審決取消訴訟，在該第 2 次審決取消訴訟中，Y 提出鑑定報告主張第 1 次審決取消訴訟對於引證案不能證明系爭特許專利不具進步性之認定有誤。依該鑑定報告的認定引證案可證明系爭特許專利不具進步性。而東京高等裁判所在第 2 次的審決取消訴訟就同一引證案又改採引證案可證明系爭特許不具進步性而將第 2 次審決撤銷。X 對第 2 次審決取消判決不服，上訴至最高裁判所，最高裁判所認東京高等裁判所所採用之鑑定報告，為第 1 次審決取消判決判斷拘束力所及，本件就第 1 次審決取消判決關於引證案不能證明系爭特許專利不具進步性的判斷為相反之主張、舉證，並非法之所許⁴⁸¹。

3.2.2 日本特許侵權權利有效性爭議

3.2.2.1 平成 12 年 4 月 11 日前之見解

於特許侵權民事訴訟審理中，關於得否為特許無效判斷問題，日本大審院判例認為：即使有特許無效事由存在，一旦被註冊登記，限於該登記無效審決確定，該效力並不當然失去。通常法院不得為關於特許之當否，效力有無之判斷。成為特許權侵害之被告，一定要以審決使特許無效⁴⁸²。依此見解，於侵害訴訟為特許無效之主張，首先必須向特許廳提起無效審判請求，於審決未確定時，訴訟程序依特許法第 168 條第 2 項停止。但此卻導致訴訟長期化，且民事侵害訴訟即使考量確實存在特許無效理由，但仍不得不認許該特許權之行使，亦有欠具體之妥當性。基於上述理由，學說、判例對於具有全部公知之無效理由（即專利欠缺新穎

⁴⁸⁰ 同前註。

⁴⁸¹ 高林龍，前揭註 461 書，第 226-230 頁。

⁴⁸² 大判大 6.4.23 民錄 23 輯，654 頁。

性要件)之情形，為使侵權訴訟民事法院可得認定有特許無效理由，毋庸等待無效審決確定即得予斟酌而作出判斷，有作出幾種理論之探討。以下略加介紹⁴⁸³：

1. 限定解釋說

I、廣義限定解釋說（擴張解釋否定說）

即使有判明系爭特許全部公知情形，在無效審決未確定時，雖不得不將特許權作為有效處理，但特許發明技術的範圍不應擴張解釋，應限定為特許請求範圍文義同一構成之解釋

II、狹義限定解釋說（實施例限定說）

與廣義限定解釋說之基本思考方向雖然相同，但發明技術領域範圍依特許請求範圍文義以實施例狹義限定解釋之見解。

2. 自由技術抗辯說（公知技術抗辯說）

特許權係因對發明具新穎性、進步性而賦予，成為侵害對象之技術於申請時已有公知技術之情形，就該特許權承認給予排除侵害等權利行使，應違反特許法基本原則。因此，如舉證證明請求對象物品於特許申請時屬實施之公知技術，特許權人之請求應予駁回。

3. 權利濫用說

基於全部公知之特許權權利行使，為權利濫用而不應准許。

4. 當然無效抗辯說

賦予特許亦為行政處分，行政法上行政處分之當然無效，或關於以此為前提所進行法律關係之訴訟既然准許，當該發明新穎性欠缺，具有重大且明白瑕疵，於侵害訴訟，應認許得為無效抗辯（相對無效）。

5. 技術範圍確定不能說

即使判明屬全部公知之特許發明之情形，特許權人得依訂正審判變更發明非全部公知，而使權利殘留存在。於將來請求範圍該等訂正條件之附加，為該等訂正之內容即無法確定，故無法確定技術之範圍，結果依該特許權之請求不得不予以駁回。

3.2.2.2 平成 12 年 4 月 11 日後之見解

日本最高裁判所於平成 12 年 4 月 11 日（キルビー特許事件／富士通半導體事件）表示，於特許存在無效理由已為明顯時，基於該特許之妨害防止、損害賠償等之請求，除有特別規定外，該當權利濫用而不應准許。最高裁判所於該案例宣示構成權利濫用之情形應具備 2 要件：（1）無效理由存在明白性；（2）無特別之情事。日本特許法第 123 條第 1 項規定特許無效事由，侵害訴訟民事法院審酌特許無效事由存在之理論中，依無效事由所為處理之方式亦有差異。上開最高

⁴⁸³ 以下學說參見「判例タイムズ主要民事判例解説」，1065 号，234 頁臨時增刊，最高裁平成 12 年 4 月 11 日，平 10（オ）364 号，横浜地方裁判所川崎支部判事，八木貴美子。

裁判所對無效事由並未特別加以限制，故不僅新穎性之欠缺，進步性欠缺之無效事由亦為適用對象。但進步性之欠缺須至何程度，始成為上開權利濫用之無效理由存在明白性，即成為一議題。另外，於該判決所顯示訂正審判請求有無以外，如何該當該等之特別情事，亦有待日後實務見解予以表示。

日本最高裁判所キルビー特許事件判決，係於特許法尚未修正前，基於衡平理念、紛爭解決之實效性及訴訟經濟，於當該特許無效理由可認明顯存在時，基於該特許權妨害排除、妨害防止、損害賠償等請求，除有特別情事外，而認特許請求該當於權利濫用而非得准許。其後日本法院於民事侵權訴訟中，就特許權人主張特許權侵害，請求製造、販賣停止或損害賠償之案例，於被訴侵權人產品構成侵權，且被訴侵權人提出特許權有效性抗辯時，就該特許是否有無效理由即可直接加以判斷⁴⁸⁴。嗣日本於平成 16 年修正特許法，基於キルビー特許事件判決意旨，於特許法第 104 條之 3 修正規定，（第 1 項）於特許權侵害訴訟，該特許依無效審判應被認為無效者，該特許權不得行使。使專利民事侵權訴訟就有效性之判斷明文加以規範。（第 2 項）前項之攻擊防禦方法，法院如認係基於不當延滯訴訟目的而提出時，得依聲請或依職權駁回之⁴⁸⁵。

關於特許無效審決取消訴訟，上訴於最高裁判所繫屬中，特許權人另案為特許請求項訂正審判，並經認許審決確定之情形。最高裁判所有認：成為原判決基礎之行政處分，依其後之行政處分予以變更，原先之民事判決有日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款規定之再審事由。因此，原民事判決有明顯影響判決之法律違反之存在事由，而認民事事實審所為特許無效之判斷成為違法之見解⁴⁸⁶。但亦有認為：於特許權侵害訴訟，採信基於特許法第 104 條之 3 第 1 項特許無效主張，而駁回基於特許權請求之判決確定後，其後始為訂正審決確定之情形。由於侵害訴訟特許有效性已進入判斷，若其後再依與侵害訴訟分離程序之訂正審決，推翻侵害訴訟有效性之判斷，係屬不合理，故此不能成為對民事侵害訴訟再審理由。此見解係以民事訴訟法第 338 條第 1 項但書之該當加以解釋。亦有以原先特許授予處分既經民事侵害訴訟否定行政處分係作為判斷基礎，若於再審事由又不否定其為判斷基礎，違反誠信原則，故應予限制此種再審訴訟之主張⁴⁸⁷。不過，另有認為：於侵害訴訟得依特許法第 104 條之 3 第 1 項之主張，就有效性之抗辯為判斷，其後有訂正審決確定之情形，如不問具體情事之缺失，一律認不存有再

⁴⁸⁴ 例如：平成 17 年 5 月 31 日，東京地裁判決，平 1 5（ワ）1 1 2 3 8 号，特許權侵害行為差止等請求事件（誘導電力分配システム事件），判例タイムズ 1257 号 283 頁；平成 17 年 2 月 17 日，東京地裁判決，平 1 5（ワ）1 6 7 0 6 号，特許權侵害差止等請求事件（安定駒利用の耐震、耐風瓦工法事件・第一審），裁判所ウェブサイト。

⁴⁸⁵ 參見註 9。

⁴⁸⁶ 最高裁判所第二小法廷，平成 15 年 10 月 31 日，平成 15 平成 14（行ヒ）200，特許取消決定取消請求事件，民集，211 号 325 頁。

⁴⁸⁷ 平成 20 年 4 月 24 日，最高裁平 18（受）第 1772 号，特許權に基づく製造販売禁止等請求事件），民集 62 卷 5 号 1262 頁解說。

審事由之見解，亦屬救濟範圍過於狹隘。且再審要用訴訟上所謂誠信原則而為一般解釋解決的話，也有必要考量特許權侵害訴訟以外之情形⁴⁸⁸。

日本由於特許法第 104 條之 3 之修正規定，民事侵權訴訟中就專利有效性亦得進行判斷。但其判斷是否受其後確定之訂正審判審決確定之影響，有上述不同見解。最近最高裁判所就對特許權特許無效之主張，特許權人如未於適當時期提出再抗辯主張，即認得依特許法第 104 條之 3 第 2 項規定駁回，值得加以注意⁴⁸⁹。該案例之事實略為：大阪地裁第 1 審法院就 Y 產品是否為系爭發明之侵害並未判斷，但依キルビー特許事件判決意旨，以該特許係明顯存有無效理由，而認該民事侵權主張係權利濫用而駁回 X 之請求。其後特許法第 104 條之 3 規定施行，大阪高等裁判所依該條規定，認系爭發明係依特許無效審判應被認為無效，就 Y 產品是否為系爭發明之侵害雖未判斷，但依特許法第 104 條之 3 第 1 項之規定，駁回 X 之請求。其後 X 於專利民事侵權事件宣判後，另案依減縮之意旨為訂正審判斷請求，該訂正審判經認許審決確定，基於該訂正審決確定影響原專利民事判決明顯，原民事判決違背法令(有日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款再審事由)，對民事判決提起上訴，並經最高裁判所受理。經最高裁判所以：第 1 審判決採信 Y 關於特許權無效之主張而駁回 X 之請求。X 於上訴審之審理中，至少應該早期就該無效主張為否定或提出否認之主張。上開審決係 X 於上訴審之言詞辯論終結後，依訂正審判請求之情形，該審決之內容 X 於一年以上上訴審之審理期間，2 度撤回訂正審判請求而於行政官署往返反覆，X 作為推翻 Y 特許無效之主張之訂正審判請求之有關主張，於言詞辯論終結前既未提出，即不能認有正當化之事由。

上述於特許權侵害訴訟中，相對人面臨請求損害賠償，依特許法第 104 條之 3 第 1 項為無效主張之抗辯，經法院採信而駁回特許權人之請求確定後，特許權人復就相關之申請專利範圍為減縮訂正(更正)，經特許廳為准許訂正審決確定。特許權人於訂正審決確定後，以高等裁判所之判決有再審事由提起上訴。日本最高裁判所對於特許權侵害訴訟審理迅速性之要求領域，基於特許法第 104 條之 3 迅速解決紛爭實效性之立法意旨延伸，以訂正審判請求之主張於言詞辯論終結前既未提出，即不能認係正當化之事由。其為解決上述再審事由有無之爭議，而以未適時提出致失權加以立論，防堵因訂正審判確定後，再反覆爭執民事判決所作之有效性判斷。日本上開判決，基於智慧財產訴訟迅速妥適解決紛爭之需求，所表示之法律見解，值得作為未來我國於處理民事專利侵權訴訟與行政爭訟，關於有效性判斷歧異爭議時之參考與借鏡。

⁴⁸⁸ 同前註。

⁴⁸⁹ 同前註。

3.3 我國專利有效性爭議與司法審查

我國專利權取得後有效性之爭議，包括在行政爭訟程序中專利有效性司法審查密度，審查範圍、舉發證據之證據力問題。而新型專利改採形式審查後，關於新型有效性爭議，無論係於智慧財產審理新制施行前、後均產生「權利人困境」議題⁴⁹⁰。又依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項，關於於行政訴訟中所提出新證據法院應加以審酌之規定，對我國專利行政訴訟之司法審查產生制度上重大變革。又於專利有效性爭議中，若涉及專利更正，於專責機關及司法審查如何處理，均有待於智慧財產審理新制實施後，分析問題所在，並驗證實務運作成效。爰就上述相關議題分別討論，參酌前揭美、日兩國法制與案例見解，於法律原則及訴訟法理相通部分，提出初步建議，期有助未來進一步研究。

3.3.1 發明有效性爭議與司法審查

我國發明專利獲准後，依專利法第 52 條第 2 項規定，自公告之日起取得專利權⁴⁹¹。而對發明專利權有效性有爭議之人，如係以違反同法第 12 條第 1 項規定，或發明專利權人為非發明專利申請權人者，限於利害關係人；其他情事，則任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發⁴⁹²。而舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應為審酌之⁴⁹³。專利舉發事由，包括違反共有人共同申請原則、可專利標的、專利三性要件、擬制喪失新穎性、公序良俗、揭露要件、先申請原則、互惠原則、非發明專利申請權人等⁴⁹⁴。專利舉發事由與專利申請要件事由大致相當。差異處主要在違反專利法第 33 條單一性原則，依同法第 46 條規定，為不予專利事由之一，但卻非為專利舉發事由。此係考量違反單一性原則主要係影響專利之分類、檢索、審查，但實質上對其可專利之實質內容並不影響。因此，若未於專利申請審查時發現而予以核駁。則於核准專利後，即不得以此申請時應遵守之程序瑕疵再作為專利有效性爭執之事由。又依專利法第 81 條規定，他舉發案曾就同一事實以同一證據提起舉發，經審查不成立者；依智慧財產案件審理法第三十三條規定向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由者，任何人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發。目的係在避免同一事實及同一證據，業經審查不成立，或經法院實質審查無理由後，其他人又以同一事實及同一證據再為舉發，相同案情重覆審定之審查資源耗費。不過，此法條以他人之事由，禁止第 3 人再為舉發，是否有過

⁴⁹⁰ 參見本文 3.3.2

⁴⁹¹ 即 92 年 2 月 6 日修正前專利法第 51 條第 2 項。

⁴⁹² 專利法第 71 條第 1 項、第 2 項參照。

⁴⁹³ 專利法第 73 條第 4 項參照。

⁴⁹⁴ 專利法第 71 條第 1 項參照。

度限制訴訟權?尚有爭議，詳如後述 4.3.4.2。

關於專利有效性爭議，我國司法審查範圍，隨著法制變革及實務案例見解的發展，亦可從中看出漸趨積極之智慧財產訴訟發展進程。以下分由專利司法有效性司法審查密度、專利有效性舉發證據之證據力、專利有效性司法審查範圍分別加以說明。

3.3.1.1 專利有效性司法審查密度

我國行政法院實務上向來對「產業上利用價值」、「依申請前之先前技術所能輕易完成」、「申請前相同或近似之新式樣」、「依申請前之先前技藝易於思及」等專利要件之不確定法律概念之涵攝是否合法，亦即關於技術問題具體化之過程，是否符合法律規定之要件而無瑕疵，多尊重行政機關之判斷。尤其專利專責機關或訴願決定機關如曾經將專利技術內容送請專業機關鑑定者，行政法院更少推翻行政機關之認定⁴⁹⁵。由於我國行政訴訟法於 89 年 7 月 1 日以前，僅有法律審之最高行政法院之一審級，對於上開專利要件中不確定法律概念之涵攝與法律解釋是否合法，雖多尊重行政機關之判斷。但在行政訴訟自 89 年 7 月 1 日改制以後，高等行政法院已兼具事實審之功能，對案件之審理亦採言詞辯論主義為原則，則高等行政法院就專利要件中關於「可供產業上利用」、「依申請前之先前技術所能輕易完成」、「申請前相同或近似之新式樣」、「依申請前之先前技藝易於思及」等不確定法律概念之基礎事實認定，涵攝過程與法律解釋及適用是否合法，其審查密度是否提高，而最高法行政法院向來看法是否改變，亦值加以探討。

依行政訴訟法第 13 條規定，對於公法人之訴訟，由其公務所所在地之行政法院管轄。其以公法人之機關為被告時，由該機關所在地之行政法院管轄。而目前專利專責機關為經濟部智慧財產局。因此，對其所為有關專利申請之准駁之審定、專利舉發之審定，與其他有關專利事務之行政處分不服者，於智慧財產法院 97 年 7 月 1 日設立前，行政訴訟之受理機關均為智慧財產局所在地之管轄法院即台北高等行政法院。經檢索自 89 年 7 月 1 日以後台北高等行政法院專利事件相關判決，不難發現台北高等行政法院就有關專利要件之產業上利用性、新穎性、進步性多採全面審查⁴⁹⁶，就技術問題採自行審查之立場，亦不乏其例。例如，台北高等行政法院 90 年度訴字第 6523 號、第 6653 號發明專利舉發案，原告提出專家意見書就系爭案具有可專利性為其有利之主張，而訴願決定作成時，訴願決定機關亦曾委請工業技術研究院提出審查意見而為不利原告主張之認定，則究

⁴⁹⁵ 參見吳庚，前揭註 195，第 131 頁。

⁴⁹⁶ 例台北高等行政法院 90 年訴字第 2205 號、第 6523 號、第 6653 號、91 年訴字第 2591 號、第 3211 號、第 3614 號等。

竟何一專家意見可採，法院仍無從迴避而應就實質技術問題自行進行審查認定。不過，高等行政法院對專利要件技術內容是否符合前揭產業上利用性、新穎性、進步性之審查，如未經專家鑑定表示看法而逕行自行認定者，最高行政法院又多有持質疑之立場者。例如，台北高等行政法院 89 年度訴字第 1939 號判決就系爭案與引證案之技術內容自行加以審查後，於判決中敘明理由，採與原處分機關不同之認定，經參加人提起上訴，最高行政法院即以有無違反修正前專利法第 98 條第 2 項所稱「『為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效』」之規定，涉及專業法律問題，非行政法院所能盡知，依行政訴訟法第 162 條第 1 項、第 2 項規定：「『行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。』」、「『前項意見，於裁判前應告知當事人使為辯論。』」原審未徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上之意見，並告知當事人使為辯論，在未經專業技術鑑定或徵詢從事專業法律研究人員之意見前，遽認系爭案與引證案之結構均相同，系爭案多加一習用之電晶體，應為熟習該項技能者所能輕易完成；且兩專利案之專利範圍完全相同，系爭案並無增進所申請專利標的之功效，認定事實及適用法律均嫌率斷，已有判決不適用法規及判決不備理由之違法」為由，廢棄原判決發回台北高等行政法院⁴⁹⁷。該案經台北高等行政法院委請國立台灣科技大學鑑定後，仍為「訴願決定及原處分均撤銷；被告對系爭新型專利異議案，應為異議成立之審定。」之判決結果。另外，甚至高等行政法院於敘明理由後，維持原處分機關認定之案例，最高行政法院亦有認原判決認定之技術內容是否高度創作，「似非不可送客觀審查鑑定之專家予以審查鑑定，作為判決之依據，原判決徒憑被上訴人之答辯，因而為上訴人敗訴之判決，尚有可議」，而將原判決廢棄，諭知另行送客觀權威之專利審查鑑定者⁴⁹⁸。足見高等行政法院就專利要件技術內容是否符合前揭產業上利用性、新穎性、進步性之審查，雖已採全面實質審查之見解，但最高行政法院對技術內容涉有疑義者，仍認應送客觀權威之專利審查鑑定，以作為判決之依據。可見當時最高行政法院對高等行政法院就有關技術內容自行審查認定之結果，仍多有持保留態度之看法。

就「可供產業上利用」、「依申請前之先前技術所能輕易完成」、「申請前相同或近似之新式樣」、「依申請前之先前技藝易於思及」等專利要件之不確定法律概念之涵攝是否合法，亦即關於技術問題具體化之過程是否符合法律規定之要件而無瑕疵，是否應採判斷餘地之理論而尊重專利專責機關之看法？有研究指出，享有判斷餘地之行政行為，德國實務上承認之類型有（一）考試評分案件及與考試評分相近之決定，例如學生學業評量、人事考評。（二）由獨立專家及委

⁴⁹⁷ 參見最高行政法院 91 年度判字第 1735 號判決。另最高行政法院 91 年度判字第 2232 號判決亦表示相同看法。

⁴⁹⁸ 最高行政法院 92 年度判字第 1568 號判決參照。

員會所作成之評價決定，以及計畫預測評估性之行政行為⁴⁹⁹。不過專利要件產業利用性、新穎性、進步性或創作性等不確定法律概念之適用主要是在就專利說明書申請專利範圍之技術內容作一技術分析，以瞭解該技術是否具有可利用性、是否與習知技術不同，是否非經習知技術可輕易轉換或思及，係就專利說明書記載之已存技術內容與既往之技術作比較，並不涉未來事實蓋然性之判斷，故專利專責機關關於專利申請或舉發之審定，與前述計畫預測評估性之行為並不相當。再由獨立專家及委員會所作成之評價決定，是因其處理之事項涉及文化、倫理、宗教的價值判斷，例如古蹟之指定，或涉及高度複雜的科技及政策問題，例如核電廠的設立許可。此種獨立委員會所作成之決定，特性係由不同代表根據不同意見作成，足以有效整合專業知識及多元意見，具有不可代替性。而專利專責機關關於專利要件之審定係由專利審查人員單獨作成，且與前述獨立委員會具有多元意見反映之特性不同，二者性質不同，亦無從比附援引。而考試評分案件及與考試評分相近之決定，有主張（一）、專利要件之審查係藉科學專業能力之評價，與考試成績評定具有學術專業判斷不同；（二）、專利要件之判斷有專利審查基準之客觀化規則可資遵循，與考試成績之評價欠缺客觀標準，其評價無法加以規則化，具有高度屬人性者有異；（三）專利要件之審查可由事後加以調查，例如再審查案，專利專責機關經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復（92年2月6日修正專利法第46條參照），而考試口試如未錄音即無法事後加以調查；（四）、考試成績之評定係與其他應考人相比較而作成，此程序非司法可以事後理解，專利要件之審查除與先前技術比較外，與各審查中之申請案彼此並不發生互相比較問題（按：關於專利申請擬制新穎性之規定，並非不發生申請案與審查中之其他申請案是否相同之比較問題，故此部分之論點，似尚待斟酌）；（五）專利尚有舉發制度，可藉公眾審查以補專利專責機關審查之不足，由此可見專利法並非賦予專利專責機關判斷上有完全裁量授權。況德國近期實務對考試成績之評分認為對「考試特有的評價」保留最後決定權僅限於「個別的评价」與「評分」二部分，亦即為高度屬人性與考試不可重複，無法透過證據調查二特性，而仍保留判斷餘地空間。而專利要件不確定法律概念之審查並不具有上述應保留判斷餘地之性質特徵⁵⁰⁰。

司法院釋字第553號解釋，就涉及不確定法律概念適法性監督之審查密度，所提出之判斷參酌原則，包括：（一）事件之性質影響審查之密度，單純不確定法律概念之解釋與同時涉及科技、環保、醫藥、能力或學識測驗者，對原判斷之尊重即有差異。又其判斷若涉及人民基本權之限制，自應採較高之審查密度。（二）原判斷之決策過程，係由該機關首長單獨為之，抑由專業及獨立行使職權之成員合議機構作成，均應予以考量。（三）有無應遵守之法律程序？決策過程是否踐

⁴⁹⁹ 參見周信良，「論專利決定之司法審查密度」，東吳大學法律學院法律學系專業碩士班，碩士論文，第39頁。

⁵⁰⁰ 參見周信良前揭註，第41~42頁。

行？（四）法律概念涉及事實關係時，其涵攝有無錯誤？（五）對法律概念之解釋有無明顯違背解釋法則或抵觸既存之上位規範。（六）是否尚有其他重要事項漏未斟酌。學者對此認為專利法進步性之判斷涉及人民之基本權利，基於法院保護人民基本權利功能之發揮，應採較高之審查密度；專利專責機關對進步性之判斷非由獨立及專業之合議機構作成，尚無降低審查密度之必要；行政法院應就專利決定是否遵守法律程序規定加以審查；事實關係涵攝錯誤，行政法院應予審查；專利專責機關審查人員違反審查基準或自我拘束原則，法院得指摘之；專利專責機關就先前技術之引用有誤或漏引，屬重要事項漏未審酌，法院應予審理並糾正之等理由，而主張對專利進步性之判斷不必承認行政機關有判斷餘地⁵⁰¹。

依上述見解分析，關於專利要件不確定法律概念之事實認定、涵攝過程與法律適用是否合法，尚不能認與判斷餘地之理論特質符合，而限制司法審查之範圍。事實上，依前所述，我國實務對專利要件關於產業上利用性、新穎性、進步性等專利要件之審查，多已採全面之審查，高等行政法院之判決就「可供產業上利用」、「依申請前之先前技術所能輕易完成」、「申請前相同或近似之新式樣」、「依申請前之先前技藝易於思及」等專利要件之審查，亦未認專利專責機關具有判斷餘地而不加以審查。問題重點應在上開「可供產業上利用」、「依申請前之先前技術所能輕易完成」、「申請前相同或近似之新式樣」、「依申請前之先前技藝易於思及」等不確定法律概念之具體化過程，就專利技術內容之事實認定，涵攝過程、法律解釋與適用是否進行實質之司法審查，抑或法院受限於專業知識之限制而仍須將技術問題委由專家予以審查鑑定，以作為判決之依據，亦即核心技术問題，法院仍藉由專家鑑定後據以認定，其餘部分始自行審查？

按專利要件中有關產業利用性、新穎性、進步性、創作性等不確定法律概念之審查，包括專利說明書記載申請專利範圍技術內容之事實認定、該等技術內容所指向應適用法律之解釋，就所確定之技術事實是否該當或符合所解釋法律之認知及判斷之涵攝過程。就專利技術內容是否具有可利用性，可經由科學數據加以驗證，而專利技術特徵是否具有如何之功效，與系爭案與引證案技術內容有何不同之技術特徵及其功效之差異，均可經由專利鑑定加以說明釐清，當事人亦可就爭執之技術內容所具有之特徵與功效提出專利意見，以供法院參酌。因此，行政法院就技術之爭點應係經由專家意見之提出，以幫助其瞭解問題所在，亦即藉由專家意見之提出，對作為判斷基礎之事實作一正確認知過程。且此認知過程應僅有一正確之結果，而不存有判斷餘地或裁量空間。例如，一思想創作是否具有可操作性、一技術構件是否具有某種功能，系爭案與引證案在二結構或技術思想在功效上之差異，均得經由科學試驗加以檢驗，此部分法院受限於專業知識，並非不能經由專家意見之說明而獲致心證之形成。但法院是經由專家鑑定之幫助找出

⁵⁰¹ 參見林昱梅，「行政法院對於專利進步性之審查」，第1屆東吳公法研討會發表，93年6月5日。

原本正確之結論，僅是確認之認知過程。就此一認知過程，專利專責機關之認定結果如有錯誤，高等行政法院既屬事實審而包括事實認定之審查，自應加以實質審查，專利專責機關並不存在判斷餘地。

至於專利要件不確定法律概念之法律解釋，該專利要件法律抽象概念具體化所涉及仍為法律問題，並非技術問題，行政法院就此部分之審查並無知識不足致無法有效審查之問題。而涵攝過程是將已在技術上經過確認之技術事實歸納至所解釋之法律要件之中，例如就所已確認具有可操作性之技術內容判斷是否具有產業上利用性；就已確認具有特定功效之技術內容判斷是否與引證案實質相同；就已確認系爭案與引證案在二結構或技術思想在功效上之差異，該差異之程度是否為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，均屬涵攝之判斷過程。其可能因各人不同專業背景、認知能力之差異，造成判斷上之出入。此部分之判斷並非如技術事實之認識具有惟一客觀之檢驗標準。行政法院如藉由專家意見之協助就技術事實有所瞭解後，就此部分之判斷，自行擬制為該所屬技術領域具有通常知識之人而就是否「可供產業利用」、「實質相同」、或「易於思及」加以判斷，並非法院能力所不能及。亦即關於較複雜高難度之技術問題，行政法院固非不可藉助專家意見之協助，以瞭解專利技術之原理原則，用以認知作為判斷基礎之技術事實。但就法律事實之涵攝及法律要件之解釋，主要在於法律之適用與解釋，並非須完全仰賴專家意見之提供，且此部分應較專利專責機關更能提供妥適之審查。畢竟法官對法律之適用與解釋，仍為其專長所在。因而專利專責機關對於專利要件事實之涵攝與專利要法律之適用，行政法院自應加以實質審查，而不宜將此部分委由專家加以鑑定而自我限制審查範圍。

依上所述，行政法院對於專利要件中有關產業利用性、新穎性、進步性、創作性等不確定法律概念之審查範圍應予全面審查。就專利技術內容是否具有可利用率，專利技術特徵是否具有如何之功效，與系爭案與引證案技術內容有何不同之技術特徵及其功效之差異，此等技術上可由客觀科學證據驗證且具高度技術性而需專家鑑定說明者，可經由專利鑑定提出意見加以說明，使法院瞭解當事人技術問題爭執所在。至於經專家鑑定意見已經說明之技術特徵或功效後，其是否具有專利要件上之產業上利用性、系爭案與引證案是否相同、系爭案是否應用引證案之技術內容依所屬技術領域具有通常知識之人所可易於思及，已屬法院得依其職權加以判斷部分。除非法院擬制其為其所屬技術領域中具有通常知識者，而進行專利技術內容是否具突出之技術特徵、顯然之進步、是否可輕易思及等涵攝過程中，發生技術上認知或判斷之困難，否則，應不宜再將此部分委由專家提出鑑定意見。

我國行政訴訟法第 162 條規定，行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意

見。就涉及專利三性等關於不確定法律概念之要件適用專業法律問題，主要應指專利說明書所指之技術內容是否確具有可操作性，技術特徵及功效何在、系爭案與引證案技術內容之差異之認知，以及法院擬制其為其所屬技術領域中具有通常知識者，而進行專利技術內容是否具突出之技術特徵、顯然之進步、是否可輕易思及等涵攝過程，發生技術上認知或判斷之困難時，即有就該訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見之必要。如專利所涉之技術內容並非複雜難懂，例如機械之構造、裝置，依一般空間思維、機械基本原理推導即可得知者，行政法院依其執行職務之專業（尤其是辦理專股之法官）應即足以進行審查判斷，並無非必送請鑑定始可。且法院就專利技術內容之事實認知或涵攝過程所發生之認知或判斷困難，法院應將爭執之技術問題所在指明，請從事該學術研究之人或專家，就特定之技術問題提出說明意見，或就各該技術領域之人立於同一立場是否可認具突出之技術特徵、顯然之進步、或可輕易思提出專業鑑定意見，以輔助法院瞭解技術爭點或該領域之人的觀點，而對技術內容是否具突出之技術特徵、顯然之進步、是否可輕易思及作成妥適之判斷。而不宜將系爭案與引證案併送專家或鑑定機構，請其就系爭案是否具產業利用性、新穎性、系爭案是否與引證案是否為相同發明、系爭案是否較引證案具進步性等法律問題提供鑑定意見。畢竟上開問題均屬行政法院應自行加以審查判斷之核心部分，如該核心部分之法律問題亦均仰賴專家意見，即有失司法審查應作為法律問題最後裁決者之原則。

因此，學者指出法院要求鑑定機構提出鑑定報告前，應就個案明訂事實性之爭點，以要求鑑定機構對於該爭點提出證明，至於有關法律議題之分析與法律上之結論，理應由司法機關接續處理，誠屬的論⁵⁰²。不過，除專利說明書所指之技術內容是否確具有可操作性，技術特徵及功效何在、系爭案與引證案技術內容之差異，兩造就上開技術問題之爭點，法院得彙整後請專家或鑑定機構提出鑑定意見外。在專利要件事實之涵攝過程，所涉及者雖為法律爭議而非事實爭議，但如該涵攝之技術內容事實牽涉高度科技或新近技術，例如醫藥化學或生物技術，以一般法律背景之法官亦難以擬制其為其所屬技術領域中具有通常知識者，而進行專利技術內容是否具突出之技術特徵、顯然之進步、是否可輕易思及等涵攝過程之認知或判斷。於此情形，上開爭點本質上雖屬法律問題，但因與技術事實有不可分離之結合判斷關係。因此，就該等問題亦得請專家或鑑定機構以其專業立場提出意見，以協助法院瞭解技術爭點或該領域之人的觀點，俾作成正確判斷。至專利所涉之技術內容並非複雜難懂，例如新型之結構裝置，行政法院依其執行職務之專業智識可進行涵攝審查判斷者，並無非必送請鑑定不可，自不待言。

雖然高等行政法院由於係事實審兼法律審，並對專利要件事實之不確定法律概念進行實質審查，但囿於對高等行政法院專業知識之是否足夠，尚未獲得上級

⁵⁰² 參見謝祖松，前揭註 3，第 82 頁。

審之充分信任，最高行政法院曾有以事實審所為認定之技術內容是否高度創作？因未送請客觀審查鑑定之專家予以審查鑑定，以作為判決之依據，徒憑一造當事人之答辯，而為他造敗訴之判決，即認事實審該審理程序為有可議，而廢棄原判決之情形⁵⁰³。實則，依前所述，關於專利所涉之技術內容如並非複雜難懂，行政法院依其執行職務之專業智識可進行涵攝審查判斷，並無非必送請鑑定不可。重點仍係事實審法院所作技術事實之認定，或專利要件事實之涵攝過程是否合法。高等行政法院依其事實審之功能發揮，對專利專責機關關於專利要件技術事實之認定及專利要件事實之涵攝，進行全面且實質之審查，本屬其職權之正當行使，除非判決理由中關於技術事實之認定有違背經驗或論理法則⁵⁰⁴，或專利要件事實之涵攝有不適用法規或適用不當之違背法令之處（行政訴訟法第 243 條參照）。否則，單就專利要件技術事實之認定及專利要件事實之涵攝未請客觀審查鑑定之專家或機構予以審查鑑定，以作為判決之依據，自難指事實審法院關於專利鑑定之欠缺有何違背法令。

最高行政法院關於高等行政法院對於專利要件技術事實之認定及專利要件事實之涵攝未請客觀審查鑑定之專家或機構予以審查鑑定，即以在未經專業技術鑑定或徵詢從事專業法律研究人員之意見前，即自為認定為由而廢棄高等行政法院之見解持續自 94 年間⁵⁰⁵。94 年以後，最高行政法院開始變更見解，認為「行政訴訟法第 162 條第 1 項規定：『行政法院認為有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見』，其立法意旨，無非於行政法院受理涉及專業或高深複雜之科技或專業領域之爭訟時，經由借重學術人士之專業意見，俾能作成正確、公允的判決。就所涉具體訴訟事件之專業法律問題，是否徵詢學術研究人員意見，仍授予行政法院裁量權，得視個案狀況裁量決定。從而，行政法院未准訴訟當事人徵詢專家或送請鑑定，尚非當然構成判決不適用法規之違法」⁵⁰⁶；「是否徵詢從事該學術研究之人陳述專業法律意見，係屬法院職權之行使，除非原審採証違反經驗或論理法則等，否則，尚難憑此即認定原審違反採証法則」⁵⁰⁷。可見隨著高等行政法院審理專利行政訴訟經歷數年運作後，終審法院對於事實審法院關於專利要件爭議之審查建立了信心，而放寬事實審法院得對於專利要件自行審查的程度。

智慧財產法院成立後，於法院內配置技術審查官，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⁵⁰⁸。

⁵⁰³ 最高行政法院 92 年判字第 1569 號判決參照。

⁵⁰⁴ 事實審法院認定事實如有悖於經驗或論理法則，所為之判決，即屬違背法令。參見最高法院 99 年度台上字第 1591 號判決。

⁵⁰⁵ 最高行政法院 94 年度判字第 54 號判決。

⁵⁰⁶ 最高行政法院 94 年度判字第 17 號判決。

⁵⁰⁷ 最高行政法院 96 年度判字第 1612 號判決參照。

⁵⁰⁸ 參見智慧財產法院組織法第 15 條。

技術審查官執行職務範圍包括：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⁵⁰⁹。智慧財產法院配置技術審查官輔助法官從事技術相關問題之判斷，依其在智慧財產法院組織法及參與訴訟程序之功能發揮，其地位相當於法官之手足，其所作之技術報告書亦僅提供作為法院辦案之參考之用，並不具有拘束法官之效力。技術審查官於訴訟程序中如有陳述，亦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，不得逕行援引技術審查官之陳述而為舉證⁵¹⁰。因此，技術審查官關於技術問題之意見並不能作為證據方法。惟法官如認技術審查官所陳述之意見或所作技術報告內容可採，而將之作為判決內容之一部分時，該意見即成為法官判決之理由。對該技術報告論斷如有不服，僅能循上訴程序請求救濟。

關於以技術審查官之意見作為裁判基礎，應屬法院判決理由之一部分，已如前述。至於該技術審查官之意見是否應於判決前，對當事人為揭露或開示，令當事人有辯論之機會，實務上存有不同見解。有認「因智慧財產權之審定或撤銷，與該財產權專責機關依職權審查所為之實體判斷有關，故智慧財產法院審理是類訟爭事件就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，而擬採為裁判基礎者，應予當事人有辯論之機會，以避免造成突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益⁵¹¹。」亦有認「依智慧財產案件審理法第4條第1款、第8條第2項規定，法院係於必要時，得命技術審查官基於專業知識對當事人為說明或發問；審判長或受命法官就事件之法律關係，除向當事人曉諭爭點外，得適時表明其法律上見解及適度開示心證，並非應於審理時命技術審查官對當事人為說明或發問，或應於判決前向當事人預先開示心證⁵¹²。」「『……之實際尺寸』係原審就兩造對系爭專利是否為引證案所得證明不具進步性之攻防，就其論斷心證加以說明，上開引證案並非未經兩造攻防，尚不能以原審未先將得心證之理由說明先行公開予兩造攻防、辯論即指其於法有違。」「技術審查官係輔助法官技術判斷、技術資料之蒐集、分析，以及提供技術意見

⁵⁰⁹ 智慧財產案件審理細則第13條參照。

⁵¹⁰ 智慧財產案件審理細則第18條參照。

⁵¹¹ 參見最高法院100年度台上字第1013號判決。

⁵¹² 參見最高行政法院98年度裁字第2269號裁定。

作為參考，各該案件之判斷仍係由法官斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證，本於法律之確信而為審認，並不受技術審查官技術分析見解之拘束⁵¹³。採取前一見解認為法官採取技術審查官之意見，係屬智慧財產案件審理法第 8 條規定之法院已知之特殊專業知識，故依該條規定，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。採取後一見解者，則認在當事人提出舉發證據所主張之技術領域內，法官就其得心證之理由雖有技術審查官之參與訴訟程序，各該判斷仍係由法官斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證，本於法律之確信而為審認，並不受技術審查官技術分析見解之拘束；法官在原有舉發證據兩造攻防範圍內，未先將得心證之理由說明先行公開予兩造攻防、辯論，於法並無違誤。

上述二種不同見解，分別存在於最高法院與最高行政法院，雖然智慧財產案件審理法第 8 條係規定於該法第二章之民事訴訟部分，惟該第 8 條規定於行政訴訟亦有準用⁵¹⁴。因此，形成就同一法條之解釋二最終審法院見解歧異之現象。由於最高法院認智慧財產法院審理智慧財產權有效性爭議事件，就經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，自應依智慧財產案件審理法第 8 條及第 17 條第 1 項規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證為判決，否則踐行之訴訟程序，即於法不合⁵¹⁵。其結果並未就專利之有效性爭議為實質判斷，僅將原審法院判決廢棄發回重審，故最高行政法院雖然直接就專利之有效性爭議為實質判斷，但二終審法院尚不致就同一專利有效性爭點發生判斷歧異之結果。

由於專利之有效性之爭議經最高行政法院判決應予撤銷確定者有對世效⁵¹⁶。則就同一專利有效性之爭點另案繫屬之民事訴訟，經最高法院依上開見解發回智慧財產法院重新審理後，自必受最高行政法院就該同一爭點已為判斷之拘束。形成智慧財產案件審理法新制施行後，實質上關於有效性判斷最後仍取決於最高行政法院之情形。又上述民事訴訟就專利有效性判斷因發回重審之關係，其確定之時程亦晚於行政訴訟。此與智慧財產案件審理法第 16 條之立法目的，係為避免民事訴訟有關權利有效性爭點須待行政爭訟判決結果，造成延宕訴訟之情事，故規定由民事法院就有效性之爭議應自為判斷之意旨，顯有不符。因此，縱然最高法院與最高行政法院，關於智慧財產案件審理法第 8 條見解之不同，尚不致造成同一專利有效性爭點判斷發生歧異。但卻無法達到智慧財產案件審理法第 16 條規定，民事訴訟法院就專利有效性之爭議應自為判斷之改制目的，故未來就此仍有加以整合之必要。

⁵¹³ 參見最高行政法院 100 年度判字第 1769 號判決。

⁵¹⁴ 智慧財產案件審理法第 34 條參照。

⁵¹⁵ 參見最高法院 100 年度台上字第 480 號判決。

⁵¹⁶ 專利法第 82 條第 3 項參照。

3.3.1.2 專利有效性舉發證據之證據力

證據能力與證據力有別，前者係指於人或物中有為證據方法之資格，後者則係證據方法就應證事實所能證明之價值⁵¹⁷。證據能力係「有」或「無」的問題，無證據能力之證據，就不必討論其證據證明力⁵¹⁸。具有證據能力之證據，始具有「證據證明力」，簡稱「證據力」⁵¹⁹。故證據力，亦有稱之為證據價值或證明力⁵²⁰。證據力又有形式上證據力與實質上證據力之分，如私文書經舉證人證明其確由名義人作成無誤，即具形式上證據力，其記載之內容，與待證事實有關，有證明應證事實之價值且屬可信，足供法院作為判斷之依據者，則更具實質上證據力⁵²¹。

依專利法第 73 條第 1 項規定，舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據。而我國專利舉發證據並未類似美國有對造之再審查或複審之申請，所提出之先前技術引證證據以專利或印刷出版品為限。亦即我國專利舉發之證據除專利案及書證外，尚包括人證。惟關於專利有效性之爭議，尤其是專利新穎性、進步性涉及舉發引證之技術內容是否已揭露，往往須有客觀的公開資料以作為證據，始較能確信舉發證據確屬系爭專利申請前已公開。但因我國舉發證據並未限定舉發證據以專利或印刷出版品為限，實務上亦不乏舉發人聲明證人作為證據方法，用以證明所舉發之專利不具專利要件。則該等以人證作為舉發證據，依法雖有證據能力，但其作為爭執專利有效性之證據方法，究竟其證據力即證明力應如何加以認定，影響專利有效性攻防地位甚鉅。自有加以探究之必要。

由於我國專利舉發於專利專責機關審查時係以書面審查為原則⁵²²，舉發理由所附具之證據包括書證或物證⁵²³，並未包括以人證作為舉發之證明方法。因此，舉發人自難於專利專責機關審查階段，聲明以人證作為舉發之證據方法。又訴願審理階段，依訴願法並無規定舉發人得於訴願時提出舉發新證據之規定，且訴願係以書面審查為原則⁵²⁴，故舉發人於訴願階段通常亦無法聲明以人證作為舉發之證據方法。又因在專利法、行政程序法及訴願法等，均無規定有證人及證人具結制度之下，有關未見於刊物而僅有公開使用之事實，除在行政訴訟程序中，聲請

⁵¹⁷ 參見最高法院 95 年度台上字第 2830 號判決。

⁵¹⁸ 參見翁岳生編，行政訴訟法逐條釋義，頁 454，五南圖書出版股份有限公司，2006 年 7 月初版 4 刷。

⁵¹⁹ 同前註，頁 459。

⁵²⁰ 參見最高法院 95 年度台上字第 1231 號判決。

⁵²¹ 參見最高法院 95 年度台上字第 1575 號判決。

⁵²² 專利審查基準 5-1-17(2006 年版)參照。

⁵²³ 專利審查基準 5-1-10(2006 年版)參照。

⁵²⁴ 參見訴願法第 63 條第 1 項。

訊問證人作證外，難有他途可供查明。因此，實務上即有以此作為專利舉發案在行政訴訟程序中，聲請訊問證人之論據者⁵²⁵。故專利舉發案如進入行政訴訟法院審理階段，受不利判斷之當事人就專利有效性之爭議聲明人證，請求法院傳訊，用以證明系爭專利於申請前，業因使用公開而不具新穎性，甚至主張與其他先前引證共同可證明系爭專利不符專利要件。則究竟有關專利之技術內容，是否可以人證之證言，認定業已公開而屬習知技術，不無疑義。

依我國專利訴訟實務之判決見解，以往對聲請傳訊證人，以證明專利新穎性及進步性，多認並無必要而予駁回⁵²⁶。或認所聲請之證明係專利舉發屬當事人進行主義，專利舉發人本即應於舉發階段提示有效證據，如於行政訴訟程序，始請求傳喚訊問證人，應屬舉發證據外之新證據，非屬補強證據，法院未予傳訊，並無違誤⁵²⁷。甚至事實審法院如依審定後，始提出之證據及所訊問之證人證言，而據以否定專利之有效性，最高行政法院認該等證據核屬原審定後之新證據，並非原有證據之補強，事實審法院執為判決之基礎，以職權調查證據為由，無限制擴張調查證據範圍，有違行政訴訟法第 125 條第 1 項之本旨，而將案件廢棄發回事實審法院重審者⁵²⁸。不過，最高行政法院亦有不同見解，而認事實審法院於判決理由，以當事人聲請傳訊證人以證明現場勘驗之機具及舉發證據，係於系爭專利申請前即已存在及其間結構之差異部分，均屬事後主觀記憶，未必確切可信，而未予傳訊之見解，係有未盡調查之能事，而以此為由，將事實審法院判決廢棄者⁵²⁹。因此，關於在事實審法院，當事人聲請傳訊證人，而以證人之證言用以證明系爭專利之有效性者，究竟有無傳訊之必要，或其證據力或證明力如何，存有上述截然不同看法，實有進一步探究必要。

依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。因此，專利舉發案之舉發人如於法院審理階段聲請傳訊證人，法院已無從再以舉發人本應於舉發階段提示有效證據，如於行政訴訟程序，始請求傳喚訊問證人，應屬舉發證據外之新證據，非屬補強證據，而作為不予傳訊之理由。茲有疑問者，係於智慧財產法院審理階段，若廣泛允許以人證作為專利有效性判斷之證據方法，對專利有效性爭議判斷將產生何種效應？

由於人證係以證人陳述其見聞之事實以供證明之用。而人證受限於記憶能

⁵²⁵ 臺北高等行政法院 91 年度訴更一字第 17 號判決。

⁵²⁶ 臺北高等行政法院 96 年度訴字第 402 號判決。

⁵²⁷ 參見最高行政法院 94 年度判字第 1727 號判決。

⁵²⁸ 參見最高行政法院 91 年度判字第 1565 號判決。

⁵²⁹ 參見最高行政法院 98 年度判字第 1419 號判決。

力、時間之經過、情感因素、感受之差異及對技術瞭解，其對特定技術內容是否已公開？能否為完整確實之陳述，存有極大不確定之因素。此即美國專利實務認為依賴人證之記憶，對專利技術內容是否已屬習知技術，要作出精確之證述，存有高度風險，因而發展出證據補強原則（Corroboration Requirement），以使法院在審查以人證作為專利有效性證明之證據時，得以符合明確（clear and convincing）之舉證責任，頗值得加以參考。

依美國 1892 年 Washburn & Moen Mfg. Co. v. Beat 'Em All Barbed-Wire Co.一案之見解⁵³⁰。對於當事人舉出 24 位目擊證人，用以證明系爭專利於專利申請前，即已公開展示過之事實，法院認為只憑證人之證言，即要認定系爭專利係屬習知而要宣告其無效，法院仍認不足。理由是證人記憶之遺忘、易於錯誤；除偽證之誘惑外，亦易傾向就聲明證人當事人主張之事實部分加以回憶；另外證人之記憶易受迫切利害關係之當事人激發引誘有利於其等之證言，而非基於正確之訊息⁵³¹。而事實上幾乎每一重要的專利，都曾被證人想像地指摘其等在該專利發明前，其等即已作出相同的發明，即足以顯示此等證言之部分不可信。因此，該等人證證言須經嚴密審查⁵³²。另 Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co.一案，美國最高法院亦拒絕讓證人之證言得以否定專利之有效性⁵³³。均可見早期美國最高法院無論證人具有利害關係與否，對於提出作為否定專利之有效性之證人口頭證述，均顯示極為排斥⁵³⁴。但其例外之情形，則係證人之口頭證述，如有同時證據（contemporaneous evidence）加以佐證證人所證述系爭專利之技術已有使用公開之事實，則為美國最高法院所可接受，可用以否定專利之有效性，亦是值得加以重視之見解⁵³⁵。從而如持此種見解，基本上並不否認人證得作為專利之有效性判斷之適格證據，僅係其證明力薄弱，而須以其他證據加以佐證。此見解似較符合我國專利舉發並不排除可以證人作為舉發證據之法制。

但是關於補強證據之方式，參考 CAFC 曾表示有同時證據（contemporaneous evidence）、情況證據（circumstantial evidence）、發明人以外之人之口頭證述，均得作為補強證據⁵³⁶。補強證據如係有形證據（physical evidence），法院通常易認較具效果。雖然情況證據或口頭證述在某些案例亦具有補強性，但對口頭證述法院仍係抱持質疑，故 CAFC 對補強證據仍著重其有形證據的補強⁵³⁷。在有形證據的補強證據較具有補強效果的是，對技術內容有詳細說明的文件。例如一已放棄的專利申請文件或其他手寫測試報告、會議所展示之先前技藝使用資料或圖

⁵³⁰ See *supra* note 370.

⁵³¹ *Id.*, at 284.

⁵³² *Id.*, at 284-85.

⁵³³ See 261 U.S.45,43 S.Ct.322(1923).

⁵³⁴ See Mike R.Turner,*supra* note 376,at 1325.

⁵³⁵ *Corona Cord Tire Co. v. Dovan Chemical Corporation*, 276 U.S. 358, 48 S.Ct. 380(1928); *Smith v. Hall* 301 U.S.216,57 S.Ct.711(1937).

⁵³⁶ *Cooper v. Goldfard*, 154 F3d 1321, 1321 1330(1998).

⁵³⁷ See Mike R.Turner,*supra* note 376 at 1334.

式、發票、具有日期記載發明之信件等⁵³⁸。有形補強證據不能充分補強口頭證述，通常係因其缺少就發明詳細描述，或無法就先使用的標的作一明確的界定⁵³⁹。對於欠缺有形證據得以補強之情形，雖能依情況證據或口頭證述加以補強，但以口頭證述之補強即使其憑信性未遭質疑，但美國法院仍有以不具補強證據之價值而加以否定之情形⁵⁴⁰。另 CAFC 認為在以口頭證述方式交互補強(cross-corroboration) 之方式並不充分，而認口頭證述須以有形文件加以補強之見解，值得加以注意⁵⁴¹，尤其對於補強證據審酌時應考量的因素，CAFC 指出包括 1. 審理距先使用時所經過之期間 2. 證人之利害關係 3. 證詞的矛盾與質疑 4. 補強之程度 5. 證人對聲稱習知構造詳細內容之熟悉程度 6. 該技術領域先使用之可能性 7. 發明對產業的影響 8. 證人與先使用者之關係⁵⁴²。上述 8 項因素在補強證據審酌時加以考量，即所謂「合理法則」(rule of reason)⁵⁴³。於我國以人證作為專利有效性判斷基礎時，其人證證明力之取捨相當具有參考價值。

參考上述美國專利法制，關於口頭證述可否作為專利有效性之證明，CAFC 原則上係持較為質疑且較嚴格審查的立場，而其審查的標準主張係依合理法則 (rule of reason) 加以判斷。雖然美國 CAFC 於 *Finnigan Corp. v. International Trade Com'n* 一案，認無論證人之利害關係程度為何，單獨以該證人作為專利有效性之證明均須有補強證據，才能符合明確原則之舉證責任。此種見解強化專利有效性之推定，抗拒未經補強之口頭供述作為有效性證明，明顯回復美國最高法院早期之見解⁵⁴⁴。但學者仍有以該標準雖然明確，但缺少個案的彈性，而提出應以「合理法則」(rule of reason) 所列的考量因素，作為單一證人之口頭證述，是否得作為專利有效性證據之衡量標準，給予事實審法院裁量的彈性空間之看法⁵⁴⁵。可見關於單獨以證人作為專利有效性判斷之證據方法，尚存有頗高爭議，但對於證人之證言作為專利有效性判斷之證明力應採嚴格之審查標準，則是一致之看法。我國專利舉發並不排除可以證人作為舉發證據之法制，因此對證人之證言得作為專利有效性之適格證據方法，似無疑義。但當事人若於行政訴訟程序，始請求傳喚訊問證人，以作為專利有效性之證明者，基於證人證言作為專利有效性判斷之證明力應採嚴格之審查標準，當事人如未能就證人證述之內容有相當之補強證

⁵³⁸ *Id* at 1335.

⁵³⁹ *See Mitsubishi Elec. Corp. v. Ampex Corp.* 190 F.3d 1300, 1304(Fed. Cir. 1999).

⁵⁴⁰ *See Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc.*, 292 F. 3d 728. 743(Fed. Cir. 2002); *Finnigan Corp. v. Int'l Trade Comm'n*. 180 F.3d 1354, 1370(Fed. Cir.1999).

⁵⁴¹ *See Lacks Indus., Inc. v. McKechnie Vehicle Components USA, Inc.*, 332 F.3d 1335, 1350(Fed. Cir. 2003).

⁵⁴² “(1) delay between event and trial, (2) interest of witness, (3) contradiction or impeachment, (4) corroboration, (5) witnesses' familiarity with details of alleged prior structure, (6) improbability of prior use considering state of the art, (7) impact of the invention on the industry, and (8) relationship between witness and alleged prior user”. *See In re Reuter*, 670 F.2d 1015, 1021 n.9(C.C.P.A. 1981).

⁵⁴³ *See Mike R. Turner*, *supra* note 376 at 1332.

⁵⁴⁴ *See Finnigan Corp.*, *supra* note 367.

⁵⁴⁵ *See Jessica R. Underwood, IMPEACHING FINNIGAN AND REALIGNING THE CORROBORATION STANDARD FOR UNINTERESTED SINGLE WITNESS TESTIMONY WITH PRECEDENT AND POLICY*, 7 U. PITT. J. TECH. L. & POL'Y 3, 31(2007).

據，即使加以傳訊，其最後採信之可能性仍為不高，則對於當事人傳訊證人之聲請，自宜謹慎。美國法「合理法則」(rule of reason)所列的考量因素，似亦可作為判斷是否有傳訊人證必要之參考。

3.3.1.3 專利有效性爭議司法審查範圍

專利行政訴訟之撤銷訴訟類型主要是指不服專利專責機關依舉發撤銷專利權，以及不服訴願決定撤銷專利專責機關審定之訴訟事件；而課予義務訴訟類型主要是指不服專利申請案件駁回審定，以及專利舉發事件，舉發人不服舉發不成立審定之行政訴訟事件。按撤銷訴訟判斷行政處分合法性之基準時點，原則上係以原處分發布時之事實及法律狀態為其基準時⁵⁴⁶。而課予義務訴訟，原則上則係以事實審言詞辯論終結時之法律及事實狀態為基準時⁵⁴⁷。課予義務訴訟之訴訟標的，依行政訴訟法第5條規定，應為「原告關於其權利或法律上利益，因行政機關違法駁回其依法申請之案件，或對其依法申請之案件不作為致受損害，並請求法院判令被告應為決定或應為特定內容行政處分之主張」⁵⁴⁸。而我國撤銷訴訟之訴訟標的學說上有不同見解，包括行政處分說、行政處分之違法性說、權利主張說⁵⁴⁹。學者認撤銷訴訟之訴訟標的，應包括原告請求確認行政處分為違法侵害其權利，及廢棄該行政處分之「訴訟上請求」⁵⁵⁰。撤銷訴訟之對象為違法之行政處分或訴願決定⁵⁵¹。故課予義務訴訟與撤銷訴訟司法審查之標的不同，對專利有效性爭議之審查範圍亦隨之有異，自應分別以觀。

3.3.1.3.1 課予義務訴訟類型

智慧財產法院於97年7月1日成立前，行政法院就專利要件中，有關產業利用性、新穎性、進步性、創作性等不確定法律概念雖已採全面且實質之審查，以決定是否維持原處分。惟行政法院對行政機關對專利要件審查第一次裁決權之行使，基本上仍係予以尊重。亦即專利要件中未經行政機關裁決之事項，行政法院並不越俎代庖，逕依原告起訴之請求逕為准予專利之判決。因此，有關專利申請案之行政訴訟，原告不服專利專責機關對其所為否准專利之申請，起訴請求撤銷訴願決定及原處分，並請求命專利專責機關就其申請案為准予專利之審定，縱

⁵⁴⁶ 參見陳計男，行政訴訟法釋論，第567-568頁，89年1月初版。另參見最高行政法院92年12月份第2次庭長法官聯席會議決議。

⁵⁴⁷ 同前註，第570頁。

⁵⁴⁸ 最高行政法院97年12月份第3次庭長法官聯席會議(二)決議參照。

⁵⁴⁹ 參見葉百修、吳綺雲，行政撤銷訴訟之研究，司法院79年度研究發展項目研究報告，頁361-362，79年7月。

⁵⁵⁰ 陳敏，行政法總論，頁1471，新學林出版有限公司，96年10月5版。

⁵⁵¹ 陳計男，前揭註546，頁158。

使經高等行政法院認原審定之理由尚有未洽，而應撤銷訴願決定及原處分。但就應否准予專利之要件，尚未經專利專責機關審查之其他要件部分，高等行政法院通常均以系爭案是否尚有其他引證資料，足以證明系爭案不符專利要件，該等部分仍待被告依其職權審查，且該等部分涉及被告即專利專責機關先行審定處分之權限行使，無從逕命專利專責機關，就專利申請案為准予專利處分之諭知，而駁回原告課予義務之訴，避免代替行政機關行使其第一次裁決權之情況發生⁵⁵²。惟如係經專利專責機關於原審定審酌過之要件，但審定理由有誤，則在高等行政法院調查後，於事證已臻明確之情況下，即得依原告之請求就課予義務訴訟之請求，逕為改判諭知原告勝訴之判決⁵⁵³。

就專利行政訴訟關於專利要件之審查，於智慧財產法院成立後，關於法院得自為審查的範圍，實務則呈現不同意見之爭議。亦即，關於課予義務訴訟之專利申請案，專利專責機關以系爭發明專利申請案，違反充分揭露要件，不符法定專利要件，而為不予專利之審定，於法不合而予撤銷；至於就系爭專利申請有無其他不應准許專利之事由，尚未予審究，而就專利申請人，聲明請求逕命專利專責機關應對系爭專利申請案，作成准予專利之審定，法院應如何審查之問題。實務見解有認為：系爭專利申請案是否符合新穎性及進步性之其他專利法定要件，仍有待專利專責機關究明，事證尚未臻明確，且涉及行政機關之行政裁量決定，應由專利專責機關另為適法處分，而將該專利申請案撤銷，發回由專利專責機關審查⁵⁵⁴。但就專利專責機關否准專利申請之申請人所提起之課予義務行政訴訟案例中，亦有法院見解認為：專利專責機關審查認定系爭專利申請案，部分請求項不具進步性、部分請求項不具充分揭露要件，而為否准專利申請之認定有誤，而應予撤銷。就課予義務訴訟部分，則以專利專責機關於言詞辯論時，陳稱該申請案除原有之引證外，無其他證據待調查或有何不准專利之事由，而就專利申請人請求作成准予專利審定部分，認案件事證明確，而直接逕命專利專責機關作成專利申請所申請內容之行政處分⁵⁵⁵。

關於專利申請案課予義務訴訟之請求，法院除審查原專利專責機關業已審查過之專利要件外，對於專利專責機關所未曾審查過之要件，究竟要以涉及行政裁量，而將案件發回由專利專責機關行使第 1 次判斷，抑或由法院逕行自為判斷，上述 2 案例顯示截然不同之作法。其中由法院自為判斷之案例，其關鍵之因素為是否事證明確，並曾請專利專責機關表示除原有否准事由外，是否尚有其他應不准專利之事由存在。法院請專利專責機關表示是否尚有其他不准專利事由存在，一則在確認是否別無其他不准專利事由；二則尊重專利專責機關就原尚未判斷要

⁵⁵² 參見台北高等行政法院 92 年度訴字第 554 號、91 年度訴字第 9143 號、4956 號、4651 號、2591 號判決。

⁵⁵³ 參見台北高等行政法院 92 年度訴更一字第 25 號判決。

⁵⁵⁴ 參見智慧財產法院 98 年行專訴字第 124 號判決。

⁵⁵⁵ 參見智慧財產法院 98 年行專訴字第 121 號判決。

件部分之第一次判斷權，以利判斷關於課予義務訴訟部分，事證是否已臻明確。並作為法院自為審認，毋須再行發回原處分機關重審之論據。其較能簡省當事人勞費，自屬必然。問題在於法院決定發回原處分機關重審與法院自為判斷，二者決定之取捨標準為何，自屬訴訟當事人所至關切。甚至當事人亦有於課予義務訴訟事件，因法院未自為判斷，據以指摘其違法，執為上訴理由者⁵⁵⁶。故法院決定發回原處分機關重審或自為判斷之決定標準，實有探究之必要。

依行政訴訟法第 200 條第 1 項第 3 款之規定，原告之訴有理由，且案件事證明確者，應判命行政機關作成原告所申請內容之行政處分；同條項第 4 款則規定，行政法院對於課予義務訴訟，於原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻明確或涉及行政機關之行政裁量決定者，應命行政機關遵照其判決之法律見解對於原告作成決定。亦即於事證明確情形時，行政法院得自為判斷；於事證未臻明確或涉及行政機關之行政裁量決定之情形，行政法院應不自為判斷，而應將案件發回由專利專責機關另為適法處分。而行政法所指涉及行政機關之行政裁量決定者，如按裁量理論之通說，裁量係指決策與否或多數法律效果之選擇，並非構成要件事實之裁量⁵⁵⁷。則關於專利申請之准許，係指專利之申請經審查認無不予專利之情事。而應不予專利之情事，於發明專利之申請係指無違反第 21 條至第 24 條、第 26 條、第 31 條、第 32 條第 1 項、第 33 條、第 34 條第 4 項、第 43 條第 2 項、第 44 條第 2 項、第 3 項或第 108 條第 3 項者而言⁵⁵⁸。上開不予專利之構成要件是否具備，至多僅存在不確定法律概念之判斷餘地問題。例如發明是否為所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成之進步性要件之審查，僅存在「能輕易完成」此一不確定法律概念之判斷餘地問題，並不生行政裁量問題。不過，如依新近學說，亦有認裁量不限於法律效果始有存在，構成要件事實（法律要件）亦有裁量之可能⁵⁵⁹。亦即法律要件之涵義明確者，固不生裁量問題，而法律涵義概念非為明確者，此一不明確要件之判斷，即有裁量之可能。如依此說，上述「能輕易完成」要件涵義概念尚非明確，就此一要件之涵攝，即存有裁量可能。

因此，關於專利申請專利要件之審查，若依通說之見解並不存在行政裁量問題，至於專利要件中有關涵義不明確之要件之涵攝之司法審查，又可依質的區別說與量的區別說而有不同之審查標準。依質的區別說見解，認裁量與不確定概念有本質上之不同，裁量限於法律效果部分，至於構成要件並無裁量可言。裁量係承認行政機關在該當具體特定構成要件事實情形下，有多數行為效果可供選擇，故行政機關就多數效果加以選擇並不生違法問題，行政法院自應加以尊重，並免

⁵⁵⁶ 參見最高法院 100 年度判字第 1667 號判決。

⁵⁵⁷ 吳庚，行政法之理論與實用，頁 119，三民書局，96 年 9 月增訂 10 版參照。

⁵⁵⁸ 專利法第 46 條第 1 項參照。

⁵⁵⁹ 參見吳庚，前揭註 557。

予審查⁵⁶⁰。量的區別說則認裁量與不確定概念二者並無本質上之差異，僅屬量的或程度上不同。此說認裁量與不確定概念，均屬立法者欲授權行政機關於適用法律時，有自行判斷之餘地。在依法行政原則之支配下，行政機關所受法院之監督，較依據授權裁量之規定時為嚴格⁵⁶¹。依我國專利行政訴訟實務，早期就產業利用性、合於實用、適用美感等不確定概念，通常委請專家審查，或專門機構鑑定，行政法院多予尊重，殊少推翻⁵⁶²。不過，近來對於專利專責機關之專利要件審查，均係實質審查，並不認專利專責機關對專利要件之審查，為法律效果之裁量而不受司法審查。至於專利要件事實之涵攝，亦即關於專利要件事實之認定及適用於抽象法規過程中，如有違反經驗或論理法則亦構成撤銷原處分之理由。專利要件中若不涵義不明確之要件，例如前述「能輕易完成」此一涵義不明確之要件，於涵攝事實關係時，縱其屬專利專責機關專業性所為判斷，但實際上行政法院於認專利專責機關審查專利要件有誤時即予撤銷，並不認其具有判斷餘地⁵⁶³。因此，從上述我國現行司法審查實務，有以涉及行政機關之行政裁量決定，應由專利專責機關另為適法處分，而將該專利申請案撤銷，發回由專利專責機關審查之實務，亦有就課予義務訴訟部分以事證明確為由，而直接逕命專利專責機關作成專利申請所申請內容之行政處分之運作觀察，我國專利行政訴訟對專利專責機關專利要件之審查較接近前述量的區別說。亦即專利申請審查之審定並非裁量處分，行政法院對專利專責機關專利申請審定均應予實質審查，惟於涵義不明確要件，亦即具有不確定概念專利要件之審查上，在量或程度上仍認有裁量性質，司法審查上猶存有一定程度之尊重判斷問題。而其究竟係撤銷原處分發回專利專責機關重審，或仍由法院自為判斷，則視事證是否已臻明確以為判斷之準據。

專利申請案，關於專利要件之審查，其業經專利專責機關審查過之要件，行政法院之審查密度固如上述。就專利專責機關原審定未曾審酌過之要件，是否得逕由行政法院自行判斷？關於具有不確定概念之專利要件，雖然原處分機關仍存有量或程度上之裁量，但如就原審定所未曾審查之不確定概念要件，專利專責機關於行政法院審理時，若已得表示其見解，則行政法院於審酌其見解後，斟酌該專利要件之審查事證是否已臻明確，於事證已臻明確之情形下，行政法院就原審定所未審查過之專利要件加以自行判斷，應符合行政訴訟法第 200 條第 3 款之規定，亦無不符同條第 4 款之規定。至於在專利舉發案，專利專責機關為舉發不成立，舉發人不服所提起之課予義務訴訟類型。由於原處分為舉發不成立，專利專責機關自己對於舉發證據及事由均審查過，始得為舉發不成立之審定。則在行政法院審理此類型課予義務訴訟時，若關於應予舉發成立要件之事證，已臻明確之情形，參照前述專利申請案之課予義務訴訟類型之說明，自亦得判命專利專責機

⁵⁶⁰ 參見吳庚，前揭註 557，第 124 頁。

⁵⁶¹ 參見吳庚，前揭註 557，第 126 頁。

⁵⁶² 參見吳庚，前揭註 557，第 132-133 頁。

⁵⁶³ 例台北高等行政法院 90 年度訴字第 2205 號、第 6523 號、第 6653 號、91 年度訴字 第 2591 號、第 3211 號、第 3641 號；智慧財產法院 98 年度行專訴字第 45 號、第 121 號判決參照。

關作成舉發成立之審定。

依上所述，課予義務訴訟法院決定發回專利專責機關重審，或留由法院自為判斷，其取捨之標準，應視關於不確定概念要件是否業經專利專責機關表示過見解，以及專利要件審查上，事證是否已臻明確而定。不過，行政法院如就原審定未曾判斷過之要件未自行判斷，或未命專利專責機關於行政訴訟中加以表明，以及就原審定未曾審查過之要件不自行實質加以審查，以使其臻於明確，而將案件發回由專利專責機關重行審查，能否指該見解為違法，則尚有疑問。實務就此問題表示，基於對原處分機關實質行使第 1 次判斷權之尊重、案件複雜程度與專業分工，或司法審查係就違法處分加以糾正之功能適切考量，而將案件交由專利專責機關加以審查，尚難指於法有違，可供參考⁵⁶⁴。其主要仍在給予司法機關就是否留由法院自為判斷相當之裁量空間，以決定何機關就該爭點之審查屬功能最適。

3.3.1.3.2 撤銷訴訟類型

關於撤銷訴訟類型專利要件司法審查範圍，實務曾提出下列法律問題研討。「甲對乙之專利提出舉發，舉發理由為舉發證據足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，請求撤銷系爭專利權。智慧局審定結果，認舉發證據足以證明系爭專利不具新穎性，為舉發成立應撤銷系爭專利權之處分（對於系爭專利是否不具進步性部分，認無庸再予審認），乙不服提起訴願，遭決定駁回而提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分，法院審理後認為舉發證據雖不足以證明系爭專利不具新穎性，但可證明系爭專利不具進步性時，應如何判決⁵⁶⁵？」

甲說：（1）原處分及訴願決定均僅對舉發證據是否足以證明系爭專利不具新穎性加以審查而已，則法院審理之範圍應僅限於此部分之適法性。茲原處分既有違誤，即應連同訴願決定併予撤銷。（2）至於舉發證據是否足以證明系爭專利不具進步性，因原處分機關並未加以審查，法院應毋庸贅審。此部分應於撤銷原處分，發回原處分機關智慧財產局另為處分時，由智慧財產局行使第一次判斷權。（3）依專利法第 71 條第 1 項規定，專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為更正。茲原處分機關就系爭專利是否具進步性部分，既未加以審查，如法院就此部分逕予審理，無異剝奪權利人依上開法條更正之程序利益，故仍應發回原處分機關另為處分，給予權利人更正之機會。

乙說：（1）按產業利用性、新穎性、進步性，均為專利之要件，不符合上

⁵⁶⁴ 參見最高行政法院 100 年度判字第 1667 號判決。

⁵⁶⁵ 參見 99 年度司法院 99 年度高等行政法院法律座談會提案四。

開專利要件者應撤銷其專利權(92年2月6日修正專利法第67條第1項第1款)。甲對乙之系爭專利提出舉發，請求撤銷系爭專利權，舉發理由有二，一為舉發證據足以證明系爭專利不具新穎性，一為舉發證據足以證明系爭專利不具進步性。換言之，法院審理本件專利舉發案，訴訟標的為撤銷系爭專利權，至於系爭專利是否不具新穎性或進步性，僅為撤銷之理由。茲舉發理由已提及舉發證據足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，法院即應就此兩部分理由予以審理，不因原處分及訴願決定未審查系爭專利是否不具進步性而受影響。(2)法院審理結果，如認舉發證據足以證明系爭專利不具進步性，此時系爭專利即有撤銷之原因，是原處分為舉發成立應撤銷系爭專利權之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，故應駁回原告之訴。(3)法院審理之結果，與原處分之審定結果比較，結論相同，理由雖有不同，但參照行政訴訟法第255條第2項規定，原處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，仍應認原告之訴為無理由。(4)基於訴訟經濟目的及紛爭一次解決之原則，自以乙說為當。會議研討結論則係多數採甲說。

撤銷訴訟係以被告機關之違法行政處分損害原告之權利或法律上利益為其訴訟標的，請求行政機關撤銷該行政處分。故審查系爭行政處分之適法性，係以被告機關作成該行政處分之事實狀態及有效法令為其基準⁵⁶⁶。因此，上開專利行政訴訟法律問題所牽涉訴訟類型為撤銷訴訟，依照撤銷訴訟之違法判斷基準時，自應以專利專責機關作成審定時之事實狀態，即僅審酌舉發證據是否足以證明系爭專利不具新穎性部分之事實狀態作為審理範圍。至於舉發證據是否足以證明系爭專利不具進步性部分，原審定作成時並未加以審酌，即非行政法院撤銷訴訟審理之範圍。上述甲說立論主要仍是基於向來撤銷訴訟違法判斷基準時之原則而來。

不過，於專利行政訴訟事件之撤銷訴訟類型是否非屬專利專責機關所審酌過之事由，即非行政法院所得審酌範圍而應尊重專利專責機關之第1次判斷權，非無研求之餘地。例如：專利專責機關審查認系爭專利請求項之主要技術特徵為舉發證據所揭示，兩者的差異僅在於文字記載形式，但實質上並無差異，舉發證據可證明系爭專利請求項擬制喪失新穎性。惟經法院審理結果認系爭專利請求項與舉發證據之差異非僅在於文字的記載形式，且非能直接且無歧異得知其技術特徵，而使系爭專利擬制喪失新穎性。關於系爭專利請求項是否尚有其他擬制喪失新穎性之事由，亦即系爭專利與舉發證據之差異是否僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；或僅在於參酌舉發證據即能直接置換的技術特徵，法院得否逕予審酌？就此問題，實務曾認就同一擬制喪失新穎性之事由，舉發人就舉發事由於言詞辯論期日始提出系爭專利與舉發證據之差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；或僅在於舉發證據即能直接置換的技術特徵之主張，惟該項主張

⁵⁶⁶ 參見陳計男，前揭註546。

並非在舉發階段所提出，使專利權人無法於專利專責機關審查階段提出答辯，並考慮是否更正申請專利範圍，若於行政訴訟中准許舉發人提出，對於專利權人之程序利益有損害，而認舉發人於行政訴訟中始提出之上、下位概念或直接置換之主張，非屬法院審酌之範圍⁵⁶⁷。

上述實務見解，對於專利行政撤銷訴訟法院得審查範圍，限於專利專責機關業已審查之舉發事由，如非專利專責機關所已審查之舉發事由，則須由專利專責機關進行第一次判斷，法院始就該第 1 次判斷之理由是否合法為司法審查，其主要考量在於專利權人無法於行政訴訟中對舉發人所提之新舉發事由提出更正之防禦方法，故將案件發回由專利專責機關重新審查。不過，所謂舉發事由，究竟係指專利要件（例如新穎性、擬制喪失新穎性、進步性）抑或包括專利要件所適用判斷基準。例如同一新穎性之舉發事由的 4 個判斷基準，即完全相同、直接推導、上下位概念、直接置換之各種主張，是否應認係不同之舉發事由？按專利法第 73 條規定，舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據⁵⁶⁸。上開法條所指之舉發事由，似應將舉發理由連同證據一併觀察以判斷是否屬同一。而所謂是否同一舉發理由實務判斷之標準是以專利要件為準。例如智慧財產案件審理法第 33 條規定，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。其所稱之同一撤銷理由，實務上即以產業利用性、新穎性、進步性、揭露要件等專利要件作為區分標準⁵⁶⁹。而不以專利要件中各個主張事實所適用之判斷基準，作為撤銷理由是否同一之區分標準。基於同一法律上之理由，上述於專利行政訴訟事件之撤銷訴訟類型，是否非屬專利專責機關所審酌過之事由，似亦應以專利專責機關是否已就同一專利要件加以審查者作為區分標準。縱使原處分機關審定理由所論斷者，係就同一專利要件中之適用不同之判斷基準主張，惟因仍係同一專利要件是否該當之事實爭議（例如：同一使用公開之事實爭議），故不妨由法院加以直接判斷，而毋庸以專利專責機關就不同之判斷基準主張未行使第 1 次判斷權，即再行發回原處分機關重行審查。

另外，行政程序法第 36 條規定，行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束。但專利權之舉發係由兩造當事人進行攻擊防禦為原則，不應由專利專責機關發動，專利專責機關則在舉發範圍內，得依職權審查舉發人未提出之理由及證據等規定，不受當事人主張之拘束，可資補充舉發案當事人主張之不足⁵⁷⁰。因此，專利舉發案件專利專責機關在同一舉發事由範圍內，得依職權調查事實。關於同一新穎性之舉發事由範圍內，究竟系爭專利與舉發證據相較，係因完

⁵⁶⁷ 智慧財產法院 98 年行專訴字第 75 號。

⁵⁶⁸ 92 年 2 月 6 日修正公布專利法第 67 條 2 項、第 3 項參照。

⁵⁶⁹ 智慧財產法院 100 年度行專訴字第 23 號判決參照。

⁵⁷⁰ 新修正專利法第 71 條立法理由參照。

全相同、直接推導、上下位概念或直接置換而不具新穎性，應係得由專利專責機關依舉發證據調查為事實之認定，並不受當事人主張之拘束。故如舉發人主張系爭專利與舉發證據相較，係因直接推導而不具新穎性。而專利專責機關依舉發證據調查結果，如發現系爭專利與舉發證據相較，係因直接置換而不具新穎性，而非係因直接推導而不具新穎性，專利專責機關仍得依職權審查，認定系爭專利不具新穎性，而不受舉發人所主張直接推導而不具新穎性之拘束。

至於行政法院得否在舉發範圍內，依職權審查舉發人所未提出之事實主張？則不無疑問。按行政訴訟法第 123 條規定，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。因此，於上述討論問題，在屬撤銷訴訟類型時，行政法院於同一新穎性之舉發事由範圍內，究竟系爭專利與舉發證據相較係因完全相同、直接推導、上下位概念抑或直接置換而不具新穎性，應係得由行政法院依舉發證據為事實之認定，並不受當事人主張之拘束。縱然專利專責機關審定理由所論斷者，係屬同一專利要件中之不同判斷基準，惟此似係同一事實所適用之不同判斷基準，應屬得依職權審酌事項，不妨由法院加以直接判斷，而毋庸以專利專責機關就不同之主張事實未行使第 1 次判斷權，即再行發回原處分機關重行審查。

故舉發人就舉發事由，原係主張系爭專利可由舉發證據直接而無歧異推導致擬制喪失新穎性，而於行政訴訟言詞辯論期日始提出系爭專利與舉發證據之差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；或僅在於舉發證據即能直接置換的技術特徵之主張。雖該上、下位概念或直接置換之事實主張係在舉發階段所未提出，但行政法院基於屬同一舉發事由即新穎性之基礎，似仍得就舉發人於行政訴訟中所提出之上、下位概念或直接置換之事實主張加以審酌。不過，在此情形是否影響專利權人之程序利益？即有待進一步探究。按專利權人於舉發答辯時，就其專利權被舉發不具新穎性時，雖得知悉按照智慧財產局所編訂之審查基準有關不具新穎性之 4 種判斷基準，即完全相同、直接推導、上下位概念、直接置換均得使系爭專利不具新穎性。但其究係仍依舉發人之舉發理由評估其所有之專利內容與舉發證據之差異。故舉發人於舉發事由，如原係主張直接而無歧異推導致擬制喪失新穎性，而於行政訴訟言詞辯論期日始提出系爭專利與舉發證據 2 之差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；或僅在於舉發證據即能直接置換的技術特徵之主張，確有脫離原有舉發理由之情形。就此等此爭點，法院如基於同一新穎性之有效性爭執而欲加以實質審究，自應使專利權人有充分防禦之機會，包括更正程序利益之保障。如法院基於專利權人更正程序利益之保障，而將案件發回由專利專責機關重新審查，似尚無違法之處。但法院若基於訴訟經濟，在保障專利權人有充分防禦機會，且專利權人亦無更正申請專利範圍之主張時，其就同一新穎性之不同爭點加以審究，例如上開案例就上、下位概念；或直接置換之爭點主張加以實質審理，亦可避免案件發回，造成反覆爭訟之程序上耗費，應亦

適當。

3.3.2 新型專利有效性爭議與司法審查

3.3.2.1 智慧財產案件審理法施行前新型有效性之司

法審查

新型專利之申請，依專利法第 112 條之規定，除不符該條所定形式審查之要件外，餘均獲准專利⁵⁷¹。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⁵⁷²。新型專利係依 93 年 7 月 1 日施行之專利法改採形式審查。依 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 104 條之立法理由觀之，我國新型專利技術報告之提出，並非提起民事訴訟之要件，新型專利權人向普通法院民事庭提起侵權訴訟，被告若於專利侵權訴訟中爭執新型專利之有效性，則普通法院民事庭法官為確定新型專利權有效性之存在，自須就新型專利之有效性加以審查，形成由普通法院民事庭法官就專利要件是否具備進行第一次判斷。1993 年日本新型專利法雖改採形式審查，但當新型專利權人行使其權利時，仍須先行提示該登記新型專利之新型技術評價書予以警告，否則不能對侵害自己新型專利權或專用實施權之人士，行使其權利⁵⁷³。實際上是將新型專利實體審查的時點延後至爭訟發生時，當新型專利權人就其權利之侵害提起民事訴訟救濟時，其新型專利之實體要件，業經新型技術評價書審查過，民事庭法官就新型專利之有效性爭執之處理方式，在有新型專利技術評價書可以參考的情形下，與新型專利採實體審查時，差異尚不大（主要差異應是在對新型技術評價書不能聲明不服）。

專利法第 116 條雖然規定，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。但依前述，新型專利技術報告之提出並非民事起訴之要件，專利法 116 之提示新型專利技術報告進行警告，僅係將來新型專利權人之專

⁵⁷¹ 關於新型專利改制之探討，請參閱謝銘洋、黃銘傑、陳逸南主持，新型專利權採登記制及領證後異議制度期末報告，第 27 頁，89 年。全文可於經濟部智慧財產局網站 http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=1550&guid=f4a73167-c976-482c-b3ae-644e422ee581&lang=zh-tw 下載(最後造訪日 2012/11/4)；李鏞，前揭註 176 文，頁 5-20；周仕筠，前揭註 177 文，頁 21-35。

⁵⁷² 蔡明誠教授認為專利法第 97 條規定「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，經濟部智慧財產局出版，第 65-66 頁，初版 1 刷(2006 年)

⁵⁷³ 參見日本實用新案法第 29 條之 2。

利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，是否應負賠償責任所應審酌之事由⁵⁷⁴。故在新型專利侵權訴訟中，民事庭法官即面臨如何進行新型專利有效性之實體要件審查之問題。臺灣臺北地方法院 94 年度智字第 80 號判決謂「系爭專利係專利法修正後之新型專利，故主管機關智財局在受理新型專利申請案時，僅就該申請專利是否因具備某些消極要件而不應准許核准專利予以審查，至於該專利是否具備新穎性、進步性、產業上利用性等積極要件，則未加以審查，因此在現行制度下，即便有一專利申請權人抄襲他人早已申請過之新型專利再向智財局申請新型專利，智財局仍會准予核發專利證書。故依據現行專利法取得新型專利人欲行使權利時，應先取得新型專利技術報告，以確認該專利無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等，具備專利要件後，並應提示新型專利技術報告進行警告。」該見解與 1993 年日本新型專利法第 29 條之 2 規定相近，但與我國 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 104 條立法理由之說明則有不符之處。且修正前專利法第 103 條立法理由亦指明「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，僅作為權利行使或技術利用之參酌。依該立法理由，新型專利技術報告既僅係權利行使之參酌，並非權利行使之要件，則未提示新型專利技術報告，並非即不能行使權利。但依臺灣臺北地方法院 94 年度智字第 80 號判決見解，新型專利人欲行使權利時，仍應先取得新型專利技術報告，以確認該專利無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等，以符合專利要件。上述見解就新型專利權利之行使仍以新型專利技術報告之提出為前提，是否與前揭立法意旨相符，值得商榷。

在新型專利權人提出代碼 6 肯定評價之新型專利技術報告情況下，新型專利侵權人如於民事侵權訴訟中就新型專利技術報告之結論不服，而爭執新型專利有效性時，民事庭法官應如何加以審理判斷？依 93 年 7 月 1 日施行前專利法就新型專利採實體審查之情形，民事庭法官於專利權之民事訴訟程序中，在異議案、舉發案、撤銷案確定前，通常停止審判程序，如未有專利異議、舉發、撤銷案之進行，普通法院法官就業經行政機關審定准予之專利權通常加以尊重，並不自行判斷否定該專利權。其中牽涉專利權之授予係經專利專責機關實質審查後作為准予專利之公告，且該授予專利權之行政處分應否加以尊重，而不能以普通法院名義逕行撤銷該專利權之問題。最高法院曾表示「按行政處分未經撤銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在，此觀之行政程序法第 110 條第 3 項之規定自明。行政處分已有效存在，縱內容有不當或違法，在上級官署依訴願程序撤銷之前，司法機關不能否認其效力⁵⁷⁵。」上述法律見解並為地方法院所遵循⁵⁷⁶。

依 93 年 7 月 1 日施行之專利規定，由於新型專利僅形式審查認無專利法第

⁵⁷⁴ 專利法第 117 條但書參照。

⁵⁷⁵ 參見最高法院 83 年度台上字第 1172 號判決。

⁵⁷⁶ 臺灣板橋地方法院 92 年智字第 30 號判決。

97 條所定不予專利之情事者，即應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之⁵⁷⁷。新型專利權之授予仍有行政處分之性質，對於不准專利之處分不服者，仍可逕提行政救濟⁵⁷⁸。但因新型專利對實體要件不予審查之緣故，上述實務見解認為專利權縱有被告所指應撤銷之事由，並非普通法院民事庭所得審究，其專利權於主管機關依法撤銷前，均仍有效存在，普通法院民事庭應受其拘束之看法，已有轉變。上開地方法院實務見解，改認受理新型專利侵權訴訟之普通法院對該新型專利侵權之主張，要求應提出新型專利技術報告始可主張權利。但查，新型專利技術報告現既屬機關無拘束力之報告，僅作為權利行使或技術利用之參酌⁵⁷⁹，事實上原法制設計之目的即要由普通法院民事庭參酌新型專利技術報告或其他鑑定報告意見，就新型專利要件是否具備進行實體判斷，且不受新型專利技術報告或其他鑑定報告之拘束。因此，當侵權人如就新型專利技術報告之內容不服，其救濟途徑最直接之方法，即是在新型專利侵權訴訟中爭執新型專利之有效性⁵⁸⁰，普通法院民事庭就新型專利技術報告是否可採應自行判斷，而不能再依照以往新型專利採實體審查之情形，就專利權之有效性不加以自行認定。尤其，在新型專利未有舉發、撤銷案之進行情況下，普通法院民事庭應就新型專利權之有效性，包括新型專利技術報告之正確性加以實質判斷，已無法避免。

93 年 7 月 1 日以後施行之專利法就新型專利採形式審查，加以對新型專利技術報告採機關無拘束力之報告的見解，法制上之設計使受理新型專利侵權訴訟之普通法院，承擔了大部分專利要件實體判斷的責任（在有舉發案之情形，新型專利要件是否具備仍由台北高等行政法院從事司法審查，自不待言）。如果新型專利技術報告係專利專責機關無拘束力之報告，應屬專利要件是否具備之參考意見，則普通法院應進行專利要件，以及新型專利技術報告正確性審查判斷。尤其新型專利技術報告目前就產業利用性及揭露要件之實體要件並未提供審查意見之情形下，普通法院更須就產業利用性及揭露要件之實體要件爭執作第一次判斷。該部分實體要件之審查已牽涉專利技術內容之瞭解，此對於一般係法律專業背景之普通法院民事庭法官而言，要對高度技術性之權利內容進行比對分析，以作為判斷論斷之基礎，誠屬不易。

依專利專責機關所制訂新型專利技術報告作業規範規定，新型專利技術報告對於產業利用性，不予比對⁵⁸¹。又新型專利技術報告針對申請專利範圍每一請求項進行比對，並將比對結果賦予「代碼 1、2、3、4、5、6」其中一個代碼，其代

⁵⁷⁷ 92 年 2 月 6 日修正專利法第 99 條參照。

⁵⁷⁸ 92 年 2 月 6 日修正專利法第 108 條立法理由參照。

⁵⁷⁹ 92 年 2 月 6 日修正專利法第 103 條立法理由參照。

⁵⁸⁰ 侵權人亦可提起舉發，俟新型專利權人提出新型專利技術報告答辯其有效性後，再在該舉發案之行政爭訟中，對該新型專利技術報告主張其不正確。但此種對新型專利技術報告不服之方式較為迂迴。

⁵⁸¹ 新型專利技術報告作業規範 2.(6)。

碼 1-5 係屬否定評價，代碼 6 如無特別註記，則係肯定評價。但依上述新型專利技術報告作業規範規定，有關產業利用性或揭露要件（專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項、第 3 項）以及修正要件並不在比對範圍⁵⁸²。因此，新型專利技術報告雖獲得肯定之評價，但該技術報告至少仍有產業利用性及揭露要件未進行實體審查，造成縱提出肯定評價之新型專利技術報告，仍無法完全證明該創作已具備專利要件之結果。如侵權人以產業利用性或揭露要件不具備質疑其專利有效性，受理侵權訴訟之普通法院民事庭就該新型專利是否具備產業利用性或揭露要件，仍應依新型專利權人提出之證據資料（例如鑑定機構之鑑定意見）加以判斷該二要件是否具備，而不能以新型專利技術報告獲得肯定之評價即逕認該二要件業已符合。

民事侵權訴訟中，新型專利權人如已提出肯定評價之新型專利技術報告，由於該技術報告僅具有參考之性質，普通法院民事庭可參酌該技術報告，但於個案處理時，仍應實體審查該技術報告是否可採，據以判斷新型專利要件是否具備。換言之，在現行新型採形式審查，且新型技術報告係不具行政處分效力之參考意見情況下，普通法院民事庭就新型專利要件是否具備，須在個案審理中逐件實質判斷，而無從以新型專利權之授予或有肯定評價之新型技術報告之提出，即認專利要件已然具備而得行使權利。另外對於新型專利技術報告所未檢索之產業利用性及揭露要件是否具備之爭執，普通法院民事庭法官亦須進行實體判斷。由於發明與新式樣專利我國目前仍採實質審查，則普通法院民事庭法官處理發明與新式樣專利侵權訴訟就專利有效性之審查仍採舊制，但對新型專利有效性之爭執，則仍採另一處理方式，現行新型專利形式審查結果，事實上加重了普通法院民事庭法官的審理專利侵權訴訟之複雜度與難度⁵⁸³。

當新型專利權人欲主張專利權時，面對負面評價之新型專利技術報告卻不能單獨請求救濟，如未提出新型專利技術報告，依前述實務見解又極可能受不利之判斷。因此，在新型專利權人取得專利權後，如申請新型專利技術報告獲得否定評價，其不服之方法似只能在民事侵權訴訟中，經由普通法院民事庭就新型專利技術報告之正確性作實質審查，始有獲得救濟之機會。但此係建位在普通法院民事庭擔負起專利有效性實質審查責任為前提。故現行新型形式審查法制設計，無疑是將專利要件之實體審查工作，移轉由普通法院民事庭於個案審理中逐件實質判斷，並由普通法院民事庭作第一次判斷，已增加普通法院法官審理之負擔。且普通法院民事庭就專利有效性之實體審查，於 97 年 7 月 1 日智慧財產法院成立前，在無技術審查官之協助情況下，技術審查並非其擅長部分，造成審理工作上之困難。此一狀況將隨新型專利權被侵害及新型專利技術報告陸續作成，一一於

⁵⁸² 莊完禎，現行台灣新型專利制度之研究，世新大學法學院碩士論文，頁 111-112(2005)。

⁵⁸³ 參見莊完禎，「我國現行新型專利制度之改進建議」，頁 31，發表於專利研討-新型與新式樣修法趨勢來紀念羅炳榮代理人研討會，2006 年 7 月 14 日。

民事侵權訴訟中實務運作上浮現，已如前述（本文 2.3.2.7 參照）。

3.3.2.2. 智慧財產案件審理法施行後新型有效性之司

法審查

依智慧財產案件審理法第 16 條明定，法院應就當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因是否有理由自為判斷，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，已如前述。雖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，但畢竟技術審查官員額有限。另外雖可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。但而智慧財產案件審理法第 17 條所之訴訟參加，究竟係參加何造之當事人，係獨立參加抑或從參加？實務上以裁定命專利專責機關參加民事訴訟之案例尚非常態⁵⁸⁴。加以智慧財產案件審理法研修方向亦擬廢止訴訟參加而改採陳述意見方式⁵⁸⁵。因此，藉由專利專責機關訴訟參加新型專利民事侵權訴訟方式，協助民事庭法院提供專業上之意見，以發現真實，在實務運作上仍有其困難窒礙之處。

由於新型專利申請新型技術報告獲得代碼 1-5 之結論，新型專利權人提起民事侵權訴訟獲得勝訴非但可能性低，且極有可能反被對造主張新型專利有得撤銷之原因，其所付出之成本過高。新型專利權人於此種情形欲謀求司法救濟解決方式，實務上可見 2 種方式出現。其一是自行更正其請求項，以迴避原有新型技術報告所評價之結論。另一種方式則是曾見新型專利權人委由他人對該新型專利以新型技術報告書相同之引證作為舉發證據，透過司法救濟程序以驗證其新型之有效性。但第 1 種自行更正請求項方式，除使其申請專利範圍經由減縮更正而使得其權利範圍變小外，其更正後之申請專利範圍是否具有可專利性，仍須再藉由申請新型技術報告書加以肯認，若所獲得仍為代碼 1-5 之結論，則新型專利權人原有無法尋求司法救濟之困境仍無法解決。至於第 2 種方式，新型專利權人經由第 3 人以新型技術報告書相同之引證作為舉發證據，專利專責機關審查結果如果仍為舉發成立，應撤銷專利權之審定。則專利權人與舉發人於行政訴訟即成為對造，

⁵⁸⁴ 依智慧財產法院統計自 97 年 7 月 1 日至 101 年 9 月 30 日所受理之民事訴訟事件，並經提出有效性抗辯主張之 387 件案件中，共有 50 件命智慧財產局參加訴訟。統計資料參見智慧財產法院

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=523&Itemid=461 網頁(最後造訪日 2012 年 11 月 4 日)。

⁵⁸⁵ 參見司法院智慧財產案件審理制度研究修正委員會第 9 次會議記錄。

則在其二者原有立場本屬相同之情形，如何真正進行訴訟程序上之攻擊防禦，亦有疑義。甚至有參加人訴之聲明竟與原告相同，而與原告及參加人於專利行政訴訟之常態情形相違者，此均係因新型專利權人就代碼 1-5 之新型專利技術報告無法請求司法救濟所造成之窘境⁵⁸⁶。

雖然依智慧財產案件審理法第 16 條之規定，可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，似仍應在法制上尋求變革⁵⁸⁷。在目前新型專利法制尚未再作重大改變前，為避免新型專利權人經民事訴訟認定其權利有得撤銷之原因，而仍濫用其權利，再度對他人提起民事侵權訴訟，防止司法資源耗費及競爭秩序之困擾。應可參考前述美國法爭點排除原則，對於新型專利經民事訴訟認定其有得撤銷之原因後，再對他人執該新型專利，提起侵權訴訟之主張。於此情形，可於他案之民事侵權訴訟中，就其新型專利之有效性爭點，採應受前案有效性爭點判斷之拘束，或法院得逕援引前案有效性爭點判斷之理由，據以裁判。以迅速裁判，減輕當事人之訟累，並可避免裁判之歧異。

另一方面，基於有權利必有救濟之法理，人民訴請法院救濟之權利為訴訟權保障之核心內容，不容剝奪⁵⁸⁸。新型專利新型技術報告實質上已對新型專利人之權益有所影響，既如上述。則在立法上如限制人民對其不利判斷之新型專利技術報告提起司法救濟，仍有侵害人民憲法保障訴訟權之疑慮。為周延保障人民之訴訟權，宜思考使新型專利權人於獲得不利判斷之新型專利技術報告時，得能尋求司法救濟之機會為妥。基此，於專利法若能加以規定，新型專利權人遇有代碼 1-5 之新型專利技術報告結論時，得對自己之新型專利權提出舉發，或促請專利專責機關發動職權，請專利專責機關以相同之引證再度審查作成是否撤銷新型專利之審定⁵⁸⁹。專利專責機關如仍作成與新型技術報告相同之結論，即須將新型專利撤銷。此時，新型專利權人如對該撤銷新型專利之審定不服，即可依法循求行政爭訟之救濟途徑。如此藉由新型專利權人的選擇是否對自己之新型專利權舉發，以獲得平反新型技術報告之結論，不失為解決此問題之思考方向之一^{590 591}。

⁵⁸⁶ 參見前揭註 206。

⁵⁸⁷ 前揭註 203。

⁵⁸⁸ 司法院釋字第 396 號解釋參照。

⁵⁸⁹ 新型專利如發現有特定情事，而不應取得新型專利者，智慧財產局 97 年 3 月召開之公聽會提出之專利法修正草案版本，曾增訂依職權撤銷制度，引起諸多爭議，並進一步引發新型制度應否廢除及新型制度回復實體審查之循環論戰，而於 97 年 8 月 26 日召開公聽會版本之專利法草案刪除原增訂之依職權撤銷制度。參見王綉娟，前揭註 203 文，第 20 頁。本文建議之由專利專責機關依職權撤銷制度，係建立在先由新型專利人自行申請或促請，而再發動職權審查系爭新型專利作為前提，與課予專利專責機關有依職權撤銷義務者，尚有不同。

⁵⁹⁰ 美國專利權之無對造再審查之申請人即包括專利權人本身，35 U.S.C. 311-318(2002)參照。

⁵⁹¹ 本文 2.3.4 參照。

3.3.3 專利行政訴訟新證據與司法審查

3.3.3.1 智慧財產案件審理法施行前新證據之司法審

查

專利舉發之行政訴訟係採爭點主義，一個獨立之引證案，構成一個爭點⁵⁹²。專利舉發證據之提出依專利法第 67 條第 2 項之規定⁵⁹³，實務上認為基於當事人進行主義⁵⁹⁴，專利有無違反專利法規定情事，只依舉發人所述理由就其所舉之引證資料審查。專利專責機關就當事人所提引證資料固有依職權調查之義務，但並無蒐集證據之義務⁵⁹⁵，且認專利專責機關之審理即以舉發當事人所提之理由及證據作為審查之依據，於審查中舉發人補提之具關連性補充理由或補強證據，應予受理，但舉發人已逾專利法所規定補提理由及證據之法定期間，而另提新理由或新證據時，專利專責機關依訴訟經濟原則，原則上應不予受理⁵⁹⁶。惟舉發人補提理由及證據屬程序上應為行為之法定期間，其性質並非不變期間⁵⁹⁷，因此舉發人補提（新）理由及證據時，雖已逾上述期間，如原處分機關尚未審定時，仍應就其補提之理由及證據為實體上之審酌，不得因其逾期補提而不予受理⁵⁹⁸。行政訴訟法上有關行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束規定，於專利舉發行政訴訟事件並不當然完全適用⁵⁹⁹。行政法院職權調查事項僅係於與原有舉發事由及舉發證據之同一關連範圍內，得依職權調查。例如專利專責機關認為舉發證據經原處分機關認為不具證據能力，舉發人另於行政訴訟中提出用以佐證證明原舉發證據具有證據能力之證據，即屬補強證據，行政法院應加以審酌。又例如就一構件或技術本已屬業者通常所習用，舉發人雖然未於專利專責機關審查

⁵⁹² 專利舉發與修正前專利異議之行政訴訟程序均採爭點主義，參見最高行政法院 94 年度判字第 927 號判決。

⁵⁹³ 相當於修正前專利法第 72 條第 1 項，並為同法第 105 條新型專利所準用。

⁵⁹⁴ 實務上所稱當事人進行主義係指「就核准之系爭案有無違反專利法規定之情事，僅依舉發人所舉之證據審查，主管機關及行政爭訟機關，不得不待當事人舉出證據，逕依職權予以查證。」參見最高行政法院 94 年度判字第 1434 號判決。有研究指出實務上所指之當事人進行主義實係學說上之辯論主義，參見鄭凱文，專利行政救濟制度之研究，台灣大學法律學研究所碩士論文，頁 45(2001)。

⁵⁹⁵ 最高行政法院 90 年度判字第 2374 號判決。

⁵⁹⁶ 最高行政法院 90 年度判字第 952 號判決。

⁵⁹⁷ 最高行政法院 86 年 5 月份庭長評事聯席會議決議。

⁵⁹⁸ 臺北高等行政法院 93 年度訴字第 1865 號判決。

⁵⁹⁹ 行政訴訟法第 125 條第 1 項參照。

階段舉證證明，但專利專責機關仍得依職權併予審酌⁶⁰⁰。至於非屬用以證明原有舉發證據之證據能力或證明力之新證據，並非行政院所應加以審酌或依職權調查範圍。因此，專利行政爭訟事件實務就專利舉發（修正前專利法異議程序亦同）採行爭點主義的結果，行政法院審查範圍係以舉發階段所提出之舉發理由及證據為限，於原處分作成後始行提出之新舉發理由或新證據，係屬另案再行舉發或提出之問題。舉發證據如未於舉發階段提出，於行政訴訟程序，始請求傳喚非屬補強證據之人證，事實審法院未予傳訊，並無違誤⁶⁰¹。

專利行政爭訟限制當事人於訴願及行政訴訟中提出新舉發事由或新證據作為撤銷專利權之法律基礎，除援引 92 年 2 月 6 日修正專利法第 67 條第 3 項作為依據外，另一行政訴訟法理上之理由即為請求撤銷專利專責機關審定處分，本質是撤銷訴訟，而審查訟爭行政處分之適法性應以專利專責機關作成審定處分之事實狀態及有效法令為基準，行政處分作成後，事實狀態或法律變更，並非原處分機關為行政處分所能預知加以斟酌，自不能因其後變更事實狀態或法律，遽謂原處分違法⁶⁰²。由於在訴願或行政訴訟中始提出之舉發引證證據並未經原處分機關審酌，如以新舉發引證證據作為論斷原處分是否違法之依據，無異是由訴願決定機關或行政法院就該新舉發引證證據行使原處分機關之第一次判斷權，與行政爭訟救濟制度係為糾正違法行政處分之本質有所不符。

3.3.3.2 智慧財產案件審理法施行後新證據之司法審查

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，智慧財產法院應審酌之。對於專利舉發案而言，該條項立法理由主要是依 92 年 2 月 6 日修正專利法第 67 條第 4 項之規定，於行政訴訟判決確定後，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序。使同一專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民刑訴訟之終結，自有不宜。而於智慧財產法院成立後，審理關於舉發事件等行政訴訟事件之法官，其智慧財產專業知識得以強化，並有技術審查官之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。

⁶⁰⁰ 臺北高等行政法院 93 年度訴字第 2043 號判決。

⁶⁰¹ 最高行政法院 94 年度判字第 1727 號判決。

⁶⁰² 陳計男，前揭註 566 書，頁 567。

因而在智慧財產案件審理法規定容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷理由之新證據，以期減少就同一專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形⁶⁰³。

智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，目的在使智慧財產法院就同一專利權有效性之爭執事由，能由較具智慧財產專業知識之法官就新舉發證據自行判斷，避免因現制新證據主張須另案提出，造成紛爭不能一次解決之困境。不過與行政訴訟撤銷訴訟係在依行政處分作成時之事實狀態及有效法令審查該處分是否違法之法理有所差異，而較接近於民事訴訟法所規定，攻擊防禦方法，除別有規定外，應於言詞辯論終結前適當時提出之法理⁶⁰⁴。由於民事訴訟法第二審程序已改採嚴格限制之續審制，因此智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，似較接近民事訴訟第一審之審理原則。

雖然智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定當事人僅得就同一撤銷理由提出新證據，法院仍應加以審酌，而未包括不同撤銷理由之新證據亦得提出。不過由於專利舉發行政訴訟案件大都是爭執專利案不具新穎性或進步性，而舉發專利案是否具新穎性或進步性係以舉發之引證間技術內容單獨或結合關係加以證明。基於一引證案一爭點之原則，行政訴訟中新證據之提出法院應加以審酌後，由於新引證證據可單獨證明專利案不具新穎性，或與前已提出之引證案技術內容結合共同證明專利案不具進步性，其單獨或結合後之技術內容與原有引證案已不相同，縱然仍屬新穎性或進步性之同一舉發理由範圍，但實質上已形同不同舉發爭點之提出，但法院仍須加以審酌之狀況。此一變革發展對行政訴訟審理方式、專利專責機關審定違法審查範圍，以及審定處分既有法律關係之再次變動影響甚大。有關專利行政訴訟新證據應加以審酌為我國智慧財產案件審理法施行所採新制，國外並無適當之法制可供參考，故其施行之成效及引發之問題，頗值加以探究。

3.3.3.3 智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項爭議與司法審查

智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，關於撤銷專利權之行政訴訟中，

⁶⁰³ 智慧財產案件審理法第 33 條立法說明參照。

⁶⁰⁴ 民事訴訟法第 196 條第 1 項參照。惟同條第 2 項已規定意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之。另同法第 276 條規定未於準備程序中主張之事項，於一定條件下，於言詞辯論期日時不得再行主張，亦有失權效果之明文。

當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，法院仍應加以審酌之。其所稱之當事人究指為何？依行政訴訟法第 23 條規定，訴訟當事人謂原告、被告及依第 41 條與第 42 條參加訴訟之人。而智慧財產案件審理法第 1 條明定，智慧財產案件之審理依本法之規定；本法未規定者，分別依民事、刑事或行政訴訟程序應適用之法律。又智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項係規定於第 4 章之行政訴訟。則智慧財產案件審理法未規定有關當事人之定義，依法律體系解釋可參照行政訴訟法第 23 條規定，指原告、被告及參加人。關於此一問題，司法院 98 年度智慧財產法律座談會研討結果則認智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所指「當事人」限原告及參加人，不及於智慧財產專責機關⁶⁰⁵。另有學者研究認為：為實現智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之「以期減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循發生行政爭訟，而拖延未決之情形」之立法本旨，該條款所稱得提出新證據之當事人，應可包括商標權人或專利權人，以及商標異議或評定或廢止或舉發申請人，以及智慧財產專責機關，但不應包括訴願決定機關⁶⁰⁶。該見解就智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所定當事人之解釋，顯然較司法院 98 年度智慧財產法律座談會研討結果認智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所指當事人限原告及參加人，不及於智慧財產專責機關為廣。

不過，在專利舉發案，若專利專責機關為舉發成立應撤銷專利權之審定，則不服此審定而循序提起行政訴訟之原告應為專利權人。專利權人就該撤銷其專利權之審定所提起之行政訴訟類型為撤銷訴訟。又專利撤銷訴訟係以專利專責機關之違法行政處分，損害專利權人之權利或法律上利益為其訴訟標的，請求法院撤銷該撤銷專利權之審定。則審查系爭審定之適法性，自應以專利專責機關作成該行政處分之事實狀態及有效法律為其基準⁶⁰⁷。專利撤銷訴訟之參加人為專利舉發人，依前所述，若專利舉發人於行政訴訟中得基於參加人之地位，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規定提出新證據，法院亦應加以審酌。則將發生依原有舉發事由及證據所作成撤銷專利權之審定雖然有誤。但基於專利舉發人於行政訴訟中所提出之新舉發證據審酌結果，原有撤銷專利權之結論並無不合之情形。此將形成撤銷訴訟之撤銷專利權之原行政處分確實違法，但依行政訴訟中法院審酌新證據之結果，結論並無不合而應予維持之怪異情形。若就此原違法之撤銷專利權審定，於此種撤銷訴訟中仍予以維持，是否與前述撤銷訴訟審查行政處分之適法性，係以專利專責機關作成該處分之事實狀態時為其基準之法理相符，頗有疑問。

而在舉發不成立，由專利舉發人提起行政訴訟之情形，專利舉發人所提起之

⁶⁰⁵ 司法院 98 年度智慧財產法律座談會行政訴訟類提案編號第 1 號參照。

⁶⁰⁶ 參見台灣資訊智慧財產權協會，98 年度智慧財產訴訟新制專題研究-智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之研究，第 281 頁，研究主持人：謝銘洋教授，98 年 11 月，收錄於 98 年度智慧財產訴訟新制專題研究論文集，智慧財產法院 99 年 7 月出版。

⁶⁰⁷ 參見陳計男，前揭註 566 書，第 567 頁。

訴訟係請求法院判命專利專責機關應作成舉發成立，撤銷專利權之審定，其訴訟類型為課予義務訴訟。而課予義務訴訟原則上以事實審行政法院言詞辯論終結時之法律及事實狀態為基準時⁶⁰⁸。故在舉發不成立而由舉發人循序所提起之課予義務行政訴訟中，作為原告之舉發人，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項提起新證據，法院如認依原有舉發證據，原審定所為舉發不成立之認定並無違誤，但若依新證據審酌結果，則應改判為舉發成立，應命專利專責機關為撤銷專利權之審定，則此時法院基於舉發人作為原告所提起行政訴訟本身即為課予義務訴訟，依言詞辯論終結時之舉發事實作判斷基準時，作為推翻原審定之基礎，合於前述課予義務訴訟審以行政法院言詞辯論終結時之法律及事實狀態為基準時之原則。並無前述專利權人就舉發成立時所提起之撤銷訴訟，若准許參加人之舉發人提出新證據，可能形成撤銷訴訟之撤銷專利權之原行政處分確實違法，但依行政訴訟中法院審酌新證據之結果，結論並無不合而應予維持，有違撤銷訴訟應以專利專責機關作成該處分之事實狀態時為其基準時之矛盾現象。

又依前述智慧財產案件審理法第 33 條立法理由，主要是依 92 年 2 月 6 日修正專利法第 67 條第 4 項之規定，於行政訴訟判決確定後，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序。使同一專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民刑訴訟之終結，自有不宜⁶⁰⁹。若在舉發成立，專利權人就專利專責機關撤銷專利權所提起之行政訴訟，已無該立法理由所指當須由舉發人另案舉發之情形。由該條立法理由顯然可知，其增設法院就舉發人所指新證據應加以審酌之情形係指在舉發不成立，為避免舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序之情形。另外，由智慧財產案件審理法第 33 條第 2 項規定，智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。由該條第 2 項規定可知，同條第 1 項之新證據係由智慧財產專責機關之「他造」所提出。而智慧財產專責機關於專利舉發案，無論係舉發成立或不成立，其於行政訴訟中之當事人地位均為「被告」，則其對造自然係指「原告」。因此，由智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定立法理由之歷史解釋，或依同條第 2 項與第 1 項之體系解釋觀之，該條第 1 項所指之提出新證據之當事人應限於作為原告之當事人，並不包括作為被告之當事人及作為參加人之當事人，否則將與該條第 1 項之立法理由不符，或造成同條第 2 項之運作發生困難之情形⁶¹⁰⁶¹¹。

⁶⁰⁸ 參見陳計男，前揭註 566 書，第 570 頁。

⁶⁰⁹ 同前註 603。

⁶¹⁰ 智慧財產案件審理法第 33 條第 2 項之立法理由參照。

⁶¹¹ 依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項與同法第 1 條準用行政訴訟法第 23 條之體系解釋，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之當事人應包括原告、被告及參加人。但依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項、第 2 項之體系解釋，則該條第 1 項應限為作為原告之當事人，並不包括作為被告之當事人及作為參加人之當事人。上述二種方法之體系解釋結果發生衝突，似應認體系解

另外，若採取參加人得於行政訴訟中得提出新證據之見解下，原告即專利權人反而因該案係撤銷訴訟，無法就該舉發新證據提出更正申請之防禦方法而受敗訴判斷，對於作為原告之專利權人而言，其由勝反敗之原因在於其無法於行政訴訟中為更正請求項之防禦方法，則此種見解對於撤銷訴訟之專利權人，於訴訟攻防武器的地位顯然不平等（詳如後述）。因此，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所指「當事人」基於立法規範目的，係為避免對前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，衍生另一行政爭訟程序問題，且此不包括會造成程序法上當事人武器不平等之情形。據此亦應將不合規範意旨部分予以剔除，解釋該條之當事人僅限原告，而不及於被告及參加人，較為妥適。

智慧財產案件審理法第 33 條規定立法理由，主要是依 92 年 2 月 6 日修正專利法第 67 條第 4 項之規定，於行政訴訟判決確定後，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序。使同一專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民刑訴訟之終結，自有不宜，已如前述。不過，智慧財產案件審理法第 16 條已規定，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。且此規定，於刑事訴訟亦有準用⁶¹²。因此，在智慧財產案件審理法規定民、刑事訴訟涉及有效性之爭執時，民、刑事法院均應自為判斷，而不適用有關停止訴訟程序之規定。則智慧財產案件審理法第 33 條立法所欲處理之議題，實際上已不存在。現行智慧財產案件審理法第 33 條所定關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，法院仍應加以審酌，如仍有存在之必要，必須另尋其法理基礎，並重新建構，始能在法律適用上穩妥周延（詳後述 3.3.5）。

3.3.4 專利更正與司法審查

3.3.4.1 專利舉發更正申請與司法審查

92 年 2 月 6 日修正專利法第 64 條規定，發明專利權人得就 1.申請專利範圍之減縮、2.誤記事項之訂正、3.不明瞭記載之釋明，申請更正專利說明書或圖式，

釋不能忽略法的實質目的，而採後說。關於利用體系解釋如過於機械，拘泥此項形式，忽視法的實質目的或法意，亦非妥適。參見楊仁壽，法學方法論，第 131 頁，三民書局，76 年 11 月 3 版。

⁶¹² 智慧財產案件審理法第 30 條參照。

且該更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍⁶¹³。惟申請專利範圍之減縮之更正申請時點，專利法並無特別限制。因此，於專利權取得後，如符合上開專利法第 64 條規定之要件，似無不准更正之理由。不過，申請更正之專利權如經撤銷專利權確定在案，因已無更正之標的，縱已對該確定判決提起再審之訴，專利專責機關對該更正申請，仍不予受理⁶¹⁴。又縱該撤銷專利權處分，專利權人不服，提起行政救濟尚未確定，惟因撤銷處分已生實質上之拘束力（實質的存續力），在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，所提更正申請，依實務上之見解，專利專責機關，亦不予受理⁶¹⁵。因此，專利權經撤銷後，縱使專利權人不服，提起行政爭訟中，專利權人如另案申請專利範圍之減縮（即請求項之刪除），因專利專責機關並不受理另案之更正申請。專利權人並無法經由另案更正申請之方式，對在爭訟中之專利權撤銷行政爭訟獲得有利之判斷。

另一方面，專利舉發之行政爭訟，專利權人就請求項減縮之更正之申請，依目前實務見解，亦認專利舉發案更正之申請，僅能於專利專責機關舉發審查階段為之⁶¹⁶。舉發案一經審定，於其後訴願、行政訴訟階段，無由容許專利權人再為更正。否則專利權人將可就不利於己之事項反覆循環加以更正，致使專利舉發爭訟無法及早確定⁶¹⁷。因此，專利舉發案專利權人關於專利更正之主張，應併於 92 年 2 月 6 日修正專利法第 69 條於舉發答辯時，或依同法第 71 條受專利專責機關通知時為更正之申請，此時，專利專責機關固應合併審查，合併審定。縱然專利權人係單獨提出請求項更正案，依新修正專利法第 79 條規定，於舉發案審查期間，有更正案者，亦應合併審查及合併審定。從而專利權人請求項減縮更正之申請，除未有舉發案繫屬中，可向專利專責機關提出外，應於舉發案審查審定作成前為之。而專利權人就請求項減縮之更正於舉發審查時提出，通常係為避免專利被舉發成立。實務上較易發生問題者，係專利權人非在 92 年 2 月 6 日專利法第 71 條規定之時間，為申請專利範圍減縮之更正，而係於專利專責機關作成專利舉發成立，專利權應予撤銷之審定後，對該撤銷專利權審定不服之行政訴訟中，始向法院主張其願意就專利申請專利範圍為減縮更正之申請，則法院就此請求項減縮更正之防禦主張應否加以斟酌？

專利權人於專利舉發案中，經專利專責機關為舉發成立，應為撤銷專利權之審定後，專利權人不服，就該舉發成立之審定循序提起行政訴訟。專利權人就該撤銷專利權所提起之行政訴訟係屬撤銷訴訟⁶¹⁸。而專利撤銷訴訟係以專利專責機

⁶¹³ 新修正專利法第 69 條規定參照。

⁶¹⁴ 專利審查基準 1-5-4 頁(2006 年版)參見。

⁶¹⁵ 同前註。

⁶¹⁶ 最高行政法院 100 年判字第 1820 號判決參照。

⁶¹⁷ 智慧財產法院 98 年行專訴字第 96 號判決參照。

⁶¹⁸ 行政訴訟法第 4 條第 1 項參照。

關違法之審定，損害專利權人之專利權為其訴訟標的，而請求行政法院撤銷該違法之審定。因此，審查該審定處分是否合法，應以專利專責機關作成該審定之事實及有效之法令為準。如係於原審定作成後始發生之事實或法律上之變更，已非原審定作成時所得加以審酌，自無從以該等事實或法律之變更，作為論究原審定處分是否合法之依據⁶¹⁹。惟若該另案申請之申請專利範圍更正案核准後，經公告者，溯自申請日生效⁶²⁰。該准予更正申請專利範圍之審定處分是否對於前已舉發成立之舉發案之行政爭訟發生影響，則頗有疑義。不過，專利權人於行政訴訟中始向法院為請求項減縮更正，參照上述撤銷訴訟處分合法性判斷之基準時原則，縱然專利專責機關已另案准許請求項減縮之更正，法院似亦無從加以審酌。為避免此種爭議，目前專利審查實務，撤銷專利權處分，專利權人不服，提起行政救濟尚未確定，惟因撤銷處分已生實質上之拘束力（實質的存續力），在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，所提更正申請，專利專責機關，應不予受理該撤銷專利權處分⁶²¹。因此，法院於撤銷訴訟審理中，因專利權人另案向專利專責機關為請求項減縮更正之申請獲准，而向行政法院主張請求項減縮更正之防禦主張可能性並不高。縱然專利權人向專利專責機關為請求項減縮更正之申請獲准，行政法院於撤銷訴訟中，亦無從就撤銷專利權審定作成後之獲准更正之事實加以審酌，專利權人仍無法因該准許更正之處分，獲得有利之判斷。

實務上較具爭議之行政訴訟中請求項更正問題，係關於專利權人面對舉發申請人於行政訴訟中，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所提出之新證據，得否為請求項更正申請防禦方法之主張？依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。首先，於專利舉發案舉發不成立之情形，若專利舉發人對於舉發不成立之審定循序提起行政訴訟，於訴訟中依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定提出新證據，主張專利權有得撤銷之原因。專利權人於行政訴訟面臨新證據挑戰其專利之有效性，依前揭實務見解，如仍堅守專利權請求項之更正於舉發審查階段始得為之，於行政訴訟中法院無從加以審酌之立場，則專利權人於行政訴訟中面臨新證據對其專利有效性之攻擊，無法為請求項之更正，顯然陷於訴訟程序上攻防武器不平等之地位，對於專利權人之訴訟防禦程序利益自有影響。但另一方面，法院如考量專利權人訴訟防禦地位之平等而給予專利權有請求項更正之機會，因法院並非請求項更正申請之受理機關⁶²²，無法自行就該更正申請加以判斷。此時即面臨是否應加以發回由專利專責機關加以重新審查之問題。

⁶¹⁹ 參見陳計男，前揭註 566，第 567 頁。

⁶²⁰ 專利法第 64 條第 4 項；新修正專利法第 70 條第 3 項參照。

⁶²¹ 同註 614。

⁶²² 新修正專利法第 70 條參照。

實務上對此問題，於相關案例曾表示「證據 2 之專利說明書第 3 頁『發明之詳細說明』中第【0013】段有關纜線結構之記載，為原告於本件訴訟中始提出之主張，且證據 2 與系爭專利自承之先前技術之組合乃原告於本件訴訟中始提出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正。另就本件舉發事件，倘系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，尚應逐項審查其餘附屬項（第 2 至 5 項）是否符合專利要件。為兼顧參加人對舉發證據原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，及各附屬項尚待審查，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量⁶²³。」即係對舉發案申請人於行政訴訟中，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項前段所提出之舉發新證據，為保障專利權人於行政訴訟中，對舉發證據原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，而採取將案件發回專利專責機關重新審查之見解。此見解有助於對專利權人訴訟程序防禦地位之平等保障。不過，另一方面言之，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項開放關於撤銷、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。其目的即在舉發新證據若不予審酌，舉發人仍得以前行政訴訟程序未能提出之新證據，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，難以終局確定，甚而影響民刑事訴訟之終結⁶²⁴。但依前所述，實務上在遇有舉發人提出新證據時，為參考專利權之更正程序利益，而仍將案件發回專利專責機關重新審理，則與智慧財產案件審理法施行前，遇有此种情形，認為應由舉發人就該新證據另案舉發，由專利專責機關加以審查之情形，實質結果並無不同。因此，原有智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項前段所定，由智慧財產法院對舉發新證據直接加以審酌，期能紛爭一次解決之立法目的仍無法達成。由此可見當事人訴訟程序利益之保障與訴訟經濟及效率立法目的，無法兼顧之實務折衷結果，並顯現現制問題仍未解決。

其次，在專利舉發案舉發成立之情形，專利權人對於專利專責機關所為舉發成立，撤銷專利權之審定不服，而提起行政爭訟之情形。若該專利舉發成立之審定於行政訴訟繫屬中，經法院審理後，認該舉發成立原有審定理由有誤，而即將撤銷之際。在此種情形，舉發人即行政訴訟中之參加人得否依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定提出新證據，主張基於同一撤銷事由，請求法院審酌該新證據以判斷原審定應否撤銷？亦即關於智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所指得提出新證據之當事人是否包括被告及參加人。關於此問題，智慧財產法院 98 年度智慧財產法律座談會曾提出討論，為便於討論，將其內容引用如下：

法律問題：依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定「關於撤銷、廢止

⁶²³ 智慧財產法院 97 年度行專訴字第 64 號判決參照。

⁶²⁴ 智慧財產案件審理法第 33 條立法理由參照。

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。」上開法條允許提出新證據之當事人，是否包括智慧財產專責機關或參加人？

甲說：肯定說

智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項係規定，「當事人」於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由得提出新證據。再依行政訴訟法第 23 條規定，訴訟當事人謂原告、被告及依第 41 條與第 42 條參加訴訟之人。此並為智慧財產案件審理法第 1 條明定所應適用。則智慧財產專責機關及依行政訴訟法第 41 條、42 條參加訴

訟之人依法既屬訴訟當事人，自均得依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定提出新證據。

乙說：否定說

依目前行政訴訟法規範之型態及實務運作狀況，關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利之行政訴訟，係因商標評定、異議、廢止或專利舉發申請人申請撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權，不服智慧財產專責機關之審定所提起。因此係以智慧財產專責機關為被告，並經法院命智慧財產權人參加訴訟。再依智慧財產案件審理法第 33 條第 2 項規定，智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。該條款立法理由乃係關於此類行政訴訟中所提出之新證據，並未經智慧財產專責機關先行判斷，自宜責令其就該新證據提出答辯書狀，對於應否據以認定確有撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之理由，為具體之表明。由該條項之立法意旨，顯見智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所稱之當事人係僅指作為主張智慧財產權有應撤銷或廢止事由之原告而言，並不包括智慧財產專責機關及參加人，否則即無由智慧財產專責機關就所提之新證據提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由之必要。故智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所規定之當事人應作目的性限縮解釋僅限於原告，不包括智慧財產專責機關及參加人⁶²⁵。

⁶²⁵ 體系解釋則係以法條條文在法律體系上之地位，即依其編章節條項款之前後關連位置，或相關法條之法意，闡明規範意旨之解釋方法；目的解釋係從整體的法律目的解釋，而法意解釋（又稱歷史解釋或沿革解釋）係從個別規定的法意探求立法者於制定法律時所作價值判斷及其所欲實踐的目的，以推知立法者之意思，而為之解釋方法。至於目的性限縮，係指對法律文義所涵蓋的某一類型，由於立法者之疏忽，未將之排除在外，為貫徹規範意旨，乃將該一類型排除在該法律適用範圍外之漏洞補充方法而言。參見楊仁壽，前揭註 611 書，第 130 頁、第 138 頁、第 149 頁、第 155 頁，76 年 11 月 3 版。如依此見解，則依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之立法理由解釋該條第 1 項所稱之當事人僅限作為原告之當事人，應屬法意解釋或歷史解釋；若依該條第 1 項、第 2 項之法文結構之前後關連關，解釋該條第 1 項所稱之當事人僅限作為原告之當事人，應屬體系解釋。但由於行政訴訟法第 23 條當事人之文義包括被告及參加人，在文義上不能予以切割分類，為了積極地將不合規範意旨部分予以剔除，使之不在該法律適用範圍之列，則似亦可採目的性限制解釋智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所稱之當事人僅限作為原告之當事人。關於法律解釋另亦有學者從體系因素、目的因素、歷史因素作為法律解釋的因素，足供作為法律解釋之參考。參見黃茂榮，法學方法與現代民法，頁 411-433，國立臺灣大學法學叢書編輯委員會，2011 年 9 月增訂 6 版 2 刷。

丙說：智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所指「當事人」限原告及參加人，不及於智慧財產專責機關。

初步研討結果：多數採丙說

研討結果：採丙說

上開研討結果採丙說，亦即認智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所指之當事人限於原告及參加人，不及於智慧財產專責機關⁶²⁶。如依此說，則參加人於行政訴訟中得提起新舉發證據，在同一撤銷理由範圍內，請求法院審酌該新證據以判斷原審定應否撤銷。在上述所舉案例，原舉發成立審定理由有誤，本應由法院將該違法審定撤銷，但因准許參加人於行政訴訟中就同一撤銷理由範圍內，提出新證據請法院加以審酌，則可能原有專利專責機關審定理由認定有誤之違法審定，但因重新依新證據審酌結果，與原有應舉發成立撤銷專利權之結論仍屬相同。此時，若依審酌新證據之結論與原有認定有誤之違法審定結論相同而仍維持原審定處分，將造成只審究原審定處分之結論判斷是否正確，而不問原審定處分是否違法之行政訴訟民事審判化⁶²⁷。

又在准許參加人於行政訴訟中就同一撤銷理由範圍內，得提出新證據由法院加以審酌之情形。此時之原告即專利權人是否亦應就該新證據之提出給予更正防禦方法提出之機會，以確保專利權人在訴訟程序上攻防地位之平等，亦須加以深究。參加人於舉發成立之行政訴訟中，又提出之舉發新證據，專利權人面對該舉發新證據之攻擊，依目前專利行政訴訟實務見解，專利請求項更正申請須於專利專責機關之審查階段始得為之⁶²⁸。另依專利專責機關之審查基準，專利舉發成立後，縱因提起行政救濟尚未確定，惟因撤銷處分已生實質上之拘束力（實質的存續力），在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，所提更正申請，專利專責機關，亦不予受理⁶²⁹。則原告即專利權人不服舉發成立，所提起之撤銷訴訟，若基於原有專利專責機關之認定有誤之違法審定，其於該案本可獲得勝訴有利判斷。但在採取參加人得於行政訴訟中得提出新證據，法院應加以審酌之見解下，原告即專利權人反而因該案已進入行政訴訟階段，無法就該舉發新證據提出更正申請之防禦方法而遭受不利判斷，對於作為原告之專利權人而言，其受不利判斷之原因，在於其無法於行政訴訟中為更正請求項之防禦方法。故上開見解認參加人於行政訴訟中得提出新證據，此對於撤銷訴訟之專利權人於訴訟攻防武器的地位顯然不平等，似非妥適。

綜上所述，申請專利範圍之更正，係專利權人於面臨舉發證據時，得用以防

⁶²⁶ 關於此見解之評析，參見前述 3.3.3.3。

⁶²⁷ 民事訴訟法第 477 條之 1 規定，除第 469 條第 1 款至第 5 款之情形外，原判決違背法令而不影響裁判之結果者，不得廢棄原判決。

⁶²⁸ 最高行政法院 100 年度判字第 1820 號判決參照。

⁶²⁹ 參見前揭註 614。

免其專利權被撤銷之有效防禦方法。惟因實務對於專利權人得申請更正時期加以限制。亦即對於舉發成立案，限定僅得舉發案審查階段為之；對於舉發不成立案，由於專利權人係獲得有利判斷之一造，其於行政爭訟過程通常亦毋須以更正請求項之方式為防禦主張。不過，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項得提出舉發新證據之當事人如解為包括參加人即舉發申請人，則基於訴訟當事人武器平等原則，即須考慮是否給予專利權人就該舉發新證據之攻擊方法，有於行政訴訟中有主張更正請求權之機會。但因更正准許與否仍應由專利專責機關審查並作成審定，尚無法由法院逕行就該更正申請准否加以判斷，基於專利權更正之程序利益，自須將該種類型案件廢棄發回專利專責機關重新審查，使得專利權人得於審查階段再重為更正之申請。由於專利權人在行政訴訟中面臨舉發人舉發新證據之提出，法院於兼顧專利權人有得主張更正請求項之程序利益之情形，則勢必須將案件廢棄發回，上述實務作法，雖係就當事人訴訟程序利益之保障與訴訟經濟及效率立法目的無法兼顧下，所為折衷之權宜性方法，但亦顯現其就智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項紛爭一次解決之立法目的，並無法真正落實之窘境。另一方面，舉發成立撤銷專利權審定之行政訴訟中，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項得提出舉發新證據之當事人如解釋包括參加人即舉發申請人，除無法達到智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之原有立法目的外，並將產生審酌新證據之結論，與原有認定有誤之違法審定結論相同，但卻仍維持原審定處分之結果，其將導致違反行政訴訟審查行政處分違法性之訴訟目的。形成行政法院只審究原處分之結論判斷之正確性，而不問原處分之違法性，造成行政訴訟民事審判化。此對於行政訴訟目的係審查行政訴訟之違法性之法制設計是否契合，亦值斟酌⁶³⁰。

關於專利權人於行政訴訟階段，就舉發人依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所提出之新證據，基於訴訟法上當事人攻防武器平等原則，原則上應給予其更正程序利益。惟所謂更正程序利益，究竟係認於權利人就新證據答辯時，其已主張有更正之程序利益者，法院始予保護？抑或不待專利權人之主張，法院均應依職權視為專利權人有其更正之程序利益應予保護，而逕將案件廢棄發回專利專責機關重新審查，容有不同見解。

更正程序利益之主張採應由當事人進行者，其係考量專利舉發之行政爭訟係採當事人進行主義⁶³¹。依此見解，若專利權人於行政訴訟階段就舉發人依智慧財

⁶³⁰ 依行政訴訟法第 4 條規定，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，經依訴願程序即得向高等行政法院提起撤銷訴訟。又行政法院受理撤銷訴訟，發現原處分或決定雖屬違法，但其撤銷或變更於公益有重大損害，經斟酌原告所受損害、賠償程度、防止方法及其他一切情事，認原處分或決定之撤銷或變更顯與公益相違背時，始得依行政訴訟法第 198 條為情況判決。但智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項關於得提出舉發新證據之當事人如解為包括參加人，則將改變行政訴訟係就處分違法性審查之目的，是否妥適，值得深思。

⁶³¹ 專利行政訴訟實務上所稱當事人進行主義，係指「就核准之系爭案有無違反專利法規定之情事，僅依舉發人所舉之證據審查，主管機關及行政爭訟機關，不得待當事人舉出證據，逕依職權予以查證。」最高行政法院 94 年度判字第 1434 號判決參照。不過，有研究指出此之所謂當事

產案件審理法第 33 條第 1 項所提出之新證據，並未主張其得就專利請求項為更正，以避免其專利權請求項之技術內容被新證據證明不具可專利性之防禦方法，法院即毋庸依職權以保障專利權人更正程序利益為由，而將案件廢棄發回。另一方面，更正程序利益之主張採法院職權進行者，主要係基於我國行政法院係依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束，亦應依職權調查證據⁶³²。採此見解者，則若專利權人於行政訴訟階段就舉發人依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所提出之新證據，並未主張其得就專利請求項為更正，以避免其專利權請求項之技術內容被新證據證明不具可專利性之防禦方法，仍認法院應依職權，以保障專利權人更正程序利益為由，將案件廢棄發回。上述 2 種見解，立論各有所本。不過，如以我國專利行政訴訟實務向來採當事人進行主義之現況，且更正程序利益之主張是否有必要，如何更正，自以當事人最為瞭解，如在權利人並未為此種防禦方法主張之情形下，法院即遽然以此理由廢棄原判決發回重審，自易造成訴訟程序無謂之耗費，似非所宜。另於程序上，法院於此情形，是否能行使闡明權，俾瞭解專利權人就舉發人新證據之提出是否主張更正之程序利益之真意？亦值再進一步深思。不過，就舉發人於行政訴訟中提出之新證據應給予專利權人有充分防禦之機會，自不待言。

3.3.4.2 確定判決之拘束力與專利更正申請之司法審查

依前所述，申請更正之專利權如經撤銷專利權確定在案，因已無更正之標的，縱已對該確定判決提起再審之訴，專利專責機關對該更正申請，仍不予受理⁶³³。又縱該撤銷專利權處分，專利權人不服，提起行政救濟尚未確定，惟因撤銷處分已生實質上之拘束力（實質的存續力），在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，所提更正申請，依實務上之見解，專利專責機關，亦不予受理。茲有問題者，係專利舉發案經法院判決命專利專責機關應為舉發成立，撤銷專利權之審定。則依行政訴訟法第 216 條之規定，該判決有拘束專利專責機關效力，專利專責機關重為處分應依判決意旨為之。則專利專責機關重新依判決意旨審查時，專利權人得否再向專利專責機關為更正之申請？實務上就此問題曾提出下列法律座談會之提案可供參考。

甲之專利經乙提出舉發，智慧財產局作成「舉發不成立」之審定，乙不服提起訴願遭駁回而提起行政訴訟，經智慧財產法院裁定甲參加訴訟，最後判決「訴

人進行主義實係學說上之辯論主義。參見鄭凱文，前揭註 594 書，頁 45。

⁶³² 參見行政訴訟法第 125 條第 1 項、第 133 條。

⁶³³ 專利審查基準 1-5-4 頁(2006 年版)參見。

願決定及原處分均撤銷。被告（智慧財產局）就 00 號『****』專利舉發事件，應作成撤銷專利權之處分。」被告及甲均未上訴而告確定。嗣本案發回智慧財產局重為處分，智慧財產局應為如何處分？如甲申請專利更正或提出新證據，智慧財產局應為如何處理？

甲說：

智慧財產局只須形式審查，依照前確定判決意旨，逕行作成「舉發成立，應撤銷專利權」之處分即可，無須審酌甲提出之新證據，其申請專利更正應以系爭專利業經撤銷為由而不予受理。

理由：

（一）按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；原處分或決定經判決撤銷後，機關需重為處分或決定者，應依判決意旨為之；行政訴訟法第 216 條第 1、2 項定有明文。本件既經確定判決訴願決定及原處分均撤銷，被告智慧財產局就系爭專利舉發事件，應作成撤銷專利權之處分；則依上開法律規定，智慧財產局自應遵從前揭確定判決之命令，逕行作成舉發成立，撤銷系爭專利權之處分。

（二）當事人如有新證據，其符合再審條件者，應循行政訴訟再審程序救濟，不得向重為處分應受確定判決拘束之智慧財產局提出。

（三）專利更正的特點有其限制，依智慧財產局 98 年 10 月編印之「專利審查基準」1-5-4 頁所述，智慧財產局作成撤銷專利權之處分後（未被行政爭訟程序變更前），所提更正申請，應不予受理。則本件業經法院判決被告智慧財產局應撤銷系爭專利權確定，更無受理專利權人更正之理。

乙說：

智慧財產局就系爭專利之申請更正，應予實質審查是否准許，並就當事人提出之新證據併予審酌後，作出適法之處分（可能為舉發不成立之審定）。

理由：

（一）本案確定判決撤銷原處分，是原處分已不存在，但舉發申請案仍存在，應重啟新的審查程序，作出適法之處分。

（二）既為重啟舉發案新的審查程序，依 92 年 2 月 6 日專利法第 71 條第 1 項第 3 款之規定，系爭專利權人自得申請專利之更正。

（三）申請專利更正通常為申請專利範圍之減縮，如果准予更正，則事實有變更，此為判決確定後所發生，自不受原確定判決既判力之拘束。智慧財產局應就更正後之專利權範圍，審查其是否有得撤銷之原因，並審酌新證據後為舉發是否成立之審定。

上開法律問題提案初步研討結果多數採甲說，經大會研討之結果採亦採甲說。

按行政訴訟法第 216 條所指判決就該事件有拘束各關係機關之效力，且機關重為處分或決定者，應依判決意旨為之，其立法意旨係為課原處分機關以尊重判

決內容之義務，以防杜原機關依同一違法之理由，對同一人為同一處分或決定。又原處分或決定經判決撤銷後，原機關有須重為處分或決定者，亦應依判決之意旨為之，藉以督促機關有依判決意旨作為之義務⁶³⁴。不過，專利舉發案如經行政法院為命專利專責機關應為舉發成立，撤銷專利權之審定之判決。案件確定後，經專利專責機關於依行政法院判決意旨作成撤銷專利權審定前，專利權人如再向專利專責機關申請更正申請專利範圍，則專利專責機關若受理該更正之申請，且准予更正，則勢必依更正後之申請專利範圍，與原有舉發證據加以技術比對，則其判斷之基礎事實已與原確定判決不同，原確定判決所表示之法律見解，似難以再對專利專責機關發生拘束力。因此，專利舉發案如經行政法院為命專利專責機關應為舉發成立，撤銷專利權之判決。判決確定後，經專利專責機關於依行政法院判決意旨作成撤銷專利權審定前，若仍准許專利權人得向專利專責機關申請更正申請專利範圍，將使行政訴訟法第 216 條形成具文，似非所宜。

依專利法第 79 條規定，舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定。因此，專利權人本得於舉發審查期間為專利之更正。又依實務見解專利舉發更正僅得於專利專責機關舉發審查階段為之⁶³⁵。因此，一旦專利舉發審查終結，專利專責機關作成舉發不成立之審定，當事人對專利專責機關之審定不服，提起行政爭訟之結果，行政法院如為命專利專責機關應為舉發成立，撤銷專利權之審定之判決，則案件確定後專利專責機關自應依行政法院判決意旨作成撤銷專利權審定。如仍准許專利權人得向專利專責機關申請更正申請專利範圍，將使前述限制專利權人不能於行政訴訟中為專利更正之法律規定及實務見解無法貫徹。其准許更正結果，將使業已判決確定之舉發審查程序重開，造成先前行政爭訟程序之進行及論斷徒勞無功，亦非妥當。

3.3.5 新證據審酌司法審查法制之重新建構

依智慧財產案件審理法第 16 條規定，民、刑事訴訟涉及有效性之爭執時，民、刑事法院均應自為判斷，而不適用有關停止訴訟程序之規定。智慧財產案件審理法第 33 條立法所欲處理民事訴訟因有效性爭議而延宕之議題，實際上已不存在，已如前述（3.3.3.3 參照）。現行智慧財產案件審理法第 33 條所定關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證

⁶³⁴ 行政訴訟法第 216 條立法理由參照。

⁶³⁵ 最高行政法院 93 年判字第 501 號判決表示，於專利申請案「被上訴人審查否准專利後，申請人於行政救濟中始提出修正，即非法之所許。蓋行政救濟之目的係糾正行政機關之違法失當之行政行為，故應在於人民已依法行事，而行政機關有違法失當之行政行為時，始得透過行政救濟程序維護其權利。若行政機關無何違法失當之處，人民未依法行事致其權利未得保障，自非行政救濟範圍。」如基於同一法律理由，專利舉發案於行政訴訟中，實務應係亦採同一見解。

據，法院仍應加以審酌，如其仍有維持之必要，自須另尋其法理基礎，並重新建構。關於行政法院就撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，法院仍應加以審酌，其實務上顯示實質之意義係紛爭一次解決性，避免同一當事人對同一專利權之舉發爭議，須另案反覆提起，造成不必要的爭訟耗費。但紛爭一次藉由司法審查加以解決，在民事訴訟事件由於係採兩造對審，其司法審查目的，係在判斷兩造之請求於言詞辯論終結前何者有理由。則在言詞辯論終結前，應審酌兩造所提出之攻擊防禦方法，故其立論應較無問題。但在行政訴訟司法審查，課予義務訴訟目的係在審查原告是否有向行政機關為行為處分或特定行政處分之公法上請求權，撤銷訴訟目的則在審查原處分之違法性。兩者司法審查目的仍有區別。若考量將民事訴訟紛爭一次解決性之法理，運用於行政訴訟，以求訴訟經濟目的，則以課予義務訴訟類型與民事訴訟司法審查之目的較為接近，制度運用上較無扞格之處。不過在課予義務訴訟，由行政法院就專利舉發所提出之新證據加以審酌，固然在訴訟經濟上具有效益。但其亟待處理之問題，在於由行政法院就新證據進行第一次判斷，其功能是否屬最適。其次係專利權人更正程序利益保障之問題。

由於專利舉發案舉發不成立，專利舉發人所提起之行政訴訟類型為課予義務訴訟。於行政訴訟中允許專利舉發人即行政訴訟之原告提出舉發新證據，由行政法院就該新證據加以審酌，縱然如現行智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規定，限於同一撤銷理由。但就該新證據加以審酌結果，其實質上已形成不同於原有舉發爭點。由於新舉發引證證據涵蓋範圍甚廣，美、日、歐等國外引證案於專利舉發案本屬常見，如該等國外引證案牽涉高度專業領域，加以技術領域用語本較特殊，智慧財產法院就該等新舉發證據除自行瞭解其技術內容外，並須與被舉發案逐一進行比對，對非熟習技術領域之法院法官而言，誠屬一大考驗，其審理難度相較於原有審定內容違法性之審查將提高不少。又由於新舉發引證案可以彼此組合，或與原有舉發證據組合技術內容用以證明系爭案不具進步性，其組合可能性多樣⁶³⁶。加以各個技術領域內容千差萬別，法院法官就該等組合技術內容須逐一與系爭案作第一次比較，審理負擔較原有舉發證據之審查增加許多。雖然智慧財產法院組織法業已引進技術審查官制度，技術審查官可承法官之命，辦理案件之技術判斷、相關技術資料之蒐集、分析及對於技術問題提供意見，並可依法參與訴訟程序，就技術審查可輔助法官從事專業技術瞭解與判斷⁶³⁷。但相對於專利專責機關數百名審查人員及外審委員，智慧財產法院技術審查官現行僅十餘人，人力有限⁶³⁸。縱然藉由專家證人、專家諮詢等制度協助法官進行技術瞭解與判斷，但畢竟最後仍需由法律背景之法官對各種不同技術領域之專業問題作充分

⁶³⁶ 理論上舉發證據可以各自或彼此組合技術內容舉發，其組合可能幾達於 2 的 n 次方種(n 為舉發案的個數)。

⁶³⁷ 智慧財產法院組織法草案第 15 條第 3 項參照。

⁶³⁸ 依智慧財產法院組織法草案第 7 條附表草案第 3 類智慧財產法或其分院技術審查官之員額為 13-26 名。

之瞭解，始能作出正確的決定⁶³⁹。因此，處理專利舉發智慧財產法院法官本身是否具備充分知識與判斷能力，方為決定司法審查上是否得能發揮功能最適之重要關鍵。從而就該新證據是否應由法院加以審酌行使第 1 次判斷，在考量司法能否作功能最適發揮情形下，似應賦予法院有相當之裁量空間以決定是否自為判斷。而其所得考量之因素，包括舉發新證據技術之難度、法院之負擔、兩造攻防爭點所涉事實是否已臻明確、當事人程序利益之保障等。於新證據技術內容之難度及法院工作負擔允許之範圍內，若兩造攻防爭點所涉事實已臻明確，且不影響當事人充分攻防機會及程序利益保障之情形下，由智慧財產法院法官對舉發新證據加以審酌而進行第 1 次判斷，應屬在訴訟經濟、當事人程序保障、法院功能最適功能發揮的衡平可行方式⁶⁴⁰。目前智慧財產法院就專利舉發課予義務訴訟類型，原告於訴訟中始提出新證據，參加人對該新證據提出，自然無法於被告舉發審查階段即為申請專利範圍更正之申請。為兼顧參加人對舉發證據原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益保障，而將案件仍發回專利專責機關重新審查，而不逕予判斷⁶⁴¹。亦足見於專利舉發之課予義務訴訟，縱智慧財產法院依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，應就原告即舉發人所提出之新證據加以審酌，但遇有專利權人申請更正之防禦方法主張時，又不得不將案件發回專利專責機關審理。對於原有立法意旨係為達成紛爭一次解決之目的，仍有其未能克盡全功之處。

至於行政訴訟撤銷之訴司法審查目的仍在於原處分之合法性，若為訴訟經濟之考量，使法院於撤銷訴訟亦可就新舉發證據進行第 1 次判斷，則原處分是否合法之審查變成無關緊要。此勢必改變行政訴訟撤銷之訴司法審查之目的，將與現行專利行政訴訟仍屬行政訴訟之一環法制不符，衝擊較大，適用上必然與現行政訴訟法律體系及實務見解產生扞格之處。另外，於行政撤銷訴訟由法院就舉發新證據行使第 1 次判斷權，亦有如課予義務訴訟所需考量之舉發新證據技術之難度、法院之負擔、兩造攻防爭點所涉事實是否已臻明確、當事人程序利益之保障等。故撤銷訴訟由法院就新舉發證據進行第 1 次判斷，其對行政訴訟法制之衝擊及複雜程度顯然大於課予義務訴訟。因此，縱然課予義務訴訟有強調訴訟經濟及司法功能強化之作用。不過，行政撤銷訴訟部分在新的法制目的未經立法作整體規定及制定相關配套措施前（例如訴訟制度改為兩造對審，而非以專利專責機關為被告，以及改採民事訴訟審理方式），仍宜暫時保留原有行政訴訟法制之運作，以避免未來造成適用上扞格不入之情形。

⁶³⁹ 參見拙著，「我國商標專利行政訴訟之變革」，科技法學評論，第 3 卷第 1 期，頁 261(2006)。

⁶⁴⁰ 關於釋憲審查基於功能最適觀點，就系爭法律所涉事務領域，究由司法者或政治部分作決定，較能達到儘可能「正確」之境地，系爭法律所涉基本權之種類、對基本權干預之強度，還有憲法本身揭示的價值秩序等等，都會影響寬嚴不同審查基準之選擇，請參見司法院釋字第 578 號解釋，林子儀大法官協同意見書。

⁶⁴¹ 參見智慧財產法院 97 年度行專訴字第 64 號判決。

就專利舉發案於舉發成立，專利專責機關為撤銷專利權之審定，專利權人對該審定不服，經訴願決定後仍不服，而提起之撤銷訴訟。舉發人並經智慧財產法院裁定參加專利專責機關之訴訟，專利專責機關及作為參加人之舉發人得否依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定提出新證據之問題，最高行政法院最近見解表示：「依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之立法理由觀之，該條於專利舉發案係在避免舉發人經專利專責機關為舉發不成立之審定之行政訴訟中，行政法院若不審酌舉發人行政訴訟中所補提之關於專利權應撤銷之證據，造成舉發人於行政訴訟判決確定後，仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序之情形。又參照智慧財產案件審理法第 2 項規定，智慧財產專責機關（即經濟部智慧財產局）就同條第 1 項之新證據應提出答辯書狀之法文結構相互以觀，顯然智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規定，就專利舉發案而言，係經專利專責機關為舉發不成立，專利舉發人於對專利專責機關之處分不服而以該專責機關為被告所提起之行政訴訟中始有適用。故該法條所稱之當事人於專利舉發案自應限縮解釋於舉發人為原告之情形。至於專利舉發案經專利專責機關為舉發成立而撤銷專利權之情形，專利權人若不服該撤銷專利權之審定，經訴願程序後，係由專利權人作為原告提起撤銷訴訟，並無智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項立法理由所指舉發人就關於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，行政法院不予審酌，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序之問題。況於專利舉發成立之情形，舉發人若經智慧財產法院裁定舉發人參加訴訟，舉發人作為專利專責機關即被告方面之訴訟參加人，其與專利專責機關均屬訴訟程序之「同造」。此際舉發人即參加人如主張其係智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之當事人而提出撤銷專利權之新證據，則同造之專利專責機關即不符同條第 2 項所指智慧財產專責機關就該新證據應提出答辯書狀，表明「他造」關於該證據之主張有無理由之規定。另外，於專利舉發案經專利專責機關為舉發成立而撤銷專利權之情形，專利權人若不服該撤銷專利權之審定，經訴願程序後，專利權人作為原告係提起撤銷訴訟。智慧財產法院於撤銷訴訟司法審查目的在於審究該撤銷專利權之審定是否合法。若此際作為被告之專利專責機關或作為參加人之舉發人均得主張其屬智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之當事人，而提出關於撤銷專利權之新證據由智慧財產法院加以審酌，則爭訟之事實基礎已然變動，顯然法院已脫離原有撤銷訴訟關於原處分合法性審查範圍，與行政撤銷訴訟之本旨不符，自非上述該法條之立法理由所擬規範之情形。又考量專利權人於行政訴訟中已無從就該等新證據之提出為更正申請之防禦主張，於專利舉發成立而撤銷專利權之行政訴訟中，准許被告之專利專責機關或參加人之舉發人得主張其屬智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之當事人，而提出關於撤銷專利權之新證據由智慧財產法院加以審酌，對專利權人於行政訴訟中主張更正申請防禦方法之程序利益與攻防地位平等均有妨礙，且與行政撤銷訴訟之本旨不符。基上理由，上開專利舉發案於舉發成立而由專利權人作為原告

所提起之行政撤銷訴訟中，應認作為被告之專利專責機關及參加人之舉發人均非屬得依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項提出撤銷專利權新證據之當事人，始符合該法條立法意旨⁶⁴²。」之見解，可供參考。

依上述最高行政法院之見解，專利舉發案於舉發成立而由專利權人作為原告所提起之行政撤銷訴訟中，作為被告之專利專責機關及參加人之舉發人均非屬得依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項提出撤銷專利權新證據之當事人。則舉發人僅得於舉發不成立，由舉發人向智慧財產法院提起課予義務訴訟，亦即請求法院命專利專責機關作成撤銷專利權審定之訴訟時，始得依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項提出撤銷專利權新證據。此見解使智慧財產法院依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項審酌新證據時只限於課予義務訴訟之類型，而不及於撤銷訴訟之類型，可避免前述行政撤銷訴訟部分在新的法制目的未經立法作整體規定及制定相關配套措施前（例如訴訟制度改為兩造對審，而非以專利專責機關為被告，以及改採民事訴訟審理方式），遽然要求智慧財產法院就撤銷訴訟中，對於參加人之舉發人所提出之新證據加以審酌，所可能造成行政訴訟法制運作與適用上之扞格。因此，在解釋智慧財產案件審理法第 33 條規定適用時，在目前法制基礎上，仍宜基於行政訴訟法理，而非逕引民事訴訟法理加以解釋。否則造成智慧財產案件行政訴訟是否民事審判化之質疑，或在適用解釋上發生疑義。

依前所述，智慧財產案件審理法規定民、刑事訴訟涉及有效性之爭執時，民、刑事法院均應自為判斷，而不適用有關停止訴訟程序之規定。則智慧財產案件審理法第 33 條立法所欲處理之議題，實際上已不存在。又關於智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項審酌新證據時，依上揭實務見解只限於課予義務訴訟之類型，而不及於撤銷訴訟之類型，該條項所稱之當事人又僅限於原告。則在此有限適用範圍內，不免產生該法條是否仍有存在必要之疑義？不過，在專利舉發不成立，舉發人所提起之課予義務訴訟類型，作為原告之舉發人於行政訴訟中依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項提出新證據，用以主張系爭專利有得撤銷之原因，若專利權人面對該新證據，並無主張更正之防禦方法，亦即在無專利權人更正程序利益考量情形下。則智慧財產法院就該新證據，依同條第 2 項之程序加以實質審酌，仍可就該專利舉發案達成紛爭一次解決之目的。因此，智慧財產案件審理法第 33 條規定，在專利行政訴訟之司法審查，仍具有相當程度紛爭一次解決功能。

3.4 小結

現行智慧財產案件審理法第 33 條所定關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，法院仍應加以審酌。立法

⁶⁴² 參見最高行政法院 100 年度判字第 2247 號判決。

理由係紛爭一次解決性，避免同一當事人對同一專利權之舉發爭議，須另案反覆提起，造成不必要的爭訟耗費。但在行政訴訟司法審查，課予義務訴訟目的，係在審查原告是否有向行政機關為行為處分或特定行政處分之公法上請求權；撤銷訴訟目的則在審查原處分之違法性。兩者司法審查目的仍有區別。若考量將民事訴訟紛爭一次解決性之法理，運用於行政訴訟，以求訴訟經濟目的，則以課予義務訴訟類型與民事訴訟司法審查之目的較為接近，制度運用上較無扞格之處。不過在課予義務訴訟，由行政法院就專利舉發所提出之新證據加以審酌，固然在訴訟經濟上具有效益。但其亟待處理之問題在於由行政法院就新證據進行第一次判斷，應考量功能是否屬最適及專利權人更正程序利益保障。就新證據是否應由法院加以審酌行使第 1 次判斷，在考量司法能否作功能最適發揮情形下，宜賦予法院有相當之裁量空間以決定是否自為判斷。而其所得考量之因素，包括舉發新證據技術之難度、法院之負擔、兩造攻防爭點所涉事實是否已臻明確、當事人程序利益之保障等。於新證據技術內容之難度及法院工作負擔允許之範圍內，若兩造攻防爭點所涉事實已臻明確，且不影響當事人程序利益保障之情形下，由智慧財產法院法官對舉發新證據加以審酌而進行第 1 次判斷，應屬在訴訟經濟、當事人程序保障、法院功能最適發揮的衡平可行方式。此亦為智慧財產案件審理法第 33 條規定，在專利行政訴訟之司法審查，仍具有紛爭一次解決功能的部分。另撤銷訴訟由法院就新舉發證據進行第 1 次判斷，其對行政訴訟法制之衝擊及複雜程度大於課予義務訴訟。故縱然課予義務訴訟有強調訴訟經濟及司法功能強化之作用，但行政撤銷訴訟部分在新的法制目的未經立法作整體規定及制定相關配套措施前，仍宜暫時保留原有行政訴訟法制之運作，以避免未來法律適用上造成扞格不入之情形。

依前述最高行政法院之見解，專利舉發案於舉發成立而由專利權人作為原告所提起之行政撤銷訴訟中，作為被告之專利專責機關及參加人之舉發人均非屬得依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項提出撤銷專利權新證據之當事人。此見解使智慧財產法院依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項審酌新證據時，只限於課予義務訴訟之類型，而不及於撤銷訴訟之類型，可避免前述行政撤銷訴訟部分在新的法制目的，未經立法作整體規定及制定相關配套措施前，遽然要求智慧財產法院就撤銷訴訟舉發人所提出之新證據加以審酌，所可能造成行政訴訟法制運作之窒礙與適用上之扞格情形，不失為在未作立法整體規畫前之較穩妥方式。

新型專利取得由於採取形式審查，固有利於申請新型專利權之取得，但新型專利權人獲得不利之技術報告，如仍欲行使新型專利權，須自負提起民事專利侵權訴訟敗訴後，被民事求償之風險⁶⁴³。如不願冒此風險，即實質形同放棄該新型專利權。無論作何一決定，對新型專利權人均屬高成本之決定。上述情形，使得一不具拘束力之新型專利技術報告，即得令新型專利權人面臨重大利益之取捨；

⁶⁴³ 專利法第 117 條參照。

又因對該不利之技術報告不得不服，以提起行政救濟，故就新型專利權人得請求法律救濟之保障有所不周。而專利專責機關內部之自我省察機制改革，終究有其界限。而依前述，實務上亦發展名實不符之方式，非屬常態訴訟之救濟方式，允宜在制度設計上盡力防免。為使新型專利權人於獲得不利之技術報告結論，仍有得以較經濟之方式得有司法救濟之機會，似可參考美國無對造再審查（或現行之無對造複審）法制，允許新型專利權人得以新型技術報告所檢索之證據作為舉發證據，對自己之新型專利提出舉發，或是經由促使專利專責機關發動職權方式，由專利專責機關對其新型專利之可專利性進行實質審查。專利專責機關如認依該舉發證據應為撤銷成立，而為撤銷專利權之處分，新型專利權人對該不利之處分，即得以專利專責機關為被告提起行政爭訟，以求獲得司法救濟之機會。但為避免新型專利權人對自己之專利權之舉發，未盡攻防之能事，卻能獲得「一事不再理」之實益。亦得考慮就此種舉發不成立之審定，規定無專利法第 120 條準用第 81 條第 1 款「一事不再理」之適用。亦即酌採日本新修正特許法及實用新案法就同一事實及同一證據仍得提起特許無效審判，並不受「一事不再理」之拘束，以求取新型專利權人對不利新型技術報告之司法救濟權益保障，與專利公眾審查公益性考量之平衡⁶⁴⁴。

⁶⁴⁴ 如係採取由新型專利權人得促使專利專責機關發動職權審查其新型專利有效性之方式，則於專利專責機關就新型技術報告代碼 1 至代碼 5 之新型專利為撤銷專利權之審定時，新型專利權人即得據以不服，循序請求司法救濟。此種情形，由於新型專利人本件並非舉發人，即無專利法第 120 條準用 81 條一事不再理之適用，自不待言。

4.權利有效性爭議衝突與司法審查

專利有效性爭議，依智慧財產案件審理法第 16 條規定，於民事侵權事件審理中，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，而民事法院就智慧財產權有效性之判斷僅具有個案拘束力，而無對世效力。此與專利取得後依舉發之行政爭訟之司法審查結果可對第三人發生效力有所不同⁶⁴⁵。關於專利有效性判斷民事訴訟與行政爭訟法律關係之互動或衝突之處理，美國法之爭點排除與請求排除原則之應用，有可避免司法審查歧異之作用。而日本特許權有效性爭議衝突調和方式，包括民事確定判斷與審決取消訴訟特許有效性判斷歧異得否對確定民事判決提起再審之訴；特許侵害訴訟與無效審判衝突爭議，牽涉訂正審判時之處理方式。基於我國法制與日本法有其近似之處，其相關法制、案例及學說之見解均足供探討專利有效性爭議判斷衝突，以及涉及更正處分問題討論時之參考，自有探究之必要。而我國智慧財產案件審理新制施行後，面臨民事、行政訴訟專利有效性判斷歧異之防止及處理議題，新制之實踐結果及未來如何因應，亦應由案例加以觀察檢討，始能切合實際。以下爰分別就美、日及我國關於民事、行政訴訟專利有效性判斷歧異處理之相關議題予以探究。

4.1 美國法

美國法關於美國專利有效性之判斷除可由再審查之程序加以判斷，亦可在專利侵權訴訟中，由法院就專利有效性爭議作成判斷，兩者有產生衝突問題⁶⁴⁶。關於美國專利有效性判斷在民事與行政訴訟程序之互動關係，以及與有效性判斷歧異避免相關之爭點排除原則、請求排除原則（**Claim Preclusion**）暨有效性判斷之審查標準，可供我國專利有效性爭議衝突之防止及處理之借鏡與參採。

4.1.1 專利有效性判斷衝突

美國專利有效性之判斷可經由再審查之程序加以審認，亦可在專利侵權訴訟中，經由被告提出專利無效之積極抗辯（affirmative defense），使法院就專利有效性爭議作成判斷。由於對專利商標局再審查之審定不服得上訴專利上訴暨衝突委員會⁶⁴⁷，而不服專利上訴及衝突委員會所為之審定者，得向聯邦巡迴上訴法院

⁶⁴⁵ 參見本文 4.3。

⁶⁴⁶ 參見本文 4.1.1。

⁶⁴⁷ 自 2012 年 9 月 16 日後，依美國 2011 年專利改革法(Patent Reform Act of 2011)第 6 條規定，專利上訴暨衝突委員會改為專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board)。

(CAFC) 直接提起訴訟。在此情形，關於專利有效性之判斷，並不會經過聯邦地方法院的陪審團程序。相對於此，專利民事侵權訴訟均在聯邦地方法院起訴，且有陪審團程序之適用，由於程序及法制上之差異也產生了關於有效性判斷兩種程序之衝突問題。

在專利民事侵權訴訟中，被告就專利之有效性提出專利有無效原因之積極抗辯時，由於專利之有效性問題牽涉法律與事實之混合爭議，故屬於應由陪審團決定之事項⁶⁴⁸。由於在專利民事侵權訴訟中，專利權係被推定有效，故被告主張該專利權有無效之原因者，須負明確原則 (clear and convincing) 的舉證責任⁶⁴⁹。此與再審查程序，專利商標局對於系爭專利有效性之審查並不推定該專利權有效，其審查係如同專利申請案，依優勢證據原則判斷專利有效性，二者並不相同⁶⁵⁰。於專利民事侵權訴訟中，如認定專利有無效之原因者，則對於未來所有的訴訟程序均具有效力；但如認定專利權仍有效者，則對其他人並不生效力⁶⁵¹。此即所謂非相互禁反言原則 (nonmutual collateral estoppel effect)。

美國專利民事侵權訴訟進行中，於 2012 年專利法修正前，遇有被告就系爭專利提起再審查之程序時，專利民事侵權訴訟得停止進行，但也賦予法官裁量權，決定是否停止專利民事侵權訴訟⁶⁵²。在專利民事侵權訴訟中，如果就系爭專利申請有對造之再審查程序，美國 2012 年專利法修正前第 318 條明文規定，聯邦地方法院得停止民事訴訟程序，以等待有對造之再審查程序。雖然無對造之再審查程序無此明文，但於無對造之再審查程序提起時，法院並非不得停止專利民事侵權訴訟。關於專利民事侵權訴訟是否停止以待再審查程序之結果，本就屬於法院的本身所具有權限⁶⁵⁴。雖然法律並未要求法官在有專利再審查程序提起時，應停止專利民事侵權訴訟，不過地方法院審理時，得審酌情形停止訴訟程序，已如前述。相反地，專利商標局於審理專利再審查程序時，如遇有該專利之民事侵權訴訟，則專利商標局並不能停止再審查程序。其理由係因依 U.S.C. § 305 條之規定，要求所有再審查程序不能停止審查程序⁶⁵⁵。

⁶⁴⁸ Markman v. Westview Instruments, Inc. 517 U.S. 370, 116 S.Ct. 1384 (1996).

⁶⁴⁹ American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc. 725 F.2d 1350, 1360 (Fed. Cir. 1984).

⁶⁵⁰ 35 U.S.C. § 305.

⁶⁵¹ Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation, 402 U.S. 313, 91 S.Ct. 1434 (1971).

⁶⁵² 35 U.S.C. § 318 (2002).

⁶⁵³ Medichem, S.A. v. Rolabo, S.L., 353 F.3d 928, 936 (Fed. Cir. 2003) (“ We point out that, on remand, a stay of proceedings in the district court pending the outcome of the parallel proceedings in the PTO remains an option within the district court's discretion.”).

⁶⁵⁴ Wayne B. Paugh, *THE BETRAYAL OF PATENT REEXAMINATION: AN ALTERNATIVE TO LITIGATION, NOT A SUPPLEMENT*, 19 FED. CIRCUIT B.J. 177, 215 (2009).

⁶⁵⁵ Ethicon, Inc. v. Quigg, 849 F.2d 1422, 1426 (Fed. Cir. 1988).

⁶⁵⁶ 依日本特許法第 54 條規定，於審查程序進行中認有必要時，在訴訟判決確定前，或訴訟程序終結前，該審查程序得予停止 (第 1 項)。當有訴訟提起或假扣押、假處分聲請時，於認有必要時，法院在審查程序確定前，得停止訴訟程序 (第 2 項) (原文為：1 審査において必要があると認めるときは、審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。2.

由於在專利民事侵權訴訟中，如因再審查程序之提起即停止訴訟程序，對於專利權人訴訟成本之耗費增加，侵權所受之損害亦可能擴大，在專利民事侵權訴訟中，因再審查程序之提起而停止民事訴訟之審理，對被告而言，係取得較有利的地位。因此，美國聯邦地方法院在民事侵權訴訟中，所考量停止訴訟之事由即引起關注。法院決定是否准予停止訴訟程序之考量因素包括對聲請停止訴訟之對造而言，停止訴訟程序是否造成過度負擔或損害；是否可簡化審理爭點；是否 discovery 程序已完成，且庭期已預定⁶⁵⁷。如果一件再審查程序業經核發再審查命令或有對造再審查命令及所伴隨第 1 次審查意見認有理由後，則停止民事訴訟程度之可能性會增加⁶⁵⁸。

依前所述，美國專利民事侵權訴訟與專利再審查程序，可能並不因同時進行而停止其中一訴訟程序之進行，即有發生二者訴訟程序結果歧異之可能。在 *In re Translogic Technology, Inc.* 一案⁶⁵⁹，專利民事侵權訴訟於 1999 年 3 月在聯邦地方法院進行，而專利再審查程序則於 1999 年 6 月至 2002 年 9 月在美國專利商標局進行。美國專利商標局就部分請求項在 2004 年 3 月審定有無效事由。並經上訴暨衝突委員會（BPAI）於 2005 年 7 月予以維持。*Translogic Technology, Inc.* 不服，上訴至聯邦巡迴上訴法院。同一時期，聯邦地方法院於 2003 年 10 月作成專利有效之判決，並於 2005 年 2 月及 5 月認定構成民事侵權。於 2005 年 10 月聯邦地方法院作成最終判決並核發永久禁制令（permanent injunction）。兩案上訴至聯邦巡迴上訴法院，經聯邦巡迴上訴法院最後維持專利商標局之審定，並廢棄聯邦地方法院之判決始避免歧異⁶⁶⁰。

另在 *Abbott Laboratories v. Syntron Bioresearch, Inc.*⁶⁶¹ 一案，聯邦巡迴上訴法院維持聯邦地方法院就專利有效之認定。但其後於另案之 *In re Swanson*⁶⁶² 一案中，聯邦巡迴上訴法院維持專利商標局就同一專利之相同爭議所為無效之再審查審定。形成聯邦巡迴上訴法院就同一專利之有效性判斷，民事部分維持有效而行政爭訟部分則認無效之歧異情形。就此歧異情形，聯邦巡迴上訴法院之見解係以民事專利有效性判斷與行政訴訟專利有效性判斷兩者之舉證責任標準不同所致，二者會作成不同結論仍屬適當⁶⁶³。其理由是民事庭法院就專利有效性之審查係推定專利有效，主張專利有無效之原因者須負明確信服的舉證責任（the burden of

訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。）。

⁶⁵⁷ Robert Greene, et al. *supra* note 287 at 66.

⁶⁵⁸ *Id.*

⁶⁵⁹ *In re Translogic Technology, Inc.*, 504 F.3d 1249(2007).

⁶⁶⁰ *Translogic Technology, Inc. v. Hitachi, Ltd.* 250 Fed.Appx. 988(2007).

⁶⁶¹ *Abbott Laboratories v. Syntron Bioresearch, Inc.* 334 F.3d 1343(Fed. Cir.2003).

⁶⁶² *In re Swanson* 540 F.3d 1368(C.A.Fed.,2008).

⁶⁶³ *Id.* at 1378.

proving by clear and convincing evidence），如無法符合該舉證責任專利即屬有效。而再審查程序審查委員就專利有效性之審查並不推定專利為有效，就同一專利舉發證據如能證明已達優勢證據（preponderance of evidence）之舉證責任即可認定專利無效。二者產生歧異係因不同程序適用不同之舉證責任標準所致⁶⁶⁴。因此，美國專利有效性判斷，在民事訴訟與行政爭訟產生歧異之情形，美國法院既認為係不同程序適用不同之舉證責任標準所致，彼此即無矛盾之情形產生。此係基於民事訴訟就專利有效性判斷採明確信服的舉證責任，與行政爭訟就專利有效性之判斷採優勢證據之舉證責任為基礎，兩者不同所致。但此二種訴訟程序採取不同之舉證責任標準是否適當，亦引起學者檢討之呼聲⁶⁶⁵。

4.1.1.1 專利有效性民事與行政判斷之互動

美國專利有效性之判斷，在民事侵權訴訟中以及於行政訴訟之再審查程序均可進行。惟在專利商標局（PTO）的再審查程序不能因民事訴訟的提起而停止，因美國專利法第 305 條規定，再審查程序須以特急件加以審查。而美國專利民事侵權訴訟則係可因系爭專利有提起再審查程序，而停止訴訟程序之進行，且此停止係基於法官之裁量權，已如前述。雖然美國專利民事侵權訴訟與專利再審查程序可能因同時進行，而發生二者訴訟程序結果歧異。且美國 CAFC 認為此種歧異係基於民事訴訟就專利有效性判斷，採明確信服的舉證責任，與行政爭訟就專利有效性之判斷採優勢證據之舉證責任為基礎，二者不同所致。不過由上述 2 件專利有效性判斷歧異之判決觀之，CAFC 畢竟仍係較傾向支持 PTO 的再審查程序，有關有效性所為之認定。形成對專利有效性之爭議，PTO 的再審查程序之事實認定是否超越聯邦地方法院陪審團事實認定之爭議問題。

依據美國憲法第 7 修正案，在普通法訴訟，當訟爭價值超過 20 美元，受陪審團審理的權利應予保留，經陪審團審理過之事實，除依據普通法以外，不應再由其他聯邦法院重新審理。美國憲法第 7 修正案目的在於保存該修正案 1791 年施行時受陪審團審理的權利。關於依美國憲法第 7 修正案受陪審團審判要件法院所審酌之事項為：1. 法院所審理的訴因是否屬於或類似於修正案創立時法律所受理；2. 如果符合美國憲法第 7 修正案創立時陪審團審理的法律類型，則再探究該特定裁判之審理是否應歸於陪審團以保存如同 1791 年存在時普通法的實質⁶⁶⁶。現時專利侵權訴訟係衍生自 18 世紀以來的侵權訴訟，專利侵權訴訟相同於侵權訴訟當時所存在之情形，均有陪審團之適用，故專利侵權訴訟亦有憲法第 7 修正案適用⁶⁶⁷。在專利侵權訴訟有陪審團之適用情形下，陪審團如就專利有效性已作認

⁶⁶⁴ *Id.* at 1379.

⁶⁶⁵ *See* David W. Okey *infra* note 799.

⁶⁶⁶ *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 517 U.S. 370, 376(1996).

⁶⁶⁷ *Id.* at 377.

定，則該有效性之認定可否被另一程序（例如再審查）推翻或否定，亦發生疑義。

由於陪審團對於事實之認定，有其憲法上保障之地位，如非經依正當法律程序，不得將其推翻。例如陪審團顯然作成重大錯誤，或基於不正當的動機，或對於個人或損害給付之賠償過高，法院即有職權加以介入以避免錯誤⁶⁶⁸。而對陪審團事實認定之重新審查僅有 2 種方式，一種係准予由重組陪審團重新審查⁶⁶⁹，一種是上級審法院法律錯誤的重新審查⁶⁷⁰。由於專利侵權訴訟美國最高法院已表示其審理亦有憲法第 7 修正案即陪審團之適用，已如前述。而陪審團係在就事實爭議加以審理，而非法律之適用。故專利侵權訴訟中何爭議事項係屬事實問題，何爭議事項係屬法律問題，亦影響陪審團所可審查的範圍。

專利侵權訴訟中專利有效性之爭執，主要牽涉專利之新穎性、進步性、揭露要件等。以美國專利法而言，專利法第 102 條規定專利新穎性，而專利是否具備新穎性是屬於事實問題⁶⁷¹。故專利侵權有效性爭執新穎性之判斷係由陪審團審理。但就新穎性要件之內容加以細分，仍是事實問題與法律問題夾雜。例如出版物日期之認定、出版物是否在美國發行等係屬事實問題⁶⁷²。依前所述，專利侵權訴訟之事實問題陪審團有審理之權。雖然如此，但美國專利法第 102 條專利有效性爭執，仍存在法律問題。例如印刷出版物的認定⁶⁷³、公開使用與銷售之認定⁶⁷⁴、發明人之認定⁶⁷⁵等。就此等法律問題之爭議，法官則有審理之權限。就進步性之爭議而言，更是事實問題與法律問題混雜。依 *Graham v. John Deere Co.* 一案所揭示進步性之判斷，包括引證先前技術的範圍及內容的決定、先前技術與系爭請求項差異的決定、相關技術領域具有通常技藝水準程度之事實判斷⁶⁷⁶。而引證之先前技術之揭露是否可使相關技藝領域之人認系爭發明係屬顯而易知則屬法律問題。

關於專利侵權訴訟中專利有效性爭執如涉及事實問題，有由法官來加以判斷者，亦有由陪審團來加以判斷者，須視專利侵權訴訟中當事人是否有請求由陪審團審判⁶⁷⁸。如係由陪審團就專利侵權訴訟中之事實問題作判斷，則法官尚須依陪審團認定之事實作成判決。不過，美國民事訴訟中之一造當事人如認為證據上依

⁶⁶⁸ *Gasperini v. Center for Humanities, Inc.* 518 U.S. 415, 433 (1996).

⁶⁶⁹ Federal Rules of Civil Procedure Rule 59.

⁶⁷⁰ *CAPITAL TRACTION CO. v. HOF* 174 U.S. 1, 13 (1899).

⁶⁷¹ *Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.* 523 F.3d 1323, 1334 (2008).

⁶⁷² 35 U.S.C. § 102 (2002).

⁶⁷³ *Cooper Cameron Corp. v. Kvaerner Oilfield Products, Inc.* 291 F.3d 1317, 1321 (2002).

⁶⁷⁴ *Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc.* 917 F.2d 544, 549 (1990).

⁶⁷⁵ *Checkpoint Systems, Inc. v. All-Tag Sec. S.A.* 412 F.3d 1331, 1338 (2005).

⁶⁷⁶ *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1, 17 (1966) (“the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved.”)

⁶⁷⁷ *Id.* at 17-18.

⁶⁷⁸ Federal Rules of Civil Procedure Rule 38.

法並不足以支持陪審團作成不利之判斷，則可依美國聯邦民事訴訟規則第 50(b) 條在將案件交付陪審團審理前，向法官聲請將案件作為法律問題而依法判決 (judgment as a matter of law)⁶⁷⁹。另外，美國專利民事侵權訴訟中，當事人對專利有效性加以爭執，法院對專利之有效性係基於推定其有效之立場來加以審查⁶⁸⁰。因此，法院如欲認為專利權有無效之事由，須引證之證據到達明確且信服 (clearly and convincing) 程度。就專利有效性爭議中，陪審團關於專利有效性之判斷，法律問題之上級審審查係採全面審查 (de novo)，事實問題則採實質證據標準。即上級審除能發現沒有合法之充分證據，可作為一理性陪審團所可作成之陪審團認定之情形外，陪審團關於有效性之判斷須予維持⁶⁸¹。亦即專利侵權訴訟判決上級審法院即 CAFC 對陪審團所作事實認定之審查，係採實質證據標準。實質證據意即此相關證據作為一理性之人，可接受作為充分支持結論者，即符合實質證據標準⁶⁸²。上級審法院廢棄原審判決須以發現陪審團之判斷無法由證據實質加以支持始可⁶⁸³。基於實質證據標準，上級審審查的標準是，如以最有利於對造之觀點審視證據，並給予對造所有合理參考之利益，如有足夠之證據支持陪審團有利對造之判斷，則上級審即不能變更該事實認定⁶⁸⁴。

美國專利侵權訴訟有效性爭執涉及事實問題，如當事人未請求由陪審團加以審判，而係由法官來加以判斷，則對法官就事實之判斷，上級審 (CAFC) 審查的標準，係採明顯錯誤 (clear error) 的標準⁶⁸⁵。在明顯錯誤的審查標準下，法院之事實認定，如在未能明確肯定有錯誤作成之確信情況，即不能加以推翻⁶⁸⁶。由於實質證據標準相當尊重原審之事實認定權限，若要以不符實質證據標準，推翻原審判斷已不容易。且由於陪審團就事實之認定有美國憲法第 7 修正案之憲法保障地位，對於陪審團事實認定之救濟方式，僅有准予由重組陪審團重新審查與上級審法院法律錯誤的重新審查二種。由此可見，經由陪審團就專利有效性爭議中，關於事實事項之認定，應有相當強大之效力。

然而美國專利有效性之爭議，除在民事侵權訴訟中加以爭執外，亦得經由再審查 (reexamination) 程序予以主張。在美國專利商標局就專利再審查程序中，係對專利之有效性審查如同初次審查一般⁶⁸⁷。亦即 PTO 係以重新審查的標準，檢視業已准許之專利權是否符合專利要件而為有效，而非如民事侵權訴訟中，法院係推定其已獲准之專利權為有效，兩者對專利權有效性之審查標準已有不同。就再審查程序之上級審 (即 CAFC) 之審查標準，亦與民事專利侵權訴訟中有所不

⁶⁷⁹ *Unitherm Food Systems, Inc. v. Swift-Eckrich, Inc.* 546 U.S. 394, 396 (2006).

⁶⁸⁰ 35 U.S.C. § 282 (2012).

⁶⁸¹ *Brands, Inc. v. ABA Locks Mfrs. Co., Ltd.* 501 F.3d 1307 (2007).

⁶⁸² *Consolidated Edison Co. of New York v. N.L.R.B.* 305 U.S. 197, 220 (1938).

⁶⁸³ *Minnesota Min. & Mfg. Co. v. Chemque, Inc.* 303 F.3d 1294, 1305 (2002).

⁶⁸⁴ *Id.*, at 1300.

⁶⁸⁵ *Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc.* 501 F.3d 1263, 1268 (2007).

⁶⁸⁶ *Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals Inc.* 468 F.3d 1366, 1375 (2006).

⁶⁸⁷ 35 U.S.C. § 305 (2012).

同。CAFC 對於美國專利商標局之事實認定，係採實質證據原則之標準，對於法律爭議的論斷則無判斷尊重問題，而係採全面審查的標準⁶⁸⁸。由於再審查程序經由上訴暨衝突委員會之決定後，得逕向 CAFC 提起上訴，關於事實之認定，並無經陪審團之審認，形成在專利侵權訴訟中專利有效性有關事實之爭議與再審查程序中有效性爭議之 PTO 的事實認定，何者較有優先效力之問題。在 *Abbott Laboratories v. Syntron Bioresearch, Inc* 案與 *In re Swanson* 案均已顯現，CAFC 遇有就同一專利相關有效性爭議產生衝突時，傾向支持 PTO 的再審查程序就有效性所為之認定，對於陪審團就專利侵權事實之認定，雖有美國憲法第 7 修正案之憲法保障地位，且對於陪審團事實認定之救濟方式僅有准予由重組陪審團重新審查與上級審法院法律錯誤的重新審查二種。但面對再審查程序經由 PTO 對同一專利有效性之事實認定，二者見解不同時，陪審團事實認定之見解竟未獲得 CAFC 支持觀之，確也可看出其間因見解歧異所產生之矛盾現象。

雖然就此歧異情形，聯邦巡迴上訴法院之說法是民事專利有效性判斷與行政訴訟專利有效性判斷，兩者之舉證責任標準不同所致。因民事庭法院就專利有效性之審查係推定專利有效，主張專利有無效之原因者，須負明確信服的舉證責任，如無法符合該舉證責任，專利即認屬有效。而再審查程序審查委員就專利有效性之審查，並不推定專利為有效性，就同一專利舉發證據如能證明已達優勢證據之舉證責任，即可認定專利無效，二者產生歧異係因不同程序適用不同之舉證責任標準所致，已如前述。但畢竟專利侵權訴訟判決上級審法院即 CAFC 對陪審團所作事實認定之審查係採實質證據標準。而所謂實質證據意即此相關證據作為一理性之人可接受作為充分支持結論者，即符合實質證據標準。其基於實質證據標準，上級審審查的標準是，如以最有利於對造之觀點審視證據，並給予對造所有合理參考之利益，如有足夠之證據支持陪審團有利對造之判斷，則上級審即不能變更該事實認定，對於陪審團所作事實認定之審查事實上應加以尊重。在再審查程序 CAFC 對於美國專利商標局之事實認定，雖亦係採實質證據原則之標準，亦應予美國專利商標局事實認定予充分之尊重。但當陪審團與美國專利商標局對於專利有效性之事實認定發生見解歧異時，CAFC 以兩者見解歧異，係因民事專利侵權訴訟與再審查程序有效性爭議判斷之舉證責任不同所致，並基於尊重陪審團與美國專利商標局各自歧異見解均予維持。但此仍無法解釋何以依美國憲法第 7 修正案之憲法保障地位之陪審團事實認定，卻被美國專利商標局歧異見解加以否定之質疑⁶⁸⁹。

⁶⁸⁸ *In re Jolley* 308 F.3d 1317,1320(2002).

⁶⁸⁹ Megan Keane, *PATENT REEXAMINATION AND THE SEVENTH AMENDMENT*, 77 GEO. WASH. L. REV. 1101(2009).

4.1.1.2 專利有效性判斷衝突解決與處理

美國專利有效性爭議由於可在民事及再審查行政訴訟程序中分別加以進行，關於同一專利有效性爭議平行進行，可能產生衝突的解決，基於司法經濟的考量，可停止其中一程序。但實際上由於美國民事訴訟及再審查程序受不同法律及標準規制，即使在決定停止何一程序較適當時，該一停止訴訟程序決定，亦具有事實高度特異性⁶⁹⁰。法官在基於高度特異性事實，決定是否停止訴訟程序時，有其裁量權，此一裁量僅於濫用時始受上級審審查。因此，於上訴時主張法官停止訴訟程序有裁量濫用，其困難度自不待言⁶⁹¹。雖然法院就是否停止訴訟程序，具有高度裁量權，但通常會考量下列重要因素：（1）停止訴訟是否對對造不當地損害或顯現一明顯策略上之不利益；（2）停止訴訟是否能簡化系爭訴訟爭點；（3）發現程序（discovery）是否已完成、審判期日是否已經訂定⁶⁹²。法院於評估上開因素時，經常因個別案情的影響而有差異。若一有對造再審查程序獲得准許（即被認定有實質新問題時），法院則顯示較願停止訴訟程序傾向。此係因對原告的損害將因被控侵權者的受禁反言效力（estoppel effect）的拘束，不能再於民事訴訟程序為不同之主張而可獲得彌補。專利權人的專利因再審查程序，就請求項得到支持而獲得強化⁶⁹³。在美國個別案例中，侵權訴訟如尚在初期階段，尚未進行書面之發現程序（discovery）或事實驗證（fact depositions）。而在專利商標局已進行再審查程序，且證據顯示系爭專利將無法通過再審查程序有效性審查時，地方法院通常會准許停止民事訴訟審前之程序。另外當事人如同意特定條件約定，例如被告就基於在無對造再審查程序所提出之先前技藝，不再於侵權訴訟中用以爭執專利之有效性，法院即可以停止侵權訴訟程序，以平衡兩造攻防⁶⁹⁴。

由於美國專利再審查與專利侵權訴訟係得平行進行，因此，二者就專利有效性之判斷未必一致。在 *In re Translogic Technology, Inc.*⁶⁹⁵ 與 *Translogic Technology, Inc. v. Hitachi, Ltd.*⁶⁹⁶ 二案即顯示再審查程序與專利侵權有效性之判斷發生歧異問題。在 *Translogic Technology, Inc. v. Hitachi, Ltd.* 一案，*Translogic Technology, Inc.* 於民事侵權訴訟中獲得勝訴，獲得 8 千 6 百 50 萬美金的賠償。然而在 *In re Translogic Technology* 之再審查一案，則認系爭專利不具進步性應屬無效。該二案嗣均上訴於聯邦巡迴上訴法院，聯邦巡迴上訴法院判決認專利商標局否決專利請求項有效

⁶⁹⁰ Robert Greene Sterne, Jon E. Wright, Lori A. Gordon, Byron L. Pickard, *REEXAMINATION PRACTICE WITH CONCURRENT DISTRICT COURT LITIGATION OR SECTION 337 USITC INVESTIGATIONS*, 11 SEDONA CONF. J. 1, 33(2010).

⁶⁹¹ *Id.*

⁶⁹² Wei Wei Jeang, David McCombs, *PATENT REEXAMINATION 101 FOR LITIGATORS*, 45 THE ADVOC. (TEXAS) 22,25(2008).

⁶⁹³ *Id.*

⁶⁹⁴ *Id.*

⁶⁹⁵ *See supra* note 659.

⁶⁹⁶ *See supra* note 660.

性為可採，並將認定系爭專利有效之專利侵權訴訟廢棄發回。採取了支持美國專利商標局的見解。美國專利民事侵權訴訟與專利再審查程序就專利有效性之同一爭議出現裁判歧異時，美國實務見解係以兩者見解歧異係因民事專利侵權訴訟與再審查程序有效性爭議判斷舉證責任不同所致來加以解釋，已如前述。在此種裁判歧異情形下，後續如何加以處理，亦即是否對其中一裁判加以變更以使見解一致，或是維持兩者歧異之見解，亦值得加以探討。

美國民事專利侵權訴訟之終局判決中如果受不利益判斷之當事人，未能證明系爭專利無效，或由第 3 人提起之再審查程序終局判決有利於專利權有效性判斷，於 2012 年專利法修正前，當事人及其關係人於該民事專利侵權訴訟中，或再審查程序中已提起或可得提起之同一基礎之爭點，不得據之再提起再審查程序。基於此一基礎爭點當事人或其關係人所提起之再審查程序，亦不能獲得專利商標局支持。但此並不妨基於新發現先前技術，且在前程序無法為第 3 人請求人或專利商標局在有對造再審查程序中所使用者⁶⁹⁷。美國實務藉由爭點排除（issue preclusion）與請求排除（claim preclusion）之運用，使同一基礎事實之爭點均不能在其後之再審查程序據為起訴事由，可以對業已終局判決過之已提起或得提起之爭點，產生爭點效及失權效，對於專利有效判斷歧異之防止，具有一定之作用。以下分別由美國法爭點排除與請求排除之概念加以說明。

4.1.1.3 美國爭點排除原則之概念⁶⁹⁸

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覆提起。其要件為（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⁶⁹⁹⁷⁰⁰。於美國法律第 2 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⁷⁰¹⁷⁰²。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

⁶⁹⁷ 35 U.S.C. § 317(2002).

⁶⁹⁸ 相對爭點排除原則者，則為請求排除(Claim Preclusion)，相當於我國之既判力(Effects of Former Adjudication)、失權效或遮斷效。

⁶⁹⁹ 爭點排除原則傳統上又稱為附帶禁反言(Collateral estoppel)。見 James P. Bradley, Kelly J. Kubasta, *ISSUE PRECLUSION AS APPLIED TO CLAIM INTERPRETATION*, 10 TEX. INTELL. PROP. L.J. 323, 324(2002).

⁷⁰⁰ See Meiring de Villiers, *TECHNOLOGICAL RISK AND ISSUE PRECLUSION: A LEGAL AND POLICY CRITIQUE*, 9 CORNELL J. L. & PUB. POL'Y 523, 542(2000), James P. Bradley et al, *supra* note 699, at 327.

⁷⁰¹ 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

具有一定關係之人（Privies），其他第 3 人於後訴亦得對前訴之當事人主張爭點排除⁷⁰³。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）⁷⁰⁴。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⁷⁰⁵⁷⁰⁶。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覆爭訟，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⁷⁰⁷。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、專利上訴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⁷⁰⁸。其早期對爭點排除原則之適用係援引美國法律第 2 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⁷⁰⁹。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⁷¹⁰。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。參照 Black Law Dictionary(Abridged sixth edition)有關 Restatement of the Law 的說明。另參照陳森豐，科技藍海策略的保衛戰 2006 美國專利訴訟(一)，第 46 頁，註 46。

⁷⁰² Restatement (Second) of Judgments § 27 : 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.

⁷⁰³ See Jo Desha Lucas, *THE DIRECT AND COLLATERAL ESTOPPEL EFFECTS OF ALTERNATIVE HOLDINGS*, 50 U. CHI. L. REV. 701, 725(1983); James P. Bradley, et al. *supra* note 699, at 325.

⁷⁰⁴ See *Parklane Hosiery Co., Inc. 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，詳參黃國昌，「爭點效之第三人效力-由最高法院 89 年度台上字第 2305 號及 89 年度台上字第 2088 號判決出發」，東吳法律學報，第 16 卷第 3 期(2005)。

⁷⁰⁵ *In re Freeman*, 30 F.3d. at 1469, 31 U.S.P.Q.2d at 1451(Fed.Cir. 1994) ; *A.B. Dick Co. v. Burroughs Corp.* 713 F.2d 700, 218 U.S.P.Q. 965(Fed. Cir. 1983).

⁷⁰⁶ 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經濟部智慧財產局委託博仲法律事務所研究，「專利商標行政救濟制度之研究」，第 73-84 頁(2003)。

⁷⁰⁷ 同前註 700，另參見 Jonas McDavit, *PUTTING THE CART BEFORE THE HORSE: OBSTACLES TO USING ISSUE PRECLUSION IN A POST-MARKMAN WORLD*, 34 AIPLA Q.J. 45,50(2006).

⁷⁰⁸ 關於 CAFC 之建置、管轄參見劉尚志等前揭註 378 書，第 51-65 頁。

⁷⁰⁹ See Jonas McDavit, *supra* note 707, at 51.

⁷¹⁰ See *RF Delaware, Inc. v. Pacific Keystone Technologies, Inc.* 326 F.3d 1255, 66 U.S.P.Q.2d 1593(Fed.Cir. 2003).

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 4 要件為 (1) 系爭爭點與前訴爭點須屬同一；(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⁷¹¹。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⁷¹²。

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。我國由於公民法二元分立結果，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⁷¹³。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⁷¹⁴。

4.1.1.4 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⁷¹⁵。有對造之再審查程序第 3 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 3 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舉發人與專利權人之行政爭訟程序⁷¹⁶。有對造之再審查程序，專利權人或第 3 人對美國專利商標局 (PTO) 之再審查之決定不服可以向上訴及爭議委員會 (the Board of Patent

⁷¹¹ *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, 55 U.S.P.Q.2d 1854 (Fed.Cir. 2000).

⁷¹² *See U.S. v. Utah Const. & Min. Co.* 384 U.S. 394, 422, 86 S.Ct. 1545, 1560 (1966).

⁷¹³ 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 年 3 月)。

⁷¹⁴ 關於美國法爭點效利益第 3 人擴張之當否與規範檢討，詳參黃國昌前揭註 704 文。

⁷¹⁵ *See Steven E. Lipman Darby & Darby, P.C., PATENT REEXAMINATION FUNDAMENTALS*, 908 PLI/PAT 9 (2007).

⁷¹⁶ 37 C.F.R. § 1.947 (2012).

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⁷¹⁷。由於有對造之再審查程序，第3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3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3人不得於其後民事侵權訴訟再爭執該專利有效性爭點⁷¹⁸。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⁷²⁰，且對美國專利商標局亦生拘束力⁷²¹。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⁷²²。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⁷²³。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⁷²⁴；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⁷²⁵。由於證據明確標準 (clear and convincing standard) 較優勢證據標準 (preponderance of the evidence)

⁷¹⁷ 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 (last visited Oct. 21, 2012).

⁷¹⁸ 35 U.S.C. § 315(c)(2002). 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)。

⁷¹⁹ 美國 2011 Amendments. Pub.L. 112-29, § 6(a)修正 35 U.S.C. § 315，其中 35 U.S.C. § 315(c)部分，配合專利複審制度修正禁止重複起訴如下: 35 U.S.C. § 315 (e) **Estoppel.--(1) Proceedings before the Office.**--The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review. **(2) Civil actions and other proceedings.**--The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.

⁷²⁰ See M.P.E.P 2242(III)(C)(2010) (“C. Final Holding of Invalidity or Unenforceability by the Courts. A final holding of claim invalidity or unenforceability, after all appeals, is controlling on the Office. In such cases, a substantial new question of patentability would not be present as to the claims finally held invalid or unenforceable.”).

⁷²¹ M.P.E.P § 2286 IV(2010).

⁷²² *Blonder-Tongue* 402 U.S.313,333(1971); *Parklane Hosiery Co., Inc. v. Shore*, 439 U.S. 322,331(1979).

⁷²³ *Supra* note 721 ; *Ethicon, Inc. v. Quigg* 849 F.2d 1422(1988).

⁷²⁴ *Kaufman Co., Inc. v. Lantech, Inc.* 807 F.2d 970,974 ,1 U.S.P.Q.2d 1202,1204(Fed. Cir. 1986).

⁷²⁵ *Ethicon, Inc. v. Quigg* 849 F.2d 1422, 1427(1988).

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（preponderance of the evidence）審查則可能認不具可專利性⁷²⁶。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（preponderance of the evidence）審查，自應受法院認定之拘束而認專利請求項為無效⁷²⁷。

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）⁷²⁸、（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⁷²⁹。

依美國專利法第 315 條規定，第 3 人申請有對造之再審查程序，致使專利商標局長依同法第 313 條以有實質新問題而核發第 1 次審查意見，則該第 3 人於其後基於 28 章第 1338 條所提起之任何民事訴訟不得就於再審查程序已提起或得提起的任何事由，於民事訴訟中再予爭執專利之有效性。但如係第 3 人在有對造再審查程序當時所未能使用，而其後始發現的證據，則該第 3 人仍得持以在其後之民事訴訟中作為主張系爭專利無效之用⁷³⁰。美國專利法第 315 條有關爭點排除效力使得第 3 人循求有對造再審查程序主張專利無效時，產生顧忌。由於專利法第 315 條爭點排除效力的意涵存有不明確問題，更使第 3 人主張有對造再審查程序增加不確定因素。

關於美國專利第 315 條文意不明確部分，包括該條所指之其後（at a later time）即有 2 種見解，第一種解釋係該條所指之「其後」之限制，並不排除申請人於再

⁷²⁶ M.P.E.P § 2286 IV(2010).

⁷²⁷ *Id.*

⁷²⁸ *Graham v. John Deere Co. of Kansas City* 383 U.S. 1, 86 S.Ct. 684(1966).

⁷²⁹ *See Blonder-Tongue* 402 U.S.313,333(1971).

⁷³⁰ 35 U.S.C. § 315(c)(2002).原文為 Civil action.--A third-party requester whose request for an inter partes reexamination results in an order under section 313 is estopped from asserting at a later time, in any civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28, the invalidity of any claim finally determined to be valid and patentable on any ground which the third-party requester raised or could have raised during the inter partes reexamination proceedings. 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.

審查請求前，於繫屬之民事訴訟所已主張相同之專利無效事由。另一種解釋則認申請人須於再審查程序終結前，於民事訴訟提出專利無效事由之主張並不受爭點排除限制。美國國會在 2001 年曾考慮一修正案釐清爭點排除僅適用於有利專利有效性判斷之再審查程序終局決定後，但並未完成立法⁷³¹。不過此仍可作為立法意向的參考。另一有爭議之部分係美國專利法第 315 條 (c) 有關爭點排除效力範圍。美國專利法第 315 條 (c) 有關「得提起」(could have raised) 的解讀，第一種見解係認為爭點排除效力包括申請人於再審查程序就專利有效性基於所得提出之所有引證之所有得提起之事由，均不得於民事訴訟中再為主張；另一種見解則認爭點排除效力僅適用於再審查程序經確認之引證所得為之主張⁷³²。美國專利商標局就此爭點表示須依個案評估所有個別事實及情況而決定，如提出包含所有情形之定義，並不適合，因此將可能無法考量未來發生所未曾預期之情況⁷³³。

美國專利爭點排除效力範圍尚包括民事侵權訴訟終局確定後，尚在繫屬及尚未繫屬之再審查程序。若法院作成專利有效之終局判決，則該民事專利侵權訴訟之被告即不能基於所已得提起或所得提起之任何事由申請或繼續再審查程序⁷³⁴。因此，美國民事專利侵權訴訟爭點排除效力範圍擴大及於已繫屬中之再審查程序，並不以尚未繫屬之再審查程序為限。

4.1.1.5 複數爭點與爭點排除⁷³⁵

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 92 年修正商標法第 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⁷³⁶。又縱然單以系爭商標有違 92 年修正商標法第 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 92 年修正商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 14 款規定，對之申請評定。經智慧財

⁷³¹ H.R. 2231, 107th Cong.2(c)(1)(2001).

⁷³² See Wei Wei Jeang etc, *supra* note 692 at 24.

⁷³³ Rules To Implement Optional Inter Partes Reexamination Proceedings, 65 FR 18154, 18159(Apr. 6, 2000).

⁷³⁴ See Wei Wei Jeang etc, *supra* note 692 at 24.

⁷³⁵ 黃國昌，「爭點效理論之細緻化-評最高法院 96 年台上字第 1782 號判決」，*台灣法學雜誌*第 108 期(2008 年 7 月號)，頁 77，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。

⁷³⁶ 智慧財產法院 97 年度民商訴字第 109 號判決參照。

產局審查，核認系爭商標之註冊違反 92 年修正商標法第 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，則就系爭商標是否有違 92 年修正商標法第 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，即毋庸再就 92 年修正商標法第 23 條第 1 項第 12 款之評定事由加以審究⁷³⁷。但亦有就複數爭點分別予以審究，例如 92 年修正商標法第 23 條第 1 項第 12 款之評定事由以係以相同或近似於「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⁷³⁸。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⁷³⁹。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 1 次法律整編對於裁判中有 2 種判斷之理由，且此 2 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 2 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 2 種判斷理由之主張⁷⁴⁰。不過美國第 2 次法律整編則持相反於第 1 次法律整編的立場，認為法院如係基於 2 種判斷理由作成裁判，且此 2 種理由均可獨立充分支持裁判之結論，則該裁判之 2 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）⁷⁴¹。美國案例在 1970 年以前亦持美國第 1 次法律整編之見解，不過在 Halpern v. Schwartz⁷⁴²一案，則認為前一裁判如係基於 2 種或 2 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⁷⁴³。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⁷⁴⁴。Halpern v. Schwartz 為一具指標意義之判決，其後為美國部分法院及第 2 次法律整編所採用⁷⁴⁵。由於美國

⁷³⁷ 智慧財產法院 97 年度民商訴字第 79 號判決參照。

⁷³⁸ 台北高等行政法院 96 年度訴字第 1327 號判決參照。

⁷³⁹ 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 28 號判決參照。

⁷⁴⁰ Restatement (First) of Judgments § 68, cmt n(1942).

⁷⁴¹ *Supra* note 702.

⁷⁴² Halpern v. Schwartz 426 F.2d 102(1970).

⁷⁴³ *Id.* at 106.

⁷⁴⁴ *Id.* at 105-06.

⁷⁴⁵ Ritter v. Mount St. Mary's College 814 F.2d 986(1987); Magnus Electronics, Inc. v. La Republica Argentina 830 F.2d 1396(1987).

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⁷⁴⁶。由於美國第 2 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⁷⁴⁷。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⁷⁴⁸。

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。就後者之審理方式而言，前一裁判如係基於 2 種或 2 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。

4.1.1.6 終局裁判（Final Judgment）⁷⁴⁹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是指地方法院得上訴上訴審的裁判⁷⁵⁰。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⁷⁵¹。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⁷⁵²。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

⁷⁴⁶ See Jo Desha Lucas, *supra* note 703; 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).

⁷⁴⁷ Restatement (Second), *supra* note 702, § 28.

⁷⁴⁸ 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).

⁷⁴⁹ 28 U.S.C. § 1291(1982).

⁷⁵⁰ *Id.*

⁷⁵¹ See John Morrell & Co. v. Local Union 304A of United Food and Commercial WORKERS, 913 F.2d 544,563(Eighth Circuit.1990)(“finality for purpose of appeal under section 1291 is not necessarily the finality that is required for issue preclusion purposes”).

⁷⁵² See James P. Bradley et al, *supra* note 699, at 333.

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⁷⁵³。因此，美國爭點排除原則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⁷⁵⁴。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⁷⁵⁵。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⁷⁵⁶。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⁷⁵⁷。不過美國法關於申請專利範圍之解釋有 Markman Hearing 程序⁷⁵⁸，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⁷⁵⁹。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⁷⁶⁰。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⁷⁶¹。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予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⁷⁶²。

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供司法的效率；（2）避免司法的裁判歧異的困窘；（3）禁止同一爭點重覆提起增加司法

⁷⁵³ See *Pharmacia & Upjohn Co. v. Mylan Pharmaceuticals, Inc.* 170 F.3d 1373,1381(Fed. Cir. 1999). *Mendenhall v. Barber-Greene Co.* 26 F.3d 1573,1578(Fed. Cir.1994)(“ Apellants' position is that under the precedent of this court, the defense of collateral estoppel based on a patent invalidity judgment in another case may be raised at any time during the pendency of proceedings, even for the first time on appeal.”(Quoting *Dana Corp. v. NOK, Inc.* 882 F.2d 505(C.A.Fed.,1989) and *Thompson-Hayward Chemical Co. v. Rohm and Haas Co.* 745 F.2d 27(C.A.Fed.,1984.)).

⁷⁵⁴ Restatement (Second) of Judgments § 27,cmt(e); *Foster v. Hallco Mfg. Co., Inc.* 947 F.2d 469,480(1991).

⁷⁵⁵ See James P. Bradley et al., *supra* note 699, at 335.

⁷⁵⁶ 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).

⁷⁵⁷ See James P. Bradley et al., *supra* note 703, at 333.

⁷⁵⁸ 參見劉尚志等，前揭註 378，第 206-245 頁。

⁷⁵⁹ See James P. Bradley et al., *supra* note 703, at 337.

⁷⁶⁰ See Rachel Clark Hughey, *supra* note 756, at 316.

⁷⁶¹ *Id.* at 342.

⁷⁶² *Id.*; *Pharmacia & Upjohn Co. v. Mylan Pharmaceuticals, Inc.* *supra* note 753, at 1380.

程序的安定性⁷⁶³。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 3 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⁷⁶⁴。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⁷⁶⁵。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⁷⁶⁶。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均有適用；如在美國民事專利侵權訴訟已終局確定情形，其爭點排除效力範圍擴大及於已繫屬中之再審查程序，並不以尚未繫屬之再審查程序為限。因此，美國爭點排除效力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。

4.1.2 美國請求排除原則（Claim Preclusion）

美國法的既判力（Res judicata; Effects of Former Adjudication）法則包括既有判決之 2 種排除原則，即請求排除（Claim Preclusion）與爭點排除（Issue Preclusion）原則，請求排除被認為是一般所指的既判力效力⁷⁶⁷。依美國法律第 2 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）⁷⁶⁸；（2）如果原裁判是有利於被告，則請求（claim）即耗盡（extinguished）且該裁

⁷⁶³ See Jonas McDavit *supra* note 707, at 50.

⁷⁶⁴ 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。最高行政法院 96 年度判字第 820 判決參照。

⁷⁶⁵ 最高行政法院 91 年度判字第 1826 號判決參照。

⁷⁶⁶ 最高行政法院 95 年度判字第 1465 號判決參照。

⁷⁶⁷ KASPAR WIRE WORKS, INC., et al., v. LECO ENGINEERING AND MACHINE, INC., et al., 575 F.2d 530, 535 (Fifth Circuit, 1978)；Monica Renee Brownell, *supra* note 748, at 882.

⁷⁶⁸ Restatement (Second) of Judgments § 18 (1982).

判禁止基於該請求提起後訴⁷⁶⁹；(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⁷⁷⁰。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⁷⁷¹。既判力發生原裁判為當事人間關於同一請求 (claim) 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⁷⁷²。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，相當於我國既判力所發生之遮斷效果或失權效果⁷⁷³。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⁷⁷⁴。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。

美國法請求排除 (Claim Preclusion) 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 (Issue Preclusion) 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 3 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

⁷⁶⁹ *Id.* § 19.

⁷⁷⁰ *Id.* § 17: (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.

⁷⁷¹ Monica Renee Brownell, *supra* note 748, at 882; *Cromwell v. Sac County* 94 U.S. 351,352(1876).

⁷⁷² Charles Alan Wright et al., 18 Fed. Prac. & Proc. Juris.2d § 4402(2009 Update).

⁷⁷³ 陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法(中)，頁 630，2008(修訂 4 版)。

⁷⁷⁴ See F. SCOTT KIEFF, ET AL. PRINCIPLES OF PATENT LAW,129(2008); Michael A. Molano et al., *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).

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昇，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⁷⁷⁵。

4.1.3 專利有效性爭議司法審查標準

依前所述，專利要件中之可據以實現要件為法律問題，利用性或實用性 (Usefulness) 要件之認定，係屬事實問題；新穎性要件之認定，係屬事實問題。美國專利商標局對於專利申請之審查，須對專利要件中有關事實問題與法律問題以審查意見 (office action) 作出決定。對於美國專利商標局有關專利要件司法審查之標準如何，美國案例上先後有不同見解，對專利有效性之審查關係重大，在法制比較研究上亦有加以瞭解探究之必要。

4.1.3.1 行政爭訟司法審查標準

美國行政程序法 (APA) 第 706 條規定，「在所提出而為決定必要的範圍內，審查法院應決定所有相關法律問題、解釋憲法及法定條文，以及決定機關行為用語的意義及適用。審查法院應……認違法並撤銷機關行為、認定及結論，當有 (A) 恣意 (arbitrary)、反覆 (capricious)、裁量濫用 (an abuse of discretion) …… (E) 不為實質證據所支持，於依……其他法定機關聽審紀錄審查情形時⁷⁷⁶。因此，美

⁷⁷⁵ 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(2007).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的機能。參見邱聯恭，程序制度機能論，「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」，108 頁(2002 年)。

⁷⁷⁶ See 5 U.S.C. § 706(1966) (“ To the extent necessary to decision and when presented, the reviewing court shall decide all relevant questions of law, interpret constitutional and statutory provisions, and determine the meaning or applicability of the terms of an agency action. The reviewing court shall-- (1) compel agency action unlawfully withheld or unreasonably delayed; and (2) hold unlawful and set aside agency action, findings, and conclusions found to be--

國法院審查行政機關所作成之處分是否違法，牽涉事實問題之認定時，其審查的標準，在依非正式程序作成事實認定時，係採恣意 (arbitrary)、反覆 (capricious)、裁量濫用 (an abuse of discretion) 標準；在依正式程序作成事實認定時，係採實質證據標準⁷⁷⁷。由於美國專利商標局亦屬行政機關之一環，其就專利申請准否所作成之處分，有關事實認定依上述行政程序法第 706 條規定，法院自應採相同之審查標準。不過，美國聯邦巡迴上訴法院就此問題，於 In re Zurko⁷⁷⁸一案卻採顯然錯誤 (clearly erroneous) 的審查標準，引發了實務的爭議。

在 Zurko 一案，美國專利商標局以所請專利較先前技術不具進步性，否准申請人有關電腦系統安全改良方法之專利申請，經上訴暨衝突委員會維持原否准之認定，申請人循序依專利法第 141 條規定直接向 CAFC 提起上訴，CAFC 認該委員會之決定係基於顯然錯誤之事實認定，而廢棄上訴暨衝突委員會之決定。CAFC 接受專利商標局局長 (the Commissioner) 之提議，以全院聯席會再次審查 CAFC 判決，就 CAFC 應否以行政程序法的審查標準，審查專利商標局之事實認定，以取代原有所適用之顯然錯誤之審查標準的法律問題表示看法。CAFC 全院聯席會認為行政程序法第 559 條准許，判決先例也確保其法院繼續適用顯然錯誤之審查標準，審查上開事實認定。CAFC 認專利商標局就事實之認定係受顯然錯誤標準 (clearly erroneous standard) 審查，而非行政程序法所定恣意 (arbitrary)、反覆 (capricious)、裁量濫用 (an abuse of discretion)、實質證據標準 (substantial evidence standard) 審查，其主要理由係行政程序法第 559 條規定，該法並不限制或廢止法定或其他法律承認之其他額外要件。而在 1947 年行政程序法施行前，法院審查美國專利商標局否准專利處分之事實認定係採顯然錯誤標準，該司法實務構成法律所承認之一額外要件，故顯然錯誤審查標準應對美國專利商標局有其適用。行政程序法既非要求法院繼續適用顯然錯誤審查標準，亦非將之排除。雖然僅是 1947 年行政程序法施行前數個為案例所可辨識的標準之一，但顯然錯誤之審查標準是一法律承認之額外要件，且國會亦無意在行政程序法施行後予以改變。在綜合考量後，CAFC 認行政程序法第 559 條及判決先例使繼續適用該一提高的標準具有正當性⁷⁷⁹。

CAFC 所適用之顯然錯誤審查標準與行政程序法第 706 條所採恣意

-
- (A) arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or otherwise not in accordance with law;
 - (B) contrary to constitutional right, power, privilege, or immunity;
 - (C) in excess of statutory jurisdiction, authority, or limitations, or short of statutory right;
 - (D) without observance of procedure required by law;
 - (E) unsupported by substantial evidence in a case subject to sections 556 and 557 of this title or otherwise reviewed on the record of an agency hearing provided by statute; or
 - (F) unwarranted by the facts to the extent that the facts are subject to trial de novo by the reviewing court.”)

⁷⁷⁷ Stuart Minor Benjamin, Arti K. Rai, *WHO'S AFRAID OF THE APA? WHAT THE PATENT SYSTEM CAN LEARN FROM ADMINISTRATIVE LAW*, 95 GEO. L.J. 269,285(2007).

⁷⁷⁸ In re Zurko, 142 F.3d 1447(Fed. Cir. 1998).

⁷⁷⁹ *Id.* at 1457,1459.

(arbitrary)、反覆 (capricious)、裁量濫用 (an abuse of discretion) 標準或實質證據標準 (substantial evidence standard) 審查相較，係減少對機關處分行為尊重程度，亦即顯然錯誤之審查標準審查密度較高。然而美國聯邦最高法院於該案經司法部次長 (Solicitor General) 代表專利商標局長聲請移送命令 (certiorari) 後，准予核發令狀 (writ)，以就 CAFC 審查專利商標局的事實認定，是否須在行政程序法所規定之架構進行表示見解。美國聯邦最高法院於該案表示，在行政程序法施行前之案例，有關顯然錯誤的審查標準尚未確立，該等行政程序法施行前之案例使用各種不同用語，而非使用顯然錯誤 (clearly erroneous) 作為技術用語。而行政程序法之通過，目的在於同一領域充斥歧異與多樣加以統一，如基於不明確之基礎即允許歧異的發生，將使原有目的受到挫折。美國聯邦最高法院在 Zurko 一案指示 CAFC 須使用行政程序法所建立之架構，審查專利商標局所為之事實認定，行政程序法對專利商標局之機關行為審查並無例外，行政程序法對專利商標局否准專利的事實認定司法審查提供了監督的標準⁷⁸⁰。

依上所述，關於專利申請專利商標局否准審定之事實認定，如係不服上訴暨衝突委員會之決定而直接向 CAFC 提起上訴，美國聯邦最高法院認為 CAFC 應依行政程序法第 706 條所採恣意 (arbitrary)、反覆 (capricious)、裁量濫用 (an abuse of discretion) 標準或實質證據標準 (substantial evidence standard) 審查專利商標局之事實認定。另一方面，法院就專利商標局之法律見解之審查，在 *Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.* 一案，法院認為如果法條文義明確，則法院不應尊重行政機關，而應落實國會之意圖；但如果法條對特定議題係靜默或不明，則只要是合理，法院應尊重機關的法條解釋⁷⁸¹。而 CAFC 無論係在 Zurko 一案前後，均認為其就專利商標局法律解釋決定之審查係重新審查 (de novo)，CAFC 表示其對專利商標局的法律解釋的決定並不認應尊重 (意即應重新審查)⁷⁸²。對於法規之解釋，聯邦最高法院雖然表示專利商標局就其所主管的法規解釋應予強力尊重⁷⁸³。但即使在 Zurko 一案之後，CAFC 仍然認為就專利商標局對法規之解釋，應遵循先前之審查標準即重新審查 (de novo)⁷⁸⁴。

除了專利商標局對法律及法規之解釋的審查標準，有如上所述外。關於申請專利範圍之解釋究竟係屬事實問題抑或法律問題，其審查標準如何，美國實務亦曾發生爭議。專利申請專利範圍之解釋，美國 CAFC 有認為申請專利範圍之解釋全

⁷⁸⁰ *Dickinson v. Zurko* 527 U.S. 150(1999).

⁷⁸¹ *See Chevron, U.S.A., Inc. v. NRDC*, 467 U.S. 837, 842-44(1984).

⁷⁸² *Arnold Partnership v. Dudas* 362 F.3d 1338,1340(2004)(“This court reviews statutory interpretation, the central issue in this case, without deference.”).

⁷⁸³ *BOWLES v. SEMINOLE ROCK & SAND CO.* 325 U.S. 410, 414(1945)(But the ultimate criterion is the administrative interpretation, which becomes of controlling weight unless it is plainly erroneous or inconsistent with the regulation.),325 U.S. 410, 65 S.Ct. 1215, 89 L.Ed. 1700(1945).

⁷⁸⁴ *Dethmers Mfg. Co., Inc. v. Automatic Equipment Mfg. Co.*272 F.3d 1365,1370(2001).

部係法律問題應由法院審理⁷⁸⁵；但亦有認係事實認定而須經由陪審團作成決定⁷⁸⁶。而 CAFC 在 *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 一案，多數意見認為申請專利範圍之解釋係類似於法條之解釋而非契約之解釋，而法條之解釋係嚴格地為法院事項，法條對所有人僅有一種正確解釋。法條就像專利係可對公眾執行，與契約僅存在於契約當事人之間者不同。當解釋法條，法院係根據法條解釋傳統工具，包括解釋的教義。法院解釋法條有必要檢視法條立法歷史之公眾紀錄，以尋求確定國會集體的意向。專利說明書與申請歷史檔案亦係公眾紀錄，法院也應由該公眾紀錄尋求專利請求項用語之意義⁷⁸⁷。外部證據的需要並非係因文件的不明確而產生，而是法院對專利說明技術術語的不熟悉所致⁷⁸⁸。美國聯邦最高法院在 *Markman II* 明確說明專利範圍之解釋係屬法律問題⁷⁸⁹。在專利案件法官是居於較佳位置，確定一專利提議之定義是否符合專利說明書及請求項，從而能維持專利內部之一致性⁷⁹⁰。

依上所述，美國專利商標局對於專利申請之審查，認有不符專利要件之情形，美國專利審查委員對於不具專利要件之申請案須提出初步證明案件（*prima facie case*）的資料，以明確具體指明所否准專利的事由（即 *prima facie case*），給予專利申請人公平機會，提出證據及辯解以克服否准事由。專利申請人如不能反駁審查委員之初步證明案件（*prima facie case*）的資料，審查委員即經由專利商標局作成不准專利之核駁處分。對於專利商標局否准專利申請之處分，如循序經由依專利法第 141 條規定直接向 CAFC 提起上訴，則 CAFC 就美國專利商標局否准處分之事實認定問題，依美國聯邦最高法院之見解，應依行政程序法第 706 條所採恣意（*arbitrary*）、反覆（*capricious*）、裁量濫用（*an abuse of discretion*）標準或實質證據標準（*substantial evidence standard*）審查專利商標局之事實認定。至於法律問題，無論美國專利商標局對法律、法規之解釋，或專利要件中之法律問題，CAFC 均係採重新審查（*de novo*）之審查標準。

由於依美國聯邦最高法院之見解，對於專利商標局否准專利申請之處分，如循序經由依專利法第 141 條規定直接向 CAFC 提起上訴，則 CAFC 就美國專利商標局否准處分之事實認定問題，依美國聯邦最高法院之見解，對於專利商標局有關專利要件之事實認定應依行政程序法第 706 條所採恣意（*arbitrary*）、反覆

⁷⁸⁵ *SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp. of America*, 775 F.2d 1107, 1118 (Fed. Cir. 1985).

⁷⁸⁶ *Moeller v. Ionetics, Inc.* 794 F.2d 653, 657 (1986) (On remand, the district court should be aware that, although claim construction is a legal question, underlying fact disputes may arise pertaining to extrinsic evidence that might preclude summary judgment treatment of claim construction.) (quoting *Palumbo v. Don-Joy Co.* 762 F.2d 969, 226 U.S.P.Q. 5 (1985)); *McGill Inc. v. John Zink Co.* 736 F.2d 666, 672 (1984) (“If, however, the meaning of a term of art in the claims is disputed and extrinsic evidence is needed to explain the meaning, construction of the claims could be left to a jury.”).

⁷⁸⁷ *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 52 F.3d 967, 979-81 (1995).

⁷⁸⁸ *Id.* at 986.

⁷⁸⁹ *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 517 U.S. 370, 387-88 (1996).

⁷⁹⁰ *Id.* at 376.

(capricious)、裁量濫用(an abuse of discretion)標準或實質證據標準(substantial evidence standard)審查。尤其經由正式聽審程序所作成之處分係採實質證據標準,相當程度尊重專利商標局之事實認定。就此部分學者認為CAFC應採實質證據標準,以尊重專利商標局之事實認定,係基於專利申請之否准,申請人請求司法救濟,申請人於上訴CAFC通常不提證據,CAFC所審查者係原有之證據內容,而該證據均經專利商標局審查過,故存有尊重問題。與專利侵權訴訟中涉及專利有效性之爭執時,侵權人通常會提出專利商標局所未審查過之證據,作為專利有效性之證明證據。則就該專利商標局未曾審查過之證據加以審查而作之事實認定,即不生尊重問題,二者尚有不同⁷⁹¹。

4.1.3.2 專利民事有效性爭議司法審查標準

美國專利經專利商標局核發後即推定其有效⁷⁹²。在民事侵權訴訟中爭執專利有效性者須負舉證責任⁷⁹³。關於舉證責任之證明程度可分為3種,即超越合理懷疑(beyond a reasonable doubt)、明確證明(clear and convincing evidence)、優勢證明(preponderance of the evidence)⁷⁹⁴。超越合理懷疑之舉證責任係適用於刑事有罪證明標準,明確證明標準係在於特定民事案件類型,用於保護某些個人特別重要的利益,優勢證明標準則係適用大多數之民事案件⁷⁹⁵。就民事侵權訴訟專利有效性爭執而言,早期美國實務要求舉證者須負超越合理懷疑(beyond a reasonable doubt)之舉證責任⁷⁹⁶。但美國最高法院在1981年California ex rel Cooper v. Mitchell Bros. Santa Ana Theater一案表示民事案件從未要求超越合理懷疑之舉證責任,使得民事侵權專利有效性爭執之舉證責任亦得以援引比照,得到了實務見解的支持⁷⁹⁷。而民事專利侵權訴訟至Until Price v. Symsek一案時,亦變更為權利有效性爭執之舉證者僅須明確證明(clear and convincing evidence)之舉證責任⁷⁹⁸。雖然如此,但是仍有不少學者主張專利有效性之爭執之舉證責任應降低至僅須負優勢證據證明程度即可⁷⁹⁹。

事實上,美國專利侵權訴訟關於權利有效性之爭執,主張專利權有得撤銷之事由之舉證責任有上述不同見解,除與對於專利商標局所作成准予專利之尊重程

⁷⁹¹ See Stuart Minor Benjamin, et al. *supra* note 777 at 319.

⁷⁹² See 35 U.S.C.A. § 282(A patent shall be presumed valid).

⁷⁹³ See American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc., 725 F.2d 1350, 1360(Fed. Cir. 1984).

⁷⁹⁴ California ex rel. Cooper v. Mitchell Bros., 454 U.S. 90,93 (1981).

⁷⁹⁵ Addington v. Texas 441 U.S. 418, 99 S.Ct. 1804, 60 L.Ed.2d 323, 423-424.

⁷⁹⁶ Coffin v. Ogden, 85 U.S. 120,124(1873); United Shoe Mach. Corp. v. Brooklyn Wood Heel Corp., 77 F.2d 263 (2d Cir. 1935).

⁷⁹⁷ California ex rel Cooper v. Mitchell Bros. , 454 U.S. 90, 93 (1981).

⁷⁹⁸ See Price v. Symsek, 988 F.2d 1187(1993).

⁷⁹⁹ David W. Okey, ISSUED PATENTS AND THE STANDARD OF PROOF: EVIDENCE CLEAR AND CONVINCING OR MERELY PONDEROUS?, 17 J. Marshall J. Computer & Info. L. 557(1999). Joshua D. Sarnoff, 25 Cardozo Arts & Ent. L.J. 995(2008).

度或信賴程度有關外，亦與專利有效性推定在政策上之保護有關⁸⁰⁰。專利一旦獲准即取得法律有效性之推定效力，雖係基於立法與司法對產生證明負擔分配之決定，但對此負擔在各階段應如何分配，而決定何人應有答辯、提出及說服的負擔，往往未經詳細的規劃⁸⁰¹。關於此負擔之分配應考量的因素，包括特別政策上之考量、便利性、公平、可能性的評估等⁸⁰²。美國專利有效性之爭執在民事侵權訴訟主張者，須負明確可信原則之舉證責任，已如前述。但是如果是在行政爭訟程序中對專利有效性之爭執，其舉證責任之程度與民事侵權訴訟尚有不同。美國專利獲准後，除於民事專利侵權訴訟中得爭執專利有效性外。另外有行政爭訟程序之再審查程序（reexamination）可用以爭執專利之有效性。美國 CAFC 上訴審查的標準依其上訴案件議題的性質及裁判者為何人而有不同。如依其尊重之程度可分為（1）重新審查（de novo）；（2）顯然錯誤（clearly erroneous）；（3）實質證據原則（substantial evidence）；（4）裁量濫用（abuse of discretion）⁸⁰³。對於由陪審團所認定事實，CAFC 係以實質證據原則加以審查。如果該事實的認定在卷證資料中有實質的證據加以支持，則該認定即須予維持。而由地方法院法官所認定的事實，CAFC 係以顯然錯誤之標準加以審查。依顯然錯誤之標準，法院所認定之事實雖然有證據支持，但上級審法院審查全部之證據後，如認確認已經有錯誤造成，則仍然構成顯然錯誤。

4.2 日本法

日本就特許權（即發明專利權）民事侵權訴訟關於特許有效性抗辯，早期在大審院時期，實務判例見解原認：於特許即使存在無效之情形，一旦登錄，除有登錄無效審決確定外，該登錄效力並不當然消滅，於通常法院不能為特許之當否、該效力有無之判斷。成為特許權侵害之被告，須以審決為特許無效之請求⁸⁰⁴。日本實務上開見解將專利有效性之爭議歸由行政爭訟處理，民事法院就專利有效性並不能加以判斷。其後最高裁判所於平成 12 年 4 月 11 日キルビー特許事件／富士通半導體事件始改變大審院上開判例見解，認於特許存在無效理由已為明顯時，基於該特許之妨害防止、損害賠償等之請求，除有特別規定外，該當權利濫用而不應准許。上開最高裁判所就明治 37 年以後，將近 100 年之大審院判決加以改變，對特許侵害訴訟影響甚為鉅大，對侵害訴訟經濟、審理迅速化之意義重大⁸⁰⁵。日本平成 16 年修正特許法第 104 條之 3，將キルビー特許事件之判決意旨

⁸⁰⁰ See Joshua D.Sarnoff *supra* note 799 at 1003.

⁸⁰¹ *Id.* at 1004.

⁸⁰² *Id.*

⁸⁰³ KIMBERLY A. MOORE PAU, R. MICHEL & TIMOTHY R. HOLBROOK, PATENT LITIGATION AND STRATEGY, at 869(3d ed.2008).

⁸⁰⁴ 大審院，大正 6 年 4 月 23 日，大 5（オ）1033 号，実用新案権侵害行為禁止請求ノ件，民録 23 輯 654 頁。

⁸⁰⁵ 最高裁，平成 12 年 4 月 11 日，平 10（オ）364 号，富士通半導體訴訟上告審判決，

予以明文化，該條規定，（第 1 項）於特許權侵害訴訟，該特許依無效審判應被認為無效者，該特許權不得行使。（第 2 項）前項之攻擊防禦方法，法院如認係基於不當延滯訴訟目的而提出時，得依聲請或依職權駁回之。故日本特許法第 104 條之 3 之規定，使受理專利侵權訴訟之民事法院於該侵權訴訟，得就有效性之爭議加以判斷。惟上開最高裁判所及新設規定亦造成民事侵權特許有效性判斷與審決取消訴訟特許有效性判斷歧異，以及民事侵權特許有效性判斷與訂正審判判斷歧異之衝突爭議。

4.2.1 日本特許有效性判斷衝突與調和

日本特許法第 104 條之 3 之規定，使受理專利侵權訴訟之民事法院於該侵權訴訟，得就有效性之爭議加以判斷，產生民事侵權特許有效性判斷與審決取消訴訟特許有效性判斷發生衝突之可能。關於民事確定判斷與審決取消訴訟特許有效性判斷歧異時得否提起再審之訴？該問題與我國民事訴訟及行政爭訟之專利有效性之判斷發生歧異之情形類似。日本就該問題之見解值得關注。又日本特許侵害訴訟就特許有效性之判斷若牽涉訂正審判時，其處理方式為何？亦與我國專利侵權訴訟民事法院就專利有效性自為判斷確定後，專利權人如另為更正，該更正對民事確定判決之效力影響議題相關，亦有加以研求之必要。以下分別予以分析，以作為後續我國法相關議題討論之參考。

4.2.1.1 日本特許權有效性爭議衝突

日本最高裁判所於平成 12 年 4 月 11 日キルビー特許事件／富士通半導體事件，改變大審院上開判例見解後，日本法院於特許侵權訴訟中，得就特許存在無效理由加以判斷，若該特許侵權訴訟確定後，嗣後該特許權經無效審決確定時，得否就已確定之特許侵權提起再審之訴，日本知的財產高等裁判所於平成 20 年 7 月 14 日之「生海苔の異物分離除去装置」再審事件，就特許權侵害訴訟（妨害）防止請求容認意旨之確定判決，以其後該特許經無效審決確定為理由所提起再審之訴，曾表示肯定之看法⁸⁰⁶。

該案係特許權人 X 以 Y 所製造、販賣之海苔異物除去機，侵害 X 之特許權請求項 1 及請求項 2，而起訴請求 Y 停止製造、販賣該產品並予銷燬。第 1 審東京地方裁判所就特許侵權訴訟，判決 Y 產品均等侵害 X 特許第 1 項及第 2 項，Y

判例タイムズ 1032 号 120 頁。

⁸⁰⁶ 知財高裁，平成 20 年 7 月 14 日，平 18（ム）10002 号・平 19（ム）10003 号，「生海苔の異物分離除去装置」再審事件，判例タイムズ 1307 号，295 頁。

應停止製造、販賣該產品並予銷燬。Y 不服向東京高等裁判所上訴，並於上訴審主張系爭特許權有特許法第 36 條第 4 項、第 6 項（即不符充分揭露要件）之無效事由。經東京高等裁判所判決不能認有明顯無效事由存在，而駁回 Y 之主張。Y 不服上訴最高裁判所，遭裁定駁回上訴而告確定。其後 Y 復分別以上開 X 之特許權請求項 1 及請求項 2 有無效之事由，分別向特許廳提起無效審判請求，最後均經為 X 之特許權請求項 1 及請求項 2 無效之審決確定。Y 於 X 之特許權經無效審決確定後，就上開民事確定判決提起再審之訴。

日本知的財產高等裁判所於該再審之訴表示，キルビー特許事件判決後，特許侵害訴訟審理裁判所依キルビー特許事件判決所表示之見解，得就作為無效存在理由之明白性之權利濫用加以判斷，但就特許之有無或無效本身並沒有加以判斷，故基於キルビー判決法理之權利濫用抗辯，與依無效審決確定所生權利消滅之抗辯，係不同之法律主張。另外，原確定判決所作有效性判斷之爭議（揭露要件是否具備），與特許無效之審決（是否具進步性）亦屬不同之無效理由，Y 於特許無效之審決確定後，據以主張特許權消滅，並非就無效理由之重複主張。亦無再審請求濫用之情形，而依被告 Y 之主張將原確定判決廢棄重審。

日本平成 16 年修正特許法第 104 條之 3 之規定，使受理專利侵權訴訟之民事法院於該侵權訴訟得就有效性之爭議加以判斷。上開關於民事確定判斷與審決取消訴訟特許有效性判斷歧異得否提起再審之訴，則有下列不同見解⁸⁰⁷。

（一）民事侵害訴訟容認後，無效審決確定。

（1）得提起再審之訴：此說認為侵害訴訟容認判決係基於特許有效存在，且亦無特許法第 104 條之 3 之抗辯事由作為依據。作為判決前提之特許權效力使之無效後，即該當於日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款之再審事由。

（2）此說認特許法第 104 條之 3 之立法後，再審事由所規定之民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款之「為判決基礎之行政處分」不該當，故不許提起再審之訴。依特許法第 104 條之 3，特許授予處分對侵害訴訟之受訴法院與當事人，並無法的拘束力，特許授與處分並不成為侵害訴訟請求容認判決之基礎。給予再審機會造成紛爭解決遲延。

（3）此說認於特許法第 104 條之 3 之立法後，民事訴訟法第 338 條第 1 項但書類推適用，而不得提起再審。其理由係認涉嫌侵權者關於實際上特許無效理由，可作為抗辯而加以主張或因無效事由得為主張卻未主張，故類推適用民事訴訟法第 338 條第 1 項但書，應否定其得再審。

⁸⁰⁷ 高部真規子，「特許の無効と訂正をめぐる諸問題」，知的財産法學研究，vol.24(2009)。

(4) 此說認如上開情形該當再審事由，則違反誠信原則。其理由為日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款所定情形，係判決以行政處分之成立及效力作為判決前提，且該行政處分撤銷有溯及效力之情形。侵害訴訟之請求容認判決係特許權成立及效力為前提，認定有侵害行為，形式上而言，相當民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款所定之情形。但特許法第 104 條之 3 立法後，於制度上既然已得為無效抗辯之主張，當事人得依上訴主張該等事由，或知悉該等事由而未主張，參照民事訴訟法第 338 條第 1 項但書意旨，再審請求本身違反訴訟上誠信原則。

依日本特許法第 104 條之 3 第 2 項規定，審理不當遲延而駁回抗辯情形，假設其後無效審判因無效原因而有得請求再審可能，則同條第 2 項將成為無意義，於侵害訴訟所為充實審理亦歸於無意義。且特許權人如侵害訴訟取得勝訴判斷，但仍永遠有被推翻的可能性，既無法的安定性，亦誘使被告反覆為無效審判請求。即使開始再審，依據無效審決法律效果，請求駁回特許權人訴訟，該同樣結論，被告於民事訴訟事實審言詞辯論終結，得依特許法第 104 條之 3 之抗辯為之。具有該等手段之被告於判決確定後，以無效審決確定，而就已盡攻擊防禦宣判之侵害訴訟結果再請求予以推翻，應解為違反誠信原則⁸⁰⁸。亦有學者認於侵害訴訟判決理由判斷特許無效而駁回侵害請求判斷，係辯論主義下法官依自由心證之結果，且無判決基礎之行政處分已變更，固無再審事由；而侵害訴訟中認無效抗辯無理由，其後之無效審判訴訟為無效確定之情形，成為判斷基礎之行政處分已有變更，則該當於民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款之再審事由。不過於此情形，仍可依誠信原則理論，就既經確定之容認判決不許予以推翻⁸⁰⁹。

(二) 民事侵害訴訟請求駁回確定後，請求不成立審決確定
民事侵害訴訟無效抗辯成立而駁回侵害請求確定後，同一無效理由經無效不成立之審決確定。就此情形，為民事侵害訴訟判決基礎之行政處分並未變更，與日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款所定成為判決基礎行政處分經其後裁判變更該行政處分之再審理由並不相當⁸¹⁰。

4.2.1.2 日本特許權有效性爭議衝突之調和

依上所述，日本學者於侵害訴訟中就特許有效性，依特許法第 104 條之 3 自為判斷，認特許權無效而駁回特許權人訴訟，其後之無效審決取消訴訟雖認定特許權有效，多認此並不該當於日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款所定，成為

⁸⁰⁸ 高部真規子，前揭註，第 10 頁(2009)。

⁸⁰⁹ 中山信弘，前揭註 409，第 322 頁。

⁸¹⁰ 近藤昌昭=齋藤友嘉，「知的財産關係二法 労働審判法」商事法務(2004)，62 頁，高林龍，「無効判判断における審決取消訴訟と侵害訴訟の果たすべき役割」別冊，NBL116 號，220 頁。參見高部真規子，前揭註 807 文，註 11，中山信弘，前揭註 409 書，第 322 頁，註 7。

判決基礎行政處分經其後裁判變更該行政處分之再審理由。此種情形，造成侵害訴訟有效性判斷與無效審決取消訴訟判斷發生歧異。另於侵害訴訟中就特許有效性依特許法第 104 條之 3 自為判斷，認特許有效而為特許權人請求容認之判決，其後之無效審決取消訴訟雖認定特許權無效，形式上雖符合日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款所定再審之事由，但學者亦肯認得依誠信原則之違背，參照日本民事訴訟法第 338 條第 1 項但書（相當於我國民事訴訟法第 496 條第 1 項但書），不得作為提起再審之事由。日本平成 23 年 6 月修正，平成 24 年 4 月 1 日施行之特許法第 104 之 4 規定，特許權或專屬實施權之侵害或依第 65 條第 1 項或第 184 條之 10 第 1 項請求補償金支付有關訴訟終局判決確定後，下列審決確定後，該訴訟之當事人，不得主張該審決確定對該終局判決提再審之訴。（一）當該特許應無效意旨之審決……⁸¹¹。業已立法明文限制於侵害訴訟認特許有效而為特許權人請求容認之判決，其後之無效審決取消訴訟雖認定特許權無效，亦不得以此為由作為侵害訴訟再審之事由。

4.2.2 日本特許法訂正審判爭議

日本特許侵害訴訟與無效審判衝突爭議，牽涉侵害訴訟與訂正審判之關係。此種有效性判斷衝突牽涉訂正審判有 2 種情形。第 1 是特許無效抗辯被認許，據此駁回特許權人請求之判決確定後，再為訂正審判之情形。第 2 是特許無效抗辯不被認許，據此准許特許權人請求之判決確定後，再為訂正審判之情形。以下分別就學說上見解敘述之⁸¹²。

（一）特許無效抗辯被認許，據此駁回特許權人請求之判決確定後，再為訂正審判之情形：

於此情形，民事侵權訴訟有效性之判斷有下列情形：

1. 未依訂正提出有效性抗辯之對抗主張，原本系爭特許權存有無效事由；

⁸¹¹ 特許法第百四条の四 特許權若しくは専用実施權の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え（当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。）において、当該審決が確定したことを主張することができない。

一 当該特許を無効にすべき旨の審決

二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの

⁸¹² 近藤岳，「特許法 104 条の 3 による請求棄却判決と上告審係属中に当該特許権について確定した訂正審判との関係：ナイフの加工装置事件」，知的財産法政策學研究，Vol.27，第 200 頁至 204 頁(2010)。

2. 即使依所提出訂正有效性抗辯之對抗主張予以考量，亦不能解消無效事由；
3. 就依訂正之對抗主張予以考量，被控產品未落入請求項範圍；
4. 欠缺訂正成立之要件。

上述 4 種情形，民事侵權訴訟法院作出判斷後，特許廳若認許訂正情形，則概略可分不可提再審，以及原則上雖可提再審但依案情而為限制二種見解。

否定說：

此說認特許權人於民事侵權訴訟有依訂正而為對抗之可能緣故，故應以再審而救濟之理由即不存在。假設認許再審，於再審程序，對再度請求如仍遭駁回訴訟，特許權仍可再度訂正而再度再審，導致訴訟反覆往返。如於再審訂正之抗辯成立之情形（即特許仍有效），則在無效審判確定後又成為得對侵害訴訟再審，此種情形將有法之非常不安定事態發生之虞⁸¹³。

又於侵害訴訟關於可否訂正已為判斷情形，該情況與侵權請求被駁回確定後，作成特許無效不成立審決之情形相同，民事侵害訴訟法院關於特許法第 104 條之 3 之判斷不能推翻，故不得作為再審理由。於侵害訴訟關於可否訂正即使未加以考量之情形，但 1. 訂正前之特許權有效存在，且 2. 該訂正前關於特許法第 104 條之 3 之抗辯加以認許，故此等成為請求駁回判決基礎之根據不能加以推翻。該種再審如認許，即發生訂正與再審之反覆往返之情事，同樣地應否定得為再審⁸¹⁴。

依案情限制再審說：

此說認訂正並非經常為之，訂正後之請求項應具體表示之故，與依特許法第 104 條之 3 提起特許無效抗辯相較，特許權人以訂正為解消無效抗辯之負擔較大。因此，依案情有認許再審之餘地。此說之理由尚有：1 因訂正審決確定，依特許法第 128 條有溯及效力，則依請求項減縮解消無效理由即有可能，故要否定「為基礎…行政處分」變更即有困難。2. 在一審排除特許無效之抗辯而為准許特許權人之請求後，於第 2 審認許無效抗辯之情形，仍要求特許權人為訂正，係屬嚴苛之故。一般而論，不應全盤地否定作為再審理由之該當性，而係應依照案情為限制方式較妥當。此說亦有見解認為：由於訂正有關主張與被疑為侵權方面無效抗辯主張，二者有所不同。訂正後之請求項之記載內容，因為其具體表示必須確定。隨著訂正之困難，卻要求非迅速主張不可，特許權人採行訂正抗辯即為大負擔；依訂正解消無效之可能性，權利人方面並不能隨時得能主張舉證；在侵害

⁸¹³ 參見森義之，前揭書第 89 頁。引自近藤岳前揭文註 36。

⁸¹⁴ 笠井正俊，「特許無效審判の結果と特許權侵害訴訟の再審理由」，民訴雜誌 54 號，第 48 頁(2008)、岩坪哲，「訂正許可審決と侵害訴訟における再審事由の成否」，N B L 8 8 8 号 2 2 頁，引自近藤岳前揭註 812 文，註 37、38。

訴訟考量訂正之情形，請求駁回判決仍係依請求項所特定發明之特許查定作為前提，因訂正溯及效力之故，形式論理而言，應認為該當於再審理由。又有以儘管由再審事由該當性加以否定並非易事，但另一方面無效審判與訂正審判，對於判決之結論之影響仍有不同。故有據此而主張視情況依誠信原則，而為否定再審係較為適當之見解⁸¹⁵。

上述再審否定說，主要係基於前審審理過程中，特許權人對於被訴侵權人依特許法第 104 條之 3 無效抗辯，得依訂正為對抗主張，或由於在此情形所作請求駁回判斷已有程序保障，故認無再審之必要，此係考量上謀求紛爭之迅速解決。而限制說則認為即使以特許權人依訂正得提出對抗主張作為前提，亦不能無視訂正有溯及效力，要求特許權人依訂正提出對抗主張係嚴苛情形，在未單純地程序保障前，一律加以限制再審，仍係有所顧慮。

(二) 特許無效抗辯未被認許，而准許特許權人請求之判決確定後，再為訂正審判之情形：

此情形侵害裁判院所作判斷可能情形有 1.無效事由不存在，單純地不認許被告方面之無效抗辯 2.雖有無效理由存在，但依訂正消除無效事由，且被控侵權品落入在訂正後之請求項範圍。

於無效抗辯未被認許，而准許特許權人請求之判決確定情形，特許權人雖並無於該案訂正審判之必要，但該案被告以外之人就該特許權有效性另案有爭訟時，即可能產生特許權人另案嗣後為訂正審判之情形。針對上開裁判所之判斷，該特許權之請求項為其後之訂正審判減縮之情形，依減縮後之請求項，對象產品是否變成為請求項範圍外即成為問題。關於此問題，學者有採二分說，亦即一方面依訂正審判結果，對象產品在請求項範圍外之情形，應認許再審，但另一方面依訂正審判結果，將對象產品包括在請求項範圍內，則否定得再審⁸¹⁶。不過，亦有見解認為：訂正後請求項包含對象產品情形，一方面雖不構成再審事由，而依訂正結果，即使對象產品變成在請求項範圍外情形，而於侵害訴訟因得提出適當之無效抗辯（即於侵害訴訟繫屬中，被控侵權人得使特許權人之該請求項變成不得不訂正狀況）之故，被告方面之再審請求依民事訴訟法第 338 條第 1 項但書之類推適用，或訴訟之誠信原則之違反，也有可能解為遮斷⁸¹⁷。該說主要基於被控侵權人得對特許權人為追究抗辯，使得特許權人為維持其特許有效性，即使被控侵權物已在為請求項範圍外，仍不得不為此種之減縮訂正。由於在侵權訴訟

⁸¹⁵ 大淵哲也，「特許權侵害訴訟と特許無効」，法學教室 347 號(2009 年)，頁 105(引自近藤岳前揭註 812 文，註 41)。

⁸¹⁶ 笠井正俊，前揭註 814 文，第 46 頁。

⁸¹⁷ 高部真規子前揭註 808 文，第 22 頁。

中，已給予被控侵權人有該等追究抗辯機會之故，故嗣後不得再以訂正審判之原因，用以主張行使作為再審理由。上開學說中，依訂正結果，於被控侵權產品變成在請求項範圍外情形，仍認不許再作為再審理由。該等見解主要基於特許侵害訴訟中，被告方面應盡早提出特許無效抗辯，使特許權人不得不為確實之訂正。此說在於謀求紛爭早日解決⁸¹⁸。

日本特許法之訂正審判相當於我國專利之更正，由於特許侵害訴訟中遇有訂正審判時，侵害訴訟確定後，訂正審決始確定，則訂正審決對確定在先之侵害訴訟影響如何，牽涉特許法有效性判斷與訂正衝突爭議，學者之見解有如上述。至於實務見解，最高裁判所於平成 20 年 4 月 24 日，特許權に基づく製造販売禁止等請求事件，就侵害訴訟判決後，訂正審決始確定之情形，表示被上訴人（即被控侵權人）對特許無效之對抗主張於第 1 審即提出，參照特許法第 104 條之 3 規定意旨，特許權人於第 1 審採認被上訴人特許無效主張之後，至少特許權人於上訴審之審理中，即得就特許請求範圍減縮為目的之訂正，提出作為對抗理由。上訴人於第 2 審言詞辯論終結前未提出訂正審判作為對抗主張，未見有何正當化理由。因此，上訴人以本件訂正審決確定為理由爭執原審之判斷，該無效對抗主張本應於上訴審早期提出，卻於上訴審之言詞辯論終結後，再依訂正審判請求，主張推翻特許無效，對被控侵權人與特許權人間紛爭之解決不當遲延，參照特許法第 104 條之 3 規定意旨，應不得准許⁸¹⁹。上開最高裁判所於特許權に基づく製造販売禁止等請求事件形式上雖認訂正審決確定後，依特許法第 128 條本件特許自始即應視為依訂正後之特許請求範圍加以判斷，因此，原民事判決認定無效之理由即可能解消，而存有民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款所定之再審事由之餘地。不過，最高裁判所仍基於特許法第 104 條之 3 立法目的在於迅速解決紛爭，而參考該條之立法意旨，以特許權人訂正審判請求之主張於言詞辯論終結前既未提出，依未適時提出而失權之角度，否認其得作為上訴之正當化事由，防堵因訂正審判確定後再反覆爭執民事判決所為有效性之判斷。

不過，就最高裁判所此種見解，該判決之泉德治裁判官就結論雖表贊同，但就理由則提出其不同意見書，亦可供參考。泉德治裁判官認為：本件依確定之特許請求範圍減縮之訂正審決，自特許查定之始即視為減縮後之請求範圍，並不該當民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款所定再審事由。其理由如下：1. 於特許權侵害訴訟，作為被訴侵權之被告，基於特許法第 104 條之 3 第 1 項規定，主張系爭特許權依無效審判應為無效之抗辯，作為特許權人之原告得就被告所主張無效部分，主張依請求範圍減縮之訂正審判請求加以排除。於被告方面，為使權利行使限制抗辯成立，並無必要為特許無效審判請求，而係依特許無效審判請求之情形，為該特許應認無效之主張舉證即已足。同樣地，於原告方面，該抗辯成立之

⁸¹⁸ 近藤岳，前揭註 812 文，第 204 頁。

⁸¹⁹ 參見最高裁判所前揭註 489 判決。

阻止，並無必要已為訂正審判請求，且無訂正審決業已確定為必要。而係於為訂正審判請求情形時，即得排除無效部分，且就被告產品於依減縮後之特許請求範圍，在系爭發明技術所屬範圍為主張舉證即已足。亦即原告得依為訂正審判請求情形，而作為無效部分排除之主張舉證，與訂正審決實際確定情形同樣之法律效果，得以作為防禦方法之主張。原告實際上亦於事實審言詞辯論終結前，得能為訂正審判之請求。只要訂正請求有理由，通常得到訂正審判確定妨礙被告權利行使限制之抗辯之事，亦有可能。為妨阻被告權利行使限制抗辯成立，並無必要實際上為訂正審判請求，使訂正審決確定。

依上所述，於為訂正審判之請求情形得為權利無效部分之排除，以及被告產品在減縮後特許請求範圍，屬於該發明技術範圍之事項，均係被告權利行使限制之抗辯是否成立所為判斷之要素。該等基礎事實事項迄至言詞辯論終結前既已存在，於原告方面，迄該時點即得為主張舉證。作為原告上開主張舉證，於事實審言詞辯論終結前，應盡力排除權利行使限制之抗辯。事實審既然係依照當事人雙方之主張、舉證之程度的訴訟狀態，基於自由心證之結果，而認權利行使抗辯成立。事實審言詞辯論終結後，原告為訂正審判即使訂正審決確定，只要依訂正審決所致法律效果於事實審言詞辯論終結前得為主張，即不得以訂正審決確定作為事實審上述判斷為違法。民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款揭示為判決基礎之行政處分依其後行政處分變更，作為再審事由之一。事實審基於特許法第 104 條之 3 第 1 項之規定，判斷關於權利行使限制之抗辯是否成立，並非原先特許查定處分所給予事項，依上所述，係亦應考慮於為訂正審判之請求情形，得否應予認許。換言之，依訂正審決所生之法律效果也加以考慮之故，其後即使訂正審決確定，亦不能調為判斷基礎之行政處分已被變更。假設原告於事實審言詞辯論終結前，因就得為審判請求情形並未為主張，事實審就該爭點也不能加以判斷，於其後原告亦已不得再為主張之故。則訂正審決確定，亦不能調存有上開之再審事由⁸²⁰。

4.3 我國法

專利之取得如有不符專利要件等情事，利害關係人或任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發⁸²¹。舉發案之申請人係基於專利法第 71 條、第 119 條、第 141 條規定，對專利專責機關依法申請舉發，舉發案之申請人如不服舉發不成立之審定，而仍對訴願決定不服，則應依行政訴訟法第 5 條第 2 項提起課予義務訴訟，請求法院宣告撤銷訴願決定及原處分，並命被告即智慧財產局作成撤銷系爭專利之處分⁸²²。此與專利權如經舉發成立，專利權人循序提起行政訴訟，向智慧

⁸²⁰ 同前註裁判官泉德治意見參見。

⁸²¹ 參見專利法第 71 條、第 119 條、第 141 條。

⁸²² 專利舉發案之申請人舉發的目的在於撤銷系爭專利權，因此，於智慧財產局就舉發案作成舉

財產法院所提起者為撤銷訴訟類型者，尚有不同⁸²³。

專利舉發案於舉發案申請人向智慧財產法院起訴後，智慧財產法院一般依行政訴訟法第 42 條規定，認舉發案申請人請求將原處分及訴願決定撤銷訴訟之結果，專利權人之權利或法律上利益將受損害，而依職權命專利權人參加訴訟。嗣後該訴訟結果如經法院為撤銷或變更原處分或決定之判決，對第三人亦有效力（行政訴訟法第 215 條參照），就其事件有拘束各關係機關之效力。而依行政訴訟法第 216 條第 2 項規定，原處分或決定撤銷，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之。因此，對專利取得後行政爭訟之司法審查結果可對第三人發生效力⁸²⁴。

智慧財產民事侵權事件審理中，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，依智慧財產案件審理法第 16 條規定，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，於智慧財產民事侵權訴訟中關於智慧財產權有效性之爭議係直接由法院作司法審查，而未經智慧財產專責機關先為第 1 次裁決。不過，智慧財產民事法院就智慧財產權有效性之判斷僅具有個案拘束力，而無對世效力⁸²⁵。

4.3.1. 有效性爭議判斷衝突與司法審查

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，專利侵權民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，而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⁸²⁶。

發不成立之審定後，經訴願程序，舉發案之申請人如仍不服訴願決定，提起行政訴訟，其訴之聲明如仍請求撤銷訴願決定及原處分(即所謂撤銷訴訟)，則聲明尚有不足。應另聲明命被告撤銷系爭專利權或另為適法之處分(課予義務訴訟)，始為完足。

⁸²³ 行政訴訟法第 4 條參照。

⁸²⁴ 同一當事人於後訴訟對原告就撤銷專利權之審定不服所提起之撤銷訴訟，在未有新事實及法律變動情形下，有關前案引證之組合是否足以證明系爭專利不具進步性之爭點在前訴訟已作判斷，則在後訴訟就同一爭點毋庸再次進行實質審查，可逕依前訴訟判決之效力所及，原告應受拘束為由，判決駁回原告後訴之主張(智慧財產法院 98 年行專訴字第 42 號參照)。

⁸²⁵ 智慧財產法院 101 年度民專上字第 20 號民事判決，亦表示「民事訴訟中所為行政機關授予智慧財產權有效與否之判斷，僅生訴訟相對效力」，可資參考。

⁸²⁶ 參見智慧財產案件審理細則第 31 條第 1 項前段。

專利侵權民事事件智慧財產法院就專利權有無應撤銷之原因自為判斷之結果，自有與該專利權有效性爭議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專利民事侵權事件就專利有效性自為判斷之結果認為專利權有效，但依其後該專利權舉發案之行政訴訟，就專利權有效性判決結果，認該專利權應予撤銷之情形；其次，係專利侵權民事事件智慧財產法院就專利權有效性爭執自為判斷之結果，認為該專利權有得撤銷原因，但依其後另案之專利舉發案之行政訴訟就該專利權判決認為權利有效之情形。茲分別述之：

關於第一種智慧財產民事事件法院就專利權有效性自為判斷之結果，如認專利權並無得撤銷之原因，但依其後之專利舉發案之行政訴訟判決，則認為專利權應予撤銷之情形。由於專利侵權智慧財產民事事件之判決係認專利權並非無效，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專利權應予撤銷，並經專利專責機關依該確定判決撤銷專利權確定者，依專利法第 82 條第 3 項規定，發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在。則專利有效性爭執之行政爭訟既生溯及效力，使民事事件作為裁判基礎專利權業已變更，此等情形，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有效之民事判決自得提起再審之訴^{827、828}。

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。則法院於專利侵權民事事件判斷專利權並無應撤銷之原因而仍屬有效時，其業已就該專利權之有效性依智慧財產案件審理法第 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法院就當事人所主張或抗辯專利權有應撤銷或廢止之原因應自為判斷，則就該民事事件有關專利權有效性之判斷，似應尊重民事事件法院個案判斷之效力。如果就該專利權嗣後以經行政訴訟判決

⁸²⁷ 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。參見王甲乙等著，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有效性自為判斷之結果，如認智慧財產權權利有效，而其判決基礎曾以智慧財產權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。

⁸²⁸ 學者范光群認為在智財侵權之民事訴訟，法院認智財權有效（即無撤銷之原因），並據以判決智財權人勝訴確定，但嗣後該智財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智慧財產權，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 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，「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 100 次研討會，2008 年 3 月 15 日。

撤銷該專利權為理由，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，在專利侵權民事事件法院自為判斷之結果，認專利權有效，但就同一基礎事實依其後之專利權有效性行政爭訟確定判決結果，則認專利權有得撤銷原因之情形，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，就該認定專利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⁸²⁹。

次就第二種專利侵權民事法院就專利權有效性自為判斷之結果，如認專利權應予撤銷，但嗣後有關該專利權舉發案有效性爭執行政訴訟判決結果，則認該專利權仍為有效之情形。由於專利權民事事件之判決認為專利權有得撤銷之原因之情形，等同否定該專利權之有效性，該專利侵權民事事件之判決，就專利權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專利權之行政處分作為裁判基礎。因此，專利民事侵權事件於判決中否定專利權之有效性，與其後之行政訴訟判決結果認為該專利權仍應有效，二種判決對專利權是否有效所表示之不同見解，係民事訴訟與行政訴訟認定歧異，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^{830、831}。

4.3.2 民事事件申請專利範圍更正與司法審查

專利法第 67 條規定，發明專利權人就請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明事項得申請更正專利說明書、申請專利範

⁸²⁹ 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。

⁸³⁰ 司法院編，智慧財產訴訟新制問題與解答彙編，頁 33-34（2008）。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。

⁸³¹ 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 828。

圍或圖式。專利專責機關對於更正案之審查，除依專利法第 77 條規定外，應指定專利審查人員審查之，並作成審定書送達申請人。專利專責機關於核准更正後，應公告其事由。說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效⁸³²。則於專利民事訴訟中，專利權人如已向專利專責機關提出申請專利範圍之更正，並已向智慧財產法院陳明主張此一事實，則智慧財產法院就該申請專利範圍之更正應否加以審酌，牽涉作為專利權人權利主張基礎專利權範圍之變動，往往影響判斷之結論，自有加以探究之必要。

關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日，智慧財產案件審理細則第 32 條定有明文。依上開審理細則之規定觀之，受理專利侵權訴訟之民事法院似仍有視個案情形而自行判斷之餘地。關於專利權人於行政訴訟中始向專利專責機關申請專利範圍之更正，影響專利侵權訴訟判斷最主要的，應屬申請專利範圍減縮之更正。由於申請專利範圍之減縮使專利權人權利主張基礎或其專利權有效範圍發生變動，自屬專利侵權訴訟或專利有效性爭執須先釐清解決之問題。

在通常情形，民事專利侵權訴訟由於係逕向智慧財產法院起訴，於第 1 審之民事專利侵權訴訟即發生專利權範圍或其有效性範圍之判斷。而有關申請專利範圍之更正因須向專利專責機關提出，就其准否之處分不服之當事人，尚得提起行政爭訟。經過訴願程序，當該申請專利範圍更正之行政爭訟進入法院訴訟審理階段，其時程上往往晚於民事專利侵權訴訟。而民事專利侵權訴訟中，如專利權人提出其申請專利範圍更正之主張，且其更正申請專利範圍之申請案已向專利專責機關提出，則民事法院為判斷專利權所得主張或其有效性之範圍，自應就專利權人所提出申請專利範圍更正之主張有無理由加以判斷。

一般言之，在民事專利侵權訴訟中，會向專利專責機關提出申請專利之減縮更正者，大部分之情形係被訴侵害人就專利權人專利權之有效性加以爭執，並提出相關之引證，使得專利權之部分申請專利範圍之技術內容被揭露，該被揭露部分如未適當加以減縮更正，即很有可能被認為該專利權有得撤銷之原因，專利權人為保有該專利權，就該被揭露部分之申請專利範圍即必須加以減縮更正。在此情形，申請專利範圍更正之准否，事實上即與專利權之有效性之判斷息息相關。

⁸³² 參見專利法第 68 條。

4.3.2.1 申請專利範圍更正判斷衝突與司法審查

專利侵權民事法院就專利權人所提出申請專利範圍更正應否准許，由於在爭訟時程上未必能等待行政爭訟確定後始作判斷，故於實務上仍有自行加以判斷之必要。審理專利侵權法院就專利更正案應否准許自為判斷，有可能與申請專利範圍更正之行政訴訟判斷結果發生歧異，其裁判歧異之情形亦有 2 種。第一種情形為民事專利侵權事件就專利更正案部分自為判斷之結果，認為應准專利權人之更正，其依准許更正後之申請專利範圍或說明書，據以論斷專利權是否仍應維持有效，進而依此判斷專利之有效性或民事侵權訴訟是否成立。在此情形，如依其後另案之專利權申請專利範圍更正之行政訴訟判決結果，認為專利權人申請專利範圍之更正不應准許，即會發生民事判決與行政訴訟判決，二者裁判歧異之情形。第 2 種情形係專利侵權民事事件就申請專利範圍部分自為判斷之結果，認為應不准專利權人申請專利範圍之更正，其仍依更正前之申請專利範圍，據以論斷專利權是否仍應維持有效，進而依此判斷民事侵權訴訟是否成立。在此情形，如依其後另案之專利權申請專利範圍更正之行政訴訟判決結果，認為專利權人申請專利範圍之更正應予准許，亦發生民事判決與行政訴訟判決二者裁判就專利有效性之判斷發生歧異之結果。

第 1 種裁判歧異情形

基於專利更正案就申請專利範圍，已將被習知技術揭露部分之申請專利範圍加以減縮，該專利權通常仍能維持其有效性，在專利權尚屬有效之情形，據此所作成之民事侵權訴訟較能有利於專利權人。但如依其後另案之專利權申請專利範圍更正之行政訴訟判決結果，認為專利權人申請專利範圍之更正不應准許確定。由於是否准許更正，應以專利專責機關就該更正案之行政爭訟確定結果為準。且依前述，說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效，則在專利更正案未經專利專責機關准予更正確定之情形下，專利侵權民事訴訟基於自行判斷准許更正之申請專利範圍，所作成之專利有效性或民事侵權判斷，其基礎事實即不存在，該判斷即難謂合法。又智慧財產案件審理法第 16 條所定，法院就當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷之原因者，應就其主張或抗辯有無理由自行判斷，除指業經專利專責機關公告之申請專利範圍，自行判斷有無應撤銷之原因以外，是否另包括專利權人有更正案申請時，亦須就該更正申請部分加以自行判斷之情形？不無疑義。依前述第 1 種裁判歧異情形觀之，專利侵權民事訴訟自行判斷准許更正之申請專利範圍，所作成之專利有效性或民事侵權判斷，嗣後失其合法性之基礎事實可能性頗高。則專利民事侵權訴訟中，在未經專利專責機關准予更正前，自行判斷准許更正之申請專利範圍自宜慎重。

第 2 種裁判歧異情形

專利侵權民事事件，法院就專利申請專利範圍之更正自為判斷之結果，認為專利權人更正之申請應不准許，該民事事件仍依更正前之申請專利範圍，據以論斷專利權應否維持有效。若依更正前之申請專利範圍，所作成之專利有效性及民事侵權訴訟不利於專利權人。但依其後另案之專利權申請專利範圍更正之行政訴訟判決確定結果，認專利權人申請專利範圍之更正應予准許，依前所述，說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。則該民事專利侵權訴訟如能依行政訴訟准予更正後之申請專利範圍加以判斷，該專利侵權民事事件有關專利有效性之侵權判斷之結論即有可能產生不同，亦發生裁判上之歧異。

就此第 2 種裁判歧異情形，由於民事專利侵權事件係否定專利權之更正及有效性。就該民事專利侵權事件判決，關於專利權有得撤銷原因部分之判斷，係基於民事法院自為判斷之結果，並非就專利權有效性未作實質審查，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似不該當。不過，就專利權是否准予更正部分，是否屬民事法院能依智慧財產案件審理法第 16 條規定自為判斷之範圍，非無疑義。關於專利權應否更正，民事法院仍係依專利專責機關公告之專利權作為裁判基礎，則依其後另案之專利權申請專利範圍更正之行政訴訟判決確定結果，認專利權人申請專利範圍之更正應予准許，則民事法院作為判決基礎之專利權內容，業因已更正而發生變更。該民事判斷若已確定，則似得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款提起再審之訴。不過專利權人就其專利權得否為更正，亦屬其民事專利侵權訴訟中原有得主張之攻擊防禦方法之一。若專利權人於前民事專利侵權訴訟中，就其有得更正之事由，業已主張，並經民事庭法院自為判斷。則是否有必要因其後另案之專利權申請專利範圍更正之行政訴訟判決確定結果，而對於業已確定民事判決提起再審之訴，確有再加斟酌之餘地。

4.3.2.2 民事有效性判斷與更正處分衝突之司法審查

依上所述，專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，受理專利侵權訴訟之民事法院，非無視個案情形而自行判斷之餘地。關於專利權人於行政訴訟中始向專利專責機關申請專利範圍之更正，亦有影響專利侵權訴訟有關專利權有效範圍判斷之可能。若於專利侵害民事訴訟確定後，行政訴訟更正處分始行確定。依專利法第 68 條第 3 項規定，說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。則專利權人得否以該嗣後確定之更正處分對前已確定之民事侵害訴訟提起再審之訴，就此種訴訟判斷之衝突，有必要予以探究。

4.3.2.2.1 侵害訴訟專利權人勝訴確定後，更正處分 始確定

侵害訴訟專利權人獲得勝訴判決，專利權人原則上並不需要於該民事侵權訴訟中，為更正申請專利範圍。但專利權人可能在面臨第 3 人之舉發時，為保存之專利之有效性，而有必要就該專利權為更正申請。則專利權人於侵害訴訟勝訴確定後，而為專利權之更正，該專利權之更正嗣後並已確定，則專利侵害訴訟之被告得否以該嗣後確定之更正處分，據以對該民事侵權訴訟提起再審之訴，不無疑義。

專利侵害訴訟係以更正前之申請專利範圍作為基礎，以判斷專利之有效性與被控侵權物是否落入申請專利範圍。於該專利侵害訴訟確定後，專利權人為申請專利範圍之更正並已確定，依專利法第 68 條第 3 項規定，說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。則原已依更正前申請專利範圍作成專利權人勝訴之專利侵害訴訟民事確定判決，如依減縮後之更正申請專利範圍，被控侵權物並未落入更正後之申請專利範圍內，由民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所定再審理由要件之形式上觀之，被控侵權人（即被告）似得以民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所規定「為判決基礎之行政處分，依其後之行政處分已變更者」事由，提起再審之訴。但亦有從紛爭早日解決，而持否定說⁸³³。另一方面，如依減縮後之更正申請專利範圍，被控侵權物仍落入更正後之申請專利範圍內，被控侵權人（即被告）若以民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所規定「為判決基礎之行政處分，依其後之行政處分已變更者」事由，提起再審之訴。其結果仍並不影響原專利權人確定勝訴判決之結論，則於此情形是否有必要允許被控侵權人仍得提起再審之訴，即有再加商榷餘地。若參照日本學者二分肢說，依減縮後之申請專利範圍判斷，仍在侵權範圍內之被控侵權物之情形，尚不影響民事判決結論，並不該當於再審事由⁸³⁴。不過，此說係以實體上理由審究更正處分是否影響民事確定判決之結論，而作為是否准予再審之論據。但此與我國民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所規定是否符合再審事由，與准予再審後實體判斷再審之訴是否有理由，二者應分別以觀之規定不符。故在採擇上尚應有其他理由之論述，適用上始不致造成扞格⁸³⁵。

⁸³³ 如基於認為已給予被控侵權人得對特許權人於在侵權訴訟中，有追究抗辯機會，而可使得特許權人為維持其特許有效性，即使被控侵權物已在為請求項範圍外，仍不得不為此種之減縮訂正。故被控侵權人嗣後不得再以訂正審判之原因，用以主張行使作為再審理由之見解，就此問題則應採否定說。參見近藤岳，前揭註 818。

⁸³⁴ 參見高部真規子，前揭註 807，第 22 頁。

⁸³⁵ 具有再審原因與再審之訴是否有理由應分別以觀。

其次，若參照前述日本最高裁判所於平成 20 年 4 月 24 日，特許權に基づく製造販売禁止等請求事件，就侵害訴訟判決後，訂正審決始確定之情形，認為特許權人對特許無效之對抗主張，於第 2 審言詞辯論終結前未提出訂正審判作為對抗主張，未見有何正當化理由，卻於言詞辯論終結後，再依訂正審判請求之情形，作為推翻特許無效之主張，對被控侵權人與特許權人間紛爭之解決不當遲延，而依特許法第 104 條之 3 規定意旨，認應不准其主張之見解。則於專利侵害訴訟係以更正前之申請專利範圍作為基礎，以判斷專利之有效性與被控侵權物是否落入申請專利範圍。於該專利侵害訴訟確定後，專利權人為申請專利範圍之減縮更正並已確定，被控侵權人得否據之提起再審之訴亦有其適用，不無疑問。由於日本最高裁判所於平成 20 年 4 月 24 日，特許權に基づく製造販売禁止等請求事件係特許民事侵害訴訟認特許權有無效之事由，特許權人敗訴判決後，特許權人為訂正審判以解免特許無效，而得否由特許權人對其敗訴之民事判決以有再審事由提起上訴之問題。而此問題則係專利權人民事勝訴判決確定後，於他案為避免專利無效而為減縮更正以避免專利無效，而得由被控侵權人對其敗訴之民事確定判決提起再審之問題。二者再審聲請人地位不同，日本最高裁判所於平成 20 年 4 月 24 日，特許權に基づく製造販売禁止等請求事件基於不當遲延提出而限制再審事由主張之法律原則似於此難以適用。

關於侵害訴訟專利權人獲得勝訴判決，專利權人於另案為保存專利之有效性，而就其專利權為更正申請並已確定，專利侵害訴訟之被告得否以該嗣後確定之更正處分，據以對該民事侵權訴訟提起再審之訴，牽涉被控侵權物與更正後申請專利範圍之比對，此須就被控侵權物與更正後之申請專利範圍加以實質審究，始能知悉被控侵權物是否落入更正後之申請專利範圍，尚無從單從專利權減縮更正之事實即能確定再審之訴有理由。

我國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。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。其立法目的在於紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人之權利保護⁸³⁶。又依智慧財產案件審理細則第 32 條規定，關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。可見我國專利侵害訴訟中，專利權人已得就被控侵權人之撤銷專利權理由之防禦方法，提出專利

⁸³⁶ 智慧財產案件審理法第 16 條立法說明，參見立法院議案關係文書，院總第 474 號，政府提案第 10502 號之 2 附「智慧財產案件審理法草案」案條文對照表。

權減縮更正之抗辯主張，同時被控侵權人亦得盡其所能攻擊專利權人專利權之有效性。若被控侵權人於侵害訴訟中關於專利有效性未能善盡其攻防能事，致專利權人毋庸為專利權減縮更正之抗辯，即得以原有申請專利範圍獲得勝訴判決確定。則嗣後專利權人縱因第 3 人對專利權人專利權有效性之爭執，使專利權人為專利權之減縮更正。若因該侵害訴訟專利權人勝訴確定後，更正處分始確定之情形，而仍准許被控侵權人得據依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款提起再審之訴，是否與智慧財產案件審理法第 16 條規定意旨相符，實值深思。

上開情形，除被控侵權人已知其所得提起有效性抗辯，包括使專利權人為嗣後減縮更正之事由，於此情形，專利權人得依民事訴訟法第 496 條第 1 項但書，主張被控侵權人不得再據以提起再審之訴外。參考日本特許法第 104 條之 3 第 2 項規定，依同條第 1 項規定所提關於攻擊防禦方法，被認係為不當延遲審理目的，裁判所得依聲請或職權裁定駁回。日本最高裁判所特許權に基づく製造販売禁止等請求事件，以特許權人執訂正審決確定為理由，爭執原審之判斷，該無效對抗主張本應於上訴審早期提出，卻於上訴審之言詞辯論終結後，再依訂正審判請求，作為推翻特許無效之主張，對特許權人與被控侵權人間紛爭之解決不當遲延，參照特許法第 104 條之 3 規定意旨，應不得准許翻異；以及我國智慧財產案件審理細則第 33 條第 2 項規定，關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊防禦方法，未於第 1 審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張之規定。基於上開再審事由及反覆爭訟之主張均應予限制思維，對於民事侵權判決權利人勝訴確定後，專利權於另案再為減縮更正確定，以使該專利權仍屬有效情形，亦得考量限制被控侵權人對民事訴訟之再審。不過，由於此種是否得提再審事由，係存在於被控侵權人，日本學者就同一議題亦提出可考量是否由被控侵權人以嗣後之減縮更正處分確定為由，就將來之執行，另案以異議之訴或確認停止請求權不存在訴訟方式為之之見解⁸³⁷。由於此種專利權人勝訴確定後，另案減縮更正處分確定之情形，牽涉我國智慧財產案件審理細則第 33 條第 2 項失權效，是否得以之對被控侵權人，限制其對前已確定之專利權人勝訴確定判決提起再審之訴之事由，其中包括被控侵權人究竟應盡到何種程度攻防能事而會被失權效拘束，限制其提起再審之訴。此部分仍有待實務表示見解，或由立法妥為規定。

⁸³⁷ 參見高部真規子，前揭註 808，第 22 頁。

4.3.2.2.2 侵害訴訟專利權人敗訴確定後，更正處

分始確定

專利權人於民事侵害訴訟敗訴判決確定後，為減縮更正申請專利範圍。該專利權之減縮更正並已確定，則專利侵害訴訟之專利權人得否以該嗣後確定之減縮更正處分，業已解消原有無效之事由，而據以對該敗訴民事侵權訴訟提起再審之訴，亦有疑義。

由於專利侵害訴訟係以更正前之申請專利範圍作為基礎，以判斷專利之有效性，以及被控侵權物是否落入申請專利範圍。若專利侵害訴訟中，被控侵權人為專利有效性之抗辯，法院判斷之情形有下列幾種狀況：（1）.專利權人未提出減縮更正之對抗主張，法院依原有申請專利範圍認定專利權應撤銷。（2）.專利權人提出減縮更正之對抗主張，法院就加以審酌，但仍認該減縮更正不能解除專利權應撤銷之事由，亦即依減縮更正後之專利權仍應撤銷。上述 2 種專利侵害訴訟專利權人敗訴確定後，專利權人另為申請專利範圍之減縮更正並已確定，依專利法第 68 條第 3 項規定，說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。則原已依另案更正前申請專利範圍作成專利權人敗訴之專利侵害訴訟民事確定判決，如依另案減縮後之更正申請專利範圍，專利權人之專利權之有效性可能得加以維持，則專利權人得否依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所定「為判決基礎之行政處分，依其後之行政處分已變更者」事由，提起再審之訴，亦可能有如下之不同見解。

肯定說

由於依專利法第 68 條第 3 項規定，減縮更正處分確定經公告者，溯自申請日生效，則原依更正減縮前申請專利範圍所作專利有效性判斷基礎之專利權，自因經其後之減縮更正處分而變更，形式上觀之，應符合民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之「為判決基礎之行政處分，依其後之行政處分已變更者」之再審事由。雖然面對被控侵權人對專利權有效性抗辯，專利權人於民事侵害訴訟中得提出減縮更正之對抗主張。但減縮更正依智慧財產案件審理細則須向專利專責機關提出，且尚須侵害訴訟民事法院審酌是否有與減縮更正判斷衝突之可能性，在此情形，如仍要求專利權人迅速運用減縮更正以對抗無效抗辯，否則不得嗣後再藉減縮更正再審以求救濟，對專利權人而言，是否負擔過於苛重，亦須加以考量⁸³⁸。

否定說：

⁸³⁸ 近藤岳，前揭註 812，第 202 頁。

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。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。於專利侵害訴訟中，被控侵權人為專利有效性之抗辯，專利權人若未提出減縮更正之對抗主張，法院係依原有申請專利範圍認定專利權應撤銷；若專利權人提出減縮更正之對抗主張，法院自應加以審酌，如仍認該減縮更正不能解除專利權應撤銷之事由，亦即依減縮更正後之專利權仍應撤銷。於上述 2 種情形，侵害訴訟民事法院已就言詞辯論終結時當時已存在之專利有效性爭議加以判斷，且依智慧財產案件審理法第 16 條規定，侵害訴訟法院就專利權有效性爭執係應自為判斷。顯然立法目的已賦予侵害訴訟受理法院就專利有效性判斷自行判斷權限，則其審認專利權有得撤銷之原因，而駁回專利權人之請求，係基於其自行判斷之結果，並非係基於專利有效之行政處分作為裁判基礎。故縱然專利侵害訴訟專利權人敗訴確定後，專利權人另為申請專利範圍之減縮更正並已確定，該減縮更正確定處分並不能變更侵害訴訟受理法院前已就專利有效性自為判斷之結論，與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之規定情形不符，而不得據之提起再審之訴。另外，專利權人於侵權訴訟中提出減縮更正之對抗主張，如果民事法院已就該減縮更正之對抗主張加以審酌，仍認不能解消專利權應予撤銷之事由，則就此部分，民事法院係依智慧財產案件審理法第 16 條規定，就專利權有效性爭執自為判斷之範圍。縱然智慧財產案件審理法第 16 條自為判斷之範圍，不包括專利權人於侵權訴訟中提出減縮更正是否可採部分。亦即減縮更正之對抗主張是否可採，仍應取決於更正申請案行政訴訟之結果為斷。但民事法院就減縮更正後之請求項加以判斷其有無得撤銷之原因，尚難指其非屬同法第 16 條之自為判斷範圍。

依前述日本學說見解，於侵害訴訟關於可否訂正已為判斷情形，係與侵害訴訟請求駁回確定後之特許無效不成立作成之情形相同，民事侵害訴訟法院關於特許法第 104 條之 3 之所已為之判斷不能推翻，及基於避免訂正與再審之反覆往返之情事，而持對該侵害訴訟再審之否定見解⁸³⁹。於我國之情形，究竟得否再審，應是取決於對智慧財產案件審理法第 16 條所定得自為判決之範圍大小而定。

依前所述，專利侵權民事事件法院就專利權有效性自為判斷之結果，如認專利權應予撤銷，但嗣後有關該專利權舉發案之有效性爭執，行政訴訟判決結果，則認該專利權仍為有效。該二種訴訟判決對專利權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。若基於同一之法律理由，在專利權人有更正之抗辯，

⁸³⁹ 近藤岳，前揭註 812 文，註 37、38。

且民事法院亦已就更正抗辯不能解消專利權得撤銷之事由作出判斷，則縱然事後該更正處分於民事判決確定後，始行確定，似亦不能以該減縮之更正處分嗣後確定作為理由，對前已駁回專利權人請求之確定民事訴訟提起再審。

4.3.3 智慧財產案件有效性判斷衝突與司法審查

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。故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，則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。此外，專利侵權民事訴訟於有專利更正申請主張提出時，關於該專利更正申請應否准許，民事法院亦發生因自行判斷而造成裁判歧異問題，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。

4.3.3.1 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，在法理上，智慧財產民事、行政事件雖可能發生歧異之判斷，但於實務上，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⁸⁴⁰。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

⁸⁴⁰ 參見智慧財產案件審理細則第 34 條。

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⁸⁴¹。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⁸⁴²。

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⁸⁴³。因此，就定暫時狀態之處分之聲請與本案訴訟在實務上如均由相同法官辦理，固可避免發生裁判歧異，以免當事人無所適從⁸⁴⁴。但其問題則是將本案訴訟與定暫時狀態處分之辦法法官均為同一

⁸⁴¹ 參見智慧財產案件審理細則第 30 條。

⁸⁴² 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。

⁸⁴³ 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。

⁸⁴⁴ 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 Merits. Before or after beginning the hearing on a

人之情況，實際上要求法官在定暫時狀態處分審理時，即須就本案勝訴是否已達高度可能性作判斷，等同預告法院未來本案判決之結論，對於法院准許定暫時狀態處分之壓力大增，是否對法院准許定暫時狀態之情形造成負面影響，亦待觀察

⁸⁴⁵。

4.3.3.2 智慧財產訴訟新制實踐之觀察

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。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。然當事人於民事訴訟獲得不利判斷者，往往於行政訴訟中以此為由聲請曾辦理該民事訴訟事件之技術審查官或法官迴避，以期獲得不同之判斷結果。惟實務上仍以「智慧財產法院之設立目的之一即在於統一行政、民事及刑事裁判之法律見解，避免裁判歧異，上開條文雖未規定辦理智慧財產民事訴訟或刑事訴訟之技術審查官得否參與就該訴訟事件相牽涉之智慧財產行政訴訟之審判，然基於避免裁判歧異之同一目的，且辦理智慧財產民事訴訟或刑事訴訟之法官，既已依法得參與就該訴訟事件相牽涉之智慧財產行政訴訟之審判，而不適用行政訴訟法第 19 條第 3 款之規定，則依舉重明輕之法理，當事人自不得執智慧財產案件審理法第 5 條準用行政訴訟法第 19 條第 3 款之規定，聲請與行政訴訟事件相牽涉民刑事裁判之技術審查官迴避⁸⁴⁶。」上開實務運作已發揮由同一法官辦理同一智慧財產權所生之各種訴訟，確助於避免裁判之歧異之發生。固然於不利之當事人而言，仍生「審級利益」、「裁判公正」疑慮，致有上述聲請法官或技術審查官迴避之情事⁸⁴⁷。然此究係不同訴訟種類，尚不生審級利益問題。而由同一法官辦理同一智慧財產權所生之各種訴訟若經判決確定，其適用法規若顯有錯誤，自得以再審之訴請求救濟。惟若不同法官辦理同一智慧財產權所生之各種訴訟見解歧異，該歧異見解本身形式上觀之，於裁判公正之疑慮顯

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等前揭註 378 書，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)。

⁸⁴⁵ 自 97 年 7 月至 101 年 10 月，共有 45 件聲請定暫時狀態處分，於 44 件之終結事件中，僅有 7.5 件獲准。參見智慧財產法院統計專區

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=523&Itemid=461 (最後造訪日 101 年 12 月 12 日)。

⁸⁴⁶ 參見最高行政法院 98 年度裁字第 3236 號裁定、98 年度裁字第 3362 號裁定、100 年度判字第 1376 號判決、第 100 年度裁字第 2429 號裁定。

⁸⁴⁷ 參見最高行政法院 98 年度裁字第 3236 號裁定之抗告理由。

然加劇。因此，於立法之取捨上，得由相同之法官辦理同一智慧財產權所生之各種訴訟，以避免裁判之歧異，仍不失為較佳之抉擇。

依智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定，於智慧財產權爭訟事件，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，不適用民事訴訟法等法律有關停止訴訟程序之規定。又該民事專利侵權訴訟法院自為判斷結果，有引起關於專利權有效性爭執之問題，已如前述。但觀察智慧財產法院民事庭就專利權有效性之爭執，固然已依上開規定加以自為判斷。然該有效性判斷於最高法院往往依智慧財產案件審理法第 8 條規定，認智慧財產法院審理是類訟爭事件，就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，倘認與專責機關之判斷歧異，甚至在無與專利專責機關判斷歧異之情形，均認應依智慧財產案件審理法第 8 條規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，並經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證本於職權而為判決。智慧財產法院判決理由就涉及專業知識判斷部分，如未說明其出處或依據，或係以自己具備之專業知識，或經由技術審查官提供意見而得之專業知識為裁判之基礎，而未踐行上開程序，即認於法不合，而將案件廢棄發回⁸⁴⁸。究竟專利侵權訴訟法院依智慧財產案件審理法第 16 條規定，就專利有效性之爭執自為判斷，應踐行何種訴訟程序始得於法無違，依上述最高法院之見解，實有進一步探討之必要。

4.3.3.2.1 最高法院避免裁判歧異之案例觀察

(1) 最高法院 98 年度台上字第 2373 號判決認為：「『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，並有智財局專利

⁸⁴⁸ 參見最高法院 100 年度台上字第 2254 號判決。另最高法院 100 年度台上字第 1804 號、第 1013 號、第 480 號、98 年度台上字第 1655 號亦持類似見解。

舉發審定書在卷可憑，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，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。再者，原審對於事涉特別專業領域知識之系爭專利請求項第一項、第二項及第三項，是否可經由原判決所稱之被證二、被證四及被證五之結合而能輕易完成，致不具進步性一節之認定，究憑何項證據？不能因有技術審查官之參與程序，即捨必要之證據調查，否則不啻將法院採證認事之職權委諸技術審查官，與技術審查官依智慧財產法院組織法第十五條第四項規定『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』之職掌，及依智慧財產案件審理法第四條規定『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』之職務，即既非鑑定人，又非證人，僅為法官輔助人之趣旨，殊有違背。」依此案例最高法院見解，智慧財產法院民事侵權訴訟，對專利有效性自為判斷於擬推翻專利專責機關之判斷前，尤其當事人已具狀聲請依智慧財產案件審理法第 17 規定命智慧財產局參加訴訟，即應斟酌情形命智慧財產局參加訴訟。智慧財產法院於捨此不由逕為判斷，即被認係未盡調查之能事。另系爭專利請求項可否由引證證據之結合而能輕易完成，致不具進步性一節之認定，究憑何項證據？最高法院亦認應予說明，否則即被認係因有技術審查官之參與程序，而捨必要之證據調查，不啻將法院採證認事之職權委諸技術審查官，與技術審查官依智慧財產法院組織法第十五條第四項規定及智慧財產案件審理法第四條規定有所違背⁸⁴⁹。

(2) 最高法院 100 年度台上字第 480 號判決認為：「智慧財產法院審理是類訟爭事件就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，倘認與專責機關之判斷歧異，自應依智慧財產案件審理法第八條及第十七條第一項規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，或裁定命智慧財產專責機關參加訴訟及表示意見，經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證本於職權而為判決，此觀同法第八條立法說明揭櫫：『……如未於裁判前對當事人為適當揭露，使當事人有表示意見之機會，將對當事人造成突襲……』、『為避免突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益……』、第十七條立法說明：『……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意見……』，以及智慧財產案件審理細則第十六條理由說明揭示『……法官如欲將技術審查官意見採為裁判之基礎，應依本法第八條第一項規定，予當事人有辯論之機會……』等意旨自明。原審就此未遑注及，遽認系爭專利第六項及第十項技術特徵不具進步性，所踐行之訴訟

⁸⁴⁹ 最高法院 98 年度台上字第 2484 號判決、99 年度台上字第 112 號判決意旨相同。

程序，已難調合。」上述最高法院之見解認為智慧財產法院依其自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，倘認與專責機關之判斷歧異，應依智慧財產案件審理法第 8 條及第 17 條第 1 項規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，或裁定命智慧財產專責機關參加訴訟及表示意見，經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證本於職權而為判決，否則即認所踐行之程序於法不合⁸⁵⁰。

(3) 最高法院 100 年度台上字第 1804 號判決認：「智慧財產權之審定或撤銷，動輒涉及跨領域之科技專業知識，智慧財產法院於審理智慧財產權爭議事件，並依智慧財產法院組織法第十五條第四項及智慧財產法審理法第四條之規定，配置有技術審查官，使其受法官之指揮監督，依法協助法官從事案件之技術判斷，蒐集、分析相關技術資料及對於技術問題提供意見供法官諮詢。是以，智慧財產法院審理是類訟爭事件，就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，自應依智慧財產案件審理法第八條及第十七條第一項規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證為判決。……原審究係依何『專業知識』論斷『該領域具有通常知識者均認知「微控制器」亦可稱為「微電腦」』，竟未依上揭意旨適當揭露及令當事人為辯論，並就兩造對該二項是否屬相同技術領域之爭執詳予調查審認，遽為不利上訴人之論斷，其所踐行之訴訟程序，已難調合。」依上述最高法院見解，即使智慧財產法院依其自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，非與專責機關之判斷歧異，仍應將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，經兩造充分攻防行言詞辯論後，始得依辯論所得心證為判決。

綜合上述最高法院於智慧財產案件審理法施行後，就專利侵權訴訟有效性之爭執，自為判斷情形所表示見解觀之。於遇有智慧財產法院民事侵權訴訟對專利有效性自為判斷，於擬推翻專利專責機關之判斷前，原先表示依智慧財產案件審理法第 17 規定應命智慧財產局參加訴訟，並應就系爭專利請求項可否由引證證據之結合而能輕易完成，致不具進步性一節之認定，究憑何項證據，應予說明。其後則認智慧財產法院依其自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，倘認與專責機關之判斷歧異，應依智慧財產案件審理法第 8 條及第 17 條第 1 項規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，或裁定命智慧財產專責機關參加訴訟及表示意見，經兩造充分攻防行言詞辯論

⁸⁵⁰ 最高法院 100 年度台上字第 1013 號判決意旨相同。

後，依辯論所得心證本於職權而為判決，否則即認所踐行之程序於法不合。新近見解則不以民事侵權有效性判斷是否與專責機關之判斷歧異為限，而認智慧財產法院審理智慧財產權有效性爭議事件，就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，自應依智慧財產案件審理法第 8 條及第 17 條第 1 項規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證為判決。

4.3.3.2.2 最高法院避免裁判歧異之案例探討

上述最高法院為避免專利侵權訴訟有效性判斷是否發生歧異，參照智慧財產案件審理法第 17 條之立法說明，認應依該條規定命專利專責機關智慧財產局參加訴訟，固然有據。不過，智慧財產案件審理法第 17 條之規定，係法院為判斷當事人依同法第 16 條第 1 項所為智慧財產有效性主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。並非於判斷當事人依同法第 16 條第 1 項所為智慧財產有效性主張或抗辯，應以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。因此，法院於判斷當事人依同法第 16 條第 1 項所為智慧財產有效性主張或抗辯時，是否以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟，以避免裁判歧異，自有其裁量權，此觀該條規定，係「於必要時，得」以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟甚明。似無對專利有效性自為判斷時，於擬推翻專利專責機關之判斷前，依法必須應依智慧財產案件審理法第 17 條規定命智財局參加訴訟，否則即屬違法之情形。

至於最高法院 100 年度台上字第 480 號判決所指「智慧財產案件審理細則第十六條理由說明揭示『……法官如欲將技術審查官意見採為裁判之基礎，應依本法第八條第一項規定，予當事人有辯論之機會……』」部分。由於司法院發布之智慧財產案件審理細則並未附有理由說明，最高法院所謂智慧財產案件審理細則第 16 條之理由說明，並未說明係出自何處，頗滋疑義。依司法院編印之智慧財產案件審理法新制問答彙編雖有記載「技術審查官陳述之意見，涉及特殊專業上定則，在訴訟處理，法官於踐行審理法第 8 條第 1 項規定，應使當事人有辯論之機會，始得作為裁判基礎⁸⁵¹。」但其係指技術審查官陳述之意見，涉及「特殊專業上定則」，自屬牽涉智慧財產案件審理法第 8 條所指「法院已知之特殊專業知識」，而有依該條規定予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。至於法官依兩造對系爭專利與引證證據之攻防，經由技術審查官意見之陳述或技術報告之提供，所形成法律見解及心證，是否向當事人表明或開示，係屬智慧財產案件審理法第 8 條第 2 項之問題。而智慧財產案件審理法第 8 條第 2 項所定審判長或受命法官之表明法律見解及適度開示心證係「得」而非「應」。故依該條規定，以

⁸⁵¹ 參見智慧財產案件審理法制問答彙編，第 22 頁，司法院編印，97 年 6 月。

法官經技術審查官之意見陳述，所得者係專業知識而非「特殊」專業知識。於此情形，倘認為與專責機關之判斷見解不同，即須應依智慧財產案件審理法第 8 條規定，對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，或裁定命智慧財產專責機關參加訴訟及表示意見，經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證本於職權而為判決。否則即認法院所踐行之程序於法不合之見解，似與智慧財產案件審理法第 8 條之規定有所不符。故最高法院 100 年度台上字第 1804 號判決，認智慧財產法院就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，應依智慧財產案件審理法第 8 條及第 17 條第 1 項規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證為判決，否則踐行之訴訟程序，即於法不合，尚有再予斟酌探討之餘地。

詳細論之，關於最高法院 100 年度台上字第 1804 號判決所指「原審究係依何『專業知識』論斷『該領域具有通常知識者均認知「微控制器」亦可稱為「微電腦」」，竟未依上揭意旨適當揭露及令當事人為辯論，並就兩造對該二項是否屬相同技術領域之爭執詳予調查審認，遽為不利上訴人之論斷，其所踐行之訴訟程序，已難調合。」其所指之「微控制器」亦可稱為「微電腦」部分，智慧財產法院於判決中已載明「依被上訴人於原審所提『微電腦 I/O 與界面實習』一書，說明微電腦系統主要元件有三：微處理機（micro-processor）、記憶體（memory）、輸出入晶片（Input/Output），且微電腦線路依其功用分為資料匯流排、位址匯流排、控制匯流排等 3 種匯流排（BUS）信號（見原審卷第 5 冊第 212 至 213 頁）。復參酌上訴人於原審所引用『The Microcontroller Idea Book』一書第 1 章第 2 頁之內容『a microcontroller is a single-chip computer because it contains memory and I/O interfaces in addition to the CPU.』（微控制器為一單一晶片電腦，除「中央處理單元《CPU》」外，尚包含記憶體《memory》及輸入/輸出界面單元《I/O interfaces》，（見原審卷第 5 冊第 202 頁）。是以「微控制器」亦可稱為「微電腦」，此為該領域中具有通常知識者所認知。）因此，關於微控制器亦可稱為微電腦，已屬兩造攻防之爭點⁸⁵²。並非未經當事人為攻防辯論，智慧財產法院認定「微控制器」可稱為「微電腦」亦係援引參酌兩造所提之資料⁸⁵³，亦並非未經調查審認。故最高法院指摘智慧財產法院論斷該領域具有通常知識者均認知「微控制器」亦可稱

⁸⁵² 依本件原審智慧財產法院 98 年度民專上第 56 號判決之上訴主張，已記載上訴人主張「圖 1 所稱之『微電腦』所揭示之不具記憶體之架構，事實上為一不具記憶體之 CPU 或僅為一不具記憶體之『微處理器』，並非一般認知之『微電腦系統』或『微控制器(Microcontroller)』（需包含記憶體），更與系爭專利所涉之『微控制器 IC』之『包裝』無關，引證 1 與系爭專利屬於不同技術領域之發明。」另被上訴人亦主張：「引證 1 所揭示的微電腦（即微控制器），依其圖 1 所示，該微電腦包含有…」等語。

⁸⁵³ 即依被上訴人於原審所提「微電腦 I/O 與界面實習」一書及參酌上訴人於原審所引用「The Microcontroller IdeaBook」一書。參見智慧財產法院 98 年度民專上第 56 號判決事實及理由二、三之記載。

為「微電腦」，竟未依上揭意旨適當揭露及令當事人為辯論，並就兩造對該二項是否屬相同技術領域之爭執詳予調查審認，遽為不利上訴人之論斷，其所踐行之訴訟程序，已難謂合，似與判決記載之內容有間。另「微控制器」是否可稱為「微電腦」既已屬兩造攻防爭點之一，則與其認為智慧財產法院係依「專業知識」，論斷該領域具有通常知識者均認知「微控制器」亦可稱為「微電腦」，毋寧謂係斟酌辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證所為之事實認定與證據取捨。其論斷既已依法記明於判決⁸⁵⁴，且「微控制器」是否為「微電腦」既屬兩造攻防爭點，法院依兩造所提之資料而為認定，亦無特殊專業知識可言，似亦非屬智慧財產案件審理法第 8 條第 1 項所定「法院已知之特殊專業知識」。則最高法院以此指智慧財產法院究係依何「專業知識」論斷該領域具有通常知識者均認知「微控制器」亦可稱為「微電腦」，未適當揭露及令當事人為辯論，並就兩造對該二項是否屬相同技術領域之爭執詳予調查審認，遽為論斷，其所踐行之訴訟程序於法不合部分，不無再行斟酌之餘地。

4.3.4 舉發案一事不再理與司法審查

專利法第 81 條規定，有下列情事之一，任何人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發：一、他舉發案曾就同一事實以同一證據提起舉發，經審查不成立者。二、依智慧財產案件審理法第 33 條規定向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由者。上開規定修正理由為舉發人如不服專利專責機關所為之舉發審定，而在行政訴訟中依智慧財產案件審理法第 33 條規定提出新證據，並經智慧財產法院審理認該新證據不足以撤銷系爭專利權時，因專利專責機關就該證據之主張已為有無理由之答辯，且經智慧財產法院審酌判斷，亦應不許任何人就同一事實以同一證據再為舉發。其目的係在避免同一爭點反覆提起，有礙訴訟經濟。

不過，專利法第 81 條以他舉發案就同一事實以同一證據提起舉發，經審查不成立，以及依智慧財產案件審理法第 33 條規定向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由作為限制任何人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發，茲有爭議之問題係：1.「同一事實」、「同一證據」如何界定？2.以他人之舉發不成立事實作為限制第 3 人再行提起舉發，對第 3 人之訴訟權保障是否有侵害？

⁸⁵⁴ 民事訴訟法第 222 條第 4 項參照。

4.3.4.1 同一事實與同一證據之界定

關於專利舉發或舉發程序之行政訴訟係採爭點主義，一個獨立之引證案，構成一個爭點⁸⁵⁵。以舉發案而言，專利舉發證據之提出依 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 67 條第 2 項之規定⁸⁵⁶，實務上認為基於當事人進行主義⁸⁵⁷，專利有無違反專利法規定情事，只依舉發人所述理由就其所舉之引證資料審查。專利專責機關就當事人所提引證資料固有依職權調查之義務，但並無蒐集證據之義務⁸⁵⁸，且認專利專責機關之審理即以舉發當事人所提之理由及證據作為審查之依據，於審查中舉發人補提之具關連性補充理由或補強證據，應予受理。但舉發人已逾專利法所規定補提理由及證據之法定期間，而另提新理由或新證據時，專利專責機關依訴訟經濟原則，原則上應不予受理⁸⁵⁹。惟舉發人補提理由及證據屬程序上應為行為之法定期間，其性質並非不變期間⁸⁶⁰，因此舉發人補提（新）理由及證據時，雖已逾上述期間，如原處分機關尚未審定時，仍應就其補提之理由及證據為實體上之審酌，不得因其逾期補提而不予受理⁸⁶¹。行政訴訟法上有關行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束規定，於專利舉發行政訴訟事件並不當然完全適用⁸⁶²。行政法院職權調查事項僅係於與原有舉發事由及舉發證據之同一關連範圍內，得依職權調查。例如專利專責機關認為舉發證據經原處分機關認為不具證據能力，舉發人另於行政訴訟中提出用以佐證證明原舉發證據具有證據能力之證據，即屬補強證據，行政法院應加以審酌；又例如就一構件或技術本已屬業者通常所習用，舉發人雖然未於專利專責機關審查階段舉證證明，但專利專責機關仍得依職權併予審酌⁸⁶³。至於非屬用以證明原有舉發證據之證據能力或證明力之新證據，並非行政法院所應加以審酌或依職權調查範圍。因此，專利行政爭訟事件實務就專利舉發（修正前專利法異議程序亦同）採行爭點主義的結果，行政法院審查範圍係以舉發階段所提出之舉發理由及證據為限，於原處分作成後始行提出之新舉發理由或新證據，係屬另案再行舉發或提出之問題。舉發證據如未於舉發階段提出，於行政訴訟程序，始請求傳喚非屬補強證據之人證，事實審法院未予傳訊，並無違誤⁸⁶⁴。

⁸⁵⁵ 參見最高行政法院 94 年度判字第 927 號判決。

⁸⁵⁶ 相當於修正前專利法第 72 條第 1 項，並為同法第 105 條新型專利所準用。

⁸⁵⁷ 實務上所稱當事人進行主義係指「就核准之系爭案有無違反專利法規定之情事，僅依舉發人所舉之證據審查，主管機關及行政爭訟機關，不得不待當事人舉出證據，逕依職權予以查證。」參見最高行政法院 94 年度判字第 1434 號判決。有研究指出實務上所指之當事人進行主義實係學說上之辯論主義，參見鄭凱文，前揭注 594 書，頁 45。

⁸⁵⁸ 最高行政法院 90 年度判字第 2374 號判決。

⁸⁵⁹ 最高行政法院 90 年度判字第 952 號判決。

⁸⁶⁰ 最高行政法院 86 年 5 月份庭長評事聯席會議決議。

⁸⁶¹ 臺北高等行政法院 93 年度訴字第 1865 號判決。

⁸⁶² 行政訴訟法第 125 條第 1 項參照。

⁸⁶³ 臺北高等行政法院 93 年度訴字第 2043 號判決。

⁸⁶⁴ 最高行政法院 94 年度判字第 1727 號判決。

專利舉發採當事人進行主義及爭點主義之結果，同一事實及同一證據之界定，自應依據當事人所提出之舉發事實及舉發證據而定。又依前述，一個獨立之引證案，構成一個爭點，則不同引證之組合，自亦構成不同之爭點。因此，是否為同一證據，應視舉發證據或其組合之內容是否相同而定。至於同一事實似應係指專利要件所該當之舉發事由而言。例如，以不具新穎性、不具進步性之舉發事由，與不具揭露要件之舉發事由固應認係不同之舉發事實⁸⁶⁵。又以申請前已見於刊物作為舉發事由，與以申請前已公開實施作為舉發事由，兩者之舉發事由亦有差異，亦應非屬專利法第 81 條之同一事由。較有疑義者，係專利舉發人以申請前已見於刊物作為舉發理由，並敘明請求項之技術與引證文件所載之先前技術之差異僅在文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術之技術內容，故不具新穎性。則與舉發事由係主張系爭專利與引證文件之差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵，二者是否屬專利法第 81 條之同一事實⁸⁶⁶？由於舉發時依專利法第 73 條規定，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據。其所稱之理由，應係指專利法所定之專利要件不具備而言。故舉發理由似應依專利法所定專利要件不具備之事實而言。至於專利審查基準所定新穎性之判斷基準，係專利要件是否具備之判斷原則，與專利要件事實本身似非相同。但專利舉發人於舉發理由，如係主張基於某一特定判斷基準，故所舉發之系爭專利不具專利要件。由於不同之判斷基準所涉及之攻擊防禦事實主張確有差異。因此，如認不同之專利要件判斷基準主張，與所舉發專利要件事實本身相同。專利專責機關應依舉發事由所涉之專利要件範圍內，依職權調查事實，並不受舉發人所主張判斷基準之拘束，對於專利權防禦地位似有不公。尤其，專利權人依現行實務，於行政訴訟中並不能為申請專利範圍之更正。若認不同之專利要件判斷基準主張，非屬不同之舉發理由。則舉發人如於行政訴訟中始提出新的不同專利要件判斷基準，作為舉發理由。而專利權人於此情形，卻不得提出更正申請專利範圍之防禦方法，對專利權人似有造成突襲之不利益情形。例如，同屬新穎性之舉發理由，舉發人於舉發時，如主張依舉發證據可直接無歧義推導系爭專利之技術內容，故系爭專利與引證案相較不具新穎性，專利專責機關僅就引證案是否可直接而無歧義推導系爭專利之技術內容加以審究，作成舉發不成立之審定。但於行政訴訟中，舉發人改用系爭專利之技術內容可由舉發之引證證據之技術內容所直接置換，故不具新穎性作為舉發事由。則法院就系爭專利之技術內容可由引證案直接置換此一事實應否加以審究，確有是否為同一舉發事實之疑義。於此情形，法院如為避免案件發回，造成爭訟返復，有礙訴訟經濟，而擬自為審酌，為兼顧專利權人之防禦地位，自宜讓專利權人就系爭專利之技術內容是否可由引證案直接置換之爭點，有充分防禦機會。若專利權人主張有更正之程序利益，亦應予保障，才不致造成程序上之突襲。

⁸⁶⁵ 智慧財產法院 98 年度行專訴字第 125 號判決。

⁸⁶⁶ 專利審查基準第 2-3-6 頁(2004 年版)新穎性之判斷基準參照。

關於同一證據之界定，應視舉發證據或其組合之內容是否相同而定。實務上較有爭議者，係前一文件引證無法證明系爭專利技術內容中之一習知構件，則再以後一文件引證用以證明系爭專利之習知構件，而主張組合前、後引證文件之技術內容可證明系爭專利不具進步性，是否屬同一證據而不得再行主張問題⁸⁶⁷。此爭議在於如認後一文件引證僅係前一文件之補充資料，而非獨立之個別證據，則前、後文件引證組合仍與前一文件引證屬同一證據而受專利法第 81 條之限制。反之，如認後一文件引證係屬獨立之舉發證據，而非前一引證文件之補充資料，則前、後文件引證組合即非屬專利法第 81 條之同一證據之範圍。實務就此問題似較從寬而採後說⁸⁶⁸。

4.3.4.2 專利舉發一事不再理與訴訟權之爭議

專利法第 81 條規定，就同一事實以同一證據曾經他舉發案提出舉發，經審查不成立，或依智慧財產案件審理法第 33 條規定，向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由者，作為限制任何人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發。此規定以他人所提舉發事實及證據，作為限制其他任何人就同一事實及證據再為舉發，固有避免反覆舉發，訴訟經濟之考量，亦可防止多次判斷而產生歧異之可能。與民事訴訟法上一事不再理之原則頗為類同。不過，民事訴訟法上之一事不再理原則效力僅及於同一當事人⁸⁶⁹。惟專利舉發之一事不再理，依專利法第 81 條規定則有對世效，任何人均不得再行主張。

關於專利舉發一事不再理之對世效，日本特許法第 167 條亦有類似規定，不過，日本學者多有質疑以此限制第 3 人之訴訟權是否有牴觸憲法訴訟權保障之疑義⁸⁷⁰。日本於平成 23 年（2011）6 月 8 日公布修正之特許法第 167 條已將任何人修正為當事人及參加人，不再對其他之第 3 人，以同一事實及同一證據為限制提出，而採取與民事訴訟法相同之規定⁸⁷¹。我國專利法第 81 條規定原與日本修正前特許法第 167 條規定類同，應同樣有面臨相同之質疑，未來是否應與日本之特許法之修正作相同之因應，值得深思。實則，以與他人所提之舉發證據及事實相同作為限制第 3 人之訴訟權，確有過度限制之疑慮。尤其他人雖先提出相同之舉發證據及事實，若因未盡力攻防而致敗訴確定，第 3 人嗣後亦不得再行提出，該

⁸⁶⁷ 參見最高行政法院 100 年度判字第 249 號判決。

⁸⁶⁸ 同前註。

⁸⁶⁹ 參見民事訴訟法第 249 條第 1 項第 7 款。

⁸⁷⁰ 瀧川亅一「オーストリ特許法における一事不再理規定の廢止」，特許訴訟手續論考，101 頁，三宅正雄喜壽紀念。參見中山信弘前掲註 104 書，第 258 頁，註 23。

⁸⁷¹ 特許法第 167 條：特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

他人之未盡力攻防，第 3 人亦同受其不利益，與專利公眾審查原則似有未符。如為避免就同一事實及同一證據反覆爭訟之提起，造成判斷歧異可能，則可考慮以採用類似爭點效之作法。亦即，除前次判斷顯然違背法令，或出現足以影響判斷結果之新訴訟資料，否則再次以同一事實及同一證據所為之舉發，即不宜為不同之認定，如此亦同樣可達到避免判斷歧異之結果⁸⁷²。

4.4 小結

專利侵權民事事件，智慧財產法院就專利權有無應撤銷之原因，自為判斷之結果，與該專利權有效性爭議之行政訴訟判斷，產生歧異之 2 種情形：1. 專利民事侵權事件就專利有效性自為判斷之結果，認為專利權有效，但依其後該專利權舉發案之行政訴訟，就專利權有效性判決結果，認該專利權應予撤銷之情形；2. 專利侵權民事事件智慧財產法院就專利權有效性爭執自為判斷之結果，認為該專利權有得撤銷原因，但依其後另案之專利舉發案之行政訴訟，就該專利權判決結果，認為權利有效之情形。第 1 種情形，基於智慧財產案件審理法第 16 條規定，法院於專利侵權民事事件判斷專利權並無應撤銷之原因時，業已就該專利權之有效性自為判斷，而非以獲准專利權之行政處分作為判決基礎，此與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所指以行政處分作為判決基礎之情形難謂相當。且基於智慧財產案件審理法第 16 條立法意旨，似亦應尊重民事事件法院就個案判斷之效力。因此，在專利侵權民事事件法院自為判斷之結果，認專利權有效，但就同一基礎事實，依其後之專利權有效性行政爭訟確定判決結果，則認專利權有得撤銷原因之情形，似可採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。第 2 種情形，亦係民事訴訟與行政爭訟認定歧異，見解不同之問題，此與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所規定之再審理由尚不該當，似亦應不能以此事由，作為該民事訴訟事件再審之理由。

關於專利侵權民事事件法院就專利權人所提出申請專利範圍更正應否准許自為判斷，與申請專利範圍更正之行政訴訟判斷結果，發生歧異之 2 種情形。第一種情形為民事專利侵權事件就專利更正案部分自為判斷之結果，認為應准專利權人之更正，其依准許更正後之申請專利範圍或說明書，據以論斷專利權是否仍應維持有效，進而依此判斷專利之有效性或民事侵權訴訟是否成立。在此情形，如依其後之專利權申請專利範圍更正之行政訴訟判決結果，認為專利權人申請專利範圍之更正不應准許，即會發生民事判決與行政訴訟判決二者裁判歧異之情形。第 2 種情形係專利侵權民事事件就申請專利範圍部分自為判斷之結果，認為

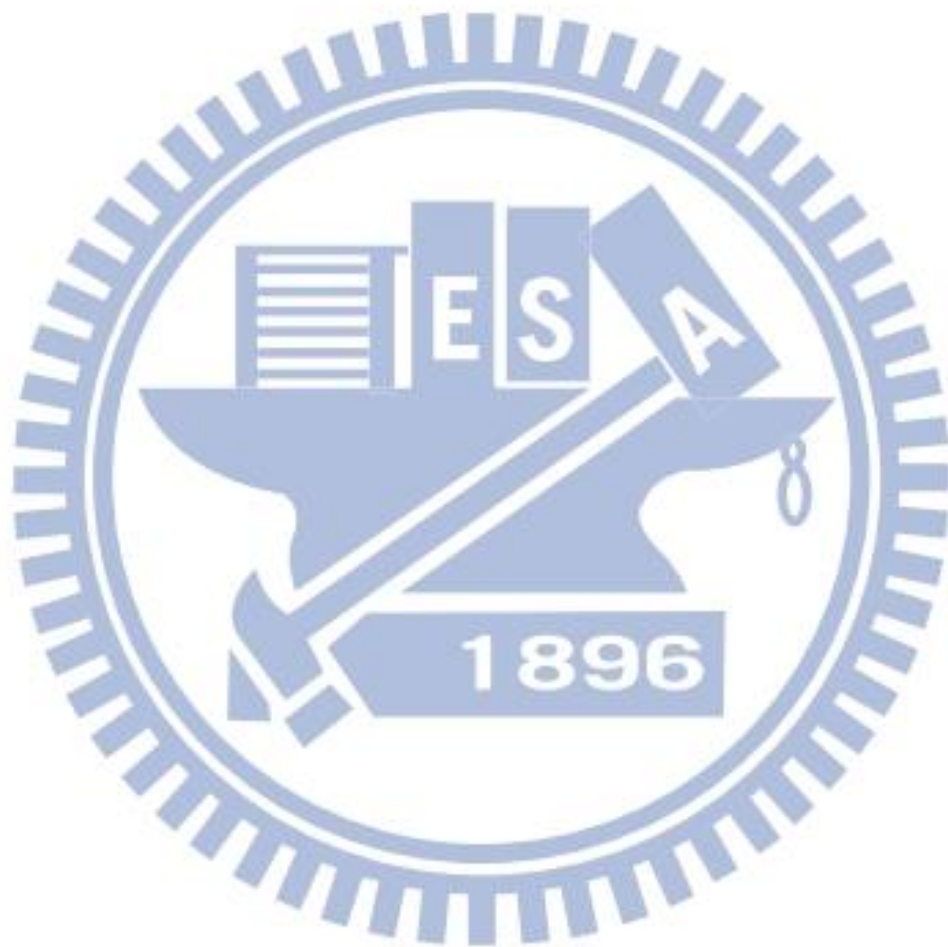
⁸⁷² 關於智慧財產權有效性判斷歧異爭議或可藉由擴大爭點效之效力，以避免裁判歧異，美國法爭點排除（issue preclusion）相關理論值得加以參考，參見拙著，「智慧財產案件有效性判斷爭議-以美國法『爭點排除』為主」，科技法學評論，第 6 卷第 2 期，頁 41-93(2009)。

應不准專利權人申請專利範圍之更正，其仍依更正前之申請專利範圍，據以論斷專利權是否仍應維持有效，進而依此判斷民事侵權訴訟是否成立。在此情形，如依其後另案之專利權申請專利範圍更正之行政訴訟判決結果，認為專利權人申請專利範圍之更正應予准許，亦發生民事判決與行政訴訟判決二裁判，就專利有效性之判斷發生歧異之結果。

由於是否准許更正，應以專利專責機關就該更正案之行政爭訟確定結果為準。且說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效，則在專利更正案嗣後未經專利專責機關准予更正確定之情形下，專利侵權民事訴訟基於自行判斷，准許更正之申請專利範圍，所作成之專利有效性或民事侵權判斷，其基礎事實即不存在，該民事判斷即難謂合法。故第 1 種裁判歧異情形觀之，專利侵權民事訴訟自行判斷，准許更正之申請專利範圍，所作成之專利有效性或民事侵權判斷，嗣後失去合法性之基礎事實可能性頗高。故在專利民事侵權訴訟中，於未經專利專責機關准予更正前，自行判斷准許更正之申請專利範圍自宜慎重。第 2 種裁判歧異情形，由於就專利權是否准予更正部分，非屬民事法院能依智慧財產案件審理法第 16 條規定自行判斷之範圍。關於專利權應否更正，民事法院仍係依專利專責機關公告之專利權作為裁判基礎，如依其後另案之專利權申請專利範圍更正之行政訴訟判決確定結果，認專利權人申請專利範圍之更正應予准許，則民事法院作為判決基礎之專利權內容業已更正而發生變更。該民事判斷若已確定，則似得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款提起再審之訴。

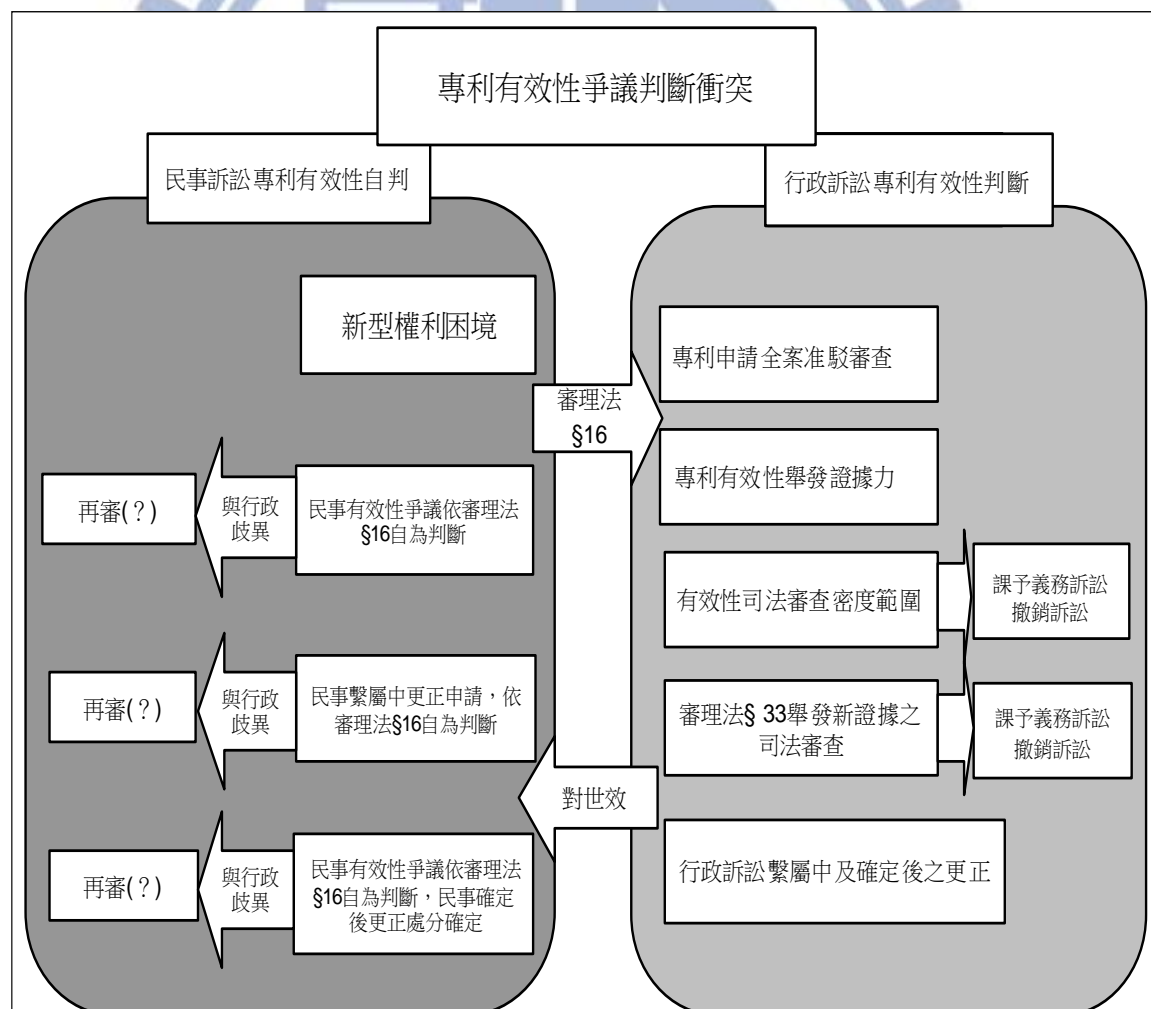
關於智慧財產民事、行政事件裁判歧異問題之防止，跨訴訟種類之爭點效，於同一當事人就同一基礎事實，為反於確定判決判斷意旨之主張或抗辯時，法院應加以考量。另外關於同一基礎事實之智慧財產權民事或刑事訴訟之上訴、抗告案件，以及行政訴訟事件，同時或先後繫屬於智慧財產法院時，得分由相同之獨任或受命法官辦理，使相同之法官可辦理同一智慧財產權所生之各種訴訟，有助於避免裁判之歧異。而最高法院認智慧財產法院，依其自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，倘認與專責機關之判斷歧異，應依智慧財產案件審理法第 8 條及第 17 條第 1 項規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，或裁定命智慧財產專責機關參加訴訟及表示意見，經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證本於職權而為判決，否則即認所踐行之程序於法不合。此見解與智慧財產案件審理法第 8 條、第 17 條第 1 項規定之立法意旨是否相符？尚有再行斟酌探討之餘地。至於專利法第 81 條同一事實似應係指專利要件所該當之舉發事由，而同一證據之界定，應視舉發證據或其組合之內容是否相同而定。惟我國專利法第 81 條規定，以與他人所提之舉發證據及事實相同作為限制第 3 人之訴訟權，是否過度限制，值得再加以檢討。如為避免就同一事實及同一證據反覆爭訟之提起，造成判斷歧異可能，似可考慮以採用

類似爭點效之作法，亦同樣可達到避免判斷歧異之結果。



5. 結論

關於本文所探討之專利有效性爭議，包括專利行政爭訟之專利申請全案准駁、專利有效性司法審查密度、審查範圍、舉發證據之證據力、新型專利有效性爭議、舉發新證據之審酌，以及專利有效性爭議涉及專利更正等之司法審查等議題。而上開行政爭訟中專利有效性之判斷，對民事訴訟專利有效性判斷之影響，因有對世效之法律效力，產生是否得對確定民事訴訟再審之問題。另一方面，專利侵權之民事訴訟就專利有效性自為判斷，並於民事訴訟繫屬中或確定後，發生專利更正處確定情形，而造成二者訴訟程序關於專利有效性判斷歧異時，是否得對先前已確定民事訴訟提起再審之訴，此部分則牽涉智慧財產案件審理法第 16 條自為判斷應賦予何種程度之訴訟法效力問題。為易於整體瞭解，爰將上開專利權有效性爭議議題圖示如下：



依上所述，我國智慧財產審理新制施行後，關於專利有效性爭議之司法審查，包括行政訴訟及民事侵權訴訟兩者之互動與影響。而美、日二個就此相關議題之處理，因法制上關係而未盡相同。因此，我國所面臨之議題於法制、學說及案例參採美、日見解，自須衡量法理原則是否共通相容而為斟酌損益。本文第二章針對專利權取得之爭議問題，依序由美、日及我國法制進行探討，第三章對專利權有效性之爭議，就美、日及我國法制及實務處理方式分析討論，並於第四章就專利有效性爭議衝突情形，探討美、日及我國因應之方式及調和可能性。基於上述各章之研討，就我國智慧財產案件審理新制施行後，專利有效性爭議議題提出下述初步建議(另參考建議附圖)，期能有助於未來進一步研究，並提供法制上研議或實務處理之相關參考。

我國發明專利申請之審查，依 93 年 7 月 1 日施行之專利法及實務見解，係逐項審查與全案准駁原則。而 102 年 1 月 1 日修正施行之專利法，若參照前述日本法見解⁸⁷³，上開原則之適用似仍未變更。惟發明專利申請採全案准駁原則，應配合專利專責機關之合法核駁理由先行通知之踐行，方能兼顧專利申請人利益之平衡。故專利專責機關之核駁理由先行通知如有部分內容有違誤，而影響專利申請人所得正確評估減縮請求項或為分割申請之程序利益時，應考慮對專利申請人有再一次正確核駁理由通知之機會，確保得正確評估減縮請求項或為分割申請之程序利益後，再依專利申請全案准駁原則處理。

新型專利取得由於採取形式審查，雖有利於申請人新型專利權之取得，但新型專利權人獲得不利之技術報告，不得對之聲明不服，以提起行政救濟，對新型專利權人得請求法律救濟之訴訟權保障有所不周。為使新型專利權人於獲得不利之技術報告結論，仍有得以較經濟之方式獲得司法救濟之機會，似可酌參美國無對造再審查法制，允許新型專利權人得以新型技術報告所檢索之證據作為舉發證據，對自己之新型專利提出舉發，或由新型專利權人促請專利專責機關依職權實質審查，以檢驗其新型專利之有效性。專利專責機關若果為舉發成立之審定，則可由新型專利權人對該不利於己之處分，以專利專責機關為被告提起行政爭訟，以求獲得司法救濟之機會。但為避免新型專利權人對自己之專利權之舉發未盡攻防之能事，卻能獲得「一事不再理」之實益。亦得考慮酌採日本新修正特許法及實用新案法，就同一事實及同一證據仍得提起特許無效審判，並不受「一事不再理」之拘束，以此保障新型專利權人對不利新型技術報告之司法救濟權益，並兼顧專利公眾審查利益之維護。

現行智慧財產案件審理法第 33 條所定關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，法院仍應加以審酌，實務上顯示之實質意義，係紛爭一次解決，避免同一當事人對同一專利權之舉發爭

⁸⁷³ 參見本文 2.2.1.5。

議，須另案反覆提起，造成不必要的爭訟耗費。但在行政訴訟司法審查，課予義務訴訟與撤銷訴訟，兩者司法審查目的本有區別。在課予義務訴訟，由行政法院就專利舉發所提出之新證據加以審酌，固然在訴訟經濟上具有效益。但其亟待處理之問題，在於由行政法院就新證據進行第一次判斷，應考量司法功能是否屬於最適，以及專利權人更正程序利益之保障。就新證據是否應由法院加以審酌行使第 1 次判斷，在考量司法能否作功能最適發揮情形下，宜賦予法院有相當之裁量空間，以決定是否自為判斷。而其所得考量之因素，包括舉發新證據技術之難度、法院之負擔、兩造攻防爭點所涉事實是否已臻明確。另亦須考量當事人程序利益之保障。而撤銷訴訟由法院就新舉發證據進行第 1 次判斷，其對行政訴訟法制之衝擊及複雜程度，遠大於課予義務訴訟。故縱然課予義務訴訟有強調訴訟經濟及司法功能強化之作用，但行政撤銷訴訟部分在基於新的法制目的，未經立法作整體規定及制定相關配套措施前，仍宜暫時保留原有行政訴訟法制之運作，以避免造成適用上扞格不入之情形。

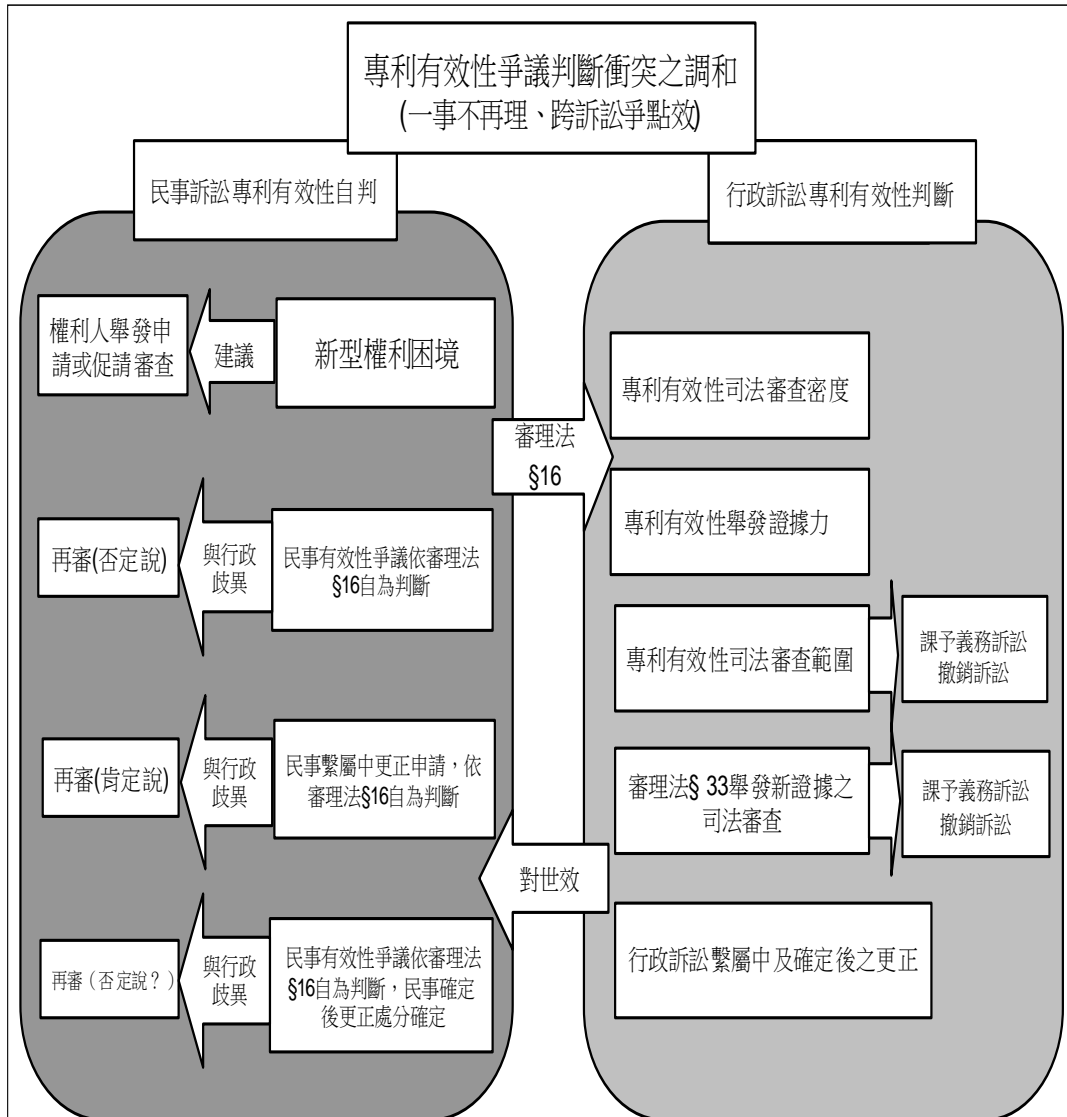
專利侵權民事事件智慧財產法院就專利權有無應撤銷之原因自為判斷之結果，與該專利權有效性爭議之行政訴訟判斷產生歧異之 2 種歧異情形：1. 專利民事侵權事件就專利有效性自為判斷之結果，認為專利權有效，但依其後該專利權舉發案之行政訴訟，就專利權有效性判決結果，認該專利權應予撤銷之情形；2. 專利侵權民事事件智慧財產法院，就專利權有效性爭執自為判斷之結果，認為該專利權有得撤銷原因，但依其後另案之專利舉發案之行政訴訟，就該專利權判決認為權利有效之情形。第 1 種情形，在專利侵權民事事件法院自為判斷之結果，認專利權有效，但就同一基礎事實依其後之專利權有效性行政爭訟確定判決結果，則認專利權有得撤銷原因之情形，似可採對該認定智慧財產權有效之民事確定判決，仍不得提起再審之訴之見解。第 2 種情形，亦係民事訴訟與行政爭訟認定歧異，見解不同之問題，此與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所規定之再審理由尚不該當，宜認應不能以此事由作為確定民事判決再審之理由。

關於專利侵權民事事件法院，就專利權人所提出申請專利範圍更正應否准許自為判斷，與申請專利範圍更正之行政訴訟判斷結果，發生歧異之 2 種情形。第一種情形為民事專利侵權事件就專利更正案部分自為判斷之結果，認為應准專利權人之更正，其依准許更正後之申請專利範圍或說明書，據以論斷專利權是否仍應維持有效，進而依此判斷專利之有效性或民事侵權訴訟是否成立。在此情形，如依其後之專利權申請專利範圍更正之行政訴訟判決結果，認為專利權人申請專利範圍之更正不應准許，即會發生民事判決與行政訴訟判決二者裁判歧異之情形。第 2 種情形係專利侵權民事事件就申請專利範圍部分自為判斷之結果，認為應不准專利權人申請專利範圍之更正，其仍依更正前之申請專利範圍，據以論斷專利權是否仍應維持有效，進而依此判斷民事侵權訴訟是否成立。在此情形，如依其後之專利權申請專利範圍更正之行政訴訟判決結果，認為專利權人申請專利

範圍之更正應予准許，亦發生民事判決與行政訴訟判決，二裁判就專利有效性之判斷發生歧異之結果。第 1 種裁判歧異情形觀之，專利侵權民事訴訟自行判斷准許更正之申請專利範圍，所作成之專利有效性或民事侵權判斷，嗣後失去合法性之基礎事實可能性頗高。則專利民事侵權訴訟中，在未經專利專責機關准予更正前，自行判斷准許更正之申請專利範圍自宜慎重。第 2 種裁判歧異情形，由於就專利權是否准予更正部分，似非屬民事法院能依智慧財產案件審理法第 16 條規定自為判斷之範圍。關於專利權應否更正，民事法院仍係依專利專責機關公告之專利權作為裁判基礎，則依其後另案之專利權申請專利範圍更正之行政訴訟判決確定結果，認專利權人申請專利範圍之更正應予准許，則民事法院作為判決基礎之專利權內容業已更正而發生變更。該民事判決若已確定，則似得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款提起再審之訴。

對於智慧財產民事、行政事件裁判歧異問題之防止，跨訴訟種類之爭點效，於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，法院應加以考量。另外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，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。而最高法院認智慧財產法院依其自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，倘認與專責機關之判斷歧異，應依智慧財產案件審理法第 8 條及第 17 條第 1 項規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，或裁定命智慧財產專責機關參加訴訟及表示意見，經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證本於職權而為判決，否則即認所踐行之程序於法不合。與智慧財產案件審理法第 8 條、第 17 條第 1 項規定之立法意旨是否相符，尚有再行斟酌探討之餘地。我國專利法第 81 條規定，以與他人所提之舉發證據及事實相同作為限制第 3 人之訴訟權，是否過度限制，亦值得再加以檢討。如為避免就同一事實及同一證據反覆爭訟之提起，造成判斷歧異可能，可考慮以採用類似爭點效之作法，同樣可達到避免判斷歧異之結果。

專利有效性爭議判斷與衝突司法審查議題與建議附圖



參考文獻

一、中文著作

1.1 書籍

1. 吳庚，行政法之理論與實用，三民書局，96年9月增訂10版。
2. 周信良，論專利決定之司法審查密度，東吳大學法律學院法律學系專業碩士班，碩士論文。
3. 邱聯恭，程序制度機能論，三民書局，2002年初版5刷。
4. 翁岳生編，行政訴訟法逐條釋義，五南圖書出版股份有限公司，2006年7月初版4刷。
5. 莊完禎，現行台灣新型專利制度之研究，世新大學法學院碩士論文，2005。
6. 博仲法律事務所，專利商標行政救濟制度之研究，經濟部智慧財產局研究報告，92年。
7. 陳計男，行政訴訟法釋論，三民書局，89年1月。
8. 陳計男，民事訴訟法（下），三民書局，2006。
9. 陳敏，行政法總論，新學林出版有限公司，96年10月5版。
10. 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，2006。
11. 陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（中），三民書局，2008（修訂4版）。
12. 黃茂榮，法學方法與現代民法，國立臺灣大學法學叢書編輯委員會，2011年9月增訂6版2刷。
13. 楊仁壽，法學方法論，三民書局，76年11月3版。
14. 葉百修、吳綺雲，行政撤銷訴訟之研究，司法院79年度研究發展項目研究報告，司法院印行，79年7月。
15. 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀合著，美台專利訴訟-實戰暨裁判解析，元照出版有限公司，（2005）。
16. 蔡明誠，專利法，經濟部智慧財產局出版，初版1刷（2006年）。
17. 鄭凱文，專利行政救濟制度之研究，台灣大學法律學研究所碩士論文，2001。
18. 謝銘洋、黃銘傑、陳逸南，新型專利權採登記制及領証後異議制度期末報告，經濟部智慧財產局研究報告，89年。
19. 謝銘洋，98年度智慧財產訴訟新制專題研究論文集，智慧財產法院99年7月。
20. 智慧財產案件審理法制問答彙編，司法院編印，97年6月。

1.2 期刊報章

1. 王立達，「司法審查之對向發展-再論公平會不作為檢舉覆函之行政爭訟」，政大法學評論，第 64 期，頁 343-369，89 年 12 月。
2. 王綉娟，「新型專利制度之檢討」，智慧財產權月刊，第 118 期，頁 6-24（2008）。
3. 李鎡，「關於新型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）。
4. 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 年 3 月）。
5. 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）。
6. 林昱梅，「行政法院對於專利進步性之審查」，第 1 屆東吳公法研討會發表，93 年 6 月。
7. 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 100 次研討會，2008 年 3 月 15 日。
8. 專利審查基準 2-3-19（2009 年版）。
9. 莊完禎，「我國現行新型專利制度之改進建議」，頁 31，發表於專利研討-新型與新式樣修法趨勢來紀念羅炳榮代理人研討會，2006 年 7 月 14 日。
10. 陳志弘，「我國新型專利形式審查現況的統計與分析」，智慧財產權月刊，第 121 期，頁 5-15（2009 年 1 月）。
11. 陳國成，「我國商標專利行政訴訟之變革」，科技法學評論，第 3 卷第 1 期，頁 249-266（2006）。
12. 陳國成，「智慧財產案件有效性判斷爭議-以美國法『爭點排除』為主」，科技法學評論，第 6 卷第 2 期，頁 41-93(2009)。
13. 智慧財產局專利二組，「新型專利技術報告業務之現況及分析」，智慧財產權月刊，第 84 期，頁 62（2005）。
14. 曾東紅，「整治專利垃圾：提升知識產權保護理念」，華南新聞，2005 年 12 月 9 日，第 2 版，文章內容可於 <http://scitech.people.com.cn/GB/53753/53779/3928044.html> 點閱（最後造訪日 2009 年 2 月 15 日）。
15. 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）。
16. 黃國昌，「爭點效之第三人效力-由最高法院 89 年度台上字第 2305 號及 89 年度台上字第 2088 號判決出發」，東吳法律學報，第 16 卷第 3 期（2005）。
17. 黃國昌，「爭點效理論之細緻化-評最高法院 96 年台上字第 1782 號判決」，台灣法學雜誌第 108 期（2008 年 7 月號）。
18. 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）。
19. 賴柏翰，「美國核准後行政撤銷機制-以再審查為中心」，月旦財經法雜誌（2011 年 12 月）。
 20. 謝祖松，「新穎性之理論與實務—評析最高行政法院九十二年判字第六九八號判決」，刊於世新法學創刊號，頁 43-82，93 年 5 月。

二、英文著作

2.1 書籍

1. F.SCOTT KIEFF, PAULINE NEWMAN, HERBERT. SCHWARTZ, HENRY E. SMITH, PRINCIPLES OF PATENT LAW: CASES AND MATERIALS(4th ed. 2008).
2. IRAH H. DONNER, PATENT PROSECUTION LAW: PRACTICE, AND PROCEDURE(Sixth Edition Volume I, 2009).
3. KIMBERLY A. MOORE PAU. R. MICHEL & TIMOTHY R. HOLBROOK, PATENT LITIGATION AND STRATEGY(3d ed.2008).
4. ROBERT PATRICK MERGES & JOHN FITZGERALD DUFFY, PATENT LAW AND POLICY: CASES AND MATERIALS 360(4th ed. 2007).

2.2 期刊

1. David W. Okey,ISSUED PATENTS AND THE STANDARD OF PROOF: EVIDENCE CLEAR AND CONVINCING OR MERELY PONDEROUS?, 17 J. MARSHALL J. COMPUTER & INFO. L. 557 (1999) .
2. JOSHUA D. SARNOFF,25 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 995 (2008) .
3. E. William Stockmeyer, RES JUDICATA EFFECTS OF UNAPPEALED, INDEPENDENTLY SUFFICIENT ALTERNATIVE DETERMINATIONS, 70 CORNELL L. REV. 717 (1985) .
4. Edward Van Gieson; Paul Stellman, KILLING GOOD PATENTS TO WIPE OUT BAD PATENTS: BILSKI, THE EVOLUTION OF PATENTABLE SUBJECT MATTER RULES, AND THE INABILITY TO SAVE VALUABLE PATENTS USING THE REISSUE STATUTE, 27 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 403 (2011) .
5. Erin Coe, Patent Re-Exams Are Growing as Key Defense Tactic, Law360, Oct. 23, 2008.
6. Raymond A. Mercado, THE USE AND ABUSE OF PATENT REEXAMINATION: SHAM PETITIONING BEFORE THE USPTO, 12 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 93.
7. Eugene T. Perez Gerald M. Murphy, Jr. Leonard Richard Svensson Birch,

- Stewart, Kolasch & Birch, LLP, Reissue and Reexamination Strategies and Tactics with Concurrent Litigation 2011, INTER PARTES REEXAMINATION MECHANICS AND RESULTS, 1031 PLI/PAT 57 (2011) .
8. FY 2009 USPTO Performance and Accountability Report available at http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2009/par_01.html.
 9. 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 (2007) .
 10. Hung H. Bui, Esq, AN OVERVIEW OF PATENT REFORM ACT OF 2011: NAVIGATING THE LEAHY-SMITH AMERICA INVENTS ACT INCLUDING EFFECTIVE DATES FOR PATENT REFORM, 93 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 441 (2011) .
 11. James P. Bradley, Kelly J. Kubasta , ISSUS PRECLUSION AS APPLIED TO CLAIM INTERPRETATION, 10 TEX. INTELL. PROP. L.J. 323, (2002) .
 12. James W. Beard, A BETTER CARROT INCENTIVIZING PATENT REEXAMINATION, 1 HASTINGS SCI. & TECH. L.J. 169, (2009) .
 13. Brad Pedersen, POLISHING A DIAMOND IN THE ROUGH: SUGGESTIONS FOR IMPROVING INTER PARTES REEXAMINATIONS, 91 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 422 (2009) .
 14. Jessica R. Underwood, IMPEACHING FINNIGAN AND REALIGNING THE CORROBORATION STANDARD FOR UNINTERESTED SINGLE WITNESS TESTIMONY WITH PRECEDENT AND POLICY, 7 U. PITT. J. TECH. L. & POL'Y 3 (2007) .
 15. Howard M. Erichson , INTERJURISDICTIONAL PRECLUSION, 96 MICH. L. REV. 945 (1998) .
 16. Jo Desha Lucas, THE DIRECT AND COLLATERAL ESTOPPEL EFFECTS OF ALTERNATIVE HOLDINGS, 50 U. CHI. L. REV. 701 (1983) .
 17. Jonas McDavit, PUTTING THE CART BEFORE THE HORSE: OBSTACLES TO USING ISSUE PRECLUSION IN A POST-MARKMAN WORLD, 34 AIPLA Q.J. 45(2006).
 18. Joshua D. Sarnoff, Derivation and Prior Art Problems with the New Patent Act, 2011 PATENTLY-O PATENT LAW REVIEW 12 (2011) .
 19. Kristen Dietly, LIGHTENING THE LOAD: WHETHER THE BURDEN OF PROOF FOR OVERCOMING A PATENT'S PRESUMPTION OF VALIDITY SHOULD BE LOWERED,78 FORDHAM L. REV. 2615 (2010) .
 20. Megan Keane, PATENT REEXAMINATION AND THE SEVENTH AMENDMENT, 77 GEO. WASH. L. REV. 1101 (2009) .
 21. Meiring de Villiers , TECHNOLOGICAL RISK AND ISSUE PRECLUSION: A

- LEGAL AND POLICY CRITIQUE, 9 CORNELL J. L. & PUB. POL'Y 523, 542 (2000) .
22. Michael A. Molano et al., WHO HAS THE FINAL WORD ON PATENT VALIDITY, THE PTO OR THE DISTRICT COURT? COLLATERAL ESTOPPEL AND PATENT REEXAMINATION, 908 PLI/PAT 185 (2007) .
 23. Mike R. Turner, THE FUTURE OF THE CORROBORATION REQUIREMENT IN PATENT LAW: WHY A CLEAR, STRICT STANDARD BENEFITS ALL, 2008 UILLR 1319 (2008) .
 24. Monica Renee Brownell, RETHINKING THE RESTATEMENT VIEW (AGAIN!) : MULTIPLE INDEPENDENT HOLDINGS AND THE DOCTRINE OF ISSUE PRECLUSION, 37 VAL. U. L. REV. 879 (2003) .
 25. Nick Gallo, FINNIGAN CORP. V. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, 15 BERKELEY TECH. L.J. 129 (2000) .
 26. 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 (2004) .
 27. Raymond A. Mercado, THE USE AND ABUSE OF PATENT REEXAMINATION: SHAM PETITIONING BEFORE THE USPTO, 12 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 93 (2011) .
 28. Robert Greene Sterne, Jon E. Wright, Lori A. Gordon, REEXAMINATION PRACTICE WITH CONCURRENT DISTRICT COURT LITIGATION OR SECTION 337 USITC INVESTIGATIONS, 10 SEDONA CONF. J. 115 (2009) .
 29. Robert Greene Sterne, Jon E. Wright, Lori A. Gordon, Byron L. Pickard, REEXAMINATION PRACTICE WITH CONCURRENT DISTRICT COURT LITIGATION OR SECTION 337 USITC INVESTIGATIONS, 11 SEDONA CONF. J. 1 (2010) .
 30. Robert Greene Sterne, Kenneth C. Bass, III, Jon E. Wright, Lori A. Gordon, Matthew J. Dowd, REEXAMINATION PRACTICE WITH CONCURRENT DISTRICT COURT PATENT LITIGATION, 9 SEDONA CONF. J. 53 (2008) .
 31. Roger Shang, INTER PARTES REEXAMINATION AND IMPROVING PATENT QUALITY, 7 NW. J. TECH. & INTELL. PROP. 185 (2009) .
 32. Seth Nesin, THE BENEFITS OF APPLYING ISSUE PRECLUSION TO INTERLOCUTORY JUDGMENTS IN CASES THAT SETTLE, 76 N.Y.U. L. REV. 874 (2001) .
 33. Steven E. LipmanDarby & Darby, P.C., PATENT REEXAMINATION FUNDAMENTALS, 908 PLI/PAT 9 (2007) .
 34. Steven N. Hird, IN FINNIGAN'S WAKE: RECENT CONFUSING CHANGES

IN THE FEDERAL CIRCUIT'S REQUIREMENT FOR CORROBORATION OF WITNESS TESTIMONY DURING PATENT INFRINGEMENT LITIGATION, 72 U. COLO. L. REV. 257 (2001) .

35. Stuart Minor Benjamin, Arti K. Rai WHO'S AFRAID OF THE APA? WHAT THE PATENT SYSTEM CAN LEARN FROM ADMINISTRATIVE LAW, 95 GEO. L.J. 269 (2007) .
36. Theresa Stadheim, HOW KSR v. TELEFLEX WILL AFFECT PATENT PROSECUTION IN THE ELECTRICAL AND MECHANICAL ARTS, 91 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 142 (2009) .
37. Tun-Jen Chiang, FIXING PATENT BOUNDARIES, 108 MICH. L. REV. 523 (2010) .
38. W. Todd Baker Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, LLP, EX PARTE PATENT REEXAMINATION & PATENT REISSUE—OPPORTUNITIES AND PITFALLS, 1031 PLI/PAT 39.
39. W. Todd Baker, EX PARTE PATENT REEXAMINATION & PATENT REISSUE-OPPORTUNITIES AND PITFALLS, 1031 PLI/PAT 39 (2011) .
40. Wayne B. Paugh, THE BETRAYAL OF PATENT REEXAMINATION: AN ALTERNATIVE TO LITIGATION, NOT A SUPPLEMENT, 19 FED. CIRCUIT B.J. 177 (2009) .
41. Wei Wei Jeang, David McCombs, PATENT REEXAMINATION 101 FOR LITIGATORS, 45 THE ADVOC. (TEXAS) 22 (2008) .

三、日文著作

3.1 書籍

1. 小泉直樹、高林龍、井上由里子、佐藤惠太、駒田泰士、島並良，ケース知的財産法，弘文堂（平成18年4月15日初版1刷發行）。
2. 中山信弘，特許法，弘文堂（平成23年2月15日初版2刷）。
3. 中山信弘編，註解特許法下卷，第3版，（荒垣恆輝執筆）（平成16年5月20日第3版第4刷）。
4. 末吉亙、飯塚卓也、渡邊肇、三好豊、野口祐子、小野寺良文，特許法、實用新案法，中央經濟社（平成15年月20日初版第3刷）。
5. 村林隆一、小松陽一郎，特許・實用新案の法律相談，青林書院（2009年1月30日第3版第1刷）。
6. 高林龍，標準特許法，有斐閣（2003年8月10日初版第3刷發行）。

3.2 期刊

1. 平成 17 年 5 月 31 日，東京地裁判決，平 15（ワ）11238 号，特許権侵害行為差止等請求事件（誘導電力分配システム事件），判例タイムズ 1257 号。
2. 平成 17 年 2 月 17 日，東京地裁判決，平 15（ワ）16706 号，特許権侵害差止等請求事件（安定駒利用の耐震、耐風瓦工法事件・第一審），裁判所ウェブサイト。
3. 平成 12 年 7 月 14 日，東京地裁判決，平 10（ワ）7031 号・平 8（ワ）23184 号，実用新案権侵害差止、差止請求権不存在確認等請求事件，判例タイムズ 1041 号。
4. 八木貴美子，「判例タイムズ主要民事判例解説」，1065 号，最高裁平成 12 年 4 月 11 日，平 10（オ）364 号。
5. 高林龍，「無効判断における審決取消訴訟と侵害訴訟の果たすべき役割」別冊，NBL116 号。
6. 近藤岳，「特許法 104 条の 3 による請求棄却判決と上告審係属中に当該特許権について確定した訂正審判との関係：ナイフの加工装置事件」，北海道大学／知的財産法政策学研究，27 号 187 頁，2010。
7. 高部真規子，「特許の無効と訂正をめぐる諸問題」，知的財産法學研究，vol.24（2009）。
8. 熊谷健一，「実用新案技術評価の法的性質」，別冊第 170 号，特許判例百選。
9. 近藤昌昭＝齊藤友嘉，「知的財産関係二法 労働審判法」，商事法務，2004。
10. 笠井正俊，「特許無効審判の結果と特許権侵害訴訟の再審理由」，民訴雑誌，54 号（2008）。
11. 富岡英次，「判例タイムズ主要民事判例解説」，1065 号(平成 12 年度主要民事判例解説)，230-232 頁(2001.9.25)。