



行政處分作為民事訴訟先決問題之判斷

—以專利、商標事件為中心，兼論智慧財產案件審理法第16條、第17條之規定

陳容正*

壹、前言

私法關係與公法關係之爭訟在我國係分屬不同法院予以審判，私法事件由普通法院審判，公法事件由行政法院審判，在確定民事法院擁有審判權後，倘若民事訴訟訴訟標的之先決問題，可獨立作為行政訴訟之訴訟標的，例如：原告以被告侵害其專利權或商標權提起民事損害賠償訴訟，被告則以主管機關經濟部智慧財產局准予原告專利權或商標權之行政處分無效或違法，原告不應享有專利權或商標權作為答辯。此時，民事法院就該行政處分是否無效或違法應如何處理？對該先決問題可否自為判斷？或須先行裁定停止訴訟程序，另依行政爭訟程序就先決問題予以確定？又倘民事法院就先決問題自為判斷，有何拘束力可言？凡此等問題向來對我國審判實務造成困擾。

在民事訴訟中之專利、商標事件，此種以行政處分作為先決問題判斷之重要性尤為明顯，在專利、商標侵權請求損害賠償事件，被告幾全以原告專利權、商標權有應撤銷或廢止之原因（即俗稱之專利、商標無效），及未侵害原告專利權、商標權作為答辯內容，就此先決問題如何處理，以符專業審判、紛爭一次解決、避免裁判矛盾等諸多要求，並使當事人獲得妥適即時之救濟，實影響人民使用訴訟制度之意願，尤其我國現今對於智慧財產權之保護不遺餘力，專利、商標侵權事件訴訟類型

收稿日：96年1月4日

* 臺灣臺北地方法院法官。



復與傳統侵權行為有別，亦與其他專業法律領域（例如勞工、國際貿易、海商、醫事、營建、金融經濟）有所不同，區別在於專利、商標的取得常須經技術層面的行政審查程序，各國對於行政審查結果，並設有司法審查機制，以保障人民憲法上的訴訟權利¹，為呼應各界之要求，我國乃積極規劃籌設智慧財產法院，研擬智慧財產法院組織法；且為因應智慧財產案件審理之特殊性，另研議制定智慧財產案件審理法，其中智慧財產案件審理法、智慧財產法院組織法分別於96年1月9日、96年3月5日經立法院三讀通過，並於96年3月28日經總統公布，智慧財產案件審理法第16條、第17條對於專利、商標事件行政處分先決問題之判斷已有所規定，惟上開2條條文規定能否順利解決爭議已久之問題，亦有值得探討之處。

本文將以專利、商標事件為中心，針對專利權、商標權核准之法律性質，介紹現今民事訴訟程序對專利權、商標權有應撤銷之原因，該行政處分作為先決問題判斷之處理方式，並兼探討智慧財產案件審理法第16條、第17條之規定，用以尋求此類問題之解決方法。

貳、現行學說實務之看法及比較

一、專利權、商標權核准之法律性質

專利權、商標權之核准與否，係由主管機關經濟部智慧財產局就專利、商標申請人之申請案件，依專利法、商標法等相關法規予以審查，就該具體申請案件，所為應否給予專利權、商標權之決定，則該專利權、商標權之核准，依行政程序法第92條第1項之規定，自屬於行政處分²，並屬形成私法關係之形成處分，與著作權之取得不同。

專利權、商標權之核准既屬於行政處分，行政處分有無違法應否撤

¹ 參見智慧財產法院組織法草案總說明（司法院網站<http://www.judicial.gov.tw/>）。

² 參見熊誦梅，當公法遇上私法—從專利訴訟制度談起，法官協會雜誌第5卷第1期，頁38，2003年6月。另詳細之學說介紹，參見陳啟桐，專利權撤銷制度之研究，國立中正大學法律學研究所碩士論文，頁32-42，2001年7月。



銷，向來應依行政爭訟程序確定，故對專利權、商標權核准之行政處分認有違法，應予撤銷之事由時³，依專利法第 67 條第 2 項規定：「以違反第 12 條第 1 項規定或有前項第 3 款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發⁴」。另依商標法第 40 條第 1 項規定：「商標之註冊違反第 23 條第 1 項或第 59 條第 4 項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起 3 個月內，向商標專責機關提出異議⁵」。商標法第 50 條第 1 項規定：「商標之註冊違

³ 因無效之行政處分，自始不生效力，而依行政程序法第 111 條之規定，限於一不能由書面處分中得知處分機關者、二應以證書方式作成而未給予證書者、三內容對任何人均屬不能實現者、四所要求或許可之行為構成犯罪者、五內容違背公共秩序、善良風俗者、六未經授權而違背法規有關專屬管轄之規定或缺乏事務權限者、七其他具有重大明顯之瑕疵者等 7 款事由，行政處分方為無效，故在專利權、商標權核准之行政處分實甚難有無效之事由發生，本文乃不討論此部分。

⁴ 專利法第 12 條第 1 項規定：「專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請」。專利法第 67 條第 1 項第 3 款規定：「發明專利權人為非發明專利申請權人者」。

⁵ 商標法第 23 條第 1 項規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：

- 一 不符合第 5 條規定者。
- 二 表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。
- 三 所指定商品或服務之通用標章或名稱者。
- 四 商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。
- 五 相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗者。
- 六 相同於國父或國家元首之肖像或姓名者。
- 七 相同或近似於中華民國政府機關或展覽性質集會之標章或所發給之褒獎牌狀者。
- 八 相同或近似於國際性著名組織或國內外著名機構之名稱、徽記、徽章或標章者。
- 九 相同或近似於正字標記或其他國內外同性質驗證標記者。

一〇 妨害公共秩序或善良風俗者。

- 一一 使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。
- 一二 相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。
- 一三 相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。
- 一四 相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。
- 一五 有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但得其同意申請註冊者，不在此限。
- 一六 有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。
- 一七 商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。



反第 23 條第 1 項或第 59 條第 4 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊」。即在專利事件可提起舉發，商標事件可提出異議或評定，視專利、商標專責機關即經濟部智慧財產局審定或評決結果，循訴願、行政訴訟等行政爭訟程序確定該行政處分之效力。

二、民事訴訟程序之停止與先決問題之判斷

（一）民事訴訟法第 182 條與行政訴訟法第 12 條之關係

為避免裁判矛盾，重複審理，民事訴訟法第 182 條規定：「訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，法院得在他訴訟終結前以裁定停止訴訟程序。前項規定，於應依行政爭訟程序確定法律關係是否成立者準用之。但法律別有規定者，依其規定」。行政訴訟法第 12 條規定：「民事或刑事訴訟之裁判，以行政處分是否無效或違法為據者，應依行政爭訟程序確定之。前項行政爭訟程序已經開始者，於其程序確定前，民事或刑事法院應停止其審判程序」。惟民事訴訟法第 182 條僅規定「得」以裁定停止訴訟程序，行政訴訟法第 12 條第 2 項則規定「應」停止審判程序，此時究應如何適用上開 2 條條文規定？實務與學說向有爭議。

實務上最高法院認倘行政法院對於行政處分之違法性已有認定，民事或刑事法院就此即不得再為實體審查而為相左之認定⁶。又民事訴訟之裁判，凡以行政處分是否無效或違法為據者，應由認定先決事實之行政法院為裁判後，以該確定裁判所確定之事實供為民事法院裁判時認定事實之依據，俾防止不同法院裁判結果互相牴觸之情形發生。倘前開行

一八 相同或近似於我國或與我國有相互承認保護商標之國家或地區之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者。」
商標法第 59 條第 4 項規定：「註冊商標有第 57 條第 1 項第 1 款、第 6 款規定情形，經廢止其註冊者，原商標權人於廢止之日起三年內，不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務；其於商標專責機關處分前，聲明拋棄商標權者，亦同。」

⁶ 參見最高法院 93 年度台上字第 2014 號判決。

論述



政爭訟程序尚未開始者，民事法院審判長應依民事訴訟法第 199 條第 2 項規定行使闡明權，曉諭當事人就前開行政處分是否無效或違法，先依行政爭訟程序確定之。審判長如違背此項闡明之義務，就該先決事實自行加以認定而資為實體判決之依據者，其訴訟程序即有重大瑕疵。而基此所為之判決亦屬違背法令⁷。即由民事法院行使闡明權，曉諭當事人另行提起行政爭訟程序，用以確定作為先決問題之行政處分是否違法，倘當事人另行提起行政爭訟程序，民事法院即可據以裁定停止訴訟程序。

學說上則認為關於行政處分之無效或違法，已經依行政爭訟程序予以確定，例如：行政處分經行政訴訟程序之確認判決宣示無效，或行政處分經行政法院予以撤銷，判決中關於行政處分之無效或違法性所為之認定，對於民事法院應具有確定力、拘束力⁸。但如尚未依行政爭訟程序終局確定，而為民事訴訟事件之先決問題，已開始行政爭訟程序者，為避免裁判矛盾，或將來又開再審程序，並尊重行政法院之專業審判，固宜停止訴訟程序，待行政法院作成裁判；但未開始行政爭訟程序者，行政訴訟法第 12 條之規定，不能導出民事法院均不得就先決問題自為判斷之結論，此時是否停止民事訴訟程序，則須就重複審理及裁判矛盾之避免、訴訟經濟、權利有效救濟等相互衝突矛盾之利益間衡量判斷。於此，如涉及行政爭訟程序為第一層次之救濟途徑（例如：行政處分之撤銷相對於國家賠償請求），民事法院宜闡明當事人循行政爭訟程序予以救濟，並先裁定停止民事訴訟程序，但如僅確認行政處分之無效或違法，不能徹底解決當事人間紛爭，已先提起民事訴訟程序，民事法院並

⁷ 參見最高法院 91 年度台上字第 1956 號判決、90 年度台上字第 523 號判決。

⁸ 參見沈冠伶，民事訴訟與行政訴訟之分工與合作（上）—專業審判與權利有效救濟間之選擇—，台灣本土法學雜誌第 45 期，頁 40，2003 年 4 月。



無停止訴訟程序之必要⁹。

比較上開實務與學說之見解，就業經行政爭訟程序認定有無違法之行政處分，民事法院應受其拘束；及民事訴訟之先決問題已開始行政爭訟程序者，應停止民事訴訟程序這兩點上，最高法院及學說看法並無不同。惟在行政爭訟程序尚未開始進行時，應否停止民事訴訟程序，最高法院與學說上則有不同之意見。

（二）專利法、商標法關於停止訴訟之規定

民事訴訟之專利，商標事件，當事人爭執專利權、商標權有應撤銷之事由，即專利權、商標權核准之行政處分有違法之事由時，專利法第90條第1項規定：「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判」。第2項規定：「法院依前項規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性」。本條規定，於新型專利及新式樣專利均準用之¹⁰。商標法第49條規定：「在異議程序進行中，凡有提出關於商標權之民事或刑事訴訟程序者，得於異議審定確定前，停止其訴訟程序之進行」。本條規定，於商標之評定準用之¹¹。從而，除在民事訴訟法、行政訴訟法之程序法中有停止訴訟程序之規定外，在專利法、商標法復有停止訴訟程序之規定，且僅規定「得」停止訴訟程序，專利法第90條第2項更明確規定是否裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性，此項規定係92年新增之規定，因現行實務上利害關係人或侵權人常藉提起舉發程序以阻止侵權案件之審理，惟有時於舉發案經審查不成立後，為干擾訴訟之進行，仍不斷反覆提起舉發，以妨害專利權人行使權利，除專利權人不勝其擾外，更有礙於其權利之行使。故如有

⁹ 參見沈冠伶，民事訴訟與行政訴訟之分工與合作（上）—專業審判與權利有效救濟間之選擇—，台灣本土法學雜誌第45期，頁40，2003年4月。吳庚，行政爭訟法論，頁9。吳東都，法律救濟途徑之決定—並簡評釋字第540號解釋，當代公法新論（下）—翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集，頁6-7，2002年。

¹⁰ 參見專利法第108條、129條規定。

¹¹ 參見商標法第56條規定。



侵權涉訟，為能加強保護專利權人，民事法院於將裁定停止案件之審理時，應先注意瞭解舉發案提出之正當性，俾利作出適當之裁定¹²。因此，在專利法及商標法對須否停止民事訴訟程序均有規定之情況下，應優先適用專利法及商標法之特別規定，由民事法院視個案具體情況，考量訴訟經濟、權利有效救濟、避免裁判矛盾等各種利益衡量，並行使闡明權，決定應否停止訴訟程序，且除非當事人已就該先決問題先行提起行政爭訟，訴願機關或行政法院已花費勞力、時間、費用進行審理，為避免重複審理及矛盾裁判，而有停止訴訟程序之必要外，並非當然適用行政訴訟法第 12 條第 2 項規定，一律停止民事訴訟程序，反造成訴訟拖延，有害當事人權利之有效救濟，此在專利法對舉發僅規定不得以同一事實及同一證據再為舉發¹³、商標法對異議、評定規定不得就同一事實、同一證據及同一理由申請異議、評定時¹⁴，尤為重要，否則如當事人在民事訴訟程序進行時，明知有多項舉發、異議或評定事由可以同時提出，然利用訴訟技巧，一次僅提出一項事由，反覆藉提起舉發、異議或評定，使民事訴訟程序停止進行，民事訴訟程序勢將拖延經年，無法順利終結，此亦係現行專利、商標民事侵權訴訟遭人詬病之處，故專利法在 92 年修正時增列第 90 條第 2 項規定，使民事法院決定應否裁定停止訴訟程序時，應注意舉發案提出之正當性。

（三）民事訴訟專利、商標事件應否裁定停止訴訟程序之實務見解

現行實務在審理民事訴訟之專利、商標事件，決定應否裁定停止訴訟程序時，即適用專利法、商標法有關停止訴訟之規定，決定是否停止訴訟程序，並非當然適用行政訴訟法第 12 條第 2 項規定，此由最高法院認關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、異議案、舉發案、撤銷案

¹² 參見經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，頁 208，2005 年 3 月。

¹³ 參見專利法第 67 條第 4 項規定。

¹⁴ 參見商標法第 48 條、第 55 條規定。



確定前，應否停止審判，法院應注意舉發案提出之正當性，並認在申請案、異議案、舉發案、撤銷案確定前，以停止訴訟程序為適當者，始得裁定停止審判，非謂一旦有專利權之舉發案待審，即應裁定停止審判¹⁵。另司法院第五十期司法業務研究會，法律問題研討第九則亦認訴訟案件中主張被侵害之專利權，如果已有明確事證證明在該專利案申請前，國內外雜誌上已有他人相同產品之廣告，足證該專利案件欠缺新穎性及進步性。法院仍可認定該專利核發錯誤，不須由被告提出舉發，待行政救濟體系撤銷該專利案¹⁶。

（四）先決問題得否自為判斷

民事訴訟之專利、商標事件，既由民事法院視個案具體情況，決定應否裁定停止訴訟程序，一旦裁定停止訴訟程序，當係民事法院認有避免裁判矛盾之必要，自須待行政爭訟結果確定專利權或商標權是否有效存在，而此行政爭訟程序就該行政處分有無違法之認定，對於民事法院當具有確定力、拘束力，民事法院就此行政處分作為先決問題之判斷，即不應有所歧異，而應以行政爭訟確定結果認定事實，適用法律。惟此難免曠日廢時，紛爭無法一次解決，對於訴訟經濟及權利之有效救濟等程序保障利益無法兼顧，此亦係現行民事專利、商標事件常遭人批評之

¹⁵ 參見最高法院 95 年度台抗字第 173 號裁定。另最高法院 93 年度台抗 843 號裁定亦認，既稱得停止審判，其應否停止訴訟程序，即依法院之自由意見決之。換言之，該條規定係認法院有命停止其訴訟程序與否之裁量權，亦即關於發明專利權或新型專利權之民、刑事訴訟，在有申請案、異議案、舉發案或撤銷案時，法院斟酌情形，如認為以停止訴訟程序為適當時，係「得」裁定命停止，非「應」裁定命停止。

¹⁶ 該則法律問題全文為：訴訟案件中主張被侵害之專利權，如果已有明確事證證明在該專利案申請前，國內外雜誌上已有他人相同產品之廣告，足證該專利案件欠缺新穎性及進步性。法院可否進行認定該專利核發錯誤？抑或必須由被告提出舉發，待行政救濟體系撤銷該專利案？

討論意見：甲說：專利權核定乃屬行政處分，此行政處分對於普通法院有「構成要件效力」之拘束效果，普通法院不可為相反之認定。而且對於已確定之專利權若有新穎性、進步性之質疑，法律上已有舉發之救濟途徑，普通法院不可逕行認定其欠缺新穎性、進步性。乙說：舉發制度乃全盤性摧毀該專利權效力之制度；而普通法院理由中之認定，只在個案中發揮效果，二者並不重覆排斥。況且本於司法權獨立之原則對於重大明顯錯誤之行政處分，可以逕行否定其效力。否則等待行政救濟之結果，過於曠日廢時。研討結論：採乙說。參見刑事法律專題研究（十八）第 805-806 頁

論述



處，尤其在專利、商標等智慧財產權事件，因科技日新月異，產品銷售及淘汰之週期快速，商機稍縱即逝，若訴訟程序冗長，遲遲無法獲得結果，對當事人利益勢必有所影響，故對於裁判迅速，紛爭一次解決之要求，較其他類型之事件高出許多。

另外一方面，民事法院在經過個案具體考量下，如不裁定停止訴訟程序，或在行使闡明權後，當事人仍未另行提起行政爭訟程序時，對於專利權或商標權有無應予撤銷之事由，即就作為先決問題之行政處分是否違法，自應自為判斷，實務上亦可見民事法院於此種情形下，在專利侵權事件以原告之專利權欠缺新穎性或進步性，認不應核准原告專利權為由，駁回原告損害賠償之請求。茲舉台灣台北地方法院 94 年度智字第 46 號判決為例，該判決明確認：「按專利申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者，或申請前已存在國內之物品，為專利權效力所不及，此有專利法第 94 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 108 條準用第 57 條第 1 項第 2 款及第 3 款規定可資參照；再依同法第 94 條第 1 項及第 4 項規定反面解釋，倘新型專利於申請前已見於刊物或已公開使用，或已為公眾所知悉者，均不得申請取得新型專利權，又倘該新型專利所屬技術，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顯能輕易完成時，亦不得依專利法申請取得新型專利。上開有關已發表技術，或習知技術之抗辯，乃判斷專利權侵害與否之前提要件，倘專利範圍所包含之技術屬已發表或習知之技術，原則上不應取得專利權核准，若已核准，亦構成舉發事由，得舉發請求撤銷該專利，而在未經撤銷前，倘有關侵害專利權之訴訟經提起，而被告之一方提出習知技術之抗辯時，應由法院為習知技術與否之認定，本件原告系爭專利之技術特徵既均經上揭美國專利揭露在案，已不具新穎性及進步性，業據本院說明如上。姑不論本件被告系爭產品是否確與原告專利技術特徵相同，僅就上揭新穎性及進步性而言，原告之專利權有效性即有可議之處，其主張被告侵害其專利權，請求被告賠償損害云云，自無理由，應予駁回。況本件原告於向經濟部智慧財產局申請核發專利權證書之前，國內即有相關產品，此有原告提出之報價單、廠商採購單、送修規範等資料在卷可稽（參原



證八、九)。雖原告主張訴外人燁聯公司自 86 年起即開始委託訴外人申騰公司負責規劃管理修護水冷電纜工作，因其為該公司負責人，斯時發現傳統水冷電纜有使用平均壽命不到一年等缺點，遂於 87 年著手研究水冷電纜之特性，並陸續改變管皮設計，嗣訴外人燁聯公司於 88 年採購原告測試產品，始有年度計劃專案之產生及事後損益報告之提出，且因燁聯公司所使用之電爐有兩座，每座需二十四條水冷電纜，加以備用品六條，共需三十二條水冷電纜，斯時其僅提供訴外人燁聯公司之用，並未加以量產販賣，僅係為實際確認實效之機會，與一般經驗所稱之販賣不同，且僅相關人士知悉片斷資訊，並未公開云云。惟查，本件原告並不否認燁聯公司係在其申請許可核發專利權證書前向其購買系爭產品，不論燁聯公司購買系爭產品之目的何在，在原告取得系爭新型專利權證書前，系爭新型專利確實已經出現於市場，縱認系爭新型專利確為原告所創作，亦因原告於申請核發專利權證書前之銷售行為而視為放棄，換言之，不能因原告當時之銷售業績良窳而異其放棄新型專利申請權利之結果，原告既於申請專利權之前將其新型設計使用於國內市場，參酌上開說明，其專利權之取得亦有可議之處。本件原告之專利權效力既有爭議，其主張專利權受被告侵害，訴請被告賠償一百四十五萬四千四百十八元之損害及依法定利率計算之利息云云，即無理由，應予駁回」。固然從本件判決理由中無法得知被告有無依專利法第 67 條第 2 項規定提起舉發，進行相關行政爭訟程序，惟本件民事法院顯然並未裁定停止訴訟程序，而係自行依專利法相關規定就作為先決問題之行政處分即專利權之核准是否有當加以判斷。

至最高法院雖另有見解認：「按專利權之核准係行政機關基於公權力所為之行政處分，申請人因而取得之專利權，非經專利專責機關撤銷確定，於專利權期限屆滿前，自均有效存在，此觀專利法第 74 條第 2 項規定『專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在』自明（按：恐為 73 條第 2 項之誤）。本件上訴人已取得新型第一〇七五四八號專利，其專利權期間自 84 年 12 月 1 日起至 96 年 3 月 6 日止，此為原審認定之事實。雖智慧財產局於 89 年 6 月 15 日發文撤銷上訴人之



專利權，惟上訴人對於該項行政處分，已提起訴願、行政訴訟，並陳明對於台北高等行政法院之判決已向最高行政法院提起上訴，案未確定。倘上訴人所述非虛，則原核准專利權之行政處分自仍有效存在，尚難謂上訴人未有專利權。原審未遑調查審究該撤銷專利權之行政處分是否確定，即自行認定上訴人不能取得新型專利，進而謂被上訴人所為，不生侵害專利權之問題云云，自屬可議。¹⁷而此見解應係由最高法院 52 年臺上字第 694 號判例而來，該號判例認：「原告以私權侵害為理由，對於行政官署提起除去侵害或損害賠償之訴者，既為私法上法律關係，縱被告以基於行政處分，不負民事上之責任為抗辯，亦不得謂其事件非民事事件，此際法院應就被告主張之行政處分是否存在，有無效力而為審究，如其處分確係有效存在，雖內容有不當或違法，而在上級官署未依訴願程序撤銷以前，司法機關固亦不得否認其效力，反之，若該處分為權限外之行為，應認為無效時，則其因此所生之損害自不能不負賠償責任¹⁸」。然上開見解無疑全盤否定民事法院就作為先決問題之行政處分內容不當或違法可以自行判斷，民事法院僅在認為行政處分無效時可自行判斷，倘依此見解，被告在民事法院提出原告專利權或商標權有應予撤銷事由之答辯，法院在行使闡明權後，被告仍未另行提起行政爭訟程序時¹⁹，對於專利權或商標權有無應予撤銷之事由，即就作為先決問題之行政處分是否不當或違法，民事法院勢將面臨無法自行判斷之窘境；而此亦非專利法及商標法就應否停止訴訟程序，僅規定「得」停止訴訟程

¹⁷ 參見最高法院 93 年度台上字第 1073 號判決。

¹⁸ 類似見解尚有最高法院 94 年度台上字第 465 號、95 年度台上字第 1468 號判決，均認行政處分內容雖有不當或違法，然其爭訟在行政法院未依行政訴訟程序撤銷以前，民事法院亦不能否認其效力。

¹⁹ 因目前依專利法規定提起舉發，或依商標法提出異議或評定，均須繳納規費，依專利規費收費準則第 2 條第 1 項第 6 款規定，申請舉發，每件一萬元。依商標規費收費準則第 6 條第 8 款、第 9 款規定，申請異議，每類四千元；申請評定，每類七千元。另提起行政訴訟現雖無庸繳交裁判費，然司法院研修中之行政訴訟法草案對此作有修正，將改採有償主義，徵收裁判費，換言之，縱民事法院行使闡明權，被告或為追求紛爭迅速解決之程序利益，或為節省另行提起行政爭訟程序之費用，不願另行提起行政爭訟，反要求民事法院逕為裁判，民事法院仍須面對行使闡明權後，被告不願另行提起行政爭訟之情況。



序之目的，且無法僅由專利法第 73 條第 2 項規定作為排除民事法院自行判斷先決問題之依據。

參、先決問題之判斷與智慧財產案件審理法之相關規定

一、智慧財產專業法院之興起

現行智慧財產權中之專利、商標民事事件，既往往往以行政處分作為先決問題，而民事法院究竟是否可以自行判斷專利權、商標權有無應予撤銷之事由，應否停止訴訟程序，又迭生爭議，加上智慧財產權保護為國際經濟貿易之重要議題，我國於 2002 年 1 月 1 日正式加入世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）後，自受到世界貿易組織協定附件之一「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）之拘束，而世界各國為加強國家競爭力，維持科技產業之國際競爭力，使紛爭迅速有效地解決，並使當事人能選擇在當地解決智慧財產權爭訟，紛紛成立專業法院處理智慧財產權訴訟²⁰，如美國在 1982 年設立聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）；德國於 1961 年成立聯邦專利法院；韓國於 1998 年成立專利法院；日本於 2004 年通過「知的財產高等裁判所設置法」，以在東京高等裁判所內設立特別支部之方式，設置「知的財產高等裁判所」，並自 2005 年 4 月 1 日正式施行；泰國於 1997 年成立中央智慧財產暨國際貿易法院²¹。有鑒於此，司法院自 93 年 2 月下旬起積極規劃籌設智慧財產法院，並完成「智慧財產法

²⁰ 參見智慧財產法院組織法草案總說明。

²¹ 參見談虎，建置智慧財產專業法院（上）、（下），司法週刊第 1281、1282 期，95 年 4 月 6 日、4 月 13 日。熊誦梅，設立智慧財產法院之評估研究—兼論德國、韓國及日本之專利訴訟制度，司法研究年報第 25 輯第 19 篇，頁 26、39，94 年 11 月。黃麟倫等，日本智慧財產法院及行政訴訟新制考察報告，司法院及所屬各機關出國報告，頁 8，94 年 7 月。談虎，泰國中央智慧財產暨國際貿易法院考察報告，司法院及所屬各機關出國報告，頁 3，94 年 6 月 17 日。



院組織法」、「智慧財產案件審理法」二部草案²²，其中智慧財產案件審理法、智慧財產法院組織法分別於96年1月9日、96年3月5日經立法院三讀通過，並於96年3月28日經總統公布，智慧財產法院組織法第2條規定：「智慧財產法院依法掌理關於智慧財產之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟之審判事務」。第3條規定：「智慧財產法院管轄案件如下：一 依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件。二 因刑法第二百五十三條至第二百五十五條、第三百十七條、第三百十八條之罪或違反商標法、著作權法、公平交易法第三十五條第一項關於第二十條第一項及第三十六條關於第十九條第五款案件，不服地方法院依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告之刑事案件。但少年刑事案件，不在此限。三 因專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法涉及智慧財產權所生之第一審行政訴訟事件及強制執行事件。四 其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件」。因此，有關專利法、商標法之第一審、第二審民事訴訟，第一審行政訴訟未來將交由智慧財產法院管轄。而智慧財產法院設立原因之一，係因我國採行民事、刑事訴訟及行政訴訟分軌並行，因而就同一專利權或商標權客體發生爭訟時，常可能涉及權利有效性之行政爭訟，亦可能同時涉及侵權行為損害賠償之民事訴訟。訴訟程序分軌並行之結果，固有利於維持各訴訟程序之專業性，但也容易因同一事實之重覆認定，而延宕司法救濟時效，不僅耗費當事人的時間精力及相關的司法資源，更使權利人無法獲得即時的保護，往往也引起各界質疑裁判的妥適性與安定性，且極易挫敗我國產業的國際競爭力²³。由此可知專利、商標民事事件中關於行政處分作為先決問題判斷之高度重要性。

²² 全部草案全文，參見司法院網站 (<http://www.judicial.gov.tw/>)。

²³ 參見智慧財產法院組織法草案總說明。



二、美國與日本之發展

以美國為例，在民事訴訟中，被告可使用抗辯（plead）或反訴（counterclaim）方式主張原告專利權不存在，即俗稱專利無效（invalidity）²⁴，在聯邦巡迴上訴法院審理專利侵權之上訴案件時，若被告係以反訴或確認訴訟提出專利無效之主張，且聯邦地方法院有對其作出裁決時，則案件上訴後，聯邦巡迴上訴法院必須重新檢視專利有效性之爭議；然而，若被告僅以抗辯主張專利無效時，則聯邦巡迴上訴法院無須審理此問題²⁵。

再以日本為例，日本最高法院在 2000 年富士通與德州半導體之判決認為在專利無效判決確定之前（即相當我國行政爭訟程序），審理專利權侵害訴訟之法院（即相當我國民事訴訟程序），可以判斷專利無效理由是否明顯存在，在專利無效理由明顯存在時，基於該專利權之防止侵害請求權、損害賠償請求權，實質來看，是給予專利權人不當利益，在無特殊之情事下，相當於權利濫用。雖然在專利無效判決確定後，專利權方視為自始不存在，然期望紛爭能在短時間以一次程序解決之狀況下，當專利無效理由存在，而不允許以專利無效作為對專利權行使之防禦方法，對於無意尋求專利對世無效之當事人而言，將違反訴訟經濟。從而民事法院可以在專利侵權訴訟就專利權是否無效加以判斷，而為避免無效理由明顯之範圍認定不一及浮濫抗辯，日本於 2005 年修正發明、新型、新式樣專利法，在發明專利法增定第 104 之 3 規定：「專利權或專用實施權之侵害有關之訴訟中，當該專利依專利無效審判應該被認定無效時，專利權者或專用實施權者，對於對造不得行使權利」。「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

²⁴ 參見劉國讚，美國專利無效之訴訟及複審制度之研究，智慧財產權月刊第 89 期，頁 8，95 年 5 月。劉尚志、王敏詮、張宇樞、林明儀，美台專利訴訟—實戰暨裁判解析，頁 81、83，2005 年 4 月。

²⁵ 參見劉尚志、王敏詮、張宇樞、林明儀，美台專利訴訟—實戰暨裁判解析，頁 82，2005 年 4 月。



者，法院可依申請或依職權駁回」²⁶。

三、智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定之相關問題

我國智慧財產審理法第 16 條第 1 項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」。第 2 項規定：「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」。其中第 1 項已明文規定民事法院就行政處分有無不當或違法，即就該先決問題應自為判斷，不得再依相關法律規定裁定停止訴訟程序，換言之，在專利、商標民事事件中，當事人對於專利權、商標權有應予撤銷或廢止之原因時，民事法院就該專利權、商標權是否有效存在，應否撤銷或廢止，不能再裁定停止訴訟程序，待行政爭訟確定後再予審理。其草案說明中明確表示，因行政訴訟法第 12 條、專利法第 90 條第 1 項（第 108 條、第 129 條第 1 項準用）、商標法第 49 條（第 56 條、第 80 條準用）、植物品種及種苗法、民事訴訟法第 182 條第 2 項，均有關於停止訴訟程序之規定。因此，有關智慧財產之民事訴訟中，被告主張智慧財產權不存在，而提起行政爭訟時，或有第三人對智慧財產權之有效性提出評定、舉發及行政爭訟時，民事訴訟如依上開規定停止審判，其權利之有效性與權利之侵害事實無法於同一訴訟程序一次解決。當事人每以此拖延民事訴訟程序，致智慧財產權人無法獲得即時的保障。次按智慧財產權原屬私權，其權利有效性之爭點，自係私權之爭執，由民事法院於民事訴訟程序中予以判斷，在理論上即無不當。尤以智慧財產法院之民事法官，已具備判斷智慧財產權有效性之專業能力，則就其終結訴訟所必須認定之權利有效性爭點，自無另行等待行政爭訟結果之必要。爰設第一項規定，使審理智慧財產訴訟之民事法

²⁶ 參見劉國讚，日本智慧財產專業法院以及專利侵權和專利無效爭訟制度，智慧財產權月刊第 86 期，頁 17 至 19，95 年 2 月。



院，於訴訟中就其商標權或專利權有無應撤銷或廢止原因之爭點為實質判斷，並排除行政訴訟法、民事訴訟法、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規定之適用，以期紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人之權利保護。惟訴訟當事人就權利有效性之爭點，得於民事訴訟主張或抗辯之事由，應以依法律規定，其得循相關法定程序請求救濟者為限，故如依法不得於行政爭訟程序中主張之事由，例如同一事實及證據業經行政爭訟程序認定其舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限等情形，實體法既已規定不得再行舉發或申請評定，則於民事訴訟中，其亦不得復以該事由爭執權利之有效性，自不待言。

智慧財產案件審理法第 16 條三讀通過條文與草案內容完全相同，惟當初行政院對智慧財產案件審理法草案第 16 條有不同意見，建議第 1 項之「應」自為判斷修正為「得」自為判斷，其理由為因當事人主張或抗辯之理由可能同時於行政機關另案審查，故法院判斷與行政機關審查及後續行政爭訟結果可能兩歧。如法院對所有民事爭訟中之有效性均自為認定，排除停止規定之適用，在兩歧結果發生時，將阻絕當事人就民事確定判決提起再審救濟之途。基於該法仍採民事及行政爭訟二元分立之制度，故如全面由民事法官在個案判斷智慧財產權之有效性，同時又保留行政訴訟可能產生之兩歧，將斷傷人民對專業裁判之信賴。故法院於民事訴訟中之自為判斷應居於補充地位，如法院於個案中，依具體事實認自行判斷較具實效時，得由法院自為判斷，較能同時兼顧訴訟效率與裁判正確性之需求。

智慧財產案件審理法業已立法通過，第 16 條第 1 項雖規定民事法院就先決問題應自為判斷，不得裁定停止訴訟程序，即採用原草案內容意見，但如在民事智慧財產權訴訟提起之前，該行政處分先決問題即已開始進行行政爭訟程序，並已花費相當之勞力、時間、費用進行審理、調查證據，甚至例如在專利事件已送請鑑定，此時民事法院就該行政處分有無應撤銷、廢止之原因，難道仍應全部重新自行調查審理，以便自行判斷，無視行政爭訟程序所花費之勞力、時間、費用，如此對於訴訟經濟、避免重覆審理及裁判矛盾是否有所助益？又依行政院之意見，認



民事法院固「得」自為判斷，但相反情形，如該行政處分先決問題尚未提起行政爭訟程序，而民事法院已對行政處分有無應撤銷、廢止之原因進行調查審理，當事人突主張已另行就先決問題提起行政爭訟，聲請民事法院停止訴訟程序，因係「得」自為判斷，縱民事法院認此情形因已花費勞力、時間、費用進行調查審理，甚至當事人係為拖延訴訟進行，不適宜裁定停止訴訟程序，惟條文若係規定「得」自為判斷，勢必有為數頗眾之當事人會利用此訴訟技巧，反覆向民事法院聲請停止訴訟程序，徒增民事法院之困擾，也使訴訟程序拖延。因此從訴訟經濟、避免重覆審理及裁判矛盾、權利有效救濟、紛爭迅速解決等程序保障原則進行考量，自應視不同情況加以區分，在該智慧財產權有應撤銷、廢止之原因業經開始行政爭訟程序後，當事人方提起民事訴訟程序，並主張或抗辯該先決問題，民事法院仍可裁定停止訴訟程序，以避免裁判歧異及重覆審理，且減少當事人就先決問題分頭應訴之困擾，而在正常情況下，亦不致延滯訴訟；縱或該行政爭訟程序並非民事訴訟程序之當事人所提起，而係由其他第三人提起時，當事人亦可依照訴願法或行政訴訟法中關於訴願參加或訴訟參加之規定參加訴願或參加訴訟，以保障其權益。但該行政處分先決問題尚未開始行政爭訟者，民事法院就該智慧財產權有無應撤銷、廢止之原因，自應自為判斷，以符訴訟經濟，並使紛爭迅速一次解決；縱當事人嗣後復對該行政處分先決問題另行提起行政爭訟程序，民事法院就先決問題仍應自為判斷，避免當事人利用訴訟技巧拖延訴訟，故已三讀通過之智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定及當初行政院不同意見似均未意識到此一問題。

四、智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定之相關問題

智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定：「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」。草案說明為按我國法院對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故審理智慧財產事件之民事法院縱依其判斷認智慧財產權確有應撤銷或廢止之原因，除智慧財產專責



機關原為核准之行政處分係屬當然無效之情形外，即無權就該智慧財產權逕行予以撤銷或廢止。惟為貫徹本條第一項容許民事法院於訴訟中就權利有效性之爭執，一併判斷之立法目的，爰於第二項明定民事法院於認定智慧財產權確有應予撤銷或廢止之原因時，縱認智慧財產權人之權利尚未經智慧財產專責機關予以撤銷或廢止，就該訴訟仍不得對他造主張權利，法院即得據以駁回權利人之訴，或為權利侵害所生請求權不存在之確認判決。該判決就權利有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力，智慧財產權人對於其他第三人之權利行使，仍非該訴訟之判決效力所及，亦不待言。由此規定，民事法院就先決問題自為判斷後，僅在該訴訟對兩造發生效力，若係在判決理由中交待（至當事人對於該先決問題得否提起中間確認之訴或反訴，詳見後述），依民事訴訟法第 400 條第 1 項規定：「除別有規定外，確定之終局判決就經裁判之訴訟標的，有既判力」。而依向來見解，民事判決之既判力客觀範圍既限於訴訟標的，判決理由之判斷不發生既判力，則民事法院就行政處分先決問題之判斷既以判決理由為之，縱相同之當事人在後訴訟中豈非仍得繼續爭執該行政處分先決問題，顯有不合理之處，而為擴大訴訟制度解決紛爭功能，學說上有「爭點效」理論，亦有從程序保障之觀點，認判決理由之判斷對當事人有拘束力或爭點效，係以該判斷不致對當事人發生突襲作為承認該效力之前提，且所指突襲係包含來自法院之突襲性裁判在內²⁷。實務上最高法院認為法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人主張之重要爭點，本於當事人辯論結果，已為判斷時，其對此重要爭點所為之判斷，除有顯然違背法令之情形，或當事人已提出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形外，應解為在同一當事人就該重要爭點所提起之訴訟中，法院及當事人就該已經法院判斷之重要爭點法律關係，皆不得任作相反之判斷或主張，以符民事訴訟上之誠信原則²⁸。換言之，依學說及

²⁷ 參見邱聯恭，程序選擇權論，頁 11，2004 年 9 月。

²⁸ 參見最高法院 73 年度台上字第 4062 號、81 年度台上字第 625 號、84 年度台上字第 2530 號、86 年度台上字第 418 號、88 年度台上字第 557 號、88 年度台上字第 2230 號、89 年度台上字第 44 號、89 年度台上字第 564 號等判決。



實務見解，該行政處分先決問題若已成為民事訴訟中當事人主張之重要爭點，並經兩造辯論及法院詳為調查、審理，使當事人受有程序保障，縱民事法院於判決理由中就先決問題自行判斷，在相同當事人之後民事訴訟中，對前訴訟民事法院於判決理由中關於行政處分先決問題之判斷，即不得任作相反之判斷或主張。

依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項之規定，將民事法院對於先決問題之判斷，限於該訴訟發生拘束力，對於其他第三人之權利行使，並非該訴訟之判決效力所及，舉例言之，原告甲以其專利權遭乙侵害為由，對乙提起損害賠償訴訟，被告乙抗辯甲之專利權有應撤銷之事由，經法院於判決理由認甲之專利權確有應撤銷之事由判決原告之訴駁回。但甲在該民事判決確定後，仍得再以其專利權另遭丙侵害為由對丙提起損害賠償訴訟，此係因民事訴訟法第 401 條第 1 項規定：「確定判決，除當事人外，對於訴訟繫屬後為當事人之繼受人者，及為當事人或其繼受人占有請求之標的物者，亦有效力」。除非丙符合民事訴訟法第 401 條第 1 項之規定，否則丙既非前訴訟之當事人，該民事判決既判力主觀範圍效力自不及於丙，丙不受拘束，然前訴訟就行政處分先決問題判斷既認該智慧財產權有應撤銷之事由，該判斷顯對智慧財產權人不利，而對第三人有利，是否仍應容許該智慧財產權人仍可向第三人提起損害賠償訴訟？

以美國為例，經法院判斷為無效之專利，其效力如何？該專利權人可否仍執該專利向第三人提起專利侵權訴訟？美國最高法院在 1936 年 *Triplett* 案²⁹認為一旦該專利經法院判斷為無效後，只對該判決之當事人及其繼承人有拘束力，如該專利權人執該專利另向第三人提起專利侵權訴訟，後訴訟法院仍可自由判斷。主張專利權經前訴訟判斷為無效者不能再行起訴，係基於專利權人有禁反言原則之適用。但美國最高法院認為訴訟雙方當事人應有同等禁反言原則之拘束，因為如果專利權人基於

²⁹ *Triplett vs. Lowell*, 297 US 638 (1936)



禁反言原則，不能向第三人提起後訴訟，則該專利權若在前訴訟判斷為有效，後訴訟之被告亦應該因禁反言原則不能在後訴訟主張專利無效，惟前後訴訟之被告既不相同，則後者自無禁反言原則之適用，因此基於嚴格之相互禁反言（mutuality of estoppel），即不能以禁反言原則禁止專利權人再行起訴，而後訴訟法院或許會尊重前訴訟判決結果，亦判斷專利無效，但仍可獨立自行判斷專利權是否有效之權限不受影響³⁰。

惟美國最高法院在 1971 年 *Blonder—Tongue* 案³¹ 改變見解，認為除非專利權人能指出其在先前訴訟程序中受到非公平正義對待，沒有公平機會、程序性地、實質性地、基於證據地爭論其專利之有效性，在專利侵權訴訟中，專利權人對於在先前訴訟中遭聯邦法院確認無效之專利，禁止宣稱其有效，即前訴訟判決判斷專利無效後對後訴訟發生拘束力，後訴訟不能為歧異之判斷。其理由在於專利侵權訴訟中，專利權人訴訟策略會慎選對其有利之專業聯邦地方法院起訴，並無理由期待後訴訟之法院判決會較前訴訟法院判決更為精確。而專利訴訟花費高昂，如採先前 *Triplett* 案之見解，在前訴訟經法院判斷為無效之專利，專利權人為保護其專利權，仍會花費大筆訴訟費用對第三人提起訴訟，相對排擠專利權人研發費用，且第三人為避免在後訴訟支付龐大費用證明專利無效，寧願支付權利金尋求和解。另可節省司法審判時間，減少後訴訟提起，避免無謂之司法程序³²。

上開美國最高法院見解固值我國參考，但除非我國法律明文規定，恐難作此解釋，將民事判決之既判力，甚至僅為判決理由中之判斷，擴大為具有對世之效力，即第三人亦受其拘束。學說上亦認民事法院就行政處分先決問題之判斷，基於行政訴訟法第 12 條第 1 項規定：「民事或

³⁰ 參見劉國讚，美國專利無效之訴訟及複審制度之研究，智慧財產權月刊第 89 期，頁 12，95 年 5 月。潘世光，美國專利無效訴訟之第三者效力研究—論美國最高法院 1971 年 *Blonder-Tongue* 判決，智慧財產權月刊第 89 期，頁 43、44，95 年 5 月。

³¹ *Blonder-Tongue vs. University of Illinois Foundation*, 402 US 313 (1971)。

³² 潘世光，美國專利無效訴訟之第三者效力研究—論美國最高法院 1971 年 *Blonder-Tongue* 判決，智慧財產權月刊第 89 期，頁 44 至 46，95 年 5 月。



刑事訴訟之裁判，以行政處分是否無效或違法為據者，應依行政爭訟程序確定之」。於民事判決理由中所為之判斷，對後訴訟之行政法院並不發生確定力、拘束力，蓋此確定力之發生，專屬於行政法院之判決³³。惟依智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法規定，日後有關智慧財產權包括專利權、商標權之行政訴訟及民事訴訟，均由智慧財產法院審理，既由相同之專業法院審理，則就民事訴訟專利權、商標權有無應撤銷、廢止事由所為之判斷，縱日後就相同情況復提起行政訴訟，智慧財產法院應不致為相互矛盾之裁判。

五、智慧財產案件審理法第 17 條規定之相關問題

智慧財產案件審理法第 17 條第 1 項規定：「法院為判斷當事人依前條第一項所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟」。第 2 項規定：「智慧財產專責機關依前項規定參加訴訟時，以關於前條第一項之主張或抗辯有無理由為限，適用民事訴訟法第六十一條之規定」。第 3 項規定：「民事訴訟法第六十三條第一項前段、第六十四條規定，於智慧財產專責機關參加訴訟時，不適用之」。第 4 項規定：「智慧財產專責機關參加訴訟後，當事人對於前條第一項之主張或抗辯已無爭執時，法院得撤銷命參加之裁定」。其草案說明為第 1 項至第 3 項規定智慧財產專責機關得參加訴訟之依據、參加後得提出攻擊或防禦之範圍及其效力。按智慧財產專責機關為智慧財產註冊審核之主管機關，智慧財產訴訟之結果，與智慧財產專責機關之職權有關，自宜使其得適時就智慧財產之訴訟表示專業上意見，爰明定法院認有必要時得命其參加訴訟。智慧財產專責機關參加訴訟後，就當事人所主張智慧財產權有效性之爭點，在與當事人之訴訟行為不牴觸之範圍內，應許其得提出攻擊防禦方法。惟關於智慧財產權之民事訴訟，究屬私權爭執，且基於辯論主義，其認定常受當事人訴訟行為之限制，因此，法院就此等

³³ 參見沈冠伶，民事訴訟與行政訴訟之分工與合作（下）——專業審判與權利有效救濟間之選擇——，台灣本土法學雜誌第 46 期，頁 35，2003 年 5 月。



民事訴訟之判斷，自不宜發生訴訟參加之拘束力，且智慧財產專責機關亦無承擔訴訟之必要，則民事訴訟法第 63 條第 1 項前段、第 64 條規定自不在準用之列。智慧財產專責機關參加訴訟，既僅就權利有效性之爭點得為攻擊或防禦，則如其參加訴訟後，該爭點嗣已無爭執，智慧財產專責機關自無繼續參加訴訟之必要，爰設第 4 項明定此時智慧財產法院得依職權撤銷其參加。

智慧財產案件審理法第 17 條規定亦與原草案內容相同，但行政院當初對智慧財產案件審理法草案第 17 條亦有不同意見，建議此條完全刪除，表示因經濟部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，在訴訟結構上與證人之地位較為類似，既為證人之地位，則準用民事訴訟關於證人之規定即可，無須參加訴訟。又實務運作上，因經濟部智慧財產局對於訴訟中對當事人之主張或抗辯，有舉發、異議、評定等程序之適用，而該等程序均須依法作成處分，若僅依經濟部智慧財產局所派一人出庭表示之意見，不僅與設定各該嚴格法定程序之目的有所違背，亦造成經濟部智慧財產局日後業務運作之困難，故不宜令經濟部智慧財產局於訴訟中對當事人之主張或抗辯逕為認定。再者，商標法上之評定案、廢止案及專利舉發案件，均朝向由「申請人」及「被申請人」（權利人）兩造訴訟之方向進行修正規劃，如命經濟部智慧財產局參加訴訟，與商標法、專利法修法之規劃方向不一，並使經濟部智慧財產局之訴訟地位混淆。

依智慧財產案件審理法第 17 條規定，原欲使民事法院就專利權、商標權有無應撤銷、廢止之事由自為判斷時，使智慧財產專責機關即經濟部智慧財產局有機會參與民事訴訟，聽取並陳述意見，使民事法院就先決問題能作出正確之判斷，以發揮擴大訴訟制度解決紛爭之功能，用意極為良善。然民事訴訟法之訴訟參加制度並無以「裁定」參加訴訟之規定，與行政訴訟法之訴訟參加制度有別，依民事訴訟法第 58 條第 1 項規定：「就兩造之訴訟有法律上利害關係之第三人，為輔助一造起見，於該訴訟繫屬中，得為參加」。是民事訴訟法之訴訟參加制度，參加人必須輔助一造，為原告之參加人抑或為被告之參加人，但民事訴訟當事



人一旦提出專利權、商標權有應撤銷、廢止之事由時，因經濟部智慧財產局尚未如同行政爭訟程序（專利之舉發程序、商標之異議、評定程序）已就該專利權、商標權有無應撤銷或廢止事由進行過第一次判斷，且可能根本並不知悉當事人係以何種事由主張專利權、商標權應予撤銷或廢止，則民事法院如何裁定命經濟部智慧財產局應為原告之參加人抑或被告之參加人，例如原告以被告侵害其專利權提起民事侵權訴訟，請求損害賠償，被告以原告專利權不具新穎性及進步性，不應准予專利權抗辯，因經濟部智慧財產局未曾就該專利權是否應予撤銷作過第一次判斷，民事法院如何決定經濟部智慧財產局應為何造之參加人，倘民事法院以該專利權既尚未經撤銷為由，裁定經濟部智慧財產局為原告參加人，是否經濟部智慧財產局只能在不牴觸原告主張之情形下表示意見？若因在訴訟進行中聽取兩造意見及所提出之證據資料後，經濟部智慧財產局認原告專利權確欠缺進步性，不應核准專利權，經濟部智慧財產局能否為與被告相同之意見？相反情況，即經濟部智慧財產局為被告參加人時，亦可能產生相同之問題，凡此均產生困擾。

另一方面，依智慧財產案件審理法第 17 條第 3 項規定，經濟部智慧財產局雖參加訴訟，但並不發生民事訴訟法第 63 條第 1 項前段訴訟參加之效力，舉例言之，經濟部智慧財產局為民事訴訟被告參加人，民事法院確定判決認被告抗辯原告專利權欠缺進步性成立，駁回原告之訴，被告乃以與民事訴訟之同一事實、同一證據向經濟部智慧財產局提出舉發，經濟部智慧財產局雖為民事訴訟之被告參加人，仍不受該民事確定判決拘束，可為舉發不成立之判斷。倘經濟部智慧財產局已參加訴訟，如同一般參加人已賦予程序保障之機會，猶可不受民事判決認定之拘束，主張民事判決不當，又有何必要命其參加訴訟，亦無法發揮擴大訴訟制度解決紛爭之功能，使紛爭一次並迅速解決。

而行政院就智慧財產案件審理法草案第 17 條所提不同意見，認經濟部智慧財產局在訴訟結構上與證人地位類似，恐亦有所誤會，該條文精神應係使主管機關就該先決問題表示專業上意見，並擴大訴訟制度解決紛爭功能，並非就其所見所聞提供證言，立法目的並非要經濟部智慧



財產局擔任證人，充其量係類似外國專家證人之地位，提供專業意見供法院判斷。

惟就行政院智慧財產案件審理法草案第 17 條所提不同意見，其中表明商標法上之評定案、廢止案及專利舉發案件，均朝向由「申請人」及「被申請人」（權利人）兩造訴訟之方向進行修正規劃，無寧為一正確之方向，因此類案件往往具有立場對立之當事人，無論經濟部智慧財產局如何判斷，總有一方當事人會表示不服，繼續提起行政爭訟，訟爭性強烈，因此經濟部智慧財產局成為行政訴訟永遠之被告，而行政法院在此類訴訟中均會裁定命另一方當事人參加訴訟，因該行政訴訟結果將使其權利或法律上利益受有損害，與其他行政訴訟例如欠稅之裁罰，只有一方當事人，而無立場對立之當事人情形不同，且無論經濟部智慧財產局是否為行政訴訟當事人，均需遵照行政法院判決結果辦理，當無必要使其為此類案件之行政訴訟當事人，減少其出庭應訊之次數及麻煩。

六、先決問題可否提起中間確認之訴或反訴

在民事法院應就智慧財產權有無應撤銷、廢止事由即該行政處分先決問題自為判斷時，當事人可否就該先決問題提起中間確認之訴或反訴？例如原告提起專利、商標侵權請求損害賠償之訴，被告抗辯原告專利權、商標權有應撤銷、廢止之事由存在，此時原告可否提起中間確認之訴，聲明請求：「確認原告就第 xx 號之新型專利權存在」。或「確認原告就註冊第 xx 號之商標權存在」。抑或被告可否提起反訴，聲明請求：「確認原告就第 xx 號之新型專利權不存在」。或「確認原告就註冊第 xx 號之商標權不存在」。甚或聲明請求：「原告就第 xx 號之新型專利權應予撤銷」。或「原告就註冊第 xx 號之商標權應予撤銷」。

倘依現行實務見解，因民事訴訟法第 247 條所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危害，而此項危險得以對於被告之確認判決除去者而言，故確認法律關係成立或不成立之訴，苟具備該要件，即得謂有即受確認判決之法律上利益。而專利權之存在與否，屬公法上之法律關係，如有爭議，應



循行政爭訟程序解決，民事法院之確認判決，並不發生使行政機關撤銷專利權或塗銷專利權登記之效力，自欠缺即受確認判決之法律上利益³⁴。且專利權、商標權應否撤銷，亦屬公法上法律關係，對造當事人復非有權限撤銷核准專利權、商標權行政處分之主管機關，民事法院自無從准許。因此，現行實務上雖可見民事法院就專利權或商標存在與否之先決問題自為判斷，然似未見當事人就此先決問題提起中間確認之訴或反訴。

惟在德國，因德國法院組織法增修第 17 條第 2 項，承認「基於實質關連性之審判權」，不僅指基於同一原因事實而同時構成不同之實體法上請求之情形，例如：同時構成公法契約上積極侵害債權之損害賠償請求權以及國家賠償請求權，得一併由普通法院予以審判。如具有內容上之關連性，亦包括對於先決問題提起中間確認之訴、反訴，均得為之，而由事件先繫屬之法院一併審理。此係因紛爭在實體關係上涉及公、私法之混合時，如採向來僅以訴訟標的作為區別審判權之依據，將使一個實體關係拆解成由不同審判權之法院予以處理，而產生實體法與訴訟法之緊張衝突，德國法院組織法第 17 條第 2 項規定恰可解決此衝突，而宜擴大其適用範圍³⁵。

依智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項之規定，民事法院雖可就先決問題自為判斷，但對於當事人可否就先決問題提起中間確認之訴或反訴並未加以規定。惟由該條草案之說明內容記載當事人所提確認訴訟係以權利侵害所生請求權不存在之確認判決，而非直接就該權利有無請求確認觀之（例如遭某新型專利權人指為侵害其權利者，以該專利權人為被告提起確認訴訟，其訴之聲明應為：確認被告對原告就第 xx 號之新型專利損害賠償請求權不存在，而非確認被告就第 xx 號之新型專利權

³⁴ 參見台灣高等法院台中分院 89 年度重上字第 156 號民事判決、台灣台中地方法院 88 年度重訴字 1119 號民事判決。

³⁵ 參見沈冠伶，民事訴訟與行政訴訟之分工與合作（上）——專業審判與權利有效救濟間之選擇——，台灣本土法學雜誌第 45 期，頁 41，2003 年 4 月。



不存在)，該條規定似不允許就先決問題提起中間確認之訴或反訴，因民事法院既已就被告是否侵害原告專利權或商標權即被告應否賠償原告為判決，該訴訟之訴訟標的即為原告專利或商標損害賠償請求權是否存在，自無庸再就相同訴訟標的提起中間確認之訴或反訴。又民事法院之確認判決，並不發生使經濟部智慧財產局撤銷專利權或商標權之效力，尤其在被告提起反訴之情況，在法律未規定下，亦無從對訴訟外之第三人發生效力。惟當事人間既對該專利權、商標權效力存有強烈爭執，民事法院就該專利權、商標權有無應撤銷、廢止之事由亦須自為判斷，有無必要允許當事人以中間確認之訴或反訴方式為之，應有探討之必要。

中間確認之訴部分應較為單純，如原告為專利權人或商標權人，被告對其專利權或商標權之效力既有爭執，民事法院就此先決問題亦須自為判斷時，一併提起中間確認之訴請求確認其專利權或商標權存在，使被告日後不得再爭執其專利權或商標權之效力，應無不可，原告如勝訴，係在該民事判決認其專利權或商標權存在，被告不得再為爭執，既判力及於該訴訟之當事人，並不影響其他第三人之權利，第三人仍得就該專利權提出舉發，或就該商標權提起異議或評定。原告如敗訴，亦僅係在民事訴訟不認其專利權或商標權存在，既判力仍僅及於該訴訟當事人，對其他第三人權利亦無影響。

如被告係提起反訴爭執原告之專利權或商標權，原先在智慧財產案件審理法草案研擬過程中，即曾提出有關反訴規定之提案，被告可提起反訴，請求撤銷原告專利權，將民事訴訟及行政爭訟程序兩者結合，雖現在智慧財產案件審理法並未採行此版本規定，但在經濟部智慧財產局已研議專利法及商標法之修正，擬將專利舉發及商標異議、評定案件改採「申請人」及「被申請人」兩造訴訟之情況下，本於訴訟制度擴大解決紛爭及紛爭一次解決功能，在專利舉發及商標異議、評定案件行政爭訟程序與民事訴訟程序同為當事人訴訟程序，經濟部智慧財產局不再係行政訴訟程序當事人，且行政爭訟程序尚未提起之情形（即該先決問題先繫屬於民事法院），應可考量允許民事訴訟被告以提起反訴方式爭執



原告專利權或商標權，即被告若認原告專利權或商標權核准之行政處分有重大明顯之瑕疵者，已達行政處分無效程度者，可提起反訴，確認原告就該專利權或商標權不存在；被告若認原告專利權或商標權有應予撤銷或廢止之事由時，亦可提起反訴，請求撤銷或廢止原告之專利權或商標權，如被告以提起反訴方式爭執原告專利權或商標權，方有將經濟部智慧財產局引進訴訟程序之必要，但亦不適宜以訴訟參加制度解決，因經濟部智慧財產局並非輔助任何一造之當事人，此時即有考慮引進類似美國法院之友（Friends of Court）制度之必要³⁶，使經濟部智慧財產局能適時表達智慧財產專責機關之意見，亦使民事法院能瞭解主管機關之第一次判斷為何，而該訴訟程序既以反訴方式為之，經濟部智慧財產局亦參與訴訟程序有機會陳述意見，民事法院並已在判決主文判斷該專利權或商標權是否有效存在、應否撤銷或廢止，此時當可規定經濟部智慧財產局應受該判決之拘束，若法院為被告即反訴原告勝訴之判決，經濟部智慧財產局自可依判決主文撤銷或廢止原告之專利權或商標權，使紛爭一次解決，避免裁判相互矛盾，此或係在專利法、商標法修正時，智慧財產案件審理法可資考慮之途徑。

故當被告提出原告專利權、商標權有應撤銷或廢止之原因時，且就該先決問題尚未進行行政爭訟時（即民事法院就先決問題應自為判斷），民事法院應依民事訴訟法第 199 條第 2 項行使闡明權，探究被告真意係要提起反訴，抑或僅係提出抗辯，屬攻擊防禦方法之一，闡明兩種不同之法律效果，經闡明後，被告如表示僅屬攻擊防禦方法，不須提起反訴，民事法院即得就該先決問題於判決理由中判斷，該判決既判力主觀範圍依民事訴訟法第 401 條規定自限於訴訟當事人或其繼承人，而該判決既判力客觀範圍依民事訴訟法 400 條規定亦限於所裁判之訴訟標的，惟先決問題於判決理由中之判斷，再依程序保障觀點、爭點效理

³⁶ 美國「法院之友」制度是指在法院審理案件的過程中，當事人以外的第三人向法院提供與案件有關的事實或者適用法律方面的意見，參與審判程序，以協助法院審理相關案件。



論或民事訴訟上之誠信原則發生一定之拘束力，亦無須命經濟部智慧財產局參加訴訟，因該民事訴訟不發生對世之效力，對其他第三人權利不生影響。惟經闡明後，被告提起反訴，即有必要將經濟部智慧財產局引進訴訟，使其聽取雙方陳述及所提出之證據資料，並表達主管機關意見，民事法院在判決主文就該先決問題進行判斷，經濟部智慧財產局亦受該判決效力之拘束，就先決問題部分如同民事訴訟形成之訴發生創設之效力。使被告有權利選擇以何種方式進行主張。

肆、結論

民事訴訟中之專利、商標事件，以行政處分作為先決問題判斷之情況履見不鮮，我國因公、私法事件分由行政法院及民事法院審判，致民事法院對於行政處分先決問題可否自為判斷，應否裁定停止訴訟程序迭生困擾。

民事訴訟法第 182 條、行政訴訟法第 12 條雖就訴訟程序之停止設有規定，但在專利、商標民事事件，因專利法 90 條第 1 項及商標法第 49 條就訴訟程序之停止已有特別規定之情況下，除非當事人已就該先決問題先行提起行政爭訟，訴願機關或行政法院已花費勞力、時間、費用進行審理，為避免重複審理及矛盾裁判，而有停止訴訟程序之必要外，並非當然適用行政訴訟法第 12 條第 2 項規定，一律停止民事訴訟程序，應由民事法院視個案具體情況，考量訴訟經濟、權利有效救濟、避免裁判矛盾等各種利益衡量，並行使闡明權，決定應否停止訴訟程序。如裁定停止訴訟程序，行政爭訟程序就該行政處分之認定，民事法院之認定亦不應有所歧異，應以行政爭訟結果認定事實、適用法律。如未裁定停止訴訟程序，民事法院即應就該行政處分先決問題自為審理及判斷。

智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項雖規定民事法院就專利權、商標權有無應撤銷、廢止之原因應自為判斷，不適用專利法、商標法有關裁定停止訴訟程序之規定。但宜區分該專利權、商標權應否撤銷、廢止之原因是否業經開始行政爭訟程序，而作不同之考量，以符訴訟經濟，

論述



避免裁判矛盾及重複審理，浪費當事人及法院之勞力、時間、費用。

智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定就該先決問題之判斷僅在該訴訟發生拘束力，惟由程序保障之觀點、「爭點效」理論及實務上最高法院所採之「民事訴訟上之誠信原則」，判決理由中關於先決問題之判斷仍可發生一定之拘束力。

在專利法、商標法擬將專利舉發及商標異議、評定案件修正為「申請人」及「被申請人」（專利權人或商標權人）之爭訟，經濟部智慧財產局不再作為行政爭訟之當事人，屆時智慧財產案件審理法第 17 條規定應有一併配合修正之必要，在擴大訴訟制度解決紛爭、當事人權利有效、迅速實現及紛爭一次解決之要求下，於行政處分先決問題尚未提起行政爭訟時，考量被告是否可以就該先決問題提起反訴，此時即須引進經濟部智慧財產局參與訴訟程序，使其同受判決之拘束，不能再主張判決不當，俾紛爭一次解決。