



德國專利法院有關專利無效與不服 專利局核駁之訴訟事件審理

一兼論最高法院之上訴程序

劉國讚*

壹、前言

工業所有權(Industrial property)的概念源自 19 世紀末，其發展的原因是工業革命的結果，因此和自然科學及科技密切相關，也受 19 世紀的貿易自由主義的影響。此種發展源自 18 世紀末的英國，美國和法國。

德國工業所有權立法的觀念是從 19 世紀的最後 30 年才展開。第一個法是 1874 年商標法，接下來是 1876 年工業設計法，1877 年專利法¹，1892 年新型專利法，1896 年反不當競爭法。隨後許多德國學者進行工業所有權的研究並建構其制度與法律理論基礎，這些理論影響至今。

德國工業所有權法律雖然是內國法，但之後多次修法過程也受到自 1883 年起之巴黎公約等各國國際條約調和化之影響，因此該法律可謂是國內與國際法調和的結果。

二戰後德國工業所有權的重心在慕尼黑(München)，設有德國專利局，德國聯邦專利法院。1977 年歐洲專利局成立亦設在慕尼黑，值得一提的是，歐洲專利公約之專利制度有相當程度是以德國專利制度為基

收稿日：95 年 11 月 20 日

* 經濟部智慧財產局專利三組組長

¹ 相當於我國發明專利。

礎。1990年東西德統一，更讓德國專利法制效力所及的地域範圍擴大。

就專利審查及授予制度而言，歐洲各國甚至世界各國，在國際條約調合化的影響下，已逐漸趨向一致。但後端之專利無效及侵權訴訟，則因涉及各國司法制度以及科技水準差異、歷史背景等諸多因素，其制度之建構及修改遠較專利審查制度之修改困難得多，目前各國大致仍處於各自發展之情況。

德國歷經兩次大戰之戰敗國，能在短時間內重建成為工業強國，其科技實力未和許多建築物一起被戰爭摧毀是原因之一。在此背景下，擔負促進產業及科技發展之專利法等工業所有權法制，顯然有其獨到之處，頗值得瞭解與研究。

德國是高度工業化國家，原料很少，依賴工業產品之輸出，非常倚重技術的進步以及基於自由和公平競爭以良好運作的經濟。此外，技術的發明，技術密竅(know-how)，設計和品牌、商業發展、現代市場，和其它經濟因素都很重要。

德國科技實力在專利統計數字中可以看出：德國專利局於2005年共受理60222件專利申請案(其中48367件是德國本國人申請，佔80.3%)，較前一年59234件成長1.7%；新型專利受理20418件申請，較前一年20286件成長0.7%；設計專利則有48083件申請，較前一年48293件減少0.4%²。而在歐洲專利局方面，2005年全年申請案中，有49.46%是歐洲專利局成員國申請，以申請人國籍別區分，德國申請人申請數達23789件(佔EPO全部申請案之18.49%)，領先排名第二的法國僅8034件(6.24%)有段距離³。專利局長沙德博士(Dr. Jürgen Schade)自豪地說：「我們是歐洲專利冠軍，德國專利申請件數是法國與英國之總和的兩倍。」⁴

² 參見德國專利局2005年年報(Jahresbericht 2005)。

³ 參見歐洲專利局2005年年報。

⁴ 參見德國專利局2004年年報(Jahresbericht 2004)局長序言。



德國憲法第 1、2、12、14 條確保自由工業活動和保護個人工業財產權之財產權利益不容許公權力介入(intervention)。聯邦政府有權立法；主管部門是聯邦司法部(Federal Ministry of Justice)。

工業所有權是一種私權。然而，行政機關必須介入其審查及授予，德國專利商標局是獨立的機關，負責授予專利，和新型、工業設計、商標之登錄。這些權利的保護則由民事法院為之。因工業所有權法是民法的鄰接領域(neighboring field)，工業所有權之權利，和創立事業的法律上權利，都是由德國民法第 823 條保護的絕對權利，違反者形成侵權行為(tort)。

本文旨在探討德國專利無效制度(相當於我國舉發制度及後續爭訟)，以及不服專利局核駁審定之救濟制度(相當我國再審查及後續爭訟)，尤其以聯邦專利法院(Bundespategericht)為中心。德國專利無效制度採二審級終結，這在世界各國專利無效制度中極為罕見。由德國的科技水準來看，雖尚無研究報告證實此一制度發揮了極大的功能，但至少可以說制度本身對其產業技術的保護，相較於其他國家而言，絕對有其特長。

貳、德國法院系統

為瞭解德國聯邦專利法院在德國司法制度中的地位，首先須瞭解德國的法院系統。現行德國憲法(基本法 Grundgesetz)下有關德國權力分立是立法(Legislative)、行政(Exekutive)、裁判(Judikative)之三權分立，裁判權是和立法權、行政權並列，處於和二者明確區分的中立權力位置。

有關司法權，除占有特別地位的聯邦憲法法院(Bundesverfassungsgericht)之外，分屬：(1)普通裁判權(Ordentliche Gerichtsbarkeit)，(2)行政裁判權(Verwaltungsgerichtsbarkeit)，(3)社會裁判權(Sozialgerichtsbarkeit)，(4)財政裁判權(Finanzgerichtsbarkeit)，(5)勞動裁判權(Arbeitsgerichtsbarkeit)之五個獨立裁判權體系，各體系均有最

高法院及其下級法院⁵。

和本文關聯較深的是上述(1)的普通裁判權，屬於聯邦普通最高法院(Bundesgerichtshof, BGH)，其下級法院則為邦高等法院(Oberlandesgericht)、邦法院(Landesgericht)、區法院(Amtsgericht)。另外，行政裁判權則是屬於聯邦最高行政法院(Bundesverwaltungsgericht)、高等行政法院(Oberverwaltungsgericht)、地方行政法院(Verwaltungsgericht)。

參、德國聯邦專利法院之組織與功能

一、德國聯邦專利法院之成立

(一)1961 年之前

德國聯邦專利法院(以下簡稱專利法院)是在 1961 年成立，位在慕尼黑，相對於其他聯邦法院而言成立歷史是較短的。

就專利實體審查事件的審判權而言，專利法院主要負責專利無效事件之審判、以及對於德國專利局⁶之專利申請案核駁審定不服之起訴⁷。對於這兩類事件，是在專利法院無效庭(Nichtigkeitsssenat)審理的專利無效訴訟(Nichtigkeitsverfahren)，以及申訴庭(Beschwerdesenat)受理的申訴程序⁸(Beschwerdeverfahren)。

1961 年聯邦專利法院成立前，現在聯邦專利法院之無效庭和申訴庭所受理案件，是由專利局中的無效組(Nichtigkeitsabteilung)和申訴組(Beschwerdeabteilung)所負責，這兩個部門兼具司法與行政性質於一

⁵ 各系列的最高法院都是聯邦法院，下級法院除了聯邦專利法院屬例外之外，都是邦(land)法院。

⁶ 為簡便起見，本文所稱德國專利局即指德國專利商標局。

⁷ 有關專利法院之管轄範圍，本文將於稍後詳述。

⁸ 所謂「申訴」(appeal)，是指不服專利局初審核駁審定之救濟程序，我國有再審查、訴願、行政訴訟程序，德國的上訴程序並不對應我國任一程序。我國並無專門用語，在此暫譯為「申訴」。



身，性質十分特殊。

有關專利無效程序，專利局無效組之決定，能向聯邦普通最高法院上訴。此程序源自德國最初 1881 年專利法，第 10 條有專利無效的實體規定，專利局為了專利無效宣告及撤銷之決定而設立特別部門。對於專利局決定不服者，可向帝國上級商事法院(Reichsoberhandelsgericht) (後來改為帝國法院 Reichsgericht，二戰後改為聯邦普通最高法院)起訴。此種起訴並非相當我國向行政院所提之撤銷訴訟，而是立法者讓專利局之無效程序作為帝國上級商事法院的前審位置。此種構造，專利法院創設前一直維持，甚至在法院創立後，專利無效程序亦無很大變化。

而對於專利核駁審定，可向專利局之申訴部申訴，對於申訴部之決定，卻在法律明文上未開放其向法院請求救濟之途徑。此種法律未明確規定救濟程序之狀況，甚至在二戰前一直持續。

若將專利局與法院之審級合併計算，不論是專利無效或專利申請案之實體審查，在 1961 年前之德國，都只存在兩個審級。

當時專利局之審議體，與專利無效程序有關之 1877 年法，與申訴程序有關之 1891 年法，是由法律專家及技術專家組成之合議體。專利局當初是帝國內務部管轄下，1917 年移轉給帝國司法部，審議體在 1936 年修法時稱為申訴組及無效組。

(二)成立背景

如上所述，德國專利局中專利無效程序，可向行使普通裁判權的聯邦普通最高法院(BGH)上訴。而專利申請案之實體審查，向專利局申訴組提出申訴，為對核駁審定唯一且最終之救濟途徑，封閉了後續對法院起訴的管道。戰後依德國憲法(1949 年基本法)第 19 條第 4 項規定，「任何人之權利遭公權力侵害時，都可尋求法院救濟途徑(即向法院起訴)」，因此，專利申請遭專利局核駁者無從尋求法院救濟管道的制度已有違憲之虞。

真正促使德國修法成立聯邦專利法院之主要原因與 1959 年聯邦最

高行政法院之判決有關。1957年2月27日，慕尼黑行政法院在有關專利程序費用之專利局申訴組決定之行政事件，判決指出：當事人不服時可向行政法院起訴。

聯邦對此判決不服，而向行政裁判權之聯邦行政最高法院上訴，上訴理由主張：專利法賦予專利之民法性格，不應被認為是行政法院裁判權的對象。專利的授予，只是私法領域中權利之明確性和安定性，實體上來看，不能視為公法事件。這是民事私法中行為，屬於作為非行政裁判權的司法權(含有民事裁判權的普通裁判權)。而且，專利局之申訴組進行裁判，由其程序的形式可看出，也保障合議體的獨立性。對於第一審之審定，有完全程序保障，因為第一審之業務也有司法作用，第一審和第二審沒有權力分立之必要。

聯邦行政最高法院於1959年6月13日判決，判旨稱：「從專利局組織來看，因為不能將全體申訴組視為法院，申訴組之決定是行政機關之行政行為，行政法院可將其撤銷。」

判決理由指出：

憲法規範，透過法院來保障對市民之保護。德國專利局如果是基本法上所稱之法院，則專利局之決定，民事法院、行政法院均不能將其撤銷。因此，德國專利局全體，是否基本法92條之意義上的法院，申訴組是否視為法院則成為關鍵點。

立法、行政、法院等機關，原則不能負擔本質上屬於其他權力的任務。因基本法92條將裁判權給予法官，其他兩權力就算有裁判之任務，也不能稱為是憲法上之法官。德國專利局從本質上看是行政機關，其任務範圍之一部分是不能視為法院的。

在此，機關組織和程序構成具決定性。從作為德國專利局的機關構造，申訴組不是基本法上意義的法院。依聯邦憲法法院之判例，法院必須是從執行機關分離的獨立機關。因為只有如此，才能實現對國家無利害關係的第三者的裁判。審查部門、專利局之申訴組不存在此種分離。德國專利局之二審級緊密關聯，構築了德國專利局的統一性。



縱然是有關德國專利局(全體)，縱然是有關申訴組，都不是法院，此見解與基本法第九章中有關聯邦裁判權之組織規定相符。依基本法第92條，聯邦容許行使基本法明定只給聯邦法院的裁判權，這件事是明確的。容許設置個別聯邦法院的規定揭示於基本法96條，並未揭示有德國專利局。

判決指出專利局申訴組是行政機關，其決定是行政處分，對於專利局申訴組之決定，是為普通行政訴訟，必須確保其地方行政法院、邦高等行政法院、聯邦最高行政法院三審之行政裁判。這個判決讓對專利局申訴組之決定不服者，可向行政法院起訴，產生以下可能之問題：(1)專利無效程序之申訴和專利權侵害訴訟之終審的聯邦普通法院，和擔任申訴組撤銷訴訟的聯邦行政法院，讓專利無效和侵權訴訟分屬兩個最高法院，有見解不統一之虞。(2)以前二審終結的專利申請案審查，將繼續行政法院之撤銷訴訟而延遲。(3)專利事件的專業性，將讓伴隨事務處理量急增的行政法院負擔明顯增加。

(三)專利法院創設

因此，為保障國民的行政訴訟裁判權，為了避免前述問題，因而創設聯邦專利法院⁹。這是將以前的專利局申訴組及無效組從專利局分離，成為組織獨立的聯邦專利法院，其上級審是聯邦普通最高法院，依基本法和專利法修正而成。此方法之採用不違反基本法20條2項的權力分立原則。

因而在慕尼黑成立獨立的聯邦法院，法院是在聯邦司法部權限下。

(四)小結

德國科技水準自工業革命後即在世界上佔有重要地位，兩次世界大戰之戰敗國，均能在短時間內重建並成為工業強國，其在科技上的實力

⁹ 專利法65條第1項：成立專利法院，為獨立且自主的聯邦法院，聽取專利局專利部門審查者決定之申訴，以及無效宣告申請，和強制授權實施之授予。位在專利局所在處所，稱為聯邦專利法院。

顯然是重要因素。以促進產業發展為目的的專利制度，應該也發揮了重要功能。

從專利法院成立的背景以觀，德國於二戰前將專利無效與核駁之申訴的審查權限交給專利局的準司法專業審判體，與當時行政權強大應不無關聯。而我國在行政權強大的背景下，卻是使用行政機關的訴願、再訴願之制度。兩相比較，德國制度在行政機關內的審理，除了專業性不容質疑外，也有嚴謹的合議體及審理程序保障，此一制度暫不論其對於三權分立之原則有違，事實上仍發揮其在專利制度上重要的地位與功能。

德國二戰前專利無效與核駁申訴之審級，在進入最高法院前只有無效組及申訴組之一個審級，我國對於核駁案件之救濟(專利無效)則有再審查(舉發)、訴願、再訴願等三個審級。審級過多除了訴訟曠日費時外，能否發揮保障人民權益之功能備受質疑。1990年雖然行政訴訟與訴願制度修改，仍然有再審查(舉發)、訴願、行政訴訟等三個審級。

我國因應智慧財產法院之成立，計畫將智慧局內的制度與訴願合併簡化為一級，以智慧局內的專利無效審議及核駁訴願審議代之，並建立審議程序之保障。如此審級簡併後，仍比德國多出一審。參考德國制度，審級簡併並在第一審級以專利專家進行合議言詞審議可謂是必須走的一條路。

二、專利法院之功能

(一)專利法院管轄事件

專利法院設聽取專利申訴之申訴庭，以及審理專利無效及強制授權的無效庭。(德專§66 I)

專利法院不只管轄專利事件之申訴，也管轄其他的工業財產權事件的申訴。包括有：對於專利審查人員之專利實體審查審定不服；對於德國專利商標局就商標、新型專利、半導體晶片保護和工業設計部門之決定不服；對聯邦辦公室就植物品種(Plant Varieties)決定不服。



在非申訴的事件上，管轄對於專利無效宣告或專利之撤銷，以及強制授權(compulsory licenses)。¹⁰

對於歐洲專利公約，專利法院並無新增功能，對於透過歐洲專利局取得德國專利者也可宣告其無效。

(二)專利侵權事件

需注意的是，專利法院並不管轄專利侵權事件，專利法院和專利商標局只決定工業所有權的授予和核駁。專利法院可宣告工業所有權無效，但工業所有權之侵權由其他民事法院審判¹¹，民事法院審理專利侵權訴訟時無權審理專利有效或無效性之問題，而應根據專利局或專利法院已授予之工業所有權為審判依據。專利侵權訴訟實務中，被告侵權之一方常提出原告之專利無效以為防禦，為達成訴訟目的，同時得向聯邦專利法院提起專利無效之訴訟。在專利法院未做出判決以前，民事法院法官一般將暫時停止侵權訴訟之審理，待專利法庭判決後才繼續審理。

(三)小結

我國智慧局對於專利無效及再審查之決定，屬行政處分，在我國法院二元化系統下，其後續救濟是走行政訴訟管道；而專利侵權訴訟則走民事訴訟之普通法院系統。由於專利無效常常是侵權訴訟的先決問題，兩者分屬兩個法院系統，有不同的終審法院。德國則讓專利無效及核駁申訴之決定，最後與審理侵權訴訟之法院走相同之法院系統，有相同的終審法院(普通最高法院)。此種作法固然遭到有違行政訴訟制度法理之議論(德國也設有行政法院)，但不拘泥於傳統法理，也可說是可將專利權作為一種私權，專利無效未必是完全的公法事件。

從機能面來看，聯邦專利法院之申訴庭，屬行政裁判權，從組織、

¹⁰ 專利法 65 條第 1 項；商標法第 13 條第 1 項；新型專利法第 18 條；半導體晶片保護法第 4 條第 4 項；工業設計法第 10a 條第 1 項。植物法第 34 條第 1 項。

¹¹ 專利法第 143 條；商標法第 32 條；新型專利法第 27 條。

機構來看，屬普通裁判權，對其上訴審為聯邦普通最高法院。如此，申訴庭屬普通裁判權，和專利侵害訴訟屬同一裁判權，相同專利有關之程序，可迴避分屬行政裁判權和普通裁判權的問題。

將強制授權事件交給專利法院管轄，也是專利法院的特點之一。我國智慧局自 2005 年核准第一件強制授權案後，有關強制授權之審理機關應劃歸行政機關或法院即引發討論。主張應由法院審理者認為此類事件涉及請求人與專利權人兩造對立，具有裁判之性質，應有嚴謹裁判程序；況且 2005 年提出禽流感疫苗強制授權者為衛生署，亦屬行政機關，智慧局為行政院三級機關，在行政一體的情況下，作為中立的裁判機關顯不適當。主張不宜由法院審理者，無非是質疑法院的專業性，是否有能力審理此類事件。德國將其交給專利法院卻可避免前述兩說之缺點，頗值參考。

三、專利法院組織與成員

(一)專利法院成員

專利法院依其功能，位階相當於高等法院，其規模是聯邦法院中較大的。專利法院設聽取申訴之申訴庭，以及決定無效宣告請求，撤銷專利和授予強制實施的無效庭(德專§66)。

專利法院是德國法院系統中唯一有技術專家當法官的法院，他們是自然科學或工程的專業法官。技術法官的待遇和一般其他法院的法官相同。在 2006 年 1 月共有 118 名法官，其中有 57 名為技術法官¹²。

技術法官(technically qualified member)必須是一種科技的專家(德專§65 II)。必須在德國大學完成自然科學或技術，他必須通過最終之邦或學院考試，至少有 5 年實務經驗且必須取得需要的法律知識(特別是專利法)(德專§26 II)。事實上，技術法官都由德國專利局的審查人員進用。法律法官必須是依德國法的律師，亦即，他們必須完成專業法官的

¹² 參見德國聯邦專利法院 2005 年年報(Jahresbericht 2005)。



研讀和訓練。而且，他們要先完成多年的實務專業訓練，這些訓練可在法院或德國專利局取得。

德國總統任命法官(德專§65Ⅲ)，然而他將權力授予司法部。

和所有法官相同，專利法院法官是獨立的且依法審判不受任何指示或建議。

(二)專利法院各庭

在 2005 年，專利法院共設有 29 庭(Senat)，這 29 庭包括：

- (1) 4 個無效庭(Nichtigkeitssenate)：包括第 1 至第 4 庭，審理專利無效或撤銷之請求，以及強制授權¹³。
- (2) 1 個新型專利申訴庭(Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat)：第 5 庭，審理對於德國專利商標局有關新型專利事件以及半導體晶片保護決定之申訴¹⁴。
- (3) 1 個法律申訴庭(Juristischer Beschwerdesenat)：第 10 庭，審理對德國專利商標局審查人員或部門駁回專利申請的申訴，以及對工業設計事件不服之申訴¹⁵。
- (4) 13 個技術申訴庭(Technische Beschwerdesenate)：包括第 6-9 庭、第 11 庭、第 14-15 庭、第 17 庭、第 19-21 庭、第 23 庭、第 34 庭。依技術類別分庭，審理對審查人員實體審查結果不服之申訴¹⁶。自 2002 年 1 月起技術申訴庭也審理原來由德國專利商標局審理的專利異議事件¹⁷，但期間只有四年半(到 2006 年 7 月為止)
- (5) 9 個商標申訴庭(Marken-Beschwerdesenate)：包含第 24-30 庭、第

¹³ 專利法第 66 條第 1 項，第 81 條以下。

¹⁴ 新型專利法第 18 條第 3 項。半導體晶片保護法第 4 條第 4 項。

¹⁵ 工業設計法第 23 條第 2 項。

¹⁶ 專利法第 66 條第 1 項，第 73 條以下。

¹⁷ 這是因為德國專利商標局積案嚴重，由專利法院支援審理專利異議事件。

32-33 庭，審理對德國專利商標局商標部門決定不服之申訴¹⁸。

(6) 1 個植物品種保護之申訴庭(Beschwerdesenat für Sortenschutz)：
第 35 庭，審理對於植物品種局異議委員會對植物品種事件決定
之申訴¹⁹。

(三)專利法院各庭之組成

各庭審理具體個案所組成之合議庭法官，依各庭案件性質而有差異²⁰。首先是在專利無效及不服核駁審定之申訴事件中，均有科技技術問題，因此必須有技術法官在內，而且技術法官佔多數。

13 個技術申訴庭由 4 名法官組成合議庭，有 1 名首席和兩名陪席法官均為技術法官，只有一名陪席法官是法律法官。

4 個無效庭由 5 名法官組成合議庭，1 名法律法官當首席法官，再加上 1 名法律陪席法官及三名技術陪席法官。

法律申訴庭和 9 個商標申訴庭則由法律法官 3 人組成合議庭²¹。在這些事件中主要考量的是法律問題。相同的組成用在新型的某些事件²²。

新型的合議庭有 3 名法官，首席法官是法律法官。對於核駁新型申請之申訴庭，加上 1 名法律及 1 名技術法官當陪席法官；對於德國專利局撤銷新型之決定的申訴，兩名陪席法官都是技術法官；其它所有案件都是 3 名法律法官。相同的組成用於半導體晶片保護之案件。

植物品種事件在一些案件也由 3 名法律法官組成合議庭。²³在某些特定較具技術性之植物品種案件中，也由 4 名法官合議，但此時首席法

¹⁸ 商標法第 66 條第 1 項、第 67 條第 1 項、第 165 條第 4、5 項。

¹⁹ 植物品種法第 34 條第 1 項。

²⁰ 有關專利之合議庭組成，見專利法第 67 條。

²¹ 商標法第 67 條第 1 項。

²² 新型專利法第 18 條第 2、3 項準用專利法第 67 條第 1 項。

²³ 植物法第 34 條第 5 項。



官和 1 名陪席法官是法律法官，另兩名陪席法官是技術法官。

合議體作決定原則上取多數決，4 名法官組成的合議庭就案件之決定有相同票數時，則首席法官的投票是決定性的(德專§70 II)。

法律法官和技術法官在聯邦專利法院的合作是成功的。這需要成員高度尊重和傾聽及瞭解。這些因素影響了裁判品質。

(四)事務分配

案件配置由法官組成的特殊獨立主席團(Präsidium)來決定，主席團也決定法官在不同庭的分配。

主席團是獨立且自主的，它包含法院院長當主席，由法官選出 8 人當委員，4 名法官和 4 名庭長，至少各 1 名需法律背景。

如此運作使得案件分配變得相當複雜，其相關之規則很多，每年都會修正。

(五)小結

以技術專家當法官，相對於其他各國，可說是德國專利法院的一項特點。此種設計反應出德國對於技術專家之尊重，某種程度上也是專利法院成立時將專利局內的無效組及申訴組直接改成專利法院的結果。專利法院成立前，技術專家在專利局內進行準司法的審議早已存在，日本早期繼受自德國制度，因此日本特許庁審判部也早就存在。

複雜的工業所有權問題，常常是技術專家與法律專家缺一不可，這兩種專家組成合議庭，能否充分合作是很重要的。德國自詡此一制度運作多年且相當成功，讓技術專家接受法律訓練，以便和法律專家能充分合作與溝通，是重要因素之一。²⁴

因應不同的訴訟事件，合議庭人數均為法定，且其中幾名技術專家、幾名法律專家、由技術專家或法律專家當主席，也都明確以法律規

²⁴ 筆者 2006 年 8 月 17 日訪問德國專利法院副院長 Mr. Bernd Tödte (技術法官)所言。

定。

值得注意的是，專利核駁申訴之審理是採四人合議，這與一般法院均為奇數人數的合議庭相較，顯得很特別。

而在專利無效的案件上，作為一審的專利法院即採五人合議，這在世界各國的一審程序亦屬罕見，顯然可看出其對專利無效審議之嚴謹程度。

四、專利法院案件負擔與近況

專利法院 2005 年新收案件 3606 件，審結 3631 件，審理中案件有 7431 件，各類案件之分佈如下表所示²⁵。

	無效 庭 1-4	新型 庭 5	法律 庭 10	技術庭 6-9,11,14,15,17, 19-21,23,34		商標庭 24-30,32,33	植物 庭 35	未結案
				不服核駁	異議			
新收案件	225	79	64	920	822	1496	-	3606
審結案件	183	68	69	540	489	2282	-	3631
審理中	329	93	95	1846	1945	3123	-	7431

而在各類案件在 2004 年及 2005 年的平均審理期間如下表所示²⁶。

	2005	2004
無效庭	19.02 月	20.38 月
技術庭	24.79 月	20.01 月
新型庭	16.11 月	14.50 月
商標庭	20.54 月	18.47 月
法律庭	20.70 月	22.41 月

²⁵ 參見專利法院 2005 年年報。

²⁶ 參見專利法院 2005 年年報。



肆、德國聯邦專利法院之訴訟程序

一、訴訟程序一般原則

專利法院之訴訟程序，適用之法規包含專利法、新型專利法、商標法、半導體晶片保護法、工業設計法、植物品種法等，另外如裁判法(the Judiciary Act)和民事訴訟法(Code of Civil Procedure)也準用。

本文僅就專利申訴和專利無效之主要訴訟程序探討之。

(一)一般原則

只有在起訴時才發動程序，起訴者也可撤回起訴而終止程序。

專利法院受理案件後，由中央受理辦公室給予案件號，檔案準備好之後即給予適當之庭。對造會被邀請來提出答辯。最後，檔案會交給記錄法官(reporting judge)，他會準備一個意見給予該合議庭之其他法官提出意見。庭長會決定祕密審議和公開聽證的日期。聽證時，當事人或其委任人有機會實質陳述。原則上接下來會就決定的相關問題討論，實務上討論後常常會導致申請專利範圍之修正。

當聽證結束後，合議庭進行討論後隨後宣判，或在指定日宣判。也可以書面送達當事人取代宣判。合議庭決定的理由必須有書面，所有參加合議的法官都必須簽名。

申訴庭的決定是最終命令的形式(稱 Beschluesse，德專§79 I)，只有無效庭的決定是判決的形式(Urteil，德專§84 I)。

(二)證據之調查

和其他民事法院不同的是，專利法院並不受限於當事人主張之事實(德專§87 I)²⁷。法院可職權調查，當事人有義務協助釐清爭點(德專97 I)。首席法官或陪席法官在聽證前後可安排必須調查之事實(德專

²⁷ 新型專利法第 18 條第 2 項；半導體晶片保護法第 4 條第 4 項；商標法第 73 條第 1 項；工業設計法第 23 條第 2 項。

§87 II)

(三)言詞聽證(Oral Hearing)

法院可在聽證時採證，可以就爭點詢問證人、專家和當事人(德專§88 I)。在適當之情況下，法院可在聽證前，指定 1 名法官當作受命法官進行採證，或請求其他法院就特定證據問題採證(德專§88 II)。當事人必須被通知參加所有的聽證，也可以對證人和專家提出相關問題，若提問被異議，法院將就異議作決定(德專§88 III)。

聽證至少要在兩週前通知(德專§89 I)。若當事人未出席聽證，則會在其缺席之情況下進行聽證並作出判決(德專§89 II)。

聽證由首席法官主持，聽證開始後，首席法官或記錄法官會陳述案件之重點(德專§90 I II)。聽證進行時，首席法官會和當事人討論，陪席法官經首席法官之許可也可發問，討論完後，首席法官宣布聽證結束，合議體即依聽證結果進行判決(德專§91)。

(四)委任代理人

當事人並不需要委任律師，但外國人則必須委任(德專§97 I)。

可以委任的專業人員包括：專利律師、專利代理人、企業內之合格專利代理人(Patentassessoren)。

二、專利申訴程序

(一)對核駁審定之申訴

有關專利申請，依專利法第 45 條第 1 項被核駁先行通知後，未通過申復，或申請專利之發明是專利法第 1 條至第 5 條不可給專利者，專利審查官會給予申請核駁之審定(德專§73 I)。對此審定不服者，可向聯邦專利法院申訴。

(二)申訴程序之對象

申訴程序之程序對象，不是專利局審定(行政行為)本身，而是基於



此種專利局審定之申訴人要求。具體而言，對核駁審定之申訴程序之程序對象，是要求授予專利的申訴人請求。對此核駁審定的申訴程序中，專利法院申訴庭，不只判斷專利局之核駁審定當否而將其撤銷，也要判斷請求授予專利之申訴人的請求是否適當。法院就是否授予專利之決定，申訴有理由時，會得到給予專利之決定。如此，屬於法院之聯邦專利法院卻作出給予專利之行政行為，此點亦引發憲法上權力分立之議論。

專利無效程序是雙方當事者系之程序，對立當事者間(民事訴訟類似之)訴訟色彩濃厚，而相對於此，對於核駁審定之申訴程序，是一方當事者之程序，訴訟色彩淡薄。

(三)言詞聽證

申訴之審理程序可以在無聽證下作決定，以下情況會舉行聽證：(1)其中一造請求，(2)必須採證時，(3)法院認為必要時(德專§78)²⁸。然而事實上因當事人請求或法院認為需要，絕大部分案件都會舉行聽證。

(四)專利局局長之參加

專利法院對德國專利局的決定進行審查，德國專利局為行政機關，決定的內容主要影響私權和私利益但也對公共利益有影響。為了確保公共利益，德國專利局局長，自 1981 年 1 月起，若認為必須保護公眾利益，可以在聯邦專利法院就申訴程序陳述意見，也可出席聽證及陳述，專利法院應將其書面意見交給當事人(德專§76)。在此情況下專利局局長並不會成為當事人。

在其他專利法院之案件，若法院認為有重要的法律問題，可給予德國專利局局長加入訴訟程序，若局長決定加入，則獲得成為當事人的完整權利，他也可以就判決結果提出上訴(德專§77)。

²⁸ 新型專利法第 18 條第 2 項準用專利法第 78 條；半導體晶片保護法第 4 條第 4 項；商標法第 69 條；工業設計法第 23 條第 2 項。

(五)程序中新證據之提出

1.民事訴訟法之規定

依專利法第 99 條第 1 項，關於專利法院之程序，專利法無規定之場合，在不妨礙專利法院程序之特殊性下，準用民事訴訟法和法院組織法規定。由於專利法中沒有申訴程序中有關新證據提出之相關規定。因而，申訴基於新事實和新證據規定的民事訴訟法第 570 條係認可申訴審新事實、證據之提出。

2 當事人

可以申訴的主體是專利局核駁審定之相對人。而對於專利局核駁審定的申訴程序，對申訴人不利益方向的事實、證據等提出是聯邦專利法院申訴部本身之職權。亦即，對核駁審定之申訴程序是一方當事者系，作為同程序的當事人只有申訴人，相對人並不存在。

3.事實審與法律審

申訴審，是事實審，申訴申請的範圍內，從原決定之事實、法律面全面審查。原審做為原審定之基礎事實以外事由，可支持原審定正當時，仍以申訴無理由駁回申訴，原決定維持。而專利審查官以有瑕疵之核駁事由而核駁，申訴部也可能以另一無瑕疵之核駁事由駁回申訴。

4. 申請專利範圍之修正

德國法對於申請專利範圍的修正機會，不只在專利局，在聯邦專利法院繫屬中也是可能。亦即，專利法第 38 條第 1 項，申請專利範圍之修正，在不得擴張申請對象之範圍的條件下，專利授予決定前皆可以進行。而對於核駁審定之申訴程序繫屬中當然是專利授予前，因此可修正申請專利範圍。

(六)申訴之判決

申訴事件經審理後必須作出判決，若申訴不合法或未在法定期間提出，則可在未舉行聽證之情況下作出不受理之駁回判決(德專§79 I II)。



就實體之判決，專利法院自為判決(不發回)是大原則。另外，聯邦專利法院，在(1)專利局尚未自判，(2)專利局之程序本質有瑕疵時，(3)有新事實及新證據之場合，不會自為判決而是撤銷原決定(德專§79 III)。但即使有這些事由，並非一律發回原審，法院仍可裁量是否發回。此時專利局重為決定時將基於專利法院判決之法律判斷。

(七)小結

對於專利局核駁審定之申訴，並無兩造當事人，嚴格上說來並無司法判決所欲解決之兩造對立情況。雖然必要時專利局局長也可參加訴訟而成為當事人，但並非如我國行政訴訟係以原處分機關智慧局為被告機關²⁹。

因此，專利法院審理申訴程序，並非消極的撤銷原來不准專利之審定，而是可作出准予專利之決定，這實質上已是行政機關之職權。我國現行行政訴訟雖有課予義務訴訟之訴訟類型，但也必須先將原行政處分撤銷，再命原處分機關為准予專利之審定，並非如德國專利法院可自為決定。

有關申請專利範圍之修正，在我國只限於智慧局審定前才可進行，此一審定包含再審查審定，進入訴願或行政訴訟程序後即不得修正。在某一審級中是否可修正申請專利範圍，與審查機關(或法院)是否有職權以新理由及新事實予以核駁是有密切相關的。如果審查機關(或法院)可以職權採用新的核駁理由，卻剝奪當事人申請專利範圍的修正機會，則侵害當事人的程序權利，並不相襯。

以我國訴願程序為例，雖不得修正申請專利範圍，但訴願決定機關亦有對訴願人不利變更之禁止規定。未來若採在智慧局合議審議之模式，審議過程中，應可修正申請專利範圍方屬合理。

²⁹ 實務上專利局局長會參加訴訟的情況非常少，只有在基本重要法律問題之爭議時才會參加，例如有關電腦軟體發明之審查基準被挑戰時。(筆者2006年8月4日訪問 Eisenführ, Speiser & Partner 專利律師事務所合夥律師 Rainer Fritsche 所言。)

三、專利無效訴訟程序

(一)專利無效程序之提起

向專利法院主張專利無效或強制授權實施，都必須起訴(德專§81 I)。

專利無效宣告要求大部分是侵權程序的結果。它預先假設異議不會再提出且無異議案審查中。因此，異議程序會排除無效程序。然而，無效作用可立即在異議程序終止後立即提出(德專§81 II)³⁰。

起訴要以書面訴狀為之，訴狀及所有陳述之副本要交給被告(德專§83IV)。

訴狀要載明原告、被告和請求之事件標的，主張之事實及證據均須檢附，若不滿足此要求，首席法官會要求原告補正(德專§81V)。原告要先繳交費用，若未在期限內繳交，則視為未起訴(德專§81VI)。

(二)當事人

原告原則不限利害關係人，但例外需要利害關係人的有：(1)專利權消滅後的無效訴訟，(2)無效原因為非專利申請權人之申請。

被告是在登錄簿上記載的專利權人(德專§81 I，強制授權之被告亦同)。

(三)專利無效程序概要

在所有聯邦專利法院的程序中，無效程序完全是一種民事程序。這是由提出訴狀而開始。法院會請對造在一個月內提出答辯狀(德專§82 I)。如果被告未提出，則不必舉行聽證之判決是可能的，法院會考慮原告訴狀所述的事實陳述是真實的，這種情況類似民事訴訟法上的推定(德專§82 II)。如果被告在時限內提出答辯，法院會通知原告(德專§83 I)。原則上除非兩造同意，否則法院會進行言詞聽證以進行裁判(德

³⁰ 德國專利制度尚存在異議程序，我國93年7月1日施行專利法已廢除異議制度。



專§83 II)。

審理程序的主原則有：

1. 處分權主義(專§99 I 準用民事訴訟規則§308)：

要提出那些無效事由，是由原告決定，法院不能職權介入提出當事人未提出之事由。法定的無效事由包括在專利法第 21 條第 1 項 4 款所規定之對於申請案應予核駁的事由：(1)專利法第 1 至第 5 條所規定之不予專利事項，(2)未明確充分揭露以致該行業具有通常知識者所能瞭解並可據以實施，(3)非專利申請權人之申請(霸佔他人專利)，(4)專利之客體之違法擴張(依申請程序)，以及(5)專利保護範圍之擴張(依更正)(德專§22)。

被告之防禦方法，可以自主提出申請專利範圍減縮之更正。如果只有一部分專利無效，則可作適當限縮仍維持專利權，限縮方式包含修正申請專利範圍、發明說明及圖式(德專§21 II)。

2. 職權探知主義(德專§87 條)

原告請求之無效事由確定後，在該事由之範圍內，可自由追加攻擊防禦方法³¹，法院可審理當事人未提出之事實及證據。但此時必須給當事人陳述意見之機會(德專§93 II)。請求之認諾、自白之拘束力不被認可。

3. 集中主義

為了程序進行迅速，係一次集中口頭辯論。

(四)專利無效程序之判決

決定必須以判決的形式作出，程序中之決定必須以中間判決的形式作出。在判決中，必須決定訴訟費用，決定訴訟費用時準用民事訴訟法有關訴訟費用之規定(德專§84 I II)。

專利法院必須依程序之綜合結果基於自由心證作出判決。判決必須

³¹ 二審聯邦通常最高法院也是同樣的原則。

敘述形成心證之理由。判決應基於已讓當事人陳述意見的機會的事實和證據(德專§93 I II)。

適法的起訴有三種判決：

- (1) 全部無效判決。
- (2) 專利減縮(一部無效)判決。
- (3) 原告請求駁回判決。

如果專利被宣告無效或部分無效，則有對世效及溯及效(德專§22 II、德專§21 III)。無效宣告會予登記且在專利公報上公開。

如果原告請求被駁回，則既判力只及於當事人(及其繼承人，德專§99 I 準用民事訴訟規則)。當事人被拘束之範圍是：駁回之無效事由，不允許再行起訴。但同一當事人可用另一無效事由再起訴，第三者對基於同一無效事由仍可再提專利無效訴訟。

(五)小結

凡設有專利制度的國家，都必須處理專利無效問題，因為經過專利要件審查後授予專利之案件，仍可能存在有審查機關所未發現之先前技術，因而專利無效制度必然是專利制度中重要的一環。

相對於其他案件是屬於申訴程序，德國專利無效程序在法院審理是屬於一審。一審程序即以5名法官合議審理，在其他國家屬罕見，5名法官包含資深專利審查官出身的技術法官，透過嚴謹的程序，其判決之權威性可以想見。

由於專利無效準用民事訴訟程序，形成無效判決有對世效，有效判決只拘束當事人的不相視情況。雖然第三者可再就同一證據起訴，但獲得相同的判決結果是可預期的，又審理侵權訴訟並不受專利法院無效案件審理時間之影響，因此再行起訴並無法達到停止侵權訴訟之目的，對原告有害無益，實務上幾乎不會發生就同一證據再行起訴之情況。

專利無效訴訟提起後，專利權人常會提出更正，更正雖亦可向專利



局提出，但因案件既已繫屬專利法院，故實務上都是向專利法院提出³²。

在專利案件申請專利範圍可有多項，權利人在侵權訴訟時可主張侵權對象物落入某一項或某部分項；相對地，專利無效訴訟可以就某些項宣告無效，這幾乎已是各國專利無效制度之通則。我國舉發則尚不能將部分項審定無效，使得審定前必須就無效之請求項請專利權人刪除，此一程序常讓審查程序延宕，因專利權人提出更正本後，又要再讓舉發人表示意見，未來應採可以直接將部分項審定為無效之方式。在此模式下，雙造很可能交叉提行政訴訟，此時是否仍要以智慧局為被告機關亦應一併考量之。

伍、普通最高法院之上訴

對於聯邦專利法院決定不服之救濟，可向聯邦普通最高法院上訴。

聯邦普通最高法院是終審法院，也是侵權訴訟之終審法院，可以確保專利事件裁判之統一性。其第一民事庭審理商標和工業設計，第十民事庭審理專利、新型、半導體晶片和植物品種。

一、法律問題之上訴

對於專利法院技術申訴庭的決定，可在一個月內以書面向最高法院上訴。但是上訴審只審查法律問題(德專§100 I、§102 I)。聯邦最高法院依專利法院所發現之事實進行審理。

這種繼續上訴有兩類，一類要經過專利法院之許可方能上訴，這只在非常有限的情況下才可能。當上訴之法律問題具有基本重要性，或判決有關法律之續造及為維持裁判之一致性時，聯邦專利法院必須給予上訴許可(德專§100 II)。

另一類不必經許可之上訴，要在專利法院審理有重大瑕疵時才能獲得最高法院之實體審查，例如專利法院組成不合法、未舉行聽證或未公

³² 筆者 2006 年 8 月 4 日訪問 Eisenführ, Speiser & Partner 專利律師事務所合夥律師 Rainer Fritsche 所言。

開聽證、或判決理由不備等(德專§100Ⅲ)。

因此只有在很少的情況下才會允許上訴，甚至此種上訴很少被提出。不必經過許可的上訴相對上較常出現，然而大部分都會被駁回，因為上訴理由對於原判決有重大瑕疵之上訴要件不符，或很難符合此要件。例如在 2004 年全年只有 31 件案件被許可上訴。

上訴審理由五位法官組成合議庭審理之，最高法院並無技術法官。

二、專利無效事件之上訴

(一)上訴之提出

在專利無效事件上，對於專利法院就無效案件的判決不服時，可在一個月內繳交規定的費用以書面提出上訴(德專§110 I)。上訴並不需要專利法院之允許。上訴時要提出上訴之聲請，上訴人可以提出新事實及證據(德專§111)。如果上訴未依規定之期限及格式提出，專利法院可以不受理上訴(德專§112 I)，就不受理之決定，上訴人可在一週內向最高法院抗告(德專§112Ⅱ)。

專利法院會將上訴理由交給對造(亦即被上訴人)，請他在一個月內提出書面宣告或答辯，被上訴人可以反訴或提出新事實及證據(德專§113)。

上訴審原則上也要進行言詞聽證，但在下列情況下可以免除聽證：(1)當事人同意，(2)一造被宣告喪失法律救濟權，(3)只有金額的問題時(德專§116)。

(二)新的無效事由與新的攻擊防禦方法之提出

因德國無效程序是由民事訴訟構成的，因此訴的變更及新的攻擊防禦方法之提出的原則和一般民事訴訟相同。

1. 訴之變更

原告所請求之無效事由之追加，構成訴之變更，依民事訴訟法第 263 條，訴之變更需被告同意或法院認為適當。所以，上訴審審理期間



(即使是上訴期間已經過)，也是可能的。而在訴訟經濟的考量下，最高法院允許訴之變更是常見的。

然而，構成訴之變更之範圍不大，在前述專利性之欠缺、揭露不完全、非專利申請權人、專利對象不適法之擴張、專利保護範圍之擴張等五個無效事由間之變更，才構成訴之變更。如果只是新穎性之主張後再追加進步性，或同為新穎性但追加新證據，並非訴之變更，而屬於新的攻擊防禦方法之提出。

2. 新攻擊防禦方法之提出

在民事訴訟之上訴審，可以提出新的攻擊防禦方法，也就是可以提出新事實及新證據。但毫無限制可一再提出，亦將延宕審理程序，因此在提出之時間上亦有限制，通常是以言詞聽證之進行為時間點。

在言詞聽證時提出之新事實及新證據只有在書面已敘述時才會被接受(德專§117 I)。最高法院可以考量當事人提出之事實、證據，以裁量是否允許提出(德專§117 III、115)。

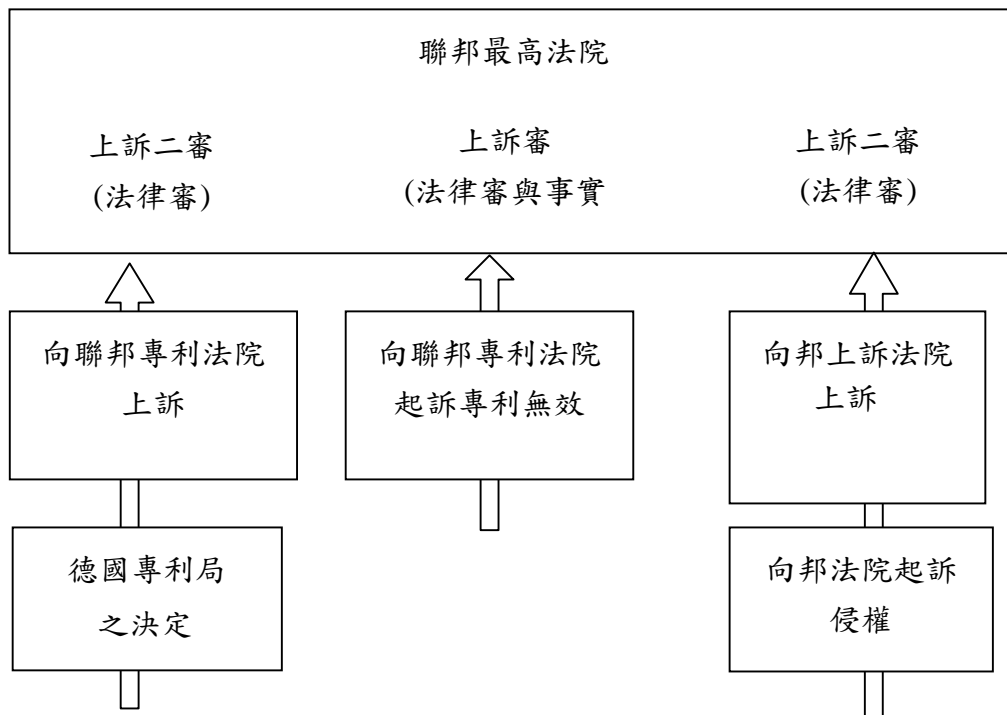
(三) 上訴之決定

在上訴程序時，最高法院由 5 名法官組成合議庭。它審查下級法院的決定不只有法律審也有事實審，因此也會進行採證(德專§115)。因為聯邦最高法院並無技術法官，故需要技術專家協助。

依民事訴訟法第 539 條，原審訴訟程序本質有瑕疵時，最高法院撤銷原判決時，可裁量是否發回原審。無效上訴程序中，若原審程序無瑕疵，是否可發回原審並無規定。關於此點，早在帝國最高法院時代，對於原審程序無瑕疵，但技術的事實關係未被審查以及未被充分正確審查的情況，以判例建立可發回原審之規則。

三、專利訴訟事件之流程

有關德國專利申請及申訴、上訴程序、無效訴訟及上訴程序、侵權訴訟及上訴程序之簡圖如下圖所示。



四、小結

專利無效在德國為二審終結，侵權訴訟及專利申請案則有三個審級。最高法院若為三審制度下之終審，通常只有法律審，這和多數國家並無不同，但因專利無效只有二審，故最高法院也作事實審，形成最高法院對於不同專利事件有不同審查原則之情況。

當同一專利權有侵權與無效訴訟時，基於專利無效是侵權訴訟之先決問題，最高法院就專利侵權訴訟之審理，通常會等待專利無效之審理結果。但因專利無效只有二審級，因此通常專利無效事件會較侵權事件早一步進入最高法院，因而可避免侵權訴訟因暫停審理曠日費時之情況，此為德國制度之最大特點。



陸、結論

我國早期專利制度均繼受自日本，而日本專利制度則繼受自德國。日本負責專利無效及不服核駁審定之申訴的專利審判制度自 1888 年即已自德國引進。之後，1899 年及 1909 年專利法，專利無效事件可向民事終審法院大審院起訴，上訴案件則以特許廳之審判為終審，可說是完全受德國影響。二戰後，各國法治進展逐漸分離，日本受美國影響，發展成目前與德國相異的模式。

近年來，我國專利制度及實務快速進步，又因國際專利調和化之影響，參考對象已逐漸自日本轉向歐洲。但歐洲專利局並非單一國家的專利局，並無國家內的司法救濟程序，而且，專利制度後端的專利無效問題，常與各國專利侵權訴訟相關。尚且，我國行政法制係由學者大量引進德國法理及制度。在前述情況下，德國的專利無效及不服核駁審定之救濟制度是相當值得我國參考的。

德國專利申請案之審查，行政機關專利局之實體審查為第一審，第二審的專利法院是其第一級救濟程序，終審的最高法院為第三審，第三審只有法律審。對照我國的審級，則有智慧局的初審、再審、經濟部之訴願、高等行政法院之行政訴訟、最高行政法院之上訴。其中智慧局之初審與德國專利局相近，最高行政法院之法律審與德國第三審性質相近，可互為對應。因而，德國專利法院之審級將對應我國的再審、訴願與行政訴訟三級。

德國專利法院之審查採 4 名法官合議審理，其中 3 人為技術法官構成專業審議體，而且有嚴謹的言詞程序保障，我國任一層級均無兼具專業審議體及言詞審理。兩相比較，過多的層級除了耗時費日，能否比德國制度對當事人更有保障頗有疑問。


而在專利無效上，進入最高法院之前，德國專利法院之審級亦對應我國智慧局之舉發、經濟部訴願、高等行政法院行政訴訟等三個審級。

除了審級制度外，德國專利法院的專業性是值得特別注意的，能夠成為技術法官者，必須要在德國專利局有長年之審查經驗，以及足夠的



本月專題

德國專利法院有關專利無效與不服
專利局核駁之訴訟事件審理



法律訓練。在此情況下，專利法院對於專利局、專利代理人及大眾而言，都具有相當之專業性及權威性，因此裁判品質自然受到肯定，此種權威性非一蹴可成。

綜上，一言以蔽之，德國專利法院制度最大特點在於：審級少、專業強。獨步全球的二審終結及技術法官制度是最值得重視的。