



德國專利侵害訴訟中的 專利無效主張之研究

劉國讚*

壹、前言

專利權係一種私權，當權利所有人遭他人侵害其權利時，須在民事法院起訴，以保護其權利。侵權訴訟進行時，被告往往會主張原告專利權無效，我國目前專利無效制度係指智慧財產局主管之舉發程序。基於專利無效常為侵權訴訟之先決問題，由行政機關審理專利無效再加上其後續行政爭訟程序，常常是侵權訴訟無法速審之原因。

因此，我國已決定成立智慧財產法院，司法院已於94年12月公布「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」草案，若順利完成立法，預定在96年3月成立。其中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。」

在此規定下，未來智慧財產法院成立後，可審理專利無效之機關除了智慧財產局外，也包含審理民事侵權訴訟之法院，在智慧局的舉發制度既未廢除，則未來專利無效問題在雙軌制下是否更容易解決，或反而更為複雜而衍生更多問題。基於我國法制係大量繼受自德國，本文將從德國的歷史沿革，探討德國此一課題之制度與實務，及其優、缺點，以

收稿日：95年11月27日

* 經濟部智慧財產局專利三組組長

供我國就此課題未來發展之參考。

貳、德國制度概述

德國專利侵害訴訟和專利無效程序間為嚴格之分離。德國專利侵害訴訟由普通法院管轄，亦即在邦地方法院(Landesgericht)進行一審，邦高等法院(Oberlandesgericht)二審，聯邦普通最高法院(Bundesgerichtshof)三審是終審法院。

有關專利無效程序，首先在聯邦專利法院(1961年以前是專利局)開始進行一審，二審聯邦普通最高法院，也是終審法院，因此專利無效程序為二審終結。其中聯邦普通法院採取事實審以及法律審之審理形式。

德國最初不認可在民事訴訟中的專利無效主張，認為專利無效程序是特別機關的排他管轄。日本明治21年(1888年)專利條例以來，審理專利無效之無效審判制度，繼受自德國法，有關專利之無效和侵害之制度和理論，受到德國強大的影響。

然而，二戰後，德國維持原來專利無效程序而創設聯邦專利法院，仍採用無效與侵權分離制。日本則受到美國的影響採用單一法院制度與「審決取消訴訟」¹，兩國專利無效程序走向不同之道路。

我國早期專利制度繼受自日本制度，而司法裁判系統則繼受自歐陸，目前仍為普通法院與行政法院二元體系。在專利侵權與無效訴訟上，亦採用與德國相同之分離制。此種採取完全分離的國家尚有奧地利、韓國等。

將專利侵害訴訟和專利無效程序間權限分離，審理侵權訴訟法院是否須等待無效訴訟之結果亦有不同立法例。無效訴訟決定前將侵害程序延期是法院義務的國家，有瑞典、挪威、芬蘭等，這些國家暫停侵害訴訟程序是法院義務，不能在無效訴訟決定前逕自審理侵權訴訟。而像我

¹ 相當於我國的撤銷訴訟。



國與德、日等國則是由侵害訴訟法院進行裁量是否停止訴訟，我國實務上法院多會裁定停止，德國法院則常常不會停止訴訟。

與德國完全不同的制度，亦有許多國家所採，這些國家不採權限分離，而可以在侵權訴訟法院處理專利無效問題，但其中大致又可區分成兩種作法：一是可以將專利無效當作訴訟標的，此以美國為代表，美國法院可宣告專利無效²；另一種是只能在侵權訴訟法院為專利無效之抗辯，不能當作訴訟標的，例如現在的日本。

若以專利制度來看，法國、義大利等為無實體審查的國家，荷蘭、瑞士、英國、丹麥、美國等為有實體審查的國家，這些國家審理侵害訴訟之法院依被告提起之抗辯或反訴可以進行專利有效性之判斷。因此是否採用分離制和其專利審查制度本身並無太大關係，而是和各國司法制度關係密切。

由於將專利侵害訴訟與無效程序分離，常因無效訴訟是侵權訴訟之先決問題，讓侵權訴訟審理期間延長，致專利權無法獲得時效上之保護。近年來有逐漸走向民事法院亦可判斷專利無效，例如日本 2000 年最高法院判決³，創設法院可以在專利侵權訴訟就被告對專利無效抗辯進行認定。最高法院判旨稱：「專利無效審決確定之前，審理專利權侵害訴訟之法院，可以判斷專利無效理由是否明顯存在。審理結果，當該專利無效理由為明顯存在時，基於該專利權之防止侵害請求權，損害賠償請求權，限於無特殊之情事下，相當於權利之濫用。」隨後於 2005 年修正專利法。

德國迄今仍採用分離制，顯見分離制仍有其優點存在，但此種分離也有幾個問題產生。例如當被告主張專利權範圍包含申請前之公知技術，如何解釋申請專利範圍即發生問題。因此，侵權訴訟法院是否可能

² 美國在 1981 年專利商標局的複審(reexamination)程序創設前，在行政機關並不存在單獨的無效宣告程序。

³ 2000 年 4 月 11 日，日本最高法院富士通 vs.德州半導體(Texas Instruments Inc.)判決。(日本慣稱キルビー判決)



完全不碰觸專利無效問題是值得探討的。

參、1892 年專利法基礎下侵害訴訟和無效程序之區分

一、分離論的歷史和歷史依據

(一)分離論的源起

德國兩程序分離的根據並非以最初之 1877 年專利法作為根據，1882 年及 1887 年之兩判決中德國帝國法院(Reichsgericht，後改為聯邦普通最高法院)判斷侵害訴訟和無效訴訟分別屬不同法院管轄⁴，曾被德國知名學者 Kohler 批判「專利無效抗辯個別判斷在舊專利法下並不禁止」⁵。然而 1892 年之專利法，規定專利無效只能在專利登錄日起 5 年以內請求(1892 年專利法第 28 條)，據此條文可說兩程序管轄分離是很明確的。此種方式違反當時的國際趨勢。因法國、瑞士、丹麥、瑞典、奧地利、美國、英國及其殖民地採用侵害訴訟和無效程序之合併。

採此種分離的理由，後來 Kohler 指出如下：

「因無效審理權限屬於專利局，侵害訴訟之被告對法院請求無效決定的可能抗辯在民事訴訟是不被容許的。專利無效請求所定期間(5 年)向專利局提出是被告的責任，專利局決定的結果對民事法院也有拘束。…專利局之決定是行政法下所進行並非屬民法。民法上請求和行政法上請求是不同的，行政法上的請求是行政院所管轄，民事程序之對象是很慎重的。」

兩程序的分離，基本根據是授予專利的行政行為及其事實效果，以及專利局和民事法院之法的權限分離。

德國有關行政機關之法律關係爭議事項是設計成由民事法院外之另一個法院管轄，英美法之下並無此區分。另外，程序分離的同時，民

⁴ Reichsgericht, 17 January 1882, RGSt 3, 252; 24 October 1887, RGSt 7, 146。

⁵ J. Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts, Mannheim 1900, 362。



事法院也可以決定專利無效的有像奧地利等國家。有統一的裁判制度之英美法外，不進行實體審查的國家(法國、義大利)也承認法院可判斷專利無效。

因此，並非設有行政法院之國家即必然不能在民事法院就專利無效抗辯進行認定。因依行政行為所生法地位中，例如婚姻之解除、公司之解散等，也存在承認依法院無效判決之事例。而且關於新型之無效判斷從以前就被認為是民事法院管轄事項。這在德國民事訴訟法下，不只對當事者間權利無效化，也有較廣的對世權利之無效化。

此外，專利無效程序中法院會進行職權探知，和一般民事訴訟程序並不相同，也不能說因此就認為專利無效必須採民事訴訟外之特別程序。因為專利法院之實務，並不是採職權探知，也有只基於兩當事者間之主張以進行裁判之傾向⁶。

(二)當代歷史背景

欲瞭解德國分離論之由來，須先瞭解其當時歷史背景。

首先考慮專利制度導入時點的德國狀況，當時德國是在普魯士的官僚制度下，另外是獨立裁判制度未發達的狀態⁷。考慮此一背景，也可說是會賦予專利局無效程序管轄權是因對行政強大的信賴感。還有就是普通法院對於智慧財產有關問題無法擔任優良裁定人的任務，由行政機關審理可作為補強方法之一。Kohler 曾讚揚「在此分野之法文化下負責的德國專利局」，也可說是重視行政傳統的一例。這是德國獨特的法文化下法的傳統存在兩程序之分離的其中之一理由。

以前不存在的專利法院之成立是歷史的偶然，給予兩程序分離的正當化理由。整體說來，德國專利局及後來專利法院審理無效程序仍可以

⁶ F.Pakuscher, RIW 1975,305.當時聯邦專利法院主席法官曾說：然而專利無效訴訟中，專利法院本身並無先前技術調查之經驗。

⁷ 中國也是強大官僚制度的國家，並影響了日本、韓國、台灣，形成強大行政機關、弱小法院的情況。



說是相當成功的。

二、法院對兩程序分離之解釋

(一)早期發展

德國 1887 年專利法實施初期，並無撰寫申請專利範圍之必要，而是在發生侵權糾紛時，由法官根據說明書來判斷專利權保護範圍。1891 年修法時才開始規定每一專利申請必須包括至少一項權利要求，因此，法院判斷專利侵權時，受到國家所授予權利內容的約束，由於此種解釋權利範圍太小，乃演變成有必要對專利保護範圍作一定之擴展。

帝國法院在 19 世紀末作出一些判決肯定了部分技術特徵或次組合的保護⁸，此種解釋讓法院可以決定那些技術特徵是被保護的，那些技術特徵是不重要的，反而讓專利局的審查失去意義，因此德國專利局反對法院此種解釋。1898 年，德國專利局發布撰寫權利之方式的公告：「權利請求書應當盡可能具體地記載一項發明所依據的總體構思，這一構思是授予專利的基礎，為了能和現有技術區別，申請人應當將能夠表明發明特點的區別特徵寫入權利請求中。如果發明目的也構成發明的特徵之一，則應當將該目的也寫入權利請求中。」

帝國法院肯定部分技術特徵之保護的解釋，和之後專利無效抗辯有很大的關聯。

(二)1915 年最高法院判決

專利局和民事法院間程序分離的解釋是 1915 年帝國法院的領導判例⁹。該事件中的原告，有兩項軟鋅劑專利，係關於含有錫、錫合金等軟質金屬、脫酸材、纖維素(cellulose)等為基礎之濃化劑之軟質塊。這兩件專利都被提起專利無效，一件在 1907 年帝國法院判斷有效，另一

⁸ 當時美國亦尚無全要件之概念。

⁹ Reichsgericht, 3 Feb.1915.RGZ."Weichlotmetall"事件。



件在 1914 年帝國法院判斷無效。

侵害訴訟原告是依據 1907 年之專利起訴，被告是使用油脂物取代纖維素而製造軟質塊。侵害訴訟的被告，主張非侵害，理由是該專利在申請前國內已被使用，此種軟質塊完全是屬於先前技術，任何人都能使用，該專利在審查時即不具可專利性。柏林高等法院基於原告另一專利已遭判斷無效，此無效專利在帝國法院判決中已明確指出含有油脂物的材料在 1907 年有效專利申請前是公知的，因而駁回原告侵害之訴。然而帝國法院推翻其判決。

帝國法院指出：

「上訴審駁回本件原告之訴的主要理由，帝國法院判決 044 專利之無效時明白指出：粉、脫酸手段，含有油脂的材料在 810 專利申請前國內公知公用，此種材料屬於一般技術水準並不能接受保護。

上訴審的法律見解是錯誤的，…特別是，有關某專利依專利無效程序確認其無效的事實，對於解釋完全不同之另件專利有拘束力。上訴審所採之原則，至少和現在不認可公知技術(free state of art)的抗辯之德國專利法原則不一致。…這並不是說，否認被告所使用的焊劑是在系爭專利申請前已為公知的技術。但是，即使是如此，上訴審的意見違反專利解釋的原則。…帝國法院 1907 年判決指出稀薄化手段中，認為錫鉛合金粉混入焊劑是公知技術，毫無疑問的，添加『纖維素或同等物』是發明技術特徵而可能給專利之發明。…同判決也明確指出，在申請和無效程序中，均未提到從錫鉛粉、鹽化錫及油脂構成之焊劑，是從以前被知道的內容…，水和纖維素油脂的置換只是單純的均等，達成發明目的的構想之表現，並無太大的相異手段。

但是，並不需要禁止對照公知技術的專利範圍減縮。然而，此種減縮是，只基於專利焊劑已被認定為已知之事實。因為授予公知物品專利是很可能的，這專利製品依無效程序之無效主張是被告應負之義務。…易言之，和給專利的公知技術比較，其後基於其公知技術判斷，專利局必須決定是否給予專利。考慮專利局技術評價不確實的話，法官不能對

照公知技術是否能給專利自行判斷，也不能就以前具備合理的進步性要件還有合理的低程度進步性要件之專利局實務，尋求判斷給予該發明專利的預期。一旦專利授予被預期時，其專利是公知技術除外，必須就被直接記載對象為止縮減解釋。一旦專利授予不被預期時，依給予該專利全盤接受，專利保護不能視為廣至公知均等物以外。」

(三)最高法院判決要旨

本判決就無效程序和侵害訴訟之規定，整理如下：

1. 侵權法院沒有判斷專利無效的審判權，專利無效只能由專利局及最高法院的專利無效程序來判斷，侵權法院就專利無效問題受其決定之拘束。
2. 法院在侵權訴訟中，不能拿一件已被認定無效的專利之判決理由，用來解釋另一件專利無效。
3. 當系爭專利包含部分申請前之公知技術時，侵權法院雖不能宣告其無效，但可將其可預期部分除外，將其專利作狹義解釋¹⁰。
4. 但是，一旦專利完全用公知技術構成，縮減保護範圍至任何專利對象物均不存在的情況，必須將該專利無限制地照原貌解釋¹¹。

三、小結

從前揭判決到今日之德國，採取「侵害訴訟法院，對於專利授予是否適法並無審查權限，依專利無效程序在專利無效之裁判確定前，必須認為是有效」的原則。這種「對專利侵害訴訟法院的拘束」，並無法律明文，但是一般被承認的原則。

其根據應是法理上行政行為的拘束力。亦即，對其他管轄之行政行

¹⁰ 因為當時肯定部分技術特徵之保護，故法官可以將權利要求中記載的某些技術特徵略去不計。

¹¹ 此時相當於該專利全部技術特徵都是公知技術，但法院又不能宣告該專利無效，亦即不能略去全部技術特徵。



為之拘束力有關的行政法原則，在專利法中並無法定規範。

但是，此種行政行為的拘束力之根據，今日德國行政法理論中被肯定有再檢討之必要。Kohler 認為：「專利局中專利無效程序是發明者權不存在之確認的消極確認訴訟，並非處分的撤銷訴訟，作為法制度的專利無效在民事訴訟中抗辯或消極確認訴訟是可能的。」因而，從行政法理上，對於不得在民事法院抗辯專利無效，亦欠缺強力支持。

在專利為有效之前提，以及法院可以略去技術特徵的背景，產生了完全由公知技術構成的發明，比部分公知技術構成之發明享受更廣之保護範圍的奇妙結果。

肆、其後之專利法修正與法院判決之發展

一、專利法修改

第一、專利無效請求有關之 5 年期間限制在 1941 年廢止¹²。亦即，對專利局無效請求在專利存續期間皆可能，必要的話在專利權失效後也可能。

第二、1959 年聯邦行政法院(Bundesverwaltungsgericht)作出「對專利局決定不服的抗告事件是行政法院的管轄」之判決，自 1961 年 7 月 1 日起生效。因而在 1961 年設立審理無效訴訟一審的聯邦專利法院，無效訴訟是由專利法院的 3 名法律法官和 2 名技術法官合議審理¹³。對聯邦專利法院的裁判進行二審的上訴，是由普通最高法院管轄。聯邦專利法院由法律和技術法官組成合議體可以迅速正確地審理無效事件，獲得正面之評價。

二、有關先前技術抗辯之判決見解變化

專利無效請求的 5 年限制解除前，帝國法院對專利無效問題、先前

¹² 1941 年 12 月 23 日指令(RGBI.II, 372)

¹³ 現在無效庭為 2 名法律法官、3 名技術法官。

技術、均等解釋等相關問題，曾變更自己的立場。此一問題在前揭領先判例中，對於完全無效專利，可認為完全範圍的均等侵害，只有抵觸部分先前技術的專利，只認可其部分均等侵害。此一奇妙的判決結果，在1933年以後產生變更¹⁴。

首先，先前技術完全被系爭專利所包含(complete anticipation)之抗辯被提起時，專利權的保護範圍可能只限制在專利申請專利範圍之文義。易言之，只能限定在發明之直接對象物。然而，被告使用發明均等物的話，會得到侵害請求被駁回的結果。

之後帝國法院有以下的判決，認為先前技術完全被系爭專利所包含之抗辯當然有理由¹⁵。判決中，認為提起專利無效的5年期間限制，為法安定性之利益和專利局下達客觀不適當決定而形成專利，所存在利益間衝突之取捨問題。5年期間經過後專利完全無效化是不可能的，對於不適當之專利權的惟一救濟措施是，從專利保護範圍將直接和間接均等物除外，只有減縮至被記載於申請專利範圍的專利保護對象，另外將專利保護範圍限定在發明說明記載的實施例是不適當的。因此，先前技術完全被系爭專利所包含之抗辯當然有理由。

此一見解雖然隨後廢止了5年的無效請求期間，對此聯邦普通法院提起不同的正當化理由¹⁶。聯邦普通法院認為，侵害事件之被告有義務提起無效訴訟，有較高經濟力之其他競爭者即使可能提起無效程序，侵害事件之被告可能因經濟理由或契約理由不能進行無效請求。因為專利保護範圍不能全盤被接受的情況也可能存在，侵權訴訟中公知技術抗辯仍不能實質禁止。亦即完全包含公知技術之抗辯，具有為了避免不公平結果的基本功能。但是，此種抗辯，只有在被疑侵害裝置完全包含公知技術之情況可以容許，從先前技術能容易想到的情況並沒有充分的理由

¹⁴ Reichsgericht, RGZ 140,336-Säulenständer 事件

¹⁵ Reichsgericht, RGZ 157.154(Kellerfenster 事件)。

¹⁶ Bundesgerichtshof in BGHZ 3,365(Schuhsohle 事件)



可以容許。

三、小結

1915 年最高法院判決，採取民事法院不能判斷專利無效問題之原則，但認同被告為公知技術之抗辯。當被告抗辯專利權為部分公知時，民事法院本於職權解釋權利範圍時可縮小其範圍，但專利權全部包含公知技術時，則不能縮小解釋，產生輕重失衡的結果。

因此，後續法院判決作了修正，讓先前技術完全被包含之抗辯被提起時，專利權的保護範圍只限制在專利申請專利範圍之文義。但若以專利權特徵是容易想到的進行抗辯仍未允許。主要的理由是，在侵權訴訟中，若無視於先前技術完全被包含之抗辯，堅持要被告循無效程序主張的話，顯然不合理。

但專利無效之宣告或判斷，法院仍採取民事法院不能判斷專利無效問題的一貫立場，此一立場在 1961 年聯邦專利法院成立後，只能說更為堅定。因為原本只是專利局無效組之行政機關職權與民事法院之司法機關權限劃分問題，變成同屬司法機關之審判權劃分問題，專利無效之司法審判權既然劃分給聯邦專利法院，民事法院自然不可能再判斷專利無效問題。

但在權限分離的原則下，也不得不面對確有無效專利存在的實務面問題上。對於這種無效專利，由於不能宣告無效，亦即仍要當作有效專利權看待，只好就這個有效專利的權利範圍作文章，將其範圍縮小，以避免產生專利權人與公益明顯失衡之後果。

伍、1986 年領導判例及現行原則

一、1986 年以前之制度

審理侵害訴訟之法官不能否定專利權之有效性。德國專利局授予專利權，專利法院審理無效程序，普通法院審理侵害訴訟，其間有不同任

務之設計。亦即侵害訴訟中，必須接受專利局登錄的專利¹⁷。對於包含先前技術之發明(anticipated by prior art)的保護，有關之無效程序終了之前，中止侵害訴訟之進行，以圖其均衡¹⁸；未進行無效請求時，雖然對於不該授予專利之發明而給予專利登錄並保護，是不公平的，但這無法避免。在侵權訴訟中解釋專利權範圍時不能導致專利無效。

然而，審理侵害之法院可能就專利之保護範圍減縮至最窄的範圍，當被告主張系爭專利完全包含先前技術 (complete anticipation)¹⁹時可以抗辯而減縮保護範圍。而有關同一技術有先前專利存在之情況也可抗辯²⁰。

這種專利完全包含先前技術之情況，使用直接或間接的均等物不再是其專利之保護範圍，其專利保護範圍減縮至依申請專利範圍所決定之不可侵害部分之直接對象物。這相當於被告抗辯系爭專利不具新穎性，雖法院不能宣告系爭專利因不具新穎性而無效，但以縮減保護範圍之方式，可能會得到不侵權之判決結果。

進步性欠缺之抗辯則完全不被認可。系爭專利完全欠缺發明進步性，法院不會認為要減縮專利範圍²¹。當然與完全包含先前技術之抗辯比較，可能無法前後一貫。但法院之差別處置因下列理由而正當化，亦即，相對於進步性問題之判斷，完全包含公知技術理由之欠缺新穎性判斷是法官容易判斷的²²。

易言之，完全包含先前技術的抗辯相對於欠缺進步性之抗辯，限定

¹⁷ Bundesgerichtshof, GRUR 1964, 602(Climax 事件)

¹⁸ Oberlandesgericht Karlsruhe, GRUR 1971,51.

¹⁹ Bundesgerichtshof, GRUR 1964, 132(Klappenverschluss 事件);Bundesgerichtshof, GRUR1979,624(Umlegbare Schicssscheibe 事件)

²⁰ Bundesgerichtshof, GRUR 1959,317(Schaumgummi 事件)

²¹ Bundesgerichtshof, GRUR1964, 132(Förderband)

²² Bundesgerichtshof,GRUR1964, 132(Kappenverschluss)



了相當侵害專利發明使用範圍帶來專利保護範圍之減縮²³。包含先前技術之抗辯，是將系爭專利和申請時的技術水準之比較。比較被疑侵害裝置和技術水準則為自由技術水準之抗辯(free state of the art)。此種抗辯是主張，被疑侵害裝置是屬於申請時之時點的技術水準，或從此技術水準容易想到的。

對於自由技術水準之抗辯，適用以下之原則。第一，此抗辯主張被疑侵害裝置是，申請專利範圍之發明之均等物(直接或間接)，主張這個均等物和先前技術完全同一之條件²⁴。第二，這被疑侵害對象不是先前技術本身，從先前技術容易想到的情況，也不能提起自由技術水準之抗辯。

二、Formstein 判決

1986年4月29日德國最高法院在Formstein判決²⁵中，將被告可以就系爭專利無效之抗辯範圍進一步擴大至進步性要件。

本案涉及德國DE-2944622號專利，該專利是一種模製面而成的路緣鑲邊石塊。專利權人提起侵權訴訟，邦法院判決侵權成立，被告上訴，邦上訴法院否決了邦法院之判決，判定侵權不成立。最後進到最高法院，最高法院在判決中指出：

「上訴法院的錯誤在於認為本案專利的主題是一種模製而成的路緣鑲邊石塊，而被控侵權人所採用的是一種馬路邊緣施工方法。本法院認為，儘管被控侵權人所採用的施工方法與專利權人製作其鑲邊石塊的方法不同，但是被控侵權人採用的施工方法所獲得的路緣結構卻可能落入專利權的保護範圍之中。」

「上訴法院否定侵權成立的一個理由是本案專利所涉及的是一種

²³ Bundesgerichtshof, GRUR 1972, 597(Schienenschalter)

²⁴ Bundesgerichtshof, GRUR 1972, 597(Schienenschalter II):Bundesgerichtshof, GRUR 1974,460(Molliped)

²⁵ Bundesgerichtshof, GRUR 1986,803=18IIC795[1987]。

與馬路邊緣相齊平的鑲邊石塊，而被控侵權人採用的卻是突出於馬路邊緣的鑲邊石塊，兩者是不相同的。本法院認為，申請專利範圍第一項並沒有限定其鑲邊石塊與馬路邊緣具有相同的高度，因此上訴法院的理解是對權利要求保護範圍的一種不適當的限制解釋。」

「在確定專利權的保護範圍時，允許被告進行如下抗辯，亦即他所實施的被認為與系爭專利均等的技術，相對於現有技術來說並不構成一項能夠獲得專利權的發明。不但在被告實施的技術屬於現有技術時能夠進行上述抗辯，而且在其實施的技術方案相對於現有技術來說是顯而易見時也能進行上述抗辯。提出上述抗辯時，被告負舉證責任。」

此見解之後很多判決加以確認²⁶，被稱為 Formstein 抗辯。為了限制對權利要求保護範圍的任意擴展，德國最高法院不僅肯定了過去一直採用的自由公知技術抗辯原則，並進一步擴大範圍，認為不但實施與一份公知技術相同的產品或者方法不構成侵犯專利權的行為，而且實施相對於一份公知技術來說是顯而易見的產品或者方法也不構成侵犯專利權的行為。此後被疑侵害裝置即使沒有直接構成先前技術，但如果是從先前技術能容易想到，被告也可抗辯。

三、侵權訴訟法院是否暫停訴訟程序

發現專利不法侵害行為時，提起侵害訴訟是由邦法院開始起訴，而發現侵害品的場所之邦法院也有關轄權，可以選擇任一法院起訴。實務被選擇最多的法院依序是杜塞朵夫(Düsseldorf)地院，接下來是慕尼黑地院、曼汗(Mannheim)地院等。侵害事件中一審、上訴審、終審都是由接受法學教育之法官審理。侵害訴訟由利害關係人提起是可能的²⁷。

另外，對於無效訴訟則由聯邦專利法院專屬管轄，在此由法律法官和技術法官共五人組成合議庭審理。和一般行政法院之程序迥異，無效

²⁶ Bundesgerichtshof, GRUR1997,454(Kabeldurchführung):Landgericht Dusseldorf,21 December 1993, GRUR 1994,509(Rollstulfahrrad).

²⁷ Bundesgerichtshof,GRUR1994, 439(Sulfonsaurechlorid)



訴訟中負責給予專利的專利局並不是訴訟當事人。無效訴訟中原告是認為專利應撤銷的人，被告是專利權人，專利局並沒有作為當事人的訴訟關係。

法院在侵害訴訟中中止審判之裁量權的問題也值得探討。法院基於民訴法第 148 條，無效審理進行間，認可中止侵害訴訟之權限(並非義務)。然而，當沒有無效請求時則不可以中止²⁸。程序中止確實會延遲侵害程序²⁹，從程序合理化的觀點來看，追求也許會被宣告無效的有關專利侵害審理繼續進行自然是不妥。解決利益對立的法院曾在個案判決提出如下的意見：

「侵害訴訟之中止的適當性，必須有無效訴訟勝訴的預見可能性。」³⁰

「侵害訴訟之中止，關於有效性的判決下達前被視為正當。」³¹

侵害訴訟中原告勝訴率比較高，侵害訴訟法院中止程序的例子並不多，過去杜塞朵夫法院中止率比慕尼黑法院高。法院不中止程序最常用的理由是，請求程序中止者，法院必須認為有無效勝訴的可能性。為了確認無效的預見性，進行有關證人之調查幾乎未見，但會要求提出文書。進步性的欠缺或公用技術的理由幾乎不會終止程序。因為這種情況下要調查證人(公用技術)及鑑定人(進步性)。

1970 年代曾有如下之調查報告：

「試想，專利無效訴訟之過半數是在侵害訴訟後提起，侵害訴訟前先行提起無效訴訟的例子只佔全體的 20%。合計全部侵害訴訟有半數(依被告)會提起無效訴訟。對應無效訴訟件數中依當事人申請侵害中止件數 186 件。做為無效訴訟理由中命侵害程序中止的件數 95 件，佔全

²⁸ Reichsgericht, GRUR 1936, 50

²⁹ Reichsgericht, GRUR, 1938,43(Mabbecher)

³⁰ Bundesgerichtshof, GRUR, 1958, 179(Resin)

³¹ Bundesgerichtshof, GRUR, 1959,320(Moped-Kupplung)



侵害訴訟中的 25%。」³²

四、侵害訴訟之假處分

侵害訴訟中有關假處分之問題也存在。因為專利之實施態樣和被疑侵害態樣比較是困難的，過去有關假處分之案例相當少。向法院證明被疑實施態樣有侵害的責任是課予原告，如此對原告較不利。

五、無效宣告後之侵權者的救濟

最後問題是，侵害訴訟中侵害的認定後，依無效程序判斷專利無效後的權利回復有關問題。這種情況是指對侵害訴訟被告之誤判。對於此種事件，Kohler 於 100 年前即指出，依在後的專利無效，為取消被告以前之侵害判決，可以進行再審請求，有關於此法院的判斷的案例尚未出現。³³

六、小結

1986 年以前之制度，已開放被告為「完全包含先前技術之抗辯」，但仍不認可進步性之抗辯，這和侵權訴訟法官的專業背景不無相關。探討民事訴訟法院能否處理專利無效問題之一項不可忽略的因素，是法官的專業背景及能力，其判決能否獲得大眾之信賴。德國民事法院並無技術法官，由於完全同一之比對相較於進步性之比對容易得多，因此法官之背景是不開放進步性抗辯的重要理由之一。

此一理由似乎不夠堅強，因而又逐漸將可抗辯範圍擴大至公知技術水準之抗辯，認可被告主張被疑侵害裝置是，申請專利範圍之發明之均等物(直接或間接)，這個均等物和先前技術完全同一。

1986 年之 Formstein 判決又將可抗辯之範圍更進一步開放，被疑侵害物或方法即使沒有直接構成先前技術，但可從先前技術容易想到，也

³² Stauder, 14 IIC 793, 808[1983]

³³ 但是，有法官認為此種狀況認可其權利回復請求是有必要的。Psikuscher, RIW 1975,308。



認可被告之抗辯。

需要特別注意的是，這種抗辯的基本精神是指，被疑侵害物或方法並未落入專利權之文義或均等範圍，而非拿另一件先前技術證據來主張專利權無效或範圍應該縮減。

陸、侵害程序和無效程序分離的特點

一、審理期間及審級

在侵害程序和無效程序有關之系統的全歐的調和化下，將侵權及無效兩程序分離的德國制度仍有一些議論。德國制度運作成功的一個間接佐證是，在所謂法庭選擇(forum shopping)中，德國法院顯然受到歡迎。對於同一專利同時出現在多國的爭訟，美國律師為了節省費用和時間，比本國的法院更推薦德國法院。1980年前，侵害訴訟一審有很高可能性約6個月以內即可終了，現在則延長到約10個月左右(沒有無效訴訟相關之程序終止時)。無效訴訟本身集中進行的程序，審理只要1或2日即可終了。侵害訴訟和無效訴訟不論何者通常不用鑑定人。特別是無效訴訟的場合有2名技術法官參加審判，通常不用鑑定人。還有侵害訴訟一審中，通常也不任命鑑定人。有關於此聯邦普通法院也有批判，很多情況下，當事人為了鑑定準備所花時間相比較，同意優先迅速審理。然而，兩程序統合的情況下，可能產生鑑定的必要性。

二、對專利權人的優點

從制度的觀點來看德國制度可以說是對專利權人有利。因為經行政機關審查上所給予的專利一律是有效推定。對專利權人有利的制度，是建立在不適當的專利授予是很少的基礎上，然而，實際上未必如此。

在專利核准的品質上，相較於歐洲專利，歐洲專利欠缺進步性而無效的案件較多。而歐洲專利之前案檢索及審查品質已是執世界牛耳，德國專利局先前技術調查之嚴密性水準能否高於歐洲專利局顯然有疑

問，可見上述的推定難稱正確³⁴。

其次，侵害訴訟一審中要求嚴格的侵害判斷，一審被告敗訴之判決出現時要考慮被告承受很大的不利益。被告雖然可以上訴，但若原告提出擔保，則可在一審判決後執行是常見的。考慮此種被告的不利益可出現的問題，若非侵害訴訟中專利無效可能性甚低，則被告之不利益難以救濟。

關於此點，為了被認可無效訴訟繫屬中之程序中止，實質證據提出要件最近有被修正之傾向。杜塞朵夫上級地方法院，原告獲得一審判決後，一審判決可能進行假執行時，即使被告並未提出專利無效很強的證據，上訴審也可能會因無效訴訟繫屬中而中止³⁵。由於專利權人獲得可以假執行的禁止命令，程序中止之延遲不會使專利權人之專利權無意義。易言之，至少在二審程序時，無效訴訟中原告敗訴可能性很強的情況以外，侵害訴訟法院程序是否中止，關係個別事件之兩當事者利益的斟酌，讓法院進行廣泛的利益衡量。³⁶

侵害訴訟中被告很大不利益的其它點是，例如對一審判決進行上訴的場合，一審判決的假執行是可能的。雖然一審判決後可要求原告提出擔保金，然而，禁止生產和頒布的禁止命令，讓被告事業終止時，要求原告之擔保金並無很大意義。因事業停止的損害難以證明，一審判決被推翻的損害賠償請求並無太大意義。還有命被告將其顧客和供應者，買賣關係上之情報提出後，其損失也是難以回復。法院應斟酌被告之利益，被告事業相當損失產生之際，思考中止假執行。³⁷

³⁴ 有德國專利代理人認為德國專利審查品質並不亞於歐洲專利局，其理由是歐洲專利局近年來快速成長，引入許多新進審查人員，因此審查人員程度不一，又三種官方語文及各國人員的組合也產生一些問題，德國專利局則相對人員較穩定，且無語言問題。

³⁵ Oberlandesgericht Dusseldorf, 7 December 1995, Mitteilungen 1997, 257 (Steinknacker)

³⁶ Rogge, GRUR Int. 1996, 386; Krieger, GRUR 1996, 941。

³⁷ Tilmann, GRUR 1998, 329。



三、小結

綜合來看，德國制度可以說對原告相當有利。這是提供重視專利(propatent)之法院的傾向，然而，此點之成功是基於以下各點：

1. 侵害訴訟和無效訴訟之審理都是迅速的。
2. 侵害訴訟及無效訴訟進入終審法院前，侵害訴訟有二審，無效訴訟只有一審，這讓侵害訴訟第一審沒有很強的理由中止訴訟以等待無效訴訟的結果，若有必要中止，在二審時即可。因此，侵害訴訟一審可以不必太擔心專利無效問題而迅速審結。
3. 無效訴訟雖然只有二審，但對於當事人而言並無審級過少之虞，因為第一審即屬高院層級，而且以法官五人合議，這在其他國家即使是二審程序都很罕見。
4. 專利法院中的技術法官存在，法院之高審理能力及裁判品質受到肯定，因此過多的審級顯然是不必要的。
5. 審理侵權事件之法官雖無技術法官，但有豐富之經驗。
6. 一審判決後幾乎可以假執行，還有專利權人在侵害程序開始後一年內可獲得有效的禁止命令，是侵害訴訟時效性很高的要素。

另外，德國專利訴訟中也必須考慮被告之利益，有關此點，無效訴訟繫屬中侵害程序之終止及控訴中提供假執行終止的可能性，也是實現平衡制度所必要的。

柒、歐洲專利法架構下的調和嘗試

專利侵害和專利之無效化有關之歐洲區域內個別制度存在確實是必須解決的問題。此一問題有關的是，1975年12月15日共同體條約之締結，1985年和1989年修改。共同體專利制度中專利無效化有兩種規定。首先是，歐洲專利局的無效審判程序，若結果是專利無效決定，其專利在全部成員國之登錄均撤銷。對照現行制度，專利權授予後之歐洲專利進入各國國內專利，其無效化由各國機關進行。專利無效之第二

種方式是，在侵害法院提起反訴。反訴進行之場合，法院可就歐洲全體之專利的全部或一部分確認其無效。共同體法院判決不服者也可上訴。

然而，這個制度無法實現的可能很高，特別是1997年EC文書中，新共同體法院之新設，為有關共同體法權限，此點是有疑問的。任一國之國內法院的無效判斷，產生效果是歐洲全域的無效，對共同體專利之專利權人是極危險的。還有任一國的法院有關無效訴訟和侵害訴訟之管轄權確立之同時，必須終止他國法院之程序，這也可能妨害司法權。

歐洲委員會提出兩個代替方案。首先是，有關專利無效事項的專屬管轄權為歐洲專利局。基於此之歐洲專利局的專利無效請求，對專利有效性存有深刻之懷疑時，這個專利有關的專利侵權訴訟必須停止。這是和現行德國和奧國很相近的制度。另一個提案是，有關專利無效對侵害法院之反訴予以承認之同時，侵害法院之無效化的效力只留在國內。採用此種程序的話，歐洲專利局中作為全歐洲專利無效的制度就補充完成了。無效程序和侵害程序統合的實現要很多時間的作業，還有法院的法官之法知識以及外部專家的支援才能作適當之裁判。

捌、結論

專利侵害訴訟與專利無效之權限分配，美國長期以來均是採合併制，德國則採分離制，兩者可說是佔據此一問題光譜之左、右兩極端。其他各國則分布在此光譜之範圍內。

從德國及美國均有強大的科技水準，以及專利制度運作的成熟性，兩國之作法並無絕對優劣之分，甚至可說兩者都能成功運作。在瞭解其成功運作的同時，不得不從其歷史背景及司法制度面深入探討。

考慮長期的變化，尤其是近年來之演變，實質上佔據光譜兩極端的國家均已逐漸改變，向中間移動。

分離制國家中，德國多年來判決的見解，逐漸開放侵權被告能主張專利無效的範圍，從部分公知技術之抗辯，到全部公知技術之抗辯，以



及進步性之抗辯等。日本 2000 年最高法院判決³⁸，創設法院可以在專利侵權訴訟就被告對專利無效抗辯進行認定。但這兩個國家仍然不能將專利無效當作訴訟標的。

合併制國家中，美國在 1981 年於專利商標局建立複審制度，讓第三者可在行政機關主張專利無效，1999 年又建立當事者系複審程序，擴大第三者參與複審程序，以往只能在法院主張專利無效的情況也早已打破³⁹。

我國未來的智慧財產法院成立後，也形成行政機關與司法機關均就專利無效有判斷權限之雙軌制。但參諸美、日、德發展至現行制度與實務，可得以下各點：

- 一、專利無效主張及判斷在司法與行政系統均有存在必要：侵權法院若不能判斷專利無效問題，則為了等待行政機關的判斷結果，往往讓侵權訴訟暫停，此為採行政機關單軌制下的最大缺點。主張侵權訴訟也要有判斷權限者，通常舉美國為例，以加快侵權案件之審理。但美國也在行政機關開設專利無效審查制度，並打算強化此一制度，其原因在於：訴訟費用昂貴、專業性較弱，是法院判斷無效之最大缺點。可見司法與行政機關各有其優缺點，美、日、德乃均朝向雙軌發展。
- 二、司法系統必須歸由同一法院系統處理：當法院可判斷專利無效時，需注意是否歸單一法院系統之管轄，美國與日本均為單一法院，德國雖非單一法院，但將專利無效及侵權之終審法院歸由同一最高法院管轄。我國司法二元系統下，形成民事法院與行政法院均可就專利無效進行裁判，未來智慧財產法院雖納入民事與行政訴訟之高等法院，或可避免裁判歧異之可能，但兩系統之終審法院仍不同。

³⁸ 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，95 年 2 月，智慧財產權月刊。

³⁹ 劉國讚，美國專利無效之訴訟及複審制度之研究，95 年 5 月，智慧財產權月刊。



- 三、司法與行政系統是相互合作而非各行其是：在三權分立的國家權力分配下，司法與行政機關均有判斷權限之雙軌制，原則上各有其獨立判斷權限，且互不拘束。但若行政與司法各行其是，產生判斷歧異之結果，實無助於國家整體優質智慧財產權環境之提升。因此，當同一專利無效事件同時在法院與行政機關提出時，美、日均設有法院與行政機關資訊通知與交換制度，讓兩系統能相互合作。反觀我國，審理法捨棄資訊交換制度之建立，而以法院裁定命智慧局參加民事訴訟之制度代之⁴⁰，讓智慧財產局參加訴訟而非以專家身分出庭，其目的可能有二：一為讓智慧局就專利無效之審理情形在法院說明，二為讓民事法院就專利無效之既判力及於智慧局。殊不知行政機關審理專利無效有其必須遵循之行政程序，未完成程序前參加訴訟自不可能就審理結果表示意見，若已完成審理則將審定書複本送交法院即可，亦無參加訴訟之必要；又同一無效事件，在法院與在行政機關，當事人可能有不同的攻擊防禦方法，所進行的審理程序也不同，法院判決既判力效力亦大有疑問。
- 四、侵權被告提出專利無效時宜儘量歸於無效制度審理：當侵權被告提出專利無效抗辯，並同時依專利無效制度提出專利無效時，美、日、德均是儘量歸由無效制度審理，以善用其專業性，避免國家專業資源之浪費及見解歧異，無效程序則加速審理，讓侵權訴訟開庭前可以審結。此種先進國家多年實務所得之經驗，是最值得我國參考的。

⁴⁰ 智慧財產案件審理法第 17 條參照。