



智慧財產法院專利事件判決研析—民事訴訟篇

劉國讚*

壹、前言

智慧財產法院（以下簡稱智慧法院）自 97 年 7 月 1 日成立至今已逾一年，期間已作出不少智慧財產訴訟事件之判決。將智慧財產事件集中在一所專業法院處理，有解決過去各法院判決見解不一致的優點。參考美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)及日本東京高等裁判所之經驗，其裁判之見解或創設的原則，對實務界或學界都有重要參考價值，尤以涉及專業技術的專利侵權訴訟事件更是實務界關注的焦點。

智慧法院成立後，有關專利的民事侵權訴訟事件，眾所矚目的新制度之一是智慧財產案件審理法第 16 條：「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。」智慧法院如何運用此一制度進行審理，為本文探討的一項主題。

收稿日：98 年 10 月 20 日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組組長。



智慧財產法院成立一年多以來，有關專利侵權訴訟中被告抗辯專利無效之件數尚無正式官方統計資料，據 98 年 10 月 1 日工商時報報導：「…根據智慧財產局非正式統計，發明專利權提出侵權訴訟的有 15 件，新型有 39 件，新式樣只有 3 件，其中新型有 15 件認定專利權無效而判決原告之訴駁回，佔整體專利失效案件 38.5%¹。」此一比率相較於近三年發明、新型、新式樣全部舉發案成立之比率，97 年 44.7%，96 年 44.9%，95 年 41.3%，並不算高²。但因侵權訴訟被告可抗辯專利無效，原來的舉發制度尚存在，在分屬司法與行政機關雙軌的專利無效制度如何運作，有探討之實益³。

其次，有關專利侵權之判斷，進一步言之，被訴對象是否落入專利權範圍之問題，亦為觀察重點。過去因法院無技術審查官之設置，此種涉及專業技術之爭點，法院相當倚賴專利侵害鑑定機構所作之鑑定報告。智慧法院成立後，在技術審查官之協助下，如何審理侵害之技術爭點，亦有探討實益。

本文將就智慧法院已公布之判決中，選取與前述兩項主題有關之判決，進行探討，以提供實務界參考⁴。

¹ 98 年 10 月 1 日工商時報報導。

² 參閱智慧財產局年報，2008 年。

³ 雙軌制度下可能造成的問題以及解決之道，已有相關文章探討，參閱：謝銘洋，「智慧財產法院設置與專利商標行政救濟制度之改進」，月旦法學，2006 年 12 月，頁 11 以下；陳容正，「行政處分作為民事訴訟先決問題之判斷」，智慧財產權月刊，96 年 7 月，頁 97。

⁴ 本文以在司法院網站公開之智慧財產法院有關專利民事訴訟之判決書為分析之範圍，查詢日期：98 年 10 月 1 日。



貳、有關專利無效抗辯之判決

一、被認定為有無效理由而不得行使專利權之案例

(一) 98年6月25日「具高密度與高度比散熱片之水冷散熱裝置」事件⁵

原告為新型 M259221 號「具高密度與高度比散熱片之水冷散熱裝置」專利權人，訴稱被告未經其同意而生產及販賣系爭侵權產品，請求損害賠償。經 98 年 2 月 4 日臺灣板橋地方法院 95 年度智字第 20 號第一審判決原告敗訴，原告不服，向智慧法院上訴。被上訴人抗辯系爭專利欠缺進步性，智慧局出具之新型專利技術報告已指出系爭請求項均欠缺進步性。

智慧法院審理後以被告所提之專利公報先前技術認定系爭專利第 1、2、3 各請求項均不具進步性，系爭專利於本件民事訴訟中不得對被上訴人主張權利，而將上訴駁回。

(二) 98年6月16日「不鏽鋼自攻螺絲」事件⁶

原告為新型 M251951 號「不鏽鋼自攻螺絲」專利權人，已取得經智慧局評價為 6 之新型技術報告書，起訴主張系爭產品侵害其專利，請求禁止被告不得自行或委託他人製造、為販賣之要約、販賣或使用系爭產品，且應將其製造系爭產品之模具交付原告以供銷

⁵ 98 年民專上易字第 7 號。

⁶ 98 年民專訴字第 35 號。



燬。被告抗辯系爭專利欠缺專利要件，已向智慧財產局提起舉發。

法院審理結果以被告所舉之專利公報先前技術認為系爭專利不具進步性，而駁回原告之訴。

(三) 98年5月26日「剪刀結構」事件⁷

原告為新型 M257941 號「剪刀結構」專利權人，起訴主張系爭製品侵害其專利，其專利曾遭舉發但被審定為舉發不成立，可證其符合專利要件，請求賠償其損害及商譽損失。被告抗辯系爭專利有不具新穎性及進步性情事。

系爭專利有 1 項獨立項、3 項附屬項，均被法院認定為不具進步性，而駁回原告之訴。

(四) 98年5月25日「電腦電源供應器之電力輸出裝置改良」事件⁸

原告為新型 M270419 號「電腦電源供應器之電力輸出裝置改良」專利權人，取得技術報告。系爭專利被訴外人舉發經審定為舉發不成立，指稱系爭產品侵害其專利權，請求損害賠償。被告抗辯系爭專利有不具進步性情事。

法院審理時發現，系爭專利技術報告評價為不具進步性，前揭

⁷ 97 年民專訴字第 34 號。

⁸ 97 年民專訴字第 17 號。



舉發不成立之審定業已確定。系爭專利 1 項獨立項，2 項附屬項均被法院認為不具進步性，而駁回原告之訴。

(五) 98 年 5 月 19 日「避震器調整構造」事件⁹

原告是新型 M276781 號「避震器調整構造」專利權人，主張系爭產品侵害專利權，請求損害賠償。被告抗辯系爭專利不具進步性，並指出有訴外人提起兩件舉發案，均被智慧局審定為舉發成立。

法院審理後認為，被告抗辯系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性為可採。經濟部智慧財產局就第三人對系爭專利提出舉發案（NO2 號），亦認組合證據二、證據三及證據四得證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具有進步性，而為舉發成立之審定。最後駁回原告之訴。

(六) 98 年 5 月 12 日「可穩固定位之中央處理器插座結構」事件¹⁰

原告為新型 M113569 號「可穩固定位之中央處理器插座結構」專利權人，主張系爭產品侵害專利，請求損害賠償。經臺灣地方法院 94 年度智字第 5 號第一審判決原告敗訴，原告上訴至智慧財產法院。被上訴人主張系爭專利有應撤銷事由，上訴人則指出被上訴人所提證據已於 N03 舉發案中被智慧局審查為舉發不成立確定。

⁹ 97 年民專訴字第 19 號。

¹⁰ 97 年民專上字第 9 號。



法院審理時首先就 N03 舉發案中已被審定為舉發不成立確定之證據指出不得再主張該等證據及理由，但是，法院仍據其他先前技術認為系爭專利不具進步性，主要理由略謂：「再觀之系爭專利申請時已存在之先前技術，可知掣動桿對中央處理器插腳與端子接觸之穩固扮演極重要角色，若認為掣動桿夾緊效果不佳，實可輕易思及以將掣動桿夾角往內調整為小於 90 度之方式改善，故被上訴人主張系爭專利申請範圍第 1 項為熟習該項技術者所能輕易思及完成者，應堪採信。」而駁回上訴。

(七) 98 年 5 月 12 日「輪胎之側邊胎壁防切割結構」事件¹¹

原告起訴主張原告享有中華民國新型第 M296164 號「輪胎之側邊胎壁防切割結構」專利，被告產品侵害其專利，請求損害賠償。被告主張係依被告申請取得 D122419 新式樣專利（胎邊裝飾片）及美視達公司享有之發明第 200859 號「同時具有炫光效果之反光片製造方法」及新型第 M241220 號「同時具有炫光效果之反光片」等專利生產。並抗辯系爭專利有應撤銷之事由。

本案智慧局參加訴訟時，陳述以被告所提舉發案業經作成舉發成立，應撤銷專利權之審定。法院審理後，認為系爭專利申請專利範圍第 1 至 3 項為所屬輪胎製造技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，不具進步性。舉發審定書，亦同此認定。而駁回原告之訴。

¹¹ 97 年民專訴字第 9 號。



(八) 98年5月5日「衛星天線盤體唇緣構造改良」事件¹²

原告為新型 M249225 號「衛星天線盤體唇緣構造改良」專利權人，主張系爭產品侵害其專利，請求損害賠償。被告抗辯系爭專利不具新穎性或進步性。

系爭專利有 1 獨立項、1 附屬項，法院援用 97 年 9 月 19 日向經濟部智慧財產局提出舉發案證據，認為系爭專利不具新穎性，而駁回原告之訴。

(九) 98年5月4日「起子之改良結構」事件¹³

原告為新型 M227201 號「起子之改良結構」專利權人，起訴主張系爭產品侵害其專利，請求損害賠償，被告抗辯系爭專利不具進步性。系爭專利有 1 獨立項、4 附屬項。被告抗辯系爭專利有無效事由。

法院審理後認為：故引證案 1、引證案 2 及引證案 3 雖未揭露「卡座係可容設一彈性件」之結構特徵，然依引證案 1、引證案 2 及引證案 3 所揭示之的技術內容，足以教示熟悉從事起子結構業者，依據系爭專利申請當時之技術水準，即能輕易完成系爭專利申請專利範圍第 1 項之將卡座加深並容納彈簧之置換的技術特徵。是以系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

¹² 97 年民專訴字第 39 號。

¹³ 98 年民專訴字第 9 號。



(十) 98年3月23日「封箱機昇降機構改良」事件¹⁴

原告是新型第 M182493 號「封箱機昇降機構改良」專利權人，訴稱系爭產品侵害其專利，請求損害賠償。被告舉出先前技術之證據，抗辯系爭專利有無效事由。法院審理後認為：「因此被證一第五、六圖及被證二之先前技術已可證明系爭專利請求項第 1 項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，自不具進步性。」而駁回原告之訴。

(十一) 98年3月19日「光擴散用板片」事件¹⁵

原告為發明第 61757 號「光擴散用板片」專利權人，訴稱系爭產品侵害專利權，請求損害賠償。被告抗辯系爭專利有無效理由。

法院首先就相關舉發案指出：被告舉智慧局 95 年 1 月 12 日舉發審定證明原告專利權業已失效，惟智慧局為審定後，原告不服，提起訴願至訴願審議委員會，經訴願審議委員會審議後，其訴願決定為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」依上開決定可知，其主要認為系爭專利權具新穎性及具有進步性，原處分機關認系爭專利權不具新穎性、進步性均有再斟酌之處，嗣後被告不服上開訴願決定，依法向台北高等行政法院提起行政訴訟，台北高等行政法院雖為「訴願決定撤銷」，惟上開判決主要認為「原處分機關（即智慧局）認系爭案不具新穎性，自有違誤」及「系爭專利申

¹⁴ 97 年民專訴字第 30 號。

¹⁵ 97 年民專訴字第 6 號。



請專利範圍第一項具有進步性之結論，有理由不備之疏失」，準此，行政法院認為是否具有進步性，仍需訴願決定機關另行補充理由。綜上，本件系爭專利權經訴願決定機關及行政法院均認系爭專利具有新穎性，就是否具有進步性而言，仍需審究，非即可謂系爭專利被撤銷而無專利之有效性，故原告專利權仍屬有效。

最後法院仍認為系爭專利有無效情事，「被證 5（或被證 6）尚無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性；惟可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項（更正本）不具進步性。」

（十二）98 年 3 月 18 日「胎邊裝飾片」事件¹⁶

原告為新式樣第 D122419 號「胎邊裝飾片」專利權人，訴稱系爭產品侵害其專利權，請求損害賠償。系爭專利曾被舉發，審定為不成立，被告以不同證據抗辯系爭專利不具創作性。

法院以被告所提出之被證 5、6 足以證明系爭專利不具創作性，而有專利法第 128 條第 1 項第 1 款之撤銷原因，而駁回原告之訴。

（十三）98 年 1 月 20 日「沖牙器之改良結構」事件¹⁷

原告是 M249623 號「沖牙器之改良結構」新型專利權人，訴稱被告產品侵害其專利權，請求損害賠償。被告抗辯系爭專利有無效事由，並經舉發審定成立。

¹⁶ 97 年民專訴字第 31 號。

¹⁷ 97 年民專訴字第 40 號。



法院判決認為系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。經濟部智慧財產局亦係同一理由為本件原告系爭專利「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。

本件第二審於 98 年 6 月 25 日智慧法院 98 年民專上字第 8 號駁回上訴。

(十四) 97 年 11 月 11 日「LED 發光二極體手電筒結構」事件¹⁸

原告是新型 223392 號「LED 發光二極體手電筒結構」專利權人，訴稱系爭產品侵害其專利權，請求損害賠償。被告舉出先前技術抗辯系爭專利有無效事由。

系爭專利有兩件舉發，一件舉發不成立確定，一件審查中。

法院審理後引用與舉發不同的證據認為：因此由 W002/02989 的背景技術中所說明之習知技術以及其利用結合複數個 LED 燈及其燈罩作為燈具手電筒的技術特徵，可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。而駁回原告之訴。

二、無效抗辯無理由之案例

侵權被告抗辯專利無效的個案中，以下六件是被智慧財產法院認定被告抗辯理由不成立，進而繼續審理被訴對象是否落入系爭專利權範圍者。

¹⁸ 97 年民專訴字第 4 號。



(一) 98年5月14日「卡固接合器」事件¹⁹

原告為新型 M203674 號「卡固接合器」專利權人，訴稱系爭產品侵害其專利，請求損害賠償。經 97 年 12 月 30 日臺灣苗栗地方法院第一審判決原告勝訴，被告向智慧財產法院上訴，指稱系爭專利有無效理由存在。

本件系爭專利曾有舉發，被經濟部撤銷原處分，經臺北高等行政法院判決駁回上訴人之訴確定在案，判決肯認系爭專利未違反修正前專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定。智慧法院就上訴人所舉先前技術引證案審理後，認為不足證明系爭專利不具新穎性及進步性，「系爭專利並未違反修正前專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，是本院認系爭專利權並不具有應撤銷、廢止之原因，臺北高等行政法院 96 年度訴字第 03754 號確定判決，亦同此見解」。

(二) 98年3月24日「滑輪曬衣架之結構改良」事件²⁰

原告為新型 M165434 號「滑輪曬衣架之結構改良」專利權人，訴稱系爭產品侵害其專利，請求損害賠償。系爭專利曾有舉發案，業經智慧局審定為舉發不成立。被告抗辯系爭專利有無效事由。法院審理時發現被告所舉證據業經智慧局審定為舉發不成立確定，「依智慧財產案件審理細則第 28 條第 2 項規定，被告於本件智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張，故被告抗辯原告系爭專利不

¹⁹ 98 年度民專上字第 5 號。

²⁰ 97 年民專訴字第 22 號。



具新穎性及進步性，即無可採。」

(三) 98 年 3 月 13 日「攜帶式掃描器」事件²¹

原告為 180168 號發明「由通用序列匯流排埠供電之輕型攜帶式掃瞄器」(系爭專利 1)、第 160656 號發明「攜帶式掃描器」(系爭專利 2) 專利權人，起訴請求被告不得利用前述專利為自己或他人製造、為販賣之要約、販賣、使用、進口「掌心卡名片辨識系統-A6 專業版」(下稱 A6 產品)、「掌心卡名片辨識系統-A8 專業版」(下稱 A8 產品) 及其他任何利用原告所有系爭二專利之產品。

兩系爭專利曾有舉發被審定為舉發不成立，被告仍抗辯系爭專利無效。系爭專利 1 之舉發案所引 3 件舉發證據即為本判決中之引證 1、2、3，智慧局審定舉發不成立但未確定。

系爭專利 2 之舉發案亦被審定舉發不成立，但行政訴訟中時原告提出新證據引證主張系爭專利 2 不具專利要件，經智慧法院(行政訴訟)審認新證據足以證明系爭專利 2 不具進步性而撤銷原審定。

智慧法院判決系爭專利 1 申請專利範圍第 1 項、第 9 項不具進步性，有應撤銷之原因；而系爭專利 2 申請專利範圍第 1、12、22、23、29 項具有新穎性及進步性。故原告於本件民事訴訟中，僅得對被告主張系爭專利 2 申請專利範圍第 1、12、22、23、29 項之權利。

²¹ 97 年民專訴字第 7 號。



(四) 98年3月12日「氣動止擋裝置」事件²²

原告為新型第130715號「氣動止擋裝置」專利權人，訴稱系爭產品侵害其專利權，請求損害賠償，案經97年7月18日臺灣高雄地方法院96年度智字第5號第一審判決原告勝訴。被告向智慧財產法院上訴，上訴時舉出先前技術證據主張系爭專利欠缺進步性。

法院審理時指出，本件系爭專利雖有舉發案，並經智慧局為舉發成立，應撤銷專利權之審定，惟被舉發人業已提起訴願，尚未確定。本件系爭專利於本件言詞辯論終結時專利權尚未經撤銷確定，系爭專利並未視為自始不存在。「因此，本件就新型專利之有效性自仍應依智慧財產案件審理法第16條規定，就上訴人主張系爭新型專利產權有應撤銷之原因，由本院就其主張或抗辯有無理由自為判斷，並不受智慧局上開舉發成立，應撤銷專利權之審定之拘束」。

法院就系爭專利之有效性爭點審理後認為，上訴人所舉證據尚無法證明系爭專利不具進步性。

(五) 98年3月10日「多樣式媒體即時錄製系統及方法」事件²³

原告係發明專利第I185002號「多樣式媒體即時錄製系統及方法」之專利權人，訴稱系爭產品侵害其專利，請求損害賠償。被告抗辯系爭專利有無效理由。本件有舉發案繫屬於智慧局，尚未審定。法院

²² 97年民專上字第7號。

²³ 97年民專訴字第10號。



就專利有效性爭點審理後認為，「系爭專利無不具新穎性、進步性或說明書或圖式未載明實施必要事項，而有專利無效之情形」。

（六）97年11月12日「蛋糕毛巾包裝型式」事件²⁴

原告為新型 M301861 號「蛋糕毛巾包裝型式」專利權人，取得新型專利技術報告，就請求項第 1 至 3 項之比對結果代碼為「6」，訴稱被告產品侵害其專利，請求損害賠償。被告抗辯系爭專利有無效理由。法院審理後認為被告抗辯理由不成立。

三、判決分析

（一）新型專利權人行使權利與技術報告的關係

以上所舉判決中，絕大部分是新型專利之侵權訴訟，以上判決雖有實質審查制度下所核准的新型專利權人行使權利，但形式審查制下所核准的新型專利權人行使權利時與技術報告之關係最值得觀察。在形式審查制下，新型專利權並未經過產業利用性、新穎性、進步性等實質專利要件之審查。此時，可能存在許多存有無效理由之新型專利權，為了避免專利權人濫行起訴，設有技術報告之制度。「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型技術報告進行警告。」為專利法第 104 條所明定，但未提示新型技術報告警告者有何法律效果並無規定²⁵。

²⁴ 97 年民專訴字第 24 號。

²⁵ 日本實用新案法第 29 條之 2 規定未提示實用新案技術評價書進行警告者，不



有關新型專利侵權訴訟，法院在判決書中的程序事項，並未出現新型專利權人須提示技術報告進行警告，才能進入實體事項之審理。很明顯地，提示新型技術報告進行警告，並非實體判決要件。

其次，若新型技術報告評價不佳，專利權人仍起訴行使其權利時，是否對造成他人之損害應負專利法第 105 條所規定之損害賠償之責？例如「具高密度與高度比散熱片之水冷散熱裝置」事件，技術報告已指出系爭專利欠缺進步性。按專利法第 105 條第 1 項規定「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。」被告據此請求時須以專利權遭撤銷為前提，因民事訴訟中即使法院認定系爭專利權有無效理由，也僅能判決專利權人不能向對造行使權利，並無法撤銷專利權，故以上判決尚未出現被告以前揭法條主張且獲勝訴之案例。

（二）無效抗辯理由與舉發之關係

智慧財產案件審理法開設法院就專利權有撤銷理由時，應自為判決，但原來由智慧財產局所審理的舉發撤銷專利權制度並未廢除，形成雙軌的制度。實務上雙軌制將如何運作自然是觀察重點。

以上所舉被智慧法院認定系爭專利有應撤銷理由，而判決無法行使權利的十四件個案中，有十一件同時有舉發案，這十一件中只

能對侵害者行使權利。據此，提示技術評價書進行警告是訴訟要件之一，未先提示而起訴者，不認可其損害賠償請求權及防止侵害請求權，法院會駁回其訴。參閱：洪谷達記，「知的財產法講義 I，特許法、實用新案法」，2007.6.10，有斐閣。



有兩件在言詞辯論終結前尚無舉發審查結果。而被認定系爭專利有效，無效抗辯理由不成立之五件個案中，亦有四件同時有舉發案。

有對應舉發案之侵權訴訟案，可能不只一件舉發案，訴訟所涉系爭專利亦可能不只一件。對應舉發案之舉發人可能與被告不同，舉發事由及證據未必與無效理由相同。因而，無效主張之理由與舉發理由之關係相當複雜，難以作有系統的歸類。

（三）進入實體審理前如何認定專利權的有效性

專利侵權訴訟是專利權人行使其權利，法院就被告之專利無效抗辯進行審理前，首先要確認專利權的有效性。從以上判決看來，系爭專利權若曾遭舉發撤銷專利權，只要該撤銷尚未確定，智慧法院不受舉發審定之拘束，仍認為專利權有效，而必須就被告之無效抗辯進行審理。此一原則在判決書中是引用智慧財產案件審理細則第28條第1項：「智慧財產民事及刑事訴訟中，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，且影響民事及刑事裁判之結果者，法院應於判決理由中，就其主張或抗辯認定之，不得逕以智慧財產權尚未經撤銷或廢止，作為不採其主張或抗辯之理由；亦不得以關於該爭點，已提起行政爭訟程序，尚未終結為理由，裁定停止訴訟程序。」

典型之案例是「光擴散用板片」事件，系爭專利經舉發成立但尚未確定，法院就無效抗辯審理後認為系爭專利不具進步性；「氣



動止擋裝置」事件亦為舉發成立尚未確定，法院認為上訴人所舉證據尚無法證明系爭專利不具進步性。

(四) 曾被舉發案審定為不成立之證據是否有一事不再理之適用

「舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」為專利法第 67 條第 6 項所明定。智慧法院在民事訴訟之無效抗辯，就同一事實及同一證據在何種情況下有一事不再理之適用。智慧財產案件審理細則第 28 條第 2 項：「關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限，或其他依法已不得於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張。」顯然只認可經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定者。

在「可穩固定位之中央處理器插座結構」事件中，被告抗辯系爭專利有應撤銷事由，上訴人則指出被上訴人所提證據已於 N03 舉發案中被智慧局審查為舉發不成立確定。法院審理時就 N03 舉發案中已被審定為舉發不成立確定之證據指出：「上開事實及證據業經被上訴人於第 083212044N03 號舉發案中提出，並經經濟部智慧財產局審定舉發不成立（見原審卷一第 71 頁至第 82 頁），嗣經台灣台北高等行政法院以 93 年度訴字第 2439 號判決及最高行政法院 95 年度裁字第 02221 號裁定駁回確定，依智慧財產案件審理細則第 28 條第 2 項之規定，被上訴人於本件民事訴訟程序中亦不得再主



張該美國第 5256079 號專利案。」

另外，「滑輪曬衣架之結構改良」事件亦有舉發案被審定為舉發不成立確定，法院依前揭審理細則規定判決被告抗辯原告系爭專利不具新穎性及進步性不可採。

值得注意的是，若判決確定的結果是回到智慧局重為審查，則上述原則是否還適用？例如，經智慧局審定為舉發成立，但被經濟部撤銷原處分，舉發人提起行政訴訟，經判決駁回原告之訴，此時確定的部分是「撤銷舉發成立之審定」，但高等行政法院已認定舉發證據無法證明系爭專利欠缺專利要件。「卡固接合器」事件即為此種情況之典型案例，智慧法院並未引用智慧財產案件審理細則第 28 條第 2 項指出有一事不再理的適用，僅指出：「是本院認系爭專利權並不具有應撤銷、廢止之原因，臺北高等行政法院 96 年度訴字第 03754 號確定判決，亦同此見解」。

（五）無效抗辯之證據與舉發案相同時法院判決是否和舉發審定結果一致

在言詞辯論終結前，若舉發案尚未審定，法院自然是自行就無效理由進行認定，例如「不鏽鋼自攻螺栓」事件，法院判決系爭專利不具進步性；還有「多樣式媒體即時錄製系統及方法」事件，法院判決無效理由不可採。

雖然智慧局舉發案審定結果對法院不生拘束，而可能有不同結



果，但舉發審定後未確定前，智慧法院仍會參酌舉發審查結果。法院與智慧局採一致的認定者不少，例如「避震器調整結構」事件，「輪胎之側邊胎壁防切割結構」事件，「衛星天線盤體唇緣構造改良」事件、「沖牙器之改良結構」事件等，均已被審定為舉發成立，法院判決採一致之認定。

（六）無效與侵權的審理順序²⁶

從以上案例看來，顯然只要被告有專利無效抗辯，智慧法院會先就無效抗辯有無理由先行審理，經認定為無效者，既然不能向對方行使權利，即無繼續審查是否侵權之必要。

這和日本的審理順序有所不同，日本的審理順序是先就被告物件或方法是否侵害進行審理，若不侵害則駁回原告之訴，若侵害則就專利的有效性進行審理²⁷。究其原因，可能是日本在雙軌的專利無效主張下，是儘量歸由特許廳審理，法院將專利無效抗辯放在侵權爭點之後，可在審理時得知特許廳有關無效審判的審理結果。

²⁶ 韓薰蘭，美國專利侵權及專利無效訴訟關聯性研究—論 1993 年最高法院 Cardinal 案的判決，智慧財產權月刊，95 年 5 月。

²⁷ 清水節，日本專利侵權訴訟中專利無效抗辯實務及案例，頁 59，98 年度專利訴訟新制國際研討會，98 年 9 月 22 日。



參、被訴侵權對象是否落入專利權範圍

一、被訴侵權對象未落入專利權範圍之案例

(一) 98年6月29日「挖土機之捲揚機構改良」事件²⁸

原告是新型 M278708 號「挖土機之捲揚機構改良」專利權人，訴稱系爭產品侵害其專利權，請求損害賠償。法院審理後認為：「被告挖土機的技術內容編號 1 至 9 部分均可自系爭專利申請專利範圍第 1 項中讀取，而編號 10 部分，如以文義分析時，被告挖土機有相對應之元件，符合全要件原則，進而為文義侵害之判定，惟二者於懸垂挖掘工具之滑輪組部位並不相同，被告挖土機之纜繩係懸垂於固定在第二懸臂之第三滑輪組下方，與抓土夾具扣接，且須拆卸挖掘工具，無法達成系爭專利所稱之功效，故此部分無法完全讀取，而不符文義侵害。」而進一步為均等論之探討後亦認為：「被告挖土機之功能及效果與系爭專利申請專利範圍第 1 項並非實質相同，此部分即非均等，而不適用均等論，故被告挖土機並未落入系爭專利申請專利範圍第 1 項之權利範圍。」而駁回原告之訴。

(二) 98年6月29日「可變緩衝行程之避震前叉結構」事件²⁹

系爭專利是新型第 209191 號「可變緩衝行程之避震前叉結構」，法院審理後認為：「以文義分析時，系爭產品有相對應之元件，

²⁸ 98年民專訴字第38號。

²⁹ 98年民專訴字第29號。



符合全要件原則，進而為文義侵害之判定，惟此部分無法完全讀取，不符文義侵害。惟編號第 5-3 號部分，系爭產品並無相對應之元件，不符全要件原則，故系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍第 1 項之文義範圍，即無須進一步為均等論、先前技術阻卻之探討。」而駁回原告之訴。

(三) 98 年 6 月 25 日「多功能保眼眼罩之改良構造」事件³⁰

系爭專利是新型專利第 195314 號「多功能保眼眼罩之改良構造」，法院審理後認為：「系爭產品的技術內容編號 1、2、4 至 6 部分均可自系爭專利申請專利範圍第 1 項中讀取，而編號 3 部分，如以文義分析時，系爭產品有相對應之元件，符合全要件原則，進而為文義侵害之判定，惟此部分無法完全讀取，而不符文義侵害，則應進一步為均等論之探討。」而就均等論的判斷是：「系爭產品之技術手段及效果與系爭專利申請專利範圍第 1 項並非實質相同，此部分即非均等，而不適用均等論。故系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍第 1 項之權利範圍。」而將上訴駁回。

(四) 98 年 5 月 21 日「隔音性能調整型的特殊混凝土樓板與施工法」事件³¹

系爭專利是「隔音性能調整型的特殊混凝土樓板與施工法」，法院認為：「系爭建案 2 至 12 樓之隔音樓板的技術內容編號 1、2

³⁰ 98 年民專上字第 10 號。

³¹ 97 年民專上字第 18 號。



部分均可自系爭專利申請專利範圍第 1 項中讀取，而編號 3、4 部分，如以文義分析時，系爭建案 2 至 12 之隔音樓板有相對應之元件，符合全要件原則，進而為文義侵害之判定，惟此部分無法完全讀取，而不符文義侵害，則應進一步為均等論之探討。」在均等比對上，法院就編號 3 及編號 4 比對後認為：「故其手段並非實質相同，此部分即非均等，而不適用均等論。」而駁回上訴。

(五) 98 年 3 月 27 日「水溝蓋之改良」事件³²

系爭專利是 586545 號「水溝蓋之改良」，法院審理後認為系爭水溝蓋並未具有系爭專利申請專利範圍第 1 項之中空殼體及底板之技術特徵，指出：系爭水溝蓋未能符合「文義讀取」，自無須繼續探討有無均等論適用之必要。

(六) 98 年 3 月 20 日「中央處理器導熱管散熱器」事件³³

系爭專利是第 185566 號專利「一種中央處理器導熱管散熱器」。法院審理後認為：「以文義分析時，NT05 產品有相對應之元件，符合全要件原則，進而為文義侵害之判定，惟其中分析項 e、f 及 g 部分無法於 NT05 產品中完全讀取，而不符文義侵害，則應進一步為均等論之探討。」「二者之技術手段及功能並非實質相同，此部分即非均等，而不適用均等論。」

³² 98 年民專訴字第 11 號。

³³ 97 年民專訴字第 64 號。



(七) 97年11月27日「階式模內貼標機構」事件³⁴

系爭專利是新型專利第 M249903 號「階式模內貼標機構」及發明專利第 I252807 號「階式模內貼標機構」之專利權。判決指出：「被上訴人之產品即欠缺系爭發明專利申請專利範圍第 2 項內請求『貼標之槽適位於塑膠容器或製品之接合處』要件之對應構件，不符合文義讀取原則。」³⁴「被上訴人之產品均無設槽亦無形成一孔，該產品欠缺系爭專利申請專利範圍之技術特徵，亦無利用發明專利第 2 項之實質上相同技術手段，亦無達成實質上相同之功效、目的，故無適用於三部測試而致使系爭發明專利第 2 項可均等至被上訴人之產品。是本件被上訴人產品經比對分析後，顯然欠缺系爭專利申請專利範圍所主張其中一項技術特徵，因此不適用均等論原則。」

二、被訴侵權對象落入專利權範圍之案例

(一) 98年5月14日「卡固接合器」事件³⁵

被上訴人為「卡固接合器」新型專利權人，法院審理後認為：「系爭被控侵權產品所有要件均為系爭專利申請專利範圍第 1 項所對應之要件文義所讀入，故系爭被控侵權產品落入系爭專利申請專利範圍第 1 項之文義範圍。」法院進一步審理損害賠償金額：「本院依上訴人義○公司之侵害情節，依專利法第 108 條準用同法第 85 條第 3 項規定，另酌定 0.6 倍之懲罰性損害賠償金。」

³⁴ 97 年民專上字第 8 號。

³⁵ 98 年民專上字第 5 號。



(二) 98年3月24日「滑輪曬衣架之結構改良」事件³⁶

法院審理後認為：「全要件原則成立，系爭曬衣架每一要件皆為系爭專利第1項所對應之各要件文義所讀入，故系爭曬衣架落入系爭專利申請專利範圍第1項請求項之文義範圍。」法院進一步審理損害賠償金額：「經審酌被告謝○昌故意侵害系爭專利之情節，本院認以酌定2倍損害額之賠償即7400元為適當。」

(三) 98年3月13日「攜帶式掃描器」事件³⁷

法院審理後認為：A6產品與系爭專利2申請專利範圍第1、12、29項符合文義讀取，故A6產品落入系爭專利2申請專利範圍第1、12、29項之權利範圍。在A8產品部分，系爭專利2申請專利範圍第1、29項之照明源為「三有色光」之技術特徵，而A8產品則為「僅包含一有色光」之照明源。且系爭專利2申請專利範圍第12項有「彩色影像感應模組」技術特徵，而A8產品僅為黑白影像感應模組。如以文義分析時，A8產品有相對應之元件，符合全要件原則，進而為文義侵害之判定，惟此部分無法於A8產品中完全讀取，而不符文義侵害，則應進一步為均等論之探討。系爭專利2之三有色光照明源可提供物體至少3種演色照明，而A8產品之單一有色照明源則提供物體單一演色照明，雖二者皆能達到照明之功能，然照明之後，其物體影像之演色結果並不相同，且其後續所能提

³⁶ 97年民專訴字第22號。

³⁷ 97年民專訴字第7號。



供之應用也不同，系爭專利 2 依其照明演色可以取得彩色影像，A8 產品則僅為單色（黑白）或灰階影像，故其效果並非實質相同，此部分即非均等，而不適用均等論。

（四）98 年 2 月 12 日「顯微鏡的物鏡裝置」事件³⁸

原告是新型 M302031 號「顯微鏡的物鏡裝置」專利權人。法院分析比對後，認為：系爭產品與系爭專利申請範圍第 1、2 項符合文義讀取，系爭產品與系爭專利申請專利範圍第 3 項符合均等論，故系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第 1、2 項之文義範圍，系爭產品落入系爭專利申請範圍第 3 項之均等範圍。且因被告並未針對原告主張系爭產品與系爭專利申請專利範圍符合文義讀取及均等論而提出是否適用逆均等、禁反言或先前技術阻卻之抗辯，爰不對此部分進行比對分析，附此敘明。

被告是否係「故意」侵害原告專利權，判決認為：「然查該通知函並未載明被告之系爭產品如何構成侵害系爭專利權之情事，原告發通知函亦未附上任何侵權之鑑定報告，自難認被告於收到該通知函，即已明知系爭產品有構成侵害系爭專利權，是以原告主張被告有故意侵權情事，尚屬無據。」

³⁸ 97 年民專訴字第 3 號。



三、案例分析

(一) 鑑定報告之作用

在侵權認定之判決中，首先觀察的重點是過去所倚賴的鑑定報告，在專業法院的裁判下是否具重要地位。過去侵害鑑定機構所作之報告有其歷史背景，現行專利法於 93 年 7 月 1 日施行前舊專利法第 131 條第 1 項規定「司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機構。」當時行政院協調指定之侵害鑑定專業機構共有 68 家。雖現行法修正為「司法院得指定侵害專利鑑定專業機構」，智慧局乃將這些侵害鑑定專業機構資料自網頁上刪除。但司法院仍於 93 年 6 月 29 日以秘台廳民一字第 0930016881 號函各高等法院與行政法院，列出 55 所專業機構願意且宜擔任侵害專利鑑定機構，提供各級法院參考。

在六件未侵權的案例中，原告取得鑑定報告，鑑定結果認為待鑑定標的物為侵權，但法院實質審理後認為不侵權者有：「可變緩衝行程之避震前叉結構」事件、「隔音性能調整型的特殊混凝土樓板與施工法」事件、「水溝蓋之改良」事件、「中央處理器導熱管散熱器」事件、「階式模內貼標機構」事件等五件。

而在三件侵權的案例中，被訴侵權者取得鑑定報告，鑑定結果認為待鑑定標的物未侵權，法院審理後仍認為侵權者有：「滑輪曬衣架之結構改良」事件。法院甚至指出：然查被告提出之○○侵害



鑑定分析報告，並非以原告所主張之系爭「輕鬆昇降曬衣架」之被控侵權物為侵害鑑定分析對象，而係以被告謝○昌擁有之新型第288637號專利案為侵害鑑定分析對象，顯然其鑑定對象有誤，故被告提出之侵害鑑定分析報告並不可採。

過去因委託侵害鑑定機構製作鑑定報告時須支付相當之費用，鑑定機構因而作出對委託人有利之鑑定結果頗為常見。侵權訴訟時，常見原、被告各自委託一家鑑定機構取得對自己有利的鑑定報告，法院難以依鑑定結果判斷勝敗。如今，因技術審查官的協助，從以上判決可窺知，智慧法院審理專利侵權已不須倚賴鑑定報告，甚至可指出鑑定報告錯誤之處，過去法院被鑑定報告所困擾之情況將不復見。

（二）申請專利範圍解讀與字義侵權

在字義侵權的判斷上，通常申請專利範圍文字越多，代表限制條件越多，被訴對象落入其文義也越困難。我國專利公報常常可以看到許多有冗長文字的申請專利範圍獨立請求項，此種獨立請求項實質上很難主張權利。例如，「挖土機之捲揚機構改良」事件之獨立請求項長達412字³⁹，法院將其拆解為十項元件，只有一項元件不同，仍不符文義侵害。

³⁹ 申請專利範圍可很容易自專利公報查閱，本文為節省篇幅不列出請求項全文。



另外，「可變緩衝行程之避震前叉結構」獨立請求項更高達 766 字。此種案例由形式上就可知其範圍甚小，幾乎不必比對技術內容，就可推測能成立侵權的機會極低，甚至可說是只有在完全複製（dead copy）的情況下才可能構成侵權。

在「多功能保眼眼罩之改良構造」事件中，被訴對象只有在元件配置上與請求項有所差異，仍被認為不侵權。「系爭專利申請專利範圍第 1 項之主機本體內，除具有導氣管、震動馬達及接線板外，並界定充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等 3 構件；而系爭產品之主機本體內僅含導氣管、震動馬達及接線板之構件，將充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等 3 構件置於控制器中。是以系爭產品之主機本體中減少充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器之元件，與系爭專利申請專利範圍第 1 項將此 3 構件與其他構件集中於主機本體上之技術手段並不相同。」法院抓住請求項已清楚載明充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器是在主機本體內，即認定未構成字義侵權。

由這些案例可知，智慧法院在字義侵權的認定上相當謹慎，字義侵權的成立須全部字義均可讀進。這也讓申請專利範圍請求項撰寫者得到啟示，必須更應小心謹慎，預想可能變化的實施態樣，太小的權利範圍取得專利權恐怕只是無牙老虎。



(三) 均等論

「顯微鏡的物鏡裝置」事件是本文所查到判決中惟一一件成立均等的案例，法院依均等論之「手段，功能，效果」判斷原則如下：

(1) 技術手段：系爭專利係利用「凹槽」結構來固設導引桿之下端，當元件完成組合後，該導引桿之上端係固設於固定蓋之內表面向內突伸有之二凸塊之貫穿固定孔，且導引桿係穿過內管之二穿孔之結合元件，下端係固設於外殼內表面向內突伸有一內環形凸緣上之「凹槽」。而系爭產品係利用「凹孔」結構來固設導引桿之下端，當元件完成組合後，該導引桿之上端係固設於固定蓋之固定蓋的內表面向內突伸有之二凸塊之貫穿固定孔，且導引桿係穿過內管之二穿孔之結合元件，而下端係固設於外殼內表面向內突伸有一內環形凸緣上之「凹孔」，兩者都是利用孔或槽之有限空間結構，來限制導引桿可移動範圍之技術手段，兩者是採實質相同之技術手段。

(2) 功能：兩者均達成使導引桿固設之作用。(3) 達成效果：兩者均達到使導引桿設置於固定蓋與外殼間之間，故所達成的效果相同。是以由於系爭專利之「凹槽」與系爭產品之「凹孔」係以實質相同的技術手段，達成實質相同的功能，而產生實質相同的結果，兩者間並未產生實質差異，故系爭專利之「凹槽」與系爭產品之「凹孔」應適用均等論原則。



肆、專利侵權行為之故意或過失

一、過失主義原則或推定過失原則

專利侵權為民事侵權行為，民事侵權之成立是以故意或過失為要件。日本與我國同屬大陸法系的國家，專利法明定專利侵權是採推定過失原則。然而，我國專利法第 84 條第 1 項前段僅規定，發明專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償。因未明定故意或過失之要件，故就專利侵害事件，究應採過失主義或推定過失原則？

此一議題在 98 年度智慧財產法律座談會結論採過失主義原則⁴⁰，其理由略謂：「專利侵害亦屬侵權行為之一環，侵權行為係以過失責任主義為原則，倘採推定過失或採無過失主義，應明定排除原則之適用。」

在此結論下，原告專利權人須舉證證明被告有過失，與日本採推定過失（特許法第 103 條）是由被告舉反證證明無過失有很大差異。但座談會結論又稱：「專利權係採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，故該發明或創作所屬技術或技藝領域中，具有通常知識者，自不得諉稱不知專利權之存在，抗辯其無過失。…因此，對於具有一般風險意識之事業而言，其從事生產、銷售行為之際，自應就其所實施之技術作最低限度的專利權查證，倘未查證者，即有過失，如經查證有專利權存在，仍實施該技術，其有過失

⁴⁰ 98 年度智慧財產法律座談會彙編，司法院編印，98 年 7 月，頁 49。



或故意至明。從而，法院亦得據此，認定行為人具有故意或過失，是專利權人欲舉證證明過失責任，並非難事，即無庸引用民法第 184 條第 2 項規定，推定行為人之過失責任，減輕專利權人之舉證責任而加重行為人之舉證責任。」

這正好是日本採推定過失之理由。是以表面上我國採過失主義，卻減輕了專利權人之舉證負擔，實質上已相當接近推定過失原則。

二、故意侵權之成立

在專利侵害之損害賠償額的計算上，我國專利法定有懲罰性賠償，「…侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」是專利法第 85 條第 3 項所明定。何種情況下會成立故意侵權，損害額以上之賠償如何酌定，相當重要。

在本文所引用侵害成立之判決中，「卡固接合器」事件酌定 0.6 倍損害額之賠償，「滑輪曬衣架之結構改良」事件酌定 2 倍損害額之賠償。由於案件不多，只能說已有判決懲罰性賠償的案例出現，至於如何酌定其額度高低，尚未建立可供遵循之原則。



伍、未來觀察重點一代結論

一、無效判斷的第三者效力

在民事訴訟中被法院認為有無效理由存在之系爭專利，其效果僅是不得對被告主張權利，其專利權仍有效存在，此為和舉發成立、撤銷專利權具有對世效力不同處。專利權既然仍有效存在，則專利權人是否仍可對不同之被告再度起訴？

美國對此一問題早已出現過爭論，1936 年最高法院在 *Triplett* 判決中⁴¹，確立專利無效確認並無既判力(*res judicata*)之原則。認為一旦無效之結論確定後，只對該判決之當事人及其繼承人有拘束力，至於同一系爭專利權之另一侵害訴訟中專利無效問題，法院可自由判斷。但 1971 年最高法院 *Blonder-Tongue* 判決中⁴²推翻了前揭相互禁反言原則，判決要旨謂：除非專利權人能指出其在先前訴訟程序中沒有公平機會、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。在 *Blonder-Tongue* 判決後，一旦專利無效判決確定後，除非專利權人在訴訟程序未獲公平之對待，專利權人已不能再對他人行使專利權，因此實質上已相當於對世無效⁴³。

⁴¹ *Triplett vs. Lowell*, 297 US 638(1936)。

⁴² *Blonder-Tongue vs. University of Illinois Foundation*, 402 US 313(1971)。

⁴³ 參見潘世光，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，95 年 5 月。



除了專利權人可否再度起訴外，因我國並無像美國民事判決應交給美國專利商標局置於檔案中之制度。當判決逐漸增多後，被告從智慧局只能查到專利權是否存在，未必知道曾有民事判決已認定專利無效，在民事訴訟採當事人進行的原則下，若被告未主張系爭專利曾被判決認定有無效理由，法院會如何處理，亦屬未來觀察重點。

二、債務不存在確認之訴

在專利訴訟中，涉侵權行為者是否有主動起訴之可能？例如，接獲權利人之警告，雖經評估所實施之技術並未落入專利權範圍，但又擔心繼續實施的話，未來若法院認定侵害成立，即可能因故意侵權而須支付最高三倍損害賠償額，此時，若權利人遲遲不起訴，即可起訴請求確認其所實施者不侵害專利權。

確認之訴是以確認法律關係為主之訴訟類型，特點是訴之提起必須有確認利益。確認利益是為了除去原告之權利或法律地位現在所存在的危險，就一定之權利關係的存否，與被告間依判決來確認是有必要的。因此，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之（民訴§247I）。而且，確認訴訟有補充性，以原告不能提起他訴訟者為限（民訴§247II）。

關於此點，日本已有案例，是認可債務不存在確認訴訟，亦即請求法院確認原、被告間因專利侵權所生之損害賠償債務不存在。著名的2000年富士通判決⁴⁴，即是由富士通提起債務不存在確認訴

⁴⁴ 最高裁平成12年4月11日第三小法庭判決。本件判決創設法院可以審理專



訟，以專利權人德州半導體為被告。富士通基於德州半導體就本件專利權支付相當實施費之要求，起訴主張其製品的製造、販賣行為並無侵害本件專利權，請求損害賠償請求權不存在之確認。一審以原告製品不屬本件發明之技術範圍，判決原告勝訴，二審駁回被告之上訴，但以被告專利權無效的可能性很高，其權利行使為權利之濫用為理由，最高法院維持二審判決，將上訴駁回。

損害賠償債務不存在確認訴訟外，禁止請求權不存在確認訴訟在日本亦有案例，判決主文舉例：「確認原告等就附件（イ）號圖面及說明書所載之造水裝置的製造、販賣及為販賣之展示行為，被告基於第 360146 號專利權的專用實施權沒有禁止請求權。被告不得陳述或散布原告等製造、販賣及為販賣展示附件（イ）號圖面及說明書所載造水裝置為侵害第 310646 號專利權之意旨⁴⁵。」

我國已出現此種案例，97 年 11 月 4 日「公司員工福利服務之承包系統」事件（97 民專訴第 15 號），原告請求確認被告基於新型第 M294064 號對於原告之排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在。法院認可原告有確認利益，而准許提起本件確認之訴，但在原告主張系爭專利有無效理由上，卻認為：「本件原告在被告未對其提起侵權訴訟之前，主張被告系爭專利有應撤銷或廢止之事由，其性質近似於對於專利所為之舉發，自應循行政爭訟程序處理，非

利無效問題。

⁴⁵ 大阪地判昭和 47.3.31「蒸餾方法」事件，法院認為原告裝置是否抵觸被告所有專利權之專用實施權的法判斷是困難的，從顧客避免專利權侵害責任之危險是必要的，而認可確認請求利益。



於本件民事訴訟程序中審究」。

未來智慧法院是否接受可能的侵權人以專利無效為理由提起債務不存在之確認訴訟？禁止請求權不存在之確認訴訟是否接受？是否會對專利無效理由為實體判斷？均為觀察重點。

三、新型專利是否造成濫訴

如前所述，我國新型專利權人行使權利時，先提示新型技術報告進行警告並非訴訟要件，這和日本所設計之新型專利制度有所不同。形式審查下，可能存在許多含有無效理由的新型專利，這些新型固然也可以提出舉發以撤銷其專利權，但公眾提起的舉發需要相當的費用與時間成本。依賴舉發制度等於是將過濾不符專利要件之創作的責任由專利專責機關轉嫁給公眾，這也讓模仿、抄襲的新型申請人耗費很少的成本取得專利後，其競業者要用較高的成本才能撤銷其專利權，與鼓勵創新、促進產業發展的本旨背道而馳。因此，在舉發制度外，對於專利權人須有約束，約束的方式是透過技術報告的制度，新型專利權人須取得技術報告才能行使權利。因此，日本實用新案法將新型專利權人行使專利權應提示新型專利技術報告設計為訴訟要件。

由於不必取得新型技術報告也能起訴，雖然被告可以主張專利無效，但即使法院判決認定專利無效，若被告或第三人未向智慧局舉發，亦無法適用專利法第 105 條第 1 項向原告求償。新型專利權人是否會以低成本的新型專利進行訴訟，以達到擾亂競業者的效果



，有待觀察。

四、舉發案件量的消長

專利舉發程序在過去是唯一可以撤銷專利權的途徑，舉發制度除了有公眾審查的功能外，還有一項功能是作為侵權訴訟被告防禦的手段。

如今，專利侵權訴訟中已可直接主張專利無效，不須再另提舉發。而且，即使已被智慧局審定為舉發成立，只要還在救濟程序尚未確定，法院仍認為專利有效，而就無效抗辯自為判決；而被審定為舉發不成立之事實及理由，只要尚未確定，一事不再理的效果只在智慧局的另一舉發案而不及於智慧法院。易言之，舉發作為侵權訴訟被告防禦的功能已被無效抗辯取代，專利權人開始行使權利後，有關專利無效的主戰場是在智慧法院而非智慧局。在舉發只剩下公眾審查的功能後，舉發申請事件是否逐漸減少值得觀察。

五、侵害鑑定原則

從以上案例可知，智慧法院就被訴對象是否落入專利權範圍之判斷，是依據智慧局於 93 年 10 月 5 日函送司法院之「專利侵害鑑定要點」，司法院於同年 11 月函送各法院參考。

「專利侵害鑑定要點」之內容，主要是來自美國歷年專利侵害訴訟中，法院以判例法所建構之原則。既然是判例法所建構，隨著產業之變化與時代之變遷，法院在個案審判時有可能出現新的侵害



鑑定原則。因我國侵害鑑定要點對法院並無拘束力，未來智慧法院是否會自行建立新的原則，或參考先進國家新的判例建立新的侵害鑑定原則，有待觀察。然而，從本文所引判決看來，短期內出現不採專利侵害鑑定要點的機會似乎不高。

均等論也是未來值得觀察的，雖然均等論早已存在我國專利侵害鑑定要點，但日本實務判決直到 1998 年才由最高法院正式肯認均等論的適用⁴⁶，可見作為技術輸入國，均等侵權之運用頗為保守。而且，新型專利在技術空間的密度甚高，均等論運用不慎，極可能造成專利撞擊的現象。

「顯微鏡的物鏡裝置」事件是均等侵權成立之案例，其他個案雖均等侵權不成立，但判決書中就是否均等論述甚詳。由此可知，智慧法院一開始運作就承認均等侵權之存在，只是均等的射程如何？發明與新型的均等射程是否相同？仍有待案例之累積。

六、結語

綜合一年餘的智慧財產法院有關專利民事訴訟之判決，「速審速結」、「專業裁判」之功能已明顯發揮。不論未來判決如何發展，參考美、日等先進國家經驗，可以肯定的是，智慧財產法院在國家專利制度的運作上，必然將扮演更重要的角色，也將對我國專利制度產生重大的影響。

⁴⁶ 參見：呂茂昌，以專利侵權均等論研究日本最高法院平成 10 年 2 月 24 日第三小法庭判決，98 年 3 月，智慧財產權月刊。