

## 專利有效性判斷歧異之研究—以民事再審程序為中心

蔡忠峻\*

### 摘要

我國於 2007 年增訂智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定，容許民事法院自為判斷專利有效性爭點，確立「行政舉發撤銷」與「民事無效抗辯」雙軌挑戰專利有效性的途徑。但如民事侵權判決先行確定，嗣後始發生專利舉發撤銷成立的情事，此際，因專利權之效力視為自始不存在，則該侵權成立之確定判決即欠缺判決基礎，將衍生得否據以提起再審之訴的問題。雙軌制的設計，係公私法二元體制下的產物，為釐清上述爭議，本文從紛爭的源頭開展，以權力分立的視角剖析，行政機關准予專利的「行政處分」與專利權此「私權」二者的法律性質；其次，討論司法權審查的定位及其介入審查行政權的界限；再者，結合民事訴訟相關理論、重要判例、判決，闡述現行雙軌制下提起再審之訴的爭議；最後，參酌日本制度以為我國現制之借鏡。

關鍵字：專利有效性、專利舉發、無效抗辯、專利無效雙軌制、公私法二元體制、再審程序

---

\* 作者現任職於經濟部智慧財產局法務室。  
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

## 壹、前言

我國專利無效制度，係採取「行政舉發撤銷」與「民事無效抗辯」雙軌制（bifurcated patent litigation systems），二者訴訟所涉及者，雖然訴訟目的及訴訟標的不同，但都涉及「專利權有效與否」此一相同實質審理的爭點。在我國公私法二元體制下，如民事侵權判決先行確定，嗣後始發生專利舉發撤銷成立的情事，此際，因專利權之效力視為自始不存在，則該侵權成立之確定判決即欠缺判決基礎，將衍生得否據以提起再審之訴的問題。

惟可否提起再審之訴，關鍵在於「行政處分」究否被民事法院採為判決基礎<sup>1</sup>？抑或是僅作為訴訟資料？更進一步說，究竟行政處分對於專利權而言，是「確認」性質，抑或「創設」性質？都將影響是否構成再審事由之判斷。雙軌制的設計，係公私法二元體制下的產物，為釐清上述爭議，本文從紛爭的源頭開展，以權力分立的視角剖析，行政機關准予專利的「行政處分」與專利權此「私權」二者的法律性質；其次，討論司法權審查的定位及其介入審查行政權的界限；再者，以結合民事訴訟相關理論、重要判例、判決，闡述現行雙軌制下提起再審之訴的爭議；最後，參酌日本制度以為我國現制之借鏡。

## 貳、專利制度及司法審查—從權力分立的視角觀察

雙軌制的運作，可能產生「行政法院」與「民事法院」對於同一專利的有效性判斷矛盾相左。看似「行政法院」與「民事法院」之間的見解產生分歧，但實則「行政法院」及「民事法院」同屬「司法權」作用的一環，二者都是對於智慧局作成「行政處分」，所衍生的訴訟進行審理。行政法院審理處分適法與否、民事法院審理侵權與否，審理的對象範圍及訴訟標的根本不同。因此，先予釐清專利制度及三者間彼此互動關係，將有助於後續問題的討論。

<sup>1</sup> 參見最高法院 95 年度台上字第 2615 號判決：「按民訴法第 496 條第 1 項第 11 款所稱之再審事由，必須變更前之裁判或行政處分，經前訴訟程序採為判決基礎者，始有適用。如確定判決僅係採用該變更前之裁判或行政處分之資料，由法院自行調查證據認定事實而為判斷者，自無本款規定之適用。」

### 一、准予專利之法律性質

行政院為我國最高行政機關，基於行政一體，當為專利專責機關即經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之施政表現負責，准否專利之判斷，除應依現行專利法、專利審查基準為準繩外，更應秉持國家應獎勵科學之發明與創造等憲法基本國策精神，隨著國家科技之發展及經濟政策目標而隨時調整，具有高度之價值判斷及濃厚的政策色彩。

是以，智慧局依照專利法規定，對於人民備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式申請專利<sup>2</sup>，單方面進行審查<sup>3</sup>而為准駁之決定<sup>4</sup>，核其性質，係以國家公權力行為創設「專利權（私權）」之形成行政處分<sup>5</sup>。

雖有不同見解認為，專利權如同土地登記一樣，主管機關登記只是確認性質，無創設私權的效力<sup>6</sup>。惟參酌專利法第31條第1項，採先申請原則；第31條第2項，申請日同日者，採協議原則，否則均不予發明專利；第52條第3項，發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿等規定以觀，若專利權非屬專利專責機關所創設，何以非先發明者取得專利？又該何以排除他人之實施收益行為？又何以期限屆滿，專利權即屬公知領域之公共財，而非如同土地所有權一般永久存續？足證專利權係由專利專責機關以准予專利之處分所創設，至為灼然。

### 二、專利權之法律性質

專利制度最早源於國王所授與的獨占特權、壟斷權的概念<sup>7</sup>，透過制度的設計，鼓勵人民從事研發，同時授與一「排他權利」，排除他人未經專利權人同意所為之實施收益行為，並使其享有將姓名登載於專利證書的利益，使發明人於取

<sup>2</sup> 專利法第25條第1項。

<sup>3</sup> 專利法第36條。

<sup>4</sup> 專利法第45條第1項。

<sup>5</sup> 大法官院議解釋第423號：「行政機關行使公權力，就特定具體之公法事件所為對外發生法律上效果之單方行政行為，皆屬行政處分，不因其用語、形式以及是否有後續行為或記載不得聲明不服之文字而有異。」行政程序法第92條第1項參照。

<sup>6</sup> 曾華松，專利侵權訴訟與撤銷訴訟之研究，收錄於「智慧財產訴訟制度相關論文彙編」第1輯，司法院行政訴訟及懲戒廳，頁114，2010年11月。曾華松，民刑事訴訟中智慧財產有效性抗辯之處理，律師雜誌，第331期，頁11。

<sup>7</sup> 最早於西元1236年，英王亨利三世曾授予波爾多市一名市民製造色布的專門技術15年的壟斷權，見趙永紅，智慧財產犯罪研究，頁11，2004年。

得專利權後，得於發明專利權期間自行、授權或讓與他人利用，以獲取相當之報酬，享有人格及財產雙重權能，性質上屬於私權<sup>8</sup>。

倘若人民不願將其發明向智慧局申請專利，該技術內容至多於符合營業秘密法所規定之保護三要件而受到營業秘密法保護外，根本不享有如同專利法所賦予之人格及財產雙重權能。從而，智慧局所授予之「專利權」，因有國家授與行為介入專利權形成之前，學理上以「公權與私權結合說」稱之，須經申請、審查後，先有國家授予專利權之行政處分，專利權人始取得專利權，兼具「前公後私」雙階段的形成過程<sup>9</sup>。

### 三、法院對於智慧局准予專利行政處分的審查權限

基於憲法權力分立之架構，我國法院向來以「尊重行政機關第一次判斷權」為其一貫立場<sup>10</sup>，無論係行政處分之作成，抑或是舉發事由之審定，第一次判斷權限皆專屬於智慧局享有，法院只能在「事後」對於經智慧局審查判斷過之事由為審理<sup>11</sup>。若智慧局對於構成要件判斷錯誤，即屬「認事」不清，則可能導致「用法」不當<sup>12</sup>，此際，法院自得就其所根據之事實，是否符合論理法則或經驗法則等，為全面的審理<sup>13</sup>。

是以，我國法院對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，而不得越俎代庖，就行政行為自為行使。<sup>14</sup> 行政法院審理的對象，係智慧局行政處分的適法性；民事法院審理的對象，則係基於該局准予專利之行政處分為基礎，進行侵權與否之判斷，二者審理雖然都會涉及「專利有效性」判斷，看似可能產生判斷矛盾，不過是各司其職，各有不同任務，架構起挑戰專利有效性的雙軌途徑。

<sup>8</sup> 蔡明誠，專利法，頁139，2013年。

<sup>9</sup> 同前註，頁138。

<sup>10</sup> 「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。」參見司法院公報第52卷第8期，193-194頁，2010年8月。

<sup>11</sup> 最高行政法院100年度判字第425號判決。

<sup>12</sup> 陳敏，行政法總論，頁200，2009年。

<sup>13</sup> 蔡明誠，專利法，頁44，2013年。

<sup>14</sup> 智慧財產案件審理法第16條立法理由參照。



## 參、再審程序—民事侵權確定判決之紛爭再燃

針對已確定的終局判決聲明不服，提起再審之訴之行為，係請求法院除去前判決之既判力後，回復前訴訟程序，再為審理裁判。形成「有無再審事由之審理」以及「原訴訟標的法律關係之審理」的先後二階程序結構<sup>15</sup>。

### 一、第一階段—「有無再審事由之審理」

在我國現制下，基於「權力分立」憲政架構，佐以「專利權」係「行政處分」所「創設」之性質，一旦嗣後「行政處分」變更，就構成民事訴訟法（下稱民訴法）第496條第1項第11款「為判決基礎之行政處分已變更」之再審事由，無論採體系解釋或文義解釋，都會得出相同的結論。蓋民事侵權責任成立，必須以「權利」遭受侵害為前提，專利權既經嗣後舉發撤銷成立，視為自始不存在，前民事確定判決即失所附麗，因此，在「侵權訴訟被告敗訴確定，舉發撤銷成立」的情形，被告可以之為再審事由提起民事再審救濟（司法院98年智慧財產法律座談會研究意見結論亦同）<sup>16</sup>。

### 二、第二階段—「原訴訟標的法律關係之審理」

通過第一階段再審事由的審查，開啟第二階段本案審理時，法院應按前訴訟言詞辯論終結時之程序續行辯論，形成專利有效性此「同一爭點」，同時經過「民事法院」、「行政法院」審判確定後，再重返「民事法院」重新審理，此即問題之所在。

賦予民事法院自為判斷「專利有效性」爭點權限，制度設計本意，係為避免訴訟延宕，以迅速實現當事人權利保護，惟卻因審理法第16條第2項規定，民事侵權判決確定效力僅生「相對效」，不具如同行政爭訟結果產生「對世效」，制度形成如同蜜罐（honeypot）一般，引誘著被告無限制地提起專利舉發，只要

<sup>15</sup> 呂太郎，再審之形式與實質，月旦法學雜誌，第175期，頁253。黃國昌，再審（上），月旦法學教室，第113期，頁43-44。

<sup>16</sup> 另司法院「對媒體開講」說明文件談及另一問題，「侵權訴訟被告勝訴確定，舉發撤銷不成立」，是否得提起再審之訴疑義。循本文脈絡，既然舉發撤銷不成立，意謂侵權訴訟判決的基礎行政處分並未變更，當然不具再審事由，不得提起再審救濟，此與司法院意見結論相同。見「媒體開講—續談智慧財產案件審理法相關規定」，<http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=11553>，頁12-13，（最後瀏覽日：08/16/2017）。

非基於同一事實或同一證據，同一專利有效性的紛爭，就可能在不同審判權法院再度燃起，似乎悖於賦予民事法院自為判斷專利有效性之立法目的。

雖然學界與實務界提出民訴法、審理法、智慧財產案件審理細則所規定「誠信原則」<sup>17</sup>、「權利濫用」<sup>18</sup>訴訟法理相關條文、甚或主張適用「爭點效」理論<sup>19</sup>，試圖限制被告再審主張，惟在我國公私法二元審判體制下，只要以不同於被告主張無效抗辯之事實及證據提起舉發，舉發撤銷成立後，因專利權之效力視為自始不存在，則該侵權成立之確定判決即欠缺判決基礎，就有無限次數反覆爭執的可能性。縱透過未見明文的「爭點效理論」、甚或以淪於主觀認定的權利濫用、誠信原則條文試圖限縮，恐怕只是治絲益棼。

此觀，我國「首例」雙軌制運作下所產生的再審爭議：「被控侵權人於民事侵權判決確定後<sup>20</sup>，另循『行政舉發撤銷』程序撤銷專利權確定<sup>21</sup>，因而『重返』民事法院提起『再審之訴』救濟」。案經智慧財產法院 102 年度民專上再字第 4 號判決，認為再審原告因逾時提出攻擊防禦方法，有礙訴訟之終結，以「**再審無理由**」，駁回再審之訴。再經上訴最高法院發回更審，後以 104 年度民上再更（一）字第 1 號判決，復認為「**再審有理由**」，將原判決廢棄確定。本案從 2008 年起至 2015 年長達 8 年的專利紛爭，終告一段落，但對於同一爭點反覆爭執，專利權人花費相當的勞力、時間、費用進行訴訟，還得應付無限次數的舉發撤銷，最

<sup>17</sup> 參見智慧財產案件審理細則第 34 條，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。

<sup>18</sup> 智慧財產案件審理法第 16 條容許訴訟當事人於民事訴訟中，主張或抗辯智慧財產權應予撤銷或廢止，其意旨固在於使同一智慧財產權所生之紛爭得於同一訴訟程序中一次解決，惟如當事人藉此提出大量有效性抗辯之事由及證據，反將造成訴訟之拖延，違反立法之本意。法院得依民訴法第 196 條、第 276 條、第 447 條等關於遲延提出攻擊防禦方法相關失權規定處理。參見智慧財產法院網站，[http://ipc.judicial.gov.tw/ipr\\_internet/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1326:2017-01-10-07-33-02&catid=56&Itemid=100031](http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=1326:2017-01-10-07-33-02&catid=56&Itemid=100031)，（最後瀏覽日：08/15/2017）；智慧財產案件審理細則第 33 條規定亦同此旨。

<sup>19</sup> 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 7。

<sup>20</sup> 本案訴訟歷程參見：臺灣臺中地方法院 97 年度智字第 8 號民事判決，智慧財產法院 99 年度民專上字第 16 號民事判決，最高法院 100 年度台上字第 379 號民事裁定。

<sup>21</sup> 被控侵權人於民事侵權訴訟敗訴後向智慧局提出舉發，智慧局於民國 101 年 1 月 10 日以(101)智專三(三)05128 字第 10120024790 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。專利權人不服上開行政處分，對之提起訴願，遭經濟部訴願審議委員會於民國 101 年 6 月 14 日以經訴字第 10106108130 號訴願決定書駁回訴願，專利權人不服提起行政訴訟，經智慧財產法院於 102 年 2 月 7 日以 101 年度行專訴字第 73 號行政判決駁回訴訟，上訴後經最高行政法院於 102 年 7 月 25 日以 102 年度裁字第 1022 號行政裁定駁回上訴確定。

終還是「白忙一場」，甚至還要面對「不當得利」返還的索求。尤以我國中小企業，占全體企業的 97.69%<sup>22</sup>，是臺灣經濟發展的命脈，是否有充足人力、財力應付，制度設計似不無檢討的餘地。

## 肆、結論

我國「專利無效雙軌制」現行運作情形，正如同日本在特許法第 104 條之 4 增訂前，所面臨到的問題。在公私法二元體制下，賦予民事法院自為專利有效性判斷權限，在嗣後始發生專利舉發撤銷成立的情事，日本同樣產生使權利溯及失效、確定判決欠缺審判基礎，而有反覆以再審程序循求救濟的爭議。

有鑑於此，日本於 2012 年 4 月 1 日公布施行特許法第 104 條之 4<sup>23</sup>，試圖解決雙軌制所生之再審爭議，明文限制民事訟爭當事人對於專利侵權確定判決，

<sup>22</sup> 參見 2015 年中小企業白皮書統計資料，<http://www.moeasmea.gov.tw/ct.asp?xItem=14033&CtNode=1189&mp=1>，（最後瀏覽日：08/16/2017）。

<sup>23</sup> 日本特許法第百四条の四 特許権若しくは専用実施権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、次に掲げる決定又は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、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。

Article 104-4 Where the following ruling or trial decision has become final and binding after a final judgment on a litigation pertaining to an infringement of a patent right or an exclusive license or to a claim of compensation as provided in Article 65 (1) or Article 184-10 (1) has become final and binding, a person who was a party in the said litigation may not claim the fact that the said ruling or the said trial decision has become final and binding in an appeal for retrial against the said final judgment (including appeals for the purpose of the claim of compensation for damage against an obligee of a case of provisional seizure order in which the said litigation is the case and appeals for the purpose of the claim of the compensation for damage and the return for unjust enrichment against an obligee of the case of provisional disposition order in which the said litigation is the case):

- 一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決
  - (i) a ruling to the effect that the said patent is to be revoked or a trial decision to the effect that the said patent is to be invalidated;
- 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
  - (ii) a trial decision to the effect that the registration of extension of the duration of the said patent is to be invalidated;
- 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決定又は審決であつて政令で定めるもの
  - (iii) a ruling or a trial decision as provided by Cabinet Order to the effect that the description, scope of claims or drawings attached the application for the said patent is to be corrected.

嗣後再以行政舉發撤銷成立為由提起再審之訴，甚至禁止後續損害賠償、不當得利之訴的提起，自此，日本專利侵權紛爭，透過民事法院即可獲得一次性根本的解決。

職是而論，專利權其權利之來源係透過國家公權力所創設，因而取得專利法所賦予的排除他人實施其專利之權利，惟此「排他權」，並非係「絕對排他」之權，毋寧是專利權人有向法院請求「嘗試排他」之權（a right to try to exclude others in court）<sup>24</sup>。蓋專利權的權利範圍界定，不若土地所有權一般，可透過土地鑑界實地勘察，其權利的本質上，係「模糊的」（vague）、「備受挑戰的」（disputable）<sup>25</sup>。當採取雙軌制的各國，都在試圖為雙軌制所產生的缺陷，開出一帖藥方時，我國該如何跳脫「公私法二元體制」巢臼，完善「智慧財產權紛爭類型」的訴訟制度，上述日本法律的發展，殊值我國法律修正之參考。

---

<sup>24</sup> Mark A. Lemley and Carl Shapiro, “Probabilistic Patents,” J. Econ. Persp. vol. 19, no 2 (2005), p. 95.

<sup>25</sup> *Id.*