



德國專利無效制度與實務研習

廖承威、林瑞興、吳凱豐、江國磚、莊榮昌^{*1}

壹、前言

智慧財產權保護重要性日增，高科技專利侵權事件層出不窮，伴隨專利無效之專利舉發事件亦愈益複雜，我國將於明年成立智慧財產法院，本局專利舉發審查制度亦將配合改為合議言詞審理，未來我國審議模式較接近日本制度，而日本係參考德國制度而來，我國與德國同屬大陸法系國家，公法領域之法典多源自德國，又德國專利無效制度運作實務已多年，所作出之審判品質頗受企業界及專利事務所之肯定，目前歐盟各國正積極推動歐洲專利法院之成立，主要亦是鑒於德國專利法院運作之成功，故德國專利制度與實務運作確有值得我國學習之處。

德國聯邦專利法院（下稱專利法院）管轄專利無效訴訟，相當於我國之專利舉發，筆者等人曾於 95 年 11 月 15 日前往德國專利法院參與言詞聽證審理之旁聽（此次言詞聽證審理係由專利法院副院長當審判長），並聽取技術法官與法律法官之解說，藉由實務之研討，從中學習德國專利法院審判專利無效訴訟之特殊性，作為爾後本局修法及培養能獨立主持公開言詞審理人才之參考。

本文主要係先就專利法院作一簡要介紹，並就參訪研習結果以問答方式說明之，最後藉由專利法院運作之特殊性作出心得與結論。

貳、德國聯邦專利法院之成立背景與功能

德國專利法院係於 1961 年在慕尼黑成立，相對於其他聯邦法院屬

收稿日：95 年 11 月 27 日

^{*} 作者廖承威、林瑞興為經濟部智慧財產局專利三組科長；吳凱豐、江國磚、莊榮昌為經濟部智慧財產局專利三組約聘審查委員

本月專題



歷史較短者。

德國於 1961 年成立專利法院之前，申請人對於德國專利局（甚至早期之帝國專利局，Imperial Patent Office）審查部門所作出之決定，僅能藉由上訴部門作為救濟途徑，然以組織架構之觀點而言，上訴部門係屬專利局之一行政單位，換言之，對於專利局所作出之決定並無一可依法律途徑救濟之管道，基本上，德國專利局之上訴部門僅相當於歐洲專利局之上訴委員會，而此問題其實早在帝國專利局於 1877 年成立當時即已被廣泛討論，雖然專利局上訴部門從事類似法庭事務，惟對上訴部門是否為一司法機關？上訴部門所作出之決定係屬司法機關的判決或行政機關之行政行為？林林總總之問題均於當時受到社會大眾廣泛的討論。之後，依德國憲法第 19 條第 4 項前段之規定：任何人之權利受到官方部門侵害時，當可循法律途徑向法院起訴。據此憲法賦於國民權利之精神，德國聯邦最高行政法院，遂於 1959 年 6 月 13 日作出一明確之判決，判決意旨稱：「德國專利局並非屬法律上所稱之法院，故德國專利局所作出之決定係屬一行政行為，任何人對此行政行為不服時，當可向行政法院起訴」。此判決明確指出行政權與司法權分離之精神，而此亦是加速專利法院成立之催化劑。德國據聯邦最高行政法院所作之判決，特於憲法上增訂：「聯邦政府應成立一聯邦法院專司有關工業財產權之事務」，並於 1961 年 7 月 1 日正式成立聯邦專利法院，由德國司法部所管轄。

專利法院於德國所有各級法院中係屬一大型之法院，目前編制有 118 位法官及 139 位一般行政人員，於 118 位法官中有 57 位為技術法官，另全院有 6 位見習生（Apprentice）。專利法院設有 29 個法庭，部分法庭係僅審理一般法律案件，若屬法律法庭則全數為法律專長之法官所組成，其餘法庭則由法律法官及具工程或科學背景之技術法官所共同組成。

專利法院之技術法官均需具某一技術領域之專業，除具備科學或技術之學位外，尚須通過國家考試或特別學門之學術考試，且需有 5 年以



上之實務經驗並具法律學識，事實上，專利法院之技術法官均是來自於德國專利局之審查官。至於專利法院之法律法官則需具律師資格及多年之專業實務經驗，此種實務經驗可獲自於曾在一般法院或政府機關（如德國專利局）之服務經驗。專利法院之院長、副院長、審判長及法官之任命均屬總統之職權，惟目前除院長、副院長及庭長尚由總統任命外，其餘一般法官之任命則由司法部為之。

專利法院所管轄之上訴事件包含不服德國專利局所作之審定，如發明、新型、積體電路布局、商標及工業設計；非上訴事件則包括專利無效宣告及專利權之撤銷（含歐洲專利於德國境內主張權利者）；強制授權等。又於 2002 年 1 月至 2006 年 6 月間，專利法院亦曾協助德國專利局審理專利異議案件。另申請人對聯邦植物品種局（Federal Office for Plant Varieties）所作之決定不服時，亦可向專利法院提起上訴。

參、參訪研習實務問答

以下係筆者等於 95 年 11 月 13、15、16 日前往德國專利商標局(受訪者：Dr. Jäger)、專利法院(受訪者：副院長 Mr. Tödte 及法官 Dr. Raden)、慕尼黑邦級法院(受訪者：首席法官 Mr. Kaess)研習專利無效實務之相關提問及受訪者的回答。

一、請介紹專利法院各法庭之功能？

回答：

專利法院共有 29 庭，各庭之功能如下：

（一）技術上訴法庭(Technical Boards of Appeal)

技術上訴法庭計有 13 庭，分別設於第 6-9 庭、第 11 庭、第 14 庭、第 15 庭、第 19-21 庭、第 23 庭及第 34 庭，其管轄範圍係審理不服德國專利局對於專利案件之核駁及部分撤銷的上訴事件。另，此上訴庭亦曾於 2002 年 1 月至 2006 年 6 月期間，協助德國專利局審理異議案件。

本月專題



(二) 新型專利及半導體晶片保護上訴庭(Board of Appeal for Utility Models and Semi-Conductor Chip Protection)

此上訴庭僅 1 庭 (第 5 庭)，其管轄業務為新型專利及半導體晶片保護之上訴案件。

(三) 無效庭(Nullity Boards)

無效庭計有 4 庭，分別設於第 1-4 庭，其管轄審理範圍包括專利無效宣告及強制授權。

(四) 商標上訴庭(Boards of Appeal for Trademarks)

商標上訴庭計有 9 個，分別設於第 24-30 庭、第 32 庭及第 33 庭，審理不服德國專利局商標部門決定之上訴。

(五) 法律上訴庭(Juridical Board of Appeal)

此上訴庭僅 1 庭 (第 10 庭)，管轄範圍有二類，第一類為審理法未明文規定該歸屬何特定法庭審理之相關案件，第二類為對德國專利局工業設計審定不服之上訴案件。

(六) 植物品種案件上訴庭(Board of Appeal in Plant Variety Cases)

此上訴庭僅 1 庭 (第 35 庭)，審理植物品種局異議庭對植物品種案件決定之上訴。

二、請介紹各庭法官之組成？

回答：

(一) 完全由法律法官所組成之合議庭

此類法庭係由 3 位法官所組成，所有法官均為法律法官，其中 1 位為審判長，另 2 位為陪席法官。由於商標上訴庭及法律上訴庭所審理之案件均屬法律事件，故歸屬於此類型合議庭審



理。另有部分之新型專利及植物品種上訴案件，亦在此類型合議庭審理。

（二）由技術及法律法官所組成之合議庭

1. 13 個技術上訴庭均屬技術及法律法官所共同組成之合議庭，此類型合議庭共有 4 位法官，由 1 位技術法官任審判長，另有 2 位技術法官及 1 位法律法官任陪席法官。依德國專利法第 70 條第 2 項之規定，合議庭依多數票決議之，於票數相當之情況下，審判長之一票具決定性的作用。
2. 新型專利上訴庭亦屬技術及法律法官所共同組成之合議庭，惟新型專利上訴庭係由 3 位法官合議組成，3 位法官之背景會因審理案件之不同而有所差異，例如審理新型專利核駁事件時，係由 2 位法律法官（其中 1 位任審判長）及 1 位技術法官組成合議庭；另處理撤銷事件，則由 1 位法律法官（並任審判長）及 2 位技術法官所組成。而此合議庭組成原則亦適用於半導體晶片保護案件。
3. 專利無效庭
審理專利無效及強制授權案件時，係由 5 位法官組成合議庭，包括 2 位法律法官（其中 1 位任審判長）及 3 位技術法官。
4. 植物品種保護上訴庭
審理植物品種保護上訴案件時，由 4 位法官組成合議庭，法律法官及技術法官各佔 2 位，並由 1 位法律法官任審判長。合議庭依多數票決議之，於票數相當之情況下，審判長之一票具決定性之作用。

本月專題



三、依專利法第 87 條專利法院應依職權調查事實，專利法院依職權審理部分之界線？

回答：

訴訟程序之啟動並非由專利法院依職權提起，而是由訴訟關係人提出，而訴訟提起人亦有權撤回告訴，一旦訴訟請求以書面提出後，專利法院之法官則會依起訴內容採依職權方式決定訴訟主題。專利法院審理案件時與民事法院所採之當事人進行原則不同，專利法院應依職權調查事實，審理時不受利害關係人提出之證據與聲請調查事實的拘束，然而當事人有義務協助法官釐清事實之狀況。故專利無效係由當事人(原告)所主動提起，當專利法院收到原告所提之專利無效理由後，即寄交專利權人(被告)並限於 1 個月內提出答辯，之後即對原告所欲主張專利無效之申請專利範圍進行依職權審查。故當原告所提之專利無效理由僅主張系爭專利不具新穎性，惟當法官認系爭專利有違進步性，亦屬依職權審理之範疇。另如說明書內揭露要件及申請專利範圍能否為說明書所支持，亦均依職權審理之範疇。惟對專利無效理由內未提起之申請專利範圍項次，則非屬依職權審理之範圍。

四、請說明有關專利無效之程序

回答：

專利無效之宣告常是起因於侵權訴訟之結果，而專利無效訴訟係於所有異議事件結束後方得被提起。故專利無效訴訟被提出後應不致於有異議事件再被提出，且無異議事件尚於德國專利局審理中，換言之，異議與專利無效訴訟並不會並存，有可能的是異議事件結束後，專利無效訴訟旋被提出，且可能係由相同當事人所啟動。

專利法院之專利無效訴訟程序大部分類似民事訴訟程序，整個訴訟程序係由當事人以訴狀啟動之，專利法院收到原告之訴狀後會送交被告，並限期 1 個月內提出答辯，假若被告未提出答辯，專利法院則可能



於不舉行口頭聽證下即行判決，此際專利法院亦認原告所有之陳述及證據為真正，此種情況即類似民事訴訟法上之不履程序（Default Proceedings）；反之，當被告於法定期限內提出答辯，此時專利法院即完全進入依職權審查並行口頭聽證。

訴訟駁回（即專利有效）之效力僅拘束當事人，然專利無效之判決則有對世效，且專利無效之判決會載於專利公報上。

五、請簡述審理原則？

回答：

當專利法院收到原告之訴狀後，將由一特定業務單位對該案編列案號，並成立一檔案，而後將此檔案分送至權責法庭審理，並於函請對造表示意見後再送交給受命法官（Reporting Judge）作初步審核，待一切準備就緒後，即由審判長訂定口頭聽證之期日，口頭聽證係採公開方式，一般而言，經過口頭聽證程序充分討論後，專利權人通常會修正說明書或申請專利範圍，待口頭聽證結束後，合議庭即進行秘密討論，對於審判結果雖可以當庭宣判、另訂期日宣判或以書面通知等三種方式進行，惟實務上以當庭宣判為原則，至於判決理由一定以書面為之，且所有參與審判之法官均須於判決書上簽字，最後專利法院再以書面送達所有當事人。

六、請問是否所有訴訟程序均須委任專業代理人？

回答：

於專利法院之訴訟程序上，並無一定得委任專業代理人之限制，當事人可親自或委任他人參加訴訟，即任何人均可為訴訟案件之代理人，惟當利害關係人於德國境內無住居所或營業所者，則須於國內選任 1 位專利律師或律師為其代理人，方得以參加訴訟程序。

可參加專利法院訴訟程序之專業代理人包括：律師、專利律師、專利代理人、企業界內合格專利代理人（Patentassessoren），另專利工程

本月專題



師可於法官特別允許之情況下參加訴訟。

七、現場勘驗證據之程序為何？

回答：

專利法院審理專利無效過程中幾乎未舉行過勘驗，因依德國工業界之實務，任何機器或設備於製造過程中均會有設計圖，故當事人只須提供書面資料之設計圖即可。

八、有關被告(即專利權人)於訴訟時提出更正申請專利範圍，專利法院處理情形？

回答：

專利法院並不會先對更正申請專利範圍部分下判決，故實務上法官會逕將更正申請專利範圍之內容請原告表示意見(即實務上將兩造所送之資料逕交於對造答辯或表示意見)。一般而言，被告於答辯過程中擬定數個申請專利範圍限縮之策略，而後依原告所提之證據及理由，於攻防過程中作適度之限縮，且於更正申請專利範圍之過程中鮮少發生變更實質或擴大之情事。判決書之主文並未撰寫申請專利範圍是否准予更正之判決，惟判決書內容會對准予更正之申請專利範圍作敘述，並將此訊息傳回德國專利局刊載於專利公報。

九、專利無效係由 5 位法官審理，當無法達成共識決定時，對於不同意見之理由是否會在判決書中記載？判決理由由誰撰寫？

回答：

審理專利無效及強制授權案件時，係由 5 位法官組成合議庭，包括 2 位法律法官（其中 1 位任審判長）及 3 位技術法官。於審理過程中會由 1 位受命法官綜理全案並向審判長及其他法官報告，若有不同意見時會更加詳細討論直到達成共識為止，且對於不同意見之理由並不會於判



決書中記載。

判決理由係由受命法官撰寫。

十、言詞聽證之筆錄在聽證後會請當事人確認？或事後再傳真或郵寄給當事人？

回答：

專利法院雖有書記官之配置，惟對於言詞聽證之筆錄僅簡單載明參加人之基本資料，對於言詞聽證中兩造之陳述則由法官自行擇要記錄之，故無所謂當事人確認筆錄或郵寄給當事人之情事。

十一、對於無效理由不清楚，以及無效事由可補正之期限為何？利害關係人一再提出新事實新證據而造成延宕，專利法院如何處理？

回答：

無論是被告之答辯或原告的補充理由均須於1個月內為之，待口頭聽證結束後，合議庭即可對審判結果進行當庭宣判，宣判後利害關係人即不允許再補充任何證據，惟若於口頭聽證結束後如有會影響審判結果之事證亦可再舉行聽證，然此種情況並不多見。

為避免因利害關係人一再提出新事實新證據而造成延宕，最好之方式即是儘速審結。

十二、有關專利審定不服之上訴，專利法院會請專利局審查官出庭說明案情嗎？

回答：

專利法院所作之判決除關係到利害關係人的權益外，同時亦可能對社會大眾產生影響，為確保社會大眾之利益已著實被考慮，德國專利局之局長亦有權提出聲明並參加專利法院的聽證程序。另就某些個案之決定，如事涉法律基本原則問題，專利法院亦會主動邀請德國專利局局長

本月專題



至專利法院陳述意見，當專利局長加入抗告程序時，即已取得利害關係人之地位，亦可就判決結果提出上訴。

此種規定除令專利法院於訴訟程序中得以充分聽取德國專利局之專家意見外，亦可使最高法院所作出之重大判決得以獲致充分討論之機會，藉此作為修改法令之依據，並使各庭見解相同以獲致判決品質一致之目的。

十三. 對於原告提出之證據係為網路下載資料，其效力為何？

回答：

原告從網路下載資料當做證據，因網路資料可隨時更改，難以判斷其時間點及其真實性，故於專利法院訴訟中不能以單一網路資料作為證據，惟若配合其他證據互相佐證則可採。

十四. 言詞聽證進行之程序為何？言詞聽證結束後多久之時間會做成決定？

回答：

專利法院上訴庭審理時原則上可於不舉行聽證之情況下作判決，然於下列情形下則會舉行聽證程序：(1) 利害關係人之一造提出請求，(2) 有採證之必要時，(3) 法院認為言詞審理有其必要性時。事實上，專利法院之所以會舉行聽證之時機有二，一者是應當事人之請求，另一則是法院認為藉由言詞審理之舉行可加速釐清案情及爭點所在。於專利無效審理過程中，如被告未能於規定期限提出答辯，則專利法院得於未經言詞審理之情況下即作成判決。然而，縱使被告於期限內提出答辯，惟經當事人之同意，專利法院亦得不經言詞審理而為判決。

言詞聽證旨在瞭解兩造之爭點及技術內容，聽證過程中兩造亦可藉由討論，促使專利權人修正說明書或申請專利範圍，專利法院之法官於言詞聽證前即已掌握九成以上之問題點，言詞聽證之進行僅是作進一步之確認，待言詞聽證結束後，合議庭即進行秘密討論，對於審判結果以



當庭宣判為原則。

十五. 專利法院之技術法官來源為何？

回答：

專利法院技術法官之地位與法律法官相同，亦受終身職之保障，雖於專利法未限制技術法官之來源，惟至目前專利法院技術法官均來自於德國專利局審查官，當有技術法官之職缺時，專利法院會公告周知，並由專利局審查官自行前往應徵，基於公平原則德國專利局不推薦審查官。當技術法官於專利法院一段時間後會再調回專利局任主管，而後再回任專利法院之技術法官，並任庭長之職務。

十六. 專利法院在審理非技術法官專長之特殊困難案件時，會尋找技術專家來協助嗎？

回答：

專利法院雖有技術專家可供諮詢，惟因專利法院技術法官均來自於德國專利局審查官，且技術法官亦會自行進修，故至目前為止尚未有過尋求技術專家協助之紀錄。

十七. 同一時期，對於相同專利權案件有不同原告提出之專利無效訴訟同時在專利法院進行，專利法院會併案審理，或各別審理？不同時期，對於相同之專利案件前後不同時期有專利無效訴訟，專利法院會將後來之訴訟案件分給前次曾經審理過之法官審理？

回答：

同一時期，對於相同專利權案件有不同原告提出之專利無效訴訟同時在專利法院進行，專利法院會併案審理。因每位技術法官均配有專屬特定國際專利分類(IPC)之案件，故專利法院進行分案時係完全依 IPC 分類分審。

本月專題



對於相同之專利案件前後不同時期有專利無效訴訟，專利法院會發交相同法官審理，且基於此理由，當事人亦可由 IPC 分類推知該案之承審技術法官。

十八. 請教不服專利法院判決之救濟程序？

回答：

當事人不服專利法院無效庭之判決，可於 1 個月內具狀向最高法院提起上訴，上訴時無須任何特別許可，於專利無效之上訴案件審理中，最高法院係扮演一上訴法院之角色，亦即對專利法院之判決採依職權法律及事實審，必要時亦得就證據進行採證。另因最高法院並無技術法官之配置，故需技術專家之協助。技術專家之找尋係由審判庭與兩造討論決定之，技術專家僅作技術之說明，並不作專利要件之比對，且須蒞庭接受法官與兩造當事人之詢問。

不服專利法院技術上訴庭之判決，當事人亦可向最高法院繼續提起上訴，惟最高法院對技術上訴庭之上訴僅作法律審，事實部分係依專利法院已完成之事實調查作為判斷基礎。再上訴（Further Appeal）之情形並不多見，且可分為二類，第一類係須經專利法院許可，例如重大法律事件須由最高法院裁判者，或有關未來法律之發展及裁判品質之一致性。第二類則無須經專利法院之許可，此類主要係程序上嚴重之瑕疵，例如裁定之法院未依規定組成、法官未迴避、違反程序公開、未舉行聽證或裁定未附理由等。

依統計因經許可而上訴之案件並不多見，然無須許可而上訴之案件則相對較多，惟大部分案件會被駁回。

十九. 試述專利法院與民事法院之管轄？

回答：

專利法院、德國專利局及植物品種局所管轄之事務範圍，完全係定位在關於工業財產權（專利、商標、新型、積體電路布局、工業設計及



植物品種)之授予或駁回(其中專利法院尚包括專利或相關工業財產權無效之宣告)。對於因工業財產權所衍生出之侵權事件則繫屬民事法院(Civil Court)職權,工業財產權有效性之判斷係屬德國專利局或專利法院之職權,故於侵權訴訟中民事法院之法官不會挑戰工業財產權之有效性,換言之,民事法院於侵權訴訟中將不受理被告所主張工業財產權無效之請求,是以原告如欲對一專利主張無效,則須向專利法院起訴。當被告聲明該專利無效正繫屬專利法院審理中,且民事法院法官評估該專利無效之可能性很高時,則會暫停侵權訴訟之審理,俟專利無效案件於專利法院審結後再續行審理侵權訴訟。此審理原則適用於商標侵權案件,惟對新型部分之處理則有些微不同,當被告提出證據聲明該新型專利無效時,民事法院法官認為該新型專利與先前技術比較時確屬無效,雖民事法院法官不會宣告該專利無效,惟法官會以該新型專利與先前技術比較不具進步性用語,進而宣判不侵權。

專利無效由專利法院管轄,侵權訴訟由地方法院管轄,雖分屬兩個法院管轄,惟為確保有關工業財產權審判事務之一致性,如有不服判決之情事,所有案件最終均會上訴至最高法院併同審理,於最高法院第 I 庭係審理商標及工業設計等相關案件,至於第 X 庭則審理專利、新型、半導體晶片保護及植物品種等案件,故管轄權及見解不同之危險可藉由此種管轄一致性之設計而獲解決。

二十. 同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利,若發明專利權被宣告無效,是否會影響新型專利權之存在?

回答:

於德國專利法制上發明專利與新型專利為全然獨立之二專利權,故當發明專利被宣告無效,並不會影響新型專利權之存在,惟實務上當發明專利被宣告無效後,新型專利權人亦不敢行使專利權。

二十一. 請比較說明德國專利局異議制度及專利法院專利無效審判之異同?異議審查及專利無效審判所遵循之基

本月專題



準是否相同？對於新型專利與發明專利進步性判斷之標準是否有差異？

回答：

異議案件係於德國專利局審理，其費用亦較低，故一般業者如發現某一公告之專利可能會產生影響，縱使未發生侵權事件多數業者亦會提起異議，然對專利無效訴訟之提起絕大部分是有侵權訴訟案件之繫屬。德國專利局就異議案件之審查係由 3 位審查官審查(如有特別涉及法律事件則可加發 1 位法務人員參與審查)，然專利法院專利無效審判時，係由 5 位法官組成合議庭，包括 2 位法律法官（其中 1 位任審判長）及 3 位技術法官。

於專利法院審理專利無效審判時並無所謂審判基準，因法院完全依專利法之規定作獨立審判，惟因專利法院之技術法官係來自德國專利局的審查官，故對於專利要件之判斷觀念並無二致。

德國新型專利係採形式審查，新型專利又有「小專利」之稱，此故有關新型專利與發明專利進步性之判斷，新型專利所需之門檻確實較低。依德國專利局審查官對新型專利所須符合進步性之判斷標準為「Inventive Step」，然對發明專利所須符合之標準為「Inventive Work」(按所謂「Inventive Step」或「Inventive Work」係以所屬技術領域中具有通常知識者之程度界定之，「Inventive Step」之所屬技術領域中具有通常知識者為一般從事例行工作之人，然「Inventive Work」之所屬技術領域中具有通常知識者則為具組織思考能力者)。

二十二. 專利無效審判係於專利法院進行，然依德國新型專利法第 10 條之規定，何以新型專利無效之審查係於德國專利局審理？

回答：

德國新型專利係採形式審查，從新型專利之申請、修正、發證乃至



更正均由行政人員處理，由於新型專利無效之審查與異議審理原則相同，且同屬專利獲准後第一關之案件再檢視(Review)，故依德國新型專利法第 10 條之規定，新型專利無效之審查於德國專利局審理即可。

二十三. 專利法院所作之判決是否對專利局之審查實務造成拘束或影響？

回答：

專利法院所作之判決確實會對專利局之審查實務造成拘束或影響，故專利局會將專利法院所作之重要判決彙編成冊供審查官參考。

肆、心得與結論

德國專利無效訴訟程序之啟動雖非由專利法院依職權提起，然一旦訴訟請求由訴訟提起人以書面提出後，專利法院則依職權調查事實，審理時不受利害關係人提出之證據與聲請調查事實的拘束，且當事人有協助法官釐清事實之義務，於整個審理過程中法官所思考的是該專利存在之合法性，而非拘泥形式之審酌，故不會發生如漏未審酌或訴外裁判之情事，訴訟過程經濟且有效率。

我國舉發案件之審理原則於專利法上尚無明確之條文規定，故於審查實務上，常因兩造當事人之主張、答辯欠缺周詳，致本局之審查出現過之或不及之審定結果，而遭上級救濟機關以「訴外裁判」或「漏未審酌」為由，撤銷本局之原處分。基於舉發制度係屬公眾審查並顧及專利制度所兼之公益精神，另為免於行政資源及訟源之浪費，本局未來對舉發案件之審理，或可採職權調查原則，惟職權調查之原則亦非無限上綱，參考德國專利法院對於專利無效之審判，主要係依舉發人所提之證據及所欲主張專利無效之申請專利範圍項次作為審查之範疇，於此範疇內，審查官可積極善盡調查證據之能事，本於職權探知之精神，實質進行專利要件之判斷比對，以探求專利存在之合法性為依歸。

德國專利法院所作出之審判品質頗受企業界及專利事務所之肯

本月專題



定，探求其原因可能係因專利法院技術法官均來自於德國專利局審查官，且技術法官於專利法院一段時間後會再調回專利局任主管，而後再回任專利法院之技術法官並任庭長之職務，故專利法院與專利局之見解透過不斷之交流而不會有所差異。另，不論是企業界或專利事務所內之專利律師(Patent Attorney)於養成訓練過程中均須至專利法院及專利局實習，於訴訟過程中不論是書狀理由或言詞攻防均有一定之運作模式及水準。換言之，專利法院技術法官、德國專利局審查官及專利律師三方均有共同之思考模式與語言，故整個審判品質是可預期及信賴的。時值我國智慧財產法院即將成立及專利師法立法之際，對於爾後智慧財產法院技術審查官、智慧財產局審查官及專利師三方之交流與運作，或可參考德國專利界之模式。