



# 民事訴訟中專利無效 判決之第三人效力

——由智慧財產法院99年度民專訴字  
第122號判決談起

林育輝\*

## 壹、前言

我國目前的專利民事訴訟程序，除依循相關的民事訴訟法規外，最主要是依據2007年3月28日公布的智慧財產案件審理法進行審理，依照該審理法第16條第2項規定，一旦法院認定系爭專利有撤銷、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。觀其法條文義與立法理由，若專利權人於第一件專利民事侵權訴訟的判決中，法院認定系爭專利有撤銷、廢止之原因時，該判決之效力並不會拘束專利權人就系爭專利權對其他第三人再度提出專利民事侵權訴訟<sup>1</sup>。易言之，

\* 義隆電子股份有限公司智權法務室副理、交通大學科技法律研究所碩士。本文承蒙匿名審稿委員提供諸多寶貴意見，謹致謝忱，惟所有文責仍由作者自負。本文僅代表作者個人見解，不代表任何單位意見。

<sup>1</sup> 智慧財產案件審理法第16條之立法說明第二點：「我國法院對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，而不能越俎代庖，就行政行為為自為行使。故審理智慧財產事件之民事法院縱依其判斷認智慧財產權確有應撤銷或廢止之原因，除智慧財產專責機關原為核准之行政處分係屬當然無效之情形外，即無權就該智慧財產權逕行予以撤銷或廢止。……該判決就權利有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力，智慧財產權人對於其他第三人之權利行使，仍非該訴訟之判決效力所及。」

在系爭專利權未被智慧財產局撤銷、廢止之前，專利權人仍可對其他第三人行使其權利而提出專利民事侵權訴訟，這種專利無效判決的效力可稱為「個案效力」。

然而智慧財產法院於其99年度民專訴字第122號判決（以下簡稱「本件判決」）中，法院卻以原告所起訴之系爭專利於前訴訟之中已經實體之判斷為有撤銷之原因，亦即專利應為無效，以此謂原告違反「誠實信用原則」而依民事訴訟法之規定不經實質審理而逕以判決駁回，依此判決法理是否與智慧財產案件審理法第16條第2項之立法意旨歧異？對權利人是否公平？

「誠實信用原則」為法律的一般基本原則之一，貫穿公、私法的領域之中，為俗稱的帝王條款。對裁判者而言猶如一把銳利的尚方寶劍，當寶劍一刀劃下時勝負便見分曉。正因「誠實信用原則」有著如此大的殺傷力，非不得已不容任意祭出與使用。

在專利民事訴訟上，法院以「誠實信用原則」駁回原告之訴的案件並不常見。然而在本件判決中，卻以原告違反「誠實信用原則」而逕以判決駁回<sup>2</sup>。因此關於本案中所涉及之專利民事訴訟的攻防策略與法理，頗值得專利從業人員細細推敲研究。

## 貳、專利無效判決後專利權之形式有效，實質無效

在本件判決中，法院以「專利權之形式有效，實質無效」來說明一旦系爭專利於前民事訴訟中被認定為無效之後的權利狀態，若專利權人再以系爭專利對第三人提出專利民事訴訟，則法院認為有違「誠實信用原則」。若此一見解成為通說，則本文認為未來在智慧財產法院之中就系爭專利權的第一次有效性判斷將成為主要戰場。

法院於本件判決的理由中指出：「智慧財產案件審理法第16條第2項規定，法院認智慧財產權有得撤銷理由，即當事人之抗辯為有理由時，智慧財產權人於該民

---

<sup>2</sup> 除本件判決外，於智慧財產法院99年度民專訴字第90號、99年度民專訴字第115號、99年度民專訴字第126號、99年度民專訴字第135號、99年度民專訴字第145號等判決也採相同見解；另於智慧財產法院100年度民專訴字第155號、100年度民專訴字第175號等判決雖有進行實體審判，但部分判決理由也有採相同或相似見解。

事訴訟中不得對於他造主張權利。是該權利雖形式上仍有效，尙未經主管機關撤銷，但實質上已具備得撤銷以致無效之理由，即不得行使權利。此即爲上開誠實信用原則之體現。」

如此說來，一旦法院認定系爭專利無效之後，是否專利權人以該系爭專利對其他第三人所提出之民事侵權訴訟都違反誠實信用原則？若是此種「形式有效，實質無效」的見解爲真，則法院認定系爭專利無效的效力已經實質等同於智慧財產局認定系爭專利無效的「對世效力」，此種見解應已經與智慧財產案件審理法第16條第2項之立法意旨相悖。

另外一方面，依前開見解，若是同一專利權人分別對多數不同被告行使權利起訴，對於裁判者而言是否只要進行一次專利有效性之判斷後，其他所有訴訟即都不必進行實體審理而判決駁回？如此是否弱化了對於權利人之訴訟權的保障？在思考上開問題之前，本文先就本件判決之事實與相關法理進行分析。

## 參、本件判決的事實與理由以及淺析

### 一、案件事實

本件原告於2006年6月9日以「LED的快速變焦裝置」向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請發明專利，經智財局核准並授予發明第I309729號專利證書，專利權期間自2009年5月11日至2016年6月8日止。

原告專利權人隨後自2009年11月起陸續對不同的被告提出數十件專利侵權民事訴訟，然而在這些訴訟中，依據本件判決之附件所載，共計有12件判決皆認定系爭專利缺乏進步性而無效<sup>3</sup>。

---

<sup>3</sup> 此12件判決分別為：智慧財產法院98年度民專訴字第157號、98年度民專訴字第158號、99年度民專訴字第96號、99年度民專訴字第84號、99年度民專訴字第78號、99年度民專訴字第71號、99年度民專訴字第70號、99年度民專訴字第64號、99年度民專訴字第58號、99年度民專訴字第57號、99年度民專訴字第39號、99年度民專訴字第38號。且此12件判決皆認定系爭專利不具進步性而得撤銷。

## 二、判決理由

本件判決中，法院未經實質審判而直接駁回原告專利權人之訴的主要理由為「爭點效<sup>4</sup>」之適用與「誠實信用原則」之違反。

在「爭點效」之適用方面，法院認為：「爭點效理論必須在公平及效率間為利益衡量，亦即在訴訟上之攻擊防禦已為充分保障之情形下，才得主張爭點效。就爭點效之客觀範圍而言，該判決理由中之判斷，必須具備四要件：1.必須係該訴訟之主要爭點，亦即為足以影響判決結論之判斷。2.必須限於當事人已在前訴進行充分攻防之爭點。3.法院必須就當事人擇定之爭點已進行實質之審理判斷。4.前訴所涉及者並非僅為訟爭利益極微而與後訴之訟爭利益顯不相當之紛爭。在此情形下，當事人即不必僅限於必須前後兩訴訟之當事人同一，對前後訴相同之當事人之一，其前訴訟判決理由中之判斷，如已符合上開四要件，應亦可適用爭點效。」

也就是說，法院認為在符合上開四個要件的前提下，即使本件判決之原告以相同之系爭專利所提起之其他民事訴訟中的被告不相同，原告亦應受到這些其他民事訴訟判決理由中爭點效的拘束。

在「誠實信用原則」之違反方面，法院認為：「原告以智財局核發之專利權，提起多件專利侵權訴訟，雖難謂非權利之正當行使，然其提起之多件訴訟中，已有12件係以系爭專利有得撤銷理由而依智慧財產案件審理法第16條第2項規定不得主張權利，則揆諸前揭說明，依誠實信用原則，對此事實已臻明確，法律上顯無理由之事件，如開庭審理，將造成被告不必要之勞力、時間、費用及精神上之負擔，亦浪費司法資源，爰不經言詞辯論，逕以判決駁回。」

也就是說，法院認為原告分別對不同被告行使其專利權而起訴屬於權利之正當行使，但倘若原告所起訴之多件訴訟之中已經有專利無效之裁判，其他後訴訟之起訴則依誠實信用原則，屬於法律上顯無理由之事件，法院可以不必再進行開庭審理。

---

<sup>4</sup> 智慧財產案件審理細則第34條援引了「爭點效」之精神，其規定如下：「智慧財產民事訴訟之確定判決，就智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，業經為實質之判斷者，關於同一智慧財產權應否撤銷、廢止之其他訴訟事件，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之。」

### 三、對本件判決問題的提出

在本件判決中，法院企圖以「誠實信用原則」將智慧財產案件審理法第16條第2項所規定之專利無效的「個案效力」巧妙地轉化為實質的「對世效力」，以訴訟經濟的角度而言固值得肯定，然而此種擴大專利無效判決之第三人效力的結果，是否將與智慧財產案件審理法第16條之立法目的與理由相悖，而有侵害權利人之訴訟利益之虞？

另一方面，若依法院於本件判決之理由所載：「是該權利雖形式上仍有效，尙未經主管機關撤銷，但實質上已具備得撤銷以致無效之理由，即不得行使權利。此即為上開誠實信用原則之體現。」依此推論，是否一旦法院第一次認定系爭專利為無效，則專利權人即無法再對第三人提出專利訴訟？亦或是專利權人可以再對第三人提出專利訴訟，但是超過一定之門檻件數方能以「誠實信用原則」之違反而將後訴駁回？

前述諸多問題，主因為我國公、私法的二元體制，司法權不得就行政權越俎代庖的限制下，將法院依智慧財產案件審理法第16條第1項所為之無效判決的第三人效力，限定於個案效力所必然產生之矛盾。在本件訴訟中，面對原告專利權人以相同專利提起多件民事訴訟，同時法院又已經有12件判決認定系爭專利應無效，於此一情形下，法院應是迫於無奈只能祭出「誠實信用原則」之尙方寶劍。然而此一矛盾並未獲得真正的解決，專利權人也不服此一判決理由而提出上訴，於本件判決之上訴審<sup>5</sup>中，上訴人（即專利權人）主張第二審法院應依民事訴訟法第451條第1項之規定廢棄原判決，而將該事件發回更為審理。

上訴法院首先解構民事訴訟法第451條第1項之要件，亦即在無維持審級制度之必要的情況下，第二審法院對於合法之上訴應自為調查、審判，不能夠因為第一審訴訟程序有重大瑕疵，就將第一審之判決廢棄而將事件發回原法院。

法院認為：「上訴人並未具體指明原審之訴訟程序有何違背法令之處，本院亦查無因第一審違背訴訟程序之規定，致本院不適於為第二審辯論及裁判，暨有損於上訴人審級利益之情形而無發回第一審法院之必要。」是以第二審法院就系爭專利之有效性進行實體內容之辯論及裁判，認定系爭專利之更正後系爭專利申請專利範

<sup>5</sup> 智慧財產法院100年度民專上易字第5號判決。

圍第1至5項及第7項不具進步性而做出駁回上訴之判決。

本件訴訟的第二審法院並未正面地處理專利無效之第三人效力的問題，而是以系爭專利無效的認定駁回專利權人之上訴。事實上，對民事專利無效判決之第三人效力的問題，在美國專利實務上已經歷過正反不同意見的討論，殊值參考。

#### 四、美國專利實務上無效判決之第三人效力範圍的轉變

民事法院判決專利無效後對第三人效力的問題，早已經於美國的專利訴訟實務中有過正反意見一番激烈討論交鋒，國內亦有諸多文章討論<sup>6</sup>。美國最高法院早期認為對第三人效力應採「個案效力」，近期則認為應採「對世效力」，其主要著眼點也是訴訟經濟的考慮。

美國為不區分公、私法之一元制法制，但其於專利無效上所採用的司法與行政雙軌制，走到最終卻是於相同上訴法院解決爭議<sup>7</sup>。我國為區分公、私法之二元制法制，與美國不同，專利之民事訴訟與行政訴訟本屬於不同法院所管轄，但是在我國智慧財產案件審理法將專利之民事訴訟與行政訴訟都劃歸給智慧財產法院管轄後，無論專利之民事訴訟與行政訴訟都會經歷智慧財產法院的裁判，但是對智慧財產法院裁判不服的上訴審，則又分別走向不同的法院，也就是最高法院與最高行政法院。雖然存在著如此的差異，但美國法院在處理其判決專利無效後對第三人效力的問題方面，仍應有值得我國參考的價值。

美國最高法院在1936年的Triplett<sup>8</sup>判決中，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

<sup>6</sup> 諸如：陳容正，行政處分作為民事訴訟先決問題之判斷——以專利、商標事件為中心，兼論智慧財產案件審理法第16條、第17條之規定，智慧財產權月刊，2007年7月，103期，82-110頁；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，2006年5月，89期，41-48頁；劉國讚，美國專利無效之訴訟及複審制度之研究，智慧財產權月刊，2006年5月，89期，5-32頁；以及張君如，美國專利無效判斷雙軌制之研究美國專利無效判斷雙軌制之研究，中正大學財經法律學研究所碩士論文，2009年。

<sup>7</sup> 大部分專利上訴案件會於聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）確定，少部分可再上訴到美國最高法院。

<sup>8</sup> Triplett v. Lowell, 297 U.S. 638 (1936).

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<sup>9</sup>。

最高法院在判決理由中指出，對於一專利中之全部或部分請求項不利的判決可以排除原告以相同請求項對其他第三人被告主張權利，此種論點並無任何的理由或是學說見解可以支持。前訴訟的判決結果對於後訴訟來說，法院可以基於禮貌（comity）而給予較大權重的審酌，因此可以說服法院於做出相類似的判決，但這並非既判力之拘束而且也不是一個抗辯事由<sup>10</sup>。其並指出儘管之前已有其他法院所為之專利無效判決存在，法院仍必須於個案中自行判斷系爭專利效力，除非其已經構成既判力之拘束，亦即兩訴事實上乃是存在於相同當事人或其繼受人之間<sup>11</sup>。Triplett案是由第四巡迴法院上訴到最高法院，最高法院於Triplett案中，雖贊同第四巡迴法院之見解，惟其並未詳述理由<sup>12</sup>。

Triplett案的「個案效力」見解在1971年的Blonder-Tongue<sup>13</sup>案中被美國最高法院所推翻，美國最高法院於Blonder-Tongue案將民事專利無效判決之第三人效力改採「對世效力」。最高法院推翻Triplett案的主要理由，主要著眼於訴訟經濟以及司法資源的節約<sup>14</sup>，並建立了新的規則：除非專利權人在先前訴訟程序中沒有正當機會、程序性地、實質性地、基於證據地，爭論其專利之有效性，在專利無效判決確定後，基於此專利權對他人不能再提起侵害訴訟。此種原則稱為爭點效原則（doctrine of collateral estoppel）<sup>15</sup>。

然而，Blonder-Tongue案使專利無效判決具有對世效力，並無法完全解決批評的聲音。例如有論者認為在Blonder-Tongue案原則下，會造成其他競爭者搭便車的問題（a free rider problem）。亦即成功推翻專利效力之人花費大量時間金錢，而其他人卻可共同享受收穫的果實，使得在競爭上產生不同的成本支出而對推翻專利效力之人顯得不利。為解決此一問題，有論者認為在維持專利無效判決對世效力之前提下，必須對推翻專利效力之人予以獎賞（bounty）來補償其因訴訟所帶來之損

<sup>9</sup> 潘世光，註6文，43頁。

<sup>10</sup> *Triplett*, 297 U.S. at 642.

<sup>11</sup> 張君如，註6文，51頁。

<sup>12</sup> 同前註。

<sup>13</sup> *Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313 (1971).

<sup>14</sup> 請參照：潘世光，註6文，44-46頁；張君如，註6文，54-55頁。

<sup>15</sup> 劉國讚，註6文，18頁。

失。然而如何獎賞或補償？顯然又成爲一個新的問題<sup>16</sup>。

## 五、我國對專利無效判決之第三人效力的審判實務與見解

我國審判實務上，對於專利權人再以已經受有專利無效判決之同一系爭專利對第三人提起專利侵權訴訟時，法院能否以屬於違反「誠實信用原則」或「爭點效」之拘束而得不經言詞辯論逕以判決駁回？仍有疑問。有採贊同說者，亦有採否定說者，分述如下：

### (一)贊同說

採贊同說者，是以專利權人起訴時是否系爭專利已經受有專利無效之「確定」裁判爲依據。此種判斷依據與智慧財產案件審理細則第34條所援引了「爭點效」之精神相貼近。

如智慧財產法院99年度民專訴字第161號判決，是以防止判決歧異與訴訟經濟的角度提出贊同的看法。該判決與本件判決的系爭專利相同、原告相同、但被告不相同。法院於判決的理由中指出，既判力具有訴訟法上之效力，乃爲防止裁判歧異，而判決之爭點效乃既判力之延伸，自屬法院依職權應調查之事項，法院亦應不待當事人之提出，逕行依職權調查有無爭點效之適用。

法院同時引用最高法院73年度台上字第4062號判決的法理指出，雖然判決理由並無既判力，但對於訴訟標的以外當事人主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果已經做了實體之判斷時，除有顯然違背法令之情形，或當事人已提出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形外，應解爲在同一當事人就該重要爭點所提起之訴訟中，法院及當事人就該已經法院判斷之重要爭點法律關係，皆不得任作相反之判斷或主張，始符民事訴訟上之誠信原則。

前揭爭點效之法理，是指在前後訴訟中的相同當事人而言，但倘若前後訴訟中的當事人一方不同，如前後訴訟中的被告不同時，是否依舊有爭點效之適用？法院認爲：「至於同一當事人就該涉及該重要爭點對於不同當事人所提起之訴訟，於符合下列要件之場合：(1)專利權人承擔錯誤判決之風險極低甚或不存在，(2)訴訟程序

<sup>16</sup> 張君如，註6文，59-61頁。



之開啓對於被告造成不公平之負擔，或訴訟結果之扭曲，(3)專利權人就無效專利重複提出訴訟對於法院造成毫無經濟效益之負擔，亦應受原判決就爭點判斷之拘束（但不以此爲限）。」如在符合上開要件的情況下，則有爭點效之適用。

最後，法院認爲本件之原告行使有得撤銷之事由的系爭專利（不具有進步性），對被告提起侵害訴訟並請求賠償損害，除應受前訴訟確定判決之爭點效的拘束，亦屬權利濫用。又原告之系爭專利業經本院全體法官分別於前訴訟判決中認定不具有進步性，堪認原告權利濫用之程度已達於法律上顯無理由之程度而未經實體判斷駁回原告之訴。

易言之，法院也認同專利訴訟具有高度之技術性與困難性，不同法官或不同法院間就具體個案適用之見解與所爲判斷極可能大相逕庭，此種裁判結果之高度不確定性不應該由專利權人來承擔，以保護其訴訟權。但若權利人承擔錯誤判決之風險極低或不存在，則即無再容許同一當事人對於不同當事人重複提起訴訟之必要。也就是說，法院認爲若專利權人於前訴訟已經受到公平、公正的審判結果，即便隨後再經歷其他訴訟也難得到相反的裁判結果時，就訴訟經濟上的考量，縱後訴訟中的被告當事人不同，專利權人於後訴訟中仍應受前訴訟之爭點判斷的拘束，以確保訴訟經濟與節約司法資源。

爲強化此一判決法理，法院於該判決中即引用上開美國最高法院對此問題之見解，認爲：「參酌美國最高法院1971年Blonder-Tongue判決亦採取於侵權訴訟中確認專利無效具有對世之普遍效力【420 US 313(1971)】，則我國自得基於訴訟經濟分析之考量，採取較美國法制更爲嚴謹之立場，將前確定判決爭點效之效力擴張及於後訴訟，法理至明。」

## (二)否定說

採否定說者，認爲仍應先實體判斷前後訴訟之爭點判斷有無產生變化，不宜直接以法律上顯無理由逕以判決駁回。

如智慧財產法院99年度民專上易字第31號判決，即以保護專利權人於正當法律程序原則下之訴訟權的角度提出不同的看法。該判決與本件判決的系爭專利相同、

當事人相同<sup>17</sup>。但上訴法院於該判決中指出：專利權人固自2008年間起持系爭專利陸續提起多件民事訴訟，並經本院先後數次判決認定系爭專利有應撤銷之原因，但衡量在憲法第15條、第16條所明文保障之財產權及訴訟權等基本權，且系爭專利前經專利專責機關經濟部智慧財產局審定准予專利在案下，專利權人以系爭專利起訴主張行為人侵害其專利權，縱為數眾多，於起訴當時，亦屬其權利之正當行使行為，難認有何違反誠信原則之可言。因此駁回被告之抗辯理由，即被告僅以事後法院數次認定系爭專利無效，遽謂專利權人提起訴訟之際，即以悖於誠實及信用之方法行使其專利權的說法並不成立。

法院進一步認為，專利權人於專利存續期間得依專利法第64條之規定隨時申請更正專利說明書或圖式，於更正後「可能影響有關係爭專利權利範圍及是否為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成等爭點之判斷，倘未予兩造充分攻擊防禦，未經實體審理，遽以他案民事判決之認定，不問相關主張、抗辯及證據是否完全相同，逕認系爭專利無效，顯然有違正當法律程序之原則、及人民財產權與訴訟權之保障。」

法院最後認為，「本件並無民事訴訟法第249條第2項所稱『原告之訴，依其所訴之事實，在法律上顯無理由者』之情形，或是其他民事判決所為認定『爭點效』之適用。」

因而若依照智慧財產法院99年度民專上易字第31號判決的法理，在專利權人起訴之時，若系爭專利未受到專利專責機關的確定撤銷處分時，皆屬於權利之正當行使行為而無違反誠信原則，縱於專利權人起訴後，系爭專利始被他案民事判決為專利無效的情形，亦屬之。

值得注意的是，在該判決之中法院特別指出專利權人得隨時更正專利說明書或圖式因而可能影響爭點之判斷，依此法理，即使系爭專利受有專利無效之「確定」民事裁判，後訴訟之法院仍應先進行實體審理相關主張、抗辯及證據是否完全相同，而不能逕認起訴為法律上顯無理由，始符合正當法律程序之原則及保障人民財產權與訴訟權。

<sup>17</sup> 此兩件訴訟之被告都為「網路家庭國際資訊股份有限公司」，原告分別於此兩件訴訟中主張被告公司所經營之PChome商店街中的店家名稱為「EZ購五金便利店」以及「DA量販店」所銷售之產品侵害系爭專利。

除上開判決理由論點外，還有其他不同的看法提出。例如針對美國最高法院之 *Blonder-Tongue* 案使專利無效判決具有對世效力的見解，亦有實務裁判者謂：「我國與美國的法制不同，上開美國最高法院見解固值我國參考，但除非我國法律明文規定，恐難作此解釋，將民事判決之既判力，甚至僅為判決理由中之判斷，擴大為具有對世之效力，即第三人亦受其拘束<sup>18</sup>。」本文贊同此一觀點，易言之，應思考如何透過修法使專利無效對第三人之效力更為明確，應是目前解決此問題的較佳方式。

## 肆、本文提出之建議

智慧財產法院在本件訴訟中透過「爭點效」之適用與「誠實信用原則」之違反來實質擴大專利無效判決之對第三人效力，然而於此同時司法權似乎已經實質地跨越了行政權，而與智慧財產案件審理法第16條第2項的立法精神產生衝突，已如前述。

站在訴訟經濟與司法資源節約的角度，本文當然贊同民事專利無效判決之第三人效力採「對世效力」。但若是以站在權利人的角度觀之，在系爭專利尚未被智慧財產局撤銷處分確定之前，專利權仍屬有效，自不待言，縱有專利無效之民事判決也僅為單一法院之判決，況且專利權人能隨時更正專利說明書與圖式而使得爭點判斷產生差異，於後訴訟中的法院或是專利專責機關未必會做出相同之認定。專利權人依法行使權利提出民事侵權訴訟，也未被法所禁止，因而在我國現行法制下法院是否能以系爭專利已經於前民事訴訟中受有無效之（確定）判決而逕以違反「誠實信用原則」或「爭點效」拘束直接駁回後訴？由智慧財產法院99年度民專上易字第31號判決的法理觀之，答案應已相當明確。蓋專利有效性之判斷本有主觀的成分於其中，以進步性而言更是如此，且進步性之判斷基準也有可能隨時間改變，因此相同的有效性爭點於不同裁判者之間，是會有判決歧異結果產生的可能。

何況以本件判決的邏輯，在本件判決附件所載共計有12件判決皆認定系爭專利缺乏進步性而無效，而這12件判決並未逕以違反「誠實信用原則」直接駁回，換句

---

<sup>18</sup> 陳容正，註6文，101頁。

話說，假若本件之原告，若僅提出數件之後訴訟，法院應不會以違反「誠實信用原則」而直接駁回。如此推論下來，本件訴訟中法院以違反「誠實信用原則」為理由此點的立論，本文認為在邏輯上有自相矛盾之處。

現階段而言，修法似乎是一種解決問題的方法，然而如何修才是問題的核心。有論者認為：「得透過專利專責機關參與訴訟及依職權撤銷制度，在確保專利專責機關程序保障之前提下，使民事法院之判斷對專利專責機關發生拘束力，禁止其在將來行政爭訟程序為相反之爭論，變相使專利無效判斷發生類似對世效力的結果。並建議：智慧財產案件審理法第十七條應修正為：『法院為判斷當事人依前條第一項所為之主張或抗辯，『應通知專利專責機關』；於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。』或『法院為判斷當事人依前條第一項所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。本於專利權而涉訟者，法院應通知專利專責機關。』；以及現行智慧財產案件審理法第十七條第二、三項『智慧財產專責機關依前項規定參加訴訟時，以關於前條第一項之主張或抗辯有無理由為限，適用民事訴訟法第六十一條之規定。』、『民事訴訟法第六十三條第一項前段、第六十四條規定，於智慧財產專責機關參加訴訟時，不適用之。』應刪除之，並明訂『智慧財產專責機關參與訴訟者，就專利效力爭點，應獨立提出其專業上意見。』<sup>19</sup>」

此種透過專利專責機關參加訴訟及依職權撤銷制度或許是可行的方向之一，但亦有論者謂：命專利專責機關參加訴訟來解決專利無效之雙軌問題恐太過於樂觀，而透過參加訴訟的專利專責機關為既判力所及，以拘束專利專責機關於舉發程序中不為歧異之處分也未能達其目的<sup>20</sup>。

本文認為基於我國與美國的法制不同，當然不宜全盤照抄美國專利實務的見解。在我國行政權與司法權分立的前提要件下，是否可有一種能權衡專利權人與社會公眾利益兩者的新方式？若依照本件判決，一旦有專利無效的第一個民事判決之後，專利權人於後訴之中可能會面臨被以法律上顯無理由而逕予駁回。因此推論的邏輯是：倘若專利權人於後訴之中能證明其起訴並非法律上顯無理由時，則後訴之

<sup>19</sup> 張君如，註6文，143-144頁。

<sup>20</sup> 劉國讚，專利舉發之行政程序與訴訟制度研究，國立政治大學法學院碩士在職專班論文，2008年，163頁。

中法院仍應進行實質之審判；反之則後訴之中法院可程序駁回。

準此，本文認為這些非法律上顯無理由的證明理由諸如：前訴判決已遭上訴審廢棄或發回、專利權人以前訴之專利無效判決的相同事實與證據對系爭專利提出舉發而獲舉發不成立之處分、前訴訟為判決基礎之證據係偽造或變造者、權利人於前訴訟中未受公正公平的對待、前訴訟為判決基礎之可專利性基準已為變更者、系爭專利已經有准予更正之處分等。

本文提出建議，智慧財產案件審理法第16條第2項建議修正為：「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，同一智慧財產權於其他同類民事訴訟中，除智慧財產權人能證明起訴非法律上顯無理由者外，亦不得對於他造主張權利。」由於專利權本屬於高度不穩定的權利，因此雖有專利無效之判決，但在該專利權尚未被確定撤銷前，專利權仍是存在的合法權利，實不宜逕以違反「誠實信用原則」來全面地剝奪專利權人行使權利。因而在權衡訴訟經濟的因子下，若系爭專利有無效之民事裁判時，則適度地加重專利權人於後訴之中證明其起訴之專利權的有效性的責任，應該是種合理的限制，亦即將舉證的責任加諸於專利權人，使其先證明前訴訟之專利無效的判決存在有瑕疵。

智慧財產案件審理法第16條的施行確立了我國專利無效判決之雙軌制，但是其相關實務上的操作問題才慢慢出現，也隨著這些問題的一一浮現，才能使得一個制度有更多被討論與修正的空間。本文蒐集了國內目前關於此一議題的相關文獻予以整理，並提出淺見之建言，但就如何調和公、私法間專利無效之雙軌制下的解決方案，仍有待後續研究者繼續進行更廣更深入的討論與分析。