



民事法院審理專利之有效性

——以發明人請求讓與專利權及專利授權
之給付義務為論述中心



林洲富*

壹、序

一、智慧財產訴訟新制

智慧財產法院於2008年7月1日揭幕運作，同日並實施智慧財產訴訟新制，依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事訴訟事件，原則上由智慧財產法院法官獨任審判。第二審民事訴訟事件由智慧財產法院合議行之（智慧財產法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第19條第2項）。例外情形，係基於當事人為程序主體之地位，自可合意普通法院為管轄法院，由渠等所合意之法院為管轄法院（民事訴訟法第24條、第25條）。故智慧財產民事訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，其他法院就實質上應屬智慧財產民事事件而實體裁判者，上級法院不得以管轄錯誤為由廢棄原裁判（智慧財產案件審理細則第9條）。故智慧財產法院對於專利民事事件僅有優先管轄權（智慧財產法院組織法第3條第3款、智慧財產案件審理法第31條第1項），並非專屬管轄權，普通法院經由當事人合意管轄之約定，亦得審理智慧財產之民事事件¹。使智慧財產法院非獨占智慧財產事實審之民事訴訟審判權，促進不同法院審判經驗與見解之交流，具有提升法學進步之功能。

* 智慧財產法院法官。

¹ 司法院，98年度智慧財產法律座談會彙編，2009年，17頁。司法院，智慧財產案件審理法新制問答彙編，2008年，15頁。

就智慧財產訴訟新制之重大變革與核心概念而言，倘當事人爭執專利有效性時，民事法院應於訴訟程序中認定專利權是否有效，無待經濟部智慧財產局（下稱「智慧財產局」）作成專利舉發成立，或因舉發案而停止本案訴訟。因專利事件與專業技術或科技領域有關，故智慧財產法院審理專利事件，通常涉及專利技術之判斷，其亦面臨審查專利有效性之問題。故智慧財產法院有配置技術審查官輔助法官從事相關技術問題之判斷，以協助法院就專利技術爭點進行調查與審認，在同一民事訴訟程序一併審理專利有效性與專利侵害事實²。智慧財產法院目前所配置之技術審查官，主要係向智慧財產局借調專利審查官擔任之（智慧財產法院組織法第15條、智慧財產案件審理法第4條）。職是，我國法院審理專利爭訟事件，已具司法一元制之內涵，同時解決私法與公法上之紛爭，顯具有縮短訴訟程序與統一專利法見解等效益³，實為有效率之訴訟法制。

民事法院應於專利權爭議之民事事件，自行認定專利有效與否之法律與事實問題，倘認定專利權有撤銷之原因存在，民事法院應據此判斷專利侵害不成立或授權契約標的嗣後不存在，專利權人不得於該民事訴訟中對於他造主張專利權。因專利權於專利侵害或授權之民事訴訟中，有可能經民事法院認有應撤銷事由，故對於部分專利權人憑藉專利權恣意控告競爭者而有輕率起訴者，自具有相當程度之威嚇功能⁴。準此，智慧財產法院成立已屆4年，經由智慧財產訴訟新制之運行與法官專業本職學能之累積，專利侵權訴訟之審理與裁判效率、品質，均有顯著之提升與精進，符合設置專業法院與制定訴訟新制之立法本旨⁵。

二、本文研究議題

專利權為智慧財產權之一環，其係準物權之私權，故當事人爭執專利權之有效

² 林洲富，專利侵害之民事救濟制度，國立中正大學法律學研究所博士論文，2007年1月，275頁。

³ 吳東都，從美國專利訴訟制度論設立我國專利法院（下），台灣本土法學雜誌，2005年2月，67期，13頁。

⁴ 韓薰蘭，美國專利侵權及專利無效訴訟關聯性研究——論1993年美國聯邦最高法院Cardinal案的判決，智慧財產權月刊，2006年5月，89期，39頁。

⁵ 簡秀如，智慧財產法院於侵權訴訟中審理專利有效性之揭露心證義務，理律法律雜誌雙月刊，2011年7月，6頁。

性，得由民事法院在民事訴訟程序中予以判斷。參諸智慧財產法院或普通法院專司審理專利權所生爭議之民事法官（專利法第92條；修正第103條）⁶，通常具備判斷專利權有效性之專業能力，就其終結訴訟所應認定之專利權有效性爭點，自不待行政爭訟之結果，可自行判斷之，以期紛爭解決一回性，迅速實現訴訟當事人之權利保護⁷。準此，當事人一造於民事訴訟事件主張取得專利權之對造應讓與專利權；或原告依據當事人間有專利授權契約之法律關係，請求被告給付授權金時，他造或被告主張或抗辯專利權有應撤銷之原因者，民事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、行政訴訟法或專利法有關停止訴訟程序之規定，以避免訴訟之延遲（智慧財產案件審理法第16條第1項）。民事法院應探究系爭專利是否合法有效⁸，因專利是否符合專利要件，係原告請求被告給付授權金或移轉專利權之前提要件。故專利有應撤銷事由存在或嗣後經舉發撤銷確定，是否構成授權契約標的不存在而契約無效；抑是原告請求之標的非私法之法律關係，導致原告請求不合法或無理由，均影響當事人間之權益，自有探究之必要性。職是，本文首先論述專利技術之發明人得否於民事訴訟事件，請求取得專利權之非發明人移轉專利權，此涉及專利法第10條之申請變更權利與第67條（修正法第71條）之舉發原因間，兩者之適用關係。繼而探討當事人簽訂專利授權契約後，專利權經舉發撤銷確定，被授權人得否主張專利權自始無效，並依據不當得利之法律關係，請求授權人返還已給付之授權金。最後於文末提出民事法院判斷專利有效性之爭點，應拘束專利權人對於他案第三人行使權利，作為本文之結論，並建議修改智慧財產案件審理法或智慧財產案件審理細則，明定智慧財產法院之民事法院就專利有效性之判斷，具有對世效力，並擴大專利法第10條之申請變更權利事由，以契合設置專業法院與建立智慧財產訴訟新制之目的，並使司法資源有效之運用，達成訴訟經濟之功能。

⁶ 因2011年12月21日修正之專利法，行政院另定於2013年1月1日，始生效施行，故撰寫本文所適用之專利法條，仍以現行法為準，並附記「修正法」之條文。

⁷ 林洲富，專利法案例式，3版，2011年，305頁。

⁸ 智慧財產法院99年度民專訴字第34號民事判決。

貳、發明人請求讓與專利權

發明人為專利申請權人，依據專利法有申請專利之權利。除專利法或契約另有規定外，第三人未經發明人同意或授權不得持該發明申請專利（專利法第5條）。倘第三人無合法權限，擅自持該發明向智慧財產局申請專利，並經核准取得發明專利在案，發明人得以利害關係人之身分，主張該專利權人非發明專利之發明人，並無專利申請權，向智慧財產局提起舉發，請求智慧財產局應依舉發或依職權撤銷其發明專利權（專利法第67條第1項第3款、第2項；修正法第71條第1項第3款、第2項）。發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起2年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起60日內（修正法為2個月）申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日，使專利申請不致喪失新穎性與進步性等專利要件（專利法第34條第1項；修正法第35條第1項）。職是，發明人得經專利舉發與專利申請等行政救濟程序，回復其應取得之專利權，其屬公法上之爭議，非普通法院審理之權限。

在專利權有關財產權爭議之民事訴訟事件，倘原告主張其為系爭專利之發明人，被告未經其同意，持原告之發明向智慧財產局申請專利，並取得系爭專利在案，原告除已向智慧財產局提起舉發外，並於本案訴訟依民法第767條之法律關係，行使物上請求權主張被告應將系爭專利之專利權移轉予原告。審理本案訴訟之民事法院，是否得依據原告主張之請求權基礎，命被告應將系爭專利之專利權轉讓予原告？此有關專利申請權之性質、授予專利權之法律關係、專利權之屬性、專利法第10條之權利申請變更限制、民事法院認定專利有效性之效力及審判權之劃分等議題，本文依序論究如後。

一、專利申請權為公法上之權利

專利申請權雖為申請專利之權利，然在專利權申請經智慧財產局審查認定應授予專利權之前，僅為取得專利權之期待權，專利法未規定侵害專利申請權者，應負損害賠償責任。就專利法第6條第2項、第3項規定以觀，專利權得作為設定質權之標的，而專利申請權則不得為質權之標的。專利申請權係依據專利法向國家申請專利之權利，其性質為公法上之請求權，國家依據專利法授予專利申請權人專利權，

該授予專利權之決定，其固為形成私法關係之行政處分，惟專利申請之性質屬於公法事件，倘發生爭議時，應循行政爭訟救濟。準此，專利申請權為公法上之權利而非私權，專利申請權人不得以非專利申請權人侵害其專利申請權為由，依據私法之法律關係，提起專利申請權受侵害或請求確認專利申請權之民事訴訟。例外情形，係當事人依據私法契約關係明定專利申請權之歸屬，渠等對於專利申請權之歸屬有所爭執，因該契約關係屬私權之爭執，而專利法並無明文規定，當事人應如何救濟。故當事人本諸私法之法律關係，應經由民事爭訟程序救濟之，自得向民事法院提起確認專利申請權存在或不存在之訴⁹。

本文上揭之案例，原告雖於專利民事訴訟中主張其為系爭專利之發明人，被告未經其同意，自不得以此發明之技術申請專利。然兩造間並無專利申請權歸屬之私法契約（專利法第7條第1項、第2項），故被告持系爭專利技術向智慧財產局申請發明專利，該專利申請權為公法上之請求權，倘有爭執者，應由行政爭訟程序處理。職是，原告在本件民事訴訟中，自不得以被告非系爭專利申請權人為事由，依據民法第767條規定之物上請求權，請求被告應將系爭專利之專利權移轉予原告。

二、授予專利權決定之法律關係

所謂行政處分者，係指行政機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為（行政程序法第92條第1項）。專利權之發生為智慧財產局本於行政權作用所核准創設，是專利權之存在與否，係屬公法上之法律關係，既無特別規定，自不得為民事訴訟之訴訟標的。蓋智慧財產局為專司審查專利權之行政機關，基於專利法所賦予之權限，審查專利申請是否具有取得專利之要件，係行使公權力之行為，其審查認定核准專利之決定，其為形成私法關係之授益性行政處分，對外直接發生法律效果之單方行政行為，其屬公法上之法律關係範疇¹⁰。智慧財產局所為之行政處分雖有創設專利權之效力，然授予專利權之行政處分，顯非私法之法律關係。

智慧財產局核准專利權或作成專利權舉發成立之行政處分，其性質為公法上之

⁹ 最高行政法院91年度判字第25號判決。

¹⁰ 林洲富，註7書，14頁。

關係，並無特別規定，得由民事法院提起給付或確認之訴，民事法院不得代替智慧財產局行使行政權，逕自作成行政處分。本文所舉之案例，認原告即發明人是否可取得專利權，基於憲法上權力分立原則，理應由智慧財產局先為第一次判斷或裁量，藉由行政之自我控制，作為司法審查前之先行程序。準此，專利專責機關是否授予專利權與原告或被告，其屬公法之法律關係，倘原告不服智慧財產局核准專利之處分，並爭執被告非發明人，系爭專利有應撤銷事由時，應循行政爭訟程序解決之。民事法院所為民事判決，實無法發生行政機關移轉、撤銷或塗銷專利權登記之效力¹¹。況縱使已核准生效之專利權，亦得經專利權人申請更正而減縮申請專利權範圍，而專利專責機關核准更正後，並應將其事由刊載專利公報。說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效（專利法第64條第1項第1款、第3項、第4項；修正法第67條第1項第2款、第68條第1項、第2項）。益徵授予專利權之行政處分或其內容之變動，均為專利專責之行政機關為之，其為公法上之法律關係甚明。

三、專利權為準物權

(一)當事人無私法關係

因專利權、著作權及商標權等智慧財產權，通說稱為無體財產權或準物權，故專利權為準物權，雖得適用民法第765條規定之所有權權能與同法第767條規定之物上請求權。然本文所舉案例中，原告爭執被告所有之系爭專利技術特徵與原告之發明相同，其屬非專利申請權人取得專利之舉發事由，並非基於僱傭關係、委聘關係或其他私法關係。詳言之，僱用人得依據專利法第7條第1項、第2項之規定，請求受僱人將其職務上之發明所取得之專利權，移轉登記予僱用人；或出資人依據委聘契約之約定，亦得請求發明人讓與系爭專利予出資人；抑是當事人有其他私法關係時，自得依據渠等之約定請求轉讓系爭專利。職是，如當事人間並無僱傭、委聘或其他契約等私法關係，縱使專利權為準物權之私權，原告亦無從依據民法第767條之規定，提起民事給付之訴，請求被告移轉系爭專利權予原告，故原告主張其為系爭專利之發明人，主張被告應移轉專利權，為無理由。

¹¹ 智慧財產法院100年度民專訴字第38號民事判決。

(二)當事人有私法關係

智慧財產民事訴訟事件，依智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及本法第7條規定，其範圍包含：1.智慧財產權權利歸屬或其申請權歸屬及其報酬爭議事件。2.智慧財產權授權契約事件。3.智慧財產權讓與、設質、信託、同意註冊、申請權讓與及其他契約爭議事件（智慧財產案件審理細則第2條）。故有關專利權利歸屬、專利權授權契約事件及專利權讓與等私法契約爭議事件，民事法院有該等民事事件管轄權。而專利權移轉或讓與契約為諾成契約，其性質為非要式行為，故當事人就專利權移轉或讓與達成合意，受讓人即已取得專利權，縱使未向智慧財產局辦理專利權讓與或移轉登記，僅未取得對抗第三人之效力，其屬登記對抗主義，不影響當事人讓與或移轉專利權之效力（專利法第59條；修正法第62條第1項）。

智慧財產局為專利讓與之登記機關，自形式之登記外觀，第三人可認定是否有專利讓與之事實，其具有公示之表徵。因專利權核准登記後，即生對抗第三人之效力，專利專責機關應將登記事實刊載於專利公報公告之，並登載於專利權之簿冊，可使社會大眾知悉專利權之狀況，以保護交易行為之第三人¹²。準此，因專利權為準物權之私權，倘當事人間有僱傭、委聘契約或其他私法關係，原告自得依據當事人間之私法關係，提起民事給付之訴，請求讓與人將專利移轉登記為讓與人所有。甚者，就受僱人職務上之專利權歸屬以觀，縱使僱用人未支付受僱人適當之報酬，亦非僱用人取得受僱人職務上所完成之發明依契約而所應為之對待給付，非因契約關係互負債務（專利法第7條第1項）。故受僱人自不得就僱用人應給付之適當報酬與移轉專利之義務間，主張同時履行抗辯，抗辯僱用人未給付報酬前，拒絕移轉系爭專利予僱用人（民法第264條）¹³。

(三)移轉專利權登記為意思表示

命債務人為一定之意思表示之判決確定或其他與確定判決有同一效力之執行名義成立者，視為自其確定或成立時，債務人已為意思表示（強制執行法第130條）。專利權人依據私法之法律關係，雖負有協同受讓人向智慧財產局為移轉專利

¹² 智慧財產法院97年度民專訴字第47號、100年度民專上字第50號民事判決。

¹³ 智慧財產法院100年度民專訴字第89號民事判決。

之意思表示之義務，然受讓人請求讓與人為移轉專利之意思表示，強制執行法第130條既明定意思表示於判決確定時，視為已為意思表示，倘准許法院宣告假執行，使意思表示之效力提前發生，即與法條規定未合，故協同辦理移轉專利登記之判決，須自判決確定時，始視為已為意思表示，法院不得宣告假執行。職是，原告請求法院宣告假執行，即無理由，應予駁回¹⁴。

四、專利法第10條之權利申請變更限制

僱用人或受僱人對專利法第7條及第8條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件（專利法第10條）。職是，因僱傭關係而生專利申請權及專利權歸屬之爭執，固可先向民事法院提起確認專利申請權及專利權歸屬之訴訟，並於獲勝訴判決確定後，即可附具該確定判決，向專利專責機關申請變更權利人名義。然專利法明文僅限於受僱人職務上或非職務上專利權之歸屬，得向民事法院提起確認專利申請權及專利權歸屬之訴訟，不及其他專利權利歸屬爭執之類型。準此，非由僱傭關係而生專利申請權及專利權歸屬之爭執，利害關係人應提起舉發，經行政爭訟程序，確認系爭專利是否有應撤銷之事由，自不許舉發人向民事法院提起確認專利申請權及專利權歸屬之訴訟。

五、民事法院認定專利有效性之效力

(一)適度之公開心證

被告在專利權爭議之民事訴訟中，抗辯專利有應撤銷之事由，並舉證以實其說，而成為兩造之訴訟爭點時，民事法院應就其具備之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，向當事人曉諭爭點，並適時表明其法律見解與適度公開心證，告知認定專利有效性與否之見解，賦予當事人有辯論與聽審之機會，始得採為裁判之基礎（智慧財產案件審理法第8條）。以避免突襲性裁判，保護訴訟當

¹⁴ 張登科，強制執行法，2004年，568頁。林洲富，實用強制執行法精義，7版，2011年，368頁。

事人之實體與程序利益¹⁵。

(二)命訴訟參加

民事法院認定專利有效性之結果，倘與智慧財產局有歧異時，因專利有無應撤銷之原因與智慧財產專責機關之職權有關，為使民事法院取得更周全之訴訟資料，作出正確之判斷，並儘量避免與專責機關之判斷發生歧異，應賦予專責機關參與程序及表達意見機會之必要（智慧財產案件審理法第17條），此程序自不因有技術審查官參與訴訟程序，而忽略之。職是，法院擬推翻專利專責機關之判斷前，自應斟酌情形命智慧財產局參加訴訟，俾於妥適判斷，倘捨此不為而逕為判斷，即未盡調查之能事。況法院對於事涉特別專業領域知識之專利技術，不能因有技術審查官之參與程序，即捨必要之證據調查，不啻將法院採證認事之職權委諸技術審查官。蓋技術審查官非鑑定人或證人，僅為法官之輔助人（智慧財產法院組織法第15條第4項）¹⁶。

(三)對人效力

1. 我國法院

審理智慧財產訴訟之民事法院，在民事訴訟中就其專利權有無應撤銷原因之爭點雖可為實質判斷，然民事法院對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，不得逾越權力分立之界限，取代智慧財產局行使行政行為。是民事法院認定專利權確有應撤銷之原因，就該訴訟不得對他造主張權利，民事法院固得據以駁回權利人之訴，或為權利侵害所生請求權不存在之確認判決（智慧財產案件審理法第16條）。惟該民事判決就專利權之有效性判斷，僅於該民事訴訟發生拘束力，專利權人之權利未經智慧財產專責機關予以撤銷確定，智慧財產權人對於其他第三人之權利行使，仍非該民事訴訟之判決效力所及。準此，民事法院認定專利有效性之效力，僅有對人之效力與個案拘束力，並無對世效力，其與行政院所為判決不同（智慧財產案件

¹⁵ 最高法院98年度台上字第1655號民事判決。

¹⁶ 最高法院98年度台上字第2373號、99年度台上字第112號、100年度台上字第480號民事判決。

審理細則第28條第2項)¹⁷。

2. 美國法院

美國採司法一元制體系，不分行政法院與普通法院，故美國聯邦法院均有審理專利有效性之權限。美國聯邦最高法院於1936年Triplett v. Lowell事件中，確認專利無效之判決，並無既判力（*res judicata*）。專利無效之結論確定後，僅對該判決之當事人及其繼受人有拘束力。就相同系爭專利權之另一侵害專利訴訟中之專利無效問題，法院得自行判斷。基於訴訟當事人應有同等禁反言原則（*mutuality of estoppel*）之拘束，前後兩件專利侵害之被告既然不同，不得僅單方令原告適用禁反言原則，故無法以禁反言原則，禁止專利權人再行起訴¹⁸。在美國取得專利權後，因專利有效性推定及訴訟費用高昂等事由，專利權人在專利侵害之訴訟中占有優勢，被告考量訴訟費用高於授權金之情況下，通常傾向與專利權人成立和解。美國法院判定專利無效之效力，美國聯邦最高法院於1971年Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation事件之前，均認為法院在侵害專利訴訟中判斷專利是否有效，係在民事訴訟程序中與侵害專利事實一併審理，該認定專利無效之判決，僅對訴訟當事人有拘束力，僅得拘束個別具體事件，並無對世效力。職是，專利雖經法院確認無效，專利權人亦得對侵害專利之第三人另行起訴。

(四)中間判決

各種獨立之攻擊或防禦方法，其達於可為裁判之程度者，法院得為中間判決（民事訴訟法第383條第1項前段）。專利侵害之民事訴訟中，專利有效與否或申請專利範圍等爭議，均為行使專利權之先決條件，故為獨立之攻擊或防禦方法，民事法院得先為中間判決¹⁹。申言之，被告於專利侵權民事訴訟中抗辯專利權有應撤銷之原因，民事法院應探究該攻擊方法是否有理由，而不同之撤銷原因係各自獨立之

¹⁷ 黃麟倫，專利侵權訴訟權利有效問題之處理，司法週刊，2007年3月，1331期，2-3版。

¹⁸ Triplett v. Lowell, 297 U.S. 638, 639 (1936). An adjudication adverse to any or all of the claims of a patent is not *res judicata* and as such available as a defense to another suit upon the same claims against a different defendant.

¹⁹ 最高法院27年上字第1045號判例。

攻擊方法，法律效果均屬認定專利侵權是否成立，其為認定侵權成立之前提要件，倘民事法院可認定有無撤銷原因時，得於終局判決前先為中間判決，作為是否侵權之終局判決基礎。同理，當事人就解釋申請專利範圍有所爭執，法院應先確定申請專利範圍，自得於終局判決前先為中間判決，作為是否專利權行使之範圍。職是，民事法院嗣後為終局判決時應受羈束，當事人於該審級就經中間判決之事項，除不得再行提出攻擊或防禦方法外，亦不得獨立上訴²⁰。因民事法院認定專利有效性之終局判決，僅有對人之效力，故該民事中間判決對於第三人亦無拘束力²¹。

(五)別訴禁止

智慧財產之民事訴訟當事人，就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，提起獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係之判決，或提起反訴者，其與智慧財產案件審理法第16條規定之意旨不符，民事法院應駁回之（智慧財產案件審理細則第29條）。因專利權是否撤銷為智慧財產局之權限，其屬公法上之法律關係，當事人無請求民事法院撤銷已核准之專利權限。對專利權存在與否之公法上之爭議，自應循行政爭訟程序解決。參諸當事人提起民事確認之訴，必須法律關係之存在否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此危險得以藉確認判決除去者，始得提起確認之訴（民事訴訟法第247條）²²。職是，當事人於民事法院提起民事確認之訴，請求確認專利權法律關係存在與否之判決，欠缺即受確認判決法律上利益，未發生使智慧財產局撤銷專利權登記之效力。

六、審判權之劃分

(一)程序駁回

國家對於民事訴訟與行政訴訟設有不同之裁判系統，民事法院與行政法院各具權限，不得逾越，應相互尊重彼等職權及其裁判效力。倘訴訟事件為公法上之爭議，即屬於行政法院之權限，僅行政法院有裁判之權。準此，專利申請權與授予專

²⁰ 姚瑞光，民事訴訟法論，2004年，527頁。

²¹ 林洲富撰寫，高秀真審查，智慧財產權之有效性與侵權判斷，2011年，35頁。

²² 最高法院52年台上字第1922號判例。

利權之決定，均為公法上之法律關係，故原告即發明人無法依據民法第767條之私法關係，請求被告即系爭專利權人移轉專利權予原告。而專利權是否有撤銷事由，應先經舉發、訴願等行政程序為之，故系爭專利未經舉發與訴願程序，認定是否有舉發成立事由時，民事法院無法依民事訴訟法第31條之2第2項規定，將本案移送至有受理專利行政訴訟之行政法院管轄，是民事法院應適用民事訴訟法第249條第1項第1款之規定，以公法關係之訴訟，非屬民事法院之權限，自程序上以裁定駁回原告之訴。

(二)實體駁回

訴訟事件是否屬民事訴訟之範疇，應以原告起訴主張為訴訟標的之法律關係為斷，而非以法院調查之結果為依歸。民事法院調查之結果，認原告請求者不符專利法之規定要件時，則屬其訴有無理由之問題，自與法院有無審判權有間²³。準此，原告於民事事件中主張其依據民法第767條規定，請求被告應將系爭專利之專利權，轉讓予原告。原告起訴主張之法律關係為所有人之物上請求權，其訴訟標的為私法之法律關係，民事法院自有審理之權限。倘民事法院調查之結果，認定原告請求不符專利法規定之要件時，則屬其訴有無理由之問題，自與民事有否審判權無關。

參、專利授權之給付義務

有諸多科技產業經由專利權之授予而取得權利金或授權費用，成為企業營收之重要來源，科技產業亦憑藉專利之授權關係，以合法使用專利技術之方式經營業務。因技術授權之標的不以專利為限，亦得以相關之專門知識（know-how）作為技術授權標的，故專利授權僅為技術授權之一環。專利授權分為法定與約定授權兩種類型，而意定授權依據專利權之授權有無專屬為區分，可分專屬授權與非專屬授權，被授權人所取得之地位有強弱不同。因一般商業之授權契約，其授權標的為實體產品或服務，而專利授權契約則為無實體權利之實施，兩者有所不同，導致授權

²³ 最高法院88年度台抗字第168號民事裁判。

人之給付方式，亦有差異。

在專利權授權契約爭議之民事訴訟事件，當事人常爭執契約之授權範圍或專利有效性。是當事人簽訂專利授權契約，渠等依據專利授權契約之規定，授權人有將專利授權予被授權人實施之義務，作為被授權人製造與銷售產品之技術，而被授權人依據授權契約之關係，應有給付權利金予授權人之義務。嗣後該專利權經第三人提起舉發，智慧財產局審定結果，認為該專利不具進步性要件，作成審定書撤銷該專利權確定在案。試問被授權人是否得主張系爭專利權既經撤銷確定，認授權人所收受之授權金為不當得利，應依民法第179條之規定返還授權金？此議題涉及專利權授權之性質、有瑕疵之授予專利之行政處分效力、專利授權契約之法律關係等議題²⁴，本文依序探討如後。

一、專利授權與專利讓與性質不同

專利申請權與專利權，均得讓與或繼承（專利法第6條第1項）。所謂專利授權者，係指授權人將專利權全部或一部授權被授權人，被授權人於被授權之範圍內，享有關於該被授權範圍內之專利權。準此，專利授權與專利權讓與並不相同，因被授權人未終局取得專利權人之資格或地位，其僅有實施專利之權利，嗣約定之授權期間屆滿，其權利即行回復之。職是，專利授權人之主要義務在於專利授權期間，使被授權人可依據授權契約實施專利權，專利授權人無移轉專利權予被授權人之義務，被授權人於授權期間，授權人依據專利授權契約之義務，使被授權人取得依約實施專利權之權利。故專利授權人未必為專利權人，非專利權人將他人專利授權第三人，渠等所成立之專利授權契約，並非無權處分，倘非專利權人得使被授權人實施專利權，即無不履行契約或違約之情事。申言之，授權人應負權利存在之瑕疵擔保責任，擔保專利權授權期間，該專利權確係存在，並使被授權人實施約定之專利權，其為授權人之主要給付義務（民法第347條、第350條）。專利權人固應負無過失之權利瑕疵擔保責任，然被授權人欲向授權人請求損害賠償，應僅限於授權人於契約成立時明知有權利瑕疵，始得依據債務不履行之規定行使權利（民法第353條）。

²⁴ 智慧財產法院99年度民專訴字第191號民事判決。

二、有撤銷事由之專利行政處分

(一)嗣後不能之給付

以不能之給付為契約標的者，其契約為無效（民法第246條第1項前段）。所謂不能之給付，係指依社會通常觀念，債務人應為之給付，自始不能依債務本旨實現之謂²⁵。係自始、當然、確定不發生法律上之效力，不因期間經過或當事人承認而發生效力。固有認為專利權經舉發撤銷確定後，應視為自始不存在，當事人係以不能之給付為契約標的，專利授權契約無效，授權人應返還授權金²⁶。然發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷確定：1.未依法提起行政救濟者；2.經提起行政救濟經駁回確定者。發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在（專利法第73條；修正法第82條）。因專利專責機關審查專利申請，係以提出專利申請當時之技術水平為判斷基準，審酌該專利申請時之先前技術，是否具備核准專利之專利要件。而先前技術則包括專利申請技術有關之任何資料，基於專利檢索與審查時間之有限，專利審查人員無法查明當時所有之公開及公知之技術或文獻。準此，專利權之審查及授予是否合法及適當，即有其不確定之處，故我國專利制度採公眾審查制度，以救濟專責專利機關之審查不足。

(二)撤銷專利權決定

所謂撤銷專利權決定者，係指經專利專責機關授予專利權後，嗣後發現不具備專利權之要件，而撤銷原授予專利之行政處分。故專利有舉發撤銷事由時，倘未經舉發撤銷之，該有瑕疵之授予專利行政處分，依然有效存在（行政程序法第117條本文），並非無效之行政處分（行政程序法第111條）。職是，縱使專利權嗣後經舉發撤銷確定，致專利權自始不存在而無法繼續實施專利權，然並非以自始不能之給付為契約標的者，是在專利權未經撤銷確定前，當事人間之授權契約應屬有效，被授權人於其實施專利權期間，自應依約給付授權金。同理，為民事判決基礎之核准專利行政處分，該行政處分已確定變更者，致原確定判決之基礎發生動搖者，得

²⁵ 最高法院88年度台上字第2023號民事判決。

²⁶ 賴文智，智慧財產權與民法的互動——以專利授權契約為主，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，2000年6月，137頁。

以再審之訴對於確定終局判決聲明不服（民事訴訟法第496條第1項第11款）²⁷。準此，參諸本文所舉案例所示，專利被授權人固主張系爭專利舉發成立，基於專利有應撤銷之事由，請求專利權人應返還專利授權金予原告。惟專利權人已依法提起訴願，在行政救濟程序終結之前，系爭專利舉發審定書之行政處分效力尚未確定，系爭專利權仍有效存續，法院應判決原告即被授權人敗訴，主張不當得利請求權，為無理由。同理，在系爭專利舉發處分未經確定，其為原確定判決基礎之核准專利處分並未變更，專利被授權人亦不得據此提起民事再審之訴，推翻原民事確定判決²⁸。

三、授權金之性質

(一)實施專利權之對價

專利授權係將專利技術商品化或市場化，授權人依據授權契約取得授權金，可作為研發專利技術之報酬；而被授權人經由專利技術商品化或市場化之過程，獲取銷售之利潤，故專利授權金之數額與專利之市場價值間，兩者有密切關聯²⁹。申言之，專利授權金為實施他人專利權之對價，故專利授權契約有授權金之約定時，該授權契約為雙務契約，其為雙方當事人各須負擔有對價關係之債務契約，授權人負有提供專利技術之義務，而被授權人有給付授權金之義務，兩者有對價關係，並為主要義務與給付義務之核心³⁰。專利授權人因提供專利技術而取得授權金之利益，被授權人因給付授權金而可實施專利權，當事人均因各自給付而取得對價利益，故該專利授權契約亦為有償契約。專利權人依據專利授權契約有將系爭專利授權予被授權人實施之義務，作為被授權人製造與銷售產品之技術，而被授權人依據銷售之物品等狀況，有按約定條款給付權利金予授權人之義務。職是，給付權利金與系爭專利權之授予，兩者有對價關係，當事人之專利授權契約為雙務有償契約。

²⁷ 最高法院80年度台上字第2751號民事判決。

²⁸ 智慧財產法院101年度民專上再字第1號民事判決。

²⁹ 魏汎娟，專利授權協商與專利授權契約，臺一專利商標雜誌，2011年5月，177期，9頁。

³⁰ 李素華，專利權讓與之給付義務與權利瑕疵擔保——臺灣高等法院95年度上字第1032號民事判決，月旦裁判時報，2011年10月，11期，52頁。

(二)權利之正當行使

發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在（專利法第73條第2項；修正法第82條第2項）。依反面解釋，發明專利雖有應撤銷之事由，惟發明專利權未經撤銷確定前，其權利屬未確定之狀況，難以遽斷為無效。況被授權人亦得經由專利登記與專利公報之公示制度，對抗第三人，以強化其行使專利權（專利法第74條；修正法第84條）。職是，發明專利權未經撤銷確定前，該專利並非無效，被授權人已實施該專利權以製造與銷售產品，並取得營業利益，足見該專利具有可實施性，縱使專利權嗣後經撤銷確定，亦未對被授權人造成損害。準此，被授權人事後以專利權遭撤銷為由，終止授權契約，拒絕再給付授權金，固屬權利之正當行使，然請求授權人返還之前所給付之授權金，等同在授權契約有效期間，無償使用授權人或專利權人所提供之技術，則被授權人行使權利或履行義務，除有違專利授權契約之本旨外，亦不合誠信原則（民法第148條第2項）。

在專利專屬授權之場合，專屬授權係獨占之許諾，專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以專利權人之地位行使權利，專利權人不得再實施專利權。倘專利專屬授權之範圍並無限制，應係就系爭專利為全部授權，故專利權人於專屬授權範圍，應不得再實施系爭專利權，其權利已空洞化，是專屬授權人在授權期間已無法再對第三人收取權利金或實施專利權（專利法第84條第2項；修正法第96條第4項）³¹。益徵被授權人事後以專利權遭撤銷為由，請求授權人返還之前所給付之授權金，違反誠信原則甚明。

四、授權契約為受領授權金之原因

有約定授權金之專利授權為雙務有償契約，專利之實施與授權金之給付間有對價關係，被授權人給付授權金與專利權人提供專利技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成授權契約之整體，其不可分離。故縱使系爭專利嗣後經撤銷確定在案，然當事人事實上均已依約履行義務，則給付與對待給付應一併觀察計算。倘被授權人所支付之授權金與專利權人提供之專利技術相當，符合專利授權契約之本旨，自難謂專利權人受領授權金獲有不當得利。況所謂給付不能者，係指依社會觀念，其給

³¹ 智慧財產法院97年度民專訴第47號民事判決。

付已屬不能者而言³²，有瑕疵之專利權，並非不能給付之標的。

專利申請經由智慧財產局審查核准專利後，基於專利之不確定性，第三人或利害關係人可於專利有效期間，發現專利有應撤銷之事由存在時，向智慧財產局提起舉發程序而撤銷專利權，此為相關技術領域之業者，在專利授權契約可知悉之交易變數³³。故授權人於專利撤銷確定前，已依約提供專利技術予被授權人實施，自與給付不能有關，故被授權人亦無法以因可歸責於授權人之事由，致給付不能者，請求賠償損害（民法第226條第1項）。職是，專利權人依據專利授權契約之法律關係，收受被授權人因實施系爭專利所支付之授權金，該給付有法律上之原因，而被授權人亦因使用專利權人提供之技術而獲有利益，系爭專利雖嗣後遭舉發撤銷確定在案，惟不影響當事人間授權契約之效力，且被授權人於交付授權金予專利權人時，專利權人係將當時有效之專利技術及專利權授予被授權人使用完畢，已完成對待給付之義務，故專利權人受領授權金有法律上之原因，不成立不當得利。

肆、代結論——確認專利應撤銷之民事判決效力

一、爭點效

當事人在民事法院不得對專利權有無應撤銷之爭點獨立提起訴訟，故專利權是否有效，僅得在侵害專利訴訟中作為訴訟標的以外之重要爭點，由民事法院於判決理由中交代，無法作為訴訟標的而取得既判力（民事訴訟法第400條第1項）。因民事法院於侵害專利權民事訴訟事件，應自行認定專利權有應撤銷之原因，倘業經為實質之判斷者，關於同一專利權應否撤銷之其他訴訟事件，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（智慧財產案件審理細則第34條）。職是，民事法院就專利有效之判斷，雖無既判力之效力，然有適用爭點效之問題。故民事法院對於專利權有效性之認定，倘前後事件

³² 最高法院72年度台上字第471號民事判決。

³³ 劉國讚，專利權範圍之解釋與侵害，2011年，49頁。

之兩造為同一當事人，自應受該爭點效之拘束³⁴；反之，前後事件非同一當事人之情形，前事件就專利權有效性之認定，即不得拘束後事件之同一當事人³⁵。

二、對世效

本文認為民事法院於前案中已保障原告即專利權人之程序權，基於訴訟經濟之考量，縱使前後案之被告非同一人，民事法院認定專利權有應撤銷之原因存在，其效力應可擴張及於後案之被告，原告不得再對後案之被告行使其專利權。參諸智慧財產法院管轄智慧財產第一審與第二審民事事件、智慧財產第二審刑事案件及智慧財產第一審行政事件，智慧財產法院之法官應具備審理智慧財產之民事、刑事及行政事件之專業能力，其所為專利有效性之判斷，不論為民事事件或行政事件，不應分為僅有相對之對人效力或有絕對之對世效力。況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，權利人於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張（智慧財產案件審理細則第28條第2項），故同一法院所為之民事判決或行政判決，應具有同一效力。參諸美國聯邦最高法院於1971年於Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation事件，就確認專利無效之效力，推翻以往僅有對人效力之見解，該判決中推翻Triplett v. Lowell事件之相互禁反言原則，以經濟觀點分析確認專利無效之判決，認為應有對世效力，不應僅有對人效力³⁶。職是，確認專利無效或應撤銷之民事判決，應賦予對世效力，其有助善用社會資源與維持公平競爭³⁷：

³⁴ 最高法院97年度台上字第2104號、99年度台上字第781號民事判決謂：所謂爭點效者，係指法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人所主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果已為判斷時，除有顯然違背法令，或當事人已提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人就該重要爭點有關所提起之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相反之判斷，以符民事訴訟法上之誠信原則而言。是爭點效之適用，必須前後兩訴訟當事人同一且前案就重要爭點之判斷非顯然違背法令，暨當事人未提出新訴訟資料足以推翻原判斷等情事。

³⁵ 蔡如琪，侵權訴訟中專利有效性問題之研究，法學新論，2009年7月，12期，135頁。

³⁶ Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation, 402 U.S. 313, 314 (1971).

³⁷ 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

(一)有效率運用社會資源

確認專利無效或應撤銷之民事判決，倘僅有對人之效力，將使專利權人於控訴第三人侵害專利之後續訴訟，得再度爭論專利權之有效性，專利權人勢必花費鉅額訴訟費用，以維護其已被確認為無效或應撤銷之專利，該等費用將無法使用於作研發用途，被告亦必須作同等花費，以證明專利無效或應撤銷，致耗損有限之社會資源，進行無謂之訴訟爭議。

(二)維持公平競爭之秩序

確認專利無效或應撤銷之民事判決，未賦予對世效力，則於嗣後迭生之民事訴訟中，法院依據專利法之規定，可先推定專利有效（專利法第73條；修正法第82條），易使所有被訴侵權之被告必須支出證明專利無效或應撤銷之費用，致被告僅得付出權利金與原告和解，以避免挑戰專利之費用負擔。而付出權利金者，僅得削減自己之利潤，使其將無法有足夠之財務條件，得在法院挑戰專利之有效性。被指稱侵權之被告，亦無法與已被確認專利無效或應撤銷之原告相抗衡，使得市場上之競爭者，更難在公平之條件下與專利權人競爭。

三、修法建議

因智慧財產法院之法官具有審理民事、刑事及行政事件等智慧財產之專業，具備判斷專利有效性之能力，故筆者建議修改智慧財產案件審理法或智慧財產案件審理細則，賦予智慧財產法院之民事法院所為之專利有效性判斷，應具有對世效力，以符合專業法院之設置目的。準此，專利技術之發明人雖不得於民事訴訟事件，請求取得專利權之非發明人移轉專利權，倘該專利經認定應撤銷時，專利權人自不得對第三人行使專利權。如是者，繼而修法擴大專利法第10條之適用範圍，使申請變更專利權歸屬之法律關係，不限專利法第7條與第8條所示事由，以達紛爭解決一回性之目的，益徵設置專業法院之功能所在。至於當事人簽訂專利授權契約後，專利權經舉發撤銷確定，被授權人固不得依據不當得利之法律關係，請求授權人返還已

決，智慧財產權月刊，2006年5月，89期，41頁。

給付之授權金，然專利權經舉發撤銷確定後，該經撤銷之專利所屬技術，其屬公共財，任何人均得無償實施該技術，授權人自不得再向被授權人收取之授權金，否則為無法律上之原因，即成立不當得利³⁸。

³⁸ 司法院，司法院2012年智慧財產法律座談會提案，2012年，29-31頁。