



從雙軌制之運作談如何提高專利侵權訴訟之裁判品質

——兼論提起再審之訴的可行性

許正順*

壹、前 言

有關專利侵權案件之審理，因事涉專利技術判斷之複雜性及時效性，故當事人間如對智慧財產案件（下稱「智財案件」）有糾紛涉訟時，法院為定紛止爭所製作之裁判品質，攸關國家高科技產業在國際間競爭力發展之良窳，自應審慎以對。近觀鄰國日本就專利爭訟之審查原係採單軌制，惟常因舉發人所為無效抗辯所衍生之行政爭訟曠日廢時，致專利侵權案件之審理延宕不決，而遭詬病。為能迅速有效解決智財案件之侵權紛爭，日本乃於2000年由最高法院就キルビー（Kilby）事件¹提

DOI : 10.3966/221845622014040017006

收稿日：2013年11月20日

* 台灣高等法院審判長兼任台灣科技大學教授級專家。

¹ 日本法院於審理民事侵權事件時，所改採雙軌制源起之最高裁最三小判平12. 4.ll (o)第364號民集54.4.1368（キルビーKilby事件）判決之基礎事實，係被控侵權人富士通公司對專利權人提起確認債權請求不存在之訴訟，並為專利無效之抗辯，而行使專利權之美國T公司（Texas Instruments Incorporated，下稱「T公司」）曾先對被控侵權人為分割申請案之「半導體裝置」專利（キルビーkilby專利）請求對富士通公司為禁止販賣之假處分，故富士通公司提起本件確認債權請求不存在之訴訟。嗣於高等法院判決後，專利無效之審決已經確定，日本最高法院乃變更以前大審院之判例，維持下級審判決認民事法院如認該專利無效抗

出侵權事件得併審理無效抗辯之判例理論後，嗣於2004年6月復修訂特許法第104條之3規定，改採專利舉發與無效抗辯雙軌制（ダブルトラックdouble truck）。而我國亦於民國97年7月1日公布施行智慧財產案件審理法（下稱「智財案件審理法」），並於第16條第1項明文規定於民事侵權訴訟中，法官就智慧財產權有無應予撤銷或廢止原因之爭點，有判斷權限，不得再以民事訴訟裁判，須俟行政處分或行政爭訟程序之判斷結果為由，而裁定停止訴訟程序，此乃我國採取專利舉發與無效抗辯雙軌制之緣起。

惟我國改採雙軌制後，嗣在實務運作上亦出現若干問題，例如行政爭訟就專利舉發之判斷與民事法院就無效抗辯之判斷結果兩歧，應如何應對？而在民事侵權訴訟中舉發人如為無效之抗辯，專利權人得否提出更正之再抗辯？如得提出更正之再抗辯，則有無時間上之限制？如何運作始能無違當初改採雙軌制之立法精神？均係當初改採雙軌制時，所未預料之情事。日本實行新制，亦面臨類似問題，惟曾在2011年即平成23年就有關舉發與更正案提起時間之限制，及侵權訴訟中之得否提出更正之再抗辯，另民事侵權判決確定後，得否以嗣後之行政爭訟即無效審決確定為由，對前民事確定判決提起再審之訴？等問題，修法以為應對。我國智財案件之訴訟程序與日本制度多有雷同，他山之石，可以攻錯。本文擬以我國雙軌制在實務上運作所面臨問題為主軸，針對日本修法之方向及相關問題背景，作側面之探討剖析，並從比較法學觀點，分析目前實務上所關心提起再審之訴的可行性，俾提出改進建議事項，以供實務界參考。

貳、雙軌制實務運作之齟齬

採行雙軌制之目的固係要解決智財案件於單軌制運作下所產生案件延宕之弊端，惟在該制度未臻完善前，所衍生之對有效性判斷矛盾，致降低當事人對專利制度之信賴感及國家經濟之競爭力等問題，亦不容忽視。雙軌制實施迄今，實務上產

辯理由明顯存在時，則依專利權請求禁止處分、損害賠償等，除有特殊情形外，應認係權利濫用而駁回T公司上訴之判決。<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%BC%E7%89%B9%E8%A8%B1#.E6.A6.82.E8.A6.81> 電子檔（最後瀏覽日：2014年4月10日）。

生民事侵權判決就專利有效性之認定，與因舉發案另行提起之行政爭訟判決結果歧異之情形，茲說明於后。

一、侵權訴訟無效抗辯成立之比例

我國自2008年成立智慧財產法院（下稱「智財法院」）後，當事人於民事侵權訴訟中提出專利有效性抗辯之案件，即與日俱增。而被告作有效性之抗辯，嗣能成立之比例，以2008年7月至2012年6月為據，發明專利提出有效性抗辯共273件，而抗辯成立則有167件，即占61.07%，而新型專利則有118件提出有效性抗辯，抗辯成立者有79件，即占66.95%²。

日本之專利權侵害訴訟件數近年來有稍為減少之傾向，惟如以2000年4月至2009年12月之統計資料而言，其中和解而終結之案件，約占半數左右。而以法院承辦案件數而言，如將包括和解而終結之案件當作全部件數，其中因專利權訴訟嗣專利權人等受敗訴之判決比例，約占全部件數40%。而進一步分析專利權人敗訴案件當中，因「權利非侵害」即未落入專利侵權範圍部分約占60%（約占專利權等侵害訴訟全部事件件數24%），而以專利無效判斷為理由，而受敗訴判決部分，約占40%，即約占專利權等侵害訴訟事件全部件數16%³。易言之，在專利權侵權訴訟中，扣除約占半數之和解案件，其餘訴訟案件專利權人受敗訴之判決，而被告會提出專利無效抗辯，嗣後並能成立之案件，約占全數案件16%。

我國之提起無效抗辯比例會比日本比例為高，或係因我國之申請專利案件中，以新型專利占最多數有關。參智慧財產局（下稱「智財局」）統計數字，新型專利被智財法院認定無效的比例約43%，比發明專利被認定無效的比例（約20%）要高

² 熊誦梅，台灣智慧財產訴訟新制之檢討與展望，月旦民商法雜誌，2012年12月，38期，33頁。

³ 經濟產業省特許庁産業構造審議会知的財産政策部会，特許制度小委員會報告書「特許制度に関する法制的な課題について」，平成23年2月，http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_bukai_15_paper/siryou_01.pdf，電子檔15、16頁圖表（最後瀏覽日：2014年4月10日）。

出2倍左右⁴，蓋新型專利之審查，係採形式審查制，致嗣後遭舉發並經撤銷之比例，亦相對提高。

故而專利權人於提起專利侵權訴訟時，即應慎重考慮，如被告願成立和解，固係上策，惟如和解不成，是否有繼續訴訟之必要，非無疑問。蓋如參考日本地方法院之判決統計資料顯示，僅提出舉發即無效審判之案件從2000年迄2009年來逐年漸少，至2009年僅有3件，而最多者即為被告除提出無效審決之舉發案外，亦會同時在民事侵權訴訟中提出無效抗辯⁵，即專利無效抗辯亦已在雙軌制之運作中占極重要比例。此亦造成學界間反對雙軌制之另一理由，即專利權人必須二戰二勝始能行使權利，對專利權人並不公平⁶，惟如舉發無效審決之行政爭訟判斷，與在民事侵權訴訟之無效抗辯結果能趨於一致，且將訴訟攻防之重點置於民事侵權訴訟中，相信當事人亦無法心存僥倖，一再興訟之理，既得疏減訟源，亦有助於裁判品質之提昇。

二、侵權訴訟與行政爭訟間之判斷歧異

(一)日本

雖專利侵權訴訟之無效抗辯比例提高，惟嗣因雙軌制之運作，亦造成日本地方法院與特許廳間之歧異判斷，例如法院認係專利有效，惟特許廳第一次舉發審定時，卻認係專利無效，據特許廳提出統計資料，自2005年4月1日（即特許法第104條之3施行雙軌制翌年）起，截至2009年6月底，經被告提出無效抗辯，地方法院於判決理由中自為判斷發明專利權是否應為無效者共計81件判決。於上開案件中，與特許廳意見相同者，即均認定有效者為7件，無效者為57件，共64件。而意見相左者，計17件即佔21%。至於其認定歧異之爭點，多為特許法第29條1項3款（申請前已見於刊物故欠缺新穎性）、及29條2項（欠缺進步性）⁷。

⁴ 陳世杰，智財法院審理特色對專利品質的衝擊及其對策，文內所引經濟部智財局有關發明及新型專利統計數字http://bw.businessweekly.com.tw/event/2012/uca/03_report_2.php（最後瀏覽日：2014年4月10日）。

⁵ 經濟產業省特許廳產業構造審議會知的財產政策部會，同註3，17頁。

⁶ 羅秀培，專利舉發與無效抗辯雙軌制課題之初探——以日本法為中心，收錄於智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯，2010年，735頁。

⁷ 羅秀培，註6文，709頁。

而如進一步限定比較情形，即就地方法院侵權訴訟判決與特許廳第一次之無效審決，就同一請求項與同一證據認定之比較統計分析，則得知同時間特許廳統計對象之54件判決中，法院與特許廳判斷見解相同者有44件，判斷相左者計10件，其中7件為法院認無效抗辯成立，特許廳則認舉發不成立（即審決有效），另3件則為法院認無效抗辯不成立，而特許廳認舉發案成立，前述7件中件與後述之3件，均係特許廳之審判先行作出審決，合計佔全體比例19%⁸。即判斷結論相左矛盾者，約占全數案件2成。

（二）臺灣

我國尚無法院就無效性判斷之判決與智財局就專利舉發案之判斷結果比對之統計數字，惟仍有舉發案件於行政爭訟時之判斷，與民事侵權訴訟之判斷存有歧異之個案：

1. 2009年3月12日「氣動止擋裝置」專利事件

該事件之原告為新型第130715號「氣動止擋裝置」專利權人，主張被告製造販賣之系爭產品侵害其專利權，請求損害賠償，案經臺灣高雄地方法院96年度智字第5號第一審判決原告勝訴。被告即上訴人向智財法院上訴，並提出先前技術證據主張系爭專利欠缺進步性。系爭專利雖有舉發案，並經智財局為舉發成立，應撤銷專利權之審定，惟被上訴人即專利權人業已提起訴願，尚未確定。嗣智財法院民事判決即以「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」為由，就系爭新型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新型專利不具新穎性或進步性為由，駁回上訴人之上訴。同判決亦認（舊法）專利法第104條固規定新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告，然該規定非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，縱使新型專利權人未

⁸ 經濟產業省特許廳產業構造審議會知的財產政策部會，同註3，19頁；羅秀培，註6文，710頁。

提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟⁹。該法律見解與日本實用新案法第29條之2，所稱對新型專利權之行使，未提示新型專利技術報告進行警告，駁回其訴之規定，尚有不符¹⁰，蓋我國專利法雖於第116條規定，行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告，惟觀諸次條但書規定，新型專利權人之專利權遭撤銷時，如係基於新型專利技術報告而為請求，且已盡相當之注意者，對損害賠償之請求人得為免責之主張，即僅加重未提示新型專利技術報告人之賠償責任而已，適用時應予注意。

2.2009年3月13日「攜帶式掃描器」專利事件

該事件之原告即專利權人有第180168號發明名稱為「由通用序列匯流排埠供電之輕型攜帶式掃瞄器」之發明（下稱「系爭專利1」）及第160656號發明名稱為「攜帶式掃描器」之發明（下稱「系爭專利2」）兩項專利，曾遭被告舉發，惟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之舉發案經智財局審定為舉發不成立但未確定。而系爭專利2之舉發案亦被審定舉發不成立，故民事判決以被告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。原告依專利法第84條第1項規定，就系爭專利2對被告請求排除並防止侵害，於法有據，判決原告部分勝訴。但在行政訴訟程序中，其原告即舉發人依智財案件審理法第33條規定，就系爭專利是否具進步性之同一撤銷理由，提出引證之組合主張系爭專利上開申請專利範圍之請求項不具進步性，而有違專利法第94條第4項規定。行政判決乃以上開引證之組合均係原告於訴訟中始提出之新證據，為兼顧參加人對舉發證據原可於專利專責機關審查階段，提出更正申請專利範圍之程序利益，及各附屬項尚待審查，諭知訴願決定及原處分均撤銷，是原告就第160656號「攜帶式掃描器」發明專利舉發事件，應依本判決之法律見解另為處分¹¹，而作出與民事判決不同之結論。

該事件之民事判決與行政判決會出現相左現象，係行政判決准原告即舉發人依智財案件審理法第33條規定，於行政訴訟中提出新證據，此亦係雙軌制運作下，判

⁹ 智財法院97年度民專上字第7號判決意旨參照。

¹⁰ 劉國讚，專利法之理論與實用，2012年，412頁。

¹¹ 智財法院97年度民專訴字第7號及97年度行專訴字第45號裁判意旨。

決可能出現相左之原因，適用時不可不慎。否則就同一專利請求項之爭點，出現民事判決與行政判決相左情形，難免引起外界質疑，亦有違當初採取雙軌制係為迅速解決當事人紛爭之立法意旨。

參、雙軌制衝突之調和——爭點效及再審可能性之探討

雙軌制之運作出現民事判決結果與行政訴訟結果矛盾相左之情形，依上開日本之統計資料，除出現法院判決與特許廳間判斷矛盾問題外，嗣亦出現民事侵權判決確定後，行政訴訟就專利權有效性作不同之判斷，並以之持為就民事確定判決提起再審之個案（詳後述）。而我國則因立法之關係，亦有前述行政判決否定民事判決之情形發生。當初為因應高科技產業之快速發展，並達成提昇國家競爭力及當事人之權益，始決定改採雙軌制，惟如因雙軌制之運作，致出現專利侵權訴訟與行政判決結果兩歧，絕非當初設立雙軌制之本意。為避免上開歧異情形發生，如何提高專利侵權訴訟之裁判品質，並檢視判決拘束之效力，使智財局嗣於審理舉發案件時，能加速審結時間，並將審定後之行政爭訟結果，與民事判決結果之違和性降至最低，是亟待解決之問題。抑且，如前專利侵權判決已經確定，雖原則上僅於當事人間發生判決之相對效，惟嗣後得否因舉發所生確定之行政爭訟程序，以原確定判決之行政處分已經變更為由，提起再審之訴？亦非無探求之餘地。謹此從相關法令規定及實務見解之分析，提出參考意見。

一、民事侵權判決之既判力及爭點效探討

按專利之有效性，在原來採單軌制運作下，係由智財局作出判斷，此係專利有其專業技術性，且我國並無如德國設有技術法官，如委由民事法院判斷之，較難為當時社會觀念所接受，惟在採行雙軌制下，有關專利無效抗辯部分，委由民事法院判斷，已是時代之潮流，無可避免。眾所關心者乃民事判決就無效抗辯之判斷，能否與行政爭訟之認定，相互吻合，而具公信力。以日本為例，因其一般就有關專利之無效審決即舉發案之審定所須時間，即較同案在法院審理專利侵權訴訟有無效抗辯之案件所須審理期間較短，甚至自2004年6月適用雙軌制之運作模式後，有關專利之無效審決即舉發案之審定時間，與在專利侵權訴訟有無效抗辯案件之審理期

間，均有明顯降低，以2008年為例，一審法院之平均判決期間為12.5個月，同時期舉發案之審定時間則為9.2個月，而至2009年則後者所須審定時間更只須8.8個月¹²。法院在審結案件時，特許廳均已就專利無效審決作出判斷，除非專利權人提出更正請求，使專利申請範圍發生變動，而影響民事法院嗣後之判斷方向，否則應較少有法院與特許廳判斷相左之問題發生。

惟我國對專利舉發案，須經智財局之審定外，尚有循訴願管道之救濟程序，時間難能預料，使得民事法院在作出無效抗辯判斷時，專利舉發案之行政爭訟，常處於不確定狀態。甚至智財案件審理法第33條還另設有當事人在行政訴訟中，得就撤銷或廢止理由提出新證據之規定，可預見舉發案所衍生行政爭訟，與侵權訴訟之判斷結果矛盾之可能性，更形提高。

似此情形，為祛除外界質疑法院之裁判品質，其解決之道，惟有民事法院於審理專利侵權案件時，法官能善用法庭指揮權，通知智財局參加訴訟，並發揮當事人進行之辯論主義及職權調查主義之功能，使兩造當事人有充分之辯論機會，而智財局亦得於參加訴訟時克盡權責，積極提出攻擊防禦方法，則日後兩造因舉發案所衍生之行政爭訟結果，亦應無與民事法院判斷之結果分歧之情形。而法院所製作之裁判品質，亦應能讓當事人信服，而具有公信力。否則判決結果難免存在判決理由不備或矛盾之情形，如更進而准當事人嗣後持對其有利之行政判決，對已確定之民事判決提起再審之訴，則難免糾紛再起，而惹民怨。

其實法院判決應具有既判力，此已為我民事訴訟法及實務界所肯定，此觀諸最高法院96年度台上字第2569號判決意旨略以：「又法院於確定判決理由中，對訴訟標的以外當事人所主張或抗辯之重要爭點，本於兩造辯論之結果所為之判斷結果，除有顯然違背法令，或當事人提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人間，就與該重要爭點有關之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相異之判斷，此源於訴訟上之誠信原則及當事人公平之訴訟法理，避免紛爭反覆發生，以達『一次解決紛爭』所生之一種判決效力（拘束力），即所謂『爭點效』，當為程序法所容許。」即悉其詳。而有關智財專利案件之審理，實務上亦趨向採有通知智財局參加訴訟之必要之見解，此從最高法院98年度台上字第2484號判決意旨認

¹² 經濟產業省特許廳產業構造審議會知的財產政策部會，同註3，17頁。

「上訴人抗辯系爭專利權有應撤銷之原因，其已向智慧財產局舉發，則依上說明，原審雖應就其抗辯有無理由自為判斷，但就涉及之技術問題之判斷，是否無必要命智慧財產局參加訴訟或洽由智慧財產法院指派技術審查官協助，尚非無疑。原審未依上述程序處理，而逕自為判斷，已有可議。」，亦可窺知智財局在侵權訴訟中參加訴訟之重要性。蓋如當事人間就同一之舉發事實，在侵權訴訟審理中，復持以之作無效抗辯，而智財局復係專利審定之專責機關，則為提高專利紛爭審理之效率，並避免侵權訴訟與行政爭訟間嗣後產生歧異，通知智財局於侵權案件審理中參加訴訟，自係民事法院必須審慎踐行之訴訟程序。

抑且觀諸智財案件審理細則第28條第2項亦明文規定「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。」，既認行政爭訟就舉發不成立之判斷，於嗣後之民事訴訟程序中，不得再行主張，亦即承認先行確定之行政爭訟判斷具有爭點效之作用，此蓋有關專利有效與否之專業技術判斷，原應尊重行政爭訟程序之審理結果。惟易位而言，如係民事判決先行確定，嗣後即或舉發案另提起之行政爭訟程序判斷，亦應受前開民事確定判決之爭點效拘束，始符法理。否則前後兩機制對專利有效性之判斷見解兩歧，而衍生得否對確定之前判決提起再審之紛爭，決非當初改採雙軌制之本意。

如前所述，要提昇民事判決之裁判品質，首要賦予當事人就各案爭點有充分攻擊防禦之機會，使不致發生突襲性裁判之情形，抑且經法院進行實質審理後，在判決理由中所為判斷，應承認對當事人發生拘束力，以符合自負責任之原則及禁反言原則¹³。除參考上開實務見解，足悉承認判決既判力之重要性外，即從後述有關智財法之相關規定，亦可看出對確定之專利侵權判決賦予既判效力之可行性：

(一)侵權訴訟與職權探知主義關係

按我國民事訴訟程序原則上係採當事人進行之處分權主義，而行政訴訟係採職權探知主義，此從民事訴訟法（下稱「民訴法」）第277條，及行政訴訟法第125條

¹³ 沈冠伶，智慧財產民事訴訟當事人之程序利益保護，收錄於智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯，2010年，167頁。

第1項及第133條，行政程序法第36條規定即悉其詳。惟有關專利侵權訴訟，因其可能涉及專利有效性抗辯之公法層次問題，即非採單純當事人進行主義，亦兼採職權告知主義，此觀諸智財案件審理細則第30條第3項規定「於民事訴訟上，法院不能依當事人提出之證據，判斷該智慧財產權有無應予撤銷或廢止之原因，於必要時，得依職權向智慧財產專責機關及其上級訴願機關調取證據資料。」自明，上開審理細則作此規定應與審理法第16條即採取雙軌制之運作有密切關係。

其實我國就一般民事訴訟程序，亦非採絕對當事人進行主義，此觀諸民訴法第288條規定「法院不能依當事人聲明之證據而得心證，為發現真實，認為必要時，得依職權調查證據。」另同法第367條之1及第372條亦分別規定，當事人本人作為調查證據方法之訊問，法院得依職權為之。又法院認為必要時，得於訴訟繫屬中，依職權為保全證據之裁定。此係為兼顧事件之多樣化，而民事事件中，除重私益之保護外，公益部分亦須同時兼顧，不得忽視。我國學界中亦有提出，就民事法院所審理之中間程序，應思考如何在一定範圍內加強職權主義色彩，使其審理過程與普通民事訴訟事件之審理有所差異，藉以兼顧該類事件之公法關係成分；而就行政法院所審理之中間程序事件，如何在某程度內緩和職權主義，以兼顧該類事件之私法關係成分之見解¹⁴。專利侵權案件既於審理過程中，得併採用職權探知主義，參諸上開理論與實務之見解，則其確定判決爭點效所產生之拘束力，自應予肯認。

(二)加強智財專責機關之參加訴訟功能

智財案件審理法第17條第1項規定「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。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。」而民訴法第61條係規定參加人得按參加時之訴訟程度，輔助當事人為一切訴訟行為。但其行為與該當事人之行為牴觸者，不生效力。應係有助於智財局參加訴訟程序之進行。併觀諸智財案件審理細則第31條亦規定「智慧財產專責機關依前項規定（即智慧財產民事訴訟中）參加訴訟時，以關於智慧財產權有無應撤銷或廢止之原因為限，得獨立提出攻擊防禦方法。」即可看出智

¹⁴ 邱聯恭，民事法院與行政法院的權限衝突問題——民訴法研究會第二十次研討記錄發言，收錄於民事訴訟法之研討（二），1987年，334頁；邱聯恭，程序選擇權論，2001年，114頁。

財局於民事訴訟程序中之重要地位，現時法令既賦予法院併依職權調查證據之權責，並得通知智財局參加訴訟，而參加訴訟後就關於智慧財產權有無應撤銷或廢止之原因，智財局復得獨立提出攻擊防禦方法，則民事法院就有爭議智財案件之審理，於通知智財局到庭參加訴訟後，智財局自應善盡攻擊防禦方法，不宜任以舉發案尚在審定中，不便表示意見為由，虛應以對。且智財局既已參加訴訟，而有獨立提出攻擊防禦方法之機會，在受程序保障之範圍內，就有效性爭點之判斷，即宜對之發生爭點效上之拘束力¹⁵，易言之，智財局亦應受到禁反言原則之約束，免得其嗣作出之審定與民事判決結果兩歧。

(三)民事確定判決之拘束力

另再參諸智財案件審理細則第34條亦規定：「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。」即認就已確定之民事判決，除認原確定判決有顯然違背法令、或出現足以影響判斷結果之新訴訟資料及誠信原則等情形，否則即應承認其判決之拘束力，就另提起之應否撤銷、廢止之其他訴訟事件，不得任意就已確定之民事判決，作相反或不同之判斷。其立法目的應係為維護民事判決的拘束力，故規定法院於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，應審慎查證，以免前後判決矛盾，產生齟齬。且由該條文規定，亦可見係與最高法院實務上所採取之爭點效理論見解相互一致¹⁶。惟應注意者，該條文所稱之出現足以影響判斷結果之新訴訟資料者，應與智財案件審理法第33條所稱之「就同一撤銷或廢止理由提出之新證據」採取同一之解讀，即只能提出補強性質之新證據，否則如任當事人得於其他訴訟事件，毫無限制提出具有突襲性之其他新訴訟資料，則會導致民事判決充滿不確定性，徒增紛擾。

¹⁵ 沈冠伶，註13文，176頁。

¹⁶ 沈冠伶，註13文，175頁。

二、民事侵權確定判決是否具對世效力之探討

觀諸目前智財法院在審理民事侵權之案例中，似未積極通知智財局參加訴訟，而如智財局到庭參加訴訟，又未見其為所輔助之當事人善用攻擊防禦方法，致參加訴訟制度之功能未得彰顯，此或與當初我國在成立智財法院，並訂立智財案件審理法時，所採取之立法理念有關，參諸智財案件審理法第16條之立法理由略以：「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。……縱認智慧財產權人之權利尚未經智慧財產專責機關予以撤銷或廢止，就該訴訟仍不得對他造主張權利，法院即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。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，亦不待言。」¹⁷甚至於智財案件審理法第17條第3項復規定民訴法第63條第1前段、第64條，有關本案訴訟對參加人之效力，及參加人得承當訴訟之相關規定，於智財專責機關參加訴訟時，不適用之。既已通知智財局參加訴訟，智財局亦得提出獨立之攻擊防禦方法，卻未賦予智財局上開民訴法第63條第1項前段、第64條所賦予參加人之相關權益，應是智財局未能充分發揮參加訴訟功能之主要原因。惟智財局非僅普通參加人之角色，其亦同時係舉發案之審定機關，與當事人在爭訟案件中之權益息息相關，如任由智財局偏重於舉發案審定之行政權角色，卻輕忽侵權訴訟參加人地位之重要性，則難保日後易衍生專利侵權及行政爭訟判決結果兩歧之情形。

亦且智財案件審理細則第29條尚規定限制當事人於智慧財產民事訴訟中，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。該規定內容如與前開立法理由相互對照，應可理解其立法本意係要闡述民事判決不具有對世效力，惟當事人就智慧財產權之效力或有無撤銷、廢止等事由如有爭議，原得提起舉發案循行政爭訟途徑，謀求解決爭端，而觀諸智財案件審理法第16條既已規定「當事人主張或抗辯智

¹⁷ 司法院智慧財產案件審理法草案總說明，<http://nccuir.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/39019/6/51057106.pdf>，26-27頁（最後瀏覽日：2014年4月10日）。

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」顯示將當事人在民事法院之主張或抗辯當作訴訟上之攻擊防禦方法，各該攻擊防禦方法既尚未達訴訟標的之位階，所衍生者僅係判決理由內對各攻擊防禦方法所論述之理由，應如何賦予爭點效問題。自無以之提起獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係之判決，或提起反訴之必要，該條文作此規定，似嫌贅論。

雖美國與日本對專利侵權案件如未經智財專責機關審定，目前亦認無法產生對世之效力，惟參美國聯邦最高法院在1971年之BlonderTongue Lab v. University of Illinois Foundation, 402 US 313 (1971) 案件之判決，卻認為即使專利權人之權益應受程序上的保障，惟專利權人於與第三人之其他訴訟中，就以前判決對專利權無效判決確定後，除非專利權人在訴訟程序未受公平之待遇，嗣不能對他人行使專利權，因此實質上已有相當於對世之效力。而日本則採判例拘束力之法理，於前述2000年之キルビー（Kilby）事件提出「專利如存在明顯無效之理由，則依專利權而為扣押、損害賠償等請求，而無特別之情事，得認係權利濫用而不應准許」之判例理論，不僅使當事人嗣後提出權利濫用之抗辯增多，且影響嗣後其他判決亦採取所謂明顯專利無效之原因，除特許法第123條規定外，包括明顯欠缺進步性或欠缺專利聲請書應記載要件等無效原因，亦認上開情形得適用判例所言，不得為權利濫用之法理¹⁸。因美國專利有效性之爭執在聯邦法院（包括專利侵權訴訟或無效確認訴訟）及特許廳均得為主張。但在專利權侵害訴訟時，專利有效性係經推定的（美國專利法第282條），故要推翻其有效性，必須要提出「明白並確信之證據」¹⁹，則有關專利有效性之判斷，美國聯邦最高法院即承認其具有爭點效，即有近於對世之效力²⁰。而日本更進而於2011年立法規定，不得對已確定之民事判決，提起再審之訴，即或對民事侵權判決未即採對世之效力，惟亦避免嗣後再發生行政判決與民事判決歧異之情形發生（詳本文註35所引文獻）。而我國目前對再審之訴的提起，似

¹⁸ 高林龍，標準特許法，2005年，127頁。

¹⁹ 明白並確信之證據“clear and convincing evidence”即必須比“preponderance of evidence”「證據之優越性」之再審查判斷基準，更須具有高度之證明力始可。

²⁰ 經濟產業省特許廳產業構造審議會知的財產政策部會，同註3，21頁；美國Blonder-Tongue Laboratories v. University of Illinois Foundation, 402 U.S. 313, 91 S. Ct. 1434, 28 L. Ed. 2d 788 (1971) 案例參照。

認非無可能，且在民事侵權案件就專利作有效或無效判斷時，亦出現不同之結論²¹，目前亦尚無防制之配套措施以為應對，法院應提出如何之判例理論，始能與國際間闡述之智財理念接軌，是實務運作時應予注意之處。

三、有關再審訴訟之提起

依專利法第82條第1及3項規定，發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在。此即為舉發確定成立後，可追溯及效力之依據。而更正部分，在同法第68條第2及3項亦規定專利專責機關於核准更正後，應公告其事由。說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。亦即專利如經舉發確定成立，或專利權人就專利申請範圍，申請更正，經核准更正並公告者，亦會產生追溯及效力。

果爾，於專利侵權訴訟確定後，如有關專利之舉發案或更正案嗣後就前民事確定判決之判決基礎，即專利無效抗辯部分，作不同之認定，則於行政爭訟判決確定後，得否以符合民訴法第496條第1項第11款規定之「為判決基礎之行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者」為由，對前民事確定判決提起再審之訴？此在我國學術界引起多方討論。惟細究該問題，可分為二面相作為解析之參考。

(一) 民事確定判決認無效抗辯不成立，即專利權無應予撤銷或廢止之原因，嗣後行政爭訟程序確定其權利應予撤銷時，得否就民事確定判決提起再審之訴？

雖在我國尚無類似具體個案可供討論，惟有學者以為大部分看法認如法院認專利是有效構成侵權，惟智財局嗣後認定舉發成立專利權不存在，則被告可以提出再審之訴²²。持該見解者或係受司法院「為媒體開講6月18日『智慧財產系列』講義」

²¹ 同註17，27頁。即認若民事侵權訴訟認定專利有效且構成侵權，但行政訴訟最後認定專利舉發成立，專利自始無效，此時應認侵權訴訟之被告得對其民事敗訴之確定判決，依民事訴訟法第496條第1項13款，提起再訴審之訴。反之，若民事侵權訴訟認定專利欠缺要件，應予撤銷，但行政訴訟最後認定專利舉發案不成立確定，此時專利權人之民事敗訴判決若已確定，將無救濟之途。

²² 謝銘洋發言資料，台灣大學98年度第二次智慧財產案例評析座談會議紀錄，<http://www.tipa.org.tw/download/%B2%C4%A4G%A6%B8IP%AE%D7%A8%D2%B5%FB%AA%AEy%BD%CD%B7%7C%C4%B3%AC%F6%BF%FD.pdf>，4頁（最後瀏覽日：2014年4月10日）。

第8點所載：「審理法第16條容許民事法院自為認定智慧財產權有效性，如與嗣後確定之行政爭訟程序結果發生歧異時，將如何處理？以專利權為例，如民事法院認定專利權無應予撤銷或廢止之原因，嗣後行政爭程序，確定其權利應予撤銷時，此時似屬判決基礎之行政處分已變更，似得依民訴法第496條第1項第11款，就民事確定判決提起再審之訴」內容之影響²³，故而認此種情形屬判決基礎之行政處分已變更，得依前開條文提起再審之訴。

(二)民事確定判決認無效抗辯成立，專利權有應予撤銷之原因，為不利於專利權人之認定，而行政爭訟程序則認舉發不成立，權利並無應予撤銷之原因時，得否提起再審之訴？

與上開問題不同之處，乃民事判決既認無效抗辯成立，則同判決並無行政處分之存在，故而上開論說中即認為此種情形，為裁判基礎之行政處分並無變更，對於民事確定判決，不能認為有民訴法第496條第1項第11款之再審原因。惟亦有持反對之見解者，認同樣是在有效性爭點上產生裁判歧異之情形，前後兩者判斷不一，有違平等原則。且民事法院係就有效性爭點自為判斷，不論行政爭訟程序結果為何，民事判決均非以行政訴訟判決或行政處分「為判決基礎」²⁴。

參酌我國之智財局就舉發案件審定之時間，似多較法院審理侵權訴訟之時間為長，且法院現已配置有技術審查官協助法官就專利之專業性技術判斷等因素，則實際上民事侵權案件之審理，確已進入由民事法院參考當事人之主張及抗辯，就有效性爭點自為判斷之階段，而與智財局之行政處分即審定結果如何無涉。準此，則若嗣行政爭訟程序對專利有效性作出不同之判斷，能否認此乃構成民訴法第496條第1項第11款之再審原因，即非無疑，惟實務上尚未出現案例可供參酌。

上開設題得否提起再審之訴？在國際間亦有正反兩說，此應與各國對專利權如經舉發撤銷確定，究是否採認溯及效力有關，茲分述於後：

²³ 沈冠伶，註13文，169頁之註29，該文所引范光群，智慧財產民事訴訟新貌之問題探討，收錄於程序正義、人權保障與司法改革——范光群教授七秩華旦祝壽論文集，2009年，499頁及其於2008年6月19日瀏覽司法院網站所載資料。

²⁴ 沈冠伶，註13文，169頁。

(一)肯定說

認得提起再審之訴者，以德國為代表，民事判決命被告應賠償原告（主張專利權受侵害之人）確定後，而專利權卻在確認無效訴訟中，被法院宣告無效確定，因專利權發生溯及失效關係，故前民事訴訟之被告得依其民訴法第580條第6款規定提起再審之訴。且專利有效性在專利侵權訴訟，因不能作判斷，而須經由與侵權訴訟不同之連邦專利裁判所另外提起之專利無效確認訴訟判斷之，甚至如因無效宣告之蓋率較高時，侵權訴訟部分亦可能採取停止訴訟之程序，以免發生裁判衝突，此為德國目前通說見解²⁵。

(二)否定說

主張不得嗣後提起再審之訴之見解，有美國、英國、オランダ（荷蘭專利法第75條第6項）、イタリア（義大利專利法第59條之2）、スペイン（西班牙專利法第114條第2項）、ベルギー（比利時特專利法第50條第2項）及大陸（大陸專利法第47條第2項）等國家，其與採肯定說見解最主要不同的地方，在於主張專利侵權訴訟如經判決專利權人之請求有理由確定後，縱使嗣專利無效判決確定，亦無從認該無效判斷具有溯及之效力，即立法明文規定專利無效審決不生溯及之效力²⁶。

而美國與英國均係不成文法國家，故而如專利權人在專利侵權訴訟勝訴確定後，雖嗣後因再審查程序而確定將專利權撤銷，惟基於聯邦最高法院所確立之「不溯既往原則（antiretroactivity doctrine）」²⁷，不得再對已確定之專利侵權判決提起廢棄改判之請求²⁸。而英國之實務界亦採取專利權人在專利侵權訴訟確定後，雖嗣

²⁵ 財團法人知的財產研究所，「審判制度に関する今後の諸課題の調査研究報告書」2006年度，<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/1802all.pdf>，288頁（最後瀏覽日：2014年4月10日）。經濟產業省特許庁産業構造審議会知的財産政策部会，同註3，25頁。

²⁶ 経済産業省特許庁産業構造審議会知的財産政策部会，同註3，26頁。

²⁷ *Moffitt v. Garr*, 66 US 273(1861)，經濟產業省特許庁産業構造審議会知的財産政策部会，同註3，26頁之註26所引資料。

²⁸ 経済産業省特許庁産業構造審議会知的財産政策部会，同註3，26頁，該文獻註27所引大塚雅博ほか「ダブルトラック問題解消に向けた立法的提言」（知財研フォーラムVol.81）（最後瀏覽日：2014年4月11日）。

後歐洲專利廳就系爭專利權作出專利無效之認定，法院仍會以並無可提再審之規定，及「當事人既已經公正之辯論並為終局之裁判，此即應作為當事人之最後答辯」而否認得以嗣後有關專利無效之審決，對先確定之侵權判決提起救濟之訴訟²⁹。

另在日本如舉發案可以成立，依特許法第125條規定，是有溯及之效力，而准許更正審判請求之審決如經確定，參同法第128條亦具有溯及效力。再者，於舉發審決中提起更正請求，依同法第134條之2第5項規定得準用第128條，亦具有溯及之效力。故如在前之民事侵權判決確定後，嗣後之無效審決或更正審決確定將前開判決之專利權變更時，依日本以前學界見解，係採肯定說，即可依其民訴法第338條第1項第8款規定，提起再審之訴³⁰。而嗣後實務界亦出現二個著名判決可供參考：

1. 智財高等法院平成20年7月14日生海苔の異物分離除去装置事件

該判決係將東京高等法院平成12年（ネ）第2147號（於平成12年10月26日判決確定）請求除去專利權侵害之上訴事件判決廢棄，並駁回再審被告即專利權人之請求。依智財高等法院判決意旨所示，略以本件係特許法第104條之3施行前所提起之專利侵權訴訟（專利號碼第2662538號），原東京高等法院民事確定判決雖排除再審原告於該判決依キルビー判決例理論，提出權利濫用之抗辯，並准許再審被告假處分之請求，禁止再審原告為系爭產品即海苔異物除去機（包括請求項1、2）之製造販賣，並須將原判決附表所示之營業所及工場內之各項裝置除去。惟於該判決確定後，系爭專利因舉發之無效審決，亦經判決確定，認再審被告之專利權無效。智財高等法院乃以再審原告於前確定判決中，雖為權利濫用抗辯之主張，惟該抗辯理由與本件舉發無效審決之認定專利無效理由並不相同，是並無再審被告所主張之確定判決內抗辯理由應予尊重，不得重複提出之問題，且為再審開始之裁定確定後，

²⁹ 経済産業省特許庁産業構造審議会知的財産政策部会，同註3，註28、29，引自Unilin Beheer v.Berry Floor控訴院 2007.4.25判決（[2007]EWCA Civ. 364）及クリストファー・ヒース（城山康文訳），不当な特許権行使——侵害警告と侵害後の無効化との比較法的考察，知的財産法政策学研究Vol.20，(2008)。

³⁰ 斎藤秀夫ほか，注解民事訴訟法（10），1996年，243頁。石川明・高橋宏志，注釈民事訴訟法（9），1996年，51頁。併參照平成23年法律改正（平成23年法律第63号）解說書，第4章 http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/tokkyo_kaisei23_63/04syou.pdf，77頁（最後瀏覽日：2014年4月10日）。

原確定判決之既判效力即已消失，再審被告上開抗辯理由並不存在。又因提出無效審決之期間並無限制，再審原告雖提出多次舉發復提起本件訴訟，亦無違誠信原則問題。故而，前開確定判決雖係就專利權人於民事事件之請求，判決再審被告勝訴，惟因再審原告所提無效審決，經特許廳審定舉發成立，依同法第125條規定，系爭專利權視為自始不存在，再審原告自得對已確定之民事判決提起再審之訴，從而再審被告之本案請求，並無理由，應予廢棄改判³¹。

2. 最高法院第一小法庭平成20年4月24日之ナイフ加工裝置事件

該最高法院平成18年（受）第1772號判決係就X即上訴人（即一審原告兼二、三審之上訴人）就其有關「ナイフの加工装置」之發明（特許權第2139927号）有專利權，對被告Y1（即被上訴人）請求假處分即禁止就系爭自動刃曲加工システム製品為製造，及被告Y2為購入販賣之行為，並請求損害賠償之案件。在該事件中最高法院認被上訴人於前審依特許法第104條之3第1項規定提出無效抗辯成立，並駁回上訴人之訴後，因上訴人減縮聲請專利範圍，而提出請求更正審決，並經審決確定，依同法第128條規定，自以更正後減縮之範圍，視為上訴人申請專利之範圍，故而被上訴人之無效抗辯理由，非無可能解消。系爭產品既涵蓋於上訴人更正後專利之範圍，則上訴人之請求，自有適用民訴法第388條第1項第8款「為原判決基礎之行政處分經嗣後之行政處分變更者」再審理由之餘地。即係認法院於民事事件認定專利權有應撤銷原因，並於駁回專利權人之請求經判決確定後，嗣後如經特許廳確定核准專利權人更正申請專利範圍時，即合乎上開再審之理由³²。上開判決雖以原判決經上訴後合乎再審之原因，惟亦因上訴人於訴訟中前後提出五次之更正申請

³¹ 知財高判平成20年7月14日判タ1307号295頁，生海苔の異物分離除去装置事件裁判意旨。另 <http://202.248.47.42/lexbin/ShowZenbun.aspx?sk=635059416894928750&pv=1&bb=28141717>，（最後瀏覽日：2013年7月10日），併參同註3電子檔，24頁（最後瀏覽日：2014年4月11日）。

³² 日本最高法院最判平成20年4月24日民集62卷5號1262頁，ナイフ加工裝置事件裁判意旨及 <http://202.248.47.42/lexbin/ShowZenbun.aspx?sk=635060235875527500&pv=1&bb=28140999>（最後瀏覽日：2013年7月10日），併參同註3電子檔，23、25頁（最後瀏覽日：2014年4月11日）。

案，認上訴人之行為係屬特許法第104條之3第2項規定，即符合以使審理不當遲延為目的，而提出攻擊防禦方法情形，故而仍判決上訴人敗訴。

上開日本之實務上見解，常被提出討論，並持為可對已確定之民事判決提起再審之訴之主要依據，惟就已經確定之民事判決，竟得以嗣後另行確定之行政判決執為判決基礎已經變更為理由，准予提起再審之訴，是否妥適，非無疑義。

蓋當初採取專利舉發及無效抗辯併存之雙軌制，其目的係為迅速解決當事人之紛爭，惟如嗣後確定之行政判決得任意推翻先前之民事確定判決，顯已損及法律之安定性，且如民事法院之被告於侵權訴訟中未曾提出之無效抗辯理由，嗣於無效審判程序中如准被告漫無限制地提出主張，並可推翻先前之民事判決時，除誘使被告一再為程序之干擾，亦使特許法第104條之3第2項所作限制以不當延滯訴訟為目的之無效抗辯規定，失其意義，此其一。又民事訴訟係經由兩造當事人竭盡攻擊防禦之能事，由法院斟酌全辯論意旨，及調查證據結果，始作出判決，則受敗訴之一造，自應受該判決之拘束，此即判決既判力之效力，故而就已確定之判決，必須是該判決基礎之訴訟程序或裁判資料有重大瑕疵，而會動搖確定判決其既判力之正當性，始得以再審程序推翻之³³。惟專利侵權訴訟之當事人既已於訴訟過程中，竭盡攻擊防禦之能事，甚且准由被訴侵權人提出無效抗辯，並由專利權人主張更正之再抗辯，則實難認該確定判決之判決基礎，所進行之訴訟程序或裁判資料有重大瑕疵，並足以動搖確定判決之既判力，此其二³⁴。

抑且上開二項日本之實務上見解，係於平成20年即2008年時各由高等法院及最高法院所提出之實務見解，惟為解決上開紛爭，嗣後日本已於2011年修法時，新增特許法第104條之4規定「特許權、專用實施權或因補償金支付所生訴訟之終局判決（即侵權訴訟判決）確定後，因下列各款原因致審決確定時，當事人對該民事終局判決提起再審之訴時（包括該訴訟於本案請求對假扣押事件之債權人以請求損害賠

³³ 再審係要除去確定判決之既判力，故再審事由之基礎，仍應探求對當事人產生既判力是否有欠缺正當性，而所謂判決之既判力之正當性根據，非僅係為維護國家法秩序之安定性乃至社會秩序之安定性，此僅係形式之層面，更須重視個人對法安定性之依賴，易言之，即受勝訴判決者對法安定性的信賴感，更須重視。兼子一ほか，条解民事訴訟法 I，1986年，267頁。

³⁴ 經濟產業省特許庁產業構造審議會知的財產政策部會，同註3，27頁。

償為目的之訴訟，及該訴訟於本案係請求對假處分事件之債權人為損害賠償及不當得利返還請求為目的之訴訟），不得主張該審決已經確定之效力。1.該專利應為無效之審決2.該專利權存續期間延長登錄應為無效之審決3.依政令規定，該專利申請書所附加之專利說明書、專利請求範圍或圖面應予更正之審決。」即嗣不得以上開條款所規定之事由，對已經確定之民事判決提起再審之訴，以杜紛爭。按如前所述，在日本如舉發案可以成立，是有溯及之效力，而准許更正之審決如經確定，或另於舉發審決中提起更正請求，均有溯及之效力，該溯及效力之規定並未刪除，故上開新修訂第104條之4並非在限制溯及效力，而係在限制當事人提起再審之權利，即原來因舉發案及更正案成立之溯及效力產生對第三者之關係，因上開提起再審主張之限制，自會導致僅得向後發生效力之結果³⁵。準此，則就已確定之民事判決，嗣後再以前開理由作為判決基礎已經變更為由，提起再審之訴，自難能准許。

日本為解決雙軌制所衍生之紛擾，乃新修訂上開條文，其最主要理由，係認為專利權侵害訴訟之當事人依特許法第104條之3規定，於上開專利權侵害訴訟過程中，法院已給予兩造充分之無效抗辯及更正再抗辯之攻擊防禦方法及機會，則在維護國家法秩序、社會秩序安定性，及個人對法安定性信賴感之考量下，殊無由當事人嗣後以確定之行政訴訟判決，作為原確定民事判決之判決基礎已經變更為由，對前確定之民事判決，提起再審之訴，以免損及國民對司法判決之信賴感。

而依上開特許法條文規定情形，有關民事侵權與行政訴訟專利權有效性判斷效力之爭議，約可分為四種情形：(1)民事訴訟確定判決專利權有效，而嗣後專利舉發爭訟確定審決認專利權無效時，(2)民事訴訟確定判決認專利權無效，而嗣後專利爭訟審決確定認舉發不成立，即專利權有效時，(3)民事訴訟確定判決專利權有效，而專利權人嗣後因請求更正，致被訴侵權物未落入專利請範圍。(4)民事訴訟確定判決認專利權無效，而嗣後因專利權人請求更正，致被訴侵權物落入專利範圍³⁶。其中(1)之見解，於前述日本之生海苔之異物分離除去裝置事件判決內，已有論述，而(4)之情形，亦有前開ナイフ加工裝置事件之最高法院判決意旨可供參酌，至(2)之情

³⁵ 高部真規子，特許法改正と特許の有効性をめぐる審理の在り方Functioning of the Trial Concerning the Validity of a Patent after the Amendment of the Patent Act特許研究PATENT STUDIES N.52 2011/9，11頁。

³⁶ 高部真規子，同前註，10頁。

形，因民事判決係法院自行調查證據，斟酌全辯論意旨所作判斷，斯時自無行政處分作為該民事判決之基礎，故以此為由，主張提起再審之訴，似有牽強。而(3)、(4)之情形，則均係專利權人於民事訴訟中，受不利之認定後，自行提起更正請求，所衍生再審之問題。

惟以民事判決之判決基礎而論，應係於訴訟中兩造當事人竭盡所能，提出攻擊防禦之方法，嗣經法院綜合全辯論意旨，所得之判決結果，即難認嗣後之行政判決或處分係前開民事判決之判決基礎，如據此即得提起再審之訴，除違訴訟經濟原則外，亦使司法訴訟程序充滿不確定性，而受外界詬病。尤以被告在訴訟程序中已受保障，賦予爭執系爭專利權效力之機會，縱因事後專利權範圍有所變更或經撤銷，是否仍應許其援為再審事由，或應於一定範圍內限制其適用，非無研求餘地³⁷。

肆、結論及建議事項

我國自成立智財法院以來，各界對智財案件之裁判品質多持肯定之看法，惟因法令尚未臻完備，致在實務運作上仍有若干尚待探討之空間。其中尤以專利權紛爭，常涉及專利技術之複雜性，及科技之有效性與背後隱藏之國家經濟利益等問題，法院在審理時自應審慎以對，始能贏得國際間對我國智財案件裁判品質之重視。而專利案件訴訟之核心，又以雙軌制之導入所衍生之影響最大，綜觀目前我國實務界在處理專利權訴訟之糾紛，似仍止於侵權訴訟無效抗辯，及專利舉發案之行政爭訟判斷相左，應如何解決之問題。至於更正案之提起，如何與舉發案合併審查，其提起之時間點須作如何之限制，另於侵權訴訟中，得否准提起更正之再抗辯等更形複雜之問題，則尚乏更詳細之討論資料，可供參酌。

相較之下，日本就有關專利權之紛爭，已提出較為細膩之解決方法，姑不論其一方面仍維持舉發及更正案之溯及效力規定，另方面復於特許法第104條之4修法規定，當事人不得以舉發及更正案之審決已經確定為由，對民事終局判決提起再審之訴，即迂迴限制當事人得對民事確定判決主張溯及效權利之規定，雖與前述如英美等多數國家採否定說，即不承認溯及效時，始認不得對已確定之民事判決提起再審

³⁷ 羅秀培，註6文，701頁。

之訴之見解，有所背離。惟其學界提出對於民事確定判決，法院已給予兩造充分之攻擊防禦方法及機會，為維護國家法秩序、社會秩序安定性，及個人對法安定性信賴感，限制當事人嗣後另以確定行政爭訟審決效力已經確定為由，對前確定之民事判決，提起再審之訴之理論，殊堪值得肯定。

我國就專利之審查改採雙軌制之緣起背景，既與日本相仿，則於比較分析兩國制度及實務運作之異同處後，於此謹提出下列建議以供參酌：

一、加強民事侵權訴訟之審判功能

目前我國就專利有效性如判斷兩歧時，並未有如日本對民事確定判決提起再審之禁止規定，致學界對能否提起再審之訴，仍各述己見，未有定論。雖依智財案件審理法第16條第2項規定之立法意旨觀之，我國對民事法院之專利有效性判斷，係採相對效力說，惟因民事判決如在行政爭訟判決前已經確定，為防止嗣後行政爭訟判斷產生歧異，則惟有加強民事判決之審判功能，始克避免前後判決兩相齟齬之情形發生。而依現行條文之相關規定，只要審判長善用法庭指揮權，於審理過程中兼採用職權探知主義精神，令兩造當事人竭盡訴訟上之攻擊防禦方法，並適時通知智財局參加訴訟，且積極提出攻擊防禦方法，而隨時與智財局保持連繫，釐清同一案件有無行政爭訟案件繫屬，各該侵權訴訟之審理過程既經法院盡調查之能事，則裁判品質必受積極肯定，且參酌前述美國聯邦最高法院於1971年在BlonderTongue Lab案提出之判例理論精神，斯時即應賦予該判決之爭點效上之拘束力。易言之，該民事判決除當事人應受其拘束外，即智財局嗣後亦須受禁反言之限制，不得於行政爭訟中另為相反主張，則行政訴訟之結果，幾無歧異之可能，如此當可避免受不利判決之當事人，嗣另提起再審訴訟之困擾。

二、研討修訂有爭議之相關規定

如前所述，為能提高民事判決之裁判品質，其重點之一即為通知智財局參加訴訟，並促請積極提出攻擊防禦方法，而與法院保持密切連繫，參智財案件審理法第17條第1、2項固規定法院於必要時，得以裁定命智財局參加訴訟。智財局參加訴訟時，得適用民訴法第61條，即有關參加人得按參加時之訴訟程度，輔助當事人為一切訴訟行為之規定。惟復於同法第3項規定，民訴法第63條第1項前段、第64條有關

本案訴訟對參加人之效力，及參加人得承當訴訟之相關規定，對智財局不適用之。如此割裂適用有關參加人之訴訟上效力規定，即一方面須通知智財局參加訴訟，智財局亦得提出獨立之攻擊防禦方法，另方面卻未賦予智財局上開民訴法第63條第1前段、第64條所規定參加人之相關權益，致智財局於民事訴訟中之參加訴訟功能，未能彰顯。

又美國與日本就專利案件如未經智財專責機關審定，雖亦認無法產生對世之效力，惟觀諸美國嗣出現前開1971年之裁判意旨，及日本已明文規定對已經確定之民事終局判決不得提起再審之訴，以防止民事判決與行政爭訟判斷結果兩歧之弊端發生。準此，我國是否仍有於智財案件審理細則第29條規定限制當事人於民事訴訟中，就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，不得提起獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係之判決，或提起反訴之必要，似有疑義。蓋當事人就智慧財產權之效力或有無撤銷、廢止等事由如有爭議，原得提起舉發案循行政爭訟途徑，謀求救濟，而當事人在民事法院亦無提起前開訴訟之可能，該條文作此規定，易滋誤會，亦與國際間對解決雙軌制紛爭闡述之最新理念，有所扞格，故而該條文是否仍須留存，不無商榷餘地。

誠然在我國仍係採民、刑事與行政訴訟二元分立之訴訟體制，故有關專利權有無應撤銷或廢止原因之爭點，仍應尊重行政爭訟程序之進行，惟如民事侵權之訴訟程序較行政爭訟程序先行確定，而兩者間就專利有效性之判斷復生差異，顯有違當初設立雙軌制，係為迅速解決當事人之智慧財產權糾紛之宗旨。為能有效解決民事侵權訴訟就專利有效性之判斷，與行政訴訟爭結果兩歧，避免嗣後衍生再審訴訟之糾紛，則於實務運作上，如能積極修訂相關不合時宜之法令，肯定舉發人及專利權人得分別行使無效抗辯及更正之再抗辯等制度，使當事人能於民事審理程序中充分進行攻防，而智財專責機關就較有爭議性之複雜案件，復能於民事審判程序中妥適發揮參加訴訟之功能，並隨時與法院保持連繫，就專業性之判斷，能相互尊重，免生突兀，則民事法院之裁判品質必更能為外界所肯定，並有助於提昇國民對司法之信賴感。