

智慧財產案件審理制度研討專欄

對智慧財產法院成立10年 專利審判實務之總體觀察 及建議



張哲倫*

壹、前 言

智慧財產法院自2008年中成立至今，已邁入第10年。回想在該法院設立之前，普通法院審理涉及高度技術的專利侵權案件，確實有審理期間過長及技術爭議難以翔實瞭解及辯論之挑戰，法院、產業界及代理人團體同聲疾呼、催生智慧財產法院之設立，就專利侵權案件之審理提供公私二合一的審理模式，搭配技術審查官之設置，訴訟雙方在地方法院階段，即得以針對專利有效性、侵權、核准後更正等過往散置於民事、行政雙軌程序之審理事項，在同一個法庭程序獲得有效處理，約一年內一審審理結案，制度面的創新，以當時的時空環境，可謂獨步亞洲，遙遙領先鄰國。韓國一直遲至2016年1月，始修法賦予韓國專利法院（Patent Court）得以在民事侵權訴訟程序審理專利有效性之公法爭議¹，可反襯我國當時之IP審理制度改革之

DOI : 10.3966/221845622017070030001

收稿日：2017年6月12日

* 執業律師、專利師。本文意見不代表作者任職之事務所及所屬執業公會立場。特別感謝匿名審稿委員的寶貴意見。

¹ 韓國的Patent Court雖然早於1998年即已成立，但Patent Court編制上屬二審法院，專利侵權民事訴訟的原告，原則上得向58個普通地方法院的任何一個法院，提出訴訟；於提出上訴

領先程度。

然智慧財產法院設立倏乎十載，該法院在組織架構及運作模式，幾無更動，而在這十年，鄰國持續不斷投入智財審判程序的改革，積極強化IP保護。例如中國大陸近年來陸續設置的知識產權法院，在國際社會及知識產權產業間引起廣泛注目。以北京知識產權法院為例，2015年該院共審結5,432件案件，原告的平均勝訴率高達72.3%；原告為外商者計有63件，其勝訴率為100%²！如此驚艷及對權利人團體友善的數據，隨即為國際社群媒體廣泛報導，並經評論為：「對外商而言，這簡直是難以想像的友善訴訟環境」³。僅Qualcomm一家美商公司，在2016年7月間即在北京及上海知識產權法院提出17件專利侵權訴訟⁴。2016年11月，全球知名的NPE（Non-Practicing Entity）加拿大商WiLan在南京中級人民法院起訴Sony侵害其LTE專利⁵，據本文觀察，這應是第一件NPE在中國大陸提出的專利侵權訴訟⁶，深具指標意義⁷。

時，得向23個高等法院其中任何一個提出上訴，Patent Court並無專屬管轄，由於民事法院不得審理有關專利有效性之爭議，難免發生民事法院裁定停止訴訟，以待KIPO處理專利舉發之結果，其產生的問題頗類似於我國成立智慧財產法院之前的狀況，此等問題在韓國一直到2016年初藉由修法始予解決，詳參韓國Patent Court官網，http://patent.scourt.go.kr/patent_e/intro/intro_01/index.html，最後瀏覽日：2017年5月20日；Min Son, Korea, New Centralized Infringement Courts, January 26, 2016, Managing Intellectual Property, *available at* <http://www.managingip.com/Article/3521767/Korea-New-centralised-infringement-courts.html> (last visited Mar. 28, 2017)。韓國的專利侵權審理程序可另參該國專利法院法官Judge Park, Taeil於JPO的介紹，https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/jck_symposium/files/1204_06.pdf，最後瀏覽日：2017年5月20日。

² 馮剛法官，中國知識產權專業審判介紹——以北京知識產權法院為例，2016年6月2日，參見：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3OTA3MjQ3Mw==&mid=2650265577&idx=2&sn=16622332295a0784d9454d7ac48d57d3&scene=1&srcid=0602oM6lQS梧vufTqMl3HyIK&from=singlemessage&isappinstalled=0#wechat_redirect，最後瀏覽日：2017年5月20日。

³ The Beijing IP court gave foreign IP plaintiffs a perfect 65-0 win rate in 2015, reports one of its judges, *available at* <http://www.iam-media.com/blog/detail.aspx?g=8dc59dc8-6405-4b86-b241-27e89afc6089> (last visited May 20, 2017).

⁴ *Id.*

⁵ 加拿大WiLan在華控訴索尼侵犯LTE專利權，參見：<http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=12940>，最後瀏覽日：2017年5月20日。當時南京中院尚未經獲選為知識產權法院。

⁶ 國內首個NPE標準必要專利訴訟：WiLan在南京起訴索尼移動，參見：<http://www>.

另一件廣受產業注目的中國大陸新近案例，則是2017年4月中國大陸泉州中級人民法院的一審判決，三星遭判侵害華為專利，其主力產品包括Galaxy S7、Galaxy S7 Edge及Galaxy J5等22個型號的智慧型手機，全部不得在中國大陸市場銷售，三星並應賠償華為8,000萬元人民幣之損害⁸。此案的代表意義，除了10個月內審結的速度及極高額的損害賠償金額（相對於過去中國大陸法院向來判決低額賠償的趨勢）之外，更重要的是，一紙判決令對手退出整個中國大陸市場的效果。判決出爐當日即躍上BBC⁹及路透社¹⁰等主流國際媒體，國際社群媒體亦於判決出爐當日，評論中國大陸法院無疑已成為專利權人在國際間選擇保護專利的主要訴訟地之一¹¹。美國Federal Circuit的前院長Rader法官於2011年即警告美國的司法從業者，若美國無法改善美國專利訴訟的缺點¹²，中國大陸法院可能取而代之¹³，2011年的提醒，

ciplawyer.hk/article.asp?articleid=20264，最後瀏覽日：2017年5月20日。

⁷ 一般的實體業務公司，因為有製造、銷售商品或服務的行為，與各該當地市場有較多關聯，必然有稅務、勞工、公司管理等與當地法律相牽涉的介面，故對於實體公司而言，當其需要選擇訴訟地時，考量的因素較多，牽絆也較多。但對NPE而言，訴訟地的選擇相對彈性，因此被NPE選擇作為專利侵權訴訟地的國家，向來被認為是國際間解決專利紛爭的指標地區，美國、德國一直是NPE在全球訴訟地的首選，美國專利訴訟過程翔實、效果強大，德國專利訴訟時間及花費均遠較美國經濟，較易取得銷售禁令（排除侵害的判決主文），兩地的訴訟效果各具特色。當NPE開始利用中國大陸法院解決專利侵權糾紛，表示NPE已對中國大陸專利訴訟的品質、效率及效果，已具相當程度肯定。據筆者觀察，智慧財產法院成立迄今，並不是NPE選擇提告的主要戰場，除了法院在判決方面顯示的數據之外（專利被無效率偏高、原告勝訴率偏低等），台灣的市場過小，可能也是原因之一。

⁸ 華為維權首案宣判 三星侵權成立需賠華為8,000萬元，參見：<http://tech.qq.com/a/20170406/016138.htm>，最後瀏覽日：2017年5月20日。

⁹ *Huawei defeats Samsung in patent battle in China*, available at <http://www.bbc.com/news/technology-39515033> (last visited May 20, 2017).

¹⁰ *China court orders Samsung units to pay \$11.6 million to Huawei over patent case*, available at <http://www.reuters.com/article/us-samsung-elec-huawei-tech-china-idUSKBN1780BP> (last visited May 20, 2017).

¹¹ *Ecstasy and agony for Huawei after \$11.6 million China win and landmark FRAND dispute loss in the UK*, available at <http://www.iam-media.com/blog/detail.aspx?g=44e2f3e0-7287-4540-b3d3-d65b3db631c9> (last visited May 20, 2017).

¹² Judge Rader反映問題主要是程序繁瑣、費用高昂。

¹³ Chief Judge Randall R. Rader, *The State of Patent Litigation*, 21 FED. CIR. B.J. 331, 331 (2011-

如今看來，並非空穴來風。

新加坡向以通達之國際仲裁享譽世界，但囿於主權及國界限制，國家對於訴訟案件之受理，難以逸脫屬地主義及土地管轄原則之限制，僅得就國界內之訟爭案件分配管轄權，仲裁強國如新加坡，亦難以受理非屬新加坡土地管轄之訴訟案件，不過，本於創新及積極進取精神，新加坡於2013年成立新加坡國際商事法院（Singapore International Commercial Court, SICC），專門受理本來新加坡沒有管轄權的國際商務訴訟案件¹⁴，由於涉訟案件與新加坡全無地緣關係，SICC因此承認外國律師得於該法院代理訴訟案件，並於該法院登錄執業資格¹⁵，如此開放、創意的制度設計，將本屬國內訴訟的手伸至整個東協境內，新加坡顯意圖在東協區域扮演類似慕尼黑在歐盟區域法律中心的角色，真的不得不佩服新加坡追求成長的創意及企圖心¹⁶。

韓國專利法院則密集主辦專利相關議題的國際研討會，廣邀美、德、日、中的法官赴韓國交流，分享經驗以期提升韓國專利審判品質¹⁷。專利法院法官更集合著作、發表專書，針對專訴訟所面臨的重要議題，分別由法官執筆以英文撰擬文章，向國際社會推廣、說明韓國專利侵權審判訴訟程序之特色¹⁸，同時以英文彙編專利

2012).

¹⁴ Establishment of the SICC, *available at* <http://www.sicc.gov.sg/About.aspx?id=21> (last visited May 20, 2017). 新加坡法律規定，新加坡本有管轄權之訴訟案件，不得向SICC起訴。

¹⁵ Registration of Foreign Lawyers before the SICC, *available at* <http://www.sicc.gov.sg/ForeignLawyer.aspx?id=101> (last visited May 20, 2017).

¹⁶ 雖然SICC開放外國律師於該法院登錄職業，表面上看起來對外國律師既友善又公平，但由於法官是新加坡法官，訴訟程序是在地的訴訟程序，合理推論，外籍訴訟當事人當然會優先考慮聘用新加坡當地的律師，SICC的設計其實反而強化新加坡在地的就業機會。但SICC的設計難免有淘空東協其他主要商務城市例如金邊、馬尼拉等處理商務訴訟的疑慮。

¹⁷ 2015 International IP Court Conference in Korea, *available at* http://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/EngDcNewsViewAction.work?seqnum=12&gubun=546&cbub_code=&scode_kname=%C6%AF%C7%E3%BF%B5%B9%AE%20IIPCC%20PreviousConference&searchWord=¤tPage=0 (last visited May 20, 2017).

¹⁸ IP Law Journal, *available at* http://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/EngDcNewsViewAction.work?seqnum=2&gubun=542&cbub_code=&scode_kname=%C6%AF%C7%E3%BF%B5%B9%AE-IP%20Law%20Journal&searchWord=¤tPage=0 (last visited May 20, 2017).

對智慧財產法院成立10年專利審判實務之總體觀察及建議 5

法院的代表案例判決書，提供國際社會供參¹⁹，其國家司法當局帶頭向前衝，積極融入國際社群、展現爭取外國專利權利人團體更多利用韓國紛爭解決機制的決心。

我們的鄰國在這10年當中，紛紛以創新制度及開放心胸，廣邀國際社會參與、利用各該國的法院訴訟程序，走在前面的台灣，我們沒有慢下來的本錢。本文以下將檢視智慧財產法院成立10年來的各項司法統計數據，希冀整理出法院在審理專利侵權訴訟方方面面的樣貌，並對專利審判程序提出淺見。

貳、智慧財產法院成立10年之司法統計數據

一、各類訴訟案件案件量統計資料

表1 智慧財產法院各類新收案件按案由分（含程序事件）²⁰

2008年7月至2017年2月						單位：件
案由	民事一審	民事二審	案由	行政訴訟	案由	刑事訴訟
總計	4,417	1,969	總計	3,047	總計	2,731
專利	1,238	928	專利	1,193	違反商標法	614
商標	412	259	商標	1,689	違反著作權法	1,304
著作權	572	359	著作權	51	違反營業祕密法	3
營業秘密	56	38	公平交易	12	妨害農工商	10
積體電路	3	3	光碟管理	1	妨害秘密	16
公平交易	53	31	其他	101	偽造文書	119
植物品種	4	1			詐欺	52
其他訴訟	34	128			違反毒品危害防制條例	26
民事調解	808	11			違反藥事法	169
民事其他非訟	1,237	211			其他	418

¹⁹ *Id.*

²⁰ 司法院統計資料。

表2 智慧財產法院各類新收案件按案由分（訴訟及更審事件）²¹

2008年7月至2017年2月

單位：件

案由	民事一審	民事二審	案由	行政訴訟	案由	刑事訴訟
總計	2,358	1,288	總計	2,928	總計	1,927
專利	1,238	707	專利	1,168	違反商標法	461
商標	412	221	商標	1,671	違反著作權法	1,027
著作權	571	290	著作權	42	違反公平交易法	1
營業秘密	53	26	公平交易	11	違反營業祕密法	3
積體電路	1	0	光碟管理	1	妨害農工商罪	11
公平交易	52	27	其他	35	妨害秘密罪	12
植物品種	4	1			其他	412
其他	27	16				

表3 智慧財產法院各類終結案件按案由及罪名分（訴訟及更審事件）²²

2008年7月至2017年2月

單位：件

案由	民事一審	民事二審	案由	行政訴訟	罪名	刑事訴訟
總計	2,170	1,213	總計	2,814	總計	1,861
專利	1,143	674	專利	1,120	違反商標法	445
商標	380	210	商標	1,607	違反著作權法	1,000
著作權	528	270	著作權	40	違反公平交易法	1
營業秘密	41	20	公平交易	11	違反營業祕密法	2
積體電路	1	0	光碟管理	1	妨害農工商罪	10
公平交易	47	25	其他	35	妨害秘密罪	8
植物品種	3	0			其他	395
其他	27	14				

表1到表3提供過去10年智財法院所有案件之案件類型及數量，很適合作為瞭解法院運作概況的初步參考工具。由表1至表3可知，民事案件量以專利居首，行政訴訟案件量以商標居首，刑事案件量則以著作權居首。三種不同訴訟種類的案件量分配，各有不同。以上案件量雖難謂與全球主要的專利訴訟地相比，但已可謂相當合理、成熟、有代表性的國際專利訴訟地之一²³，我們應該要好好維護珍惜。

²¹ 同前註。²² 同前註。²³ 中國大陸專利訴訟的巨量如前述，美國當然仍扮演領導地位，在歐洲的專利訴訟，權利人多

二、各類訴訟案件審結期間及維持率

表4 各類案件收結情形表（含程序事件）²⁴

2008年7月至2017年2月

單位：件；%；日

項目別	受理件數			終結件數 (2)	未結件數 (2)/(1)*100 (%)	終結比率 (2)/(1)*100 (%)	終結一件 所需日數	上訴 維持率	
	總計	舊受	新收(1)						
總計	12,164		12,164	11,660	504	95.86	161.99	90.32	
民事一審	小計	4,417		4,417	4,210	207	95.31	210.91	93.74
	2008.7~12	183		183	102	81	55.74	58.00	-
	2009.1~12	563	81	482	410	153	85.06	128.34	100.00
	2010.1~12	899	153	746	708	191	94.91	159.39	95.77
	2011.1~12	652	191	461	490	162	106.29	209.17	98.78
	2012.1~12	736	162	574	541	195	94.25	225.29	94.67
	2013.1~12	687	195	492	476	211	96.75	231.57	94.20
	2014.1~12	726	211	515	507	219	98.45	233.61	93.93
	2015.1~12	664	219	445	475	189	106.74	278.28	95.18
	2016.1~11	628	189	439	446	182	101.59	239.03	95.58
	2017.1~12	262	182	80	55	207	68.75	292.30	83.57
民事二審	小計	1,969		1,969	1,884	85	95.68	202.18	89.35
	2008.7~12	92		92	46	46	50.00	48.62	-
	2009.1~12	313	46	267	207	106	77.53	110.66	86.08
	2010.1~12	417	106	311	273	144	87.78	180.53	80.99
	2011.1~12	380	144	236	268	112	113.56	220.85	86.11
	2012.1~12	327	112	215	222	105	103.26	204.26	93.56
	2013.1~12	343	105	238	222	121	93.28	216.70	89.92
	2014.1~12	321	121	200	196	125	98.00	215.91	93.03
	2015.1~12	340	125	215	215	125	100.00	253.70	90.42
	2016.1~12	291	125	166	206	85	124.10	248.52	93.44
	2017.1~2	114	85	29	29	85	100.00	220.37	83.21

選擇在德國進行，根據筆者詢問德國代理人，德國每年約有900件專利訴訟案，英國約60件，法國約30件，台灣的專利訴訟案件量每年約有100件（詳下），有一定的活性、能量。

²⁴ 註20統計資料。

項目別	受理件數			終結件數 (2)	未 結 件 數	終結比率 (2)/(1)*100 (%)	終結一件 所需日數	上訴 維持率
	總 計	舊 受	新收(1)					
刑事訴訟	小計	2,731	2,731	2,646	85	96.89	101.76	72.86
	2008.7~12	175	175	107	68	61.14	61.78	-
	2009.1~12	435	68	367	334	91.01	88.96	62.18
	2010.1~12	450	101	349	346	104	99.14	113.21
	2011.1~12	457	104	353	374	83	105.95	110.39
	2012.1~12	416	83	333	344	72	103.30	83.52
	2013.1~12	375	72	303	307	68	101.32	97.64
	2014.1~12	354	68	286	281	73	98.25	102.06
	2015.1~12	327	73	254	254	73	100.00	125.10
	2016.1~12	343	73	270	261	82	96.67	116.12
行政訴訟	小計	3,047	3,047	2,920	127	95.83	152.11	93.68
	2008.7~12	244	244	109	135	44.67	98.60	100.00
	2009.1~12	567	135	432	413	154	95.60	130.27
	2010.1~12	614	154	460	443	171	96.30	140.35
	2011.1~12	510	171	339	402	108	118.58	146.72
	2012.1~12	454	108	346	308	146	89.02	141.31
	2013.1~12	471	146	325	345	126	106.15	150.01
	2014.1~12	420	126	294	288	132	97.96	157.52
	2015.1~12	445	132	313	288	157	92.01	185.50
	2016.1~12	434	157	277	284	150	102.53	194.08
	2017.1~2	167	150	17	40	127	235.29	224.68
								96.15

對智慧財產法院成立10年專利審判實務之總體觀察及建議 9

表5 智慧財產法院民事二審訴訟事件終結廢棄率²⁵

2008年7月至2017年2月

單位：件；%

項目別		廢棄率	判決件數	廢棄件數		
				合計	全部	部分
民事二審訴訟	合計	19.77	928	183.5	65	237
	著作	20.43	208	42.5	8	69
	專利	16.09	519	83.5	39	89
	商標	28.26	161	45.5	14	63
	其他	30.00	40	12.0	4	16

附註：1.廢棄件數 = 廢棄全部 + (廢棄部分 / 2)

2.廢棄率 = 廢棄件數 / 判決件數 × 100

表4提供了智財法院成立這10年間，民事、刑事、行政案件的判決維持率及審理期間等數據，除了民、刑、行政的分類外，並未針對案件係專利、商標、著作權或營業秘密等再為分類。民事一審案件（除專利外，尚含其他非專利之案件）的平均審結期間為210日，一審案件上訴至二審的維持率為93.7%，審結期間有逐年延長的趨勢。民事二審案件的平均審結期間為202日，其上訴至最高法院的維持率為89.3%。行政訴訟的平均審結日期為152日，上訴至最高行政法院的維持率為93.6%。刑事訴訟的平均日期為101日，上訴至最高法院²⁶的維持率為72.8%，遠低於民事及行政訴訟的判決維持率。

以上訴程序匡正判決違誤之制度目的而言，民事一審及行政訴訟的判決廢棄率，均小於10%，維持率偏高。2009年民事一審的判決維持率高達100%，該年度民事二審的新收案件數為313件，終結案件數207件²⁷，案件數已達合理統計意義，百餘件上訴案件全部上訴駁回，如此高的上訴維持率，不免令人憂心上訴程序的機制是否運作健全。

²⁵ 註20統計資料。²⁶ 智財法院的刑事案件為第二審管轄，其上訴審為最高法院。²⁷ 註20統計資料。該年度有相同原告以相同專利大量起訴不同被告之特殊情形，此等同質性高的複數案件提起上訴時，或可能墊高一審判決的上訴維持率，不過該年度上訴案件100%全數遭駁回之紀錄，仍令人憂心。

表5提供智慧財產二審的民事案件上訴至最高法院的判決維持率，並針對商標、專利、著作權案件提供分類數據。其他類²⁸的案件廢棄率最高，高達30%。商標類的廢棄率次之，達28%。著作權再次之，達20%。專利案件的維持率最高，廢棄率最低，僅16%。其他類案件的廢棄率，近乎是專利案件的2倍。這樣的數據比對很難瞭解背後的成因，筆者推斷或與專利案件涉及技術爭議有關，若技術爭議之事實業經技術審查官協助二審法院釐清，相較於商標或著作權案件，最高法院或可能僅進行較低度之審查。

比對表5及表4的數據，智財法院一審民事案件（不分案件類型）上訴至智財法院二審的廢棄率是6.3%，智財法院二審專利案件上訴至最高法院的廢棄率達16%，兩者相距一成。智財法院自成立以來，一審與二審之間從未如一般法院一般，在組織上予以絕對分立，兩個審級的法官共用辦公室，編制在一審的法官除了審理民事一審的案件外，同一時間尚須與其他編制在民事二審的法官，共同組成行政訴訟合議庭，審理行政訴訟，民事一審及二審的法官在編制上雖予區隔²⁹，但不同審級編制的民庭法官在審理行政訴訟匯流合作，這樣的安排與固有的審級制度理念相較，本文認為並不妥當，實宜儘速規劃將智慧財產法院民事一審及二審的組織徹底分開。

²⁸ 無從瞭解司法院統計資料所謂「其他」類的案件類型，不過根據智慧財產法院組織法第3條第1項有關法院管轄權之規定，扣除專利法、商標法及著作權法，推斷其他類的案件類型主要是營業秘密及公平交易法案件。

²⁹ 今年，本文截稿之際，筆者在智財法院民事一審的專利侵權訴訟案件A，由甲法官獨任審理，同一時間，筆者於智財法院民事二審的案件B言詞辯論時，合議庭的陪席法官即為甲法官，如此安排顯示即使是民事審判程序，民事一審或二審的法官之間，似亦未在建制上予以絕對區分，此實非審級制度之初衷。

三、專利侵權民事訴訟專利無效抗辯成立之比率

表6 智慧財產法院民事第一審專利訴訟事件無效抗辯成立之比率³⁰

單位：件；%

年月別	合計	判斷權利有效與否			判斷是否落入專利權範圍			權利無效比率
		權利無效	權利有效	未判斷	落入	未落入	未判斷	
合 計	547	304.5	95.5	147	91	157	299	55.67
2008年7~12月	5	2	1	2	0	2	3	40.00
2009年	47	29.5	7.5	10	4	13	30	62.77
2010年	68	47	7	14	5	17	46	69.12
2011年	66	40	13	13	12	14	40	60.61
2012年	63	43	10	10	8.5	12.5	42	68.25
2013年	74	45	13	16	13	16	45	60.81
2014年	66	26	17	23	12.5	28.5	25	39.39
2015年	87	47.5	11	28.5	15	27	45	54.60
2016年	63	22.5	14	26.5	19	23	21	35.71
2017年1~2月	8	2	2	4	2	4	2	25.00

³⁰ 註20統計資料。

表7 智慧財產法院民事第二審專利訴訟事件無效抗辯成立之比率³¹

單位：件；%

年月別	判斷權利有效與否				判斷是否落入專利權範圍			權利無效比率
	合計	權利無效	權利有效	未判斷	落入	未落入	未判斷	
合 計	324	177.5	61.5	85	53.5	103.5	167	54.78
2009年	15	7	5	3	3	5	7	46.67
2010年	37	21	5	11	3	12	22	56.76
2011年	41	30	1	10	0	11	30	73.17
2012年	28	13	8	7	6	9	13	46.43
2013年	40	25	7	8	5.5	9.5	25	62.50
2014年	49	25	12	12	9	15	25	51.02
2015年	55	26.5	6.5	22	12	18	25	48.18
2016年	54	29	14	11	13	21	20	53.70
2017年1~2月	5	1	3	1	2	3	0	20.00

根據表6，一審的10年平均無效率為55.6%，年度最高無效率為2010年的69.1%，自2014年開始無效率有降低趨勢。根據表7，二審的10年平均無效率為54.7%，年度最高無效率為2011年的73.1%，無效比例未有類如一審有逐年降低的趨勢。10年的統計期間夠長，統計數據可謂非常具有代表性，以此等數據觀之，本文認為無效比率相當高。進一步觀察另一項數據，一審程序中被告提出專利無效抗辯之比率為55.29%，二審則為49.9%³²。易言之，以一審而言，超過半數案件的被告，並不抗辯專利有效性，但一旦提出有效性抗辯，被告勝訴的比例馬上超過5成，有效性抗辯可說是被告在智財法院得以勝出的關鍵答辯策略。

³¹ 同前註。³² 同前註。

四、原告勝訴率

表8 智慧財產法院民事第一審專利訴訟終結情形³³

年月別	勝 訴	部分勝訴	敗 訴	合 計	勝訴率
2008年7~12月	1	0	8	9	11.11%
2009年	3	8	59	70	15.71%
2010年	4	10	89	103	13.59%
2011年	7	16	85	108	21.30%
2012年	4	20	76	100	24.00%
2013年	8	18	90	116	22.41%
2014年	5	13	56	74	24.32%
2015年	6	13	69	88	21.59%
2016年	2	14	54	70	22.86%
2017年1~2月	0	3	6	9	33.33%
合 計	40	115	592	747	20.75%

表9 智慧財產法院民事一審訴訟事件終結勝訴率³⁴

2008年7月至2017年2月 單位：件；%

項目別	勝訴率	判決件數	勝訴件數		
			合 計	勝 訴	部分勝訴
民事一審訴訟	合計	21.17	1306	276.5	112
	著作	30.90	288	89.0	31
	專利	13.05	747	97.5	40
	商標	34.03	216	73.5	32
	其他	30.00	55	16.5	9

附註：1.勝訴件數=勝訴+(部分勝訴/2)

2.勝訴率=勝訴件數/判決件數×100

³³ 同前註。³⁴ 同前註。

根據本文的經驗，專利權人考量是否於某一個國家提起專利訴訟之前，通常會詢問審判中專利遭無效之比率及勝訴率，以判斷法庭地是否為友善起訴地，其中對原告勝訴率之關心，尤為重中之重，蓋這個數字代表訴訟上法庭攻防、實體法規定、訴訟法規定等所有因素最後的總和結果，它具有核心之識別意義。

表8提供不分專利種類的專利民事訴訟一審的原告勝訴率（兼含發明、新型及設計專利的總和統計），最低的是2008年首個半年，勝率僅11%。最高是2014年的24%³⁵，10年平均勝率為20%。表9則針對民事一審個別訴訟類型提供勝率統計，著作權、商標相近，勝率均超過3成，專利則是最低，10年平均勝率僅13%。專利案件的勝訴率，可謂相當低。

專利一審案件10年平均勝率僅13%！本文認為，這對於任何一個有經驗的訴訟代理人來說（不論是IP訴訟律師、醫療訴訟律師、環保訴訟律師、工程訴訟律師、台灣律師或國外律師等），這個數字的直觀意義是：盡量避免來台灣進行專利侵權訴訟，因為不確定性及風險太高。

五、外商使用法院之比例

表10 民事一審訴訟新收涉外事件原告與被告國籍³⁶

2008年7月至2017年2月

單位：件；%

項目 別 件 數	新 收 件 數	原 告 國 稷 (人)							被 告 國 稷 (人)						
		合計	日本	美國	英國	荷蘭	法國	其他	合計	美國	日本	香港	韓國	中國	其他
件 數	321	269	72	88	23	11	15	60	116	36	12	13	8	12	35
%		100.00	26.77	32.71	8.55	4.09	5.58	22.30	100.00	31.03	10.34	11.21	6.90	10.34	30.17

³⁵ 2017年僅統計2個月，考量樣本數有限，暫不予以考慮。

³⁶ 註20統計資料。

表11 民事二審訴訟新收涉外事件原告與被告國籍³⁷

2008年7月至2017年2月 單位：件；%

項目別	新收件數	上訴人國籍（人）							被上訴人國籍（人）						
		合計	日本	美國	法國	英國	瑞士	其他	合計	美國	香港	英國	荷蘭	日本	其他
件數	226	132	31	44	9	8	5	35	148	50	14	9	12	20	43
%		100.00	23.48	33.33	6.82	6.06	3.79	26.52	100.00	33.78	9.46	6.08	8.11	13.51	29.05

表12 行政訴訟新收涉外事件原告與參加入國籍³⁸

2008年7月至2017年2月 單位：件；%

項目別	新收件數	原告國籍（人）							參加入國籍（人）						
		合計	美國	日本	英國	韓國	中國大陸	其他	合計	美國	日本	韓國	中國大陸	巴貝多	其他
件數	559	532	187	111	41	21	21	151	39	19	12	2	2	2	2
%		100.00	35.15	20.86	7.71	3.95	3.95	28.38	100.00	48.72	30.77	5.13	5.13	5.13	5.13

表10、表11及表12提供民事一審、二審及行政訴訟的當事人國籍資料，並未區分專利、商標或著作權等案件類型。這些數據得解讀出以下有趣現象。第一，在智慧局的外商申請人申請案量比例中，日商的申請量一直外商申請總案量中占比最高的，以2016年發明公開件數為例，日商為11,862件，占26.74%；美商次之，7,050件，占15.89%³⁹，理論上觀之，專利申請量大，則行政訴訟相對機會較多，民事侵權訴訟亦然，不過由提出訴訟的案件量觀之，不論是民事一審、民事二審或行政訴訟，美商所提的案件量都是外商第一名，可反襯美商的訴訟態度相對積極。第二，民事一審的外商原告10年所提的總案量為321件，同一時間區間民事一審所收的總

³⁷ 同前註。³⁸ 同前註。³⁹ 智慧局統計資料，參見：<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/742614333126.pdf>，最後瀏覽日：2017年5月20日。

新案量為2,358件⁴⁰，外商不分案件類型所提訴訟占比為13.61%。民事二審的外商上訴人10年所提的總案量為226件，同一時間區間民事二審所收的總新案量為1,288件⁴¹，外商不分案件類型所提上訴占比為17.54%。

表13 專利一審民事侵權訴訟案件統計⁴²

2008年7月至2016年12月

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	合計
總 數	10	71	102	108	101	116	75	87	74	744
中間判決	0	0	0	0	0	0	1	5	7	13
外商原告	1	9	11	9	12	12	7	6	7	75
外商被告	0	2	6	3	5	4	6	4	2	32
外商原告比	10%	12.7%	10.8%	8.3%	11.9%	10.3%	9.3%	6.9%	9.5%	10.1%
外商被告比	0	2.8%	5.9%	2.8%	5%	3.4%	8%	4.6%	2.7%	4.3%

表14 專利二審民事侵權訴訟案件統計⁴³

2008年7月至2016年12月

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	合計
總 數	9	42	63	94	69	76	53	56	50	512
中間判決	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
外商上訴人	0	2	8	4	5	10	6	5	4	45
外商被上訴人	0	3	5	7	2	9	2	3	6	37
外商上訴人比	0	4.8%	12.7%	4.3%	7.2%	13.2%	11.3%	8.9%	8%	8.8%
外商被上訴人比	0	7.1%	7.9%	7.4%	2.9%	11.8%	3.8%	5.4%	12%	7.2%

⁴⁰ 註20統計資料。⁴¹ 註20統計資料。⁴² 根據司法院官網判決公開查詢資料進行統計，統計案件數為判決個案數，非法院收案件數（若無判決，則無從藉由公開判決資料），為避免同一案件有中間判決及終局判決，造成同一案件重複統計的情況，將中間判決數目一併統計。特別感謝台灣大學科技法律研究所李其航同學協助整理資料。⁴³ 根據司法院官網判決公開查詢資料進行統計，統計條件同前註。

表13、表14針對專利案件進行統計，為了避免中間判決造成一案兩計，一併統計中間判決的運用狀況。數據顯示中間判決之運作最早始於2013年，2014年之後較為廣泛運用，但使用比例相當低。外商提起專利一審侵權訴訟的10年平均比例為10%，歷年來並未有明顯的漲跌。在德國Dusseldorf法院，60%的專利民事訴訟由外商提起⁴⁴，北京知識產權法院的比例則為1.15%⁴⁵，我們的數據，不低也不高。

六、指定技術審查官協助各類案件之技術類別⁴⁶

表15

2008年7月至2017年2月 單位：件；%

項目別	總 計		民事一審	民事二審	刑事案件	行政訴訟事件
	百分比	實 數				
總 計	100.00	3,029	1,243	683	29	1,074
電子、電機	24.89	754	286	182	6	280
資訊	7.20	218	98	47	19	54
機 械	47.74	1,446	573	304	2	567
土木、建築	4.03	122	50	39	0	33
化學、化工	6.27	190	75	46	1	68
生技、醫藥	3.47	105	46	24	1	34
設 計	6.40	194	115	41	0	38

根據表15，機械訴訟案件數目最多，電機電子次之，符合台灣機械及電機強項的產業特性。生化案件在10年間民事一審僅有46件案件，平均一年不到5件，案件量之低，與台灣多年來強調投入生技新藥研發產業的政策意圖相較，頗令人意外。

⁴⁴ DR. THOMAS KÜHNEN, TRANSLATED BY DR. FRANK PETERREINS, PATENT LITIGATION PROCEEDINGS IN GERMANY V (6th ed. 2013). 作者現職為德國Dusseldorf民事高等法院院長，一般咸認為其為德國甚或歐洲專利訴訟之權威人士，影響力深遠。

⁴⁵ 根據註2資料計算，案件母數是全部法院新收案件，不分類型，並非專利案件。

⁴⁶ 註20統計資料。

七、專利民事訴訟歷年新起訴案件量統計

表16 智慧財產法院民事第一審專利訴訟事件收結件數⁴⁷

2008年7月至2017年2月

單位：件

年別	專利型態	新收件數			終結件數		
		總計	可辨識	無法辨識	總計	可辨識	無法辨識
總計	發明專利	1,238	439	20	1,143	401	19
	新型專利		569			525	
	設計專利		111			99	
2008年7~12月	發明專利	66	20	0	11	2	0
	新型專利		43			9	
	設計專利		3			0	
2009年	發明專利	169	62	0	132	40	0
	新型專利		88			79	
	設計專利		19			13	
2010年	發明專利	232	110	16	211	97	15
	新型專利		96			83	
	設計專利		10			16	
2011年	發明專利	136	56	0	168	75	1
	新型專利		65			81	
	設計專利		15			11	
2012年	發明專利	161	51	1	133	45	0
	新型專利		90			75	
	設計專利		19			13	
2013年	發明專利	142	53	2	153	50	1
	新型專利		69			81	
	設計專利		18			21	
2014年	發明專利	115	42	0	111	39	1
	新型專利		62			60	
	設計專利		11			11	

⁴⁷ 同前註。

對智慧財產法院成立10年專利審判實務之總體觀察及建議 19

年 別	專利型態	新收件數			終結件數		
		總 計	可辨識	無法辨識	總 計	可辨識	無法辨識
2015年	發明專利	94	38	1	113	48	0
	新型專利		41			53	
	設計專利		14			12	
2016年	發明專利	99	50	0	100	37	1
	新型專利		32			48	
	設計專利		17			14	
2017年1~2月	發明專利	24	7	0	11	5	0
	新型專利		15			4	
	設計專利		2			2	

表17 智慧財產法院民事第一審專利訴訟事件終結情形⁴⁸

2008年7月至2017年2月

單位：件；%

年 別	專利型態	終結件數									勝訴率 (%)
		總計	撤回	勝訴	部分 勝訴	敗訴	和解	裁定 駁回	移轉 管轄	調解 成立	
總 計	總 計	1,143	251	40	115	592	107	32	3	3	20.75
	發明專利	438	114	17	24	239	33	8	2	1	14.64
	新型專利	573	115	20	67	306	54	8	1	2	22.14
	設計專利	113	22	3	23	45	19	1	0	0	36.62
	無法辨識	19	0	0	1	2	1	15	0	0	33.33
2008年7~12月	合 計	11	1	1	0	8	1	0	0		11.11
	發明專利	2		1		1					50.00
	新型專利	9	1			7	1				0.00
	設計專利	0									-
	無法辨識	0									-

⁴⁸ 註20統計資料。

年 別	專利型態	終結件數								勝訴率 (%)
		總計	撤回	勝訴	部分 勝訴	敗訴	和解	裁定 駁回	移轉 管轄	
2009年	合 計	132	28	3	8	59	25	6	3	15.71
	發明專利	40	8	1	2	17	7	3	2	15.00
	新型專利	79	18	2	6	34	16	2	1	19.05
	設計專利	13	2			8	2	1		0.00
	無法辨識	0								-
2010年	合 計	211	63	4	10	89	27	18	0	13.59
	發明專利	97	42	3		42	9	1		6.67
	新型專利	83	20	1	7	42	10	3		16.00
	設計專利	16	1		3	5	7			37.50
	無法辨識	15					1	14		-
2011年	合 計	168	42	7	16	85	15	3	0	21.30
	發明專利	75	20	4	1	41	8	1		10.87
	新型專利	81	17	2	14	41	6	1		28.07
	設計專利	11	5	1	1	3	1			40.00
	無法辨識	1						1		-
2012年	合 計	133	28	4	20	76	5	0	0	24.00
	發明專利	45	7	4	7	27				28.95
	新型專利	75	16		10	44	5			18.52
	設計專利	13	5		3	5				37.50
	無法辨識	0								-
2013年	合 計	153	27	8	18	90	7	3	0	22.41
	發明專利	50	14	1	1	30	2	2		6.25
	新型專利	81	13	6	10	48	3	1		25.00
	設計專利	21		1	7	11	2			42.11
	無法辨識	1				1				0.00
2014年	合 計	111	25	5	13	56	11	1	0	24.32
	發明專利	39	11		3	23	2			11.54
	新型專利	60	10	4	9	28	8	1		31.71
	設計專利	11	4	1	1	4	1			33.33
	無法辨識	1				1				0.00

對智慧財產法院成立10年專利審判實務之總體觀察及建議 21

年 別	專利型態	終結件數								勝訴率 (%)
		總計	撤回	勝訴	部分 勝訴	敗訴	和解	裁定 駁回	移轉 管轄	
2015年	合 計	113	17	6	13	69	7	1	0	21.59
	發明專利	48	6	3	5	31	2	1		20.51
	新型專利	53	10	3	5	32	3			20.00
	設計專利	12	1		3	6	2			33.33
	無法辨識	0								–
2016年	合 計	100	18	2	14	54	9	0	0	22.86
	發明專利	37	5		5	23	3			17.86
	新型專利	48	9	2	4	29	2			17.14
	設計專利	14	4		4	2	4			66.67
	無法辨識	1			1					–
2017年1~2月	合 計	11	2	0	3	6	0	0	0	33.33
	發明專利	5	1			4				0.00
	新型專利	4	1		2	1				66.67
	設計專利	2			1	1				50.00
	無法辨識	0								–

附註：勝訴率 = (勝訴 + 部分勝訴) / 判決結案件數

表16、表17提供民事一審歷年專利訴訟案件數據，包括發明、新型及設計專利的個別案件量及勝訴率。表16、表17提供以下重要資訊。第一，統計各年度的第一審專利民事訴訟案件量，自2008創院以來，一直到2010年，專利侵權訴訟新案量逐年成長，2010年的收案量最高，達232件，但自2010年之後，新案量逐年下滑，不再有成長，2015年案件量最低，全年僅94件，以2010年最高案量及2015年最低案量相比，案件衰退比例達59.4%，近6成的衰退比例，幅度不算小。第二，大體而言，新型專利訴訟的案件量最多，發明次之，設計專利最少。但以勝訴率觀之，設計專利最高，10年的平均勝訴率達36.62%，甚至高過商標或著作權的10年平均勝率，新型專利次之，達22.1%，發明專利最低，10年平均勝率僅14.64%。歷年勝訴率最低的為2010年的發明專利訴訟，勝率僅6.67%。歷年最高的勝率則為2016年的設計專利，勝率高達66.67%。設計專利的勝率雖高，但其10年總案量僅113件，平均一年11件，案件數相當少。本國與外商在設計專利的申請量不分軒輊，以2016年為例，

本國申請4,597件，外商申請3,866件⁴⁹，本國企業甚至再多些。但本國及外商在發明、新型的申請態勢則大有不同，2016年本國企業申請發明計16,866件、新型18,998件；外商申請發明26,970件，新型1,163件⁵⁰，外商申請新型專利的比例極低，由此可推知新型專利訴訟極大比例係由本國籍原告所發動。

事實上，在智財法院成立之前，學者曾分析智慧財產法院成立前一年半（2007年1月至2008年6月）由地方法院受理之專利侵權訴訟，總計39件判決中，原告勝訴之案件數為17件及勝訴率達43.59%⁵¹，原告勝訴率竟較智財法院成立之後更高。比較國外的專利原告勝訴率資料，有學者分析在美國原告勝訴之比率達58%⁵²，亦有認為原告勝訴比率為50%⁵³，雖學者間之統計數據略有不同，但平均而言美國之專利民事訴訟，原告勝訴比率至少有50%；即便如此，專利侵權訴訟之原告勝訴率已較一般民事訴訟為低，以企業間之契約爭議為例，原告勝訴率可達64%⁵⁴。再以日本為例比較其設立智慧財產專業法院前、後之情況，2000年至2006年間發明及新型專利權人於民事訴訟勝訴比率介於12.5%至21.57%，智慧財產高等裁判所運作一段時間，自2007年起專利權人勝訴率從24.32%逐漸攀升，至2011年勝訴率甚而達到40%⁵⁵。藉由以上數據，可更細節地觀察出我國原告勝訴率問題比較大的，是發明

⁴⁹ 註39統計資料。

⁵⁰ 同前註。

⁵¹ 謝銘洋、劉孔中、李素華，智慧財產法院判決統計與分析，發表於智慧財產案件審理總體檢研討會，2009年（2009年12月26日台灣法學會、台北律師公會、亞洲專利代理人協會台灣總會、臺灣大學法律學院科技、倫理與法律中心主辦）。

⁵² Kimberly A. Morre, *Judges, Juries, and Patent Cases: An Empirical Peek Inside the Black Box*, 99 MICH. L. REV. 365, 385 (2000).

⁵³ Jean O. Lanjouw & Mark Schankerman, *Protecting Intellectual Property Rights: Are Small Firms Handicapped?*, 47 J.L. & ECON. 45, 59 (2004).

⁵⁴ Theodore Eisenberg & Henry S. Farber, *The Litigious Plaintiff Hypothesis: Case Selection and Resolution*, 28 RAND J. ECON. S92, S103 (1997).

⁵⁵ 關於日本專利民事侵權事件之判決統計，參見羅秀培著，司法院行政訴訟及懲戒廳編輯，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，2010年，708頁；MASABUMI SUZUKI & YOSHIYUKI TAMURA, *The Enforcement of Patent: Japan, in THE ENFORCEMENT OF PATENTS* 135 (Kung-Chung Liu & Reto M. Hilty eds., 2012)；鮫島正洋，日本專利侵害訴訟與損害賠償認定實務（投影片），發表於變遷中專利制度之檢討與展望研討會，2011年（2011年12月17日台灣法學會、中華民國專利師公會、台

及新型專利，法院對設計專利的友善倒是令人驚喜，然而發明及新型專利勝率過低的狀況，尤其是發明專利訴訟，不得不說是一項極大的隱憂。

八、證據保全

表18 智慧財產法院聲請保全證據事件終結情形⁵⁶

2008年7月至2017年2月 單位：件；%

年度別	新收件數	終結件數					核准件數 A+B=D	准駁件數 A+B+C=E	准許率 D/E*100%
			全部准許A	部分准許B	駁回C	撤回			
合計	337	337	60	22	224	31	82	306	26.80%
2008年7~12月	32	31	2	2	22	5	4	26	15.38%
2009年	57	56	1	1	50	4	2	52	3.85%
2010年	53	55	6	2	38	9	8	46	17.39%
2011年	43	43	8	3	29	3	11	40	27.50%
2012年	42	42	3	2	32	5	5	37	13.51%
2013年	26	25	4	3	18	0	7	25	28.00%
2014年	25	25	6	4	14	1	10	24	41.67%
2015年	28	29	15	1	12	1	16	28	57.14%
2016年	30	29	14	4	8	3	18	26	69.23%
2017年1~2月	1	2	1	0	1	0	1	2	50.00%

備註：准許率 = (全部准許 + 部分准許) / (全部准許 + 部分准許 + 駁回) × 100

證據保全は進行專利侵權訴訟相當重要的一環，由於產業垂直分工已成主流，專利侵權所涉及的侵權樣品，往往是B2B的零附件，而非市場上可自由購得的終端消費產品，非藉由法院的證據保全，權利人無從取得必要證物發動訴訟，因此證據保全制度運作良莠與否，往往決定一個訴訟得否有機會提起，程序問題將決定實體正義，可見其重要性。表18反映10年來的證據保全執行現狀，頗令人深思及憂慮。聲請案件數目最多的一年是2009年計57件，但當年核准率是歷年最低，僅3.85%⁵⁷，

56 北律師公會及亞洲專利代理人協會台灣總會主辦）。

57 註20統計資料。

57 此等超低核准率之現象，廣受學界批評，資料參見台灣資訊智慧財產權協會2013年5月31日

這樣低核准率，無疑使證據保全規定形同具文。自2009年之後，聲請案量逐年下降，案量最低為2014年的25件，與2009年相較，案件衰退幅度達56.14%。核准率最高者為2016年的69%，近7成。

立於維權的立場，近7成的核准率當然較有助於權利人評估提起訴訟，達成民事訴訟法就證據保全所欲追求之立法目的之一：促進和解、避免訴訟⁵⁸。然這10年間，民事訴訟法或智慧財產案件審理法就證據保全相關規定並無修法，針對相同的法律規定，何以法院在適用結果上就其核准率會有3.8%到69.2%高達18倍的差異？以結果論而言，恐偏人治，而非法治，法律適用的結果欠缺可預測性及一致性，而恐損及法安定性。本文支持目前較高核准率之趨勢及見解，但仍呼籲學界及實務界正視、檢討法院適用證據保全法律要件之標準，若原因不明，3.8%核准率的結果，隨時可能再發生。

參、建議（代結論）

一、民事一審審判權回歸北、中、南三地地方法院，智財法院專責民事二審及行政一審訴訟

學者有批評：全國僅有一個法院專門審理專利相關訴訟，這樣的安排雖然有助於見解的統一，但無疑犧牲了形塑專利法見解多元性之可能，一個法院獨占所有專

假集思臺大會議中心舉辦「智財財產民事侵權案件證據保全之實證與制度比較研究研討會」，計畫主持人分別為劉孔中教授、謝銘洋教授、馮震宇教授及黃銘傑教授。

⁵⁸ 我國智慧財產法院設立時，參酌國外立法例於智慧財產案件審理法第18條提供較民事訴訟法更為強化之證據保全機制，前揭條文之立法說明確揭示：「二、按智慧財產權之民事訴訟，關於侵害事實及損害範圍之證據，極易滅失或隱匿，常造成權利人於訴訟上舉證，而不能獲得有效之救濟。因此，智慧財產權之民事訴訟，其起訴前證據之保全，較之其他訴訟，更有必要。而民事訴訟法第368條第1項亦已修正增定就確定事、物現狀有法律上利益而有必要時，得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，於智慧財產訴訟，尤應積極運用」。「四、……專利法已廢除刑事責任之相關規定，對於侵害專利之物品無從由檢察官實施搜索扣押，為促使證據易於顯現，爰於第4項規定相對人無相對理由拒絕證據保全之實施時，法院得以強制力排除之……」。顯見智慧財產案件審理法第18條之立法目的，是為了彌補智慧財產本質上乃無體財產權及難以保護的弱點。

利案件之審理，將因欠缺競爭觀念，專責法院法官不容易有被比較及競爭向前的心態，導致法官本身及決判見解均缺乏創新性。這是國內學者評論智財法院的意見嗎？不，這是一位重量級的美國專利法學者批評美國Federal Circuit的意見⁵⁹。

美國學界主流的意見一致認為Federal Circuit成立之後，大幅強化專利權的保護，在很多專利法有爭議的議題選擇傾向有利於專利權保護之解釋⁶⁰，Federal Circuit成立之後，專利遭認定無效之比例大幅降低，訴訟中認定專利有效之比率達54%⁶¹；Federal Circuit成立前有64.8%的專利案件以不具進步性為由認定無效，

⁵⁹ CRAIG ALLEN NARD, THE LAW OF PATENTS 33 (4th ed. 2017).

⁶⁰ Mark D. Janis, *Reforming Patent Validity Litigation: The “Dubious Preponderance”*, 19 BERKELEY TECH. L.J. 923, 928 (2004) (stating that “the perception that the Federal Circuit enhanced the effect of the presumption of validity coincides with the generally received wisdom that the Federal Circuit adopted a pro-patent bias early in its tenure”); Hon. Richard Linn, *The Future Role of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit Now That It Has Turned 21*, 53 AM. U. L. REV. 731, 733 (2004) (stating that the belief that the CAFC was a pro-patent court “may have been justified” citing to “comparative statistics from the years just before and just after the court’s establishment”); William M. Landes & Richard A. Posner, *An Empirical Analysis of the Patent Court*, 71 U. CHI. L. REV. 111, 112 (2004) (asserting that “as expected, the Federal Circuit has turned out to be a pro-patent court in comparison to the average of the regional courts that it displaced in the patent domain”); WILLIAM M. LANDES & RICHARD A. POSNER, THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW 335 (2003) (arguing that, as predicted, the CAFC would become a pro-patent court due, at least in part, to special interest groups including “the patent bar and its clients”, who “would exert themselves to influence” judicial selection for the court); John R. Allison & Mark A. Lemley, *Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents*, 26 AIPLA Q.J. 185, 251 (1998) (concluding that findings of patent validity have been significantly higher since the establishment of the Federal Circuit). But cf. Glynn S. Lunney, Jr., *Patent Law, the Federal Circuit, and the Supreme Court: A Quiet Revolution*, 11 SUP. CT. ECON. REV. 1, 3 (2004) (stating that “despite the Federal Circuit’s pro-patent holder reputation, this summary reveals that claims of patent infringement are no more likely to succeed since the Federal Circuit’s advent”), in Kimberly A. Moore, *MARKMAN EIGHT YEARS LATER: IS CLAIM CONSTRUCTION MORE PREDICTABLE?*, 9 LEWIS & CLARK L. REV. 231, 240 (2005).

⁶¹ Allison & Lemley, *supra* note 60 at 194. (“[Study of] 299 patents litigated in 239 different cases. These cases represent all written, final validity decisions by either district courts or the Federal Circuit reported in the U.S.P.Q. during an almost eight-year period from early 1989 through 1996.”); *Id.* at 206 (noting the validity rate has increased since the creation of the Federal Circuit);

Federal Circuit運作後專利權宣告進步性不備之比率驟降為14.6%⁶²，專利侵權訴訟的勝訴率及損害賠償金額亦因而大幅提高。美國產業界認為，Federal Circuit的成立使得專利權更具價值⁶³，智慧財產相關產業亦因而有更蓬勃的發展。

即使Federal Circuit的成立廣受美國產業界好評，大幅強化專利保護的力道，而且Federal Circuit僅專責第二審管轄，第一審訴訟仍廣泛由各地的聯邦地方法院審理，但Federal Circuit仍蒙受前述欠缺多元性及競爭求好心態的批評。反觀我國，如果探究相同的命題：自智財法院成立之後，台灣專利權的保護是被強化或弱化了？觀諸前述10年統計的各項數據，恐怕很難投下專利權保護被強化的一票，遑論智財法院兼管一、二審，是全國審理專利爭議的唯一法院⁶⁴，其因欠缺競爭心態而衍生的相關問題，與美國相比，可謂有過之而無不及。

重中之重的是，審級利益的維護。審級利益的疑慮來自於以下面向。第一，智財法院審理同一件專利的專利民事訴訟及行政訴訟，依法無庸迴避⁶⁵，舉例言之，原告甲主張專利A遭侵權提起民事訴訟，被告乙向智慧局提出舉發，民事訴訟經智財法院民事庭法官丙認定專利無效，舉發亦認定專利無效，當甲針對舉發處分向智財法院提起行政訴訟時，受命法官仍為丙，行政訴訟再度認定專利A無效，試問專利權人的行政訴訟審級利益是否有遭侵奪之慮⁶⁶？本文認為目前的制度設計是有問題的。

第二，配置於智財法院的技術審查官，僅有一位主任編制，且技術審查官之間並未依審級分別配置，同一位技術審查官可能今天協助一審程序，明天協助二審，

⁶² *Id.* at 205 (noting that 54% of patents were found valid in a population of 300 final validity decisions); *see also* Lunney, Jr., *supra* note 60, at 37-38.

⁶³ Lunney, Jr., *supra* note 60, at 15.

⁶⁴ Samuel Kortum & Josh Lerner, *What is Behind the Recent Surge in Patenting?*, 28 RES. POL'Y 1, 2-3 (1999).

⁶⁵ 智財法院成立時，制度之設計係優先管轄，而非專屬管轄，易言之，各地其他法院仍有權審理專利訴訟。不過實施的實際經驗顯示，優先管轄無異專屬管轄，筆者鮮聞其他普通法院有審理專利訴訟之案例。

⁶⁶ 智慧財產案件審理法第34條第2項規定參照。

⁶⁷ 這是筆者親身經歷的實際案例。據聞已故的范曉玲律師曾於多年前針對此問題向司法院提出釋憲聲請，不過迄今司法院究竟連受理與否，毫無音訊。

所有的技術審查官同處一間辦公室，技術報告完成之後尚須呈送主任簽核，同一民事案件的一審及二審程序雖必然分派不同技術審查官處理，但這兩位不同技術審查官的技術報告卻呈請同一位主任簽核，本文認為這對於審級利益的維護，是一大問題。例如，專利權人原告甲一審敗訴，敗訴原因純粹是專利的技術問題，一審的技術審查官為乙，甲上訴的重點完全是技術問題，惟提起上訴後，發現二審的技術審查官丙比乙年輕，乙在智慧局的年資比丙資深很多，乙及丙的技術報告皆由同一位主任核閱，如果你是甲，是否會懷疑理論上本應屬全新、與一審毫無連結關係的二審審級利益，已有若干程度的疑慮？丙是否會顧念乙遠較其資深，而較不願推翻其技術意見？人性，現行制度的設計，完全忽略人性的弱點。

第三，目前智財法院一審與二審的法官組織上已有分流，惟行政訴訟的合議庭係由民事一審的法官民事二審的法官共同組成，因此就行政訴訟而言，民事一與二審法官之間會互相合作。再者，一審與二審的辦公室並未切分，法官同處一處辦公，凡此皆與審級利益的基本觀念，若有扞格。

包括筆者在內，深信沒有人會對法官或技術審查官的積極認事及公正不阿，有任何懷疑，但制度就是制度，司法體系之所以有審級制度之機能，主要在使下級裁判有機會受到上級審法官之檢視，使裁判之錯誤或不當能及時予以糾正⁶⁷。「即使法官仍然秉持良心依法獨立審判，但上、下審級之法官如長期共處在同一辦公場所，經常相互討論，不免較容易形成類似之法律見解，在無來自於制度、組織上之外在監督，較難能使第二審之審級救濟功能充分發揮」⁶⁸。智慧財產法院民事一審判決之上訴維持率偏高，某種程度或正反映出學者之前揭疑慮，實宜儘速將民事一審審判權分歸由普通法院管轄，使智財法院專責民事二審及行政訴訟，此事實不宜再有任何推遲。

二、對於專利法所涉相關法律爭議，得有更寬廣及包容的處遇

經濟學家Demsetz以實證方式研究財產權概念的緣起、發展及形成條件。美國

⁶⁷ 沈冠伶，司法院行政訴訟及懲戒廳編輯，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，2010年，157頁。

⁶⁸ 同前註。

北部的印地安部落，很早就有財產權的觀念，主因是北部天氣冷，部落習慣上以狩獵動物皮草作為家人的保暖衣物，由於僅供部落族人使用，非供商業交易，捕獲量不高，數百年來捕獵行為從未對動物的生存或自然環境造成破壞，人與大自然和平共處，一直到歐洲人移民北美，開始向部落採購皮草，印第安人才發現原來皮草有交易價值，造成捕獵的頻率及數量均大幅增高，影響動物繁衍及未來皮草的捕獲空間，族人因此彼此商議，在森林劃定界線，區分土地的所有權，由於森林劃定界線後不再由族人共有，獵人開始珍惜每一塊地界內森林的動物繁衍及資源維繫，避免竭澤而漁，對皮草及森林的財產權觀念，油然而生，若劃定的地界無從落實，族人不尊重地界的限制而頻至他人的森林打獵，對於動物的捕獲量將無所節制，森林及皮草的財產權觀念亦無從落實，因此劃定地界的權威及效力的維持，是建立及維持財產權觀念及其價值的前提，美國南部的印地安部落因天暖欠缺皮草，財產權的觀念未能形成⁶⁹。

專利法具有高度不確定的法規性質，其高度之抽象性對法律適用造成極大之挑戰，例如困長期困擾實務界的進步性爭議，專利法第22條第2項僅提供「輕易完成」四個字作為法律判斷標準，但這四個字所欲表達的實質概念，智慧局所頒訂進步性審查基準以超過萬言的論述，都未必能夠完整對應個案上的挑戰，此等四字法律標準加上萬言審查基準仍窮於應付實際需求之情況，鮮見於其他法律，因此於 Federal Circuit創立後服務迄今的Newman法官⁷⁰，生動地形容專利法是一部活的法律，在個案適用上難免有不確定性，因此專利法之運作必須根據法院在個案判決之累積，建立一個穩定、一致及可信賴的行為法則，使產業界有所依循，判決的指向不僅是解決過去已發生於具體訴訟案的爭議，也必須對未來潛在爭議提供正確的預測基礎，專責法院方能謂已對公眾盡其義務⁷¹。專利法此等性質，各國皆然，非英美判例法系的我國，法院亦無可避免地承擔創造專利法生命的角色。例如均等論侵

⁶⁹ Harold Demsetz, *Toward a Theory of Property Rights*, 57 AMER. ECON. REV. PAPER & PROC. 347, 351 (1967). 這是一篇研究財產權觀念的經典重要文獻，廣受學者引用參考。

⁷⁰ Judge Newman係由雷根總統任命為Federal Circuit的法官，與其大部分的法官同僚由CCPA轉任Federal Circuit的經歷不同，Judge Newman係直接受提名為Federal Circuit之法官，今年雖已高齡89歲，仍服務於Federal Circuit。

⁷¹ Pauline Newman, *The Federal Circuit: Judicial Stability or Judicial Activism?*, 42 AM. U.L. REV. 683, 687 (1993).

權，其擴張了專利的文義權利範圍，但承認這樣的權利範圍擴張，即使在台灣，也完全沒有專利法的授權，這全然是植基法院判決見解的操作。因此法官造法恐怕是智財法院運作專利法時不得不承擔的責任。

Demsetz這篇經典文獻對於財產權觀念有重要的啟發，有保護，才可能有財產權；欠缺保護或保護力道不佳，則財產權的價值將降低，甚或無從形成財產權的觀念。保護的寬嚴之間，則完全繫於法院的判決尺度及趨向。舉例而言，專利法就幫助侵權並無特別明文，部分的智財法院判決否定在我國得成立幫助侵權，理由是專利法定無幫助侵權之規定⁷²；部分的判決承認得成立幫助侵權⁷³。專利法是否有明文規定，恰如專利法無規範均等論一般，絕對不是否認幫助侵權的理由，如果從拒絕或承認幫助侵權，何者有助於專利權之真正保護，達成專利法之目的，而不僅是提供專利權象徵性的保護，則恰如美國聯邦最高法院在著作權法未規定幫助侵權，而仍承認得構成幫助侵權的理由一樣⁷⁴，相信未來在判決寬嚴之間的掌握，將更能夠建立及維護專利身為財產權的價值。

⁷² 智慧財產法院101年度民專上字第22號、智慧財產法院101年度民專上易字第1號、智慧財產法院100年度民專訴字第69號。

⁷³ 臺灣高等法院93年度上易字第44號、智慧財產法院99年度民專訴字第59號、智慧財產法院103年度民專訴字第66號、智慧財產法院103年度民專上更(一)字第4號、智慧財產法院101年度民專上字第22號、智慧財產法院101年度民專上易字第1號。

⁷⁴ Sony Corp. v. Universal City Studios, 464 U.S. 417, 442 (1984) (We recognize there are substantial differences between the patent and copyright laws. But in both areas the contributory infringement doctrine is grounded on the recognition that adequate protection of a monopoly may require the courts to look beyond actual duplication of a device or publication to the products or activities that make such duplication possible... The staple article of commerce doctrine must strike a balance between a copyright holder's legitimate demand for effective—not merely symbolic—protection of the statutory monopoly, and the rights of others freely to engage in substantially unrelated areas of commerce. Accordingly, the sale of copying equipment, like the sale of other articles of commerce, does not constitute contributory infringement if the product is widely used for legitimate, unobjectionable purposes. Indeed, it need merely be capable of substantial noninfringing uses.)

三、法院身為法律的守護者，其職責不在於保護本國企業、外商或任何人，而在於維持產業間競爭秩序的公平

曾經在公開的研討會，法院的代表公開表示智財法院正確的判決有助於國內廠商從台灣走向國際市場，研討會的會議資料並舉出具體法院案例，說明特定國內廠商在台灣遭控專利侵權後，專利權人一路敗訴，最後使該國內廠商得有機會邁向歐美國際市場等語⁷⁵。將專責法院的功能連結特定的產業或公司業務發展，恐危及或甚或動搖我國專利制度之核心價值。國家之智慧財產法制建構若以保護內國企業為目的，將使個別企業輕忽研發投資及智慧財產佈局策略之重要性，終而導致國家整體智慧財產發展停滯不前⁷⁶。專利制度或專責法院的功能本不在於保護特定群體，而在於獎勵創新，促進研發動機⁷⁷，本文期許法院作為產業間公平競爭秩序的守護者，而非國內、國外或任何特定團體的守護者。

四、法官與技術審查官法庭外的互動，應嚴守「法官私知禁止原則」，以維持民事訴訟的辯論主義

技術審查官的設立，大幅提高法官審理涉及技術爭議專利案件的深度及效率，其正面效益深值肯定。不過法官與技術審查官兩者於法庭外互動之規則，未見於智慧財產案件審理法或智慧財產案件審理細則相關規定，法官若與技術審查官於法庭外討論案情，並對於當事人所提之爭點有新的看法或體會，法官得否於審判程序，藉由提示雙方當事人表示意見後，將法官與技術審查官於法庭外討論的體會，納入裁判基礎？這是筆者參與眾多專利民事訴訟時，對於法院之運作深感困惑的

⁷⁵ 2014年6月26日交通大學科技法律研究所「我國專利法制與審判實證研討會」，部分報告人之書面會議資料提及智慧財產法院正確的判決協助國內產業成功走出台灣、跨入國際市場。

⁷⁶ 黃銘傑，智財銀行與公平交易法，全國律師，2012年8月，16卷8期，23頁。

⁷⁷ 智慧財產法院102年度民專上字第36號民事判決：「專利法第1條固規定其立法目的在於鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，究其本質，在於由國家提供一定時間之獨占保護，給予專利權人從事發明及創作之誘因，於專利權期間屆滿，專利權人即將其發明及創作貢獻予社會公眾，供相關領域之人得以利用該發明及創作，進行深度研發，使科技與產業持續進展，是以專利法之最終目的旨在促進產業發展，而以公共利益為保護目的，至於對於專利權人之一定時間內的保護，僅為促進產業發展之一種手段」（同旨參見智慧財產法院98年度民專上易字第18號民事判決）。

問題⁷⁸。

最高法院100年度台上字第480號民事判決表示：「智慧財產法院並依智慧財產法院組織法第15條第4項及智慧財產案件審理法第4條之規定，配置有技術審查官，使其受法官之指揮監督，依法協助法官從事案件之技術判斷，蒐集、分析相關技術資料及對於技術問題提供意見（性質上屬於受諮詢意見人員）。是以，智慧財產法院審理是類訟爭事件就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，倘認與專責機關之判斷歧異，自應依智慧財產案件審理法第8條及第17條第1項規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，或裁定命智慧財產專責機關參加訴訟及表示意見，經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證本於職權而為判決」⁷⁹。此等見解廣為智財法院所採用，專利民事⁸⁰或行政⁸¹訴訟皆然。

本文完全贊成前揭最高法院有關聽審權保障的見解，若法官就技術爭點已形成心證，應依智慧財產案件審理法第8條第1項規定，曉諭當事人辯論。問題是，法官「就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知

⁷⁸ 實則，在研議是否設置技術審查官之初，司法院對於技術審查官之透明性、中立性及其角色與民事訴訟辯論主義之關係，已多所討論，參見2006年9月18日司法院行政訴訟及懲戒聽「智慧財產案件審理細則研討會議」補充會議資料(2)，2003年5月1日編製「有關專家支援法官訴訟程序之新參加制度的現狀與課題」，第8頁。頗令人訝異的是，智財法院實際上線、運作10年後，反未見司法當局研議、檢視技術審查官之運作與民事訴訟辯論主義之間的關係有何待檢討之處。

⁷⁹ 同旨參照最高法院100年度台上字第1013號判決、100年度台上字第2254號民事判決。

⁸⁰ 例如智慧財產法院104年度民專上易字第11號民事判決：「智慧財產法院審理是類訟爭事件，就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，倘認與專責機關之判斷歧異，自應依智慧財產案件審理法第8條規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，並經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證本於職權而為判決」。

⁸¹ 例如智慧財產法院98年度行專訴字第67號判決：「關於蒲松比之性質與範圍，及得否以蒲松比之最大與最小極端值，將引證十九IC1000拋光墊G'(30°C)／G'(90°C)之比值3，換算E'(30°C)／E'(90°C)可能落於2至3之間，本院依職權蒐集『蒲松比資料』（見本院卷第5冊第8至11頁），並於99年2月4日審理時經兩造、參加人予以辯論（見本院卷第5冊第4至6頁）。是前開蒲松比資料，依智慧財產案件審理法第8條第2項規定，得採為裁判之基礎」。

識」，是否限於法院「職務上所已知」或「公知」，而應排除法官「私知」？這涉及智慧財產案件審理法第8條第1項規定：「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎」。其中「法院已知」應如何解釋。亦涉及民事訴訟法第278條規定：「事實於法院已顯著或為其職務上所已知者，無庸舉證（第1項）。前項事實，雖非當事人提出者，亦得斟酌之。但裁判前應令當事人就其事實有辯論之機會（第2項）」。其中「事實於法院已顯著」或「為其職務上所已知者」，應如何解釋的問題。

依民事訴訟法學理，民事訴訟法第278條所謂「事實於法院已顯著」，係指任一群大多數人均已知或可輕易得知，而且不需要專業教導⁸²，例如地震觀測報告⁸³或天氣統計資料⁸⁴。民事訴訟法第278條所謂「法院職務上已知」係指法官本身從以前職務上的工作已知之事實⁸⁵，不包括目前該法官正在進行中的民事訴訟案件，否則將造成法官目前正在審理的民事訴訟，卷內一切事實，均屬職務上已知，雙方當事人依民事訴訟法第278條第1項規定，均無庸舉證之怪現象⁸⁶。「關鍵在於：無論如何必須是法院職務上所認知，法官私知不屬於法院公知之事實」⁸⁷。法官私知係指法關於法庭訴訟程序外所知之事實或證據。法官私知經典的例子是法官私下目擊車禍發生之事實⁸⁸，此等事實或證據若非經當事人提出，法院不得予以審酌，蓋若允許法官將私知之事實引入訴訟程序作為裁判之基礎，「將使法官本身成為無反駁可能性之證人！他將不再是當事人以外中立的第三者」⁸⁹。

智慧財產案件審理法第8條第1項規定：「法院已知之特殊專業知識」，究屬民事訴訟法第278條所謂「事實於法院已顯著」或「法院職務上已知」，解釋上應認得包含兩者在內。

⁸² 吳從周，辯論主義第一命題之界限及法官私知之可利用性，收錄於姜世明主編，修正辯論主義與偕同主一之時代論爭：民事程序法焦點論壇第一卷，2017年，76頁。

⁸³ 最高法院105年度台上字第812號判決，轉引自同前註，79頁。

⁸⁴ 吳從周，註82文，80頁。

⁸⁵ 此為德國通說，參見同前註，82頁。

⁸⁶ 吳從周，註82文。

⁸⁷ MK/Prütting, 2. Aufl., § 291 Rn. 9.，轉引自同前註，85頁。

⁸⁸ 這是德國連邦最高法院形式訴訟的案例，參見吳從周，註82文，94頁。

⁸⁹ O. Jauernig, ZPR, § 50 VII 2b (S. 207)，轉引自吳從周，註82文，95頁。

根據前述民事訴訟法之學理，於專利民事訴訟，類如智慧財產法院98年度行專訴第67號判決之審理方式：「關於蒲松比之性質與範圍，……本院依職權蒐集『蒲松比資料』……並於99年2月4日審理時經兩造、參加人予以辯論……是前開蒲松比資料，依智慧財產案件審理法第8條第2項規定，得採為裁判之基礎」⁹⁰。本文認為恐屬將法官私知之事實及證據，在當事人未主張之前提下，引入作為判決基礎，本文對此不表贊同。蓋此際重點已非是否將私知之事實經提示供當事人辯論之聽審權保障，而是法官私知之事實，根本不得引入訴訟程序。

綜言之，法官藉由與技術審查官於法庭外討論所獲知之事實或證據，除非經當事人於訴訟程序予以主張，否則不得作為訴訟程序資料，形成判決基礎；亦不得藉由聽審權保障之名義，由法官主動提示此等因私知而得之證據或事實供當事人辯論⁹¹。蓋若非如此，難以維護專利民事訴訟辯論主義之精神⁹²。法院於審理專利民事訴訟時，應就證據或事實之取得，區別係自法庭活動取得或退庭後與技術審查官討論知悉之界限，嚴格限制後者以保障聽審權之名進入審判程序，如此方得回復民事訴訟依循辯論主義應有之原貌。

⁹⁰ 這一件是行政訴訟，依行政訴訟法第125條第1項規定：「行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束」，法院在介入證據蒐集的層面，本與民事訴訟不同，本文借用此案之審理過程及事實，在民事訴訟的前提下設問。

⁹¹ 實則，同道亦時有專利民事訴訟的原告，到底是在與被告打訴訟？或是與法官／技術審查官打對台的疑問。

⁹² 79年3月6日最高法院79年度第1次民事庭會議：「民事訴訟係採辯論主義，除法律別有規定外，法院不得斟酌當事人所未提出之事實。第二審法院如就當事人所未主張之事實，逕依職權予以斟酌，即有認作主張事實之違法；如就當事人所未聲明之事項而為判決，尤為法所不許」。