

此如同在傳統侵害實體物之所有權的訴訟中，原告舉證其為所有人，被告之行爲侵害其權利並造成損害，被告得抗辯原告非所有權人，該物所有權人乃另有其人¹²³；原告主張被告侵害其專利權者，必先舉證：(1)其為專利權人，以及(2)被告有侵害其專利權之行爲。就舉證事項(1)而言，原告通常附上專利證書以資說明。若被告對於原告之舉證事項(1)有所質疑，必須提出系爭專利權人乃另有其人之反證，此本不待智審法第16條之規定而得爲法理上之當然解釋。尤其依智審法第16條之立法理由：「……按智慧財產權原屬私權，其權利有效性之爭點，自屬私權之爭執，由民事法院於民事訴訟程序中予以判斷，在理論上即無不當。」民事法院審理專利侵權民事訴訟之被告的無效抗辯，其判斷方式無異於行政法院判斷專利舉發案之有無理由；差別在於前者的判斷僅有個案效，而後者的判斷有對世效。實則，專利侵權民事訴訟之被告依智審法第16條第1項抗辯原告非所執專利權之真正專利權人者，於相對應的專利舉發事件¹²⁴中，實務上智慧局多依賴民事法院之確定判決以決定系爭專利權誰屬¹²⁵。是以，此類冒充專利之歸屬爭議悉先由真正專利申請權人向民事法院請求確認或移轉（或精確應稱「返還」¹²⁶）系爭專利申請權和（或）專利

或者創作人夫亦有移轉專利申請權予公司負責人即妻之明示或默示意思表示。法院逕認妻與夫之間並未就系爭專利申請權有任何協議或讓與之合意。故系爭專利申請權應歸屬於夫，妻並非契約所約定之專利申請權人，亦非專利申請權之受讓人，稍嫌速斷。參見智慧財產法院97年度民專上字第17號民事判決認為：「足見系爭專利申請當初，丁○○純因不便以自己名義申請，即直接以上訴人為創作人而提出專利申請，上訴人與丁○○之間並未就系爭專利申請權有任何協議或讓與之合意。故系爭專利申請權應歸屬於丁○○，上訴人並非契約所約定之專利申請權人，亦非專利申請權之受讓人。因此，被上訴人以系爭專利有專利法第107條第1項第3款所定情事，主張系爭專利有應撤銷之原因等語，於法有據。從而，系爭專利為丁○○所創作，該專利申請權應屬於其所有，因此，上訴人並非系爭專利之專利申請權人，而有專利法第107條第1項第3款之應撤銷原因，上訴人於本件民事訴訟中不得對於被上訴人主張新型專利之權利。」

¹²³ 法院於前訴訟程序中形式審查原告訴之聲明，或許難以發現原告之權利欠缺，不會以當事人不適格為由，裁定駁回本案。

¹²⁴ 參見專利法第71條第1項第3款。

¹²⁵ 參見註44。

¹²⁶ 若智慧局依法院之確定判決變更系爭專利之專利申請權人和專利權人名義有溯及效力者，系爭專利即為返還真正權利人；對之，若權利人名義變更無溯及效力者，系爭專利即為移轉真正權利人。

權，待判決確定後，持之提出於智慧局待決的專利舉發案，以為審查官判斷，或向智慧局申請變更系爭專利權利人名義¹²⁷。設若僅為專利侵權民事訴訟之被告而非屬真正專利申請權人者，民事法院或於前訴訟程序中形式審查原告訴之聲明時，發現原告之權利欠缺，而以當事人不適格為由，裁定駁回本案；或於實質審查原告在實體法上之權利時，發現原告之權利欠缺，原告又無法積極證明系爭專利權之誰屬，而以訴無理由，判決駁回本案。是以，僅為專利侵權民事訴訟之被告而非屬真正專利申請權人，卻提起專利申請權歸屬的舉發案者，必得另行起訴請求確認或移轉（或返還）系爭專利申請權和（或）專利權，以為智慧局審查該舉發案之依據；若無真正申請權人參加訴訟，本民事確認或給付訴訟對於非真正專利申請權人而言，即無實益。綜上所述，本文認為，若我國專利法第71條第2項為前述修正後，智審法第16條不必參照日本2011年修正後特許法第104條之3第3項之規定為修正，只要妥善運用民事訴訟法有關告知訴訟之規定，亦能有效處理被告提出的專利申請權歸屬之無效抗辯。

陸、結 論

我國2003年專利法修法後，將提起專利申請權歸屬爭議之舉發主體原規定為「有專利申請權人」修改成「利害關係人」，智慧局於現行專利審查基準中，將專利民事侵權訴訟之被告視為現行專利法第71條第2項規定之利害關係人，使得法院肯認專利侵權民事訴訟之被告亦屬利害關係人，而得提起專利申請權歸屬之無效抗辯；若然成立，被告繼而提起專利申請權歸屬爭議之舉發案，因而有非真正專利申請權人使系爭專利經舉發確定而被撤銷之可能。此造成提起專利申請權歸屬爭議之舉發主體資格不當擴大，不利於真正專利申請權人依專利法上關於申請權復權之規定，取回系爭專利申請權和專利權，殊為不妥。當務之計乃修正我國專利法第71條第2項之「利害關係人」為「有專利申請權人」，回復如同2001年專利法第72條第1項之規定；在專利法未修正前，或可修訂專利審查基準與專利法逐條釋義之相關規定和解釋，將本條項之「利害關係人」限定為「有專利申請權人」，以使法院和社

¹²⁷ 類推專利法第10條之規定。

會公眾正確理解本條項之立法目的。準此修正，若專利侵權民事訴訟之當事人，依照智審法第16條第1項前段之規定，提出專利申請權歸屬之無效抗辯，可妥善運用民事訴訟法有關告知訴訟之規定。亦即，若被告已知真正專利申請權人誰屬，應通知其參加訴訟外，法院亦得應職權通知真正專利申請權人，使得真正專利申請權人參加訴訟而提供系爭專利應歸其所有而非原告所有之積極證據，較之被告至多僅能提供原告不具系爭專利權利人主體地位之消極證據，更有利於法院審理該無效抗辯是否成立，亦能藉此確定真正專利申請權人具有系爭專利權之權利。