109 年度委託學者專題研究案

—我國專利商標無效訴訟程序採對審制之研究—

研究成果報告

委託機關：司法院行政訴訟及懲戒廳
執行期間：109 年 3 月至 109 年 9 月
計畫主持人：林昱梅教授（國立中興大學法律學系）
計畫助理：黃怡儒、劉芳竺

司　　法　　院

中　華　民　國　１０９　年　　１２　　月　印　製

摘要

有關專利商標無效之救濟，依我國傳統之行政訴訟模式，不服行政處分之行政訴訟，均由處分相對人或利害關係人列行政機關為被告，提起撤銷訴訟，聲明原行政處分及訴願決定撤銷，或提起課予義務訴訟，聲明撤銷駁回申請之行政處分及訴願決定外，另聲明請求被告機關作成行政處分。因此，向來我國專利商標權利爭議事件，權利人、舉發人、提出異議或評定之人若對智慧財產局之審定不服，提起行政訴訟列智慧財產局為被告，實質上此類事件多為專利舉發人、提出商標異議與評定之人與權利人間之爭議。

為避免智慧局就權利無效爭議案之決定，在訴訟上成為被告，而形成裁判兼球員之情況，且形成智慧局、權利人及爭議人間訴訟地位不對等之問題，智慧局提出權利無效爭議事件採對審制之政策方向。為求紛爭解決一次性，亦有提出改變現行專利商標行政爭訟與民事侵權訴訟雙軌制之建議。

近年來智慧局推動之「專利商標簡併行政救濟程序、兩造對審」制度，與法學界與司法實務界部分建議相同。本研究擬分析我國專利商標無效爭議事件採取對審制之優缺點及其配套，並評估各種方案之優缺，以求迅速保障權利人或利用人之權益，創造優質的產業及投資環境。

關鍵字：智慧財產法院、無效訴訟、對審制、專利舉發、商標異議、商標評定

目次

第一章 緒論 1
第一節 研究問題之提出 1
第二節 研究範圍與架構 4
第二章 專利商標申請案之相關決定 5
第一節 專利商標申請案各種決定之定性 5
第一項 專利商標申請案審定與核駁 5
第二項 審定以外之其他實體決定 6
第二節 行政程序法之適用 11
第一項 職權調查 11
第二項 陳述意見與聽證 12
第三項 平等原則及行政自我拘束原則 14
第三節 小結 16
第三章 現行專利商標之無效爭議程序 17
第一節 專利無效之挑戰 17
第一項 專利舉發 17
第二項 請求確認更正無效 19
第二節 商標爭議程序 20
第一項 商標異議程序 21
第二項 商標評定程序 21
第三項 商標廢止程序 22
第四項 請求確認商標無效 22
第五項 請求撤銷更正處分 23
第三節 小結 24

第四章 專利商標無效訴訟先行程序簡化.....25
第一節 以聽證達到免除訴願程序之結果.....25
第二節 簡併專利商標爭議與訴願程序.....26
第三節 訴訟先行程序之對審制與言詞審理.....30
第四節 小結.....31
第五章 專利商標無效訴訟之對審制.....33
第一節 以智慧局為被告之雙軌制結構缺陷.....33
第一項 裁判兼球員.....33
第二項 實質利害關係人訴訟地位不對等.....34
第三項 專利商標權利爭議之裁判矛盾.....36
第二節 專利商標無效訴訟採對審制之契機.....37
第一項 訴訟當事人回歸爭議之雙方.....37
第二項 產業需求與國際接軌.....37
第三項 對審制之疑慮.....38
第三節 行政訴訟與民事訴訟對審制之選擇.....39
第一項 行政訴訟無法達到集中審理之目標.....39
第二項 民事訴訟對審制之疑慮.....40
第三項 修法方向：民事訴訟對審制.....41
第四節 對審制之審理與判決.....50
第一項 公眾舉發人與利害關係人之分類.....50
第二項 民事訴訟對審制之審理原則.....51
第三項 新證據之提出與權利人之更正.....52
第四項 判決效力.....54
第五節 小結.....57
第六章 結論.....59
參考文獻.....61

表目錄

表 1 發明專利舉發事由及舉發人一覽表 18
表 2：智慧財產法院終結案件平均所需日數統計表 27
表 3：99 年至 108 年專利異議、舉發成立、不成立與舉發部分成立案件數統計表 28
表 4：專利訴願案件數量統計表 29
表 5：經濟部訴願委員會舉發案件撤銷統計表 29
表 6：智慧財產法院行政訴訟提出新證據件數統計表(97 年 7 月至 106 年 6 月) 35
表 7：99 年至 108 年智慧局專利舉發申請案件統計表 48

第一章 緒論

第一節 研究問題之提出

專利與商標制度在智慧財產領域中，分別有促進科技發展及維護競爭秩序之功能。專利權與商標權之取得，與具有文化創新功能之著作權不同。著作權採創作保護主義，專利權與商標權則須由專責機關經濟部智慧財產局(下稱智慧局)審查後授予權利。在審查程序中，經由智慧局與申請人間之各種文件往返，而確定是否取得權利及其權利範圍。

依我國向來實務見解，智慧局授予專利權與商標權之行為，以及對申請案之核駁，均屬行政處分。除了專利商標申請案之准駁外，專利商標審查程序中有關優先權、更正之決定，以及有關舉發、異議、評定及廢止等主張權利無效之爭議（下稱權利爭議），也被界定為公法性質，而適用行政爭訟程序，並以訴願作為撤銷訴訟與課予義務訴訟之先行程序。

智慧財產法院(下稱智財法院)於 2008 年 7 月 1 日成立後，專利商標行政事件第一審由智財法院審理，上訴審之審判權歸於最高行政法院。為保障智慧財產權，優化經商環境，智慧財產及商業法院組織法於 2021 年 7 月 1 日施行，智慧財產及商業法院將於同日成立。未來主張專利商標權無效之爭議，亦應朝向程序經濟及企業友善之目標發展。

早期民事法院於侵權事件審理時，若被控侵權之被告對原告提起權利爭議之行政爭訟，審理侵權之民事法院往往會停止審判程序，等待專利商標有效性經行政訴訟判決確定後，再行審理。權利爭議對於民事侵權屬於先決問題，權利有效才能進行後續有無侵權之判斷。停止審判程序雖可避免裁判矛盾，卻造成程序延宕[1]，使得專利商標之權利保護效率不彰，或產生實質上之貿易障礙，不利產業發展之情況。

[1] 參謝銘洋，智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進，月旦法學雜誌，2006 年 12 月，頁 5(6-7)。

同樣有行政法院之德國，其聯邦專利法院(Bundespatentgericht)並不隸屬於行政法院，審理專利商標無效訴訟(Nichtigkeitsklage)係依民事訴訟法規定，且上訴審為聯邦最高法院(Bundesgerichtshof)[2]，因此專利商標無效訴訟與侵權訴訟之終審法院均為聯邦最高法院。我國將專利商標事件定性為公法事件，依行政訴訟法審理無效權利爭議，形成專利商標無效行政訴訟與侵權民事訴訟之審判權法院不同，終審法院亦不同，而可能造成裁判歧異[3]。

為解決上開民事審判程序停止等待行政訴訟判決確定產生之程序延宕，我國智慧財產案件審理法(下稱智財案件審理法)第 16 條第 1 項規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用有關停止訴訟程序之規定。同條第 2 項規定，審理侵權之民事法院認專利商標有撤銷、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。又依智慧財產案件審理細則(下稱智財案件審理細則)第 28 條第 1 項規定，智慧財產民事及刑事訴訟中，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，且影響民事及刑事裁判之結果者，法院應於判決理由中，就其主張或抗辯認定之，不得逕以智慧財產權尚未經撤銷或廢止，作為不採其主張或抗辯之理由；亦不得以關於該爭點已提起行政爭訟程序，尚未終結為理由，裁定停止訴訟程序。該條立法理由指出，為使紛爭於同一訴訟程序中一次解決，避免拖延民事訴訟，由受理之民事法院就該智慧財產權有效性自為判斷，排除行政訴訟法、民事訴訟法、商標法、專利法等有關停止訴訟程序規定適用，以期迅速實現當事人之權利保護。本規定於智慧財產刑事訴訟或其附帶民事訴訟準用之。是以，於智慧財產民事及刑事訴訟中，當事人主張或抗辯智慧財產權有效性時，民事或刑事法院不得逕以智慧財產權未經撤銷或廢止，亦不得以關於智慧財產權有效性之爭點已提起行政爭訟尚未終結為由，裁定停止訴訟程序。

---

[2] 參蔡明誠，發明專利法，2000 年 3 月，頁 157、170、173。

[3] 參謝銘洋，從德國法看我國專利行政訴訟採對審制之可行性，收錄於司法院，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 5 輯，2016 年 12 月，頁 435(438)。

依上開規定，審理侵權事件之民事法院得因被告之抗辯，就專利商標權有效性之爭點予以審理及自為判斷，解決部分程序延宕之問題[4]，但仍維持專利商標權利爭議由行政法院審理，而形成專利商標無效爭議，可藉由行政爭訟救濟或於民事侵權訴訟中為無效抗辯之雙軌制[5]。另依智慧財產案件審理細則第 28 條第 2 項規定，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，於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張。是以，權利爭議經行政訴訟確定後，具有對世效；經民事法院判斷後，僅有個案拘束之相對效力。故雙軌制仍有可能發生之裁判歧異，以及經行政法院判決權利無效確定後，得否對民事判決聲請再審等問題[6]。

依藥事法於 2018 年修改，2019 年 8 月 20 日施行之西藥連結制度，首家學名藥廠若於原開發藥廠提起之民事侵權訴訟中，就專利有效性抗辯成功，由於民事訴訟僅有個案拘束效力，在專利有效性尚未經行政訴訟判決確定前，原開發藥廠仍得透過侵權訴訟，對後進學名藥廠之學名藥查驗登記申請，產生暫停核發藥品許可證 12 個月之效果，形成進入市場之障礙，甚至影響藥價，對於產業與國民健康亦有一定程度之影響[7]。

依我國傳統之行政訴訟模式，不服行政處分之行政訴訟，均由處分相對人或利害關係人列行政機關為被告，提起撤銷訴訟，聲明原行政處分及訴願決定撤銷，或提起課予義務訴訟，除聲明請求撤銷駁回申請之行政處分及訴願決定外，另聲明請求被告機關作成行政處分。因此，以專利商標無效為目

[4] 被控侵權人提出權利有效性之抗辯者，以採形式審查之新型專利案件為多，參林欣蓉，我國智慧財產訴訟之變革與展望，智慧財產權月刊第 182 期，2014 年 2 月，頁 62(72-73)。

[5] 有關雙軌制，請參蔡忠峻，專利有效性判斷歧異之研究—以民事再審程序為中心，智慧財產權月刊第 226 期，2017 年 10 月，頁 6(7)。

[6] 參謝銘洋，同註 3，頁 438；沈冠伶，智慧財產民事訴訟事件與行政爭訟事件之統合處理，收錄於程序正義、人權保障與司法改革—范光群教授七秩華誕祝壽論文集，2009 年 3 月，頁 199(212)；蔡忠峻，同註 5，頁 11。

[7] 參李秉燊，專利有效性判斷雙軌制下臺灣專利連結制度觀察及建議，交大法學評論第 5 期，2019 年 9 月，頁 134-136。

的之權利爭議事件，智慧局在行政訴訟上均列為被告，但實質爭議之雙方，多為專利舉發人、提出商標異議、評定或廢止之申請人(以下統稱為爭議人)與權利人間。

為避免智慧局就權利爭議案之決定，在訴訟上成為被告，而形成裁判兼球員，且與權利人及爭議人間訴訟地位不對等之問題，智慧局提出權利爭議事件應採「對審制」之政策。此外，為求紛爭解決一次性，亦有提出改變現行專利商標行政爭訟與民事侵權訴訟雙軌制之建議。

近年來智慧局推動之「專利商標簡併行政救濟程序、兩造對審」制度，法學界與司法實務界亦有相同方向之建議。本研究擬分析我國專利商標權利爭議採取對審制之優缺點及其配套，並評估各種方案之優缺，以求迅速保障權利人或利用人之權益，創造優質的產業及投資環境。

第二節 研究範圍與架構

由於專利商標權利無效爭議，係為了推翻智慧局對專利商標申請案之審定，為探討專利商標權利爭議採對審制之可行性，有必要先觀察智慧局有關專利商標行政事件之決定類型，及進入司法救濟之事件，亦即對專利商標申請案之審定與核駁及相關爭議進行分析，再探討現行專利商標權利爭議之審理程序，有無簡併及增進程序經濟之可能性，最後分析專利商標無效訴訟對審制之方案及其配套。

本研究第一章先提出研究問題，界定研究範圍與架構；第二章就商 標專利申請案之行政決定，其法律性質及其審查之程序原則進行初步整理；第三章就現行專利商標無效之爭議程序進行分析；第四章探討專利商標無效訴訟先行程序之簡化；第五章就專利商標無效訴訟對審制之各種方案進行研析，第六章提出本研究之結論。

第二章 專利商標申請案之相關決定

在研究專利商標權利爭議採取對審制之前，宜先觀察專利商標申請案之審理原則及其事件之性質，進而尋求符合我國專利商標申請及權利爭議案件制度之解決方案。

第一節 專利商標申請案各種決定之定性

憲法第 166 條規定：「國家應獎勵科學之發明與創造.....。」第 167 條第 3 款規定：「國家對於左列事業或個人，予以獎勵或補助：.....三、於學術或技術有發明者。」憲法增修條文第 10 條第 1 項規定：「國家應獎勵科學技術發展及投資，促進產業升級，推動農漁業現代化，重視水資源之開發利用，加強國際經濟合作。」前開規定為保護專利權制度之憲法基礎。

上開憲法及憲法增修條文有關獎勵科學發明與創造及科學技術發展之規定，與有關專利制度本質理論中之「激勵說」及「公開說」相通。激勵說以公共利益為出發，認為當發明出現，可激勵其他發明；公開說認為將專利公開，避免重複發明，有助於產業發展[8]。專利權與商標權之行使與保護雖屬私權，但並非單純之私法，可稱為「公權與私權結合說」。因專利權與商標權須經國家授予，不服智慧局對於專利商標申請案之駁回，或不服權利爭議事件之審定採行政爭訟程序，有學說將之稱為公私混合法[9]。

第一項 專利商標申請案審定與核駁

依專利法及商標法相關規定，專利商標申請案經智慧局審查，認要件具備又無不予專利商標之情事者，由智慧局作為專責機關核准審定[10]。此之核

[8] 參蔡明誠，同註 2，頁 53-58。

[9] 專利權與商標權之公法與私法問題，請參蔡明誠，同註 2，頁 57 之論述。有關專利之私權性質另參大渕哲也著，羅秀培譯，日本發明專利舉發程序及撤銷訴訟之對審結構與撤銷訴訟解決紛爭之實效性，專利師第 33 期，2018 年 4 月，頁 58(59)。

[10] 專利法第 47 條第 1 項、商標法第 32 條第 1 項參照。

准審定，目前實務係認定為行政處分。更具體言之，專利商標權之授予行為，是須當事人協力之形成處分[11]。亦有文獻將之定性為創設私權或形成私法法律效果之行政處分，與不動產所有權移轉登記相似。此外，智慧局對於專利商標申請案之核駁，認為屬申請案件之否准，亦屬行政處分。

最高行政法院 108 年度判字第 276 號指出：「按專利申請經核准審定後，於未公告前，尚未發生給予專利權之效力，須經申請人於一定期限內繳納證書費及第一年專利年費後，專利專責機關始予以公告，並發生給予專利權之效力，此係直接基於法律規定，就核准專利權之行政處分，其規制內容所欲發生之法律效果，即內部效力予以限制，而非於行政處分附加附款。」可知法院判決見解認定專利申請案之核准審定屬行政處分。

有關商標權之授予部分，臺北高等行政法院 90 年度訴字第 6434 號判決指出：「申請註冊之商標，經主管機關審查後，合乎形式要件及實質要件者，應即認為合法而審定擬予核准註冊，並將該審定內容公告於商標公報；故審定書為商標主管機關對申請註冊商標之決定書，已對外直接發生法律效果之行政處分，非有法定事由，自不得任意予以撤銷、廢止或更正。」該判決亦認定商標申請案之審定書為行政處分。

第二項 審定以外之其他實體決定

除了針對專利商標申請案之審定屬於行政處分外，下列各種情形，也是申請程序中或審定後之行政決定，茲舉例如下。

壹、有關主張優先權之決定

申請人以外國申請案作為優先權基礎案而主張優先權，智慧局通知申請人檢送主張國外優先權之證明文件正本，若智慧局回函通知本案視為未主張優先權，目前實務見解認為該通知為行政處分，申請人不服經提起訴願後，得提起行政訴訟，聲明求為判決訴願決定及原處分關於「本案視為未主張優

[11] 熊誦梅，當公法遇上私法—台灣智慧財產訴訟制度之今昔，2011 年 5 月，元照，頁 121。

先權」部分撤銷，智慧局應就系爭申請案作成准予主張優先權之處分。專利申請人主張優先權之案件遭智慧局否准，仍屬行政處分[12]。

貳、有關更正之決定

專利申請人向智慧局申請專利範圍更正，遭智慧局為不受理更正或不准更正之回覆，經提起訴願遭駁回，提起課予義務訴訟，除請求原處分及訴願決定均撤銷外，並請求被告機關智慧局應為准予更正之處分，智財法院均以行政訴訟審理[13]。

參、逾期申請繳費領證或申請法定期間回復原狀

申請專利之發明經核准審定後，申請人應於法定期間三個月內，繳納證書費及第 1 年年費，否則專利權自始不存在。實務上有專利申請人於上開期限屆至後始申請繳費領證，智慧局以其專利案已逾繳費期限，其專利權自始不存在，為實質否准之處分，經申請人提起訴願遭決定駁回，提起行政訴訟，聲明訴願決定及原處分均撤銷，智財法院以行政訴訟事件審理[14]。

此外，實務上亦有專利申請人以因天災或不可歸責於己之事由延誤法定期間為由，就該三個月法定期間申請回復原狀，遭智慧局否准，經由訴願提起行政訴訟，請求撤銷原處分及原決定，被告智慧局應為「准予回復原狀並受理原告繳納證書費及第 1 年年費之申請」處分。智財法院 101 年度行專訴字第 91 號行政判決以：「原告之代理人未於法定期限內繳納證書費及年費，顯非因不可歸責於己之事由延誤法定期間，致系爭專利權自始不存在。職是，原告於 101 年 3 月 16 日始向被告申請回復原狀與補繳費用，不符專利法第 17 條第 2 項規定之申請回復原狀要件，經被告否准原告申請，誠屬正當與適法。訴願決定予以維持，亦屬妥適。」為理由，駁回原告之行政訴訟。

---

[12] 參最高行政法院 108 年度判字第 518 號判決。

[13] 最高行政法院 108 年度判字第 276 號判決、智慧財產法院行政 100 年度行專訴字第 55 號判決參照。早期係由臺北高等行政法院審查，參臺北高等行政法院 94 年度訴字第 357 號判決。

[14] 智慧財產法院行政 97 年度行專訴字第 75 號判決參照。

肆、申請更正專利權讓與登記

於專利權人申請讓與專利權登記事件，實務上曾發生專利權第 3 次讓與登記之受讓人，申請更正第 2 次讓與登記之受讓人之事件，經智慧局審查無從證明原核准登記之受讓人即為更正後之受讓人，予以「礙難照辦」之處分，申請更正人提起行政訴訟，聲明撤銷駁回更正申請之原處分及訴願決定，智慧局應作成准予更正，另就原申請讓與登記時所檢附之讓與契約准予刪除之處分。智財法院准許主張第 2 次讓與契約有效之人獨立參加人參加訴訟後，判決准許原告聲明之請求，而經最高行政法院於獨立參加人上訴（智慧局依最高行政法院民國 97 年 5 月份第 2 次庭長法官聯席會議決議意旨併列為上訴人）後，廢棄原審判決之案例[15]。

有關上開案例，最高行政法院 109 年度判字第 242 號判決理由略為，發明專利權人或受讓人申請專利權讓與登記，專利專責機關應審查該專利是否為其所核准之專利權、專利權期限是否屆滿，以及其申請登記事項與讓與人及受讓人之契約，或讓與證明文件所約定內容形式上是否相符，據為准否讓與登記之決定，並將受讓人之資料記載於專利權簿，俾產生公示對抗第三人之效力，惟不問讓與登記之內容正確與否，亦不影響受讓人取得專利權之效力。又專利法雖未明文規定當事人於行政程序進行中之卷宗資料更正請求權，惟行政程序法第 3 條第 1 項規定：「行政機關為行政行為時，除法律另有規定外，應依本法規定為之。」是行政程序進行中，行政程序法第 20 條規定之當事人自得依同法第 46 條第 4 項規定申請更正，至當事人得依上開規定申請更正者，雖限於關於其自身記載之錯誤，然就專利權讓與登記之卷宗資料，如其錯誤係關於專利權之讓與人或先前受讓人之記載時，因專利權人已繼受前手之權利，自亦得檢具事實證明請求相關機關更正，以保障專利權人之權益，並維持專利專責機關所保有資料或卷宗內容之正確性。至專利權人依政府資訊公開法第 14 條規定申請更正資料者，亦應同此認定。

[15] 最高行政法院 109 年度判字第 242 號判決。

上開判決經最高行政法院廢棄之理由為，行政程序法第 46 條第 4 項更正請求權係行政程序進行中之權利，如行政程序尚未開始或業已終結，即無上開規定之適用，本件究係於何行政程序中行使上開權利，原審未予究明，即有未依職權調查事實關係之疏漏。如無行政程序進行中，則被上訴人是否得基於其他公法上請求權申請更正卷宗資料，亦未據原審行使闡明權，核有不適用行政訴訟法第 125 條、第 133 條規定之違法。被上訴人之請求是否有理由，尚須由原審調查事實始能判斷，自應由本院將原判決廢棄，發回原審更為審理。

而專利權讓與效力有問題，將影響其後受讓人所為之更正，以及申請專利權延長及舉發之處理。以智財法院 104 年行專訴字第 79 號判決為例，該案係原告提出舉發，智慧局准予專利權人更正之申請，而判定舉發部分成立，部分不成立。本件系爭專利是否應准予更正之爭點，包含參加人是否非真正專利權人，而不得申請更正、參加人申請專利權期間延長是否不合法而不得准許更正申請，以及舉發是否成立等問題。其判決理由為：「系爭專利讓與既有不連續之情形，參加人未取得系爭專利權，其於 103 年 9 月 12 日所申請之更正即非合法，.....原處分卻依更正後之系爭專利申請專利範圍為審查，認更正後系爭專利請求項 1、2 具產業利用性及新穎性，即有違誤。.....另原告主張系爭專利不具產業利用性及新穎性部分，是否有理由，尚須由被告依更正前即公告系爭專利之申請專利範圍重行審查始能判斷，自應由本院將原處分及訴願決定此部分併予撤銷，發回被告更為審定。」

從上開判決之法律適用可知，在專利法未明文之前提下，法院就申請讓與登記事項之更正，係以行政程序法之相關條文予以適用。

有關商標權移轉登記事件，臺北高等行政法院 97 年度訴字第 383 號判決指出：「本件系爭商標移轉申請案，在未經被告機關完成商標移轉登記之前，業經法院囑託被告禁止移轉或為其他處分之事實已明白，是被告機關不予原告陳述意見之機會，並無違誤；再按行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，致不廢止該處分對公益將有危害者，得由原處分機關依職權為全

部或一部之廢止，為同法第 123 條第 4 款所明定；是被告基於法院囑託被告禁止移轉或為其他處分之事實所為『本件移轉登記申請應不予受理』之處分，依法亦無不合；.....查本件係被告因依法院禁止處分之囑託，而不予受理系爭商標之移轉，原告之信賴利益為該商標移轉登記完成所生『得對抗第三人』之利益，而撤銷前開.....函所欲維護之利益則涉及『法院禁止處分之公信力』及『商標登記之正確性』，均屬公益性質，是原告之信賴利益尚不至顯然大於撤銷所欲維護之公益，何況本件移轉登記尚未經公告，其移轉登記程序尚未完成，更不生信賴保護之問題。是原告主張，均無足採，併此敘明。」本件判決將行政程序法陳述意見、廢止行政處分及信賴保護相關規定適用於商標權移轉登記申請案，足見在商標權屬於私權之情形下，商標權移轉之決定，法院仍認定為行政行為，而適用行政程序法。

伍、申請延長專利權期間及其舉發之審定

專利法第 53 條規定，醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，應取得許可證者，其於專利案公告後取得時，專利權人得以第一次許可證申請延長專利權期間。此規定係因醫藥品、農藥品攸關國民衛生及健康，其製造、加工或輸入須先經許可。當醫藥品及農藥品之發明人完成發明時，通常會先申請專利，再申請上市許可。此類產品取得專利權後，可能因尚未取得上市許可，而延後實施專利權的時間，故專利法設有專利權期間延長之規定，就專利權公告後無法實施發明期間給予專利權人補償[16]。任何人對於經核准延長發明專利權期間，認有第 57 條第 1 項各款之舉發事由，得附具證據舉發之。目前申請延長專利權之核准，及有關此類案件之舉發決定，實務上均以行政處分之行政爭訟提供救濟途徑。

例如，智財法院 109 年度行專訴字第 5 號行政判決一案，專利權人認為智慧局核准延長專利權期間過短，提起課予義務，智財法院認為，系爭專利無法實施專利權期間，係國外臨床試驗期間及國內查驗登記期間，故系爭專

[16] 智慧財產法院 109 年度行專訴字第 5 號行政判決理由參照。

利權期間應准予延長 624 日，原處分僅准許延長 511 日，尚有違誤，准予將訴願決定及原處分對其不利之部分撤銷，並命被告應自 119 年 5 月 13 日起，再准予延長 113 天。又如智財法院 108 年度行專訴字第 88 號行政判決之主文為：「訴願決定及原處分均撤銷。被告應就第 I242015 號發明專利之發明專利權期間延長申請案，作成『發明專利權期間准予延長 5 年，至 114 年 11 月 7 日止』之處分。」

智財法院上開二判決均係依行政訴訟法第 200 條第 3 款規定，判命被告智慧局作成原告所申請內容之行政處分。

第二節 行政程序法之適用

專利商標申請案之審查程序，除了適用專利法及商標法所訂程序規定外，由於審定與核駁定性為行政處分，行政程序法對於專利商標申請案之審查亦有適用之空間。行政程序法第 3 條第 3 項第 5 款「有關私權爭執之行政裁決程序」並不包含專利商標申請案[17]，因此，行政程序法於專利商標申請案仍有適用之餘地。以下舉例說明之。

第一項 職權調查

行政程序法第 36 條規定：「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。」同法第 43 條規定：「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」為行政程序法採職權調查原則之具體化規定。

智財法院行政 101 年度行商訴字第 65 號判決指出，行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。行政程序法第 36 條亦定有明文。經查被告核准公告原告以與系爭商標相同之

[17] 有關行政程序法是否適用於商標爭議案件，請參李汝婷，論行政程序法第 36 條職權調查證據於商標爭議案件中之適用，智慧財產權月刊第 189 期，2014 年 9 月，頁 36(40-41)。

圖樣，於第 41 類之「各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯、代理各種書籍雜誌之訂閱、書籍出租、雜誌出租.....」等服務，取得註冊商標權在案，並與據以核駁商標一之權利人另一指定使用於第 16 類「書籍、雜誌、.....」等商品之註冊商標併存註冊，其指定使用之服務與商品性質均包括書籍、雜誌，而存在高度類似關係。.....未見被告對此有所調查或敘明其所不採之理由，僅以所謂商標個案審查原則一語帶過，並不能使當事人或本院信服，有違行政程序法第 36 條之規定，且本案與相同二商標間之前案相較，是否屬事物本質相同之事件，而應依前開行政程序法第 6 條所揭櫫之原則為相同之處理，確有加以斟酌之必要。末按行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。行政程序法第 43 條定有明文。且查商標註冊及異議、評定等事件，應以個別商標為基礎，單一比對，而非合併判斷。系爭商標與據以核駁商標一，雖商品或服務有類似之處，然其商標近似程度不高；而與據以核駁商標二相較，則其商標雖有近似之處，但商品或服務之類似程度有限，再輔以原告主張其係國內知名經營遊樂設施、休閒觀光之公司，故其於使用系爭商標時，應足以與據以核駁二商標區別，且其登記使用之商品服務著重於餐廳、外燴、旅宿等，則其於使用上是否會與據以核駁商標一、二分別均使消費者混淆誤認，亦未見被告於審定理由書中加以敘明，有違上開行政程序法第 43 條之規定。

由上開判決可知，智財法院對於商標申請事件，認為行政機關應依行政程序法第 36 條及第 43 條規定，職權調查是否有使消費者混淆誤認之虞。

第二項 陳述意見與聽證

行政程序法第 55 條規定：「行政機關遇有下列各款情形之一者，舉行聽證：一、法規明文規定應舉行聽證者。二、行政機關認為有舉行聽證之必要者。」同法第 102 條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行

政處分前，除已依第三十九條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。」此二規定提供行政程序當事人於行政決定作成前，有參與程序表達意見及為自己權利申辯之機會。

臺北高等行政法院曾就有關商標移轉申請之案件，於判決理由併予敘明指出，原告主張原處分有違行政程序法第 102 條、第 117 條及第 123 條之規定乙節；然按行政處分所根據之事實，客觀上明白足以確認者，行政機關得不給予陳述意見之機會，為行政程序法第 103 條第 5 款所明定；本件系爭商標移轉申請案，在未經被告機關完成商標移轉登記之前，業經法院囑託被告禁止移轉或為其他處分之事實已明白，是被告機關不予原告陳述意見之機會，並無違誤；再按行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，致不廢止該處分對公益將有危害者，得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止，為同法第 123 條第 4 款所明定；是被告基於法院囑託被告禁止移轉或為其他處分之事實所為「本件移轉登記申請應不予受理」之處分，依法亦無不合；另按「違法行政處分於法定救濟期間經過後，原處分機關得依職權為全部或一部之撤銷；其上級機關，亦得為之。但有下列各款情形之一者，不得撤銷：...2、受益人無第 119 條所列信賴不值得保護之情形，而信賴授予利益之行政處分，其信賴利益顯然大於撤銷所欲維護之公益者。」為行政程序法第 117 條第 2 款之規定；查本件係被告智慧局因依法院禁止處分之囑託，而不予受理系爭商標之移轉，原告之信賴利益為該商標移轉登記完成所生「得對抗第三人」之利益，而撤銷智慧局作成核准移轉之處分所欲維護之利益，則涉及「法院禁止處分之公信力」及「商標登記之正確性」，均屬公益性質，是原告之信賴利益尚不至顯然大於撤銷所欲維護之公益，何況本件移轉登記尚未經公告，其移轉登記程序尚未完成，更不生信賴保護之問題。是本件原處分依法並無不合[18]。該判決認為，商標登記之正確性具公益性，而將此公益

[18] 臺北高等行政法院 97 年度訴字第 383 號判決參照。

與當事人信賴商標移轉登記對抗效力之利益加以衡量。本件判決除了適用行政程序法第 103 條規定，認為本件因行政處分所根據之事實，客觀上明白足以確認，故智慧局未給予原告陳述意見之機會，並無違誤以外，亦就行政程序法第 117 條中有關信賴保護之規定加以判斷，認定原告之信賴利益尚不至顯然大於撤銷所欲維護之公益，且本件並無信賴保護之問題。

另最高行政法院 99 年度判字第 214 號判決指出：「本件原處分係依原審法院 91 年度訴字第 1579 號判決意旨重為審查，所根據之事實，自屬客觀上明白足以確認，參加人雖就系爭專利申請專利範圍部分予以修正，但並未實質變更其申請專利範圍，有如上述，仍屬原客觀足以確認之事實，被上訴人未就系爭專利修正內容再通知上訴人陳述意見，尚難謂其違背法令，上訴人主張被上訴人未給予陳述意見之機會違反法規，尚非可採。」本件判決亦以行政處分所依據之事實客觀上明白足以確認，而認為智慧局未提供陳述意見之機會，並無違誤。

第三項 平等原則及行政自我拘束原則

除了行政程序法有關職權調查、陳述意見與聽證及信賴保護相關規定之適用外，智財法院於商標註冊事件，亦有引用行政自我拘束原則者。

例如智財法院 102 年度行商訴字第 14 號行政判決指出：「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。而行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。行政程序法第 6 條、第 36 條分別定有明文。故相同事物性質應為相同之處理，非有正當理由，自不得為差別待遇。是行政機關非有正當理由，作成行政行為時，對行為所規制之對象，不得為差別待遇，以維持人民對行政行為一貫性之信賴。此稱行政自我拘束原則。申言之，被告作成商標之行政處分後，亦與相對人相同，應受該行政處分之拘束，倘無正當理由，自應保障人民在法律上地位之實質平等。況法規授與行政裁量權時，行政具有決定餘地，並可自行設定行使之標準，行政機關於此權限內訂頒一致性行政規則之裁量基準，原則上雖僅在行政內

部生效，然基於憲法平等原則仍產生行政自我拘束之對外效力，除非有特殊之例外情形而應特別處理，否則行政機關應一體援用，始符合憲法及行政法上之平等原則。原告主張被告前有准予以『東西』文字圖樣註冊商標有多件，是被告核駁系爭申請註冊商標之註冊申請，顯違反平等原則等語。被告則抗辯稱原告所舉其他核准註冊之商標案例，其與本案之案情有別，屬另案是否妥適問題，基於商標審查個案拘束原則，要難比附引用云云。職是，本院自應審究被告核駁系爭申請註冊商標之註冊申請，有無違反行政自我拘束原則。」

針對智慧局就上開商標申請案所為之認定，智財法院判決進一步認為，以「東西」文字作為商標圖樣之識別性較弱，智慧局亦核准多件以「東西」文字作為圖樣或圖樣一部之商標註冊，故非有正當理由，就申請註冊商標之註冊申請，不得為差別待遇。本案兩商標與前揭商標註冊案相較，是否屬事物本質相同或相異之事件，應依行政程序法第 6 條所揭櫫之原則為相同之處理，確有加以斟酌之必要。訴願決定亦未敘明何以本件無庸審論其餘混淆誤認之輔助因素與是否符合平等原則，即非妥適。因系爭申請註冊商標是否與據以核駁商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，或有無其他不應准予註冊之理由，仍待審查，基於憲法上權力分立原則，理應由被告先為第一次判斷，藉由行政之自我控制，作為司法審查前之先行程序。故本件事證未臻明確，有待發回審查，俟被告依本院上揭之法律見解，再為審查裁量。

上開判決以智慧局就該個案認定商標申請案欠缺識別性，應依行政程序法第 6 條之平等原則加以斟酌，因先前智慧局已核准多件以相同文字作為圖樣或圖樣一部之商標註冊，故有行政自我拘束原則之使用。此外，因為案件未達核准商標註冊之裁判程度，基於權力分立原則，應由智慧局為第一次判斷。其判決之結構，悉依行政法之原理原則，審理商標申請案件。

第三節 小結

經由本章之說明，固然專利權與商標權屬於私權，智慧局對專利商標之各種決定，包含專利商標申請之授予或核駁、更正、修正、優先權、確認授予專利或商標之處分無效、權利之維護，以及權利授權與讓與之登記事件，均定性為行政事件，當事人不服，則屬公法上爭議，原則上由行政法院審理。因此，上開智財法院行政事件依行政程序法及行政法上之基本原則審理，並作出行政判決。

固然我國部分之公法上爭議審判權劃歸普通法院，然而，將原本屬於專利商標權利爭議之公法性質，特別劃歸普通法院管轄，是否有其必要，或甚至將權利有效性之判斷，由雙軌制轉為單軌制，仍有待進一步分析。

第三章 現行專利商標之無效爭議程序

依智財案件審理細則第 4 條第 1 項第 2 款規定，智慧財產行政訴訟事件包含「對於專責機關有關專利權、商標權、積體電路電路布局權及品種權之撤銷或廢止行政處分，所提起之行政訴訟事件。」目前我國欲主張專利權或商標權無效，可提出專利舉發、商標異議、評定及廢止，不服智慧局決定得向智財法院提起行政訴訟。以下就專利與商標分述之。

第一節 專利無效之挑戰

第一項 專利舉發

專利法第 71 條第 1 項規定：「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：一、違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條、第三十二條第一項、第三項、第三十四條第四項、第六項前段、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項、第六十七條第二項至第四項或第一百零八條第三項規定者。二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。三、違反第十二條第一項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人。」新型專利（同法第 119 條）設計專利（同法第 141 條）亦有舉發之規定。

舉發乃公眾審查機制，原則上任何人得提起舉發，除非依專利法第 71 條第 2 項規定，違反專利申請權共有人提出專利申請之規定或發明專利權人為非發明專利申請權人之情形，限於利害關係人始得舉發。

專利法第 75 條亦規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。」依同法第 82 條規定， 發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分別為之。又依專利法第 101 條規定，舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。

依專利審查基準，專利權人提出更正案者，無論係於舉發前或舉發後提

出；亦不論該更正案係單獨提出或併於舉發答辯時所提出者，為平衡舉發人與專利權人攻擊防禦方法之行使，得將更正案與舉發案合併審查及合併審定，以利紛爭一次解決[19]。

表 1 發明專利舉發事由及舉發人一覽表

舉發人	舉發事由	條文
任何人	違反第 21 條至第 24 條（發明概念、產業利用性、新穎性、進步性、消極要件）	第 71 條第 1 項第 1 款
	第 26 條（明確且充分揭露）	
	第 31 條（先申請原則）	
	第 32 條第 1 項（發明專利及新型專利限期擇一，應依期擇一） 第 32 條第 3 項（發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者）	
	第 34 條第 4 項（分割後之申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍） 第 34 條第 6 項前段（原申請案核准審定書、再審查核准審定書送達後三個月內申請分割者，應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者，申請分割）	
	第 43 條第 2 項（修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時範圍）	
	第 44 條第 2 項、第 3 項（補正之中文本及誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍）	
	第 67 條第 2 項至第 4 項（更正不得超出申請時範圍、實質擴大或變更公告時之申請專利範圍；以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍）	
	第 108 條第 3 項規定（改請後之申請案，不得超出原申請案）	
	專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者	第 71 條第 1 項第 2 款
利害關係人	違反第 12 條第 1 項(專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請)、發明專利權人為非發明專利申請權人	第 71 條第 1 項第 3 款

本研究自行整理。

[19] 專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理，第二十章更正，2019 年版，1-20-4。

從上表可之知，專利舉發事由大部分均為公眾審查事項，少部分為無權提出專利申請之利害關係人爭議。

第二項 請求確認更正無效

除了專利舉發外，實務上也有專利侵權訴訟之被告，認為智慧局於訴外人提起舉發後，准予新型專利權人更正結果，導致擴大且變更原申請專利範圍，違反專利法第 108 條準用第 64 條第 2 項(按：現行專利法第 120 條準用第 67 條第 2 項規定修改為更正不得超出申請時所揭露之範圍)之規定，因而以智慧局誤為核准之更正，有明顯重大之瑕疵為由，依行政程序法第 111 條第 7 款規定，主張核准更正之處分無效，並依行政程序法第 113 條請求確認，智慧局未於 30 日內回覆，依行政訴訟法第 6 條第 2 項，提起確認訴訟，也是另一種侵權訴訟被告之防禦方式。

例如智財法院 99 年度行專訴字第 63 號行政判決指出：「經查系爭專利之專利權人.....於函覆被告.....舉發案之答辯理由時，同時申請更正系爭專利之申請專利範圍，被告於審酌後，於.....舉發審定書中，以.....更正後之申請專利範圍.....未實質擴大或變更而為相同之情形，符合專利法第 108 條準用第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定等理由而准予更正， .....是本件有關准予專利更正之審定，無論從程序上或實體上，均無一望即知之明顯重大瑕疵，被告斟酌專利權人及舉發人之全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則為判斷，並將其決定及理由告知當事人，並無所謂重大明顯而致該審定應為無效之情形，原告所爭執者不外是被告就系爭專利更正前後之比對判斷有無瑕疵之問題，然此等認定之瑕疵，僅係是否構成處分違法而得撤銷之事由，其程度上並未達到上開法規範所稱之『重大』或『明顯』瑕疵，故原告主張該等瑕疵嚴重到使系爭更正審定無效，並不可採。」

上開案例之原告曾主張：「更正後之專利範圍於 99 年 1 月 15 日向原告起訴請求至少新台幣 1000 萬元之侵害專利權損害賠償，若被告該核准更正之處分為無效，則專利權人.....自不能據以向原告起訴請求，原告自有即受

確認判決之法律上利益而得提起本件確認之訴。又本件更正處分雖有重大明顯之違法，但.....專利法.....卻漏未規範為得舉發或專責機關依職權撤銷之事由，致目前實務上就違法之更正，利害關係人乃至於專責機關，皆無法就更正之處分救濟或撤銷，雖目前專利法修正草案.....業將更正違法之態樣，亦即第 71 條，列為得舉發之事由，但於修法前，不能因此認為國家得任由此等行政程序上有明顯重大瑕疵之行政處分存在，自應以確認無效訴訟之判決，以補行政救濟上之不足。」

上開原告請求確認智慧局核准更正處分無效之訴訟，智財法院係依行政訴訟法第 6 條規定，審查該訴訟是否具確認利益，並為實體判斷，也是一種挑戰專利範圍之方式。

專利法於 100 年修正時，將違反第 67 條第 2 項（更正超出申請時所揭露之範圍）、同條第 3 項（更正時誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍）及同條第 4 項（更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍），透過同法第 71 條第 1 項第 1 款，列為得舉發之事由，在不服專利更正審定得提起舉發之情形下，除非堅持主張更正審定有行政程序法第 111 條之行政處分無效事由，否則依確認訴訟之補充性，當舉發人得對專利更正之審定提起撤銷訴訟時，即無須提起確認無效訴訟。故此類請求確認專利更正無效之訴訟，乃屬罕見。

第二節　商標爭議程序

商標申請人經獲准註冊，取得商標權後，依現行商標法規定，有異議、評定、廢止(以下統稱商標爭議)制度，使商標權因智慧局之撤銷或廢止，溯及或向後發生無效之結果。上開以商標無效為目的之制度，給予第三人或利害關係人對於註冊商標違反商標法相關規定情事，有向商標專責機關表示不服之機會，可促使商標權人於商標註冊後能合法使用，藉以保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭。

第一項 商標異議程序

商標法第 48 條第 1 項規定：「商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議。」該條規定商標異議之主體及事由。異議案件經異議成立者，應撤銷其註冊(商標法第 54 條)。

上開商標法第 48 條規定於 82 年修正時，刪除僅利害關係人提起異議之限制；92 年修正時參考日本商標法第 43 條之 2 及德國商標法第 42 條於註冊後仍有異議之規定，故仍保有公眾審查之制度，予任何人提出異議之機會。

異議制度與評定制度不同之處，在於異議為任何人均可提出，其審定由審查人員一人為之；評定則須利害關係人始得申請，其評決由評定委員三人為之[20]。

第二項 商標評定程序

商標法第 57 條規定：「(I) 商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。(II)以商標之註冊違反第三十條第一項第十款規定，向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿三年者，應檢附於申請評定前三年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。(III)依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」該條規定商標評定之主體及事由。評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊。但不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定(商標法第 60 條)。

經過異議確定後之註冊商標，任何人不得就同一事實，以同一證據及同一理由，申請評定(商標法第 56 條)。評定案件經處分後，任何人不得就同一事實，以同一證據及同一理由，申請評定(商標法第 61 條)。

[20] 商標法第 51 條、第 59 條、商標法第 48 條修法理由參照。

第三項 商標廢止程序

依商標法第 63 條第 1 項規定，商標有廢止之事由者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。該條於民國 92 年修正之立法理由指出，本條規定在促使商標權人於商標註冊後，應合法使用，若其使用有違法情事，基於公益考量，宜開放公眾監督，故不宜限制提起之資格，爰廢除利害關係人資格之限制，修正為任何人皆得申請廢止。並將原條文規定之主管機關，明定為商標專責機關，以資明確。依其規範內容之性質而論，均為申請人合法取得註冊後，因其違法使用或基於公益考量，而以另一行政處分使原先合法取得商標註冊之效力終止，核屬「廢止」之概念，爰修正為「廢止其註冊」。

商標法第 38 條第 3 項規定：「註冊商標涉有異議、評定或廢止案件時，申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務者，應於處分前為之。」該條於 100 年修正之立法理由指出，註冊商標涉有爭議案件時，明定申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務之時點，應於處分前為之，理由如下：（一）商標所指定使用之商品或服務，若僅有部分具有違法事由，例如部分指定商品或服務未使用或繼續停止使用滿三年者，得申請分割以除去違法之情形，故廢止案件亦有適用。（二）申請分割之商標，如涉有異議、評定或廢止案件，經交叉答辯，已有足夠時間讓商標權人斟酌考量有無必要申請分割商標權，復為衡平當事人權益，並使後續爭議之事實狀態及早確定，自應就涉有異議、評定或廢止案件而請求分割之時點予以限制。又關於註冊商標涉有爭議案件時，商標權人欲透過減縮商品或服務之方式，除去註冊違法情形者，若於處分後行政救濟程序階段始請求時，行政救濟機關無法進行審理，且基於程序經濟考量，亦應於處分前為之，爰明定該等行為皆應於異議、評定或廢止案件處分前為之。

第四項 請求確認商標無效

有關商標被授權人，關於系爭商標與商標權人有民事訴訟繫屬中，請求確認該商標延展處分無效之事件，臺北高等行政法院 94 年度訴字第 373 號

判決指出：「原告上開主張均不足以作為系爭處分有一望即知之重大明顯之瑕疵之論據。.....本件被告依參加人所提出之太平洋日報刊有『芝 O 街』商標圖樣之廣告，.....為核准延展服務標章專用期間之處分，並無重大明顯之瑕疵，原告以上開主張認系爭處分有行政程序法第 111 條第 7 款所指之重大明顯之瑕疵，請求確認系爭處分無效，為無理由，應予駁回。」該判決係實體審理該請求「確認系爭處分無效」之行政訴訟事件。

第五項 請求撤銷更正處分

商標註冊後，若智慧局依職權就商標部分圖樣或文字為聲明不專用之補行公告，乃涉及商標專用權之範圍，也屬於一種商標無效爭議之類型，因為經聲明不專用之範圍，即喪失商標權。

實務上出現之案例例如，智慧局於評定系爭商標註冊後，發現系爭商標審定公告時，漏未將核駁理由先行通知後申請人同意列為聲明不專用之部分公告，遂依職權將之更正該部分文字不在專用權之內，系爭商標權人不服該更正公告，請求智慧局撤銷更正，經智慧局回覆「所請應予不准」，商標權人不服提起訴願、行政訴訟，起訴理由為智慧局之補行公告，已實質將合法取得商標專用權之商標圖樣直接發生變更為無商標專用權之商標圖樣之法律效果，該更正處分非屬處分機關得隨時依職權逕行更正如誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤，智慧局之撤銷處分應受行政程序法第 121 條二年除斥期間之拘束，以維持法之安定性。

針對上開商標權人提起行政訴訟，臺北高等行政法院 90 年度訴字第 6434 號判決指出，申請註冊之商標，經主管機關審查後，合乎形式要件及實質要件者，應即認為合法而審定擬予核准註冊，並將該審定內容公告於商標公報；故審定書為商標主管機關對申請註冊商標之決定書，已對外直接發生法律效果之行政處分，非有法定事由，自不得任意予以撤銷、廢止或更正。聲明不專用乃申請商標註冊時所主張之事項，並不能等同於智慧局之審定，智慧局最後如何審定，悉以審定內容為準，不能任意解釋聲明不專用已成為

審定處分內容之一部分。本件原審定及公告均未記載本件商標圖樣上之中文「蛇窯」二字不在專用之內，且公告期滿無人異議，智慧局發給之商標註冊證，亦無上開附記，甚至於關係人對之提起評定，智慧局亦以本件商標圖樣有中文「蛇窯」二字之事實狀況，而為審查，而為系爭商標之註冊應作為無效之處分。因此，智慧局於本件商標有人申請評定之訴願中，逕為更正公告，並非妥適。

依上開判決意旨，商標評定事件之行政爭訟程序中，智慧局將審定時未公告不專用之部分，透過補行公告之方式更正，已改變商標專用權之範圍。行政法院係以智慧局拒絕商標權人撤銷不專用部分公告之請求作為程序標的，並得出撤銷原處分之結果，由智慧局另為適法之處分。

第三節 小結

經檢視我國現行專利商標權利爭議程序可知，專利舉發及商標爭議事件所適用之程序規定為行政程序法。主張權利無效之爭議人，多主張授予專利權或商標權之行政處分違反行政程序法之規定或行政法一般原則之情形。若不服專利舉發審定及商標爭議案件之權利爭議決定，係循訴願、行政訴訟之途徑救濟。

由於專利商標權利爭議需經專利舉發或商標爭議、不服智慧局對於舉發或商標異議、評定或廢止案之審定提起訴願、不服訴願決定向智財法院提起訴訟，不服智財法院之判決可上訴至最高行政法院等四個階段，行政爭訟程序相當冗長。然而，有些專利產品生命週期有限，特別是新型專利，若容許權利爭議之行政程序及先行程序拖延過久，導致無論訴訟結果為何，產品生命週期終了，恐有損權利人或被控侵權人之商業利益。因此，簡併行政訴訟前之先行程序，有其必要性。以下本研究將探討專利商標無效訴訟先行程序之簡化。

第四章 專利商標無效訴訟先行程序簡化

依本研究第三章之說明，專利商標權利爭議事件由智慧局審定後，不服審定之人，得循序提起訴願、行政訴訟。目前制度造成救濟層級過多，程序延宕之情況[21]。以下說明商標專利無效訴訟先行程序簡化之方案。

第一節 以聽證達到免除訴願程序之結果

依行政程序法第 107 條規定：「行政機關遇有下列各款情形之一者，舉行聽證：一、法規明文規定應舉行聽證者。二、行政機關認為有舉行聽證之必要者。」智慧局於 2005 年依該條規定，訂定「商標爭議案件聽證作業要點」，提供商標爭議案件當事人及利害關係人就爭議事由、證據及法律見解等進行言詞辯論的機會，並有助於承審審查人員得斟酌聽證所調查的全部事實與證據及言詞辯論之結果，根據論理及經驗法則判斷事實之真相，形成內心確信，並據此作成決定。經由完成證據調查及雙方當事人與利害關係人言詞辯論的聽證程序所作成之處分，有所不服者，依行政程序法第 109 條規定，免除訴願程序，逕提行政訴訟[22]。

依商標爭議案件聽證作業要點，聽證當事人指商標爭議案件之系爭商標的商標權人及商標爭議案件的申請人或異議人[23]。利害關係人指商標爭議案件當事人以外下列之人：(1)因系爭商標涉訟之訴訟當事人； (2)系爭商標之受讓人、被授權人、質權人；(3)其他因系爭商標權利之存否，影響其權利或利益之人[24]。

除智慧局得依職權舉行聽證外，商標爭議案件之當事人，認有與對造當事人進行當面言詞辯論或需要對出具證言的證人或鑑定人進行詰問之必要，

[21] 謝銘洋，同註 1，頁 7。
[22] 商標爭議案件聽證作業要點 1.2 參照。
[23] 商標爭議案件聽證作業要點 2.2 參照。
[24] 商標爭議案件聽證作業要點 2.3 參照。

得附具理由請求舉行聽證[25]。於聽證程序進行中，若雙方有和解意願，並得中止聽證[26]。

2019 年，智慧局訂定「專利舉發案件聽證作業方案」，容許智慧局依職權舉行聽證，或舉發案之當事人得申請聽證[27]。當事人係指舉發案的舉發人及被舉發人，利害關係人則包含(1)因系爭專利涉訟之訴訟當事人。(2)系爭專利之被授權人、質權人。(3)其他因系爭專利權利之存否，影響其權利或利益之人[28]。經由專利舉發之聽證，提供系爭舉發案當事人就爭議事由、證據及法律見解等進行陳述意見與相互詢答的機會，並有助於承審審查人員斟酌聽證所調查的全部事實與證據及相互詢答之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真相，形成心證，並據此作成審定[29]。舉發聽證案件由三位審查人員以合議制進行聽證程序並作成審定。

雖然「專利舉發案件聽證作業方案」未如「商標爭議案件聽證作業要點」規定行言詞辯論，但亦有「相互詢答」與詰問之程序，相互詢答程序後，再由智慧局作成審定，舉發人與被舉發人對於審定不服，均得依行政程序法第 109 條規定，逕提行政訴訟，透過免除訴願程序，達到簡化訴訟先行程序之結果。

第二節　簡併專利商標爭議與訴願程序

訴願程序為行政救濟中之自我省察程序，目前專利商標權利無效爭議，經專利舉發及商標爭議案由智慧局審定後，若未經過聽證，當事人得向經濟部提起訴願，經訴願駁回後提起行政訴訟。此舉造成專利商標權利爭議透過智慧局審定、訴願決定、智財法院及最高行政法院等四個層級。根據立法院第 8 屆第 5 會期第 6 次會議議案關係文書之資料，智慧局舉發專利案件須先

[25] 商標爭議案件聽證作業要點 3.1 參照。
[26] 商標爭議案件聽證作業要點 10.1 參照。
[27] 專利舉發案件聽證作業方案 3 參照。
[28] 專利舉發案件聽證作業方案 2.1 及 2.2 參照。
[29] 專利舉發案件聽證作業方案 1.2 參照。

送請權利人進行書面答辯，再由智慧局審理，平均審結期間至 103 年 2 月為 20.72 個月[30]。復依最高行政法院 107 年度判字第 391 號判決指出：「實務上，專利舉發案件之審查期間為 15 個月（參專利各項申請案件處理時限表），而智慧財產行政訴訟平均終結日數則為 180 至 230 日（約 6 至 7.5 個月，見原審網站公告行政訴訟事件收結情形）。」

根據智慧財產法院統計資料，101 年至 109 年 9 月行政訴訟事件收結情形，終結案件平均一件所需日數如下表，平均終結一件所需日數最長者為 228.46 日，最短者為 141.31 日。

表 2：智慧財產法院終結案件平均所需日數統計表[31]

年	101	102	103	104	105	106	107	108	109
日	141.31	150.01	157.52	185.50	194.08	218.25	228.46	190.87	192.21

上開資料顯示，智慧局之舉發程序審定後，加上訴願、行政訴訟程序，透過舉發之專利權有效性爭議，似難以早日確定。

智慧局之政策方向[32]，是參考美國商標裁決及複審委員會（U.S. Trademark Trial and Appeal Board, 下稱 TTAB）及美國專利裁決及複審委員會（U.S. Patent Trial and Appeal Board, 下稱 PTAB）之組織與程序，朝簡併爭議審議層級之方式修正。未來擬將專利舉發及商標爭議審議與訴願程序合併為一層級，於智慧局設爭議審議之組織與程序，作為訴訟先行程序，不服專利商標權利爭議案之審定，直接針對爭議審議程序之決定，逕提起訴訟，

[30] 統計資料出自立法院第 8 屆第 5 會期第 6 次會議議案關係文書，103 年 4 月 16 日，報 1967，https://lci.ly.gov.tw/LyLCEW/agenda1/02/pdf/08/05/06/LCEWA01_080506_00364.pdf；馮震宇，美國專利複審制度改革對我國專利制度的審思，收錄於司法院，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 4 集，2015 年 12 月，頁 1(34、38)。

[31] 資料來源：智慧財產法院.行政訴訟事件收結情形，https://ipc.judicial.gov.tw/tw/lp-874-091.html。

[32] 智財局之政策方向，請參劉國讚，專利簡併行政救濟程序、兩造對審之政策對我國專利實務之影響，專利師，38 期， 2019 年 7 月，頁 16、19。

無須提起訴願[33]。如此一來，爭議審議程序即定位為相當於訴願之先行程序。

本研究認為，專利商標權利爭議事件之審理與訴願程序可以簡併，以爭取時效，避免疊床架屋。簡併後爭議審議之審理組織，可考慮經濟部訴願委員會，或在智慧局內組成爭議審議組織。

從組織功能來看，智慧局有技術背景之專業人員編制，因此，智慧局對於舉發案之審理，具有技術領域之複審功能。而經濟部訴願委員會之成員多具法律背景，較有審查舉發決定是否合法之功能。

從下表可知，智慧局對於舉發案，審定舉發成立及部分成立者，每年均超過五成。

表 3：99 年至 108 年專利異議、舉發成立、不成立與舉發部分成立案件數統計表[34]

年\項目	異議		舉發										
	成立	不成立	成立				部分成立			不成立			
			發明	新型	設計	小計	發明	新型	小計	發明	新型	設計	小計
99	3	3	—	—	—	503	—	—	0	—	—	—	413
100	2	5	—	—	—	469	—	—	0	—	—	—	442
101	3	2	—	—	—	462	—	—	0	—	—	—	421
102	0	0	—	—	—	425	—	—	114	—	—	—	312
103	0	1	—	—	—	360	—	—	135	—	—	—	309
104	0	0	—	—	—	294	—	—	99	—	—	—	245
105	0	0	—	—	—	277	—	—	100	—	—	—	300
106	0	0	—	—	—	310	—	—	91	—	—	—	287
107	0	0	—	—	—	266	—	—	86	—	—	—	233
108	0	0	46	162	14	222	22	41	63	71	104	4	179

從統計數據而言，經濟部訴願委員會就專利訴願案件之撤銷率(表 4)，有逐年降低之趨勢觀察，經濟部訴願委員會審理智慧局行政處分合法性之功

[33] 採同見解者，請參謝銘洋，同註 1，頁 15-16；馮震宇，同註30，頁 35、39；陳皓芸、黃銘傑，從日本看我國專利行政訴訟採對審制之可行性，收錄於司法院，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 5 集，2016 年 12 月，頁 475(496-497)。

[34] 資料來源為智慧局 108 年報專利統計，頁 78，https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-780-875520-91b23-101.html。

能逐漸降低。

表 4：專利訴願案件數量統計表 [35]

年	提起訴願	撤銷	其他	駁回	他結等	撤銷率
99	421	39	0	465	15	7.5%
100	378	28	0	342	8	7.4%
101	386	29	0	341	8	7.7%
102	444	37	2	367	8	9.4%
103	426	21	1	390	7	5.3%
104	367	15	4	386	6	4.6%
105	313	14	2	296	6	5.0%
106	288	11	3	284	2	4.7%
107	274	13	1	254	1	5.2%
108	211	7	1	242	2	3.2%

而經濟部訴願委員會不服就智慧局所為專利舉發之審定所提起之訴願，其案件量及撤銷率(表 5)，亦有下降之趨勢。此現象可解讀為智慧局於專利舉發程序的專業審查功能，比經濟部訴願委員會之功能為強。

表 5：經濟部訴願委員會舉發案件撤銷統計表 [36]

年	駁回	撤銷	其他	撤銷率(%)
98	309	35	12	9.83
99	371	28	9	6.86
100	248	20	4	7.35
101	262	22	4	7.64
102	240	18	9	6.74
103	280	13	3	4.39
104	263	13	5	4.62
105	206	12	3	5.42
106	223	9	5	3.79
107	206	10	2	4.58
108	177	5	2	2.71

[35] 資料來源為同上註，頁 79。

[36] 資料來源為經濟部訴願委員會訴願案各年度件統計資料，https://www.moea.gov.tw/MNS/AA/content/SubMenu.aspx?menu_id=4781。

若從功能最適之角度觀察，於智慧局設置權利爭議審議機制，以取代訴願程序，作為訴訟之先行程序，並於爭議審議中採取言詞辯論之對審制，釐清爭點進行攻防，較為妥適，並可避免行政爭訟程序之拖延，有助於權利爭議之迅速解決。

無論訴訟先行程序設在那個層級之機關[37]，爭議審議決定可透過參加，使之相當於訴願決定，不服者得提起行政訴訟，即可簡併訴訟前之先行程序。

第三節 訴訟先行程序之對審制與言詞審理

未來若可簡併訴願程序，則本研究認為，有關爭議審議的訴訟先行程序，得另行訂定審議規則，將爭議權利無效之一方及權利人均列為當事人。亦即，將權利人列為專利商標爭議事件之「相對人」，由爭議審議組織審議專利商標之有效性。若有無效事由，則智慧局爭議審議組織得以智慧局名義做成決定書，撤銷智慧局授予專利或商標之行政處分，宣告專利商標權無效之時點與無效範圍。若舉發、異議或評定等權利爭議案無理由，則決定主文可宣告舉發、異議或評定「無理由」，並確認專利權或商標權之有效性。

在行政救濟程序中，公親變事主的情況並非少見。行政訴訟法第 24 條規定：「經訴願程序之行政訴訟，其被告為下列機關：一、駁回訴願時之原處分機關。二、撤銷或變更原處分時，為撤銷或變更之機關。」訴願決定若撤銷或變更原處分，若第三人提起訴訟聲明廢棄訴願決定，則訴願機關在行政訴訟中即為被告。訴願機關的行政救濟，除了權利保護外，有一部分是行政自我省察之功能，是審查原處分機關之行政處分是否合法妥當之裁決者，訴願決定於行政訴訟中，大部分與原行政處分一併成為司法審查之程序標的。

本研究認為，若專利商標無效訴訟擬納入對審制，可考慮於訴訟先行程序即納入對審制，使權利人及爭議人，有機會在先行程序之爭議審議階段，即提出攻擊防禦方法，以為其未來在專利商標無效訴訟中作為對審之原、被告作準備。為利於智慧局之爭議審議程序實施對審制，應另訂審議規則，將

[37] 認為宜設置於經濟部者，參劉國讚，同註 32，頁 19。

權利人列為當事人之一方，與爭議人成為對造。

由於行政訴訟將花費許多訴訟成本，未來智慧局的爭議審議程序若採對審制，或可使紛爭早日解決。因此，亦應強化爭議審議之功能，使權利人與爭議人於智慧局爭議審議程序中行言詞辯論，以利爭點之整理與判斷。透過言詞辯論與證據提出，使權利有效性之問題於智慧局之爭議審議階段充分辯論，此時智慧局的角色是爭議裁決者。

此外，若屬未涉及侵權之專利商標權利有效性爭議，例如權利之授予違反公序良俗條款，或商標未使用已滿三年而申請廢止，爭議人與權利人之間並無利害關係，此時，立法政策上仍可將之視為公眾舉發，若舉發人或爭議人有意提出爭議審議，似可認定為法律賦予其具訴訟權能，而無須主張權利或法律上利益受損害，以收公眾審查之效。

第四節 小結

目前專利商標權利爭議由經濟部訴願審查作為訴訟之先行程序，係因對智慧局所為專利商標權利爭議案之審定，認定為行政處分。然而，專利商標權利爭議循行政爭訟救濟，從智慧局對於專利舉發或商標爭議之審定、經濟部訴願決定、智財法院行政訴訟到最高行政法院，將歷經四個階段之爭訟程序。有必要將訴訟先行程序予以簡化。此外，為紓減訟源，減輕法院負擔，以行政自我省察為目的，設置訴訟先行程序仍不可或缺。

為簡化專利商標權利爭議之訴訟先行程序，並能有效解決紛爭，達到程序經濟之目標，本研究認為，智慧局之專利舉發及商標爭議程序與經濟部之訴願程序得加以簡併，於智慧局設置權利爭議審議機制，以取代訴願程序，作為訴訟之先行程序，較為妥適。

若能於簡併後之權利爭議審議階段，即採取對審制度及言詞審理，甚至提供兩造當事人言詞辯論之機會，或許可以更清楚釐清爭點，並由兩造就權利有效性之爭點充分辯論，提出證據並互相攻擊防禦，在訴訟前階段釐清事實，整理爭點，則未來訴訟時，可更為減輕司法機關之負擔。

基於本章之說明，本研究贊同簡併專利商標無效訴訟先行程序，縮減訴願之層級，於智慧局設置爭議審議機制，透過具有技術專業之爭議審查委員，審理專利舉發與商標爭議案，並可併案審理權利人之更正案，則專利商標權利爭議將可迅速獲得解決。

第五章 專利商標無效訴訟之對審制

第一節 以智慧局為被告之雙軌制結構缺陷

目前專利商標權利爭議訴訟之當事人結構，係採傳統之行政訴訟制度，以智慧局為被告，原告則為不服專利商標權利爭議事件審定之權利人或爭議人。此種結構有下列缺失：

第一項 裁判兼球員

專利商標權利爭議事件之目的，在於透過智慧局撤銷或廢止專利權或商標權，使權利溯及或向後失效。換言之，其請求目的是經由智慧局撤銷或廢止而使專利權與商標權無效。於此程序中，智慧局的角色是裁決者，對權利有效性爭議之雙方，為權利人及爭議人。專利商標權利爭議若經智慧局審定成立，則因撤銷或廢止而無效，此時權利人得提起行政爭訟。反之，若智慧局之審定為專利舉發或商標爭議不成立，不服智慧局決定之爭議人，亦得提起行政爭訟，但被告均為智慧局。如此將使原本作為裁決者的智慧局，成為訴訟上之被告，公親變事主[38]。固然此種情形於具第三人效力行政處分之行政爭訟為必然現象，但專利商標權利爭議事件並非少數，對於產業發展而言具有重要意義，智慧局於權利爭議裁決後變成訴訟上被告，在答辯之同時，也與當事人之一方有相同立場，有可能介入權利人與爭議人之競爭關係，甚至影響產業發展。

以專利舉發事件為例，更可看出智慧局在權利爭議行政訴訟上列為被告之立場問題。於權利爭議行政訴訟事件繫屬中，專利權人若有更正之必要時，亦得於舉發案件審理期間申請更正，不受更正期間限制[39]。智慧局面對專利

---

[38] 參劉國讚，同註 32，頁 15。

[39] 專利法第 74 條第 3 項規定：「舉發案件審查期間，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正。但發明專利權有訴訟案件繫屬中，不在此限。」其立法理由指出：「發明專利於民事或行政訴訟案件繫屬中，有更正之必要時，亦得於舉發案件審理期間申請更正，不受前述三種期間限制，爰為但書規定。」。

權人，須審究更正案是否准許，又必須在訴訟上加以答辯。此時，智慧局一方面為被告，另一方面又要扮演更正案裁決者之角色，不免有角色混淆之情形。

第二項 實質利害關係人訴訟地位不對等

關於專利商標權利爭議事件，其實際爭議之雙方，一方為權利人，另一方為爭議人，所爭執者為專利與商標之有效性。若一方對智慧局之審定不服而提起訴訟，則形成一方為原告，智慧局為被告，另一方為參加人之三角關係。智慧局以原處分機關之身分列為被告，與原告為反方立場，與參加人為同一立場，形成對原告較為不利之不平衡狀況[40]。

壹、智慧局與爭議人訴訟地位不對等

依智財案件審理法第 33 條第 1 項規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」該項規定之用意，乃係基於行政訴訟判決確定後，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，致使同一商標或專利權之有效性爭議，若因發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民刑事訴訟之終結，乃屬不宜。智慧財產法院成立後，法官專業知識得以強化，並有技術審查官輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷，故容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷、廢止理由之新證據，以期減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形[41]。

依上開規定，爭議人得就同一理由提出新證據，儘管已不能再新增權利爭議理由，但爭議人得提出新證據，智慧局卻不得提出新證據[42]，以反駁舉發人或爭議人所提證據，而智慧局對於新證據於舉發程序中並未審酌，還須

---

[40] 劉國讚，同註 32，頁 15。

[41] 智財案件審理法第 33 條立法理由參照。

[42] 智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項得提起新證據之當事人，不包含智慧局。請參陳國成，專利有效性爭議之司法審查，2014 年 4 月，頁 239-241。

對新證據提出答辯書狀，形成智慧局與爭議人間地位不對等之情形。

貳、權利人與爭議人訴訟地位不對等

由於智財案件審理法第 33 條第 1 項規定容許當事人在行政訴訟中，於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出新證據，智慧局就該新證據於先前之專利舉發或商標爭議程序中未曾予以判斷，故於同條第 2 項規定智慧局應就該新證據提出答辯，對於應否據以認定確有撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之理由，為具體之表明。

目前智慧財產法院行政訴訟提出新證據件數統計情形如下表。提出新證據集中在發明專利舉發及新型專利舉發案。

表 6：智慧財產法院行政訴訟提出新證據件數統計表(97 年 7 月至 106 年 6 月)[43]

案由	件數	百分比
商標評定	26	9.74
商標異議	32	11.99
商標廢止	9	3.37
發明專利舉發	89	33.33
發明專利異議	3	1.12
新型專利舉發	93	34.83
設計專利舉發	15	5.62
總計	267	100

固然最高行政法院 107 年度判字第 391 號判決指出，為衡平專利權人及舉發人之程序及實質權益，智財案件審理法第 33 條第 1 項規定應限縮解釋，所稱「當事人」應指專利舉發行政訴訟由舉發人為原告之情形。該判決見解

[43] 資料來源為智慧財產法院，智慧財產法院成立 10 年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟制度之審理實務操作狀況分析，頁 95。https://ipc.judicial.gov.tw/tw/lp-874-091.html。

企圖透過限縮解釋，使得提出新證據者限於舉發人為原告之情形。但智財案件審理法第 33 條第 1 項之規範結構，仍有於舉發人為原告之情形，智慧局在行政訴訟上，以被告兼與「權利人」利益相同之地位，就同一撤銷或廢止理由所提出之新證據提出答辯，如此對於利益相反之爭議人而言，即有訴訟地位不對等之失衡之處。

第三項 專利商標權利爭議之裁判矛盾

根據德國實證經驗，聯邦專利法院專利無效訴訟有九成案件來自侵權爭議。由於侵權及聯邦專利法院對於權利有效性之終審法院均為聯邦最高法院，因此不會產生裁判矛盾[44]。我國專利商標無效訴訟之終審法院為最高行政法院，侵權訴訟之終審法院為最高法院，就有關專利商標權利爭議之爭點，即可能產生裁判矛盾[45]。雖然民事侵權訴訟之訴訟請求、當事人及訴訟標的均與行政訴訟截然不同。然而，若同時有侵權訴訟之情形，最在意訴訟結果且實質爭執權利有效性者，為舉發人及爭議人雙方。智慧局站在公共利益之一方，卻面臨在訴訟上必須偏袒一方之情況。且終審法院不同較易發生裁判歧異，若權利有效性之訴訟與侵權訴訟之判決發生歧異，將衍生侵權訴訟之民事判決得否再審之疑慮。

基於上開專利商標權利爭議之特殊情況[46]，有必要重新考量傳統行政訴訟以原處分機關為被告之結構，是否需要調整。

---

[44] 李素華，美國立法例檢討我國之專利爭訟制度：以侵權訴訟、舉發撤銷與更正之交錯為中心，臺灣大學法學論叢，49 卷 2 期，2020 年 6 月，頁 477(530)。

[45] 陳昭華，德國專利無效制度與我國專利舉發制度之比較，收錄於司法院，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，2010 年 10 月，頁 667(694)；李素華，同註 44，頁 529。

[46] 有鑑於專利商標權利性質特殊，有必要建構符合其特性之救濟程序。請參謝銘洋，同註 1，頁 14。

第二節 專利商標無效訴訟採對審制之契機

第一項 訴訟當事人回歸爭議之雙方

行政院於智財案件審理法第 33 條立法時，曾提出不同意見略以，參酌國外立法例，關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政爭訟中，法院直接就兩造當事人間進行智慧財產權有效性進行判斷，可有效避免案件屢經行政爭訟撤銷發回，由行政機關重為行政處分所導致之循環爭訟遷延，促使當事人間行政紛爭一次解決，同時有效提升相關民事訴訟審斷效率，避免裁判歧異，增加民眾對專業法院裁判之信賴並維持法律秩序安定。又因現行專利法及商標法對該類主張之案情，有舉發、異議、評定等程序之適用，且均須作成處分書，以為妥適之認定，實不宜令智慧財產局於訴訟中逕為認定。第二項規定仍植基以智慧財產局為當然「被告」之前提下所為，建議參考先進國家已推行有年之智慧財產權行政爭訟架構，予以刪除，由當事人兩造間直接進行訴訟攻防，以達前述效果。當時智慧局即主張應採對審制，由爭議之當事人雙方進行攻防，使智慧局退出訴訟上之被告地位。

第二項 產業需求與國際接軌

參酌日本、德國專利商標權利爭議採對審制[47]之設計，2011 年工總白皮書建議將商標評定無效與專利舉發撤銷改為無效訴訟制度，認為我國舉發或評定撤銷所設層級包含智慧局、經濟部訴願審議委員會、智財法院及最高行政法院四個層級，程序冗長，在「機關審查」認為符合保護要件，賦予專利商標權後，可透過「公眾審查」質疑權利有效性，其對象應為權利人，若在行政救濟上由「公眾審查」挑戰「機關審查」，等於要求主管機關智慧局為權

[47] 日本特許無效審決係由對特許權之有效性有爭議之第三人或利害關係人提出，並以特許權人為被告，採用兩造對審模式，證據調查及證據調查準用民事訴訟法之規定，但未準用民事訴訟法之辯論主義及自認規定。對特許無效審決(行政處分)不服，得向法院提起審決取消訴訟。詳參大渕哲也著，羅秀培譯，同註 9，頁 67-71；陳皓芸、黃銘傑，同註 33，頁 487-493；陳國成，同註 42，頁 146-183。另參謝銘洋，同註 1，頁 12-13。

利人答辯符合專利商標保護要件，將造成審查者之角色相矛盾[48]。因此建議無論是在智財法院或智慧財產局內設置類似日本之審判部[49]，均由第三人為原告，以專利權人或商標權人為被告，雙方直接對於專利或商標之有效性進行攻擊防禦，將使得商標、專利行政救濟案件能有效率地被審理[50]。儘早定紛止爭，維護人民權益，並可免除智慧財產局飽受訟累之苦，也可回應產業需求[51]。

第三項 對審制之疑慮

專利商標無效訴訟採取對審制，最大的好處是權利人與被控侵權之爭議人間，可充分權利有效性進行攻擊防禦，將訴訟當事人回歸爭議之雙方[52]。

然而，觀察美國專利連結制度施行後，產生逆向付款之現象，造成權利人與有侵權疑慮之藥品許可證申請人達成和解，由權利人付款給有侵權疑慮之人，達到延緩學名藥品上市目的之弊端。同理，商標無效訴訟採取對審制，也有可能造成專利法與商標法設計為公眾審查機制之專利商標權利爭議制度，成為透過私人和解之方式解決權利有效性之爭議，而偏離原本公眾審查制度設計之目的。更有甚者，若權利人找人充當爭議人，對權利有效性及及範圍進行和解，形成所謂「打假球」現象，不僅無法達到專利商標之公眾審查功能，且有損國家鼓勵發明而賦予專利權以換取專利技術公開之用意，對市場競爭秩序將造成影響，因而降低專利商標之公益性。

此外，我國對新型專利採形式審查，新型專利權授予前，尚未經過可專利性要件之實體審查，因而仰賴作為公眾審查機制之舉發。專利無效訴訟若

---

48 有關「機關審查」與「公眾審查」，請參謝銘洋，同註 1，頁 13。

49 參謝銘洋，同註 1，頁 15。

50 參 2011 年工總白皮書，2011 年 6 月，頁 82-83，http://www.cnfi.org.tw/cnfi/2011CNFI.pdf(瀏覽日期：2020 年 9 月 28 日)。

51 參 2011 年工總白皮書，同上註及 2015 年國發會提案平台之建議完善專利商標申請審查及救濟機制。

52 採對審制者，參謝銘洋，同註 1，頁 12-14；謝銘洋，同註 3，頁 468-471；陳皓芸、黃銘傑，同註 33，頁 497-498。

採取對審制，將增加舉發人之訴訟成本[53]，難以達到舉發作為公眾審查機制之目的。

基於上開疑慮，專利商標無效訴訟若採對審制，應有相關之配套機制，消除打假球之疑慮。此外，若採對審制，是否維持雙軌制，還是單軌化，宜衡量其優缺點進行選擇。

第三節 行政訴訟與民事訴訟對審制之選擇

有關專利商標簡併救濟層級及兩造對審之修法，爭議事件之訴訟程序，將由現行以智慧局為被告，改以人民為被告之審理模式。然而，採行政訴訟或民事訴訟，各有優缺點。採行政訴訟之優點，是維持智慧局對專利商標有效性之決定具行政處分之性質，提起行政爭訟程序為公法上爭議解決途徑。而權利有效性之爭議，在經過智財法院至最高行政法院判局確定後，具有對世效力。但採行政訴訟有下列缺點，導致採行政訴訟對審制可能無法達到產業需求所設定之目標。

第一項 行政訴訟無法達到集中審理之目標

採行政訴訟對審制，保留專利商標無效訴訟仍由行政法院審理，侵權訴訟由民事法院審理之雙軌制，在我國採司法二元制度下，仍無法集中審理，上開裁判歧異之問題無法獲得充分解決[54]。

雖智財法院配置技術審查官具有專業性，而使法院於審理侵權事件之民事訴訟時，就專利有效性有自為判斷之能力。若專利商標權利爭議事件採行政訴訟對審制，維持雙軌制，將使權利有效性之爭議判斷，愈趨集中於民事侵權訴訟中抗辯。若該爭議之審理，由行政訴訟挪移至民事法院，更使原專屬於智慧局之專利權有效性第一次處分權，移轉至智財法院，將加重智財法院之審案負擔，並逐漸將智慧局可以發揮專業之權利爭議審查功能，移轉至

[53] 劉國讚，同註 32，頁 25。
[54] 參沈冠伶，同註 6，頁 211。

司法機關[55]。

就訴訟請求部分，雖然行政訴訟法第 7 條規定，提起行政訴訟，得於同一程序中，合併請求損害賠償或其他財產上給付。因而提起專利商標無效之行政訴訟時，有提起侵權損害賠償之可能性。但專利侵權事件之權利人得請求者，除了專利法第 97 條之損害賠償外，尚有同法第 96 條之侵害除去及侵害排除，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。於發明人之姓名表示權受侵害時，也得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。若遇到同時主張違約或侵權之事件。除了損害賠償外，依現行行政訴訟法之規定，採行政訴訟對審制恐無法涵蓋損害賠償以外之侵權事件訴訟請求。

於商標侵權之情形，依商標法第 69 條規定，除了損害賠償請求權外，亦同樣有侵害除去及侵害排除請求權，權利人並得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具，或法院於審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置。

第二項 民事訴訟對審制之疑慮

依 2021 年 7 月 1 日即將施行之智慧財產及商業法院組織法第 3 條第 1 款至第 3 款規定，智財法院審理依專利法、商標法所生之第一審及第二審民事訴訟事件、不服地方法院依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告之刑事案件，及因專利法、商標法所生之第一審行政訴訟事件。

在法律性質之定性上，專利商標申請案之授予或核駁、更正、修正、優先權、確認授予專利或商標之處分無效、權利之維護，以及權利授權與讓與之登記事件，均屬行政事件，原應統一依行政訴訟法審理。因此，專利商標權利爭議適用行政訴訟法，與其他專利商標行政程序中之行為之審判權具有同一性。將本質為行政事件之專利商標無效爭議，納入民事法院之管轄範圍，

[55] 參梁瓊麗，智慧財產法院專利事件判決研析－行政訴訟篇，智慧財產權月刊第 132 期，2009 年 12 月，頁 30-31。

且適用民事訴訟法，另將更正、優先權，或其他請求智慧局確認無效等事件保留於行政訴訟，較不具一貫性。

採取民事訴訟對審制，亦須面對具公益性質之專利商標權利爭議，是否應維持職權調查原則，還是可採辯論主義[56]、智慧局是否參加訴訟、裁判效力是否具有對世性[57]、是否有打假球之風險，以及民事訴訟程序中是否容許權利人提出更正等疑慮。

第三項 修法方向：民事訴訟對審制

雖然我國採公私法二元論，並不等同於絕對之司法二元。審判權之歸屬及訴訟所適用之審理原則，仍可透過特別規定，達到審判機關功能最適之目標。目前司法院已定調專利商標無效訴訟採民事訴訟對審制，有待智慧局與司法院協調相關修法內容[58]。本研究即針對目前修法方向分析之。

由於行政訴訟之被告向來以行政機關為主，專利商標權利爭議若採行政訴訟對審制，將面臨被告及訴訟種類之重大改變，而與行政訴訟之既有體系格格不入。若將專利商標爭議採民事訴訟對審制，使原由智財法院審理行政訴訟第一審之權利有效性事件，改為由智財法院審理之民事訴訟，則其上訴審為最高法院，與侵權訴訟有相同之終審法院，較可避免裁判歧異，似為優點較多之方案。於商標法案件，若有權利人藉由刑事附帶民事提起侵權訴訟，則若被告抗辯商標權無效，則權利有效性之爭議更有機會畢其功於一役。

壹、國際接軌之優勢

專利商標無效訴訟採民事訴訟對審制，較符合國際立法趨勢。試舉德國及美國為例簡述之。

---

[56] 有關專利行政訴訟與侵權訴訟之審理方式不同，請參熊誦梅，同註 11，頁 13-15。

[57] 有關辯論主義與判決效力對世性之疑慮，亦請參羅秀培，專利舉發與無效抗辯雙軌制課題之初探—以日本法為中心，收錄於司法院，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，2010 年 10 月，頁 695(699)。

[58] 智慧局，「109 年度智慧財產權業務座談會」會議資料、各界提問及處理情形彙整表，https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-880516-64d33-1.html (瀏覽日期：2020 年 9 月 28 日)。

一、德國制度之特色

德國基本法第 19 條第 4 項規定人民之基本權利受到公權力侵害，應有法院之法律救濟途徑。依德國基本法第 96 條第 1 項規定，聯邦得就智慧財產權事項設置聯邦法院。1959 年，德國聯邦行政法院判決認為德國專利局之決定為行政處分，專利局並非法律意義之法院，對其行政處分得提起行政訴訟 [59]。為回應此判決，聯邦專利法院於 1961 年成立，審理範圍包含不服德國專利商標局決定所提起之抗告及專利無效訴訟(Nichtigkeitsklage)。不服聯邦專利法院判決者，得向聯邦最高法院(Bundesgerichtshof)提起上訴 [60]。

德國行政程序法第 2 條第 2 項第 3 款規定將聯邦專利商標局所進行之行政事件及相關程序，排除行政程序法之適用。任何人 [61]對於專利有得撤銷事由，得於公告後三個月內提出異議，以撤銷專利權為目的，向德國聯邦專利商標局提出異議，不服異議決定者，得循序向聯邦專利法院、聯邦最高法院提起抗告及再抗告 [62]。異議期滿後，任何人得以專利有得撤銷事由，向聯邦專利法院提起無效訴訟，請求法院宣告全部或部分專利無效，不服該判決者，得向聯邦最高法院提起上訴 [63]。

有關德國聯邦專利法院審理權利無效訴訟之性質，有認為係審查專利授予行為是否合法之行政爭訟，但訴訟之實施有強烈的私法因素；為介於無效訴訟原告及專利權人基於公共利益之爭訟；亦有認為無效訴訟是專利授予法律效力之破壞，無效訴訟乃優先考量個別因素，本質上為民事訴訟，公共利益之保護間接地被達成，而帶有公法色彩 [64]。由於德國基本法於第 96 條第

---

[59] BVerwGE,8, 350.

[60] 參謝銘洋，同註 1，頁 12；陳昭華，同註 45，頁 668；林昱梅，行政法院對於專利進步性之審查，2005 年 4 月，東吳法律學報第 16 卷第 3 期，頁 333-334。

[61] 德國專利無效訴訟任何人均得為原告，有民眾訴訟之特性。參李維心，德國專利無效程序之研究，頁 77。

[62] 學者謝銘洋稱為聯邦專利法院之訴願（Beschwerde）及法律訴願（Rechtsbeschwerde），參謝銘洋，同註 3，頁 442。

[63] 德國專利法第 80 條第 2 項規定採異議程序優先原則，異議期滿不得異議後，始得提起專利無效訴訟。參陳昭華，同註 45，頁 676-678; 683 註 50。

[64] 詳參陳昭華，同註 45，頁 680-681、683 之介紹。

3 項規定，同條第 1 項聯邦就智慧財產權事項設置聯邦法院之上級審法院是聯邦最高法院，顯示其將專利法院歸為民事法院，亦有認為其為自成一格之專利救濟途徑者[65]。

德國專利無效訴訟為形成訴訟，法院為專利無效宣告，使專利權人溯及性地喪失專利權人地位[66]。其程序之進行準用民事訴訟程序，採兩造對立之訴訟程序，專利無效之舉證責任由原告負擔[67]，專利局並非被告，不參與無效訴訟，亦不能於程序中表達意見[68]。專利法院於原告請求範圍內，依職權調查事實，不受當事人主張之事實或證據之拘束[69]，不適用民事訴訟法之認諾規定[70]。無效訴訟駁回者，不得基於同一事由再提起無效訴訟。

在德國，專利侵權訴訟與無效訴訟分別審理。侵權訴訟由地方法院、高等法院及聯邦最高法院審理，三級三審，無效訴訟由聯邦專利法院及聯邦最高法院審理，二審終結。審理侵權之法院主要係審理被告之行為是否落入原告專利範圍，被告不得抗辯專利權無效或提起反訴；無效訴訟係審查系爭專利是否於原告主張之無效範圍。侵權訴訟繫屬中，若系爭專利有無效訴訟亦有無效訴訟且尚未判決確定，民事侵權法院得決定是否停止審判程序[71]。侵權法院之無效判斷，僅於當事人間有效，並無對世效[72]。被告經確定判決侵權成立，系爭專利嗣後經專利法院宣告無效判決確定者，該判決具有形成效力，且宣告無效之請求項溯及失效。專利權人不得主張侵權。若侵權訴訟判決確定，侵權被告得於執行階段提起債務人異議之訴，並得提起再審。已給付賠償之侵權被告，得對專利權人主張不當得利，請求返還原給付之賠償金

---

65 Vgl. Schmidt-Bleibtreu/Klein/Heusch, GG, Art. 96, Rn. 4.

66 陳昭華，同註 45，頁 682。

67 李素華，同註 44，頁 528；陳昭華，同註 45，頁 692；李維心，同註 61，頁 69；88；184-185。

68 陳昭華，同註 45，頁 685；李維心，同註 61，頁 100。

69 德國專利法第 87 條第 1 項參照。另參謝銘洋，同註 3，頁 448-449；李維心，同註 61，頁 66-68。

70 陳昭華，同註 45，頁 682。

71 參謝銘洋，同註 1，頁 10；李維心，同註 61，頁 39，42。

72 熊誦梅，同註 11，頁 131。

額[73]。聯邦專利法院對於專利無效訴訟之判決經上訴後，由聯邦最高法院準用民事訴訟法審理，原則上進行言詞辯論。同一專利有兩個以上無效訴訟，聯邦最高法院得合併審理[74]。德國專利侵權訴訟與專利無效訴訟雖由不同法院審理，但其終審法院為聯邦最高法院，較無裁判歧異問題[75]。

而有關商標有效性爭議，德國商標法規定，任何人得因商標具絕對不得註冊事由，向專利局請求無效註銷（Löschung wegen Nichtigkeit）。不服專利局決定者，得向德國專利法院提起無效抗告，由三位法律背景之法官組成抗告庭審理。專利法院依職權調查事實，不受當事人主張事實及證據之拘束，不服抗告庭之裁判，得向聯邦最高法院提起法律抗告。若商標與已存在之商標相同或近似，而有相對不得註冊事由，則得向普通法院提起無效註銷訴訟[76]。

二、美國制度之特色

1982 年成立之美國聯邦巡迴上訴法院（The United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 下稱 CAFC）[77]，獨立於 13 個巡迴上訴法院之外，對於專利、商標、國際貿易、政府契約、對於聯邦政府特定之金錢請求等事項有審判權，受理聯邦地區法院之案件，審理特定行政機關之決定，包含審理美國商標裁決及複審委員會（TTAB）及美國專利裁決及複審委員會（PTAB）之決定。專利商標局之決定及地方法院之侵權案件均以 CAFC 為上訴法院，上訴案件由三位法官組成合議庭，敗訴之一方得上訴至聯邦最高法院[78]。截

[73] 李維心，同註 61，頁 57、130-133。
[74] 李維心，同上註，頁 175-180。
[75] 陳昭華，同註 45，頁 679, 687, 693。
[76] 謝銘洋，同註 3，頁 457-459。
[77] 美國關稅暨專利上訴法院(United States Court of Customs and Patent Appeals, CCPA)與美國賠償法院上訴部門於 1982 年與整併更名為 CAFC。參蔡明誠，同註 2，頁 163；李素華，44，頁 489；陳秉訓，美國專利訴訟制度：以專利有效性問題為中心，智慧財產權月刊第 131 期，2009 年 11 月，頁 67-68；林昱梅，同註 60，頁 327。
[78] CAFC, Court Jurisdiction, http://www.cafc.uscourts.gov/the-court/court-jurisdictio (last visited: Oct. 15, 2020).另參李素華，同註 44，頁 490。

至 2020 年 9 月 30 日止，該會計年度統計之終結案件，來自專利商標局之案件共 660 件，加上來自地方法院之案件共 360 件，佔 CAFC 終結案件之 65%[79]。

（一）侵權訴訟中釐清專利有效性爭議

依美國專利法第 282 條第 a 項，專利推定為有效。任何專利請求項，無論是獨立項、附屬項或多重附屬項，與其他請求項之有效性相互獨立，即使所依附之請求項無效，附屬項或多重附屬項仍推定為有效。專利或請求項無效之舉證責任由主張無效之一方負擔。依同條第 b 項第 2 款及第 3 款規定，任何有關專利有效性或專利侵權之訴訟中，得基於不符合第二編之可專利要件(condition for patentability)，抗辯訴訟中之專利或請求項無效(invalidity)，或不符合第 112 條之專利要件[80]。在專利侵權訴訟中，權利人對於侵權成立之舉證程度僅需為「優勢證明」，但推翻專利有效性之被告須負明確的舉證責任，亦即應提出清楚並令人信服之證據(clear and convincing evidence)。此乃係尊重專利商標局之專業，使專利效力具有一定程度之穩定性，落實鼓勵研發之專利法目的[81]。

根據美國法典第 28 篇法院管轄及訴訟程序法第 2201 條 a 項[82]規定，法院有權於侵權訴訟中審理專利有效性之爭議。當法院認定專利無效，而滿足「既判爭點禁反言」之要件，權利人不得再對其他人主張專利權[83]。若侵權法院認定專利有效，則對其他人不生效力[84]。

---

[79] United States Court of Appeals for the Federal Circuit, Year-to-Date Activity as of September 30, 2020. http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/the-court/statistics/YTD-Activity-September-2020.pdf (last visited: Oct. 15, 2020).

[80] 35 U.S. Code § 282(a). 另參謝銘洋，同註 1，頁 10；吳東都，從美國專利訴訟制度論設立我國專利法院(上)，台灣本土法學雜誌，第 66 期，2005 年 1 月，頁 15(31-32)。

[81] 吳東都，同上註，頁 32；馮震宇，同註30，頁 28-29；李素華，同註 44，頁 493。

[82] 28 U.S. Code § 2201 (a).

[83] 承認後訴訟不同當事人得依禁反言原則抗辯專利權人不得再主張專利權有效，有關無效抗辯具有對世效力，應判斷下列要件：1. 後訴訟之爭執事項與前訴訟相同；2.前訴訟已有最終實體判決；3.專利權人於該無效抗辯之訴訟中為當事人或參加人。參熊誦梅，同註 11，頁 136。另參吳東都，同註 80，頁 33；李素華，同註 44，頁 491、494-495; 陳國成，同註 42，頁 261; 299。

[84] 陳國成，同註 42，頁 261。

（二）第三人提出單方再審查

針對美國專利商標局核准專利案，設有單方再審查之行政程序。任何人得就新穎性及非顯而易知性(相當於我國之進步性要件)之疑義，提起無對造之單方再審查。其目的是確認專利之有效性。針對第三人發動之單方再審查，專利商標局若認為有疑慮，得定合理期間命權利人於不擴大專利權範圍內提出更正，並將之轉送申請人，依雙方主張及證據判斷專利權是否仍滿足新穎性及非顯而易知性之要件。單方再審查不適用專利權有效推定之規定，第三人舉證達到優勢證據之程度即可推翻專利有效性。第三人提出單方再審查之程序與侵權訴訟同時存在時，單方再審查程序繼續進行，侵權訴訟法院得決定是否停止訴訟程序，等待專利有效性及專利有效範圍界定之問題先釐清。然而，聯邦地方法院通常不停止訴訟程序，而侵權訴訟之被告亦少以單方再審查程序爭執專利有效性[85]。

（三）專利有效確認之訴

聯邦地方法院得受理專利有效確認之訴(declaratory judgement action)。被控侵權人得直接向聯邦地方法院起訴[86]，請求確認專利權無效或不侵權。

（四）第三人對造複審制度

2011 年美國發明法案 (Leahy-Smith America Invents Act，下稱 AIA) 通過專利法修正，將原專利訴願暨衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI）改制為專利審理暨訴願委員會（PTAB），廢止原對造再審查制度，引進對造複審制度（Inter Partes Review, 下稱 IPR）[87]，審理第三人主張專利權不符合專利法第 102 條或第 103 條之新穎性或非顯而易知性之案件。PTAB 雖為隸屬於專利商標局之組織，其審理實質上為具有獨立性之準司法性質，由聲請人與專利權人作為對立之當事人，利害關係人得參加程序，由三位專利行政法官(administrative patent judges)審理。專利權人於該

[85] 陳國成，同註 42，頁 101-105；李素華，同註 44，頁 496-497。
[86] 參吳東都，同註 80，頁 18，26。
[87] 35 USC Ch. 31, §311 - §319.另參馮震宇，同註30，頁 5；陳國成，同註 42，頁 114-116。

程序得提出更正案。PTAB 的優點在於專利有效性及更正申請案得由同一組織同時審理。第三人質疑專利有效性之複審，於優勢證明程度，即可推翻專利權[88]。

若已提起確認專利無效訴訟，則不得向 PTAB 提起複審。侵權被告以反訴或抗辯爭執專利有效性，仍得向 PTAB 提起複審。PTAB 之複審案得進入實體審理者，聯邦地方法院之侵權訴訟停止審判程序。若 PTAB 作成實體決定，即不得以 PTAB 之其他程序主張專利有效性[89]。

PTAB 的複審機制比提起訴訟節省成本，程序較為快速，由三位具有技術及法律背景之專利行政法官審理，比起法院之法官而言，較具技術專業。故美國專利有效性爭議之解決，逐漸由侵權訴訟之法院移至 PTAB。而 PTAB 複審裁決後，得向 CAFC 提起上訴，CAFC 審理過程中，原複審人不得提出新證據，專利權人亦不得更正[90]。

（五）反訴之容許

有關美國西藥專利連結制度，為迅速解決專利有效性爭議，使學名藥廠商得於專利侵權訴訟中，提起反訴，容許法院要求原開發藥廠更正或刪除其登載於橘皮書上之專利資訊，但此並非獨立訴因，學名藥廠不得主動提出[91]。此外，學名藥廠得主動提出確認專利有效性之訴訟（declaratory judgement），以避免學名藥經核准上市後遭侵權控告。然而，依美國實務經驗，學名藥廠挑戰原開發藥廠專利有效性，一審耗費之時間為 30 個月，訴訟費用平均 270 萬至 450 萬美元，無異加重學名藥廠之上市成本，因此，2011 年引進之 IPR 成本較低，可做為學名藥廠訴訟之替代方案[92]。

貳、減輕司法負擔及避免裁判歧異

我國智財案件審理法第 16 條施行後，依智慧財產法院 97 年 7 月至 106

[88] 馮震宇，同註30，頁 12-18；李素華，同註 44，頁 502-512。
[89] 馮震宇，同註30，頁 21；李素華，同註 44，頁 517。
[90] 李素華，同註 44，頁 521。關於 PTAB 之成效，請參馮震宇，同註30，頁 22。
[91] 參李秉燊，同註 7，頁 145。
[92] 李秉燊，同註 7，頁 146-147。

年 6 月之統計，民事第一審專利訴訟事件當事人提出無效抗辯之 571 件中，判定權利無效者為 311.5 件，抗辯成立之比率為 54.55%。民事第二審專利訴訟事件當事人曾提出權利有效性抗辯 334 件中法官判定為權利無效者 179.5 件，提出有效性抗辯成立之比率為 53.74%[93]。

由於智慧局受理舉發案件有逐年遞減之趨勢(表 7)[94]，專利有效性之判斷由舉發及行政訴訟挪移民事侵權訴訟，可減輕審理行政訴訟之負擔。

表 7：99 年至 108 年智慧局專利舉發申請案件統計表 [95]

年\項目	發明專利	新型專利	設計專利	總計
99	166	738	46	950
100	122	622	48	792
101	154	621	53	828
102	123	481	56	660
103	138	422	56	616
104	122	406	74	602
105	163	329	56	548
106	163	314	48	525
107	145	368	54	567
108	123	264	44	431

由智財法院於民事訴訟就權利有效性之抗辯自為判斷，固然其具有專業性，然而，由民事訴訟法院自為判斷專利商標權之有效性，特別是新型專利，權利有效性之抗辯移由民事法院審理，未曾透過舉發案由智慧局依其技術專業進行判斷，也會造成民事法院之負擔。此一發展趨勢與美國不同 [96]。

從我國現有智財法院組織成員配置來看，智慧財產法院法官無論是審理民事或行政案件，均具備專業。未來若能再強化智慧局爭議審議之專業功能，

[93] 參智慧財產法院，智慧財產法院成立 10 年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟制度之審理實務操作狀況分析，頁 83-85，https://ipc.judicial.gov.tw/tw/lp-874-091.html。
[94] 參林欣蓉，同註 4，頁 74；李素華，同註 44，頁 545。
[95] 資料來源為智慧局 108 年報專利統計，頁 76-78，https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-780-875520-91b23-101.html。
[96] 李素華，同註 44，頁 546。

較能紓減訟源，或至少減輕智財法院自為判斷侵權訴訟中權利有效性抗辯之負擔。若能建立爭議審議階段採行言詞審理[97]，讓爭議人與權利人充分辯論，更正案與權利爭議案一併處理，加上修改智財案件審理法第 33 條規定，限制訴訟繫屬中不得提出新證據與更正，即可能有節省訴訟成本，紓減訟源之功能。然而，此須建立在爭議審議專業人員充足之情形下，否則仍無法達到程序經濟之功能。

若修改智財案件審理法第 33 條，限制當事人於權利無效訴訟繫屬中，不得提出新證據，則爭議人可能會技術性分批分次對商標權人或專利權人提出權利有效性爭議，其結果可能反增商標專利有效性爭議事件。若智財法院之商標專利有效性訴訟事件隨之增加，似未能節省訴訟成本，反而有增加訟源之虞，可能與智財案件審理法第 33 條紛爭一次解決之立法原意相違。若權利有效性之訴訟中仍得就同意舉發事由提出新證據，又須等待智慧局就更正申請案予以決定，亦可能造成延宕，而無法迅速解決爭議。若爭議人可能技術性分批分次提出爭議，亦得考慮以誠信原則或權利濫用使生失權效果之方式處理之。

此外，專利商標權利有效性爭議，若採民事訴訟對審制，由於與侵權訴訟之終審法院相同，雖較有可能避免裁判矛盾。但若權利有效性爭議事件與侵權爭議事件分屬不同之二個案件，仍有可能發生智財法院先於侵權訴訟中自為判斷權利有效，被告應負損害賠償責任，嗣後於專利商標有效性爭議事件卻判決專利商標無效，而造成裁判歧異之情形，也導致侵權被告有提起再審之理由。因此，專利商標有效性爭議事件採民事訴訟對審制，未必能完全避免裁判歧異。

由於德國專利法院審理第三人提起之專利無效訴訟，與專利權人提起侵權訴訟亦為不同之程序，且德國聯邦專利法院專利無效訴訟有九成案件來自

[97] 參劉國讚，同註 32，頁 19。

侵權爭議。本研究認為，若能參考德國制度[98]，讓被控侵權人得於侵權訴訟中提起反訴[99]，讓權利有效性爭議成為反訴之訴訟標的，不失為可行之配套。

第四節 對審制之審理與判決

第一項 公眾舉發人與利害關係人之分類

雖然實務上大部分專利商標權利爭議由侵權被告或競爭者提出，基於公眾舉發制度可彌補專責機關審查之不足，有助於維持權利穩定性，故公眾舉發於專利法及商標法仍有存在價值，特別是妨害公共秩序或善良風俗作為不得授予專利或不得註冊為商標之消極事由[100]，或其他消極事由，例如「人類或動物之診斷、治療或外科手術方法」[101]或相同或近似於國旗、元首、用以表明品質管制或驗證之國家標誌或印記[102]，或有致公眾誤認誤信之虞[103]，較仰賴公眾審查制度把關。

本研究認為專利商標權利爭議，可區分為公眾提出與利害關係人提出兩種類型[104]。其中利害關係人提出爭議，除包含被控侵權人所提出者外，亦有共有人或真正發明人以非經全體共有人同意，或專利權人非專利申請權人為由提出之情形[105]。

公眾舉發在美國有單方複審制度，在日本有以特許廳為被告之例[106]。若權利有效性之爭議人為公眾舉發人，而非實質為權利爭議之第三方，訴訟上

---

98 德國專利權人提起侵權訴訟與第三人提起專利無效訴訟係不同程序。請參李素華，民事法院自為判斷專利有效性與加速解決紛爭之迷思──從最高法院一○四年度台上字第四○七號民事判決談起，月旦裁判時報第 43 期，2016 年 1 月，頁 31(42)。

99 容許提起反訴之見解，請參謝銘洋，同註 3，頁 472-473；熊誦梅，同註 11，頁 139。

100 專利法第 24 條第 3 款、第 105 條及第 124 條第 4 款規定參照。

101 專利法第 24 條第 2 款參照。

102 例如商標法第 30 條第 1 項第 2 款至第 4 款規定之情形。

103 商標法第 30 條第 1 項第 5 款、第 8 款參照。

104 有關公眾舉發與利害關係人舉發，請參劉國讚，同註 32，頁 22。

105 有關以共有人全體提出申請或專利權人非專利申請權人之利害關係人舉發事由，請參彭國洋，論提起專利申請權歸屬爭議的舉發申請和民事訴訟無效抗辯之主體資格，專利師，第 23 期，2015 年 10 月，頁 1-39。

106 參劉國讚，同註 32，頁 23-24。

可設計為公眾舉發人與智慧局為對造。若爭議人對於專利商標權利無效有法律上利害關係，則可設計為權利人與爭議人為對造，維持公眾審查之精神。

至於何種情況應採對審制，何種訴訟應列智慧局為被告，本文認為可承認當事人程序選擇權。對於專利權或商標權之無效，具有權利或法律上利害關係之人，得列權利人為被告，提起無效訴訟。例如現在或未來可能為侵權被告之人、主張專利無新穎性或進步性之先前技術之專利權人，或主張無效之商標發生相同或近似，而有混淆誤認之虞或有減損著名商標識別性或信譽之虞者，得以權利人為被告，提出無效訴訟。

而基於專利權與商標權之公益性，對於可專利性及商標註冊之要件，專利法及商標法本即設有公眾審查機制。若原告以公眾審查者自居，列智慧局為被告，並接受權利人為參加人之地位不對等狀況，則即使其另一個身分為侵權訴訟之被告，其原本即有權以公眾審查者之身分而提起權利無效訴訟。若非利害關係人以公眾審查者之身分提起無效訴訟，且其主張權利之事由涉及公共利益者，亦得以智慧局為被告提起權利無效訴訟

第二項 民事訴訟對審制之審理原則

雖然民事訴訟與行政訴訟均採處分權主義，但審理原則並不相同，行政訴訟採職權調查主義，不受當事人聲明或主張之拘束，民事訴訟採辯論主義，僅得以為判決基礎之訴訟資料為裁判。因而，當事人之主張與舉證責任亦不相同。

若認為授予專利商標之行為屬於公權力行政，而其審理原則應具有一貫性，則儘管專利舉發與商標爭議之審理採爭點主義，審理範圍限於當事人提出之無效事由及證據，仍有職權調查之空間，而有追求「實質真實」的要求[107]。

本研究認為，專利商標申請案相關爭議，於我國向來採行政爭訟之途徑救濟。若專利商標權利爭議採民事訴訟對審制，雖可收訴訟經濟之效，但仍

[107] 參熊誦梅，當公法遇上私法—台灣智慧財產訴訟制度之今昔，2011 年 5 月，頁 8-15。

應注意專利權與商標權之本質，至少兼具公、私法性質。儘管採民事訴訟之途徑救濟，仍應保留專利商標之公益性，以及公眾審查之性質，就權利無效之事由及證據，採取職權調查原則，並得由智慧局擔任參加人，扮演公益代表人的角色。

智財案件審理細則第 30 條第 3 項規定：「**第一項民事訴訟，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。**」有學者主張，由一個法院解決紛爭，仍可就各事件容許交錯使用原來應適用之程序原則或規定。因此，民事訴訟就涉及公法關係之爭點，可交錯適用行政訴訟法上之職權探知原則。法院為發現真實，得依職權調查證據，不受當事人自認之拘束[108]。

本研究贊同上開見解。未來若專利商標無效訴訟採取民事訴訟對審制，無論是否與侵權案件合併審理，對於專利商標要件之有無，得採取職權調查原則，不適用民事訴訟法有關辯論主義之規定。

第三項 新證據之提出與權利人之更正

相對於美國聯邦巡迴上訴法院定位為法律審，於其審理程序中，不能提出主張專利無效之新證據[109]或就申請專利範圍提出更正，我國智財法院審理中，當事人得依智慧財產案件審理法第 33 條就同一撤銷理由提出新證據，權利人也可以提出更正，導致於民事訴訟繫屬中，申請專利範圍仍有變動可能性，而可能影響侵權訴訟之結果。

若民事侵權訴訟中仍允許舉發人提出新證據，是為避免新證據另外又衍生舉發案，基於程序經濟考量，將所有同一舉發事由之證據，集中於一次審理，迅速解決紛爭之目的。然而同時也應容許專利權人提出更正，但更正係

[108] 沈冠伶，同註 6，頁 216-217。
[109] 李素華，同註 44，頁 531。

由智慧局審理，造成侵權訴訟需等待智慧局之更正決定，始得繼續審理[110]之情況。

專利法第 74 條規定，舉發案件審查期間，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正。但發明專利權有訴訟案件繫屬中，不在此限。同法第 118 條規定，新型專利權人除有依第 120 條準用第 74 條第 3 項規定之情形外，僅得於新型專利權有新型專利技術報告申請案件受理中，或新型專利權有訴訟案件繫屬中申請更正。

依上開規定，訴訟繫屬中，權利人因舉發案而提起更正，依專利法第 77 條規定，舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定。前項更正案經智慧局審查認應准予更正時，應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人。依智財案件審理細則第 32 條規定，關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧局申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。

在上開規定之架構下，權利人於訴訟繫屬中所提更正案，係由智慧局就更正之申請為准駁之決定。此將造成舉發案由智財法院審理，更正案之申請由智慧局審理之狀況。

依最高行政法院判決見解，更正案涉及專利技術特徵之解釋與確定，申請專利範圍不確定，無從為專利要件之判斷，法院應待智慧局更正處分，始得確認專利舉發行政訴訟之申請專利範圍[111]。惟實務運作上亦有智財法院命當事人合意之專利範圍進行無效認定，而為侵權事件之審理。亦有判決認

[110] 參黃銘傑，申請專利範圍更正與撤銷爭訟及侵權訴訟之關係—以日本法之實務發展及學說為中心，全國律師，第 13 卷 12 期，2009 年 12 月，頁 19(23)；劉國讚，論專利侵害訴訟中對專利無效抗辯之更正，萬國法律第 178 期，2011 年 8 月，頁 13(20)；陳國成，同註 42，頁 354。

[111] 最高行政法院 105 年度判字第 337 號行政判決、107 年度判字第 391 號行政判決；李素華，同註 44，頁 539-540。

為既然智財案件審理法第 16 條容許民事法院就權利有效性自為判斷，則亦得由民事法院審理更正，而無需等待智慧局更正之結果，甚至由智財法院審理更正之合法性[112]。

然而，更正案之審理需要高度技術性，學者李素華認為智慧財產案件審理法第 16 條民事法院自為判斷之範圍，不包含更正案，並認為改革方向應將智財法院案件審理法第 33 條之規定移列於專利法，規定舉發人於一定期間內得變更或追加舉發聲明，提出所有專利無效事由，允許智慧局審理階段提出新證據，權利人則得於舉發階段提出更正申請，但於行政訴訟階段不得提出新證據，避免新的更正案，並擴大舉發案一事不再理之範圍，就同一專利不得再提出舉發或於訴訟中為無效抗辯。若仍有不服，得以他方為被告，提出訴訟以求救濟。即可迅速確認專利有效性之爭議，迅速解決紛爭[113]。

本研究原則上贊同上開學者見解。若搭配智慧局爭議複審機制之引進，則舉發新證據之提出及專利權人之更正申請，宜集中於爭議複審決定前為之，以避免程序延宕。

第四項 判決效力

由於目前智財法院就侵權事件中，民事侵權訴訟之判決對權利有效性抗辯之判斷，僅具個案效力，實務上發生專利權人提出多起專利侵權訴訟，其中部分案件經智財法院認定系爭專利欠缺進步性而有撤銷原因，但無法拘束權利人對第三人行使專利權。智財法院 99 年度民專訴字第 122 號判決以原告多件侵權訴訟之已有專利無效之裁判，以爭點效[114]及違反誠實信用原則[115]，認定：「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

[112] 李素華，同註 44，頁 548 註 241-242 所列判決。另參李維心，同註 61，頁 188-189。

[113] 李素華，同註 44，頁 549，541-542。

[114] 有關智慧財產民事、行政事件裁判歧異之防止，法院於同一當事人就同一基礎事實之跨訴訟種類爭點效，請參陳國成，同註 42，頁 354。

[115] 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 122 號判決：「專利侵權訴訟上，他造之主要爭點通常即為權利有無得撤銷理由，而專利權係國家基於經濟及產業政策所授予之排他權利，具有以一對眾之關係，因此採公眾審查，且依據專利法第 68 條之規定，只要利害關係

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，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。」

為避免權利人於侵權訴訟中遭智財法院認定專利有撤銷事由，仍對其他人提起侵權訴訟，而有權利濫用[116]之情形，有文獻認為智財法院於民事侵權事件審理侵權、有效性及更正案之判決結果應具有對世效力[117]。然而，若採此見解，而未限定任何前提要件，使第一起侵權訴訟之權利有效性爭點具有對世效，將可能增加透過和解打假球之機率。況且，若前訴訟認定權利有效，後訴訟之被告對於權利有效性並無攻擊防禦機會，前訴訟對於權利有效性之判斷，是否應對後訴訟有拘束力，值得進一步考量[118]。

若直接修法使民事侵權訴訟判決對權利無效之認定具有對世效，進而阻斷權利人對其他人提起侵權訴訟之機會，對專利權之保護似有不周，尤其是權利人亦有更正之可能性。況專利商標授予要件之判斷基準有可能改變。

本研究認為，若欲將權利無效判斷之爭點效提升為具有對世效，應有要件限制，可容許後訴訟之法院就前訴訟有無爭點效進行判斷，或透過誠實信用原則及訴訟顯無理由，阻斷權利人濫用權利。若不符合訴訟顯無理由之原

人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益，即便專利權期滿亦得提起舉發，足見其權利相當不安定。因此衡量專利權效力之不安定及專利侵權訴訟之特性，應認就同一當事人，對專利是否具有得撤銷理由，如已在他訴訟中為充分之攻擊防禦時，除非法院對該爭點所為之判斷顯然違法，或本訴訟提出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形外，他造當事人即使未參與該訴訟，仍得主張該有利於己之爭點為抗辯，法院亦不得為相反之判斷，此其符合在公平與效率間，考量雙方利益，考察權利義務之社會作用，於具體事實妥善運用之誠實信用原則。」

[116] 有關日本與韓國之權利濫用說，請參謝銘洋，同註 1，頁 10；熊誦梅，同註 11，頁 132-134。

[117] 參謝銘洋，同註 1，頁 11-12；李素華，同註 44，頁 534。

[118] 參沈冠伶，同註 6，頁 218-219。

因，則於其他被控侵權人為權利無效抗辯時，法院則仍應進入實體審理[119]，而非一經法院判決，所有之後訴訟均可不經言詞辯論即駁回。

權利有效性之審查可能會有不同之判斷結果。若未來專利商標無效訴訟採民事訴訟對審制，有關權利有效性之訴訟，是否採取爭點主義、職權調查主義或辯論主義，以及證據證明度[120]之問題，仍有待確立與發展。

由於專利要件具有高度技術性，而不得註冊商標之事由，亦有許多不確定法律概念，權利有效性爭議由智財法院以民事訴訟對審制審理，應預防權利人找舉發人打假球之情況發生。因此，本研究認為，若權利無效訴訟之審理法院判決專利權或商標權無效，則權利無效訴訟之判決具有對世效，並具有形成效力。但若認定權利無效訴訟為無理由，在權利無效訴訟採職權調查原則及有智慧局參加訴訟之情況下，仍得承認判決具有對世效。

應注意者為，儘管權利有效性爭議由智財法院以民事訴訟對審制審理，終審之審判權得劃歸最高法院而有機會減少裁判歧異，但亦會發生智財法院之民事侵權訴訟中權利有效性之判斷，與權利無效訴訟二種訴訟類型併存之情形，而有裁判矛盾之可能性。

若採專利商標權利無效訴訟與侵權訴訟併存，且維持審理侵權事件之法院得就權利之有效性自為判斷之制度，則本研究認為，於侵權訴訟中有關權利有效性自為判斷之判決效力，仍宜維持在雙方當事人間。僅有權利無效訴訟之判決，始得具有對世效力。此亦為本研究認為應允許侵權訴訟被告提起權利無效之反訴之理由。由於我國專利商標侵權訴訟及權利有效性爭議之訴訟，均由智財法院審理，若侵權訴訟之被告向智財法院提起權利無效之反訴，則該反訴於判決確定後，取得既判力，即得具有對世效力，此可強化侵權訴

---

[119] 參林育輝，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，第 7 期，2011 年 10 月，2011 年 10 月，頁 36(46-47)。

[120] 有關爭點主義、職權調查主義或辯論主義，參考如李森墰，談美國最高法院確立主張專利無效所需證據證明度的新近判決，科技法律透析，2011 年 8 月，頁 8-12；洪珮瑜，專利舉發爭訟程序之原則，萬國法律，第 180 期，2011 年 12 月，頁 72-77；林希彥，從日本專利無效審判制度探討我國舉發制度之修正，智慧財產權月刊第 147 期，2011 年 3 月，頁 76-78。

訟之爭點效提升為對世效之正當性。

若侵權被告提起反訴，則為公平起見，應容許權利人於反訴之訴訟繫屬中向智慧局申請更正。此類訴訟應以智慧局為參加人，使智慧局得於訴訟中表示意見，並由智財法院於權利無效之反訴中，以智慧局對更正案決定後之申請專利範圍為判斷權利之有效性。

第五節 小結

由於我國智慧財產民事與行政事件，已由智財法院作為第一審管轄法院，故專利商標權利爭議之訴訟採取對審制之審判權法院無須多加討論。所應考量者為事件之性質、所適用之訴訟法，以及審理原則。此問題亦將涉及應以最高法院或最高行政法院為終審法院。

為解決裁判歧異，專利商標無效訴訟若採用民事訴訟對審制，雖然將改變專利舉發及商標爭議事件屬公法上爭議之傳統，但採取民事訴訟對審制不失為變動幅度較小，調整彈性較大之選項，無需處理行政訴訟被告為機關改為爭議對造及訴訟類型之問題。於民事訴訟中，仍得就權利有效性之問題採取職權調查原則，其終審法院與侵權訴訟之終審法院，均為最高法院，可防止裁判歧異，並有訴訟經濟之功能。

在行政訴訟及民事訴訟對審制各有優缺點之情形下，選擇民事訴訟對審制，保留專利商標公益性之審理原則，設計防止打假球之機制，加上將民事侵權抗辯之爭點效，改為被告得反訴提起專利商標權無效訴訟之配套，或較符合產業需求。

第六章 結論

向來遭產業詬病的專利商標權利爭議以智慧局為被告之行政訴訟問題，可透過對審制之方式獲得改善。本研究認為，若能於訴訟先行程序中即採取對審制，適度採取言詞審理，甚至言詞辯論，以利爭議人與權利人取得對造當事人地位，能符合產業需求。

本研究贊成專利商標無效訴訟採對審制之政策方向，將爭議之一方從訴訟參加人之地位提升為當事人。專利商標無效訴訟採行政訴訟或民事訴訟對審制，各有優缺點。本研究雖贊同採民事訴訟對審制，然而認為在民事訴訟進行中，仍應兼顧專利權及商標權具有公益性。

為避免原被告之一方於公益有關之問題，利用捨棄、認諾、撤回、和解等方式打假球，而影響公共利益，故訴之變更追加、捨棄、認諾、撤回、和解等，均應有一定之條件限制，始得准許。法院亦得為公共利益，不准許訴之變更追加、捨棄、認諾、撤回及和解。

專利權與商標權雖屬私權，但其權利係經過專責機關智慧局依行政程序法之結構，依公法上之原理原則予以審查，以行政處分授予專利權或商標權，權利之授予具公益性質，且其權利無效之主張，設有公眾審查機制，故即使為了與國際接軌，符合產業需求，避免裁判兼球員，而將專利商標無效訴訟採取民事訴訟對審制，仍應考量其公益性，就權利有效性之爭點，採取職權調查原則。

為避免專利商標有效性爭議，特別是新型專利無效爭議，集中在智財法院，造成司法機關之負擔，本文贊同智慧局之政策方向，認為得於智慧局設置爭議審議機制，作為專利商標無效訴訟之先行程序，審理專利舉發、商標爭議及廢止事件，於權利有效性之爭議審議過程中，有言詞審理或實施言詞辯論之機會。對於智慧局爭議審議不服者，再向智財法院提起訴訟。

採取對審制之目的在於實質爭議之雙方，能在訴訟上有當事人對造之地位。訴訟標的若為專利權及商標權之無效性，並可由智慧局為公共利益提出

意見，判決確定後發生既判力，在一定條件下得有對世效。而民事侵權訴訟中對於專利或商標無效之抗辯，僅限於當事人之間有效，即可避免打假球之情形發生。為訴訟經濟，本研究認為應容許侵權訴訟被告提起專利商標無效之反訴，使權利有效性之爭議判斷獲得既判力。

本研究認為，權利人與爭議人間有關專利商標權利爭議採對審制，仍應區分為公眾舉發及利害關係人舉發。公眾舉發事由若為違反公序良俗或公共利益之理由，而無第三方衝突之情形，爭議仍應由智慧局審理，並採行政訴訟之救濟途徑。若權利人與爭議人有競爭關係，則可採用民事訴訟對審制之機制解決紛爭。

若舉發案或商標爭議案審理中，即發生侵權問題，並且有權利人申請更正權利範圍之情事，則舉發案與更正案得併案審查。為避免專利商標權利爭議事件透過專利侵權訴訟抗辯，權利人提出更正需等待智慧局對更正為准駁，建議強化民事審判庭之專業能力，於民事侵權訴訟被告所提有關權利有效性爭議之反訴程序中，容許權利人提出更正案並加以審查，使得紛爭解決更加迅速。

有關民事法院於侵權訴訟中對於被告抗辯權利無效所為之判斷，在符合一定條件下，得具有對世效，應有防止打假球機制。在不承認對世效之情形下，仍可容許法院於個案中就有無爭點效進行判斷，或透過誠實信用原則及訴訟顯無理由，阻斷權利濫用。若不符合訴訟顯無理由之原因，則於其他被控侵權人為權利無效抗辯時，法院則仍應進入實體判斷，而非僅因前訴訟已判決而有爭點效，所有之後訴訟均可不經言詞辯論即駁回。若容許侵權被告得於民事侵權訴訟中提出權利無效之反訴，則該反訴即能發生既判力。

參考文獻

大渕哲也著，羅秀培譯，日本發明專利舉發程序及撤銷訴訟之對審結構與撤銷訴訟解決紛爭之實效性，專利師第 33 期，2018 年 4 月，頁 58-107。

吳東都，從美國專利訴訟制度論設立我國專利法院(上)，台灣本土法學雜誌，第 66 期，2005 年 1 月，頁 15-35。

李汝婷，論行政程序法第 36 條職權調查證據於商標爭議案件中之適用，智慧財產權月刊，第 189 期，2014 年 9 月，頁 36-47。

李秉燊，專利有效性判斷雙軌制下臺灣專利連結制度觀察及建議，交大法學評論第 5 期，2019 年 9 月，頁 125-188。

李素華，民事法院自為判斷專利有效性與加速解決紛爭之迷思──從最高法院一○四年度台上字第四○七號民事判決談起，月旦裁判時報第 43 期，2016 年 1 月，頁 31-43。

李素華，從美國立法例檢討我國之專利爭訟制度：以侵權訴訟、舉發撤銷與更正之交錯為中心，國立臺灣大學法學論叢，第 49 卷第 2 期，2020 年 6 月，頁 477-558。

李森墉，談美國最高法院確立主張專利無效所需證據證明度的新近判決，科技法律透析，第 23 卷 8 期，2011 年 8 月，頁 8-12。

沈冠伶，智慧財產民事訴訟事件與行政爭訟事件之統合處理，收錄於程序正義、人權保障與司法改革─范光群教授七秩華誕祝壽論文集，2009 年 3 月，頁 199-223。

林希彥，從日本專利無效審判制度探討我國舉發制度之修正，智慧財產權月刊第 147 期，2011 年 3 月，頁 73-85。

林育輝，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，專利師，第 7 期，2011 年 10 月，頁 36-48。

林欣蓉，我國智慧財產訴訟之變革與展望，智慧財產權月刊，第 182 期，2014 年 2 月，頁 62-84。

林昱梅，行政法院對於專利進步性之審查，2005 年 4 月，東吳法律學報第 16 卷第 3 期，頁 297-366。

洪珮瑜，專利舉發爭訟程序之原則，萬國法律，第 180 期，2011 年 12 月，頁 72-77。

梁瓊麗，智慧財產法院專利事件判決研析－行政訴訟篇，智慧財產權月刊 132 期，2009 年 12 月，頁 5-34。

陳秉訓，美國專利訴訟制度：以專利有效性問題為中心，智慧財產權月刊第 131 期，2009 年 11 月，頁 67-101。

陳昭華，德國專利無效制度與我國專利舉發制度之比較，收錄於司法院，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，2010 年 10 月，頁 667-694。

陳國成，專利有效性爭議之司法審查，2014 年 4 月。

陳皓芸、黃銘傑，從日本看我國專利行政訴訟採對審制之可行性，收錄於司法院，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 5 集，2016 年 12 月，頁 475-501。

馮震宇，美國專利複審制度改革對我國專利制度的審思，收錄於司法院，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 4 集，2015 年 12 月，頁 1-45。

黃銘傑，申請專利範圍更正與撤銷爭訟及侵權訴訟之關係—以日本法之實務發展及學說為中心，全國律師，第 13 卷第 12 期，2009 年 12 月，頁 19-34。

熊誦梅，當公法遇上私法—台灣智慧財產訴訟制度之今昔，2011 年 5 月，元照。

劉國讚，專利簡併行政救濟程序、兩造對審之政策對我國專利實務之影響，專利師，38 期， 2019 年 7 月，頁 13-26。

劉國讚，論專利侵害訴訟中對專利無效抗辯之更正，萬國法律第 178 期，2011 年 8 月，頁 13-25。

蔡忠峻，專利有效性判斷歧異之研究—以民事再審程序為中心，智慧財產權月刊，第 226 期，2017 年 10 月，頁 6-13。

蔡明誠，發明專利法，2000 年 3 月。

謝銘洋，從德國法看我國專利行政訴訟採對審制之可行性，收錄於司法院，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 5 輯，2016 年 12 月，頁 435-473。

謝銘洋，智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進，月旦法學雜誌，2006 年 12 月，頁 5-17。

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，收錄於司法院，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，2010 年 10 月，頁 695-740。