

（本文章之寫作與發表由財團法人中華法學研究院贊助）

## 論主從法律關係之停止訴訟問題（上）

——智慧財產權之侵權訴訟與專利舉發——

陳 美 文\*

### 【目 次】

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 壹、前言                   | 三、侵權訴訟專利有效性與舉發案見解歧異之情形？專利權因舉發成立而遭撤銷後，被控侵權人得否據以聲請再審？ |
| 貳、智慧財產案件之民事訴訟與行政爭訟糾葛   | 肆、修法動態                                              |
| 一、智慧財產案件之核駁與民事侵權訴訟審理制度 | 一、增訂法院與智慧財產專責機關間之資訊交流及徵詢意見制度                        |
| 二、專利侵權審理制度之變遷          | 二、增訂專利有效性判斷歧異之再審限制                                  |
| 參、現行法院實務見解             | 三、專利法、商標法有關複審、爭議制度及訴訟修正之配套                          |
| 一、民事法院對於停止裁判是否已無裁量權    | 伍、結論                                                |
| 二、民事法院判決之拘束力或對世效力？     |                                                     |

### 壹、前言

有關主從法律關係之停止訴訟議題，先前曾討論以民事法律關係為先決問題之行政訴訟應否停止訴訟程序，本文則由相反的角度，檢視以行政處分是否違法為先決問題之民事訴訟應否停止訴訟的議題。智慧財產權中之專利權及商標權，為經主管機關審查而取得特許之權利，其核准及撤銷均為行政之專屬職權，主管機關依其審查而為核准、撤銷或廢止之決定，為行政程序法第 92 條之行政處分，均無疑義。然而，智慧財產權經主管機關核准後，為私人之財產權，如其財產權受侵害時，侵權與否及其相關賠償或防止侵害之爭執，為民事事件，由民事法院審理。惟訴訟審理中，一造當事人通常會主張專利權或商標權有應撤銷或廢止之事由，該權利無效，其不構成權利侵害。然而，專利權及商標權之權利及其是否有效既係行政機關之專屬職權，當事人所提出權利有效與否之抗辯，成為民事訴訟之先決問題。依民事訴訟法第 182 條及行政訴訟法第 12 條規定，法院應或得停止訴訟程序，待行政機關作成權利是否有效之行政處分及後續之行政爭訟程序確

\* 現任博泰明安法律事務所律師。

定後，民事法院始得續行訴訟。惟因行政爭訟程序冗長費時，待所有爭訟程序確定後，專利權已到期失效或侵害已難以彌補，致專利權人之權益難以受到及時有效之保護。因而修正智慧財產案件審理法第 16 條規定，容許民事法院就權利有效性得自為判斷，雖可加速紛爭解決之制度，惟卻衍生更多爭議。本文以專利權為例，從制度基本面出發，針對現行智慧財產民事侵權案件審理與行政爭訟之爭議，並以智慧財產案件審理法修正草案，討論專利侵權審理之兩難。

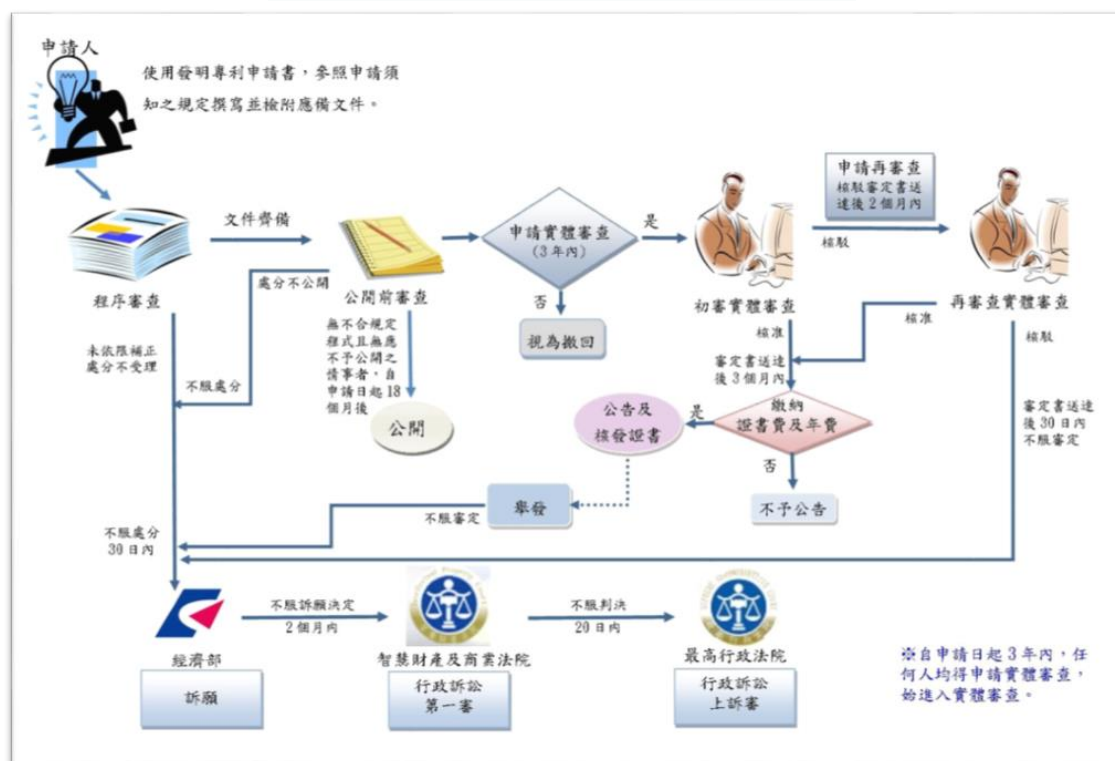
## 貳、智慧財產案件之民事訴訟與行政爭訟糾葛

### 一、智慧財產案件之核駁與民事侵權訴訟審理制度

#### （一）專利權核准及舉發制度

##### 1. 專利權核准制度

依專利法第 2 條規定，專利分為發明專利、新型專利及設計專利三種。專利專責機關現由經濟部指定為經濟部智慧財產局（經濟部智慧財產局組織條例第 2 條第 1 款參照）。專利之審查制度，依發明專利、新型專利及設計專利之性質而有不同的審查強度。以發明專利之審查流程（如圖一）為例，可知發明專利之審查程序冗長，且須公開予社會大眾檢視。經智財局審查認無專利法第 46 條第 1 項應不予專利之情事者，始給予專利（專利法第 47 條第 1 項）。

(圖一) 發明專利案審查及行政救濟流程<sup>1</sup>

專利經核准審定者，於申請人繳納證書費及專利年費後，經經濟部智慧財產局（下簡稱智財局）將申請專利範圍及圖式公告後，正式取得專利權。取得專利權後，除專利法另有規定外，專利權人專有排除他人未經其同意而實施該發明、新型、設計或近似設計之權（專利法第 58 條、第 120 條及第 136 條規定）。發明專利自公告日起享有 20 年之專利權期限（專利法第 52 條）、新型專利自申請日起享有 10 年之專利權期限（專利法第 114 條）、設計專利自申請日起享有 15 年之專利權期限（專利法第 135 條）。

## 2. 專利權舉發制度

專利權之期限動輒 10 年以上，並有排除他人未經專利權人同意而實施該專利之權利，雖然保護了專利權人之權益，然而也同時限制了其他人利用其相類似技術之權利。因此，雖專利權經公開予大眾檢視、經智財局之實質或形式審查，然在公開及審查期間，難免礙於審查人員知識及所檢索或蒐集資料有限，即使是審定通過的專利權，仍應受公眾審查的約束<sup>2</sup>。因專利權之核准與否，是由主管機關就專利申請案件，依專利法予以審查，就該具體申請案件所為應否給予專利權之

<sup>1</sup> 資料來源：經濟部智慧財產局 <https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-56-802499-1c58f-1.html>

<sup>2</sup> 資料來源：經濟部智慧財產局 <https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-56-878216-38b64-1.html>

決定，因此依據行政程序法第 92 條規定，為行政處分<sup>3</sup>。專利權既為行政處分，該行政處分有無違法應否撤銷亦應由主管機關為之。

是以，於專利法第 71 條、第 119 條、第 114 條、第 58 條設有舉發制度，允許任何人認為專利有不應給予專利之情形時，得向智財局提起舉發。已通過或延長專利期間的專利權，若經審查舉發成立者，原已授予之專利權應予撤銷，且專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在（專利法第 82 條、第 120 條及第 142 條於新型專利及設計專利準用之）。若經舉發成立，專利權將被撤銷，依行政程序法第 92 條規定亦為行政處分。專利權人得依循訴願、行政訴訟等行政爭訟程序為權利救濟<sup>4</sup>。

## （二）專利民事訴訟制度

專利權之核准或撤銷為行政處分，在我國二元制之訴訟制度下，應由行政訴訟法院管轄。但專利權核准後，即為專利權人之權利，與該權利有關之民事紛爭，於智慧財產法院成立前，由民事法院管轄。

為保障智慧財產權，鼓勵創新發明，促進科技與經濟發展，提升國家競爭力，特設置智慧財產專業法院，由專業司法人員處理智慧財產相關案件，以收妥適審理之功效（96 年 3 月 5 日三讀通過之智慧財產法院組織法第 1 條立法理由參照）。智慧財產法院於 97 年 7 月 1 日正式成立，依法掌理關於智慧財產之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟之審判事務，其後配合商業事件審理法，於 110 年 7 月 1 日改制為智慧財產及商業法院。

然而，並非所有涉及智慧財產的民事案件均由智慧財產法院管轄，如果當事人依民事訴訟法第 24 條、第 25 條合意或經擬制合意由第一審普通法院管轄，亦得由該法院獨任法官裁判。若當事人不服該第一審判決時，則應向智慧財產及商業法院上訴或抗告<sup>5</sup>。因此，智慧財產之民事案件第二審專屬於智慧財產及商業法院管轄。

常見的智慧財產民事事件包括：權利歸屬或其申請權歸屬及其報酬爭議、授

<sup>3</sup> 陳容正，〈行政處分作為民事訴訟先決問題之判斷—以專利商標事件為中心，兼論智慧財產案件審理法第 16 條、第 17 條之規定〉，《智慧財產權月刊》，103 期，2007 年 7 月，頁 83~85。

<sup>4</sup> 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〉，《月旦裁判時報》，43 期，105 年 1 月，頁 33。

<sup>5</sup> 資料來源：智慧財產及商業法院 <https://ipc.judicial.gov.tw/tw/cp-317-348914-0a2a9-091.html#aU>

權契約爭議、侵權爭議、使用智慧財產權所生補償金、權利金爭議等。其中最常見的為侵權爭議。

依專利法第 96 條第 1 項及第 2 項規定：「(第 1 項)發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。(第 2 項)發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」，新型專利及設計專利依第 120 條及第 142 條規定準用之。因此，若專利權人發現有第三人未經其同意而使用、或仿倣該專利權時，得向民事法院提起侵權民事訴訟，以捍衛其權利。

## 二、專利侵權審理制度之變遷

在專利侵權之訴訟審理過程中，當被告（即侵權人）以該專利權有得撤銷或廢止等事由，作為無侵害專利權之抗辯時，若專利權因撤銷或廢止而無效，被告之產品即不構成專利權之侵害。因此，專利權是否繼續有效、或有應撤銷或廢止之事由，成為民事訴訟審理過程之重點。專利權是否有應予撤銷或廢止之情形，是由第三人向專利專責機關智財局提起舉發案，由智財局進行審查，如舉發成立時，亦由專利專責機關智財局作成撤銷專利權之行政處分，已如所述，且依專利法第 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。」，法官在審理侵權訴訟時，原則上應依據智財局審查舉發是否成立之結果作為被告有無侵權事由之判斷。若舉發案在訴訟開始前或訴訟前階段已審查完畢，法官得直接引用侵權訴訟之判斷依據，不影響訴訟程序，自無疑義。然而，若舉發案是在訴訟審理過程中始向智財局提出，礙於舉發案之審查為保障舉發人與被舉發人之權利，通常會有二次答辯，至少需耗時 4 至 6 個月，若後續另提起行政爭訟或舉發人重複舉發，則可能需耗時 2 至 3 年，甚至更久。此時，民事訴訟是否仍須等待行政爭訟程序終結，始能進行審理程序，即產生不同意見。

### （一）智慧財產案件審理法制定前

智慧財產案件審理法（下簡稱智財審理法）97 年 7 月 1 日施行前，有關智慧財產案件之審理，依專利法、民事訴訟法、行政訴訟法等規定辦理。

民事訴訟法第 182 條規定：「(第 1 項)訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，法院得在他訴訟終結前以裁定停止訴訟程序。(第 2 項)

前項規定，於應依行政爭訟程序確定法律關係是否成立者準用之。但法律別有規定者，依其規定。」。又，92 年之專利法第 90 條規定：「(第 1 項)關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，**得**停止審判。(第 2 項)法院依前項規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性。」，新型專利及新式樣專利(現改為設計專利)準用之。

然而，行政訴訟法第 12 條規定：「(第 1 項)民事或刑事訴訟之裁判，以行政處分是否無效或違法為據者，**應**依行政爭訟程序確定之。(第 2 項)前項行政爭訟程序已經開始者，於其程序確定前，民事或刑事法院**應**停止其審判程序。」。就專利侵權訴訟中，涉及專利權是否無效或違法之先決問題，究竟「應」或「得」停止訴訟程序，行政訴訟法與民事訴訟法第 182 條及 92 年修正之專利法第 90 條規定不一致，產生法院應如何適用法規之問題。

就此，實務與學說均認為，若當事人就專利是否無效或違法的先決問題已繫屬於行政法院，為避免重複審理及裁判歧異，應有停止訴訟程序之必要<sup>6</sup>。若當事人未提起行政爭訟程序，是否有停止訴訟程序規定之適用，最高法院 91 年度台上字第 1956 號民事判決認為，審判長應依民事訴訟法第 199 條第 2 項規定行使闡明權，曉諭當事人就專利權是否無效或違法應先依行政爭訟程序決定之。若審判長違背此項闡明義務，就先決事實自行認定並作為實體判決之依據者，其訴訟程序即有重大瑕疵，基此所為之判決亦屬違背法令(最高法院 90 年度台上字第 523 號民事判決亦採相同見解)。此外，於評估是否停止訴訟時，亦應優先適用 92 年修正之專利法第 90 條第 2 項規定，注意舉發案之正當性，瞭解侵權人或利害關係人是否藉由反覆的舉發程序來阻止侵權案件之審理，妨害專利權人行使其權利<sup>7</sup>。最高法院 95 年度台抗字第 173 號裁定即認為：「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、異議案、舉發案、撤銷案確定前，應否停止審判，法院應注意舉發案提出之正當性，並**認在申請案、異議案、舉發案、撤銷案確定前，以停止訴訟程序為適當者，始得裁定停止審判，非謂一旦有專利權之舉發案待審，即應裁定停止審判**。本件抗告人以其對於系爭新型專利權已提出舉發案，正由經濟部智慧財產局審理中為理由，聲請依專利法第九十四條規定，就兩造間損害賠償再審事件停止審判。原法院以相對人於民國八十七年十一月九日以抗告人侵害其系爭新型專利權，對抗告人提起損害賠償訴訟，經判決抗告人敗訴確定。**抗告人於該損害賠償**

<sup>6</sup> 參陳容正，同註 3 文，頁 87。

<sup>7</sup> 參陳容正，同註 3 文，頁 87~88。

然而，於 97 年 7 月 1 日施行智財審理法後，侵權訴訟涉及專利無效或撤銷之爭議時，改依智財審理法第 16 條規定，由民事法院自為判斷，而不再依行政訴訟法第 12 條、92 年修正之專利法第 90 條、民事訴訟法第 182 條等規定停止訴訟程序，且於 100 年度修正專利法時，亦刪除專利法第 90 條有關停止訴訟之規定。從而，不再有停止訴訟適當與否之爭議，衍伸而來的，則是民事法院依智財審理法第 16 條規定，自為判斷專利有效性是否妥適的問題。

智財審理法第 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**，**不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定**。」，其立法理由<sup>8</sup>為：「按行政訴訟法第十二條規定民事或刑事訴訟之裁判，以行政處分是否無效或違法為據者，應依行政爭訟程序確定之。而其行政爭訟程序已經開始者，於其程序確定前，民事法院應停止審判程序。另專利法第九十條第一項（第一百零八條、第一百二十九條第一項準用）、商標法第四十九條（第五十六條、第八十條準用）、植物品種及種苗法第四十二條、民事訴訟法第一百八十二條第二項，均有關於停止訴訟程序之規定。因此，有關**智慧財產之民事訴訟**中，被告主張智慧財產權不存在，而提起行政爭訟時，或有第三人對智慧財產權之有效性提出評定、舉發及行政爭訟時，民事訴訟如依首揭規定停止審判，其權利之有效性與權利之侵害事實無法於同一訴訟程序一次解決。當事人每以此拖延民事訴訟程序，致智慧財產權人無法獲得即時的保障。次按智慧財產權原屬私權，其權利有效性之爭點，自係私權之爭執，由民事法院於民事訴訟程序中予以判斷，

<https://lis.ly.gov.tw/iglawc/lawsingle?001F6FAB77770000000000000000140000000400FFFFD00^04592096010900^000000000000>



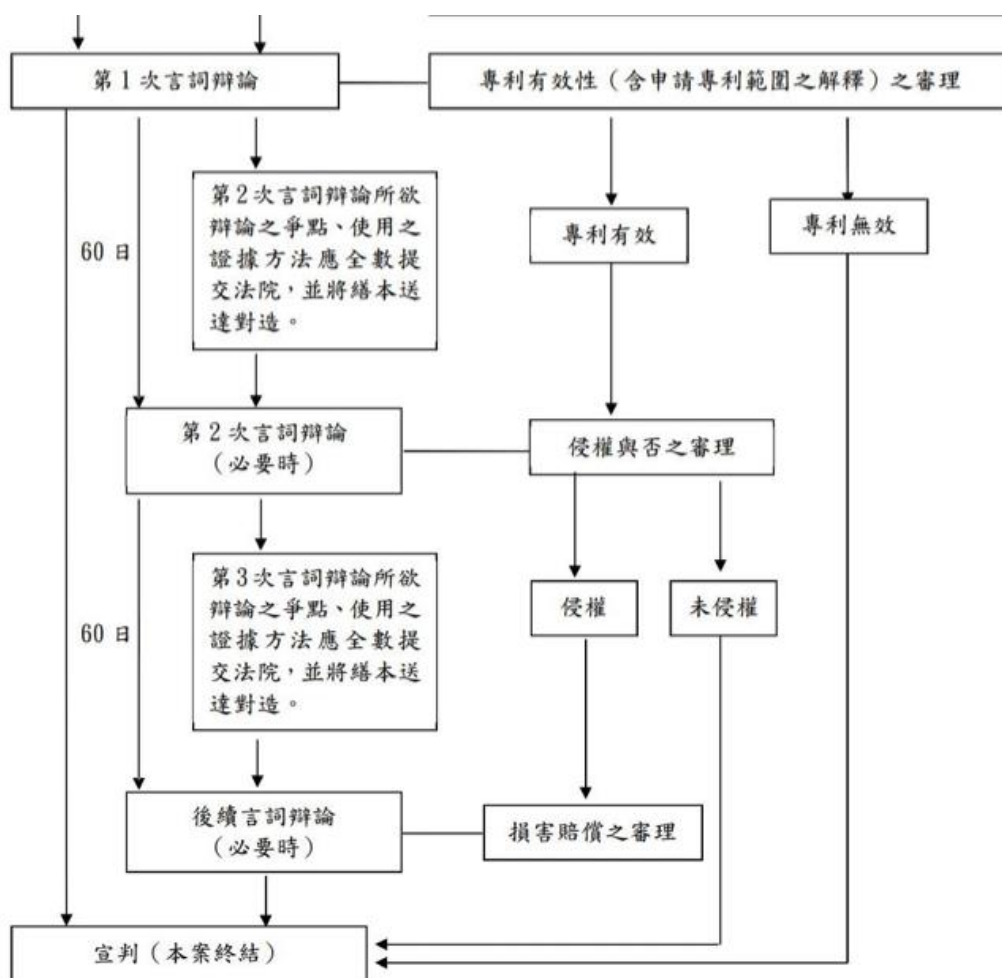
在理論上即無不當。尤以智慧財產法院之民事法官，已具備判斷智慧財產權有效性之專業能力，則就其終結訴訟所必須認定之權利有效性爭點，自無另行等待行政爭訟結果之必要。爰設第一項規定，使審理智慧財產訴訟之民事法院，於訴訟中就其商標權或專利權有無應撤銷或廢止原因之爭點為實質判斷，並排除行政訴訟法、民事訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟規定之適用，以期紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人之權利保護。惟訴訟當事人就權利有效性之爭點，得於民事訴訟主張或抗辯之事由，應以依法律規定，其得循相關法定程序請求救濟者為限，故如依法不得於行政爭訟程序中主張之事由，例如同一事實及證據業經行政爭訟程序認定其舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限等情形，實體法既已規定不得再行舉發或申請評定，則於民事訴訟中，其亦不得復以該事由爭執權利之有效性，自不待言。」。

是以，智財審理法第 16 條第 1 項明確宣示於民事侵權訴訟中，法院就智慧財產權有無應予撤銷或廢止原因之爭點，具有判斷之權限，強制民事法院須為認定<sup>9</sup>，不得以其民事訴訟之裁判，須待行政處分或行政爭訟程序之結果為據，而裁定停止訴訟程序<sup>10</sup>。民事法院有關專利有效性之審理程序如圖二所示。

<sup>9</sup> 參司法院，為媒體開講 6 月 18 日「智慧財產 系列」講義，2008 年 6 月 18 日，資料來源：  
<https://jirs.judicial.gov.tw/gnnws/NNWSS002.asp?id=20143&flag=1&regi=1&key=%B4C%C5%E9%B6%7D%C1%BF&MuchInfo=&courtid=>

<sup>10</sup> 智慧財產及商業法院，權利有效性認定。資料來源：<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/lp-329-091.html>



(圖二) 專利侵權之民事訴訟言詞辯論程序<sup>11</sup>

然而，專利權之授與及剝奪的權限，專屬於行政權，基於權力分立原則，司法對於行政權之行使，僅得為適法性之監督<sup>12</sup>，且為避免侵權人濫用民事訴訟程序中權利有效性抗辯干擾訴訟進行，甚至以該民事判決對專利權人或第三人主張權利而影響市場秩序，立法者爰就民事法院權利有效性抗辯自為判斷之規定加以限制：

### 1.以法律規定得為主張或抗辯者為限

為避免侵權人以權利有效性抗辯作為拖延訴訟程序之手段，致影響專利人之權益，智慧財產案件審理細則（下簡稱審理細則）第28條第2項規定，專利權有無應予撤銷或廢止原因之抗辯，以法律規定得為主張或抗辯者為限，例如同一事實及證據已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

<sup>11</sup> 智慧財產及商業法院，民事訴訟審理模式。資料來源：  
<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/cp-325-3992-63088-091.html>

<sup>12</sup> 智慧財產及商業法院，同註10。

期限等情形，於實體法上既已規定不得再行舉發或申請評定，基於誠信原則，於智慧財產民事訴訟中亦不得再行爭執<sup>13</sup>（審理細則第 28 條規定）。反之，若行政爭訟程序已就權利有效性判斷確定，則同一事實及證據於民事庭提出時，民事庭應受行政訴訟確定判決之拘束<sup>14</sup>。

## 2.該判決就權利有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力，不具對世效

專利權係基於特許而取得之智慧財產權，其授與及剝奪之權限，我國向認專屬於行政權，基於權力分立原則，司法對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。因此，審理智慧財產事件之民事法院縱判斷專利權確有應撤銷或廢止之原因，但專利權之撤銷或廢止，仍屬行政專權事項，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，民事法院無從於判決中逕行予以撤銷或廢止或宣告其權利無效，此一立場不因智財審理法第 16 條第 1 項之制定而有更動<sup>15</sup>。

民事法院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（96 年 1 月 9 日智財審理法第 16 條第 2 項立法理由參照<sup>16</sup>），審理細則第 30 條立法理由<sup>17</sup>亦載明並重申：「民事法院應對當事人專利有效性之主張或抗辯自為認定，惟所為認定僅於該訴訟有效，無對世效力」。因此，智財審理法第 16 條第 2 項規定：「法院認有撤銷、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。」，明定民事法院於認定智慧財產權確有應予撤銷或廢止之原因時，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。

<sup>13</sup> 智慧財產及商業法院，同註 10。

<sup>14</sup> 參李維心，TIPA 智慧財產培訓學院 2020 年智財從業人員實務班課程講義，頁 68。

<sup>15</sup> 智慧財產及商業法院，同註 8、10。

<sup>16</sup> 智慧財產及商業法院，同註 8。

<sup>17</sup> 司法院，智慧財產案件審理細則草案逐條說明-預告版，頁 12，資料來源：

<https://jirs.judicial.gov.tw/gnnws/NNWSS002.asp?id=15263&flag=1&regi=1&key=%BCf%B2z%B2%D3%ABh&MuchInfo=&courtid=>

### 3.權利有效性仍以行政爭訟程序確定結果為據

雖智財審理法第 16 條第 1 項規定，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷、廢止原因時，民事法院應自為判斷有無理由，並於審理細則第 28 條第 1 項明定民事法院應於判決理由中，就其主張或抗辯認定之，不得逕以專利權尚未經撤銷或廢止，作為不採其主張或抗辯之理由；也不能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，而應於判決理由中自為判斷專利權有效性之抗辯有無理由。然而，審理細則第 30 條立法理由載明：「……雖民事法院應對當事人專利有效性之主張或抗辯自為認定，惟所為認定僅於該訴訟有效，無對世效力；智慧財產權是否確實存在，仍須待行政爭訟程序之確定。」。

因此審理細則第 30 條第 1 項、第 2 項規定，若就該專利權有無撤銷或廢止事由已開始行政爭訟程序時，為避免裁判歧異，法官亦得斟酌行政爭訟之程度，及兩造之意見，安排其民事訴訟之審理進度，而為訴訟期日之指定。且若民事法院不能依當事人提出之證據判斷該專利權是否有應予撤銷或廢止的事由時，賦予民事法院得於必要時向智財局或其上級訴願機關調取證據資料。可見，縱使依智財審理法第 16 條規定法官不得裁定停止訴訟，仍得視行政爭訟程序之程度，安排民事訴訟之審理進度，以避免裁判歧異。

### 4.同一專利權在不同民事訴訟，且係同一基礎事實情形下，就專利有效性判斷有爭點效（或禁反言），可拘束其他民事訴訟

雖然依照智財審理法第 16 條第 2 項及審理細則第 28 條第 1 項規定，民事法院就專利權有效性爭議於判決理由中所為之判斷僅具個案效力，不得對他造當事人或第三人主張任何權利，然而，參照最高法院 92 年度台上字第 315 號民事判決見解所訂定<sup>18</sup>之審理細則第 34 條規定：「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。」。是以，民事法院就專利權有效性之判斷理由，有爭點效之適用，可拘束同一當事人就同一基礎事實有關同一專利權之其他訴訟。

<sup>18</sup> 參李維心，同註 14，頁 69。

### 5.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、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

如前所述，智財審理法第 16 條非規定法院得逕行認定該專利權為無效，縱使民事法院認定專利權確有應予撤銷或廢止之原因，在專利權尚未經智財局予以撤銷或廢止前，就該訴訟仍不得對他造主張權利。從而，訴訟當事人即不得以上述基於專利權之有效性爭議，作為獨立之訴訟標的而另行起訴、或於該民事訴訟中追加或反訴之方式，請求法院於裁判主文中判斷<sup>19</sup>。蓋訴訟當事人對專利權存在與否如有爭議，應循行政爭訟程序解決，若當事人藉確認之訴請求確認該等法律關係存在與否之判決，亦不發生使行政機關撤銷或註銷專利權登記之效力，而欠缺確即受確認判決法律上利益；且民事法院既不能代替智慧財產專責機關行使權利，當事人自不得提起確認智慧財產法律關係存在或不存在之獨立訴訟，或於同一民事訴訟中併為請求確認或提起反訴（智財審理細則第 29 條立法理由<sup>20</sup>參照）。

基此，智財審理細則第 29 條特別明定：「智慧財產民事訴訟當事人，就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，提起獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係之判決，或提起反訴者，與本法（按智財審理法）第十六條規定之意旨不符，法院應駁回之。」

### 6.當事人提出有效性抗辯仍應遵守民事訴訟法規定

智慧財產案件審理法第 16 條容許訴訟當事人於民事訴訟中，主張或抗辯智慧財產權應予撤銷或廢止，其意旨固在於使同一智慧財產權所生之紛爭得於同一訴訟程序中一次解決。惟如當事人藉此提出大量有效性抗辯之事由及證據，反將造成訴訟之拖延，違反立法之本意，法院得依民事訴訟法第 196 條、第 276 條、第 447 條等遲延提出攻擊防禦方法相關失權規定處理<sup>21</sup>。審理細則第 33 條亦明定：「（第 1 項）智慧財產民事訴訟中，關於智慧財產權應予撤銷或廢止之原因，當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院宜依民事訴訟法第一百九十六條第二項規定駁回之。（第 2 項）關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯。」

<sup>19</sup> 智慧財產及商業法院，同註 10。

<sup>20</sup> 司法院，同註 17，頁 11~12。

<sup>21</sup> 智慧財產及商業法院，同註 10。

### 參、現行法院實務見解

自智財審理法草案公布及施行後，實務及學界均對於民事法院應就專利有效性自為判斷有諸多討論，主要包括民事法院對於停止裁判是否已無裁量權、民事法院判決對於行政機關或行政法院是否有拘束力、裁判見解歧異如何解決等疑慮，以下就現行法律實務見解分析前開問題於實務運作上如何處理。

#### 一、民事法院對於停止裁判是否已無裁量權

依智財審理法第 16 條第 1 項「法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法……法律有關停止訴訟程序之規定」之文義解釋，應解為法官就停止訴訟程序應無裁量權，一律自為判斷。

然而，有實務<sup>22</sup>及學說<sup>23</sup>認為基於公正程序之法理，民事法院仍宜考量行政爭訟之進度，決定是否自為判斷。申言之，若當事人已先提起行政爭訟程序，且行政爭訟程序已進行至後階段，可預期在一定期間內可能先作成判決，此時考量當事人、訴願機關或行政法院均已投入相當之勞力、時間、費用，若民事法院又自為判斷，恐造成勞力、時間、費用之重複浪費，且為避免重複審理及裁判矛盾導致之訴訟不經濟，此時民事法院不宜自為判斷，以符合訴訟經濟之原則。

實務上亦有採相同見解之情形。民事訴訟審理中，智財局已就系爭專利作成舉發成立應予撤銷之行政處分（下稱系爭行政處分）。專利權人不服系爭行政處分而提起行政救濟，雖經最高行政法院判決駁回，然專利權人另主張系爭行政處分因具有行政程序法第 111 條第 7 款之事由，向智慧財產法院提起系爭行政處分無效確認之訴。法院認為：若系爭行政處分經本院 108 年度行專訴字第 00 號審理後認定系爭行政處分之瑕疵足以達到影響法律成立重大程度而宣告該處分無效，且上訴至最高行政法院亦做相同認定，則本件民事訴訟所依據之系爭行政處分無效，亦即專利舉發成立，將由參加人就舉發案重為認定。本院就專利有效與否雖可自行認定（係個案拘束無對世效力），由於本件民事訴訟仍有可能與行政訴訟（對世效力）有歧異認定。為免裁判兩歧，且上訴人聲請本院裁定於上開行政訴訟事件

<sup>22</sup> 陳容正，同註 3 文，頁 109～110。

<sup>23</sup> 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《法學新論》，第 8 期，2009 年 3 月，頁 9。

終結前停止本件訴訟程序，被告亦具狀表示同意，本院因認有裁定停止本件訴訟程序之必要。(智慧財產法院 107 年度民專上更(二)字第 2 號民事裁定參照)

由此可見，縱使智財審理法第 16 條第 1 項規定民事法院應自為判斷專利有效性，然而，實務運作上仍可由法官依據具體個案是否已開始行政爭訟程序、是否有裁判歧異之可能，考量訴訟經濟、權利有效救濟、避免裁判歧異等因素，並在行使闡明權後，給予當事人程序選擇後，決定是否裁定停止訴訟。

## 二、民事法院判決之拘束力或對世效力？

### (一) 對第三人之效力

#### 1. 對第三人無拘束力

依智財審理法第 16 條第 2 項立法理由，明確說明民事法院「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」，易言之，民事法院對智財權利有效性自為認定之效力，僅有其受理個案中始有效力，並不具對世效力，智慧財產權是否確實存在，仍須待行政爭訟程序之確定（參審理細則第 30 條立法理由），而排除爭點效對第三人之拘束<sup>24</sup>。因而智慧財產權人在其他案件中，仍得對他人主張權利<sup>25</sup>。

#### 2. 特定情況下，對第三人應有拘束力

雖然判決之既判力僅就訴訟標的之判斷發生（民事訴訟法第 400 條第 1 項），且除非有民事訴訟法第 401 條之情形，否則對第三人無任何拘束力。但有論者<sup>26</sup>認為在前訴訟認定專利有效之情形，第三人於後案為被告時，因未參加前訴訟，基於程序保障原則，自不受前案被告不利認定之拘束。否則，專利權人可能與被告串通好，利用一個假訴訟以取得專利權有效之確定判決，再以該確定判決對第三人起訴，主張後案被告應受該確定判決拘束，對未參與前訴訟程序之後案被告，無法於自己的訴訟中為自己辯護，顯不公平。但相反的，如果前案訴訟認定專利有應撤銷之原因，後案被告之第三人是否可援引此一對其有利之認定，則有討論的空間。就此，論者多認為關於權利有效性之爭點，如為民事侵權訴訟之重要爭

<sup>24</sup> 蔡如琪，侵權訴訟中專利有效性問題之研究，《法學新論》，12 期，2009 年 7 月，頁 126。

<sup>25</sup> 參司法院，同註 9。

<sup>26</sup> 參沈冠伶，同註 23 文，頁 9~10、15~16；蔡如琪，同註 24 文，頁 125~127。

點，且當事人就該爭點已被賦予攻擊防禦之機會，不致發生突襲性裁判，並經法院進行實質審理而於判決理由中為判斷時，就同一事實之爭執，應承認對受不利判決之當事人發生拘束力，限制其於後訴訟法院再重為爭執之可能性，即使後訴訟之對造當事人與前訴訟對造非同一，亦同。但若有效性之主張或抗辯，因逾時提出而遭法院駁回時，因未成為法院實質審理之對象，自不發生拘束力。

實務上亦有法院認為，在前訴訟法院認定專利有應撤銷事由而判決專利權人敗訴，專利權人對其他第三人提起之後訴訟主張專利權仍繼續有效時，或得類推適用遮斷效、爭點效或反射效之法理，就同一專利權人，對專利是否具有應撤銷理由，如已在他確定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（智慧財產法院 99 年度民專上字第 58 號民事判決<sup>27</sup>參照）。

## （二）對行政機關或行政法院之拘束力

民事侵權訴訟有關專利有效性之判斷是否有拘束行政機關或行政法院，實務與學說亦有不同之見解。

### 1. 實務見解—行政機關及行政法院均不受拘束

立法者基於智慧財產專責機關為智慧財產註冊審核之主管機關，智慧財產訴訟之結果，與智慧財產專責機關之職權有關，自宜使其得適時就智慧財產之訴訟表示專業上意見（智財審理法第 17 條立法理由參照），爰於智財審理法於第 17 條第 1 項明定，法院認為有必要時，得命專責機關參加訴訟，且於立法理由明確說明：「關於智慧財產權之民事訴訟，究屬私權爭執，且基於辯論主義，其認定常受當事人訴訟行為之限制；因此，法院就此等民事訴訟之判斷，自不宜發生訴訟參加之拘束力」。並於同條第 3 項規定，排除適用民事訴訟法第 63 條第 1 項前段有關參加人不得主張裁判不當之規定。是以，依據智財審理法第 16 條第 2 項及第 17 條規定，民事法院判決有關專利有效性之判斷，對以參加人身份參加民事侵權訴

<sup>27</sup> 經最高法院 102 年度台上字第 577 號民事裁定駁回上訴而告確定。



訟之行政機關不具拘束力<sup>28</sup>。實務上雖未見有相關判決，然依最高行政法院 98 年度判字第 1056 號行政判決意旨：「司法權與行政權，屬分立之國家權力，原無從屬關係，各自獨立行使，彼此不受影響，故民事法院判決原則上不能拘束行政機關」（最高行政法院 100 年度判字第 2117 號行政判決亦採相同見解）可知，行政機關不受民事法院判決拘束為必然之結果。

在民事判決得否拘束行政法院部分，實務見解認為**民事法院與行政訴訟之審理，為不同訴訟程序，民事法院於侵權訴訟所為專利有效性之判斷，不拘束行政法院**（最高行政法院 100 年度判字第 1668 號判決參照），行政法院仍得自行認定，不受民事法院判決理由中有關專利有效性判斷之拘束。最高行政法院 100 年度判字第 390 號判決即明白指出：「專利權人於另案民事侵權訴訟就系爭專利之技術內容所為不同之主張固可作為行政訴訟中之參考，但該**基於民事侵權訴訟所為不同主張於行政訴訟中是否可採，仍應參照系爭專利之實質內容加以判斷，尚不能因於民事侵權訴訟中曾作不同主張即遽認可拘束行政法院之認定。**」（最高行政法院 109 年度行專更（一）字第 4 號行政判決亦認為「……民事判決，其判決理由之認定當然無拘束行政法院之效力。因此，**原審仍應本於調查證據之結果，依經驗法則及論理法則為判斷，不受上開行政判決或民事判決之拘束。**」（最高行政法院 109 年度上字第 1201 號判決維持該見解）。不僅就專利有效性之判斷不受拘束，連事實之認定亦不受民事法院之拘束，縱使如專利公開日之認定，行政法院亦曾認為不受民事法院之拘束：「103 年度民專訴字第○○號民事判決雖認證據 5 並未於系爭專利之優先權日前公開，惟本院並不受其拘束。」（最高行政法院 108 年度判字第 547 號判決參照）。此外，若行政法院就同一專利有效性予以審查，亦不違反一事不再理之原則：「原判決就上訴人此項主張，已於判決理由說明我國專利訴訟採公私法二元制，依智慧財產案件審理法第 16 條規定，民事法院雖得審酌專利有效性，但僅有相對效，且**無拘束行政法院之效力，自無違反一事不再理之問題**」，最高行政法院 110 年度上字第 597 號判決可資參照。

<sup>28</sup> 蔡如琪，同註 24 文，頁 129。