

(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(下)

—智慧財產權之侵權訴訟與專利舉發—

陳美文*

2. 學說見解—仍應有一定之拘束力

學者多數認為既然承認民事法院可以自為認定專利有效性，且專利專責機關已參加訴訟並可獨立提出攻擊防禦方法，也應該要賦予此認定具有一定的拘束力。但學者間對於專利專責機關參加訴訟之性質，則有不同的看法。

有學者認為專責機關參加訴訟應與民事訴訟法之參加訴訟相同，應受參加效力之拘束。尤其在舉發人為民事侵權訴訟之一造當事人（通常為被告）且法院依智財審理法第 17 條規定命智財權專責機關參加訴訟時，機關既已參加，而有獨立提出攻擊防禦方法之機會（審理細則第 31 條第 2 項），在受程序保障之範圍內，宜承認民事訴訟判決有關有效性之判斷，在行政爭訟程序上亦具有拘束力，除當事人不得再為相反之爭執外，行政機關及行政法院亦不得再為相反之認定，否則行政機關參加訴訟的意義何在？縱使對行政機關沒有既判力，也無民事訴訟法第 63 條第 1 項之參加效力（智財審理法第 17 條第 3 項參照），至少應具有「構成要件效力」，亦即某一私法上權利如為公法上請求之構成要件事實，而該司法關係已經民事判決確定，對其後之行政爭訟程序，亦具有一定之拘束力（但若舉發人非民事訴訟之當事人，自不受民事判決中有關有效性爭點判斷之拘束），才能避免有效性之爭點重複審理，而可能導致將來在行政爭訟程序產生矛盾裁判的結果，並徹底落實智慧財產法院設立之目的²⁹。

* 現任博泰明安法律事務所律師。

²⁹ 沈冠伶，同註 23 文，頁 10、16~17；沈冠伶，於〈智慧財產民事訴訟新貌之問題探討—著重「智

另有學者則持不同見解，認為智財局參加訴訟，專責機關參加訴訟，並非為了輔助一造當事人而參加，相當於法國中央行政法院的公益代表人，目的在於就當事人所為主張或抗辯有無理由，提出獨立之專業意見，參加人既非原告或被告之參加人，所以無民事訴訟法第 61 條第 1 項但書訴訟參加行為不能與當事人牴觸、判決效力要受一定程度限制之問題³⁰。因此，有論者提出，既然專責機關參加訴訟之屬性與民事訴訟法之參加訴訟不同，則智財審理法第 17 條第 2 項有關「適用民事訴訟法第 61 條」之規定，並無必要³¹。

雖然學者間對於專責機關參加訴訟之性質有不同看法，但專責機關對於有效性之爭點至少應為有利害關係之第三人，縱使專責機關非輔助一造當事人而參加訴訟，而是就權利有效性存否的爭點參加訴訟，但既然有參與民事訴訟，並有獨立提出攻擊防禦方法之機會（審理細則第 31 條第 2 項），其訴訟權利已受保障之前提下，應當也要將民事法院就該有效性存在與否判斷的效力擴張至參加機關，而受到爭點效之拘束，不得於舉發審定及後續的行政訴訟中為相反之認定或主張³²。且民事法院就有效性判斷，若已依照審理細則第 30 條第 3 項就專利權有無應予撤銷或廢止之原因，依職權向智財局調取證據資料、為發現真實依民事訴訟法第 288 條規定已依職權調查證據，並採用技術審查官之意見等，似與行政爭訟程序就有效性判斷所採取之審理原則無異，當事人在民事訴訟中有關有效性爭點之程序保障，與行政爭訟程序相當，無再使當事人得為爭執的必要，行政訴訟法院亦不應為相反之判斷³³。

至於若專責機關未經法院命參加訴訟，或於參加訴訟後，當事人對於有效性爭點已不為爭執，經法院撤銷命為參加之裁定時（智財審理法第 17 條第 4 項），因專責機關無從在民事訴訟審理程序上有表示意見之機會，縱使專責機關對有效性之見解與當事人不同，亦不應受民事判決有效性判斷之拘束³⁴。

從判決實務觀察，現行民事法院就有效性之判斷，除了形式判斷（例如優先權日期）外，亦需就專利技術事項是否具有進步性、新穎性為實質判斷，甚至要求法

慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題—民事訴訟法第一百次研討紀錄〉之發言，收錄於《法學叢刊》，第 211 期，2008 年 7 月，頁 190~191。

³⁰ 曾華松，於〈智慧財產民事訴訟新貌之問題探討—著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題—民事訴訟法第一百次研討紀錄〉之發言，收錄於《法學叢刊》，第 211 期，2008 年 7 月，頁 199。許士宦，同前文，頁 202。

³¹ 蔡如琪，同註 24 文，頁 129。

³² 許士宦，同註 30；蔡如琪，同註 24 文，頁 130。

³³ 沈冠伶，同註 23 文，頁 16~17。

³⁴ 沈冠伶，同註 23 文，頁 17。

官應就「熟習該項技術者所能輕易完成」，具體說明何謂「熟習該項技術者」、如何判定得以「輕易完成」之理由詳加說明，否則即有判決理由不備之違法（最高法院 110 台上字第 582 號民事判決參照）。可見，民事法院審查專利有效性之爭點，幾乎與行政機關審查專利有效性之方式一致。然而，法院依智財審理法第 17 條第 1 項命行政機關參加訴訟，但智財局幾乎未於民事訴訟中為攻擊防禦，多以系爭專利相關的舉發案尚未確定，無法預測結果，不為任何聲明及陳述，亦不宜表明參加何造之訴訟等語（智慧財產法院 104 年度民專上更(一)字第 4 號、106 年度民專上更(一)字第 3 號民事判決），甚至不說明任何理由，即逕不參加任何一方之訴訟、不為聲明、不陳述參加理由（智慧財產法院 107 年度民專上字第 13 號、108 年度民專上字第 24 號、第 41 號民事判決）。行政機關以消極之方式不為攻擊防禦方法，嗣後又以民事法院判決對行政機關不生拘束力為由，就專利有效性另為相反之認定，致使行政爭訟程序中需就專利有效性為重複審查，造成當事人及法院勞力時間費用之重複浪費，並使第 16 條、第 17 條集中審理、紛爭一次解決之立法目的落空。因此，有論者即認為，既然智財審理法已有技術審查官之制度設計，因技術審查官係專業技術人員，可輔助法官從事相關技術問題之判斷（智財審理法第 4 條立法理由說明二參照），似無再由智財局到庭表示專業意見之必要³⁵。

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？

如前所述，由民事法院就專利有效性之主張或抗辯自為判斷時，最大的疑慮即是民事法院自為判斷之結果與行政機關或行政法院之認定發生歧異。若發生歧異時，所衍生的問題是受不利民事判決之當事人，得否依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款「為判決基礎之民事、刑事、行政訴訟判決及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者」之規定聲請再審？就此問題，實務、學說均有不同的看法，分別說明如下。

（一）實務見解

依據司法院 2008 年 6 月 18 日媒體開講「智慧財產系列」講義—「續談智慧

³⁵ 蔡如琪，同註 24 文，頁 129。

財產案件審理法相關規定」，以專利權為例，說明智財審理法第 16 條容許民事法院自為認定智慧財產權有效性，如與嗣後確定之行政爭訟程序結果發生歧異時之處理方式：(1) 如民事法院認定專利權無應予撤銷或廢止之原因，嗣後行政爭訟程序，確定其權利應予撤銷時，此時似屬判決基礎之行政處分已變更，似得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款，就民事確定判決提起再審之訴；但(2) 如民事法院認為專利權有應予撤銷之原因，為不利於專利權人之認定，而行政爭訟程序則認定其權利並無應予撤銷之原因，則此時為裁判基礎之行政處分並無變更，對於民事確定判決，似不能認為有民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之再審原因³⁶。至於，專利權若因廢止之原因而有認定歧異時，因廢止是向後發生失效效力，並無溯及效力，故無論作為判決基礎之行政處分是否有變更，均不符合民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之再審事由，自不得依該規定提起再審³⁷。依上開內容整理如表一：

(表一) 民事判決與行政爭訟歧異得否聲請再審

情況	民事判決自為判斷權利有效性	行政爭訟程序結果	得否依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款聲請再審
(1)	無撤銷原因，權利有效	舉發成立，撤銷智慧財產權	得聲請再審
(2)	有撤銷原因，權利無效	舉發不成立	不得聲請再審
(3)	無廢止原因，權利有效	舉發成立，廢止智慧財產權	不得聲請再審
(4)	有廢止原因，權利無效	舉發不成立	不得聲請再審

雖司法院已就得否聲請再審作出說明，然而法院判決實務上亦有一概否准聲請再審之案例。被告侵權人提起之舉發案，於本案確定判決後，經智財局審查認為舉發成立而撤銷系爭專利。專利權人不服提起行政爭訟程序，最高行政法院最終駁回專利權人之上訴，系爭專利撤銷處分確定。被告侵權人於收受前開最高行政法院判決 30 日內對本案確定判決提起再審。惟再審法院認為：因被告侵權人於前訴訟第一審程序均未提出專利有效性抗辯，至第二審程序進行中始主張系爭專利不具進步性、新穎性，有應撤銷之原因，並另向智財局提出舉發。二審法院係以被告侵權人遲至二審始主張系爭專利有應撤銷之原因，且未就其具有民事訴訟法第 477 條第 1 項但書各款事由為釋明，逾時提出新攻擊防禦方法，有礙訴訟終

³⁶ 資料來源：司法院為媒體開講 6 月 18 日「智慧財產系列」講義

<https://jirs.judicial.gov.tw/gnnws/NNWSS002.asp?id=20143&flag=1®i=1&key=%B4C%C5%E9%B6%7D%C1%BF&MuchInfo=&courtid=>。范光群教授亦採相同見解，參范光群，同註 30 文。

³⁷ 范光群，同註 30 文，頁 184。

結，依民事訴訟法第 447 條第 1 項及審理細則第 33 條第 2 項之規定，不得再行主張，而依民事訴訟法第 447 條第 3 項駁回被告侵權人關於專利有效性之抗辯，並駁回其上訴。被告侵權人不服提起上訴，亦經最高法院裁定駁回而確定。該判決即認為「智慧財產案件審理法第 16 條既規定民事法院應自為判斷專利之有效性，如有撤銷或廢止之原因時，專利權人於該民事訴訟不得對於他造主張權利，足徵民事法院並非以智財局准予專利之行政處分作為判決基礎，否則民事法院無庸自行判斷專利之有效性，且智慧財產案件審理法第 16 條、民事訴訟法第 447 條及審理細則第 33 條第 2 項等規定賦予當事人於民事訴訟提出有效性抗辯攻擊防禦方法之機會，以期紛爭一次解決。本件再審原告（按：即被告侵權人）對於再審被告（按：即專利權人）於原確定判決主張專利有效之事實，本得提出證據爭執系爭專利有撤銷之原因，使再審被告無法於該民事訴訟主張系爭專利，嗣因逾時提出遭判決駁回，並駁回再審原告之上訴，……，原確定判決自仍係基於全辯論意旨及調查證據之結果，依卷內全部證據資料認定系爭專利有效，並非未經調查，徒以智慧財產局准予系爭專利之行政處分作為判決基礎，自不因嗣後舉發成立之行政爭訟確定結果，致使原確定判決基礎發生動搖，亦不因專利法規定經舉發成立撤銷確定之專利，專利權之效力即視為自始不存在而受影響。」，而認為無民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款再審事由之適用，駁回再審。（智慧財產法院 102 年度民專上再字第 4 號民事判決參照）。

然而，該判決理由未被最高法院採認。最高法院認為：「被上訴人（按：專利權人）既係本於智財局授予之專利權，提起侵權訴訟，原確定判決亦以上訴人（按：被告侵權人）侵害專利權為由，判命上訴人負賠償責任，則能否謂原確定判決非以智財局准予系爭專利之行政處分作為判決基礎，不因嗣後系爭專利被舉發成立予以撤銷之行政爭訟確定結果，使原確定判決基礎發生動搖，即非無推求之餘地。又上訴人於前訴訟程序第二審雖曾抗辯系爭專利無效，但經原第二審判決以其逾期提出攻擊防禦方法為由，予以駁回，是就系爭專利之有效性，原確定判決並未自為判斷。原審以系爭專利之有效性，業經原確定判決依智慧財產案件審理法第十六條規定自為判斷為由，認上訴人不得提起再審之訴，尤有可議。」（最高法院 104 年度台上字第 407 號民事判決），而廢棄發回。

再審之更審法院依據最高法院發回之意旨，認為「原確定判決基礎之系爭專利權，嗣後經智慧局認舉發成立應予撤銷，並經行政訴訟智慧局舉發成立處分並無違誤而駁回再審被告（按：專利權人）之起訴及上訴確定，則系爭專利依專利

法第 82 條第 3 項規定視為自始不存在，其專利權溯及既往而消滅，再審被告不得以系爭專利對再審原告主張專利權，因之，原確定判決之第一審及第二審判決之裁判基礎已為變更，本件自有民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定適用。」。雖再審被告抗辯原確定判決之第一、二審判決係依其證據資料，均係法院綜合全辯論意旨及調查證據之結果自行認定，非援引智慧局授予專利權之行政處分為其判決之唯一基礎，自無民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之適用，否則架空智慧財產審理法第 16 條第 1 項規定等語，法院則以「原確定第一審判決事實及理由欄並未針對系爭專利之有效性為審理或判斷，原確定之第二審判決則依民事訴訟法第 447 條第 3 項規定駁回再審原告之專利有效性抗辯，是亦未就系爭專利之有效性為審理或判斷。……系爭專利權侵害訴訟之民事判決確定後，因舉發成立並撤銷專利權確定，其效力視為自始不存在，則原判決基礎之訴訟程序或裁判資料存有重大瑕疵，原確定判決之既判力對於當事人之拘束力即欠缺正當化依據，原判決基礎既發生動搖，自無不許再審原告提起再審之訴之理，亦無架空智慧財產案件審理法第 16 條，徒增當事人訴訟不利益之問題，是不應特別限制本件再審原告提起再審之訴。」，而認為再審被告之抗辯無理由。

再審被告進一步抗辯再審原告於原確定判決之訴訟程序中，因逾時提出攻擊防禦方法，未盡適時提出義務，有礙訴訟終結，不得再爭執系爭專利之有效性，為保障再審被告實體及程序利益，法院毋庸再就相同陳述內容另為調查審認，再審原告不得提起本件再審之訴等語。就此，法院亦詳細說明：「法院於審理再審之訴時，在第一個層次上，首先應判斷再審之訴合法要件；若再審之訴具備合法要件，進而於第二個層次始進入有無再審事由之審理，若該案有再審事由，最後第三個層次才就原訴訟標的法律關係之存否為審理。然須再審原告提起之再審訴訟合法，且具備民事訴訟法第 496 條第 1 項各款所定之再審事由，法院於第三個層次始判斷是否有民事訴訟法第 505 條準用民事訴訟法第 447 條第 1 項、第 3 項及智慧財產案件審理細則第 33 條第 2 項規定之適用。換言之，法院於審理有無再審事由時，無須審酌是否適用民事訴訟法第 505 條準用民事訴訟法第 447 條第 1 項、第 3 項及智慧財產案件審理細則第 33 條第 2 項。此二層次有間，不容混淆。故於本件審理是否有民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之再審事由時，當然不受民事訴訟法第 447 條第 1 項、第 3 項及智慧財產案件審理細則第 33 條第 2 項規定之拘束。」。因此，再審之更審法院認為「系爭專利撤銷確定，系爭專利依專利法第 120 條準用第 82 條第 3 項規定，視為自始不存在，是再審被告於原確定判決請求再審

原告損害賠償及排除侵害之基礎失所附麗，再審原告得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定，依其後之確定行政處分已變更為由，請求廢棄原確定判決，為有理由，應予准許。」（智慧財產法院 104 年度民上再更（一）字第 1 號民事判決參照）。再審被告雖就前開判決提起上訴，經最高法院 106 年度台上字第 343 號民事判決認為原審判決並無違誤，而駁回上訴。

是以，現行法院實務見解有關民事判決認定專利有效性，但行政爭訟程序嗣後撤銷專利權時，得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定提起再審。近期智慧財產法院 109 年度民專上再易字第 1 號民事判決亦採相同見解，並重申：智慧財產案件審理法及其審理細則雖賦予民事法院對專利有效性判斷之權限，僅僅只是為了迅速解決紛爭、實現當事人權利保護目的，並無打破我國公、私法二元制基礎之意。既然智慧財產案件審理法等相關規定，並未賦予民事法院撤銷專利權之權限，則專利侵權訴訟經法院認定構成侵害專利權時，必定是基於智財局授予之行政處分，即有效存在之專利權為基礎，始有進一步認定專利權被侵害可言。因此，專利權經撤銷確定而視為自始不存在，自屬民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定「為判決基礎之行政處分，依其後之行政處分已變更」之事由，而得申請再審。

（二）學說見解

1. 全面否定說

有學者從智財審理法第 16 條第 1 項之目的在於紛爭一次解決，以避免有效性與侵權與否分別由行政爭訟、民事訴訟兩個程序進行，造成勞力、時間、費用之浪費，導致訴訟不經濟、程序不利益的問題。再者智財審理法相關規定已較民事訴訟法更重視當事人的程序保障，包括即使是小額或簡易之智財案件，一律採用通常程序（智財審理法第 6 條），並且賦予當事人充分辯論之機會（智財審理法第 8 條）」有具備專業智識的技術審查官參與案件等措施，因此法官是依據其調查結果而非逕依行政處分之有效或無效所為之判斷。是以，在充分的程序保障之下，要擴大訴訟解決紛爭功能、維持確定裁判之安定性，保護當事人的程序利益、維持訴訟經濟，無論是民事判決認定無撤銷或廢止事由，嗣後行政機關作出撤銷處分、或民事判決認定有撤銷或廢止事由，嗣後行政機關作出舉發不成立處分，都

不應得依據民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款事由提起再審³⁸。

2.全面肯定說³⁹

有學者肯認最高法院 104 年度台上字第 407 號判決之見解，認為雖智財審理法第 16 條使民事法院得判斷專利有效性，惟我國仍維持公私法二元及雙軌制，行政爭訟程序對於專利有效性之認定，具有優先性及絕對性，法院於民事訴訟中自為判斷專利有效性應居於補充地位。若依智慧財產法院 102 年度民專上再字第 4 號民事判決見解而駁回再審，似乎意指民事法院一旦判斷專利有效性後，當事人或第三人就相同專利已無需向智財局提起舉發撤銷，或行政程序之舉發撤銷審理已無任何意義可言，此等結果使民事法院就公法事件之判斷享有優先性與絕對性，自非合理。此外，民事法院判斷技術問題之專業性仍與專利專責機關有別，縱使智財法院設有技術審查官之制度，但技術審查官之工作僅為協助法官處理案件之技術專業爭點、蒐集及分析技術上的意見，相較之下，智財局在專業及人力配置上，仍較適宜受理專利有效性之爭議。因此，從人力配置、職掌與專業背景而論，智財法院之職責仍為解決「法律爭點」，是否符合專利保護要件之技術爭議，不宜依賴智財法院之判斷。

是以，在我國法律未如同日本特許法已明文規定限制再審之提起，民事法院審酌智財權有效性僅係居於補充地位，不能取代行政程序之判斷，不宜於個案上透過解釋，以促進訴訟效率及法律安定性為由，禁止當事人依民事訴訟法以再審尋求救濟之權利。侵權訴訟及損害賠償之成立，既係以專利權效力存在為前提，當行政爭訟程序撤銷專利權確定後，專利之排他權自始不存在，自該當民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定，得提起再審。

3.折衷說

有學者⁴⁰認為得否依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款提起再審，不宜一概而論，而應就個案進行判斷。以原確定民事判決實際上是否以授予專利之行政處分為裁判之主要依據而定。申言之，如被告之專利有效性抗辯未經法院為實質審理，或因逾時提出而遭法院駁回，且民事侵權訴訟判決主要係依原告提出之授予

³⁸ 許士宦，同註 30 文，頁 201~202。

³⁹ 李素華，同註 4 文，頁 33~38。

⁴⁰ 沈冠伶，智慧財產法院關於專利有效性抗辯之審理與再審之訴，《臺灣法學雜誌》，第 399 期，2020 年 9 月，頁 179~180。

專利行政處分作為證據方法，成為判決重要基礎時，始有民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之適用。然而，於下列情形，應不該當民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款再審事由：(1) 若專利有效性為侵權訴訟之重要爭點，法院不單僅依授予專利之行政處分，尚依其他事證就專利有效性自為審理、判斷，認定被告應負侵權損害賠償責任之判決時，該授予專利之行政處分並非判決基礎，縱其後予以撤銷時、(2) 當事人間不爭執專利有效性，而為權利自認或為爭點簡化協議之情形，民事法院是本於當事人之處分，而非以授予專利行政處分為判決基礎時。

另有論者認為司法院提出「民事判決認為專利權有效，嗣後行政爭訟程序認為專利權應予撤銷時，可提再審；民事判決認為專利權應撤銷，而為不利於智慧財產權人之判決確定，嗣後行政爭訟程序認為專利權有效時，不可提再審」之論點，在對當事人公平之考量點上，是站不住腳的，並認為智財審理法既賦予民事法院自行判斷專利權之有效性，即不認為民事法院係以行政處分或行政爭訟之結果為判決基礎，縱事後與行政爭訟結果有歧異，亦與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所稱行政處分已變更之情形有別⁴¹（與智慧財產法院 102 年度民專上再字第 4 號民事判決見解相同）。然而，對於民事法院判決與行政爭訟程序見解歧異對當事人或其他第三人產生不利益結果時，應如何救濟？論者提出不同的看法：(1) 民事法院判斷專利權有效，但嗣後行政爭訟程序確定撤銷專利權時：因專利權被撤銷視為自始不存在，專利權人既無專利權，自不得對他人主張權利。此時，已依民事確定判決賠償之被告，應可依「權利濫用」之法理，請求原告賠償。(2) 民事法院判斷專利權無效，而為不利專利權人之判決，但嗣後行政爭訟程序未撤銷專利權時：原則不可提起再審，僅例外在發現民事訴訟程序中有未經斟酌之證物，符合民事訴訟法第 496 條第 1 項第 13 款、第 497 條之再審事由時，始得提起再審⁴²。

本文雖肯認區別判決結果決定得否提起再審，對當事人而言似不公平，然而有關論者提出得以「權利濫用」之法理請求賠償，似乎亦不當然為現行實務判決所接受，仍須視是否確有權利濫用之情形而斷。實務上即曾發生專利權人向被控侵權人發出「敬告函」主張其權利受侵害，並向法院聲請保全證據。經法院保全證據後，向智慧財產法院提起侵害專利權訴訟，向被控侵權人請求損害賠償及防止侵害。於侵權訴訟第二審程序審理中，被控侵權人以系爭專利有違反專利法規

⁴¹ 蔡如琪，同註 24 文，頁 131~132。

⁴² 蔡如琪，同註 24 文，頁 132。

定提起舉發，經智財局審定舉發成立而予撤銷，因專利權人未對該撤銷處分提起行政爭訟，系爭專利經撤銷確定在案。基此，侵權訴訟二審法院即以系爭專利經撤銷確定後，即自始不存在，被控侵權人自無侵害系爭專利權可言，而撤銷該案一審判決並駁回專利權人之全部訴訟。被控侵權人雖不構成專利權之侵害，無需負損害賠償責任，但認為專利權人明知系爭專利形式上雖取得專利證書，但實際上有違反專利法第 108 條準用第 26 條第 3 項、第 4 項規定之應撤銷事由，卻仍基於專利權人之地位，對被控侵權人施以扣押系爭產品之保全程序及訴訟程序，侵害被控侵權人生產、銷售系爭產品之權益，應賠償被控侵權人因此停止銷售系爭產品及商譽之損失。爰依專利法第 117 條⁴³、民法第 184 條第 1 項前段及第 195 條第 1 項規定，以專利權人為被告提起訴訟。

智慧財產法院 106 年度民專訴字第 76 號民事判決⁴⁴認為：「專利權人行使專利權致侵害他人權利之侵權行為，其本質上仍屬民法第 184 條第 1 項規定之侵權行為，而民法第 184 條第 1 項前段規定，侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（最高法院 100 年台上字第 328 號判決意旨參照），是**新型專利權人行使專利權，是否致侵害他人權利者，仍須判斷是否符合上開歸責性、違法性、因果關係之侵權行為要件，始可謂成立侵權行為。**是以，新型專利權人取得新型專利技術報告後，若有客觀事證可認其已盡相當之注意義務確信其專利權之行使為正當，縱認嗣後該新型專利因具撤銷原因，經舉發成立撤銷確定，亦不得率認新型專利權人前本於新型專利合法有效而行使權利，即屬權利濫用，而有何侵權之故意或過失之情事。」。法院就專利權人是否已盡相當之注意義務部分認為：系爭專利有無違反專利法第 108 條準用第 26 條第 3 項、第 4 項規定，本屬較為專業之判斷，**實難苛責專利權人對於其依法取得之專利權必須意識到有上開撤銷原因之高度注意義務**，「因被告前於寄發敬告函及事後提起保全、訴訟程序等行使系爭專利權時，主觀上應係認知系爭專利為合法有效，自無侵害原告權利之故意或過失存在。……尚不得僅憑系爭專利請求項 1 至 5 事後遭認定有違反核准時即 93 年專利法第 108 條準用第 26 條第 3、4 項規定，即推認被告於前開行使系爭專

⁴³ 專利法第 117 條：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」

⁴⁴ 經查詢司法院裁判書系統，該判決未上訴，無上級審法院判決，已告確定。

利權之行為時，係明知系爭專利具撤銷原因而有侵權之故意，原告（被控侵權人）上開主張或為後見之明且為臆測之詞，並不可採……被告對原告寄發敬告函及後續向法院提起保全、訴訟程序之行為，係本於系爭專利合法有效而行使權利，其於發函前並已盡相當之注意，並無權利濫用情事，不具侵權之故意或過失，自無侵害原告之權利，從而，原告依專利法第 117 條、民法第 184 條第 1 項前段、第 195 條第 1 項等規定，訴請判令如聲明所示之請求，為無理由」，而駁回原告之訴。

此外，若行政爭訟程序尚未確定，依現行實務見解，縱有表一第（1）種得聲請再審之情形時，亦不得據以聲請再審。蓋民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所稱「為判決基礎之民事、刑事、行政訴訟判決及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者」，係指確定之本案判決以他訴訟之民事判決或刑事判決及其他裁判或行政處分為裁判基礎，而該民事或刑事判決或其他裁判或行政處分，已因其後之確定裁判或行政處分而有所變更，結果使原確定判決之基礎發生動搖者而言（最高法院 80 年度台上字第 2751 號民事判決參照）。依專利法第 82 條規定（第 120 條及第 142 條於新型專利及設計專利準用之），專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權。專利權經撤銷後，有下列情事之一者，即為撤銷確定：（一）未依法提起行政救濟者。（二）提起行政救濟經駁回確定者。專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在。因此，智慧財產局准予專利之行政處分，未經舉發撤銷確定前，其效力仍繼續存在。實務上曾發生本案民事確定判決認為專利權無應撤銷或廢止之原因，而判決侵權行為成立，被告應賠償專利權人，並不得再為製造、販售系爭產品。惟侵權人向智財局舉發，經智財局審查後認為有應予撤銷之事由，而舉發成立撤銷系爭專利。專利權人不服，就該撤銷處分提起訴願。於訴願階段，被告侵權人即以該撤銷處分向民事法院聲請再審。法院審理後認為：「因本案之民事確定裁判係以核准系爭專利之行政處分為裁判基礎。因智慧財產局所為核准系爭專利之行政處分，未經撤銷確定，系爭專利仍為合法有效，既如前述，本案確定裁判依據核准系爭專利之行政處分，作為判決之基礎，其依法有據。職是，系爭專利為合法有效之專利，本件並無再審原告主張因其後之確定行政處分而有所變更，使原確定判決之基礎發生動搖之情形。故再審原告所稱之再審事由，顯與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之再審理由不符，其提起再審之訴，顯無再審理由。」（智慧財產法院 101 年度民專上再字第 1 號民事判決參照），而駁回侵權人之再審聲請。

肆、修法動態

智財審理法自 97 年 7 月 1 日施行以來，為改善訴訟程序冗長導致當事人權利無法獲得迅速且有效之保障，雖制定智財審理第 16 條第 1 項有關智慧財產權有效性自為判斷之規定，並於 100 年刪除 92 年專利法第 90 條、第 108 條及第 129 條有關停止訴訟之規定。然而，智財審理法第 16 條施行後，雖改善了訴訟程序遲滯的問題，但也衍生出裁判歧異以及再審聲請准否等問題。為改善此項爭議，並為提升產業國際競爭優勢，建構更具專業、效能及符合國際潮流的智慧財產訴訟制度⁴⁵，司法院於 111 年擬具智財審理法修正草案（下簡稱修正草案）送請立法院審議，經立法院於 112 年 1 月 12 日三讀通過、同年 2 月 15 日經總統公布修正條文共 77 條⁴⁶，並訂於 112 年 8 月 30 日施行（司法院院台廳行三字第 11200031521 號令）。修正條文中與專利有效性爭議之相關修正內容主要包括：

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

為減輕當事人之訴訟負擔、加速訴訟進行與行政機關審議進度，及防止同一智慧財產權之權利有效性判斷發生歧異，參考日本特許法規定，分別增訂法院與智慧財產專責機關間之資訊交流制度（修正條文第 42 條）、修正徵詢智慧財產專責機關意見之制度（修正條文第 44 條），並將智財審理法第 16 條移列至第 41 條，前開修正條文及其增修理由摘錄如下：

⁴⁵ 參智慧財產案件審理法修正草案總說明（1110624 院會），司法院網站：
<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-664467-a7323-1.html>

⁴⁶ 資料來源：司法院，<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-795719-527c0-1.html>；立法院法律系統，
<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsingle?0%5E600C81180C030C600C811897030C644C89188C134C644EA91A0C>

修正條文	增修理由（摘錄）
<p>第四十二條</p> <p>前條第一項情形，法院應即通知智慧財產專責機關；訴訟程序終結時，亦同。</p> <p>智慧財產專責機關收受前項通知時，應即就有無受理撤銷或廢止該智慧財產權申請案件通知法院；智慧財產專責機關已作成行政處分或經申請人撤回者，亦同。</p> <p>法院收受前項通知後，得依當事人聲請向智慧財產專責機關調取該申請案件之文件影本或電子檔案。</p> <p>智慧財產專責機關收受第一項通知時，得函請法院提供判斷撤銷或廢止智慧財產權所必要之文件影本或電子檔案。</p>	<p>一、本條新增。</p> <p>二、智慧財產民事侵權或契約涉訟等事件，當事人依第四十一條第一項規定主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，<u>如該智慧財產權之權利有效性爭執，屬法院與智慧財產專責機關均得判斷之雙軌制架構時，法院應即時通知智慧財產專責機關，藉由建立司法審理與行政審查間之資訊交流制度，不僅能減輕雙方當事人之訴訟負擔、加速訴訟進行與行政機關審查進度，亦可防止同一智慧財產權之權利有效性判斷發生歧異結果</u>，爰參考日本特許法規定，增訂第一項。</p> <p>三、智慧財產專責機關收受法院依第一項規定通知後，<u>應就其有無受理當事人或第三人申請撤銷，或廢止智慧財產權案件情形通知法院；如該申請案件作成行政處分或經申請人撤回時，亦應通知法院，俾法院及當事人能即時掌握智慧財產專責機關之審議進度</u>，爰參考日本特許法規定，增訂第二項。</p> <p>四、法院收受智慧財產專責機關依第二項規定通知後，<u>當事人基於獲得完整資料，俾於訴訟中就其智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之爭點，為充分之攻擊或防禦，並協助法院於權利有效性爭點為適正裁判之目的，得聲請向智慧財產專責機關調取該申請案件之文件影本或電子檔案</u>，爰增訂第三項。</p> <p>五、智慧財產專責機關依第一項規定收受法院通知後，<u>為防止因不同證據導致同一智慧財產權之權利有效性，發生判斷歧異之情形，自得請求法院提供行政審查之必要參考資料。諸如權利有效性爭點之理由及證據清單、筆錄等文書</u>，爰參考日本特許法規定，增訂第四項。</p>
<p>第四十四條</p> <p>法院為判斷當事人依<u>第四十一條第一項所為之主張或抗辯有無理由，或前條第四項更正專利權範圍之合法性</u>，於必要時，得就<u>相關法令或其他必要事項，徵詢智慧財產專責機關之意見</u>。</p> <p>智慧財產專責機關就前項事項之徵詢，或認有<u>陳述意見之必要，並經法院認為</u></p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、依第四十一條第一項規定，民事法院應自為判斷智慧財產權之權利有效性之爭點。由於智慧財產專責機關為智慧財產註冊審核主管機關，智慧財產訴訟之結果，與智慧財產專責機關之職權有關，<u>宜使其得適時就智慧財產訴訟表示專業上意見</u>。惟智慧財產專責機關與當事人一造未必具相同立場，且受理同一智慧財產權之權利有效性爭議案件，於作成處分前，難期發揮輔助當事人為訴訟行為之功能，<u>現行規定適用民事訴訟法第六十一條等參加訴訟規定，實</u></p>

<p>適當者，得以書面或指定專人向法院陳述意見。</p> <p><u>智慧財產專責機關依前項規定陳述之意見，法院應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎。</u></p>	<p>務運作上有困難之處。爰參酌日本特許法規定之意旨，於第一項明定法院判斷權利有效性之爭點，於必要時，<u>得就諸如審查基準等相關法令解釋或其他必要事項，徵詢智慧財產專責機關之意見，以達成妥適之裁判。</u></p> <p>三、智慧財產專責機關經法院依第一項規定徵詢意見時，得以書面或指定專人到庭<u>陳述未涉及個別事件之一般性意見</u>。又智慧財產專責機關關於第一項之事項，雖未經法院依第一項規定徵詢意見，然認有陳述意見之必要時，且經法院審酌審理之迅速、公平、正確等情形，認其為適當者，智慧財產專責機關得以書面或指定專人到庭陳述意見，爰增訂第二項。</p> <p>四、智慧財產專責機關經法院依第一項規定徵詢意見，或智慧財產專責機關經法院依第二項規定認為適當而陳述意見，均非法院或智慧財產專責機關之義務規定。且智慧財產專責機關並非民事事件之當事人，或有法律上利害關係之第三人，故法院於判斷權利有效性或更正專利權範圍合法性等爭點時，未依第一項規定徵詢智慧財產專責機關之意見，或法院認智慧財產專責機關請求陳述意見為不適當者，為免徒增智慧財產專責機關負擔或訴訟程序延滯，得逕為權利有效性或更正專利權範圍合法性等爭點之判斷，附此敘明。</p> <p>五、智慧財產專責機關依第二項規定陳述之意見，法院應為適當揭露，以保障當事人在訴訟程序上之權利，故應給予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎，爰增訂第三項。</p>
---	---

二、增訂專利有效性判斷歧異之再審限制

基於維持判決安定性、紛爭解決一次性、減輕雙方當事人之訴訟負擔，法院與智慧財產專責機關針對專利權、商標權、品種權有效性及其範圍發生判斷歧異時，參考日本特許法規定，限制當事人對該確定終局判決提起再審之訴，增訂專利有效性判斷歧異之再審限制（修正條文第 49 條）

修正條文	增訂理由（摘錄）
<p>第四十九條</p> <p>下列各款之處分確定時，當事人不得依民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款規定，對於專利權、商標權、品種權侵害事件之確定終局判決提起再審之訴：</p> <p>一、專利權舉發、商標權評定或廢止、品種權撤銷或廢止成立之處分。</p> <p>二、延長發明專利權期間舉發成立之審定。</p> <p>三、核准更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之審定。</p> <p>前項情形，假扣押、假處分或定暫時狀態處分事件之相對人，不得向聲請人請求賠償因假扣押、假處分或定暫時狀態處分所受之損害。</p>	<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、關於專利權、商標權、品種權侵害訴訟，當事人依第四十一條規定，主張或抗辯智財權有應撤銷、廢止之原因，或法院依第四十三條第四項判斷之專利權範圍，在現行司法機關與行政機關均有判斷權限之雙軌制架構下，法院於民事訴訟中固就該等爭點均可為實質判斷，<u>惟法院就該權利有效性及專利權範圍之判斷，僅於該訴訟個案發生拘束力而無對世效力</u>，專利權人、商標權人、品種權人（包含其專屬被授權人）對其他第三人行使權利，仍不受該判決效力所及。因此，<u>當法院於專利權、商標權、品種權侵害事件之民事確定終局判決，係與智慧財產專責機關事後確定之處分，發生判斷歧異情形時</u>，原作為專利權、商標權、品種權侵害事件判決基礎之行政處分即有變更，而具有再審之原因（民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款規定參照），則專利權人、商標權人、品種權人業已受領之損害賠償金，尚應依不當得利等相關規定返還，自有損公眾對專利權、商標權、品種權之權利有效性及專利權範圍之信賴。是以，本次修法擴大採行律師強制代理制度（第十條至第十七條規定參照）、並增訂法院與智慧財產專責機關間之資訊交流（第四十二條規定參照）及法院判斷智慧財產權之權利有效性或更正專利權範圍合法性等爭點時，得徵詢智慧財產專責機關之意見等相關規定（第四十四條規定參照）交互運用，<u>以避免法院與智慧財產專責機關對於專利權、商標權、品種權之權利有效性及專利權範圍發生判斷歧異之情形</u>。從而，<u>基於維持確定終局判決之安定性、促進紛爭解決一次性、減輕雙方當事人之訴訟負擔等各情，爰參考日本特許法規定意旨，縱因事後確定處分已變更專利權、商標權、品種權之權利有效性或專利權範圍，致為確定終局判決基礎之行政處分發生變更者，應限制當事人不得依民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款規定對該確定終局判決提起再審之訴</u>，爰增訂第一項。</p> <p>三、專利權、商標權、品種權侵害事件，法院依聲請人（債權人）之聲請准許假扣押、假處分或定暫時狀態處分之裁定，並經保全執行程序。</p>

	<p>嗣該本案訴訟確定終局判決後，有第一項各款所示因處分確定而變動專利權、商標權、品種權之權利範圍情形時，依第一項規定，<u>已限制被控侵權行為人不得對於本案訴訟確定終局判決提起再審之訴救濟</u>。基於同一法理，相對人（債務人）亦不得主張本案之假扣押、假處分或定暫時狀態處分為違法，向聲請人（債權人）請求賠償所受之損害，爰增訂第二項。</p>
--	--

三、專利法有關複審、爭議制度及訴訟修正之配套

(一) 專利法有關複審、爭議制度及訴訟之修正⁴⁷

1.再審查改採核駁複審制度，舉發改採爭議案審議程序，並增訂再審之非常救濟程序

專利法部分條文修正草案將專利之救濟程序分為複審案及爭議案二類，並設置複審及爭議審議會，將原本的再審查制度改採核駁複審制度、將專利權期間之延長申請案、更正案、其他不服專利之相關處分案改採複審案審議程序。舉發案、專利權期間之延長舉發案等，改採爭議案審議程序。（專利法修正草案第 66 條之 1）。若不服複審案及爭議案之確定決定，於符合再審事由者，請求專利專責機關再開已終結之行政程序，為「再審程序」（專利法修正草案第 86 條之 1），但再審應屬非常救濟程序，當事人或參加人如已提起訴訟者，則不得再向專利專責機關提起再審。

2.廢除訴願制度，得逕行提起訴訟，並改採民事訴訟程序

為確保專利權之安定性，並兼顧救濟時效，立法者參酌外國立法例，將救濟程序由訴願先行的四級四審制，改為三級三審制，當事人不服專利專責機關之「複審及爭議審議決定」時，均免經訴願程序，得逕向智慧財產及商業法院提起訴訟。蓋專利權係具財產價值的無體財產權，為私權性質，專利舉發程序是舉發人主張系爭專利存在舉發事由，以專利權人為對造當事人，向專利專責機關審議會聲明請求撤銷系爭專利，而開啟之私權爭議程序。審議程序主體為立場相對之兩造當

⁴⁷ 經濟部智慧財產局專利法部分條文修正草案總說明、修正對照表第 2 稿、體系架構。資料來源：<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-884441-ab94d-101.html>、<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-892150-5e9c8-101.html>

事人，審議會乃立於中立裁判者地位，就兩造爭執之內容，判斷系爭專利是否存在舉發事由。若舉發案當事人對專利專責機關就專利權內容範圍之認定有爭執，現行舉發制度是以專利專責機關為對造當事人，循訴願、行政訴訟方式進行司法救濟。然依專利舉發之程序主體及專利權私權屬性觀之，專利專責機關原係居於中立裁判者地位，並非爭執專利權存否之實質當事人，現行救濟制度忽略與專利權爭執關係最切的舉發案他方當事人（即專利權人），卻將裁決者專利專責機關列為被告進行後續司法救濟，非但無助於紛爭解決，若專利專責機關依法院撤銷或課予義務判決之意旨重為審定時，不服之他造當事人仍得進行救濟，容易形成反覆爭訟，無益於救濟目的之達成，並非妥適。是以，本次修法釐清**專利舉發爭議程序之性質為私權爭執的行政裁決程序**，當事人對審議決定就專利權內容範圍之認定不服提起專利爭議訴訟者，除了消極排除審議決定確定之效力外，更有透過司法判決，形成並確定專利權內容範圍之救濟需求，故**專利爭議訴訟屬形成訴訟性質，其起訴爭議之標的**，延續爭議審議階段聲明與主張抗辯之內容，仍為系爭專利是否存在舉發事由，而不僅僅是專利專責機關之審議決定本身。因此在專利爭議訴訟制度設計上，應由對專利權效力有疑義之人為原被告，藉由利害關係相對立的實質當事人進行訴訟，以有效利用訴訟制度解決紛爭。故於專利法修正草案第 91 條之 6 第 1 項前段規定：「**爭議案當事人或參加人對專利專責機關審議決定之專利權爭執者，應於決定書送達後二個月內，以他方當事人為被告，逕向智慧財產及商業法院提起專利爭議訴訟**」，明定專利舉發爭議之救濟程序，免除訴願，並應以他方當事人為被告，逕向智慧財產及商業法院提起專利爭議訴訟，並依修正條文第 91 條之 8 第 3 項規定，除專利法另有規定外，在與專利爭議訴訟性質不相牴觸時，準用民事訴訟法第一編總則、第二編第一章通常訴訟程序、第三編上訴審程序、第四編抗告程序及第五編再審程序之規定。

有關訴訟管轄法院部分，明定專利複審訴訟及爭議訴訟維持現行二級二審制，第一審為高等法院層級，並專屬於智慧財產及商業法院管轄，如有不服，得上訴或抗告至最高法院（專利法修正草案第 91 條之 1）。

（二）智財審理法配合專利法修正之配套措施

司法院為配合專利法修正草案及商標法修正草案擬將專利、商標案件之救濟程序，由現行之行政訴訟程序改採準用民事訴訟程序「對審制」之修正，原擬增

訂智財審理法第三章「專利或商標複審及爭議事件程序」相關規定，包括：（1）修正前智財審理法第 33 條關於智慧財產權撤銷或廢止的行政訴訟中，如當事人於言詞辯論終結前提出新證據時，法院仍應審酌之規定。惟前開規定並無限制專利權或商標權有效性之同一撤銷或廢止理由的新證據範圍，衍生舉發或廢止申請人於行政訴訟程序補提未曾於審議程序提出之新證據，變相由法院就專利權或商標權之有效性爭議為行政審查程序，不僅增加他造之訴訟負擔，亦有礙於訴訟程序之進行。因應專利法修正草案將爭議訴訟改採民事訴訟程序及強制律師代理等規定，已足以保護當事人之權益，自應適度限制當事人於爭議訴訟提出新證據之範圍。是以，司法院提出智財審理法修正草案第 56 條擬增訂新證據提出之限制，以提升審判效能，並減少權利有效性爭執所生之循環訴訟。（2）配合專利法及商標法修正草案將專利或商標之複審及爭議事件定性為特殊訴訟類型，其訴訟程序採準用民事訴訟之規定，有關專利或商標之複審訴訟上訴審及爭議訴訟，亦應準用智財審理法之律師強制代理制度（修正草案第 58 條）。

惟本次智財審理法修正草案中有關之配套措施均不予增訂⁴⁸，僅將修正前智財審理法第 33 條移列至第 70 條，並修正必要文字，未限制當事人於行政訴訟程序中補提未曾於審議程序提出之新證據，縱使智財審理法修正條文已擴大採行律師強制代理之制度（修正條文第 10 條至第 15 條），亦無法避免變相由法院就專利權或商標權之有效性爭議為行政審查程序之情形。

伍、結論

為解決專利侵權及有效性訴訟冗長之問題，實務及學界均肯認修正前智財審理法第 16 條、第 17 條規定之立法目的，惟針對專屬於行政權之有效性認定，改由民事法院自為判斷，仍有裁判歧異、民事法院判斷之拘束力以及能否提起再審等諸多疑慮。為解決此等爭議，智財審理法新修正條文除加強民事法院與行政機關間之資訊交流與徵詢制度（修正條文第 42 條、第 44 條），期許透過行政機關之意見提供，可避免裁判歧異之疑慮外，為加速紛爭解決，也增訂專利權侵害事件得聲請選任查證人（修正條文第 19 條）、課予權利人之舉證應提高其釋明程度，被控侵權行為人則應負具體答辯義務，（修正條文第 35 條）、增訂法院宜適時依聲請或依職權界定專利權之文義範圍，並適時開示心證（修正條文第 30 條）等規

⁴⁸ 立法院公報，第 112 卷，第 19 期，院會紀錄，頁 102~106。

定，並針對再審與否之爭議，增訂再審之限制規定，明定於專利權舉發成立之審議決定確定時，不得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定提起再審（修正條文第 49 條）。

本文認為智財審理法之修正是否可有效解決裁判歧異之爭議，仍有疑慮。以行政機關參與機制舉例，修正前智財審理法第 17 條即有關命行政機關參加訴訟之規定，但行政機關即使經法院命參加訴訟，卻仍不為任何陳述或意見提供，致該條規定有如虛設。為解決此一問題，雖於修正條文第 44 條增訂徵詢行政機關意見之制度，然而，由修法理由即可知悉此非強制規定：「智慧財產專責機關經法院依第一項規定徵詢意見，或智慧財產專責機關經法院依第二項規定認為適當而陳述意見，均**非法院或智慧財產專責機關之義務規定**。……法院於判斷權利有效性或更正專利權範圍合法性等爭點時，未依第一項規定徵詢智慧財產專責機關之意見，或法院認智慧財產專責機關請求陳述意見為不適當者，**為免徒增智慧財產專責機關負擔或訴訟程序延滯，得逕為權利有效性或更正專利權範圍合法性等爭點之判斷**」，實難以期待在「非法院或智慧財產專責機關之義務」規定下，智慧財產專責機關會提供具體意見予法院參酌，最後仍是由民事法院逕為權利有效性或更正專利權範圍合法性等爭點之判斷，終致立法者期許法院與智慧財產專責機關間可透過意見交換之美意在實務上難以落實。

參考資料（按時間順序排列）

1. 熊誦梅（2006），〈當公法遇上私法〉，《月旦法學雜誌》，139期，頁18~40。
2. 陳容正（2007），〈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，頁82~110。
3. 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討—著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題—民事訴訟法第一百次研討紀錄〉之發言，收錄於《法學叢刊》，第211期，2008年7月，頁173以下。
4. 沈冠伶（2009），〈智慧財產民事訴訟事件與行政爭訟事件之統合處理〉，《法學新論》，8期，頁1~21。
5. 蔡如琪（2009），侵權訴訟中專利有效性問題之研究，《法學新論》，12期，頁113-135。
6. 洪陸麟（2009）《以專利案件為中心論智慧財產案件審理法》，國立政治大學法律學系學士後法律組碩士論文。
7. 李素華（2016），〈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，頁31~43。
8. 張雅馨（2016）《民事訴訟與行政訴訟之共舞—以權力有效性抗辯為中心》，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
9. 沈冠伶（2020），〈智慧財產法院關於專利有效性抗辯之審理與再審之訴〉，《台灣法學雜誌》，399期，頁165~180。
10. 網路資源：司法院
11. 網路資源：智慧財產及商業法院
12. 網路資源：經濟部智慧財產局
13. 網路資源：立法院法律系統
14. 網路資源：立法院議案整合暨綜合查詢系統