第一章　緒　論

第一節　前 言

智慧財產為人類智力精神活動創作的結果，然此創作非憑空而至，係經由學習，傳承前人智慧結晶，受到他人影響與啟發，再透過自己的構思而予以表現。為保障其創作結果，法律賦予其財產權利而加以保護。

智慧財產權依據世界貿易組織（WTO）之「貿易有關的智慧財產權協定」（下稱 TRIPS，或稱智財權協定）分類，可細分為專利權、商標權、著作權、植物品種與種苗權（下稱品種權）、積體電路電路布局權（下稱電路布局權）、營業秘密及禁止不公平交易等，亦稱為無體財產權。其中專利權、商標權、電路布局權與品種權，須由權利人向政府申請，經審查通過後，始核發權利證明書，前三項權利於我國由經濟部智慧局（下稱智慧局）為專責機關，而植物品種及種苗權部分由行政院農業委員會（下稱農委會）負責。審查目的係為評估申請的技術內容是否能增進人類福祉，而有授予權利之價值。

由上述專利權、商標權、電路布局權或品種權（以下合稱為專利權等）的形成過程而觀，均要經過行政機關智慧局或農委會以公權力審查確認後，再由國家授予一定年限之權利。此等權利係權利人經行政機關授予而取得，具有壟斷地位，然立法者係以概括抽象文字訂定在各智慧財產法律條文，並賦予智慧局等機關執行，因智慧局等受限於審查時間及範圍，致有審查瑕疵，各法律乃設立撤銷制度，以區分屬於應予保護的專利權等或屬於大家都可以自由利用的公共領域（public domain），故專利法等法律

賦予申請人或權利人對權利被撤銷之法律救濟機會。

TRIPS 於其前言即說明「承認智慧財產權為私權」[1]，而於第 42 條規定，會員應賦予權利人行使協定所涵蓋智慧財產權之民事訴訟程序之權利，要求會員應予當事人有權提出證據及陳述理由[2]，本條規定非強制性，某些國家如中國大陸，於傳統上以行政性質方式處理智慧財產權爭議時，仍可保有行政方式，但要作某些程度調整[3]，由此而觀，TRIPS 認智慧財產權為私權，以民事訴訟處理為宜。

又美國專利法第 261 條第 1 項特別規定，專利權具有個人財產的屬性（personal property）[4]，而專利權係鼓勵創新，使得專利權涉及公眾的權益（public interest），但不是將私權轉換為公權[5]。德國學說認為發明屬於德國基本法所保障之純粹私的財產

---

[1] TRIPS Preamble. (Recognizing that intellectual property rights are private rights;)

[2] WTO 與貿易有關智慧財產權協定第 42 條規定「會員應賦予權利持有人行使本協定所涵蓋之智慧財產權之民事訴訟程序之權利。被告有被及時以書面詳細告知其被告之理由及其他相關細節之權利。雙方當事人均得委任獨立之律師代理訴訟，且訴訟程序於當事人必須親自到庭之相關規定上，不得使當事人增加額外之負擔。訴訟當事人均應有權提出證據及陳述理由，訴訟程序於不違反憲法規定之原則下，應提供認定與保護秘密資訊之措施。」

[3] See Carlos M. Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Oxford University Press, p. 418, 2007. (Article 42 requires Member to make available *civil judicial* procedures. Alth-ough this requirement does not seem to pose a significant problem to most Members, those with. a strong tradition of administrative enfocement, such as China, may need to adapt their legislation A literal interpretation of this provision would seem to rule out procedures not conducted by judi-cial courts. It would not seem to exclude, however, situations in which certain parts of the proced--ures are of an administrative nature (eg. the granting of provisional measures) provided that the possibility of appeal to judicial courts is not excluded.)

[4] 美國專利法第 261 條第 1 項規定「依本章規定，專利權具有個人財產的屬性。專利商標局應當保留專利權和專利申請權登記簿，並應申請記錄及與其相關的任何文件，且收取費用。」

[5] Cascades Projections v. Epson America 2017-1517 (Fed. Cir. 2017) Judge Newman's

（rein privates Eigentum），而專利權授予之決定，只是對於此經由創作行為而產生的財產，在法律上確認其為私權，專利局非賦予專利申請人一個權利，而是在依職權進行審查後，對於申請人既已存在的權利予以確認[6]。日本學者亦認發明專利權屬於私權，其重要特徵為透過審定授予發明專利之行政處分，產生屬於私權的發明專利權[7]。

美國、德國、日本等國雖均認專利權等性質為私權，由專利局等機關確認後核發，但不因由行政機關核發該等權利，即認核准後專利或商標權撤銷程序，要透過行政爭議程序執行。例如嚴格採取司法二元體制的德國，其雖設有聯邦專利法院或行政法院，但對於專利權等行政爭議程序適用民事訴訟法，提起專利權等撤銷之訴，係直接向專利法院提出，無須經由訴願先行程序；而美國與日本均係司法一元體制，就專利權等撤銷制度，係在專利商標局設立準司法機關之獨立之複審委員會，不服其審定，即向聯邦巡迴上訴法院（以下或稱為 CAFC）或東京高等裁判所知的財產分所（以下或稱日本智財法院）提起上訴。尤其美國 1980 年前二百年間有關專利權等有效性問題由聯邦法院準用聯邦民事訴訟規則（FCPR）方式審理專利權等有效性問題，直至

---

opinion (There is no doubt that a patent is a property right,with the attributes of personal property. This was resolved in 35 U.S.C. § 261 (“Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property . . . ”). There is, of course, a public interest in the innovation incentive of the patent law, *see, e.g.*, *PatlexCorp. v. Mossinghoff*, 758 F.2d 594, 604 (Fed. Cir. 1985), but that does not convert a private right into a public right.)

[6] 謝銘洋，從德國法看我國智慧財產行政訴訟採對審制之可行性，司法院智慧財產訴訟制度相關論文第 5 輯，頁 464，105 年 12 月。

[7] 大渕哲也，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，專利師雜誌第 33 期，頁 60，2018 年 4 月。

2011 年間增設專利及商標複審委員會（以下或稱 PTAB, TTAB）。因為有此長遠傳統，彼邦處理專利權等撤銷問題，在專利局或法院均採取當事人進行主義，由申請人或權利人互為攻防。

我國因承襲大陸法系之行政訴訟制度，另設有行政法院，且此法院非在行政組織內設立法院隸屬於行政權，而係司法之一環，為司法機關，與行政權相對立。又我國行政訴訟採取訴願前置程序，未經訴願不能提起行政訴訟。此與上述主要國家美國、德國及日本明顯不同。彼等國家專利權等規定及救濟制度已有百年以上歷史，所為規定亦為其他國家所繼受，吾人於研究智慧財產權撤銷訴訟不得不參考該國之相關規定。

司法院為深入了解我國智慧財產行政訴訟採對審制可行性，延請學者自德國法及日本法研究[8]，並以此題目作為 107 年度研究發展項目。民國 103 年專利師公會舉辦「臺灣專利法制之回顧與展望研討會」即建議專利有效性爭議採行對抗式審理制，學者黃銘傑在該會議中，就專利權撤銷爭訟部分整理美國、德國與日本法制，認三國法制之共通特徵為：「各國皆針對專利權效力爭訟，設計出有別於一般行政爭訟制度，而比較傾向於當事人進行主義的民事程序作法」、「對專利權效力採舉發、訴願二階段審查，可能導致不必要審級的產生，延宕爭議的迅速及早期確定，致使與審理法第 16 條相較之下，更加低落舉發撤銷程序存在的必要性」等情，因之，專利撤銷爭議，如採行民事訴訟之對審制，由專利權人與舉發人直接對審，互為主張與攻擊防禦，由準司法機關判斷或直接向專利法院起訴，雙方對撤銷專利權與否之

[8] 謝銘洋，前揭註 6 論文，頁 435。

訴訟目的，均有直接利害關係，或可能減少參加人旁觀心態而願積極投入。另專利師公會於 106 年 1 月專利師雜誌亦主張要調和在智慧財產權行政司法二元化問題[9]。基上原因，筆者響應司法院探討改制的可能緣由，乃參加本問題的研究。

所謂對審制，係指當事人之原告、被告相對立，法院立於第三人、完全獨立之地位而為裁判。此制注重當事人在法庭活動對抗機會，給予對立兩造平等的請求、主張、舉證、陳述及上訴之權，藉由直接審理、言詞辯論及對審辯護，以保障當事人在訴訟程序上權利。相對於此則為單方聲請，由法院直接裁判，如非訟程序或修正前公務員懲戒制度[10]。我國現行之民刑事及行政訴訟法及實務，均係採取上述對審構造進行訴訟，當事人兩造互相對立，由法院直接審理並為言詞辯論。然在專利權等行政訴訟中因有申請人、權利人及智慧局三方存在，前二者互為參加人，產生常態性三方當事人應訴問題，是以本文題目所稱之對審制，應係指在智財法院行政訴訟中是否改採如美國、德國以民事訴訟方式，僅由專利權人與舉發人兩造間對審，智慧局退出訴訟；而智慧局為準司法機關，立於中間立場，如法院一般，就申請人及權利人間爭議，對雙方的主張及答辯進行聽證程序後作成審定。

第二節　研究方法

---

[9] 中華民國專利師公會，啟動研修智慧財產案件審理法及其施行細則之腳步，此已當時，專利師雜誌第 28 期，頁 3，2017 年 1 月。

[10] 司法院釋字第 396 號解釋「懲戒處分影響憲法上人民服公職之權利，懲戒機關之成員既屬憲法上之法官，依憲法第 82 條及本院釋字第 162 號解釋意旨，則其機關應採法院之體制，且懲戒案件之審議，亦應本正當法律程序之原則，對被付懲戒人予以充分之程序保障，例如採取直接審理、言詞辯論、對審及辯護制度，並予以被付懲戒人最後陳述之機會等，以貫徹憲法第十六條保障人民訴訟權之本旨。」

我國承襲大陸法系制度，對事實調查偏向糾問制度（Inquisitional system），審查人員與訴願委員及法官依法律規定，應積極參與調查案件事實，行政與刑事訴訟常見法院應職權調查證據情形，與英美法採取對抗式審理制度（Adversarial system）不同，後者就事實之主張與舉證均由當事人自行負責，無形中迫使當事人應主動促進訴訟，而不能依賴主管機關與法官。專利權等制度實施的主要國家為上述美國、德國及日本，美國及德國長期以民事訴訟審理方式處理專利權等撤銷制度，該二國專利法規等相關規定，殊值參考。筆者受限於研究時間，無法就相關法律等，逐一研究，本文主要以各國專利權為主要研究對象。

首先說明我國專利權、商標權、電路布局權及品種權相關規定，另依據網路查詢美國、德國及日本法律之相關規定，並翻譯美國發明專利法部分條文，便利讀者瞭解。最後自實務觀點，以現行行政訴訟方式與以民事訴訟方式進行訴訟的差異性，及就筆者觀察採行民事訴訟方式，所可能產生的問題，加以闡述分析。因文獻較多，筆者囿於時間，對於德國商標法、植物品種法及歐洲單一法院草案的撤銷訴訟，尚未能全面研究，如有錯漏，敬請見諒，並請不吝指正。