

美國與臺灣專利民事侵權 訴訟爭點效之發展與爭議 ——兼論臺灣專利無效雙軌制之困境

楊智傑*

摘 要

所謂附隨禁反言，又稱為爭點排除效。美國專利侵權訴訟中爭執之專利一旦被判定無效，基於附隨禁反言，該無效判決則產生對世效力。1971年，美國最高法院就 *Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation* 一案判決，改變過去見解，判決中提及專利權人在一終局並得上訴之判決中被認定無效之專利權人，被禁止再對他人主張專利權。隨後，此一附隨禁反言之適用範圍，從專利無效之認定，擴大到專利侵權及不侵權之認定，以及專利請求項之解釋。本文研究美國法院一系列之判決發展，討論專利訴訟之附隨禁反言之範圍與發展。並藉由美國附隨禁反言之概念，回頭檢討臺灣智慧財產法院

DOI: 10.3966/181130952018090003003

* 國立雲林科技大學科技法律所教授；國立臺灣大學法學博士。

投稿日：2018年3月26日；採用日：2018年4月25日

之相關運作。臺灣目前問題有二：1.基於司法二元化之結構，民事專利無效判決無法讓該專利真的無效；2.專利權人對上游廠商而法院判決不侵權後，卻轉而對下游廠商提告之問題。本文將比較日本、臺灣、德國、美國之專利無效雙軌制度，並檢討臺灣制度之問題。

關鍵詞：專利民事訴訟、附隨禁反言、爭點排除效、專利無效、司法二元化

Cite as: 3 NCTU L. REV., September 2018, at 97.

The Development and Disputes of Issue Preclusion in Civil Patent Litigation in the U.S. and Taiwan —Dilemma Resulting from Patent Invalidity Two-track System in Taiwan

Chih-Chieh Yang *

Abstract

In civil procedure in U.S., there is a principle of collateral estoppel, also called as issue preclusion. When a patent be declared invalid in a civil litigation opinion by court, principle of collateral estoppel would prevent the patent owner litigate on the patent again. In 1971, the U.S. Supreme Court decides the case *Blonder-Tongue vs. University of Illinois Foundation*, overruling the old principle mutuality of estoppel, held that once a patent owner's patent be declared as invalid, he can't bring infringement suit against other implementers any more. Afterwards, the scope of principle of collateral estoppel extended to the issue of infringement or not infringement of patent, and issue of patent claim interpretation.

* Professor, Institute of Technology Law, National Yunlin University of Science & Technology, Taiwan; Ph.D., in Law, National Taiwan University, Taiwan.

For the purpose of understanding development and scope of principle of collateral estoppel in patent context in U.S., several important cases in U.S. courts will be studied. Furthermore, we will compare the operation of Taiwan IP court with the U.S. There are two situations problematic in Taiwan: 1. For reasons of dual judiciary system in Taiwan, court decision in civil proceeding declare a patent invalid actually not yet invalidate that patent forever. 2. After a patent owner lose his suit against upstream company alleged infringing patent, he can then bring suit against downstream company. In the end, the two-track invalidation system of Japan, Taiwan, German, and U.S. will be compared, to find what the problems and dilemma in Taiwan's patent invalidation system.

Keywords: Patent Civil Litigation, Collateral Estoppel, Issue Preclusion, Patent Invalid, Dual Judiciary System

1. 前言

美國所謂附隨禁反言（collateral estoppel），又稱為爭點排除效（issue preclusion）。美國專利侵權訴訟中爭執之專利一旦被判定無效，基於附隨禁反言，該無效判斷產生對世之效力。1971年，美國最高法院就 *Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation* 一案判決，改變過去見解，判決中提及專利權人在一終局並得上訴之判決中被認定無效之專利權人，被禁止再對他人主張專利權，除非專利權人可以證明，在該認定專利權無效之訴訟中，其在程序上、實體上或證據上，無充分、公平機會對有效性爭點進行訴訟。

隨後，此一附隨禁反言（爭點排除效）之適用範圍，從專利無效之認定，擴大到專利侵權不侵權之認定，以及請求項之解釋。例如2017年聯邦巡迴上訴法院的 *Phil-Insul Corp. v. Airlite Plastics Co.* 案，就涉及專利權人在前案中以同一請求項對另一被告產品主張侵權，法院判決不侵權，而後案的被告主張專利權人提告乃使用同一請求項，且後案的產品與前案產品相同，故判決亦有訴訟禁反言之適用。

本文想研究美國法院一系列之判決發展，討論專利訴訟之附隨禁反言之範圍與發展。最重要的是，想藉由美國附隨禁反言之概念，回頭檢討臺灣智慧財產法院之相關運作。臺灣目前問題有二：1. 基於司法二元化之結構，民事專利無效判決無法讓該專利真的無效，故可持同一專利對其他被告提起訴訟；2. 專利權人對上游廠商而法案判決不侵權後，卻轉而對下游廠商提告之問題。本文將整理臺灣重要判決，以呈現實務上對專利侵權訴訟中專利無效認定是否具有爭點效的不同看法。

有一種說法認為，之所以民事侵權訴訟中對專利無效的認定，不能讓其具有爭點效，而應該由行政訴訟對舉發的判決結果決定，是因為民事侵權訴訟與舉發後行政訴訟的終審法院不同，一為最高法院，一為最高行政法院。此種司法二元及專利無效雙軌制搭配設計、終審法院不同，導致無法接受民

事無效認定具有爭點效的說法，是一個嚴重問題。因此，本文最後第 5 節將討論範圍擴大，將比較日本、臺灣、德國、美國的專利無效制度設計，對照與檢討臺灣的無效雙軌制的問題，並提出修法建議。

2. 美國民事訴訟專利無效認定之禁反言

2.1 附隨禁反言（爭點排除效）

美國民事訴訟中，有附隨禁反言或爭點排除效這個概念¹。大意是說，在前一個訴訟中爭訟過的爭點，在後面的訴訟就不得再提起。

所謂的爭點排除效，是一個法院創造出來的衡平原則，根據美國判決法重述第二版第 27 條規定，指法院已經過終局且有效判決真正討論過且必須判斷的爭點，且該爭點對於該判決乃屬必要，則排除將該爭點再次提起訴訟²。一個訴訟當事人可以對參與前一訴訟的另一當事人主張爭點排除效。在美國，爭點排除效與附隨禁反言是通用的。一般而言，當事人主張爭點排除效，必須證明下述事項：

1. 該爭點與前一訴訟中所決定的爭點一樣；
2. 該爭點在前一訴訟中被真正爭訟過（litigated）；
3. 主張爭點排除效所對抗的當事人，在前一訴訟中有完整且公正的機會對該爭點進行去爭訟；
4. 該爭點之判斷，是前一訴訟終局判斷的必要部分（essential to a final judgment）³。

由於爭點排除效是一衡平原則，就算一個案件符合以上所有因素，法院

¹ 中文討論，亦可參見陳國成，專利有效性爭議之司法審查，頁 273-277（2014）。

² RESTATEMENT (SECOND) OF JUDGMENTS § 27 (1982) (“When an issue of fact or law is actually litigated and determined by a valid and final judgment, and the determination is essential to the judgment, the determination is conclusive in a subsequent action between the parties, whether on the same or a different claim.”).

³ Matthew A. Ferry, *Different Infringement, Different Issue: Altering Issue Preclusion as Applied to Claim Construction*, 19 TEX. INTELL. PROP. L.J. 361, 366 (2011).

仍可拒絕適用該原則⁴。根據判決法重述，在下述情況下不適合採用爭點排除效：

1.主張爭點排除效所對抗的當事人，在法律上無法對前一訴訟提起上訴；

2.該議題屬於法律議題，且(1)兩訴訟所涉及的請求實質上無關，或(2)必須考量兩訴訟中法律環境的改變，或者避免不公平地適用法律，而必須做出新判斷；

3.由於兩法院採取的程序的品質或廣泛程序，或因為管轄權分配的因素，有所不同，而需要對該爭點重新判斷；

4.爭點排除效對抗的當事人，在前一訴訟中負有較高的說服責任；而在後一訴訟中舉證責任轉移給對造，或者對造在後訴訟中所負舉證責任高於前一訴訟中所負舉證責任；

5.有清楚而具說服力之需求，需要對爭點重新判斷：(1)因為該判斷對公共利益或者對非前訴訟當事人之利益有潛在的負面影響，(2)因為該爭點在前訴訟中不足以預見，會在後訴訟中成為爭點，(3)因為主張排除效所對抗的當事人，基於對造的行爲或其他特殊情形，並沒有適當機會或誘因，在前一訴訟中得到完整和公正之判斷⁵。

之所以採取爭點排除效，其政策理由有下述幾項：1.爭點排除效可以減少訴訟，減少法院與訴訟者浪費訴訟資源；2.基於公平性要求，不應該允許一個當事人可以對一個已經爭訟過的爭點，一再地提起訴訟；3.爭點排除效可以避免不同法官做出不同的判決結果；4.其可以促進判決的終局性⁶。

⁴ *Id.* at 366.

⁵ RESTATEMENT (SECOND) OF JUDGMENTS § 28 (1982).

⁶ Stephen C. DeSalvo, *Invalidating Issue Preclusion: Rethinking Preclusion in the Patent Context*, 165 U. PA. L. REV. 707, 714-15 (2017).

2.2 相互禁反言：1936 年 Triplett v. Lowell 案

在 1971 年以前，美國法院對訴訟禁反言原則，採取「相互禁反言」(mutuality of estoppel) 原則，專利權人基於禁反言原則，不能就已被確認無效之專利再向同一被告起訴，則若專利權被確認有效，同一被告也應因禁反言而不能再主張專利無效，但前後兩件侵權被告既然不同，則後者自無禁反言之適用。

美國於 1971 年以前，於 1936 年曾有一個判決先例 Triplett v. Lowell 案⁷，做過一個重要見解，認為前一個判決判決專利無效，對於專利權人後來向另一名被告所提出的侵權案，並沒有所謂「既判力」(res judicata)。

1936 年 Triplett v. Lowell 案的見解，是法院創造了一個「相互禁反言」原則，亦即，只有訴訟雙方當事人在第二個案件中，都受到第一個案件判決的拘束；反之，倘若有一個當事人不受第一個判決的拘束，則不論何方在第二個案件中，都不會受到第一個判決的拘束⁸。

不過，從 1936 年以來，不同的法院偶爾都會質疑此一相互禁反言原則。最重要的一個判決，是 1942 年加州最高法院的 Bernhard v. Bank of America National Trust & Savings Association 案⁹，其就明確推翻相互禁反言原則，並認為能夠主張前案既判力的，不一定需要事前案的當事人或與當事人有密切關連 (in privity with a party)¹⁰。

⁷ Triplett v. Lowell, 297 U.S. 638 (1936).

⁸ Blonder-Tongue Labs., Inc. v. U. of Illinois Found., 402 U.S. 313, 320-21 (1971).

⁹ Bernhard v. Bank of Am. Nat'l Tr. & Sav. Ass'n., 19 Cal.2d 807 (1942).

¹⁰ *Id.* at 812.

2.3 專利無效判決之附隨禁反言： 1971 年 *Blonder-Tongue* 案

在 1971 年，最高法院就 *Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation*¹¹ 一案判決，改變見解，判決中提及專利權人在一終局並得上訴之判決中被認定無效之專利權人，被禁止再主張專利權，除非專利權人可以證明，在該認定專利權無效之訴訟中，其在程序上、實體上或證據上，無充分、公平機會對有效性爭點進行訴訟¹²。

2.3.1 事實

本案的專利權人是伊利諾大學基金會（*University of Illinois Foundation*），擁有美國第 3210767 號專利（系爭專利），發明人為 *Dwight E. Isbell*，名稱為「頻率獨立單向天線」（*Frequency Independent Unidirectional Antennas*），在本案中簡稱 *Isbell* 專利。其請求的範圍包含各種類型的傳播、包括廣播、電視訊號的傳播與接受，也包括高畫質的彩色訊號的接受¹³。

伊利諾大學取得專利後，先對一家天線製造商 *Winegard* 公司，在愛荷華南區地區法院提告侵權。1966 年，法官 *Stephenson* 判決認為系爭專利只是將三個已知的舊元素加以結合，對所屬技藝領域中具有通常知識者而言為顯而易見，所以無效¹⁴。上訴後，第八巡迴法院維持 *Stephenson* 法官的判決¹⁵。

在 1966 年 3 月，*Stephenson* 法官做出前述判決前，伊利諾大學在伊利諾北區地區法院，對 *Winegard* 公司的芝加哥客戶，一家名為 *Blonder-Tongue Laboratories* 的公司也提起侵權訴訟，認為其侵害系爭專利，與另一個專利

¹¹ *Blonder-Tongue*, 402 U.S. 313.

¹² 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，頁 33（2005）。

¹³ *Blonder-Tongue*, 402 U.S. at 314.

¹⁴ *U. of Illinois Found. v. Winegard Co.*, 271 F. Supp. 412, 418-19 (S.D. Iowa 1967).

¹⁵ *U. of Illinois Found. v. Winegard Co.*, 402 F.2d 125 (8th Cir. 1968).

（再發證給發明人 P. E. Mayes 等人的專利號 Re. 25,740 的專利，在本案中簡稱 Mayes 專利）¹⁶。

本案在 1968 年 6 月做出判決，Hoffman 法官認為伊利諾大學的二項專利都有效，且都被侵害。其中，對於系爭的 Isbell 專利，雖然已被 Stephenson 法官在 Winegard 案認定顯而易見而無效，但是，Hoffman 法官指出，本法官仍然可以根據眼前的證據，自為認定其專利有效性。其也認為，雖然專利在另一個案件中已經被判決無效，但是專利權人仍有權對不同的被告，提出專利有效及被侵害的證據。因而，Hoffman 法官根據眼前的證據，不認同 Winegard 案的結論，其認為系爭的 Isbell 專利和 Mayes 專利都是有效的¹⁷。

被告 Blonder-Tongue 公司不服，提起上訴，第七巡迴法院維持一審見解，認為系爭的 Isbell 專利是有效的，且 Blonder-Tongue 公司確實構成侵權¹⁸。Blonder-Tongue 公司繼續上訴到美國最高法院，認為第七巡迴法院的判決與第八巡迴法院的判決，兩相矛盾，一個判決系爭 Isbell 無效，一個判決有效。最高法院受理該案¹⁹。

2.3.2 最高法院承認專利無效判決之禁反言效力

Blonder-Tongue 案最高法院認為，過去以來的許多案件之所以挑戰相互禁反言原則，是因為只要不會影響特定案件的公正審判，不需要對同一個議題進行重複訴訟。之所以想廢除相互禁反言原則，第一個理由，是為了司法行政的效率的公共利益。其次，更大的問題在於，如果已經給一個訴訟當事人完整且公正的機會透過訴訟爭執一個議題，不需要再給他二次以上的機會。要求不同被告對同一個已經判過的問題重新進行訴訟，是資源的錯誤

¹⁶ Blonder-Tongue Labs., Inc. v. U. of Illinois Found., 402 U.S. 315 (1971).

¹⁷ *Id.* at 316.

¹⁸ U. of Illinois Found. v. Blonder-Tongue Labs., Inc., 422 F.2d 769 (7th Cir. 1970).

¹⁹ Blonder-Tongue Labs., Inc. v. U. of Illinois Found., 402 U.S. 317 (1971).

配置²⁰。

最高法院認為，對於訴訟當事人能否主張訴訟禁反言，關鍵在於之前是否已經提供了完整且公正（full and fair）的訴訟機會²¹。如果一個當事人在之前的訴訟案件中，有機會對該請求提出證據及主張，就可以對他主張附隨禁反言；但若一個當事人在之前的案件中沒有機會，則基於正當程序考量，不可剝奪他們這方面的訴訟權利。但本案沒有這種問題，本案處理的，就是專利權人作為原告，在之前的案件中已經有完整且公正的訴訟機會，但判決其專利無效，則是否還用相同專利再去告其他被告²²。

最高法院強調，並不是說，第二個專利侵權訴訟的被告，當然就可以援引第一個判決，而主張附隨禁反言。重點在於，專利權人作為原告，在第一個案件中，有沒有得到程序上的公正機會，在實質上及程序上去支持其主張²³。哪種情形下，第一個訴訟案件中沒有得到程序上的完整及公正訴訟機會？最高法院舉例，如果第一個案件認定顯而易見時，沒有依據最高法院在 *Graham v. John Deere Co.* 所提出的標準及因素，或者法院根本沒有搞懂技術內容而援引錯誤的先前技術，或者法院剝奪了專利權人提出關鍵證據或證人的機會等²⁴。

其次，最高法院提出，專利訴訟耗費的整個成本、費用、時間均非常高，不論對原告還是被告都是如此²⁵。如果第一個案件已經耗費許多成本，而認定專利無效，第二個案件又要雙方重花一樣多甚至更多的成本來論證專利是否無效，是資源上的浪費²⁶。而且，由於在美國專利法第 282 條規定，專利訴訟中專利都被推定有效性，故被告要負較高的舉證責任（清楚且具說

²⁰ *Id.* at 328-29.

²¹ *Id.* at 329.

²² *Id.* at 330.

²³ *Id.* at 333.

²⁴ *Id.* at 333.

²⁵ *Id.* at 334-38.

²⁶ *Id.* at 338.

服力之標準)才能證明其無效,很可能其他被告在評估後認為訴訟費用過高,而選擇和解繳交授權金,結果一個曾被法院宣告無效的專利,仍然可以輕易從其他人處取得授權金²⁷。

2.4 小結

美國之所在 1971 年的 *Blonder-Tongue* 案,認為法院判決專利無效會有附隨禁反言,有一個美國特殊的背景。美國的專利單方再審查 (*ex-parte re-examination*) 制度乃於 1980 年建立,1999 年引入多方再審查制度 (*inter partes re-examination*),到 2012 年美國專利法又將多方在審查修改為三種複審制度²⁸。在 1980 年以前,只有法院可以判決專利無效。因此,當時法院作為唯一一個判決專利無效的制度,比較容易接受對民事專利無效判決,可賦予其比個案效力更強的效力。

1971 年的 *Blonder-Tongue* 案,對於爭點排除效,廢棄了過去採取的「相互禁反言」原則,而不限於前案與後案雙方當事人要一樣,只要「1.該爭點與前一訴訟中所決定的爭點一樣;2.該爭點在前一訴訟中被真正爭訟過 (*litigated*);3.主張爭點排除效所對抗的當事人,在前一訴訟中有完整且公正的機會對該爭點進行去爭訟;4.該爭點之判斷,是前一訴訟終局判斷的必要部分²⁹。」因此,雖然前案與後案的被告不同,但原告(專利權人)相同,就可援引爭點排除效對專利權人主張,只要專利權人在前案中已經對相同爭點有完全且公正的機會。

此外,必須說明,根據 *Blonder-Tongue* 案建立的原則,若前訴訟判決認為專利無效,後案的被告可以援引附隨禁反言,禁止原告主張其專利有效;但若前訴訟判決認為專利有效,原告在後案告新的被告時,原告無法對後案

²⁷ *Id.* at 338.

²⁸ Yuzuki Nagakoshi, *Quo Vadis—A Unique History of the Evolution of the Japanese Patent Invalidation Proceedings*, 50 LES NOUVELLES 189, 190-91 (2015).

²⁹ Ferry, *supra* note 3, at 366.

被告主張附隨禁反言，因為後案被告並沒有出現在前案過³⁰。結果導致，前判決認為專利有效，原告對後案新的被告無法主張附隨禁反言，因此後案被告仍可主張系爭專利無效。不過，前訴訟認定專利有效之判決，構成「紅旗警告」(red flag warning)，提醒後訴訟法院，如要作成相反認定，應小心謹慎³¹。

同樣地，雖然法院判決專利有效，但是對於其他專利無效程序，包括單方再審查、三種複審制度，也沒有約束力。例如，地方法院判決專利有效，且經過聯邦巡迴上訴法院支持，但被告轉而使用單方再審查制度挑戰其專利有效性，專利商標局卻可認定其專利無效，且其相反認定結果也會被聯邦巡迴上訴法院所支持³²。一般認為行政無效程序可以不同於法院的有效認定，其理由在於，法院對專利有效的推定較強，在法院中要證明專利無效要達到清楚且具說服力之證據標準，而在行政無效程序中，對專利有效性沒有推定效力，只要達到證據優勢標準即可³³；另外因為在行政無效程序中對專利之解釋採取最大合理解釋，因而也導致再審或複審程序比法院更容易認定專利無效³⁴。

³⁰ DeSalvo, *supra* note 6, at 731.

³¹ 吳東都，前揭註 12，頁 33。

³² Nick Messana, *Reexamining Reexamination: Preventing a Second Bite at the Apple in Patent Validity Dispute*, 14 NW. J. TECH. & INTELL. PROP. 217, 224-28 (2016).

³³ 關於專利有效性推定與舉證責任標準，較詳細的介紹，可參考張哲倫，「專利無效訴訟與舉發雙軌制之調協——美國及日本運作之啟示」，律師雜誌，第 331 期，頁 59-62 (2007)。

³⁴ Messana, *supra* note 32, at 227. 但也因此造成類似臺灣的問題，就是民事判決專利有效並賠償後，在後續的再審程序中認定專利無效，而原民事判決尚未確定，導致全盤撤銷原本的民事判決。對於此種民事判決與再審程序認定結果不一致造成的問題，有許多學者提出討論，並提出修改建議。See Paul R. Gugliuzza, *(In)Valid Patents*, 92 NOTRE DAME L. REV. 271 (2016); Jonathan Statman, *Gaming the System: Invalidating Patents in Reexamination After Final Judgements in Litigation*, 19 UCLA J.L. & TECH. 1 (2015).

3. 專利侵權、不侵權、請求項解釋之爭點排除效

前節乃討論民事訴訟中專利無效認定效力問題，但美國對於專利侵權訴訟中的爭點排除效問題，不僅侷限於專利無效認定的問題，而進一步拓展到「專利侵權與否」的認定，以及「請求項解釋」的認定，也可能有爭點排除效。故以下進一步就「專利侵權與否」及「請求項解釋」的爭點排除效，分別論述並介紹重要案例。

3.1 專利侵權、不侵權之既判力與爭點排除效

聯邦上訴巡迴法院指出，附隨禁反言原則由於並非專屬於聯邦巡迴上訴法院，所以對於該原則之採用，其乃根據該案地區法院所在之巡迴區的判例。

不過，根據聯邦巡迴上訴法院判例，若涉及特別與專利法有關事項，則適用聯邦巡迴上訴法院自己對附隨禁反言之分析標準³⁵。因此，只要後案與前案中的被控侵權產品「實質上相同」，則後案的侵權請求就與前案的侵權請求為相同請求（same claim）。而所謂的實質相同，只要兩產品的差異，是顏色外觀之差異，或與系爭專利請求項之限制無關即可³⁶。

對於前案之侵權或不侵權之判決，究竟是基於既判力，或請求權排除效？還是基於爭點排除效，而效力可及於後案之實質相同產品？聯邦巡迴上訴法院曾歷經一段討論。1991年之 Foster v. Hallco 案，認為是基於請求權排除效，而侵權判斷效力及於後案實質相同產品，但到 2012 年 Apex v. Marchon 案，卻認為是基於爭點排除效，故不侵權判斷之效力，及於後案實質相同產品。

³⁵ Apex Eyewear, Inc. v. Zenni Optical Inc., 713 F.3d 1377, 1380 (Fed. Cir. 2013).

³⁶ Roche Palo Alto LLC v. Apotex, Inc., 531 F.3d 1372, 1379 (Fed. Cir. 2008).

3.1.1 1991 年 Foster v. Hallco 案

美國聯邦巡迴上訴法院於 1991 年，做出 Foster v. Hallco Manufacturing Co.案³⁷，該案一方面澄清「請求權排除效」（claim preclusion）與「爭點排除效」之差異，也討論前案判決某產品侵權或不侵權，是否對後案的不同產品產生請求權排除效或爭點排除效之問題。

該案中，專利權人為 Hallco 公司，擁有系爭的兩項專利，被告為 Foster 公司。雙方在之前，曾經發生侵權訴訟，被告也反訴請求確認不侵權及專利無效。在 1982 年，雙方達成和解協議，內容為 Foster 公司獲得系爭二項專利的非專屬授權，以及其他三項專利的免費授權。隨後，地區法院做出合意判決（consent judgement），內容為 Foster 公司承認系爭二項專利的有效性且侵權，不給予金錢或禁制令救濟³⁸。

雙方和解判決中最重要的一句話為：「雙方在此同意……法院以下判決：3.原告所擁有之專利……在所有方面均為有效且可實施（valid and enforceable）³⁹。」

四年過後，Foster 公司開始生產行銷新的輸送帶設備，並主動告知 Hallco 公司該新產品並沒有侵害前面授權協議中的專利，所以無庸支付授權金。但 Hallco 認為新產品仍侵害系爭專利，而在 1988 年要求 Foster 公司支付授權金⁴⁰。

因而，Foster 公司主動在地區法院提起確認之訴，要求法院確認系爭二項專利為無效且無法實施，或系爭新產品並沒有侵害系爭專利等。而 Hallco 公司則提出「既判力」抗辯，認為由於有前案之合意判決，Foster 公司不得為相反之主張⁴¹。

在地區法院時，Foster 公司主張：1.合意判決同意專利有效，並不能禁

³⁷ Foster v. Hallco Mfg. Co., 947 F.2d 469 (Fed. Cir. 1991).

³⁸ *Id.* at 472.

³⁹ *Id.* at 472.

⁴⁰ *Id.* at 472-73.

⁴¹ *Id.* at 473.

止當事人事後在挑戰該專利效力，因為最高法院在 1969 年的 *Lear v. Adkins* 案⁴²中推翻了被授權人禁反言（licensee estoppel），亦即就算在授權契約的被授權人，仍然有權主張該專利無效；2.在前案中並沒有爭訟過相關議題，該合意判決的效力，應該僅及於該案中的產品⁴³。

地區法院法官針對第 1 點，認同 *Foster* 公司主張，認為和解判決類似授權契約，所以該判決之效力不能阻止 *Foster* 公司事後在主張系爭專利無效。針對第 2 點，地區法院則不同意 *Foster* 公司主張，法官認為該合意判決之效力⁴⁴未必僅及於前案中的系爭產品，除非被告能夠證明，後案的新產品未落入前案所解釋的專利請求項中⁴⁵。

該案上訴到聯邦巡迴上訴法院。上訴法院就第一個爭議點，認為地區法院法官見解錯誤。為了鼓勵當事人終結訴訟，並維持判決的確定效力，合意判決與一般法院判決一樣，都應該有既判力⁴⁶。

但就算前案合意判決有既判力，亦即系爭二項專利有效，但是就合意判決中提到 *Foster* 公司侵權的部分，*Foster* 公司認為，其既判力之效力，應僅及於前案中爭執的產品⁴⁷。

聯邦巡迴上訴法院先澄清用語的問題，其認為，有的法院認為既判力（*res judicata*）這個詞與附隨禁反言不同，也有的法院認為既判力包含附隨禁反言。因此，為了更精確討論，其寧可使用「請求權排除效」⁴⁸和爭點排除效。而且其所謂的請求權（claim），也就是「訴因」或「訴訟標的」（cause of action）⁴⁹。

⁴² *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653 (1969).

⁴³ *Foster v. Hallco Mfg. Co.*, 947 F.2d 473 (Fed. Cir. 1991).

⁴⁴ 此處需補充說明，美國之爭點排除效的產生，除了確定判決之外，也包括和解。相關介紹，可參閱陳國成，前揭註 1，頁 285-286。

⁴⁵ *Foster v. Hallco Mfg. Co.*, 14 U.S.P.Q.2d 1746, 1749 (Magistrate's Finding) (D. Or. 1989).

⁴⁶ *Foster*, 947 F.2d at 475-77.

⁴⁷ *Id.* at 477.

⁴⁸ 關於美國請求權排除效的中文討論，可參見陳國成，前揭註 1，頁 289-292。

⁴⁹ *Foster*, 947 F.2d at 478.

聯邦巡迴上訴法院認為，就請求權排除效來說，前案的請求權，就是主張專利侵權請求。而專利侵權請求的核心事實，就是該系爭侵權設備的結構。因而上訴法院認為，請求權排除效要適用於此，必須前後案的兩個設備「實質上相同」(essentially the same)。因此，Foster 公司可以主張新產品與前案產品有實質不同 (materially differences)，是新的訴訟標的⁵⁰。既然是 Hallco 公司要主張請求權排除效，則該由 Hallco 公司負舉證責任，證明本案的新產品與前案的產品實質相同。並指出，侵權產品的外觀改變，或與系爭專利請求項限制無關的改變 (Colorable changes in an infringing device or changes unrelated to the limitations in the claim of the patent)，並不會使兩產品成為不同的訴訟標的⁵¹。

至於爭點排除效，聯邦巡迴上訴法院認為，必須該法律或事實爭點曾被完整和公平地爭訟過，才會產生爭點排除效力。由於合意判決並沒有完整和公平地爭訟過相關爭點，原則上不會產生爭點排除效。但是，如果當事人在合意判決中，展現出希望被拘束之意圖 (intention)，亦即，在本案中，若雙方當事人在前案的合意判決中，有意圖想要 (intend to) 排除對系爭專利有效性的任何挑戰，甚至包括後來才出現的新的訴訟標的，則也可以讓該爭點具有排除效⁵²。

但聯邦巡迴上訴法院認為，從前案合意判決中所寫到「原告所擁有之專利……在所有方面均有效且可實施」，是否有意圖想要擴及後來新產品引起的新訴訟標的，應儘量謹慎小心認定⁵³。在本案中，似乎看不出來，雙方有意圖對未來不同產品引發的不同訴訟標的，也產生爭點排除效⁵⁴。不過，聯邦巡迴上訴法院認為，這可以參考一些外部證據，以判斷當時合意判決雙方

50 *Id.* at 480.

51 *Id.* at 479-80.

52 *Id.* at 480-81.

53 *Id.* at 481.

54 *Id.* at 482.

的意圖⁵⁵。

總結來說，如果 Foster 公司主張新產品與前案舊產品實質不同，為新的訴訟標的，可以不受請求權排除效之限制；反之，若 Hallco 公司能證明新產品與前案舊產品實質相同，則受請求權排除效之限制。進而，若屬於新的訴訟標的中，是否會因為爭點排除效之限制，而不得主張系爭專利無效，由於合意判決並沒有真正爭訟過該爭點，則要參考外部證據，認定當初雙方合意內容意圖的範圍有多大。由於這些判斷涉及事實問題，聯邦巡迴法院將該案發回給地方法院重新審理⁵⁶。

3.1.2 2012 年 *Aspex v. Marchon* 案

前述 Foster 案中，法院認為侵權判決之請求權排除效，也可能及於侵權後才出現的新產品，只要新產品與前案判決產品實質上相同。

但在 2012 年的 *Aspex Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear, Inc.*⁵⁷ 中，聯邦巡迴法院另一判決卻採取不同見解。

該案事實大致為，Aspex 公司與臺灣文德光學公司是外掛太陽眼鏡鏡片方式的專利權人⁵⁸。其曾在之前 2002 年起訴、2009 年確定的訴訟中，控告 Revolution 公司侵害其系爭專利請求項 6、22、34 項（簡稱「Revolution 公司加州訴訟」）。由於 Aspex 專利的太陽鏡片是上掛式，而 Revolution 的產品是下掛式，所以地區法院判決不侵害請求項 6、34。至於請求項 22，則是強調框架的接連位置有磁性，雖然 Revolution 的產品是下掛式，但在上掛時也一樣可透過磁性連結，故地區法院認為構成文義侵權。該案在 2009 年被聯邦巡迴上訴法院維持⁵⁹。

⁵⁵ *Id.* at 482.

⁵⁶ *Id.* at 482-83.

⁵⁷ *Aspex Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear, Inc.*, 672 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2012).

⁵⁸ 舒安居，談文德光學 Contour Optik 專利訴訟策略——兼論 Altair Eyewear 案件「顯而易見」標準及其他，2015 年 1 月 7 日，科技產業資訊室網站：<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10538>。

⁵⁹ *Aspex*, 672 F.3d at 1338-39.

另外，在 2006 年起，Aspex 公司另外對 Revolution 的下游廠商 Marchon 提起訴訟，主張其所銷售的產品侵害系爭專利（簡稱「Marchon 公司加州訴訟」）。2007 年，Revolution 更改了在主鏡架上磁鐵安裝的方式，認為屬於新設計。Marchon 也開始銷售新設計產品。到 2008 年初，Aspex 公司和 Marchon 達成和解，解決 2006 年提「Marchon 公司加州訴訟」中所有的請求與反訴的爭議，以及「所有雙方間可能可以提出與該訴訟有關的所有請求」，另外也提到其效力及於與「在和解協議簽署日前已經製造、銷售、使用、提供銷售的舊設計產品」有關的既有的訴訟標的⁶⁰。

2008 年 4 月，原本 Aspex 的系爭專利再審查程序結束，最後放棄了部分請求項，但修改請求項 23，並新增請求項 35。2009 年，Aspex 公司以再審查後修改的請求項 23 與 34，再次控告 Revolution 公司與 Marchon 公司，對他們 2007 年修改後的新設計產品，提起侵權訴訟⁶¹。而被告 Revolution 公司與 Marchon 公司則提出既判力作為抗辯。

第一個問題，Aspex 公司改用請求項 23 和請求項 35 提告，是否屬於新的訴訟標的？聯邦巡迴上訴法院認為，既判力的範圍，在為前案事實已經告的和可以告的，且一專利每一請求項都屬於同一專利，之前用請求項 6、21、34 來告，而沒有用再審查後修改的請求項 23、35，是專利權人的選擇，屬於本來可以告的，故並非產生新的訴訟標的⁶²。

第二個問題，Revolution 公司提出抗辯，認為新產品與前案訴訟之舊產品實質上相同，故 Aspex 公司因為受到既判力之拘束⁶³。但聯邦巡迴上訴法院認為，既判力之排除範圍，應該僅及於已經主張之請求，或可以主張之請求，而不及於起訴後或訴訟終結後才出現的新產品⁶⁴。1. 法院認為，前案判決不及於訴訟終結後的新設計產品，但是是否及於訴訟期間才開始製造銷售

⁶⁰ *Id.* at 1339.

⁶¹ *Id.* at 1339-40.

⁶² *Id.* at 1341.

⁶³ *Id.* at 1342.

⁶⁴ *Id.* at 1342.

的新設計產品？要看原告在訴訟中有無對訴訟期間持續產生的侵權行為一併提告，此點必須發回地區法院調查；2.雖然既判力不及於訴訟結束後才製造銷售的新產品，但可能適用爭點排除效，此問題也要發回地區法院調查⁶⁵。

第三個問題，Marchon 公司提出抗辯，其認為 Aspex 公司和 Marchon 在 2008 年的和解，可排除 Aspex 公司對新設計產品提起告訴。但聯邦巡迴上訴法院認為，和解契約的排除效力，必須看雙方當時到底怎麼約定的。法院首先認為效力絕對不及於在和解契約簽署後的新設計產品。至於在提起訴訟到和解之間這段期間製造銷售的新設計產品？因為和解契約是寫解決 2006 年提「Marchon 公司加州訴訟」中所有與舊設計產品有關的訴訟標的，所以原則上應僅及於起訴時所主張的舊設計產品，如果不採此原則，必須雙方明示約定，但雙方和解契約中沒有明示約定，且和解後 Marchon 公司只調整就設計產品的銷售，表示雙方當時只想解決了舊設計產品，而未包括該段期間製造銷售的新設計產品⁶⁶。

3.1.3 小結

前述兩個案件，對於侵權或不侵權判決，是否及於訴訟或和解後的新產品，有不同看法，也釐清了請求權排除效與爭點排除效之不同。1991 年的 Foster 案認為侵權或不侵權判決之請求權排除效，及於訴訟或和解後的新產品，只要後案產品與前案產品實質相同。2012 年的 Aspex v. Marchon 案則認為，所謂請求權排除效，原則上僅及於提起訴訟時的訴訟標的，至於是否包括訴訟期間的訴訟標的，要看雙方當時是否有明文主張，但絕不及於訴訟終結後的新產品⁶⁷。

⁶⁵ *Id.* at 1345.

⁶⁶ *Id.* at 1346-47.

⁶⁷ 有論者支持應該採取 2012 年的 Aspex v. Marchon 的見解，而廢棄 1991 年 Foster 案之見解，但 Aspex 案只是聯邦巡迴上訴法院的某庭意見，而 Foster 卻是聯邦巡迴上訴法院全院判決議見。See Christopher Petroni, *Aspex Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear, Inc. and Brain Life, Llc v. Elekta Inc.: Irreconcilable Conflict in the Law Governing Claim Preclusion in Patent Cases*, 14 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 379, 394-98 (2015).

不過訴訟終結後的新產品雖然無法被請求權排除效所排除，但仍有可能適用附隨禁反言或爭點排除效。而其採用的標準則仍受 1991 年的 Foster 案所提出標準，就是後案產品是後與前案產品實質相同。倘若僅為外觀上之差異或與請求項限制條件無關至差異，不算是實質不同。

3.2 請求項解釋之爭點排除效

在美國，侵權訴訟程序中，已經切分成兩個階段，第一階段為法院去認定請求項解釋，第二階段為陪審團認定是否構成侵權。在討論專利判決之爭點排除效時，請求項解釋是否為一個獨立的爭點？還是必須附屬於專利侵權或不侵權判決下的一個附屬爭點？由於要具有爭點排除效，必須是前案終局判決中判斷之必要部分，所以，一定需法院做出終局判決（侵權或不侵權），而請求項解釋為該侵權或不侵權判斷之必要部分，該請求項解釋才具有爭點排除效。以下先以較新的二則案例，凸顯這個要件，最後第三部分，則提出部分判決中曾討論過「請求項解釋」是否為獨立具有爭點排除效之爭點。

3.2.1 2013 年 *Aspex v. Zenni Optical* 案

2013 年的 *Aspex Eyewear, Inc. v. Zenni Optical Inc.* 案⁶⁸，事件當事人一樣是前述的 Aspex 公司與臺灣文德光學公司，系爭專利有三個，一樣與外掛式太陽眼鏡有關。

Aspex 公司在之前曾經對 Altair 公司的產品提起侵權訴訟，而陸續產出三則判決，一是 2005 年地區法院先做出請求項解釋，認為系爭專利的代表請求項中的「保持機制」（retaining mechanisms），乃只在鏡片外圍有鏡框⁶⁹。二是地區法院逾 2007 年判決，認為被告 Altair 公司的產品都是無框眼

⁶⁸ *Aspex Eyewear, Inc. v. Zenni Optical LLC.*, 713 F.3d 1377 (Fed. Cir. 2013).

⁶⁹ *Aspex Eyewear, Inc. v. Altair Eyewear, Inc.*, 386 F. Supp. 2d 526-27 (S.D.N.Y. 2005) (Altair I) (claim construction).

鏡，所以不侵害系爭三項專利⁷⁰。Aspex 公司不服提起上訴，聯邦巡迴上訴法院逾 2008 年做出判決，認為其中二項專利的解釋要有鏡框，第三個專利的解釋不用有鏡框，就該部分發回地區法院重審⁷¹。但地區法院重審時，認為如果系爭請求項解釋為不需要有鏡框，則因顯而易見而無效。該判決上訴後，聯邦巡迴上訴法院於 2012 年做出判決，維持地區法院判決⁷²。

本案則是 Aspex 公司用相同專利控告另一家 Zenni Optical 公司。但 Zenni Optical 公司認為其產品與 Altair 公司的產品實質相同，所以主張爭點排除效。Aspex 公司主張，本案不適用爭點排除效，因為其控告 Altair 公司的三個專利的請求項，雖然與在後案控告 Zenni Optical 公司的請求項有重疊，但有提告新的請求項，而新的請求項中有舊請求項中沒有的文字，包括「主框架」、「輔助框架」、「第一框架」、「第二框架」等，故認為法院必須解釋這些前案沒有解釋的請求項用字，故與前案不屬於相同爭點⁷³。

本案屬於第十一巡迴法院管轄區。故採用第十一巡迴法院標準：主張附隨禁反言者必須證明：1. 本案系爭爭點與前案涉及爭點相同（identical）；2. 該爭點在前案中被真正爭訟過；3. 前訴訟中對該爭點的判斷，必須為前案判決的「關鍵且必要部分」（critical and necessary part）；4. 主張附隨禁反言所對抗之當事人，必須在前案中有完整且公正之機會對該爭點進行爭訟⁷⁴。

聯邦巡迴上訴法院認為，雖然提告新的請求項，但每個請求項中仍然有相同的「保持機制」這個限制，且這是在前案中被認為不侵權的關鍵。此外 Altair 的產品與 Zenni Optical 的產品實質相同。法院認為，在後案中提告新的請求項，並沒有產生新的「爭點」（issue）⁷⁵。

⁷⁰ Aspex Eyewear, Inc. v. Altair Eyewear, Inc., 485 F. Supp. 2d 310 (S.D.N.Y. 2007) (Altair II) (summary judgment of non-infringement).

⁷¹ Aspex Eyewear, Inc. v. Altair Eyewear, Inc., 288 Fed. Appx. 697 (Fed. Cir. 2008) (Altair III) (affirming in part, reversing in part, and remanding).

⁷² Aspex Eyewear, Inc. v. Altair Eyewear, Inc., 484 Fed. Appx. 565 (Fed. Cir. 2012).

⁷³ Aspex, 713 F.3d at 1381.

⁷⁴ Id. at 1380.

⁷⁵ Id. at 1381.

上訴法院認為，雖然所提出的新的請求項有在前案中沒有解釋過的額外文字，但不影響爭點的認定⁷⁶。爭點排除效的前提，是該爭點是否在前案中被完整公正地爭訟，故要判斷的是爭點是否被爭訟過，而非特定請求項是否被爭訟過⁷⁷。

地區法院所界定的爭點為：「將系爭專利中的『保持機制』解釋為需要鏡框，而被告磁性無框外掛眼鏡是否侵權。」而這個爭點 Aspex 公司在前案已經有完整公正的機會爭訟過，故基於附帶禁反言，不可再對 Zenni Optical 的產品提起侵權訴訟⁷⁸。

3.2.2 2017 年 Phil-Insul Corp. v. Airlite Plastics Co. Eyeglasses 案

2017 年聯邦巡迴上訴法院的 Phil-Insul Corp. v. Airlite Plastics Co. Eyeglasses 案，涉及法院在前案訴訟中，已經就專利請求項解釋及專利不侵權等爭點做過判決，專利權人在後一訴訟中，對不同被告但相同設計的產品主張侵權，而被告提出附隨禁反言抗辯。

IntegraSpec 公司對 Airlite 公司起訴，主張其侵害美國專利第 5,428,933 號專利（簡稱‘933 號專利）。該專利與建築使用的隔熱混凝土形式（insulating concrete forms，簡稱 ICFs）有關。發泡性聚苯乙烯 XPS 板，是用來砌造混凝土強的模組。這種板的上下兩端有連結設計，可將隔熱混凝土板彼此連結。

‘933 號專利強調，其與先前隔熱混凝土板不同之處在於其連結方式，其請求項所描述的 ICFs，可以讓多個隔熱混凝土板以雙向或反向方式連結，因而更容易彼此連結，在安裝時速度更快，且較不會浪費⁷⁹。

⁷⁶ *Id.* at 1382.

⁷⁷ *Id.* at 1382.

⁷⁸ *Id.* at 1382.

⁷⁹ Phil-Insul Corp. v. Airlite Plastics Co., 854 F.3d 1344, 1348 (Fed. Cir. 2017).

請求項 1 記載，在該板的上下兩端，至少有兩排交替的凸處及凹處，該凸處與凹處實質上相同大小（*substantially the same dimension*）……而一排的凹處與另一排的凸處相鄰接（*adjacent*）。（*within each said pattern each of said projections and recesses in each one of said at least two rows within said pattern being of substantially the same dimension, wherein within each said pattern said recess of one row is adjacent said projection of the other row*）。

請求項 2 則記載，其為「請求項 1 的隔熱結構組，而該隔熱結構組是一個隔熱結構塊⁸⁰。」

3.2.2.1 前案訴訟：Reward Wall 案

2011 年 2 月，IntegraSpec 公司對包含 Reward Wall 公司及 Nudura 公司在內的多家公司，提起侵權訴訟，主張他們侵害其‘933 號專利。被告要求地區法院先解釋系爭專利請求項 1 與 19 中的「實質上相同大小」（*substantially the same dimension*）和相鄰接（*adjacent*）這兩個詞。

地區法院在 2012 年 6 月召開馬克曼聽證會（Markman hearing）。對於相鄰接這個詞，地區法院解釋為「在相同的嵌板或邊緣上鄰接」（*next to ... on the same panel or sidewall*）⁸¹。地區法院並認為，根據申請歷程，由於系爭專利強調過去的连接有一排，而系爭專利應該有兩排⁸²。最後，關於「實質上相同大小」，地區法院解釋為「同樣長、寬、體積，差距不能超過 10%」（*the same measurable length, breadth, area and volume, with only minor variations in dimension of up to about 10%*）⁸³。

在地區法院做出請求項解釋後，被告等人要求做出不侵權之即決判決。首先，對於其中一家被告 Nudura 公司的隔熱板，由於其只有一排的連結方式，而非採取二排連接方式，地區法院認為，其文義上明顯不侵權。且基於

⁸⁰ *Id.* at 1349.

⁸¹ *Phil-Insul Corp. v. Reward Wall Sys., Inc.*, No. 8:12-cv-91, 2012 WL 2958233, at 7 (D. Neb. July 19, 2012).

⁸² *Id.* at 9.

⁸³ *Id.* at 11.

系爭專利申請歷程，系爭專利的均等範圍也不及於一排的連結方式，故 Nudura 公司的隔熱板也不構成均等侵權⁸⁴。

其次，針對 Reward Wall 的 Reward Wall iForm ICFs 產品，因為其凸處凹處大小差距超過 20%，所以不構成文義侵權。但是否構成均等侵權？地區法院認為，參考系爭專利申請歷程，乃特別強調其凸凹實質大小相同，因而構成申請歷程禁反言，故判決 Reward Wall 的隔熱板也不構成均等侵權⁸⁵。

地區法院判決後，IntegraSpec 公司對其終局判決上訴，但只上訴其請求項之解釋，意即只爭執「相鄰接」和「實質上相同大小」的解釋。但並沒有對一審法院不侵權判決的其他部分提起上訴⁸⁶。上訴法院維持地區法院的最終判決，但根據聯邦巡迴法院訴訟規則第 36 條，並未撰寫判決意見⁸⁷。

3.2.2.2 後案訴訟：Airlite 案

IntegraSpec 公司在 2012 年 5 月對 Airlite 公司提告。提告當時，Reward Wall 訴訟還在進行中。Airlite 公司的兩項產品被控侵權，一個是 Fox Block ICFs，另一是 Fox Block 1440 ICFs。Fox Block ICFs 產品和前述 Nudura ICFs 產品一樣，都只有一排的連結凸凹⁸⁸。另一項產品 Fox Block 1440 ICFs 和前述的 Reward Wall iForm ICFs 產品一樣，凸處的大小不一致，差異超過 10%⁸⁹。

由於 Airlite 公司產品與前案的產品有類似特徵，所以在被告後，向法院聲請先停止訴訟，等待 Reward Wall 案訴訟判決結果和系爭專利再審查之結果。法院同意而停止訴訟。在 Reward Wall 案終局判決出來後，地區法院重

⁸⁴ *Phil-Insul Corp. v. Reward Wall Sys., Inc.*, No. 8:12-cv-91, 2012 WL 5906546, at 4-8 (D. Neb. Nov. 26, 2012).

⁸⁵ *Phil-Insul Corp. v. Reward Wall Sys., Inc.*, No. 8:12-cv-91, 2013 WL 4774726, at 5-1 (D. Neb. Sept. 5, 2013).

⁸⁶ *Phil-Insul Corp. v. Airlite Plastics Co.*, 854 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2017).

⁸⁷ *Phil-Insul Corp. v. Reward Wall Sys., Inc.*, 580 Fed. Appx. 907 2014 WL 5069128 (Fed. Cir. 2014).

⁸⁸ *Phil-Insul*, 854 F.3d at 1351.

⁸⁹ *Id.* at 1351-52.

啓審判，IntegraSpec 公司要求先進行請求項解釋。Airlite 公司則主張附隨禁反言，並請求做出不侵權之即席判決⁹⁰。

Airlite 公司認為，IntegraSpec 對 Airlite 公司產品所提出之侵權請求，與前面 Reward Wall 案的請求並無不同。Airlite 主張自己的產品，與 Reward Wall 案被判決不侵權的產品，沒有實質差異（material differences）。Airlite 主張，既然聯邦巡迴上訴法院同意前案地區法院對「相鄰接」與「大小」之限制，那麼這些限制對 IntegraSpec 公司構成附隨禁反言⁹¹。

IntegraSpec 公司主張，1.其在前案中對於該爭點並沒有得到完整且公平的爭訟機會，因為在該案中爭執的請求項是請求項 1，而本案爭執的是請求項 2；2.地區法院在 Reward Wall 案的請求項解釋並不正確；3.本案並不適用附隨禁反言，因為請求項解釋並非前案不侵權判決之必要部分⁹²。

3.2.2.3 地區法院判決適用附隨禁反言

該案屬於第八巡迴法院，根據第八巡迴法院 *Robinette v. Jones* 案⁹³之標準，附隨禁反言有五項要件：

1.在第二案件中主張爭點排除所對抗的當事人，必須是前案當事人或與之有密切關係（in privity with a party）；2.所欲排除的爭點，必須與前案的爭點相同（same）；3.所欲排除的爭點必須在前案中被真正爭訟過；4.所欲排除爭點必須被一有效終局判決所判斷過；5.前案之該判決，必須是前案判決的必要部分（essential to the prior judgment）⁹⁴。

地區法院採用上述架構後，認為本案就請求項解釋以及不侵權兩爭點，均符合附隨禁反言之判準。就請求項解釋部分，地區法院認為：1.IntegraSpec 公司是前案的當事人；2.對請求項中「相鄰接」與「實質相同大小」的解釋在前案中是爭點；3.這些文字的解釋，在前案中有被「真正爭

⁹⁰ *Id.* at 1352.

⁹¹ *Id.*

⁹² *Id.*

⁹³ *Robinette v. Jones*, 476 F.3d 585, 588 (8th Cir. 2007).

⁹⁴ *Id.* at 589.

訟過」；4.這些請求項解釋在上訴時被確認，故屬於終局判斷；5.這些請求項解釋，是前案中不侵權判決之必要部分⁹⁵。

而就不侵權判決部分，地區法院也認為，在前案中所爭訟的不侵權爭點，與後案中的不侵權爭點「實質相同」。而前案中系爭產品不侵權的爭點，在前案中已經被完整且公平的爭訟過。這些判斷是前案不侵權判決的必要部分。而不侵權判決部分因為並未上訴，所以是終局判決。地區法院認為，Airlite 公司被控侵權產品，基於前案中 Nudura 的 ICFs 產品及 Reward Wall 的 iForm ICFs 產品不構成侵權的相同理由，所以也不侵害'933 號專利。地區法院認為，後案的系爭產品，與前案不侵權的產品，乃採相同設計⁹⁶。

但 IntegraSpec 公司不服，認為有兩個要件不符：1.前案對該爭點並非有效及終局之判決；2.前案就請求項解釋之判斷並非為前案判決的必要部分。IntegraSpec 公司特別強調有三項錯誤：1.地區法院乃根據聯邦巡迴上訴法院規則 36 (Rule 36) 而賦予附隨禁反言效果；2.地區法院錯誤解讀 Reward Wall 案上訴之言詞辯論筆錄；3.地區法院沒有解釋系爭專利請求項⁹⁷。

3.2.2.4 聯邦巡迴上訴法院 2017 年判決

3.2.2.4.1 不發表書面意見之判決仍為終局判決

就第一點，Reward Wall 案上訴時，聯邦巡迴上訴法院的判決只有寫維持一審原判，並沒有發表書面意見。聯邦巡迴法院規則第 36 條規定：「本法院在下述情況下，且書面意見並無判決先例價值時，可維持原判決並不發表書面意見：(a)一審法院之判決、決定或命令，所根據之事實，並無明顯錯誤；(b)陪審團裁定所賴以支持之證據，充分足夠；(c)相關紀錄可支持即決判決 (summary judgement)、指示裁決、就訴狀內容逕行判決；(d)行政機關之決定，根據法律所規定之救濟審查標準，應獲得維持；(e)該判決或決定並無

⁹⁵ Phil-Insul Corp. v. Airlite Plastics, Co., No. 8:12-cv-151, 2016 WL 5107131, at 9 (D. Neb. Mar. 2, 2016).

⁹⁶ *Id.* at 9-10.

⁹⁷ Phil-Insul Corp. v. Airlite Plastics Co., 854 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2017).

法律上之錯誤⁹⁸。」

聯邦巡迴上訴法院認為，雖然沒有發表書面意見，但該判決已經經過上訴法院完整的考量，所獲得的審理比起其他有寫判決意見的案件，並未較不受重視。因此，規則第 36 條之「即決維持判決」(summary affirmance)，屬於該法院有效且終局之判決⁹⁹。上訴法院強調，此種判決的效力，只有對該案有效，沒有其他判例效力，但就既判力、爭點排除效等，仍具有此效力¹⁰⁰。

3.2.2.4.2 參考上訴法院言詞辯論筆錄乃確認上訴範圍

就第二點，由於 Reward Wall 案上訴後並沒有書面判決，地區法院乃參考該案上訴時的言詞辯論筆錄，確認該案上訴的範圍。IntegraSpec 公司認為，從筆錄來看，當時審理的上訴法院法官，對於地區法院的請求項解釋表達懷疑，故主張地區法院沒有認真看待這段筆錄。但聯邦巡迴上訴法院認為，地區法院透過筆錄，只是要掌握前案上訴的範圍，至於法官在言詞辯論中表達的意見，沒有什麼意義，畢竟在最後判決結論就是維持 Reward Wall 案地區法院判決¹⁰¹。

3.2.2.4.3 同一專利不同請求項相同用語採相同解釋

IntegraSpec 公司主張，後案所主張的請求項為第 2 項，而 Reward Wall 案所涉及的請求項為第 1 項和第 19 項，所以前後兩案的爭點並不相同。但

⁹⁸ Federal Circuit Rule 36 (“The court may enter a judgment of affirmance without opinion, citing this rule, when it determines that any of the following conditions exist and an opinion would have no precedential value: (a) the judgment, decision, or order of the trial court appealed from is based on findings that are not clearly erroneous; (b) the evidence supporting the jury’s verdict is sufficient; (c) the record supports summary judgment, directed verdict, or judgment on the pleadings; (d) the decision of an administrative agency warrants affirmance under the standard of review in the statute authorizing the petition for review; or (e) a judgment or decision has been entered without an error of law.”)

⁹⁹ *Phil-Insul*, 854 F.3d at 1354.

¹⁰⁰ *Id.* at 1355.

¹⁰¹ *Id.* at 1358.

Airlite 公司認為，請求項 2 和請求項 1 一樣，都有「相鄰接」與「實質相同大小」等字眼。聯邦巡迴上訴法院認為，在前案中，IntegraSpec 公司只是挑選代表的請求項 1 和請求項 19，並不表示其他請求項的解釋不受拘束。而且，是因為系爭專利在訴訟中經過單方再審查（*ex parte reexamination*），刪除請求項 1，而合併到請求項 2，所以在後案才主張侵害請求項 2。由於兩個請求項均有相同的限制條件，因此兩案的爭點一樣¹⁰²。

此外，聯邦巡迴上訴法院指出，在解釋請求項時，同一用語在整個專利間應採取一致解釋（*claim terms are to be construed consistently throughout a patent*）¹⁰³。

最後，聯邦巡迴上訴法院認為 IntegraSpec 公司所提出的三個質疑，都不成立，故維持地區法院原判決。亦即，認同地區法院可適用附隨禁反言，而禁止 IntegraSpec 公司就同一專利的請求項解釋和不侵權認定為相反的主張，而判決被告 Airlite 公司勝訴。

3.2.3 未決問題：Markman 聽證後之請求項解釋本身是否為獨立之爭點？

自從 1996 年美國最高法院做出 *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 案¹⁰⁴後，專利侵權訴訟被拆成二階段，請求項解釋屬於法律問題，由法官判斷，並可召開馬克曼聽證，其後是否侵權則為事實問題，由陪審團判斷。而現實上，出現一種狀況，就是在前案中，專利權人提起侵權訴訟，法官對請求項做出不利於專利權人之解釋後，專利權人與被告和解。其後，專利權人又對另一被告提起侵權訴訟，而被告主張前案之請求項解釋乃由法院做出認定，故認為前案之請求項解釋為獨立爭點，而具有爭點排除效¹⁰⁵。

¹⁰² *Id.* at 1359.

¹⁰³ *Id.*

¹⁰⁴ *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996).

¹⁰⁵ 詳細討論，參考 *Ferry, supra* note 3, at 379-82.

對此問題，聯邦巡迴上訴法院似乎沒有明確答案。在 2003 年的 *RF Delaware v. Pacific Keystone Technologies* 案¹⁰⁶中，聯邦巡迴上訴法院似乎認為此種馬克曼聽證做出的請求項解釋，單獨來看並無爭點效。前案中，專利權人控告被告侵權，地區法院先做出不利於專利權人之請求項解釋，並認為沒有文義侵權，但可能會有均等論的事實爭議問題。但雙方在進入陪審團審判前就選擇和解。在後案中，專利權人 RF Delaware 控告 Pacific Keystone Technologies, Inc. (簡稱 Pacific 公司) 侵權。地區法院認為不適用爭點排除效，但基於其他理由做出有利於被告 Pacific 公司之即決判決。RF Delaware 公司對該判決上訴，而聯邦巡迴上訴法院適用第十一巡迴區之附帶禁反言標準，認為關鍵在於該爭點是否為「終局判決之必要部分」¹⁰⁷。上訴法院認為，在即決判決做出之前，雙方並沒有完整地在法院前面爭訟，也沒有舉辦證據的聽證會（沒有馬克曼聽證）¹⁰⁸。聯邦巡迴上訴法院解釋第十一巡迴區之標準，若要具有爭點排除效，必須 1. 舉辦過證據聽證會；2. 前案法院已告知雙方其未來可能會有爭點排除效；3. 法院對於雙方之和解做出終局認可命令¹⁰⁹。

在上述判決做出的幾個月後，聯邦巡迴上訴法院在 *Dana v. E.S. Originals, Inc.* 案¹¹⁰，卻得出不同結論，認為馬克曼聽證之決定具有爭點排除效。該案中，前案法院以完整附理由之意見，對事實之認定與法律之見解做出說明，該馬克曼聽證完整且終局地解決了該請求項解釋，且法院有告知雙方其未來會有爭點排除效之可能¹¹¹。

¹⁰⁶ *RF Del., Inc. v. Pac. Keystone Techs., Inc.*, 326 F.3d 1255, 1260-61 (Fed. Cir. 2003).

¹⁰⁷ *Id.* at 1260-62.

¹⁰⁸ *Id.* at 1261-62.

¹⁰⁹ *Id.* at 1261.

¹¹⁰ *Dana v. E.S. Originals, Inc.*, 342 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2003).

¹¹¹ *Id.* at 1324. 美國對於中間裁判或馬克曼聽證是否會產生爭點排除效，中文討論，可參考陳國成，前揭註 1，頁 287-288。

4. 臺灣民事判決專利無效認定之爭點效爭議

我國智慧財產案件審理法第 16 條，雖然允許民事法院在專利侵權訴訟中就專利有效性問題自為認定，但認定之結果，僅於該訴訟案具有拘束力，同一專利權人對其他人提起訴訟，則前案專利無效認定結果對後案並無拘束力。本節說明相關規定限制，以及實務判決對爭點效理論之各種見解。

4.1 我國爭點效理論限於「同一當事人間」

首先說明臺灣對「既判力」與「爭點效理論」用語的內涵。所謂既判力，乃指「對於訴訟標的之法律關係，於確定之終局判決經裁判者，當事人不得就該法律關係更行起訴，且於其他訴訟用作攻擊或防禦方法，亦不得為與確定判決意指相反之主張¹¹²。」一方面，既判力的客觀範圍，民事訴訟法第 400 條第一項規定：「除別有規定外，確定之終局判決就經裁判之訴訟標的，有既判力。」故僅限於訴訟標的之有關理由，而不及於與訴訟標的無關之其他理由¹¹³。因此，由於臺灣不允許民事法院將「專利無效」作為訴訟標的，專利無效的認定不會有既判力。但就算有既判力，既判力的主觀範圍，根據民事訴訟法第 401 條，只限於判決所確定訴訟標的之對立（雙方）當事人而言¹¹⁴。因此，就算將專利無效作為民事訴訟的訴訟標的，其既判力範圍仍然僅限於原訴訟的雙方當事人間，倘若被告不同，就沒有約束力。

至於「爭點效理論」，乃指「當事人在前訴就訴訟標的以外之主要爭點加以爭執，且法院就該爭點亦經實質審理而於判決理由中為判斷，則在該爭點為先決問題之後訴審理上，當事人不得為與前訴判決理由中判斷相反之主張或舉證，法院亦不得為相反之判斷¹¹⁵。」此理論為最高法院部分判決所承

¹¹² 王甲乙、楊建華、鄭健才，民事訴訟法新論，頁 478（1995）。

¹¹³ 同前註，頁 481。

¹¹⁴ 同前註，頁 484。

¹¹⁵ 林家祺、袁義昕，民事訴訟法與家事事件法釋義，頁 393（2016）。

認¹¹⁶，但限定必須滿足四個條件：1.於同一當事人間；2.非顯然違背法令；3.當事人未提出新訴訟資料足以推翻原判斷；4.該重要爭點經兩造各為充分之舉證及攻防，使當事人為適當完全之辯論，方可承認適用爭點效¹¹⁷。因此，就算承認爭點效理論，在專利侵權訴訟中的專利無效爭點，仍然有一困難，就是專利權人在後案乃是對不同被告提告，所以不符合第一項要件「同一當事人間」。

最高法院所採取的爭點效理論，限於同一當事人間，與美國的禁反言最早採取「相互禁反言」原則相同；但美國最高法院於1971年已全面推翻該原則（並非只在專利領域），現在改採「只要主張附隨禁反言所對抗的當事人與前案訴訟為同一人」即可。因此，論者認為，美國之附隨禁反言（爭點排除效）與臺灣之爭點效，兩者內涵不同¹¹⁸。

4.2 智慧財產案件審理法及審理細則之侷限

在2008年我國設立智慧財產法院以前，地方法院處理專利侵權案件時，若被告提出專利有效性抗辯，並提出舉發，一般地方法院會選擇停止訴訟程序，等待舉發程序確定（包括後續的行政訴訟）。該舉發程序到後續的行政訴訟，往往可能長達四、五年，導致專利侵權訴訟一直無法繼續進行。

為解決此問題，我國於2008年創立智慧財產法院後，在智慧財產案件審理法第16條第一項規定：「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……」第二項規定：

¹¹⁶ 較早之最高法院判決為最高法院73年度台上字第4062號判決：「確定判決之既判力，固以訴訟標的經表現於主文判斷之事項為限，判決理由並無既判力。但法院於判決理由中，就訴訟標的以外當事人主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果，已為判斷時，其對此重要爭點所為之判斷，除有顯然違背法令之情形，或當事人已提出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形外，應解為在同一當事人就該重要爭點所提起之訴訟中，法院及當事人就該已經法院判斷之重要爭點法律關係，皆不得任作相反之判斷或主張，始符民事訴訟上之誠信原則。」

¹¹⁷ 林家祺、袁義昕，前揭註115，頁393。

¹¹⁸ 張哲倫，前揭註33，頁71，註106。

「前項情形，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。」本條文設計用意在於，智慧財產法院毋庸再等待專利舉發撤銷之行政救濟的結果，而可立即自行判斷專利是否有效，以加速專利侵權訴訟之進行。

雖然智慧財產法院可以自為認定專利有效性，但在民事侵權案件中，其認定結果只有在「同一當事人、同一基礎事實」之間有效，只有相對效力，並無所謂「對世效」。也就是說，該專利並沒有真的被撤銷，原告還是可以持該專利向其他被告提起訴訟。要讓專利無效判決產生對世效，必須是舉發、訴願後的行政訴訟，才會真的讓該專利徹底無效。

此點，一般論者可從二個依據出發。一是智慧財產案件審理法第 16 條第二項之立法理由：「該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，亦不待言。」此一立法理由，應該是主張爭點效無第三人效力的有力依據。但亦有論者認為，此一立法理由「對於其他第三人之權利行使非該訴訟之判決效力所及」中所謂的「判決效力」，可採限縮解釋，並沒有完全排除對後案第三人主張爭點效的機會¹¹⁹。

二是智慧財產案件審理細則第 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。」此條文之意思，乃指同一當事人仍然可以主張其專利有效，而法院則應「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。」論者認為此一條文是將最高法院

¹¹⁹ 陳在方、尤謙，「民事專利訴訟程序上爭點效第三人效力之建構與發展」，劉尚志主編，臺灣專利法制與判決實證，頁 230-231（2015）。

相關爭點效理論判決之意旨，具體寫入法條¹²⁰。

此外，我國並不允許對專利無效這件事提起確認之訴，此規定於智慧財產案件審理細則第 29 條：「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，與本法第十六條規定之意旨不符，法院應駁回之。」既然不允許專利被告就「系爭專利無效」提起反訴或獨立提起確認之訴，則「系爭專利無效」無法成為訴訟標的。

4.3 歐陽偉案：專利無效認定之爭點效

我國智慧財產法院對於民事侵權判決中專利無效爭點是否具有爭點效理論之適用，不同法官曾經有不同的看法，但現在採取沒有爭點效見解。智慧財產法院成立以來，恰巧有一位專利權人歐陽偉，其專利在個別判決被法院認定無效後，仍然持續對不同被告提起侵權訴訟。由於歐陽偉之專利已經在不同判決中、被智慧財產法院所有法官，均判決其專利無效，故後來智慧財產法院 3 名法官，在一系列判決中，援引爭點效，認為適用爭點效之結果，直接認為歐陽偉之專利無效，不得再為相同主張。但後來卻被其他法官聯合推翻此見解。

4.3.1 同意使用爭點效理論

何君豪法官在智慧財產法院 99 年度民專訴字第 161 號民事判決（100.04.28）提出：「……則基於民事訴訟上之誠信原則，法院就重要爭點所為之判斷，除有顯然違背法令，或當事人提出足以推翻原判斷之新訴訟資料之情形外，自有拘束同一當事人就涉及該重要爭點對於相同當事人所提起訴訟之效力。至於同一當事人就該涉及該重要爭點對於不同當事人所提起之訴訟，於符合下列要件之場合：(1)專利權人承擔錯誤判決之風險極低甚或不存，(2)訴訟程序之開啓對於被告造成不公平之負擔，或訴訟結果之扭曲，

¹²⁰ 同前註，頁 229。

(3)專利權人就無效專利重複提出訴訟對於法院造成毫無經濟效益之負擔，亦應受原判決就爭點判斷之拘束（但不以此為限）¹²¹。」

林洲富法官則在智慧財產法院 99 年度民專訴字第 183 號民事判決（100.02.18）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 195 號民事判決（100.01.27）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 180 號民事判決（100.01.25）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 175 號民事判決（100.01.25）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 155 號民事判決（100.01.25），提出相同見解：「……準此，專利侵權訴訟之原告，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，專利權人應受該爭點之拘束，法院亦不得為相反之判斷，始符合誠實信用原則¹²²。」

¹²¹ 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 161 號民事判決（100.04.28）。何君豪法官進一步說明為何在專利訴訟中，其認為可將專利無效認定之爭點，擴張及於對其他第三人之後案：「蓋專利訴訟具有高度之技術性與困難性，不同法官或不同法院間就具體個案適用之見解與所為判斷極可能大相逕庭，基於人民財產權受憲法保障之觀點，此裁判不穩定性之風險自不能僅基於訴訟經濟分析之考量即諉由當事人承擔；而爭點效之效力原則上僅拘束相同當事人就涉及爭點所提起之後訴訟，即可避免剝奪同一當事人對於不同當事人於不穩定之司法裁判系統中獲取有利於己之裁判，以維護其私有財產之機會。然如專利權人承擔錯誤判決之風險極低或不存，亦即司法裁判系統已趨近於穩定狀態，則即無再容許同一當事人對於不同當事人重複提起訴訟之必要；且一旦容許提起，對於被告而言，必須耗費相當之訴訟成本以證明業經前案於爭點中認定無效之專利，於後訴訟中亦屬無效，造成有限資源之無謂浪費，於訴訟成本超過原告要求和解金額之場合，無異迫使被告和解，造成訴訟結果之扭曲，對於法院而言，僅係重複已可預見結果之判決程序，勢將造成司法訴訟資源無謂之浪費，再參酌美國最高法院 1971 年 *Blonder-Tongue* 判決亦採取於侵權訴訟中確認專利無效具有對世之普遍效力【420 U.S. 313 (1971)】，則我國自得基於訴訟經濟分析之考量，採取較美國法制更為嚴謹之立場，將前確定判決爭點效之效力擴張及於後訴訟，法理至明。」

¹²² 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 183 號民事判決（100.02.18）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 195 號民事判決（100.01.27）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第

熊頌梅法官則在智慧財產法院 99 年度民專訴字第 145 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 135 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 126 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 122 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 115 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 90 號民事判決（99.11.30）等判決中，提出：「……而此爭點效理論必須在公平及效率間為利益衡量，亦即在訴訟上之攻擊防禦已為充分保障之情形下，才得主張爭點效。就爭點效之客觀範圍而言，該判決理由中之判斷，必須具備四要件：1.必須係該訴訟之主要爭點，亦即為足以影響判決結論之判斷。2.必須限於當事人已在前訴進行充分攻防之爭點。3.法院必須就當事人擇定之爭點已進行實質之審理判斷。4.前訴所涉及者並非僅為訟爭利益極微而與後訴之訟爭利益顯不相當之紛爭。在此情形下，當事人即不必僅限於必須前後兩訴訟之當事人同一，對前後訴相同之當事人之一，其前訴訟判決理由中之判斷，如已符合上開四要件，應亦可適用爭點效¹²³。」

同時，熊誦梅法官也強調專利訴訟的特定：「特別是於專利侵權訴訟，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

180 號民事判決（100.01.25）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 175 號民事判決（100.01.25）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 155 號民事判決（100.01.25）。

¹²³ 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 145 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 135 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 126 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 122 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 115 號民事判決（99.11.30）、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 90 號民事判決（99.11.30）等判決。

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¹²⁴。」

4.3.2 類推適用遮斷效、爭點效、反射效

智慧財產法院第二庭審判長陳忠行、法官林洲富、熊誦梅組成的合議庭，在智慧財產法院 99 年度民專上字第 58 號民事判決（100.11.24）中，同時論及，或出於既判力之遮斷效，或基於爭點效，或基於反射效等各種理由，都應該否定專利權人歐陽偉重為請求。其指出：「……而於專利侵權訴訟上，專利權是否確實有效存在，係專利權人提起侵權訴訟時所會面臨之主要抗辯，且因無體財產權之本質，專利權有可能同時為多數人所侵害，故以同一專利權向多數被控侵權人提起專利侵權訴訟時，於他造抗辯專利權有應撤銷之理由時，於該數專利侵權訴訟中，其主要且前提之爭點均相同即專利權是否有應撤銷之理由。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。且專利權之授予，於行政法上屬第三人效力處分，即對相對人之授益處分同時產生對第三人負擔之效果，因此衡量專利權效力之不安定及專利侵權訴訟之特性，揆諸或類推適用前開有關『遮斷效』、『爭點效』或『反射效』之法理，均應認就同一專利權人，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

¹²⁴ 同上諸判決。

則¹²⁵。」

4.3.3 否定使用爭點效理論

不過，前述熊誦梅法官所判決之智慧財產法院 99 年度民專訴字第 135 號民事判決，歐陽偉提起上訴後，審判長李得灶、林欣蓉、汪漢卿所組成之第一庭合議庭，在智慧財產法院 100 年度民專上易字第 2 號民事判決（100.09.29）中，卻對歐陽偉之系爭專利有效性重新自為認定，而沒有直接基於爭點效理由，不再重複討論系爭專利是否有效。雖然其沒有明文否定爭點效之適用，但實際上既然對系爭專利有效性重為判斷，就是不認為可適用爭點效¹²⁶。

同樣地，由審判長李得灶、汪漢卿、王俊雄組成之合議庭，在智慧財產法院 100 年度民專上易字第 4 號民事判決（100.07.28），也同樣不採用爭點效理論，對歐陽偉之上訴，重新就專利有效性判斷自為審查¹²⁷。

另外，由審判長陳忠行、法官曾啓謀、蔡惠如所組成的第二庭合議庭，在智慧財產法院 99 年度民專上易字第 31 號民事判決（100.05.19），對於歐陽偉之上訴案，明文表達反對爭點效之適用：「上訴人固自 97 年間起持系爭專利陸續提起多件民事訴訟，並經本院先後數次判決認定系爭專利有應撤銷之原因（見本院卷第 17 至 19、91 至 92 頁之前案資料查詢），惟人民之財產權及訴訟權乃憲法第 15 條、第 16 條明文保障之基本人權，而系爭專利前經專利專責機關經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）審定准予專利在案，上訴人持以起訴主張行為人侵害其專利權，縱為數眾多，於起訴當時，亦屬其權利之正當行使行為，難認有何違反誠信原則之可言。被上訴人僅以事後本院數次認定系爭專利無效，遽謂上訴人於 99 年 1 月 29 日提起本件訴訟之際，即以悖於誠實及信用之方法，行使其專利權云云，要無足取。遑論上訴人本得隨時申請更正專利說明書或圖式（專利法第 64 條規定參照），上訴人

¹²⁵ 智慧財產法院 99 年度民專上字第 58 號民事判決（100.11.24）。

¹²⁶ 智慧財產法院 100 年度民專上易字第 2 號民事判決（100.09.29）。

¹²⁷ 智慧財產法院 100 年度民專上易字第 4 號民事判決（100.07.28）。

於本件判決確定之前，已於同年 12 月 23 日申請更正專利申請專利範圍第 1 項，可能影響有關係爭專利權利範圍及是否為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成等爭點之判斷，倘未予兩造充分攻擊防禦，未經實體審理，遽以他案民事判決之認定，不問相關主張、抗辯及證據是否完全相同，逕認系爭專利無效，顯然有違正當法律程序之原則、及人民財產權與訴訟權之保障。因此，本件並無民事訴訟法第 249 條第 2 項所稱『原告之訴，依其所訴之事實，在法律上顯無理由者』之情形，或是其他民事判決所為認定『爭點效』之適用，本院業於 100 年 1 月 31 日第 1 次準備程序即當庭公開此部分心證，……¹²⁸」

上述判決有一重點在於，由於專利權人歐陽偉在前案訴訟之後，經智慧財產局同意更正申請專利範圍，故在後案中，其專利是否無效，與前案中專利是否無效，乃不同議題，必須賦予當事人充分攻擊防禦機會。

4.4 不侵權認定無爭點效

前述介紹美國判決所討論到的爭點排除效適用範圍，擴及於專利不侵權之判決，只要前案與後案之產品實質相同，對專利權人就有爭點排除效。但是，我國智慧財產法院卻不採納此見解。在下述案例中，在前訴訟案，專利權人臺灣奈米科技應用股份有限公司（以下簡稱「臺灣奈米公司」）控告上游廠商久福金屬實業有限公司（以下簡稱「久福公司」）侵權，法院判決上游廠商久福不侵權，經臺灣高等法院 96 年度智上易字第 13 號、最高法院 97 年度台上字第 1874 號民事判決，確認久福公司所製造之系爭平臺未落入與系爭專利特徵相同之第 I240783 號專利，判決確定；專利權人卻轉而控告下游廠商華亞科技股份有限公司（以下簡稱「華亞公司」）侵權，而智慧財產法院卻認為，爭點效必須侷限在前案與後案雙方當事人都同一的情況，由於後案的被告與前案被告不同，故不適用爭點效。

智慧財產法院 99 年度民專訴字第 210 號民事判決（100.09.13）指出：

¹²⁸ 智慧財產法院 99 年度民專上易字第 31 號民事判決（100.05.19）。

「……(二)不適用爭點效：所謂爭點效者，係指當事人在前訴以其為主要爭點而加以爭執，且法院就該爭點亦加以審理而為判斷，則在以該爭點為先決問題之不同後訴請求之審理上，不許為與該判斷相反之主張或舉證，即不得為與該判斷相反之判斷。職是，倘前後事件之兩造為同一當事人，自應受該爭點效之拘束；反之，前後事件非同一當事人之情形，前事件就專利權有效性之認定，即不得拘束後事件之同一當事人。參諸前案之當事人為本件原告臺灣奈米公司與受告知人久福公司，而本案之當事人則為原告臺灣奈米公司與被告華亞公司，兩事件當事人非同一，故本件自無爭點效之適用。職是，本院判斷系爭專利是否有撤銷事由或系爭平臺有無侵害系爭專利，自不受臺灣高等法院 96 年度智上易字第 13 號、最高法院 97 年度臺上字第 1874 號民事判決所判斷之事實拘束¹²⁹。」

若參考美國判決可知，此種案例美國法院一樣承認不侵權判決之爭點排除效，只要前後兩案之產品實質相同即可。

4.5 專利連結制度中部分條文的性質

前已提及，智慧財產案件審理細則第 29 條：「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，與本法第十六條規定之意旨不符，法院應駁回之。」所以，我國不允許對專利無效提起確認之訴。甚至，智慧財產法院似乎也不允許對「專利不侵權」提起確認之訴¹³⁰。

但是，政府近年來為了加入 TPP 或調整後的 CPTPP，而在藥事法及專利法引進美國專利連結制度。不論目前已經立法通過的藥事法，或者將來要推動的專利法配套條文，提出某程度都開放了專利「確認」之訴的空間。以下詳細說明。

¹²⁹ 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 210 號民事判決（100.09.13）。

¹³⁰ 此點尚無明確依據，但筆者用「確認不侵權」查詢智慧財產法院民事判決，查詢不到任何一件判決。

第一，藥事法雖然已經通過專利連結制度，但該制度有一重要配套，就是在專利法也必須修法，在學名藥廠還沒有實際製造銷售學名藥前，就可提起訴訟「確認」系爭學名藥是否侵權¹³¹。為何筆者稱該條文帶有「確認」性質？因為，既然學名藥還沒有正式的製造、銷售，何來侵權之有？允許專利權人在學名藥正式製造銷售前就提告，某程度就是一種確認之訴性質，而非給付之訴性質。

第二，倘若學名藥廠申請上市後，專利權人不提起訴訟，學名藥廠也有權提起訴訟「確認」不侵權¹³²。該條文明確的使用「確認之訴」的用語。

第三，在專利連結程序設計中，第一家學名藥廠申請時自動進入 12 個月訴訟等待期，但被判決不侵權或法院認定系爭專利無效後，訴訟等待就解除¹³³。若民事判決認定專利無效只有個案效力，不影響行政處分（專利核准）之確認效力或構成要件效力，那麼，為何該個案判決認定專利無效，食藥署可參考該判決而核發學名藥？食藥署參考民事法院專利無效認定而核發學名藥，實質上等同於認為民事法院判決動搖了該行政處分的確認效力或構成要件效力。

第四，如果民事侵權訴訟只有個案效力，那麼我國所設計的專利連結制

¹³¹ 智慧財產局所提出之專利法修正條文，預計修正於專利法第 60 條之 1 第一項：「藥品許可證申請人就新藥藥品許可證所有人已核准新藥所登載之專利權，依藥事法第四十八條之九第四款規定為聲明者，專利權人於接獲通知後，得依第九十六條第一項規定，請求除去或防止侵害。」此條文尚未通過。

¹³² 專利法第 60 條之 1 第二項：「專利權人未於藥事法第四十八條之十三第一項所定期間內對前項申請人提起訴訟者，該申請人得就其申請藥品許可證之藥品是否侵害該專利權，提起確認之訴。」此條文尚未通過。

¹³³ 新修正通過藥事法第 48 條之 13 第二項：「中央衛生主管機關應自新藥藥品許可證所有人接獲前條第一項通知之次日起十二個月內，暫停核發藥品許可證。但有下列情事之一，經審查符合本法規定者，得核發藥品許可證：……三、專利權人或專屬被授權人依第一項規定提起之侵權訴訟，經法院依民事訴訟法第二百四十九條第一項或第二項規定，裁判原告之訴駁回。四、經法院認定所有繫屬於侵權訴訟中之專利權有應撤銷之原因，或學名藥藥品許可證申請人取得未侵權之判決。」此條文尚未實施。

度，就不應該只針對第一家申請上市之學名藥廠採取訴訟等待期制度，應該針對每一家申請上市學名藥廠，均採取訴訟等待期制度。因為，對第一家學名藥廠進行的專利侵權訴訟，只有個案效力，只能對被告的第一家學名藥廠產生效力，不代表其他學名藥廠同成分同劑量同劑型之學名藥就不會侵權。

綜合以上四點可以看出，美國專利連結制度中的諸多條文設計，均有確認專利無效或確認不侵權的性質；而只針對第一家藥廠的訴訟，也是因為第一家訴訟結果就會有爭點效，後面其他家學名藥廠也同受影響。美國之所以有這類確認之訴性質的條文，乃因為其本來就承認潛在專利被告可以提起確認之訴，包括確認不侵權、確認專利無效。另外，本文第 2、第 3 部分也詳細說明，美國法院民事判決專利無效，具有爭點排除效。在此背景之下，才建構起美國專利連結制度的相關條文與設計。

而我國為了引入專利連結制度，願意引入美國此種「確認訴訟性質」的條文，也引入只需要第一家學名藥廠進行訴訟的設計，但似乎沒有意識到，這與我國目前堅持民事判決效力只有個案效力，有所矛盾。筆者認為，如果已經在專利連結制度中開放了確認侵權、不侵權之訴，並且只採第一家學名藥廠之訴訟等待期，某程度也是一個契機，思考我國民事專利判決的類型與效力問題。

4.6 小結

從本節說明可知，論者或從最高法院對爭點效限於「同一當事人間」、智慧財產案件審理法第 16 條第二項之立法理由、智慧財產案件審理細則第 34 條之規定等，得出最高法院、立法者或司法院不願意賦予專利民事無效認定對第三人之爭點效。而雖然有部分法官出於專利訴訟的特質，認為專利屬於一種一對眾之排他性權利，且為了避免浪費訴訟資源、提高訴訟經濟等理由，支持賦予民事專利無效認定對第三人之爭點效，但卻被智慧財產法院其他法官推翻，並堅持上述立場。

筆者認為，智慧財產法院多數見解會堅持這個立場，第一個重要根源，在於最高法院爭點效限於同一當事人間的見解。因為最高法院這個爭點效見

解，也影響了智慧財產案件審理細則第 34 條的制定，以及後續智慧財產法院多數見解的判決理由。第二個重要的根源，則是我國就專利無效採取民事、行政司法二元制之問題，此一司法二元制的問題，也導致了智慧財產案件審理法第 16 條第二項的立法理由。

就第一個問題根源，屬於解釋論的問題。最高法院對爭點效理論目前採取的見解，只是一種司法解釋；且最高法院自己目前為止並沒有真正將此見解運用於民事專利無效認定的案件上¹³⁴；若只是司法解釋，還是有機會可以推翻。其實智慧財產法院若能夠堅持提出民事專利無效認定爭點效要擴張的充分理由，努力挑戰最高法院見解，也可能有說服最高法院改變見解的一天。其次，最高法院的見解只是一種法律解釋，吾人也可從立法方式、提出修法意見，改變其見解，並不因為最高法院堅持其看法，吾人就無法提出修法討論。

某程度來說，引進專利連結制度，就是以修法方式，開放了確認侵權、確認不侵權之訴，也對第一家學名藥廠之民事侵權訴訟「認定專利權有應撤銷之原因」，賦予了某種個案以外的效力，動搖了行政處分（專利核准）之確認效力。

而就第二個問題根源，專利無效雙軌制的問題，則完全屬於立法論的問題，要徹底解決，必須從修法方式下手。此一問題實際上影響了我國對民事專利無效認定無法擴張爭點效的重要限制，因此本文無法迴避，必須一併討論。以下另闢一節進行討論，並從比較各國制度、修法建議等方向，進行討論。

5. 日本、臺灣、德國、美國專利無效雙軌制比較

前已提及，有一種有力看法認為，之所以民事侵權訴訟中對專利無效的

¹³⁴ 陳在方、尤謙，前揭註 119，頁 240。

認定，不能讓其具有爭點效，而應該由行政訴訟對舉發的判決結果決定，是因為民事侵權訴訟與舉發後行政訴訟的終審法院不同，一為最高法院，一為最高行政法院。此種專利無效雙軌制搭配設計、終審法院不同，導致無法接受民事無效認定具有爭點效的說法，確實是一個無法迴避的問題。因此，以下本文將討論範圍擴大，及於專利無效雙軌制的設計問題。而到底臺灣的無效雙軌制有何問題，必須透過比較他國的設計，作為對照，才可知道問題所在及嚴重性。

近十年來，世界主要專利大國或區域，包括美國、歐盟、日本，均在檢討調整其專利侵權與專利無效制度之搭配¹³⁵。以下依序比較日本、臺灣、德國、美國的專利無效雙軌制的運作，並在最後綜合比較，及提出修法建議。

5.1 日本

臺灣現行制度運作，與鄰近的日本較為接近，其也採取公、私法司法二元化的制度，而其行政專利無效制度，也類似我國的舉發制度，故一直以來均是我國主要仿效的對象。

日本在 2000 年之前，民事法院只能處理專利侵權訴訟，但無法認定專利有效性；專利有效性問題，必須向專利局（日本特許廳）以異議制度或專利無效制度提起，而對異議與專利無效之決定，均採行政救濟。日本專利無效審理（trial）程序，應相當於我國的專利舉發制度¹³⁶；而無效審理審決之效力，具有對世效力¹³⁷。

就民事侵權訴訟對專利有效性認定效力問題，2000 年出現著名的最高法

¹³⁵ Nagakoshi, *supra* note 28, at 190-91.

¹³⁶ 陳國成介紹日本有四種專利審判制度，並說明日本所謂審判（trial）用語，係指對審查官所做之最終處分請求再予審查，相當於訴願程序。本文認為在我國應該為審理較為妥當，以區別法院之審判。但在四種專利審理制度中，專利無效審理乃任何人對專利核准後可以專利無效理由要求審判，應該相當於我國之舉發制度。陳國成，前揭註 1，頁 147-148。

¹³⁷ 陳國成，前揭註 1，頁 154。

院 Kilby 案，認為民事專利侵權訴訟中，若法院認為專利有明顯無效理由，則認為專利權人所提出的侵權訴訟屬於權利濫用，而民事法院有權判決專利權人敗訴。這樣的結果，某程度賦予民事法院自為認定專利有效性的權力，但卻僅限於專利「明顯」無效時¹³⁸。

因此，日本於 2004 年修法，一方面直接承認，民事法院在專利侵權訴訟中有權自為認定專利有效性，並同時廢除異議制度¹³⁹。但日本一樣不允許對專利有效性直接提起民事確認之訴¹⁴⁰，且民事專利判決自為有效性認定僅有個案效力，對第三人無效力，要讓專利徹底無效仍然必須使用專利無效程序¹⁴¹。因此，日本幾乎與臺灣目前限制一樣，也產生了同樣的問題：民事專利侵權判決認定專利有效之後，在專利無效程序中確認為專利無效，而產生是否可對原侵權判決提起再審之爭議。後來於 2011 年以修改專利法禁止提出再審作為解決方法¹⁴²。

最後，日本於 2015 年修法重新引入異議程序，主要理由在於，日本認為，專利無效程序某程度是協助提高專利品質、確保專利效力的方法，而原本廢除專利異議程序後，反而導致使用專利無效程序的比率降低，因而決定重新引入該程序¹⁴³。

¹³⁸ Nagakoshi, *supra* note 28, at 192-93; 余佳芮，「日本專利有效性判斷雙軌制與平成 23 年修正法中對於雙軌制修正之評析」，專利師季刊，第 11 期，頁 91（2012）；張哲倫，前揭註 33，頁 68-69。

¹³⁹ Nagakoshi, *supra* note 28, at 193-94.

¹⁴⁰ *Id.* at 196.

¹⁴¹ *Id.* at 197.

¹⁴² *Id.* at 198; 余佳芮，前揭註 138，頁 111-112。

¹⁴³ Nagakoshi, *supra* note 28, at 198.

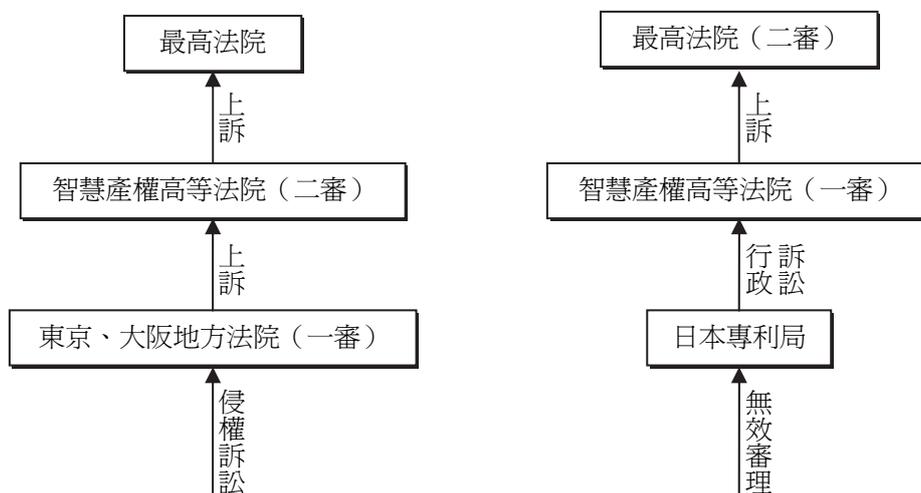


圖 1 日本專利無效二元雙軌程序

來源：筆者自製。

5.2 臺灣

臺灣在 2008 年之前，民事法院不處理專利有效性問題，而會停止訴訟程序，等待舉發及後續行政救濟程序結果。此種作法，幾乎可說是與日本一模一樣。臺灣在 2008 年制定智慧財產法院組織法與智慧財產案件審理法，讓智慧財產民事訴訟可自為判斷專利有效性，但卻僅限於個案效力，也不准提起專利無效確認之訴，種種設計，幾乎可說是與日本如出一轍，應是受到日本影響。論者指出，2008 年智慧財產案件審理法第 16 條規定，民事法院自為判斷專利有效性；但是實際上並沒有打破公私法二元雙軌程序，只是將民事法院自為判斷專利有效性，當成是補充地位¹⁴⁴。

¹⁴⁴ 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 104 年度台上字第 407 號民事判決談起」，月旦裁判時報，第 43 期，頁 33-35（2016）。

若從當初設智慧財產法院、讓民事法院可自為判斷專利有效性，是爲了加快專利紛爭之解決，但實際上，由於實務見解認爲專利侵權判決中的專利無效認定並無爭點效，故無法阻止已經被判決無效的專利權人，不斷提起訴訟。而且智慧財產案件審理法第 29 條又不允許對專利無效提起確認之訴，因此「專利無效」無法成爲訴訟標的，也不會有既判力。

相對地，從圖 2 可知，我國採取民事、行政司法二元。在民事訴訟方面，雖然法院可自爲有效性判斷，但民事訴訟由於不採爭點效理論，導致專利權人在一案中已經被認定專利無效或不侵權，卻可反覆對不同被告提起訴訟，造成民事判決就專利無效的認定，效力有限。若真要讓專利徹底無效，必須走舉發後的行政救濟。但在行政無效程序中，保留了多達四個層級（舉發、訴願、行政訴訟一審、二審），且舉發後續行政救濟程序拖延甚久。因此，不管走民事或行政訴訟，兩個軌道的救濟程序都高度無效率。

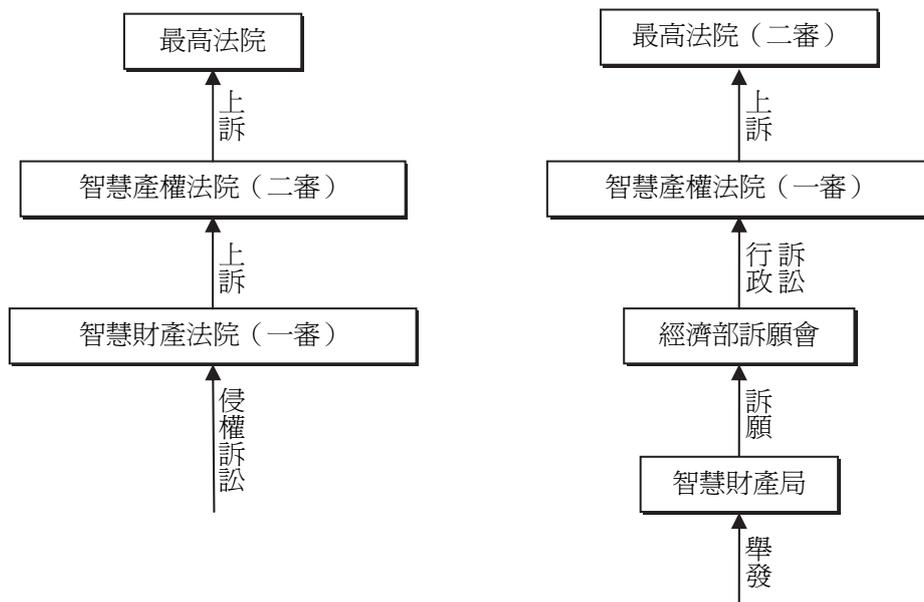


圖 2 我國 2008 年後專利無效二元雙軌程序

來源：參考李素華，前揭註 144，頁 34。作者作些微調整。

5.3 德國

國內有學者介紹德國的二元雙軌制度¹⁴⁵。搭配圖3可知，德國採取「無效程序與侵權程序獨立原則」，其普通法院民事訴訟只處理侵權訴訟，若要主張專利無效，乃另外直接向聯邦專利法院提起專利無效訴訟¹⁴⁶。侵權訴訟有三級三審，最終審為聯邦最高法院（負責民刑事案件的最高法院），而對聯邦專利法院的專利無效訴訟判決不服，也是上訴到聯邦最高法院，而非聯邦最高行政法院，也就是說兩個程序的終審法院一致¹⁴⁷。

若以本文關心的無效訴訟，雖然德國不允許在侵權訴訟中法院認定無效性，但將無效認定程序統一創設了一個「無效訴訟程序」，更快速的統一認定專利無效，且該認定的效力具有對世效力。至於侵權訴訟與專利無效訴訟的關係，雖然侵權訴訟的進行不一定要等待專利無效訴訟的結果，但是德國民事訴訟規則第148條規定，地區法院若其認為系爭專利可能會被無效或被修改，可裁定停止侵權訴訟¹⁴⁸。

比較德國與臺灣，有下列不同之處。1. 德國的專利無效訴訟，並非將專利當成一個行政處分的行政訴訟程序，系爭的標的就是「專利權之有效

¹⁴⁵ 關於德國異議制度與專利無效制度之英文介紹，可參考 N. Thane Bauz, *Reanimating U.S. Patent Reexamination: Recommendations for Change Based upon a Comparative Study of German Law*, 27 CREIGHTON L. REV. 945, 961-77 (1994).

¹⁴⁶ 李素華，前揭註144，頁41-42。

¹⁴⁷ 李素華，前揭註144，頁42-43。

¹⁴⁸ Bauz, *supra* note 145, at 972. 德國民事訴訟法第148條英文翻譯為：“Where the decision on a legal dispute depends either wholly or in part on the question of whether a legal relationship does or does not exist, and this relationship forms the subject matter of another legal dispute that is pending, or that is to be determined by an administrative agency, the court may direct that the hearing be suspended until the other legal dispute has been dealt with and terminated, or until the administrative agency has issued its decision.” https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html（最後點閱時間：2018年3月16日）。

性」，而非專利核發此一行政處分¹⁴⁹。由於其準用民事訴訟程序¹⁵⁰，比較類似一種特殊性質的民事確認之訴，故其訴訟結果就訴訟標的「專利之有效性」具有對世效力；2.德國除了異議制度保留三個救濟層級外，專利無效訴訟乃二個救濟層級，但我國的舉發程序仍維持四個層級的程序；3.德國的專利侵權訴訟與專利無效訴訟的終審法院均為聯邦最高法院，可以避免裁判歧異，但我國的專利侵權訴訟與舉發後續行政訴訟，終審法院不同¹⁵¹。

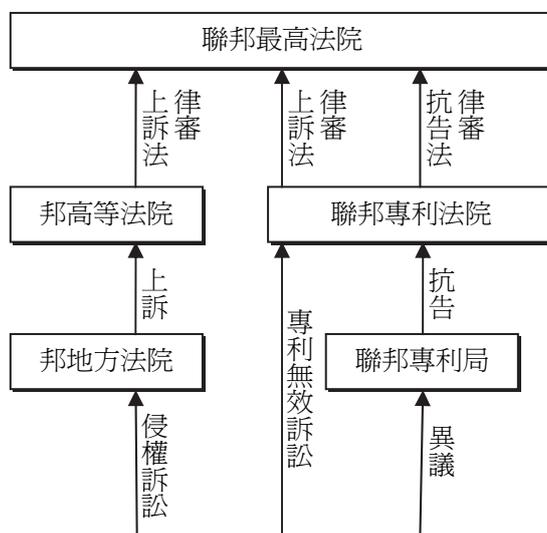


圖 3 德國專利無效二元雙軌制

來源：李素華，前揭註 144，頁 42。筆者略微簡化。

¹⁴⁹ 李素華，前揭註 144，頁 43。

¹⁵⁰ 此主要規定於德國專利法第 99 條第一項，英文為：“(1) Where this Act does not contain any provisions in respect of the proceedings before the Federal Patent Court, the Courts Constitution Act and the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis unless it is not precluded by the special characteristics of the proceedings before the Federal Patent Court.”；參見熊誦梅，「當公法遇上私法——從智慧財產案件審理法草案第 16 條談起」，當公法遇上私法：台灣智慧財產訴訟制度之今昔，頁 129-130（2011）。

¹⁵¹ 李素華，前揭註 144，頁 43。

5.4 美國

最後，回到本文所討論的美國，美國就專利無效，也有類似的民事訴訟程序與行政程序雙軌制。

從前文介紹已經可知，美國專利民事訴訟，若法院判決專利有效，不會有爭點排除效，他人仍可另案挑戰該專利無效；但若法院判決專利無效，則會有爭點排除效，專利權人不得再對他人主張。此外，當事人也可在美國民事法院請求確認專利無效。美國案件一般很難上訴到最高法院，故民事訴訟一般只有二個審判，實質上聯邦巡迴上訴法院幾乎就是專利爭議的終審法院。

而就專利無效行政程序方面，本文篇幅無法深入說明¹⁵²，此處僅以圖 4 表示並搭配簡單說明。過去美國僅有再審查（re-examination）制度，但再審查要先向專利商標局申請，對再審結果不服可向專利審理暨訴願委員會訴願，對結果不服再向聯邦巡迴上訴法院上訴，故一共有三個層級。在 2010 年美國發明法實施生效後，保留了單方再審查制度，將多方再審查改為三種複審程序〔多方複審（inter-parte review）、核准後複審（post-grant review）、商業方法專利複審〕。

複審程序的設計引入訴訟對立特色，且允許事證開示程序，目的是要協助地方法院在侵權訴訟中認定專利無效問題¹⁵³。複審程序與訴訟制度的關係有四：1. 如果被控侵權人已經主動提起民事確認訴訟主張專利無效，不能再申請複審程序¹⁵⁴；但不包括反訴¹⁵⁵。2. 若侵權人先申請複審程序，在至法院

¹⁵² 可參考楊智傑、黃婷翊，「美國專利複審程序及 *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee* 案」，專利師季刊，第 27 期，頁 18-57（2016）；英文介紹，可參考 Arjun Rangarajan, *Towards a More Uniform Procedure for Patent Invalidation*, 95 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 375, 381-82 (2013).

¹⁵³ Rangarajan, *id.* at 382.

¹⁵⁴ 35 U.S.C. § 315(a)(1) (2002) (“(1) Inter partes review barred by civil action.—An inter partes review may not be instituted if, before the date on which the petition for such a review is filed, the petitioner or real party in interest filed a civil action challenging the validity of a

提起確認無效之訴，則該訴訟自動停止，但若專利權人提起侵權訴訟，則訴訟就可繼續進行¹⁵⁶。3.若專利權人提起侵權訴訟已經超過 1 年，則被告也不可申請複審程序¹⁵⁷。4.如果當事人申請複審程序，且程序走完做出複審決定，當事人不能再至一般法院民事訴訟或於國際貿易委員會程序中，用複審程序中已主張或可合理主張的理由，主張專利無效¹⁵⁸，稱為禁反言

claim of the patent.”).

¹⁵⁵ 35 U.S.C. § 315(a)(3).

¹⁵⁶ 35 U.S.C. § 315(a)(2) (“(2)Stay of civil action.—If the petitioner or real party in interest files a civil action challenging the validity of a claim of the patent on or after the date on which the petitioner files a petition for inter partes review of the patent, that civil action shall be automatically stayed until either—

(A) the patent owner moves the court to lift the stay;

(B) the patent owner files a civil action or counterclaim alleging that the petitioner or real party in interest has infringed the patent; or ...”).

¹⁵⁷ 35 U.S.C. § 315(b) (“(b)Patent Owner’s Action.—

An inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent.”).

¹⁵⁸ 35 U.S.C. § 315 (e)(2) (“(2)Civil actions and other proceedings.—

The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.”);

35 U.S.C. § 325(e)(2) (2011) (“(2) Civil actions and other proceedings.—

The petitioner in a post-grant review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 328(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that post-grant review.”).

(estoppel) 效果。至於侵權訴訟和複審程序同時進行時，地方法院可否停止訴訟程序，則法院需根據美國發明法第 18 條(b)(1)，考量四項因素¹⁵⁹。整體來看，美國國會設計的複審程序，就是想要協助、甚至取代地方法院對專利無效的處理，其有點類似德國將專利侵權與專利無效訴訟切割處理的作法，但沒有像德國一樣強制切割¹⁶⁰。

另外，複審程序規定 18 個月內要結案，三個複審程序均直接向專利審理暨訴願委員會訴願，對結果不服向聯邦巡迴上訴法院上訴，縮短為二個層級。同樣地，因為一般鮮少案件能上訴到最高法院，故聯邦巡迴上訴法院就是複審實質上的最後層級。更重要的是，民事訴訟與複審的上訴訴訟，均由聯邦巡迴上訴法院管轄，可以避免裁判歧異。

不過，雖然 2012 年美國發明法案實施後，複審制度成為專利無效行政程序的主要程序，但仍保留了單方再審查制度。但單方再審查程序，並沒有類似規定，某程度而言，侵權訴訟與再審查仍然可平行進行，且得到不同結果¹⁶¹。

若將美國與臺灣比較可知，美國在民事訴訟上，只有二個層級；且民事訴訟有爭點效，更擴大專利無效認定的拘束力。而複審程序上，雖仍保留了單方再審程序（三個層級），但現在多走複審程序（二個層級），且複審程序還規定了處理時間限制（18 個月內要結案）。因此不論民事訴訟或行政無效程序，均比臺灣來得快。

¹⁵⁹ 參考楊智傑、黃婷翊，前揭註 152，頁 52-53；馮震宇，「美國專利複審制度改革對我國專利制度的審思」，司法院編，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 4 輯，頁 42-43（2015）。

¹⁶⁰ Bauz, *supra* note 145, at 980.

¹⁶¹ 相關批評，見前揭註 34 所引相關文獻。

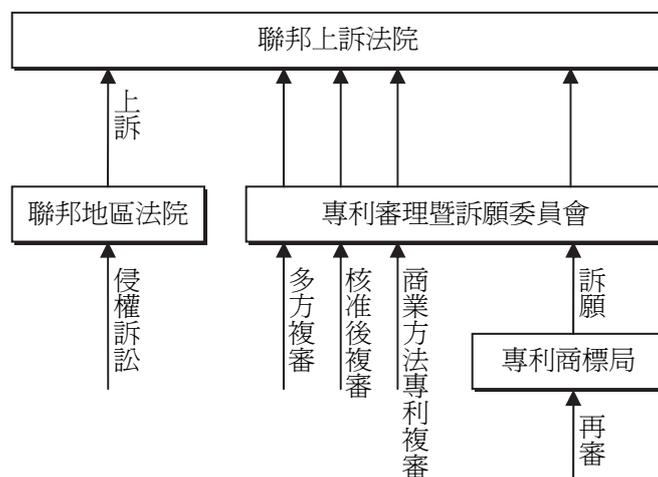


圖 4 美國專利無效二元雙軌制

來源：作者自製。

5.5 綜合比較與建議

由上述簡單的介紹並搭配圖表比較可知，臺灣現行的專利無效制度的無效率，相對於美國和德國，問題嚴重。在舉發與行政訴訟上，我國保留了四個層級，這點相對於美國的複審時實質上只有二個層級¹⁶²，德國的專利無效訴訟也只有二個層級，可見臺灣的舉發與後續行政訴訟程序，有嚴重的時間拖延問題。

若再比較本文關心的民事侵權訴訟自為認定有效性問題，美國的侵權訴訟實質上只有二層級，且法院認定專利無效後有爭點效；德國的專利無效訴訟，某程度也是一種民事確認之訴，對訴訟標的具有對世效力。但臺灣的民事侵權訴訟，原本可以透過爭點效理論，承認侵權訴訟中對專利有效性認定的爭點效，但卻作繭自縛，不敢承認爭點效理論，認為專利效力的終局判斷，仍然要透過舉發及後續行政訴訟認定，導致一個專利在民事訴訟中曾被法院判決無效或不侵權後，只要被告不同，甚至前案被告的上下游廠商，都

¹⁶² 馮震宇，前揭註 159，頁 35。

沒有爭點效，而可一再提起訴訟。

要解決上述臺灣專利無效二元雙軌制下的嚴重問題，以下分就民事訴訟與舉發後救濟程序分別提出粗淺建議。

5.5.1 民事訴訟程序的建議

5.5.1.1 判決承認對第三人之爭點效

首先，建議智慧財產法院可承認民事侵權訴訟判決中對專利有效性認定的爭點效。雖然最高法院對於爭點效理論的承認範圍限於同一當事人間，但這個司法見解並非不能被推翻。且最高法院並沒有認識到專利訴訟的特殊性質。建議智慧財產法院可統一採取民事專利無效認定對第三人爭點效的看法，並在判決理論中說明專利訴訟之特殊性質，嘗試看看是否能被最高法院接受其簡介。從前述討論可知，有部分智慧財產法院法官曾經採取此見解。

當然要證立這樣的理論突破，在說理上還是要強調專利訴訟的特性不僅存在於兩造當事人間，還有某程度的公益屬性¹⁶³。例如前述熊誦梅法官判決指出，專利權性質乃「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」，由於具有一對眾關係，在個案的侵權訴訟中，雖然當事人只有兩造，但實際上關於專利有效無效的爭點，卻不是只與兩造當事人有關，而是與第三人、公益、會使用該技術的所有關係人均有關¹⁶⁴。以專利行政處分的性質來看，專利之授予屬於具第三人效力之羈束處分，對申請人授予專利，對第三人均造成影響¹⁶⁵。因此，其實不論提起異議、舉發，或是在侵權訴訟中主張專利無效，都不只是為當事人自己提起，也是基於公益提起，則民事侵權訴訟中認定專利無效，也不只是為當事人認定，應該是為全體民眾認定。而且，既然在前案訴訟中已經賦予專利權人公平且充分的攻擊

¹⁶³ DeSalvo, *supra* note 6, at 733; Gideon Parchomovsky & Alex Stein, *Intellectual Property Defenses*, 113 COLUM. L. REV. 1483, 1513-15 (2013).

¹⁶⁴ 陳在方、尤謙也持類似理由認為應承認專利侵權訴訟中專利無效之第三人爭點效，參見陳在方、尤謙，前揭註 119，頁 232。

¹⁶⁵ 熊誦梅，前揭註 150，頁 123-124。

防禦訴訟機會，讓專利權人就專利有效性進行充分論證，就其不利結果賦予爭點效，並沒有傷害專利權人的訴訟權。

採取這種見解下，並不一定要修改智慧財產案件審理細則第 34 條規定。若仔細閱讀此一條文，其所謂「同一當事人」，並沒有寫「同一當事人間」，此一同一當事人可以解釋為「同一專利權人」，似乎沒有限於「必須被告也要同一人才有爭點效」。當然嚴格言之，若能適度修改智慧財產案件審理細則第 34 條，將條文之「同一當事人」，改為「前訴訟之智慧財產權人就同一基礎事實，為反於確定判決判斷意旨之主張或抗辯時……」，將可在條文中更清楚的放寬同一當事人間的限制。

最後，前述智慧財產法院 99 年度民專上易字第 31 號民事判決處理歐陽偉案時，有一特殊情況，就是在前案判決系爭專利無效後，與後案訴訟之間，專利權人的專利申請範圍經智慧財產局同意修改過，既然專利範圍與前案不同，則似乎無爭點效理論之適用。就這一點，就算採取爭點效及於第三人之理論，由於前後案爭點不同（專利範圍更正過），就新的專利申請範圍仍應賦予專利權人攻擊防禦機會，某程度也可以支持。

5.5.1.2 修法開放專利無效確認之訴

更進一步的作法，乃是透過修法方式，開放就專利有效性問題，可提起確認之訴。

前文 4.5 說明，我國為引進專利連結制度，某程度開放了與藥物專利有關之「確認侵權」與「確認不侵權」之訴。因而可進一步思考，是否可擴大開放所有類型專利的「確認侵權、確認不侵權之訴」，甚至擴及於開放「確認專利無效」之訴。

不過，有一種看法認為，民事訴訟法第 247 條規定：「……確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同。（第一項）前項確認法律關係基礎事實存否之訴，以原告不能提起他訴訟者為限。（第二項）」對於專利核准此種法律關係基礎事實，原則上無法提起確認之訴¹⁶⁶。

¹⁶⁶ 此一部分乃匿名審查人之提醒，在此感謝。

筆者建議，就智慧財產案件審理細則第 29 條部分，建議可由智慧財產法院提案、司法院審查，刪除智慧財產案件審理細則第 29 條，開放就專利有效性問題可提起確認之訴，包括在侵權訴訟中提起反訴（主張系爭專利無效）。但是，若認為光刪除智慧財產案件審理細則第 29 條，仍因礙於民事訴訟法第 247 條無法允許就專利無效提起確認之訴，則建議可提案於智慧財產案件審理法中，明文新增一條，開放可就專利無效提起確認之訴。

不過，就算承認專利無效作為民事訴訟的標的而具有既判力，仍需要突破既判力的主觀範圍，不限於同一當事人間，而只要「主張既判力所對抗的當事人同一」即可。

5.5.2 舉發及後續救濟程序的建議

而就舉發及後續救濟訴訟無效率的問題，則必須透過修法方式解決，修法通過門檻較高。但筆者以下僅提出幾個可能的修法方向。

5.5.2.1 廢除專利舉發後訴願程序

建議廢除舉發後的訴願程序，因為經濟部訴願會並非專利的專業訴願單位，保留訴願階段完全只是拖延專利無效認定的時間與程序而已。故最佳的解決之道，就是將訴願程序廢除¹⁶⁷。此點可在專利法增訂一條文即可解決。此外，即便與我國制度最接近的日本，日本的專利無效審理制度，也沒有訴願階段，直接進入行政訴訟¹⁶⁸，或也可作為參考。

5.5.2.2 舉發程序補強

廢除訴願程序後，針對舉發程序，應該加強舉發程序的專業性與公信力。此部分或可參考美國的複審程序而增強我國舉發程序的證據調查、雙方對立程序¹⁶⁹。亦可參考日本的無效審理制度，引入言詞審理制度，強化我國的舉發程序。

¹⁶⁷ 馮震宇，前揭註 159，頁 38-39。

¹⁶⁸ Nagakoshi, *supra* note 28, at 190-91.

¹⁶⁹ 馮震宇，前揭註 159，頁 39-40。

5.5.2.3 將舉發後訴訟定性為民事確認訴訟

至於舉發後的訴訟救濟程序，則可思考，是否不再將舉發當成行政處分，而後續救濟不一定走訴願、行政訴訟這條軌道¹⁷⁰。在美國，本來就沒有所謂的民事和行政訴訟的區分，故對再審、複審結果不服，上訴到專利的專責法院聯邦巡迴上訴法院，與民事侵權訴訟的二審法院一致，而該法院乃專利無效問題實質上的終審法院（因為上訴最高法院非常罕見）。在德國，透過法規明訂，並不將專利專責機關所作成決定當成行政處分，包括「異議」決定，而定性為準司法之裁定。故對異議的救濟程序，不是走訴願、行政訴訟，對異議不服乃是抗告聯邦專利法院，其後可抗告到聯邦最高法院（普通法院），與民事侵權之訴、專利無效之訴的終審法院都一樣是聯邦最高法院（普通法院）¹⁷¹。

我國受日本制度影響，且囿於司法二元、民事訴訟與行政訴訟區分的原則，認為民事侵權訴訟對專利有效性認定僅有個案效，只有行政訴訟中之認定，方會產生對世效，此一見解，對於加速專利有效性之認定，實際上造成很大的阻礙。論者指出，行政、民事法二元訴訟制度的發展，是歷史上的偶然，導致歐陸國家採取這種行政、民事二元制，進而影響到繼受歐陸法制國家的亞洲國家，包括我國¹⁷²。事實上，我國大法官曾多次說明，民事訴訟和行政訴訟的劃分，沒有絕對的必然，立法機關可依職權衡酌訴訟案件之性質及既有訴訟制度之功能而為設計¹⁷³。現行將舉發當成行政處分，而走後續訴願、行政訴訟，都沒有體認專利爭議的特殊性，而導致舉發後的行政訴訟與民事侵權訴訟的終審法院不同，並進而產生專利無效程序無效率與拖延

¹⁷⁰ 曾提出類似建議者，包括馮震宇，前揭註 159，頁 39；李素華，前揭註 144，頁 43。

¹⁷¹ 李素華，前揭註 144，頁 43。

¹⁷² 熊誦梅，前揭註 150，頁 108-109。

¹⁷³ 司法院釋字第 418 號解釋，司法院大法官解釋檢索系統網站：https://www.judicial.gov.tw/constitutionalcourt/p03_01.asp?expno=418（最後點閱時間：2018 年 3 月 25 日）。

問題。

因此，爲了統一終審法院¹⁷⁴，倘若選擇最高法院爲統一的終審法院，則可仿照德國，修法將智慧財產局之專利決定，定性上排除適用行政程序法，而在後續的救濟程序上，賦予其特別法定性，準用民事訴訟，將專利侵權與舉發後續程序的最終審，統一改爲最高法院審理，將可統一法律見解，避免裁判歧異，也可解決因爲終審法院不同而不敢賦予專利民事訴訟專利無效認定爭點效的問題。

6. 結論

本文研究美國民事訴訟中專利無效認定的爭點排除效的要件與發展，並說明爭點排除效已經發展及於專利侵權、不侵權之認定，以及請求項解釋之認定。從本文研究可知，美國於 1971 年後，對民事專利無效判決之爭點效排除效，擴大及於非前案之後案當事人，只要：1.該爭點與前一訴訟中所決定的爭點一樣；2.該爭點在前一訴訟中被真正爭訟過；3.主張爭點排除效所對抗的當事人，在前一訴訟中有完整且公正的機會對該爭點進行去爭訟；4.該爭點之判斷，是前一訴訟終局判斷的必要部分。

此一爭點排除效之適用，不僅在於民事專利無效認定，甚至後來推及於其他民事專利訴訟中的爭點，包括專利侵權、專利不侵權，以及請求項解釋之爭點，只要符合前述爭點排除效適用之要件，均有適用機會。

但相比之下，我國智慧財產法院一度有 3 名法官，曾經承認「民事訴訟中專利不侵權判決」具有爭點效，但後來智慧財產法院其他多數法官卻推翻此見解，認爲不適用爭點效。此一結果，導致專利權人歐陽偉之系爭專利，在被多次判決無效後，仍然可一再提起侵權訴訟之荒謬結果。

另外，智慧財產法院 99 年度民專訴字第 210 號民事判決，認爲在前案訴訟中已經確認上游廠商不侵權，而專利權人仍然可以對使用上游廠商產品

¹⁷⁴ 此見解提出者，最早為吳東都，「從美國專利訴訟制度論設立我國專利法院（下）」，台灣本土法學雜誌，第 67 期，頁 14（2005）。

之下游廠商再次提告，且無爭點效之使用。若參考美國判決，此見解也導致浪費司法資源。

本文也發現，我國最近引進美國專利連結制度相關設計中，除了引入了「確認侵權」、「確認不侵權」之條文，只針對第一家學名藥廠申請上市連結侵權訴訟，而未針對其後各家學名藥廠也連結侵權訴訟，某程度也肯定了第一家學名藥廠侵權訴訟所認定專利有得撤銷原因，具有個案效力以外的擴大效力。

本文最後整體比較日本、臺灣、美國、德國專利無效雙軌制的運作。整體而言，臺灣制度主要學習日本，堅持司法二元區分，導致民事訴訟專利無效認定只有個案效力，要使專利無效仍要走舉發與行政訴訟。相較美國，美國的專利民事侵權訴訟具有爭點排除效，沒有嚴格司法二元區分；而德國雖將專利無效訴訟與侵權訴訟分開，但專利無效訴訟之性質為民事之確認之訴，具有對世效力。亦即，美國與德國並無日本與臺灣的問題。

而另一個問題是，我國智慧財產法院堅持民事侵權訴訟只能有個案效力的理由之一，是因為民事訴訟與舉發後救濟程序的終審法院不同。而這個問題，比較美國與德國可知，這兩國不論哪一軌，終審法院都相同。美國本來就不區分民事與行政訴訟，故美國的再審、複審的終審法院，與民事侵權訴訟的二審法院，均同樣為聯邦巡迴上訴法院。而德國透過特別法，將德國的異議之訴，與民事的侵權訴訟、專利無效之訴，均將終審法院統一為聯邦最高法院（普通法院）。由於整體雙軌制搭配、終審法院不同，導致不敢採取民事無效認定爭點效的困境，本文也提出具體的修法建議。

參考文獻

中文書籍

- 王甲乙、楊建華、鄭健才，〈《民事訴訟法新論》〉，文源書局，臺北（1995）。
（Wang, Jia-Yi, Jian-Hua Yang & Jian-Cai Zheng, *New Comment on Civil Procedure Law*, Wen Yuan Bookstore, Taipei (1995).）
- 林家祺、袁義昕，〈《民事訴訟法與家事事件法釋義》〉，2版，五南出版，臺北（2016）。（Lin, Chia-Chi & Yi-Hsi Yuan, *Explanation of Civil Procedure Law and the Family Proceedings Act*, 2d ed., Wu-Nan Book, Taipei (2016).）
- 陳國成，〈《專利有效性爭議之司法審查》〉，新學林出版，臺北（2014）。（Chen, Kuo-Cheng, *The Judicial Review on Disputes of Patent Validity*, Sharing Culture Enterprise, Taipei (2014).）

中文期刊

- 余佳芮，〈日本專利有效性判斷雙軌制與平成 23 年修正法中對於雙軌制修正之評析〉，《專利師季刊》，第 11 期，頁 85-114，2012 年 10 月。（Yu, Jia-Rui, *Dual-track System of Patent Validity Challenge in Japan and Its Amendments in 2011*, *Taiwan Patent Attorneys Journal*, no. 11, at 85-114, Oct. 2012.）
- 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，頁 15-35，2005 年 1 月。（Wu, Tung Tu, *From the U.S. Patent Litigation System to Discuss the Establishment of Patent Court*, vol. 1, *Taiwan Law Journal*, no. 66, at 15-35, Jan. 2005.）
- 吳東都，〈從美國專利訴訟制度論設立我國專利法院（下）〉，《台灣本土法學雜誌》，第 67 期，頁 5-17，2005 年 2 月。（Wu, Tung Tu, *From the U.S. Patent Litigation System to Discuss the Establishment of Patent Court*, vol. 2, *Taiwan Law Journal*, no. 67, at 5-17, Feb. 2005.）
- 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 104 年度台上字第 407 號民事判決談起〉，《月旦裁判時報》，第 43 期，頁 31-43，2016 年 1 月。（Lee, Su-Hua, *Civil Court Decides the Validity of Patent Themselves and the Myth of Accelerate Dispute Resolution*, *Court Case Times*, no. 30, at 31-43, Jan. 2016.）

張哲倫，〈專利無效訴訟與舉發雙軌制之調協——美國及日本運作之啓示〉，《律師雜誌》，第 331 期，頁 57-77，2007 年 4 月。（Chang, Roger, Reconciliation of Bifurcated Patent Invalidation Litigation Systems, Taipei Bar Journal, no. 331, at 57-77, Apr. 2007.）

楊智傑、黃婷翊，〈美國專利複審程序及 *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee* 案〉，《專利師季刊》，第 27 期，頁 18-57，2016 年 10 月。（Yang, Chih-Chieh & Ting Yi Huang, U.S. Patent Post-Grant Proceedings and Case *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee*, Taiwan Patent Attorneys Journal, no. 27, at 18-57, Oct. 2016.）

中文論文集

陳在方、尤謙，〈民事專利訴訟程序上爭點效第三人效力之建構與發展〉，劉尚志主編，《臺灣專利法制與判決實證》，頁 225-244，元照出版，臺北（2015）。（Chen, Tsai-Fang & Qian You, Construction and Developments of Issue-Preclusion Effects on Third Parties in Civil Procedure Act, Patent Law and Empirical Study of Court's Decisions in Taiwan, edited by Shang-Jyh Liu, at 225-244, Angle Publishing, Taipei (2015).）

馮震宇，〈美國專利複審制度改革對我國專利制度的審思〉，司法院編，《智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 4 輯》，頁 1-45，臺北（2015）。（Fong, Jerry, U.S. Patent Review System Revolution and Its Inspiration to Taiwan's Patent System, Intellectual Property Litigation System vol. 4, edited by Judicial Yuan, at 1-45, Taipei (2015).）

熊誦梅，〈當公法遇上私法——從智慧財產案件審理法草案第 16 條談起〉，《當公法遇上私法：台灣智慧財產訴訟制度之今昔》，頁 103-140，元照出版，臺北（2011）。（Hsiung, Sung-Mei, When Public Law Comes Across Private Law: From Intellectual Property Case Adjudication Act Draft Section 16, When Public Law Comes Across Private Law—Taiwan Intellectual Property Litigation System Then and Now, at 103-140, Angle Publishing, Taipei (2011).）

其他中文參考文獻

舒安居，談文德光學 Contour Optik 專利訴訟策略——兼論 Altair Eyewear 案件「顯而易見」標準及其他，2015年1月7日，科技產業資訊室網站：<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10538>。（Shu, Huntern, Patent Litigation Strategy of Contour Optik Inc.—The Obviousness Test and Other Issues in Case Altair Eyewear, Jan. 7, 2015, iKnow Website, <http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10538>。）

英文期刊

- Bauz, N. Thane, *Reanimating U.S. Patent Reexamination: Recommendations for Change Based upon a Comparative Study of German Law*, 27 CREIGHTON L. REV. 945 (1994).
- DeSalvo, Stephen C., *Invalidating Issue Preclusion: Rethinking Preclusion in the Patent Context*, 165 U. PA. L. REV. 707 (2017).
- Ferry, Matthew A., *Different Infringement, Different Issue: Altering Issue Preclusion as Applied to Claim Construction*, 19 TEX. INTELL. PROP. L.J. 361 (2011).
- Gugliuzza, Paul R., *(In)Valid Patents*, 92 NOTRE DAME L. REV. 271 (2016).
- Messana, Nick, *Reexamining Reexamination: Preventing a Second Bite at the Apple in Patent Validity Dispute*, 14 NW. J. TECH. & INTELL. PROP. 217 (2016).
- Nagakoshi, Yuzuki, *Quo Vadis—A Unique History of the Evolution of the Japanese Patent Invalidation Proceedings*, 50 LES NOUVELLES 189 (2015).
- Parchomovsky, Gideon & Alex Stein, *Intellectual Property Defenses*, 113 COLUM. L. REV. 1483 (2013).
- Petroni, Christopher, *Aspex Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear, Inc. and Brain Life, Llc v. Elekta Inc.: Irreconcilable Conflict in the Law Governing Claim Preclusion in Patent Cases*, 14 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 379 (2015).
- Rangarajan, Arjun, *Towards a More Uniform Procedure for Patent Invalidation*, 95 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 375 (2013).
- Statman, Jonathan, *Gaming the System: Invalidating Patents in Reexamination After Final Judgements in Litigation*, 19 UCLA J.L. & TECH. 1 (2015).