

# 專利之有效性與侵害訴訟 ——以比較法研究為中心

黃麟倫\*

## 摘 要

在我國專利侵權訴訟，以往均認為不能進行權利有效性之判斷，造成權利救濟之拖延，常被詬病。本文嘗試以比較法之觀點，指出世界絕大多數國家，不論是否採公、私法二元制度，幾乎均不再堅持在專利侵權訴訟不得就專利有效性問題為判斷，並以理論之發展，甚至立法明文之方式，使專利紛爭逐步實現一次訴訟解決之理想。本文第 2 部分即廣泛介紹美、英、日、韓、德、法等世界主要國家，在侵權訴訟中處理專利有效性問題之制度現況，而於第 3 部分則根據第 2 部分分析結果，檢討我國現制，並說明侵權訴訟，得進行有效性判斷之理論基礎，以及在侵權訴訟中判斷有效性時，可能面臨之處理上問題，並嘗試提出本文之見解。而第 4 部分則係結論。

關鍵字：專利有效性、舉發、無效訴訟、侵權訴訟、再審查

---

\* 司法院行政訴訟及懲戒廳調辦事法官；linluen@judicial.gov.tw。

投稿日：2006 年 2 月 2 日；採用日：2006 年 3 月 8 日

Cite as: 3 Tech. L. Rev. 169 (2006)

## **Patent Validity and Infringement Litigation: An Analysis from a Perspective on Comparative Law**

Lin-Lun Hwang

### Abstract

In Taiwan, civil court does not decide on invalidity of a patent in infringement proceedings. It is criticized widely for its serious delay of legal remedy. This thesis tries to highlight the tenacity confronted to the international trend. In Chapter II, the article introduces and analyzes several main judicial systems of the world dealing with the validity problem of patent in infringement litigation, such as U.S.A., Great Britain, Japan, South Korea, Germany, and France. Referring to the analysis results, Chapter III reviews the current regulations of our country and explicates the theoretical foundation that justifies the court's deciding on the validity of patent. This chapter also brings up the probable questions while judging the validity of patent would confront, and offers personal opinions about treatments. Then the thesis ends with a review in Chapter IV.

**Keywords:** patent validity, invalidation action, invalidation litigation, infringement litigation, re-examination

## 1. 序言

關於商標、專利權等智慧財產權之本質，我國與其餘日本、韓國等東亞國家，均傾向認為係基於國家政策而由行政權所賦予。因此，商標、專利權之賦予及剝奪，傳統上即被認為係屬行政之「專權事項」之行政程序及行政訴訟程序。而既然認為專利權之賦與，為行政機關之公權力行使之行政行為，則即使行政處分為違法，但在未經因行政處分受不利益之人，依行政爭訟程序予以撤銷確定前，仍應認為其原處分為有效，普通法院在涉及專利侵害之訴訟中，即不得為相反之認定，而僅得停止訴訟，等待行政爭訟之結果。最近最高法院 93 年度台上字第 1073 號民事判決又重申此旨，而廢棄支援民事訴訟得為有效性判斷之下級審判決<sup>1</sup>。但是，如對照世界上其他主要國家之趨勢，就專利侵權與專利有效性爭議，採取截然二分之程序，在侵權訴訟中就權利有效性之問題，不得為實質認定者，已屬少數，除我國及東亞國家外，僅歐洲之德國、奧地利<sup>2</sup>及瑞典<sup>3</sup>、挪威<sup>4</sup>、芬蘭<sup>5</sup>而已。其餘大多數之國家，大致上均容許在侵權訴訟中經由被控侵權人提出抗辯或反訴之方式，由

<sup>1</sup> 例如最高法院 93 年度台上字第 1073 號民事判決要旨謂：「按專利權之核准係行政機關基於公權力所為之行政處分，申請人因而取得之專利權，非經專利專責機關撤銷確定，於專利權期限屆滿前，自均有效存在，此觀專利法第 74 條第 2 項規定自明。」；又最高法院 65 年度台上字第 1034 號判例亦謂：「上訴人雖以被上訴人於 58 年 3 月獲准專利之『三色全自動織襪機上，兩個花鼓都在右方』早由上訴人於 40 年間仿造日本之機器原理製造，有最近由日本寄來之永田精機株式會社證明書可證，……中央標準局雖曾於 60 年 4 月 30 日依據舉發撤銷專利，但經被上訴人於 60 年 5 月 29 日向經濟部申請，又獲最後核定『原准專利並無不合』，故中央標準局之審定已不存在，上訴人之仿造，仍屬侵害被上訴人專利權。」其見解亦顯係本於專利權未經行政爭訟程序予以撤銷確定前，普通法院應認為有效存在之立場而為。

<sup>2</sup> See Patentgesetz [PatG.] [Patent Law], § 156(3) (Austria).

<sup>3</sup> See Swedish Patents Decree, § 61(2).

<sup>4</sup> See Norwegian Patents Act, § 61.

<sup>5</sup> See Finnish Patent Act, § 61(2).

侵權訴訟之法院就侵權成立前提之權利有效性問題自為判斷。甚至前述採二程序嚴格區分之日本、韓國，以及德國，事實上均已進行不同程度之修正<sup>6</sup>，因此，我國實務上之堅持，似與世界潮流，未盡相符。而且，前述雙軌併行之模式，其順利運作之前提應為權利有效性之行政程序得以迅速確定，例如德國無效訴訟之效率即頗受稱道<sup>7</sup>。但包括我國在內之東亞國家，其行政訴訟審查之對象，係屬行政處分之違法性，經常並不就專利權是否有效或應否予以撤銷，自為終局之決定，甚至區別不同之舉發事由、不同之先前技術、不同之事實及證據，而構成不同之訴訟標的，導致同一專利權有效性問題之分段認定，及循環爭訟，遲遲未能終局確定之現象。而侵權訴訟又因裁定停止程序，其終結更連帶受影響，對於紛爭解決時效性之要求極高之專利侵權事件而言，顯然不符權利人之期待。而歐洲各國所採基本上循民事訴訟模式之無效訴訟制度，並無此問題，因此，權利侵害與有效性爭議嚴格區分之制度，對於東亞國家而言，所造成效率上問題，更為明顯。此外，因為專利制度在今日常具有跨國之特性，如各個國家之專利爭訟制度差距過大，勢必對於專利權之發展，構成不利影響，因此，各先進國家及國際組織均將專利爭訟制度之統合，作為重要之課題，我國當然亦不應自外。而司法院現正積極籌設智慧財產專業法院，並已研擬出智慧財產案件審理法草案<sup>8</sup>，其中部分條文之規劃已嘗試明定在民事訴訟中，容許法院對於權利有效性之爭點，自為實質上認定。但我國學界及實務界對於民事訴訟中專利有效性爭點之處理，似尚未有深入之研究，而將來如確依司法院規劃方向通過立法，可預見訴訟實務

<sup>6</sup> 請參見本文後述第 2.3、2.4、2.5 部分。

<sup>7</sup> 在歐洲專利訴訟之「forum shopping」，德國法院之人氣即頗高，甚至美國之律師，基於節省費用及時間之考慮，亦常建議客戶與其在美國進行訴訟，不如在德國起訴。See, e.g., Christopher Heath, *The Connection between Infringement and Nullity Proceedings under German Patent Law*, 特許の有効性と侵害訴訟，小泉直樹、知的財產研究所共編，頁 310 (2001)。

<sup>8</sup> 草案見司法院網站：<http://nwjirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=2758> (最後點閱時間：2006 年 7 月 21 日)。

上必有調適上之困難。有鑑於此，本文將以比較法之觀點出發，分析主要國家在專利侵權訴訟中，就權利有效性問題處理之現制及發展之方向，再檢討我國專利訴訟應為如何之調整。

## 2. 比較法之考察

### 2.1 美國

#### 2.1.1 專利賦與程序之法的性質

1. 美國專利之核給，係向美國專利商標局（USPTO）提出申請，其經專利商標局之審查程序而核准之專利，美國專利法明文規定其推定為有效<sup>9</sup>。但對於業經核准之專利，其有效性判斷之重心仍為法院，在 *Constant v. Advanced Micro-Devices, Inc.* 一案中，法院即謂在美國憲法上，並不存在有關專利權有效性應僅由專利商標局判斷之規定<sup>10</sup>，於專利賦與後，專利商標局，對於該專利發明是否確實符合專利要件之判斷，原則上已無管轄權，而應由法院為之。其通常方式係由被告在專利權侵害訴訟中主張專利無效，作為防禦方法，亦得於侵害訴訟中提起反訴，請求確認專利無效（確認之訴），或於未有專利侵害訴訟繫屬時，獨立的提起確認專利為無效之確認之訴。而在侵害訴訟中判決理由所表示之專利無效判斷，有一定之拘束力（estoppel）。該專利權人如不能證明在最初之訴訟中，其在程序上、實質上、證據上並無爭執之適當機會，則在其後之侵害訴訟中，對於其他當事人，專利權人即不能再爭執其專利為有效<sup>11</sup>。

<sup>9</sup> See 35 U.S.C. § 282 (2002).

<sup>10</sup> 原文摘錄如下：“Nowhere does the Constitution require that the determination of patent validity be vested solely in the PTO (or even that there be a PTO).” *Constant v. Advanced Micro-Devices, Inc.*, 848 F.2d 1560 (Fed. Cir. 1988).

<sup>11</sup> 此原則為 *Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation* 一案所創設。See *Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S.

2. 專利賦與後，美國制度上亦仍有得由專利商標局進行有效性判斷之例外，此即再審查（re-examination）及再發行（reissue）。再審查係由專利商標局就業經核准之專利，就當初之審查程序未充分考慮之先行技術文獻等資料，重新再為專利審查之制度，其再審查申請人及請求時期雖無特別之限制，但得為申請再審查者，僅限於根據已發行之專利或印刷出版物等文書形式之資料。此制度最初係採一造當事人（*ex parte*）之型式，只是在專利權人與專利商標局間進行之程序，其後，於 1999 年之 American Inventor Protection Act 修正導入任意性的兩造形式之再審查（*inter parte* reexamination）制度。在再審查提起，必須專利商標局認為已提起實質上的新問題（substantial new question）時，其程序始得開始，而再審查之結果，如專利商標局維持專利之有效性，則申請人即不得以其再審查程序中所提出，或得提出之理由，在其後之訴訟中，再度抗辯專利之有效性<sup>12</sup>。第三者申請人對於專利權維持之判斷，不能向美國巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）或其他法院上訴，亦被質疑有違憲之虞。嗣美國在 2002 年 11 月修正專利法第 303 條(a)及第 312 條(a)，擴大判斷再審查成立要件之實質新問題存在，所得主張之資料範圍；另外修正同法第 315 條(a)、(b)，使再審查程序中之第三者申請人有向 CAFC 上訴之機會。而再發行則是專利權人，在無詐欺意圖之情形下，其專利因說明書或圖示有誤，或專利權人申請之專利範圍過多或不足於其原本有權請求者，以致其專利之全部或一部無效時，在不加入新特徵的情況下，申請人得修正其申請，或將專利分割為數個專利，或在原專利發給二年內擴大專利範圍<sup>13</sup>，原專利權自換發新專利起失效。

---

313 (1971),

<sup>12</sup> See 35 U.S.C. § 315(c).

<sup>13</sup> See 35 U.S.C. § 252.

### 2.1.2 侵權訴訟與再審查程序之關係

1. 法院訴訟程序與專利商標局之再審查程序同時繫屬時，兩個程序之調整方法為：(1) 法院曉諭或要求訴訟當事人，對於該專利權申請再審查。(2) 法院得停止訴訟程序。

2. 雖然法院及專利局均可能對於專利之無效理由進行審查，但在法院得主張之無效理由，實際上卻較在專利局再審查程序中得審查之範圍為廣。因為再審查程序之對象，僅限於與先前技術有關之無效理由，而且，原本在最初審查階段業已成為審查對象之先前技術，亦不能據以請求再審查，至 2002 年 11 月始修正第 303 條(a)及第 312 條(a)，擴大判斷再審查成立要件之實質新問題存在，所得主張之資料範圍。另外，在侵害訴訟中之被告，除無效理由之外，尚可提出專利權不能行使理由之抗辯，其理由包括如違反誠實義務之不正行為、專利權之不當行使、衡平法上之消滅時效 (laches)，以及禁反言 (Equitable Estoppel) 等，而此等理由，性質上均不適於為專利局之審查對象。

## 2.2 英國

### 2.2.1 專利有效性爭議之程序

英國本國之專利，亦係由專利局之審查官審查後賦與。而以英國為指定國之歐洲專利亦與英國本國專利有相同效力。自而經核准之專利，其有效性爭執之程序，依英國專利法第 74 條第 1 項之規定，包括：1. 在專利侵權訴訟<sup>14</sup>中為無效抗辯；2. 在無根據的侵害警告之救濟程序<sup>15</sup>；3. 在請求未侵害宣告之程序<sup>16</sup>中；4. 請求法院或專利局撤銷專利之程序<sup>17</sup>中；5. 英國專利法第 58

---

<sup>14</sup> See United Kingdom Patents Act, 1977, § 60.

<sup>15</sup> *Id.* § 70.

<sup>16</sup> *Id.* § 71.

<sup>17</sup> *Id.* § 72.

條所定關於國王使用紛爭之程序等。另外英國專利法第 74 條第 2 項規定，專利之有效性，不得在上述以外之其他程序爭執，特別是僅請求宣告專利為有效或無效之程序。對於專利局之決定，得上訴於專利法院（Patents Court）<sup>18</sup>。

### 2.2.2 法院與專利局對於專利之撤銷程序

依英國專利法第 72 條，任何人於專利賦與後，不論何時均得以法定之理由向法院或專利局，請求撤銷專利權，一旦為撤銷之命令，除經上訴而取得停止命令之情形外，自動生效<sup>19</sup>。因此，在英國，就專利有效性之爭執，在法院之程序與在專利局之程序，具有競合的管轄權。且在 1977 年修法後，專利局就撤銷專利之權限，亦擴大至與法院同等。不過對於法院之程序中就專利有效性之判斷，同一當事人（包括繼承人）間不得在其後之程序中再為爭執（*res judicata* 或 *cause of action estoppel*）；但是專利局之決定，在嗣後之程序中，則不發生上述禁反言之效果<sup>20</sup>，尚有不同。但關於專利之程序已有訴訟繫屬於法院時，在專利局之特定程序，如未得法院之許可即不得繼續進行。而且，對於專利局長官請求撤銷專利之人，在其程序繫屬中，除經專利權人同意，或者經專利局長官以書面確認該問題由法院判斷較適當之情形外，亦不得再向法院請求撤銷該專利權<sup>21</sup>。

### 2.2.3 專利侵權程序中之權利無效抗辯

在英國，法院之程序仍是專利侵權及有效爭議之主要戰場，雖然依英國專利法第 61 條第 1 項規定，如兩造當事人同意，亦得於專利局進行侵權賠償程序（同條第 3 項），但是如專利局認為事件仍然以由法院判斷為適當時，

<sup>18</sup> *Id.* § 97(1).

<sup>19</sup> *See* C.I.P.A. GUIDE TO THE PATENTS ACT ¶ 72.14. (5th ed. 2001). 轉引自知的財產訴訟外國法制研究會，知的財產訴訟制度と國際比較——制度と運用について，頁 202（2003）。

<sup>20</sup> *See* United Kingdom Patents Act, 1977, § 72(5).

<sup>21</sup> *Id.* § 72(7).

對侵權事件得拒絕處理。且因其得為判斷之賠償金額有上限，又不能發禁止命令，因此，實務上極少運用。而在法院之專利侵害訴訟中，專利之有效性亦經常被爭執，但是實務上侵權訴訟之被告幾乎均會同時提起專利應撤銷之反訴，而不僅只是單純抗辯而已。而當法院基於反訴而判決撤銷專利時（*order of revocation*），其專利權即消滅，專利權人即無法由其他訴訟程序中再主張其權利，亦即有絕對效力。

#### 2.2.4 程序間之關係

在英國對於專利有效性之爭執，法院與專利局具有競合之管轄權，同時其程序原則上亦是各自進行。如複數之程序均在專利局或均在法院時，其程序固得合併，如程序之主導者不同時，依英國專利法第 74 條第 7 項規定，在同條第 1 項爭執專利有效性之程序繫屬於法院時，則就同一專利，如未經法院之許可，則有關專利權侵害、非侵害宣告、撤銷專利等程序，即不得再向專利局為之。反之，如在專利局之專利撤銷程序或請求宣告非侵害之程序，業已開始，而專利權人於嗣後向法院提起侵害訴訟時，法院有時會停止其訴訟<sup>22</sup>。其次，向專利局請求撤銷專利權之人，在其程序繫屬中，除經專利權人之同意，或者專利局之長官以書面確認其問題以由法院判斷為適當之情形外，不得再向法院請求撤銷專利。

其次，依照請求原因禁反言原則（*cause of action estoppel*），在前面程序中判斷之專利有效性，在其後之程序中即不得再爭執。亦即，被告在先前訴訟中主張之請求原因為專利無效，此部分已為原告有利之判斷，則專利之有效性於當事人間已屬有既判力（*res judicata*）之事項。但依英國專利法第 75 條第 5 項規定，在專利撤銷程序中，專利局長官之決定，在專利權侵害之

---

<sup>22</sup> 停止訴訟之案例如：*Hawker Siddeley Dynamics Engineering Ltd. v. Real Time Developments Ltd.* 事件。反之，在與前述案情大致相同之另一件案例：*Ferro Corp. v. Escol Products Ltd.* 事件中，法院卻認為不應因為專利局之程序較節省而停止訴訟，以致剝奪原告受法院裁判之權利。

民事訴訟中，則不生禁反言之效果，因此向專利局請求撤銷不成立者，仍得在專利侵權訴訟中，再度爭執專利之有效性。又如先前就專利有效性爭執之判決，與之後程序之當事人不同時，亦不生禁反言之效力，但如欲推翻先前之判斷，必須附加強有力之證據，而法院對於專利說明之解釋問題，亦通常依照先前之判決<sup>23</sup>。

## 2.3 日本

### 2.3.1 侵權訴訟中專利有效性爭議處理之發展

1. 日本關於專利權之賦與及剝奪（發生、消滅），一向認為係專屬特許廳職權之行政程序，故有法定之無效事由時，亦僅得以專利權人為對造，向特許廳請求無效審判，而如對特許廳所為無效請求不成立之審決不服時，無效請求人，則得以專利權人為被告（如特許廳為無效請求成立之審決，則由專利權人為原告，而以無效請求人為對造起訴，但均非以特許廳為被告），提起請求撤銷特許廳審決之訴<sup>24</sup>，通稱為審決取消訴訟<sup>25</sup>，其性質係屬行政事件訴訟，並由性質上屬於東京高等裁判特別支部之知的財產高等裁判所管轄<sup>26</sup>。而既然認為專利權之賦與，為行政機關之公權力行使之行政行為，則

<sup>23</sup> SIMON THORLEY ET AL., TERREL ON THE LAW OF PATENTS ¶ 12.103 (15th ed. 2000) (1884). 轉引自知的財產訴訟外國法制研究會，前揭註 19，頁 203。

<sup>24</sup> 但如特許廳之無效審判係作為專利無效之審決時，則專利權人提起之撤銷審決訴訟，則應以特許廳為被告。

<sup>25</sup> 審決取消訴訟之訴訟標的，一般認為係審決之違法性。但與一般行政處分之撤銷訴訟不同之處，在於一般撤銷訴訟，原告就處分之違法性，得就法令之解釋、適用或者為處分基礎之事實認定為全面性的主張，但在審決取消訴訟，則其審理範圍係受限制，不得於取消訴訟中為新事由之主張。就此點而言，與我國專利舉發之行政爭訟程序相同。

<sup>26</sup> 日本特許行政訴訟概況，請參見經濟部智慧財產局，專利商標行政救濟制度之研究，頁 97-132（2003），亦可見於：<http://www.tipo.gov.tw/dataserve/dataserve/public/專利商標行政救濟制度之研究期末報告.exe>；又該國 2005 年 4 月 1 日起開始成立之知的財產高等裁判所之概況，請參見黃麟倫，「日本智慧財產法院及行政訴訟新制考

即使行政處分為違法，但在未經因行政處分受不利益之人，提起撤銷訴訟，由法院為撤銷判決前，仍應認為其原處分為有效，而普通法院即不得於侵害訴訟中，就專利權之有效性，自行判斷<sup>27</sup>、<sup>28</sup>。如無效審判程序已在進行中，則民事侵權訴訟得裁量停止訴訟程序，等待無效審判之行政爭訟結果，亦即採取排他的二元構造。日本學者認為此等立場，基本上雖係繼受德國早期專利訴訟法制而得，但在大審院時代亦有案例，承認專利局得參酌習知技術，而就權利範圍為限定的解釋者，例如：大審院昭和 9 年（1934 年）10 月 29 日判例。而於最高裁判所成立後，亦因襲大審院上開判例，認為在專利權利範圍確認審判之審決取消訴訟中，關於權利範圍之判斷，應考慮申請當時之技術水準<sup>29</sup>。其後日本最高裁判所更進而認為即使在專利侵權訴訟中，就權利範圍之判斷，亦應考慮申請當時之公知技術。例如：最高裁判所昭和 49 年（1974 年）6 月 28 日民事判決，即謂：「專利權係對於創新的工業上發明所賦與，則當時已屬公知之部分自不能認為係新穎的發明，因此，在確定專利發明的技術範圍時，即應將當時已屬公知的部分除外，而辨明具新穎性的技術思想之意旨，始屬相當<sup>30</sup>。」但僅係在專利部分為公知技術時，容許以斟

---

察報告」，司法院暨所屬各機關出國報告，頁 6 以下（2005）。

<sup>27</sup> 飯村敏明，グローバル・ネットワーク時代における特許侵害訴訟——我が國における侵害訴訟における特許無効の抗弁を中心として，頁 2，引自網址：[http://www.softic.or.jp/symposium/open\\_materials/10th/jp/iimura-jp.pdf](http://www.softic.or.jp/symposium/open_materials/10th/jp/iimura-jp.pdf)（最後點閱時間：2006 年 6 月 3 日）。

<sup>28</sup> 例如：日本大審院大正 11 年（1922 年）12 月 4 日民事判決即認，即使專利發明欠缺新穎性而有無效之原因，只要未有無效之審決前，其專利即屬有效，既不能以確定權利範圍方式予以妨害，亦不得為狹義之解釋。另外在一件專利侵害之刑事案件中，明治 37 年（1904 年）9 月 15 日之大審院判例，對於以專利有無效理由存在為根據，而為無罪諭知之廣島上訴法院之判決，予以廢棄，亦係認為法院不得自行為專利無效之認定。請參見小泉直樹、知的財產研究所共編，前揭註 7，頁 6。

<sup>29</sup> 例如：最高裁判所昭和 37 年（1962 年）12 月 7 日民事判決。請參見小泉直樹、知的財產研究所共編，前揭註 7，頁 7。

<sup>30</sup> 請參見（日本）判例工業所有權法第 2113 號，頁 163。

酌公知技術而限縮權利範圍，如發明的全部均屬公知技術，或無法經由確定權利範圍之方法斟酌之無效事由，則審理民事侵權訴訟之法院，仍無從直接判斷專利權賦與程序是否有瑕疵。

2. 直至最高裁判所平成 12 年（2000 年）4 月 11 日之富士通事件判決，則發生基本的轉變。該判決認為：「本件專利明顯存在無效理由，而得以確實的預見其專利權如經請求無效審判，將因無效審決確定而認定為無效，則基於該專利權之禁止及損害賠償等請求，如仍予准許，並不適當。……從而，即使在專利無效審決確定前，應認審理專利侵害訴訟之法院，於其審理之結果，認該專利權有無效理由存在為明顯時，基於該專利權之禁止、損害賠償等請求，除有特殊情形外，即應認屬權利濫用而不予准許」<sup>31</sup>。在本判決日本最高裁判所雖仍維持專利的無效判斷，必須經由特許廳無效審判之「單線的構造」，但在專利明顯存在無效理由時，專利權人行使權利即認為係權利濫用，而不被准許。又即使明顯有無效理由存在時，如另有訂正審判<sup>32</sup>之申請存在，因其訂正審判之結果，專利範圍與侵害標的物之對比，可能因而變更，其結果在訂正審判程序進行中，民事侵權訴訟當然只能停止訴訟。但是前述判決限定在「無效明顯」時始屬權利濫用，卻頗有爭議。畢竟何種程度始屬「明確」？極為曖昧。學者亦普遍認為基於該判決所欲表達之「衡平之理念」及「訴訟經濟」理念，即使未達「明顯」，如侵權訴訟之法院確實已有專利具有無效理由之心證，亦不應要求法院仍須為容許損害賠償請求之判決，俟另外進行之無效審判確定後，再行提起再審<sup>33</sup>。而事實上依日本之統計，至平成 14 年（2002 年）止，在專利侵權訴訟中，下級法院以專利具備無效理由，其權利之行使構成權利濫用之案例，已相當常見<sup>34·35</sup>，

<sup>31</sup> 參見最高裁判所判例集判決全文表示。H12.04.11 第三小法庭判決，平成 10（1998）（才）364（債務不存在確認請求事件）。

<sup>32</sup> 類似我國專利法之更正程序。

<sup>33</sup> 請參見小泉直樹、知的財產研究所共編，前揭註 7，頁 10。

<sup>34</sup> 依照日本最高裁判所之網頁檢索，在專利侵害訴訟中主張專利有無效理由，而構成

且實際上根本不限於「無效明顯」之情形，甚至有的法院連一般認為專門技術性較高之無效理由，例如進步性欠缺，亦有於專利民事侵權訴訟中予以判斷者<sup>36</sup>。

### 2.3.2 日本特許法第 104 條之 3 之增訂

日本在富士通事件判決後，實務上雖已放寬民事侵權訴訟得為權利有效性之判斷，但產業界仍要求進一步擴大其許容性，經過檢討後，乃在特許法增訂第 104 條之 3（新型、新式樣專利及商標均明文準用）<sup>37</sup>，並於平成 17 年（2005 年）4 月 1 日施行。其第 1 項明定：「在有關侵害專利權或專利實施權之訴訟中，如認該專利權應依專利無效審判程序判定為無效時，該專利權人或專利實施權人對於對造，不得行使其權利。」亦即刪除前述最高裁判所判決中所設定之「無效明顯」之要件，且直接立法規定為「不得行使其權利」，以避開日本學界就民事訴訟中對於無效抗辯何以得為斟酌之法理爭論，可謂係在採排他二元制之東亞國家中，以明文規定民事法院得為權利有效性認定之先河。

日本新增訂之特許法第 104 條之 3，雖刪除日本前述最高裁判所所設定之「明顯」要件，惟仍規定「足認該專利權應依專利無效審判程序被判定為無效」之要件，則其是否直接賦與民事侵權法院不必顧及無效審判程序之結

---

專利權濫用之案例，至 2002 年止，已逾 40 件。參見中島正壽，特許無效の日米比較——司法判斷と行政処分の関係，頁 76，引自網址：[http://www.soka.ac.jp/graduate/bunkei/kiyou/14\\_houritu\\_nakashima.pdf](http://www.soka.ac.jp/graduate/bunkei/kiyou/14_houritu_nakashima.pdf)（最後點閱時間：2006 年 6 月 9 日）。

<sup>35</sup> 並請參見日本特許廳，權利濫用の抗弁に対する裁判所の判断，引自網址：<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai3/3siryou4-3-2.pdf>（最後點閱時間：2006 年 6 月 9 日）。

<sup>36</sup> 例如：東京地方裁判所平成 12 年（2000 年）9 月 27 日判決。

<sup>37</sup> 參見日本關於裁判所法一部修正之法律：平成 16 年法律第 120 號（Law No. 120 of 2004）（平成 17 年（2005 年）4 月 1 日施行）（專利權人之權利行使限制）。本條規定：依日本實用新案法第 30 條、日本意匠法第 41 條、日本商標法第 39 條規定，於新型、新式樣專利，以及商標權，均準用之。

果，而根據民事法院對於專利要件之解釋，自為判斷，仍有疑問。因即使依該新增條文，無效判定仍屬特許廳之權限，且依其條文文義，在特許廳之無效審判程序繫屬中，法院在為無效之認定時，應非基於獨立的地位為判斷，而必須係法院認為依無效審判程序，該專利權會被認為無效時，始能不准許權利之行使，如其事由於無效審判程序已不能再主張時，應不得據以在民事訴訟中再為抗辯<sup>38</sup>。

### 2.3.3 侵權訴訟與無效審判認定歧異之處理

日本既容許民事侵權訴訟中就權利無效之爭點為實質判斷，自然可能導致民事訴訟之認定與行政爭訟結果歧異，而須依再審程序解決之情況。在前述富士通判決後至 2005 年修正特許法之前，日本實務及學說一般之見解，均認為即使民事訴訟就權利無效之爭點得為實質判斷，但並未變更權利無效之問題應以無效審判之行政爭訟程序為主之立場，則當民事侵權訴訟就有效性判斷與嗣後確定之無效審判或審決取消訴訟之認定有歧異，且民事訴訟原係認為專利有效，但嗣後確定之無效審判認為專利無效時，即屬判決基礎之行政處分有變更，而有再審之原因<sup>39</sup>。即使專利權人業已受領賠償，亦應依不當得利負返還責任。但如民事侵權訴訟中法院認定專利有無效之原因而判決駁回專利權人之訴確定，嗣後之無效審判結果卻認定專利並非無效，此時原為裁判基礎之核准專利處分，並未被變更，因此對於民事判決即不能認為有再審原因<sup>40</sup>。而即使特許法增訂第 104 條之 3，依其立法過程之討論，就此點

<sup>38</sup> 參見村林隆一，特許法第 104 條の 3 の解釈論——最高裁平成 12 年 4 月 11 日判決に因んで (3)，パテント，第 57 卷第 11 號，頁 49 (2004)。

<sup>39</sup> 日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款 (內容類似我國民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款)，參見網站：<http://www.houko.com/00/01/H08/109B.HTM#s4> (最後點閱時間：2006 年 7 月 21 日)。

<sup>40</sup> 參見高部真規子，最高裁判所判例解説民事篇平成十二年度 (上)，頁 428；大淵哲也，クレーム解釈論，日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告，頁 23 (2005)。

亦未試圖改變，因此，就判斷歧異之再審問題，似亦應為同一之解釋<sup>41</sup>。

## 2.4 韓國

### 2.4.1 專利訴訟之傳統原則

韓國之法院體制，包括普通法院（大法院、高等法院及地方法院）、專利法院<sup>42</sup>、家庭法院及行政法院。而與專利有關訴訟，其中專利侵權訴訟係由普通法院系統管轄，第一審在地方法院。至於專利法院則僅處理對於專利審判部之裁決（包括核駁申請及申請撤銷專利之裁決）不服之撤銷審決訴訟（行政訴訟），其專利訴訟制度與日本極為相似。

依韓國通說及判例專利未經無效審決確定，則在專利侵權訴訟中，法院即不得就其先決問題之專利是否有效問題進行判斷，因此，侵權訴訟之被告即無法在訴訟中提出專利無效之抗辯<sup>43</sup>。而此等思維主要之根據亦不外係認對於發明賦與專利為行政行為，依行政法之一般原理，法院應予尊重，亦即基於傳統行政處分之公定力觀念。而且基於專利之賦與係國家機關經由嚴正之審查程序而為，自得推定該專利權具有法律應予保護之價值。

### 2.4.2 最近之發展

雖然韓國認為侵權訴訟法院就專利之無效並無判斷之權限。惟自早期以來，在專利發明之一部或全部，包含公知技術時，亦容許法院以公知技術存在，而就專利範圍為限縮的解釋，或以登錄上雖存在，但實質上並無權利等

<sup>41</sup> 參見大淵哲也，同前註，頁 23。

<sup>42</sup> 韓國專利法院係於 1998 年 3 月 1 日成立，其成立經過請參見熊誦梅，「韓國行政訴訟及專利訴訟制度之研究」，司法院暨所屬各機關出國報告，頁 23 以下（2004）；並參見崔公雄，韓國特許法院の設置とその後の發展，頁 2 以下，引自網址：<http://choipat.com/jpc0402.htm>（最後點閱時間：2006 年 7 月 22 日）。

<sup>43</sup> 權泰福，特許侵害訴訟における無効の判断と無効審判の關係，知的財産訴訟制度の国際比較——制度と運用について，別冊 NBL No.81，知的財産訴訟外国法制研究会編，頁 239（2003）。

理由，而否定侵權之成立。而且，最近亦有法院對於侵權訴訟被告所提出之當然無效抗辯、自由技術之抗辯，為實質判斷認為專利無效之蓋然性甚高時，而否定侵權成立之案例<sup>44</sup>。而韓國之大法院（即最高法院）更在 1964 年 10 月 22 日之大法庭合議判決，就發明專利為一部公知之情形時認為：「新型專利係對於有新穎性之技術創作所賦與，則在確定其技術範圍時，不論有無無效審判之請求，均應考慮申請當時之技術水準，而對於其新技術效果之發生不能認為構成有機的結合關係之公知技術，應認非其權利範圍所及。」而學說通說亦均支援大法院此一見解。至於在專利發明之全部均為公知技術時，侵權訴訟中法院得否在解釋專利權利範圍時除去公知部分，韓國大法院之判例原有正反之見解存在<sup>45</sup>，嗣於該國最高法院 1983 年 7 月 26 日之判例，即由院長召開由全體大法官合議，決議亦採取公知技術除外說，以專利 claim 解釋之方法解決<sup>46</sup>。而在上述最高法院判例之後，韓國之學說及實務上即以公知技術除外說之 claim 解釋方式，在侵權訴訟中處理專利有效性之問題<sup>47</sup>。

其次，對於進步性欠缺之專利權，是否亦如新穎性欠缺，得於專利侵權訴訟中，以確定專利權範圍之方式，予以排除？韓國之實務及學說似不一致。該國大法院 1992 年 6 月 2 日就專利侵害禁止之假處分裁定中，即認為進步性與新穎性不同，如專利發明已具有新穎性，雖然仍屬該領域具有通常知識之人，依先前技術即容易發明者，亦即欠缺進步性之情形，法院仍不得因

<sup>44</sup> 同前註，頁 240。

<sup>45</sup> 在專利全部為公知技術時，如採此說，將將公知技術除外後，專利範圍已無內容，實際上亦無異專利之否認。

<sup>46</sup> 韓國大法院該判例謂：「本件專利之全部在申請當時已屬公知、公用時，原審認為此情形與僅部分為公知、公用之情形不同，在未有無效審決確定前，必須承認其權利存在，並在此前提下判認對象物件係為本件專利權利範圍所包含，惟其判決對於權利範圍確認之法理，顯有誤認之違法……而與此牴觸之判例，應予變更。」轉引自：前揭註 43。

<sup>47</sup> 請參見權泰福，前揭註 43，頁 247 以下。

此否定其屬於專利發明之權利範圍。但學說通說則認為在侵權訴訟中，如進步性欠缺為明確時，應如同新穎性欠缺之情形，否定其屬於專利發明之權利範圍。其最主要之理由係認為新穎性與進步性之界限難以明確區分，其間常只係量的差異而已，如因此即在侵權訴訟中，發生可否遮斷抗辯之本質上區別，既非妥當，且與論理不合。雖然如此，韓國實務上在侵權訴訟中，法院就專利欠缺進步性抗辯之判斷，仍傾向採消極之態度，其實際上之原因，應係對於判斷難度較高之進步性問題，法院尚難以因應之故<sup>48</sup>。但直至 2004 年 10 月 28 日，韓國最高法院在一件專利侵害之判決中，亦產生根本之轉變，該判決謂：「審理專利權侵害訴訟之法院，即使在專利無效審決確定前，仍得判斷該專利是否明顯有無效理由。而其審理之結果，如該專利具有明顯之無效理由時，則基於該專利權之專利侵害禁止及損害賠償等請求，只要無特別之情形，即屬權利濫用而不應准許。」此判決顯然係原原本本的採納日本最高裁判所平成 12 年之富士通事件判決之見解<sup>49</sup>。而且在上開韓國最高法院之判決後不久，首爾高等法院的智慧財產事件裁判部，亦援引前述韓國最高法院之判決內容，並進而具體的表示侵害訴訟法院，得以發明專利欠缺進步性為理由，而為無效判斷。該判決中謂：「本件專利發明，只係該技術領域內有通常知識之人，依先前技術，或者經由先前技術的結合，即得以輕易的達成者。因此，具有欠缺進步性之無效事由，甚為明顯，其基於該專利權之請求，自己該當於權利濫用而無從准許。」學者評論本件見解正面與以往法院立場，背道而馳，可謂係具有突破意義的判決，將來發展為新的專利法理之可能性甚高<sup>50</sup>。

又專利侵權訴訟，如與訂正審判（類似更正程序）及無效審判同時進行

<sup>48</sup> 權泰福，前揭註 43，頁 259。

<sup>49</sup> 金國鉉，韓國特許侵害訴訟における無効の抗弁の許容有無に関する小考——韓国における大法院の最新判決を中心に，パテント，第 59 卷第 2 號，頁 59（2006）。

<sup>50</sup> 同前註，頁 59-60。

中時，法院當然亦得裁定在審決確定前，中止侵權訴訟程序<sup>51</sup>，但此仍屬法院之裁量，並非義務。而法院如就被告所為之無效抗辯，為實質認定後，與其後確定之行政爭訟結果互有矛盾時，則應依再審程序解決<sup>52</sup>。

## 2.5 德國

### 2.5.1 侵權訴訟與無效程序之嚴格分離

在德國，專利權經核准後，有關專利有效性之爭執，在公告授與專利後三個月之異議期間內<sup>53</sup>，得向專利商標局之專利部聲明異議，而異議期間經過後，如並無異議程序正在繫屬中，則得向聯邦專利法院提起無效訴訟<sup>54</sup>，而對於聯邦專利法院之判決不服，則得上訴於聯邦最高法院，且聯邦最高法院受理無效訴訟之上訴時，仍為事實審。而無效訴訟原則上任何人都具有原告之適格，且請求宣告專利無效之原因有五個<sup>55</sup>，均構成個別之訴訟標的。雖然德國無效訴訟之本質究竟係行政訴訟或係民事訴訟，仍有疑問<sup>56</sup>，但因其基本上係採民事訴訟之審理模式，因此於無效訴訟進行中仍得

<sup>51</sup> 請參見韓國專利法第 164 條第 2 項，網址：[http://www.jpo.go.jp/shiryoe/s\\_sonota\\_e/aippi\\_e/index.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoe/s_sonota_e/aippi_e/index.htm)（最後點閱時間：2006 年 7 月 22 日）。

<sup>52</sup> 參見權泰福，前揭註 43，頁 261 以下。

<sup>53</sup> 德國專利法第 59 條第 1 項，網址：[http://www.jpo.go.jp/shiryoe/s\\_sonota\\_e/aippi\\_e/index.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoe/s_sonota_e/aippi_e/index.htm)（最後點閱時間：2006 年 7 月 22 日）。

<sup>54</sup> 德國專利法第 21 條、第 81 條，網址：[http://www.jpo.go.jp/shiryoe/s\\_sonota\\_e/aippi\\_e/index.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoe/s_sonota_e/aippi_e/index.htm)（最後點閱時間：2006 年 7 月 22 日）。

<sup>55</sup> 亦即德國專利法第 21 條、第 22 條所列以下理由：(1)欠缺可專利性、(2)開示不充分、(3)冒認、(4)專利對象之不適法擴張、(5)專利範圍之擴張，網址：[http://www.jpo.go.jp/shiryoe/s\\_sonota\\_e/aippi\\_e/index.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoe/s_sonota_e/aippi_e/index.htm)（最後點閱時間：2006 年 7 月 22 日）。

<sup>56</sup> 就德國無效訴訟係對於專利局核准專利之行政處分，事後予以消滅之高權性而言，接近行政訴訟之性質，惟其審理之程序，原則上係依照民事訴訟法而非德國行政法院法，且其上訴審係由聯邦普通最高法院管轄（但仍係事實審），而專利授與機關並非無效訴訟之當事人，且無效訴訟之結果，判決主文係直接宣告某專利無效或某

就其他事由，為訴之變更與追加<sup>57</sup>，或提出新攻擊防禦方法<sup>58</sup>，特別是其專利法列舉之無效理由中所稱之欠缺可專利性，即已包括於我國係構成個別撤銷專利事由之新穎性、進步性及產業利用可能性在內，因此在無效訴訟進行中，原告原來僅主張欠缺新穎性之無效理由，嗣又變更為欠缺進步性，只係攻擊方法之變更，並不發生訴訟標的之變更，因此，得不受訴之變更之限制，至多僅生該攻擊方法是否未在適當時期提出，以致延滯訴訟，而得予以駁回之問題而已<sup>59</sup>。而無效訴訟之結果，如經判決宣告專利無效確定，即具有溯及性及對世性之無效效力；但如係確定之駁回請求裁判，則僅限於該當事人間，且僅以業經主張之無效理由（請求原因）為限，始有實質確定力。從而，即使駁回請求之裁判確定，同一原告，就同一專利，如有其他之無效理由，仍得另行提起無效訴訟。又在同一無效事由之範圍內，其審理係採職權調查事實原則<sup>60</sup>，但事實上依德國學者分析，聯邦專利法院極少發動職權調查<sup>61</sup>。

德國專利訴訟之特徵，即其就專利侵權訴訟及無效程序，係採嚴格之雙軌制。受理專利權侵害訴訟事件之法院，就該專利權之有效性，並無判斷之權限。專利權一旦被賦與，在未經異議或撤銷，或經無效程序宣告無效之

---

專利於某專利請求範圍內無效，而非僅撤銷專利授與機關之行政處分或命專利授與機關應為特定之行政處分，就此等特徵而言，實與德國行政訴訟所承認之任何訴訟類型，均不符合，卻更近於民事訴訟。請參見許政賢、談虎、林惠瑜、陳秀貞，德國聯邦專利法院暨地方法院專業法庭考察報告，「司法院暨所屬各機關出國報告」，頁 21、27（2005）。

<sup>57</sup> 同前註，頁 25。

<sup>58</sup> See G. BENKARD, PATENTGESETZ, § 22 Rn. 10 (Rogge)，轉引自：大淵哲也，特許審決取消訴訟基本構造論，頁 29（2003）。

<sup>59</sup> 參見大淵哲也，同前註，頁 31。

<sup>60</sup> 德國專利法第 87 條規定：「專利法院，依職權調查事實關係，不受當事人事實陳述及證據聲明之拘束」。

<sup>61</sup> 參見小泉直樹、知的財產研究所共編，前揭註 7，頁 290。

前，應被視為有效。而且，德國法院亦不承認在專利文義侵害之情形下，被告得依公知技術之抗辯，迂迴規避前述程序的基本區分；亦即被告之產品依專利請求之文義，已構成侵害時，被告即不得抗辯自己的製品，在原告申請專利之前，已屬公知技術，而主張未侵權（但在均等的侵害時則承認公知技術抗辯，詳後述）<sup>62</sup>。但是，在無效程序進行中，該專利權被認為無效之可能性甚高時，法院得依其裁量，決定停止侵權訴訟程序之進行<sup>63</sup>，但德國實際上因無效程序存在而停止侵權訴訟之情形，並不多見<sup>64</sup>。另一方面，在侵權訴訟中，如認定有侵害，而為原告勝訴之判決確定，但嗣後該專利權因無效程序，被宣告無效時，因該專利權溯及失效，則前述確定之侵權訴訟判決即應依再審程序撤銷<sup>65</sup>。

在專利無效程序，不僅全部無效，亦得宣告一部無效。權利人為防止被宣告一部無效，得採取自行減縮之方法。其方式係向專利局申請專利減縮程序，並與無效程序各自獨立。專利減縮之決定亦有溯及效力。

### 2.5.2 侵權訴訟容許有效性抗辯之例外

在採取形式審查主義之新型專利，則與前述採實質審查主義之發明專利不同，亦容許得在侵權訴訟中為無效之主張。但是，侵權法院所為之無效判斷，則無對世性效力，只在當事人間有效，該新型專利權本身並未被撤銷，只是在對於該被告時，其請求權被否定而已。

又即使係在發明專利之侵權訴訟，實際上有時侵權訴訟與無效程序間，仍存在一定之模糊空間，而無法截然二分，以致侵權訴訟在相當程度內，實際上仍然會處理本質上係屬專利有效性之問題。例如，德國專利侵權訴訟實

<sup>62</sup> *Weichlotmetall* 案，Reichgericht [RG] [Federal Court of Justice 1880-1945], Feb. 3, 1915 (F.R.G). 小泉直樹、知的財產研究所共編，前揭註 7，頁 293。

<sup>63</sup> 小泉直樹、知的財產研究所共編，前揭註 7，頁 307。

<sup>64</sup> 小泉直樹、知的財產研究所共編，前揭註 7，頁 307。

<sup>65</sup> 小泉直樹、知的財產研究所共編，前揭註 7，頁 309。

務，早期以來即承認在專利侵權之訴訟中，被控以均等方式侵害專利權之被告，得抗辯其被控侵害之態樣與公知技術完全相同，或者自公知技術得以輕易推知者，而主張其並未侵權，只不過其舉證責任應由被告負之。而德國此等立場之根據係認為專利權人申請專利時，專利局為實質審查之對象，僅指其專利直接請求之範圍，而並未將其均等部分列入考慮之故<sup>66、67</sup>。

## 2.6 法國

### 2.6.1 侵權訴訟與無效程序之合併

在法國，基於專業化的考量，審理專利案件的一審法院（TGI）與二審法院各限定只有 10 所。原告可選擇被告住所地（若被告於法國無住所地，則以巴黎法院為管轄法院）或侵權行為發生地為管轄法院，而其一審法院可受理專利侵權、專利有效性及不正競爭等案件。而就不服專利申請核駁之處分所生爭議，固係對於行政處分所提起之行政訴訟，應由行政法院管轄<sup>68</sup>；但對於已核准專利權之有效性爭議，則非屬行政法院職權，其與專利侵權訴訟相同均專屬前述特定之普通法院管轄，除得直接向前述法院單獨提起宣告專利無效之本訴<sup>69</sup>外，被控侵權之被告亦得在民事訴訟中以提起反訴之方式，

<sup>66</sup> *Säulenständer* 案，Reichsgericht [RG] [Federal Court of Justice 1988-1945], 140 Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen [RGZ] 366; *Kellerfenster* 案，RG, 157 RGZ, 154; *Formstein* 案，Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice 1951-date], 1986 GRUR 803, 小泉直樹、知的財產研究所共編，前揭註 7，頁 298、301、305。通稱此為「Formstein estoppel」。另請參照蔡明誠，發明專利法研究，頁 198（1997）。

<sup>67</sup> 但發明欠缺進步性則德國完全不承認得在侵權訴訟中主張，亦不得以欠缺進步性而減縮專利保護範圍，其最主要之理由係認為進步性欠缺之判斷，對於通常法官而言，極為不易，相較之下，新穎性欠缺之判斷，則較為容易。請見 *Kellerfenster* 案，小泉直樹、知的財產研究所共編，前揭註 7，頁 301。

<sup>68</sup> See French Industrial Property Code, Article L. 615-17, <http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=36&r=2577> (last visited on July 23, 2006).

<sup>69</sup> See French Industrial Property Code, Article L. 613-27, <http://195.83.177.9/code/liste>.

請求法院就專利權之有效性進行判斷，而且實務上因為直接提起宣告專利無效之本訴，其裁判期間非常長，而且極難獲得宣告專利權完全無效之勝訴判決，故實際上在法國極少以本訴請求宣告無效。另外，就侵權訴訟之被告而言，就該專利之無效提起反訴，只須取得專利部分無效或取得請求保護範圍縮小之判決，即可能獲得侵權訴訟有利之判決結果（但在侵權訴訟中提起宣告無效之反訴時，必須以原告就侵權事實時所主張之 *claim* 為限，始得提起宣告無效之反訴），並無須直接以本訴請求宣告專利權無效<sup>70</sup>。

當被告提出專利無效反訴之後，法院有權認定專利全部或一部有效，而此項認定僅拘束訴訟當事人，此後在其他侵權訴訟，當事人不得再執同一理由，爭執專利有效性，惟此並不限制非訴訟當事人之第三人以同一或類似事由爭執專利有效性。反之，當法院認定專利一部或全部無效時，此項認定有對世效力，任何第三人均得在專利權人提出之專利侵權訴訟中，據以抗辯專利為無效<sup>71</sup>。且因為專利無效性之對世效力，此項判決一經確定，即應通知法國專利局，並註明於國家專利登記處，以使公眾知悉。而如確定判決僅係部分撤銷專利請求時，專利權人須依判決意旨向法國工業財產局提出修正專利請求範圍，而工業財產局對於專利權人所提出之修正，有權以其與判決意旨不符而予以核駁<sup>72</sup>。

而在侵權訴訟本訴與專利無效之反訴，同時提出時，法院通常就專利是否無效先行判定，而於認定專利為有效，或被告未抗辯專利有效性時，始進行是否有專利侵權行為之判斷<sup>73</sup>。

---

[phtml?lang=uk&c=36&r=2567](#) (last visited on July 23, 2006).

<sup>70</sup> See Cabinet Beau de Loménie conseils en propriété industrielle, *Brochure on Patent Litigation In France*, 30 (2004).

<sup>71</sup> See French Industrial Property Code, Article L. 613-27, <http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=36&r=2567> (last visited on July 23, 2006).

<sup>72</sup> See Cabinet Beau de Loménie conseils en propriété industrielle, *supra* note 70, at 22.

<sup>73</sup> *Id.* at 23.

## 2.7 小結

自上述各國之制度歸納而言，在英、美法系採司法一元制度之國家，並無大陸法系司法二元制之行政第一次判斷權尊重之原則，因此，關於專利權是否有效，當然得由普通法院於侵權訴訟中，以抗辯甚至反訴方式予以判斷。雖英、美均仍設有在專責行政機關中處理專利有效性之程序，但其原因係基於以訴訟處理之勞費過鉅，有必要另行設置處理有效性問題之行政程序，以提供另一經濟簡便之選擇而已，法院與專責機關，原則上有平行之認定權限，而且侵權訴訟通常仍然是專利有效性問題處理之主戰場。至於採公法分立之大陸法系國家，則呈現不同面貌，德、法等歐陸主要國家，均不將專利賦與行為視為行政權具有判斷專權之一般行政處分，而無尊重行政第一次判斷權之問題，因此，允許爭執專利有效性之人，跳過專利專責行政機關，而直接向一般法院或專業法院，提起無效訴訟，而以判決宣告專利無效<sup>74</sup>，雖其中仍有維持侵權訴訟與無效訴訟嚴格區分其管轄者，如德國，亦有允許在普通法院直接提起無效訴訟，或於同一侵權訴訟中，以反訴處理專利無效，與英、美無異者，如法國。但德國之程序嚴格區分與其公法二元制度應無直接關係，僅係基於無效程序處理之專業效率考量，而集中由專業之法院處理而已。但東亞之日、韓、中國大陸及我國，則直接或間接繼受歐陸德國以往之制度，堅持專利賦與係屬國家恩惠之行政專權事項，因此專利之剝奪亦應尊重專責機關之第一次判斷權，必須先向專責行政機關提出舉發或無效程序，俟專責機關為處分後，再循行政爭訟程序處理。即使德國戰後已轉變為無效訴訟，東亞國家卻仍然一如故往，其程序之嚴格區別，雖與德國現制仍有類似，但東亞國家係因公法二元制度，而不得不區分其審判權，其實與德國已大異其趣。但因為專利有效性依行政爭訟模式處理時，爭議經常循環延宕而不能終局確定，其遠不如德國無效訴訟之效率，已不能回

<sup>74</sup> 一旦專利權經無效訴訟判決無效確定，雖原核准專利之行政處分並未被撤銷，但自然形同失效。

應東亞國家產業快速發展過程中之需求，而不得不改弦更張，雖然東亞國家目前均未能接受歐陸之無效訴訟模式，因其涉及專利制度基本思想之轉變，並非容易，但在維持相對效力之前提下，擴大侵權訴訟中法院判斷之權限，在某種程度上達成糾紛之一次解決，卻是日、韓及中國大陸等東亞國家之共同方向，則得以斷言。

### 3. 我國法之檢討

#### 3.1 侵權訴訟判斷有效性爭點之法理基礎

我國學界通說認為專利侵權訴訟中，對於專利權有效與否，並無判斷之權限<sup>75</sup>，其最主要之理由係基於我國係採公私二元化之司法體制，而關於核准專利權之行政處分既已確定，即具有構成要件效力，縱有違法或不當，亦非普通法院所得審究。利害關係人僅得依專利法所定之舉發程序，向專責機關請求撤銷專利權。而在侵權訴訟中，依現行專利法第 90 條第 1 項、第 2 項及民事訴訟法第 182 條第 1 項、第 2 項規定，如舉發程序業經提起，法院似得裁量決定是否在舉發程序確定前停止訴訟程序。但行政訴訟法第 12 條第 1 項則規定民、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。同條第 2 項並規定其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。上開法條間如何確定其適用上之優先關係，學理上頗有疑問<sup>76</sup>。而我國實務之裁判，則一貫地僅適用民

<sup>75</sup> 參見楊崇森，專利法理論與應用，頁 491（2003）；黃銘傑，「專利法修正後專利爭訟制度應有之改革——以專利權效力爭訟程序為中心」，政大智慧財產評論，第 2 卷第 1 期，頁 15（2004）；呂紹凡，「行政處分之構成要件效力於專利侵權事件之適用——兼評台灣高等法院台南分院九十年上易字第一五四七號刑事判決」，萬國法律，第 138 期，頁 97（2004）。

<sup>76</sup> 專利法第 90 條第 1 項規定：「關於發明專利權之民事訴訟」，而行政訴訟法第 12 條第 1 項則係規定：「民事訴訟之裁判，以行政處分之違法或無效為據」，二者相較，顯然前者較為廣義；但前者又係僅就專利事件而規定，後者則泛指一切民事訴

事訴訟法第 182 條及專利法第 90 條裁量停止之規定<sup>77</sup>，並未論述與行政訴訟法上開規定之關係。

而本文意見認為，即使舉發程序亦有賦與行政機關重行檢討原為核准之處分有無錯誤之意義，亦未必須認為當然受行政訴訟法第 12 條之拘束。蓋專利法具有兼跨公、私法之性質，而在公、私法交錯之領域中，權利或資格之創設與剝奪，分屬行政與司法管轄者，其實所在多有，例如公司之成立，非經主管行政機關核准登記之行政行為，即不能取得公司法人資格，但其剝奪法人資格之解散，則除由主管機關為之外，亦得由法院裁定宣告之<sup>78</sup>。又如因法律行為而生之不動產物權變動，更須經地政機關核准登記之行政行為，始生效力<sup>79</sup>，但其變動生效後之權利內容認定，仍屬司法之職權<sup>80</sup>。雖然我國係採

---

訟，在此意義下，前者又屬特別規定。則僅就此二條文之適用關係而言，即可能發生究竟應採狹義法優於廣義法，抑應採特別法優於普通法之立場。而民事訴訟法第 182 條與行政訴訟法第 12 條之適用關係，同樣亦有疑問，但一般而言，如關於行政處分之無效或違法，係屬民事訴訟之先決問題，而行政爭訟已提起時，學者通說仍認為應尊重行政法院之專業審判，而依行政訴訟法第 12 條停止訴訟。參見沈冠伶，「民事訴訟與行政訴訟之分工與合作（上）——專業審判與權利有效救濟間之選擇」，台灣本土法學雜誌，第 45 期，頁 40（2003）；呂紹凡，同前註，頁 97。

<sup>77</sup> 例如：最高法院 93 年度台抗字第 889 號、93 年度台抗字第 843 號、92 年度台抗字第 585 號及 91 年度台抗字第 276 號民事裁定，司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>。

<sup>78</sup> 參見公司法第 10 條、第 11 條。

<sup>79</sup> 參見民法第 758 條。

<sup>80</sup> 我國之行政法學繼受自德國，但德國學者對於專利權賦與之行政行為，究竟是形成的，抑係確認的性質，卻向有爭論，採前一看法者，固認專利權設定係屬國家之恩惠，關於發明的私法秩序，在國家設定行為之前，係屬真空，例如：Otto Mayer。但後者之見解者，則認為發明者權並非萬能的國家統治權所賦與之特權，而係如同不動產所有權登記於登記簿一樣，係對既存權利之確認，例如：J. Kohler。相關理論發展，請參見玉井克哉，特權許与から行政行為への史的発展——ドイツ特許制度成立過程の一断面「行政法の発展と変革『上』」（塩野宏先生古稀記念），頁 326（2001）。

由行政機關就專利之有效性問題先進行第一次判斷之制度，但專利賦與行為之性質，與其他國家之特許公權力行為，例如律師資格之授與，仍有所不同。因專利賦與行為，固屬公權力作用之行政行為，惟其所創設者卻係私法秩序中之財產權，而其所生紛爭之實質亦均屬對等私人間之私權爭執，原本即應屬司法權判斷之範疇。至於舉發等行政程序之設計，毋寧認為僅係因專利發明具有特殊專業之特性，由專門之行政機關先行判斷，較為迅速簡便而已。且專利有效性之紛爭恆發生於私人間，並常與私權訴訟牽連甚深，當事人如期待得利用同一訴訟程序徹底解決紛爭，復無意追求專利之對世性無效宣告，而普通法院又非無判斷能力時，卻仍一律強求其須另外進行行政爭訟程序，顯然不合於訴訟經濟原則<sup>81</sup>，更使原本係為實現專業效率的處理，而設計司法與行政之專業分工，卻反而造成人民接近司法之障礙，實非得策。而事實上，在專利刑責廢除以前，我國刑事審判實務上已經常就專利有效性問題，自為判斷，而於如認定專利權確實欠缺新穎性時，即使未經舉發程序，亦得逕為無罪之諭知<sup>82</sup>。如再參照前述比較法上絕大多數國家均容許民事侵權訴訟，得以一定方式為權利有效性之認定，尤其專利行政訴訟型態與我國最相近之日、韓及中國大陸<sup>83</sup>，亦均已改弦易轍，並以各種理論支持。我國實有必要順應潮流，亦容許民事侵權訴訟就權利有效性之爭點一併為僅具有相對效力之判斷。

<sup>81</sup> 此點亦係日本最高裁判所平成 12 年富士通事件判決容許審理侵權訴訟之法院，於專利無效明顯時，得於判決中為判斷之重要理由。

<sup>82</sup> 參見司法院第 50 期司法業務研究會法律問題研討結論第 9 則（2001 年 8 月）、台灣高等法院台南分院 89 年度上訴字第 1025 號刑事判決，司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>。

<sup>83</sup> 中國大陸仍係採取侵權訴訟就專利有效性之爭議原則上固無權自行認定，但如被控侵權人提供的證據足以證明其使用的技術已經公知，承認得依公知技術抗辯，認定為無侵權。請參見最高人民法院民事審判第三庭（2001）法釋字第 21 號司法解釋（9），網址：<http://www.chinaiprlaw.com/fgrt/fgrt116.htm>、（11），網址：<http://www.chinaiprlaw.com/fgrt/fgrt114.htm>。

至於容許專利民事訴訟中就權利之瑕疵為認定，其法理構成可能有以下途徑<sup>84</sup>：

1.採取權利範圍解釋說或公知技術除外說者，認為審理侵害訴訟之法院，雖然不能認定專利無效，但在解釋專利權之權利範圍時，如包含公知技術，得將該部分除去以確定請求權利範圍，於被疑侵權物件落於未除去部分時，仍屬侵害。

2.採取自由技術抗辯說，認為被告之實施行為，如與公知技術相同，或該領域之人基於公知技術可輕易推演出者，則基於公知技術應屬萬人共用，不能被特定人獨占，自應認為無侵害。

3.採取當然無效說者，即已核准之專利權如明顯不備專利要件，即屬明顯而重大之瑕疵，其原為核准之處分應屬無效，而無效之行政處分與得撤銷不同，不必經行政爭訟，普通法院當然亦得審究。

4.採取權利濫用說者，認為屬全部公知技術之專利權行使，應視為民法上之權利濫用而否准之，此為前述日本平成 12 年富士通事件判決所採立場。

在前述最高法院 93 年度台上字第 1073 號民事判決中，原審判決（臺灣高等法院 91 上字第 546 號民事判決）認為「系爭電車線吊掛線組結構之相關技術構造，為公開習用技術之集合，於上訴人申請專利之前，既經公開使用，依法不能取得新型專利，其專利權並經智慧財產局撤銷，是遠○公司販賣電車吊掛線組等材料予東工局，自不生侵害上訴人專利權之問題。」雖未獲最高法院支持，但依其判決之說理似傾向於自由技術抗辯說。另司法院第 50 期司法業務研究會法律問題第 9 則研討結論既謂「本於司法權獨立之原則對於重大明顯錯誤之行政處分，可以逕行否定其效力」，似採當然無效說。而本文意見認為我國專利法第 64 條並未如日本、韓國及其他國家規定為請求認定為「無效」<sup>85</sup>，且核准專利之行政處分縱有錯誤，通常亦

<sup>84</sup> 以下各說請參見小泉直樹、知的財產研究所共編，前揭註 7，頁 80 以下（2001）。

<sup>85</sup> 參見日本特許法第 123 條第 1 項規定：「特許符合下列各款情形之一時，就該特許

不易認為其瑕疵係屬重大而明顯，因此，當然無效說似非可採。另外，專利權既經專責行政機關核准，即使其核准有瑕疵，似亦難認為專利權人行使其權利，係構成權利濫用。相形之下，自由技術抗辯說在比較法上，支持者較多<sup>86</sup>，容許在民事訴訟中為自由技術抗辯，且其並未直接觸及專利是否有效，仍與舉發之行政程序並無直接之權限衝突，缺點較少，似屬可採。惟如經由專利範圍之解釋，得排除習知技術，而獲得未侵害之結論者，似亦無不可。

### 3.2 民事訴訟與行政爭訟對於權利有效性判斷之權限分配

如侵權訴訟中，法院得就專利之有效性為實質認定時，其應採取民事訴訟獨自之立場解讀專利之要件，抑或仍應以舉發及行政爭訟之立場為準，頗有疑問。英美等司法一元制之國家，法院就權利有效性爭點，於判決中所為之判斷，與專利局之再審查等行政程序，雙方應有平行之認定權限，則評定、舉發等行政爭訟程序中之判斷，即非當然作為民事訴訟裁判之基礎，固得為裁判之參考而已。而日本則不論係在特許法第 104 條之 3 規定之前後，均傾向於後一立場<sup>87</sup>。本文意見認為在現行專利法未變動之前提下，應不得解為仍以具有制度上對世效力之舉發程序為主，因此，採取後一立場似較為妥當。

### 3.3 認定歧異之再審問題

對於專利侵權民事訴訟與權利無效之行政爭訟間關係之安排，直接影響之效果，即為二種程序對於有效性爭點之認定發生歧異時之再審問題。如依本文意見所採以無效審判之行政爭訟程序為主之立場，則當民事侵權訴訟就有效性判斷與嗣後確定之無效審判或審決取消訴訟之認定有歧異，且民事訴

---

應認為無效，得請求特許無效審判。」

<sup>86</sup> 甚至中國大陸最近之最高人民法院司法解釋亦改採此說。參見前揭註 83。

<sup>87</sup> 參照前述第 2.3.2 部分。

訟原係認為專利有效，但嗣後確定之無效審判認為專利無效時，即屬民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所定判決基礎之行政處分有變更之再審原因。但如民事侵權訴訟中法院認定專利有無效之原因而判決駁回原告之訴確定，而嗣後無效審判仍認定專利並非無效，此時即無裁判基礎之行政處分變更之情形，對於民事判決即不能認為有再審原因。此種立場，不僅日本採之，即使在亦採雙軌制之德國，其侵權訴訟與無效訴訟，如就權利有效性之判斷有衝突時，對於再審之問題，亦採與此相同之解釋<sup>88</sup>。

### 3.4 有效性爭點自為判斷與更正程序之關係

按專利權人依專利法第 64 條及第 74 條規定，得就減縮申請專利範圍等事項，申請更正專利說明書或圖式。且申請更正常係專利權人經其他人以其專利權有包含公知技術等無效事由而向智慧財產專責機關提出舉發時，所採取之對抗手段。則在侵權訴訟中，如被告為公知技術抗辯，並向智慧財產局提出舉發，而原告亦申請更正時，法院應如何處理？日本學者多認為民事訴訟法院即不能逕為判決，而須等待訂正審判之結果，但亦有有力學說認為在專利民事訴訟繫屬中，其專利明顯有一部無效之情形，但專利權人已向智慧財產專責機關（日本為「特許廳」）請求訂正，或已進而有訂正審判於該機關繫屬<sup>89</sup>，且民事法院認為訂正可能被特許廳准許，而被疑侵害之物品之構件，係落入專利權無瑕疵之部分時，此時，即使不待訂正審判程序確定，民事訴訟仍得認為專利權人無權利濫用情形，而為對其有利之判決<sup>90</sup>。最近日

<sup>88</sup> 參見大淵哲也，前揭註 40，頁 23。

<sup>89</sup> 通說認為必須在訴訟中，已向智慧財產專責機關請求訂正始可，以確定訂正後之可能專利申請範圍，據以判斷被疑侵害物件是否仍落入訂正後之專利權範圍。參見：飯村敏明等著，特許權侵害訴訟の審理の迅速化に関する研究（司法研究報告書第 54 輯第 2 号），頁 108；高部真規子，訂正請求が肯定されても無効理由が明らかに存在する場合の処理，特許判例百選，頁 173（2004）。

<sup>90</sup> 大淵哲也，前揭註 40 文，頁 40。

本東京地方裁判所亦已出現支持此見解之判決<sup>91</sup>。本文亦認為此一立場應屬可採。但此一立場之前提係未採取於確定專利請求範圍時，得除去公知部分之立場時，否則，如認得就專利請求範圍除去公知技術，而僅以其餘部分判斷有無侵權，則根本不必考慮是否有訂正審判及訂正審判之可能結果如何<sup>92</sup>。

### 3.5 有效性抗辯延滯訴訟之防止

專利侵權訴訟一旦容許法院就有效性爭點自為判斷，則其衍生之可能問題，即為民事訴訟因有效性爭點之攻擊防禦大量出現，反而導致拖延。日本特許法第 104 條之 3 第 2 項規定：「關於前項所定之攻擊或防禦方法，如認其係以不當遲延審理為目的而提出時，法院得依聲請或職權，裁定駁回之。」其規定，係欲放寬法院駁回之權限，亦即只要認為有不當遲延審理之目的，則不問是否確有礙訴訟終結，均得駁回之。而在我國，如容許民事訴訟得處理權利之有效性，當事人卻就有效性之爭點，在訴訟中提出多數之攻擊防禦方法，顯然將導致訴訟拖延時，則得依民事訴訟法第 196 條第 2 項之規定駁回之。

## 4. 結語

我國專利爭訟之效率，以往多被詬病，甚至被視為產業升級之障礙，本

<sup>91</sup> 例如：東京地方裁判所平成 17 年（2005 年）9 月 29 日判決（引自日本最高裁判所 HP）。該判決謂：「特許廳審判長，就本件發明專利 4，已發出不符合特許法第 36 條第 5 項第 2 號要件之無效理由通知。而原告對此，亦於平成 17 年 5 月 17 日，提出訂正請求書及意見書。該無效理由通知書中所記載之無效理由，與本件訴訟中被告所主張者，並不相同。本院經審慎檢討該無效理由通知以及原告之訂正請求後，認為該訂正請求被承認，而去除無效理由通知書中所指摘無效理由之蓋然性甚高。而以訂正後專利請求範圍之請求項 1 為前提，被告物件應落入本件專利發明 4 之技術範圍之結論，即不受影響。」

<sup>92</sup> 且日本即使在平成 12 年富士通事件判決之後，實務上仍有運用公知部分除外說之情形。參見大淵哲也，前揭註 40 文。

國廠商甚至寧可遠赴外國進行訴訟，亦不願在本國法院尋求司法救濟，因此專利訴訟之改革，應屬刻不容緩，而如何彌平司法二元制度造成專利爭訟之無效率，亦屬重點之一。本文以比較法之觀點，指出世界絕大多數國家，不論是否採公、私法二元制度，幾乎均不再堅持在專利侵權訴訟不得就專利有效性問題為判斷，並以理論之發展，甚至立法明文之方式，使專利紛爭逐步實現一次訴訟解決之理想。而司法院此次籌設智慧財產專業法院，並研擬智慧財產案件審理法，亦已嘗試予以明定，應值得肯定。

本文以廣泛蒐集之比較法資料，印證草案之立場應屬符合潮流之正確方向。又因草案條文用語較為抽象，本文認為草案如依司法院之設計完成立法，則將來民事訴訟中就有效性問題之處理，以採自由技術抗辯說較為可採，仍不宜直接觸及專利是否有效之認定。且解釋之立場上以採日本特許法第 104 條之 3 模式，亦即以舉發程序為主之方向為妥，則如舉發程序已不得再提出之事由，仍不能容許其在民事訴訟中作為抗辯，始不致瓦解現行專利法就舉發制度作為專利無效程序核心之設計。而在此立場下，民事訴訟侵權訴訟中所為有效性之認定，無異將來專利舉發程序，甚至專利更正程序結果之預測，如與將來進行舉發、更正程序結果發生歧異之情形時，則應以再審程序解決。而參照其他國家實施之結果，其再審之情形，並不嚴重，遠低於其迅速解決紛爭所得之利益，對於終結時效性之考慮，甚至大於正確性之專利侵權糾紛而言，應屬兩害相權取其輕之明智抉擇。

## 參考文獻

### 中文書籍

- 王承守、鄧穎懋，《美國專利訴訟》，元照出版，台北（2004）。
- 傅仲法律事務所（經濟部智慧財產局委託研究），《專利商標行政救濟制度之研究》，台北（2003）。
- 楊崇森，《專利法理論與應用》，三民書局，台北（2003）。
- 熊誦梅，〈法官辦專利侵權民事訴訟手冊〉，《司法研究年報第 23 輯第 4 篇》，台北（2003）。
- 蔡明誠，《發明專利法研究》，台大法學叢書（103），自版，台北（1997）。

### 中文論文集

- 許政賢、談虎、林惠瑜、陳秀貞，〈德國聯邦專利法院暨地方法院專業法庭考察報告〉，《司法院暨所屬各機關出國報告》，頁 21，台北（2005）。
- 黃麟倫，〈日本智慧財產法院及行政訴訟新制考察報告〉，《司法院暨所屬各機關出國報告》，頁 6，台北（2005）。
- 熊誦梅，〈韓國行政訴訟及專利訴訟制度之研究〉，《司法院暨所屬各機關出國報告》，頁 23，台北（2004）。

### 中文期刊

- 沈冠伶，〈民事訴訟與行政訴訟之分工與合作（上）——專業審判與權利有效救濟間之選擇〉，《台灣本土法學雜誌》，第 45 期，頁 19-44（2003 年 4 月）。
- 呂紹凡，〈行政處分之構成要件效力於專利侵權事件之適用——兼評台灣高等法院台南分院九十年上易字第一五四七號刑事判決〉，《萬國法律》，第 138 期，頁 92-101（2004 年 12 月）。
- 黃銘傑，〈專利法修正後專利爭訟制度應有之改革——以專利權效力爭訟程序為中心〉，《政大智慧財產評論》，第 2 卷第 1 期，頁 1-24（2004 年 4 月）。

### 其他中文參考文獻

- 經濟部智慧財產局，專利商標行政救濟制度之研究，<http://www.tipo.gov.tw>。

## 日文書籍

- 大淵哲也，《特許審決取消訴訟基本構造論》，有斐閣，平成 15 年（2003）。
- 小泉直樹、知的財産研究所共編，《特許の有効性と侵害訴訟》，経済産業調査会（2001）。
- 知的財産訴訟外国法制研究会，《知的財産訴訟制度と国際比較——制度と運用について》（2003）。
- 飯村敏明等著，《特許権侵害訴訟の審理の迅速化に関する研究（司法研究報告書第 54 輯第 2 号）》，財団法人法曹会，東京都（2003）。

## 日文論文集

- 大淵哲也，〈クレーム解釈と特許無効に関する一考察——公知部分除外説についての検討〉，《クレーム解釈論》，日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告第 15 号，頁 1-45，株式会社判例タイムズ社出版，東京都（2005）。
- 玉井克哉，〈特許許与から行政行為への史的発展——ドイツ特許制度成立過程の一断面〉，《行政法の発展と変革（上）（塩野宏先生古稀記念）》，頁 303-330，有斐閣，東京都（2001）。
- 高部真規子，〈訂正請求が肯定されても無効理由が明らかに存在する場合の処理〉，《特許判例百選》，頁 173，有斐閣，東京都（2004）。
- 高部真規子，《最高裁判所判例解説民事篇平成十二年度（上）》，頁 428，財団法人法曹会，平成 12 年（2000）。
- 權泰福，〈特許侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係〉，《知的財産訴訟制度の国際比較——制度と運用について》，別冊 NBL No.81，頁 239，知的財産訴訟外国法制研究会編，商事法務，東京都（2003）。

## 日文期刊

- 村林隆一，〈特許法第 104 條の 3 の解釋論——最高裁平成 12 年 4 月 11 日判決に因んで（3）〉，《パテント》，第 57 卷第 11 號，頁 48-51（2004 年 11 月）。
- 金國鉉，〈韓國特許侵害訴訟における無効の抗弁の許容有無に関する小考——韓国における大法院の最新判決を中心に〉，《パテント》，第 59 卷第 2 號，頁 58-60（2006 年 2 月）。

## 其他日文參考文獻

中島正壽，〈特許無効の日米比較——司法判断と行政処分の関係〉。網站：[http://www.soka.ac.jp/graduate/bunkei/kiyou/14\\_houritu\\_nakashima.pdf](http://www.soka.ac.jp/graduate/bunkei/kiyou/14_houritu_nakashima.pdf)（最後點閱時間：2005年6月9日）。

日本特許廳，權利濫用の抗弁に対する裁判所の判断，引自網址：<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai3/3siryou4-3-2.pdf>（最後點閱時間：2006年6月9日）。

崔公雄，〈韓國特許法院の設置とその後の発展〉，頁 2 以下，網址：<http://choi-pat.com/jpc0402.htm>（最後點閱時間：2006年7月22日）。

飯村敏明，〈グローバル・ネットワーク時代における特許侵害訴訟——我が国における侵害訴訟における特許無効の抗弁を中心として〉。網站：[http://www.softic.or.jp/symposium/open\\_materials/10th/jp/iimura-jp.pdf](http://www.softic.or.jp/symposium/open_materials/10th/jp/iimura-jp.pdf)（最後點閱時間：2006年6月3日）。

## 其他參考文獻

BENKARD, G., PATENTGESETZ, § 22 Rn. 10 (Rogge).

CABINET BEAU DE LOMÉNIE CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, BROCHURE ON PATENT LITIGATION IN FRANCE (2004).