

## 98 年度第三次智慧財產案例評析座談會議紀錄

壹、 時間：98.07.21（二）下午 14:00

貳、 地點：臺大創新育成中心 A 棟 1 樓 104 室（台北市思源街 18 號）

參、 主持人：謝銘洋教授 會議記錄：陸照婷

肆、 出席人員：

學界代表—李崇僖教授（中原大學財經法律學系）、黃銘傑教授  
（臺大法律學院）

實務界代表—林秋琴律師（常在法律事務所）、陳家駿律師（球  
科技法律事務所）、劉法正律師（聖島法律事務所）

官方代表—石博仁主任（智慧財產局）、梁瓊麗編譯（智慧財產  
局專利三組）

學院代表—王惠玲顧問（TIPA 協同主持人，惇安智慧財產管理  
股份有限公司）

伍、 討論提綱：專利侵害訴訟中專利有效性之抗辯【下】

陸、 會議紀錄：

謝銘洋教授：

今天最主要是要探討在專利訴訟中，專利無效的抗辯所會牽涉到的問題。目前很可能發生智慧財產法院的認定跟智慧局舉發的認定結果不一的狀態，對當事人而言，見解不一應如何進一步尋求救濟？據我的了解，如果一開始是被智慧財產法院認定有效，後來舉發成立認定專利無效，這種情形被告因為在有效的情形底下被判侵權確定，被告後來主張因為專利被舉發撤銷，所以被告可以請求再審；然而如果反過來，在智慧財產法院認定無效，而判決原告敗訴確定，但在智慧局認為舉發不成立，原告有沒有機會尋求救濟？目前所聽到一般見解是認為不

可以提起再審之訴，這點似乎對原告來講是不公平的，這是第一個議題。

有效性抗辯時，如果被告主張因為另有前案資料，所以不具備新穎性，主張專利欠缺新穎性而無效，智慧財產法院法官可不可以認為說這種情形不是不具備新穎性，前案資料跟原告技術並不完全一樣，因此原告專利新穎性仍然具備，但是原告專利技術比較前案來講進步性有限，因此認為不具備進步性，而認定專利無效。也就是在當事人沒有主張的情形之下，法官可不可以做當事人主張以外的認定？這是第二個問題。

專利侵害的訴訟被告抗辯專利的有效性，原告在訴訟過程中發現被告的抗辯好像有道理，可不可以再在訴訟中主張限縮專利權範圍？如果是在智慧局舉發撤銷案，是可以更正專利權範圍，可是在專利訴訟裡可不可以？另外，前面提到智慧財產法院先認定有效無效，後來在智慧局行政訴訟做相反的認定，但是實務上也會發生智慧局先做有效性認定，甚至同樣的理由被告先前在智慧局舉發專利撤銷，但是智慧局認為舉發不成立，專利權人到法院提起侵權訴訟，結果智慧財產法院說智慧局的認定有問題，而認定該專利無效。智慧財產法院是不是可以推翻智慧局的見解？

最後，如果智慧財產法院認定專利無效，被告也到智慧局提出舉發，理論上智慧局並不受到智慧財產法院拘束，但實質上智慧局會不會受到智慧財產法院見解的影響？因為智慧財產法院都認定無效，如果智慧局為相反認定，案子未來還是會跑到智慧財產法院，因此認定無效這件事，對智慧局會產生實質的拘束力，所以我們雖然認為智慧財產法院對於無效性之認定是個案，但是其實是通案的效力。這些都是我觀察智慧財產法院所做的判決之後所看到的問題，我想今天就針對這些問題來討論。

石博仁主任：

我想先回應老師最後一段，個案拘束力會產生實質通案效力，主要是因為法院就是九位技審官和八位法官，可能他們認為不管民事或刑事的案子最後都會到智財法院來，不如在這邊統一見解，我比較好奇這是這些法官共同的見解嗎？還是當民事案件進來是 ABC 法官審，另外一個刑事訴訟是甲乙丙法官的話，難道 ABC 跟甲乙丙不會見解歧異嗎？

謝銘洋教授：

這些法官背後都是相同技審官給他們相同的意見，因此可能結果是一樣的。

林秋琴律師：

請問現在法院技審官的資歷跟舉發程序的審查委員相比，何者較有經驗或優秀？

石博仁主任：

就智慧局在借調技審官到司法院是擇優，我不是很確認技審官的意見會主導法官的心證，我們之所以將技審官借調給智財法院是希望智財法院剛成立能借調最資深技審官，能成為行政部門跟司法部門人才流通的制度，目前王局長的規劃

是這樣，我覺得這些技審官無論是在行政部門或是司法部門，他們的意見變動大概不會很大，唯一我不是很確定技審官跟法官的互動，是不是外界揣測說技審官意見主導法官在判決上心證，這我比較沒有把握。

林秋琴律師：

問題在品質，如果品質很好，那我覺得智慧財產法院做終局決定也不是不好。業界對智慧財產法院有意見的理由是因為法院依技審官意見做決定，技審官卻不一定出庭聽當事人的意見，相較於舉發案件還有面詢程序，智慧局還會讓雙方在面詢時盡量表達自己的意見，現在智慧財產法院運作方式恐有違言詞辯論主義的精神，且法院容許的辯論時間如不夠，也可能影響當事人的程序正義。

陳家駿律師：

因為智慧財產法院去年7月1號才開始，所以現在還在磨合，聽起來問題發生在行政跟司法的認定，程序正義是蠻重要的，我認為既然國家法律賦予權力，絕對不是背後技審官告訴你什麼，好一點的法官會聽雙方律師的攻防，專利這一塊應該要有足夠的時間，法官千萬不要背後技審官審查一下就定論，法官應該要自己跳進去，他可以跟技審官討論，絕對不是技審官告訴法官怎麼樣做，長程來看這個地方如果沒有作好，坦白講所有的問題都不要想解決，因為會很混亂。

石博仁主任：

因為技審官是本局借調出去，最起碼技審官會看到雙方的書面資料再提供意見給法官，但是能不能做到蒞庭這件事情，不是智慧局能夠做的，這樣小而美的法院程序能不能走出來，還要去看看司法院能不能釋出更多的資源給智財法院，接下來就是不是說有技審官之後就沒有專家鑑定的運用，還取決於司法部門，我們在修法的時候，原本現行專利法第92條第2項，司法院得指定侵害專利鑑定專業機構，這一項本來想已經有專業法庭設立就想刪除，後來司法院建議這項還是要留著，所以從我個人角度來看，司法體系還是希望除了技審官之外，司法院還是得指定侵害專利鑑定的專業機構，但是法院實務面運用不是行政部門能夠指揮，至少92條第2項是保留下來。再來就是審理法第4條，法院於必要時得命技術審查官執行下列職務，第三項規定就本案向法官為意見之陳述，這一條是於必要時還是每個案子都提意見，這個意見是不是對法官心證造成實質影響，還是每個法官也是把技審官的意見當成專業意見，可能要回過頭來看第4條在司法部門運作的情形，這都不是智慧局能夠置喙的。

陳家駿律師：

石主任剛剛提的意見，據我們所知技審官的意見是內部法官自己參考，不見得能夠讓我們閱卷，如果你今天意見列出來他這樣認定，法官的判決會更令人信服，審判品質會更好。

黃銘傑教授：

技審官的制度是從日本引進的，我們把別人的東西引進來，可是很多東西都限縮，日本當時的想法並不是有了技審官之後，其他技術的辯論都不需要，當過去技術辯論的時候不了解，那技審官來幫忙了解一下，有些法官都忽略掉，如果

有些法官這樣做，有些法官不這樣做，當事人碰到哪一庭法官的話就有這樣的權利，那樣的操作方法很顯然沒辦法做到程序正義，司法應該再思考一下如何學習日本運作的精神。

謝銘洋教授：

法官有沒有依賴技審官的意見，在目前的制度底下是看不出來的，因為法官直接向技審官詢問，也沒有任何書面，法官有採或沒採都不知道，判決書也看不出來，因此沒辦法去檢證法官有沒有獨立去做認定，只是把技審官的意見當作參考，所以應該要求技審官必須書面化技術陳述，能夠讓當事人一起來檢視，這樣我們才能看出法官到底有沒有獨立的審理。

劉法正律師：

我想講一個我們具體的案例，當初在台中地院之前兩造也準備很多鑑定報告，也爭執要怎麼樣送鑑定單位，相關的法規也規定說可以找技審官來支援技術事項，所以最後法官決定找技審官來支援，他就跟智財法院聯絡指派一位技審官，技審官就說你把卷先給我，我傾向先做權利範圍的解釋，後來卷證送到智慧財產法院去，技審官做了一個報告回來，因為地院法官對專利實在是不內行，他同意揭露讓兩造表示意見，他所做的權利範圍解釋兩造有很大的爭議，雙方也希望技審官到台中來詢問他，後來法官詢問技審官，技審官說不接受兩造質詢，他就不願意來，雙方也只好針對他所做的權利範圍解釋辯論，法官建議雙方合議再送給他出具一份鑑定報告，技審官又出具一份報告，這時候法官說按照法律規定不能揭露給兩造，最後一次開庭地院法官說兩造辯論，但到底技審官的報告是什麼兩造都不知道，兩造只是把過去該講的話講一講就判決下來，這個判決可以預期到當初我們看到權利範圍解釋，從結論就可以推知將來結果是什麼，所以最後就判決不侵，後來就上訴到智慧財產法院，又指派一個新的技審官，也聽取兩造的爭議，一直到智財法院判決完，雙方都沒機會看到過去技審官的報告，在這個案子裡技審官也沒有表示任何意見，到底他心中所想的都不知道，這個案子後來也就判了維持，這個案例顯示出法官不一定會受到技審官意見拘束，但在實務上我認為影響力是很大的，真正的問題是說你沒有把資訊揭露出來，讓兩造有充分辯論的機會，那份沒有公開的技術意見卻成為影響判決的關鍵，這點我認為很有問題。

謝銘洋教授：

現在不公開的依據是什麼？

黃銘傑教授：

因為日本上說，如果不公開，法官怎樣想是法官的判斷，公開之後，為什麼技審官怎樣講你不接受，這樣就要對技審官的報告作出回覆，他們是這樣想。

王惠玲顧問：

技審官接受資料之後，其實法官要求給書面報告就好，目前他們提出很多問題都是技審官跟法官意見不一致，但是我們外界看不到，你看到判決不合理，你覺得都是技術意見，可是其實技審官不見得認同，判決下來會造成誤以為所有的

技術意見都是技審官的技術意見。技術爭點應該被討論，技審官的意見，至少也要讓法官聽到大家對此的不同意見，法官在指揮訴訟時能讓兩造有合理發表技術意見的機會。

謝銘洋教授：

我想依據是在審理細則第 16 條，問題是這條依據在哪裡？這還不是審理法施行細則，根本就是司法行政內部的規範，所以我覺得審理細則有很多地方其實都逾越母法的規範。

劉法正律師：

當初司法院宣導細則的理由是，法官不應該受到報告的拘束，所以公不公開對法官沒有太大的意義，公開只會形成負面作用。

林秋琴律師：

獨立項如果有效性有問題，仍需看附屬項有無可能構成侵權。如獨立項有效性有問題，智慧局可能會讓權利人修改獨立項，但在法院該如何處理就不清楚，如果獨立項認為是無效，在美國，我了解法院似乎可以直接認定附屬項為新獨立項，以改寫後獨立項去認定被告有無侵權，可是我們現在好像沒有案例，由法院直接認定被告侵害修正後新獨立項。

劉法正律師：

一定要向智慧局提出更正，如果在訴訟中提出，法院可以斟酌認為如果在程序上合法的話，在效力跟侵權的認定他可以用你更的範圍去做認定，他也可以要求智慧局表示意見，關鍵的是我主張侵害一、二、三項，你審的時候如果第一項無效，但第二項有效的時候，智財法院可不可以宣判局部無效，很多國家都可以，上次問智財法院的答案是不置可否。

林秋琴律師：

法律明訂法院可以解決有效性問題，但是對於獨立項無效，但附屬項有效該如何處理沒有清楚的法律依據。

劉法正律師：

我們希望當事人對程序跟結果可預測性應該提高，法院現在對這方面怎麼處理大家都很茫然，我建議是說在智財法院內部形成內部會議，法院可以承認部分宣告無效，一種是認為有這種情形的話，仿造智慧局的做法先給你個通知，看你要不要到智慧局去辦更正，或者有些國家是局部無效宣告之後，事後必須到各國智慧局去做更正才能維持效力，智財法院應該把他相關的作業明細開釋給社會大眾。

石博仁主任：

更正因為是專利法的程序，所以一定要向智慧局提更正，曾經有跟智財法院有討論到說，如果當事人主張在訴訟過程中更正，法院是不是要曉諭當事人來跟智慧局更正，未來專利法的修正在舉發部分是要承認得部分撤銷，請求項為一部或全部成立或不成立。

林秋琴律師：

專利權人通常並不是訴訟打一半自行想要去更正專利範圍，通常是配合法院的心證，法院如果認為獨立項範圍太廣，而且揭露如此心證，當事人自然會想配合修正獨立項，使侵權得以成立，如果法院沒有揭露心證，也不管附屬項到底有沒有侵害，忽略被告侵害附屬項之事實，結果就會有問題。法院如果認為被告不侵害獨立項，還是要審查有無侵害附屬項，如果法院覺得獨立項不侵害，附屬項有可能侵害，應該要表示這個心證讓當事人去修正，或者宣告專利部分無效，部分有效。我覺得這兩種選項理論上都是可行，結果會比較合情合理。

謝銘洋教授：

從智慧局的角度來看，現在如果申請更正的話，智慧局只是形式上處理還是要經過審查？

王惠玲顧問：

就舉發來講，我們最近有個案子跟智慧局的科長聯絡過，他說如果你們有時間上的壓力，跟他們講一聲他們絕對會加速審查。

林秋琴律師：

現在還有一個問題，因為兩邊的速度不一樣，智慧財產法院非常快，智慧局非常慢。智慧局雖表示如果專利舉發案涉及進行中訴訟的話會加快審理，但再快恐怕也趕不上目前智慧財產法院的審理速度，根據去年到年底的資訊，智慧財產法院平均約五個多月辦一個案子，五個月內要審有效性還要審有沒有侵權跟損害賠償額。智慧局依目前作業速度無法趕上法院腳步，縱始加快審查實質意義有限。在美國，法院雖有權利決定有效性的問題，惟如有另外一個法律程序審查相同問題的時候，法院暫停程序的機率也是蠻高的。我國法院以前如有舉發案幾乎是完全暫停審理程序，現在則似乎是完全不等，是否合理有待商榷。

謝銘洋教授：

如果有數據出來，平均智慧財產侵權的案件審理十個小時或是十五個小時，去比較其他國家審理時數來講，我是覺得一切盡在不言中，就可以讓智慧財產法院就這方面改進。

李崇儋教授：

剛剛謝老師提到在侵權訴訟中想要更正範圍，可以走更正的程序，我在想對於被告來說會不會也有程序保障的問題，因為他當初覺得專利應該無效，結果原告卻可以透過訴訟中去更正他的專利權範圍，而這個程序被告卻沒有參與的機會，我不確定這樣是不是很合理，我想這也許可以討論一下。

林秋琴律師：

更正通常專利範圍只會變小，不會變大，原告本來主張專利範圍較大，起訴後如果發現範圍太大而修成較小但能涵蓋被告產品的範圍應該是可行的。

李崇儋教授：

我的意思是說就被告來說，因為專利公告有公示性，而他的專利寫太大應該就無效，我是覺得被告應該沒有義務一定要去舉發，但如果解釋上原告可以在訴

訟中去更正專利權範圍，則結果可能對被告不利，因為專利權從可能無效變成有效，如此似乎認為被告不先逕行舉發，就必須承受此種不利益。我認為不合理，我是從被告的角度來想，他會不會有被突襲的問題，他本來認為專利是無效的。

王惠玲顧問：

就實務上來說，假設碰到這個情況應該是去做舉發，而不是在法院裡頭確定專利無效，他去舉發的時候，如因範圍過大，更正在舉發程序中是必然會產生的結果，所以應屬合理。

李崇僊教授：

他在做產品的時候，必須有義務去舉發某個專利是無效，如果他不去做這個事情，事後反而可能因為被告專利權人針對他的專利範圍。

林秋琴律師：

專利取得後是推定有效的，第三人如自行認定無效去生產相衝突產品自然有法律上風險。如果知道專利的存在，應該不要去侵權，如果覺得這專利範圍太廣應有無效理由，這無效應該也是部份無效，不是全部無效。

石博仁主任：

剛剛跟局裡確認，更正是有限制不得超出或擴大，因為上次在修的時候忘記列入舉發事由，目前是沒有辦法舉發的，未來修法是更正不得超出申請時所揭露之範圍，以及不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。違反的話，是可以列為舉發事由，這是已經納進來。至於現在行政程序跟司法程序似乎有一些落差，我們當初是想說訴願跟舉發能不能合併，但到部裡頭認為訴願還是有紓解訟源的功能，所以還是維持訴願制度，我們在跟智財法院溝通的過程中，是提到說如果未來在案件侵權判斷中有舉發更正，是希望法院能夠等，但是能夠等多久，還要看智財法院審理成效上能夠等的期限，六個月算是合理的期限，六個月我們能做出舉發併更正的處分出來，兩個單位對這件事情有交換過意見。至於民事訴訟法 496 條第 1 項第 1 款能不能作為再審事由，法院是解釋成說他們並不是依據行政處分作成。

林秋琴律師：

如果智慧局認定專利無效且決定確定後，可不可以作為當事人再審的理由？似乎絕大部分智慧財產法院的法官，都認為不可以再審，不過在智慧財產法院新成立所頒佈的宣導手冊上寫可以再審。我們現在討論的議題是反過來，如果智慧財產法院認定這個專利無效，可是同一個理由被智慧局認定舉發不成立，那這樣是不是再審的理由？法律上可能不行，因為這對當事人是不利益的變更。但以目前法院快速結案的作法，如因此而有欠斟酌之事由，似應仍給當事人再審機會。

謝銘洋教授：

民事訴訟法 496 條規定再審事由，第 11 款為判決基礎之民事、刑事這些裁判之後有變更，而我們所討論的案件情形是智慧財產法院認定專利無效，其實沒有變更的問題，可是他去推翻智慧局認定有效的見解，智慧財產法院認為無效，後來智慧局那邊繼續維持有效，所以智慧局的見解一直沒有變更過，因此從法官

的角度來講，他們會認為第 11 款就不適用。那 13 款可不可以適用？未經斟酌之證物或得使用該證物，智慧局舉發不成立的行政處分，這算不算一種證物？

李崇僖教授：

如果侵權訴訟程序跟舉發程序同時在進行，舉發成立基於此認定專利無效而判決，後來舉發成立被推翻，那他原來判決所依據的行政處分就變更，那依照專利無效而做的不侵權判決應該可以再審。

林秋琴律師：

智財法院一般的看法似是不行的，因為法院享有獨立審判的權利。但專利權是行政單位才可以創設，法院並不能創設專利權，法院只可以認定專利無效。

謝銘洋教授：

被告提出一個證據，法院認定說根據前案資料跟這部分剛好有關，所以是無效，另外無關的部分是有效，那這樣對法院來講認定的複雜程度是更高，那既然法院可以認定專利有效性，原告請求限縮專利權範圍，應該是沒有關係，反正個案拘束，既然原告限縮了這部分，法院就不審，這部分法院就不去認定專利是否有效，這樣對法官來講不是更輕鬆？

林秋琴律師：

很多案件本質上並不需要進專業法庭審理，例如，智財合約問題未必需要專業法庭審理，商標侵害其實也未必需要進專業法庭審理，我國所有智財相關案件皆集中在智慧財產法院審理在他國法院並無先例。為解決如此所造成的疑慮，智財法院未來或許可考慮只審理一個審級。不過依現有制度要改成這樣，體制上似有困難。

劉法正律師：

這跟法官的熱忱也有相當大關係，如果他有熱忱好好審的話，制度怎麼設立，那個結果基本上大家都可以接受，沒有熱忱的話，案件再怎麼審到最後都會出問題。

謝銘洋教授：

這牽涉到組織法要調整的問題，當時在制定新法之前就已經有很多意見認為說這樣不見得是適當的，也是希望能夠儘速成立，所以也沒考慮很多，我們看很多外國的制度，基本上都是設計在上訴審，如果太多地方法院技審官沒辦法去支援，其實可以效仿日本由幾個地方法院的法官對技術案件專屬，其實可以規定專利侵權案件或是著作權電腦的案件，專屬在台北、台中、高雄三個地方法院，由他們的智慧財產專庭來審理，這樣需要支援的技術人員就不用太多。制度面我們可以提出一些建議，其實智慧財產法院的法官本身雖然說也有很多苦衷，但是他們也不見得適合出來表達這方面的意見，我是覺得制度面改革若不考慮的話，只會隨著時間拉長越來越嚴重。我想因為時間的關係，今天就到這裡，很感謝大家貢獻非常多寶貴的意見。



陸、散會：下午 4:20