

司法院暨所屬各機關出國報告

(出國類別：考察)

德國聯邦專利法院暨地方法院專業法庭考察報告

服 務 機 關：司法院

出國人職稱及姓名：司法行政廳調辦事法官兼科長許政賢、
調辦事法官談虎、行政訴訟及懲戒廳調
辦事法官林惠瑜、民事廳調辦事法官陳
秀貞

出 國 地 區：德國

出 國 期 間：民國 93 年 11 月 10 日至 11 月 19 日

報 告 日 期：民國 94 年 2 月 18 日

目 錄

A. 考察目的.....	1
B. 考察過程.....	2
I. 行前準備.....	2
1. 專業法院部分 - 德國聯邦專利法院.....	3
2. 專業法庭部分 - 德國巴伐利亞邦慕尼黑區法院及 慕尼黑第一地方法院.....	3
II. 考察行程.....	3
III. 考察經過.....	4
C. 考察結果.....	4
1. 德國聯邦專利法院簡介.....	5
1.1 德國聯邦專利法院的歷史沿革.....	5
1.2 功能.....	6
1.3 聯邦專利法院與普通法院民事庭的事務管轄.....	7
1.4 案件量.....	7
1.5 專利法院的地位.....	7
1.6 專利法院的組織架構.....	9
1.7 技術法官 (technischer Richter).....	10
1.8 聯邦專利法院法官的專業背景及訓練.....	11

1.9 審判獨立.....	11
1.10 聯邦專利法院的法庭配置.....	12
1.11 庭員的組成.....	12
1.12 法院事務分配.....	14
1.13 訴訟程序規則.....	15
1.13.1 起訴狀或抗告狀的提出.....	15
1.13.2 調查原則.....	15
1.13.3 不需要強制專業代理.....	15
1.13.4 審理公開的例外.....	16
1.13.5 言詞辯論.....	16
1.13.6 德國專利商標局局長的參與.....	17
1.13.7 聯邦專利法院處理案件流程.....	17
1.13.8 宣告無效訴訟程序.....	18
1.14 專利法院裁判的救濟程序.....	19
1.15 確保裁判統一.....	19
2. 德國專利無效訴訟程序.....	20
2.1 無效訴訟的法律基礎.....	20
2.1.1 法院組織的規定.....	20
2.1.2 聯邦專利法院的程序.....	20
2.1.2.1 一般規定.....	20

2.1.2.2 無效訴訟特別規定.....	21
2.1.3 向聯邦最高法院提起上訴.....	21
2.2 無效訴訟的法律性質及重要.....	21
2.2.1 法律性質.....	21
2.2.2 與專利侵權訴訟的區隔，裁定停止.....	22
2.2.3 與異議程序的區隔.....	23
2.2.4 無效訴訟的重要性.....	24
2.3 無效訴訟.....	24
2.3.1 通則.....	24
2.3.2 費用.....	24
2.3.3 無效訴訟第一審程序的特色.....	25
2.3.3.1 訴之變更及當事人變更.....	25
2.3.3.2 一般訴訟程序原則.....	25
a .處分權原則.....	25
b .審理標的.....	25
c .職權調查原則.....	26
2.3.3.3 第一審裁判.....	27
a .裁判種類.....	27
b .判決主文.....	27
c .判決效力.....	28

3.德國專利侵權訴訟程.....	28
3.1 前言.....	28
3.2 管轄法院.....	29
3.3 結案時間.....	29
3.4 訴訟費用.....	30
3.5 雙軌訴訟程序 (Dual system)	31
3.6 禁制令 (preliminary injunctions).....	32
3.7 舉證責任.....	34
3.8 損害賠償.....	36
3.9 結論.....	36
4.專利訴訟雙軌制與單軌制之比較分析.....	37
4.1 前言.....	37
4.2 外國立法例.....	39
4.2.1 美國.....	39
4.2.2 德國.....	40
4.2.3 歐洲共同體.....	40
4.2.4 法國.....	41
4.3 檢討與建議.....	42
5.參訪座談紀錄.....	46
5.1 德國慕尼黑區法院及慕尼黑第一地方法院參訪整理...46	

5.2 德國聯邦專利法院參訪整理.....	54
D.考察心得及建議.....	61

參訪照片

附件 1

附件 2

附件 3

A. 考察目的

我國司法改革以建構跨世紀的司法制度為願景，而在 21 世紀知識經濟時代中，由於科技發展及商業型態的多元化，以知識產能為基礎所形成的專利、商標及著作權等無體財產權(即智慧財產權，下稱「智財權」)，不僅在性質上與傳統的財產權有所不同，在權利保護上亦呈現極複雜的面貌。另一方面，在全球化競爭時代中，提供高科技產業健全的智財權保護制度，攸關國家競爭力的強弱，法治先進國家或從事司法改革的國家均高度重視這項問題，並先後設立或擬設立審理涉及智財權案件的專業法院或法庭。我國近年來極度重視提升國家競爭力及持續維持經濟成長，因此，如何設計有效的司法機制保護智財權，已不僅是司法資源分配問題，更是國家整體經濟利益問題。

司法院(以下稱「本院」)有鑒於保護智財權的重要性與日俱增，並考量保護智財權的國際化及專業化趨勢，自民國 93 年 2 月下旬起即積極籌劃成立智慧財產法院。經先後召開多次成立智慧財產法院預備會議，並由行政訴訟及懲戒廳先行研究相關問題，研擬提出「設立智慧財產專業法院之建議方案—採民刑及行政訴訟三合一之利弊分析」及評估研究，再經「各級法院首長司法業務座談會」討論結果，初步達成尊重設置智慧財產法院的結論。復由司法行政廳蒐集及分析相關資料，包括德國(西元 1961 年設立聯邦專利法院)、日本(預計 2005 年在東京高等裁判所成立專門審理智慧財產事件的特別分院)、美國(1982 年設立聯邦巡迴上訴法院，CAFC)、英國(1977 年設立高等法院專利法庭，1990 年設立州級專利法院)、韓國(1998 年設立專利法院)、新加坡(2002 年設立智慧財產法院)、泰國(1997 年設立中央智慧財產及國際貿易法院)、歐盟(預計 2010 年設立歐洲專利法院)等已設置或擬設置審理智財案件專業法院或法庭的國家及組織相關資料，並提出

具體評估報告，以供決策參考。

本院為積極推動設置智慧財產法院，進一步於民國 93 年 9 月 2 日召開設置智慧財產法院會議，邀請產、官、學各界代表，針對智慧財產法院的組織架構、審判權限、管轄案件、人員編制等有關設置架構基本議題，提供具體建言。會中雖發言踴躍，但對於建置專業法院所涉及組織架構、訴訟實務等問題，或因相關基礎研究資料的欠缺，仍有未充分論述的缺憾，亟待補充。

德國聯邦專利法院成立於西元 1961 年，係世界上第一所引進技術法官制度的專利專業法院，其特色在於由法律教育背景的法律法官及理工教育背景的技術法官共同組成合議庭，審理涉及科技問題的爭訟事件，就比較法制而言，頗有研究價值。此外，鑒於保護智慧財產權趨勢的國際化及專業化考量，為提供我國設置智慧財產法院及加強專業法庭功能的參考，實有參訪德國聯邦專利法院及相關法院專業法庭，以實地考察該國專業法院及專業法庭運作情形的必要。

B. 考察過程

I. 行前準備

為達成考察的目的，本次考察團成員由本院負責籌設智慧財產法院的各業務廳調辦事法官組成，分別為司法行政廳許政賢法官兼科長、談虎法官暨行政訴訟及懲戒廳林惠瑜法官、民事廳陳秀貞法官等四人，考察對象則分別為德國聯邦專利法院及巴伐利亞邦慕尼黑區法院、慕尼黑第一地方法院。此外，為使參訪法院得以準備相關資料及回答內容，考察團於行前預擬下列相關問題：

1. 專業法院部分— 德國聯邦專利法院

- a. 聯邦專利法院設立之初,是否曾考量將侵害著作權的民事事件納入管轄範圍?
- b. 依德國現制,對於在普通法院民事侵權事件中提出專利無效的抗辯,與在聯邦專利法院提起無效訴訟程序之間,如何有效克服所可能產生訴訟遲滯的弊病?
- c. 受理案件如何徵收訴訟費用?
- d. 聯邦專利法院法官的進修?
- e. 聯邦專利法院法官與其他法院間有無調任交流的情形?
- f. 聯邦專利法院除技術法官外,是否配置其他特別人員,對於法官裁判的作成有所幫助?
- g. 可否提供有關經聯邦專利法院許可上訴的案例資料供參考?

2. 專業法庭部分— 德國巴伐利亞邦慕尼黑區法院及慕尼黑第一地方法院

- a. 專業法庭的種類? 專業法庭法官是否兼辦其他案件?
- b. 專業法庭法官的資格? 法官是否輪調?
- c. 專業法庭法官的進修?
- d. 專業法庭的工作負擔?
- e. 專業法庭是否配置助理或相關專業人員?
- f. 如由民事法院認定專利有效、無效,有無窒礙難行之處?

II. 考察行程

本次考察期間自 93 年 11 月 10 日至 11 月 19 日,每日行程如下:

1. 11 月 10 日 (星期三): 搭機前往巴黎, 轉機法蘭克福
2. 11 月 11 日 (星期四): 下午抵達法蘭克福, 轉往海德堡
3. 11 月 12 日 (星期五): 由海德堡轉往佛萊堡, 搜集資料及購買法學書籍
4. 11 月 13 日 (星期六): 由佛萊堡轉往慕尼黑
5. 11 月 14 日 (星期日): 慕尼黑
6. 11 月 15 日 (星期一): 參訪慕尼黑區法院及慕尼黑第一地方法院
7. 11 月 16 日 (星期二): 搜集資料及購買法學書籍
8. 11 月 17 日 (星期三): 參訪聯邦專利法院
9. 11 月 18 日 (星期四): 凌晨搭機前往巴黎, 轉機返回臺北
10. 11 月 19 日 (星期五): 抵達臺北

III. 考察經過

參訪團由德國聯邦專利法院院長 *Landfermann* 博士、法官 *van Raden* 博士及慕尼黑區法院 *Zierl* 院長、慕尼黑第一地方法院 *Angerer* 院長親自接待, 雙方就涉及專利的民事侵權、專利無效訴訟程序整合相關問題, 專業法院法官的資格、進修、輪調, 專業法庭的種類及法官的資格、進修、輪調、輔助法官人員的配置等多項議題, 充分交換意見。

C. 考察結果

本次考察由於事前準備相關參考資料, 考察過程中承蒙德國聯邦專利法院、慕尼黑區法院及慕尼黑第一地方法院等各法院院長熱忱接

待，並承蒙我國駐德國代表處慕尼黑辦事處劉處長俊滿邀宴各參訪法院院長，席間復就考察議題充分交換意見，成果頗為豐碩。此外，考察途中亦蒐集德國聯邦專利法院 2003 年審理各類專業事件的案例介紹及統計資料(附件 1)，慕尼黑區法院的組織及運作概況資料(附件 2)及慕尼黑第一地方法院年度司法事務分配表(附件 3)，同時亦購得有關專利無效訴訟、侵權訴訟的專論書籍數冊，提供了解德國現行專利訴訟法制運作的重要參考。本報告即依本次考察所得，分別介紹，期能經由德國及先進國家立法例的介紹，俾能對智慧財產法院的設立與發展有所助益。

1. 德國聯邦專利法院簡介(林惠瑜法官執筆)

1.1 德國聯邦專利法院的歷史沿革

德國聯邦專利法院係於西元 1961 年 7 月設立於慕尼黑，該院係德國聯邦法院體系中最新成立的法院之一。

在此之前，德國專利局審查部的決定是由上訴委員會再審查，上訴委員會是專利局的內部單位，其成員由局內的公務員所組成。當時，上訴委員會的再審查是無其他法律救濟的。就某程度而言，德國專利局上訴委員會是依據歐洲專利公約第 21 條而成立的。1877 年帝國專利局成立後不久，由於上訴委員會具有準司法的性質，有人質疑上訴委員會是否為法院？其決定是否為法院的決定？若否，則是否為行政處分？德國聯邦憲法施行後，前開問題隨之變得具根本重要性。德國聯邦憲法第 19 條第 4 項第 4 款明文保障人民的權利遭行政機關侵害時，有向獨立法院尋求救濟的途徑。依據此項原則，在慕尼黑地區法院就行政事項提起的訴訟，德國聯邦最高法院 1959 年 6 月 13 日作出判決。德國聯邦最高法院宣示：德國聯邦專利局不是法律所謂的

法院，德國聯邦專利局上訴委員會的決定係行政處分，人民對上訴委員會的決定不服時，可向法院起訴。此項判決明示三權分立原則，立法機關並因而立即修法。

憲法第十二號修正案促使聯邦政府設立專責處理智慧財產權訴訟的聯邦法院。依據 1961 年 7 月 1 日生效的第六過渡法，聯邦專利法院成為有自主性及獨立性的聯邦法院。該院位於慕尼黑德國專利商標局的所在地，由聯邦司法部管轄。專利法院設於專利局所在地（德國專利法第 36 條 b 第 1 項），依立法理由的說明，是基於技術上的考慮，使專利法院可充分利用專利局的圖書館及其技術審查部門的人員與設備。這與聯邦憲法法院設於聯邦最高法院所在地，是同一道理。

¹

1.2 功能

聯邦專利法院受理不服德國專利商標局審查部對專利、新型、積體電路電路布局、商標及發明所作的行政處分，而向專利法院抗告的案件。該院亦受理宣告專利無效之訴及撤銷德國專利及在德國境內有效的歐洲專利的案件。強制授權的案件亦屬該院事務管轄。直到 2001 年 12 月 31 日，異議案件都由德國專利商標局處理。自 2002 年 1 月 1 日起，聯邦專利法院有新的事務管轄，亦即自 2002 年至 2004 年將近三年的期間，聯邦專利法院負責德國專利商標局異議案件。聯邦專利法院同時受理不服聯邦植物種苗局異議委員會決定的抗告案件。²

¹ 有關德國聯邦專利法院的介紹請參見 The Federal Patent Court of the Federal Republic of Germany, the Office for Press and Public Relations of the Federal Patent Court, 2004 年 8 月。

² 同前揭註。

1.3 聯邦專利法院與普通法院民事庭的事務管轄

聯邦專利法院與德國專利商標局及聯邦植物種苗局受理有關授與及否准智慧財產權的案件（包括專利、新型、半導體晶片、新式樣及植物種苗）。聯邦專利法院可宣告專利或其他智慧財產權無效。有關智慧財產權的侵權訴訟則由普通法院民事庭專屬管轄。普通法院民事庭對於經聯邦專利法院判決確定有效及德國專利商標局註冊的智慧財產權，無權於侵權訴訟中作相反的認定。因此，被告不得於侵權訴訟中抗辯原告專利無效。聯邦專利法院對於專利無效訴訟有專屬管轄權。

在專利無效訴訟繫屬於聯邦專利法院中，普通法院民事庭認專利被宣告無效的可能性極高時，可停止審理侵權訴訟，迄專利宣告無效訴訟確定時為止。商標訴訟程序亦適用此準則。

1.4 案件量

聯邦專利法院在 2003 年新收案件為 5860 件，其中約 5150 件為訴訟案件，其餘則為確定訴訟費用或閱卷等案件。科技上訴庭平均結案時間為 16 點 75 個月，商標上訴庭則為 15 點 5 個月。

1.5 專利法院的地位

專利法院在性質上究應屬於普通法院，抑或屬於行政法院，在理論上尚有爭論。在修改基本法時，政府提出的理由書（第 5 屆聯邦眾議院印刷紀錄 □ 第 1748 號第 3 頁）中，認為是普通法院，但在修改第六次轉換法規（專利法）的理由中，則前後意旨不明（第 5 屆聯邦眾議院印刷紀錄 a . 第 1749 號）：在第 42 頁中認為專利法院的抗告程序是一種「依照行政法上撤銷之訴的方式所給予的法律救濟」，而在第 45 頁則又認為專利法院的訴訟程序具有「依照非訟事件的方式」

(即普通法院的程序)來審理的性質。

從專利法院審查專利局所為的行政行為一點看來，專利法院確實具有特種行政法院的性質；但在審級上言，專利法院的上級審是聯邦最高法院，而不是聯邦行政法院，這正表示專利法院是屬於普通審判權的範圍。因為經由聯邦法律，得將在原則上由行政法院審查行政行為的某些特定案件，自行政法院系統劃出而移轉給普通法院審理。但有認為專利法院的上級審雖係聯邦最高法院，依專利法第 41 條 p 規定，對於專利法院的裁定不服而向聯邦最高法院提起法律抗告時，聯邦最高法院並非立於民事法院的地位，而係以特種行政法院的身分來裁判。這種見解顯然與基本法第 96 條的規定不符合，因為第 96 條規定各種不同的法院系統均各有其高級聯邦法院，且各不相隸屬。行政法院與普通法院的管轄權完全不同。聯邦法律將原屬於行政法院系統的管轄案件移轉給民事法院時，該民事法院並不因此變成特殊的行政法院。聯邦最高法院在審理專利案件時，仍為普通法院而非行政法院。

將專利納入普通法院的範疇，從實質觀點看來也有其理由。因為給予專利的程序雖然是一種行政行為，但專利法院事後的審理卻是以保護私權為目的。聯邦行政法院也曾在 1959 年 6 月 13 日的判決中指出，專利爭議程序是一種「保護私法上所有權」(auf den Schutz privatrechtlichen Eigentums)的程序。專利程序是一將一般發明權(allgemeines Erfindungsrecht)專利化，使其具有排他的性質；但一般發明權與著作權一樣，均係私權，這是毫無爭論之處。一般發明權專利化後，私法上的發明權不因此變成公法上的權利，其私權性質並未變更。專利化的目的只是替發明人保留獨占使用的權利而已。保護發明的現代思想是由「精神財產」(geistiges Eigentum)的觀念而來，其目的在保護發明人精神產物的自由利用。聯邦最高法院也曾在判決中指

出：發明人的使用權是創造行為所創設的「精神財產」的輻射物。

專利化的結果在於使發明人的創作能獲得相當補償，但同時專利局也須注意維持公共利益與報償間的平衡關係。保護專利即是保護個人，這種對個人的保護因法律上給予排他的權利，所以在經濟上意義頗大，因為獨占對於自由經濟常會發生阻礙的作用。在保護專利上，公眾所受到的利益只是間接的利益。

給予專利的程序在性質上雖係一種「行政程序」(Verwaltungsverfahren)，但係以私權為標的，實質上與民法有直接關聯。因此，對於專利局行政行為的事後審查，不歸屬於行政法院管轄權而歸屬於普通法院管轄權的範圍。聯邦專利法院在性質上自也是基本法第 96 條第 1 項所指，普通法院管轄權範圍內的一個法院。³

1.6 專利法院的組織架構

聯邦專利法院在德國法院體系中屬高等法院層級，是德國大型的聯邦法院之一。專利法院在建制上不屬於基本法第 96 條所稱的「高級聯邦法院」(obere Bundesgerichte)。聯邦專利法院只有一級，其上級審是聯邦最高法院(Bundesgerichtshof)；不服專利法院的裁定或判決，在一定條件下得向聯邦最高法院提起法律抗告或上訴。

專利法院現有法官 124 名(2004 年)，公務員約 141 名。法官分置 29 個庭。每庭依審判事務不同而配置不同專業的法官。有些庭跟德國其他的法院一樣都是法律專業法官，有些庭則配置具有完整學術背景的技術法官。

³ 施啟揚，西德聯邦專利法院的組織及其審理程序，法學叢刊 5 2 期，頁 97 至 99。

1.7 技術法官 (technischer Richter)

聯邦專利法院是德國法院體系中唯一由科技專家擔任法官的法院。在德國法院體系中，沒有受過法律養成訓練的專家，只能擔任榮譽法官，例如刑法、商事法、勞工法、行政法、金融保險案件等。榮譽法官通常僅能參與言詞辯論程序及其後的決定，而德國聯邦專利法院的技術法官與法律法官的身分地位相同，均為終身職。技術法官享有與職業法官相同的權利義務。2004 年聯邦專利法院有技術法官 59 名、法律法官 65 名。

德國聯邦專利法院的技術法官與美國專利訴訟程序中的專家證人 (expert witness) 在功能與權責上有明顯的不同。美國專利訴訟的專家證人原則上由當事人選任，其身分是選任當事人的顧問，德國聯邦專利法院的技術法官則由法院指派，約百分之五至百分之十的專利訴訟案件有技術法官。技術法官必須公正中立的執行職務，其身分是法院 (合議庭法律法官) 的顧問。

在德國普通法院的專利訴訟，另有技術專家 (technical expert) 制度，在地方法院及上訴審指定技術專家屬於例外情形。慕尼黑及邁海姆地方法院較常指定技術專家，杜塞道夫地方法院則否。在系爭技術問題複雜或專利解釋係訴訟爭點，且法官無從依自己的知識經驗判斷時，法院始指定技術專家。由法官決定有無指定技術專家製作報告的必要。當事人得向法官建議技術專家的人選，但是法官有絕對的指定權。技術專家製作報告的方向與鑑定的事項是由法官決定。若報告有不完備或法官有不明瞭之處，法官得要求技術專家補充或解釋。法官詳閱報告內容後，決定何部分有助於釐清事實爭點。專利訴訟的當事人可決定是否自行選任技術專家製作報告。當事人選任的技術專家

所製作的報告內容與法官指定的技術專家所製作的報告內容可能互相抵觸。若法官無從判斷兩份報告相抵觸之處，法官指定的技術專家必須於言詞辯論程序中說明理由，當事人可對其進行詰問。技術專家的指定及後續的程序將導致專利侵權訴訟延滯，可能一年甚至更久。

4

1.8 聯邦專利法院法官的專業背景及訓練

技術法官必須特別專精於某項科技，在完成大學教育後，尚須通過國家或學位考試及格，並有 5 年以上實務工作經驗，且有必要的法律常識（特別是專利法）。事實上，聯邦專利法院的技術法官均來自於德國專利商標局的人員。德國法官法並於第 120 條規定聯邦專利法院設置技術法官的制度。

法律法官必須具備德國法規定的律師資格，並完成職業法官的課程訓練。通常在其他法院擔任法官或在德國專利商標局從事行政事務，經過長期實務歷練後，始可任命為聯邦專利法院的法官。德國總統有法官任命權，但總統已將此項法官任命權（副院長及審判長的任命權除外）委由聯邦司法部行使。

1.9 審判獨立

聯邦專利法院的法官，擁有憲法及相關法令所規定的法官地位。如同所有的法官一樣，他們依據法律獨立審判，不受任何干擾，且不因此受不利的待遇。未經法官同意，不得調派其他職務或其他法院。法官只有因審判不公而受懲戒。

⁴ Patent litigation in Europe: focus on Germany, 參見網頁 <http://www.twobirds.com/english/publications/articles/Patent-litigation-in-Europe-focus-o>

1.10 聯邦專利法院的法庭配置

聯邦專利法院依據專利法第 66 條的規定分為抗告庭及無效庭。抗告庭是裁判抗告的法庭，無效庭是裁判宣告專利無效之訴與強制特許程序的法庭。由聯邦司法部長規定法庭的庭數，現有 29 個庭：

- a. 13 個科技抗告庭（第六至九、十一、十四、十五、十七、十九至二十一、二十三及三十四庭）。受理與科技相關，對德國專利商標局專利審查員或專利部有關否准專利申請、專利授與、維持、限制及撤銷的行政處分不服，而向專利法院抗告的案件。自西元 2002 年 1 月起，迄 2004 年止，亦受理德國專利商標局准許專利的異議案件。
- b. 1 個新型及半導體晶片抗告庭（第五庭）
受理不服新型及半導體晶片的行政處分的抗告案件。
- c. 4 個無效訴訟庭（第一至四庭）
負責宣告專利無效或撤銷專利的訴訟及強制授權案件。
- d. 9 個商標抗告庭（第二十四至三十、三十二及三十三庭）
不服德國專利商標局商標部行政處分的抗告案件。
- e. 1 個司法抗告庭（第十庭）
不服德國專利商標局的行政處分，法律未明定由某專庭審理的所有抗告案件。
不服德國專利商標局關於新式樣的行政處分而抗告的案件。
- f. 1 個植物種苗抗告庭（第三十五庭）
不服植物種苗局異議委員會決議的抗告案件。

1.11 庭員的組成

依據德國專利法第 67 條的規定，在第 23 條第 4 項與第 50 條第

1 項、第 2 項的情形，由一位精通法律的法官擔任審判長與二位技術法官組成抗告庭裁判之；在第 73 條第 3 項、第 130 條、第 131 條、第 133 條的情形，由一位技術法官擔任審判長、二位其他的技術法官與一位法律法官組成抗告庭裁判之；在第 31 條的情形，由一位法律法官擔任審判長，另一位法律法官與一位技術法官組成抗告庭裁判之；在其他的情形，由三位法律法官組成抗告庭裁判之。在第 84 條與第 85 條第 3 項的情形，由一位法律法官擔任審判長、另一位法律法官與三位技術法官組成無效庭裁判之；在其他情形，由三位法官組成無效庭，其中應有一位是法律法官。

商標抗告庭及司法抗告庭的法官均是法律法官，因為案件的主要爭點均是法律事項，這些庭均由三位法官合議審判。在新型及植物種苗抗告庭，某些特定訴訟案件是由三位法律法官組成。在科技抗告庭、無效訴訟庭及新型抗告庭，係由技術法官及法律法官組成合議庭。判決內容包含科技專業意見及法律見解。聯邦專利法院技術法官與法律法官的長期合作證明是成功的，確保裁判的專業品質及完全的獨立審判。科技抗告庭大部分的案件是由四名法官合議審判，審判長及二名陪席法官是技術法官，另一名陪席法官則是法律法官。四名法官評議的結果，可否的票數相同時，審判長有決定權。

新型抗告庭原則上由三位法官合議審判，審判長通常是法律法官。受理否准新型申請案的抗告案件，其餘二位法官，一位是法律法官，一位是技術法官。審理不服德國專利商標局新型部撤銷新型行政處分的抗告案件時，其餘二位法官均是技術法官。其他案件則均由三位法律法官合議審判。

無效訴訟庭審理宣告專利無效案件、強制授權案件及申請禁制令案件，是由五名法官組成合議庭。審判長及一位陪席法官由法律法官

擔任，其餘三位法官則是技術法官。無效訴訟庭審理其他案件則由三位法官組成合議庭，其中一位必須係法律法官。

植物種苗抗告庭審理某些案件，係由四位法官組成合議庭。審判長及一位陪席法官是法律法官，其餘二位則是技術法官。評議的結果，可否票數相同時，審判長有決定權。

1.12 法院事務分配

依據德國專利法第 68 條的規定，法院組織法第 2 章的規定準用於專利法院。對於法院組織法第 21b 條第 6 項法院主席團選舉撤銷之訴，由三位法律法官組成專利法院的法庭裁判之。院長的常務代理人是由聯邦司法部長任命。

法院主席團 (Präsidium) 是由法官組成的特殊組織，獨立行使職權。由院長擔任主席，再由法官票選十名法官擔任委員，其中一名法官須是法律法官。主席團每年均事先決定聯邦專利法院受理訴訟案件的庭員組織，完成法官的事務分配，完全符合「請求法定法官原則」的憲法原則。德國基本法第 101 條所謂法定法官原則係指何種案件由何法官承辦，應事先由法律明定，此法律須具有一般性、抽象性及存續性，既經規定後則不可恣意再加以變更。人民請求國家對其爭議加以裁判，係要求國家指定已具有一定資格並經合法任命的法官來審理，亦即人民得透過訴訟來實現「請求法定法官審判之權」(Das Recht auf den gesetzlichen Richter)。

為能遵守此項憲法原則，在年度開始前，法官就必須對事務分配規則作成決議，決定各庭負責研擬意見書及行準備程序的陪席法官。事務分配規則應作成書面。職務分配後，在業務年度中，以因某些庭別負擔過重，或因人員有變動，或因庭內人員有長久不能執行職務而

有變更職務分配的必要時為限，始得變更之。

1.13 訴訟程序規則

聯邦專利法院的訴訟程序有特別立法規定（專利法、新型法、商標法、半導體晶片保護法、新式樣法及植物種苗法）。民事訴訟法及法院組織法，在性質不相抵觸的情形下，得準用之。主要的原則如下：

1.13.1 起訴狀或抗告狀的提出

專利法院並非依職權開始訴訟程序，而係由當事人請求而開始。當事人亦可以撤回起訴或抗告的方式終結訴訟程序。法院依據訴狀的記載決定受理案件的專庭。依據專利法第 81 條的規定，當事人的訴狀應載明原告、被告、訴訟標的及訴之聲明，並應陳述理由所根據的事實與證據。訴狀不符合法定程式時，審判長應限期命原告補正。

1.13.2 調查原則

與民事訴訟程序不同的是，聯邦專利法院不受當事人提出事實的拘束。法院在起訴及抗告的範圍內依職權調查事實。但法院並無義務調查相關的先前技術或其他證據，法院亦不得調查原告所未主張的無效事由。再者，原告若主張專利部分無效，法院即使認為專利全部無效，不得宣告專利全部無效。

法院不受當事人提出的事實及調查證據的請求所拘束，當事人有協助法院發現真實的義務，當事人就其主張仍負有舉證責任。

1.13.3 不需要強制專業代理

當事人可親自或委任代理人出庭，有起訴及被訴能力者即可為代理人。當事人並不一定要委任代理人，在國內無住居所的當事人可以

委任居住國內的專利律師或律師進行訴訟程序。律師、專利代理人、有專利代理人資格的公司專利部門人員及經特殊許可者（專利工程師），法院得許可其出庭。

1.13.4 審理公開的例外

依據德國專利法第 69 條的規定，抗告庭原則上應公開審理。但在顧慮公開審理將危害當事人需要受保護的利益時，依當事人的聲請，亦得不進行公開審理。另依據德國專利法第 32 條第 5 項的規定，專利公報應包含關於在專利登記簿內登記通常表示的摘要，以其不僅涉及專利通常的期滿或專屬特許的登記與塗銷為限，亦應包含指示查閱專利申請卷宗，包括專利分割部分卷宗（第 60 條）的可能性。至公告指示第 32 條第 5 項查閱卷宗的可能性止或至公告第 58 條第 1 項的申請專利說明書止，抗告庭不公開宣示裁定。

可知，專利法院的審理程序原則上採公開審理主義，但在抗告庭的審理程序，則以所申請的專利是否已公告為準，決定應否公開。在公告前的專利案件不予公開，這是防止新發明被外人所模仿或剽竊；至於公告後的新發明已暫時發生專利保護的效力，所以以公開審理為原則。但當事人也得以公開審理有危及申請人應受保護利益之虞為理由，聲請審理程序不公開。

1.13.5 言詞辯論

聯邦專利法院原則上不行言詞辯論。依專利法第 78 條的規定，法院只有在下列情形行言詞辯論：

- aa. 當事人一造請求行言詞辯論，
- bb. 證據調查，或
- cc. 法院認為適當時。

事實上，因當事人請求或法院認為釐清爭點有必要，大部分的案件均行言詞辯論程序。在專利無效訴訟程序，被告若未於相當期間內答辯，法院得不經言詞辯論判決。被告若於相當期間內提出答辯狀，除非被告放棄，否則應行言詞辯論程序。

1.13.6 德國專利商標局局長的參與

聯邦專利法院的判決主要影響私人的權益，但同時也影響公益。為能確保公益在訴訟中經適當地考量，德國專利商標局局長得於聯邦專利法院抗告程序中提出書面意見，亦得出庭陳述意見，專利法院應將專利商標局局長書面意見通知當事人。聯邦專利法院認為系爭問題涉及法律原則上重要性，且有必要時，得通知德國專利商標局局長參加訴訟。德國專利商標局局長因此項參加訴訟的通知，取得與當事人相同的權利，且可獨立提起上訴。專利商標局的專家因此得以參與訴訟程序，聯邦最高法院亦因而可以澄清具法律上重要性的爭點，進而達成法律發展與統一法律見解的目的。

1.13.7 聯邦專利法院處理案件流程

聯邦專利法院收到起訴狀或抗告狀後，收發室予以編號並整理卷宗後，送交該管訴訟專庭。該庭即通知對造提出答辯狀，送交受命法官，受命法官研擬法律意見，再由其他庭員輪流閱卷以便表示意見，審判長定期辯論。在言詞辯論期日，當事人可提出自己的主張及答辯。在充份討論相關爭點後，通常導致修正專利申請及專利範圍的結果。審判長裁示辯論終結後，合議庭進行評議，定期宣示判決或將判決送達當事人。法官必須製作書面判決，合議的法官均須於判決書上簽名。

1.13.8 宣告無效訴訟程序

專利無效訴訟通常是專利侵權訴訟的結果。根據德國專利法的規定，任何人均可提起宣告專利無效訴訟，但必須無異議程序進行中或不得再提起異議程序時，始得提起專利無效訴訟。因此，專利異議程序排除專利無效訴訟。專利無效訴訟得於專利異議程序終結後立刻被提起，兩個程序的當事人可以相同。專利無效的理由如下：

- aa. 依據專利法第 1 條至第 5 條，不具可專利性；
- bb. 專利未完整揭示，致他人無從實施；
- cc. 專利的重要內容，係未經他人的同意，而引用其他或在其中所應用方法的說明書、圖示、模型、工具或設備時（違法引用）；
- dd. 專利標的逾越向專利局提起申請的原始申請內容；專利係依據部分申請或第 7 條第 2 項規定提起的新申請，而專利標的逾越向專利局提起先前申請的原始申請內容；
- ee. 擴大專利的保護範圍。

在聯邦專利法院受理的所有訴訟中，專利無效訴訟程序最類似於民事訴訟程序，均由當事人向法院提出起訴狀而開始訴訟程序。法院將原告的起訴狀送達被告，並指定被告須於一個月內提出答辯狀。若被告未遵期提出答辯狀，法院即認原告的主張為真實，不經言詞辯論而判決。此項程序與民事訴訟一造辯論判決的程序極為相似。若被告遵期提出答辯狀，法院即須依職權調查事實，原則上經言詞辯論而判決。

若原告受敗訴判決，此判決結果僅拘束訴訟當事人。若專利經法院宣告全部或一部無效，則專利溯及於核准時無效。專利局將此專利無效的結果登記於專利登記簿，並刊載於專利公報。其他訴訟，專利法院雖屬於高等法院的層級，但其判決係第一審判決。

1.14 專利法院裁判的救濟程序

不服專利法院無效訴訟的判決，得上訴(Berufung)於在 Karlsruhe 的聯邦最高法院 (Bundesgerichtshof)，沒有上訴許可的特別限制。聯邦最高法院的訴訟程序，如同上訴程序，是事實審，也是法律審。在必要的情形，亦可自行調查證據。聯邦最高法院未配置有技術法官，因此常需要借助於技術專家調查。

不服專利法院抗告庭的裁定，得抗告 (Rechtsbeschwerde) 於聯邦最高法院。此時，聯邦最高法院的訴訟程序是法律審，受專利法院認定事實的拘束。採抗告許可制，裁定經聯邦專利法院許可者可以抗告。若法律問題具有原則上重要性，或為統一法律見解及法律發展所必要，聯邦最高法院應表示意見時，聯邦專利法院應予許可。裁定若有專利法第 100 條第 3 項所規定的情形時，則毋須許可即可抗告：

- a . 為裁定的法院未依法律規定組成。
- b . 依法不得執行法官職務的法官或有偏頗之虞應迴避的法官參與裁判時。
- c . 利害關係人於訴訟未依法律規定代理者，但以利害關係人對進行訴訟未明示或默示同意者為限。
- d . 依據違反程序公開規定的言詞審理作成裁判時，或
- e . 裁判未附具理由時。

上訴許可的情形不多，事實上，當事人很少提出上訴，毋須經許可的上訴則相當常見。當事人大部分的上訴理由是原判決理由不備，但此上訴理由很少成立。在 2003 年，上訴許可的案件只有 25 件。

1.15 確保裁判統一

聯邦專利法院無權審理專利侵權案件，專利侵權案件由地方法院

民事庭受理，得上訴於上訴法院，再上訴於聯邦最高法院。因此，專利侵權案件與專利無效訴訟的終審法院均是聯邦最高法院。聯邦最高法院第一庭受理商標及新式樣的上訴案件，第十庭受理專利、新型、半導體晶片及植物種苗的上訴案件。如此，可以防止裁判歧異，並確保裁判統一。

2. 德國專利無效訴訟程序(許政賢法官執筆)

2.1 無效訴訟的法律基礎⁵

2.1.1 法院組織的規定

德國基本法第 96 條第 1 項規定：聯邦為工商業法律保護事件，得設置一聯邦法院；第 3 項規定：第 1、2 項所稱法院之最高法院為聯邦最高法院。德國專利法第 65 條第 1 項規定：對於不服專利局審查處或專利部決定之抗告、宣告專利無效之訴及強制授權程序，由為獨立自主聯邦法院之專利法院裁判之⁶。目前無效訴訟庭共有 4 庭。

2.1.2. 聯邦專利法院的程序

2.1.2.1 一般規定

除專利法第 86 條至第 99 條有關專利法院所適用的特別程序規定以外，在專利法院訴訟程序的特性不排除其適用的前提下，亦準用法院組織法及民事訴訟法的相關規定(專利法第 99 條第 1 項)。對於專利無效訴訟程序而言，專利法的特別程序規定包括：第 86 條第 2 項第 2 款法官的迴避、第 87 條職權調查原則、第 93 條自由心證等。另

⁵ Vgl. Keukenschrijver, Das Patentnichtigkeits- und Nichtigkeitsberufungsverfahren, Rdnr. 1 ff. (筆者按：本書作者 Keukenschrijver 曾任德國聯邦專利法院無效訴訟庭法官，現任聯邦最高法院專門審理專利事件的民事第十庭法官)。

⁶ 對於歐洲專利局所授與專利的異議，其異議決定的抗告，係由歐洲專利局特設抗告庭而以獨立法庭的地位加以審查。Vgl. Dybdahl, Europäisches Patentrecht, Rdnr. 667ff..

外，專利法第 124 條真實義務、第 126 條法院的用語及第 129 條、第 132 條、第 133 條至第 137 條有關訴訟費用救助的規定，均應適用。

2.1.2.2 無效訴訟特別規定

專利法第 81 條訴之提起，第 82 條訴狀之送達、被告未即時陳述意見，第 83 條異議、言詞辯論之必要性，第 84 條判決、中間判決、訴訟費用。

2.1.3 向聯邦最高法院提起上訴

專利法第 110 條至第 121 條有關向聯邦最高法院提起上訴的規定，自 1998 年 11 月 1 日起有所修訂，在上訴程序中並無準用民事訴訟法的一般規定。

2.2 無效訴訟的法律性質及重要⁷

2.2.1 法律性質

專利無效訴訟係與專利授與及異議程序有所區隔，而與專利侵權訴訟分開的獨立訴訟程序，原則上可由任何人在任何時間提起，並基於法律所明定的無效事由，透過形成判決產生自始的對世效力，以消滅有效授與的專利。專利無效訴訟就針對消滅專利授與的高權行為而言，接近行政訴訟程序；但就其對等當事人訴訟的特定程序構造，且無專利授與機關參與訴訟及廣泛借用民事訴訟法的程序規定而言，卻更顯出屬於民事訴訟的性質⁸。

⁷ Vgl. Keukenschrijver, a.a.O., Rdnr. 17 ff..

⁸ Vgl. Keukenschrijver, a.a.O., Rdnr. 19.

2.2.2 與專利侵權訴訟的區隔，裁定停止⁹

專利無效訴訟與專利侵權訴訟雙軌併行制係德國及奧地利法制的特色，在德、奧以外國家，專利侵權訴訟中亦得提出專利無效的抗辯，甚至提起專利無效的反訴，審理專利侵權訴訟的法院原則上應受有效存在專利的拘束，至聯邦專利法院則無需明示專利的保護範圍。實務上由於在以和解終結訴訟的過程中，常一併考量所涉及相關訴訟程序，因此，也紓解專利無效訴訟與專利侵權訴訟雙軌制所造成的問題，特別是在無效訴訟第一審程序中常以此方式處理。一種訴訟策略上所常見的遊戲是，在專利侵權訴訟中擴張專利的範圍，而在專利無效訴訟中卻儘量限縮專利的範圍。在專利無效訴訟中，常需考量是否不同於專利侵權訴訟的擴張解釋，而在必要情形僅宣告部分專利無效。期待審理專利侵權訴訟的法院也同專利無效庭一般作限縮解釋，經一再證實是站不住腳的。

依民事訴訟法第 148 條規定，審理專利侵權訴訟的法院得(或依職權)在無效訴訟程序終結前，以裁定停止訴訟程序。裁定停止的前提在於法院認定系爭專利受到侵害(這項問題不得於准予停止程序的裁定中置之不論)¹⁰，且當專利遭以提出(異議或)無效之訴的方式受到挑戰時，而非先前所提起亦非在發給證書程序中，方得考量裁定停止。裁定停止應持謹慎、保留的態度，亦即應以對於專利的挑戰有足夠勝訴可能性或優勢可能性¹¹，或至少具有一些勝訴希望為前提。否則，將貶低專利所有權人所取得專利的法律上地位，並誘使提起法律訴訟對抗已授與的專利。裁定停止的前提不應有過低門檻，僅憑案件的困難性並非足夠的理由，反之，僅以勝訴之望的檢驗有困難為由亦

⁹ Vgl. Keukenschrijver, a.a.O., Rdnr. 44 ff..

¹⁰ Vgl. Nieder, Die Patentverletzung, Rdnr. 256.

¹¹ Vgl. auch Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., S. 914; Nieder, a.a.O., Rdnr. 257.

非拒絕停止程序的充分理由。如已取得假執行的執行名義時，則儘可裁定停止。侵害人在事實審的遲延行為得視情形不予停止程序。無論如何，聯邦專利法院所為專利無效的宣告均屬裁定停止的正當理由。法院是否裁定停止及何時停止等問題，核屬其裁量範圍。

於上訴審始聲請審查裁定停止問題，視其情形可能被認為係被告延滯訴訟的行為，但於提起法律審上訴時仍可能裁定停止。如專利無效訴訟在專利侵權訴訟事實審程序終結後始提起，將不再審查無效訴訟勝訴的希望，而被認為係專利無效訴訟原告延滯訴訟的行為。一旦聲請裁定停止，為避免裁判的歧異，在有關專利無效問題未澄清之前，專利侵權訴訟的法律審程序應儘量不作成裁判。這項見解符合聯邦最高法院的最新實務，也就是依專利狀況法律審上訴無勝訴希望，但無效訴訟的勝訴希望不容忽視，特別是在由聯邦最高法院所委託進行的鑑定尚未提出鑑定報告時，仍予裁定停止，此時關鍵之處仍在於依個案情形而定。

2.2.3 與異議程序的區隔¹²

異議程序係接續於專利授與程序之後且有固定期限的行政爭訟程序，處分權原則的適用受到限制，其與專利無效訴訟係無特定期限且向法院提起的獨立訴訟程序不同。如未提出新資料時，專利異議程序或授與程序或接續的異議抗告程序所為決定¹³，對於無效訴訟程序並無拘束力。異議或異議抗告的決定僅於涉及事實認定、證據評價時，仍具有鑑定意見性質的重要地位，因此應避免形成歧異的判斷。

¹² Vgl. Keukenschrijver, a.a.O., Rdnr. 48 ff..

¹³ 異議抗告程序的標的為抗告人的請求，而非原行政處分本身，因此得提出新事實，聯邦專利法院亦得自行認定事實，其權限大於僅能審查原行政處分合法性的行政法院。Vgl. Van Hees, Verfahrensrecht in Patentsachen, 2. Aufl., S. 111.

2.2.4 無效訴訟的重要性

雖然由統計數字上而言，授與專利權總數中僅有約百分之一的專利權涉入無效訴訟¹⁴，但涉及無效訴訟的專利權，往往在市場上具有相當高價值。據統計，第一審專利無效訴訟的訴訟標的約從五萬元至七千五百萬元馬克不等，平均約價值一百三十萬元馬克¹⁵。因此，可推知如以市價標準計算訴訟標的價值占專利權總數價值的比例，將高於以涉訟件數標準計算的比例，無效訴訟在實務上也就頗為重要。

2.3 無效訴訟

2.3.1 通則

無效訴訟就其訴訟設計而言係形成之訴¹⁶，係由無效之訴原告及專利權人分別成為互相對立爭訟的兩造當事人。因此，無效之訴係以民事訴訟法的訴訟程序為模式而設計，並非以依其事物本質原應仿效的行政訴訟程序為藍本。目前多數見解認為無效訴訟的訴訟繫屬，係同於行政訴訟的情形，以法院收受訴狀為準，並非比照民事訴訟的標準，以訴狀送達對造始生繫屬的效力¹⁷。

2.3.2 費用

無效訴訟的訴訟費用，係依專利費用法的相關規定徵收，應注意者，2002年1月1日施行的新精神財產權費用法(Das Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13.12.2001)已修正徵收的規定。

¹⁴ Vgl. Keukenschrijver, a.a.O., Rdnr. 53.

¹⁵ Vgl. Van Hees, a.a.O., S. 130.

¹⁶ 瑞士具有不同的法律基礎，而認無效訴訟係消極確認之訴。Vgl. Keukenschrijver, a.a.O., Rdnr. 56.

¹⁷ 這種見解在2002年1月1日精神財產權費用法修正施行後已遭到質疑。Vgl. Keukenschrijver, a.a.O., Rdnr. 56.

2.3.3 無效訴訟第一審程序的特色

2.3.3.1 訴之變更及當事人變更

- a. 依民事訴訟法第 263 條規定，於被告同意或法院認為相關者，得為訴之變更。
- b. 當事人變更亦準用訴之變更原則處理，但原審法院以合乎相關性要件而准予訴之變更時，依民事訴訟法第 268 條規定，上級審法院不得審查其認定的當否¹⁸。

2.3.3.2 一般訴訟程序原則

a. 處分權原則

無效訴訟程序也適用民事訴訟法第 308 條所定原則，亦即事件的審理及裁判，原則上以原告聲請的範圍為限。

b. 審理標的

無效訴訟的審理標的與異議程序相同，均為所授與專利權的現行有效內容。如專利曾多次變更，審理標的所審理者，僅限於最狹隘且為所有各次變更內容保護領域所涵括的專利內容。如在後繫屬的無效訴訟程序中，先繫屬的無效訴訟程序已宣告專利部分無效，則應於後程序中宣告此範圍內的本案訴訟終結。為了避免造成原告訴訟費用負擔上的不利益，此時宜宣告部分終結。

¹⁸ Vgl. Keukenschrijver, a.a.O., Rdnr. 105.

c. 職權調查原則¹⁹

- aa. 依專利法第 87 條規定，事實之調查依職權為之，不受當事人主張之拘束，亦即事實的闡明不受當事人支配的影響。基本上，事實審理範圍同於專利發給程序，縱使無發給程序亦然。調查限於專利的標的，不考量保護範圍或視舊權利而定，專利的解釋主要以專利法第 14 條或歐洲專利協定第 69 條的原則為準。但職權調查原則並不導致由當事人見解所提出的恣意觀點均應調查。任何當事人均應足夠明確表明其攻擊的目標，僅屬推測並不足。無效訴訟的第一審程序通常並不進行專利檢索，但並無礙於法院自行斟酌在專利發給或異議程序中的資料。對於專利權人聲請當事人詢問程序，僅於有特定可能性認與待證事實的真相關時，始予斟酌。當事人在程序法上的武器平等原則應予注意。聯邦專利法院於本身的專業知識不足釐清裁判的重要問題時，特別是在有實驗調查的必要時，亦得依職權提出鑑定證據。
- bb. 基於職權調查原則，當事人固無證據提出義務，但姑且不論這項原則，當證據調查及辯論結果無法確認原告所主張者時，將不利於無效訴訟原告。一旦合法授與專利後，僅於證明專利權人確屬非法取得專利時，才足以剝奪其法律上地位。法院在證據評價方面擁有相當自由的空間，當事人的行為舉止亦包括在內。
- cc. 原則上不得以逾時提出為由駁回主張，這項原則不同於上訴審程序。

¹⁹ Vgl. Keukenschrijver, a.a.O., Rdnr. 126 ff..

- dd.** 於欠缺專利權人辯護的情形，就原告主張的事實得推定為真實，此為職權調查原則的例外情形²⁰。(參閱專利法第 82 條第 2 項、第 118 條第 1 項)這項原則亦適用於被告撤回抗辯，或雖對於訴之主張提出抗辯，但並未提出專業上意見且專利權人於言詞辯論期日並未到場。民事訴訟法上的一造辯論判決並不適用，於一造不到場時，仍應以爭訟判決為之。認諾或自認亦不符職權調查原則，縱使無異議也無法免除受審理。
- ee.** 無效訴訟雖採職權調查原則，但專利程序的關係人本負有共同協力的義務，如果某關係人可能且可期待應盡協力義務而未盡義務時，法院就對此關係人有利的事實並無窮盡調查義務能事的必要²¹。

2.3.3.3 第一審裁判

a. 裁判種類

裁判分為基於言詞辯論之判決、未經言詞辯論之判決、中間判決及裁定。

b. 判決主文

無效訴訟宣告專利全部無效的判決主文如下：某專利無效。

無效訴訟宣告專利部分無效的判決主文如下：某專利於某專利請求範圍內無效。

²⁰ Vgl. Van Hees, a.a.O., S. 134.

²¹ Vgl. Van Hees, a.a.O., S. 167.

c. 判決效力²²

- aa.** 宣告專利全部或部分無效的判決具有對抗任何人的效力，專利的效力視為自始未發生。
- bb.** 駁回無效之訴的判決僅於當事人間具有拘束力，其判決理由原則上並無拘束審理專利侵權訴訟的法官，但卻可能在解釋上具有提示性作用。
- cc.** 於具有既判力的前判決時，同一原告即使提出不同事實(例如：新資料)，仍不得基於同一無效理由重新起訴，就此點而言，無效訴訟不同於一般民事訴訟法的規定。

3. 德國專利侵權訴訟程序(林惠瑜法官執筆)

3.1 前言

在德國，專利訴訟程序是專利權人保護權利非常重要的方法。德國專利制度提供專利權人相當快速而有效的程序，對侵權行為人發出禁制令。且與其他國家進行專利訴訟程序相較，例如英國或美國，在德國進行專利訴訟程序所需的費用相當合理。由於在德國進行專利訴訟程序的便利性，德國法院可謂民眾在歐洲最常用以解決專利爭議的管轄法院，許多國際性公司，甚至歐洲以外的公司都選擇在德國提起專利訴訟。據統計，在歐洲，每年將近有百分之六十即六百件的專利侵權案件在德國進行。²³

²² Vgl. Keukenschrijver, a.a.O., Rdnr. 178 ff..

²³ Germany – The ins and outs of patent litigation, 參見網頁 <http://www.legalmediagroup.com/mip/default.asp>

3.2 管轄法院

專利侵權訴訟專屬普通法院民事庭管轄，由地方法院三名法官組成合議庭，這三名法官通常都不具備科技背景。但長期專業審理專利案件及其他智慧財產權案件的結果，法官對於專利的爭議處理均饒富經驗。

在德國，有十二個特定的地方法院負責審理專利侵權第一審案件。依據德國民事訴訟法的規定，因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄。設若侵權行為地遍及全德國，例如：透過網路要約販賣侵害專利物品，專利權人得自十二個特定法院選擇管轄法院。其中杜塞道夫（Düsseldorf）地方法院對專利侵權案件的審理，夙著盛譽，受理德國將近百分之六十的專利侵權訴訟案件。其他審理專利侵權訴訟案件知名的法院有慕尼黑及邁海姆（Mannheim）地方法院。在歐洲，選擇管轄法院是非常重要的，應加以考量因素包括時間、費用、證據開示、執行、禁制令等等，且因案而異。民眾在選擇管轄法院（forum shopping）時，有時會考量某些法院核發禁制令較其他法院快速，例如漢堡地方法院。²⁴

3.3 結案時間

通常專利侵權訴訟第一審案件，自遞狀起，迄判決為止，需時約九至十二個月，第二審訴訟程序結案時間約一年至一年半，第三審訴訟程序結案時間約一年半至二年。結案時間的長短因受理的法院、法院的案件量及案件的難易度而有不同。²⁵德國專利侵權訴訟結案時間與其他國家相較，可以說是相當地快速，此主要歸因於德國採雙軌

²⁴ 同前註。

²⁵ Germany patent enforcement practice, 參見網頁 <http://www.buildingipvalue.com/n-eu/293-297.htm>

制，在專利侵權訴訟中不審理專利有效性的問題，專利有效性的問題是在另一個程序中處理。

專利侵權訴訟程序若未指定專家，第一審程序需時約九個月。當事人會於審前進行書狀交換程序，原告先提出起訴狀，被告收受原告的起訴狀後，提出答辯狀。法院會指定交換書狀的期限，當事人可於此期限進行一次以上的書狀交換。

書狀交換程序完畢後，法院會定期行言詞辯論。當事人在言詞辯論期日多不會陳述全部的主張及答辯，而僅就書狀交換後仍不清楚的爭點作攻擊防禦。因此，言詞辯論程序相當的快速，通常在一日之內即可結束。在簡單的機器案件，甚至不會超過一個小時，²⁶法院會在言詞辯論終結後四個星期內作出判決。

3.4 訴訟費用

依據德國法律規定，訴訟費用由敗訴的當事人負擔。訴訟費用包括法院的費用、律師費及專利律師費等。因此敗訴的當事人須負擔兩造的律師費、專利律師費、法院的費用及勝訴的當事人請求的損害賠償等。

訴訟費用的高低視訴訟標的價額而定，訴訟標的價額得由當事人兩造表示意見後，由法院裁定。決定訴訟標的價額須考量專利侵權行為的嚴重性、專利權人一定期間的總銷售額、專利產品的重要性及專利權人的市場地位及專利權的存續期間等等。一般而言，專利侵權訴訟的訴訟標的價額不會少於二十五萬歐元，平均約在五十萬歐元至二百萬歐元之間，訴訟標的價額高達數百萬歐元的案件亦甚為常見。若

²⁶ 同註 19。

以訴訟標的價額低於一百萬歐元評估當事人的風險，敗訴的當事人約需負擔六萬歐元的訴訟費用，包括兩造的律師費及法院的費用。²⁷

3.5 雙軌訴訟程序 (Dual system)

德國專利訴訟程序的特色是採雙軌制，亦即專利侵權訴訟與專利無效訴訟是嚴格分開的。專利侵權訴訟由普通法院民事庭專屬管轄，審理專利侵權訴訟的法院無權宣告專利無效，亦不得改變專利範圍，只能以專利有效的前提下加以判決。因此，被告不得於專利侵權訴訟中抗辯專利無效或提起無效宣告的反訴，只能於聯邦專利法院提起專利無效訴訟或於歐洲專利局或德國專利商標局提起異議。²⁸

依據德國民事訴訟法第 148 條的規定，被告得要求普通法院民事庭在專利無效判決確定前，停止專利侵權訴訟程序。法院會衡量專利權人與被告的利益、專利無效訴訟的結案時間及專利無效訴訟成立的可能性高低而決定是否停止審理。聯邦最高法院在「Transportfahrzeug」案判決中表示，專利權人的利益應予優先考量。法院只有在認為專利宣告無效的可能性極高時，始停止專利侵權的訴訟程序。法院在已有習知技術，專利應屬無效的情形下，會裁定停止審理。若只涉及 inventive step 問題，法院不會裁定停止審理。大約只有百分之十到十五的案件會停止審理。相較於其他法院，杜塞道夫地方法院甚少停止審理，因此相當有利於原告。有時法院也會考量判決可否假執行以決定是否停止審理。杜塞道夫上訴審法院認為，若原告在一審取得勝訴判決，並提供擔保聲請假執行，停止上訴審理程序的可能性隨之降低。若法院認為被告請求停止審理侵權訴訟程序有明顯

²⁷ 同註 21。

²⁸ Patent litigation in Europe: focus on Germany, 參見網頁 <http://www.twobirds.com/English/publications/articles/Patent-litigation-in-Europe>

延滯訴訟之虞時，可駁回其請求。

被告通常會在原告提起專利侵權訴訟之後立即向聯邦專利法院提出專利無效訴訟。如果爭議中的專利未曾被他人異議，法院通常會暫停專利侵權訴訟程序，如果所爭議的專利已經過異議程序，甚至曾經德國聯邦專利法院審理對異議的上訴，法院通常不會暫停侵權訴訟，除非被告能夠提出新事實或新證據。愈是經過各種不同程序的考驗（審查、審查的申請、異議、異議的申訴）而存活下來的德國專利，在專利侵權訴訟中愈不容易被停止審理。

專利侵權訴訟第一審訴訟程序需時約九至十二個月，專利無效訴訟第一審訴訟程序需時約一年半至二年。兩種訴訟有半年至一年的結案時間落差。若原告立即聲請強制執行判決，原告可以在這段結案時間落差中，制止被告的侵權行為，顯然對原告極為有利。相對地，對被告則嚴重影響其市場地位，即便被告之後可能在專利無效訴訟中取得勝訴判決。²⁹

若聯邦專利法院宣告原告的專利無效，則溯及於專利核發時無效，任何進行中的專利侵權訴訟即判決原告敗訴。

3.6 禁制令（preliminary injunctions）

在德國，專利權人可以申請禁制令以保護專利權，約二至三個月即可取得禁制令，且不必提供擔保即可立即執行禁制令。依據德國專利法第 140 條第 1 項及第 3 項的規定，禁制令可禁止被告製造、販賣、要約或散布並取得有關侵權物品來源及銷售管道的資訊。

禁制令須向管轄地方法院提出申請。若是單方（ex-parte）禁制令，在數日之內即可取得。Ex-parte 禁制令在德國是屬例外情形，通

²⁹ 同註 19。

常在專利有效性已經權責機構認定，例如歐洲專利局、德國聯邦專利法院，且專利侵權行為非常明確的要件下，始可核發 ex-parte 禁制令。

在其他禁制令，則自申請時起四至六個星期內，進行調查程序。核准禁制令的要件之一是從字義上或其他方法即可判斷有無侵權行為。無論如何，法院必須毋庸借助專家即可認定專利請求事項及侵權行為。在禁制令程序，法院不會指派專家。其次，專利的有效性必須相當明確，此與專利侵權訴訟是不同的，因為如前所述，在專利侵權訴訟程序毋須斟酌專利有效性的問題。

禁制令的第三個要件是急迫性。聲請人必須證明若未核發禁制令，將受嚴重的損害。德國不正競爭法第 25 條的規定不適用於專利侵權訴訟。因此，聲請人必須提出事實證明為能有效防止損害，必須核發禁制令。大部分的德國專利侵權法院要求聲請人必須在知悉侵權行為後四至六個星期提出聲請。如前所述，漢堡地方法院在認定禁制令的要件比較寬鬆，即使聲請人在知悉侵權行為後數個月始聲請核發禁制令，漢堡地方法院仍認為符合急迫性的要件。

准許或駁回禁制令的裁定，得於一個月內，抗告於上訴法院，抗告程序需時約三至四個月。在禁制令程序，不可能因無效訴訟或專利異議程序而停止，因此，法院必須強烈確信專利是有效的。

外國進口商特別是在商展、展覽會等初次進入德國市場的場合，經常在沒有機會向法院說明的情形下收到禁制令，被要求立刻停止展覽與舉辦銷售說明會。法院發出此種命令通常是基於競爭對手的智慧財產權，例如專利、商標、設計、新型專利及著作權遭到系爭產品侵害。在原告聲請禁制令到言詞辯論期間，被告必須停止所有的侵權行為，例如立刻撤除在展覽會上的特定商品。就算後來法院撤銷了禁制令，被告也可能因為展覽會已經結束而不再有機會讓該商品在展覽會

上展示。如此一來將對被告造成極大的困擾，縱使事後證明被告產品事實上不在禁止之列，原告必須賠償被告所受的損害。³⁰

由於究竟是在原告聲請禁制令後便立即核發禁制令，或在法院經被告適當的防禦與口頭詢問程序後才核發，完全取決於受理法院。所以，顯然有必要在原告聲請禁制令前就使法院知悉被告的抗辯理由。為達成此種告知法院目的，習慣上是在原告可能聲請禁制令的法院提出所謂保護令（protective writ）。假設在德國境內無法定住所或子公司的外國進口商，唯一被控侵權的行為是在德國某地（例如科隆）舉辦的展覽會上展售某項商品，侵權的標的是專利，則只要向杜塞道夫地方法院的專利訴訟庭提出保護令，因為該法院管轄科隆所在地北萊茵-西發陵邦（Nordrhein- Westfalen）。

以往在德國，專利侵權訴訟案件很少核發禁制令，因為專利請求事項可能太複雜而不適宜核發禁制令。近來，禁制令之聲請有增加的趨勢，一年約有一百件聲請案，核准率約百分之五十。德國法院晚近的見解傾向於儘量准許核發禁制令。

3.7 舉證責任

在德國，不似美國、英國或法國有審前開示制度（pre-trial discovery system）。在提起專利侵權訴訟之前，原告必須準備樣品或手冊以說明所有的專利特徵。若原告持有的證據不足以充分證明被告侵權行為的成立，原告得依據德國民法第 809 條的規定，請求法院命被告提出侵權物品的樣品。然而，法院在適用此項規定時，態度甚為嚴謹，且要求原告在被告提出樣品前，即須證明被告有成立侵權行為

³⁰ 劉孔中等著，歐洲專利手冊，翰蘆圖書出版有限公司，92年4月，頁111。

的高度可能性。³¹

在進入實質審理專利爭議前，專利侵權行為的態樣及範圍須加以確認，原告必須提出可調查的證據方法以證明專利侵權行為的成立。從聯邦最高法院最近的判決可知，依據德國民法第 809 條的規定，請求檢查 (inspection) 是一項有效的證據保全方法。聯邦最高法院依據與貿易有關的智慧財產權協定 (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 第 41 條衍伸出來的國際法，重新定義證據保全的要件。在專利侵權行為相當可能成立的要件下，可准許檢查的請求。之前，聯邦最高法院認為只要有毀損物品之虞就不可以檢查。可預見的，在專利訴訟實務上，請求檢查的情形會越來越多，尤其是在禁制令的程序。

在向來不採美國式的事證開示制度的德國，有重用事證開示機能的立法趨向，值得注目、參考。亦即，晚近其有關專利法 (第 140 條 b)、著作權法 (第 97 條第 1 項)、商標法 (第 25 條)、半導體保護法 (第 9 條第 2 項) 及環境責任法 (第 8 條、第 10 條) 等立法措施，均擴充、借重向來實體法上所定情報 (報告) 請求權 (Auskunftsanspruch)，藉以發揮其事證開示機能，而補充文書提出命令及證據保全制度的不足。其立法係承認：在一定要件下，情報請求權亦可行使於：對原無法律關係存在的第三人；為蒐集有關權利存在的基礎資訊時。並且，在具備相當性的要件時，得以滿足性假處分迅速實現情報請求權。³²

原告對侵害專利的行為有舉證證明的責任。若系爭專利是涉及製

³¹ Patent litigation in Europe: focus on Germany, <http://www.twobirds.com/English/publications/articles/Patent-litigation-in-Europe-focus-o>

³² 請參照民事訴訟法研究會第 37 次研討會之分析。

造方法的專利，則被告只要製造出相同的產品，舉證責任即因而倒置，被告必須證明其是利用與專利不同的方法製造產品。當事人在訴訟程序中負有真實陳述的義務，他造當事人不爭執的事實既視為真實，主張的當事人毋庸再為舉證。因此，在德國需要進行證據開示程序的必要性不是很大。

3.8 損害賠償

在大部分的案件中，專利權人的主要目的是制止競爭對手的侵權行為。其次，專利權人希望得到損害賠償以彌補利潤的損失。在被告故意侵權行為的情形，原告可以得到全額賠償。在被告只有輕微過失侵權行為的情形，法院判決的損害賠償，依據 1981 年專利法第 139 條第 2 項的規定，限於專利權人因此所受的損害與侵權行為者因此所得的利益。若被告並非故意侵權，法院通常認定被告有過失，因為每一個從事商業行為者有義務探知相關專利權是否存在且須評估侵害有效專利權的風險。

3.9 結論

綜上，德國專利訴訟制度對專利的執行（enforcement）具有多項優點。由於採行雙軌制，專利有效性爭議與專利侵權在不同的程序處理，專利權人可以快速地取得禁制令。專利權人可聲請假執行第一審判決，有效防止被告繼續專利侵權行為。與其他國家相較，如美國及歐洲，德國專利訴訟所需的訴訟費用相當合理。再者，德國專利法院配置有技術法官，具高度專業性，都是使德國在專利訴訟享有國際性聲譽的重要原因。

4. 專利訴訟雙軌制與單軌制之比較分析(林惠瑜法官執筆)

4.1 前言

隨著知識經濟時代的來臨，智慧財產權已經成為鼓勵創新，強化企業與國家競爭力以及促進國家經濟成長的重要工具，並成為國際間共同保護的標的。這種趨勢，不但使得智慧財產權的重要性與時俱增，更使得智慧財產權成為企業最重的資產。然而，智慧財產權人在利用與保護其智慧財產權之際，除了依靠法律與契約（如授權契約）的規範，取得智慧財產權或是利用的權利之外，更必須要透過司法的程序，才能定爭止紛。司法救濟不但可以確立權利的歸屬與範圍，更可對侵權人課以民事或刑事的責任，使得權利人獲得實質保障。³³

惟對於專利商標等行政救濟制度的運作，主管機關、學者或實務界均認有諸多問題值得檢討與改進，主要有行政爭訟曠日費時、審查人員及法官專業性受質疑、行政訴訟中得否為訴訟上和解的問題等。而造成專利行政爭訟曠日費時的原因又有救濟層級多、行政法院只為撤銷發回的決定與判決，而不自為一定的決定與判決，致爭訟程序不斷往返於行政機關與法院間，倘又涉及實質爭執的兩造當事人民刑事專利侵權訴訟時，其纏訟的情況益加嚴重；蓋此係因實務上常發生一方向他方提出專利侵權訴訟時，他方則對該提起侵權訴訟的對造爭執其專利的有效性，而向智慧局提出專利舉發案，以為攻防與談判的策略與籌碼，並藉以拖延訴訟。³⁴

以地球綜合工業股份有限公司與亞洲化學股份有限公司間就地

³³ 馮震宇，從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟，月旦法學雜誌，2004年6月。

³⁴ 專利商標行政訴訟救濟制度之研究，研究單位：博仲法律事務所，經濟部智慧財產局，92年12月，頁59。

球公司新型專利舉發的行政爭訟為例，兩造就系爭專利權的有效與否相互爭執，並提起多次異議與舉發案，其間兩造又有專利權侵權的民、刑事訴訟，致使地球公司於六十年取得的系爭專利權，縱使早於七十年即已因專利權限屆滿而失效，然迄今已爭訟逾二十餘年，而對於司法資源有限下，如何有效解決此類爭訟案件，以早日確定權利歸屬與法律秩序，實有研究的必要。³⁵

易言之，於專利權被侵害而向民事法院請求損害賠償的訴訟事件，如另有專利有效性的行政爭訟牽涉其裁判時，民事法院就該行政訴訟的標的可否不問將來行政法院裁判結果如何，而逕行自為裁判？抑應停止而非得停止訴訟程序，俟行政訴訟裁判確定後，以該確定裁判為基礎，而為民事訴訟的裁判？專利侵權與專利無效爭議可否於同一民事訴訟程序中同時解決？

世界各國專利法制，大致可分為英國法系、美國法系、法國法系、德國法系等。英國法系、法國法系、德國法系雖各具有其特色，隨著1973年10月5日歐洲專利公約的簽訂，並設立的歐洲專利局（European Patent Office，簡稱EPO），簽署歐洲專利公約的各會員國亦漸漸修正內國專利法，以與歐洲專利公約的規範一致，歐洲專利公約的規定及歐洲專利局的實務見解已日漸重要。就目前專利行政訴訟的法制而言，美、德、歐、法及相關國際規範如何處理專利侵權問題及專利有效性爭議，自值得加以探討。³⁶

³⁵ 同前註，頁29至31。

³⁶ 陳國成，專利行政訴訟之研究，93年11月，頁7至8。

4.2 外國立法例

4.2.1 美國

美國的司法體制係採「一元化之合併主義」，對於申請專利的行為或維護專利權之行為的行政救濟，與專利侵權訴訟的司法救濟，最後都由聯邦巡迴上訴法院（C A F C）及聯邦最高法院管轄，因此 C A F C 及聯邦最高法院對於專利權的「有效性（Patentability or Validity）與訴追侵權行為的「執行力（Enforceability）」可於同一訴訟案件中併予裁判。³⁷專利權人對專利權的侵害得提起民事訴訟請求救濟。對於業經專利商標局 USPTO 核准的專利，其有效性判斷的重心即為法院，通常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。被告在專利訴訟中可依專利法第 282 條主張防禦—譬如原告的專利依聯邦專利法第 102 條的規定，已喪失可專利性（novelty and loss of right to patent）；依第 103 條的規定，系爭專利與先前技術間的差異並不顯著（obviousness，亦即對於熟知技術的業界人士而言，該系爭專利發明是理所當然的），或原告專利權人濫用其專利權（patent misuse）等等。³⁸

專利權應被推定為有效，如欲推翻上開推定，C A F C 要求必須有「明確且可確信」的證據支持。在判決的效力部分，法院若認為專利權或商標權不存在，只有個案拘束，沒有對世的效力，不受一事不再理的拘束。於專利侵害訴訟判決理由所表示的專利無效判斷，有一定的拘束力。該專利權人如不能證明在最初的訴訟中，其在程序上、實質上、證據上並無爭執的適當機會，則在其後的侵害訴訟中，專利權人對於其他當事人即不能再爭執其專利為有效。

³⁷ 洪瑞章，美國專利行政救濟之制度與實務簡介，智慧財產權月刊，93 年 9 月，頁 39。

³⁸ 王承守、鄧穎懋，美國專利訴訟攻防策略運用，元照出版社，93 年 11 月，頁 125。

4.2.2 德國

如前所述，在德國，專利訴訟採雙軌制，專利侵權訴訟與專利無效訴訟程序分開進行，專利侵權訴訟由普通法院民事庭專屬管轄，審理專利侵權訴訟的法院無權宣告專利無效，亦不得改變專利範圍，只能以專利有效的前提下加以判決。依據德國民事訴訟法第 148 條的規定，被告得要求普通法院民事庭在專利無效判決確定前，停止專利侵權訴訟程序。法院會衡量專利權人與被告的利益、專利無效訴訟的結案時間及專利無效訴訟成立的可能性高低而決定是否停止審理。德國專利侵權訴訟結案時間與其他國家相較，可以說是相當地快速，此主要歸因於德國採雙軌制，在專利侵權訴訟中不審理專利有效性的問題。

根據德國專利法的規定，任何人都可提起宣告專利無效訴訟，但必須無異議程序進行中或不得再提起異議程序時，始得提起專利無效訴訟。若原告受敗訴判決，此判決結果僅拘束訴訟當事人。若專利經法院宣告全部或一部無效，則專利溯及於核准時無效。專利局將此專利無效的結果登記於專利登記簿，並刊載於專利公報。

4.2.3 歐洲共同體

依照共同體專利規則(COM(2 0 0 0)4 1 2 final)草案(Draft Regulation on the Community Patent) 第 30 條的規定，未來將設立共同體智慧財產法庭 (Community intellectual property court, CIPC)，專司關於共同體專利無效與侵權的訴訟以及宣告沒有侵害專利的否定聲明。歐盟智慧財產法庭規劃成立包括第一審與上訴審二個層級。專利無效的主張可在侵權程序的反訴中提出或在侵權程序之外另行提

出。³⁹共同體新式樣法院（Community design court）於反訴中宣告新式樣專利無效確定後，即將判決正本送達歐洲專利局。

依據第 89 條的規定，新式樣專利權推定為有效。在已註冊的共同體新式樣專利侵權訴訟程序中，被告若未提起宣告新式樣專利無效的反訴，共同體專利法院即推定此項專利為有效。在未註冊的共同體新式樣專利侵權訴訟程序中，被告若未提起宣告新式樣專利無效的反訴，在權利人能證明此項新式樣專利具有個人獨特性的要件下，共同體專利法院即推定此項專利為有效。前兩項訴訟程序中，被告雖未提起宣告新式樣專利無效的反訴，依據第 27（1）（d）應歸屬被告所有的先前國內新式樣權利，此項專利即宣告無效。

4.2.4 法國

基於專業化的考量，法國審理專利案件的一審法院（T G I s）與二審法院各限定只有十所。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，一審法院可受理專利侵權、專利有效性及不正競爭等案件。一般而言，被告於訴訟中會以反訴的方式主張專利無效，在此案件中，專利有效性及專利侵權兩項爭點，於同一程序中處理。

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，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。惟此不限制非訴訟當事人的第三人以同一或類似事由爭執專利有效性。法院若認定專利一部或全部無效時，此項認定有對世效力，任何第三人可以在專利權人提出的專利侵

³⁹ 劉孔中等著，歐洲專利手冊，翰蘆圖書出版有限公司，92年4月，頁122。

權訴訟作專利無效抗辯。因為專利無效性的對世效力，此項判決一經確定，即通知法國專利局，並註明於國家專利登記處。任何人均可抗辯專利無效，法院若認定專利有效，或被告未抗辯專利有效性時，法院才認定是否有專利侵權行為。當事人可以獨立提起專利無效訴訟。原告必須證明有法律上的利害關係。管轄法院與專利侵權訴訟的管轄法院相同。⁴⁰

4.3 檢討與建議

民事法院與行政法院權限衝突的原因雖有多端，但最根本的原因，還是審判制度的多元化。在司法一元化（或稱司法單軌制）的國家，如美、英及二次大戰後的日本，行政訴訟事件與民事訴訟事件均由同一法院審判，雖然在審判程序上所適用的程序法仍然有所區別，但不致發生權限衝突問題。而在司法審判機關多元化的國家，如德、奧、法、意等大陸法系國家，分別設立民事法院與行政法院，二者管轄權限不同，於法定範圍內，分別行使其審判權。⁴¹

在美國，普通法院有權認定業經智慧財產專責行政機關核准的商標權、專利權的效力，專利權的有效性問題在專利侵權訴訟中係屬一項爭點或抗辯。美國聯邦巡迴上訴法院聯邦巡迴法官瑞德（Judge Randall R. Rader, Circuit Judge）於2004年11月底訪臺時指出，將專利有效性以爭點或抗辯或反訴的方式審理都可以，只不過是一種技巧（technic）而已，重要的是如何有效率的進行訴訟程序。瑞德法官對於德國採雙軌制，而不能於同一訴訟程序，同時處理專利有效性問題及專利侵權問題，不表贊同。儘管如此，德國專利侵權訴訟結案時間

⁴⁰ 參見網頁 <http://www.chailot.com/En/renv/r1515.html>

⁴¹ 張特生，民事法院與行政法院的權限衝突，收於行政訴訟研究資料彙編，司法院，85年12月，頁116。

與其他國家相較，可以說是相當地快速，此主要歸因於德國採雙軌制，在專利侵權訴訟中不審理專利有效性的問題。是故，專利訴訟究竟採雙軌制或單軌制較有效率，尚值探討。

在法國及歐洲共同體專利草案，專利權的有效性問題，可於專利侵權訴訟中，由被告以提出反訴的方式，訴請法院宣告原告的專利無效。被告也可單獨提起宣告專利無效之訴。此由於專利係社會與發明者所締結的契約，任何人均可居於社會權利維護者的地位，質疑專利的授與。1789年，法國大革命後的人權宣言揭櫫自由、平等、博愛的精神，此乃與生俱來。發明創作的成果本應得到應有的保護，故1791年，法國制定專利法即係基於天賦人權說。經核准註冊的專利權，其是否有效本屬私權的爭執，自應由私權爭執的雙方經由訴訟方式，由法院判斷。⁴²以現今歐陸主要國家的現況而言，似除奧地利外，絕大部分國家均係由法院以判決宣告專利權無效或撤銷。

我國行政訴訟法第12條規定：民事或刑事訴訟之裁判，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；前項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。另民事訴訟法第182條規定，訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，法院得在他訴訟終結前以裁定停止訴訟程序。前項規定，於應依行政爭訟程序確定法律關係是否成立者準用之。因此，於民事侵權訴訟程序進行中，被告就原告的專利權提起行政爭訟時，依行政訴訟法的規定係「應」停止民事侵權訴訟程序，依民事訴訟法的規定則係「得」停止民事侵權訴訟程序，二者在適用

⁴² 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，學林文化事業有限公司，93年2月，頁7。

上是否有困難矛盾之處？

參照民事訴訟法司法院提案說明：「訴訟全部或一部之裁判，以應依行政爭訟程序確定之法律關係是否成立為據者，為避免相互歧異，法院亦得於行政爭訟程序開始後終結前以裁定停止訴訟程序」等語，可知，為避免裁判歧異始規定得停止訴訟程序。惟既係「得」停止訴訟程序，而非「應」停止訴訟程序，法官對是否停止訴訟程序有裁量權，於法官未裁定停止訴訟程序，逕行就專利有效性問題作判斷，嗣行政訴訟部分對專利有效性的判斷與民事訴訟不同時，仍有裁判歧異的問題。實務上就民、刑事訴訟，在專利申請案、舉發案、撤銷案確定前，是否停止訴訟程序亦有多項裁判及法律座談會可茲參考。⁴³

而專利行政爭訟倘涉及實質爭執的兩造當事人民、刑事專利侵權訴訟時，纏訟的情況將益加嚴重，此係因實務上常發生當一方向他方提出專利侵權訴訟時，他方則對該提起侵權訴訟的對造爭執其專利的有效性，而以提出專利行政爭訟，以為攻防與談判的策略與籌碼，並藉以拖延訴訟。

為能徹底解決此種裁判歧異及延宕的問題，於同一訴訟程序中，由法院同時判斷專利有效性爭議及專利侵權案件，不論是以爭點的方式，或以反訴的方式，似為值得思考的方向。於民事侵權訴訟程序中，由普通法院，而非行政法院審理專利有效性爭議的法理何在，厥為首應探究的問題。與貿易有關之智慧財產權協定於序言中指出：「會員...

⁴³ 參見最高法院八十六年度台抗字第三六六號民事裁定、最高法院八十年台上字第三九一二號刑事判決、司法院第五十期司法業務研究會法律問題研討第九則、司法院刑事法律問題研究彙編第五輯頁 255。

咸認智慧財產權係屬私權 (Recognizing that intellectual property rights are private rights)」，因為給予專利的程序雖然是一種行政行為，但專利法院事後的審理卻是以保護私權為目的。因此，由普通法院審理專利有效性爭議係有法理上的根據。

又在我國，專利權的授與是行政處分，對行政處分的不服應以行政機關為被告提起行政訴訟，兩造當事人對立的專利權訴訟，原則上並不可行。但考量專利權雖由國家賦予，仍具有濃厚的私權性質，如何於我國行政法體制下，建立實質當事人參與的專利權訴訟制度，值得努力。

法諺所云：「有救濟，而無實效，即形同無救濟」(Ein Rechtsschutz ohne Effektivität ist kein Rechtsschutz)，「完善之行政救濟，須契符正確、完整、實現、經濟與迅速等五大要求」。專利行政爭訟冗長、審查人員及法官專業性受質疑等問題，一向是各界認為我國專利行政救濟制度上長久以來面臨的困境。如何加快處理的速度 (swift) 適當的成本 (affordable) 公正解決糾紛 (fair) 提升專利訴訟的品質及司法效率誠為我國司法改革當前的重大課題。

專利行政訴訟的專業化審理已為必然的趨勢，學者亦提出立法上可選擇強化司法的專業能力，在法官選任上放寬專家參與的門檻，組成由法律人法官及專家共同組成的專業法院的看法。⁴⁴德國聯邦專利法院正因由法律法官與技術法官共同審理專利案件，而提高人民的信賴度與對判決的折服率，德國聯邦專利法院配置有技術法官，具高度

⁴⁴ 盛子龍，行政法上不確定法律概念具體化之司法審查密度，國立台灣大學法律學研究所博士論文，87年6月，頁229。

專業性，都是使德國在專利訴訟享有國際性聲譽的重要原因。

5. 參訪座談紀錄(陳秀貞法官整理，談虎法官校正)

5.1 德國慕尼黑區法院及慕尼黑第一地方法院參訪整理

a. 專業法庭

aa. 慕尼黑區法院

慕尼黑區法院（簡易法院）是巴伐利亞邦最大，也是全德國最大的區法院。（關於人員、組織的配置，詳見附件 2）。

區法院有院長、副院長，一共有十六個分組，二組處理一般民事事件，一組處理交通民事事件，處理的是 5000 歐元以下的民事事件，如有不服，則上訴至地方法院。另外，有一組處理租約所生爭議事件，一年約有一萬個案件。有二組是處理家事、離婚事件。有二組是處理繼承、監護事件。有四組是處理刑事案件，其中一組處理成年案件，一組處理少年案件，二組處理交通事故案件，並兼辦經濟方面的案件。有四組（第十二組至第十五組）處理一般行政服務性質的事件，例如：統計、會計、公司登記等，第十五組同時也處理破產事件的業務，這些精細的分組，是希望可以保持辦案的水準。

區法院 2003 年的案件統計詳見附件 2 第 1 頁最後一欄 Geschäftsanfall/Jahr 2003，附件 2 第 3 頁是 2000 年至 2004 年的案件統計表，預計今年還會增加很多，原因係因經濟不景氣導致案件增加（詳細數據詳見附件 2）。

區法院案件的審結速度，一般民事事件從起訴至終結，流程大概四個月，其他案件大約是三個月，績效不錯。

bb. 慕尼黑第一地方法院

慕尼黑第一地方法院是慕尼黑最大的法院，約有 270 位法官，其中 75 位為審判長，所管轄的是訴訟標的超過 5000 歐元的案件及不服區法院判決上訴的案件。地方法院是合議審判，合議庭由審判長及兩名陪席法官組成，共有三十四個民事合議庭，其中十四個是處理經濟、商業方面的民事事件，另有二十六個刑事合議庭處理刑事案件。

地方法院原則上是合議庭，但有些民事庭是由獨任法官來審判，符合合議審判的要件，即合議審判，針對特別的案件類型，則成立特別的合議庭，以合乎特別案件的要求，如：建築、專利、商標、交通、銀行、財政等案件。

針對訴訟標的超過 5000 歐元的案件，有三個民事合議庭處理專利、商標、新型、新式樣、不當競爭案件，有五個合議庭處理上開案件以外的案件，如：銀行、財政、放貸糾紛等，有二個合議庭處理交通事故的民事事件。處理商標、專利、商業保護、不正競爭等案件的合議庭法官原則上負責處理這些特別領域的案件，但也處理一些普通的案件，也就是說，如果案件多的話，就專門處理專業領域的案件，如果案件不多，也要處理其他一般案件。

不服區法院第一審判決上訴至地方法院的案件是地方法院處理案件的大宗。針對此類案件，商業法方面的合議庭有四個，處理貿易上的糾紛、法人間的糾紛，合議庭有一位審判長及二位榮譽法官，榮譽法官來自企業界，由德國工商協會建議名冊選定，之所以有榮譽法官的設置，完全是因為除了需要審判長

法律上的專業知識外，還需要商界、實務界的專業知識，所以才從業界找來相當於鑑定人的榮譽法官來支援。

刑事合議庭分為大的合議庭及小的合議庭，大的合議庭處理刑事案件中要處四年以上有期徒刑或重大情節的刑事案件。

參審法庭是大的合議庭的一種，合議庭的組成包括一位審判長、二位職業法官、二位參審法官，參審法官的來源是未受專業法律訓練的人員，此類合議庭處理的案件是殺人、搶奪等發生死亡結果的案件。

刑事合議庭中還有三個是處理經濟案件的，處理的案件範圍很廣，合議庭成員包括一位審判長、二位職業法官、二位參審法官，參審法官是非受過專業法律訓練的人。

為了節省人員，還有一種合議庭，包括一位審判長、一位職業法官及二位榮譽法官。

地方法院的小合議庭是處理不服區法院第一審判決的上訴案件，這些案件通常也有榮譽法官的參與，也有可能由一位獨任法官來審理。

此外，地方法院也處理媒體、破產、親屬糾紛的案件。

從業務上的分配可以看到分組的情形，分組的目的是為了使法官的專業知識可以專注於辦案，不同的合議庭管轄不同的領域。

上述業務分配與法院的大小有關，有的區法院比較小，可能只有七、八個法官，此時會視法院大小決定是否分工，像慕尼黑黑地方法院比較大，就可以作這樣的分工，但比較小的法院因為人員少，一個法官可能要處理數種不同領域的案件。

b. 法官事務分配與專業化

事務分配是由區法院或地方法院選出十位法官、一位院長，每人一票，來決定各法官辦理的業務。

法官最喜歡的案件類型一直在變，通常會受歡迎者是因為案件量少，但無法具體形容那些案件較受歡迎，以區法院來說，青少年的刑事案件因為數量不多，交通事故案件因為問題不複雜，較受法官歡迎。大部分的法官較不願意承辦商法、破產案件。

有些案件之所以受歡迎，不管民事、刑事，是因為法官對於那些案件有特殊背景，例如：對於地質學、地理學、建築學方面有概念，就可以處理建築方面的業務；或者對醫事法有概念或以前有這樣的經驗，也會比較喜歡醫療糾紛的業務；或者商標專利案件，通常法官以前在大學學習的過程中，已有這方面的基礎。

一般區法院的資淺法官大多是從檢察官轉任，擔任檢察官三至四年後到區法院，通常是分配到民事庭，因為希望可以在不同的領域從事不同的業務，如果仍然做的很好，對將來升遷會有幫助。另外，50歲以上的法官在特殊領域待很久，如果法官願意留下來，也是會獲得同意的。

年度之中聲請調職，須十位法官及院長組成的主席團同意才可以。年終調動則除了主席團作決定外，還要經過該法官的同意。年初調動經主席團作決定後，即使法官不同意，也可以加以調動。

每年七、八月會發出調查調動意願的通知，法官會提出書面，主席團經過考量之後，通常會按照法官的意願加以調動，

此一方式，區法院、地方法院均同。

工作的分擔是由十位法官及院長來分配，希望每一個法官都能很平均，但有時候還是要看領域及範圍有多大，所以不一定。

如何依照法官的志願表，決定法官配置的庭別，原則上是按照法官的志願，另外加上學生時期的成績評鑑、擔任檢察官時期接觸的領域及經驗，例如：有處理銀行案件、經濟案件的經驗，此外，是否常與有經驗的法官交換意見，是否進行研究，從事論文的寫作。

司法人員如果在特殊領域有特殊的才能，可以事先向司法部申請登記，如果有空缺，法院就會透過司法部與此人接洽，並進而調動。向司法部申請登記自願辦理特殊案件不用具體提出證明文件，因為專利、商標、著作權、不正競爭這些案件不是很多人願意辦，所以，只要有法官表示願意辦，且願意繼續進修，大家就很高興了。

慕尼黑第一地方法院目前有九位處理智慧財產案件的法官。當初讓他們承辦是基於什麼要件並無法界定，但現在這些法官，其中一個合議庭的審判長對專利商標案件非常有研究，而且已做了十六年，在法律界得到很多肯定，也被公認他是這方面的專業人員，另外一位法官是九年，他的專長是智慧財產權的保護，但不包括專利，他對著作權很有研究，還有一位法官是十二年，都在任很久。

因為要專注於特殊領域，並不是每個法院都有這樣的情形，像專利商標案件是在慕尼黑、紐倫堡的法院進行，像著作權、不正競爭方面是在一般普通民事法院進行，司法人員都知

道那裏有處理這種特殊案件的法院，所以，不管案件發生於何地，他們都會移轉給慕尼黑、紐倫堡、杜塞道夫、科隆、漢堡這些處理特殊案件的法院。當事人可以看情形，與他的律師商量之後，選擇勝訴機會較大的法院進行訴訟。

如果案件已經起訴，便由法院就管轄作一判斷，通常先進行假處分加以確定，再移至當事人希望繫屬的法院，是否移轉是屬於管轄的問題，如果是管轄的問題，就不會管他造是否同意。

至於像建築案件，則通常會合意管轄，這種情形，就不管發生地在那裡了。

c. 專業法庭的輔助人員

法官辦案並無輔助人員，如果需要任何支援，是委託鑑定人，請其寫鑑定報告書，法院內部並無協助法官判斷及寫判決的人員。

在商法案件或是刑事案件，會有榮譽法官，他們的任期都是四年，商法方面的榮譽法官是被任命的，是專業人員，刑事案件則是被選任的，他們的功能與法官均相同，審理時，有訊問的權力，作判決時，有表決的權力，如果榮譽法官的意見與職業法官的意見不同，職業法官仍應尊重榮譽法官的意見，不可以對外表示判決結果不是他的意見。一般而言，如果是一個職業法官、二個榮譽法官的合議庭，榮譽法官可能會左右判決結果，但如果是五個法官組成的合議庭，就不會發生榮譽法官左右判決結果的情形了。

專利案件的合議庭則無榮譽法官，通常倚賴鑑定制度。

d. 民事法院關於專利權有效與否的認定

一般法院民事庭沒有能力來決定專利無效與否，通常會把這些案件移送到有辦理此類案件的城市及法院。

專利牽涉刑案的情形，依德國刑事訴訟法、刑法的規定，是由案件事實發生地的法院管轄，但專利成立之後，使用的範圍是在全德國，如此一來，在全德國都可以提起訴訟，但刑法與專利法應分開，目前傾向於按照民事來處理，刑事案件應另作考量，這種情形是完全按照刑事訴訟法的規定了。

依據民事訴訟法的規定，可以等聯邦專利法院判決後，民事再進行損害賠償的訴訟，多數法官會等聯邦專利法院，不然會造成困擾，但是按照法律的規定不一定要停止，訴訟程序拖得久，那也是沒辦法的事。

e. 法官的進修

在巴伐利亞邦有很多不同的進修計劃，例如：新進法官須接受一個入門的介紹課程，另外，也有介紹家事法發展的課程，或者財政上案件的介紹。

在聯邦方面，在三小國附近 Trier 這個地方或接近柏林的地方是聯邦所有法官進修的據點，進修的課程，幾乎所有的領域都有可能，例如：專利、商標、租約法方面的課程，通常是四至五天的課程，所有具法官資格的人都可以參加。

每個法官於年度開始時，會拿到一個小本子，小本子記載各項課程，法官可以自己看課程內容，然後申請，每一邦都會分配不同的名額，報名之後，由邦的高等法院決定是否可以參加。

參加課程是法官獨立的決定，不是義務，但參加與否對法官的考評是一種因素，因為每四年院長會對法官作考評，參加課程是一個參考的標準，可從是否參加課程決定法官是否進修或只是埋頭苦幹。

在巴伐利亞邦，法官如果參加進修，費用是由法院負擔，但並不是所有邦皆如此，像在漢堡，法官可以去參加進修，也可以請公假，但除了在進修地吃住費用是由聯邦或法院負擔外，旅費要自負。

目前歐盟國家有些進修課程，在巴伐利亞邦，還是會負擔法官參加進修的費用的，而且也可以請公假。

在鄰近三小國的 Trier 這個地方，兩年來已有英國、法國的法官至該進修據點參加進修課程，慢慢的也朝國際化在發展。

國內進修據點主要是在鄰近荷比盧三小國 Trier 這個地方及靠近柏林的地方。在 Trier 這個法官進修據點，有自己的住宿地方，可允許八十八位的學員同時進修，所有檢察官、法官都可以申請，通常是二個進修課程一起上，一個課程約四十人，所請的教授都是各個法領域的專家，但並非常設，是視不同需要、不同專業聘請教授，進修課程約三至五天。比三至五天長的進修通常乏人問津，所以也就沒什麼進展了。至於一年以上的進修通常在進入司法界以前或在第二次國家考試以前就已完成。

國外進修的話，像布魯塞爾就很受歡迎，因為它是歐盟的主要據點，另外巴黎、羅馬也很受歡迎，當然受歡迎的程度，是要看誰主辦、地點在那裏來決定，法國土魯斯也是很受歡迎的地方，它是用不同的方式來舉辦的。

德國、奧地利因為鄰近的關係，交流的情形很頻繁，像跟茵斯布魯克共同舉辦進修課程。

目前也考慮在南部的邦設立進修據點，以免法官每次都要跑到這麼北的地方上課，因為有的法官因工作繁忙或照顧家庭，無法連續一個星期到這麼遠的地方進修。

5.2 德國聯邦專利法院參訪整理

a. 聯邦專利法院的演變

聯邦專利法院自 1961 年 7 月成立以來已逾 40 年，是德國聯邦一個重要的法院。聯邦專利法院的建立溯源自 1857 年，原為國王的下屬組織，其前身的工作是關於智慧財產權的保護，在法律上訂定相關規定予以保護，任命政府官員，由政府來加以審查，但自 1960 年代以來，發現這些規定不符合潮流，於是將專利法院獨立出來，由專利法院處理這方面案件的審理。

b. 聯邦專利法院的事務管轄

聯邦專利法院管轄的事件(事務管轄)，是已登記受保護的專利事項，就當事人所提出各方面爭議事務加以處理，之所以未將著作權案件納入管轄，是因為著作權採創作主義，不須經登記才受保護，所以不是專利法院的管轄範圍。

德國是聯邦制，各邦均有各自的法律規定法院管轄的範圍，著作權因為不用登記，傳統上是屬於民事法院的案件，由民事法院來審理，以今天的眼光來看，如果一開始就能夠把著作權案件納入專利法院事務管轄的範圍，是非常有意義的，因為很多的藝術品，從很多眼光來看，都是非常值得保護的。專利法院雖然很想保護所有與智慧財產權有關的事物，但德國是聯邦制，要各邦放棄某些事務的管轄，是

非常困難的，雖然著作權在國際上有著經濟上的重大意義，可是因為無法與各邦達成某種程度的協議，所以無法將著作權案件納入。

對於不把著作權納入這樣的業務區分，因各國國情及適用情形不同，有不同狀況，非常希望在德國可以把高科技的事項列入，但有時也無法非常地完善。

聯邦專利法院處理的案件都是已經在專利局作過一次審理的案件，處理的案件究竟屬於商標或專利，是依照專利局作的決定來推敲，換言之，究竟是商標或專利，應該在專利局已作過判斷，這不涉及聯邦專利法院管轄的情形。

聯邦專利法院處理的案件種類相當有限，因為受制於德國是聯邦制的關係，所以在管轄及業務的區分上有其限制，這種情形不是很有利，如果智慧財產權的案件都由專利法院專注來處理的話，保護會更加完整。

在德國一共有十八個法院來處理此類案件，分別是十六個邦的法院加上杜塞道夫、科隆的法院。在商標方面，每個邦都自行處理這類案件，但這種情形對智慧財產權的保護並不是很有利，臺灣將涉及不正競爭、營業祕密保護等事項納入管轄的構想，從經濟的角度來看是好的，但以個人的經驗來看，在德國設立這樣一個法院，專注處理這個領域的案件是很難的。

為了使管轄權可以集中，專利法院法官的能力可以發揮到最大，當然希望可以集中在特定的法院，由該法院來審理這些案件。對於特定法院，像杜塞道夫、慕尼黑、漢堡等，對特定的案件有非常多的經驗，一般而言，智慧財產權的案件是以前在那裏受侵害，就在當地的法院進行訴訟，不過，像商標案件，其開始使用及使用的地方，都是可以進行訴訟的。以個人的眼光來看，德國的制度與其他國家相

較，雖然不是非常的先進，但也已經非常不錯了。

每個國家作法不同，當然有其背景存在，這是因為傳統的不同，還好德國有很多國際性的接觸，因此，也一直參考其他國家的制度作修正，希望可以達到完善。像泰國曼谷專利法院的制度就是非常可取的，在曼谷，刑事上盜版的案件是屬專利法院的管轄範圍，專利法院的能力非常集中，效率非常快。另外，像對於決定聲明不服(抗告)或扣押處分等案件，在德國專利法院是沒辦法做到的，個人認為曼谷這樣的制度是非常可取的。

德國有它特殊的地方，是其他國家所沒有的，其實曼谷專利法院的制度也是從德國借鏡了一部分的作法。德國的專利法院並不是都由法律人所組成，還包括了技術法官，民事庭無法處理的案件，就可以借助他們技術上的背景來加以解決。

c. 聯邦專利法院的特色

聯邦專利法院是由專利局衍生過來的，處理商標專利案件有不同的庭，通常包括技術法官及法律法官，由資深的法律法官擔任審判長來帶領這些不同的庭，所以，專利法院的法官，有完全法律背景出身的法官，也有技術法官，這些技術法官都有自然科學的背景。

聯邦專利法院有其他法院所沒有的優點，可以不必用外面的鑑定人或專家，案件所生的相關問題都能解決，各個不同領域的技術問題都可以自行處理，尤其在商標法方面，很多法官在這個領域都是有非常多而密集的經驗的，因為專利法院有這麼多的人才，這一點是讓其他法院非常羨慕的。

其他法院也很希望採行聯邦專利法院的模式，法院內部可以設置不同的人員，處理不同的問題，這種模式的好處在於法院擁有很多素

質很高、非常專業的人員，這些人員是這方面的專家，處理案件非常有效率，因此在業界非常受歡迎，這樣的快速而有效率，對於法的安定性是一個很重要的基礎。

d. 借鏡聯邦專利法院的例證

有許多借鏡德國的例證，如：泰國曼谷專利法院是一個非常成功的例子，專利法院有技術人員也就是技術法官的支援。如：奧地利也有類似的情況，不過，奧地利的技術人員不是法院常設人員，係在特定期間，由有自然科學背景的人擔任。又如：瑞典也有像德國類似的制度，歐盟以後也希望朝這個方向走。

e. 配置專業人員的優點

個人曾參加在馬尼拉召開的會議，發現並非所有的國家都在法院配置專業人員協助處理專利案件，曼谷專利法院真是不錯的制度，以後歐盟也會成立專利法院，也會採行這樣的模式，希望由自然科學背景、法律背景的人共同工作，以固定配置專業人員的方式來支援，如此可讓當事人知道法院配置了這麼多的優秀人才，這些人才是附屬於法院的，為法院的一部分，無私人的色彩，其中立的立場，可以給當事人信心，使其信服，而自然科學背景與法律相互配合，則可保障判決的品質，以後歐盟設置的專利局、專利法院也是朝這個方向走。

未來歐盟可能採行的方式有二，一種是德國模式，設置技術法官；一種是設置法官助理，這些法官助理不是法官，但是全程參與程序，可以發問，關於判決的觀點可以提供建議，也可以參與判決的準備，其專業意見均須以書面為之，以確定其依據，但不能參與表決，也就是關於判決的決定無表決權，不過，二者的目標都是在法院配置專業人員。

以個人在法蘭克福地方法院的經驗，關於商標專利的糾紛，如果沒有技術法官支援紛爭的解決，在判決上是非常困難的。為了判決時可以對證據資料作出正確的判斷，通常委由外面的專家鑑定，個人認為自然科學背景與法律背景人員的結合，對判決是非常有利的。

f. 專利侵權訴訟與專利無效訴訟的整合

個人認為專利侵權訴訟與專利無效訴訟合在一起由法院審理是好的，因為專利無效訴訟通常牽涉非常技術的問題，要民事法院決定或要一個法律人觀察機器運作這方面的事項，實在太困難了，雖然在德國一般認為法律人可以做任何事，但個人認為如果有技術人員支援的話，一定可以大大的提高效率。

諮詢專家對當事人大有好處，專利法院收的費用其實不會比一般法院高，但卻提供這方面的諮詢、資訊，而且當事人不用另外負擔這方面的費用。

個人贊成將專利侵權訴訟及專利無效訴訟合併在同一程序審理，例如：在專利無效訴訟中，專利法院應決定的問題有二：第一，專利權是否有效；第二，專利權是否受到侵害。要處理這二個問題，一定要有技術法官的支援，因為這樣的案件，一定要有一個快速的程序，才能符合業界的需要，業界才能確定勝算有多少，如果合併於一個程序可以提高效率，對業界來講，在經濟上一定是一個很大的考量因素。

專利無效訴訟傳統上被認為是行政訴訟程序，屬於專利法院的業務管轄範圍，因權利是專利局給的。但事實上專利權無效訴訟是有一個競爭對手存在的，如果宣告專利權無效，對於競爭對手有利，所以，專利權無效訴訟，傳統上是一行政訴訟程序，但從經濟、商

業性的功能上來考量，應該是民事訴訟，由民事法院來審理較為妥當。

此種案件，通常也牽涉證據問題，在證據上也需要專利局提供，所以，如果二程序合併由民事法院處理，於此民事訴訟程序，證據調查原則應改採職權介入原則，而非當事人進行主義，這點是非常重要的。

專利局在整個訴訟程序中並無積極性角色，僅藉由技術法官對專利局作資料查詢，以及資料的使用，因此除了資料的提供外，並不介入訴訟的進行。但專利局局長對於訴訟的基本問題有疑問或發生爭議，專利局長可以參與訴訟，例如專利局當初曾發生錯誤，此時，局長可以代表專利局提出立場的說明，但對於整個訴訟而言，並不是很重要的角色，總之，專利局只是提供訊息的角色而已。

專利無效訴訟經專利法院判決無效之後，文件會轉給專利局，專利局就會撤銷專利的登記，專利登記的撤銷是由專利局自行處理，聯邦專利法院的作法就像行政法院一樣。

專利無效訴訟的上訴審是由聯邦最高法院處理，所有各邦的判決都是送到聯邦最高法院，為終局審，由其統一法律見解。

個人認為，如果在專利侵權訴訟同時解決專利權有效無效的問題，此部分的效力就跟專利無效訴訟一樣，有對世的效力，如此才有益於法的安定性。

目前的現況是一人提專利權無效訴訟，一人提專利侵權訴訟，但二法院可能作不同的認定，例如杜塞道夫法院就民事侵權訴訟會等待聯邦最高法院的專利權無效訴訟判決下來才作處理，這種情形是沒辦法改變的。

個人認為，未來最好是一個程序可以解決所有的問題，最好有一個庭，有專業技術人員，一方面處理無效訴訟，一方面也可以對侵害智慧財產權的物品進行扣押。另外，如果有一個單位、一個處所進行調解程序，例如國際知名品牌可能不願意進行訴訟，就可以透過調解程序，一方面在法律上，另一方面在技術上，得到公平的處理，這在著作權案件上尤其重要。例如：電腦著作的侵害，可以透過調解委員會或調解單位於法庭外和解，這樣對著作權、商標的保護可以更周到。

舉例言之，若 A 對 B 提起專利侵權訴訟，C 主張專利權為其所有，擬對 A 提起專利無效訴訟的情形，訴訟程序如何融合為一？此種情形，在德國現行民事訴訟也會發生，而且是可以解決的。在這種案例，如果 C 基於自己的利益考量，希望法院為有利於 B 的認定，C 可以參加訴訟，法院可以考慮讓 C 參加這個訴訟，或者不讓 C 參加訴訟，而將兩案合併辯論，如此一來，就不會發生裁判歧異的問題。

又 A 與 B 有訴訟，若第三人有利害關係，可以先閱卷，然後來參加訴訟，利害關係人之所以知道要來閱卷，是因為在德國有一個通知制度，當事人可以透過這個制度通知利害關係人來參加訴訟，透過這個通知，法律會擬制利害關係人已知悉，利害關係人不參加訴訟，就會喪失權利，事後不能再主張。對於不特定有利害關係之人為通知的相關規定，是規定在德國民事訴訟法中。

個人曾參與司法部所主導的研究計畫，對於專利侵權訴訟與專利權無效訴訟的整合，提出了相當多的模式，但都不能貫徹，也許在臺灣實現的可能性會很大。

在德國，專利侵權訴訟與專利無效訴訟無法整合的原因，主要是因為對於智慧財產權的保護，專利法院法官與一般法院法官的看法

不太一樣。而專利法院法官畢竟是少數，所以，就算專利法院法官有整合的想法，認為從務實的角度來看，整合的話會比較有效率，也會比較好，但這樣的少數力量在推行上是非常困難的。另外，訴訟費用是按照訴訟標的來計算，一般專利侵權訴訟徵收的訴訟費用很高，一個專利侵權訴訟可能會有二至三百萬歐元的收入，這樣的收入對各邦的吸引力很大，所以，要將專利無效訴訟與之合併是非常困難的。

D. 考察心得及建議

1. 德國聯邦專利法院目前共有法官 124 位，其中 59 位為技術法官，共分為 29 庭，且依不同事件的性質，區分為技術抗告庭 13 庭(3 位技術法官、1 位法律法官，審判長為技術法官)；新型抗告庭 1 庭，又分為請求駁回聲請庭(2 位法律法官、1 位技術法官，審判長為法律法官)，撤銷事件庭(2 位技術法官、1 位法律法官，審判長為法律法官)，其他事件庭(3 位法律法官)；專利無效訴訟庭 4 庭(3 位技術法官、2 位法律法官，審判長為法律法官)，商標抗告庭 9 庭(3 位法律法官)，法律抗告庭 1 庭(3 位法律法官)，植物種苗保護抗告庭 1 庭(2 位技術法官、2 位法律法官，審判長為法律法官)，由此可見，德國聯邦專利法院的技術法官陣容頗為堅強，不僅可網羅不同科技領域的專業人才，且因其依事件的性質而組成不同成員的合議庭，使其專業性受到信賴，值得我國參考。
2. 德國聯邦專利法院成立的歷史背景，原係針對德國專利商標局所為有關專利、商標的處分，提供聲明不服的法院救濟途徑，以符合憲法的規定，因此，成立當時未將同屬廣義智慧財產權的著作權納入管轄範圍，亦未管轄侵害專利、商標權的民事訴訟。另因

德國係聯邦制國家，除聯邦共通性事項外，各邦擁有自主的司法權，而訴訟費用的徵收為各邦重要的收入，基於財政上利益的考量，各邦大都反對將原屬各邦司法權範圍的侵害智慧財產權民事訴訟劃歸聯邦專利法院管轄，造成迄今德國有關涉及專利權的爭訟仍維持民事侵權、無效訴訟二元制的情形。

此次負責向參訪團解說的德國聯邦專利法院 *van Raden* 法官，前曾任職法蘭克福地方法院，審理侵害智慧財產權的民事訴訟，依其多年經驗及研究，認為採行整合民事侵權、無效訴訟的程序，將更能有效發揮司法效能，實有必要；且研議中的歐洲專利法院，亦有積極倡議整合二種訴訟程序的主張，值得作為我國研議設置智慧財產法院的參考。

3. 值得一提的是，*van Raden* 法官於訪談過程提及曾參與在德國聯邦司法部的規劃下，自 1988 年起至 1994 年止，所進行的「司法結構分析」研究計劃，就法院外部和法院內部處理紛爭和程序法的組織、匯流，分成 20 個子題從事法事實研究，並將研究成果由聯邦公報出版社出版，作為日後改革司法組織結構的參考。由此可見，德國在法律修正過程中因採用實證研究方法，修法之前對於特定法制在社會上運作的實況已有相當了解，並非僅由學者參考外國法制或憑空想像改革方案。

再以日本自 1999 年起所正式啟動的司法改革為例，也充分運用一系列的實證研究資料作為改革的基礎。日本在立法設置「司法制度改革審議會」以正式啟動司法改革之前，國內即有從事司法改革的主張，官方負責主導研修法制的法務省早已就法曹養成制度改革等問題，進行實證研究。僅有關日後司法改革工程中屬

於一小部分議題的「法曹養成制度改革」基本資料，官方即公開多達近 200 頁的理論及實證研究資料，而這些具體作法也充分佐證法事實研究或法的社會面向觀察與法制的改革具有重要的關聯性，德國及日本所分別進行的司法改革工程，其重視紮實研究成果的態度，值得我國參考。

4. 德國聯邦專利法院 2003 年共收案 5860 件，以商標抗告庭所收受 3150 件為最大宗。其中 5153 件以主要程序進行，707 件以附隨程序處理，平均結案期間約為 16 個月。由統計數據來看，平均每位法官每月僅處理 3.46 件主要程序事件，這種低結案量的情形對於我國現階段的多數法官而言，恐怕是如同天方夜譚般的夢想。但如比較其他設有審理智慧財產或專利事件專業法院或法庭的國家，就可發現這絕非特例。例如：2004 年韓國專利法院共配置 10 名法官(含院長 1 名、庭長 3 名)，近 3 年平均新收案件約 775 件，每年每位法官平均分案件數(不考慮法官、庭長分案比例差異)為 77.5 件，每月平均為 6.46 件。2002 年東京高等裁判所智慧財產權部共配置 16 名法官(含庭長 4 名)，而當年新收行政訴訟事件 664 件，民事訴訟事件 180 件，合計 844 件，每年每位法官平均分案件數為 52.75 件，每月平均為 4.4 件。2002 年美國聯邦巡迴上訴法院編制內共配置 12 名法官，另有 4 位不屬編制員額內的資深法官，同年 10 月初至次年 9 月底的全年新收案件 1543 件，每年每位法官平均分案件數為 96.4 件，每月平均為 8 件。

由此亦可看出，處理高度專業的案件需要配合每位法官僅審理適當案件量的條件，我國日後於規劃法官合理辦案件數時，必須考量不同案件類型的專業性及困難度，不宜以齊頭式的形式平

等原則為標準。

5. 德國聯邦專利法院訴訟程序，除德國專利法另有特別規定或依其性質無從準用者(如無效訴訟程序採職權調查原則)外，原則上準用民事訴訟法的相關規定。以宣示判決為例，依德國民事訴訟法第 313a 條的規定，於特定情形得免除法官製作裁判理由書的義務，有效減輕法官製作裁判書的負擔，頗值得我國參考。另德國法官製作裁判書的方式，亦得由法官自行口述內容並錄音，再交由法院人員繕打列印，亦可適度減輕法官製作裁判書的負擔，均值得我國參考。
6. 德國聯邦專利法院審理的事務涉及法律及科學技術性，所建構的專業法院模式，無論其人員配置及審理程序的設計，迄今仍是舉世無雙，但由於許多細部設計及實務運作相當複雜，尚非短時間所能窺其堂奧，日後如能派遣適當人員以較長期時間(六個月至一年)從事專題研究，對於提供我國未來智慧財產法院建制、運作的理論及實務參考，必有重大意義。
7. 在普通法院專業法庭方面，慕尼黑區法院係巴伐利亞邦最大的區法院，共有法官 218 位，其中約百分之四十三為女法官，分成 16 個部門，其中又分為民事事件 4 庭(一般民事事件 2 庭、交通事件 1 庭、租賃事件 1 庭)、家事事件 2 庭、刑事案件 4 庭(一般刑事、交通、少年及經濟犯罪各 1 庭)、非訟事件 4 庭(即遺產、監護、土地登記、登記事件各 1 庭)、強制執行事件 2 庭(強制拍賣和破產、動產執行各 1 庭)。至慕尼黑第一地方法院民事庭共有 34 庭，區分媒體、建築、醫事(含牙醫)、交通事故、保險、銀行及財務

等等專業法庭，另設有商事庭 14 庭。刑事庭共有 26 庭，區分參審、經濟犯罪、國家安全、麻醉藥品等法庭，另設有少年法庭 3 庭。其基本構造雖與我國現況相去不遠，但值得注意者，慕尼黑區法院及慕尼黑第一地方法院的專業法庭均以「專業久任」作為培養專業法庭法官的基本原則，目前雖無類似我國的強制民、刑分流制度，民、刑庭法官亦有調動交流的情形，其專業法庭仍具有相當高的信譽。

有關專業法庭法官的事務分配，主要由院長及法官代表所組成的法院主席團負責，以法官的志願、專長並參酌院內事務的整體考量而決定，制度設計上固與我國相去不遠，但因其分案係以各專業庭別為單位，並非直接由承辦法官分受案件，較能發揮專庭專辦的功效，且法院主席團在院長主持下，多能尊重專業法庭須貫徹「專業久任」原則的信念，不輕易輪調專庭成員，因而專業法庭的實施成效良好。由此可見，縱使在類似制度之下，不同法院文化及事務分配小組的運作，對於專業法庭成效的發揮仍產生不同程度的影響。

8. 德國聯邦專利法院設有專用圖書館，目前館藏書籍約 13500 冊，其中包含許多不同領域的專業書籍，並訂有 182 種期刊雜誌，同時又與德國專利商標局合作，內部交換流通閱覽的期刊雜誌多達 482 種。此外，幾乎所有德國專利商標局圖書館中所訂期刊雜誌，都可在德國聯邦專利法院圖書館中查閱，透過這種方式，德國聯邦專利法院人員就可了解約 970 種期刊雜誌的最新資訊。由此可見，高水準專業法院的設置不僅需配置高素質的專業人員，持續投資購置一流的圖書設備也是不可或缺的。我國過去曾有識者積

極提倡充實法院圖書設備，少部分法院亦設有相當規模的圖書室，但與法治先進國家相較，圖書質量均有相當差距。我國未來如設置智慧財產法院，除法官、技術審查官、法官助理的素質應具有相當水準以外，應大量投資於設置、充實具有國際水準的專業「圖書館」，而絕不能仍停留在目前多數法院的「圖書室」規模。

9. 與我國同繼受西方法律制度的日本、韓國等國家，迄今仍持續派遣法官前往美國、德國、法國等所移植法制的母國考察、參訪其運作實況，足見西方法制仍有重要參考價值，但因任何一個國家的法制均有其社會、歷史等背景，欲深入了解本非易事，實有由專責單位長期研究並建立相關資料庫，以提供我國實務界人士參考的必要。此外，近年來我國法官與外國法官交流的機會已多於往年，而涉外交流事務亦涉及經驗傳承及專業事項，實有由同一專責單位統籌研究規劃相關事宜的必要。
10. 由於參訪團成員事前充分準備相關議題的背景資料，訪談過程中與參訪法院的院長、法官深入討論，因此，德國聯邦專利法院負責解說的法官 *van Raden* 博士及慕尼黑第一地方法院 *Angerer* 院長，於訪談後均特別表示，過去即對於我國法律人的高素質有良好印象，而參訪團此行所提議題及互動討論的深度，更令其印象深刻，並亟盼來日有機會繼續雙方間的參訪交流。足見事前充足的準備不僅有助於達到考察目的，亦易使異國法界同道留下深刻印象，有助於日後維持良好的交流互動。