

專利商標爭議案件性質之確認

-兼論爭議救濟程序規劃方向

109/12/14 智慧局商標權組

一、專利商標權利的性質

從專利商標權利形成的過程觀察，必須由申請人提出註冊申請經過本局審查確認核准公告註冊後，才創設出權利人得以消極實施(維權使用)或積極排他(對未經同意的實施/使用，權利人得主張排除侵害/賠償損害)權能，並可為授權使用及設質標的，而為具財產價值的無體財產權。因此，TRIPS 前言揭示「承認智慧財產權為私權」，並於第 42 條規定，會員應賦予權利人行使協定所涵蓋智慧財產權之民事訴訟程序之權利，確認智慧財產權為私權的性質。

二、專利舉發與商標評定廢止等爭議程序之本質

專利商標權利取得後，設有專利舉發與商標評定廢止等爭議程序，以往著重由公眾促請本局重新審視核准審定(行政處分)有無違法不當，而重新審視註冊妥當與否，視為延續申請審查階段的單方公權力行使內涵，或是從不服本局爭議程序所為之處分，可以提起訴願救濟的立場，單純將舉發與評定、廢止歸類為「訴願先行政程序」，而忽略探究專利、商標的私權性質與爭議程序的當事人為何，若完整考量專利商標的私權屬性與爭議案件的程序主體結構，應可將專利舉發與商標評定廢止等爭議案件，定性為行政程序法(下稱程序法)第 3 條第 3 項第 5 款規定的「有關私權爭執的行政裁決程序」。

依照程序法制定過程中於立法院審查會的立法說明，「有關私權爭執之行政裁決，性質上乃準司法權之行使，與一般行政程序有相當差異，不宜一體適用本法(程序法)」，故予排除。對此，學者認為，由於「行政裁決」程序中，行政機關乃立於中立第三人地位，對兩造之私權爭執予以判斷，與行政處分是由行政機關作為主體(當事人)對人

民准駁申請、施以裁罰等有所不同，不生「球員兼裁判」的顧慮，故可排除程序法程序規定的適用。

進一步來說，國家提供行政裁決管道介入私權爭執後，若仍無法解決時，法制上有應訴請民事法院救濟之規定，例如著作權法第 82 條以下關於著作權調解之訴、礦業法第 47 條關於不接受調處時，得提起民事訴訟、公害糾紛處理法第 39 條之調處等規定；亦有應循行政爭訟程序救濟之規定，例如專利法第 48、82 條、電信法第 16 條¹第 5 項得依行政爭訟程序請求救濟等規定。因此，提供行政裁決服務處理私權爭執，與不服行政裁決應循民事訴訟或行政訴訟方式進行救濟，兩種立法裁量之間並無必然的關聯²。

三、專利商標爭議案件司法救濟方式之規劃

基於專利商標的私權性質與爭議案件的程序主體結構，專利舉發與商標評定廢止等爭議程序，雖為私權糾紛，惟專利法及商標法既以行政裁決方式介入私權糾紛，並以作成行政處分形式對外發生效力，如何規劃後續司法救濟之方式，以符合憲法保障人民訴訟權之本旨，就成為政策決定的第一要務。

對此，由行政院研究發展考核委員會委託黃茂榮、張志銘與蔡宗珍教授於 89 年進行之「行政機關介入私權爭議之研究」之委託研究報告中，即以電信法及行動通信網路接續管理辦法之修正為例，說明行政機關介入私權爭議並作成裁決，後續若以行政訴訟方式進行司法救濟，不但使一個私法爭議轉為公法爭議，而且使一個本當超然之行政管理機關在裁決之後，轉為不服該裁決之行政爭訟的被告當事人。延伸所及，其裁決在後來行政爭訟中如果不能獲得維持，可能引起國家賠償的問題³，並非妥適。

¹電信法第 16 條第 5 項：「不服前三項電信總局之裁決處分者，得依行政爭訟程序請求救濟。」

²湯德宗，行政程序法論，論行政程序法的適用，頁 149-150，元照出版公司，2003.10 版

³黃茂榮、張志銘、蔡宗珍，「行政機關介入私權爭議之研究」之委託研究報告，頁 118，註 52。

為了避免將專利權存否的私權爭議轉為公法爭議等弊端，未來專利商標註冊後之爭議案件，將回歸爭議案件的程序主體結構與處理私權爭執之本質，朝向「對審制」進行規劃，其基本方向會設定在：於舉發審議階段全面引進訴訟法理，提升當事人之程序保障，並將舉發爭議制度所涵蓋的舉發審議階段(準司法)與舉發爭議訴訟(司法)結合為一整體進行觀察(詳後述)。

四、現行專利商標爭議行政訴訟之說明

目前專利商標爭議案件，是依智慧財產法院組織法§3③及智慧財產案件審理法規定，以行政訴訟方式，由原告對本局爭議審定提起撤銷訴訟或課予義務訴訟進行救濟，依行政訴訟法第 4 條第 1 項、第 2 項規定，撤銷訴訟請求撤銷之標的，為行政處分（包含訴願決定），且以其處分侵害原告之權利或法律上利益為要件。至於課予義務訴訟之訴訟標的，依行政訴訟法第 5 條規定，應為「原告關於其權利或法律上利益，因行政機關違法駁回其依法申請之案件，或對其依法申請之案件不作為致受損害，並請求法院判令被告應為決定或應為特定內容行政處分之主張」。

以商標爭議行政訴訟為例，原告起訴之訴訟標的，須按原告主張之原因事實與其對應之法條規定進行判斷，由於「訴訟標的及其原因事實」依照行政訴訟法第 105 條第 1 項第 3 款的規定，是不同意義的起訴事項，前者為法院或行政機關判斷的對象及範圍，後者為主張權利義務或法律關係發生或消滅之原因事實，僅憑主張之原因事實，無法確認其申請評定要求主管機關判斷之範圍，即無法得知訴訟標的之具體權利或法律關係，所以界定訴訟標的，須藉助主張之原因事實區辨，故不同之原因事實即屬不同訴訟標的⁴。換言之，系爭商標註

⁴智慧財產法院 103 年度行商訴字第 81 號行政判決意旨。

冊時是否違反商標法第 30 條第 1 項各款所規定之不得註冊事由，因各款規定的原因事實不同，在商標爭議訴訟上，就屬於不同的訴訟標的。

另一方面，也可以透過對智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定⁵的觀察來獲得印證。該條所謂「同一撤銷或廢止理由」，是指爭議案件申請人向商標專責機所提關於撤銷（商標法第 29、30 條各款事由、第 65 條規定）、廢止（商標法第 63 條規定）商標註冊之同一事由而言，於行政訴訟案件審理期間，僅得提出新證據，不得提出新理由，故申請廢止人所另提廢止申請及審定處分所依據條款外之其他廢止事由，是為新理由，自不得於行政訴訟審理期間提出⁶，即使原告所主張之基礎原因事實同一，惟相同之基礎原因事實，於適用不同法律款項時，即屬不同廢止註冊申請權之行使，其訴訟標的已非同一，無法未經被告第一次判斷，即併於行政訴訟程序中審究⁷。換句話說，在本局爭議案審查階段，評定或廢止申請人對系爭商標主張各別的應予撤銷（商標法§29、§30 各款）或廢止（商標法§63 I 各款）事由，即為爭議程序判斷之對象；在訴訟階段，即為爭議訴訟之訴訟標的。

五、未來「對審制」採行訴訟類型之說明

如前所述，國家提供行政裁決服務處理私權爭執，與後續不服行政裁決應循民事訴訟或行政訴訟方式進行救濟，兩種立法裁量之間並無必然的關聯。是以，司法院就本局「對審制」採行「民事訴訟」或「行政訴訟」方向規畫為宜的議題上，基於行政訴訟法第 2 條：「公法上之爭議，『除法律別有規定外』，得依本法提起行政訴訟。」之規

⁵智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」

⁶最高行政法院 107 年度判字第 518 號判決。

⁷智慧財產法院 105 年度行商訴字第 34 號行政判決。

定認為：即便舉發案本局之爭議審議決定為「行政處分」而屬公法性質，但對於行政處分不服，不一定要走行政訴訟，參照釋字第 418 號解釋⁸之意旨，立法者有立法形成的自由，若基於特殊政策考量，而以法律明定由其他法院審判，則不再屬行政審判權範圍。何況，就爭議案而言，本質屬私權爭議，由具實質利害關者為兩造當事人，性質上較傾向民事訴訟，而非行政訴訟。另外在比較法上，德國、歐洲單一專利法院、美國等就專利有效性爭執即依民事訴訟程序審理等理由，建議本局「對審制」採「民事訴訟」方向規畫⁹。

基此「民事訴訟」方向規畫之前提，未來「對審制」在本局爭議審議階段，舉發人認為系爭專利存在舉發事由，依據專利法§71 I 及§82 所賦予之形成權¹⁰(類似於撤銷訴權)，以專利權人為對造當事人，向專責機關審議會聲明請求撤銷系爭專利，是為舉發程序的開端，專責機關受理申請後，即依照草案所規劃的訴訟法理，進行書狀交換與言詞審議之規劃。此時，審議程序具備訴訟上兩造當事人對立的結構，審議會合議組乃立於中立第三人地位，對兩造之專利權爭執予以判斷，判斷的對象(標的)，是系爭專利有無舉發事由及其存在之範圍如何，並透過撤銷(舉發有理由)或駁回(舉發無理由)決定，來撤銷或變更系爭專利權之範圍，而具體對外發生效力(對世效)，此即為相當於準一審的審議程序內容。

進一步來說，若後續舉發人或專利權人對舉發審議決定不服，具

⁸釋字第 418 號解釋文：憲法第 16 條保障人民有訴訟之權，旨在確保人民有依法定程序提起訴訟及受公平審判之權利。至於訴訟救濟，究應循普通訴訟程序抑依行政訴訟程序為之，則由立法機關依職權衡酌訴訟案件之性質及既有訴訟制度之功能等而為設計。道路交通管理處罰條例第八十七條規定，受處分人因交通違規事件，不服主管機關所為之處罰，得向管轄地方法院聲明異議；不服地方法院對聲明異議所為之裁定，得為抗告，但不得再抗告。此項程序，既已給予當事人申辯及提出證據之機會，符合正當法律程序，與憲法第 16 條保障人民訴訟權之意旨尚無抵觸。

⁹ 司法院 109 年 7 月 13 日院台廳行三字第 1090013035 號函。

¹⁰最高法院 88 年度台上字第 1071 號民事判決意旨：「按得為形成之訴標的之形成權，以法律明定應在審判上行使之形成權為限，且此形成權，除法律另有規定得以公法上之權利為標的者外，原則係以原告對於被告有得據為請求以形成判決創設、變更、消滅法律關係之私法上權利為必要。」

有訴訟利益之一造，得依照修正草案§91-7 向智商法院提起專利爭議訴訟，此時法院審判的對象、範圍，將視當事人於舉發審議階段之聲明與審議決定之結果(續審制)而定，其訴訟之性質為一形成訴訟。

詳言之，若舉發人對本局舉發不成立之審議決定不服，其起訴之聲明為「1.舉發審議決定撤銷(廢棄)。2.系爭註冊第○○○號專利之註冊應予撤銷。3.訴訟費用由被告負擔。」若舉發人(原告)勝訴，法院判決主文 1.2 均為形成判決。反之，若專利權人對舉發成立之審議決定不服，其起訴之聲明將為「1.舉發審議決定撤銷(廢棄)。2.訴訟費用由被告負擔。」若專利權人(原告)勝訴，法院判決主文 1 亦為形成判決。換句話說，基於訴訟類型是以原告起訴時提出之聲明、訴訟標的及其原因事實為依據的判斷原則，不論專利爭議訴訟之原告為何，其起訴之目的，都是延續舉發審議階段向專責機關聲明請求(或答辯)的內容，要求智商法院以判決達到其撤銷(專利權或審議決定)之形成作用與法律效果，故依照草案§91-7 所提起之專利爭議訴訟，在性質與作用上，相當於當事人欲排除依照仲裁法§37 I 仲裁判斷之效力¹¹，而依同法§40 I ¹²所列各款原因所提起之撤銷仲裁判斷之訴，為一形成訴訟¹³。

¹¹ 仲裁法第 37 條第 1 項：「仲裁人之判斷，於當事人間，與法院之確定判決，有同一效力。」

¹² 仲裁法第 40 條第 1 項：「有下列各款情形之一者，當事人得對於他方提起撤銷仲裁判斷之訴：一、有第三十八條各款情形之一者。二、仲裁協議不成立、無效，或於仲裁庭詢問終結時尚未生效或已失效者。三、仲裁庭於詢問終結前未使當事人陳述，或當事人於仲裁程序未經合法代理者。四、仲裁庭之組成或仲裁程序，違反仲裁協議或法律規定者。五、仲裁人違反第十五條第二項所定之告知義務而顯有偏頗或被聲請迴避而仍參與仲裁者。但迴避之聲請，經依本法駁回者，不在此限。六、參與仲裁之仲裁人，關於仲裁違背職務，犯刑事上之罪者。七、當事人或其代理人，關於仲裁犯刑事上之罪者。八、為判斷基礎之證據、通譯內容係偽造、變造或有其他虛偽情事者。九、為判斷基礎之民事、刑事及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者。」

¹³ 最高法院 100 年度台抗字第 657 號民事判決意旨：「撤銷仲裁判斷之訴，性質上為形成之訴，如就仲裁判斷之事項有仲裁法第 40 條第 1 項所列各款之原因之一者，各得提起撤銷仲裁判斷之訴。故各個提起撤銷仲裁判斷之訴之原因，在法律上為分別獨立之形成權，乃不同之訴訟標的，主張有數項原因事實分別該當該條所列數款法定撤銷仲裁判斷之事由，或有數項均可獨立據為撤銷仲裁判斷之原因事實該當於同一款事由，或一原因事實同時該當於數款撤銷仲裁判斷之事由，而提起撤銷仲裁判斷之訴，乃數個形成權之競合，而為數個訴訟標的之客觀的訴之合併，並非僅為數種獨立之攻擊方法；如於提起撤銷仲裁判斷之訴後，始為追加各該原因事實，其所追加者既可據以獨立提起撤銷仲裁判斷之訴，即應受首揭 30 日不變期間規定之限制。」