

從美國立法例檢討我國之專利爭訟制度： 以侵權訴訟、舉發撤銷與更正之交錯為中心*

李素華**

<摘要>

與其他提升科學技術水準與促進產業發展之政策工具相較，專利權在提供研發誘因上扮演重要角色。我國專利制度受到德國立法例之公法及私法雙軌制影響，有效性爭議屬於行政事件，侵權議題則適用民事爭訟程序。相異於兩造當事人對立之無效訴訟，於我國質疑專利有效性之舉發撤銷屬於公法事件，因此，智慧局必為一造當事人，對於有效性具利害關係之專利權人及舉發人，無法就其事實於程序中直接爭執。為解決舉發撤銷程序之冗長，我國於 2008 年成立智慧財產法院及施行智慧財產案件審理法，期能整合行政與民事之訴訟程序，儘速釐清專利行政與民事爭議。惟制度運作迄今衍生出諸多問題，究其原因，實因我國就專利有效性問題未擺脫行政事件之枷鎖，亦未採行兩造當事人對立之訴訟程序。相較於此，美國於 2011 年施行 AIA 法及建立 PTAB，賦予 USPTO 全新角色，亦使當事人能透過類似司法制度之兩造當事人對立程序，解決專利有效性及其衍生之更正議題，進而有助於

* 本文為科技部「專利舉發撤銷程序之檢討及專利法引進無效爭訟程序之分析」專題研究計畫（MOST 105-2410-H-002-222-MY2）之部分研究成果。感謝兩位匿名審查委員給予寶貴建議及修改意見，筆者受惠良多，亦使本文論證更為周全。

** 國立臺灣大學法律學系副教授。

E-mail: leesh@ntu.edu.tw

- 投稿日：08/01/2019；接受刊登日：12/26/2019。
- 責任校對：楊斯婷、黃品瑜、何思奕。
- DOI:10.6199/NTULJ.202006_49(2).0002

侵權訴訟之進行。本文檢視美國 PTAB 程序及比較我國智慧財產法院運作，並以專利權侵害、有效性與更正程序之交錯為討論核心。

關鍵詞：專利、專利權侵害、專利無效、更正、智慧財產法院、專利訴訟

◆目次◆

壹、前言

貳、專利權侵害、有效性與更正程序之互動

一、專利制度兼具公共利益與財產權利益之本旨

二、專利侵權訴訟伴隨而生之有效性爭議

三、專利侵權、有效性爭議伴隨而生之更正程序

參、美國專利爭訟制度及不同程序之互動

一、概述

二、專利侵權訴訟可一併釐清有效性爭議

三、單方再審查與再領證程序

四、PTAB 兩造當事人準訴訟程序：有效性與更正爭議

五、PTAB 與其他程序之互動：有效性、更正與侵權爭議

六、小結：AIA 法將專利有效性爭議由民事法院引導至 PTAB

肆、我國專利爭訟程序之現況與問題

一、2008 年變革目標：審判專業化及迅速解決紛爭

二、設立智慧財產案件之專責法院

三、以審理法第 33 條迅速解決行政爭訟：有效性與更正爭議

四、以審理法第 16 條迅速解決民事爭訟：有效性、更正與侵權爭議

五、小結

伍、結論