

專利話廊

對民事訴訟確定判決，於系爭專利舉發成立後，可提起再審之訴

江郁仁 律師



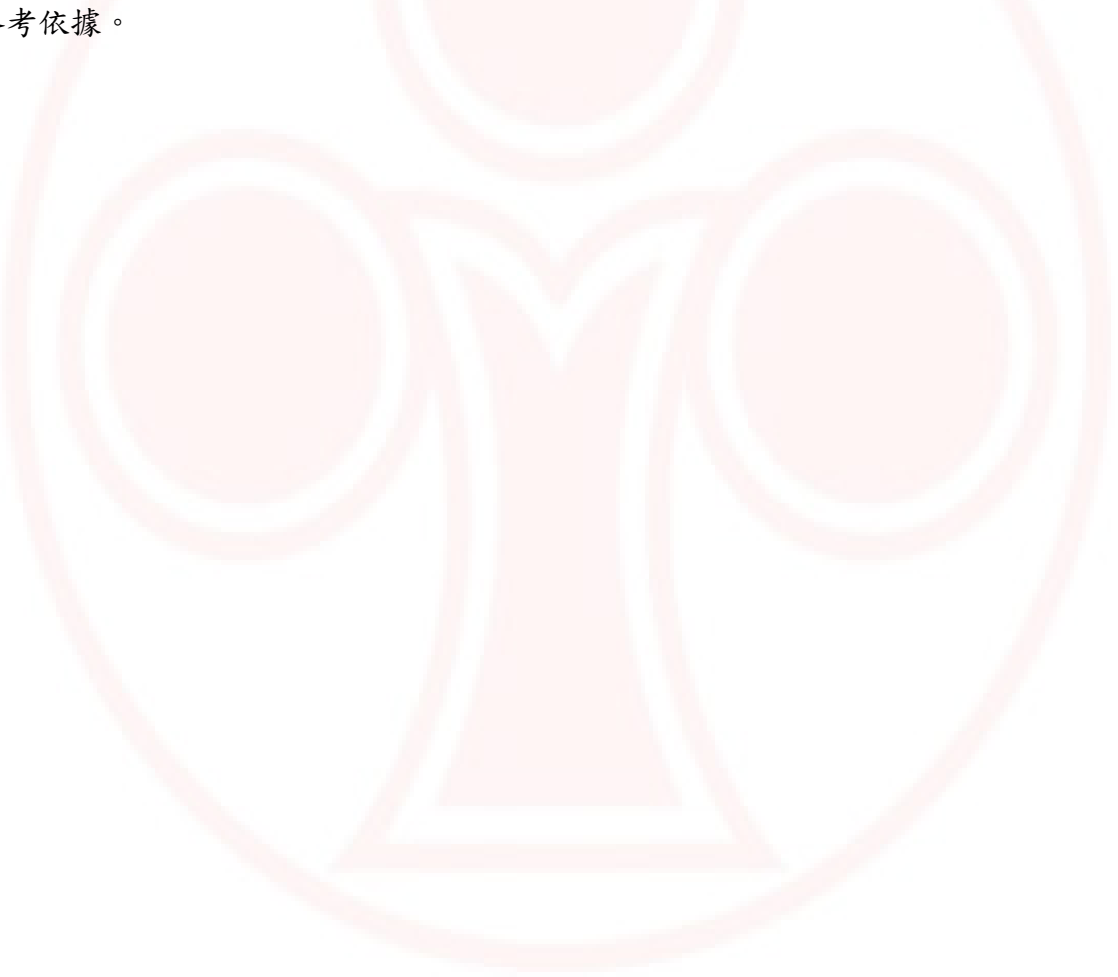
現行專利民事訴訟中，被控侵權人除了爭執被控侵權物未落入系爭專利之申請專利範圍外，大多會同時依智慧財產案件審理法第 16 條之規定，主張或抗辯系爭專利有應撤銷之原因，亦即對系爭專利是否具有可專利性加以爭執。某些情況下，被控侵權人除了於民事訴訟中提出專利無效抗辯作為防禦之手段外，甚至有可能會向智慧財產局就系爭專利提出舉發，希冀透過舉發程序將專利權撤銷，對權利人予以直接根本之反擊。

依照權責歸屬之分配，舉發程序屬於行政審查之程序，和專利民事訴訟之司法程序有別，原則上應各自獨立進行，惟兩者判斷結果間係存在有實質上之關聯性。詳言之，法院審理專利民事訴訟時，雖得就系爭專利是否具有應撤銷之原因自為判斷，然而縱使法院認系爭專利有撤銷之原因時，其效果僅為專利權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利。反觀舉發程序之行政處分，若智慧財產局作成舉發成立之審定時，則會將系爭專利予以撤銷，而專利權經撤銷確定後，專利權之效力視為自始不存在（按專利法第 82 條之規定，發明專利權經撤銷後，若未依法提起行政救濟或提起行政救濟經駁回確定時，即為撤銷確定。新型專利權依專利法第 120 條準用第 82 條，設計專利權依專利法第 142 條準用第 82 條）。假設在專利民事訴訟中法院判斷系爭專利並無應撤銷之原因存在，從而在系爭專利具有可專利性之前提下，最後作成被控侵權人構成專利侵權應負損害賠償責任之結論並經判決確定後，但於智慧財產局進行之舉發程序，卻作成舉發成立專利權應予撤銷之審定時，兩者結論間顯然產生矛盾，此時被控侵權人應如何救濟則為重點所在。

承上，關於此種情形，可參最高法院 101 年度台抗字第 683 號裁定之見解。在該案中，被控侵權人主張智慧財產局已撤銷系爭專利之核准審定，存在有為判決基礎之行政處分已變更之情事，依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之規定提起再審之訴，卻遭原審法院以相對人就智慧財產局所為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定已提起訴願，該行政處分尚未確定，應認再審之訴為不合法，裁定駁回其訴。就原審所為之判斷，最高法院於前揭裁定中首先指出，民事訴訟法第 502 條第 1 項所謂再審之訴不合法，係指再審之訴不合程式或已逾期間或法律不應准許者而言。本件被控侵權人主張為原確定判決基礎之行政處分已變更，依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定提起本件再審之訴，所指為判決基礎之行政處分已變更之情形是否實在，為其訴有無理由之問題，其准駁應以判決為之，乃原法院竟認其為不合法，裁定予以駁回，於法已有違誤。此外，最高法院又更進一步指出，被控侵權人前以智慧財產局為被告，就系爭專利之舉發案提起行政訴訟，經智慧財產法院命專利權人獨立參加被告之訴訟，並以 99 年度行專訴字第 77 號判決命智慧財產局應為撤銷系爭專利之審定，嗣經最高行政法院以 100 年度判字第 1037 號判決駁回智慧財產局之上訴而告確定。其後智慧財產局即依該確定判決，為本件系爭行政處分，撤銷系爭專利權。是以專利權人雖對系爭行政處分提起訴願，惟依前述情事，仍應認為判決基礎之行政處分已變更。原審法院未見及此，徒以專利權人有對系爭行政處分提起訴願為由，認被控侵權人提起再審之訴，不合於民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所定情形，並有可議。

依照前揭最高法院之見解，系爭專利若經智慧財產局作成舉發成立之審定遭

撤銷後，被控侵權人可針對以確定之判決提起民事再審之訴尋求救濟。惟需注意前揭案例中，係經智慧財產法院與最高行政法院審理，命智慧財產局應為舉發成立撤銷系爭專利之審定，因此可認為判決基礎之行政處分已變更，若程序上僅係智慧財產局初次作成舉發成立之審定，而該審定仍處於行政爭訟中，則是否可與前揭案例相提並論，同樣認為判決基礎之行政處分已變更，本文以為似乎容有討論之空間。就智慧財產法院 101 年度民專上再字第 1 號判決以觀，即採否定之見解。該案中智慧財產局雖作成舉發成立之審定，撤銷系爭專利之核准審定，惟因專利權人已提出訴願，從而該舉發成立之審定仍未確定。故智慧財產局准予系爭專利之行政處分，在舉發撤銷確定前其效力仍繼續存在，系爭專利即為有效之專利，是以並無為判決基礎之行政處分已變更，使原確定判決基礎發生動搖之情形，自與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之再審理由不符，顯無再審理由。此一智慧財產法院之見解，在被控侵權人評估是否提起再審之訴時，可作為重要之參考依據。



[AIA 系列]

美國專利法與先申請原則調和之改革方案下的妥協方案---美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 後之先用權抗辯簡介

林佳芳 專利師



先用權 (prior user right) 為先申請主義制度為了衡平營業秘密資產以及專利排他權利所給予侵權人的抗辯權。本篇整理摘述美國專利局應國會要求所提出的報告內容，並依據報告內容總結 AIA 35 U.S.C. §273 (以下簡稱 273 條文) 之重點，作為理解法條內容的參考，至於該法條實施上可能造成後續實務影響將

待更進一步的觀察。

自 AIA 於 2011 年 9 月 16 日經美國總統簽署生效後，依內容分次施行至今全部施行，其中先用權抗辯 (prior user defense) 的部分雖於 2012 年 1 月 16 日施行，然國會要求美國專利局必須針對特定相關議題進行研究，以了解 AIA section 5 中利用先用權作為侵權抗辯之規定對美國之影響以及是否有改進之空間。

國會要求研究的議題包括：

- A. 比較美國、歐盟、日本、加拿大、澳洲關於先用權之間的專利法規
- B. 分析各國先用權對於創新速率 (innovation rate) 的影響
- C. 先用權與新創產業之相關性以及吸引創投投資新公司的影響
- D. 先用權對於小企業、大學與個人發明人的影響
- E. 營業秘密保護置入專利法所引起的法律與憲法議題
- F. 轉變為發明人先申請制度是否致生對先用權需求

美國專利局就此收集了各方意見，包括司法機關以及國內企業、產業組織、大學、協會與個人的意見以及美國專利局本身的研究，針對上述議題，做出了下述的結論：

1. AIA 利用明確提出清楚且可信 (clear and convincing) 的舉證責任限制先用權抗辯的權利。
2. 先用權抗辯具有下列限制：持續活動的類型、個人權利的移轉、抗辯權的實施，藉此衡平專利權人之權利，大學社群可能因此受益。
3. 沒有實質證據顯示創新能力、創投對小公司或新創事業的投資、小企業與獨立發明人會因先用權而受負面的影響。
4. 關於國會對於大學的先用權之適用的變革建議缺法實質的基礎。
5. 先用權抗辯是符合憲法與法律的，且憲法與最高法院的判例承認營業秘密法與專利法應該並存。
6. 營業秘密的保護對於美國的商業與經濟具有重要價值，因此基於經濟與政策考慮應保障專利侵權之先用權抗辯。
7. 先用權係作為先使用者立即將新技術商業實施的獎勵，以提供早期商業使用者於受到其後申請專利者挑戰時適當的保護。
8. 先用權抗辯在其他工業國家已是重要的制度，美國亦應讓本國商業與外國競爭者受到同等的利益。

美國專利局總結報告內容認為，AIA 的法條與主要貿易夥伴一致，無實質證據顯示 AIA 下的先用權抗辯會對創新、創投、小企業、大學以及獨立發明人產生負面影響，先用權抗辯是作為美國對於營業秘密保護與專利法之間衡平的保護機制，美國提供先用權抗辯可以彌補發明人先申請制度的本質不足，以確保美國

企業於後續的專利事件上獲得保護以及與其他國的競爭者之間有相同的立足點。此外，美國專利局表示於 2015 年在有更多的研究基礎下再重新評估 AIA 對於經濟之衝擊。

筆者認為報告本身雖確實對國會提出的議題一一做回覆，但卻沒有實際的數據與調查報告作為基礎，證實先用權確實不會對美國產業與經濟產生負面衝擊，僅僅說明無實質證據之迂迴說法，政策上回應國會的意義較大。然而，報告中對於與其他世界工業國家或開發中國家關於先用權規定之比較，係針對主張先用權之要件以及實施範圍，加以探討，且其中先用權主張的要件則再分為 (i) 適格的先使用行為，(ii) 適格的先使用者，以及 (iii) 適格的期間，則對於理解現行 273 條文要件以及解釋法條內容有相當幫助，筆者藉由上述分類針對 273 條文整理重點如下，並且附註與其他國家之差異。

什麼樣的行為可以主張先用權？

273 條文規定方法、機械、製品、組成物的商業使用 (commercial use) 皆為可主張的行為，相較 AIA 之前，美國放寬了商業使用行為的範圍，由商業方法放寬至所有 35 U.S.C. §101 所接受的標的，而相較於其他國家可主張先用權的標的可分成單純使用 (pure use)、單純占有 (pure possession) 與使用-占有混合的類型，顯示 273 條文相較於各國條件較為寬鬆，對於專利權人較為不利。

誰可以主張先用權？

273 條文要求一般的善意使用要件，並且明定排除實施衍生自專利權人標的之行為，如此實際上已定義所謂善意使用的標準，而其他國家並未限定善意使用的要件，且大部份的國家並未給出善意使用的標準。

什麼時間的先使用行為可以主張先用權？

273 條文規定於專利案的有效申請日與作為專利案所請發明為例外被排除之先前技術被公開日兩者之中較早發生者的一年以前已經有商業上使用方能主張先用權，而大部份國家皆為專利案申請日或優先權日前，顯示 273 條文相較於各國條件較為嚴格，可理解此係為了平衡因開放主張先用權對於專利權人不利益。

什麼地域範圍內的先使用行為可以主張先用權？

273 條文規定與所有國家一致，只有在美國境內的實施可主張先用權。

由上述可知，美國為令其專利制度與先申請原則專利制度調和所做的讓步，為了避免對營業秘密資產之保護過於擴張，273 條文對於先用權的實施範圍仍做了一些限制。273 條文規定先使用者實施商業使用所得的標的不能無限制地擴張至侵害系爭專利所請發明的再發明專利。此外，先用權本身係為一種抗辯權，本身不能單獨移轉、授權或繼承，必須為合併與抗辯侵權內容相關的事業單位 (business unit) 且基於善意 (good faith) 的受讓者才能主張。再者，實施以促進技術商業化使用為目的之高等教育機構或技轉機構之發明而侵權者不得主張先用權，此亦為美國所特有的規定，其目的在於保護大學等研究社群之利益，以避免大學之上游研究結果的專利授權受到負面衝擊。

總結上述內容可知，AIA 通過施行的現行 35 U.S.C. §273 法條規範先用權之內涵，包括：(1)客體：對於 2011 年 9 月 16 日以後主張的專利爭議可使用；(2)主體：商業使用者以及控制此使用者、為該使用者所控制者或與其受共同之控制者；(3)範圍：內部商業使用或經公正交易販售或該商業使用之有用的最終結果之公正交易的商業移轉；(4)期間：商業使用發生於專利案的有效申請日與

作為專利案所請發明為例外被排除之先前技術 (35 U.S.C §102(b)例外) 之公開日兩者之中較早發生者的一年以前；(5)舉證責任：清楚且可信證據形成抗辯權；(6)限制：必須發生於美國境內特定地域內，不得移轉、授權，非得用以抗辯大學所擁有的專利侵權事件。

