智慧財產法院民事裁定

107年度民專上更(二)字第2號

上　訴　人　達通科技股份有限公司
法定代理人　張世娟
被上訴人　　中華電信股份有限公司
法定代理人　鄭優
訴訟代理人　陳哲宏律師
　　劉允正律師
　　許家寧律師
參　加　人　經濟部智慧財產局
法定代理人　洪淑敏（局長）

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院裁定如下：

主　文

本件於本院一〇八年度行專訴字第二〇號行政訴訟事件終結確定前，停止訴訟程序。

理　由

一、按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。民事訴訟法第182 條第1 項、第2 項本文定有明文。次按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，行政訴訟法第12條亦定有明文。又所謂行政爭訟程序，除行政法院審理案件之行政訴訟程序外，尚包括其前置程序，即訴

願及相當於訴願之程序。

二、經查，本件上訴人為第Ⅰ311713號「一種使用反射器解決多點對多點遠距即時串流視訊傳輸及儲存瓶頸之方法」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國98年7月1 日起至115 年6 月4 日。上訴人前於95年間申請系爭專利後，被上訴人即導入該專利技術設計之多點對多點傳輸儲存系統，並以公開招標方式，先後6 次，採購上訴人使用系爭專利技術製成之設備，簽約日自96年2 月9 日至97年12月11日，金額總計新臺幣（下同）3,453 萬5,728 元。嗣被上訴人雖表示已就點對點監視系統另行開發新技術，且新設系統以該技術為基礎進行建置，相關技術並已申請發明專利。惟其「監控平臺」專利申請案（案號：00000000，下稱系爭申請案）經參加人審查後，認與系爭專利並無不同，為不予專利之核駁審定。乃被上訴人未經上訴人之同意或授權，竟依系爭申請案之技術，提供如更證12之千里眼服務（下稱系爭服務），所提供之服務平臺、設備及物品技術內容、規格，均落入系爭專利請求項1 、2 ，侵害系爭專利權等情。爰依92年2 月6 日公布、93年7 月1 日施行之專利法（下稱修正前專利法）第84條第1 、3 項、第85條第1 項第2 款前段、第3 項（並嗣移列之第96條第1 至3 項、第97條第1 項第2 款、第3 項）、第89條、民法第184 條規定，對被上訴人請求損害賠償及排除侵害等語。而被上訴人稱，其對系爭專利權有效性提出之舉發，已經參加人於104 年12月13日以（104 ）智專三（二）04206 字第10420209550 號舉發審定書作成「請求項1 至9 、11至14舉發成立應予撤銷」之行政處分（下稱系爭行政處分），經本院於105 年8 月30日以10 5

年度行專訴字第3 號行政判決上訴人之訴駁回，並經最高行政法院於107 年3 月29日以107 年度判字第162 號判決上訴駁回，上訴人不服聲請再審，最高行政法院於107 年7 月12日以107 年度裁字第1010號裁定再審之訴駁回，嗣上訴人提出抗告，最高行政法院於107 年12月24日以107 年度裁字第2131號裁定再審之聲請駁回。今上訴人主張系爭行政處分因具有行政程序法第111 條第7 款之事由，已向本院提起系爭行政處分無效確認之訴，且經本院編列案號為108 年度行專訴字第20號審理。若系爭行政處分經本院108 年度行專訴字第20號審理後認定系爭行政處分之瑕疵足以達到影響法律成立重大程度而宣告該處分無效，且上訴至最高行政法院亦做相同認定，則本件民事訴訟所依據之系爭行政處分無效，亦即專利舉發成立，將由參加人就舉發案重為認定。本院就專利有效與否雖可自行認定（係個案拘束無對世效力），由於本件民事訴訟仍有可能與行政訴訟（對世效力）有歧異認定。為免裁判兩歧，且上訴人聲請本院裁定於上開行政訴訟事件終結前停止本件訴訟程序，被告亦具狀表示同意（本院卷第373 至374 頁），本院因認有裁定停止本件訴訟程序之必要。

三、爰裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　8　　月　　6　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢烽

法　官　熊誦梅

法　官　曾啟謀

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新臺幣1,000元。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　8　　月　　7　　日

書記官　丘若瑤