專利有效性判斷歧異之再審爭議
——以台灣、日本法制比較為中心

張銘晃*

摘要：

現行專利有效性判斷採取「專利舉發與無效抗辯」雙軌制，無效抗辯與舉發、更正審定確定，即可能對於專利有效性判斷發生歧異，由於舉發成立及核准更正確定，均會發生溯及效力，因此，當侵權判決確定後，始發生舉發成立或核准更正確定結果時，民事判決基礎之行政處分事後已變更，當事人可否依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定提起再審救濟，或應限制再審主張，即成為問題所在。

關鍵字：專利舉發、無效抗辯、雙軌制、舉發案、更正案、更正主張、撤銷審定訴訟、再審、特許法第 104 條之 4、民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款

收稿日：101 年 6 月 27 日

* 作台南地方法院法官；日本東京大学大学院法学政治学研究科客員研究員（知的財産法）；國立中正大學法學博士。

壹、前言

專利權是依據行政處分而發生效力之私權，並非如著作權一般，只要具備創作的要件就當然發生效力，因此，具備專利要件並不當然發生專利權效力，而是屬於有行政處分介入型態的一種權利。由於智慧財產案件審理法（下稱：審理法）第 16 條參酌日本於平成 16 年 4 月（2004 年 4 月）特許法增訂第 104 條之 3 第 1 項規定，賦予法院在專利權侵害訴訟程序，對於被告（被控專利侵權行為人）針對侵權行為之基礎事實即專利有效性所提出之無效抗辯具有判斷權限，因此，在專利權侵害訴訟（含排除侵害，下同），對於原告所據以行使之專利權，被告得在該訴訟程序中向法院抗辯該專利權無效，或向專利專責機關（智慧財產局）提起舉發，亦即所謂「專利舉發與無效抗辯」併存之雙軌制途徑。

專利權之有效性存在為侵權成立之基礎事實，然而，專利權經授予後，因舉發審查成立經撤銷確定者，專利權之效力視為自始不存在（新專利法第 82 條第 3 項）[1]，因此，在專利權侵害訴訟判決確定後，因舉發審查成立撤銷專利權確定，則侵權確定判決因欠缺判決基礎，其正當性即發生疑義；同樣地，專利權經授予後，專利權人提出更正案經核准更正並公告後[2]，發生溯及自申請日生效之效力（新專利法第 68 條第 3

[1] 100 年 11 月 29 日三讀通過之專利法修正案（下稱：新專利法），業於 100 年 12 月 21 日以總統華總一義字第 10000283791 號令修正公布全文 159 條；施行日期，由行政院定之。本文以下所述，原則上皆引用新專利法條文。

[2] 日本特許法將更正制度，區分為「訂正審判（特許法第 126 條）」、「訂正請求（特許法第 134 條之 2）」。前者，指專利權人於舉發前主動提出之**申請更正**；後者（特許無効審判における訂正の請求），指專利權人於舉發後併於舉發程序提出之**更正申請**，本文從之。新專利法第 77 條第 1 項立法理由：「專利權人提出更正案者，無論係於舉發前或舉發後提出；亦不論該更正案係單獨提出或併於舉發答辯時所提出之更正……」，可知，新專利法之更正制度，延續以往一律以「更正案」稱之，並未從法律用語區分更正類型。

項），若更正事項涉及申請專利範圍內容，因而變動專利權之技術範圍，一旦核准更正確定，對於專利權侵害訴訟之主要爭點即攸關判斷是否構成侵害專利權，亦可能動搖原侵權確定判決之基礎事實。可見，專利權之發生、專利舉發審查成立之專利權消滅、核准更正之申請專利範圍等變更，均係基於智慧財產局之行政處分而來，而對於侵權確定判決基礎之訴訟程序或裁判資料有重大瑕疵時，則可透過民事訴訟法之再審制度，來推翻該確定判決效力，因此，在專利權侵害訴訟審理過程，因法院與行政機關對於專利有效性判斷發生歧異，導致影響侵權確定判決基礎之正當性，違反民事訴訟程序實現適正裁判且有害於國民接受裁判之訴訟權利時，民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款（日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款）:「為判決基礎之民事、刑事、行政訴訟判決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，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服」規定，似乎很自然地就成為當事人所可想像之救濟之道。

對於可否再審起訴之爭議，我國尚未見相關探討文獻，實務討論意見亦屬有限，相較之下，此牽涉訴訟經濟、法安定性與私權救濟之衡平議題，日本學界歷來討論頗為熱烈，雖然日本實務曾在若干個案表示見解，卻也引發各界諸多評論，因此，基於強化侵權訴訟之紛爭解決機能與企業經營安定性等觀點，日本於 2012 年 4 月 1 日開始施行新修正特許法[3]，在特許法第 104 條之 4 明文規定限制當事人之事後再審主張，解決

[3] 「特許法等の一部を改正する法律案」，於 2011 年 4 月 1 日提出於通常國會，經國會於同年 5 月 31 日審議通過，同年 6 月 8 日公布（平成 23 年 6 月 8 日法律第 63 号）。其施行日期，依附則第 1 條規定：「本法自公布後一年內，依命令定其施行日期」。平成 23 年 12 月 2 日政令第 369 号，明定新修正特許法自平成 24 年 4 月 1 日（2012 年 4 月 1 日）開始施行。

爭論已久之再審爭議。是以，本文將基於比較法觀點，綜覽日本雙軌制之沿革及特許法修法背景全貌，從專利有效性判斷之雙軌制推演至再審現狀，並將再審類型化以探討因應方法，期能有助於我國法院未來受理再審起訴之參考。

貳、雙軌制（ダブルトラック）之發展

一、キルビー判決

日本從明治時代以來，專利訴訟法制之基本原則，侵權訴訟程序與無效程序「日本的無効審決等同台灣的舉發成立審定，日本的審決取消訴訟等同台灣的撤銷審定訴訟」是互斥（排他性）的二元制程序架構，專利權之無效判斷，屬於無效審判程序的排他管轄立場，迄今並無改變，在專利侵權訴訟中，法院是否絕對不得判斷專利權之有效性一節，早期日本實務判例忠實遵守「無效判斷否定說」原則，一再宣示即便系爭專利有無效事由，既已完成專利權設定登記，除非該無効審決確定，否則該專利權並不當然失其效力，民事法院不得判斷專利之當否及其效力之有無[4]。由於，往昔日本實務過於強調法院與特許廳之權限分配，除非特許廳之無效審決確定，否則法院不得在訴訟過程判斷系爭專利無效，即便法院於訴訟審理過程中，認定系爭專利明顯有無效事由，也必須做出構成侵害專利權之不合理判決，此外，特許廳在專利有效性判斷之無效審判程序（舉發審查）過於冗長，亦導致訴訟當事人之專利紛爭無法儘速解決之缺失。

[4] 大審院明治 36 年（れ）第 2662 号同 37 年 9 月 15 日判決（導火線製造器械事件），刑錄 10 輯 1679 頁；大審院大正 5 年（オ）第 1033 号同 6 年 4 月 23 日判決（硝子腕環製造裝置事件），民錄 23 輯 654 頁。

為了解決上述種種不合理缺失，日本最高裁判所於平成 12 年 4 月 11 日（2000 年 4 月 11 日）キルビー判決，闡釋基於衡平理念、訴訟經濟、審理迅速化等考量，並從「權利濫用」之觀點，創設法院得就被告所為專利無效抗辯進行判斷。本件案例事實，在訴訟前，Y（被告、上訴人、上訴人，美國德州儀器公司）主張 X（原告、被上訴人、被上訴人，日本富士通公司）所製造販賣之半導體裝置落入其キルビー發明技術範圍，X 乃對 Y 提起確認侵害キルビー專利權之損害賠償請求權不存在訴訟。判決理由謂：「系爭專利明顯有無效事由，可以確實預見系爭專利如經請求無效審判（提起舉發）將會因無效審決確定而歸於無效，基於下述各項理由，專利權人本於系爭專利所提起之排除侵害、損害賠償訴訟，不應准許。（一）當系爭專利明顯有無效事由，如果肯定專利權人得據以訴請排除侵害或損害賠償，實質上將賦予專利權人不當之利益，而且使實施該發明者蒙受不當之不利益，此將造成違反衡平理念之結果；（二）專利紛爭應儘可能於短期間內以一項程序加以解決，則本於系爭專利提出之侵害訴訟，如果沒有依循向特許廳請求無效審判而獲得無效審決確定的話，就不允許他方對於有無效事由之專利權的行使提出防禦方法，此等同強令無意使系爭專利發生對世無效之當事人必須向特許廳請求無效審判之程序，而且有違訴訟經濟；（三）專利權明顯有無效事由，而有如前所述確實可預見會無效時，特許法第 168 條第 2 項（類似現行專利法第 90 條第 1 項[5]）不得作為法院停止訴訟程序之依據。準此，即使在專利

[5] 依審理法第 16 條第 1 項規定，法院在專利侵權訴訟中就專利權有無撤銷原因具有判斷權限，不用專利法有關停止訴訟程序之規定，新專利法第 101 條（條次變更）已刪除現行專利法第 90 條第 1 項規定。然特許法第 168 條第 2 項停止訴訟程序規定迄今依然保留，只是，從專利權侵害訴訟之迅速化觀點，上開停止訴訟程序規定，幾乎沒有適用機會。高部真規子，「特許の無効と訂正をめぐる諸問題」，知的財産法政策学研究 24 号，6 頁，2009 年。

之無效審決確定前，法院應該可以判斷專利是否明顯有無效事由，如審理結果認為系爭專利明顯有無效事由時，除非有特別情事存在，否則專利權人本於系爭專利訴請排除侵害及損害賠償，即構成權利濫用行為，不應准許。綜上所述，系爭專利明顯有無效事由，又無請求訂正審判（申請更正）等特別情事存在，因此，專利權人本於系爭專利訴請損害賠償，構成權利濫用，不應准許」[6]。

依上述キルビ一判決理由所示，最高裁判所承認法院得自為無效抗辯判斷之理由，積極面上是認為：1.法院在專利權侵害訴訟審理過程，認為系爭專利明顯有無效事由，如果依然肯定原告本於系爭專利權提起損害賠償請求，將分別對於當事人造成利益、不利益，有違衡平理念；2.強令無意讓系爭專利發生對世效之當事人必須向特許廳請求無效審判，始能宣告系爭專利無效，不僅不合理也違反訴訟經濟；消極面則認為：特許法第 168 條第 2 項規定意旨，在系爭專利明顯有無效事由，並無適用餘地。可知，有別於以往日本實務為避免直接觸及專利有效性判斷之「無效判斷否定說」原則，必須迂迴藉由解釋申請專利範圍方法，採取先前技術阻卻之公知技術抗辯說（公知部分除外說）見解，駁回專利權人本於系爭專利之請求，本件キルビ一判決藉由運用「權利濫用」之法理，直接開啟了法院在訴訟程序上對於專利無效判斷之可能性，並且在本件判決結論，肯定被告提出之無效抗辯，駁回原告之請求，實質上等

[6] 最高裁判所平成 12 年 4 月 11 日判決（富士通半導体事件，キルビ一事件），民集 54 卷 4 号 1368 頁。系爭專利是諾貝爾物理獎得主之著名電子技術專家ジャック・キルビ一（Jack St. Clair Kilby 博士）所發明的「半導體裝置」之發明專利，因此，習慣上稱該專利權為「キルビ一專利權」，該發明則稱「キルビ一發明」。中文介紹，參羅秀培，「專利舉發與無效抗辯雙軌制課題之初探—以日本法為中心」，收錄於司法院編，「智慧財產訴訟制度相關論文彙編」，703-705 頁，2010 年 11 月。

同對於系爭專利做出無效判斷之相同結果，打破以往專利有效性判斷專屬於特許廳之審判權限，且キルビ一判決理由特別敘明大審院明治 36 年（れ）第 2662 号同 37 年 9 月 15 日判決、大審院大正 5 年（オ）第 1033 号同 6 年 4 月 23 日判決及其他與本件見解相抵觸之大審院判例部分應予變更，也正式宣告變更實務以往在專利權侵害訴訟不得審理專利有效性之見解。

二、雙軌制之法制化

往昔，日本實務在侵權訴訟中，關於侵權成立與否之系爭專利有效性的基礎事實，法院不得本於自己的調查認定來判斷有效性，必須命被告另行向特許廳請求特許無效審判，由於特許廳往往無法在第一審言詞辯論終結前完成無效審判程序，法院必須全面停止訴訟程序等候無效審決結果再據以判斷，造成專利訴訟紛爭久而未決，最高裁判所在キルビ一判決正式宣示不適用特許法第 168 條之停止訴訟程序規定，法院必須積極進行專利有效性之審理，此等同正式挑戰以往對於專利有效性之判斷，專屬於特許廳無效審判之單軌制度[7]。其後，下級審遵循キルビ一判決見解，在侵權訴訟程序積極審理專利有效性，更將キルビ一判決宣示「明顯有無效事由」之要件，擴大至幾乎所有具有無效抗辯之事由[8]。

隨著實務上積極對於專利權利有效性判斷採取擴大運用之際，日本決定採取透過立法解決方式，而於 2004 年 6 月 18 日修正特許法，增訂

[7] 村林隆一，「特許法第 104 条の 3 の解釈論－最高裁平成 12 年 4 月 11 日判決（民集 54 巻 4 号 1368 頁）に因んで（3）－」，パテント Vol.57 No.11，50-51 頁，2004 年。

[8] 東京地方裁判所平成 12 年 12 月 19 日判決（平滑回路事件）；平成 13 年 3 月 30 日判決（連続壁体の造成工法事件）；平成 15 年 8 月 28 日判決（暗渠形成装置事件）。

特許法 104 條之 3：「（第 1 項）在發明專利權或專屬授權（専用実施権）之侵權訴訟，當該發明專利依專利無效審判（專利舉發程序）為無效時，發明專利權人或專用實施權人不得對他造當事人行使權利。（第 2 項）關於依前項之攻擊或防禦方法，係以不當延滯審理為目的而提出者，法院得依申請或以職權駁回。」並於 2005 年 4 月 1 日正式施行[9]，此規定可謂是將キルビー判決：「明顯有無效事由」，藉由立法程序轉化到特許法第 104 條之 3：「依專利無効審判為無効」之立法化[10]，在民事訴訟程序導入了無效抗辯的規定，也正式宣告摒除歷來專利無效判斷屬於特許廳無效審判程序之絕對排他性原則，而且，其立法根據，還不是基於權利濫用之一般法理，而是更進一步直接正面肯定在專利權侵害訴訟中之無效抗辯[11]。因此，日本關於專利權侵害紛爭，為了儘可能地在專利權侵害訴訟程序內加以處理，以達成迅速解決之訴訟經濟目標，藉由特許法 104 條之 3 規定之立法，直接賦予法院可自為權利有效性判斷之法源依據，確立了專利有效性判斷之「專利舉發與無效抗辯雙軌制」[12]。

三、無效抗辯之判斷基準

キルビー判決闡釋，法院審理結果認為系爭專利明顯有無效事由時，除非有特別情事存在，否則專利權人本於系爭專利之請求，構成權利濫

[9] 審理法第 16 條規定、審理細則第 33 條第 1 項規定，分別相近於特許法第 104 條之 3 第 1 項、第 2 項規定。

[10] キルビー判決：「無效事由が存在することが明らかであるとき」＝特許法 104 条の 3：「特許無効審判により無効にされるべきものと認められる」。

[11] 高部真規子，「特許無効の抗弁と訂正の対抗主張の適時提出」，Law and Technology No.50，51 頁，2011 年 1 月。

[12] 平成 23 年特許法第 104 條之 3 第 1 項修正，除增加延長登錄的無効審判（延長發明專利權期間之舉發）一併納入規範外，原條文內容並無變動。

用行為，所謂「除非有特別情事存在」，在判決理由說明主要就是在指「訂正審判」而言，亦即，必須限定在原告（專利權人）無提出更正案的情形下，法院才能判斷專利無效抗辯是否成立。事實上，如果進一步觀察特許法 104 條之 3 立法背景，也是考量訂正審判或訂正請求而加以規定。蓋以，在特許無效審判程序中，為了避免遭特許廳宣告專利無效，賦予了專利權人有於特許無效審判程序中為訂正請求的機會，同樣地，在侵權訴訟中如果系爭專利有無效事由，卻不讓專利權人有請求訂正審判機會，直接就駁回起訴的話，此相較於被告可以向特許廳請求無效審判來剝奪專利效力之衡平觀點而言，顯然不合理，而且對於專利權人也過於苛刻；又在侵權訴訟言詞辯論終結前，如果更正審定確定的話，對於專利範圍的判斷固然不會有問題，不過，也有可能更正審查程序尚未確定，或者原告才準備要提出更正案等等，如果法院完全不考慮上述可能現實存在的更正案情況下，直接就認定專利無效而駁回原告起訴的話，倘事後經核准更正確定，後續之再審處理程序也會是一個問題，基於上述種種考量，特許法 104 條之 3 第 1 項所定，所謂「依專利專利無效審判為無效時」之意義，法院應考量將來核准更正確定時，是否影響系爭專利之有效性認定的問題，換言之，在專利權侵害訴訟中，被告提出無效抗辯，經原告對系爭專利提出更正案時，法院在審理無效抗辯時，必須考量該更正案將來如經核准更正確定，是否會因無效抗辯審理基礎的變動，而影響專利有效性之判斷結果[13]。

[13] 東京地判平成 19 年 2 月 27 日判決，判タ 1253 号 241 頁（多関節搬送装置事件），闡釋「所謂系爭專利依專利無效審判應為無效之判斷，係指法院於無效抗辯之審理過程，應考量將來即使系爭專利之更正效力確定，則系爭專利是否仍會因無效審判而被宣告無效」。

參、專利權侵害訴訟之再審可能性

一、問題所在

（一）專利侵害訴訟本質，就是當事人請求法院針對專利有效性或專利發明技術範圍進行判斷，並據以認定侵權與否後，以判決方式加以呈現。然而，專利侵害訴訟判決確定後，專利有效性或專利範圍等基礎事實之判斷，卻可能經由舉發成立、核准更正審定確定，發生溯及效果加以變更，此為衍生專利侵害訴訟確定判決再審之根本原因。

畢竟，在專利有效性判斷之雙軌制運作模式下，被告除了可以在專利權侵害訴訟中提出無效抗辯（審理法第 16 條第 1 項）外，也可以向智慧財產局提起舉發案（新專利法第 71 條），因此，同一專利權之有效性，就有 2 個可爭執途徑，此對被告而言，其只要在訴訟或舉發程序的 2 次爭執途徑中，獲得其中 1 次肯定就可達其目的，相較之下，身為專利權人之原告，卻非得在這 2 個爭執過程完全獲勝，否則無法達其起訴目地；又縱然舉發不成立，只要非基於同一事實以同一證據，任何人對於同一專利權都可以無次數限制地一再提起舉發案（舊特許法第 167 條；新專利法第 81 條）[14]，此無異更賦予被告擁有 2 次以上機會去爭執

[14] 茲為避免因舉發人主張舉證能力之優、劣因素影響，對於在舉發審查過程中無從主張之第三人而言，舉發不成立審定的效力應不及於第三人。因此，特許法第 167 條已刪除舉發不成立審定確定效力及於第三人規定（無效審判の確定審決の第三者效力の廃止）。鎌田篤，「特許法等の一部改正する法律の概要」，法律のひろば平成 23 年 12 月号（特集グローバル・ネットワーク時代の知的財産戦略），33 頁，2011 年 12 月。

原告之專利有效性，如此一來，反而出現當事人間之專利紛爭一再反覆出現，顯然有悖於立法肯定無效抗辯之目的，在於紛爭一次解決與訴訟經濟之目標。

（二）當專利權人是財力不充裕之個人或企業時，縱然在侵權訴訟勝訴確定後，依然可能還得應付無次數限制之舉發案，無疑造成極大之負擔，從產業界觀點而言，也不能認為是一個有效率制度[15]；又在提起舉發案並無次數限制的情形下，不僅被告在侵權訴訟中所主張之同一個無效事由，將來會發生司法與行政判斷歧異之結果，由於，在非同一事實提出同一證據之情形下，任何人可以一再地請求提起舉發，因此，只要所主張者係與侵權訴訟相異之無效事由，也可能會發生判斷歧異之結果。從而，除了舉發成立先確定，較無可能發生浪費審理之再審問題外，否則，一旦專利權侵害訴訟判決先確定，事後舉發成立審定才告確定，發生專利權經撤銷自始不存在結果，就會面臨當事人對於專利權侵害訴訟確定判決，可否提起再審的問題。

（三）在專利權侵害訴訟繫屬中，專利權人為避免無效抗辯成立，可以針對系爭專利提出更正案以解消無效事由，而更正方法存在有無限可能性，相較之下，因舉發成立或撤銷審定訴訟判決所衍生之權利有效性判斷歧異，發生系爭專利全部溯及失效結果，則因核准更正確定所衍生之申請專利範圍等變更問題，可謂更形複雜，畢竟，對於之前專利權侵害訴訟判決的主要爭點，即系爭專利之

[15] 高部真規子，「特許法改正と特許の有効性をめぐる審理の在り方」，特許研究 No. 52，9 頁，2011 年 9 月。

無效事由是否業已解消，或是被告之產品或方法有無落入更正後之申請專利範圍內等，此等涉及有無構成專利權侵害之判斷，同樣會面臨在專利權侵害訴訟判決之敗訴當事人，對於專利權侵害訴訟確定判決，可否援引核准更正結果提起再審的問題。

二、溯及效力之再審事由該當性

按發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；又發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在（新專利法第 82 條第 1 項、第 3 項）；又發明專利權人申請更正，如專利專責機關於核准更正後，應公告其事由；說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效（新專利法第 68 條第 2 項、第 3 項）。同樣地，日本特許法第 125 條規定專利舉發成立確定時，原則上專利權發生視為自始不存在之溯及失效結果（補償金請求權部分，則規定在特許法第 65 條第 5 項）；新特許法第 128 條亦規定，申請更正（訂正審判），如經審查核准更正（訂正認容審決）確定，溯及自申請時發生權利內容變更效果，如係舉發答辯程序中提出更正申請（訂正請求），經核准更正確定，其效力準用特許法第 128 條規定（特許法第 134 條之 2 第 9 項），同樣發生溯及變更權利內容之法律效果。

由於專利權侵害訴訟之當事人，在訴訟程序針對專利有效性及其範圍都可以據以爭執，法院則根據當事人之主張舉證，據以判斷作為判決基礎的專利有效性及其範圍。準此，一旦專利權侵害訴訟之民事判決確定後，因舉發成立或核准更正確定，造成與民事侵權判決基礎內容相異之審定處分時，則原判決基礎之訴訟程序或裁判資料存有重大瑕疵，原

確定判決之既判力對於當事人之拘束力即欠缺正當化依據，固應賦予當事人有爭執該確定判決效力之方法[16]，此際，是否當然符合民事訴訟法第496條第1項第11款（日本民事訴訟法第338條第1項第8款）規定之再審事由。本文以下將針對各個再審可能類型，逐一加以檢討（附表參照）。

肆、專利舉發審定衍生之再審類型

現行舉發實務，就專利舉發係為全案舉發成立或不成立之審定，舉發審定不得就各該請求項各自作成舉發成立或不成立之處分。然新專利法第73條第2項已採如日本特許法第123條第1項規定，增訂於專利權有複數請求項者，得就部分請求項提起舉發，則智慧財產局進行舉發審查時，將就各該部分請求項逐項進行審查，並就各請求項分別為舉發之審定（新專利法第79條第2項），可預期審查結果會出現部分請求項是舉發成立審定、部分請求項是舉發不成立審定，一旦經舉發審查成立者，其撤銷專利權也是就各請求項分別為之（新專利法第82條第1項）。是以，不問是現行舉發實務之全案舉發准駁審定或新專利法下之各請求項的逐項審定，因舉發審定衍生專利無效基礎歧異，均必須著重於該舉發審定結果與法院在專利權侵害訴訟程序之無效抗辯判斷發生歧異，始有發生是否該當於再審之訴問題。

[16] 再審是針對確定判決之訴訟程序或判決基礎有重大瑕疵，而請求廢棄原確定判決請求再為審判之特殊救濟制度，其乃源自於民事訴訟實現適正裁判之法理之一，以保障國民接受裁判的權利，並確保國民對於民事司法的信賴。伊藤真，「民事訴訟法第3版3訂版」，有斐閣，687頁，2008年3月。

一、侵權訴訟原告敗訴確定，舉發不成立確定（附表編號 1）

（一）司法院說明——否定說

法院在專利權侵害訴訟過程中，被告另向智慧財產局舉發原告之專利權無效，如法院認定被告之無效抗辯為可採，判斷系爭專利無效，而為原告敗訴判決確定，嗣後法院之行政訴訟判決維持舉發不成立之審定，認定系爭專利權有效，此時為裁判基礎之行政處分並未變更，因此行政訴訟判決不影響民事判決在先之當事人，並無再審主張問題[17]。

（二）日本學界通說——否定說

法院在專利權侵害訴訟認定被告之無效抗辯為可採，而駁回原告之起訴確定後，事後舉發不成立確定，此時，侵權訴訟判決基礎的授予專利行政處分並未改變，法院雖然在侵權訴訟判決理由中為系爭專利無效之判斷，但授予專利行政處分之適法性，僅能由法律規定之法院有權審查（行政處分之公定力）[18]，法院在判決理由中所為系爭專利有效與否之判斷，只僅於判決理由中說

---

17 司法院，「智慧財產訴訟新制問題與解答彙編」，33-34 頁，2008 年 6 月。

18 「公定力」係行政行為的效力之一，一般係指附解除條件之確定力，即不問行政處分之適法性，縱屬違法之行政處分，在經權限機關撤銷前，仍具有拘束相對人、第三人之自力執行性。準此，在授予專利處分之公定力下，除非經由舉發成立確定剝奪效力，否則任何人均不得對於專利權人（含冒名申請）爭執其權利歸屬。興津征雄，「特許付与・無効審判・侵害訴訟--行政法学的分析 （審判及び関連する制度の研究（中間報告）」，パテント 64 巻 10 号（別冊 6 号），1-18 頁，2011 年 7 月；大渕哲也、塚原朋一、熊倉禎男、三村量一、富岡英次編，【専門訴訟講座 】特許訴訟〔上巻〕， 民事法研究会，81-86 頁（大渕哲也執筆），2012 年 4 月。國內文獻，參林錫堯，「行政法要義」，元照，303-311 頁，2006 年 9 月。

明，並無發生對世效力[19]，亦不拘束授予專利權之特定行政處分之公定力，而且，在舉發成立撤銷系爭專利確定前，系爭專利一直都是具備有效性，至於，是否應限制專利權人行使系爭專利，乃是其它（民事）判決結果問題，因此，當專利權人受敗訴確定判決，乃是在辯論主義下，法院根據當事人之主張與舉證，本於自由心證做出的判斷，此既然無抵觸既判力，自亦不構成再審事由[20]。

二、侵權訴訟原告勝訴確定，舉發成立確定（附表編號 2）

（一）司法院說明——肯定說

法院在專利權侵害訴訟過程中，否定被告之無效抗辯，認定系爭專利有效，而為原告勝訴判決確定，嗣經法院在行政訴訟判決認定系爭專利無效，則被告在民事判決確定後，可否以原告據以主張系爭專利欠缺有效性而提起再審之訴，原則上，法院在民事專利侵權事件之判決基礎已有變更，而允許被告依行政訴訟判決作為再審事由（民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款），智慧財

[19] 審理法第 16 條第 2 項規定：「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」，亦採取相同立法。不過，有學者則認為應賦予通案之拘束力，否則將來被告再以相同事證向智慧財產局舉發撤銷或評定無效，而仍然不服主管機關之決定，向智慧財產法院提出行政訴訟，最終依然是由智慧財產法院之法官，在相同人員配置下審理，等於是同一件事情在智慧財產法院重複審理兩次，似無必要。謝銘洋，「智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之演進」，月旦法學雜誌第 139 期，11 頁，2006 年 12 月。

[20] 近藤昌昭・齊藤友，「司法制度改革概説② 知的財産関係二法／労働審判法」，商事法務，62 頁，2004 年 10 月；市川正巳，「特許侵權訴訟における無効理由の判断」，收錄於牧野利秋・飯村敏明・三村量一・末吉亙・大野聖二編，「知的財産法の理論と実務（2）特許法Ⅱ」，新日本法規，112 頁，2007 年 6 月；大渕哲也，「特許権侵害訴訟と特許無効（3・完），法学雑誌 No.347，105 頁，2009 年 9 月；高部真規子，「特許法改正と特許の有効性をめぐる審理の在り方」，特許研究 No.52，10 頁，2011 年 9 月。

產法制與我國相近之日本實務明確採此見解[21]。

（二）司法院 98 年智慧財產法律座談會研討意見——肯定說

98 年 6 月 22 日司法院 98 年智慧財產法律座談會，台灣高等法院福建金門分院針對此一問題提案討論，研討結果亦採取肯定再審主張見解，謂：「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，行政訴訟法第 12 條第 1 項亦有明文。甲公司之新型專利有效為本件民事確定判決之判決基礎，惟該新型專利既經其後之行政爭訟予以撤銷，自使該民事確定判決基礎發生動搖，本件當有民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定之再審事由」。同提案另討論被告未提起舉發案，而是由第三人以不同於被告主張無效抗辯之事實及證據提起舉發，經舉發成立確定時，因系爭專利經撤銷確定其效力視為自始不存在，不因舉發之當事人與民事訴訟當事人是否相同，或舉發之事實及證據是否與民事訴訟相同而有所差異，因此，被告可以該民事確定判決有民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定之再審事由提起再審[22]。

---

[21] 司法院，前揭註 17。有學者質疑同樣是在有效性爭點產生裁判歧異之情形，何以「侵權訴訟敗訴確定後，舉發不成立確定」，原告不可以提起再審，而「侵權訴訟勝訴確定後，舉發成立確定」，被告卻得提起再審，是否有違平等原則，非無疑慮。沈冠伶，「智慧財產民事訴訟事件與行政爭訟事件之統合處理」，法學新論第 8 期，10 頁，2009 年 3 月。

[22] 司法院 98 年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第 10 號，收錄於司法院，「98 年度智慧財產法律座談會彙編」，37-40 頁，2009 年 7 月。對於第三人之舉發案成立，亦肯定可構成再審事由，則被告未循舉發程序爭執系爭專利之有效性，即使在民事訴訟程序爭執專利有效性敗訴確定後，仍可等候援用第三人舉發成立結果，此不僅讓原告之勝訴地位及侵權判決確定效力處於更不安定狀態，且不無過度保護被告之虞。

（三）日本法制

1. 學界多數說——肯定說

法院在專利權侵害訴訟中否定被告之無效抗辯，以系爭專利有效存在為前提，而做出原告勝訴判決確定，事後因舉發成立確定，系爭專利經撤銷溯及失效時，傳統學界多數說見解認為先確定侵害事件判決基礎的行政處分已經變更，因此肯定被告得根據日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款規定之事由，提起再審之訴[23]。

2. 實務（生海苔の異物分離除去装置事件判決）——肯定說

本件侵權案例事實是發生在特許法第 104 條之 3 施行前，X（原告、被上訴人）於 1998 年 5 月 28 日以其取得之「生海苔の異物分離除去装置」之專利權，遭 Y（被告、上訴人）侵害為由，向東京地方裁判所提起禁止製造販賣海苔異物除去機之訴訟（前案），一審 X 獲得勝訴判決，Y 提起二審上訴期間，適為キルビー判決宣示，因此，Y 在二審抗辯系爭專利違反特許法第 36 條第 4 項或第 6 項規定之專利申請要件，應為無效，不

[23] 近藤昌昭・齊藤友，前揭註 20，62-63 頁；牧野利秋，「知的財産法の新潮流（第 8 回）知的財産法編（2）キルビー最高裁判決その後」，ジュリスト 1295 号，184 頁，2005 年 8 月；市川正巳，前揭註 20，112 頁；笠井正俊，「特許無効審判の結果と特許権侵害訴訟の再審事由」，民事訴訟法学会，民事訴訟法雑誌 54 号，44 頁，2008 年；重冨貴光，「特許法 104 条の 3 の有効活用に向けて--ダブル・トラック現象・再審制度と紛争の一回的解決の調和 （日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告第 26 号 特許法第 104 条の 3 に関する研究）」，日本弁理士会，パテント Vol.63 No.2，131 頁，2010 年；高林龍，「標準特許法（第 4 版）」，有斐閣，116 頁，2011 年 12 月。

過，二審並未採納Y之無效抗辯，依然維持X之勝訴判決， Y雖又提起三審上訴，然因上訴不合法經不受理確定，至此，X獲得侵權訴訟勝訴判決確定。

然而，X（再審原告、前案 Y）在前案訴訟繫屬及勝訴判決確定後，總共對於系爭專利提起 7 次舉發案，主張系爭專利欠缺進步性應為無效，嗣經特許廳審定舉發成立，且於撤銷審定訴訟亦獲得維持，因此，系爭專利因舉發成立確定經撤銷而溯及失效，X 即於 2006 年 4 月 28 日對於前案之侵權確定判決提起再審之訴，知的高等裁判所裁定准予再審程序，經審理後認為系爭專利因舉發成立撤銷確定視為自始不存在，X 所為舉發成立確定意旨之主張即系爭專利之權利消滅抗辯，兩造對此權利消滅之抗辯事實均不爭執，知的高等裁判所於 2008 年 7 月 14 日肯定 X 之再審起訴請求，因而廢棄 Y（再審被告、前案 X）前案侵權勝訴確定判決，並駁回起訴[24]。

3. 有力說——否定說

日本知的高等裁判所「生海苔の異物分離除去裝置事件」判決宣示後，隨即引發相當爭議。畢竟，本件專利有效性爭議，原告歷經 10 年間之訴訟與舉發程序紛擾，最後卻落得系爭專利無效之結果，本來專利有效性判斷即非易事，特別是欠缺進步性之判斷，常常受到審查官之主觀因素影響，如果，反覆

[24] 知的財產高等裁判所平成 20 年 7 月 14 日判決，判タ 1307 号 295 頁（生海苔の異物分離除去裝置事件）。

提起多次舉發，專利被舉發成立之危險性就相對提昇[25]。又在特許法第 104 條之 3 規定下，法院審理專利有效性時，經調閱專利權申請案資料與查核被告所提引證文件資料後之判斷，基本上，專利權侵害訴訟與舉發審查程序對於專利有效性的判斷方法已無多大差異，因此，法院在專利權侵害訴訟肯定專利有效而為原告勝訴確定後，事後，倘又允許被告再以舉發成立確定為由提起再審之訴，此無異對於同一專利權有效性紛爭進行反覆處理，不僅有害於法的安定性且降低專利權侵害訴訟之紛爭解決機能。

因此，日本部分學者及實務界人士極力主張持否定再審觀點，有認為在特許法第 104 條之 3 規定「該發明專利依專利舉發程序應為無效」下，可見法院並非援用特許廳授予專利權處分作為判決依據，而是事先以專利舉發審查的形式來審查無效事由作為判決依據，因此，特許廳所為授予專利權之處分，並非日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款規定之「判決基礎的行政處分」，從而，即便事後舉發成立確定，系爭專利溯及地視為自始不存在，先確定之侵權訴訟判決亦不構成該款之再審事由[26]；有認為被告在專利權侵害訴訟已針對專利之無效事由提過無效抗辯，或者知悉該專利無效事由卻不提無效抗辯，待侵權訴訟判決敗訴確定後，再以舉發成立確定為由，欲對先侵權訴

[25] 段勲，「特許戦争!："知財立国"日本の生きる道」，人間の科学新社，203-204 頁，2012 年 1 月。

[26] 菱田雄郷，「知財高裁設置後における知的財産訴訟の理論的課題—民事手続法の視点から」，ジュリスト 1293 号，62 頁，2005 年 7 月。

訟確定判決提起再審，此時應該類推適用日本民事訴訟法第 338 條第 1 項但書：「但當事人已依上訴或抗告主張其事由或知其事由而不為主張者，不在此限」，否定再審起訴[27]；有認為被告提起再審之訴本身，就是屬於違反訴訟上之誠信原則，不應准許，無庸討論是否構成日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款規定之再審事由[28]。

伍、專利更正審定衍生之再審類型

日本以往對於更正案之准駁，是基於訂正一體不可分原則，採取以全案准駁為對象，因此，不管是訂正審判或無效審判中的訂正請求，當明細書（專利說明書）中記載有複數請求項，從客觀性、劃一性觀點，原則上，應認為是整體不可區分之訂正事項，是以，專利權人請求訂正的複數訂正事項中，只要有一項訂正事項不合法，即便其它訂正事項合法，歷來特許廳之訂正實務，原則上仍駁回全案訂正審判（特許庁審判便覧 54-05），但此一訂正審查基準，在現行特許法已改採專利權人得以各個請求項請求訂正審判或訂正請求（特許法第 126 條第 3 項、第 134 條之 2 第 2 項），至於我國新專利法關於複數請求項之更正案，究係以全案或各個請求項為准駁對象，尚有待智慧財產局訂定的審查基準確定，惟關於更正案之審定，不論係以全案或各個請求項為准駁對象，因更正審定衍生專利無效基礎歧異，均必須著重於該更正審定結果與法院在專利權侵害訴訟程序之無效抗辯判斷發生歧異，始有發生是否該當於再審

[27] 三村量一「権利範囲の解釈と経済活動の自由」，收錄於渋谷達紀・竹中俊子・高林龍編，「知財年報 2007」，226 頁，2007 年。

[28] 高部真規子，「知的財産訴訟今後の課題（上）」，商事法務別冊 NBL859 号，19 頁，2007 年 6 月。

之訴問題。

一、侵權訴訟原告勝訴確定，核准更正確定（附表編號3）

法院在專利權侵害訴訟中以專利有效為前提，且被告之產品或方法落入專利範圍內，而為原告（專利權人）勝訴判決確定後，嗣因原告提出更正案經核准更正確定時，被告可否以判決基礎之行政處分已有變更，其產品或方法並未落入更正後之申請專利範圍，提起再審之訴？

在專利權侵害訴訟中，被告提出無效抗辯，但不為法院所採，而為原告勝訴判決後，原則上，原告不會針對被告於訴訟過程抗辯之無效事由，主動申請更正（訂正審判）申請專利範圍，通常是系爭專利因有舉發案，專利權人為了迴避該無效事由，提出更正申請（訂正請求）減縮申請專利範圍，並經核准更正確定而言，此時，因核准更正減縮系爭專利範圍後，如被告的產品或方法不再落入系爭專利之技術範圍時，有認為系爭專利經更正減縮範圍應視為部分無效，而被告之產品或方法係落入系爭專利之部分無效範圍，因此應允許被告事後提起再審之訴救濟[29]；有認為侵權勝訴確定判決是以系爭專利之成立、效力為前提而判斷構成專利侵權，既然在事實審言詞辯論終結後因核准更正確定，該更正後之申請專利範圍溯及自申請日生效，則系爭專利之授予專利處分已然發生變更，應當構成日本民事訴訟法第338條第1項第8款規定之再審事由[30]。

[29] 市川正巳，前揭註20，112頁；笠井正俊，前揭註23，47頁。

[30] 重冨貴光，「特許権侵害争訟におけるダブル・トラック現象と判決効 特許法104条の3及び最判平成20年4月24日を踏まえて」，判例タイムズNo.1292，48頁，2009年5月；最高裁平成20年4月24日第一小法廷判決（ナイフ加工装置事件，泉德治裁判官個人意見）。

事實上，比較附表編號 2 之再審類型，可知舉發成立確定後，系爭專利權是全部無效，然更正減縮後之申請專利權範圍仍屬有效，並不會發生專利有效性判斷歧異之問題，只是，核准更正確定後，因溯及生效問題，同樣會發生改變侵害訴訟判決結果之可能性，採取肯定再審主張之見解，在理論上，此一推論邏輯或無可議之處，但對於在專利權侵害訴訟獲得勝訴判決確定之原告而言，依然會有如同上述附表編號 2 再審類型所示之欠缺法安定性與降低專利權侵害訴訟之紛爭解決機能等批判[31]。

二、侵權訴訟原告敗訴確定，核准更正確定（附表編號 4）

（一）ナイフ加工装置事件判決——肯定說

對於事後核准更正確定，是否允許前案專利權侵害訴訟敗訴確定之權利人提起再審請求，日本尚無實務案例。值得關注者，日本最高裁判所平成 20 年 4 月 24 日判決（ナイフ加工装置事件），該案係侵權訴訟敗訴繫屬三審期間，經核准更正確定，並非再審起訴案例，判決結論也是從防止不當延滯訴訟之觀點，駁回 X（原告、上訴人、上訴人）上訴。不過，由於本件多數意見的判決理由中，提及當法院採信無效抗辯而為 X 敗訴判決確定後，嗣因系爭專利之核准更正確定，而得以解消無效事由，且被告（被告、被上訴人、被上訴人）之產品或方法，落入更正後之權利範圍時，則應肯定具有民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款再

[31] 清水節，「再審の訴えに関する特許法改正」，ジュリスト No.1436，63 頁，2012 年 1 月。

審事由之餘地，因而被歸類為肯定 X 得提起再審之指標性案例[32]，茲介紹如下：

〈案例事實〉

X（原告、上訴人、上訴人）為「刀器加工裝置」發明專利之專利權人，Y1（被告、被上訴人、被上訴人）製造、販賣「自動刀刃彎曲加工裝置」產品，Y2（被告、被上訴人、被上訴人）購入 Y1 製造的產品並加以販賣，X 於平成 13 年 9 月 10 日，主張 Y1 製造的產品落入系爭專利之第 1、5 請求項之技術範圍，向大阪地方裁判所訴請禁止 Y（Y1、Y2）製造、販賣系爭產品及請求損害賠償。

一審：大阪地方裁判所平成 16 年 10 月 21 日判決，採信 Y 根據キルビー判決所提出之權利濫用抗辯，駁回 X 之起訴，X 不服向大阪高等裁判所提起上訴。

二審：大阪高等裁判所審理過程中，特許法第 104 條之 3 訂定，Y 依特許法第 104 條之 3 提出專利無效抗辯，X 則撤回系爭專利之第 1 請求項主張，因此，二審對於系爭專利之審理範圍，僅限於系爭專利之第 5 請求項技術範圍。大阪高等裁判所平成 18 年 5 月 31 日判決，並未去判斷 Y 之產品是否落入系爭專利之第 5 請求項技術範圍內，而是以系爭專利之第 5 請求項技術範圍違反特許法第 29 條第 2 項，明顯存在有同法第 123 條第 1 項第 1 款之無效事由，採信 Y 依特許法第 104 條之 3 提出之無效抗辯，認為系爭專利明

[32] 最高裁平成 20 年 4 月 24 日第一小法廷判決（平成 18 年（受）第 1772 号、ナイフ加工装置事件），民集 62 巻 5 号 1262 頁。

顯有無效事由，依專利無效審判為無效，X 對 Y 不得行使系爭專利，判決駁回 X 之上訴。

三審：本件二審在平成 18 年 1 月 20 日（2006 年 1 月 20 日）言詞辯論終結，X 在同年 4 月 18 日針對系爭專利之第 5 請求項技術範圍，第 3 度提出申請更正，同年 5 月 31 日二審判決駁回 X 之上訴，X 於同年 6 月 16 日提起三審上訴，在同年 6 月 26 日撤回在二審言詞辯論終結後宣判前所提出的第 3 度申請更正，同日提出第 4 度的申請更正，嗣於同年 7 月 7 日又撤回第 4 度的申請更正，同日再向特許廳第 5 度提出申請更正，於同年 8 月 29 日經特許廳核准更正確定。

〈判旨（多數意見）〉

1. 法院准許專利權侵害之損害賠償請求，係以系爭專利之成立、效力為前提，在事實審言詞辯論終結後，權利人申請更正專利範圍核准確定，則系爭專利之審定處分既經發生變更，即構成民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款（相當於我國民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款）之再審事由。

2. 原審是根據更正前之申請專利範圍，認定系爭專利之第 5 請求項具有無效事由，違反特許法第 29 條第 2 項規定為無效，因而採信 Y 依特許法第 104 條之 3 第 1 項之無效抗辯，駁回 X 之上訴。原判決並非以更正後的專利範圍為基礎，具體檢討系爭專利是否有無效事由，因此，根據核准更正確定結果，更正後的專利範圍，視為當初授予專利時之專利範圍（特許法第 128 條），如前所述，本件更正已經減縮專利範

圍，因此，原無效事由不無解消之可能性，在解消無效事由之同時，如系爭產品落入更正後的專利範圍，則 X 的上訴主張應該就可以受到准許，如此一來，本件或可認為有民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款規定再審事由之餘地。然而，即使假設有再審事由存在，依下所述，上訴人係以核准更正確定為由爭執原審之判斷，然其係不當延滯本件專利權侵害紛爭之解決，參照特許法第 104 條之 3 規定意旨，不應准許」[33.34]。

（二）否定說

此以承審「ナイフ加工装置事件判決」之泉德治裁判官提出的個人意見書為代表，其主張：1.X 主張更正減縮後之申請專利範圍已解消無效抗辯事由，及 Y 之產品落入減縮後的申請專利範圍，此等攸關被告無效抗辯成立與否判斷之基礎事實，早在原審辯論終結前就已經存在，X 在當時隨時都可以提出事證據以主張；對 X 而言，其應該在原審辯論終結前盡其舉證之能事，以反駁 Y 之無效抗辯，而原審既然根據兩造提出之舉證，本於自由心證判斷

[33] 本件是最高裁判所首例宣示，法院採信被告依特許法第 104 條之 3 提出之無效抗辯，事後，原告之申請更正經核准更正確定，雖然有可能構成再審事由，但此一對抗主張（更正再抗辯）經類推適用同條第 2 項結果，認為係屬於不當延滯審理時，法院即應該加以駁回之案例。大野聖二，「ナイフの加工装置事件」，平成 22 年度主要民事判例解說，別冊判例タイムズ No.32，298-299 頁，2011 年 9 月。重冨貴光，前揭註 30，49 頁。

[34] 知的高等裁判所平成 20 年 8 月 28 日判決（不定形耐火物の吹付け施工方法事件），判決理由援引「ナイフ加工装置事件判決」見解，亦認如果 X（原告、上訴人）提出之更正案經核准更正確定，有可能變更原審肯定無效抗辯所為系爭專利無效之判斷，如果，原審判決已經確定，也有可能構成民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款規定之再審事由，但即便如此，X 主張其已提出減縮申請專利範圍之更正案，要求再開辯論，顯然延滯本件專利權侵害之紛爭解決，不應准許。

無效抗辯成立，在原審言詞辯論終結後，縱然經核准更正確定，但是，該核准更正之法律效果，僅限於在原審言詞辯論終結前主張，不得以核准更正確定為由，遽以指摘原審在無效抗辯成立之判斷，有何違法之處；2.雖然民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款規定「為判決基礎之行政處分，依其後之行政處分已變更者」之再審事由，但是原審根據特許法第 104 條之 3 第 1 項規定所為無效抗辯成立與否之判斷，並非依據當初授予專利之處分，而是業已考量核准更正審定之法律效果，因此，從事後的核准更正確定結果而言，也不能認為原審所為判斷基礎之行政處分有何變更之處；3.事實審言詞辯論終結後，倘因核准更正確定而有再審事由時，應該廢棄原判決，則可以說因核准更正確定，原判決明顯有違背法令之處。但是，即便經核准更正確定，除非 X 能舉證 Y 之產品落入減縮後的申請專利範圍，否則原審所為無效抗辯成立之判斷並無違誤之處，又 Y 也可以針對減縮後之申請專利範圍再次提起舉發，主張更正後之系爭專利無效，如經舉發成立，則原審所為無效抗辯成立之判斷亦無違誤之處，換言之，如果，沒有等候 X、Y 之上開舉證，不能逕認原判決有何違反法令之處，而且，身為法律審之第三審亦不能審理 X、Y 之上開主張與舉證，準此，即使因核准更正確定而減縮系爭專利範圍，仍不能遽以認定原判決明顯有違背法令之處，從此觀點而言，在核准更正確定後，亦不能認為構成再審事由。從而，本件在原審言詞辯論終結後始發生核准更正確定，不能認為構成民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8

款規定之再審事由，原判決並無違反法令之處[35]。

（三）評析

1. 本件判決理由提及「即使假設有再審事由存在」，並沒有直接針對再審事由之存否加以認定，而且，判決結論有別於針對再審事由有無之認定，從迅速解決紛爭觀點即參照特許法第 104 條之 3 規定意旨，限制 X 以核准更正審定爭執原審所為專利無效判斷。在核准更正確定具有溯及效力的前提下，原侵害事件判決中的專利請求項，亦將溯及地視為更正後減縮的請求項，姑不論系爭專利是否會存有無效事由，單以被告在專利權侵害事件中被訴侵害物件，在無從完全排除不會再落入更正後系爭專利範圍之可能性的前提下，因此，在核准更正確定時，現實上即無從遽以否定符合民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款再審事由之可能性，而且，從理論上而言，核准更正審定遠較於舉發成立審定，更容易說明構成再審事由之可能性，因為授予專利處分所生之專利權內容，已因更正審定確定而發生變更，既然專利處分的內容已經發生變更，當然可以認定行政處分之結果已變更專利侵權事件判決之基礎[36]。

[35] 最高裁平成 20 年 4 月 24 日第一小法廷判決（ナイフ加工装置事件，泉德治裁判官個人意見）。同樣採取否定再審主張見解者，森義之，「特許権侵害訴訟と特許の訂正審判制度に関する今後の諸課題の調査研究報告書（平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書）」，財団法人知的財産研究所，88-89 頁，2007 年。

[36] 最高裁判所平成 15 年 10 月 31 日判決（窒化ガリウム系化合物半導体発光素子事件），判例時報 1841 号 143 頁；最高裁平成 17 年 10 月 18 日判決（クリーニングファブリックおよびその製造方法事件），判例時報 1914 号 123 頁。

2. 本件判決並無提及限制專利權人提出更正之時點，在日本學界仍引發相當爭議，實者，此一問題之根源，在於更正之效力如可以無限制地溯及生效，當然，原判決基礎已有變更，而得提出再審，但是對於確定之民事判決之再審制度，將影響訴訟之安定性，乃是例外的救濟手段，如毫無限制專利權人提出更正的時點，勢將影響專利私權紛爭解決之迅速與妥適性。因此，有學者認為泉德治裁判官的意見，在解釋論上雖未必明確，但其背後應該蘊含有否定以再審變更原確定判決之實質價值判斷，此一實質價值判斷，關於核准更正之溯及效力與侵害訴訟判決間的關係，可考量立法在一定範圍內限制核准更正審定之溯及效力，此除涉及行政、行政訴訟程序與侵害訴訟程序之關係應如何處理外，限制專利權人提出更正的合理範圍為何，亦有待進一步討論[37]。

陸、特許法第104條之4——再審主張之限制

一、修法背景

日本特許法第 104 條之 3 確定雙軌制之立法，在應然面，固有其必要性，但在實然面上，不少原告仍認為相較其在訴訟過程之付出，卻依然存在著不公平現象。例如，原告在專利權侵害訴訟中，即使因專利權有效，獲得勝訴確定判決，事後，因舉發成立確定而撤銷專利權時，仍無法防止被告提起再審之訴，要求其返還之前所

[37] 大渕哲也・茶園成樹・平嶋竜太・蘆立順美・横山久芳，「知的財産法判例集（補訂版）」，有斐閣，151-152 頁，2010 年 7 月（大渕哲也執筆）。

受領的損害賠償，因此，專利權人即使在專利權侵害訴訟獲得勝訴，考量事後可能發生的舉發成立結果，可能會因此自我節制提起專利權侵害訴訟途徑，而出現非出於本意地與被告進行和解的現象。至於，被告即使是在專利權侵害訴訟敗訴確定，對同一專利權，只要非就同一事實及同一證據，就可以不受時間、內容、次數等限制，再提起舉發案，從而，原告雖然在專利權侵害訴訟中，盡力舉證舉侵害存在之事實，且成功地駁斥被告之無效抗辯，但單單如此，依然無法完全實現紛爭解決的目的，因此，有認為之所以會出現這種現象，無非是特許法第 104 條之 3 立法時，沒有一併訂定確保以專利權侵害訴訟的確定判決來解決紛爭的相關配套規定。是以，為了確保專利權侵害訴訟之紛爭解決功能，且能真正確實發揮保護專利權之效果，對於在專利權侵害訴訟中，已經獲得確定判決的當事人間，面對舉發成立確定之溯及失效課題，應如何採取適當的之限制措施，才可以兼顧雙方當事人的權益，落實專利權之保護，即成為亟待解決的議題[38]。

在專利有效性判斷採取雙軌制運作模式，不免發生彼此對於專利權之有效性判斷發生歧異，因此，在發明專利權或專屬授權之侵害訴訟以及請求損害賠償訴訟之終局判決（下稱：侵害訴訟等判決）確定後，即使發明專利之舉發成立、延長發明專利權期間之舉發成立、核准更正等確定，造成與侵害訴訟等判決為前提之發明專利權內容發生歧異時，依日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款

[38] 飯村敏明・中平健，「知的財産訴訟の現状と課題—知的財産高等裁判所の創設 5 年目を迎え」，【特集】揺るぎない知的財産立国を目指して—知的財産の活用と展望 Ｉジュリスト No.1405，21 頁，2010 年 8 月。

（相當於我國民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款）規定，即有可能對於侵害訴訟等判決提起再審之訴加以撤銷，如此一來，當侵害勝訴等判決確定後，因舉發成立或核准更正確定，將發生被告對於業已支付賠償金的返還請求訴訟，或是，侵害訴訟等判決敗訴確定後，因核准更正確定，將發生本來經法院判決不負損害賠償責任的被告，卻變成必須支付賠償金或不得再實施其專利權，造成專利權侵害訴訟之紛爭解決機能，蕩然無存。

為了確保當事人的法的安定性及專利紛爭解決一次性之要求，日本各界即開始反思是否應該適度地限制在專利權侵害訴訟下的再審主張。因此，職司特許法修法之產業構造審議會智慧財產政策部會之專利制度小委員會，即以限制侵害訴訟之再審制度為中心進行檢討，認為在專利權侵害訴訟，被告依特許法第 104 條之 3 提出無效抗辯時，專利權人為了解消無效事由提出更正，並向法院提出更正再抗辯（訂正再抗弁、対抗主張）[39]，當事人就系爭專利之有效性及其範圍，已經分別賦予各自盡其攻擊防禦的機會與權利，如果，還允許毫無限制地可以提起再審廢棄原確定判決，從侵權訴訟之紛爭解決機能與企業經營的安定性觀點而言，只會徒然反覆引發當事人間之專利紛爭等缺失，因此，當事人所舉之各該攻擊、防禦方法，一旦經侵害訴訟判決審理確定時，縱然事後有任何與法院在侵權事件審理中所為專利權利有效性判斷歧異之審決確定出現，由於該侵權確定判決之既判力，已存在有正當化之根據，因此，應該限

[39] 關於智慧財產案件審理細則第 32 條規定更正再抗辯之成立要件，及日本、台灣之實務見解差異分析。參張銘晃，「專利權侵害訴訟之無效抗辯與更正再抗辯」（預定刊載於司法週刊）。

制對於該侵權確定判決提起再審之訴，基於落實此一限制再審主張之結論，乃決定採行限制再審之修法程序。

二、特許法第 104 條之 4

日本於平成 23 年 6 月 8 日公布新特許法，在大幅度修法過程，雖然一度觸及討論雙軌制之存廢問題，但最後則是基於「專利權侵害訴訟的紛爭解決機能」與「企業經營的安定性」等觀點，從造成專利有效性判斷歧異之根本源頭，即專利侵害訴訟判決確定後，舉發成立或核准更正確定時，對於專利效力依然維持溯及失效立場，但是就當事人而言，則改行採取限制溯及失效觀點，亦即，事後之舉發成立或核准更正結果，對於法院所為之專利有效性判斷不生任何影響，以避免再審起訴一再發生，可謂維持現行雙軌制之優點又可兼顧再審疑慮之發生。

依特許法第 104 條之 4 規定：「侵害發明專利權或專屬授權或第 65 條第 1 項或第 184 條之 10 第 1 項規定之支付補償金請求訴訟的終局判決確定後，於下列各款之審定確定時，當事人不得主張審定確定而對該終局判決提起再審之訴（包含對假扣押命令事件債權人之損害賠償請求之訴，假處分命令事件債權人之損害賠償及返還不當得利請求之訴）。1、發明專利之舉發成立審定。2、延長發明專利權期間之舉發成立審定。3、依政令所規定應該核准更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之審定」[40]。基本上，侵害訴訟等事件之當事人，

[40] 第 104 条の 4：「特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、

在侵害訴訟判決確定後，因舉發成立確定不得據以主張再審；又有鑑於特許法第 104 條之 3 之立法契機，是源自於キルビー判決，關於延長發明專利權期間處分之有效性，也會是當事人在訴訟過程進行之攻擊防禦方法，因此，如專利權期間延長申請案之核准審定有瑕疵，事後延長專利權期間之舉發成立確定時，也規定與舉發成立確定相同之法律效果，不得再行提起再審之訴；再者，為了確保限制再審之實效性，當事人亦不得以舉發成立確定為由，對侵害訴訟等之假扣押命令或假處分命令事件之債權人（專利權人），提起損害賠償或返還不當得利等訴訟，此於実用新案法第 30 條（準用特許法第 104 條之 4）、意匠法第 41 條（準用特許法第 104 條之 4）、商標法第 38 條之 2，亦有限制再審主張之規定[41]。

依上所述，在侵害訴訟等判決確定後，即便發明專利舉發成立、延長發明專利權期間舉發成立、以政令所規定之核准更正確定時，均會發生溯及效力，但侵害訴訟當事人對於該侵害確定判決，均不得以審定確定為由提起再審之訴，包含因不當行使保全程序之損害賠償或返還不當得利訴訟。可知，特許法第 104 條之 4 的立法模式，並非採取「限制溯及效力」之形式，而是以「限制主張再

当該終局判決に対する再審の訴え（当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。）において、当該審決が確定したことを主張することができない。
一当該特許を無効にすべき旨の審決
二当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
三当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの

41 鎌田篤，前揭註 14，32-33 頁。

審」為立法基本架構，此結果不管是在專利權侵害事件之當事人間，或是對於第三人之關係，前案之侵害訴訟確定判決的結果將不再受到影響[42]。可知，法院判斷專利有效性後所做出的民事確定判決，已經無法再藉由行政訴訟判決之歧異判斷結果加以推翻，從此觀點而言，民事法院對於專利有效性之認定，可謂是具有最終的判斷權限[43]。

三、核准更正審定確定之解釋

特許法修正施行之際，相關行政命令也配合加以修正，其中，最受注目的即為第 104 條之 4 第 3 款「訂正審決」之解釋。根據「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平成 23 年 12 月 2 日政令第 370 号）」之特許法施行令第 13 條之 4 規定，侵害訴訟等判決確定後之核准更正確定時，專利權人不得再行提起再審之客體（特許法施行令、実用新案法施行令及び平成 5 年旧実用新案法施行令），包括下列二者：①發明專利權人、專屬被授權人或損害賠償請求權人（下稱：發明專利權人等），在侵害訴訟等獲得勝訴判決確定時，事後針對在侵權訴訟中未提出之事實，為避免系爭專利因該未提出之事實經舉發審查成立而無效，因而提出更正，並經核准更正確定。②發明專利權人等在侵害訴訟等受敗訴判決確定時，事後針對在侵權訴訟中業已

[42] 此在某種意義上，或可理解為上開審定確定是向將來發生效力。高部真規子，「平成 23 年特許法改正後の裁判実務」，Law and Technology No.53，24 頁，2011 年 10 月。

[43] 大渕哲也，「審決取消訴訟の審理範囲——メリヤス編機事件」，別冊ジュリスト No.209〔特許判例百選　第 4 版〕，99 頁，2012 年 4 月。

提出之事實，為避免系爭專利經舉發審查成立而無效，因而提出更正，並經核准更正確定。

簡言之，在前者①的情形：1.發明專利權人等在侵害訴訟獲得勝訴判決確定後，發明專利權人等（原告）為了解消法院之前在侵權訴訟做出對其有利判斷之無效事由以外之其它無效事由，而向特許廳提出更正案，並獲得核准更正確定而言，例如，在專利權侵害訴訟，被告提出引證案抗辯系爭專利欠缺進步性應為無效，原告乃提出更正再抗辯來反駁被告之無效抗辯，經法院審理後採信原告之更正再抗辨而為其勝訴判決確定，事後，原告在他案為了解消其它引證案之無效事由，而提出不同於前案更正再抗辯內容之更正案，並經核准更正確定，則侵權訴訟之敗訴被告，可能就會主張其產品或方法並未落入更正後的申請專利範圍，而要求提起再審，此時，依據新特許法第 104 條之 4 及特許法施行令第 13 條之 4 第 1 項規定，被告不得以該核准更正確定為由，提起再審之訴。2.依特許法施行令第 13 條之 4 規定，倘獲得勝訴之專利權人無關解消無效事由，而更正減縮申請專利範圍，如經核准更正確定，此核准更正結果，雖然符合特許法施行令第 13 條之 4 第 1 項規定，不過，即便被告提起再審之訴，並經法院裁定開始再審程序，依新特許法第 104 條之 4 規範意旨及訴訟上之誠信原則，由於被告於再審之訴不得再主張無效抗辯，則法院於再審之訴審理過程，成為訴訟上之唯一爭點者，即被告之產品或方法是否落入更正後之申請專利範圍，較為單純。

前述②的情形：1.發明專利權人等在侵害訴訟受敗訴判決確定後，為了解消法院之前在侵權訴訟做出對其不利判斷之無效事由，

而向特許廳提出更正案，並經核准更正確定時，侵權訴訟之敗訴原告可能會主張因核准更正結果，無效事由已經歸於解消，而要求提起再審，此時，依據新特許法第 104 條之 3 及特許法施行令第 13 條之 4 第 2 項規定，原告不得以該核准更正確定為由，提起再審之訴。2.原告如係出於解消無效事由以外之目的，而向特許廳提出更正案，並經核准更正確定時，此依特許法施行令第 13 條之 4 第 2 項規定之反面解釋，原告固得以核准更正確定為由提起再審，不過，由於原告之前在專利權侵害訴訟受敗訴的原因，就是法院採信被告之無效抗辯，核准更正審定並無觸及此部分判斷，亦即，原無效事由並未解消，因此，原告將來在再審之訴依然會敗訴判決。3.如果法院在專利權侵害訴訟判決原告敗訴的理由，並未論及系爭專利之有效性，而是直接認定被告之產品或方法不構成侵害系爭專利時，縱然事後可提再審程序，關於被告之產品或方法是否落入更正後之專利範圍，亦無庸再予判斷。從而，不管是上述之何一種情形，法院都應該可以裁定駁回再審之聲請[44]。

柒、結論

關於專利有效性之判斷，我國與日本法制均包含行政程序、行政訴訟程序，與無效抗辯之民事訴訟程序，當專利侵害事件判決確定後，因舉發成立審定、核准更正確定，對於權利有效性或權利內容判斷發生歧異，造成原判決基礎之行政處分發生變更，是否當然允許當事人提起如再審之訴，歷來在日本學界與實務界引發諸多討論，基於強化專利權侵

[44] 清水節，前揭註 31，65 頁。

害訴訟之紛爭解決機能，落實當事人之法地位的安定性，2012 年 4 月 1 日施行之特許法第 104 條之 4 規定，已明文限制當事人再審主張，此一修法結果，雖然，仍有事後諸多課題尚待解決，然而，對於尋求多數共識下，立法解決紛擾多時之專利有效性判斷歧異之再審爭議，也普遍獲得好評。

審理法第 16 條規定直接賦予法院對於專利之有效性判斷權限，可謂相當於特許法第 104 條之 3 立法，但是對於專利有效性判斷歧異之紛爭，則一如日本平成 23 年特許法修法前狀況，欠缺一併訂定確保以專利權侵害訴訟確定判決來解決專利紛爭之相關配套規定，而依司法院說明及 98 年智慧財產法律座談會研討結論，亦僅論及附表編號 1、2 所示舉發審定確定所生權利有效性判斷歧異之再審問題，其中附表編號 2 所示「侵權訴訟原告勝訴確定，舉發成立確定」，採取肯定被告得提起再審救濟之結論，依上所述，可知在特許法第 104 條之 4 增訂前，即便智慧財產法制與我國相近之日本學界及實務界亦不乏持反對立場者，加以我國實務尚未有舉發成立或核准更正確定，衍生專利有效性判斷歧異之再審准否裁判案例可循。是以，不論基於比較法立場，或更深一層地從確保當事人專利紛爭解決之迅速性與法安定性等法理，我國實務將來面對專利有效性判斷歧異引發之再審事件，能否跳脫既有再審可能性之思維，本於限制當事人再審主張之基本立場，尋求妥適法律見解做出適正之裁判，不僅考驗著法官的智慧，對於專利權侵害訴訟之再審實務發展動向，也頗值關注。

附表				
專利權利有效性判斷歧異（行政處分變更）之再審類型				
編號	確定在前	確定在後	權利消長	再審（民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款）
1	民事訴訟：無效抗辯成立，專利無效，原告敗訴確定	舉發不成立確定	專利權： 無效→有效	**否定說** 1.司法院說明。 2.日本學界通說。 理由：判決基礎之行政處分未變更。
2	民事訴訟：無效抗辯不成立，專利有效，原告勝訴確定	舉發成立確定	專利權： 有效→無效	**肯定說：多數說** 1.司法院說明、司法院 98 年智慧財產法律座談會結論（擴及第三人提起舉發，經舉發成立確定，被告可據以提起再審之訴）。 2.日本知的高等裁判所平成 20 年 7 月 14 日判決（生海苔の異物分離除去装置事件）。 **否定說：有力說**
3	民事訴訟：無效抗辯不成立，專利有效，原告勝訴確定	1.無舉發案之申請更正，並經核准更正確定； 2.舉發後併於舉發程序提出更正申請，經核准更正且舉發不成立確定。	專利權： 有效→更正	**肯定說：多數說** **否定說：批判**

		問題：被告之產品、方法，是否落入更正後的專利請求項之技術範圍內？		
4	民事訴訟：無效抗辯成立，專利無效，原告敗訴	1.無舉發案之申請更正，並經核准更正確定； 2.舉發後併於舉發程序提出更正申請，經核准更正且舉發不成立確定。 **問題**：被告之產品、方法，是否落入更正後的專利請求項之技術範圍內？	專利權： 無效→更正	**肯定說** 1.日本最高裁判所平成20年4月24日判決（ナイフ加工装置事件）。 2.知的高等裁判所平成20年8月28日判決（不定形耐火物の吹付け施工方法事件）。 結論：即使有再審事由存在之餘地，亦不得主張依更正後的申請專利範圍為審理。 ※上開2件專利侵權判決，都是駁回專利權人起訴之未確定判決所採之見解。 **否定說：批判**