

智慧財產案件審理法新制對專利舉發 案件審查之影響

劉正旭

壹、前言

貳、司法審理及行政審查間之資訊交流制度

一、日本特許法第 168 條相關規定

二、我國智慧財產案件審理法第 42 條相關規定

參、更正再抗辯

肆、徵詢智慧財產專責機關意見

伍、結語

作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。



本月專題

智慧財產案件審理法新制對專利舉發
案件審查之影響

摘要

智慧財產案件審理法於 112 年 1 月 12 日經立法院三讀修正通過，並自 112 年 8 月 30 日正式施行，新法揭櫫 9 大修正重點，部分與智慧財產專責機關之業務關聯密切。本文主要著墨於與專利案件有關部分，特別是涉及專利有效性的舉發審查實務。針對此次修法新增的第 42 條建立司法審理與行政審查間之資訊交流、第 43 條更正再抗辯、及第 44 條徵詢專利專責機關意見等條文，分別探討其對現階段專利舉發案件審查實務的影響。

關鍵字：智慧財產案件審理法、專利舉發、資訊交流、更正再抗辯、徵詢機關意見

Intellectual Property Case Adjudication Act、Patent Invalidation、
Information Exchange、Re-defense of Correction against the Defense of
Invalidation、Consultation with the Authorities

壹、前言

112年修法通過的智慧財產案件審理法（下稱智審法）新制，可謂智審法施行15年來最大幅度的修訂，其標榜係建構專業、效能及符合國際潮流的智慧財產訴訟制度。新制揭槩9大修正重點，分別為完備營業秘密訴訟保護、智慧財產案件集中審理、擴大專家參與審判、強制律師代理、科技設備審理司法E化升級、促進審理效能、紛爭解決一次性及避免裁判歧異、解決實務爭議、以及被害人訴訟參與制度。

其中紛爭解決一次性及避免裁判歧異的部分，增訂法院與智慧財產專責機關間之資訊交流制度¹及徵詢智慧財產專責機關意見之制度²；另解決實務爭議部分，則修正更正再抗辯之制度³，此等規範均涉及法院與智慧財產專責機關經濟部智慧財產局（下稱智慧局）間的交流與互動。於資訊交流制度，規範法院與智慧局間，於必要時，可就系爭案件中當事人所提出資料的內容互通有無；於更正再抗辯制度，規範專利權人除不可歸責於己事由外，必須踐行先向智慧局提出更正申請，且法院具有自為判斷更正合法性的權限；於徵詢智慧財產專責機關意見制度，規範法院於判斷權利有效性及更正合法性時，得徵詢智慧局之意見。前述規範的目的，大抵在於減輕當事人之訴訟負擔、加速訴訟進行與行政機關審查進度及防止同一智慧財產權之權利有效性判斷發生歧異，強化訴訟之紛爭解決機能，有利於妥適裁判。

前述內容，嚴格來說並非完全屬於全新的制度，在過去的實務操作上，法院與智慧局間早有相關或類似的運作模式。例如，承辦民事侵權訴訟的法官偶會向智慧局調取全案卷宗，或為知悉繫屬於智慧局的舉發案或更正案的進展而詢問案件進度，又或為徵詢意見請智慧局為訴訟參加等，皆有前例可循。另外，日本特許廳在相關制度的操作上，已行之有年，亦足以作為我國的借鏡。藉由此次修法，順勢將相關作業予以法制化，讓制度的運作更為精緻與順暢。

¹ 智審法第42條。

² 智審法第44條。

³ 智審法第43條。

前述所提，除更正再抗辯係專利案件所獨有外，資訊交流制度與徵詢機關意見制度非限於專利案件，亦適用於商標或其他類型的智慧財產案件，惟為使論述與分析單純化，本文特限定於有關專利部分，特別是專利舉發案件。以下將以此次修正的智審法第 42 至 44 條法條內容為主軸，探討其對於專利舉發案件審查，於審查程序與實務上的影響。

貳、司法審理及行政審查間之資訊交流制度

智審法第 42 條規範司法審理與行政審查間資訊交流的相關事項，為本次修法所新增，其目的在於減輕當事人之訴訟負擔、加速訴訟進行與行政機關審議進度及防止同一智慧財產權之權利有效性判斷發生歧異，參考日本特許法規定，增訂法院與智慧財產專責機關間之資訊交流制度⁴。其條文內容如下：

前條第一項情形⁵，法院應即通知智慧財產專責機關；訴訟程序終結時，亦同。

智慧財產專責機關收受前項通知時，應即就有無受理撤銷或廢止該智慧財產權申請案件通知法院；智慧財產專責機關已作成行政處分或經申請人撤回者，亦同。

法院收受前項通知後，得依當事人聲請向智慧財產專責機關調取該申請案件之文件影本或電子檔案。

智慧財產專責機關收受第一項通知時，得函請法院提供判斷撤銷或廢止智慧財產權所必要之文件影本或電子檔案。

一、日本特許法第 168 條相關規定

智審法第 42 條係參考日本特許法規定而增訂，本節即先簡略說明一下日本特許法對應條文的內容。日本特許法關於司法與行政機關間資訊交流的相關規定

⁴ 參立法院第 10 屆第 6 會期第 5 次會議議案關係文書。

⁵ 智審法第 41 條第 1 項「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」

係規範於第 168 條，其中第 3、4、6 項即對應智審法第 42 條第 1、2、4 項，以下逐項簡要說明其內容。

第 3 項規定「就專利權或專用實施權提起訴訟時，法院必須通知特許廳長官。在訴訟程序完結時，亦同⁶。」目前日本於實務上的執行方式是法院每週一次透過電子郵件將訊息（包括訴訟法院、訴訟案號、受理日、原被告、以及系爭專利權號）傳送至特許廳，特許廳收到後會立即通知相關案件的審判官。

第 4 項規定「特許廳長官在接到前項的通知後，必須通知法院有無專利權的審判請求。在審判請求書駁回決定、審決或撤回請求時，亦同⁷。」目前日本於實務上的執行方式也是特許廳每週一次透過電子郵件將訊息（包括受理案號、審判類別、作成處分時間）傳送至法院，但是若無相關案件受理時，就不會回覆法院。

第 5 項規定「法院在收到前項規定的有關於專利權的審判請求情況的通知時，如果該訴訟中記載第 104 條之 3 第 1 項⁸規定的攻擊或防禦方法的文件在該通知前已經提交或在該通知後第一次提交，則法院必須將該情況通知特許廳長官⁹。」目前日本於實務上的執行方式是法院每週一次透過電子郵件將訊息（包括抗辯提出日期、文件名稱、文件提出者）傳送至特許廳，特許廳收到後立即通知相關案件的審判官。

第 6 項規定「特許廳長官在收到前項規定的通知後，可以要求法院送交該訴訟的訴訟紀錄中審判官認為審判必要的文件的副本¹⁰。」目前日本實務上的作法是審判官會先請無效審判的當事人提供在法院訴訟的相關資料，只有在資料難以取得的情況下，例如當事人不願意配合或無效審判的當事人非訴訟當事人，特許

⁶ 中譯文係參照智慧局網站所發布日本 2014 年版特許法譯文內容，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-700-870281-a1e4d-101.html>（最後瀏覽日：2024/06/29）。

⁷ 同前註。

⁸ 特許法第 104 條之 3 第 1 項中譯「在專利權或專用實施權的侵權訴訟中，該專利應該依專利無效審判或該專利權的存續期間的延長登記應該依延長登記無效審判被認定無效，專利權人或專用實施權人不能向對方行使權利。」參照智慧局網站所發布日本 2014 年版特許法譯文內容，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-700-870281-a1e4d-101.html>（最後瀏覽日：2024/06/29）。

⁹ 同註 6。

¹⁰ 同註 6。

廳才會向法院索取資料。法院會以電子郵件或郵寄的方式，提供特許廳所需資料。由於無效審判原則上係藉由口頭審理方式進行，且審判官會先行詢問當事人關於民事訴訟的無效抗辯內容進而要求提供資料，因此，實務上特許廳向法院調取資料的情形並不多見，一年約僅有一至三件¹¹。

二、我國智慧財產案件審理法第 42 條相關規定

前節介紹日本特許法的相關規定與作法後，本節將接續說明我國智審法第 42 條的內容，並逐項比較與日本特許法間的異同，及兩者實務運作方式的差異。

第 1 項規定「前條第一項情形，法院應即通知智慧財產專責機關；訴訟程序終結時，亦同。」此與日本特許法的規定可謂一致，但兩者實務操作上略有差異。首先，我國法院的通知時間並無固定週期，端視案件進展而定，且為逐案個別通知；再者，目前機關間的文書往來仍係以公文書為主（包含線上公文傳遞），通知必定係以正式公文為之，不會以電子郵件方式代之。

截至目前為止¹²，智慧局收受法院依智審法第 42 條第 1 項所為通知之件數仍未及 10 件，此與日本的數據比較尚稱合理¹³。又實務上舉發案件於審查過程中，審查人員並不會知悉該系爭專利於法院是否有民事侵權訴訟存在，除非舉發案件的當事人主動向智慧局提出「涉訟案件優先審查」的申請；但智審法修正施行後，依前述法條內容，法院必須主動通知智慧局，審查人員即會知曉該系爭專利另有民事侵權訴訟繫屬於法院，且當事人有提出有效性抗辯理由（此乃審查人員所特別關心之點），相對而言，於舉發案件審查時就會特別關注法院端的審理進度。

第 2 項規定「智慧財產專責機關收受前項通知時，應即就有無受理撤銷或廢止該智慧財產權申請案件通知法院；智慧財產專責機關已作成行政處分或經申請人撤回者，亦同。」此規定形式上與日本特許法亦可謂一致，但於實務操作面上仍略有差異。智慧局俟法院依第 1 項通知後當立即以公文回覆法院是否受理相關

¹¹ 2024 年臺日審判官交流，日方代表提供。

¹² 指本文收稿日（113 年 6 月）。

¹³ 依 2024 年臺日審判官交流日方代表所提供日本統計數據顯示，2022 年單一年度宣判的民事侵權訴訟事件，其中涉有效性抗辯者共 30 件。

舉發案件¹⁴，與日本作法的差異除同前第1項所述外，另智慧局依本項回覆法院的內容需包含舉發案號、舉發人、舉發爭點及證據、案件目前狀態、以及參考資料等，此與日本特許廳回覆法院的內容相比，明顯多了舉發爭點及證據的項目。何以法院於此階段會要求智慧局提供此項目內容，此由後續第3項的說明即可明瞭。

另外，關於第2項後段部分，法院還特別關心智慧局依前段規定回覆法院之後，該系爭專利的後續發展¹⁵，遂參照日本法院與特許廳間資料交換的作法，每月固定以電子郵件方式¹⁶，請智慧局提供最新案件狀態。

第3項規定「法院收受前項通知後，得依當事人聲請向智慧財產專責機關調取該申請案件之文件影本或電子檔案。」日本特許法並無此一規定，基本上日本法院並不向特許廳調取資料，此應與民事訴訟係當事人進行主義有關。關於資料的調取方式，司法院與智慧局間特別建置一套跨機關線上調閱系統¹⁷，提供雙方資料介接的管道，可取代傳統紙本資料的資源耗費或檔案傳輸的風險，以方便兩機關間資訊的交流¹⁸。

在前面第2項規定的說明中，曾提到法院要求智慧局的回覆內容應包含爭點與證據資料等內容，此係作為法院提供訴訟案件當事人據以判斷是否聲請向智慧局調取資料的依據。而日本法院因無向特許廳調取資料的需求，故僅要求特許廳提供無效審判的基本訊息即可。

第4項規定「智慧財產專責機關收受第一項通知時，得函請法院提供判斷撤銷或廢止智慧財產權所必要之文件影本或電子檔案。」此與日本特許法的規定亦可謂一致，但實務上，智慧局恐無從也不會請法院提供資料。首先，法院依第1項規定通知智慧局時並未同時告知民事侵權訴訟中關於有效性抗辯的相關資訊¹⁹，

¹⁴ 縱無受理任何舉發案仍須回覆法院，日本無須回覆。

¹⁵ 例如原舉發案是否有新證據、爭點；是否有新的舉發案提出；是否有更正事項等。

¹⁶ 此部分僅係屬於法院參考性質，考量實務上有更新情況並不多見，故以電子郵件方式批次為之。

¹⁷ 同時適用於行政訴訟。

¹⁸ 截至目前為止，法院曾依第1項通知的案件，僅有1件依本項規定向智慧局調取資料，惟因距本文收件日太近，尚無法知曉相關回應與後續情形。

¹⁹ 智慧局依智審法第42條第2項回覆法院資料，包含爭點與證據等內容，可提供法院訴訟當事人判斷是否依第3項規定向智慧局聲請調取資料。

智慧局無從知悉該民事侵權訴訟中有關有效性抗辯的相關內容，即無法確認是否要請求法院提供資料²⁰。日本則是因為法院依特許法第168條第5項規定，要提供特許廳相關文件資訊，且由於日本無效審判原則上係口頭審理，審判官亦會事先徵詢當事人以取得相關訊息²¹，因此，特許廳在決定是否向法院調取相關資料，明顯較有依憑²²。其次，若智慧局依本項規定，請法院提供判斷系爭專利有效性之必要資料時²³，勢必要發動職權審查²⁴，然專利審查基準中規定得發動職權審查的態樣，僅有在確定之民事判決的無效理由或證據條件下，才有發動職權審查的空間²⁵，而依第4項向法院所調取的資料，為進行之民事侵權訴訟的資料，顯然並不符合專利審查基準中發動職權審查的規定²⁶。反觀日本，日本特許廳關於職權審查的規範較為多元，其中一種態樣即為已知民事侵權訴訟的相關證據²⁷，此也成為支持日本特許廳向法院調取必要資料的有力後盾。

若不考量職權審查範圍的限制，智慧局依智審法第42條第4項的規定向法院調取民事侵權訴訟中無效抗辯的相關資料後，即有通知專利權人答辯之義務²⁸，才能據以作成處分。如此，相較於現行作法，舉發案件的複雜性與處理時效將有明顯的影響，舉發案件的審查即可能會產生重大的變革。又根據智審法第42條第3項的規定，法院要向智慧局調取資料的前提必須是當事人提出聲請，但第4項的規定並無類似的限制，主動權在於智慧局，惟若舉發案當事人要求智慧局向法院調取資料時，是否應予應允。關於以上問題，現行規定的限制，似乎無法滿足新制設計的初衷。

²⁰ 對於可能影響舉發案件成立的資料才有調取的意義。

²¹ 我國舉發案件目前仍屬書面審查，審查官並不會主動向舉發案當事人探詢民事侵權訴訟相關內容。

²² 此即相當於法院要求智慧局依第2項回覆時，應包含證據及爭點資料的理由。

²³ 智慧局應是在民事侵權訴訟的被告與舉發案件的舉發人不同的情況下，才有可能啟動第4項所賦予的權限；民事侵權訴訟的被告，智慧局可由法院依第1項通知時知悉。

²⁴ 前提是被告於法院主張無效的請求項係在舉發聲明的範圍內。職權審查規定參專利法第75條「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。」

²⁵ 參2021年版專利審查基準第五篇第一章4.4職權審查。

²⁶ 至於為什麼專利審查基準要做此限制，此就要回溯至105年的修正內容，此前的專利審查基準對於職權審查曾訂定5種實施態樣（參2013年版專利審查基準第五篇第一章4.4.2職權審查之態樣，其中態樣(4)），惟在105年專利審查基準修訂公聽會時，外界多數意見認為其他4種態樣易使智慧局偏離中立地位，對專利權人不公，因此限縮智慧局得發動職權審查的範圍。

²⁷ 參日本特許廳審判便覽36-01職權調查と職權調查事例。

²⁸ 之後可能衍生新更正事項，再者新證據、新爭點亦可能接踵而至。

參、更正再抗辯

智審法第 43 條規範當事人更正再抗辯的相關事項，即專利權人在他造當事人提出專利無效對抗下，為維護系爭專利之有效性，可藉由更正專利權範圍來排除專利無效事由，以確保專利權之行使，為本次修法所新增。其實新制施行前，於民事侵權訴訟中遇專利權人主張專利權範圍更正的情形並不少見，處理方式於修正前智慧財產案件審理細則中亦有相關規定²⁹，此次修法更細緻的規定了更正再抗辯所應遵循的事項與規則，並將原法規命令的位階提高至法律規範層次。智審法第 43 條條文內容如下：

當事人依第四十一條第一項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。

前項情形，專利權人因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平者，得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張。

前二項情形，專利權人應以書狀記載更正專利權範圍所依據之事實及理由，並通知他造當事人。

第一項、第二項情形，法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷，並於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。

除第二項規定外，專利權人未向專利專責機關申請更正或撤回申請更正者，不得依更正後之專利權範圍為請求或主張。

法院依第四項判斷更正專利權範圍為合法時，應依更正後之專利權範圍為本案之審理。

²⁹ 修正前智慧財產案件審理細則第 32 條內容「關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。」

其中與專利舉發案件審查較為相關者，應為第 1、2、4 等項。由於智慧局為專利專責機關，舉凡專利權的授予、撤銷、或權利變更等，均應透過智慧局為之，經公告後的專利權，對於第三者而言亦具有公示信賴效果。是以，民事侵權訴訟中，為對抗他造所主張權利無效的事由，而涉及變動專利權權利範圍者，自然必須向智慧局提出更正權利範圍之申請，此在專利舉發案件中，亦頗為常見。以下將以個人的觀點，探討更正再抗辯新制的可能影響。

關於第 1 項，一般通常的情形是，民事侵權訴訟的被告在提出無效抗辯後，會一併向智慧局提起舉發案；若有更正，亦會同步於民事侵權訴訟與舉發案中，司法與行政機關均可就系爭專利有效性獨立判斷，此即一般所稱雙軌制。但假若民事侵權訴訟的被告並未向智慧局提起舉發案，此時若有更正即為單純更正案，智慧局將可快速審定並予公告，法院即可基此結果為後續審理。但若民事侵權訴訟的被告與舉發案的舉發人不同，且專利權人皆有更正，對於智慧局而言，比較麻煩的狀況會是，前更正（於舉發案時提出）已完成更正程序³⁰且舉發案尚未審定，後更正（為對抗民事侵權訴訟的無效抗辯）接踵提出³¹，此時更正程序就必須重新再來過，又若專利權人未予留意整併兩次更正內容，即可能造成遺憾³²。

關於第 2 項，對於具有不可歸責於專利權人之事由，使其不得向專利專責機關申請更正，而有顯失公平之情形者，法院仍得允許為請求或主張。該不可歸責於專利權人之事由，於立法說明例示兩種態樣，其一為另案舉發案中，作成舉發成立的請求項，於未經判決撤銷前，該行政處分具有實質存續力，專責機關無從受理該請求項的更正申請，倘於訴訟上亦不允其更正，顯有失公平，應得例外允許。稱此係為確保專利權人之訴訟防禦權，並有助於法院迅速、正確解決當事人間之專利民事紛爭³³。

³⁰ 指被舉發人所提更正內容，智慧局已函請舉發人補充舉發理由，舉發人所提舉發理由亦經被舉發人補充答辯完成。

³¹ 專利法第 74 條第 2 項規定「舉發案件審查期間，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正。但發明專利權有訴訟案件繫屬中，不在此限。」

³² 專利法第 77 條第 3 項規定「同一舉發案審查期間，有二以上之更正案者，申請在先之更正案，視為撤回。」

³³ 參立法院第 10 屆第 6 會期第 5 次會議議案關係文書之條文對照表說明。

觀之日本實務，民事侵權訴訟的被告可以提出無效抗辯³⁴，原告若評估對專利權的有效性確有影響，可以提出更正再抗辯³⁵以對抗無效事由，但是，特許法對於專利權人可提出更正³⁶之時機有所限制³⁷，在無可避免（不可歸責於己）的情況下，實務上雖傾向容許專利權人無須向特許廳提出更正請求、審判³⁸，惟實際並未出現過專利權人因有無可避免的特別情形，以致於法律上無法向特許廳提出適法的更正主張時，而法院也認可專利權人可以不必向特許廳提更正主張的更正再抗辯之實際判決³⁹。比較日本與我國提出更正條件的限制，在日本，有無效審判繫屬時，有嚴格的訂正時間限制，理由主要為，為求可以迅速及有效率的審理，禁止專利權人向特許廳提出更正審判請求；在我國，於舉發案繫屬時，同樣有限制可提出更正的時間，同樣係為迅速有效審查，避免延宕，但有訴訟繫屬時得例外不受限，此點規定，顯然較日本寬鬆。但對於曾為審定舉發成立之請求項，縱未確定，智慧局亦不再受理專利權人後續就該等請求項提出更正之申請，理由為原處分對該等請求項有撤銷專利權之拘束力⁴⁰。

本項規定名為保障專利權人之公平利益，但從立法說明⁴¹來看，該不可歸責於己的範圍，顯然有如孫悟空的緊箍咒般，有難以逾越之限制。設若當事人於民事侵權訴訟中所主張有效性抗辯的爭點，係相同於舉發案爭點⁴²，且專利權人於舉發案的審查過程中並未申請更正專利權範圍而被審定舉發成立，則專利權人應亦無從於該民事侵權訴訟中提出更正再抗辯，因專利權人本可於舉發案審查過程中提出更正申請，作為對抗專利無效之手段，惟未適時提出而致舉發成立，即非

³⁴ 特許法第 104 條之 3 第 1 項。

³⁵ 特許法並無明訂法條。

³⁶ 日本稱訂正。

³⁷ 在有無效審判繫屬下，專利權人僅能在特許法第 134 條之 2 所定的四個時點提出訂正請求；另特許法第 126 條第 2 項亦規定「在專利異議的申訴或專利無效審判於特許廳進行之時至其決定或審決（就每一個請求項提出請求時，所有請求項的決定或審決）確定這段時間，不得請求進行訂正審判。」

³⁸ 高健忠，日本更正再抗辯實務研析，智慧財產權月刊 279 期，頁 27-45。

³⁹ 陳國成，我國專利訴訟制度之演變—從智慧財產案件審理法新制出發，智慧財產權月刊 305 期，頁 45-62。

⁴⁰ 參 2021 年版專利審查基準第五篇第一章 3.4.4(1)(iii)。

⁴¹ 參立法院第 10 屆第 6 會期第 5 次會議議案關係文書之條文對照表說明。

⁴² 以目前民事訴訟的被告通常與舉發案件的舉發人相同而言，所主張系爭專利應無效的證據與理由無論係在智慧局端或法院端多會完全相同。

屬不可歸責於己的範圍，而不得於民事侵權訴訟中依智審法第 43 條第 2 項提出更正再抗辯⁴³。縱若民事侵權訴訟的被告與舉發案的舉發人不同，而致民事侵權訴訟的有效性爭點與舉發案的有效性爭點不同，民事侵權訴訟的被告仍有機會依智審法新制第 42 條聲請向智慧局調取舉發案的有效性爭點等資料（例如智慧局作成舉發成立之審定書），而將舉發案相關爭點納入民事侵權訴訟之爭點，此時專利權人恐亦無提出更正再抗辯之機會。

對於專利權人因不可歸責於己的更正再抗辯，曾有「侵害自始不存在的權利而須付損害賠償之責，卻無法以再審之訴救濟的可能」之疑慮⁴⁴，即專利權人於民事侵權訴訟中因不可歸責於己的事由主張更正再抗辯而對抗被告的專利權無效抗辯，並因此而獲得損害賠償，事後，原審定舉發成立的請求項經行政救濟，最終仍被維持而告確定。然依專利法的規定，舉發成立撤銷確定的請求項視為自始不存在⁴⁵，若該自始不存在的權利仍能取得損害賠償，觀感上似有未恰⁴⁶。但若依本文前述的條件發展，專利權人或許並無提出更正再抗辯主張的合理理由，也就不會有上述疑慮。惟實務上，民事訴訟乃當事人進行主義，被控侵權一方之當事人若未能充分運用法律所賦予的手段，而未主張有利於己的攻擊防禦方法，確也有受不利益判決之可能。

關於第 4 項，回顧修法前，民事侵權訴訟遇有更正專利權範圍時，除少數因滿足智慧財產案件審理細則修正前第 32 條但書規定⁴⁷、或法院自為判斷⁴⁸等案件

⁴³ 日本法院實務上亦持相同看法。陳國成，同註 39，頁 45-62。

⁴⁴ 林希彥，淺談智慧財產案件審理法之修法—論專利民事侵權事件之更正再抗辯與專利舉發案之更正審議，全國律師月刊 26 卷 9 期，頁 44-52，2022 年 9 月。

⁴⁵ 專利法第 82 條第 3 項「發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在」。

⁴⁶ 智審法新制有提起再審的限制。參智審法第 49 條第 1 項「下列各款之處分確定時，當事人不得依民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款規定，對於專利權、商標權、品種權侵害事件之確定終局判決提起再審之訴：一、專利權舉發、商標權評定或廢止、品種權撤銷或廢止成立之處分。……」立法說明稱此係基於維持確定終局判決之安定性、促進紛爭解決一次性、減輕雙方當事人之訴訟負擔等各情。

⁴⁷ 智慧財產及商業法院 111 年度民專訴字第 26 號民事判決（判決書記載「該更正之申請應無顯然不應被准許之情事」）。

⁴⁸ 智慧財產及商業法院 106 年度民專訴字第 100 號民事判決（判決書記載「民事法院得自為更正再抗辯之合法性判斷）、智慧財產及商業法院 100 年度民專訴字第 89 號民事判決（判決書記載「故本院自得就前開更正是否應予准許及其他相關爭點為判斷」）。

外，多半會先詢問智慧局審查進度並等待審查結果⁴⁹，再為後續審理。就詢問智慧局部分，若為獨立更正申請，智慧局多會配合法院優先處理該更正申請，以便儘速將結果回覆法院；惟若是依附於舉發案的更正申請，因專利法規定更正申請與舉發案須合併審查及合併審定⁵⁰，因此，縱智慧局有心協助法院儘速處理該更正申請，也會因舉發案程序相關規定的因素而無法快速直接給予法院該更正申請之結論，是以，現行皆以更正申請通知舉發人表示意見之函文回覆法院⁵¹。智審法新制明定法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷，立法說明稱法院就專利權權利之有效性既有判斷之權限，舉重以明輕，且參酌日本實務見解，自當肯認具有更正合法性判斷之權限；又補充說明，於斟酌相關情形後，認以等候專利專責機關判斷合法性，亦無不可。是以，新制雖明訂法院得自為判斷，卻又給了彈性的操作空間，是以，無論法院等或不等智慧局的審查結果，似與現行操作無異，新制似僅係將現行審理方式法制化，明確法院權限。

就舉發案件而言，智審法於97年制定施行之初，即規範關於民事侵權訴訟的有效性抗辯，法院可自為判斷⁵²。一般咸認，因此條規範的因素，致專利有效性的爭執，部分轉嫁至民事侵權訴訟，而使在智慧局提起舉發案件的數量有明顯的減少。如今，智審法新制又規範更正事項法院亦得自為判斷，應知，舉發案件的兩大主體就是有效性與更正，法院於此二者皆可自為判斷下，專利舉發案件的生態，不論是就專利權人、舉發人或智慧局而言，恐將再有一番變革，後續效應如何，仍有待觀察。

⁴⁹ 智慧財產及商業法院109年度民專上字第45號民事判決（判決書記載「系爭761專利並於109年9月2日申請更正獲准並公告」，查該案專利權人係於109年9月2日舉發答辯時一併申請更正，智慧局於110年9月15日作成舉發審定書）。

⁵⁰ 參專利法第77條第1項「舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定」。

⁵¹ 參專利法第77條第2項「前項更正案經專利專責機關審查認應准予更正時，應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人」，即有默示暫准更正之意。

⁵² 原規定於智審法第16條，新制改訂於第41條「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」

肆、徵詢智慧財產專責機關意見

智審法第 44 條主要規範當事人主張或抗辯系爭專利有應撤銷之原因；或更正專利權範圍之合法性爭執時，法院得就相關法令或其他必要事項徵詢智慧局之意見。第 44 條條文內容如下：

法院為判斷當事人依第四十一條第一項所為之主張或抗辯有無理由，或前條第四項更正專利權範圍之合法性，於必要時，得就相關法令或其他必要事項，徵詢智慧財產專責機關之意見。

智慧財產專責機關就前項事項之徵詢，或認有陳述意見之必要，並經法院認為適當者，得以書面或指定專人向法院陳述意見。

智慧財產專責機關依前項規定陳述之意見，法院應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎。

本條文係參酌日本特許法第 180 條之 2⁵³ 規定之意旨修訂，由立法說明可知，本條規範徵詢機關意見的目的並不在於獲知智慧局就該爭執事項的意見，而僅係就諸如專利審查基準等相關法令解釋或其他必要事項的徵詢。本條文並非此次修法所新增，而係由舊法第 17 條所調整修正，但與舊法第 17 條所規範得命智慧財產專責機關參加訴訟的本意並不相同。由舊法第 17 條的條文及立法說明可知，法院命智慧局參加訴訟的目的應係就當事人一造所主張或抗辯的有效性爭點表示意見。

以往智慧局在收受法院參加訴訟的要求時，對於兩造間系爭專利的爭執，未必於智慧局會有舉發案件繫屬，縱有相關案件繫屬，爭執事項未必相同，即便相同也不便在未作成審定前即公開審查意向，因此，對於此類訴訟參加事件多半不會就實質內容表示意見。對此，法院於操作一段時間後，無法收到實際成效，也漸不再要求智慧局為訴訟參加。是以，本次智審法修正，條文內容即載明「得就

⁵³ 日本特許法第 180 條之 2 中譯「(1) 有人提起第 179 條但書規定的訴訟後，就有關該事件適用法律以及其他必要事項，法院可徵求特許廳長官的意見。(2) 有人提起第 179 條但書規定的訴訟後，就有關該事件適用法律以及其他必要事項，特許廳長官經法院同意後可向法院陳述其意見。(3) 特許廳長官可指定特許廳職員陳述前兩項的意見。」

相關法令或其他必要事項，徵詢智慧財產專責機關之意見」，立法說明更明確強調，因智慧財產專責機關與當事人一造未必具相同立場，且受理同一智慧財產權之權利有效性爭議案件，於作成處分前，難期發揮輔助當事人為訴訟行為之功能。

新制將原命訴訟參加改為徵詢機關意見，且徵詢的事項也由當事人所主張智慧財產權有效性之爭點，限縮為得就諸如專利審查基準等相關法令解釋或其他必要事項，徵詢智慧局之意見。由於智慧局本即為專利法及專利審查基準的專責機關，任何人對於專利法或專利審查基準所規範事項有任何疑義，均可經由智慧局獲得正確且適切的解釋或回應，更遑論法院就法令解釋之徵詢意見。因此，可以想見，在智審法新制下，法院於民事侵權訴訟事件啟動智審法第 44 條徵詢智慧局意見時，智慧局將就專利法與專利審查基準等相關法令之解釋或其適用，公正客觀提供專業意見。

伍、結語

智審法新制於去（112）年 8 月 30 日正式實施，條文規範與智慧局最為相關者，莫如第 42 條的資訊交流制度、第 43 條的更正再抗辯制度、以及第 44 條的徵詢機關意見制度。從內文的說明，大致已可預期新制下對於智慧局專利舉發案件審查實務的影響內容與範圍，惟新制實施未及一年，仍有部分值得後續再觀察。

關於智審法第 42 條司法審理與行政審查間的資訊交流制度，可以想見的是智慧局將對法院頻繁的提供相關資訊與資料。新制前，法院僅視需要偶爾向智慧局調閱全案卷宗，直至法院民事侵權訴訟結束後歸還卷宗止，一般不會再有牽連；若法院未調閱卷宗而僅係徵詢舉發（或更正）案審查進度，則亦僅會有一次訊息往返。新制下，智慧局依智審法第 42 條第 2 項必須先提供證據及爭點一覽表，之後每個月再為呈報舉發案件更新狀況，若法院有進一步需求，還要再依智審法第 42 條第 3 項提供舉發及答辯理由（內容視法院需求而定），相較之下，新制的資訊交流制度確實增加舉發審查的行政負擔。再者，新制前，舉發案件審查期間未必會知曉系爭專利有繫屬中的民事侵權訴訟事件；新制後，若民事侵權訴訟有無效抗辯，則法院依第 42 條第 1 項規定必須通知智慧局，因有效性判斷係為雙軌制，

即有可能於無形中產生審查上的壓力。另本條設計的初衷之一在於避免有效性判斷歧異，但如前文所述，礙於專利審查基準中職權審查的相關規定，智慧局並不會主動向法院調取民事侵權訴訟中有關有效性抗辯的相關資料，如此，即有可能於法院端為無效抗辯成立，專利無效的結果，而在智慧局端為舉發不成立，專利有效的結果，形成同一專利權有效性歧異的現象。將來有無可能為符合智審法第42條的立法意旨而再次修改專利審查基準關於職權審查的適用態樣，果若如此，即可能對舉發審查產生較大的影響。

關於智審法第43條更正再抗辯制度，如前文所述，除因不可歸責於己之事由，得例外允許無須先向智慧局提出更正外，大部分多是新制前已存在的實務作法，將其具體法制化而已，使法院在操作上更有所本。此部分對於舉發審查相對而言較無影響，智慧局較為關心的應是更正合法性法院可自為判斷的規定。智審法自97年開始實施，即規定法院對於專利有效性可以自為判斷，此舉無異轉移了部分本應在智慧局端以舉發方式處理的案件量；現智審法新制下，又規定更正合法性法院亦可自為判斷，此舉對於舉發案件量而言是否具有雪上加霜的效果，仍值得後續觀察。

關於智審法第44條徵詢機關意見制度，新制下，主要係就法令或專利審查基準等其他必要事項為徵詢，不再要求智慧局參加訴訟就爭點事項表明意見，這點智慧局絕對是樂觀以對。另智慧財產及商業法院配置有技術審查官，對於專利法或專利審查基準等相關內容相當嫻熟，法院就法令或基準等有關問題，於第一時間應會先行徵詢技審官意見，可預期實際上會徵詢的機會並不多，如此，對於著重個案審查的舉發案件而言，也不致產生實質影響。

智審法新制對於舉發審查實務的影響，現今看來，可能尚僅著重於行政或程序面部分，未來若為配合立法目的而進一步修正專利審查基準的相關規定，舉發審查某部分就會有較大的變革⁵⁴。由於智審法新制實施尚未滿週年，就第42條而言，仍未有單一民事侵權訴訟案件完成判決的案例，且法院目前也尚無操作新制下第43、44條的案例，因此，對於舉發案件審查的影響尚難完全預測，且待後續持續觀察分曉。

⁵⁴ 以上僅為就現況的預期與預測。