

日本更正再抗辯實務研析

高健忠

壹、前言

貳、日本專利侵權訴訟實務

- 一、更正再抗辯簡介
- 二、更正再抗辯近期相關法院判決
- 三、目前的法院實務傾向

參、結論

作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

專利侵權訴訟中無效抗辯與更正再抗辯為當事人在專利有效性爭點之最主要攻擊防禦方法，更正再抗辯為專利權人對抗無效抗辯的重要手段，然日本特許法對專利權人提訂正（日本訂正等同於我國更正）時機有所限制，故於法律上提訂正有困難時，提更正再抗辯之訂正審判或訂正請求的必要性便成為法院及學者各方討論的重點。

本文先簡介日本更正再抗辯由來及相關論點，包含訂正請求必要說、訂正請求不要說及訂正請求原則必要說，並研究分析日本近期法院（包含知財高院及最高法院）相關四個判決之事件經過及法院對專利權人主張更正再抗辯時，訂正審判或訂正請求的必要性的看法，日本更正再抗辯法院實務上是傾向「專利權人主張更正再抗辯時，如果有無可避免的特別情事以致於法律上無法向特許廳提出適法的訂正主張，這時向特許廳提出適法的訂正主張就非必要；然而如果法律上可以向特許廳提出訂正主張時，法院實務上還是認為向特許廳提訂正是必要的」。

關鍵字：更正再抗辯、無效抗辯、訂正審判、訂正請求

re-defense of correction against the defense of invalidation、defense of invalidation、trial for correction、request for correction

壹、前言

於專利侵權訴訟中，被控侵權物或方法是否落入專利權人專利範圍內是最大的爭點，日本平成 12 年（2000 年）最高法院富士通半導體事件（Kilby 事件）¹ 判決中載明，當專利無效理由很明顯存在時，基於該專利權的禁制令、損害賠償等之請求，除非有特殊情況，否則是構成權利濫用，不應許可該請求。經由平成 16 年特許法修正，明文化關於主張無效抗辯的特許法第 104 條之 3，因此被告對於其產品或方法是否落入專利權人專利範圍，可以根據特許法第 104 條之 3 第 1 項² 主張專利權無效的無效抗辯。

雖然專利權人可以主張訂正專利權範圍以對抗被告的無效抗辯，然而相對於特許法對於無效抗辯的明文規定，關於專利權人訂正主張以對抗無效抗辯（即更正再抗辯）的法律上的性質及其要件等並沒有法律上明確的規定，實務上也出現許多不同的見解及學說。

本文將簡介日本更正再抗辯理論及各種見解、日本更正再抗辯近期相關法院判決及日本法院關於向特許廳提出適法的訂正主張目前的傾向，檢討專利權人是否必須向特許廳提出適法的訂正主張之必要性。

貳、日本專利侵權訴訟實務

一、更正再抗辯簡介

日本 2011 年修法後，特許法第 126 條第 2 項規定限制訂正時點，從無效審判繫屬在特許廳之期間到該案確定為止，皆不得提起訂正審判（即獨立更正案）。因此，在有無效審判案（舉發案）繫屬於特許廳之情形下，專利權人僅能在特許法第 134 條之 2 所定之四個時點提出訂正請求（舉發期間之更正），進而使得專利權人在民事訴訟主張「更正再抗辯」，受到很大的限制。被控侵權者於專利侵

¹ 日本最高法院平成 12 年 4 月 11 日第三小法庭判決。

² 日本特許法第 104 條之 3 第 1 項：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。

權訴訟中基於特許法第 104 條之 3 第 1 項之規定提出專利無效抗辯時，專利權人為解消該無效抗辯之無效理由，提出訂正主張以對抗該無效抗辯，稱之為「更正再抗辯」。

日本特許法並沒有關於更正再抗辯的明文規定，但由專利侵權訴訟實務上判決案例（例如：多關節搬送裝置事件³）來看，一般認為主張更正再抗辯必須具備以下四個要件：

要件 1：專利權人已經向特許廳提出適法的訂正主張「包含單獨申請訂正（訂正審判）或併於舉發（無效審判）程序提出之訂正申請（訂正請求）」。

要件 2：該訂正符合特許法第 126 條之訂正要件。

要件 3：根據該訂正結果，將解消無效抗辯所主張的無效理由。

要件 4：被告之產品、方法，落入訂正後的專利請求項之技術範圍內。

關於要件 2~4，作為主張更正再抗辯之事實根據，基本上並沒有爭議，然而關於要件 1，則會有專利權人於法律上提出有困難的情形發生，依日本特許法第 126 條第 2 項⁴規定，當從無效審判繫屬於特許廳時開始至審決確定為止的期間，專利權人於法律上無法請求訂正審判，再者，依特許法規定，於舉發（無效審判）階段只有在以下四種特定期間內，專利權人可以提出訂正（訂正請求）：（一）依特許法第 134 條第 1、2 項⁵：提答辯書時、（二）依特許法第 134 條之 3⁶：無

³ 日本東京地院平成 19 年 2 月 27 日判決（平 15（ワ）第 16924 號）。

⁴ 日本特許法第 126 條第 2 項：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。

⁵ 日本特許法第 134 條第 1 項：審判長在有審判的請求時，須將請求書的副本送達被請求人，且須指定一定期間，給予其提出答辯書的機會；日本特許法第 134 條第 2 項：審判長同意根據第 131 條之 2 第 2 項的規定對請求書進行補正，必須將補正有關的手續補正書的副本送達被請求人，並指定一定期間給予其提出答辯書的機會。但，如果有特別情事表明沒有必要給被請求人提出答辯書機會的，則不在此限。

⁶ 日本特許法第 134 條之 3：對宣告專利無效審判的審決根據第 181 條第 1 項規定做出的撤銷判決已經確定，又根據同條第 2 項規定開始審理時，僅在判決確定之日起 1 週內被請求人提出申請的情況下，審判長才可以指定被請求人提出訂正申請書附帶的說明書、申請專利範圍以及圖式申請的期間。

效審判審決撤銷判決確定時、(三)依特許法第153條第2項⁷：職權審理時給予陳述意見以及(四)依特許法第164條之2第2項⁸：發出審決預告時，除此之外，專利權人於舉發階段都無法提出適法的訂正主張。

如果於侵權訴訟中被告主張無效抗辯的無效理由與無效審判請求中所主張的無效理由相異，從該無效審判繫屬於特許廳時開始至審決確定為止的期間，專利權人在法律上無法為對抗無效抗辯無效理由向特許廳提出訂正（訂正請求），在無法提訂正這段期間就無法滿足更正再抗辯要件1（向特許廳提出合法的訂正主張），關於是否需要滿足該更正再抗辯要件1，實務上有「在無法向特許廳提出合法的訂正主張期間便無法主張更正再抗辯（訂正請求必要說）」、「更正再抗辯不需要向特許廳提出合法的訂正主張（訂正請求不要說）」、「更正再抗辯原則上需要向特許廳提出適法的訂正主張，但例外時可以不要求（訂正請求原則必要說）」⁹等不同學說及判決實例，也引起許多討論，關於「訂正請求必要說」、「訂正請求不要說」及「訂正請求原則必要說」分別說明如下：

（一）訂正請求必要說

如前所述，在多關節搬送裝置事件判決¹⁰中提示更正再抗辯必須具備4要件，其中第一個要件專利權人已經向特許廳提出適法的訂正主張是必要的，雖然本案訂正尚未確定，但因已經向特許廳提出適法的訂正，為儘速解決紛爭，法院認為已滿足要件1及訂正要件，被告之產品也落入訂正後的專利請求項之技術範圍內，不認可被告基於特許法第104條之3第1項之規定所提出的無效抗辯。

「訂正請求必要說」的論點是對於被控侵權物是否落入專利權人訂正後專利範圍內的判斷，必須是經由訂正請求後明確的範圍，從專利法

⁷ 日本特許法第153條第2項：審判長依前項規定（依職權審理）對當事人或者參加人未提出的理由已作審理時，應將審理結果通知當事人及參加人，且須指定相當的期間，給予陳述意見的機會。

⁸ 日本特許法第164條之2第2項：審判長在做出前項的審決預告時，必須對被請求人指定為請求申請書附帶的說明書、申請專利範圍或圖式的訂正的一定的期間。

⁹ 辻本良知，特許法104條の3の抗弁に対する訂正主張の要件事実～訂正請求等の要否について～，知財ふりずむ，13卷150期，第2頁～第7頁，2015年3月。

¹⁰ 同註3。

角度來看，如果專利權內容及範圍不明確，則無法行使專利權；但如果從訴訟法角度來看，則必須要公平地給予訴訟當事人兩造提出攻擊及防禦方法的機會，「訂正請求必要說」的問題點在於當法律上有限制以致於專利權人無法提出訂正請求時，卻還是要求更正再抗辯必須滿足要件 1，則恐怕對專利權人會有不公平的情況產生。

（二）訂正請求不要說

刀具加工裝置事件¹¹最高法院判決書中泉德治法官提出的個人補充意見（少數意見），認為專利權人為對抗無效抗辯，只要訂正審判請求有理由，通常也是有可能得到訂正審決確定的結果，原告只要能主張並舉證若經提出訂正請求就可以排除被控侵權者無效抗辯的無效事由，而且被告的產品會落入訂正後減縮的專利範圍內即可，也就是說，原告經由主張並舉證如果提出訂正請求可以排除無效抗辯的無效事由，就可以視為主張與實際上訂正審決確定相同法律效果的防禦方法，實際上請求訂正審判及等待訂正審決確定並非必要。

「訂正請求不要說」最大的論點就是被告主張無效抗辯時並不需要向特許廳提出無效審判請求，為確保當事者公平性，專利權人主張更正再抗辯以對抗無效抗辯也應該不需要向特許廳提出合法的訂正主張，「訂正請求不要說」的問題點在於不要求向特許廳提出合法的訂正主張，專利權人基於不明確的專利權內容而被認可其損害賠償主張，雖然特許法第 104 條之 3 認可專利權相對性的有效或無效之判斷，然而，專利權是法律上賦予對他人有排他權或損害賠償請求權等強力的效果，專利權法律上就算還沒被無效，只要被認可應該無效就不應該可以行使權利，特許法第 104 條之 3 的規定就是尊重這樣的價值判斷，如果要行使像專利權這種排他權，除了權利有效性是必然之外，權利內容及範圍也應該要明確才可以。

¹¹ 日本最高法院平成 20 年 4 月 24 日第一小法庭判決（平成 18 年（受）第 1772 號）。

（三）訂正請求原則必要說

「訂正請求原則必要說」是認為訂正請求是必要，但例外可以認可不向特許廳提出適法的訂正主張，根據平成 23 年修正後的特許法第 126 條第 2 項規定，在審決取消訴訟提起後，為求法院可以迅速及有效率的審理，禁止專利權人向特許廳提出訂正審判請求，如果專利權人針對不同於審決取消訴訟的無效理由而欲訂正時，此時法律上並無法向特許廳提出，平成 26 年共焦點分光分析事件¹²在其判決書中明白載明，「主張更正再抗辯時，原則上必須實際上向特許廳提出適法的訂正主張」、「在專利權人提出訂正主張於法律上有困難時，基於公平的觀點，需考量個別情況，當認可因為有特別情事而不需要向特許廳提出適法的訂正主張時，則應該認可缺乏該要件的更正再抗辯主張」，「訂正請求原則必要說」就是當專利權人主張更正再抗辯時，因為有「無可避免的特別情事」以致於法律上無法向特許廳提出適法的訂正主張，這時向特許廳提出適法的訂正主張就非必要，日本有關更正再抗辯判決並不多見，近期相關日本法院判決也都是朝「訂正請求原則必要說」這個方向，然而日本法院對於因為「無可避免的特別情事」以致於法律上無法向特許廳提出適法的訂正主張皆採取嚴格的檢視，以下將詳細介紹日本近期各相關判決。

二、更正再抗辯近期相關法院判決

日本更正再抗辯近期相關法院判決¹³說明如下：

（一）共焦點分光分析事件¹⁴

本案因被告主張之無效抗辯，與其另案提出無效審判之理由及證據相同，而在特許廳無效審判程序中，專利權人原本就有機會在其舉發答辯時一併提出訂正請求，以此對抗基於相同證據之無效理由，因此法院認為，專利權人之更正再抗辯，非屬「法律上訂正請求困難之期間」，

¹² 日本知財高院平成 26 年 9 月 17 日判決（平 25（ネ）第 10090 號）。

¹³ 吉田広志、訂正の再抗弁を出張するために訂正審判の提起は不要であるとした知財高裁判決、パテント，73 卷 4 期，第 37 頁～第 45 頁，2020 年 4 月。

¹⁴ 同註 12。

本案因不符應向特許廳提出合法的更正請求之要件，而未接受專利權人所提「更正再抗辯」。

1、事件經過

| 法院侵權訴訟 | 特許廳訂正審判及無效審判 |
|--|--|
| <p>平成 22 年 11 月專利權人提起侵權訴訟</p> <p>平成 23 年 12 月被告主張無效抗辯（基於乙 16 發明，不具進步性）</p> <p>平成 24 年 9 月 18 日基於第一次訂正確定專利權人主張更正再抗辯</p> <p>平成 25 年 8 月 30 日一審（東京地院）判決無侵權 專利權人上訴二審（知財高院）並主張更正再抗辯（第二次訂正）</p> <p>平成 26 年 9 月 17 日二審判決無侵權，二審法院不認可更正再抗辯。</p> | <p>平成 24 年 7 月 3 日專利權人提起訂正審判</p> <p>平成 24 年 9 月 11 日訂正審決（第一次訂正確定）</p> <p>平成 24 年 11 月 5 日被告提出無效審判請求（基於乙 16 發明，不具進步性）。</p> <p>平成 25 年 7 月 2 日無效審判請求不成立審決（基於乙 16 發明，肯定進步性）</p> <p>平成 25 年 8 月 9 日被告提出審決取消訴訟</p> <p>平成 26 年 9 月 17 日法院判決撤銷無效審判請求不成立審決</p> |

專利權人上訴二審主張更正再抗辯，但因審決取消訴訟尚未確定，法律上無法向特許廳提出訂正請求。

2、知財高院關於更正再抗辯判決要旨

(1) 判決指出主張更正再抗辯時，原則上仍應向特許廳提出訂正請求，若無須向特許廳提出訂正請求，恐產生下列不利影響：

A、訂正僅在民事案件形成相對之個案拘束效果，權利人可能會針對案件中不同被告或不同被控侵權物，調整為不同的訂正版本，從而使法律關係複雜化，且損害當事人之可預見性。

B、更正再抗辯之獲准訂正內容，在未來將無實際之制度保障，且對任意第三人而言，仍會認為該權利還維持在訂正前的範圍。而對專利權人而言，一方面可透過排除無效理由的權利範圍，而獲得訴訟上利益，另一方面又保有此無效理由的權利範圍，仍有繼續行使訂正前權利範圍之可能。

(2) 專利權人主張更正再抗辯時，實際上向特許廳進行適法的訂正請求在訴訟上是必要的，雖然被控侵權人實際上並未向特許廳請求無效審判時就可以在民事法院主張無效抗辯，然而專利權人主張更正再抗辯卻必須要向特許廳進行訂正請求，此乃因為相對於必須基於具有客觀根據之證據而主張的無效抗辯，而更正再抗辯則是專利權人可主張同時滿足訂正要件及迴避無效抗辯的任意專利權範圍，所以這兩者的處理並沒有不合理的差別，但是，專利權人欲進行訂正請求但在法律上有困難時，從公平的觀點來看，應該考量個別情況來決定該訂正請求是否為必要。

(3) 本案因被告主張之無效抗辯，與其另案提出無效審判之理由（不具進步性）及證據（乙16發明）相同，而在特許廳無效審判程序中，專利權人原本就有機會在其舉發（無效審判）答辯時一併提出訂正請求而未提，以此對抗基於相同證據之無效理由，應該歸責於專利權人自己本身，再者，檢討新的更正再抗辯內容，只不過是本案共焦點分光分析裝置一般功能的一部分再更具體的記載而已，因此，法院認為專利權人之更正再抗辯，非屬「法律上訂正請求困難之期間」，本案因不符應向特

許廳提出合法的訂正請求之要件，而未認可專利權人所提「更正再抗辯」。

3、學者意見

然而，學者對法院判決中專利權人原本就有機會在其舉發（無效審判）答辯時一併提出訂正請求而未提，應該歸責於專利權人自己本身，因而不認可專利權人於二審所提新的更正再抗辯有不同意見¹⁵，因為雖然專利權人有機會在舉發（無效審判）答辯時一併提出訂正（訂正請求），依日本特許法第164條之2第1項規定¹⁶，當舉發可能成立，特許廳於審決前必須先做出審決預告，然而針對該舉發（無效審判）特許廳並沒有做出審決預告，專利權人可以因此合理推論專利權有效而且結果特許廳也是做出舉發不成立決定（無效審判請求不成立審決），在這種情況下，期待專利權人於舉發時提出訂正（訂正請求）似乎也太嚴格且不甚合理。

（二）裁紙機事件¹⁷

本案系爭專利同時有民事訴訟及舉發案，分別繫屬於法院及特許廳，但兩者無效理由（證據、法條等）不同，因專利權人無法在舉發案針對民事訴訟的無效理由提出訂正（只能針對舉發的無效理由），最高法院認為此應視為可提出「更正再抗辯」之特殊情事，但本案是專利權人所提再審之訴，該專利權人是在民事訴訟二審判決之後，始另外又向特許廳提起訂正審判（獨立訂正案）並經准予訂正之後，才又提起再審之訴。最高法院判決認為，本案除不符再審事由外，因專利權人在其二審訴訟程序中皆未提出更正再抗辯之主張，而是在二審判決之後，始以該核准訂正審判為再審理由，已對民事侵權訴訟產生不當延滯，參照特許法第104條之3及104條之4意旨，判決駁回再審之訴。

¹⁵ 愛知靖之，訂正の再抗弁における訂正請求・訂正審判請求の要否，新判例解説 Watch，20卷，第273頁～第276頁，2017年4月。

¹⁶ 日本特許法第164條之2第1項：審判長在專利無效審判的事件的審決已經成熟時，認為該請求有理由及其他經濟產業省令規定時，必須向當事人及參加人做出審決預告。

¹⁷ 日本最高法院平成29年7月10日第二小法庭判決（平成28年（受）第632號）。

1、事件經過

| 法院侵權訴訟 | 特許廳訂正審判及無效審判 |
|---|--|
| <p>平成 25 年 12 月專利權人提起侵權訴訟</p> <p>被告主張無效抗辯（無效理由：追加新事項、支持要件，明確性要件）</p> <p>平成 26 年 10 月 30 日一審判決侵權主張部分成立 被告上訴二審 平成 26 年 12 月 26 日被告主張新無效抗辯（新無效理由：基於乙 13 發明，不具新穎性及進步性） 平成 27 年 11 月 2 日二審言詞辯論終結 平成 27 年 12 月 16 日，二審認可新無效抗辯，判決撤銷一審判決，無侵權。</p> <p>上訴最高法院</p> <p>平成 29 年 7 月 10 日，最高法院判決上訴駁回。</p> | <p>平成 26 年 1 月 6 日被告提出無效審判請求（無效理由：追加新事項、支持要件，明確性要件）</p> <p>平成 26 年 7 月 15 日無效審判請求不成立審決 平成 26 年 8 月 22 日被告提出審決取消訴訟</p> <p>平成 27 年 12 月 16 日，審決取消駁回判決（專利維持）。 平成 28 年 1 月 4 日，審決取消訴訟確定。 平成 28 年 1 月 6 日，訂正審判請求。 平成 28 年 10 月 18 日，訂正確定。</p> |

專利權人以本案訂正審決確定，原專利範圍已經訂正而減縮，作為原二審判決基礎的行政處分已經變更，根據日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款規定可為再審之事由，原判決明顯違反法令請求再審。

2、最高法院關於更正再抗辯判決要旨

- (1) 專利侵權訴訟中，被控侵權者可以主張無效抗辯，對此，專利權人亦可主張更正再抗辯以對抗無效抗辯，特許法第 104 條之 3 第 1 項之規定，無須經由專利無效審判手續的無效審決確定即可主張無效抗辯，乃是希望專利侵權紛爭可以盡可能在侵權訴訟手續內迅速解決，同條第 2 項規定如果認定攻擊或防禦方法是以不當拖延審理的目的提出，則法院可做出駁回的決定，同理，更正再抗辯也並無不同，專利權人在事實審的言詞辯論終結前並未主張更正再抗辯，之後再以訂正確定為理由爭執事實審的判斷，關於上訴人未主張更正再抗辯之事並非因不可避免特殊情事所致，因此認為上訴人不當延遲專利侵權紛爭解決，依照特許法第 104 條之 3 及第 104 條之 4 各規定意旨，上訴予以駁回。
- (2) 上訴人於言詞辯論終結前並未主張更正再抗辯，第一次無效抗辯理由相關的審決取消訴訟尚未確定，專利權人法律上無法針對二審新主張的無效抗辯理由向特許廳主張訂正審判請求或訂正請求，本案事實上主張更正再抗辯時，訂正請求或訂正審判請求就沒有必要，因此，上訴人並不能說無法主張更正再抗辯，也沒有其他關於上訴人未主張更正再抗辯的特殊情事，所以上訴駁回。

3、對往後日本實務界可能之影響

本案最高法院判決論述因為專利權人法律上無法主張訂正審判請求或訂正請求，本案事實上主張更正再抗辯時，向特許廳提出訂正請求或訂正審判請求就沒有必要，所以日本實務界便有「當專利權人於法律上無法主張訂正審判請求或訂正請求時，可以跳脫是否可提起法定手續上之實際訂正請求或訂正審判的問題，從訴訟法上的法律效果觀點來看，專利權人於法庭中主張並舉證經由更正可以排除被告無效抗辯的無效理由及被告產品落入更正減縮後的專利權範圍是必要

的」¹⁸的合理推論，專利權人就算法律上無法向特許廳提出訂正審判請求或訂正請求，也應該在言詞辯論終結前，於法庭上主張並舉證經由訂正可以排除被告無效抗辯的無效理由以及被告產品落入訂正減縮後的專利權範圍，以確保可以行使訂正後的專利權。

（三）光配向用偏光光照射裝置事件¹⁹

系爭專利同樣面臨民事訴訟及舉發行政訴訟，專利權人於侵權訴訟中主張「更正再抗辯」，該民事判決認為，因兩訴訟無效理由不同，專利權人無法就侵權訴訟之無效理由，向特許廳提出訂正審判，基於紛爭一次解決（參考特許法第104條之3及第104條之4意旨），而認為所提更正再抗辯（屬於「特殊情事」），並無向特許廳提出訂正審判之必要。惟依日本實務要求，「更正再抗辯」除有適法期間之要件外，尚須符合其他要件。本件訴訟因無法符合「更正再抗辯」之其他要件（包括「藉此訂正應能解消無效理由」等要件），故並未接受專利權人「更正再抗辯」主張。

1、事件經過

| 法院侵權訴訟 | 特許廳訂正審判及無效審判 |
|---------------------|--|
| 平成27年7月3日專利權人提起侵權訴訟 | 平成27年2月2日無效審判請求 |
| 平成28年11月9日一審言詞辯論終結 | 平成28年5月26日審決預告 平成28年7月28日訂正請求 平成28年10月17日准予訂正及專利無效審決 |
| | 平成28年11月25日審決取消訴訟提起 |

（續下頁）

¹⁸ 中野亮介、山田拓、白石真琴、訂正の再抗弁主張の時期等に関する最高裁判決（平成28年（受）第632号、シートカッター事件）と実務への影響、TMI Associates Newsletter，33期，第1頁～第4頁，2017年11月。

¹⁹ 日本知財高院平成30年6月19日判決（平29（ネ）第10029號）。

| 法院侵權訴訟 | 特許廳訂正審判及無效審判 |
|--|--------------------------------|
| 平成 29 年 2 月 9 日一審判決（無侵權） 平成 29 年 8 月 7 日被控侵權人二審提新證據（甲 26 發明）無效抗辯 平成 29 年 10 月 11 日專利權人主張第二次訂正的再抗辯 平成 30 年 6 月 19 日二審判決（無侵權） | 平成 30 年 6 月 19 日審決取消駁回判決（專利無效） |

被告於二審提新證據，專利權人主張第二次訂正的更正再抗辯，但因審決取消訴訟尚未確定，法律上無法向特許廳提出訂正請求。

2、知財高院關於更正再抗辯判決要旨

- (1) 關於是否認可專利權人再次訂正的再抗辯主張，專利侵權訴訟中，原則上專利權人必須於言詞辯論終結前主張更正再抗辯，但該審言詞辯論終結前，依照特許法第 104 條之 3 及第 104 條之 4 各規定意旨，專利侵權紛爭應盡可能在侵權訴訟手續內一次解決，對於新的無效抗辯，專利權人主張再次訂正的更正再抗辯，因為專利權人於法律上無法向特許廳請求本案訂正請求，再次訂正相關的訂正請求就沒有必要（參照最高法院平成 29 年 7 月 10 日第二小法庭判決），因此，准許專利權人基於本案再次訂正後的權利主張，再者，本案相關的審決取消訴訟，如果專利無效審決被法院撤銷確定，本案無效審判手續再開時，專利權人也可以進行再次訂正的訂正請求。
- (2) 法院實質判斷再次訂正後的發明與新證據甲 26 與原證據組合，訂正後發明仍不具進步性，就算准許專利權人本案再次訂正，仍然無法解消無效理由。

(四) 光學情報讀取裝置事件²⁰

本案專利權人主張與訂正請求相同內容之更正再抗辯，申請再開言詞辯論，惟法院認為，專利權人於原審及二審言詞辯論終結前皆未主張更正再抗辯，而其在無效審判答辯書時本可提訂正請求，但未提訂正請求，等到審決預告時才提訂正請求，此並非存在特殊情事，如果再開言詞辯論，也必須給予被告反論的機會，原告延遲訴訟進行十分明顯。本案因判決不構成侵權，故認為無庸接受專利權人所提「更正再抗辯」主張。

1、事件經過

| 法院侵權訴訟 | 特許廳訂正審判及無效審判 |
|---|--|
| <p>平成 29 年 9 月 30 日提起侵權訴訟</p> <p>平成 30 年 1 月 30 日一審判決（不具進步性，專利無效，無侵權）</p> <p>平成 30 年 6 月 11 日二審言詞辯論終結</p> <p>平成 30 年 8 月 7 日專利權人主張更正再抗辯，申請再開言詞辯論。</p> <p>平成 30 年 9 月 26 日二審判決（不具進步性，專利無效，無侵權）</p> | <p>平成 29 年 2 月 7 日第一次舉發（無效審判請求 1：不滿足記載要件）</p> <p>平成 29 年 8 月 3 日第二次舉發（無效審判請求 2：不具進步性）</p> <p>平成 30 年 1 月 31 日第一次舉發審決（專利有效）</p> <p>平成 30 年 7 月 9 日第二次舉發審決預告</p> <p>平成 30 年 7 月 31 日訂正請求</p> |

專利權人於二審言詞辯論終結前皆未主張更正再抗辯，然接到特許廳第二次舉發審決預告後，向特許廳提出訂正，並向法院主張更正再抗辯，要求再開言詞辯論。

²⁰ 日本知財高院平成 30 年 9 月 26 日判決（平 30（ネ）第 10015 號）。

2、知財高院關於更正再抗辯判決要旨

(1) 專利權人主張與平成 30 年 7 月 31 日向特許廳進行的訂正請求相同內容之更正再抗辯，專利權人認為法院有必要審理，申請再開言詞辯論，然而，一審言詞辯論終結前未主張更正再抗辯，之後，一審判決認可本案無效抗辯，上訴人於二審言詞辯論終結前也未主張更正再抗辯，於二審言詞辯論終結後約 2 個月才申請再開言詞辯論，關於上訴人於二審言詞辯論終結前未主張更正再抗辯，上訴人於平成 29 年 11 月 3 日向特許廳提出與本案無效抗辯相同理由的無效審判答辯書後至平成 30 年 7 月 9 日收到特許廳審決預告前，因特許法第 126 條第 2 項及第 134 條之 2 第 1 項的規定，於法律上無法提出為解消與本案無效抗辯相同理由的訂正審判請求，然而，在此種情況下，就沒有必要向特許廳請求訂正審判，依然可以主張更正再抗辯（參照最高法院平成 29 年 7 月 10 日第二小法庭判決），因此，上訴人於二審言詞辯論終結前未主張更正再抗辯並非有不可避免特殊情事所致。

(2) 本案如果准許再開言詞辯論及上訴人更正再抗辯，對於被上訴人也必須給予針對上訴人更正再抗辯反駁的機會，也可想像上訴人會提出再次反駁，因而延遲訴訟完結是非常明顯，所以法院並不認可本案具有明顯符合民事訴訟中程序正義的要求而必須再開言詞辯論以給予上訴人進一步提出攻擊防禦方法的機會，也不會再開言詞辯論。

三、目前的法院實務傾向

平成 20 年刀具加工裝置事件²¹最高法院判決書中泉德治法官提出的個人補充意見（少數意見）認為向特許廳提出適法的訂正主張並非必要，從平成 29 年裁紙機事件²²最高法院判決之後，平成 30 年光配向用偏光光照射裝置事件²³及

²¹ 同註 11。

²² 同註 17。

²³ 同註 19。

平成 30 年光學情報讀取裝置事件²⁴ 判決，關於更正再抗辯要件 1「向特許廳提出適法的訂正主張」，法院參照該裁紙機事件最高法院判決：「如果有無可避免的特別情事以致於法律上無法向特許廳提出適法的訂正主張，這時向特許廳提出適法的訂正主張就非必要」；然而如果於法律上可以向特許廳提出適法的訂正主張的情形，目前日本法院的立場還是傾向必須向特許廳提出適法的訂正主張，如果在法律上可以向特許廳提出訂正主張而不提，而且沒有無法避免的特殊情事以致不提出訂正主張的話，日本法院會視為是專利權人自己應該負的責任而不認可其更正再抗辯主張。

時任日本知財高院第 2 部部總括判事清水節法官於平成 27 年 9 月 8 日東京律師公會智慧財產權法部，以「知財高院 10 年回顧及今後知財高院的使命」為題發表演說²⁵，接受「對於向特許廳提出適法的訂正主張是否作為更正再抗辯之要件及其根據以及法院目前之傾向為何？」提問，清水法官明確回答：「審判實務上，我認為在法律上可以提出訂正主張而卻認為不是必要的見解是少數，雖然泉法官的個人補充意見²⁶認為訂正手續不是必要，但在審判實務上，我想幾乎沒有法官會認為可以向特許廳提出訂正主張時，不向特許廳提出訂正主張是可以的」、「但是，關於在法律上無法提出訂正主張時，高部法官²⁷及八木法官²⁸都認為應該重新思考訂正手續的必要性，我認為這是當然之事，因為特許法修法而有可以提出訂正主張時間上的限制，無法提出訂正主張時的處理就不應該跟以往的立場相同」、「就算法律有所改變，可以向特許廳提出訂正主張時卻不要求實際上向特許廳提出訂正主張，而且認為會符合更正再抗辯的要件是少數，我認為可以向特許廳提出訂正主張時，請向特許廳提出訂正主張，法院立場並沒有改變，但是，關於無法提出訂正主張時應如何處理這一點，我對現狀的認識是目前正進行細緻的討論」。

²⁴ 同註 20。

²⁵ 清水節，無効の抗弁と訂正再抗弁の審理及び問題点について，パテント，69 卷，3 期，第 80 頁～第 94 頁，2016 年 3 月。

²⁶ 同註 11。

²⁷ 高部真規子，平成 23 年特許法改正後の裁判実務，Law & Technology，53 期，第 20 頁～第 27 頁，2011 年 10 月。

²⁸ 八木貴美子判事報告，裁判所と日弁連知財センターとの意見交換会，判例タイムズ，1390 期，第 19 頁～第 36 頁，2013 年 8 月。

根據清水法官的回答及上述近期日本法院相關判決，特別是前述共焦點分光分析事件²⁹法院判決關於向特許廳提出適法的訂正主張的必要性可以得知：主張更正再抗辯時，如果於法律上可以向特許廳提出適法的訂正主張，目前日本法院的立場是傾向必須向特許廳提出適法的訂正主張；再者，日本法院實務上並沒有出現過專利權人因有無可避免的特別情事，以致於法律上無法向特許廳提出適法的訂正主張時，而法院也認可專利權人可以不必向特許廳提訂正主張的更正再抗辯之實際法院判決。

參、結論

綜合上述，日本特許法並沒有關於更正再抗辯的明文規定，但由專利侵權訴訟實務上判決案例發展出更正再抗辯必須具備四個要件：其中要件1：專利權人已經向特許廳提出適法的訂正主張「包含單獨申請訂正（訂正審判）或併於舉發（無效審判）程序提出之訂正申請（訂正請求）」，因特許法第126條第2項規定，當從無效審判繫屬於特許廳時開始至審決確定為止的期間，專利權人於法律上無法請求訂正審判，實務上有「訂正請求必要說」、「訂正請求不要說」、「訂正請求原則必要說」等不同學說及判決實例，由近期的法院判決及知財高院法官回答關於向特許廳提出適法的訂正主張是否作為更正再抗辯之要件，再參照平成29年裁紙機事件³⁰最高法院判決：如果有無可避免的特別情事以致於法律上無法向特許廳提出適法的訂正主張，這時向特許廳提出適法的訂正主張就非必要，但如果於法律上可以向特許廳提出適法的訂正主張的情形，目前日本法院的立場還是傾向必須向特許廳提出適法的訂正主張，由近期的前述四個判決可知日本法院對於專利權人主張更正再抗辯，皆嚴格檢視專利權人是否有無可避免的特別情事以致於法律上無法向特許廳提出適法的訂正主張，而判決結果是法院也都未認可專利權人更正再抗辯主張。相對我國制度而言，於智慧財產案件審理細則第32條

²⁹ 同註12。

³⁰ 同註17。

之規定³¹，有關於專利侵權之民事訴訟之更正再抗辯係請求必要說，且僅在更正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侵害之情形下，法院方得審理裁判，此乃基於更正准否之認定屬專利專責機關之職權所在，再者，我國可提更正之時機，相對日本規定寬鬆，專利權人於舉發審查期間，如有訴訟案件繫屬中，亦得向智慧局申請更正，且多數皆能優先審查審定，不致延宕民事訴訟之進行，反觀日本有關更正再抗辯之學理，雖有不同立論基礎；惟就法院實務運作結果而言，日本法院相對嚴謹，專利權人欲主張更正再抗辯，能獲允認之機會甚微。

另外，日本特許法第 127 條已明定數種不得申請更正之情形，類似我國專利法所明定非經全體共有人、專屬被授權人、質權人等之同意，不得為更正之申請，兩國法制相同。而日本特許法及其相關日本司法判決，並未論及特許法第 127 條因法律上原因而不能申請更正，認為屬於更正再抗辯之特殊情形，而不用向特許廳申請更正；日本法院實務上也並未出現屬於第 127 條之情形，不得申請更正，而法院認可屬於更正再抗辯之特殊情形，不用向特許廳申請更正的判決。因此，日本特許法第 127 條是否屬於法律上無法向特許廳申請更正而法院也認可屬於更正再抗辯之特殊情形，亦值得將來更多的關注及研究。

³¹ 關於專利侵權之民事訴訟，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，應審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。