

智慧財產案件審理法第 43 條 更正再抗辯實務之初步觀察

孫文一

壹、前言

貳、相關判決及行政處分之整體觀察

參、更正再抗辯之提出時機與次數

肆、向智慧財產專責機關提出更正申請之要求

伍、更正之事項：以申請專利範圍減縮為核心

陸、法院是否自行判斷更正合法性

柒、法院適度開示心證之義務與界限

捌、法院判決中更正合法性之記載方式

玖、實質變更之審查標準

拾、更正合法性是否屬第 41 條專利有效性爭點

拾壹、法院以當事人合意作為更正後審理基礎之實務觀察

拾貳、更正再抗辯對舉發程序之延宕效果

拾參、結論

作者現為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。

摘要

我國智慧財產案件審理法第 43 條施行後，專利民事侵權訴訟中之更正再抗辯已形成司法審理與智慧財產專責機關行政審查並行之雙軌制。本文整理 112 年 8 月 30 日至 115 年 3 月 31 日期間智慧財產及商業法院專利民事侵權判決中明確記載智審法第 43 條更正再抗辯之案例，並對照智慧財產專責機關端獨立更正及舉發合併更正程序，觀察更正再抗辯之提出時機、法院是否自行判斷更正合法性、心證開示、實質變更審查標準，以及更正再抗辯對舉發程序時效之影響。

關鍵字：智慧財產案件審理法第 43 條、更正再抗辯、更正合法性

Article 43 of the Intellectual Property Case Adjudication Act、Defense Based
on Amended Claims、Legality of the Amendment

壹、前言

我國智慧財產案件審理法（下稱智審法）於 112 年 2 月 15 日修正公布，並自同年 8 月 30 日施行。此次修正中，與專利民事侵權訴訟關係最密切者之一，即為智審法第 43 條有關更正再抗辯之規範。該條明文處理專利權人在侵權訴訟中，面對被告主張專利權有應撤銷原因時，如何透過更正專利權範圍以排除無效事由，並以更正後專利範圍作為請求或主張基礎。

從智慧財產專責機關之角度觀察，智審法第 43 條不只是民事訴訟程序規定，更與智慧財產專責機關之更正審查、舉發審查及法院判決之互動密切相關。當專利權人於民事訴訟中提出更正再抗辯時，通常必須同時向智慧財產專責機關提出更正申請；若系爭專利另有舉發案繫屬，則該更正案應與舉發案合併審查及審定。因此，更正再抗辯新制實際上形成法院與智慧財產專責機關雙軌並行之審理結構。

依智審法第 43 條¹之規範，更正再抗辯若欲為法院所接受，通常須具備四項要件：第一，專利權人除非有不可歸責於己之事由且不許其主張更正將顯失公平之外，原則上應已向智慧財產專責機關提出更正申請；第二，該更正經法院或智慧財產專責機關認定為合法；第三，該更正足以排除被告所主張之專利權應撤銷原因；第四，被控侵權產品或方法仍落入更正後請求項之技術範圍。四者均成立時，專利權人之更正再抗辯始能發揮維持權利行使之效果。另外，我國智慧財產案件審理細則第 59 條規定，當事人就專利權有應撤銷或廢止原因，或更正專利權範圍之攻擊防禦方法，若意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時提出而有礙訴訟終結者，法院得予駁回，更正再抗辯屬於攻擊防禦方法，故仍應適時提出。

本文自司法院法學資料檢索系統擷取智慧財產及商業法院自 112 年 8 月 30 日至 115 年 3 月 31 日期間專利民事侵權一、二審判決，觀察智審法第 43 條施行後更正再抗辯之適用情形，並觀察智慧財產專責機關的獨立更正案及舉發合併更正案之行政處分，進而提出結論。

¹ 參見智慧財產案件審理法第 43 條第 1 項至第 6 項，<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-2275-847937-6f477-1.html>（最後瀏覽日：2026/05/15）。

貳、相關判決及行政處分之整體觀察

截至 115 年 3 月 31 日止，法院民事一、二審判決中，明確記載有智審法第 43 條更正再抗辯主張者共 7 件（表 1）。觀察結果顯示，該等案件中，雖法院多有依更正後內容審理或自行判斷更正合法性之情形，但各案最後均因專利權存在應撤銷原因或被控產品不侵權而駁回原告之訴。亦即，目前尚未出現因更正再抗辯之要件成立而使專利權人最終勝訴之案例。另編號 4 案件上訴至最高法院後裁定駁回，編號 5~7 案件尚在審理中，其它案件已確定。

表 1 民事一、二審中明確記載智審法第 43 條更正再抗辯之判決

編號	一審案號	更正再抗辯之判斷	判決主文	二審案號	更正再抗辯之判斷	判決主文
1	112 年度民專訴字第 66 號	依更正公告內容審理	駁回（專利無效）	未上訴		
2	113 年度民專訴字第 6 號	法院自行判斷准予（第 2 次）更正合法	駁回（專利無效）	113 年度民專上字第 28 號	依合意之更正內容（第 3 次更正公告內容審理）	駁回（專利無效）
3	113 年度民專訴字第 41 號	法院自行判斷更正合法	駁回（專利無效）	114 年度民專上字第 13 號	依合意之更正內容審理	駁回（專利無效）
4	113 年度民專訴字第 43 號	無更正	駁回（專利無效）	114 年度民專上字第 7 號	法院自行判斷更正不合法	駁回（專利無效）
5	113 年度民專訴字第 47 號	法院自行判斷更正合法	駁回（不侵權）	114 年度民專上字第 22 號	審理中	審理中
6	113 年度民專訴字第 52 號	法院自行判斷更正合法	駁回（專利無效）	114 年度民專上字第 19 號	審理中	審理中
7	113 年度民專訴字第 54 號	法院自行判斷更正合法	駁回（不侵權）	114 年度民專上字第 29 號	審理中	審理中

就法院審理更正方式觀察，7 件判決大致可分為三種類型。第一類為法院依智慧財產專責機關已准予更正之內容作為審理基礎，例如編號 1 案件一審。第二類為法院自行判斷更正合法性，並以更正後請求項進行後續有效性或侵權判斷，

例如編號 2~3 案件一審、編號 4 案件二審、編號 5~7 案件一審等。第三類為法院依合意之更正內容審理，例如編號 2、3 案件二審。

若從智慧財產專責機關觀察，前述涉訟專利共涉及 6 件舉發案及 3 件獨立更正案（表 2）。3 件獨立更正案均已審定；6 件舉發案中已有部分審定，其餘仍在審查中。由此可知，智審法第 43 條更正再抗辯案件中通常並非單純由法院單獨處理，而是與智慧財產專責機關更正審查、舉發程序高度連動。當專利權人於法院主張更正再抗辯時，智慧財產專責機關往往同時繫屬獨立更正案或舉發合併更正案，形成行政審查與司法審理並行之雙軌制。

表 2 涉訟專利之舉發及更正程序概況

編號	專利公告號	舉發	更正	審定
1	I386983 I466179		獨立更正案	准予更正
2	M626862	N01	合併審查	准予更正 舉發成立
3	I577479	N01	合併審查	審查中
4	M510203		獨立更正案	不予更正
5	I634205 I671086	N01 N01	合併審查	審查中
6	M632928	N01	合併審查	審查中
7	I657771	N01	合併審查	准予更正 舉發不成立

此一雙軌制之制度意義在於，一方面使法院得於民事訴訟中及時處理更正再抗辯，避免訴訟無限期停滯；另一方面則保留智慧財產專責機關對更正合法性與專利有效性之專業審查功能。然而，兩軌並行亦可能導致判斷時點不一致、審查基礎變動及程序延宕等問題，故有必要進一步檢討法院何時應自行判斷更正合法性，何時宜等待智慧財產專責機關審查結果。

參、更正再抗辯之提出時機與次數

更正再抗辯之典型提出時機，係於被告提出專利權有應撤銷原因之抗辯後，專利權人為維護系爭專利之有效性，除積極反駁被告無效抗辯外，進一步透過更正專利權範圍以排除無效事由，此為多數案例如表 1 編號 1~3、5~7 案件所示情形。

另一種典型時機，則為一審判決認定專利權有應撤銷原因並駁回原告之訴後，專利權人為克服一審判決所採無效理由，於二審提出更正再抗辯，此為少數案例如編號 4 案件所示之情形。前述情形下，法院尚有進一步審查該更正再抗辯是否逾時提出，是否因故意或重大過失延滯訴訟，以及是否妨礙訴訟終結等情。

觀察施行後 7 件案件，實務上確有原告在同一訴訟程序中兩度提出更正再抗辯之情形，例如編號 2 案件，如合計二審程序更可達到三度提出更正再抗辯之情形。智審法第 43 條本身並未明文限制專利權人於同一訴訟程序中提出更正再抗辯之次數。惟更正再抗辯既屬攻擊防禦方法之一，仍應受民事訴訟適時提出主義限制。若專利權人於爭點整理完成後、準備程序終結後，甚至遲至言詞辯論期日始提出更正再抗辯，法院自得依民事訴訟法及智慧財產案件審理細則相關規定，判斷是否應予駁回。

目前判決中，僅編號 4 案件二審提及上訴人即專利權人於二審言詞辯論終結前已向智慧財產專責機關申請更正系爭專利範圍，但並未具體討論是否逾時提出。由此可見，我國法院對於更正再抗辯逾時提出之判斷標準尚未形成明確裁判基準。未來實務有必要進一步累積案例，釐清何種情形屬於適時提出、何種情形應認為因重大過失逾時提出並妨礙訴訟終結。至於適用修正前智審法之案件判決²，曾有認為更正申請之主張有礙訴訟之進行，依民事訴訟法相關規定，不得主張之見解，另案判決³則涉及有礙訴訟終結之判斷，均值得參考，況查現行智慧財產案件審

² 參見智慧財產法院 105 年民專訴字第 50 號民事判決「壹、一……原告於本件準備程序後之言詞辯論時，始主張系爭專利之更正，屬未於準備程序主張之事項，且經被告抗辯有礙訴訟之進行，依民事訴訟法第 276 條第 1 項規定，不得主張之」。

³ 參見智慧財產法院 107 年民專上字第 16 號民事判決「五、（一）……本院認上訴人 107 年 9 月 10 日專利權更正之抗辯，固有逾時提出攻擊防禦方法之可議處，然考量上訴人之第二次更正係在本院進行第二次準備程序前提出，且被上訴人因應其第二次更正仍係主張以被證 1 即可證明系爭專利更正後請求項 1 有應撤銷事由存在，是上訴人之第二次更正並無嚴重影響被上訴人程序利益情事，因此在本件個案中，本院認為上訴人 107 年 9 月 10 日專利更正之抗辯，還未到達嚴重有礙訴訟終結之程度，自應准許其提出此項攻防方法」。

理細則第 59 條規定就更正專利權範圍之攻擊防禦方法，若意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時提出而有礙訴訟終結者，法院得予駁回等規定已有明文，法院相關案例見解有待觀察。

未來法院判斷更正再抗辯是否逾時，可考量下列因素：一、被告無效抗辯提出時間；二、專利權人是否已有充分期間可提出更正；三、法院是否已完成爭點整理或開示心證；四、更正是否導致請求項解釋、無效判斷及侵權比對重啟；五、是否已有智慧財產專責機關更正或舉發程序繫屬；六、允許提出是否將顯著延滯訴訟終結。

肆、向智慧財產專責機關提出更正申請之要求

智審法第 43 條第 5 項明文規定，除有第 2 項之例外情形外，專利權人未向智慧財產專責機關申請更正，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。此一規定反映我國更正再抗辯制度採取「更正申請原則必要」之立場。

觀察目前 7 件判決，均與智慧財產專責機關獨立更正案或舉發合併更正案高度連動，尚未出現專利權人主張符合智審法第 43 條第 2 項之例外，因不可歸責於己之事由無法向智慧財產專責機關申請更正而逕向法院陳明更正內容之案例。故智審法第 43 條第 2 項所定「不可歸責於己之事由」及「不許更正顯失公平」之構成要件，目前尚缺乏實務案例；按智審法第 43 條第 2 項修法說明已例示「專利權人如因不可歸責於己之事由，致無法向智慧財產專責機關申請更正者，例如：另案舉發案中，智慧財產專責機關作成專利舉發成立之審定，未經爭議訴訟判決撤銷該審定確定前，該審定之行政處分仍具有實質存續力，智慧財產專責機關無從受理專利權人之更正申請。上開情形，專利權人既無法藉由向智慧財產專責機關更正專利權範圍，以排除無效事由。倘其於訴訟上亦不得以欲更正專利權之範圍為請求或主張，即無從進行其他有效之攻擊防禦方法，係屬顯失公平之情形。基此，使專利權人得以欲更正專利權之範圍為請求或主張，宜認有正當理由」，是以縱使舉發審定成立，惟民事訴訟程序上仍有機會主張更正再抗辯，如以編號

2 案件二審為例，雖於二審訴訟程序中舉發審定成立，專利權人在法律程序上無法申請更正⁴，惟仍可於民事訴訟中主張符合智審法第 43 條第 2 項之例外。

智審法第 43 條第 5 項所稱「撤回申請更正」於適用上，須區分獨立更正與舉發合併更正。就獨立更正而言，依專利審查基準⁵，專利權人數次提出更正時，原則上以最近一次提出之更正版本為審查對象，審查機關並不必然要求撤回先前更正申請。相對地，若屬同一舉發案中提出多次更正，則依專利法第 77 條第 3 項，視為撤回在先之更正申請。此種「視為撤回」視為等同智審法第 43 條第 5 項「撤回申請更正」之法律效果，已有相關判決⁶見解供參，至於獨立更正之情形，值得進一步釐清。

是以智審法第 43 條第 5 項之目的，在於避免專利權人一方面於法院主張更正後範圍，另一方面又使行政程序中相應更正申請不同步，導致法院審理基礎與行政公示狀態脫節。因此，若在舉發合併更正中，專利權人提出後案更正而使前案更正視為撤回，智審法第 42 條第 1 項⁷已明定法院與智慧財產專責機關間有資訊交流機制，法院可依該條確認其於訴訟中主張之更正版本是否仍有對應之行政程序基礎；若已無對應更正申請，原則上不應允許其繼續依該版本為請求或抗辯基礎。

伍、更正之事項：以申請專利範圍減縮為核心

專利法第 67 條規定，發明專利權人申請更正說明書、申請專利範圍或圖式，限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之

⁴ 專利審查基準（111 年 12 月 1 日版）第一篇第 20 章舉發基準第 1-20-1 頁：「專利權若經審定撤銷，縱專利權人不服，提起行政救濟尚未確定，因專利專責機關之撤銷處分已生實質之拘束力（實質的存續力），在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，所提更正申請，應不予受理」。

⁵ 專利審查基準（111 年 7 月 1 日版）第二篇第九章更正第 2-9-8 頁：第 6 節「審查注意事項」第（8）點，當專利權人數次提出更正時，原則上應以最近一次提出之更正版本為審查對象。

⁶ 編號 2 案件判決：「五、4、（5）……依前開規定，系爭專利因被告提起舉發，系爭專利請求項 1 之更正，須與舉發合併審定；而作兩次更正申請，於 113 年 4 月 16 日第一次更正申請，因於同年 7 月 3 日之第二次更正申請視為撤回；又其向智慧局申請更正，符合智慧財產案件審理法第 43 條規定，本院依同條第 4 項規定應審究系爭專利請求項 1 更正，是否合法」。

⁷ 第 42 條第 1 項：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。

釋明，且不得超出申請時所揭露範圍，亦不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

觀察 7 件判決，更正事項均包含申請專利範圍，且其主張事項均涉及申請專利範圍之減縮。此與更正再抗辯之制度功能相符。蓋專利權人於訴訟中提出更正，通常係為排除被告所主張之無效事由，而最直接方式即為限縮申請專利範圍，使先前技術與更正後請求項範圍有所差異或區別，進而排除無效事由。

少數案件之更正事項如編號 7 案件，另涉及說明書更正或誤記訂正。此類更正雖可能具有修正治癒性質，但仍可能影響申請專利範圍之解釋。若說明書或圖式更正後，使請求項之技術意涵與公告時不同，即可能涉及專利法第 67 條第 4 項所稱不得實質擴大或變更之問題⁸。因此，即使更正未直接修改請求項文字，仍應注意其是否實質影響請求項解釋。

此外，在多個訴訟與舉發程序同時繫屬之情形，專利權人應避免於不同程序中採取不一致之更正版本。智審法第 43 條之制度目的之一，即在於防止專利權人於不同訴訟或行政程序中以不同更正內容作為防禦方法，使專利權範圍處於不安定狀態。故在舉發案與民事訴訟並行時，專利權人應儘可能整併更正內容，維持單一穩定之審理版本。

陸、法院是否自行判斷更正合法性

智審法第 43 條第 4 項明文規定，法院得就更正專利權範圍之合法性自行判斷。由目前案例觀察，法院是否自行判斷，往往取決於智慧財產專責機關程序類型與審查所需時間。

若專利權人係單獨向智慧財產專責機關提出獨立更正申請，其審定結果之作成時間通常較可預測，且未必妨礙民事訴訟迅速終結。此時法院可能選擇等待智

⁸ 專利審查基準（111 年 7 月 1 日版）第二篇第九章更正第 2-9-5 頁：實質擴大或變更申請專利範圍包括兩種情況，即更正申請專利範圍之記載，而導致實質擴大或變更申請專利範圍；以及申請專利範圍未作任何更正，僅更正說明書或圖式之記載，而導致實質擴大或變更申請專利範圍。

慧財產專責機關更正審查結果，再依該結果續行訴訟。例如編號 1 案件，即屬法院依智慧財產專責機關准予更正內容作為審理基礎之案例。

相對地，若更正係於舉發程序中提出，依專利法第 77 條第 1 項應與舉發案合併審查及合併審定。舉發審查程序本身較為複雜，且專利權人於訴訟繫屬中仍可能依專利法第 74 條第 3 項但書提出更正，導致審查基礎變動。在此情形下，若法院等待智慧財產專責機關結果，可能延宕民事訴訟終結。因此，法院較可能基於訴訟經濟自行判斷更正合法性，例如編號 3 案件、編號 5~7 案件。另當法院判斷更正不合法時，同時智慧財產專責機關亦認不予更正，如編號 4 案件二審⁹，相當修正前智慧財產案件審理細則第 32 條¹⁰所規定更正之申請顯然不應被准許情形，即反映此種趨勢。

綜合而言，法院是否自行判斷更正合法性，應視個案情形而定。若行政審查結果可於合理期間內作成，且不妨礙民事訴訟終結，法院可等待智慧財產專責機關結果。若行政程序可能因舉發合併審查或多次更正而延宕，法院則得自行審查更正是否符合專利法第 67 條，以維持民事訴訟之迅速與集中。

柒、法院適度開示心證之義務與界限

智審法第 43 條第 4 項規定，法院就更正合法性自行判斷時，應於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。此一規定目的在於保障當事人就更正合法性及更正後是否侵權、無效理由是否解消等爭點進行充分攻防，避免法院於判決中突襲認定。

實務上，法院對更正合法性之心證，往往反映於其所採用之審理版本。若法院認為更正合法，即依智審法第 43 條第 6 項，以更正後專利權範圍作為本案審

⁹ 判決「貳、四、二……業經智慧局 114 年 6 月 18 日 (114) 智專議 (三) 05162 字第 11420639910 號專利更正核駁審定書不予更正」。

¹⁰ 修正前智慧財產案件審理細則第 32 條：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。

理基礎；若認為更正不合法，則專利權人不得依更正後範圍為請求或主張，法院仍應回到公告專利範圍進行審理。因此，法院於爭點整理或準備程序中，應使兩造明確知悉後續審理將採更正前或更正後版本，以利攻防。

惟心證開示之範圍，依智審法第 43 條第 4 項所要求者，主要係更正合法性之法律見解與相關心證，包括更正是否符合專利法第 67 條之更正目的、是否超出申請時揭露範圍、是否實質擴大或變更，以及是否符合智審法第 43 條第 2 項之例外要件。至於更正後專利是否最終有效、被控產品是否構成侵權、損害賠償額如何認定，均屬終局判斷核心，不宜在裁判前過度揭示結論性心證，以免影響法院中立性與程序公平。

因此，觀察 7 件案例作法是：法院開示其對更正合法性及審理基礎版本之初步法律見解，使當事人得以補充攻防¹¹，保持法院之中立與兩造之衡平。

捌、法院判決中更正合法性之記載方式

目前 7 件案例中，法院對更正合法性之說理方式個案有別。部分判決將更正合法性之判斷置於程序事項，僅簡要說明原告於訴訟中向智慧財產專責機關申請更正，法院認為更正合法，且雙方當事人同意以更正後請求項為審理基礎，遂依智審法第 43 條第 1 項、第 4 項及第 6 項確認審理標的。例如編號 6 案件即採此種方式。

另有多數判決則將更正內容是否符合法定要件之判斷置於「得心證之理由」中，並依專利法第 67 條逐一論述。此種方式較接近智慧財產專責機關於舉發與更正合併審定時，就更正申請過程、審查基礎、准駁理由及法條依據為完整記載之作法¹²。

¹¹ 智慧財產案件／審理特色／權利有效性認定／更正再抗辯，<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/lp-329-091.html>（最後瀏覽日：2026/05/15）。

¹² 專利審查基準（113 年 7 月 1 日版）第五篇第一章專利權之舉發第 5-1-40 頁：5.3 審定理由記載原則。

是以法院若係依智審法第 43 條第 4 項自行判斷更正合法性，原則上仍應於判決中說明其判斷理由。即使兩造同意以更正後版本審理，多數判決仍說明更正屬何種法定更正事項、是否超出申請時揭露範圍、是否實質擴大或變更。此不僅有助於當事人理解審理基礎，也有利於上訴審審理及未來判決見解累積。

玖、實質變更之審查標準

更正合法性之實體審查中，最具爭議者通常是是否構成「實質擴大或變更」公告時之申請專利範圍。多數判決引用《專利審查基準》作為判斷依據，尤其是以「發明目的」或整體技術手段與效果為判斷基準。若更正後請求項之技術內容已無法達成或減損原請求項之發明目的，即可能被認為構成實質變更。例如最高法院個案¹³曾隱約表態對專利法第 67 條第 4 項「實質變更」中，智慧財產及商業法院與智慧財產專責機關判斷標準不一致情形，但智審法第 44 條已導入法院與智慧財產專責機關之意見交流機制，依該條第 1 項¹⁴規定，法院於判斷智慧財產權有效性或更正合法性時，得視必要，就相關法令解釋或其他事項徵詢智慧財產專責機關之意見，有助於促進行政與司法之橫向協調，以提升判決之正確性與穩定性。

然而，專利審查基準本質上屬於行政機關為統一審查實務所訂定之行政規則，並非當然拘束法院。法院得將其作為解釋專利法第 67 條之參考資料，但最終仍應回歸法律規範本身，依個案判斷更正是否改變公告時申請專利範圍之實質技術意涵。

「不得實質擴大或變更」屬不確定法律概念，如何判斷將直接影響專利權人能否藉更正維持權利，也影響第三人對專利權範圍之預測可能性。多數判決法院皆引用專利審查基準作為判準，有助於提升判斷透明性與實務一致性；後續可觀察判決將專利審查基準視為參酌之重要程度，並視其說明如何對應專利法第 67 條第 4 項之規範目的，為專利審查基準修正參考。

¹³ 最高法院 107 年台上字第 1970 號民事判決。

¹⁴ 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。

從更正再抗辯雙軌制之交流角度看，法院對實質變更之判斷，也可能反向影響智慧財產專責機關未來更正之專利審查基準之修訂方向。若法院逐漸形成穩定見解，智慧財產專責機關亦可參酌其判斷標準，以強化行政與司法間之一致性。

拾、更正合法性是否屬第 41 條專利有效性爭點

智審法第 43 條施行後，一個重要問題¹⁵是：更正是否符合專利法第 67 條第 2 至 4 項，究竟應作為智審法第 43 條更正再抗辯之合法性前提，或可直接作為智審法第 41 條第 1 項所定專利權有效性爭點？

依舊制智審法第 16 條（現行第 41 條），法院得於民事訴訟中自行判斷專利權是否有應撤銷原因。實務上，法院曾廣泛處理原應由行政舉發程序判斷之有效性爭點，包括更正是否符合專利法第 67 條等。此種作法雖有助於一次解決紛爭，但亦可能使智慧財產及商業法院過度取代智慧財產專責機關第一次判斷權¹⁶。

智審法第 43 條已針對更正再抗辯建立專門程序。專利權人提出更正再抗辯時，對造當然得爭執更正合法性¹⁷；法院亦得自行判斷更正是否合法。然而，更正不合法之直接效果，應是專利權人不得依該更正後專利範圍為請求或主張¹⁸，並非當然導致原專利權即有應撤銷原因。

換言之，智審法第 43 條下的更正合法性判斷，首先是決定「能否以更正後範圍作為本案審理基礎」。若法院認為更正不合法，應回到更正前公告專利範圍，繼續判斷該原專利範圍是否有應撤銷原因及被控產品是否侵權。至於違法更正本身是否進一步構成專利法第 71 條所列舉發事由，仍應依智審法第 41 條及相關專利法規定另行判斷。

¹⁵ 編號 1 案件判決「貳、五、2.……專利權更正申請合法與否應非本條（應指智審法第 41 條）所定專利權有效性爭點判斷事項」。

¹⁶ 李素華，從美國立法例檢討我國之專利爭訟制度，台大法學論叢 49 卷 2 期，頁 544-545，2020 年 6 月。

¹⁷ 編號 3、5、7 案件均將更正合法性列為爭點。

¹⁸ 編號 4 案件二審判決「貳、五、（二）4.……故上訴人所提更正，自非合法，應以更正前之系爭專利權利範圍為據。（三）系爭專利請求項 1、2 有應撤銷之原因：」。

因此，判決見解未將「更正不合法」與「原專利當然無效」直接等同，依智審法第 43 條規定，先判斷更正是否合法；若合法，依智審法第 43 條第 6 項以更正後範圍審理；若不合法，則專利權人不得依更正後範圍主張，法院再依更正前範圍判斷智審法第 41 條有效性及侵權爭點。

拾壹、法院以當事人合意作為更正後審理基礎之實務觀察

依智審法第 43 條第 6 項規定，法院僅於認定專利權人所提更正合法時，始得以更正後之專利權範圍作為訴訟審理基礎；若更正不合法，則仍應以智慧財產專責機關公告之原專利範圍進行審理。是以，更正是否合法，不僅涉及專利權範圍之變動，更直接影響侵權判斷之對象及當事人實體權利之主張基礎，其性質上具有法定程序控制與拘束效力，並非單純得由當事人合意處分之事項。

惟觀諸實務，部分法院判決¹⁹仍可見「兩造均同意以更正後之專利範圍作為審理基礎」之記載。此種作法，雖非智審法第 43 條第 6 項所明文規定之程序要件，亦未改變法院具有判斷更正合法性之職權，但實際上反映出法院於專利侵權訴訟程序中，某程度上仍容許當事人透過程序合意參與訴訟標的及審理範圍之形成。換言之，法院在操作上，似有意兼顧智審法所付予之職權，與民事訴訟法上辯論主義、處分權主義所強調之當事人程序主體地位，藉以維持訴訟程序進行之彈性與效率。

另值得注意者，部分案件²⁰於一、二審就「更正後請求項得否作為訴訟審理基礎」之處理方式，亦呈現不同取向。一審判決依智審法第 43 條規定，先就更正是否合法進行審查，再據以決定是否以更正後之專利範圍作為審理基礎，其論理重心偏向法院職權審查之性質；然而，二審判決則記載雙方當事人同意以更正後請求項作為訴訟基礎，並據此展開侵權及有效性判斷，其思維某程度上較接近

¹⁹ 編號 2、6 案件。

²⁰ 編號 2、3 案件。

舊制智審法下之實務運作²¹，較強調民事訴訟中處分權主義與當事人程序合意之功能。

惟於現行以智審法第 43 條已明文化更正合法性審理機制之架構下，當事人合意究竟僅具程序上整理爭點之效果，抑或得實質影響法院就更正後專利範圍之採用，仍有進一步釐清必要。尤其在當事人程序處分權與法院職權審查間之界限如何劃定，以及法院是否仍應獨立判斷更正合法性，均尚存相當之解釋與論證空間。

拾貳、更正再抗辯對舉發程序之延宕效果

在明確記載更正再抗辯之判決中，多數案件同時涉及智慧財產專責機關舉發程序²²。依專利法第 77 條第 1 項，舉發案審查期間有更正申請者，應合併審查及合併審定。此一制度設計有助於確保舉發審查基礎與更正後專利內容一致，但在實務上也可能造成因多次更正所致審查延宕情形。

專利權人可能為避免舉發成立，或因民事訴訟進展而重複提出更正，導致舉發審查標的無法及時確定。雖專利法第 74 條第 3 項限制專利權人於舉發審查期間僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間提出更正，以防止濫用；但同項但書又規定，發明專利權有訴訟案件繫屬中者，不在此限。此使專利權人得以訴訟繫屬為由，在舉發審查中突破一般更正時點限制。

²¹ 智慧財產法院 107 年民專上字第 16 號民事判決「五、（一）2……此外，民事侵權訴訟中，專利權人向民事法院所提的專利更正抗辯，意在維護自己專利權在該民事訴訟中之有效性，究其性質，乃民事訴訟中攻擊防禦的『抗辯』，並未發生實質變動專利權範圍之效果（經智慧局公告之更正才有真正的效力），即使在民事訴訟中專利權人以某次已申請更正然尚未公告之更正內容主張權利，而經民事法院以該次更正內容為基礎作成專利無效或不侵權之判決，但日後專利權人仍得再更正其專利權範圍使之有效，事後在另案民事訴訟中提出此『有效專利權範圍』之更正抗辯，若該更正經智慧局核准公告，更會發生對世效力，因此，民事法院依專利權人所主張不利於己、未經公告之專利更正內容為審酌，既基於專利權人自己之選擇，且不影響專利權人日後權利之行使，與民事訴訟當事人辯論主義、處分權主義之精神並不相違。」

²² 編號 2~3，5~7 案件，參表 2。

從目前案例²³觀察，確有專利權人於一審終局判決敗訴後再提出更正，並於舉發審定前多次申請更正之情形。此雖形式上符合專利法第 74 條第 3 項但書，但實質上可能延宕舉發審查，使智慧財產專責機關難以及時確定審查基礎。

智審法第 43 條已建立民事訴訟中更正再抗辯之機制，該條第 2 項規定在不歸責且不許更正顯失公平之例外下，專利權人即使無法向智慧財產專責機關申請更正，仍得逕向法院陳明欲更正範圍。是以，專利法第 74 條第 3 項但書之立法目的²⁴，於智審法第 43 條第 2 項規定下，民事訴訟原告似乎可達相同防禦目的，專利法第 74 條第 3 項但書是否仍有必要使訴訟繫屬中之更正完全不受舉發程序時點限制，如何兼顧專利權人訴訟防禦權與舉發審查效率，值得重新檢討。

拾參、結論

智審法第 43 條施行後，更正再抗辯制度已初步進入實務運作。從目前 7 件明確記載智審法第 43 條更正再抗辯之判決觀察，法院雖多有依智慧財產專責機關准予更正內容審理或自行判斷更正合法性之情形，但尚未出現因更正再抗辯成功而使專利權人最終勝訴之案例，即使更正合法，專利權人仍須進一步證明更正後專利足以排除無效事由，且被控產品仍落入更正後範圍。

目前實務呈現三項重要趨勢。第一，法院與智慧財產專責機關之雙軌制已實際運作，更正再抗辯案件通常同時牽動獨立更正或舉發合併更正程序。第二，法院是否自行判斷更正合法性，與行政審查程序類型及預期時程有關；獨立更正較可能等待智慧財產專責機關結果，舉發合併更正則因審查時程不確定，法院較可能自行判斷。第三，更正再抗辯可能影響舉發程序進度，尤其在專利權人利用訴訟繫屬例外多次提出更正時，可能造成行政審查標的反覆變動。

²³ 編號 2 案件依專利法第 74 條第 3 項但書規定，於一審提出 2 次更正，二審提出 1 次更正，相應舉發案審查期間共提出 3 次更正。

²⁴ 專利法逐條釋義 110 年 6 月版，頁 263：「第 3 項但書為專利權人例外不受前述三種期間限制，此係考量專利權有民事或行政訴訟案件繫屬中，專利權人提出專利權之更正，為其防禦手段之一，若不允其提出更正案，將陷專利權人於不利之地位，亦未符公允，故增訂本條第 3 項但書規定，於訴訟繫屬中，可例外不受更正時間之限制。」

總體而言，更正再抗辯制度具有雙重功能：一方面保障專利權人於面臨無效抗辯時，得透過限縮專利範圍維持有效權利；另一方面也可能改變民事訴訟與舉發審查之進程，增加程序複雜性。智審法第 43 條之適用，應在專利權人防禦權、被控侵權人程序利益、專利權範圍安定性及行政審查效率之間取得平衡。未來隨著更多判決累積，法院與智慧財產專責機關間如何分工、協調及相互參照，將成為新制能否穩定運作之關鍵。