

更正再抗辯成立要件與審理模式之研究： 以日本更正再抗辯實務為比較

孫文一

壹、前言

貳、第一要件：更正申請之提出

- 一、原則必要
- 二、例外要件：不可歸責與顯失公平

參、第二要件：更正合法性

- 一、法院得自行判斷，但非一律必須判斷
- 二、日本法院自行判斷訂正適法性之類型
- 三、我國更正合法性之審查重點

肆、第三要件：更正足以解消無效理由

- 一、更正合法不等於無效理由解消
- 二、假設訂正成立仍不能解消無效理由
- 三、原專利本身有效時，更正再抗辯即無審理實益

伍、第四要件：被控產品仍落入更正後範圍

陸、程序要件：逾時提出之更正再抗辯

- 一、更正再抗辯屬攻擊防禦方法之一種
- 二、未逾時與逾時案例之比較

柒、審理模式：三階段分析架構

捌、非判決明示之更正再抗辯：「機能水」案

玖、未公示更正再抗辯之效力：相對效、損害與再審

- 一、未公示更正不生權利本身形成效
- 二、損害賠償之起算與調整
- 三、後續行政判斷與再審限制

拾、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於 112 年修正施行後，其中第 43 條正式將專利侵權訴訟中之更正再抗辯制度明文化，此一制度設計係參酌日本侵權訴訟中「更正再抗辯」或「對抗主張」之實務發展，本文以更正再抗辯之各成立要件為內文架構，分別討論更正申請之提出、更正合法性、無效理由解消、訂正後侵權、提出時機與逾時限制、法院審理順序及未確定更正再抗辯之法律效果，及分析「機能水」案此一非典型訂正案例，說明訂正審決確定後如何改變上訴審審理基礎與原審結果。另外探討未確定更正再抗辯即使於訴訟中被認可，亦僅生相對效，不生對世效，其損害賠償與後續行政判斷不一致之風險。

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

專利權雖經核准發證，仍可能於侵權訴訟中遭被告主張專利權有應撤銷或無效之原因。因此，在專利民事侵權訴訟中，專利權人為維持其權利行使，常以向專利專責機關提出更正申請為方式，主張更正後請求項足以排除被告提出之無效抗辯，且被控侵權產品或方法仍落入更正後專利權範圍。此即我國實務所稱之「更正再抗辯」。

我國智慧財產案件審理法（下稱智審法）於 112 年修正施行後，其中第 43 條正式明文化更正再抗辯制度。該條規定，專利權人於被告依第 41 條主張或抗辯專利權有應撤銷原因時，若已向專利專責機關申請更正，應向法院陳明依更正後專利權範圍為請求或主張；若因不可歸責於己之事由不能申請更正，且不許更正顯失公平者，亦得逕向法院陳明欲更正之範圍。法院並得就更正合法性自行判斷，且於判斷更正合法時，應依更正後專利權範圍為本案審理¹。

此一制度與日本實務具有高度關聯。日本特許法雖未設有「更正再抗辯」之明文規定²，但在特許法第 104 條之 3 無效主張架構下，專利權人得提出「對抗主張」，即主張透過訂正即可排除被疑侵害者之無效主張。日本最高裁於平成 20 年「刀具加工裝置」事件及平成 29 年「裁紙機」事件中，均已承認此一法理³。因此，觀察日本法院如何處理更正再抗辯，有助於理解我國智審法第 43 條之適用方向。

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）。

² 張銘晃，專利侵權訴訟中申請更正專利範圍之特殊情事，TIPA 智財評論月刊，頁 1，2019 年 4 月。

³ 高健忠，日本更正再抗辯實務研析，智慧財產權月刊 279 期，頁 29-30，2022 年 3 月。

貳、第一要件：更正申請之提出

一、原則必要

更正再抗辯之第一要件，是專利權人原則上須向專利專責機關提出更正申請。此一要件之制度目的，在於避免專利權人僅於個案訴訟中提出一套未經行政程序確認之限縮版本，卻在對外關係上仍維持較廣之公告專利權範圍，導致專利權內容處於不安定狀態⁴。

日本裁判實務亦採取類似立場。就訂正請求等是否必要，日本學說曾有必要說、不要說及原則必要說之爭⁵。現行裁判實務大致採原則必要說：若法律上可以向特許廳提出訂正審判請求或訂正請求，專利權人原則上必須實際提出。其理由在於，專利權人若只在個案訴訟中提出訂正內容，該訂正欠缺將來實現之制度保障，並可能造成訴訟上排除無效事由、對世效力卻仍維持訂正前請求項之不均衡⁶。

我國智審法第43條第5項則更明確規定，除第2項之例外情形外，專利權人未向專利專責機關申請更正，或撤回更正申請者，不得依更正後之專利權範圍為請求或主張。因此，我國不僅採取更正申請原則必要說，且以明文排除專利權人一方面於個案中主張更正再抗辯限縮專利申請範圍以排除無效理由，但對外公示之專利權範圍卻並未同步更正限縮之情況。

二、例外要件：不可歸責與顯失公平

更正申請原則必要並非完全沒有例外。日本實務承認，若專利權人因無效審判繫屬、審決取消訴訟繫屬等法律上原因，事實審言詞辯論終結時無法提出訂正請求或訂正審判請求，且不許其主張更正再抗辯將顯失公平，法院得例外免除實際提出訂正請求等之要求。此一例外並非全面採「訂正請求不要說」，

⁴ 智慧財產案件審理法修正條文對照表，1120112立法院三讀通過，頁71修法說明「專利權人在民事訴訟程序為維護其專利權之有效性，依第一項規定主張更正再抗辯時，為避免專利權範圍處於不安定狀態，應先踐行向專利專責機關申請更正專利範圍之程序」。

⁵ 同註3，頁31。

⁶ 高見憲，特許權侵害訴訟における対抗主張（「訂正の再抗弁」）の実務とその問題点，特許研究72號，頁28-29，2021年9月。

而是以專利權人是否可歸責、是否有法律上不能提出之障礙，以及公平性為核心之個案衡量⁷。

有關更正申請原則必要之例外情形，我國智審法第43條第2項亦採相同見解，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之範圍，並以之為請求或主張。此處之例外應嚴格解釋，若僅因專利權人未及時取得共有人、專屬被授權人或質權人同意⁸，或因訴訟策略而未申請更正⁹，通常不宜認為具有不可歸責性。至於例外免除申請更正之情形，修法說明亦有例示，例如因舉發成立而在法律程序上是無法向專利專責機關申請更正，係屬顯失公平之情形¹⁰。

因此，就第一要件而言，我國法制較日本判決操作更為明確。我國法院審查更正再抗辯時，優先確認專利權人是否已有對應之行政更正程序，而為行政審查與司法審理並行之「雙軌制」，或是否具備智審法第43條第2項之例外事由。若無對應更正申請，且不符合例外情事時，即不得進入更正合法性、無效理由解消或更正後侵權之實體審查。

⁷ 同註3，頁42-44。

⁸ 同註4，頁74說明「發明、新型專利權人未經被授權人或質權人同意；或發明、新型專利權為共有時，未經全體共有人之同意，不得就專利法第六十七條第一項第一款『請求項之刪除』，或第二款『申請專利範圍之減縮』事項為更正之申請時（專利法第六十九條、第一百二十條規定參照），非屬不可歸責於己之事由，亦非屬顯失公平之情形」。

⁹ 同註4，頁73說明「又專利權人於客觀上本得向專利專責機關單獨申請更正，或於另案舉發審查期間申請更正時，卻未適時申請更正，嗣後發生不得向專利專責機關申請更正者，乃屬可歸責於己之事由」。

¹⁰ 同註4，頁72說明「專利權人如因不可歸責於己之事由，致無法向專利專責機關申請更正者，例如：另案舉發案中，專利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，專利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專利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」。

參、第二要件：更正合法性

一、法院得自行判斷，但非一律必須判斷

第二要件是更正本身必須合法。日本更正再抗辯並無法律明文規定，故判決操作具備彈性；而我國智審法第 43 條第 4 項規定，法院得就更正專利權範圍之合法性自行判斷，並於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。此一規定建立司法審理與行政審查並行之雙軌制。法院不必一律等待專利專責機關之更正審查結果，但也非每案均必須自行作成實體判斷。

若專利專責機關之更正審查即將終結，且等待其結果不致妨礙訴訟終結，法院可暫緩自行判斷，以行政機關之審查結果作為後續審理基礎。反之，若更正合法性直接影響本案判斷，而行政程序尚難於合理期間內終結，法院即得自行審查更正是否符合專利法第 67 條所定更正要件，當法院認定專利權人所主張之更正為合法時，即應依更正後之專利權範圍作為本案訴訟之審理基礎。反之，若更正為不合法，法院仍應依據專利專責機關公告之原專利範圍進行審理¹¹。

因此，智審法第 43 條所稱法院得自行判斷，應理解為審理權限與訴訟指揮裁量，而非固定義務。法院可依個案狀況選擇是否自行判斷更正合法性，或暫緩判斷，俟行政審查程序終結後再依其結果續行訴訟；但若法院選擇自行判斷，則應使當事人就更正合法性有充分攻防機會，並於判決中適度說明理由，並依更正後之專利權範圍為審理。

二、日本法院自行判斷訂正適法性之類型

日本實務中，法院有時會先審查訂正本身是否適法。最典型者為「紙張裝訂用模具組」事件¹²。該案原告於上控審提出訂正審判請求，主張訂正後可排除

¹¹ 同註 4，頁 78 說明「法院依第四項規定判斷專利權人主張之更正為合法時，自應依更正後之專利權範圍為本案之審理，爰增訂第六項。至法院判斷專利權人主張之更正為不合法時，專利權人即不得以更正後之專利權範圍為請求，法院仍應依專利專責機關公告之專利權範圍為審理」。

¹² 日本知財高院令和 8 年 3 月 23 日判決（令和 7 年（ネ）第 10075 號）。

原審認定之公開實施所生新穎性欠缺。法院並未先審查訂正是否解消無效理由，而是先判斷訂正本身是否適法。法院認為，訂正後請求項新增之「曲面形狀的端部」、「位於山頂部與……端部之間的部分」、「相對之山頂部的長度大致相同」等語句，即使結合說明書、圖面及申請時技術常識，仍不足以使該技術領域者明確理解其意義，故違反明確性要件，不符合特許法第126條第7項之獨立特許要件。

「PCSK9 抗原結合蛋白」事件¹³則顯示，法院可就具有共同基礎性之核心訂正事項先行審查。專利權人試圖透過刪除說明書中關於「競合」、「中和」之部分敘述，並加入抗原結合片段相關限定，主張可排除支持要件違反。法院認為，刪除一般技術事項或例示內容，並未真正改變請求項中「競合」、「中和」之法律意義，也未實質限縮請求項範圍，故不屬於特許請求範圍之減縮。又該等訂正事項關聯全部請求項，法院無須逐一審查其他訂正事項，即可整體否定更正再抗辯。

「片手支持可能な表示裝置」事件¹⁴則兼具程序與實體審查。原審已判斷第2次、第3次訂正均不符合訂正要件，上訴審中原告再提出第4次訂正。法院先指出該更正再抗辯原則上屬於逾時提出，且遲延提出有重大過失；實體上又認為部分訂正僅係將原構成換句話說，未真正減縮請求項，另有請求項6新增構成屬新增技術事項。法院並補充，即使假設請求項1至5部分訂正符合訂正要件，訂正後發明仍欠缺進步性，無效理由未解消。

三、我國更正合法性之審查重點

我國發明專利更正之實體要件主要見於專利法第67條。更正事項限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正，以及不明瞭記載之釋明；除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

¹³ 日本知財高院令和7年4月16日判決（令和5年（ネ）第10107號）。

¹⁴ 日本知財高院令和5年2月21日判決（令和4年（ネ）第10078號）。

與日本法不同者在於，日本特許法第 126 條第 7 項¹⁵設有獨立特許要件；若訂正目的屬於特許請求範圍減縮或誤記訂正，訂正後發明本身須具備可獨立取得特許之要件。我國專利法第 67 條並無完全相同之條文。然而，我國法院在適用智審法第 43 條時，於判斷更正是否足以排除無效理由時，經實質檢視更正後發明是否仍有應撤銷原因，仍有確認是否具備專利要件之功能。

肆、第三要件：更正足以解消無效理由

一、更正合法不等於無效理由解消

第三要件是更正須足以排除被告所主張之無效理由。此要件與更正合法性不同。更正合法僅表示專利權人提出之更正形式與內容符合更正制度之法定要求；但即使更正合法，更正後發明仍可能欠缺新穎性、進步性或違反記載要件等。

「流體供給裝置、流體供給方法、記錄媒體及程式」事件¹⁶即屬典型。法院認為，將「流體供給」限定為「給油」、追加給油前中止處理及紙幣插入口等構成，均不構成實質擴張或變更，故訂正本身適法。然而，法院進一步審查訂正後發明之進步性，認為將現金式給油裝置之現金支付置換為電子貨幣支付仍屬容易想到，追加構成亦不足以支撐進步性。故即使訂正適法，更正再抗辯仍因無效理由未解消而不成立。

二、假設訂正成立仍不能解消無效理由

有些案件中，法院不正面判斷訂正是否合法，而是採取假設式審理：即使假設訂正合法，訂正後發明仍不能排除無效理由，故更正再抗辯無理由。此一模式可提升訴訟經濟，避免法院在無實益之情況下判斷訂正適法性。

「締結金物」事件¹⁷中，原告將若干作用效果或比較對象之文字加入請求項。法院認為，該等文字並未真正限定新的技術構成；即使假設訂正被認可，訂

¹⁵ 第 126 條第 7 項：以第 1 項但書第 1 款或第 2 款所列事項為目的之訂正，於訂正後之特許請求範圍所記載事項所特定之發明，必須是在特許申請時能夠獨立取得特許之發明。

¹⁶ 日本知財高院令和 3 年 6 月 28 日判決（令和 2 年（ネ）第 10044 號）。

¹⁷ 日本知財高院令和 7 年 9 月 25 日判決（令和 7 年（ネ）第 10042 號）。

正後發明仍與原發明實質無差異，仍與甲5發明實質相同。又如「Web 瀏覽器／JavaScript 影像顯示」事件¹⁸，法院明示即使假設本件訂正適法，且訂正後產生當事人主張之相違點，仍須檢討該等相違點是否足以排除進步性欠缺。法院最後認為訂正後發明仍屬容易想到，故更正再抗辯全部無理由。

三、原專利本身有效時，更正再抗辯即無審理實益

與前述情形相反，若法院認為被告所提無效抗辯本身不成立，原專利已可維持有效，則更正再抗辯即無審理必要。「印刷之逆反射片材」事件¹⁹中，法院認為被告提出之支持要件、實施可能要件、明確性、新穎性及進步性等無效抗辯均不成立。因此，原請求項本身已可維持有效，法院無須再判斷更正再抗辯及針對訂正後發明之無效抗辯。

此一類型對我國實務亦具啟示。更正再抗辯之功能在於排除無效抗辯；若法院已認定被告無效抗辯不成立，則專利權人無須再透過更正維持權利。此時法院不判斷更正合法性，並非忽略爭點，而是因該爭點已無實益。

伍、第四要件：被控產品仍落入更正後範圍

第四要件是被控侵權產品或方法仍須落入更正後專利範圍。更正再抗辯若僅能排除無效理由，卻使被控產品脫離請求項技術範圍，專利權人仍無法取得侵權成立之結論。因此，專利權人於構思更正內容時，必須同時兼顧兩個方向：一方面排除先前技術或無效理由，另一方面仍可涵蓋被控產品。

此一要件凸顯更正再抗辯的策略性。專利權人不能單純為了有效性而過度限縮請求項，否則即使專利有效，也不能對被控產品行使權利。反之，若限縮不足，雖仍可涵蓋被控產品，卻無法解消無效理由。成功的更正再抗辯必須在有效性與侵權涵蓋之間取得平衡。

¹⁸ 日本知財高院令和5年3月14日判決（令和4年（ネ）第10070號）。

¹⁹ 日本知財高院令和5年11月16日判決（令和3年（ネ）第10084號）。

「機能水」事件²⁰雖非判決明示之更正再抗辯，但最能呈現此要件之策略意義。該事件中，訂正將重量平均分子量範圍由 500 至 50000 限縮為 500 至 15000，使公開實施品之 45000 不再落入訂正後範圍；同時，被控產品之 9470 或 5190 仍落入訂正後範圍。此正是排除無效理由與保留侵權涵蓋之典型成功設計。

陸、程序要件：逾時提出之更正再抗辯

一、更正再抗辯屬攻擊防禦方法之一種

更正再抗辯屬於攻擊防禦方法，故其提出仍須受適時提出主義限制。日本民事訴訟法第 157 條亦有「逾時提出之攻擊防禦方法」之規定。我國智審法審理細則第 59 條規定²¹，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。

更正再抗辯之逾時判斷，應考量無效抗辯提出時間、專利權人是否已有充分機會提出更正、法院是否已完成爭點整理或開示心證、該更正是否將導致請求項解釋與侵權比對重啟，以及允許提出是否將延滯訴訟終結等因素。

二、未逾時與逾時案例之比較

論者²²指出，若上訴審中才首次出現新的無效主張，專利權人因應提出更正再抗辯，較不易被認定逾時。「光配向用偏光光照射裝置等」事件中，被告於上訴審第二次言詞辯論期日提出新的無效抗辯組合，原告於第三次言詞辯論期日提出更正再抗辯。法院認為，該訂正係因應上訴審新無效主張而提出，不能認為逾時。

²⁰ 日本知財高院令和 6 年 2 月 27 日判決（令和 5 年（ネ）第 10010 號）。

²¹ 「本法第四十一條第一項或第四十三條第一項、第二項關於智慧財產權有應予撤銷或廢止原因或更正專利權範圍之攻擊或防禦方法，當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出，而有礙訴訟之終結者，法院得依民事訴訟法第一百九十六條第二項規定駁回之」。

²² 堀籠佳典，特許權侵害訴訟における時機に後れた攻撃防禦方法の却下（訂正の再抗弁を中心に），特許ニュース（特許二）No.15999，一般財団法人經濟産業調査會，頁 2-4，2023 年 10 月 13 日。

相對地，若被告早已提出無效抗辯，專利權人在原審已有充分機會提出訂正，卻遲至法院開示不利心證後或上訴審後期始提出，則較易被認定逾時。「作業用手袋」事件中，原告於第一審法院開示本件專利可能無效之心證後始提出更正再抗辯，法院認為其本可於適當時機提出，遲延具有重大過失，且將顯著延滯訴訟終結，故予以駁回。

「片手支持可能な表示裝置」事件亦顯示，若原審已就多次訂正進行攻防，控訴審又追加新版本訂正，法院會更嚴格檢視其提出時機。專利權人若欲於上訴審提出新的更正再抗辯，最遲宜於上訴理由書階段提出，並具體說明未能於原審提出之正當理由。

柒、審理模式：三階段分析架構

更正再抗辯常被整理為「更正合法性、無效理由解消、更正後侵權」三階段審理模式²³。但日本實務顯示，該三階段僅係分析架構，並非固定審理順序，法院基於訴訟經濟，固得選擇其中任一足以決定結論之要件先行判斷，惟專利權人若欲使更正再抗辯成立，仍須使各要件全部具備。另論者²⁴指出在被告提出無效抗辯且原告提出更正再抗辯時，法院原則上得不審理訂正前專利之有效性，而直接審理訂正後專利是否具備有效性，以判斷侵權成立與否，然而，若訂正導致技術範圍縮小，進而影響侵權產品範圍時，則有必要先行審理無效抗辯。

第一種模式是訂正適法性先行審查。法院先判斷訂正是否符合訂正目的、是否新增事項、是否實質擴張或變更、是否符合明確性或獨立特許要件。若訂正不適法，即可直接否定更正再抗辯，無須進一步審查無效理由是否解消或被控產品是否侵權。

第二種模式是假設訂正適法而直接審查無效理由是否解消。若法院認為即使訂正成立，訂正後發明仍欠缺新穎性或進步性，則可不正面判斷訂正合法性。此

²³ 同註6，頁32。

²⁴ 同註6，頁26-37。

一模式兼顧訴訟經濟，特別適用於訂正內容未真正改變技術構成，或新增相違點仍不足以支撐進步性的案件。

第三種模式是訂正審決確定後審理。若特許廳已認可訂正且審決確定，法院原則上直接以訂正後請求項作為現行權利內容及審理基礎，而非再以未確定更正再抗辯方式判斷訂正適法性。此類案件可避免民事相對效判斷與行政對世效判斷不一致之風險。

第四種模式是備位判斷。法院即使已認定訂正不適法，仍可能補充說明即使假設訂正適法，訂正後發明仍欠缺進步性。此種備位判斷是判決理由中之備位理由或假定性判斷，其功能在於補強結論，避免後續爭點反覆。

捌、非判決明示之更正再抗辯：「機能水」案

「機能水」案並非判決明示之更正再抗辯案例，但具有重要比較價值。該案中，原審雖認定被上訴人產品符合本件發明全部構成要件，卻認為本件發明因優先日前公開實施發明而欠缺新穎性，屬應無效之專利，因而駁回專利權人全部請求。

上訴人於原審口頭辯論終結翌日，對本件特許請求項3、4提出訂正審判請求。上訴審繫屬中，特許廳作成認可訂正之審決並確定。上訴人遂將控訴審之請求原因變更為基於訂正後請求項3之發明。被上訴人則追加主張本件訂正違反訂正要件，構成特許法第123條第1項第8款之無效理由。

本件訂正之核心，是將請求項3中「聚烯丙胺或二烯丙胺聚合物」之重量平均分子量範圍，由訂正前500至50000限縮為訂正後500至15000。原審所依據之公開實施品，其重量平均分子量為45000，雖落入訂正前範圍，卻已不落入訂正後範圍。另一方面，被上訴人產品之重量平均分子量為9470或5190，仍落入訂正後範圍。因此，本件訂正同時達成排除公開實施品與保留被控產品涵蓋之效果²⁵。

²⁵ 同註20。

日本知財高院認為，本件訂正屬特許請求範圍之減縮，未導入新增事項，亦未實質擴張或變更請求項。法院並認為，當業者並無動機將公開實施品中重量平均分子量 45000 之聚烯丙胺置換為 500 至 15000 範圍之物質，故訂正後發明不欠缺進步性。最終，法院認定被控產品落入訂正後發明，原審所採新穎性欠缺理由已因訂正排除，遂變更原判決，命被上訴人停止製造、販賣及廢棄產品，並給付損害賠償。

本件於上訴審時訂正審決已確定，法院係以訂正後請求項作為現行權利內容及請求原因基礎審理，而非以尚未確定之更正再抗辯方式進行假設判斷。惟從功能面觀察，本件訂正確實發揮與更正再抗辯相近之作用：透過限縮請求項排除原審所採無效理由，並使上訴審結果逆轉。

本件亦具有訴訟策略意義。專利權人於原審口頭辯論終結翌日即提出訂正審判請求，顯示其已意識到原審無效抗辯風險。其未在原審中主張未確定更正再抗辯，而是迅速向特許廳申請訂正，並於上訴審中取得確定訂正審決，使上訴審得直接以訂正後請求項審理，避免法院有未確定更正再抗辯之不確定性。

玖、未公示更正再抗辯之效力：相對效、損賠與再審

一、未公示更正不生權利本身形成效

未公示更正再抗辯雖可在侵權訴訟中解消無效抗辯，但不生專利權本身之形成效。其效果僅限於該訴訟內，以更正後請求項作為判斷無效理由是否解消及被控產品是否仍侵權之基準。真正使更正後請求項對世成為專利權內容者，仍須待專利專責機關准予更正並公告，或日本法下待訂正審決確定後依特許法第 128 條發生溯及形成效。

因此，若民事法院認可未公示更正再抗辯，後續行政機關卻認為該更正不合法或不准更正，即可能發生民事相對效判斷與行政對世效判斷不一致。此不一致不必然使民事判決當然違法或失效，卻凸顯未公示更正再抗辯之雙軌制見解歧異問題。

二、損害賠償之起算與調整

若未公示更正再抗辯成立，理論上可就更正後請求項範圍內之侵權產品，自專利設定登錄後之侵權期間請求損害賠償或不當利得返還，而非僅自更正提出日或更正核准日起算。其理由在於，更正再抗辯之功能是排除無效抗辯並確定可行使之權利範圍，而非創設一個自更正提出後才生效的新權利。

惟論者認為更正再抗辯之內容在提出前通常未公示，被控侵權者可能是在訴訟中才首次接觸該更正內容。基於被告之預測可能性與衡平考量，損害額上可考慮不適用過失推定、僅認合理權利金之不當利得，或以與有過失、故意重大過失參酌、相當損害額認定等方法作一定調整²⁶。

三、後續行政判斷與再審限制

日本特許法第 104 條之 4²⁷ 限制侵權訴訟確定後以後續審決提起再審。該條禁止當事人於侵權訴訟終局判決確定後，再以後續確定之無效審決或准予訂正之訂正審決作為再審理由，目的在避免紛爭反覆。惟若後續只是訂正不認容或不准訂正，縱有見解歧異問題，是否構成可再審的「判決基礎行政處分被變更」，仍須依條文文義及民事再審法理謹慎判斷。

此一問題對我國亦具參考價值。若我國法院依智審法第 43 條自行認可未確定更正主張，嗣後經濟部智慧財產局或智慧財產及商業法院對更正合法性採不同

²⁶ 同註 6，高見憲前揭文指出，對抗主張被認可時，雖可取得類似訂正審決確定後之效果，但因訂正內容尚未充分公示，損害論上可考慮不適用過失推定、僅認不當利得或作相當減額。

²⁷ 日本特許法第 104 條之 4：關於特許權或專用實施權之侵害，或關於第 65 條第 1 項或第 184 條之 10 第 1 項所規定補償金支付請求之訴訟，其終局判決確定後，若下列決定或審決確定時，曾為該訴訟當事人者，不得於針對該終局判決之再審之訴中，主張該決定或審決已確定。前述再審之訴，包括：以該訴訟為本案之假扣押命令事件中，以向債權人請求損害賠償為目的之訴；以及以該訴訟為本案之假處分命令事件中，以向債權人請求損害賠償及返還不當利得為目的之訴。

一、應撤銷該特許之決定，或應使該特許無效之審決。

二、應使該特許權存續期間延長登錄無效之審決。

三、就該特許願書所附明細書、特許請求範圍或圖面，應為訂正之決定或審決，且屬政令所定者。

見解，亦可能產生個案判斷與行政權利狀態不一致。故智審法第49條²⁸亦參考日本特許法第104條之4之再審限制規定，當事人於侵權訴訟中已有機會就更正合法性充分攻防，則於終局判決確定後，原則上不宜再因後續行政處分與民事判斷不同，而反覆開啟再審程序。

拾、結論

本文以更正再抗辯各成立要件為主軸，重整日本更正再抗辯實務與我國智審法第43條之適用，摘要整理以下要點。

第一，在更正申請之提出要件上，我國明文採取更正申請原則必要說，除不可歸責且不許更正顯失公平之例外外，專利權人不得僅以訴訟中未公示之更正內容作為請求或抗辯基礎。

第二，在更正合法性要件上，法院得自行判斷，但此屬審查權限與訴訟指揮裁量，非每案均須判斷。若專利專責機關已更正公告，法院可直接以更正後範圍為審理基礎；若更正合法仍無法排除無效理由，日本法院亦可採假設式審理而不正面判斷更正合法性。

第三，在無效理由解消要件上，更正合法不等於更正再抗辯成立。專利權人仍須證明更正後發明足以排除被告主張之無效理由。日本案例顯示，即使訂正適法，訂正後發明仍可能欠缺進步性；反之，若原專利本身有效，更正再抗辯即無審理必要。

第四，在更正後侵權要件上，專利權人須證明被控產品或方法仍落入更正後請求項。更正再抗辯之策略核心，在於同時排除無效理由並保留對被控產品之涵

²⁸ 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。
二、延長發明專利權期間舉發成立之審定。
三、核准更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之審定。
前項情形，假扣押、假處分或定暫時狀態處分事件之相對人，不得向聲請人請求賠償因假扣押、假處分或定暫時狀態處分所受之損害。

蓋，「機能水」案清楚呈現此一策略。專利權人若欲使更正再抗辯成立，仍須使各要件全部具備。

第五，在程序要件上，更正再抗辯仍須受適時提出主義限制，若專利權人於爭點整理完畢後或心證開示後始提出更正，應具體說明遲延原因。若其因故意或重大過失逾時提出並妨礙訴訟終結，法院得予以駁回。

總而言之，更正再抗辯不僅是專利權人對抗無效抗辯之防禦方法，更是會改變侵權訴訟審理結構的重要程序機制。其運作應兼顧專利權人維持有效權利之利益、被控侵權者對權利範圍之預測可能性，以及法院迅速終結紛爭之訴訟經濟。