

# 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

陳國成

## 壹、前言

## 貳、智慧財產案件審理法專利訴訟新制變革

- 一、強化審理計畫運用
- 二、技術報告書得予公開
- 三、建立查證制度
- 四、引進專家證人
- 五、專利有效性判斷衝突之限制再審
- 六、明文規範更正再抗辯程序

## 參、結語

---

作者現為最高行政法院法官兼庭長，國立交通大學博士（102年，主修科技法律）。  
本文相關論述僅為作者個人一般研究探討，不代表本局及作者任職機關之意見。

### 摘要

我國於民國 33 年 5 月 29 日制定公布第 1 部專利法，專利訴訟制度係由民事、刑事、行政訴訟三種訴訟併行之法制，其後歷經修正演變為民事、行政訴訟雙軌制運作，至智慧財產案件審理法自 97 年 7 月施行，就民事訴訟專利權有效性之爭議，規定由民事庭法院自為判斷，加上技術審查官之設置及專利師參與專利訴訟程序，專利訴訟審理專業化大步提昇。智慧財產案件審理法歷經 15 年的實務運作後，再次於 112 年 8 月 30 日修正施行，本次為全案修正，較修正前 41 條增加至 77 條，使專利訴訟審理大幅變動。其中與專利訴訟審判程序有關者，包括修正技術審查官製作之報告書，法院認有必要時，得公開全部或一部之內容（修正條文第 6 條）；增訂審理計畫之商定及其違反時之法律效果（修正條文第 18 條）；增訂查證制度（修正第 19 條至第 27 條、第 74 條），並準用商業事件審理法之專家證人制度（修正條文第 28 條）；另增訂智慧財產權有效性判斷歧異之再審限制（修正條文第 49 條、第 66 條）；又為強化訴訟之紛爭解決機能，明文規範更正再抗辯程序（修正條文第 43 條）部分，以上均牽涉專利訴訟制度之演變及影響專利訴訟審理程序。本文就上述修法規定從立法例觀點分別作一介紹，並就實際運用時可能產生之問題，嘗試從實務案例解析，以供未來應用參考，期能有助於專利訴訟新制變革的瞭解。

關鍵字：技術報告書、查證制度、專家證人、專利有效性、限制再審、更正再抗辯

Technical Report、Verification System、Expert Witness、Validity of Patent、with a Limitation on Retrial、Re-defense of Correction against the Defense of Invalidation

## 壹、前言

我國於民國 33 年 5 月 29 日制定公布第 1 部專利法，共 133 條<sup>1</sup>。就專利有效性爭議，建構專利異議與舉發制度<sup>2</sup>。依同法第 8 節罰則規定，就偽造有專利權之發明品、仿造有專利權之發明品等行為均有刑責。專利法迄至 38 年 1 月 1 日始與專利施行細則同日施行。其後歷經 48 年 1 月 22 日、49 年 5 月 12 日、68 年 4 月 16 日之修正，均維持專利異議及舉發制度，但於 68 年修正時，明定關於專利權之民事或刑事訴訟，在申請案、異議案、撤銷案未確定以前，法院應中止其程序<sup>3</sup>，就專利有效性爭議明文以行政訴訟為依歸。至於違反專利法之刑罰規定部分，則於 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法加以廢除刪除，回歸民事救濟程序解決。92 年之修法並廢除異議程序，另就新型專利改採形式審查制度，為專利法訴訟制度一次重大的變革。

專利申請案、異議案、舉發案等爭訟案，訴訟程序部分於高等行政法院 89 年 7 月 1 日設立後，開始由臺北高等行政法院作為受理專利行政訴訟之事實審法院，改變以往舊制行政法院僅有法律審之有限審查。臺北高等行政法院於 91 年 1 月成立智慧財產專庭處理專利行政訴訟，審查密度較前已見提高。迄至 97 年 7 月 1 日智慧財產法院成立，同日施行智慧財產案件審理法第 16 條規定，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、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。改變 68 年專利法修正以來，關於專利權之民事訴訟，在申請案、異議案、撤銷案未確定以前，法院應中止其程序的作法。

<sup>1</sup> 33 年 5 月 29 日，國民政府依據我國歷年公布之「獎勵工藝品暫行條例」、「特種工業獎勵法」及「工業提倡獎勵辦法」等法規，並參酌英、美、德、日等國專利制度，以及國內學術團體及專家之意見，在重慶公布我國第一部「專利法」，全文分 4 章 8 節，共 133 條。參見智慧財產局，我國專利法規大事紀網頁資料，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-677-870124-576fc-101.html>（最後瀏覽日：2024/02/14）。

<sup>2</sup> 依該法第 32 條規定，公告中之發明人，無論何人認為有違反該法第 1 條至第 4 條之規定者，得自公告之日起 6 個月內，向專利局提起異議，請求再審查；第 44 條規定，專利案公告後，暫准發生專利權之效力，得因異議不予專利，視為自始即不存在。另依同法第 61 條規定，有 60 條各款事由，得附具證據向專利局舉發之。

<sup>3</sup> 68 年 4 月 16 日修正專利法第 88 條參見。75 年 12 月 24 日修正專利法第 88 條規定，關於專利權之民事或刑事訴訟，在申請案、異議案、舉發案、撤銷案未確定以前，法院得停止其程序。

另外於訴訟程序設置技術審查官，輔助法官從事相關技術之判斷。加上專利師法於 97 年 1 月 11 日施行，專利師接續參與專利訴訟程序，使專利訴訟審理程序無論是法院或訴訟代理人均愈益專業化。

智慧財產案件審理法歷經 15 年實務運作後，復於 112 年 8 月 30 日修正施行，本次為全案修正，共增訂 36 條、修正 41 條，較修正前 41 條大幅增加至 77 條。在舉證便利、促進審理效能部分，修正技術審查官製作之報告書，法院認有必要時，得公開全部或一部之內容；且應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎（修正條文第 6 條）。增訂審理計畫之商定，並規範違反審理計畫事項之法律效果（修正條文第 18 條）。擴大專家參與審判，增訂查證制度（修正條文第 19 條至第 27 條、第 74 條），並增訂準用商業事件審理法採行之專家證人制度（修正條文第 28 條）。為紛爭解決一次性及避免裁判歧異，增訂智慧財產權有效性判斷歧異之再審限制（修正條文第 49 條、第 66 條）。另為解決實務爭議、強化訴訟之紛爭解決機能，明文規範更正再抗辯程序（修正條文第 43 條）<sup>4</sup>。以上牽涉專利訴訟制度之演變，影響專利審理程序甚鉅，以下就上述修法規定分別作一分析，並就實務運用時可能產生之問題，嘗試從實務案例解析，以供未來應用參考，期能有助於此次專利訴訟新制變革的瞭解。

## 貳、智慧財產案件審理法專利訴訟新制變革

### 一、強化審理計畫運用

智慧財產案件審理法第 18 條規定，法院審理同法第 10 條第 1 項第 1 款至第 3 款、第 5 款事件，或其他事件因案情繁雜或有必要時，應與當事人商定審理計畫。亦即就（一）第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第 466 條所定得上訴第三審之數額；（二）因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件；（三）第二審民事訴訟事件；（四）上開三類訴訟案件、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三類訴訟事件所生其他事件之聲請

<sup>4</sup> 智慧財產案件審理法 112 年 2 月 15 日修正總說明參見。

或抗告之再審事件，均應商定審理計畫。此外其他事件因案情繁雜或有必要時，亦應與當事人商定審理計畫。修正前智慧財產案件審理細則第 30 條第 2 項規定，同條第 1 項民事訴訟業經依同法第 17 條第 1 項規定命智慧財產專責機關參加訴訟者，其期日之指定，宜參酌該機關意見，必要時得協商兩造、參加人，訂定審理計畫。關於審理計畫之訂定係委諸法院個案裁量其必要性。此次審理計畫規定由以往得由法院裁量決定改為原則上應行商定審理計畫，二者截然不同，是其最大不同點。在新制強化審理計畫運用後，應注意審理計畫訂定後，在訴訟程序上失權效之法律效果影響<sup>5</sup>。亦即當事人逾整理爭點之期日或期間，或逾審判長聽取當事人之意見後，另就特定事項訂定提出攻擊或防禦方法之期間，始行提出攻擊或防禦方法，法院得駁回之，除非有當事人釋明不致延滯訴訟或有不可歸責於己之事由之情形（第 18 條第 7 項、第 8 項參照）。

## 二、技術報告書得予公開

依智慧財產案件審理法第 6 條第 3 項規定，技術審查官製作之報告書，法院認有必要時，得公開全部或一部之內容。法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎。此與修法前不同的是，修正前智慧財產案件審理細則第 16 條第 2 項規定，技術審查官製作之報告書，不予公開。此次修正理由表示，實務上因個案繁簡有別、當事人攻防資料之補充提出，隨訴訟程序之進行，常有數份修正甚或相反技術意見之報告書，倘一律應公開其內容，不僅徒增當事人攻防之負擔，亦有礙訴訟之順暢進行。惟法院斟酌個案情形，認有必要時（諸如為釐清兩造攻防之技術爭點與證據內容、有助於當事人於訴訟進行中成立和解等），得公開報告書內容之全部或一部，俾當事人有適時陳述意見之機會而為此增訂。因此，就技術審查官之公開應由法院斟酌個案情形，於為釐清兩造攻防之技術爭點與證據內容，或有助於當事人於訴訟進行中成立和解等情形，而依職權公開。此職權公開之範圍及內容仍由法院依案情需要裁量公開全部或一部。但此修正規定解釋上應非賦予當事人有請求法院公開報告書內容之全部或一部之聲請權，當事人於審理程序縱使依本條項規定聲請法院公

<sup>5</sup> 智慧財產法院 106 年度民專訴字第 104 號判決、108 年度民專上字第 24 號判決參見。

開報告書內容之全部或一部，應認此係促請法院發動職權公開報告書內容之全部或一部。法院如審酌個案情形，認無公開報告書內容之全部或一部之必要，應得於判決中敘明不予公開之理由，並連同本案受上訴審審查，似毋須另就該聲請以裁定駁回之。

另關於智慧財產案件審理法第 6 條第 4 項增訂法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎規定。與修正前智慧財產案件審理細則第 16 條第 2 項但書規定並無不同，差別是在將原法規命令之位階提高至法律規範層次。因此，就該修正規定內涵應與修正前智慧財產案件審理細則第 16 條第 2 項但書解釋相同。關於依技術審查官意見陳述所得之專業知識，而擬採為裁判基礎者，是否應予當事人有辯論之機會的議題，最高法院曾表示智慧財產法院審理專利有效性訟爭事件就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，而擬採為裁判基礎者，應予當事人有辯論之機會，以避免造成突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益<sup>6</sup>。而最高行政法院則表示法院倘採為裁判之基礎者，非屬該事件有關之特殊專業知識，且於訴訟程序中已予兩造辯論之機會，而無突襲性裁判之情形者，即與修正前智慧財產案件審理法第 8 條第 1、2 項規定無違<sup>7</sup>；若該技術內容係當事人雙方作為攻擊防禦方法之技術，自非所謂法院已知之特殊專業知識，且法院法律見解及心證之表明或開示，依法本屬事實審法院得依職權裁量事項，自不容當事人任意指謫<sup>8</sup>。亦即依最高行政法院見解，若技術內容係當事人雙方作為攻擊防禦方法之技術，即非所謂法院已知之「特殊專業知識」，該見解縱有參酌技術審查官之技術報告，如未提示該技術報告予當事人辯論，似認亦無違反修正前智慧財產案件審理法第 8 條第 1、2 項規定。最高法院與最高行政法院以往就上述議題之法律見解似有未盡一致情形，未來就智慧財產案件審理法第 6 條第 3 項規定，法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎之議題，究竟如何始謂因技術審查官提供而獲知之「特殊專業知識」？終審法院應如何採取一致性見解，仍有待觀察。

<sup>6</sup> 最高法院 100 年度台上字第 1013 號判決參見。

<sup>7</sup> 最高行政法院 104 年度判字第 240 號判決參見。

<sup>8</sup> 最高行政法院 101 年度判字第 1007 號、103 年度判字第 556 號判決參見。

### 三、建立查證制度

智慧財產案件審理法參考日本特許法第 105 條之 2 至第 105 條之 2 之 9，以及第 200 條之 2 規定，於第 19 條至第 27 條、第 74 條，在專利權侵害事件（於電腦程式著作權、營業秘密侵害事件則準用之，參見第 27 條），導入由法院選任中立之技術專家，執行蒐集證據之查證制度。亦即專利權侵害事件，法院為判斷應證事實之真偽，得依當事人之聲請選任查證人，對他造或第三人持有或管理之文書或裝置設備實施查證。但與實施查證所需時間、費用或受查證人之負擔顯不相當者，不在此限（第 19 條參照）。查證制度係適用於專利權侵害事件，其聲請要件須符合必要性（第 19 條第 1 項本文參照）、蓋然性（第 19 條第 2 項第 1 款參照）、補充性（第 19 條第 2 項第 2 款參照）及相當性（第 19 條第 1 項但書參照），與日本查證制度聲請要件須符合必要性、蓋然性、補充性及相當性相同。查證必要性係指查證人所為查證須符合：為判斷應為證明事實（專利權侵害事實等）之有無，就他造所持有或管理文書、裝置或其他之物，有採取確認、操作、測量、實驗或其他處置而為證據蒐集之必要<sup>9</sup>。大致相當於我國智慧財產案件審理法第 19 條第 1 項本文規定，「專利權侵害事件，法院為判斷應證事實之真偽，得依當事人之聲請選任查證人，對他造或第三人持有或管理之文書或裝置設備實施查證」及同條第 2 項第 6 款規定，「實施查證之事項、方法及其必要性」。

日本查證蓋然性要件係指有相當理由足以懷疑他造侵害專利權情事。具體而言，是指依據當事人自行提出或依提出命令而提出文書等證據，認有專利權受侵害之高可能性，為證明受侵害而有依查證取得證據必要之情形<sup>10</sup>。我國智慧案件審理法第 19 條第 2 項第 1 款規定，「專利權有受侵害或受侵害之虞之相當理由」大致與之相當。依該法第 19 條第 2 項第 1 款之立法條文說明，表示「聲請人釋明第 2 項第 1 款規定之事項者，本即為舉證不易之情形，不應要求其必須釋明有受

<sup>9</sup> 立証されるべき事実（特許権侵害の事実等）の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物（書類等）について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であること（必要性），參見令和元年法律改正（令和元年法律第 3 号）解説書第 2 章，査証制度の創設，第 41 頁：<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/document/2019-03kaisetsu/2019-03kaisetsu-01-02.pdf>（最後瀏覽日：2024/02/14）。

<sup>10</sup> 同前註，第 42 頁。

侵害或受侵害之虞之高度可能性，否則有違查證制度之意旨。惟聲請人僅空泛主張證據皆處於他造或第三人持有中，未盡任何舉證之嘗試，乃就系爭專利侵權之所有要件聲請查證，而為摸索性證據蒐集時，該查證聲請應不具備蓋然性要件。」應認我國查證蓋然性之釋明要求，應係按一般釋明程度之要求，而毋須釋明有受侵害或受侵害之虞之高度可能性為必要。

日本查證之補充性要件是指聲請人不能自己或以其他手段進行蒐集證據之情形。聲請人可經由自行蒐集、對造自願提出，或經由法院文書提出命令即得容易蒐集證據之情形，雖不能即認為已符合補充性要件而核發查證命令。但並非未經法院文書提出命令之程序前，即認不能滿足補充性要件。如預期無法經由其他方式蒐集充足的證據，而經由查證可更直接並有效率蒐集證據之情形，應可認符合補充性要件<sup>11</sup>。我國於智慧財產案件審理法第 19 條第 2 項第 2 款亦有「聲請人不能自行或以其他方法蒐集證據之理由。」之類似補充性要件之規定，上述日本有關補充性之見解，應亦可供參考。

日本特許法第 105 條之 2 第 1 項但書規定，蒐集該證據所需時間、受查證當事人之負擔有不相當，或依其他情形而認不相當者，法院即不能為查證命令之核發，即所謂查證相當性要件。相當性要件係考量查證造成被控侵害人過大負擔或濫用危險。而不相當情形，例如聲請強制查證而長時期的停止營業、要求過去文書大量的提出，其他情形包括請求的內容及證據的必要性等。關於相當性要件應由被查證之一造主張，以作為駁回查證聲請之事由<sup>12</sup>。我國參考上開日本法制，於智慧財產案件審理法第 19 條第 1 項但書規定，與實施查證所需時間、費用或受查證人之負擔顯不相當者，即不能依同條項本文聲請實施查證。

法院為查證裁定前，應予當事人或第三人陳述意見之機會。查證人於與當事人或第三人有民事訴訟法第 32 條各款情形之一者，並有不得為查證人之迴避規定（第 20 條第 1 項參照）。為確保查證人執行職務之客觀性及公正性，查證人並負有以書面揭露利益關係之義務（第 20 條第 2 項參見）。查證人應於查證前

<sup>11</sup> 同前註。

<sup>12</sup> 同前註。

具結，查證人實施查證時，除得進入受查證標的物之所在地，對文書或裝置設備為經法院許可之查證方法外，亦得對受查證人發問或要求其提示必要之文書。協助查證之技術審查官為協助查證人實施查證之必要，亦得為上述之查證行為（第 22 條第 3 項參照）。經法院許可為查證實施，其法律效果為受查證之當事人無正當理由拒絕或妨礙實施查證者，法院得審酌情形認聲請人關於依該查證之應證事實為真實。受查證之第三人無正當理由拒絕或妨礙實施查證者，法院並得以裁定處新臺幣 10 萬元以下罰鍰（第 22 條第 4 項、第 6 項參照）。查證人實施查證後，應製作查證報告書提出於法院（第 23 條第 1 項）。查證聲請人就查證報告書可以之作為書證之證據方法在審理程序加以利用，因此，查證制度之證據蒐集程序可以說具有書證證據調查之前階段準備作業地位<sup>13</sup>。

#### 四、引進專家證人

為求專業、妥適、迅速解決當事人之紛爭，智慧財產案件審理法修正明定準用商業事件審理法第 47 條至第 52 條及第 75 條規定所採行之專家證人制度（第 28 條）。依商業事件審理法第 47 條規定，當事人經法院許可，得聲明專家證人提供專業意見。而該法所稱之專家證人，為依其知識、技能、經驗、訓練或教育，在財經、會計、公司治理、科學、技術或其他專業知識領域，有助於法院理解或認定事實、證據及經驗法則之人。該專家證人係作為訴訟程序之證人的證據方法，其與證人不同之處在於係就特定事項提供專業意見，當事人聲明專家證人除一般證人應載明應證事項及訊問之事項外，尚應記載專家證人之學經歷、專業知識之領域等事項（商業事件審理法第 48 條）。專家證人除經法院許可得以言詞提出者外，原則上應以書面出具專業意見，並應具結保證其出具意見與所揭露事項之真實。當事人收受專家證人書面專業意見後，得於法院指定期間，以書狀對他造之專家證人提出詢問。專家證人應以書面回答前項詢問。專家證人所為之回答，視為其專業意見之一部。專家證人並應依法院通知到場陳述意見。專家證人無正當理由不到場或拒絕回答詢問時，法院得審酌情形，不採納該專業意見為證據。較諸鑑定人鑑定意見，專家證人具結所出具之書面專業意見係就專業法院專業爭

<sup>13</sup> 同前註第 40 頁。

議，強化鑑定人功能所制訂另一類型之證據主張方式。在智慧財產行政訴訟原亦規定行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。該法律上意見，於裁判前應告知當事人使為辯論。該陳述意見之人，準用鑑定人之規定，只是不得令其具結（行政訴訟法第 162 條、智慧財產案件審理法第 2 條參見）。新法基於與商業民事事件均具有高度技術與法律專業特性，引進專家證人制度，強化當事人程序保障及高度特別專業知識證據方法之運用。

### 五、專利有效性判斷衝突之限制再審（第 49 條、第 66 條）

智慧財產案件審理法於 97 年 7 月 1 日施行，依修法前該法第 16 條（即現行法第 41 條）規定，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。就民事事件智慧財產權有效性抗辯與行政訴訟智慧財產權有效性判斷採雙軌制，關於智慧財產案件權利有效性民事、行政判斷衝突時，是否可依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定，就認定智慧財產權有效性之民事訴訟提起再審之訴，向有爭議。有認由於專利侵害智慧財產民事事件之判決係認專利權並非無效，則該判決仍係以獲准專利權之行政處分作為民事判決之基礎，如其後另案之行政訴訟判決結果認為該專利權應予撤銷，並經專利專責機關依該確定判決撤銷專利權確定者，依專利法規定，發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在。則專利有效性爭執之行政爭訟既生溯及效力，使民事事件作為裁判基礎專利權業已變更，此等情形，與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之情形相當，就該認定智慧財產權有效之民事確定判決自得提起再審之訴，而採再審說。另有見解則認為法院於專利侵權民事事件判斷專利權並無應撤銷之原因而仍屬有效時，其業已就該專利權之有效性依修正前智慧財產案件審理法第 16 條規定自為判斷，而非全然以獲准專利權之行政處分作為判決基礎，與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所指以行政處分作為判決基礎之情形有間。因此，在專利侵權民事法院自為判斷之結果，認專利權有效，但就同一基礎事實依其後之專利權有效性行政爭訟確定判決結果，則認專利權有得撤銷原因之情形，採取認為此與民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定

之情形尚不相當，就該認定專利權有效之民事確定判決仍不得提起再審之訴之見解，係為限制再審（平行認定）說<sup>14</sup>。智慧財產法院就此問題曾表示：「原確定判決既係依智慧財產案件審理法第 16 條規定自行調查證據認定事實而為系爭專利有效之判斷，並非以智慧財產局准予系爭專利之行政處分作為判決基礎，亦不因嗣後舉發成立之行政爭訟確定結果，致使原確定再審判決基礎發生動搖，且基於智慧財產案件審理法第 16 條規定之立法意旨、民事訴訟法第 447 條及智慧財產案件審理細則第 33 條第 2 項之規定，賦予當事人程序保障，兼顧當事人實體利益及程序利益，督促當事人善盡促進訴訟義務，避免訴訟延滯，妨礙訴訟之終結，並參考世界各國限制再審提起之趨勢，尤其與我國制度相似之日本亦禁止以嗣後確定之舉發成立行政爭訟結果，對先確定之民事判決提起再審之訴，本件原確定判決自無民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定之適用。……。」係採限制再審說<sup>15</sup>。但最高法院 104 年度台上字第 407 號判決則認：「專利權係依據智財局授予專利之行政處分生效而取得，專利權人因該行政處分而得以他人侵害其專利權為由，提起侵權訴訟。又專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利；專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在，此觀專利法第 82 條、第 120 條之規定自明。是專利權人前本於專利權提起侵權訴訟受勝訴判決確定者，倘嗣後專利權被撤銷確定，則其專利權之效力視為自始不存在，應認為判決基礎之行政處分已變更。」因此，我國實務在法律未有如日本特許法之明文規定採限制再審說情形下，民事終審法院係採再審說。

日本關於受理專利侵權訴訟之民事法院於該侵權訴訟就有效性所為判斷與審決取消訴訟（相當於我國舉發案之行政訴訟）有效性判斷發生歧異，得否提起再審之訴，亦曾有不同見解<sup>16</sup>。嗣日本平成 24 年修正施行之特許法第 104 條之 4 規定，「特許權或專屬實施權之侵害或依第 65 條第 1 項或第 184 條之 10 第 1 項請求補償金支付有關訴訟終局判決確定後，下列審決確定後，該訴訟之當事人，不得主張該審決

<sup>14</sup> 參見拙著，專利有效性爭議之司法審查，頁 317 至 320，台灣本土法律法學雜誌有限公司經銷，2014 年 4 月初版。

<sup>15</sup> 智慧財產法院 102 年度民專上再字第 4 號判決參見。

<sup>16</sup> 同前註 14 第 822 頁至第 823 頁。

確定對該終局判決提再審之訴。(一)當該特許應無效意旨之審決……」<sup>17</sup>。因此，日本係經由立法明文限制於特許(發明專利)權侵害訴訟認特許有效而為特許權人請求容認之判決，其後之無效審決取消訴訟雖認定特許權無效，亦不得以此為由作為侵害訴訟再審之事由，以處理上述爭議。我國於此次智慧財產案件審理法修正第 49 條第 1 項第 1 款，參採上述日本特許法規定，明定：「下列各款之處分確定時，當事人不得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 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。……」<sup>18</sup>與日本特許法第 104 條之 4 之修正規定類同。就民事事件智慧財產權有效性抗辯與行政訴訟智慧財產權有效性判斷採雙軌制，關於智慧財產案件權利有效性民事、行政判斷衝突時，是否可依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定，就認定智慧財產權利有效性之民事訴訟提起再審之訴爭議，此次修法已以立法方式採限制再審(平行認定)說。

此外，當專利權侵害之民事訴訟中，當事人主張專利權有得撤銷之原因，而專利權人則抗辯已向專利專責機關更正申請專利範圍者，因更正申請專利範圍經准許者，溯自申請日生效，則專利權侵害訴訟專利權人勝訴確定後，更正申請專利範圍之行政處分始確定；或侵害訴訟專利權人敗訴確定後，更正申請專利範圍之行政處分始確定之情形，侵害訴訟受不利判斷之當事人能否依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款提起再審之訴，亦有爭議<sup>19</sup>。此次智慧財產案件審理法第 49 條基於：當法院於專利權、商標權、品種權侵害事件之民事確定終局判決，係肯認專利權之權利有效性或否定更正專利權範圍之合法性，如與智慧財產專責機關

<sup>17</sup> 特許法第百四条の四 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の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、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

<sup>18</sup> 智慧財產案件審理法第 49 條修正條文說明參照。

<sup>19</sup> 同前註 14 第 324 頁至第 332 頁參見。

事後確定之專利權更正案之確定處分，係否定專利權之權利有效性或肯認更正專利權範圍之合法性，而發生判斷歧異情形時，原作為專利權侵害事件判決基礎之行政處分即有變更，而具有再審之原因，則專利權人業已受領之損害賠償金，尚應依不當得利等相關規定返還，自有損公眾對專利權之權利有效性及專利權範圍之信賴。故而參考日本特許法第 104 條之 4 規定一併增訂第 1 項規定：核准更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之審定處分確定時，當事人不得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定，對於專利權侵害事件之確定終局判決提起再審之訴。就此爭議，新法同樣亦是以立法方式明文處理智慧財產案件專利更正合法性民事、行政判斷雙軌制之衝突問題。

關於專利侵害訴訟專利權人於言詞辯論終結前，就專利權無效抗辯並未為更正再抗辯，而於上訴第 3 審時，始向專利專責機關申請更正申請專利範圍（減縮申請專利範圍）獲准確定，則專利權人能否以更正審定（處分）業已確定，原審作為判決基礎之行政處分因更正處分而變更，而於該事件上訴第 3 審時主張原審判決違法？就此問題日本學說分別有一律否定說與非一律否定說（依具體限制程度又分為原則限制說與原則不限制說）之不同見解<sup>20</sup>。關於此爭議問題日本最高裁判所於平成 29 年 7 月 10 日判決認除個別情事不可歸責專利權人致未能於事實審提出以外，即限制更正再抗辯於第 3 審作為原判決違法之主張，亦即係採原則限制說<sup>21</sup>。其理由為此種於事實審未為更正再抗辯，除有不得已特別情事而無法於事實審提出以外，嗣後於上訴第 3 審始提出更正再抗辯主張，係不當遲延紛爭解決，參照日本特許法第 104 條之 3 及第 104 條之 4 各規定意旨，不許為此種更正再抗辯作為上訴第 3 審之理由<sup>22</sup>。因此，除了日本特許法第 104 條之 4 明定就民事侵害訴訟確定後，嗣後不得再以該專利權遭撤銷，或更正申請專利範圍確定，據以對民事訴訟提起再審之訴以外。日本實務上就於事實審未為更正再抗辯以解消專利無效之抗辯，則縱使於上訴第 3 審時，再為申請專利範圍更正（減縮申請

<sup>20</sup> 特許権者が、事實審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後の特許法 104 条の 4 第 3 号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことの許否，判例タイムズ 1444 号 113 - 118 ページ，115，2018 年 3 月 1 日。

<sup>21</sup> 最高裁判所第二小法廷，平成 29 年 7 月 10 日判決，平成 28 年（受）第 632 号，特許権侵害差止等請求事件，最高裁判所民事判例集 71 卷 6 號 861 頁參見。

<sup>22</sup> 同前註。

專利範圍) 獲准並告確定，亦表示不得於民事侵害訴訟第 3 審以此作為主張廢棄原審判決之理由。未來我國實務就同一議題是否會基上開法律上理由而採相同看法，值得觀察。

### 六、明文規範更正再抗辯程序

專利侵害民事訴訟中，被控侵權人主張專利權有應撤銷之原因，專利權人則抗辯已向專利專責機關提出申請專利範圍之更正，並已向智慧財產法院民事庭陳明此一事實（即所謂更正再抗辯），則智慧財產法院民事庭就該申請專利範圍之更正應否加以審酌？亦即該專利侵權民事法院就專利權人所提出申請專利範圍更正是否符合更正要件之爭點，應否加以判斷？由於該民事爭點在爭訟時程上未必能等待專利更正案行政爭訟確定後始作判斷，於實務上產生民事訴訟就該更正再抗辯須否自行加以判斷之問題。關於此問題，於修正前智慧財產案件審理細則第 32 條規定，「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」。依上開規定，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，該細則僅規定「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」，究竟智慧財產法院民事庭就該申請專利範圍之更正應否自行判斷，因涉及裁判歧異問題，向來亦有爭議<sup>23</sup>。智慧財產法院於 106 民專字第 100 號判決表示，「基於衡平理念、訴訟經濟、審理迅速化及避免專利權人權利濫用等理念考量，並參酌智慧財產案件審理法（含審理細則）立法時所參考之日本法制，從比較法觀點，歸納專利權人提出更正再抗辯之合法性，至少必須完全具備下述 3 項要件：（A）提出合法的更正申請『包含單獨申請更正（訂正審判）或併於舉發程序提出之更正申請（訂正請求）』；（B）根據該更正結果，將解消被告抗辯的無效事由；（C）被控侵權產品、方法，落入更正後的專利請求項之技術範圍內。」之法律見解。從上述判決見解發展，已可見實務案例肯定智慧財產法院民事庭就該申請專利範

<sup>23</sup> 同前註。

圍之更正應自行判斷之權限，只是民事庭就該申請專利範圍之更正雖具有自行判斷之權限，但該自行判斷之結果，若與專利更正案之判斷發生歧異時，參照最高法院 104 年度台上字第 407 號判決意旨，似仍可對確定民事判決提起再審，故尚存在智慧財產案件權利有效性民事、行政判斷雙軌制之衝突問題。

日本實務案例就更正再抗辯之要件事實認有：1. 向專利專責機關申請合法的訂正申請；2. 該訂正申請要具備訂正要件；3. 依該訂正被告所主張專利無效理由能被解消；4. 被告被控侵權品落入訂正後專利申請專利範圍<sup>24</sup>。其中關於要件 1 的要求因日本特許法於平成 23 年修正，一旦專利權遭無效審判（即專利舉發）請求後迄至確定，均不能再申請更正之法律規定，則要件 1 的要求必要會產生不適當的情形。因此，在平成 23 年後，學說上就更正再抗辯要件原則上而言，要件 1 雖仍有必要，但對專利權人法律上要求其須向專利專責機關申請更正在有困難之情形，從公平的觀點即不再要求須符合要件 1 的條件成為有力說<sup>25</sup>。日本知的高等裁判所於平成 26 年的判決亦採相同見解<sup>26</sup>。該判決認專利無效理由的迴避之更正再抗辯，更正後請求項範圍的記載，為訴訟上的攻擊防禦的對象，其應成為無歧義明確確實屬重要。更正再抗辯主張之際，原則上實際應為合法申請專利範圍更正申請之提出進行是必要的。若為更正再抗辯之主張而不要求其向專利專責機關為申請專利範圍之更正將有以下弊害：1. 該更正很可能成為僅限該訴訟的相對、個別情形，變成就訴訟的每一被告或每一被控侵權品變動更正請求項內容是很有可能，法律關係被複雜化，對當事人的預測可能性有所妨害；2. 未向專利專責機關申請更正請求項而對專利無效抗辯主張更正再抗辯如審認成立情形，因為在訴訟上所主張的更正請求項內容成為事實無制度上的保障，對世而言仍依更正前的請求項範圍記載存在其專利權。對專利權人而言，一方面就具有專利無效的部分以更正再抗辯予以排除而得到訴訟利益，另一方面就該具有專利無效的請求

<sup>24</sup> 東京地方裁判所，平成 19 年 2 月 27 日，平成 15 年（ワ）第 16924 号，判例タイムズ 1253 号，241 - 295 ページ參見。

<sup>25</sup> 近畿大学教授／渡辺 森兒，特許權者が、事實審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後の特許法一〇四條の四第三号所定の特許請求の範圍を訂正すべき旨の審決等が確定したことを理由に事實審の判断を争うことの許否，私法判例リマックス 58 号 118 - 121 ページ，2019 年 2 月 25 日。

<sup>26</sup> 參見知的財産高等裁判所，平成 26 年 9 月 17 日，平成 25 年（ネ）第 10090 号，判例時報 2247 号，103 ページ。

項部分仍存續權利行使之可能性。因此，更正再抗辯主張之際，原則上實際應為合法專利範圍更正申請之提出是必要的。但若專利權人進行請求項更正申請在法律上有困難之情形，從公平的觀點，由該等個別情事個別觀察而決定須否要求更正請求項之申請<sup>27</sup>。

此次修法參酌日本法院實務見解，肯定民事庭法院就更正再抗辯具有更正合法性之判斷權限，而於智慧財產案件審理法第 43 條規範更正再抗辯之處理方式。亦即當事人依同法第 41 條第 1 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。此要件與前揭智慧財產法院於 106 民專字第 100 號判決所示提出合法的更正申請之 A 要件相當。並於第 43 條第 5 項規定，專利權人未向專利專責機關申請更正或撤回申請更正者，即不得依更正後之專利權範圍為請求或主張。但為避免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，且如不許更正顯失公平之情形，而於第 43 條第 2 項明定例外免除專利權人必需踐行先向專利專責機關申請更正專利權範圍之程序，得逕向法院陳明欲更正之專利權範圍為請求或主張。此規定與智慧財產法院於 106 民專字第 100 號判決已表示：「依智慧局審查實務，對於專利舉發成立之請求項，在行政救濟程序中，專利權人將無從申請更正，如此一來，專利權人在民事侵權訴訟程序中，因專利請求項經舉發成立而於行政訴訟救濟程序中，其如欲於民事侵權訴訟程序提出更正再抗辯，將因智慧局不受理其更正之申請而無從符合上開（A）要件，易言之，主張更正再抗辯時，確實提出適法之更正，在訴訟上乃屬必要，但是，在上開所舉例外情形，專利權人即使想提出更正申請，卻於現實上有所困難時，從公平的觀點，則應本於個別情事原則之理念，個別考量其情形，來決定是否有必要提出更正程序……。」之見解意旨相符。智慧財產案件審理法於第 43 條第 2 項之修正條文，就此實務所表示之見解，特別予以明文規定：「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。」使我國民事侵害訴訟所為更正再抗辯之審理程序，經由實務見解之明文化，更加明確詳細，有助於當事人之訴訟程序參照運用。

<sup>27</sup> 同前註。

依前所述，修正智慧財產案件審理法就民事庭對更正再抗辯之主張除明文規定民事庭具有自行判斷之權限，但該自行判斷之結果，若與專利更正案之行政訴訟判斷發生歧異時，對民事確定判決能否再審問題，亦一併於智慧財產案件審理法第 49 條第 1 項第 3 款明定，核准更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之審定處分確定時，當事人不得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定，對於專利權侵害事件之確定終局判決提起再審之訴。使民事庭對更正再抗辯之主張依智慧財產案件審理法第 43 條第 4 項就更正專利權範圍之合法性自為判斷，縱與嗣後確定專利更正案判斷發生歧異，仍得維持民事庭就更正再抗辯自為判斷之效力。其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情，加以明定限制當事人不得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定對該確定終局判決提起再審之訴，已解決長期爭議問題。惟須注意的是，民事庭法院自為申請更正專利權範圍為合法性判斷時，即應依更正後之專利權範圍為本案之審理（第 43 條第 4 項），但該更正再抗辯合法性之判斷僅發生拘束該訴訟當事人之效力。專利權人對於其他第三人之權利行使範圍，仍係依專利專責機關公告之權利範圍為準，而不受該民事判決認定專利權範圍之效力所拘束<sup>28</sup>。

此次修正智慧財產案件審理法對民事庭法院處理更正再抗辯，亦規定數項配套規範。包括法院就更正專利權範圍之合法性自為判斷時，於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證（第 43 條第 1 項第 4 款）；專利權人於得為更正再抗辯時，應以書狀記載更正專利權範圍所依據之事實及理由（第 43 條第 1 項第 3 款）；民事庭法院為判斷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（第 44 條第 1 項）。由於「更正再抗辯」制度下，關於更正專利權範圍之合法性，採行司法審理與行政審查之雙軌制架構。則法院於專利專責機關作成更正案之審定前，於無礙訴訟之終結者，仍得暫不自為判斷專利權人依第 43 條第 1 項或第 2 項所為更正主張之合法性主張，而等候專利專責機關判斷該更正案之合法性為再據以審理，亦無不可<sup>29</sup>。

<sup>28</sup> 智慧財產案件審理法第 43 條立法說明參照。

<sup>29</sup> 同前註。

### 參、結語

專利訴訟制度由原民事、刑事、行政訴訟三種訴訟併行之法制，於 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法廢除刪除專利法刑罰後，專利民事、行政訴訟演變為雙軌制運作，就專利有效性爭議大致仍維持以行政訴訟為依歸之作法。迨至智慧財產案件審理法自 97 年 7 月施行，就民事訴訟專利權有效性之爭議，規定由民事庭法院自為判斷，不適用向來法律有關停止訴訟程序之規定。加上技術審查官之設置及專利師參與專利訴訟程序，使專利訴訟審理專業化大步提昇。而智慧財產案件審理法歷經 15 年的運作，再次重大修正，使專利訴訟審理大幅變動。觀諸此次修正，有關擴大運用科技設備參與訴訟（包括第 5 條增進科技設備審理、第 53 條、第 66 條裁書 E 化）、採行律師強制代理，引進專家證人及執行蒐集證據之查證制度，均可見未來專利訴訟程序專業化程度將更加強化。而專利有效性民事、行政判斷衝突時明文規定限制再審，並就更正再抗辯制度予以規範，對 10 餘年來關於專利有效性判斷因採雙軌制所生的爭議問題，予以立法明定方式加以解決，應有助專利訴訟程序完善。在此國際智慧財產訴訟發展快速變遷，法與時轉，以因應實務所需，其於訴訟效能的促進，應可預期。但規範有限，事務無窮，未來於新制運用過程中，前述衍生及新興議題，則仍有待觀察後續實務發展及學術研討。