111 年度委託學者專題研究案

–我國專利複審及爭議訴訟與日本審決取消訴訟之比較研究–

研究成果報告

委託機關：司法院行政訴訟及懲戒廳
執行期間：111 年 12 月至 112 年 6 月
計畫主持人：陳皓芸副教授（國立臺北大學法律學系）

司　法　院
中　華　民　國　1　1　2　年　8　月　印　製

目次

第一章　緒論 1
第一節　研究緣起 1
第二節　研究方法與架構 6
第二章　日本專利審決撤銷訴訟 8
第一節　日本專利審決撤銷訴訟之種類 9
第二節　查定型審決撤銷訴訟 14
一、當事人適格 15
二、審理範圍 17
三、舉證責任 22
四、判決的效力 24
第三節　當事人型審決撤銷訴訟 30
一、當事人適格 30
二、審理範圍 34
三、舉證責任 38
四、判決的效力 39
五、侵權訴訟中的更正再抗辯 42
第四節　小結 50
第三章　我國相關制度檢討 56
第一節　複審訴訟 56
一、訴訟的性質 56
二、審理範圍 58
三、判決的主文與效力 58
第二節　爭議訴訟 64
一、訴訟性質 64
二、審理範圍 66

三、判決效力 69

四、關聯議題：更正再抗辯 72

第四章　研究發現與建議 77

參考文獻 86

附件一：專利法修正草案相關條文節錄 93

附件二：智慧財產案件審理法修正草案（2022 年 9 月 29 日行政院第 3822 次會議通過版本）相關條文節錄 111

表目錄

表 1　日本專利相關審判程序與審決撤銷訴訟之對應關係 13

第一章　緒論

第一節　研究緣起

我國現行專利案件救濟程序疊床架屋、冗長耗時，向為產業界及學者多所批評[1]。有鑑於此，為打造有效率且符合我國產業需求之專利救濟制度，專利專責機關與司法院自 2019 年起，即著手研擬專利法與商標法相關制度之修正，而於 2020 年 7 月，司法院基於行政訴訟法第 2 條之文義、釋字 418 號解釋意旨、專利爭議案之本質、比較法制等理由，建議專利專責機關就其研擬中的專利救濟制度改採民事訴訟程序後[2]，專利專責機關於 2020 年末公布專利法與商標法修正草案第一稿[3]，翌年 6 月公告草案第二稿，後於 2022 年 4 月函送行政院審查後，行政院已於 2023 年 3 月 9 日第 3846 次院會通過專利法部分條文修正草案（下稱「專利法修正草案」[4]），並已送請立法院進行審議。於此同時，立法院於同年 1 月三讀通過智慧財產案件審理法修正草案，並經總統於 2 月 15 日公布（施行日期經司法院 2 月 22 日令定自同年 8 月 30 日施行。以下稱為「新智審法」）。該草案中原擬增訂「專利或商標之複審及爭議事件程序」，就將專利救濟制度改採民事訴訟程序相關配套規範予以明定；惟因立法院審議智慧財產案件審理法修正草案時，上述專利法部分條文修正草案尚未送交立法院審議，故立法院於通過該草案時，相關規定部分亦遭刪除（下稱「審理法修正草

---

[1] 如全國工業總會屢次於其年度白皮書中建言應簡併專利案件救濟程序，並於專利救濟程序中改採兩造當事人對審制，以提升專利救濟制度之效率，即為適例。

[2] 司法院 109 年 7 月 13 日院台廳行三字第 1090013035 號函。簡要說明可參見，智慧局商標權組，專利商標爭議案件性質之確認－兼論爭議救濟程序規劃方向，4-5 頁，2020 年 12 月 14 日，https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-276596-13a4ce1b82be4ef1bd3e11d1d5cf230d.html。

[3] 本研究僅聚焦於專利複審及爭議訴訟相關制度之研討，至於商標複審及爭議訴訟相關制度，從相關草案觀之，雖與專利複審及爭議訴訟相關制度具有甚多共通處，惟有鑑於專利與商標本質上仍存差異，於訴訟制度的細部設計與應用上，若貿然將專利訴訟之相關理論與規範原封不動照搬於商標訴訟中，難謂無生衝突或矛盾之虞。故本研究相關意見與論述，並不當然適用於商標複審及爭議訴訟相關制度，合先敘明。

[4] 為便於讀者參閱，茲將與本研究密切相關之草案條文節錄於本報告附件一。

案」）[5]。有待後續再次修法，以完善專利救濟制度。

專利法修正草案針對我國專利救濟制度提出相當幅度的修正與革新，如於專利專責機關內成立「複審及爭議審議會」以審議專利及商標案件複審及爭議案件、規定相關審議程序如何進行，同時亦廢除現行制度下的訴願程序，當事人對審議決定不服時，向法院逕提「複審訴訟」或「爭議訴訟」之特殊訴訟，並就此二訴訟類型，明定準用民事訴訟程序，終審法院亦由現制下的最高行政法院，改為最高法院。而於諸般修正中，專利專責機關內部「複審及爭議審議會」之新設，固為現制所無，而為論者多所評述；另一方面，有鑑於我國司法體制係採取二元訴訟之制度[6]，則於專利救濟程序中創設「爭議訴訟」及「複審訴訟」二種特殊訴訟類型，並由現行行政訴訟程序改採民事訴訟程序之制度變革，對於今後專利救濟制度的理論建構與實務發展，勢將引起重大波瀾。本研究即著眼於此，就專利法修正草案與審理法修正草案中所描繪的新制專利救濟制度，嘗試進行初步檢討，期能有助於新制成立後相關規範之解釋與適用。以下先就「專利爭議訴訟」及「專利複審訴訟」二種特殊訴訟類型之概要其所涉爭議，簡要說明之。

首先，關於專利法修正草案新增之「專利爭議訴訟」類型，為促進發現真實，並導正現制下專利專責機關往往公親變事主的矛盾，草案新制改採「對審制」，對於專利專責機關所為審議決定不服者，不再以專利專責機關為被告，而是改以舉發人或專利權人（被舉發人）為原、被告，向智慧財產及商業法院（以下稱為「智商法院」）提起專利爭議訴訟。藉由導入「爭議訴訟」之新制，使專利專責機關得以從

[5] 本研究所稱「審理法修正草案」相關規定，即係指稱此經刪除之章節內容，其內容參見 2022 年 9 月 29 日行政院第 3822 次會議通過之「智慧財產案件審理法」修正草案，為便利讀者參閱，茲將與本研究密切相關之條文節錄於本報告附件二。至於其他經三讀通過之新智審法相關規定，為免誤解，即以新智審法之章次、條次與法條文字為準，合先敘明。

[6] 司法院釋字第 448 號解釋理由書參照：「我國關於行政訴訟與民事訴訟之審判，依現行法律之規定，係採二元訴訟制度，行政訴訟與民事訴訟分由不同性質之行政法院及普通法院審理。關於因公法關係所生之爭議，由行政法院審判，因私法關係所生之爭執，則由普通法院審判，各有所司，不容混淆。」相同意旨參見，司法院釋字第 466 號、695 號、758 號解釋。

訟累中抽身，其節省的行政資源亦得挹注於本業的專利審查（以及新制下的「複審及爭議審議會」），整體而言應有助於專利制度執行效率之提升。

然而，為改採上述「對審制」，救濟程序由原先的行政訴訟程序，改採準用民事訴訟程序；且於訴訟法理與審判實務上，審判權歸屬的轉變，勢將產生若干疑義及與現制扞格之處，如：於關於民事訴訟法的既判力或爭點效等理論，於專利爭議訴訟中，應如何詮釋或認定？現行民事訴訟的實務與相關學說，如何因應專利爭議訴訟之特殊性以及審判權的更易而為調整？等等諸般議題，其檢討之必要性，實已迫在眉睫。

其次，關於「專利複審訴訟」之制度設計，根據專利法修正草案之立法說明與修正理由，儘管專利複審案件本質上屬於公法事件，並且於救濟制度的設計上，仍維持以專利專責機關為被告，但有鑑於若將專利爭議訴訟與複審訴訟分屬不同終審法院，專利救濟制度的整體構造將過於複雜，且有導致裁判歧異的可能，本次修正擬將專利複審訴訟案件的審判權，一併劃由普通法院管轄；且考量專利複審訴訟之性質究與民事訴訟有別，而採取「準用」民事訴訟法之立法體例（專利法修正草案第 91 條之 1 第 4 項、第 91 條之 3、第 91 條之 4）。然而，複審訴訟與爭議訴訟不同之處在於，複審訴訟係受不利處分之申請人因不服專利專責機關就專利申請案、更正案等基於公權力所為判斷所提救濟，其訟爭性存在於申請人（原告）與專利專責機關（被告）間，通常無涉及原告與專利專責機關以外之第三人，且有鑑於專利權的公益性質，專利專責機關就此所為判斷具有濃厚公法色彩，則於適用民事訴訟法相關規定之際，法院應如何調整，以反應此類訴訟所具備的公法性質（易言之，民事訴訟法相關理論與實務中，何者與複審事件的本質或生牴觸，而導致法院適用民事訴訟程序為審理時，可能陷入左支右絀之困境）？就此，專利法修正草案參考行政訴訟法，規定法院應依職權調查事實關係及證據，不受當事人主張或他造自認之

拘束，亦不準用民事訴訟法關於捨棄、認諾或和解規定（專利法修正草案第 91 條之 4），以免與此類案件的本質發生衝突。由此亦可印證，即便制度設計上為追求裁判見解一致性而將複審事件交由普通法院管轄，仍應重視專利複審事件的公法性質，否則不免與追求專業導向與功能最適原則之司法二元制度的精神產生扞格。基此，除上開規定外，是否仍有其他具體規範或實務見解將導致複審訴訟在普通法院的場域中產生水土不服之隱憂者，有待吾人持續檢驗。

整體而言，關於本次修法所欲增訂的專利爭議訴訟以及專利複審訴訟之審理，專利法修正草案係規定：除專利法另有規定外，應優先適用智慧財產案件審理法之規定；而於智慧財產案件審理法未規定者，始準用民事訴訟法第一編總則、第二編第一章通常訴訟程序、第四編抗告程序及第五編再審程序之規定（參見專利法修正草案第 91 條之 3 第 3 項、第 91 條之 7 第 3 項規定）。與此相關者，司法院亦著眼於此二類訴訟的特殊性，而於審理法修正草案中增訂專利複審與爭議事件之程序規定，嘗試消弭此二類事件適用民事訴訟制度時的潛在衝突，例如：關於新證據的提出，為促使當事人適時提出證據以充實舉發審議程序之審議內容，減少就同一權利有效性之反復爭執，審理法修正草案第 56 條即擬增訂關於專利爭議訴訟以限制提出新證據為原則，允許提出為例外，此即為考量專利爭議訴訟於整體專利紛爭救濟制度中的特殊性後所為之規定。此外，從法院組織的觀點，於現行制度下，智商法院原即為專利民事與行政案件的管轄法院，該院法官審理涉及同一專利的民事案件與行政案件之情形亦非少見，則專利複審與爭議事件雖由行政訴訟程序改採準用民事訴訟程序，於智商法院的審級，其影響程度或屬有限；相對於此，於上訴審之情形，其管轄法院由最高行政法院變更為最高法院，由於二元訴訟體制之緣故，最高法院以往並未具備審理行政案件之實務經驗，因此於專利法審理草案通過後，最高法院如何一方面透過設立專庭或專股，並調整其編制及人力，以承擔因修法所增加的專利及商標案件負荷，另一方面以確

保審判品質為前提，強化上訴審的審理效率（否則似有悖於促進訴訟經濟的修法意旨），並形成具有一致性的專利實務見解，尚待觀察[7]。

前開關於爭議訴訟及複審訴訟之爭議，多屬於在二元訴訟制度下為導入並解釋新專利救濟制度所引發的問題。惟除此之外，此次專利救濟制度的大幅修正，亦伴隨甚多實務面上的固有議題，有待實務與學說見解定調。舉例而言，於現行制度下，專利權人或舉發人針對專利專責機關就舉發事件所為之審定，以專利專責機關為被告，向法院提起行政訴訟救濟之情形，法院審理若認為原處分有違法情事，得判決撤銷行政處分，並命專責機關另為處分。此一判決經確定後，依據行政訴訟法第 216 條第 1 至 2 項規定，就其事件有拘束各關係機關之效力、若機關須重為處分者，應依判決意旨為之。然而，於前述兩法案通過後，專利權人或舉發人對於舉發決定不服者，係由專利權人與舉發人成為爭議訴訟之兩造當事人，而經法院審理認為原告之訴有理由，依專利法修正草案第 91 條之 8 第 3 款規定，此時法院「應於原告聲明之範圍內，判決認定權利範圍，並撤銷專利專責機關之審議決定。」該條立法說明中亦指出，此際判決將直接變動專利權範圍，其性質與「形成訴訟」相仿。此一理解，或係基於新制下爭議訴訟係由法院以判決認定涉訟專利權的權利範圍，而非發回專利專責機關由其以行政處分為之，故該判決具有直接發生法律上效果（變動專利權權利範圍）之形成力，作為訴外第三人的專利專責機關亦應受判決內容拘束。從而，於舉發案爭議審議決定中所認定的專利權範圍，為判決所變動且已告確定者，專利專責機關雖應公告經變動的專利權內容（專利法修正草案第 91 條之 9 第 2 項），但其公告僅係基於資訊公開之立場而為，公告本身並非屬於行政處分（同項立法說明參照）。然

[7] 審理法修正草案第 57 條即謂：「最高法院為辦理專利或商標之複審及爭議事件，應設立專庭或專股。」以貫徹專利複審及爭議事件審理之專業性，並落實專業審判之目的。就此，論者以同樣採取司法二元訴訟體制之德國為例，指出德國聯邦最高法院第十庭係為專利複審訴訟、專利異議訴訟、專利無效（舉發）訴訟以及專利侵權訴訟之最終審，其目的是使專利行政與民事訴訟終審法院集中於同一法院，減少當事人與法院勞費，並避免裁判歧異。參見，李維心，專利舉發採取對審制後對專利侵權訴訟影響，全國律師，第 26 卷第 9 期，2022 年 9 月，28 頁。

而，暫且不論此一定性是否妥適[8]，此際，民事訴訟法上關於既判力的實務見解或爭點效等學理，應如何適用或修正？諸此種種，可窺知不論於實務或學說上，就新法所欲引入的專利爭議訴訟及專利複審訴訟之制度基礎，仍有繼續思考並完善的空間。

則於此背景下，本研究擬針對本質上屬於私權爭執之行政裁決的「專利爭議訴訟」，以及本質上為公法事件的「專利複審訴訟」，嘗試檢討於將來新智審法施行後，法院在準用民事訴訟法審理時，於實務及學說上可能發生何等問題，以及應對之策。

本次新增的「專利複審訴訟」及「專利爭議訴訟」二種特殊訴訟類型，若與作為其先行程序之複審及爭議審議程序併同觀之，整體而言，新制下的專利救濟制度設計，揉合了美、德、日、韓、中諸國之立法例，其最終呈現者，可謂為我國所獨創之制度。惟由本次專利法及審理法修正草案的修正理由與立法說明可知，其內容受到日本專利法[9]規定影響甚深。從而，本研究於檢討上開相關議題時，亦擬借鑑日本法，而從比較法的觀點，一併整理、分析日本專利實務上關於審決撤銷訴訟（日文原文為「審決取消訴訟」，為貼近我國法律用語習慣，下稱「審決撤銷訴訟」）之規範與運用現況，以供我國參酌，藉此提供具體建議。

第二節　研究方法與架構

本研究嘗試以比較法研究的觀點，借鑑日本專利法下審決撤銷訴訟之理論與實務，檢視我國專利法與審理法修正草案中專利複審訴訟及專利爭議訴訟相關規範，嘗試解析專利救濟新制下所潛藏的問題，

[8] 關於專利爭議訴訟究屬於何種訴訟類型，不同見解請參見，李維心，同前註，30-31 頁。

[9] 日本法上的「特許」、「実用新案」與「意匠」，分別相當於我國專利法下的發明專利、新型專利與設計專利概念。不同於我國係制定單一法典並分別規範發明、新型與設計專利，日本係分別制定特許法、實用新案法、意匠法等三部法律。為免混淆，在本文中，爰以「特許法」指稱「特許法」該部法律，而「日本專利法」則泛指日本專利相關法律（特許法、實用新案法與意匠法），茲以區辨，合先敘明。

冀能供為日後審判實務或制定相關細則之參考。

本研究擬針對目前我國最新版專利法修正草案以及審理法修正草案所增訂之專利複審訴訟及專利爭議訴訟制度[10]，從以下面向進行分析、檢討：

一、分析專利法與審理法修正草案所欲建立之專利複審訴訟及專利爭議訴訟制度所包含的潛在爭議。

二、考察日本專利法審決撤銷訴訟制度施行迄今實務運作上的爭議問題、以及相關學說討論。

三、針對前述我國上開草案與新智審法所規劃之專利複審訴訟及專利爭議訴訟制度的潛在問題點，檢討有何較為妥適之解決之道或建議，以供主管機關未來研擬修法或司法實務運用時之參考。

[10] 本研究既屬未雨綢繆，有鑑於兩修正草案之法條文字將來仍有變動可能，故本研究的檢討範圍、內容與分析實有其侷限，於此合先敘明。

第二章　日本專利審決撤銷訴訟

日本專利專責機關特許廳依照特許法第 121 條以下規定之審判程序[11]，於其內部所作成之審決，其法律性質既屬行政處分，當事人對其結果不服者，若依照行政事件訴訟法的相關規定[12]，原應向特許廳所在地之法院（即東京地方法院）提起訴訟。然而，有鑑於專利事件的特殊性與專業性，特許法就審決之救濟，設有不同於一般行政爭訟程序之特別規定[13]，受到特許廳不利審決之當事人，現制下須於審決謄本送達後三十日內（特許法第 178 條第 3 項），直接向東京高等法院提起審決撤銷訴訟，東京高等法院對此類撤銷訴訟，擁有專屬管轄權（特許法第 178 條第 1 項）。而自 2005 年後，上開審決撤銷訴訟即由東京高等法院特別部知的財產高等裁判所（以下簡稱為「知財高裁」）進行審理[14]。當事人若對知財高裁判決不服者，得上訴至最高法院（民事訴訟法第 311 條）。亦即，日本專利法下，審決撤銷訴訟的救濟層級亦為二級二審。

關於審決撤銷訴訟所適用之訴訟程序，由於特許廳所為審決屬於行政處分，則為審查審決之適法性，原則上係適用行政訴訟程序，而以行政事件訴訟法為其程序之準則。然而基於制度沿革的歷史因素以及專利事件需求的高度技術專業考量[15]，日本專利法中設有眾多行政事件訴訟法的特別規定，基於特別法優先於普通法之原則，相關程序於日本專利法中有特別規定者，應優先適用該等規定，其餘程序則適

---

[11] 於特許法下，「審判」係指依特許法第 121 條以下規定、由特許廳管轄之行政救濟程序，而特許廳於審判程序中所作成之判斷，即為「審決」（特許法第 157 條）。「審判」程序本質上屬於特許廳內部的行政自我審查，惟其審查過程係由獨立於特許廳行使職權的審判官合議為之，並於特許法中設有審判程序的相關規定，較一般行政自我審查所行程序嚴謹，亦排除行政不服審查法相關規定之適用，故亦稱為準司法程序。

[12] 依日本行政事件訴訟法第 12 條第 1 項規定，撤銷訴訟，由被告普通審判籍之所在地、或為行政處分或決定之行政機關所在地之法院管轄。

[13] 至於實用新案法及意匠法之情形，亦同於特許法規定（實用新案法第 47 條、意匠法第 59 條），其內容亦為直接準用特許法規定，於此不予贅述。

[14] 「知的財産高等裁判所設置法（平成 16 年 6 月 18 日法律第 119 号）」第 2 條第 2 款。

[15] 中野哲弘，知財審決取消訴訟の理論と実務，日本加除出版，2015 年，24-25 頁。

用行政事件訴訟法規定（行政事件訴訟法第 1 條），僅就行政事件訴訟法未為規定之事項，方有民事訴訟法之適用（行政事件訴訟法第 7 條）。整體而言，於訴訟程序面向上，適用日本專利法中相關程序規定之情形實為多數，但此對於審決撤銷訴訟屬於行政訴訟之認定，不生影響。

以下先為介紹日本專利審決撤銷訴訟的種類，其次針對查定型與當事人型的審決撤銷訴訟制度之重點，加以評析。

第一節　日本專利審決撤銷訴訟之種類

日本法上，關於人民訴請撤銷特許廳所為審決的訴訟（即審決撤銷訴訟），如同審判程序有區分為「查定型」與「當事人型」審判程序[16]，其所對應的審決撤銷訴訟程序，亦可區別為「查定型」與「當事人型」審決撤銷訴訟程序。

所謂「查定型」審決撤銷訴訟，是指專利權人以特許廳長官為被告，就其所為審決（行政處分）請求法院撤銷之撤銷訴訟（參照特許法第 179 條[17]）。其主要包含對於不服不予專利審定之審判（拒絕查定不服審判）審決所提起之審決撤銷訴訟、以及對於更正案之審判（訂正審判）審決所提起之審決撤銷訴訟等類型。通說認為，查定型審決撤銷訴訟性質上屬於行政事件訴訟法第 3 條所定之「抗告訴訟」，亦即當事人對於行政機關行使公權力不服所提起之訴訟[18]。

---

[16] 關於查定型與當事人型審判兩者的異同，參見陳皓芸、黃銘傑，從日本法看我國專利行政訴訟採對審制之可行性，司法院智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 5 輯，2016 年 12 月，488-491 頁。

[17] 特許法第 179 條規定：「前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。」
另特許法第 178 條第 1 項規定：「取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。」

[18] 中山信弘，特許法，弘文堂，4 版，2019 年，302 頁；岡本岳，審決取消訴訟(1)，收錄於：

至於所謂「當事人型」審決撤銷訴訟，係指採取雙方當事人對立構造之審判所為審決的撤銷訴訟，主要可區分為二類型：對於專利無效審判之審決所提起撤銷訴訟、以及對於核准延長發明專利權期間之無效審判之審決所提起撤銷訴訟。當事人型審決撤銷訴訟，係以專利權人與審判請求人為雙方當事人，此在特許法第 179 條但書定有明文。以對專利無效審判審決所提起的審決撤銷訴訟[19]為例，不論該審決之結論係為專利無效（無效審決）抑或請求不成立（不成立審決），受不利審決之審判程序當事人，得就該審決提起審決撤銷訴訟；惟該訴訟之被告，並非在審判程序中作出審決的特許廳長官，而係審判程序中之他造當事人（審判請求人或專利權人）。亦即，於當事人就無效審判審決提起審決撤銷訴訟時，其審決撤銷訴訟之訴訟當事人，與特許廳所為審判程序中的雙方當事人相同，從而審判程序中雙方當事人對立之審理構造，將延續至後續的訴訟程序中，直至審決為法院判決所維持或撤銷確定為止。從行政訴訟類型的觀點，當事人型審決撤銷訴訟究竟屬於行政事件訴訟法第 3 條所定之「抗告訴訟」[20]、抑或同法第 4 條前段所定之「形式當事人訴訟」[21]，在日本行政法學上非無爭議[22]；惟無論採取何種見解，該撤銷判決均會適用或準用同法第

牧野利秋等編，知的財産訴訟実務大系 I，青林書院，2014 年，206 頁。關於日本法上抗告訴訟之意義，參見南博方、高橋滋、市村陽典、山本隆司編，条解行政事件訴訟法，弘文堂，第 4 版，2014 年，31-40 頁；宇賀克也，行政法概説 II：行政救済法，有斐閣，第 4 版，2013 年，116-120 頁；中文文獻請參見林素鳳，日本行政訴訟法制之特色與實務現況－併觀察我國十年來之實務統計，中央警察大學法學論集，第 21 期，2011 年 10 月，194-196 頁。

[19] 應注意者，特許法自 2015 年 4 月恢復「聲明異議制度」（類似我國於 2003 年專利法修正時廢除之專利異議制度）後，即採聲明異議與無效審判二者並行。

[20] 例如，中山信弘，前揭註 18，302 頁、岡本岳，前揭註 18，206 頁，均採此見解。關於抗告訴訟，參見本文前揭註 18 相關文獻的說明。

[21] 行政事件訴訟法第 4 條前段規定：「關於確認或形成當事人間法律關係之處分或裁決之訴訟，而依法令規定應以該法律關係當事人之一方為被告者」。易言之，關於處分或裁決之爭執，原應提起抗告訴訟，但借用當事人訴訟之方式解決，即為形式當事人訴訟（中文文獻之說明，參見林素鳳，前揭註 18，196-197 頁）。例如，高部眞規子，実務詳説特許関係訴訟，金融財政事情研究会，2022 年，第 4 版，376 頁；高部眞規子編，特許訴訟の実務，商事法務，2017 年，第 2 版，375 頁〔本多知成、荒井章光執筆〕；中野哲弘，前揭註 15，26-27 頁，均採此說。

[22] 參見大渕哲也，特許審決取消訴訟基本構造論，有斐閣，2003 年，238-255 頁、南博方、高橋滋、市村陽典、山本隆司編，前揭註 18，690 頁。

33 條規定，而就該事件對於相關行政機關產生拘束力[23]。為確保討論不致失焦，本研究於此不擬深入探討此一問題，至於撤銷判決的拘束力範圍為何，將於第三節說明之。

關於審決撤銷訴訟之定位，由審決「撤銷」訴訟之文義亦可窺知，此一訴訟於日本法上係屬於行政訴訟事件，其程序進行依一般行政訴訟程序為之，但相對於一般行政訴訟多為私人對抗行政機關之構造（如前述查定型審決撤銷訴訟），當事人型審決撤銷訴訟採取私人當事人間對立的構造，即成為專利權效力爭訟事件之特色。理論上，於當事人型審決撤銷訴訟之情形，理論上特許廳雖得依民事訴訟法第 42 條為訴訟參加，然若特許廳為訴訟參加，將導致其於該訴訟中難以作為公益之代表而參與訴訟活動[24]，因此實際上少見特許廳適用輔助參加的案例[25]。

另一方面，鑑於專利權是否應為撤銷一事具有一定的公益性質，特許法第 180 條之 2 第 1 項規定，法院得徵詢特許廳長官關於該事件的法律適用等必要事項的意見（意見徵詢）。同條第 2 項並規定，特許廳長官經法院許可後，亦得向法院陳述其對該事件的意見（意見陳述）。

審決撤銷訴訟係法院對於特許廳所作成的行政處分（審決）的適法性進行檢視的訴訟。關於審決撤銷訴訟的進行與審理，於特許法有特別規定者，依其規定；若無規定者，依行政事件訴訟法之規定；若行政事件訴訟法亦未規定之事項，則依民事訴訟法規定（行政事件訴訟法第 1、7 條規定）。

日本學說與實務上通說認為，特許廳的審判程序與法院的審決撤銷訴訟之間，並非續審的關係，其理由主要在於：(1)審決撤銷訴訟所

[23] 興津征雄，特許審決取消判決の拘束力の範囲，知的財産法政策学研究，53 期，2019 年，220 頁、南博方、高橋滋、市村陽典、山本隆司編，前揭註 18，690 頁。
[24] 依照民事訴訟法第 45 條第 2 項規定，輔助參加人所為的訴訟行為，不得與其所輔助者的訴訟行為相牴觸。
[25] 中山信弘，前揭註 18，310 頁。

審查的對象，並非是否賦予專利權或其有效性，而是針對特許廳所作成之審決的適法性，即使有應撤銷事由，法院亦不會自為判決；(2)並沒有如同民事訴訟法第 298 條規定般（在第一審所為之訴訟行為，於第二審亦有效力），明確指出在審判程序所為之行為，於審決撤銷訴訟亦有效力之規定存在；(3)審判程序的相關資料並不會移送到承審的東京高等法院，而應由訴訟當事人於訴訟階段重新提出，方始成為訴訟資料[26]。因此雖然不服審決者係跳過一個審級直接向知財高裁提起審決撤銷訴訟，但知財高裁作為第一審事實審，當事人須重新向法院提出主張、舉證。而對於知財高裁之判決不服者，可向最高法院提起上訴。

以下茲以表格彙整上述日本專利救濟制度下審判程序與審決撤銷訴訟之對應關係[27]，以供參考。

[26] 參見中山信弘、小泉直樹編，前揭註 26，2899 頁〔片山英二執筆〕。
[27] 本表格係參考中野哲弘，前揭註 15，77 頁所繪製。

表 1　日本專利相關審判程序與審決撤銷訴訟之對應關係

	審　判		審決撤銷訴訟		
			訴訟客體	原告	被告
特許法	查定型	對於不服不予專利審定之審判（121 條）	不成立審決	（審判）請求人	特許廳長官
		對於更正案之審判（126 條）	不成立審決	（審判）請求人	特許廳長官
		專利異議（113 條）	撤銷專利決定	專利權人	特許廳長官
	當事人型	專利無效審判（123 條）	無效審決、不成立審決	一造當事人	他造當事人
		核准延長發明專利權期間之無效審判（125 條之 2）	無效審決、不成立審決	一造當事人	他造當事人
新案實用法	當事人型	新型專利無效審判（37 條）	無效審決、不成立審決	一造當事人	他造當事人
意匠法	查定型	對於不服不予專利審定之審判（46 條）	不成立審決	（審判）請求人	特許廳長官
		對於更正案之審判（47 條）	不成立審決	（審判）請求人	特許廳長官
	當事人型	設計專利無效審判（48 條）	無效審決、不成立審決	一造當事人	他造當事人

透過上述介紹可知，有鑑於專利事件涉及高度技術性與專業性的特性，特許法中設計有特別的專利爭訟程序，遴選較為資深而富有經驗的審查官成為審判官，組成多人合議的審判庭，對於專利權舉發撤銷程序的進行係採取雙方當事人的程序結構，並採行幾近於民事訴訟程序的審理方式。另一方面為兼顧公益的需求，仍有濃厚的職權主義色彩，專利專責機關得依職權調查證據或為證據保全，並依職權審理。

由於專利專責機關的審判程序係採取較為嚴謹的準司法程序進行審理，對其審決處分不服者，得跳過第一審，直接向高等法院層級的知財高裁提起審決撤銷訴訟，避免無謂的審級延宕。在審決撤銷訴訟中，當事人仍為原審判程序中之兩造當事人，專利專責機關則可基於中立公正的立場提出專業意見或回應法院的徵詢。如此的專利權效力爭訟程序設計，一方面確保當事人攻防的程序利益保障，一方面確保判決結果的客觀正確。

第二節　查定型審決撤銷訴訟

日本法上，查定型審決撤銷訴訟包含：(1)對於不服不予專利審定之審判所作成的審決（拒絕查定）提起審決撤銷訴訟（下稱「拒絕審決撤銷訴訟」）[28]、(2)對於更正案之審判（訂正審判）所作成的審決提起審決撤銷訴訟（下稱「更正審決撤銷訴訟」）、(3)對於專利權因聲明異議程序[29]而遭特許廳依特許法第 114 條第 2 項規定撤銷者，專利權人對該撤銷處分提起撤銷訴訟[30]；(4)對於上述各種經確定的審決提起

[28] 解釋上，依特許法第 67 條第 2 項申請延長專利權保護期間而遭拒絕者，亦屬特許法第 121 條第 1 項所稱「受不予專利之審定」之情形。參見高部眞規子編，前揭註 21，325-326 頁〔井上泰人執筆〕。

[29] 日本自 2015 年 4 月恢復「聲明異議制度」，任何專利刊載於專利公報後 6 個月內，任何人均得向特許廳聲明異議，以書面審理為原則，其目的在促使專利權效力得以早日安定。此制度因接近公眾審查制度，故所採用的爭訟程序實質上較接近專利申請遭核駁時，申請人對此核駁不服所為之行政爭訟程序（亦即為查定型程序）。關於日本何以自 2003 年修法時一度廢止聲明異議制度後，復又重新導入此一制度之背景緣由，詳見陳皓芸、黃銘傑，前揭註 16，487-488 頁的說明。

[30] 由於聲明異議程序係屬對於特許廳長官請求審查專利有效性（請求發動職權）程序，因此若

再審請求（特許法第 171 條，準用民事訴訟法規定）所作成之審決提起審決撤銷訴訟。

在上述各種案由中，實務上案件數量最多者，為拒絕審決撤銷訴訟；案件數量次之者，則為更正審決撤銷訴訟[31]。由於我國目前專利法已無聲明異議程序，而針對經確定之審決聲明再審之情形，實務上實屬罕見，故本文以下僅就對於我國實務而言較具參考價值的拒絕審決撤銷訴訟、與更正審決撤銷訴訟之情形，加以說明分析。

一、當事人適格

1.一般原則

依據特許法第 178 條第 2 項規定，審決撤銷訴訟之原告，僅限於當事人、參加人或申請參加而遭拒之人。惟於查定型審判之情形，依法不允許審判請求人以外的他人參加審判程序（特許法第 161 條、166 條），因此實質上查定型審決撤銷訴訟之原告，僅限於專利權人或受不成立審決之請求人（即專利申請人），而被告即為特許廳之長官（特許法第 179 條本文）。

2.共有專利申請權或專利權

於專利申請權或專利權為複數人共有之情形，特許法雖有明文規定，必須由全體共有人共同提出審判的請求（132 條第 3 項）、且當共有專利權之專利權人成為審判的被請求人時，也須由全體共有人共同成為被請求人（同條第 2 項）。但關於審決撤銷訴訟是否亦應由全體共有人共同提訴，則無明文規定。

對此，日本最高法院判例認為，對於拒絕審決撤銷訴訟係屬固有

特許廳經審理後仍決定維持系爭專利之效力，聲明異議之人不得對該決定聲明不服（參照特許法第 114 條第 5 項規定）。另參見高部眞規子編，前揭註 21，325 頁〔井上泰人執筆〕。

[31] 高部眞規子編，前揭註 21，351 頁〔井上泰人執筆〕。

必要共同訴訟[32]，因此，必須以全體共有人為原告，方屬適格[33]。其理由主要有二[34]：第一，專利申請權的對象之發明係屬一個技術思想創作，是以在專利申請權為兩人以上共有時，要判斷該發明是否符合專利要件之審決有無違法，將影響共有人全體所擁有之一個權利是否存在，則關於該審決應否撤銷一事，即屬對於共有人全體必須合一確定之事，不得就各共有人分別確定。第二，在專利申請權為共有之情形，其共有與民法所規定之共有不同，權利之全部歸屬於共有者全體而有不可分性，因此並不容許一人單獨提起審決撤銷訴訟。

對於上開實務見解，學說上有批評認為，審決撤銷訴訟之提起，係屬專利申請權人或專利權人為避免其專利申請權或專利權消滅之保存行為，故即使僅由共有人中之一部提起訴訟，亦應肯認其當事人適格（此種見解被稱為「保存行為說」）[35]。換言之，若採固有必要共同訴訟之見解，將導致一旦共有人中有任一人不願配合提起訴訟，其他共有人即喪失維持權利的機會，而蒙受重大的不利益[36]。

然而，對於上述保存行為說的見解，另有反論指出，由於現行法要求申請時與請求審判時均須由共有人全體共同為之（特許法第 38 條、第 132 條 3 項規定），因此，於提起審決撤銷訴訟時亦為相同要求，應無不合理之處；再者，共有人間本可於提出專利申請的階段即事先商討，若共有人間對於取得權利的意思不一致時應如何處理的對策，因此，採取保存行為說見解之必要性較低[37]。

---

[32] 最一小判昭和 36 年 8 月 31 日民集 15 巻 7 号 2040 頁、最二小判昭和 55 年 1 月 18 日裁判集民事 129 号 43 頁、最三小判平成 7 年 3 月 7 日民集 49 巻 3 号 944 頁〔磁気治療器事件〕。另參見中山信弘、小泉直樹編，前揭註 26，2915-2916 頁〔本多広和執筆〕。

[33] 高部眞規子編，前揭註 21，351 頁〔井上泰人執筆〕。

[34] 以下兩點理由，參見高部眞規子，前揭註 21，379-380 頁之整理。

[35] 中山信弘，前揭註 18，304-308 頁。

[36] 中山信弘、小泉直樹編，前揭註 26，2915 頁〔本多広和執筆〕。

[37] 高林龍，15 事件〔実用新案登録を受ける権利の共有者が提起する審決取消訴訟と固有必要的共同訴訟〕，收錄於：最高裁判所判例解説民事篇，平成 7 年度（上），法曹会，1998 年，356-357 頁。

二、審理範圍

日本法上認為，特許廳的審判程序與法院的審決撤銷訴訟之間，並非續審的關係，已如本章第一節所述。然而，由於專利法所涉及之審判審理對象，往往涉及較高度專門性、技術性的事項，再加上審判程序的準司法程序性格，則審決撤銷訴訟究竟是作為事實審得以毫無限制的自由審理？抑或不允許當事人就未經審判程序實質認定的拒絕理由提出主張與舉證？即成為重要的問題。

1. 日本最高法院見解

查定型審決撤銷訴訟之性質屬於行政訴訟之抗告訴訟，已如前述，因此，依據行政法的原則，其訴訟標的應為「請求撤銷之行政處分（審決）之適法性」。由於行政處分之適法與否，係基於處分時客觀存在之所有事實與法律上的根據為基礎加以判斷，因此在行政訴訟中，即使處分當時行政機關所認定之事實或所解釋適用之法規依據有所違誤，並不因此立即構成撤銷事由，日本司法實務上通常允許作為抗告訴訟之被告的行政機關變更其作成行政處分之理由[38]。然而，專利法雖然規定欠缺新穎性要件之發明不得取得專利，但實務上要毫無疏漏地完整探知所有先前技術之存在，實屬極端困難，是否應考慮到專利法的特殊性而調整審決撤銷訴訟的審理範圍，即有爭議。在此背景下，日本最高法院早在 1976 年曾以大法庭判決（以下簡稱為編織機案判決）指出[39]，關於舊特許法所規定之抗告裁判的審決撤銷訴訟（即相當於日本現行特許法的無效審決撤銷訴訟），考慮到對於專利相關處分之不服制度與審判程序的構造與性質，對於專利無效的審決撤銷訴訟中該審決之違法性判斷，應僅限於在特許廳的審判程序中實

[38] 最三小判昭和 53 年 9 月 19 日集民 125 号 69 頁〔一般自動車運送事業免許期限変更許否事件〕。另參見高部眞規子編，前揭註 21，352 頁〔井上泰人執筆〕。

[39] 最大判昭和 51 年 3 月 10 日民集 30 巻 2 号 79 頁〔メリヤス編機事件〕。關於此判決之內容與問題點的分析之中文文獻，參見大渕哲也著、羅秀培譯，日本發明專利舉發程序及撤銷訴訟之對審結構與撤銷訴訟解決紛爭之實效性（撤銷判決之拘束力等），專利師，第 33 期，2018 年 4 月，77-80 頁。關於本件判決作成前、後的日本實務見解發展整理，參見中山信弘、小泉直樹編，前揭註 26，2921-2936 頁〔本多広和執筆〕。

際被爭執、並經審理判斷之特定無效原因才能成為撤銷訴訟的審理對象。至於除此之外的其他無效原因，解釋上應不允許當事人於審決撤銷訴訟中基於其他無效原因主張審決有違法情事，而請求法院判斷。依此見解，(1)不僅關於專利要件的不同條項（特許法第 29 條第 1 項第 1、2、3 款、同條第 2 項[40]）會成為不同的無效原因，(2)即使同樣是涉及新穎性要件，主張系爭專利與某特定的先前技術比對而無效、與主張系爭專利與另一件先前技術比對而無效，亦會被認定屬於不同的無效原因[41]。

上開論理雖然是針對無效審決撤銷訴訟闡述的見解，但最高法院於判決中進一步明確指出，此論理即使於查定型審決撤銷訴訟的情形，亦有適用[42]。

2. 限制審理範圍的問題點

上述最高法院判決見解，可謂徹底貫徹尊重行政機關的第一次判斷權，然而該見解過度形式的一律限制審決撤銷訴訟之審理範圍，學說上卻對此判決有相當多批評與質疑的聲浪[43]（關於無效審決撤銷訴訟的審理範圍問題，本文將於後述第三節進一步分析）。

特別是在通常行政事件的抗告訴訟並無任何關於證據提出的限制，則何以專利事件的審決撤銷訴訟卻應該受到限制？是否果真有充分的理由可支持此種限制，有待檢視。茲將日本法上相關討論整理如下[44]：

---

[40] 即相當於我國專利法第 22 條第 1 項第 1、2、3 款、以及同條第 2 項規定。
[41] 參見中山信弘、小泉直樹編，前揭註 26，2903 頁〔片山英二執筆〕。
[42] 參見中山信弘、小泉直樹編，前揭註 26，2926 頁〔本多広和執筆〕。
[43] 參見中山信弘、小泉直樹編，前揭註 26，2926-2936 頁〔本多広和執筆〕、大渕哲也，前揭註 22，221 頁以下、興津征雄，前揭註 23，222 頁以下。
[44] 以下整理，參見愛知靖之，審決取消訴訟の審理範囲，收錄於：高林龍、三村量一、竹中俊子編，知的財産法の理論的探究（現代知的財産法講座 I），日本評論社，2012 年，165 頁、中山信弘，前揭註 18，315-317 頁。

第一，有論者主張，2013 年修正前，舊獨占禁止法第 80 條、第 81 條所規定之「實質證據法則」在特許法亦應有適用[45]。舊獨占禁止法所規定的實質證據法則係指，只要有實質的證據，公正取引委員會（行政機關）所認定的事實將會拘束法院，而在此限度內，法院的事實審理將受到一定的限制。然而，基於憲法上所保障的訴訟權、司法權屬於法院之原則、以及行政機關不得為終審機關等原則，除非有像是舊獨占禁止法般的明文規定[46]，否則應無在特許法導入此種實質證據法則之根據[47]。再者，依據舊獨占禁止法第 81 條規定，仍有允許提出新證據的例外情形，但前開最高法院編織機案判決卻是全盤禁止任何新證據的提出，其解釋甚至比有明文規定的舊獨占禁止法更為嚴苛，而且將會導致事件一再於特許廳與法院之間來回，有如雙方在「傳接球」一般的問題。在獨占禁止法也已修法的現今，已經少有論者支持此一主張[48]。

第二，基於專利相關訴訟的技術性特色，而重視具備技術專業的特許廳所作成的審判。然而，即使審判程序的確是考慮到技術專業而設置，但並不當然成為限制法院審理範圍的理由。在專利侵權訴訟中，侵權的認定往往也需要高度的技術專業性，但就此並未要求先行經過審判程序，況且在 2004 年修法允許法院於專利侵權訴訟中就專利權有效性的抗辯得自為判斷以後，此一見解的說服力亦已大幅削弱[49]。

第三，實質上與上述第二種見解重疊，強調先行經由審判程序判斷的利益之見解。換言之，考慮到專利權的技術特殊性，在法院判斷之前，先經由作為技術專業機關的特許廳的審判程序審理判斷，較能保障當事人之利益。再加上審判程序係採取類似訴訟程序般較為嚴謹的程序，需經過審判程序先行，才能省略一個審級。然而，如果當事人願意主動放棄審判先行的利益，而希望在訴訟中直接提出新證據，

[45] 渋谷達紀，知的財産法講義 I，有斐閣，2006 年，2 版，96 頁。
[46] 日本獨占禁止法業已於 2013 年修正時，廢止審判制度。
[47] 中山信弘，前揭註 18，315-316 頁。
[48] 同前註。
[49] 中山信弘，前揭註 18，316 頁。

以促進訴訟終結、早日止息紛爭，一概禁止所有新證據的提出，是否真的能夠保障當事人的利益？不無疑問。例如，在當事人型的無效審決撤銷訴訟中，或許還要考慮到他造當事人的程序利益保障問題；但如果是在查定型的拒絕審決撤銷訴訟中，於其提起拒絕查定不服審判的請求遭拒絕時，專利申請人為早日取得專利，而願意放棄經由審判程序判斷的利益，希望於審決撤銷訴訟中直接提出新證據，則由於被告為專利專責機關的特許廳長官，於此種情形下似乎沒有拒絕該新證據審理的實質理由[50]。

綜上，無論何種見解，都難以充分說明何以專利事件的審決撤銷訴訟的審理範圍應該受到如同前揭最高法院編織機案判決見解般的限制[51]。在紛爭的迅速解決，與重視技術專責機關所為專業判斷之間，如何找出妥適的調和點，即為問題的關鍵[52]。

學者批評，編織機案判決並未區分查定型或當事人型的審決撤銷訴訟，一律禁止提出新證據之作法，忽視各種審判的種類與性質上的差異，因此提倡應該就查定型與當事人型審決撤銷訴訟，按其性質分別加以考察，較為妥適[53]。（本文以下僅針對查定型審決撤銷訴訟說明，至於當事人型審決撤銷訴訟的說明，請參見本章第三節的論述。）

相較於準司法程序的色彩較為濃厚的當事人型審判，查定型審定更接近一般行政程序，特別是對於更正審判所作成的審決，性質上並非再審查，因此更正審決本身可謂與一般行政處分並無二異，即使在程序上準用民事訴訟法的規定，但本質上並不具備司法程序的性質[54]。考慮到查定型審決撤銷訴訟的被告為特許廳長官，因此，至少就審判程序先行的判斷利益保護的觀點而言，並無特別保障被告方的必要。若此，則在審決撤銷訴訟審理階段，即使原告（專利申請人或專利權

[50] 中山信弘，前揭註 18，316-317 頁。
[51] 中山信弘，前揭註 18，317 頁；中山信弘、小泉直樹編，前揭註 26，2930 頁〔本多広和執筆〕。
[52] 愛知靖之，前揭註 44，171 頁。
[53] 中山信弘，前揭註 18，317 頁；大渕哲也，前揭註 22，365-379 頁。
[54] 中山信弘，前揭註 18，319 頁。

人）方提出新的證據，既然被告為特許廳長官，即使未經由審判程序，在訴訟中應仍可充分對應技術方面的問題。考慮到如果每次提出新證據都需回到審判程序審理後再進入訴訟、發生循環爭訟的時間成本問題，在查定型審決撤銷訴訟的情形，允許原告於審決撤銷訴訟審理階段提出新證據以求紛爭一次解決，或許更為妥適[55]。

此外，雖然有論者指出，在拒絕審決撤銷訴訟程序中，並未賦予專利申請人申請修正（日本法上用語為「補正」）的機會，因此若允許特許廳於審決撤銷階段提出新的拒絕事由，形同剝奪專利申請人修正的機會[56]。然而，如果申請人自身無意申請修正，而擬放棄申請修正的機會，似乎亦無限制該等新證據提出之理由[57]。再者，上開保障修正機會的見解，應該僅限於該引證案發明未曾在審判階段提出之情形，才有正當性[58]。然而由於前揭最高法院編織機案之見解認為，僅限於在特許廳的審判程序中實際被爭執、並經審理判斷之特定拒絕原因才能成為撤銷訴訟的審理對象。則即使某一引證案已於審判階段被提出（申請人已經有機會提出修正），但若未經審決實質判斷，依據最高法院見解，審決撤銷訴訟中仍不得將該引證案納入審理範圍。此種不問具體情況一律限制審理範圍的運用結果，實難謂合理[59]。

3. 例外允許之情形

如上所述，儘管難以找到充分支持最高法院編織機案判決見解的論理依據，但在立法修正或最高法院自行變更判例前，上開最高法院編織機案判決見解仍拘束下級審法院。在此背景下，日本司法實務設法在具體個案中，嘗試釐清最高法院編織機案判決的射程範圍，於不違反編織機案判決見解的前提下，嘗試調和「紛爭解決一次性」與「當

[55] 同前註。
[56] 參見中山信弘、小泉直樹編，前揭註 26，2930 頁〔本多広和執筆〕。
[57] 大渕哲也，前揭註 22，369 頁。
[58] 中山信弘、小泉直樹編，前揭註 26，2931 頁〔本多広和執筆〕。
[59] 同前註。

事人之程序保障利益」兩者間的平衡。例如，以下為最高法院自行肯認容許之例外情形[60]：

(1)為證明申請時的技術水平或眾所周知的事實

最高法院於上開編織機案判決後，很快地陸續透過判決補充說明：為理解在審判程序中經審理判斷的刊物所記載之發明或新型的內容，得基於審判程序中未提出的資料認定申請時所屬技術領域中具有通常知識者的技術水準[61]。亦即，雖然不允許提出實質上的新證據，但若是為了補充「審判中已經提出作為審理對象的證據」而提出新證據（例如上述為補充說明申請時技術水準的程度而提出新證據），則可能會被接受。然而，於具體個案中，究竟是新事實的提出、抑或為了補強引證案所記載之發明而提出先前技術，判斷上難免會有灰色地帶，仍有不明確之處[62]。

(2)為證明刊物等與申請日的先後關係所提出的證據資料

例如，最高法院曾肯認，為判斷審判階段所審理之刊物的公開日期為何，而在審決撤銷訴訟階段提出新的證據，進而認定該刊物確實於申請日前即已公開的判斷為正當的判斷[63]。

關於審決撤銷訴訟審理範圍的爭點，多數案例主要集中在無效審決撤銷訴訟的討論，將留待本章第三節再予探討。

三、舉證責任

日本行政訴訟法學上，關於行政訴訟（特別是抗告訴訟）的主張

---

[60] 以下案例整理，參見柵木澄子，審決取消訴訟の審理範囲と判決の効力，收錄於高部眞規子編，最新裁判実務大系（第 11 卷）：知的財産権訴訟 II，青林書院，2018 年，550-563 頁；中山信弘、小泉直樹編，前揭註 26，2931-2936 頁〔本多広和執筆〕。

[61] 最判昭和 51 年 4 月 30 日判タ 360 号 148 頁、最判昭和 54 年 6 月 21 日（昭和 53 年（行ツ）第 81 号）〔工作機械事件〕、最判昭和 55 年 1 月 24 日民集 34 巻 1 号 80 頁〔食品包装容器事件〕。

[62] 中山信弘，前揭註 18，315 頁。

[63] 最判平成 3 年 4 月 25 日（平成 3 年（行ツ）37 号）判決。

與舉證責任分配的問題，議論相當錯綜複雜，處於眾說並陳，尚無定論的狀態[64]。日本行政事件訴訟法第 24 條雖然規定，法院認為有必要時，得依職權調查證據。然實務上幾乎沒有依據本條規定發動職權調查的實例[65]，而在關於專利事件的審決撤銷訴訟中，亦未曾出現採用當事人未提出之證據的案例[66]。多數見解認為，當事人主張與舉證責任的分配，應依據所謂「規範說」的見解，亦即基於專利法等法規之個別規範方式，以及規定間的相互關係的解釋，而以所發生之法律效果為基準，由雙方當事人對於有利於己的法律效果之規定的法律要件的該當事實，負主張與舉證責任[67]。

在此立場下，日本司法實務上認為，在拒絕查定審決撤銷訴訟中，對於規範權利發生規定的要件事實（例如特許法第 29 條第 1 項本文[68]、第 36 條所定之說明書記載要件），應由主張權利存在的專利申請人負主張、舉證責任[69]；另一方面，關於阻礙權利發生的障礙要件的要件事實（例如特許法第 29 條第 1 項各款規定欠缺新穎性要件、同條第 2 項規定欠缺進步性要件、第 29 條之 2 擬制喪失新穎性的規定[70]、第 39 條先申請主義規定），則由主張專利權不存在的特許廳長官負主張、舉證責任[71]。

---

64 石原直樹，審決取消訴訟の要件事実の概観，收錄於：大渕哲也等編，專門訴訟講座 6：特許訴訟（下卷），民事法研究会，2012 年，1326 頁。各種學說見解，參見南博方、高橋滋、市村陽典、山本隆司編，前揭註 18，238-245 頁〔鶴岡稔彦執筆〕的說明。

65 南博方、高橋滋、市村陽典、山本隆司編，前揭註 18，491 頁〔藤山雅行執筆〕。

66 中山信弘、小泉直樹編，前揭註 26，2938 頁〔本多広和執筆〕。

67 石原直樹，同前註；中山信弘、小泉直樹編，前揭註 26，2938 頁〔本多広和執筆〕。此見解即相當於民事訴訟法上的「法律要件分類說」。關於日本民事訴訟法上的舉證責任分配的相關討論，參見新堂幸司，新民事訴訟法，弘文堂，2021 年，第 6 版，614-616 頁；三木浩一、笠井正俊、垣内秀介、菱田雄郷，民事訴訟法，有斐閣，2023 年，第 4 版，270-274 頁。

68 即相當於我國專利法第 22 條第 1 項前段「可供產業上利用之發明」規定。

69 例如，知財高裁平成 18 年 2 月 16 日平成 17 年（行（ケ）第 10205 号）判決〔結晶ラクチュロース三水和物事件〕（本件涉及特許法第 36 條第 4 項第 1 款的實施可能要件）、知財高裁平成 17 年 11 月 11 日判タ 1192 号 164 頁〔パラメータ特許事件〕判決（本件涉及特許法第 36 條第 6 項第 1 款的支持要件）。

70 即相當於我國專利法第 23 條規定。

71 高部眞規子編，前揭註 21，353 頁〔井上泰人執筆〕。

四、判決的效力

1. 既判力

行政事件訴訟法雖然有規定判決的形成力（第 32 條）與拘束力（第 33 條），但並無關於既判力的明文規定，因此，實務上係依據民事訴訟法的一般理論處理[72]。按民事訴訟法第 114 條規定，所謂既判力，係指確定終局判決關於訴訟標的的判斷之通用效力或拘束力，在雙方當事人間，不允許就確定終局判決中關於訴訟標的之判斷再加以爭執，且其他法院亦受該判斷拘束[73]。

目前日本民事訴訟法上的多數說認為，既判力之目的在於，確保紛爭解決的安定性，避免同一當事人間就特定的權利關係再重啟紛爭[74]。而既判力之正當性根據，在於程序的保障。正因為當事人已於前訴中就特定的權利關係獲得提出裁判資料、充分爭執的機會，因此於後訴中即應受既判力的拘束[75]。

關於行政處分的撤銷訴訟，駁回請求之判決若確定，則產生該行政處分無違法性的既判力。此外，容認請求之判決確定時，學說上雖然有見解質疑此種情況是否有承認既判力之實益，但多數見解認為應肯認有既判力[76]。上述見解，亦適用於審決撤銷訴訟。

在查定型審決撤銷訴訟中，訴訟標的為審決的違法性，依此，駁回請求之判決若確定，則就該審決無違法性一事將產生既判力。反之，容任請求之判決若確定，則就該審決有違法性一事，將產生既判力。一旦產生既判力後，訴訟的當事人等（即民事訴訟法第 115 條第 1 項

---

[72] 高部眞規子，前揭註 21，456 頁。

[73] 關於日本民事訴訟法上對於既判力的討論，參見新堂幸司，前揭註 67，683-717 頁；瀨木比呂志，民事訴訟法，日本評論社，2022 年，第 2 版，482-532 頁；三木浩一、笠井正俊、垣內秀介、菱田雄郷，前揭註 67，424-469 頁；長谷部由起子，民事訴訟法，岩波書店，2022 年，第 3 版，259-301 頁。

[74] 參見伊藤眞，民事訴訟法，有斐閣，第 7 版，2020 年，545-547 頁、瀨木比呂志，同前註，482 頁。

[75] 同前註。

[76] 高部眞規子，前揭註 21，456 頁。

所定之人[77]），不得再就該確定終局判決的訴訟標的之判斷再加以爭執，於後訴中不得再就該審決為與前訴同一之主張；此外，法院亦不得為與之相矛盾的判斷，學理上將此稱為既判力的消極作用（遮斷效）；另一方面，關於前訴中已確定的權利關係成為後訴的訴訟標的之先決問題的情況，後訴法院應以既判力基準時（即事實審言詞辯論終結時）前訴的權利關係存在為前提，進行後訴的判斷，學理上將此稱為既判力的積極作用[78]。

2. 形成力

日本法上認為，專利法上的審決撤銷訴訟是以變動審決（行政處分）之法律關係為目的的一種形成之訴[79]。因此容認請求之撤銷判決具有形成力[80]。所謂形成力，係指在形成之訴判決主文中宣示法律關係的變動，而伴隨著判決的確定而發生使法律關係變動的效力[81]。

於行政處分被撤銷的情形，為確保撤銷訴訟的原告與因該處分之撤銷而致其法律上地位受影響之第三人間的法律關係合一確定，日本行政事件訴訟法第 32 條第 1 項明文規定，撤銷處分或裁決之判決，對第三人亦有效力[82]。換言之，按照此一規定，因撤銷判決的確定而生之下列兩種效力，不只及於撤銷訴訟的當事人，還會及於第三人：(1)實體法上，系爭處分之效果原則上溯及既往消滅，以該處分為基礎所形成之法律關係亦原則上失所附麗而消滅；(2)訴訟法上，受撤銷判決者，於後訴中不得主張該處分仍有效存續，且後訴法院亦不得判斷

---

[77] 包含當事人、當事人為他人而為原告或被告情況下的該他人、於言詞辯論終結後為前二款所定之人的繼受人者，及為前三款所定之人占有請求之標的物者。

[78] 瀨木比呂志，前揭註 73，483 頁。

[79] 中山信弘、小泉直樹編，前揭註 26，2954 頁〔黒川恵執筆〕。

[80] 至於當事人提起撤銷訴訟，但法院駁回請求之判決若確定，則僅係就形成原因之不存在一事產生既判力，而並未因該判決直接使法律關係發生變動，故性質上屬於確認判決。參見瀨木比呂志，前揭註 73，31 頁的說明。

[81] 參見伊藤眞，前揭註 74，168 頁；瀨木比呂志，前揭註 73，31 頁。

[82] 南博方、高橋滋、市村陽典、山本隆司編，前揭註 18，第 652 頁〔興津征雄執筆〕。

該處分仍有效存續[83]。

其中，前者(1)的實體法上效力，係屬判決的形成力（就此部分，行政法學說與民事訴訟法學說並無爭議）。而就後者(2)的訴訟法上效力，行政法學說上也有不少見解認為係屬判決的形成力；但民事訴訟法學說上則傾向認為應屬判決的既判力的作用，而非形成力。

基於上述學說立場間的差異，關於行政事件訴訟法第 32 條第 1 項規定所擴張的效力，究竟是關於撤銷判決之形成力；抑或是判決的既判力，在日本行政法學者（多屬採前者立場）與民事訴訟法學者（多數採後者立場）間有所爭議[84]。

惟不論學說上的具體差異，在特許法上，審決撤銷訴訟之容認請求，於判決確定後，依該判決的形成力，在實體法上該審決即被撤銷（產生法律關係之變動），且從訴訟法的觀點，依據行政事件訴訟法第 32 條第 1 項規定，無論同一當事人或第三人均不得於後訴中主張該審決仍有效存續，且後訴法院亦不得判斷該審決仍有效存續。

按特許法第 181 條第 1 項明定，法院認為審決撤銷訴訟中，請求有理由而予以容認時，應撤銷該審決，而審決經法院判決撤銷確定時，按同條第 2 項規定，特許廳之審判官應進一步進行審理，作成新的審決處分。

3. 拘束力

按行政事件訴訟法第 33 條第 1 項規定，「撤銷處分或裁決之判決，就該事件，拘束為原處分或裁決之行政機關等相關行政機關」。

---

[83] 同前註。

[84] 由於本研究報告較著重介紹日本實務運用，而非純粹學理探討，故在此不深入討論此一議題。相關討論參見南博方、高橋滋、市村陽典、山本隆司編，前揭註 18，653-654 頁〔興津征雄執筆〕的說明。該文認為，有鑑於形成力所發生的實體效果（使法律關係發生變動），不待法律特別規定，但凡服從法律的主體均須遵循；反之，既判力原則上僅及於訴訟當事人間，若要擴張其效力及於第三人，則須有法律明文規定，因此，依據本條規定及於第三人的效力，應屬判決之既判力，較為可採。

關於本條所規定之效力的性質，係屬「既判力」(即將原本僅及於當事人的判決既判力擴張及於相關行政機關，稱為既判力說)，抑或是稱為「拘束力」的特殊效力（特殊效力說）的見解，在學理上有爭議[85]。而日本行政法學界目前多數見解採特殊效力說[86]，本文以下從之，將本條所定之效力稱為拘束力。

本條規定之主要目的在於確保撤銷判決的實效性，禁止行政機關就同一事實、基於同一理由，再對同一人為相同內容的處分。亦可將之理解為禁止重複為同一處分或禁止反覆相同錯誤的規定[87]。

關於拘束力的範圍，日本最高法院曾於 1992 年高速旋轉式拋光研磨機事件判決[88]指出：「關於專利無效審判事件之審決撤銷訴訟，若撤銷審決之判決確定時，審判官應依特許法第 181 條第 2 項規定重為審理並作成審決，而因審決撤銷訴訟亦應適用行政事件訴訟法，故依同法第 33 條第 1 項規定，上開撤銷判決的拘束力，及於第二次審判程序以及審決。其次，由於**該拘束力之效力及於撤銷判決中為導出判決主文所必要之事實認定與法律判斷**，(於第二次審判程序中）審判官所為事實認定與法律判斷，不得與撤銷判決之事實認定與法律判斷，有所牴觸。(粗體字與底線、括號內之文字為筆者所加)」

申言之，依上開判決之意旨，在無效審決之情形，特許廳基於特定引證資料而認定系爭發明難以輕易完成之審決，嗣後經法院判斷應能輕易完成（不具進步性）而以判決撤銷原審決確定者，於第二次審

[85] 相關爭議的整理，參見南博方、高橋滋、市村陽典、山本隆司編，前揭註 18，661-663 頁〔興津征雄執筆〕。
[86] 同前註。
[87] 高部眞規子，前揭註 21，458 頁。
[88] 最三小判平成 4 年 4 月 28 日民集 46 巻 4 号 245 頁〔高速旋回式バレル研磨法事件〕。本案之背景事實略為，特許廳以系爭發明可得輕易完成為理由而作成系爭專利應予撤銷之審決（第一次審決），專利權人對該無效審決提起審決撤銷訴訟。嗣經法院認定系爭發明無論基於引證案 2 或引證案 3 均難以輕易完成，而撤銷原審決發回特許廳另為審理（第一次判決確定）。特許廳對系爭專利重為審理後，認定系爭發明難以輕易完成，而作成無效審判請求不成立之審決（第二次審決）。經舉發人對第二次審決提起審決撤銷訴訟（即本件訴訟），原審法院判決認定，系爭發明對於申請前的通常知識者而言應可輕易完成，故前述第二次審決認定系爭發明難以輕易完成，該審決係屬違法，判決撤銷第二次審決（即本件原審判決）。專利權人不服，提起本件上訴。

判程序中，審判官不得再次作出認定依該特定引證資料難以輕易完成系爭發明的審決，從而，受法院判決之拘束，特許廳必須作成無效審決。反之，特許廳基於特定引證資料而認定系爭發明能輕易完成之審決，嗣後經法院判斷無法輕易完成而以判決撤銷原審決確定者，於第二次審判程序中，審判官雖然不得基於同一引證資料而認定能輕易完成系爭發明，但若以其他不同引證資料而認定能輕易完成系爭發明（不同理由），抑或依據不同法條作為無效理由，而再次作成無效審決，則不違反拘束力[89]。

上開判決中法院對於拘束力所持見解，雖係於專利無效審判的脈絡下所為，但日本通說認為，由於行政事件訴訟法第 33 條並未區分當事人型或查定型的審決撤銷訴訟判決而異其規定，因此本件判決最高法院所表明的法律見解，於查定型審決撤銷訴訟的情形，亦有其適用。

另一方面，最高法院亦曾於判決指出，判決之旁論或間接事實，對於行政機關而言，並不具有拘束力[90]。

如上所述，最高法院雖然對於拘束力的範圍提出見解以供下級審法院遵循，但問題在於，應如何界定「為導出判決主文所必要之事實認定與法律判斷」，並不容易。若較為寬鬆的肯認撤銷判決的拘束力範圍，則在特許廳重為審判程序時能夠提出新主張、新證據的自由空間受限較多，可避免案件在特許廳與法院間多次往返，有助於促進紛爭一次解決；反之，若限縮解釋撤銷判決的拘束力範圍，特許廳重為審判時的自由度相對較高，但案件極可能需要在特許廳與法院間來回多次，耗費大量時間精力。舉例而言，最高法院所稱「為導出判決主文所必要之事實認定與法律判斷」，於審決基於特定引證案而判斷進步性之情形，究竟是指下列哪一種情形，並不明確：(1)是否能由特定的引證案易於思及；抑或(2)關於特定引證案與系爭發明間的相同點

[89] 高部眞規子，前揭註 21，458-459 頁。

[90] 最二小判平成 4 年 7 月 17 日裁判集民事 165 号 283 頁〔ガラス板面取り加工方法事件〕。

與相異點的認定的判斷、或關於個別相異點的判斷[91]。若撤銷判決僅基於特定引證案與系爭發明間的相同點與相異點的認定有誤的理由，即撤銷原審決（亦即僅就進步性判斷的前提問題進行判斷），此時解釋上拘束力所及的範圍應該不會超過上述(2)的範圍，但如此一來，第二次審判的審決仍可能需要重複就該引證案是否易於思及進行判斷；反之，撤銷判決中，若除了特定引證案與系爭發明間的相同點與相異點的認定是否有誤之外，更進一步針對由該引證案是否易於思及的爭點進行判斷，則解釋上拘束力應該會及於上述(1)的範圍[92]。

因此，有不少論者即指出，法院宜盡量避免僅以判斷過程中的瑕疵為理由而撤銷原審決，而宜透過訴訟指揮，在不違反前述最高法院編織機案判決所劃定的審理範圍內（即不得就原審決未曾實際爭執、並經審理判斷之理由審理）要求當事人竭盡各種主張、舉證，而對成為爭點的拒絕理由或無效理由存在與否進行完整判斷，才是最理想的狀態[93]。但亦有論者對此提出質疑，認為考慮到專利權效力具有對世效力，關於專門技術事項，盡可能經由「專門的行政機關慎重、妥適的判斷」的重要性不容忽略，故不宜過於強求法院必須就所有可能的理由均要求當事人主張、舉證，進行完整的判斷，在法院認為審判的前提問題就已違法之情形，保留將事件發回予特許廳重新進行審判程序的空間，對於當事人與法院而言，較為妥適[94]。本文認為，後者之

---

[91] 高部眞規子，前揭註 21，459 頁。

[92] 同前註。

[93] 中山信弘、小泉直樹編，前揭註 26，2978 頁〔黒川恵執筆〕。主張此說者，例如：大渕哲也，特許審決取消訴訟における訴訟物、審理範囲及び取消判決の拘束力，法学協会雑誌，2019 年 12 月，136 巻 12 号，2557-2558 頁；清水節、加藤志麻子，審決取消訴訟の第二次取消訴訟と第一次取消判決の拘束力，收錄於：牧野利秋等編，知的財産法の理論と実務第 2 巻（特許法Ⅱ），新日本法規出版，2007 年，373-374 頁；塩月秀平，審決取消訴訟の審理範囲と拘束力：推移と展望，ジュリスト，2017 年 8 月，1509 号，37 頁；高林龍，標準特許法，第 6 版，有斐閣，2017 年，278 頁。

[94] 參見愛知靖之，審決取消訴訟の拘束力，收錄於：同志社大学知的財産法研究会編，知的財産法の挑戦 II，弘文堂，2020 年，125-126 頁；同旨者例如増井和夫、田村善之，特許判例ガイド，有斐閣，2012 年，第 4 版，299 頁〔田村善之執筆〕。此外，塩月秀平，審決取消訴訟の拘束力－令和元年 8 月 27 日最高裁判決を契機に－，パテント，2021 年 11 月，74 巻 12 号，66-67 頁亦指出，雖然理想的狀態是法院盡量透過訴訟指揮進行完整審理，但不可否認審判實務上仍有宜先由專業的行政機關進行第一次判斷較為妥適之情形存在。

見解亦值得傾聽。

總結而言，撤銷訴訟的拘束力範圍，事涉專利制度整體規劃下，審決撤銷訴訟究應於光譜的兩個極端「早期解決紛爭志向」與「專業機關再審查志向」間如何求取妥善平衡的問題[95]。

第三節　當事人型審決撤銷訴訟

所謂當事人型審決撤銷訴訟，係指關於採雙方當事人對立構造的審判的撤銷訴訟，主要包含對於「無效審判之審決」提起撤銷訴訟（下稱「無效審決撤銷訴訟」）、對於「核准延長發明專利權期間之無效審判案之審決」提起撤銷訴訟的情況。由於實務上絕大多數的當事人型案件均為無效審決撤銷訴訟，較具有代表性，故本文以下即聚焦於此種類型加以說明。

一、當事人適格

1.一般原則

依據特許法第 179 條但書規定，無效審決撤銷訴訟應以專利權人與審判請求人為雙方當事人，作出審決的特許廳並非此一訴訟的當事人。

有二人以上擬對同一專利權提起無效審判時，依特許法第 132 條第 1 項規定，得共同提起無效審判之請求。而依據該項規定共同提起無效審判之請求者，其中一人有審判程序有中斷或終止原因時，其中斷或終止之效果，對於全體共同提起審判之人均生效力（特許法第 132

[95] 參見小島立，審決取消判決の拘束力の及ぶ範囲(2)-動力舵取装置事件（55 事件），收錄於：中山信弘、大渕哲也、小泉直樹、田村善之編，特許判例百選，有斐閣，2012 年，第 4 版，113 頁。

條第 4 項參照)。基此，特許廳可於同一審決程序中作成統一的判斷。然而，此等共同提起審判請求之情形，僅係原本可各自單獨提起審判請求之複數請求人為達成同一目的，而透過一份申請書共同提出審判請求，理論上仍應理解為在各該請求人與專利權人間個別提出請求[96]。因此，對於此等共同審判的審決，各請求人應得個別提起審決撤銷訴訟[97]。而即使在此等共同審判中作成無效審判請求不成立之審決，一部分請求人並未及時依法提起撤銷訴訟，該無效審判請求不成立之審決就此確定，亦不因此影響其他請求人提起撤銷訴訟的訴之利益[98]。

2.專利權共有

(1) 無效審判請求成立，專利權共有人為原告之情形

於專利權為複數人共有之情形，若其中一名共有人擬提起無效審決撤銷訴訟，係為了避免已生效之專利權遭撤銷之保存行為，而無論該無效審決撤銷訴訟的結果是勝訴（撤銷無效審決，則特許廳應重新開始審判程序）或敗訴（無效審決就此確定，也只是讓原本就會消滅的權利確定就此消滅而已），並無違反專利權效力須合一確定之疑慮。因此，學說多數說認為，應允許共有人得以單獨提起無效審決撤銷訴訟[99]。

司法實務上，日本最高法院亦採相同見解，認為若共有之專利權遭無效審決撤銷，共有人中之一人得單獨提起無效審決撤銷訴訟[100]。

---

[96] 中山信弘、小泉直樹編，前揭註 26，2598 頁〔北原潤一執筆〕、佐藤達文，審決取消訴訟の当事者，收錄於高部眞規子編，最新裁判実務大系（第 11 卷）：知的財産権訴訟 II，青林書院，2018 年，572-573 頁。

[97] 最判平成 12 年 2 月 18 日判時 1703 号 159 頁〔嗜好食品の製造方法事件〕。

[98] 最判平成 12 年 1 月 27 日民集 54 巻 1 号 69 頁〔クロム酸鉛顔料及びその製造方法事件〕。另參見高部眞規子編，前揭註 21，337-338 頁〔井上泰人執筆〕的說明。

[99] 中山信弘，前揭註 18，308-309 頁、高部眞規子，前揭註 21，381 頁。

[100] 最二小判平成 14 年 2 月 22 日民集 56 巻 2 号 348 頁〔ETNIES 事件〕、最一小判平成 14 年 2 月 28 日裁判集民事 205 号 825 頁〔水沢うどん事件〕（上述二件判決均為涉及商標無效審決撤銷訴訟準用特許法規定之事件）。

其理由主要有以下三點[101]：

第一，依據特許法第 73 條規定，專利權為共有時，讓與其應有部分或專屬授權等行為雖應經其他共有人之同意，但共有人自己實施則無須經其他共有人同意。而專利權若經無效審決撤銷，未依法提起撤銷訴訟而確定者，專利權人所享有之排除他人未經同意而實施該發明之權利，將溯及既往消滅而視為自始不存在（特許法第 125 條）。因此，提起上開撤銷訴訟，係屬為避免系爭專利權消滅（以確保共有人未來仍得繼續實施系爭發明的權利）之保存行為，應解釋為任一專利權共有人均可單獨為之。而即使允許專利權共有人得以單獨提起上開無效審決撤銷訴訟，亦無礙於其他共有人之權利。

第二，於專利權當然消滅後，仍得對該專利提起無效審判（特許法第 123 條第 3 項），往往與專利權公告領證時已相隔相當長的期間，在此期間內，有可能發生其他共有人所在不明難以連絡、抑或各共有人間對於該專利權是否存續之利害關係乃至關切程度有所出入之情事。考慮到上情，專利權為共有時，若將無效審決撤銷訴訟解釋為固有必要共同訴訟，將導致共有人單獨提起無效審決撤銷訴訟為欠缺當事人適格，無法避免其專利權遭撤銷確定的不利益結果[102]。

第三，即使允許共有人單獨提起無效審決撤銷訴訟，而該撤銷訴訟的結果勝訴確定者，該判決撤銷原無效審決的效果雖然及於其他共有人（行政事件訴訟法第 32 條第 1 項），但特許廳仍應以全體共有人為對象重新進行審判程序（特許法第 181 條第 5 項）；另一方面，若

---

101 以下理由整理自：佐藤達文，前揭註 96，570-572 頁；高部眞規子，前揭註 21，380-382 頁。

102 日本法上由複數人「共同所有」的型態，包括「共有」、「合有」與「総有」；至於日本民法上所稱「共有」，其意涵相當於我國法上的分別共有（參見日本民法第 249 條以下規定；至於我國民法概念下的公同共有，其概念較近似於日本法下的「総有」，亦即無持分比例之概念，各共同所有人的權利及於標的物之全部。日本法下「総有」較常見於無權利能力社團之情形，如祭祀公業、町內會等。然而，無權利能力社團既不具權利能力，似無從成為專利權人。）；而在因繼承而共有專利權之情形，依據日本最高法院判例見解，即使在遺產尚未分割前，各繼承人對於遺產仍有共有持分，性質上仍屬於我國法下的分別共有（日本最三小判昭和 30 年 5 月 31 日民集第 9 巻 6 号 793 頁〔共有物分割請求事件〕、日本民法第 898 條 2 項），而非公同共有，因此在日本法下，一般而言，似無存在公同共有專利權之情形，併予敘明。

該撤銷訴訟敗訴確定者，無效審決就此確定，也只是讓原本就會消滅的權利確定就此消滅而已（特許法第 125 條），並無違反專利權效力須合一確定之疑慮。而若各共有人各自提起無效審決撤銷訴訟，將之解釋為類似必要共同訴訟，合併審理以確保對於各共有人合一確定即可[103]。

綜上，關於專利權（或專利申請權）為共有之情形，目前日本司法實務上針對查定型審決撤銷訴訟，係採固有必要共同訴訟之見解，要求全部共有人共同提訴，而針對當事人型審決撤銷訴訟，則是採保存行為之見解，允許共有人單獨提訴。雖然有學者批評，即使在查定型審決撤銷訴訟的情形，若不允許共有人得單獨提起撤銷訴訟，同樣會產生專利申請權消滅的不利益結果，因此司法實務上就原告的當事人適格為上述區別對待，似無合理的理由[104]。然而，由於上述實務見解係屬最高法院已確立之判例，除非經立法明定抑或最高法院變更其判例，法院審判實務應仍會依據上開實務見解處理。

(2) 無效審判請求不成立，專利權共有人為被告之情形

對於他人共有之專利權提起無效審判之請求（即相當於我國法上提起舉發）者，依據特許法第 132 條第 2 項規定，應以全體共有人為被請求人。而由於特許法亦明定無效審決撤銷訴訟之被告係為審判之請求人或被請求人（特許法第 179 條但書規定），因此，解釋上若無效審判的請求人（即相當於我國法上的舉發人）對於無效審判請求不成立的審決，提起撤銷判決者，亦應以專利共有人全體為被告，方屬適格[105]。若非如此，將可能對全體共有人之程序保障有所不周[106]。

---

[103] 高部眞規子，前揭註 21，382 頁。另參見西井志織，権利の共有者が提起する審決取消訴訟の原告適格－ETNIES 事件最判により残された課題について－，收錄於：高部眞規子裁判官退官記念論文集編集委員会編，知的財産権訴訟の煌めき：高部眞規子裁判官退官記念論文集，金融財政事情研究会，2021 年，2-18 頁。

[104] 中山信弘，前揭註 18，309 頁。

[105] 高部眞規子，前揭註 21，384 頁；佐藤達文，前揭註 96，572 頁；

[106] 同前註。

二、審理範圍

當事人型審決撤銷訴訟雖然採取無效審判的請求人與被請求人兩造當事人對立的對審結構，但在日本法上仍認為其性質上屬於對於身為行政機關的特許廳所作成之審決有無違法性而請求撤銷的事件。換言之，訴訟之對象為該審決之適法性[107]。

1. 最高法院編織機案樹立之原則

然而，如同本文於本章第二節查定型審決撤銷訴訟所提及，依據日本 1976 年最高法院編織機案判決見解，限制審決撤銷訴訟的審理範圍，對於專利無效的審決撤銷訴訟中該審決之違法性判斷，應僅限於「在特許廳的審判程序中實際被爭執、並經審理判斷之特定無效原因」才能成為撤銷訴訟的審理對象。至於除此之外的其他無效原因，解釋上應不允許當事人於審決撤銷訴訟中基於其他無效原因主張審決有違法情事，而請求法院判斷。依此見解，則(1)不僅關於專利要件的不同條項（特許法第 29 條第 1 項第 1、2、3 款、同條第 2 項[108]）會成為不同的無效原因；(2)即使同樣是涉及新穎性要件，主張系爭專利與某特定的先前技術比對而無效、與主張系爭專利與另一件先前技術比對而無效，亦會被認定屬於不同的無效原因。

然而，在無效審決撤銷訴訟的情形，依據特許法規定，專利權應撤銷之事由包含欠缺新穎性、進步性等專利實體要件的情況、亦包含冒名申請（專利權人為非專利申請權人之情形）等實質上涉及權利歸屬爭議的情況，二種情況之性質並不相同。於後者的情況，較接近一般民事事件，似無限制其於訴訟階段提出新證據的合理理由[109]。至於

---

[107] 高部眞規子編，前揭註 21，376 頁〔本多知成、荒井章光執筆〕。

[108] 即相當於我國專利法第 22 條第 1 項第 1、2、3 款、以及同條第 2 項規定。

[109] 儘管為了判斷專利申請權或專利權的權利歸屬，可能需處理誰是真正發明人的問題而在審理過程中必須參酌技術事項加以判斷，但此種程度的技術判斷，即使在交通事故或建物糾紛等其他事件中亦屬常見，應該無法成為限制法院審理範圍的理由。參見中山信弘，前揭註 18，318 頁以及該頁註腳 8 的說明。惟應注意，由於我國專利法修正草案第 71 條已刪除修正前同條第 1 項第 3 款之違反全體共有人申請規定或真正專利申請權人救濟的舉發事由，因此日本法上關於此部分之論述，就我國草案所規劃之專利爭議訴訟之情形，應無適用，併予敘明。

前者的情況，由於涉及技術性的專業判斷，且限制法院的事實審理，使其先經由審判先行的必要性固然相對較高。然而，案件反覆在特許廳以及法院間來回爭訟所造成的程序延宕、難以達成紛爭一次解決的弊端，亦屬必須思考的問題。

2. 實務上承認提出新證據之例外情形

換言之，如何在不違反上開最高法院編織機案判決見解的前提下，努力調和「紛爭解決一次性」與「當事人之程序保障利益」兩者間的平衡，即為問題的重點。關此，請一併參見本文於本章第二節「二、審理範圍」整理之實務見解。除了最高法院所明確肯認，為證明申請時的技術水平或眾所周知的事實、或為證明刊物等與申請日的先後關係所提出的證據資料等，性質上屬於補強性質者外，日本實務上還有其他少數允許提出新證據之例外情形[110]。

其中，就與我國法比較的意義而言最重要者，為涉及變換審判時使用之主引證案與次要引證案之情形。

日本知財高裁曾於判決中指出，關於審判中經審理之同一引證案（公知事實），就系爭發明與該引證案間有哪些相同、相異點，於審決撤銷訴訟中為於審判程序中不同的主張；或者關於基於複數引證案，而在審決撤銷訴訟中為於審判程序中不同的證據組合之主張，尚難逕行認定已超過審判程序中經審理判斷之引證案的對比範圍，因此並非必然不許於審決撤銷訴訟中提出此等主張[111]。換言之，實務上曾有肯認得於撤銷訴訟階段變換審判時使用之主引證案與次要引證案的組合之判決存在。惟應注意上開判決並非意指只要曾於舉發審議程序提出，一概允許變換其證據組合，而應審慎衡量紛爭解決一次性與經由特許廳判斷之利益，檢討是否應該允許[112]。有幾位日本知財高裁法官均為文指出，即使是主引證案與次要引證案的互換，也很可能在

[110] 參見柵木澄子，前揭註 60，550-554 頁。

[111] 知財高判平成 29 年 1 月 17 日判タ 1440 号 137 頁〔物品の表面装飾構造事件〕。

[112] 柵木澄子，前揭註 60，551 頁。

進步性的判斷上產生極大的差異，如果涉及此種狀況，法院不應在撤銷訴訟審理階段接受此種新主張，而應由特許廳再次經由審判程序審理判斷，較為妥適[113]。

3. 涉及專利權更正之情形

無效審決撤銷訴訟審理中，若遇到專利權更正公告時，法院是否仍得繼續審理，抑或必須先由特許廳於無效審判程序中審理？

關於此點，最高法院曾於 1999 年大口徑角型鋼管事件判決[114]中指出，經更正後之發明是否有無效理由，不得在未經特許廳審判程序的情況下，由審決撤銷訴訟之繫屬法院進行第一次的審理判斷。因此，依此判決見解，對於系爭專利經更正後是否仍有應撤銷理由的問題，應先撤銷特許廳作成之原無效審決，發回特許廳審判程序進行審理判斷。其理由在於，更正經核准確定後有溯自申請日生效之效果，而更正後的發明應該要先經過作為技術事項專責機關之特許廳於無效審判作成第一次判斷，較為妥適[115]。

然而，由於當時特許法並未限制專利權人得申請更正審判的時期，有不少專利權人為了阻止無效審決確定，而在提起審決撤銷訴訟時同時申請更正審判，甚或在訴訟審理即將終結的階段才申請更正，導致案件在特許廳與法院間反覆來回擺盪，發生嚴重遲滯訴訟終結的問題。為解決上述問題，特許法歷經數次修正（關於此爭點最後一次修正為 2011 年），按現行特許法規定，於專利權無效審判期間，無法請求開啟更正審判程序，但為確保專利權人之救濟機會，另規定於特許廳無效審判程序審理已達於可為審決之程度，且擬認定審判請求為

---

113 岡本岳，前揭註 18，215 頁；森義之，特許に関する審決取消訴訟における新たな公知技術主張の可否―引用例と周知技術，收錄於：中山信弘、斉藤博、飯村敏明編，知的財産権：法理と提言：牧野利秋先生傘寿記念論文集，青林書院，2013 年，577 頁。

114 最三小判平成 11 年 3 月 9 日民集 53 巻 3 号 303 頁〔大径角形鋼管事件〕。

115 田村善之、時井真、酒迎明洋，プラクティス知的財産法 I：特許法，信山社，2020 年，222 頁。

有理由（即系爭專利權有應撤銷理由）時，應先向當事人作成審決預告，使專利權人在指定期間內得提出更正之請求（參照特許法第 126 條 2 項[116]、第 164 條之 2 第 1 項、第 2 項[117]），以賦予其更正的機會。另一方面，若已脫離特許廳的審判程序，而進入繫屬於法院的審決撤銷訴訟審理階段，則一概不准申請更正審判（同法第 126 條 2 項），依法亦無法再為更正之請求。

因此，在 2011 年修法後，在無效審決撤銷訴訟審理中，遇到專利權經更正公告，而需要撤銷原無效審決發回特許廳重為審理之情形的可能性已經大幅降低[118]。但理論上仍可能有在提起本件無效審判前專利權人已另行提出更正審判之請求、抑或因同時有其他正在進行中的無效審判程序，而在該等程序下另行申請更正之例外情況。因此，上開修法未能完全消滅案件在特許廳與法院間來回的問題[119]。

另一方面，在上述背景下，若專利權人雖然曾經申請更正，但特許廳以申請更正不合法，故以更正前之發明欠缺進步性為理由，作成無效審決之情形，除主張關於更正是否合法的要件判斷有誤而請求撤銷外，是否尚得進一步主張，經更正後的發明具有進步性？換言之，法院得否在未經特許廳在無效審判程序就更正後的發明是否具有進

---

116 日本特許法第 126 條第 2 項規定「訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決（請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決）が確定するまでの間は、請求することができない。」中譯為：「自專利聲明異議或無效審判繫屬於特許廳時起，至其決定或審決（於就各請求項分別提起聲明異議或無效審判請求之情形，其全部之決定或審決）確定為止的期間，不得申請更正審判。」（中文為筆者自行翻譯）。

117 日本特許法第 164 條之 2 第 1 項、第 2 項「審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
２　審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、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請求するための相当の期間を指定しなければならない。」中譯：「審判長於專利無效審判事件已達可為審決之程度，且擬認定審判請求為有理由或有其他依經濟產業省令所定之情形時，應向當事人及參加人為審決之預告。（第 1 項）
審判長為前項所定審決之預告時，應通知被請求人，得於所指定的相當期間內，申請更正於專利申請書所檢附之說明書、申請專利範圍或圖式。（第 2 項）」（中文為筆者自行翻譯）。

118 反之，若在核准更正的審決確定前，撤銷該專利權的無效審決已先行確定，則此時更正審判將失所附麗，其申請將被駁回。參見最高法院昭和 59 年 4 月 24 日民集 38 巻 6 号 653 頁〔耕耘機に連結するトレーラーの駆動装置〕。

119 田村善之、時井真、酒迎明洋，前揭註 115，222 頁。

步性進行第一次判斷的前提下，自行判斷經更正後的發明是否具有進步性？

此問題涉及在法院認為發明本旨認定的基礎有所變更（應核准更正）的前提下，是否應該直接發回特許廳作第一次判斷，抑或仍屬於審決撤銷訴訟的審理範圍的爭點。日本實務上多數判決於認定原審決不准更正的判斷有誤時，均以此為理由逕予撤銷原審決發回特許廳重為審理，而不會再進一步檢討假如該發明經核准更正後，是否仍欠缺進步性的爭點[120]。惟亦有少數判決由促進訴訟經濟的觀點，於特許廳以申請更正不合法，而以更正前之發明欠缺進步性為理由作成無效審決之情形，於審決撤銷訴訟中除認定原審決關於更正要件的判斷有誤外，進一步就更正後之發明進步性加以判斷，最終作成有無無效理由之判斷結論[121]。

三、舉證責任

如本章第二節「三、舉證責任」處所述，關於專利事件的審決撤銷訴訟，目前日本多數見解認為，當事人主張與舉證責任的分配，應依據所謂「規範說」的見解，亦即基於專利法等法規之個別規範方式，以及規定間的相互關係的解釋，而以所發生之法律效果為基準，由雙方當事人對於有利於己的法律效果之規定的法律要件的該當事實，負

[120] 參見鈴木敬史，無効審判における訂正請求と審決取消訴訟の審理範囲、判決の拘束力：知財高判平成 31 年 2 月 26 日（平成 30 年（行ケ）第 10071 号），六甲台論集：法学政治学篇，2021 年 9 月，68 卷 1 号，91 頁的說明以及所整理的判決。

[121] 知財高裁平成 29 年 11 月 7 日（平成 29 年（行ケ）第 10032 号）〔導電性材料の製造方法事件〕。其論理依據在於：上開最高法院大口徑角型鋼管事件判決已因嗣後法律修正，專利權人已不得於無效審判審理中提出更正審判請求，而失其意義；再者，現行特許法第 104 條之 3 規定法院於審理侵權訴訟時應就系爭專利有無應撤銷理由一事自為判斷，因此所謂的特許廳第一次判斷，亦已不再是絕對必要的前提。因此，此種作法更能有效提升審決撤銷訴訟解決紛爭的功能。參見高部眞規子，前揭註 21，400-401 頁的說明。惟應注意，關於本件判決所涉之系爭專利，經核准更正後的發明雖然會產生新的相異點，但該相異點在技術上的評價仍然已經經過原審決實質審理，因此本判決見解可謂是建立在個案的特殊性上，應非日本實務上通案性的見解。

主張與舉證責任[122]。

而由於規範說係依據專利法規之條文構造而決定舉證責任之分配，因此依據規範說之立場，無論系爭訴訟之種類是拒絕查定審決撤銷訴訟、抑或無效審決撤銷訴訟，亦不問當事人身為訴訟中的原告或被告，舉證責任的分配都不會因此改變[123]。是以，只要是主張專利權存在者（主張系爭專利權無應撤銷理由的專利權人），即應就規範權利發生規定的要件事實（例如特許法第 29 條第 1 項本文、第 36 條所定之說明書記載要件）負主張、舉證責任。另一方面，關於阻礙權利發生的障礙要件的要件事實（例如特許法第 29 條第 1 項各款規定欠缺新穎性要件、同條第 2 項規定欠缺進步性要件、第 29 條之 2 擬制喪失新穎性的規定、第 39 條先申請主義規定），則應由主張專利權不存在的無效審判請求人負主張、舉證責任。

四、判決的效力

關於判決的效力，由於日本法上目前通說認為無論是查定型或當事人型審決撤銷訴訟，其訴訟標的均為審決的違法性。儘管如本章第一節所述，關於當事人型審決撤銷訴訟，在性質上究竟屬於行政事件訴訟法第 3 條所定之「抗告訴訟」、抑或同法第 4 條前段所定之「形式當事人訴訟」，在日本行政法學上存有爭議。惟無論採取何種見解，該撤銷判決均會適用或準用同法第 33 條規定（同法第 41 條第 1 項規定，形式當事人訴訟亦應準用第 33 條規定），而就該事件對相關行政機關產生拘束力一事，並無爭議。

因此，就終局確定判決產生的既判力、形成力、拘束力等效力部

[122] 石原直樹，前揭註 64，1326 頁；中山信弘、小泉直樹編，前揭註 26，2938 頁〔本多広和執筆〕。此見解即相當於民事訴訟法上的「法律要件分類說」。關於日本民事訴訟法上的舉證責任分配的相關討論，參見新堂幸司，前揭註 67，614-616 頁；三木浩一、笠井正俊、垣内秀介、菱田雄郷，前揭註 67，270-274 頁。

[123] 石原直樹，前揭註 64，1328-1329 頁。

分，請參照本文本章第二節「四、判決效力」部分的說明，亦適用於當事人型審決撤銷訴訟。

本文以下基於無效審決撤銷訴訟的脈絡，進一步探討相關問題：

1. 無效審決撤銷訴訟判決的拘束力：無效審決撤銷判決中為導出判決主文所必要之事實認定與法律判斷，對相關行政機關有拘束力

關於拘束力的部分，如本文本章第二節「四、判決效力」所述，依據日本最高法院 1992 年高速旋轉式拋光研磨機事件判決[124]指出，行政事件訴訟法第 33 條第 1 項所定之撤銷判決的拘束力，及於「為導出判決主文所必要之事實認定與法律判斷」。

(a) 撤銷判決已認定基於特定引證案能輕易完成系爭發明

該判決指出，基於特定的引證資料 1 而認定系爭發明難以輕易完成之審決，若經法院判斷應能輕易完成（不具進步性）而以判決撤銷原審決確定者，於再次的審判程序中，審判官不得再次作出認定該特定的引證資料 1 難以輕易完成系爭發明的審決，就結論而言，特許廳必須作成無效審決。

(b) 撤銷判決已認定基於特定引證案不能輕易完成系爭發明

反之，若無效審決認定基於引證資料 1 所記載之發明能輕易完成系爭發明，而經法院判斷難以輕易完成而判決撤銷原審決者，於再次的審判程序中，審判官雖然不得作出與撤銷判決所認定的「基於引證資料 1 難以輕易完成系爭發明」相抵觸的判斷，但該撤銷判決並不禁止審判官認定基於其他引證資料能輕易完成系爭發明、抑或認定系爭發明有違反記載要件等其他無效原因存在，因此有可能基於不同的引證資料或不同的無效原因，再次作成系爭專利無效的審決。

(c) 撤銷判決僅認定特定引證案與系爭發明間有哪些相同點與相

[124] 最三小判平成 4 年 4 月 28 日民集 46 巻 4 号 245 頁〔高速旋回式バレル研磨法事件〕。

異點、或個別相異點間有何等差異

承上所述，若撤銷判決已就「基於引證資料 1 所記載之發明能否輕易完成系爭發明」一事作成完整判斷，固然會拘束特許廳不得作出與之相悖反之判斷。惟若撤銷判決僅基於引證資料 1 與系爭發明間的相同點與相異點的認定有誤的理由，即撤銷原審決（亦即僅就進步性判斷的前提問題進行判斷），而並未進一步具體判斷由引證資料 1 能否輕易完成系爭發明的問題，則此時解釋上判決之拘束力應僅及於關於相同點與相異點的認定，至於由引證資料 1 能否輕易完成系爭發明的爭點，將再次於審判程序、以及後續的審決撤銷訴訟中爭執。

(d) 審決撤銷訴訟允許將審決之主引證案與次要引證案互換之情形

於審決撤銷訴訟中，以欠缺進步性為無效理由之情形，若舉發人將原審決中之主引證案與次要引證案互換，而在審決撤銷訴訟中提出主張，並經法院接受而進行審理判斷者，判決中關於經互換後的引證案組合的判斷，亦會對於特許廳產生拘束力[125]。

2. 更正與拘束力

若系爭專利權經更正公告時，於更正前所作成之撤銷判決是否仍有拘束力？首先，若無效審決撤銷訴訟之判決結果為駁回原告之訴，則無探討更正與判決之拘束力之必要。其次，若法院於無效審決撤銷訴訟之判決結果為撤銷原審決，發回特許廳另為處分，而專利權之範圍嗣經更正而變更時，無效審決撤銷判決之拘束力是否因此而受影響，不無爭議。

申言之，由於撤銷判決的拘束力乃為禁止行政機關就同一事實，基於同一理由而對同一人為同一內容之處分，而在更正的情形，由於經更正後的發明其發明的技術範圍已經變更，則對該更正後的發明基

[125] 柵木澄子，前揭註 60，561 頁。知財高判平成 29 年 1 月 17 日〔物品の表面装飾構造事件〕即為一例。

於同一引證案而判斷進步性之情況，已不再為基於同一事實所為的判斷。此時是否仍受撤銷判決的拘束力所及？於此種情形，有判決即認為，既然系爭發明的技術範圍已經變更，難謂仍為「同一事實」，已產生新的相異點，因此拘束力應無法及於後續的審決[126]。另一方面，雖然有判決指出，若因撤銷判決後的更正，而導致前審決與撤銷判決的對象發明，已經與成為後審決對象的發明有所差異之情形，如果該更正縮減申請專利範圍，且前審決與撤銷判決的對象發明包含了後審決對象發明，則其與引證案之相異點係屬共通，則撤銷訴訟判決關於該相異點所為之判斷，對於後審決的審判程序仍應有拘束力[127]。

另有見解認為，既然基於更正前專利的技術範圍已經因更正公告而遭變更，則要正面肯認該範圍為前提所作成之撤銷判決，對於後審決仍有拘束力，在理論上有困難。但為避免案件不斷在特許廳與法院間來回延宕，於上述設例情形，更正前已確定之撤銷判決（前訴判決）已就引證案與系爭發明間的相異點判斷為易於思及者，即使嗣後專利經更正公告，但前訴判決關於更正前後沒有實質上變更的部份的判斷，在更正後仍應受到尊重，故在關於更正後發明的審決撤銷訴訟中再就該相異點提出爭執，係違反訴訟上的信義則而不應准許[128]。

五、侵權訴訟中的更正再抗辯

另一個與審決撤銷訴訟的審理範圍（新證據之提出是否應受限制）相關聯之議題，為侵權訴訟中更正的再抗辯問題。

按特許法第 104 條之 3[129]規定，專利權侵害訴訟中，被控侵權人得對系爭專利權之有效性提出抗辯（下稱無效抗辯），法院應就該抗

[126] 知財高裁平成 20 年 3 月 27 日（平成 19 年（行ケ）第 10106 号）。
[127] 知財高裁平成 27 年 1 月 28 日判時 2270 号 23 頁。
[128] 知財高裁平成 28 年 8 月 10 日（平成 27 年（行ケ）第 10149 号）〔平底幅広浚渫用グラブバケット事件〕。另參見高部眞規子，前揭註 21，460-462 頁的說明。
[129] 與我國現行智審法第 16 條（新智審法第 41 條）規定相當。

辯有無理由自為判斷，經法院認為系爭專利權有應依無效審判予以撤銷之理由者，專利權人不得對他造行使其專利權。作為對抗手段，專利權人得否於該侵權訴訟中主張，系爭專利權經過更正後即可迴避無效理由（下稱更正再抗辯）？對此，特許法並無明文規定，但日本實務與學說上普遍採肯定見解，認為應該肯認專利權人有提出更正再抗辯的機會[130]。然而，由於更正與否除影響系爭專利有無應撤銷理由的判斷外，也將影響對外公示的專利權權利範圍，則關於更正的再抗辯是否有何要件限制、其效果如何等問題，仍有諸般爭議。由於我國已於新智審法第 43 條參考日本法引進更正的再抗辯制度，日本法上的討論對我國而言亦有高度參考價值，以下分析之。

1. 更正再抗辯的要件

依據日本司法實務見解，於專利侵權訴訟中，提出專利無效抗辯時，被控侵權人方應就系爭專利有違反新穎性與進步性之無效理由[131]負主張、舉證責任。與此相呼應，專利權人為了與該無效抗辯對抗而提出所謂的「更正再抗辯」。

實務上見解肯認更正再抗辯的要件有以下幾點：(1)已提出更正審判的請求或更正請求；(2)該更正符合特許法第 126 條所定之更正要件；(3)藉由該更正，得以排除他造主張之無效事由；(4)被控侵權標的落入更正後的專利發明的技術範圍中[132]。

---

[130] 鈴木將文，特許権者による訂正の主張を巡る問題，パテント，2010 年 2 月，63 巻 2 号（別冊第 2 号），154 頁。

[131] 就進步性而言，被控侵權人應就系爭專利發明的內容、主引證案的內容、系爭專利發明與主引證案內容相異點提出主張、舉證。在此前提下，被控侵權人應進一步就否定進步性的因素，如主引證案與次要引證案內容中有無教示、技術領域之關聯性、所欲解決問題的共通性、功能或作用的共通性等事項負主張、舉證責任；而專利權人則就肯定進步性之因素，例如是否具有無法預期之功效等負主張、舉證責任。參見知財高裁平成 30 年 4 月 13 日（平成 28 年（行ケ）第 10182 号、第 10184 号）〔ピリミジン誘導体事件〕。

[132] 代表性的案例為：東京地判平成 19 年 2 月 27 日判タ 1253 号 241 頁〔多関節搬送装置事件〕。鈴木將文，前揭註 130，155-156 頁（東京地判平成 20 年 11 月 28 日（平成 18 年（ワ）20790 号）〔現像ブレードの製造方法及び現像ブレード用金型事件〕判決雖將上述要件(1)與(2)合併為同一點，但實質上意旨相同）；田村聖子，特許権侵害訴訟における訂正の再抗弁を主張すべき時機と訂正（審判）請求の要否―魚釣用電動リール事件―，收錄於：高部眞規子裁判

上述各該要件中，最富爭議者為要件(1)的部分。以下針對是否必須已提出更正審判的請求或更正請求，進一步析述如下：

關於此一要件，有不同的見解。(a)有論者認為，應以已提出更正審判的請求或更正請求，並且該更正已經確定公告為要件（下稱「更正確定必要說」）[133]；(b)另有論者認為，專利權人已提出更正審判的請求或更正請求並非必要條件（下稱「更正請求非必要說」）[134]；(c)多數下級審法院見解則認為雖然毋須達到更正確定的程度，但至少應已提出更正審判的請求或更正請求（下稱「更正請求必要說」）。

日本最高法院 2008 年刀加工裝置事件判決[135]，雖然明確不支持更正確定必要說，但究竟採「更正請求非必要說」抑或「更正請求必要說」的立場，並不明確[136]。

(a) 關於更正確定必要說，基於以下的理由並不可採[137]：

第一，由特許法第 104 條之 3 規定之可知，所謂系爭專利權「有應依無效審判予以撤銷之理由者」，應係指若經提起無效審判，最終應會判斷有應予撤銷的無效理由之情況，則假若藉由更正得以排除他造主張之無效事由，即使該更正尚未確定，解釋上應不該當於「有應依無效審判予以撤銷之理由者」。

第二，更正確定必要說之實質根據在於，特別是在減縮申請專利

官退官記念論文集編集委員会編，知的財産権訴訟の煌めき：高部眞規子裁判官退官記念論文集，金融財政事情研究会，2021 年，124 頁。

[133] 渋谷達紀，前揭注 45，248 頁；村林隆一，特許法第 104 条の 3 の被告の権利不行使の抗弁に対して、原告（特許権者）は対抗主張をすることが許されるか，知財ぷりずむ，2010 年 11 月，98 号，44 頁。

[134] 最判平成 20 年 4 月 24 日民集 62 巻 5 号 1262 頁〔ナイフ加工装置事件〕判決泉徳治法官之少數意見書；田村善之，特許権侵害訴訟の事実審で無効の抗弁を容れて侵害を否定する判決が下された後の上告審の段階で訂正審決が確定した場合の処理：シートカッター事件最判の検討，知的財産法政策学研究，2020 年 10 月，57 号，147-148 頁；福井宏司、木村達夫，権利濫用の抗弁と訂正審決の確定--権利濫用の抗弁に対する再抗弁について，知財管理，2005 年 2 月，55 巻 2 号，224 頁；岩坪哲，特許無効の抗弁に対する訂正の位置づけ，AIPPI，2007 年 4 月，52 巻 4 号，35 頁。

[135] 最判平成 20 年 4 月 24 日民集 62 巻 5 号 1262 頁〔ナイフ加工装置事件〕。

[136] 鈴木將文，前揭註 130，156 頁。

[137] 以下理由，參見鈴木將文，同前註，156-157 頁。

範圍之情形，涉及專利發明的內容此種與侵權事件本質有關的事項，僅以「已提出更正申請」仍不安定的階段為前提而進行判斷，並不妥適。具體而言，例如雖已提出更正申請，惟若嗣後因更正不符合法定要件而未經核准、或最終核准之更正內容不同之情形，或儘管承認更正但無法排除無效事由等情況，在此等判斷尚未確定前，即使審理侵權訴訟之法院作成判決，仍可能於上訴階段遭廢棄，甚而成為再審之對象，欠缺法安定性。論者指出，此種見解儘管有一定的說服力，惟無法因此導出必須採取更正確定必要說的結論。理由在於，即使專利經更正確定後，亦無法避免他人再次提出無效審判的可能，結果即使專利權經更正確定，亦無法絕對確保其有效性，難以實現真正的法安定性；而如果藉由該更正得以排除無效理由的可能性很高，卻僅因更正尚未確定為由而否定其權利行使，就法安定性與有效解決紛爭的觀點而言，反而衍生更大弊端[138]。

(b) 關於更正請求非必要說，可能產生以下弊害[139]：

第一，更正範圍不明確。專利權人向專利專責機關申請更正時，必須具體確定其申請專利範圍的一字一句，蓋申請專利範圍之具體文字表達方式，將影響系爭專利請求項是否有無效理由、乃至被控侵權標的是否落入申請專利範圍文義或均等範圍等問題，具有重要意義。因此，要求專利權人必須已向專利專責機關實際提出更正申請，應屬合理之要求。

第二，有別於經專利專責機關更正公告後產生的對世效，專利權人提出更正再抗辯理論上僅會在個案中生效。但由於目前並無任何能夠確保訴訟上所主張的更正內容，在未來會如實反映在具有對世效的申請專利範圍記載中的制度性保障，因此很有可能導致對外公示的申請專利範圍仍維持更正前的狀態而存在。如此將導致專利權人得以在不同個案中任意為不同範圍的更正主張，抑或一方面在個案中為排除

[138] 同前註，157 頁。
[139] 田村聖子，前揭註 132，136-137 頁；鈴木將文，前揭註 130，157-158 頁。

無效理由而提出縮減申請專利範圍的更正再抗辯，藉此獲得訴訟上的利益；另方面卻未向專利專責機關實際提出更正申請，而在其他訴訟中又依據原本範圍較廣的申請權利範圍行使權利[140]。

或許是考慮到上述的弊害，目前日本實務上尚無任何在未經提起更正審判或更正請求的情況下，允許更正再抗辯的案例存在[141]。

(c) 以更正請求必要說為原則，是否容許例外？

日本於 2011 年修正特許法後，增訂限制專利權人何時得提出更正審判或更正請求之規定：於無效審判的審決確定前，限制專利權人不得請求更正審判（特許法第 126 條第 2 項），且專利權人得以提出更正請求的時機亦僅限於得以無效審判程序中允許提出答辯書的特定期間（同法第 134 條第 1 項、2 項、第 153 條第 2 項規定）、或接受審決預告後的特定期間（同法第 134 條之 2 第 1 項）、在無效審決撤銷訴訟判決確定後，重新於特許廳開始審理時（同法第 181 條第 2 項、第 134 條之 3）。

除上述 2011 年特許法修正後增訂的更正請求期間的限制外，專利權人即使想提出更正請求，在法律上也可能遭遇困難之典型情形，還包括：專利權為共有時無法取得全體共有人同意請求更正（特許法第 132 條第 3 項）、以及專利權有授權或設質時，無法取得被授權人或質權人同意請求更正（同法第 127 條）[142]之情形。

對於上述即使專利權人希冀提出更正請求，但出於法律限制而無法提出之情形，是否即應一概不許更正再抗辯？

---

[140] 參見吉田広志，訂正の再抗弁を主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，2020 年 4 月，73 巻 4 号，37-38 頁的整理；三村量一，平成 23 年改正特許法の下における特許関係訴訟のあり方，日本工業所有権法学会年報，2012 年，35 号，219-220 頁。

[141] 吉田広志，同前註，43 頁；田村聖子，前揭註 132，137 頁。

[142] 田村聖子，前揭註 132，138 頁。

對此，知財高裁於 2014 年共焦點分光分析事件判決中指出，就一般論而言，主張更正再抗辯，應以已提出適法的更正請求為必要，但當專利權人欲提出更正請求但遭遇法律上困難之情況，基於公平的觀點，考察其個別情狀，而認為有「得以免除已提出適法的更正請求之要件」的特殊情事時，解釋上應允許欠缺該要件仍得主張更正再抗辯[143]。

至於應如何判斷有無「得以免除已提出適法的更正請求之要件」的特殊情事？判決進一步指出，於該案中專利權人主張本件更正再抗辯之前，原本已經有其他可提出更正請求或申請更正審判的時機，但其並未掌握機會，直到第二審方始提出本件更正再抗辯。若此，則專利權人於現在的時點無法申請更正審判或為更正的請求，係基於可歸責於自己的責任，解釋上不應承認其有可得以免除已提出適法的更正請求之要件的特殊情事存在，故法院並未承認其更正再抗辯的主張。

綜上，儘管法院於該個案中並未承認專利權人在未向特許廳提出更正請求的狀態下所提出的更正再抗辯主張，但就一般論而言，法院仍肯認了某些例外情況下，有可能免除「須已提出適法更正申請」的要件。如此一來，則本文上述採取更正請求非必要說的弊端，即可能浮現，應如何處理？

對此，日本知財高裁於 2017 年釣魚用電動捲線器事件判決[144]指出，於專利侵權訴訟經被控侵權人提起無效抗辯時，專利權人若因法律規定而無法提出更正的請求，僅以此為理由而一概不許其提出更正再抗辯，似乎並不合理。因此，於此種情況，專利權人若以「將來一旦有可得提出更正請求的時機，預計將立即提出相同內容之更正請求」為條件，而提出更正再抗辯，應可認為已滿足上述要件(1)「已提出更正審判的請求或更正請求」之要件。論者指出，訴訟指揮上，於尚不致延滯訴訟的時點，先要求專利權人承諾「於將來可得提出更正

[143] 知財高判平成 26 年 9 月 17 日判時 2247 号 103 頁〔共焦点分光分析事件〕。
[144] 知財高判平成 29 年 3 月 14 日（平成 28 年（ネ）第 10100 号）〔魚釣用電動リール事件〕。

請求的時機，必定會提出相同內容之更正請求」，使其提出預計更正後具體的請求項的主張，以此為基礎進行審理，只要最終專利權人在事實審言詞辯論終結前實際有請求更正審判或提出更正的請求，即可肯認其滿足更正再抗辯之要件(1)，或許亦為可考慮的作法之一[145]。

即使如此，上述釣魚用電動捲線器事件判決見解，至多僅能對應專利權人因提出更正請求的時機受到限制的情況，但對於因無法取得全體共有人、被授權人或質權人同意而無法申請更正之情況，是否也應允許更正再抗辯？並不明確[146]。值得注意者為，日本於 2021 年修正特許法第 127 條，將原本專利權人非經被授權人或質權人之同意，不得申請更正之規定，修改為僅限於專屬授權或設定質權之情形，方始需經專屬被授權人或質權人之同意，不再包含非專屬授權之情形。因此一般認為，於修法後，需處理上開問題的局面，將變得極為罕見[147]。

2. 更正再抗辯之提出時點

日本最高法院於 2017 年薄板切割器事件判決[148]指出，參酌特許法第 104 條之 3 第 1 項規定意旨，提出更正再抗辯之時機不得對於在專利權侵權訴訟程序內迅速解決紛爭造成妨礙，無效抗辯的提出亦需有礙於上開時機者，不應准許之。

近期有一值得注意的案例。於東京地方法院釣魚用電動捲線器事

[145] 高部眞規子，前揭註 21，239 頁（筆者按：本書作者即為上開釣魚用電動捲線器事件判決之審判長）。另有論者指出，如果實務上能夠作成類似：「於訴訟中所主張之更正內容已公告生效後，始能執行排除侵害、損害賠償請求權等」的「附條件之判決」，或許較能避免上開弊端。參見田村聖子，前揭註 132，137 頁。

[146] 有論者認為，此時似仍應提供專利權人救濟的機會，以「明示僅適用於訴訟當事人的更正後發明」為基礎進行判斷，或許亦為選項之一。田村聖子，前揭註 132，138 頁。

[147] 高見憲，特許権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，2021 年 9 月，72 号，30 頁。

[148] 最判平成 29 年 7 月 10 日，民集 71 巻 6 号 861 頁〔シートカッター事件〕。

件第一審判決[149]中，被控侵權人提出無效抗辯，但專利權人遲至言詞辯論終結後，始提出更正再抗辯，經法院認定係屬逾時提出的攻擊防禦方法而駁回之。最終判決認定被控侵權標的雖然落入系爭專利之權利範圍中，但系爭專利欠缺進步性而有應撤銷理由，判決專利權人敗訴（第一審判決宣判日為 2016 年 9 月 8 日）。專利權人不服，乃於同年 9 月 21 日提出上訴。嗣於同月 30 日，特許廳就系爭專利的無效審判，作成將撤銷專利之審決預告。專利權人旋即於同年 11 月 30 日的上訴理由書再次主張更正再抗辯（更正內容與遭第一審駁回之更正再抗辯之內容幾乎相同）；並在特許廳無效審判程序中，於同年 12 月 5 日提出相同內容的更正請求。

知財高裁於該事件第二審判決[150]指出，關於提出更正再抗辯之主張是否逾時提出而應予駁回的問題，「參酌原審以及本件審理經過，雖然若能於更早時期提出更正再抗辯主張更為理想，惟上訴人於收到原審判決與審決預告後，即於上訴理由書詳細記載更正再抗辯之主張、迅速向本院提出，經審酌上情，尚難謂上訴人所提出之更正再抗辯主張已達逾時提出的程度。此外，經參照本件更正再抗辯之主張內容，亦難謂有藉由更正再抗辯的提出，以致延滯訴訟之情事。」因而准許該更正再抗辯之提出。惟就本案之結論而言，法院雖然准許專利權人提出更正再抗辯，但仍認定更正後之專利亦無法排除他造主張之無效事由。有論者即指出，法院有可能是基於紛爭解決一次性的考量，允許專利權人提出該抗辯，進而作成即使依據更正後專利權範圍為審理，仍無法排除無效事由的判斷[151]。

3. 小結

綜上所述，經簡要分析日本司法實務見解，可整理出以下幾點[152]：

---

[149] 東京地判平成 28 年 9 月 8 日（平成 27 年（ワ）第 3187 号）判決〔魚釣用電動リール事件〕。

[150] 知財高判平成 29 年 3 月 14 日（平成 28 年（ネ）第 10100 号）〔魚釣用電動リール事件〕。

[151] 田村聖子，前揭註 132，129-130 頁。

[152] 以下整理自田村聖子，前揭註 132，139-140 頁。

第一，一般而言，若於事實審言詞辯論終結之時點前未提出更正再抗辯，被認定為逾時提出而遭駁回的可能性相當高[153]。

第二，專利權人於被控侵權人提出無效抗辯時，若解釋上認為有未經更正則無效抗辯將成立的情況，專利權人應在可行的狀況下儘速提出更正再抗辯的主張，否則有逾時提出而被駁回之風險。

第三，該更正再抗辯之主張，若處於可得提出更正請求之時機，實務上認為專利權人應提出更正請求，但若因法律規定而無法提出更正請求時，曾有判決肯認得以要求專利權人承諾「於將來可得提出更正請求的時機，必定會提出相同內容之更正請求」為條件而允許其提出更正再抗辯。

第四，關於有無「得以免除已提出適法的更正請求之要件」的特殊情事，實務上認為，應基於公平的觀點，檢討其個別情狀加以判斷。

第四節　小結

綜上，日本法上的審決撤銷訴訟，可區分為查定型與審判型，本章分別探討其當事人適格、審理範圍、舉證責任與判決效力等問題，以下則簡要整理評述之：

1. 當事人適格

關於當事人適格，由本章介紹可知，查定型審決撤銷訴訟，在性質上屬於行政事件訴訟法第 3 條所定之「抗告訴訟」，亦即對於行政

[153] 例如前揭最高法院「刀加工裝置事件」判決認為由該案之訴訟歷程觀之，足認專利權人係自行設法延後更正審決的確定時點，進而導致於事實審言詞辯論終結前均無法提出更正再抗辯的主張，無法正當化其逾時提出更正再抗辯之主張。另最高法院「薄板切割器事件」判決的個案事實為，專利權人在無效審判的審決撤銷訴訟繫屬中、始終無法提出更正請求的狀態下，迎來侵權訴訟之事實審言詞辯論終結時點，因而遲至提起第三審上訴後，始提出更正再抗辯之主張；對此，最高法院認為，即使未能提出更正請求，亦不代表其無法提出更正再抗辯之主張，因此駁回該主張。

機關行使公權力之不服而提起之訴訟。查定型審決撤銷訴訟之原告，僅限於專利權人或受不成立審決之請求人（即專利申請人），而被告即為特許廳之長官。當專利權或專利申請權為共有時，目前實務上認為屬於固有必要共同訴訟，須由全體共有人共同為原告方符當事人適格。

相對於此，當事人型的無效審決撤銷訴訟，應以專利權人與審判請求人為雙方當事人，作出審決的特許廳並非此一訴訟的當事人。在複數人對同一專利權共同提起無效審判請求的情形，而對審決不服者，並無必要共同提起審決撤銷訴訟。而在無效審判請求成立，專利權共有人為原告之情形，日本實務則採保存行為的見解，允許共有人單獨提訴。若共有人個別提訴者，則依類似必要共同訴訟，合併審理以確保對於各共有人合一確定即可。至於在無效審判請求不成立，專利權共有人為被告之情形，無效審判的請求人（即相當於我國法上的舉發人）對於無效審判請求不成立的審決，提起撤銷判決者，則應以專利共有人全體為被告，方屬適格，以保障專利共有人之訴訟權益。

2. 審理範圍

特許廳的審判程序與法院的審決撤銷訴訟之間，並非續審的關係。因此依據行政訴訟之一般規定，審決撤銷訴訟法院原本應該沒有任何審理範圍的限制，但在日本最高法院編織機案判決之限制下，僅限於在特許廳的審判程序中實際被爭執、並經審理判斷之特定拒絕或無效原因才能成為撤銷訴訟的審理對象。依此見解，(1)不僅關於專利要件的不同條項（特許法第 29 條第 1 項第 1、2、3 款、同條第 2 項[154]）會成為不同的拒絕、無效原因，(2)即使同樣是涉及新穎性要件，基於不同的引證案與系爭專利相比對而主張應不予專利或應撤銷專利權，亦會被認定屬於不同的拒絕、無效原因。

[154] 即相當於我國專利法第 22 條第 1 項第 1、2、3 款、以及同條第 2 項規定。

然而，學說上有力見解批評，上開編織機案判決並未區分查定型或當事人型的審決撤銷訴訟，一律禁止提出新證據之作法，忽視各種審判的種類與性質上的差異，因此提倡應該就查定型與當事人型審決撤銷訴訟，按其性質分別加以考察，較為妥適。

關於查定型審決撤銷訴訟，考慮到此時被告為特許廳長官，審判程序先行的判斷利益的重要性即大幅下降，考慮到循環爭訟的時間成本問題，在查定型審決撤銷訴訟的情形，如果原告願意放棄先經過審判程序審理或者申請修正的機會，而希望直接在審決撤銷訴訟審理階段提出新證據請求法院審理以求紛爭一次解決，似乎沒有限制此種新證據提出的正當性。

另一方面，關於當事人型的無效審決撤銷訴訟，由於涉及技術性的專業判斷，且特許廳長官並非訴訟之當事人，因此，限制法院之審理範圍，使審判程序先行的利益固然相對較高。然而，案件反覆在特許廳以及法院間來回爭訟所造成的程序延宕、難以達成紛爭一次解決的弊端，亦屬必須思考的問題。

3. 舉證責任

日本行政事件訴訟法第 24 條雖然規定，法院認為有必要時，得依職權調查證據。然在關於專利事件的審決撤銷訴訟中，未曾出現採用當事人未提出之證據的案例。多數見解認為，當事人主張與舉證責任的分配，應依據所謂「規範說」的見解，亦即基於專利法等法規之個別規範方式，以及規定間的相互關係的解釋，而以所發生之法律效果為基準，由雙方當事人對於有利於己的法律效果之規定的法律要件的該當事實，負主張與舉證責任。

由於在規範說的見解下，舉證責任之分配係基於專利法條文之規範方式，故無論審決撤銷訴訟是查定型或當事人型，皆不影響其舉證

責任的分配。

在此立場下，日本司法實務上認為，在拒絕查定審決撤銷訴訟中，對於規範權利發生規定的要件事實（例如特許法第 29 條第 1 項本文、第 36 條所定之說明書記載要件），應由主張權利存在的專利申請人負主張、舉證責任；另一方面，關於阻礙權利發生的障礙要件的要件事實（例如特許法第 29 條第 1 項各款規定欠缺新穎性要件、同條第 2 項規定欠缺進步性要件、第 29 條之 2 擬制喪失新穎性的規定、第 39 條先申請主義規定），則由主張專利權不存在的特許廳長官負主張、舉證責任。

而在無效審決撤銷訴訟中，只要是主張專利權存在者（主張系爭專利權無應撤銷理由的專利權人），即應就規範權利發生規定的要件事實負主張、舉證責任。另一方面，關於阻礙權利發生的障礙要件的要件事實，則應由主張專利權不存在的無效審判請求人負主張、舉證責任。

4. 判決效力

日本目前實務通說見解認為，無論在查定型審決撤銷訴訟，抑或當事人型審決撤銷訴訟，自行政訴訟法的角度而言，二者之訴訟標的皆為審決的違法性。因此，就判決效力部分，二種訴訟並無太大差異[155]。

依據目前日本實務多數見解，審決撤銷訴訟判決是以變動審決（行政處分）之法律關係為目的的一種形成之訴，因此判決若確定者，可能發生既判力（適用民事訴訟法上的既判力）、形成力（行政事件訴訟法第 32 條第 1 項）與拘束力（行政事件訴訟法第 33 條第 1 項）

[155] 即使站在當事人型審決撤銷訴訟為形式當事人訴訟之立場，其判決亦會因準用抗告訴訟的規定，而產生判決的拘束力，已如前述。

三種效力。

一旦產生既判力後，訴訟的當事人等（即民事訴訟法第 115 條第 1 項所定之人[156]），不得再就該確定終局判決的訴訟標的（亦即審決有無違法性）之判斷再加以爭執，於後訴中不得再就該審決為與前訴同一之主張；此外，法院亦不得為與之相矛盾的判斷（既判力的消極作用）；另一方面，關於前訴中已確定的權利關係成為後訴的訴訟標的之先決問題的情況，後訴法院應以既判力基準時（即事實審言詞辯論終結時）前訴的權利關係存在為前提，進行後訴的判斷（既判力的積極作用）。

而為確保撤銷訴訟的原告與因該處分之撤銷而致其法律上地位受影響之第三人間的法律關係合一確定，日本行政事件訴訟法第 32 條第 1 項明文規定，撤銷處分或裁決之判決，對第三人亦有效力。依此，於審決被撤銷的情形，因撤銷判決的確定而生之下列兩種效力，不只及於撤銷訴訟的當事人，還會及於第三人：(1)實體法上，系爭處分之效果原則上溯及既往消滅，以該處分為基礎所形成之法律關係亦原則上失所附麗而消滅；(2)訴訟法上，受撤銷判決者，於後訴中不得主張該處分仍有效存續，且後訴法院亦不得判斷該處分仍有效存續。

末查，按行政事件訴訟法第 33 條第 1 項規定，「撤銷處分或裁決之判決，就該事件，拘束為原處分或裁決之行政機關等相關行政機關」，禁止行政機關反覆相同錯誤。相較於僅在訴訟當事人與法院間發生拘束力的既判力，上開規定之存在，在主觀範圍上，確保在當事人型審決撤銷訴訟中，並非訴訟當事人之行政機關仍受撤銷判決效力拘束。另就客觀範圍而言，相較於僅就判決主文之判斷有拘束力的既判力而言，按日本最高法院高速旋轉式拋光研磨機事件判決見解，行政事件訴訟法第 33 條第 1 項所稱撤銷判決的拘束力及於「為導出判決主文所必要之事實認定與法律判斷」，亦有實質擴大判決效力的效

156 包含當事人、當事人為他人而為原告或被告情況下的該他人、於言詞辯論終結後為前二款所定之人的繼受人者，及為前三款所定之人占有請求之標的物者。

果。

然而，在無效審決撤銷訴訟中，往往會遇到專利權人更正系爭專利權，是否已變更為前審判決基礎的發明技術範圍，而使前審判決不再對後審決產生拘束力的問題。日本實務上有判決認為，如果涉及更正前後並未實質變更內容的部份的判斷，解釋上應仍會發生拘束力；另有判決見解則認為，解釋上雖然前審判決之基礎已經變更，而前審判決不當然對於在後的審決產生拘束力，但前訴判決關於更正前後沒有實質上變更的部份的判斷，在更正後仍應受到尊重，故若就更正後審決提起審決撤銷訴訟，當事人就更正前後並未實質變更內容的部份，更為相反之主張者，應已違反訴訟之信義則而不予准許。藉此擴大紛爭解決一次性、避免實質上的反覆爭訟問題。本文認為，此種作法實有可供我國參考之處。

日本法上關於當事人型審決撤銷訴訟的性質以及訴訟標的，與我國「專利法修正草案」及「審理法修正草案」所規劃之爭議訴訟的性質有較大的差異。於我國上開二草案中，係將爭議訴訟定位為屬於私權爭執之行政裁決，而其訴訟標的為專利權有效性或範圍，而非專利專責機關審議決定之適法性（參見專利法修正草案第 91 條之 6 修正理由說明）。此一差異，將影響判決效力的解釋問題。對此，本文將於下一章中進一步討論分析。

第三章　我國相關制度檢討

本文於上一章已就日本專利審決撤銷訴訟予以介紹說明。本章則將就日本法與我國「專利法修正草案」及「審理法修正草案」所規劃之複審訴訟與爭議訴訟制度加以比較檢討，提出本文淺見。

第一節　複審訴訟

一、訴訟的性質

按專利法修正草案第 66 條之 1 第 2 項規定，專利複審案件類型包括：不服不予專利審定之核駁複審案、發明專利權期間延長申請案、更正案、不服其他有關專利申請及其他程序處分之複審案。這些案件在我國向來被認為係典型之公法事件，應適用行政程序法、訴願法、行政訴訟法之規定與相關法理。

我國「專利法修正草案」中將原本再審查制度改為適用程序更為嚴謹的核駁複審程序，並配套前置審查機制（草案第 66 條之 8 至第 66 條之 12、第 68 條、第 69 條之 1），以提升審查效率並且提供申請人更完善的程序保護；而對複審審議決定不服者，免除訴願程序，得以逕提訴訟（第 91 條之 3）以提升救濟時效，本文認為，此修正方向值得肯定。

然而，複審案申請人對於複審審議決定不服，依法提起「專利複審訴訟」時，根據專利法修正草案之立法說明與修正理由，儘管專利複審案件本質上屬於公法事件，並且於救濟制度的設計上，仍維持以專利專責機關為被告，但有鑑於若將專利爭議訴訟與複審訴訟分屬不同終審法院，專利救濟制度的整體構造將過於複雜，且有導致裁判歧異的可能，本次修正擬將專利複審訴訟案件的審判權，一併劃由普通法院管轄；且考量專利複審訴訟之性質究與民事訴訟有別，而採取「準

用」民事訴訟法之立法體例（專利法修正草案第 91 條之 1 第 4 項、第 91 條之 3、第 91 條之 4）。

然而，複審訴訟與爭議訴訟不同之處在於，複審訴訟係受不利處分之申請人因不服專利專責機關就專利申請案、更正案等基於公權力所為判斷所提救濟，其訟爭性存在於申請人（原告）與專利專責機關（被告）間，通常無涉及原告與專利專責機關以外之第三人，且有鑑於專利權的公益性質，專利專責機關就此所為判斷具有公法色彩，則於適用民事訴訟法相關規定之際，法院應如何調整，以反應此類訴訟所具備的公法性質（易言之，民事訴訟法相關理論與實務中，何者與複審事件的本質或生牴觸，而導致法院適用民事訴訟程序為審理時，可能陷入左支右絀之困境）？

對此，專利法修正草案第 91 條之 4 第 1 項至第 3 項明定，法院應依職權調查事實關係及證據，不受當事人主張或他造自認之拘束，亦不準用民事訴訟法關於捨棄、認諾或和解規定，以免與此類案件的本質發生衝突。然而，問題在於，法院得依職權調查之界線為何，立法理由並未詳述，僅簡單表示：法院對於涉及裁判之重要事實關係，仍得依職權調查必要之事證，不受當事人所提證據之拘束。

在比較法上，如本文於第二章所述，日本專利審決撤銷訴訟適用行政事件訴訟法規定，雖然也有賦予法院認為有必要時，得依職權調查證據的權限，但在關於專利事件的審決撤銷訴訟中，從未曾出現依職權調查並採用當事人未提出之證據的案例。換言之，即使在將專利核駁事件定位為行政抗告訴訟的日本，法院實務也是依據「規範說」的見解，亦即基於專利法等法規之個別規範方式，以及規定間的相互關係的解釋，而以所發生之法律效果為基準，由雙方當事人對於有利於己的法律效果之規定的法律要件的該當事實，負主張與舉證責任，不會由法院主動介入職權調查。

有鑑於專利申請核駁案涉及是否賦予專利權（為專利人可自由處

分轉讓之財產權）、專利更正案則涉及專利權的申請專利範圍等調整（調整財產權之保護範圍）的問題，相較於其他純粹的國家公權力行使事件，有其偏向財產權之性質[157]，本文認為，專利法修正草案雖然制定了在複審訴訟事件法院應依職權調查證據之規定，此一規定實應備而不用，除非專利專責機關有明顯刻意忽視特定證據等極端例外的情形，否則法院應盡量避免發動職權調查證據，而依照一般舉證責任分配原則，責成兩造當事人肩負主張與舉證之責任。以核駁複審案為例，如未曾經專利專責機關複審審議程序調查之證據，於法院複審訴訟程序，法院不應依職權另行檢索「其他」相關引證文件。

二、審理範圍

按審理法修正草案第 56 條僅就撤銷專利權之爭議訴訟規定，除非有該條所列之 3 款例外情事，原則上當事人不得就同一撤銷理由提出新證據。但就複審訴訟則並無特別就法院審理範圍為限制規定。由於是否限制審理範圍，與判決的效力有密切關聯，將合併於下一點討論。

三、判決的主文與效力

1. 判決主文

如本文第二章所述，儘管日本行政事件訴訟法第 3 條所稱之抗告訴訟，包含撤銷訴訟與課予義務訴訟等多種類型，但關於專利事件的審決撤銷訴訟，目前在日本法院實務運用均係以原審決違法性為訴訟標的之撤銷訴訟，如果法院認為原告之請求有理由，將以判決撤銷原審決，發回特許廳另為處分，但法院判決主文中不會直接判命專利專

[157] 有學者指出，基於專利權之性質及理論基礎，專利權之授予本質上乃財產權之確認，非典型的行政事件，亦非單純智慧局行政處分之違法或適法問題。參見李素華，初探專利法修正草案之兩造對審制，月旦法學雜誌，第 320 期，2022 年 1 月，31-35 頁。

責機關作成原告所申請內容之處分。

相較之下，在我國實務上針對專利申請核駁案與更正案，則常見合併提起撤銷訴訟與課予義務訴訟之情形。例如，以撤銷專利申請審定訴訟為例，如專利申請事件，經智慧財產局審查及再審查，均作成不予專利之處分。申請人不服，提起訴願，復遭訴願決定駁回，則原告（專利申請人）提起行政訴訟救濟時，原告於訴之聲明中除請求原處分及訴願決定均撤銷外，亦得同時請求命被告應就系爭申請案為准予專利之審定[158]。

按我國專利法修正草案第 91 條之 5 第 1 項第 3 款、第 4 款規定，法院認為原告之訴有理由者，應視案件事證是否已經明確或是否涉及專利專責機關之裁量決定，(1)案件事證明確者，應依原告之聲明，撤銷或變更原處分或審議決定，或判命專利專責機關作成原告所申請內容之處分；(2)案件事證尚未臻明確或涉及專利專責機關之裁量決定者，應撤銷或變更原處分或審議決定，判命專利專責機關遵照其判決之法律見解，對於原告作成處分。此外，立法說明表示，係參考我國行政訴訟法第 200 條課予義務訴訟判決方式規定。

依照上述條文與立法理由說明觀之，所創設之複審訴訟，似應屬於行政訴訟法上的課予義務訴訟之性質，因此係屬於給付訴訟之類型[159]。因此，原告於其訴之聲明應請求撤銷原審議決定，並同時請求命

[158] 相關實務運用參見張銘晃，行政訴訟之審理範圍—以專利有效性判斷為中心，專利師，2012 年 10 月，第 11 期，28-29 頁。

[159] 例如，李維心，前揭註 7，27 頁即指出複審訴訟為行政訴訟法之課予義務訴訟。另一方面，早期曾有文獻指出，「在專利行政訴訟事件，常見課予義務訴訟與撤銷訴訟合併提起之案例，以撤銷專利申請審定訴訟為例，如專利申請事件，經智慧財產局審查及再審查，均核駁作成『不予專利」之處分。申請人不服，提起訴願，復遭訴願決定駁回，則原告（申請人）提起行政訴訟救濟時，由於本件行政訴訟兼具撤銷訴訟及課予義務訴訟之性質，因此原告除請求原處分及訴願決定均撤銷外，亦應請求命被告應就系爭申請案為准予專利之審定，始能達其訴訟目的……。」，參見張銘晃，同前註，28-29 頁。如依照此一見解，則複審訴訟性質上似乎兼具撤銷訴訟及課予義務訴訟。惟應注意，最高行政法院 106 年 1 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議指出：「行政法院為『被告對於原告之申請，應依本院之法律見解另為適法之處分』之判決，為課予義務訴訟判決，然亦屬給付判決之一種，所為『命行政機關為處分』之內容，該當上述所謂『命債務人為一定之給付』，且非不能確定，自得聲請法院為強制執行」。至於「訴願決定及原處分撤銷」部分，依據該會議研究意見之見解，則屬於形成判決，且屬於課予義務訴訟判決之附帶宣告。

專利專責機關作成原告所申請內容之處分，則法院於認為案件事證明確者，即應撤銷原審議決定，並於判決主文直接判命專利專責機關作成原告所申請內容之處分，而毋庸再將案件發回至專利專責機關由其另為處分，此點與日本實務有重要差異。我國修正草案之規定，應有助於避免案件在專利專責機關與法院間來回反覆的問題。

2. 審理範圍

與此相關聯者在於，複審訴訟的審理範圍，是否以曾於審議程序中被爭執且經實質審理之證據為限？抑或准許提出新證據？

如本文第二章第二節所述，日本實務上依據最高法院編織機案判決見解，認為即使在查定型審決撤銷訴訟之情形，亦應限制新證據的提出，法院審理範圍僅限於曾於審判程序中被爭執且經實質審理之拒絕理由為限。

而於我國之情形，以核駁複審案為例，於專利法修正草案第 66 條之 10 第 2 項明定：「專利專責機關對於核駁審定書未載明不予專利之事由，得審酌之。」亦即在專利專責機關的審議階段，其係重新審查該發明專利申請案是否有任何不予專利之情事，得另行檢索相關引證文件等新證據，以作為審議決定之依據；但為了平衡專利申請人之利益，於專利專責機關核駁複審案之情形，應先通知申請人申復，賦與其修正說明書、申請專利範圍或圖式的機會，促使其克服不予專利事由，以於同一程序中取得專利（參見專利法修正草案第 66 條之 10 第 4 項規定）。然而，於後續複審訴訟程序之階段，現行草案下並無設有類此賦予申請人於訴訟中得提起修正之規定。從而，當申請人不服審議決定並向法院提起複審訴訟後，若仍允許作為一造當事人之專利專責機關於複審訴訟中向法院提出審議階段中未見的新證據，此際他造當事人之專利申請人，並無從享有於考慮後修正申請專利範圍等文件的機會。若是開放專利專責機關於複審訴訟程序之階段仍得提出新證據，對於專利申請人似將產生不利結果（無從透過修正取得專

利)，對其程序保障似嫌不周。因此，有鑑於草案目前規定之制度設計，為避免不當剝奪專利申請人所享有申請修正之機會，以及保障其就複審案審議程序所應享有之程序利益，似不宜允許專利專責機關於複審訴訟階段方提出新證據。

再者，我國最高行政法院向來亦尊重行政機關第一次判斷權之立場[160]，因此，複審訴訟的審理範圍，似仍應以曾於審議程序中被爭執且經實質審理之證據為限。

3. 判決之效力

按專利法修正草案第 91 條之 5 第 2 項規定，專利專責機關須重為處分或審議決定者，應依判決意旨為之。參酌修正理由意旨，係參酌行政訴訟法第 216 條規定，為貫徹複審訴訟救濟之目的，乃明定之。由於審理法草案並未針對複審判決之效力為特別規定，故依專利法修正草案第 91 條之 4 第 4 項規定，除專利法另有規定外，應準用民事訴訟法第二編第一章通常訴訟程序規定。

因此，於複審訴訟判決終局確定時，會產生以下的效力：

(1) 既判力：

準用民事訴訟法規定而產生既判力（民事訴訟法第 400 條第 1 項、第 401 條第 1、2 項規定)。形式上，該確定判決具有不可變更性；實質上，確定判決就訴訟標的法律關係所為之判斷，有拘束當事人及法院之效力[161]。當事人既不得就同一訴訟標的重複起訴，亦不得在不

[160] 例如，最高行政法院 100 年度判字第 425 號判決指出「行政法院所為之司法審查，本於司法權與行政權之分立，就行政機關之第一次判斷權，司法機關應予尊重，未經行政機關處分者，除有法律明文規定外，固不得於行政訴訟上由行政法院逕行第一次判斷權之行使，然若行政機關業已行使其第一次判斷，僅係處分之理由與行政法院審認之理由不同，則行政法院自無庸再就該已經原審定處分判斷之爭點，撤銷訴願決定及原處分再贅由原處分機關再重為判斷」。另參見最高行政法院 99 年度判字第 1233 號判決、最高行政法院 100 年度判字第 1820 號判決等。

[161] 關於我國民事訴訟法上的既判力，參見呂太郎，民事訴訟法，元照，2022 年，增修 4 版，633-657 頁；姜世民，民事訴訟法下冊，新學林，2020 年，修訂 7 版，314-342 頁。

同訴訟標的的後訴，為相反或矛盾之主張或判斷[162]。

(2) 形成力

確定判決若為形成判決（例如，對於不予專利之審定向專利專責機關申請複審，經審議認為無理由，而為駁回之決定者，申請人仍不服該駁回之審議決定，提起複審訴訟，經法院認為原告之訴有理由，以判決「撤銷原審議決定」部分，此部分為形成判決），該形成判決確定後，該法律關係即因之發生變動或消滅之形成力[163]。

(3) 執行力

法院於複審判決認原告之訴有理由，依專利法修正草案第 91 條之 5 第 1 項第 3 款以判決「撤銷或變更原處分或審議決定，或命專利專責機關作成原告所申請內容之處分」、或依第 4 款規定判決「撤銷或變更原處分或審議決定，命專利專責機關遵照其判決之法律見解，對於原告作成處分」者，其性質為課予義務訴訟判決，已如本文前述。其中，判決主文「命專利專責機關作成原告所申請內容之處分」部分，係屬給付判決之一種，依據我國最高行政法院實務見解[164]，其所為「命行政機關為處分」之內容，該當行政訴訟法第 305 條所謂「命債務人為一定之給付」，且非不能確定，自得聲請法院為強制執行。因此，若依照上開實務見解，就課予義務訴訟判決之效力，應非形成力，而為執行力的範圍。

(4) 拘束力？爭點效？

我國民事訴訟法上，有所謂「爭點效」的概念。既判力的效力範圍僅及於判決中關於訴訟標的之判斷，而針對據以推論訴訟標的之構

---

[162] 呂太郎，同前註，633 頁。

[163] 關於我國民事訴訟法上的形成力，參見呂太郎，同前註，658-660 頁；姜世民，前揭註 160，356-359 頁。另應留意，有見解認為，判決主文「撤銷或變更原處分或審議決定」部分，固為形成判決，惟其屬於課予義務訴訟判決之附帶宣告，性質上並非撤銷訴訟判決。參見最高行政法院 106 年 1 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議與研究意見。

[164] 參見最高行政法院 106 年 1 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。關於該決議內容，參見本文前揭註 159 的引用。

成要件事實、前提法律關係、間接事實等爭點所為之判斷，是否亦應對於後訴有一定的效力，則有爭議，晚近之最高法院已從早年的否定態度逐漸轉向肯定見解[165]。其理論依據在於公平原則與誠信原則，亦即若在前訴訟已經嚴肅認真對於某一爭點加以爭執，且法院已為仔細審理而作成判斷，如許當事人嗣後再就同一爭點反覆為違反此判斷之主張、舉證，對於他造當事人而言，實屬違反誠信原則而欠缺公平[166]。

另一方面，專利法修正草案第 91 條之 5 第 2 項則規定，專利專責機關須重為處分或審議決定者，應依判決意旨為之。此一規定係參照行政訴訟法第 216 條規定而制訂，與本文前述日本行政事件訴訟法第 33 條第 1 項所定的拘束力，頗有異曲同工之妙。依據本條之修正理由說明，其規範目的在於貫徹複審訴訟救濟之目的，則似乎與上開爭點效之理論基礎略有不同。但何謂專利法修正草案所稱之「判決意旨」？並不明確。

就此，本文認為日本法上的相關見解似乎可供參考。如本文第二章第二節「四、判決效力」所述，在日本法上，最高法院實務見解認為，審決撤銷訴訟判決之拘束力及於「為導出判決主文所必要之事實認定與法律判斷」。

惟由於我國複審訴訟制度規定，法院於事證明確時，應依當事人聲明同時為撤銷原審議決定與判命專利專責機關作成原告申請內容之處分之判決；而事證未臻明確時，則應發回專利專責機關，命其遵照判決之法律見解另為處分（專利法修正草案第 91 條之 5 第 1 項第 3 款、4 款）。因此，就同條第 2 項效力的範圍，本文認為，解釋上似乎並無過度擴張的必要。理由在於，日本法上之所以有論者建議法院宜透過訴訟指揮，在不違反前述最高法院編織機案判決所劃定的審理範圍內要求當事人竭盡各種主張、舉證，而對成為爭點的拒絕理由或

[165] 呂太郎，前揭註 161，660-665 頁。另參見沈冠伶，民事判決之既判力客觀範圍與爭點效—從新民事訴訟法架構下之爭點集中審理模式重新省思，法學叢刊，第 54 卷 2 期，2009 年 4 月，189-244 頁。

[166] 呂太郎，同前註，661 頁。

無效理由存在與否進行完整判斷，是因為即使法院認為案件事證已經趨於明確、成熟的狀態，仍無法直接命專責機關應為特定內容之處分，因此若限縮解釋撤銷判決的拘束力範圍，案件可能需要在特許廳與法院間來回多次，耗費大量時間精力。但我國專利法修正草案已經要求法院在認為事證明確之際可直接作成命專責機關作成原告所申請內容之處分的判決，則應較無日本法上案件會在專責機關與法院間來回反覆之疑慮。考慮到專利權效力具有對世效力，關於專門技術事項，盡可能經由「專門的行政機關慎重、妥適的判斷」的重要性不容忽略，因此本文建議就專利法修正草案第 91 條之 5 第 2 項效力的解釋，不宜過度寬鬆，以免過度架空專利專責機關的專業判斷機會。

第二節　爭議訴訟

按專利修正草案第 66 條之 1 第 3 項規定，發明專利爭議案包括：發明專利權之舉發案、延長發明專利權期間舉發案。本節主要針對我國專利法修正草案審理法修正草案中，爭議案當事人對於舉發案審議決定不服，而提起專利爭議訴訟之情形加以分析說明。

一、訴訟性質

日本法上通說認為，當事人型審決撤銷訴訟的性質為形式當事人訴訟或抗告訴訟，而其訴訟標的為審決之違法性，已如本文第二章第一、三節所述。

有別於此，我國專利法修正草案及審理法修正草案所規劃之「爭議訴訟」的性質與日本有較大的差異。於我國上開二草案中，係將爭議訴訟定位為屬於私權爭執之行政裁決，而其訴訟標的為專利權有效性或範圍，而非專利專責機關審議決定之適法性。因此，我國爭議訴訟之性質，與日本法上的審決撤銷訴訟有較為根本性的差異。

關於「專利爭議訴訟」之制度設計，於專利法修正草案中，係將專利專責機關就舉發案所為之審議決定，定位為「有關私權爭執之行政裁決程序」(行政程序法第 3 條第 3 項第 5 款)，亦即，舉發制度的本質，係舉發人與專利權人針對具私權性質之專利權是否有效予以爭執，而由專利專責機關居於中立地位就該爭執予以判斷。然而，現制下對於專利專責機關之審定不服者，得提起訴願，而若不服訴願決定者，須以專利專責機關為行政訴訟被告，則救濟程序前階段（訴願程序）的中立第三人，於救濟程序後階段（訴訟程序）卻成為一造當事人，理論上似存矛盾；且於專利權人提起救濟之情形，此際舉發人於救濟程序後階段並非被告，除非其為訴訟參加，否則難以期待其認真參與訴訟程序。則為促進真實發現，並導正公親變事主的制度矛盾，專利法修正草案一改過往以專利專責機關作為行政訴訟被告之設計，改採「對審制」，對於審議決定不服者，以舉發人或專利權人（被舉發人）為原告及被告，向智商法院提起專利爭議訴訟。由舉發人及專利權人成為訴訟原告及被告，並由其逕就專利權之有效性進行攻擊防禦，較能貼近專利舉發相關屬於私權爭議的本質，並提升救濟程序的效率。亦係基於前述舉發制度的本質，草案中規定專利爭議訴訟原則上「準用」民事訴訟程序，由智商法院專屬管轄，當事人對於智商法院判決不服者，其得向最高法院提起上訴或抗告，而維持二級二審之訴訟體制。

然而，專利專責機關所為審議，至少於形式上仍舊屬於行政裁決程序，於專利法修正草案中雖因事件性質上傾向民事訴訟而將其審判權劃歸民事法院管轄，但定性上仍與一般民事訴訟有別。有鑑於此，專利法修正草案第 91 條之 7 第 3 項規定：「專利爭議訴訟之審理，除本法另有規定外，依智慧財產案件審理法之規定，智慧財產案件審理法未規定者，準用民事訴訟法第一編總則、第二編第一章通常訴訟程序、第四編抗告程序及第五編再審程序之規定。」而於審理法修正草案中，亦就專利爭議訴訟事件程序增訂分章，而非全盤適用智慧財產

民事事件程序。

有鑑於爭議訴訟定性上為專利權人與第三人間關於私權之爭議，因此專利法修正草案並未如同複審訴訟般，制定法院應依職權調查事實之規定，此應屬正確的方向。除專利法修正草案第 91 條之 7 第 2 項明文規定，限制原告不得以審議決定之專利權（即訴訟標的）為捨棄、認諾或和解的範圍外，其他民事訴訟法上關於通常訴訟程序之證據調查、舉證責任分配等規定，原則上應可準用。

二、審理範圍

按審理法修正草案第 56 條規定，關於撤銷專利權之爭議訴訟，除非有該條所列之 3 款例外情事者外，原則上當事人不得就同一撤銷理由提出新證據。依此，爭議訴訟之審理範圍，原則上限於專利專責機關之審議程序中所提出之證據。上開條文修正理由提及，起訴之標的「延續」原告於專利爭議審議階段時之聲明與主張抗辯之內容。依據上開規定與修正理由，或可解釋為在審理法草案設計下，爭議訴訟第一審為爭議案審議階段的事後審與續審的混合制。

其中，關於允許提出新證據的例外規定，較有爭議者為同條第 1 項第 2 款，曾於舉發審議程序提出之證據，經變換之單一證據或證據組合。

本文於第二章第三節所介紹之日本實務，原則上依據日本最高法院編織機案判決見解，僅限於在特許廳的審判程序中實際被爭執、並經審理判斷之特定拒絕或無效原因才能成為撤銷訴訟的審理對象。換言之，原則上禁止無效審判請求人於審決撤銷訴訟階段提出未經專利專責機關審理之新證據。日本實務上雖然曾有例外肯認，得於撤銷訴訟階段變換曾於審判中使用之主引證案與次要引證案的組合之判決存在。惟應注意上開判決並非意指只要曾於舉發審議程序提出，一概

允許變換其證據組合，因為即使是主引證案與次要引證案的互換，也有可能在進步性的判斷上產生極大的差異。因此，仍要求法院應審慎衡量紛爭解決一次性的利益與經由特許廳判斷之利益，二者孰輕孰重，檢討是否應該允許，方為妥適。

相較之下，按我國審理法修正草案第 56 條第 1 項第 2 款規定，凡是曾於舉發審議程序提出之證據，經變換之單一證據或證據組合，似乎即可提出，而並未賦予法院於個案中衡酌是否適宜提出新證據之裁量權限。觀諸其修正理由略謂：「針對此等業經審議之證據，再為變換之單一證據或證據組合進行答辯，應不致於造成其防禦之過重負擔，可為允許舉發人於爭議訴訟提出之新證據。」

然而，誠如本文前述，日本實務上見解認為，即使是主引證案與次要引證案的互換，也有可能在進步性的判斷架構與步驟上產生相當大的實質差異。若此，我國審理法修正草案第 56 條第 1 項第 2 款規定允許此種新證據的提出，是否一概妥當，似有檢討的餘地[167]。

再者，若於爭議訴訟審理階段允許提出新證據，則為求武器平等，並合理保障專利權人之利益，自然應該考慮到專利權人是否得申請更正的問題。依據專利法修正草案第 68 條第 8 項規定「經專利專責機關為舉發成立之請求項，發明專利權人不得申請更正。」假如專利權遭經專利專責機關認定舉發成立，專利權人不服而提起爭議訴訟，而舉發人於爭議訴訟中依據審理法修正草案第 56 條第 1 項第 2 款規定，就經審議程序提出之證據，提出新的證據變換組合，可能會對於專利權有無應撤銷理由產生重大影響，此時專利權人卻因上開專利法修正草案第 68 條第 8 項規定而無法申請更正，是否會導致專利權人蒙受重大不利益？值得探討。

[167] 依據我國現行專利審查基準，於判斷進步性步驟中，需選擇作為與系爭發明比對基礎之單一引證，稱為「主要引證」，其餘作為論理之引證，稱為「其他引證」。（經濟部智慧財產局，發明專利實體審查基準，2-3-17 頁，2023 年版）。關於我國法與日本法在進步性判斷上之異同，礙於篇幅，擬待日後另行撰文論述。

本文以下區分專利專責機關作成「舉發成立」與「舉發不成立」之審議決定之情形分別探討。

(1)關於「舉發成立」之審議決定：

首先，依據審理法修正草案第 56 條第 1 項第 2 款之立法理由第六點說明，本款看似係在規定於專利專責機關作成「舉發不成立」之審議決定之情形下，允許於爭議訴訟就經變換之單一證據或證據組合提出新證據。因此，如果遵循立法理由的說明，在舉發成立之情況，是否根本不得提出新證據？然而，由於審理法修正草案第 56 條之法條本身並未有「限於舉發不成立」始得提出新證據之明文要件限制，上開立法理由的說明，是否有拘束力？不無疑問[168]。

其次，在專利專責機關作成「舉發成立」之審議決定情況，是專利權人不服而提起爭議訴訟，於此種情況下，舉發人是否可能因為缺乏提起新證據的動機，因而在現實上根本不會發生一方面允許舉發人提出新證據，但專利權人又受到專利法修正草案第 68 條第 8 項規定限制申請更正的情況？然而，隨著爭議訴訟進行，專利權人積極維護專利權之爭辯，舉發人仍有可能會希望能提出新證據，似乎無法一概否定絕無發生之可能性。此時，如果依據上開立法理由說明而限縮解釋，限制舉發人提出新證據，則無問題。但若純粹依據審理法修正草案第 56 條第 1 項規定文義解釋，而允許舉發人提出新證據，即可能產生本文上述因專利法修正草案第 68 條第 8 項針對經專利專責機關為「舉發成立」之請求項，規定發明專利權人不得申請更正，而導致專利權人受到不利益之可能性。

[168] 最高行政法院 100 年度判字第 2247 號判決，採限縮解釋，認為舊審理法第 33 條第 1 項（筆者按：即新審理法第 70 條第 1 項規定）之規定，僅限於舉發人為原告提起撤銷舉發不成立審定訴訟，始有適用，至於專利權人為原告提起撤銷舉發成立審定訴訟，被告（智慧財產局）及參加人（舉發人）均非屬得依舊審理法第 33 條第 1 項提出新證據之當事人。若此最高行政法院見解仍有適用，則無爭議。問題在於，該最高行政法院判決係在舊法之行政訴訟當事人結構下所作成，惟專利法修正草案已將爭議訴訟修改為舉發人與專利權人二造對審制，在修正草案之爭議訴訟架構下，無論就當事人之程序利益保護必要或訴訟性質等觀點均已有大幅改變，上開最高行政法院見解是否仍有適用，有待司法實務進一步釐清。

(2) 關於「舉發不成立」之審議決定：

依據審理法修正草案第 56 條第 1 項第 2 款之立法理由第六點說明，此時允許於爭議訴訟就經變換之單一證據或證據組合提出新證據。但因專利法修正草案第 68 條第 8 項係針對經專利專責機關為「舉發成立」之請求項，始限制申請更正。因此，在專利專責機關認定舉發不成立的情況下，於爭議訴訟中即使允許舉發人提出新證據，專利權人仍得申請更正作為對抗手段，較無問題。

三、判決效力

在日本法上，當事人型的無效審決撤銷訴訟，訴訟標的仍為審決的違法性，而撤銷訴訟性質上亦屬於一種形成之訴，因此當撤銷判決終局確定時，會產生既判力、形成力與拘束力，已如本文第二章第三節所述。

另一方面，按我國專利法修正草案第 96 條之 1 的修正理由說明：「專利爭議訴訟之提起，係當事人爭執審議決定所認定之專利權有效性或範圍，而非由法院審查專利專責機關所為審議決定之適法性」。換言之，我國草案所規劃之專利爭議訴訟之訴訟標的為專利權有效性或權利範圍，而日本法上無效審決撤銷訴訟之訴訟標的則仍為審決的違法性，二者並不相同。

而按專利法修正草案第 91 條之 8 第 3 款規定，法院對於爭議訴訟判決，認為原告之訴有理由者，應於原告聲明之範圍內，判決認定權利範圍，並撤銷專利專責機關之審議決定。依據修正理由說明，法院判決如直接變動權利範圍，性質上類似「形成訴訟」[169]。因此，於該爭議判決終局確定時，依法應產生以下效力。

[169] 惟亦有論者指出爭議訴訟應為確認訴訟，詳見李維心，前揭註 7，30-31 頁。

(1) 既判力

準用民事訴訟法規定而產生既判力（專利修正草案第 91 之 7 條第 3 項準用民事訴訟法第 400 條第 1 項、第 401 條第 1、2 項規定）。形式上，該確定判決具有不可變更性；實質上，確定判決就訴訟標的法律關係所為之判斷，有拘束當事人及法院之效力[170]。當事人既不得就同一訴訟標的重複起訴，亦不得在不同訴訟標的的後訴，為相反或矛盾之主張或判斷[171]。

(2) 形成力

確定判決若為形成判決（例如，專利專責機關作成舉發不成立之審議決定，舉發人不服，訴請法院判決撤銷專利權請求項 X 與審議決定，經法院認為原告之訴有理由，以判決撤銷專利權請求項 X，並撤銷原審議決定），該形成判決確定後，該法律關係即因之發生變動或消滅之形成力[172]。依據民事訴訟法法理，確定之形成判決所生之法律關係變動的效力，具有對世效力，凡應服從國家法律者，均有承認形成效力之一般義務[173]。

另按專利法草案第 96 條之 6 第 2 項規定，專利爭議訴訟之確定判決，有變更舉發審議決定認定之專利權效力或專利權期間者，專利專責機關應逕為公告該專利權。由此條文規定及修正理由，亦可察知爭議訴訟判決如變更審議決定認定之專利權之權利範圍或效力，則於該判決確定時，法律關係即已直接發生變動或消滅之效果，而無須再由專利專責機關另為處分。專利專責機關就此所為之公告，僅為基於對外公示之目的而為之。

---

[170] 關於我國民事訴訟法上的既判力，參見呂太郎，前揭註 161，633-657 頁；姜世民，前揭註 160，314-342 頁。

[171] 呂太郎，同前註，633 頁。

[172] 關於我國民事訴訟法上的形成力，參見呂太郎，同前註，658-660 頁；姜世民，前揭註 160，356-359 頁。

[173] 呂太郎，同前註，659 頁。

(3) 拘束力或爭點效？

如上所述，由於我國草案所規劃之爭議訴訟之訴訟標的已非行政機關審議決定之合法性，而是專利權有效性與權利範圍本身，故當法院認為原告之訴有理由時，應直接以判決認定之。因此，就爭議訴訟並無如同複審訴訟一般，參酌行政訴訟法第 216 條規定專利專責機關須重為處分或審議決定者，應依判決意旨為之（參見專利法修正草案第 91 條之 5 第 2 項規定）。

在法院認原告之訴有理由，而依專利法修正草案第 91 條之 8 第 3 款規定以判決認定專利權權利範圍，並撤銷原審議決定時，基於確定形成判決之形成力，具有對世效力，已如上述。

然而，在法院認原告之訴無理由，而依專利法修正草案第 91 條之 8 第 2 款規定判決駁回時，其效力如何？首先，若專利權人對於舉發成立、撤銷專利權的審議決定不服，提起爭議訴訟而經法院判決駁回確定，則依專利法修正草案第 82 條第 1 項第 2 款、同條第 2 項規定，該專利權為撤銷確定，專利權效力視為自始不存在。此一規定具有對世效力。其次，若舉發人對於舉發不成立之審議決定不服，提起爭議訴訟而經法院判決駁回確定，其效力為何？按專利法修正草案第 81 條規定，舉發人或其參加人不得對同一專利權，就經他舉發案或經法院於爭議訴訟中審議或審理之同一事實、同一證據再為舉發（此即所謂舉發之一事不再理規定）。

然則，仍有疑問者在於，法院於前舉發爭議訴訟中針對據以推論訴訟標的之構成要件事實、前提法律關係、間接事實等爭點所為之判斷，是否對於針對同一專利提起之其他舉發審議案或後訴的爭議訴訟、甚至侵權訴訟中亦有一定的效力？

本文認為，此時或可參酌民事訴訟法上爭點效的理論，若某一爭點在前訴訟已經成為主要爭點、經過當事人嚴肅認真加以爭執，且法院已為仔細審理而作成判斷，如許當事人嗣後再就同一爭點反覆為違

反此判斷之主張、舉證，對於他造當事人而言，實屬違反誠信原則而欠缺公平[174]。換言之，當事人在前後訴訟中為矛盾主張，而因違反誠信原則而應予禁止者，應僅限於在前訴中屬於決定性之主要爭點，而法院對該爭點所為之判斷，可成為當事人合理期待作為共同信賴之基礎者[175]。

舉例而言，法院於爭議訴訟中以判決駁回舉發人訴請撤銷系爭專利權之訴（前訴），同一舉發人或參加人復於專利侵權訴訟中就同一專利基於同一事實、同一證據而提出無效抗辯主張（後訴），日本法上多數見解認為此時應基於訴訟法上的信義則而限制後訴的主張[176]。

本文認為，在我國法下，基於民事訴訟法上的爭點效理論，應可認為就當事人而言，已就前訴法院關於同一專利基於同一事實、同一證據是否有應撤銷理由之判斷，產生合理的期待信賴，不宜於後訴容許為相反之主張[177]。

四、關聯議題：更正再抗辯

我國新智審法導入所謂更正再抗辯之制度，根據其修正理由，係參酌日本實務見解，肯定審理民事侵權訴訟之法院，對於被控侵權人提出專利權無效抗辯時，當事人得提出更正再抗辯。而法院應就更正專利權範圍之合法性自為判斷，於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（參照新智審法第 43 條規定）。

於新智審法修正前，審理民事侵權訴訟之法院有無判斷就更正之

174 呂太郎，前揭註 161，661 頁。
175 同前註。
176 參見大寄麻代，知的財産権訴訟における同一当事者間の確定した前訴判決が後訴の主張等に及ぼす制限について，收錄於：設楽隆一等編，現代知的財産法：実務と課題—飯村敏明先生退官記念論文集，発明推進協会，2015 年，62 頁。
177 與本文相同見解，參見 112 年 8 月 18 日修正，112 年 8 月 30 日施行之智慧財產案件審理細則第 56 條第 2 項「前項情形，如經行政審查或行政爭訟程序認定該權利為有效確定，或依法已不得於該程序主張者，於智慧財產民事訴訟程序，不得以同一事實及證據再行主張或抗辯。」（本項自修正前之審理細則第 28 條第 2 項移列並修正）。

合法性自為判斷之權限，有不同見解。否定說見解認為，原則上更正是否合法仍應由專利專責機關審理，依智慧財產案件審理細則第 32 條規定[178]，法院僅限於在更正之申請「顯然有不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等」之情形，始得續行訴訟程序，毋庸等候專利專責機關審定結果[179]。惟實務上亦有相當數量的判決認為應可直接判斷更正案之適法性[180]。

為消弭爭議，本次新智審法透過立法明文規定民事法院得自行判斷是否准許專利更正之申請，可謂一大突破，惟仍有部分有待解決的爭議，分析如下。

1. 審查更正之再抗辯時，應積極徵詢專利專責機關之意見

為避免專利權人所提之更正抗辯內容，與對外公示之權利範圍不一致且處於不安定的狀態，日本實務上認為，專利權人主張更正之再抗辯時，原則上應以已向專利專責機關提出更正請求為要件，即使於特殊例外情況下准許其不以已提出更正請求為前提，亦應具體表明其欲更正之專利權範圍內容，並保證將來預計向專利專責機關請求為相同內容之更正。

我國新智審法第 43 條第 1 項亦仿效日本實務，明文規定專利權人提出更正再抗辯者，原則上專利權人應已向專利專責機關申請更正專利權範圍為前提；同條第 5 項則規定，除有第 2 項例外情況外，專利權人若未向專利專責機關申請更正或撤回更正申請者，不得依申請後之專利權範圍為請求或主張。然而，由於專利專責機關審查更正時，往往會與專利權人來回溝通互動，多次調整更正內容[181]，上開規定頂

[178] 本條規定：「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。」

[179] 採否定說見解者，例如李素華，前揭註 157，38-39 頁；呂紹凡，我國專利爭訟訴訟中新證據提出與更正之互動，智慧財產權月刊，272 期，2021 年 8 月，17-19 頁；汪漢卿，等？不等？——談行政訴訟繫屬中專利更正，月旦法學雜誌，282 期，2018 年 11 月，122-126 頁。

[180] 參見李素華，前揭註 157，38 頁註腳 37、38、39 之整理。

[181] 呂紹凡，前揭註 179，18 頁即將智慧局的更正程序稱為「互動式審理」。

多只能確保系爭專利權範圍在專利專責機關更正審查與侵權法院更正抗辯兩邊的「起跑點」相同，卻無法確保專利權範圍在兩邊程序的「終點」依然維持一致。因此，法院於准許專利權人提出更正再抗辯時，依據新智審法第 44 條第 1、2 項規定，積極徵詢專利專責機關之意見、或使其陳述意見，以即時盡量確保兩邊程序的權利範圍一致，應屬必要。

2. 例外允許免除向專利專責機關申請更正之要件

按新智審法第 43 條第 1 項、第 2 項規定，專利權人如欲主張更正再抗辯，原則上應以已向專利專責機關申請更正為前提，例外於因不可歸責於己之事由致不得申請更正，且如不許更正顯失公平者，得免除向專利專責機關申請更正之要件。

上開規定，大致上與本文於第二章第三節「五、侵權訴訟中的更正再抗辯」所介紹之日本法實務見解相近。然而，誠如日本法上所討論，我國既然允許例外情況下得免除向專利專責機關申請更正之要件，逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張，則要如何處理法院於個案中所認定之專利權範圍與對外公告之專利權範圍並不一致的情況？

日本司法實務上雖然曾有判決指出，若專利權人因受限於法律規定得提出更正時機的限制，而無法提出更正請求時，得以要求專利權人承諾「於將來可得提出更正請求的時機，必定會提出相同內容之更正請求」為條件而允許其提出更正再抗辯。然而，若參酌該案審判長於其專書論著中之見解，上述作法似乎僅係允許專利權人於不致延滯訴訟的階段先提出更正再抗辯，使法院得繼續進行審理，但最終仍以專利權人於事實審言詞辯論終結前有提出相同內容之更正請求為必

要[182]。如同本文於第二章第三節所述，由於日本法上關於更正再抗辯的合法要件，在特許法並無明文規定，實務與學說上對此亦仍尚無定論，容有爭議，因此上述判決之見解是否會成為實務上的主流見解，抑或僅止於少數說，仍有待繼續觀察。

相較之下，我國新智審法第 43 條第 2 項規定，則明文規定只要專利權人因不可歸責於己之事由致不得申請更正，且如不許更正顯失公平者，即可提出更正再抗辯。本條之立法理由雖然表示：「法院於判斷專利權人依本項規定請求或主張欲更正專利權範圍之合法性前，如專利權人不得向專利專責機關申請更正之原因已消滅者，專利權人仍應依第一項規定，先向專利專責機關申請更正專利權範圍，始得於民事訴訟程序主張更正再抗辯，自屬當然。」但若於法院已就更正之合法性自為判斷後，專利權人不得申請更正之原因才消滅者，目前新智審法並無課予專利權人應立即向專利專責機關申請更正之義務的規定（同條第 5 項規定排除第 2 項規定情形之適用）、亦無監督其是否提出申請更正的機制存在。惟如此一來，日本法上所指摘採取更正請求非必要說之各種弊端均可能會逐一浮現（例如，專利權人得以一方面以更正後縮減之專利權範圍排除無效事由，另方面對外公告之專利權範圍卻仍維持更正前原本的狀態）。

有鑑於公告之專利權範圍係具有對外公示、界定抽象的技術思想創作以確認權利邊界的重要意義，未來實務運作上實應盡量避免任何可能容許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。

由於新智審法第 43 條第 4 項係規定，於專利權人依第 1 項或第 2 項提出更正再抗辯之情形，法院「得」就更正專利權範圍之合法性自為判斷。且修正理由亦指出「專利權人依第一項規定，向專利專責

[182] 高部眞規子，前揭註 21，239 頁。此外，田村聖子，前揭註 132，137 頁亦以「至少於肯認更正再抗辯之判決宣判前，現實上已向專利專責機關提出更正請求為必要」。

機關申請更正專利權範圍時，法院斟酌申請更正事項、專利專責機關之審查進度、當事人之意見等相關情形，認以等候專利專責機關判斷該更正案之合法性為適當時，亦無不可。...關於更正專利權範圍之合法性，既採行司法審理與行政審查之雙軌制架構，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，法院亦得暫不自為判斷專利權人依第一項或第二項所為更正主張之合法性」。因此，解釋上並非只要專利權人一提出更正再抗辯，法院即必須自為判斷更正主張之合法性。

基於上述，本文認為，為避免衍生專利權人在個案中所行使之專利權範圍與對外公示之專利權範圍不一致的弊端，在新智審法第 43 條第 2 項規定之情形，法院宜從嚴解釋其要件，確認專利權人確係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，方始允許。

第四章　研究發現與建議

為推動專利救濟制度之改革，並回應產學界簡併程序之呼籲，專利法修正草案借鑑美、德、日、韓、中等國之專利救濟制度，並基於接軌國際制度、訴訟經濟、避免裁判歧異等立法考量，大幅修正專利行政救濟制度，除本研究未能深論之負責審議專利複審及爭議案件之專利專責機關內部單位「複審及爭議審議會」外，亦就複審及爭議案件創設「專利複審訴訟」及「專利爭議訴訟」等特殊訴訟類型，並將其審理準據法由現制下適用的行政訴訟程序，改為準用民事訴訟程序。從宏觀角度而言，專利法修正草案可謂是主管機關積極回應產學界呼籲與需求的具體展現，就提昇我國專利救濟制度的專業度與效率性，以及與國際相關制度接軌，及時邁出關鍵性的一步。應值肯定。然而，專利法修正草案與審理法修正草案所描繪的新制專利救濟制度，與現行專利行政救濟制度相比，存在根本性的巨大差異，且由於新制企圖畢其功於一役地同步修正不同類型、不同審級的專利救濟制度，囿於救濟制度實為牽一髮動全身之相互關係，則新制下是否果能如同草案中修正理由與立法說明所預期般運作順利，而落實前述立法政策之目的，目前尚是未知數。實則，於專利法修正草案公布後，產學界對於新制內容褒貶不一[183]，其中尤以複審訴訟改採民事訴訟程序一事，引發相當爭議。由於上述修正草案所涵蓋議題面向實在太廣，礙於本研究的執行期間限制，本研究實難逐一評斷草案相關制度之設計良莠，僅能透過比較法制之介紹與分析，指出作為此次新制參考對象之一的日本專利救濟制度下，對於相關制度的多數見解與實務作

[183] 如我國專利師公會即稱「針對『專利複審訴訟』此種並不具兩造對立性之爭議，其訴訟標的單純是針對主管機關的行政處分、草案中亦明訂被告為專利專責機關，卻亦改採民事訴訟程序……所生之困擾不僅可能較未修法前更多，且可能製造出原本運作上不會出現的問題，例如法院如何審理、法院之編制及人力、案件負荷（尤其最高法院）是否能配合、訴訟程序之進行、訴訟標的與訴之聲明等等又應如何，均不明瞭，亦未見司法機關併同提出配套措施對外說明，尤其，如此重大改革，其成本效益何在，是否確實對目前專利制度的問題下解方，理論及實務運作，恐需再行研商。」參見，專利師公會，專利師公會對於專利法修正草案書面意見，4頁，2021 年。https://www.twpaa.org.tw/files/download/123_0.pdf。

法，冀能發揮拋磚引玉之效，引發更多獻策與建言。

本章整理本研究前面章節所述之研究發現與建議如下：

一、複審訴訟與爭議訴訟之當事人適格不同

在涉及專利權申請案核駁、更正案等事項的專利複審訴訟，當專利權或專利申請權為共有時，應有必要在各共有人間合一確定，屬於固有必要共同訴訟。而關於專利爭議訴訟，當專利權或專利申請權為共有，而經審議決定舉發成立，專利權共有人為原告之情形，基於保障各專利權人維護其專利權效力之利益，似可認為屬於類似必要共同訴訟，允許共有人單獨提訴[184]。至於在無效審判請求不成立，舉發人以專利權共有人為被告提起爭議訴訟之情形，則應以專利共有人全體為被告，方屬適格，以保障專利共有人之訴訟權益。

二、複審案之職權調查證據規定，應備而不用

鑑於專利申請核駁案涉及是否賦予專利權（為專利人可自由處分轉讓之財產權）、專利更正案則涉及專利權的申請專利範圍等調整（調整財產權之保護範圍）的問題，相較於其他純粹的國家公權力行使事件，有其偏向財產權之性質，專利法修正草案雖然制定了職權調查證據之規定，此一規定實應備而不用，法院應盡量避免積極發動職權調查證據，而依照一般舉證責任分配原則，責成兩造當事人肩負主張與舉證之責任。

三、我國專利複審訴訟為課予義務訴訟之性質，有助於避免案件在專利專責機關與法院間來回反覆的問題，但若可能影響申請人修正

[184] 但宜搭配參加訴訟或告知訴訟之配套措施，盡量使全體共有人均有機會參與程序並即時提出攻擊防禦方法，亦有助於集中全體共有人共同防禦專利權之訴訟能量，更有機會達成避免專利權消滅之效果。

機會保障者，仍宜發回專利專責機關由其另為適法處分。

相對於日本法上審決撤銷訴訟僅為撤銷訴訟，我國專利法修正草案所創設之複審訴訟，則屬於行政訴訟法上課予義務訴訟之性質，按專利法修正草案第 91 條之 5 第 1 項第 3 款規定，若原告於其訴之聲明請求撤銷原審議決定，並同時請求命專利專責機關作成原告所申請內容之處分，則法院於認為案件事證明確者，即應撤銷原審議決定，並於判決主文直接判命專利專責機關作成原告所申請內容之處分，而毋庸再將案件發回至專利專責機關由其另為處分，有助於避免案件在專利專責機關與法院間來回反覆的問題。

本文認為，於判斷是否直接作成判決，抑或要將案件發回專利專責機關由其另為處分時，宜考慮對於專利專責機關就技術事項第一次判斷之尊重、專利法修正草案強化審議案的程序保障、並且確保申請人有修正機會的程序利益等因素決定。舉例而言，倘若法院認為原複審案決定關於先前技術與系爭發明之相同點或相異點認定有誤（亦即關於認定進步性之前提問題有違法瑕疵），此時應視所涉及的技術上評價是否已經過原審議程序實質審理而定。儘管在前提問題的認定上有瑕疵，但關於先前技術與系爭發明間的相異點得否輕易完成一事如果已於審議程序實質審理，則法院應得認定案件事證明確，而撤銷原審議決定，並於判決主文直接判命專利專責機關作成原告所申請內容之處分。因為既然涉案的技術評價已經於原審議程序實質審理，則即使法院自為判決，亦不致於影響專利專責機關之第一次判斷、抑或對於申請人之程序利益保障。

反之，若相關之技術評價尚未經過審議程序實質審理，特別是可能影響到申請人之修正機會者，法院或可以案件事證尚未臻明確或涉及專利專責機關之裁量決定為由，命專利專責機關遵照其判決之法律見解，對原告另為處分。

四、複審訴訟判決意旨對於專利專責機關的拘束力，不宜過度寬鬆解釋

我國專利法修正草案第 91 條之 5 第 2 項規定，專利專責機關須重為處分或審議決定者，應依判決意旨為之。此處判決意旨之範圍為何，並不明確。對此，雖然在日本法上實務見解認為，審決撤銷訴訟判決之拘束力及於「為導出判決主文所必要之事實認定與法律判斷」。惟本文認為，我國專利法修正草案已經要求法院在認為事證明確之際可直接作成命專責機關作成原告所申請內容之處分的判決，應較無日本法上案件會在專責機關與法院間來回反覆之疑慮。考慮到專利權效力具有對世效力，關於專門技術事項，盡可能經由「專門的行政機關慎重、妥適的判斷」的重要性不容忽略，因此本文建議就專利法修正草案第 91 條之 5 第 2 項效力的解釋，不宜過度寬鬆，以免過度架空專利專責機關的專業判斷機會。

五、我國審理法修正草案第 56 條規定，關於撤銷專利權之爭議訴訟，原則禁止當事人提出新證據，但例外允許就經審議程序提出之證據，提出經變換之單一證據或證據組合，其適用情形與範圍有待進一步探討。

日本實務上見解認為，即使是主引證案與次要引證案的互換，也有可能在進步性的判斷架構與步驟上產生相當大的實質差異。若此，我國審理法修正草案第 56 條第 1 項第 2 款規定允許經變換之單一證據或證據組合的提出，是否一概妥當，值得進一步探討。再者，關於審理法修正草案是否限於經專利專責機關認定舉發不成立之情形，始得提出新證據之問題，由於法條本身並無明文規定，立法理由之說明未必具有拘束力。而過往最高行政法院針對舊審理法第 33 條所為之限縮解釋見解，在專利法修正草案以及審理法修正草案將撤銷專利權之爭議訴訟改為舉發人與專利權人兩造對審的訴訟結構的背景下，似

非理所當然仍有適用，就此，有待司法實務進一步釐清。解釋上若允許於專利專責機關認定舉發成立之情況下，舉發人尚得依審理法修正草案第 56 條提出新證據，專利權人有可能蒙受無法申請更正之不利益。

六、關於爭議訴訟判決之效力，或可參酌民事訴訟法上爭點效之理論

關於爭議訴訟判決就某一爭點所為之判斷，若在前訴中屬於決定性之主要爭點，經過當事人嚴肅認真加以爭執，且法院已為仔細審理而作成判斷，足認法院對該爭點所為之判斷，已可成為當事人合理期待作為共同信賴之基礎時，依據民事訴訟法上爭點效的理論，應不允許當事人在前後訴訟中復為矛盾主張[185]。

七、關於更正之再抗辯的審理，應盡量避免可能容許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

法院於准許專利權人提出更正再抗辯時，應依據新智審法第 44 條第 1、2 項規定，積極徵詢專利專責機關之意見、或使其陳述意見，以即時盡量確保兩邊程序的權利範圍一致。

為避免衍生專利權人在個案中所行使之專利權範圍與對外公示之專利權範圍不一致的弊端，在新智審法第 43 條第 2 項規定之情形，法院應盡量從嚴解釋得自為判斷更正主張合法性之空間[186]，確認專利權人確係因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，

[185] 關於此點，亦已於智慧財產案件審理細則中呈現，參見本文前揭註 177 說明。。

[186] 誠如本文第二章所述，即使在理論上肯認此種例外之日本，目前實務上亦無任何在專利權人實際上未向專利專責機關提出更正請求，而經法院允許其提出更正再抗辯主張之案例存在。

且如不許更正顯失公平者，方始允許。

八、複審訴訟與行政訴訟法的適用關係

末查，專利法修正草案就審理專利爭議與複審訴訟的準據法相關規定，之所以引發極大爭議，除論者多已指出審判權變動所伴隨的司法資源如何分配[187]、訴訟面向上訴訟標的如何認定等訴訟程序與法理如何適用等諸多論點外，本研究認為，亦可從日本審決撤銷制度與我國專利法修正草案下審理之準據法如何認定一事之差異，窺其原因之端倪。亦即，於日本法下，由於審決形式上為行政處分，專利審決撤銷訴訟仍被認定屬於行政訴訟，其適用的訴訟程序準據法，係以日本專利法中特別規定為優先（特別法），其次則為行政事件訴訟法一般規定（普通法），最後方為民事訴訟法之規定（包含於行政事件訴訟法中有明文規定準用民事訴訟法規定者，或者行政事件訴訟法中未有相關規定，而依同法第 7 條適用民事訴訟法規定者）。亦即，不論是當事人型抑或查定型審決撤銷訴訟，既被認定屬於行政訴訟，即應適用行政事件訴訟法一般規定，僅於立法者有特殊考量之情形，方於日本專利法中訂定特別規定。例如於當事人型審決撤銷訴訟中，基於專利政策考量，特許法第 179 條但書規定不服審決者須以審判程序中他造當事人為被告，即為此一例外之適例。如此思維下，查定型審決所涉事件類型本質上即屬公法案件，從而於二元訴訟制度下適用行政訴訟程序，本合乎事理之宜；至於當事人型審決所涉事件類型，固然其訟爭性存於專利權人與審判請求權人間，其紛爭實態更為偏向民事訴訟，而與行政訴訟程序的基本原則有部分扞格處，然此可以透過於特許法中的例外規定，以調和其潛在衝突。從而，查定型與當事人型審決撤銷訴訟所適用之程序規範與法理，基本上仍與其各類型訴訟所涉

[187] 王仁君，試論專利法修法草案關於專利爭議案與複審案救濟制度之變革，專利師，第 45 期，2021 年 4 月，3 頁。

事件的性質一致。

相對於此，我國專利法修正草案針對仍有一定公益性質的專利爭議訴訟以及本質上實為公法事件的專利複審訴訟，待修正草案通過後，法院審理時的訴訟程序準據法，亦為專利法優先，其次則為審理法修正草案，最後則為民事訴訟法相關規定（專利法修正草案第 91 條之 4 第 4 項、第 91 條之 7 第 3 項參照）；至於與此二類訴訟原即關係密切的行政訴訟法相關程序與法理有否準用（適用）餘地，草案條文卻未置一詞，僅於專利法修正草案相關條文之立法說明處，提及各該特別規定係參酌行政訴訟法何等規定而設。從特別法優先於普通法適用原則的角度觀察此一立法方式，或將認為專利法與審理法修正草案相關規定皆屬特別法，而民事訴訟法一般規定則為普通法，從而產生此二類訴訟案件本質上屬於（或至少較為貼近於）民事事件之錯誤理解。然而，專利爭議訴訟雖具有私人間訟爭之性格，但並非完全不涉及公權，例如專利權所具備的公益性質，以及審議決定為有關私權爭執之「行政裁決」，皆為其涉及公權力之表徵，可知專利爭議訴訟並非純粹的民事事件。則從前述特別法優先於普通法適用的角度，觀察專利法修正草案中專利審議訴訟的準據法，可知民事訴訟法雖為普通法，立法者尚有於特別法（專利法與審理法修正草案）中適度反映其公益性質、對於相關訴訟程序規範進行調整的空間，如專利法修正草案第 91 之 7 規定限制了當事人於專利爭議訴訟中捨棄、認諾或和解的範圍，即屬適例。

另一方面，我國實務或學說，對於專利複審訴訟本質為公法事件一事，皆無爭議；專利法修正草案第 91 條之 3、同條之 4 及同條之 5 的立法說明，亦已明確指出此點；但於專利法修正草案及審理法修正草案中，卻無任何明確規範可供法院審理此類型訴訟時，適用行政訴訟法及其法理[188]，從而法院僅能優先適用專利法修正草案及審理法修

[188] 行政訴訟法第 307 條之 1 規定：「民事訴訟法之規定，除本法已規定準用者外，與行政訴訟性質不相牴觸者，亦準用之。」，從而在行政訴訟事件的脈絡下，民事訴訟法的相關規定及其相

正草案中參酌行政訴訟法所訂之特別規定（特別法），至於非屬上開特別規定之情形，理論上僅能（於有明定準用民事訴訟法相關章節之情形）準用或類推適用作為普通法（抑或作為訴訟法共通原則）的民事訴訟法及其法理。從而，眾多論者就新制下由普通法院審理專利複審訴訟事件是否會面臨水土不服之疑慮，並非無地放矢。實則，由專利法修正草案第 91 條之 5 的立法說明中關於裁判方式之說明：「複審訴訟以專利專責機關為被告之結構，原告起訴請求法院判決之對象，為專利專責機關審議決定之適法性，並視情形由法院以判決撤銷或變更專利專責機關原處分或審議決定或命專利專責機關應為特定內容之處分為其起訴聲明之形式，其判決之內容與一般民事訴訟案件有別，於民事訴訟法上並無相關規定可資遵循」，亦得見微知著。

就此，論者或謂專利法審理草案與審理法修正草案將專利爭議訴訟及專利複審訴訟合稱為「特殊訴訟」，並另闢章節予以規範，而非逕予適用民事訴訟相關規定，即為因應上開情事之立法考量。然而，如此主張正是突顯了下述困境，亦即：當法院審理此二類訴訟時，若遭遇專利法修正草案、審理法修正草案以及兩草案中所準用民事訴訟法之相關規定皆未能處理之情況，其究應探尋民事訴訟法、抑或行政訴訟法中有關規定與法理以及發展迄今之實務見解，以為處理[189]？由

關法理，得作為行政訴訟法的補充規範而有適用餘地，此規定亦彰顯民事訴訟法具有作為訴訟法共通原則的地位。於立法先例上，未見原則適用民事訴訟法、補充適用行政訴訟法者，亦因此理。從而，立法者對於專利複審訴訟此類本質上具備公法性質的特殊事件類型，若欲表明原則上應適用行政訴訟程序，即應於法律中明定，以彰顯其政策考量。

[189] 一個顯而易見的例子是，於專利複審訴訟之情形，依專利法修正草案第 91 條之 5 第 1 項第 3、4 款規定：「三、原告之訴有理由，且案件事證明確者，應依原告之聲明，撤銷或變更原處分或審議決定，或判命專利專責機關作成原告所申請內容之處分。四、原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻明確或涉及專利專責機關之裁量決定者，應撤銷或變更原處分或審議決定，判命專利專責機關遵照其判決之法律見解，對於原告作成處分。」此規定係源自於行政訴訟法上的課予義務訴訟相關規範（參照同條規定立法說明第 1 點），然課予義務訴訟之概念本為行政訴訟所獨有，民事訴訟法上並無相當之訴訟類型（解釋上雖然認為課予義務訴訟屬於給付訴訟之一種，但其與民事訴訟法上的給付之訴仍有一定差距），則普通法院於審理專利複審訴訟時，若未能援引行政訴訟法中課予義務訴訟的相關理論（如訴訟標的如何特定）與實務見解（如本條文字看似涉及撤銷訴訟與課予義務訴訟，其二者關係為何或有爭議；惟依最高行政法院 108 年度上字第 1050 號判決意旨：「按否准處分之課予義務訴訟類型……其訴訟目的在於取得其依法申請之行政處分或特定內容之行政處分，而非在於撤銷否准處分，故其訴之聲明通常除請求判命被告機關應作成原告所申請內容之行政處分外，另附屬聲明請求將訴願決定及否准處分均撤銷，但不構成撤銷訴訟

於本次專利法修正草案及審理法修正草案中，並未設有如同「專利複審訴訟事件及爭議訴訟事件，除本法另有規定外，準用行政訴訟法之規定。」之概括準用規定，將導致普通法院於新制下審理專利複審訴訟或爭議訴訟時，若面臨專利法及審理法皆無相關規定可茲依循時，僅能探求作為訴訟法一般原則之民事訴訟法及其法理而為處理。如此因應方式，能否適切回應專利複審訴訟及爭議訴訟事件所具備的公益甚至公法事件之性質，實待觀察。我國司法向來採取二元訴訟制度，其主要目的之一即為提昇審判專業及訴訟效率，則將專利複審訴訟及爭議訴訟事件改由普通法院管轄，並改為原則上適用民事訴訟程序，對於形成審判專業以及訴訟經濟之達成，是否有所阻礙？並且，如此修正所欲追求的制度目的（例如：於專利複審訴訟的脈絡下「避免救濟制度過於複雜及裁判歧異」），於新制下是否確能實現？確有滾動式檢討之必要。因此，於新制施行後，仍應定期檢視制度施行成效，並視實際情形修正之。

與課予義務訴訟之合併」。）以解釋本條規定，而須於民事訴訟法中另起爐灶，重新摸索如何詮釋本規定，顯然事倍功半徒增困擾，難謂為立法者之原意。

參考文獻

【中文文獻】（按作者姓氏筆畫順序及出版日期為排列）

- 大渕哲也著、羅秀培譯，日本發明專利舉發程序及撤銷訴訟之對審結構與撤銷訴訟解決紛爭之實效性（撤銷判決之拘束力等），專利師，第 33 期，2018 年 4 月，1-107 頁。
- 王仁君，試論專利法修法草案關於專利爭議案與複審案救濟制度之變革，專利師，第 45 期，2021 年 4 月，1-6 頁。
- 呂太郎，民事訴訟法，元照，2022 年，增修 4 版。
- 呂紹凡，我國專利爭訟訴訟中新證據提出與更正之互動，智慧財產權月刊，272 期，2021 年 8 月，6-20 頁。
- 李素華，初探專利法修正草案之兩造對審制，月旦法學雜誌，第 320 期，2022 年 1 月，25-42 頁。
- 李維心，專利舉發採取對審制後對專利侵權訴訟影響，全國律師，第 26 卷第 9 期，2022 年 9 月，24-43 頁。
- 汪漢卿，等？不等？——談行政訴訟繫屬中專利更正，月旦法學雜誌，282 期，2018 年 11 月，110-130 頁。
- 沈冠伶，民事判決之既判力客觀範圍與爭點效—從新民事訴訟法架構下之爭點集中審理模式重新省思，法學叢刊，2009 年 4 月，第 54 卷 2 期，189-244 頁。
- 林素鳳，日本行政訴訟法制之特色與實務現況－併觀察我國十年來之實務統計，中央警察大學法學論集，第 21 期，2011 年 10 月，181-210 頁。
- 姜世民，民事訴訟法下冊，新學林，2020 年，修訂 7 版。

・ 專利師公會，專利師公會對於專利法修正草案書面意見，2021 年 4 月。https://www.twpaa.org.tw/files/download/123_0.pdf。

・ 張銘晃，行政訴訟之審理範圍—以專利有效性判斷為中心，專利師，2012 年 10 月，第 11 期，21-44 頁。

・ 陳皓芸、黃銘傑，從日本法看我國專利行政訴訟採對審制之可行性，司法院智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 5 輯，2016 年 12 月，475-501 頁。

・ 智慧局商標權組，專利商標爭議案件性質之確認－兼論爭議救濟程序規劃方向，2020 年 12 月。https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-276596-13a4ce1b82be4ef1bd3e11d1d5cf230d.html。

【日文文獻】（按作者姓氏五十音順序及出版日期排列）

・ 伊藤眞，民事訴訟法，有斐閣，第 7 版，2020 年。

・ 宇賀克也，行政法概説 II：行政救済法，有斐閣，第 4 版，2013 年。

・ 愛知靖之，審決取消訴訟の審理範囲，收錄於：高林龍、三村量一、竹中俊子編，知的財産法の理論的探究（現代知的財産法講座 I），日本評論社，2012 年，165-178 頁。

・ 愛知靖之，審決取消訴訟の拘束力，收錄於：同志社大学知的財産法研究会編，知的財産法の挑戦 II，弘文堂，2020 年，122-134 頁。

・ 大渕哲也，特許審決取消訴訟における訴訟物、審理範囲及び取

消判決の拘束力，法学協会雑誌，2019 年 12 月，136 巻 12 号，2555-2654 頁。

・ 岡本岳，審決取消訴訟(1)，收錄於：牧野利秋等編，知的財産訴訟実務大系Ⅰ，青林書院，2014 年，206-221 頁。

・ 岩坪哲，特許無効の抗弁に対する訂正の位置づけ，AIPPI，2007 年 4 月，52 巻 4 号，196-207 頁。

・ 清水節、加藤志麻子，審決取消訴訟の第二次取消訴訟と第一次取消判決の拘束力，收錄於：牧野利秋等編，知的財産法の理論と実務第 2 巻（特許法Ⅱ），新日本法規出版，2007 年，362-374 頁。

・ 塩月秀平，審決取消訴訟の審理範囲と拘束力：推移と展望，ジュリスト，2017 年 8 月，1509 号，34-39 頁。

・ 塩月秀平，審決取消訴訟の拘束力－令和元年 8 月 27 日最高裁判決を契機に－，パテント，2021 年 11 月，74 巻 12 号，61-71 頁。

・ 興津征雄，特許審決取消判決の拘束力の範囲，知的財産法政策学研究，53 期，2019 年，211-252 頁。

・ 高見憲，特許権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，2021 年 9 月，72 号，26-37 頁。

・ 高部眞規子，実務詳説特許関係訴訟，金融財政事情研究会，2022

年，第 4 版。

- 高部眞規子編，特許訴訟の実務，商事法務，2017 年，第 2 版。
- 高林龍，15 事件〔実用新案登録を受ける権利の共有者が提起する審決取消訴訟と固有必要的共同訴訟〕，收錄於：最高裁判所判例解説民事篇，平成 7 年度（上），法曹会，1997 年，49 巻 1 号。
- 高林龍，標準特許法，第 6 版，有斐閣，2017 年。
- 佐藤達文，審決取消訴訟の当事者，收錄於高部眞規子編，最新裁判実務大系（第 11 巻）：知的財産権訴訟 II，青林書院，2018 年，564-578 頁。
- 柵木澄子，審決取消訴訟の審理範囲と判決の効力，收錄於高部眞規子編，最新裁判実務大系（第 11 巻）：知的財産権訴訟 II，青林書院，2018 年，549-563 頁。
- 三村量一，平成 23 年改正特許法の下における特許関係訴訟のあり方，日本工業所有権法学会年報，2012 年，35 号，204-220 頁。
- 三木浩一、笠井正俊、垣内秀介、菱田雄郷，民事訴訟法，有斐閣，2023 年，第 4 版。
- 渋谷達紀，知的財産法講義 I，有斐閣，2 版，2006 年。
- 小島立，審決取消判決の拘束力の及ぶ範囲（2）-動力舵取装置事件（55 事件），收錄於：中山信弘、大渕哲也、小泉直樹、田村善之編，特許判例百選，有斐閣，2012 年，第 4 版，112-113 頁。
- 新堂幸司，新民事訴訟法，弘文堂，2021 年，第 6 版。
- 森義之，特許に関する審決取消訴訟における新たな公知技術主張の可否―引用例と周知技術，收錄於：中山信弘、斉藤博、飯村敏明編，知的財産権　法理と提言：牧野利秋先生傘寿記念論

文集，青林書院，2013 年，565-580 頁。

・ 瀬木比呂志，民事訴訟法，日本評論社，2022 年，第 2 版。

・ 石原直樹，審決取消訴訟の要件事実の概観，收錄於：大渕哲也等編，專門訴訟講座 6：特許訴訟（下卷），民事法研究会，2012 年，1323-1340 頁。

・ 村林隆一，特許法第 104 条の 3 の被告の権利不行使の抗弁に対して、原告（特許権者）は対抗主張をすることが許されるか，知財ぷりずむ，2010 年 11 月，98 号，36-46 頁。

・ 大寄麻代，知的財産権訴訟における同一当事者間の確定した前訴判決が後訴の主張等に及ぼす制限について，收錄於：設楽隆一等編，現代知的財産法：実務と課題―飯村敏明先生退官記念論文集，発明推進協会，2015 年，49-63 頁。

・ 大渕哲也，特許審決取消訴訟基本構造論，有斐閣，2003 年。

・ 中山信弘，特許法，弘文堂，4 版，2019 年。

・ 中山信弘、小泉直樹編，新・注解特許法（下卷），青林書院，2017 年，第 2 版。

・ 中野哲弘，知財審決取消訴訟の理論と実務，日本加除出版，2015 年。

・ 長谷部由起子，民事訴訟法，岩波書店，2022 年，第 3 版。

・ 田村聖子，特許権侵害訴訟における訂正の再抗弁を主張すべき時機と訂正（審判）請求の要否―魚釣用電動リール事件―，收錄於：高部眞規子裁判官退官記念論文集編集委員会編，知的財産権訴訟の煌めき：高部眞規子裁判官退官記念論文集，金融財政事情研究会，2021 年，123-141 頁。

・ 増井和夫、田村善之，特許判例ガイド，有斐閣，2012 年，第 4 版。

・ 田村善之，特許権侵害訴訟の事実審で無効の抗弁を容れて侵害を否定する判決が下された後の上告審の段階で訂正審決が確定した場合の処理：シートカッター事件最判の検討，知的財産法政策学研究，2020 年 10 月，57 号，123-153 頁。

・ 田村善之、時井真、酒迎明洋，プラクティス知的財産法 I：特許法，信山社，2020 年。

・ 高橋正憲，審決取消訴訟における新証拠提出範囲の検討：裁判例の類型的整理，知的財産法政策学研究，2014 年 3 月，44 号，217-247 頁。

・ 南博方、高橋滋、市村陽典、山本隆司編，条解行政事件訴訟法，弘文堂，第 4 版，2014 年。

・ 福井宏司、木村達夫，権利濫用の抗弁と訂正審決の確定―権利濫用の抗弁に対する再抗弁について，知財管理，2005 年 2 月，55 巻 2 号，221-231 頁。

・ 鈴木將文，特許権者による訂正の主張を巡る問題，パテント，2010 年 2 月，63 巻 2 号（別冊第 2 号），146-165 頁。

・ 鈴木敬史，無効審判における訂正請求と審決取消訴訟の審理範囲、判決の拘束力：知財高判平成 31 年 2 月 26 日（平成 30 年（行ケ）第 10071 号），六甲台論集：法学政治学篇，2021 年 9 月，68 巻 1 号，87-100 頁。

・ 西井志織，権利の共有者が提起する審決取消訴訟の原告適格－ETNIES 事件最判により残された課題について－，收錄於：高部

眞規子裁判官退官記念論文集編集委員会編，知的財産権訴訟の煌めき：高部眞規子裁判官退官記念論文集，金融財政事情研究会，2021 年，2-18 頁。

・ 吉田広志，訂正の再抗弁を主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，2020 年 4 月，73 巻 4 号，37-45 頁。

附件一：專利法修正草案相關條文節錄

修正條文	說明
第五節之一　複審及爭議訴訟事件	一、 本節新增。 二、 我國現行專利案件救濟程序為四個救濟層級，相較於美國及日本之三級救濟層級或德國之二級救濟層級，救濟程序較為冗長。全國工業總會九十九年白皮書即建言「儘速完成簡併專利爭議審議層級的立法並設置一專業專責單位，以專業審議、及早定紛止爭」；其復於一百年白皮書建言，第三人為爭執專利權效力而提起舉發，對象是權利人，惟依現行法制，對專利專責機關之舉發審定有不服，卻係以專利專責機關為被告，裁決者反而成為被告，與舉發制度精神相違背，應參考美國、日本或德國等立法例，基於專利案件之特殊性考量，改採對審之訴訟方式，由兩造當事人直接就專利權之有效性進行攻擊防禦，以建立更有效率之專利救濟制度。 三、 為強化對專利權之保護，促進產業發展，須建立更專業且有效率

	之專利救濟制度： (一)現行專利救濟係採訴願、行政訴訟之行政救濟制度，惟考量專利案件涉及高度專業及技術判斷，亦須兼顧產業界關注案件處理之時效性，為確保當事人之程序保障，本次修正設立審議會專責案件之審議，強化專利案件之審議功能，參考外國立法例，對審議決定有不服者，不再循訴願程序，而逕提訴訟進行救濟，以回應產業建言簡併救濟程序之需求。 (二)申請專利之發明，經專利專責機關審查核准而公告者，即生專利權效力，可排除他人未經同意之實施，因而專利權之有效性，攸關第三人須否進行專利迴避及各種技術實施態樣之營運自由，牽涉公眾權益甚深。是以，專利舉發程序，兼具解決私權紛爭及維護公眾利益；又專利制度因具有國際調和議題，各國就專利無效程序之規定，實值相互參考，以營造專業且有效率之專利救濟制度。 (三)依我國專利舉發制度，任何人對於已核准之專利權，如認有不予專利事由，均得向專利專責機關提起舉

	發，爭執專利權之有效性，由於專利權具私權性質，專利專責機關就舉發案之審議程序，實屬行政程序法第三條第三項第五款「有關私權爭執之行政裁決」，由專利專責機關立於中立裁決者地位，對兩造私權爭執加以判斷，此等由行政機關介入私權爭執所為之行政裁決，性質上乃準司法權之行使。依現行救濟制度，專利專責機關原係中立之私權裁決者，惟當事人對該裁決有不服時，專利專責機關卻成為行政訴訟之被告，與裁決者之中立地位相矛盾。反觀美國、日本或德國對於專利無效訴訟，基於促進發現真實之考量，均係由兩造當事人為訴訟之原告及被告，直接就專利權之有效性進行攻擊防禦，顯較具救濟效能。 (四)「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ,TRIPS）前言及第四十二條規定已揭示智慧財產權為私權，而得以民事訴訟處理爭執。另參考外國立法例，專利無效訴訟亦多採兩造對審之訴訟結構，例如德國採準用民事訴訟法；日本雖採行政訴

	訟，惟仍採當事人兩造對審，並部分準用民事訴訟法之程序。 (五)行政訴訟法第二條規定，公法上之爭議，除法律別有規定外，得依該法提起行政訴訟。案件之性質雖屬公法爭議，惟立法者基於特殊之政策考量，對於行政處分不服之救濟，可以法律明定不屬行政審判權範圍，立法者有立法形成的自由。因專利權屬私權，本次修正已釐清專利專責機關就專利舉發案所為決定為私權爭執之裁決，對舉發審議決定所認定之專利權有爭執者，不宜再以專利專責機關為被告，宜改採以兩造當事人為原告及被告之訴訟結構。對專利救濟訴訟制度之變革，司法院一百零九年七月十三日院台廳行三字第一〇九〇〇一三〇三五號函復認為因專利爭議訴訟案件，實屬私權爭議，由具實質利害關係人為兩造當事人，性質上較傾向民事訴訟，而非行政訴訟，就專利有效性爭執依民事訴訟程序審理。至於複審案，為避免與爭議案因終審法院不同可能產生之裁判歧異，考量專利權是私法上權利，行政機關只是國家管理專利權所需，在時序上要先行認定，權

	利有無若有爭執，最終仍由法院判斷；立法者對審判權歸屬有形成自由，參考德國立法例，複審案採行民事訴訟程序，應無窒礙難行之處。 四、 綜上所述，經考量專利案件之特殊性，專利爭議訴訟及專利複審訴訟於定性上，屬特殊訴訟，其相關規定有明定之必要，爰予新增。
第一款　訴訟事件總則	一、 本款新增。 二、 為明確複審訴訟及爭議訴訟之共同規定，爰新增本款。
第九十一條之一　專利複審訴訟及爭議訴訟事件，專屬智慧財產及商業法院管轄。 前項訴訟事件，由法官三人行合議審判。 對於第一項訴訟事件之裁判，除別有規定外，得上訴或抗告於最高法院。 前項訴訟事件之上訴審程序，準用民事訴訟	一、 本條新增。 二、 第一項明定專屬管轄。現行專利案件之行政訴訟事件由智慧財產及商業法院管轄，本次修正將前述專利案件之訴訟程序，準用民事訴訟法，其管轄有予明定之必要。 三、 第二項及第三項明定訴訟審級、合議審判及終審法院： (六)關於複審及爭議訴訟事件之救濟層級，基於現行行政訴訟制度採二級二審，其目的為訴訟經濟，以有效解決行政爭議，考量複審訴訟係

法第三編第二章之規定。	準用民事訴訟法，如採民事訴訟三級三審制度，未能達現行訴訟經濟之效，爰參考德國及日本二級二審之立法例、商業事件審理法第三十六條第一項及第七十一條規定，明定第一審為高等法院層級，由法官三人合議審判，就其裁判得上訴或抗告於最高法院，維持二級二審之訴訟體制。 (七)依民事訴訟法第四百六十六條第一項、第三項規定及司法院九十一年一月二十九日(九一)院台廳民一字第〇三〇七四號令，當事人或訴訟關係人不服第二審判決，於訴訟標的金額或價額超過新臺幣一百五十萬元之財產權訴訟，或非財產權訴訟，始得提起第三審上訴。考量專利複審案及爭議案之訴訟，係準用民事訴訟法，關於智慧財產及商業法院所為判決，得否上訴最高法院恐有爭議，爰明定不服智慧財產及商業法院之裁判，除另有規定外，得上訴或抗告於最高法院，以資明確。 四、 第四項規定上訴審程序之準用。本次修正增訂專利複審訴訟及爭議訴訟，採二級二審制，其上訴程序，即為最高法院之法律審

	程序，故應準用民事訴訟法有關通常訴訟程序第三審程序規定，爰予明定。
第九十一條之二　（略）	（筆者按：本條為律師強制代理規定，因與本研究主題無直接關聯，不予節錄）
第二款　複審訴訟事件	一、 本款新增。 二、 為明確複審訴訟事件之適用原則，爰新增本款。
第九十一條之三　複審案申請人或參加人對專利專責機關之審議決定有不服者，應於決定書送達後二個月內，以專利專責機關為被告，逕向智慧財產及商業法院提起專利複審訴訟。 當事人或參加人不服專利專責機關於複審審議程序中所為之決定或處置，僅得於對實體決定聲明不服時一併聲明之。 智慧財產及商業法院就第一項訴訟，應將訴狀送達於專利專責機關；	一、 本條新增。 二、 第一項明定不服複審案審議決定之救濟。本次修正重新建構專業有效率之救濟制度，關於複審案之審議決定，乃專利專責機關對單造申請人之申請案所為處分，申請人或參加人有不服者，不再循訴願程序，而應以專利專責機關為被告，逕向智慧財產及商業法院提起專利複審訴訟。又複審案之參加人，例如更正案之質權人、專屬被授權人、延長案之許可證持有人及於一般程序不服案件，例如權利移轉案之被授權人等屬之。 三、 參考訴願法第七十六條規定，於第二項明定當事人或參加人不

並得命專利專責機關以答辯狀陳述意見。 專利專責機關經智慧財產及商業法院通知後，應於十日內將卷證送交智慧財產及商業法院。	服專利專責機關於複審審議程序中所為之決定或處置，僅得於對實體決定聲明不服時一併聲明之。例如核駁複審案申請人不服專利專責機關於複審程序中不予認可其優先權主張者，應於專利複審訴訟中，一併聲明之。 四、 第三項及第四項明定專利專責機關之答辯及送交卷證。專利複審訴訟之本質屬公法事件，本次修正準用民事訴訟程序，專利專責機關於複審訴訟除須就原告訴狀送達後進行答辯外，並應將相關卷證送交法院，供其審理原處分或審議決定之作成是否違法或不當，爰參考行政訴訟法第一百零八條規定，予以明定。
第九十一條之四　法院應依職權調查事實關係及證據，不受當事人主張之拘束。 前項當事人主張之事實，雖經他造自認，法院仍應調查其他必要之證據。 民事訴訟法關於捨棄、認諾或和解之規定，	一、 本條新增。 二、 第一項考量專利複審案之訴訟雖準用民事訴訟程序，由當事人雙方為攻防，然專利專責機關對於申請人提出之複審案件是否符合專利法規定之判斷，究與公益有關，法院對於涉及裁判之重要事實關係，仍得依職權調查必要之事證，不受當事人所提證據之拘束，爰參考德國專利法第八

於專利複審訴訟，不準用之。 專利複審訴訟事件之審理，除本法另有規定外，依智慧財產案件審理法之規定；智慧財產案件審理法未規定者，準用民事訴訟法第一編總則、第二編第一章通常訴訟程序、第四編抗告程序及第五編再審程序之規定。	十七條第一項規定、我國行政訴訟法第一百二十五條及第一百三十三條規定，予以明定。 三、 第二項考量在民事訴訟上，經自認之事實，如未經撤銷，法院應以該事實作為裁判之基礎，惟專利複審訴訟本質為公法事件，雖以民事訴訟程序審理，對於當事人主張之事實雖經他造自認，法院仍應調查其他必要之證據，爰參考行政訴訟法第一百三十四條規定定之，而不準用民事訴訟法第二百七十九條及第二百八十條關於訴訟上自認與擬制自認之規定。 四、 第三項明定複審訴訟不準用民事訴訟法有關捨棄、認諾或和解之規定。專利專責機關對於專利申請案、更正案或其他案件是否符合專利法規定要件之判斷，涉及公益性，民事訴訟法第三百七十七條關於和解之規定、第三百八十四條關於訴訟標的捨棄或認諾之規定，因與專利複審訴訟性質相牴觸，爰明定不予準用。 五、 第四項明定專利複審訴訟事件審理之準據法。智慧財產案件審

	理法為智慧財產案件審理時應適用之規定，考量專利複審訴訟，屬「特殊訴訟」類型，其審理之準據法，除本法及智慧財產案件審理法外，準用民事訴訟法之規定。
第九十一條之五　法院對於依第九十一條之三第一項規定之訴訟，應為下列方式之裁判： 一、原告之訴不合法者，應以裁定駁回之。 二、原告之訴無理由者，應以判決駁回之。 三、原告之訴有理由，且案件事證明確者，應依原告之聲明，撤銷或變更原處分或審議決定，或判命專利專責機關作成原告所申請內容之處分。 四、原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻明確或涉及專利專責機關之裁量決定者，應撤銷或變更原處分或審議決定，判	一、　本條新增。 二、　第一項考量依第九十一條之三第一項規定提起之複審訴訟，性質上係複審案審議決定之處分相對人，不服專利專責機關對其申請事項所為核駁或不受理處分進行救濟之公法事件。基於複審訴訟以專利專責機關為被告之結構，原告起訴請求法院判決之對象，為專利專責機關審議決定之適法性，並視情形由法院以判決撤銷或變更專利專責機關原處分或審議決定或命專利專責機關應為特定內容之處分為其起訴聲明之形式，其判決之內容與一般民事訴訟案件有別，於民事訴訟法上並無相關規定可資遵循，爰參考德國專利法第七十九條關於抗告訴訟裁判及我國行政訴訟法第二百條關於課予義務訴訟裁判之規定，予以明

命專利專責機關遵照其判決之法律見解，對於原告作成處分。 專利專責機關須重為處分或審議決定者，應依判決意旨為之。	定。 三、 第一項各款明定複審訴訟之裁判類型： (一)第一款及第二款規定原告之訴不合法、原告之訴無理由之裁判。 (二)第三款規定原告之訴有理由，且案件事證明確者，應依原告之聲明，撤銷或變更原處分或審議決定，或判命專利專責機關作成原告所申請內容之處分。所定「變更原處分或審議決定」，例如申請人不服審議會對延長專利權期間申請案所為審議決定，而提起複審訴訟，原告之訴有理由者，法院應依原告之聲明，變更延長之專利權期間。 (三)第四款規定原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻明確或涉及專利專責機關之裁量決定者，法院應撤銷或變更原處分或審議決定，判命專利專責機關遵照其判決之法律見解，對於原告作成處分。 (四)又第三款及第四款所定「原處分」，係指針對修正條文第六十六條之一第二項第四款之複審案，原告之訴有理由時，法院應依原告之聲明，併同撤銷或變更原處分或審議決定。至於更正案及延長申請案因

	係由專利專責機關於複審程序為第一次審議決定，自無原處分存在；至核駁複審案則是因於複審階段，審議會係重新審議該核駁複審案，故不論申請人於複審階段是否有修正而變動原初審審定之基礎，審議會最終不論是作成核准或核駁之審議決定，審議會之審議決定均會取代原處分，故原告之訴有理由時，尚無須撤銷原處分，併予敘明。 四、 第二項參酌行政訴訟法第二百十六條規定，為貫徹複審訴訟救濟之目的，明定專責機關重為處分或決定時，應依判決意旨為之。
第三款　爭議訴訟事件	一、 本款新增。 二、 為明確爭議訴訟事件之適用原則，爰予新增。
第九十一條之六　爭議案當事人或參加人對專利專責機關審議決定之專利權爭執者，應於決定書送達後二個月內，以他方當事人為被告，逕向智慧財產及商業法院提起專利爭議訴訟；爭議案申請	一、 本條新增。 二、 第一項明定不服爭議案審議決定之專利權有爭執之救濟： (一)本次修正為建構專業有效率之救濟制度，並釐清專利舉發制度為私權爭執之行政裁決程序，對舉發案審議決定所認定之專利權有爭執

人不服專利專責機關依第六十六條之七所為之不受理決定者，亦同。 當事人或參加人不服專利專責機關於舉發審議程序中所為之決定或處置，僅得於對實體決定聲明不服時一併聲明之。 智慧財產及商業法院為審理第一項之爭議訴訟，得通知專利專責機關於十日內將卷證送交智慧財產及商業法院。	者，改採兩造當事人為原告及被告之訴訟結構，爰於第一項規定，爭議案當事人或參加人對專利專責機關審議決定之專利權爭執者，不再循訴願程序，而應以他方當事人為被告，逕向智慧財產及商業法院提起專利爭議訴訟。又專利爭議訴訟之提起，係當事人爭執審議決定所認定之專利權有效性或範圍，而非由法院審查專利專責機關所為審議決定之適法性，併予敘明。 (二)至於舉發人不服專利專責機關依修正條文第六十六條之七所為之不受理決定，考量舉發案之提起，屬於兩造私權爭議性質，專利專責機關為中立裁判者，因其案件之本質係源於舉發案當事人對專利權之爭執，屬於提起專利爭議訴訟之範疇，而應以他方當事人為被告，提起專利爭議訴訟進行救濟。 三、 參考訴願法第七十六條規定，於第二項明定當事人或參加人不服專利專責機關於舉發審議程序中所為之決定或處置，僅得於對實體決定聲明不服時一併聲明之，例如爭議案當事人不服專利專責機關依修正條文第七十七條第三項規定，就更正案所為

	之審議中間決定，應於專利爭議訴訟中，一併聲明之。 四、 第三項明定專利專責機關卷證送交法院之義務。專利專責機關於爭議訴訟已非當事人，惟考量法院於審理時，可能有檢視正本事證之需求，爰明定專利專責機關於法院通知後十日內送交卷證之義務。
第九十一條之七　原告為原訴之變更或追加，應以第九十一條之六審議決定專利權之範圍為限。	一、 本條新增。 二、 第一項明定爭議訴訟訴之變更或追加規定之限制。舉發審議程序乃行政機關就私權爭議所作裁決，修正條文第九十一條之六第一項已明定當事人對舉發審議決定之專利權爭執者，始得提起爭議訴訟，須以專利專責機關審議決定之專利權爭執為訴訟標的，如未經專利專責機關審議之專利權範圍，自不符合因審議決定而生之專利權爭執，不在得提起爭議訴訟之範圍，爰明定原告為原訴之變更或追加者，應限以修正條文第九十一條之六所規定審議決定之專利權範圍為訴訟標的。例如專利專責機關係就專利權請求項一至請求項五

	為舉發審議決定，當事人先就專利權範圍請求項一至請求項三提起爭議訴訟，嗣再追加起訴請求項四及請求項五，或者變更原訴之標的為請求項四及請求項五，均屬適法。 三、 第二項明定爭議訴訟捨棄、認諾或和解之限制。爭議訴訟當事人如依民事訴訟法第三百八十四條規定為訴訟標的之捨棄或認諾、第三百七十七條規定為和解時，基於專利權有無撤銷事由，業經專利專責機關之審議決定，當事人就該專利權之爭議，如為捨棄、認諾或和解，應以專利專責機關審議決定之專利權為範圍。基於公益性考量，當事人於爭議訴訟中，尚不得以專利權之有效或無效為其捨棄、認諾或和解之標的，併予敘明。 四、 第三項明定專利爭議訴訟事件審理之準據法。智慧財產案件審理法為智慧財產案件審理時應適用之規定，考量專利爭議訴訟屬「特殊訴訟」類型，採「準用」民事訴訟法之立法體例，爰明定其訴訟之審理，除本法及智慧財產案件審理法外，準用民事訴訟

	法之規定。
第九十一條之八　法院對於依第九十一條之六第一項規定之訴訟，應為下列方式之裁判： 一、原告之訴不合法者，應裁定駁回之。 二、原告之訴無理由者，應判決駁回之。 三、原告之訴有理由，應於原告聲明之範圍內，判決認定權利範圍，並撤銷專利專責機關之審議決定。 四、原告之訴雖有理由，惟案件係專利專責機關依第六十六條之七所為之不受理決定者，應撤銷原審議決定，並發回專利專責機關審議之。	一、 本條新增。 二、 考量專利爭議訴訟係當事人不服專利專責機關審議決定所認定之專利權效力及範圍，逕向法院尋求救濟，屬私權爭議，本次修正明定爭議訴訟之審理，準用民事訴訟程序。民事訴訟法雖未就法院之裁判方式予以明定，惟考量爭議訴訟乃本次修正所增訂之特殊訴訟類型，為明確未來相關實務之進行，爰明定爭議訴訟之裁判方式，以避免衍生爭議。 三、 第一款第四款明定爭議訴訟之裁判類型： (一)第一款及第二款規定原告之訴不合法、原告之訴無理由之裁判。 (二)第三款明定原告之訴有理由時，法院應判決認定系爭權利範圍。此判決如直接變動權利範圍，性質上類似「形成訴訟」，又法院認定之權利範圍與專利專責機關審議決定之權利範圍有不同時，對該審議決定宜有處理，爰併予明定法院撤銷專利專責機關之審議決定。

	(三)第四款明定就爭議案不受理決定所提爭議訴訟，原告之訴有理由之裁判。不服爭議案程序不受理之決定，所提起專利爭議訴訟，例如經專利專責機關依修正條文第六十六條之七第一項第一款之申請不合法定程式為不受理決定時，考量此類案件並未經專利專責機關實質判斷專利權範圍，原告之訴有理由時，法院應撤銷原審議決定，並將該案件發回專利專責機關審議之；至對於舉發案件經實體審議後，雖可能作成舉發成立或不成立之決定，惟如有部分請求項應為不受理決定，例如屬於修正條文第六十六條之七第一項第九款專利權經撤銷確定之情形，而應為不受理決定時，基於訴訟經濟之考量，原告之訴有理由時，法院應依第三款規定為判決認定專利權範圍。 四、 又專利專責機關於延長發明專利權期間舉發案所為審議決定，包括撤銷專利權原核准延長之期間或其超過無法實施發明之期間，亦屬專利權範圍之判斷，併予敘明。
第九十一條之九　依第九十一條之六規定提起之	一、 本條新增。

專利爭議訴訟，法院於受理及確定終局判決時，應通知專利專責機關。 專利爭議訴訟之確定判決，有變更舉發審議決定認定之專利權效力或專利權期間者，專利專責機關應逕為公告該專利權。	二、 第一項明定法院應於受理爭議訴訟及確定終局判決時通知專利專責機關。專利專責機關負責管理專利權之異動資料，以提供人民透明資訊，在爭議訴訟，係以兩造當事人互為原告及被告，專利專責機關非訴訟當事人，尚難知悉處分相對人是否提起訴訟、訴訟標的範圍及確定終局判決之時間，不利於專利權異動之管理，爰參考日本特許法第一百八十條第一項規定，予以明定。 三、 第二項明定專利專責機關須公告經爭議訴訟確定判決變動之專利權。法院判決類型，包括專利權認定有效或無效、專利權期間延長等。法院判決如變更審議決定認定之專利權效力、專利權期間，於判決確定時，專利專責機關基於資訊公開之目的，應就確定判決之專利權，逕為公告，無須再由專利專責機關另為處分，爰予明定。

附件二：智慧財產案件審理法修正草案（2022 年 9 月 29 日行政院第 3822 次會議通過版本）相關條文節錄

修正條文	說明
第三章　專利或商標之複審及爭議事件程序	一、 本章新增。 二、 專利法修正草案（下同）第二章第四節之一與商標法修正草案（下同）第二章第四節之一複審及爭議審議規定，將專利、商標行政救濟制度，改採複審案及爭議案審議制度；專利法第二章第五節之一「專利複審及爭議訴訟」與商標法第二章第四節之二「複審及爭議訴訟」規定，將專利、商標案件之救濟程序，由現行之行政訴訟程序，改採準用民事訴訟程序。本法為因應專利、商標複審案及爭議案之救濟程序變革，且配合本法之規範體系，而有另行增訂分章之必要，爰增訂本章。
第五十五條　（略）	（筆者按：本條為關於裁判費之規定，因與本報告無直接關聯，不予節錄）

第五十六條　關於撤銷專利權或撤銷、廢止商標權之爭議訴訟，有下列各款情形之一者，當事人始得就同一撤銷或廢止理由提出新證據： 一、因智慧財產專責機關違背法令致未能提出。 二、曾於舉發審議程序提出之證據，經變換之單一證據或證據組合。 三、他造同意或無異議而為本案辯論。 前項第一款及第二款事由，當事人應釋明之。 違反前二項規定提出之新證據，法院應駁回之。	一、 條次變更。 二、 專利權、商標權均係具財產價值之無體財產權，專利、商標爭議訴訟之本質，乃當事人對審議決定就專利權、商標權範圍之認定不服，而提起爭議訴訟者。其起訴之標的，延續原告於專利、商標爭議審議階段時之聲明與主張抗辯之內容，仍在於系爭專利權有無應予撤銷之舉發事由，及系爭商標權有無應予撤銷或廢止事由，由法院審認系爭專利權、商標權之有效性。此與修正前關於撤銷專利權或撤銷、廢止商標註冊之行政訴訟，係以原處分之事實理由有無違法為審理對象，尚有不同，先予敘明。 三、 舉發人提起舉發應依專利法修正草案第七十三條第一項規定，載明舉發理由並檢附證據，並依專利法修正草案第七十四條第三項規定，於審議終結前適當期間提出證據，如有同條第四項規定情形，專利專責機關就其證據，視為未提出。又依專利法修正草案第七十六條第一項第三款規定，如舉發案以書面審議者，專利專責機關得依申請或依

	職權通知限期提出相關文書。惟舉發人未依限提出，經專利專責機關向當事人為書面審議終結之通知後，當事人不得再提出相關事證。再者，依專利法修正草案第七十七條第四項規定，專利專責機關為更正案之審議中間決定後，至審議決定前之期間，舉發人亦不得提出新證據或新的證據組合。舉發人就關於專利權應撤銷之證據，如未適時於舉發審議程序提出，經專利專責機關審議舉發不成立者，仍得就同一專利權，以未於舉發審議程序提出之不同證據，另為提起舉發，並無專利法修正草案第八十一條規定一事不再理原則之適用。則將衍生另一爭議訴訟程序，此於撤銷、廢止商標權審議程序限制提出證據，亦有類似規定（商標法修正草案第五十八條之一第六項、第六十七條第一項規定參照），此將使同一專利權或商標權之有效性爭議，發生多次之爭議訴訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民刑事訴訟之終結。是以，容許當事人在撤銷專利權或撤銷、廢止商標權之爭議訴訟中，提出同一撤銷、廢

	止理由之新證據，將有助於提升審判效能，並減少權利有效性爭執所生循環爭議訴訟，爰增訂第一項。又本項規定「同一撤銷或廢止理由提出之新證據」，故當事人於撤銷專利權或撤銷、廢止商標權之爭議訴訟程序，僅得提出新證據，不得提出新理由，乃屬當然。至所謂之「新證據」，係指其本身能獨立作為證明專利或商標具有撤銷或廢止理由之主要或獨立之證據而言。如為發現真實，而提出以增強主要證據證明力之補強證據，則非該條文所謂之「新證據」，此種補強證據因與原撤銷或廢止事由及原有證據屬於同一關聯範圍內，並無提出時點之限制，法院原應加以審酌，並無排除之理，附此敘明。 四、 關於專利權或商標權有效性之同一撤銷或廢止理由的新證據範圍，現行法並無限制，衍生專利舉發或商標評定、廢止申請人，於行政訴訟程序補提未曾於審議程序提出之新證據，變相由法院就專利權或商標權之有效性爭議為行政審查程序，不僅增

	加他造之訴訟負擔，亦有礙於訴訟程序之進行。有鑒於此，第一項關於提出新證據之規定，固為減少就同一專利權或商標權有效性之爭執，發生循環爭訟。然為兼顧當事人之訴訟負擔及合理分配司法資源，使訴訟程序進行流暢，達到審理迅速之目的，應促使專利舉發或商標評定、廢止申請人或其參加人，於審議程序中提出相應之理由及完整證據，以利專利權人、商標權人進行充分之答辯，並使智慧財產專責機關為完整判斷，避免申請人或其參加人輕忽審議程序之舉證責任，遲至爭議訴訟始補提未曾於審議程序提出之新攻擊方法，徒增訴訟之紛擾。參以，專利法修正草案第九十一條之二第二項規定、商標法修正草案第六十七條之四第二項規定，已增訂專利或商標之爭議訴訟採強制代理制度，當事人應委任律師或專利師為訴訟代理人為訴訟行為，藉由強化律師或專利師之代理功能，亦可保護當事人之權益，自應適度限制當事人於爭議訴訟提出新證據之範圍。

	五、 申請專利舉發或商標評定、廢止之申請人或其參加人，固應於審議程序就其聲明與主張之理由提出相應證據，以利專利權人、商標權人答辯，並使智慧財產專責機關為完整審議。然因智慧財產專責機關違背法令致其未能提出，諸如專利專責機關違反專利法修正草案第七十四條之二規定，未依時程執行審議計畫，而提前終結審議程序，致舉發人未能提出證據；或商標專責機關違反商標法修正草案第五十八條之一第六項、第六十七條第一項規定，致評定案、廢止案之申請人提出之證據未經審酌，自應允許於爭議訴訟程序提出，爰增訂第一項第一款。 六、 舉發人曾於舉發審議程序提出之證據，不問是單一證據或證據組合，如當事人於爭議訴訟程序針對於舉發審議程序提出之證據，補提經變換之單一證據或證據組合者。諸如舉發人曾於審議程序，主張系爭專利不具進步性而有應撤銷之理由，並提出證據一之單一證據、證據二與證據三之證據組合為憑，案經專利專責

	機關依舉發人與權利人互為攻防後，作成舉發不成立之審議決定。舉發人不服該審議決定提起爭議訴訟，如舉發人於爭議訴訟就系爭專利不具進步性之同一理由，補提證據二或證據三之單一證據，或證據一與證據二、證據一與證據三、證據一與證據二、證據三之證據組合等新證據，由於專利權人於舉發審議程序已針對證據一之單一證據與證據二、證據三之證據組合內容為答辯，可認其已相當理解證據一、證據二、證據三之內容，則專利權人於爭議訴訟，針對此等業經審議之證據，再為變換之單一證據或證據組合進行答辯，應不致於造成其防禦之過重負擔，可為允許舉發人於爭議訴訟提出之新證據。惟若舉發人於爭議訴訟補提出證據四，不論其為單一證據、或分別與證據一、證據二、證據三之證據組合主張，由於證據四未經專利權人審議程序為答辯，即不許提出，爰增訂第一項第二款。 七、 專利權人或商標權人考量避免另起舉發案或評定案、廢止案之

	勞費等因素考量，同意以未經智慧財產專責機關審議之證據，為爭議訴訟之新證據者；或當事人於言詞辯論期日到場，對於他造提出未經智慧財產專責機關審議之新證據不為異議，而為本案訴訟之言詞辯論者，均應尊重當事人之決定，爰增訂第一項第三款。 八、 當事人主張有第一項第一款、第二款得提出新證據事由，應提出即時可供調查之證據釋明之，以利法院判斷，爰參考民事訴訟法第四百四十七條第二項規定，增訂第二項。 九、 當事人違反第一項規定提出新證據，或主張有第一項各款之情形，而未提出即時可供調查之證據以資釋明者，法院無庸命補正，應逕以裁定駁回，或於判決理由中敘明之，爰參考民事訴訟法第四百四十七條第三項規定，增訂第三項，以明其違反之效果。
第五十七條　最高法院為辦理專利或商標之複審及爭議事件，應設立專庭	一、 本條新增。 二、 專利或商標之複審及爭議訴訟專屬智慧財產法院管轄，其第一

或專股。	審由法官三人合議審判，不服該第一審裁判者，除別有規定外，得上訴或抗告於最高法院（專利法第九十一條之一、商標法第六十七條之三規定參照）。為貫徹專利或商標之複審及爭議事件審理之專業性，及落實專業審判之目的，爰參考第四十九條第二項，增訂本條規定。又最高法院設立之專庭或專股數量，應由該院法官事務分配決定之，附此敘明。
第五十八條　第十一條至第十五條之規定，於專利或商標之複審訴訟上訴審及爭議訴訟之當事人，準用之。 第十二條至第十四條、第十七條第二項之規定，於專利或商標之複審訴訟上訴審及爭議訴訟之參加人，準用之。 第十八條、第二十八條至第四十一條、第四十五條至第四十七條、第五十二條至第五十四條之規定，於專利或商標之複	一、 本條新增。 二、 依專利法修正草案第九十一條之二、商標法修正草案第六十七條之四規定，專利或商標之複審訴訟上訴審及爭議訴訟採強制代理制度，當事人應委任律師或專利師為訴訟代理人為訴訟行為，其與本法民事訴訟強制代理，僅得委任律師為訴訟行為，另得合併委任專利師為訴訟行為，二者強制代理之訴訟代理人規定有所不同，相關配套有關訴訟救助、訴訟行為之效力及酬金等規定，有明定之必要，爰於第一項明定本法民事事件關於強制代理之相關規定，於當事人準

審及爭議事件，準用之。	用之。 三、 依前述專利法修正草案及商標法修正草案之規定，專利或商標之複審訴訟上訴審及爭議訴訟之參加人參加訴訟，亦採強制代理，其有關強制代理之配套規定，亦有明定之必要；另參考民事訴訟法第八十六條第一項規定意旨，參加人參加訴訟，重在保護自己之利益，其參加訴訟之費用，由參加人自行負擔，故參加人因強制代理所生委任訴訟代理人之費用，應由參加人負擔，爰於第二項明定參加人委任訴訟代理人，準用本法民事事件關於強制代理之相關規定。 四、 專利或商標之複審及爭議事件定性為特殊訴訟類型，其訴訟程序採準用民事訴訟之規定；本法民事事件與專利或商標之複審及爭議事件之審理程序，如具有類似性之相關規定，僅於性質不相牴觸之範圍內，自得準用之，爰增訂第三項。然而，第三十一條關於法院依職權界定申請專利範圍規定，於商標複審及爭議事件，即無準用之可能；又專利或商標之複審及爭議事件性質，

	或為公法事件，或為法院判斷當事人爭執審議決定所認定之專利權範圍，本質上均非給付之訴，無從聲請假扣押、假處分先為保全本案訴訟之強制執行。因此，關於第五十二條假扣押、假處分之管轄法院規定，亦無準用之餘地，附此敘明。