

專利話廊

專利遭撤銷確定可作為「為判決基礎之行政處分，依其後之行政處分已變更」之再審事由

江郁仁 律師



按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，此於智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項定有明文。依照現行制度下之權責歸屬分配，舉發程序屬於行政審查之程序，和專利民事訴訟中法院判斷系爭專利有無應撤銷事由之司法程序有別，原則上應各自獨立進行，惟兩者判斷結果間係存在有實質上之關聯性。假設在專利民事訴訟中法院判斷系爭專利並無應撤銷之原因存在，從而在系爭專利具有可專利性之前提下，最後作成專利侵權應負損害賠償責任之結論並經判決確定後，但於智慧局進行之舉發程序，卻作成舉發成立專利權應予撤銷之審定時，兩者結論間顯然產生矛盾，此時勢必衍生出爭議。對於因雙軌制在專利有效性產生判斷歧異之情形，按最高法院 101 年度台抗字第 683 號裁定之見解，若智慧局所作成舉發成立之審定業經智慧財產法院與最高行政法院審理後專利權撤銷確定，得以存在有為判決基礎之行政處分已變更之情事，依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之規定提起再審之訴。由此可知，當專利民事訴訟之判決與專利舉發之審定結果產生矛盾時，能否提起再審之關鍵在於是否符合民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款「為判決基礎之民事、刑事、行政訴訟判決及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者」之事由，倘有發生民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之情形時，方得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服。

惟依智慧財產法院 102 年度民專上再字第 4 號判決之見解，在參酌日本相關規定與實務見解後，該判決認為倘若民事法院業已依智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定自行調查證據認定事實而為專利有效之判斷，且踐行程序保障，實難認民事確定判決之判決基礎、所進行之訴訟程序有何重大瑕疵，並足以動搖該確定判決之既判力，自不得僅因嗣後行政爭訟結果與民事法院判斷歧異，即認有民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之再審事由存在。如民事法院就專利是否有效所為之判斷，仍有可能因其後行政爭訟之結果決定有無再審之事由，無異鼓勵當事人另行提起行政爭訟，且使法院等待行政爭訟之結果確定後始為判斷，亦與智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定意旨顯相違背。換言之，民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之再審事由，必須變更前之裁判或行政處分，經前訴訟程序採為判決基礎者，始有適用，如確定判決僅係採用該變更前之裁判或行政處分之資料，由法院自行調查證據認定事實而為判斷者，自無本款規定之適用。是以智慧財產案件審理法第 16 條既規定民事法院應自為判斷專利之有效性，如有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟不得對於他造主張權利，足徵民事法院並非以智慧局准予專利之行政處分作為判決基礎，否則民事法院無庸自行判斷專利之有效性。

然而，最高法院對於前揭智慧財產法院之判決，似乎並不完全認同，最高法院 104 年度台上字第 407 號判決指出，所謂「為判決基礎之行政處分，依其後

之行政處分已變更」之再審事由，係指確定判決以行政處分為判決基礎，而該行政處分已因其後之行政處分有所變更，其結果使原確定判決之基礎發生動搖而言。查專利權係依據智慧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。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。專利權人既係本於智慧局授予之專利權，提起侵權訴訟，原確定判決亦以被控侵權人侵害專利權為由，判命被控侵權人負賠償責任，則能否謂原確定判決非以智慧局准予系爭專利之行政處分作為判決基礎，不因嗣後系爭專利被舉發成立予以撤銷之行政爭訟確定結果，使原確定判決基礎發生動搖，即非無推求之餘地。

承上，雖然智慧財產法院 102 年度民專上再字第 4 號判決認為依智慧財產案件審理法第 16 條之規定，對於專利有效性之判斷，民事法院並非以智慧局准予專利之行政處分作為判決基礎，惟最高法院認為權利行使之根本是來自於智慧局授予之專利權，倘專利權遭撤銷確定，自符合「為判決基礎之民事、刑事、行政訴訟判決及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者」之事由，得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款提起再審之訴。本文以為，前揭智慧財產法院之判決基於權利安定性與紛爭解決一回性之考量，固非無據，然而現行制度下專利權人行使、主張權利之根本確實如同最高法院所述，係以智慧局准予專利之行政處分作為基礎，法院若判決被控侵權人應負賠償責任，亦同樣以智慧局准予專利之行政處分作為基礎，是以在專利權嗣後遭撤銷確定之情形下，仍應准予提起再審之訴較為妥適。

新型更正形式審查基準與未來修法方向

游登銘

臺灣新型專利只要符合形式要件即可取得專利權，核准後如欲對專利內容提出修改，可依專利法第 118 條規定提出更正申請。新型專利更正案若沒有舉發案繫屬則以形式審查為之，若合併有舉發案則以實體審查為之。今年 7 月 13 日剛公布施行的新型更正形式審查基準，另立第二章的專章內容具體明確說明新型專利更正形式審查的相關規定。新型專利更正原則改採形式審查是現行專利法新增的規定，新增的形式審查基準第二章內容係將現行專利法修正施行 2 年半以來的審查實務具體化，有助於在新型專利提出更正時參考。

一、新型專利更正案形式審查的比對基礎及比對方式：

在基準中對於更正形式審查事項除了一般形式審查事項外，主要審查內容為更正是否明顯超出「公告時」之申請專利範圍或圖式。新增訂的基準內容中進一步詳細列舉有明顯超出或未明顯超出的審查原則、態樣及列舉若干案例供參考。再者對於更正案是否「明顯超出」範圍時，比對之基礎限於「公告時」之申請專利範圍或圖式之範圍，與更正案實體審查審查是否「超出」範圍的比對基礎在於「申請時」之說明書、申請專利範圍或圖式之範圍截然不同。

「比對方式」係將更正本的申請專利範圍分項且逐項的與公告本的申請專利範圍進行對應項次的比對，將更正本的圖式逐一與公告本對應的圖式比對，但必須特別注意的是更正本的說明書的比對基礎是公告本的申請專利範圍或圖式，故不得與公告本的說明書內容進行比對（如下表列所示），因此更正形式審查的比對基礎及比對方式的門檻顯然較實體審查為高，此與一般此領域人士的預期恰為相反。

比對 方式	更正本	申請專利範圍	圖式	說明書
	公告本	申請專利範圍	圖式	申請專利範圍或圖式
比對 內容		明確記載的文字 內容	所揭示的圖式 數量及形式	明確記載的文字或圖 式內容

如前述的說明，由於新型更正申請在形式審查的判斷方式與比對基礎較實質審查為嚴格的情形下，而可能為不准更正，在基準內容中另特別提醒專利權人或許相同的更正內容在以實質審查進行審查時有可能可准予更正。

二、誤譯訂正是否明顯超出的判斷較為寬鬆：

誤譯訂正為可申請更正事項之一，對於誤譯訂正仍然必須判斷是否明顯超出範圍，在比對時是採較為放寬的判斷，因此只要專利權人可說明、提出具公信力之佐證資料或所屬領域中具有通常知識者依據申請時之通常知識者足以證明或認定更正本的內容即為外文本的正確譯文，即可認定未明顯超出範圍，而可准予更正。

三、獨立更正申請件數將產生變化：

目前新型專利申請案的形式審查速度有加快的趨勢，部份案件在提出申請後在一、兩個月左右即收到核准處分書，雖然可儘速取得專利權，但將壓縮可主動提出修正的時間。一旦在收到核准處分書後，申請人對新型專利內容進行修改，必須在領證取得專利權後提出更正，始可對有瑕疵並具公示效力的專利權內容進行更正，將造成新型專利更正申請數量的增加。

由於以新型專利更正形式審查較為嚴格，為避免不准更正，建議除了提出申請的創作內容必須正確外，應儘可能將重要核心技術及實施例等予以詳細記載，以提升整體申請案的品質，當專利內容在發現有錯誤時應在短時間立即提出修正，藉以在收到核准處分書前可以有機會以修正程序以修改錯誤。

四、未來修法方向：

智慧局在年度的智慧財產權業務座談會中除了針對新增訂的更正形式審查基準內容進行說明及宣導之外，另擬針對新型專利更正制度再進行修法，主要是針對專利法第 118 條條文修改並提出有二個修改建議方案；其中

方案一、將可提出新型更正的時機限制在有舉發案、新型專利技術報告繫屬專利專責機關或民事訴訟案繫屬法院時，並改採實體審查，即不接獨立的新型更正案。

方案二、除了獨立更正申請維持以現行形式審查進行審查外，對於提出有舉發案、新型專利技術報告繫屬專利專責機關或民事訴訟案繫屬法院時將進行實體審查；另增列獨立更正申請可提出更正事項有：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。以及將新型專利更正案之形式審查事項中刪除是否違反單一性的審查。

方案一顯然限制了專利權人的權益，若專利權人欲對有瑕疵並具公示效力的新型專利權範圍及時提出更正專利內容，將沒有任何機會可提出更正申請，故刪除新型獨立更正案實屬不恰當。

方案二則將新型更正案實體審查的適用範圍擴大至有新型專利技術報告或民事訴訟案繫屬時，如此專利權人可在任何時間點依據需求對新型專利權提出更正申請。

新型專利權未來會遭到何種挑戰，在未知的情形下相信專利權人不會草率地任意的提出更正申請，因此或有部份人士認為頻繁的更正將造成具公示效力的專利權範圍經常呈現不穩定狀態，相信實屬多慮。在未來修法方向上，方案二的修法內容相較於方案一應較為符合需求及各界的期望並對未來的專利運作較有幫助。