

淺談智慧財產案件審理法之修法 ——論專利民事侵權事件之更正 再抗辯與專利舉發案之更正審議

林希彥*

壹、前言

司法院為建構專業、效率及符合國際潮流之智慧財產訴訟制度，於今年通過「智慧財產案件審理法」（下稱智審法）修正草案，為智審法施行14餘年來最大幅度之修法變革¹。本次修法針對智慧財產民事事件審理程序，增訂「審理計畫」、「律師強制代理」、「查證」、「專家證人」及「法院徵求第三人意見」制度，協助法院審理具高度技術與專業的新興智慧財產訴訟事件，又為解決實務爭議，修正「更正再抗辯」制度等相關規定，強化訴訟的紛爭解決機能。於此同時，為順應我國產業對專利及商標爭議制度之需求及建言²，經濟部智慧財產局參考主要國家智慧財產相關法制，衡酌我國國情之需求，

亦修正專利法及商標法部分條文，針對舉發爭議案件之審議方式及救濟制度作大幅的變革，諸如，「簡併訴願救濟層級」，創設「複審訴訟及爭議訴訟」之特殊訴訟類型，對專利權有爭執者，由舉發人及專利權人為訴訟之原告或被告（兩造對審制），並改採準用民事訴訟程序，是以智審法修正草案亦增訂「專利或商標之複審及爭議事件程序」章節與專利法相關規定接軌。

綜觀兩部法規草案之修法內容，對於專利權人為因應專利爭議事件之攻防所需，更正其專利權範圍，致延宕審理及所衍生的問題，皆提出解決的機制，本文爰就智審法修正草案有關民事侵權事件之專利有效性抗辯及更正再抗辯之規定³與專利法修正草案有關舉發爭議案件之更正審議規定⁴為探討核心，

* 本文作者係經濟部智慧財產局組長，國立中央大學機械工程研究所博士

註1：司法院新聞稿（111年6月24日）。

註2：全國工業總會99年、100年白皮書及國家發展委員會建置之公共政策網路參與平臺提點子104年7月之提案建議，專利商標行政救濟應「簡併救濟程序」、爭議案件應採「兩造對審」。

註3：智審法修正草案第44條：

- 一、當事人依第四十二條第一項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。
- 二、前項情形，專利權人因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平者，得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張。
- 三、前二項情形，專利權人應以書狀記載更正專利權範圍所依據之事實及理由，並通知他造當事人。

分析未來新法施行後，兩者之相關性與交互影響等問題，希冀能拋磚引玉獲同道先進關注指正之效。

貳、專利民事侵權事件之專利有效性抗辯及更正再抗辯

為迅速實現訴訟當事人之權利保護，以達紛爭一次解決之目的，專利民事侵害事件之當事人得依現行智審法第16條⁵之規定主張或抗辯系爭專利權無效，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；然而現行智審法施行以來，於訴訟實

務上，專利權人針對被告主張系爭專利無效之抗辯，往往對之向專利專責機關（下稱智慧局）申請更正以為防禦，即所謂「更正再抗辯」，專利權人亦會要求法院俟智慧局審定之更正結果出爐後，再續行審理；此時，除有現行「智慧財產案件審理細則」（下稱智審細則）第32條⁶規定，「更正之申請顯然不應被准許」及「依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害」之情事外，法院才會斟酌其更正程序之進行程度，並在徵詢兩造意見後，指定適當期日，續行審理程序，原則上，法院將待智慧局作成更正審定結果後，再續行審理程序。然而該民事侵權事件，將會因專利權人向智慧局申請更正而暫停，尤以當系爭專利同時進行民事侵權訴訟及專利

四、第一項、第二項情形，法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷，並於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。

五、除第二項規定外，專利權人未向專利專責機關申請更正或撤回申請更正者，不得依更正後之專利權範圍為請求或主張。

六、法院依第四項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。

註4：專利法修正草案第77條：

一、舉發案審議期間，有更正案者，應合併審議及合併決定。

二、同一舉發案審議期間，有二以上之更正案者，申請在先之更正案，視為撤回。

三、第一項之更正案，專利專責機關認有必要時，得為審議中間決定。

四、於前項審議中間決定後至審議決定前之期間，舉發人不得提出新理由、新證據或新的證據組合，專利權人亦不得再申請更正。

註5：現行智審法第16條：

一、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。

二、前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。

註6：現行智審細則第32條：

關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。

舉發審查時，依現行專利法第77條規定，舉發案審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定。如此，民事侵權訴訟事件將因專利權人主張更正再抗辯，而延至舉發案審定公告更正範圍後，方得續行審理，更嚴重影響民事侵權訴訟審理之進行，此與現行智審法第16條第1項之修法理由⁷所稱「以期紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人之權利保護」之目的相違。

為解決上開實務問題，本次智審法修正草案第44條明定當事人依第42條第1項規定⁸主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。除非有因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平者，得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張。法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷，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。申言之，按現行智審法第16條第1項之規定，已賦予法院應就當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因有無理由，自為判斷之權能；本次修法進一步再賦予法院得就專利權人主張更正再

抗辯之專利權範圍，自為判斷合法性之權能。亦即法院得視情狀，不等待智慧局認定專利權人所提之更正結果出爐後，再進行審理程序。藉此解決專利民事侵權事件中，因當事人抗辯專利無效，而專利權人對之以更正再抗辯為防禦所致審理程序暫停之問題。

參、伴隨舉發爭議案件之更正審議

按現行專利法第77條規定，舉發案審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定，惟於審查實務上，存有專利權人為避免被舉發成立或有因其他專利爭訟事件之關聯，頻仍於舉發審議期間申請更正，致無法儘早確定審查基礎之情事，雖現行專利法第74條第3項規定，於舉發案件審查期間，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正，藉以限制專利權人一再提出更正，遲滯案件之進行。但對於有訴訟繫屬於法院中之案件，現行規定並無限制專利權人提起更正，如此，亦將延宕舉發審查程序之進行。

為促使專利舉發爭議案件之審議順暢，以符合產業之需求，本次專利法修法草案第77條，爰增訂第3項規定，採行「審議中間決定」機制，規定專利專責機關認有必要時，

註7：「…使審理智慧財產訴訟之民事法院，於訴訟中就其商標權或專利權有無應撤銷或廢止原因之爭點為實質判斷，並排除行政訴訟法、民事訴訟法、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規定之適用，以期紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人之權利保護…」。

註8：智審法修正草案第42條：

- 一、當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。
- 二、前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。

得就專利權人之更正，先作成審議中間決定，並於第4項明定於更正之審議中間決定後至舉發案審議決定前之期間內，舉發人不得提出新理由、新證據或新的證據組合，專利權人亦不得再申請更正，以促使儘早確定審議基礎，並據以判斷專利權之有效性，加速案件之進行。

肆、專利民事侵權事件與舉發爭議案件之關聯性

為解決因專利權人提更正再抗辯，致延宕審理或審議進行之實務問題，如前所述，本次智審法及專利法修正草案皆有相關規定；分析兩者修法之規定及修正說明后，可能有如下關聯性及交互之影響：

一、法院自為判斷更正再抗辯恐弱化舉發更正審議中間決定之機制

細究智審法草案第44條之修正說明，將專利專責機關作成更正審議中間決定至審議決定之期間，專利權人不得再申請更正，認為屬不可歸責於專利權人之事由，得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或

主張。換言之，倘有上開不可歸責於專利權人之事由，法院並不待該舉發爭議案件之審議決定作成，即可判斷專利權人所陳明欲更正專利權之範圍為合法，並依更正後之專利權範圍審理判決；惟如此恐弱化專利法修正草案第77條規定有關「更正審議中間決定」限制專利權人一再提更正之機制，蓋系爭專利權人雖在專利舉發審議階段被限制提一再提更正；卻可據此事由在專利民事侵害事件中主張因不可歸責於己，請求法院判斷其更正之合法性；相形之下，智審法修正草案可提供專利權人即時主張更正再抗辯的機制；反觀專利法原欲以更正審議中間決定之機制，儘速確認審議基礎，並提供法院為判決基礎的美意，恐不易於實務運作上體現。雖智審法修正草案第43條⁹亦有提供司法審理與行政審議之資訊交流制度，藉以減輕雙方當事人之訴訟負擔、加速訴訟與審議進行；又智審法修正草案第45條¹⁰第1項規定法院於判斷更正專利權範圍之合法性，於必要時，得徵詢智慧局之意見，防止判斷歧異發生之機制；惟所謂必要時之徵詢，一般係指如審查基準等相關法令等通案性質者，就個案更正合法性之認定，因法院已有技術審查官之輔

註9：智審法修正草案第43條：

- 一、前條第一項情形，法院應即通知智慧財產專責機關；訴訟程序終結時，亦同。
- 二、智慧財產專責機關收受前項通知時，應即就有無受理撤銷或廢止該智慧財產權申請案件通知法院；智慧財產專責機關已作成行政處分或經申請人撤回者，亦同。
- 三、法院收受前項通知後，得依當事人聲請向智慧財產專責機關調取該申請案件之文件影本或電子檔案。
- 四、智慧財產專責機關收受第一項通知時，得函請法院提供判斷撤銷或廢止智慧財產權所必要之文件影本或電子檔案。

註10：智審法修正草案第45條：

- 一、法院為判斷當事人依第四十二條第一項所為之主張或抗辯有無理由，或前條第四項更正專利權範圍之合法性，於必要時，得就相關法令或其他必要事項，徵詢智慧財產專責機關之意見。

助，應無再徵詢智慧局之必要，未來智審法既已賦予法院得依專利權人主張之更正專利範圍，自為判斷之權能，以解決因更正所造成審理延宕的問題，可想而知，未來審理實務上，法院不待專利專責機關就更正之審議結果作成，而自為判斷之可能性頗高，除非專利專責機關能在個案進行上及於民事法院之審理時程。

二、有侵害自始不存在的權利而須負損害之責，卻無法以再審之訴救濟的可能

另由智審法草案第44條修法說明可知，對於智慧局作成專利舉發成立之審議決定，未經爭議訴訟判決撤銷前，基於該審議決定之行政處分仍具有實質存續力，無從受理專利權人之更正申請，亦認為屬不可歸責於專利權人之事由，得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張。換言之，民事侵權訴訟之法院得不待系爭專利另件舉發爭議案審議「舉發成立」之決定確定，即可自為判斷專利權人主張之更正專利權範圍，倘基於該更正範圍，判決被告侵權，應負損

害賠償責任或執行相關保全程序，亦經終局判決確定，倘嗣後該舉發爭議案審議「舉發成立」之決定，亦經終局判決確定，則該民事侵權事件之審認結果，會建基在一自始不存在之權利基礎上，雖該判決僅發生個案拘束效力，而無對世效力，又縱有更正判斷上之歧異發生，亦有智審法草案第50條¹¹限制提起再審之訴之配套規定，以為因應；惟畢竟未來智慧局舉發爭議案件係採三至五人合議，進行當事人言詞審議，基於此所作成之審議決定，理應被法院維持的比率會遠大於被撤銷之比率，若審理民事侵權事件之法院不待系爭專利「舉發成立」之決定確定，逕就專利權人欲提之更正範圍自為判斷，而認定構成侵權，事後該舉發成立之審議決定一經確定時，則會發生當事人侵害一自始不存在的權利，而須負損害賠償或執行保全程序之不利益，卻無再審之訴救濟途徑的結果，不免為當事人質問爭議。

三、得否提起再審之訴與更正准、駁之審議決定具關聯性

有關智審法修正草案第50條第1項第3款規

二、智慧財產專責機關就前項事項之徵詢，或認有陳述意見之必要，並經法院認為適當者，得以書面或指定專人向法院陳述意見。

三、智慧財產專責機關依前項規定陳述之意見，法院應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎。

註11：智審法修正草案第50條：

一、下列各款之審議決定確定時，當事人不得依民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款規定，對於專利權、商標權、品種權侵害事件之確定終局判決提起再審之訴：

（一）專利權舉發、商標權評定或廢止、品種權撤銷或廢止成立之審議決定。

（二）延長發明專利權期間舉發成立之審議決定。

（三）核准更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之審議決定。

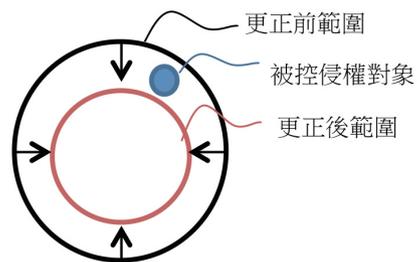
二、前項情形，假扣押、假處分或定暫時狀態處分事件之相對人，不得向聲請人請求賠償因假扣押、假處分或定暫時狀態處分所受之損害。

定對於核准更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之審議決定確定時，當事人不得對於專利權侵害事件之確定終局判決提起再審之訴；申言之，倘民事侵權事件以更正前的範圍作為審認的基礎，若認定被控侵權對象侵權，須負損害賠償責任，事後智慧局核准其更正範圍，致有事後不構成侵權的可能，此時，若不限制當事人提起再審之訴，將影響民事侵害事件確定終局判決之安定性，故智審法修正草案明文此類情事（參考圖一），當事人不得提起再審之訴。

然而若專利侵權事件法院審認專利權人之更正合法，並基於此作成之判決經終局判決確定，事後專利專責機關否定系爭專利更正專利權範圍之合法性，作成核駁更正之審議決定，業經確定時，則智審法修正草案無限制當事人可提再審之訴。亦即，智審法規定當事人得否能提起再審之訴與智慧局審議更正之准、駁決定有不同的對待。尋其修法說明並無明確敘明原由，可能是基於更正前後之範圍理應由大減縮為小，因此若專利侵害事件以更正後之範圍（較小）作為審認基礎，而認定被控侵權對象侵權，縱事後智慧局否定該更正之合法性，而維持更正前之專利範圍（較廣），仍無改確定終局判決認定構成侵權之結果（以較小範圍都會構成侵權，況乎以大範圍者），當事人實無提再審之訴之必要，亦無庸限制當事人提起再審之訴。

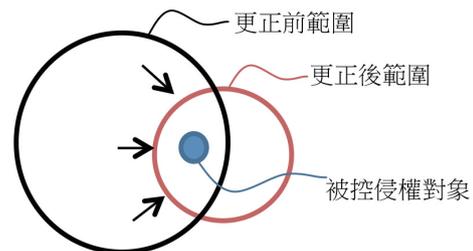
惟更正准否之認定，在於判斷更正是否超出申請時說明書、申請專利範圍及圖式所揭露之範圍，以及判斷是否實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。實務上，專利權人往往於請求項中增加其他技術特徵，藉以主張申請專利範圍之減縮，就形式而言，更正後

之範圍因加入其他技術特徵而相對減縮（變小），然而有可能所增加之技術特徵為新事項（new matter）（超出），或會導致實質變更公告時之申請專利範圍，如此仍應不准更正。因此若專利侵權事件，法院基於專利權人更正再抗辯主張之專利權範圍，作成侵權成立，須負損賠之判決經確定，事後為智慧局作成核駁更正之審議決定亦經確定時，若當事人提起再審之訴，可分兩類情事探討，類型一（參考圖二），被控侵權對象無論以更正前或更正後之範圍審認，皆構成侵權，此類情事，縱當事人提起再審之訴，亦無改之前民事侵害事件確定終局判決之結果；類型二（參考圖三），被控侵權對象以更正後之範圍審認構成侵權，但以更正前的範圍審認不構成侵權，此時當事人即有提起再審之訴之利益，而之前民事侵害事件確定終局判決有遭廢棄之可能。



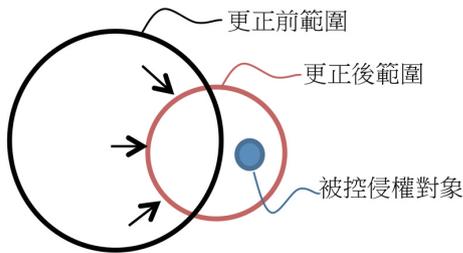
圖一：准更正

（更正前侵權，更正後不侵權，限制再審之訴）



圖二：不准更正（類型一）

（更正前、後皆侵權，無提再審之訴必要）



圖三：不准更正（類型二）

（更正前不侵權，更正後侵權，有再審之訴之利益）

四、民事上訴事件允許當事人提新證據的可能性將會高於舉發爭議訴訟

按現行智審法第33條¹²，有關專利權有效性爭執時，當事人就同一撤銷理由所提之新證據，並無限制規定，固可達到一定程度上，解決紛爭避免循環訴訟之效，惟施行以來，往往衍生舉發人於行政訴訟程序時，方

提出多件新證據及其證據組合，更甚者，有完全逸脫改變舉發審查階段審認的證據組合，如此不啻變相由法院代為行政機關行使審查程序，且增加專利權人之訴訟負擔，亦有礙訴訟程序之進行。為此，智審法修正草案第56條¹³採相對嚴謹的規定，限制舉發人提出新證據之範圍，原則上，僅限於舉發審議程序已提出之證據，經變換之單一證據或證據組合，始得為之；然而相對於專利民事侵害上訴事件，雖有民事訴訟法第447條¹⁴限制當事人提出新攻擊或防禦方法之規定；惟觀察過去實務，若無明顯遲滯審理程序之進行，民事法院似會以寬認的方式處理，基本上會以「如不許其提出顯失公平」之理由允許當事人提出新攻擊或防禦方法，相形之

註12：現行智審法第33條：

- 一、關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產及商業法院仍應審酌之。
- 二、智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。

註13：智審法修正草案第56條：

- 一、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。
- 二、前項第一款及第二款事由，當事人應釋明之。
- 三、違反前二項規定提出之新證據，法院應駁回之。

註14：民事訴訟法第447條：

- 一、當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形之一者，不在此限：
 - （一）因第一審法院違背法令致未能提出者。
 - （二）事實發生於第一審法院言詞辯論終結後者。
 - （三）對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者。
 - （四）事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據者。
 - （五）其他非可歸責於當事人之事由，致未能於第一審提出者。
 - （六）如不許其提出顯失公平者。
- 二、前項但書各款事由，當事人應釋明之。
- 三、違反前二項之規定者，第二審法院應駁回之。

下，專利民事侵害上訴事件允許當事人提新證據的可能性將高於舉發爭議訴訟事件。

五、舉發爭議案件可能趨向類似異議案件之屬性發展

按民事侵害事件之被告，本即可依審理法之規定抗辯專利無效，未來專利權人提更正再抗辯時，法院無需等待專利專責機關對更正的審議結果，可自為判斷；再者，未來舉發爭議訴訟，採兩造對審制，準用民事訴訟規定，已非行政訴訟事件，且依專利法修正草案第91條之二¹⁵規定專利爭議訴訟之當事人或參加人，應委任律師或專利師為訴訟代理人，是就訴訟成本與民事侵權訴訟無異，且審理民事侵權訴訟之法院，得就原、被告主張之專利無效與更正再抗辯，自為判斷，縱有判決歧異者，亦有限制提再審之訴之規定，專利民事侵權事件之被告，實無需再另闢舉發爭議案，藉以牽制專利權人之必要。因此未來發動專利舉發爭議案件之舉發人，可能會較傾向於作預防性的舉發，例如系爭專利核准後，專利權人尚未發動民事侵權訴

訟前提起舉發，一旦成為專利侵權訴訟之被告後，再向智慧局提起舉發的可能性不高，簡言之，未來發動舉發爭議案件的舉發人會趨向潛在的利害關係人或所謂的人頭舉發人，且發動舉發的時機亦會在系爭專利公告後不久的時間內（6個月至9個月內），舉發案件之屬性可能趨向類似異議案¹⁶的性質發展，而舉發案之申請量亦可能在新法施行初期減少。

伍、結論

綜觀兩部法規之修正目的，皆在營造優質的智慧財產權的環境，對於智權爭議事件之審理或審議，希望能建構符合我國產業需求，具專業、有效率的制度，對於因當事人訴訟攻防所衍生更正專利權範圍的問題，亦設計有效的解決機制；然而智審法修正草案進一步賦予法院得就專利權人更正再抗辯，自為判斷的權能，固可提升審理效率；惟仍有可能因民事侵權事件與舉發爭議事件在更

註15：專利法修正草案第91條之二：

- 一、專利複審訴訟應以律師為訴訟代理人。非律師具有下列情形之一，亦得為訴訟代理人：
 - （一）具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
 - （二）當事人或參加人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、專利審議業務或與訴訟事件相關業務者。
- 二、專利爭議訴訟之當事人或參加人，應委任律師或專利師為訴訟代理人。但當事人或參加人本人或其法定代理人具備律師、專利師資格或依法得為專利代理人者，不在此限。
- 三、對於專利複審訴訟或爭議訴訟之第一審裁判不服而上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人本人具備律師、專利師資格或依法得為專利代理人者，不在此限。
- 四、非律師而有第一項各款所列情形之一，經法院認為適當者，亦得為專利複審訴訟或爭議訴訟上訴審訴訟代理人。

註16：呂正仲，《智慧財產月刊》，第231期〈由日本異議制度之沿革思考舉發制度之定位〉一文：

專利異議制度為一種容易運作、快速審查及低成本的公眾審查制度，藉由社會公眾在一定期限內所提供之資訊，儘早確認專利權之有效性，除減少後續訴訟資源之浪費外，無形中亦可提升專利權品質。

正合法性的判斷上發生歧異，而致當事人可能侵害一自始不存在的權利，須負損害賠償之責，卻又無再審之訴可供救濟的情形；亦有可能已認定構成專利侵權之民事確定判決，因事後作為該判決審認基礎之更正範圍，經審議決定核駁確定，為當事人提起再審之訴，而遭廢棄的可能（本文圖三所示之類型二）。因此為降低法院自為判斷更正再抗辯所生之風險，對專利權人主張因不可歸責於己之事由時，法院宜斟酌專利舉發案審議進行之程度，並依智審法草案第44條修正說明所述，判斷專利權人是否於客觀上本得向智慧局單獨申請更正，或得於另案舉發審議期間申請更正，卻未適時申請更正，直至發生已不得向智慧局申請更正時，方始主張更正再抗辯，若是，則非為不可歸責於己之事由。至於是否有所謂「如不許更正顯失公平者」之情事，則可考量參考日本訴訟實務所發展出來的四個要件判斷¹⁷，亦即應考量主張更正之專利範圍是否有效，或被控侵權對象是否構成侵權，若有專利無效或不構成侵權之一者，則無顯失公平之情事。

未來智慧局審議會實務運作專利法修正草案第77條規定有關「更正審議中間決定」，藉以限制當事人攻擊防禦方法之提出，應避

免案件在尚未成熟時發動，一旦發動，即應儘速進行言詞辯論作成審議決定，而如何兼顧當事人有合理提出攻擊防禦的機會，又能使案件進行順暢，及時作成正確的決定結果，避免舉發更正審議中間決定之機制遭弱化，須具有優質技術專業及審議指揮能力的審議人員，因此智慧局為因應新制度的來臨，宜儘早規劃因應言詞審議兩造對審制度相關的人力、物力、系統設備等資源、尤應培養專業的審議人員及書記人員團隊。除此亦須有專業的律師及專利師等人員的參與協力配合，始能完善新制度之運作，符合產業之需求。

由智審法修正草案第56條及民事訴訟法第447條有關限制當事人提出新證據之規定觀之，專利民事侵權上訴事件允許當事人提新攻擊防禦方法的可能性將會高於舉發爭議訴訟，又未來民事侵權事件法院得自為判斷更正再抗辯之合法性，且引進「查證」、「專家證人」及「法院徵求第三人意見」等制度，可想而知，將使當事人之攻擊或防禦方法顯得更富即時性與變化性，相形之下，舉發爭議事件將顯得穩定而可預期，是否因此會影響未來舉發爭議案之屬性或申請量，則有賴未來新法施行後之實證觀察。

註17：高健忠，《智慧財產月刊》，第279期〈日本更正再抗辯實務研析〉一文：

日本特許法並沒有關於更正再抗辯的明文規定，但由專利侵權訴訟實務上判決案例，一般認為主張更正再抗辯必須具備以下四個要件：

要件1：專利權人已經向特許廳提出適法的訂正主張「包含單獨申請訂正（訂正審判）或併於舉發（無效審判）程序提出之訂正申請（訂正請求）」。

要件2：該訂正符合特許法第126條之訂正要件。

要件3：根據該訂正結果，將解消無效抗辯所主張的無效理由。

要件4：被告之產品、方法，落入訂正後的專利請求項之技術範圍內。