

參、判決分析主題：系爭專利舉發成立得否為再審事由之判斷

裁判字號：智慧財產法院 104 年度民上再更(一)字第 1 號民事判決

判決日期：104.10.22

爭議標的：侵害專利權爭議

系爭專利：「自行車碟剎來令片自動定位夾持機構」新型專利

相關法條：民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款、第 447 條第 1 項、第 3 項；智慧財產案件審理細則第 33 條第 2 項；專利法第 98 條之 1、第 98 條第 2 項、第 120 條準用第 82 條第 1 項前段、第 2 項第 2 款及第 3 項

【判決要旨】原確定判決基礎之系爭專利權，嗣後經智慧局認舉發成立應予撤銷，並經行政訴訟智慧局舉發成立處分並無違誤而駁回再審被告之起訴及上訴確定，則系爭專利視為自始不存在，其專利權溯及既往而消滅，再審被告不得以系爭專利對再審原告主張專利權，因之，原確定判決之裁判基礎已為變更，本件自有民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定適用。

一、案情摘錄

(一)再審原告主張：

- 1、再審被告為第 227463 號「自行車碟剎來令片自動定位夾持機構」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人。再審被告前於 97 年間主張再審原告侵害系爭專利並訴請損害賠償及排除侵害，最後經最高法院 100 年度台上字第 379 號民事裁定以上訴不合法駁回再審原告上訴確定。
- 2、再審原告於以系爭不具進步性或新穎性，向智慧局提出舉發，智慧局於 101 年 1 月 10 日專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱舉發成立處分）。再審被告不服上開行政處分，對之提起救濟，最後經最高行政法院以 102 年度裁字第 1022 號行政裁定駁回再審被告之上訴確定。
- 3、再審原告於 101 年 2 月 8 日行政爭訟期間，以系爭專利業經舉發成立為由，對於原確定判決及裁定提起再審之訴，經本院判決駁回再審原告之訴，再審原告不服提起上訴，經最高法院以 102 年度台上字第 522 號民事判決就原判決關於駁回再審原告對於最高法院 100 年度台上字第 379 號裁定再審之聲請及該訴訟費用部分廢棄（上開

本院 101 年度民專上再字第 1 號判決、最高法院 102 年度台上字第 522 號判決，以下合稱原確定再審判決)，可認定本件原確定判決之裁判基礎發生動搖，提起本件再審之訴即屬有理由。

- 4、再審原告已於原確定判決第一審提出系爭專利有效性之主張，縱認此主張無效，智慧財產案件審理細則第 33 條第 2 項規定：「關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不再行主張或抗辯。」，亦即「在法律別有規定下」是可以提出新的攻擊或防禦方法，民事訴訟法第 447 條第 1 項之各款規定即屬前開審理細則之「法律別有規定」之例外規定，原確定判決以逾期提出專利有效性為由，並不符上開規定。
- 5、智慧局 101 年 1 月 10 日作成專利舉發審定，審定主文諭知「舉發成立，應撤銷專利權」之專利舉發審定書、且經刊載於 101 年 2 月 1 日發行之專利公報公告舉發成立案件等事實為由，前於 101 年 2 月 8 日提起再審之訴，又再審被告之系爭專利遭舉發成立撤銷後，歷經訴願、行政訴訟等行政救濟程序終結，諭知再審被告系爭專利撤銷確定，該當「為判決基礎之..行政處分，依其後之..行政處分已變更者」之事由，故援引之再審事由與前再審事由顯有不同，無適用民事訴訟法第 498 條之 1 餘地。

(二)再審被告主張：

- 1、細繹再審原告前次再審之訴所主張之「再審原因事實內容」，對照再審原告本件再審之訴所主張之「再審原因事實內容」，兩者主張內容幾無二致，自屬「當事人主張事項具體該當」之「同一事由」，再審原告更行提起再審之訴已違反民事訴訟法第 498 條之 1 規定。
- 2、再審原告前未於原確定判決之第一審訴訟程序中爭執系爭專利之有效性，復未另行向智慧局依法提出舉發，其遲至 99 年 5 月 8 日於原確定判決第二審訴訟程序中，始主張系爭專利不具進步性、新穎性，有應撤銷之原因，自屬逾時提出攻擊防禦方法，有礙訴訟之終結，依前開民事訴訟法第 447 條第 1 項及智慧財產案件審理法第 33 條第 2 項規定，不得再行主張。
- 3、按最高法院 63 年台上字第 2313 號民事判例、92 年度台上字第 2014 號民事判決 95 年度台上字第 2615 號民事判決意旨可知，就民事訴

訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定所謂「為判決基礎之行政處分，依其後之確定行政處分已變更者」之再審事由而言，概念上應詳加區分為：(1)「作為判決基礎之行政處分」已變更之情形（即變更前之行政處分，經前訴訟程序採為判決基礎者，嗣後已變更）；與(2)「作為訴訟資料採用之行政處分」已變更之情形（即確定判決僅係採用該變更前之行政處分之資料，由法院自行調查證據認定事實而為判斷者，該行政處分嗣後已變更），兩者有間，不可不辨。若屬上述(2)「作為訴訟資料採用之行政處分」已變更者，並非民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之再審事由，依最高法院 96 年度台上字第 1207 號民事判決意旨，原法院為該事件上訴人不利之判決，乃係依其證據資料，自行認定事實而為審判，非以智慧局原授予專利行政處分為依據，因認無民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定之適用。

(三)主要爭點：

- 1、再審原告有無就同一事由重複提起再審之訴？
- 2、原確定判決有無民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之適用？
- 3、如前項爭點成立，再審原告所提專利有效性抗辯是否應受民事訴訟法第 447 條第 1 項、第 3 項及智慧財產案件審理細則第 33 條第 2 項規定之拘束？

(四)判決理由摘要：

- 1、本件再審原告於 101 年 2 月 8 日行政爭訟期間，係以智慧局作成之「舉發成立，應撤銷專利權」處分為由，依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款再審事由規定，對於原確定判決及最高法院 100 年度台上字第 379 號民事裁定提起再審之訴，經本院判決駁回，再審原告提起上訴，經最高法院 102 年度台上字第 522 號判決以：「依專利法第 73 條第 1 項第 2 款、第 2 項規定，於經提起行政救濟經駁回確定前，專利權仍繼續存在。是原確定判決縱予以專利之行政處分為判決基礎，智慧財產局撤銷專利權之行政處分既經提起行政救濟而未確定，仍難謂因該撤銷專利權之行政處分，使原確定判決之基礎發生動搖。」為由，駁回再審原告之訴。因之，再審原告於當時提起再審之訴具體事由，係尚未確定由智慧局所作成之舉發成立處分。嗣因再審被告不服前揭智慧局作成之舉發成立處分，提起訴願、訴訟，經本院行政判決駁回再審被告之訴及裁定駁回再審被告之上訴，再審原告據此復依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規

定，提起本件再審之訴。

- 2、雖再審原告於前次再審及本件再審均依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定提起再審，但再審原告之前僅就智慧局之舉發成立處分提起再審之訴，而之後則係該處分經行政法院判決舉發成立應撤銷系爭專利權之確定處分，兩者之具體事項仍不相同，是本件不應拘泥於法律抽象規定之同一條款再審事由，再審原告前後所提起之再審之訴非屬同一事由，無民事訴訟法第 498 條之 1 規定之適用。
- 3、按「專利申請之爭議應循行政救濟程序決定，行政救濟程序確定後，民事法院即應予以尊重，不得再予審查。本案系爭專利權之撤銷，既經行政法院為實體上審查，終局的認定不符新型專利之要件，而按舊專利法第 110 條準用同法第 63 條之規定，新型專利權經撤銷者，專利權之效力，視為自始即不存在。」（最高法院 88 年度台上字第 2265 號判決參照）。是經舉發審查成立之新型專利，經行政法院駁回專利權人之行政救濟確定，自應撤銷該新型專利權，經撤銷專利權自始即有不應核准情事，不應取得專利權，其專利權應溯及既往消滅。本件原確定判決基礎之系爭專利權，嗣後經智慧局認舉發成立應予撤銷，並經行政訴訟智慧局舉發成立處分並無違誤而駁回再審被告之起訴及上訴確定，則系爭專利依專利法第 82 條第 3 項規定視為自始不存在，其專利權溯及既往而消滅，再審被告不得以系爭專利對再審原告主張專利權，因之，原確定判決之第一審及第二審判決之裁判基礎已為變更，本件自有民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定適用。再審原告依上開規定訴請撤銷原確定判決，並無不合。
- 4、「故如其上訴係因不合法而被駁回者，因未受上級法院實體審判，即無不許其以相同事由提起再審之訴之理」（最高法院 93 年度台上字第 258 號判決、最高法院 96 年度台抗字第 897 號裁定、最高法院 99 年度台上字第 1951 號判決參照）。此為再審補充性原則，係針對判決所存在之瑕疵，當事人原則上應儘量透過上訴程序尋求救濟，由上訴審法院判斷其允當與否，透過再審之訴尋求救濟者，應以無從透過上訴途徑尋求救濟之瑕疵為限。本件原確定判決未實質審判系爭專利有效性，且系爭專利舉發成立處分為智慧局之行政處分，依專利法第 82 條規定須由行政法院為行政救濟，故無上開但書規定之適用。系爭專利權侵害訴訟之民事判決確定後，因舉發成立並撤銷專利權確定，其效力視為自始不存在，則原判決基礎之訴

訟程序或裁判資料存有重大瑕疵，原確定判決之既判力對於當事人之拘束力即欠缺正當化依據，原判決基礎既發生動搖，自無不許再審原告提起再審之訴之理。

- 5、自比較法制而觀，日本專利法於侵權與有效性之訴訟法制與我國法制相近，可為本件之參考。日本於 2011 年修正特許法，增訂第 104 條之 4：「侵害發明專利權或專屬授權或第 65 條第 1 項或第 184 條之 10 第 1 項規定之支付補償金請求訴訟的終局判決確定後，於下列各款之審定確定時，當事人不得主張審定確定而對該終局判決提起再審之訴（包含對假扣押命令事件債權人之損害賠償請求之訴，假處分命令事件債權人之損害賠償及返還不當得利請求之訴）：1. 該專利撤銷的決定或舉發成立的審定。2. 該專利權的存續期間延長登記無效的審決。3. 依政令所規定應該核准更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之審定。」，立法意旨係因當事人就系爭專利之有效性及其範圍，已經分別賦予各自盡其攻擊防禦的機會與權利，如果還允許毫無限制地可以提起再審廢棄原確定判決，從侵權訴訟之紛爭解決機能與企業經營的安全觀而言，只會反覆引發當事人間之專利紛爭等缺失，因此，當事人所舉之各該攻擊、防禦方法，一旦經侵害訴訟判決審理確定時，縱然事後有任何與法院在侵權事件審理中所為專利有效性判斷歧異之審決確定出現，由於該侵權確定判決之既判力，已存在有正當化根據，是應該限制對該侵權確定判決提起再審之訴。前開日本特許法第 104 條之 4 之增訂之立法基礎，是在專利侵害民事訴訟之提起專利有效性攻擊防禦方法已經法院判決，亦即法院已針對被告提出與專利權有效性抗辯及引證判斷，則事後如以同一事由及引證而與民事判決認定歧異結果提起再審，亦因民事判決既判力具有正當化基礎，而限制提起再審。我國專利法或民事訴訟法未有如上開規定意旨之立法，惟前開立法之法理基礎仍可借鏡作為本件之判斷原則。本件原確定判決訴訟程序均未就專利有效性部分為實質審理，是專利侵權訴訟未就系爭專利有效性作成判斷，原確定判決既判力欠缺正當化基礎，自不能限制再審原告依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定提起再審之訴。
- 6、法院於審理再審之訴時，在第一個層次上，首先應判斷再審之訴合法要件；若再審之訴具備合法要件，進而於第二個層次始進入有無再審事由之審理，若該案有再審事由，最後第三個層次才就原訴訟標的法律關係之存否為審理。然須再審原告提起之再審訴訟合法，

且具備民事訴訟法第 496 條第 1 項各款所定之再審事由，法院於第三個層次始判斷是否有民事訴訟法第 505 條準用民事訴訟法第 447 條第 1 項、第 3 項及智慧財產案件審理細則第 33 條第 2 項規定之適用。換言之，法院於審理有無再審事由時，無須審酌是否適用民事訴訟法第 505 條準用民事訴訟法第 447 條第 1 項、第 3 項及智慧財產案件審理細則第 33 條第 2 項。此二層次有間，不容混淆。故於本件審理是否有民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款之再審事由時，當然不受民事訴訟法第 447 條第 1 項、第 3 項及智慧財產案件審理細則第 33 條第 2 項規定之拘束。

二、判決分析

本件訴訟主要要討論之爭點為再審原告就系爭專利經智慧局審定舉發成立後，以該審定處分於不同時點分別提起二次再審之訴，則衍生兩個值得討論之問題，一是系爭專利之舉發成立得否為再審之事由，即是否為民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所載：「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；其二，兩次再審之訴皆以系爭專利之舉發成立為再審之訴之事由，則該事由於第一次再審原告提出再審之訴時，經法院駁回後，第二次再以該同一事由提出再審之訴，是否為同一事由而有民事訴訟法第 498 條之 1 適用。對此，依本案法院判決理由對於系爭專利之舉發成立得否作為再審之訴事由之判斷得有下列之程序：

一、原確定判決是否就該系爭專利作有效性之實質判斷

按專利舉發程序是對於智慧局授予之專利是否有專利法第 71 條第 1 項所列事由而提起之程序，舉發成立者倘未依法提起行政救濟或提起行政救濟經駁回確定者，則該專利權效力視為自始不存在，此為對專利有效性之行政處分，惟民事訴訟程序與舉發之行政程序未有相互依存之關係，即法院得自為判斷系爭專利有效性，故訴訟當事人於訴訟程序之攻防中即應自為提起專利無效確認之聲明及舉證該專利無效，使法院得為實質判斷系爭專利之有效性，則此時原確定判決即已由法院自行判斷，若確定判決已經法院做出專利有效之判決，爾後倘系爭專利經舉發成立仍不得為再審之訴事由，此判斷原則乃系專利侵害民事訴訟之提起專利有效性攻擊防禦方法已經法院判決，亦即法院已針對被告提出與專利權有效性抗辯及引證判斷，則事後如以同一事由及引證而與民事判決認定歧異結果提起再審，亦因民事判決既判力具有正當化基礎，而限制提起再審，亦即該判決基礎非為民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款所載之

裁判或行政處分。

反之，若原確定判決被告未提出專利有效性攻擊防禦方法或於事後上訴程序提出但為法院以不合法而駁回者，則該系爭專利有效性並未經法院實質判斷，故原系爭專利之授予專利行政處分可視為民事訴訟法第496條第1項第11款所載之行政處分，而得為再審之訴事由。

二、提起再審之訴時，舉發成立之行政處分是否已確定

依現行專利法第82條所載專利權撤銷確定非指專利權經舉發審查成立時，而係原專利權人未依法提起行政救濟或提起行政救濟經駁回確定時，於此之前，專利權仍繼續存在，故於本案侵權訴訟確定判決後，倘被告僅依智慧局之舉發成立審定書做為再審之訴事由，而專利權人仍在行政救濟繫屬中，則該侵權訴訟確定判決基礎之授予專利行政處分仍為存續，故非已變更之狀態，尚無法成為再審之訴事由。

另，雖有學者認為同樣在有效性爭點上產生裁判歧異之情形，何以民事法院認定專利權無應予撤銷或廢止之原因，嗣後行政爭訟程序，確定其權利應予撤銷之情形，屬判決基礎之行政處分已變更得提起再審之訴，然民事法院認應有撤銷原因，而行政爭訟程序則認定無撤銷原因時，裁判基礎之行政處分並無變更而不得為再審原因之情形，是否有違平等原則之疑慮¹。惟對此，司法院前大法官解釋得否為再審之事由，係因法院對專利權有撤銷或廢止原因認定成立，是自行認事用法的結果，並不是以行政處分是否有效存在為前提資以認定事實²，此亦呼應了本件舉發成立得否為再審之訴事由之判斷係回歸至法院是否已就專利權有效性之爭點作實質判斷上，故本件原確定判決與原再審判決本未就專利權有效性作實質判斷，是以再審原告自能以專利權舉發成立為民事訴訟法第496條第1項第11款之事由而提起再審之訴。

¹ 沈冠伶，智慧財產民事訴訟之新變革，月旦民商法雜誌第21期，頁29註13，2008年9月

² 曾華松，專利侵權訴訟與撤銷訴訟之研究，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯，頁120，100年4月。