

智慧財產法院民事判決

109年度民專上再易字第1號

再審原告 泳山實業股份有限公司

兼 法 定

代 理 人 周坤山

共 同

訴訟代理人 謝宗穎律師

複代理人 吳信璋律師

再審被告 基元高效科技有限公司

法定代理人 李宗隆

訴訟代理人 吳俊達律師

複代理人 王亭涵律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，再審原告對於中華民國106年5月25日本院104年度民專上更(一)字第3號確定判決提起再審，本院於110年1月7日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

本院104年度民專上更(一)字第3號確定判決不利於再審原告部分暨訴訟費用之裁判均廢棄。

上開廢棄部分，再審被告於前訴訟程序第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。

再審被告應給付再審原告新臺幣壹佰貳拾壹萬伍仟伍佰柒拾玖元，及自民國109年6月20日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。

再審訴訟費用及前開廢棄部分再審前歷審訴訟費用，由再審被告負擔。

事實及理由

一、按再審之訴，應於30日之不變期間內提起。前項期間，自判決確定時起算，判決於送達前確定者，自送達時起算；其再審之理由發生或知悉在後者，均自知悉時起算，民事訴訟法第500條第1項、第2項前段分別定有明文。本件再審原告係於民國109年6月5日委請律師查詢另案判決內容，始知悉再審被告所依據請求之中華民國發明第I345041號「燈具散熱結構」專利（下稱系爭專利）業經撤銷確定，是再審原告於109年6月11日以民事訴訟法第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」之規定為再審事由提起本件再審之訴，未逾30日不變期間，合先敘明。

二、再審原告主張：

（一）本院104年度民專上更（一）字第3號確定判決（下稱原確定判決）認定再審原告侵害再審被告系爭專利權，判命再審原告應連帶給付再審被告新臺幣（下同）1,012,280元本息，再審原告即於106年8月1日給付再審被告前開本金及利息計1,215,579元，惟作為上開判決基礎之系爭專利權，於上開民事判決確定後，經訴外人明日光電科技有限公司（下稱明日光電公司）提起舉發，嗣經濟部智慧財產局（下稱智慧局）以（106）智專三（一）04078字第10620898540號專利舉發審定書為撤銷之處分，嗣雖經再審被告循序提起訴願、行政訴訟，惟仍經最高行政法院以109年度判字第250號判決駁回上訴確定在案。據上，系爭專利權已遭舉發撤銷確定而自始不存在，應認作為前案判決基礎之行政處分已變更，再審原告自得提起本件再審之訴。爰依民事訴訟法第496條第1項第11款、第505條之1準用同法第395條第2項、民

01 法第179 條規定，提起本件再審，並請求再審被告返還依原
02 確定判決受領之1,215,579 元及法定遲延利息。

03 (二)並聲明：1.本院104 年度民專上更(一)字第3 號確定判決（即
04 原確定判決）廢棄。2.再審被告應給付再審原告1,215,579
05 元，及自再審聲請狀送達翌日起至清償日止，按年息5%計算
06 之利息。

07 三、再審被告則以：

08 (一)智慧財產案件審理法第16條既然規定民事法院可自為審理專
09 利權之有效性，本件即應參酌與我國專利訴訟制度極為相似
10 之日本法規定，並基於「專利權侵害訴訟的紛爭解決機制」
11 及「企業經營的安定性」之觀點，限制當事人以「專利權遭
12 撤銷」為由對民事確定判決提起再審，才能促使專利權制度
13 發揮其功能。又本案更審程序時，兩造協議將系爭專利不具
14 有撤銷事由列為不爭執事項，再審原告就系爭專利權有效已
15 為權利自認，原確定判決是基於爭點簡化協議認定系爭專利
16 權有效，並非以智慧局授予系爭專利權之行政處分為判決基
17 礎。此外，再審原告於本案更審程序時，業已知悉系爭專利
18 有應撤銷事由而不為主張，依民事訴訟法第496 條第1 項但
19 書規定亦已不得提起再審之訴。因此再審原告提起本件再審
20 之訴，自無理由。

21 (二)並聲明：再審之訴駁回。

22 四、按有下列各款情形之一者，得以再審之訴對於確定終局判決
23 聲明不服。但當事人已依上訴主張其事由或知其事由而不為
24 主張者，不在此限：一、為判決基礎之民事、刑事、行政訴訟
25 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
26 已變更者。…民事訴訟法第496 條第1 項第11款定有明文。

01 本件原確定判決認定再審原告侵害再審被告系爭專利權，再
02 審原告已依原確定判決給付再審被告本息計1,215,579 元，
03 嗣系爭專利經第三人明日光電公司舉發成立，業經智慧局撤
04 銷系爭專利權等情，為兩造所不爭執。再審原告主張本件符
05 合前開再審事由，惟為再審被告所否認，並以前詞置辯。查
06 智慧財產案件審理法於97年7 月1 日施行，該法第16條規定
07 民事法院得審查專利有效性，自此我國有關專利有效性判斷
08 即採專利舉發與民事無效抗辯雙軌制，民事法院應就當事人
09 抗辯專利有應撤銷之原因自為判斷，因此即產生民事判決認
10 定他造侵害專利權確定後，該專利權事後經撤銷確定時，得
11 否依民事訴訟法第496 條第1 項第11款對該民事確定判決提
12 起再審之訴之問題，此即為本件兩造爭執所在。本院認為基
13 於以下理由，本件符合民事訴訟法第496 條第1 項第11款之
14 再審事由，理由如下：

15 (一)我國採公、私法二元審判體系，即私法事件之民事、刑事訴
16 訟由普通法院受理，公法事件由行政法院受理，兩者分屬不
17 同審判權之法院審理，智慧財產案件審理法第16條第1 項雖
18 賦予民事法院對專利有效性自為判斷之權限，但其立法理由
19 稱：「…有關智慧財產之民事訴訟中，被告主張智慧財產權
20 不存在，而提起行政爭訟時，或有第三人對智慧財產權之有
21 效性提出評定、舉發及行政爭訟時，民事訴訟如依首揭規定
22 停止審判，其權利之有效性與權利之侵害事實無法於同一訴
23 訟程序一次解決。當事人每以此拖延民事訴訟程序，致智慧
24 財產權人無法獲得即時的保障。次按智慧財產權原屬私權，
25 其權利有效性之爭點，自係私權之爭執，由民事法院於民事
26 訴訟程序中予以判斷，在理論上即無不當。尤以智慧財產法

01 院之民事法官，已具備判斷智慧財產權有效性之專業能力，
02 則就其終結訴訟所必須認定之權利有效性爭點，自無另行等
03 待行政爭訟結果之必要。爰設第一項規定，使審理智慧財產
04 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
05 或廢止原因之爭點為實質判斷，並排除行政訴訟法…或其他
06 法律有關停止訴訟規定之適用，以期紛爭一次解決，迅速實
07 現訴訟當事人之權利保護。」顯見該規定目的是為了要促進
08 民事訴訟程序之進行，並無打破公私法二元制之意，此由智
09 慧財產案件審理法第16條第2 項規定民事法院對智慧財產權
10 有效性之判斷僅有相對效而無對世效，智慧財產案件審理細
11 則第29條規定當事人不得於民事訴訟中對智慧財產權有無應
12 撤銷之爭點提起獨立訴訟、對他造確認該法律關係或提起反
13 訴，同細則第30條第1 項規定在民事訴訟繫屬中當事人或第
14 三人對於同一智慧財產權之撤銷已提起行政爭訟程序時，民
15 事法院得審酌行政爭訟之程度為期日之指定，即可得知，上
16 開條文之立法理由更進一步說明「按我國法院對於行政權之
17 行使，僅得為適法性之監督，而不應越俎代庖，就行政行為
18 自為行使。故審理智慧財產事件之民事法院縱依其判斷認智
19 慧財產權確有應撤銷或廢止之原因，除智慧財產專責機關原
20 為核准之行政處分係屬當然無效之情形外，即無權就該智慧
21 財產權逕行予以撤銷或廢止。」（智慧財產案件審理法第16
22 條第2 項）、「一、智慧財產權之專利權、商標權等應否撤
23 銷、廢止，為智慧財產專責機關之權限…又對專利權、商標
24 權等智慧財產權存在與否，如有爭議，應循行政爭訟程序解
25 決，當事人藉確認之訴請求確認該等法律關係存在與否之判
26 決，亦不發生使行政機關撤銷智慧財產權或註銷智慧財產權

登記之效力，欠缺即受確認判決法律上利益。二、…故民事
法院既不得代替智慧財產專責機關行使權利，當事人自不得
提起確認智慧財產法律關係存在或不存在之獨立訴訟、或於
同一民事訴訟中併為請求確認或提起反訴，爰訂定本條規定
。」（智慧財產案件審理細則第29條）、「…雖依本法第十
六條第一項規定，民事法院應對當事人專利有效性之主張或
抗辯自為認定，惟所為認定僅於該訴訟有效，無對世效力；
智慧財產權是否確實存在，仍須待行政爭訟程序之確定…」
（智慧財產案件審理細則第30條）因此，由智慧財產案件審
理法及其審理細則規定，即可知我國就專利有效性之審理雖
採雙軌制，但賦予民事法院對專利有效性判斷之權限，僅僅
只是為了迅速解決紛爭、實現當事人權利保護目的，但並無
打破我國採公、私法二元制基礎之意。

(二)再按民事訴訟法第496條第1項第11款所謂「為判決基礎之
行政處分已變更」，係指確定判決是以行政處分之成立、效
力為前提，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。而專利權是經智慧局審查授予而取
得之權利，依我國法制，專利權之授予及剝奪屬行政之專權
事項，因此核准或撤銷專利權，乃智慧局基於公權力，對該
具體事件所為直接對外發生法律效果、形成私法關係之行政
處分，既然智慧財產案件審理法等相關規定，並未賦予民事
法院撤銷專利權之權限，則專利侵權訴訟經法院認定構成侵
害專利權時，必定是基於智慧局授予之行政處分，即有效存
在之專利權為基礎，始有進一步認定專利權被侵害可言，因
此，專利權經撤銷確定而視為自始不存在，自屬民事訴訟法
第496條第1項第11款規定「為判決基礎之行政處分，依其

後之行政處分已變更」之事由。本件系爭專利權既已被撤銷而自始不存在，則再審原告以「系爭專利權遭撤銷」為由，提起本件再審之訴，自符合民事訴訟法第496條第1項第11款之規定。又系爭專利權是於109年5月7日經最高行政法院以109年判字第250號判決駁回再審被告之上訴而撤銷確定，然本案確定判決是於106年5月25日確定，顯見在本案確定判決進行時，本件再審原告並不知為判決基礎之行政處分變更之事由（即系爭專利權經撤銷確定），再審原告並無依上訴主張、或知該事由而不為主張之情形，是本件並無民事訴訟法第496條第1項但書排除再審規定之適用。

(三)再審被告雖辯稱：在民事法院得審酌專利有效性之情形下，應參酌與我國專利訴訟制度極為相似之日本法規定，並基於「專利權侵害訴訟的紛爭解決機制」及「企業經營的安定性」之觀點，限制當事人以「專利權遭撤銷」為由對民事確定判決提起再審，才能促使專利權制度發揮其功能云云，然查：

1.日本專利法與我國相同，對於專利有效性之認定亦採雙軌制，雖日本平成23年（即民國100年）6月8日增訂之特許法第104條之4明文規定不得以專利權遭撤銷為由提起再審之訴，然在特許法第104條之4增訂前，無論日本學界多數說或日本判決實務，均認為專利因舉發成立撤銷確定視為自始不存在，則作為專利侵害案件判決基礎之行政處分已變更，被告得依日本民事訴訟法第338條第1項第8款規定之事由提起再審之訴（見本院卷一第259至280頁），由日本專利法上開歷程可知，顯見日本是之後透過法條明文規定始限制此情形之再審，而我國專利法及智慧財產案件審理法既無類

01 似日本特許法第104條之4之規定，自無法將此情形排除於
02 我國民事訴訟法第496條第1項第11款適用範圍外。

03 2.再者，再審制度本是為了調節確定判決之安定性與正確性之
04 平衡而設計之法律制度，從法律安定性觀點，判決既已確定
05 ，即應以之解決紛爭，惟若無論該確定判決有何瑕疵，一概
06 不許請求救濟，亦不符裁判適正要求，並有損裁判威信。我
07 國民事訴訟法第496條以下，即已針對前開問題，於再審之
08 要件、限制等明文規範，藉此適當調節確定判決之安定性與
09 正確性，故以安定性為由否定本件得提起再審之訴，顯欠缺
10 依據。此外，專利權採公眾審查制度，專利權之效力本質上
11 即具有不確定性，而有隨時遭他人挑戰專利有效性之可能，
12 這樣的公眾審查制度，即可能會產生再審被告所稱的危害企
13 業經營安定性、減損專利權人耗費研發並申請取得專利誘因
14 之問題，此乃專利權之本質始然，與是否允許提起再審之訴
15 無涉。更何況，本件系爭專利權既已撤銷確定而視為自始不
16 存在，專利權人本不得基於該專利權對他人主張權利，若在
17 法無明文規定下限縮解釋民事訴訟法第496條第1項第11款
18 適用範圍，不允許前案敗訴當事人提起再審，反而會使得自
19 始不應享有排他權之人可繼續保有損害賠償之給付，自非合
20 理。

21 (四)再審被告又稱：本案更審程序時，兩造協議將系爭專利不具
22 有撤銷事由列為不爭執事項，再審原告就系爭專利權有效已
23 為「權利自認」，原確定判決是基於爭點簡化協議認定系爭
24 專利權有效，並非以智慧局授予系爭專利權之行政處分為判
25 決基礎云云。然而，專利權固然具有財產權之性質且屬私權
26 ，但其權利為行政機關所授予，該權利是否有權利自認之適

用，不無疑問。況再審原告於更審程序曾明確表示不爭執專利有效性，其效果僅是再審原告在民事訴訟程序中不行使專利有效性抗辯而已，原確定判決仍是本於有效的行政處分（即系爭專利權之授予），始有認定該合法賦予的專利權被侵害可言，故原確定判決當然是基於智慧局授予系爭專利權之行政處分為判決基礎。更何況，民事侵權訴訟中對於專利有效性之審查，可能會出現下列幾種情形：(1)被告未曾爭執專利有效性。(2)被告明確表示對於專利有效性不爭執。(3)被告有抗辯專利無效，但民事法院未審酌。(4)被告有抗辯專利無效，民事法院亦有審酌，但專利有效性爭點與行政爭訟程序不同。(5)被告有抗辯專利無效，民事法院有審酌，且專利有效性爭點與行政爭訟程序相同。嚴格來說，在(1)(2)(3)(4)之情形，最後被行政爭訟程序採為專利舉發成立之爭點，事實上在民事侵權訴訟中均未被實質審理，若依再審被告之主張，將造成消極未爭執專利有效性時（即上開(1)之情形），事後可提起再審之訴，明確表示不爭執專利有效性時（即上開(2)之情形），卻不可提起再審之訴之不合理現象。且如本院前開所述，既然智慧財產案件審理法並無打破公、私二元制之意，則事實上無論是上開五種情形中的哪一種，在我國未如日本特許法第104條之4明文立法限制提起再審之訴前，實無從限制再審之訴的提起，始符我國法制。

(五)據上，系爭專利權既經撤銷確定而自始不存在，則再審被告於前訴訟程序以其擁有系爭專利權為由，請求再審原告連帶賠償其損害，即非有據，應予駁回。是本件即有民事訴訟法第496條第1項第11款之再審事由，再審原告據以提起再審之訴，為有理由，又再審之訴訟程序，準用關於各該審級訴

01 訟程序之規定（民事訴訟法第505條），再審原告於本院已
02 表明不服原確定判決判令其連帶賠償再審被告1,012,280元
03 本息部分，且於前訴訟程序更一審審理中已聲明請求駁回再
04 審被告在第一審該部分之訴（見本院104年度民專上更(一)字
05 第3號卷四第39頁），自應由本院將原確定判決不利於再審
06 原告部分廢棄後改判如主文第二項所示。

07 五、未按法院廢棄或變更宣告假執行之本案判決者，應依被告之
08 聲明，將其因假執行或因免假執行所為給付及所受損害，於
09 判決內命原告返還及賠償，被告未聲明者，應告以得為聲明
10 。民事訴訟法第395條第2項，定有明文。上開規定於再審
11 之訴準用之，同法第505條之1亦有規定，因再審之訴原則
12 上並無停止原確定判決執行之效力，故再審判決廢棄原判決
13 時，如再審原告已依原判決履行，或依原判決所為之假執行
14 或本案執行之程序業經終結，此際為保護再審原告之利益並
15 達訴訟經濟目的，俾得利用再審程序請求他造返還給付及賠
16 償損害，而免另行起訴，乃規定準用同法第395條第2項規
17 定。再審原告已依原確定判決於106年8月1日連同法定利
18 息共計1,215,579元匯款至再審被告帳戶，有匯款單及兩造
19 往來郵件可證（見本院卷一第85至89頁），是再審原告依前
20 開規定，請求再審被告給付1,215,579元，及法定遲延利息
21 ，亦屬有據，應予准許。

22 六、綜上所述，再審原告之主張為可採，再審被告之抗辯，均無
23 可取，從而，再審原告依民事訴訟法第496條第1項第11款
24 ，第395條第2項、第505條之1條規定提起本件再審，為有
25 理由，爰由本院將原確定判決不利於再審原告部分予以廢棄
26 ，改判如主文第二項所示。另再審原告請求再審被告應給付

01 1,215,579 元，及自再審聲請狀送達翌日起即109 年6 月20
02 日起（見本院卷一第105 頁）至清償日止，按年息百分之5
03 計算之利息，為有理由，亦應准許。

04 據上論結，本件再審之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1
05 條，民事訴訟法第505 條、第450 條、第78條，判決如主文。

06 中 華 民 國 110 年 1 月 28 日

07 智慧財產法院第一庭

08 審判長法 官 李維心

09 法 官 彭洪英

10 法 官 蔡如琪

11 以上正本係照原本作成。

12 本件不得上訴。

13 中 華 民 國 110 年 2 月 8 日

14 書記官 邱于婷