



## 從日本企業的立場看專利無效審判

莊榮昌\*

### 壹、前言

隨著社會大眾對專利權愈益重視，專利爭訟愈益頻繁，甚至高科技業將專利爭訟視為企業成長之必經過程，因而專利已成為企業經營不可或缺之一部分。

企業以獲取利潤為最大目標，專利雖然重要但並非全部。不同產業別之企業究竟應如何運用專利，本文從近年來日本企業界之觀點，探討其對專利之看法與運用策略，以及專利制度變動下之因應方式。<sup>1</sup>

本文首先介紹日本企業對於專利權之態度；其次介紹其對於專利權的管理方式，特別是不同產業對於專利權有不同之策略；接下來則是近年日本取消異議後<sup>2</sup>及 2000 年最高法院判決對產業界之影響及產業界之因應方式；最後是本文結論。

### 貳、企業對專利權的態度

雖然社會大眾很重視專利，但以企業的角度來看，專利不過是一種經營的手法，將企業的研發成果選擇申請專利或營業秘密保護，以使企業獲得最大的利益，並使股東取得最大的利潤，是企業最重要的目標。可是當企業在行使專利權時，會受到社會各界的挑戰，尤其競爭對手會

收稿日：92.12.22

\* 作者為智慧財產局專利審查官。

<sup>1</sup> 本文有關日本之介紹，整理自 2005 年台日技術交流合作計畫「特許無効審判の審理及び知的財産権に関する裁判所の審理に関する研究」課程講義、參考資料及講師口述內容。

<sup>2</sup> 我國自 2004 年 7 月 1 日起廢除異議。日本廢除異議時間較我國早 1 年，其產業界之因應頗值參考。

## 本月專題



質疑其專利有效性。同樣地，當企業發現競爭對手擁有一專利權時，亦會行使相同的手段。另外當企業以其專利權向競爭對手提起專利侵權訴訟時，競爭對手為求生存亦會以專利無效做為反擊，迫使對手進行談判或為專利授權。

所以企業的立場均是以利益做為考慮因素，並非一定得向特許廳提起無效審判或走向法院訴訟為途徑，經濟利益才是重點。當企業遇到專利糾紛時，係從費用與效果之比率（以下簡稱費效比）的觀點來評價，企業下一步會採取什麼對策。如一種製造方法，因專利侵權判斷較難，法院也難於做出判決，其專利價值較低，透過費效比之評估，選擇對企業最有利之保護方式。又若企業所擁有的專利權存有瑕疵，競爭對手卻沒有採取任何動作，競爭對手可能因提出無效審判費用太高，或因二家公司可以壟斷市場而作罷。故企業本身必須對自己產品的技術很瞭解，積極地做技術的調查工作，即對技術及市場有深入的瞭解，再以費效比評估是否採取動作。

### 參、企業對智慧財產的管理方式

#### 一、智慧財產的評價

企業本身會對內部研發人員所研發出來的新技術做一價值的評估，其評價方式有二，一為專利地圖的分析：分析自己擁有專利的部分，以及別人擁有的部分。二為附加價值的評估：即成本及收益的考量，以及評估競爭對手；評估方法有①成本探討法：計算研究開發成本；②收益探討法：由技術帶來的收益推估；③市場探討法：專利權可賣多少錢，此法基本上不太被用到。每個企業會編智慧財產報告書對股東報告其價值，也評估競爭對手之價值，其評估方法以成本探討法及收益探討法為主。

#### 二、各行業對專利的態度

各種行業因其事業性質，對於專利之管理會有不同的態度，以下舉



例說明：

(1)製藥業：係只要靠一個專利就能生產一個產品，製藥業的特點是藥品的研究開發必須投入相當多的金錢，但量產時製造設備的成本相對較少，如此同業就可根據專利之內容生產相同之藥品，所以社會上之有關藥品之侵權糾紛就較多，且因製藥業研發成本高，其民事賠償金額亦較高。

(2)樹脂業：同樣也是靠一個專利就能生產一個產品，材料只靠一個專利就可實現，研究開發的成本亦很高，然而與製藥業不同的是其量產的製造設備必須投入的成本很高，雖然企業可根據專利內容而進行仿冒，但因必須投入大量製造設備，所以較少有仿冒的現象。例如在日本生產樹脂必須投入製造設備至少 100 億日幣，別人較難進入市場競爭，故相較於製藥業，樹脂的專利價值較低，藥品的專利價值較高。

(3)電氣/電子/機械：特點是想要製造一個產品必須要有很多的專利才能生產，例如 DVD 必須有讀取資料、再生、記錄．．．等等領域之專利技術，才能生產一個 DVD 產品，故專利地圖的分析很重要，同時交互授權亦是此行業經常採取之手段，對一專利提出無效審判，只是想要競爭對手坐上談判桌而已，故此行業之無效審判的案件數會有很多，而樹脂業就相對地很少。

### 三、產品的生命週期

一個產品的生命週期可分為新技術導入期→開發發展期→安定期等階段：

(1)新技術導入時期，各家公司紛紛進入競爭以爭取技術主導權，甚至有幾十家公司進入此行業競爭，大家會競相申請專利，以爭取較大的專利地圖版塊，企業只要取得技術主導權，對以後企業所產生的利益很大，故此時期的專利糾紛最多。

(2)開發發展時期，企業經過前一時期的競爭結果，淘汰競爭能力較弱的公司，最後只剩下幾家主要的公司，其產品的產量大，生產規模也

## 本月專題



很大，外人很難再進入此行業，故在這時期的專利糾紛就較少，申請專利的件數也會減少。

(3)安定時期，此時期產品的生產技術已成熟，企業在此時期最關心的是如何降低生產成本，對於新產品之研究開發的投入成本較少，所以申請專利件數相對較少，而且專利糾紛幾乎降為零，另外在安定時期，企業對產品的生產技術不公開，營業秘密就相對重要。

### 四、情報的提供

當一產品進入安定時期的階段，此時期所申請的專利技術範圍很小，競爭對手的攻擊策略係以資訊提供為主，讓競爭對手知道有注意著他，此時企業也很少提出無效審判或專利侵權訴訟，主要是考量費效比，因無效審判或侵權告訴成本很高，不會帶來經濟效果。

在日本以前有專利異議制度時，企業對與自己生產技術相關的專利申請案會提出專利異議，現在專利異議制度取消了，企業也不會在它取得專利權後申請無效審判，只是提出情報資料讓競爭對手知道而已。日本專利申請數量為世界第一，政府提倡專利內容品質的提升，即重視附加價值高的產品，日本核准的專利只有 30% 拿去實施，不同時期有不同的經濟考量，企業不一定要採無效審判之方式解決問題。

### 肆、取消專利異議制度對產業界的影響

日本在 1996 年修改專利異議制度，從授予專利權才可提出異議改為核准之後即可異議，經過 8 年後於 2004 年取消專利異議制度，並且修改將無效審判改為任何人均得提起。本來異議制度為第三者所採取的攻擊手段，取消異議制度直接影響日本企業的經營戰略。

在以前日本的專利制度，專利核准公告後 6 個月內任何人均可提出專利異議，1996 年後每年有數千件專利異議案，為企業對第三者之攻擊戰略，佔有很重的地位，且制度上任何人均可申請異議，對於企業將來有可能發生問題的專利均可申請異議，且異議人為個人名義，如以代理人的家屬申請異議，避開公司的名義，以避免正面衝突，所以在企業



界均會利用異議制度，若估計競爭對手會影響公司利益就申請異議，所以專利異議案件就會很多。如表 1 所示為 1996 年至 2004 年異議申請件數及無效審判請求件數。

表 1：(日本特許行政年次報告書 2005 年版)

年份	異議申請件數	無效審判請求件數
1996	801	125
1997	5322	184
1998	6130	252
1999	4566	293
2000	4558	296
2001	3536	283
2002	3150	160
2003	3896	153
2004	* 註	358

註：2004 年異議取消

從表 1 之內容查知，日本異議案件每年有三至五千件規模，而無效審判每年只有二、三百件，幾乎相差廿倍，特許廳處理數量很龐大，負擔很重，無法迅速審理。

在領證後異議制度下，針對同一個專利案，可能同時有異議及無效審判，在審理時不能合併。且無效審判之申請人對特許廳的審決不服時可向東京高等法院上訴，但對異議結果不服時卻不能向東京高等法院提出上訴，因此只好重新提無效審判，使得爭端時間延長。另外特許廳審理異議時，異議人並不能親身參與，成功率極低，此種領證後異議制度，早有人認為有問題，因此 2004 年再次修法廢除異議制度，改以新的無

## 本月專題



效審判制度取代。

以前異議制度與現在無效審判差別在利害關係人這部分，涉及有關專利要件之公益性部分，二者相同，但在有關專利申請權之私益方面，只有利害關係人才可提無效審判。

新法實施一年後，無效審判之申請量變化只有增加約一百件，並未將異議案直接轉移至無效審判上。探究其原因，必須從企業之立場來考慮。異議是未來可能會發生問題的案件，企業就提出申請，而無效審判係企業就發生問題的案件提出請求；異議可以個人名義申請，無效審判採依職權審查主義，且採口頭審理，若以個人名義申請無效審判，在特許廳審判中和侵權訴訟中法院之原告或被告為當事人，將產生真正的企業當事人無法出庭之問題。另費效比之考量，異議時委託代理人費用較低，無效審判以公司申請，委託代理人費用昂貴。以上原因皆為異議案件數量未轉移至無效審判之數量之原因。

特許廳取消異議制度以減輕審理負擔，此結果符合特許廳之期待，也與社會之預測相同。以企業角度來看取消異議，對將來產品提出無效審判，必須高度之判斷，決定因素有①公司能不能迴避設計②無效審判成功率有多大③專利權人會更正申請專利範圍的空間有多大等等因素，企業經過思考，決定仍要提無效審判後，再考慮以個人或公司名義申請。

目前對於特許廳在審理無效審判的案件，若同時有專利侵害訴訟在法院審理中，特許廳會加快速度處理，大部分會在法院判決前有所結果。

### 伍、2000年キルビ案件對產業界的影響

日本最高法院平成10年第364號判決，係原告富士通公司（被上訴人）請求確認專利權侵害之損害賠償請求權不存在之訴訟。上訴人為テキサス等三人（被告），以「半導體裝置」取得專利權，上訴人主張富士通公司所製造販賣的半導體裝置，侵害其專利權，請求損害賠償。上訴人之專利案為一專利分割申請案，其母案經特許廳審查以不具進步



性拒絕查定確定，本件專利案與其母案實質上係屬同一，則本件專利案應為拒絕查定，或專利無效的可能性極高。

第一審東京地方法院以富士通公司之製品未落入專利權之範圍中，判決被上訴人勝訴。第二審東京高等法院除了以被上訴人之製品未落入專利權之範圍中為理由外，另以本件專利案與其母案為實質上同一，母案已為拒絕查定確定在案，本件專利案被認為專利無效之可能性極高，專利權人行使此一專利權之權利，應屬權利之濫用，判決被上訴人勝訴。上訴人認為專利權侵害訴訟，法院之處理原則，首先應認定專利權為有效，再去比對侵害對象物是否落入專利案的申請專利範圍中，第二審竟先行判斷本件專利權無效，該判決自為違法，上訴人不服而提起上訴。第三審最高法院認同第二審之判決，認為本件專利權明顯存在無效之事由，上訴人根據專利權去請求損害賠償，應屬權利之濫用，於2000年4月11日判決上訴駁回，上訴費用由上訴人負擔。

傳統上專利無效審判為特許廳行政處分之權限，專利權侵害賠償為法院的司法權限，行政與司法各有其職權，互不侵犯。所以在專利侵害訴訟進行中，當被告主張專利權無效之抗辯，法院得停止訴訟程序，等待特許廳無效審判之結果，若特許廳做出專利無效之審決且確定結果，該專利權視為自始不存在，則法院即可做出駁回專利權人之請求的判決。若特許廳最後做出專利權仍然有效，被告之無效抗辯自為無理由。故法院不會處理被告之專利無效的抗辯，專利無效繫屬特許廳權限，等到審決確定後始進行訴訟之審理，惟特許廳之無效審判雖會因有訴訟案件而加快進行審查，但是仍需相當的時日，一般來說約在一年內，法院必需等到一年後再續行訴訟案的審理，如此長的訴訟期間，訴訟當事人自無法接受。

日本最高法院有關富士通公司 vs.キルビ案件的判決，對於明確存在專利無效之理由，法院可作出專利無效之判決，法院認同被告所提專利權濫用之抗辯，專利權之無效審判不再為特許廳所獨占，如此在法院審理專利侵權案件時，被告採取專利權濫用之抗辯的案件會增加，此種

## 本月專題



司法方面之變革，對企業利用專利無效攻擊防禦影響很大。專利之無效審判不再為特許廳所獨占業務，日本今後之專利爭端必會從特許廳轉到法院，因被告一方只要在法院提出專利無效抗辯即可，法院必須對被告之抗辯有判決結果，被告不必像以往一樣同時向特許廳提起無效審判，被告的經濟負擔減輕，而特許廳的無效審判案件必然會減少，但是法院的負擔會增加，訴訟審理會更加複雜，對訴訟當事人而言，可以符合訴訟經濟，加快訴訟審判程序。

### 陸、企業成為侵權被告之防禦策略

如公司被控告侵害專利權，首先判斷公司之產品與專利權之申請專利範圍是否相同，若判斷不屬於其申請專利範圍所述之方法或物品，可向法院答辯說明；若判斷屬於其申請專利範圍內，被告可選擇以下方法去抗辯：

- ①較先使用：專利申請前已在國內完成生產之準備。
- ②禁反言：專利權人在申請或維護過程中已放棄或排除之事項。
- ③不正當取得專利。
- ④顯而易知之技術：專利權為公知之技術。
- ⑤專利權利濫用。
- ⑥限定使用或技術範圍不確定等等。

被告選擇何種抗辯，乃是勝訴之因素，必須慎重，且在選擇之前要調查該專利權之審查過程、公眾周知之技術、申請專利範圍之研究...等等。如選擇①較先使用，在日本已準備實施，不過有限制範圍，並非上策之抗辯方法。如選擇②禁反言或③不正當取得專利，必須詳細調查專利案之說明書，但很難找到毛病。如選擇④顯而易知之技術，即專利不應核准，此方式已與⑤專利權利濫用合併，該專利權明確存在無效之理由，可提出證據，法院認同專利無效時，即不會構成專利侵害。被告可同時向特許廳提出專利無效審判，因法院若認為專利無效，只會影響此案之侵權問題，其專利權仍會存在，專利權人以後行使權利時會特別



慎重，若是特許廳認為專利無效，該專利權係視為自始不存在。

## 柒、企業的策略選擇

在異議制度取消及前述最高法院判決之後，日本企業的經營活動遇到障礙時會採取以下的手段來阻止：

### 一、專利公告前之情報提供制度

在取消異議制度後，企業可以在日本特許廳早先公開之公開特許公報上看到第三者有相關於企業產品之專利申請案時，首先確認該專利之內容，再提供情報資料給特許廳，供專利審查官審查時參考，審查官在審查時若比較相同，會以核駁先行通知書通知專利申請人，專利申請人會放棄或修正其申請專利範圍，此種幫助特許廳審查的方式，成本低又極有效率，多數企業均會採取此種情報提供方式。

### 二、向特許廳申請無效審判

日本人一向不喜歡跑法院，所以企業儘量不去請求無效審判，若成為被告時，直接向法院提專利無效抗辯，但專利內容很難判斷時，就必須向特許廳申請無效審判。

### 三、取得專利權後的資訊提供制度

此方式與第一點不同，此時之資訊提供，雖不能供審判官審判而撤銷其專利權，但特許廳會將該資訊轉知專利權人，專利權人收到此資訊，會自己評估專利權之有效性，若專利有效性存在瑕疵，可能促使專利權人提出更正申請專利範圍，企業只要該專利權之申請專利範圍縮小，不會影響企業之經營活動即可，此方法與申請無效審判比較，成本極低，效果卻很大。

### 四、專利授權談判

萬一無法避免該專利權之範圍，且會影響企業之經營，就必須與專利權人交涉專利授權，談判應有耐心及充分準備，以取得企業最有利之

## 本月專題



條件。

### 捌、結語

日本產業及專利法制均與我國相近，產業界對於專利之運用策略頗值我國產業界參考。在「避免正面衝突、不喜專利訴訟」之國情下，每年專利訴訟件數與申請數相比，可謂是全世界最低的國家。

日本企業對於訴訟成本可謂精打細算，在專利侵害訴訟案中，原告及被告所耗費之成本均很大，企業能避免就避免，雙方和解所付出之授權金，可能比訴訟費用還要低<sup>3</sup>。

企業要長期經營，並獲取最大利益，應該隨時注意競爭對手之動態，同時保持企業員工的創新能力，以及深入瞭解市場的潮流，才能為企業及股東取得最大利益。

專利制度最終目的在促進產業發展，從產業界角度觀察專利制度，有助於思考如何決定有利於產業之專利制度走向，此為本文之最大目的。

### 玖、參考資料

2005 年台日技術交流合作計畫「特許無効審判の審理及び知的財産権に関する裁判所の審理に関する研究」課程：

角田芳末（信友國際特許事務所所長，原特許廳審查部部長），無効審判の実務

柏原長武（ポリプラスティックス知的財産部），企業の立場から見た無効審判

酒井孝成（株式会社ヤクルト本社開発部參事），企業の立場から見た

<sup>3</sup> 株式会社ヤクルト本社開発部參事酒井孝成先生指出：該公司曾有一件遭訴個案，以約百萬日圓之權利金解決；但該系爭專利後又告另一家公司但被提出無效審判，最後被審決撤銷專利權。酒井先生仍認為當初付權利金之決定是正確的，因為提無效審判固然能成功，但所花費用必然超過權利金費用。



無効審判

幸長保次郎（鈴榮特許綜合事務所弁理士，原特許廳審判部部長），事

例にみる訴訟と審判の關係

豊田正雄（銀河内外特許事務所弁理士），判例研究