

本月專題



日本專利無效審判實務現況

劉德青*

壹、前言

日本專利無效審判制度係就已授予之專利權存在有瑕疵時，將該專利權溯及既往地撤銷，相當於我國專利舉發制度。得提起無效審判之主體、事由，基本上與我國舉發制度相當，但其審理程序及其後續之行政訴訟則有許多不同之處。

無效審判與我國舉發制度最根本之不同在於：無效審判採「準司法」之審理程序；我國舉發審查則為行政程序，須遵循行政程序法。在日本特許法第六章「審判」中，有關審判官指定與迴避、合議體之決議、審判長之職權、審判書記官之設置及記錄之作成、無效審判採口頭審理之審理方式、證據調查與證據保全、審理之合併及分離、不服審決者行政訴訟省略審級、以及許多民事訴訟法條文之準用等，皆可看出無效審判採用許多司法審判程序。

2005年4月1日日本成立智慧財產專業法院，在特許廳之無效審判制度亦有配套修正，本文將介紹日本最新無效審判制度與實務現況，並以和我國實務差異最大部分為重點，包括發明專利之：計畫審理、口頭審理程序、無效審判與訂正審判之關係，以及「實用新案」（相當我國新型專利）之無效審判。

貳、無效審判與異議制度

1921年日本特許法中無效審判與異議制度併行，異議制度係採專

收稿日：92.12.21

* 作者為智慧財產局專利審查官。



利核准前公告徵詢公眾審查，曠日費時遭眾議論。1994 年特許法修正將異議制度改採於專利核准後公告半年內徵詢公眾審查，惟異議人無法參與審查，且當時之無效審判之申請人須為利害關係人。兩種制度併行產生諸多問題¹，日本遂於 2003 年修法廢除異議制度並配合修改無效審判，最重要的改變即是無效審判申請人適格範圍除了冒認申請或是違反共同申請要件之申請為利害關係人外，其餘係任何人均可提出無效審判申請；且於東京高等法院審理取消審決之訴（無效審判審決後，不服者向東京高等法院提起之訴訟）時，東京高等法院可徵詢特許廳意見（特別在特許廳之法規解釋、運用基準成為爭論點時）²。

參、無效審判概況

一、無效審判之基本規定

1. 特許專利權登錄後隨時均可提出無效審判，即便專利權已消滅後亦可
2. 除以違反共同申請要件及冒認申請為無效審判主張時須以利害關係人為申請人外，任何人均可提出無效審判之申請。
3. 無效審判之審決確定時，專利權自始即不存在。
4. 審理方式採當事人對立，重要原則有
 - A. 口頭審理為原則，有時亦僅可為書面審理。
 - B. 可針對申請專利範圍之各別請求項為請求主張³。

¹ 參閱莊榮昌，從日本企業的立場看專利無效審判，本期月刊。

² 日本特許法第 180 條之 2。

³ 當系爭專利申請專利範圍有多個請求項時，日本無效審判允許就部分請求項請求（特許法第 123 條第 1 項。），此時，若該等請求項被審決為無效，則未被請求之請求項仍為有效。我國舉發之提起，舉發理由雖亦可針對部分請求項舉發，舉發審查結果若該等請求項為舉發成立，並不能逕予審定，而必須函請專利權人更正刪除成立之請求項，再依專利權人刪除或不刪除之函復，全案審定為舉發不成立或舉發成立。

本月專題



- C. 採職權探知主義⁴。
- D. 一事不再理〈同一事實及證據於審理過後不可再為請求〉。
- E. 不可以違反單一性及申請專利範圍之形式不備作為無效理由之主張。

二、請求無效審判時，為維護無效審判兩造攻擊防禦機會之合理化，需

1. 無效審判請求理由之記載要件要明確。
2. 請求理由主旨變更，造成新的攻擊，基本上不准變更，僅於下述狀況均滿足時方可准予變更：
 - A. 無不正當之延遲審理理由。
 - B. 有合理補正理由。
 - C. 需經專利權人同意，主要是交由專利權人思考該無效審判新理由是要併案 審理，或由申請人另起一無效審判。

另在專利案申請專利範圍有訂正（相當於我國之更正）時，只要無不正當之延遲審理理由即可將無效審判之請求理由主旨變更。

肆、計畫審理

無效審判提出時大多伴隨有侵害糾紛，為了確保專利權保護之實效性，有必要對專利權之有效性快速判斷。為此，特許廳審判部之合議體〈三位審判官組成〉、無效審判事件的兩當事人、互相合作整理出明確審理日程之無效審判計畫審理方案，使得無效審判事件依循該「無效審判計畫審理方案」之預計日程進行審理。

1. 有下列情事時，須製作計畫審理方案。
 - A. 無效審判請求人提出的無效理由、證據和雙方當事者間的爭

⁴ 我國採當事人進行主義。



論點複雜且多歧異時、需要相當的時間理解和處理，最後判斷的審理的日程難以預期時。

- B. 根據無效審判事件附有先決案件(同時繫屬之其他審判事件、取消審決訴訟事件)存在等的理由，審理期間會拖延很久的時候。
- C. 其他，複雜又困難的案件，製作計劃審理可期待有效率的審理的執行時候。

是否指定製作審理計劃方案，原則由合議體判斷，惟如無效審判的請求時間已久尚未審決時，就必須製作審理計劃方案。再者，這個「計畫審理方案」基於兩當事者、審判官者間的合作關係而實施，不是當事者單方面可決定的審理日程(審理計劃)。

- 2. 計畫審理方案的形式--包含以下的項目，詳細作成應由合議體斟酌決定。
 - A. 要求說明再整理其主張及證據。
 - B. 整理爭論點(主要的爭論點和複數的爭論點的討論的順序和日程的處理)。
 - C. 特別記載事項(關聯的正在審理之無效審判，取消審決訴訟等)。
 - D. 預期的審理日程(譬如，第1答辯書→第1辯駁書→第2答辯書→口頭審理→判決等)。
 - E. 審理期間的目標。
- 3. 審理計劃方案的作成方法---與當事者合議，如果有合理的理由可重新評估審理計劃的日程。同時，口頭審理的場地和連絡電話、傳真也可協議。
- 4. 審理計劃方案的作成時期----原則在審理的初期階段製作，具體時間如下：
 - A. 在答辯書副本送達的階段製作。

本月專題

B. 進行第 1 次口頭審理の場合中製作。

範例：

無效審判申請人於平成 15 年 1 月提出無效審判申請。其無效審判合意預計審理計畫方案日程及通知書之範例如圖 1⁵、圖 2⁶所示

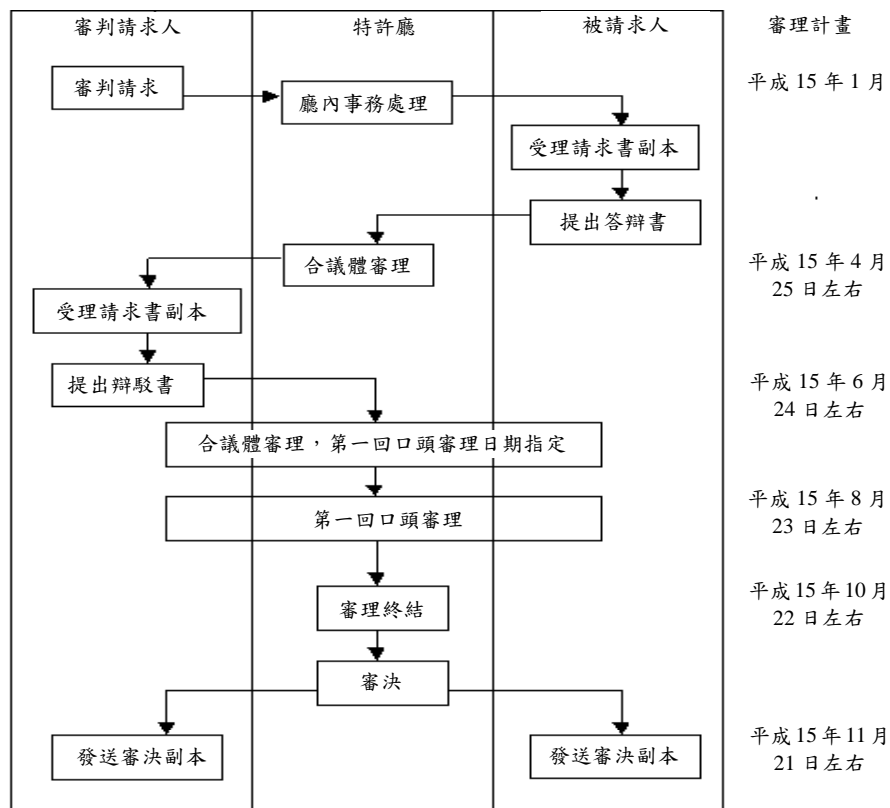


圖 1

⁵ 圖摘自青山 紘一，特許審判と口頭審理証拠調べの実務

⁶ 圖摘自青山 紘一，特許審判と口頭審理証拠調べの実務



「無效審判審理計劃方案」通知書 作成日：平成15年4月18日
審判番號：無效2003-35001號
請求人：
被請求人：
審判長：○○○○
對這個「審理計劃方案」，如果有意見，要求請聯絡審判長。
電話：000000000

(說明應該尋求整理之主張及證據)
(應該整理爭論點)

1. 在請求項1之關於「被分割了」變成的文言的解釋，請求人及被請求人間有爭執，在審理請求項1對應於發明甲1乃至3號證據記載的發明的進步性之前，需要明確這個爭點。
2. 被請求人對甲3號證據的公知性有爭議，在以甲3號證據作為進步性的判斷的前提，需要首先審理甲3號證據的公知性。
3. 請求人對本件明細書記載主張係以36條4項所述之專利申請案不滿足記載的要件，相對的，被請求人則提出乙10號證據乃至25號證據主張業者實施可能的程度記載的意思主張。被請求人提出的乙各號證據的關聯複雜，首先要整理乙各號證據的關聯性，檢討記載要件的適當與否。

特別記載事項(關聯的正在審理之無效審判，審決取消訴訟等)

圖 2

伍、口頭審理概要

無效審判審理方式以口頭審理為原則，為計畫審理中重要之部分，以下說明口頭審理執行情況。首先揭示執行口頭審理場所中席位規劃如圖 3⁷

⁷ 圖摘自青山 紘一，特許審判と口頭審理証拠調べの実務

本月專題

審判庭的構成(特許廳 16 樓。大審判庭)

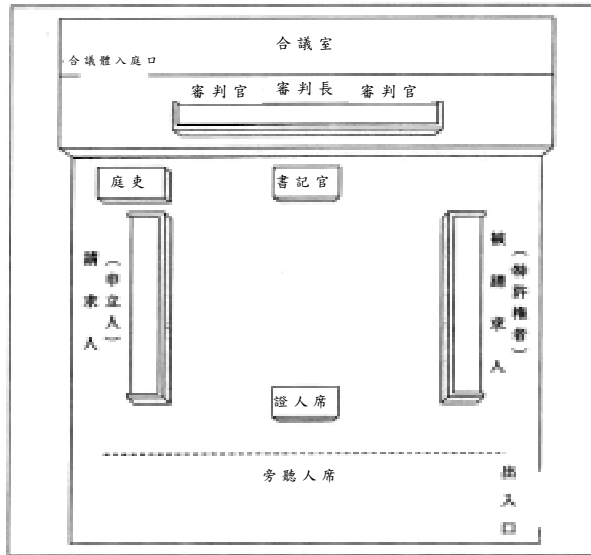


圖 3

口頭審理執行步驟

1. 事先準備--開庭場所--無證據調查的時候，原則上在特許廳 16 樓之大審判庭、 8 樓之中審判庭及 15 樓之小審判庭亦可，或具公開性的面詢室亦可，需調查證據時，則使用大審判庭及中審判庭。
2. 口頭審理前之洽商
審判長、合議體、書記官就口頭審理進行方式、主要爭點、記錄等事先協商，為了對當日預定審理之事項充分合宜審理，合議體應事先告知當事者，促其事前準備。
3. 口頭審理之公開
為審判之公平性，口頭審理需公開，除了妨害公序良俗者不公開外，個別事項之公開與否，經當事人選擇後，由合議體判斷執行。為了確保透明度，口頭審理日期及場所需公告，但非公開場所以要點表示即可。



4. 審判書記官的準備作業
將1個月開庭之預計表於特許廳大廳及網站揭露。開庭早上將當日開庭事件於各審判庭前揭示板上要點揭露。
5. 開庭
 - A. 審判長先聲明事件要點，確認當事者及代理人身分。
 - B. 審判請求人就請求要點及與審判請求書上記載之相同理由陳述，不需要特別陳述，並就爭議點、本件技術、背景技術及商品實施態樣說明。
 - C. 專利權人陳述就答辯要點及與答辯書上記載之相同理由陳述，不需要特別陳述，並就爭議點、本件技術、背景技術及商品實施態樣說明。
 - D. 交互辯論及再答辯
 - E. 審判長審詢請求人及專利權人命其對不明瞭事情說明。
 - F. 對手之相互陳述---針對對方意見的再陳述。
 - G. 證據之認可---如有必要，需確認證據之採認與否。
 - H. 證人查詢---證人出庭，合議體需決定是否採用其證詞。
6. 審理終結---審判長與兩造合意指定下次續行審理期日，或書面審理期日之告知。
7. 證據調查
口頭審理當日併合證據調查，要在當事者陳述前先調查證據，審判長說明證據調查結果，請兩造陳述意見。
8. 閉庭
兩造主張充分陳述後，審判長請兩造確認當庭記錄記載之事項。原則上記錄之要點採口頭通知，但下回口頭審理期日，場合，及要求提出書類之指定日期以書面通知。審判長宣布閉庭。



本月專題

陸、無效審判與訂正審判之關聯性

日本專利登錄後對其專利說明書、請求項、圖面可請求訂正的方式有兩種，其一是提出訂正審判、其二即是在無效審判答辯中提出訂正請求。無效審判中因已給予專利權人訂正申請之機會，故無效審判繫屬中，原則上不准專利權人申請訂正審判。但是無效審判申請前已有訂正審判於特許廳審查時，為了正確快速進行審理，並合理掌控兩審判之關聯，則有必要將兩案合併於同一合議庭。

當無效審判申請前已有訂正審判於特許廳審查時，原則上合併審理，此時訂正審判視為無效審判中之訂正申請。理由是無效審判審查中專利權人整體考量後，可提出訂正申請時，在兩造對立之無效審判中，無效審判申請人即可對該訂正申請提出反駁，較訂正審判僅審究專利權人單方意見，更有助於事實釐清，提升審理之確實性。基本上在無特別事項時，優先審查無效審判是恰當的。

2003 年修法前日本專利無效審判審決後，專利權人不服向東京高等法院提起取消審決之訴時，可再向特許廳提出訂正審判，惟該訂正審判結果會改變原無效審判之標的，致東京高等法院審理取消審決之訴時，須待特許廳之訂正審判結果，然專利權人若不斷的提起訂正審判，企圖拖延東京高等法院之判決，則造成特許廳與東京高等法院間相互審理過度延宕之長期化，日本為解決此種情況之困擾，遂於 2003 年修法改正為提起取消審決之訴後，僅於 90 天內可提出訂正審判，超過 90 天則不可提出訂正審判，東京高等法院得知專利權人申請訂正審判時，得⁸依職權以簡易程序將原無效審判審決之審決退回特許廳，與訂正審判合併於同一合議庭再為審決，以達成迅速有效之無效審判。

日本特許法明訂限制訂正申請及訂正審判於無效審判係屬時可提

⁸ 法條規定「得」而非「應」，係給予東京智慧財產高等法院較大的裁量權，因為原修法時，對東京智慧財產高等法院是否具有審理專利範圍訂正之能力及權限，多方歧見，爭執不下，暫且交予東京智慧財產高等法院自行裁量，各庭不同之執行結果可作為下次修法之參考



出之時點，以第 4 圖⁹、第 5 圖¹⁰說明。

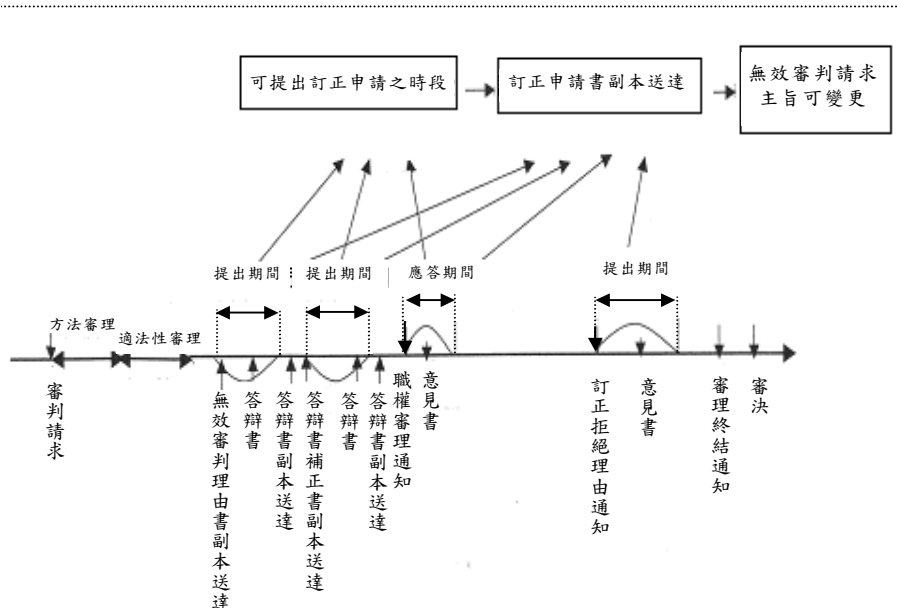


圖 4 無效審判審理流程中可提出訂正申請之時段

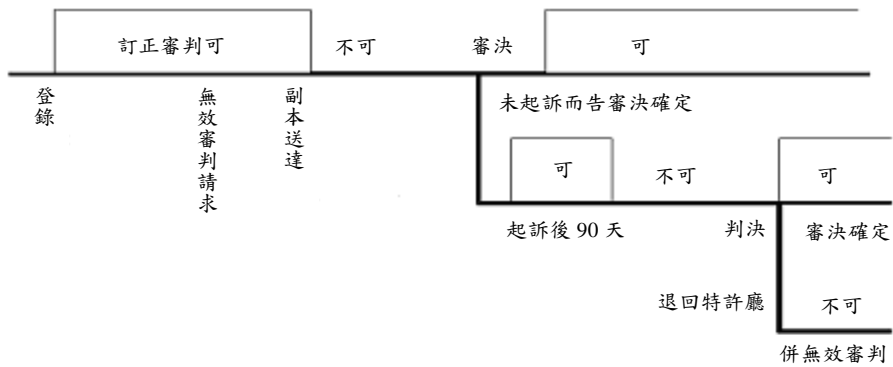


圖 5 訂正審判於無效審判同時係屬時可提出之時段

⁹ 圖摘自江口 裕之，解說 特許法

¹⁰ 圖摘自日本特許廳網站 http://www.jpo.go.jp/shiryoku/index_g.htm

本月專題

特許廳與東京高等法院間因專利範圍訂正相互審理過度延宕長期化之圖解如圖 6¹¹。

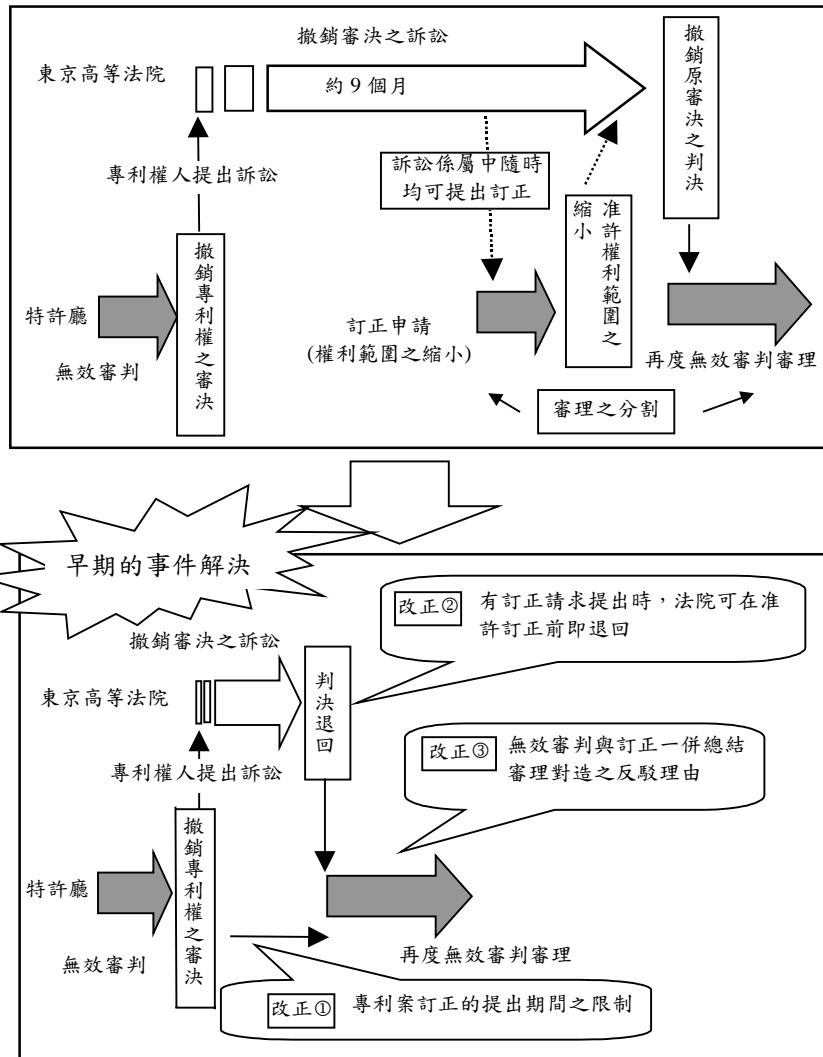


圖 6

¹¹ 圖摘自青山 紘一，特許審判と口頭審理証拠調べの實務



參考圖 6 說明 2003 年修法後改正之重點在於：

1. 提出訂正專利範圍申請之期間限制在提起取消審決訴訟後 90 天內。
2. 有專利範圍訂正申請時，東京高等法院無需等待特許廳訂正審判之結果，即得將無效審判之審決退回特許廳。
3. 專利範圍訂正併入舉發案審理，可使對造有機會陳述，提出反駁理由。

柒、新型專利之無效審判

日本 2004 年修法另一大變革係將不經實質審查而採登錄之實用新案，可於申請後三年內改請為特許，進入實質審查，改請同時，實用新案之專利權必須放棄，係為防止一案兩請而重複給予專利之情事，亦予專利權人更完善之保護〈因實用新案經登錄即獲有專利權，較能早期獲得保護〉。

惟該實用新案改請為特許，必須在下述情況均滿足下方可

1. 自實用新案申請日起未滿三年。
2. 實用新案申請人本人未申請實用新案技術評價者。
3. 第三者請求實用新案技術評價之通知首次寄達實用新案申請人未滿 30 天者。
4. 未超過實用新案無效審判首次通知實用新案申請人答辯指定期限。

並將實用新案專利權期間從申請日起算 6 年延長為 10 年，且擴大其可訂正之範圍，即如特許案訂正，係可縮減申請專利範圍、訂正誤記事項或釋明不明瞭事項，惟以一次為限。此係特許廳鑒於實用新案申請件數日見萎縮，為鼓勵申請實用新案，增加實用新案之吸引力而特別增訂的。

實用新案因專利權期間較短，其無效審判即須縮短審理期間，應於

本月專題

半年內審決，審理過程如特許之無效審判；另實用新案可能如上所述改請為特許，其無效審判即因標的不存在，而由特許廳通知無效審判申請人，撤回該實用新案之無效審判；另實用新案之技術評價書僅為無效審判之審判官職權審理之參考，該技術評價書之結果並無拘束或左右無效審判之審決，當無效審判審決確定無效之請求項時，該請求項則不可再作技術評價書，故製作技術評價書時審查官應向無效審判之審判合議體洽詢。又同一實用新案同時有複數無效審判審理時，原則上依序審理，有共同證據者可併合審理，以達迅速確實審決。

捌、結論

日本無效審判採職權探知主義，並配套有專利授予前、授予後情報提供制度，係指任何人均可以陳報書形式提供資料、證據供審判官參考，並可將多數個無效審判併案審理，審判官除無效審判請求人未提起之專利範圍請求項不得審理（不失當事人主張）外，其餘之無效理由及證據皆可職權審理，充分掌握執行維護公益之行政行為，審理過程中亦給予當事者充分陳述之機會，並以審理計劃方式掌控審判進行時程，進而以口頭審理方式進行兩造之辯駁，並在特許法中明定該審判具有準司法之效力，不服者可逕向東京智慧財產高等法院提起取消審決之訴，較之我國舉發制度在智慧財產局審定後，不服者尚須經經濟部訴願審議委員會審議後，再有不服，方可向高等行政法院起訴，多增加一層行政機關涉入之程序，未能速將兩造之爭執交由法院裁判。

又日本無效審判限制專利權人提出訂正申請之時間，並配合計畫審理及口頭審理可確實釐清爭議點，皆能達成迅速、確實、有效率之審理，而無效審判成立後專利權人不服向東京智慧財產高等法院提起訴訟時，給予專利權人訂正申請專利範圍機會，惟限制其僅在起訴日起 90 天內可申請〈由前所述，知其係為避免專利權人一再訂正造成之拖延〉，而非像我國審理舉發案時在本局審定前，專利權人隨時均可提出專利範圍更正，而舉發人亦可隨時提出新證據新理由，造成兩造一再的相互陳述及答辯，致舉發案審理日程延宕；而本局作出舉發成立之審定後，專



利權人不服，起訴到了高等行政法院，即不可再更正申請專利範圍，逕由高等行政法院就原舉發審定範疇審判，雖可避免如日本東京智慧財產高等法院與特許廳間因申請專利範圍之訂正，而將無效審判退回特許廳再審之時間拖延，然專利權人起訴後卻無再更正申請專利範圍之機會，孰好孰壞，尚期待各方先進討論研究。

日本無效審判審理過程係經過計畫審理及口頭審理，對兩造之爭議點可迅速釐清，並採職權探知主義，可將多數證據合併審理，反觀我國舉發案審理時，常因舉發申請書未明確主張其舉發理由、法條，且未予審查官充分明確的職權審理權限，動輒有漏未審酌或自為審酌之情事，故應加強舉發審理中給予兩造充分陳述交互詰辯之機會，善用面詢機制，以充分溝通，確認舉發爭議點，有助於舉發案審理之迅速確實。

玖、參考資料

2005 年 8 月台日技術合作計劃「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：井上雅博，日本における無効審判の現狀と運用；角田芳末，無効審判の實務；飯島步，無効審判制度の改正と論点；幸長保次郎，事例にみる訴訟と審判の關係。青山 紘一，特許審判と口頭審理証拠調べの實務。江口 裕之，解説 特許法。