



日本智慧財產專業法院以及專利 侵權和專利無效爭訟制度

劉國讚*

壹、前言

近年來，因應跨國高科技產業專利糾紛遽增，而訴訟進度過於緩慢，無法滿足現在商品週期愈來愈短之需求，在國內業者及歐美商會疾呼下，司法院於93年4月間擬訂設立智財專業法院，並於7月經院會決議推行，以推動速審速結智慧財產權爭訟。

「智慧財產法院」若能成立，將是國內第一所專業法院。自司法院決議之後，司法院經過召開多次「成立智慧財產法院」預備會議，蒐集並分析德、日、英、美、新、韓、泰及歐盟等已設置或擬設置審理智慧財產權案件專業法院國家相關資料¹。

目前雖已有許多國家已成立智財法院，但因各國司法制度均不同，並無任一國家之制度可完全移植至我國。

我國成立智財法院，所必須探討的主要問題可謂經緯萬端，可行途徑亦不只一條。以佔各國智財法院最大宗之專利訴訟事件為例，我國現行制度有關專利侵權訴訟之第一審，由各地地方法院管轄，當專利權人起訴時，被告最有效之防禦方式，就是向智慧財產局對該專利權提起舉發。由於舉發案經審查為舉發成立、應撤銷專利權時，其專利權係自始不存在，專利權既不存在，自無侵權可言。而智慧財產局對於舉發案所

收稿日：94.12.22

* 作者為智慧財產局專利三組組長。

¹ 參閱中央社記者黃自強台北2005年2月12日報導。

本月專題



為之審定，為一行政處分，在我國行政爭訟制度下，自可循序向經濟部訴願、向台北高等行政法院提起行政訴訟、向最高行政法院上訴。

因此，在現行制度下，設立智慧財產專業法院面臨許多複雜問題，例如應設在那一審級？管轄範圍如何？應如何整併或調整民事訴訟與行政訴訟程序？

日本於 2005 年 4 月 1 日成立智慧財產專業法院，運作迄今雖不滿一年，但有諸多可供我國借鏡之處。本文係從專利舉發之審查及其行政爭訟之實務面觀點出發，藉由日本在專利相關訴訟之制度及經驗，提供我國智財法院制度設計之參考。

本文首先介紹日本智慧財產專業法院之設立沿革、背景、管轄事件、組織、及運作概況。其次介紹在專利無效訴訟程序中佔有重要地位之日本行政審判制度，特別是專利無效審判制度。接下來是日本專利侵害訴訟與專利無效之權限分配現況。最後整理日本整體制度之特點及結論。

貳、日本智慧財產專業法院

一、智慧財產權戰略大綱

日本智慧財產專業法院之成立，有其時代背景。

90 年代日本泡沫經濟破滅以後，為尋求提振經濟之方案，乃分析世界經濟成長動力，認為在知識經濟時代，知識產出之高附加價值佔有重要地位，且由於少子高齡化所帶來的勞動人口減少，未來經濟成長的關鍵在於，必須掌握新發明之高附加價值。於是參考美國強化智慧財產權以帶動經濟成長之方式，將智財權之創造、保護、運用之政策提升至內閣主導之層次。

近十年來，首先在有關智慧財產創造及技術創造立國的目標下，於 1995 年制定「科學技術基本法」，1998 年制定「促進大學技術研究成果移轉至民間事業相關法律」，1999 年「產業活力特別措施法」，2000 年



「產業技術力強化法」。

2002年2月，小泉總理大臣以智慧財產戰略及國家戰略為主旨之施政方針演說，為強化產業之國際競爭力，於2002年2月25日設置「智慧財產戰略會議」，同年7月3日策定「智慧財產戰略大綱」，同年11月27日制定「智慧財產基本法」。2003年3月1日設置「智慧財產戰略本部」，由內閣總理大臣擔任本部長，於同年7月8日推出「智慧財產之創造、保護及活用有關之推進計畫」，嗣後每年均提出新的推進計畫，2004年5月27日提出「智慧財產推進計畫2004」，2005年6月16日提出「智慧財產推進計畫2005」。

智慧財產戰略大綱內容相當廣，除了智慧財產權範疇之著作權法、專利法、商標法、關稅法、種苗法、不正競爭防止法等部分條文之修正，也包含民事訴訟法，法院法等法院審判迅速化之相關法律，「知的財產高等裁判所設置法」（即智慧財產高等法院設置法）亦屬其中之一。

因此，值得注意的是：第一，2004年6月18日公布之智慧財產高等法院設置法是在整個智慧財產戰略大綱架構下政策之一；第二，與智慧財產專業法院有關之法律並非僅限於設置法本身，還包含各相關法律之配套修正。例如智財推進計畫曾指出：「為了充實法院之專業處理體制，依2003年修正之民事訴訟法，智慧財產事件之東京、大阪地院、東京高院集中審理，導入專門委員制度，以確保智慧財產相關事件之專業性體制，除了在2004年向國會提出智慧財產高等法院設置法之外，也在法院法中將法院調查官之權限擴大及明確化。法案通過後，可活用智慧財產及技術精通之專業人才，以回應社會各方面之期待，實現迅速、正確之審判。」

二、智慧財產高等法院

（一）設置沿革

日本「知的財產高等裁判所」（以下簡稱IP高等法院）為依據智慧財產高等法院設置法，於平成17年（西元2005年）4月1日開始，在「東

本月專題



京高等裁判所」(譯成中文為「東京高等法院」)所設立之特別支部。

IP 高等法院設立之目的，係基於智慧財產權之保護對於日本社會及經濟有重大影響，必須要更快速有效地進行智慧財產權相關之訴訟程序，IP 高等法院可以強化 IP 訴訟事件之審判。

IP 高等法院之前身，須追溯至 1948 年發明專利法等工業財產權法修正，明文規定東京高等法院專屬管轄有關發明之「審決取消訴訟」²，隨後於 1950 年 11 月在東京高等法院成立第 5 特別部，集中審理審決撤銷訴訟及有關智慧財產權民事訴訟第二審事件。當時即已配置由特許廳有專利審判經驗者擔任之法院調查官。

之後，隨著訴訟事件之增加，又在 4 個民事部專門審理智慧財產權有關之事件，1958 年第 6 民事部，1959 年第 13 民事部，1985 年第 18 民事部，2002 年第 3 民事部，陸續成為智慧財產權事件之專門部。

這些專門部的正式名稱仍為「民事部」，2004 年 4 月 1 日起正式改為智慧財產部第 1 至第 4 部。而同日施行之民事訴訟法修正內容中，有關發明專利權之訴訟，導入 5 名法官組成之大合議體，因此再成立智慧財產大合議部之「第 6 特別部」。2005 年 4 月 1 日，前述智慧財產第 1 部至第 4 部及第 6 特別部，改成智慧財產高等法院之通常部(第 1 至第 4 部)及特別部(大合議部)。

(二)管轄事件

IP 高等法院所管轄事件，包括作為行政訴訟第一審之撤銷訴訟，以及民事事件之第二審。

在民事訴訟部分，日本將智慧財產權侵權事件區分成技術型及非技術型，技術型包含：發明專利權事件、新型專利權事件、半導體積體電路電路布局之利用權事件、與電腦軟體有關之著作權之權利相關之事件。非技術型則包含：新式樣專利權事件、商標權事件、除了電腦軟體

² 相當於我國行政訴訟之撤銷訴訟。



有關之著作權之權利相關以外之事件、出版權、著作鄰接權、育成者權事件、關於不正競爭之營業上利益侵害之事件。

技術型事件一審由東京及大阪地方法院專屬管轄(民事訴訟法第 6 條)，第二審則由 IP 高等法院專屬管轄，第三審為最高法院。非技術型事件之一審、二審則由全國各地地方法院及第一審所在地之各高等法院管轄，並無專屬管轄，第三審為最高法院。當非技術型之事件，於東京高等法院所管轄區內之各地方法院進入第二審時，東京高等法院會交由智慧財產高等法院審理。故 IP 高等法院實質上所管轄之事件，包含專屬管轄技術型事件，以及非專屬管轄非技術型事件。

在行政訴訟部分，專屬管轄有關對於特許廳之發明專利、新型專利、新式樣專利、商標等對其審決不服之撤銷訴訟。



(三)組織

IP 高等法院設裁判部門及主管一般司法行政事務之事務局，裁判部門有第一至第四部及特別部(大合議部)，事務局有庶務第一及第二課。

IP 高等法院設院長一人，法官、調查官、法院書記官、法院事務官若干人。

IP 高等法院採法官三人合議審理，重要事件採法官五人合議審理。

IP 高等法院所配置之法院調查官，受法官之命，就發明、新型專利有關事件之審理，進行與審判有關之必要技術事件之調查。

(四)法院專門委員及調查官

專門委員是具有專門技術之專家。法院對於爭點或證據之整理、與訴訟程序進行有關之必要事項之協議時，為明瞭訴訟關係，或讓訴訟程序順利進行，基於專門技術之當事人意見聽取，可以請專門委員協助。

⁴

協助審理專利訴訟事件之調查官雖早已存在於東京高院、東京地院與大阪地院，但早期並無法律規定。直到 2005 年 4 月才於民事訴訟法第 92 條之 8，明文規定調查官之職責。調查官受審判長之命，為明瞭訴訟關係，事實及法律有關之事項，可進行爭點及證據之整理，也可直接對證人、當事人、及鑑定人發問，並向法官陳述專業意見。

民事訴訟法修正後，除了將調查官之設置規定提升至法律位階外，也讓調查官可以對證人、當事人、及鑑定人發問，可謂將其原來法官助理性質之角色更進一步提升。

調查官在 IP 高等法院扮演重要之角色，2005 年 9 月在東京高院有 11 名調查官。調查官幾乎都是由特許廳資深專利審查官或審判官調任。調查官在法院正式言詞辯論開庭時雖不參與，但參與開庭前受命法官所主持之準備程序中，在專業技術問題中具有決定性之影響力。

⁴ 日本民事訴訟法第 92 條之 2 以下。

本月專題

審決撤銷訴訟中，通常準備程序至少 3 次。起訴後第一次準備程序原告先為訴狀之陳述、證據之認否，被告可為答辯書之陳述、證據之認否；第二次原、被告可提出準備書面及證據，彼此書面文件互換後；第三次再進行準備書面之陳述。每次準備程序之間隔約 1 至 2 個月，準備程序結束後即指定言詞辯論期日。此時調查官即必須將有關技術問題之書面意見陳交審判長。

而在侵權訴訟中，通常第一次三人合議庭開庭時，原、被告就訴狀及答辯書之陳述後，審判長即會指示交由受命法官之準備庭，準備庭通常 3 至 6 次，此時調查官亦必須參與。

(五)受理及審理案件之概況

與 IP 有關之民事訴訟事件，最近五年每年之受理案件約在 110 件，平均審理時間約 10 個月。

在審決取消訴訟方面，最近五年每年之受理案件約在 500 至 600 件上下，平均審理時間約 12 個月。⁵

三、其他法院之智慧財產部

廣義之智慧財產專業法院並非只有設在東京高等法院之 IP 高等法院，還包含在各法院設立智慧財產權相關事件之專門部者，目前在東京地方法院有 4 部，在大阪地方法院有 2 部，所專屬管轄者為技術型侵權訴訟事件之第一審。

東京地院、大阪地院各有 7 名、3 名調查官，調查官在侵權訴訟中亦扮演重要之角色。

⁵ 參考日本知的財產高等裁判所網頁所公布資料，
<http://www.ip.courts.go.jp/documents/statistics.html>



參、日本行政審判制度

一、行政審判制度

「行政審判」是一種存在日本行政機關之程序。「行政審判」並非法令上之用語，而僅是學理上之名詞。行政審判是在行政機關系統成立獨立之行政委員會，以類似司法審判的程序，亦即以準司法的程序作出一定的決定。此種行政審判在二次大戰前即已存在，例如海員懲戒法之海難審判(明治 39 年)，特許法之專利審判(大正 10 年)。然而，當時這兩種制度是各自獨立存在，並無上位之行政審判觀念。

戰後，美國占領軍之占領政策大幅導入美國行政委員會之制度⁶，日本行政法學才逐漸形成行政審判之概念。如今，在許多特別法中均有行政審判之制度，例如「独占禁止法」⁷、「勞働組合法」等。

行政審判制度之存在，與日本司法制度先後受大陸法系及美國法之影響有關。二戰前，日本 1889 年之明治憲法下，引進近代立憲國家行政、立法、司法三權分立之觀念，行政權設置在天皇之下，行政必須服膺立法機關所定之法律依法行政，至於行政行為違法時，應以何種方式導正，明治憲法引入大陸法系之普魯士行政裁判制度，有關行政機關違法處分致損害人民之權利時，在憲法明定設置行政法院以專屬管轄審理之。當時在法院系統外另設行政法院之主要理由之一，係認為法院之法官並不具行政機關之各種專業，為確保行政事件處理中的專業性，乃設置行政法院專門處理行政事件之訴訟⁸。

戰後，在美國佔領軍主導之下，日本現代行政之進展因導入美國之

⁶ 美國於 19 世紀上半世紀中，因鐵路建設所需，而設立與鐵路建設、費率等有關之各種行政委員會，隨後發展至 1887 年設立聯邦州際通商委員會等之各種行政委員會。美國之行政委員會，具有由議會委任之立法權(準立法機能)，以及以準司法程序決定之權(準司法機能)。日本之行政審判概念雖由美國引進，但與美國之行政委員會之功能並非完全相同。

⁷ 全名為「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」。

⁸ 參閱引述伊藤博文在憲法義解(1889 年)中就行政法院之設立所為之敘述。

本月專題

制度後，由大陸法系轉變成獨特的體制。現行日本憲法第 76 條第 1 項規定，司法權屬最高法院及各下級法院，同條第 2 項禁止設立特別法院。因此，通說認為，司法權除民事、刑事之審判權外，亦包含行政事件之審判權。禁止設立特別法院的原因之一，係因戰後由美國所引入之行政審判制度，因行政審判可確保行政事件於爭訟時之專業性，故設立行政法院已欠缺必要性。

二、行政審判之特點

行政審判是規定在各特別法之中，其與一般行政程序相較，具有以下特點：

(一)職權行使的獨立性

行政審判的特點之一為，審判機關係獨立行使職權。例如「独占禁止法」第 28 條有關「公正取引委員會」（相當於我國之公平交易委員會），「公害調整委員會設置法」第 5 條等，均明文規定委員會職權行使之獨立性。委員身分保障亦有特別規定。

組成審判機關者為「行政審判官」（源自美國的 administrative law judge）⁹，例如專利法所定之審判制度中，負責審理者為「審判官」組成之合議體；「公正取引委員會」由委員合議組成。

(二)準司法的程序

行政審判採用準司法之審理程序，其中較特別的程序是公開口頭審理的機遇是法律所保障，例如「独占禁止法」第 53 條，「勞働組合法」第 27 條，特許法第 145 條等。而在各特別法中之程序規定有許多是仿自司法審判程序，例如特許法第 137 條以下有關審判官之指定、審判長之職權、審判官之迴避、審判書記官、證據保全、許多民事訴訟法條文

⁹ 美國有行政法官，在智財領域的行政機關設有行政法官者，例如美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission)，見 19USC1337(a)；以及隸屬美國專利商標局的專利訴願暨抵觸委員會(The Board of Patent Appeals and Interferences)中的專利行政審判官(The Administrative Patent Judges)。



之準用等。

(三)、撤銷訴訟之審級省略

行政審判是在行政機關所作成之法的決定，具有行政處分之性質。然而，因為行政審判程序經過特別的程序，因此不服行政審判所提起之撤銷訴訟，可以省略審級。依「行政事件訴訟法」，不服行政處分所提起之撤銷訴訟，不論訴額之多寡，原則上是以地方法院為第一審之管轄法院(裁判所法第 24 條第 1 項)。而行政審判之審決雖亦為行政處分，不服行政審判之審決所提起之撤銷訴訟，可以省去地院之審級而直接進入高院，審級省略規定於各特別法之中，例如「独占禁止法」第 85 條¹⁰，特許法第 178 條第 1 項。

肆、日本專利審判制度

行政審判僅為學理上之名詞，故各種行政審判制度之間亦有不同之處。以下介紹專利審判制度之特點。

一、專利審判制度之要旨及種類

特許法所規定之審判，依審判被請求人不同而區分，有審判被請求人為「特許庁長官」(即相當我國經濟部智慧財產局局長)之「查定系審判」，以及審判被請求人為專利權人之「當事者系審判」。其中，查定系審判又有「拒絕查定不服審判」(特許法第 121 條)，以及「訂正審判」(特許法第 126 條)。當事者系審判有「特許無効審判」及「專利權期間延長登錄無効審判」。

專利申請案經過審查官之實體審查後，若最終審定為「拒絕查定」(即相當我國不予專利之審定)，若審查官判斷有誤，將使專利申請人之利益遭受不當之損害，此時申請人可提起「拒絕查定不服審判」，請求為准予專利之審定。

¹⁰ 第 85 條第 1 至 3 款分別規定行政事件訴訟、損害賠償之訴、刑事訴訟事件均省略審級。

本月專題

專利申請案經過審查官之實體審查後，若最終審定為「特許查定」(即相當我國發明專利准予專利之審定)，若審查官判斷有誤，因專利權具有排他之效力，將使公眾利益遭受不當之損害，此時任何人可提起「特許無效審判」，請求將獲准之專利權溯及既往地撤銷。

專利申請案經獲准取得專利權後，專利權人欲更正專利說明書之發明說明、申請專利範圍、圖式時，專利權人可提起「訂正審判」。因取得專利權之更正涉及權利範圍之變動，對於第三者可能產生不利益，故以嚴格之更正要件，以及以審判官之合議體進行慎重之審理。

二、專利審判之審理

審判係採準司法之程序進行慎重之判斷。審判係由特許廳長官指定三人或五人之審判官組成合議體進行實體審理。審判官之資格以政令定之(特許法第 136 條第 1、3 項)，通常審判官皆由資深之審查官升任。

審判採職權審理¹¹，除當事人所主張之理由外，亦可依職權為積極之證據調查。(特許法第 150 條)

發明專利無效審判及延長登錄無效審判，原則進行口頭審理，但審判長可依參加人之申請或依職權，以書面審理。至於拒絕查定不服審判及訂正審判，以書面審理為主，但審判長可依當事人之申請或依職權進行口頭審理。又除了有害公共秩序或善良風俗之外，口頭審理為公開進行。(特許法第 145 條第 1、2、5 項)

三、審判之結束及不服審判之訴訟

審判以最終判斷之「審決」結束(特許法第 157 條第 1 項)。審判係以準司法之程序，以專業人員之審判官組成合議體審理，已相當法院之第一審，故對於審決不服之行政訴訟，係直接進入東京高等法院(特許法第 178 條，現為 IP 高院)。

¹¹ 日本「無效審判」採職權審理，與我國舉發案採當事人進行不同。



伍、專利侵權與專利無效之權限分配

一、專利侵害訴訟中主張專利無效之判例

2000年4月11日，日本最高法院在富士通 vs.德州半導體(Texas Instruments Inc.)(日本慣稱キルビ一判決)的債務不存在確認訴訟之判決中，創設法院可以在專利侵權訴訟就被告對專利無效抗辯進行認定。最高法院判旨稱：「專利無效審決確定之前，審理專利權侵害訴訟之法院，可以判斷專利無效理由是否明顯存在。審理結果，當該專利無效理由為明顯存在時，基於該專利權之防止侵害請求權，損害賠償請求權，限於無特殊之情事下¹²，相當於權利之濫用。」

在此之前，因早期繼受德國法之影響，日本對於專利侵權及專利無效之權限分配為分離制，亦即專利無效為特許廳審判部之權限，專利侵權則歸法院審理，法院進行訴訟時不能就專利無效進行判斷。大審院(最高法院前身)並認為，特許廳核准的專利只能由特許廳的審決來宣告無效，法院不能作判斷；又專利無效之權限分配既屬特許廳，應給予訴訟被告在特許廳主張專利無效之機會，在特許廳之無效判斷前，專利當然有效，但須停止訴訟等待無效判斷審決¹³。

最高法院將過去判例一併變更後，指出：「專利法規定在專利無效理由存在時，係由具有專門知識與經驗的特許廳審判官審查，無效審決確定後專利權視為自始不存在。然而，專利權無效審決確定前仍有效存續，當然不是對世無效。」「當專利無效理由明顯時，此種基於專利權之該發明實施行為的防止侵害請求權、損害賠償請求權，實質來看，是給予專利權者不當利益，而讓實施者承受不當之不利益，有違衡平理念。」「期望紛爭能在短時間以一次程序解決的狀況下，基於專利權之侵害訴訟中，不先經由特許廳中無效審判之無效審決確定的話，當該專

¹² 所謂「特殊之情事」為何？判決例示指「訂正審判」。

¹³ 大審院明治36年(丸)第2662號判，大審院大正5年(才)第1033號判決。

本月專題

利無效理由存在，而不允許以專利無效作為對專利權行使之防禦方法，對於無意尋求專利對世無效的當事人而言形成很強的無效審判程序，而且，也違反訴訟經濟。」

最高法院判例推翻過去之判例見解，無非因侵權訴訟等待專利無效審判之結果，常常延宕審理期間，無法呼應產品壽命越來越短的產業界需求。而若完全採美國可由法院逕行宣告專利無效之制度，將引發專利無效宣告究屬行政權或司法權之憲法層次爭論，故將明顯無效之專利權行使套入民法第 1 條第 3 項「不許權利濫用」，讓法院有判斷權限。有論者認為此一判例實為法院智慧的結論，既不碰觸憲法層次之問題，亦解決侵權訴訟等待專利無效審決的部分問題。¹⁴

但最高法院在判例中將法院權限限於「無效理由明顯」之場合，允許侵權被告可為「權利濫用」之抗辯，引發兩項爭論：一為如果專利權明顯存在瑕疵，豈不是該授與專利之行政處分當然無效？二為究竟何種情況下方屬「無效理由明顯」，亦即眾多得提起無效審判之理由中，何者才算是「無效理由明顯」？其中後者成為業界爭論之焦點。

二、後續實務判決及爭論

當學術界與實務界仍在爭論究竟「無效理由明顯」範圍為何時，已有多號法院判決陸續出現，被認為無效理由明顯者有：(1)系爭專利不具新穎性之判決：東京地院 2000 年 7 月 14 日號平成 8 年(ワ)第 23184 號、大阪地院 2000 年 9 月 5 日平成 12 年(ワ)第 1064 號、大阪地院 2001 年平成 11 年(ワ)第 13840 號，三者都是以申請前已見公開使用認為系爭專利無效理由明顯。(2)以進步性欠缺當作系爭專利無效理由：東京地院 2001 年平成 10 年(ワ)第 25701 號、東京地院 2001 年平成 11 年(ワ)第 10959 號。(3)以擬制喪失新穎性為理由：大阪地院 2001 年平成 8 年(ワ)第 12109 號。(4)以說明書記載不備為理由：大阪地院 2001 年平成 11

¹⁴ 後藤晴男，特許庁審判部と裁判所の関係，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」。



年(ワ)第 3968 號。(5)非專利申請權人之申請(日本稱「冒認申請」):東京地院 2002 年平成 11 年(ワ)第 39226 號。

三、2005 年修正發明、新型、新式樣專利法

富士通判決後，在法院直接認定專利無效理由可謂一發不可收拾，「無效理由明顯」之範圍幾已擴張至所有可以作為無效審判之所有理由。

為了避免「無效理由明顯」之範圍認定不一，某些人認為應將此一判例原則定入專利法並將「明顯」字樣刪除，又為了避免浮濫抗辯，必須增加一些限制條件，乃於 2005 年 4 月 1 日在特許法增定第 104 條之 3:「專利權或專用實施權之侵害有關之訴訟中，當該專利依專利無效審判應該被認定無效時，專利權者或專用實施權者，對於對造不能行使權利。」「關於依前項規定之攻擊或防禦方法，被認為是以不當延遲審理為目的者時，法院可依申請或依職權駁回。」「**實用新案法**」第 30 條、「**意匠法**」第 41 條亦準用前揭條文。

四、未來趨勢

新法施行之後，尚未出現大量判決。以 2005 年 10 月 26 日智慧財產高等法院平成 17 年(ネ) 10096 號判決有關發明專利損害賠償請求權之民事訴訟事件來看，侵權被告已將權利濫用之抗辯撤回，改依發明專利法第 104 條之 3 第 1 項主張原告權利行使之限制，判決中仍然就公然實施及容易想到等專利無效理由進行判斷，似未見有縮小無效理由範圍的趨勢。

有論者認為，在日本國情之下，富士通判決後之日本專利無效審判制度幾已名存實亡，因為無效審判是正面對專利權人之挑戰，日本企業多不願主動攻擊興訟，只有在成為侵權被告後，才會防禦，防禦時將專利無效資料交給法院即可達到目的，不須向特許廳提起無效審判，並預

本月專題



測無效審判件數將逐年遞減。¹⁵

陸、日本智慧財產專業法院之特點及配套措施

一、專業法院管轄案件之範圍

智慧財產權之範圍極廣，除了專利、商標、著作權外，還有積體電路電路布局、營業祕密、公平交易等，這些智慧財產權實質上有不同的專業性，若將其全部納入專業法院管轄，此一專業法院必須具備多種專業。

成立智慧財產專業法院首先需界定管轄之事件範圍，所需考量的因素不外是訴訟案件量之多寡及專業性之確保。

日本將智慧財產權相關之訴訟事件，區分成技術型與非技術型。IP 高院只專屬管轄技術型之事件，而所謂技術型實質上是以發明、新型專利事件為主。而在受理之案件量上，IP 高院仍以審理撤銷訴訟為大宗，侵權訴訟每年不過百件之規模。

在法院之專業性問題上，日本認為非技術型之智財訴訟事件，法官經過一定之訓練後即可勝任，法官審理這類事件未必比其他例如勞工、環保、醫療等各種領域之訴訟事件困難，在各種領域並無專業法院之情況下，非技術型之智財事件並無成立專業法院之必要。而技術型之智財訴訟事件，需倚賴技術調查官之協助，方能確保審判之專業性，故以配置有調查官的專業法院管轄。

二、專利侵權訴訟第一審級之管轄

有關專利侵權訴訟之民事訴訟或刑事訴訟¹⁶，第一審由地方法院管轄，需考慮者為：地方法院是否需要設立智慧財產專業法院？若需要，應以何種方式設立？

¹⁵ 後藤晴男，特許庁審判部と裁判所の関係，同註 12。相關統計數字參閱陳秀美，註 5。

¹⁶ 日本專利侵害仍存在刑事責任，我國 92 年 1 月 3 日修正公布專利法已廢除刑責。



此一問題需考量之主要因素有：(1)法院審理之專業性、(2)訴訟案件量的多寡、(3)訴訟當事人之便利性。設立專業法院固有確保審理之專業性及提升裁判品質之優點，但若案件量不多，成立專業法院將耗費司法資源，且可能必須兼辦非智財之訴訟事件而失去專業法院之意義。

日本將侵權訴訟第一審交由東京及大阪地方法院專屬管轄¹⁷，並在兩地方法院設立專門部及調查官，既不浪費訴訟資源，又可確保法院之專業性及裁判品質。唯一的缺點是不住在東京或大阪附近之原、被告及其訴訟代理人，每遇開庭必須長途往返。

三、專利權無效第一審級之管轄與審理權限分配

專利權無效之審理權限分配，可謂智財專業法院之核心問題。我國專利權是否有效係由智慧財產局審查，專利權是否有效為侵權訴訟之先決問題，因此在地方院所進行之侵權訴訟常常因而暫停審理，致專利權人無法迅速有效得到權利保障。此亦為日本在富士通判決前所面臨之相同問題。若能由法院在侵權訴訟中一併審理專利權無效，即可解決前述問題，採此一制度之典型國家為美國¹⁸。

富士通判決後，日本探討法院能否審理專利無效問題時，認為主要課題有二：一為判斷權限之問題，一為判斷能力之問題。後者可設置調查官解決，前者則包括「公定力」及「審理範圍」，「公定力」是指行政處分之有效性，只有法律規定之法院有權審查，因此民事訴訟之法院不能判斷之；「審理範圍」是指在1976年最高法院判決亦指出法院不能就系爭專利與先前技術比對。

將專利無效歸由法院審理，最大的問題在於更正案之審查。專利權無效問題審查過程中，專利權人評估舉發證據對於系爭專利權之新穎性

¹⁷ 日本民事訴訟法第6條參照。

¹⁸ 美國專利權無效判斷為法院權限，追溯其歷史沿革，主要是專利制度係繼受自英國專賣條例，英國專賣條例之制定是為了限制王族之權限，故將專利權有效性之判斷權限交給法院。

本月專題

或進步性專利要件之可能影響後，為避免被審定為無效，常常會更正申請專利範圍。因此，更正為專利權人防禦的重要手段之一，更正案之審查為專利權無效之審查所必要，若將專利權無效之審理交給法院，法院亦須一併審理專利權之更正。問題在於：法院能否一併審查系爭專利權是否可更正？

當專利權人更正申請專利範圍，專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。而說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。¹⁹申請專利範圍核准更正後，實質上是重新核准一件新的權利範圍之專利。而專利審查係屬行政權，若由法院審查系爭專利權是否可更正，將產生司法權是否侵犯行政權之爭論，此一爭論為憲法層次之問題。日本在探討此一問題時，多數人認為專利審查及授予既屬行政權，則更正案之審查亦應屬行政權，亦即法院不能審查更正案。富士通判決亦限定在無更正案之情況下法院才能認定專利無效抗辯是否成立。

因此，再如何努力也無法將專利無效劃歸法院審理。目前法院只能在特許法第 104 條之 3 不明確的規定下判斷專利無效問題，而特許廳仍有完整之無效審判及更正審判制度。於此架構下，並分別強化法院與特許廳之審查。

四、法院審查之強化

法院審查之強化，除了設立智慧財產高等法院以及東京與大阪地院專屬管轄外，並建立專門委員制度，以及將調查官以法律明文規定。本文在日本 IP 高院時已介紹。

五、特許廳無效審判之強化及效率化

特許廳有關專利無效之審查強化，包括：(1)無效判斷程序之效率化，(2)專利無效審判之審理的充實，(3)解決圍繞更正審判之問題。

第(1)點指的是 2003 年廢除異議，以及將無效審判適格主體除「冒

¹⁹ 我國專利法第 64 條第 3、4 項。日本特許法第 128 條亦有相同規定。



認申請」限利害關係人外，擴大至任何人²⁰。

第(2)點指的加重對無效審判請求人的負擔，採無效理由追加例外容許，以及補正許可制度²¹。專利無效之事實及證據須具體特定，且要記載證據和事實的關係，原則上不可為新的無效理由之追加或證據之變更，專利權人之訂正請求只限無效理由副本送達後的答辯書提出期間(通常審判長會指定 30 或 60 日)，或由審判官所提出未被答辯過之無效理由通知後，對該通知提出意見書之期間。雙方當事人補提理由，均不能不當延遲審理。而且兩件舉發案必要時可用第二舉發案之證據以職權在第一舉發案中審理，將第二舉發案以一事不再理駁回。同時此一措施目的在改善過去無效審判之請求常常不夠充分，因而一再追加或補正無效理由使審查延宕之缺失。

第(3)點指對審決撤銷訴訟提起後之訂正審判，限制在訴訟提起後 90 日內²²。

六、第一審採地院與特許廳雙軌之協調

一審分由地院及特許廳審理，當法院與特許廳就專利無效之認定相左時，原則上互不拘束，但畢竟會引發爭論。

日本採用兩種措施解決此一問題：一是在法制面上建立法院與特許廳情報交換之制度，當專利侵權訴訟提起時，法院必須通知特許廳長官，訴訟程序終了時亦同；而特許廳長官接到通知後，必須通知法院有無無效審判之請求，無效審判審決時亦同。特許廳接到法院通知後，必須將該專利是否有審判請求通知法院，審決時亦同。法院得知該系爭專利有無效審判提出後，可將訴訟當事人依第 104 條之 3 第 1 項所提出之

²⁰ 日本原異議制度任何人都可提起，無效審判僅限利害關係人，1995 年修法將異議改為領證後異議(平成 6 年法律第 116 號)，並於 1996 年 7 月 1 日施行。

²¹ 日本特許法第 131 條之 2。

²² 日本特許法第 126 條第 2 項。過去日本在審決撤銷訴訟進行時仍可提訂正審判，我國舉發經審定為舉發成立後，則不能在法院進行撤銷訴訟時再提更正，見台北高等行政法院判決 91 訴字 4216 號判決。

本月專題

書面攻擊防禦方法等資料通知特許廳，特許廳審判官可向法院調閱相關資料。²³在此種情報交換制度中，顯然有意將專利無效問題儘量歸由特許廳解決。因日本無效審判為職權審查，若發現有某一證據為當事人未提出，但會造成專利無效時，特許廳可依職權將該證據納入審查。²⁴而法院民事訴訟採辯論主義，自然不能審查該證據。

另一措施是特許廳加速審查無效審判事件，透過前述無效審判之制度強化及效能提升，目前平均審查時間僅 10 個月²⁵，相較於至少需審理 1 年以上之專利侵權訴訟為快。易言之，若專利侵權被告在遭訴後立即提起專利無效審判，特許廳可在侵權訴訟未判決前，將專利權是否無效予以審定，如此一來，法院即可避免行使仍有爭論之判斷專利無效權限，亦可避免判斷結果與特許廳相左之問題。

七、專利無效審決之行政訴訟

日本特許廳對於專利無效審判所為之審決，當事人不服者即可向 IP 高等法院提起撤銷訴訟，請求撤銷特許廳之審決。而我國智慧財產局對於專利舉發案之審定，當事人若有不服，在向台北高等行政法院提起撤銷訴訟前，必須先經過訴願程序未獲救濟始可提起(行政訴訟法第 4 條第 1 項)。

因此，日本有關專利無效之訴訟審級，包含特許廳之無效審判、東京高等法院之行政事件訴訟、最高法院之上訴，合計三個審級。我國則存在智慧財產局之舉發審查、經濟部之訴願審議、台北高等行政法院之行政訴訟、最高行政法院之上訴，共有四個審級。

首先須探討日本為何不存在我國之訴願程序。訴願乃主張權利或利益遭受行政處分損害之人民，向原處分機關之上級機關或原處分機關本

²³ 日本特許法第 168 條第 3-6 項。

²⁴ 我國專利無效有舉發及依職權審查兩種途徑，台北高等行政法院認為舉發採處分權主義，智慧局不能在舉發案中職權審理當事人未提出之證據。

²⁵ 見陳秀美，註 5。



身請求救濟之方法，性質上屬行政程序。在行政機關進行救濟程序，日本稱為「行政争訟」²⁶，現行制度包含有：(1)「行政不服審査法」所規定之「行政上の不服申立て」（暫譯為行政上不服申訴），(2)在各種特別法所規定之行政申訴，(3)「行政審判」。

日本在 1889 年所制定之明治憲法之下，制定了「行政裁判法」（即相當行政訴訟法）及「訴願法」，為當時之行政救濟法，採一審一級之行政訴訟及訴願前置主義。至 1932 年為確保國民之權利救濟，乃修正「行政訴訟法」，將行政訴訟改為二審制²⁷，而訴願法修正作業因二次大戰而暫時停止。戰後，百廢待舉，於 1948 年制定具有暫時性、只有 12 條之「行政事件訴訟特例法」，仍然採訴願前置。唯因其內容過於簡略，對人民權利保障不足，迭遭批評，乃於 1962 年制定「行政事件訴訟法」，同時廢止「訴願法」，以「行政不服審査法」代之，本次大幅修正行政救濟制度將訴願前置主義廢止。1962 年之「行政事件訴訟」施行達 43 年，直到 2005 年 4 月 1 日，才又大幅修正，但仍然不採訴願前置。

綜觀日本行政救濟制度，是在 1962 年廢除訴願前置，並以行政不服審査法取代訴願法，廢除訴願前置的理由之一，係因訴願前置實質上已妨害了人民的救濟權利。因日本憲法規定司法權屬於最高法院及其下級法院，且行政機關不能為終審之裁判（日本憲法第 76 條參照），亦即當國家、地方公共團體或其他行政主體之行為，與私人之間產生糾紛時，法院才能作為解決此一糾紛之終審裁判，憲法並未規定進入法院審判前，必須先在行政機關進行一次救濟程序。易言之，訴願前置並非憲法所保障。

在此情況下，現行日本行政救濟制度原則上係採「自由選擇主義」，

²⁶ 日本「行政争訟」，指的是在行政機關中所進行的救濟程序，並不包含行政訴訟。與我國「行政争訟係指最終審級歸行政法院管轄之公法爭議事件的審理程序，行政争訟法即規範此一程序之法規的總稱。」不同，參閱吳庚，行政争訟法論，第 2 頁對行政争訟所作之定義，88 年 5 月修訂版。

²⁷ 我國於 1998 年 10 月 28 日修正公布行政訴訟法才將原來一審之行政訴訟改為二審，該法於 2000 年 7 月 1 日施行，即現行法。

本月專題

亦即人民對於行政機關所為之行政處分不服時，可自由選擇依行政不服審查法異議申請或請求審查，或直接依行政事件訴訟法起訴。但在特別法中仍存在有「不服申立前置」的特別規定，這些特別規定主要是在具有大量作出(例如「國稅通則法」第 115 條)、或具有專門技術性(例如「じん肺法」第 20 條)之處分。

以行政不服審查法為中心之行政申訴制度存在之原因，係因在行政機關進行救濟，較之司法審判程序，具有以下之優點：(1)簡易迅速之程序，(2)可審查原行政處分之適當性(法院只審查合法性)，(3)具有專業性。行政不服審查法所規定之程序有「異議申立て」(以下暫譯為異議申請)、「審查請求」、「再審查請求」，各有其適用之場合，原則上異議申請是向原處分機關提起，審查請求是向原處分機關最近之上級機關或法律特別規定之機關提起，再審查請求是向法律特別規定之再審查機關提起。同一事件三者均可適用時原則上是以審查請求為優先。惟不論何者，均屬在行政機關所進行之救濟程序。

「行政審判」則是另一種存在日本行政機關之救濟程序，本文前已介紹。在日本主張發明、新型、新式樣專利權無效、即進入行政審判制度。行政審判是在行政機關所作成之決定，具有行政處分之性質。然而，因為行政審判程序經過特別的程序，其特點之一為可以省略審級且有專屬管轄。對於專利無效審判審決不服所提起之審決撤銷之訴，不需經過地方法院²⁸，而是以東京高等法院專屬管轄(特許法第 178 條第 1 項)。亦即行政審判實質上已相當於司法審判之一個審級。

八、侵權訴訟與撤銷訴訟之第二審

專利侵權訴訟及專利無效審判之行政訴訟進入第二審級時，日本由東京高等法院之智慧財產專業法院專屬管轄專利侵權之民事訴訟、刑事訴訟，以及專利權無效之審決撤銷訴訟。

²⁸ 日本並無行政法院，故行政事件訴訟原則上仍為地方法院、高等法院、最高法院之三級三審制。而我國管轄行政訴訟之行政法院為兩級兩審。



當專利侵權訴訟一審被告提起專利無效審判由特許廳進行一審。假設無效審判結果為不成立，侵權被告敗訴。被告就侵權訴訟上訴，就無效審判審決提起撤銷訴訟，即會進入 IP 高等法院。此種伴隨侵權訴訟之專利無效訴訟在 IP 高等法院仍為獨立之訴訟事件，只是在同一法院審理。²⁹

柒、結論

各國智慧財產法院，均是建立在本國之法院訴訟制度下。各國法院體制雖均源自大陸法與英美法兩大體系，但歷經各自多年之運作後，均已產生質變。我國與美國分屬不同法系，因此參考其制度時，可逕予擷取套入我國訴訟體系而不大幅修改者甚少。

在同屬大陸法系之國家中，德國能發展成專業法院發達之國家，專業法官之養成是重點³⁰，我國與日本均無此條件。而日本之訴訟體制則是因二戰戰敗後，由大陸法系體制加入部分美國法制度，形成今日之獨特體制。我國特點則是行政法院、普通法院二元體系，而因長期行政權獨大之下，形成行政訴訟不發達，在行政機關之訴願及普通法院較為發達之特殊制度與實務，直到 89 年 7 月 1 日才將訴願改成一級，行政訴訟二審二級，但迄今仍有許多公法事件基於特別法之規定，由普通法院審理³¹。

日本制度並非我國成立智財法院之唯一參考國家，但因日本民情、習慣、產業界形態、司法官養成制度、專利局組織與人力等均與我國較為相近。參酌其經驗，在我國現行制度下，可以最小的修法幅度，達到

²⁹ 筆者於 94 年 9 月初參訪日本 IP 高等法院，曾就此種事件如何審理提問，並請教專利界之學者專家，得到的答復綜合如下：IP 高等法院並未正面答復，僅表示遇此事件會將其分至同一部審理。此一問題在 IP 高等法院設立前曾引起熱烈之討論，但 IP 高等法院成立時並無在任一訴訟法有特別規定。其結果是，未來仍視法官如何裁判。但既然專利權無效之撤銷訴訟為侵權訴訟之先決問題，業界人士多認為，即使由不同法官審理，應該不會無視撤銷訴訟之存在，將侵權訴訟先予審結。

³⁰ 德國聯邦專利法院有由專利局審查官出任之技術系法官。

³¹ 行政訴訟法第 2 條參照。

本月專題

成立智慧財產專業法院的目標。

捌、主要參考資料

吳庚，行政爭訟法論，88年修訂版。

吳庚，憲法的解釋與適用，2004年6月第3版。

塩野宏，行政法Ⅰ－行政法總論、第四版、2005.4.30

塩野宏，行政法Ⅱ－行政救濟法、第四版、2005.7.10

原田尚彦，行政法要論、2005.5.10

伊東健次，不服審査ハンドブック、2004.7.1

村林隆一，知的財産高等裁判所と審決取消訴訟の実務、2005.8.3

小泉直樹，特許の有効性と侵害訴訟、2001.7.5

江口裕之，解説特許法、2005.3.25

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状と運用；飯島歩，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関係；後藤晴男，特許庁審判部と裁判所の関係。