



## 從統計數字看日本專利無效審判之動向

陳秀美\*

### 壹、前言

我國為強化保護智慧財產權，鼓勵創新與發明，促進科技及經濟發展，提升國家競爭力，已由司法院積極推動「智慧財產專業法院」之籌設，將由專業司法人員處理智慧財產相關案件，以收妥速審理之功效。

未來，「智慧財產專業法院」倘能成立，則專利侵權之民事訴訟，與專利權無效之行政訴訟將合併在同一法院審理。

為因應「智慧財產專業法院」之成立，專利舉發案審理面臨制度上重大變革，對於制度修正後的變動及影響，可藉觀察日本之「無效審判」（相當我國專利舉發）、「訂正審判」（相當我國專利更正）及侵害訴訟相關統計數字加以分析，以了解未來可能之趨勢動向。

透過統計數字，本文探討之內容包括：日本無效審判及訂正審判近年之動向；特許（發明專利）與實用新案（新型專利）無效審判事件的審決（相當於我國舉發審定）被提起審決取消之訴（相當於我國行政訴訟之撤銷訴訟）後之撤銷比率；侵害關連無效審判的動向及權利濫用之抗辯的利用狀況及判決結果。<sup>1</sup>

---

收稿日：92.12.22

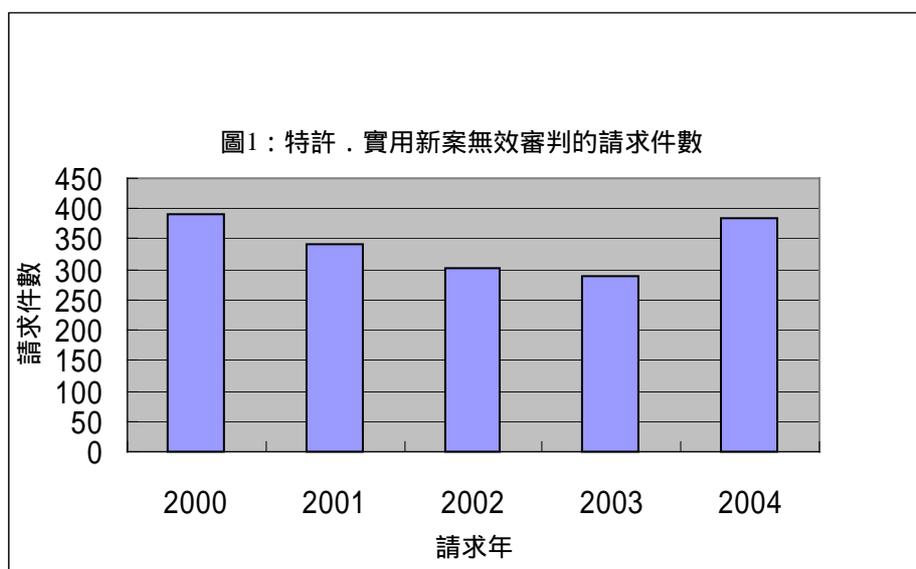
\* 作者為智慧財產局專利三組第三科科員。

<sup>1</sup> 本文有關日本之統計資料，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：井上雅博（特許庁審判企画室長），日本における無効審判の現状と運用。並參考特許行政年次報告書（2005 年版）。



## 貳、無效審判的動向

### 一、無效審判請求的狀況



根據圖 1 統計資料顯示，發明及新型專利的無效審判請求件數，在 2003 年以前逐年減少，惟在 2004 年卻又比 2003 年增加約 100 件，成長 3 成以上，其因素如下：

(1) 2003 年以前請求數逐年減少理由：

傳統上，日本專利無效一向是特許廳之行政權限，故在專利侵害訴訟進行中，當被告主張專利權無效之抗辯時，法院通常會先停止訴訟程序，等待特許廳無效審判之審決結果。

2000 年日本最高法院第 364 號有關富士通 vs. 德州半導體(Texas Instruments Inc.)(日本慣稱キルビー判決)的債務不存在確認訴訟之判決中，對於明確存在專利無效之理由，被告可為專利權濫用之抗辯。受此判決影響，向特許廳提起無效審判並非主張專利權無效之唯一途徑。故專利侵權案件中，被告不必像以往一樣需同時向特許廳提起無效審判，

## 本月專題



只要在法院提出專利無效抗辯即可，造成在法院被告採取專利權濫用之抗辯的案件增加，特許廳的無效審判案件相對減少。

(2) 2004 年請求數增加理由：

日本在 2004 年修法廢除異議制度，改以新的無效審判制度取代，造成 2004 年無效審判請求數增加，惟修法前異議案件年請求數近 4,000 件，修法後一年，無效審判請求數卻只增加近百件，探究其原因，有下列三點：

- 異議是企業對未來可能會發生問題之專利權案件，先提出攻擊，以阻止其專利權有效存在；而無效審判對象多為現在有問題的專利權或甚至已遭對方攻擊之專利權，兩者目的不同。
- 日本企業除非真的有必要，通常不須用企業本身的名義向專利權人出擊，而異議正可利用非本人的名義提出，避免正面和專利權人興訟。而無效審判採口頭審理，由雙方當事人進行攻防，若以個人名義申請無效審判，可能造成在特許廳無效審判之申請人與侵權訴訟中法院之原告或被告不一致，將產生真正的企業當事人無法出庭之問題。於是，以非本人名義提出異議之案件隨異議廢除而消失。
- 無效審判請求費用與效果比之考量，就委託專利代理人的費用相比，無效審判較異議費用為高。

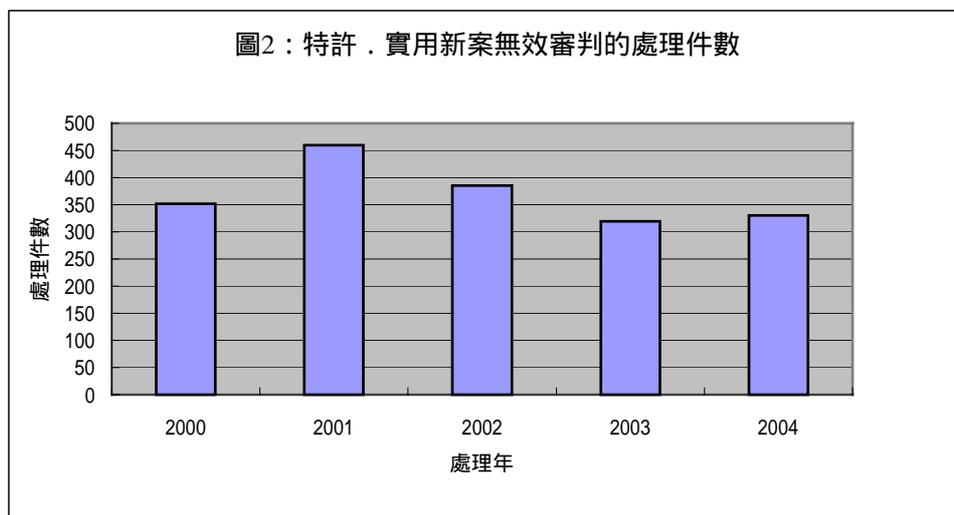
## 二、無效審判處理的狀況

無效審判的提出大多已涉及侵害糾紛及訴訟，為確保專利權之保護，有必要對其有效性迅速審決，故在日本特許廳都會優先處理此類案件，並訂有「無效審判計畫審理日程」進行審理。

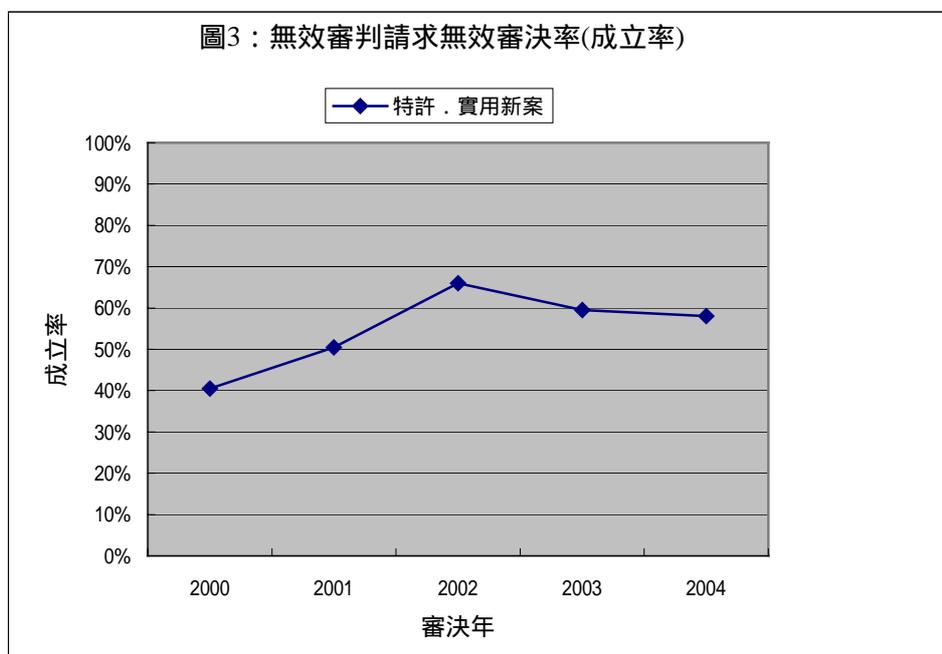
根據前述圖 1 之無效審判請求件數，近五年平均進案數約 340 件，復依下圖（圖 2）統計資料，近五年平均處理件數約 360 件，顯示案件處理速度有比進案快速趨勢，特許·實用新案審理期間約為 12 個月，其中受 2001 年加速處理影響最大，亦使得平均審理期間事實上有縮短



趨勢。



### 三、無效審判請求成立的狀況



## 本月專題



根據圖 3 統計資料顯示 ( 含高等法院裁定退回案件 ) , 對於無效審判的審決結果 , 在 2001 年以前 , 無效審決的比率較低 , 約 4~5 成左右 , 惟 2002 年以後 , 有效審決的比率漸漸較減少 , 無效審決的比率上升至 6 成左右 , 2000 年最高法院キルビー判決不無影響。

### 參、訂正審判的近況

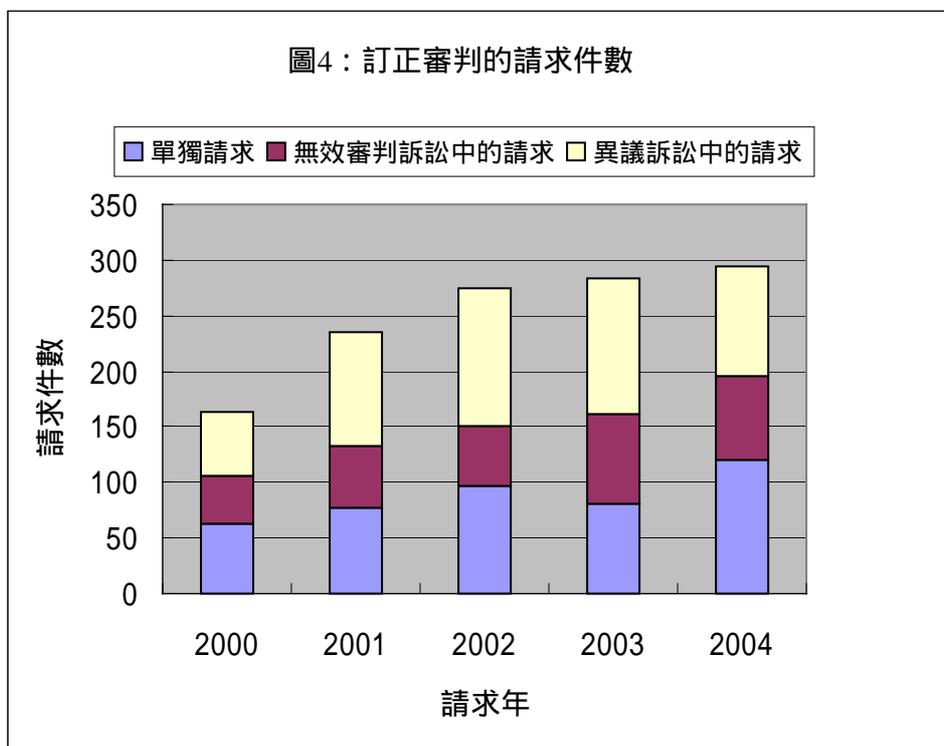
日本專利登錄後請求訂正的方式有下列兩種 : 一為無無效審判請求時 , 可請求訂正審判。二為有無效審判請求時 , 原則上審決前不准請求訂正審判 , 僅可在無效審判答辯中提出訂正請求。倘無效審判請求前已有訂正審判於特許廳審查時 , 為快速進行審理 , 並合理掌控兩審判之關聯 , 原則上會將兩案合併審理。

當無效審判審決後 , 當事人不服審決而向東京高等法院提起取消審決之訴後 , 僅可於 90 天內請求訂正審判。日本在 2003 年以前 , 在無效審判審決撤銷訴訟之判決確定前 , 都可以向特許廳請求訂正審判 , 如果訂正審判成立的話 , 無效審判就會自動取消 , 此種訂正審判結果會改變原無效審判之審決結果的情況 , 導致高等法院在審理取消審決之訴時 , 須待特許廳之訂正審判結果 , 然專利權人若不斷地提起訂正審判 , 則會造成特許廳與法院之審理期間過度延宕。為解決此種困擾 , 遂於 2003 年修法 , 改為提起取消審決之訴後 , 僅可在 90 天內請求訂正審判<sup>2</sup> , 法院知專利權人有申請訂正審判時 , 得依職權以簡易程序將原無效審判審決退回特許廳 , 與訂正審判合併審理再為審決 , 以達迅速審理之效。

<sup>2</sup> 日本特許法第 126 條第 2 項。



### 一、訂正審判請求的狀況

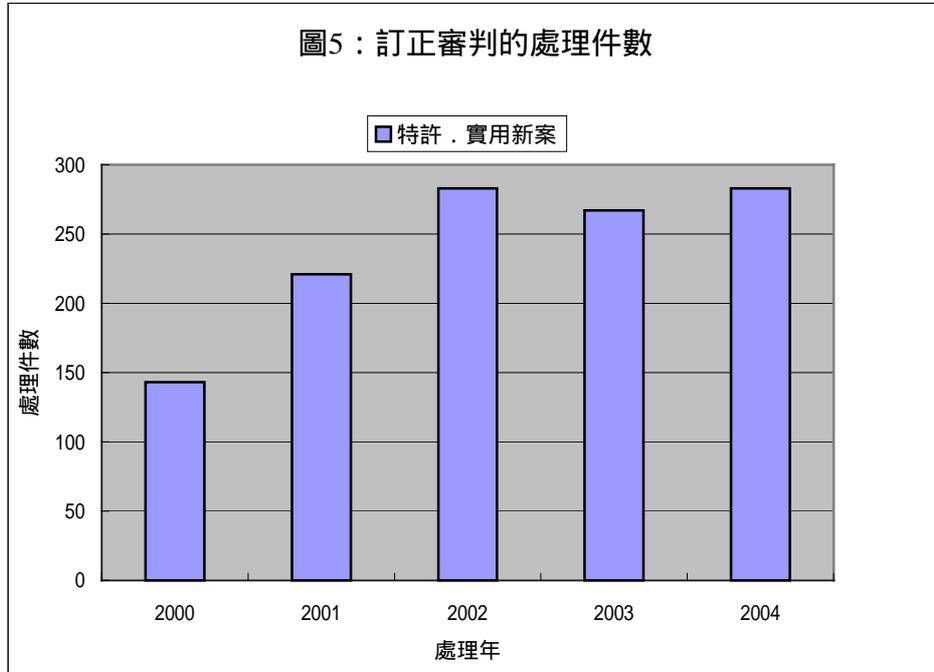


根據圖 4 資料顯示，近幾年來訂正審判的請求件數有大幅成長趨勢，針對單獨請求訂正審判者，請求數增加較不明顯，於訴訟中提出訂正審判者，增加幅度相對較大。

## 本月專題



### 二、訂正審判處理的狀況



因近幾年訂正審判的請求件數大幅成長，且其大多為繫屬訴訟中的案件，故特許廳對於此類案件，亦會優先處理，相對於申請件數，近幾年處理件數亦呈現大幅成長現象，在 2004 年訂正審判的平均審理期間約為 4.2 個月，審理頗為快速。

### 肆、特許·實用新案無效審判事件的審決被提起撤銷訴訟後撤銷比率



圖 6：特許・實用新案無效審判的審決撤銷率

類別 \ 年度	2000	2001	2002	2003	2004
	全体	56.5%	47.0%	39.0%	22.6%
無效審決	25.5%	22.6%	20.0%	8.9%	1.5%
有效審決	75.6%	68.6%	60.0%	46.7%	54.2%

特許・實用新案無效審判事件的審決，不服審決者可向東京高等法院提起撤銷訴訟，圖 6 是被東京高等法院判決撤銷原審決之比率，在 2000 年約為全部無效審判審決案件之 56.5%，惟到 2003 年~2004 年，已降為 22%~24%，顯示被撤銷的比率有明顯的減少。

又無效審判中，經審理後為無效審決（無效審判請求成立），復被提起撤銷訴訟後，被判決撤銷原審決之比率，在 2000 年約占全部無效審決案件之 25.5%，惟到 2004 年，已降為 1.5%，顯示被撤銷的比率大幅減少，98.5% 案件獲得法院支持。

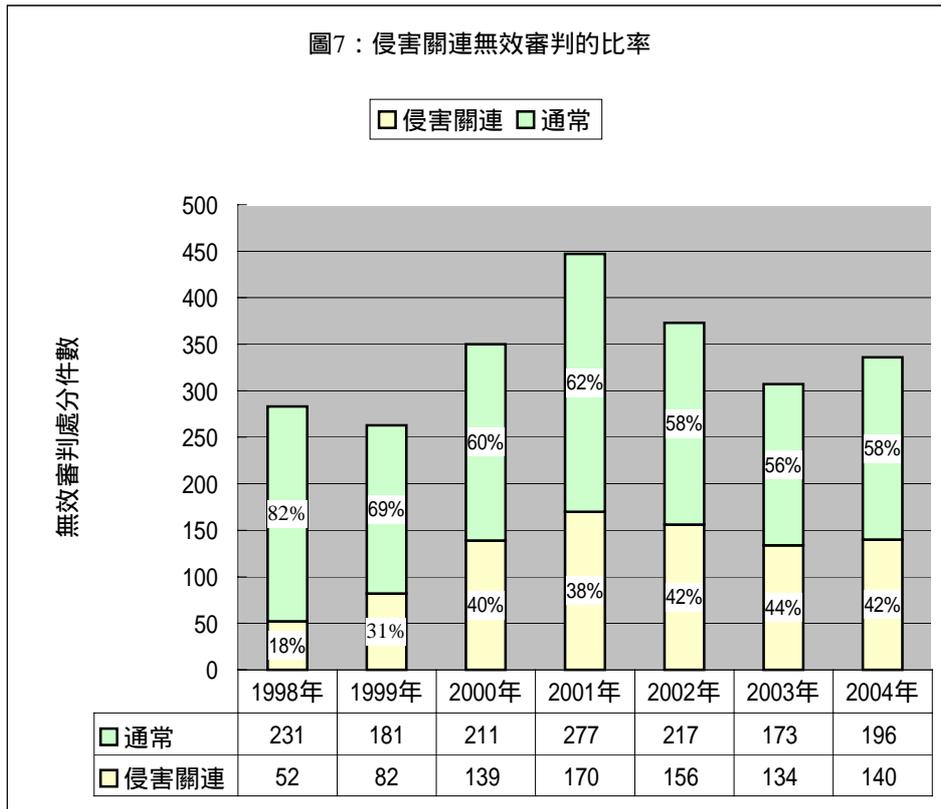
又無效審判中，經審理為有效審決（無效審判請求不成立），復被提起撤銷訴訟後，被判決撤銷原審決之比率，在 2000 年約占全部有效審決案件之 75.6%，惟到 2003 年~2004 年，已降至 50% 左右，改善不少，惟比率依然偏高。

由此可看出，法院對於專利無效之審查尺度顯較特許廳為嚴，經特許廳審決為有效之專利權，在後續訴訟中遭撤銷之比率甚高；反之，經特許廳審決為無效之專利權，則幾乎已告確定。

# 本月專題

## 伍、侵害關連無效審判的動向

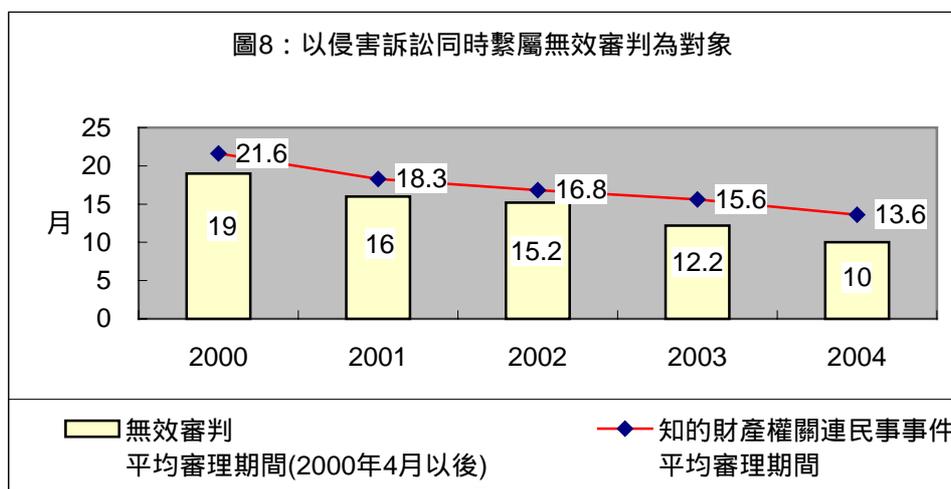
### 一、無效審判案件中已提起侵害訴訟之比率



從前文已提及，無效審判的提出大多已涉及侵害糾紛及訴訟，故在日本特許廳都會優先處理此類案件，並訂有「無效審判計畫審理日程」進行審理。惟其相互關連性為何？可由圖 7 資料得知，2000 年以前，無效審判案件中已提起侵害訴訟之比率約為 2~3 成，2000 年以後大約占 4 成，可見伴隨侵權訴訟之無效審判案件比率愈益增多。



## 二、侵害訴訟同時繫屬無效審判的平均審理期間



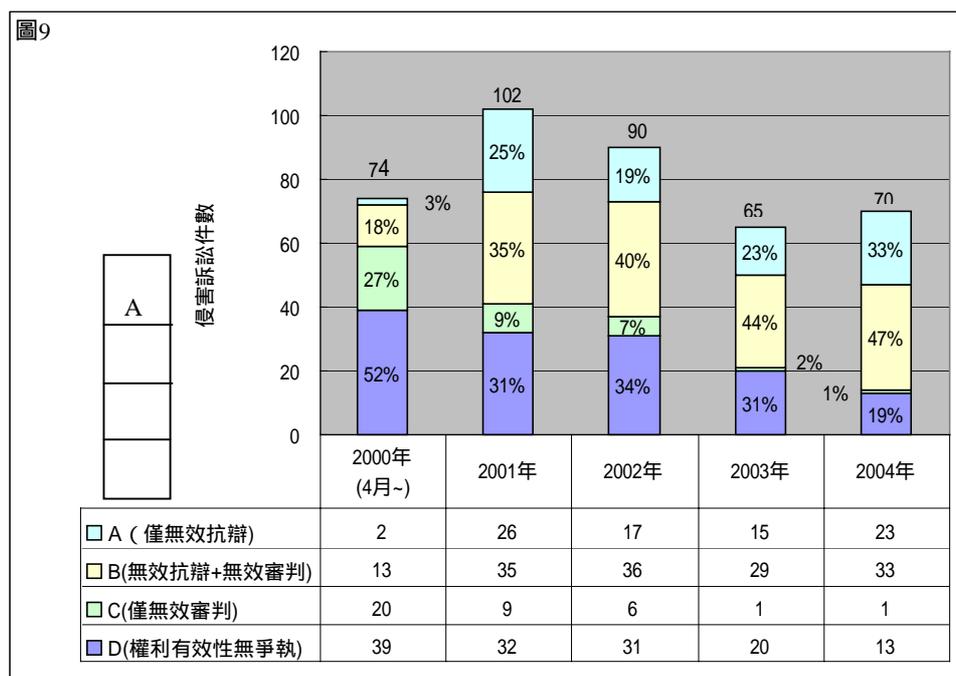
只要涉及侵害訴訟之無效審判案件，特許廳審理就不能比法院審理慢，所以皆優先審查，由上圖（圖8）所示可得到印證，無效審判的平均審理期間皆較知的財產權關連民事事件的平均審理期間短，且至2004年已大幅縮短為10個月，可見特許廳加速審理此類案件之成效。

須注意的是，10個月是非常迅速之審查時間，我國舉發案之審查公告時間為18個月。又日本專利無效審判採言詞審理，審查程序較我國長。

# 本月專題

## 陸、權利濫用之抗辯的利用狀況及判決結果之分析

### 一、侵害訴訟案件中提出無效抗辯之比率

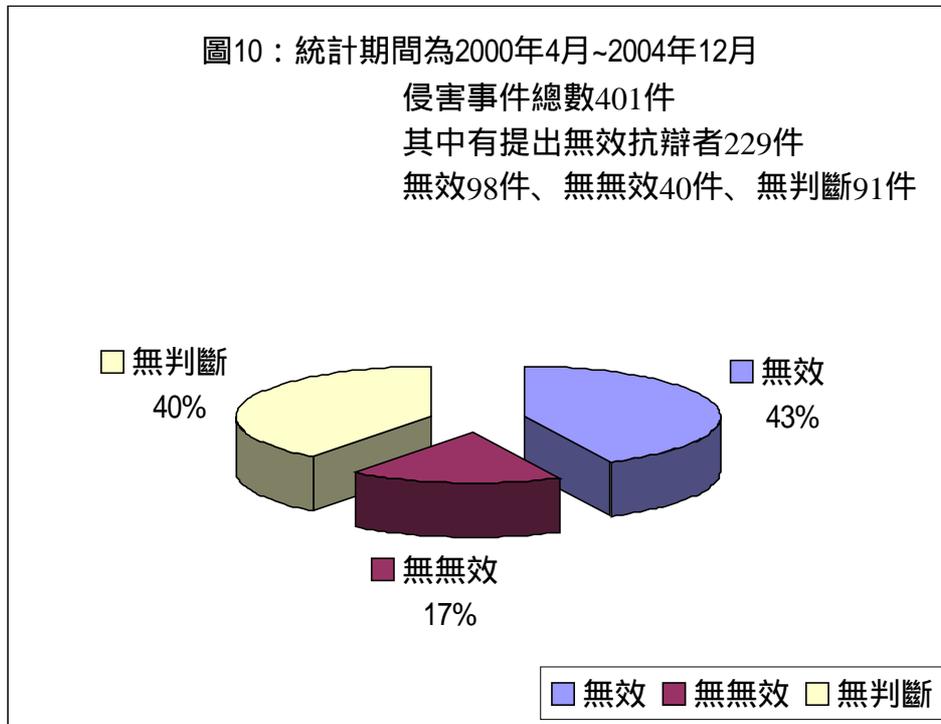


2000 年日本最高法院第 364 號キルビー判決之後，對於專利侵權案件，被告不必像以往一樣需同時向特許廳提起無效審判，造成在法院被告採取專利權濫用之抗辯的案件增加，而特許廳的無效審判案件相對減少。圖 9 為近年之詳細統計資料，2000 年以後，僅提無效抗辯之比率 ( A 部分 ) 由 3% 大幅成長至 33%，單獨提起無效審判之比率 ( C 部分 ) 則由 27% 大幅降低，至 2004 年幾乎沒有此類案件。

另外，同時在法院為專利無效抗辯且同時向特許廳提起無效審判者 ( B 部分 )，自 2000 年以後亦有大幅成長現象，若將有提出無效抗辯者合併計算 ( 亦即 A+B )，從 2000 年占侵害訴訟件數的 21%，至 2002 年成長到近 6 成，至 2004 年已高達 8 成侵害訴訟案件皆有提出無效抗辯，可見被告利用專利無效抗辯之快速成長。



## 二、法院對專利無效抗辯之侵害訴訟事件的判決結果



由圖 9 統計資料顯示，2000 年 4 月~2004 年 12 月之侵害訴訟事件總數為 401 件 ( A+B+C+D )，其中有提出無效抗辯者有 229 件 ( A+B )，而裁判所對此類案件之判決結果，由圖 10 所示，未就專利權有效性進行判斷者有 40%，無判斷之原因可能有訂正審判之提出，或法院認為不侵權而未為判斷。而判決結果認為抗辯成立，專利權無效者有 43%，相對地，法院審理結果認為抗辯成立判決不侵權者僅 17%。若去除法院無判斷之件數，則專利無效件數佔全部已判斷件數之 71%，此一比率較特許廳審決為專利無效之比率更高。

## 柒、結語

藉統計數字之分析，往往使人易於了解相關變動的趨勢及因素，以

## 本月專題



作為決策的參考或指標，相關的成效，亦會從數字中得到印證，相信透過上述分析，對日本無效審判、更正審判的動向及與侵害訴訟的關連性已有較深的認識，對於我國未來「智慧財產專業法院」之成立，專利舉發案審理將整併為準司法之開庭審理程序後之變動及影響，或可藉觀察日本統計資料及其動向參考之。

值得注意的是，日本透過修法方式避免無效審判當事人拖延審理，以利加速審理無效審判事件，將其審理期間大幅縮短。在 2004 年其平均審理期間為 12 個月，倘涉及侵害訴訟案件則採優先審理，更縮短為 10 個月內即可審決。舉發案之快速審理可謂智慧財產專業法院成敗的重要因素之一。而我國舉發案在缺乏嚴謹程序法的規範下，當事人一再補送資料致延宕審查時間者屢見不鮮，縱使在智慧財產專業法院未成立前，當今科技日新月異，商品週期愈來愈短情況下，審查期間過於冗長，不利產業競爭與發展。

日本異議制度廢除後，原有之異議案件未全部轉為無效審判案件，這一點在我國也有相同的發展趨勢，可作為兩國國情相近之印證。

但透過前開統計分析發現與我國迥異之有趣現象，日本國情似乎「不喜爭訟」，由每年專利無效審判請求數及訴訟件數觀之可窺一斑<sup>3</sup>，或許這和日本企業的立場及成本效益等各方面考量有關。另外其無效審判審決為成立之比率逾 50%，被審決為有效者，在後續之行政訴訟中又有逾半數會被撤銷原審決，且法院判決認為專利無效之比率更高，可見日本專利權核准後之穩定性不高。

雖然日本智慧財產爭訟案件量不多，但因此類案件與一般民刑事訴訟案件相較具有高度的專業性，因此，日本特別於 2005 年 4 月 1 日成立智慧財產高等法院審理之，時值我國亦將成立智慧財產專業法院之際，如能對於日本制度加以深入瞭解，相信將有莫大助益。

<sup>3</sup> 日本 2004 年發明專利無效審判請求件數僅 358 件，申請件數高達 423081 件，請求審查件數 328105 件。參閱 2005 年特許行政年次報告書。