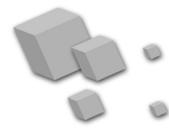




日本專利有效性判斷雙軌制 與平成23年修正法中對於雙 軌制修正之評析



余佳芮*

壹、序

所謂「專利有效性判斷雙軌制」係指除依專利專責機關所進行之專利無效程序外，亦肯認法院於專利侵權訴訟中就專利有效性進行判斷之制度。日本對於此議題，經學說上及實務上長期爭論，直至2000年才由最高法院做出肯認法院有判斷專利有效性權限之判決，並於2004年立法正式創設雙軌制。台灣亦以日本雙軌制為藍本，於2007年立法通過智慧財產案件審理法，賦予法院判斷專利有效性之權限。然而，日本雙軌制近年來產生諸多問題，因而促使日本於2011年修法對雙軌制做出修正。鑑於台灣雙軌制係以日本雙軌制為藍本，本論文旨在介紹日本雙軌制形成前之討論及其立法過程，並就日本雙軌制所產生之主要問題進行介紹與分析，另針對於雙軌制之最新修法內容進行評論，以作為台灣未來對於雙軌制檢討之參考。

* 萬國法律事務所法律專員、澳洲雪梨大學化學學士、分子生物碩士、日本慶應義塾大學法學碩士。

貳、日本專利有效性判斷雙軌制形成前之情形

◎雙軌制創設前之專利權侵害訴訟中各種請求項解釋論及抗辯方法

日本在創設專利有效性雙軌制（下稱「平成16年雙軌制」）前，對於專利侵權訴訟中是否得提出專利無效之抗辯，大審院¹明治37年²9月15日「導火線製造機事件」判決為首之一系列判例基於(1)行政行為之公定力，及(2)特許廳³與法院之權限分配論⁴，認為即使專利有無效事由存在，一旦特許廳做出准予專利之查定⁵並予以登錄⁶後，非經無效審判⁷之確定，法院不得就專利有效性進行判斷。因此，法院通常依特許法第168條第2項之規定裁定中止訴訟，待特許廳審理之無效審判確定後方進行侵權判斷。然而，因無效審決之確定耗時過久，常導致專利侵權訴訟遲遲無法進行，對侵權訴訟之雙方當事人造成極大之不利。

有鑑於此，日本學術界除就得否於專利侵權訴訟中提出專利無效抗辯之議題持續激烈爭論外，另一方面，實務界為避免做出與上開大審院判例矛盾之判決，同時發展出除專利無效抗辯外之一系列請求項解釋論及抗辯方法，其目的為，在不碰觸專利有效性下做出專利侵權與否之判斷，以阻止專利權人藉本應屬無效之專利繼續行使權利。該時期之主要學說及判例詳如下述。

¹ 其係現日本最高法院之前身。

² 1904年之判決。

³ 相當於台灣經濟部智慧財產局之專利專責機關，本論文中為易於辨認，以原文稱之。

⁴ 詳言之，依此見解，關於專利有效性之判斷，應尊重特許廳之專業性而將最初之判斷委由其決定，並藉由允許受不利益處分之當事人對特許廳之決定提起訴訟，使該當事人獲得法院判斷之保障。竹田稔，知的財產權侵害要論 特許、意匠、商標編，5版，2007年，95頁。

⁵ 日本特許法第51條，相當於台灣經濟部智慧財產局所做出之「審定」，為避免與日本特許法上其他用語混淆，本論文中以原文稱之。

⁶ 此制度係規定於特許法第66條：「特許權依登錄而發生。」

⁷ 相當於台灣專利法上使專利權無效之舉發制度，然而因其審理方式與台灣之舉發有相當之差異，為避免混淆，本論文中以原文稱之。

(一)請求項屬「部分公知」之情形

所謂「部分公知」，係指專利發明之技術範圍包含於公知技術內之情形。而於此情形下解釋申請專利範圍時，將該公知技術納入考慮並限定解釋該申請專利範圍之解釋方法則稱為「公知技術除外說」或「公知技術參酌說」。基於此說之著名判例首推日本最高法院昭和37年12月7日第二小法庭判決「炭車軸脫軌防止裝置事件」，最高法院認申請專利範圍記載之發明須與申請時之技術水準對照，經確認其具新穎性及進步性後方得准予專利，因此於參酌公知技術後，將該專利發明之範圍限縮為僅及於該申請專利範圍之文言，因此有一部分學說稱之為「公知技術參酌說」。另一著名判例為日本最高法院昭和39年⁸8月4日第三小法庭判決「液體燃料燃燒裝置事件」，該判決雖亦參酌公知技術以限縮專利權範圍，但其係直接將申請專利範圍中包含公知技術部分排除於專利權範圍外，因此有一部分學說稱之為「公知技術除外說」。

然而，日本最高法院昭和49年⁹6月28日第二小法庭判決「單眼相機事件」中，不僅判示上揭「炭車軸脫軌防止裝置事件」及「液體燃料燃燒裝置事件」等拒絕處分取消訴訟¹⁰中所發展出之「公知技術除外說」或「公知技術參酌說」亦適用於專利侵權訴訟，並於解釋申請專利範圍時，依其技術特徵不同而分別採用此二種學說予以限縮解釋。因此，往後之下級審中紛紛就專利之技術特徵選用或混用前述以公知技術限縮請求項解釋之方法，「公知技術除外說」與「公知技術參酌說」之差別亦日漸模糊。直至今日，許多日本學者已不特別予以區別，通常以任一說概括涵攝另一說之方式予以表達。

「公知技術除外說」及「公知技術參酌說」作為日本自「炭車軸脫軌防止裝置事件」以來之一系列判例所形成之請求項解釋方法之一，因其得以有效迴避前述大審院對於專利侵權訴訟中法院不得就專利有效性進行判斷之限制，逐漸發展成「部分公知」情形下之通說。然而，於此情況下仍有少數忠實遵循特許法構造之反對說，指出相同之申請專利範圍若依各個案不同而產生相異之解釋，將損及申請專利

⁸ 1964年之判決。

⁹ 1974年之判決。

¹⁰ 請求取消日本特許廳作成之專利審查拒絕查定（其係一行政處分）之訴訟。

範圍之客觀性¹¹。

(二)請求項屬「全部公知」之情形

所謂「全部公知」，係指申請專利範圍所記載之發明與特許法第29條第1項各款所定事由之一相符，因而欠缺新穎性要件者。多數論者認為，在此情形下判斷是否有專利侵權時，若侵權訴訟之被告所實施之技術與公知技術全部符合，該技術自不得被准予專利，因此亦無侵害專利之可能。學說上以此概念為基礎亦發展出許多解釋申請專利範圍或抗辯之方式，詳細分述如下。

1. 限定解釋說

此學說之特徵為，於全部公知之情形下，應將原本不應成立之專利權做最限縮之解釋，以防止專利權人基於原本應屬公共財產之技術思想不當主張權利¹²。至於限縮解釋之方法，有包括將得主張之範圍依請求項文字記載解釋且不允許任何均等或設計上細微差異之「擴張解釋否定說」，及將得主張之範圍依實施例或圖面所記載解釋之「實施例限定說」¹³。然而，有學者批評，此等限定解釋說不但無法解決當被控侵害物仍落入實施例或申請專利範圍中之情形（此情況下仍將構成侵權）¹⁴，亦無法提出於該情況下，為何本不應成立之專利權仍得加以行使之明確理論根據¹⁵。

2. 公知技術／自由技術抗辯說

此學說之特徵為，由於專利權僅得於該發明超越申請時之技術水準之情況下方

¹¹ 日本專利侵權訴訟與我國相同，判決僅於相同之當事人間產生拘束力（判決相對效）。因此反對公知技術除外／參酌說之論者認為，不同之法院（或法官）對於相同之申請專利範圍與相同或不同之先前技術進行對比，理論上有產生不同解釋之可能。大淵哲也，クレーム解釈と特許無効に関する一考察——公知部分除外説についての検討——，收錄於クレーム解釈論，2005年，25頁。

¹² 竹田稔，註4書，102頁。

¹³ 同前註，103頁。

¹⁴ 大野聖二，特許の有効性と侵害訴訟II.2.特許侵害訴訟における無効主張に関する学説の況，收錄於特許の有効性と侵害訴訟，2001年，38頁。

¹⁵ 竹田稔，註4書，102頁。

得成立，因此認為不應允許專利權人對於僅屬實施公知技術者主張權利。簡言之，侵權訴訟之被告僅須證明自己所實施之技術屬公知發明即非屬侵權，與請求項之解釋無關。若採此說，將得於不進行請求項解釋下判斷侵權與否，與限定解釋說等須進行請求項解釋之學說不同。實務上，此說因省略請求項解釋之步驟而廣受歡迎，一時成為極為有力之學說，然而仍有學者批評此說僅得於被控侵權物之所有要件均屬公知技術之情形下主張，有救濟範圍過狹之嫌¹⁶。

另一方面，有學者批評，特許法上有就自己所實施之技術為專利發明時得主張先使用權以取得非專屬授權之規定¹⁷，卻無任何得以他人所實施之公知技術主張先使用權之規定，因此公知技術之抗辯將有擴大解釋先使用權之疑慮¹⁸。此外，東京地方法院平成2年¹⁹11月28日判決中亦支持此見解，認公知技術之抗辯無實體法上之根據，與特許法之制度相左，因此否定於專利侵權訴訟中公知技術抗辯之運用。

3. 當然無效抗辯說

此學說之論點為，若專利之發明全部為公知，則該專利權應當然歸於無效。而其根據在於，由行政法觀之，當行政處分為無效時，法院無須待行政機關撤銷該處分，即得逕以該處分之無效為前提就該訴訟之權利關係予以判斷²⁰；另一方面，藉由否定發明內容僅為公知技術因而違背特許法目的之專利權，亦得以維持法安定性²¹。而對於此學說，批評者一方面提出專利之無效主張得否適用行政法學上之公定論之質疑²²，另一方面則批評其缺乏實體法上之根據²³。

¹⁶ 大野聖二，註14文，38頁。

¹⁷ 特許法第79條：「於非知悉與專利發明相關之發明內容下自行為之發明，或於非知悉與專利發明相關之發明內容下自發明人處得知該發明，於專利申請之計於日本國內以該發明之實施為業或從事該事業之準備者，於該發明之實施或準備及其事業目的之範圍內，對於該專利申請之專利權有通常實施權」。譯註：「通常實施權」即「非專屬授權」。

¹⁸ 竹田稔，註4書，113頁。

¹⁹ 1990年之判決。

²⁰ 田村善之，特許侵害訴訟における無効の主張を認めた判決——半導体装置事件——，知財管理，2000年12月，50卷12号，1853頁。

²¹ 竹田稔，註4書，102頁。

²² 大野聖二，註14文，36頁。

²³ 竹田稔，註4書，117頁。

4. 權利濫用抗辯說

探此學說者認為，當專利發明屬全部公知時，基於該專利權而對被控侵權物主張損害賠償請求權等即屬權利之濫用，自非法之所許。亦即，若專利之發明明顯為全部公知，被告之行爲僅屬實施公知技術時，基於該專利權之差止請求²⁴或損害賠償之主張係違反日本民法第1條第2項之信義誠實原則，因此屬同條第3項之權利濫用。關於此學說之評價，「權利濫用」之一般性法理不但得適用於全部公知之情形，亦有適用於一部公知或欠缺進步性之便，但相對地，亦有須就個案進行判斷而導致預測可能性降低之批評²⁵。此外有學者指出，日本民法上之權利濫用之法理係以權利本身無瑕疵為前提，僅限制行使該權利之方式；然而對於具有無效事由之專利權，暫且不論該權利本身是否具有瑕疵，權利濫用抗辯說係直接否定該權利之行使，而非限制該權利之行使方式，與日本民法上權利濫用法理之構造相異²⁶。

(三)請求項屬「公知技術之組合」之情形

所謂「公知技術之組合」，指專利申請範圍之構成要件係由公知技術之組合所構成，而該組合係該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於思及者。此定義與特許法第29條第2項所規定之進步性判斷相同，但其與前述全部公知或一部公知之同一性比較判斷之差異在於，關於進步性有無之認定須經專門技術之判斷，因此，關於進步性判斷之學說爭論主要在於是否得於專利侵權訴訟中主張系爭專利欠缺進步性而無效。持肯定說之代表性見解認為，於專利侵權訴訟中主張欠缺進步性雖應予以肯認，但爲了在屬專業行政機關之特許廳及審理侵害訴訟之法院兩者間取得平衡，應將得主張之事由限於明顯欠缺進步性者²⁷。持否定說之代表性見解雖亦認為欠缺進步性之發明無可專利性，但因易於思及要件之判斷包含對於技術之評價，認為應使其歸特許廳之專屬事項²⁸。

²⁴ 等同於「禁制令」，此處以原文稱之。

²⁵ 大野聖二，註14文，38頁。

²⁶ 中山信弘，特許侵害訴訟と公知技術，法学協會雜誌，1981年9月，98卷9号，1153頁。

²⁷ 松本重敏、小池豊，注解特許法上卷，3版，2000年，757頁。

²⁸ 村林隆一，公知・均等と損害賠償請求における利用率，特許管理，1984年4月，34卷4号，454頁。

(四)最高法院第三小法庭平成12年4月11日判決（Kilby判決）

前述各種學說之爭論當中，日本最高法院第三小法庭平成12年²⁹4月11日判決（下稱「Kilby判決」）³⁰中，日本最高法院除判示早期大審院判決不再援用外，亦正面肯定於專利侵權訴訟之「專利無效之抗辯」。該判決係以「專利權於無效審決之確定前係合法並有效存續，並非對世無效」為前提，從訴訟經濟之角度，列舉出「專利明顯有無效理由」及「無訂正審判之請求等特殊事由」之要件，明確採前述學說中「權利濫用抗辯說」，並以「無特殊事由」之情形為前提，提出「明顯性要件」作為法院是否得進行專利有效性判斷之標準³¹。

參、平成16年雙軌制之立法歷程及其內容之介紹

一、雙軌制立法之必要性

Kilby判決之後，於專利侵權訴訟中主張「明顯有無效理由」者日漸增加，然而，產業界對於「明顯性要件」之認定，指出其有預測困難之問題，因而增加須同時進行無效審判之負擔，並建議立法將「明顯性要件」予以刪除。針對此問題，直屬於首相下之司法制度改革推進本部知的財產訴訟檢討會自2002年10月23日起召開17次修法討論後，提出包含創設平成16年雙軌制之「裁判所法等一部份修正法案」

²⁹ 2000年之判決。

³⁰ 對於此一判決，日本一般依該專利發明人Jack Kilby為名，稱之為「キルビー判決」（Kilby判決），中文世界中則多以勝訴一方富士通公司為名，稱之為「富士通判決」。本文中依日本通用之「Kilby判決」稱之。

³¹ Kilby判決之判決理由摘譯如下：「(1)專利明顯有無效理由存在時……若允許基於該專利權之差止請求、損害賠償等請求，等於實質上賦予專利權人不當利益，造成違反衡平理念之結果。」「(2)紛爭應儘量於短時間內以一程序解決為宜，因此，於專利侵害訴訟中，若非先經特許廳之無效審判確定，即不允許以該專利有無效理由存在而對該專利權之行使進行防禦，等同於強迫無意請求專利之對世無效之當事人進行無效審判之程序，此外，亦有背於訴訟經濟。」「因此，即便於專利之無效審決確定前，應採審理專利侵害訴訟之法院得就專利是否明顯有無效理由存在予以判斷之解釋，經審理之結果，該專利明顯有無效理由之存在，……若無訂正審判之請求等特殊事由，應解為權利之濫用而不得允許之。……其他與右見解相異之大審院判例，以與上述之處抵觸者為限，均應予以變更。」

（下稱「平成16年修正法」），並於2004年6月11日經國會表決通過，自翌年4月1日起實施。

二、雙軌制之立法內容及理由

（一）特許法第104條之3第1項

特許法第104條之3第1項³²

與特許權或專用實施權相關之訴訟中，如認該特許依無效審判應為無效時，特許權人或專用實施權人不得對對造行使該權利。

關於特許法第104條之3第1項，立法理由中指出：「於特許無效之審決確定前，應以特許權仍有效存續（特許法第125條）為前提。被告請求無效審判時，得於專利侵權訴訟中提出以該特許依無效審判應為無效為旨之抗辯，法院若認該抗辯有理由時，則不得肯認專利權人基於該特許權而行使權利。另，法院對此判斷之效力與無效審判相異，為僅限於訴訟當事人間有效之相對效力。」³³亦即，特許法第104條之3第1項係基於維持行政行為公定力之概念下，而將法院所為之特許無效之判斷定位為「僅以特許廳進行無效審判中所使用之審理基準為標準」，其判斷結果並不會左右專利之對世有效性。

（二）特許法第104條之3第2項

特許法第104條之3第2項

關於前項規定之攻擊或防禦之方法，若認其係以不當延遲審理為目的而提出者，法院得依聲請或職權，做出駁回之裁定。

關於特許法第104條之3第2項，立法理由中說明：「此規定與民事訴訟法第157條不同，即便其並非已遲誤期間，法院若認其係以不當延遲審理為目的而提出者，即得予以駁回。設此特則之理由為，就解決紛爭之實效性之觀點而言，若肯認訴訟

³² 此處條文譯文為忠實呈現原文文字並避免混淆，乃捨中文常用之用語。其中「特許」即台灣專利法上之「發明專利」，而「專用實施權」即「專屬授權」。

³³ 近藤昌昭、齊藤友嘉，司法制度改革概說第2卷：知的財產關係二法・労働審判法，商事法務，2004年，55頁。

當事人基於第1項之規定所提出之攻擊或防禦之方法之濫用，將導致與有效解決紛爭之目的相違背之情形³⁴。」而關於本項之適用，立法理由中則舉出「被告所提出之諸多無根據主張」作為其典型例³⁵。

(三)防止相異判斷之措施

立法理由指出，增訂特許法第168條第5項及第6項之目的為，使特許廳得取得法院所審理之專利侵權訴訟中相關資料。具體而言，特許廳長官³⁶得對法院要求提供無效審判時審判官認為必要之文件³⁷。此規定旨在藉由使特許廳與法院所獲得之資料一致，以防止基於不同資料所導致之相異判斷。此外，作為實際運用面之措施，特許廳對於有專利侵權訴訟繫屬於法院之無效審判皆以早期審理之方式處理；而日本智財高等法院³⁸就對於同一特許權提出專利侵權訴訟之上訴審及無效審判取消訴訟³⁹同時繫屬時，則採將該等訴訟分配至同一部門進行審理之措施⁴⁰。

(四)確保專利侵權訴訟中技術專門意見之措施

日本智財高等法院之法院調查官主要由特許廳出身者或弁理士⁴¹所組成，並負責就專門技術之部分提供法官協助。平成16年修正法中亦有將其所掌事務明確化之修正⁴²，其主要修正內容為：1.就事實上及法律上之事項，對當事人提問，或促其舉證；2.於調查證據之期日內，對於證人等直接發問；3.於試行和解之期日內，基

³⁴ 同前註，60頁。

³⁵ 坂口智康、小田真治，知的財産に関する訴訟の改革について，パテント，2004年8月，57卷8号，24頁。

³⁶ 相當於台灣智慧財產局局長。

³⁷ 近藤昌昭、齊藤友嘉，註33書，111-112頁。

³⁸ 相當於台灣之智慧財產法院。

³⁹ 日本專利侵權訴訟第一審由各地方法院進行審理，而第二審（上訴審）則由知的財産高等裁判所（智財高等法院）進行審理。而對特許廳所做出之無效審判之審決不服時，係直接由知的財産高等裁判所進行審決取消訴訟之審理。因此，將有針對同一專利權所為之專利侵權訴訟及無效審判審決取消訴訟同時繫屬於知的財産高等裁判所之情形。

⁴⁰ 近藤昌昭、齊藤友嘉，註33書，112頁。

⁴¹ 相當於台灣之專利師。

⁴² 日本民事訴訟法第92條之8各款之規定。

於其專門知識意見予以說明；及4.對法官就案件陳述其意見。

三、特許法第104條之3與Kilby判決之相異點

(一)「明顯性要件」之捨棄

立法前所召開之知的財產訴訟檢討會中，對於是否捨棄Kilby判決中所判示之「明顯性要件」有相當多的討論。反對捨棄明顯性要件者主要觀點為：1.於專利侵權訴訟中所採用之辯論主義之架構下，若捨棄明顯性要件，將使被告得藉由主張諸多無根據之無效理由以遲延審理，而原告則必須針對該等無效理由之全部逐一予以反駁⁴³，及2.明顯性要件具有使法院及特許廳之相異判斷減至最低之功能，因此不應予以捨棄⁴⁴。

對此，贊成捨棄明顯性要件者認：1.因「明顯」之基準不明，將導致預測可能性降低，將有成爲日後紛爭來源之虞，及2.若從紛爭之一次性解決觀之，因明顯性要件之判斷基準不明，使被告被迫請求無效審判，將直接導致紛爭之長期化。

知的財產訴訟檢討會最終做出確定捨棄明顯性要件之結論，而對於捨棄明顯性要件之疑慮，則以增訂前述特許法第104條之3第2項作爲防止濫用特許無效抗辯之規定，及前述特許法第168條第5項及第6項關於法院及特許廳聯絡調整之規定作爲防止相異判斷之措施。

(二)「依無效審判應為無效者」之意義

如前述，立法理由指出，特許法第104條之3第1項所指「依無效審判應為無效者」，係「若有請求無效審判時，該專利依無效審判將被認定為無效之情形」⁴⁵，藉此明示專利侵權訴訟中所採取之審理係遵循無效審判之基準。此立法內容可說是正面宣示不改變「以無效審判作爲判斷專利有效性」之原則，以期保持判斷結果之可預見性。此外，學說上亦有認「依無效審判應為無效者」之條文文言具有防止避

⁴³ 近藤昌昭、齊藤友嘉，註33書，58頁。

⁴⁴ 同前註。

⁴⁵ 同前註。

免無效審判及專利侵權訴訟產生相異判斷，使雙軌制得保持「明顯性要件」之功能⁴⁶。

(三)「無特殊事由」要件之捨棄

依Kilby判決意旨，若有如請求訂正審判等「特殊事由」，即使明顯有無效理由存在，仍將阻卻權力濫用之抗辯。對此，立法理由中指出：「法院判斷之效力為僅限於訴訟當事人間有效之相對效力……特殊事由自然包含於該判斷內」，亦即，法院之判決係基於與該案件全部相關之事由而做出之判斷，因此無另將「無特殊事由」納入條文文言之必要。

肆、平成16年雙軌制之問題及其評析

一、平成16年雙軌制下所產生之再審問題

(一)「再審」之意義與要件

日本民事訴訟法第338條第1項第8款（再審事由）

有下列情事之一者，得以再審之訴，對於確定終局判決聲明不服。……

八、為判決基礎之民事、刑事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。

再審係對於確定終局判決聲明不服之制度。學說上認為，就當事人依確定判決所獲得地位之保障、保護人民對於司法之信賴，及維持法安定性之觀點而言，除一般適法要件外，應課予再審之訴更嚴格之要件⁴⁷。因此，僅憑確定判決有瑕疵仍不足以達到再審之要求，須具體符合民訴法第338條第1項各款所列舉之重大瑕疵方得提起再審之訴⁴⁸。其中第8款所列之再審事由除以有既判力或公定力之裁判或行政處

⁴⁶ 高部真規子，特許法104条の3を考える，知的財産法政策学研究，2006年4月，11卷，132頁。

⁴⁷ 中野貞一郎、松浦馨、鈴木正裕，新民事訴訟法講義（第2版補訂2版），2008年，647頁。

⁴⁸ 同前註，648頁。

分之變更爲要件外，亦要求「有因該變更而導致判決結論相異之可能性」⁴⁹，亦即，再審之訴係以有因該變更而重啓訴訟之實益存在爲必須。

(二)專利侵權訴訟與無效審判或訂正審判之相異判斷所產生之再審問題

關於無效審判或訂正審判之確定是否該當再審事由之議題，日本學說一般認爲，自行政法之法理觀之，民訴法第338條第1項所指「爲判決基礎之行政處分之變更」不限於行政處分之成立，亦及於行政處分之取消或變更中具有溯及效者⁵⁰。此外，因無效審判一旦確定，專利權將視爲自始不存在⁵¹，原本被判侵害專利權之產品有因此變成非侵害之可能；另一方面，訂正審判之確定亦將溯及地改變申請專利範圍⁵²，而有改變對於侵權判斷結果之可能。因此，日本學說上一般認爲，無效審判或訂正審判之確定屬民訴法第338條第1項第8款之再審事由。

然而，若依無效審判之確定即可重啓確定專利侵權訴訟之審理，則代表只要無效審判尚未宣告確定，專利侵權訴訟之判決將持續處於法不安定之狀態下。因此，若專利權本應有效，將成爲專利權人正當行使其權利之阻礙；另一方面，若專利權本應無效時，將妨礙自由技術之活用。此一結果不僅明顯違背專利制度之目的，專利侵權訴訟之被告爲使專利確定無效，實質上將被迫於應付專利侵權訴訟時，同時對特許廳提起無效審判，有違雙軌制減輕被告應訴負擔及審理迅速化之目的。

另一方面，關於請求項之訂正⁵³，日本於平成5年修正法時創設了「訂正請求」制度，使專利權人於有第三人提起無效審判時，得對請求項進行訂正，該訂正係與採當事者系審理方式之無效審判併案審理，使雙方得充分提出攻擊與防禦之方法。然而，若專利權人在無任何無效審判繫屬於特許廳時主動提出請求項之訂正，將循原本採「查定系」（由特許廳之審判官進行單方面審查）之「訂正審判」制度。平成16年雙軌制創設前，通常專利權人僅有於第三人提起無效審判時才會對請求項進

⁴⁹ 伊藤真，民事訴訟法（第3版補訂3版），2008年，690頁。

⁵⁰ 笠井正俊，特許無効審判の結果と特許權侵害訴訟の再審事由，民訴雜誌，2008年3月，54号，38頁。

⁵¹ 特許法第125條。

⁵² 特許法第128條。

⁵³ 等同台灣專利法之「更正」，爲避免混淆，本文中以原文稱之。

行訂正。然而，平成16年雙軌制創設後，理論上被告僅須於專利侵權訴訟中提出專利無效之抗辯即可，並無對特許廳提起無效審判之必要，因此，若專利侵權訴訟之被告並未提起無效審判，而專利權人決定進行請求項之訂正以避免專利無效時，將循「訂正審判」制度予以處理。

而關於此等制度之交錯，由於訂正審判探查定系之審理模式，專利權人提出請求項訂正時，特許廳將不會主動通知被告或法院。即使專利侵權訴訟中之被告得知專利權人提起訂正審判並主動將專利侵權訴訟之資料提供予特許廳，因其無法參與訂正審判之審理過程，將難以確保於專利侵權訴訟中所提出之攻擊防禦均充分反映於訂正審判中，因此更正後之請求項理論上較容易通過「獨立特許要件」⁵⁴之要求。若肯認訂正審判之確定為再審理由⁵⁵，依特許法第104條之3第1項之文言，訂正後之請求項是否因特許廳已進行「獨立特許要件」判斷而不屬「依無效審判應為無效者」之範疇？法院是否因此不得就專利有效性進行判斷，須直接進行侵權於否之審理？實務上雖尚未出現類似案例，但仍無法否認平成16年雙軌制下有產生此等爭議之可能。

此外，若肯認以訂正審判之確定得進行再審，因訂正審判所需審理時間較短，因此將極易成為專利權人一再阻撓訴訟確定之工具。

二、平成16年雙軌制下產生之問題與「專利無效」本質之分析

(一)平成16年雙軌制下產生相異判斷之原因

為檢視平成16年雙軌制之成效，特許廳針對Kilby判決後提起之專利侵害訴訟中有同時請求無效審判之案例進行統計，結果發現，相較於平成16年雙軌制前8%之相異判斷率，平成16年雙軌制創設後於地方法院之相異判斷率增至21%⁵⁶。換言之，平成16年雙軌制成立後，相異判斷之產生反而有顯著化之趨勢。

⁵⁴ 特許法第126條第5項規定，更正後之請求項必須單獨具備專利要件。換言之，更正後之請求項須無任何無效事由方得准予更正。

⁵⁵ 實務上，日本已有最高法院第一小法廷平成20年4月24日判決中表示訂正審判之確定「有構成再審事由之可能性」。

⁵⁶ 特許制度小委員會，產業構造審議會知的財産政策部会第28回特許制度小委員會配布資料1：特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方について，2009年，7頁。

如前述介紹特許法第104條之3立法之討論中，對於Kilby判決中所示「明顯性要件」，學說上雖認其有防止相異判斷之功能，然而因「明顯」之定義不明，最終立法仍捨棄「明顯性要件」，並另以特許法第168條第5項及第6項「資訊提供」之規定代之。此制度係基於「由先判斷者提供予後判斷者」之概念所設計，因此，資訊提供之方向係由法院提供予特許廳。由此可知，立法起草者認為「資訊之落差」係產生相異判斷之主因。然而，如前述統計結果所示，此制度設計仍無法降低相異判斷之發生率，因此，「資訊之落差」實非產生相異判斷之主因。

此外，若採Kilby判決中所示「明顯性要件」，審理專利侵權訴訟之法院不須就請求項與先前技術之細微差異進行判斷，僅須於「專利明顯無效」時判斷其為無效即可。相較之下，特許法第104條之3並未限制得主張之無效理由，法院因此須就包含要求高度技術專門性之進步性主張進行審理。然而，平成16年雙軌制創設時，為確保法院有判斷技術上爭點之能力，立法內容不僅將法院調查官之參加權限明確化，亦廣納特許廳出身者或辯理士擔任法院調查官，應無「技術判斷能力不足」之問題。由此可知，平成16年雙軌制下產生相異判斷之原因，應係「對於判斷基準之認知差異」。如前述，特許法第103條之4係以「依無效審判應為無效」為前提，亦即，法院須依特許廳之判斷基準予以判斷，因此，除非專利明顯無效，若非實際持續參與無效審判審理之人，將難以期待其對於特許廳判斷基準之認知能與特許廳之審判官保持同步。此外，若進行進步性之審理，由於技術上細微差異之判斷基準普遍係由案件之累積形成，若無定期與特許廳之審判官就特許廳之最新審判見解進行交流，即便是過去擔任特許廳審判官者，亦難以期待其對於特許廳判斷基準之認知能與特許廳之審判官保持同步。

(二)「專利無效」之意義

專利權係一經過專利審查，並藉由設定登錄⁵⁷所成立之獨占性排他權。若發明不具專利要件卻成立專利權，將阻礙自由知識之運用，成為產業提升之障礙。因此，專利權經審查、登錄而成立後，仍有必要設置使不具專利要件之專利歸於無效之制度。

⁵⁷ 日本專利法第66條：「特許權，依設定之登錄而發生。」其與台灣專利法第51條（2011年通過之新專利法第52條）「繳納證書費及第一年年費後公告」之概念相通。

探討「專利之無效」時，首先應檢討「專利權成立」之性質。如前述，專利權乃經過專利審查，並藉由設定登錄而成立，依特許法第51條規定，當特許廳之審查官未發現不予專利之事由時，亦即，當申請專利之發明滿足特許法上明文列舉之專利要件時，應做出准予專利之查定⁵⁸。換言之，發明滿足特許法上列舉之專利要件時，若對特許廳提出申請，將理所當然地獲得准予專利之查定，專利權並將經由設定登錄而成立。因此，學說上認為查定係特許廳對於申請專利之發明是否滿足特許法上列舉之專利要件進行確認之行爲，應歸類爲行政法上之確認行爲⁵⁹。另一方面，學說上認為專利權之設定登錄僅係特許廳對於專利權之存在及其內容進行公示之行爲，應歸類爲行政法上之公證行爲⁶⁰。於一般情形下，私權於滿足一定要件時本將自然發生，其成立並不以公示爲要件，然而，專利權之保護對象爲屬無體物之技術思想，因此若無申請專利範圍及說明書等手段以確定其範圍，並藉由公示彰顯該權利之存在，第三者將無從得知該獨占性排他權之存在及其具體內容，因此亦無禁止他人實施之理由⁶¹。因此，特許廳於專利權成立時之任務，僅係確認申請專利之發明是否滿足特許法上之專利要件，並將該權利之成立予以公示，並無判斷「是否使該權利發生」之權限。

若以上述特許廳之任務爲前提，學說上認「專利權之發生」與「專利權之登錄」應屬個別獨立之概念⁶²。因此，性質上屬私權之專利權成立後，若欲否定其效力，將包含兩種層面：1.否定專利審定之效力、或2.否定專利登錄之效力。前者之內涵爲否定發明具有特許法上列舉之專利要件，而後者之內涵爲：於否定發明具有特許法上列舉之專利要件時，一併否定該發明得擁有獨占性排他權。對於上述兩種層面，學說上將其分類「專利權之相對性無效（確認作用）」及「藉由無效審決所確定，專利權之絕對性、對世性無效（形成作用）」⁶³本論文中爲求簡潔，下稱(1)

⁵⁸ 此處亦與台灣專利法第45條規定相同。

⁵⁹ 君嶋祐子，特許処分の法的性質，日本工業所有權学会年報，1998年5月，21号，4-5頁。

⁶⁰ 同前註，4-5頁。

⁶¹ 同前註，4頁。

⁶² 大淵哲也，特許処分・特許權と特許無効の本質に関する基礎理論（日本工業所有權法学会シンポジウム報告用レジュメ），收錄於平成22年度日本工業所有權法学会シンポジウム配布資料，2010年，2頁。

⁶³ 同前註，7頁。

專利本身之無效，及(2)專利登錄行為之無效。

(三)無效審判及訂正審判所包含「專利無效」意義之分析

日本過去曾設有專利異議制度，依特許廳之說明，其目的主要係於專利登錄前使第三人得藉由聲請異議，使特許廳重新檢視查定之內容，以阻止具有瑕疵之專利權成立對公眾所造成之不利益⁶⁴。然而，實務上因常有專利權因有多件異議繫屬而遲遲無法確定，造成專利權行使上障礙之情形。對此，日本於平成15年修正法中將異議制度廢除，並將其維持公益之功能併入無效審判中⁶⁵，具體而言，該修正法係將過往無效審判之請求主體由「限於利害關係人」修正為原則上「任何人均得請求」⁶⁶。

因此，於廢除異議制度後，無效審判除具備原有之解決當事人間紛爭之功能外，亦包含了異議制度中排除本應屬無效之專利權，以維護公知技術之自由運用之公益功能。若將此等功能與前述「專利無效之意義」進行連結，其中「(1)專利本身之無效」係否定專利發明符合專利要件，因此具有解決當事人間紛爭之功能，而「(2)專利登錄行為之無效」係藉由抹消專利登錄而解除不應准予專利之發明對公眾信賴所造成之損害，使該獨占性權利溯及地失效，具有維護公益之功能。綜上可知，於無效審判中判定專利無效之審決係同時代表「(1)專利本身之無效」及「(2)專利登錄行為之無效」，因此兼具解決當事人間紛爭及維護公益之功能。若進一步就無效審判之審決所代表之無效意義及其功能進行檢討，其所包含之維護公益功能旨在使原本不應准予專利之發明失效，因此於專利制度之架構下，本應有使該判定專利無效之審決具有對世效與溯及效之必要。

另一方面，訂正審判之制度設計則是為了確保申請專利範圍或圖示有誤繕、誤譯或不明瞭之記載⁶⁷，影響專利發明之正確實施所設。亦即，訂正審判係以具有獨占性與排他性之專利權為交換條件，以確保請求項及說明書等所公開之發明內容之

⁶⁴ 特許庁，平成6年法改正（平成6年法律第116号）解説：第七章 特許付与後の異議申立制度，2005年，165頁。

⁶⁵ 竹田稔，註4書，546-547頁。

⁶⁶ 特許法第123條第2項。

⁶⁷ 特許法第126條。

正確性，為一具有維護公益機能之制度，因此理應使訂正審決之確定具有溯及效與對世效。而實務上，訂正審判主要係由專利權人於被提起無效審判時，為迴避無效理由而採取之防禦手段，因此其於維護公益之機能外，亦具有解決當事人間紛爭之機能。

然而，具有對世效與溯及效之審決代表無效審判一旦確定，專利權將被視為自始不存在；而訂正審判一旦確定，亦將溯及地變更申請專利範圍，此一結果使原本確定之專利侵權訴訟得以再審之訴而重啟審判，將嚴重影響法安定性。由此可知，因無效審判或訂正審判之確定所產生之再審問題呈現了該等審決中所包含維護公益之功能被不當地用於反覆重啟專利侵權訴訟上，然而，這並非代表使該等審決具有對世效與溯及效之制度設計有不當之處。另一方面，即便侵權訴訟之當事人另行提起無效審判或訂正審判之目的並非維護公益，僅係欲解決當事人間之紛爭，如前述分析所示，若輕率地限制審決之對世效與溯及效，將使無效審判或訂正審判完全失去其維護公益之功能，有違專利制度之目的。

(四)專利侵權訴訟所包含「專利無效」意義之分析

如前述分析，專利權之設定登錄解釋上屬一種公證行為。因此，專利權人係透過設定登錄證明其發明滿足所有專利要件，並得藉此免除再度逐一舉證發明滿足所有專利要件之不便，僅須以特許廳公示之內容為證明即可行使其權利。於此前提下，專利侵權訴訟中專利無效之抗辯並非對於該專利權登錄本身效力之爭執，而屬對於該登錄欲證明之事實進行反證之行為⁶⁸。此外，專利侵權訴訟原本就專以解決當事人間之紛爭為目的，因此專利侵權訴訟欲維護之被告法益僅止於「阻止專利權人不當行使權利」，並不及於與一般公眾利益相關之「原不應公示之專利登錄之撤銷」⁶⁹。由此可知，於專利侵權訴訟中，就專利無效之意義而言，當事人間僅就「(1)專利本身之無效」有所爭執，與「(2)專利登錄行為之無效」無關。

⁶⁸ 君嶋祐子，註59文，8頁。

⁶⁹ 同前註，作者並舉例：「例如，基於所有權之侵害而請求損害賠償之訴訟中，被告阻止所有權人行使其權利之目的，原僅須法院肯認其所提出之所有權不存在之主張即可獲得滿足，並不須再對原告提起撤銷登記等主張」。

三、專利有效性雙軌制問題之可能解決方向

若對特許法第104條之3之立法內容進行分析，賦予法院「依特許廳之判斷基準」對專利有效性進行判斷之權限，等同於將無效審判所包含之兩種功能中之「解決當事人紛爭之功能」之一部分移轉予法院。其目的在於使侵權訴訟之當事人得自由地就系爭專利之有效性進行攻防，使當事人得於專利侵權訴訟中獲得紛爭之一次性解決，免除其另行對特許廳提起無效審判之負擔。因此，若平成16年雙軌制本於此目的順利運轉，作為專利侵權訴訟之當事人，理應捨無效審判而尋求於專利侵權訴訟中迅速解決專利有效性之紛爭。然而，現實與立法時所設定之利用狀況相反，產生了藉由無效審判或訂正審判之對世效與溯及效請求專利侵權訴訟再審等問題。由此觀之，平成16年雙軌制下所產生之法不安定性及非效率性等問題，並非源自平成16年雙軌制本身，而單純係制度間之交錯下所衍生之問題。換言之，平成16年雙軌制真正的問題並非源自「使法院及特許廳雙方均擁有判斷專利有效性之權限」，而應對平成16年雙軌制中「使法院及特許廳雙方皆具有解決當事人間紛爭之功能」之部分進行檢討。

若欲對「是否應使法院及特許廳雙方皆具有解決當事人間紛爭之功能」進行分析並檢討是否得將該功能完全移轉至一方，須進行專利侵權訴訟及無效審判中法院及特許廳之任務及其審理程序之比較。如前述，於專利侵權訴訟中，當事人間僅就「(1)專利本身之無效」有所爭執，與「(2)專利登錄行為之無效」無關。因此，專利侵權訴訟不僅採辯論主義，其過程中所提出之專利無效之抗辯亦屬一種對於公證行為（專利權登錄）所證明之內容進行之反證，當事人間對於該反證之內容自得自由進行攻防；此外，專利無效抗辯之結果為僅限當事人間有效之相對效，對照民事訴訟法之原則無任何不合理之處。換言之，審理專利侵權訴訟之法院係純粹為解決紛爭所設，因此，賦予法院判斷專利有效性之權限之目的旨在使法院得以充分發揮其解決當事人間紛爭之功能。

另一方面，無效審判之特色在於，除上述解決當事人間紛爭之功能外，亦具有維護公益之功能。因此，無效審判之審決須同時具有「(1)專利本身之無效」（解決當事人間紛爭）及「(2)專利登錄行為之無效」（維護公益）之意義。而無效審判之

審理如特許廳之解說⁷⁰所示，為達「(1)專利本身之無效」（解決當事人間紛爭）之目的，原則上採用當事者系之審理構造，由當事人自行提出主張及證明，並極盡攻擊防禦之手段使雙方得以信服；而為達「(2)專利登錄行為之無效」（維護公益）之目的，則保留查定系審理構造中職權探知之權限，使特許廳得依職權進行調查證據⁷¹、證據保全⁷²，及得就與審查時不同之不予專利事由進行判斷⁷³。由此觀之，無效審判係針對其制度所代表之不同意義而融合了多種審理方式。

綜上分析，於平成16年雙軌制之架構下，專利侵權訴訟並非當事人間解決專利有效性爭議之唯一方式，因此亦無法將專利侵權訴訟之判決合理解釋為當事人極盡攻擊防禦手段之結果，而將無效審判之確定排除於再審事由之外。然而，若僅單純就解決當事人間紛爭之層面進行比較，於當事人提起無效審判之目的並非以公益為目的，僅係針對「(1)專利本身之無效」進行爭執時，無效審判為達此目的所採用之審理構造亦仿專利侵權訴訟採當事者系之審理，並由當事人自行提出主張及證明以進行攻擊防禦。由此觀之，就解決當事人間紛爭之層面而言，特許廳及法院係負有相同之任務，所採程序之基本精神亦無不同。因此，若使特許廳之無效審判保留其維護公益之功能，並將解決當事人間紛爭之功能完全移轉予法院，使專利侵權訴訟之判決將成為雙方當事人對該專利權紛爭極盡其攻擊防禦後之唯一結果，解釋上將有以民訴法上既判力之概念將無效審判及訂正審判之確定自再審事由中除外之可能。

⁷⁰ 特許庁，平成15年法改正（平成15年法律第47号）解説：第五章 異議申立制度と無効審判制度の統合，2005年，57頁。

⁷¹ 特許法第150條第1項。

⁷² 特許法第150條第2項。

⁷³ 特許法第159條第2項。

伍、平成23年特許法改正之修法歷程之介紹及其內容之評析

一、修法動向

日本政府為集中並有計畫地處理與智慧財產權之創造、保護及活用之措施，於2002年成立了內閣府知的財產戰略本部，其中「專利有效性判斷紛爭處理制度之重新檢討」被列為2009年之重點檢討項目。負責此項目之經濟產業省為此特別成立「特許制度研究會」，並於2009年12月公布「特許制度報告書」，並以同報告書內容及論點為主軸之修正法案提交予經濟產業省所屬之「特許制度小委員會」進行審議。歷經9次審議後，內閣府於2011年4月1日提出修正法案，該修正法案經日本國會通過後於2011年6月8日公布，並於2012年4月1日起施行。

二、特許制度研究會之「特許制度報告書」中提出之論點

(一)專利侵權訴訟確定後確定之審決所產生之再審問題

特許制度研究會針對於專利侵權訴訟確定後才確定之無效審判或訂正審判所產生之再審問題，認為於平成16年雙軌制之架構下，專利侵權訴訟係雙方當事人極盡其攻防手段之結果，因此基於維持判決安定性、紛爭之一次性解決，及減輕雙方當事人之訴訟負擔之理由，認為此情形下無給予當事人再審機會之必要⁷⁴。此外，亦有少數見解以前述「日本民事訴訟法第157條之適時提出主義」為基礎，認為專利侵權判決確定後以無效審判主張再審屬「未適時提出之攻擊防禦方法」，因此應予以限制⁷⁵。

⁷⁴ 特許制度研究会，第4回特許制度研究会議事要旨，2009年5月29日，http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/kenkyukai/tokkyoseidokenkyu04_giji.htm，最後瀏覽日：2012年9月10日。

⁷⁵ 特許制度研究会，特許制度報告書，2009年12月公開發表於<http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/kenkyukai/pdf/tokkyoseidokenkyu/houkokusyo.pdf>，最後瀏覽日：2012年9月10日，35頁。

(二)平成16年雙軌制之修正方向

針對平成16年雙軌制，特許制度報告書中列舉出下列三個問題點，並指出應積極提出緩和該問題之對策：

1. 二種程序之同時進行欠缺效率

此問題係與前述之再審所產生問題相通。雙軌制原係基於一次解決雙方當事人間紛爭之理念下，而允許被告於專利侵權訴訟時提出專利無效之抗辯，因此，若認無效審判之確定屬再審事由，不但將使專利侵權訴訟之判決處於法不安定之狀態下，專利侵權訴訟之被告若欲使系爭專利權確定無效，實質上等同被強迫於應付專利侵權訴訟時同時提起無效審判。此一結果明顯違背減輕當事人應訴負擔及紛爭之一次性解決等雙軌制之立法目的。

2. 若被告僅須於專利侵權訴訟或無效審判之程序中使專利無效即得免除專利侵權之責，將招致專利權價值下滑之不利結果

此一論點係自追求當事人平等之觀點而來。此外，除對專利權人而言有專利權價值下滑之不利結果外，如前述分析所指，被控侵權之被告亦有利用訂正審決之確定請求再審，試圖改變法院對於侵權認定結果之可能。

3. 二種程序中對於專利有效性之判斷相異時，將有損公眾對專利權及專利制度之信賴

此一論點係來自於保護國民對於專利權公示信賴之觀點，實質上係凸顯應解決特許廳與法院判斷相異問題之急迫性。

三、「特許制度小委員會」所提出之修法提案之介紹及其內容之評析

特許制度小委員會自2010年4月9日起至2011年2月1日止，一共召開9次會議審理諸多修法提案，其中包括下列基於特許制度研究會之「特許制度報告書」所提出之上述論點，而對於專利有效性判斷制度提出之修法提案：

(一)僅針對無效審判及訂正審判之再審進行修法之提案

1. 提案A

提案A之特徵在於，一律限制專利侵權訴訟判決確定後確定之無效審判或訂正審判作為再審事由。該提案之主旨在於，專利侵權訴訟之判決既為雙方當事人極盡其攻擊防禦之結果，則無准許以無效審判及訂正審判之確定為再審理由之必要⁷⁶。而特許制度小委員會之審議資料中，將提案A之概念分為下列兩種立法方式：

(1)提案A-1：限制無效審判及訂正審判之溯及效

特許制度小委員會之會議記錄中，對於將提案A-1列入立法考慮之理由，認為再審所產生之問題源自於無效審判及訂正審判之溯及效，因此直接限制溯及效將是最簡便之方法。此見解之特徵在於，不否定無效審判或訂正審判之確定該當再審事由，而藉由限制該等確定審判之溯及效以防止再審之問題。然而，於特許制度小委員會之討論中，亦有「限制確定無效審判之溯及效欠缺行政法上根據」之意見。具體而言，行政法上行政處分撤銷之效果係以溯及效為原則，而依個案不同判斷是否適用溯及效則為例外，例如撤銷授益處分之情形。因此，是否應將「於專利侵權訴訟中限制無效審判及訂正審判之溯及效」視為例外即成為爭論之焦點。關於此爭論之意義，如前述分析，「專利無效」之本質係包含兩個層面：(1)專利本身之無效，及(2)專利登錄行為之無效，而自專利侵權訴訟中僅對於「(1)專利本身之無效」進行攻防之現實觀之，似無須將「(2)專利登錄行為之無效」列入是否准許再審之考慮。然而，如前述分析，於特許法之架構下，審決係包含前述「(1)專利本身之無效」，及「(2)專利登錄行為之無效」之功能，因此任何限制審決溯及效之立法方式將無法避免面臨如何解釋其與行政法之法理衝突之問題。

(2)提案A-2：將無效審判及訂正審判之確定自再審事由中除外

此種立法方式之特徵在於，為避免直接碰觸是否得限制審決之對世效、溯及效之議題，基於「專以特許法解決專利制度上原有之問題」之概念，採單純將無效審判之確定自再審事由中除外之立法方式。此種立法方式係於專利無效之意義中，僅針對「(1)專利本身之無效」之層面予以限制。若將「(1)專利本身之無效」之層面視

⁷⁶ 特許制度小委員會，第31回特許制度小委員會配布資料5：侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて，2009年，1頁。

為專利制度特有之問題，依特別法優先於普通法之原則，提案A-2應較提案A-1更為適當，然而如前述，特許法上之無效審判並非僅包含防止自由技術獨占之「(2)專利登錄行為之無效」（維護公益）意義，亦包含解決當事人間對於專利有效性爭議之「(1)專利本身之無效」意義。依此，於無效審判之審決中同時包含解決當事人間紛爭及維護公益功能之特許法架構下，因專利侵權訴訟並非當事人間解決專利有效性爭議之唯一方式，採提案A-2將無法將專利侵權訴訟之判決合理解釋為當事人極盡攻擊防禦手段之結果，而將審決之確定排除於再審事由之外。

2. 提案B：限制專利侵權訴訟言詞辯論終結後才提起之無效審判或訂正審判作為再審理由

提案B之特色在於，僅限制專利侵權訴訟言詞辯論終結後才提起之無效審判或訂正審判之確定者不得提出再審。此提案之概念係源自前述介紹中所示「日本民事訴訟法第157條之適時提出主義」，認專利侵權訴訟言詞辯論終結後才提起之無效審判或訂正審判之再審無任何實益，僅係事後無謂延長爭議之手段，因此應予以限制。然而，於特許制度小委員會之會議記錄中亦提及，此提案之限制僅須於專利侵權訴訟言詞辯論終結前提起無效審判或訂正審判即可輕易迴避，無法有效解決再審所產生之問題⁷⁷。因此，該會議記錄中並無任何支持B案之發言，並做出「以A案為主軸繼續討論」之結論。

(二)改變有效性判斷雙軌制之提案

此提案之特色在於，其並非僅解決平成16年雙軌制下所產生之再審問題，而係針對雙軌制制度本身進行檢討，其中大致分為(1)維持現有制度，試圖將相異判斷之產生降至最低，若仍產生相異之判斷，則藉由限制再審之方式予以對應之A案；及(2)從事實面抹去法院及特許廳間產生相異判斷可能性之B案及C案。

⁷⁷ 特許制度小委員會，產業構造審議會知的財産政策部会第28回特許制度小委員會議事録，2010年6月22日，http://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/shingikai/tokkyo_giji028.htm，最後瀏覽日：2012年9月10日，29頁。

1.A案：維持原制度並減少相異判斷之發生

A案之特徵為肯定特許廳之專門性及法院之審理效率，因此以保留無效審判及專利侵權訴訟兩種方式為前提，並以減少相異判斷之發生為重點。而具體之制度設計則以平成16年雙軌制為前提，一方面加速無效審判之審理，一方面於有產生相異判斷之虞時，以中止專利侵權訴訟（特許法第168條第2項）之方式予以對應。為進一步防止相異判斷，亦搭配活用法院對特許廳提供資訊之制度（特許法第168條第5項及第6項）。

此外，於特許制度小委員會之討論中，前述僅針對無效審判及訂正審判之再審進行修法之提案係以A案為前提⁷⁸，亦即，此概念之特徵係以A案將相異判斷之產生減至最低，並於相異判斷產生時，再補充性地以限制再審之前述提案A阻絕再審之問題。特許制度小委員會之討論中，所有發言均表示支持A案，然而亦有「現階段支持A案，但將來應考慮C案」之發言⁷⁹。此結論忠實地反映特許制度小委員會會議使資料中所引述之日本知的財產協會對產業界所進行之意見調查結果，其中支持維持原制度者為76%⁸⁰。對產業界而言，若維持原制度，作為專利侵權訴訟之被告時，僅須於專利侵權訴訟或無效審判之任一程序中使專利無效即可免除侵權之責任，且擁有兩種選擇之優點遠大於遭遇再審之機率，因此普遍贊成維持原制度。

若對A案進行檢討，A案實質上僅係雙軌制創設時「藉由特許廳與法院之資訊分享，使相異判斷減至最低」概念之延長線。而事實上，即使被告積極地對特許廳提出專利侵權訴訟之資料，相異判斷不僅仍然存在，更有增加之趨勢⁸¹。由此可知，產生相異判斷之原因如前述分析，應係「對於判斷基準之認知差異」，而非單純之「資訊落差」，因此，以填補資訊落差為目的之A案將無法確實防止相異判斷之產生。

此外，若無法完全消除相異判斷產生之原因，僅採加速無效審判或訂正審判審理之因應方式，以期審決能於專利侵權訴訟判決確定前確定，因審理所需時間依個

⁷⁸ 特許制度小委員會，註56書，16頁。

⁷⁹ 特許制度小委員會，產業構造審議會知的財產政策部會第28回特許制度小委員會配布資料資料2：侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて，2010年，12頁。

⁸⁰ 特許制度小委員會，註56書，15頁。

⁸¹ 參註57。

案而異，實際上並無法確保所有審決均得於專利侵權訴訟判決確定前確定。除此之外，即使加速無效審判或訂正審判之審理，對於第一次審決不服時仍得向智財高等法院提起審決取消訴訟，若該訴訟判示再次發回特許廳進行審理，仍將拖長無效審判確定之時間。

如前述分析，由雙軌制所產生之欠缺法安定性及效率性之問題並非源自雙軌制本身，單純係制度設計下所衍生之問題。換言之，應檢討者為是否有必要使特許廳及法院兩者兼具解決當事者間紛爭之功能。因此，制度設計之修正應以解決相異判斷為前提，著重於特許廳及法院之任務分配，使雙軌制之設計與專利權紛爭之本質更為接近。

2.B案：將專利有效性之判斷集中於無效審判程序處理

B案主要係重新審視於專利侵權訴訟進行無效抗辯（特許法第104條之3）之提案，而具體之制度設計則有下列二種提案：

(1)B-1案：增加「明顯性要件」

如前述，學說上認Kilby判決所判示之「明顯性要件」於未採雙軌制時，具有防止無效審判與專利侵權訴訟之相異判斷之功能。B-1案承繼此觀點，限制審理專利侵權訴訟之法院僅於「明顯具有無效理由之情形」下，方得進行專利有效性之判斷。

若對B-1案進行檢討，Kilby判決中所指「明顯性要件」於判決當時並無法建立明確之判斷基準，因此直接導致日後修法增訂特許法第104條之3時捨棄該要件。因此，若採用B-1案，仍有另行訂定「明顯性基準」之必要。然而，如前述介紹，特許法第104條之3立法當時，對於捨棄「明顯性基準」之理由包括A「明顯」之基準十分模糊，將降低可預測性並導致爭訟之增加、B若於裁判上採用如此模糊之標準，將迫使被告另行向特許廳提起無效審判，將無法達成迅速解決當事人間紛爭之立法目的。

此外，如前述分析，產生相異判斷之原因應係「對於判斷基準之認知差異」，因此，增設「明顯性要件」不但無助於拉近雙軌制下特許廳與法院對於判斷基準認知之距離，反將導致該差異進一步擴大。

(2)B-2：限定於專利侵權訴訟中僅得主張欠缺新穎性之無效理由

關於B-2案，其係源自前述介紹中所提及「法院是否得審理進步性」之問題。若檢視當時之學說，肯定說雖認「法院應僅得於專利明顯無效時方得進行進步性判斷」，但仍無法解決Kilby判決中「明顯性要件」判斷基準不明確之問題。另一方面，反對說雖以尊重特許廳之裁量權為由而反對法院進行對於專利進步性之判斷，卻無法提出如何避免因等待無效審判確定而導致專利侵權訴訟長期化之解決方法。事實上，若依B-2案不另新增「明顯性要件」，而採直接限定於專利侵權訴訟中僅得主張欠缺新穎性之無效理由，將等同限制法院解決當事人間紛爭之功能，將無法達成迅速解決當事人間紛爭之立法目的。此外，因實務上對於進步性有爭執者占大多數，若採B-2案，將迫使被告另行向特許廳提起無效審判，明顯有違「減輕當事者之負擔」及「審理迅速化」之雙軌制立法目的。

3.C案：將專利有效性之判斷集中於專利侵權訴訟程序處理

C案之主要特徵為，將專利有效性之判斷集中於專利侵權訴訟程序處理。對於C案可能之制度設計，特許制度小委員會之會議記錄中提出「於專利侵權訴訟繫屬法院後，限制被告之無效審判請求及專利權人之訂正審判請求，使關於處理紛爭之專利有效性判斷限於該專利侵權訴訟中進行。為確保法院之技術專門性，若經當事人聲請，將請特許廳提出意見」⁸²之見解。若與前述分析比對，C案之基本概念認專利侵權訴訟中僅應就專利無效之意義中「(1)專利本身之無效」進行判斷，且該判決係當事者極盡攻防手段之結果，因此該制度設計之特徵在於專由法院解決當事人間爭議。

另一方面，若循此觀點，法院僅須解決當事人間對於專利有效性之爭議，就「(1)專利本身之無效」自行進行判斷即可，然而就制度上而言，若不改變特許法第104條之3「依無效審判應為無效」之條文文言，鑑於法院與特許廳間相異判斷所衍生之諸多問題，C案中亦提出藉由適時導入特許廳意見，使相異判斷之發生機率降至最低之制度設計。

然而，如前述分析，若非直接參與特許廳之無效審判之人，要使法院與特許廳

⁸² 特許制度小委員會，註56書，19-20頁。

對於特許廳所採審理基準之認知保持同步將相當困難。若欲於不改變特許法第104條之3「依無效審判應為無效」之條文文言下，將解決當事人間紛爭之功能完全移轉至法院，C案所指「適時導入特許廳意見之制度設計」是否能使特許廳之意見得以充分反映於專利侵權訴訟中，以消弭「特許廳及法院對於判斷基準之認知差異」，仍待立法提案者進一步提出具體制度設計之方案。

四、最終成立之平成23年修正法內容之介紹及其內容之評析

最終成立之平成23年修正法增訂了特許法第104條之4，其條文如下（與本論文無關者略）：

特許法第104條之4（主張之限制）

與特許權或專用實施權之侵害……之請求有關之訴訟之終局判決確定後，於下列審決確定時，該訴訟之當事人，不得以該審決之確定為請求該終局判決之再審時（……）之主張。

一 該特許應為無效之審決

二 ……

三 應准予該特許之申請書所附之說明書、申請專利範圍或圖示之訂正之審決並符合政令規定者。

由特許法第104條之4之文言可知，日本國會最終通過之平成23年修正法係採前述特許制度小委員會中主張維持原雙軌制並減少相異判斷發生之A案之立場，並融合前述將無效審判及訂正審判之確定自再審事由中除外之提案A-2，明訂無效審決及訂正審決之確定均不得作為專利侵權訴訟再審之主張。特許廳對於平成23年修正法之解說資料中，就第104條之4立法之理由做出了以下說明：「專利侵權訴訟中，鑑於當事人擁有基於特許法第104條之3對專利有效性及其範圍主張並予以證明之權能，因此規定於該訴訟之判決確定後，不得以就專利之有效性及其範圍與該判決內容相異之審決主張再審⁸³。」與前述分析進行比對可知，此立法採前述特許制度小委員會所提出之觀點，認專利侵權訴訟之判決既為雙方當事人極盡其攻擊防禦之結果，即無於無效審判或訂正審判確定後准予再審之必要。

⁸³ 特許庁，平成23年改正法の審判制度関連改正規定の概要，2012年，18-19頁。

然而，特許法第104條之4之新設僅係單純解決平成16年雙軌制下所產生之再審問題之立法，立法理由中不僅無任何關於如何解決特許廳及法院相異判斷之說明，亦未表明對於平成16年雙軌制是否將進一步進行檢討。立法者似認僅憑將確定審決排除於再審事由之外，即可暫時平息產業界對於侵權判決之法不安定性之不滿，卻忽略了平成16年雙軌制下特許廳及法院間所產生之相異判斷問題仍有待解決，亦未針對法院及特許廳於雙軌制下之任務及其功能做出全盤檢討。詳言之，平成16年雙軌制最大的問題在於特許法第104條之3以「依無效審判應為無效」之條文文言限制法院須以特許廳之審查基準做出專利有效性之判斷，其配套措施卻無法消弭法院與特許廳間對於該審查基準認知上之差異；另一方面，若維持現行特許法第104條之3以「依無效審判應為無效」之文言，於特許廳「依無效審判做出與法院相異之判斷」後，理論上將產生「已證明系爭專利依無效審判並非無效或有效，將有改變專利侵權訴訟結果之可能，卻無從主張其實質正義」之矛盾。此外，因無效審判之審決中包含解決當事人間紛爭與維護公益之功能，若將無效審判之審決排除於專利侵權訴訟之再審事由外，因專利侵權訴訟並非當事人間解決專利有效性爭議之唯一方式，亦無法將專利侵權訴訟之判決合理解釋為當事人極盡攻擊防禦手段之結果，而將審決之確定排除於再審事由之外。

另外，就平成23年修正法之影響而言，此次修法對於實務上之實質影響應相當有限，因特許法第104條之4之增訂僅將專利侵權訴訟確定後確定之無效審判或訂正審判之審決排除於再審事由之外，對訴訟當事人而言，若無效審判或訂正審判之審決於專利侵權訴訟確定前確定，仍可獲得改變侵權訴訟之效果。因此，平成23年修正法下之雙軌制不僅無法達成減輕雙方當事人負擔之目的，反將變相鼓勵雙方當事人積極於專利侵權訴訟初期即向特許廳提起無效審判或訂正審判。

陸、結 語

平成16年雙軌制創設前，一般認為專利有效性之判斷為特許廳之專權事項，因此，於無效審判確定前，審理專利侵權訴訟之法院並無判決專利無效之權限。實務上因此於無效審判確定前普遍採中止訴訟之作法，而導致訴訟長期化之問題。為避免訴訟長期化，法院實務上亦發展出如請求項解釋論、自由技術之抗辯等訴訟手

法。然而此等訴訟上之抗辯手法於學說上意見分歧，裁判上亦無統一之結論，造成嚴重法不安定之狀態。

於此狀況下，日本最高法院於Kilby判決中採「權利濫用抗辯說」，並正面肯認法院得於專利侵權訴訟中就專利無效之抗辯予以判斷。此判決之後，於專利侵權訴訟中雖得主張專利權無效，卻因Kilby判決中所提出之「明顯性要件」之認定基準不明而再度引起學說及實務上之爭論，促使日本國會通過平成16年修正法，創設平成16年雙軌制，以特許法第104條之3「依無效審判應為無效」之判斷基準為前提，賦予法院於專利侵權訴訟中對專利有效性進行判斷之權限。

平成16年雙軌制之創設雖為一大創舉，但於平成16年雙軌制實施未滿5年時，日本各界已發現該制度下所產生之諸多問題，因此日本自2009年起即積極著手就雙軌制之問題進行檢討，並於2011年通過平成23年修正法，增訂特許法第104條之4，將無效審判及訂正審判之確定自再審事由中除外。

如本論文所指出，平成16年雙軌制主要有下列問題：一、平成16年雙軌制之架構下特許廳及法院判斷相異之問題；二、平成16年雙軌制於法理上無法合理解釋將確定審決排除於再審事由外之問題。然而，平成23年修正法僅針對了再審問題做出了限制之規定，並未對如何解決法院與特許廳間相異判斷提出任何改善方案，亦未就雙軌制之本質做出全盤性檢討。就本論文之分析結果，為解決特許廳及法院判斷相異之問題，由於產生該問題之原因應非立法當初所預想之「特許廳與法院資訊落差」，而係「對於判斷基準之認知差異」，因此若欲保留平成16年雙軌制之架構，則須設法使特許廳之意見得於專利侵權訴訟中充分反映。另一方面，為解決平成16年雙軌制於法理上無法將確定審決合理排除於再審事由外之問題，則須對平成16年雙軌制做出全盤性檢討，具體而言，應依「專利無效」所包含「(1)專利本身之無效」（解決當事人間紛爭）及「(2)專利登錄行為之無效」（維護公益）之兩種意義，重新分配特許廳及法院之任務，將特許廳之無效審決中所包含「(1)專利本身之無效」（解決當事人間紛爭）之部分移轉予法院，法理上方得合理採特許制度小委員會所提出之觀點，以專利侵權訴訟之判決為雙方當事人極盡攻擊防禦手段之結果為理論基礎，將無效審判及訂正審判之確定自再審事由中除外。

綜上所述，平成23年修正法並未對平成16年雙軌制進行大幅度之修改，因此實務上之作法應不至於會產生重大變化。然而，上述平成23年修正法未解決之問題是否將持續擴大？實務上對於平成23年修正法實質上並未發揮雙軌制應減輕雙方當事人負擔之功能是否將掀起另一波推動修法之浪潮？仍待平成23年修正法實施後繼續予以密切觀察。