

日本专利侵权诉讼与中国的区别

河野英仁 日本河野专利事务所所长 辩理士

1. 概要

与美国、中国相比，日本的专利侵权诉讼量不算多。但在近几年，中国企业的日本法人被卷入专利侵权诉讼的事件却在增加。

日本的专利侵权诉讼与中国不同，譬如以书面文件为基础进行多次辩论、能够以专利无效进行抗辩以及召开技术说明会等方面。

本文，笔者从多年为中国企业代理案件所积累的经验出发，就有关在日本的专利侵权诉讼的要点、程序及中国企业应当特别注意的方面进行解说。

2. 自诉讼开始至判决为止的流程

(1) 起诉状の提出

权利人要求侵权人立即停止侵权行为或请求损害赔偿，应向地方法院递交起诉状和证据。专利侵权诉讼的直属管辖法院是东京地方法院和大阪地方法院。

(2) 第一次口头申辩

法院在对起诉状的形式审查结束后，会指定第一次口头申辩的日期，并向被告送达记载了第一次口头申辩日期的传票、起诉状及证据。

(3) 答辩状の提出和第一次口头申辩

收到起诉状的被告应该准备答辩状，并将答辩状在第一次口头申辩日期之前提供给法院和原告。至答辩为止所给予的期限很短，且要在答辩状中记载大概的反驳内容。第一次口头申辩日，法院会决定有关此次诉讼的后期申辩准备程序的日程。

(4) 申辩准备程序

被告方可以主张未落入专利技术范围或者进行专利无效的抗辩。另外，也可以另行向专利局请求专利无效宣告。与中国不同的是，被告可以向法院提出专利无效（违反创造性、违反记载要求）作为抗辩主张。

被告方将上述主张归纳于准备文书中，在申辩准备程序的第二次日期之前将该准备文书提交给法院。申辩准备程序的第三次日期，将由原告方对被告的主张进行反驳。在第三次日期之后，法院会给予大概 1-2 个月的准备期，设定之后的第四次日期。

经过多次准备文书的提出，争议焦点将被归纳出来。

(5) 技术说明会

在双方的主张大致被提尽的阶段，召开技术说明会的情况较多。技术说明会上，由大学教授、辩理士（相当于中国的专利代理人）等技术专家组成的专门委

员会听取双方各自的主张及理由，并向原被告提问。技术说明会给予原告、被告的时间都是约1个小时。在所给予的时间内，原被告双方会对各自的主张进行详细的说明，以使法官、专门委员能够理解其主张，而对于专门委员及对方律师/辩论士的提问，原、被告有必要进行恰当的应对。

(6) 和解协议

技术说明会结束后，在双方的主张被提尽的阶段，由法官公开对判决结果的心证。在此基础上，法官会询问原、被告双方是否有和解的意图。如果有和解的意图，就在法官的主导下开始和解协议。通过和解方式解决的案件很多。

(7) 口头申辩的实施

在最后一次的申辩准备程序日期之后，当事人在法院进行口头申辩。在此，对在申辩准备程序中提及的内容在口头申辩阶段提出。即，因当事人对其主张的整理在申辩准备程序中已完毕，所以口头申辩在短时间终结。口头申辩终结时，法院会指定判决宣告日期。

(8) 判决宣告

在指定的日期，判决在法庭被宣告。自起诉状提出起至判决作出大致需要15个月左右的时间。

3. 中国企业的注意点

(1) 一般的对应

如上所述的日本的专利诉讼，由于是以书面文件为基础进行审理，因而中国企业的负责人能够一边阅读书面文件一边慎重地进行应对。然而，考虑到翻译所需时间等因素就不得不以相当紧张的节奏应对。尤其是在是否落入技术范围的反驳中增加专利无效的主张、技术试验，另外还要准备技术说明会，这对于应对诉讼的知识产权部门的负责人来说负担又被增大。因此，与容易沟通的日本代理人进行良好的协作尤为重要。

(2) 无效的抗辩

与中国不同的是，在日本专利民事诉讼的审理中，可以主张专利无效的抗辩。但在实务上，向专利局审判部另行请求专利无效宣告的也很多。这对被告来说，通过另行请求专利无效宣告能对专利权人施加压力。

这种情况下，地方法院所作出的专利有效性判断和专利局所作出的专利有效性判断是各自进行的，两者的结论也有可能不一致。这被称之为双轨问题，成为诉讼进展被推迟的一个理由。

可是，对地方法院的判决提出不服是在知识产权高等法院进行的，对专利局作出的审判决定提出不服也是在知识产权高等法院进行的。因此，最终由知识产权高等法院作出统一的见解。

(3) 最高法院

由于日本采用的是三审制，因此，对知识产权高等法院作出的判决可以向最高法院上诉。但与中国不同，实务上，最高法院极少受理有关知识产权的事件。实际上，将知识产权高等法院的审判认为是最后的审判为好。

(4) 诉讼成本

由于不存在像美国那样的发现（Discovery）制度，因此诉讼成本大致与中国、德国等国同等程度。但是，由于去法院的次数多、无效宣告在法院和专利局二处进行、进行技术说明会还有提交文件需要翻译，这使诉讼成本在一定程度上变高。

(5) 胜诉的秘诀

如果要问在日本的专利侵权诉讼有没有必胜法，笔者认为对专利侵权诉讼的展开每次都不能预测，没有特别的必胜法。但是，有一点必须强调，如果敷衍了事、或者只是稍微的疏忽大意就会败诉。

由于存在如法院对审判认定的变化、新证据提出的变化、专利局判断的变化、诉讼中的商业环境的变化等因素，因此是处于有利状态还是处于不利状态也是变幻无常。但是，无论是处于何种状态，坚持向着胜诉方向全力应对、决不放弃，这一点尤为重要。

翻译 王瑾