102 年度委託學者專題研究案

— 專利侵權訴訟之研究-以日本法院智慧財產權裁判為研究核心 —

研究成果報告

委託機關：司法院行政訴訟及懲戒廳
執行期間：102 年 4 月至 102 年 9 月 9 日
研究單位：國立臺灣科技大學
計劃主持人：專利研究所劉國讚副教授

司　　法　　院
中 華 民 國　１０２　年　１２　月　２０　日 印 製

目　錄

壹、前　言 1

一、研究背景 1
二、研究方法 1
三、研究範圍 2
四、研究限制 6
五、本文架構 6

貳、侵害專利權之行為類型 17

一、前　言 7
二、直接侵權行為態樣 7
三、間接侵權之學說與立法沿革、判例 8
四、電腦軟體裝置請求項的間接侵權問題 13
五、問題與討論 18

參、申請專利範圍之界定 21

一、前　言 21
二、申請專利範圍與發明詳細說明 21
三、專利申請之經過與專利發明之技術範圍 22
四、功能請求項之解釋 23
五、製法界定物請求項之解釋 25
六、問題與討論 29

肆、均等侵害與其限制 33

一、前　言 33
二、1960 年代最高法院對權利範圍解釋之判決與學說 34
三、1998 年最高法院「無限摺動用滾珠栓槽軸承」判例 36
四、均等判斷原則之闡釋 42
五、2013 年均等判斷原則之運用 46
六、均等論之問題與討論 47
七、先前技術阻卻之問題與討論 49
八、禁反言原則之問題與討論 51

伍、專利侵權訴訟中無效抗辯 53

一、前　言 53
二、最高法院 2000 年「富士通」判例 53
三、最高法院 2008 年「刀子加工裝置」判例 55
四、2010 年知財高裁「食用油事件」事件 58
五、問題與討論 60

陸、侵害行為責任分擔與損害賠償之計算 67

一、前　言 67
二、最高法院 1997 年「汽車車輪」判例 68
三、東京地院 1998 年「醫藥製劑」事件 69
四、以專利權人減少的獲利推定為損害額 70
五、以侵權者實施的利益推定為損害額 71
六、以授權實施費率為損害額 71
七、與舉證責任有關之規定 72
八、問題與討論 72

柒、結論與啟示 75

一、侵權行為態樣 75
二、間接侵權行為類型 75
三、申請專利範圍之界定 76
四、均等侵害與其限制 77
五、專利侵權訴訟中無效抗辯 78
六、專利權權訴訟中無效抗辯之更正 79
七、新型行使專利權時技術報告書之作用 80
八、侵害行為責任分擔與損害賠償之計算 81
九、總　結 81

參考資料 83

附件 87

壹、前 言

一、研究背景

我國於 2008 年 7 月 1 日成立智慧財產法院，智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法亦於同日施行。2008 年迄今已逾 5 年，5 年來智慧財產爭訟事件在專業法院之審理下，更能作深入剖析爭訟事件，以迅速釐清當事人之爭端，發揮專業審理之效能。

智慧財產爭訟事件中，尤以專利事件涉及專利技術之問題，較之商標、著作權等其他智慧財產事件為複雜。因而，智慧財產法院設有技術審查官制度，可協助法官處理技術面之爭點。另外，智慧財產案件審理法也在侵害訴訟中，被告可以抗辯專利無效之規定，一改過去只能向專利專機關舉發或異議之情況。智慧財產案件審理法第 16 條：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」

5 年來在新制度下法院已就專利訴訟事件作成不少判決，惟新制度之實施，在實務面自然會出現許多立法之初所未預想到之課題。這段時間也有許多研討會之舉辦，就實務界關注之課題進行廣泛之討論，例如法院對於專利無效之判斷與舉發制度間之關係曾是熱門的議題。

除了數年來專利訴訟事件之裁判經驗累積所帶來之議題外，2013 年 1 月 1 日，大幅修正之新專利法施行，又將帶來制度面之改變，其中與侵害訴訟關係密切的舉發制度也有大幅修正。因而，在此背景下，本計畫擬將過去實務面所出現之課題，收集先進國家之相關資料進行研究，以提供我國實務界參考。

二、研究方法

本計畫擬採用以下方法進行研究：

(一)、文獻分析法

本計畫將廣泛收集日本與本計畫主題相關之法院裁判，以及文獻、期刊、雜誌、研討會等論文資料，判決資料包含日本最高法院(最高裁判所)、智慧財產高等法院(知的財產高等裁判所，本文簡稱「知財高裁」)、東京地方法院(東京地方裁判所)與大阪地方法院(大阪地方裁判所)等近年所作判決，就與本文所欲探討之課題相關者，整理分析。

另外，日本特許法在近年有頻繁之修正，其中許多修正是因法院實務裁判所觸引，因此在修法歷程中有許多議論，這些相關資料亦是本計畫收集及分析之重點。

(二)、比較研究法

我國自民國 38 年 1 月 1 日實施專利制度迄今只有約 60 年，而日本已逾 100 年，美國甚至已逾 200 年。先進國實施專利制度的時間遠較我國為長，也累積了遠較我國為多之實務經驗，整個專利制度亦隨產業發展而與時俱進。專利制度在國際間是屬於高度調和化的制度之一。我國專利制度除了吸取先進國家之經驗外，也因應國際間調和化之腳步。本計畫將引用與我國關係較密切之日本相關制度及實務裁判，作比較法上之觀察與研究。

本計畫以日本相關制度、學說、判例資料為中心的理由在於：

1.日本與我國同為大陸法系之成文法國家，雖然戰後受到美國影響，但仍以成文法為主。

2.我國專利法長期繼受自日本，歷年專利法之修正，可說都是跟隨日本之腳步。

3.我國智慧財產法院在專利之審理較接近日本制度。例如技術審查官之設置(智慧財產法院組織法第 15 條)，技術審查官是日本首創而能成功運作之制度，韓國已跟進。至於德、美、中國大陸等均無技術審查官。另外，在民事法院明文立法專利無效抗辯可自為判斷者(智慧財產案件審理法第 16 條)，亦源自日本。

4.日本累積較多之判例、學說。日本最高法院創設領導判例後，會引起學界討論，最後進行修法，修法的形成過程有較多之議論，我國則相對較為欠缺。

5.專利法的目的在促進產業發展，故負擔有產業發展之政策任務。比我國先進且產業關聯性較深的日本、德國、美國中，以日本和我國的產業性質較相近(例如，兩國產業都以中小企業為主)。

三、研究範圍

本計畫擬以日本法院有關智慧財產事件之裁判資料為核心，研究範圍包含以下主題：

(一)、侵害專利權之行為類型

本項主題包含直接侵權與間接侵權。直接侵權行為包含侵權行為之態樣，曾在實務被探討的問題例如：一般消費者購買侵權之螺絲用於其所經營商店內之椅子，是否侵害專利？倘僅於公司網站張貼侵權產品，並無標價，是否成立為販賣之要

約？系爭專利為電腦軟體專利，請求項已記載須透過裝置之特定操作步驟始得實施該專利，惟被告僅銷售該電腦軟體，是否直接侵害該專利？

我國專利法目前雖無間接侵權之規定，但本次專利法修正曾列為一個重要議題，日本特許法則有間接侵權之規定，實務上亦曾出現間接侵權之案例，須探討之議題有：行為類型態樣？間接侵權是否從屬於直接侵害行為？直接侵害行為是否須在國內？

(二)、日本法院判斷專利侵害之流程

專利侵害事件之爭點甚多，包含被訴對象物或方法是否落入專利權範圍、被告之無效抗辯、損害賠償額之計算等，日本設有知財高裁專門審理專利侵害事件，其對於專利侵害事件之審理常先擬定審理計畫進行審理，其實務上之審理先後順序及流程為何？為本研究探討之一項主題。

(三)、申請專利範圍之界定

我國對於專利侵害之判斷，雖制定有「專利侵害鑑定要點」供法院審理之參考，惟隨著實務裁判之經驗與深度，出現許多課題並未在專利侵害鑑定要點中有相關內容可參考，有進一步研究之必要，須探討之課題有：

1.如何界定請求項之文義範圍？倘原、被告各自主張不同之文義範圍，而法院可否不採兩造之主張，而逕依卷內資料為第三種文義範圍之界定？

2.如何界定「所屬技術領域」？

3.如何界定「所屬技術領域之通常知識者」？

4.說明書得否作為界定申請專利範圍之依據？如何判斷說明書之限制有無不當限制請求項之範圍？

5.於無效審判程序尚未確定前，專利權人於上開程序中為維護其專利權所提出之抗辯，得否作為解釋申請專利範圍之參考資料？

6.如何判斷是否為手段功能用語請求項？其申請專利範圍如何解釋？

7.前言是否為限制條件？

8.倘請求項包括物之請求項及方法請求項，則方法請求項中所記載之裝置是否受限於物之請求項之記載？

9.製造方法界定物之請求項（product by process claim），其製造方法是否為申請專利範圍之限制條件？易言之，是否限於以相同或均等之方法所製造之物始侵害該專利？

10.申請專利範圍之界定係事實問題，抑或法律問題？得否以此問題上訴至最高法院？

(四)、均等論之判斷：

均等論是專利侵害判斷的重要理論，值得探討之課題包含：

1.是否採用全要件原則？

2.三部測試 vs 置換可能性 vs 置換容易性（客觀判斷標準？）

3.均等判斷究係事實問題，抑或法律問題？得否以此問題上訴至最高法院？

(五)、先前技術阻卻：

我國許多專利都屬改良型之發明，亦即這些發明與先前技術極為接近，因此先前技術阻卻問題在專利侵害事件中亦值探討：

1.是否以落入均等範圍為前提？抑或文義侵害亦有其適用？

2.先前技術阻卻是否限於被控侵權物（方法）與單一先前技術之比對？

(六)、禁反言原則：

禁反言原則是由被告用來對抗均等論的武器，值得探討的課題有：

1.究係由侵害人之抗辯法院始應調查，抑或法院應依職權調閱相關歷史檔案加以調查？

2.有關禁反言之抗辯，法院之判斷是否受限於當事人之主張？抑或由法院依所調閱之相關歷史檔案自行判斷限制均等之範圍？

(七)、專利侵權訴訟中無效抗辯：

2008 年迄今已逾 4 年，法院對於侵害事件中的專利無效抗辯，已作成許多判決，惟 4 年來有些案件陸續進入上訴審，或有些無效抗辯與舉發平行進行，舉發後續之行政訴訟與民事訴訟間，亦有以下課題須探討：

1.就專利無效之同一事實及證據，倘業經舉發判認定不成立確定，於民事侵權訴訟中得否再行主張？如是，是否須經法院訴訟而確定者為限，如當事人未不服即確定，是否於民事訴訟亦不得再行主張（我國智財案件審理細則第 28 條，以下簡稱「審理細則」）？

2.倘被控侵權人於第一審專利侵權訴訟中提出 A+B 之證據組合為專利欠缺進步性之無效抗辯，為第一審法院所不採，則於第二審得否補充提出新的證據組合 C+D 為專利欠缺進步性之無效抗辯？此係攻擊防禦方法之補充，抑或新攻擊防禦方法（我國民事訴訟法第 447 條、審理細則第 33 條）？

3.倘被控侵權人於第一審專利侵權訴訟中提出專利欠缺進步性之無效抗辯，嗣

經專利權人於第一審民事訴訟程序進行中，向特許廳申請訂正，於訂正審判確定前，第一審法院得否就訂正之請求准許與否自為裁判，抑或須停止訴訟等待訂正審判之結果（審理細則第 32 條）？

4.倘被控侵權人於第一審專利侵權訴訟中提出專利欠缺進步性之無效抗辯，嗣經第一審法院判決專利無效，專利權人不服提出上訴後，並於第二審民事訴訟程序進行中，向特許廳申請訂正，第二審法院應否考量上開訂正請求之主張（審理細則第 33 條）？如是，應考量之原因為何，是否不許其提出將顯失公平？如是，則第二審法院是否容許被控侵權人另提出新證據組合主張訂正後之專利無效？

5.倘被控侵權人於專利侵權訴訟中提出專利欠缺進步性之無效抗辯，並向特許廳提出無效審判，則法院得否通知特許廳就無效抗辯表示意見（審理法第 17 條、審理細則第 31 條）？法院是否得依職權調閱特許廳無效審判之證據資料作為無效抗辯之判斷依據（審理細則第 30 條）？如可，所得調閱資料是否限於被控侵權人所提出之無效審判資料為限？

6.法院於民事訴訟中所為專利無效抗辯之判斷，於同一當事人間是否具有爭點效（審理細則第 34 條）？如不同當事人為相同之抗辯，法院得否為反於確定判決之判斷？

7.關於專利權侵害之民事訴訟，倘被控侵權人提出無效抗辯，法院於訴訟程序上係先審理無效抗辯，抑或先審理侵害有無？

8.倘專利權人係取得實用新案專利，並經向特許廳申請取得新案技術評價報告後，而向被控侵權人提起專利侵權訴訟，則就特許廳已於新案技術評價報告審酌之先前技術，民事法院得否為專利無效之相反判斷？如是，民事判決是否須於判決理由說明新案技術評價報告不可採之理由？實用新案專利權人提起民事訴訟是否須提出新案技術評價報告用以證明其專利之有效性（訴訟要件）？

9.倘法院先後於數個民事訴訟中均為同一專利無效抗辯之判斷，嗣專利權人以同一專利再行對第三人主張侵害（該專利並未經無效審判認定無效），法院是否會認為專利權人係濫用其權利（Patent misuse）而駁回其訴？

(八)、侵害行為責任分擔：

我國以中小企業為主的產業形態，一件產品之製造，常常從上游之元件到中、下游之組裝，再交由貿易商販賣。此種產業形態造成一件專利侵害訴訟即使只有一種產品也可能涉及多家廠商，因此有以下須探討之課題：

1.如係產品係由某甲下單委由製造商乙製造後，再交由經銷商丙販賣，則甲、乙、丙應如何分擔其損賠責任，係個別負責或連帶負責？

2.如銷售侵害產品者係公司，則公司與代表人間之責任分擔？有關排除侵害之請求，係僅得對公司請求，抑或對公司及代表人得一併請求？

(九)、損害賠償之計算：

提起專利侵害訴訟之目的是希望能獲得高額損害賠償，因此損害賠償額的計算亦有以下課題須探討：

1.直接與間接侵權人所負損害賠償範圍有無不同？

2.如何調查及證明專利權人所受損害之金額？

3.法院如何計算日本特許法第 102 條第 3 項所規定之權利金（royalty）？

四、研究限制

本文研究範圍甚廣，議題甚多，本研究將搜集日本資料，儘可能完成所有議題之分析，但仍有研究規模與時間、人力之限制。

部分議題例如法院無效抗辯之判斷與特許廳無效審判是否有歧異之案例，連帶損害賠償之案例等，係涉及全面性的日本判決搜尋與閱讀，方能作較肯定之結論，尚難以在本研究完成。部分議題例如申請專利範圍之解釋係法律問題或事實問題，若無有力學說或針對此一議題之判決，則只能從一般判決之相關論述推論之。另外，若干涉及法院實務作法之議題，從判決個案亦難瞭解法院的通用實務審理原則。此外，這些議題在國內之議論、學說等，亦難以作全面性的搜尋與比較。

五、本文架構

針對以上研究範圍，本文將分成以下五大部分分述於後續章節，包含：

- 侵害專利權之行為類型
- 申請專利範圍之界定
- 均等侵害與其限制
- 專利侵權訴訟中無效抗辯
- 侵害行為責任分擔與損害賠償之計算

貳、侵害專利權之行為類型

一、前　言

專利侵害之類型有直接侵害與間接侵權，我國專利法第 58 條規定專有排除他人未經其同意而實施發明之權，係指直接侵害。我國專利法並無間接侵權之規定，但在本次修法過程曾引發討論，最後因公眾對於間接侵權之規定仍有疑慮而未納入。但美國、日本均有間接侵權之類型，可以預料的是，下一階段之專利法修正議題，勢必又會討論間接侵權之議題。

美國有關間接侵權的規定在美國專利法第 271 條有兩種類型，(b)項是教唆侵害(inducing infringement)：「積極教唆他人侵害專利權者，應負侵權責任。」(c)項是幫助侵害(contributory infringement)：「於美國境內為販賣之要約或販賣、或由國外進口，屬方法專利重要部分之機器構件、製品組合物或化合物，或實施方法專利權所使用之材料或裝置，且明知該特別製作或特別引用乃係作為侵犯該項專利權，當上述情形並非作為主要或屬不具實質侵害用途之主要物品或商品時，應負輔助侵害者之責任。」這兩種類型實際上是從民事侵權行為的共同侵權行為、以及造意或幫助侵害行為等所發展出來。

日本有關間接侵權之相關規定與美國不同，而是採漸進的方式將三種行為類型納入特許法，顯然兼顧了專利權人與公眾之利益。本章將探討日本有關直接侵害及間接侵權之法規、判例、學說，進而就我國實務問題提出可能的解決對策。

二、直接侵權行為態樣

日本特許法稱取得專利權之發明為「專利發明」，特許法對專利權人得實施其發明有明確規範，第 68 條規定專利權之積極效力係指專利權人專有在事業上實施其專利發明之權利。而發明專利之實施，依特許法第 2 條第 3 項之定義，包含有：(1)就物(含電腦軟體)之發明，指物之生產、使用、讓渡(包含讓渡及貸渡，其物為電腦軟體時，包含透過電氣通信線路之提供)等，還有輸入或讓渡等之要約行為(包含為讓渡等之展示)。(2)就方法發明，為方法之使用行為。(3)就物之生產方法的發明，其方法之使用外，依其方法生產之物之使用、讓渡等，還有輸入或讓渡等要約行為。

其中較特別的是有關電腦軟體實施，軟體發明專利被歸為物之發明，其侵權行為，包含在網路上傳輸或下載該軟體。其製造行為，包含複製物的作成，以及透過電氣通信迴路的提供，例如提供網路下載 100 份，或以電子郵件送出 100 份，

都相當於製造 100 件有體物並讓渡的侵權行為。

原先，軟體發明是否歸為物之發明頗有爭論，隨著軟體產業之發達，特許廳於平成 12 年(2000 年)修改審查基準，將軟體關聯發明的範疇區分為方法發明與物之發明。方法發明以時間上一連串處理的步驟來表現；物的發明可用複數機能來表現，除了可寫成「記錄程式之電腦可讀取記錄媒體」的請求項外，可讓電腦產生複數機能的「程式」，也可寫成物之發明的請求項，此一基準適用於平成 13 年(2001 年)1 月 10 日以後申請之案件。

程式請求項被認可後，在網路上傳輸該程式進行販賣，即屬直接侵權。但是，審查基準並非法律，此一修正有超越母法之虞，乃於平成 14 年(2002 年)修正特許法，將其以法律明文規定。特許法修正後，讓電腦軟體明確屬於物之發明，網路上軟體的販賣行為是否構成侵權的問題也獲解決。

三、間接侵權之學說與立法沿革、判例

日本專利間接侵權是指特許法第 101 條共有六款的規定，是分別在 1959 年特許法、2002 年、2006 年所規定。亦即，1959 年之前並無間接侵權，1959 年修法增列第一種形態（現行法第一、四款），此種形態歷經多年的實施，累積一些實務案例之後，於 2002 年增列第二種形態（現行法第二、五款），四年後又增列第三種形態（現行法第三、六款）。其中每一種形態都包含物之發明與方法發明的間接侵權。

特許法第 101 條

以下所揭示之行為，視為發明專利權或專用實施權之侵害：

一、發明專利為物之發明時，於事業上，對僅用於生產該物所使用之物予以生產、讓渡、貸渡或輸入、或為讓渡等而進行之展示行為。

二、發明專利為物之發明時，該物之生產所用之物(日本國內廣為流通者除外)解決該發明之課題所不可欠缺時，知道該物為該發明之實施所用，於事業上，生產、讓渡、貸渡或輸入、或為讓渡等而進行之展示行為。

三、發明專利為物之發明時，在事業上，為該物之讓渡或輸出所持有之行為。

四、發明專利為方法發明時，於事業上，對僅用於該方法之使用之物予以生產、讓渡、貸渡或輸入、或為讓渡等而進行之展示行為。

五、發明專利為方法發明時，該方法之使用所之物(日本國內廣為流通者除外)解決該發明之課題所不可欠缺時，知道該物為該發明之實施所用，於事業上，生產、讓渡、貸渡或輸入、或為讓渡等而進行之展示行為。

六、發明專利為方法發明時，在事業上，因該方法生產之物之讓渡或輸出所持有之行為。

這三種間接侵權的形態是在不同時期修法增列，以下將從修法的沿革、案例的發展，來說明這三種形態，雖然在 1959 年特許法就有間接侵權之規定，但實務上案例甚少。

(一)、間接侵權的學說

特許法所規定之間接侵權，第一種形態有關物之發明的規範是：

發明專利為物之發明時，於事業上，對僅用於生產該物所使用之物予以生產、讓渡、貸渡或輸入、或為讓渡等而進行之展示行為。

在此所規範之侵權行為相較於直接侵權，除了不含「使用」行為外，均與直接侵權相同。其與直接侵權主要的差異點在於這些行為所做的是「僅用於生產該物所使用之物」，而非「專利之物」。

「僅用於生產該物所使用之物」在日本慣稱為「**專用品**」。專用品因為沒有別的用途，顯然就是準備要進行侵權行為，故「視為侵害」。這樣的規定似乎很合理，但畢竟尚未實施專利完成品，而在實務上對於此種視為侵權的成立，有兩種學說對立，「獨立說」與「從屬說」。

獨立說[1]認為，只要違反特許法第 101 條各款的行為即屬間接侵權，不問是否可成立直接侵權。從屬說[2]則認為，間接侵權是以存在直接侵權為前提，不成立直接侵權即不成立間接侵權，亦即，對直接侵權者供應該專用品才成立間接侵權。實務案例則兩種學說都曾出現。

(二)、第一種形態－專用品之實施

1981 年東京地方法院「自動預設絞式單眼反射相機」[3]事件是採獨立說之案例。本件專利標的是「自動預設絞式單眼反射相機」，被告製造專利發明的元件之一，亦即自動預設絞式交換鏡頭，該鏡頭是申請專利範圍請求項中的一元件，原告主張被告鏡頭之製造、販賣構成間接侵權。東京地方法院最後認定被告製品不能說是一種「僅」使用在本件專利發明有關之相機，被告製品之製造販賣並不適用特許法第 101 條第 1 款，而認定侵權不成立，原告之訴駁回。

法院判決稱：「所謂對專利權的侵害，本來，無正當權源實施專利發明之全體構成，其構成要件有一部之欠缺即不能說是對專利權的侵害，然而，數個構成要件組成的專利發明，將二個以上部品分別生產、讓渡，受讓渡者組成全部構成要件，完成組立部品的業者很多，對此行使權利顯然是困難的，完成最終組立的需

[1] 吉田幸朔，特許法概說，頁 461；橋本良郎，特許法，頁 299。
[2] 松本重敏，特許發明の保護範囲，頁 253。
[3] 東京地判昭和 56（1981）2 月 25 日，「一眼 レフレツクスカメラ」事件。

要者是在個人及家庭的用途，若不允許其行使權利，專利權效力顯著被減殺，特許法第 101 條第 1 款有視為侵權（所謂間接侵權）之規定，可解為對專利權效力的擴張，對本來未侵害專利權的行為認可其權利行使。」但是，法院也指出立法當時刪除主觀要件，只保留客觀要件，因此法條規定「僅用於生產該物所使用之物」必須採嚴格解釋，不得不當擴張其適用範圍。至於是否有使用在專利發明有關之物以外的用途，以抽象的試驗稱有其他使用的可能性並不充分，而是要以社會通念上經濟的、商業的實用來認定其用途。

另外，大阪地方法院 1989 年「製砂機之鎚」[4]事件則採從屬說。本案專利品是一種製砂機之鎚，其中有一元件「打擊板」是消耗品，也是專用品。被告製造、販賣專用品，如果以獨立說來論，當然構成間接侵權。如果採從屬說，只要無直接侵權則間接侵權也不成立，因此必須檢討是否構成直接侵權。

關於此點，大阪地方法院判決指出：「購入機械、裝置，達成使用目的以前就故障，因為購入者等支付專利權人之對價不能回收，回復故障機械、裝置之機能而替換故障部件時，可以說屬於支付對價之回收行為的範圍，修理行為是被允許的。但是，已達成購入時預定之使用目的，支付專利權人對價回收後，以新部品替換而使用機械、裝置時，替換的結果，超過支付專利權人之對價而利用新創作，其行為當然是不允許的。」基於此一理由，本案部品之替換行為該當「製造」，法院判決侵權成立。

(三)方法發明

特許法第 101 條第 4、5 款規範的間接侵權方法發明之情況，分別對應於第 1、2 款。第 4 款係「僅用於實施該發明所使用之物」，實務上有一成立間接侵權方法發明之案例(2000 年舊法為第 2 款)，這是大阪地方法院 2000 年製麵包器事件[5]。

本件原告擁有多件與製造麵包相關之專利，包含製麵包器與製造麵包方法，與間接侵權有關的是製造麵包方法的發明專利，該方法發明的概要係將水、麵粉等製造麵包的材料及酵母菌順序放入容器後，以計時器控制混合捏製、發酵、烘焙之製麵包的方法。

被告製造、販賣一具有微電腦控制的計時器之製麵包機，該計時器係用以控制該製麵包機在製造麵包時的混合捏製、發酵及烘焙之時間。該製麵包機的使用方法可為：(1)專利製麵包方法，(2)不使用烘焙的機能，用來製造生麵糰的方法(由使用者選擇決定是否使用計時器)。同時該製麵包機在日本國內銷售，一部分也輸出至美國販賣。

[4] 大阪地判平成元年（1989 年）4 月 24 日，「製砂機 のハンマー」本件原告勝訴，法院判決被告應賠償 281 萬 4,804 日圓及利息。

[5] 大阪地裁平成 12.10.24，平成 8 年(ワ)第 12109 號「製パン方法」。

原告主張被告製麵包機為「僅用於實施專利製麵包方法所使用之物」，被告製麵包機的製造、販賣違反修正前日本特許法第 101 條第 1 款之規定，間接侵害原告之專利製麵包方法，因此向法院請求被告不得於日本國內，銷售製造及進口被告製麵包機、被告必須廢棄被告製麵包機及其半成品，以及向原告負擔損害賠償責任。

被告主張其所製造販賣的被告製麵包機，可以實施其他方法，並不限於只能用原告之專利製麵包方法，而日本(舊)特許法第 101 條第 2 款規定係「發明專利為方法之發明時，於事業上，對僅用於實施該發明所使用之物，予以生產、讓渡等或輸入、或為讓渡等之要約的行為」，因此被告並無間接侵權原告之專利。因而爭點在於：被告製麵包機是否該當日本特許法第 101 條第 2 款間接侵權之要件。

法院判決就間接侵權部分指出：被告雖稱被告製麵包機也能用於製作生麵糰，而非僅能用於實施專利製麵包方法，因而並不該當日本特許法第 101 條第 2 款所定「僅用於實施該發明所使用之物」之要件。但是，對被告製麵包機而言，其所具有之計時器及烘焙的機能，應可認為是被告製麵包機的重要機能。再者，對一般消費者而言，製麵包機是否具有計時器及烘焙的機能，在選購製麵包機時，是重要的考慮因素之一。因而對廠商而言，製麵包機是否具有計時器及烘焙的機能對消費者而言具有重要的吸引力，是可容易想像的。而且對特意購入具有計時器及烘焙的機能的被告製麵包機的消費者而言，不使用計時器及烘焙的機能，不能被認為是實用的使用方法。因此被告製麵包機在社會一般經濟、商業或實用上並無法認為除了使用專利製麵包方法外有其他的用途，從而被告製麵包機可被認定為僅用於實施專利製麵包方法所使用之物品，間接侵權成立。

而在被告製麵包機出口部份，法院指出：本來在日本國外實施日本所保護的專利權範圍，即不能被認定為有侵犯日本的專利權，所以日本專利權的保護範圍僅及於日本主權能及的國內範圍。在日本特許法第 2 條第 3 項「本法中有關發明之「實施」者」其中的「實施」，應解釋為在日本國內實施。...日本專利權的專利權人本就無法享有對日本國外「僅用於實施該發明所使用之物」主張專利權，因此認為可以就在日本國外「僅用於實施該發明所使用之物」主張專利權，係為專利權之不當擴張。所以「僅用於實施該發明所使用之物」之中的「實施」應理解為僅限於日本國內實施。

被告所製造販賣的被告製麵包機，雖有在日本國內販賣使用之事實，然就製麵包機的商品性質來說，被告製麵包機主要在一般家庭內使用，這樣的實施行為並不符合日本特許法第 68 條的營業實施之要件，因為依照日本特許法第 68 條「發明專利權人，具有在事業上實施發明專利之專有權利」，係限定「在事業上」實施，而被告製麵包機在一般家庭中實施，並不符合日本特許法第 68 條之要件，因而在一般家庭實施被告製麵包機進而實施專利製麵包方法並不構成直接侵害行為。但是，基於在專利法政策上要強力確保專利權效力的實效性的理由而言，不能說專利權人不該享有該項專利權，因而對一般家庭使用的製造、實施或讓渡

加以主張專利權，不能說是專利權的不當擴張。所以「僅用於實施該發明所使用之物」中的「實施」應理解為也包含在一般家庭中實施。

最後，法院判決：(1)被告製麵包機為僅用於實施專利製麵包方法所使用之物品，被告製麵包機被認定為違反日本特許法第 101 條第 2 款間接侵權之規定。(2)被告不得在日本國內製造、販賣、進口被告製麵包機。(3)告必須銷毀被告製麵包機及其半成品。(4)被告製麵包機銷售至美國之部分，不成立間接侵權。(5)被告製麵包機在一般家庭使用的情形，也符合使用「僅用於實施該發明所使用之物」，因此也間接侵權原告之專利權。

(四)、第二種形態──中用品與泛用品之實施

特許法有關間接侵權的第一種形態，只適合當該專利發明實施之物，也就是專用品的實施會構成間接侵權，並不問行為者是否在主觀上是否知道或意識其實施的元件是專利物品的部分構件，亦即沒有主觀要件的規定。

間接侵權是指「產生直接侵害之可能性很高的一定行為」，原告必須能證明被告的行為滿足此一條件，因直接侵權行為尚未發生，故間接侵權的成立應該要被告在主觀上有直接侵權的意圖。然而，本款在 1959 年立法時認為主觀要件之舉證甚為困難，不設主觀要件又會讓間接侵權太容易成立，而採「客觀要件嚴格化、刪去主觀要件」的立法模式。

客觀要件嚴格化的結果，造成間接侵權很難成立，前述「自動預設絞式單眼反射相機」事件不成立間接侵權即引發議論。在客觀要件的限制下，只要不是實施專用品即不構成間接侵權，包含適用當該專利發明之實施有其他用途之物的中用品、適合多用途之市場流通物的泛用品，均不被認為構成間接侵權。

「自動預設絞式單眼反射相機」事件形成修法的契機，為緩和「僅用於」的要件，乃修法將間接侵權自專用品擴及中用品，平成 14 年（2002 年）修法設立物之第二種間接侵權類型，行為者就所謂**中用品**，也就是「某物（在日本國內廣為流通的物除外）用於生產該物，而且是該發明要解決課題所不可缺少之物的情況下」也視為侵權，但比第一款增加主觀要件，須行為人「明知該發明為發明專利、該物是用於實施該發明」才成立間接侵權。

(五)、第三種形態──「持有」行為

2006 年特許法再度修正，參考英、法、德之間接侵權均含有持有行為，增列第三、六兩款，考量仿冒品的販賣行為對被害者是很大的侵害行為，侵害物在市場流通後，回復困難，而將讓渡的前一階段「持有」包含在內，仿冒品輸出前尚在國內的準備行為亦被包含在內。

四、電腦軟體裝置請求項的間接侵權問題

電腦軟體相關發明常見有裝置請求項或系統請求項，記載硬體與軟體功能。裝置請求項中的硬體若為泛用型，例如個人電腦，實際上會將軟體裝於硬體內再販賣者極少，而是單獨販賣軟體。當有他人就該軟體為製造、販賣行為，常見者是將模仿的軟體儲存於記錄媒體（通常是 CD-ROM）進行製造、販賣，此時因為製造、販賣的對象並不包含硬體，很明顯地並不構成直接侵權，專利權人只好尋求間接侵權能否成立。

特許法第 101 條 1 款有關間接侵權規定「發明專利為物之發明時，於事業上，對僅用於生產該物所使用之物予以生產、讓渡、貸渡或輸入、或為讓渡等而進行之展示行為。」儲存軟體的記錄媒體是「物」，這個物是用於請求項所載裝置所使用者。當使用者自販賣者購得記錄媒體後，將其安裝於自己的電腦上，可以解釋為是一種「生產」請求項發明的行為，也就是將軟體載入電腦後，其結果是完成具有請求項所載發明之對象之機能及手段的裝置。還有，這種記錄媒體，是一種沒有其他用途，而具有商業、經濟之實用性的物，可以說是「僅用於生產該物所使用之物」。當時，有論者指出「過去軟體關聯發明只認可裝置和方法之請求項，現實上將軟體儲存於記錄媒體中販賣是很多的。然而，如此般將軟體儲存於記錄媒體之製造，是實施請求項的一部分，為了認可其侵害而可以說是構成間接侵權，如此般記錄媒體的製造不是間接侵權的話，形成軟體專利幾乎沒有實效性。」[6]認可成立間接侵權者為多數說，有一實務案例可茲說明，這是著名的 2005 年「情報處理裝置及情報處理方法」事件。

(一)、系爭專利

本件系爭專利是第 2803236 號發明專利「情報處理裝置及情報處理方法」。本件發明是一軟體程式，此一軟體發明可以在操作電腦時，出現電腦圖像（icon）功能說明。說明書指出：本發明主要產業利用領域是在日文等文字處理等情報處理裝置進行機能說明。過去採用視窗及滑鼠的情報處理裝置，在機能說明的功能上，設有機能說明鍵，按下機能說明鍵後就有機能說明的功能，啟動機能說明功能後，要輸入關鍵字。然而，當忘記關鍵字或不知道關鍵字時，就無法有機能說明的服務功能。因此，本發明能解決過去當忘記關鍵字或不知道關鍵字時，就無法得到機能說明服務的問題。

本件發明有 3 項請求項，法院審理時將其分別稱為第 1、第 2 及第 3 發明。第 1 請求項為（構成要件編碼為法院審理時所加）：

[6] 中山信弘，工業所有權法上，第二版，頁 423。

一種情報處理裝置（要件1-D），包含有：

在表示畫面上的表示手段，第一電腦圖像可實行顯示電腦圖像機能說明，第二電腦圖像可實行所定情報處理機能（要件1-A）；

指定手段，可指定前記表示手段之表示畫面上所表示之電腦圖像（要件1-B）；

控制手段，可依前記表示手段，在指定第一電腦圖像後所接續的第二電腦圖像，對應前記表示手段之表示畫面上表示前記第2電腦圖像之機能說明（要件1-C）。

第2請求項爲第1項之附屬項。第3請求項爲：

一種情報處理方法（要件3-D），包含：

有輸入資料的輸入裝置、及表示資料的表示裝置、及控制裝置的情報處理方法（要件3-A）；

第一電腦圖像可實行表示機能說明之機能，第二電腦圖像為表示實行所定情報處理機能（要件3-B）；

在第一電腦圖像之指定後所接續的第二電腦圖像，前記表示手段之表示畫面上表示前記第2電腦圖像之機能說明（要件3-C）。

被告就被告製品有讓渡行為，受讓渡之使用者可將其安裝於個人電腦，安裝後之個人電腦產生一些機能及動作。

(二)、訴訟事實概要

被告所製造、販賣的是名為「一太郎」及「花子」的日文文字處理軟體，此種軟體安裝在個人電腦時，可以作日文之切換輸入。「一太郎」早在1985年就已上市，其後隨著個人電腦作業系統的演變也一再改版，2009年所上市的是「一太郎2009」。

原告是第2803236號發明專利「情報處理裝置及情報處理方法」的專利權人，訴稱被告製造、販賣「一太郎」及「花子」軟體侵害其專利權，請求被告不得製造、販賣被訴製品，並請求廢棄被訴產品。

(三)、東京地方法院判決[7]

本件訴訟爭點有三：第一爭點為構成要件之充足性，亦即被告安裝於個人電腦的製品是否具有請求項之全部構成要件，第二爭點是被告製品是否構成間接侵權，第三爭點是被告抗辯系爭專利權有無效理由，是否成立。

關於第一爭點，因為以功能撰寫的物之請求項，其範圍較一般以外形敘述者為大，只要具有請求項所載之功能者即落入其範圍，因而在構成要件是否充足上並無太多爭論，主要爭論是集中在被訴對象是否落入請求項所載之「電腦圖像」的意義。法院參酌說明所載，以及申請當時所屬技術領域具有通常知識者所瞭解的電腦圖像之意義，最後認為被告製品的模式滿足電腦圖像之意義。因而在構成要

[7] 東京地裁平成 16 年（ワ）第 16732 號「特許權侵害禁止請求事件」。

件充足性上，已安裝於個人電腦的製品滿足請求項之構成要件。

接下來第二爭點是間接侵權是否成立，法院判決指出：

「裝好軟體之個人電腦的被告製品及其使用，滿足本件各發明之構成要件，被告製品是『裝好軟體之個人電腦』之生產所用之物，而且，可被認定為『忘記或不知道關鍵字時，不能有機能說明之服務』之本件發明解決課題不可欠缺者。還有，被告製品不是『日本國內一般廣為流通之物』是很明顯的。」

本案被告主張，微軟公司之視窗的作業系統中，具有和本件發明同樣之機能，故被告製品不是「該發明解決課題不可欠缺之物」。此一主張未被法院所採，判決指出：

「依其主張之意旨，即使如被告所稱，以視窗之幫助（help）表示程式，指定『幫助模式』按鈕接續指定其他按鈕的話，表示他按鈕的說明之機能即使可以實現。但是只有裝好被告製品之個人電腦才能實施附件甲號及乙號物件目錄 8所記載之機能，因此被告製品是本件發明解決課題不可欠缺者，安裝被告製品之行為，不得不說是侵害本件專利權的物之生產行為。」

關於第三爭點，法院認為被告所提證據無法證明系爭專利有無效理由。最後，判決原告勝訴。

(四)、知財高裁判決[9]

被告對東京地院判決不服，向知財高裁提出上訴。基於本案的重要性及受關注程度，知財高裁以大合議事件審查本案，最後判決勝負逆轉，將原判決撤銷，並自為判決駁回原告之訴。主要原因是系爭專利權有無效理由，違反特許法第 29 條第 2 項進步性規定，專利權人依同法第 104 條之 3 第 1 項，不能對被告行使權利。但在間接侵權是否成立之爭點上，知財高裁亦認為間接侵權成立。

有關間接侵權之爭點，知財高裁先就本件發明專利申請的時點所適用之軟體請求項撰寫基準，指出被訴對象不構成直接侵權：

「本件發明不是『記錄程式的電腦可讀取記錄媒體』，也不是『程式之物』，而是『情報處理裝置』及『情報處理方法』之發明。本件發明是依平成 14 年（2002 年）法律第 24 號，未記錄在記錄媒體的程式本身得作為專利法保護對象有明確規定的同法修正（平成 14 年 9 月 1 日施行）前所獲專利，依特許廳在平成 9 年（1997 年）2 月公布『特定技術領域的審查運用指針』，有關『記錄程式之電腦可讀取記錄媒體』，還有，依平成 12 年（2000 年）12 月公布『改訂發明專利、新型專利審查基準』有關『程式之物』，認可得成為專利發明之開始運用前的平成元年（1989 年）10 月 31 日所申請。另外，上訴人製品是附件甲號物件目錄及乙號物件目錄所記載，文書處理之軟體（日本稱為文字處理軟體『一太郎』）及圖形作成軟體（統合圖形軟體『花子』）。然而，依上訴人之上訴人製品之製造、

8 甲號及乙號物件目錄是記載被訴對象物。

9 東京高裁平成 17 年（ネ）第 10040 號「特許權侵害差止請求上訴事件」。

讓渡等及申請讓渡之行為，『情報處理裝置」及『情報處理方法』之本件發明，不構成本件專利權之直接侵害，是否成立間接侵權則成為問題。」

接下來，被告行為是否成立特許法第 101 條間接侵權之規定，被上訴人主張，使用者購入上訴人製品，安裝在個人電腦的行為，該當本件第 1、第 2 發明之物的生產行為，還有，使用者安裝上訴人產品於個人電腦加以使用的行為，該當本件第3發明的方法之使用行為，上訴人在事業上進行上訴人製品的製造、讓渡等、及申請讓渡，就本件第 1、第 2 發明該當特許法第 101 條 2 款所定間接侵權，關於本件第 3 發明，該當同條第 4 款所定之間接侵權。法院就本件第 1、第 2 發明是否成立特許法第 101 條 2 款所定間接侵權檢討如下：

「首先，.....，『安裝上訴人製品之個人電腦』，滿足本件第 1、第 2 發明之構成要件，上訴人製品是用於前述個人電腦之生產所用之物。亦即，依上訴人製品的安裝，含有幫助機能的程式全體被安裝在個人電腦，滿足本件第 1、第 2 發明之構成要件的『安裝有上訴人製品的個人電腦』首次完成，故安裝上訴人製品相當於前述個人電腦之生產。」

其次，法院就成立間接侵權之「該發明要解決課題所不可缺少之物」的要件指出：

「依本件說明書書之『發明詳細說明』欄所載，本件第 1、第 2 發明，『(過去之）方法，忘記或不知道關鍵字時，不能有機能說明的服務』之課題，『第一電腦圖像可實行顯示電腦圖像機能說明，第二電腦圖像可實行所定情報處理機能之在表示畫面上的表示手段；可指定前記表示手段之表示畫面上所表示之電腦圖像的指定手段；可依前記表示手段，在指定第一電腦圖像後所接續的第二電腦圖像，對應前記表示手段之表示畫面上表示前記第 2 電腦圖像之機能說明的控制手段，等所構成』是解決課題之手段。『安裝上訴人製品的個人電腦』上安裝上訴人製品是首次實現前述之構成，故上訴人製品是該當解決本件第 1、第 2 發明之課題不可欠缺之物。」

上訴人以「日本國內廣為一般流通之物」排除在間接侵權之外為抗辯。關於此點，法院認為上訴人製品不能稱為是「日本國內廣為一般流通之物」，理由是：

「特許法第 101 條 2 款所定之所謂『日本國內廣為一般流通之物』」典型的是螺絲、釘、燈泡、電晶體等之日本國內廣為普及的一般製品，亦即，可解釋為不是特訂製品，可以用於其他用途者，市場上一般可取得的規格品、普及品之意。本件含有上訴人製品的幫助機能在個人電腦安裝的話，必然滿足本件第 1、第 2 發明之構成要件而完成『安裝有上訴人製品的個人電腦』，上訴人製品因為含有為僅用於本件第 1、第 2 發明之構成之物之生產的部分，不該當同款『日本國內廣為一般流通之物』。」

另外，日本有關間接侵權之成立，存在有獨立說與從屬說對立，但此一學說見解的差異在本案不成為問題，法院認為：

「然而，就上訴人製品，專門用於個人及家庭用途的利用者（使用者）即使有不少比例，但不限定在此，法人等在事業上安裝於個人電腦而使用的利用者（使

用者）也存在，這是很明顯的。因而，一般而言，不論是間接侵權不以直接侵害之有無而成立的所謂獨立說的立場，或是間接侵權從屬於直接侵害之所謂從屬說立場，上訴人就製造、讓渡等、申請讓渡上訴人製品之行為，無法否定特許法第101條2款所定之間接侵權之成立。」

上訴人抗辯時引用微軟公司的視窗作業系統，強調系爭專利之功能已是視窗系統所具有之功能，主張其製品並非本件發明解決課題所不可欠缺。此一抗辯亦未被法院所採，判決指出：

「上訴人主張，被上訴人成為問題的幫助表示程式，在微軟公司的視窗作業系統也具有之機能，即使實行其他應用軟體也具利用可能性，不管是否安裝上訴人製品，因為可以實現『指定幫助模式按鈕後接續指定他按鈕，顯示該他按鈕之說明』之機能，上訴人製品不是解決本件發明課題不可或缺。」「確實，依證據的話，附件甲號物件目錄及乙號物件目錄記載之機能，是可以認定為微軟公司之視窗的操作系統中，利用「Winhlp32.exe」等執行檔所具有之機能。然而，安裝上訴人製品的個人電腦中，雖然可認定可以實現前述機能，但在未安裝上訴人製品的個人電腦實現同樣機能，並沒有足以認可的證據。前述各目錄所記載之機能，是在安裝上訴人製品於個人電腦時第一次出現。易言之，上訴人製品之程式和「Winhlp32.exe」等之執行檔成為一體的第一次出現，上訴人製品當然是依本件第1、第2發明解決課題不可欠缺。因而，上訴人前述主張不可採。」

最後，在特許法第101條2款所定之間接侵權的主觀要件上，法院以被上訴人將別件製品之假處分申請送達上訴人時，上訴人就已知道本件的事實經過，認為上訴人知道本件專利發明的存在仍實施其製品而符合主觀要件。

接下來，本件第3發明為方法請求項，上訴人所實施者是否滿足特許法第101條第4款10有關方法發明的間接侵權？本款是方法發明的間接侵權，但規範的對象仍是物，該物用於使用專利方法，就該物的生產、讓渡等行為。法院認為「安裝有上訴人製品的個人電腦」就是該款所指的物，但上訴人並非生產、讓渡「安裝有上訴人製品的個人電腦」，因而本款間接侵權不成立。判決指出：

「在『安裝有上訴人製品的個人電腦』」使用者起動『一太郎』及『花子』，作出附件甲號物件目錄及乙號物件目錄之『機能』欄記載狀態，滿足本件第3發明之方法發明構成要件。因此，『安裝有上訴人製品的個人電腦』，即使有該方法使用以外之用途，該當同款所謂『用於使用該方法.....該發明解決課題不可欠缺之物』，因此，該個人電腦之生產、讓渡或申請讓渡行為該當同款所定之間接侵權。然而，同款中是將某物用於使用其專利發明之方法可能的物之生產、讓渡等行為視為侵權，如此般物之生產所用的物之製造、讓渡等行為不視為侵害專利。本件上訴人進行之行為並非該個人電腦之生產、讓渡等或讓渡之申請，而是用於該個人電腦之生產所用的上訴人製品的製造、讓渡等或讓渡等之申請，上訴人前述行為不該當同款所定之間接侵權。」

[10] 本文前引特許法第101條中，第3、6款是在本案判決後的2006年所增，因而在此之第4款爲現行法之第5款。

五、問題與討論

依前述日本直接侵權與間接侵權之規定與學說、判例，可就以下我國實務問題提出可能的解決對策。

(一)、一般消費者購買侵權之螺絲用於其所經營商店內之椅子，是否侵害專利？

我國專利法第 58 條第 1 至 3 項規定專利權之效力如下：

發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。

物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。

方法發明之實施，指下列各款行為：

一、使用該方法。

二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

專利法所規定之排他權效力下之侵權行為，與特許法所定之侵權行為並不完全相同。

日本特許法對應我國專利法「販賣」行為的是「讓渡」行為，所謂「讓渡」是指專利發明之對象之所有權移轉行為，不論有償或無償，讓渡還包含「貸渡」，所謂「貸渡」是保留發明對象物的所有權而移轉占有之行為，同樣不問有償或無償，亦即出租或出借均屬之。因而，只要移轉專利發明對象物，不必從買方收到貨款，即已構成侵害行為。

對應我國「為販賣之要約」者，是「讓渡等之要約」，要約行為不只是為了販賣，也包含為了讓渡及貸渡。另外，特許法明文規定「展示」行為也屬侵害專利之行為。

特許法還規定必須在「事業上」實施才成立侵害，若僅屬個人使用而非「事業上」實施則不構成侵害。

一般消費者購買侵權之螺絲若來自專利權人或專利權人授權製造之產品，亦即若購入「真品」，則權利應已耗盡，後續之使用應無侵權問題。若購入者非屬真品，則權利並未耗盡，此時要考量是否符合「事業上」實施之要件，若僅屬個人使用則欠缺「事業上」之要件而不成立侵權，若是在「事業上」之「使用」行為則成立侵害行為。

實務上物之專利發明會以「使用」行為主張權利者常見於機器，因侵權者可能並未販賣該機器，而是使用該機器，而無法以販賣行為主張。若非機器而只是螺絲等零件，僅是主張使用行為即使成立侵害也無法獲得太高的損害賠償，因此幾

乎找不到實務案例。較可能發生的案例是，將該螺絲裝在椅子後出售該椅子，此時則以「販賣」行為主張侵權即可。

(二)、倘僅於公司網站張貼侵權產品，並無標價，是否成立為販賣之要約？

於公司網站張貼侵權產品並無標價，或於賣場中展示商品並無標價，應該都是一種「展示」行為。如前所述，特許法明文規定「展示」行為亦屬侵害專利之行為，因此，此種行為在日本應該都是侵害專利之行為。

然而，我國專利法有關專利權之排他效力並無明列「展示」行為，只能判斷是否成立「為販賣之要約」，日本則無此一問題。亦即，依特許法規定本項並不成為命題。

(三)、系爭專利為電腦軟體專利，請求項已記載須透過裝置之特定操作步驟始得實施該專利，惟被告僅銷售該電腦軟體，是否直接侵害該專利？

2005 年「情報處理裝置及情報處理方法」事件可茲說明，本事件是以軟體結合硬體的裝置請求項對純軟體之被訴對象主張權利之代表性案例。由於軟體只是請求項的部分構成，因而只能尋求間接侵權能否成立。但成立特許法第 101 條第 1 款間接侵權尚設有直接侵權所無之要件，其中第 1 款採嚴格的客觀條件，也就是「『僅』用於生產該物所使用之物」，必須是所謂「專用品」才符合此款規定，實務上甚難舉證證明被訴對象物是專用品。

本案是主張第 2 款的間接侵權，第 2 款緩和了第 1 款的客觀要件，所謂「中用品」也可能有間接侵權，亦即「某物（在日本國內廣為流通的物除外）用於生產該物，而且是該發明解決課題所不可缺少之物」。關於此一要件，在此所謂「生產該物」是指「生產請求項之物」，也就是「生產請求項所述之軟體加硬體的裝置」，法院認為安裝有被訴軟體之個人電腦就是「生產請求項所述之軟體加硬體的裝置」，而且引用系爭專利說明書所載之發明所欲解決課題，指出被訴軟體具有解決該課題之功能，而符合「該發明解決課題所不可缺少之物」之要件。

在此要件中，「在日本國內廣為流通的物」被排除在外，被告引用其他軟體亦具有系爭專利之功能而據以抗辯，但不被法院所採，法院認為「在日本國內廣為流通的物」是螺絲等廣為流通的規格品，被訴軟體顯然不屬之。至於在主觀要件上，法院則以被告已知悉原告專利仍實施被訴製品而認定主觀要件亦符合。

本事件雖然被知財高裁認為有無效理由而廢棄原告勝訴之地院判決，自行判決駁回原告之訴，但判決理由很明確地認為成立特許法第 101 條第 2 款的間接侵權，且為大合議事件，因而成為重要的判決先例。

(四)、我國專利法目前雖無間接侵權之規定，但本次專利法修正曾列為一個重要議題，日本特許法則有間接侵權之規定，實務上亦曾出現間接侵權之案例，須探討之議題有：行為類型態樣？間接侵權是否從屬於直接侵害行為？直接侵害行為是否須在國內？

如前所述，日本對於間接侵權之立法是採漸進式的立法，間接侵權的行為類型態樣已明列於特許法中。

美國的間接侵權不論是幫助侵權或教唆侵權都設有主觀要件，但日本間接侵權的第一種形態卻捨棄主觀要件，而將客觀要件嚴格化。第一種形態從特許法條文本身來看，並未規定必須有直接侵權的形態，應該是獨立說，但美國的間接侵權必須有直接侵權之存在，因此日本有人主張雖然條文未規定，應該還是要有直接侵權的存在才成立間接侵權，造成有獨立說與從屬說兩種學說出現。因為實務上的案例甚少，因而也無法瞭解法院傾向那一說。

1989 年「製砂機之鎚」可以說就是美國幫助侵權的典型案例，也就判斷部分元件的更換屬於「製造」後，認為供應部分元件者構成間接侵權，而該部分元件是一種專用品。

第二種間接侵權態樣將中用品與泛用品的實施也構成間接侵權，但也增加了主觀要件。此種形態曾出現成立間接侵權之案例為電腦軟體關聯發明。而在其他產業領域幾乎沒成立此種間接侵權態樣的案例，其原因也許正如 1959 年當初立法時的顧慮，主觀要件的舉證不易所致。

電腦軟體關聯發明之專利雖多，知財高裁也以大合議事件建立間接侵權行為之判例，但後續案例甚少。最主要的原因是，許多電腦軟體關聯發明都會再寫一個電腦程式產品或電腦可獨取記錄媒體的獨立請求項，若有製造或販賣軟體的行為，以該請求項主張直接侵害即可，不必捨近求遠以裝置請求項主張間接侵權。

至於直接侵害行為是否須在國內，則有 2000 年製麵包器事件可資說明，被告製麵包機出口。法院判決認為：本來在日本國外實施日本所保護的專利權範圍，即不能被認定為有侵犯日本的專利權，所以日本專利權的保護範圍僅及於日本主權能及的國內範圍。在日本特許法第 2 條第 3 項「本法中有關發明之「實施」者」其中的「實施」，應解釋為在日本國內實施。...日本專利權的專利權人本就無法享有對日本國外「僅用於實施該發明所使用之物」主張專利權，因此認為可以就在日本國外「僅用於實施該發明所使用之物」主張專利權，係為專利權之不當擴張。所以「僅用於實施該發明所使用之物」之中的「實施」應理解為僅限於日本國內實施。

參、申請專利範圍之界定

一、前　言

專利權範圍以申請專利範圍為準，是專利制度的基本原則。專利法第 58 條第 4 項：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得參酌說明書及圖式。」專利侵害訴訟發生時，該如何界定及解釋申請專利範圍，成為重要的議題。有關申請專利範圍之解釋，先進國家幾乎都是從訴訟實務中，由法院發展出的判例法所建構。美國實施專利制度超過兩百年，法院所累積的判例法相當完整。我國將美國的判例法引進後，制定了「專利侵害鑑定要點」(以下簡稱「鑑定要點」)。

日本在學說、判例上雖然也受美國影響，卻未像我國直接將美國的案例法整理成通用的鑑定要點。因而，以下探討日本有關申請專利範圍之界定時，係以日本學說、判例與立法沿革等，探討其演變之歷程，並嚐試找到現時通說，俾供我國參考比較。研究的範圍除了一般申請專利範圍之界定外，也包含較特殊的記載方式，包含功能請求項與製法界定物請求項。

二、申請專利範圍與發明詳細說明

日本專利發明之權利範圍是以申請專利範圍為準，是很早就經過最高法院肯定的基本原則。最高法院在 1972 年「硫代二苯氨誘導體製法」判決[11]要旨：「說明書中申請專利範圍的重要性，不能與發明之詳細說明與圖面相提並論。申請專利範圍是具有對世絕對權之明確專利權效力範圍，是確定專利權技術範圍之基準。」

申請專利之發明需經過法定專利要件之審查，審查是否符合專利要件時，要先認定該發明之要旨，「發明要旨」的用語是為了掌握申請專利之發明的技術思想為何，而在實務上長年慣用的用語，並未正式出現在特許法，只有在舊特許法第 41 條對於專利說明書之修正規定，要求不能變更「說明書之要旨」，實務上有認為所謂「發明要旨」，可解釋為「申請專利範圍記載的技術事項」。

最高法院 1991 年「三酸甘油酯之測定法」事件中，最高法院肯定特許法所規定之專利要件，在審理申請專利之發明的新穎性及進步性時，將該發明與先前技術之發明比對時，必須先認定申請專利之發明的要旨。」本件專利在申請專利範圍中記載「使用脂肪分解酵素之鹼化及遊離甘油之測定來測定三酸甘油酯」，發明詳細說明中只記載 Ra 脂肪分解酵素的實施例，原判決將本件發明採用的酵素限定在 Ra 脂肪分解酵素，最高法院將原判決廢棄，發回原審。

[11] 最高法院第一小法庭昭和 47.12.14，民集 26 卷 10 號 1888 頁。

因而，1993 年特許法修正，將「說明書要旨」的用語刪除，1994 年特許法修正，在第 70 條加入第 2 項，原 70 條第 1 項規定專利發明之技術範圍，必須基於說明書之申請專利範圍來決定，增加第 2 項為「前項之情況，考量申請書所附申請專利範圍以外之部分之記載及圖面，來解釋申請專利範圍所記載之用語的意義。」立法說明指出「我國專利發明之技術範圍是基於申請專利範圍記載來決定，不能不以該記載為基礎來決定，從第 70 條第 1 項規定雖然清楚，但該記載之用語的意義參酌說明書之發明詳細說明及圖面才能明確，是過去通說判例所承認。」

後續判決大致是依照此一原則。在此舉兩件判決，1999 年最高法院「超彈性金屬體」事件，專利發明的構成要件有一用語是「超彈性金屬體」，此一用語在學術上並無法作單一種意義的解釋，乃參酌申請專利範圍以外的說明書來進行解釋，被告製品之先端內側並不是用詳細說明所記載的「超彈性金屬體」所形成，而作成侵害不成立之判決。

另一件是最高法院 1998 年「單獨型瓦斯燃燒窯瓦之製法」事件，申請專利範圍中記載 LP 瓦斯之熱分解溫度是 1000 至 900℃附近，「附近」一詞並無法作單一意義之解釋，原審並沒有參酌說明書的詳細說明中有關作用效果的記載，其解釋有誤，將原判決撤銷發回。

三、專利申請之經過與專利發明之技術範圍

專利申請人在申請程序中，有提出申請專利範圍及記載發明詳細說明之說明書的義務。說明書之記載在申請當時之記載並非恆定，在審查過程中有可能修正。准予專利之審定後可以更正，不予專利審定後可以請求審判。因此，申請人在審查過程中會提出許多文件，可以自由陳述意見，此種文件統稱為「檔案」。

申請人對於申請專利之發明的理解與認識，會陳述於檔案文件中，但卻不會登載於專利公報。對於專利發明之技術範圍的解釋，是否要參酌檔案?學說、判例也有肯定說與否定說對立。

肯定說是認為，雖然申請專利範圍之解釋要從申請專利範圍之記載作客觀理解，不應探究申請人內心的意思。但是，發明人對於是否屬其發明技術範圍的認識，專利權是保護發明人創作時對發明範圍的認知，不宜作成超過發明人所請求最大範圍限度之解釋。

否定說則認為專利公告有公眾審查之作用，公眾所不瞭解者不應具有相對效力，專利核准登錄後，應該進行客觀之解釋。

判例雖然也有否定之見解，但以肯定說居多。申請過程之參酌，不只包含申請人在申請經過的意圖，也包含特許廳審查過程的解釋。有不少判決是參考申請人在申請過程中的意圖及記載，作成技術範圍限定的解釋。其中，直接明確引用相

當美國「檔案禁反言」原則之判決也有，以大阪地方法院 1979 年判決[12]最為經典「原告第一發明在申請過程中記載前述意思之見解，任何人在該檔案中都可看見，可在客觀上確知，依該見解取得之專利，原告權利行使階段有所違反的話，顯然對第三者違反誠實信義(file wrapper estoppel)。」

四、功能請求項之解釋

日本功能性申請專利範圍之撰寫與解讀，表現在物品、裝置專利上，在法規面上的變化是以平成 6 年（1994 年）特許法為界限。

(一)、平成 6 年(1994 年)特許法修正施行前

平成 6 年法施行前，規定申請專利範圍必須記載發明之構成所不可欠缺的事項（特許法第 36 條第 5 項第 3 款），但當時在申請專利範圍中記載發明之目的、作用效果者不少。此時申請專利範圍之主要部分，依目的、作用效果之記載，無法讓發明之構成得以明確時，會以違反第 36 條第 5 項核駁。但依其目的、作用效果之記載，不會讓發明之構成不明確時，即使有此種記載，不能說違反第 36 條第 5 項。

物品、裝置專利是一種巨觀的物之發明，其技術手段主要展現在外觀具有技術意義的形狀、構造，因此申請專利範圍之記載須描述該物的外觀，也就是空間形態、構造才能明確。若單純用功能或作用效果來界定物品，因可達成該作用效果的外觀構造甚多，基於無法讓人瞭解其外觀構造，多屬不符第 36 條第 5 項。但是，仍有構成元件之外觀敘述後，再加上目的與作用效果或功能的敘述，因發明之構成所不可欠缺的構成既已敘述清楚，不會特別要求刪除外加的功能性敘述。

此時首先參酌說明書的發明詳細說明，只有不充分的情況，對技術常識周知慣用技術等所屬技術領域具有通常知識者參酌技術上自明的事項，以確定其技術，不會以申請專利範圍記載抽象為理由，直接以實施例作限定解釋。

(二)、平成 6 年改正法與機能請求項

申請專利範圍之記載於平成 6 年修正，從「不能欠缺發明之構造」改為「受專利之發明要明確」。其結果，物之發明不限於表現物之構造，依其作用、機能、性質、特性等，而特定的物之記載成為可能的。由於沒有要求記載不能欠缺的構成事項之制約，造成機能請求項增多，當其可以達成作用、機能、性質、特性的物及有該性質之特性的物可以理解時，解為依該作用、機能等特定的物。至於在解釋上並無重大改變。

[12] 大阪地判昭和 55.2.29，損害賠償請求事件。

(三)、手段功能用語請求項

美國專利法第 112 條之手段功能用語，也影響了日本，因大量的美國申請案也向日本申請專利，而影響了日本的實務。日本在法規面並未像我國將美國式的解釋法導入，因此只能用一般的規則解釋請求項，也就是直接以請求項所載之功能為準，不須尋找說明書對應之結構、材料。但是，手段功能用語撰寫，既然是以說明書中具體之結構、材料為其範圍，請求項的功能敘述常常只是抽象的功能敘述，直接以功能解釋並不容易。

1998 年「磁氣媒體讀取器」事件[13]，新型專利請求項「回動規制手段」之抽象意義，在「本件考案之磁氣媒體讀取器達成之機能及作用效果表現，達成本件考案之目的及效果所必要的具體構成不明確」前提下，新型登錄申請專利範圍記載機能、抽象表現時，「只在只有依該記載考案技術範圍不明，參酌有記載加入說明書之考案的詳細說明的記載，基於開示構成的技術思想以確定該考案的技術範圍。但是，此時，考案之技術範圍不是限定在說明書記載之實施例，即使未記載於實施例，從說明書開示考案有關之記載內容，該考案所屬技術領域中具有通常知識者得實施之構成，解為包含在該技術範圍」之判示。

(四)、電腦軟體功能之解釋

裝置請求項可敘述軟體所產生之機能後，典型之方法請求項也產生變化，出現一種將構成元件混入方法請求項的記載，例如平成 13 年（2001 年）登錄的特許第 3226520 號「照片自動販賣方法及照片自動販賣機」，其方法請求項如下：

一種照片自動販賣方法，包含：
貨幣處理手段，處理投入之貨幣；
輸入手段，輸入攝影、畫像編輯及其他必要之操作；
連續照明手段，連續照明被攝體；
閃光照明手段，印上畫像之攝影同時對被攝體閃光發光照明；
攝影被攝體之照像機；
表示手段，表示攝影畫像、編輯畫像及其他必要事項；
印表機，印出攝影畫像、編輯畫像之相紙並送出；
控制這些構成要素的控制手段；
前述照相機之左右位置配置前述閃光照明手段及連續照明手段；容許向前述貨幣處理手段投入貨幣；可以依照相機之左右位置配置的連續照明手段之照光，表示前述表示手段之攝影姿勢，確認攝影姿勢；連續照明手段及閃光照明手段及被攝體照光及用照相機攝影後，在前述表示手段表示攝影畫像，容許編輯該畫像，畫像確認後印出該相片並送出。

本件請求項在後半段敘述以軟體程式控制的步驟，前半段則敘述了硬體。由於

[13] 東京地判平成 10 年（1998）12 月 22 日，判例時報 991 號，頁 230。

軟體本身並無法運作，所執行的步驟是置於硬體才能達成。軟體專利發展初期曾有一種說法認為欠缺硬體之軟體無法運作而無產業利用性，此種說法造成一些方法請求項亦記載了硬體部分。通常此種記載也同時有裝置請求項，本件發明在裝置請求項的記載除了前言為「一種照片自動販賣機設定有以下之控制手段」外，本文的技術特徵與方法項完全相同。

以「××手段」來描述軟體載入硬體後之功能的敘述，在日本頗為常見，此種用法源自美國專利法第 112 條第 6 項的手段功能用語。「手段」的英文為「means」，日本採用此種敘述後，並未採美國專利法所規定之解釋法，而是直接以該手段之功能解釋請求項。而且，美國專利法中「means」是用在裝置請求項，日本之「手段」卻也出現在方法請求項。

本件案例是一種在遊樂場常見的自動攝影販賣機，曾有侵權訴訟事件，原告請求禁止被告之實施及廢棄被訴製品，以及 1 億 8,400 萬日圓之損害賠償[14]。法院比對被訴對象與本件專利後，因被訴對象攝影前約 1.3 秒前，螢光照明部（相當本件專利之連續照明）熄滅，攝影約 4 秒後再點燈，與本件專利攝影時連續照明與閃光燈同時照在被攝體上不同，而不構成文義侵權。在均等侵權上，法院參酌本件專利申請過程之修正，認為專利權人請求項之「連續照明」是有意識地排除非連續照明，而認為不構成均等侵權，最後判決駁回原告之訴。

五、製法界定物請求項之解釋

一般而言，為了清楚、明確地定義專利權的保護範圍，物之申請專利範圍應採用該物的結構特徵來界定。物品是以巨觀元件的形狀、結構等特徵來敘述，物質則是以微觀的結構特徵來敘述。

然而，在某些情況下，也允許用物的製造方法來定義該物。由於物之構造有時並不清楚，無法用傳統的物之請求項敘述法，但其製造方法是清楚的，因而出現用方法來描述物的申請專利範圍撰寫方式，稱為「**製法界定物**的請求項」(product by process claim)。此種請求項該如何解釋，在日本亦有學說之爭議與相關判例。

(一)、早期學說與判例

製法界定物的請求項撰寫法該如何看待其製法特徵，也就是如何解釋其權利範圍。對此，日本存在不同的兩說對立。

第一說以請求項技術特徵的觀點出發，認為專利權的保護範圍應當依據申請專利範圍的內容來確定。無論在專利審查過程中還是在專利侵權的判斷過程中，凡是寫入申請專利範圍中，尤其是寫入獨立項的技術特徵都是不可忽略的。既然用方法特徵界定物的請求項包含方法特徵，那就應將其認定為對所述產品的限定特

[14] 大阪地裁平成 14 年（ワ）第 5107 號「特許權侵害禁止等請求事件」。本件被告抗辯原告專利有無效事由，法院認爲抗辯有理由。

徵。若先前技術文獻只揭露了相同的產品，但卻沒有揭露所述之特定製造方法，就不影響其新穎性和進步性。同理，在侵權訴訟中確定用方法界定物的請求項之保護範圍時，也受方法技術特徵的限定。此說稱為「**方法要件說**」。此說曾出現一些判決，例如東京高判 1997 年「干擾素」事件[15]判旨：「一般而言，申請專利範圍是依生產方法特定之物，給予專利的對象是物，此時只有與該物為同一，才會被該技術範圍所包含。」因此，被告製品不滿足本件申請專利範圍所記載的一個製法技術特徵，亦即不滿足本件發明構成要件之文義，而認定為不構成侵害。

第二說的觀點是從物的專利保護出發，認為物之專利權提供的是一種絕對保護，它不受產品製造方式的限制。無論採用什麼製造方法，只要所獲得的物相同，就落入物之申請專利範圍的保護範圍內。因此，在判斷是否具新穎性和進步性時，以及判斷是否構成侵害專利時，都不應受請求項中記載的方法技術特徵的限制，可以將其忽略不計。此說稱為「**方法除外說**」，在日本尚無明確出現採此說之判決。

(二)、美國判例的影響

製法界定物之請求項解釋，日本在學說上有方法除外說及方法要件說對立，曾出現的判決有採方法要件說者，但尚難據此認定方法要件說已成為通說。

關於此點，日本實務界頗為關心美國的動向，曾經對此議題研究美國的解釋[16]。美國過去對此一議題曾出現採不同解釋法之判決而引發爭論。1991 年Scripps「使用單株抗體的極純化VIII」事件[17]，CAFC對於製程界定產物請求項之解讀，採用方法除外說。但在一年後，CAFC於 1992 年 7 月 13 日出現「吸震鞋底及製法」專利侵害事件，卻採用方法要件說[18]。

2009 年的Abbott「抗菌劑」事件[19]，有關方法界定物請求項之解釋又有訴訟事件產生爭議，CAFC採法官聯席聽證解決爭議。本件專利是US4,935,507 號，這是一種抗菌劑。申請專利範圍有 5 項，其中第 1 項是產物請求項，用X光繞射之角度來界定該物質，第 2 至 5 項是製程界定產物請求項。

CAFC 以全院法官聯席聽證審理本案，結果採 Atlantic「吸震鞋底及製法」的方法要件說，Scripps「使用單株抗體的極純化 VIII」的方法除外說不再適用。

CAFC 回顧最高法院的判決先例，以及上訴法院過去的判決，承認過去的判決對於製程界定產物請求項確實有不同的解釋方式，有必要釐清。本件判決引用 Warner-Jenkinson 事件最高法院廣為運用的原則：「在申請專利範圍中的每個構件在定義專利發明之範圍時都是重要的。」將過去所採的方法除外說與最高法院判

[15] 東京高判平成 9.7.17，判例時報 1628 號 101 頁。
[16] 淺見節子，「方法界定物之解釋的日美比較」，專利權範圍解釋之調查研究 II，智慧財產研究所報告書，2003 年，94 頁。
[17] Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991).
[18] Atlantic Thermoplastics Co., Inc. v. James B. Sullivan et al., 970 F.2d 834 (1992).
[19] Abbott Laboratories et al. v. Sandoz, Inc. et al., 566 F.3d 1282 (2009).

決揭示原則不一致的部分廢棄。

「如果一發明人發明一產物，其結構不是完全已知，或太複雜而無法分析，法院瞭解發明人有絕對的自由使用製程來定義該產物。該專利就一般之可專利性要件審查後可准予專利。發明人不能否定其保護。因為發明人選擇用其製程來請求該產物，該定義就主導了該專利權可行使的界限。法院不能將發明人所提供的唯一定義當作冗詞而忽略。」

「本院的規則是，在侵害事件適當處理製程界定產物請求項只用簡單的邏輯。假設有一假想化學之化合物由製程用語來定義。發明人拒絕敘述該化合物的任何結構或特性。該化合物的發明人獲得一製程界定產物請求項：「化合物 X，由製程 Y 所獲得。」行使該請求項權利時不參考其定義的用語，將意指被訴侵害者用製程 Z 產出的化合物 X 也是侵害。但法院如何確認被訴侵害化合物是真的與專利化合物相同？畢竟，專利所有人剛剛通知公眾及請求一新的產物，是用單一製程所界定。而且，何種分析工具能夠不去比較請求項和被訴侵害製程，就能確認被訴侵害化合物實際上是侵害的？若其侵害的基礎不是製程的類似性，而只是發明人未界定的結構或特性上的類似性。為何法院否定其他人自由實施製程 Z 的權利，該製程可能用較佳的方式產出較佳的產物？」

「總之，沒有必要建立一個規則，當請求項之產品是未知且製程只能由製造該產物的製程界定時，讓一製程界定產物請求項的製程限制條件是一種例外。此種規則會擴張專利保護超過發明人已經就其發明『特別地指定和可區分地請求』部分」。

(三)、2012 年知財高裁「普羅法斯特錠溶液」事件

2012 年日本出現有關製法界定物請求項之解釋的爭議，知財高裁法官以大合議庭作成判例解決爭議。

本件系爭專利是特許 3737801 號「實質不含普羅法斯特錠(pravastatin)溶液的普羅法斯特錠內酯和上普羅法斯特錠(epi-pravastatin)，以及含有相同成份之組合物」，申請專利範圍請求項 1 是製法界定物的請求項：

一種普羅法斯特錠溶液，由以下步驟所獲得：

(a)形成普羅法斯特錠的有機溶液；

(b)獲得固態普羅法斯特錠作為普羅法斯特錠塩；

(c)藉由再結晶純化該普羅法斯特錠塩；

(d)置換普羅法斯特錠塩的陽離子於普羅法斯特錠溶液；

(e)分離普羅法斯特錠，普羅法斯特錠內酯之混入量未滿 0.5%重量，上普羅法斯特錠混入量未滿 0.2%重量。

本案爭點包含被告製品是否落入本件專利各發明的技術範圍，以及專利無效審判是否無效，這兩個爭點的先決條件是要解決方法界定物請求項該如何解釋，亦即應該採方法除外說或方法要件說。

知財高裁判決就「專利權侵害訴訟中專利發明之技術範圍之確定」指出：

「甲、關於專利權侵害訴訟中專利發明之技術範圍之確定，特許法第 71 條第 1 項『專利發明之技術範圍必須基於申請書所附之申請專利範圍來決定』，第 2 項『前項之情況，考量申請書所附之說明書記載及圖面，解釋申請專利範圍記載用語之意義』之規定。然而，以專利權被侵害為理由提起禁止請求權及損害賠償請求權時，作為基礎的專利發明之技術範圍之確定，當然以『申請專利範圍』所記載的文義為基準。申請專利範圍所記載之文義，解為專利發明之技術範圍之具體劃定，假設將其否定，解釋為申請專利範圍所記載之特定『文義』沒有限定發明之技術範圍的意義，如此則有損遵從專利公報所記載的『申請專利範圍』而行動的第三者之信類，得到有害法安定性的結果。如此以觀，本件『物之發明』申請專利範圍中有該物的『製造方法』記載，該發明之技術範圍當然是依該製造方法所製造之物來限定及解釋，超過申請專利範圍所記載之該製造方法，覆蓋其他製造方法之解釋是不允許的。還有，本件『物之發明』的情況，雖然期望依物之構造及特性記載而特定，依物之構造及特性直接特定，在申請時是不可能或困難之情況存在時，參照獎勵發明之促進產業發展為目的之特許法第 1 條的意旨，允許以該物之製造方法來特定該物，並不違反特許法第 36 條第 6 項第 2 款。所以，此種情況存在時，即使在申請專利範圍記載特定之製造方法，製造方法是以特定物為目的之記載，該技術範圍，不限定在申請專利範圍所記載之製造方法，解釋為一般所及之『物』，而被確定。」

「乙、於是，物之發明於申請專利範圍記載製造方法時，此種形式之請求項慣稱為『製法界定物請求項』。參照前述甲之觀點的話，上述製法界定物請求項，『依物之構造及特性直接特定在申請時是不可能或困難之情況存在時』(本件中此種請求項，便宜上稱為『真正製法界定物請求項』。)以及『附加物之製造方法之記載的情況，成為該發明對象之物，依物之構造及特性直接特定在申請時是不可能或困難之情況不能說存在時』(本件中此種請求項，便宜上稱為『不真正製法界定物請求項』。)兩種，依此區別分別加以檢討。所以，依前述甲之敘述，真正方法界定物請求項之該發明的技術範圍，解釋為『不會限定在申請專利範圍所記載之製造方法，而是與依同方法製造之物同一之物』，不真正方法界定物請求項之該發明的技術範圍，解釋成『依申請專利範圍所記載之製造方法所製造之物』作限定解釋。還有，從專利侵害訴訟舉證責任分配之觀點，物之發明的申請專利範圍記載製造方法時，該記載是以文義解釋為原則，主張其為真正方法界定物請求項者，負擔有『依物之構造及特性直接特定在申請時是不可能或困難之情況存在』之舉證責任，若無法負擔此一舉證責任，即屬不真正方法界定物請求項，發明技術範圍則以申請專利範圍之文字所記載加以解釋及確定。」

本件專利權人無法舉證證明『依物之構造及特性直接特定在申請時是不可能或困難之情況存在』，因此必須理解為不真正方法界定物請求項，該技術範圍限定在本件製法要件所製造之物。被告製品未落入本件發明 1 之技術範圍。

六、問題與討論

(一)、如何界定請求項之文義範圍？倘原、被告各自主張不同之文義範圍，而法院可否不採兩造之主張，而逕依卷內資料為第三種文義範圍之界定？

文義範圍之解釋係當事人主張事項（主觀舉證責任）或舉證責任（客觀舉證責任）事項?本研究並未找到日本的通說或有力學說，只能從判決書推論之。

有關申請專利範圍之解釋，日本絕大多數之判決書，都是先將申請專利範圍拆解成數個構成要件，再逐一進行解釋與比對，專利侵害訴訟是比對被訴對象，審決撤銷訴訟是比對先前技術。甚至，在許多侵害訴訟的第一審與第二審判決中，法院整理爭點後會先指出爭點之一為「構成要件充足論」。

因此，從判決書的記載應可推斷解釋申請專利範圍是法院之職權，才會於判決書中逐一論述請求項構成要件，包含各構成要件之解釋。解釋申請專利範圍既然是法院之職權，自然可能作成與原、被告主張不同之解釋。

(二)、如何界定「所屬技術領域」？如何界定「所屬技術領域之通常知識者」？

此一議題於本研究亦未找到論述之文獻，或有力學說，只能從判決書推論之。

觀察日本實務判決案例，很少有判決書會記載本案之「所屬技術領域」為何，本案之「所屬技術領域具有通常知識者」為何，兩造對此一問題幾乎很少有爭議。

探究其原因，可能的理由是日本的專利技術頗為密集，過去十餘年以來每年發明專利規模高達 40 萬件，美國專利規模過去只有 20 餘萬，直到近五年才有 40 萬件規模，2012 年超越 50 萬件。日本專利數量規模雖超越美國，但恐怕沒有人會認為日本整體科技水準高於美國，只能得到日本專利技術相當密集的結論。因而，專利爭訟事件不論是系爭專利與被訴產品之比較，或系爭專利與先前技術之比較，都是相當接近的技術之比較，自然也無爭論「所屬技術領域具有通常知識者」如何界定之必要。

(三)、說明書得否作為界定申請專利範圍之依據？如何判斷說明書之限制有無不當限制請求項之範圍？

最高法院 1991 年「三酸甘油酯之測定法」事件可說是劃時代的重要判例，讓專利權範圍以申請專利範圍為準更加穩固。本件東京高等法院將申請專利範圍作將成限縮在實施例的解釋，與特許廳作成的原審決之解釋不同，將特許廳之原審決撤銷。特許廳上訴至最高法院，最高法院採特許廳之解釋，將東京高等法院之原判決撤銷。

最高法院認為，只有在申請專利範圍所記載的技術意義無法理解成明確的一種

意義時，或者是一看就知道是誤記的情況，而參酌說明書之詳細說明很清楚，只有在此種特殊的情況才能參酌說明書之詳細說明。

後續判決大致是依照此一原則進行解釋，亦即，原則上是以申請專利範圍為準，只有在例外情況下才能參考說明書之詳細說明。如果不是在例外的情況下，用說明書的實施例來限縮申請專利範圍，即屬不當限制。反之，如果是在例外情況下，不參酌說明書來解釋，也有可能被法院認定為解釋錯誤。

(四)、於無效審判程序尚未確定前，專利權人於上開程序中為維護其專利權所提出之抗辯，得否作為解釋申請專利範圍之參考資料？

日本在解釋申請專利範圍時，是否存在申請檔案歷史禁反言原則，以肯定說之判例居多[20]，因此，至少可說肯定說是多數說。

檔案歷史從申請人提出申請燒到專利審定為止，提出許多書件，藉由這些書件陳述自己的意見，相對於申請人，特許廳審查官或審判判官見解在核駁審定、審決理由中會出現，這些文件稱為「包袋」，收納有申請開使到最終確定為止的文件，並且會移給審理的主管機關[21]。因此，包袋不只包含申請過程，也包含審判過程，放進包袋的內容都可以拿來參酌。可見，無效審判程序尚未確定前，專利權人於上開程序中為維護其專利權所提出之抗辯，只要是放進包袋，都可作為解釋申請專利範圍之參考資料。

(五)、如何判斷是否為手段功能用語請求項？其申請專利範圍如何解釋？

日本並未像我國引進美國專利法有關手段功能用語請求項之解釋法，因此，在日本「如何判斷是否為手段功能用語請求項？其申請專利範圍如何解釋？」基本上不成為命題。

日本相當於美國手段功能用語請求項者，是一種功能性的敘述法。關於此種功能性的敘述，在平成 6 年(1994 年)特許法之修正前後，並未特別就功能性申請專利範圍之解讀有所規範，而是著重在申請專利範圍之敘述要明確。對於物品、裝置發明而言，在請求項敘述其空間中的形狀、構造最能明確界定其發明之技術範圍，功能性敘述則很抽象，因為可達成某一功能的構造甚多，因而可能有不明確問題。

特許法在平成 6 年之修正，造成功能請求項變多，因此種敘述被認為沒有違反特許法的明確性規定。在審查階段著重於請求項是否明確，只要能記載明確，並不會核駁功能請求項，這些有功能記載的請求項該如何解釋，只能從法院判決方能得知。

美國專利法第 112 條第 6 項的手段功能用語對日本的影響是在實務面。實務上

[20] 竹田稔，知的財産権侵害要論， 2004 年，第四版，発明協会，頁 67。
[21] 竹田稔，知的財産権侵害要論， 2004 年，第四版，発明協会，頁 63。

有不少物品、裝置專利是用手段功能用語敘述，但日本特許法或施行細則並未引入美國專利法第 112 條第 6 項，因此並非以說明書所對應之結構來解讀。但是，以請求項所述功能之字面意義直接解讀，又有太抽象而無法明確界定該物之發明的構成為何，於是只好參酌說明書解讀之。參酌說明書時並非限定在實施例所述對應請求項功能的結構來解讀，而是以所屬技術領域具有通常知識者，參酌整份說明書所示有關之記載，來界定對應該功能之構成。當然，也有可能用此種方法解釋後，其構成剛好就是實施例所載之構成。

此種解釋法其實是讓此種請求項的範圍處在模糊狀態，但審查階段既容許手段功能用語請求項之撰寫，也已核准大量用此種方法撰寫的請求項，若一定要用請求項功能直接解讀，恐將造成專利無效，於是只好採用權宜的解釋法。

(六)、前言是否為限制條件？

我國申請專利範圍請求項之語法採美國之格式，包含前言、連接語及本文。日本申請專利範圍既然是用日文撰寫，自然是日文之語法，相當於我國「前言」部分是列在日文的最末一句。茲舉 2000 年東京地方法院「卡發行系統」[22]說明之。原告所有之本件專利權是平成 3 年（1991 年）8 月 24 日申請、平成 9 年（1997 年）10 月 3 日登錄第 2703683 號「卡發行系統」專利。本件專利權申請專利範圍請求項有 3 項，與本件訴訟有關的是第 1 項，判決書將第 1 項分成 9 個構成要件並給予字母編號：

a集中控制會員證等之卡的發行之母局；

b至少一個在該母局控制下進行卡之發行之子局；

c該子局有讀取附署名之駕照等身分證件予以硬拷貝（hard copy）之情報讀取手段；

d以及將所得硬拷貝傳給前記母局之傳送情報傳送手段；

e以及進行卡之發行的卡發行手段；

f收受前記母局所發之卡發行許可信號，對前記卡發行手段指示發行卡之驅動控制手段；

g前記母局有收受依前記子局之情報傳送手段供給情報的情報收受手段；

h對前記子局傳送前記卡發行許可信號的許可信號發生手段；

i卡發行系統。

其中，編號 i 之「卡發行系統」相當於我國申請專利範圍請求項之「前言」。法院在判斷是否成立侵害時，是將請求項各個構成要件逐一與被訴對象比對，易言之，最後一個 i 也是構成要件之一，並無作不同的解釋。

因而，「前言是否為限制條件?」在日本並不成為命題，如果一定要將日本申請專利範圍請求項最後一句比擬為我國請求項之「前言」，則應也是限制條件之一。

[22] 東京地判平成 12 年（ワ）第 186 號「カード発行システム」事件。

(七)、倘請求項包括物之請求項及方法請求項，則方法請求項中所記載之裝置是否受限於物之請求項之記載？

同一專利中有方法請求項與裝置請求項(物之請求項)常見於電腦軟體相關發明，「照片自動販賣方法及照片自動販賣機」事件就是一件典型的案例。本件方法請求項中包含有「照像機」、「印表機」等物之敘述，這些物出現在請求項中與其他用語的解釋法並無不同，並無特殊解釋，亦即，只要是記載於請求項中的技術特徵，都會被當作限制條件。

(八)、製造方法界定物之請求項，其製造方法是否為申請專利範圍之限制條件？易言之，是否限於以相同或均等之方法所製造之物始侵害該專利？

製造方法界定物之請求項解釋，日本過去在學說上有方法除外說及方法要件說對立，2012 年知財高裁大合議庭所作判例，大致上是與美國 CAFC 判例相同採方法要件說。

但是，知財高裁也指出方法界定物之請求項是一種例外式的寫法，原則上物應該直接用構造或特性來界定，只有在申請時直接以構造或特性來界定是不可能或困難時，才能用此方式界定。而無法用構造或特性來界定的舉證責任是專利權人，若專利權人無法舉證證明，則代表該物仍有可能用構造或特性來界定，此種請求項知財高裁將其稱為「不真正方法界定物請求項」。此種「不真正方法界定物請求項」之解釋，必須依請求項記載的文字來解釋，也就是採方法要件說。

如果專利權人可以證明申請時直接以構造或特性來界定是不可能或困難者，即屬真正方法界定物請求項，此時即採方法除外說。

(九)、申請專利範圍之界定係事實問題，抑或法律問題？得否以此問題上訴至最高法院？

申請專利範圍之界定係事實或法律問題？本研究並未找到有力學說或通說，只能從判決書推論之。本文所引用之最高法院判決，包含：1972 年「硫代二苯氨誘導體製法」、1991 年「三酸甘油酯之測定方法」、1998 年「單獨型瓦斯燃燒窯瓦之製法」、1999 年「超彈性金屬體」事件等，都是在爭論申請專利範圍之解釋。其上訴至最高法院時，並未以事實判斷違背經驗法則為理由上訴。最高法院審理後，都是以下級法院對申請專利範圍之界定有誤為理由，將原判決撤銷後發回更審。據此推論，申請專利範圍之界定在日本應屬法律問題。

肆、均等侵害與其限制

一、前　言

我國專利侵害鑑定要點引進美國案例法，將專利侵害之形態區分為字義侵害與均等侵害，鑑定時首先判斷待鑑定對象是否符合文義讀取，若待鑑定對象不符合文義讀取時，應再比對待鑑定對象是否適用均等論。因而，均等論是一種被訴對象已脫離文義範圍外的侵害形態。為了避免權利範圍擴張脫離文義範圍太遠，禁反言及先前技術阻卻可限制其擴張。

有關均等侵害的判斷原則是採「手段、功能、結果」之三步測試法，若待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段，達成實質相同的功能，而產生實質相同的結果時，應判斷待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質差異，適用「均等論」。若其中有一者不同，即不適用均等論。

日本雖然受美國影響也有均等侵害之型態，但卻考量本身的產業型態，許多專利多屬改良型發明，而自創一種與美國均等侵害不同之判斷原則。我國產業型態較接近日本而非美國，因此，日本式的均等侵害亦值得我國參考。

本節探討主題為均等論及限制，包含禁反言、先前技術阻卻原則。實務上有關均等論之判斷值得探討之課題包含：

(1)是否採用全要件原則？

(2)三部測試 vs 置換可能性 vs 置換容易性（客觀判斷標準？）

(3)均等判斷究係事實問題，抑或法律問題？得否以此問題上訴至最高法院？

有關先前技術阻卻之問題則有

(1)先前技術阻卻是否以落入均等範圍為前提？抑或文義侵害亦有其適用？

(2)先前技術阻卻是否限於被控侵權物（方法）與單一先前技術之比對？

禁反言原則是由被告用來對抗均等論的武器，值得探討的課題有：

(1)究係由侵害人之抗辯法院始應調查，抑或法院應依職權調閱相關歷史檔案加以調查？

(2)有關禁反言之抗辯，法院之判斷是否受限於當事人之主張？抑或由法院依所調閱之相關歷史檔案自行判斷限制均等之範圍？

以下將以日本有關均等侵害及其限制之學說、判例，探討以上之實務問題。其中若干判例雖已有相關文章介紹，為探討方便起見，仍將判例要旨重予摘錄之。

二、1960 年代最高法院對權利範圍解釋之判決與學說

日本早期對於專利發明之技術範圍之解釋，認為必須參考專利申請當時的技術水準及技術範圍。專利發明是申請當時的技術水準為背景下所產出技術思想之創作，依申請專利範圍之記載，劃定該技術範圍時，因說明書就該發明之詳細說明，要以當業者所容易實施之程度，記載該發明之目的、構成、作用效果等，為專利法之規定。當解釋申請請專利範圍依字句解釋技術特徵時，要參酌申請當時的技術水準，是基本的原則，也是通說。

而所謂「技術水準」，是由周知技術及慣用技術所形成，因此解釋申請專利範圍時，也要參考周知技術及慣用技術，也就是申請前已公開的技術。

(一)、最高法院 1962 年「炭車脫線防止裝置」[23]判決

本件是有關於舊特許法下「確認專利權範圍」之審判請求的審決撤銷訴訟事件，本件為申請專利範圍包含公知事項的之爭議事件，最高法院判決要旨：「與專利無效審判有別，確認權利範圍之審判，是以專利權有效成立為前提，該審決有關之訴訟，不能爭論專利內容是否為公知，然而，對於申請專利之發明賦予其專利權時，不得不考量當時的技術水準。專利權是給予新穎的產業上之發明，當時公知的部分不能說是新穎的發明。」

本件判決明確揭示在確定權利範圍時必須參酌申請當時的技術水準，也就是公知技術，在當時成為有力的學說。但是，本件是向特許廳「確認專利權範圍」的審判請求之撤銷訴訟事件，此種「確認專利權範圍」的審判請求在今日已不存在。最高法院認為「確認專利權範圍」與「專利無效審判」是不同的，「確認專利權範圍」是以專利權有效為前提，如果專利權範圍包含公知技術的話，只好將其排除在專利權範圍之外。

(二)、最高法院 1964 年「液體燃料燃燒裝置」事件 [24]

本件專利是舊實用新案法所核准之專利，對該專利請求「確認專利權範圍」之審判事件之審決撤銷訴訟。最高法院判決要旨：「含有申請當時已經公知、公用技術之實用新案，確定該權利範圍時，該公知、部分除外後的新穎創作是明確的。」

[23] 最高法院第二小法庭昭和 37.12.7 判決。
[24] 最高法院第三小法廷昭和 39.8.4 判決。

本件是將公知技術從申請專利範圍除外，將該權利範圍作技術範圍縮小的解釋。

(三)、公知技術除外之學說

早期對於確定專利發明的權利範圍，參酌公知技術固然是通說，但是否要將公知技術除外，有肯定說與否定說對立。

肯定說是贊同前述最高法院的判決，認為專利權範圍不應該包含公知技術，而應該將公知技術除外。

否定說則對前述最高法院提出批判。代表的否定說認為：「我國專利法制下，由特許廳審查官作專門的、技術的審查，審查官認定為新穎的產業發明時，給予准予專利之審定，專利權因設定登錄而開始發生。當審查官的判斷有誤時，例如發明是公知技術時，該專利權依專利無效審判之審決而溯及失效。其間法院就該專利權之有效性，必須給予保護性之解釋，任何人不得異議。」「為了確定權利範圍，將公知公用部分除外而保留新穎之發明，只給予考慮後的新穎部分之獨佔權，以各要素之有機結合而成立之發名，會被人為破壞。」[25]

專利權範圍是以申請專利範圍為準，申請專利範圍包含公知技術時，該申請專利範圍應該無效，此點並無議論。公知技術除外之肯定說與否定說最主要差異在於，否定說認為包含公知技術的權利範圍應由無效審判制度來處理，在未經無效審判程序宣告無效之前，該專利的有效性應被肯定，解釋權利範圍時，不應該擅自將公知技術除外，此舉會破壞權利範圍的完整性，公眾也無法得知何種公知技術會被除外。肯定公知技術除外者則認為，只用無效審判制度為理由，讓未經審判制度宣告無效專利，行使強大的獨佔權，顯然不適當。

(四)、包含公知技術之專利權範圍解釋之學說

對於包含公知技術之專利權範圍該如何解釋，後來學說上之爭論被歸納成「當然無效說」、「限定解釋說」及「自由技術抗辯說」等三種學說。

1.當然無效說

此說是認為專利權範圍若包含公知技術，在審查階段會被認為不具新穎性，因此，包含公知技術之專利權範圍當然是無效的。

2.限定解釋說

此說是認為專利權範圍既已通過審查而獲准，不應輕易宣告為無效，包含公知技術的專利權範圍，應將公知技術除外，作成較窄範圍的解釋。

3.自由技術抗辯說

此說是認為專利權范為已通過審查而獲准公告，既不應輕易宣告無效，亦不應作成公知技術除外之解釋，以免公眾無所適從，但被告可以用公知技術屬公眾得自由實施之理為為抗辯。

[25] 原增司，「權利範圍認定及公知事項」，特許判例百選，頁 150。

三、1998 年最高法院「無限摺動用滾珠栓槽軸承」判例

(一)、事實概要

1.本件發明申請專利範圍

本件專利是「無限摺動用滾珠栓槽軸承」，其申請專利範圍如下：

一一種無限摺動用滾珠栓槽軸承（構成要件E），其包含有：

一外筒（1），該外筒（1）圓筒內壁呈U形斷面扭矩傳達用負荷滾珠容納溝（6）、及較深之扭矩傳達用無負荷滾珠容納槽（5），其兩端部各有一和前記深溝同深度的圓周溝槽（16）；（構成要件A）

一保持器（2），在外筒（1）軸方向所形成扭矩傳達用負荷滾珠容納溝（6）和扭矩傳達無負荷滾珠容納溝（5）一致的薄肉部（12）和厚肉部（11）所形成，前記薄肉部（12）和厚肉部（11）之境界壁所形成之貫通孔和前記厚肉部所形成之無負荷滾珠溝，成為滾珠可平滑移動之無限軌道溝；（構成要件B）

一栓槽軸（10），該保持器和前記外筒間組合滾珠，據此形成複數個凹部間一致，複數個凸部在軸方向而形成；（構成要件C）

外筒（1）和保持器（20）和栓槽軸（10）嵌插而組立；（構成要件D）

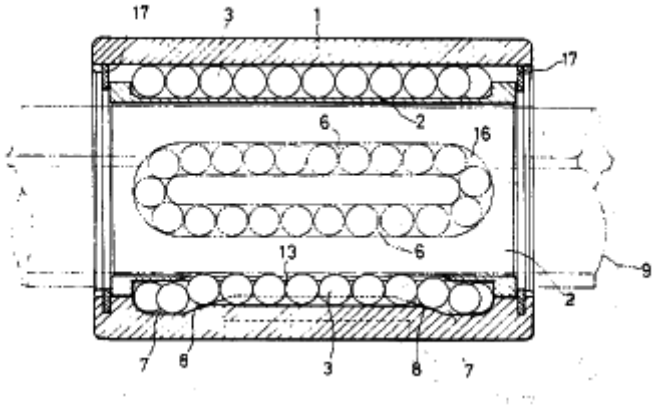
(構成要件為判決書所加，元件編號為參閱說明書所加)

2.相關技術背景

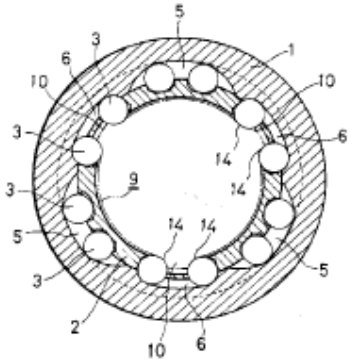
本發明是一種「無限摺動用滾珠栓槽軸承」。所謂「軸承」，是支持作用在回轉及往復運動之軸上荷重的機械元件之總稱。所謂「栓槽」，是在軸的外筒上切割數條鍵槽，兩者之鍵槽溝彼此相互嵌合的機械元件。外筒是可能在軸的軸向移動，也可能傳遞回轉方向之扭矩，這些元件常用於工作機械與車輛中。所謂「滾珠栓槽」，是在栓槽中，軸和外筒間置入滾珠的構造，滾珠各別相對於軸及外筒旋轉，讓外筒和軸之間可以用極低的摩擦抵抗而移動，得到輕且平穩的動作。

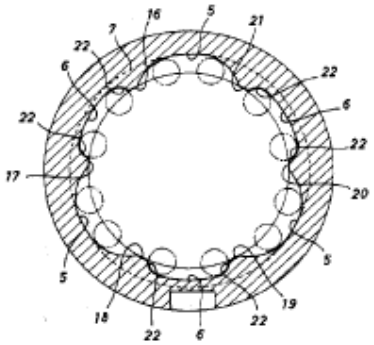
滾珠栓槽依滾珠與軸及外筒間的接觸構造之不同，分成「徑向形」和「角型」。「徑向形」其滾珠是在軸和外筒上所設的溝中接觸，滾珠的循環軌道中，無負荷滾珠之軌道設在負荷滾珠之軌道的徑向外側，亦即，從軸心形成放射狀之循環軌道，無負荷滾珠向外側逃離的循環構造。相對於此，「角形」之滾珠設在軸上有凸部的形狀，軸和外筒間接觸的「角接觸形」，亦即，滾珠和軸、外筒之接觸點連結直線向半徑方向成一角度的構造。

本件發明在滾珠的接觸構造是角接觸形，滾珠之循環軌道中，無負荷滾珠的軌道和負荷滾珠之軌道設在同一圓周方向，亦即，無負荷滾珠不只從外側逃出，也從橫向逃出的循環構造。

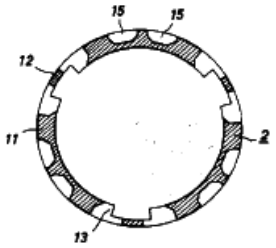


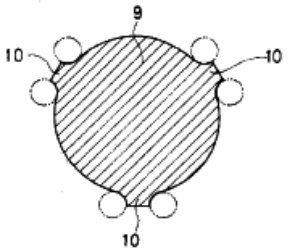
第 1 圖 本發明縱斷面圖

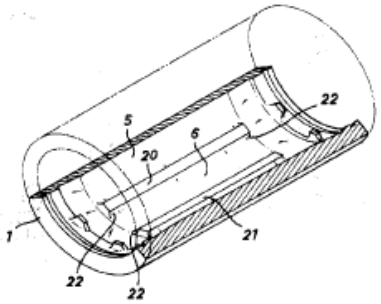




第 2 圖 本發明側斷面圖　　第 3 圖 外筒斷面圖







第 4 圖 保持器斷面圖　　第 5 圖 軸斷面圖　　第 6 圖 外筒一部透視圖

圖 4-1 「無限摺動用滾珠栓槽軸承」第 1 圖至第 6 圖

3.本件發明所欲解決之課題

過去有關無限摺動用滾珠栓槽軸承，為了讓傳達扭矩無負荷滾珠一邊向外側逃離一邊循環，傳達動力必要軸徑比軸外徑尺寸大很多，成為高成本之重要原因。

還有，為了讓正逆回轉有相同的傳達扭矩，栓槽軸和外筒要有共 V 字形狀的溝槽，使得軸徑加大，機械組裝困難。從而，產生外筒之外徑小型化的需求。

因而，外筒和栓槽軸間的保持器無任何餘裕，將軸取出時，鋼珠恐會脫落。

還有，過去滾珠栓槽，高速回轉中的軸向移動，負荷滾珠和無負荷滾珠距軸心

的距離由很大差異，如此造成阻礙滾珠的圓滑循環運動，無法得到圓滑的直線運動。

本發明之目的在於改良以上之缺點，亦即，不減少容許傳動扭矩，將軸承外徑極端小型化，取出栓槽軸時可完全防止鋼珠脫落。

4.本件發明之實施例

用鋼管或鋼材旋削成外筒 1 的內壁上，用旋削、研磨工程製成斷面 U 字狀幅度較寬，距內徑較深的扭矩傳達用無負荷滾珠容置溝 5，以及比該扭矩傳達用無負荷滾珠容置溝 5 稍淺的扭矩傳達用負荷滾珠容置溝 6，兩者在軸心方向交互形成複數個分岐帶頂壁 16、17、18、19、20、21，這些分岐帶頂壁 16~21 之扭矩傳達用負荷容置溝 16 側上形成了有滾珠之曲率的滾珠轉走面 22。

還有，與該兩端部的前記扭矩傳達用負荷滾珠容置溝 6 同一尺寸的圓周方向溝 7，和圓周方向溝 7 形成逃出部 8。

其次，容置扭矩傳達用無負荷滾珠和扭矩傳達用負荷滾珠的保持器是中空筒體，形成前述形成外筒內壁的扭矩傳達用無負荷滾珠容置溝 5 和扭矩傳達用負荷滾珠容置溝 6 一致的厚肉部 11 和薄肉部 12，同時形成該厚肉部 11 複數扭矩傳達用無負荷滾珠溝 15、15，該厚肉部 11 和薄肉部 12 之兩境界部之扭矩傳達用負荷滾珠溝 6，各自以扭矩傳達用負荷滾珠不脫落的程度，亦即滾珠徑寸法幅之狹長孔 13 貫通，從厚肉部 11 和薄肉部 12 之境界部朝厚肉部 11 形成滾珠可能移動之環狀溝 16，在保持器形成複數個無限軌道溝。

其次，其述外筒 1 之扭矩傳達用無負荷滾珠容置溝 5、和扭矩傳達用負荷滾珠容置溝 6 一致而嵌插的保持器之隔壁介入複數個形成扭矩傳達用無負荷滾珠溝和扭矩傳達用負荷滾珠溝間充填多數滾珠，依嵌入扭矩傳達用負荷滾珠溝之 2 列的滾珠間之台形狀之凹部一致的突出部 10、10、10，嵌入形成軸方的栓槽軸 9，阻止環 17，依 17 從外筒可以完全防止自保持器 2 之逸出。

5.本件發明作用及功效

本發明之無限摺動用滾珠栓槽由以上之構成，栓槽軸 10 或外筒 1 向軸方向回轉移動的話，外筒和保持器內之滾珠、亦即扭矩傳達用負荷滾珠在前述保持器 2 之長孔 13 外露出，栓槽軸的台形突部 10 之斜面部 14 和外筒 1 之 U 字狀的扭矩傳達用負荷滾珠容置溝間完全接觸行走，其接觸角接近扭矩之傳達方向，所以角接觸型的軸承受到 slist 荷重，確實受到同樣扭矩方向之荷重，但是，扭矩傳達用負荷滾珠夾在栓槽軸 9 的突出部 10、10、10 的左右，因而其角間隙是零，還有，可給予預負荷，以增大滾珠栓槽的壽命，還有，栓槽軸的回轉方向有三處之有效作動，產生滾珠的最大負荷能力。

還有，扭矩傳達用無負荷滾珠之容置溝在比傳達用負荷滾珠容置溝稍深的 U 字溝中，有相對於軸徑之軸承外徑可以極小化的特徵。

還有，栓槽軸製作時和栓槽軸承合併加工是容易的，可得高精度的栓槽。

6.被告製品

被告製品採用角接觸之構造，依圓周方向之滾珠循環軌道的設置，而明顯可達到同樣效果的滾珠栓槽，但滾珠軌道之溝的形狀、保持器的構造中，與本件發明之申請專利範圍所記載之文字有一些不同點。

將被告製品對應本件發明之構成要件 A~E 分述如次，畫底線處是與請求項文字不同的部分。

A圓筒內壁斷面半圓狀之扭矩傳達用負荷滾珠案內溝 6，比該溝稍深的無負荷滾珠案內溝以負荷、負荷、無負荷 、無負荷 、負荷、負荷、...之配列向軸方向形成，其兩端部比前記無負荷滾珠案內溝約 50μm深之圓筒狀部分 7所形成的外筒 1。

B外筒內壁之軸方向形成扭矩傳達用無負荷滾珠案內溝 5 一致的三片刀片狀部材11，和扭矩傳達用負荷滾珠案內溝 6 一致之突堤 25、27、29，該刀片狀部材 11 之兩端緣嵌入回歸帽31，該刀片狀部材 11 和突堤 25、27、29 之間形成長孔 13 和刀片狀部材 11 形成無負荷溝 15，形成滾珠 3 平滑移動可能之無限軌道之保持器具 2(刀片狀部材、回歸帽及突堤所構成的保持器)。

C 依組裝在保持器具 2 和外筒 1 的滾珠 3 所形成三個凹部間一致的三個凸部 10，在軸方向形成栓槽軸 9；

D 上述外筒 1 和保持器具 2 和栓槽 9 嵌插組立

E 無限摺動滾珠栓槽軸承

(二)、判決經過

一審東京地方法院認為，被告製品與本件說明書書之申請專利範圍所記載之構成有一部分差異，上述置換不能說是本件發明申請時當業者所容易想到的(亦即，不能說有置換容易性)，因而，即使在專利侵權訴訟中採用均等論，也欠缺適用均等論的前提要件，並未明示是否適用一般法理上的均等論，以被告製品不屬本件發明的技術範圍，而否定專利權之侵害，駁回原告之訴。原告不服上訴至二審。

二審東京高等法院明確肯定屬一般法理的均等論，認為被告製品雖然與本件說明書書之申請專利範圍所記載之構成有一部分差異，其解決的技術課題、其基礎的技術思想，及基於此之各構成所達到的效果，與本件發明並無變化，而認定與本件發明相異部分有置換可能性及專利申請當時的置換容易性，還有，相異的部分沒有特別的技術意義，被告製品屬本件發明之技術範圍，而認定本件專利侵害成立。

判決指出：被告製品與該專利之構成要件中之 C、D、E 完全相同，但在 A、B 兩項則有不同，然上述差異，兩者在所欲解決之技術難題，基本之技術思想，乃至於其基本構造，並無不同。經由比較兩者，要件 B 之保持器（2），具有「替換可能性」以及「申請當時」之替換容易性。而構成要件 A 之 U 字形斷面、圓

周方向溝與被告製品之半圓形斷面、圓筒狀部分之差異，則無技術上的特別意義。因此認為被告製品屬於本案發明的技術範圍，而認定侵權成立，廢棄一審判決，被告應賠償 2,224 萬日圓及利息。

對於二審判決，被告不服上訴至最高法院，適用均等論的本件專利權之侵害原判決有特許法解釋適用之違法主張。

(三)、最高法院判決

1.明確指出均等論的適用

最高法院在本案中首次確認在專利侵權訴訟案件中可以適用均等論：

「專利權侵害訴訟中，判斷對造所製造的製品或所使用的方法（以下稱「對象製品等」）是否屬專利發明之技術範圍時，應依申請書中說明書所記載之申請專利範圍，確定專利發明之技術範圍（參照日本特許法第 70 條第 1 項），若於申請專利範圍所載之構成中，存在有與對象製品等相異之部分，則該上述對象製品即不屬於專利發明之技術範圍。但是，即便於申請專利範圍所載之構成中，存在與對象商品等相異之部分，(1)上述部分非專利發明之本質部分，(2)將上述部分置換成對象製品等之部分，亦能達到專利發明的目的、達成同一作用效果者，(3)如上述情形之置換，係該發明所屬技術領域中具通常知識者（以下稱「當業者」），於對象製品等之製造等之時點，容易想到者，(4)對象製品等與專利發明在申請時周知之技術並非同一，或該對象製品等並非當業者藉由此周知技術，於上述申請提出時，容易推想得知者，而且，(5)對象製品等在專利發明的專利申請程序中，並無從申請專利範圍中有意識地被除外的特別情事者，則該上述對象製品等會被解為與申請專利範圍所記載之構成，構成均等，可解為屬專利發明之技術範圍。」

為何有均等論的存在，最高法院也有闡釋：

「(一)專利申請時，即預想到將來所有的侵害樣態，並記載於說明書中之申請專利範圍，是相當困難，對造將申請專利範圍中所載之構成之一部分置換成專利申請後公開之物質、技術，容易使其自專利權人行使防止侵害請求權等之權利中逃脫，如此將降低社會大眾發明之意願，如此一來，不僅違反專利法上希望透過對發明的保護、獎勵以促進產業發達之目的，亦有違社會正義與衡平的理念。(二)、關於此觀點，專利發明之實質價值，應可解為及於第三人從申請專利範圍中所記載之構成中，容易推想到與該專利發明實質上同一者之技術，或第三者可當然預期者。(三)、另一方面，對於專利發明申請時之周知技術，及該當業者容易自該周知技術推想到之技術，因原本任何人均無法取得專利（參照特許法第 29 條），故不屬專利發明之技術範圍。(四)、還有，專利申請程序中，申請人有意識地自申請專利範圍除外者，專利權人一旦承認不屬於專利發明的技術範圍，或有從外在可解為有如此的行動，爾後專利權人有違反上述情形之主張時，依禁反言之法理，是不被允許的。」

最高法院所舉出之五項要件中，(1)-(3)即屬均等侵權的判斷原則，第(1)在學理上稱「技術思想同一性」或「解決原理同一性」，第(2)稱「置換可能性」，第(3)是「置換容易性」；第(4)及第(5)則是阻卻均等成立的原則，其中第(4)是「公知技術抗辯」原則，(5)是「禁反言原則」。

運用前述均等侵害及其限制的判斷原則於本案，最高法院認為適用先前技術阻卻。判決指出：「上訴人製品中三枚刀片狀部材（11）及二個回復蓋（31）成為分割構造之保持器，是本件發明專利申請前所公布的刊物美國專利第 3,360,308 號專利說明書無限摺動用滾珠栓槽軸承所示，還有，依如此般分割構造之保持器保持滾珠在外筒之負荷滾珠容納溝間設置突堤是技術上的必然，如此般構成和前述刊物的美國專利第 3,398,999 號說明書所示之滾珠栓槽軸承相同。據上所述，上訴人製品之分割構造的保持器及外筒之負荷滾珠容納溝間設突堤，是本件發明之專利申請前公知的滾珠栓槽軸承。」結論是廢棄原高等法院判決，發回更審。

據上所述，上訴人製品之分割構造的保持器及外筒之負荷滾珠案內溝間設突堤，是本件發明之專利申請前公知的滾珠栓槽軸承。

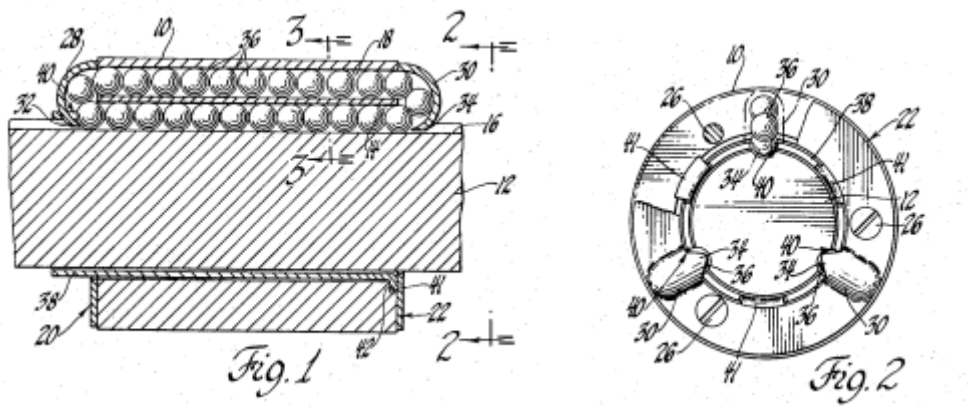


圖 4-3 公知技術：美國專利第 3360308 第一及第二圖

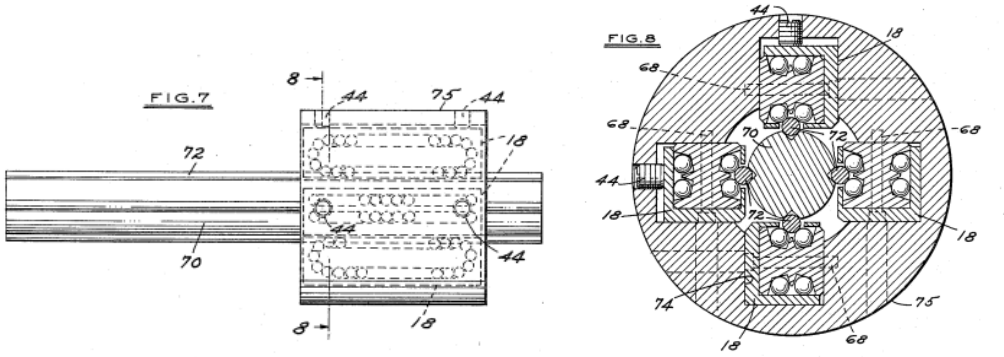


圖 4-2 公知技術：美國專利第 3398999 號第 7 圖與第 8 圖

結論是，最高法院廢棄原高等法院判決發回更審。由於最高法院已明確指出，對象製品與本件專利發明的相異部分，是公知技術之運用，亦即不滿足均等侵權的第四要件，專利權人認為勝訴希望不大而進行和解。

四、均等判斷原則之闡釋

最高法院在本案中明確列出成立均等侵權的五項要件，成為日後下級法院的準則，三村量一法官在判例解說中曾就這五項要件有進一步之闡釋[26]，以下是相關內容之摘錄。

(一)、第一要件：申請專利範圍所載之構成中和對象製品有異的部分不是專利發明的本質部分。

本判決所列均等成立之要件中，有關第一項本質部分的要件，相當於過去在學理上所稱之「技術思想的同一性」或「解決原理的同一性」，亦即對象製品和專利發明要有共通的技術思想。易言之，相當解決課題之對象製品等使用和專利發明同一之解決手段之意。

所謂專利發明的本質部分，是指申請專利範圍記載之專利發明的構成中，當該專利發明特有的解決課題之手段為基礎的特徵部分，易言之，上述部分置換為另一構成的話，當該專利發明全體的技術思想不會被評價成另一個發明，該部分即被解為非本質部分。亦即，專利法是保護發明的實質價值，為實現過去之技術所未能達成的技術課題之解決，因而，基於過去所未見的特有的技術思想之解決手段，以具體構成向社會開示，說明書之申請專利範圍所記載之構成中，當該專利發明特有之解決手段為基礎思想之中核特徵部分，被理解為專利發明的本質部分，對象製品等在本質部分與專利發明的構成有異的化，當然是專利發明的實質價值所不及，不能說和專利發明的構成形成均等。

所以，發明參照各構成要件之有機結合以達成特定的作用效果的話，和對象製品等相異的專利發明之本質部分應如何判斷，不是單純以申請專利範圍之記載之構成以形式上採用其中一部，而是將專利發明與專利申請時先前技術對比，以解決課題的手段確定特徵原理，具備對象製品之解決手段，和其解決手段之原理是否屬同一原理，或者是相異之原理而加以判斷。[27]

然而，最首先開示解決特定技術課題之解決手段的所謂先端式(pioneer)的發明時，依當該專利發明最初開示的解決手段為基本的構成，以發明為基礎的技術思

[26] 三村量一，最高法院判例解說，平成 10 年版民事編，法曹會發行，平成 13 年 10 月 1 日，頁 112-185。

[27] 東京地判平成 11.1.28「徐放性製劑事件」。

想是廣泛的範圍，因此，其構成之一部置換而在專利發明之技術思的範圍外是困難的。相對於此，當該技術課題已有多個解決手段是公知的，係成熟的技術領域，各個發明特有的技術思想之範圍狹小，專利發明之構成的一部以他構造置換，容易成為當該發明之技術範圍外。[28]

(二)、第二要件：申請專利範圍所記載之構成中和對象製品有異的部分即使以對象製品置換，可以達到專利發明的目的，達成同一作用效果。

本要件在學理上稱為「置換可能性」。如前述般，過去均等論之議論，有關「置換可能性」之用語，有見解認為是包含(1)技術思想同一性、(2)作用效果同一性之兩要素的上位概念，本判決將技術思想同一性要件列在第(1)項，本判決之第二要件只含「作用效果同一性」。

對象製品等，是否「達到專利發明的目的，達成同一作用效果」，以專利發明申請前之公知技術與專利發明比對，過去技術未能解決的課題，依據被當該專利發明所解者，對象製品等是否也解決而來決定。

亦即，在此專利發明的「目的」、「作用效果」，專利發明申請時之先前技術和專利發明比對後而確定，基本上，以說明書所載之「發明所欲解決之課題」、「發明之效果」所記載者來確定。[29]

此時，說明書所載專利發明的作用效果中，在當該課題之解決之外，即使有更附加之作用效果、或實施例特有的作用效果，在本要件之專利發明的「目的」、「作用效果」中的第二要件是否存在之判斷，並不予考慮。因為如此般超過專利發明解決課題的附加作用效果或實施例特有的作用效果，若要求對象製品等也要同樣的實現，幾乎沒有均等論成立的餘地。

在第一要件與第二要件的關係上，關於第二要件的充足性，即使某種程度概括的認定，依第一要件的均等成立範圍被限定。反言之，第一要件「技術思想同一」滿足的話，附加的作用效果或實施例特有作用效果即使不需要嚴密的同一，也是被認定為和專利發明構成實質同一。

在第一、二要件之判斷順序上，然而，第二要件的「置換可能性」是以專利發明解決的課題是否同樣被對象製品解決，這是與先前技術的關係來判斷，與第一要件都是要參考先前技術。因而，當在實務上具體個案判斷是否成立均等時，三村法官認為宜先判斷第二要件是否存在，再判斷前述第一要件較為適當[30]。

[28] 牧野利秋，「均等論適用要件」，平成 10 年 9 月，頁 38。

[29] 設樂隆一，「ボールスプライン事件最高法院判決の均等論と今後の諸問題」，知的財產法と現代社会，頁 304。

[30] 後續由三村量一法官所作之判決，均先判斷第二要件，再進行第一要件之判斷。例如 2000 年「海苔異物分離除去裝置」事件。

(三)第三要件：申請專利範圍所記載之構成中和對象製品有異的部分以對象製品置換，是當業者在對象製品之製造時點所容易想到的。

本要件在學理上稱為「置換容易性」。「置換容易性」和「置換可能性」在過去共同成為均等成立的要件，關於置換容易性的判斷時期，過去的通說見解是專利發明申請時，相對於此，近年來以侵害行為時的見解是有力的，這是國際的動向。

本判決在本要件中舉出「容易想到性」，也是過去學說上的通說見解，而其判斷基準時明確指出是「侵害行為時」頗為重要。

容易想到性的判斷基準時設定為侵害行為時，則專利發明申請後，隨著時間的經過認可均等的範圍會擴大。亦即，專利申請後，新技術出現時，當該技術與專利發明之組合為可以容易想到的範圍，新加入專利發明的容意想到性的範圍，會伴隨均等成立範圍擴大。

如此般，專利申請後，時間之經過，伴隨新的公知技術出現，均等之成立範圍可以擴大，但是，屬專利發明之權利範圍，在現實上成為專利權人之權利行使對象的行為可以增加，依時間變化專利權人的權利範圍卻沒有變化。亦即，專利發明的技術範圍是申請專利範圍所記載的技術內容及與其技術思想同一之範圍，含申請時均等成立之範圍畫出一定之客觀範圍，其範圍包含將來新出現的技術要素之一部置換，而預先確定。但實際上，新技術出現前，當該技術與專利發明之技術思想組合製品等之製造在現實上是沒有的，具體的事件無法認可為均等。易言之，比較如此般新技術之出現的前後，不會產生限制第三者過去可以自由製造的情況，專利權人在過去法律上不能行使的權利，也不會有新權利行使之可能。

容易想到性之判斷基準時為侵害行為時，複數者在不同時期製造同一對象製品時，依製造時期之先後，得有不同均等的成立情況。

亦即，首先，假製造專利發明之構成要件之一部以新技術要素置換的製品，上述製品成為公知後，乙製造同一製品時，甲製造製品的時點該專利發明之一部以新技術置換不是容易想到的話，甲的製造行為不成立均等，依甲之製品的販賣等而置換新技術成為公知後，乙製造和甲同樣之製品是容易的，因而，乙的製造行為成立均等。[31]

(四)、第四要件，對象製品不是與專利發明之專利申請時的公知技術同一或當業者在該申請時容易想到者。

本要件是學理上的「自由技術之抗辯」(公知技術之抗辯)，是否該當從公知技術之容易推考性的判斷，不是只就從對象製品等置換的部分來判斷從公知技術的容易推考性，而是以對象製品等作為全體，以專利申請時從公知技術是否容易推考來加以判斷。

所謂「自由技術之抗辯」(公知技術之抗辯)和本判決的第四要件中「申請時無

[31] 設樂隆一，「ボールスプライン事件最高法院判決の均等論と今後の諸問題」，知的財產法と現代社会，頁 316。

新穎性、進步性之範圍，本來就不是專利權的範圍，專利權人的權利所不及」之考慮方式為基礎這一點是共通的。但是，自由技術的抗辯是與申請專利範圍所載構成文義上一致之範圍，亦即否定經過特許廳審查領域本來所及的專利權效力；而相對於此，第四要件是和申請專利範圍所載之構成文義上不一致之範圍，亦即未經過依特許廳審查領域者，擴張了超過本來範圍的專利權，這和檢視專利申請當時與公知技術的關係這一點，可以說是有異的。

在此相異點上，主要是主張舉證責任的關係，兩者有不同的考慮方式。亦即，自由技術之抗辯，侵害訴訟中被告抗辯必須舉證；相對於此，本判決第四要件，超過申請專利範圍之文義，未經過特許廳審查之領域擴張專利權的效力作為要件，則必須由專利權人負責舉證。

專利權人就對象製品等和專利申請時存在的公知技術間的關係不是同一或可以容易推考，必須負責舉證，舉證的對象相當廣泛，訴訟實務上甚為困難。關於第四要件，只要對造不爭執和特定公知技術的關係，專利權人不必就滿足此要件為積極的舉證，但對造主張舉證專利申請時特定之公知技術存在時，專利權人就對象製品和該公知技術不是同一或容易推考的範圍就必須舉證。亦即，關於第四要件，和特定公知技術之關係而指摘第四要件不滿足的舉證責任由對造負擔，和該公知技術關係滿足第四要件之舉證責任由專利權人負擔。

(五)、第五要件：對象製品不是相當專利發明申請專利時從申請專利範圍意識的除外者之特殊情事。

一般專利權侵害訴訟中，有稱為申請檔案歷史禁反言之法理，專利申請過程中申請人從專利發明之範圍除外的技術，專利權登錄後不予除外而主張專利權的效力是不允許的。所以，即使適用均等論，專利申請過程中申請人從申請專利範圍除外之範圍，不成立均等。進而言之，產生申請檔案歷史禁反言就補充、修正範圍分為狹義說和廣義說，在何種形式的補充、修正會否定均等論之成立，並無定論，為避免以先前技術的存在為理由核駁乃至無效所進行的補充、修正為限，才能否定均等論的成立之見解也有。

本判決不只從專利權人側承認不屬於專利發明之技術範圍時，即使在外觀上可解為有此行動的情況，專利權人後來作相反的主張都是不允許的。據此判示，不問補充、修正是以先前技術存在的理由而為了迴避核駁、異議、撤銷、無效審決所進行者，還有，不問是回應特許廳審查官所作(核駁理由通知、撤銷理由通知乃至無效理由通知或事實上之勸告)，或申請人自發所進行，而在專利申請過程中限縮申請專利範圍之補充、修正時，專利權人就其限縮的部分不容許主張為均等。還有，申請人為迴避核駁、撤銷乃至無效而限縮申請專利範圍意圖下進行補充、修正，意圖特定申請專利範圍所記載之明確發明的構成之特定，補充、修正時申請人主觀意圖，均否定均等論之成立。

一般當確定專利發明之技術範圍時，依申請專利範圍所記載之內容，參酌申請

經過，文理解釋上當該文義內容作以上限制的解釋之意識的限定乃至申請檔案歷史禁反言之理論的適用，該當均等之成否判斷而超過申請專利範圍之文義範圍而阻止權利範圍擴張的情況，參酌相同申請經過的任務有異，後者(均等成否之判斷)，依申請過程之補正乃至訂正，不必認定申請人就限縮部分放棄權利，只要限定的外觀存在為已足。如此般的考慮方式，沒有理由區別補正是由審查官之就示，或申請人自發進行，不必考慮補正是申請人的主觀意圖。實際上具體事案中，專利申請過程中的補充、修正，迴避先前技術存在為理由之核駁所進行者，而進行特定發明之構成的情況最多，第三者就補充、修正的要旨之判斷有很高的困難度。本判決重視申請經過的外觀形式，是保護第三者的預測可能性。

五、2013 年均等判斷原則之運用

最高法院以判例建立均等判斷原則，成為下級法院判斷均等侵害之準則。1998 年迄今已十餘年，以下將引用數則知財高裁在 2013 年所作有關均等侵害之判決，以瞭解實務運用均等原則之狀況。

(一)、知財高裁 2013 年「網路電話用轉接器」事件[32]

本件系爭專利是特許第 4397507 號「網路電話用轉接器」，專利權人主張請求項 1 及請求項 2。第一審認為(1)被訴對象不滿足系爭請求項之構成要件，(2)被訴對象與公知技術同一，而與系爭請求項發明不構成均等，(3)本件發明因欠缺進步性，依無效審判請求而無效。因而駁回原告之訴。

原告對第一審判決不服而上訴，對於不滿足的構成要件提出新理由主張文義侵害，並主張至少有均等侵害，均等侵害部分引用最高法院判例所建立的五項原則逐一論述。被上訴人則對於上訴理由提出反面之論述。

知裁高裁對於字義侵害部分認為上訴人主張無理由，本件被訴對象仍有部分構成要件不滿足，而不構成字義侵害，其次判斷均等侵害部分。

本件判決對於均等侵害並無太多論述，僅指出原審對於第(4)要件「非容易推導性」並不滿足之判斷無誤，上訴人上訴時有關均等判斷的第(1)至第(3)要件之新主張並無關係，亦無論述必要，上訴人主張被訴對象構成均等侵害無理由，而駁回上訴。

[32] 平成 24 年(ネ)第 10003 號損害賠償請求上訴事件(2013.4.25)。

(二)、知財高裁 2013 年「飲料分配用之匣容器」事件[33]

本件專利是特許第 411387 號「飲料分配用之匣容器」，原審判斷被訴對象不屬本件發明之技術範圍而駁回原告之訴，原告不服而上訴至知財高裁。

知財高裁整理上訴爭點包含文義侵害及均等侵害，上訴人就文義侵害部分主張被訴對象符合本件專利之所有構成要件。均等侵害為備位主張，依最高法院判例之五項原則，被訴對象至少有均等侵害。被上訴人則就上訴主張逐一提出反論。

知財高裁審理後仍認為被訴對象不滿足本件專利之全部構成要件而無文義侵害。均等侵害部分則依最高法院判例五項原則逐一論述，在第(1)要件部分，被訴對象有一關鍵的技術特徵為「側壁部」與本件專利並無技術思想同一性，而且，從第(5)要件之禁反言，上訴人於專利申請審查過程中，為避免被核駁而作修正，因此有禁反言之適用。因此，維持原審不侵害之判斷而駁回上訴。

(三)、知財高裁 2013 年「個人電腦等器具之竊盜防止用連結具」事件[34]

本件專利是特許第 3559501 號「個人電腦等器具之竊盜防止用連結具」，原審判斷被訴對象不屬本件發明之技術範圍而駁回原告之訴，原告不服而上訴至知財高裁。

知財高裁整理上訴爭點包含文義侵害及均等侵害，上訴人就文義侵害部分主張被訴對象符合本件專利之所有構成要件，至少有均等侵害。被上訴人則就上訴主張逐一提出反論。

知財高裁審理後仍認為被訴對象不滿足本件專利之全部構成要件而無文義侵害。均等侵害部分則認為最高法院判例五項原則中之第(1)及第(3)要件並不滿足，其餘各點無論述必要，上訴無理由而駁回上訴。

在第(1)要件的「非本質部分性」，被訴對象與本件專利發明不同的技術特徵係本件專利發明之本質部分，因此不滿足「非本質部分性」。第(3)要件之置換容易性，則認為欠缺證據證明被告各製品販賣時點是可以容易想到的，不滿足置換容易性。

六、均等論之問題與討論

(一)、均等論是否在全要件原則下？

依鑑定要點規定，均等論是基於全要件原則，則日本的均等論是否在全要件原則下？

[33] 平成 24 年(ネ)第 10080 號專利權侵害行爲禁止請求事件(2013.4.25)。
[34] 平成 24 年(ネ)第 10094 號專利權侵害行爲禁止請求事件(2013.6.6)。

最高法院在 1998 年領導判例所建立的均等侵權判斷原則有五項要件，這五項判斷是否成立均等的要件並未特別強調均等侵害是否是在全要件原則下，但從判決文可知，判斷是否均等時仍是先將請求項構成要件拆解成數個技術特徵，再逐一與被訴對象比對，所有的技術特徵都須比對，缺一不可，可知均等論應是在全要件原則下，本項問題的答案是肯定的。

將請求項構成要件拆解後再逐一與被訴對象比對，可說是日本法院對於專利侵害判斷的標準作法，絕大多數的判決書都可看到此種記載。1998 年以前判例尚未正式承認均等論的時代，當然不像美國有字義侵害與均等侵害之明確區分，而是在全要件原則下作侵害判斷，許多判決在逐一比對後作成是否侵害之判斷，有些判決在極小差異下認定成立侵害，有些判決則只要與字義有差異就不成立侵害。亦即，早期判決不一致的部分在於是否有均等之存在，或者是說均等射程有差異，因此學說對於均等論也有爭論。然而，全要件原則並無任何爭論。

1998 年最高法院創設之領導判例，所建立的判斷原則，實質上是在解決過去判決與學說的爭論，亦即是在解決如何判斷何種情況下是均等，或說是在判斷均等射程，並未改變全要件原則。1998 年之後，將請求項構成要件拆解後再逐一與被訴對象比對，仍然是日本法院對於專利侵害判斷的標準作法，仍存在於絕大多數的判決書中，並未改變。

(二)、判斷成立均等的原則為何？三步測試法或置換可能性與置換容易性？

我國專利侵害鑑定要點採用美國案例法中判斷是否成立均等的原則在第 41 頁有以下記載：

「若待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段(way)，達成實質相同的功能(function)，而產生實質相同的結果(result)時，應判斷待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質差異，適用『均等論』。『實質相同』係指兩者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。

「此三步測試係考慮申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係的相似性。」

此一判斷原則是「手段-功能-結果」的「三步測試」，必須通過三步測試，亦即「手段-功能-結果」都必須實質相同，才能稱被訴對象與請求項成立均等。

日本最高法院判例所建立的五項要件，與均等射程有關的是在前三項要件：(1)「非本質部分性」，(2)「置換可能性」，(3)「置換容易性」。

第(2)要件之「置換可能性」與第(3)要件之「置換容易性」，是日本在 1998 年以前用來判斷是否成立侵害的原則，雖然當時沒有正式承認均等論，但從「置換」一詞即可瞭解，被訴對象顯然已經脫離了請求項的字義範圍，而是用不同於字義的技術「置換」。1998 年領導判例並未將其改為美國的三步測試法，一方面是因長久以來實務運作，既無重大的議論，自然無更改之必要。況且，用「置換可能

性」與「置換容易性」判斷是否均等，與三步測試法判斷是否均等，兩者未必會得到不同的結果，甚至可說，兩者會得到不同結果的可能性不是太高。

值得討論的是第(1)要件的「非本質部分」,「非本質部分」之要件可說是日本判斷是否均等侵權特有的要件,此一要件在日本對於是否成立均等侵權具有關鍵性地位。

設定此一要件的主要理由，是認為專利法所保護發明之實質的價值，是為了實現解決過去技術無法達成的技術課題,基於從過去技術無法看到特有的技術思想的解決手段，申請專利範圍所記載的構成中，宜理解成當該專利發明特有的解決手段為基礎，技術思想的核心特徵部分就是專利發明的本質部分。對象製品的本質部分和專利發明的構成不同者，為專利發明的實質價值所不及，不能解為和專利發明構成均等。

「非本質部分」之要件可說是日本判斷是否均等侵權特有的要件。究其原因，與日本專利密度極高不無關係，日本專利申請量遠高於美國、歐洲專利局，而其整體產業技術水準並未凌駕歐、美，可以得到既有的日本專利分布密度遠較美、歐為高的結論。若完全採用美國的均等論，可能造成這些專利在行使權利時，互相落入對方的均等範圍，設定「非本質部分」之要件，可限縮均等的範圍，讓本質部分有異者即不屬均等，以避免前述專利權間發生權利碰撞現象。

(三)、均等判斷究係事實問題，抑或法律問題？得否以此問題上訴至最高法院？

有關申請專利範圍之解釋以及均等判斷，究係事實問題或法律問題，在美國曾有相當長時間之爭論，後來美國最高法院在 1996 年的馬克曼事件中[35]，明確指出申請專利範圍之解釋為法律問題，才解決爭議。

日本並無類似美國馬克曼事件之判例，但 1998 年創設均等論的領導判例中，最高法院先明確列出判斷均等的五項要件後，依該五項要件進行本案之審理，審理內容包含自行拆解請求項並作解釋，與被訴對象比對後，認為不滿足均等侵害的要件，而將原高等法院之判決廢棄並發回更審。據此可知，最高法院應該認為均等侵害是法律問題，才會進行實質的審理。

七、先前技術阻卻之問題與討論

(一)、先前技術阻卻是否以落入均等範圍為前提？抑或文義侵害亦有其適用？

依我國鑑定要點之流程圖，先前技術阻卻是在略入均等範圍後才判斷，則先前技術阻卻在文義侵害是否有其適用?

在 1998 年最高法院領導判例之前，日本法院並無明確的均等侵害論，而是直

[35] Herbert Markman and Posick, Inc., v. Westview Instruments, Inc., 517 US 370(1996).

接將申請專利範圍請求項與被訴對象比對，有些個案雖然被訴對象與請求項所界定的範圍不同，卻因置換可能性及置換容易性而被認定為侵害成立，此種個案實質上就是相當於美國或我國的均等侵害，只是判決書並未使用「均等侵害」的文字。在此一時期，最高法院已有兩件判決肯定將公知技術自申請專利範圍除外，雖然這兩件判決是舊法時期「確認專利權範圍」之審決撤銷訴訟，並不是在專利侵害訴訟，卻明確揭示將公知技術自申請專利範圍除外的原則。

將這些判決原則合併以觀，可以說在此一時期，公知技術除外不僅適用在均等侵害，也適用在字義侵害。

將公知技術從請求項所界定之字義範圍除外，實質上是相當於美國早期的逆均等原則。美國早期的逆均等原則出現在許多個案中，最常被引用的是 1898 年 Westinghouse「自動煞車機構」事件[36]，當時最高法院認為爭論的請求項範圍雖然覆蓋了被訴對象，但也包含先前技術，而將先前技術除外，作成限縮解釋解釋，最後維持下級法院不侵害之原判決。

然而，專利權範圍以申請專利範圍為準的原則愈益穩固，申請專利範圍可以寫成範圍大小不同的多項制漸趨成熟，美國在 1952 年專利法修正之後，幾乎已不曾出現逆均等的案例。尤其 1982 年 CAFC 成立後，如果專利權範圍覆蓋先前技術，法院會將該請求項宣告無效而不是做限縮解釋。

日本有關公知技術除外的最高法院判決出現在 1962 年及 1964 年，此種觀念與美國早期的逆均等原則頗為相近，但也引發一些批判。在專利制度與實務的調和化進展下，專利權範圍以申請專利範圍為準的原則也在日本愈益穩固。但是，日本有關專利無效的制度，在法制面歸由特許廳的專利無效審判制度，民事法院在專利侵害訴訟中不能處理專利無效問題，因此不會直接將覆蓋先前技術的專利請求項宣告無效。而特許廳審理的專利無效審判，如果被請求審判的請求項覆蓋先前技術，依專利審查基準的專利要件判斷原則，會被認為該請求項欠缺新穎性而無效。亦即，雖然沒有明確變更 1962 年及 1964 年判決原則的實際案例，但實質上，這些覆蓋先前技術的請求項，如果不能更正以避開先前技術，一但被提起無效審判請求，都會被特許廳作成專利無效之審決。在此一時期日本與美國的差異，只是審理專利無效的機關不同，「覆蓋先前技術之請求項應該宣告無效」這一點原則並無不同，亦即在此時期已無「公知技術除外」的解釋法。

2000 年富士通判決創設民事法院可以審理專利無效問題後，讓此一原則更加穩固，一直持續到現在。亦即，覆蓋先前技術的請求項，不論是特許廳的無效審判，或民事法院的專利無效抗辯之判斷，都會被直接認定為無效，先前技術阻卻的原則並不存在於字義侵害中。專利權人欲維持該請求項有效，必須更正請求項，而非在不更正的情況下請求作成避開先前技術的限縮解釋。

因此，被告若能舉證正明系爭專利申請前就已存在先前技術，而該先前技術落在字義範圍內，應屬專利無效抗辯的問題，通常不稱為先前技術阻卻。如果該先前技術並未落入字義範圍內，則可用來對抗均等擴張，也就是先前技術阻卻。

---

36 Boyden Power-Brake Co. et al. v. Westinghouse et al., 170 US 537 (1898).

(二)、先前技術阻卻原則在均等侵害如何判斷？

最高法院 1998 年判例所建立的均等侵害五項要件中，第(4)項要件為「對象製品不是與專利發明之專利申請時的公知技術同一或當業者在該申請時容易想到者。」實質上就是相當於我國或美國的先前技術阻卻原則，日本稱其「自由技術之抗辯」或「公知技術之抗辯」。

包含公知技術之專利權範圍該如何解釋，過去雖有不同學說，但在 2000 年富士通判決之後，此種專利權範圍應會被宣告為無效。因此，先前技術阻卻是用來阻卻均等擴張。

知財高裁 2013 年「網路電話用轉接器」事件是典型的案例。本案系爭請求項包含先前技術而被無效審判認定為無效，民事侵權訴訟之無效抗辯亦同此認定。而在均等侵害之爭點上，知財高裁只論述第(4)要件之先前技術阻卻原則，認為被訴對象所實施者是先前技術，其他各要件無論述必要，而駁回專利權人之上訴。

(三)、先前技術阻卻是否限於被控侵權物（方法）與單一先前技術之比對？

被告主張其所實施者為先前技術時，因被訴對象在訴訟時已特定且單一，故此種主張通常只有單一先前技術。即使被告提出多個先前技術文獻，亦只是證明其所實施之單一技術屬先前技術之事實。亦即，理論上不能用多個先前技術組合，稱被訴對象所實施者為先前技術。

八、禁反言原則之問題與討論

(一)、禁反言原則在文義侵害階段有無適用？

我國專利侵害鑑定要點有關禁反言原則之判斷是在均等判斷之後，則在均等判斷前的文義侵害是否有禁反言之適用？

日本在 2000 年判決之前就曾出現「申請檔案歷史禁反言」之判決，當時肯定禁反言原則之學說、判例居多(參閱參、申請專利範圍之界定)。

當時並無明確的均等原則，有些判決是將文義侵害與均等侵害混在一起處理。因此，檔案歷史禁反言也是混合在文義侵害與均等侵害中。

明確區分文義侵害與均等侵害是我國與美國的原則，1998 年之前並不存在於日本，「禁反言原則在文義侵害階段有無適用」在 1998 年之前並在日本無法成為命題。如果一定要回答，只能說應該是存在的。

1998 年最高法院領導判例所建立五項要件之第(5)要件「對象製品不是相當專利發明申請專利時從申請專利範圍意識的除外者之特殊情事」實質上就是禁反言原則。由於此一判例明確地是建立均等侵害原則，禁反言原則列在第(5)要件，應該是用來對抗均等擴張。

從 2013 年知裁高裁有關均等侵害之判決，可以說日本現在已完全將「文義侵害」與「均等侵害」分開成兩個不同爭點處理。文義侵害是以構成要件是否滿足進行論述，均等侵害是以最高法院判例原則進行判斷，兩者是完全不同的。在文義侵害判斷階段，解釋請求項字義時也會參考檔案歷史，這是參考檔案歷史之解釋法，實務上並不稱為「禁反言」。

(二)、禁反言原則究係由侵害人之抗辯法院始應調查，抑或法院應依職權調閱相關歷史檔案加以調查？

從民事訴訟採當事人進行之基本法理，禁反言原則是被告用來對抗原告均等擴張之武器，若當事人未作禁反言原則之抗辯，理論上法院不應職權審理，美國即採此種原則。然而，日本最高法院建立均等侵害之五項原則時，是將禁反言原則列在第(5)要件，且未說明此一要件應由被告舉證。

知財高裁 2013 年「飲料分配用之匣容器」事件即為禁反言原則之一例，本件被告提出禁反言之抗辯，法院最後認為有禁反言之適用而駁回上訴。

均等侵害及其限制是由最高法院判例所建立，在日本對下級法院有強大的效力。專利實務界亦很清楚下級法院會遵守最高法院之判例，因而，若原告主張均等侵害，幾乎都會以最高法院之五項原則逐一論述，這五項原則已包含第(5)要件之禁反言原則，被告亦會就這五項原則逐一反論。

亦即，禁反言原則在美國應該是被告用來對抗均等的武器，在日本卻因列在第(5)要件而由原告先說明此一要件亦滿足。也因此，實務判決幾乎看不到原告主張均等，而被告未作禁反言抗辯之案例，也無從得知若出現此種案例，法院是否會依職權調閱相關歷史檔案。

(三)、有關禁反言之抗辯，法院之判斷是否受限於當事人之主張？抑或由法院依所調閱之相關歷史檔案自行判斷限制均等之範圍？

如前一題所述，日本實務判決幾乎看不到原告主張均等，而被告未作禁反言抗辯之案例，也無從得知若出現此種案例，法院之判斷是否會受限於當事人之主張。

伍、專利侵權訴訟中無效抗辯

一、前　言

有關專利侵害訴訟中之專利無效抗辯，2008 年 7 月 1 日施行的智慧財產案件審理法第 16 條規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」亦即，2008 年 7 月 1 日以後，可審理專利無效之機關除了智慧財產局外，也包含審理民事侵權訴訟之法院。而且，法院不得再因專利無效問題裁定停止審判，因此，2013 年 1 月 1 日施行專利法已將舊法第 90 條第 1、2 項有關可以裁定停止審判的規定刪除。

2008 年迄今已逾 4 年，法院對於侵害事件中的專利無效抗辯，已作成許多判決，惟 4 年來有些案件陸續進入上訴審，或有些無效抗辯與舉發平行進行，舉發後續之行政訴訟與民事訴訟間，也有一些議題需探討。

侵害事件中的專利無效抗辯規定基本上是參考日本特許法而來，日本是在 2000 年由最高法院創設判例後，於 2005 年修改特許法，實施此一制度的時間較我國早數年，因此累積較我國為多之判例經驗。有關此一制度之形成，過去已有文章探討，但為了深入探討相關議題，仍將重要部分摘錄整理後，俾與我國比較並探討之。

二、最高法院 2000 年「富士通」判例

日本在 2000 年之前，因早期繼受德國法之影響，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[37]。

[37] 大審院明治 36 年(れ)第 2662 號判決，大審院大正 5 年(オ)第 1033 號判決。

(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與德州半導體(Texas Instruments Inc.)(本文簡稱「富士通判例」)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之原則。最高法院判決要旨旨稱：「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[38]，相當於權利之濫用。」

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。[39]

(二)、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的判決陸續出現，但富士通判例中最高法院只創設在「無效理由明顯」情況下，才可以由法院判斷專利之有效性。為了避免「無效理由明顯」之範圍認定不一，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。」「 実用新案法」第30 條、「意匠法」第 41 條亦準用前揭條文。

[38] 所謂「特殊之情事」爲何？判決例示指「訂正審判」。

[39] 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」講義。

(三)、雙軌制下之協調

專利無效問題在第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。

因此，日本在法制面上建立法院與特許廳情報交換之制度，特許法第 168 條第 3-6 項：「專利權或專利用實施權相關侵害訴訟提起時，法院要將該要旨通知特許廳長官。該訴訟成續完結時亦同。」「特許廳長官接到前項通知時，必須通知法院有無無效審判之請求，無效審判駁回、審決或撤銷時亦同。」「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 項所提出之書面攻擊防禦方法等資料通知特許廳。」「特許廳長官受前項通知後，可以向法院調閱審判官認為有必要的訴訟相關資料。」

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。[40]而法院民事訴訟採辯論主義，自然不能審查該證據。

在此制度設計下，特許廳會加速審理無效審判事件，俾供法院在開庭審理時可以參考審決結果。依特許廳之統計，無效審判事件之平均審理期間，發明與新型專利是 9.8 個月，設計專利是 8.7 個月[41]。

三、最高法院 2008 年「刀子加工裝置」判例[42]

日本對於專利無效問題雖在法制面設有雙軌協調之設計，卻未考量更正的問題。專利無效審判提出後，專利權人可以提出更正請求。更正之審查在特許法的規定是由特許廳審理，法院不能審理更正案。專利侵害訴訟中被告提出無效抗辯時，專利權人只能向特許廳提出更正，此時法院就專利無效抗辯之審理該用更正前或更正後之版本即產生問題。為此，最高法院在 2008 年「刀子加工裝置」判例中解決爭議。

(一)、案例事實

原告是發明名稱「刀子的加工裝置」(以下稱本件發明)之發明專利權人(特許第 2139927 號)，被告是自動刃曲加工系統(以下稱本件製品)的製造、販賣者。原告對被告基於本件發明專利權，請求禁止被告本件製品之製造、販賣及損害賠償。

第一審由大阪地方法院審理，原告起訴時主張被告製品落入第 1 請求項(裝置

[40] 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爲舉發採處分權主義，智慧局不能在舉發案中職權審理當事人未提出之證據。

[41] 小宮慎司，2011 年 11 月 9 日演講講義。

[42] 最高法院[一小]平成 20 年 4 月 24 日判決，平成 18 年(受)第 1772 號基於特許權請求禁止製造販賣事件。

請求項，以下簡稱第 1 發明)，審理期間第 1 項在特許廳的舉發案被審定為專利無效[43]，乃追加主張第 5 請求項(裝置請求項，以下簡稱第 5 發明)。

被告抗辯第 1 及第 5 請求項無效，第 1 發明有先使用權。大阪地院審理時，因特許廳已在平成 16 年(2004 年)1 月 30 日審定第 1 請求項無效(無效 2003-35311 號)，而採特許廳對專利無效之判斷，也認為第 1 請求項無效。第 5 請求項經審理結果，以不具進步性為理由認為無效。於是，第 1 發明及第 5 發明之專利權依特許法第 123 條第 1 項第 1 款無效理由存在是明確的，基於本件特許權的禁止請求及損害賠償請求是權利的濫用而不允許。

原告不服判決，對第一審判決於平成 16 年(2004 年)11 月 2 日向大阪高等裁判所(以下簡稱大阪地院)上訴，並於平成 17 年(2005 年)1 月 21 日向特許廳提出更正申請[44]，將第 5 請求項之範圍減縮(更正 2005-39011 號事件)。被上訴人仍主張第 1 及第 5 請求項無效，上訴人於同年 4 月 11 日，將更正申請撤回，再度就第 5 請求項提出更正申請(更正 2005-39061 事件)。第 1 發明之專利無效審定確定後，上訴人撤回基於第 1 發明專利權之訴，本件審理對象只剩第 5 請求項。更正申請被特許廳於同年 11 月 25 日審定為不准更正。第二審在平成 18 年(2006 年)1 月 20 日口頭辯論終結，上訴人於同年 4 月 18 日第三度提出更正申請(更正 2006-39057 號事件)。

第二審大阪高等法院亦認為第 5 發明之專利權不符進步性要件，依特許法第 123 條第 1 項第 1 款有無效理由存在是明確的，上訴人對被上訴人無法行使本件發明專利權(特許法第 104 條之 3 第 1 項)，於同年 5 月 31 日駁回上訴。[45]

專利權人於平成 18 年(2006 年)6 月 16 日上訴至最高法院，並於同月 26 日，將第三度更正申請撤回，第四度提出更正申請(更正 2006-39109 號事件)。同年 7 月 7 日，專利權人又撤回第四度更正申請，第五度申請更正(更正 2006-39113 號，以下稱本件更正申請)，特許廳審判官審理結果於同年 8 月 29 日審定准予更正，本件更正是申請專利範圍之減縮。

上訴人以更正確定後，在第 5 請求項之範圍減縮的事實關係下，成為原判決基礎的行政處分因在後的行政處分變更，有民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款[46]所規定之再審事由，主張原審判決明顯違反法令(民訴 325 條 2 項)[47]。

---

[43] 舉發在日本稱爲「無效審判」，舉發之審定稱爲「審決」，對審定不服之行政訴訟稱爲「審決撤銷訴訟」。

[44] 更正申請在日本稱爲「訂正審判」，其審定稱爲「審決」。

[45] 大阪高判平 18.5.31 民集 62 卷 5 號 1328 頁。

[46] 日本民事訴訟法第 338 條：有以下事由時，對於確定終局判決，可以爲再審之訴、申請不服。但是，當事人所上訴或上訴主張之事由，知道而未主張者，不在此限。…八、成爲判決基礎的民事或刑事判決其他裁判或行政處分因在後之裁判或行政處分而變更。…。

[47] 日本民事訴訟法第 325 條第 2 項：上訴裁判所的最高法院，即使無第 312 條第 1 項或第 2 項規定事由，判決明顯違反法令時，原判決廢棄，除下一條之情況外，可以發回事件之原裁判所，或移送至同等之其他裁判所。
第 326 條爲廢棄自判之規定。

(二)、最高法院判決要旨

1.判決後准予更正是否符合再審事由

系爭專利權准予更正，更正後較小的範圍是否仍欠缺進步性而無效，在原訴訟中未曾審究，因准予更正後溯至公告日生效，也就是從專利權生效的第一天就是以更正後的申請專利範圍為準，因而本件是否該當民事訴訟法所規定之再審事由？最高法院認為符合再審事由。判決指出：

「據此檢討，原審基於本件更正前之申請專利範圍之記載，第 5 發明之發明專利違反特許法第 29 條第 2 項之無效理由存在的判斷，認可被上訴人基於同法第 104 條之 3 第 1 項的規定之主張，駁回上訴人的請求，原判決中，當然不是以本件更正後之申請專利範圍為前提而認定本件發明專利之無效理由存否。所以，因本件更正審定確定，本件發明專利，從當初准予專利審定就是本件更正後之申請專利範圍(特許法第 128 條)，如前述本件更正因為該當申請專利範圍之減縮，依此而解消上述無效理由不能說沒有可能性，上述無效理由解消時，若認為本件更正後之申請專利範圍為前提的本件製品是屬於其技術範圍，可以容許上訴人之請求。因而，關於本件，有依民訴法第 338 條第 1 項第 8 款所定之再審事由之存在的餘地。」

2.時機在後的攻擊防禦方法可將其駁回

然而，如果容許專利權人於專利無效的敗訴判決後，以獲准更正為由再審，專利權人很容易就可以再度開啟訴訟，難以達到迅速解決紛爭的目的。最高法院基於特許法第 104 條之 3，認為此種更正在原審並未提出，是一種時機在後之攻擊防禦方法，不能允許。最高法院先指出：「然而，即使暫時有再審事由存在，以下所述，本件上訴人以本件更正審定確定為理由而爭論原審之判斷，參照特許法第 104 條之 3 的規定之意旨，上訴人和被上訴人間之本件發明專利權侵害有關紛爭之解決屬不當延遲。」「特許法第 104 條之 3 第 1 項的規定，發明專利權侵害有關的訴訟(以下稱專利權侵害訴訟)，認為當該發明專利依專利無效審判為無效時，是妨害專利權行使之事由，當該專利無效主張(以下稱「無效主張」)不需要等待專利無效審判程序之無效審定確定，發明專利權之侵害有關紛爭在專利權侵害訴訟程序內解決，可解釋其意旨為謀求迅速之解決。所以，同條第 2 項之規定，法院認為依同條第 1 項之規定的攻擊防禦方法提出是以不當延遲審理為目的時，法院可以將其駁回，這可解為防止有關無效主張之審理、判斷而延遲訴訟。如此參照同條 2 項規定之意旨，不只無效主張、否定無效主張、還有對抗主張、都是駁回的對象，申請專利範圍減縮為目的的更正理由對抗無效主張，被認為是不當延遲審理為目的所提出者，當然是也是駁回。」

依前述對特許法第 104 條之 3 的解釋，本件再審請求無法允許，最高法院指出：「因而，上訴人即使是在第一審，對被上訴人的無效主張所提出之對抗主張，參照上述特許法第 104 條之 3 之規定的意旨，至少依第一審判決採用上述無效主張後之原審審理，解為以申請專利範圍減縮為目的之更正理由之早期提出對抗主張。

所以，本件更正審定之內容、上訴人一年以上及原審期間二度更正審判請求及其撤回等來看，上訴人不能就有關本件更正審判請求之對抗主張未及在原審口頭辯論終結前提出，有任何正當化理由，不得不說上訴人及被上訴人間之本件特許權之侵害有關紛爭解決有不當延遲，依上記特許法第 104 條之 3 之規定意旨不能允許。」

四、2010 年知財高裁「食用油事件」事件

(一)、2008 年大阪地院第一審判決[48]

原告是特許第 2135885 號「酵素酯化方法」的發明專利權人，被告是油脂、蛋白之副產物及食料品等之製造、加工及販賣為主要業務的公司。原告指稱其「艾克那(エコナ)食用油」為商品名的製造侵害其專利。原告專利申請案號為特願昭 62-241768 號，從原案特願昭 55-32938 所分割。申請日為昭和 55 年(1980 年)3 月 14 日。公告於平成 7 年(1995 年)6 月 21 日，登錄於平成 10 年(1998 年)4 月 17 日，專利權存續期間終了日是平成 12 年(2000 年)3 月 14 日。原告主位請求是基於民法第 709 條的損害賠償請求，備位請求是基於民法 703 條不當得利返還請求，損害賠償金及不當得利金共 8 億円(含利息)。

被告抗辯專利無效，第一無效理由是系爭專利與美國專利第 2676906 號(以下稱引用發明 1)所記載之發明為同一，欠缺新穎性，至少欠缺進步性。第二無效理由是與 1979 年刊行物「biotechnology letters」所載發明(以下稱引用發明 2)為同一，欠缺新穎性，至少欠缺進步性。第三無效理由是違反舊特許法之分割要件。

第一審由大阪地方裁判所審理，大阪地院認為第一無效理由主張成立，本件專利與引用發明 1 所載發明為同一，該當特許法第 29 條 1 項 3 款。依特許法第 104 條之 3 第 1 項，原告基於本件專利權不能行使權利，其餘各爭點無判斷必要。

在大阪地院審理過程中，原告專利權人兩度向特許廳申請更正。原告於平成 19 年(2007 年)3 月 16 日提起本件訴訟，被告於同年 6 月 25 日第二次言詞辯論期日主張專利無效。原告對專利無效未為直接回應，而於同年 8 月 31 日向特許廳申請更正(以下稱第一次更正)，在本訴中以更正作為再抗辯，以第一次更正被認可為前提，主張可解消無效理由，並主張被告方法屬於本件專利之技術範圍。對此，被告主張第一次更正後之申請專利範圍並無法解消無效理由，被告方法不屬其技術範圍。特許廳在同年 9 月 25 日發出不准更正先行通知書，原告於同年 10 月 29 日撤回第一次更正申請。

原告於同年 11 月 14 日向特許廳提出第二次更正申請。本訴則以第二次更正再抗辯，被告仍主張更正無法解消無效理由。其後，就本件更正有無理由、更正後申請專利範圍可否解消無效理由、被告是否落入更正後申請專利範圍，雙方當事人提出攻防並指定期日進行言詞辯論。在第九次言詞辯論期日平成 20 年(2008

[48] 平成 19 年(ワ)第 2980 号損害賠償請求事件。

年)7 月 14 日前的 6 月 27 日，特許廳發出第二次更正申請不成立之審定，原告又將該主張撤回，擬再次申請更正。大阪地院認為原告一再更正，有不當延遲審理之情況，乃宣布言詞辯論終結。

大阪地院認為：「專利權人之更正申請，特許法或其他法令上，當然未設期間及次數之限制。另外，專利權侵害訴訟中該專利被認為因專利無效審判而無效時，專利權人對於對造不能行使權利。提出更正申請，該更正申請滿足更正要件時，認為依該更正可以解消無效理由的話，該專利因為不該當『依專利無效審判被認定為無效時』，特許法第 104 條之 3 第 1 項之抗辯(更正之再抗辯)不被認可。」

判決理由引用前述最高法院的判決指出：「特許法第 104 條之 3 第 1 項的無效抗辯主張，是在專利無效審判之審決未確定前，法院得就無效抗辯為判斷，這是專利權侵害有關之紛爭中專利權侵害訴訟之程序內，可以迅速解決紛爭。所以，同條第 2 項之規定，認為依同條第 1 項規定所提出之攻擊防禦方法以不當延遲審理為目的而提出時，法院可將其駁回，解為防止因無效主張之審理判斷而產生訴訟遲延。如此參照同條第 2 項之意旨，不只是無效主張，否定無效主張或推翻主張(以下稱對抗主張)都是駁回對象，以申請專利範圍之減縮為目的之更正理由來對抗無效主張，被認為是以審理不當延遲為目的而提出的話，可將其駁回(最高法院平成 20 年 4 月 24 日第一小法廷判決・裁判所時報 1458 号 153 頁・民集 62 巻 5 号登載予定参照）。」

本件在上述二度撤回對抗主張後，因為沒有新的具體對抗主張，是否能將時機在後之攻擊防禦方法駁回並不成為問題，為其對抗主張而是否續行言詞辯論期日乃訴訟指揮之問題。

本件訴訟中，原告二度提出更正申請，因更正被認可後可解消被告之無效主張，將其作為對抗主張。原告二度更正申請被特許廳認為不成立，原告在平成 20 年 7 月 14 日第九次言詞辯論中，陳述預定撤回更正申請，而在本訴中撤回以更正會被認可為前提的對抗主張。所以，在該期日，原告未來的更正申請之具體內容並不清楚，然而，本件訴訟中成為審理對象的是對應上述更正申請的更正主張，滿足更正要件而認可更正的話，本件專利無效理由解消，還有，即使依更正後申請專利範圍，被告方法是否屬本件發明之技術範圍，對應同審判請求之對抗主張的具體內容不明。

如此，原告二度進行更正申請，本裁判所容許原告之對抗主張，並促被告對於原告之對抗主張進行反論，被告回應而詳細反論，已窮盡議論，本裁判所對於第九次言詞辯論期日從被告預定的反論，雙方已窮盡主張舉證，「原告將基於第二次更正申請的對抗主張撤回，續行言詞辯論期日，續行期日以後允許新的對抗主張，是不當延遲本件訴訟審理，被告負了過度之應訴負擔。」因此，「原告意圖再度更正的內容作為對抗主張雖然未明，...。鑑於以上之情況，本裁判所在上述言詞辯論期日，判斷本件訴訟已達成熟而可為判決，不再進行下一次言詞辯論而宣告言詞辯論終結。」

(二)、2010 年知財高裁第二審判決[49]

原告專利權人對一審判決不服，於平成 20 年(2008 年)8 月 29 日再度向特許廳提出更正申請(2008-390097 號，以下簡稱本件更正)，並向智財高裁上訴。平成 21 年(2009 年)2 月 9 日，特許廳作出更正不成立之審決，專利權人對審決不服，於同年 3 月 14 日向知財高裁提起審決撤銷訴訟，審決撤銷訴訟與侵權訴訟繫屬於同一法院。

知財高裁整理本件訴訟之爭點，主要有三大項：一是構成要件充足論，也就是被上訴人方法是否屬本件發明之技術範圍；二是專利無效論，也就是本件發明專利是否無效；第三是損害論，也就是損害賠償額或不當得利額的計算。

其中以第二爭點的專利無效論是首先需審理的，被上訴人抗辯專利無效的理由及引用發明與一審相同。因一審認定專利無效時，認為原告第三度的更正主張有遲延訴訟而逕行宣告言詞辯論終結，今二審時第三度更正已被特許廳審定為不成立，因而本件訴訟關鍵點落在本件更正是否解消無效理由之有無，包含(1)本件更正是否合法，(2)本件更正是否能解消無效理由，(3)被上訴人方法是否落入本件更正後之發明技術範圍內。

知財高裁就三個主要爭點均逐一論述，第一爭點經審理比對後，認為被上訴人方法屬本件發明之技術範圍。第二爭點之專利無效問題，經比對本件發明與引用發明後，認為不具進步性而無效，更正後的發明也是欠缺進步性，本件更正因不具備獨立專利要件而不適法，本件更正無法解消本件特許的無效理由。最後，判決駁回上訴。

五、問題與討論

有關專利侵害訴訟中之無效抗辯，有以下值得探討之問題。

(一)、就專利無效之同一事實及證據，倘業經無效審判認定不成立確定，於民事侵權訴訟中得否再行主張？如是，是否須經法院訴訟而確定者為限，如當事人未不服即確定，是否於民事訴訟亦不得再行主張？

依審理細則第 28 條規定：

智慧財產民事及刑事訴訟中，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，且影響民事及刑事裁判之結果者，法院應於判決理由中，就其主張或抗辯認定之，不得逕以智慧財產權尚未經撤銷或廢止，作為不採其主張或抗辯之理由；亦不得以關於該爭點，已提起行政爭訟程序，尚未終結為理由，裁定停止訴訟程序。

關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之同一事實及證據，業經行政爭訟程序

[49] 平成 20 年（ネ）第 10083 号損害賠償請求上訴事件。

認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限，或其他依法已不得於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張。

日本關於此一規定並未找到完全符合的判決可資回答。日本專利無效制度雖然開設了雙軌制，但制度面就同一事實及證據之無效主張，是儘可能歸由特許廳先行審理。特許廳會在一年內審決，法院等待特許廳的審理結果並不會造成審理之延宕。

依此制度推論，經過特許廳審決不成立確定者，雖然法規面並未禁止在民事侵權訴訟中再行主張，但可預知的是，法院作成與特許廳相左判斷的機會不高。因而，會再主張的情況應該極少，因而尚無法找到此種判決案例。

然而，日本於 2011 年修正特許法第 167 條，原本經無效審判審決為不成立確定之同一事實證據，對於第三人有一事不再理效力之規定刪除。據此推論民事訴訟之無效抗辯，同一事實及證據經無效審判認定不成立確定之當事人，應該不能再於民事訴訟中為無效抗辯，至於不受一事不再理效力所及之第三人，應該得於民事訴訟中就同一事實及證據再為無效抗辯。

(二)、倘被控侵權人於第一審專利侵權訴訟中提出 A+B 之證據組合為專利欠缺進步性之無效抗辯，為第一審法院所不採，則於第二審得否補充提出新的證據組合 C+D 為專利欠缺進步性之無效抗辯？此係攻擊防禦方法之補充，抑或新攻擊防禦方法？

審理細則第 33 條規定：

智慧財產民事訴訟中，關於智慧財產權應予撤銷或廢止之原因，當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院宜依民事訴訟法第一百九十六條第二項規定駁回之。

關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯。

在此規定下，題目所舉之情況究係攻擊防禦方法之補充，或屬新攻擊防禦方法。此一命題並未找到完全符合的日本判決可資回答，亦無發現在學說上有此一議題之爭論。因而，此一問題應歸民事訴訟法相關規定。

比較接近的案例可供參考者是最高法院 2008 年「刀子加工裝置」判例精神，。最高法院指出時機在後的攻擊防禦方法可將其駁回，可以駁回的對象包含無效主張、否定無效主張、對抗主張等，都是駁回的對象。判斷的原則為該防禦方法是否「時機在後」，而非判斷其屬新的攻擊防禦方法或補充攻擊防禦方法。至於何種情況是時機在後，則由法院認定。若法院已提供合理的時間予當事人，當事人未在期限內提出者，法院即得以該等攻擊防禦方法為延遲訴訟為理由將其駁回。

(三)、倘被控侵權人於第一審專利侵權訴訟中提出專利欠缺進步性之無效抗辯，嗣經專利權人於第一審民事訴訟程序進行中，向特許廳申請訂正，於訂正審判確定前，第一審法院得否就訂正之請求准許與否自為裁判，抑或須停止訴訟等待訂正審判之結果？

審理細則第 32 條規定：

於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。

依此規定，日本出現訂正時法院會如何審理？

日本更正之審查在特許法明文規定主管機關是特許廳，特許廳審查更正案時是由「審判部」以「審判」的程序進行審理，也就是由「專利審判官」(由資深專利審查官充任)三人組成合議體，以準司法的程序審理。此種程序與專利申請案第二審的「拒絕查定不服審判」(指申請人對不予專利之審定不服而請求審判，相當於我國再審查之審級)、以及「專利無效審判」(相當我國的舉發)是同等的程序。其理由是更正的准否涉及專利權範圍的變動，必須以較為嚴謹的程序進行審理。法律既已明文規定由特許廳審查更正之准否，法院未獲立法授權可以審理更正案，自然不會審理更正案。

法院既不能審理更正之准否，而專利是否無效與是否侵害之審理前又必須先確定是以更正前或更正後之申請專利範圍為準，只好等待特許廳對更正之審查結果。此種等待並不會造成審理的延遲，因為特許廳會加速審理更正案，絕大多數案件在民事訴訟開庭審理前就會有審查結果。以食用油事件為例，從原告起訴到第九次言詞辯論期日共經過了 16 個月，專利權人已兩度更正，特許廳都已發出更正審查結果。

另外，特許廳加速審理的不只更正案，若有舉發案也會加速審理，讓法院審理專利無效之抗辯前，可參考特許廳對舉發案的審理結果。

(四)、倘被控侵權人於第一審專利侵權訴訟中提出專利欠缺進步性之無效抗辯，嗣經第一審法院判決專利無效，專利權人不服提出上訴後，並於第二審民事訴訟程序進行中，向特許廳申請訂正，第二審法院應否考量上開訂正請求之主張（審理細則第 33 條）？如是，應考量之原因為何，是否不許其提出將顯失公平？如是，則第二審法院是否容許被控侵權人另提出新證據組合主張訂正後之專利無效？

此一課題有「食用油事件」可資參考，本案第二審時專利權人第三度更正已被特許廳審定為不成立，專利權再度提出更正，第二審民事訴訟程序中法院仍會考量更正之主張。第二審知財高裁就三個主要爭點均逐一論述，第一爭點經審理比對後，認為被上訴人方法屬本件發明之技術範圍。第二爭點之專利無效問題，經比對本件發明與引用發明後，認為不具進步性而無效，更正後的發明也是欠缺進步性，本件更正因不具備獨立專利要件而不適法，本件更正無法解消本件專利的無效理由。

至於第二審法院是否容許被控侵權人另提出新證據組合主張訂正後之專利無效？日本既然將訂正界定為訴訟中的攻擊防禦方法之一，無效抗辯也是攻擊防禦方法之一，理論上應容許被控侵權人對訂正後之請求項提出新證據再為無效抗辯。然而，實務上不太會發生此種情況，因為日本對於訂正要件設有獨立特許要件，並不容許在請求項增加新的限制條件，被控侵權人亦無就准予訂正之請求項再行提出補充證據之必要。

另外，若第二審進行中，當事人對特許廳就更正案之審決提起審決撤銷訴訟，使得同一專利權之侵害訴訟與審決撤銷訴訟繫屬於知財高裁時，由於審決撤銷訴訟必須就更正實體要件進行審理，此時知裁高裁有可能在民事訴訟事件中就更正是否合法進行審理，2010 年知財高裁「食用油事件」即屬一例。

(五)、倘被控侵權人於專利侵權訴訟中提出專利欠缺進步性之無效抗辯，並向特許廳提出無效審判，則法院得否通知特許廳就無效抗辯表示意見？法院是否得依職權調閱特許廳無效審判之證據資料作為無效抗辯之判斷依據？如可，所得調閱資料是否限於被控侵權人所提出之無效審判資料為限？

日本設有專利無效制度雙軌協調制度，特許法第 168 條第 3-6 項設計有無效資料之通知與調閱制度，此一設計顯然有意將專利無效問題儘量歸由特許廳解決。特許法只規定特許廳可向法院調閱資料，並未規定法院可向特許廳調閱資料。由於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，特許廳向法院調閱的專利無效相關資料可以併入無效審判之審查。反之，法院民事訴訟採辯論主義，向特許廳調閱證據資料若非當事人訴訟所提出之資料，並無法納入審查，因此特許法並未規定法院可向特許廳調閱證據資料。

當特許廳專利無效審判審決時，依特許法第 168 條第 4 項，必須將審決結果通知法院。特許廳就專利無效審判採取加速審理的方式，平均審理時間約 10 個月，法院可以得知特許廳對於無效問題認定的結果，再進行侵害事件中的無效抗辯之審理。

據上，日本與我國在雙軌無效之制度面是採完全不同的設計，我國審理法第 17 條所設之相關規定在日本並不存在，因此也不成為命題。

由於制度面採不同之設計，多年實務運作後，亦走向不同的道路。日本雙軌運

作在實務上並未出現有議論之文獻，無效判斷儘量歸由特許廳判斷的設計似乎在實務界未出現不滿之聲音。

我國在制度面完全沒有日本之設計，審理法第 17 條規定的訴訟參加實際上並無法達到立法目的，因智慧局在舉發案未審定前不能對外表示意見，因此條文形同虛設。而且，我國舉發審查之平均審結時間超過一年，涉訟者二至三年亦屬常態，民事法院不可能等待舉發案之審理結果。因此數年之實務運作，專利實務界已漸瞭解無效爭訟之主要戰場是在法院，因為法院審理期間較智慧局為短。

(六)、法院於民事訴訟中所為專利無效抗辯之判斷，於同一當事人間是否具有爭點效？如不同當事人為相同之抗辯，法院得否為反於確定判決之判斷？

審理細則第 34 條規定：

智慧財產民事訴訟之確定判決，就智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，業經為實質之判斷者，關於同一智慧財產權應否撤銷、廢止之其他訴訟事件，同一當事人就同一基礎事實，為反於確定判決判斷意旨之主張或抗辯時，法院應審酌原確定判決是否顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果之新訴訟資料及誠信原則等情形認定之。

據此規定，不同當事人為相同之抗辯，日本法院得否為反於確定判決之判斷?

此一議題在日本亦找不到實務案例可茲說明，主要理由仍在於日本在雙軌制下是儘量先由特許廳無效審判審理無效問題。亦即，多數被認定為無效之案件，都是先由特許廳審決為專利無效，特許廳之審決是對世效力，專利權人自然不會再行對另一被告起訴。

(七)、關於專利權侵害之民事訴訟，倘被控侵權人提出無效抗辯，法院於訴訟程序上係先審理無效抗辯，抑或先審理侵害有無？

此一議題在日本似無通說，實務案例中，有先審理無效抗辯者，亦有先審理侵害之有無者，探討此一議題仍必須注意日本將無效問題先歸由特許廳審理的制度。

專利侵害訴訟中，被告提出無效抗辯也向特許廳請求無效審判是多數的情況，特許廳平均 10 個月會將無效審判審決。在這 10 個月間，法院開庭通常只審理侵害問題，無效問題則等待特許廳審決後再進行。

至於有些案件並未向特許廳提出無效審判請求，此時法院有時會先審理有效性爭點，若判斷為專利無效，則未必要繼續審理侵害爭點，有些判決會以專利權人不能向被告行使專利權為理由駁回原告之訴，有些判決雖然判斷為專利無效，但也會審理侵害爭點後記載於判決理由中。

(八)、實用新案專利權人提起民事訴訟是否須提出新案技術評價報告用以證明其專利之有效性（訴訟要件）？

新型專利權的效力與發明專利權雖無不同，但在形式審查下，取得新型專利權的創作，並沒有經過產業利用性、新穎性及進步性等專利要件之審查。形式審查下，可能存在許多含有無效理由的新型專利，對於可能為無效之新型專利權之行使須有所約束，此一約束係加諸於專利權人。約束的方式是透過技術報告的制度，技術報告記載了專利要件的評價，當有欠缺新穎性或進步性之評價時，即屬在實質審查制下不應核准的專利權。但在尚未撤銷其專利權前其專利權仍屬有效，因而必須限制其專利權之行使，實用新案法則明文規定，未提示「實用新案技術評價書」進行警告者，不能對侵害者行使權利；申言之，這是訴訟要件之一，未提示實用新案技術報告書進行警告之侵權訴訟，會遭法院駁回起訴。（實用新案§29之2）

亦即，日本實用新案法明文規定先提出技術評價報告進行警告是課以專利權人行使權利之注意義務，並非證明專利之有效性，此一注意義務為訴訟要件，若未先盡此一義務即向法院起訴，會被法院駁回。

我國引入日本新型專利形式審查與技術報告書之制度，卻將位處核心之未提示技術報告書進行警告之法律效果予以刪去，舊專利法第 103 條立法理由稱「……新型專利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告。核其意旨，並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。」既然未提示新型技術報告亦非不得提起民事訴訟，則本條規定形同具文。

此一問題終於在 102 年 6 月 11 日施行專利法第 116 條予以修正，第 116 條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」立法理由稱：「一、由於新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行實體審查，即賦予專利權，為防止權利人濫發警告函，新型專利權利人進行警告時，有提示新型專利技術報告作為客觀判斷資料之必要，惟其並非提起訴訟之前提要件。二、為彰顯新型專利技術報告在行使新型專利權時之重要性，爰明定權利人如未提示新型專利技術報告，不得進行警告，以資明確。」

立法理由仍堅稱提示技術報告並非訴訟要件，此一立法顯然和日本的實用新案行使權利之制度完全不同。首先，未提示新型專利技術報告僅不得進行警告，其法律效果為何亦無任何規定。其次，權利人不進行警告即起訴，若採立法理由，提示技術報告並非訴訟要件，法院仍應受理，權利人仍有合法濫用權利之可能。

(九)、倘專利權人係取得實用新案專利，並經向特許廳申請取得新案技術評價報告後，而向被控侵權人提起專利侵權訴訟，則就特許廳已於新案技術評價報告審酌之先前技術，民事法院得否為專利無效之相反判斷？如是，民事判決是否須於判決理由說明新案技術評價報告不可採之理由？

如前項所述，技術報告書的作用只是課予專利權人行使權利之注意義務，就特許廳已於新案技術評價報告審酌之先前技術，民事法院為專利無效之相反判斷並無任何問題，是否記載技術評價報告不可採之理由，只是裁判品質的問題，並無判決理由不備之問題。正如發明專利經公告發證之專利權，專利公報亦會記載審查者所比對過的先前技術，嗣後舉發或民事訴訟中的專利無效抗辯，仍有可能以相同的先前技術認定為專利無效。

(十)、倘法院先後於數個民事訴訟中均為同一專利無效抗辯之判斷，嗣專利權人以同一專利再行對第三人主張侵害（該專利並未經無效審判認定無效），法院是否會認為專利權人係濫用其權利（Patent misuse）而駁回其訴？

有關經法院判斷為無效的第三者效力問題，美國已有最高法院 1971 年 Blonder-Tongue判決[50]可供參考，判決要旨稱：除非專利權人能指出其在先前訴訟程序中沒有公平機會、程序性地、實質性地、基於證據地，爭論其專利之有效性，在專利侵權訴訟中，專利權人對於在先前訴訟中遭聯邦法院確認無效之專利，禁止宣稱其有效。

日本雖尚未找到類似判決，推測其原因，日本實務界還是習慣於向特許廳提出無效審判應是原因之一，且無效審判通常會先審決，因此未經無效審判之專利無效抗辯事件應該很少，因而還未出現再行對第三人主張侵害之案例。目前只能說，未來若出現此種案例，日本會採美國最高法院之判例見解的可能性頗高。

(十一)、專利侵害事件之爭點甚多，包含被訴對象物或方法是否落入專利權範圍、被告之無效抗辯、損害賠償額之計算等，日本設有智慧財產高等法院專門審理專利侵害事件，其對於專利侵害事件之審理常先擬定審理計畫進行審理，其實務上之審理先後順序及流程為何？

日本有關侵害訴訟之判決，當被告提出專利無效抗辯，且同時向特許廳提出專利無效審判時，制度面及實務面是先歸由特許廳審理。特許廳審決結果若為有效，則當然要進行是否侵害之審理；反之，特許廳審決結果若為無效，則是否要續行判斷是否侵害之爭點？實務判決似以續行判斷是否侵害之案例較多。尤其是第一審裁判，若未就是否侵害之爭點進行裁判，則上訴至第二審時，一但專利無效判斷被第二審法院變更，則發回第一審的可能性很高，難以達到迅速解決紛爭之目的。至於損害賠償之計算，多數判決是在判斷為侵害成立時，才會調查相關證據進行審理及裁判。

[50] Blonder-Tongue vs. University of Illinois Foundation, 402 US 313 (1971).

陸、侵害行為責任分擔與損害賠償之計算

一、前　言

專利權人行使專利權提起專利侵害訴訟時，有損害賠償請求權及禁止請求權。損害賠償請求權可以向法院請求被告應賠償損害，禁止請求權是請求法院禁止被告之侵害行為。專利法第 96 條第 1、2 項：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」

有關損害賠償之計算，專利法第 97 條規定計算損害賠償額的方式有三：依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。三、以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。

實際上計算時因涉侵害之專利品可能只是某一產品中的一部分元件，產品之完成包含從上游之生產到下游之組裝、販賣，實務上有侵害行為責任分擔以及損賠計算問題等。

關於侵害行為責任分擔，我國以中小企業為主的產業形態，一件產品之製造，常常從上游之元件到中、下游之組裝，再交由貿易商販賣。此種產業形態造成一件專利侵害訴訟即使只有一種產品也可能涉及多家廠商，因此有以下須探討之課題：

(1)如係產品係由某甲下單委由製造商乙製造後，再交由經銷商丙販賣，則甲、乙、丙應如何分擔其損賠責任，係個別負責或連帶負責？

(2)如銷售侵害產品者係公司，則公司與代表人間之責任分擔？有關排除侵害之請求，係僅得對公司請求，抑或對公司及代表人得一併請求？

關於損害賠償之計算，提起專利侵害訴訟之目的是希望能獲得高額損害賠償，因此損害賠償額的計算亦有以下課題須探討：

(1)直接與間接侵權人所負損害賠償範圍有無不同？

(2)如何調查及證明專利權人所受損害之金額？

(3)法院如何計算之權利金（royalty）？

關於以上課題，以下仍將先探日本判例、學說，以尋求可能的解決方案。

二、最高法院 1997 年「汽車車輪」判例

欲探討製造商在上、中、下游之產品移轉，首先要探討專利品移轉後的權利耗盡問題。權利耗盡是指專利法第 59 條第 1 項第 6 款之規定的專利權效力不及事項：「專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。」

日本有關權利耗盡原則，有最高法院 1997 年「汽車車輪」判例可茲說明。本事件是一汽車零件的平行輸入事件，德國BBS公司就一項鋁製車輪在德國及日本都有專利權，BBS公司在日本國內製造販賣該專利品，平行輸入業者未得其同意而輸入真品，真品來源是專利權者本身在國外的系列公司所供應。一審判決[51]首先回到專利制度的目的，是為了促進產業發展，為達此目的，是透過給予新發明專利權，當作發明人將其發明公開的代價，而現在世界各國專利制度是由各國獨立之審查及授予，同一發明獲得複數國家的專利權時，各別國家將發明技術公開，各別當作促進產業技術進步的代價，專利發明第一次銷售會讓專利權耗盡，是由各國支配的，因而，雖然特許法欠缺明文，但國內耗盡是立法當時的共通理解，平行輸入侵害專利權，判決原告勝訴。

二審東京高等法院[52]指出專利發明只要適法散布後，給予專利權人專利的目的就已達到，如果還要專利權人的同意才能再度銷售，則顯然有害產業發達。因而，認可專利權人二重利得的機會並無合理根據，專利發明在散布時，確保發明人將其發明公開之代償機會只要一次保障為已足，本件在德國境內適法之散布為兩造不爭之事實，因此，專利權應已耗盡，而將一審判決被告敗訴部分撤銷。原告上訴至最高法院。

最高法院判決[53]亦認為權利已耗盡，維持二審判決。最高法院判決要旨如下：

「巴黎公約第 4 條之 2 規定『專利獨立原則』是指一項專利權的形成、廢止，在不同國家是相互獨立的。一個國家駁回一項專利申請或者宣告一項專利權無效，不應該影響該專利申請或專利權在另一個國家的結局。」

「如果在專利產品流通過程中，每一次交易都需要獲得專利權人的許可，就會影響商品的自由流通，也會使專利權人自己的利益受到影響，這與專利法『鼓勵發明、促進工商業發展』的根本宗旨是背道而馳的。從保護專利權人經濟利益的角度出發，沒有必要為專利權人提供超過首次投放市場之外的控制權。」

「須要統一考慮國際貿易中商品的自由流通和專利保護的相互關係問題。在當今社會，國際貿易具有十分突出的作用，是一個國家得以迅速發展的重要條件。...即使對在國外出售，然後進口到日本流通的專利產品來說，也需要為之創造一種

[51] 東京地判平成 6.7.22「自動車の車輪」。
[52] 東京高判平成 7.3.23「自動車の車輪」二審。
[53] 最判平成 9.7.1「自動車の車輪」終審。

可以自由流通的環境。對於發生在國外的交易來說，可以認為購買者是以獲得對其意欲購買商品的處置權為前提才同意進行商品交易，因此除非交易雙方在地域等問題上有明確限制性約定，否則專利權人不能在日本對其售出的專利產品再次行使專利權。」

「專利權人在德國向一家日本公司出售其專利產品時，應當預見到出售後的產品可能會進口到日本，既然專利權人售出時沒有作出限制，就應當認為給購買者提供了可以在日本自由處置該專利產品的默認許可。」「專利權人在國外就專利製品交易時，允許保留在我國行使專利權的權利，專利權人與購買者合意將我國排除在專利製品的再販賣及使用地域之外，…是可以自由決定的。」

三、東京地院 1998 年「醫藥製劑」事件

有關損害賠償計算，日本曾有依民法規定，認定專利侵權成立並判決被告應支付賠償金的案例。本件是著名的東京地判平成 10.10.12 醫藥製劑之專利侵害事件，東京地院判決被告應支付獨占通常實施權人(約相當於我國的專屬被授權人)25 億 5936 萬円，以及專利權人 5 億円。

本件原告SKF[54]是從事醫藥品之開發及製造販賣為業的英國公司，原告SBS[55]則是SKF的關聯公司，在日本國內販賣SKF之製品，擁有原告本件專利權在日本的獨占通常實施權。

本件專利權，一般稱為 cimetidine，是胃潰瘍、十二指腸潰瘍等消化性潰瘍有優良治療效果之醫藥品，SKF 關聯公司在世界各國以「タガメット」為商品名販售。

被告於昭和 60 年(1985 年)及 62 年取得 cimetidine 錠劑及細粒的製造認可並收錄於藥價基準中，以進行製造販賣。商品名為「凱洛錠(カイロック錠)」及「凱洛細粒(カイロック細粒)」(兩者合稱「被告製劑」)。

原告SBS基於民法 709 條[56]規定請求 50 億円的損害賠償，原告SKF基於民法 703 條[57]規定請求返還實施費相當額度的不當得利金 5 億円。(不當得利見第五節)

法院判決要點如下：(1)被告使用、販賣cimetidine原末[58]作為製劑之行為，侵害本件專利權，該當侵害SBS的獨占通常實施權。(2)被告的侵害行為至少有過失，被告製劑是和SBS所販賣本件專利實施品完全同一之cimetidine製劑，…，而被告所販賣的製劑，是和原告專利完全同一之化合物，可以取代SBS的販賣製劑，被告的行為和SBS所受損害間有因果關係。(3)然而，被告基於不法行為對SBS所受損害有賠償義務，對專利權人SKF，有支付相當實施費義務，無正當理由可免除，

[54] 日文全名是「スミス・クライン・アンド・フレンチ・ラボラトリース・リミテッド」。
[55] 日文全名是「スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社」。
[56] 相當於我國民法 184 條。
[57] 相當於我國民法 179 條。
[58] 醫藥品製造工程中，做爲原料所用個個藥物的粉末。

負有實施費相當額度之不當得利返還義務。(4)Y所輸入之cimetidine之量依書證及全辯論意旨來認定，原末之損失 5%，庫存的量有 15%，輸入量全體 80%之製劑算定cimetidine的販賣數量，被告販賣被告製劑，和被告製劑之販賣數量相同數量，可認定為SBS之タガメット錠所減少之販賣量，SBS的損害賠償請求權基於限界利益說合計 25 億 5936 萬円可茲認定。關於不當得利返還金額，基於上述事實,有關本件製劑之製造販賣有關的通常實施費[59]是銷售額的 3.5%是明確的，合計 5 億円可茲認定。」

四、以專利權人減少的獲利推定為損害額

第二種計算損害賠償額的方式是以專利權人減少的獲利推定為損害額。侵權者實施專利發明時，專利權人因該侵權者之實施，所減少的販賣數量，被認為是專利權人最直接的損害,將此減少的販賣數量,乘以每件專利發明所能獲取之利益,就是侵權者所應負之損害賠償金額。

這樣的算法是一種「所失利益」之算法，也就是「依侵害行為所失利益，反面來說就是無侵害行為時所得之利益」，可以幾乎不用鑑定來算定損害額，減輕專利權人證明責任。

但是，當專利權人的設備之產能有限，侵權者所實施的數量未必就是專利權人所能實施的數量,此時,超出專利權人所能實施的數量,難稱係專利權人之損害，應予扣除始為合理。日本特許法第 102 條第 1 項設有較完整之計算規範：

「專利權人或專屬被授權人對於因故意或過失侵害自己專利權或專用實施權，請求因其侵害對自己所受損害之賠償時，侵害者讓渡構成侵權行為之物時，對其讓渡之物的數量(以下稱讓渡數量)，專利權人或專用實施權人無該侵害行為可以販賣之數量，乘上相當單位數量之利益額所得金額，不超過專利權人或專屬被授權人之實施能力所及之額度，為專利權人或專屬被授權人可以請求之所受損害額。但是,相當讓渡數量之全部或一部的數量有專利權人或專屬被授權人不能販賣的情事時，扣除該等情事所對應之相當數量的額度。」

運用本項規定可以在不必命侵害人提出與利益額有關之資料的情況下,根據權利人持有的資料舉證損害，對權利人是舉證責任最輕的一種計算法，但可以請求之損害賠償額是「不超過專利權人和專屬被授權人(以下稱『權利人』)實施能力之額度為限。專利權人實施專利發明之主張必須舉證，超過其實施能力不得為損害填補[60]。在「實施能力」的認定上，如果嚴格要求須是對應於侵害期間可以實施的能力，對專利權人亦屬不利，日本有學者提出應以潛在能力為佳之見解[61]，

[59] 通常實施費在我國慣稱爲權利金或授權金。
[60] 東京地判平成 11.7.16「惡路脫出具」。本件爲新型專利權，法院以原告在不須新的開發投資與雇用從業員的情況下，一個月能製造 1 萬 5000 套專利品爲基礎，計算損害賠償額。
[61] 田村善之，「損害賠償に関する特許法等の改正につえて」，知財管理 49 卷 3 號 324 頁。

例如專利權人已準備購入設備來實施，即屬未來的潛在能力，此說獲得支持。

另外，在數量的認定上，是以侵害者之讓渡數量為準，但金額的計算，則以權利者的單件利益額為損害賠償額，並不問侵害者就專利發明之讓渡行為是有償或無償。此時，侵害行為和專利權人所失利益間有相當因果關係為必要，侵害者之製造販賣製品屬專利發明之技術範圍，專利權人製造販賣製品不是專利發明之實施品，以和侵害者該製品有交易上競合之製品為限，可以認可其相當因果關係[62]。

五、以侵權者實施的利益推定為損害額

專利權人自己實施專利發明，或假設專利權人自己實施專利發明之前提下所產生的計算法，是因專利權人不易舉證侵權者究竟實施了多少數量，只好以自己實施的狀況來推算，而所謂「發明專利權人就其實施專利權通常可獲得之利益」只是推估值。

較符合實際損害的算法，應該是以侵權者所實施的數量為準。日本特許法第102條第2項設有規定：「專利權人或專屬被授權人對於因故意或過失侵害自己專利權或專用實施權，請求因其侵害對自己所受損害之賠償時，侵害者因侵害行為所受利益，其利益之金額，推定為專利權人或專屬被授權人所受損害之額度。」

專利權人主張侵害者所受利益為損害額而舉證時，其額度推定為專利權人所受損害。「將侵害者所受利益，推認為和實施權者所受損害有相當因果關係。」[63]

六、以授權實施費率為損害額

特許法第102條第3項：「專利權人或專屬被授權人對於因故意或過失侵害自己專利權或專用實施權，可以請求相當該專利發明之實施所受金錢額度之金額，當作自己所受損害之額度的賠償。」本項是以授權實施費率、也就是權利金當作損害賠償額。

本項通說認為是保障權利人的最低限度，因此，侵害人不得主張未發生損害，而拒絕權利金相當額度之損害賠償。

實際上客觀的授權金相當額度並不易算定，若權利人能提出有授權實施的契約，可當作有利之佐證。實務上若無特別情況或無資料可參考，以販賣價格的3%、

---

[62] 東京高判平成11.6.15(蓄熱材製造方法)，基於101條1項之損害賠償請求，專利權人未製造專利發明之實施品，和屬專利發明之技術範圍的イ號製品之競合品的製造販賣時，認可專利發明之實施能力，和イ號製品之販賣的競合品之販賣機會的喪失，不能說和專利發明之侵害間無相當因果關係。

[63] 大阪地判平成3.5.27「二軸強制混合機」。本件專利權人是德國公司，原告是專屬被授權人，被告有五家公司。

以利益額的 20%當作授權金費率的判決頗為常見，此一費率太低而遭批判。近年來，曾見以製品販賣額之 10%認定為相當額[64]，也有以 7%認定為相當額者[65]。

七、與舉證責任有關之規定

基於加強專利權人之保護，日本特許法置有在民法不法行為未規定的特別規定。為了侵害行為之舉證容易的特別規定有：(1)推定為過失(§103)，(2)生產方法之推定(§104)，(3)具體態樣明示義務(§104 之 2)，(4)書類提出命令(§105)，(5)技術範圍鑑定之囑託(§71 之 2)。為了損害額之舉證的容易的特別規定，有(6)逸失利益額的推定(§102Ⅰ、Ⅱ)，(7)實施費相當額度之賠償請求(§102Ⅲ)，(8)書類之提出命令(§105)，(9)對計算鑑定人的說明義務(§105 之 2)，(10)由法院認定相當之損害額(§105 之 3)。還有，考慮權利侵害者支付巨額賠償金的可能性，(11)輕過失之參酌(§102Ⅳ)。

這些規定有關計算損害賠償者是「書類之提出命令」，這是指法院就專利權之侵害訴訟，依當事人之申請，對侵害行為之舉證，損害額之計算，可以命對造提出必要的書類(特§105Ⅰ)。但是，書類所有者因營業祕密被知道後有困擾，有正當理由拒絕提出時，不能命其提出(特§105Ⅰ但書)。持有書類者消極不提出時，確認正當理由之有無是必要的，此時，法院對所持有者請求提出書類，只能在法院內不公開(特§105Ⅱ)。

所持者沒有正當理由拒絕提出書類時，法院可以就該書類記載有關當事人主張認定為真實(民訴§224Ⅰ)。還有，申請當事人有關該書類之記載具體主張及依該書類證明事實依其他證據證明顯著困難時，有關該事實可以認定申請當事人之主張為真實(民訴§224Ⅲ)。

八、問題與討論

(一)、我國以中小企業為主的產業形態，一件產品之製造，常常從上游之元件到中、下游之組裝，再交由貿易商販賣。此種產業形態造成一件專利侵害訴訟即使只有一種產品也可能涉及多家廠商，因此有以下須探討之課題：

1.如係產品係由某甲下單委由製造商乙製造後，再交由經銷商丙販賣，則甲、乙、丙應如何分擔其損賠責任，係個別負責或連帶負責？

此一議題應無責任分擔之問題。日本特許法有專利權之效力規定，可排除他人未經其同意而實施專利發明，而物之發明之實施，指物之生產、使用、讓渡(包

[64] 東京地判平成 8.10.18「鉄筋コンクリート有孔梁の補強金具」。
[65] 東京地判平成 10.3.30「硬化性樹脂被覆シート材料」。

含讓渡及貸渡，其物為電腦軟體時，包含透過電氣通信線路之提供)等，還有輸入或讓渡等之要約行為(包含為讓渡等之展示)。其中實務上最常見的侵害行為是「生產」與「讓渡」。

製造商乙就侵害物有「生產」與「讓渡」給經銷商丙的行為，自應獨立負損賠責任。經銷商丙則可能有「讓渡之要約」或「讓渡」等行為，亦應獨立負損賠責任。下單的甲顯然是從製造商乙進貨後再出售給丙獲取利潤，則甲有「讓渡」之行為，亦應獨立負損賠責任。

至於個別損賠金額之計算，則依特許法之損賠計算法，甲、乙、丙所獲取之利益未必相同，因此依其獲利可能會算出不同的損害賠償金額。

2.如銷售侵害產品者係公司，則公司與代表人間之責任分擔？有關排除侵害之請求，係僅得對公司請求，抑或對公司及代表人得一併請求？

此一議題在日本並無特殊之案例或議論，特許法也未設特別規定，基本上是依民法或民事訴訟法相關規定。有關排除侵害之請求並未禁止向代表人請求，但常見的案例仍是以公司當被告，例如，因為有能力製造產品者為公司而非代表人。

(二)、損害賠償額的計算有以下課題：

1.直接與間接侵權人所負損害賠償範圍有無不同？

直接侵權與間接侵權的差異，從專利權範圍以申請專利範圍為準的觀點，主要在於直接侵權是實施請求項所載全部技術特徵之發明，間接侵權則是僅實施請求項所載部分技術特徵之發明。

從侵權行為者的角度，不論是直接侵權或部分侵權，必然實施了被訴對象，也就是物或方法。間接侵權的損害賠償計算方法在特許法並未設不同規定，亦即，間接侵權人所負的損害賠償範圍及計算並無不同。然而，間接侵權行為人既然只實施部分技術特徵，損賠計算不論採那一種方法，其標的是以行為人所實施之該部分技術特徵，也就是被訴對象為準，而不是以全部技術特徵為準。

2.如何調查及證明專利權人所受損害之金額？

此點在日本是以「書類提出命令」解決之，依特許法第 105 條規定，法院就專利權之侵害訴訟，依當事人之申請，對侵害行為之舉證，損害額之計算，可以命對造提出必要的書類。但是，書類所有者因營業祕密被知道後有困擾，有正當理由拒絕提出時，不能命其提出。持有書類者消極不提出時，確認正當理由之有無是必要的，此時，法院對所持有者請求提出書類，只能在法院內不公開。

3.法院如何計算日本特許法第 102 條第 3 項所規定之權利金（royalty）？

有關權利金之計算,在日本曾出現的案例,若權利人能提出有授權實施的契約,可當作有利之佐證,或是業界曾有相近技術之授權實施資料,亦可作為佐證。實務上若無特別情況或無資料可參考,以販賣價格的 3%、以利益額的 20%當作授權金費率的判決較為常見。

有關權利金之計算,德國專利商標局受雇人發明委員會(Board for Employees' Inventions)每年都會公布許多關於受雇人發明權利金的仲裁判斷,該委員會與工會、商會、雇主團體及其他經濟組織長期有所接觸,對市場現狀有仔細的觀查,因此仲裁金額通常可充分反應市場的習慣作法。因而,德國法院常常不必專家證詞,且經驗上顯示典型的權利金大致密切遵循著名的 25%原則[66]。

日本及我國並無類似德國的條件,但德國的 25%法則,亦即採利益額的 25%或許可供參考。

[66] 劉孔中、Heinz Goddar、Christian W.Appelt、蔡季芬,歐洲專利實務指南,翰蘆,頁 159。

柒、結論與啟示

一、直接侵權行為態樣

專利法所規定之排他權效力下之侵權行為，與特許法所定之侵權行為並不完全相同。

日本特許法對應我國專利法「販賣」行為的是「讓渡」行為，所謂「讓渡」是指專利發明之對象之所有權移轉行為，不論有償或無償，讓渡還包含「貸渡」，所謂「貸渡」是保留發明對象物的所有權而移轉占有之行為，同樣不問有償或無償，亦即出租或出借均屬之。因而，只要移轉專利發明對象物，不必從買方收到貨款，即已構成侵害行為。

對應我國「為販賣之要約」者，是「讓渡等之要約」，要約行為不只是為了販賣，也包含為了讓渡及貸渡。另外，特許法明文規定「展示」行為也屬侵害專利之行為。

因此，在我國實務上會產生爭議者，例如僅於公司網站張貼侵權產品並無標價，在日本只要以「展示」行為主張即可，並不生是否屬「為販賣之要約」的問題。

為避免實務上之爭議，或可於下一次專利法修正時將此一議題納入。

二、間接侵權行為類型

在間接侵權之議題上，間接侵權有擴大專利權保護之作用，相對地亦對公眾自由實施相關技術較為不利。我國日本之產業形態相近，日本早在 1959 年特許法就有間接侵權之規定，於 2002 年、2006 年再擴充兩種類型。1959 年迄今，成立間接侵權之案例甚少。以日本之經驗可知，反對間接侵權者認為會讓專利權人之權利大幅擴張，造成人人自危的疑慮並不存在。

日本特許法導入間接侵權之規範迄今兩度修法擴充，可知從保護專利權的觀點而言，間接侵權的規定是必要的，而成立間接侵權的案例甚少，也需檢討保護的強度是否不足。

而在電腦軟體專利之侵害問題上，因我國已接受「電腦程式產品」請求項與「電腦可讀取紀錄媒體」請求項等物之請求項。因此，雖然專利法尚無間接侵權之規定，電腦軟體相關發明之專利權人可利用物之請求項主張權利，尚無太大影響。

我國專利法並無間接侵權之規定，雖有從民法共同侵權行為之規定亦可推論解釋出間接侵權之說法，此種解釋是否適當恐是見仁見智。若從日本的經驗以觀，從專利法予以明文應較無爭議(美國亦在專利法有明文規定)。

至於專利法應如何規範，似可從最無爭議的態樣開始，此為美國專利法 271

條(c)項：

凡在美國為販賣之要約、販賣、或進口至美國一元件，該元件為一有專利之機器、製品、組合、或組成的一部分，或一材料或裝置用於實施一有專利之方法，該零件、材料或裝置構成發明的本質部分（material part），知道（knowing）其被特別製造或適於使用在該專利之侵權上，並非商業上適用於實質非侵權之用的日用品或通用品，將被歸責為幫助侵權人。

日本特許法第 101 條第一種態樣實質上也是從美國專利法引進，但採保守的立法。客觀要件嚴格化的結果，「自動預設絞式單眼反射相機」事件不成立間接侵害，而引發保護不足的議論，因此增列第二種態樣，即特許法第 101 條第 2 款。我國似可參考美國專利法 271 條(c)項與案例，以及特許法第 101 條第 2、5 款，進行間接侵權的立法。

三、申請專利範圍之界定

申請專利範圍之解釋係屬法院職權，我國出現有關申請專利範圍解釋之實務問題，參考日本經驗，似應由法院建立判例解決之。

有關申請專利範圍之解釋，日本絕大多數之法院判決，都是先將申請專利範圍拆解成數個構成要件，再逐一進行解釋與比對，在許多侵害訴訟的第一審與第二審判決中，法院整理爭點後會先指出爭點之一為「構成要件充足論」。從判決書的記載可推斷解釋申請專利範圍是法院之職權，才會於判決書中逐一論述請求項構成要件，包含各構成要件之解釋。

日本在最高法院 1991 年「三酸甘油酯之測定法」事件之後，已讓專利權範圍以申請專利範圍為準之原則更加穩固。只有在申請專利範圍所記載的技術意義無法理解成明確的一種意義時，或者是一看就知道是誤記的情況，而參酌說明書之詳細說明很清楚，只有在此種特殊的情況才能參酌說明書之詳細說明。

在「手段功能用語」請求項之解釋上，日本並未像我國引進美國專利法有關手段功能用語請求項之解釋法。因此，在日本有關功能性用語，即使出現「手段用以」之用語，亦是直接依字面意義解釋，並非以說明書對應該功能之結構為準。

至於在「製法界定物」請求項之解釋，日本是以 2012 年知財高裁大合議庭所作判例進行解釋。知財高裁指出方法界定物之請求項是一種例外式的寫法，原則上物應該直接用構造或特性來界定，只有在申請時直接以構造或特性來界定是不可能或困難時，才能用此方式界定。而無法用構造或特性來界定的舉證責任是專利權人，若專利權人無法舉證證明，則代表該物仍有可能用構造或特性來界定，此種請求項知財高裁將其稱為「不真正方法界定物請求項」。此種「不真正方法界定物請求項」之解釋，必須依請求項記載的文字來解釋，也就是採方法要件說。而如果專利權人可以證明申請時直接以構造或特性來界定是不可能或困難者，即屬真正方法界定物請求項，此時即採方法除外說。

四、均等侵害與其限制

日本最高法院於 1998 年以判例建立均等侵害之五項要件，迄今十餘年來，下級法院均以這五項要件判斷是否成立均等侵害，「文義侵害」及「均等侵害」為兩種不同侵害型態之原則已相當穩固。

有關均等侵害，日本最高法院所建立的五項要件包含均等擴張的前三項要件：(1)「非本質部分性」，(2)「置換可能性」，(3)「置換容易性」，以及對抗均等擴張的後兩項要件：(4)「先前技術阻卻」，(5)「禁反言原則」。

如果原告未依最高法院建立的五項要件主張侵害，亦即未主張均等侵害，法院審理後認為原告主張無理由，應無再依這五項要件審理均等侵害之必要。

而基於民事訴訟當事人進行的基本法理，理論上均等侵害前三項要件為專利權人之武器，應由專利權人舉證證明，後兩項為被告之對抗手段，應由被告舉證證明。然而，最高法院建立這五項要件時並未涉及舉證責任問題，造成後續判決實務上，專利權人不僅要舉證證明前三項要件，也要說明後兩項要件，被告亦會就原告提出之論點逐一反駁。

以民事訴訟程序進行的專利侵害訴訟，美國除將字義侵害與均等侵害當作兩個不同爭點外，若原告主張均等侵害，則負有證明均等的舉證責任，禁反言與先前技術阻卻是被告之武器，被告若捨棄不用，自當負擔敗訴之危險，法院亦無詢問被告是否要主張的必要。此種舉證責任分配的審理模式，較為符合專利侵害判斷之基本法理。

然而，此種審理模式必須是法院與律師普遍對專利侵害判斷有夠深入的瞭解才可能運作，美國具有此等條件，日本與我國則都還在進展中。我國尚未成立智慧財產法院之前，司法實務上只要原告主張侵害，甚至未主張字義侵害或均等侵害，法院即依職權審理侵害是否成立是常見的情況。

智慧財產法院成立後，專業法院邁向深度審理，已逐漸將字義侵害與均等侵害區分成不同爭點，俾讓兩造雙方聚焦辯論。設有知財高裁的日本，也已進展至此一階段。

至於均等侵害中的舉證責任問題，若被告未主張禁反言或先前技術阻卻，法院是否要行使闡明權？日本出現此一問題的情況甚少，原因已如前述。

法院職權審理範圍多大？是否要行使闡明權？理論上均應屬法院職權，實務上產生爭議的主要原因在於當事人對於法院審理原則的可預期性。若當事人認為應屬法院職權審理之範圍，法院卻以當事人未主張為由而為不利判決，當事人自難甘服而於上訴時一再主張。

我國目前就此議題出現議論的最主要原因，在於過去專利侵害鑑定要點所殘留的觀念，因專利侵害鑑定要點將文義侵害與均等侵害劃進同一張侵害判斷流程圖中未作區分，智慧財產法院成立前，法院審理時常常自動跑完字義侵害與均等侵害流程所致。

亦即，此一 爭議之源頭應是至今仍有效的侵害判斷流程圖給予當事人的預期。正本清源之計，是將侵害判斷流程圖廢除，或修正流程圖，在各項目明列舉證責任分配，讓當事人瞭解審理原則，方屬解決爭議之具體做法。

專利侵害判斷的深度審理，應是專業法院成立目的之一。隨著司法實務的深度進展，朝向美國的審理模式應可預期。

五、專利侵權訴訟中無效抗辯

我國智慧財產案件審理法第 16 條有專利侵害訴訟中之無效抗辯雖然是與日本相同的設計，實務運作卻與日本有極大差異，可說走向不同的道路。

在無效抗辯與舉發雙軌的無效制度下，日本是儘可能歸由特許廳優先審理，不僅法律面有配套設計，實務面亦以平均 10 個月期間將無效審判審結。我國完全沒有配套與快速審結舉發之實務，形成法院對無效抗辯先審結的不同實務，因而實務上所出現的問題在日本幾乎都不存在。

專利無效分由行政機關與司法機關審理，若對同一無效事件出現判斷之歧異，可說是實務面最不想出現的情況，不僅無助於快速定紛止爭，也浪費行政與司法資源。因而，避免判斷歧異是最優先及最上位的問題。在此框架下，日本歸由特許廳優先審理以解決之，其一項很重要的原因是特許廳審判部的審理能力與信賴度。長年以來無效審判由特許廳審判部以準司法的模式進行審理，審判部由三名審判官以合議方式，採言詞審理，其審理品質及當事人之程序保障均頗完備。特許廳的審決結果，對於法院並無拘束力，法院仍必須就無效抗辯自行判斷。法院既然獲得特許廳的審決結果，重審一次既無必要對當事人也無意義，直接作成與特許廳的審決結果一致是最穩當的做法，判決書所載理由也會和特許廳的理由一致。

其實只要雙軌制存在，就有裁判歧異的可能性，日本制度面與實務面的配套只能「減少」歧異的可能性，而無法「完全避免」歧異。究竟有無歧異的個案，只能就日本判決做全面搜尋與閱讀方能得知。然而日本多年來採前述方式的運作，至少可說對於「減少」歧異應該是成功的，實務界並沒有太多議論。

我國則完全沒有日本特許廳審判部的合議言詞審理模式，以及配套制度與實務，而產生許多問題。舉發審查過程中，兩造雙方很可能一再補件而延宕審查，專利權人若提出更正，審查時間更長，因准予更正要讓舉發人表示意見，不准更正要讓專利權人申復，兩者都是書面往來審理，其結果，法院不可能等待智慧局的審定。反而是，當事人將法院的侵害訴訟與無效抗辯資訊告知智慧局，智慧局審查官會等待法院判決結果，作成與法院判決一致的舉發審定是最穩當的作法，也省去舉發審查的人力。

不論是我國或日本，欲從制度面「完全避免」裁判歧異的作法，是修法廢除其中一軌。同一事件分由行政及司法機關審理，不僅耗費資源，也增添當事人之訟累。在法院的無效抗辯有快速解決侵害與無效爭議的優點，不太可能廢除。因此，惟一的選項只有廢除舉發。日本無效審判既已建立信賴感，予以廢除實有困難，何況雙軌既能成功運作，也無廢除之迫切需要。我國則有廢除舉發之條件，實則伴隨侵害訴訟之舉發案，在智慧局採等待法院判決結果的實務下，舉發審查實質上已逐漸空洞化，只剩下無伴隨侵害事件的單純舉發案，亦即舉發只剩下公眾審查的異議功能。

由此觀之，我國解決雙軌無效實務問題是廢除舉發，將審理法第 16 條之無效抗辯提升為可以作無效反訴，經法院判宣告為無效者具有對世效力。慮廢除舉發制度後，改成一定期間(例如六個月)之異議制度，藉由異議制度也可提升專利權的穩定性。

六、專利侵權訴訟中無效抗辯之更正

在更正之議題上，我國更正審查基準一再放寬可更正之情況，又無日本訂正要件須符合「獨立專利要件」之設計，造成專利侵害訴訟發生時，法院需面對專利權人一再更正的難題。日本可更正之情況較我國為窄，已出現訴訟中一再更正的困擾，我國如今也走向此一道路。

法院在沒有立法授權之情況下，可否自行判斷更正准否，本身是值得討論的議題，學理上也有肯定說。正如日本最高法院富士通判決前，也有學說認為法院可就專利無效自為判斷，然而，日本法院採較保守的態度，認為專利無效既已由立法機關將其權限分配給行政機關，法院不宜自行判斷。如今，法律已明文法院可就無效抗辯自行判斷，但就訂正准否並無明文。因此，第一審民事法院仍以保守的態度，不會審理訂正問題，而等待特許廳就訂正案之審理結果，特許廳也會快速審理訂正案。

民事訴訟進行至第二審由知財高裁審理時，若訂正審判之審決撤銷訴訟也繫屬於知財高裁，因審決撤銷訴訟須就訂正實質要件審理，知裁高裁有可能在民事訴訟判斷特許廳之訂正准否是否違法，「食用油事件」正是此種情況。然而，恐不能由此反推，民事法院也可審理訂正問題。因為，當事人有可能未就特許廳之訂正審決提起撤銷訴訟而告確定。此時，第一審民事法院就訂正之判斷與特許廳歧異時，由於准予訂正之效果是溯至公告日生效，將造成法院引用與公告版本不同的申請專利範圍作成裁判的嚴重問題，光是此點恐怕就是判決違法而屬可再審之事由。即使是民事第二審知財高裁，在此情況下，也只能引用特許廳的確定審決變更第一審之歧異認定，而不可能進行訂正之實質審理而變更特許廳之審決。

可見，法院不等待專利專責機關更正審理結果，而自行判斷更正准否，並非良策。但因我國智慧局並無日本快速審理更正案的條件，而造成民事法院遭遇更正

時，若審理則可能出現歧異的風險，若等待智慧局的審定則造成審理之延宕，實屬兩難。

其實，若從更正的態樣分別以觀，會造成法院審理難題的更正只有「重寫請求項之更正」的情況，其他例如刪除請求項之更正，其實是拋棄部分專利權，不待智慧局審查結果，專利權人就拋棄部分再行使權利顯有違誠信，智慧局之審理結果也可預期必然准予更正，並不會造成審理的難題。

「重寫請求項」是否可准予更正，本身也是值得討論的議題。從申請專利範圍採多項制撰寫的前提以觀，既然可以寫成範圍大小不同的請求項，則當範圍較大的請求項無效時，只能退至次大範圍，也就是只能刪除請求項，如果允許在最大與次大範圍間重寫一請求項，則多項制完全失去意義。其結果，專利申請時只要寫最大的請求項即可，到了行使權利時，隨時可再撰寫一個範圍較小的新的請求項，專利專責機關也不必耗費如此多人力進行逐項審查。

專利權範圍以申請專利範圍為準，侵權訴訟進行中，專利權範圍仍在不確定狀態而可改寫，正如司法訴訟中仍在改寫法條且仍不確定是否可改寫般，將使司法裁判無法進行，顯然非專利制度的本意，美國專利侵害訴訟進行中，幾乎沒有改寫請求項之案例，正是基於多項制申請專利範圍之精神。

日本之訂正允許改寫請求項，其實已脫離多項制本旨，並非好的原則。「刀子加工事件」中提出許多次的訂正，造成被告過重的應訴負擔，也耗費過多司法資源，顯然是不當的。不幸的是，我國正追隨日本的腳步，專利審查基準從過去幾乎禁止重寫請求項之更正，大幅放寬至可重寫請求項，而且遠比日本還寬，因為沒有日本獨立特許要件的規定，專利權人很容易就可以一再改寫請求項，造成法院審理的難題。被告就更正後之版本，要求給予時間補提無效抗辯的證據，正是因為欠缺獨立特許要件而起。

正本清源之計，只要仿照美國，禁止重寫請求項之更正，則法院可否審理更正的難題自然消失，被告也不會要求補提無效抗辯證據。其方法，是修正專利審查基準，回歸過去的嚴格制，或者，法院可以透過法律解釋，自行建立新的更正基準，蓋審查基準對法院並無拘束。

七、新型行使專利權時技術報告書之作用

在新型專利權人行使權利之專利法規定上，我國最新的專利法第 116 條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」立法理由仍堅稱提示技術報告並非訴訟要件，顯然和日本的實用新案行使權利之制度完全不同。此一立法問題一直無法導正，也只能由法院於司法實務上以法律解釋的方式解決之。

日本實用新案技術評價書的作用，很清楚的是訴訟成立要件，從一開始的制度設計就是如此。試想，將一種在業界早已公開製造販賣的產品，提出新型專利申

請，在形式審查制度下，很快就能取得專利權，如果技術評價書不是訴訟成立要件，則專利權人很容易就可以在法院起訴，競業者全部會成為被告應訴，不論判決結果為何，「應訴」一事絕非制度設計之本意，也浪費訴訟資源。

我國最高法院對此已有判決指出：「應提示新型專利技術報告，核其意旨，僅係防止新型專利權人濫用之權利，並非謂未提示新型專利技術報告，即不得請求損害賠償」（參照 96 年度台上字第 2787 號等判決），應是基於立法解釋所作之判決。

2013 年的修法契機仍未能導正此一議題，與一開始實施形式審查制度時就立法錯誤不無相關，如今雖欲修法導正，但新型制度本旨已捲入人民訴訟權問題而無法釐清，實屬憾事。然而，現行法規定卻漏掉法律效果，法院似仍有解釋其法律效果的空間。

欲讓新型制度回歸正軌須要採新型制度面的法律體系解釋。法律解釋的方式中，立法解釋與體系解釋都是可用的解釋方法，似無那一種解釋法優先的規定。立法說明對法院是否有拘束，現行法下是否已不可能再作成其他解釋，其本身應還有討論的空間。

八、侵害行為責任分擔與損害賠償之計算

有關損侵害行為責任分擔與損害賠償計算問題，我國專利法規定之損賠計算法與日本特許法頗為相近，但欠缺訴訟程序相關規定。日本特許法為減輕專利權人之舉證責任，設有得命對造提出必要的書類等相關規定，關於此點亦屬修法議題之一。

至於權利金的計算方式，日本及我國之專利授權實施之活動，相較於美、德等先進國家並不算發達，因此未必有相關的授權契約可供參考。在欠缺相關之佐證時，德國實務上有利益額之 25%原則，日本則有利益額之 20%原則。損賠計算若採侵權者實施的利益推定為損害額，可請求者是侵害人所獲之全部利益，因此選擇以授權實施費率主張損賠，對專利權人並不有利，也因而此一計算法被認為是最低標準，也比較適用在本身不實施而以授權實施為主的學、研機構。

九、總　結

綜上，我國專利法在權利行使部分，相較於特許法顯然不夠完備，未來修法時宜考慮列為主要議題。

至於在實務上之議題，許多係屬法院職權，日本最高法院建立多則重要的判決先例，知財高裁對於重大爭議事件，仿照美國 CAFC 的大合議庭作成判決，是解決司法實務問題的方式，亦值我國參考。

參考資料

日文資料

・青山紘一等，知財20講－知的財産の創造•保護•活用等の現状と課題，2004.12，経済産業調査会
・青山紘一等，特許審判と口頭審理・証拠調べの実務，2003.10，経済産業調査会
・竹田稔，知的財産権侵害要論， 2004.12.28，第四版，発明協会
・江口裕之，解説 特許法，2005.3.25，経済産業調査会
・清瀬一郎，特許法原理， 1922 年出版，1985 復刊，中央書店
・小泉直樹，特許の有効性と侵害訴訟，2001.7.5，経済産業調査会
・渋谷達記，知的財産法講義 I，特許法、實用新案法， 2007.6.10，有斐閣
・中山信宏等，特許判例百選，第 3 版，2004.2.20，有斐閣
・弁理士クラブ知財判例研究会，知的財産権判例 70 選，2004 年度版，2004.11.1，発明協会
・増井和夫、田村善之，特許判例ガイド，第 3 版， 2005.8.30，有斐閣
・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，経済産業調査会

中文文獻

・白杰立，「專利侵權之先使用權抗辯研析—台美日制度之比較」，102 年 6 月，智慧財產權月刊。
・林麗芬，「簡介我國專利更正審查基準修正重點」，100 年 12 月，智慧財產權月刊。
・黃文儀，「日本訂正審判(請求)不准訂正之事例」，100 年 9 月，智慧財產權月刊。
・黃文儀，「日本訂正審判(請求)准予訂正之事例」，100 年 9 月，智慧財產權月刊。
・ 劉國讚，100 年 8 月，「論專利侵害訴訟中對專利無效抗辯之更正」，萬國法律。
・趙慶泠，「美國法院對製造方法界定物請求項在專利有效性與專利侵權判定採不一致的申請專利範圍解釋」，100 年 4 月，智慧財產權月刊。
・趙慶泠，「製造方法界定物請求項的審查──兼論智慧財產法院 98 民專訴 68 號、98 行專訴 117 號、99 行專訴 4 號、99 行專訴 57 號及 99 行專訴 11 號判」，100 年 4 月，智慧財產權月刊。

- 黃文儀，「方法限定產物請求項之解釋」，99 年 7 月，專利師季刊。
- 劉國讚，「功能記載之申請專利範圍之解釋──以智慧財產法院判決實務為中心」，99 年 6 月，專利師季刊。
- 劉國讚，「電腦軟體相關發明申請專利範圍之解釋與侵權──以日本實務為中心」，99 年 4 月，智慧財產權月刊。
- 劉國讚，「美國專利間接侵權實務──對我國專利法修正導入間接侵權之啟示」，98 年 10 月，政大智慧財產評論。
- 簡正芳，「論醫藥發明製法專利之專利權保護範圍及其效力──由相關民事侵權事件談起」，98 年 6 月，智慧財產權月刊。
- 吳俊逸，「請求項範圍廣泛與明確性原則之相關性探討」，98 年 5 月，智慧財產權月刊。
- 劉國讚，「專利侵害訴訟之均等論在日本的實務案例研析」，98 年 3 月，智慧財產權月刊。
- 呂茂昌，「以專利侵權均等論研究日本最高法院平成 10 年 2 月 24 日第三小法庭判決」，98 年 3 月，智慧財產權月刊。
- 劉國讚，「電腦軟體相關發明之申請專利範圍實務探討」，97 年 8 月，萬國法律。
- 劉國讚、周汝文，「論電腦軟體關聯發明之可專利性──以歐洲專利局審查實務為中心」，97 年 4 月，智慧財產權月刊。
- 黃俊魁，「拋棄式製品之專利權效力──論日本東京地方法院 2000 年拋棄式相機事件」，96 年 8 月，智慧財產權月刊。
- 薛惠澤，「日本特許法中專利間接侵權之構成要件──以日本大阪地方法院平成 8（ワ）12109 號判決為例」，96 年 8 月，智慧財產權月刊。
- 林谷明，「先使用權之成立要件及範圍──從日本『動桁式加熱爐』發明專利之判決談起」，96 年 8 月，智慧財產權月刊。
- 張瑞容，關於方法發明專利權之範圍及其效力──論日本最高法院平成 10 年（ォ）第 604 號生理活性物質測定法事件，96 年 8 月，智慧財產權月刊。
- 韓薰蘭，「美國專利侵權及專利無效訴訟關聯性研究── 論 1993 年最高法院 Cardinal 案的判決」，95 年 5 月，智慧財產權月刊。
- 潘世光，「美國專利無效訴訟之第三者效力研究──論美國最高法院 1971 年 Blonder-Tongue 判決」，95 年 5 月，智慧財產權月刊。
- 劉國讚，「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」，95 年 2 月，智慧財產權月刊。

附件：成果報告初稿審查意見及建議處理表

一、審查委員之審查意見及處理情形

審查委員	審查意見		處理情形	頁碼
高法官孟烹（最高法院）	一	初稿第 53 頁以下，僅述及當事人於專利侵權訴訟中為無效抗辯，或為更正請求時，民事法院如何審理之問題；對於法院就無效抗辯如何判斷，未見論述，似應加以說明。尤其是在美國聯邦最高法院 2007 年 KSR 案修正先前 TSM 測試法後，對日本實務之影響為何，尤具參考價值。	KSR 事件是有關進步性要件判斷原則之案例。美、日、歐進步性概念並不完全相同，各自有其進步性判斷原則(參見拙作「專利法之理論與實用」130 頁以下)，KSR 判例並未造成日本審查基準之修正，日本仍沿用原來的進步性判斷原則。	53-66
	二	初稿第 55 頁，指民事法院於專利侵權訴訟應以更正前或更正後之版本為裁判對象，最高法院 2008 年「刀子加工裝置」判例解決爭議云云。但該案係因專利權人逾時提出攻擊防禦方法，地方法院及最高法院就其更正之主張不予審究，倘當事人未遲延提出，即無該判例之適用時，此情形，日本法院如何裁判？是否均如所舉 2010 年知財高裁「食用油事件」(初稿第 60 頁)，依更正是否合法、更正是否能解消無效理由，被告方法是否落入更正後之專利範圍之爭點審理？該案處理方式，又與第 62 頁第 4 行以下所稱「法院不能審理更正之准否，只好等待特許廳之審理結果」不符，似宜再參考更多之裁判分析之	當事人未遲延提出時，第一審法院會等待特許廳訂正審決的結果，直接引用特許廳准予訂正之申請專利範圍版本或不准訂正之原申請專利範圍版本進行審理。 第 62 頁第 4 行「法院不能審理更正准否」之命題是第一審。而 2010 年食用油事件知財高裁審理更正是否合法，係因同時有不服訂正審決之審決撤銷訴訟繫屬於知財高裁之故 ，第 60 頁雖有敘述但不夠清楚，於第 62 頁命題(四)第二審補充說明之。	55-60
	三	第 63 頁記載：日本設有專利無效制度雙軌協調制度，特許法第 168 條第 3-6 項設計有無效資料之許廳之審決結果，此一設計顯然有意將專利無效問題儘量歸由特許廳解決。第 66 頁就（十一）命題答稱：觀察日本有關侵害訴訟之判決，當被告提出專利無效抗辯，且同時向特許廳提出專利無效審判時，制度面及實務面	1.日本雙軌制度面的設計在本文已詳細介紹，實務面的運作則是當特許廳先審決後，法院就無效抗辯雖然也必須自行判斷並且記載於判決書，而且不受特許廳判斷之拘束，但法院會作成與特	63 66

審查委員	審查意見		處理情形	頁碼
		是先歸由特許廳審理。特許廳審決結果若為有效，則當然要進行是否侵害之審理云云。倘實務均如此運作，則： 1、特許廳審決後，侵權訴訟法院是否另自行判斷？ 2、如仍須自為判斷，其判斷有無與特許廳相異者？比例如何？ 法院如何看待特許廳之審決結果？ 如能引用日本法院判決關於專利無效抗辯之判斷理由，或可得悉其實務對於特許廳審決結果之態度，否則無法說明何以有特許法第 168 條第 3-6 項規定之設計，即可讓其雙軌制度運作不生歧異。	許廳一致的判斷，與特許廳一致的實質理由也會記載於判決書中。 2.法院判斷是否有出現與特許廳相異者，未作全判決搜尋前，無法斷言(本計畫規模難以做全面判決與特許廳審決之搜尋與閱讀比對，補充於研究限制)。但多年來多位日本專利實務界人士來訪，以及作者於 2010 年訪問日本，從未聽過有判斷相異的案例。只要雙軌制度存在，即有判斷歧異的可能，但從日本實務界的看法，日本避免雙軌歧異的制度設計是成功的。 補充於「結論與啟示」。	
	四	最高法院 1998 年判例闡釋判斷均等侵害五原則，其中第一要件係日本法院判斷是否均等侵害特有之要件，其實務如何適用該要件？是否該要件不符合，即無庸進行其他要件之判斷？抑係依三村量一法官所稱先判斷第二要件，再判斷第一要件？初稿第 47 頁僅說明知財高裁 2013 年「飲料分配用之匣容器」、「個人電腦等器具之竊盜防止用連結具」事件就第一要件為判斷，惟未有該判決文之判斷理由，致無法知悉其實際運作情形。而劉教授所著「專利權範圍之解釋與侵害」乙書（2012 年 10 月版）第 485 頁註 5 記載日本法院因欠缺該要件而認定侵害不成立之案件甚多，應可多舉案例說明之。又依該附註，日本實務成立均等侵害之比率僅約 7%，對此，學界或產業界之意見為何？如能併予介紹，應可供我國實務參考。	日本最高法院建立均等論的判斷原則後，有關第二要件之案例，拙作「專利權範圍之解釋與侵害」已有敘述，因此未重複敘述於本文中。至於法院如何運用這五項要件，判斷先後如何，本文引用 2013 年三件案例，可瞭解是依個案而定。第一案例法院只論第四要件，其他三要件無論述必要；第二案例只論第一及第五要件；第三案例只論第一及第三要件。 拙作附註所引均等侵害比率僅 7%是早期資料，現在比率為何並未查到有統計資料，若要全面調查判決並統計，實非本計畫人力所能負擔。	40-43 47

審查委員	審查意見		處理情形	頁碼
	五	第 72 頁命題係甲、乙、丙應個別負責或連帶負責？答案認係獨立負損害賠償責任，此是否係日本具體個案？有無判決理由可供參考？蓋日本民法第 719 條第 1 項與我國民法第 185 條第 1 項規定相同，案例情形何以未以共同侵權行為論之？	補充於研究限制。	72
	六	為方便閱讀，可否為如下之增添、修正： 1、提及日本特許法條文，請於文中或以附註載明該條文內容。 2、引用日本判決，均註明案號，以利查閱（有些有註明）。 3、文中所引日本判決，多可見於劉教授著作，而著作列有圖式，有助於理解，可否亦載於報告中？ 4、文中係就我國與日本法制夾敘，其用語應從各國法制。例如初稿第 4 頁（七）係在敘述我國實務，則所謂「無效審判認定不之成立」，應係「舉發不成立」，「特許廳」應係「經濟部智慧財產局」。 5、如係翻譯外文（日文、英文），相同外語之譯文應力求一致，例如第 25 頁（product by process claim），文中或稱「製法界定物請求項」、或稱「方法界定物請求項」、或稱「製程界定產物請求項」。 6、日本判決或判例解說內容，其譯文應儘量符合我國語法，避免以日文語法逐字翻譯，以利讀者正確理解其概念。例如第 28 頁之知財高裁判決、第 42 頁以下有關判例之解說。	已修正。有些日本判決並無法查到判決號，在日本書籍或文獻中也只是引用判決日及該案名稱，能找到判決號的都已加註。	8,23,61,72 9,13,27 4 25 28,42

審查委員	審查意見		處理情形	頁碼
劉法官介中（最高行政法院）	整體性意見： 1、依據司法院 102 年施政計畫綱要實施方案，本件報告係「委託學術機構專案研究相關法學問題，以供業務參考」辦理，以供法官辦理智慧財產訴訟案件之參考。所以本報告既係引介日本法制為主。其目的在引導、說服法官採或不採日本見解，在說理上應強化與我國實際操作之比較。報告寫法應在介紹日本見解後，再與我國實務做比較。惟有透過細緻的兩種制度實際操作之比較研究，分析利敝得失為何；縱然只是啟示或提點，均能提醒法官注意法制不同，規定稍有差異，則失之千里，報告才有價值。否則只是介紹日本判決，以現今日本文獻、判決搜尋之方便，本篇報告之價值必然減低。 2、本報告之價值應在各章之問題與討論部分。但問題之提出，應從我國國內學說之見解、實務案例之問題，甚或各種法規命令（施行細則等）行政規則（專利侵害鑑定要點等）規定所導致之操作難題，而非以設題自答方式為之。所以各章之問題與討論乙節之「問題」，應提出我國實務案例、學說見解或行政規則規定，或以本文說明或以註釋之方式為之，才能與我國實務操作相結合，方具比較法研究之價值；至少應如第伍章之問題與討論舉出智慧財產案件審查細則之規定（但應引註該細則條文）。		本文所列題目，係委託研究時所訂，為忠實履行研究項目，因而在探討日本相關判決與學說後，直接回答設題。有些題目在我國或有討論，有些題目則是實務界的問題，未必有文獻或判決之議論。 國內專利相關文獻並不多，常見者多屬美國判決之介紹或分析，本件研究指定以日本資料為主，旨在補充國內研究日本之文獻欠缺的問題。 我國學說部分的確論述不足，全面搜尋我國學說、判決，實非本研究規模、人力所能負擔，在第壹章補充「研究限制」說明之。	
	一	報告初稿第 18、19 頁，請就問題(二)(三)問題之來源補註，並強化國內之比較研究。	問題來源係委託研究所指定。	18-19
	二	關於間接侵害，我國是否採納或以其他方式承認？固法無明文，不過仍有主張以解釋論方式引進者，且在實務上不乏當事人仍引用該概念為主張答辯，就以「專利&間接侵害」字串搜尋二年內判決，例如有 99,民專訴,59 當事人即用間接侵害主張，判決亦以我國法制直接回應，但報告雖以 8-20 頁篇幅介紹日本法制，以及問題及討論第（四）點論及，但對我國法制卻以立法論帶過。其實，在未	已補充說明。	8-20

審查委員	審查意見		處理情形	頁碼
		修法前，如何透過解釋論引進，國內學說、實務見解如何，才是有價值的報告。此部分應予補充。		
	三	報告第 26 頁註 16 出版時間及刊物名稱，未明載。	已補充。	26
	四	報告第 29 頁(一)答案並非在於判決書記載，而應論究文義範圍之解釋係當事人主張事項（主觀舉證責任）或舉證責任（客觀舉證責任）事項。	已補充修正。	29
	五	同上（二）第二段其「可能理由」之來源請引註日本學說或文獻，以強化論證。	已補充修正。	29
	六	同上 30 頁(四)第一段以「肯定說判例居多」，以及第二段日本稱其為「包袋」以下，均請引註。	已補充。	30
	七	同上 30、31 頁只介紹到申請專利範圍，如何觀察出「是將構成要件逐一與被訴對象比對」之結論？若認不必在本文列出，請將上述申請專利範圍之敘述一併在註中說明。	(六)已舉例列出申請專利範圍全文。	31
	八	同上 32 頁（九）判斷事實或法律爭議，並非以最高法院受理發回即可輕易判斷。雖係事實問題，但事實判斷違背經驗法則亦屬違法，建議應參考上訴事由之文獻，強化論述或刪除此一問題。	已補充。	32
	九	報告用 33-47 頁介紹日本均等論之採行及操作，其對我國之最重要啟示似在於結論之「將流程圖廢除」(第 76 頁倒數第三段)。則至少在本文介紹或問題與討論中，應另立一段，再就我國作法在本章中作論述，結論才不會突兀。	已補充於結論與啟示章。	33-47
	十	48 頁(二)之論述即係審查人認為理想的論述方式。報告能依此模式，在其他的「問題與討論」若能再加上實務案例加以探討，方有比較法研究的價值。	補充於研究限制。	48

審查委員	審查意見		處理情形	頁碼
	十一	其他關於本章之問題與討論均請加入國內之案例資料。	補充於研究限制。	47-52
	十二	目前我國智慧財產法院專利侵權實務，飽受於侵權訴訟中，法院太多逕予宣告專利無效之批評。所以本章最主要值得參考為第 54、55 頁之(一)(二)部分，但報告第 54 頁、55 頁註 37-39 註均不符出版發表之規格，且如何由讀者找出資料有困難，似應再引其他註，並加強該部分之其他日本學者之論述。	已補充。 註 37 是大審院判決，註 38 是本件判決的判決文所載，註 39 是作者參加 2005 年台日技術合作計畫，後藤晴男講座之講義。	54-55
	十三	第 63 頁(六)之議題，案例既甚少，而實務真正面臨的應是專利法之舉發案一事不再理之問題，日本既於 2011 年修正特許法第 167 條，似乎論述一事不再理與民事侵權關係，較有實益（參陳國成博士論文第 211 頁）或與第 65、66 頁(十)合併論述即可。	已補充於研究限制。	63 65-66
	十四	第 64 頁(七)第一段第一行「在日本似無通說，實務實例中...」請就學說及實例引註。	已補充。	64
	十五	第 66 頁(十一)第一行「觀察日本有關侵害訴訟之判決」及同段第 4 行「實務判似以...」等句，請引註。	已修正。	66
	十六	72-75 頁問題來源請引註。	問題來源為委託研究所設定。	72-75

審查委員		審查意見	處理情形	頁碼
李庭長得灶（智慧財產法院）	一	本篇「專利侵權訴訟之研究-以日本法院智慧財產權裁判為研究核心」之報告，研究之內容悉為審理專利侵權訴訟案件經常碰到的問題，非常驚訝作者竟能如此廣泛、深入的了解。作者以日本法院有關智慧財產事件之裁判資料為核心，對症下藥且有系統的加以研究，終能中肯的提出了我國實務問題可能的解決對策，個人非常敬佩。基於審查委員的職責，謹提出下列意見共同討論之。	(無修正指示)	
	二	報告初稿第 1 頁第 9 行之「智慧財產法院也開設在侵害訴訟中」。「開設」二字似屬贅文。	已刪除。	1
	三	報告初稿第 19 頁第 27 行之「都有設有主觀要件」。「有」字似屬贅文。	已刪除。	19
	四	報告初稿第 22 頁第 19 行之後，認為「對專利發明之技術範圍解釋，是否要參酌檔案，學說、判例也有肯定說與否定說對立。・・・但以肯定說居多。」又報告初稿第 32 頁第 26 行之後，認申請專利範圍之界定係法律問題。按法律問題係法院應依職權調查之事項，而解釋申請專利範圍又須參酌檔案，則法院是否應依職權向專利專責機關調閱專利申請及維權之歷史檔案，以資參酌？日本法院之作法如何？解釋申請專利範圍時有否向特許廳調取檔案？	法院是否要調卷?從文獻之學說、判例無法得到答案，恐需詢問知財高裁之實務做法才能得知，限於研究規模而無法做到。但從判例推測，因最高法院以判例建立五項要件，其中也包含禁反言原則，原、被告幾乎都會引用五項要件主張，也就是已參酌了檔案歷史提出訴狀，因此調卷問題在日本似乎問題不大。	22 32
	五	報告初稿第 30 頁第 4 行之「特許廳認上訴至最高法院」，「認」字似屬贅文。	已刪除。	30
	六	報告初稿第 49 頁第 18 行之後，認均等判斷係法律問題。按法律問題應依職權調查，則均等論之適用，是否須要當事人主張，抑或法院應逕依職權調查是否有均等論之適用？報告初稿第 76 頁認日本實務「專利權人未主張均等侵害時，法院即無審理之必要」，與法	補充於「結論與啟示」。	49

審查委員	審查意見		處理情形	頁碼
		理是否一致？		
	七	報告初稿第 50 頁末 3 行之「被告所實施之技術如果是公知技術，直接在民事法院提出專利無效抗辯即可，也不必提出先前技術阻卻」。 請教： (1)作為無效抗辯之「先前技術」，與作為均等論先前技術阻卻之「先前技術」，二者之範圍是否相同？ (2)如二者範圍相同，應提出專利無效抗辯，抑或於均等適用時提出先前技術阻卻為宜？ (3)是否有某種先前技術，其可提出為先前技術阻卻，但無法作為專利無效之抗辯？	作為無效抗辯之「先前技術」，與作為均等論先前技術阻卻之「先前技術」，差異在於前者落入字義範圍內，後者未落入字義範圍內而用來阻止均等擴張。原文未敘述清楚，已修正。	50
	八	報告初稿第 55 頁第 6 行之「該訴訟成續完成時亦同」。「成續」二字似為「程序」之誤。	已修正。	55
	九	報告初稿第 55 頁第 11 行之後「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，若發現有某一事證為當事人未提出，但會造成專利無效時，特許廳可依職權將該證據納入審查。」可知專利侵害訴訟中，當事人所提出專利無效抗辯之事證，特許廳藉由情報交換而得知者，可依職權納入作為專利無效判斷之依據。 請教： 我國新修正施行之專利法第 75 條亦有「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據」之規定。惟得依職權審查之範圍並未明定。又我國並無類似日本之情報交換制度，但我國智慧財產法院之專利侵權訴訟第一、二審判決均會通知智慧財產局。如智慧財產局收受上開判決時，正有同一專利之舉發案	查專利審查基準第五篇舉發審查第一章 4.4.2 有關職權審查之態樣中，列舉「(5)確定之民事判決可供參酌，即相關之民事侵權訴訟判決內容有系爭專利請求項無效之理由或證據。」(第 5-1-33 頁)亦屬得發動職權審查之情況。已補充。	55

審查委員	審查意見		處理情形	頁碼
		在審查中，則上開判決內記載當事人提出專利無效抗辯之事證，是否應依職權納入作為舉發審查判斷之依據？		
	十	報告初稿第 61 頁第 28 行之後，認為日本更正之審查在特許法明文規定主管機關是特許廳，法院未獲立法授權可以審理更正案，自然不會審理更正案。而專利是否無效與是否侵害之審理前，又必須先確定是以更正前或更正後之申請專利範圍為準，只好等待特許廳對更正審理結果。此種等待並不會造成審理之遲延，因為特許廳會加速審理更正案。 請教： (1)法院等待特許廳更正之結果，是否指已「確定」？如須等待確定之結果，是否仍不會造成審理之遲延？如無須等待確定，則與法院自行判斷更正是否應被准許，又有何異？ (2)專利是否無效而應予撤銷，這是專利專責機關之權責，我國與日本皆然。依我國智慧財產案件審理法第 16 條規定(相當於特許法第 104 條之 3 規定)，當事人如抗辯專利無效，專利侵權訴訟之法院可以判斷（預測）專利是否無效，以作為侵害審理之前提而已，並非代替專利專責機關宣告該專利無效。基於相同之法理，專利更正准否之權限雖在專利專責機關，但法院自行判斷（預測）專利更正被准許之可能性，而繼續進行審理，又有何不可。何況專利更正較之專利無效之判斷，技術層次為低。 (3)本問題不在於法院有無核准更正之權限，而係法院可否自為判斷。	日本第一審法院等待特許廳更正結果，並不需「確定」，本文所舉案例「食用油事件」，大阪地院第一審判決只等待特許廳就更正案的審決結果，並未等待確定。 日本法院等待特許廳之審決，是因特許廳為更正案之法定主管機關，法院既非法定可審理更正案之機關，即不宜自為判斷。 若忽略法定審理權限問題，強調本問題在法院可否自為判斷，學理上亦有肯定說，正如審理法第 16 條未立法前，亦有法院可自行判斷專利無效之說法。但日本法院似乎較為保守，在沒有法律明文規定的情況下，並不會自行判斷可否更正。 補充於「結論與啟示」。	61 62
	十一	報告初稿第 63 頁認為：日本設有專利無效雙軌協調制度，特許法第 168 條第 3-6 項設計有無效資料之通知與調閱制度，此一設計顯然有意將專利無效問題儘量歸由特許廳解	探討日本儘量歸由特許廳先判斷專利無效的雙軌協調制度，其專利無效制度的歷史	63

審查委員	審查意見		處理情形	頁碼
		決。・・・當特許廳專利無效審判審決時，依特許法第 168 條第 4 項，必須將審決結果通知法院。特許廳就專利無效審判採取加速審理方式，平均審理時間約 10 個月，法院可以得知特許廳對於無效問題認定之結果，再進行侵害事件中無效抗辯之審理。・・多數被認定專利無效之案件，都是先由特許廳審決為專利無效，特許廳之審決是對世效力，專利權人自然不會對另一被告提起民事侵權訴訟。 由上開報告可知，在日本如有民事侵權訴訟當事人為專利無效抗辯，又有專利舉發案在進行時，通常係由特許廳作成舉發審定後，法院再進行侵害事件中無效抗辯之審理。又特許廳既已作成專利無效之審定，有對世效力，自不會（能）對他人進行另一民事侵權訴訟。 請教： (1)個人初次得知上開日本之智財訴訟實務，確實有些驚訝。是否日本特許法第 104 條之 3 規定，適用機會變得很少？ (2)日本民事侵權訴訟之法院等待特許廳對於無效審判之審決，須待「確定」否？ (3)日本特許廳審決專利無效，該審決似應待「確定」始有對世效力。且審決專利有效，亦不發生對世效力。是在特許廳審決專利有效或審決專利無效尚未確定前，既不發生對世效力，專利權人即有可能對第三人提起另一民事侵權訴訟。	背景與我國的差異是重要的一環。在特許法第 104 條之 3 立法前，日本長期是由特許廳審判部審理無效問題，審判部是採用準司法模式，仿照法院以審判官三人合議，並採言詞審理。長年運作的結果，其審查品質及信賴度均有一定水準，我國的舉發審查則完全無此條件。由特許廳先判斷的制度設計，並不會讓特許法第 104 條之 3 適用機會變少。首先，有些無效抗辯案件未必會提出無效審判；其次，提出無效審判的案件，特許廳判斷後，法院仍須自行判斷無效抗辯是否有理由，只是法院的判斷結果幾乎會與特許廳一致，特許廳的審決對法院並無拘束，法院也不必等待無效審決確定，法院判斷結果與特許廳一致，是避免判斷歧異的方式。 此部分補充於「結論與啟示」，並就日本與我國的差異提出制度面的建議。	
	十二	報告初稿第 64、65 頁關於專利法第 116 條新型專利技術報告之見解，個人有下列意見： (1) 日本實用新案法第29條之2規定，未提示實用新案技術評價書進行警告者，不能對侵害者行使權利。此項規定，似屬權利保護要件，而非訴訟成立要件。此與我國智慧財產案件審理法第16條第	日本實用新案技術評價書的作用，很清楚的是訴訟成立要件，從一開始的制度設計就是如此。試想，將一種在業界早已公開製造販賣的產品，提出新型專利申請，在	64 65

審查委員	審查意見		處理情形	頁碼
		2項規定：「・・・智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」立法例相同。 (2) 依我國民事訴訟實務，欠缺權利保護要件者，應以判決駁回之；欠缺訴訟成立要件者，以裁定駁回之。此與日本法之規定似有不同。 (3) 我國專利法有關新型技術報告，原於第104 條規定 ：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」，其立法理由說明係「參照日本實用新案法第29條之2規定」，惟條文卻將日本上述規定之核心即未提示新型技術報告進行警告之法律效果「不能對侵害者行使權利」刪除，且於立法理由中又稱「非在限制人民訴訟權利」、「非不得提起民事訴訟」、「亦非當然不受理」（註： 據智慧財產局參與草擬法案之人員稱，僅係表明不得違背憲法規定人民有訴訟之權利而已），使得法條之解釋有相當大的爭議。 (4) 我國最高法院對此已迭有判決指出：「應提示新型專利技術報告，核其意旨，僅係防止新型專利權人濫用之權利，並非謂未提示新型專利技術報告，即不得請求損害賠償」（參照96年度台上字第2787號等判決），似已定調。 (5) 嗣立法委員許忠信以現行法條之內容與立法理由不符為由，提案修正在原條文加上「非經提示與該新型專利登記相關之新型專利技術報告進行警告後，不得主張其權利，包括損害賠償請求權。」惟立法院審查會審查時，參酌我國最高法院之判決，仍認為技術報告固為防止未經實體審查之新型專利權利濫用，但核其意旨，並非在限制人民訴訟權利，	形式審查制度下，很快就能取得專利權，如果技術評價書不是訴訟成立要件，則專利權人很容易就可以在法院起訴，競業者全部會成為被告應訴，不論判決結果為何，「應訴」一事絕非制度設計之本意，也浪費訴訟資源。 補充於「結論與啟示」。	

審查委員	審查意見		處理情形	頁碼
		故並未完全接受立委的提案修正內容。立法院審查會通過的專利法修正第 116 條後段將原規定「應提示新型專利技術報告進行警告」的強制性規定改為「如未提示新型專利技術報告，不得進行警告」之禁止性規定，以資明確。 (6) 至此，我國現行專利法第 116 條規定，已相當明確，完全與日本實用新案法第 29 條之 2 規定脫鉤。因此，報告初稿第 77 頁第 22 行之後稱「此一立法問題一直無法導正，也只能由法院於司法實務上以法律解釋的方式解決之。」，法院似已無解釋之空間。		

二、司法院行政訴訟及懲戒廳建議及處理情形

姓名	審查意見		處理情形	頁碼
調辦事林法官欣蓉	一	本報告在架構上依序介紹侵權行為類型、申請專利範圍之界定、均等侵害之判斷、無效抗辯及損害賠償計算，並提出其結論及建議，在架構上相當完整，惟本報告是提供各級法院辦理專利事件之法官瞭解日本專利法制之用，但法官未必對於日本特許法有一定之瞭解，故建議本報告在介紹各個標題的開始，先說明特許法相關條文內容（例如：第 8 頁，建議引特許法第 101 條有關間接侵權規定之全文內容，俾以瞭解各款內容），並在譯文之用語上能與我國專利法上相對應之概念予以呼應，另將原文放在註解供參，便於讀者參考及理解。	已修正。	
	二	本報告每一個標題都有「問題與討論」之小標題，其中所列各該問題係本廳委託研究時，提供予劉教授參考之實務問題，原意係作為劉教授蒐集相關案例之參考，最終希望是透過劉教授的研究成果作成體系性的介紹，俾以瞭解日本法院針對相關問題之學說理論與實務見解，並未要求須在研究報告中以問答方式呈現，建議劉教授參酌審查委員意見將上開問答之內容調整移列至學說與案例說明部分（例如：第 18 頁第 2 段以下可以移列第 7 頁之直接侵權部分加以說明；第 24 頁有關手段功能用語請求項部分，日本法院如何判斷是否為手段功能用語請求項之說明，可移列第 24 頁說明，以此類推）。又本廳所提部分實務問題係與智慧財產案件審理法及智慧財產案件審理細則之規定有關（例如：第 61-63 頁），劉教授研究日本實務案例後，如認我國法規尚有不足之處，亦可提出修法建議供本廳研議參考。	本文架構是先引用日本學說、判例後，再就我國實務上之議題提出討論與分析。日本學說、判例以介紹事實與重點為主，避免敘述作者之觀點。分析與討論部分難免會有作者之推論與觀點。前後兩者分離之目的在避免作者觀點混入日本的判例與學說。 修法建議部分列於「結論與啟示」。	
	三	我國專利法是否修法明定間接侵權，其主、客觀要件為何，以及是否將間接侵權之行為獨立視為侵權行為，抑或須從屬於直接侵權行為，其直接侵權行為是否須在國內等議題，從立法論上迭有爭議，本報告就日本特許法之間接侵	混入方法案例實因欠缺物之案例所致。 已修正，並補充於「結論與啟示」。	8-12

姓名	審查意見		處理情形	頁碼
		權法制及案例加以介紹，對於我國將來研議修法很有幫助，惟本報告第 8 頁提及 1959 年以前並無間接侵權，係 1959 年後始引進間接侵權規定，並於 2002 年、2006 年陸續增訂間接侵權之行為態樣，然未說明特許廳於 1959 年將專利間接侵權明文訂於特許法之立法理由，暨嗣後歷次增訂間接侵權行為態樣，似有意擴大間接侵權適用範圍，其立法考量及理論架構為何，本報告倘能於間接侵權之立法沿革及學說部分加以補充說明，內容應更加充實。此外，本文係將間接侵權先分為三種形態，其間又插入「方法發明」作為類型，似使人混淆本文論述架構，建議調整論述次序。		
	四	第 22 頁提及申請專利範圍之解釋是否要參酌檔案、學說、判例，請問參酌學說、判例是何意？又肯定說及否定說之論述均提及應作客觀解釋，而未敘及是否參酌專利申請或爭議審查之歷史檔案，建議補充該部分之論理。	此部分是指「是否要參酌檔案、學說?」這件事，有學說及判例，語義不清造成誤解，已修正。 檔案也包含爭議案檔案。	22
	五	依本文所示，1998 年日本最高法院於「無限摺動用滾珠栓槽軸承」案創設均等論之五項要件，而第 46、47 頁所介紹之 2013 年均等案例是否就上述五項要件有何進一步闡述之內容（例如：如何具體判斷置換可能及置換容易與否），建議補充內容或其他案例。	1998 年判例後之下級法院判決，包含 2013 年判決，都是依判例所建原則進行審理均等問題，置換可能性與置換容易性則是日本在 1998 年之前就已使用的原則，本文在沿革部分已述。至於如何判斷置換可能性與置換容易性，並未見有更進一步之規則。	46-47
	六	有關無效抗辯部分，權利人對於我國專利侵權訴訟無效比例偏高，迭有所批判，據悉日本知的高等裁判所判決無效抗辯成立之比例亦非低，學者或業者對此或者亦有所批判，倘有相關文獻探討，建議補充此部分論述。又日本法院於民事訴訟如何判斷進步性，尤其是發明與實用新案，其判斷標準有何差異性，建議以案例說明之（案例事實最好加上圖式以協助讀者瞭解技術內容）。	日本將無效問題儘量歸由特許廳審理，法院判斷為無效之比例與過去審判部審決為無效之比例差異不大，並無針對此一議題論述之文獻。又日本實用新案改為形式審查後，案件量已降至千件規模，相較於發明數十萬件規模，探討發明與新	53-60

姓名	審查意見		處理情形	頁碼
			型的判斷標準差異已無太大實益。	
	七	其他事項： (一)用語統一：「間接侵權」及「間接侵害」用語之混用（第 10 頁倒數第 2 段最後 1 行）。 (二)錯漏字：「烘焙」應為「烘焙」之誤（第 10 頁）；「」、「（被）告必須銷毀」（第 11 頁）;「判（判）例」（第 51 頁倒數第 5 行）。 (三)註解格式：建議參考智慧財產權月刊之格式。 (四)第 61-63 頁有關法條之記載有些並未使用全稱（例:審理細則或智財審理細則，其全文應為智慧財產案件審理細則，建議於第一次出現時使用全稱，並括號標明以下簡稱）。	已修正。	