

## 專利侵權訴訟中發明課題之影響

黃文儀

### 壹、前言

### 貳、是否文義讀取（專利權人敗訴）案例

### 參、是否文義讀取（專利權人勝訴）案例

### 肆、均等論判斷中之發明課題

#### 一、關於第 1 要件（非本質部分）案例

#### 二、關於第 2 要件（置換可能性）案例

#### 三、關於第 3 要件（置換容易性）案例

#### 四、關於第 4 要件（容易思及）案例

#### 五、關於第 5 要件（意識地除外）案例

### 伍、併同論述是否侵權與無效之判決

#### 一、案例 1（侵權、有效）

#### 二、案例 2（侵權、有效）

### 陸、地方法院與高等法院對發明課題的認定、解釋不同之案例

#### 一、非文義讀取（專利權人不利）之案例

#### 二、文義讀取（專利權人有利）之案例

### 柒、檢討與結論

作者為經濟部智慧財產局退休人員。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

## 摘要

於專利侵權訴訟中，法院須判斷被控侵權對象是否侵害專利權，倘若被告對該專利提起舉發，智慧財產局便要判斷系爭專利是否應予撤銷。此兩種判斷，前者有「專利侵權判斷要點」，後者有「專利審查基準」、「專利舉發基準」供參考。此兩種判斷復因智慧財產案件審理法第 16 條，而有在智慧財產法院併同判斷之可能。同法院於專利侵權訴訟中，一般也會參考前述要點與基準，我國專利侵權判斷要點所載判斷被控侵權對象與系爭專利之請求項的對應技術特徵是否為均等，一般係採三部測試法，法院亦以該三部測試法作為均等侵權判斷之參考，但在具體案件可能會有自己的見解。本文旨在闡述專利發明之課題在專利侵權訴訟中，對兩造當事人勝敗可能之影響，並檢視日本法院判決之相關案例，供實務上之參考。

關鍵字：專利侵權、訴訟、發明課題、文義讀取、均等論

patent infringement、litigation、subject of invention、literally read on、  
doctrine of equivalents

## 壹、前言

在專利侵權訴訟中，依據民國 105 年「專利侵權判斷要點」，若被控侵權對象因文義讀取，或因適用均等論，被法院判斷為侵害專利權，專利權人將勝訴。反之，若被告在經濟部智慧財產局（下稱智慧局）對系爭專利提起舉發，依據「專利審查基準」，若請求項記載的發明沒有為說明書所支持，或引用的先前技術顯示其欠缺新穎性或進步性<sup>1</sup>，系爭專利在訴訟終結前被撤銷，則被控侵權人將勝訴。又被告也可以在民事訴訟中主張專利有效性，且法院可自為判斷，即使沒有向智慧局提起舉發，若法院針對有效性作出專利無效之認定，則被告亦將勝訴。

「專利侵權判斷要點」或「專利審查基準」，均為一般性的判斷原則，所舉之例子也都是代表性的，實際發生的專利侵權訴訟，因技術領域千差萬別，除前述要點／基準外，發明課題是否相同，往往成為影響判斷的因素。

我國專利法第 58 條第 4 項規定，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，並得審酌說明書及圖式。

專利法施行細則第 17 條規定說明書應記載之事項，其中「發明內容」欄位，要記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。本文所稱「發明課題」不僅指發明所欲解決之問題，也包含說明書所載與解決問題之技術手段及對照先前技術之功效等技術思想相關的事項。

「發明內容」因為記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，可以說是發明的技術思想所在，屬於上位概念。「實施方式」為此一技術思想的下位概念，一般會記載於申請專利範圍中，成為請求項的技術特徵，為侵權判斷時之當然比較對象。因發明課題通常不會在申請專利範圍中完整記載，所以在專利侵權訴訟中，是否有影響便無法預知，而須由檢視實務上法院的判決來了解。

<sup>1</sup> 專利法第 46 條規定，專利申請案不予專利的理由，但在依專利法第 71 條之專利舉發中，通常以違反第 26 條第 2 項的支持要件，以及第 22 條第 1 項的欠缺新穎性，第 2 項欠缺進步性為理由者較多，但不排除以其他事由舉發之個案。

專利法施行細則第 18 條規定申請專利範圍的撰寫方式，同條第 2 項規定，獨立項應敘明申請專利之標的名稱及申請人所認定之發明之必要技術特徵。在專利侵權判斷或舉發審查中，首先針對獨立項中的必要技術特徵依循前述要點／基準來判斷，接著再判斷附屬項。發明課題之所以會影響判斷結果，主要是因「解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」（專 § 58 IV），審酌說明書時，則不得不考量發明說明書所載之發明課題。

日本特許法（發明專利法）以及特許法施行規則，有與我國專利法第 58 條，及專利法施行細則第 17 條對應之規定<sup>2</sup>。所以可預期日本法院進行是否構成專利侵權，或是否專利無效之訴訟時，當會受發明課題之影響。

在此須注意，日本在 1998 年以後判斷均等論的 5 個要件<sup>3</sup>（均等論的適用），係指被控侵權物的差異部分必須是：

- (1) 非本質部分（非專利發明的本質）。
- (2) 置換可能性：置換後可達成發明之目的，產生同一作用效果。
- (3) 置換容易性：在被控侵權物製造時點容易想到進行置換。
- (4) 非屬自由技術（容易思及）。
- (5) 非屬意識地除外（無有意識地被排除之特殊情事）。

前述 (1) 至 (3) 為積極要件，由專利權人舉證；(4) 至 (5) 為消極要件，由被控侵權者舉證。通常均等論適用之障礙，第 (1) 要件 > 第 (5) 要件 > 第 (2) 要件 > 第 (3) 要件 > 第 (4) 要件。

我國的專利侵權判斷要點，關於均等論之判斷係參考美國法院判決所形成之原則，目前採用三部測試法（triple identity test or tripartite test）；前述日本之 5 個

<sup>2</sup> 日本特許法第 70 條對應我國專利法第 58 條，特許法施行規則第 24 條之 2 對應我國專利法施行細則第 17 條第 4 款。

<sup>3</sup> 日本最高法院平成 10 年 2 月 24 日宣判之平成 6 年（才）1083 號判決，在無限滑動用滾珠栓槽的軸承事件中，首先判示均等論判斷的 5 個要件，此後為法院與特許廳之判定所遵循。

要件，雖然也有參考美國判決之原則，但因有日本最高法院的背書，故各級法院在運用上，較為一致。我國智慧財產法院於判決中亦曾引用此 5 個要件來判斷是否均等<sup>4</sup>。

判斷是否均等，日本法院或特許廳的判定，大都先將請求項中記載之技術特徵，逐一編號（大寫）區分，被控侵權對象之構成也編號（小寫）區分，然後相互比對是否實質上同一。對於非實質同一的技術特徵，始進行均等論 5 個要件之判斷。這符合我國專利侵權判斷要點的「全要件原則」<sup>5</sup>。雖說均等論有 5 個要件須判斷，但在實務上，只要有一個要件不通過，其他的要件便可忽略不進行判斷。

首先判斷的為第 (1) 要件，倘若某一技術特徵被認為是本質部分，則不用檢討其他 (2) 至 (5) 之要件，也可判斷為欠缺均等論之適用。因此每一個要件需要判斷的機會並不相同。

以下就近年日本法院專利侵權訴訟，舉出發明課題具有重大的影響之判決，限於篇幅僅簡要摘出判決相關部分，供我國實務上參考。

## 貳、是否文義讀取（專利權人敗訴）案例

2015 年宣判的日本智慧財產高等法院判決<sup>6</sup>，專利發明名稱為「保管物品的提示方法、裝置及系統」，判決中相關段落摘譯如下：

發明所欲解決的課題，係於解決課題的手段及發明效果中，……事業者對於顧客，必須將預先準備的全部複數物品，1 次地輸出，並提示該畫面能夠閱覽。

……所謂「清單輸出形式」可理解為，在對應使用者輸出複數物品的影像資料時，該全部的影像資料能夠以清單的狀態，例如在顯示器上表示的情況，能夠在一個畫面上閱覽的狀態（包含依顯示器的大小或畫面的大小，而產生必須捲動的情況），將資訊向外輸出的方法。

<sup>4</sup> 例如智慧財產法院 99 年度民專訴字第 150 號民事判決。我國與日本均為大陸法系成文法制，若能有統一的判斷原則，實務上較為明確。

<sup>5</sup> 專利侵權判斷要點 4.2.2 全要件原則參照。

<sup>6</sup> 2015 年 5 月 14 日宣判，平成 26 年（ネ）第 10107 號判決。

本件判決將發明的課題理解為「事業者對於顧客，必須將預先準備的全部複數物品，1次地輸出，並提示該畫面能夠閱覽」，將請求項所記載的「清單輸出形式」解釋為「對應使用者資訊輸出複數物品的影像資料時，意指該全部的影像資料能夠以清單的狀態……，將資訊往外部輸出的方法」。

被控侵權方法，由於是將各影像資料區分為「保管中的項目」等之類別，在檢索中記錄，顧客若點按某一類別的按鍵，僅會將關於該類別的畫面向顧客傳送，因此不能說是對應使用者資訊輸出全部複數物品的影像資料的方法，故法院判斷為文義上不滿足「清單輸出形式」的構成要件。

## 參、是否文義讀取（專利權人勝訴）案例

2014年宣判的日本智慧財產高等法院判決<sup>7</sup>，專利發明名稱為「粉粒體之混合與微粉除去方法及其裝置」，判決中相關段落摘譯如下：

……被上訴人主張，本件說明書之解決課題，倘若參照為防止在一部分材料「仍然未混合」卻被直接送往暫時貯留漏斗之記載，關於已經混合的材料不能解釋為「仍然未混合」，故已經混合過的材料縱然被混合也不該當「混合」。

但是，即使複數材料（異種材料）在被輸送至混合漏斗前予以混合，若考慮到混合狀態並不充分，而有進一步混合的必要，縱然是材料已經混合一次，為防止其中一部分因混合不充分而未能再予混合，卻送往暫時貯留漏斗直接落下的情況，也要解釋為不能從本件專利發明之解決課題排除才合理。因此相當於即使複數材料被混合一次，也解釋為滿足「混合」的構成要件。

在本件專利說明書，由於發明的課題記載有為了防止「仍然未混合」卻被直接送往暫時貯留漏斗，兩造爭執在於將已經混合過的材料進一步混合是否該當本件發明所稱的「混合」。

<sup>7</sup> 2014年3月27日宣判，平成25年（ネ）第10026號判決。

法院考慮本件專利發明的技術意義，對於已經混合過的材料，因混合狀態不充分，而須進一步予以混合時，判斷為將已經混合過的材料一併混合也該當「混合」。

## 肆、均等論判斷中之發明課題

在此對均等論的 5 個要件分別舉出論及發明課題之日本法院判決案例。

### 一、關於第 (1) 要件（非本質部分）案例

2016 年日本智慧財產高等法院，作出馬沙骨化醇（Maxacalcitol）事件大合議判決<sup>8</sup>，明確述及要考慮發明的課題。專利發明名稱為「合成維生素 D 和類固醇生物使用的中間體及其生產方法」，判決中相關段落摘譯如下：

專利法要保護的發明之實質價值在於，為了實現解決以習知技術無法達成的技術課題，將基於前所未見的特有技術思想之解決手段，以具體的構成向社會公開之點。因此專利發明的本質部分，應理解為該專利發明的申請專利範圍的記載中，構成習知技術未見到的特有技術思想的特徵部分。

接著，上述本質部分基於申請專利範圍及說明書之記載，所理解專利發明之課題以及解決手段（參照特許法第 36 條 4 項，特許法施行規則第 24 條之 2）與其效果。（目的及構成與其效果），在專利發明的申請專利範圍之記載中，應藉確定構成習知技術未見到的特有技術思想的特徵部分，來加以認定。亦即專利發明的實質價值，係以在其技術領域中和習知技術比較對應其貢獻程度來決定，專利發明的本質部分，應從申請專利範圍及說明書之記載，特別是從說明書記載和習知技術之比較來認定。接著，可理解到 (1) 在與習知技術比較後，評價專利發明的貢獻程度較大者，關於申請專利範圍記載的一部分將其做為上位概念化來認定……，(2) 在與習知技術比較後，評價專利發明的貢獻程度較小者，將其做幾乎和申請專利範圍的記載同樣意義來認定。

<sup>8</sup> 2016 年 3 月 5 日宣判，平成 27 年（ネ）第 10014 號判決。肯認均等侵害。

<sup>9</sup> 參照平成 6 年法律的 116 號修正前特許法第 36 條第 4 項。

但是，在說明書中雖然記載習知技術未能解決的課題，對照申請時（或優先權主張日，……）的習知技術，客觀來看不足的情況，應參酌說明書未記載的習知技術，來認定構成該專利發明的習知技術中未見到的特有技術思想的特徵部分。在這種情況下，專利發明的本質部分可理解為，和申請專利範圍及就說明書整體的記載來認定相比，會更接近申請專利範圍之記載，其所認定的均等範圍較為狹窄。

本判決提及均等論各要件之判斷方法，特別是關於第(1)要件，詳細論述其判斷方法。於判斷第(1)要件時，不可欠缺發明課題的認定、解釋，於本判決中顯示，本質部分之判斷，習知技術未解決的課題及其解決原理是重要的。

日本在本判決以前，於均等論的第(1)要件中，並未確立特別重視發明之課題的方法。因此於本判決中，可認為澄清了發明的本質部分與課題之關連。本判決為大合議判決，故在此判決以後，日本地方法院與智慧財產高等法院，要遵循本判決提示的均等論判斷方法，尤其是關於均等論第(1)要件，發明之課題成為重要的判斷對象。

## 二、關於第 2 要件（置換可能性）案例

### （一）案例 1

2016 年宣判的日本智慧財產高等法院判決<sup>10</sup>，專利發明名稱為「化妝紙的製品之製造方法及其製造設備」，判決中相關段落摘譯如下：

……本件發明 1-1 之課題，係為了避免因將藥液塗布工程採用層板機與多座式摺疊機分開之構成所引起的，於塗布藥液時將原捲紙移送的費事與產生高昂的設備費用之問題，也能夠比該構成以低費用來塗布，且能夠提供容易切換有無藥液塗布的製造設備，……。

……被告設備……從第一原捲紙到被塗布了藥液的第二原捲紙之間，從第一原捲紙 R 形成 102 捲紙的生產線，分開設有藥液塗布裝置 11，從上述生產線為了塗布藥液而將原捲紙（102 捲紙）往藥液塗布裝置 11 移

<sup>10</sup> 2016 年 6 月 28 日宣判，平成 27 年（ネ）第 10016 號。

送。因此，若將本件發明 1-1 中的從第一原捲紙起製造被藥液塗布的第二原捲紙的層板機，在被告設備中置換為 2 條生產線，則至少不能達成避免了在本件發明 1-1 之目的中，將藥液塗布工程採用層板機與多座式摺疊機分開之構成所引起的，於塗布藥液時將原捲紙移送的費事之問題，與能夠比該構成以低費用來塗布，提供製造設備之目的。和將藥液塗布裝置手段分開採用層板機與多座式摺疊機的情況比較，很明顯不能達成能夠避免該情況所引起的為了塗布藥液而將原捲紙移送的費事之問題，而進一步降低設備費用之效果。

……被告設備並不滿足均等論的第 (2) 要件。

本案例，在掌握發明之課題及效果上，關於不能解決該課題（不能達成效果），判斷為不能產生置換可能性。

## （二）案例 2

2010 年宣判的日本智慧財產高等法院判決<sup>11</sup>，專利發明名稱為「攜帶型通話器及其使用方法」，判決中相關段落摘譯如下：

本件更正發明，為了解決無法全部攜帶傳統的無線電話裝置、手提型電腦與 GPS 利用裝置，且相互組合不能獲得複合的功能之課題，係以獲得實用的複合功能為目的。從而，本件更正發明，係以攜帶型的資訊裝置具有將此等裝置的功能予以複合的功能為特徵，不能設想為將一部分功能以其他伺服器來置換。

接著，依據前述認定的本件說明書之發明詳細說明之記載，「攜帶型通訊器」，具備設有 CPU 的攜帶型電腦與無線電話裝置與 GPS 利用裝置，且連接具備地圖資訊的地圖資料 ROM。藉 CPU 執行最近的發信處理中，首先，輸入現在位置座標與發信對象之名稱，其次，從地圖資料與現在位置選擇最近的發信對象號碼進行處理。可認為是基於現在位置之座標與從地圖資料 ROM 讀取的地圖資訊來選擇。因此，依據「選擇手段」

<sup>11</sup> 2010 年 3 月 30 日宣判，平成 21 年（ネ）第 10055 號。

的「發信對象號碼之選擇」，可理解為相當於係指攜帶型電腦之 CPU，使用攜帶型通訊器本身可以取得之資料，執行發信對象號碼的有關處理。

於本件更正發明中的「攜帶型電腦」，將「依照位置座標資料之輸入手段的位置座標資料，從進行指定業務的複數之個人、公司或機關中，選擇現在位置中最近的發信對象號碼之選擇手段」之構成置換為被告裝置的上述處理手段一事，因解決課題及解決原理不同，故無置換可能性。

近年來在日本，均等論判斷中的第(1)要件與第(2)要件有相互嵌合表裡一體的傾向，要符合第(2)要件，也是和第(1)要件同樣。發明「課題」與「解決原理」皆為同樣重要。

### 三、關於第(3)要件（置換容易性）案例

#### （一）案例 1

2018 年宣判的日本智慧財產高等法院判決<sup>12</sup>，專利發明名稱為「金融商品交易管理裝置、程式」，判決中相關段落摘譯如下：

……本件發明在相同價格帶能夠自動重複伊凡丹訂單<sup>13</sup>，而解決傳統發明之課題，係以在相同價格帶之伊凡丹訂單能夠自動重複為前提，被上訴人之服務係採用與本件不同之技術手段，於新的價格帶進行交易所必要的市場價格之變動幅度為，使交易開始設定的第二訂單資訊的限價訂單與交易開始時的市場價格一致。結果是，為了在相同價格帶繼續伊凡丹訂單，於市場價格變動時，將與舊價格帶的成交價格配對約定為完成賣出的限價訂單之觸發，有採用於舊價格帶中的關於限價訂單，生成訂購資訊群的技術手段之必要。……據此理由，由於被上訴人的服務採用與本件不同的技術手段，於市場價格變動時，將與舊價格帶的成交價格配對約定為完成賣出的限價訂單之觸發，有採用於舊價格帶關於限價

<sup>12</sup> 2018 年 10 月 29 日宣判，平成 29 年（ネ）第 10073 號。

<sup>13</sup> 伊凡丹訂單（If done order），意指僅能選擇新的訂單。有新訂單提出時，在新訂單成立之際，能夠將初始有效的決算訂單成組輸出。例如，在 1 美元 = 110 日圓時，新的購買，如果是 1 美元 = 115 日圓，始予決算，並將此一訂單同時輸出。

訂單，生成訂單資訊群等構成之必要。考慮此點，對本件發明適用與本件不同之技術手段，而有做相應檢討之必要。

綜上所述，依據本件全部證據，被上訴人（被控侵權人）之服務於開始的時點，存在採用與本件不同技術手段的金融商品交易有關之服務，且不認為有揭露本件不同技術手段之文獻，合併考慮後，置換本件不同技術手段，應不能認為該行業者容易想到。

本判決，於進行置換是否容易之判斷時，考慮了解決發明課題的技術手段（構成）。本判決也述及，在判斷均等論的第(3)要件之際，發明課題是重要的。

## （二）案例 2

2017 年宣判的東京地方法院判決<sup>14</sup>，專利發明名稱為「氣體溶解裝置及氣體溶解方法」，判決中相關段落摘譯如下：

由於在取出口前面設有大氣壓的冷水箱，此與「將不脫除氫的氫水向外部提供」的本件發明 1 之課題解決原理相反，故可說該行業者沒有動機在本件發明 1 中採用被告製品之上述構成。因此，被告製品不符合均等侵權的第(3)要件。

本判決顯示判斷均等論的第(3)要件，和專利發明的課題有重要關係。

## 四、關於第(4)要件（容易思及）案例

關於第(4)要件，較少論及發明課題。在此針對的不是專利發明課題，而是引用發明之課題，以下介紹於第(4)要件判斷中，所見到的考慮發明課題的判決。

2016 年宣判的日本智慧財產高等法院判決<sup>15</sup>，專利發明名稱為「美顏器」，判決中相關段落摘譯如下：

<sup>14</sup> 2017 年 8 月 21 日宣判，平成 28 年（ワ）第 24175 號。

<sup>15</sup> 2016 年 9 月 28 日宣判，平成 27 年（ネ）第 10067 號。

再者，上訴人主張……(2) 乙 1 發明之解決課題為噴霧量的調整，將化妝料在一定狀態下長時間噴霧，不受大氣污染連續地吹送。反之乙 4 發明之目的在於將從噴霧器吹送的流體之流量以簡單構造來調整，在替換塗料顏色時，減少部品的清洗次數，故沒有導出容易組合之評價的根據事實。

(2) 乙 1 發明之解決課題為……，包含容易調整噴霧量，乙 4 發明之目的也包含將從噴霧器吹出的流體之流量，以簡單構造調整，故兩發明有相同之課題，不能說沒有推導出容易組合之評價的根據事實。

僅以第 (4) 要件否定均等論的案例極少。將複數的習知技術組合，以判斷對象製品是否容易思及時，和進步性的判斷同樣，似乎得考慮習知技術。

## 五、關於第 (5) 要件（意識地除外）案例

### （一）案例 1

2018 年宣判的東京地方法院判決<sup>16</sup>，專利發明名稱為「骨切術用開大器」，判決中相關段落摘譯如下：

本件意見書記載「引用文獻 1 揭露的牽引器總成，具備藉端部設有以能夠旋轉方式連結而可以開閉的一對顎」，「依據此種技術手段（判決註：有關專利發明之技術手段），藉 2 組搖動部材同時開啟，在骨頭上容易形成切入的擴大作業，再者，可以防止於切入的切斷面局部處所過大的押壓力之作用」，「單純將 2 個牽引器總成以能夠著脫的方式組合，不能導出本發明之技術手段。」，「引用發明 1 並未教示在切入之切斷面減低押壓力之作用的課題，以及使 2 個牽引器總成以一體方式進行開動作的接合部之作用」等。根據上述記載，本件意見書之主旨，對於特許廳審查官指出引用例 1 揭露一對搖動部材，反之，本件發明為能夠開閉的 2 對搖動部材組合，將一方的搖動部材結合另一方的搖動部材之際，藉設有接合部，讓兩搖動部材有同時開啟的可能。接著，同意見書，接合部之技術手段，亦即將接合部做為搖動部材的一部分之技術手段，或搖動部材係以其他部材來構成之技術手段，並不存在意識或教示之記載。

<sup>16</sup> 2018 年 12 月 21 日宣判，平成 29 年（ワ）第 18184 號。

這樣一來，被告所指出的「具備 2 組搖動部材之點，以及搖動部材的一方，具備與另一方搖動部材接合之接合部」之記載，於上述說明中，應不過是本件發明之技術手段之呈現，以該記載，提出該意見書的同時，藉本件修正追加技術手段要件 E 之際，不能認為原告將接合部與搖動部材為不同的部材之技術手段，有意識地從申請專利範圍排除。

第 (5) 要件為基於所謂的禁反言之法理，相當於我國專利侵權判斷要點「申請歷史禁反言」<sup>17</sup>。本事件，被控侵權者之技術手段，是否會因審查過程中，藉修正之限定，而被有意地排除，從發明課題之觀點來論述。從本事件可以理解，判斷均等論第 (5) 要件，考慮是否為意識除外之際，發明課題之認定、解釋為重要的。

## (二) 案例 2

2012 年宣判的日本智慧財產高等法院判決<sup>18</sup>，專利發明名稱為「電話號碼清單的清除方法」，判決中相關段落摘譯如下：

於本件專利發明之申請專利範圍中，係採用（使用中）「所有」之市外局號以及室內局號，在範圍有廣狹的場合，自然係以最廣範圍來解釋，反之，並沒有將它限定於「成為調查對象的一定之區域」之記載。

就本件說明書之記載來看，在 [ 解決課題之手段 ]……並沒有限定於「成為調查對象的一定區域」之市外局號以及室內局號的意旨之記載，唯一的實施例也是……以全國為調查對象。……再者，關於本件發明的解決課題、作用效果，也是習知技術的 2 個課題中的 1 個課題「交換局的壅塞之問題」（段落 [0006]），對此本件專利發明有記載，藉將全國以複數個人電腦進行分擔調查，而達成不產生鄰近電腦的交換局之壅塞的效果之意旨（段落 [0034]，[0039]）之點，係以全國調查為前提。

本事件在判斷修正等是否符合均等論的第 (5) 要件之意識地除外，受到發明課題之影響。

<sup>17</sup> 專利侵權判斷要點第四章，1. 申請歷史禁反言。

<sup>18</sup> 2012 年 1 月 16 日宣判，平成 23 年（ネ）第 10056 號。

## 伍、併同論述是否侵權與無效之判決

我國在專利侵權訴訟中，被告可依專利法第 71 條向智慧局提起舉發，若最終專利權被撤銷，具有對世效力，該專利權無法再對任何人主張權利。倘若被告未提起舉發，而是在智慧財產法院民事侵權訴訟中，主張專利有撤銷之原因，依據智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項之規定，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，從而除是否侵權外，還要論述專利權是否有應撤銷之原因。且依同條第 2 項規定，法院認為有撤銷原因時，專利權人於該訴訟中不得對他造當事人主張權利，亦即僅具有個案之效力。

日本特許法第 104 條之 3 第 1 項謂「於有關專利權或專用實施權之侵權訴訟中，當該專利依專利無效審判應被認定為無效時，專利權人或專用實施權人對於對造不能行使權利」。我國舉發乃向智慧局提起，在日本是向特許廳提起無效審判。依據本條，在日本專利侵權訴訟中，法院判決有時除是否侵權外，會同時論述是否因欠缺專利要件而無效。以下舉出與發明課題有關的併同論述侵權與無效的案例。

### 一、案例 1（侵權、有效）

2019 年宣判的日本智慧財產高等法院判決<sup>19</sup>，專利發明名稱為「對前蛋白質轉化酶枯草桿菌蛋白酶 9 型（PCSK9）抗原結合之蛋白質」，判決中相關段落摘譯如下：

（是否侵權）

……專利發明之技術範圍應基於申請專利範圍來決定，並考慮說明書之記載及圖式所揭露的技術思想來解釋，……。本件各說明書所揭露的技術思想為，與參考抗體 1 或 2 競合的單離之單株抗體，在 PCSK9 妨礙與 LDLR 結合之位置及／或樣式，對 PCSK9 結合，將 PCSK9 與 LDLR 間之結合遮斷（block）（中和），使對象中的 LDL 降低，而帶來對象血清中的膽固醇降低的效果。而且被告單株抗體及被告製品基於上述技術思想，屬於本件發明之技術範圍……。

<sup>19</sup> 2019 年 10 月 30 日宣判，平成 31 年（ネ）第 10014 號。

（是否無效：支持要件）

……本件發明 1 提供中和 PCSK9 與 LDLR 蛋白質之結合，和參考抗體 1 競合的單離之單株抗體以及使用它的醫藥組成物，本件發明 2 提供中和 PCSK9 與 LDLR 蛋白質結合，與參考抗體 2 競合的單離之單株抗體以及使用它的醫藥組成物。接著，本件各發明之課題可理解為提供有關的新抗體，製作使用它的醫藥組成物，中和 PCSK9 與 LDLR 之結合，藉增加 LDLR 之量，產生降低對象中的血清膽固醇之效果，以治療或預防高膽固醇血症等上升的膽固醇水準有關的疾病，減低病人的風險……。

……該行業者從本件各發明之記載，能夠認識到中和 PCSK9 與 LDLR 蛋白質之結合，與參考抗體 1 或 2 競合，可以獲得單離的單株抗體，而提供新穎抗體的本件發明 1-1 及 2-1 之單株抗體，並藉使用它的本件發明 1-2 及 2-2 之醫藥組成物，治療或預防高膽固醇血症上升膽固醇有關的疾病，減低病人風險，能夠解決此一課題。因此，可認為本件各發明每一個都滿足支持要件。

法院將本件的技術思想從其技術手段是否產生一定的技術效果之觀點來認定，並基於上述技術思想來解釋，被告的單株抗體屬於本件發明的技術範圍，縱然被告抗體與說明書中具體揭露的抗體有異，只要被告抗體是與參考抗體競合的中和抗體，便判斷滿足本件發明的構成要件。且認定說明書滿足支持要件，維持專利有效性。

## 二、案例 2（侵權、有效）

2015 年宣判的日本智慧財產高等法院判決<sup>20</sup>，專利發明名稱為「印刷品的品質管理裝置及印刷機」，判決中相關段落摘譯如下：

（是否侵權）

……本件更正發明 2，……為了解決若與毯身間的周長有差異，會因裝著版身的版之切線力作用，使版與版身之間滑動，發生版未對準的困擾之問題，藉調整版身的表面粗糙度，增加版與版身間的摩擦係數，「使用以膠片製版之刷版」

<sup>20</sup> 2015 年 11 月 19 日宣判，平成 25 年（ネ）第 10051 號。

與「CTP版」，都是在支持體上預先塗布感光性物質的印刷版（PS版），這一點相同。不論裝著版身的使用方法沒有差異，也沒有足夠證據認定發生版未對準困擾的原因不同。

……綜上所述，應沒有將「版」（構成要件1）解釋為限定於PS版的理由，而須將構成要件1之「版」解釋為不僅是PS版，也包含CTP版。

（是否無效：進步性）

……本件更正發明2，……對於版身與毯身間之周長差異引起的對版身裝著的版切線力之作用，版與版身間發生版未對準之課題，藉調整版身之表面粗糙度，增加版與版身間之摩擦係數，防止版未對準之困擾。

對此，……乙29文獻……係加大壓縮彈性，提高對版身的適配性，與本件更正發明2之解決原理的藉調整金屬製之版身表面粗糙度，增加版與版身間之摩擦係數不同。

因此，從乙29文獻，不能讀出藉調整金屬製的版身表面的粗糙度，增加版與版身間之摩擦係數，防止版未對準之困擾的技術思想，在乙29文獻中並未記載或教示本件更正發明2有關的版身的表面粗糙度Rmax之技術特徵。

（是否無效：支持要件）

綜上所述，本件更正說明書2記載藉調整版身的表面粗糙度Rmax在 $6.0\mu\text{m} \leq R_{\text{max}} \leq 100\mu\text{m}$ ，解決了防止版未對準之困擾的課題，故該行業者能夠理解本件更正發明2在解決上述課題之範圍，應滿足支持要件。

法院關於本發明之課題，不論是在侵權或無效判斷中，均基於本件說明書之記載，認定為「防止版未對準」。於是否侵權中，認為版未對準之原因在「PS版」和「CTP版」是相同，對防止版未對準的課題，判斷為沒有理由去除CTP來作限定之解釋。於是否無效（進步性）中，因乙29文獻之課題為「提升適配性」，和本發明之課題「防止版未對準」有異，而判斷為該文獻並未揭露本發明之技術思想。

## 陸、地方法院與高等法院對發明課題的認定、解釋不同之案例

於同一法院之判決，縱使併同判斷是否侵權與是否無效，在發明課題之認定、解釋上，都是前後一致。但地方法院與高等法院的審級不同，在發明課題之認定、解釋上便會有所不同，也見到因而逆轉是否侵權結果之判決。

以下舉出，日本地院與高院因發明課題的認定、解釋不同，且逆轉判決之案例。

### 一、非文義讀取（專利權人不利）之案例

原審為東京地方法院，上訴審為日本智慧財產高等法院<sup>21</sup>，專利發明名稱為「拉門裝置之維修方法及維修拉門裝置」，以下摘譯原審及上訴審之相關部分：

（原審）

……本件發明，……對於減少有效開口面積之問題（課題），……藉將連著補助部材做為基準而將維修用滑動門框連著至現有滑動門框（構成2），來解決上述課題，參照……使維修用下框與維修用上框間的高度方向之寬度大，而產生能夠確保寬廣開口面積之效果，將背後壁之上端與維修用下框之上端，作成「大約同樣高度」，可說是為了確保獲得寬廣開口面積的構成。接著，從上述課題及效果來看，可認為背後壁之上端與維修用下框之上端的差，至少要比習知技術中維修用下框之上端與背後壁上端之差來得小。亦即，維修用下框以載置於現有下框狀態來固定，維修用下框的下框基材在直接乘載於現有下框之導引軌道上固定的場合，維修用下框之上端與背後壁上端之高度差異，若為相當程度地小，應認為是「大約同樣高度」。

（上訴審）

……如本件說明書之內容所見，記載了「使用對應現有拉門框形狀、尺寸的連著補助部材」（[0018]），「變化該連著用補助部材106之高度尺寸，對與不同形狀之現有下框56同一形狀的維修用下框56（法院註，維修用下框69可認為

<sup>21</sup> 原審為東京地方法院，平成26（ワ）第7643號；上訴審為日本智慧財產高等法院，2018年5月24日宣判，平成29年（ネ）第10033號。

是誤記），能夠將其支持壁與背後壁 104 以同一高度連著。」（[0091]）。而且，在段落 [0018] 上述內容前面記載了「由於將現有下框之室外側導引軌道被切斷撤去，維修用下框與維修用上框間之空間高度的方向之寬度大，有效開口面積沒有減少，可以確保寬廣開口面積」。

……綜合此等情事，構成要件 E 的「同樣高度」，最自然的是解釋為在「連著補助部材」藉支持「維修用下框」，將「背後壁之上端」與「維修用下框之上端」，兩者之間完全沒有高度差的情況作為「同樣高度」的意味。

另一方面，關於「大約同樣高度」，本件說明書未見到明確說明其定義或含意的內容之記載，綜合考慮以上之檢討，在此所謂「大約同樣高度」的想法為，藉將「連著補助部材」之高度尺寸符合現有下框之尺寸、形狀，係以「背後壁之上端」與「維修用下框之上端」完全沒有高度差之意味，做為「同樣高度」的構成，但即使是這樣的構成也會因尺寸誤差，設計誤差等，而有無法完全為「同樣高度」的情況，故以包含此等情況的意涵來理解為適當。

原審，將本件發明之課題認定為在「減少有效開口面積」，而將「同樣高度」認為是確保獲得寬廣開口面積的效果之構成，故若高度為相當程度小，便認定為「大約同樣高度」。

然而，上訴審的判斷是將本件發明之課題認定為「不是減少有效開口面積」，在想法上將「大約同樣高度」係以「背後壁之上端」與「維修用下框之上端」之間完全沒有高度差之意味，做為「同樣高度」之技術特徵。但是，即使是這樣的技術特徵，因尺寸誤差、設計誤差等，兩者得以包含不是完全「同樣高度」的情況，故應解釋為也包含此種情況的意涵之表現為適當。將「背後壁」具有越出的部分，「有效開口面積減少」的被告製品，判斷為不符合文義讀取。

## 二、文義讀取（專利權人有利）之案例

原審為東京地方法院，上訴審為日本智慧財產高等法院<sup>22</sup>，專利發明名稱為「4H 型碳化矽單結晶之製造方法」，以下摘譯原審及上訴審之相關部分：

<sup>22</sup> 原審為東京地方法院，平成 23（ワ）第 23651 號；上訴審為日本智慧財產高等法院，2015 年 11 月 5 日宣判，平成 26 年（ネ）第 10082 號。

（原審）

依據上述認定的事實可認為，本件發明為了獲得高品質的單結晶碳化矽，而導入碳化矽原料粉末為原料，使用晶種進行昇華再結晶的改良型的瑞利法（Rayleigh method）中，為了解決其中未能解決之課題，將碳化矽原材料加熱昇華，供給碳化矽所構成的晶種，在此晶種上成長單結晶碳化矽的方法中，其特徵為採用在碳原子位置導入  $5 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$  以上， $5 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$  以下的氮之技術手段。如此一來，相當於要將構成要件 A 之「昇華再結晶法」，解釋為將結晶性固體予以昇華然後再結晶，亦即，意指將與產物相同的物質而來之多結晶固體予以昇華，然後結晶，而獲得單結晶之產物。

（上訴審）

……本件發明針對，……以使用晶種進行昇華再結晶的改良型之瑞利法，在成長單結晶碳化矽時，也是在通常的溫度條件（攝氏 2200 ~ 2400 度），會以高的機率形成 6H 型單結晶碳化矽，而困難獲得適用於高頻高耐壓電子裝置中的 4H 型單結晶碳化矽之問題（[0004]，[0006]），係以為了解決相關課題而提供單結晶碳化矽的製造方法為目的（[0007]）。

……依據本件說明書之上述記載，可以理解本件發明，對於使用晶種昇華再結晶的傳統方法，進一步適用「在碳原子位置導入所述範圍之量的氮」的新技術事項。

這樣一來，本件發明，於使用晶種昇華再結晶法中，關於上述技術事項以外的成長條件，係以認識傳統的 4H 型單結晶碳化矽之成長方法為前提，故「晶種」之材料，關於聚型（Poly type）及兩極型之選擇，也認為適用傳統方法，選擇 4H 型單結晶碳化矽之成長為前提。

……「昇華再結晶法」（構成要件 A），做為出發原料（充填坩鍋的原料）不僅使用固體（粉末）態樣之碳化矽，也理解為包含使用矽與碳為出發原料，將此兩者予以反應形成結晶之碳化矽，將此一碳化矽昇華於晶種上形成單結晶碳化矽之態樣。

原審，著重於「再結晶」之「再」，判示「構成要件 A 之『昇華再結晶法』，為將結晶性固體予以『昇華』然後『再結晶』，亦即，將與產物相同物質而來的多結晶固體原料昇華再予結晶，而獲得單結晶之產物。」，但在上訴審時，因有提出實驗結果等，對於成長溫度等之成長條件並未大幅度變化，而能夠成長良質的 4H 型單結晶碳化矽的發明課題，做為課題解決手段，利用氮在單結晶碳化矽中，置換碳原子位置之性質，藉採用在碳原子位置導入氮，有效地增加結晶中碳／矽元素之比率的方法，而能夠將原料不限定於實施例所實施者，故變更請求項之解釋。

## 柒、檢討與結論

發明課題是否會影響專利侵權訴訟的勝敗，以及如何影響，無法僅憑臆測就能明白，必須檢驗法院相關判決。本文檢視的為日本智慧財產高等法院與東京地方法院之判決。

由前述第「貳」及「參」所舉案例可知，於認定發明的技術意義時，在說明書的「發明所欲解決的課題」欄所敘述者，當然會在課題中參酌。發明課題之認定、解釋，對專利權人可能有利，也可能不利，單純參酌發明課題，並無法簡單說對哪一邊比較有利。重要的是適切地掌握發明課題而來做判斷。於文義解釋（請求項解釋）之際，多數會考慮發明課題，可說發明課題成為判斷的關鍵。

由前述第「肆」可知，於馬沙骨化醇事件大合議判決中之判示，於判斷是否有均等侵權時，第(1)要件中的是否本質部分當然要考量發明課題，而在第(2)要件至第(5)要件，發明課題也都對均等與否的判斷產生影響。因此於均等論中，發明課題成為判斷均等要件之際必須考慮的重要事項。

發明課題之認定、解釋，對是否侵權、無效有極大的影響。該行業者的無理主張（例如：偏離說明書、完全沒有記載的主張等），於法院中不會被肯認。首先基於說明書中的發明課題、效果的記載，把握本件發明的本質之技術意義。然後，考慮技術常識來認定、解釋。於課題認定時，可以參考馬沙骨化醇事件大合議判決。此一大合議判決，雖然主要是有關均等論第(1)要件的發明課題，但是

所判示的發明課題之認定方法，首先考慮說明書之記載，必要時得考慮外部證據，來做合理的解釋，也適用於第(2)要件至第(5)要件。

由前述第「伍」可知，法院之判斷，於是否侵權與是否無效兩方面所論述的發明之課題並無不同。

由前述第「陸」可知，地院與高院間，有因發明課題的認定、解釋不同，而逆轉構成要件是否充足的判決，因此，發明課題之認定、解釋，和訴訟最後的勝敗有決定的重要性。

於專利侵權訴訟的無效抗辯中，當事人在主張專利之有效（或無效）時，對於進步性中的發明課題，或支持要件中的發明課題，其理解方式（抽象的或具體的等）可能不同，但於法院中須有一致性的認定。同樣，於是否侵權認定中，也須與無效抗辯之發明課題相一致。

在檢討日本法院判決案例後，獲得如下結論。

- (1) 於被控侵權對象是否侵權的判斷中，文義解釋（請求項解釋）之際，大都考慮發明的課題，再者，發明課題成為判斷的關鍵。
- (2) 於均等論中，發明的課題成為判斷均等的要件的必要事項或重要事項。
- (3) 於法院的判斷，不論是在是否侵權或是否無效案件，關於所論述的發明課題，在發明課題的認定上，並未見到齟齬。
- (4) 於地院與高院間，有因發明課題之認定與解釋歧異，進而逆轉是否文義讀取的案例。
- (5) 在侵權訴訟中，不論原告（專利權人）及被告（被控侵權人），「發明課題」都是重要的。「發明課題」和發明的作用效果、技術手段、技術思想密切關連，得以成為訴訟勝敗的關鍵。

發明課題雖然不是申請專利範圍中明白記載的技術特徵，但卻是在考慮請求項技術特徵的功能性結合時，就會面對的發明本尊，是專利申請、審查、獎勵與保護之對象。在專利侵權訴訟中，法院與智慧局倘若能夠有此認識，將有助於實現專利法第1條之立法目的。