



## 新型專利請求項材質限定之探討

黃文儀\*

### 前言

新型專利係以物品之形狀、構造或裝置之創作為保護對象。因此，新型專利之申請專利範圍，一般係針對物品之形狀、構造或裝置來請求。但有時亦見到，新型專利的請求項中敘述了材質的條件，實務上對此經常產生疑義。本文從適格性，專利性與權利範圍解讀三方面來探討。本文主要在解答三個問題：第一、新型專利請求項可否敘述材質？第二、包含材質的新型請求項如何判斷可專利性？第三、包含材質的新型請求項如何解讀權利範圍？希望本文對此三個問題之探討與回答可供專利審查與侵害認定上之參考。

#### 一、新型專利請求項可否敘述材質？

我國專利法第 93 條謂「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作」。日本實用新案法<sup>1</sup>第 1 條謂「本法之目的在於，藉對物品之形狀、構造或組合有關的考案之保護與利用，而獎勵該考案，以對產業之發達有貢獻」，第 2 條第 1 項則謂「本法所謂之『考案』，指利用自然法則技術思想之創作」。可見我國專利法第 93 條有關「新型」之定義，係綜合日本實用新案法第 1 條及第 2 條第 1 項而來，僅在以「裝置」取代「組合」，「創作」與「考案」之用詞上有所差異。因此日本有關新型的見解與實務可供我國參考。

收稿日：96 年 6 月 14 日

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組副組長。

<sup>1</sup> 日本之實用新案法係採單獨立法之新型專利法。

# 論述

為解答「新型專利請求項可否敘述材質？」之問題，須先瞭解有關新型的基礎知識。

現行法第 93 條特別將「利用自然法則之技術思想」明示，此為舊法所無，旨在強調新型和發明同樣是在保護「利用自然法則之技術思想的創作（發明）」，雖然兩者在進步性之判斷上有所差別。

就保護對象而言，「物」或「方法」均能申請發明專利，但新型的保護對象，除排除「方法」外，凡與空間形態無關的「物」，亦非新型保護對象。僅限於物品的形狀，構造或裝置，亦即物品的具體化技術思想，始為新型之保護對象。

## 1. 物品

關於物品之定義，有各種說法。為了要稱為物品，至少要有一定的形態（形狀、構造、組合）的「物」的必要。於日本有人稱此為形態性。因此像「方法」完全和「物」為不同的範疇，當然不是新型的對象，縱然是物，如果沒有一定的形態，亦即材料，例如醫藥、化學物質，或玻璃，合金，水泥等之組成物，也非新型保護對象。

在日本實務上習慣將物品採廣義解釋，而認為對於物品只要具備一個形態性要件就已足夠。因此不動產（例如道路的立體交叉、競技場的形狀、圓形校舍等）、工廠、複雜的機械類，均為新型保護對象<sup>2</sup>。

再者，物品的一部分（例如，拐杖尖端部，湯匙的柄，瓶口等），亦即物品的構成部分不能做為獨立物品來處理的，也可解釋為物品。

又，不僅是個別的物品（購買的時候為了和其他類似物品相區別，一般稱呼的物品），以涵括性或功能表現的，所謂集

<sup>2</sup> 吉藤幸朔着、熊谷健一補訂，特許法概說[第 11 版]，有斐閣，1996，P.590。



合物品群（例如，鞋底和涼鞋底等統稱為履底物，餐刀、叉子、湯匙等的柄統稱為西餐具的柄），也解釋為物品。

做為材料的一般形態所採用的板狀體，棒狀體（例如鐵板，鐵棒）不過是方便材料二次加工的形態，應和實質上材料本身相同看待，故不是物品，非屬新型保護對象。但是，若不是單純便利上的形態，因一定形態而產生和習知物品不同的特殊作用效果時，該種形態之物品可成為新型保護對象。例如特殊形狀的鋼錠、膠囊、三層錠等。

## 2. 形狀

物品的形狀，指能夠從物品外部觀察的物品之外形（例如流線形汽車）。形狀可以是立體的（例如六角形鉛筆），也可以是平面的（例如雲形直尺）。

## 3. 構造

物品之構造，一般指部材或要素的有機連結，結合。日本實務上採廣義解釋，而包含形狀與組合（裝置）以外的型。此外亦有人認為將物品的形狀，構造，組合三者做嚴格區分沒有實益。毋寧是當想要弄清楚三者以外是什麼的時候，始有各別檢討此三者之必要。但是當將構造如前述那樣廣義解釋時，這種區分單純成為學術上之問題。

### （a）構造不必要是立體的

在社會通念上，似乎限於立體構造之解釋，但日本實務上習慣，對於線，文字，圖形，記號的排列、結合或色彩，所謂平面的東西（例如電話簿之見出欄，視力檢查表等的活字之排列、色彩等），也認為是構造的一種，法院判決<sup>3</sup>亦予以肯認。再者，電子回路也是構造的一種。

<sup>3</sup> 東京高判昭 26.8.1 取消集昭 23~33 年 143 頁（カット事件）。

# 論述

平面的創作，縱然是與構造有關，如果只是達成容易看出，容易理解等之效果者，在日本亦曾有人對是否能說是利用自然法則技術思想之創作，抱持疑問。但是，既然藉平面之構成，於觀看者中產生了一定之效果（容易看出，容易理解），廣義上是能夠解釋為利用自然法則者，故無上述疑問之必要。

(b) 構造上的特徵並沒有在外觀上明瞭的必要（材料的間接保護）。

縱然是肉眼上認為是同一構造，在藉切斷或經由物理、化學之分析能夠區別的場合，譬如具有磁性的剃刀與不具磁性之剃刀，兩者材料不同，在日本是認為不同之構造<sup>4</sup>。

此一見解意指，材料本身之創作能夠透過形態予以間接保護，在日本實用新案法之運用，傳統上均被支持。然而此種在實用新案法內間接保護材料，也有一定之條件。即材料之創作想要獲准新型專利，必須是物品之形態與材料具有一體不可分之關係。譬如對於牙膏的材料本身具有特徵的創作，不能以「裝入牙膏的盛裝管」之表現獲准新型專利。因為牙膏和盛裝管並非一體不可分的關係，倘准予新型專利會歸結到對牙膏本身的保護，而不符新型專利意旨<sup>5</sup>。

(c) 物品的每一部分不一定都要有形態

雖然液體、氣體或粉體等本身，不能成為新型的保護對象，但它們做為具有形態的物品之一部分，和其他部分具有有機的關連，並成為產生一定效果的東西，例如溫度計，沙漏計時器，則可成為新型專利保護對象。

<sup>4</sup> 吉藤幸朔著、雄谷健一補訂，特許法概說[第 11 版]，有斐閣，1996，P591。

<sup>5</sup> 倘此一專利獲准，牙膏可依日本實用新案法第 28 條之規定，經由間接侵害之主張來保護。



#### 4. 物品的組合

日本新型所謂物品的組合，指二個不同物品的集合，於使用之際成為嵌合或密接不可分之狀態，而達成一個目的者，例如螺絲與螺帽，棋盤與棋子。或者是二個以上同種物品之集合，於使用之際能夠成為一體，並達成一個目的，例如骨牌，撲克牌。我國新型中之「裝置」之意義，應與日本新型之「組合」相當<sup>6</sup>。

由以上有關新型保護標的所涵蓋之物品形狀、構造、組合（裝置）之解釋，可以了解，在日本是以較為開放之態度來處理，只要所申請標的之整體有一定的形狀、構造便可以接受，即使一部分為液體、氣體或粉體都沒關係。舉重明輕，在不同物質狀態的構成部分都可以接受的情況下，對於固態構成部分之材質所做之限定，和尺寸之限定、數值之限定、用途之限定等一樣，都發揮使新型創作更具體化之作用，通常可以接受。

例如我國第 094213987 號新型專利，請求標的為「培養容器」，其申請專利範圍第 1 項雖沒有材質之敘述，但在第 4 項則敘述「其中前述培養容器材質係為可高溫殺菌之材質」，進一步限縮第 1 項之範圍。通常材質之條件不會在第 1 項中敘述，除非該材質係與新型所欲達成之創作目的息息相關。例如第 089203226 號，「容器之按壓頭結構改良」之新型專利，便直接在第 1 項中，敘述「該按壓座之材質為配合容器材質 顏色及造型之陶瓷、玻璃或塑膠（或壓克力、PE、PP、ABS）製成，且該導出管與導引管係以金屬材質製成」。

關於這點，我們從日本針對國際專利分類過於粗糙所

<sup>6</sup> 2004 年版第四篇「新型專利形式審查」基準，P.4-1-4 記載「物品之裝置：指為達到某一特定目的，將原具有單獨使用機能之多數獨立物品予以組合裝設。例如一兩用鞋之裝置，係以裝置為新型專利之標的。」

做的進一步之展開的 F-term 明細表中，往往出現材料之條件，可見一斑。例如關於芳香劑容器的主題碼 4C002 之明細表中，DD00 氣化部，便有 DD11·材料，DD12·纖維質，DD13·多孔質之細分類位。關於高爾夫球桿的主題碼為 2C002 之明細表中，MM00 材質，便有 MM01·合成樹脂，MM04·金屬，MM05·木質，MM06·無機質等之細分類位。

日本 F-term 分類適用於發明與新型專利申請案，既然在明細表中出現甚多之材質類位，表示以材質做為物品之限定條件是可以接受的。日本甚至核准請求項中包含組成物之新型專利。例如實用新案登錄第 3082620 號「加入高麗人蔘的煎餅」，其請求項 1 記載「一種圓盤狀物，於 85~90% 煎餅材料的澱粉、甘草料等中，添加 0~15% 乾燥高麗人蔘，將混合，混練的團塊放入鐵製之模型，以比通常煎餅製造溫度要低的 135~145°C，燒烤 4~5 分鐘，其直徑為 70~80mm，厚度約 3mm。」

在此對於第一個問題本文的回答是：新型專利制度我國立法上係參考日本實用新案法而來，日本新型專利請求項中容許包含材質之敘述，我國實務上亦有核准此種新型專利請求項之例，因此只要整體而言不是在保護材料本身，於新型專利請求項中敘述材質並無不可。

## 二、包含材質的新型請求項如何判斷可專利性？

我國現行新型專利係採形式審查，並不對新穎性、進步性等專利要件做實體審查。此等專利要件只有在製作新型專利技術報告或舉發時，始加以評價或判斷。

### （一）新型進步性與發明進步性之區別

新型進步性之判斷方法基本上是和發明專利同樣，但於



進步的程度上兩者有差異<sup>7</sup>。在日本，發明之進步性要求不能是「容易地」發明的，而對於新型之進步性則只要不是「極容易地」創作已足。大陸關於創造性，是指同申請前已有的技術相比，該發明有「突出的實質性特點和顯著的進步」，該實用新型有「實質性特點和進步」。於澳洲，對發明之進步性稱為inventive step，在新型則以innovative step（創新性）稱之，以示程度有別。我國關於發明與新型進步性之規定，有「所能輕易完成」與「顯能輕易完成」之差異。此皆顯示於判斷新型進步性時，和發明相比，在進步程度上要有所區別。昔日在我國新型亦採實體審查的期間，常見到申請發明專利不准，改請為新型專利後獲准的例子，可說是此種進步程度差異的實證<sup>8</sup>。

在日本對於新型進步性中是否為「極容易」之判斷，和發明進步性中是否為「容易」之判斷，認為是同樣困難。最後不得不由審查官、審判官基於其知識、經驗為主觀的價值判斷。但關於是否為「極容易」之判斷，可舉出如下之參考基準<sup>9</sup>：

- (1) 雖然未達發明的進步性，但超過了該行業者基於公知技術當然考慮之程度（自明程度）的話，新型創作就具有進步性。此一基準雖然抽象，但實務上最廣為採行者。

<sup>7</sup> 吉藤幸朔著、雄谷健一補訂，特許法概說[第11版]，有斐閣，1996，P592。

<sup>8</sup> 我國有人認為發明與新型進步性之審查基準並無不同，主要是因92年修正之專利法第21條將發明的定義刪除「高度」兩字，而引申的看法。新型與發明進步性之審查步驟相同是一回事，新型的創造程度與發明創造程度不同是另一回事。不能因審查步驟相同就推論兩者之創造程度應相同。國際上新型制度有其產業政策之目的，且大都在進步性上與發明有所區隔。否則實無區分發明與新型專利之必要。此一問題之議論各持理由，但非本文重點，故不予贅述。

<sup>9</sup> 此等參考基準並未列入我國新型相關之審查基準，為日本專利實務家吉藤幸朔提出之判斷新型是否為「極容易」之參考原則。

(2) 首先將新型之技術領域區分為直接領域與間接領域，縱然於直接領域具有新穎性，而在間接領域沒有新穎性的話，則新型創作無進步性；若在間接領域也有新穎性的話，則新型創作就有進步性。此一基準的困難點在於直接領域與間接領域之區分未必容易。但比（1）來得具體，能藉由技術領域做為參考基準。

(3) 以公知文獻為外國刊物或國內刊物來區別，於必須引用到外國刊物（限於申請前在國內發行）時，新型創作具有進步性。換言之，於判斷新型進步性之有無之場合，係採僅調查國內刊物已足的想法。

外國刊物縱然是在申請前於國內發行，和國內刊物相比，該行業者閱覽之機會較少，因此不能以其記載事項為該行業者的常識之前提似亦可成立，但是也有不少外國刊物比國內刊物利用的多的技術領域，而且依據舊實用新案法外國刊物在日本國內之發行不必要是在申請前，故在日本亦有人認為將兩者加以區別似無合理之理由。

(4) 必須引用多數的公知文獻的場合，則新型創作有進步性。日本舊實用新案法係以物品的「型」為實用新案的對象，因而將此做為當時的審查方針，但普遍來說似不妥當。例如縱然是引用多數公知文獻，如果它們僅是單純的集合，則新型創作應該沒有進步性。

東京高等法院在「儀器箱合成樹脂覆蓋物」無效審判撤銷事件<sup>10</sup>中，將特許廳之無效審判請求不成立之審決撤銷。該審決在基於 8 件公知例的情況下，認為亦

<sup>10</sup> 東京高判昭 52.12.21 取消集昭 52 年 437 頁（計器函合成樹脂カバー事件）。



不能說新型創作為極容易者，而認許專利的有效性。權利人不服東京高等法院之判決，雖然上訴最高法院，但上訴被駁回。東京高等法院之判決是採用引用例數目多達8件，故新型應無進步性之觀點。

國際上亦有將引用文獻之多少做為新型創作進步性的參考要素之一者。根據英國之基準，可引用多數文獻，特別是橫跨相當長期間發行的文獻來否定進步性。但也有不少判決認為此種集合之發明(英國沒有新型制度)反而是應予以專利才對。

## (二) 材料變更的新型專利性

於新型專利審查中，某一材料最先使用在特定之物品，而產生和舊有物品不同效果之創作，並不是全都能夠獲准專利。如果單純不過是利用公知材料之公知性質的場合，物品的構造上雖有新穎性，但並無進步性<sup>11</sup>。

反之，此種材料變更的新型創作想要被肯認新穎性與進步性，須是在，(1) 利用公知的材料未知或從未知悉的性質而賦予物品新的效果的場合，以及(2) 利用未知的材料而賦予物品新的效果之場合。

前者之場合，例如東京高等法院在「繼電器事件」<sup>12</sup>中，判示「雖然說一般以塑膠來代替其他材料，在許多領域被廣泛利用，是很明白的事，但本案之新型藉著將塑膠做為非磁化板來使用，和向來的使用金屬磁化板之電器相比，既然具有前面認定的作用效果，所引用的其他適切的塑膠之具體利用例等，並不能特別地將本新型申請案的採用由塑膠所構成的非磁化板視為相當於單純的材料變換，由這一點，本件新型並不是容易推考者」。

<sup>11</sup> 東京高判昭 47.2.29 取消集昭 47 年 203 頁 (戶車レール事件)。

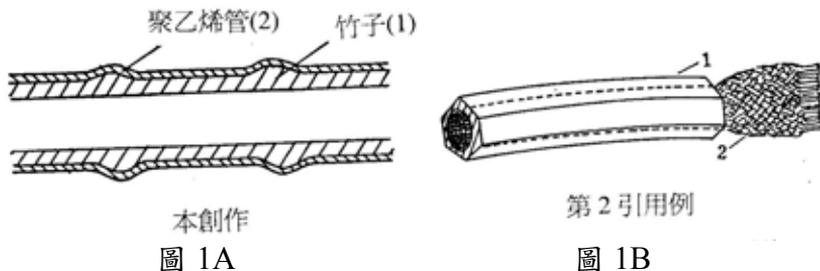
<sup>12</sup> 東京高判昭 46.9.29 取消集昭 46 年 111 頁 (繼電器事件)。

# 論述

後者之場合，由於材料可以申請發明專利，故如無特別情事，通常不會申請新型專利，而會申請發明專利。實務上也有兩種專利都申請者。

以下來看兩個日本關於涉及材料運用的新型進步性判斷事例。

「以聚乙烯管被覆的曬衣桿」新型創作，係對竹子或木頭的長桿（1）被覆聚乙烯管（2），然後經熱處理使聚乙烯管收縮，與長桿相密著（見圖 1A）。於特許廳之審決（當事者系）中，審判官以二個申請前公知事實的引用例，作出無進步性之審決。第 1 引用例為，以熱收縮性聚乙烯管被著木桿，再予以收縮密著，第 2 引用例為，將多數條蕊線插入表面呈多角形的聚乙烯管內，做為曬衣具使用（見圖 1B）。



申請人不服前述審決，向東京高等法院提起撤消該審決之訴訟。法院判決<sup>13</sup>認為，第 1 引用例雖然揭露了將木製等之管子、桿子以聚乙烯管來緊密被覆，其係為了防止腐蝕或求該物之美化等的構成及作用，但並未述及，藉聚乙烯管緊密被覆木製或竹製的曬衣桿而防止材料之割裂，以及防止衣物的汙染損傷之構成及效果。再者，第 2 引用例僅述及，防止衣物滑動，乾燥良好，減少聚乙烯繩的伸縮，以及曬衣繩之美觀，完全沒有提到本案之構成及作用效果。最後將審決

<sup>13</sup> 東京高判昭和 45.11.19 無体集 2 卷 2 号 574 頁。



撤銷。

由此一事例可知，新型的進步性要比發明來得寬鬆。本事例如果申請發明專利大概不會獲准，但因申請新型專利，縱然只是在材料作用效果與具體構成上之些許差異，卻仍可獲准專利。

接著日本實用新案登錄第 496090 號「門滑軌軌道」新型專利，為在金屬蕊體之周圍緊密被覆聚乙烯等管狀形成體的門滑軌軌道之創作（見圖 2A）。此專利因侵害訴訟案件，被告向特許廳請求無效審判，特許廳為專利無效之審決，專利權人不服向東京高等法院提起撤銷無效審決之訴。東京高等法院判示<sup>14</sup>，「關於本創作沒有進步性之理由，於向來使用橡膠的工業領域中使用聚乙烯樹脂為該行業者所周知，並且公知例（見圖 2B）和本創作間，既然被認為沒有特別的作用上差異，單純不過是材料上之變換。原告雖稱聚乙烯為無色透明或可以任意著色，使軌道顯現美觀之效果，但此乃基於聚乙烯固有之性質而來，再說也不是因聚乙烯與金屬心材組合初次獲得之效果<sup>15</sup>」，而支持專利無效之審決。又此一判決對於原告所稱本創作因為商業上的成功，不應否定進步性之主張，亦予以駁斥。

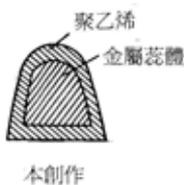


圖 2A

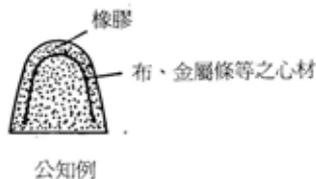


圖 2B

由前面兩個事例我們可以知道，在日本新型專利中包含

<sup>14</sup> 東京高判招 47.2.29 取消集昭 47 年 203 頁。

<sup>15</sup> 最高判昭 50.12.16 取消集昭 50 年 173 頁，也支持此一判決。

材料之條件，乃極為常見之情況，有時該材料之條件甚至為專利性有無之所在。

我國的新型在大陸稱為實用新型，大陸專利法實施細則第2條第2款<sup>16</sup>規定「專利法所稱實用新型，是指對產品形狀、構造或者其結合所提出適於實用的新的技術方案」。茲舉如下一個涉及材料的大陸實用新型之事例。

第98230610.5號實用新型「帶鎖井蓋」專利權，申請日為1998年4月27日，於1999年8月4日授權公告。其權利要求書<sup>17</sup>如下：

1. 一種帶鎖井蓋，其特徵是：在井蓋（1）底面澆鑄有支架（2），在支架內嵌入塑料襯套（4），有一根鎖門（5），穿透支架和襯套。
2. 按權利要求1所述的帶鎖井蓋，其特徵是：在襯套（4）底部伸出一個凸耳（8），凸耳上有圓孔（9）。
3. 按權利要求1所述的帶鎖井蓋，其特徵是：在鎖門（5）上有一撥塊（6）。（見圖3）

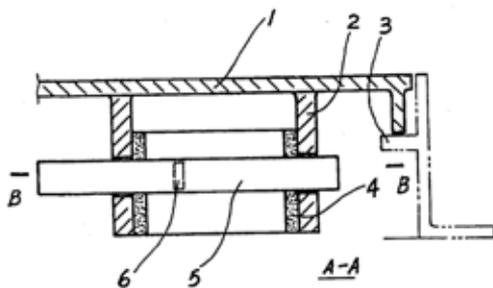


圖 3

本實用新型之目的在提供一種化學穩定性好，耐衝擊，不

<sup>16</sup> 大陸法律條文中的條、款、項，我國稱為條、項、款。

<sup>17</sup> 大陸的權利要求書，我國稱為申請專利範圍。



淤積泥沙的鎖具。針對此一專利權，一公司於 2001 年 8 月 6 日向專利複審委員會提出無效宣告請求，理由是本實用新型不符大陸專利法第 22 條<sup>18</sup>規定。國家知識產權局專利複審委員會於 2002 年 3 月 22 日，作出第 4329 號無效宣告請求審查決定。決定認為：

附件 1 公開了一個帶鎖井蓋，包括井蓋板、井座、插銷、銷孔、銷座、鑰匙、鑰匙孔、保險銷、保險銷孔，在井蓋板的背面有若干個銷座，銷座內分別裝有可移動的插銷，井座上有數目相同的銷孔，當轉動鑰匙時，鑰匙撥動插銷，使之伸出或退出。

附件 2 公開了一種帶鎖的井蓋，包括井蓋板、井蓋和專用提拉工具，井蓋座具有底座、端壁和承台，井蓋由蓋板、加強筋構成，蓋板上開有提拉孔，井蓋端壁的內壁周邊的一部分向內傾斜，與承台的上表面形成楔形槽，…。

附件 3 公開了一種由井蓋、蓋座和通過鎖座安裝在井蓋上的鎖制裝置及其鑰匙（8）組成的自鎖式溝井蓋，其特徵在於所述鎖制裝置由鎖舌、彈簧軸、彈簧及二個固定在鎖座上的螺絲組成，鎖舌由其與螺絲匹配的滑槽套接在二個螺絲上，…。

上述幾份附件均沒有公開本專利權利要求 1 中限定的「在井蓋底面澆鑄有支架，在支架內嵌入塑料襯套，有一根鎖門，穿透支架和襯套」的結構，因此與上述附件的任何一份相比本專利權利要求 1 具備新穎性。

本專利由於在支架內採用了這種襯套設計，有效地減少由於長期不開啟而致使鎖門與支架銹蝕在一起的可能，因此本專利權利要求 1 所限定的技術方案與現有技術相比，具備實質性

<sup>18</sup> 大陸專利法第 22 條係有關實用新型應具備新穎性，創造性和實用性之規定。其中創造性相當於我國之進步性。

的特點和進步，具備創造性。

權利要求 2、3 是直接或間接從屬於權利要求 1 的，在權利要求 1 具備新穎性、創造性的基礎上，權利要求 2、3 也具備新穎性、創造性。

決定維持 98230610.5 號實用新型專利權有效。

該公司不服維持實用新型專利有效之決定，向北京市第一中級人民法院，提起行政訴訟。原告理由如下：

實用新型專利是對產品形狀構造作出的技術方案，在審查實用新型專利的創造性時，不應考慮非形狀、構造特徵帶來的技術效果。

北京市第一中級人民法院經過開庭審理，於 2002 年 12 月 20 日作出（2002）一中行初字第 246 號行政判決書。

北京市第一中級人民法院認為，依據專利法實施細則第 2 條規定，專利法所稱實用新型，是指對產品形狀、構造或者結合所提出適於實用的技術方案。從該條規定對實用新型的定義來看，實用新型只保護產品形狀、構造或者結合所提出適於實用的技術方案。如果一項技術方案中的非形狀、構造技術特徵導致該產品的形狀、構造或者其結合產生變化，則只應考慮該技術特徵所導致的產品形狀、構造或者其結合的變化而不應考慮該非形狀、構造技術特徵本身。

結合本案專利，就「鎖門和鎖盒均為金屬材料，在潮濕環境下接觸容易生鏽」這一問題，本案專利提出的技術方案是，「在支架內嵌入塑料襯套，有一根鎖門穿過支架和襯套」。首先，從構成實用新型的要素來分析。在上述技術方案中，「塑料」顯然不屬於形狀、構造技術特徵，而只是「在支架內嵌入襯套，有一根鎖門穿過支架和襯套」才是形狀、構造方面的技術特徵。其次，從本案專利屬於形狀、構造方面的技術特徵的



創造性分析。如果本案專利獨立權利要求具有「在支架內嵌入塑料襯套，有一根鎖門穿過支架和襯套」的技術特徵，而不對「襯套」的材料屬性作出明確的限定，則本案專利的發明目的就不能實現。換言之，本案屬於形狀、構造方面的技術特徵在本案專利技術方案中，只是起到輔助性的作用，而實現本案專利發明目的的核心是對「襯套」這材料作出的限定，而這一技術特徵不屬於實用新型專利的保護範圍。因此，儘管本案專利在形狀、構造方面與對比文件相比具有新穎性，但該部分技術特徵並不能減少「由於長期不開啟而致使鎖門與支架銹蝕在一起的可能」，從而不具有實質性的特點和進步，不符專利法第22條第3款關於創造性的規定。原告關於本案專利不屬於實用新型專利的保護範圍，不具有創造性的主張於法有據，法院予以支持。專利複審委員會應當對該案重新作出無效宣告請求審查決定。

實用新型專利權人（上訴人）不服北京市第一中級人民法院判決，向北京高級人民法院提起上訴。北京高級人民法院受理本案後，依法組成合議庭，作出行政判決書。

在實用新型專利創造性的認定上，判決書闡明，判斷一項實用新型專利是否具備新穎性、創造性，應當以該專利權利要求書中所記載的技術方案為準，判斷時不能對權利要求書中記載的技術特徵進行改動。本案中，「帶鎖井蓋」實用新型專利權利要求1中記載了三個必要技術特徵：1.在井蓋底面澆鑄有支架，2.在支架內嵌入塑料襯套，3.有一根鎖門穿過支架和襯套。上述3個必要技術特徵組成一個完整的技術方案。專利複審委員會根據上述技術特徵組成的技術方案，對「帶鎖井蓋」實用新型專利是否具備新穎性、創造性作出認定。對「帶鎖井蓋」具備新穎性的認定，高級法院予以認可。

# 論述

專利複審委員會在無效決定中認定，「由於在支架內採用了這種襯套的設計，有效地減少了由於長期不開啟而致使鎖門與支架銹蝕在一起的可能，因此『帶鎖井蓋』實用新型權利要求 1 所限定的技術方案與現有技術相比，具備實質性特點和進步，具備專利法第 22 條第 3 款規定的創造性。」可見專利複審委員會在判斷「帶鎖井蓋」實用新型是否具備創造性時，沒有嚴格闡明該特徵為「塑料襯套」，而將其改為「襯套」，並以此作出該專利具備創造性之認定。無效宣告請求人在無效宣告請求書中，曾提出實用新型不保護材料之理由，專利權人也對「塑料襯套」不屬於單純材料替換陳述了意見。一審法院也認定「帶鎖井蓋」實用新型專利通過使用「塑料襯套」來解決所要解決的問題，因此該專利不屬於實用新型的保護範圍。專利複審委員會在未對「帶鎖井蓋」實用新型是否屬於實用新型的保護範圍作出認定的情況下，在無效決定中認定，「帶鎖井蓋」實用新型專利權利要求 1 記載的技術方案具備創造性顯屬不當。專利複審委員會應嚴格依照「帶鎖井蓋」實用新型專利權利要求 1 中記載的技術方案，重新對「帶鎖井蓋」實用新型是否應當被無效作出決定。

關於大陸實用新型之此一案例，專利複審委員會決定，就材料與形狀、構造整體來考慮是正確的，但將請求項中的「塑料襯套」簡化成「襯套」，卻仍能得出具有創造性之結論，則尚有可議之處。其實本新型創作之效果主要在於使用了「塑料襯套」，始能解決井蓋長期不開啟所產生的銹蝕問題。大陸專利法中的實用新型之定義和日本實用新案法類似，中級法院與高級人民法院由所了解的新型制度，傾向於採法條文字表面的解釋，這並不符合專利法立法之目的。法院錯誤之一是，認為新型專利請求項中包含材料之限定，就是對該材料的保護，故應



排除在新型專利保護範圍之外。其實於請求項中的材料限定只是技術特徵的一個，該材料並非新型請求標的，請求項 1 保護的是由形狀構造與材料所有技術特徵限定的「帶鎖井蓋」，而非「塑料」本身。

在此，對於第二個問題本文的回答是：在新型請求項包含材質之條件時，有關新穎性、進步性等專利要件之判斷上，材質的不同雖然具有新穎性，但是否具備進步性，仍須就所欲解決的問題、解決手段以及產生的效果等綜合判斷。當材質之限定是解決問題的必要條件時，應將材質之條件與其形狀、構造整體綜合來判斷可專利性。

### 三、包含材質的新型請求項如何解讀權利範圍？

由以上說明，我們可以瞭解，新型專利請求項中可以包含材質的條件，那麼在解讀權利範圍以及判斷是否侵害上，該材質之條件應和其他形狀、構造上的條件一樣，必須加以考慮，從而有時該材質條件對是否侵害具有重要的影響。

在此舉日本神戶地方法院<sup>19</sup>以及大阪高等法院<sup>20</sup>的一件有關實用新案的侵害訴訟案件為例作說明。本案例涉及日本第 2067316 號「隔間板」新型專利。

#### （一）神戶地方法院

於神戶地方法院，原告認為被告所製造、販賣的隔間板侵害其「隔間板」新型專利權，而提起禁止被告製造以及損害賠償之訴訟。

依據日本最高法院在 1998 年 2 月 24 日的判決<sup>21</sup>，均等與否須考慮以下五個因素。即 非本質部分。 置換可能

<sup>19</sup> H11.8.25 神戶地裁平 9(ワ)2320。

<sup>20</sup> H12.5.10 大阪高裁平 11(ネ)3145。

<sup>21</sup> H10.2.24 最高裁平成 6(才)1083。

# 論述

性：置換後可達成發明之目的，產生同一作用效果。 置換容易性：在對象物製造時點容易想到進行置換。 非屬自由技術。 非屬意識的除外。

上述五個因素有一個不成立，即不構成均等。本案例關於原告之主張，神戶地方法院僅對是否為意識除外作判斷。

原告新型當初申請專利範圍如下：

1. 一種將單元板(1)橫向連結來做室內隔間的隔間板，單元板(1)係由在上框(21)，下框(22)以及兩縱框(23)所形成的矩形之木質板框(2)中嵌入木質的板主體所形成…。
2. 如請求項1所述之隔間板，其中之下框(22)為金屬製的。

法院指出本案說明書所記載的先前技術及問題點為，「金屬質的板由於在外觀上感覺冷調，又熱傳導良好，板本身冬冷夏熱，在校舍環境的施作上成問題。…以木材做隔間施工，須由木匠在現場工作為主，而產生施工期間長，費用高以及施工情況偏差，品質不一致的新的問題。」

關於實施例則指出，「單元板(1)在工廠大量生產…。上框(21)，縱框(23)…係以木材的集成材來形成。下框係藉金屬帶板之彎曲加工來形成。」

接著參酌申請的經過，針對核駁理由通知所記載的「說明書的記載中，關於下框的材質不明瞭。(雖為金屬製的卻記載為「木質板框」)」，申請人提出補正。將下框的材質為金屬製的要件在請求項1中，補正為現在之請求項。再者於創作的詳細說明中，關於作用效果的記載做追加「由於不顯眼的下框為金屬製的，可以提高拉門軌道之連著，與對於鞋子踩踏的耐久性」之補正。

另外在意見書中主張，「本創作的板框，下框以外的縱框、



上框係以木材來形成，這一點不過是木質板框。但是為了避免不必要的誤解，在補正的說明書中省去了『木質』的語句。」

從而神戶地方法院認定，「僅將下框的材質為木質的單元板橫向連結的隔間板除外一事，很明白。」

但是甲號物件<sup>22</sup>的中間板的下框為中實木質，端板的下框和本創作同樣為金屬製的，故須進一步檢討有關包含本創作部分的構成，是否可說是意識除外。這一點法院檢討後判示：

「本件從當初說明書來看，維持中間板一貫的實施例之『下框（22）藉金屬帶板之彎曲加工形成』之記載，當初說明書或本件說明書，均未記載其他有關端板及中間板的通稱單元板（1）的下框之材質。

假如是那樣的話，右『下框（22）藉金屬帶板之彎曲加工形成』之記載，不得不說是不問端板的下框與中間板的下框（因此，右『下框（22）』應該為端板的下框以及中間板的下框的代表性記載）為妥當的。

再者，本創作從申請當初，預定為將僅由金屬製的下框組成的單元板橫向連結的隔間板（當初申請專利範圍第 2 項），在補正階段，對說明書加上『又，下框（22）為木製的話，會產生例如對於拉門軌道連著的耐久性，鞋子踩踏的耐久性低下的問題』與『又，由於不顯眼的下框（22）為金屬製的，可以提高對於拉門軌道連著與鞋子踩踏的耐久性』，關於右述那樣，將僅由金屬製的下框組成的單元板橫向連結的隔間板，也是端板之下框只要是金屬製的就能適用。

因此，原告進行右述之補正一事，關於本創作僅是將下框僅為金屬製的單元板橫向連結的隔間板，做意識地限定，並無任何矛盾。右述之補正相當於要解釋為，原告將下框以金屬製能夠提高端板的耐久性，不過是附加此一效果之記載。難以認

<sup>22</sup> 日本侵害訴訟中一般將被告物品稱為「イ号物件」，本文譯為「甲號物件」。

# 論述

定原告是特別為了僅將端板的下框為金屬製的意旨所進行的補正。」

再者，神戶地方法院判示「依據當初的說明書，做為單元板用途的端板與中間板，再者做為單元板下框的材質已經很明白係想定為木質與金屬製，故做為由它們組合的隔間板，…將端板的下框為金屬製，中間板的下框為木質的構成（亦即甲號物件）…也能這樣，必然在該階段容易想到。接著，…包含僅是端板之下框為金屬製，中間板的下框大多數為木質也可以的構成（亦即甲號物件）的隔間板的創作之補正，可說非常的容易。」原告的補正，結果是「單元板的下框，不問端板或中間板，全都是金屬製的構成，做了意識的限定，其他的構成不得不說是被意識的排除。」

最後所得到的結論是，「本創作與甲號物件關於右述之差異點，不得不說未滿足均等要件。」從而沒有侵害原告的新型專利權。

原告不服神戶地方法院之判決，向大阪高等法院上訴。

## （二）大阪高等法院

為便於瞭解，在此先將原告「隔間板」新型專利之公告的申請專利範圍、代表圖式，以及被告物品之構成及圖式揭示如下。

公告的新型專利申請專利範圍：

1. 一種將單元板（1）橫向連結來做室內隔間的隔間板，其特徵為單元板（1）係由在木製的上框（21），金屬製的下框（22）以及木製的兩縱框（23）所形成的矩形之板框（2）中嵌入木製或以木材為主體的板部材所形成，橫跨縱框（23）內面全長，形成供板部材的端緣嵌入之內溝條（25），橫跨該縱框（23）之外面全長，開設為了連接單元板（1）的立柱（50）的外



溝條 (26)。

2. 如請求項 1 所述之隔間板，其中之縱框 (23) 係由含浸樹脂的木材所形成者。(原告隔間板之構成見圖 4 )

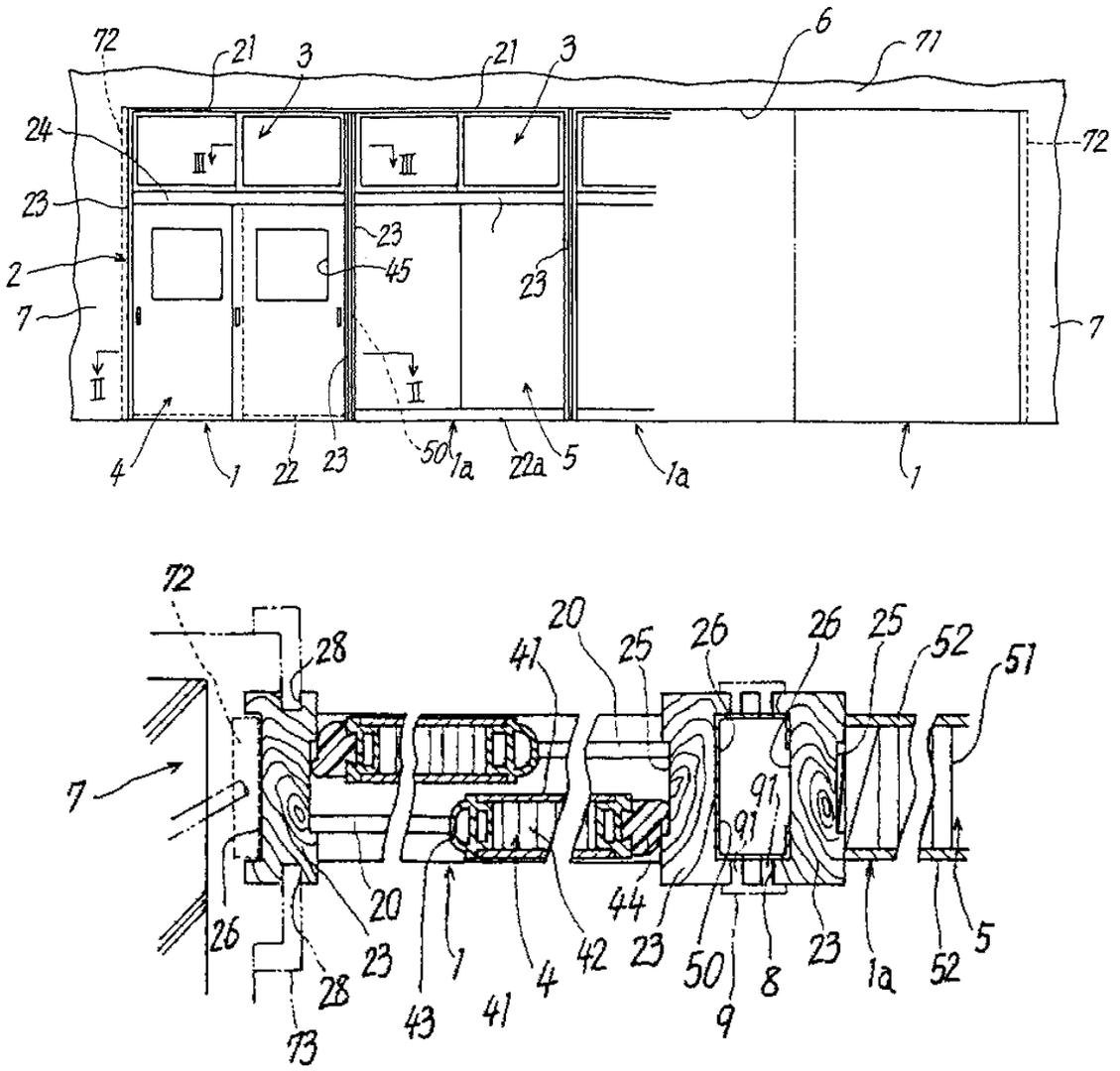


圖 4

# 論述

大阪高等法院將請求項 1 的構成要件分解如下：

- A. 將單元板 (1) 橫向連結來做室內隔間的隔間板。
- B. 單元板 (1) 係由在木製的上框 (21)，金屬製的下框 (22) 以及木製的兩縱框 (23) 所形成的矩形之板框 (2) 中嵌入木製或以木材為主體的板部材所形成。
- C. 橫跨縱框 (23) 內面全長，形成供板部材的端緣嵌入之內溝條 (25)。
- D. 橫跨該縱框 (23) 之外面全長，開設為了連接單元板 (1) 的立柱 (50) 的外溝條 (26)。

甲號物件 (被告以營業方式製造販賣的隔間板) 之構成如下：(被告隔間板之構成參見圖 5)

- a. 為將單元板 (1、1a) 相互連結所構成的隔間板。
- b. 各單元板 (1、1a) 具有由上框 (21)、下框 (22)、兩縱框 (23) 所組成的矩形框。

上框 (21) 在中實木製的上框主體之上下面設有凹溝，在上下之凹溝或僅在上面之凹溝嵌入溝形金屬桿，並以螺絲固定，上面的溝形金屬桿向上方突出。

單元板中供人出入的具有開口部的稱為「端板」，其下框 (22) 為金屬製的。單元板非供人出入而沒有開口部的稱為「中間板」，其下框 (22) 為在中實木製的下框主體之上下面設有橫溝，在下面的橫溝嵌入溝形金屬桿，並以螺絲固定，該溝形金屬桿之下端部分朝下框主體之下方突出。

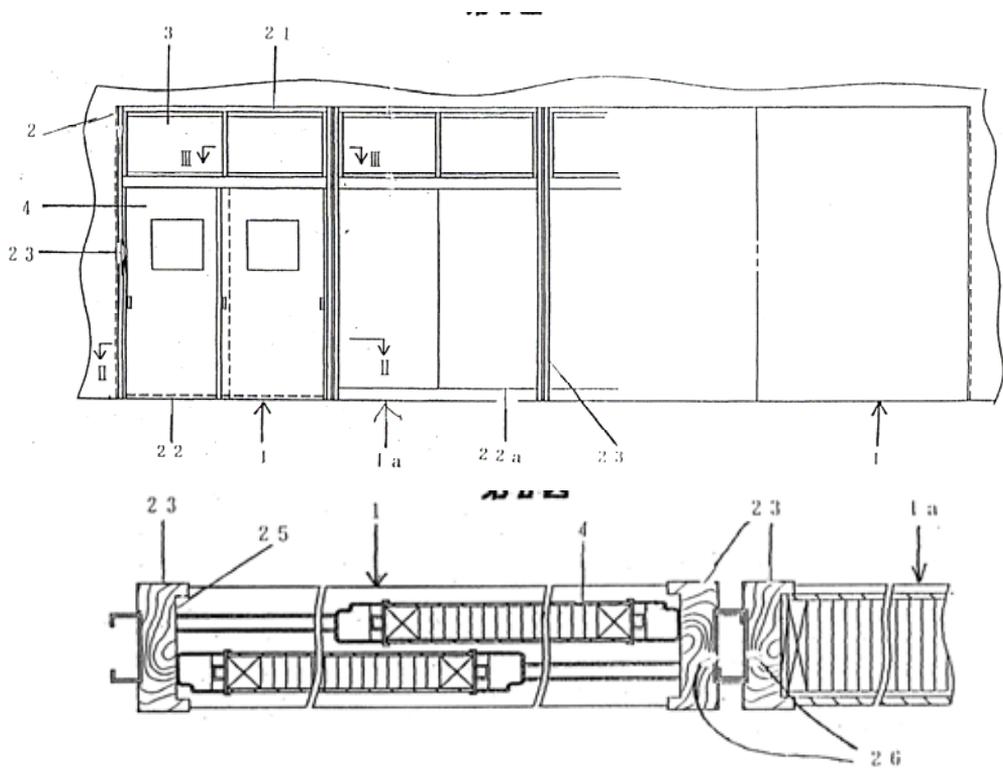


圖 5

由於被告之隔間板在下框的材質上並非全部是金屬製的，原告難以主張字義上侵害。從而原告在神戶地方法院之訴訟中，主張本新型創作之構成要件 B 之「單元板 (1) 係由在木製的上框 (21)，金屬製的下框 (22) 以及木製的兩縱框 (23) 所形成的矩形之板框 (2) 中嵌入木製或以木材為主體的板部材所形成」要件中的「金屬製下框 (22)」，和甲號物件中的「僅在做為端板使用的單元板之下框為金屬製的，做為中間板使用的單元板的下框全部為中實木製的之構成」為均等，但為神戶地方法院所否定。

在大阪高等法院之訴訟中，有爭點 1，2，3，其中爭點 2

# 論述

又細分出四項爭點。為聚焦於本文題旨，僅探討與新型請求項涉及材質限定的解釋有關之爭點<sup>23</sup>。亦即

爭點 x：甲號物件是否因為與本創作均等，而屬於其技術範圍？

爭點 y：本案請求項是否應被解釋為將單元板橫向連結來做室內隔間的隔間板中，僅為端板的構成的代表性規定？

又以此一解釋為前提，甲號物件之構成是否屬於本創作之技術範圍？

**關於爭點 x：**

**[上訴人的主張]**

- (1) 假定甲號物件的中間板之下框（22）不是金屬製的，則本創作和甲號物件之差異點，也僅是中間板的下框（22）於本創作為金屬製的，而甲號物件的中間板的下框（22）為在中實木製的下框主體的上下面設有橫溝，在下橫溝嵌入溝型金屬桿，以螺絲固定，該溝形金屬桿之下端部分朝下框主體之下方突出的構造這一點。
- (2) 接著，依 1998 年 2 月 24 日最高法院之判示，申請專利範圍所記載的構成要件中，對象製品縱然是存在不同的部分之場合，該部分並非專利發明的本質部分，該部分於對象製品中置換，可以達成發明之目的，產生同一之作用效果，前述置換為該發明所屬技術領域中具有通常知識

<sup>23</sup> 於大阪高等法院之判決中，所述之爭點為：1.甲號物件 被上訴人所製造，販賣或販賣要約之甲號物件為何？被上訴人的有製造、販賣或販賣要約之虞的甲號物件為何？2.第一次請求（實用新案權侵害）（一）甲號物件之構成是否屬於本創作的技術範圍？（二）甲號物件是否因與本創作均等而屬於其技術範圍？（三）本案請求項是否應被解釋為，於將單元板橫向連結來做室內隔間的隔間板中，僅為對端板構成的代表規定？又以此一解釋為前提，甲號物件之構成是否屬於本創作之技術範圍？（四）損害。3.第二次請求（值得法律保護的營業活動之侵害。本審追加）不法行為之成立與否及損害。本文所述之爭點x，y為其中之爭點2之（二），（三）。



者（以下稱為該行業者），在對象製品之製造時點，容易想到，對象製品於專利發明申請專利時，不是和公知技術同一或於申請時容易推考者，於專利發明的申請手續中，沒有從申請專利範圍有意識地排除對象製品的特別情事時，則對象製品做為和申請專利範圍所記載的構成均等，而要解釋為屬於專利發明之技術範圍。

- (3) 上述理論在新型專利權也應可妥當適用。本創作和甲號物件之間雖有前述之差異點，但如下述由於滿足最高法院判決所揭至之要件，兩者為均等。因此，甲號物品應解釋為屬於本創作的技術範圍。

（ ）關於均等要件（非本質部分）

於本創作中，端板的下框（22）為金屬製的，乃本創作的本質部分，由本案說明書的詳細說明的單元板的下框（22）為金屬製的理由的記載部分來看，很明白僅所有端板符合者。

再者，中間板的下框（22）也和端板的下框（22）同樣，有可能與主體熔接固定，並且做為不會有施工情況偏差，品質一致的耐久性之隔間板，為了要求其上將嵌合的板部材往上支撐的強度，藉金屬帶之彎曲加工來形成的金屬製造一事，可以說是本創作的本質部分。

甲號物件除了端板的下框（22）和本創作完全相同為金屬製之外，中間板的下框（22），做為本創作的本質部分之下框（22）為採用和金屬製的要件同樣之溝形金屬桿。但是，甲號物件僅在金屬桿之上面、下面嵌入設有橫溝的中實木製之下框主體，並以螺絲固定之點有差異。

因此，如端板那樣，下框（22）藉金屬帶之彎曲加

# 論述

工來形成的金屬製者，則如上述中間板的下框（22）那樣，其他嵌入中實木製下框主體，並以螺絲固定的構造上之差異，可說並不是本創作的本質部分。

關於先前技術及問題，說明書記載了「近來新蓋的校舍幾乎是，在鋼筋混凝土的結構體內側以金屬質的板來做複數教室或教室與走廊之隔間。…金屬質的板由於在外觀上感覺冷調，又熱傳導良好，板本身冬冷夏熱，在校舍環境的施作上成問題。…以木材做隔間施工，須由木匠在現場工作為主，而產生施工期間長，費用高以及施工情況偏差，品質不一致的新的問題。又，下框（22）為木製的話，會產生例如對於拉門軌道連著的耐久性，鞋子踩踏的耐久性低下的問題」。關於作用效果，說明書記載了，「單元板（1），在下框（22）之外以木材來形成的板框（2），由於係以木材製成或以木材為主體的板部材嵌合形成，…能在室內醞釀溫暖感，由於不顯眼的下框（22）為金屬製的，可以提高對於拉門軌道連著與鞋子踩踏的耐久性。…如本申請案那樣，單元板為大部分以木材來形成的單元板，和金屬製的相比，因絕熱效果優良，故能提高空調的效率」。因此，於本創作中，基本上是使用木材為主體，而對於不露出外面的部分，並且需要耐久的部分，使用最少限度的金屬以提高耐久性，採用此一構成為先前技術所未見的特有解決原理。具備上述解決原理的要素，可從申請專利範圍中記載的構成要件 B 得出，首先，端板、中間板的兩縱框（23）同時為木製的，成為本創作的核心之特徵部分，亦即本創作之本質部分。再者，上框（21）雖有與下框（22）同樣不顯眼的部分，但因不需要耐久性，故端板、中間



板將它以木材製作，為本創作的本質部分。再者，關於下框（22），首先是端板，由於鞋子的踩踏或拉門之連著，板框本身要求耐久性，有必要將板框主體的該處以金屬來製作，此為本創作的本質部分。再來是中間板的下框（22），雖要有對靜負荷或熔接的耐久性，但並不要求像端板那樣板框本身直接的耐久性，故前述使用最低限度的金屬所帶來的耐久性之技術思想，將板框本身以金屬來製作不是本質部分，而是在有耐久性必要的範圍使用金屬製的一事，為本創作的本質部分。

然後假定，關於稱為構成要件 B 的「金屬製之下框（22）」之要件於中間板中，也解釋為「下框（22）為金屬製的（亦即以金屬來構成）」，將下框主體以木材來構成，為了與錨碇螺栓相接續，將下框主體所設之桿以金屬來構成，甲號物件具備與本創作特有的解決原理實質相同的解決原理與解決手段，能夠滿足本創作之技術思想。下框主體以木材來構成之點，乃為和本創作的構成要件 B 有差異的部分，該相關部分並非本創作之本質部分，故構成要件 B 與甲號物件之間有探究均等論之餘地。

（ ）關於均等要件 （置換可能性）

對本創作中間板之下框（22），將請求項的文詞上的金屬予以替換，縱然是置換成甲號物件的中間板的下框（22）那樣以中實木製為主體，不用說也能夠達成和本創作同一的作用效果。

因此，本創作的中間板的下框（22）為金屬製的，與甲號物件之下框（22）的係以中實木製為主體之間，有置換的可能性。

### ( ) 關於均等要件 (置換容易性)

從上述那樣之置換，達成相同的目的與作用效果一事，為該創作所屬技術領域中具有通常知識者，於甲號物件的製造時點，容易想到。這一點參照包含被上訴人的複數該行業者，於本創作的新型公報發行後，和甲號物件酷似的製品(中間板的下框(22)以木製為主體者)開始販賣的事實，於經驗法則上很明白。

### ( ) 關於均等要件 (推考容易性)

與本創作有關之新型專利申請案，於1993年8月20日接到特許廳審查官製作的核駁理由通知。

上述核駁通知的理由之一為，「說明書的記載中，關於下框的材質不明瞭。(雖為金屬製的卻記載為「木質板框」)」之點。上訴人進行了將「木質」刪除的說明書的補正手續，結果申請案獲得公告的決定，並登錄專利。

對此，甲號物件在比本創作1988年1月9日的公開，1994年9月7日的公告還晚的1996年左右，以營業的方式製造販賣，光是從時間先後來看，也係為模仿本創作之結果(又甲號物件的製品型錄之商品名稱「木製學校用隔間WSP-105」，也和上訴人的本創作之實施品之商品名稱「木製學校用隔間SPW」酷似)。倘若甲號物件不與核駁理由通知所引用的勺、夕、冂的各公知引用例同一的話，則在本創作之申請時點，沒有接觸本創作揭露的該行業者，從勺、夕、冂之公知例並不容易推考，此事很明白。

### ( ) 關於均等要件 (意識的排除)



本新型專利權的補正手續，將當初說明書的下框（22）為木質板框的限定之請求項 1 刪除，留下以金屬製的下框（22）為骨骼的請求項 2，同時將顯示端板之下框（22）為金屬製的理由插入創作的詳細說明，這不過是將端板及中間板之下框（22）排除為木製的意思，並非有意識地將「在中實木製的下框主體之上下面設橫溝，在下面的橫溝嵌入溝形金屬桿，並以螺絲固定，該溝形金屬桿的下端部分朝下框主體的下方突出」，那樣的中間板之下框（22）之構造排除。

因此，端板之下框（22）和本創作同樣為金屬製，而中間板之下框（22）也和端板之下框（22）同樣為將「藉金屬帶板的彎曲加工來形成」的溝形金屬桿嵌入上下面之橫溝，並以螺絲固定的中實木製之下框主體，具有這樣的中間板之下框（22）的甲號物件，於本創作的申請手續中，並沒有特別的從請求範圍有意識地排除的情事。

### [被上訴人的主張]

#### (1) 關於均等要件（非本質部分）

- ( ) 於本創作中，下框（22）為金屬製的一事，乃本質的部分。
- ( ) 畢竟，於依賴木匠在現場以木材來施行隔間的場合，會發生，(a) 施工期間長，(b) 費用高，(c) 品質不一致，(d) 下框（22）也是木製時，對端板拉門軌道之連著耐久性，對鞋子踩踏之耐久性低下的問題，本創作係為了解決此種問題而提出的。
- ( ) 從費用與品質的觀點，和木材相比，希望以金屬為板框之材質。但是因上框（21），縱框（23），

為顯眼的，以金屬來製作有損溫暖感，故此等之材質不得不為木材。接著，在實施例，關於前述(c)之品質問題，使用較少彎曲與壞點的三夾板來解決。再者，利用較薄的三夾板就能解決(b)費用的問題。依此文脈，接續「下框(22)藉金屬之彎曲加工來成形」。亦即，不顯眼的下框(22)是用金屬，並不損及單元板的溫暖感。在此，和木材相比具有無彎曲與壞點，費用也減少之優點。從此事來看，對於中間板，下框(22)為金屬一事，也具有技術上的重要意義(畢竟，僅端板之下框(22)為金屬製，而中間板的下框(22)為木製的話，關於中間板，和木匠施工的場合同樣，會產生施工情況偏差，品質不一致，配置中間板處產生彎曲，很明白不能確保隔間之耐久性。)

- ( ) 下框(22)為金屬製一事，並非僅是為了提高端板的耐久性，將本新型申請時之說明書(以下稱為「當初說明書」)和本件公報比較就可明瞭。

亦即，上訴人當初申請時，列出下框(22)之材質並未限定，與限定為金屬製的二個請求項。因此，倘若如上訴人所主張下框(22)為金屬製的本質意味係在提升端板下框(22)之耐久性的話，應該有那樣意旨的記載。可是，當初的說明書也好，公告的說明書也好，完全相同，姑不論下框(22)係藉金屬帶之彎曲加工來形成，做為本創作所應解決的問題點，所舉出的僅為施工期間、品質與費用。因此，公告說明書中，上訴人關於金屬製下框(22)僅為端板的本質之依據所舉出的記載，為接



到審查官的核駁理由通知，上訴人自發的補正當初說明書的過程，從而下框（22）為金屬製，能夠提高端板下框（22）之耐久性，應該不過是附加的效果。

（ ）因而，中間板下框也是金屬製的，係為了解決費用與品質問題的不可欠缺之事項，乃本創作的本質部分。

（2）均等要件（置換可能性）

（ ）如上述（1）將金屬製的下框（22）置換甲號物件之中間板的下框（22）一事，很明白並不會單純得到達成同一之作用效果的結論。

（ ）再者，在甲號物件之中實木製的下框主體之上下面設有橫溝，對下面之橫溝嵌入溝形金屬桿，並以螺絲固定該溝形金屬桿之下端部分，朝下框主體的下方突出的所稱之下框（22），與金屬製的下框（22）相比，有如下之差異點。

（子）因外顯表面從金屬製替換為木製，故木材所具有的溫暖感比較好，和木質框相調合。

（丑）由於下框（22）以木製的為主體，故可提高絕熱性。

（寅）下框（22）若為金屬製的，也會生鏽，下框（22）改為木製主體，能夠防止生鏽。

（卯）下框（22）的製造工序複雜，費用上升。

（3）均等要件（有意識的排除）

（ ）於本新型專利權申請過程中，關於本創作的單元板之下框（22），有以下之經過。

亦即，於本新型專利申請當初說明書中，請求

項 1 記載「單元板(1)係由在上框(21),下框(22)以及兩縱框(23)所形成的矩形之木質板框(2)中嵌入木質的板主體所形成」,請求項 2 記載「如請求項 1 所述之隔間板,其中之下框(22)為金屬製的」。對此特許廳之審查官以「說明書之記載中,有關下框(22)之材質的記載不明確」,通知說明書及圖式記載不完備的核駁理由。在此,上訴人自發地為「單元板(1)係由在木製的上框(21),金屬製的下框(22)以及木製的兩縱框(23)所形成的矩形之板框(2)中嵌入木製或以木材為主體的板部材所形成」之補正。上訴人也一併提出意見書,謂「單元板(1)為,板框(2)的顯眼部分的縱框(23)、上框(21)之表面以木材來形成,……,又不顯眼的下框(22)為金屬製的……」、「本創作的板框,下框以外的縱框、上框係以木材來形成,這一點不過是木質板框。但是為了避免不必要的誤解,在補正的說明書中省去了『木質』的語句」。結果解除了核駁理由,本創作獲准公告。

- ( ) 由前述一連串的經過來看,上訴人當初係著眼於下框(22)之材質來申請,對此特許廳審查官之所以指出「僅管是金屬製的,卻記載為『木質板框』」,乃基於倘若下框(22)為金屬製的話,則縱使那是不顯眼的存在,也會與木質板框的語言不相符之判斷。據說當初說明書的詳細說明也只記載了單元板的端板(1)之下框(22)及中間板(1a)之下框(22)(22a)為金屬製的,其他以外的素材完全沒有記載,故無法讀出具有金屬以外的下框(22)的



單元板存在。

在此，上訴人自發的補正，刪除了下框（22）也包含木質板框的請求項 1，而將下框（22）限定為金屬製的，並且將木質板框補正為單元板框。接著，做為伴隨該限定的顯著效果，於補正書的創作詳細說明（作用及效果）之項，附加記載「由於不顯眼的下框（22）為金屬製的，可以提高對於拉門軌道連著與鞋子踩踏的耐久性」。再者，於 1993 年 12 月 17 日的意見書中，強調「由於不顯眼的下框（22）為金屬製的，可以提高對於拉門軌道連著與鞋子踩踏的耐久性」的同時，主張「引用例 2 為藉木匠在工地現場施工的窗框」等，藉將下框（22）限定為金屬製的，而將本創作與引用例做區別，從而能夠迴避核駁理由。

因此，上訴人藉補正將下框（22）所包含的木質板框之請求項刪除一事，無非是有意識地將具備木材為主體的下框（22）之甲號物件的中間板排除。這樣的中間板不應該被預定用為本創作的單元板。

- （ ）再者，橫向連結的單元板，其全體之重量係由下框（22）所支撐。下框（22）為木製的場合其支撐強度不足。再者，伴隨木材之乾燥收縮。下框（22）會變短彎曲，而有招致隔間板之連結狀態不安定之虞。

對此，下框（22）為金屬製的的話，可使做為支撐重量的下框（22）的強度提升，保持尺寸精度的同時，也能夠防止下框（22）之彎曲，使隔間板

# 論述

的连接状态安定。再者，金屬製的下框（22）和木製下框（22）相比，價格較便宜，能夠降低單元板的製作費用，與木製下框（22）相比，在運送途中減少凹陷受傷，有此等優點。

因此，本創作不問出入口有無之單元板，其下框（22）係以金屬製的，可認為是提升隔間板品質，維持性能上所必須。

**關於爭點 y：**

**[上訴人的主張]**

- (1) 本案請求項應解釋為，於單元板橫向連結來做室內隔間的隔間板中，僅為供人出入的開口部之端板之構成的代表性規定。
- (2) 本案請求項，「單元板（1）係由在木製的上框（21），金屬製的下框（22）以及木製的兩縱框（23）所形成的矩形之板框（2）中…」，單元板的板框（2）係以具有「金屬製的下框（22）」為要件的一方面，由於本案請求項之開頭為「將單元板（1）橫向連結來做室內隔間的隔間板」，故本創作在文理上可解讀為有如將僅是將具有金屬製的下框（22）的矩形板框（2）內嵌入板部材所形成的單元板（1），做為橫向連結的隔間板之對象。但是，並無理由說，橫向連結的單元板之全體均應有金屬製的下框（22）。

亦即，從本案說明書之詳細說明，「下框（22）為木製的話，會產生例如對於拉門軌道連著的耐久性，鞋子踩踏的耐久性低下的問題」，或「再者，由於不顯眼的下框（22）為金屬製的，可以提高對於拉門軌道連著與鞋子踩踏的耐久性」之說明，很明白於本請求項中，「金屬製的下框（22）」頂多也是關於以具有拉門或差別門等的開口



部（人能夠進出的地方）之端板之要件，才是合理的。

針對這個，關於沒有開口部的中間板，本案說明書的詳細說明，謂「在中間板（1a）的上部和端板（1）同樣嵌入玻璃隔門，下面嵌入填塞板（5）」。再者本案說明書所附圖式第1圖之單元板（1）之中間板（1a），雖有圖示，但這種中間板之部分由於人不能進出，故其下框（22）沒有連著拉門軌道，人的鞋子也不會踩踏，故下框（22）沒有金屬製的必要。

如此參酌本案說明書的說明及圖式，本案請求項的單元板之「金屬製的下框（22）」之要件，相當於要解釋為關於端板的構成的代表之規定。

#### [被上訴人的主張]

##### （1）本創作之隔間板

- （ ）本創作為單元板的下框（22）全部都是（非出入口用的端板也是）金屬製的，並且將該單元板橫向連結來分隔的隔間板。
- （ ）亦即，本創作為單元板彼此之間橫向連結來分隔室內的隔間板，並不是單元板與非單元板連結的隔間板。

假定，使用一片單元板也侵害本新型專利權的話，本案請求項將變成與單元板連結的非單元板完全沒有特定。依據本案說明書的詳細說明，本創作之目的，既然為採用木材之材質的單元板來進行隔間，可醞釀室內的溫暖感，並且提高絕熱效果，提升空調之效果，當然應該對單元板本身與非單元板的構成要有限定。故很明白，例如，由於金屬使外觀上冷感，再者熱傳導良好，以冬冷夏熱的金屬質之板做為非單元板的隔間板，便不屬於本新型專利權之技術範圍。

# 論述

因此，於本創作中，對單元板組合的板之構成，應具體地予以特定，從本案請求項的記載來看，只能解讀為單元板彼此之間連結之特定。

由於此一緣故，本創作的單元板，縱不是出入口用的單元板之下框（22）也是金屬製的。

因而，本新型專利權之技術範圍應限定為下框（22）為金屬製的單元板彼此之間來連結者。

## （2）甲號物件之隔間板

甲號物件也預定將沒有金屬製的下框（22）的單元板來連結者。

因此，假定甲號物件之單元板中，縱然名義上具有本創作的單元板之構成要件，但甲號物件之構成要件與本創作並不該當。

又，於本案說明書的詳細說明之圖式中，中間板之下框（22）標為（22a），和端板之下框（22）的（22）相區別之圖示，乃因對於前者嵌入填塞板（5），後者係嵌入拉門（4），其形狀有差異，而不是解讀為材質上之差異。

依據本案說明書的詳細說明的「實施例」的記載，「各板之板框（2）係由上框（21）、下框（22）、兩縱框（23），以及在兩縱框（23）間之上部所設的橫棧，所形成的縱長之矩形體」，此一「各板」，從文脈來看，很明白係分別指端板與中間板兩者。接著，因「下框（22）藉金屬帶的彎曲加工來形成」，故下框（22）不論端板與中間板兩者皆為金屬製的。這樣，由上述「實施例」之記載來看，只能解讀為端板與中間板之下框（22）的材質為相同。



[大阪高等法院之判斷]

關於爭點 x：

1. 關於均等論

上訴人引用最高法院之判決，如上訴人之主張，於本事件中，除了下框（22）是否為金屬製之點外，也有不滿足本創作構成要件之點，就此來檢討關於上訴人所主張的均等論是否成立。

2. 關於均等要件

（一）根據證據可認定以下事實。

（1）本案當初的說明書包含以下之記載。

（申請專利範圍）

1. 一種將單元板（1）橫向連結來做室內隔間的隔間板，單元板（1）係由在上框（21），下框（22）以及兩縱框（23）所形成的矩形之木質板框（2）中嵌入木質的板主體所形成，橫跨縱框（23）內面全長的板主體之端緣形成嵌入之內溝條（25），橫跨該縱框（23）之外面全長，開設為了連接單元板（1）的立柱（50）的外溝條（26）。

2. 如請求項 1 所述之隔間板，其中之縱框（23）係由含浸樹脂的木材所形成者。

3~6 略。

（先前技術及問題點）

近來新蓋的校舍幾乎是，在鋼筋混凝土的結構體內側以金屬質的板做複數教室或教室與走廊之隔間。此係尋求降低費用與耐久性調和之結果，但金屬質的板由於在外觀上感覺冷調，又

熱傳導良好，板本身冬冷夏熱，在校舍環境的施作上成問題。校舍之結構體縱然係以鋼筋混凝土來製作，若使用木材來隔間的話，可以緩和上述之問題。但以木材做隔間施工，須由木匠在現場工作為主，而產生施工期間長，費用高以及施工情況偏差，品質不一致的新的問題。

（實施例）

單元板（1）在工廠大量生產，兩端的二片板（1），（1）以及中間的二片板（1a），（1a）每一個均為相同形式，端板（1）與中間板（1a）之高度與寬度以相同的方式形成。

端板（1）具有橫棧（24），在其上部嵌入板主體的二片之玻璃隔門，在下部嵌入相同板主體的附上玻璃窗的拉門（4）。於中間板（1a）之上部和端板同樣嵌入玻璃隔門（3），下部嵌入填塞板（5）。

各板之板框（2）藉上框（21）、下框（22）、兩縱框（23）以及縱框（23）間上部所設的橫棧（24）來形成縱長之矩形體。上框（21）、縱框（23）以及橫棧（24）係以彎曲與壞點少的木材夾板來形成。

下框（22）係藉金屬帶之彎曲加工來形成。

立柱（50）為以緊密嵌合在金屬帶板折屈的單元板（1）、（1a）之外溝條（26）的中空截面矩形的桿體來形成，和單元板（1）的縱長有相同長度。



- (2) 對此一申請案，特許廳之審查官於 1993 年 8 月 20 日，以本案基於引用例ㄅ、ㄆ、ㄇ被認為容易推考，依實用新案法第 3 條第 2 項不得專利，並且本案創作被認為說明書記載不完備，不滿足同法第 5 條第 3 項、第 4 項及第 5 項之規定，而通知核駁理由。

上述引用例ㄆ係關於木製框格，為了改善向來輕金屬框格之缺點，提供兼具木材獨自的溫暖感與輕金屬的緊密性的木製框格。引用例ㄇ係與於建築物中壁體的構成裝置有關，在周圍的框（周框）內將上部材與下部材採用嵌合部材，而可自由分離固著在結合之壁體上。

記載不完備之點，則謂「說明書的記載中，關於下框的材質不明瞭。（雖為金屬製的卻記載為「木質板框」）」。

- (3) 對此，上訴人於 1993 年 12 月 17 日自動地提出手續補正書，將當初的說明書補正成為本件說明書同樣的記載。上述之補正，內容如下。

於當初說明書的申請專利範圍中，將第 1 項的「單元板（1）係由在上框（21），下框（22）以及兩縱框（23）所形成的矩形之木質板框（2）中嵌入木質的主體所形成」變更為「單元板（1）係由在上框（21），金屬製的下框（22）以及木製的兩縱框（23）所形成的矩形之板框（2）中嵌入木製或以木材為主體的板部材所形成」，第 2, 3, 5, 6 項全部刪除，第 4 項刪除「至第 3 項之任一項」之文字。

關於先前技術以及問題點之記載，附加了「又，下框（22）為木製的話，會產生例如對於拉門軌道連著的耐久性，鞋子踩踏的耐久性低下的問題」之記載。

關於作用及效果之記載，附加了「再者，由於不顯眼的下框（22）為金屬製的，可以提高對於拉門軌道連著與鞋子踩踏的耐久性」之記載。

尤其是，實施例的「下框（22）為藉金屬帶之彎曲加工來形成」之記載維持不變。當初說明書也好，本件說明書也好，均沒有關於其他的單元板（1）的下框（22）材質之記載。

（4）上訴人在補正書的同時向特許廳審查官提出記載，「在核駁理由中，審查官指摘『關於下框（22）之記載（認為材質誤記）不明瞭』。本創作之板框，下框（22）以外之縱框（23）、上框（21）以木材來形成，從此點來看不過是木質板框。但是，為了避免產生不必要的誤解，補正的說明書省去了『木質』的語句」之意見書。

（5）基於以上之經過，本創作獲准公告，並登錄為新型專利權。

（二）從公知資料的前述引用創作與依據前述申請手續經過之補正來看，本創作申請當時，將向來的框架之缺點予以改善，在兼具木材獨自的溫暖感與輕金屬的緊密性之木製框架的構成及周圍之框（周框）內，將上部材與下部材採用嵌合部材，而可自由分離固著在結合之壁體的構築物之構成，均為公知技術。接著，本創作當初的說明書除了記載，將由金屬製的下框（22）與木質之縱框



(23)、上框(21)及木質框主體所構成的單元板橫向連結之隔間板(當初申請專利範圍第2項)外,也記載將由下框(22)之材質也為木質的木質縱框(23)、上框(21)及木質之板主體所構成之單元板橫向連結之隔間板(當初申請專利範圍第1項)。很明白係將下框(22)之材質為木質之單元板之隔間板除外<sup>24</sup>。

如此一來,本創作之特徵應該說是,將由金屬製之下框(22)與木質之縱框(23)、上框(21)以及木質之板主體所組成單元部材複數個橫向連結之隔間板。

因此,將單元部材之下框(22)為金屬製的,其他構成部分為木製之點,將上述單元部材橫向連結來構成隔間板之點,同時應該為本創作的本質部分。從而,關於金屬製的下框(22)部分沒有主張均等之餘地。

上訴人雖然主張,於本創作中,端板之下框為金屬製的,再者,中間板之下框(22)藉金屬帶之彎曲加工來形成的金屬製部分為必要一事,若為本創作的本質部分,於甲號物件中,除端板之下框(22)為金屬製外,中間板之下框(22)使用溝型金屬桿,和端板一樣,下框(22)係藉金屬帶之彎曲加工來形成之金屬製的東西,如上述中間板之下框(22)那樣,此外嵌入中實木製的下框主體,並以螺絲固定的構造上之差異,不能說是本創作的本質部分,但由於甲號物件之中間板之下框(22)為在中實木製的下框主體之下面,朝下方突出嵌入溝形金屬桿,並以螺絲固定,去除突出部分的中實木製下框主體之厚度約為88mm,整體之厚度為100mm,

<sup>24</sup> 因補正後之申請專利範圍第1項將下框(22)限定為金屬製的,從而大阪高等法院解讀此舉形同將當初有記載的下框(22)為木質的實施態樣除外。

# 論述

連結縱框乃中實木製之下框主體，而不是溝形金屬桿，故從前面之敘述來看，和甲號物件之中間板之下框(22)不同的本創作之金屬製下框(22)之部分，不能說不是本質的部分。

因此，均等要件 不認許。

### 3.關於均等要件

如前所述，從本創作新型申請手續之經過來看，關於本創作，在當初說明書之階段，係將由金屬製之下框(22)與木質之縱框(23)、上框(21)以及木質的板主體所構成的單元板橫向連結的隔間板之外，想定將下框(22)之材質也為木質的本主體橫向連結之隔間板，可是上訴人在其補正之階段，很明白有意識地將下框(22)之材質也為木質的本主體橫向連結之隔間板排除。

接著，姑不論本案當初說明書，表示中間板的記號為(1a)乃至1a，與表示端板的為(1)乃至1之記號相區別使用，維持一貫實施例的「下框(22)藉金屬帶之彎曲加工來形成」之記載，當初說明書也好，本件說明書也好，此外並沒有記載關於端板及中間板之總稱的單元板(1)之下框(22)之材質，故上述「下框(22)藉金屬帶之彎曲加工來形成」之記載，不得不說是不論為端板之下框(22)或中間板之下框(22)均為妥當者。

再者，本創作從申請當初預定為，將由金屬製之下框(22)與木質之縱框(23)、上框(21)及木質之板主體所構成的單元板橫向連結之隔間板，在補正階段，於說明書附加「下框(22)為木製的話，會產生例如對於拉門軌道連著的耐久性，鞋子踩踏的耐久性低下的問題」，或「由於不顯眼的下框(22)為金屬製的，可以提高對於拉門軌道連著與鞋子踩踏的耐久性」一



事，可解釋為於由上述那樣的金屬製之下框（22）所構成的單元板橫向連結的隔間板中，是因端板之下框（22）為金屬製所得到的特有效果之敘述。

接著，依據當初的說明書，既然很明白想定做為單元板之用途的端板與中間板，再者，單元板之下框（22）之材質，主要為木質與金屬製，故做為將它們組合之隔間板，主要有四種類之構成（端板及中間板之下框（22）均為木質之構成。兩者之下框（22）均為金屬製之構成，端板之下框（22）為金屬製的，中間板之下框為木質之構成，端板之下框（22）為木質的，中間板之下框為金屬製的之構成），也是當然在此一階段容易想到。

接著，上訴人於本新型申請手續中，關於本創作，在被特許廳審查官指摘「關於下框（22）之材質的記載不明瞭」的階段，將本創作進行包含甲號物件，僅將端板之下框（22）為金屬製，將中間板之下框（22）大體上可說為木質就好之構成的隔間板之創作予以補正一事，可說是非常容易之事。

儘管這樣，上訴人，如前述之認定，單是在當初說明書的申請專利範圍之記載中，將第 1 項之「單元板（1）係由上框（21），下框（22）以及兩縱框（23）所形成的矩形之木質板框（2）中嵌入木質的板主體所形成」補正為「單元板（1）係由在木製的上框（21），金屬製的下框（22）以及木製的兩縱框（23）所形成的矩形之板框（2）中嵌入木製或以木材為主體的板部材所形成」等，而且不但將說明書的詳細說明之實施例之「下框（22）為藉金屬帶板之彎曲加工來形成」之記載照樣維持，於上述補正的同時向特許廳審查官所提出的意見書中，敘述了「本創作的板框，下框以外的縱框、上框係以木材來形成，這一點不過是木質板框。但是為了避免不必要的誤

# 論述

解，補正的說明書省去了『木質』的語句。」，使單元板的下框（22），不問端板與中間板，全部為金屬製之意見。

從此等事實來看，上訴人端板之下框（22）與中間板之下框（22）當然僅以同一材質為前提，不以不同材質為前提。在上述四種類容易想到的隔間板之構成中，有意識地限定於單元板之下框（22）不論端板或中間板全部為金屬製的構成，其他的構成可說是有意識地排除。

接著，甲號物件之中間板之下框（22）和金屬製的端板之下框（22）有異，由於應說是如前述認定之木質者，故甲號物件為上訴人有意識地排除，可認為端板之下框（22）與中間板之下框（22）的材質不同，端板的下框（22）為金屬製的，中間板的下框（22）為如前述所認定的木質之構成者。

因此，均等要件 不認許。

## 4. 小結

如此一來，關於其他的均等要件從未檢討，均應認為甲號物件並非本創作之均等物。

### 關於爭點 y：

本案請求項不能做如上訴人所主張的那樣之解釋。

依據實用新案法第 26 條，特許法第 70 條第 1 項、第 2 項，新型之技術範圍應基於申請書所附說明書之申請專利範圍之記載來決定（特 70 I 準用）。於上述之場合，為了解釋新型申請專利範圍所記載「用語之意義」，應考慮申請書所附說明書之申請專利範圍以外之記載以及圖式（特 70 II 準用）。

因此，依特許法第 70 條第 2 項，不容許將記載於創作的詳細說明中，但未記載於申請專利範圍之事項，解釋為於申請專利範圍中記載。

本新型之申請專利範圍中記載「將單元板橫向連結來做室



內隔間的隔間板，單元板（1）係由在木製的上框（21），金屬製下框（22）以及木製的兩縱框（23）所形成的矩形之板框（2）中嵌入木製或以木材為主體的板部材所形成」，並無對端板與中間板區別或限定之記載。況且，並沒有解釋為僅為人出入開口部之端板之構成的代表性的規定之記載存在。

如上訴人主張那樣，雖然本件說明書之詳細說明記載了「下框（22）為木製的話，會產生例如對於拉門軌道連著的耐久性，鞋子踩踏的耐久性低下的問題」，或「再者，由於不顯眼的下框（22）為金屬製的，可以提高對於拉門軌道連著與鞋子踩踏的耐久性」之意旨，但上述於由金屬製的下框（22）所構成的單元板來橫向連結的隔間板中，藉端板之下框（22）為金屬製的，所得到的特有效果之陳述來解釋，以之為根據，則本案請求項之「單元板」之「金屬製下框（22）」之要件，係關於端板之構成的代表性規定，很明白不能從新型申請專利範圍所記載文字讀取，而不能如此解釋。上訴人之主張為關於新型申請專利範圍解釋完全為獨自的見解，無法採用。

本案例上訴人在新型專利申請過程中，曾經因核駁理由通知指摘下框之材質和詳細說明之記載不一致，而修正其申請專利範圍，這將造成解讀權利範圍時的禁止反言之效果，而且當初說明書中，記載下框材質為金屬製的並無區分端板與中間板，從而關於爭點x及爭點y雖然分別提出對其有利之說詞，但此種說詞並非基於說明書的自然解讀方式，終不能為法院所認同。大阪高等法院則係依據申請專利範圍並參酌詳細說明的方式解讀，符合國際上慣例，值得借鏡。在本案例中，我們可以看到近年來日本法院關於均等侵害之認定方式。日本法院對於是否均等的第一個判斷是看該構件是否為本質重要部分，此和

# 論述

美國之全要件原則不同<sup>25</sup>。雖然如此，但在本文所探討的大阪高等法院之判決中，似亦顯現受到美國專利侵害認定的實務之影響。其一，專利權人在申請當初容易預見之實施態樣未記載或補正於說明書中，嗣後很難主張該實施態樣為均等侵害。其二，申請過程中的補正會產生禁止反言之效果。其三，記載於發明說明而未記載於申請專利範圍之部分視為貢獻與大眾，不能再主張權利。

在此，對於第三個問題本文的回答是：於新型專利，材質之相同與否對是否侵害專利亦會有重大的影響。雖然說新型專利保護之標的為物品之形狀、構造或裝置，但當材質和構成要件之形狀、構造密不可分，而且為解決問題與達成創作功效所不可欠缺時，材質的異同往往為是否侵害專利判斷之關鍵所在，不能單純以材質非形狀、構造，於侵害判斷中忽略而不論。

## 結論

綜合本文之探討我們可以歸納以下幾點：

1. 材質與形狀、構造以不可分離的一體方式結合，可以在新型專利請求項中敘述。反之如果材料與形狀、構造可以分離，便不適合在新型請求項中敘述，而應該將被分離之材料申請發明專利。
2. 於新型請求項中包含材質之敘述，該請求項整體並不同於對材質本身請求保護。如果經認定新型請求項整體是在材質本身之保護，則非屬新型專利之適格標的。

<sup>25</sup> 關於美國專利侵害認定之原則可參考 *Waner-Jenkinson Co., v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17,41 USPQ 2d(BNA)1865(1997); *Festo Corp. v. Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*. No.00-1543(S. Ct. May 28 2002)等判決。



3. 包含材質敘述之新型專利請求項，是否有進步性，不得將該材質之條件忽略不論，須考慮該材質條件，然後依通常進步性審查基準來判斷。如果只是單純的材料之轉用，而無不可預期之效果，大都無進步性。但如具有不可預期的顯著效果，仍可能具有進步性。
4. 新型專利請求項中之材質敘述，將造成權利範圍解釋上之限縮。日本專利實務上，是否為均等侵害，須先論差異處是否為本質重要部分，材質之差異有可能是本質重要部分，從而成為侵害與否之重要爭點所在。此和我國侵害認定實務<sup>26</sup>不同，有無參酌之必要仍有討論之空間。

<sup>26</sup> 智慧局網站所提供之「侵害鑑定要點」，主要係參考美國之專利侵害認定原則。