



日本特許廳之判定制度

黃文儀*

壹、前言

隸屬於日本經濟產業省的特許廳為關於專利與商標之專責機關，特許廳審判部除處理無效審判、訂正審判等之「審判」業務外，亦辦理「判定」與「鑑定」之業務。「判定」為行政機關的特許廳對於判定對象的權利侵害可能性，從公正與中立的立場進行判斷之制度。我國專利專責機關在1997年10月以前曾經受理法院有關專利侵權訴訟之鑑定工作，其後係由司法院與行政院指定的專利侵害鑑定機構提供鑑定意見，目前則由司法院指定之專利侵害鑑定機構提供鑑定意見。2001年專利法修正後，鑑定報告已經不是提起民事訴訟的必要條件，但一份客觀公正的鑑定報告，對於當事人間的攻擊、防禦與後續協商有大的影響。日本特許廳之判定可說是由行政機關出具的鑑定意見，但為了和特許法第71條之2的法院囑託特許廳之鑑定，以及一般民間之鑑定相區別，故稱為判定。屬於行政服務的一種，沒有法律的拘束力，但事實上為相當受尊重的權威之判斷。本文除簡介日本判定制度外，並具體呈現有關特許（發明專利）、意匠（設計專利）以及商標判定書的幾個事例，供我國侵害鑑定論述之參考。

貳、制度概述

日本的工業所有權四法（特許法、實用新案法、意匠法、商標法）均

收稿日：100年1月12日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組副組長。



設有判定制度之規定。相關條文為特許法第 71 條第 1 項、特許法施行令第 2 條（判定的請求方式）、特許法施行規則 39 條（判定請求書之樣式）、樣式 57、實用新案法第 26 條、意匠法第 25 條第 1 項、商標法第 28 條第 1 項、第 68 條第 3 項。

日本為強化權利之保護，曾於 1998 年修正特許法第 71 條。該條文可做為四法有關「判定」規定之代表，該條文規定如下：

第 71 條關於專利發明之技術範圍，能夠向特許廳請求判定。

當有依前項規定請求判定時，特許廳長官應指定三名審判官為判定。

第 131 條第 1 項、第 131 條之 2 第 1 項本文、第 132 條第 1 項及第 2 項、第 133 條，第 133 條之 2、第 134 條第 1 項、第 3 項及第 4 項、第 135 條、第 136 條第 1 項及第 2 項、第 137 條第 2 項、第 138 條、第 139 條（第 6 款除外）、第 140 條至 144 條、第 144 條之 2 第 1 項及第 3 項至第 5 項，第 145 條第 2 項至第 5 項、第 146 條、第 147 條第 1 項及第 2 項、第 150 條第 1 項至第 5 項，第 151 條至第 154 條、第 155 條第 1 項、第 157 條及第 169 條第 3 項、第 4 項及第 6 項之規定，於第 1 項之判定準用。此一場合，第 135 條中之「審決」讀為「判定」，第 145 條第 2 項中之「前項規定之審判以外之審判」讀為「判定之審理」，同條第 5 項但書中的「有妨害公共秩序與善良風俗之虞」讀為「審判長認為必要時」，第 151 條中的「第 147 條」讀為「第 147 條第 1 項及第 2 項」，第 155 條第 1 項中的「審決確定前」讀為「判定謄本送達前」替代之。

對於依前項替讀後準用的第 135 條規定之決定，不能表示不服。



本條第 1 項為向特許廳請求判定之法源，由第 2 項及第 3 項可瞭解判定須由 3 名審判官，依循審判之程序為之。第 4 項則是明文規定對不適法的判定請求，以決定駁回時，不能表示不服，但可以充實相關資料再度請求判定。

從而日本特許廳之判定，係運用其審判部的專業人力資源所提供之行政服務。審判部的人力資源畢竟有限，因此並非每一件判定之請求都會被受理，只有符合相關程式，且被認為有必要的判定請求始會被受理。受理後會作出名為「判定」之公文書。

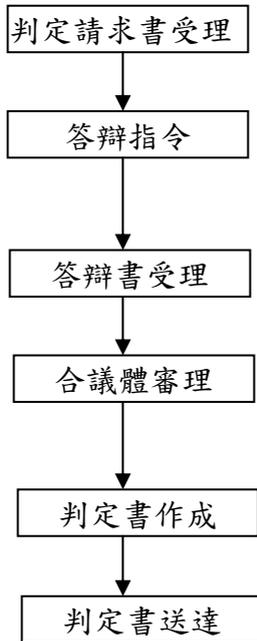
請求判定，原則上沒有法律上利害關係之必要。但從制度之意旨來看，希望在判定請求書之理由欄記載請求判定之必要性。

權利設定登錄後始能夠請求判定。然而權利消滅後，若在權利期間中之侵害事實有爭議時，即使在權利消滅後也能夠請求判定。

特許法第 132 條第 3 項有關對共有專利權人須做為共同被請求人請求審判之規定，於第 71 條第 3 項中未準用，故可單獨對共有權利人之一請求判定。



判定請求之手續及審理之概要如下圖所示。



- 每一個對象物件請求 1 件判定
- 請求書副本送達，被請求人提出答辯書（應答期間：內國人 30 日、外國人 60 日）
- 以承辦審判官名義通知雙方當事人
- 由 3 人的審判官之合議體審理
- 必要時進行口頭審理
- 作出屬於或不屬於之判斷，並附具詳細理由
- 特許廳受理判定請求書後，至判定書送達約需 6 個月（最短 3 個月）
- 判定書刊載於審決公報
- 對判定書結果不能表示不服

一、判定之利用形態

判定書之利用大體上都是與權利之侵害或主張有關。例如關於專利權等是否被侵害，或自己是否侵害對方之專利權等，做為證據資料可向特許廳請求作成判定書。寄發警告信要求對方停止實施行為時，可將判定書做為參考資料使用。再者，接到停止實施行為的警告時，可將判定書做為反駁的參考資料使用。

在商場中進行授權契約、實施契約或權利讓與契約協商時，當事人間可依據判定之結果締結契約。換言之根據判定結果可迅速與便宜地解決紛爭。此對涉及金額小的紛爭特別有效。



於侵害訴訟中，可將判定書做為侵害之證據資料、做為均等物之證據資料、或做為禁止請求權、損害賠償請求權不存在確認訴訟之證據資料。

為防止侵害，而對自己的商品標示專利權號碼時，可先利用判定來確認實際上自己的商品是否落入自己取得的專利權之技術範圍。

為請求海關取締進口之侵害品，於提出申請書、資訊提供書時，可將判定書做為附件資料利用。

在向警察機關提出侵害告訴時¹，判定書可的做為證據資料使用。

委託工業財產權仲裁中心等之仲裁機構進行仲裁時，判定書可做為參考資料，以便能夠儘早解決。

在主張權利濫用、違反禁止獨占法等之場合，判定書可做为證據資料來利用。

在申請假處分的場合，為獲得向法院主張意見的機會，判定書可做为申請理由之證據。

在以上所述的情況，特許廳判定書均有一定的參考價值，發揮一定作用。

二、判定請求書

由前述「一、」可知判定書能夠在許多場合被利用，若欲取得判定書，必須提出依一定格式記載的判定請求書，而非簡單地表示請求判定之意思即可。由此一判定請求書之記載內容來看，請求人已對判定事項有了初步的分析，並提出相關的證據等，而非在沒有相關資料的狀態下，請求特許廳自行判定。以下列出特許、意匠與商標的判定請求書之具體格式，以瞭

¹ 日本特許法關於侵害專利尚有刑事責任，參特許法第 11 章。



解其必須記載內容與提出的資料。三種判定請求書之記載內容略有差異。

A.特許（特 71Ⅲ、特施令 2、特施規 39 樣式 57）

專利 印花	判定請求書
（平成 年 月 日）	
特許廳長官殿	
1.判定請求事件之表示	
特許第○○○○○號判定請求事件	
2.請求人	
住所 〒233-0001 神奈川縣橫濱市港南區東三丁目 4 番 5 號	
姓名 神川一二	
3.代理人	
住所 〒100-0001 東京都千代田區丸之內一丁目 2 番 3 號	
電話號碼 03-△△△△-○○○○	
傳真號碼 03-△△△△-○○○○	
姓名 辦理士 甲野次郎 （印）	
4.被請求人	
住所 〒280-0001 千葉縣千葉市千葉本町三丁目 4 番 5 號	
名稱 千葉商會股份有限公司	
5.請求之趣旨 請求判定伊號 ² 圖面以及其說明書中所示的△△△△，不屬於特許第○○○○○號之技術範圍。	

² 於日本專利侵害訴訟中一般將對象物品稱為「イ號物品」，片假名「イ」之音同中文之「伊」，故本文翻譯為「伊號物品」。在判定請求中，與專利權等權利比較的對象習慣上也以「伊號」（イ号）表示，例如伊號物件、伊號方法、伊號圖式、伊號說明書、伊號意匠、伊號商標。判定中的被請求人於答辯之際若有提出物件，則以「口号」等請求人沒有使用的符號表示。



B 意匠

專利
印花

判定請求書

(平成 年 月 日)

特許廳長官殿

1. 判定請求事件之表示

意匠第○○○○○號判定請求事件

2. 請求人

住所 〒233-0001 神奈川縣橫濱市港南區東三丁目4番5號

姓名 神商股份有限公司

(代表人 神川一二)

3. 代理人

住所 〒100-0001 東京都千代田區丸之內一丁目2番3號

電話號碼 03-XXXX-○○○○

傳真號碼 03-△△△△-○○○○

姓名 辦理士 甲野次郎 (印)

4. 被請求人

住所 〒280-0001 千葉縣千葉市千葉本町三丁目4番5號

名稱 千葉商會股份有限公司

5. 請求之趣旨 請求判定伊號圖面以及其說明書中所示的意匠，屬於登錄第○○○○意匠及其近似意匠之範圍。

6. 請求之理由

① 判定請求之必要性

② 本件登錄意匠之手續經緯

③ 伊號意匠之說明



C.商標

專利
印花

判定請求書

(平成 年 月 日)

特許廳長官殿

1.判定請求事件之表示

第○○○○○號商標登錄判定請求事件

2.請求人

住所 〒233-0001 神奈川縣橫濱市港南區東三丁目4番5號

姓名 神商股份有限公司

(代表人 神川一二)

3.代理人

住所 〒100-0001 東京都千代田區丸之內一丁目2番3號

電話號碼 03-XXXX-○○○○

傳真號碼 03-△△△△-○○○○

姓名 辦理士 甲野次郎 (印)

4.被請求人

住所 〒280-0001 千葉縣千葉市千葉本町三丁目4番5號

名稱 千葉商會股份有限公司

5.請求之趣旨 請求判定關於商品(服務)使用的伊號標章，屬於登錄

第○○○○○號商標權之效力範圍。

6.請求之理由

①判定請求理由之摘要

②判定請求之必要性

③伊號標章之說明

④伊號標章屬於(不屬於)商標權之效力範圍之說明

④小結



7.證據方法 提出為了證明被請求人使用的廣告（標章、商品）的甲第 1 號證據至第 2 號證據之 2。

①甲第 1 號證據之 1

平成 10 年 12 月 1 日某報紙早報第 10 版第 1 頁

②甲第 1 號證據之 2

同上第 10 頁（全頁廣告）

③甲第 2 號證據之 1

某報紙之讀者某人之證明書

④甲第 2 號證據之 2

某報社之廣告刊載之證明書

8.附具書類之目錄

①甲第 1 號證據之 1 正本各 1 份

副本各 2 份

②甲第 1 號證據之 2 1 份

副本 2 份

③甲第 2 號證據之 1 正本各 1 份

副本各 2 份

④甲第 2 號證據之 2 正本各 1 份

副本各 2 份

⑤判定請求書副本 2 份

⑥委任狀

在此對判定請求書中較重要的「請求之趣旨」與「請求之理由」如何記載稍加說明。



(一) 請求之趣旨

1. 發明、新型專利權之場合

「請求之趣旨」必須明示為積極之判定或消極之判定。例如：

「伊號圖式及其說明書所示照明裝置屬於特許第○○○○號之技術範圍。」(積極的判定，請求人大都為專利權人)

「伊號圖式及其說明書所示照明裝置不屬於特許第○○○○號之技術範圍。」(消極的判定，請求人大都為第三人)

不能向特許廳為如下之請求：

「希望決定伊號究竟落入(屬於)或不落入(不屬於)專利發明之技術範圍。」

此外在發明、新型專利權之場合，當權利為方法發明專利時，若伊號圖式以及其說明書所顯示者為物的場合，原則上駁回其判定請求。關於電器產品之物的發明，伊號圖式及其說明書所顯示者為關於化學產品之物的發明，以致對象物不同時，也會駁回判定請求。反之也同樣。再者對象物該當特許法第 32 條之規定(違反公序良俗)時，也同樣駁回判定請求。

2. 意匠之場合

「請求之趣旨」須為伊號是否屬於或不屬於登錄意匠及其近似的意匠之範圍。

有類似登錄意匠時，則為伊號是否屬於或不屬於登錄第○號意匠類似第○號意匠及與其近似的意匠之範圍。



3. 商標權之場合

在商標權人請求判定之場合，「請求之趣旨」通常記載為「被請求人於商品（服務）『○○○』上使用的伊號標章，屬於登錄第○○○號商標權之效力範圍」。

接到來自商標權人的警告函之人請求判定時，通常記載為「請求人於商品（服務）『○○○』上使用的伊號標章，不屬於登錄第○○○號商標權之效力範圍」。

（二）請求理由

「請求之理由」，在發明與新型專利之場合之記載內容如下：

- (a) 有請求判定必要之理由：敘述伊號與請求人（被請求人）之關係、請求人與被請求人之關係、伊號現在之狀況。
- (b) 判定請求有關之權利（簡稱本件）申請等的經過：敘述從申請至登錄、過去或現在時點之異議、無效審判、侵害訴訟等。
- (c) 本件之簡單說明：須分項敘述。在申請專利範圍有複數請求項之場合，明示請求判定之請求項。詳細說明之摘錄，將引用部分加上紅色框或劃下線。又必要時對申請前之技術水準加以說明。
- (d) 伊號之說明（也可以伊號說明書之方式附具）：將伊號之技術構成對應專利發明的請求項之記載，以文章予以特定。正確記載伊號之內容，而非以自己方便的方式說明。
- (e) 本件與伊號之比對：將每一個構成要素，分項以比對表說明相同點、



差異點。明示伊號的哪一部分符合專利發明的哪一部分。

(f) 認為伊號屬於本件之技術範圍之說明：若主張為均等物時，須顯示滿足均等之要件。

(g) 小結：例如記載「由於伊號屬於特許第○○○○號之技術範圍，故請求為如請求之趣旨的判定。」

有關意匠與商標的「請求之理由」之記載事項和特許相比略有不同，例如在特許所稱的「技術範圍」，在意匠稱為「意匠及其近似的意匠之範圍」(意 23)。於商標則稱為「商標權之效力範圍」(商 28)。

判定請求書中之「6.請求之理由」和判定請求是否被受理關係密切，故須適當而充實地記載，「請求之理由」的記載對判定請求人而言，可說被課予詳細陳明事實情況，以及自行分析論述之責任。判定請求書中的「請求之理由」以及答辯書中的「答辯理由」之部分內容有時會出現在特許廳判定書中，但主要部分仍須由審判官合議體依其專業知識判斷，並說明理由。

關於判定請求書的其他各欄之記載，尚有詳細之規定可供參考，在此從略。

三、答辯書

判定因準用審判手續，故被請求人得提出答辯書(特 71 準用 134 I)，此一答辯書可參照「審判事件答辯書」(樣式 63)並做部分修正後，成為「判定請求答辯書」，其記載例如下。



〔例〕

判定請求答辯書

(平成 年 月 日)

特許廳審判長 ○○○○殿

1. 事件之表示 平成△△年判定請求第○○○○○號
特許第○○○○○號判定請求事件

2. 判定被請求人

住所 〒280-0001 千葉縣千葉市千葉本町三丁目 4 番 5 號
名稱 千葉商會股份有限公司

3. 判定被請求人代理人

住所 〒100-0001 東京都千代田區丸之內一丁目 0 番 0 號
電話號碼 03-△△△△-○○○○
傳真號碼 03-△△△△-○○○○
姓名 辦理士 □□□□ (印)

4. 判定請求人

住所 〒233-0001 神奈川縣橫濱市港南區東三丁目 4 番 5 號
姓名 神川一二

5. 判定請求人代理人

住所 〒100-0001 東京都千代田區丸之內一丁目 2 番 3 號
電話號碼 03-△△△△-○○○○
傳真號碼 03-△△△△-○○○○
姓名 辦理士 甲野次郎 (印)

6. 答辯之趣旨

請求判定伊號圖式及其說明書所示△△△△屬於特許第○○○○○號發明之技術範圍。

7. 答辯理由

8. 證據方法

9. 附具書類之目錄

- | | |
|------------|------------------|
| ① 判定答辯書 | 副本 2 份 |
| ② 乙第 1 號證據 | 正本 1 份
副本 2 份 |
| ③ 委任狀 | |



撰寫答辯書時，須注意以下事項：

1. 不能夠主張權利本身無效等

判定被請求人有可能是涉嫌侵權之被告，於判定請求手續或答辯書中，主張登錄的權利無效、或有撤銷事由，是無意義的，若有必要應另外請求無效審判或撤銷審判。

2. 要提示證據與理由來主張

當請求人主張與專利發明均等之場合，被請求人為顯示伊號物件不是均等物，而主張和申請時的公知技術為同一，或為該行業者容易推考時，必須提示證據（書證以乙第○號證據等表示）以及理由（以和無效理由、異議理由相同方式記載，並附具比對表）。

3. 判定對象為所提示的伊號本身

被請求人即使主張判定對象的權利和伊號沒有關聯，特許廳也不會以該理由駁回判定請求。亦即，因為判定對象物只是針對伊號，故會作出伊號是否屬於權利範圍之判定。

參、特許廳判定書之事例

以下舉5個由日本特許廳審判官所作成的判定書之例，包括特許（事例1、2、3）、意匠（事例4）與商標（事例5）之判定事例。

〔事例1〕特許

平成○年判定第○○○○○號

判定



請求人 ○

代理人 ○

被請求人 ○

關於上述當事人間的特許第○○○號發明「暖風空調機」判定請求事件，為如下之判定。）

結論

伊號圖式及其說明書所示的「暖風空調機」屬於特許第○○○號發明之技術範圍。

理由

I. 請求之趣旨

本件判定請求之趣旨為，請求將伊號圖式及其說明書所示之暖風空調機判定為屬於請求人所有的特許第○○○號發明（以下簡稱本件發明）之技術範圍。

II. 本件發明之要旨

從平成3年4月26日的手續補正書所補正的說明書及圖式之記載來看，本件發明之要旨可認定如下。

首先申請專利範圍雖記載「對水平面朝向下方箱體外吹出」，但不能認為箱體是朝向下方，從說明書之說明「對水平面向下方送風」（特公平1-11111號公報第2頁第3欄第12～13行），可認定「朝向下方的箱體外」為「朝向下方往箱體外」之誤記。

「一種暖風空調機，具備將液體燃料氣化的氣化器，與將液體燃料的氣化燃氣與空氣的混合氣燃燒的燃燒器，與將燃燒的煤氣與空氣混合的暖



風藉送風扇對水平面朝向下方往箱體外吹出的通路所形成的熱遮蔽板及風道，其特徵為將上述燃燒器對垂直面朝後方傾斜的同時，將上述氣化器設於前方。」

III. 伊號物件

伊號圖式及伊號圖式之說明書所記載的暖風空調機（以下稱伊號物件）為如下的東西。

「一種暖風空調機，具備將燈油氣化的氣化器 5（伊號圖式及伊號圖式之說明書中之符號，以下同），與將燈油的氣化燃氣與空氣混合之混合氣燃燒之燃燒器 6，與將燃燒器 6 的火焰口之周圍包圍的前面部朝後方傾斜的風道 8，與設在風道 8 的入口部位置的箱體 11 之後部之送風扇 9，與位置在箱體 11 的前面下方的風道出口，其中將燃燒器 6 對垂直面後方傾斜的同時，將氣化器 5 在匣式筒 1 的前方和燃燒器 6 於直線上並列配置。」

IV. 比對判斷

將本件發明與伊號物件比對，兩者在以下 3 點有差異，其餘各點為相同。

1. 對於前者的燃燒液體燃料，後者為燃燒燈油。
2. 對於前者的將燃燒的煤氣與空氣混合的暖風藉送風扇對水平面朝向下方往箱體外吹出的通路所形成的熱遮蔽板及風道，後者為將燃燒器 6 的火焰口之周圍包圍的前面部朝後方傾斜的風道 8，與設在風道 8 的入口部位置的箱體 11 之後部之送風扇 9，與位置在箱體 11 的前面下方的風道出口。
3. 對於前者（將燃燒器對垂直面朝後方傾斜的同時），將氣化器設於前



方，後者為（將燃燒器 6 對垂直面往後方傾斜的同時），將氣化器 5 在匣式筒 1 的前方和燃燒器 6 於直線上並列配置。

在此檢討這些差異點。

首先關於差異點 1，伊號物件所稱之燈油，相當於本件發明所稱暖風空調機的液體燃料的代表物予以具體明述者。

其次關於差異點 2。本件發明為，將其熱遮蔽板以及風道「形成將暖風藉送風扇對水平面向下朝箱體外吹出之通路」，特定此一功能，而伊號物件由於具備將燃燒器 6 的火焰口之周圍圍繞的前面部向後方傾斜的熱遮蔽板 7，與將熱遮蔽板 7 圍繞的前面部朝後方傾斜的風道 8，與在風道 8 的入口部位置的箱體 11 的後部設有送風扇 9，在箱體 11 的前面下方位置的風道出口，故暖風藉送風扇由風道 8 內朝向下方流動，從箱體 11 之前面下方位置的風道出口排出箱體外，亦即很明白為具備形成將暖風藉送風扇對水平面向下吹出箱體外的通路的熱遮蔽板以及風道者，這一點兩者之技術內容沒有差異。

最後，關於差異點 3，本件發明有關氣化器的位置之「前方」，其說明書之「在匣式筒 1 之前方氣化器 5 與燃燒器 6 設置的同時」（特公平 1-11111 號公報第 2 頁第 3 欄第 16~18 行）之記載，以及若在匣式筒 1 的前方，並參酌「使燃燒器向後方傾斜，將燃燒器的火焰口往箱體稍微錯開的同時，火焰也傾斜，沒有擴張暖風空調機的開口，謀求縱深變短。」（特公平 1-11111 號公報第 2 頁第 3 欄第 33~37 行）所產生之效果，因可解釋為「在匣式筒 1 之前方」，這一點兩者之構成沒有差異。



V. 小結

如以上所述，因後者具備前者的全部構成要件，故後者，亦即伊號圖式之說明書記載的暖風空調機，可認為屬於前者，亦即本件發明之技術範圍。

據此為結論所示之判定。

平成○年○月○日 首席審判官 特許廳審判官 ○
特許廳審判官 ○
特許廳審判官 ○

(解說)

由本事例可知，判定如同侵害鑑定一樣，首先須確認請求項所記載之發明，若有更正，須以更正過的請求項為準。接著是確認待鑑定對象（伊號物件），並以文字表述。接著進行兩者之比對，比對時須清楚區分技術特徵之相同點與差異點。本事例表面上雖有3個差異點，但經審判官合議體分析後認定實質上沒有差異，從而作出「伊號圖式及其說明書所示的「暖風空調機」屬於特許第○○○號發明之技術範圍」之結論。

本事例判定請求人判定「屬於」專利發明之技術範圍（積極之判定），在資料庫記錄的最終處分欄位註記為「成立」，表示特許廳判定書之結論符合請求人之請求意旨。「最終處分」之「處分」非指「行政處分」之意，因判定並非行政處分，最終處分若為「成立」，表特許廳的判定結論贊同請求人之主張與論理，若為「不成立」表特許廳的判定結論和請求人之主張相反，顯示特許廳並不是一味順從判定請求人之說詞，而係綜合請求書與答辯書以後作出中立專業的判斷。



〔事例 2〕特許

平成 20 年判定第 2008-600017 號

判定

（當事人項目略）

上述當事人間關於特許第 3128276 號之判定請求事件，為如下之判定。

結論

伊號物件說明書所示的攜帶電話裝置「W53K」不屬於特許第 3128276 號之請求項 1 至 4 有關的發明之技術範圍。

理由

1. 請求之趣旨

本件判定請求之趣旨為，請求將伊號物件說明書所示攜帶電話裝置「W53K」判定為屬於特許第 3449608 號之請求項 1 至 4 有關的發明之技術範圍。

2. 關於本件專利發明

本件專利發明從專利說明書及圖式之記載來看，其申請專利範圍之請求項 1 至 4 所記載者，可認定如下。（以下分別稱為「本件專利發明 1 至 4」）

「〔請求項 1〕一種資訊檢索裝置，具備對應各種文書資料附加日期資料一起登錄的檔案記憶體，與基於從該檔案記憶體的前述日期資料檢索所要的文書資料之檢索手段，其特徵為設有將日曆以表格形式表示的日曆顯



示手段，將於前述檔案記憶體登錄的各文書資料的每一個文書做為一個圖形，藉前述日曆顯示手段表示的日曆中之各文書資料，在對應的日期欄各別表示文書圖形的文書顯示手段。

〔請求項 2〕如請求項 1 所述的資訊檢索裝置，設有將文書資料登錄於檔案記憶體之際設定各文書之使用者姓名或用途之手段，前述文書圖形表示手段將於前述檔案記憶體中登錄的各文書於前述日曆中之對映日期欄表示之際，視前述設定的使用者姓名或用途以不同的圖形分別表示。

〔請求項 3〕如請求項 1 或 3 所述之資訊檢索裝置，設有於指定所表示的日曆中的日期時，在該日期欄中以圖形表示的文書資料從前述檔案記憶體讀出，將其內容以畫像表示的文書呼出手段。

〔請求項 4〕如請求項 3 所述之資訊檢索裝置，設有於所表示的日曆欄中之指定日期欄表示複數的圖形之場合，對應該複數的圖形將各文書之標題以一覽表顯示，並藉指定其標題而能夠縮小所叫出文書的範圍之縮小手段。」

3. 關於本件專利發明 1

上述本件專利發明 1 至 4 中，本件專利發明 1 之構成要件可分開敘述如下。

「A1：具備對應各種文書資料附加日期資料一起登錄的檔案記憶體，

A2：與基於從該檔案記憶體的前述日期資料檢索所要的文書資料之檢
索手段，



A3：資訊檢索裝置，其特徵為

B：設有將日曆以表格形式表示的日曆顯示手段。

C：藉前述日曆顯示手段表示的日曆中之各文書資料，在對應的日期欄各別表示文書圖形的文書顯示手段，

D：資訊檢索裝置。」³

4. 伊號物件

從伊號物件說明書及甲第1號證據（W53K使用說明書）之記載事項來看，伊號物件之攜帶電話裝置「W53K」之構成比照本件專利發明的分開敘述，可認定如下。

「a1：具備將行程表資料或工作表資料對應開始的日時資料以及結束日時資料或期限日時資料一起登錄之手段，與

a2：基於對應登錄的開始日時資料及結束日時資料或期限日時的日期資料檢索所要的行程表資料或工作單資料的檢索手段，

a3：攜帶電話裝置，其特徵為

b：設有將日曆的日期一覽顯示的手段，

c：將前述登錄的各行程表資料或工作表資料的一個行程表或一個工

³ 於日本將請求項之發明分解敘述其構件時，因日語文法的關係，在二段式請求項之場合，如本事例之〔請求項1〕，會在A3與D重複出現申請標的「資訊檢索裝置」。所謂分開敘述（分說）僅是形式上將請求項之所有文字分段，並加以代表符號後列出，此一作法除見於日本特許廳之判定書外，亦常見於法院之判決書。



作表作為一個圖形，藉對應前述一覽顯示手段表示的日曆之各行程表或工作表，在日期資料欄分別表示的圖形顯示手段，

d：攜帶電話裝置。」

5. 比對

本件專利發明 1 和伊號物件比對如下。

- (1) 於伊號物件中的「行程表資料或工作表資料」和本件專利發明 1 中的「各種文書資料」，在「資料」上為相同。

再者，於伊號物件中的「開始日時資料及結束日時資料或期限日時資料」，因包含「日期資料」，在這一點上對應本件專利發明 1 中的「日期資料」。

接著，於伊號物件中的「行程表資料或工作表資料」和「對應開始日時資料及結束日時資料或期限日時資料」，可解釋為在某種記憶手段中登錄。

另外，於本件專利發明 1 中的「檔案記憶體」為「記憶手段」沒有改變。

因此，本件專利發明 1 與伊號物件在具備「對應資料一起將日期登錄的記憶手段」上為相同。

- (2) 如前面 (1) 所述，於伊號物件中「開始日時資料及結束日時資料或期限日期資料」包含「日期資料」，且為登錄在某種記憶手段中的東西。



再者，於伊號物件中的「行程表資料或工作表資料」和本件專利發明 1 中的「各種文書資料」，在「資料」上為相同。

因此，本件專利發明 1 與伊號物件，在具備「基於從記憶手段的日期資料檢索所要資料的手段」之點為相同。

(3) 伊號物件之「攜帶電話裝置」，由於具有檢索行程表資料或工作表資料的資訊之功能，故能夠說是具有「資訊檢索裝置」之功能。

(4) 於伊號物件中日曆的日期一覽表係在日期的右側空白部分顯示對應日期之圖形，能夠以「表格形式」來顯示。

因此，於伊號物件中「將日曆的日期一覽顯示的手段」相當於本件專利發明 1 中的「將日曆以表格形式表示的日曆顯示手段」。

(5) 如前面 (1) 所述，於伊號物件中，「行程表資料或工作表資料」和本件專利發明 1 中的「各種文書資料」，在「資料」上為相同。再者，於伊號物件也可解釋為存在某種記憶手段，故本件專利發明 1 與伊號物件在設有「將登錄在記憶手段的各資料每 1 個資料做為 1 個圖形，藉對應日曆顯示手段表示的日曆中之各資料的日期資料之日期欄分別表示的圖形顯示手段」之點為相同。

考量上述 (1) 至 (5) 之事項，本件專利發明 1 與伊號物件有下列之相同點，或差異點。

(相同點)



本件專利發明 1 與伊號物件同樣為

「Aa1：具備將資料對應資料日期資料一起登錄的記憶手段，與

Aa2：基於從該記憶手段之前述日期資料檢索所要的資料之手段，與

Aa3：資訊檢索裝置，其特徵為

Bb：設有將日曆以表格形式表示的日曆顯示手段，與

Cc：將登錄在記憶手段的各資料每 1 個資料做為 1 個圖形，藉對應日曆顯示手段表示的日曆中之各資料的日期資料之日期欄分別表示的圖形顯示手段，

Dd：資訊檢索裝置。」

（差異點）

差異點 1：「Aa1：將資料對應資料日期資料一起登錄的記憶手段」，於本件專利發明 1 為「A1：具備對應各種文書資料附加日期資料一起登錄的檔案記憶體」，反之於伊號物件中則為「a1：具備將行程表資料或工作表資料對應開始日時資料及結束日時資料或期限日期資料一起登錄的手段」之點。

差異點 2：「Aa2：基於從該記憶手段之前述日期資料檢索所要的資料之手段」，於本件專利發明 1 中為「A2：與基於從該檔案記憶體之前述日期資料檢索所要的文書資料之檢索手段」，於伊號物件中則為「a2：基於對應登錄的開始日時資料及結束日時資料或期限日時的日期資料檢索所要的資料行程表資料或工作資料的手段」之點。



差異點 3：「Cc：將登錄在記憶手段的各資料每 1 個資料做為 1 個圖形，藉對應日曆顯示手段表示的日曆中之各資料的日期資料之日期欄分別表示的圖形顯示手段」，於本件專利發明 1 為「C：藉前述日曆顯示手段表示的日曆中之各文書資料，在對應的日期欄各別表示文書圖形的文書顯示手段」，反之於伊號物件中則為「c：將前述登錄的各行程表資料或工作表資料的一個行程表或一個工作表作為一個圖形，藉對應前述一覽顯示手段表示的日曆之各行程表或工作表，在日期資料欄分別表示的圖形顯示手段」之點。

6. 差異點之檢討

在此檢討上述之差異點 1 至 3。

（關於差異點 1）

於本件專利發明 1 中的關於「A1：具備對應各種文書資料附加日期資料一起登錄的檔案記憶體」，本件說明書之段落[0014]記載如下。

「[0004]5 為輸入控制部，藉此等之鍵盤 1 與滑鼠 2 控制資料輸入。6 為文書資料檔案，將作成之各文書資料對每 1 個文書以檔案形式登錄。7 為檢索用資料檔案，將文書資料檔案 6 的各文書資料之登錄日期（作成日、登錄日、更新日、預定使用日等）資料、使用者姓名、用途等之檢索用資料，以檔案形式登錄。此兩檔案 6、7 係採用硬碟等的大容量之檔案記憶體。」

依據上述記載，於本件說明書中所記載的實施例之「文書資料」，係在「檔案記憶體」中以「檔案形式」登錄。接著，本件說明書，只記載將



上述以「檔案形式」登錄的「文書資料」，「日期資料」做為檢索鍵檢索之實施例。再者，於本件專利發明 1 中將記憶手段特定為「檔案記憶體」，也相當於可解釋為於本件專利發明 1 的「文書資料」實質上在「檔案記憶體」中，以「檔案形式」登錄。

另一方面，於伊號物件中有關「將行程表資料或工作表資料對應開始日時資料及結束日時資料或期限日時資料一起登錄的手段」，實際上對某種資料進行登錄，可由甲第 1 號證據（W53K 操作說明書）之第 245 頁之「將行程表登錄／編輯」之項目，以及第 247 頁的「將工作表登錄／編輯」之項目看出。

於甲第 1 號證據之第 245 頁之「將行程表登錄／編輯」之項目中，對應本件專利發明 1 之「日期資料」的為「開始日時資料及結束日時資料」一起登錄的資料，可被考慮為本件專利發明 1 中之「文書資料」的為「事情」資料，「場所」資料，「詳細」資料、「URL」資料，該等資料不能被認為是在「檔案記憶體」中以「檔案形式」登錄的「文書資料」。

於甲第 1 號證據中之第 247 頁的「將工作表登錄／編輯」之項目中同樣，對應於本件專利發明 1 中的「日期資料」的雖做為和「期限日時資料」一起登錄的資料，並記載為「事情」資料，但此一資料同樣不能被認為是在「檔案記憶體」中以「檔案形式」登錄的「文書資料」。

接著，於伊號物件中的「行程表資料」或「工作表資料」僅為各別的「事情」資料、「場所」資料，「詳細」資料、「URL」資料等，並不形成有意義的資訊。對於包含「開始日時及結束日時資料」或「期限日時資料」整體之資料，形成有用的資訊，於本件發明 1 中之「各種文書資料」，其



本身形成有用的資料。對於該有用的資訊做為檢索鍵附加「日期資料」登錄，藉使用該日期資料進行檢索，從檔案記憶體中叫出有用的「各種文書資料」資訊。

因此，於伊號物件中的「行程表資料」或「工作表資料」應該說是與本件專利發明 1 的「各種文書資料」為本質上不同的東西，伊號物件的構成要件 a1 並不滿足本件專利發明 1 的構成要件 A1。

（關於差異點 2）

如上述差異點 1 之檢討，於伊號物件中的「行程表資料」或「工作表資料」與本件專利發明 1 的「各種文書資料」為本質上不同的東西，故伊號的構成要件 a2 同樣不滿足本件專利發明 1 之構成要件 A2。

（關於差異點 3）

如上述差異點 1 之檢討，於伊號物件中的「行程表資料」或「工作表資料」與本件專利發明 1 的「各種文書資料」為本質上不同的東西，故伊號的構成要件 c 同樣不滿足本件專利發明 1 之構成要件 C。

綜上，伊號物件的構成要件 a1、a2、c，因不滿足本件專利發明 1 之構成要件 A1、A2、C，故伊號物件應不屬於本件專利發明 1 之技術範圍。

7. 關於本件專利發明 2 至 4

本件專利發明 2 至 4，為直接地或間接地依附本件專利發明 1，均包含本件專利發明 1 的構成要件 A1，A2，C。

因此，伊號物件同樣地應不屬於本件專利發明 2 至 4 的技術範圍。



8. 小結

綜上，伊號物件之構成要件因不滿足本件專利發明 1 至 4 之構成要件，故伊號物件不屬於本件專利發明 1 至 4 之技術範圍。

從而為如結論之判定。

平成○年○月○日 特許廳審判長 長島孝志
特許廳審判官 立川功
特許廳審判官 菅原浩

(解說)

本事例請求判定「屬於」專利發明之技術範圍(積極之判定)，但結果是「不屬於」專利發明之技術範圍，最終處分為「不成立」。

本事例之專利有 4 個請求項，第 1 項為獨立項，第 2、3、4 項為附屬項。特許廳審判官將各請求項所界定的發明稱為本件專利發明 1、2、3、4，做為與伊號物件比較的對象⁴。首先將獨立項的專利發明 1 和伊號物件比較，一旦獲得伊號物件不屬於專利發明 1 之技術範圍之結果後，基於邏輯關係，便可推論伊號物件亦不屬於附屬項的專利發明 2、3、4 之技術範圍。在判定事件中此種逐項論述的方式與邏輯，和一般專利之實體審查相同。

於本事例可看到審判官將本件專利發明 1 與伊號物件之構成要件分開敘述，並以符號表示，兩者對應之構成要件只在大小寫字母上有不同，此

⁴ 日本不論是在專利審查階段與先前技術做比較，或於判定時與伊號物件做比較，均係以請求項中之「發明」對象，而非「請求項」，此在觀念上較為清楚與正確，可供我國實務上論述之參考。



可方便比對說明，並讓人容易理解。於比對時著重在差異點之檢討，此時審判官基於其專業知識分析解說該等差異點存在技術實質上的不同，從而作出伊號物件不屬於專利發明之技術範圍的結論。

〔事例3〕發明

平成19年判定第2007-600075號

判定

（當事人項目略）

上述當事人間關於特許第2598262號之判定請求事件，為如下之判定。

結論

伊號圖面及其說明書所示的「包裝機的橫向密封裝置」不屬於特許第2598262號的發明之技術範圍。

理由

1. 請求之趣旨

本件判定請求之趣旨為，請求將伊號製品所示的裝置「包裝機的橫向密封裝置」判定為不屬於特許第2598262之發明（以下稱為「本件專利發明」）之技術範圍。

2. 本件專利發明

本件專利發明從說明書或圖式之記載來看，依其申請專利範圍之請求項1及2之記載可認定如下。



〔請求項 1〕一種包裝機的橫向密封裝置，其將來自密封滾筒的長狀板片連續輸出，將連續輸出的板片以模型成型為筒狀的同時，將板片的合口於縱向密封，將投入縱向密封的筒狀板片中的物品，以袋子單位長度在橫向密封予以密封包裝，其特徵為具備隨意打開和關閉的一對橫向密封本體，將接近的前述筒狀板片夾住並在橫向密封的橫向密封手段，與將前述橫向密封手段藉伺服馬達予以開閉驅動的第 1 驅動手段，與將前述橫向密封手段以板片傳送速度往垂直方向移動之第 2 驅動手段，與基於設定的袋子的寬度，將前述橫向密封手段之開閉衝程變更的控制前述第 1 驅動手段之控制手段。

〔請求項 2〕如請求項 1 所述的包裝機之橫向密封裝置。具備對應前述橫向密封手段所設定的密封時間與連續傳送板片速度算出橫向密封手段之開閉速度之演算手段，以算出的開閉速度驅動前述第 1 驅動手段。」

將請求項 1 分開敘述如下。

- (A) 將來自板片滾筒的長狀板片連續地輸出，
- (B) 將連續輸出的板片以模型成型為筒狀的同時，將板片的合口於縱向密封，
- (C) 將投入縱向密封的筒狀板片中的物品，以袋子單位長度在橫向密封予以密封包裝，
- (D) 包裝機的橫向密封裝置，
- (E) 其特徵為具備隨意打開和關閉的一對橫向密封本體，將接近的前述筒狀板片夾住並在橫向密封的橫向密封手段，
- (F) 將前述橫向密封手段藉伺服馬達予以開閉驅動的第 1 驅動手



段，

- (G) 將前述橫向密封手段以板片傳送速度往垂直方向移動之第 2 驅動手段，
- (H) 基於設定的袋子的寬度，將前述橫向密封手段之開閉衝程變更的控制前述第 1 驅動手段之控制手段，
- (I) 包裝機的橫向密封裝置。

在此因為申請專利範圍請求項 2 為請求項 1 之附屬項，故首先僅以請求項 1 為檢討對象。

3. 伊號

(1) 關於伊號裝置

伊號裝置的縱向枕頭包裝機「KBF-6000X」，就甲第 1 號證據至甲第 3 號證據，對照本件專利發明之記載可說明如下：

- (a) 將來自板片滾筒的長狀板片間斷地輸出，
- (b) 將連續輸出的板片以模型成型為筒狀的同時，於停止狀態將板片的合口於縱向密封，
- (c) 將投入縱向密封的筒狀板片中的物品，以袋子單位長度在橫向密封予以密封包裝，
- (d) 包裝機的橫向密封裝置，
- (e) 其特徵為具備隨意打開和關閉的一對橫向密封本體，將接近的前述筒狀板片夾住並在橫向密封的橫向密封器，
- (f) 將前述橫向密封器藉伺服馬達予以開閉驅動的曲柄機構，
- (g) 將前述橫向密封器以與板片傳送速度不同的速度，往垂直方向移



動之曲柄機構，

- (h) 基於設定的袋子的寬度，將前述橫向密封器之開閉衝程變更的控制前述曲柄機構之控制手段，
- (i) 包裝機的橫向密封裝置。

4. 比對

在此檢討伊號裝置是否滿足本件專利發明之構成。

(1) 關於構成要件 (C) 至 (F)、(H)、(I)

本件專利發明之構成要件 (C) 至 (F)、(H)、(I)，分別為 (C)「將投入縱向密封的筒狀板片中的物品，以袋子單位長度在橫向密封予以密封包裝」，(D)「包裝機的橫向密封裝置」，(E)「隨意打開和關閉的一對橫向密封本體，將接近的前述筒狀板片夾住並在橫向密封的橫向密封手段」，(F)「將前述橫向密封手段以板片傳送速度往垂直方向移動之第 2 驅動手段」，(H)「基於設定的袋子的寬度，將前述橫向密封手段之開閉衝程變更的控制前述第 1 驅動手段之控制手段」，(I)「包裝機的橫向密封裝置」。

另一方面，伊號裝置之構成 (c) 至 (f)、(h)、(i)，分別為 (c)「將投入縱向密封的筒狀板片中的物品，以袋子單位長度在橫向密封予以密封包裝」，(d)「包裝機的橫向密封裝置」，(e)「隨意打開和關閉的一對橫向密封本體，將接近的前述筒狀板片夾住並在橫向密封的橫向密封器」，(f)「將前述橫向密封器藉伺服馬達予以開閉驅動的曲柄機構」，(h)「基於設定的袋子的寬度，將前述橫向密封器之開閉衝程變更的控制前述曲柄機構之控制手段」，(i)「包裝機的橫向密封裝置」。



本件專利發明和伊號裝置均為包裝機的橫向密封裝置這一點相同。接著，本件專利發明之「橫向密封手段」對應伊號裝置的「橫向密封器」。本件專利發明的「第1驅動手段」與「第2驅動手段」共同對應於伊號裝置的「曲柄機構」。

從而本件專利發明的構成要件(C)至(F)、(H)、(I)和伊號裝置的構成(c)至(f)、(h)、(i)為實質上同一，故伊號物品滿足本件專利發明的構成要件(C)至(F)、(H)、(I)。

(2) 關於構成要件(A)、(B)、(G)

本件專利發明之構成要件(A)、(B)、(G)，為具備(A)「將來自板片滾筒的長狀板片連續地輸出」，(B)「將連續輸出的板片以模型成型為筒狀的同時，將板片的合口於縱向密封」，(G)「將前述橫向密封手段以板片傳送速度往垂直方向移動之第2驅動手段」之構成。

另一方面，伊號裝置的構成(a)、(b)、(g)，為具備(a)「將來自板片滾筒的長狀板片間斷地輸出」、(b)「將連續輸出的板片以模型成型為筒狀的同時，於停止狀態將板片的合口於縱向密封」、(g)「將前述橫向密封手段(密封器)以與板片傳送速度不同的速度，往垂直方向移動之第2驅動手段(曲柄機構)」之構成。

1) 關於構成樣件(A)

伊號裝置之構成(a)對於本件專利發明之構成要件(A)的從板片滾筒將長狀板片「連續地」輸出，因係「間斷地」輸出，這一點有差異。

在此，一般所謂「間斷」係指「間隔一定時間而起、停止，然後再起」



(廣辭苑第6版)的意味。而所謂「連續」係指「接連繼續」(廣辭苑第6版)之意味。就傳送而言,所謂「間斷地輸出」係指「藉交互來回停止與傳送而輸出」,而所謂「連續地輸出」係指「沒有停止地輸出」的意味。伊號裝置之構成並不是將板片連續地輸出。

因此,伊號裝置之構成,因為欠缺將板片連續輸出的構成,故不為本件專利發明所包含。

2) 關於構成要件(B)

伊號裝置之構成(b)對於本件專利發明之構成要件(B)的「將連續輸出的板片以模型成型為筒狀的同時,將板片的合口於縱向密封」,因係「將連續輸出的板片以模型成型為筒狀的同時,於停止狀態將板片的合口於縱向密封」,這一點有差異。

伊號裝置的構成(b),係將構成(a)的長狀板片伴隨「間斷地」輸出之動作,於長狀板片停止狀態時,將板片的合口進行縱向密封。反之,本件專利發明之構成要件(B),係於輸出的板片以模型成型為筒狀的同時,將合口於縱向密封。因此,伊號裝置的構成(b),因欠缺將輸出的板片以模型成型為筒狀的同時,將合口於縱向密封之構成,故不為本件專利發明所包含。

3) 關於構成要件(G)

伊號裝置之構成(g),對於本件專利發明的構成要件(G)的具有「將前述橫向密封手段以板片傳送速度往垂直方向移動之第2驅動手段」,為具有「將前述橫向密封手段(密封器)以與板片傳送速度不同的速度往垂



直方向移動之第2驅動手段（曲柄機構）」，這一點有差異。

在此，伊號製品型錄第3頁下段，在「以舉括裝置咬入以減少損失」標題之欄中，記載「往橫向密封部導入製品時，防止上翹的『上下快門』與『橫向密封器的2段閉合動作』（已申請專利），加上舉括動作可抑制咬合損失」。

如此一來，於伊號裝置中，橫向密封裝置，因不是對應傳送板片的速度上下運動，故欠缺本件專利發明（g）的構成要件「將前述橫向密封手段以板片傳送速度往垂直方向移動之第2驅動手段」之構成。因而，伊號物品之構成（g），並不具備本專利發明之構成要件（G），本件專利發明之構成要件G與伊號物品之構成（g），因構成與其作用效果不同，故伊號物品不滿足本專利發明之構成要件（G）。

綜上所述，伊號物品之構成（a）至（i）中，縱然構成（c）至（f）、（h）、（i）相當於本件專利發明的構成要件（C）至（F）、（G）、（I），但伊號物品的構成要件（a）、（b）、（g）也不為本件專利發明中所記載的東西。故伊號裝置之構成不屬於本件專利發明的構成要件之技術範圍。

5. 均等之判斷

（1）判定被請求人的主張

判定被請求人於判定答辯書（2）（第2頁至第5頁）中主張：

「（2）構成要件A

構成要件A為『將來自板片滾筒的長狀板片連續地輸出』。於本



件實施例中，驅動板片滾筒 6 的連著軸之『馬達 20』承擔該輸出之動作（本件專利公報第 3 頁第 5 欄第 4 行至第 7 行、圖 1 及圖 2 參照）。

可是，伊號裝置為『將捲起的薄膜以伺服馬達驅動，對應捲動的直徑進行最適當的輸出』（伊號製品型錄第 3 頁『薄膜平順安定地輸出』之項參照），故可認為於伊號裝置中也是藉該伺服馬達，『將來自板片滾筒的長狀板片連續地輸出』。…

（3）構成要件 B

構成要件 B 為『將連續輸出的板片以模型成型為筒狀的同時，將板片的合口於縱向密封』。在此請求人曲解上述『成型的同時』之意思，將『構成要件 B 的「成型為筒狀的同時，將合口於縱向密封」之部分，解釋為在成型的同時，板片不停止地，連續地將板片的合口於縱向密封』，對請求項附加完全不存在的文詞，做不合理的限定解釋。…

（4）構成要件 G

構成要件 G 為『將前述橫向密封手段以板片傳送速度往垂直方向移動之第 2 驅動手段』

首先於伊號裝置中關於同樣具備『將橫向密封手段於垂直方向移動的驅動手段』，沒有爭議（伊號製品型錄第 3 頁「以舉括裝置咬入以減少損失」之項的右側面圖、判定請求書第 4 頁第 28 行至第 30 行參照）。…



請求人主張『於伊號裝置中，雖然有可能設定將「橫向密封器」在閉合狀態下「送紙」，但在該場合也不能「將橫向密封手段以板片傳送速度往垂直方向移動」』（辯駁書第5頁第2行至第4行），若「橫向密封器」在閉合狀態和「送紙」速度不同，將無法對發生拉力鬆弛的薄膜施加適切的橫向密封，為該行業者自明事項。故在此一場合，考慮為兩者的速度相同，毋寧是自然的事…又兩者，為了分別藉伺服馬達驅動（判定請求書第9頁第3行至第7行參照），兩者的速度相同、同步一事等很容易為之。…」

（2）均等的條件

關於均等條件，最高法院平成6年（才）1083號（平成10年2月24日）判決，敘述如下。

「於申請專利範圍所記載的構成中存在和對象製品等不同的部分時，（1）該部分不是專利發明的本質部分，（2）該部分縱然置換為對象製品等⁵中的東西，也能夠達成專利發明之目的，（3）上述的置換，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者（以下簡稱「該行業者」），於對象製品等的製造等之時點，為容易想到，（4）對象製品等，於專利發明申請時，不和公知技術相同，或該行業者於申請時從公知技術容易推考，且（5）對象製品等於專利發明的申請程序中，沒有該當從申請專利範圍有意識地除外等的特別情事時，上述對象製品等，做為和申請專利範圍所記載之構成的均等物，相當於要解釋為屬於專利發明之技術範圍。」

再者，就前述（5）之條件，關於「於專利發明的申請程序中，沒有

⁵ 「對象製品等」意指對方當事人所製造等（製造、販賣或使用）的製品或使用之方法。



該當從申請專利範圍有意識地除外等的特別情事」，同判決述及「(四)再者，於申請專利程序中申請人該當從申請專利範圍有意識地除外等之特別情事等，專利權人一旦承認不屬於專利發明之技術範圍，或外觀上可如此解釋，對照禁反言之法理不容許專利權人嗣後為相反的主張」。

(3) 檢討

關於伊號裝置之構成 (a)、(b)、(g)，檢討是否滿足上述條件中的均等要件 (1) (本質的部分) 之條件。

1) 關於構成要件 (a)

本件專利發明的構成要件 (A)，為進行 (A) 「將來自板片滾筒的長狀板片連續地輸出」之構成。

關於本件專利發明的構成要件 (A) 之構成，有如下之記載。

(3-1) 「對筒狀板片 10 的傳送裝置 11，配置在縱向密封裝置 12 預定距離的下方，同時藉由來自伺服馬達 13 的軸桿、傳動帶、連接機構等，以預定壓力接觸筒狀板片 10，以預定的速度將它往下方送出，同時以和該速度同步的速度移動縱向密封裝置，藉熱熔著作用的密封機構將筒狀板片 10 的縱方向接合部封著。此一縱方向之封著動作，對應密封機構的密封可能長度，藉縱向密封裝置的盒式運動的來回，將筒狀板片 10 於長度方向封著連續形成袋子。」(本件特許公報第 2 頁第 4 欄第 24 行至第 34 行)

因此，從本件專利發明之課題來看，本件專利發明之構成要件很明白為「連續輸出板片」。故該構成要件 (A) 相當於本件專利發明的本質部分。



另一方面，伊號裝置之構成要件（a）為進行「將來自板片滾筒的長狀板片間斷地輸出」之構成。

在此，板片係間斷地輸出，亦即為重複板片的輸出停止、動作的同時，輸出板片，不包含從板片滾筒連續輸出長狀的板片之構成。

因此，伊號裝置的構成要件（a），不包含本件專利發明的構成要件（A），由於不滿足前述之均等要件（1），故縱不檢討前述其他之均等要件（2）至（5），也欠缺均等論適用之要件。

2) 關於構成要件（b）

本件專利發明的構成要件（B），為「將連續輸出的板片以模型成型為筒狀的同時，將板片的合口於縱向密封」之構成。

在此，關於本件專利發明的構成要件（B）之構成，有上述（3-1）那樣的記載。

因此，從本件專利發明之課題來看，本件專利發明之構成要件，很明白於「將輸出的板片之合口縱向密封」之際，進行「將板片以模型成型為筒狀」，故該構成要件（B）相當於本件專利發明的本質部分。

另一方面，伊號構成要件（b）為「將連續輸出的板片以模型成型為筒狀的同時，於停止狀態將板片的合口於縱向密封」之構成。在此，將輸出的板片之合口於縱向密封之際，係將板片在停止狀態下進行，不包含板片成型的同時進行的構成。

因此，伊號裝置的構成要件（b），不包含本件專利發明的構成要件



(B)，由於不滿足前述之均等要件(1)，故縱不檢討前述其他之均等要件(2)至(5)，也欠缺均等論適用之要件。

3) 關於構成要件(g)

本件專利發明的構成要件(G)，為具有「將前述橫向密封手段以板片傳送速度往垂直方向移動之第2驅動手段」之構成。

在此，關於本件專利發明的構成要件(G)之構成，有如下之記載。

(3-2)「橫向密封裝置14具有，將縱向密封的筒狀板片10從前後夾住，藉內插的加熱器等之熱，僅在寬度方向之預定長度熱溶著的密封機構，與從寬度的中央部分將筒狀板片10切斷的切刀。再者，此一橫向密封裝置14，包含驅動上述密封機構與切刀的第3伺服馬達15，這些做為整體藉變換第2伺服馬達16的迴轉力來上下升降棒17，於上下方向，亦即於筒狀板片10傳送方向以等速移動。」(第3頁第4欄35行至43行)

因此，從本件專利發明之課題來看，本件專利發明之構成要件，「第2驅動手段」很明白係將「橫向密封手段以板片傳送速度於垂直方向移動」，故該構成要件(G)相當於本件專利發明的本質部分。另一方面，伊號裝置的構成(g)為具備「將前述橫向密封手段(橫向密封器)以與板片傳送速度不同的速度於垂直方向移動的第2驅動手段(曲柄機構)」之構成。

在此，關於部材的移動，係與板片傳送速度同步的移動，因並不包含與板片傳送速度不同的速度移動，故第2驅動手段(曲柄機構)，在將橫向密封手段(橫向密封器)於垂直方向移動之際，以與板片傳送速度不同



的速度移動，不包含以板片的傳送速度移動之構成。

因此，伊號裝置之「第2驅動手段」不包含本件專利發明之本質部分「以板片傳送速度移動」之構成，故不滿足前述均等之要件(1)，故縱不檢討前述其他之均等要件(2)至(5)，也欠缺均等論適用之要件。

因而，伊號裝置不能解釋為本件專利發明之申請專利範圍所記載的構成之均等物，而屬於本件專利發明之技術範圍。

再者，請求項2以下，因係請求項1之附屬項，伊號裝置的構成(a)、(b)、(g)和請求項1的構成要件(A)、(B)、(G)之基本構成及其作用效果不同，故縱不檢討請求項2以下，伊號物品之構成(a)、(b)、(g)也不具備本件專利發明之構成要件(A)、(B)、(G)，再者同樣不滿足均等之要件。

6. 小結

綜上所述，伊號裝置不滿足本件專利發明之構成要件(A)、(B)、(G)。因此伊號裝置不屬於本件專利發明之技術範圍。

特許廳審判長 松繩正登

審判官 中西一友

審判官 佐野健治

(解說)

本事例判定請求人請求判定「不屬於」專利發明之技術範圍(消極之判定)，判定書之結論也是「不屬於」專利發明之技術範圍，最終處分為



「成立」。

在本事例同樣可以看到將請求項之構成要件分開敘述並加以代表符號，以及大小寫區別兩當事人對應構成要件，在比對上之清楚效用。另外各構成要件並不一定要按照順序比對，而是將較無爭議（相同）的構成要件先予論述，然後再論有差異之構成要件。於認定差異點時，具體指出有關伊號裝置分說之構件或型錄上記載，做為支持之依據。

關於有差異之構成要件，因被請求人在答辯書（引述請求人的辯駁書）中有實質相同（均等）之主張，故特許廳審判部繼續進行是否均等之判斷。關於均等論之適用，判定書中明白引述 1998 日本最高法院判決所揭示的均等論 5 個判斷條件，顯示在該判決之後，行政機關的特許廳對於是否屬於專利發明之技術範圍也運用最高法院所創設之均等考量要素進行判定。在該判決出現之前，下級法院之判決或的特許廳之判定書較少出現有關均等論之敘述。

關於均等之條件，本事例首先檢討差異之構成要件是否為專利發明的「本質部分」。結果是差異之構成要件都被認定為「本質部分」，從而其他條件不必檢討就可作出均等論不適用之結論。關於是否為「本質部分」判定書引述特許公報上說明書之段落做為支持之依據。關於附屬之請求項，在獨立請求項不同的情況下，當然也可推論不同。最後結論是伊號裝置「不屬於」專利發明之技術範圍。

〔事例 4〕意匠

平成 13 年判定請求第 2001-60138 號

判定



(當事人項目略)

上述當事人間關於登錄第 1090798 號意匠之判定請求事件，為如下之判定。

結論

伊號意匠及其說明書所示「絕熱用包覆材」之意匠，屬於登錄第 1090798 號意匠及其近似意匠之範圍。

理由

第 1 請求人之聲明及理由

請求人請求判定，伊號意匠及其說明書所示意匠（以下簡稱「伊號意匠」）不屬於登錄第 1090798 號意匠（以下簡稱「本件登錄意匠」）及其近似意匠之範圍，所主張之理由要旨如下，並提出甲第 1 號證據至甲第 8 號證據。

公知資料（甲第 5 號證據至甲第 8 號證據）之圖所示的「絕熱包覆材」很明顯地，一般外裝材的延長部均係沿著絕熱性成型體的外裝材，本件登錄意匠具有特徵之形態要部在於，外裝材的延長部與離形膜之廣幅部之積層部分設成自立之點，以及離形膜之窄幅部反折自立設於絕熱包覆材的表面之點。

接著，本件登錄意匠在，(1) 延長部反折 118 度自立之點，(2) 離形膜的挾持端頭在間隙部的側緣部向外方折回，以延長部寬度的約 30% 之幅度設成自立之點，伊號意匠為 (3) 延長部折回角度以 180 度沿著圓周方



向折回止於圓周方向之點，(4)離形膜不折回在延長部積層，且具有以 5mm 之幅度延設的防塵部之點，(5) 沒有自立的挾持端頭之點，(6) 離形膜將絕熱性成型體的表面形成面積比約 40% 被覆之點，(7) 露出部形成包夾間隙部全周約 14% 之點，兩意匠顯著不同。整體觀察兩意匠，兩意匠的差異點對需要者具有強烈的視覺訴求，並喚起注意力而引人注目，伊號意匠和本件登錄意匠不發生混同。再者，本件登錄意匠第 1 號類似意匠和伊號意匠顯著不同，伊號意匠和本件登錄意匠第 1 號類似意匠不發生混同。

因此，伊號意匠不屬於本件登錄意匠、本件登錄意匠第 1 號類似意匠，及與其近似意匠之範圍。

第 2 被請求人的答辯及理由

被請求人於答辯時請求為如結論同意旨的判定，所主張的理由要旨如下，並提出乙第 1 號證據至乙第 6 號證據。

兩意匠之基本形狀為中心部空洞的圓筒狀，內側為厚的絕熱性成型體，外側貼著薄膜狀外裝材之構成，橫越包覆材的全長形成 1 條斷裂之構成，在外裝材的帶狀部位橫越圓筒全長連續地形成之構成，該部位對既設管子包覆後，以閉合、固定為目的將筋狀斷裂部跨越斷裂部在外周面上貼著。因此將接著劑層以離形膜來保護，這是功能上必然不得不採用的形態，或可說是最符合目的之構成，幾乎為沒有代替餘地之構成，關於這些相同等，可說是此種絕熱被覆毫無例外應具備之構成要件，光是此等構成不能說是會左右本件兩意匠近似與否的意匠之重要部分。

亦即，配管施工業者於選擇商品之際，兩意匠是否近似的重要部分，在於直接左右作業性的優劣，亦即對外裝材所設的帶狀部之具體構成。因



為比帶狀部之寬幅的離形膜，將帶狀部全面被覆後，具備從帶狀部之黏貼根部往下方延伸所形成的剝離用把持部位之態樣為相同點，提供在作業用手套下容易將離型膜剝離之便利性，故於配管施工業者所強調與重視的部位顯著相同，於「絕熱被覆」中此為左右意匠是否近似的構成要件。

另一方面，做為兩意匠間之差異點，可舉出本件登錄意匠係將絕熱性成型體之大約全面直到斷裂部近旁位置被覆外裝材，而伊號意匠則是僅在絕熱性成型體之斷裂部左右細幅部位沒有以外裝材被覆之點，以及伊號意匠之帶狀部稍微比本件登錄意匠寬幅之點。前者為配管施工時會被遮覆之部位，而且對照本件登錄意匠第1號類似意匠所示者，即使是一邊沒有被覆之意匠，也落入本件登錄意匠之近似範圍，此點差異很明白不能左右兩意匠間是否近似。又後者之差異本身，也為沒有特別意義的構成上差異，在近似與否之判斷上非屬特別差異的東西。

因此，整體觀察兩意匠時，具備剝離用把持部的離形膜部之相同性，輔以其他基本構成形態的相同點，突然之間兩意匠有讓人難以區別，而產生彼此近似的印象，故兩意匠為近似。

又，雖然請求人主張本件登錄意匠之外裝材及離形膜於圖面上為自立地表現，於伊號圖面中並未如此表現，故兩意匠間有差異，但本件登錄意匠之該部位係以和伊號意匠同的軟質材，從本件登錄意匠之「有關登錄意匠物品之說明」的記載來看自明，故請求人的主張有誤。

第3 審判部之判斷

1. 本件登錄意匠



本件登錄意匠，依據意匠登錄原簿、由申請書及申請書所附之圖面之記載可知，其係將實用新案登錄申請案（實願平 5-42626 號）變更為意匠登錄申請案，於平成 12 年 9 月 8 日設定登錄第 1090798 號意匠。意匠有關之物品為「絕熱用被覆材」，其形態如申請書及申請書所附之圖面所示（另紙第 1 參照（略））。

2. 伊號意匠

伊號意匠其形態如判定請求書所附之伊號意匠的圖面以及伊號意匠之說明書所示，與意匠有關之物品被認為是「絕熱用被覆材」（另紙第 2⁶參照）。

3. 本件登錄意匠與伊號意匠比對檢討

將本件登錄意匠與伊號意匠比對，與兩意匠有關的物品為相同，關於形態主要有以下之相同點與差異點。

首先相同點，為於截面形狀同樣為左右連續長狀材中，將絕熱材做為於中心具有圓形截面寬空洞的厚圓筒狀，在其長度方向有一條內入裂縫之細間隙，於絕熱體之外周面貼著絕熱體保護用之薄的外裝材的同時，將外裝材從一方的貼著基部形成延長的寬幅帶狀被覆一部，接著藉帶狀被覆一部以薄的離形膜將帶狀被覆一部全面被覆，藉與帶狀被覆一部的寬度差將離形膜之狹幅帶狀之剩餘部從帶狀被覆一部突出，形成剝離用把持部之構成態樣。使用前以將帶狀被覆一部裂縫側的相反側翻過來之狀態放置，使用之際，以絕熱材被覆將既設的管子包覆後，利用剝離用把持部將離形膜

⁶ 參本事例後附伊號意匠圖面。



的帶狀被覆一部剝離，將帶狀被覆一部返回裂縫側，跨越裂縫在絕熱被覆外周面貼著將裂縫閉合。

接著差異點為，(1) 關於絕熱體外周面之外裝材沒有貼著的露出部之有無，對於伊號意匠具有包夾裂縫左右若干寬幅的帶狀之露出部，本件登錄意匠沒有露出部之點，(2) 對於帶狀被覆一部，伊號意匠形成的比本件登錄意匠寬幅之點，(3) 關於剝離用把持部，本件登錄意匠為以帶狀被覆一部基部位置朝前端側彎折，伊號意匠則為沒有彎折之點。

在此，綜合檢討上述相同點與差異點。於有關相同點的本件登錄意匠之態樣中，將絕熱體做為具有中心截面圓形的寬空洞的厚圓筒狀，其長度方向呈現1條內入裂縫的細間隙之點，以及於絕熱體之外周面貼著絕熱體保護用的薄的外裝材的同時，將外裝材從一方的貼著基部形成寬幅的帶狀被覆一部之點，因屬本件登錄意匠申請前此種物品領域中普通常見的態樣，故僅以此等態樣本身不得成為本件登錄意匠之特徵。如此一來，對照習知態樣，以比帶狀被覆一部寬幅的薄離形膜將帶狀被覆一部全面被覆，藉與帶狀被覆一部的寬度差所生的離形膜之窄幅帶狀之剩餘部，從帶狀被覆一部的基部突出，形成剝離用把持部的態樣，此一帶狀被覆一部與離形膜的具體組合態樣，不得不成為吸引觀看者注意力之處。伊號意匠也有此一態樣，此一帶狀被覆一部與離形膜的具體組合態樣之相同性，決定了將兩意匠其他的相同點匯總一體的兩意匠相同點之基調。可說是成為兩意匠形態整體之相同感，而給予觀看者強烈的印象。綜上所述，兩意匠之相同點之整體可說影響與支配兩意匠的近似與否之判斷。

另一方面，於差異點中，關於差異點(1)，伊號意匠之露出部單純為



沿著裂縫開設者，使用之際，最終會以帶狀被覆一部包覆，倘參酌本件登錄意匠之第1號類似意匠為沿著裂縫開設露出部之態樣，伊號意匠之具有露出部之態樣不能說是特別的東西，不得不說此一差異對於近似判斷之影響微弱。關於差異點(2)，在帶狀被覆一部為寬幅的為兩意匠的相同態樣中，這不過是寬度比率改變之差異，幾乎不會被注意，可說對近似與否判斷的影響微弱，關於差異點(3)，本件登錄意匠所看到的剝離用把持部彎折一事本身，係為了容易將離形膜剝離的方法，為向來所採行者，沒有達到被注意的程度，此一差異不影響近似與否的判斷。

又，請求人以本件登錄意匠之帶狀被覆一部於圖面上表現為自立，而伊號意匠在圖面上未如此表現，主張兩意匠有差異。然而，本件登錄意匠的帶狀被覆一部為薄的東西，依據於該申請書之有關意匠的物品之說明欄之「對配管等之固定，…將接著劑塗布面在圓周上對象位置上予以壓著。」之記載，將其形狀變化，可認為是能夠在圓筒狀之絕熱被覆外周面貼著程度的柔軟的東西。再者，於此種絕熱被覆的領域中，帶狀被覆一部通常為柔軟的東西，故本件登錄意匠和伊號意匠同樣自然可解釋為，將柔軟的帶狀被覆一部在圖面作圖上表現為自立狀態。因此，以帶狀被覆一部是否表現為自立做為兩意匠有差異的請求人之主張，可說不妥當。

綜上所述，兩意匠，在與意匠有關的物品上相同，關於形態，相同點整體支配影響兩意匠是否近似之判斷，差異點未凌駕相同點，做為意匠整體，伊號意匠可說近似於本件登錄意匠。

4. 小結

因此，伊號意匠屬於本件登錄意匠及與其近似意匠之範圍。



因而為結論之判定。

特許廳審判長 遠藤京子

審判官 伊藤榮子

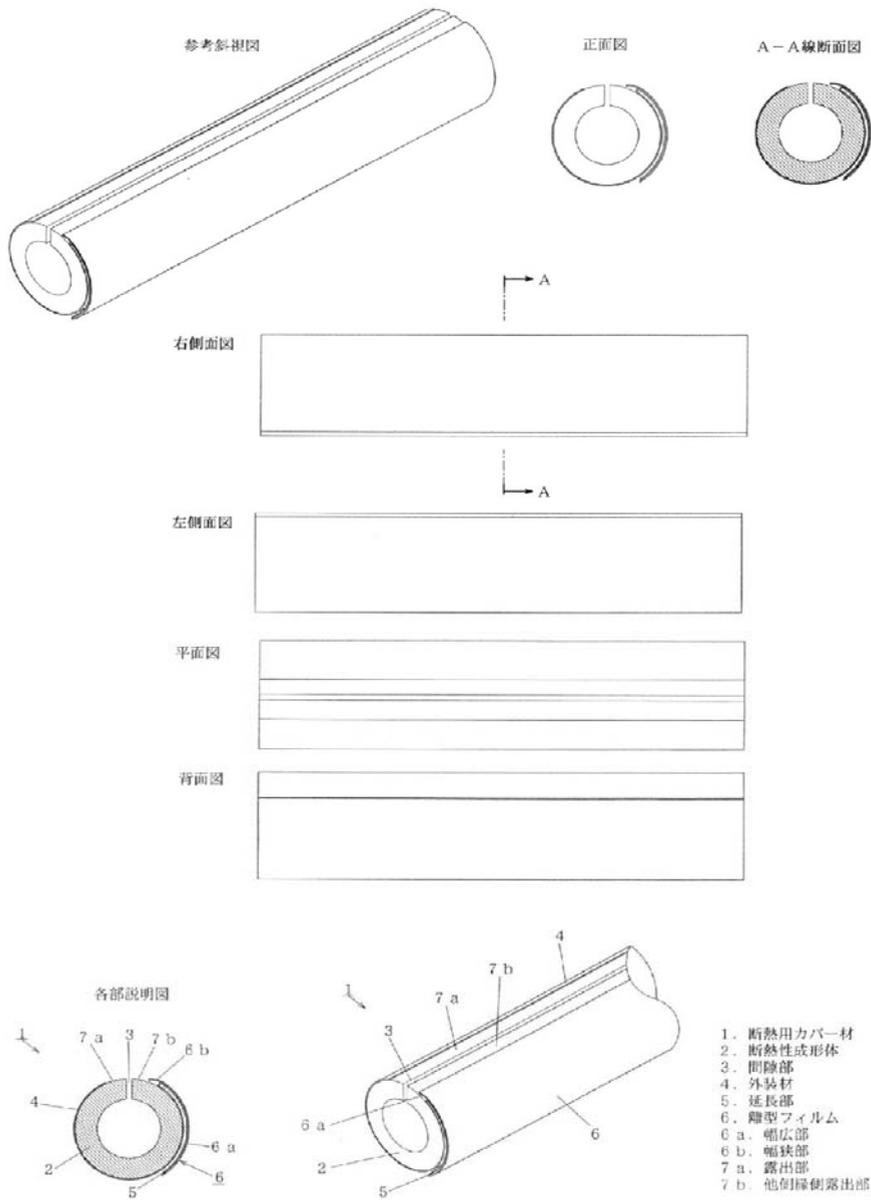
審判官 藤 正明



別紙第 2 イ号意匠

. 意匠に係る物品 断熱用カバー材

. 説 明 背面図は正面図と対称に現われる。





(解說)

本事例請求人請求判定「不屬於」登錄意匠及其近似意匠之範圍(消極之判定),判定書結論則為「屬於」登錄意匠及與其近似意匠之範圍。

日本意匠權之範圍涵蓋近似之範圍,且在意匠近似的判斷上,除在形態(形狀、花紋、色彩或其組合)必須近似外,意匠所施予之物品亦須為相同或近似。此與我國新式樣(設計)近似之判斷相同。另日本意匠說明書並無申請專利範圍,故在近似之判斷上,兩造當事人與特許廳審判部,均須對圖面所呈現的物品形態,以文字分析解說。本事例之請求人因請求為消極之判定,故其主張在強調差異點為影響需要者意匠近似判斷之重要部分。反之被請求人為權利人則主張,應考慮產業狀況,以實際使用該物品的配管業者,以左右作業性優劣的部分為判斷近似之重要部分。可說各有立場,各執一詞。

特許廳審判官合議體,本其專業能力首先分別說明形態的相同點與差異點。審判官所分析的相同點與差異點未必和當事人的說法一致。關於相同點,較無爭議,未予續論。關於差異點則以係屬普通常見形態,排除對意匠近似之影響。最後整體觀察兩意匠之形態為近似。

由本事例可知雖然意匠主要以圖面來認定近似與否,和發明專利的主要以申請專利範圍為根據不同,但兩者在判定書之論述上,同樣是先分別說明相同點與差異點,接著再敘述轉折之理由⁷,最後歸納出結論。本事例審判官有部分採納被請求人的主張,作出對其有利之判定。此和請求人的希望相違,但因特許廳本其中立立場,且提出專業與言之有據說明,在實

⁷ 若是審判官認同請求人之主張,則敘述其專業立場的理由。



務上仍可供兩造當事人解決紛爭之參考。

本事例關於意匠近似與否的分析與論述基本上與意匠審查時所採之基準類似。可見特許廳審判官將過去的審查經驗在判定中發揮運用。意匠雖然主要依據圖面來判斷權利範圍與侵權與否，但在判定書中仍須提出理路清楚的文字論述。

〔事例5〕商標

平成 19 年判定請求第 2007-600074 號

判定

（當事人項目略）

上述當事人間關於登錄第 4485999 號商標之判定請求事件，為如下之判定。

結論

有關被請求人於服務上所使用的伊號標章，不屬於登錄第 4485999 號商標的商標權之效力範圍

理由

第 1 本件商標

本件登錄第 4485999 號商標（以下簡稱「本件商標」），為如附件⁸所示之文字之書寫，於平成 12 年 4 月 17 日申請登錄，指定第 37 類「汽車整

⁸ 為有助於本事例以下說明之理解，請先參閱本事例後附件之具體商標圖樣。



備或修理、機車整備修理」之服務，於平成 13 年 6 月 29 日登錄。

第 2 伊號標章

本判定被請求人（以下簡稱「被請求人」）使用於「汽車整備或修理」服務之伊號標章，為「マイカーコンビニクラブ⁹司店¹⁰」之文字書寫。

第 3 請求人之主張

請求人對被請求人於服務上所使用的伊號標章，請求判定屬於登錄第 4485999 號商標的商標權之效力範圍。其理由如下所述，做為證據方法並提出甲第 1 號證據至甲第 4 號證據。

1. 理由之要點

（1）本件商標以相同大小、相同形狀、相同間隔，接連一體地表示「カーコンビニクラブ¹¹俱樂部」，指定使用於第 37 類之各種服務，特別是使用於「汽車整備或修理、機車整備修理」。

本件商標由其文字構成，產生「カーコンビニクラブ」之稱呼，產生「與車子有關的便利店鋪之集合」的觀念。

對此，從伊號標章「マイカーコンビニクラブ司店」之文字，若除去「マイ」與「司店」，由「カーコンビニクラブ」之文字部分，產生與「コンビニクラブ」相同的稱呼，以「關於私人車子的便利店鋪之集合」的意味，而產生「カーコンビニ俱樂部」之觀念。又，伊號標章末尾附加的「司

⁹ マイカーコンビニクラブ意思相當於英文之 My car convenience store club。

¹⁰ 日語漢字「司店」意指「在司町之店」，參後文。

¹¹ カーコンビニクラブ意思相當於英文之 Car convenience store club。



店」之文字，讓需要者認為是請求人於全國展開車輛整備、修理之特許加盟連鎖之店鋪，意圖混淆來源。

再者，請求人在表示本件商標之招牌上，多數使用紅底白字之文字，被請求人的伊號標章也使用紅底白字之文字，外觀近似。

兩者，「カーコンビニクラブ」之稱呼相同，以關於車子的便利店鋪之集合的意義之「カーコンビニ俱樂部」觀念相同，且為外觀近似之標章。本件商標的指定使用於第 37 類「汽車整備或修理、機車整備修理」之服務，與伊號標章所使用之「汽車整備或修理」為同一的服務。

2. 判定請求之必要性

(1) 翼系統股份有限公司（以下簡稱「翼系統」）原為本件商標之商標權人，平成 19 年 3 月 9 日請求人從翼系統受讓而成為商標權人。請求人自平成 10 年左右關於本件商標之關連商標等，獲得翼系統公司的使用許可。接著，自平成 19 年 3 月 9 日以後，本身成為商標權人。以此等商標表示基本營業、使用於招牌、廣告中，自平成 10 年左右，於全國開展汽車便利鈹金、塗裝修理的店鋪之連鎖店。

(2) 被請求人的侵害行為

人員 A（以下稱「人員 A」），為經營車輛等的修理、簡單鈹金、塗裝的企業 A（以下稱「企業 A」）的代表董事。

企業 A 自平成 18 年 6 月以後，至平成 19 年 4 月 12 日之間（實際上現在繼續中），從事下列之行為，侵害請求人之商標權。



ㄎ.如另紙公證證書目錄 4 所示，於地點 A 之マイカーコンビニクラブ店中，使用與本件商標近似的「マイカーコンビニクラブ店」商標。

ㄏ.如另紙公證證書目錄 1 所示，於同店鋪近鄰（相同地點 A 附近）的場外豎立的招牌中，同樣使用「マイカーコンビニクラブ店」和本件商標近似的商標。

ㄏ.如另紙公證證書目錄 3 所示，於同店鋪近鄰（相同地點 A 附近）另外場外豎立的招牌中，也同樣使用「マイカーコンビニクラブ店」和本件商標近似的商標。

(3) 人員 A 以前也因為於其店鋪中，使用侵害カーコンビニ俱樂部以及翼系統之商標權的招牌，儘管カーコンビニ俱樂部於平成 14 年 1 月 8 日、同年 4 月 16 日及平 15 年 12 月 25 日，3 次對其以及對企業 A 予以警告，指同公司（實際為人員 A）侵害翼系統之商標權，其侵害行為該當違反商標法的犯罪，然其仍不停止侵害行為，故於平成 16 年 7 月 17 日カーコンビニ俱樂部在警察署與其協商。

對此，由於人員 A 反省其行為，停止商標侵害行為，被害的關係人便停止追究此前之刑事責任。

然而，人員 A 再度反覆進行如上所述新的侵害カーコンビニ俱樂部商標權之行為，很明白是故意，且顯著惡質，請求人對被請求人，於平成 18 年 9 月 25 日向警察署提出告訴，同警察署希望應先請求判定。

3. 伊號標章之說明



被請求人等，自平成 18 年 6 月左右，於地點 A 附近，使用附有由「マイカーコンビニクラブ司店」文字構成的伊號標章之招牌，從事車輛之整備、修理業。

請求人自平成 10 年左右，於車輛之整備、修理業中，開始使用本件商標，其後繼續使用直到現在。

本件商標請求人等長年使用，於電視機、收音機及其他大眾傳播中，進行廣告宣傳活動的結果，直到平成 13 年左右為止，於全國中，做為表示與請求人的業務有關的服務商標，在需要者間廣泛被認識。

4. 伊號標章屬於商標權之效力範圍之說明

(1) 本件商標，以相同大小、相同形狀、相同間隔，接連一體地表示「カーコンビニ俱樂部」，使用於指定第 37 類之各種服務，特別是使用於「汽車整備或修理、機車整備修理」。

本件商標之稱呼，由其文字構成，產生「カーコンビニクラブ」之稱呼。此外沒有產生其他稱呼。再者，本件商標之意義產生與車有關的便利店鋪集合之觀念。

對此，伊號標章如甲號證據所示，以相同大小、相同形狀、相同間隔，接連一體地表示「マイカーコンビニクラブ司店」。伊號標章之稱呼，由「マイカーコンビニクラブ司店」之文字部分，產生「マイカーコンビニクラブツカサテン」之稱呼。此為冗長稱呼，「司店」(ツカサテン¹²)部分可以區分，其在稱呼對象之外。再者，伊號標章之意義，產生「與自己

¹² 「ツカサテン」為「司店」的日語讀音。



的車有關的便利店舖之集合」的觀念。

(2) 兩者之比對

i. 關於外觀

兩者在構成文字之形態上，均以相同大小、相同形狀、相同間隔來構成，歌德體活體字相同。特別是，文字數因有些冗長，故片假名構成的「カーコンビニ」為同一之構成。片假名的「マイ」2 文字不能說是特徵，將後半段之漢字「俱樂部」以片假名「クラブ」來表示其意思。最末語尾的「司店」為地區名，故無顯著性，將這些綜合來看兩者外觀近似。

請求人在表示本件商標的招牌上，多數使用紅底白字之文字，被請求人的伊號標章也使用紅底白字之文字，關於外觀也明白近似，有產生來源混同之虞。

ii. 關於稱呼

伊號標章開頭之「マイ」，係以「自己的」意味來使用，不具顯著性。再者，伊號標章末尾所附加的「司店」之文字，係在表示「場所」不能說是商標之特徵。因此，伊號標章之重要部分明白地存在於「カーコンビニクラブ」。亦即，除去伊號標章的「マイ」後，商標之稱呼可說相同。

iii. 關於觀念

本件商標之意義，產生「與車子有關的便利店舖之集合」的觀念。對此，伊號標章之意義，產生「與自己的車子有關的便利店舖之集合」的觀念，具有相同範疇之意義。「司店」旨在讓消費者連想到其為請求人於全



國所開展的車輛整備、修理之特許加盟連鎖店鋪，意圖讓來源混同。

iv. 關於服務

本件商標指定使用於第 37 類之各種服務，特別是使用於「汽車整備或修理、機車整備修理」，和伊號標章為同一之服務。

v. 小結

兩者，「カーコンビニクラブ」之部分稱呼相同，再者以「與車子有關的便利店鋪之集合」之意義，為觀念相同的近似標章。

又，本件商標指定使用於第 37 類之各種服務，特別是使用於「汽車整備或修理、機車整備修理」，為和伊號標章之使用於「汽車整備或修理」服務為同一之服務。

綜上，伊號標章屬於登錄第 4485999 號商標權之效力範圍。

第 4 被請求人的答辯

被請求人答辯時請求為與結論相同意旨之判定，其理由概略如下所述，做為證據方法提出乙第 1 號證據及乙第 2 號證據。

伊號標章鑑於以下諸點，不能說是與本件商標相同或近似，不侵害本件商標之商標權。

(1) 外觀之比較

本件商標為「カーコンビニ俱樂部」，伊號標章為「マイカーコンビニクラブ司店」，伊號標章附加「マイ」，而且「俱樂部」之部分，和片假



名書寫的「クラブ」不同。

再者，本件商標「コンビニ」的「ビ」之濁點部分，以2個眼睛表現。又，「カー」的「ー」長音部分，係以扳手表現，故不僅是文字表現，而是結合了圖形的組合商標，2個眼睛與扳手，吸引需要者（特別是眼睛的部分），為對本件商標賦以特徵的主要部分，給予需要者長期間的印象，在營業標誌上為具有訴求力的部分。

對此，伊號標章完全未施作此類的圖形裝飾，即使於所謂的隔離觀察中，外觀的印象也完全不同。

再者，對於本件商標係以紅色著色，伊號標章係以紅底或黃底白字的文字表現（甲第1號證據至3號證據），實際使用的狀況完全不同。

以上從外觀判斷時，因本件商標與伊號標章完全不同，故為完全不具會讓需要者將營業的同一性混淆之近似性。

（2）稱呼的比較

本件商標的稱呼為「カーコンビニクラブ」，伊號標章的稱呼為「マイカーコンビニクラブツカサテン」。伊號標章的「マイ」和「カー」強力連結，並不是「マイ・カー」兩者切斷，「マイカー」為連續整體的語句，不可分的結合，為日製英語化的稱呼。「カー」的語句做為日語使用時，「カー」很少單獨使用，都和其他外來語複合成為日製英語化（例如カーステレオ、カークーラー、カーオーディオ等。乙第2號證據398頁）

因此，就發音整體來看，本件商標並不是分解為（カー）＋（コンビニクラブ），而是分解為（カーコンビニ）＋（クラブ）。對此，伊號標章



係分解為（マイカー）＋（コンビニクラブ），發音上整體有異。

（3）觀念的比較

本件商標以日語來講，具有「與車子有關的便利店之組織」之觀念。然而，構成伊號標章的「マイカー」一語，為已經日製英語化的日語，（乙第1號證據1311頁、乙第2號證據2375頁），產生「與我的車子有關的便利店之組織」的觀念。

如上所述，「カー」一語，指一般車子，沒有賦予任何性格。只是意味做為物理存在的「車子」本身。而「マイカー」一語，並不是意味做為物理存在的「車子」本身。再具體言之，和「マイホーム」一語同樣，謂擁有個人自己的車子，從文化水準、所得水準來看，具有濃厚的表示富足之意味，同時為日製英語化，並不單純是對「カー」附加「マイ」而已，「カー」與「マイカー」觀念完全不同。

因此，本件商標之觀念，在與服務之關連上，所設定的需要者對象，不僅是個人，也包含擁有商用車等企業活動用的車子的企業、法人，沒有限定。反之伊號標章在商標之觀念上，所設定的需要者對象，為自用車子的擁有者，亦即排除商用車等的企業活動上的車子，為擁有自家用車的個人，其對象有差異。

（4）整體觀察

判例上，外觀、觀念或稱呼之近似，不過是大體上推測有來源誤認混同之虞的基準，即使3點中有近似之點，若於其他點有顯著差異、或由交易的實情，不被認為對於商品、服務之來源有誤認混同之虞，便不能解釋



為近似商標（平成 9.3.11 最判、「小和尚壽司」判決等）。本件縱然於稱呼中有近似的餘地，也如前所述，因外觀、觀念，特別是如前述於外觀中，本件商標與伊號標章有顯著差異。應該說不會發生將服務的來源誤認混同之虞。

第 5 審判部之判斷

本件商標如附件所示，係以紅字「カーコンビニ俱樂部」之文字（又，「カー」之「一」長音部分，以扳手表現，「ビ」的濁點部分，以 2 個眼睛表現），橫書，相同字體，相同大小，相同間隔，外觀上匯總成一體地表示所構成，故於有關的構成中，對應其構成的整體，相當於僅產生「カーコンビニクラブ」之稱呼。再者做為商標近似判斷要素的觀念，應以多數的交易者、需要者從該商標本身馬上想起一定的東西為重要者，故本件商標之構成整體，相當於可視為沒有特定語義的一種造語¹³。

另一方面，伊號標章係將「マイカーコンビニクラブ司店」之文字橫書，各文字以相同大小、相同間隔、外觀上匯總成一體地書寫所構成。其構成中的後半之「司店」之文字部分，係指愛知縣豐田市的司町之謂，表示提供與自己經營有關的服務之場所，故僅就其本身並沒有區分自己與他人服務之識別力。

如此看來，於伊號標章中具有區別自己與他人服務的識別標識力的文字部分，不得不為構成中的前半部分「マイカーコンビニクラブ」。

從而，伊號標章除對應於其其構成文字的整體的「マイカーコンビニ

¹³ 文字商標之強弱，由高至低依序可分為創意性、任意性、暗示性、描述性與通用性商標，所謂「造語」之商標相當於創意性商標。



クラブツカサテン」所產生之連貫稱呼外，也產生「マイカーコンビニクラブ」之稱呼。再者，如前所述，做為商標近似與否判斷之要素的觀念，應以多數交易者、需要者從該商標本身馬上想起一定之意義為重要者，故伊號標章之構成整體可視為相當於沒有特定語義的一種造語。

在此，從本件商標所產生的「カーコンビニクラブ」之稱呼，與從伊號標章所產生的「マイカーコンビニクラブ」之稱呼比較，兩者於語頭部分「マイ」之有無為有顯著的差異，其差異對稱呼整體有極大的影響，故兩者各別連貫的稱呼時，其語調、語感在不同的稱呼上可充分區別。

再者，本件商標與伊號標章，如前所述，均是藉造語而成的，故於觀念中為不能比較的東西。又本件商標與伊號標章之構成，由前述與附件所示，在外觀上可以明白區別。

因此，本件商標與伊號標章，於稱呼、觀念及外觀的各點中，應為無相混淆之虞的非近似之商標，故關於「汽車整備或修理」服務使用的伊號標章，不屬於登錄第 4485999 號商標的商標權之效力範圍。

從而為如結論之判定。

特許廳審判長 中村謙三

審判官 小畑恵一

審判官 津金純子



附件 本件商標

(解說)

本事例請求判定「屬於」商標權之效力範圍（積極之判定），結果被特許廳判定為「不屬於」商標權之效力範圍。

請求人與被請求人與警局署協商時，該警察署建議先請求判定做為進一步處理之參考，而產生判定的必要性，可見判定制度具有定紛止爭之作用。因為若判定結果為不屬於商標權之效力範圍，則警察署後續必然不會以商標侵權事件處理。

本事例牽涉判定的兩造當事人，均各自提出有利於己之主張。請求人分別從外觀、稱呼、觀念、服務以及小結來論述，被請求人則從外觀、稱呼、觀念以及整體觀察來論述。乍見之下兩造之陳述似乎均言之成理，但因被請求人指出請求人遺漏不提的本件商標為文字與圖形相結合的組合商標之重要事實，以及兩商標文字部分均為造語，且在整體觀察時引述最高法院判例之見解後，情勢丕變。特許廳審判官於判斷時，可看出部分採用被請求人的主張，但以不同的表現說出，並認為商標之近似與否，應以多數的交易者、需要者馬上能夠想起一定的意義的部分為重點來判斷，兩商標在語頭部分之有無上存在的顯著差異，成為可以區別兩商標的重要理由。



商標之判定常涉及兩造商標是否近似之判斷，由本事例可知日本關於兩商標是否近似，係就外觀、稱呼（讀音）、觀念（意義）、整體觀察以及指定商品或服務類別等綜合考量。其中對於商標之重要部分係以交易者、需要者的眼光來分析。此和一般商標審查之基準無異。本事例判定請求人在比對商標近似與否時，忽略了圖文組合商標的特徵與識別性，不為特許廳所認同。另外在判定書中述及本件商標與伊號標章兩者同樣為造語而無法比較，既然無法比較也就沒有近似與否之問題。

肆、結論

關於日本特許廳之判定制度，在此提出幾個要點與看法：

1. 日本特許廳之判定結果，對當事人、第三人並無法律拘束力，故不是行政機關的處分或其他公權力行使的行為，但判定書中關於專利發明之技術範圍、登錄意匠及與其近似意匠之範圍、登錄商標的商標權之效力範圍，為賦予權利的機關之特許廳的公式見解，相當於鑑定書，事實上為社會十分尊重的權威判斷。
2. 判定之手續準用特許廳審判手續，請求人須提出「判定請求書」，被請求人可提出「答辯書」，記載內容相當完整，讓雙方當事人極盡所能陳述意見。特許廳透過判定請求書中所記載之「判定請求理由」，以及被請求人所提出的「答辯書」，基本上已對雙方關於權利的爭點充分理解，審判官在此基礎上，本其專業知識與能力進行後續之認定。此有如訴訟之攻防，特許廳係站在仲裁是非之角色。判定之性質雖類似鑑定，但與我國之鑑定單位通常僅面對單造之陳述不同。
3. 日本於解讀申請專利範圍中的請求項第一步，係先將請求項之文字分說



(區分說明)，並以大寫與小寫字母表示專利發明與伊號物件之構成要件，方便構成要件間之比對。此外關於對象物件以及請求人、被請求人所提之證據均有習慣上之稱呼，此種實務不僅在特許廳之判定，也在法院中之判決中出現，讓人閱讀判定、判決之文書時，容易掌握各物件與證據之關係。例如看到伊號(イ号)就知道是指待判定之對象物件，或涉及侵害訴訟之物件。提到甲第1號證據知道是請求人所提之證據，提到乙第1號證據知道是被請求人所提之證據。

4. 自1998年日本最高法院作出有關均等論判斷所需考量的5個要素後，不論是特許廳之判定，或法院之專利侵權民事訴訟，都已參照此一基準適用均等論。在判定中不僅當事人公然地主張或論述，特許廳之審判官亦能夠加以考量與判斷，而成為普遍實務。
5. 雖然日本之意匠和我國之設計(新式樣)專利同樣沒有申請專利範圍，故設計專利權利範圍，以圖面為準，並得審酌說明書¹⁴，但關於意匠之判定，不論在判定請求之理由或特許廳的判定書中，均透過文字描述物品設計之外觀形狀，與新型專利之差別，僅在不強調內部結構。物品的外觀造形，透過視覺雖然一目瞭然，但在判定中，仍然須仰賴文字來描述，否則每一個人對同一圖面之視覺感受都不相同，從而在判定過程中，不論請求人之主張、被請求人之答辯或特許廳之判定，均需藉文字來描述造形的重要部分與常見部分，最後再綜合整體判斷。亦即不能僅止於眼睛的觀看，還要能夠用嘴巴說出(文字描述)其道理與脈絡。因此儘管設計之說明書和發明與新型相比較為簡化，但在判定中，似乎仍然呈現與發明或新型無甚差異之文字描述分析比較之內容。另於意匠的判

¹⁴ 參專利法修正草案第138條第2項。



定請求之理由中還須記載先前周邊之意匠，以便對意匠的重要部分之判斷有所助益

6. 日本商標之判定中，關於兩商標是否近似，須基於商標之本質（例如是否為圖文組合商標）、外觀、稱呼（讀音）、觀念（意義）、整體觀察以及指定商品或服務類別等，從交易者、需要者的立場綜合考量。商標的近似與否、商品的相同或類似，是否會發生來源之混淆，這些都是有關商標審查上所常見的概念之運用。從事商標判定的為特許廳的商標審判官，在參考兩造之論理後應能根據其經驗作出專業與中肯之判斷。
7. 日本特許廳之判定制度可說善用其智權專責機關之專業能力，為社會與民眾服務，在協助處理智慧財產侵權紛爭與減少訟源上有正面效益。我國是否參考採行似值得思考，若能採行則不僅有助於智權專責機關專業審查能力的提升，也有利於未來技術審查官之養成。