

## 第二章 日本案例

### 日本案例簡介

- 案例 2.1 專利侵害審理法院對專利有效性之審查
- 案例 2.2 微生物專利申請之「取得容易性」
- 案例 2.3 遺傳工程專利適用均等論
- 案例 2.4 潛水艇專利
- 案例 2.5 Neuson 公司控告藤本杉案
- 案例 2.6 承攬人在電腦程式開發的債務不履行責任案
- 案例 2.7 以展示不充分為由否定美國專利申請的  
實施在先的技術
- 案例 2.8 根據專利法 104 條的反證
- 案例 2.9 松下電子控告佳能株式會社專利侵權案
- 案例 2.10 侵犯照相機專利者的間接侵犯責任
- 案例 2.11 防止間接侵害
- 案例 2.12 「均等論」之要件
- 案例 2.13 實用新案適用均等論
- 案例 2.14 BBS 控告日本 Rushmex 等專利平行輸入案
- 案例 2.15 實驗或研究實施發明專利
- 案例 2.16 製藥專利侵害之賠償
- 案例 2.17 用於防止過敏性哮喘專利侵犯的認定範圍
- 案例 2.18 有關醫藥專利的侵犯

## 日本案例簡介

日本的智慧財產權法制與其產業的升級，有著相輔相成的關係。雖然傳統日本商人一向避免上法院打官司，但在戰後經濟不斷發展的過程中，法院也留下了不少值得我國借鏡的判決先例。

在日本專利法制之下，專利案的再審查、異議、舉發，經特許廳審定之後，可向東京高等法院上訴。而專利侵害訴訟經地方法院判決後，不服的一方可向各地高等法院上訴。少數案件並上訴到最高法院，形成重要的判例。不過，雖然專利侵害在日本也可構成刑事責任，但各地法院的判決中則極少看到刑事判決。這個現象與我國完全不同。

本報告日本部份共選取 18 篇判決，

1. 「以展示不充分為理由」：本案中原告雖然在日本先申請專利，但申請第二申請人則主張申請日較早的美國專利的優先權。特許廳認為兩案關係相同而駁回申請。上訴結果東京高等法院認定該美國案專利說明書對重要事項說明並不充分，屬於「未完成」之發明，因此撤銷特許廳的再審查審定。本案判決宣示，未完成的發明不能與申請專利的發明視為同一發明。

2. 「微生物專利申請之『取得容易性』」：在本件案例中，原告所申請的專利遭特許廳駁回是因未在申請時的專利說明書記載菌株的寄存編號，構成揭露不充分。東京高等法院判決認為，有關菌種在申請專利當時已為「容易取得」之菌種，依專利法施行細則規定，在申請專利時尚不需記載寄存編號。

3. 「專利侵害審理法院對專利有效性之審查」：原告依其取得的 t-PA 專利，向法院起訴請求禁止被告停止侵害。被告則主張原告專利無效。承審的法院並非特許廳的上級審法院，但仍需考慮被告有關專利無效的抗辯。本件判決中表示，法院於解決事件之必要範圍內，對明顯影響專利有效性的事由，應有必要加以判斷。

4. 「有關醫藥專利的侵犯」：專利法規定有關物品製法的專利，如該物品於申請前為國內所未見，而被告物品與專利方法的產物相同，則推定被告物品是以專利方法製造。本件東京高等法院判決認為，在滿足上述條件下，被告必須反證自己所使用的製法與涉案專利不同，才能免責。

5. 「法院命令提出屬於營業秘密之文書」：在本案中雙方的爭論在於，原告請求法院命被告提出的文書，被告可否主張為營業秘密，而拒絕提出？依據本件東京高等法院的判決，如果被告主張有關文件含有受法律保護的營業秘密，則可向法院聲請特別處理，以維機密。但被告無不提出文件之權利。

6. 「潛水艇專利」：潛水艇專利是指申請時間極長，直到有關技術已成為

業界廣泛應用的技術之後才獲准的專利。本案的發明就是積體電路，但在 1989 年才獲頒專利證書。原告提起侵害訴訟，法院認為其發明內容與該專利所由分割的本案內容相同。因為本案已遭駁回確定，本案的專利權即有瑕疵。

7. 「禁止侵犯專利產品的進口和銷售」：本案涉及的是兩種製造鑽石的專利方法。原告認為被告進口的鑽石是以專利方法所製造。東京地方法院依據進口鑽石製造商在日本申請專利的說明書內容判斷，被告進口鑽石的製法與專利方法不同，因而認定銷售這種鑽石未侵害原告專利權。

8. 「用於防止過敏性哮喘專利侵犯的範圍」：本案涉及的問題乃是物質用途的專利。原告取得的專利權是 ketotifen 作為哮喘「預防劑」的用途，被告則主張其用途為「治療」，不是「預防」。東京地方法院依據被告藥品之說明「一個療程 30 日」而認定被告的藥品確屬「預防劑」。

9. 「『均等論』之要件」：均等論雖是專利法上的通說，但認定均等的時點為申請時，抑侵害時，則向有爭論。本案日本最高法院則揭示，「認定均等的基準是侵害時」的原則，停止了多年的爭論。法院並認為，如果是申請當時容易想到的替換方式，則屬於習用技術，並不在專利範圍之內。

10. 「實用新案適用均等論」：新型專利（實用新案）乃是進步性較低的發明，有時稱為小發明。新型專利的專利權範圍應不如發明專利大，是否適用均等論則值得研究。本案日本論者均認為是「實用新案適用均等論」的判例。但依作者觀點，應為以「退步發明」迴避專利失敗的案例。

11. 「遺傳工程專利適用均等論」：在本案中，被告生產的 t-PA 與專利發明 t-PA 在 DNA 序列上有一處不同。大阪高等法院在本件判決中依據多數鑑定人意見，認為這種不同在判斷專利權侵害時，意義不大，因而認定構成侵害。

12. 「為申請上市許可而生產」：原告在專利權期間屆滿後，立即發現被告產品，因而主張被告在其專利權有效期間內有製造及使用行為。日本最高法院認為，如果不許被告在專利權期間進行申請藥物上市許可必要的實驗，則不啻是在延長專利期間，因而判定被告未侵害專利權

13. 「侵犯照相機專利者的間接侵犯責任」：所謂「間接侵害」是指被告物品雖非侵害物品之全部，但其用途僅能用以製造侵害物品。此對被告物品也應視為侵害專利權。本案的專利是一種 TTL 測定方式的單眼相機。被告物品則為透鏡。東京地方法院審理結果認為，「被告物品僅能用以生產侵害物品」的總計，由經濟、商業或實用觀點，均無法支持，故判決駁回原告請求。

14. 「防止間接侵害：同樣也是間接侵害的案例。本案中法院也由社會、經濟觀點，認為被告物品除用以製造侵害物品外，別無用途，因而判令禁止被告製造系爭物品。

在日本部份的判決，分別由專利審查、證據方法及侵害認定等不同面向，

選擇重要問題的討論。希望提供國內各界研究參考。絕大多數的判決，並為最近十年內之判決，對於引進較新的觀念，應有幫助。

值得一提的是日本專利侵害判決，對技術問題都有詳細說明及深入的討論。其判決的完整性及動力，確值我國效法、學習。

## 案例 2.1 專利侵害審理法院對專利有效性之審查

國別：日本

技術類型：生物科技

關鍵字：專利有效性、t-PA、因子、胞質素、DNA

案號：大阪高等裁判所平成 6 年 2 月 25 日判決平三第 2485 號

日期：1994 年

### 壹、案情摘要

原告為一美國高科技公司，擁有日本專利第 1599082 號「重組人體組織胞質素前驅體活化因子」專利權。昭和 62 年原告向大阪地方法院起訴，主張被告侵害其專利權，請求停止侵害。

本案涉及的發明簡稱 t-PA 或人體 t-PA，英文為 recombinant human tissue plasminogen activator。胞質素前驅體原為一種人體自然產生的蛋白質，存在於人體血液之中。t-PA 是存在人類基因內的蛋白質，由一串胺基酸組成，能夠找到這種前驅體，並加以變換，產生胞質素(plasmin)。胞質素可以將血管內之纖維素(fibrin)所形成之血檢溶解，具有治療血栓症之效果。

### 貳、法律問題

本件專利是一種利用基因工程大量生產 t-PA 的方法。該方法包括：

1. 利用具有人體 t-PA 編碼之 DNA，對人類細胞以外之宿主細胞作轉形；
2. 將該轉形宿主細胞在可能發現該 DNA 之條件下培養，產生具有所示五種特性及所示胺基酸序列之 t-PA；及
3. 回收該 t-PA，獲得不含人體來源以外之蛋白質之重組人體 t-PA。

該專利除請求上述 t-PA 製法之外，尚請求該 t-PA 及以該 t-PA 為有效劑量之血栓治療劑。

### 參、法院判決

依原告之主張，被告等已開始製造侵害其專利之 t-PA，並向日本厚生省申請上市許可，且已進入試產。

第一審法院審理結果，認定被告侵害專利權，判令被告不得使用該專利方法，不得製造、販賣該專利製劑，並應銷毀其 t-PA 與製劑。被告乃提起上訴。

被告於上訴審除抗辯其方法，產品及製劑與系爭專利不同外，最主要的爭執乃在其專利之有效性。被告之主張包括：發明未完成；不具新穎性及進步性；優先權喪失及修正專利說明書不合規定。第二審法院判決被告上訴無理由，並闡釋承審專利侵害之法院對專利有效性之審理原則。

## 肆、判決理由

「已獲得專利之發明有無專利法第 29 條第 1 項規定之欠缺新穎性之情事，其最後判斷應於專利無效之再審查中決定。然而依據專利發明全部為公知等事由。主張該專利權明顯無效之情形，因對專利發明之技術範圍之認定，乃至於專利權之主張成立與否之判斷，均有影響，審理專利權侵害是否成立之法院，於事件解決必要之範圍內，有必要判斷新穎性是否明確成立。再者於明顯欠缺專利法第 29 條第 2 項規定之進步性之情形，同樣影響及專利發明之技術範圍之認定，雖為侵害訴訟之審理法院，於該限度內亦需檢討專利發明是否具備進步性。」

## 伍、評析

依據日本的法律規定，專利權核准、發證之後，如有發現該專利有不合法之情事，可向專利局（特許廳）提起舉發（無效審判）。對專利局的舉發審定不服，則應向東京高等裁判所上訴。因此在大部份的案件中，專利權是否有效，是由專利局或東京高裁判斷。即使另外有專利侵害訴訟，也是如此。

不過，專利侵害訴訟的審理法院，本來就有判斷專利權是否有效的職權。這是因為專利權是否有效，乃是民事請求是否成立，以及刑事犯罪是否成立的最重要基礎。如果法院無法就此形成心證，判決結果能否達到具體的妥當性，乃至於能否令當事人折服，將成為問題。

在歐美國家，專利局可能也負責審理專利公告後的「異議」（公眾審查）案件，但在發生侵害訴訟時，法院在被告的主張下，仍必須就專利權是否有效，進行實質的審理，不待其他機關代為決定。在美國甚至有許多著名的專利侵害案件（例如 Heyes 案），專利的有效與否是由陪審團來審理。

在日本及我國，因為舉發案件是由專利局審理，法院在心態上傾向不處理專利權有效與否的問題。在此背景之下，乃發生本案「審理專利侵害案件的法院，應否審理專利權有效與否」的問題。

依照本件大阪高等法院的判決，承審專利侵害訴訟的法院，只在「解決事件的必要範圍內」，就專利權是否「明顯」無效的問題，進行審查。至於專利權的取得是否「真的」違法，則不在其審理範圍。

在「新穎性」的判斷上，本件判決認為：

1. 本件專利所涉及的 t-PA 製造技術，在專利申請前已經存在。但當時的技術之下，所使用的 t-PA m RNA 含量極微，濃度極低，且需較長的 t-PA m RNA 片段。而本件發明則利用部份的 t-PA c DNA 片段即可製得 t-PA，獲得提高的產量。

2. 本案發明將 t-PA c DNA 全長進行解析，獲得 t-PA m RNA 之序列，解析出 t-PA 之胺基酸序列全長，使得同業人士易於製造 t-PA。

3. 本發明透過重組 t-PA c DNA，獲得在宿主細胞中可表現 t-PA 之生理特性之結果，使得人工大量製造 t-PA 成為可能。

4. 在被告所提的「習用技術」文件中，對於本案發明所述的特定具體製法，均無具體之說明，不足以證明本案不具新穎性。

而在「進步性」方面，本件判決並未深入討論，僅輕描淡寫提到，本案所涉及的技術領域，屬於最先進的技術，不是立即可以決定的問題。法院依據化學物質有關之專利審查基準，由被告所提的證據中，無法得到「明顯欠缺進步性」的心證。再由其他基準，也無法獲得該結論。因此無法採信被告的主張。

在本件判決中，東京高等裁判所拒絕對專利有效性進行實質的審查，將自己權限限縮到「明顯欠缺專利要件」的範圍，不甚值得贊同。日前日本已經修改專利法，廢除領證前的公告，而將異議程序延到領證後。未來似應進一步廢除專利舉發制度，將專利有效性的判斷權，回歸法院，才能使法院在審理專利侵害訴訟案件時，能有整體妥當之判決，達到一次解決紛爭的目的。

## 案例 2.2 微生物專利申請之「取得容易性」

國別：日本

技術類型：生物科技

關鍵字：取得容易性、微生物

案號：東京高等裁判所平成 7 年 11 月 28 日平六第 289 號

日期：1995 年

### 壹、案情摘要

原告在昭和 62 年 2 月 3 日間以「草食動物之硝酸鹽中毒預防方法」，向特許廳申請發明專利，經編為特願昭 62-37759 號專利申請案。經審查之後，於平成 4 年 11 月 19 日審定駁回。原告申請再審查，在平成 6 年 10 月 21 日復遭駁回，因此向東京高等法院起訴，請求撤銷再審查審定。

本件申請專利之發明，是一種對草食性動物飼以脫氮細菌，藉以防止其硝酸鹽中毒之方法。特許廳初審認為，本案所使用之「脫氮細菌」如何取得(入手)，在專利說明書中未予記載，違反昭和 60 年修正之專利法第 36 條第 3 項規定：說明書之記載，應達使同業人士易於實施本案發明之程度。因予駁回。

原告申請再審查時則補充說明該案有關微生物之寄存編號，並陳明在說明書中引用之文獻作者在本案申請專利之昭和 61 年當時，已同意分讓本案所使用之微生物，且於申請當時，發明人已獲得分讓該微生物之菌株，於審查當時也可能請求分讓。主張本案並無說明書內容不備之情形。

特許廳審理結果則認為，依專利法規定，有關微生物之發明專利申請案，於申請時應記載該微生物已寄存於指定寄存機關之事實。違反這項規定，應認為說明書內容不備。原告雖於再審查時說明，該微生物於申請當時可能請求分讓，但不過是其個人因素。原告並未證明任何人均可請求分讓，也沒有證明該微生物容易取得。其補正寄存編號，應視為發明實質之變更，不予受理。

原告起訴主張，依專利法規定(專利法施行細則第 27 條之二關於微生物寄存之規定)，微生物有關專利案並非全需記載寄存編號。如該微生物「容易取得」，則不必記載寄存編號。本案申請時既已記載有關文獻，任何人均可由其文獻內容得知該微生物之功能及性質，更可連絡文獻作者，詢問分讓方式。

原告並提出大學理學部教授佐藤敏生的證明書，證明：

1. 脫氮光合成細菌 *Rhodospseudomonas sphaeroides* forma sp. *Denitrificans* 是該教授在東京都立大學任教時所發現；

2. 當時發現光合成細菌七株（IL101-IL107），上開細菌為編號 IL-106；
3. 上述細菌之菌株在昭和 61 年當時可向東京都立大學申請分讓；
4. 本案申請人是在昭和 61 年自佐藤教授受讓；
5. 於該證明書作成時，該菌株仍可接受一般人申請分讓。

## 貳、法律問題

「容易取得」之微生物發明專利申請是否必須載名寄存標號？

## 參、法院判決

因此，東京高等法院乃判決撤銷原再審查審定，並命特許廳負擔訴訟費用。

## 肆、判決理由

1. 依據上述事實認定，本案發明中所使用之具有脫氮能力之光合成細菌「*Rhodopseudomonas sphaeroides forma sp. denitrificans*」，由上開文獻記載可知，係屬本案申請前公知之微生物。因此，希望利用上開微生物之人士，容易且可能向上開文獻所記載之佐藤敏生教授之研究小組詢問。如此一來，即可認定上開微生物係可供分讓。據此，本案發明所使用之微生物（脫氮細菌）相當於本案申請前同業人士易於取得者。」
2. 依上所述，本案發明中所使用之微生物為本案申請前同業者易於取得者，即堪認定。對於上述事項之補正，亦未變更說明書之本質，至為明確。」

## 伍、評析

1. 依日本專利法施行細則第 27 之二條規定，關於微生物之發明專利申請案，除該發明所屬技術領域內具有通常知識之人士易於取得該微生物者外，應檢討依布達佩斯條約規定之國際寄存局之寄存憑證或特許廳長官指定機關受理寄託該微生物之說明文件。本條規定之理由乃是因為專利法之所以賦與專利權人專有使用、製造、販賣及進口其發明之權理，乃是希望發明人將其發明公開於世，使他人得以據以從事改良研究，藉此提昇整體技術水準。在此了解下，如果發明人對其發明內容交代不清，使同業人士無法據以實施，則專利法「將發明公諸於世」之目的，也就無法達到。而「他人得據以進一步研究發展」之目的，毋寧是緣木求魚。
2. 為達成專利制度之上述目的，各國專利法無不規定，專利說明書應使

同業人士能「據以實施」其發明。於此，若干國家更可能規定，其程度需達「易於實施」。但無論如何，如果專利說明書內容疏漏，專利局均可據此駁回專利申請。為能充分展示發明之內容，專利說明書之表現方式亦不一而足，並不限於文字表達。因此軟體的流程圖、顯示畫面；微結構之放大、顯微照片、化學品之檢磁共振頻譜、主觀測試之測試報告．．．，均為表現發明內容的表現方法。面對微生物而言，雖然微生物的育成、發現、蒐集、培養、純化、繁殖方法，乃至其特性與性狀均可能以文字、照片等媒介表達，但無論如何，均屬空中樓閣，同業人士仍難以「據以實施」。

3. 所謂「據以實施」或「易於實施」，於微生物有關發明，主要是指實施發明專利說明書所記載的育種、蒐集、培養、純化、繁殖，以及所得微生物的應用、加工等。由於生物種菌發現的不可預測性以及基因突變的不易重複性，如果沒有微生物菌株，都是不實在。因此，專利法施行細則乃規定，微生物有關之發明專利申請案，於申請前均應將其菌種寄存。如此一來，取得專利後，他人才能真的「據以實施」。不過，如果該菌種是同業人士易於取得者，則申請人即使未將微生物寄存，並不妨害他人「據以實施」。因此專利法施行細則乃有此例外規定。於此情形，如果是一種「公知」的微生物，則任何人均易於取得，當然不用寄存。如果不是一種「公知」的微生物，則必須說明他人可以取得該微生物的方法。同時，此種方法應是「容易」的方法，而不是「不容易」的方法，例如在地理上不容易取得，在經濟上不容易取得等等。
4. 在本案中，特許廳認為，雖然申請人舉出菌株發現者佐藤教授之證明書，但因證明書是在平成四年（1992 年）才製作，不能用以證明佐藤教授在昭和 61 年（1986 年）當時之意思。也不能證明任何第三人均可請求分讓，更不能證明第三人明瞭佐藤教授願意分讓之意思。因此無法證明申請專利當時該菌種為同業易於取得者。不過，法院由該佐藤教授之證明書，並參照專利說明書中引用佐藤教授之論文。該論文發表於系爭專利案申請前，對有關微生物之培養方法，釋出含氮氣體之能力，均有詳細說明。足證該菌種已是申請前公知之微生物。任何人希見分讓，只要向佐藤教授之研究室洽詢即可得知佐藤教授是否有意分讓。因此認定本案符合「申請前容易取得」之微生物，不必寄存。
5. 在本案中，另一項爭點在於，「取得容易」是指申請前或申請後？專利法施行細則上開條文規定之直接中譯是「希望申請微生物有關發明之專利者，除該微生物為同業人士所容易取得者外．．．」。因此特許廳主張：「容易取得」是指申請前容易取得，應為正解。據此，如果在申請前不易取得，但申請之後因故成為容易取得者，申請人在申請時若干附寄為證明，則專利可能遭到駁回。在日本專利法下，寄存證明如

果可以補正，則其寄存日期應在申請日前，更是不在話下。

## 案例 2.3 遺傳工程專利適用均等論

國別：日本

技術類型：生物科技

關鍵字：胞質素、t-PA、細菌

案號：大阪高等裁判所平成 8 年 3 月 29 日判決，平六第 3292 號

日期：1996 年

### 壹、案情摘要

原告為美國生物科技公司，在日本申請取得第 1599082 號「重組人類組織胞質素前驅體活化因子」(A 專利)及第 1852721 號「以可發現具有人類組織胞質素前驅體活化因子編碼之 DNA 之發現載體(vector)作形質轉換之宿主細胞」(B 專利)兩項發明專利權之專利權人。

所謂組織胞質素前驅體活化因子，英文為 tissue plasminogen activator，簡寫為 t-PA，能夠增強形成血栓之纖維素之溶解性，用以溶解血栓，治療心肌梗塞。t-PA 是一種人體基因內的蛋白質。上訴人發現一種可以大量生產這種蛋白質的方法。是以含有人體 t-PA 編碼之 DNA，使人類細胞以外之宿主細胞(指細菌、酵母菌或哺乳動物細胞，在本案中特指 CHO(中國倉鼠卵巢細胞)轉形，培養該宿主細胞而製造該 t-PA，回收後即可獲得 t-PA。

A 專利是包括製造方法，所得之 t-PA 及含有該 t-PA 之血栓治療劑。(有關 A 專利之說明，可參考 C-5 案例說明。)B 專利之申請專利範圍則為：

「在轉形之細菌、酵母菌或哺乳類動物細胞中，以具有下列胺基酸序列 1~527 之人體組織胞質素前驅體活化因子編碼之 DNA 在得以發現之條件下重組，以發現載體轉形之細菌、酵母或哺乳類動物細胞。」在兩項專利中均記載相同部份之胺基酸序列。

### 貳、法律問題

A 專利範圍是否侵害 B 專利的專利申請範圍？

### 參、法院判決

平成六年原告向大阪地方法院起訴主張被告公司侵害其專利權，請求防止

侵害，第一審判決敗訴。原告乃提起上訴。大阪高等法院審理結果認為被告之 t-PA 雖然在第 245 位置之胺基酸與原告專利不同(被告為蛋氨酸基 methionine，Met，系爭專利為纈氨酸基(Valine, Val)，但此種差異不影響其 t-PA 之功能，其結果在本案申請時(優先權日)具有高度預測可能性，因此判斷為均等。

據此，大阪高等法院廢棄原判決，禁止被告：

1. 利用附件一之轉形 CHO 細胞製造 t-PA，
2. 製造、販賣、為販賣而宣傳、廣告附件二之 t-PA，
3. 利用附件三之方法製造、販賣、為販賣而宣傳、廣告附件二之 t-PA，
4. 製造，販賣，為販賣而宣傳，廣告附件四之粉末狀注射用製劑，
5. 銷燬其所有附件一之 CHO 細胞，附件二之 t-PA，及附件四之粉末狀注射用製劑，
6. 第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔，
7. 上訴人提供一億元擔保後，得假執行。

#### 肆、判決理由

1. 依據學說，均等之要件包括替代可能性與容易想到特性，....該二要件乃均等之積極要件。另一方面亦需於個案，依據專利申請時之情狀等，判斷是否有妨害認定屬於其技術範圍均等之事由存在。本案中被上訴人之 t-PA 為 met- t-PA，判斷其與 A，B 兩發明之 val- t-PA 是否均等時，上述積極要件、消極要件之存否，均應考慮，始得認定為均等，如此始能完全調和專利申請範圍之記載與信賴第三人之利益。」
2. 基上所述，同業人士基於 A，B 發明專利說明書之記載以及本案優先權日當時之通常知識，為發現具有更優異特性之 t-PA，將申請專利範圍記載之胺基酸序列之部份胺基酸基加以變動，極易製得不同胺基酸序列之 t-PA，已可認定。依上述 7，4，3 之(6)、(7)所認定之事實，此種變異體除能證明具有與原 t-PA 更為優異之特性外，由科學觀點視之，不能認有特殊之實用意義。」

#### 伍、評析

均等論能否適用在生物科技有關專利，乃至於應如何適用，對日漸重要的生物科技而言，應是極重要的問題。本案中，被告物品與專利案之差異，僅在某一位置所附加的胺基酸。依本件判決的認定，Val 與 Met 兩種胺基酸，其蛋白質立體構造近似，其互相間之變異極為頻繁，且其改變經常不能影響蛋白質的特

性，而在合成過程中出現何者往往不能預測。此外，在本件專利案的說明書中也明白記載，在重組 DNA 的過程中，可能在特定部位發生突然變異，也可能發生一個或多個胺基酸的取代、逸失、附加或轉位，但均不會影響其基本特質。

依此認定，本件判決進一步認定，被告所製造的 t-PA 就本案申請專利的優先權日當時技術而言，為可能替代，且容易想到，因而判斷被告的 t-PA 侵害專利權人的專利權。

本件判決並認為，兩件專利權的內容主要在說明如何利用重組 DNA 技術製造 t-PA。如果同業由其說明書，並參用自己當時擁有的技術，即可製得相當量的 t-PA，則可認為「容易想到」。

雖然本案肯定在生物科技中仍有均等論的適用，但是判斷是否均等的時點，日本最高法院已經認為應是「侵害發生時」（見本章有關「無限滑動用……」乙案之介紹）。因此本件判決所表示的意見，應僅有部份參考價值。

## 案例 2.4 潛水艇專利

國別：日本

技術類型：資訊科技

關鍵字：潛水艇專利、半導體裝置、優先日

案號：東京高等裁判所平成六年第 3790 號判決

日期：1997 年

### 壹、案情摘要

被告是美國有名的德州儀器(Texas Instrument Inc.)公司，於 1959 年首先開發出「半導體積體電路」，乃分別在同年 2 月 6 日及 12 日向美國專利商標局申請專利，並於次年 2 月 6 日以「半導體裝置」為名向日本申請專利（第一案）。該申請案在 1964 年分割（第二案），分割案又在 1971 年 12 月再度分割（本案）。本案在 1986 年 12 月 27 日核准公告、在 1989 年 10 月 30 日獲頒專利，專利期間 15 年。

上述申請案中第一案在 1955 年核准公告，1967 年領證，專利期間到 1970 年 6 月 26 日止。第二案則在 1957 年審定駁回，經上訴後仍遭駁回，於 1974 年確定。

原告富士通株式會社與被告之間本來就有專利授權契約。1990 年 12 月左右雙方談判延長授權契約時，被告突然提出要求，主張原告已使用到本件專利，要求原告給付相當的權利金。原告認為本案是在優先權日（1959 年 2 月 6 日）後 30 年才取得的專利權，而原告此時所生產的積體電路，在集積度上面與該技術相比，已經不可同日而語；其產品應未使用被告公司本件專利技術。雙方因而產生爭執。被告乃向原審東京地方法院起訴請求判決確認：

「原告製造及販賣附件甲物品目錄及附件乙物品目錄所記載各半導體裝置，未侵害被告第 320275 號專利權；被告對原告無損害賠償請求權。」

本件專利之申請專利範圍大略如下：

「一種電子電路用半導體裝置，具有：

單一之半導體薄板，備有主要表面及內面（A1）；

該半導體薄板含有複數電路元件（A2）；

該電路元件中，在該薄板之外部具有複數拉出線，以對有導接必要之電路元件作電氣的連接（A3）；

各該電路元件在該薄板之不同區域互相形成有距離之間隔 (a)；

各該電路元件至少含有一個由該薄板之主表面上為終點之接合，而劃定之薄形區域 (b)；

在該薄板表面上形成鈍性絕緣物質 (C1)；

在該薄板表面上，該鈍性絕緣物質之上，披覆形成複數之電路連接用導電物質 (C2)；

該各電路元件中選定之薄形區域以該電路接續用導電物質作電氣的連接 (d1)；

經由有關電氣的連接，使各該電路元件間作必要之電氣電路連接，形成電子電路 (d2)；

該電子電路因使用各該電路元件及該電路接續用導電物質，配置成實質的平面狀。」

被告對原告起訴之原因 (訴訟利益) 並不爭執，但對原告產品有無使用其專利權，則有不同意見。

## 貳、法律問題

本案雙方最大的歧義在於被告專利中所使用的「披覆」乙詞 (日文為「被著」)，是否包括目前技術下之「光罩蒸鍍」、「CVD 化學蒸鍍」、「濺鍍」方式所產生的「密接」 (日文：密著，英文：adherent to) 狀態。依被告上訴時的主張，其專利權之範圍，應包括「密接」狀態之元件。

## 參、法院判決

法院依據另案美國關稅及專利上訴法院的判決意旨，認為「披覆」才是本件發明人奇路比的發明重點，而「密接」則是另一件專利案發明人諾伊斯的發明。兩者涇渭分明，各不相屬，因此判決原告的作法屬於「密接」，而非「披覆」，故不屬被告的專利權範圍。

## 肆、判決理由

「本案一如前述，經檢討其申請過程之結果，本案發明之構成要件 (c) 之「披覆」應包括「密接」之主張，在本案所由分割之第一案最初專利說明書，並未有所說明。解決上述課題之方法，不屬奇路比，而應屬於諾伊斯。換言之，依本發明之本質，「披覆」並不包含「密接」之情形。」

「再者，專利發明之構成中之要素如以某一技術手段加以取代，而採用專利申請時所未知之技術手段，該手段可能不相當於申請專利範圍之文義解釋之內

容，但即使原原本本利用該專利發明之技術思想，該技術手段在侵害時為同業人士明顯容易想到，為對專利發明提供具實質價值之保護，此種態樣也應認為屬於該專利發明之技術範圍。但本案一如前述，該發明與第二案為實質上同一之發明，且其分割申請並不適法，應認為本件發明本來即具有可視為無效之瑕疵。這種發明因適用上述理論，如對之提供超過此種實質上之價值保護，即難謂為妥當。」

「再者，上訴人主張奇路比氏對積體電路之發展，著有無上之功績，本件發明應受到尊重。唯查奇路比氏之功績，為本院顯然知悉之事實。我國為回報其功績，已以專利權核准於第一案（專利第 320249 號）。該專利權直到存續期間屆滿，均無任何瑕疵。而本件專利權雖因分割申請之不適法，無法給予專利，因而無法認可本件專利權之行使。此種認定對奇路比氏之上述功績，尚無任何損害。」

## 伍、評析

1. 「一發明一專利」已是世界各國專利法的原則。一件發明如果已經准許一項專利，即無法再取得其他專利。不過，如何認定為「同一發明」，在申請時固然是由專利局認定，但最後仍需由法院認定。本案申請當時專利局准許分割，但最後法院卻推翻專利局的認定，其不利益則歸於申請人。
2. 本件專利在 1960 年提出申請，直到 1986 年才取得專利權，其間經歷近 30 年。特許廳審查過程冗長，不但未稍減申請人取得專利的意志，反而使申請人在科技已經一日千里，日新月異之後，獲得具有爆炸性威力的專利權。這種現象一般稱為「潛水艇專利」。不過，行使這種專利權的結果，法院卻不願提供有利的保護。
3. 由技術發展的角度來看，一項新技術發展出來之後，如果該技術有應用價值，一定趨向細分化，精緻化發展。這也是專利權有其一定存續期間的理由。在此制度之下，一項基礎專利固然可以涵蓋不同領域的後續發展，但因有專利期間限制，故不致於阻礙產業發展。不過，由於專利審查時未能把握這項原則，使得專利權人在 30 年後才取得專利權。為解決這種制度上、行政上的瑕疵，法院必須另闢途徑，找到其他足以折服專利權人的理由，而拒絕給予保護。本案這種結果，應可視為法院為專利局清理善後的實例。

## 案例 2.5 Neuson 公司控告藤本杉案

國別：日本

技術類型：電子科技

關鍵字：職務發明、專利轉讓、獎勵金

案號：東京高等法院上訴審 1994 年 7 月 20 日判決

日期：1994 年

### 壹、案情摘要

本案為有關藤本 杉訴 Neuron 股份有限公司關於職務發明專利權轉讓義務確認及獎勵金的計算問題。

以電子、電氣的製造銷售為目的的訴外股份有限公司 SRD 的技術部長被告藤本杉(上訴人)在 1983 年初在公司內完成了信號檢波裝置的發明，1983 年 6 月 23 日以自己的名義在美國專利局提出專利申請，1985 年 9 月 10 日以原告的名義將該專利權註冊登記，訴外 SRD 公司在 1983 年 7 月 1 日將該發明在日本提出專利申請，1985 年 6 月 24 日在英國，同年 26 日在西德提出專利申請，上訴人對此事實沒有提出任何異議。訴外 SRD 公司提出原告與訴外 SRD 公司之間曾經約定在美國取得專利後將該專利轉讓該訴外 SRD 公司。訴外 SRD 公司在 1986 年將該專利，包括營業權，轉讓給日立化成股份公司。日立化成股份公司將該專利轉讓給自己出資設立的原告股份公司 Neuron(被上訴人)，因上訴人自己在美國提起申請，致使 Neuron 公司遭受損失 50 萬日圓，為此提起訴訟，東京地方法院做出第一審判決，原告請求成立。被告不服判決向東京高等法院提起上訴。

原告訴稱，在 1983 年 SRD 公司與股東職員之間有關職務發明專利申請權，理所當然地在發明完成時轉讓給公司。被告當時是 SRD 公司的部長，然而因被告在美國自己進行了專利申請致使原告不能行使該專利註冊登記手續，而蒙受了損失 50 萬日圓，為此提起本訴訟。

被告辯稱，SRD 公司以公司名義準備提出申請時遇上了以下問題：SRD 公司在本案所涉及的專利申請之前（1983），本件發明使用的磁性卡片，閱讀器已開發，在美國銷售量順利上升，SRD 公司收到侵犯其他公司專利的抗議。在這種情況下如果用公司的名義提出本件專利的申請，SRD 公司的競爭對手知道的話，必將受到干擾。另外，SRD 公司銷售的商品已超過一年；以上作為「眾所皆知」，該專利被美國專利局不予認可的可能性是很大的。因此，上訴人認為，個人的名義提出專利申請是比較好的，才選擇了以個人名義提出申請。當時有過默契，上訴人如取得美國專利後，該專利將轉讓給 SRD 公司，專利權者名字也

改為 SRD，所以本專利申請費全額（25 萬日圓）由 SRD 公司負擔，另外，SRD 公司在 1983 年 7 月 1 日在日本專利廳提出專利申請，1985 年在英國，同月 26 日在西德分別提出了專利申請，對此上訴人沒有提出任何異議。

## 貳、法律問題

- 一、公司與員工之間職務發明的歸屬（日本專利法第 35 條第 1 款）如何界定？
- 二、職務發明應有的獎勵（同條第 3 款）如何？

## 參、法院判決

職務發明專利權歸公司所有，但應當支付發明者獎勵金。一審判決全部否定，被上訴人的請求不予認可。

## 參、 判決理由

經法院查證：

- 一、本發明是上訴人的個人發明，之所以在美國提出申請是因為比其他國家更有權利化的可能性，上訴人準備去美國提出申請一事，當時 SRD 的總經理完全知情。
- 二、被上訴人主張的 SRD 公司與股東、員工之間有專利權轉讓的默契的合意不存在。
- 三、上訴人辯稱，以自己的名義提出申請是為了防止競爭對手公司的干擾。而事實上美國的專利制度並非公開審查制度，所以在取得專利之前專利內容不可能讓該公司知道。另外，日本的專利制度是公開制度，也要在提出申請一年六月後專利內容被公開，才有可能讓他公司知道申請內容。即使現在，美國專利成立的八個月前申請，內容被公開，這也與上訴人的主張相矛盾。
- 四、SRD 公司負擔申請費的問題，當時上訴人去美國時，手邊正好沒有錢，SRD 只是受其委託代替支付，以後本專利的更新都是由上訴人自己負擔，先後支付 71,275 日圓和 171,629 日圓。
- 五、在日本、英國、西德中立申請的事實被上訴人全部認可，上訴人之所以沒有異議是因為上訴人沒有在這些國家提出申請。

東京高法院的判決理由：

- 一、本件發明發生在 1983 年，在 SRD 公司還沒有關於職務發明的明文契約、工

作規則及其他規定，當時 SRD 公司代表股東原一雄股東計劃部部長對有關職員發明只知道專利接受權利當然歸使用者公司，不知道公司在接受專利權利時應當支付一定的獎勵金。但是日本專利法規定：關於職務發明理所當然歸所在公司，同時考慮確保員工權利，一方面考慮到使用者的職務發明所作出的貢獻，另一方面該專利受讓人在接受專利轉讓時，使用應該設定一般實施權利（日本專利法第 35 條第 1 款），在調整兩者利益的基礎上，設定專利用實施權利時，應當規定給發明者一定的獎勵金。（同條第 3 款）

二、根據日本專利法，員工等有明確意思或默認的意思可以推定的以外，接受專利的權利或專利權利歸公司所有的結論不能輕易地進行推論。特別是使用只將職務發明無償歸公司所有的意思沒有明白的表示時，不能進行推定。本案專利在英國、西德提出的申請時間比上訴人辯稱的有默認時間晚兩年，以證據來看也不能足以證明。況且，專利申請是在各國獨自進行的，所以不能推認有默認合意。

三、訴外 SRD 公司為申請專利支出的專利申請費 25 萬日圓，作為發明獎勵及轉讓的費用，這是對日本專利法第 65 條之 2 的誤解。

## 伍、評析

80 年代日本一些公司裡還沒有明確職務發明規則，職務發明的轉讓的獎勵金以及獎勵金的計算方法，在這種背景下發生的職務發明的歸屬問題，這對發展中國家的企業如何解決好企業與員工的職務發明問題是一個很好的參考。本專利是在日本的發明，但先於美國進行專利申請並完成註冊登記手續，這給本案帶來了複雜性，經由對該案可以瞭解到有關美國、日本的專利審查制度。

本判決理由中有關適用日本專利法的職務發明規定的理由沒有充分進行查證。有教授提出，若本判決書如能進一步指明發明如果在國外進行應適用外國法，雇用合同在日本簽訂，其準據法是日本法，因此適用日本專利，這樣判決的理論就較為完整。

## 案例 2.6 承攬人在電腦程式的開發的債務不履行責任案

國別：日本

技術類型：資訊科技

關鍵字：數學演繹

案號

日期

### 壹、案情摘要

原告及被告均是開發及改造電腦程式的公司。被告從定做人處承包了利用無線通信裝置的積體（半導體）指令系統程式的解析改造工作，並轉包給原告(契約締結日為昭和 60 年 12 月 10 日，契約金額為 600 萬日元，支付日為完成並交付標的物 2 個月後的 5 號)。此外，被告還將制作道路遙測儀軟體及修改 BOSS 系統軟體的工作轉包給了原告。

原告訴稱：在其承包過程中，因被告未向其提供積體指令系統程式的說明書，且積體指令系統程式自身亦不完備，導致了最終不能完成解析及改造集成指令系統程式的工作。因上述不能履行契約的原因是由被告造成的，故原告要求被告履行支付契約金額 600 萬日元的義務。

被告辯稱：因原告自身的原因導致了解析及改造積體指令系統程式的失敗，且因原告不能履行其債務，而最終由被告自己花費 324 萬 8042 日元制作並完成了指令系統程式。故被告向原告提出反訴，要求原告賠償因其不履行債務而使被告蒙受的 724 萬 8042 日元(被告支出的費用減去契約金額)的損失。另外，被告曾將其從定做人處承包的制作道路管理情報系統程式的工作的一部分(ISIC 程式的制作)轉包給原告(於昭和 60 年 12 月 10 日共簽訂了 6 個契約，金額為 200 萬日元，並約定，驗貨後發現的程式上的錯誤，原告將承擔修改的費用)。據被告稱，原告交付的程式中存在許多不可修改的缺失，且據被告判斷原告無能力重新制作程式，被告便自行制作並完成了測試。根據 6 個契約中的特約規定，被告向原告提出反訴，要求原告賠償因其不履行債務而使被告蒙受的 422 萬 1525 日元的損失。

### 貳、法律問題

- 1、是原告還是被告應對本案承包契約中積體指令系統程式的解析改造工作的失敗負責，即誰應承擔債務不履行的責任？

- 2、債務不履行所造成的損失，即賠償額應為多少？
- 3、就原告同被告提供的 ISIC 程式中的欠缺，被告是否有充足的理由不使原告修改而重新制作？
- 4、就上述 3 的焦點，如被告必須重新制作 ISIC 程式，其因原告不履行債務而蒙受的損失額應為多少？

### 參、法院判決

- 1、同意被告的反訴。判定原告應對本案承包契約中積體指令系統程式的解析改造工作的失敗負責，即原告應承擔債務不履行的責任。
- 2、原告應向被告賠償因其不履行契約義務而給被告帶來的 284 萬 6700 日元的損失。
- 3、同意被告的反訴。判定被告有充足的理由重新制作 ISIC 程式。
- 4、原告應向被告賠償因其不履行契約義務而給被告帶來的 423 萬 1525 日元的損失。

### 肆、判決理由

- 1、據原告稱，因被告未向其提供積體指令系統程式的說明書而致其不能履行契約。但據證實，在簽訂本契約之前，原告與被告曾多次就積體指令系統程式進行商討，且就在被告向原告轉包之前，被告又曾委託兩名技術人員向原告的負責人就積體指令系統程式進行了數次解說。根據制作指令系統程式的兩名證人的證詞，解析系統程式雖非易事，但即使沒有該程式的詳細設計，也可對該程式進行解析及改造。據此，該說明書並不是本案程式解析及改造中不可缺少的資料。故法院認定不能完成積體指令系統程式的解析及改造工作的原因在於原告解析及改造程式的能力，故同意被告的反訴，確定原告的債務不履行責任。
- 2、鑒於上述的判決，法院根據被告自行完成解析及改造積體指令系統程式所支出的費用，確定其因原告不履行契約義務而蒙受的損失金額為 884 萬 6700 日元，扣除無需向原告支付的承包契約金額 600 萬日元，原告應向被告支付賠償金 284 萬 6700 日元。
- 3、就原告接受被告的轉包而制作的 ISIC 程式，法院同意被告提出的證據及主張，即被告於昭和 61 年 4 月開始對該程式進行了綜合測試時發現了許多缺陷，且如需要使用該程式必須重新制作。據此，法院判定原告應付債務不履行責任。
- 4、鑒於上述的判決，法院根據被告用於重新制作支出的費用，判決原告賠償被

告 423 萬 1525 日元。

## 伍、評析

### 1、是否存在不履行債務的責任

根據日本民法第 415 條，在類似本案的有關電腦程式的改造及開發的承包契約中，承攬人可能負擔三種債務不履行責任，(1)遲延履行(即雖可履行債務，但因不履行而造成超過履行期限)；(2)不完全履行及(3)履行不能。根據日本的案例及學說，決定債務不履行的條件在於是否存在 "應歸咎於債務人的事由"。因此如債權人能證明債務人不履行債務是因為債務人自身的原因所致，債權人則可要求債務人賠償損失。

根據一般的學說，"應歸咎於債務人的事由"是指債務人故意地、有過錯地或違反誠信原則而造成債務不履行的行為。在本案中，應以與債務人同行業、同規模及同程度的企業作為標準來衡量債務人是否懈怠了自己應盡的努力及責任，即是否存在 "應歸咎於債務人的事由" 而使其負擔不履行債務的責任。換言之，若債務人雖已盡其責，但由於"不應歸咎於債務人的事由"致使債務未被履行，債務人將不負不履行債務的責任。但在實務中，如何判斷何為"應歸咎於債務人的事由"及"不應歸咎於債務人的事由"即是一個十分微妙的問題。

本案中在如何判斷 "應歸咎於債務人的事由"上存在一些問題。即，本案沒有將與債務人(原告承攬人)同行業、同規模及同程度的企業的技術能力作為衡量的標準，而只是根據程式制作人及有關人員的證詞作出了債務人的程式改造能力不足是導致其不履行債務的判決。本案的原告針對被告的反訴應向法院提出證據證明在同樣的承包契約及同樣的情況下，與原告承攬人同行業的且與原告承攬擁有同樣規模及同樣技術能力的企業無法完成本案的承包工作，通過舉證這一客觀標準，原告承攬人便可證明承包的失敗是由於"不應歸咎於債務人的事由"而引起的，從而免除自己的不履行債務責任，進而達到同被告索賠的目的。但在本案中，原告沒有成功地做到這一點，反之卻讓被告成功地使法院接受了其反訴中的主觀證詞。

### 2、賠償損失的範圍及計算方法

日本民法第 416 條規定，賠償損失的範圍為由於不履行債務所引起的當事人可預見的損失。即，債務人應賠償與債務不履行有相當因果關係的損失。

相當因果關係的理論雖被廣泛使用，但在實際的案例中卻缺少一貫性。法院在裁定債務人應負擔多少債權人蒙受的損失時，通常會考慮其它一些要素(例如，當事人交易的實際情況、契約標的物的種類及性質、當事人的經濟及社會地位及被侵害的利益的性質等)來決定最後的賠償損失的範圍及金額。

在本案中，因法院判決原告承攬人因其自身的事由而不能履行承包契約中規

定的債務，所以裁定被告債權人支出的器材租金費 63 萬 3000 日元、為檢查修改程式而支出的住宿費 42 萬 2870 日元、出差費用 59 萬 830 日元以及用於積體指令系統程式的解析改造工作的人工費等，為與原告債務人的不履行債務有相當因果關係的損失。但對被告債權人提出的用於積體指令系統程式的解析改造工作的人工費 1160 萬 1342 日元，法院給予其 720 萬日元的賠償額其原因在於法院考慮到被告債權人與定做人之間的承包契約額僅為 720 萬日元，故認定被告債權人花費上千萬日元的人工費用於完成本案的承包工作不合理，所以判定被告債權人要求的人工費 1160 萬 1342 日元與 720 萬日元之間的差額部分，與原告債務人的不履行債務之間不存在相當的因果關係。

另外，就本案中 6 個契約的承包項目，原告訴稱因被告已在驗收程式後支付了契約金額的 200 萬日元，故契約中規定的原告的承包工作已經結束，其將不再負擔因債務不履行而引起的賠償損失的責任。但是，本案法院判決在與電腦程式的開發及改造有關的承包契約中，定做人有權對承攬人完成的程式進行驗收，並有權要求承攬人賠償在驗收後定做人發現的程式上的錯誤，且定做人已支付給承攬人的契約金額也在該要求賠償損失的範圍之內。因此，法院判決本案被告債權人有權要求原告債務人賠償其重新用於制作 ISIC 程式的費用 423 萬 1525 日元，並認定該金額與債務人的不完全履行債務責任有相當的因果關係。

## 案例 2.7 以展示不充分為由否定美國專利申請 的實施在先的技術

國別：日本

技術類型：化學科技

關鍵字：優先權、誘導體

案號：東京高等法院

日期：1992 年 10 月 20 日

### 壹、案情摘要

原告三共股份公司于 1980 年 3 月 31 日，就發明『MB-530A 誘導體』提出申請，1990 年 10 月 31 日被拒絕接受審查，故提起不服審查的請求。專利廳接到四件美國專利申請(1980 年 2 月 4 日提出申請的第 118049 號，第 118051 號，1980 年 8 月 5 日提出申請的第 175232 號，第 175460 號)並提出優先權的主張，以 1981 年 2 月 4 日為根據在日本提出申請。在原告的專利申請提出之日後被公開的專利申請(1981-14479 號)第一次附有明細表(說明書)。因為在該明細表上記載的標的物質與本案申請(構造式-Ia)的發明是同一個發明，該發明專利申請上記載美國專利申請第 118049 號的明細表(A.)以及第 118051 號的明細表(B.)，根據巴黎條約(巴黎公約)第 4 條 B 項，專利法第 29 條之 2 第 1 項的規定不能接受專利，故專利廳審定本件的請求不能成立。為此原告提起訴訟，要求撤銷該審定。原告認為，在審查理由中，根據申請明細表以及美國明細表 B 中的記載內容，審查書對本申請發明和申請在先的發明有相同點、不同點以及先後兩發明是同一個化合物的判斷，全都認可。

但是，發明在先的優先權主張的基礎和提供的美國明細表 A 或 B 中記載的發明在先的化合物，該明細表的記載沒有滿足巴黎公約第 4 條 H 項的條件，申請在先的化合物的發明尚未正式完成，或者說儘管在明細表上具有公開的不充分的缺隙，但是，審查決定結果卻認為沒有缺隙，因此，申請在先的發明在美國專利申請 A 或者 B 的基礎上可以主張優先權的判斷是錯誤的、違法的，所以必需予以定取消。

被告辯稱：本審查認定的判斷是正確的，原告的主張是不合理的。

申請在先的發明的特別申請書 1981 年—14479 號，根據巴黎條約第 4 條 B

項以及專利法第 26 條之規定可以享有優先權主張利益，申請在先的發明作為提出的基準日是根據美國專利申請 A 或 B 優先權主張日 1980 年 2 月 4 日，本審查決定沒有錯誤，原告的主張不合理。

## 貳、法律問題

1. 根據巴黎公約第 4 條 H 項的優先權的享有問題；
2. 專利法(1993 年前的專利法)第 29 條之 2 第 1 項，發明完成的認定。

## 參、法院的判決

1. 本案無法根據巴黎公約的規定享有優先權，專利廳 1990 年審查第 22090 號 1992 年 3 月 19 日的決定取消。
2. 訴訟費由被告負擔。

## 肆、判決理由

1. 關於本申請發明相關的化合物構造 I a 中顯示與申請在先的化合物是同一的化合物一事，申請在先化合物，根據美國專利申請 A 及 B 的各明細表所載，其基礎物質構造式 III a 是根據特定的微生物發酵製造。在這些記載的證據，沒有展示該微生物的特定培養條件、抽出法、提煉法等。
2. 日本為肯定化學物質的發明成立，必須具備三個要件：□化學物質的明細表中可以確認□化學物質的製造方法在明細表中明確表明□化學物質的有用性在明細表中明確記載，該基礎物質的構造 III a 的製造方法，記載不充分，根據物質的新規則性不可能採用。

因此美國專利申請 A 或 B，根據日本專利法解釋有未完成發明的瑕疵，根據巴黎公約第 4 條 B 項的規定，優先權主張的利益也不能享有。

原告的主張是有理由的。

## 伍、評析

本案涉及到作為先進技術被引用的申請發明缺少單一性而被否定的案件，是一個少見的案例。而本案的問題是，在美國的專利申請基礎上主張優先權，作為日本的申請提出先施行技術的地位。優先權行使的認可是根據巴黎公約 1958 年修改的第 4 條 H 項。根據該條規定除全數優先權以外，部份優先權也被認可。但是不管前者還是後者，主張優先權時必須是締約國的法令上具有發明的單一性。

## 案例 2.8 禁止侵犯專利產品的進口和銷售

國別：日本

技術類型：化工科技

關鍵字：專利進口、專利銷售

案號：東京地方法院

日期：1984 年 10 月 26 日

### 壹、案情摘要

以“歡樂的和平女神”為名的商品(以下稱本案商品)，是原告東名鑽石工業股份公司以鑽石層和鎢碳化鈣作為基盤加固使其成為一體化的二重構造的生產方法而製造的產品。該方法是『鑽石提煉製造法』的發明專利。被告進口、銷售的商品從物體的構造上無法辨認什麼差異，為此原告提起訴訟，要求被告停止進口、銷售該商品。但是，判決否定了原告的主張。

原告提起訴訟原因：

1. 原告石塚博是以下專利發明的專利權者，原告東名鑽石工業股份公司是該專利的獨佔實施權利所有者。該專利權有效期於 1979 年 9 月 19 日止。

專利登錄號：第 480449 號

專利名稱：鑽石提煉製造法

申請日期：1962 年 3 月 30 日

公告日：1964 年 9 月 19 日

登錄日：1966 年 8 月 26 日

2. 本件發明的專利申請書所附明細(以下稱本案明細表)中記載了專利申請範圍『溶解鑽石粉末和鑽石的金屬粉末混合後在鑽石能安定的溫度壓力下，而且用溶解鑽石和鑽石的金屬合成溫度以上的溫度處理。這就是鑽石提煉體的製造方法』。
3. 被告根據人工的鑽石合成法得來的反應物與本件發明的標的是同一個物體。前者是鑽石粒子(及黑鉛)在媒介金屬中不過份稀疏地撒上，另外，不必有作為鑽石工具必須地硬度及韌性，後者構造型質與前者不同。
4. 被告 1973 年 10 月起到 1975 年止，從美國 GE 公司進口商品名為『歡樂的和平女神』物品並進行銷售。

5. 歡樂的和平女神是鑽石層和鎢碳化鈣基盤層這樣二層組合起來的結晶。該鑽石層具有附頁上所示的構造。
6. 被告商品與本發明是同一種物，推定根據本發明製造而成，故上述的行為構成了對原告專利權利的侵犯。
7. 被告進口額是 5114 萬 6000 元(日幣)，本件發明的通常應有的收入是該金額的 10%。因被告的侵犯行為使原告石塚蒙受同額的損失。
8. 原告從 1973 年起到 1975 年期間按本發明的方法製造的鑽石提煉體銷售至今，該銷售營利額是銷售額的 20%，因被告的行為至少遭受損失 1022 萬 9200 元日圓。

被告辯稱：

1. 關於原告的主張中所說，原告公司是該專利權實施權利者的獨佔者，完全不知。關於其他事實全部承認。
2. 原告的主張之 2 的事實，全部承認。
3. 原告主張之 3 關於本發明的標的鑽石的製作方法全部承認，其他全部否定。
4. 原告主張之 4 的事實全部承認。
5. 原告主張 5 全部否認。但是歡樂的和平女神是鑽石層和鎢碳化鈣基盤層這樣二層組合起來的結晶，這一點承認。歡樂的和平女神是鑽石層和鎢碳化鈣基盤層這樣二層組合起來的結晶，鑽石層多數的鑽石粒子嚴格說是提煉，全部的鑽石粒子與鄰接鑽石直接結合成為一體，該基盤的空間流入鈷及鎢，這些成份將兩層緊緊地結合在一起。

在附頁上，為了與本發明的標的物進行對比，僅僅記載了歡樂的和平女神的鑽石層，歡樂的和平女神如前所說是根據鑽石和鎢碳化鈣基盤層這樣二層組合起來的結晶。這對該產品的製造是不可缺少的必要條件。所以附頁上只提歡樂的和平女神是鑽石層是錯誤的。

6. 原告主張之 6 全部否認。該產品從全體來看，或者僅僅看鑽石層部份，鑽石粒子互相直接結合這一點，換句話說各鑽石粒子沒有像用金屬膜包起來互相隔離這樣的構造，按本發明的方法生產的標的物是完全不同的物品。如上所說構造的差異，性質也是完全不同。

## 貳、法律問題

1. 本案是否適用專利法 104 條的規定？
2. 如何作推定的反證？

### 參、法院判決

根據本件發明物的新穎性對鑽石層同一性商品進口、銷售不侵犯本件發明。本件發明的製造方法與 GE 的製造方法不同才取得了專利。原告的請求理由不充分，因此原告的主張不能允許。訴訟費全部由原告負擔。原告沒有提起上述，此判決為終決。

### 肆、判決理由

原告提起訴訟的原因中關於原告石塚博是本專利權的所有者，該專利有效期止於 1979 年等事實，兩造之間沒有任何爭論。

根據本案沒有爭論的明細表的申請專利範圍的記載，和不能成為爭論的第二號證據(本件發明有關的公報，與附頁專利公報相同)，承認“製造鑽石的提煉體方法”作為以下二工程的構成要件：

第 1 工程：鑽石粉末與溶解鑽石的金屬混合起來。

第 2 工程：上述混合粉末在使鑽石安定的溫度下，而且，用能使鑽石和溶解鑽石的金屬成為結晶體的溫度處理。

根據上述事實，本件發明的第 1 工程解釋為讓鑽石粉末和金屬成為充分混合狀態的操作意思較妥當，法院認為單是製造裝置中各粉末層狀或塊狀與鄰接的鑽石混合起來，這對操作方法來說是不夠充分的。

同時，本件發明的標的物鑽石提煉體，鑽石粒子基本上各自與鄰接的鑽石是否點和面結合起來，當事人之間有爭議，但是，鑽石溶解的金屬鈷使用時鑽石粒子之間的空間由鈷介入才形成構造，對此當事人之間沒有爭議。根據上述第 2 號證明被認可的本件明細表中的“鑽石和金屬的混合物的間隙加壓和加熱從而達到減少氣孔率，而且以結晶溫度以上的溫度進行加熱使全體處以半融化狀態，鑽石的一部份在金屬中溶解，然後提煉出結晶。該金屬在鑽石間形成薄薄的一層膜狀，冷卻後起到將鑽石和金屬黏在一起的作用，並將溶解出來的鑽石析出。”根據該記載和前面認定的本件發明的工程，本件發明的標的在鑽石粒子相互間存在的間隙中鈷(溶解鑽石的金屬)介入在構造中在上述的第 1 工程中和鑽石的粉末充分混合後的鎢粉末由第 2 工程加壓，加熱溶解，然後冷卻成固體化得到該結果。

被告從 GE 公司進口銷售歡樂的和平女神鑽石層和鎢碳化基盤層的二層結合成一體問題當事人間沒有爭論。

沒有爭議的證據材料中，根據美國專利第 3745623 號的明細表 1972 年由 GE 公司先開始銷售本案產品，GE 公司於 1970 年 4 月 8 日提出申請後放棄申請第 26660 號之一部份的申請，1971 年 12 月 27 日申請到名為“機械加工鑽石工

具”的專利，該專利於 1971 年 4 月 8 日在日本提出專利申請，在申請專利的明細表和公報中有以下的記錄：

鈷作為結合材料燒練加固鎢碳化鈣的基盤層或鎢碳化鈣和鈷形成的碳化鈣成型的粉末塊上加上鑽石粉在反應器中加壓(50-70 公斤)加溫(攝氏 1400 度-1600 度)最先作為歡樂的和平女神構造被認定。具有同樣構造的鑽石製造工具。根據用該製造工具在鑽石層上鑽石粒子相互間間隙中介入鈷，鎢碳化鈣放入反應鍋在鎢融化的同時流入鑽石的間隙，冷卻凝固成為被告的產品，被告的產品被認為是鑽石層和基盤層強固一體化。

以上材料證明 GE 公司可以用以下的方法製造本案商品，並且，沒有推翻該事實的證據。

- a. 鈷作為結合材料在燒練鎢碳化鈣上加上不含鑽石粉末層的金屬(或碳化金屬)，然後放入反應器。
- b. 接著用約 50-70 公斤，攝氏 1400 度-1600 度的高溫高壓加工。

根據上述認定的事實被告的本案商品的製造方法不是將鈷和鑽石等混合起來，並且不屬於本案發明的技術範圍內，與上述的第 1 工程的“混合”技術也完全不同，故原告的主張不能採納。

## 伍、評析

關於被告進口產品，不適用專利法第 104 條，而且沒有反證在被告舉證責任範圍內進行討論的判例。

專利法第 104 條規定『關於物品的生產方法發明取得專利的，在提出專利申請之前不是眾所周知的物品時，推定另外與此相同的物品根據前者方法生產。』世界智慧財產組織(WIPO)的前身，BIRPI 於 1964 年發表的『對發展中國家有關發明的模範法』(Model Law for Developing Countries on Inventions)第 51 條(專利製造法的使用推定)中規定『有關新的生產物的製造方法當第 3 者製造同一個生產物時，僅限於沒有相反的證明時推定使用該方法所製造。』<sup>1</sup>對該規定的附加說明是『...該模範法，在一定的情況下，規定了轉換舉證責任的措施。根據專利所賦予的製造方法的使用，直接生產的物品在提出專利申請日或提出優先權之日的新規定，同一個產品他人製造時，推定用同樣方法製造是合理的。本條規定僅此而已。』

根據 1958 年的修正後的巴黎公約第 5 條之 4 規定，不僅在國內生產的物品，就是從國外進口的產品也必須適用該條規定。

## 案例 2.9 松下電子控告佳能株式會社專利侵

<sup>1</sup> 土井輝生著『工業所有權・著作權と國際取引』1967461-485』

# 權案

**國別：日本**

**技術類型：光學科技**

**關鍵字：專利無效、照相機**

**案號：日本國最高法院第二小法庭 1980 年 7 月 4 日判決**

**日期：1980 年**

## 壹、案情摘要

本案為原告松下電子工業株式會社(以下簡稱松下電子)訴被告佳能株式會社(以下簡稱佳能)專利侵權，反被裁定專利無效之案件。

原告松下電子訴被告佳能任意使用松下電子已在東京專利廳登錄註冊的(註冊日期為 1971 年 8 月 14 日)單鏡頭反光式照相機的專利發明權(發明專利權第 615517 號)，該專利提出申請的年月為 1962 年 12 月 12 日。原告松下電子是單鏡頭反光式照相機的發明專利權的所有者。據此向東京專利廳(專利局)提出異議。

被告佳能指出，在原告松下電子提出單鏡頭反光式照相機的專利權申請之前，該專利已在德意志聯邦共和國(以下簡稱西德)的專利廳作為實用新案(新案)登錄第 1859490 號已經登錄註冊，由此被告佳能認為，原告松下電子所申請的專利是根據西德專利廳的實用新案登錄第 1859490 號的專利說明書，抄襲該專利的技術內容和具有相同外觀的仿製品(第一引用例)，所以可以容易的推論，根據日本專利法第二十九條一項三款和二項的規定，提出了該專利欠缺作為專利申請的構成要件的主張，要求東京專利廳作出取消東京專利裁定的請求。

日本東京專利廳經查，作出了原告松下電子的專利無效的裁定。其理由為，首先該案件應該適用日本專利法第二十九條一項三款關於公開發行物的定義，以及該新發明的專利沒有新意，其不符合專利申請所必須具備的要件，即沒有新專利發明的作用效果。

原告松下電子不服東京專利廳的裁定，故向日本國東京地方法院提起訴訟。訴東京專利廳對原告作出的新發明專利權宣告無效是錯誤的裁定。同時無視原告向東京專利廳提出登錄申請的新發明專利案沒有新發明的作用效果，並作出了該案無新意的判斷也是錯誤的。要求取消東京專利廳作出的關於取消松下電子的單鏡頭反光式照相機專利權所有者的審決裁定。

日本國東京高等法院駁回松下電子的訴求，同時認定原告松下電子所申請的專利僅僅是採用慣用的技術手段，而作為新的專利申請，松下電子所申請的單鏡

頭反光式照相機並沒有顯著的進步性或具備有新的發明功能效果。因此作出了維持並認定東京專利廳根據專利法第二十九條一項三款和二項所作出的判決是正確的。原告松下電子不服東京高等法院的判決，遂向日本國最高法院提出上訴。

日本最高法院第二小法庭作出了駁回松下電子的上訴，支持東京專利廳根據日本專利法第二十九條一項三款和二項的裁定和維持日本東京地方法院的判決。

## 貳、法律問題

這個案件主要是圍繞著東京專利廳應否適用日本專利法第二十九條一項三款的條文中所論及的有關「出版物」的概念。但是在日本關於「出版物」的概念解釋也是眾說紛云。本案件原告松下電子所提起的專利權無效的裁定一案，就是因為該公司所提出的專利，是從西德已登錄第 1859490 號的專利實用新案出版物中抄襲的仿製品。已在西德專利廳登錄的專利實用新案出版物中，都會有對該專利作詳細解說並附有該專利的照片的製造說明書。問題為松下電子所提出的該專利權的申請是否應該適用日本專利法第二十九條一項三款所認定的對出版物的司法解釋，這是本案的中心問題。

## 參、法院判決

日本最高法院終以適用日本專利法第二十九條一項三款為依據，駁回原告松下電子的上訴請求，支持東京專利廳取消松下電子申請登錄專利權的裁定，維持東京都高等法院的判決。

## 肆、判決理由

日本最高法院認定一審法院對本案的處理過程是一個完全合法的審判，根據一審法院查証，松下電子在東京專利廳申請登錄的專利第 615517 號是引用西德實用新案登錄第 1859490 號專利說明証的仿製品。而該專利權的所有者為西德著名的製造照相機器材和照相機軟片廠商的阿克發公司。柯達照相機器材公司、愛魯斯托拉伊志公司、魚菜威露凱公司等各大照相機器材公司都已經先後在 1962 年 10 月 15 日開始向西德專利廳提出專利權的登錄申請，至同年的 11 月 14 日登錄手續全部完成。同時也委託西德專利廳屬下的專利諮詢公司為客戶提供仲介服務。因此該公司就開始接受客戶的諮詢業務，給對登錄在冊的專利有興趣的客戶提供方便。其中包括印刷一定數量的介紹該專利說明書並且予以公開散發。同時對來信、來電話的客戶，根據客戶的要求，隨時向客戶提供專利的詳細說明書，包括實物的照片以及該專利的設計圖，這是西德專利廳的一整套對登錄專利的管理的方法。

日本最高法院第二小法庭最終判決認為，松下電子向東京專利廳提起的專利

廳申請是在 1962 年 12 月 12 日，獲得專利權登錄是在 1971 年 8 月 14 日，申請的專利內容和機能與西德實用新案登錄第 1859490 號所發表的專利說明書中介紹的技術性能及功能是完全相同。此外，該照相機的外觀形狀等與西德實用新案登錄的專利完全一樣。據此日本最高法院第二小法庭判定西德實用新案第 1859490 號的專利登錄在前，日本松下電子的第 615517 號的專利登錄在後的事實。由此可以認定松下電子所申請的專利是西德實用新案登錄第 1859490 號專利的仿製品。因此，有關本案適用日本專利法第二十九條一項三款的條文，日本專利廳作出的行政裁定和東京高等法院作出的司法判決是正確的。並且作出駁回原告松下電子的上訴請求，維持東京高等法院的一審判決。

## 伍、評析

本案是一個有關已在西德登錄的實用新案專利，根據西德專利廳的規定，只要一經登錄其說明書即該向公眾公布，因此不管是社會團體、企業或者個人，都可以隨意閱覽該專利的參考說明書，或者可以通過西德專利廳屬下的專利諮詢公司的幫助，獲得該專利權的詳細說明書的複印資料，而這一系列的運作過程，適用日本專利法第二十九條一項三款條文的規定。

日本專利法第二十九條一項三款的條文規定指出，「已經為眾人所知的技術不應該授予專利權」。對於已經向公眾傳播技術情報為目的的印刷品，還有利用照相技術及利用複印機等手段，向公眾提供該專利的詳細說明書、技術設計圖、以及該專利的實物照片等，可以認為係該條文規範的內容。由此推論松下電子在東京專利廳登錄的專利單鏡頭反光式照相機應屬無效。

對於向公眾傳播專利情報的方法有多種，首先大量的印刷並且以積極的宣傳來推廣已登錄的專利。還有根據規定，客戶如果需要獲得該專利的詳細說明書或照片，即可通過西德專利廳或者專利廳屬下的專利諮詢公司，可以隨時獲得西德專利廳的任何專利登錄的詳細說明書以及通過照相技術提供實物的原型。綜上所述，根據客戶需要和請求，隨時提供並交付給客戶該專利的詳細說明書、製造設計圖紙以及該專利的照相實物等。其一系列的運作過程，應歸入日本專利法第二十九條一項三款所規定的「出版物」的定義之中。所以東京專利廳根據此規定認定該專利權登錄無效是完全正確的。

所以，最高法院判決支持東京專利廳的裁定和東京高等法院的主張，駁回松下電子的要求取消東京專利廳和東京高等法院作出的取消專利第 615517 號專利權的所有者的資格。同時從提出專利權登錄的時間來判斷，西德實用新案登錄第 1859490 號取得的專利權在前，松下電工(株)提起的專利號第 615517 號取得的專利權登錄在後。由此可以得出結論。松下電工(株)所提出的專利是西德實用新案登錄 1859490 號專利的仿製品。

由本案例中得出一個結論，世界各國專利侵權案中，原被告兩造的攻防策略大

致相同，即原告控告被告侵害專利，而被告則反訴原告的專利無效。

此一案件原被告兩造均為世界著名大公司，原告松下電子竟因抄襲德國先前技術而被裁定專利無效，此恐為始料未及。

## 案例 2.10 侵害照相機專利者的間接侵害責任

國別：日本

技術類型：光學科技

關鍵字：間接侵害、照相機

案號：東京地方法院

日期：1981 年 2 月 25 日

### 壹、案情摘要

被告 siguma 股份公司是交換透鏡(TTL)製造商。原告東京光學股份公司是 Minolta、佳能照相機的透鏡、接合器、焦距透鏡等製造、銷售公司。原告主張被告的行為適用專利法第 101 條間接侵害的規定，要求停止交換透鏡的製造、銷售和因該為侵害行為而造成的損失。關於本案學術界、司法界等眾說紛紜，法院就間接侵害是否成立進行了審查。原告的 TTL 專利是開放性測光方式，被告的製造、銷售僅僅是透鏡而已。被告製造、銷售的透鏡是原告的本件專利發明(TTL 開放測光方式單眼自動反射光照相機本體能接合的照相機)。總之被告的透鏡等當與 TTL 開放測光方式的本體接合時，即成為原告的專利範圍內的產品；如不與 TTL 開放測光方式的本體接合時，就是原告的專利範圍外的製品。但是，被告的透鏡如不用於 TTL 開放測光方式的本體時，本件專利就沒有任何作用。

法院判決駁回原告請求。從而引起了一場爭論。

原告提起訴訟原因如下：

1. 被告的行為構成專利法 101 條的間接侵害，要求依法停止被告的侵害專利權的產品製造和銷售。
2. 對被告提出“如不與 TTL 開放測光方式的本體接合時，就是原告專利範圍外的製品。”一說不能成立，因與照相機的本體接合時的作用，正是本件發明的機能。本件專利發明僅僅是用於照相機的生產，否則並無其他用途。

對以上被告辯稱：

適用專利法第 101 條的規定，是『僅僅為該產品生產而使用的物品』。被告的透鏡除本件專利製品以外的產品生產也可以使用，故間接侵害不成立。

### 貳、法律問題

本案是否適用專利法第 101 條的間接侵害？

## 參、法院判決

被告並未構成間接侵害。

## 肆、判決理由

1. 所謂對專利權的侵害，就是指失去本來的正當的權源，實施構成失去專利發明的全體。因此，僅僅一部份的實施對專利權利來說構不成侵害。如果專利被使用在生產上，原則上(除適用均等論等)專利發明的構成要件全部具備的物品的生產、專讓時才構成對專利權利的侵害，該構成要件的一部份的生產、轉讓等不構成對專利權的侵害。據此，專利法第 101 條第一項規定『僅僅作為對產品的生產使用』的行為僅限於生產、轉讓等的行為，才視為侵害專利的行為(即所謂の間接侵害)。
2. 專利法第 101 條第一項規定含意不明確。與專利發明的產品相關以外的生產使用時，上述規定當然不適用，另一方所有的產品特定的用途以外很難斷定不可能被抽象地使用或可能被使用如試驗等。如果只要有這種可能性，不適用上述規定的話，該條規定失去了設定的意義。上述『與專利發明有關的產品生產的使用以外的用途』，如上述所說的抽象地使用和用於試驗的可能性的理由不足時，應該具有通常社會概念上的經濟、商業或實用上認可的用途。但是，該條的規定方法以立法意義上來說，對象物作為專利發明相關的生產以外的用途被認可時，要求適用該條規定，應當負有該用途不是通常社會概念上經濟、商業或實用的舉證責任。
3. 被告產品的機構的一部份技能，如果不與本體相連接，該技能就毫無用處。被告產品分別是交換透鏡、接合器、聚焦透鏡，可以使用在外光測光方式的照相機、TTL 測光方式的照相機...。因此，被告產品不能僅僅只能說用於本件發明相關的照相機生產，因此，該產品的製造、銷售不適用專利法第 101 條第一項的規定。

## 伍、評析

本案判決發表以後，在日本法學界出現了兩種對立的觀點。一種是反對該判決；另一種是贊成該判決。東京大學中山信宏教授的觀點值得參考。同時通過該判決可以了解日本專利法關於間接侵害認可的法理和實務。

東京大學中山信宏教授對該判例的見解如下：

1. 在申請專利的範圍內，只記載構成發明不可缺少的項目(專利法 36 條 5 項)。第三者即使對該專利一部份的實施也不構成侵害。專利產品的部件、材料等，

或為製造專利產品製造機器、銷售完全是自由的。在種情況下專利侵害行為的可能性甚多，而且，很多的情況下，侵害是祕密地進行時；事實上，法律上的保護是非常困難的。為此專利法設定了 101 條的規定。另外，即使沒有侵害行為時，在一定的條件下侵害專利能被認可，其目的是為了強化專利權。

2. 是否認定間接侵害，對本案是最為重要的。如判決書上所說，該產品是否適用『僅僅』使用產品的生產的概念這句話。在判決書上所論述只是一般論述。(參考大阪地方法院 1979 年 2 月 16 日的判決)其本身沒有不合理的。但是，對該具體的適用來說，各商品進行具體的特性的討論。因為根據商品性質、使用方法、流通型態的不同，結果也是千差萬別的。所以不可以無視商品的特性而進行判斷。專利法第 101 條既是為了強化專利權，也是為了調整專利權者和間接實施者之間的關係而制定法律，決定『僅僅』的具體內容，必須衡量兩者的利益。
3. 在間接侵害中『僅僅用於該產品生產的產品』這個要件，即沒有其他用途要件考慮時，歷來的判例、學說對間接侵害有一種默認的前提，即全面地用於其他用途。因此，本案僅從一般的、歷來的結論中不可能得出結論。應該根據本案的事實關係得出結論。
4. 關於間接侵害最必須注意的是通過間接侵害，不應不妥當地擴大專利權。所謂間接侵害是指尚未達到完全侵害的階段的侵害，專利權的效力確實不足，所以這裡要特別注意不當擴大的問題。

接下來，本案的間接侵害的成立時，專利權的不當擴大是否成立？關於這一點必須進行討論。首先，在間接侵害的要件中，所謂『僅僅』這個用語為什麼加在這裡？即為什麼在其他用途情況下間接侵害被否定？所以我們必須回到這個『點』進行討論。如果，用於其他用途時，被認為是間接侵害時，這就是不當擴大專利權。為什麼呢？因為由間接侵害而生產的產品用於其他用途，間接侵害既是成立，其結果其他用途的實施是不可能的，專利的效力，申請專利範圍沒有關係的其他用途自然也涉及不了該專利的效力。

相反地，本案間接侵害的不成立時，那麼原告的專利權的範圍被不當縮小。雖然被告的製品對本案專利侵害的可能很大，原告束手無策。被告的透鏡等購買者大多數是個人使用，所以原告毫無對策。其結果只能眼看著被告的銷售量增加，原告的透鏡賣不出去。

以上可見，用於其他用途時，重要部份如本案這樣特殊的情況，一眼可見既是好像用於其他用途，也應該認可間接侵害的成立。

## 案例 2.11 防止間接侵害

國別：日本

技術類型：材料科技

關鍵字：均等論、間接侵害

案號：大阪地方裁判所，平成 8 年 9 月 26 日判決平六第 2090 號

日期：1996 年

### 壹、案情摘要

原告為第 1762122 號發明專利「鮮果包裝袋」之專利權人。原告主張被告之複合薄膜袋可用於生產其取得專利權之鮮果包裝袋，構成專利權之「間接侵害」，乃起訴請求禁止被告製造、販賣該複合薄膜袋，並請求銷毀其半成品。

本件專利發明之重點為一種鮮果包裝袋，利用聚合烯族系列樹脂為主體之多層複合薄膜製袋包裝鮮果之單體或集合體；該複合薄膜包括一最內層，為具有防霧劑，具有防霧及隔熱效果，主材料為聚合烯族（olefin）樹脂之薄膜，以及一基層，為利用具有防霧劑，且溶點高於該聚合烯族樹脂之聚丙烯系樹脂製成之二軸延展性薄膜；而該複合薄膜之總厚度為 15—16  $\mu\text{m}$ ，最內層厚度為總厚度之 0.3—30%，且該複合薄膜開有小孔洞，其總洞調面積為表面積之 0.5—2%。

被告所生產之複合薄膜袋並未在最內層及基層均施以防霧劑，而是只在基層薄膜施加。其他層薄膜雖含有防霧劑，卻是因為擴散之結果所致。被告因而主張，本案專利範圍應僅限於製造過程中「將防霧劑摻入至最內層與及基層」而製成之複合薄膜袋。被告並主張，因原告專利發明為鮮果包裝袋，因此專利權範圍並不及於「泛用」塑膠袋。

### 貳、法律問題

1. 專利發明為「鮮果」包裝袋，其權利是否及於「泛用」塑膠袋？
2. 是否構成侵權問題？

### 參、法院判決

法院審理結果認為：

1. 原告申請之初雖只請求「最內層存有防霧劑」之發明，於再審查時修

正為「具有防霧劑．．．之最內層與具有防霧劑．．．之基層」，但並未修正為「最內層與最基層兩層均摻入防霧劑」。因此最內層之防霧劑雖非製造時摻入，仍侵害專利權。

2. 被告雖主張其塑膠袋是泛用包裝袋，不是專為鮮果而設，仍構成「間接侵害」。
3. 原告請求銷毀半成品，但因所指不明確，應予駁回。
4. 假執行之請求不適當，亦予駁回。

## 肆、判決理由

- 1.原告主張本案專利發明之構成要件 B，亦即「具有防霧劑」，係指鮮果包裝體之狀態；為複合薄膜之最內層及基層中，含有防霧劑之意思。該主張與民法應遵循之一般原理原則，即誠實信用原則以及禁反言原則下之「File Wrap Estoppel」法理，並無違背。」
- 2.該（註：被告物品上之印刷）用語及文句中所示之新鮮度、鮮度保持性，僅屬「鮮果包裝體」在使用上之需求，由社會、經濟觀點而言，並不適合作為收容鮮魚，生果之泛用袋。因此，丙、丁兩項物品應認為除用以生產本件專利發明之「鮮果包裝袋」外，別無用途。據此，被告物品之製造、販賣行為，應構成本件專利權之所謂間接侵害。」
- 3.原告雖請求銷燬被告物品之「半成品」，唯其「半成品」何所指並不明確。且被告物品如欠缺構造 a 至 e 中任一者，即未構成本件專利權之間接侵害。」

## 伍、評析

1. 所謂「間接侵害」是指被告所製造的，是專門用以侵害專利權的物品。在本案中，原告的主張認為，被告所生產、販賣的複合薄膜袋，只能用來生產專利發明的「鮮果包裝體」，構成間接侵害。法院審理的結果，也認為這種袋子只能用以製造專利發明的「鮮果包裝體」，因此判准原告勝訴。在判斷該複合薄膜袋之用途時，法院是站在「社會、經濟」觀點判斷，而非由「科學」觀點，則彌足參考。法院判斷被告物品用途之依據，乃是其上所印之文句。據判決書所載，被告物品上印有「小黃瓜」、「奇異果」等字樣／或其他有關鮮果保存之文句，因此法院乃認為該複合薄膜袋只能用作單一用途。（否則，用在其他用途豈非必須塗掉該文句，改印其他文句？）法院判決是在解決社會的、經濟的問題，由此角度認定事實，值得贊同。

2. 被告對其袋子的抗辯主張，其製法與專利袋子完全不同。前者是在所有薄膜上滲入防霧劑，再予壓合成為複合薄膜袋。而被告則是僅將防霧劑滲在其中一層。其他層所含的防霧劑是由其中一層滲透擴散而來。不過法院則認為，原告所請求的專利範圍是各層「存在」（或「含有」）防霧劑的「狀態」，而不是在各層「摻入」防霧劑的「步驟」。加上原告在申請時確均主張「存在」防霧劑，而非「摻入」防霧劑，因此其專利保護範圍應是就其狀態而言，不是就其步驟。
3. 事實上，本案雖然是一種物品的專利，但未必不能以製造之步驟來限制其專利權範圍。例如，原告如果在申請專利範圍中記載：「含有防霧劑之最內層．．．與含有防霧劑之基層複合（壓合、接合．．．）後形成之複合層．．．」，則被告之物品在複合前，如非兩層均含有防霧劑，可能逃過一劫。（這時可能還要判斷：未在其中一層加入防霧劑是否為重要特點，只在其中一層加入防霧劑，是否也能令所有複合層均含有防霧劑等等問題，才能決定。）
4. 如果物品專利的構成要件，重點在其存在狀態，則其專利範圍可能及於不同製法所製得的同一物品。因此，為了避免侵害他人專利權，發展出來完全不同的製造方法，並且取得專利權，並不表示就不會侵害該他人專利權。只要該他人之專利物品與新方法所製得之物品構成相同，而該物品專利也請求該結構之物品，新方法之發明人仍可能侵害該舊方法之專利權。在此情形下，新方法之發明人不能取得該產品之專利權。但依專利法規定，其方法專利權之範圍及於以該方法所製得之物品。因此，第三人利用新方法製造物品時，是同時侵害二人專利權。
5. 本案被告收受判決後，已提起上訴。日本實務上最後的見解，仍有待法院進一步表示意見。

## 案例 2.12 「均等論」之要件

國別：日本

技術類型：機械科技

關鍵字：均等論、承軸

案號：日本最高裁判所判決，平成六年（才）第 1083 號

日期：1994 年

### 壹、案情摘要

原告 THK 公司起訴主張被告椿本公司侵害其 999139 號發明專利權「無限滑動用滾珠栓槽軸承」，請求損害賠償。該專利軸承具有一外筒（要件 A），一保持器（要件 B）及一方栓（spline shaft）（要件 C），三者互相嵌插組合（要件 D），形成一無限滑動用滾珠栓槽軸承（要件 E）。

### 貳、法律問題

本案之法律問題為被告之產品是否與原告產品均等，而構成侵權行為？因為根據原審東京高等法院審理結果，認為上訴人產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：

1. 在要件 A 之外筒中包括具有 U 形斷面之轉矩傳達用負荷滾珠容納溝，形成於圓周方向。但在上訴人產品中，則是形成「半圓形斷面」滾珠容納溝，位於「圓筒狀部份 7」。
2. 在要件 B 方面，該專利之保持器是一體成形，以在方栓抽出後仍能保持滾珠之位置。但在上訴人產品中，則是利用一突條上端，一板狀構件及一反轉間隙三者之組合，而提供相同功能。

### 參、法院判決

對於上述差異，東京高院認為，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，具有「取代可能性」以及「申請當時之取代容易性」。而要件 A 之 U 字形斷面，圓周方向溝，與上訴人之半圓形斷面、圓筒狀部份 7 之差異，則無技術上的特別意義。因此認為上訴人產品屬於本案發明的技術範圍。乃判決上訴人敗訴。

經上訴人上訴後，最高法院認為東京高院在兩者「均等」的認定上，違反

專利法規定，乃廢棄原判決，發回更審。

## 肆、判決理由

一. 唯申請專利範圍所記載之構成中，與系爭物品之差異部份縱使存在，如有下列所示之情形，則系爭物品與申請專利範圍所認載之構造，構成均等，應認屬專利發明之技術範圍：

1. 該部份並非專利發明之本質部份；
2. 該部份如以系爭物品之相當部份取代，亦可達成專利發明之目的，並提供同一功用效果；
3. 上述取代對該當發明所屬技術領域具有相當知識之人士（同業人士），於系爭物品等之製造當時為容易想到；
4. 系爭物品與專利發明申請專利時之公知技術或同業人士於該申請時易由該公知技術推衍而得者並非同一；且
5. 系爭物品並無在專利發明之專利申請程序中，自申請專利範圍中有意排除之特別事由。

二. 一如前述，本案系爭說明書申請專利範圍所記載之構成中，與上訴人之產品確有差異存在。原審徒以上述部份與上訴人產品之構造間，具有替換可能性及替換容易性乙點認定，對上訴人產品與系爭發明申請專利時公知技術間之關係如何，則置而未論，遽認上訴人產品與系爭說明書之申請專利範圍所記載之構造為均等，而認定屬系爭發明之技術範圍內。原審上開認定對替換可能性，替換容易性以外，構成均等之其他要件是否成立，不必討論，應有專利法解釋適用上之違誤。

## 伍、評析

本件日本最高法院判決一般均認為是專利法中關於「均等論」最重要的判決。本件判決最重要意義是最高法院在判決中正式承認「均等論」並揭櫫了判斷「均等」的原則。

所謂「均等論 (Doctrine of Equivalence)」是在判斷專利侵害與否時的法律理論。依專利法規定，專利權的範圍是以專利說明書之「申請專利範圍 (claims, 特許請求的範圍)」所載之內容為限。被告之物品或方法必須完全符合申請專利範圍所述之內容，才能視為侵害（全要件原則，All-Element Rule）。依均等論，則被告物品雖未完全符合申請專利範圍所述之內容，但其「本質」與該專利範圍無異，仍應視為侵害。

即使肯定均等論可以作為專利侵害判斷的依據，均等論所謂的「本質相同」

仍然是一種極為主觀的價值判斷。專利法的學者乃發展出一些較具客觀標準的原則，作為判斷之輔助標準。

依據均等論的通說，被告物品與專利案的申請專利範圍所載，縱有差異，如果該差異部份不是該專利案發明的「本質」，該差異部份可提供與專利案相對應部份之相同功能（替換可能性或容易想到性），且該差異在設計上是同業者易於推衍而得（替換容易性），則兩者可以視為均等。

雖然上述原則仍然是一些主觀的價值判斷，包括一些如「本質」、「可能」、「容易」等無法客觀衡量的標準，但至少已提供相當的判斷方式。最高法院在本件判決中均加以肯定。

本件判決更重要的意義在於最高法院進一步認定，判斷「替換容易性」的時點，乃是被告在「製造」侵害物品當時。換言之，最高法院將「容易想到」與否的技術標準，延後到被告製造該物品時，而不是專利申請當時。一般而言，技術是日益精進，一日千里。侵害發生時的技術水準一定比專利申請時為高；容易想到的替換方式必然更多。最高法院這種見解無論論者如何臧否，總是為這項問題的爭論，劃下句點。

由於判斷「替換容易性」的時點延後，最高法院進一步認為，如果只是在申請當時容易想到的替換方式，則應屬於申請當時的「習知技術」，不應屬於專利權範圍。換言之，如果是申請當時容易想到的變換，而專利權人卻沒有寫在申請專利範圍之內，則依申請當時的審查標準，已然不可准予專利，當然不應屬於專利權範圍。

最高法院這種見解，與一般持「替換容易性的判斷時點應在侵害時」論者之看法，並不相同。理論上，在侵害時容易想到的替換方式，當然包括在申請時容易想到的方式。依據最高法院的見解，在申請時容易想到的替換方式，似乎應視為專利權人「默示排除」的範圍，與專利權人明示排除（wrap estoppel）部份，應作為相同評價。

## 案例 2.13 實用新案適用均等論

國別：日本

技術類型：機械科技

關鍵字：均等論、必備要件

案號：最高裁判所昭和 62 年 5 月 29 日判決，昭和 60 年（才）第 381 號

日期：1987 年

### 壹、案情摘要

被上訴人（原告）為第 1276288 號實用新案登錄（新型專利）「剝皮機之原木作業位置調整裝置」及第 947395 號特許（發明專利）「剝皮機之原木支持裝置」之專利權人。原告因查被告（上訴人）製造、販賣及散布該專利新型及發明，向旭川地方法院起訴請求排除侵害。承審法院認為被告裝置與該發明專利之構成中之「必備要件」有若干差異之處，與該新型專利之構成雖有不同，但應屬「技術上之均等」，因此駁回原告對發明專利部份之請求，並判准原告對新型專利部份之請求。（判決日期昭和 58.3.24）

原告與被告均對原判決不服，分別上訴。第二審札幌高等裁判所（法院）維持第一審判決（昭和 59 年 12 月 25 日判決）。原告未再上訴，被告則上訴於最高裁判所（最高法院）。

### 貳、法律問題

本案原告與被告之爭點在於被告之裝置上利用一曲柄（crank）取代原告新型專利組件中之汽缸（cylinder），是否構成與原告專利「均等」。

本件系爭新型專利，是在一種特定之原木剝皮機上，裝置具有下列特徵之原木作業位置調整裝置：

- A. 沿與原木之長度方向直交之方向設置之複數橫桿，橫桿一端與固定在機台上之承受板作樞裝。
- B. 連結相對向之橫桿之連結桿上設曲柄板，與設於機台上之汽缸之伸縮桿相連結。
- C. 在各別橫桿上，沿與原木之長度方向直交之方向設調整輪，調整輪之中央部份直徑較小且呈鼓形，並設有旋轉驅動裝置。（註：在這裡所謂

「鼓」是指日本樂器之「鼓」，其橫切面如蝴蝶結，亦即兩側直徑較大，中央直徑較小。）

而在被告之裝置除了功能、構造相同的剝皮機外，其原木作業位置調整裝置與系爭新型專利也大同小異。主要的不同在上述要件 B 中，連結桿上並未使用「曲柄板」；而「汽缸」則利用一「曲柄板」與「曲柄軸」（及必要之主動輪）取代。曲柄板直接以框設於連結桿上之連桿，與連結桿連結。

### 參、法院判決

第一審判決認為上述變化雖然可能降低原木作業位置調整裝置之效果，但仍屬該新型專利保護範圍，故而認定被侵害原告專利權。第二、三審法院均肯定第一審之見解。

### 肆、判決理由

「依原審依法確定之事實關係，原判決所示之被告製造、販賣、散布甲裝置之行為，確已侵害原告所有本件新型專利權。所以，原判決之結論值得贊同。」

### 伍、評析

1. 本案在日本的評論中認為是一個新型專利（實用新案）適用均等論的重要案例。但作者對這種看法則認為值得商榷。所謂均等是指侵害物品的實施態樣雖然與專利發明（新型）不全然一致，但在實質上可視為與專利發明（新型）相同，因此構成侵害。然而由於「實質相同」屬於主觀之價值判斷，不易有客觀標準，因此在法律理論中乃發展出若干原則，以判斷兩者是否構成「均等」。有關「均等」的認定原則，可參考本報告日本部份「無限滑動用滾珠栓槽軸承」乙案之評介，於此不再贅述。不過值得一言者，在新型專利案，可判斷為「均等」的範圍應較發明專利為窄。這是因為新型一般認為是「小發明」，通常是一種改良，其創作性低於發明，受保護的範圍也應較發明縮小。不過，無論如何，專利範圍應以申請專利範圍所載為限，超出此部份，原則上不應認定為侵害。
2. 本件被告機器與專利新型之差異，在於兩個平行的橫桿是利用一個汽缸和一個曲柄，來控制其高低位置（專利新型），還是利用一個連桿連接一曲柄，而以馬達提供的動力來調整其高低位置（被告物品）。在專利新型中，動力來源是一汽缸，其 *pistol* 係作直線運動。而在被告物品中，馬達是作旋轉運動；此外，在專利新型中，曲柄是用來調整汽缸 *pistol* 之運動方向與模桿間連桿之位置關係。而在被告物品中，曲

柄則用以將馬達之旋轉運動轉化為直線運動。從應用之觀點來看，本案專利新型使用之汽缸與 *pistol* 應較適合提供兩橫桿之高低調整及驅動。而被告之物品因需將旋轉運動轉化成直線運動，則較為間接，且橫桿之高低位置調整功能應較低落。兩者所使用之原理並不相同，雖然提供同一功能，但被告物品之效果顯然不佳，有落伍、浪費之嫌。甚至可以說，被告物品上控制橫桿高低位置的裝置並不適合用在其所提供之用途。類似此種情形，學界係稱以「不完全利用」( *unvollkommen Benutzung* )。

3. 所謂不完全利用是指：「第三人專為迴避權利侵害責任，省略創作構成要件中重要度較低之事項，其結果除減損新型專利之創作功用外，未產生任何其他作用效果」(大阪地裁昭和 43 年 5 月 17 日判決)。亦即，被告物品省略或取代專利發明之構成要件之一部份，而所省略或取代的是重要性較低的構成要件，此種省略或取代雖無法達成與專利發明相同的功效，但仍應認為屬於專利發明的技術領域。因此在本案中，究竟被告所取代的是否專利新型構成要件中之「主要元件」，將是判斷之重點。由於被告所取代之元件除了減損專利新型所欲達成之效果外，尚不能提供其他功用，如果該元件並非專利新型之構成要件之主要元件，則法院判為侵害，應有理由。
4. 本案被告一再抗辯，自己的裝置所使用的技術與專利新型之技術完全不同。不過縱使被告抗辯正確，並不能因而免除其侵權責任。換言之，在上述「不完全利用論」之下，被告必須進一步證明，兩者之差異部份在專利新型的構成要件中，屬於「重要元件」，亦即提供專利新型之功效。在本案中，如果被告能證明，利用汽缸可以達成滑順的橫桿上下位置調整，而利用馬達與曲柄則無法達成；此外，該原木位置調整裝置乃因該橫桿上下位置能滑順調整，才能達成其創作之效果，則被告仍可能獲判勝訴
5. 於均等論下提出抗辯也是另一項考慮。被告如果能嘗試證明其作法是在汽缸發明（或廣泛應用前）之一般設計，而原告之發明改採汽缸乃是技術上一大突破，則依據「無限滑動用滾珠．．．」乙案之原理，應可解免侵權責任。
6. 最後，原告申請專利時 *claims* 之手法，也是影響本案勝敗的關鍵。本案由於是較早期的申請案件，其申請專利範圍的記載較為保守，而將有關元件均予羅列。比較現代的寫法大概不會將專利範圍限於「曲柄」、「汽缸」這些元件，而是泛稱為「橫桿高低位置調整控制裝置」。如此一來，在發生侵害時就不必浪費時間在「均等」與否，是否「不完全利用」的問題上打轉，而可直接認定被告物品是否在專利保護範圍之內。當然，以上述方式記載之 *claim*，未必可以及於所有用來調整

橫桿高低位置之裝置，仍需考慮其創作目的、原理、功用及實施例等，綜合判斷。

## 案例 2.14 BBS 控告日本 Rushmex 等專利平行輸入案

國別：日本

技術類型：機械科技

關鍵字：平行輸入、輪胎、真品

案號：日本最高法院

日期：1994 年

### 壹、案情摘要

本案為真正商品的平行輸入的專利權侵犯糾紛，原告(上訴人)德國 BBS 汽車輪胎公司(以下稱 BBS)，被告為日本 Rushmex 股份公司(以下稱 Rushmex)與日本 Japanese Auto Product 股份公司(以下稱 JAP)為同時也是日本法院首次認為並沒有侵犯專利權的判決。

BBS 汽車輪胎公司是德國公司 1983 年 10 月 29 日在德國申請了汽車輪胎的專利(a 號)後，以優先權為由於 1991 年 1 月 12 日在日本獲得了專利(1629869 號)。該公司在德國國內製造、銷售 a 號產品。同時，該公司受訴外德國法人 A 公司的委託製造 B 號產品(汽車輪胎)B 號產品在 A 公司銷售。自 1990 年 1 月 12 日起 BBS 開始於德國輸入原告的輪胎產品。JAP 開始在日本國內進行銷售，對此 1992 年原告以侵犯該專利為理由，對 Rushmex JAP 提起了停止輸入、銷售及賠償損害的訴訟請求。

BBS 訴稱：

根據巴黎條約第四條之 2 所規定，各國專利只有獨立原則和屬地原則，根據該二原則被告主張的所謂專利的國際耗盡論不能認可。

如果禁止平行輸入，將對國際授權人有鼓勵的作用，對被授權人的信息傳送以及技術改良的研究、開發也將成為可能。由各國市場的特性而帶來的多樣化新技術以及預測它的未來。如果允許平行輸入，將會窒息授權的動機，即使給予了，因為被授權人可以向全世界輸出，使用費不得不增加，結果必造成授權幾個大企業獨佔世界市場，妨礙中小企業的發展。

被告辯稱本案專利權所有人在德國、日本有同一個專利，原告在德國收取專利實施費，合法製造、銷售該專利產品，據此已達到了專利的目的。在這些產品上還要追究專利權，根據國際耗盡原則也並不違反專利權獨立和屬地自主的原

則。

## 貳、法律問題

- 1.巴黎國際條約中有關專利權的獨立性和屬地主義的原則。
- 2.專利權者及實施者收取使用費的權利範圍。

## 貳、法院判決

本案經過三審最後定案，其主要內容如下：

一、東京地方法院依照日本專利法第一條，第二條之 2 第 3 款第 1 項，第二十六條，第一百條，第一零二條第 2 款以及參照巴黎條約(1883 年 3 月 20 日)第四條之 2 的規定做出一審判決（1994 年 7 月 22 日）。

1. 被告立即停止本案所涉及的汽車輪胎的輸入、銷售、或為銷售的陳列。
2. 被告必須賠償原告 4,820,909 日圓，於 1992 年 10 月 9 日起到全部支付完畢，每年以 5%比例的金額支付。
3. 駁回原告其他請求。
4. 訴訟費原告、被告各負擔一半。

二、被告不服判決提起上訴，東京高等法院做出以下判決(1995 年 3 月 23 日)

1. 取消原判決中上訴人（第一審被告）敗訴部分
2. 駁回被上訴人（第一審原告）的全部請求
3. 第一審、第二審訴訟費用全由被上訴人負擔

三、被上訴人不第二審判決再提起上訴，東京最高法院做出以下判決：

1. 維持原判。
2. 再上訴費由再上訴人負擔。

## 肆、判決理由

- 一、專利權人在專利產品銷售的國家內不受有無與日本專利權同一發明的外國專利權（對應專利權）的限制。
- 二、所謂與日本專利權相對應的專利權即個別的權利。關於專利權者在外國實施相對應的專利權銷售該產品，在日本既使行使了日本專利權但不能說是重複得利。

三、本國專利權者人在國外轉讓時，除了專利權人與受讓人之間有該產品的銷售地及使用地域僅限於日本這樣的合意以外，以及於受讓人將專利產品轉讓給第三者包括以後的轉讓人之間在專利產品上有明確的以上內容表示以外，可解釋為該產品的專利權在日本國沒有被許可行使。

四、本案在各產品銷售時轉讓人與被轉讓人之間銷售地或使用地域有除日本國以外的合意，但在本案的產品上的表示在上告人（第一審原告）沒有主張提交任何證據，因此關於本產品各產品，停止一切經營活動，請求損害賠償不能予以認可。

## 伍、評析

本判例是近年日本判例在世界上最引人注目的判例，在本案中日本最高法院就專利權者可否禁止平行輸入做出了第一次判決，一反以前的禁止專利產品平行輸入的判例。可以斷言這不僅對日本專利法領域，而且將對國際貿易產生巨大影響。另外，對專利法的屬地主義原則，巴黎條約所規定的專利獨立原則的宗旨在判決理由中也有了新的解釋。可以說這代表了部分日本法學界學者的看法。同時，該判決的公布在日本、美國、歐洲法學界，國際貿易上引發了極大的爭論。

1. 這個案例經過三審最後定案，第二審全部否定了第一審的判決，第三審於結論來看好像與第二審的相同，但其判決理由是不同的，日本不少法學者稱它是一個驚人的判決，很有必要了解該判例。
2. 針對這個案子不少專家、法學者提出了很多疑問，特別是專利的獨立原則和屬地原則，所以是一個值得研究的判例。

至今為止，在日本類似這樣案例共二件，一件是 *Brunswick v. Orion*（1969年6月9日大阪地方法院判決），另一件是本案，其爭議主要是：

本案東京地方法院的判決是上述案的繼續，即根據屬地主義原則，外國專利產品在輸入國內承認該專利的域外效力，平行輸入是禁止。

但是本案第二審，第三審的判決一反先例，否定了外國的專利產品在輸入國仍有其域外效力。

第二審的主要判決理由是根據專利法的立法目的（日本專利法第1條）。即專利權者等在銷售專利品時，在確保發明公平的代價以外保護社會公共利益的產業發展也是極其重要的。保護這兩者利益的協調才是最合理的。

第二審與第三審判決理由有如下不同之處：

- 1、專利權者在沒有註明保留，該專利產品在國外轉讓時，在轉讓地即使沒有相對應的外國專利權，在日本國內不能行使該專利權。
- 2、專利權者在國外轉讓專利產品時，該產品的銷售地，使用轉讓人之間如

有除日本以外這樣的合意時，可以在日本可以行使專利權。

最後，本案與美國對平行輸入判例之比較可以發現：

在美國平行輸入類似本案的且被認可平行輸入的有四件，被否定的有六件。

被認可的：

- 1、Holiday v. Mattheson(C.C.S.D.N.Y. 1885)
- 2、Sanofi v. Med-Tech (D.N.J.1983)
- 3、Curtiss Aeroplanc v. United Atircraft (2d Cir 1920)
- 4、Hattori Seiko v.. Refac (S.D.N.Y.1988)

其主要理由是專利產品的所有人沒有提出限制或是授予國內銷售權。

被否定的：

- 1、Boesch v. Graff(S. Ct.1890)

至今為止專利產品的平行輸入相關的，唯一由美國最高法院判決的是本案例，其判決主要理由是在美國輸入商品的販賣由外國控制是不妥當，必須得到在美國的該專利所有人的許可方能進行銷售。

- 2、Griffin v. Keystone(D.E.D penn1978)

其主要理由是：

- (1) 引用先例 Boesch v. Graff (S.Ct1890)
- (2) 在美國和義大利擅自販賣，使用構成原告的不法行為，雖然在義大利不是非法行為，但不能抵銷在美國的不法行為。
- (3) 重回復論(double recovery)

- 3、Dickerson v. Matheson (2d.Cir 1893)

- 4、Dickerson v. Tinling(8<sup>th</sup> Cri1897)

- 5、Daimler v. Conklin(2d Cir 1909)

- 6、WEYGANDT v. Van Emden(S.D.N.Y. 1930)

其否定的主要的理由是屬地主義的原則，與專利的獨立原則。

另外，本案留下的幾個問題包括：

- 1.專利產品的平行輸入可以說是海關的政策問題，所謂「明確表示」，什麼樣的表示是明確表示，在產品說明書中有該記載能算是明確表示嗎？還是一定要通過電視、報紙廣告才算是明確表示呢？
- 2.根據該判例「如有禁止輸入日本的特別約定就可以阻止平行輸入」，最高法院

這個政策的判斷根據是什麼？

## 案例 2.15 實驗或研究實施發明專利

國別：日本

技術類型：醫療科技

關鍵字：實驗實施、研究實施、醫藥專利

案號：日本最高裁判所平成 10 年第 153 號判決

日期：1999 年

### 壹、案情摘要

上訴人擁有關於一種化學物質及以該化學物質為有效成分之醫藥品之專利權。被上訴人在其專利權存續期間內，為依藥事法第 14 條所規定申請上市許可，而對具有相同成分、分量、用法、用量、效能、效果等之同一醫藥品，進行試驗。上訴人乃認為上述行為構成專利物品的擅自「生產、使用」行為，向法院請求判令禁止販賣及賠償損害。

上訴人之所以發現被上訴人上述行為，乃是因為被上訴人在上訴人專利權屆滿之後，立刻將該醫藥品上市。依醫事法規定，申請藥物許可必須經過若干年的試驗。上訴人乃推論被上訴人在其專利屆滿之前，「必然」有製造、試驗之行為。

被上訴人對上訴人的指控，並不否認，但主張：為申請藥物上市許可而進行的生產、試驗，應符合日本專利法（特許法）第 69 條第 1 項所規定的「為試驗或研究而實施專利發明」，並不侵害他人專利權。

### 貳、法律問題

為申請藥物上市許可而進行的生產、試驗，是否構成專利權侵害？

### 參、法院判決

上訴人的主張在第一、二審均未被法院接受，因此上訴到最高法院。最高法院則維持第二審判決，駁回其上訴。最高法院認為，專利權人擁有某一化學物質或以其為有效成分之醫藥品之專利權，第三人為在其專利權期間屆滿後製造、販賣相同醫藥品，依藥事法第 14 條規定申請上市許可，而在專利權期間中生產、使用專利範圍內之化學物質或醫藥品，並為滿足申請所需而進行試驗，這種行為應相當於專利法第 69 條第 1 項所規定的「為試驗或研究而實施專利發明」之情

形。

## 肆、判決理由

1. 專利制度乃對公開其發明者，給予一定期間之獨占利用權，以獎勵其發明，並使第三人有機會利用該已公開之發明，冀以促進產業之發展。基此，於專利權存續期間屆滿後，任何人均可自由利用該發明，而增進社會一般之公益。此乃專利制度之精神之一。
2. 藥事法為確保醫藥品製造上之安全性等目的，而設有應由厚生部長許可之規定。而為申請該許可，需於申請書中檢附各種試驗之結果報告。同理，於後續醫藥品（意指專利權屆滿後推出之產品），為申請製造許可，則必須在相當期間內進行規定之試驗。為進行上述試驗，自有必要生產、使用屬於專利權人之專利發明技術範圍內之化學物質以及醫藥品。若認為上述實驗並不該當於專利法第 69 條第 1 項所規定之「試驗」，則於專利權存續期間中，必然無法進行上述生產。則於專利權期間屆滿後相當期間內，第三人仍無法自由利用該發明。此種結果應已違反上述專利制度之精神。
3. 此外，第三人於專利權存續期間內，如超出依藥事法申請製造許可必要之範圍，生產後續藥品或其成分，以在專利權期間屆滿後讓渡（出售），則此種生產、使用專利發明有關化學物質之行為應視為侵害專利權，而非法之所許。因此，於上述原則下，如認為專利權人為確保其專利權存續期間中，獨占實施其專利發明專利之利益，有權排除他人於該期間中，為申請後續醫藥品之製造許可，進行必要之試驗而生產等行為，則不啻達到使專利權存續期間延長相當期間之結果。此種結果實已超出專利法原先賦與專利權人之利益。

## 五、評析

本件所涉及的事實是，專利權人在其藥物專利屆滿後不久，即在市面上發現與其專利範圍相同的藥品。依專利法規定，專利權期間屆滿後，任何人均可實施其發明。但專利權人認為，申請藥物上市許可費時數年。對方能在其專利權期間屆滿後即推出產品，證明在其專利權屆滿之前，被告已進行了數年的製造及使用。

依專利法之規定，專利權人有權禁止他人使用、製造、販賣或進口其專利方法或專利物品。不過，如果是為實驗或研究而「實施」他人發明，在多數國家都不構成侵害，則是多數國家的規定。在這裡，「實施」包括上述之使用、製造、進口等行為，不包括販賣。

我國專利法規定：發明專利權之效力不及於「為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。」日本專利法則規定，專利權之效力不及於「為試驗或研究而實施專利發明」之行為。

根據一般對上述規定的瞭解，上述「實施」行為主要是指非營利性質的實驗。藥廠為準備上市而作的實驗（包括製造及使用），則是以營利為目的。雖然不是直接營利，但在各國藥事法規下，確屬營利上所必要之行為。這種試驗與開發新藥所作的實驗並不相同，因為開發新藥並無一定的結果。

最高法院在本件判決中並不討論是否涉及營利的問題，而是由專利權人的利益與社會公益的平衡切入。筆者認為這種判決已經超出法律解釋的範疇，而提昇至立法政策考量的層次，具有相當濃厚的政治性。

在我國，過去二十年中所核准的專利權中，化學、藥品、生技有關之發明占最大比例。加上專利權人絕大多數是外國先進大廠，致使我國要發展藥品、生技工業，殆不可能。相信這項判決必能使我國政府及業者在突破這種先天不良環境之努力中，獲得相當啟示。

## 案例 2.16 製藥專利侵害之賠償

國別：日本

技術類型：醫療科技

關鍵字：營業秘密、損害賠償、製造方法

案號：東京高等裁判所平成九年 605 號判決

日期：1997 年

### 壹、案情摘要

原告擁有日本第 1096724 號專利權「新穎芳香族醯胺碳酸酯誘導體之製造方法」之專利權，因查被告公司所生產之製劑侵害該專利權，因此向法院起訴，請求被告給付相當於該藥之製造販賣行為所獲利益之損害賠償。在訴訟繫屬中，因認有令對方提出財務報表，以證明其請求金額之必要，乃依專利法第 105 條之規定，向法院聲請判令被告提出有關財務文件。原審東京地方法院在 1994 年 3 月 25 日命被告提出包括涉案產品之資產負債表、損益表、營業報告書、出貨單、發票、品管及測試記錄等文件，以及其他有關涉案產品之製造量、販賣量、販賣單價、製造成本以及其銷售直接成本之有關證明文件。

被告不服法院裁定，向東京高裁提出抗告，主張其營業期間未如原告所述之長，主張其中若干文件並非全屬必要，並主張原告令被告所提出的文件，涉及被告公司的營業秘密，有侵害其營業秘密權之不正競爭行為，已經超出專利侵害訴訟之目的。因此，除了提出平成二年二月一日～平成五年一月十八日間之資產負債表及損益表外，其餘文書均拒絕提出。

### 貳、法律問題

專利訴訟當事人提出有關營業秘密之文書，以決定損害賠償，應如何處理？

### 參、法院判決

東京高等法院審理結果，除就被告已經提出之文書部份廢棄原裁定，其餘仍維持原裁定。本件判決對專利侵害案件中被告提出文書之義務與營業秘密的保護，提出解決衝突的原則。

## 肆、判決理由

「本件文書提出裁定之標的為附件一所記載之各種文件，均屬藥品製造、販賣等業者依法令之規定所製作之文書，或業者在事業通常經營活動上當然應製備之文書。其性質上及通常可預期之記載事項，均屬該業者經營事業活動、製造、販賣產品行為之內容，以及與之密切相關之事項。如該製造、販賣行為該當專利權侵害行為，其記載之內容即可認為用以證明該行為所得利益金額之資料，而屬損害賠償額之證明文件。原裁定之範圍並未超出必要之程度。」

「即使含有上述（營業秘密）資料，而與對方主張專利權侵害之藥品之製造、販賣行為，計算抗告人所得利益之記載文件形成一體，則至少在與對方之關係下，仍不得作為以營業秘密為理由，拒絕提出該當文書之正當理由。依本件文書提出裁定提出本案各種文書之同時，如欲避免不必要之洩露營業秘密，則訴訟當事人可聲請原審法院行使訴訟指揮權，進行適當之處理」。

## 伍、評析

在專利侵害訴訟當中，證明被告侵害專利物品（方法）的數量，可能是最難的工作。無論在我國或在日本，專利侵害案件中，判決的賠償金額度均屬不高，如果要獲得較高額的賠償，必須設法儘量證明被告的銷售數量。如果被告不是上市公司，在日本嚴密的企業文化下，外人極難取得有關文件。因此利用專利法及民事訴訟法的規定，命令對造提出有關財務報表，顯有必要。

無論是否真實，在面臨法院提出文件之命令時，被告通常都會主張「營業秘密」的抗辯，拒絕提出。不過，何者應屬營業秘密，營業秘密如何保障，往往不見被告說明，本案例中被告認為客戶名單及交易量屬於公司機密。不過這種說法是否成立，仍有問題。因為其客戶也可能涉及「販賣」侵害專利物品，而成為同案被告。

事實上，在法院訴訟過程中，並非沒有保護營業秘密的方法。以財務報表為例，本案原告請求提出的文書，大部份不是原始憑證，對被告而言不但並無困難，且在提出時大可塗黑有關部份，以求保密。再者，請求法院派令會計師前來查帳，向法院提出報告，也是一種可行的方法。

再以技術文件為例，被告提出之文件，也可禁止被告直接閱覽，而由被告委託獨立的專家前來審閱，提出意見，或由法院委託鑑定人鑑定，均無不可。

在我國，由於上市上櫃對公司老板吸引力極大，所謂「高科技公司」紛紛上櫃上市。在我國證券交易法規之下，上市上櫃必須揭露許多財務資訊。這些資訊將成為對手告訴專利侵害時極有用的證據。如果有公司為上市、上櫃炒股票而虛列獲利，則可能帶來更大的痛苦。

## 案例 2.17 用於防止過敏性哮喘專利侵犯的認定範圍

國別：日本

技術類型：醫藥科技

關鍵字：申請專利範圍、預防劑

案號：東京地方法院

日期：1992 年 10 月 23 日

### 壹、案情摘要

原告 sanAG 是以醫藥品的研究開發及製造、銷售為業的公司，1975 年 5 月 20 日在瑞士提出專利申請後以優先權為理由，1976 年 12 月 8 日在日本以『有關有機化合物的改良』為名提出專利申請。1990 年 10 月 22 日取得專利(第 158335 號)。申請專利範圍第一項是用化學名表示的化合物。一般稱『ketotifen』作為有效成份，用於『過敏性哮喘預防劑』的用途發明而獲得該專利(以下稱本件專利權)。在最初提出申請時，申請專利範圍是『ketotifen』或『在製藥上應該允許含有酸附加鹽，製藥上應該允許載波或稀釋並用預防或治療過敏症』。原告 1986 年 3 月 19 日在補充手續中將申請專利範圍改為『ketotifen』或『在製藥上允許作為有效成份酸附加鹽為過敏性哮喘的預防劑』，被告共和藥品工業股份公司及其他二名以富馬酸『ketotifen』的原料製藥(相當於『ketotifen』的製藥上應該允許酸附加鹽)作為有效成品製藥並進行銷售。原告認為被告的醫藥品屬於本件專利權的範圍。因此，被告的行為是侵犯了本件專利權，並提起停止本件化合物的製藥及銷售的訴訟請求。

原告訴稱在過敏性哮喘的預防劑中使用了抗過敏劑等。但是，『ketotifen』也是作為抗過敏性哮喘的預防劑。醫療機關也使用『ketotifen』作為過敏性哮喘的預防劑被使用。被告的製劑藥的有效成份僅是富馬酸『ketotifen』以上。購買被告的製劑醫藥品的醫療機關作為過敏性哮喘的預防劑使用是顯而易知的。

被告辯稱本件專利是富馬酸『ketotifen』用途發明。本件發明以外的用途使用等不構成侵犯本專利權。原告提出停止富馬酸『ketotifen』的製劑及銷售的請求，超過了本件發明的技術請求範圍，理由不充分。

原告訴稱，被告主張其製劑『ketotifen』是抗組胺作用的，他們的製劑如前所述是用於過敏性哮喘的預防劑。這樣的效果是不可能起抗組胺的作用的。被告的製劑品與本件發明實施相同的有效成份，即是用於過敏性哮喘的預防劑。被告

的製劑品的用法、用量上發現了抗組胺作用。但是，組胺解放壓制作用沒有發現。被告的製劑品沒有主張是釋放、壓制製劑。但是，該主張的背後有文獻記載的實驗是用動物進行的實驗，動物的種類不同醫藥的作用，程度也當然不一樣。用動物的來的實驗結果不能原封不動用於人體上。

被告辯稱，本件化合物有抗組胺合組釋放壓制的兩方面的作用，利用前者的作用可以成為預防劑，利用後者的作用將起治療的作用。本件發明的技術性範圍是在『ketotifen』的組胺釋放壓制基礎上預防過敏性哮喘用途發明的要點。但是，被告的製劑品是在『ketotifen』的抗組胺的作用基礎，哮喘發作時的緩和症狀『支氣管哮喘』，過敏性鼻炎等的治療，本件發明的技術的範圍是不同的。

另外，被告的製劑品用法及用量，本件化合物的抗組胺作用的發現，組胺釋放、壓制作用沒發現。原告提出了動物實驗的結果不能使用人體的主張，其實現在的動物實驗特別是支氣管哮喘等的 I 型過敏時，與人的關係是有關係的。

## 貳、法律問題

本案主要的法律問題有二個。

法律問題之一：本訴訟的停止請求的對象標的是否正確？

法律問題之二：被告的製劑是否屬於本件專利發明的申請專利範圍所記載的『過敏性哮喘的預防劑』。

## 參、法院判決

預防劑以外的用途不屬本發明的技術範圍。

被告製劑屬於本件申請專利範圍。

## 參、 判決理由

關於過敏性哮喘的預防劑以外的用途，當然不是本發明的技術的範圍。原告要求停止侵犯的對象物屬於本件發明的僅限於醫藥品。

本件化合物作為其製造者，以過敏性哮喘的預防劑其用途和其他的用途在適用範圍內是可以有實質性的區別。根據這些區別，可以明確該製劑不屬於本件發明的技術範圍。另外，用途的區別不明確時，本件化合物只作為過敏哮喘的預防劑的用途和其他用途，而且不涉及其他用途發明，也是本件發明的技術範圍。在本案中假定被告的製劑品是用於過敏性哮喘的預防劑以外的用途的話，那麼被告的製劑品就不是用於相同的過敏性哮喘的預防劑。而事實上與原告的製劑品在製造、銷售方面沒有區別的緣故。因此，才帶來了本案的訴訟請求。

被告認為因為本件發明是化合物利用組胺的釋放、壓制作用的用途發明。

本件發明的專利請求範圍所謂的『預防』應當解釋為在組胺釋放壓制的基礎上的過敏性哮喘的預防劑。但是，本件專利請求的範圍上記載這『作為本件化合物的有效成份是過敏性哮喘預防劑』。『組胺釋放壓制作用為基礎』這要件沒有寫上，因此本件發明的技術的範圍不應該包括組胺釋放壓制的作用。對此法院認為被告的這一主張是有失妥當的。因為本件發明已是眾所周知的物質，即本件化合物具有組胺釋放壓制的作用是新的物質發現，即本案的發明僅僅是已知的物質和未知的用途的結合。關於周知物質中發現新的性質只能說是研究出相結合的，而不能說是這新的物質構成了新的發現。另外在本發明的申請過程中，申請人原告多次強調“本件化合物的氣管哮喘控制劑效果是在組胺釋放壓制作用的基礎上的製劑”事實被認可。關於這已知的物質化合物，可以理解是到現在為止過敏性哮喘的預防劑未被人知道的用途。從前被知道的過敏性治療劑和至今未知的過敏性哮喘的預防劑的作用異同，只能說前者是抗組胺作用，後者是組胺釋放壓制作用的藥理作用的進一步明確而已。對此提供技術範圍內的限定解釋是不可能的。

關於被告製品(1)富馬酸屬於抗過敏藥，抗過敏藥用於氣管哮喘所以只給了預防的“位置”(2)關於被告的製品的附加說明書中，用量一覽裡一回一個膠囊一天二回，被告的製藥品不是哮喘發作時服用，而是每天定時服用。(3)原告的製劑銷售附加說明書與被告的附加說明書的內容除組成、用法、用量、效能或效果的記載以外，富馬酸量等全一樣。(4)因此，原告和被告的製劑品的使用方法應該認為是一樣的。(5)原告的製劑品等的附加說明書中記載的不是治療發哮喘的病人，而是發病之前的使用。(6)原告的製劑的附加說明書中，記載了作為過敏性劑的預防劑的使用。(7)被告的製品的一張附加說明書記載『對氣管哮喘一個療程 30 天。』可以推測，連續使用是可以的，根據事實認定被告的製品是用於急性發作而引過敏性氣管支哮喘病人使用的藥即被診斷有哮喘的病人為不要發病，預先、定期地服用該藥，因此，應該屬於本件申請專利範圍即『過敏性哮喘的預防劑』。

## 伍、評析

在眾所周知的物質中發現了新的特性，並利用這特性的未知用途，是否構成侵害用途發明的專利的問題是本案的焦點所在。考慮到本案在日本的影響及引起的爭論特介紹在此以供參考。

1965 年日本在專利廳審查基準辦公室編制的『審查基準』適用『對單一化合物的用途發明...關於單一化合物的特定用途的發明(本基準稱用途發明)』的規定。又『特定的單一化合物，某特定的用途的發現的發明，應該作為專利的對象』。

1967 年日本『有關醫藥發明的運用基準』中規定，『同一物質的醫藥用途發明，不同的用途不能作為同一個發明。但是下列情況視為同一個發明(a)在用途上表現不同時，被判斷在藥理效果上同一或有密切聯繫藥理作用時；(b)作為用

途在適用的範圍內不能做出實質性質區別時(所謂用途的適用範圍是指醫藥的適用對象、適用手段及適用時期)。

本件化合物組胺的釋放壓制作用，抗組胺的作用這二個不同的作用。作為醫藥品使用時，在組胺釋放壓制的作用下對過敏性哮喘有預防性作用；在抗組胺作用的作用下治療哮喘這樣二個不同的作用。因此，本件化合物的預防劑和治療劑中有不同的用途。根據上面的『運用基準』本件的化合物作為預防劑和作為治療劑成為二個不同的用途發明。進一步說，假如被告的製劑如被告所主張的不是預防劑而是治療劑的話，那麼就不涉及原告的專利權了。但是遺憾的是被告對此不能提出有力的證明。不管被告的製劑有什麼作用，不得被認為是屬於原告專利權的範圍。另外，在判決中對被告製劑的認定中列舉了很多根據特別是附加說明書成了認定的重要根據，如果被告在這些附加說明書中對使用方法寫成治療劑的話，是否還涉及原告的專利權？

## 案例 2.18 有關醫藥專利的侵犯

國別：日本

技術類型：醫藥科技

關鍵字：均等論、誘導體

案號：東京高等法院

日期：1982 年 6 月 30 日

### 壹、案情摘要

原告 Kar·Tomae·Gezeru(上訴人)是 ピリミド(54-d) ピリミジン誘導體的製造發明專利權人。被告山之内製藥股份有限公司(被上訴人)從 1972 年 7 月開始製造ジピリダモル、並標上アギナル為該商品名稱進行銷售。ジピリダモ是原告的發明專利的標的物所包含。該標的物的性質在該發明提出申請時(1958 年 7 月 28 日)在日本國內未被公開。為此，原告提起訴訟請求賠償損失。根據專利法第 104 條的規定，在否定推定中，主張侵犯專利的當事人(一審被告)，在公開自己的實施方法，證明與本案專利方法有明顯不同的同時，還必須提出證據的判例。被告提出證據，一審駁回原告的請求。二審駁回上訴人的請求維持原判。

上訴人(原告)主張被告所製造銷售的藥品係本案發明專利範圍，為此侵犯了原告的專利權而提起訴訟，並提出以下請求：從 1972 年 7 月到 1975 年 12 月 31 日止的損害賠償

1. 1972 年—1974 年根據 A 號方法
2. 1974 年—同年 12 月根據 B 號方法
3. 1975 年—同年 12 月 31 日根據 B 號方法

按原告方法製造、銷售而給上訴人帶來的利益損害，總金額為 2 億 6233 萬 3925 日元。

被上訴人(被告)辯稱：被上訴人的方法與專利發明的最初物質和實質性僅僅是採用同一種物質，並沒有使其變壞，也沒有使其進步。

被上訴人的主張在法律上可歸於同一性或均等論的主張，但是，被上訴人的方法在專利性範圍內無法被認可。

### 貳、法律問題

本案是否適用專利法 104 條的推定？

## 參、法院判決

駁回上訴，上訴費由上訴人負擔

## 肆、判決理由

### 1. 有關以下幾個事實關係當事人之間沒有爭論。

上訴人是本案專利權所有人，本件明細表中記載的專利請求範圍如上訴人所主張的。被上訴人於 1972 年 7 月後開始從事ジピリダモル（化學名）製造アギナル為名的商品並進行銷售。被上訴人的製造方法在 1972 年 7 月—1974 年 4 月初是用 A 號方法；1974 年 4 月 8 日—同年 12 月 31 日是用 B 號方法；這些方法中分別包含了本案專利的標的物質。該標的物質本案發明專利提出申請當時（1968 年 7 月 28 日）在日本國內沒有被公開。

### 3. 關於專利法第 104 條的規定

上訴人在本訴訟中主張本案專利受侵犯而遭受的損失自 1972 年 7 月至 1975 年 12 月 31 日。並主張在其間，(1)1972 年—1974 年根據 A 號方法，(2)1974 年—同年 12 月根據 B 號方法，(3)1975 年—同年 12 月 31 日根據專利法第 104 條，被推定是按原告方法製造、銷售而給上訴人帶來的利益損害。

關於上訴(1)及(2)的各期間分別使用這些方法製造，銷售了ジピリダモル(如上述 1)中所說)當事人之間沒有爭論。

關於(3)的期間主張，首先讓我們討論一下專利法第 104 條的規定。

專利法第 104 條規定『關於產品生產的方法取得專利情況下，該產品在提出專利申請前在日本國內沒有被公開知道時，與該產品同一個產品，推定根據該產品的生產方法生產的』。這條規定所關係到的要件，應該理解為上訴人的專利方法的標的產品和被上訴人生產、銷售的商品同一個商品而且提出專利申請前在日本國內沒有被公開該商品的主張，如能提供證據，將可根據該條規定進行推定。如要否認該推定，被上訴人必須公開自己的實施方法，並需要提出證據證明自己的專利方法與上訴人的專利方法不同，從而來證明沒有侵犯本案專利。

作為專利權受侵犯的原因或損害賠償請求的訴訟案件。從原告主張，證明適用專利法第 104 條的規定生產方法的推定時，被告為了推翻該推定必須提出事實主張和證據。這是法律為平衡當事人之間理念，以及專利法第 104 條的規定的意義所在。

有關這一點還須提及專利法第 100 條的規定『專利權人...自己的專利權受到侵犯者可以請求該侵害的停止和預防』(第一款)『專利權者... 根據前款的規

定提出請求時... 可以請求廢棄，除去以及預防其他權力侵犯的行為』(第二款)。這些規定的『侵犯專利權的行為』或『侵犯權力的行為』在法律上是指什麼內容在同條法律上沒有做明文規定。但是，因為在專利法第 68 條規定『專利權者享有從業實施專利發明的權力』所以得到專利權者的許可而使專利權者失去了權原，當然解釋為該專利權受侵犯。關於『實施』專利法第 2 條第 3 款規定『有發明的，使用該發明的行為』作為該發明的實施行為規定的同時，同法第 104 條的規定適用，如前所述因為『...推定根據該方法生產的東西』的規定第 104 條的規定才被適用，在做出被告生產的產品根據原告的專利發明的方法生產的推定時，被告有使用原告的實施專利發明，無法否認這是侵犯了原告的專利權。可見，被上訴人在上述期間侵犯本案專利不可否認。

儘管被上訴人主張本案專利的標的物質屬於化合物的一種，在本案專利提出申請以前就是眾所周知。專利法第 104 條的不適用。但是，假如這物質是眾所周知的，被上訴人製造、銷售的ジピリダモルの物質是本案專利發明的標的物所包含的物質而且是申請前在日本國內沒有被公開的，被上訴人的主張不能採用。

### 3.對推定的主張、舉證

如前所述自 1975 年 1 月 1 日至同年 12 月 31 日前間被上訴人被推定侵犯本案專利權。被上訴人主張在上述期間被上訴人使用的 B 方法與本案專利發明方法不同，故沒有侵犯本案專利。

法院根據被上訴人提供的證據經查定被上訴人的製造方法不同與上訴人的本案專利方法發明。因此駁回上訴人的請求。

## 伍、評析

日本從 1975 年起導入物質專利制度。在此以前開發新的醫藥、化合物者，無法取得製造方法的專利。同行業用不同的方法製造同樣物質，並進行銷售的行為無法可禁止。為公平使用，減輕專利權者的負擔設定了本條。該判例是日本高等法院第一次如此詳細地解釋 104 條的適用方法。因而受到各法學界，司法界的注目。

這條法律的規定是受德國的影響。德國 1909 年專利法規定了這一條。

本案提出為否定 104 條的推定，作為被告必須提出主張、舉證，根據法律有關規定，最終是根據當事人間的平衡的理念而做出決定。進一步說，從基本性的，法律制度的全般構造中來認識 104 條的規定意義。本判決從這點出發，專利法第 100 條對專利的侵犯作出了規定的內容在同條中沒有被表示出來。但是同法第 68 條指出正當的權源失去，作為行業實施專利發明的行為。但是，上述實施在產品的生產方法的發明時，根據第 2 條第 3 款可以說成使用方法的行為。另一方面，104 條與專利發明相關同一類的產品，推定為根據該方法而生產，從上述

可見，根據同條，專利發明的方法的實施，即推定原告的專利全被侵犯。為此，如否定該推定的結果，作為被告當然僅僅公開自己的實施方法是不可的，還必須提出主張、舉證來表明沒有侵犯原告的專利權。

判決書在最後指出，104 條不是僅僅指所有的生產方式，新的物質也包括在內，這樣理解從當事人間的平衡的理念才是比較妥當的。該判決的明言引起學術界部份的贊同。(以下稱 A 說)

對本案第一審判決書的反對意見(以下稱 B 說)。104 條的立法宗旨是被告的實施方法屬於被告支配領域，競爭的緣故當然外部者想了解一切。這就造成了被告的主張，舉證的困難性，進一步說有關方法的專利實際上很可能使之成為有名無實。因此，同條所定的前提事實存在的情況下，對被告應該負有公開自己的方法，其目的是訴訟上的平衡。沒有比此更有理由了。換句話來說，本條的效果被告負有將公開自己的實施方法和該實施可能性這樣的義務。這種被公開後仍然不適用本條，回到原則上，原告對被告的實施方法屬於原告的專利發明的技術範圍內負有提出主張，舉證的責任。否則的話一般侵犯訴訟的情況下相比之下被告的責任過重，換過來說失去了當事人的平衡。<sup>2</sup>

除上以外可以說還有折衷說即 C 說<sup>3</sup>。根據折衷說，按 104 條被推定與專利發明的方法是使用同一個方法，為否定不是屬於該專利權的範圍的方法時只要被告能舉證證明使用與專利方法不同的方法就應該否定該推定，不必負有從均等及其他側面等各個角度來證明的責任。

但是，上述立法宗旨不管是 A 論，還是 B 論都是圍繞著當事人之間的平衡。A 論與 B 論的區別是，A 論是相對 104 條的法律上推定規定在專利法體系上的地位而言。B 論可以說指在通常的侵犯訴訟時的主張，舉證責任的對比考察。兩論的共同點即為否定 104 條的推定被告必須公開自己的實施方法。其公開的程度，根據 B 論，如果不回到舉證責任原來的原則上，當事人間的平衡可能會傾斜。從 104 條的立法宗旨來看更是有許多問題。B 論還對 A 論提出反論說，是否屬技術性範圍的原告，被告的主張不能成為約束法院判決的理由，推定不能涉及與此。但是，屬於技術性範圍的判斷的確是法律性的判決，除舉證責任分配以外，對 A 論無可指責。

最後再議論一下 C 論。從結果來看，多數人認為是妥當的。專利權的技術範圍和權利範圍以及保護範圍應當是一致的。這一觀點是現在一般的看法。從日本法學界、司法界，目前為止 A 論被普遍認為是妥當的。

<sup>2</sup> 松本重敏・特許發明の保護範圍 P.331

<sup>3</sup> 品川澄雄『推定規定—第 104 條論』P460