



新型專利請求項之方法的敘述

黃文儀*

前言

我國新型專利雖然改採形式審查，但請求標的仍然和以往一樣限於「利用自然法則之技術思想，對於物品之形狀、構造或裝置之創作」¹。在專利實務上，所謂「物品」係指有一定空間形態之物，以和著重組成分之「物質」相區別。通常物品之請求項係以構造語言來敘述，亦即係以組成要件之形狀或結構上的位置關係為限制條件。但有時可見到在物品請求項中，採用方法之限定條件，因此新型申請專利範圍是否可以包含方法的敘述之問題，經常被提起。

新型專利申請案於形式審查中，仍然要判斷是否為適格之物品請求標的，以及說明書及圖式是否未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚，倘遇到以方法來界定物品之請求項，是否滿足形式審查要件。又在新型專利技術報告製作或舉發案中，遇到包含方法的敘述之請求項，如何解讀及進行實質比對與判斷。另外在由發明改請新型專利申請案之場合，由於發明可以方法為請求標的，故往往在改請後之新型申請專利範圍存在方法的敘述，是否容許也須澄清。至於在侵害訴訟中，包含方法的敘述之新型請求項，如何據以認定專利權範圍，均無法避免不對這個問題尋求解答。

由於我國新型制度主要參考日本實用新案法，故本文先敘述日本實用新案法之演進與相關判例，再來探討此一問題。

收稿日：93 年 12 月 20。

* 經濟部智慧財產局專利 2 組副組長。

¹ 專利法第 93 條參照。



壹、日本實用新案法之變遷

1.明治 4 年專賣略規則

日本之工業所有權制度，可追溯至明治政府的做為殖產興業政策之一環而制定的 1871 年(明治 4 年)的專賣略規則。

其後日本為了導正不平等條約，於 1899 年(明治 32 年)加入巴黎公約。加入巴黎公約後，外國人於日本擁有取得專利權之自由，外國人之專利申請案在特許²件數上大增，而且幾乎為當代產業基礎的重要發明。當時，由於須向外國人之獨占權給付高的實施費，對日本形成過大的負擔。倘若為了使外國人不能取得特許權而提高審查基準，其反面是程度低的發明無法保護³。

2.明治 38 年實用新案法

日本為了解決國內特許政策與國際特許政策之矛盾，對程度低的發明也予以保護，乃仿效德國的新型專利法，於 1905 年(明治 38 年)開始制定實用新案法⁴。該實用新案法規定「客體為關於工業上之物品，其形狀、構造或組合，完成實用新穎之創作者 可依本法得到實用新案之專利」。當時德國之新型專利法限定於「勞動用具，實用品」，於日本之實用新案法則使用較為寬廣之「物品」一詞，並刪除德國的「型」的字句。相對於德國的無審查主義則採用審查主義，權利效力則認許和特許完全相同的效力。

日本將實用新案法之保護對象定為物品之形狀、構造或組合，乃因

² 日本之「特許」相當於我國之發明專利。

³ 紋谷暢男「現行工業所有權制度の問題點」- 實用新案の客体に い、 - パテント Vol.21, No.3, P.3~15(1968 年 3 月號)；紋谷暢男「我國實用新案制度の下における保護客体の推移」(一)成蹊法學 1(1969 年)；紋谷暢男「我國實用新案制度の下における保護客体の推移」(一)成蹊法學 2(1974 年 4 月 10 日)；紋谷暢男「實用新案法制と方法の考案」商事法の諸問題，第 543~552 頁(1974 年 7 月 20 日)。

⁴ 日本所稱「實用新案」相當於我國之「新型」，並採單獨立法之方式。



論述

當時日本之程度低的發明多數為家庭工業物品的形態之創作。

在此實用新案法之概念和德國同樣，形態與創作不可分，創作為對物品的形態之規制，且於該物品的形態中賦予實用之效力。

3.明治 42 年實用新案法

實用新案法和其他工業所有權法一起修正，關於客體之規定和從前之法律幾乎相同，並逐漸累積僅強調新型之思想面，認其性質為小發明之解釋，與僅強調形態做型的解釋之判例。

前者所謂小發明之考慮方式，即假借形態之名的小發明，反映第一次世界大戰後的中小企業問題的社會化，並帶入新型制度中；而強調型之判例，則反映了將小發明的效力之範圍儘可能狹窄之希望⁵。

4.大正 10 年實用新案法

繼受此種強調「型」的判例之潮流，而制定了大正 10 年(1921 年)法。其中規定「關於物品形狀、構造或組合有實用新穎之型的工業創作者，得就其物品之型申請實用新案登錄」。

此一修正強調「型」之結果，倘形態不同，不問是否具有同一實用效果或者源自同一之創作力，便予以保護。另一方面，形態同一的話，不問是否具有不同的實用效果，或源自不同的創作力，均予以核駁。

實務上一時也連續出現強調「型」的判例，大約自昭和 6，7 年起繼續至昭和 17，18 年止。倘將此一時期除外，所有判例係從形態與創作兩方面來考量新型。

5.昭和 34 年實用新案法

日本現行實用新案法源自昭和 34 年之修正，新型的登錄對象限定於「物品之形狀、構造或組合有關之創作」，將型除外。

大正 10 年法規定「關於物品形狀、構造或組合有實用新穎之型的

⁵ 在日本有人稱前者為「考案說」，後者為「型說」。



工業創作者，得就其物品之型申請實用新案登錄」(1 條)。所謂「型」，最早實用新案法並未見到，乃大正 10 年法初次規定之用語。從這樣的沿革來看，大正 10 年法可說將「型」做為實用新案法之核心。然而大正 10 年法也未必是徹底地執著於「型」，似乎也顧慮到具體的物品之「型」的背後潛藏的抽象創作。因此，關於大正 10 年法之解讀，在日本有登錄要件除判斷有關之「型」外，沒有必要考慮作用效果的「型」的觀點之徹底說法，以及縱然「型」顯著不同，倘其根基的創作同一，則不應予以新型專利等，各種各樣的說法。由於此乃涉及制度的根本問題，如果解釋上不統一，對一般大眾、創作人極其不便。希望制度能夠明確化，將重點放在「型」或將重點放在「創作」，而從促進產業發達之目的來看，後者比較適切。因此昭和 34 年實用新案法，將新型專利之對象規定為創作，刪除型之用詞。

貳、新型專利中方法的敘述諸說

由於新型專利保護對象限定於物品之形狀、構造或裝置的創作，故很明顯製造方法之創作無法藉新型專利來保護。可是實務上，新型之申請專利範圍也有包含製造方法或步驟，而仍舊獲准專利者。從而在此一場合，如何認定創作實質是一個問題。

在日本關於新型請求項的構成中有方法的敘述，其創作實質之認定有各種各樣之觀點與分類。有時在一個判例中具有符合二個立場而難以機械地予以分類。在各種說法紛陳中，較具代表性的有，方法便法說，方法要件說，方法除外說⁶以及方法無考慮說等說。

1. 方法要件說

本說將新型申請專利範圍中之方法的敘述做為構成要件。根據本說，方法不同，便為不同的發明或創作，不屬於技術範圍。

其理由簡單來說，請求項僅記載必須要件，且為申請人尋求保護之

⁶ 吉藤幸朔著、熊谷健一補訂「特許法概說(第 11 版)」，第 603～604 頁，有斐閣，1996。

論述

意思表示，法律上並無限制方法的敘述之根據，將權利範圍做狹窄之解釋不會對第三者產生不利益。

本說如同對非物品的形狀、構造或裝置之方法的創作予以專利，恐會破毀將有關方法之創作排除於保護對象外的新型專利之前提。

2. 方法便法說

本說認為，新型專利之對象畢竟是在於和形態有關之創作，其製造方法(步驟)並非構成與形態有關的創作之不可欠缺事項。因此，所記載之方法，實施該方法結果所得到的特定形態，不過是假借方法之表現間接的記載。方法的敘述僅在為了界定最終物品之形態必要之場合容許，凡和物品之形態無涉之方法的敘述予以除外來認定創作之實質。

依據本說，創作之實質以及請求項之技術範圍，縱以和請求項所記載之方法不同的方法而構成完全同一之形態時，只要其他的構成要素也一致，創作便被判斷為同一。

3. 方法除外說

本說無視應以方法特定的構成要件，將方法之敘述從新型申請專利範圍除外，倘若其他的構成要件一致的話，便屬於其技術範圍。

在此將方法之敘述除外，則創作之限定條件減少，使其技術範圍擴張，會對第三人不利。

4. 方法無考慮說

本說認為在新型專利，方法不得考慮為創作之構成，故於認定創作之實質時，不應考慮方法之差異。

5. 形態把握說

本說當有關方法的敘述部分除外則創作不能完成，或創作被認為欠缺新穎性時，可將該方法之敘述解釋為做為使用該方法結果所得到的物品之特定外形或機械構成之技術手段而來表示的事項，此時如同將該方



法的敘述視為創作的構成要件之一。

但將方法之敘述部分除外仍然能認可為新穎之創作時，該方法之敘述部分不過是述及創作的構成上非必要的實施方法，而有解釋為從創作之構成上必須要件除外的餘地。

參、日本有關判例

一、雙筒望遠鏡事件⁷

此為認定請求項中表現時間經過之方法的敘述為創作的構成不可欠缺事項，而駁回原告的損害賠償請求之事例。

原告 X 為「雙筒望遠鏡」的新型專利第 1,667,334 號(以下簡稱「本創作」)之權利人。

原告 X 於昭和 53 年 4 月 25 日申請新型專利。本創作在接到核駁理由通知後，提出意見書，並補正說明書，而於昭和 57 年 10 月 20 日公告(實公昭 57-47765)。

本創作公告時的新型申請專利範圍分段敘述如下。

- A. 鏡筒 2 及押環 3 以合成樹脂來成形，
- B. 前述押環 3 為短筒狀之環體 4，於其外側周面穿設刻紋 5 形成波形面的同時，此一波形面之凸面在鏡筒 2 之內壁面形成具有壓接之外徑，
- C. 於押環 3 之下面，其內周側具備段部 6 的同時於外周側形成固裝突設比環體 4 厚度薄的延長環部，
- D. 將此一押環 3 朝鏡筒 2 壓入押壓的同時，藉施加超音波或高周波振動將押環 3 之外周側周面溶著於鏡筒 2 之內壁面，而構成雙筒望遠鏡。

⁷ 「雙眼鏡事件」，東京地院，平成 5 年 1 月 22 日判決，平成元年(ワ)1986 號，損害賠償請求事件。

論述

對此新型專利有異議提出，特許廳認為異議有理由，於昭和 58 年 11 月 9 日予以核駁審定。

該核駁理由，係以利用超音波振動將押環 3 溶著於鏡筒 2 之技術，已記載於本創作申請前發行之刊物(特公昭 49-3848 號公報)，為了使筒體與壓入筒體的短筒狀物以超音波溶著，於短筒狀物之外側周面形成刻紋也為本創作申請前發行之刊物(特開昭 52-56175 號公報)所記載，故本創作為該行業者根據該等刊物所記載之創作極容易思及。

對於上述核駁審定，原告 X 請求不服核駁審定之審判，同時對說明書為全文之補正。補正後之新型申請專利範圍分段敘述如下。

- A. 鏡筒 2 及押環 3 係由合成樹脂成形，
- B. 前述押環 3 為短筒狀之環體 4，於其外側周面穿設刻紋 5 形成波形面的同時，此一波形面之凸面對鏡筒 2 之內壁面形成具有壓接之外徑，
- C. 於押環 3 之下面，其內周側具備段部 6 的同時於外周側形成固裝突設比環體 4 直徑小且環體 4 厚度薄的延長環部，
- D. 將此一押環 3 朝鏡筒 2 壓入押壓，把延長環部 7 插入置放在透鏡 1 與鏡筒 2 間之間隙，
- E. 而且施加超音波或高周波振動，將押環 3 之外側周面溶著於鏡筒 2 的內壁面，所構成雙筒望遠鏡。

再者，於新型申請專利範圍補正的同時，並強調由於延長環部 7 插入於透鏡 1 與鏡筒 2 之間隙 10，當施加高周波或超音波振動，不會因位置偏移使透鏡 1 破損，可將透鏡 1 在預設的正確位置確實地束緊固定，可消除透鏡 1 發生橫向之晃動或變形，而得到良好的解像力等作用效果。

特許廳在上述請求不服核駁審定之審判中，就上述補正後之新型申請專利範圍，於昭和 61 年 10 月 23 日做出應予新型專利之審決，本創作於昭和 62 年 1 月 29 日登錄獲准專利。



前述審決理由，以任一引用例均未記載本創作的「於押環 3 之下面，其內周側具備段部 6 的同時於外周側形成固裝突設比環體 4 直徑小且比環體 4 厚度薄的延長環部，將此一押環 3 朝鏡筒 2 壓入押壓，把延長環部 7 插入置放在透鏡 1 與鏡筒 2 間之間隙」之點，根據此一構成，透鏡 1 之外周被柔軟地包覆，具有說明書所記載的排除溶著時因超音波或高周波振動對透鏡 1 不好影響之效果等，故本創作非屬該行業者從引用例極容易思及者。

被告之製品在採用超音波溶著手段，以形成延長環部之押環來固定透鏡之點相同，不同之處在於，將押環朝透鏡筒壓入押壓的同時，藉施加超音波或高周波振動來製造之點(施加超音波前並不將延長環部插入透鏡與透鏡筒之間隙)。

原告 X 以被告 Y 侵害本創作，而提起請求損害賠償之訴。

被告 Y 主張，如本創作之構成要件 D 係「把延長環部 7 插入置放在透鏡 1 與鏡筒 2 間之間隙」，並以「而且」接續構成要件 E 的「施加超音波或高周波振動」所明白記載者，對於在施加超音波或高周波振動之前，把延長環部 7 插入置放在透鏡 1 與鏡筒 2 間之間隙之要件，被告 Y 之製品，係將押環 3 朝透鏡筒 2 壓入押壓的同時施加超音波或高周波振動來製造，至少在施加超音波或高周波之前，延長環部 7 並未插入透鏡 1 與透鏡筒 2 之間隙 10，故被告 Y 之製品並不具有本創作之構成要件 D 及 E。

又，被告 Y 認為，在其製造販賣的製品，係於施加超音波或高周波振動之後，延長環部 7 插入被軟化的透鏡 1 與透鏡筒 2 之間者。

對此原告 X 主張，被告 Y 之製品，既然被認定為將押環 3 朝透鏡筒 2 壓入押壓的同時，藉施加超音波或高周波振動來製造，延長環 7 於插入透鏡 1 與透鏡筒 2 間之後，直到施加超音波或高周波之時間差距乃為瞬間，並未影響構成要件之異同，「而且」一詞不能說是組裝的時間順序或顯示步驟者，不過是單純事項列舉的意味，被告 Y 之製品具有本創作之構成要件 D 及 E。

論述

法院駁斥原告前述主張，將本創作之構成要件中的上述 E 所記載的「而且」之意味，解釋為顯示製造步驟的順序「其後」之意味，此一製法的記載事項被認定為新型專利的不可欠缺之要件，於確定其技術範圍時，該製法之記載應考慮係為了特定物品的最終形態(形狀、構造或組合)時的要件。又被告 Y 的製品之製造方法，係將押環 3 朝透鏡筒 2 壓入押壓的同時，施加超音波或高周波振動，並不具備本創作之構成要件，而駁回原告之請求。

判示「本創作，押環之延長環部首先將透鏡之外周緣柔軟地包覆，並於埋入透鏡與透鏡筒之間隙的狀態上，藉施加超音波或高周波振動，將押環之側面溶著於透鏡筒，藉此防止以超音波或高周波溶著時的透鏡偏移，可認為有此特徵。於本創作中並非單純地藉超音波或高周波振動將押環溶著於透鏡筒上，押環的延長環部插入透鏡與透鏡筒之間隙就好，將延長環部插入透鏡與透鏡筒之間隙位置後，施加超音波或高周波振動為必須之構成要件。從而可認為達成本創作之說明書所記載之前述作用」。

法院將構成要件 E 中的「而且」一詞，解釋為顯示將押環 3 之延長環部 7 插入透鏡 1 與透鏡筒 2 之間隙 10 位置後之步驟，並認定為「其後」之意味。此一認定，除本說明書的新型申請專利範圍的文義解釋外，也參酌了新型說明，以及本創作從申請到獲准專利之經過，如下所述。

(1)本說明書的新型申請專利範圍，「於押環 3 之下面，其內周側具備段部 6 的同時於外周側形成固裝突設比環體 4 厚度薄的延長環部」，係對押環 3 的下面形成的延長環部 7 之界定，在其上因記載了構成要件「將此一押環 3 朝鏡筒 2 壓入押壓，把延長環部 7 插入置放在透鏡 1 與鏡筒 2 間之間隙」，此一記載部分應係顯示將押環 3 於透鏡筒 2 的組合步驟。再者，「而且」「施加超音波或高周波振動，將押環 3 之外側周面溶著於鏡筒 2 的內壁面」，此一記載部分應解釋為，將於押環 3 的下面形成的延長環部 7 插入透鏡 1 與透鏡筒 2 之間隙 10 的位置後的步驟。

(2)根據本說明書的創作之詳細說明，所記載習知技術之缺點在於，



將押環 3 藉超音波等來溶著時，透鏡會因超音波等之振動而產生位置偏移，無法得到正確光軸的雙筒望遠鏡，此為其致命的問題，而做為本創作的的作用效果，則記載由於延長環部 7 係插入透鏡 1 的間隙 10，故施加高周波或超音波振動時，不會產生透鏡 1 位置偏移，也不會使透鏡 1 破損，透鏡 1 可以在所定的位置確實地締結固定，消除透鏡 1 的橫向晃動或變形，得到良好的解像力。

再者，於申請案公告的說明書之新型申請專利範圍中，因記載「將此一押環 3 朝透鏡筒 2 壓入押壓的同時，藉施加超音波或高周波振動」，被核駁審定，經由不服核駁理由請求審判的補正，做了前述(1)那樣的補正結果，核駁理由被取消，做出新型應予專利之審決。

因此，本創作，押環 3 的延長環部 7 首先將透鏡 1 的外周緣柔軟地包住，於埋在透鏡 1 與透鏡筒 2 之間隙 10 的狀態下，藉施加超音波或高周波振動，將押環 3 之側面溶著在透鏡筒 2 上，藉此可認為具有防止以超音波或高周波振動溶著時的透鏡 1 之偏移的特徵，故於本創作中，並非單純地藉超音波或高周波振動將押環 3 溶著在透鏡筒 2 上，押環 3 之延長環部 7 插入透鏡 1 與透鏡筒 2 之間隙 10 就好，而是將延長環部 7 插入透鏡 1 與透鏡筒 2 之間隙 10 之位置後，施加超音波或高周波振動為必須要件，藉此始能達成本創作說明書中所記載前述作用效果。

如上述法院判示，將「而且」之意義理解為步驟順序的「其後」，結果使製造方法成為構成要件，將為了實現物品形態的製造方法，記載於新型申請專利範圍，既然於該創作中，將方法的敘述做為專利不可欠缺事項而獲准新型專利，於確定該創作的技術範圍時，應將此一製造方法之敘述考慮為界定物品的最終形態的要件。

其理由為，於新型申請專利範圍中，當然應記載欲獲准專利的創作的構成上不可欠缺的事項，實用新案法僅以技術思想中「物品之形狀、構造或組合有關者」為保護對象，排除製造方法，如此於新型申請專利範圍中將製造方法之敘述做為要件非當然不能區別，倘若將此種製造方法之敘述全部從要件除外，不僅違反實用新案法第 26 條之規定，反而



論述

會對新型專利權人給予了超過其本身期待的寬廣保護，並對信賴此一記載為要件的該行業者給予了不可預期中的不利益之不合理結果。

實用新案法第 1 條，第 3 條並非可當然否定，對獲准專利的新型在為了界定物品的最終形狀、構造或組合而以製造方法為內容的場合，將此等製造方法之敘述理解為要件。

另外，被告製品在施加超音波或高周波振動之前，於押環 3 之延長環部 7 插入透鏡 1 與透鏡筒 2 的間隙 10 之位置為要件的構成上，或是藉延長環部 7 插入透鏡 1 與透鏡筒 2 之間隙 10 的位置，於藉施加超音波或高周波振動來防止透鏡 1 的偏移的作用效果上，也不得不說和本創作有異，並不具備本創作的構成要件 D，E，而駁回原告 X 之請求。

[評述]

本判決以被告製品在施加超音波或高周波振動時和本創作有差異，因此不能達成本創作的作用效果，而判斷被告製品不屬於本創作的技術範圍，係採用上述壹中的方法要件說。

由本判決可理解，新型申請專利範圍中記載製造方法，此一記載在為了界定物品的最終形狀、構造或組合不可欠缺的場合，於確定技術範圍時，將此一記載部分做為界定物品的最終形狀、構造或組合的要件來考慮，並非全然否定。本創作雖然當初被核駁，如前判示所述，很明白藉著將製造方法做為創作的構成上不可欠缺事項，進步性始被認可而獲准專利，不將它解釋為要件極不合適，只要方法的敘述和可否專利產生重要影響，做為方法無考慮說之例外，判示認許方法要件說之意旨。

渡邊隆文⁸認為將技術思想的創作以文章來表現之困難，實務人士都深有同感，為了界定物品之形態也有不得不採用方法的敘述之情況。例如合成樹脂製的部品之間，藉加熱溶解來接合的場合，與用接著劑來接合的場合相比，其接合面的構造明顯不同，想要界定前者的接合面之構造，除了方法的敘述以外難以界定，而且在內容理解上，以方法的敘

⁸ 渡邊隆文，實用新案登録請求の範圍の方法的敘述，特許管理，Vol.44, No.4, 1994。



述較為便利。再者，也要考慮以方法以外的記載來界定物品的形態，有時於權利解釋上反生疑義，而產生無用的紛爭。考慮此點，實用新案法縱然不將方法的創作做為保護對象，限於界定物品的形態必要時，於申請專利範圍中包含方法的敘述似應考慮容許。

就申請專利範圍的保護範圍的機能來看，對包含方法的敘述之請求項，解釋為僅尋求保護以該記載的方法來實現的形態為妥當的。縱使站在將申請專利範圍做超過字義解釋的廣泛解釋的立場，對於藉該方法來實現的形態認定特別的意義，藉此而賦予新型專利權，限於由說明書的記載以及直到獲准專利的經過客觀上很明白者，於認定創作的實質的時候，應考慮將該方法認定為創作的實質的一部分。如果不是這樣，會成為對新型專利權人未創作(認識)的事項給予保護。因此，以方法的敘述對可否專利很明白有重要影響為條件而容認方法要件說的本判決，一般認為是妥當的判決。

以下續論本創作之方法的敘述的妥當性。

首先，本創作的構成要件 D 之「將此一押環 3 朝透鏡筒 2 壓入押壓，把延長環部 7 插入置放在透鏡 1 與透鏡筒 2 間之間隙」，此一記載於組裝完成的雙筒望遠鏡中，可考慮為在透鏡 1 與透鏡筒 2 之間，將押環 3 之延長部分之介在予以間接地界定。再者，構成要件 E 的「施加超音波或高周波振動，將押環 3 之外側周面溶著於鏡筒 2 的內壁面」之記載，可考慮為間接地界定押環 3 的外側面與透鏡筒 2 的內壁面間之接合構造。因此可以說構成要件 D 與 E 的方法的敘述均係為了界定雙筒望遠鏡的形態。這樣的方法的敘述可說必要且妥當的。

關於構成要件 E 的方法的敘述，將押環 3 與透鏡筒 2 之接合構造於和用接著劑等其他的接合構造相區別上是便利的，而且也容易理解，故可認為方法的敘述為必用且妥當的。

而關於構成要件 D，只要說「在透鏡 1 與透鏡筒 2 之間，介在押環 3 之延長環部 7」就好，可認為沒有必要特地採用方法的敘述。但是，此一方法的敘述和構成要件 E 相搭配，於雙筒望遠鏡的最終形態中，可



論述

理解為透鏡 1 藉押環 3 的延長環部 7 來調芯之點予以間接地表現。關於此點，例如「透鏡 1 藉插入透鏡 1 與透鏡筒 2 之間隙 10 之上述押環 3 的延長環部 7，使透鏡筒 2 保持同芯」的話，則可認為不採方法的表現也能夠界定雙筒望遠鏡的最終形態。

可是，對於本創作專利所提之異議證據(前述特公昭 49-3848 號公報)，藉施加超音波振動的喇叭而將押環 3 押壓，將透鏡朝透鏡筒的透鏡當面押抵來調芯的同時，將介在透鏡與透鏡筒之間隙的押環之端部予以溶融而來包圍透鏡，由於該固定構造於「透鏡係藉押環來與透鏡筒保持同芯」的最終形態上和本創作相同，如依照上述例示那樣來界定本創作的最終形態，則會和該先前技術沒有差異。再者，上述先前技術將押環押壓，並對該押環施加超音波振動的同時，藉於透鏡筒之透鏡當面押抵透鏡，將透鏡調芯，而和本申請案創作在製造方法上有差異，由於此一製造方法之差異帶來形態的差異(例如調芯精度的差異)，此一最終形態之表現極為困難。因此，本創作不採方法的敘述很困難表現其特徵。以及和上述先前技術相區隔，藉補正該方法的敘述始被認可進步性，最後獲准專利，結果可認為採用方法的敘述為必須且妥當者。

二、雙筒望遠鏡無效審判事件⁹

此為前述「雙筒望遠鏡事件」之新型專利被請求無效審判，特許廳之審決駁回此一請求，請求人不服向東京高等法院請求取消該審決之事件，法院認為該創作於申請前已被公知，而將審決取消。

法院判決之要旨為，「當新型之申請專利範圍包含方法之敘述，該敘述不過是被視為為了界定物品之形態假借方法之表現而間接地記載時，限於該界定上之必要，也得將方法的敘述解釋為創作之實質。不用說，當方法的敘述和界定物品之形態不相連結時，非屬創作之實質，於檢討登錄要件時，當然也應將該等記載除外來判斷」。

⁹ 「雙眼鏡事件(無效審判)」，東京高院，平成 5 年 3 月 2 日判決，平成 3 年(行ケ)第 164 號，審決取消訴訟判決集，平成 5 年第 103 頁。



再者，對於原告主張，本創作因 D 及 E 構成要件為方法之敘述，不得為創作之實質，應僅針對構造之構成要件 A 乃至 C 之構成要件，檢討本創作申請前是否公知，有關「D.將此一押環朝鏡筒壓入押壓，以延長環部插入透鏡與鏡筒之間隙位置」的記載，判示「於組合後之狀態中，為了能夠察覺顯示押環之延長環部、透鏡、透鏡筒之最終的位置關係之目的，始能大致界定有關雙筒望遠鏡物品的形狀、構造或組合的創作」。

「『壓入押壓』之記載，為步驟之記載，故從記載本身很難說是好的物品之最終構造表現。但是，不過是押環於插入透鏡筒之際，應將押環壓入押壓之表現，並非不可能以不是時間經過的要件來表現。」

再者，關於「E.而且藉施加超音波或高周波振動將押環之環體的外側周面溶著於透鏡筒之內壁，所構成之雙筒望遠鏡」之記載，判示「做為部材之溶接方法，藉採用超音波溶接或高周波溶接之手段，與採用其他之接著方法的場合可能導致不同的物品之形狀、構造或組合」。

在此可看到判決之態度是，關於構成要件 D 及 E，大體上可認為是表示形態，關於「而且」則完全沒有考慮，並將方法的敘述極力從構成要件排除。

三、自有坡度型預鑄混凝土側溝事件¹⁰

此為對於包含方法的敘述之請求項的新型專利，以方法的敘述欠缺實用新案法第 3 條第 1 項本文之要件而請求無效審判，特許廳為駁回該請求之審決，東京高等法院支持該駁回無效審判請求的審決之事例。

被告 A 為日本實用新案第 1,617,986 號「自有坡度型預鑄混凝土側溝」(以下簡稱「本創作」)新型專利權人。

本創作當初是申請發明專利，從該發明案申請分割，並將該分割申

¹⁰ 「自有坡度型的預鑄混凝土側溝事件」，東京高院，平成 2 年 4 月 24 日判決，平成元年(7)1986 號，特許と企業，第 258 號第 58 頁。



論述

請案改請為新型專利申請案，申請案公告，其後補正新型申請專利範圍而獲准專利。

原告 B 以被告 A 為被請求人而對本創作之新型專利請求無效審判

本創作之申請專利範圍為「一種自有坡度型的預鑄混凝土側溝，其特徵在於左右側壁部之兩端上部間一體成形水平樑部，將左右側壁部間下部呈全面開放底部，在現場於前述開放底部藉著將混凝土配合水道坡度敷設，使包含底部敷設混凝土的兩端面構成箱形斷面者」。又申請案公告後所補正之新型申請專利範圍在本裁判前之審判中被認為實質變更。

於無效審判中，該請求人(原告)B 主張本創作的「在現場於前述開放底部藉著將混凝土配合水道坡度敷設」之記載，並非實用新案法第 3 條第 1 項本文所規定的物品之形狀、構造或組合有關之創作，欠缺該本文之要件，(但省略有關申請分割、改請以及進步性之主張)。

對此，特許廳解釋，本創作於構成要件中採用「在現場於前述開放底部藉著將混凝土配合水道坡度敷設」之方法的敘述，係為了界定最終的「自有坡度型的預鑄混凝土側溝」之物之形態，只不過假借前述方法的敘述來表示。因此，在本創作的構成要件中，具有前述方法的敘述，不能說本創作非屬實用新案法第 3 條第 1 項本文所規定的物品之形狀、構造或組合有關之創作，而做出專利非屬無效之審決。又認定從原申請案的分割申請，改請為適法，且有進步性。

原告 B 向東京高等法院提起撤銷前述審決之訴訟，並做如下主張。

本創作之構成由於包含「在開放底部藉著將混凝土配合水道坡度敷設，使包含底部敷設混凝土的兩端面構成箱形斷面」之構成，在混凝土塊上敷設混凝土後之狀態，亦即以不能沒有具備構築物的側溝為必要構成，本創作應為將預鑄混凝土於水道上設置，在其下部全面開放的底部配合水道的坡度來敷設的側溝構築方法，或有關預鑄混凝土的使用方法。審決雖說為了界定「自有坡度型的預鑄混凝土側溝」之物之形態，而假借方法的敘述來表示，但因為「自有坡度型的預鑄混凝土側溝」為



構築物，是工法的特定方法之結果物，故配合水道坡度敷設的構成並非界定形態，乃在界定工法。

對此被告 A 主張「第 1 圖至第 4 圖所示者為混凝土塊，使用它，搬到現場，予以配列。因此，本創作乃為側溝用的混凝土塊」。

東京高等法院判示，「原告主張，自有坡度型預鑄混凝土側溝為構築物，為工法的特定方法之結果物，故配合水道的坡度來敷設的構成並非在界定形態，而係在界定工法。根據本說明書之詳細說明，本創作改良了傳統的 U 字形側溝用塊之缺點，係由左右側壁部與水平耐力樑部所構成，下部全面開放，整體呈口狀之構造，將它搬到現場配列，藉著於前述全面開放底部將混凝土配合水道的坡度敷設而進行側溝工事之施工，本創作的構成所稱之『側溝』，很明顯意指側溝用混凝土塊之意味。這樣看來，本創作的構成要件中所稱『藉於現場在前述全面開放底部將混凝土配合水道坡度來敷設』之記載，於創作中採用方法的表現是否適當為問題之所在。該行業者應可理解右記載係為了界定底部敷設混凝土如何形成自有坡度的混凝土，並加以配置的物之形態。因此，在本創作之構成要件中，以具有前述方法的敘述，而認定本創作並非不是實用新案法第 3 條第 1 項本文所規定物品之形狀、構造或組合有關之創作的審決之認定，其判斷無誤」。

[評述]

於撤銷新型專利無效審決之訴訟中，法院判決認為在創作的構成要件中具有方法的敘述，並非不是日本實用新案法第 3 條第 1 項本文所規定物品之形狀、構造或組合有關之創作。在此，方法除具有時間經過的步驟之製造方法外，還包含操作方法、使用方法等。

實用新案法第 1 條，係以物品之形狀、構造或組合有關之創作為保護對象，而第 3 條則係以物品之形狀、構造或組合有關之創作為新型之專利要件之一。

本判決，將「在現場於前述開放底部藉著將混凝土配合水道坡度敷設」之記載，認定為方法的表現，其次，該記載係「為了界定將底部敷

論述

設混凝土如何形成自有坡度型的混凝土，所配置的物之形態」，將它判斷為構成要件，故係採方法要件說。

本判決倘站在使用方法除外說，則「在現場於前述開放底部藉著將混凝土配合水道坡度敷設」之構成要件，將從新型申請專利範圍中除外，減少了創作之限定條件，會擴張創作的技術範圍，在該創作和先前技術之對比中，容易被判斷為無進步性。再者，本創作不採用方法的表現就無法界定。

可是，本事件於申請案公告後，將新型申請專利範圍中的「在現場於前述開放底部藉著將混凝土配合水道坡度敷設，使包含底部敷設混凝土的兩端面構成箱形斷面者」，補正為「將該下部之全面開放底部配合水道坡度為混凝土敷設面」。此一補正旨在避免方法的敘述而來界定物之形態，但於本裁判前之無效審判，以擴張新型申請專利範圍為由認定前述補正變更實質。

此一補正以「將該下部之全面開放底部配合水道坡度為混凝土敷設面」來界定物之形態。但是，補正「將該下部之全面開放底部配合水道坡度為混凝土敷設面」，便無法充分地表現將預鑄的混凝土側溝搬到現場，對應能夠於該預鑄混凝土側溝的底部敷設之效果的構成。亦即，本創作的最大特徵，是將預鑄混凝土側溝搬到現場，對應現場水道的坡度於預鑄混凝土側溝之底部敷設混凝土，有時間經過的要素，倘不採方法的敘述無法適當地表現出來。

在此，關於實用新案法保護對象為有關物品之形狀、構造或組合之創作，應採絕對不容許以方法為限制條件的解釋，由於並無法文上之根據，故本判決為妥當。

實用新案法之目的和特許法之目的幾乎相同，但在保護對象上特別限定於「物品之形狀、構造或組合有關者」之點和特許法有差異。因此，方法之創作無法藉實用新案制度來保護。

雖然實用新案法上之物品有各種定義，但能稱為物品者至少必須具有一定的形態(形態性)。於現在日本的審查實務中，做為實用新案法上



的保護對象，擴及吹奏具的口笛部分或溫度感知器之感溫部分那樣的物品之局部，或包含空氣壓作動的桌子搬運機與油壓作動的桌子搬運機的流體壓作動的桌子搬運機的物品之集合群，或工廠施設之佈局，或半導體製造清靜室之建物的不動產。

再者，所謂保護物品之形態的說法，從例如時刻表那樣的平面物品起，至電器回路與肉眼不能區分其形態之粉體，或從外部單純觀察不能認識的磁性體為止，均有成為新型專利對象者。

因此雖然說實用新案法係以物品之形態為保護對象，於審查實務中配合技術的進步而擴大保護範圍，使方法以及生產方法以外之創作，亦即所有與物有關之創作均成為實用新案法之保護對象。

本創作包含與方法的敘述有關之構成要件當然為保護的對象。本創作係在現行法下申請，現行實用新案法並非將物品本身或物品之形狀、構造或組合本身做為登錄要件，而是以創作為登錄要件，只要該物品之創作，具有技術思想便已足夠。再者，有技術思想，有形的，特定的物品化，便已足夠。科學技術的進步，使從無到有成為可能。在此應該跳脫日本舊實用新案法的型說之桎梏。雖然新型權和特許權為不同的法律體系，但其內容相同，只是創作與發明所謂的技術思想的程度上有差異。

新型為技術思想之創作乃為無體物，難要在說明書中表現，再者決定技術範圍之新型申請專利範圍僅能記載構成上不可欠缺事項，不能記載多餘事項，使正確記載益發困難，而會有「在現場於前述開放底部藉著將混凝土配合水道坡度敷設」之方法的敘述。

除此之外，方法不為實用新案法之保護對象，則程度低的方法之發明要怎麼辦？理論上實用新案法也好特許法也好均無法保護，程度低的發明為方法不能以實用新案法來保護，勢必流入以特許法尋求保護，會將特許法之審查基準拉低。

再者，由前述實用新案法制度之變遷來看，實用新案法目標在解決日本國內特許政策與國際特許政策之矛盾，為了保護程度低的發明而創設。但是，由於與特許制度近似，從創設後到現在曾有幾次檢討是否廢



除新型制度。

現行法制定時述及新型制度存在之意義，「新型權對象之創作和特許權對象之發明為同性質之技術思想，則和此關聯的實用新案法本身存在之意義便產生問題。保護對象為同一，而且保護方法為給予一定期間之獨占，兩者也同一，故理論上均由特許法處理有此可能。因此，廢除實用新案法，將向來受到該法保護者由特許法以及意匠法吸收，是否可以這樣之意見在審議會上被強烈主張。然而，第一，如果所有之技術思想均以特許法及意匠法處理，則將會使應予專利之發明水準降低，倘若設定過高的專利發明之水準，則相當部分之發明(到此為止以新型制度來保護程度者)因未達到該水準，而無法給予獨占權，從而會使創作活動沉滯。因此在維持高程度的發明水準之同時，並為了防止創作意願之減退，設有和特許制度不同的簡便制度以保護程度比較低的發明，是合理的想法(於德國，特許制定後數年便制定實用新案法，也係基於維持發明的高度水準而來)。第二、從向特許廳申請的件數中，新型申請案佔壓倒性多數的事實可明白，實用新案制度的利用度極高。如前述，不僅有廢止實用新案制度後是否能藉特許法及意匠法來充分保護，也有廢止利用度高的制度是否妥當之政策疑問。寧可說實用新案制度存續乃符合社會之實情」¹¹。

其後日本新型申請件數減少，新型制度轉為保護生命週期短的技術之觀點，並自 2004 年起改採登錄制，使新型制度具有和發明制度不同之意義。

關於本案例，高木氏¹²說「首先，將預鑄混凝土側溝搬入現場，對應該水道坡度，在該預鑄混凝土側溝之底部敷設混凝土，為時間經過的要素，倘沒有根據方法之敘述，就不能適當地表現創作」。

如以上所述，倘對物品帶來技術思想，應該予以實用新案法之保

¹¹ 特許廳編集，工業所有權法逐條解說(第 8 版)，發明協會發行，1986 年，P.498～499。

¹² 高木義輝，特許管理 Vol.41, No.12, 1991，第 1559～1571 頁。



護，對於不以方法的敘述不能表現的特徵，或不以方法的敘述不能適當地表現的創作，在新型請求項中縱然有方法的敘述也要保護。方法與生產方法以外的創作，亦即有關物的創作均應為實用新案法所保護。在新型請求項中有方法的敘述之技術範圍，由於新型申請專利範圍中僅記載創作之構成上不可欠缺事項，故方法的敘述應解釋為創作的構成要件。

四、育苗器事件¹³

此為對請求項中記載使用方法而核准的新型專利請求無效審判，特許廳將使用方法除外來認定創作實質而否定創作之進步性，做出專利無效的審決，東京高等法院支持該審決之事例。

X(原告-審判被請求人)為「育苗器」創作之新型專利權人，其新型申請專利範圍為「一種育苗器，其特徵在底面穿設複數個下面比上面直徑小的圓錐狀切孔，於箱體中置入均一厚度的育成土壤，將其放在柔軟的秧田之上」。

Y(被告-審判請求人)，以 X 為審判被請求人關於前述新型專利權向特許廳請求無效審判。

審決認為「於箱體中置入均一厚度之育成土壤」不過是顯示其使用態樣，再者「將其放在柔軟秧田上」也是顯示本創作之用法，故將它們排除在構成要件之外來認定創作實質。結果本創作之實質成為「一種育苗器，其特徵在底面穿設複數個下面比上面直徑小的圓錐狀切孔」，根據引用例成為該行業者極容易完成之創作。

特許廳不透過新型申請專利範圍所記載的來認定本創作之實質，就 Y 所提示實公昭 42-7450 號公報(第 1 引用例)，特公昭 43-23540 號公報(第 2 引用例)以及全國教育圖書股份有限公司發行的「理科實驗圖解大事典，生物實驗篇」(昭和 36 年 2 月奈良縣立圖書館收藏)第 118 119

¹³ 「育苗器事件」，東京高院，昭和 57 年 4 月 26 日判決，昭和 55 年(行ケ)第 314 號，無效審決取消請求事件。玉利富二郎「實用新案登録請求の範圍に方法の記載 がある場合の要旨認定」パテント Vol.39, No.12, P.69～72(1986 年 12 月號)。

論述

頁(第3引用例)為引證資料，以X的本創作為該行業者基於前述引用例之記載為極容易完成者，違反實用新案法第3條第2項之規定，依同法第37條第1項之規定做出專利無效之審決。

特許廳係以下述方式來判斷本創作之實質。本創作之申請專利範圍之記載如前所述，「所謂『育苗器』者，乃指沒有置入育成土壤的育苗用之『容器』本身，此為該行業界之常識，普通此種物品之處理在業界成為交易對象者，並無事實可認為將上述之『容器』本身置入育成土壤狀態的稱為『育苗器』的物品之交易，故上述申請專利範圍中所記載的『置入均一厚度的育成土壤』不過是顯示其使用狀態，不是本創作之構成要件。再者，同樣地『將其放在柔軟的秧田之上』，也是顯示本創作之用法，故也不能說是本創作之構成要件。」

X向東京高等法院提起撤銷無效審決之訴訟，其所主張撤銷審決理由之一為，審決對於本創作將新型申請專利範圍中之「置入均一厚度的育成土壤」以及「將其放在柔軟的秧田之上」之部分從構成要件中除外，而錯誤地認定本創作之實質，同時忽視本創作與引用例之相異點，而作出錯誤之對比判斷，請求撤銷本審決。

關於審決認定本創作實質之錯誤上，X主張藉於新型申請專利範圍中前述文字之記載，於本創作中係對深度淺的箱體，以及箱體之底面有貫穿切孔，以使放入箱體內的育成土壤不會洩漏程度之大小，且該切孔於底面全體多數平均地開設之構造，予以界定。故將其排除來認定創作實質的審決之判斷為錯誤。

法院認為本創作為與「育苗器」有關之創作，當事人間沒有爭議，所謂「育苗器」在一般社會通念解釋上係指沒有置入育成土壤的育苗用「容器」本身。對構成本創作的箱體置入某一厚度的育成土壤，必然地由箱體之構造來決定，又此並非必然地規制，乃委由該育苗器使用者之選擇事項，雖然說是「均一厚度」，通常僅解釋為放入箱體內之土壤深度到達箱體內的某一部分或一定程度之意味，縱然將前述「創作的詳細說明之項」的記載考慮進去，原告所指摘的申請專利範圍記載之文字，



不能對本創作中箱體的深度淺的構造予以界定。

其次，原告主張前述申請專利範圍中記載之文字，係對本創作中在箱體的底面貫穿切孔，以使放入箱體內的育成土壤不會洩漏程度之大小，且該切孔於底面全體多數平均地開設之構造，予以界定。本創作之箱體底面貫穿的切孔大小，係以使育成土壤不會洩漏程度之大小為前提，此一前提，為對於箱體中置入育成土壤後，把箱體拿高移動到秧田的使用方法予以限定。將育苗器「放在柔軟的秧田之上」理論上和在箱體之底面貫穿切孔之分布狀態沒有任何關係，故原告的主張無理由。

結果是，於申請專利範圍中所記載之前述文字並非對本創作構成的任何限定，只不過單純是顯示本創作(育苗器)之使用態樣乃至用法，故審決之實質認定無誤，原告主張無理由，並不認許相關的文詞所界定的特定構造，而支持將專利無效的審決。

以上述實質認定為前提，本創作從引用例之記載為極容易之創作，審決之判斷無誤，原告主張無理由，請求駁回。

[評述]

於新型專利權之無效審決撤銷訴訟中，法院判示本創作之新型申請專利範圍中有關方法(使用方法、步驟等)之記載，不能成為創作構成要件(實質)。此種見解，從實用新案法第1條，第3條第1項之規定來看為妥當的，而被普遍支持。也就是說，新型之保護對象為「與物品之形狀、構造或組合有關之創作」(與物品形態有關創作)，故包含時間經過的要素之製造方法或使用方法等，不能成為創作之構成。

可是，在不容易區別特有的形態和舊有的形態，或不便理解內容等場合，實務上做為便宜措施，認許於新型申請專利範圍中記載為了實現物品之形態的方法、順序。但是，這頂多僅能認為是便宜手法，應注意不要將方法本身認許為創作之構成要件。此一場合，應解釋為所記載之方法，不過是將實施該方法結果所得到的特定形態，假借方法之表現而間接地記載。

論述

然而，如田倉整¹⁴所說，「世上往往在申請新型專利時，藉於請求項中植入方法之記述，企圖取得看似新穎的印象之權利，而於行使權利的時候，主張和方法專利相同之權利並非沒有，此和實用新案法本來之目的背道而馳」。關於新型申請專利範圍中方法的敘述，應如前述，除了方法的敘述以外不能表現物品之形態，便宜上例外地予以認可。此一方法的敘述，既然如前述於法的解釋論上完全不認可，也有產生前述弊害之虞，應嚴格地限制其運用，一般儘可能避免此種方法之表現。

五、御飯團事件¹⁵

此為東京地方法院將請求項之時間經過表現認為並非方法之敘述，乃顯示形狀、構造的事項，並認定為必須構成要件，而否定間接侵害之事例。

原告創作(以下稱本創作)之申請專利範圍為

「一種御飯團，由配合上純度高的若干量之沙拉油的米炊煮過之飯所製作，其特徵為該御飯團以非透水性薄膜包裹，且將該薄膜的一部分伸出於容器或包裝體而收納所構成者」。

本創作，係有關以薄膜包裹御飯團，於其上和海苔一起收納於包裝體，於食用之際，拔除該薄膜會使新鮮海苔披覆於御飯團上，使薄膜的拔除滑順進行的技術手段之提案。在此一場合，所謂「配合上沙拉油炊煮」，其目的在於飯不會附著內袋，且使內袋可被滑溜地去除，同時「藉炊煮使飯一體化的同時，賦予飯的表面滑性，而油的氣味因加熱而完全沒有」。

被告之製品為將配合沙拉油之飯以薄膜來包裹之御飯團，這點係一致，差異點在於飯係在炊蒸中澆上沙拉油，其後於御飯團成形之際，攪拌飯而於飯中配合沙拉油。

¹⁴ 田倉整，「パテント」36卷4號24頁。

¹⁵ 「おにぎり事件」，東京地院，平成4年3月27日判決，平成3年(ワ)第5306號，判タ793號232頁，特許と企業，第289號93年4月43頁。



東京地方法院駁斥原告將「配合上」認定為「配合後」，及「『配合上』的時間經過之表現，為所謂方法的敘述，於確定權利範圍之際，應予以除外」之主張，「本創作，御飯團之材料並非單純是配合沙拉油的飯就好，而是以在米中配合上純度高的若干量的沙拉油來炊煮出的飯為必須的構成要件，藉此而認為可達成本創作之目的」。

判示「被告製品，並不符合本創作的『在米中配合上純度高的若干量的沙拉油來炊煮出的飯』縱然具有以飯製造御飯團的包裝袋來使用之用途，並不能說是為僅在製造本創作有關物品的御飯團所使用之物」，而駁回原告之請求。

六、慶祝用砂糖事件¹⁶

此為將請求項中之方法的敘述所界定之構造視為構成要件，並以對象物件欠缺此一要件為理由，大阪地方法院駁回禁止侵害請求之事例。

原告新型創作之請求項為「一種慶祝用砂糖，以二張 PE 紙 2 與 3 包裹砂糖粒子 1，於模製的同時，使用與 PE 紙 2 及 3 的周緣 2' 及 3' 密著的砂糖粒子而呈現出貝類、魚類等之形狀」。

對此被告之製品為「一種慶祝用砂糖，以二張包裝紙(PVC)包裹砂糖粒子，使用與包裝紙之外周緣密著，於下方之包裝紙穿設多數之小孔的砂糖粒子，呈現貝類、魚類等形狀」。

基於「『於模製的同時，與 PE 紙 2 及 3 的周緣 2' 及 3' 密著』相當於可理解為『使 PE 紙 2 與 3 與外周緣部 2' 與 3' 密著，且內部呈真空狀態構造』之意」

判示「由於甲號製品之下部包裝紙穿設多數小孔，上部紙 2 與下部紙 3 之間不呈真空狀態。於甲號製品中縱然包裝內部不呈真空狀態但仍經由模型而保有形狀，所以可推認為包裝材料的 PVC 於模製成型步驟中，藉加熱在模型中變形，而呈現容器狀。如此一來，甲號製品欠

¹⁶ 「慶祝用砂糖事件」，大阪地院，昭和 44 年 11 月 21 日判決，無体集第 1 卷 278 頁，判例特許-實用新案法(無体財産研究會編，新日本法規)721 頁。



論述

缺一個包裝內部呈真空狀態的本創作之構成不可缺少事項」。

判決謂，「於新型申請專利範圍中記載為了實現物品外形、機械構成的實施方法之場合，將申請專利範圍之記載中，關於將右方法的敘述部分除外而來認定創作新穎的構造一事，倘右方法的敘述部分，只不過是敘述非創作構成之必要之實施方法，則有解釋為從創作構成之必須要件除外之餘地。倘若將有關該方法的敘述部分除去，被認為創作無法完成或創作欠缺新穎性時，則右方法之敘述，可理解為表示使用該方法結果所得到的物品之特定外形或機械構成之技術手段，其應算做該創作構成的要件之一」。

七、天花板事件¹⁷

此為對支持第一審駁回原告請求禁止被告製造販賣之第二審判決，原告不服上訴最高法院，最高法院雖然否定其理由，但採相同結論予以支持的之事例。

原告新型創作之申請專利範圍為「一種天花板，其特徵為在芯板 2 之正面及裏面貼合飾板 3, 3'，裏面側的飾板 3' 藉裱材 4 來裱合的同時，外表側之飾板 3，芯材 2 之上面及芯材 2 與裱材之底面 4 藉在此等面上貼著的單板之良質木材來被覆者」。

第一審判決以「於本創作中，天花板在獨立存在的芯材之兩側面貼合飾板來製作，被告之天花板係將現成的三夾飾板照原樣利用來製作，故兩者的技術思想不同」，而駁回原告之請求，再者第二審照樣引用第一審判決而駁回控訴。

對此，上訴人係以於確定創作的技術思想時，不容許考慮天花板的製作方法上之差異為理由，而上訴。

最高法院判決謂「由於製造方法並非創作之構成，故應基於創作的技術範圍的物品之形狀等來判定，於判斷被告之天花板是否屬於本創作

¹⁷ 「長押事件」，最高法院，昭和 56 年 6 月 30 日判決，昭和 54 年(オ)第 336 號，民集 35 卷 4 號 848 頁，特許判例百選(第 2 版)，別冊ジュリスト，有斐閣。



之技術範圍之際，不容許考慮製造方法上之差異」，而判示「本創作之天花板本體係由芯材連同正面及裏面之各飾板所構成，而被告天花板之本體，僅由飾板構成，不得不說並不具備本創作的『在芯板 2 之正面及裏面貼合飾板 3，3'』之構成」，而確認第二審之結論。

[評述]

最高法院判決中「製造方法並非創作之構成，故於判斷是否屬於本創作之技術範圍時，不容許考慮製造方法之差異」的說法在日本很有名。然而本事件中之申請專利範圍係採一般之撰寫方式，未必可說是以製造方法為創作之構成。

做為能夠將物品的形態充分表現的形式，慣例上經常採用「由 A 與 B 與 C 所組成的 D」之表現形式。但是，其中也可以不採用「與」，或者以「具有」、「具備」來代替「與」。又「A 與 B 與 C 與」之配置，係以物品為主體之表現，至於如「將 A 置放，將 B 固定，將 C 貫通」，則是以人為主體來敘述的工作形表現，兩者均可說在介紹 A，B，C 主要部，充分表現物品之形態¹⁸。本事件之「於芯材 2 之正面及裏面貼合三夾板 3，3'」的構成要件，可說係採工作形之表現，和製造方法有別。

八、封入包裝半導體裝置事件¹⁹

此為對於請求項中記載製造方法，且創作的效果及進步性僅存在於該製造方法的新型申請案，特許廳將該製造方法除去而來認定創作之實質，做出否定其進步性的不服拒絕査定請求審判之審決，東京高等法院支持該審決之事例。

原告新型創作之請求項省略一部分後如下所示。

¹⁸ 早川龜雄，「請求範圍の文章の形式に い」，パテント Vol.41, No.11, P.43～47(1988 年 11 月號)。

¹⁹ 「封入包裝半導體裝置事件」，東京高院，昭和 53 年 10 月 31 日，昭和 49 年(行ケ)第 168 號，審決取消訴訟判決集，昭和 53 年 349 頁。



論述



「(i)沒有從金屬板的裝著領域之一端突出的該一部且具有熱傳導性的翼片與，

(ii)於前述裝著翼片的反對側之位置從前述裝著領域之側具有相互平行延伸的複數個金屬導體帶，

(vii)前述導體帶之反對端藉前述金屬板之一部所成之橫部分來結合之金屬板，

(viii)第 1 領域與前述金屬板之前述裝著領域以良好電氣且熱導的接續狀態裝著的半導體物質之晶片與，

(ix)將前述裝著翼片與從絕緣塊突出的前述導體帶所殘留的半導體晶片，與前述裝著領域附近之導體帶之部分包圍，

(x)藉此於前述橫部分近接的半導體之切斷使前述半導體帶相互呈電氣絕緣狀態，

(xi)包含前述絕緣塊，

(xii)半導體裝置」。

審決將上述(vii)與(x)除外來認定創作之實質，使本申請案之創作成為基於引用例之記載成為極容易之創作。

本申請案為從發明案改請為新型案者。申請人自認上述(vii)與(x)之要件並非為了界定構造的必須要件，且本申請案創作之效果僅存在於此一方法之要件中。

原告主張以「方法」或「生產方法」為構成要件的一部分的「物」之創作所認許的保護範圍為減縮，故沒有違反實用新案法第 1 條。對此，法院判決「前述記載，係與本案半導體裝置之製作過程中的金屬板之形狀以及導體帶之製作方法有關，和半導體裝置之構造沒有任何關連」，而將此一記載事項除外來認定創作之實質。

法院駁斥原告的「於現行實用新案法中，(由於限縮保護範圍)故應認可將『方法』或『生產方法』做為構成要件的一部分的『物』之創作



範疇，此一構成要件的一部之『方法』或『生產方法』之作用效果應為判斷創作的進步性有無之根據」的主張。

並判示「『方法』也為保護對象連特許法也未明定，將『生產方法』做為構成要件的一部分的所謂『物』的範疇，於『方法』不為保護對象的實用新案法中完全無導入的餘地」。

同時判示「倘來自方法的作用效果也為判斷創作進步性有無的根據，則縱然最終的物品之形狀、構造或組合沒有進步性，其中間的製造過程之方法本身有進步性時，該創作也應予專利。結果是相當於對方法本身之創作予以專利，對此事認可，會使將有關方法的創作排除在保護對象之外的實用新案法之前提喪失。

因此，於僅以物品之形狀、構造或組合有關的創作為保護對象之實用新案法下，例外地容認創作構成要件中的方法之敘述，頂多係為了界定最終的物品之形狀、構造或組合有關的創作之必要場合。再者考慮方法之效果，應解釋僅限於物品之形狀、構造或組合有關的創作發揮在製法中反映的顯著效果之場合」。

進而判示「基於上述(vii)，(x)可使導體帶的配列正確且簡單，結果能使最終的形狀、構造正確且效率佳的作用效果，於(vii)，(x)的中間過程中係有關方法本身，由於並非上述最終的形狀、構造之作用效果，故不能為本申請案創作的進步性之根據」。

九、其他判例

以下就對新型專利請求項中之方法的敘述所採之主要解釋方式，分別簡述其他在日本曾經見到之判例。

(1)使用方法除外說

採使用方法除外說者，例如手織器事件²⁰。其中於該新型申請專利

²⁰ 「手織器事件」，東京高院，昭和30年1月27日判決，取消集昭和23～33年第465頁。



論述

範圍記載的後半有「在相對向的縱桁以及橫桁的圓釘的頭部之膨大部，懸掛各別地縱橫相交叉之絲線，而能以針棒來織造者」，乃手織器之使用方法，東京高等法院判示不能成為創作之實質。

(2)方法無考慮說

在厚紙板事件²¹，關於「波形屈曲紙與預先印刷文字、圖形、花紋等印刷平面紙相貼合而成的厚紙板」之印刷，究為貼合前進行或貼合後進行，東京高法院判決「於本法中，權利保護對象可說為物品之形狀、構造或組合，實現此一構造的方法、順序之一切並不會影響創作是否類似，此等事項非屬本法的權利保護對象」。

再者，「於嵌合塑膠板的犁頭端鐵的創作中，於犁頭端鐵預先設定凹陷部中嵌合塑膠板的製作步驟，不能成為本創作之實質」²²。

雖然在厚紙板事件，「預先印刷文字、圖形、花紋等印刷平面紙」，係以在貼合前印刷為構成要件，為時間經過的要素之方法的敘述，但在前述天花板事件，「一種天花板，貼合，裱合的同時，被覆」似為表現什麼樣的製造方法，並以該新型之申請專利範圍之記載來明確界定物品之形態。

(3)方法非構成要件說

採方法非構成要件說者，例如管子燒上彩花修理事件²³，果菜類用鋪板事件²⁴，鋼製混凝土模板連結用夾子事件²⁵。

²¹ 東京高院，昭和 28 年 4 月 14 日判決，昭和 27 年(行ナ)第 24 號，第 25 號，行裁判集第 4 卷第 4 號第 903 頁。

²² 東京高院，昭和 51 年 3 月 16 日判決，昭和 47 年(行ケ)第 6 號，第 7 號。

²³ 「チュ - プ燒付事件」，東京地院，昭和 39 年 11 月 14 日判決，昭和 36 年(ワ)第 7537 號

²⁴ 「果菜類用敷台事件」，東京地院，昭和 54 年 12 月 17 日判決，昭和 53 年(ワ)第 11450 號(特許と企業 1980 年 2 月號第 134 號第 42~50 頁)。

²⁵ 「鋼製コンクリート型框連結用クリップ事件」，東京高院，昭和 57 年 6 月 17 日判決，昭和 55 年(行ケ)第 332 號(特許と企業 1982 年 8 月號第 164 號第 46~48 頁)。



於管子燒上彩花修理事件，對於新型申請專利範圍的「於厚紙 1 上列設多數切口 2，將 2 片或數片重疊，依各切口所形成之切拔片 3 之順序嵌合，於上面壓出的燃燒體 A」，被告的製品，係將數片的厚紙重合後，朝下面側突切楔狀之錐，於形成切拔片的同時，將它於上面做為壓出燃燒體。東京地方法院判決「兩者雖然在將數片厚紙重合一體的燃燒體上之結合手段乃至步驟有差異，但所完成的燃燒體的構造兩者間並無差異，構造上的其他點以及作用效果兩者完全同一。因此，被告等之製品儘管在製造手段乃至步驟有差異，仍應屬於本創作的技術範圍」。

再者，果菜類用鋪板事件，對新型申請專利範圍的「一種果菜類用鋪板，係在有任意形狀的外周邊緣之平板上，從其表面至裏面開設貫通之孔 2，且在其表面設置朝平板的中心配列放射狀複數個之突出部 3 之構造，對此構造以發泡的塑膠一體成形。」其中平板與突出部為中空或實心乃爭點所在，東京地方法院判決「新型專利權之創作為和物品之形狀、構造或組合有關者，只要某一物件具有創作的構成要件的形狀、構造或組合，不問其製法為何，均屬於該創作的技術範圍」，不問中空或實心，被告製品屬於技術範圍。

再者，鋼製混凝土模板連結用夾子事件，其新型申請專利範圍為「一種鋼製混凝土模板連結用夾子，於由 U 形部 1，L 形部 2、3，U 形腳邊 1'、2' 之夾著用間隙部 10 所成之圓鋼夾子中，U 形彎曲曲線 a 與形成間隙部用彎曲曲線 b 為連續曲線，在兩腳邊 1'、2' 間形成比 U 形彎曲部 a 之內徑小的間隙部 10。」於新型申請專利範圍中記載連續曲線。原告基於創作的詳細說明藉特定的加工法形成 U 形彎曲曲線 a 與形成間隙用彎曲曲線 b，來定義所稱之連續曲線，故主張為具有依特定加工法來成形的連續曲線之鋼製混凝土模板連續用夾子。對此，東京高等法院判決「然而，於實用新案法中成為保護對象的不僅限於物品的形狀、構造或組合，而且於本新型申請專利範圍也沒有該記載，故不能以前述定義的特定之加工法來論創作之異同。」

在管子燒上彩花修理事件以及果菜類用鋪板事件，不拘製造手段乃

論述

至步驟之差異，仍屬於創作之技術範圍，而於鋼製混凝土模板連結用夾子事件，則不能以特定之加工方法來論創作之異同，三者新型申請專利範圍中都有非屬限定的製造方法或加工法之記載。

(4)方法便法說

於相片、剪報用紙板事件²⁶，其新型申請專利範圍中有「在該厚紙之上下緣部塗佈黏著力比前述不乾性黏著劑小的不乾性黏著劑」之構成要件。雖然「塗佈」為製造方法之表現，但判決考慮到在實用新案法中製造方法不得為創作之對象，而將右記載解釋為「予以塗佈」的相片、剪報用紙板之特性的構造之記載。

(5)方法要件說

採方法要件說者，例如密封袋狀容器事件²⁷。在大阪地方法院判決中提到，「申請人並非單純關於物品的形狀、構造等，而是將依其形成方法特別限定的形狀、構造等記載於申請專利範圍，並對此尋求保護，特許廳也針對該意旨給予保護。當新型申請專利範圍，從新型之說明、圖式等之記載可很明白地被認定之場合，不問該方法手段是否具有新穎性，相當於依照右限定之記載來確定權利範圍。蓋於實用新案法中，其保護對象為有關物品之形狀、構造或組合之創作，而絕對不容許如前述那樣以方法來界定的解釋並無法文上之根據，權利範圍以此種方式來限制或限定，和申請人或審查機關之意思相符，不會給予申請人預想外之不利利益，而且在新型公報特別是從申請專利範圍之記載來理解新型之權利範圍與排他權之界限，和一般該行業者之通常認識相符。反之倘若在此種場合對以方法來限定的形狀等不予認許，除了會對申請人給予超過當初預期的保護外，也違反了一般該行業者之理解。」

²⁶ 「寫真、スクラップ用台紙事件」，東京地院，昭和 60 年 5 月 29 日判決，昭和 58 年(ワ)第 8570 號，(特許と企業 1985 年 7 月號，第 199 號，第 80～85 頁)。

²⁷ 「密封袋狀容器事件」，大阪地院，昭和 40 年 4 月 30 日判決，杉林信義，工業所有權判例集VIII，第 225 頁。



又，於模具緊繫金屬件事件²⁸，新型申請專利範圍之記載中的關於「將長孔之長度從長孔之入口部起向端部徐徐增大來形成」，其意味很難說是明白而無歧異，大阪地方法院謂「本創作之詳細說明記載模具緊繫金屬件使用法部分，乃為使在請求項中未揭露的長孔之入口部以及端部之位置，它們和插入部之關係，長孔長度的意味內容明白而揭露者，係對請求項之記載不清楚的補充，應解釋為決定本創作之技術範圍之事項」。本案例藉創作之詳細說明中的使用法來使新型申請專利範圍中的構成要件明確者。

又，日本早期大審院也提到「於新型中步驟存在新穎性，不成為取得權利之理由，而是限於依照該步驟所製造的型具有新穎性時，始有獲准專利的可能。」²⁹。

參、我國實務之運用

從以上日本法院之判例，關於新型申請專利範圍中方法之敘述，在我國如何解讀，以下分形式審查、新型專利技術報告、舉發案中判斷專利要件之場合，與侵害事件中判斷技術範圍之場合來探討。

1.判斷專利要件之場合

於新型形式審查時，依專利法第 97 條之規定，只就新型是否非屬物品形狀、構造或裝置；是否違反公序良俗或衛生；是否違反說明書揭露形式；是否違反單一性；是否說明書或圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚，予以查核。故當審查人員發現新型申請專利範圍之請求標的確為物品，則縱然包含一些方法的敘述之文字，並無函請修正之必要，因為判斷該方法的敘述是否適當乃實體審查之事項，不在形式審查處理範圍。從而包含方法的敘述之新型請求項，通過形式審查而獲准專

²⁸ 「型框締付金具事件」，大阪地院，昭和 56 年 12 月 25 日判決，昭和 53 年(ワ)第 3402 號，(特許と企業，1982 年 2 月號，第 158 號，第 59～65 頁)。

²⁹ 大審院，昭和 8 年 6 月 9 日判決，昭和 8 年(才)第 455 號。

論述

利權之機會很大。

而在製作新型專利技術報告時，由於必須對新穎性、進步性等專利要件加以評價，這時新型請求項中的方法的敘述便需進行是否為新型創作的限制條件之判斷，倘若方法的敘述不能視為界定物品形狀、構造之必要事項，亦即成為請求標之限制條件，則該請求項範圍較為寬廣，比較容易找到引證前案，對專利性有效性之評價較為不利。反之，可以將方法的敘述做為創作之限制條件時，則對專利有效性之評價較為有利。因此審查人員是否將方法的敘述判斷為限制條件，對技術報告之評價結果有很大影響。

在舉發案之審理中，如果係以不具專利要件為理由提起舉發，和前述技術報告的製作的情況一樣，方法的敘述是否為限制條件，對新型專利權是否被撤銷有重大的影響。

方法之敘述可否做為新型創作之限制條件，並非由審查人員任意主觀決定，由前述日本判例來看，依下述方式來判斷應較為合理。

基本原則是，僅當方法的敘述能夠界定最終物品之形狀、構造或組合之創作的場合，例外地可認定為表示形態之構成要件，在方法的敘述不能界定形態之場合，不被視為構成要件，要從創作之實質中除外來認定。

將方法從創作的實質中除外來認定後，和先前技術之沒有差異或很小差異，多數會因欠缺新穎性或進步性等而有負面的評價，或被舉發撤銷專利。又，不能僅以新型請求項中具有方法之敘述做為舉發撤銷之理由。除非該方法之敘述實質上使該請求項必須解讀為對方法之保護，而非適格之新型專利標的。

儘管說新型專利權與被告製品之關係隨個案而有不同，當方法的敘述可以具體地界定形態時，採使用方法便法說，似可將該特定的形態認定為必要構成要件。

從審查經過、創作的的作用效果等來看，方法的敘述在與被告製品之關係上和創作之特徵密切關連之場合，縱然方法的敘述不能界定具體的



形態(形態相同)，採用方法要件說，似也可以將包含時間經過的要素之方法認定為必要構成要件。

於判斷專利要件之際，縱然為將不能界定形態的構成要件除外來認定方法的敘述，在認定技術範圍時，倘將方法的敘述除外，會極度擴大技術的範圍，就不宜從構成要件除外來判斷。因此，縱然為不能界定形態的方法的敘述，似宜照原樣或認定為界定某種形態之必要構成要件。

2.判斷技術範圍之場合

在形式審查下之新型專利，於主張權利時，提示新型專利技術報告進行警告，可以免除被請求損害賠償之風險。由於智慧局之新型專利技術報告，雖然對各請求項列出 1、2、3、4、5、6 之一的評價結果代碼，但因在「引用文獻及說明」中只列出引用文獻、相關之參考段落文字摘述以及推論理由，故表現上難以知曉請求項中方法的敘述有無被做為限制條件。但從比對結果以及引用文獻與請求項新型之實體研析，並非不能探出智慧局之立場。倘藉此能瞭解技術報告對於包含方法的敘述之新型請求項是否將其做為限制條件之立場，在侵害訴訟例如專家鑑定或法院判決中，可優先考慮該一認定，除非該認定顯然不合理，且當事人提出充分理由說明。這時鑑定人或法官應就個案的情況，適用方法要件說或方法不要說或方法便法說，重新來作判斷。

另外須瞭解，侵權訴訟有一部分係來自舊專利法經過實體審查之新型專利，審查人員既然核准專利，必定認為相較於先前技術具有產業上利用性、新穎性與進步性等專利要件。我們可以從審查意見中與先前技術之實體比對，瞭解方法的敘述有無被考慮為限制條件。從而在解釋新型專利權範圍時，除依專利法第 106 條第 2 項規定，新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明或圖式外，在該方法的敘述上，最好能過採取和審查時一致之立場，除非該立場顯不合理。

一般而言，包含方法的敘述之新型請求項，一方面容易被舉發撤銷，另一方面權利範圍也可說狹窄，這一點係和所謂的手段功能語言相



論述

同者。雖說方法的敘述不利而必須避免，那到底有無可能完全排除方法的敘述而來表現新型創作。

正如渡邊氏³⁰所說「以最終的形態來界定本創作，則會成為和該先前技術沒有差別」，「上述先前技術，和本申請案之創作製造方法不同，由製造方法之不同所帶來形態之不同，以最終的形態來表現極為困難。因此，本創作倘沒有根據方法的敘述，則難以表現特徵，結果可認為方法的敘述為必要且妥當的」，在我國似乎也可做如是想法。

結論

依據 TRIPS 第 29 條第 1 項之規定，專利申請人須以清晰及完整之方式，揭露其發明，達於熟習該項技術者可據以實施的程度。在此對於申請專利範圍之記載方式，並不作嚴格之規範。現今各國之專利法與審查實務，大都依本條文之精神，在撰寫方式上儘量鬆綁，只有在不能清晰及完整地揭露其發明，達於熟習該項技術者可據以實施的程度時，始對個案之記載方式例外排除。

雖然新型專利之保護對象為物品之形狀、構造或裝置之創作，但並非說其申請專利範圍除結構語言外，絕對不能有其他界定方式。由於新型創作和發明同樣是一種技術思想，有時很難單以結構明白表現。這時縱然存在方法的敘述，只要就說明書整體來看，能夠明確界定與瞭解新型創作，使新型所屬技術領域具有通常知識者能夠瞭解其內容，並可據以實施，似不必一概抱持否決的態度。

由日本之諸判例來看，在新型申請專利範圍中採用方法之敘述，往往會引起爭議，因此申請人在可能的情況下，最好避免。

就審查人員與侵害鑑定人的立場，以下幾點為新型申請專利範圍中方法的敘述是否能被採為限制條件之考量因素：

- a. 方法的敘述是否旨在界定物品之形狀、構造？

³⁰ 渡邊隆文，特許管理 Vol.44, No.4, 1994，第 501～508 頁。



- b.除非用方法的敘述很困難來界定之形狀、構造？
- c.申請人申請過程是否對方法之條件有所強調與補正？
- d.方法之條件是否與創作之作用效果有關？
- e.方法的敘述是否和專利要件有重要影響？
- f.新型請求項整體是否在保護方法本身？

上述考量因素中 a e 答案為「是」，f 之答案為「否」的個案，便有將該方法的敘述考慮為限制條件之餘地。

目前我國新型已採形式審查，包含方法的敘述之申請專利範圍獲准專利的可能性提高。然而保護的對象並沒有變化，故對新型請求項中方法的敘述之解釋可認為和以前相同。於新型專利技術報告製作與舉發審查中，將不能界定形態的方法的敘述排除來認定創作的實質，自有其立場。但若具有前述之考量因素，將方法的敘述認定為限制條件，並非不合理。在專利侵害認定解釋新型請求項時，亦可採類似之判斷原則。

包含方法的敘述之新型請求項，於獲准專利後，專利權人縱然想藉更正刪除方法的敘述，通常會因擴大範圍而不被容許。因此，在申請當初就努力於新型請求項中去除不必要之方法的敘述，以避免事後發生爭議，仍是值得鼓勵的做法。