



專利侵害訴訟之均等論在日本的 實務案例研析

劉國讚*

壹、前言

在專利權侵害訴訟中，侵害之成立，須被告所實施之物或方法，落入原告專利權之申請專利範圍所界定的技術內。而判斷被告所實施之物或方法是否落入原告申請專利範圍內，實務上已累積相當多成熟的理論可供運用，例如「字義侵權」(literal infringement)、「均等論」(doctrine of equivalents)、「禁反言」(Prosecution History Estoppel) 等，均為實務界耳熟能詳的原則。這些理論是由美國法院長年來的判決所建構累積而成，我國由經濟部智慧財產局所擬之「專利侵害鑑定要點」亦將這些原則導入。

本文所欲探討的是有關「均等論」的問題。「均等論」係基於保障專利權人利益的立場，避免他人僅就其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，而規避專利侵權的責任。由於以文字精確、完整描述申請專利範圍，實有其先天上無法克服的困難，故專利權範圍得擴大至申請專利範圍之技術特徵的均等範圍，不應僅侷限於申請專利範圍之文義範圍¹。

有關專利侵害鑑定的實務與理論，過去在實務界已有相當多的

收稿日：98 年 1 月 5 日

*作者現為經濟部智慧財產局專利三組組長。

¹ 專利侵害鑑定要點，頁 40。



文章進行探討與分析，其中絕大多數是引用美國法院判決資料。本文將引用日本法院判決探討之，引用日本資料的主要理由有三：一、我國專利法歷次修正時均有相當多內容參採日本特許法、實用新案法與意匠法；二、我國與專利侵權有關的基本法制包含民事訴訟法與民法等，與日本較為相近；三、我國產業形態、水準與日本較相近。

日本建立專利制度雖已逾百年，但直到 1998 年「無限滑動用滾珠栓槽軸承」事件之最高法院判決才正式肯定均等論在專利侵權的適用，而美國則早在 1853 年最高法院在 *Winans v. Denmead* 「運煤車」一案即已出現²。日本最高法院明示以五項要件作為判斷是否構成均等侵權的原則，這五項要件與美國現今用於判斷是否成立均等侵害的原則差異不大，但其中第一要件「申請專利範圍所載之構成中和對象製品有異的部分不是專利發明的本質部分」則與美國均等論有所不同，而引發議論。

1998 年最高法院判決後，在後續下級法院就專利均等侵害所作之判決中，因欠缺第一要件「非本質部分」而被認定侵害不成立之案件甚多。根據知的財產研究之請求項解釋調查研究委員會就後續下級法院裁判的調查³，直到 2002 年 6 月，有關均等論的事件在地院有 73 件，高院有 43 件，這些案件中認可均等的事件地院有 6 件，高院有 3 件，高院的 3 件中有 2 件是認可均等之地院的上訴審。若以全部專利侵權訴訟件數為分母，成立均等論的比率只有約 7%。

² *Winans v. Denmead*, 56 US 62,1853。

³ 竹田稔，知的財產權侵害要論，第四版，頁 142-143。



前述調查中，因第 1 要件不滿足而不成立均等侵害的判決多達 67 件，可說第 1 要件造成成立均等侵害的障礙。論者指出「專利發明之構成要件有本質部分和非本質部分，若就前者不認可為均等，形同不認可專利發明之特徵部分之置換的均等，減損了均等論的實質意義。」⁴

因而，有關第一要件的「非本質部分」有探討之實益，本文將就 1998 年最高法院判決後，成立均等侵權的「海苔異物分離除去裝置」事件、以及因欠缺第一要件而不成立均等侵權的「卡發行系統」事件，探討此一課題。

貳、日本 1998 年最高法院有關均等論之判例

過去，日本有學者和實務界人士認為均等論不存在於日本，其主要理由是：第一，日本特許法明確規定專利發明之技術範圍，以申請專利範圍所載為準，法院在判斷侵權時必須根據申請專利範圍文字所表達的保護範圍來進行；第二，日本有「專利權人的承諾所帶來的限制」的理論，其基礎是契約法意義下的「私法自治」理論，認為專利權人在獲得專利權的過程中通過申請專利範圍向公眾表達了他的意願，以後在行使其專利權時應當受到這種意願的約束，不得隨意改變其立場。

但也有論者認為實務上亦有認定成立均等侵權的法院判決⁵，然而，此說亦不否認成立均等侵權的案例甚少。實際的情況是，一旦專利權人請求採用均等論來認定侵權行為，法院有可能認為專利權人已經承認不存在字義侵權，並以避免造成法律不確定性為理由而

⁴ 竹田稔，知的財產權侵害要論，第四版，頁 140。

⁵ 例如：旭川地判昭和 58.3.2 「樹皮はぎ機事件」，上訴審維持原判決。



拒絕考慮是否構成均等論的問題。使得提出均等論主張反而給專利權人帶來不利的結果，即使法院同意考慮是否構成均等，也很少得出均等成立的結論。

日本正式肯定均等論在專利侵權訴訟中之適用，是最高法院1998年2月24日「無限滑動用滾珠栓槽軸承」一案的判決⁶。本案最高法院指出均等侵權的成立，必須滿足五項要件，並且下級法院奉為在侵權訴訟中判斷均等侵權的準則，這五項要件如下：

1. 申請專利範圍所載之構成中和對象製品有異的部分不是專利發明的本質部分。本要件相當於學理上所稱之「技術思想的同一性」或「解決原理的同一性」，亦即對象製品和專利發明要有共通的技術思想。易言之，相當解決課題之對象製品等使用和專利發明同一之解決手段。
2. 申請專利範圍所記載之構成中和對象製品有異的部分即使以對象製品置換，可以達到專利發明的目的，達成同一作用效果。本要件在學理上稱為「置換可能性」。有關「置換可能性」之用語，有學理上之見解認為是包含（1）技術思想同一性、（2）作用效果同一性之兩要素的上位概念，但本判決將技術思想同一性要件列在第1要件，故第2要件只含「作用效果同一性」。
3. 申請專利範圍所記載之構成中和對象製品有異的部分以對象製品置換，是當業者在對象製品之製造時點所容易想到的。本要件在學理上稱為「置換容易性」。「置換容易性」和「置換可能性」在過去共同成為均等成立的要件，關於置換容易性的判斷時點，

⁶ 有關判決研析請參閱：呂茂昌，以專利侵權均等論研究日本最高法院平成10年2月24日第三小法庭判決，本期月刊。



過去的通說見解是專利發明申請時，相對於此，近來以侵害行為時的見解是有力的，本判決在本要件中舉出「容易想到性」，也是過去學說上的通說見解，其判斷基準時明確指出是侵害行為時。

4. 對象製品不是與專利發明之專利申請時的公知技術同一或當業者在該申請時容易想到者。本要件是阻卻均等論成立的「公知技術抗辯」原則。
5. 對象製品不是相當專利發明申請專利時從申請專利範圍意識的除外者之特殊情事。本要件是阻卻均等論成立的「禁反言」原則。

這五項要件最引起注意的是第一要件的「非本質部分」，由於最高法院並無進一步解釋如何認定非本質部分，而引起實務界的議論。以下將以 2000 年作出判決的兩件實務案例說明之。

參、2000 年「海苔異物分離除去裝置」事件

一、原告專利

原告所有之本件專利權是平成 6 年 11 月 24 日申請、平成 9 年 6 月 20 日登錄第 2662538 號「海苔異物分離除去裝置」專利。

(一) 申請專利範圍

本件專利權申請專利範圍之請求項有 4 項，與本件訴訟有關的是第 1、2 項。法院審理時將本件申請專利範圍之請求項 1、2 分別稱為專利發明 1 及專利發明 2，專利發明 1 的申請專利範圍可分解成下述 A 至 E 之構成要件：



- A 筒狀混合液槽之底部周緣端連設有環狀框板部之外周緣，
- B 該環狀框板部之內周緣內與第一迴轉板略呈一面的狀態，其間內插小間隙，
- C 這個第一迴轉板以適當之驅動手段以軸心為中心旋轉而可迴轉，
- D 設置在在該槽之底隅部的異物排出口，
- E 生海苔之異物分離除去裝置。

本件專利發明 2 之請求項記載有如下之 F 及 G 之構成：

- F 前述第一迴轉板之表面從迴轉中心朝周緣向下傾斜，
- G 請求項 1 之生海苔異物分離除去裝置。

(二) 發明說明概要

1. 產業上利用領域

本發明是關於一種生海苔之異物（垃圾、蝦、網絲等，以下同）分離除去裝置，特別是使用在從生海苔混合液（生海苔和適當濃度的鹽水混合者）將異物分離。

2. 習知技術

過去這種異物分離除去裝置例如特開平 6-121660 號，如圖 1 所示，是在分離槽 1 中裝有可以迴轉的分離鼓筒 15，分離鼓筒周壁 17 設置僅稍大於生海苔厚度之孔寬的細長分離孔 21，分離鼓筒 15 之內部和外部設有供給海苔混合液的供給口 13 和排出口 3，上述周壁 17 之分離孔 21 積滿海苔而阻塞後，備有清除該阻塞的清除裝置 28。



使用時從供給口 13，在分離鼓筒迴轉的同時，供給生海苔混合液於該鼓筒內，小而柔軟且薄的生海苔和水可通過周壁 17 上的分離孔 21，而從排出口流出，而比分離孔孔寬小的蝦、小貝等異物被阻止在分離孔 21 的孔緣上，從海苔混合液分離除去異物後乾燥海苔有優良的品質。生海苔通過前述分離孔，以分離除去前述生海苔混合液中的異物。

分離鼓筒 15 內比分離孔 21 之孔寬大之異物殘留，分離孔 21 恐被異物阻塞，分離鼓筒 15 迴轉時從清除管路 30 噴出孔 32 噴出的水剛好對應各分離孔 21，以防止分離孔阻塞，而異物可自分離鼓筒之側蓋取出。

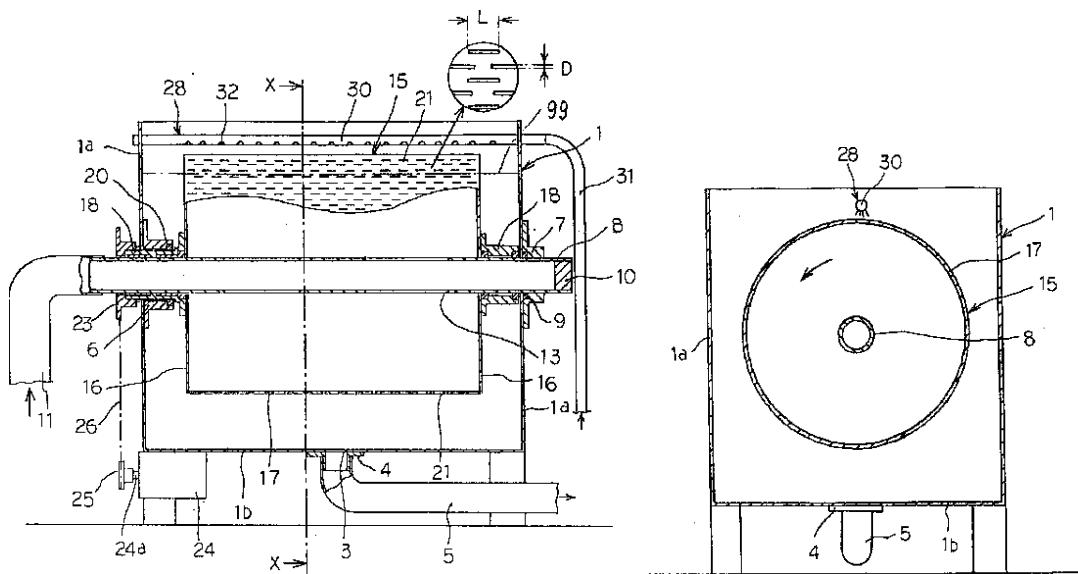
3. 發明所欲解決之課題

前述之習知裝置為防止生海苔混合液中之異物在分離孔周緣的排出口流出，當該分離孔周緣蓄積了異物，擠滿的結果，為了讓該分離除去裝置有良好的效率，必須設置清洗裝置以噴射水洗淨。本發明認為先前技術有必須配置清洗裝置的缺點存在。



本月專題

專利侵害訴訟之均等論 在日本的實務案例研析



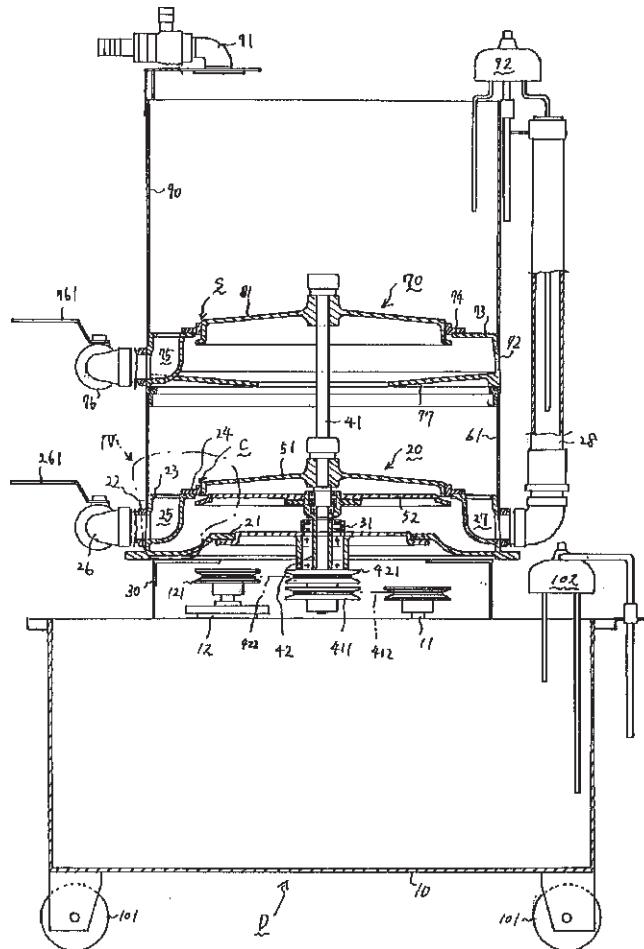
(a) 第1 實施例斷面圖

(b) 第 1 圖之 X-X 斷面示意圖

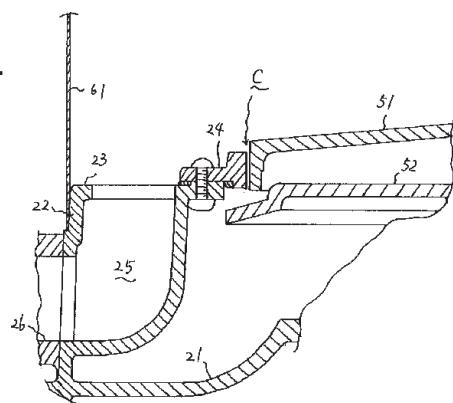
圖 1 特開平 6-121660 號專利之第 1 圖與第 2 圖

4. 解決課題的手段

為了解決前述缺點，本發明是在筒狀混合液槽 61 的底部周緣端上，連設環狀框板部 23 之外周緣，這個環狀框板部 23 的內周緣與第一迴轉板 51 在同一面上，其間有小間隙 C，這個第一迴轉板 51 以適當之驅動手段以軸心為中心旋轉，而在該槽之底隅部設置異物排出口 25。



(a) 本發明之斷面圖



(b) (a) 圖之 IV 部放大圖



本月專題

專利侵害訴訟之均等論
在日本的實務案例研析

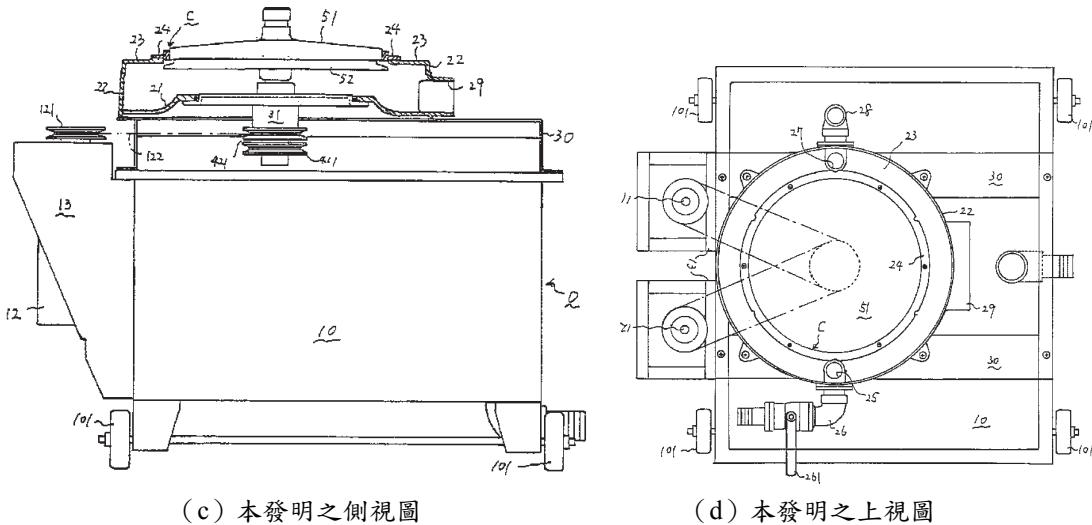


圖 2 特許登錄第 2662538 號專利之圖 1 至圖 4

5. 具體實施例

圖 2 (a) 至 (c) 所示，D 是生海苔之異物分離除去裝置，10 是這個裝置的水槽，20 是設置在這個水槽 10 之支架 30 上，為了分離除去異物的第二分離除去具。水槽 10 是用來收容已被選別出來的生海苔及水的容器，其底部設有複數個小車輪 101。102 是液面高度感測器，用於控制本異物分離除去裝置 D 的自動運轉，當水槽 10 內之已分離異物混合液達到預設之定量時，可控制讓異物分離除去裝置 D 停止作動。

11 是第一馬達，12 是第二馬達，設置在水槽 10 之外側面的支架 13 上。

第二分離除去具 20，是由前述框架 30 上的圓板狀底板部 21，和這個底板部 21 之周緣所設的周筒部 22 和周筒部 22 的上端周緣



連設之環狀框板 23 所構成。24 是環狀固定板螺設在前述環狀框板 23 的內周緣。這個環狀固定板 24 向前述環狀框板 23 的內周側延伸出，調節構成後記第一迴轉板 51 之外周緣之間隙 C (參照圖 2 (b))。而這個環狀框板 23 和環狀固定板 24 構成這個發明的「環狀框板部」。又，25 是在第二分離除去具 20 內設置之管狀排除路，其上端在前述環狀框板 23 之開口上，下端在前述周筒部 22 之開口上。這個周筒部 22 之開口連設有閥 261 的排出管 26。還有，27 是第二分離除去具 20 內設置的管狀連通路，其上端在前述環狀框板 23 開口，其下端在前述周筒部 22 之開口上。這個周筒部 22 之開口上方延伸連通管 28。這個連通管 28 的機能如後述。29 是流出口 (圖 2 (c) 參照)，設置有前述周筒部 22，除去異物的混合液流落在前述水槽 10。

42 是第二迴轉軸，前述底板部 21 (第二分離除去具 20) 之中心有軸承 31 呈垂直狀態設置。421 是第二皮帶輪，設置於前述第二迴轉軸 42 之下端部。這個第二皮帶輪 421 和前述第二馬達 12 之皮帶輪 121 間繞掛有第二傳遞皮帶 422。因而，前述第二馬達 12 之驅動可讓第二迴轉軸 42 以軸心為中心迴轉。

41 是第一迴轉軸，設在第二迴轉軸 42 之軸心上而可以迴轉。這個第一迴轉軸 41 是從前述第二迴轉軸 42 的上端突出，從上方延伸。411 是第一皮帶輪，被設置在前述第一迴轉軸 41 之下端部。這個第一皮帶輪 411 和前述第一馬達 11 之皮帶輪 111 之間繞掛有一傳達皮帶 412。因而，前述第一馬達 11 之驅動可帶動第一迴轉軸 41 以軸心為中心迴轉。

其次，51 是第一迴轉板，固定於前述第一迴轉軸，以軸心作為



中心迴轉。這個第一迴轉板 51 是真圓狀，前述環狀固定板 24 之內周內以一面之狀態且其間有適宜之間隙 C 介入而配置。這個間隙 C 是生海苔和水之混合液所通過之處。然而，這個第一迴轉板 51 之表面從迴轉中心朝周緣向下傾斜。

其次，52 是第二迴轉板，固定在前述第二迴轉軸 42，以軸心為中心迴轉。這個第二迴轉板是真圓狀，配置在前述第一迴轉板 51 的下方，其周緣部延伸於前述第一迴轉板 51 和前述環狀固定板 24 之間的間隙 C 之下方。這個第二迴轉板 52 以高於通過前述間隙 C 的生海苔和水之混合液的通過速度之周速迴轉的話，可促進通過間隙 C 的生海苔和水之混合液的通過速度。而第二迴轉板 52 之周緣部表面從迴轉中心朝周緣向下傾斜的話，更可以促進通過間隙 C 的生海苔和水之混合液的通過速度。

還有，61 是圓筒狀混合液連設槽，外嵌在前述第二分離除去具 20 之環狀框板 23 的外周緣。還有，這個連設槽 61 之上端緣設置有和前述第二分離除去具相同構成的第一分離除去具 70。但是，環狀固定板 74 和第一迴轉板 81 之間隙 S 比前述第二分離除去具 20 的間隙 C 大，為了讓分離的生海苔和水之混合液落在第二分離除去具上，設置有取代第二分離除去具 20 之底板部 21 的導引筒 77。而，第二分離除去具 20 中與第二迴轉板 52 相當者並未圖示。第一分離除去具 70 中，72 是周筒部，73 是環狀框板，75 是管狀排出路，76 是設有閥 761 的排出管。

90 是圓筒狀混合液之主槽，外嵌在前述第一分離除去具 70 之環狀框板 73 之外周緣。這個主槽 90 及前述槽 61 是相當於本發明的「混合液槽」。91 是原料供給管，設置在前述主槽 90 的上端緣。



原料液由這個原料供給管 91 向前述主槽 90 供給。還有未圖示的水供給管設置在前述主槽 90 的上端緣。92 是液面高度感測器，設置在前述主槽 90 的上端緣，這個液面高度感測器 92 控制向槽內供給混合液和水，當槽內的混合液達到所設定量時停止供給混合液和水。

異物分離除去裝置 D 的作動方式說明如下。首先，生海苔混合液（生海苔和鹽水以適當濃度調和者）透過原料供給管 91 向主槽供給，由第一馬達驅動的第一分離除去具 70 之第一迴轉板 81 及第二分離除去具 20 的第一迴轉板 51 開始迴轉，同時，第二馬達 12 驅動的第二分離除去具 20 之第二迴轉板也開始迴轉。第一分離除去具 70 使得主槽 90 內的混合液發生旋渦，混合液中之大異物依第一迴轉板 81 之離心力，而越過間隙 S 而在環狀板 73 之側邊集積。因而，只有生海苔和水同時通過前述間隙 S 向下方流動。此時，第一迴轉板 81 回轉中，前述間隙 S 不易被生海苔阻塞。還有，小異物伴隨生海苔和水通過前述間隙 S 向下方流動，向連設槽 61 內供給混合液。

因而，第二分離除去具連設主槽 61 內之混合液發生旋渦，混合液中之小異物因第一迴轉板 51 之離心力，越過間隙 C 而集積在環狀框板 23 之側邊。因而，只有生海苔和水通過前述間隙 C 向下方流動。此時，因第一迴轉板 51 回轉中，前述間隙 C 不易被生海苔阻塞。同時，第二迴轉板 52 以相較於通過前述間隙 C 之混合液通過速度高的周速迴轉，可促進生海苔和水之混合液通過前述間隙 C。

已除去異物的混合液從第二分離除去具 20 之流出口 29 流出落



入水槽 11。所分離出來的異物之排出，是停止向主槽 61 供給混合液，只供水於槽(主槽 90 及前述連設槽 61)中，確認槽內不存在生海苔後，打開閥 261、761，從排出管 26、76 排出大小異物。

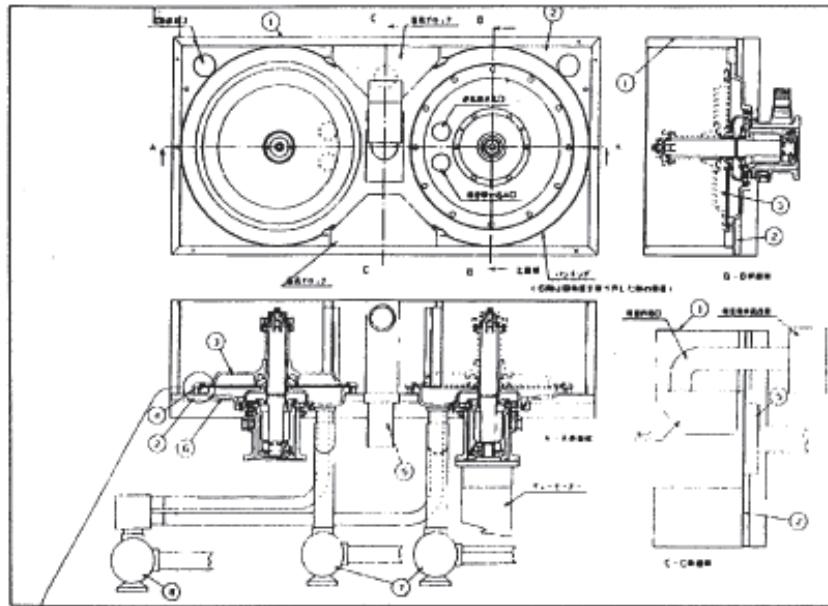
6. 發明效果

這個發明有關生海苔異物分離除去裝置因為有上述之構成，迴轉第一迴轉板，混合液形成旋渦，比生海苔比重大的異物因離心力集積，第一迴轉板和前述環狀框板部之間隙的環狀框板側部，亦即，在容器底隅部集積的結果，只有生海苔和水通過前述間隙下方流出。此時，因第一迴轉板之迴轉中，前述生海苔很難塞滿在間隙中。

據此，使用這個異物分離除去裝置的話，因為異物很難聚集在前述間隙中，過去所需要的洗淨裝置就不必要了，其結果，裝置的維護較容易，操作也簡易，最後，可以提升生海苔之異物分離除去作業的作業效率。

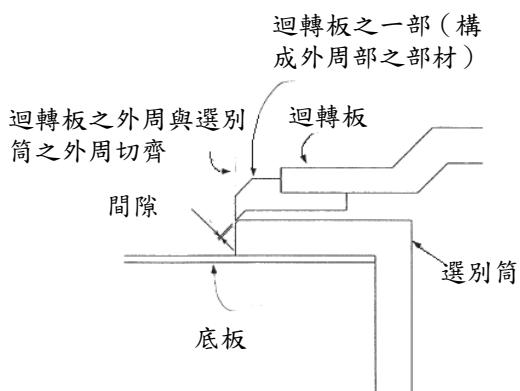
二、訴訟事實概要

擁有前述「海苔異物分離除去裝置」專利權的原告，以被告製造販賣的海苔異物除去機，是滿足原告專利發明之申請專利範圍所記載之構成要件的文義，或均等為理由，主張屬於其技術範圍，基於專利權請求禁止被告之製造、販賣行為。

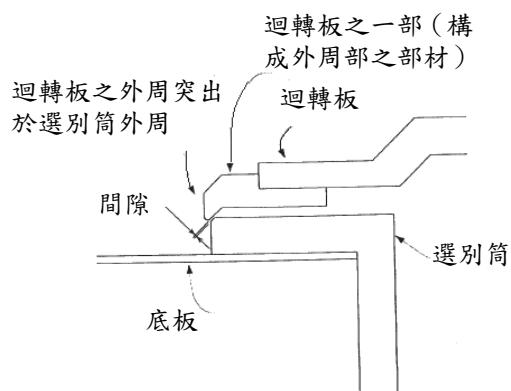


細部放大圖如
(b)(c)圖

(a)



(b) 被告製品 1



(c) 被告製品 2

圖 3 「海苔異物分離除去裝置」事件被告製品示意圖



被告製品有二，如圖 3 所示，(a) 圖為整體外觀示意圖，(b) (c) 為兩種不同型式的迴轉板邊緣放大示意圖。被告製品是在容器中注入生海苔和海水的混合液，迴轉盤 3 回轉時，混合液形成旋渦，生海苔和水通過間隙 4 流入選別容器 6。然而，此時，比間隙 4 之寬度還小的異物也吸入選別容器 6。還有，生海苔和異物在間隙 4 引起聚集，在此種情況下，迴轉盤 3 停止回轉，上昇加廣間隙，依逆洗泵 8 供給海水通過間隙 4，以解消累積。(b) 圖顯示迴轉板的外周與選別筒的外周切齊，(c) 圖顯示迴轉板的外周突出於選別筒的外周。

三、法院對是否構成均等之判決理由

(一) 被告製品是否滿足本件專利發明的構成要件

被告製品滿足構成要件 E（生海苔之異物分離除去裝置）為當事者所不爭。比對被告製品與本件專利發明內容，被告製品基於以下理由，可認定為滿足構成要件 A、C 及 D。

被告製品以槽側壁 1 為側面，底板 2 及迴轉板 3 為底面的上方開口之直方體狀容器是「筒狀混合液槽」，槽側壁 1 之下方端該當「筒狀混合液槽之底部周端緣」，未進入底板 2 中選別容器 6 之下部分該當「環狀框板部」，底板 2 之槽側壁 1 側之端部該當「環狀框板部之外周緣」。還有，槽側壁 1 之下方端和底板 2 之槽側壁 1 側之端部為「連接」可茲認定。故被告製品滿足構成要件 A。

被告製品之迴轉盤 3 該當「第一迴轉板」，迴轉盤 3 下方圖示的馬達該當「驅動手段」。因而，這個迴轉盤 3 以軸心為中心用適



當之馬達可以迴轉。故，被告製品滿足構成要件 C。

被告製品之異物排出口 5，該當「異物排出口」。本件專利發明 1，異物排出口的設置位置是「槽之底隅部」，對照本件發明說明記載之本件專利發明 1 之作用（第一分離除去具 70 使得主槽 90 內的混合液發生旋渦，混合液中之大異物依第一迴轉板 81 之離心力，而越過間隙 S 而在環狀板 73 之側邊集積。因而，只有生海苔和水同時通過前述間隙 S 向下方流動。此時，第一迴轉板 81 回轉中，前述間隙 S 不易被生海苔阻塞）。上述「底隅部」可解為槽之底面中，迴轉板及間隙外側的部分之意義。因而，被告製品之異物排出口 5，可認定為「槽之底隅部上」「設置」者。故而，被告製品滿足構成要件 D。

至於構成要件 B，被告製品之間隙 4 是讓生海苔和水同時向槽外流出，迴轉盤 3 之緣部寬度狹小的開口部，所以該當構成要件 B 的「小間隙」。關於此點，雖被告主張本件專利發明 1 之間隙是垂直方向。但是，申請專利範圍並無限定間隙的方向，且被告製品可達成本件專利發明 1 之作用，故不能採被告之主張。

構成要件 B 中，環狀框板部和第一迴轉板間之位置關係有以下要件：(1) 第一迴轉板在環狀框板部之「內周緣內」，(2) 彼此為「略呈一面狀態」，(3) 第一迴轉板在環狀框板部之內周緣「其間內插小間隙」的要件。其中，(2) 之「略呈一面狀態」，是在迴轉第一迴轉板時，讓槽內混合液形成旋渦的作用。參照本件專利發明之實施例的圖面，環狀框板部 23、24 和第一迴轉板 51 之間存在有相當之段差，形成筒狀混合液槽之底面的環狀框板部，與第一迴轉板在同一水平面上之意，某種程度的高低差並不妨礙，可以將環狀



框板部和迴轉板間位置關係妨礙旋渦的形成的構成予以除外。

所以，被告製品在迴轉盤 3 回轉時，也可在槽內形成旋渦，比較實施例之圖面與被告製品，被告製品之迴轉盤 3 和環狀框板部可說是「略呈一面狀態」。

其次，前述（1）及（3）的要件，「內周緣內」及「內插」之申請專利範圍的文字，是比環狀框板部之最內側（近軸心側）之部分更內側，第一迴轉板最外側部分。考慮「內插小間隙」的文字，本件專利發明 1，可以說是從外側向內側，依環狀框板部最內側部分、間隙、第一迴轉板之最外側部分之順序而構成。

對此，被告製品 1，是環狀框板部的最內側部分和迴轉盤 3 之最外側部分，從上方看是一致的，並無後者比前者更內側的位置。還有，被告製品 2，迴轉盤 3 之最側部分位在比環狀框板部之最內側部分更外側之位置。兩者的間隙 4 都是設在迴轉盤 3 之下側面和選別容器 6 之外側上部面間，不能說間隙 4 比迴轉盤 3 之外側部分更外側。

因而，被告製品之構成，與「環狀框板部之內周緣內第一迴轉板」「其間內插小間隙」之構成有異。

據上，被告製品不滿足本件專利發明 1 申請專利範圍所記載之要件。

至於專利發明 2 的構成要件 F，被告製品之迴轉盤 3 朝周緣傾斜，故滿足構成要件 F，但如前述在構成要件 G 有異，故不滿足本件專利發明 2 申請專利範圍所載之構成要件。



(二) 被告製品與本件發明是否構成均等

法院就被告製品與本件專利發明在前述構成要件 B 之相異情況是否構成均等，依最高法院判例所舉之五項要件逐一論述如下：

1. 關於要件 (2)「置換可能性」

被告製品，槽內注入生海苔和海水的混合液讓迴轉盤 3 回轉的話，混合液形成旋渦，生海苔和水通過間隙 4 而流入選別容器 6。然而，此時，比間隙 4 之寬度小的異物被吸入選別容器 6。還有，引起生海苔和異物在間隙 4 中阻塞，此時，迴轉盤 3 停止回轉，擴大上昇之間隙，以逆洗泵 8 通過間隙 4 向槽內送入海水，以解消阻塞。

被告製品之迴轉盤 3 回轉時形成混合液之旋渦，因生海苔和水同時通過間隙 4，從生海苔和海水之混合液分離除去異物，和本件專利發明 1 產生同一作用效果，可以達成本件專利發明 1 的目的。

關於此點，被告主張被告製品無法達成和本件專利發明 1 同一的作用效果。然而，本件專利發明 1，比間隙幅度小的異物（特別是比重小之物）和生海苔同時通過間隙完全無法避免，還有，因為迴轉板在迴轉中，間隙不容易累積生海苔，但混合液中生海苔及異物之狀況仍可能就此累積，以間隙 4 之阻塞而言，不能說其作用效果與本件專利發明有異。還有，被告製品在間隙 4 產生阻塞的情況時，迴轉盤向上方移動以除去阻塞，是本件專利發明 1 之申請專利範圍所載之構成所未見的作用效果，但即使如此，被告製品已可達到本件專利發明 1 之作用效果，此種附加並不妨礙將被告製品的作



用效果與本件專利發明 1 認定為同一。故而，不能採用被告之主張。

2. 關於要件（1）「非本質部分」

為了成立均等，申請專利範圍所記載之構成中和對象製品有異的部分不可以是專利發明的本質部分，所謂上述專利發明的本質部分，在申請專利範圍所記載專利發明的構成中，當該專利發明特有的課題解決手段為基礎的特徵部分，易言之，上述部分和他構成置換的話，該專利發明之整體技術思想會被評價為另一發明。

亦即，專利法保護發明之實質的價值，為了實現解決過去技術無法達成的技術課題，基於從過去技術無法看到特有的技術思想的解決手段，以具體的構成向社會開示，申請專利範圍所記載的構成中，宜理解成當該專利發明特有的解決手段為基礎，技術思想的核心特徵部分就是專利發明的本質部分。對象製品如此般本質部分和專利發明的構成有異的話，為專利發明的實質價值所不及，不能解為和專利發明構成均等。

所以，對照發明各構成要件之有機結合產生特定之作用效果的話，當判斷和對象製品之不同是否為專利發明本質部分時，不能單純形式上採申請專利範圍記載構成之一部，要將專利發明和先行技術比對，確定解決課題之手段中的特徵原理，對象製品之具備解決手段和專利發明中解決手段之原理是否屬實質同一原理，由此原理是否有異來加以判斷。

本件專利發明 1 所欲解決的課題已如前述，為分離除去生海苔和海水之混合液所使用的分離除去裝置，在本件專利發明提出申請



的平成 6 年 11 月 24 日當時，有下列四件相關技術：

第一件實開平 6-60395 號，於平成 6 年 8 月 23 日公開而成為公知，本件未利用間隙於分離除去裝置，而是設置有複數個長尺異物除去板。

第二件是本件專利發明說明書所載之習知技術，特開平 6-121660 號。

第三、四件在本件專利發明申請時未公開，但較本件專利發明早申請，特願平 6-107926 號利用在分離壁上設有比生海苔厚度略大之細長分離孔，特願平 6-218084 號以多數平行配置的迴轉輥子間設有間隙。

依照上述事實之認定，對照本件專利發明之申請專利當時技術水準的話，從生海苔混合液除去垃圾、蝦、網絲等異物，為了解決過去技術無法充分達成的技術課題，用設在筒之底部的迴轉板驅動手段來迴轉，依離心力比海苔比重大的異物在筒之底隅部（底隅部之意義參照前述）集結，從迴轉板和環狀框板部之間的圓周狀間隙將生海苔排除到筒外部的構成，這可以說是過去技術所未見的本件專利發明 1 所特有的解決手段。如此的話，可將本件專利發明 1 的核心特徵部分適當解釋為，依驅動手段迴轉的迴轉板在筒底部之環狀框板部的間隙。所以，構成要件 B 之中，環狀框板部之「內周緣內」迴轉板「內嵌」，環狀框板部和迴轉板間之具體位置關係有關之部分（亦即和被告製品構成有異的部分），即使與他構成置換，本件專利發明 1 全體的技術思想也不會變成另一個發明，不該當本質部分。



3.關於要件（3）的「置換容易性」

迴轉板和環狀框板部（底板）介入間隙的組合，兩者的位置關係，本件專利發明1之構成（環狀框板部之內周緣內與第一迴轉板略呈一面的狀態，其間內插小間隙），變更成被告製品之構成（底板2上方迴轉盤3設置者），不脫設計上之微小點的變更，不能說有困難性。被告製品之製造時，當業者將本件不同部分以被告製品置換的話，可以說是容易想到的。

4.關於要件（4）的「公知技術除外」

本件專利發明所採用在槽底部設置迴轉板，從迴轉板和底板間之圓周狀間隙排出生海苔於槽外部的構成，是在專利申請時所未見的技術，也沒有可以證明本件專利發明1所屬技術領域的當業者，於上述申請時從公知技術可以容易推考而得之證據。

關於此點，被告主張利用迴轉板之圓周環狀的細縫的技術是公知，提出相關證據。但證據是一種海苔洗淨機，相當於迴轉板的葉片是單純用於攪拌生海苔混合液，葉片和相當於環狀框板部的葉片容器間有環狀間隙，雖然生海苔之一部分可以滑過環狀間隙，從間隙所流出的生海苔，和污水同時流出。因此，上述裝置和以迴轉板之迴轉將異物分離，生海苔經過迴轉板周圍之間隙而予回收，之生海苔之異物除去裝置的本件專利發明1，技術思想完全不同。而不能採用被告之主張。

據上，採用上述構成之被告製品，不能說是和本件專利發明之專利申請時公知技術同一或當業者於申請時容易推考。



5.關於要件（5）的「禁反言」

本件之迴轉盤和底板之位置，就認採用被告製品之構成是否該當本件專利發明之專利申請程序中自申請專利範圍之意識的除外者這一點，不被認為有妨礙均等成立的特殊情事。

6.結論

據上，因為被認為與本件專利發明 1 均等，而屬於其技術範圍。因而，被告製品滿足前述構成要件 F，滿足和本件專利發明 1 均等的構成要件 G，而屬於本件專利發明 2 之技術範圍。

於是，被告就被告製品的製造販賣行為，侵害本件專利權，原告對被告，可以請求禁止被告製品之製造販賣及請求廢棄被告之製品。最後法院判決：(1) 被告不得再製造、販賣被告製品 1 及製品 2；(2) 被告之本店、營業所及工場所存在之前項各裝置應廢棄；(3) 訴訟費用由被告負擔；(4) 判決主文第 (1) 項可以假執行。

本案被告不服，上訴至東京高等法院，東京高等法院於平成 12 年（2000 年）10 月 26 日駁回上訴。

肆、2000 年「卡發行系統」事件⁷

一、原告專利

原告所有之本件專利權是平成 3 年 8 月 24 日申請、平成 9 年 10 月 3 日登錄第 2703683 號「卡發行系統」專利。

⁷ 東京地判平成 12 年（ワ）第 186 號「カード発行システム」事件。



(一) 申請專利範圍

本件專利權申請專利範圍之請求項有 3 項，與本件訴訟有關的是第 1 項，判決書將第 1 項分成 9 個構成要件：

- a 集中控制會員證等之卡的發行之母局；
- b 至少一個在該母局控制下進行卡之發行之子局；
- c 該子局有讀取附署名之駕照等身份證件予以硬拷貝（hard copy）之情報讀取手段；
- d 以及將所得硬拷貝傳給前記母局之傳送情報傳送手段；
- e 以及進行卡之發行的卡發行手段；
- f 收受前記母局所發之卡發行許可信號，對前記卡發行手段指示發行卡之驅動控制手段；
- g 前記母局有收受依前記子局之情報傳送手段供給情報的情報收受手段；
- h 對前記子局傳送前記卡發行許可信號的許可信號發生手段；
- i 卡發行系統。

(二) 發明說明概要

1. 產業上利用領域

本發明是關於為發行各種會員卷、會員證的卡發行系統。



2. 習知技術

近年來，伴隨錄影帶利用者之增加，錄影帶出租店也增加，出現有多個分店的出租店。此種出租店是利用者提示駕照等證件，將其身份特定後，發行會員證，以後只要提示會員卷就可進行出租。此種既有的錄影帶出租之自動出租機，可以節省業務人力。

3. 發明所欲解決課題

然而，現在會員證之發行仍然依賴人工，因為發行會員證時要確認利用者的身份，故以目視利用者的駕照等身份證明書進行確認是必要的。因而，完全無人化的出租店是困難的。本發明鑑於此點，可實現擁有多數分店之錄影帶出租店，讓各分店發行會員證可達完全無人化狀態。

4. 解決課題之手段

本發明之卡發行系統，有集中控制發行卡之母局，至少一個在母局控制下發行卡的子局，在子局有讀取附署名之駕照等身份證件薄片予以硬拷貝（hard copy）之情報讀取手段，以及將所得硬拷貝傳給前記母局之傳送情報傳送手段，以及進行卡之發行的卡發行手段，收受前記母局所發之卡發行許可信號，對前記卡發行手段指示發行卡之驅動控制手段。還有，母局有收受依前記子局之情報傳送手段供給情報的情報收受手段，以及對前記子局傳送前記卡發行許可信號的許可信號發生手段等之構成。

在此，母局配置有傳真裝置，子局配置有複寫機及傳真裝置，母局的傳真裝置有上述情報收取手段之機能，在此發信對子局的傳真裝置呼出信號音作為卡發行許可信號為佳。還有，子局之複寫機



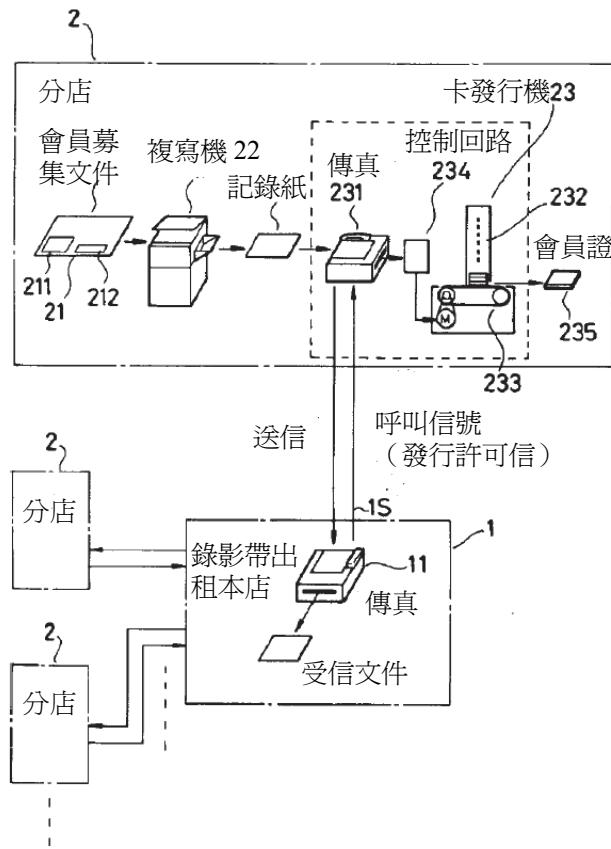
有上述情報讀取手段的機能，以具有收取上述驅動控制手段從母局之傳真裝置發信呼出信號作為卡發行許可信號的機能為佳。

本發行系統首先在子局，利用者用複寫機複寫有署名的駕照等身份證明書。據此得到硬拷貝透過傳真向母局送信。送完信後硬拷貝回收。母局依受信內容確認利用者身份。確認無問題後，用傳真裝置呼叫子局的傳真裝置。子局的驅動控制手段收取子局之傳真裝置的呼叫信號，驅動卡發行手段，進行卡之發行。如此在子局不設店員可進行卡之發行。

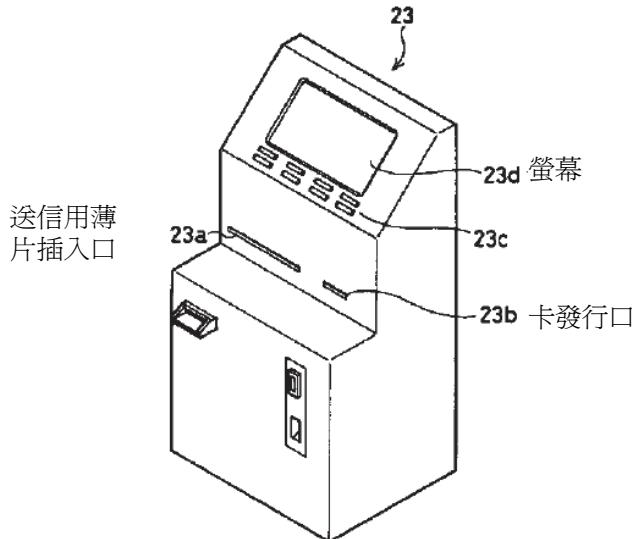
5.具體實施例

具體實施例可參見圖 4，錄影帶出租店之本店 1，與複數分店 2 以公用回線連接。本店設有傳真裝置 11、工作者常駐。分店 2 有會員募集文件 21、複寫機 22、卡發行機 23，為無人化。

分店所配置的會員募集文件 21 是定型文件，表面可將利用者的身份證明文件插入其透明帶 211，旁邊是利用者的署名欄 212。卡發行機 23 有接到本店的傳真裝置 231，收納複數會員卡 235 的收納器 232，每次發一張卡的發行機構 233，控制卡發行機構之驅動的驅動控制回路 234。分店之傳真裝置呼叫時，呼叫信號音供給驅動控制回路 234，驅動控制回路收到信號音 1S 時，驅動卡發行機構 233，由卡收納器 232 發出會員卡 235。



(a) 卡發行系統全體構成示意圖



(b) 卡發行機之外觀圖

圖 4 特許登錄第 2703683 號第 1、2 圖

6. 發明效果

依本發明可不用人工而對離開本店的分店對適格者發行會員。而且，本發行系統利用複寫機及傳真機，系統構成較廉價，可利用從本店對分店的傳真呼叫信號作為卡發行許可信號之優點。

二、訴訟事實概要

擁有上述卡發行系統專利權之原告，對被告所使用之無人契約受付機的「円卡」等之卡發行系統侵害其專利權，請求禁止被告使用該卡發行系統、銷毀卡發行機、以及 2 億円的損害賠償。

被告在其店內裝有如圖 5 所示之卡發行機，是設置在無人店舗的顧客端使用，以 ISDN 回線連接至母店。被告系統是一種契約系



統，主要提供作為締結小型貸款契約。由下列五個子系統連接顧客端與操作者端所構成：(1) 申請書確認系統，包含顧客端之申請書讀取系統及操作者端之確認申請書系統，(2) 身份證明書確認系統，包含顧客端之身份證明書讀取系統及操作者端之確認身份證明書系統，(3) 審查系統，(4) 契約證書確認系統，包含顧客端之讀取系統及操作者端之契約證書確認系統，(5) 密碼確認、契約證書發行、卡發行系統。

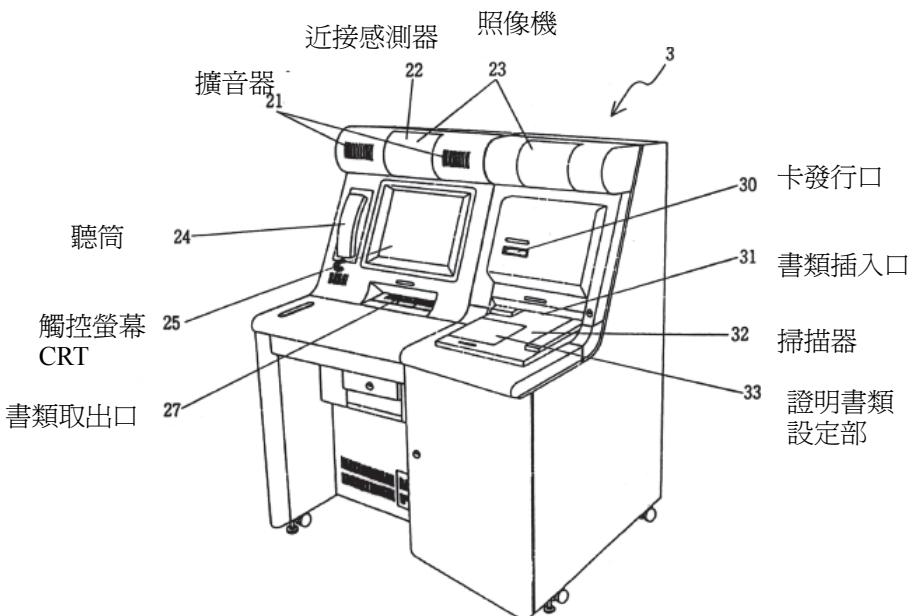


圖 5 卡發行系統事件被告卡發行機示意圖



三、法院對是否構成均等之判決理由

(一) 被告製品是否滿足本件專利發明的構成要件

被告系統與本件專利發明之構成要件比對，在文義有所差異之爭執是在構成要件 c 與 d。

在構成要件 c，請求項之文義是讀取一種「附署名之駕照等身份證件」，而被告則是用掃描器讀取申請書或讀取證件，並不是「附署名之駕照等身份證件」，此一構成要件有異。關於此點，原告主張「讀取身份證明書和記載顧客姓名的申請書」之技術上是同一，但法院認為，本件專利發明讀取附署名之駕照等身份證件予以製成硬拷貝後，將所得硬拷貝傳給母局之構成，可在本店用目視確認複印本之利用者身份，以進行正確之判斷。說明書指出本例之系統有廉價構成，而進行正確之判斷之優點，故而讀取附署名之駕照等身份證件，可以容易地作情報管理、讀取、傳送以節省時間、經費，不能說沒有技術意義，原告主張不可採。

在構成要件 c 及 d，被告系統是用掃描器讀取，得到畫像資料傳送到操作器末端（母局）。本件專利發明之複製是印字裝置、作圖裝置等輸出裝置作成表示畫像之永續輸出，可以持有，而被告系統之畫像是暫時的情報複製，是一種軟拷貝（soft copy），故被告裝置與本件專利發明之構成有異。

關於此點，原告主張其「得到硬拷貝」並非硬拷貝之物，而是指所記載之申請者的身份情報之意。但是，法院認為對「硬拷貝」之文義的理解不能超出一般通常用語的意義，原告主張不可採。

據上，被告系統不能說滿足本件專利發明申請專利範圍所記載



要件之文義。

(二) 被告製品與本件發明是否構成均等

1. 關於要件(2)「置換可能性」

判決書首先引用本件專利發明在發明說明所載之產業上利用領域、習知技術、發明所欲解決之課題、作用及發明效果等。而被告之系統是，顧客在觸控螢幕 CRT25 的交易選擇畫面上按下「新契約」，顧客端 3 出現「請確認證明書類」的畫面，依顧客選擇而認識顧客所持身份證明書的種類。所以，經過所定之輸入、確認處理後，出現「請設定申請書」，顧客從書類插入口 31 放入申請書，按下「設定終了」之按鈕，掃描器 32 讀取數位化之申請書之畫像，顧客端的記憶裝置上暫時記憶，該記憶畫像資料透過 ISDN 回線 6 傳送到操作者端 8。之後，從操作者端 8 進行身份證明書讀取指示，顧客端 3 經過所定之輸入、確認處理後，觸控螢幕 CRT25 出現「請設定證件」。顧客依示，在證件掃描器 32 之證明書類設定部 33 上設定，按下觸控螢幕 32 的「設定終了」按鈕，在掃描器 32 讀取證件之畫像資料，在顧客端 3 內之記憶裝置上有暫時之記憶，該記憶畫像透過 ISDN6 傳送到操作者端 8。選擇作為身份證明書的保險證件時，顧客端 3 促使操作設定保險證。

據上，被告上述的系統構成，可不依賴人工而對離開本店之分店中的適格者發行會員卡，可說與本件專利發明達成同一之作用效果，達成本件專利發明之目的。

關於此點，被告主張其系統與本件專利發明無法達到同一作用



效果，被告系統中，用掃描器得到畫像資料用 ISDN 送到母局之構成，有正確性及迅速性，是本件專利發明申請專利範圍所無法達成之效果。關於此點，法院認為是在達成本件專利發明效果外之附加效果，此一理由不妨礙將被告系統之作用效果與本件專利發明認定為同一，因而不採被告主張。

故而，本件相異部分以被告系統置換的話，可以達到本件專利發明之目的、達到同一作用效果。

2. 關於要件（1）「非本質部分」

卡發行系統在本件專利發明申請時之平成 3 年 8 月 24 日當時，有以下之技術：(a) 發行交易卡的系統，從自動發行單元，用電子照像機裝置獲得利用者的臉部及駕照之畫像信號，以及用鍵盤輸入姓名等之顧客情報，向管理中心傳送，管理中心之操作器進行確認利用者之臉部照片及駕照之照片是否本人，送出自動發行單元的交易用卡的發行命令，經過本人確認後的無人卡發行系統，為公知。(b) 自動交易處理系統中，在營業店顧客將傳票影像透過通信回線向母店送信，由母店操作員之操作進行自動交易處理，在營業店顧客記入之傳票中，一部項目是認識文字的拷貝影像資料向母店傳送，此為公知。

依上述，參照本件專利之申請當時的技術水準，卡發行系統中，集中控制卡發行之母局，以及母局控制下可發行卡的無人化子局之構成，為基本構成，從子局對母局，以電子照像機照像的利用者臉部及駕照等畫像信號、以鍵盤輸入姓名等顧客情報、以營業店記入顧客之傳票影像、其一部為認識文字的拷貝化之傳送技術，已屬



公知。在此公知技術的前提下，為了達到錄影帶出租店之分店完全無人化狀態來發行會員證，在習知技術之集中控制卡發行之母局、母局控制下可無人化發行卡的子局之基本構成下，從子局向母局，子局讀取有署名的身份證明書與硬拷貝後傳送的構成，可以說是習知技術所未見之本件專利發明特有的解決手段。

易言之，本件專利發明，與習知傳送用照像機所得畫像、利用ISDN 的系統有異的具體系統之構築，解決分店完全無人化而可發行卡的課題，可以讓系統廉價，然而目視硬拷貝之情報以確認情報內容的正確性，是既有的其他系統所無之特徵。因此，本件專利發明的核心特徵部分是可解為：在子局有讀取附署名之駕照等身份證件予以硬拷貝（hard copy）之情報讀取手段、將硬拷貝向母局傳送的構成。

故而，被告系統與專利發明的相異部分是本件專利發明的本質部分，成立均等的要件即有欠缺，其餘均等要件無判斷之必要，本件侵害不成立，判決駁回原告之訴。

肆、結論

最高法院在「無限滑動用滾珠栓槽軸承」一案雖建立了判斷是否構成均等侵權之五項要件，但有關第一要件如何判斷專利發明的「本質部分」並未進一步說明，而引發討論。

有認為「要件 1 所稱置換部分不是專利發明的本質部分，含有置換部分之對象製品可解為屬全體專利發明的技術思想之範圍內。亦即，專利發明的實質價值，為解決特定之技術課題的專利發明所採用之技術手段，考察其從申請當時之技術水準之發展形態有何



種價值，來判斷置換部分是否為專利發明的本質部分」。⁸還有認為，專利發明的實質價值是及於第三者從申請專利範圍所記載的構成，和其實質同一而可以容易想到者，即第三者可以預期者，「本判決之第一要件的本質部分，宜解為對象製品在專利發明之技術思想範圍內，而且和專利發明所解決課題的原理同一。」「申請專利範圍所記載之構成關係到專利發明之本質部分，當該構成即使有細微差異而仍認為實質同一，此種差異當然適用均等論。」⁹

前述論者對「非本質部分之置換」要件的理解並無太大差異，但運用於實務個案卻未必容易，本文所探討之兩案例是有關均等要件 1「非本質部分」的經典案例，雖然只是地院的個案判決，但在判決中所闡述應如何判斷專利發明的「本質部分」之原則，成為通說之原則而一再被引用。本事件擔任審判長的法官三村量一先生，為最高法院「無限滑動用滾珠栓槽軸承」一案的調查官¹⁰，其就均等論之判決的論點，被認為有重要的影響力。由三村量一法官所作的判決原則一再運用，除了本文所舉兩案例外，例如 1999 年東京地判 11.1.28「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤」事件亦屬之¹¹，因此，可說本件所述有關本質部分之認定原則，已被實務界奉為通說之準則。

三村法官認為成立均等的五項要件之判斷順序，第二要件「置

⁸ 牧野利秋，均等論適用の要件，特許法研究 26 號，頁 38。

⁹ 設樂隆一，ボールスプーライン事件最高裁判決の均等論と今後の課題，牧野判事退官記念，頁 302。

¹⁰ 三村量一，曹時 53 卷 6 號 1645 頁，ボールスプーライン事件最高裁判決についての調査官解説。

¹¹ 本件屬本質部分之置換而被判決無均等侵權，判決研析參見：簡正芳，均等論在醫藥品發明侵權訴訟上的否定例與啟思一論日本緩釋性雙氯芬酸鈉（Diclofenac sodium）製劑事件，智慧財產權月刊，96 年 8 月。



換可能性」應先於第一要件「非本質部分」。而「置換可能性」強調「作用效果同一性」，即使對象製品在達到本件專利發明之作用效果外附加作用效果，仍不妨礙與專利發明之作用效果為同一。「海苔異物分離除去裝置」事件及「卡發行系統」事件中，被告對象都有外加之效果，但都被認定為滿足「置換可能性」，此一原則引發「對象製品達到專利發明的作用效果，即使包含其解決手段之基礎的技術思想之範圍，附加別的作用效果仍被認為均等的話，有違均等之法理」的批判¹²。

「非本質部分」之要件可說是日本判斷是否均等侵權特有的要件。究其原因，與日本專利密度極高不無關係，日本專利申請量遠高於美國、歐洲專利局，而其整體產業技術水準並未凌駕歐、美，可以得到既有的日本專利分布密度遠較美、歐為高的結論。從「卡發行系統」一案即可瞭解，無人分店的卡發行系統，只要分店與本店傳送資料的方式有所不同即可能屬另一專利。若完全採用美國的均等論，可能造成這些專利在行使權利時，互相落入對方的均等範圍，設定「非本質部分」之要件，可限縮均等的範圍，讓本質部分有異者即不屬均等，以避免前述專利權間發生權利碰撞現象。

總之，由於「非本質部分」要件在日本對於是否成立均等侵權具有關鍵性地位，本文所探討之實務判決中有關本質部分的認定原則，對於日本專利侵權訴訟中均等侵害的重要性，不言可喻。而此一要件，對於同屬專利技術密度高的我國，特別是新型專利，爰有重要參考價值。

¹² 井上由理子，特許判例百選，頁 157。