



電腦軟體相關發明申請專利範圍之解釋與侵權

—以日本實務為中心

劉國讚*

壹、前言

專利制度是保護可供產業利用之創新發明，在各產業領域中，電腦軟體相關發明可說是過去十餘年來變化最多的一項，其變化主要來自軟體產業的蓬勃發展。

在變化的歷程中，最重要的是展現在可准予專利的內容逐漸增加，表現在專利申請上，就是預想軟體發明可能的實施態樣而放寬可寫進申請專利範圍請求項的標的及內容，如今接受純軟體的請求項可說是各國的主流做法。然而，發明專利權期間長達二十年，以現在放寬的標準來回顧過去所核准、現今仍有效存在的專利權，當時撰寫周延的請求項如今已不敷保護，此乃過去採較保守的審查基準所致。這些專利在現時點行使權利，也就是主張他人有侵權時，該如何解釋其請求項即產生問題。例如，以電腦程式產品為標的之請求項，如今已廣被接受，但過去所核准的專利，並沒有電腦程式產品請求項，以網路傳輸有專利權之程式時，是否構成侵權？

收稿日：99年2月1日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組組長。



在美、日、歐三大專利體系中，美國對新興產業通常採取較開放的態度，歐洲與日本對電腦軟體相關發明在一開始則較為保守，後來才逐漸放寬，如今這三大體系在調和化進展下，在專利申請與審查面所用原則並無太顯著之差異。有關歐洲專利局對電腦軟體相關發明的開放歷程已有文章探討¹，本文將以日本之演變為主要探討範圍。

以日本為探討範圍的重要意義在於：(1) 我國專利制度在法規面有相當多內容參考日本特許法及審查基準。(2) 向我國申請專利數量最多的國家中，日本始終居首位，大量以日本專利審查基準撰寫的進口申請案影響了我國的實務。(3) 申請專利範圍之撰寫與侵權考量息息相關，而歐洲專利局只負責專利之審查，由歐洲專利局在審查上之案例法無法瞭解其在侵權認定上的態度為何，日本則是從審查到侵權均有完整的修法與實務討論之發展歷程。

貳、特許法有關電腦軟體相關發明的規定

相對於歐洲專利局以判例法建構審查原則，日本對於電腦軟體相關發明的演變在審查面是修正專利審查基準，在侵權面則是修正特許法。以下先就特許法相關規定說明之。

特許法第 68 條前段規定：「發明專利權人，專有在事業上實施其專利發明²之權利。」至於何謂實施，則在特許法第 2 條第 3 項給

¹ 劉國讚，周汝文，「論電腦軟體關聯發明之可專利性—以歐洲專利局審查實務為中心」，97 年 4 月，智慧財產權月刊，頁 5 以下。

² 「專利發明」之日文為「特許發明」，是指已取得專利之發明，參見特許法第



予法律定義。原本特許法只有分別就物之發明與方法發明定義其實施態樣，基於電腦軟體相關發明與傳統的物及方法均有所差異，為明確起見，乃於平成 14 年（2002 年）法律第 24 號特許法部分條文修正，將程式也納入第 2 條 3 項 1 款的物之發明，修正後的特許法第 2 條第 3、4 項如下：

本法關於發明之「實施」，其次所揭行為稱之：

- 一、物（含程式等，以下同。）之發明，該物之生產、使用、讓渡等（含讓渡及貸渡，其物為程式時，包含通過電氣迴路之提供。以下同。）以及輸入或讓渡之要約（包含為讓渡之展示。以下同。）行為。
- 二、方法發明，使用該方法之行為。
- 三、生產物之方法，前款所揭之外，依其方法所生產物之使用、讓渡以及輸入或讓渡之要約行為。

本法所稱「程式等」，指程式（為對於電子計算機，可以得到一結果的組合指令。以下同。）其他供電子計算機處理用之情報的程式準用之。

電腦軟體相關發明之專利權人主張權利時，除了直接侵權外，有時只能尋求間接侵權能否成立，日本專利間接侵權是指特許法第 101 條「視為侵權」的規定，共有六款：

以下揭示之行為，視為侵害該發明專利權或專用實施權之行為：

2 條第 2 項的定義。



- 一、發明專利為物之發明時，於事業上，對僅用於生產該物所使用之物予以生產、讓渡、貸渡或輸入、或為讓渡等而進行之展示行為。
- 二、發明專利為物的專利時，在某物（在日本國內廣為流通的物除外）用於生產該物，而且是該發明要解決課題所不可缺少之物的情況下，明知該發明為發明專利、該物是用於實施該發明，仍在事業上，生產、讓渡等或輸入、為讓渡等之要約的行為。
- 三、發明專利為物之發明時，在事業上為了讓渡等或輸出該物所持有的行為。
- 四、發明專利為方法之發明時，於事業上，對僅用於實施該發明所使用之物予以生產、讓渡等或輸入、或為讓渡等之要約的行為。
- 五、發明專利為方法之發明時，用於使用該方法之物（在日本國內廣為流通的物品除外），而且是該發明要解決課題所不可缺少之物的情況下，明知該發明為發明專利、該物是用於實施該發明，於事業上，對其生產、讓渡等或輸入、或為讓渡等之要約的行為。
- 六、專利為生產物之方法的發明時，在事業上為了讓渡等或輸出該方法生產之物所持有的行為。

其中第一、四款視為侵權之規定在 1959 特許法即已存在，2002 年修法增列第二、五款，2006 年再增加第三、六款。

以下就電腦軟體相關發明之請求項撰寫的變化，以及其侵權認定的實務，分階段說明之。第一階段是 1997 年以前軟體發明尚不能以獨立的物之請求項撰寫時期，可接受的是方法請求項與裝置請



求項；第二階段是 1997 年之後，軟體發明可獨立寫成物之請求項，包含電腦可讀取記錄媒體請求項與電腦程式請求項；第三階段則是網路型軟體發明的保護問題，此階段並無法規修改起始年，而是在第二階段發展至請求項記載較完備後，因網路的普及而引發討論，目前仍持續發展中。

參、方法請求項與裝置請求項

一、方法請求項

電腦軟體相關發明之智慧財產權保護問題，各國多兼有著作權及專利權之保護，日本也不例外。日本於昭和 60 年（1985 年）著作權法修正，將「可以讓電子計算機產生機能，以組合指令表現之程式」納入著作物以著作權法保護。當時處在是否應給予電腦軟體專利保護之議論的時代，贊成納入專利保護者是認為著作權保護並不夠，以專利權來保護仍有必要性；反對者則以特許法發明定義之「利用自然法則之技術思想之創作」為據，對電腦軟體是否符合發明定義存有疑問。

反對者之疑慮如今已不存在，此一議題亦非本文重點，本文重點在申請專利範圍請求項之撰寫與其侵權之認定上。電腦軟體非傳統的有形物發明亦非方法發明，在傳統請求項以二分法區分物和方
法請求項之情況下，電腦軟體相關發明納入專利保護是先寫成方法請求項³，方法請求項所描述的是該軟體所執行的步驟。以下是一件

³ 歐洲專利局可參閱 1986 年 VICOM 案，T208/84。



典型的案例「溫室之溫度控制方法」(特公昭 60-38093)，申請專利範圍請求項如下：

一種溫室中溫度之控制方法，在控制溫室一日中溫度的溫度控制裝置內，求出一定時間中每日日照的積分量，基於該日照積分量求出增分溫度，該增分溫度對初期設定溫度加算，設定近似於實際日照量變化的溫度設定模式，對應該溫度設定模式，作為前述溫室內植物之光合成適溫而控制。

本件是在 1985 年准予專利並公告，當時軟體在產業面的應用是以控制型軟體為主，請求項所載步驟是由程式來執行。此種控制型軟體因所應用之產業範圍較特定，兼以方法請求項主張侵權時舉證較困難，因而並無產生太多爭訟。

二、功能敘述的裝置請求項

軟體發明寫成方法請求項，其權利是可以排除他人未經其同意而實施該方法，方法之實施依特許法第 2 條的定義是「『使用』該方法之行為」。然而，軟體通常是自動執行該方法步驟，而啟動執行該軟體之方法步驟者常常是購買該軟體來使用的消費者。如果要對製造或販賣該軟體的模仿者主張權利，必須設法將其寫成物之請求項，因為物之實施的定義為：「該物之生產、使用、讓渡等（含讓渡及貸渡）以及輸入或讓渡之要約（包含為讓渡之展示）行為」。

在此資訊產業技術持續進步的背景，以及美國廣泛保護的傾向與國際調和化下，特許廳乃於昭和 57 年（1982 年）修正軟體關聯



發明的審查運用指針，變更原來用方法發明撰寫的方式，掌握用軟體控制的微電腦所產生之各種機能，實現這些機能的手段之結合所構成之發明，認可其為「裝置發明」的一種物之發明，也就是將軟體載入硬體後的裝置請求項。

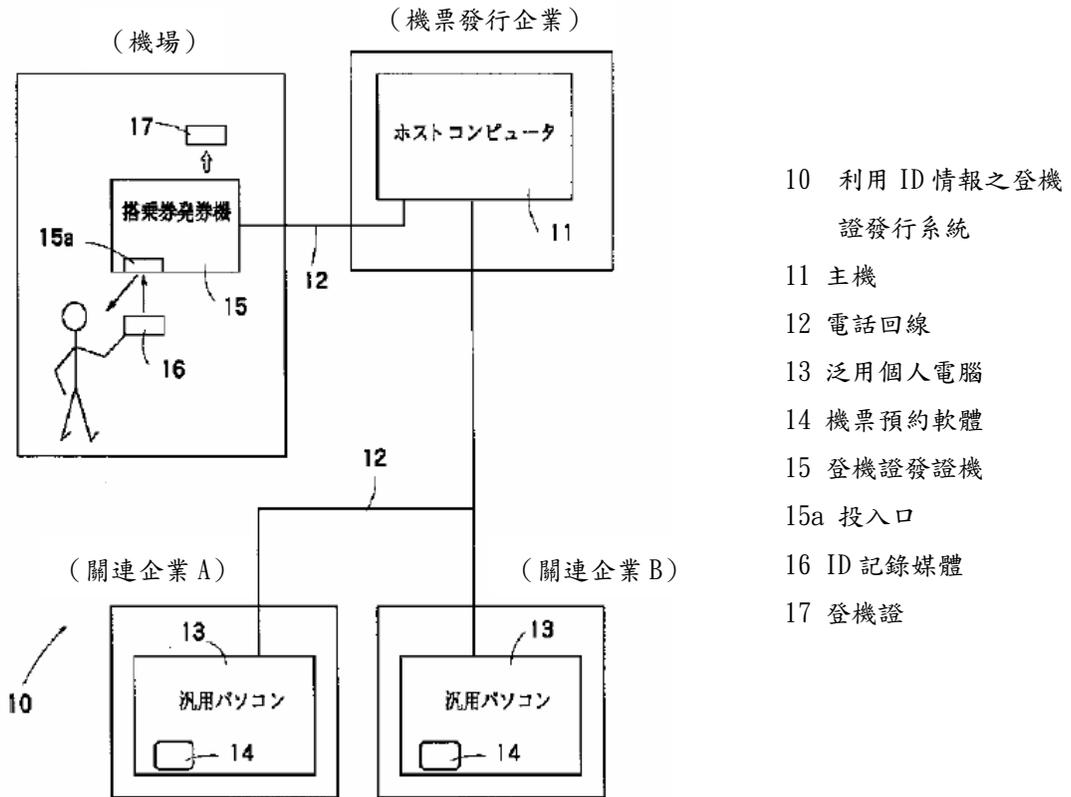


圖 1 特許 3179409 號「ID 情報利用之登機證發行系統」第 1 圖

以下是一件典型裝置請求項之案例，2001 年登錄之特許 3179409 號「利用 ID 情報之登機證發行系統」，第 1 請求項如下：



一種利用 ID 情報之登機證發行系統，具有
主機，設在接受機票預約而發行登機證的登機證發行機構；泛用個人電腦，設在各使用者機構；登機證發證機，設在機場；ID 記錄媒體，記錄關於各使用者機構內之利用者個人的利用者 ID 情報；

其中

各使用者機構的泛用個人電腦具有：對登機證發行機構之各使用者機構及該使用者機構內所表示之利用者個人之 ID 情報的機票預約申請進行預約申請機能；

登機證發行機構之主機具有：

從泛用個人電腦之機票預約申請成立機票預約的預約受領機能，及將成立機票預約情報、及依泛用個人電腦之當該機票預約所表示的利用者個人 ID 情報，送信至機場之登機證發證機的待機指令機能，及

蓄積從登機證發證機送信的登機證發證結果情報的情報蓄積機能，及

基於依前記機票預約之泛用個人電腦所表示之各使用者機構的 ID 情報，算出各使用者機構的費用請求額之精算機能；

機場之登機證發證機具有：

讀取輸入 ID 記錄媒體利用者 ID 情報的 ID 讀取機能，及

核對從所讀取利用者 ID 情報及主機送信的利用者 ID 情報的核對機能，及

基於核對結果所對應之機票預約情報而發出登機證的發證機能，及將登機證發證之事實送至主機的發證結果送信機能。



此種請求項實質上就是「軟體加硬體」的物之請求項，硬體有：主機、泛用個人電腦、登機證發證機、ID 記錄媒體等，請求項先將硬體的構成及連結關係界定之後，再敘述各硬體的機能，這些機能實際上是由寫好的軟體程式所達成。硬體部分通常是習知的記憶體、輸入裝置、輸出裝置、運算裝置、中央處理單元等。特殊撰寫的軟體運作後，使得這些硬體產生預定之功能，例如「泛用個人電腦」就是一般的個人電腦，卻具有「對登機證發行機構之各使用者機構，及該使用者機構內所表示之利用者個人之 ID 情報的機票預約申請，進行預約申請機能」，這些機能是由軟體來達成。軟體安裝在一般硬體內之後，無法描述該軟體的外形，但該硬體已因軟體的載入而產生特定的功能，於是用功能來描述該「裝好軟體的硬體」。

此種請求項在我國現行審查基準以「系統請求項」稱之⁴。這是一種物之請求項，在我國的侵權態樣是「製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口該物」。

「軟體加硬體」的請求項於主張權利時，對於安裝在硬體一同製造、販賣的軟體較有效，此種軟體最常見的是控制用軟體，例如電梯、工具機、冷氣機、洗衣機等，控制軟體已寫好安裝於控制面板上，前述案例一之溫度控制方法亦屬此種類型。另一種可能的侵權型態是另外架設一套系統來使用，其侵權行為是「製造」並「使用」該系統。

⁴ 專利審查基準第二篇第九章，頁 2-9-14。



「利用 ID 情報之登機證發行系統」曾發生侵權訴訟事件，原告專利權人日本航空股份有限公司，訴稱被告全日本空輸股份有限公司侵害其專利，請求被告禁止使用該系統及 156 億日圓之損害賠償。本案由東京地院審理，被告向特許廳請求無效審判，特許廳審理後對日本航空發出無效通知後，日本航空先提出申請專利範圍之更正，最後放棄訴訟而告落幕。

被告只是安裝一套或數套系統加以使用，若只計算「製造」專利發明的損害，不可能有如此高的賠償請求額，可見請求損害賠償的重點在於「使用」該專利發明。

以上是裝置請求項可主張的侵權態樣，但是，對於可獨立於硬體外單獨販賣的軟體，專利權人能否對其主張權利則產生問題。在軟體發明可寫成獨立的物之請求項前，裝置請求項如何主張權利成為實務界關注及爭論的焦點。

三、以「手段」敘述的方法請求項與裝置請求項

裝置請求項可敘述軟體所產生之機能後，典型之方法請求項也產生變化，出現一種將構成元件混入方法請求項的記載，例如平成 13 年（2001 年）登錄的特許 3226520 號「照片自動販賣方法及照片自動販賣機」，其方法請求項如下：

一種照片自動販賣方法，包含：

貨幣處理手段，處理投入之貨幣；

輸入手段，輸入攝影、畫像編輯及其他必要之操作；



連續照明手段，連續照明被攝體；

閃光照明手段，印上畫像之攝影同時對被攝體閃光發光照明；

攝影被攝體之照像機；

表示手段，表示攝影畫像、編輯畫像及其他必要事項；

印表機，印出攝影畫像、編輯畫像之相紙並送出；

控制這些構成要素的控制手段；

前述照相機之左右位置配置前述閃光照明手段及連續照明手段；容許向前述貨幣處理手段投入貨幣；可以依照相機之左右位置配置的連續照明手段之照光，表示前述表示手段之攝影姿勢，確認攝影姿勢；連續照明手段及閃光照明手段及被攝體照光及用照相機攝影後，在前述表示手段表示攝影畫像，容許編輯該畫像，畫像確認後印出該相片並送出。

本件請求項在後半段敘述以軟體程式控制的步驟，前半段則敘述了硬體。由於軟體本身並無法運作，所執行的步驟是置於硬體才能達成。軟體專利發展初期曾有一種說法認為欠缺硬體之軟體無法運作而無產業利用性，此種說法造成一些方法請求項亦記載了硬體部分。通常此種記載也同時有裝置請求項，本件發明在裝置請求項的記載除了前言為「一種照片自動販賣機設定有以下之控制手段」外，本文的技術特徵與方法項完全相同。

以「××手段」來描述軟體載入硬體後之功能的敘述，在日本頗為常見，此種用法源自美國專利法第 112 條第 6 項⁵。「手段」的

⁵ 有關美國專利法第 112 條第 6 項之解釋及實務可參閱：劉國讚，有關手段功



英文為「means」，日本採用此種敘述後，並未採美國專利法所規定之解釋法，而是直接以該手段之功能解釋請求項。而且，美國專利法中「means」是用在裝置請求項，日本之「手段」卻也出現在方法請求項。

本件案例是一種在遊樂場常見的自動攝影販賣機，曾有侵權訴訟事件，原告請求禁止被告之實施及廢棄被訴製品，以及1億8400萬日圓之損害賠償⁶。法院比對被訴對象與本件專利後，因被訴對象攝影前約1.3秒前，螢光照明部（相當本件專利之連續照明）熄滅，攝影約4秒後再點燈，與本件專利攝影時連續照明與閃光燈同時照在被攝體上不同，而不構成文義侵權。在均等侵權上，法院參酌本件專利申請過程之修正，認為專利權人請求項之「連續照明」是有意識地排除非連續照明，而認為不構成均等侵權，最後判決駁回原告之訴。

四、裝置請求項的間接侵權問題

裝置請求項中的硬體若為泛用型，實際上會將軟體裝於硬體內再販賣者極少，而是單獨販賣軟體。當有他人就該軟體為製造、販賣行為，常見者是將模仿的軟體儲存於記錄媒體（通常是CD-ROM）進行製造、販賣，此時因為製造、販賣的對象並不包含硬體，很明顯地並不構成直接侵權，專利權人只好尋求間接侵權能否成立。

能用語申請專利範圍解讀之美國法院判決介紹，97年1月，智慧財產權月刊，頁4以下。

⁶ 大阪地裁平成14年（ワ）第5107號特許權侵害禁止等請求事件。本件被告抗辯原告專利有無效事由，法院認為抗辯成立。



特許法 101 條 1 款有關間接侵權規定「發明專利為物之發明時，於事業上，對僅用於生產該物所使用之物予以生產、讓渡、貸渡或輸入、或為讓渡等而進行之展示行為。」儲存軟體的記錄媒體是「物」，這個物是用於請求項所載裝置所使用者。當使用者自販賣者購得記錄媒體後，將其安裝於自己的電腦上，可以解釋為是一種「生產」請求項發明的行為，也就是將軟體載入電腦後，其結果是完成具有請求項所載發明之對象之機能及手段的裝置。還有，這種記錄媒體，是一種沒有其他用途，而具有商業、經濟之實用性的物，可以說是「僅用於生產該物所使用之物」。當時，有論者指出「過去軟體關聯發明只認可裝置和方法之請求項，現實上將軟體儲存於記錄媒體中販賣是很多的。然而，如此般將軟體儲存於記錄媒體之製造，是實施請求項的一部分，為了認可其侵害而可以說是構成間接侵害，如此般記錄媒體的製造不是間接侵害的話，形成軟體專利幾乎沒有實效性。」⁷認可成立間接侵害者為多數說，有一實務案例可茲說明。

五、「情報處理裝置及情報處理方法」事件

（一）系爭專利

本件系爭專利是特許 2803236 號「情報處理裝置及情報處理方法」。本件發明是一軟體程式，此一軟體發明可以在操作電腦時，出現電腦圖像（icon）功能說明。發明說明指出：本發明主要產業利用領域是在日文等文字處理等情報處理裝置進行機能說明。過去

⁷ 中山信弘，工業所有權法上，第二版，頁 423。



採用視窗及滑鼠的情報處理裝置，在機能說明的功能上，設有機能說明鍵，按下機能說明鍵後就有機能說明的功能，啟動機能說明功能後，要輸入關鍵字。然而，當忘記關鍵字或不知道關鍵字時，就無法有機能說明的服務功能。因此，本發明能解決過去當忘記關鍵字或不知道關鍵字時，就無法得到機能說明服務的問題。圖 2 是特許 2803236 號「情報處理裝置及情報處理方法」第 1 圖，顯示本發明實施例之情報處理裝置的功能方塊圖。圖中 1 是表示裝置，由視窗控制部 3 所控制，啟動機能說明功能時，可表示說明內容。2 是指示裝置，通常是滑鼠，滑鼠游標與表示裝置連動，滑鼠游標可上下左右移動，可以按壓、拖曳、點擊等操作。4 是畫面情報記憶部，記憶畫面上的視窗位置。5 是視窗情報記憶部，記憶視窗內的情報。6 是解析部，可解析出機能說明功能中所指定之參數為何種機能。從滑鼠游標位置，指定之說明對象為何，從視窗情報記憶部 5 來判定。7 是處理程式，編輯實際說明文，及表示程式。

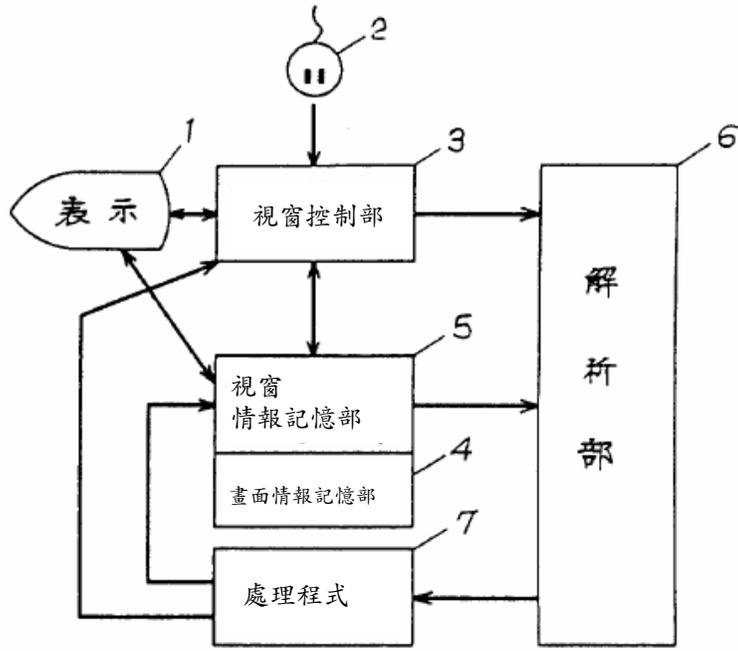


圖 2 特許 2803236 號「情報處理裝置及情報處理方法」第 1 圖

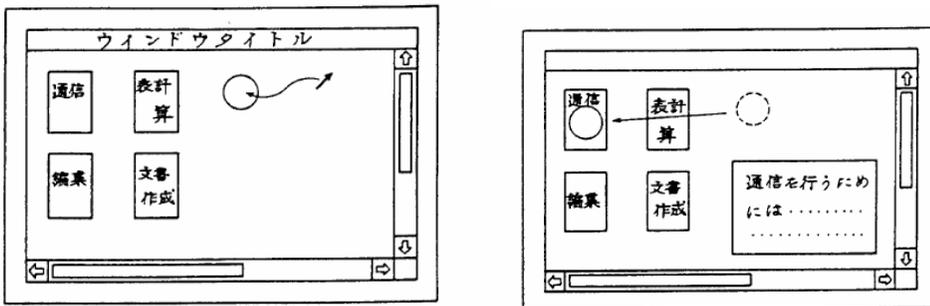


圖 3 特許 2803236 號「情報處理裝置及情報處理方法」第 3 圖及第 4 圖



本件發明有 3 項請求項，法院審理時將其分別稱為第 1、第 2 及第 3 發明。第 1 請求項為（構成要件編碼為法院審理時所加）：

一種情報處理裝置（要件 1-D），包含有：

在表示畫面上的表示手段，第一電腦圖像可實行顯示電腦圖像機能說明，第二電腦圖像可實行所定情報處理機能（要件 1-A）；

指定手段，可指定前記表示手段之表示畫面上所表示之電腦圖像（要件 1-B）；

控制手段，可依前記表示手段，在指定第一電腦圖像後所接續的第二電腦圖像，對應前記表示手段之表示畫面上表示前記第 2 電腦圖像之機能說明（要件 1-C）。

第 2 請求項為第 1 項之附屬項。第 3 請求項為：

一種情報處理方法（要件 3-D），包含：

有輸入資料的輸入裝置、及表示資料的表示裝置、及控制裝置的情報處理方法（要件 3-A）；

第一電腦圖像可實行表示機能說明之機能，第二電腦圖像為表示實行所定情報處理機能（要件 3-B）；

在第一電腦圖像之指定後所接續的第二電腦圖像，前記表示手段之表示畫面上表示前記第 2 電腦圖像之機能說明（要件 3-C）。

被告就被告製品有讓渡行為，受讓渡之使用者可將其安裝於個人電腦，安裝後之個人電腦產生一些機能及動作。



（二）訴訟事實概要

被告所製造、販賣的是名為「一太郎」及「花子」的日文文字處理軟體，此種軟體安裝在個人電腦時，可以作日文之切換輸入。「一太郎」早在 1985 年就已上市，其後隨著個人電腦作業系統的演變也一再改版，2009 年所上市的是「一太郎 2009」⁸。

原告是特許 2803236 號「情報處理裝置及情報處理方法」的專利權人，訴稱被告製造、販賣「一太郎」及「花子」軟體侵害其專利權，請求被告不得製造、販賣被訴製品，並請求廢棄被訴產品。

（三）東京地方法院判決⁹

本件訴訟爭點有三：第一爭點為構成要件之充足性，亦即被告安裝於個人電腦的製品是否具有請求項之全部構成要件，第二爭點是被告製品是否構成間接侵權，第三爭點是被告抗辯系爭專利權有無效理由，是否成立。

關於第一爭點，因為以功能撰寫之物之請求項，其範圍較一般以外形敘述者為大，只要具有請求項所載之功能者即落入其範圍，因而在構成要件是否充足上並無太多爭論，主要爭論是集中在被訴對象是否落入請求項所載之「電腦圖像」的意義。法院參酌說明所載，以及申請當時所屬技術領域具有通常知識者所瞭解的電腦圖像之意義，最後認為被告製品的模式滿足電腦圖像之意義。因而在構成要件充足性上，已安裝於個人電腦的製品滿足請求項之構成要件。

⁸ <http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E5%A4%AA%E9%83%8E>。

⁹ 東京地院平成 16 年（ワ）第 16732 號特許權侵害差止請求事件。



接下來第二爭點是間接侵權是否成立，法院判決指出：

「裝好軟體之個人電腦的被告製品及其使用，滿足本件各發明之構成要件，被告製品是『裝好軟體之個人電腦』之生產所用之物，而且，可被認定為『忘記或不知道關鍵字時，不能有機能說明之服務』之本件發明解決課題不可欠缺者。還有，被告製品不是『日本國內一般廣為流通之物』是很明顯的。」

本案被告主張，微軟公司之視窗的作業系統中，具有和本件發明同樣之機能，故被告製品不是「該發明解決課題不可欠缺之物」。此一主張未被法院所採，判決指出：

「依其主張之意旨，即使如被告所稱，以視窗之幫助（help）表示程式，指定『幫助模式』按鈕接續指定其他按鈕的話，表示他按鈕的說明之機能即使可以實現。但是只有裝好被告製品之個人電腦才能實施附件甲號及乙號物件目錄¹⁰所記載之機能，因此被告製品是本件發明解決課題不可欠缺者，安裝被告製品之行為，不得不說是侵害本件專利權之物之生產行為。」

關於第三爭點，法院認為被告所提證據無法證明系爭專利有無效理由。最後，判決原告勝訴。

¹⁰ 甲號及乙號物件目錄是記載被訴對象物。



(四) 智慧財產高等法院判決¹¹

被告對東京地院判決不服，向智慧財產高等法院提出控訴。基於本案的重要性及受關注程度，智慧財產高等法院以大合議事件審查本案，最後判決勝負逆轉，將原判決撤銷，並自為判決駁回原告之訴。主要原因是系爭專利權有無效理由，違反特許法第 29 條第 2 項進步性規定，專利權人依同法第 104 條之 3 第 1 項，不能對被告行使權利。但在間接侵權是否成立之爭點上，智慧財產高等法院亦認為間接侵權成立。

有關間接侵權之爭點，法院先就本件發明專利申請的時點所適用之軟體請求項撰寫基準，指出被訴對象不構成直接侵權：

「本件發明不是『記錄程式的電腦可讀取記錄媒體』，也不是『程式之物』，而是『情報處理裝置』及『情報處理方法』之發明。本件發明是依平成 14 年（2002 年）¹²法律第 24 號，未記錄在記錄媒體的程式本身得作為專利法保護對象有明確規定的同法修正（平成 14 年 9 月 1 日施行）前所獲專利，依特許廳在平成 9 年（1997 年）2 月公布『特定技術領域的審查運用指針』，有關『記錄程式之電腦可讀取記錄媒體』，還有，依平成 12 年（2000 年）12 月公布『改訂發明專利、新型專利審查基準』有關『程式之物』，認可得成為專利發明之開始運用前的平成元年（1989 年）10 月 31 日所申請。另外，控訴人製品是附件甲號物件目錄及乙號物件目錄

¹¹ 東京高院平成 17 年（ネ）第 10040 號特許權侵害差止請求控訴事件。

¹² 西元為作者所加，以下同。



所記載，文書處理之軟體（日本稱為文字處理軟體『一太郎』）及圖形作成軟體（統合圖形軟體『花子』）。然而，依控訴人之控訴人製品之製造、讓渡等及申請讓渡之行為，『情報處理裝置』及『情報處理方法』之本件發明，不構成本件專利權之直接侵害，是否成立間接侵害則成為問題。」

接下來，被告行為是否成立特許法第 101 條間接侵害之規定，被控訴人主張，使用者購入控訴人製品，安裝在個人電腦的行為，該當本件第 1、第 2 發明之物的生產行為，還有，使用者安裝控訴人產品於個人電腦加以使用的行為，該當本件第 3 發明的方法之使用行為，控訴人在事業上進行控訴人製品的製造、讓渡等、及申請讓渡，就本件第 1、第 2 發明該當特許法第 101 條 2 款所定間接侵害，關於本件第 3 發明，該當同條第 4 款所定之間接侵害。法院就本件第 1、第 2 發明是否成立特許法第 101 條 2 款所定間接侵害檢討如下：

「首先，…，『安裝控訴人製品之個人電腦』，滿足本件第 1、第 2 發明之構成要件，控訴人製品是用於前述個人電腦之生產所用之物。亦即，依控訴人製品的安裝，含有幫助機能的程式全體被安裝在個人電腦，滿足本件第 1、第 2 發明之構成要件的『安裝有控訴人製品的個人電腦』首次完成，故安裝控訴人製品相當於前述個人電腦之生產。」

其次，法院就成立間接侵權之「該發明要解決課題所不可缺少之物」的要件指出：



「依本件發明說明書之『發明詳細說明』欄所載，本件第 1、第 2 發明，『(過去之)方法，忘記或不知道關鍵字時，不能有機能說明的服務』之課題，『第一電腦圖像可實行顯示電腦圖像機能說明，第二電腦圖像可實行所定情報處理機能之在表示畫面上的表示手段；可指定前記表示手段之表示畫面上所表示之電腦圖像的指定手段；可依前記表示手段，在指定第一電腦圖像後所接續的第二電腦圖像，對應前記表示手段之表示畫面上表示前記第 2 電腦圖像之機能說明的控制手段，等所構成』是解決課題之手段。『安裝控訴人製品的個人電腦』上安裝控訴人製品是首次實現前述之構成，故控訴人製品是該當解決本件第 1、第 2 發明之課題不可欠缺之物。」

控訴人以「日本國內廣為一般流通之物」排除在間接侵權之外為抗辯。關於此點，法院認為控訴人製品不能稱為是「日本國內廣為一般流通之物」，理由是：

「特許法第 101 條 2 款所定之所謂『日本國內廣為一般流通之物』」典型的是螺絲、釘、燈泡、電晶體等之日本國內廣為普及的一般製品，亦即，可解釋為不是特訂製品，可以用於其他用途者，市場上一般可取得的規格品、普及品之意。本件含有控訴人製品的幫助機能在個人電腦安裝的話，必然滿足本件第 1、第 2 發明之構成要件而完成『安裝有控訴人製品的個人電腦』，控訴人製品因為含有為僅用於本件第 1、第 2 發明之構成之物之生產的部分，不該當同款『日本國內廣為一般流通之物』。」



另外，日本有關間接侵權之成立，存在有獨立說與從屬說對立，但此一學說見解的差異在本案不成為問題，法院認為：

「然而，就控訴人製品，專門用於個人及家庭用途的利用者（使用者）即使有不少比例，但不限定在此，法人等在事業上安裝於個人電腦而使用的利用者（使用者）也存在，這是很明顯的。因而，一般而言，不論是間接侵害不以直接侵害之有無而成立的所謂獨立說的立場，或是間接侵害從屬於直接侵害之所謂從屬說立場，控訴人就製造、讓渡等、申請讓渡控訴人製品之行為，無法否定特許法第 101 條 2 款所定之間接侵害之成立。」

控訴人抗辯時引用微軟公司的視窗作業系統，強調系爭專利之功能已是視窗系統所具有之功能，主張其製品並非本件發明解決課題所不可欠缺。此一抗辯亦未被法院所採，判決指出：

「控訴人主張，被控訴人成為問題的幫助表示程式，在微軟公司的視窗作業系統也具有之機能，即使實行其他應用軟體也具利用可能性，不管是否安裝控訴人製品，因為可以實現『指定幫助模式按鈕後接續指定他按鈕，顯示該他按鈕之說明』之機能，控訴人製品不是解決本件發明課題不可或缺。」「確實，依證據的話，附件甲號物件目錄及乙號物件目錄記載之機能，是可以認定為微軟公司之視窗的操作系統中，利用「Winhlp32.exe」等執行檔所具有之機能。然而，安裝控訴人製品的個人電腦中，雖然可認定可以實現前述機能，但在未安裝控訴人製品的個人電腦實現同樣機能，並沒有足以認可的證據。前述各目錄所記載之機能，是在安裝控訴人製品



於個人電腦時第一次出現。易言之，控訴人製品之程式和「Winhlp32.exe」等之執行檔成為一體的第一次出現，控訴人製品當然是依本件第 1、第 2 發明解決課題不可欠缺。因而，控訴人前述主張不可採。」

最後，在特許法第 101 條 2 款所定之間接侵害的主觀要件上，法院以被控訴人將別件製品之假處分申請送達控訴人時，控訴人就已知道本件的事實經過，認為控訴人知道本件專利發明的存在仍實施其製品而符合主觀要件。

接下來，本件第 3 發明為方法請求項，控訴人所實施者是否滿足特許法第 101 條第 4 款¹³有關方法發明的間接侵害？本款是方法發明的間接侵害，但規範的對象仍是物，該物用於使用專利方法，就該物的生產、讓渡等行為。法院認為「安裝有控訴人製品的個人電腦」就是該款所指的物，但控訴人並非生產、讓渡「安裝有控訴人製品的個人電腦」，因而本款間接侵權不成立。判決指出：

「在『安裝有控訴人製品的個人電腦』」使用者起動『一太郎』及『花子』，作出附件甲號物件目錄及乙號物件目錄之『機能』欄記載狀態，滿足本件第 3 發明之方法發明構成要件。因此，『安裝有控訴人製品的個人電腦』，即使有該方法使用以外之用途，該當同款所謂『用於使用該方法…該發明解決課題不可欠缺之物』，因此，該個人電腦之生產、讓渡或申請讓渡行為該當同款所定之間

¹³ 本文前引特許法第 101 條中，第 3、6 款是在本案判決後的 2006 年所增，因而在此之第 4 款為現行法之第 5 款。



接侵害。然而，同款中是將某物用於使用其專利發明之方法可能的物之生產、讓渡等行為視為侵權，如此般物之生產所用的物之製造、讓渡等行為不視為侵害專利。本件控訴人進行之行為並非該個人電腦之生產、讓渡等或讓渡之申請，而是用於該個人電腦之生產所用的控訴人製品的製造、讓渡等或讓渡等之申請，控訴人前述行為不該當同款所定之間接侵害。」

六、小結

本事件是以軟體結合硬體的裝置請求項對純軟體之被訴對象主張權利之代表性案例。由於軟體只是請求項的部分構成，因而只能尋求間接侵權能否成立。但成立特許法第 101 條第 1 款間接侵權尚設有直接侵權所無之要件，其中第 1 款採嚴格的客觀條件，也就是「『僅』用於生產該物所使用之物」，必須是所謂「專用品」才符合此款規定，實務上甚難舉證證明被訴對象物是專用品。

本案是主張第 2 款的間接侵權，第 2 款緩和了第 1 款的客觀要件，所謂「中用品」也可能有間接侵權，亦即「某物（在日本國內廣為流通的物除外）用於生產該物，而且是該發明解決課題所不可缺少之物」。關於此一要件，在此所謂「生產該物」是指「生產請求項之物」，也就是「生產請求項所述之軟體加硬體的裝置」，法院認為安裝有被訴軟體之個人電腦就是「生產請求項所述之軟體加硬體的裝置」，而且引用系爭專利說明書所載之發明所欲解決課題，指出被訴軟體具有解決該課題之功能，而符合「該發明解決課題所不可缺少之物」之要件。



在此要件中，「在日本國內廣為流通的物」被排除在外，被告引用其他軟體亦具有系爭專利之功能而據以抗辯，但不被法院所採，法院認為「在日本國內廣為流通的物」是螺絲等廣為流通的規格品，被訴軟體顯然不屬之。至於在主觀要件上，法院則以被告已知悉原告專利仍實施被訴製品而認定主觀要件亦符合。

本事件雖然被智慧財產高等法院認為有無效理由而廢棄原告勝訴之地院判決，自行判決駁回原告之訴，但判決理由很明確地認定間接侵害的成立，且為大合議事件，因而成為重要的判決先例。

肆、電腦可讀取記錄媒體請求項與電腦程式請求項

一、電腦可讀取記錄媒體請求項

由於軟體程式使用 CD-ROM 儲存並製造、販賣的情況快速普及，特許廳乃於平成 9 年（1997 年）再度變更審查運用指針，認可「記錄電腦程式之電腦可讀取記錄媒體」之發明的請求項記載，平成 9 年 4 月 1 日以後之申請案適用。

審查運用指針先將電軟體相關發明之請求項分成三個範疇，第一是方法範疇，指時序系列的連續處理或操作步驟，以步驟寫成方法請求項；第二是物之範疇，以機能表現的特定物；第三則是電腦可讀取記錄媒體，被歸入物之範疇，可以是記錄有程式的電腦可讀取記錄媒體（簡稱「記錄程式的記錄媒體」），或有資料結構之電腦可讀取記錄媒體（簡稱「有資料結構的記錄媒體」）。



審查運用指針舉出四種撰寫例：

例 1：一種記錄有程式的電腦可讀取記錄媒體，可讓電腦執行步驟 A、步驟 B、步驟 C、…。

例 2：一種記錄有程式的電腦可讀取記錄媒體，可讓電腦具有手段 A、手段 B、手段 C、…之機能。

例 3：一種記錄有程式的電腦可讀取記錄媒體，可讓電腦實現機能 A、機能 B、機能 C、…。

例 4：一種有資料結構之電腦可讀取記錄媒體，具有 A 構造、B 構造、C 構造、…。

電腦程式發明可寫成電腦可讀取記錄媒體請求項後，製造、販賣儲存有軟體之記錄媒體本身之行為構成直接侵害，解決了專利權人必須尋求間接侵害的問題。例如，前述「情報處理裝置」事件中，如果能寫成電腦可讀取記錄媒體請求項，被告即構成直接侵權。

二、電腦程式請求項

網路快速普及後，軟體流通型態變成直接在網路上傳輸，網路上販賣軟體的行為，並未使用儲存軟體的物理媒介物，是否構成「記錄電腦程式之電腦可讀取記錄媒體」的實施行為再度產生問題。

將程式記錄於記錄媒體上，或販賣該記錄媒體的行為，構成直接侵害。然而，將程式透過通信回路的送信行為，並不含有記錄媒體，從製造者將程式上傳至伺服器，使用者申請後，對使用者送信



，傳至使用者的電腦，整個過程並未使用記錄媒體，通信的程式是無體物，難稱其為特許法上的「物」，很難說是構成直接侵害。但是，這個過程中，使用者下載該程式，安裝於其電腦的記錄媒體中，可解釋為該當「物之生產」，有成立間接侵害之可能。

為了解決電腦可讀取記錄媒體的請求項無法包含網路傳輸行為的問題，有一說認為可將記錄媒體擴張，除了可搬動的 CD-ROM 等媒體外，也含網路上送信的傳送媒體。關於此點，特許廳認為，基本的 CD-ROM 是靜態記錄程式，網路上的有線或無線回路，電子傳送、流通的「傳送程式之媒體」，程式是以動態傳送，兩者性質顯然有異。若寫成「傳送媒體」請求項，因傳送媒體本來功能就是傳送資訊，無法界定傳送媒體和發明之資訊有何關係，因而會以發明不明確為理由予以核駁¹⁴。

在此情況下，特許廳於平成 12 年（2000 年）修改審查基準，將軟體關聯發明的範疇區分為方法發明與物之發明。方法發明以時間上一連串處理的步驟來表現；物的發明可用複數機能來表現，除了可寫成「記錄程式之電腦可讀取記錄媒體」的請求項外，可讓電腦產生複數機能的「程式」，也可寫成物之發明的請求項，此一基準適用於平成 13 年（2001 年）1 月 10 日以後申請之案件。

¹⁴ 參閱「特許、實用新案審查基準」第 VII 部，第 1 章，頁 22。



三、2002 年特許法修正後的程式之實施行為

程式請求項被認可後，在網路上傳輸該程式進行販賣，即屬直接侵權。但是，審查基準並非法律，審查基準僅能規範請求項之撰寫，至於其侵權的行為態樣仍須以法律明定。審查基準以規範網路傳輸程式之行為作為理由而開放程式請求項，然而，原特許法中物之實施並未包含有網路傳輸行為。於是，日本乃於平成 14 年（2002 年）修正特許法第 2 條第 3 項，明確將程式歸入物之發明，就「實施」之定義則明確指出「該物為程式時，包含通過電氣通信回線之提供」也是實施的態樣之一。特許法修正後，記錄媒體與間接侵害的議論失去實益，網路上軟體的販賣行為是否構成侵權的問題也獲解決。

四、小結

電腦可讀取記錄媒體請求項與電腦程式請求項被認可後，實務上並未出現太多的侵權案例，主要原因是模仿他人軟體而販賣者，多是直接複製，遇此情況以著作權主張權利反而簡便得多¹⁵。雖然專利權者可排除他人模仿請求項所載步驟所撰寫軟體之製造、販賣，覆蓋的範圍較著作權為廣。然而，對模仿者而言，不論侵害著作權或侵害專利權都是侵權，模仿者直接複製的成本遠低於依請求項步驟重新撰寫軟體所耗費之成本。

¹⁵ 美國曾出現電腦程式產品請求項侵權的著名案例，參見：何金澤，「從美國 Eolas 專利侵權訴訟案探討電腦軟體相關發明之申請專利範圍解釋」，本期月刊。



然而，這並不表示電腦可讀取記錄媒體請求項與電腦程式請求項的作用不大。接下來軟體產業發展的主流是網路型軟體發明，網路型軟體發明撰寫請求項時要運用前述各類型之請求項。而且，網路型軟體發明在侵權認定上更較過去為複雜，出現另一種類型的間接侵權問題。

伍、網路型軟體相關發明

電腦網路普及化的今日，網路型的電腦軟體相關發明專利又有新的侵權行為態樣。自 1998 年美國 CAFC 對 State Street Bank 一案判決後，以軟體實現商業方法的發明若有技術性，亦可能符合發明定義而在日本獲准專利。此種類型專利之主要侵權並非前述在網路上傳送程式，而是在網路上使用該程式。

依網路使用者的範圍，大致可區分成企業內的網路型軟體專利，以及大眾化的網路型軟體專利。前者的使用者較為特定，屬於一種封閉式的系統；後者的使用者則遍及一般消費者，屬於一種開放式的系統。

一、封閉式網路型電腦軟體相關發明

特許 3380521 號「物流管理系統及其管理方法」是屬於第一種類型，其請求項如下：

一種物流管理系統，包含有

製造業之管理的製造業端、及卸業者之管理的卸業者端，及銀行之管理的銀行系統，及伺服器；



前述伺服器包含：記錄手段，記錄有商品和前述卸實業者端末及對應卸管理檔案，及前述商品訂貨、發貨情報管理之受發貨管理檔案；發貨手段，進行和前述製造業端通信，基於記錄在前述記錄手段的前述商品之發貨處理；檢索手段，從前述記錄手段記錄卸管理之檔案，依前述發貨手段進行發貨處理，檢索前述卸業者端之；送信手段，可依前述檢索手段所檢索之情報送給前述卸業者，包含基於前述發貨處理及前述伺服器之管理者的債務由前述卸業者所保證，述伺服器管理者有支付前述卸業者承認費之承認費情報，及包含前述製造業、前述銀行、支付額及支付日情報的承認費情報；

前述卸業者端有：格納手段，依前述送信手段送信格納承認料情報；受信手段，從前述銀行系統關於前述債務之保證的要求受信情報；通知手段，依該受信手段受信要求之應答的債務之承認料情報格納前述格納手段時，對前述銀行系統就前述債務保證有關之情報通知。

本案例物流管理系統包含了製造業端、卸業者端及銀行，雖然不是用於單一企業的內部網路，但此系統之各使用者，通常要特別安裝軟體後才能使用，相較於不必安裝特別軟體的泛用型網路系統，是一種封閉式的系統。此種系統之實施重在「使用」該系統，若有另一家物流業者模仿該軟體，將其置於相同的製造業端、卸業者端及銀行使用，就系統請求項，屬「使用」該系統的行為，就方法請求項，屬「使用」該方法的行為。



二、開放式網路型電腦軟體相關發明

開放式網路型電腦軟體相關發明是指在網路上可供一般大眾以個人電腦即可使用之軟體發明，電子商務專利即屬此種類型。以下是一件典型的案例，平成 11 年（1999 年）登錄之特許 2939723 號「網路之利用時限收費系統」，請求項記載如下：

一種網路之利用時收費系統，包含

終端伺服器，提供顧客端之網路接續服務；

認證伺服器，依終端伺服器來的指示，基於顧客端輸入的個別情報確認可否接續網路；

認證資料庫，具有前記認證伺服器連動各顧客的個別情報，及預設可能時間接續度數而構成認證資料，及各顧客每一記錄單位管理擴張認證，有各記錄單位之資料；

收費伺服器，符合連動前記擴張認證資料庫，計算符合顧客接續利用時間的接續費用，以逐次更新接續度數。

限於該擴張認證資料庫所管理，接續度數未成為零前的顧客才提供網路接續服務。

本件專利曾發生侵權訴訟事件，被訴對象是一種使用「Bit Cash」的預付型網路系統。利用者在網路服務提供者（ISP）介入接續網路，與內容提供者之加盟店網站連接，選擇所需要的內容服務。利用者預先購入與其金額相等之點數，利用者在網路伺服器的指示下輸入資料，由「Bit Cash」之資料庫確認其預付之餘額，進行內容服務，扣去內容服務之相當金額後，更新資料庫中的餘額。



本件專利權人行使權利時，曾對約 50 家公司發出警告信而被社會大眾所關注，東京地院審理後認為被訴對象並不滿足請求項構成要件，判決駁回原告假處分命令之申請¹⁶。

三、小結

網路型之電腦軟體相關發明、尤其是電子商務發明申請專利，典型的請求項記載可以寫成系統請求項、方法請求項、電腦可讀取記錄媒體請求項或程式請求項。系統請求項，預想可能的實施行為是製造、販賣該系統或使用該系統，方法請求項是使用該方法，程式請求項則是製造或販賣該程式。

雖然有這些請求項可供運用，對於專利權人欲主張權利時仍不容易，在此會產生問題的是系統請求項。系統請求項之記載，是以網路連接不同位置的複數台電腦構成的系統，有多人同時使用。亦即，侵害行為的主體是多數人，單獨主體並不成立專利發明之實施，通常專利權人並不想將多數人尤其是消費者列為被告。因而，以全部系統構成的請求項，欲追究個別侵害者，只能從間接侵權的要件著手。但是，個別侵害的電腦都是泛用型個人電腦，並不滿足間接侵權之「僅用於生產該物所使用之物」的要件。

由於間接侵權極難成立，只能回歸直接侵權，而直接侵權又必須以侵權者實施請求項全部構成要件為前提，只好預想可能的實施者之實施態樣來撰寫請求項。網路型軟體發明的使用者遠較個人電腦型軟體發明的使用者複雜，可能的使用者至少包含：(1) 商業競業者，(2) 軟體供應商，(3) 系統整合商，(4) 網路服務提供者（

¹⁶ 平成 12 年（ヨ）第 22138 號假處分命令申請事件。



ISP)，(5) 終端使用者（顧客）。

電子商務專利很多是由交易雙方當事人以分散處理的型態實施，即所謂點對點（BtoC、BtoB）交易。於是，預想可能的侵權對象及行為，考慮伺服器、顧客端、ISP、ASP 如何接點，將該等實施行為作成請求項，方能取得周延之保護，因此，在一件專利申請案中可能須撰寫多個獨立系統請求項。

陸、結論

我國有關電腦軟體相關發明之審查基準演變，與前述日本之情況頗為接近。我國在法規面的變化是在 2008 年 5 月 20 日審查基準修正時，採一步到位的方式一舉正式開放了包含電腦程式產品請求項在內之各種請求項。雖然在這之前並未正式公布開放具有功能的裝置請求項，以及電腦可讀取記錄媒體請求項，但這兩種請求項在日本開放後，在我國審查實務上都是接受，在專利公報可找到許多此種由日本或我國人申請之案件即可印證，這和大量的日本人向我國申請專利不無相關。

本文所舉案例雖然都是日本公告登錄之專利及其訴訟，其有許多亦適用於我國之處，可分成請求項之撰寫與解釋，以及侵權認定兩方面。

首先在請求項之撰寫與解釋，大致上均可適用於我國，比較大的不同在於「手段」敘述法的解釋。如前所述，日本以「手段」敘述之請求項原則是直接以該手段之功能解釋，此點與美國專利法第 112 條第 6 項所規定之解釋法不同。我國專利法施行細則第 18 條第 8 項卻將美國專利法第 112 條第 6 項直接引入，成為美國式的



解釋法，也就是「解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」，而「means」的翻譯則使用日本的「手段」一語。其結果是，我國已公告之功能敘述的請求項之解釋，可能是日本式的解釋（以日本申請案居多），也可能美國式的解釋（依我國專利法施行細則），實務上只能在個案上探求當事人的真意才能瞭解¹⁷。

其次，在侵權認定面，因我國並無日本特許法第 101 條間接侵權之規定，因而前述「情報處理裝置及情報處理方法」一案在我國不會成立間接侵權。也就是過去取得專利權的系統請求項，對於可獨立販賣的軟體而言，並無侵害系統請求項的問題，網路型軟體專利亦無間接侵權問題。此外，電腦程式產品請求項是否屬一種「物」，透過網路傳輸該程式是否屬該物之實施而構成侵權，在法律無明文下也只能留待法院判決解釋方能得知。

從日本發展的歷程來看，電腦軟體相關發明的使用態樣一再變化，審查基準及特許法等一再跟隨修正，每次修正後不久，又有新的型態出現，讓人有法規跟不上產業變化之嘆。如今，主流的網路型軟體專利的侵權問題，又有分散處理等問題，專利權人又得尋求間接侵權是否能成立。此種類型之專利爭訟，法院會如何處理，值得觀察。

¹⁷ 根據筆者的實務經驗，雖然可探求當事人真意，但有些專利申請人或專利師只是模仿公告前案撰寫請求項，該如何解釋連撰寫者都不太清楚。