



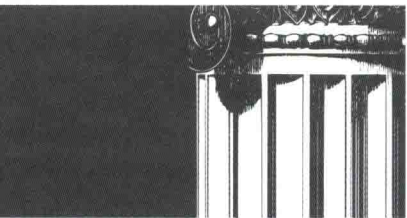
◎知识产权经典译丛

国家知识产权局专利复审委员会组织编译

# 日本专利案例指南

(原书第4版)

[日] 增井和夫 [日] 田村善之◎著  
李扬 等◎译 李扬 许清◎校



知识产权出版社  
全国百佳图书出版单位



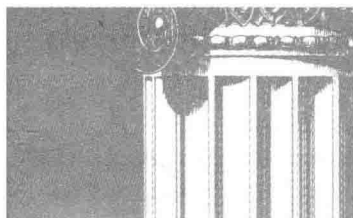
◎知识产权经典译丛

国家知识产权局专利复审委员会组织编译

# 日本专利案例指南

(原书第4版)

[日] 增井和夫 [日] 田村善之◎著  
李扬 等◎译 李扬 许清◎校



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

日本专利案例指南/(日)增井和夫,(日)田村善之著;李扬等译. —北京:知识产权出版社, 2016. 1

(知识产权经典译丛)

ISBN 978-7-5130-3923-9

I. ①日… II. ①增… ②田… ③李… III. ①专利权法—案例—日本 IV. ①D931.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 280112 号

Tokkyo hanrei guide (daiyonban)

by Masui Kazuo, Tamura Yoshiyuki

Copyright © 2012 by Masui Kazuo, Tamura Yoshiyuki

Simplified Chinese translation copyright © 2015 by Intellectual Property Publishing House, Co., Ltd.

All rights reserved

Original Japanese language edition published by Yuhikaku. Simplified Chinese translation rights arranged with Yuhikaku. through Beijing Hanhe Culture Communication Co., Ltd.

责任编辑: 齐梓伊

责任校对: 韩秀天

装帧设计: 张 冀

责任出版: 卢运霞

知识产权经典译丛

国家知识产权局专利复审委员会组织编译

日本专利案例指南

(原书第4版)

[日] 增井和夫 [日] 田村善之 著

李扬 等译, 李扬 许清 校

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区马甸南村1号 (邮编: 100088)

责编电话: 010-82000860 转 8176

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印 刷: 北京科信印刷有限公司

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

版 次: 2016年1月第1版

字 数: 695千字

ISBN 978-7-5130-3923-9

京权图字: 01-2014-2820

网 址: <http://www.ipph.cn>

天猫旗舰店: <http://zscqcbss.tmall.com>

责编邮箱: [qiziyi2004@qq.com](mailto:qiziyi2004@qq.com)

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 39.5

印 次: 2016年1月第1次印刷

定 价: 128.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

# 序

当今世界，经济全球化不断深入，知识经济方兴未艾，创新已然成为引领经济发展和推动社会进步的重要力量，发挥着越来越关键的作用。知识产权作为激励创新的基本保障，发展的重要资源和竞争力的核心要素，受到各方越来越多的重视。

现代知识产权制度发端于西方，迄今已有几百年的历史。在这几百年的发展历程中，西方不仅构筑了坚实的理论基础，也积累了丰富的实践经验。与国外相比，知识产权制度在我国则起步较晚，直到改革开放以后才得以正式建立。尽管过去三十多年，我国知识产权事业取得了举世公认的巨大成就，已成为一个名副其实的知识产权大国。但必须清醒地看到，无论是在知识产权理论构建上，还是在实践探索上，我们与发达国家相比都存在不小的差距，需要我们为之继续付出不懈的努力和探索。

长期以来，党中央、国务院高度重视知识产权工作，特别是十八大以来，更是将知识产权工作提到了前所未有的高度，作出了一系列重大部署，确立了全新的发展目标。强调要让知识产权制度成为激励创新的基本保障，要深入实施知识产权战略，加强知识产权运用和保护，加快建设知识产权强国。结合近年来的实践和探索，我们也凝练提出了“中国特色、世界水平”的知识产权强国建设目标定位，明确了“点线面结合、局省市联动、国内外统筹”的知识产权强国建设总体思路，奋力开启了知识产权强国建设的新征程。当然，我们也深刻地认识到，建设知识产权强国对我们而言不是一件简单的事情，它既是一个理论创新，也是一个实践创新，需要秉持开放态度，积极借鉴国外成功经验和做法，实现自身更好更快的发展。

自 2011 年起，国家知识产权局专利复审委员会携手知识产权出版社，每年有计划地从国外遴选一批知识产权经典著作，组织翻译出版了《知识产权经典译丛》。这些译著中既有涉及知识产权工作者所关注和研究的法律和理论问题，也有各个国家知识产权方面的实践经验总结，包括知识产权案件的经典判例等，具有很高的参考价值。这项工作的开展，为我们学习借鉴

各国知识产权的经验做法，了解知识产权的发展历程，提供了有力支撑，受到了业界的广泛好评。如今，我们进入了建设知识产权强国新的发展阶段，这一工作的现实意义更加凸显。衷心希望专利复审委员会和知识产权出版社强强合作，各展所长，继续把这项工作做下去，并争取做得越来越好，使知识产权经典著作的翻译更加全面、更加深入、更加系统，也更有针对性、时效性和可借鉴性，促进我国的知识产权理论与实践探索，为知识产权强国建设作出新的更大的贡献。

当然，在翻译介绍国外知识产权经典著作的同时，也希望能够将我国国家在知识产权领域的理论研究成果和实践探索经验及时翻译推介出去，促进双向交流，努力为世界知识产权制度的发展与进步作出我们的贡献，让世界知识产权领域有越来越多的中国声音，这也是我们建设知识产权强国一个题中应有之意。

Handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '申', '连', and '雨'.

2015 年 11 月

# 《知识产权经典译丛》

## 编审委员会

主 任 申长雨

副主任 杨铁军

编 审 葛 树 诸敏刚

编 委 (以姓氏笔画为序)

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 于 萍 | 马文霞 | 王润贵 | 石 竞 |
| 卢海鹰 | 刘 铭 | 汤腊冬 | 李 琳 |
| 李人久 | 杨克非 | 高胜华 | 蒋 彤 |
| 温丽萍 | 樊晓东 |     |     |

## 译者

**李 扬** 深圳大学法学院教授、博士研究生导师，最高人民法院知识产权司法保护研究中心研究员  
(第4版序、第4编第1~3章)

**孙友容** 北海道大学法学研究科博士研究生  
(第1编第1~2章)

**许 清** 北海道大学法学研究科博士研究生  
(第2编第1章第1~2节、第2编第2章)

**刘 影** 北海道大学法学研究科博士研究生  
(第2编第1章第3~5节、第2编第3章第6~8节)

**丁文杰** 北海道大学法学研究科助教  
(第2编第3章第1~5节)

**顾 昕** 北海道大学法学研究科博士研究生  
(第2编第4章)

**陈信至** 北海道大学法学研究科博士研究生  
(第3编第1~3章)

## 第4版序

本书的第3版发行后，转眼间已过了6年。

在知识产权高等法院设立后不久发行的第3版中，由于脱稿时间的关系，使得该法院的判例没能全部被引用，但这期间的判例动向却有值得重视的地方。有关权利利用尽、医药品的专利权有效期间的延长、职务发明的准据法等，最高法院都作出了判决。此外，有关间接侵权、参数专利、权利利用尽、除外权利要求、方法限定产品权利要求等，知识产权高等法院大合议庭判决也相继出现。还有，诸如是否需要引用例中存在有关创造性的暗示、损害额的推定被推翻后以合理使用费进行赔偿的可能性、采用开放的实施许可策略时职务发明补偿金的计算等不少领域中，都出现了包括地方法院判例在内的各式各样的判例。

为了在这种变动激烈的专利法的世界中保持实务性价值，本书不能一直处于第3版的状态。于是，与合著作者于2010年2月着手本书的改订工作。此后的1年多，多次召开编辑会议，终于得以将第4版呈现给各位读者。

在此期间，平成23年对专利法中的多个关键问题进行了修改。由于施行日的关系，本书脱稿之时虽然未能将基于新法作出的判决纳入，但鉴于其重要性，本书中也提到平成23年的专利法修改情况。当然，由于过渡措施（译者注：指为了减小新修改的法律生效时及生效后带来的不利益而设置的暂时性的应对措施等）的关系，当前一段期间内，涉及专利法修改前的条文的判例也并不丧失实务性价值；因此，在必要的情况下，本书也对专利法修改前的判例做了详细介绍。

这次改订致力于压缩叙述篇幅，但在需要掌握有关判例的情况下，也许将第3版亦留在手中会比较好。

本书出版之际，包括排版的全面改订，受到了铃木淳也为代表的有斐阁书籍编辑第1部各位的照顾，将如此厚重的书整理得易于阅读，多亏了编辑部的功劳，在此表示感谢。

增井和夫、田村善之

2012年2月

## 初版序

专利法领域与其他法律领域一样，判例研究对于实务和学习的重要性毋庸置疑。从教科书中的知识出发向前一步踏入实务界，不参照判例将难以有所作为的情况比比皆是。

本书涵盖昭和 50 年以来到最近（平成 7 年 4 月）的主要判例集（民集、无体集、判例时报、判例タイムズ）上登载的专利和实用新型的判例，努力做到无一遗漏。与此同时，对于其他资料（判例工业所有权法、特许与企业、特许管理别册判例集）上登载的判例及昭和 50 年以前的判例，从中选取对当前实务具有参考价值的判例进行引用，另外对于就专利法上的共通问题进行了判示的外观设计法方面的判例，也根据需要尽可能予以引用。将具有代表性的 104 件判例作为标题判例，分别按照〈案件事实〉、〈判决要旨〉、〈评论〉的顺序进行介绍。

由于意在引用大量判例，因此对于各个判例的分析较为简化（为了客观地把握判例的状况，也努力控制作者的主观见解），采取了容易把握整体走向的表述结构。关于各个问题点的把握，只要对本书引用的判例进行分析，就能准确把握判例的现状，对此作者本人有信心。不过，我国的判例数量比美国等其他国家的绝对数量少，判例中几乎未被讨论到的问题点较多。仅仅依靠判例覆盖专利法的整个领域是不可能的。本书旨在成为有助于实务的判例导引，因此与通常的专利法教科书在体系上有些许不同，对于判例多的领域较类似书籍进行了更加详细的解说，但是对于判例少的领域只好忍痛割爱。本书除了未涉及有关申请程序的细节部分（因为该领域中有审查标准、复审决定的案例等专利局的指导书作为实务的主要指南），有关专利法学习及实务的必要内容均有所涉及。当学习者抱有“实践中究竟是如何处理的”这样的疑问时，通过对众多判例的阅读，将有助其获得具体的印象。

特别是对于发明的同一性、创造性、技术范围的解释标准，在进行法律上讨论的同时，技术上的讨论也成为主要内容，或许因为这点，所以类似书籍对

此少有深入说明，鉴于此，本书在篇幅允许的范围内尝试着进行包含技术层面分析的体系化解说。此外，诸如间接侵权、先使用权、损害赔偿的计算标准、无效宣告的审理对象、许可合同的效果等领域，虽然实务中出现的争议较多，但市面上对这些领域进行网罗式全面解说的资料却很少，希望本书能够符合实务工作者的需求。

按照本系列图书的方针，书中各处设有“实务指南”的专栏。虽然这部分内容也许并不一定称得上是指南，但却汇集了实务中的参考事项及本书的补充事项。

本书筹备之时正好与平成5年、平成6年大幅度的专利法修改的时日相重合。由于本书中的判例都是基于平成5年专利法修改前的旧法作出的，因此为了在今后的实务中参照这些内容，需要充分理解与专利法修改点之间的关系。本书中考虑到旧法与修改后的法的关系，尽可能在文中附上了提示，“实务指南”中也尝试进行整体性的说明，可供参照。

另外，关于本书的内容，合著作者之间虽然进行了详细的意见交换，但各自撰写部分中的观点仍由各作者分别承担，对此事先予以说明。

最后，从本书的企划到完成的整个过程，一直受到有斐阁编辑部的大桥将、藤本依子、大和诚二的照顾，在此向各位表示感谢。

增井和夫、田村善之

1995年9月

# 凡 例

## 【判例集、文献的简称及出版社】

民录 = 大审院民事判决录 (法曹会)

民集 = 最高裁判所民事判例集 (法曹会)

无体集 = 无体财产权关系民事・行政裁判例集 (法曹会)

知裁集 = 知的财产权关系民事・行政裁判例集 (法曹会)

行集 = 行政事件裁判例集 (法曹会)

下民集 = 下级裁判所民事裁判例集 (法曹会)

判时 = 判例时报 (判例时报社)

判夕 = 判例タイムズ (判例タイムズ社)

判不竞 = 判例不正竞业法 (新日本法规出版)

速报 = 知的财产权判决速报 (发明协会)

判例工业所有权法 [第1期版・第2期版] (第一法规出版)

判例特许・实用新案法 (第一法规出版)

特许与企业 (日本科学振兴财团)

知财管理 (日本知的财产协会)

特许消息 (经济产业调查会)

发明 (发明协会)

特许研究 (工业所有权情报・研修馆)

本书中, 对于判例的引用, 不仅附上了判决的年月日, 同时也尽可能地附上了使读者能够容易知晓案件内容的案件名。案件名用 [ ] 予以标示。

# 目 录

## 第一编 专利权的成立及其有效性

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 第一章 认可专利登记的要件                                                    | 3  |
| 第一节 发明的成立                                                        | 3  |
| 一、自然规律の利用                                                        | 3  |
| 二、产业上的可利用性                                                       | 6  |
| 判例 1 最高法院平成 12 年 2 月 29 日判决・民集<br>54 卷 2 号第 709 页 [桃子新品种 I]      | 6  |
| 判例 2 知识产权高等法院平成 20 年 6 月 24 日判决・判时<br>2026 号第 123 页 [双向牙科治疗网络]   | 7  |
| 三、不授予专利权的事由                                                      | 8  |
| 四、发明的完成与未完成                                                      | 9  |
| 判例 3 最高法院昭和 52 年 10 月 13 日判决・民集<br>31 卷 6 号第 805 页 [药物制品]        | 10 |
| 第二节 新颖性 I——公知、公用、出版物记载                                           | 13 |
| 一、概说                                                             | 13 |
| 二、公知、公用、出版物记载该当性的相关案例                                            | 14 |
| 三、内容漏知型                                                          | 14 |
| 判例 4 东京高等法院昭和 49 年 6 月 18 日判决・无体集<br>6 卷 1 号第 170 页 [壁式建筑物的构造装置] | 16 |
| 四、公然实施型                                                          | 17 |
| 判例 5 东京高等法院昭和 37 年 12 月 6 日判决・行集<br>13 卷 12 号第 2299 页 [润滑油调节器]   | 19 |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 五、文献记载型 .....                                                          | 20 |
| 六、丧失新颖性的例外 .....                                                       | 27 |
| 七、实务指南 .....                                                           | 31 |
| 第三节 新颖性Ⅱ——发明的同一性 .....                                                 | 33 |
| 一、发明的要旨 .....                                                          | 33 |
| 判例 6 东京高等法院昭和 58 年 8 月 16 日判决・判时<br>1099 号第 135 页 [数位差寄存器运算电路] .....   | 34 |
| 判例 7 最高法院平成 3 年 3 月 8 日判决・民集<br>45 卷 3 号第 123 页 [“脂肪酶”判决] .....        | 35 |
| 判例 8 知识产权高等法院平成 21 年 1 月 27 日判决・<br>平成 20 (行ケ) 10166 [热粘合造粒方法] .....   | 42 |
| 二、实务指南 .....                                                           | 44 |
| 三、与公知发明的同一性 .....                                                      | 45 |
| 判例 9 东京高等法院平成 3 年 12 月 26 日判决・判时<br>1421 号第 106 页 [轻量涂布纸] .....        | 47 |
| 判例 10 东京地方法院平成 20 年 11 月 26 日判决・判时<br>2036 号第 125 页 [高纯度阿卡波糖] .....    | 49 |
| 第四节 创造性 .....                                                          | 52 |
| 一、概说 .....                                                             | 52 |
| 判例 11 知识产权高等法院平成 21 年 1 月 28 日判决・判时<br>2043 号第 117 页 [用于电路连接的构件] ..... | 54 |
| 二、构成或技术原理存在不同 .....                                                    | 56 |
| 判例 12 东京高等法院平成 5 年 1 月 26 日判决・判时<br>1463 号第 150 页 [同轴 TEM 共振器] .....   | 57 |
| 三、目的或解决课题存在不同 .....                                                    | 58 |
| 判例 13 知识产权高等法院平成 20 年 5 月 30 日大合议庭判决・<br>判时 2009 号第 47 页 [阻焊膜] .....   | 60 |
| 判例 14 东京高等法院昭和 61 年 6 月 26 日判决・判时<br>1209 号第 132 页 [隔板调整法] .....       | 61 |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 四、作用效果 .....                                                              | 62 |
| 判例 15 知识产权高等法院平成 18 年 4 月 27 日判决・判夕<br>1236 号第 307 页 [酸性水中油型乳化调味料] .....  | 65 |
| 五、组合现有技术的容易性 .....                                                        | 66 |
| 判例 16 东京高等法院平成 13 年 5 月 23 日判决・判时<br>1756 号第 128 页 [涂布装置] .....           | 69 |
| 判例 17 东京高等法院昭和 60 年 5 月 7 日判决・判夕<br>600 号第 115 页 [使用液晶的电子光学装置] .....      | 70 |
| 判例 18 东京高等法院昭和 61 年 11 月 27 日判决・无体集<br>18 卷 3 号第 432 页 [蓬松纱的制造方法] .....   | 71 |
| 六、新数值条件 (参数) 的创造性 .....                                                   | 72 |
| 七、数值限定发明的创造性 .....                                                        | 73 |
| 八、化学发明的创造性 .....                                                          | 76 |
| 判例 19 东京高等法院平成 4 年 11 月 5 日判决・知裁集<br>24 卷 3 号第 980 页 [含有氧化氮的废气处理方法] ..... | 78 |
| 九、创造性有无的举证 .....                                                          | 80 |
| 判例 20 东京高等法院平成元年 11 月 28 日判决・<br>特许与企业 253 号第 40 页 [搬运装置] .....           | 80 |
| 第五节 与在先申请的关系 .....                                                        | 84 |
| 一、概说 .....                                                                | 84 |
| 二、与在先申请的同一性 (第 39 条) .....                                                | 85 |
| 判例 21 最高法院平成 5 年 3 月 30 日判决・判时<br>1461 号第 150 页 [数值控制通电加工装置] .....        | 86 |
| 三、在先申请范围的扩大 .....                                                         | 87 |
| 判例 22 东京高等法院平成 3 年 1 月 21 日判决・知裁集<br>23 卷 1 号第 1 页 [胶带] .....             | 88 |
| 判例 23 东京高等法院昭和 60 年 9 月 30 日判决・无体集<br>17 卷 3 号第 428 页 [胆固醇定量法] .....      | 90 |
| 第六节 说明书记载 .....                                                           | 92 |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 一、概说 .....                                       | 92  |
| 二、明确性 (第 36 条第 6 款第 2 项) .....                   | 92  |
| 三、记载要件 (支持要件) (第 36 条第 6 款第 1 项) .....           | 94  |
| <b>判例 24</b> 知识产权高等法院平成 17 年 11 月 11 日大合议庭判决 ·   |     |
| 判时 1911 号第 48 页 [参数专利] .....                     | 97  |
| <b>判例 25</b> 知识产权高等法院平成 22 年 1 月 28 日判决 · 判时     |     |
| 2073 号第 105 页 [性障碍治疗中氟班色林的使用] .....              | 98  |
| 四、实施可能要件 (第 36 条第 4 款第 1 项) .....                | 99  |
| <b>判例 26</b> 东京高等法院平成 13 年 5 月 17 日判决 · 判时       |     |
| 1775 号第 132 页 [小孢子形成的控制] .....                   | 104 |
| 五、实务指南 .....                                     | 105 |
| <b>第二章 专利申请程序</b> .....                          | 108 |
| 第一节 专利申请程序概要 .....                               | 108 |
| 第二节 说明书的补正 .....                                 | 109 |
| 一、概说 .....                                       | 109 |
| 二、补正的标准 .....                                    | 111 |
| <b>判例 27</b> 东京地方法院平成 18 年 4 月 13 日判决 · 判时       |     |
| 1955 号第 108 页 [电话的通话控制系统] .....                  | 115 |
| <b>判例 28</b> 东京高等法院平成 6 年 3 月 22 日判决 · 判时 1501 号 |     |
| 第 132 页 [除草剂咪唑、吡唑及异噻唑诱导体] .....                  | 117 |
| 三、最后的驳回理由通知以后的补正 .....                           | 119 |
| <b>判例 29</b> 知识产权高等法院平成 17 年 4 月 25 日判决 ·        |     |
| 特许消息 11601 号 [防火结构体] .....                       | 120 |
| 四、旧法下申请公告后的补正 .....                              | 121 |
| 五、实务指南 .....                                     | 123 |
| <b>第三节 申请的分割</b> .....                           | 125 |
| 一、概说 .....                                       | 125 |
| <b>判例 30</b> 最高法院昭和 56 年 3 月 13 日判决 · 判时         |     |
| 1001 号第 41 页 [丁二烯聚合方法] .....                     | 127 |
| 二、分割申请是否在原申请范围内成为争议焦点的案例 .....                   | 128 |

|              |                                   |     |
|--------------|-----------------------------------|-----|
| <b>判例 31</b> | 东京地方法院平成 18 年 10 月 18 日判决・判时      |     |
|              | 1976 号第 104 页 [用于喷墨记录装置的墨盒] ..... | 130 |
|              | 三、分割申请是否与原发明为同一发明成为争议焦点的案例 .....  | 131 |
|              | 四、实务指南 .....                      | 132 |
| <b>第四节</b>   | <b>优先权</b> .....                  | 133 |
|              | 一、有关巴黎公约优先权的案例 .....              | 134 |
|              | 二、有关国内优先权的案例 .....                | 136 |
| <b>第五节</b>   | <b>不受理决定与程序的驳回</b> .....          | 137 |

## 第二编 专利侵权的攻防

|              |                                                 |     |
|--------------|-------------------------------------------------|-----|
| <b>第一章</b>   | <b>专利权的范围 I——技术范围的解释</b> .....                  | 143 |
| <b>第一节</b>   | <b>何谓专利侵权</b> .....                             | 143 |
| <b>第二节</b>   | <b>基于对专利权利要求的用语的解释认定</b>                        |     |
|              | 专利侵权（文言侵权）的案例 .....                             | 144 |
|              | 一、概说 .....                                      | 144 |
|              | 二、有关机械、工具以及电气领域发明的侵权认定的案例 .....                 | 144 |
| <b>判例 32</b> | 知识产权高等法院平成 21 年 2 月 18 日判决・判时                   |     |
|              | 2063 号第 108 页 [电话号码信息的自动生成装置] .....             | 149 |
|              | 三、认定侵害方法发明的案例 .....                             | 150 |
| <b>判例 33</b> | 大阪地方法院昭和 62 年 10 月 26 日判决・判时                    |     |
|              | 1304 号第 118 页 [轻量耐火物的制造方法] .....                | 152 |
|              | 四、认定侵害化学物质和组合物质发明的案例 .....                      | 153 |
| <b>判例 34</b> | 东京地方法院昭和 62 年 7 月 10 日判决・                       |     |
|              | 无体集 19 卷 2 号第 231 页 [除草剂] .....                 | 154 |
|              | 五、认定侵害化学物质制造方法的案例 .....                         | 155 |
| <b>判例 35</b> | 大阪地方法院平成 4 年 11 月 26 日判决・判时                     |     |
|              | 1458 号第 141 页 [1 $\alpha$ -羟基维生素 D 的制造方法] ..... | 155 |
|              | 六、认定侵害生物工程的发明的案例 .....                          | 157 |