

日本专利判例精选

[日] 鸿常夫 等著

张遵远 等译
郝庆芬

专利文献出版社

为本书的編集者将感到由衷的喜悦。

鴻 常夫

紋谷暢男

山中信弘

日本专利判例精选

张遵彦、郝庆芬等译

※

专利文献出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京市昌平印刷厂印装

※

开本787×1092 1/32 印张11.625 字数26万字

1991年4月北京第一版 第一次印刷

印数4000

※

ISBN 7—80011—057—5/Z·54

定价 4.80元

译 者 的 话

自从1985年4月中国专利法施行以来，三种专利的申请量逐年增长，至1989年底三种专利申请总量已达1258747件，我国已成为一个专利大国。然而我国实行专利制度的时间毕竟还很短，可以说是刚刚开始，我国当前还处于社会主义的初级阶段，对于专利制度的各个方面我们都还处于积累经验的阶段。所以，对于各种各样有关专利的争议，对专利法基本问题的理解，以至各种程序中的实际问题应当如何处理，我们有必要借鉴别国的经验。

日本的专利制度已经建立了一百多年。尤其是在二次大战以后，专利制度在使日本变成最发达的工业国家的进程中起了重要的作用。当前日本已是世界最大的专利大国。专利的申请量和批准量都居世界第一。仅专利复审案件的数量就比我国的申请量还多。当然，各种诉诸法院的专利案件也很多。因此，1986年再版的《日本专利判例精选》，可以说是一本专利的小百科，对专利审查员，专理代理人，法律工作者以及广大专利申请人都有一定参考价值。

专利法是涉外的经济法规，随着技术的发展与技术贸易的国际化，近来对于专利法的国际协调呼声很高。在以对外开放作为基本国策的我国，很有必要了解别国专利法实施的情况，特别是对于我们近邻的工业大国。随着四个现代化的发展，技术引进和技术出口的规模会越来越大，不了解对方的制度与习惯会造成很多不便和不必要的失误。

本书中的判例都经过专家的选择，每篇都由有经验的专

家加以解说和讲评。通过这些案例的剖析，我们可以看到专利法规中的条款从实体法以至程序法，几乎每一条都会引起争议。随着判例的增加，对每一条的理解都可能发生变化和发展。演变到今天，专利已经变成十分复杂而且专业性极强的一个领域，以至于如果脱离具体案例，几乎很难系统深入地讲解专利法。判例在执行专利法中越来越起着重要的作用。具体案例中的实际情况总是与法条的规定有些差距。因此，每一件专利审评与诉讼案例都是一次理论联系实际的过程。加之案例都是历史上真实地发生过的事实，所以读起来更有真实感。

日本特许法^①和我国专利法有许多相似之处，读者可能通过这些案例，联系自己所遇到的实际情况而有所启发，从而想到问题的多个方面，甚至可以找到近似的答案或加深对问题的理解。但是，由于两国的制度不同，向读者介绍本书的目的仅在于供读者研究和参考，我们毕竟不能以别国的判例当作依据来处理本国的实际问题。

本书由张景烈、孙振铎、徐孝棠、郝庆芬、尹新天、张遵遑同志担任翻译，由郝庆芬、魏启学、张景烈同志校对。全书由郝庆芬同志审订。因为时间仓促和水平有限，本书中只选入原书116篇中的75篇。希望本书能对我国专利工作者有所帮助。由于编译者的知识和经验有限，错误之处在所难免，望读者批评指正。

① 特许法 日本的“特许法”相当于我国的专利法。

序 言

自从本书第一版发行以来，二十多年的时间过去了。在此期间，科学技术以及国际间的技术交流有了显著的发展，因此该期间内专利制度的变化超过了从日本创立专利制度到第一版发行为止的80年间的变化。过去，大多数公司由其总务部或法律部来兼管专利事务，而现在大多数公司都设置了独立的专利部。在一些大公司中，其专利部甚至拥有300多名成员。随着专利申请量的急剧增加，有关专利的诉讼案件也成比例地增加。在所有的行政诉讼案中，专利诉讼案已占了绝大多数。

然而，近年来，专利已不单纯是国内的问题。随着国际技术交流的兴盛，向外国的申请及外国来的申请急剧增加，在专利方面与外国公司的摩擦也急剧增加了，只要日本以技术为中心的发展政策不变，这种倾向今后怕是变不了的。以上述情况的变化为背景，1959年，进行了对特许法的全面修改，随后又通过了1970年的修改，建立了申请公开制度，申请的审查请求制度以及前置审查制度等。另外，通过1975年的修改，采用了物质专利以及所谓多项制。1978年制定了“基于专利合作条约的有关国际申请的法律”，并且修改了与之相关的法律。最后，于1985年建立了国内优先权制度等。

这样，由于技术的进步，国际技术交流的发展以及对特许法的数次修改，产生了许多新的判例。和本书第一版发行的年代相比，与专利实体法相关的重要判例有了飞跃的增

加，产生了几乎涉及专利所有各领域的判例。这些判例都是研究特许法的重要资料。1969年以来正式出版的有关无形财产权的民事行政判决集为有组织地研究专利判例提供了很大的方便。因此，现在说通过这些判例就能有系统地获得有关专利法全领域的知识是不过分的。

本书第一版中收集的基本上都是根据旧特许法（1921年法）作出的判决。在第二版中，尽可能地收集了根据现行特许法作出的判决。不过，和第一版相同的是在第二版中所收集的也多数是下级法院作出的判决。这是因为在东京高等法院和东京、大阪两个地方法院中没有处理无形财产的专门部门，因此这些下级法院所作的判决自然就很重要；另外，在专利诉讼案中，诉讼双方比其他的诉讼案更讲究经济合理性，因而上诉的案件较少，于是提高了对下级法院的判例进行研究的必要性。以上就是在第二版中多数采用下级法院判例的理由。

在本书第一版中，多数是关于专利手续方面的判例，而在第二版中，也有许多关于专利实体法方面的判例。因此，对本书的整体结构也作了相应的大幅度改动。这样将有利于系统地理解特许法。

毋庸置疑，在所有的法律领域中，对判例的分析研究都很重要，然而在特许法这一领域中，判例的分析研究尤为重要。直率地说，与其讲特许法的研究是以理论为主导，勿宁说是以判例和实务为主导。可以预言，如果仅仅局限在以往的特许法圈子之内，今后将会出现越来越多的解决不了的问题。因此，本书不论对实际工作者、研究者、还是对学生来说，都是研究专利法的很好资料。如果本书的第二版为关心特许法的人所广泛阅读，对实际工作研究有所增益，我们作

目 录

序言

一、发明

I 发明性

1. 发明的成立…………… (1)
2. 装置的使用与发明性…………… (5)
3. 危险的防止与发明的完成…………… (10)
4. 未完成发明与驳回理由…………… (15)
5. 说明书记载不完备与发明未完成…………… (19)
6. 违反自然法则的发明…………… (24)
7. 图形印刷物与实用新型…………… (27)
8. 实用新型与实施方法…………… (32)

II 发明种类

9. 方法发明的意义…………… (36)
10. 选择发明成立的必要条件…………… (43)

III 职务发明

11. 职务发明成立的必要条件…………… (48)
12. 职务发明报酬的计算…………… (52)

二、专利条件

I 实用性

13. “产业上可以使用”的含义…………… (58)
14. 以人体的存在作为必要条件的发明…………… (63)

II 新颖性

15. 公知的含义…………… (68)
16. 公用的含义…………… (74)
17. 出版物的含义…………… (79)

- 18. 东京国际样品交易会展品与公知…………… (83)
- 19. 违背意愿的公开…………… (88)
- 20. 公知物的新用途…………… (92)

Ⅱ 创造性

- 21. 普通技术人员的范围…………… (97)
- 22. 创造性的判断基准…………… (103)
- 23. 组合发明与创造性…………… (107)
- 24. 单纯设计变更与创造性…………… (112)
- 25. 选择发明与创造性…………… (117)

Ⅳ 不授予专利权的发明

- 26. 违反善良风俗的发明…………… (122)

三、专利申请、专利审查

- 27. 说明书的记载内容…………… (127)
- 28. 在外者的期限延长…………… (132)
- 29. 不受理处分…………… (136)
- 30. 补正(订正)的范围…………… (141)
- 31. 补正与要旨变更…………… (145)
- 32. 申请变更和新颖性丧失的例外规定的适用……
…………… (150)
- 33. 可以申请分案的范围…………… (155)
- 34. 未遵守实质审查请求期限…………… (160)
- 35. 合案申请的驳回方法…………… (165)
- 36. 异议人的地位…………… (169)
- 37. 审定的撤回…………… (174)

四、复审

- 38. 可以提出复审理求的期限…………… (179)
- 39. 审查与复审的关系…………… (184)
- 40. 无效审判请求人的合法资格…………… (189)
- 41. 无效审判请求后专利权人姓名的变更…………… (194)

- 42. 专利权共有者与无效审判的被请求人…………… (199)
- 43. 无结审通知与审决取消理由…………… (203)
- 44. 一事不再理的范围…………… (208)
- 45. 非正当理由未遵守请求期限…………… (212)
- 46. 共同申请时的复审请求期限…………… (216)

五、专利诉讼

- 47. 维持驳回决定的复审决定取消的效果…………… (221)
- 48. 审决取消诉讼与审决无效确认诉讼…………… (225)

六、专利权的效力

- 49. 专利权登记与权利的存在…………… (229)
- 50. 权利范围的解释…………… (233)
- 51. 权利范围的认定和公知事实…………… (238)
- 52. 专利权保护范围的确定和等同论…………… (243)
- 53. 权利范围的确认和禁止反悔…………… (248)

七、专利的实施

- 54. 不能实施的专利发明与专利实施许可合同…………… (253)
- 55. 专利实施许可合同的签订与共同专利权
 人的同意…………… (257)
- 56. 许可合同的登记义务…………… (262)
- 57. 专利权无效与不正当获利的退还…………… (266)

八、专利侵权诉讼

- 58. 利用发明的概念…………… (272)
- 59. 不完全利用…………… (278)
- 60. 视为侵权的宗旨与对象…………… (283)
- 61. 间接侵权的成立…………… (288)
- 62. 生产方法推定的必要条件…………… (293)
- 63. 推翻生产方法推定要求与举证范围…………… (297)
- 64. 临时保护期间的损失赔偿请求权…………… (302)
- 65. 专利权用尽…………… (306)

66. 先使用权.....	(311)
67. 先使用权的范围.....	(316)
68. 预防侵权请求的必要条件.....	(321)
69. 侵权物的确定.....	(325)
70. 赔偿费数额的确定.....	(330)
71. 专利权人、独立实施权人受损数额的计算.....	(334)
72. 未实施的实用新型专利权的侵权与受损 数额的计算.....	(339)
73. 不正当获利退还请求和退还额的计算.....	(344)

九、其它

74. 专利申请权转让的无效与权利转让登记 手续.....	(350)
75. 专利权人的承诺错误与侵权意图.....	(355)

一、发明

I 发明性

1、发明的成立

东京高级法院1956年12月25日判决

〈事实概要〉

原告有题为《电线杆的广告方法》的发明专利申请，受到驳回，复审时仍以“请求不成立”为由驳回。原告对复审结论不服，提起上诉，本件是对其上诉的判决。

本件发明的权利要求是：电线杆的广告方法。其特征是：以预定的任意数量的电线杆为A组，以同样数量的电线杆为B组、C组、D组、……，作成所需数目的组，在所有电线杆上分别装上相同的固定用器具使其能装在广告板上，各组电线杆在一定时间内顺序移动通过广告板。

复审结论为：本件发明专利申请的技术特征是：（1）在多个广告物上分别装上可在广告板上装卸自如的固定器具；

(2) 采用固定器具可随时在广告板上出现来作广告的广告物是电线杆；(3) 将这些电线杆等分成所需要的组数，各组电线杆在一定时间内顺序移动通过广告板，并周而复始。以上三点为本发明的技术特征，(1) 及 (2) 从引用的实用新型公报来看已为公知，(3) 并非技术方案，所以，本发明只不过是商业性的发明而已，不能获得专利权。

原告认为：说“本发明只不过是商业性的发明”是对本发明构成要素的明显误解，即使本发明的技术特征是上述三点，但并非是将要素简单地排列即构成技术特征。技术特征的(1) 和 (2)，从与在先实用新型的关系看系属公知，但不能仅止于此即断言本发明不是工业发明。本发明是通过(3) 的方法结合起来的工业性发明，所发明的是特定的、独立的技术方法，所以认为本发明“没有利用自然规律”、“不适于达到改造自然目的”的判断是完全无理的。

〈判决要旨〉

本件申请的《电线杆的广告方法》，从已认定的发明要素及目的来看，是将电线杆及广告板编成多个组，在电线杆上装有固定器具，各组在一定期间内顺序移动，周而复始，以增大广告效果的一种广告方法。但是，广告板的移动复始丝毫未利用自然力，此点并不能构成特许法第一条所称的工业性发明。即使假定上述固定装置是新颖的工业产品，也只能说明构成装置本身是新颖的工业性发明，不能由此理解为这一广告方法就构成工业性方法。不仅如此，本件申请中利用电线杆的广告板的揭示装置，并非新颖。所以，原告申请的本发明，即使将原告所述(1)、(2)、(3) 诸点作为整体来看，也只能说没有构成特许法第一条所称的工业性

“发明”。

〈解说〉

(1) 本事件是依旧特许法作的判决，是关于“工业性发明”解释的为数甚少的判例之一，在现行特许法下仍不失其意义。

现行法对“发明”作了如下定义：利用自然法则的技术思想的高度创作。其中“高度”一词是为将发明与实用新型区别而用，对发明的定义并无意义。

此定义，并不是将旧特许法第一条的“工业性发明”中的“发明”的意义改变，而是把以前的学说、判例中表现的考虑方法条文化。而且，“工业性”一词有与农业、矿产业等相对的意义，为避免此狭义的解释，在第二十九条第一项中改为“产业上可以利用”。

如此，在现行法实施以后，对适用旧法的事件采用了与现行法的规定完全相同的用词，即“旧特许法第一条所称的工业性发明是指利用自然法则的技术思想的创作，而且是产业上可以利用的发明”。本事件的上告审的判决中认为“发明是以利用自然法则为基础的、有关一定技术的创作思想”，这只不过是换一种说法而已。以前关于“工业性发明”的定义亦有诸如：“利用自然力、并使其产生工业效果的思想”及“可以获得专利的发明是通过利用自然法则来达到改造自然以利人们需要的技术方案”之类各种各样的说法。

现行法的定义，可以说是表达了在社会一般观念上已经得到承认的发明的固有意义，但另一种意见也很强烈，这一种意见认为此定义只不过是判决中出现的抽象概念表现了与某事件相关连的具体意义，它不能成为一般的解释，而且应

该说它不能将作为对象的发明完全地包括进去、并且简洁地表示出来，而且它也不是一成不变的。

如果定义本身不严密、不明确，便没有其存在的意义，即便是几分明了的定义仍会在其措词方面发生争议。而且即使存在这样的定义，以激剧变化的产业和技术为对象的“发明”也不可能有固定的定义，它应当是根据法律的目的，由各不同时代、不同技术领域的各种具体案件的判例、学说等的积累来不断得以明确。

（2）本判例是没有利用自然力的判例，或者说是有关利用了自然力以外之物的判例。

自然力一般是自然法则的同义语。关于没有利用自然力的判例，除此以外尚有《用西文字母编制电报密码的方法》、《用日文字母编制电报密码的方法》等。“与任何新颖物品的制作或制作方法无关的发明当然不能成为专利，因为它没有使用任何装置”。因有这样的判决，相反又生出所谓“采用了装置的发明是否即为工业性发明”的论争。其后，本判例问世，上述论争至此告终。

本判决的审判长——内田护文君说：“对以人力为主的广告方法不授予专利权是因为没有利用自然力。”判决理由中“广告板的移动复始丝毫未利用自然力”的说法是否指人力搬运广告板呢？日本特许厅审查基准关于发明的成立性有如下规定：“使电线杆在广告板上出现的顺序及出现的时间发生变化，从而提高广告效果，这是人为的决定，其决定利用的是人的思维活动，不能说利用了自然法则。因此，这样的发明，达到目的所采用的手段的一部分是利用人的思维活动，从整体上看没有利用自然法则。”

结果，方法发明中，即使使用了装置，而且该装置具有

新颖的性质，但在发明的必要特征中含有未利用自然法则的部分，则整体地看也不能说构成发明。我赞成上述判决。本判决例还对旧法“工业性发明”的概念给予总结，这一点望读者注意。

(3) 日本特许厅复审就《自动仓库售货系统》一案给予如下的考虑方法，否定了发明的成立性。“该售货系统，是以在卡片打字机、卡片读取兼价格表示机上插入特定卡片这种人的行为为发明的必要技术特征的。人的行为本身没有利用自然法则，所以本件申请不是特许法第二条所定义的发明。而且因其含有人的行为，使得该售货系统以人体为构成要素，所以本件发明亦非产业上可以利用的发明。进而，虽然本售货系统中含有装置作为其构成要素，但整体来看，应该说是意在提高纯粹商业活动的效果的销售管理方法，所以也不能认为可以进入产业上可以利用的发明范畴”。由此可见，对于不能成为专利对象的发明如何具体阐述，其困难程度与定义的有无并无关系。

(石川义雄 律师)

2、装置的使用与发明性

最高法院1953年4月30日第一小法庭判决

《事实概要》

上告人X发明了《用西文字母编制电报密码的方法》，向日本特许厅申请专利，被驳回，遂请求复审。复审以“本