

専利法（新規性判断における証拠の認定）

【書誌事項】

当事者：A（上告人、原審参加人、特許権者）、経済部（上告人、原審被告）、vs B（原審原告）

判断主体：最高行政法院

事件番号：104 年判字第 764 号民事判決

言渡し日：2015 年 12 月 17 日

事件の経過：上告棄却。

【概要】

無効審判において新規性を判断する場合、各請求項に記載の係争発明を無効審判請求における単一の証拠と比較すべきで、無効審判請求の証拠の中で公開された内容に準じるべきである。その内容として、単一の無効審判請求の証拠が係争特許のすべての技術的特徴を開示していなくても、当該未開示の部分が、無効審判請求の証拠の本質として有しているもの、または必然的に当該無効審判請求の証拠に存在していて、当該無効審判請求の証拠にとって不可欠なものであって、当業者の観点から当該未開示の部分が必然的に当該無効審判請求の証拠に含まれていると認定できるものも含む。

【事実関係】

B 即ち被上告人は、A 即ち上告人(特許権者)に対する無効審判を請求し、智慧財産局により無効審判請求が成立し、特許権を取り消すべきであると認定された。A がこれを不服として訴願を申し立てた後、経済部により原処分が破棄された。しかし、B がこれを不服として行政訴訟を提起し、行政法院は訴願の決定を破棄した。A がこれを不服として本件の上告を提起した。

【判決内容】

1. 無効審判において新規性を判断する場合、各請求項に記載の係争発明を無効審判請求における単一の証拠と比較すべきで、無効審判請求の証拠の中で公開された内容に準じるべきである。その内容には、無効審判請求の証拠の中で形式上明確に記載されている内容及び形式に記載されていないが実質的に暗示されている内容を含む。
2. 「実質的に暗示されている内容」とは、当業者が無効審判請求の証拠が公開された時の通常の知識を参考することで直接疑いなく知ることができる内容を指す。言い換えると、単一の無効審判請求の証拠が係争特許のすべての技術的特徴を開示していなくても、当該未開示の部分が、無効審判請求の証拠の本質として固有しているも

の、または必然的に当該無効審判請求の証拠に存在していて、当該無効審判請求の証拠にとって不可欠なものであって、当業者の観点から当該未開示の部分が必然的に当該無効審判請求の証拠に含まれていると認定できるものである。無効審判請求の証拠の中で形式上明確に記載されている内容及び形式上記載されていないが実質的に暗示されている内容が、係争発明の技術的特徴を開示できないのであれば、当該無効審判請求の証拠は係争発明に新規性がないことを証明できない。

【専門家からのアドバイス】

1. 特許の有効性について無効審判を請求する場合、実務において、新規性または進歩性の欠如を主張することがある。本判決は、特に新規性の要件につき詳しく分析されているので紹介する。
2. かねてから新規性について挙証する場合、無効審判請求における単一の証拠は、請求項に記載の係争発明の特徴を開示できるものでなければならない。本判決は、無効審判請求における単一の証拠が係争特許のすべての技術的特徴を開示していなくても、当該未開示の部分が、無効審判請求の証拠の本質として有しているもの、または必然的に当該無効審判請求の証拠に存在していて、当該無効審判請求の証拠にとって不可欠なものであって、当業者の観点から当該未開示の部分が必然的に当該無効審判請求の証拠に含まれていると認定できるものであれば、その証拠を無効審判請求の証拠とすることもできると指摘した。
3. この最高行政法院の判決趣旨によると、今後、引用文献が完全に請求項の特徴に合致していなくても、依然として係争特許に新規性がないと主張できる可能性がある。但し、当業者の観点から挙証して証拠を認定しなければならない。