

専利法（周知技術の立証）

【書誌事項】

当事者：A（上告人、原審参加人）、經濟部智慧財産局（上告人、原審被告） vs B 社（被上告人、原審原告）

判断主体：最高行政法院

事件番号：104 年判字第 326 号民事判決

言渡し日：2015 年 6 月 18 日

事件の経過：原審を廃棄し、智慧財産法院に差戻し。

【概要】

特許無効審判の進歩性に関する審査において、「当業者」及び先行技術（即ち引用文献などの証拠）に開示された内容を確認することは進歩性を客観的に判断するための重要なステップである。無効審判案件についていうと、無効審判請求人は複数の引用文献の全てまたは一部の技術特徴を組合せ、その組み合わせの理由を説明し、無効審判にかかる発明に進歩性がないことを主張することができる。裁判所が審理するとき、無効審判請求人の無効理由と引用文献により形成された争点を審理対象とする。無効審判請求人は係争特許の重要な技術特徴を組み合わせることに対し、挙証責任を負わなければならない、「周知技術」であることを理由として、その挙証責任を免れる主張をすることは認められない。

【事実関係】

上告人 A は「コンピュータ操作卓と周辺装置信号切替器及びその方法」の特許権者であり、被上告人は係争特許に進歩性がないと主張して無効審判請求を提起した。上告人 A は特許請求の範囲の更正を申請して上告人智慧財産局で認められた。上告人智慧財産局が更正本に基づき本件無効審判請求を審査したところ、「無効審判請求不成立」の処分を行った。被上告人がこれを不服として行政訴訟を提起したところ、原審判決は訴願決定及び原処分を何れも破棄し、係争特許取消の決定を行うよう上告人智慧財産局に命じた。上告人 A はこれを不服として、本件上告を提起した。

【判決内容】

1. 自然法則の技術的思想を利用した高度な創作は、産業上の利用に供することができるうえ、既に刊行物に記載された、又は既に公開的に使用された等の事情がなければ、法により出願して特許を取得することができる。但し発明は当業者が出願前に既存の技術又は知識を運用すれば容易に完成できる場合は、法により出願して特許を取得することができない。これにつき 2001 年専利法第 19 条、第 20 条第 1 項、第 2 項規

定を見れば自明である。いわゆる「当業者」とは、「a person skilled in the art」のことをいい、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者を意味する。2003年2月6日専利法改正時に、その概念をはっきりさせるため、「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」と修正し、修正の立法理由に明確な記載が有る。

2. また、特許無効審判請求において、進歩性の審査は、まず係争特許の請求範囲、次に先行技術（即ち引用文献）に開示された内容、それからその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者の技術水準、更に当該発明と先行技術との間の違い、最後にその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、先行技術で開示された内容及び出願時の通常知識を参照した上、係争特許を容易に完成できるか否かを判断する。そのうち、「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」及び先行技術（即ち引用文献）に開示された内容を確認することは、進歩性を客観的に判断するための重要なステップである。

3. ただ無効審判請求事件についていうと、無効審判請求事由及び関連証拠は、無効審判請求者が提出したものに準じるのであり、無効審判請求人は複数の引用文献の全て又は一部の技術的特徴を組合せ、その組合せの理由を説明し、係争特許に進歩性が無いと主張することができる。裁判所が審理するに際し、無効審判人が提出した無効理由及び関連証拠により形成された争点を審理対象とする。無効審判請求人は係争特許の重要な技術的特徴を組合せることに対し、挙証責任を負わなければならない。「周知技術」であることを理由として、その挙証責任を免れる主張をすることは認められない。

【専門家からのアドバイス】

1. 本件の判決は近年の台湾の特許進歩性の判決においての重要な判決であり、判決で当業者（PHOSITA person having ordinary skill in the art）を特定する重要性を明らかに示した。進歩性は発明全体と先行技術との間にある質的な差であり、無効審判の請求者は先行技術を組み合わせることができるという推論を説明しなければならない、ただ先行技術を提出するだけで立証責任を免れることができるということはない。
2. 従って台湾の実務での進歩性の認定に関し、すでに当業者を特定する必要があると意識された。ある学者は、直接に智慧財産局審査官または智慧財産法院の技術審査官の標準を依拠とせず、米国法の専門家証人を導入するよう提案した。それは特許の開発は実務での応用に重点を置くからであり、1. 発明者の教育レベル、2. 当該技術分野の通常の従業員の教育レベル（当業者が大学、修士または博士の学歴を有す

べきかを特定するのに役にたつ)、3. 当該分野であった課題の種類及びその課題の
先行の解決手段、4. 当該技術分野の革新の速度、5. 技術の精密さや複雑な状況を参
考しなければならない。また先行技術は類似の分野技術に構成するかは事実の問題
であるので、請求者または争う当事者が立証しなければならない。

3. 尚、無効審判の請求者は無効審判の請求者の引用文献を提出し係争特許の全部また
は一部の技術的特徴を既に関示されていると説明しなければならないうえ、具体的
にその組合せの理由も明確に説明しなければならない。それに反すると、立証の責
任を果たしてないと認定される。