

専利法（進歩性の上告理由）

【書誌事項】

当事者：A 社（原審原告、実用新案権者） vs 經濟部智慧財産局（原審被告）、参加人 B（無効審判請求者）

判断主体：最高行政法院

事件番号：106 年度判字第 634 号

言渡し日：2017 年 11 月 16 日

事件の経過：

上告棄却。上告審の訴訟費用は上告人が負担する。

【判決概要】

1. 係争実用新案と無効審判の引用証拠の開示内容にどのような差異があるのか、関連する先行技術の開示内容および出願時の一般知識を参酌して登録出願の発明を容易に完成できるか否かについて、当事者が事実審で弁論を行ったのであれば、当該発明の属する技術分野における一般知識を有する者及びその出願日における技術水準につき弁論を行ったと認めなければならない。
2. 当事者が原判決の進歩性に関する決定を不服として上告した際に、原判決は「一般知識を有する者」を説明していない、「一般知識を有する者」について弁論を行っていないと主張したにもかかわらず、「一般知識を有する者」及びその出願日における技術水準が何か、また当該「一般知識を有する者」の出願日における技術水準に基づいて判断したことにより進歩性の決定がどのように異なるのかの具体的理由につき、証拠を提出して具体的に説明していなければ、原判決にどのような法令違反があるのか具体的な指摘があるとは認め難く、上告に理由がない。

【事実関係】

A社の所有する実用新案に対し、B社は無効審判を請求し、智慧財産局は審査した後、一部の請求項を無効とする審決を下した。A社はこれを不服として訴願を提起したが棄却され、A社はなお不服として智慧財産法院に行政訴訟を提起した。智慧財産法院が訴願決定を維持したので、A社はさらに上告を提起した。

【判決内容】

1. 登録出願された発明が進歩性を有するか否かにつき、通常、次の手順に基づいて判断する。(1) 登録出願された発明の範囲を確認する。(2) 関連する先行技術の開示内容を確認する。(3) 当該発明の属する技術分野における一般知識を有する者の技術水準を確認する。(4) 当該発明と関連する先行技術の開示内容との差異を確認する。(5) 当該発明の属する技術分野における一般知識を有する者が、関連する先行技術の開示内容及び出願時の一般知識を参酌して、登録出願の発明を容易に完成できるかについて確認する。一般的には、発明に関連する先行技術の内容、例えば発明の明細書に記載された先行技術もしくは無効審判の引用証拠資料等は、いずれも前掲技術水準を確認するための客観的証拠とすることができる。個別案件において、当該発明の属する技術分野における一般知識を有する者の技術水準を客観的に確認するためには、個別案件の具体的な証拠をもとに論証を行わなければならない。
2. さらに、実用新案の進歩性の判断にかかる事実は、専門的知識に関係することが多く、また実用新案権者、無効審判請求者もしくはそれらの訴訟代理人、ならびに主務官庁の代理人等は、その大半が発明の属する技術分野の関連知識やスキルを有する者である。そのため、当事者は「一般知識を有する者」及びその出願日における技術水準の認定について争うとき、その主張を証明するための証拠を提出し、当該事実を個別案件の先行技術の組み合わせに当てはめた後、進歩性の決定にどのような影響があるのかについて具体的に説明しなければならない。
3. 係争実用新案と無効審判の引用証拠の開示内容にどのような差異があるのか、関連する先行技術の開示内容および出願時の一般知識を参酌して登録出願の発明

を容易に完成できるか否かについて、当事者が事実審で弁論を行ったのであれば、当事者が当該発明の属する技術分野における一般知識を有する者及びその出願日における技術水準につき弁論を行ったと認めなければならない。

4. 当事者が原判決の進歩性に関する決定を不服として上告した際に、原判決は「一般知識を有する者」を説明していない、「一般知識を有する者」について弁論を行っていないと主張したにもかかわらず、「一般知識を有する者」及びその出願日における技術水準が何か、また当該「一般知識を有する者」の出願日における技術水準に基づいて判断したことにより進歩性の決定がどのように異なるのかの具体的理由につき、証拠を提出して具体的に説明していなければ、原判決にどのような法令違反があるのか具体的な指摘があるとは認め難く、上告に理由がない。

【専門家からのアドバイス】

智慧財産法院の行政訴訟判決に不服がある場合、救済手段として実用新案権者は上告することができるが、最高行政法院に対して上告を提起したとき、原審の判決の法律違反を具体的に指摘しなければならない。実務上、権利者による上告の棄却理由としては、「上告理由は、原審において証拠の取捨選択、事実認定に関する職権行使が不当であると指摘し、また原審の認定について原判決の法規不適用もしくは理由の不備を主張したにもかかわらず、法規の不適用があるのか、法適用に不当があるのか、それとも行政訴訟法第243条第2項の各号の事情に該当するのかについて具体的に説明していないため、当該行政訴訟判決の法令違反について具体的な指摘をしたと認定し難い。前掲規定及び説明により、上告は不適法であると認定すべきである。」という理由で棄却されることが多いので、留意すべきである。本件の最高行政法院判決は、原審（智慧財産法院の行政訴訟）判決の違法性に対して上告を提起する場合の手続要件として、上告理由の書き方、進歩性の認定に対する指摘の仕方を丁寧に示しているので、実務上の参考として紹介する。