

## 専利法（進歩性判断の二次的考慮事項となる技術的特徴による商業的成功）

### 【書誌事項】

当事者：A 社（上告人、原審原告、特許権者）vs 経済部智慧財産局（被上告人、原審被告）、B 社（参加人、無効審判請求人）

判断主体：最高行政法院

事件番号：107 年度判字第 652 号

言渡し日：2018 年 11 月 8 日

事件の経過：（抜粋）

1. 上告を棄却する。
2. 上告の訴訟費用は上告人の負担とする。

### 【判決概要】

商業的成功の証明をもって進歩性を有しないとの認定を回避したい場合、出願者は、特許を実施した商品について、販売数量が同性質の他の商品を上回る、または市場を独占している、または競合商品に取って代わられることを証明しなければならないだけでなく、特許実施対象の商品の商業的成功が当該特許の技術的特徴によるものであるとの事実につき、立証責任を負わなければならない。

### 【事実関係】

A 社の所有する発明特許に対し、B 社が無効審判を請求した後、智慧財産局は審査した上で無効審判成立の審決を下した。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。智慧財産法院は訴願の決定を維持し、A 社の請求を棄却したので、A 社は上告を提起した。

### 【判決内容】

1. たとえ特許出願の発明は当業者が関連の先行技術の開示内容及び出願時の通常知識を参酌すれば容易に完成できるものであったとしても、出願者は、補助的な証明資料を提出し、特許出願の発明に予期せぬ効果があること、特許出願の発明が長年存在する問題を解決したこと、特許出願の発明が技術的偏見を克服したこと、または特許出願の発明が商業的成功を得たこと等の進歩性を判断する際の二次的考慮事項を証明し、前掲二次的考慮事項の証明をもって特許出願の発明が進歩性を有することを証明できる。但し、商業的成功は、販売技術または広告宣伝等販売業者のビジネス戦略によって得られた可能性もあるため、商業的成功の証明をもって進歩性を有しないとの認定を回避したい場合、出願者は、特許を実施

した商品について、販売数量が同性質の他の商品を上回る、または市場を独占している、または競合商品に取って代わられることを証明しなければならないだけでなく、特許実施対象の商品の商業的成功が当該特許の技術的特徴によるものであるとの事実につき、立証責任を負わなければならない。

2. 上告人は、係争特許の商業的成功が技術的特徴によるものであると主張したが、原判決の説明のとおり、上告人が提出した係争特許のロイヤルティ明細の一覧表、関連ライセンス契約、ロイヤルティの領収書等の証拠から、その商業的成功の原因を知り得ることができない。また、証拠の第三者誓約書は、上告人から係争特許の使用許諾を取得した理由、上告人に係争特許を使用していた他の者を告発して告発報奨金を取得したこと、係争特許はすでに特許登録が許可されたため、係争特許の存続期間内においてそれを実施する場合、使用許諾を取得しなければ権利侵害訴訟に直面するおそれがあることを記載しているだけで、係争特許の進歩性を証明できない。

### 【専門家からのアドバイス】

1. 智慧財産局の専利審査基準第二篇第三章 3.4.2.3 によると、「進歩性について審査するとき、もし出願者が出願時または出願過程において補助的な証明資料を提出して、特許出願の発明は次の事情により進歩性を有すると主張した場合、併せて斟酌すべきである。(1) 発明に予期せぬ効果がある。(2) 発明が長年存在する問題を解決した。(3) 発明が技術的偏見を克服した。(4) 発明が商業的成功を得た」。また、「特許出願の発明が商業的成功を得て、且つその商業的成功は当該発明の技術的特徴によって直接生じたものであり、販売技術または広告宣伝等その他の原因によって生じたものでない場合、進歩性が肯定される要素を有すると判断することができる」と示されている。これは米国の「secondary considerations factors」に由来するものであり、一部の有識者には「補助的な判断要素」ではなく「例外として斟酌しなければならない要素」と翻訳すべきであり、この要素が存在するのであれば、必ず斟酌されなければならない、また例外として進歩性を有するものであることを反証できる、という見解もある。
2. 商業的成功が発明の技術的特徴によって直接生じたものであることにつき、どのようにして立証すればよいのか。台湾の実務において、特許権者が発明の商業的成功をもってその進歩性を主張することはよく見られるが、現時点ではまだ認められた判例がない。当事者系レビュー（Inter Partes Review、IPR）制度を採用し

ている米国でも成功例が殆どない。なぜなら、特許権者の立証が不十分であるため、商業的成功が当該発明の技術的特徴によって直接生じたものではなく、販売技術または広告宣伝等その他の原因によって生じたものであると認定されることが多いからである。そんな中、2014年に認められたケースがあり、権利者は商業的成功及び他人による模倣を理由として答弁し、認められた。その成功要因は次の点であることが考えられる。(1) 製品が特許権の権利範囲の技術要素を採用していることについて証明した。(2) 本来ならこれらの技術要素はそれぞれ市場の異なる製品に属するが、組み合わせたことにより過去の売上を上回ったことについて証明した。(3) 製品が特許権の権利範囲の技術的特徴により市場優位性を有することについて証明した。(4) 相手方の証言により、消費者が購入した理由はこれらの技術的特徴があるからだということが証明された。(5) 相手方も、自分の製品が成功したのは、特許権の権利範囲の技術要素を使用したからであると認めた。(6) 複数の新たな技術要素のうちのいずれか一つにより売上が伸びたことをもって、特許権の権利範囲が商業的成功をもたらしたことについて証明した。(7) 特許権者は、相手方が自分の製品の模倣品を製造したこと、即ち相手方は本来関連製品がなかったものの、特許権者が製品を販売し成功した後にすぐに模倣品を出したことについて証明した。(8) これらの証拠により証明しようとする事実、双方が製品を発売した日をもとに推定することができ、さらに専門家の証言で裏付けた。

3. たとえ商業的成功が技術的特徴によって生じたものであることを証明できなかったとしても、係争発明の商品が販売で成功したことにより、公平交易法上の著名な表徴の保護を主張することが可能である。RIMOWA 案件の第二審の智慧財産法院 106 年度民公上字第 1 号民事判決「専利権、商標権、著作権、営業秘密、公正取引の競争や利益は、いずれも知的財産権の保護範囲であり、互いに規範の目的及び構成要件があり、いわゆる上下関係や排他関係がない。被上告人が本件訴訟を提起して主張したのは著名な商品表徴であるものの、登録が取消されたのは立体商標であり、両者はそれぞれ独立した案件であって、混同してはならない」との見解からわかるように、立体商標が成立しないときでも、依然として侵害者が公平交易法第 30 条に違反し、類似や模倣により公正競争に反し、明らかに公正さに欠けると主張することができる。このことから、発明特許の進歩性が否定されたときも、案件によっては公平交易法第 30 条に基づいて損害賠償を請求することができる。