

専利法（進歩性の判断要素）

【書誌事項】

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

判断主体：最高行政法院

事件番号：104年判字第487号民事判決

言渡し日：2015年8月27日

事件の経過：原審判決を破棄し、智慧財産法院に差戻し。

【概要】

進歩性の判断をする時、補助的な判断要素として、(1) 実用新案の創作が予期できない効果を有する、(2) 実用新案の創作が長期にわたって存在していた問題を解決した、(3) 実用新案の創作が技術的な偏見を克服した、(4) 実用新案の創作がビジネス上の成功を収めた、(5) 実用新案の創作が簡易化された構造をもって同じまたはより良い効果を達成した、これら5つの要素をもって、当該実用新案が容易に完成できるものではないことの証左とすることができる。

【事実関係】

Aは参加人であるB社への在籍中、「ブラインドの改良構造」について被上告人である智慧財産局に実用新案を出願し、審査後に登録査定された。その後、B社は職務発明に該当するとして実用新案権が無効であるとして、無効審判を提起した。經濟部智慧財産局が審査した後、無効審判が成立し当該実用新案を取消す処分をした。Aはこれを不服として行政訴訟を提起した。原審は職権により經濟部智慧財産局の訴えに独立して参加するようB社に命じた。審理後、Aの訴えを棄却する判決をしたが、Aはこれを不服として本件を上告した。

【判決内容】

1. 自然法則を利用した技術思想、物品に対する形状、構造または装置の創作であつて、産業上の利用に供することができる場合、出願して実用新案権を取得することができる。但し、当業者が出願前の先行技術に基づき明らかに容易に完成できる場合、実用新案を取得することができないと、査定時の専利法第93条、第94条の第1項、第4項にそれぞれ明文がある。進歩性の判断は、各請求項に記載された実用新案全体をもって対象とすべきである。まず、請求項の範囲及び先行技術が開示している内容を確定し、その差異を比較する。そして当業者が先行技術の開示内容及び出願時の通常知識に基づき当該実用新案の全体を容易に完成できるかを斟酌する。進歩性の判断をする時、当該実用新案が解決しようとする課題、課題解決の技術手段をとくに参酌し、先行技術との効果を比較し、全体を含めて斟酌し考量する。

2. 係争実用新案と無効審判の証拠である引用文献の間に存在する差異が、実用新案の重要な技術特徴である場合、審査時に当該技術特徴が引用文献により開示されているか、または当該技術特徴が当業者にとって容易に完成できるか等の事情につき詳しく斟酌しなければならない。このほか、補助的に、(1)実用新案の創作が予期できない効果を有する、(2)実用新案の創作が長期にわたって存在していた問題を解決した、(3)実用新案の創作が技術的な偏見を克服した、(4)実用新案の創作がビジネス上の成功を収めた、(5)実用新案の創作が簡易化された構造をもって同じまたはより良い効果を達成した、これら5つの要素をもって、当該実用新案が容易に完成できるものではないことの証左とすることができる。

【専門家からのアドバイス】

1. 本判決は最高行政法院が両当事者間に職務発明に該当するの点と、進歩性の判断の補助的要素につき事実を調査する必要があると認めたため、智慧財産法院に差し戻した。注目すべきは、進歩性の判断に関して、直接審査基準の中の補助的判断要素を引用した判決という点である。
2. 台湾の専利審査基準の第3章3.4.2において、進歩性の補助的判断要素について記載されている。出願者が補助的証明資料をもってその進歩性を支持するとき、その要素として次の4点(1)実用新案の創作が予期できない効果を有する、(2)実用新案の創作が長期にわたって存在していた問題を解決した、(3)実用新案の創作が技術偏見を克服した、(4)実用新案の創作がビジネス上の成功を収めた、を併せて斟酌する。
3. 実務上、101年度行専訴46号判決、最高行政法院101年度判字第829号判決、及び、100年度判字第648号のように、補助的要素は進歩性判断の副次的な参考要素であり、技術面の主観判断について、発明が当業者にとって容易に完成できると認定できるのであれば、進歩性の補助的判断要素を斟酌する必要はないと認定されている。
4. ただ、ある学者は米国及び欧州の進歩性を判断する時、その他の客観事実を重視しているのに対して、台湾では補助的要素としかみられておらず、訴訟実務上あまり重視されていないことを引用し、台湾実務は米国の方法を参考にして、進歩性を判断する時に、進歩性を判断する客観的証拠として補助的要素として考慮に入れるよう主張している。補助的判断要素は進歩性を判断する客観証拠とすることができるため、後知恵になるのを避けることができる。学者は、台湾専利審査基準または裁判所の実務では、進歩性の判断のその他客観事実を「補助的」要素としてみているが、その本意と重要性を明らかに誤解していると指摘し、台湾の実務上、これまで補助的判断要素が重要視されなかったのは、翻訳の用語「二次的考慮事項 (secondary consideration)」によるものと考えられ、本意は[順序]であり、[副次的][補助的]ではないと主張している。また、これは商標の後天的識別性「セカンダリー・ミーニング (secondary meaning)」のsecondと同じである、とも主張している。

5. この判決は最高法院が下級審を補導する意図があるものと思われ、裁判所が進歩性を判断する際にその他客観的事実を斟酌することが期待されるが、判決では審査基準には記載されていない5点目の要素にも言及しているため、今後も引き続き注目する必要がある。