

専利法（進歩性の判断）

【書誌事項】

当事者：A社（控訴人、原審原告、特許権者）vs B社 C社 D社（被控訴人、原審被告ら）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：105年度民専上字第42号

言渡し日：2017年9月28日

事件の経過：控訴棄却

【判決概要】

特許進歩性の判断は、まずその技術内容と先前技術（引用文献）の差異を斟酌しなければならず、「商業上の成功」については進歩性を判断するための補助的要素であり、唯一の要素ではない。かつ、特許商品が商業上で成功するか否かは、その技術特徴だけでなく、マーケティングの技術や、市場の需要と供給の事情、社会経済全体の景気等の要因にも関係する。係争特許と先行技術の技術内容を比較した後、両者間の差異から係争特許に進歩性がないことを明らかに証明できる場合、「商業上の成功」を進歩性を判断する補助的要素として参考とする必要はない。

【事実関係】

A社が所有する「照明具放熱構造」特許権に基づき、係争LED商品を製造販売したB社らに対し、損害賠償請求の訴訟を提起した。智慧財産法院第一審はA社の請求を棄却し、A社は不服であるとして控訴審を提起した。

【判決内容】

1. 智慧財産案件審理法第16条第1項には、当事者が知的財産権に取消し、廃止すべき理由があると主張又は抗弁する場合、法院はその主張又は抗弁の理由の有無につき自ら判断しなければならないと、明文の定めがある。また、慧財産案件審

理法第 17 条第 1 項には、法院は当事者が前条により為す主張又は抗弁について判断するために、必要なときには、知的財産主務官庁に対し、訴訟参加を命ずる裁定を下すことができると明文の定めがある。よって、上記規定により、原則上法院は智慧財産権に取消し、廃止すべき理由があるか否かにつき自ら判断することができ、また、法院は智慧財産権の取消し又は廃止すべき理由の有無を判断するに際し、智慧財産局に訴訟参加を命ずる裁定を下すことが「できる」。(中略) 上記規定の趣旨から分かるように、法院は智慧財産局に訴訟参加を命ずるか否かを判断するとき、当然裁量権を有し、一律に智慧財産局に訴訟参加を命じ「なければならぬ」わけではない。当院は特許権に取消しすべき理由があるか否かを審査する時、当事者双方の攻撃防御を踏まえ、技術審査官が適時に当事者双方に尋問して当事者双方に十分に攻撃防御をさせた上、当事者双方が争っている技術的問題について判断を下すことができる。事実証拠がすでに明白であると法院が認定したのであれば、当然智慧財産局に訴訟参加を命ずる必要はない。

2. 控訴人が係争特許製品が世界各国の他のブランドより優れた輝度と放熱能力を有し、長年にわたり米国の大手メーカーに認められ採用され、すでに商業上の成功を獲得している。また、上記製品が商業上の成功を獲得したのは、販売テクニック、広告宣伝等他の要素によるものではなく、係争特許の技術的特徴に基づく優れた放熱能力によるものであることから、係争特許の請求項は確かに進歩性があると判断できる云々と主張している。ただ特許進歩性の判断は、まずその技術内容と先前技術（引用文献）の差異を斟酌しなければならず、「商業上の成功」については進歩性を判断するための補助的要素であり、唯一の要素ではない。かつ、特許商品が商業上で成功するか否かは、その技術特徴だけでなく、マーケティングの技術や、市場の需要と供給の事情、社会経済全体の景気等の要因にも関係する。係争特許と先行技術の技術内容を比較した後、両者間の差異から係争特許に進歩性がないことを明らかに証明できる場合、「商業上の成功」を進歩性を判断する補助的要素として参考とする必要はない。

【専門家からのアドバイス】

1. 台湾における特許性の有無の認定は、日本と同じくダブルトラック制を採用しつつ、智慧財産案件審理法第 16 条第 1 項により、知的財産法院は事案ごとに、特許性の有無を自ら認定することができる。
2. 本件は裁判所は特許の有効性を判断する際に、智慧財産局の訴訟参加の必要性及び、特許商品の「商業上の成功」における進歩性の補助的要素の判断順位を明白的に判決文に敷衍した事例であるため、ここで紹介した。