

NEWSLETTER

知財速報

- 專利無効制度の設定は、本質的に、專利無効制度の公益性と紛争解決機能に焦点を当てるべきである。無効制度の運用中、民事訴訟において判決の確定における既判力説又は行政処分における実質的確定力説を簡単に適用してもできず、同一証拠及び同一理由に基づいて專利無効審査の請求を繰り返すことを許可されるべきでもない。一事不再理原則の適用を把握する際に、「同一証拠」という字面の表現に固執することはできず、新しい証拠が新事実や新問題をもたらしたか、先の審判において審理したことがあるか否かを実質的に調べる必要がある。これにより、同じ事実や同一理由に対する繰り返しの審理や、人的、物質的及び財政的資源を使って、社会的資源に役に立たない消費をもたらすことを回避するものとする。



専利無効手続における一事不再理原則の同一証拠の判断

専利無効¹手続は、無効審判請求人によって開始され、無効審判請求人と専利権者とが参加する、不適切な登録を直すために国家知識産権局によって設定された行政確認手続である。無効請求人によって提出された無効審判請求は、専利復審委員会によって審理され、無効の審判が下され、その上訴の請求は法院によって審理される。一事不再理原則は無効手続における基本原則であり、その法律根拠は『専利法実施細則』第66条第2項の規定から由来している。

「専利復審委員会が無効審判請求について審判を下した後、また同一の理由と証拠で無効審判を請求した場合、専利復審委員会はそれを受理しない。」

後の無効審判請求と先の無効審判とが、(1) 同一請求項に関わり、(2) 同一の理由と証拠に関わり、かつ(3) 先の審判において既に審理されている、とのことを満たす場合、後の無効審判請求では一事不再理原則を適用する、つまり、後の無効審判請求は審理されない。一事不再理原則の設定の考慮事項は、行政及び司法資源を節約し、かつ、最終審判の確定性を維持することにある。

操作性を向上するために、『専利審査指南』(2010)の第四部分第三章第2.1節には、「審査決定が既に行われた無効審判案件に係る専利権について、同一の理由と証拠で再び無効審判請求が提出される場合、受理も審理もしないものとする。再び提出された無効審判請求の理由又は証拠が、時限などにより先の無効審判請求審査決定で考慮されなかった場合、当該請求は上述した受理も審理もしない状況に該当しない」と規定した。

審査指南には、無効審判請求審査決定において考慮された同一の理由と証拠について、一事不再理原則を適用することが規定されているが、実践では、「一事」をどのように判断し、「同一証拠」とは何をいうか、などについて一定の不確定性を持っている。本文は、近年の中国の無効審判及び法院の判決に基づいて、一事不再理原則を適用する同一証拠の判断について検討してみる。

どのような証拠なら同一証拠とするか？

一、証拠の存在形式が異なっても、証拠の実質的内容が同じである場合、同一証拠に属する

無効審判(第WX8544号)において、復審委員会は、請求人が提出した係争専利の請求項1~2の新規性と進歩性を否定するための証拠1(青島海洋大学出版社が出版した『人工繊維工場設備』の表紙、及び、第261-266、282-284ページなどのコピー)と、復審委員会が同一専利に関する先の審判(第5502号)で引用された証拠4(R535A型のビスコースフィラメント紡績機製品の説明書の

コピー)に開示されている内容とがまったく同じであり、第5502号の無効審判では既に係争専利の請求項1~2と証拠4とを比較して評論・叙述している、と認定した。したがって、無効請求人が同一の理由と証拠で再び無効審判請求を提出することは、一事不再理原則に沿う。

当該無効案件における先行技術に最も近い紡績機が証拠1と証拠4の異なる証拠に現れているが、2つの証拠によって開示された紡績機はまったく同じであり、最も近い先行技術として当該紡績機を使用して新規性と進歩性を評価する場合、同一証拠に属する。

二、優先権書類と専利出願は同一証拠に属しない

無効審判(第WX9877号)において、復審委員会は、請求人によって提出された証拠が先の審判で評論・叙述した証拠の優先権のテキストで、2つの

¹ 《専利法》第45条には、国务院専利行政部門が専利権の授与を公告した日から、いかなる単位又は個人も、当該専利権の授与が本法の関連規定を満たしていないと認めた場合には、専利復審委員会に当該専利権の無効宣告を請求することができる、と規定されている。

専利の請求の範囲、明細書、及び図面はまったく同じではなく、同一証拠に属せず、「一事不再理」原則を適用しない、と認定した。法院も類似した認定がある。²

三、同じ外国語証拠の中国語訳文が異なる場合、同一証拠に属しない

無効審判（第 W606752 号）において、復審委員会は、附属書 3' の中国語訳文と先の審判（第 W606398 号）における当該証拠の中国語訳文とは異なり、請求人が附属書 3' を再提出しても同一証拠に属せず、「一事不再理原則」を適用しない。

四、証拠の使用方法又は組合せ方法が異なる場合、同一証拠に属しない

無効審判（第 17987 号）において、無効請求人は証拠 7 と証拠 8 を提出して、係争専利の請求項 1 の進歩性を否定した。当該専利の先の審判 16576 号において、引用文献 1（即ち、証拠 7）と引用文献 2（即ち、証拠 8）に対して請求項 1 が進歩性があるか否かの問題について既に審理された。ただし、16576 号においては、引用文献 1 における参照バンプ 23 と請求項 1 における「押出部」との比較に基づいて、両者は同じではないと認定され、さらに引用文献 1 と引用文献 2 の組み合わせに対して請求項 1 が進歩性を有するという結論が得られた。一方、この 17987 無効審判において、請求人は、証拠 7 におけるイヤピース 25 の使用が請求項 1 における「押出部」の特徴に相当すると主張した。したがって、後の無効手続において証拠 7 と証拠 8 を組み合わせて請求項 1 の進歩性を評価する具体的な評論・叙述方法は、先の審判で認定したものと同じではなく、証拠 7 と証拠 8 の組み合わせに対して請求項 1 が進歩性を有していないという無効の理由は、一事不再理原則が適用されない。

上述した 2 つの無効審判請求において使用される証拠は同じであるが、具体的な特徴を評論・叙述するとき、証拠の使用方法が同じではなく、その結果、証拠は実質的に異なり、同一証拠に属しない。

上記の法院判決と無効審判は、同一証拠は何かというものについて多面的な参照を提供した。同一証拠を判断する際に、より厳しい判断基準が採用され、

証拠は実質的な内容で同じであり、使用方法と組み合わせ方法でも同じであることを要求することがわかる。

新しい証拠は必ずしも一事不再理原則が適用されないか？

証拠は訴訟規則に従って案件の事実を認定する依拠である。証拠は、当事者の訴訟活動、自分の正当な権利と利益の保護、法院が案件の事実を明らかにして、法律に従って正しく裁判することなどに、いずれも非常に重要である。復審委員会と法院が同一証拠の認定に対して厳しい基準を採用する理由は、無効審判を再び請求する事実依拠が同じであることを保証するためであり、これにより、一事不再理の適用を可能な限り正確に確定するためである。

無効審判（第 4W108697 号）は、無効請求人が 2 回目に提出した無効審判請求に対する復審委員会の審判であり、そのうち、明細書の開示が不十分であるという無効の理由も 2 回目に提出したものである。2 回目にこの理由を提出したとき、無効請求人は 2 つの証拠、証拠 1 と証拠 2 を提出し、どちらも教科書であり、プロトン核磁気共鳴が有機化合物を表徴する重要な手段であることを証明した。証拠 1 は新たに提出された証拠であり、1 回目の無効審判請求（無効審判第 37539 号）では提出されたことがない。無効請求人は、プロトン核磁気共鳴が有機化合物を表徴する重要な手段であり、係争専利の化合物はプロトン核磁気共鳴のデータを提供しなかったため、十分に開示されていないと主張した。1 回目の無効手続においても、無効請求人は同じ主張を提出した。無効審判 4W108697 において、合議体は、請求人が新しい証拠を提出し、一事不再理原則が適用されないと判断した。

実際は、請求人の提出した証拠 1 と証拠 2 以外、プロトン核磁気共鳴の化合物表徴における重要性を説明するための、他の同様の教科書又は文献を見つけることは、当業者にとって困難ではない。しかし、どのような形の証拠であっても、その証明しようとする事実、つまり、プロトン核磁気共鳴が化合物表徴にとっても重要であるという公知常識は変わっていない。新たに提出した証拠は、係争専利の明細書に記載されている内容に何の内容も増加して

² (2009)高行終字第 725 号判決

なく、又は、何の追加の解説も増加してない。復審委員会が再び審理する事実は変わっていない。復審委員会が再び審理する問題、つまり、明細書が十分に開示されているかの問題も変わっていない。この場合、筆者は一事不再理原則が適用されると思う。そうでなければ、新しい証拠が提出限り、一事不再理原則が適用されないなら、当該無効請求人又はその他の者は、同一の無効の理由を際限なく提出することができる。復審委員会は同じ問題を際限なく審理し、専利権者も訴訟に際限なく対応することとなる。

筆者は、一事不再理原則において同一証拠を判断する際に、証拠自体の形式に限定されず、新たに提出された証拠が先の審判で審理した事実を変更したかを判断する必要がある。2018年の典型的な事例の一つの北京四環製薬 vs. 齊魯製薬の二審行政判決³において、齊魯会社は無効審判手続で、係争専利の実施例5の殺虫活性の実験データが不実であることを証明するための外部証拠の鑑定報告書を提出したが、当該鑑定報告書は受け入れなかった。訴訟手続において、齊魯会社はまた、実施例5の殺虫活性の実験データが不実であるという問題を提出したが、係争専利明細書の実施例5に記載の公式に基づいて明細書に記載の実験データを数学的導出し、内部データの方式により関連する実験データの不実さを証明した。法院は、外部証拠と内部証拠は同一問題に関するものであり、新しい証拠が増加されず、証明の論理や論争の方法が異なるだけで、一

事不再理原則が適用されると認定した。実質的に同じ問題を審理することは、必然的に行政資源と司法資源の浪費を引き起こす。

上述した行政訴訟案件と無効審判 4W108697 の状況は同じではないが、両者は、一事不再理の適用判断において共通性を持っている。つまり、いずれも、審理の事実が変わっているか、審理の問題が実質的に同じであるかを判断することにある。

まとめ

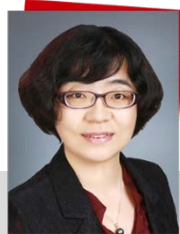
専利無効制度の設定は、本質的に、専利無効制度の公益性と紛争解決機能に焦点を当てるべきである。無効制度の運用中、民事訴訟において判決の確定における既判力説又は行政処分における実質的確定力説を簡単に適用してもできず、同一証拠及び同一理由に基づいて専利無効審査の請求を繰り返すことを許可されるべきでもない。一事不再理原則の適用を把握する際に、「同一証拠」という字面の表現に固執することはできず、新しい証拠が新事実や新問題をもたらしたか、先の審判において審理したことがあるか否かを実質的に調べる必要がある。これにより、同じ事実や同一理由に対する繰り返しの審理や、人的、物質的及び財政的資源を使って、社会的資源に役に立たない消費をもたらすことを回避するものとする。

³ (2018)京行終 2962 号

この文章は法律意見書と同等ではありません。具体的な法律意見書については、当社の専門コンサルタントや弁護士にご相談ください。当社の電子メールは LTBJ@lungtin.com、当該電子メールは当社のウェブサイト www.lungtin.com でも見つけます。

詳細な情報やさらなる助言については、この文章の筆者にお問い合わせください。

吳小瑛：パートナー、英独生化部部長、シニア弁理士：LTBJ@lungtin.com



吳小瑛

(パートナー、英独生化部部長、シニア弁理士)

特許出願の作成、審査意見に対する答弁、復審請求、無効審判、行政訴訟、特許デューデリジェンス及び FTO 調査、特許分析などの業務を得意とし、薬学、化学、ライフサイエンス、材料学などの技術分野における豊富な特許法律サービスの経験を積み上げた。吳小瑛先生は中国語や英語の特許作成に豊富な経験を持ち、彼女の作成した国際出願 PCT/CN2014/091138 は、『全国優秀發明專利出願代理案件選書（2016）』に収録された。中国の特許出願業務の外にも、豊富な欧米特許の実践経験を持ち、かつ米国の特許出願代理資格を持っている。吳小瑛先生は、2000年に隆天に入所した。吳小瑛先生は、2005年に中国弁理士資格を取得し、2013年に最高人民法院により特許民事・行政訴訟案件を代理する資格のある訴訟弁理士として指定され、2013年に中華全国專利代理人協力により選出された專利代理業界における第1陳のハイレベル人材である「特許書類の作成型」のハイレベル人材を獲得され、2016年に研究分野が知的財産サービス業界の統合管理である国家知識産権専門家データベースの専門家に入選され、また2019年に米国弁理士資格を取得した。