

<台湾>



台湾の裁判所実務における近時の特許進歩性の判断—当業者の定義、Could-Wouldアプローチ及び「商業的成功」を中心に

五洲国際専利商標事務所
弁護士

朱 芳儀

台湾最高法院（最高裁判所）が2024年11月20日に言い渡した113年度台上字第459号判決において、特許の進歩性を判断する際の審査原則について、以下の手順によるべきことを明示しました。①当該特許請求の範囲を確定すること、②先行技術に開示された内容を確定すること、③当該特許の出願時における当業者の技術水準を確定すること、④当該特許と先行技術に開示された内容との相違点を確認すること、⑤当業者が先行技術に開示された内容及び出願前に既存する技術又は知識を参酌して、当該特許を容易に完成することができたか否かを評価し、さらに、「試みる意欲が明らかにあること」と「実行する意欲が明らかにあること」とを区別すべきであること（すなわち、Could-Wouldアプローチ）です。

以下、筆者は、台湾智慧財産及商業法院（知的財産及び商事裁判所）が2025年12月31日に言い渡した113年度民專上更二字第5号民事判決を要約し、同判決が上述した最高法院の趣旨をどのように適用したのか、及び「商業的成功」が特許の進歩性に与える影響をどのように認定したのかについて分析します。

当業者

当業者とは仮想の人物であり、実在する者ではなく、関連業界に従事していた者や、当時の状況を直接見聞した者に限定されるものでもありません。その技術的能力及び主観的な創作能力については、論理則及び経験則を通じて、外部の証拠資料によって具体化されるべきものです。

「Could-Would」アプローチの適用

進歩性の認定において重要なのは、理論上成功裏に実行できるか否かのみならず、個別事案において、当業者に研究開発を実行させ、成功に至らせる明確な誘因、具体的な事実的基礎又はインセンティブが存在するか否かも考慮する必要があり、すなわち「試みる意欲が明らかにあること」（Could）と「実行する意欲が明らかにあること」（Would）とを区別すべきです。

「商業的成功」は進歩性を判断するための補助的要素にすぎない

特許製品が商業的に成功したか否かは、その技術的特徴の他に、販売手法、広告宣伝、市場における需給状況又は社会経済全体の景気などの要因とも関連することが多いため、特許の進歩性の判断においては、依然として技術面における価値を重視すべきであり、「商業的成功」はあくまで補助的な判断要素として考慮され得るにすぎません。

上記の判決を総合すると、台湾の裁判所における特許の進歩性の判断は、より厳密な論理的枠組みが確立されていることが分かります。特許権者又は出願人は、進歩性をめぐる攻防に際して、「技術的特徴の相違」及び「先行技術を組み合わせる動機及び阻害要因」に焦点を絞るべきであり、製品のヒットなどの「商業的成功」に過度に依拠すべきではありません。そうしてこそ、台湾における特許ポートフォリオの構築及び訴訟の攻防において、裁判官の心証を的確に把握することができるのです。

< Taiwan >



Recent Practice of Taiwanese Courts in Determining Patent Inventive Step : Focusing on the Definition of a Person Having Ordinary Skill in the Art (PHOSITA), the “Could-Would” Rule, and “Commercial Success”

Five Continents International Patent & Trademark Office
Attorney at Law

Fang-Yi Chu

On November 20, 2024, the Supreme Court of Taiwan rendered Judgment No. 113-Tai-Shang-459, holding that the determination of patent inventive step must proceed through the following steps : ① determining the scope of the claimed invention ; ② determining the disclosures of the prior art ; ③ determining the level of skill of a PHOSITA at the time of filing ; ④ identifying the differences between the claimed invention and the prior art disclosures ; and ⑤ assessing whether a PHOSITA, referring to the prior art disclosures and existing state of the art or knowledge prior to filing, could easily accomplish the invention. In doing so, courts must distinguish between "having a clear motivation/intent to try" and "having a clear motivation/intent to execute" (i.e., the "could-would" rule).

Below, the author summarizes Civil Judgment No. 113-Min-Zhuan-Shang-Geng(2)-5, rendered by the Taiwan Intellectual Property and Commercial Court on December 31, 2025, examining how the court applied the foregoing Supreme Court principles and how it assessed the relevance of "commercial success" to inventive step.

Definition of a PHOSITA

A PHOSITA is a legal fiction rather than an actual individual, and is not limited to someone who has worked in the relevant field or who has personal, first-hand experience of the state of the art at the relevant time. This person's level of skill and capacity for creative work must be established through objective, extrinsic evidence, applying the rules of logic and experience.

Application of the "Could-Would" Rule

The determination of inventive step turns not merely on whether implementation was theoretically possible, but on whether the specific facts of the case reveal a clear incentive, a concrete factual basis, or other encouragement that would have prompted a PHOSITA to undertake the research and development and to succeed in doing so. Courts must accordingly distinguish between whether such a person could have done so – i.e., had the technical capability – and whether such a person would have been motivated to actually do so.

"Commercial Success" Is Only a Secondary Consideration

Whether a patented product achieves commercial success depends not only on its technical features, but often on external factors such as sales techniques, advertising strategies, market supply and demand, and broader economic conditions. Therefore, the assessment of inventive step must remain focused on the technical merits of the invention ; "commercial success" can only serve as a secondary consideration.

The foregoing judgments demonstrate that Taiwanese courts have established a more rigorous logical framework for evaluating patent inventive step. When addressing validity challenges or patentability rejections, patent owners and applicants should focus their arguments on "differences in technical features" as well as "motivations for and obstacles to combining prior arts," rather than relying excessively on secondary considerations such as strong sales volume. This approach is essential for effectively winning the judge's conviction in Taiwanese patent prosecution and litigation.