

韓国特許実務

第1章: 審査・審判・判例の最近動向 (第2頁 - 第51頁)

第2章: 特許請求範囲の解釈 (第52頁 - 第136頁)

AIP特許法律事務所

<http://www.aiplaw.com>、e-mail: aip@aiplaw.com

TEL: 82-2-3453-2626 FAX: 82-2-3453-9339

第1章

韓国における 審査・審判・判例の最近動向

平成18年11月

AIP特許法律事務所

<http://www.aiplaw.com>、e-mail: aip@aiplaw.com

TEL: 82-2-3453-2626 FAX: 82-2-3453-9339

目次

. 韓国特許庁の動向

- ・ 政策
- ・ 審査動向：審査処理期間短縮
- ・ 審判動向：審判処理期間短縮
- ・ 法改正：施行又は施行予定の法改正、昨今の法改正動き

. 最近主要判例

Vision

特許行政の革新による
知的財産強国実現

Mission

知的財産の創出・権利化・活用を促進して
保護を強化して技術革新と産業発展に寄与

1. 世界最高の審査・審判サービス遂行

審査・審判処理期間短縮

審査・審判の品質向上
審査・審判制度の先進化
顧客満足電子請願サービス提供

2. 知的財産の創出基盤強化

R&D効率性向上のための特許情報の
活用促進
大学・公共研究機関の知的財産創出力量
強化
地域の知的財産創出基盤強化
知的財産専門人材養成

4政策目標
12課題

3. 知的財産権の活用促進

特許技術の事業化促進
特許技術取引・移転活性化

4. 知的財産権の保護強化

国内知的財産権保護活動の強化
我が国知的財産権の国際的保護基盤強化

韓国特許庁の2006年件数目標

◆ 特許審査処理期間(2006年 目標:10ヶ月) (WIPO及び各国の年次報告書の統計に基づいて作成)

アメリカ('04)	日本('04)	中国('04)	韓国('05)
20.2	26	26	17.6

◆ 特許出願件数(2006年 目標:3位、2005年157,114件)

アメリカ	日本	韓国	中国	ドイツ	年度
351,431	423,081	140,115	130,133	59,234	'04年

◆ PCT国際出願件数(2006年 目標:6位、2005年4,422件(世界7位))

アメリカ	日本	ドイツ	フランス	イギリス	オランダ	韓国	年度
43,466	20,217	15,263	5,179	5,041	4,235	3,555	'04年

◆ 特許(実用新案)登録件数(2006年 目標:3位、2005年106,225件)

アメリカ	日本	韓国	中国	ドイツ	年度
167,000	128,000	85,000	79,000	78,000	'02年

審査処理期間短縮

● 韓国特許庁の認識

- 現在は知的財産の迅速な権利化と紛争解決が個人・企業・国家競争力の核心要素として浮上
 - 技術開発投資の成敗は知的財産権の迅速な獲得を通じて事業化に活用するのがカギ
 - 特に、国際特許が可能な先端技術の早期開発と権利化が成功の核心的要素
- 先進国も知的財産の迅速正確な権利化を通じて競争力強化の努力を傾注しているが、最近審査処理期間は長期化される傾向
 - 日本:2013年まで特許審査処理期間11ヶ月目標(2004年、26ヶ月)
 - 2004–2008年08年間、特許審査官500人増員推進中
 - アメリカ:2008年まで特許審査処理期間14.7ヶ月目標(2004年、20.2ヶ月)
 - 2004–2007年間特許審査官 2,098人増員推進中

審査処理期間短縮

・一次審査処理期間(韓国)

年	' 00	' 01	' 02	' 03	' 04	' 05
特許 (ヶ月)	20.6	21.3	22.6	22.1	21.0	17.6
商標 (ヶ月)	9.8	12.2	11.9	10.7	9.6	7.3
デザイン (ヶ月)	7.1	9.6	8.4	7.3	6.8	6.7

・主要国

国	アメリカ(' 04)	日本(' 04)	ドイツ(' 03)
特許	20.2	26	10
商標	6.6	7.0	-
デザイン	9.4	7.5	-

審査処理期間短縮

- 目標

- 特許 10ヶ月、商標 6ヶ月、デザイン 6ヶ月

- 目標達成手段

- 審査官増員：2005年248人増員(2005年末790人)
- 特許審査情報化システム高度化、在宅審査など審査効率向上
- 先行技術調査アウトソーシング：2000年 29千件(物量の13%) 2005年 131千件(物量の50%)
- 審査品質・成果評価システム

審査促進により生じる現象

- 昨今、技術分野によって審査請求日から10ヶ月以内にも最初の拒絶理由書が出される
- 審査請求日の決定が重要
 - 審査請求したら直ぐに審査が開始され、1年以内に登録されることもあるので、優先権主張、改良発明出願などを考えている場合、自己の先出願の登録公告が後出願の特許性に悪い影響を与える
- 出願人に有利
 - 海外出願を考えている出願人は、韓国特許庁での審査結果をみてから、海外出願要否を決定又は補完する
 - 出願公開前に出願が登録公告になる場合が多いので、競争企業は特許情報提供の機会がなくなる
- 審査官の負担増加
 - 以前にはファミリー特許に対して日本、EP、アメリカ特許庁の審査結果をみて審査したが、最近は韓国特許庁での審査が早目に行われる場合が多い

審判処理期間短縮

・審判処理期間

年	2000	' 01	' 02	' 03	' 04	' 05
特許・実用	10.0	9.6	11.1	14.0	12.0	9.6
商標・デザイン	5.0	5.3	5.7	5.6	5.4	5.8

● 目標

- 2006年末予想審判処理期間が特許・実用新案は平均8.5ヶ月(当事者事件は6ヶ月)、商標・デザインは6.6ヶ月
- 審判官1人当り処理目標上方修正などにより目標審判処理期間を先進国水準(6ヶ月以内)に短縮

審判処理期間短縮

● 特許紛争増加

- 特許・実用新案に関する審判請求が去年末40.9%(5,625 7,927件) 増加、商標・デザインは 23.3% (5,154 6,354件) 増加
- ここ3年出願間の増加率は 5.2% 7.0% 8.1%で緩い増加であるのに、審判請求増加率は 7.7% 17.8% 32.5%で大幅に増加していて出願増加率と比べても 2-3倍高い

● 昨今の審判制度改善事項

- 迅速な審判処理及び審判質の向上のための改善
- 審判官増員
 - 今年3月審判官30人を増員(特・実 25人、商法・デザイン 5人)(総10個の審判部、商標・デザイン3部、機械2部、化学2部、電気3部、1部当り約8人の審判官、総審判官数は約80人)
- 集中審理制導入
 - 審判手続き進行の迅速化: 早期に争点及び証拠を整理して、集中的な証拠調査を行い速かに審判手続きが進行されるようにする
 - 職権審理強化を通じて、審判の適正性、正確性を向上させ、故意的な遅延を防止して事件を早期に終結するようにする。可能な限り答弁書の提出期限の延期も許可しない
 - 現在「優先審判事件」のみを対象に実施しているが2007年にはすべての当事者系事件まで拡大する計画である
- 口述審理活性化
 - 技術内容の正確な把握と当事者の十分な意見陳述機会を与えるために技術説明会、事件説明会など口述審理をより活性化する(2005年285件開催)

最近の法改正

- 施行又は施行予定の法改正
- 昨今の法改正動き

平成18年3月3日施行

- **第7条第2項(行為能力がない場合の追認)**
 - 相応しい法体系構成のために現行第3条第3項を第7条第2項に条文の位置を変更
- **第14条第4号(提出期間の末日が土曜日の場合の期間延長)**
 - 土曜日を祝日のように取り扱い:週休二日制度の施行に伴う措置
- **第28条の3第1項(電子媒体の拡大)**
 - 特許庁に提出可能な文書保存媒体:フロッピー、光ディスクなどにまで拡大
- **第30条第1項(公知例外規定(新規性の喪失の例外)の拡大)**
 - 特定公開形態に制限した公知の対象要件を**すべての形態の公開行為にまで拡大**
- **第36条第4項(拒絶決定が確定された出願の先出願地位排除)**
 - 出願公開前に特許拒絶決定が確定された出願:初めからなかったものとみなす
- **第84条第2、3項(手数料返還規定)**
 - 特許料返還請求期間:無効審決による特許料返還事実通知後1年以内

平成18年3月3日施行

- 第191条の2(弁理士報酬の訴訟費用算入)
 - 弁理士の訴訟代理に対して訴訟費用を支払ってもらうようにする(民事訴訟法関連規定準用)
 - 一審当り約25万円程度
- 第201条第1項(PCT国際出願の国内段階進入可能時期の1ヶ月延長)
 - 国際出願の翻訳文提出期間を30ヶ月から31ヶ月までに延長
- 第208条第1項(PCT国際出願に対する補正の特例)
 - 国際出願の国内段階進入時、明細書補正の時期:審査請求日経過後 審査請求と同時に可能
- 第217条(在宅勤務などのための書類搬出)
 - 在宅勤務の時には審査関連書類などの搬出が可能
- 第217条の2第7項(電子化機関の指定取り消し)
 - 電子化機関指定取り消し規定の透明化
- 第232条第1項第3号(過料)
 - 特許発明の実施報告の命令に正当な理由なく応じない者に対する過料規定削除

平成18年10月1日施行

- 第29条第1項第1号(公知公用の国際主義)
 - 外国で刊行物以外の方法で知られた技術に対しても公知公用として認定
- 第31条削除(植物発明に対して他の発明と同一の特許要件を適用)
 - 植物発明の国際動向:植物発明に対しても一般的特許要件を適用
 - 現在は無性的に反復生殖可能な変種植物だけが特許の対象
- 第53条(二重出願制度の廃止及び変更出願制度の導入)
 - 二重出願制度の廃止 特許と実用新案の間に出願種類の変更が可能な変更出願制度の導入
- 第64条第2項削除、第63条の2新設(情報提供時期変更)
 - 情報提供可能時期:早期審査に対応するため、出願公開(18ヶ月)前にも可能
- 第133条第1項(異議申立制度の無効審判制度への統合)
 - 一般公衆による審査機能である特許異議申立手続きを特許無効審判手続きに一元化
- 第133条の2第4項(無効審判請求項の訂正許与可否判断時、**独立特許要件除外**)
 - 独立特許要件判断対象:訂正請求された請求項の中で無効審判の対象になった請求項除外

平成18年10月1日施行

- 第135条第1項(権利範囲確認審判の請求人資格に専用実施勸者追加)
 - 権利範囲確認審判の請求人:権利紛争の直接的当事者である専用実施勸者も含み
- 第154条第8項(重複提訴禁止規定の明文化)
 - 現実的及び実務的に運用されている重複提訴禁止規定を明確化して法的安全性確保
- 第193条第1項(国際出願書などの作成言語明確化)
 - 国際出願書作成言語:英語または日本語、明細書など作成言語:国語、英語または日本語

平成18年10月1日施行

実用新案法

- 実用新案先登録制度の審査後登録制度への変更関連規定
 - 基礎要件審査制度、技術評価制度などの廃止と係わる規定
 - 特許制度と同様な制度である審査請求制度、拒絶理由通知制度などの審査手続き導入と係わる規定

異議申立廃止関連規定の施行時期：平成19年7月1日

特許法施行令改正－優先審査対象追加

- 「韓・日特許審査ハイウェイ」により、日本で特許査定された特許は簡単な手続きを通じ、優先審査が可能になる

職務発明規定の改正

- 改正法の施行: 2006年9月4日
- 主要内容
 - 職務発明に対する全般的事項を単一法に統合し、体系的に規律するために特許法の職務発明関連規定(第39条、第40条)を発明振興法に移管
 - 従業者が職務発明を完成した場合にはその事実を使用者に文書にて通知するように義務化
 - 従業者の職務発明完成事実通知を受けた使用者は大統領令が定める期間以内にその承継可否を文書で通知するように義務化
 - 使用者が承継可否通知をしない場合その発明に対する権利の承継をあきらめたことに見なし
 - 報償
 - 契約または勤務規定で職務発明報償について定めている場合、その定めた規定によって使用者と従業者が協議して決めた報償が合理的な手続きによることと認められればこれを正当な補償と見なす
 - 契約または勤務規定で職務発明報償に対して定めていないとか、上記正当な報償として見られない場合に以前の基準を適用する

特許法改正案の主要内容

- 公開前にも情報提供ができるように措置
 - 審査促進に伴う措置
- 外国で公知、公用された技術にまで先行技術の拡大(日本法のように先行技術の国際主義導入)
 - 出願前に発明が公知されているか公然に実施されている地域を国外にまで拡大
- 異議申立制度の無効審判制度への統合
 - 異議申立制度の閉止
 - 無効審判を登録公告日から3ヶ月内には誰でも請求できるようにする
 - 3ヶ月後は、以前法と同様に利害関係人又は審査官だけが可能

特許法改正案の主要内容

- 国際出願の翻訳文の提出期限を1ヶ月延長
 - 国際出願の国内段階進入時、翻訳文の提出期限を優先日から31ヶ月にする
- 新規性例外の拡大
 - 特許出願の前の6月以内に行ったすべての形態の自発的な公開行為までに拡大
 - 研究活動の活性化及び技術蓄積を促進するためには特許出願人が自発的に公開してその技術が知られた場合にもその公開された技術に対しては特許を付与しなければならない
 - 特許出願人の自由な研究結果公開を促進して研究活動活性化及び技術蓄積を支援することができると期待される

実用新案法改正案の主要内容

● 審査後登録制度に変更(全面改正)

- 特許出願に対する審査処理期間が大幅に短縮されることによって、以前の審査処理滞積の時に導入した実用新案無審査前登録制度を審査後登録制度に変更
- 出願公開、審査請求、実体審査後登録など、特許の審査主義を導入し、基礎的な要件審査、技術評価、二重出願制度などの既存制度を閉止
- 公知・公用の国際主義、拒絶・放棄された出願の先出願地位排除、出願公開前の情報提供、PCT規定の整備など

留意すべき点

● 優先審査

- 以前には日本人出願人は自己実施又は第3者実施以外には優先審査請求が不可能だったが、日本特許庁で特許査定された特許は優先審査の対象になった

● 公知公用の国際主義

- 以前には日本で公知・公用された技術は韓国特許又は出願に対して先行技術として認められなかったが、改正法以降の出願に対して拒絶又は無効資料として利用できる

● 新規性喪失の例外の拡大

- 日本法と異なって、すべての形態の自発公開行為は新規性の喪失にならない

● 拒絶決定が確定された出願の先出願地位排除

- 日本法は制限なしで先出願地位を排除しているのに対して、韓国法は出願公開前に特許拒絶決定が確定された出願のみに対して先出願地位を排除している点で相違する

● 無効審判請求項の訂正許与可否判断時、独立特許要件除外

- 日本法(第134条の2第5項、第126条第5号)は独立特許要件を判断対象としているが、韓国法は無効性の二重判断、審理遅延を理由として訂正許与可否判断対象から除外している

● PCT国際出願の国内段階進入可能時期の1ヶ月延長

- PCT出願の韓国への翻訳文提出期間は優先日から31ヶ月まで可能

昨今の法改正動き

背景

- 先進特許制度導入を通じ、出願人の便宜を向上、特許権の保護と活用
の促進
 - 特許請求範囲提出を猶予して、出願人が自分の発明に対する適切な保護方法を講ずる十分な時間的余裕を付与
 - 詳細な説明及び請求範囲を自由な表現方法で記載するようにして、出願人自ら発明を一番適切に表現するように改善
 - 発明者及び出願人の便宜を極大化して、これを通じて質の高い知的財産の創出のための基盤を強化して行く
- 需要者中心の特許行政実現
 - 請求項別に特許可能か否かを明確で具体的に通知するように義務付け、請求項に対する権利放棄・補完などの対応戦略樹立に寄与
 - 権利範囲確認審判対象物(“イ号”)の補正範囲拡大、無効審判手続きでの訂正機会の追加付与など、審判制度を需要者中心に改善
- その他審査・審判業務の効率性を向上
 - 出願人が中間書類の追加提出可否を明らかにするようにすることで提出期限以前にも最終審査が行われるようにして迅速な行政処理実現
- 2007年7月1日施行を目指す

特許請求範囲の提出猶予制度の導入

現行	改正(案)
<ul style="list-style-type: none"> 出願時、特許請求範囲提出 特許出願に対して審査請求可能 	<ul style="list-style-type: none"> <u>審査請求時まで特許請求範囲の提出を猶予</u> 特許請求範囲が存在する場合にだけ審査請求可能

● 改正理由

- 先に特許出願した者に特許権を付与する先出願主義のもとでは発明者が自分の発明を適切に保護することができる方法を十分に考慮する時間的余裕がない

● コメント

- 特許請求範囲がない出願書を提出しても出願日が認められるので、早い特許出願日の確保及び特許権先占に有利
- 特に学位論文などのように特許請求範囲に対する別途の記載がない場合にも直ちに提出することができて迅速な特許出願可能 → 発明者自ら出願可能
- 特許権取得後の利用戦略を十分に検討して効果的な特許請求範囲を作成することができ、最適の特許権保護が可能
- 特許請求範囲の提出期限が「審査請求時」である点がアメリカの仮出願制度と相違

発明の詳細な説明の記載要件緩和

現行

- ・発明を容易に実施することができる程度に目的、構成、効果を記載

⇒

改正(案)

- ・発明を容易に実施することができる程度に明確かつ詳細に記載

● 改正理由

- 特許出願様式が複雑でその記載形式が難しくて出願書類作成が難しい
- 現行特許制度は発明の目的、構成、効果の特許出願書に必ず記載するように義務化
- また、個人発明家の出願書において、発明の内容を詳細で明確に記載することができなかつた形式上の欠点によって特許を受けることができない場合発生(2005年個人が直接特許出願した10,692件の中、約 2/3において形式上欠点発見)
- 従って、出願人自ら最大限便利で適切な表現手段で発明を説明して特許出願書を作成するように改善する必要がある

● コメント

- 日本の特許法の規定と実質的に同一
- 発明を説明する形式に制限がないので専門家の助けなしで簡単に書類作成を可能にすることが改正目的

特許請求範囲作成方法の多様化

現行		改正(案)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 発明の構成になくてもならない事項だけ ・ 違反時、拒絶・無効事由 	⇒	<ul style="list-style-type: none"> ・ 発明を特定するために必要と認められる全ての事項 ・ 拒絶・無効事由から除外

● 改正理由

- 現在は物の発明の場合、物理的構造(構成)だけ記載するようにしているが、技術が多様化されるによって物(装置)の発明に対して物理的な構造や具体的な手段よりはその装置の作用や動作方法などによって発明を記載するのが望ましい場合がある
- また、発明の必須構成要素の記載不備を拒絶・無効事由に規定しているため、不合理に特許請求範囲の記載を制約している

● 改正案

- 請求項を、構成ではない機能や動作手段などで記載することを許容して技術の多様化による発明の適切な保護手段提供

● コメント

- 日本の特許法の規定と実質的に同一
- 現行法によると、実務的に「発明の構成になくてもならない事項」の意味が曖昧でこの規定により拒絶されたことが多かったが、この改正が出願人にとっては辛い

請求項別審査制度導入

現行		改正(案)
<規定なし>	⇒	・ <u>拒絶理由がある請求項</u> に対して皆通知

- 改正理由

- 現行特許制度においては一部の請求項に拒絶理由がある場合、特許出願全体が拒絶される問題点発生
- 従って、請求項別に審査結果を通知するように義務化して請求項別に権利放棄・補完など、対応戦略樹立を容易にする必要がある

- 改正案

- 特許出願に対する審査時、すべての請求項に対して特許可能か否かを審査してその結果を明確かつ具体的に通知するように義務化

- コメント

- 実務的に審査官によってはすべての請求項に対して特許可能か否かを拒絶理由書に記載してくれたが、これが法律で義務化され出願人にとっては楽になる

権利範囲確認審判での確認対象発明の補正範囲拡大

現行		改正(案)
<規定なし>	⇒	確認対象発明の補正を請求趣旨の変更として見ないこと

- 改正理由

- 積極的権利範囲確認審判請求時、請求人が確認対象発明(イ号)を誤って特定した場合、これに対する補正を厳格に制限して(請求趣旨の変更とみる)、同一事案に対して新たに審判請求をしなければならない不合理な点がある
- これは訴訟経済に反し、審判事件の処理が引き延び、特許紛争解決が長期化される要因になる

- 改正案

- 積極的権利範囲確認審判においては確認対象発明の補正は要旨変更にあたらないと規定し、実施品と等しく補正することができるようにする

- コメント

- 迅速な紛争解決が期待される

無効審判手続きでの訂正請求機会の拡大

現行		改正(案)
<ul style="list-style-type: none"> ・1回(最初答弁書提出期間)に限って訂正請求機会付与 	⇒	<ul style="list-style-type: none"> ・新しい証拠に対応した訂正請求機会付与 ・新しい訂正請求がある場合、先行の訂正請求は取下げと見なす

● 改正理由

- 無効審判請求人は要旨変更可否にかかわらず請求理由を自由に補正するか、新しい無効証拠を追加することが可能であるのに、
- 特許権者(被請求人)は無効審判請求書に対する答弁書提出期間内に特許の訂正請求をするように規定されている
- 実務的には、訂正機会を追加的に付与している

● 改正案

- 請求人が無効審判請求の時提出しなかった新しい無効証拠を追後提出する場合、被請求人に追加訂正機会付与

● コメント

- 実務的に認められた慣行が法律で定められた
- 新しい証拠が提出された場合、被請求人に訂正の機会を追加付与して当事者間平等な攻撃防御機会付与

特許手続きに関する処分の不服を特許審判手続きに一元化

現行	改正(案)
<ul style="list-style-type: none"> ・特許手続きに関する処分に対して「行政審判法」または「行政訴訟法」によって不服 	<p style="text-align: center;">⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特許手続きに関する処分に対する不服を特許審判院に請求するようになる ・特許に関する出願・登録・請求、その他手続きの処分に対しては他の法律による不服ができないようにする

● 改正理由

- 特許に関する実体審理と手続き審理に対する不服審判制度の2元化により請願人に管轄などの混乱が招かれる
- 手続き違反の無効処分 行政審判委員会、行政法院；
実体審理結果 特許無効 特許法院

● 改正案

- 特許手続き(出願・登録・請求、その他手続き)に関する処分に対する審判を特許審判院に請求するようになる

● コメント

- 特許手続きに関する処分に対する審判(訴訟)の正確性を向上して審判(訴訟)の
 便利性、迅速性及び経済性確保が期待される

中間書類提出期間の伸縮可能

現行		改正(案)
・ 期間延長だけ可能	⇒	・ 申し込みによって期間延長または短縮可能

- 改正理由

- 現行特許法第15条第2項では期間延長だけを許すと規定しており、中間書類提出期間の経過の前に特許可否決定を望む出願人の要求に応じることができない
- したがって、中間書類(意見書)提出期間期間経過の前にも特許可否決定を可能にする必要がある

- 改正案

- 出願人の意思によって中間書類提出期間以前にも特許可否決定ができるようにする

- コメント

- 実務的に、出願人が意見書で「これ以上の補正書などの提出はないので速やかに特許決定してください」と記載すれば、審査官によっては意見書提出期間以前にも特許決定したことがあるが、これが法律として規定する点で意義がある
- 日本特許法はまだ延長だけできる

留意すべき点

- **個人発明者による直接出願増加**
 - 特許請求範囲の提出猶予制度、明細書の記載要件緩和などにより
- **韓国企業の戦略的な出願増加予想**
 - 特許請求範囲の提出猶予制度の導入により、発明者の発明届出に基づき迅速に出願した後、正式出願は後で出す。
 - 例えば、技術開発競争が激しいIT分野の標準化特許の場合、韓国企業はアメリカ特許庁に仮出願して出願日を先占するケースが多かったが、韓国特許庁に直接出願することが可能になる。
- **出願人が楽になる**
 - 請求項別に審査結果を通知するように義務化され、請求項別に権利放棄・補完など、対応戦略樹立が容易になる
 - 実務的にはたまたま拒絶理由になった「発明の構成になくてはならない事項」の改正及び拒絶理由の解除により、曖昧な拒絶理由の減少

最近の主要判決

1. 医薬の用途発明と薬理効果の記載

対象判決：大法院2006.2.23.宣告2004フ2444

- 1．医薬の用途発明における薬理効果の記載が有する意義をもう一度明確に確認した判例：発明の**完成要件**及び明細書の**記載要件**
- 2．産業部門別審査基準の法的な拘束力：特許庁内部の事務処理指針に過ぎないので**法的拘束力はない**

事案の概要

イギリス企業X

JP3238153対応特許
認知障害を治療するための
ピペラジン誘導体に関する特許

拒絶決定不服審判請求



特許庁

- 拒絶決定不服審判

本件出願発明は薬理機構が明確に知られておらず、明細書にその薬理効果があることを示す薬理データが記載されていないとの理由で拒絶された。出願人はこれに不服したが、特許審判院、特許法院、大法院で棄却された。

- 判決要旨

医薬の用途発明における薬理効果の記載は、発明の完成要件かつ明細書の記載要件である

産業部門別審査基準は特許庁内部の事務処理指針に過ぎないので法的拘束力はない

コメント

● 以前の大法院判決

1996.6.14. 宣告94フ869判決では医薬発明におけるその作用効果(医学的効果)に対する客観的な記載は明細書記載の必須的な要件だと判示したのに対して、1996.7.30. 宣告95フ1326判決、1996.10.11. 宣告96フ559判決では「医薬品の発明においてはその薬理効果に対する記載があれば十分でありそれに対する実験データや試験成績表の記載は明細書の必須記載要件ではない。ただ特許庁審査官は明細書に記載した用途(効果)が疑わしい場合には別途の試験成績表や実験データなどの提出を要求することができる」と判示した。

● 審査基準

本件発明の出願時の審査基準には、「明細書の記載からその効果が確認されない場合は効果確認のための資料として試験成績証明書の提出を要求するなどの措置を取ることができる」と記載されていた。

コメント

- 最近の判決

薬理効果の記載が要求される医薬の用途発明においては、その出願の前に明細書記載の薬理効果を示す薬理機構が明らかになった場合のような特別な事情がない限り、特定物質にそのような薬理効果があるというのを示す薬理データなどが具体的に記載されている場合にだけ**発明が完成**されたと見られるとともに**明細書の記載要件**を満たしたと見られるし、このような試験例の追加は**要旨変更**であると一貫した立場を取っている。（大法院1997.8.26.宣告96フ1514判決、2000.12.8.宣告98フ270判決、2001.11.3.宣告99フ2396判決、2004.12.23.宣告2003フ1550判決など）

- 可能な限り発明の詳細な説明は具体的に記載する必要

原則的に、特許庁の産業部門別審査基準は特許庁が審査官に一貫された審査基準を提示する特許庁内部の事務処理指針に過ぎないのでその拘束力を認めることができない（大法院1998.10.27.宣告96又15879判決、2004.9.24.宣告2001ツ6364判決）。

出願人にとっては審査基準に拘らなく可能な限り発明の詳細な説明は具体的に記載する必要がある。

2. 訂正審判

- 大法院2005. 9. 30. 宣告 2004フ2451 判決
 - 特許請求範囲は各項が相互独立されている以上、その独立項はそのまま置いて、その独立項を技術的に限定して具体化する従属項のみを追加することは実質的に権利範囲を拡張するとか変更することである。(大法院1996. 1. 12. 宣告 96フ634 判決)
 - 「誤記の訂正」ということは「明細書または図面中の記載内容が明細書全体の記載に照らして見てははっきりと誤って記載したことを本来の正しい記載に訂正」することを意味する。
- 大法院2005. 4. 15. 宣告 2003フ2010 判決
 - 実用新案登録請求範囲の訂正が「実質的変更にあたるのか否か」は実用新案登録請求範囲の形式的な記載のみを対比することではなく、実用新案の詳細な説明を含んだ明細書全体の内容と係わって実質的に対比して判断することが合理的で、(大法院1989.03.28.宣告87フ63判決、2001.12.11.宣告99フ2815 判決、2004.12.24.宣告2002フ413 判決参照)
 - 明細書の詳細な説明または図面にある事項を実用新案登録請求範囲に新たに追加することにより登録実用新案が限定されて形式的には実用新案登録請求範囲が減縮される場合だと言っても、他方その構成の追加により登録実用新案が新しい目的及び効果を有するようになる場合には実用新案登録請求範囲の実質的変更にあたる。

大法院2005.4.15.宣告2003フ2010判決

● 請求項1

- 金属製であるコネクタの一侧に形成された溝(3)に合成パイプ(8)が挟みひっかかる掛り部(4)の周面において、掛り部(4)の周面に多数のリング溝(4)を形成してこのリング溝(4)に耐熱性樹脂でなるOリングを挟んだことを特徴とする合成パイプのコネクタ。

● 訂正請求項

- 金属製であるコネクタの一侧に形成された溝(3)の内側端に溝を形成しこの溝に絶縁リングを先に挟んだ後、その溝(3)に合成パイプ(8)が挟みひっかかる掛り部(4')の周面において、掛り部の(4')の周面に多数のリング溝(4)を形成してこのリング溝(4)に耐熱性樹脂となるOリングを挟んだことを特徴とする合成パイプのコネクタ。
- 上記追加された「内側端に溝を形成しこの溝に絶縁リングを先に挟んだ後、…」という構成及び作用効果は明細書の詳細な説明に記載されているものである。

大法院2005.4.15.宣告2003フ2010判決

● 大法院の判断

- この事件登録考案の詳細な説明及び図面には訂正後のこの事件登録考案の実用新案登録請求範囲に新たに加えられた構成とそれによる作用効果に関する内容が記載されているが、この事件登録考案の明細書全体内容と係わって見ると、上記記載内容は原告がこの事件登録考案の出願に先立って出願した他の考案の構成及び作用効果に関する説明に過ぎなくてこの事件登録考案の構成及び作用効果として見られないし、この事件登録考案の目的及び効果は…漏液現象を防止することで…と言うはずだが、この事件登録考案の訂正は最初の実用新案登録請求範囲にこの事件登録考案の詳細な説明及び図面に記載されてあった上記新しい構成を追加することによりこの事件登録考案が限定されて形式的には実用新案登録請求範囲を減縮する場合にあたるが、他方上記構成の追加によりこの事件登録考案は「電蝕現象防止」という全然新しい目的及び作用効果を有するようになったし、…この事件登録考案の訂正は実用新案登録請求範囲の実質的変更にあたる。

● コメント

- 特許請求範囲の訂正が「実質的変更にあたるのか否か」は特許請求範囲の形式的な記載のみを対比することではなく特許発明の詳細な説明を含んだ明細書全体の内容と係わって実質的に対比して判断することが大法院の判決文に記載されているが、
- 本判決は登録考案の詳細な説明及び図面に記載されている構成で実用新案登録請求範囲を減縮しても、実質的変更と判断した。
- これは、特許請求範囲の訂正が「実質的変更にあたるのか否か」は特許発明の詳細な説明を含んだ明細書全体の内容と係わって実質的に対比して判断すべきであるという上記大法院判例があっても、特許発明の詳細な説明及び図面に記載されている構成で特許請求範囲を減縮する場合に実質的変更にあたるか否かについてその具体的な基準がまだ確立されていないことに起因する。

3. 明細書に記載の内容で特許請求範囲の限定解釈

対象判決：大法院 2005.9.29. 宣告2004フ486

特許請求範囲の権利を明細書に記載した特定の意味で限定して解釈した事例

事案の概要

アメリカ企業M

JP1995-045409B1対応特許
生物学的に活性な
ソマトロピン組成物に
関する特許

権利範囲確認審判請求（消極的）

韓国企業L

- 権利範囲確認審判請求

審判請求人は特許発明に記載の「オイル」は明細書全体の記載からみると「トリグリセロイド」の構造を有し常温で液体状態であり、この意味を有する本願発明の「オイル」は確認対象発明（イ号）のエステル系の「酢酸トコフェロール」とは化学構造及び生化学的性質も異なり、またイ号の酢酸トコフェロールは特許発明のオイルに比べ、徐放性が優れているので均等でもないので、イ号は特許発明の権利範囲に属しないと主張した。

- 判決要旨

特許明細書に記載する用語を特定の意味で使う場合には、その意味を定義して使うのが許容されるので、用語の意味が明細書で定義された場合にはその記載によって解釈すれば充分だ

特許発明とイ号の対比

- 特許発明請求項1

- 少なくとも10重量%のソマトトロピンと生物相容性のオイルとを含む非水性の組成物であることを特徴とする、人以外の動物に対して生物学的に活性なソマトトロピンを持続的に分泌する組成物。

- イ号

- 約20重量%のソマトトロピンと、約73重量%の酢酸トコフェロールと、約7重量%のレシチンとを含む組成物。

判決及びコメント

● 判示内容

特許の明細書に記載する用語はそれが持っている普通の意味で使うと同時に明細書全体を通じて統一されるように使うべきであるが、ただある用語を特定の意味として使う場合には、その意味を定義して使うのが許容されるので、用語の意味が明細書で定義された場合にはその記載によって解釈すれば充分だ（大法院1998.12.22.宣告97フ990判決）。

本件特許発明の詳細な説明中の用語の定義などを総合すれば、特許発明の特許請求範囲第1項、第3項発明の構成である「オイル」は「トリグリセロイ」の構造を有し・・・と解釈しなければならないし、このような意味を有する特許発明の特許請求範囲第1項、第3項発明の「オイル」と確認対象発明（イ号）の「酢酸トコフェロール」はその種類と形態及び構造において相当な差があつて等しい構成だと言えないので、確認対象発明は特許発明の特許請求範囲第1項、第3項発明の権利範囲に属さない。

● コメント

韓国においても特許権の権利解釈は特許請求範囲の記載が明確である場合は明細書の詳細な説明に記載の内容によりその権利を拡張又は縮小しないことが原則であるが、本判決は用語の意味が明細書で定義された場合にはその記載によって限定して解釈するという基準を判示した事例として意義がある。

4. パラメーター限定発明

対象判決：大法院2004.4.28.宣告2001フ2207判決

パラメーター限定発明の新規性及び進歩性を判断する際、その出願発明の特許請求範囲に記載された性質または特性が発明の内容を限定する事項である以上、これも発明の構成要素として刊行物に記載された発明と対比する

事案の概要

- **特許請求範囲第1項(対応日本特許2756044)**

- 実質的に透明で連続的な金属酸化物被膜内に本質的に完全に封入され、湿度-加速された減衰に敏感なエレクトロルミネッセント燐光粒子を含んで成り、(第1構成)
- 前記封入された燐光粒子は、非被覆燐光粒子の初期エレクトロルミネッセントに対して約50%と同等もしくはそれより高い初期エレクトロルミネッセント光度を有し、そして相対湿度95%以上を有する環境で100時間にわたって作用させた後に保持されるルミネッセント光度の%は、該作用と実質的に同等の温度、電圧及び周波数で100時間にわたって作用させた後に保持される固有光度の保持に対して約70%以上であることを特徴とする、封入されたエレクトロルミネッセント燐光粒子。(第2構成)

- **この事件出願発明第1項は、特定の燐光粒子を請求するが、これを特定の構造(第1構成)及び特定の物理的性質乃至特性(第2構成)を結合した構成で表現している**

判断

● 原審の判断

- この事件出願発明第1項の第2構成は、第1構成の「封入された燐光粒子」を具体的に限定することだと言うよりは、第1構成のように燐光粒子が封入されることで生じる効果またはその物理的特性を示すことに過ぎない。
- このような内容が特許請求範囲に記載したと言っても、これをこの事件出願発明第1項の内容を具体的に限定する技術構成であると言えない。
- 従って、第2構成は刊行物に記載された発明とその構成の差を対比する必要もない(即ち、第2構成は特許請求範囲に技術構成として記載されていないことと同一に見なければならぬ)と判示した。

● 大法院判決の要旨

- 性質または特性などによって物を特定しようとする記載を含む出願発明の新規性及び進歩性を判断する際、その出願発明の特許請求範囲に記載した性質または特性が発明の内容を限定する事項である以上、これを発明の構成から除いて刊行物に記載された発明と対比することができないし、
- ただ、刊行物に記載された発明にそれと技術的な表現だけが相違し、実質的には同一・類似の事項がある場合などのような事情がある時にそういう出願発明の新規性及び進歩性を否定する可能である。

● コメント

- 「性質または特性などによって物を特定しようとする記載を含む特許発明の記載方式を最初に認定した大法院 2002. 6. 28. 宣告 2001後2658 判決とともに、パラメーター発明の新規性及び進歩性判断方法の基準を提示した点に意義がある。

その他判決

- 大法院2005.03.11. 宣告2004フ42 判決【登録無効(特)】
 - 一事不再理の原則を定めている特許法に規定された「同一証拠」には、前に確定された審決の証拠と同一証拠だけではなくその審決をくり返し変更することができるほど有力ではない証拠が付加されることも含むことであるが、確定された審決の結論をくり返し変更するほど有力な証拠が新たに提出された場合には一事不再理の原則に抵触されない。
 - この判決において「新たな証拠」には、新たな証拠のみで無効証拠になるものだけではなく、以前の審決で提出された証拠と新たに提出された証拠とを合せて無効証拠になるものも含まれることを判示したのに意義がある。
- 大法院2005.12.23. 宣告 2004フ2031 判決【登録無効(実)】
 - 明細書に記載された従来技術は、特別な事情がない限り出願された考案の新規性または進歩性が否定されるのか否かを判断するにおいて実用新案法第5条第1項各号に列挙した考案(先行技術)として見なければならない。
 - 明細書の記載の際、従来技術であることが明確なものだけを記載する方がよい。
 - 本判例は、明細書に記載された従来技術は先行技術として認定している実務を判例として判示したのに意義がある。

その他判決

● 大法院2006.5.11. 宣告 2004フ1120 判決【拒絶決定(特)】

- 特許法第42条第4項第1号の規定趣旨、特許請求範囲が発明の詳細な説明によって裏付られているのか否かの判断方法
- 特許請求範囲が発明の詳細な説明によって裏付されているのか否かは、出願時の技術常識に照らして見ても発明の詳細な説明に開示された内容を特許請求範囲に記載した発明の範囲まで拡張乃至一般化することができない場合にはその特許請求範囲は発明の詳細な説明によって裏付されるといえない。
- この事件第1項発明の請求項はその組成物を化学名または化学式などを利用して具体的に特定しなくて「コルラゲナゼ-3選択的抑制剤」と表現しているのに、明細書に記載した用語の定義を斟酌すれば、「コルラゲナゼ-3選択的抑制剤は「コルラゲナゼ-1酵素に比べてコルラゲナゼ-3酵素活性抑制に対して100倍以上の選択性を現わしてMMP-13/MMP-1蛍光分析法によるIC50結果で定義された100nM未満の活性度を有する薬剤」を意味すると理解されるので、この「抑制剤」は発明の詳細な説明に具体的に列挙された16種化合物だけではなく上記のような要件を満たすすべての化学物質を意味すると解釈される。
- ところが、発明の詳細な説明には上記16種化合物の中で2種化合物がコルラゲナゼ-3に選択的な抑制活性を有する薬理効果を示す実験結果が記載されているだけで、残り14種化合物や上記要件を満たす他の化学物質に対してはその薬理効果に関して何らの記載がない。
- なお、残り14種化合物や上記要件を満たす他の化学物質の化学的な構造が皆上記2種化合物と同一性の範疇に属してそれと同等な効果を有すると予測されるという特別な事情もなく、上記2種化合物と等しい臨床的相関関係を現わすと予測できない。
- 従って、この事件第1項発明の「コルラゲナゼ-3選択的抑制剤」は、そういう化合物にどんなものが含まれてそれに含まれるすべての化合物がそのような効果を有するかに関して発明の詳細な説明によって裏付られると思われない。

その他判決

- 大法院2005. 4. 29. 宣告 2003フ656 判決【権利範囲確認(特)】

特許権の権利範囲確認審判を請求する際、審判請求の対象になる確認対象発明は当該特許発明と互いに対比できるほど具体的に特定されなければならないが、その特定のために対象物の具体的な構成を全部記載する必要はないが、少なくとも特許発明の構成要件と対比してその差を判断するに必要な位に特許発明の構成要件に対応する部分の具体的な構成を記載しなければならないし、もし確認対象発明が不明確で特許発明と対比できるほどに具体的に特定されていなかったら特許審判院としては要旨変更にならない範囲内で確認対象発明の説明書及び図面に対する補正を命じなければならない。(大法院2001. 8. 21. 宣告 99フ2372判決、2005. 4. 29. 宣告2003フ656判決など参照)

- 特許発明の請求範囲が一定範囲の数値で限定したことを構成要素の一つとしてしている場合には、その範囲外の数値が均等な構成要素にあたるというなどの特別な事情がない限り、特許発明の請求範囲で限定した範囲外の数値を構成要素とする確認対象発明は原則的に特許発明の権利範囲に属さない(大法院2001. 8. 21. 宣告 99フ2372 判決参照)。
- この事件特許発明の構成中で温度数値に関する記載があるのに、確認対象発明にはその温度が特定されていないことを理由で権利範囲に属するという原審の判決を翻した。

第2章

韓国における特許請求範囲の解釈

平成18年11日

AIP特許法律事務所
(www.aiplaw.com)

目次

- I. 概要
 1. 問題点
 2. 特許請求の範囲解釈の必要性
 3. 請求範囲解釈と侵害判断の流れ
 4. 請求範囲解釈の法的性質(法律解釈問題可否)
 5. 技術的範囲、保護範囲、権利範囲
 6. 特許訴訟の類型及び相互関係
 7. 裁判管轄

- II. 特許請求の範囲解釈の一般論
 1. 周辺限定主義(peripheral definition system)
 2. 中心限定主義(central definition system)
 3. 韓国において解釈方式
 - 1) 特許請求の範囲に関する法規定
 - 2) 特許庁実務と最高裁判所判決の傾向
 - 3) 考察

● III. 特許請求範囲解釈の実務

1. 文言解釈(請求範囲基準の原則)
2. 発明の詳細な説明参酌の原則
3. 出願経過参酌の原則
4. 公知技術参酌の原則
5. 特許発明の記載不備及び実施不可能の場合

- IV . 特許侵害の類型別検討

- 1 . 侵害類型の分類

- 2 . 文言侵害 (literal infringement, all element rule)

- 3 . 均等侵害 (infringement by doctrine of equivalent)

- 4 . 利用侵害

- 5 . 省略侵害、不完全利用侵害

- 6 . 選択侵害

- 7 . 迂迴侵害

- 8 . 間接侵害

- V . 結論

I. 概要

1. 問題点

- 特許請求の範囲
 - 特許請求の範囲には特許として保護を受けようとする発明を記載する。
 - 特許庁が審査する対象、特許無効審判で無効可否を審理する時に審理の対象になる。
- 問題提起
 - 特許請求の範囲の文言が明確であれば、特許請求の範囲の解釈は問題ない。
 - ところが、特許出願者の知識や経験不足、出願代理人の能力不足、明確で簡潔な文言で自分が保護を受けようとする発明を表現する難しさ、文言の不完全性などによって実際に特許出願される請求範囲に記載した文言は意味が明白ではなく、解釈を必要とする場合が多い。
 - 明確であっても、文言で記載されている特許請求の範囲に記載の発明と侵害製品とを対比するためにその請求範囲を解釈しその発明を確定するのは容易ではない。
 - 従って、特許請求の範囲を正確に解釈することは特許性と特許侵害判断において重要である。

2. 特許請求の範囲の解釈が必要な場合

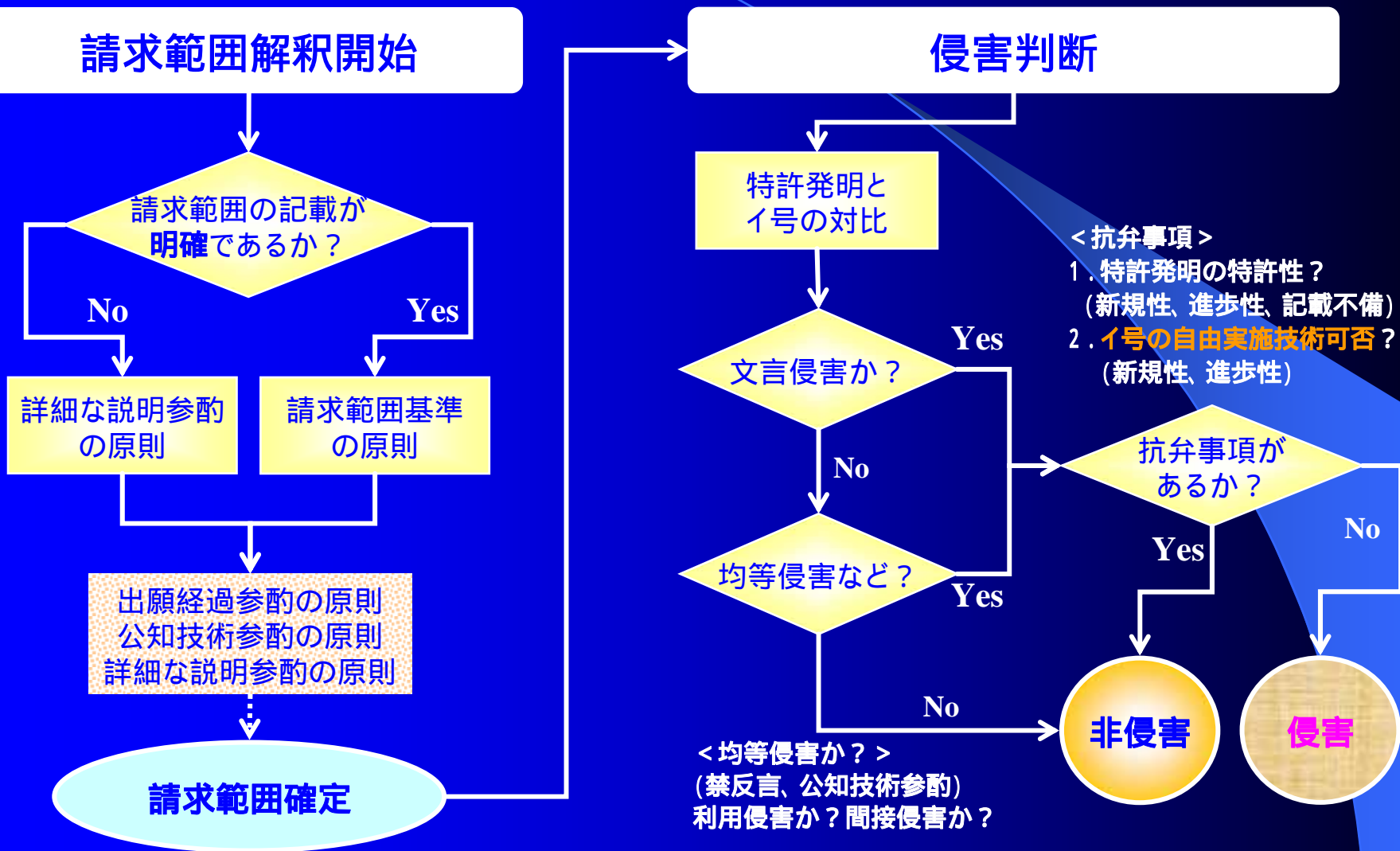
● 特許性の判断の場合

- 審査の時、発明の成立性、新規性及び進歩性など特許性を判断する場合、また無効審判の場合無効可否を判断する場合など
- 特許性判断は特許請求の範囲の記載から把握された出願発明を対象とする

● 特許侵害訴訟の場合

- 権利範囲確認審判、侵害対象物(イ号)が特許権を侵害するの
か否かを判断する特許侵害訴訟などの場合
- 特許侵害判断は特許請求の範囲に記載された特許発明を対象
とする

3. 請求範囲解釈と侵害判断の流れ



4. 請求範囲解釈の法的性質(法律解釈問題可否)

- 意義

- 特許請求の範囲解釈の問題が事実確定の問題(question of fact)であるか、それとも法律判断の問題(question of law)であるかは、当事者の自白の対象になるか否か、また法律問題のみを審理の対象にする上告審の対象になるか否かの点で意義がある。

- アメリカ

- 事実確定の問題は陪審に、法律判断の問題は法官に一任されているので非常に重要な問題である。
- アメリカ連邦最高裁判所はMarkman事件で請求範囲の解釈問題が全面的に法官の判断に任せられる法律問題であることを明らかにした。

- 韓国

- 特許請求の範囲の解釈を法律問題として見る。
- 最高裁判所2002. 6. 14. 宣告 2000フ235判決は、特許請求の範囲の技術的範囲を特定することができない場合には権利範囲を主張することができないし、特許発明の技術的範囲を特定することができるか否かは当事者の主張がないとしても裁判所が職権で察して判断しなければならないと判断し、法律問題として判断している。
- 従って、請求範囲解釈の問題は法律問題を審理する上告審の対象になる。

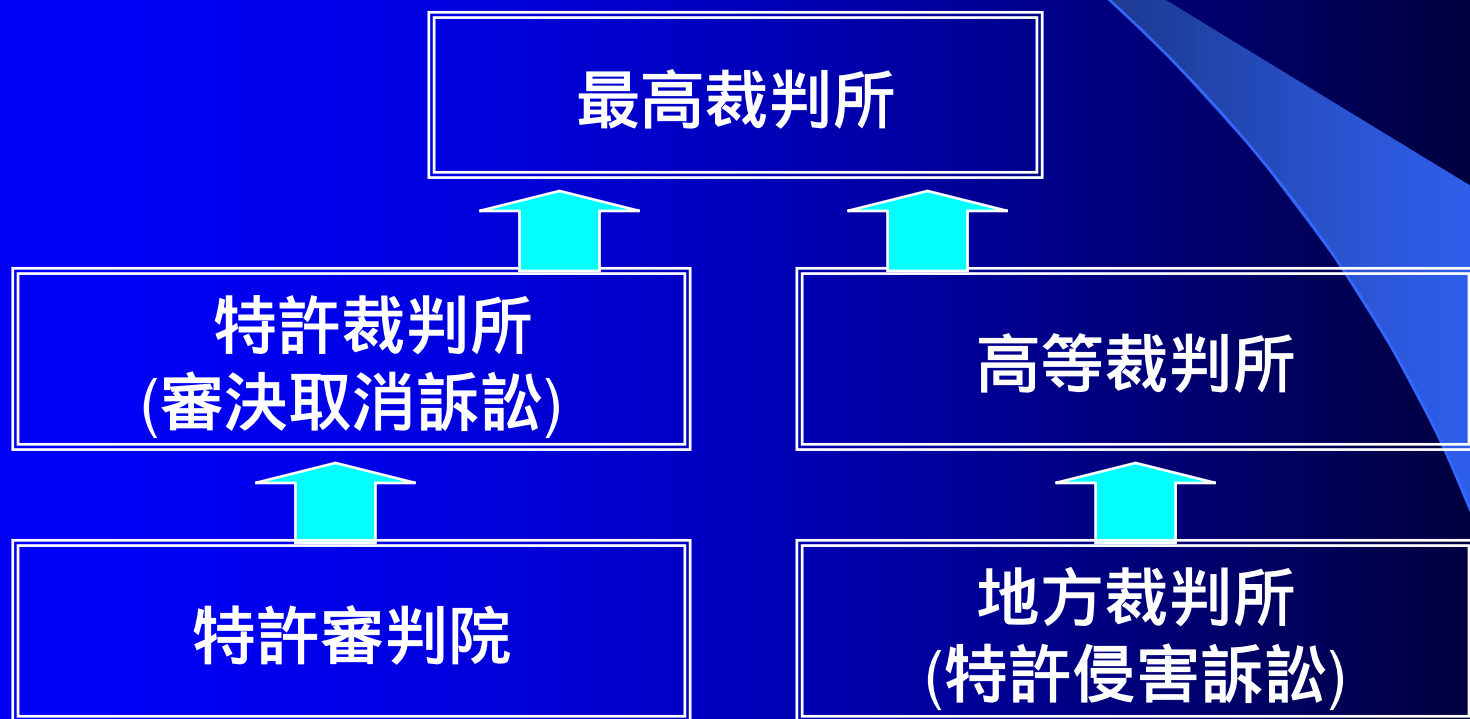
5 . 技術的範囲、保護範囲、権利範囲

- 法規定

- 韓国特許法第97条には、日本法が使う“技術的範囲”という用語の代わりに“**保護範囲**”という用語を使っている。

- 韓国の判例では、技術的範囲、保護範囲、権利範囲について区別せず、混用しており、その意味に大きい差はない。

特許訴訟の構造



特許訴訟の構造

- 最高裁 2002.4.12. 宣告99フ2211判決
 - 審決取消訴訟は、特許審判院の審決の違法可否を判断する第1審であるので、審決の違法可否は審決当時の法令と事実状態を基準として判断しなければならない。原則的に(訴えの利益に関する事項ではない限り)審決があった以降に初めて発生した事実を考慮して判断の根拠にすることはできない。

特許訴訟の類型

- **特許侵害訴訟**
 - 特許権侵害差止請求訴訟、損害賠償請求訴訟、仮処分、仮差押え、刑事訴訟、信用回復請求訴訟など
- **審決取消訴訟**
 - 拒絶決定不服審判、無効審判、権利範囲確認審判、訂正審判などの審決に対する不服訴訟
- **最近の動向**
 - 損害賠償請求訴訟件数の増加、刑事告訴事件の増加、仮処分に対する認容率の上昇

権利範囲確認審判

● 権利範囲確認審判の性格

- 権利範囲確認審判は単純に権利の技術範囲だけを判定する制度ではなく、その権利の効力が及ぶ範囲を対象物との関係において具体的に確定することである(最高裁1991.3.27.宣告90フ373判決)。
- 従って、権利範囲確認審判において間接侵害まで判断できる。
- 対世的効力や侵害訴訟担当裁判所に対する法的拘束力はないが、その影響力は大きい。

● 権利範囲確認審判の利用頻度が高い理由

- 侵害訴訟の代わりに侵害可否に対する判断を受ける為。
- 相手がその審決に対して不服でなければ、侵害訴訟まで行かなくても紛争が終わる場合が多い。
- 一般民事裁判所では特許侵害に対する判断能力が低いので、特許審判院の審決結果を侵害訴訟で活用する為。

権利範囲確認審判

● 権利範囲確認審判制度の問題点

- 審決に法的拘束力がないので、また侵害訴訟で判断を受けなければならない。当事者には経済的、時間的、心理的負担になる。
- 実施していないイ号発明に対して審判が請求された場合、特許権者は無駄な法的対応をしなければならない。
- 裁判所と審判院との結果が異なる判決を出す場合もある。
- 裁判所は、権利範囲確認審判の最終結果を待つ場合もあるので、裁判が遅延する事由にもなる。

● 権利範囲確認審判制度廃止の可能性

- 裁判所の専門性や技術性を補強する前題の下に権利範囲確認審判制度を廃止するか、又は判定制度に変更したほうが良いと法曹人の間で提起されているが、弁理士と特許庁は反対している。廃止される可能性は現実的に非常に低いと思われる。

審決取消訴訟と特許侵害訴訟との関係

- 特許が有効 / 無効かは、特許庁の判断事項であるので、無効審判と侵害訴訟が同時に提起される傾向がある。
- 無効の抗弁
 - 韓国の裁判所では、無効の抗弁が認められていない。
- 公知技術の除外の原則 (新規性のない特許の場合)
 - 無効の確定前でも、裁判所で特許の権利が否定される。
- 進歩性のない特許の場合
 - 無効の確定前までは権利が否定できない。
 - 仮処分の場合、「保全の必要性」が欠けていることになる。
 - 特許無効の確定前まで、侵害品が特許発明の権利範囲に属するか否かの判断をしなければならない問題点がある。

審決取消訴訟と特許侵害訴訟との関係

● 権利濫用論

- 日本の場合、特許に進歩性がないなどの理由で、無効になることが明白な場合には、無効の確定前でも権利濫用にあたるという理由で権利行使を認めていない。
- 韓国の場合、傍論であるが最近権利濫用論を適用したケースがあり、その以降その判例を引用しながら権利濫用論法理を適用する下級審判断が増えているので、この理論も近いうちに確立されると思われる。

● 未完成発明や権利範囲の特定が不可能な特許の場合

- 侵害訴訟でも無効の確定前までは権利を否定できる。
- 不特許対象の場合にも、権利が認められない。
- 単純な明細書の記載不備の無効事由を有する場合には、無効の確定前まで権利が否定できない。

審決取消訴訟と特許侵害訴訟との関係

● 自由実施技術の抗弁

- 侵害品が特許発明の出願前の公知技術や、それから容易に発明できる進歩性のない発明の場合、特許の無効可否にかかわらず特許侵害が否定される。
- 「容易に発明できるか否か」の判断手法は、進歩性判断における判断方法と同じである。
- 自由実施技術の抗弁は、実務上かなり重要な役目をする。

● 審決取消訴訟と特許侵害訴訟との関係

- 判決までの平均所要期間は、特許裁10ヶ月、侵害訴訟1年、審判9ヶ月ぐらいであるが、侵害訴訟の裁判所は審判や審決取消訴訟の結果を待ち、その結果を参照し判断するが多い。
- ただ、最近、特許庁から調査官が派遣されているソウル地方裁判所は特許庁の審判結果を待たなく直ちに判決する傾向である。特に、仮処分申請は決定が早くなっている。
- 侵害訴訟の当事者としては、審判を適切に利用することが望ましい。

7. 裁判管轄

- **特許侵害訴訟**
 - 被告の住所地や不法行為地に所在する地方裁判所が管轄する。
 - 損害賠償請求訴訟の場合、原告の住所に所在する地方裁判所も管轄することができる。
- **競合管轄**
 - 知的財産権に関する訴を提起する場合、管轄裁判所所在地を管轄する高等裁判所がある地域の地方裁判所に提起することができる(2002年改正の民事訴訟法)。
- **審決取消訴訟**
 - 特許裁判所(大田市所在、2003年9月1日付で新庁舎へ移転した。)
- **管轄集中**
 - 特許侵害訴訟の管轄を特許裁判所に集中しなければならないという主張があるが、最近ソウル高等裁判所及びソウル地方裁判所に技術調査官制度が導入されたので管轄集中は難しいのが実情である。

・特許請求の範囲解釈の一般論

1. 周辺限定主義 (peripheral definition system)

- 概念

- 周辺限定主義は特許請求の範囲に記載された文言を重視して保護を受けようとする発明の客観的な範囲を特許請求の範囲の文言が意味する範囲に限定して、その範囲外にある事項に対しては発明の保護範囲から外れるように特許請求の範囲を解釈する方式である。

- 長所

- 一般の第三者が特許発明の保護範囲を明確に理解して合法的な回避設計 (designing around) を容易にし、技術開発を促進できるようにする一方、特許性や特許侵害の判断を一貫させ、法的安定性と予測可能性を確保させる利点がある。

- 短所

- 出願人には保護を受けようとする事項を可能な限り特許請求の範囲の文言を詳細で広く作成しなければならない負担がある。
- また、特許侵害は、特許請求の範囲の文言以外の均等範囲で主に起こるので特許権者が十分に保護されない欠点がある。
- 以上のような理由でアメリカの場合には、特許権侵害判断において均等論が裁判所の判決によって定着し、発展して周辺限定主義の問題点を乗り越えて来た。

2. 中心限定主義(central definition system)

● 概念

- 特許請求の範囲に記載された具体的な文言の範囲だけではなく文言から抽出される技術的思想を使う範囲まで拡大解釈する方式である。
- 中心限定主義によれば、特許請求の範囲の文言は特許発明の保護範囲の中心を限定してあるだけなので、侵害対象物が文言以外に置かれても特許発明の核心的技術思想を含んでいれば当然特許侵害になる。

● 長所

- 中心限定主義においては特許請求の範囲の作成に対する出願人の負担が軽減され、文言の記載に不備があっても特許権者の保護が十分で、具体的に妥当性を容易に確保できる利点がある。

● 短所

- 一般の第三者としては特許請求の範囲の文言を通じて保護範囲を正確に判断することが難しくなり、法的安定性と予測可能性が低下する欠点がある。

3. 韓国での解釈方式(1)

● 特許請求の範囲に関する法規定

－ 記載要件

- 韓国特許法: 特許請求の範囲における、保護を受けようとする事項を記載した1または2以上の請求項に係る発明は、**発明の詳細な説明によって裏付され、明確で簡潔に記載され、発明の構成になければならない事項により記載する**(特許法第42条第4項)
- 日本特許法: 特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする**発明を特定するために必要と認める事項のすべて**を記載しなければならない(第36条第5項)。特許を受けようとする**発明が発明の詳細な説明に記載したものであること**(第36条第6項)

－ 保護範囲

- 韓国法: 特許発明の**保護範囲**は特許請求の範囲に記載した事項によって決められる(第97条)
- 日本法: 特許発明の**技術的範囲**は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない(第70条)。願書に添付した**明細書の記載及び図面**を考慮して、**特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする**(韓国特許法にはまだこのような規定はない)。

3. 韓国での解釈方式(2)

● 特許庁実務と裁判所判決の傾向

－ 以前: 中心限定主義

- 韓国の特許法は他の法律の場合と同じく大陸法系法律を継受した日本特許法を模倣して制定されたものなので特許法の解釈と適用に関する特許庁の実務や最高裁判所の判決傾向は中心限定主義であった。
- 以前最高裁判所判例でよく登場した“**発明思想の同一性**”に基づき、権利を幅広く保護する傾向は中心限定主義の特徴的な見解であった。即ち、以前の最高裁判所判決は、広い範囲の発明の同一性を前提にして、特許発明と侵害対象物が何分に差があっても着想、効果などにおいて技術思想が等しい場合、侵害対象物が請求範囲に記載した発明と核心的技術思想が等しくて**技術的構成の一部の変更によってその作用効果がむしろ減少された場合だけでなく、核心的技術思想が等しいが構成要素の変更が作用効果上の特別な進歩を持たない場合などは該当の特許の侵害を構成することとして判断した。**さらに、**特許発明からイ号発明を容易に発明することができるので特許発明の技術的範囲に属すると言う場合もあった。**

－ 最近: 周辺限定主義

- 1980年改訂特許法は周辺限定主義であるアメリカ式の多項制を取り入れて、特許請求の範囲の記載も明確で簡潔に発明の構成になくはならない事項だけで記載することが要求され、発明の保護範囲は特許請求の範囲の記載に限定されて解釈できる立法的根拠を用意した。
- また、アメリカでは1982年にCAFCが設立され、特許請求の範囲の解釈と適用に関する理論において全世界的に大きな影響を及ぼすようになり、アメリカで特許法を勉強して帰って来る特許庁の審査官が増え、日本においてもアメリカ式の理論が影響力を拡大することによって韓国特許庁の実務もより周辺限定主義的解釈方式を好む傾向をみせるようになった。
- 最近に至って1998年特許裁判所の設立以降、**請求範囲の構成要件の機能を重視して文言侵害及び均等論に対する要件を明確に整理した多数の下級審判決や最高裁判所判決が出されている。**このような傾向は周辺限定主義的な解釈方式の典型である。このような傾向は日本も同様であると聞いている。

・特許請求の範囲解釈の実務

韓国において権利範囲確認審判、侵害訴訟などで特許発明の技術的範囲を定めるためにその請求範囲を解釈は、
文言解釈の原則、 詳細な説明の参酌、 公知技術の参酌、 出願経過などの参酌の原則に従って行われる。

1. 文言解釈 (請求範囲基準の原則)

● 概念

- 特許発明の保護範囲を決めるための請求範囲の解釈は、その文言によって解釈するのが原則である。
- 最高裁判所 1992. 6. 23. 宣告 91フ1809 判決など多数の最高裁判所判決は、特許権の権利範囲は特許明細書の多くの記載内容の中で特許請求の範囲に記載した事項によって決められることが原則であることを宣言している。
- 従って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明又は図面などがお互いに矛盾する場合には当然特許請求の範囲の記載が優先する。
- なお、特許請求の範囲の不明瞭性をとり除くために発明の詳細な説明を参酌しても特許請求の範囲の拡張乃至縮小解釈または実質的変更を許容してはいけないことは当然である。

● 特許請求の範囲の記載が不明確な場合

- 特許請求の範囲の文言的解釈だけでは不明確な場合や不十分な場合が多いので、特許請求の範囲の解釈に関する他の原則が登場する。

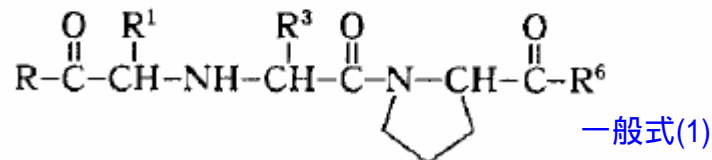
最高裁判所 1992. 6. 23. 宣告 91フ1809 判決

● 事実関係

- 発明の内容: アミノ酸誘導体の製造方法

本発明は広い態様において転化酵素阻害剤および抗高血圧剤として有用なカルボキシアルキルジペプチドおよびその誘導体に関するものである。

本発明の化合物は次式：



- 詳細な説明の記載
 - 一般式(1)の化合物を製造する方法として、一般式(2)のケトン還元剤の存在下で一般式(3)のDipeptideと反応させて一般式(1)の化合物を製造する方法、すなわち(2) + (3) (1)の方法、(2) + (4) (5)、(5) + (6) (1)の方法など、多様な方法が記載されている。
- 特許請求の範囲の記載
 - (2) + (3) (1)の方法だけが記載されている。

最高裁判所 1992. 6. 23. 宣告 91フ1809 判決

– イ号

- (5) (5)、(5)+(6) (1)の製造方法

– 特許権者の主張

- イ号は、(5)+(6) (1)の製造方法において、(5) (5)の工程を単純に付加したものに過ぎず、イ号は本件特許発明の迂迴発明に当たるので、イ号は本件特許発明の権利範囲に属する。

最高裁判所 1992. 6. 23. 宣告 91フ1809 判決

● 最高裁の判断

- 特許権の権利範囲乃至実質的な保護範囲は特許明細書の多くの記載内容の中で特許請求の範囲に記載した事項によって決められることが原則であり、その記載だけでは特許の技術構成が分からないとか、分かるとしてもその技術的範囲を定めることができない場合には特許請求の範囲に発明の詳細な説明や図面など明細書の他の記載部分を補充して明細書全体として特許の技術的範囲乃至権利範囲を定めなければならない。その場合でも明細書中の他の記載によって特許請求の範囲を拡張解釈することは特許権を拡張することになるので許容されない。
- この事件の特許明細書の発明の詳細な説明には (2) + (4) (5)、(5) + (6) (1)の方法が記載されているが、この事件の特許請求の範囲には一般式(2)のケトン還元剤の存在下で一般式(3)のDipeptideと反応させて一般式(1)の化合物を製造する方法、すなわち(2) + (3) (1)の方法だけが記載されており、このような特許請求の範囲に対する記載形式は、化合物製造方法に関する発明の技術的構成要素である出発物質、反応手段、反応物質、目的物質などが明確に特定されたと言えるので特許請求の技術的範囲を解釈して確定するのに難しさがないと思えるので、この事件の権利範囲を明細書にだけ記載している (5) + (6) (1)の方法にまで拡張することはできない。
- イ号は本件特許発明の迂迴発明にも当たらない。

2. 発明の詳細な説明参酌の原則

● 概念

- 特許発明の保護範囲は特許請求の範囲の記載によって決められ、特許請求の範囲に記載した内容は文言そのものの意味をより正確に理解するためには発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌する必要がある。
- 韓国の最高裁の判例にも、特許請求の範囲の記載の文言だけでその技術的事項が客観的、一義的に明白ではない場合には明細書の発明の詳細な説明を参酌した例が多くある。(例えば、前記最高裁判所 1992. 6. 23. 宣告 91フ1809 判決)

● 最高裁判所 1991. 11. 26. 宣告 90フ1499 判決

- “特許権の権利範囲ないし実質的な保護範囲は特許明細書の特許請求の範囲に記載した事項によって決められるが、特許明細書の記載の中で特許請求の範囲の項の記載だけでは特許の技術構成を分らないとか、たとえ分かることはできてもその技術的範囲を確定することができない場合、特許請求の範囲に発明の詳細な説明や図面など明細書の他の記載部分を補充して明細書全体として特許の技術的範囲乃至その権利範囲を実質的に確定しなければならない。

2. 発明の詳細な説明参酌の原則

● 原則

- 特許権の権利範囲乃至実質的な保護範囲は特許出願書に添付した明細書の請求範囲に記載した事項によって決められることが原則で(最高裁 1992.6.23.宣告 91フ 1809 判決等参照)、ただその記載だけで特許の技術的構成がわからないとか分かることはできてもその技術的範囲を定めることができない場合には明細書の他の記載により補充することはできるが、その場合にも明細書の他の記載によって特許範囲の**拡張解釈は許容されない**ことはもちろん請求範囲の記載だけで技術的範囲が**明白な場合に明細書の他の記載によって請求範囲の記載を制限解釈することができない**(最高裁 1991.11.26. 宣告 90フ1499 判決;1992.6.23. 宣告 91フ1809 判決、最高裁判所 1993. 10. 12. 宣告 91フ1908 判決、最高裁 2006.2.24. 宣告 2004フ2741 判決等参照)。

● 縮小解釈

- 原則は制限解釈することができないことであるが、**実際に発明の詳細な説明参酌して解釈すると、制限解釈する**場合が多い。
- **明細書の詳細な説明に記載の定義**による特許請求の範囲の縮小解釈(最高裁判所 2005.9.29.宣告2004フ486)
- 特許請求の範囲の記載は発明の詳細な説明によって裏付されない場合、特許請求の範囲に記載した発明を**発明の詳細な説明によって裏付される部分に限定して縮小解釈**(最高裁判所 1998. 5. 22. 宣告 96フ1088 判決)
- **明細書の記載が、ある技術を除外している**と判断される場合(最高裁判所 2003. 7. 11. 宣告 2001フ2856 判決)

最高裁判所 2003. 7. 11. 宣告 2001フ2856 判決

- 最高裁判所 2003. 7. 11. 宣告 2001フ2856 判決
 - “特許権の権利範囲は特許出願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載した事項によって決められて、請求範囲の記載だけで技術的範囲が明白な場合には原則的に明細書の他の記載によって請求範囲の記載を制限解釈することができないが、請求範囲に含まれることとして文言的に解釈されることの中で一部が**発明の詳細な説明の記載によって裏付されていない**とか**出願人がその中の一部を特許権の権利範囲で意識的に除いている**と思える場合などのように、請求範囲を**文言そのまま解釈するのが明細書の他の記載から照らして見てはっきりと不合理な場合**には、出願された技術思想の内容と明細書の他の記載及び出願人の意思と第三者に対する法的安定性をあまねく参酌して**特許権の権利範囲を制限解釈するのが可能だ。**”と判示し、特許発明の詳細な説明に記載した目的、実施例、効果を参酌して第1項発明に記載の用語を制限して解釈することが可能だと説示した。
 - この事件特許発明は“従来の馬ぐわは両ウイングを折る方式が手動式と自動式があるが、…自動式は水中で作動する油圧装置に土どの異物が入ってトラクター本体の油圧系統に致命的な故障をもたらすようになるので、このような問題点を解消して作業能率の高いトラクター用馬ぐわを提供するための”であることを目的にしている点に映して見れば、**第1項発明がたとえ外側馬ぐわ板を前方に90°回動する手段を具体的に限定していない**と言っても少なくとも**イ号発明のように油圧シリンダーを利用する構成は第1項の特許請求範囲から除かれたことだ**と解釈することが相当であり、…。
 - この判例は**明細書の詳細な説明に記載の内容に基づいて特許請求の範囲を制限解釈した事例**である

最高裁判所 2005.9.29.宣告2004フ486

- 発明の詳細な説明を参酌し、縮小解釈した例
- 事実関係
 - JP1995-045409B1対応特許、生物学的に活性なソマトトロピン組成物に関する特許
 - 韓国企業Lが権利範囲確認審判請求(消極的)
 - 特許発明請求項1
 - 少なくとも10重量%のソマトトロピンと生物相容性のオイルとを含む非水性の組成物であることを特徴とする、人以外の動物に対して生物学的に活性なソマトトロピンを持続的に分泌する組成物。
 - イ号
 - 約20重量%のソマトトロピンと、約73重量%の酢酸トコフェロールと、約7重量%のレシチンとを含む組成物。

最高裁判所 2005.9.29.宣告2004フ486

- 審判請求人の主張

- 審判請求人は特許発明に記載の「オイル」は明細書全体の記載からみると「トリグリセロイド」の構造を有し常温で液体状態であり、この意味を有する本願発明の「オイル」は確認対象発明(イ号)のエステル系の「酢酸トコフェロール」とは化学構造及び生化学的性質も異なり、またイ号の酢酸トコフェロールは特許発明のオイルに比べ、徐放性が優れているので均等でもないので、イ号は特許発明の権利範囲に属しないと主張した。

最高裁判所 2005.9.29.宣告2004フ486

● 判示内容

- 特許の明細書に記載する用語はそれが持っている普通の意味で使う同時に、明細書全体を通じて統一されるように使うべきであるが、ただある用語を特定の意味として使う場合には、その意味を定義して使うのが許容されるので、用語の意味が明細書で定義された場合にはその記載によって解釈すれば充分だ(最高裁1998.12.22.宣告97フ990判決)。
- 本件特許発明の詳細な説明中の用語の定義などを総合すれば、特許発明の特許請求範囲第1項、第3項発明の構成である「オイル」は「トリグリセロイ」の構造を有し・・・と解釈しなければならないし、このような意味を有する特許発明の特許請求範囲第1項、第3項発明の「オイル」と確認対象発明(イ号)の「酢酸トコフェロール」とはその種類と形態及び構造において相当な差があつて等しい構成だと言えないので、確認対象発明は特許発明の特許請求範囲第1項、第3項発明の権利範囲に属さない。

● コメント

- 特許権の権利解釈は特許請求範囲の記載が明確である場合は明細書の詳細な説明に記載の内容によりその権利を拡張又は縮小しないことが原則であるが、本判決は用語の意味が明細書で定義された場合にはその記載によって限定して解釈するという基準を判示した事例として意義がある。

特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の記載より狭い場合(拡張解釈の問題)

- 概念

- 特許請求の範囲に記載した技術的事項に比べて発明の詳細な説明にはそれより広い技術的事項が開示されている場合、特許発明の保護範囲をどのように確定するかが問題になる。

- 原則

- 特許発明の保護範囲は明細書の特許請求の範囲の中に表現された発明の範囲に限定されるものであり、発明の詳細な説明に記載していると言ってもその保護範囲を特許請求の範囲より拡張することができないことは明白である。

- 前記の最高裁判所 1992. 6. 23. 宣告 91フ1809 判決では

- “特許権の権利範囲乃至実質的な保護範囲は特許明細書の多くの記載内容の中で特許請求の範囲に記載した事項によって決められることが原則であり、その記載だけでは特許の技術構成が分からない場合には特許請求の範囲に発明の詳細な説明や図面など明細書の他の記載部分を補充して明細書全体として特許の技術的範囲乃至権利範囲を定めなければならない。その場合でも明細書中の他の記載によって特許請求の範囲を拡張解釈することは特許権を拡張することになるので許容されない。”

- 第三者の保護のため、拡張解釈することは全くない。

2. 発明の詳細な説明参酌の原則

特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の記載より 広い場合(縮小解釈の問題)

● 概念

- 特許請求の範囲の記載では広い範囲の技術的事項を含むが発明の詳細な説明にはその一部しか記載していない場合、特許発明の保護範囲をどのように確定するかが問題になる。特許請求の範囲には包括的記載、例えば、上位概念(a1、a2、a3の上位概念A)で包括的に記載しているが、発明の詳細な説明にはその下位概念の一部(a1)しか記載していない場合である。
- 発明の詳細な説明は当業者が容易に発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載しなければならないので(第42条第3項)、その実施可能要件に反した時にはその出願は拒絶事由になる。しかしこれに対する補正が行わずそのまま特許された場合、保護範囲の確定には問題が生じる。

● 原則

- 最高裁判所は“一般的に特許請求の範囲の記載だけで技術的範囲が明白な場合には明細書の他の記載によって請求範囲の記載を制限解釈することができない。”という一貫された見解をとっている。
- 特許権の権利範囲乃至実質的な保護範囲は特許出願書に添付した明細書の請求範囲に記載した事項によって決められることが原則で(最高裁 1992.6.23. 宣告 91フ 1809 判決等参照)、ただその記載だけで特許の技術的構成がわからないとか分かることはできてもその技術的範囲を定めることができない場合には明細書の他の記載により補充することはできるが、その場合にも明細書の他の記載によって特許範囲の拡張解釈は許容されないことはもちろん請求範囲の記載だけで技術的範囲が明白な場合に明細書の他の記載によって請求範囲の記載を制限解釈することができない(最高裁 1991.11.26. 宣告 90フ 1499 判決;1992.6.23. 宣告 91フ 1809 判決、最高裁判所 1993. 10. 12. 宣告 91フ 1908 判決、最高裁 2006.2.24. 宣告 2004フ 2741 判決等参照)。

● ただし、場合によっては縮小解釈もする。

最高裁判所 1993. 10. 12. 宣告 91フ1908 判決

● 事実関係

－ 請求範囲の記載

- この事件特許の請求範囲第1項には構造式(1)である中性型オメプラゾールと、構造式(2)である陽イオンを生成することができる塩基(A^{n+})とを反応させて、構造式(A)である塩を得る化合物の製造方法が記載されており、前記塩基(A^{n+})中に Na^+ を生成することができる塩基化合物を列挙しており、
- 陽イオンを生成することができる塩基 + オメプラゾール → オメプラゾール塩
- 第2項には第1項の A^{n+} 、すなわち陽イオンを生成することができる塩基が $NaOH$ または $NaNR_2$ (ここでRは炭素原子数が1-4個であるアルキルグループ)であるのを特徴にする方法が記載されており、
- 第4項には第1項の A^{n+} が Na^+ 、 K^+ などである方法が記載されている。

－ イ号

- ジメチルスルホキシド(CH_3SOCH_3)に水素化ナトリウム(NaH)分散液を加えてガスが発生しないまで攪拌を続いた後、上記攪拌によって生成された化合物である $NaCH_2SOCH_3$ にオメプラゾールを反応させる。
- $CH_3SOCH_3 + NaH \rightarrow NaCH_2SOCH_3 +$ オメプラゾール → オメプラゾール塩

最高裁判所 1993. 10. 12. 宣告 91フ1908 判決

● 原審の判断(特許庁抗告審判所)

- 構造式(1)である中性型オメガプラゾールに構造式(2)である陽イオン式 Na^+ などを生成することができる塩基化合物を反応させて、構造式(A)のオメガプラゾール塩を製造する方法に関するこの事件特許とイ号発明を対比する際、技術的構成においてこの事件特許は陽イオン生成可能な塩基として脱イオン水に NaOH 溶液を構成して反応させる(実施例1参照)のに対して、イ号発明はジメチルスルホキシド(CH_3SOCH_3)に水素化ナトリウム(NaH)を分散させた分散液で反応させていて、
- この事件特許は塩基が NaOH であるが、イ号発明は CH_3SOCH_3 と NaH との反応生成物である $\text{NaCH}_2\text{SOCH}_3$ であるので、両者は用いる塩基がお互いに異なり、…一方、この事件特許の中で公知された化合物であるオメガプラゾールに陽イオンを生成することができる塩基を単純に反応させて塩基化合物を製造する総括的概念として把握される発明部分は進歩性がない部分なので権利がその部分にまで拡張されることができないし、その請求の範囲に記載した具体的な塩基である NaOH (または NaOH 水溶液)の使用による技術的構成にだけ及ぶだけで、すべての陽イオン生成可能塩基乃至 Na^+ イオン生成可能な塩基にまでこの事件特許の権利が及ぶとはいえない。

最高裁判所 1993. 10. 12. 宣告 91フ1908 判決

● 最高裁の判断

- 特許権の権利範囲乃至実質的な保護範囲は特許出願書に添付した明細書の請求範囲に記載した事項によって決められることが原則で(最高裁 1992.6.23.宣告 91フ 1809 判決等参照)、ただその記載だけで特許の技術的構成がわからないとか分かることはできてもその技術的範囲を定めることができない場合には明細書の他の記載により補充することはできるが、その場合にも明細書の他の記載によって特許範囲の**拡張解釈は許容されない**ことはもちろん請求範囲の記載だけで技術的範囲が明白な場合に明細書の他の記載によって請求範囲の記載を**制限解釈することができない**(最高裁 1991.11.26. 宣告 90フ1499 判決;1992.6.23. 宣告 91フ1809 判決等参照)。
- この事件特許の請求範囲第1項、第2項、第4項に記載からみると、**Na⁺を生成することができる塩基を反応物質にする方法はその全部がこの事件特許の権利範囲に属することで見なければならぬ**ので、イ号発明の反応物であるNaCH₂SOCH₃はオメプラゾールと反応させる場合この化合物はNa⁺と-CH₂SOCH₃に分離してオメプラゾールと結合するので**“Na⁺陽イオンを生成することができる塩基性化合物”**ということができてイ号発明はこの事件特許の請求範囲第1項にあたると言える。
- また原審はこのようにこの事件特許の請求範囲を実施例に制限して解釈する根拠としてこの事件特許の塩基性(または酸性)化合物と普通の酸(または塩基)との塩形成は慣用されている処理手段を使って製造する方法の発明という理由を挙げているが、**…この事件特許発明の場合も酸性化合物を慣用手段によって塩基と反応させて化合物の塩を製造する方法に関することであるが中性オメプラゾールの分解率が6%であるに対して分解率が0.4%に過ぎないオメプラゾール塩の製造方法の発明として作用効果において新しい相乗効果がある、進歩性のある発明であるので原審の上記のような判断部分にもやっぱり特許の権利範囲に関する法理を誤解した違法がある。**

縮小解釈

- 縮小解釈

- 原則は制限解釈することができないことであるが、ただ、請求の範囲の記載が発明の詳細な説明によって裏付されない場合、特許請求の範囲に記載した発明を発明の詳細な説明によって裏付される部分に限定して縮小解釈する(最高裁判所 1998. 5. 22. 宣告 96フ1088 判決)

3. 出願経過参酌の原則

- **概念**

- 出願経過参酌の原則は、特許請求の範囲の用語の意味を明確に理解するためには出願から特許に至るまでの過程を通じて出願人が表示した意思、または特許庁が表示した見解を参酌しなければならないという原則である。

- **均等論と関係なく出願禁反言の原則を宣言した最初の判例**

- 最高裁判所 2003. 12. 12. 宣告 2002フ2181 判決

- **その他に均等論と係わって出願禁反言の原則を宣言した最高裁判所判例**

- 2002. 6. 14. 宣告 2000フ2712 判決、2002. 9. 6. 宣告 2001フ171 判決、2003. 11. 13. 宣告 2002フ2259 判決、2004. 8. 31. 2002マ2768 決定、2004. 11. 26. 宣告 2002フ2105 判決、2004. 11. 26. 宣告 2003ダ1564 判決
- 出願経過禁反言は均等論が適用される場面で主に問題されるので後で均等論の章でまた説明する。

3. 出願経過参酌の原則

- 最高裁判所 2003. 12. 12. 宣告 2002フ2181 判決
 - － 被告がこの事件の特許発明の出願時に単純に‘**エムボシング加工を施した不織布**’をその特許請求の範囲で記載し、特許庁から‘**不織布の一面または両面にエムボシングをする技術**’が既に公知であるという理由で拒絶理由通知を受けて‘**不織布に処理されるエムボシングを表面と裏面両側の同一位置に形成する構成**’することのみを特許請求の範囲で記載した補正書を提出して特許を受けた場合、補正したという理由で、出願経過禁反言の原則を適用して‘**不織布一面にだけエムボシングを形成した発明**’であるイ号に対してはこの事件特許発明の権利範囲を主張することができないと判断した原審判断が正しいと判決した。この判決は均等論と関係なく出願禁反言の原則を宣言した最初の判例である。
 - － 出願時、‘**エムボシング加工を施した不織布**’→ 審査の時、先行技術‘**不織布の一面または両面にエムボシングをする技術**’発見され、特許庁から拒絶理由通知→ ‘**不織布に処理されるエムボシングを表面と裏面両側の同一位置に形成する構成**’のみに特許請求の範囲を限定し特許査定

4. 公知技術参酌の原則

● 概念

- 特許請求の範囲の一部に公知技術が含まれている場合、その公知技術が新規の発明と有機的に結合されている時にはその公知部分にまで権利範囲が及んで、新規の発明に有機的に結合されていない公知技術に対してはその権利範囲を拡張することができない。

● 公知の形態

- 全部公知
 - 特許発明のすべての構成要素が一つの公知の先行発明に全部記載されている場合
- 一部公知
 - 発明が上位概念に記載されている特許請求の範囲に含まれた下位概念の一部に公知部分が存在する場合
 - 例えば、特許請求の範囲には‘酸と反応させる’と記載しているのに、‘塩酸と反応させる’技術が公知である場合
- 構成要素の公知
 - 発明を構成する構成要素の一部が公知である先行発明に存在する場合。構成要素は全て有機的に結合されている点で一部公知の場合と異なる。

4. 公知技術参酌の原則

特許発明の一部が公知である場合(公知技術除外説)

- 韓国最高裁判所 1964. 10. 22. 宣告 63フ45 全員合議体判決、最高裁判所 1983. 7. 26. 81フ56 全員合議体判決
 - 実用新案権は新規の考案に対して付与されるものであるので実用新案の一部にその考案の技術的效果発生と有機的に結合されたものと見られない公知事由が含まれている場合には、その公知部分にまで権利範囲が拡張されるのではない。
 - このような公知技術除外説は、日本で確立された公知技術除外説を採用したと思われる。
 - ところで、このような公知技術除外説は、構成要素の一部が公知である場合(構成要素の公知)、権利範囲からこれを除いて考慮するというのではなく、上位概念に記載されている特許請求の範囲に含まれた下位概念の一部に公知部分が存在する場合(一部公知)に、これを権利範囲から除いて考慮するという理解するのが一般的に妥当である。しかし、韓国最高裁判所は構成要素が公知である場合にも上記論理を拡張適用する場合も多数あり、論議の対象になっている。

特許発明の構成要素が公知である場合

- 一部公知との差
 - A+Bの構成要素になっている特許発明においてAが公知だと言っても、一部公知の場合のように公知事項除外説を適用してこれを発明の構成から除くことができない。なぜなら、この発明ではAとBが有機的に結合しているし、また公知である構成要素Aを発明の構成から除いたら特許発明の権利範囲がむしろ拡張される結果になるからである。
- 妥当な判例
 - 最高裁判所 1992. 1. 21. 宣告 91フ1229 判決、1998. 9. 22. 宣告 97フ1849 判決などは公知技術を参酌してこれを除いて構成要素を文言にしたがい、厳格に解釈するとか限定解釈して権利侵害を否定した判決であり、前記公知技術除外説により判断したものとしてその妥当性が認められる。
- 説示が不明確な判例
 - ところで、最高裁判所は下記の判例において“ある発明が特許発明の権利範囲に属するか否かを判断するためにはまず特許発明の特許請求の範囲に基づいてその権利範囲を確定しなければならないし、これを確定するには公知公用の技術はそれが新規の技術と有機的に結合されたものではなければ権利範囲から除かなければならない。”と判示しながら、一部公知に適用される公知事項除外説の論理を構成要素が公知である場合にもそのまま適用して公知である構成要素が他の新規の構成要素と有機的に結合されたのか否か(新規性のある技術的効果発生に有機的に結合されたのか)によって有機的に結合されない場合にはこれを権利範囲から除いて侵害者が実施している技術との対比から除外しているので、これは多くの論難の対象になっている。

特許発明の構成要素が公知である場合

- 説示が不明確な判例
 - 有機的に結合されていると判断して対比の対象から除外していない事例
 - 最高裁判所 1998. 1. 23. 宣告 97フ2330 判決
 - 有機的結合の可否を判断せず対比の対象から除外した事例
 - 最高裁判所 1992. 2. 25. 宣告 91フ1649 判決、最高裁判所 1991. 12. 27. 宣告 90フ1857 判決
 - 有機的に結合されていないと判断し対比の対象から除外した事例
 - 最高裁判所 1991. 9. 24. 宣告 90フ2409 判決、最高裁判所 1997. 7. 22. 宣告 96フ1989 判決、最高裁判所 1997. 10. 10. 宣告 97フ1191 判決、最高裁判所 2001. 3. 27. 宣告 2000フ1016 判決
- 最近判例
 - 最高裁判所 2001. 6. 15. **2000フ617** 判決は“複数の構成要素から成る特許発明においてその中の一部構成が公知である場合、構成要素が独立して別個の発明になるのではなく、その構成要素が結合された全体として一つの発明になるものであり、またここでこれら構成要素を分離するとその発明の目的達成は不可能になり、このような公知の構成要素が残り新規の構成要素たちと有機的結合関係を成していると言わざるを得ないので、イ号発明が特許発明の権利範囲に属するの否かを判断することにも公知である部分を除いてはいけない。”と判示して構成要素が一部公知である場合にこれを権利範囲から除外した以前の立場を変更した。
 - 特許請求の範囲の構成要件を重視する最近の傾向を参酌すると、一部公知に適用される公知技術除外説の論理を構成要素が公知である場合にもそのまま適用するように説示することは今後なくなると思われる。
- コメント
 - 発明の構成要素は全て有機的に結合されているものであり、その結合関係が強いとか弱いとかがあるだけ有機的に結合されていないことはありえないので、公知である構成要素に関して権利範囲を認めることができないと言ってこれを対比の対象から除外することは妥当ではない。

特許発明の全部が公知である場合

● 意義

- 韓国の現行特許法の下では、特許権に無効事由がある場合、無効審判を通じて特許を無効にすることができるが、審決の確定までは長期間がかかり、また自分の実施態様が全部公知技術であるのに特許発明と同一であるという理由で侵害訴追を受けた被告としては、取引先との関係など、全般にわたって営業上の不利益を受ける場合が多いので訴訟手続きをできるだけ早く終結する必要がある。従って、特許発明が全部公知技術である場合の侵害訴訟での取り扱いに対しては従来さまざまな見解があった。

● 理論

- (- 1) 公知事項除外説：
 - 最高裁判所 1983. 7. 26. 宣告 81756 全員合議体判決
- (- 2) 自由技術の抗弁説
 - 最高裁判所 1997. 11. 11. 宣告 96フ1750 判決
- (- 3) 権利濫用説
 - 最高裁判所 2004. 10. 28. 宣告 2000ダ69194 判決
- 判例の傾向としては、特許発明の全部が公知である場合には最高裁判所 1983. 7. 26. 宣告 81756 全員合議体判決を引用しながら特許無効の審決の有無にかかわらずその権利範囲を認定しない判例が多い。

(- 1) 公知事項除外説

- 最高裁判所 1983. 7. 26. 宣告 81756 全員合議体判決
 - 特許発明の全部が公知の場合にも一部公知の場合と同様に特許無効審判の有無にかかわらず権利範囲を認めることができない。
 - 登録された特許の一部にその発明の技術的效果発生に有機的に結合されたのではない公知事由が含まれている場合、その公知部分にまで権利範囲が拡張されるのではない以上、その登録された特許発明の全部が出願当時公知公用のものであればその場合にも特許無効の審決の有無にかかわらずその権利範囲を認める根拠が喪失されるということは論理上当然であり、これを区別してその一部に公知事由がある場合には権利範囲が及ばず、全部が公知事由にあたる場合にはその権利範囲に属すると解釈しなければならない根拠もないし、特許権は新規の発明に対して付与されるのでその権利範囲を確定するに、出願当時の技術水準は無効審判の有無にかかわらず考慮されなければならない。
- 侵害訴訟とその仮処分事件にもそのまま適用される
 - 81756 全員合議体判決の後、最高裁判所 1987. 7. 24. 宣告 87マ45 判決、1991. 3. 16. 90マ995 決定などにおいて上記理論は権利範囲確認審判事件だけではなく侵害訴訟とその仮処分事件にもそのまま適用されるようになった。
- 事実上裁判所が特許の当然無効を認めたことになる
 - 上記のような最高裁判所の判決は特許発明の一部に公知技術が含まれている場合にその公知部分は除いて権利範囲を確定するいわゆる「公知技術除外説」を拡張して、全部公知の場合にも権利範囲を否定する独特の理論を展開している。
 - これは特許発明が全部公知になった場合にその内容がない空虚な権利を認めるという点で権利範囲解釈の範囲を超過し、事実上裁判所が特許の当然無効を認めたことになる。

(- 2) 自由技術の抗弁説

- 最高裁判所 1997. 11. 11. 宣告 96フ1750 判決
 - 特許発明の権利範囲を確定する場合において、公知公用の技術はそれが新規の技術と有機的に結合されたのではなければ権利範囲から除外さなければならないので、特許発明と対比されるイ号発明が同一類似の発明であるか否かを判断する場合において判断の対象になるのは両発明の中で公知部分が含まれた部分を除いた残り部分に限る。
 - したがって、特許発明と対比されるイ号発明が公知の技術だけで成り立つ場合には特許発明との同一類似の可否を判断する対象さえ持たなくなりそのイ号発明は特許発明の権利範囲如何及び特許発明との類似の可否にかかわらず特許発明の権利範囲に属さない。
 - ただ、最高裁判所はその根拠としてドイツと日本のように公知技術は万人が自由に使うことができる自由技術という理論を取らないで、公知部分を除けば対比する対象がないという独特の理論を展開している。
- 2000. 7. 28. 宣告 97フ2200 判決
 - 自由技術の抗弁を認めて被告の実施する発明が特許発明の出願の時に既に公知である技術乃至公知技術からその分野で通常の知識を有する者が容易に発明することができた技術に当たる場合を均等論適用の消極的要件として明示した。

(- 3) 権利濫用説

- 最高裁判所 2004. 10. 28. 宣告 2000ダ69194 判決
 - “特許の無効審決が確定される以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は特許に無効事由があることが明白か否かに対して判断することができるし、審理した結果当該特許に無効事由があることが明らかである場合にはその特許権に基づいた差止と損害賠償などの請求は特別な事情がない限り**権利濫用**にあたって許容されない。”と判示して、たとえ公知事由に関するものではないが、権利濫用説を最初に採択したことに注目されている。
 - ただ、上記事案は上記のような権利濫用法理を直接的に適用した事案ではなく、傍論として説示しているので判例の発展が期待される。
 - この判決は権利濫用説を採択した日本最高裁の平成 12. 4. 11. 判決(キルビ事件)の影響を受けた。
 - 一方、ソウル高等裁判所は2005.1.25.宣告2003ナ8802判決で、上記最高裁の2000ダ69194 判決を引用しながら、当該特許発明は進歩性がないことが明確であることを理由で、その特許発明に基づいた差止は権利濫用にあたって許容されないと判示した。
- 展望
 - 最近下級審で権利濫用法理を引用する例が増えており、最高裁も権利濫用法理を認定する雰囲気に進んでいると思われる。

公知技術参酌の程度： 特許発明に進歩性がない場合の問題

● 意義

- 特許発明が公知技術から当業者が容易に発明することができる技術、すなわち進歩性が欠けた技術である場合にも新規性が欠けた技術と同一に扱うことができるかどうかの問題である。

● 最高裁判所1992. 6. 2. 91マ540 決定(特許侵害差止仮処分事件)

- “登録された特許発明の一部または全部が出願当時公知公用のものである場合には特許無効の審決有無にかかわらずその権利範囲を認めることができないが、新規性はあるがその分野で通常の知識を有する者が先行技術によって容易に発明することができる、いわゆる進歩性がない場合まで裁判所が他の訴訟で当然権利範囲を否定することができない。”と判示して特許侵害訴訟では特許発明が進歩性がないという理由で権利範囲を否定することができないことを明示した。
- 最高裁判所のこのような立場は、進歩性の有無に対する判断が新規性の判断に比べて判断過程が複雑で判断自体が高度の専門的な技術を要する点から、技術専門家ではない侵害訴訟を担当する裁判官に過重な負担を与えて裁判所での訴訟結果が正しくないものが生じることを懸念したからと思える。

公知技術参酌の程度： 特許発明に進歩性がない場合の問題

- 以前の判例
 - “登録された特許発明の一部または全部が出願当時公知公用の物の場合には特許無効の審決有無に関係なく、その権利範囲を認めることができないとは言えず、**いわゆる進歩性がない場合まで裁判所が他の訴訟で当然権利範囲を否定することができない**”という趣旨の否定説の立場(最高裁判所1992.6.2 91マ540決定)と、
 - “登録考案の請求項第1項は当業者が引用考案から極めて容易に考案することができることだと認定、判断してイ号考案は請求項第1項の考案と対比する必要なしにその権利範囲に属しないと判示した原審は正当であるとした立場(最高裁判所1998.2.27.97フ2583判決)”とした肯定説の立場(1998.2.13宣告97フ686判決)に分けられた。
 - しかし最高裁判所は1998.10.27.宣告97フ2095判決では立場を変えて**否定説を支持し、その後、最近まで一貫して否定説の立場を再確認している**(最高裁判所1998.12.22宣告97フ1016判決)。
- 日本の場合
 - 侵害事件を審理する裁判所は原則的に進歩性判断をすることができないということが従来判例の大方の傾向だったが、大阪高裁 平成 6. 2. 25. 判決(t-PA 事件)、東京地裁 平成 7. 3. 24. 判決(エレクトレット繊維性フィルタ事件)、最高裁 平成 12. 4. 11.(キルビー事件)では権利濫用説を取りながら特許の無効審決が確定される以前でも特許侵害訴訟を審理する裁判所は進歩性を含んで特許に無効事由が存在するのが明白か可否に対して判断することができるとした。したがって**日本の場合には現在進歩性がないことが明白な場合に限って裁判所が進歩性の判断までできることで判例がある程度確立されたと言える。**

当然無効の抗弁に関する検討

● 意義

- 特許発明に公知技術が含まれているなどの無効事由がある場合、侵害訴訟でその特許権の無効を抗弁として主張することができるかと言う問題だ。
- 即ち、無効事由が公知技術の場合には上記で説明したような抗弁などでも解決可能であるが、開示不十分、冒認、先願の存在、条約違反など、新規性以外の無効事由(特許法第133条第1項)がはっきりと存在する場合には特許無効の抗弁を認めるか否かの問題だ。

● 抗弁できない

- 韓国の場合、まだ最高裁の91マ540決定が大方の傾向であり、この決定では“特許法は特許が一定の事由にあたる場合に別に用意した特許の無効審判手続きを通じて無効にするように規定しているので、特許は一応登録になった以上このような審判によって特許を無効にするという審判が確定されない限り有効なことであり、裁判所は上のような特許を無効にする事由があっても**他の訴訟手続きでその前提として特許が当然無効だと判断することはできない。**”と判示して当然無効抗弁は否定する立場をとっている。
- 日本特許法第104条の3(特許権者等の権利行使の制限)には、“特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。”という規定があるが、韓国特許法にはまだこのような規定がない。

自由実施技術理論(イ号の新規性、進歩性ない)

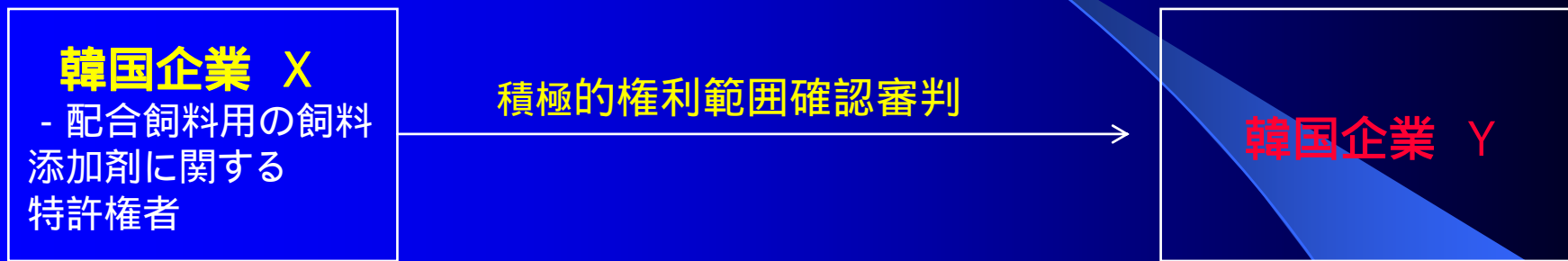
● 最高裁判所 2001. 10. 30. 宣告 99フ710 判決

- “ある発明が特許発明の権利範囲に属するか否かを判断するにおいて、特許発明と対比される発明が公知の技術だけで成るとか、その技術分野で通常の知識を有する者(当業者)が公知技術から容易に実施することができる場合には特許発明と対比する必要もなく特許発明の権利範囲に属さない。”と判示してイ号発明が新規性がないだけでなく進歩性がない場合にも自由技術の抗弁を認めている。

● 意義

- この理論は、日本のように特許発明が進歩性のない場合にも侵害訴訟で特許権の効力を否定できる権利濫用説がまだ確立されていない韓国の場合、非特許権者が公知技術又はそれから当業者が容易に実施することができる技術を実施している場合に非常に役に立つ理論である
- 一般的に非特許権者の実施技術が特許発明の権利範囲に属し、特許発明が進歩性がない場合、この理論が非特許権者側から用いられる。

紛争の経緯



● 積極的権利範囲確認審判

- 特許裁は、特許発明が公知発明であるため権利範囲を認めることができないと判断した。
- しかし、最高裁は、特許発明に新規性があるが、イ号発明に進歩性がないため特許発明の権利範囲に属しないと判断した。

事実関係

- 特許発明

- － ヤシ果皮を加熱して得たココナッツの殻の炭素粉末80～90重量%に対し、ヒッコリーの木を乾留して得た木酢液10～20重量%を吸着させて得る配合飼料用の飼料添加剤。

- イ号発明

- － ヤシ皮の炭素粉末を高温処理した硬質炭素80重量%に対し、広葉樹を乾留して得た広葉樹の木酢液20重量%を吸着させて得る飼料添加剤

- 引用発明

- － 炭素質の吸着剤粉末に木酢酸液を吸着させて得た飼料添加剤であり、ただし、引用発明では吸着剤及び木酢酸液を上位概念として表現している。

- 争点

- － 特許発明に新規性がないと特許発明の権利範囲が否定されるか、イ号発明が自由技術に該当する場合には特許発明の権利範囲に属しないとされるか

判決の要旨

● 特許裁

- － 本事件の特許発明は、引用発明で上位概念として表現された構成を下位概念として表現した、いわゆる選択発明に該当するが、特許発明は、引用発明に比べて予測できない著るしい作用効果があるとは認められないので、引用発明と実質的に同一であるから、その権利を認めることができない。

● 最高裁

- － 公知の発明に特許発明を構成する下位概念が具体的に開示されていなければ、原則的には、その特許発明は新規性がないとはいえないと判断した。
- － しかし、被告のイ号発明は、その技術分野で通常の知識を有する者が本事件の出願前に公知された技術内容からイ号発明をすることは容易であると言えるので、イ号発明は本事件の特許発明と対比するまでもなく本事件の特許発明の権利範囲に属しないと判断した。

5. 特許発明の記載不備及び実施不可能の場合

- 意義

- 特許発明に新規性がない場合以外にも、権利範囲からイ号発明と技術対比をする前に、特許発明の権利範囲が否定される場合がある。明細書の記載不備などによって特許発明自らの技術的範囲を特定することができない場合、または特許発明の実施が不可能な場合がこれに該当する。

- 最高裁判所2002.6.14.宣告 2000フ235判決

- “特許発明の請求範囲の範囲記載や発明の詳細な説明、その他図面の説明によっても特許出願当時発明の構成要件の一部が抽象的又は不明であるので、その発明自らの技術的範囲を特定することができない場合には特許権者はその特許発明の権利範囲を主張することができず、特許発明の技術的範囲を特定することができるのか否かは当事者の主張がなくとも裁判官が職権で判断しなければならない”と判示している。

- 最高裁判所2001.12.27.宣告99フ1973判決

- “この事件登録実用のデータ受信表示部(LED6)は全然作動することができないことが明らかであり、この事件登録考案は実施が不可能な考案であるので旧実用新案法第8条第3項に違反して登録された。よって、その権利範囲を認めることができないので、イ号考案はこの事件登録考案の権利範囲に属する余地がない”と判決した。

コメント

- 韓国で被告側が特許権者に対して対応可能な論理
 - 特許発明に無効事由がある場合、当然無効の抗弁は認めてくれないが、以下のような理由で権利範囲に属しないと主張することも可能である。
 - 最高裁1983. 7. 26. 宣告 81756 大合議判決(**公知公用技術**)
 - 特許が公知公用のものでなっている場合、無効の可否に関係なく権利範囲を認めない。
 - 従って、侵害者は特許発明が新規性がないことを裏付ける証拠を提出し、イ号は特許発明と具体的な構成の対比する必要もなく権利範囲に属しないと主張する。
 - 最高裁 2001. 10. 31. 宣告 997710 判決(**自由実施技術**)
 - イ号発明が公知技術だけでなっているか或いはその技術分野で通常の知識を有する者が公知技術から容易に発明することができる場合はその発明は特許発明と対比する必要もなく、特許発明の権利範囲に属さない。
 - 従って、侵害者はイ号発明が進歩性がないことを裏付ける証拠を提出し、イ号は特許発明と具体的な構成の対比する必要もなく権利範囲に属しないと主張する。
 - 最高裁 2002. 6. 14. 宣告 20007235 判決(**明細書記載不備**)
 - 特許発明の構成要件の一部が抽象的かあるいは不明確であるのでその発明自体の技術範囲が特定できない場合、特許権者はその特許発明の権利範囲の主張ができない。なお、特許発明の実施が不可能である場合、その権利範囲を認められない(最高裁 2001.12.27. 宣告 9971973 判決)。
 - 最高裁 2004. 10. 28. 宣告 2000ダ69194 判決(**権利濫用**)
 - 特許庁の特許無効審決が確定される前でも、特許侵害訴訟を審理する法院(裁判所)は特許に無効事由があるか否かについて判断することができ、審理の結果当該特許に無効事由があることが明らかである時にはその特許権に基づく禁止及び損害賠償の請求は特段の事情がない限り、権利濫用にあたり許容されない。

VI. 特許侵害の類型別検討

1. 侵害類型の分類

区分	特許発明	イ号発明	判例の傾向 (2006. 2. 現在)	実務運営の参考事項
文言侵害	A+B+C	A+B+C	○ 侵害に認定	最近判例は個別構成要素の重要性を強化する傾向に進む。 (省略侵害や不完全利用侵害の認定可否と相関関係がある)
均等侵害	A+B+C	A+B+C置換	○ 侵害に認定	
利用侵害1	A+B+C	A+B+C+D	○ 侵害に認定	触媒を利用した化学発明の利用侵害該当可否に関して重要な判例の変化があった(注意)。
利用侵害2	A+B+C	A+B+C置換+D	○ 侵害に認定	均等物を基礎にした利用発明を侵害に認定する。
省略侵害	A+B+C	A+B	× 侵害に否定的	侵害を肯定した過去最高裁判所判決はあるが、論乱があり、文言侵害と均等論的侵害に分けて、個別的構成要素の存在を重要視する最近判例の傾向をみると、侵害と認める余地はなくなる。
不完全利用侵害	A+B+C	A+B+・+D	× 侵害に否定的	
選択侵害	A+B+C	a+B+C	× 侵害に否定的 侵害を否定した過去最高裁判決はあるが、論乱がある	最近判例の傾向によって文言侵害又は利用侵害の一つの類型として把握する必要があるという意見が強い。
迂回侵害	A+B+C	A+B 1+B+C	○ 侵害に認定	

2. 文言侵害(literal infringement, all element rule)

● 概念

- 侵害対象物(イ号発明)が特許発明の請求範囲に記載されているあらゆる構成要素をそのまま持ってあれば文言侵害、或いは構成要素完備の原則(all element rule)による侵害にあたる。
- 一つでも省略されるとか変形又は置換されていれば文言侵害にあたらない。
- もし、出願人が不必要な構成要素を特許請求の範囲に入れたら原則的にその責任は出願人にとって、特許された後に判断者が特許請求の範囲を任意に解釈して構成要素間の軽重を判断してはいけない。

● 特許請求の範囲の解釈との関係

- 文言侵害を判断するためには特許請求の範囲の意味と内容を確定して、そのためには上述したように発明の詳細な説明、出願経過、公知技術を参考にしなければならない。例えば、特許発明が全部公知の場合には権利範囲を認める根拠がなくなるので侵害対象物は文言侵害にならない。

● 利用発明との関係

- 侵害対象物が特許発明の構成要素をそのまま有し、それに新しい構成要素を付け加えることで特許性を取得するいわゆる利用発明になる場合、利用発明は基本の対象になった特許発明の侵害になる。
- 利用発明は、侵害対象物が特許発明の請求範囲で持っているあらゆる構成要素をそのまま持つ場合に当たるから文言侵害の一種になることもある。

最高裁判所 2006.1.12. 宣告 2004フ1564 判決など

- 最高裁判所 2002. 6. 28. 宣告 2000フ2583 判決、2001. 6. 12. 98フ2016 判決、2001. 6. 15. 宣告 98フ836 判決など
 - イ号発明が特許発明の技術的範囲に属すると言えるためには、**特許発明の各構成要素と構成要素の間の有機的結合関係が侵害対象物にそのまま含まれていなければならないことを原則として判断している。**
 - 2000フ2583 判決では、イ号発明はこの事件第1項発明の各構成要素あるいはその範囲に属する各構成要素間の有機的結合関係をそのまま含みながら、そこに“接続ケースの外面にベンド孔を形成する構成”を付け加えたことに過ぎないので、イ号発明はこの事件第1項発明の権利範囲に属すると判示した。
- 最高裁判所 2006.1.12. 宣告 2004フ1564 判決、2002. 7. 23. 宣告 2000フ273 判決、2002. 3. 15. 宣告 2000フ3449 判決、2001. 6. 15. 宣告 2000フ617 判決など。
 - 特許発明が複数の構成要素で構成されている場合にはその**各構成要素が有機的に結合された全体としての技術思想が保護されることであって各構成要素が独立して保護されるのではないから侵害対象物が特許発明の必須構成要素中の一部のみを有しているし、残りの構成要素が欠けた場合には原則的にその侵害対象物は特許発明の技術的範囲に属さない。**

3. 均等侵害

● 意義

- 侵害対象物(イ号発明)の構成要素の一部が特許発明に対応する構成要素とは文言上同一ではない場合でもお互いに等価関係にある構成要素の場合には侵害対象物が特許発明の均等侵害を構成することになる。
- 発明という技術的思想を特許請求の範囲に文言の形式で記載することは出願人にとっても難しく、侵害者は特許請求の範囲の構成要件をそのまま模倣して侵害する場合もあるが、多くの侵害者は発明の構成の中で比較的軽微な構成に対して変換を加えることによって技術的範囲から脱しようとするので、このように変換或いは置換を加える行為形態をすべて予測して特許請求の範囲の文言を記載することを出願人に要求することは無理である。

3. 均等侵害

- 最高裁判所2000.7.28.97フ2200 判決(均等論適用の要件を最初に提示した判決)

- “イ号発明が特許発明と、出発物質及び目的物質が同一であり、但し、反応物質において特許発明の構成要素を他の要素に置き換えた場合だと言っても、
- 課題解決原理の同一性:両発明の技術的思想ないし課題の解決原理が共通または同一であり、
- 置換可能性:イ号発明の置き換えされた構成要素が特許発明の構成要素と実質的に等しい作用効果を奏し、
- 置換自明性:上述したように置き換えること自体が当業者なら当然容易に導き出すことができる程度に自明な場合、
- 公知技術排除の原則:イ号発明が該特許発明の出願の時に既に公知の技術やそれから当業者が容易に導出可能な物ではなくて、
- 包袋禁反言原則:該特許発明の出願手続きを通じてイ号発明の置き換えされた構成要素が特許請求の範囲から意識的に除かれるなどの特別な事情がない限り、イ号発明の置き換えされた構成要素は特許発明のそれと均等物である”と判示した。

- 最高裁判所2001.6.15.98フ836判決

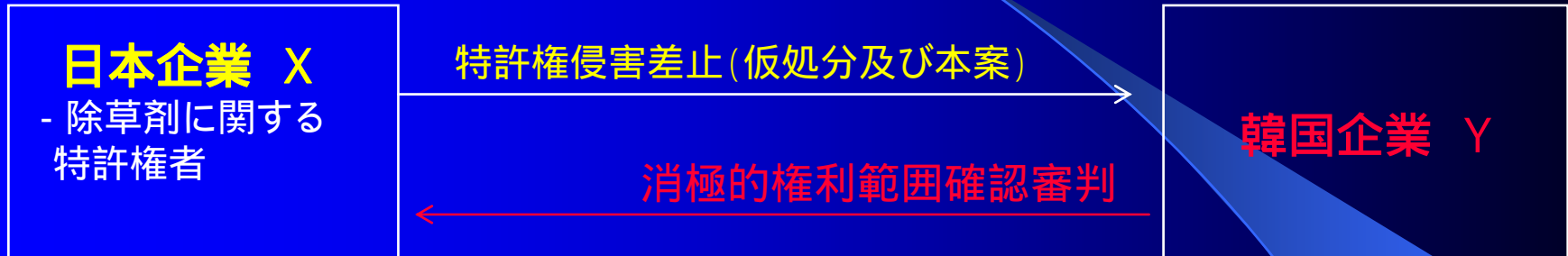
- 上記判決97フ2200以後、容易推考性の要件で“当然”という表現を削除され、容易推考性が実質的に自明性のような概念に位置させ、均等論の法理が定着されるようになった。

3. 均等侵害

均等論における韓国と日本との対比

	韓国最高裁判例	日本最高裁判例
要件 1	課題の解決原理が同一	置換要素が特許の本質的部分ではないこと
要件 2	同一の目的達成、 実質的に同一の作用効果	同一の目的達成、 実質的に同一の作用効果
要件 3	当業者の容易推考性	侵害品の製造時点 において 当業者の容易想到性
要件 4	イ号発明が自由技術ではないこと	イ号発明が自由技術ではないこと
要件 5	出願の包袋禁反言	出願の包袋禁反言

紛争の経緯



- 特許権侵害差止(仮処分及び本案)

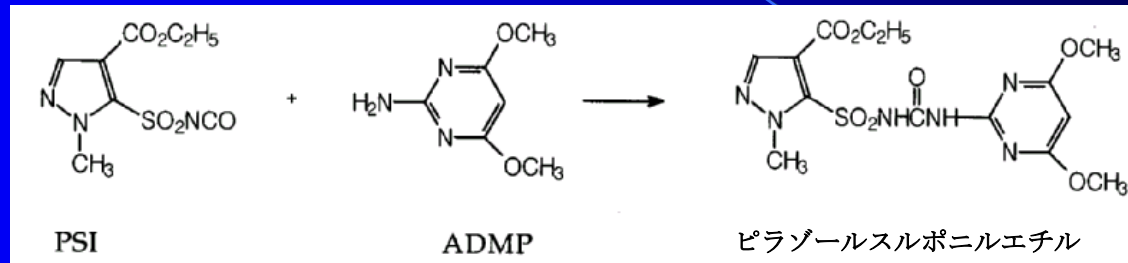
- ソウル地裁南支部は仮処分及び本案訴訟両方に対して、特許権者の請求を棄却した。原告が控訴を諦め、その判決は確定された。

- 消極的権利範囲確認審判「98フ522判決」

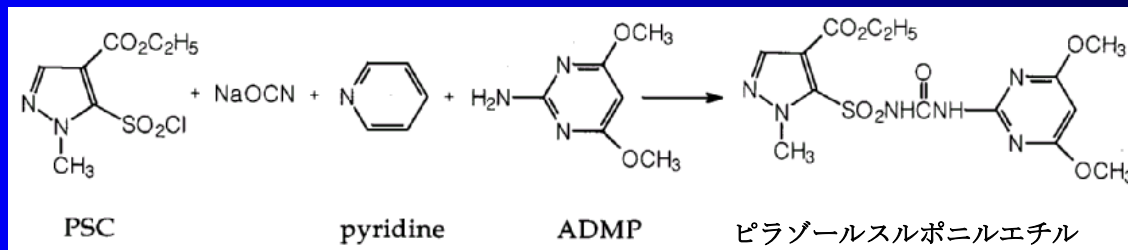
- 特許庁審判所は韓国企業Yの請求を認容し、抗告審判所も特許権者の控訴を棄却した。しかし、その上告審である98フ522訴訟では、最高裁が原審を破棄して差し戻した。

事案

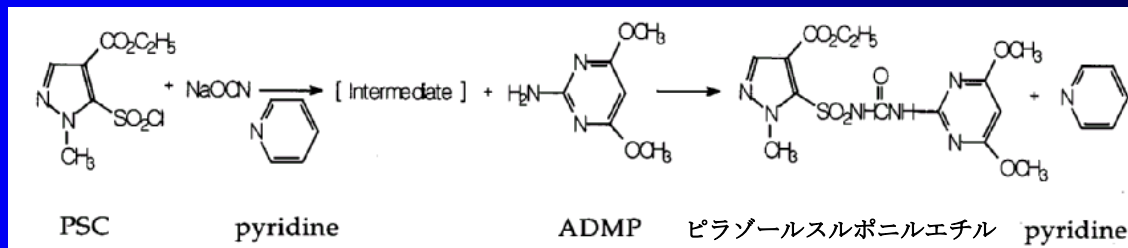
特許発明



イ号発明



イ号発明の
反応過程



判決の要旨

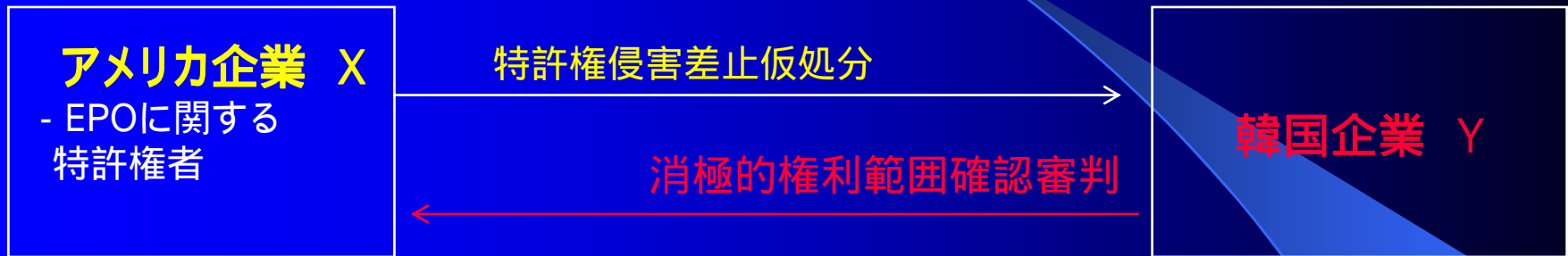
特許庁抗告審判所	最高裁
<ul style="list-style-type: none">-特許発明とイ号発明とは、出発物質、反応物質及び反応溶媒が相違し、イ号発明の収率がより優れている。-イ号発明におけるピリディンはPSCと結合して“ピリディウムアダクト”(intermediate)の生成を促進させるなど、全体の反応収率に相当な影響を及ぼす触媒として重要な役目を果たす。-結局、イ号発明は特許発明の権利範囲に属さない。	<ul style="list-style-type: none">-イ号発明の反応過程は、第1段階の反応と第2段階の反応とが順次的に起き、第2段階の反応は一体性を維持しながら新しい技術的要旨である第1段階の反応に付加されたと言えるので、イ号発明の第2段階の反応と特許発明とを対比すべきである。-イ号発明の第2段階の反応と特許発明の製造方法とは出発物質のみに差があるが、特許発明における“PSI”とイ号発明における中間生成物(ピリディウムアダクト)とが均等な関係であると見做す余地がある。したがって、これに対して十分な審理を行わなかったと判断した。

判例解説

● 均等論

- 最高裁 2000年7月28日宣告97フ2200判決が最初の判決である。
- 97フ2200判決以前には、**実質的に同一発明という包括的理由**により特許侵害を認めて来たが、この判決に至って初めて均等論を正式に認めることになった。
- この判決は日本最高裁の平成10年2月24日ボールスプライン事件判決から大きな影響を受けたものである。
- 対象判決最高裁98フ522判決は、97フ2200判決に比べ、均等論の成立要件における表現だけを少し修正している。

紛争の経緯



- **消極的権利範囲確認審判** (2001フ171 判決)
 - 特許庁審判所及び特許裁判所ではアメリカ企業Xが敗訴したが、その上告審である2001フ171事件では、最高裁が原審を破棄して差し戻した。

争点

- イ号発明が特許発明の権利範囲から意識的に除外されたかの可否
 - 特許発明は、3.4KbのEPO-Coding gDNAを用いたEPOの製造方法である。
 - イ号発明は、3.4KbのgDNAの一部である2.4KbのEPO-Coding DNAを用いたEPOの製造方法である。

請求範囲の補正

出願公告時の請求範囲	補正後の請求範囲
<p>第1項 人間EPOをコードするgDNAを含んだDNAベクターによって形質転換された哺乳類細胞を適当な培地で培養し、EPO活性を持つ糖蛋白質を分離することを特徴とする、EPOの製造方法。</p> <p>第2項 前記人間EPOをコードするgDNA配列が下記DNA配列の全部又は一部である、請求項1に記載の方法。 [下記DNA配列: 1-3400の3.4kb]</p> <p>第3項 前記人間EPOをコーディングするゲノムDNA配列が下記 DNA配列の全部または一部である、請求項1に記載の方法。 [下記DNA配列: 397-3330の2.9kb]</p>	<p>第1項 (訂正) 下記DNAの配列を含む人間EPOをコードするgDNAを含む組換えDNAベクターによって形質転換された哺乳類細胞を適当な培地で培養し、EPO活性を持つ糖蛋白質を分離することを特徴とする、EPOの製造方法。 [下記 DNA 配列: 1-3400の 3.4kb]</p> <p>第2項 (削除)</p> <p>第3項 (訂正) 前記人間EPOをコーディングするゲノムDNA配列は、前記DNA配列の配列番号397ないし3330を含む、請求項1に記載の方法。</p>

判決の要旨

● 特許裁判所

- 最初の請求項2を第1項に併合し、特許請求の範囲第2項の記載の“一部”を削除したのは、DNA配列の中で一部を含むものは権利として請求しない意思を表わしたものである。
- 従って、特許請求の範囲第1項及び第3項の権利範囲の補正によって意識的に除外された部分に属するイ号発明は、特許発明の均等物であってもこの事件特許発明の権利範囲に属するとはいえない。

● 最高裁

- ある構成が特許請求の範囲から意識的に除かれたか否かは明細書だけではなく出願から特許されるまで特許審査官が提示した見解及び出願人が審査過程で提出した補正書と意見書などに示された出願人の意図などを参酌して判断しなければならないし、特許請求の範囲が複数の項でなっている発明においては特別な事情がない限り各請求項の出願経過を個別的に察してある構成が各請求項の権利範囲から意識的に除かれたことなのかを確定しなければならないと判示した。
- 特許発明の出願過程において、原告が特許請求の範囲第1項にDNA配列の記載を追加して補正を行うにあたって、追加されたDNA配列と均等関係にあるものを自記の権利範囲から除外する意図であったとは断定し難いと判断し、特許裁の判決を破棄した。

判例解説

- 包袋禁反言の原則の適用における補正の対象
 - 新規性、進歩性などの先行技術を克服するための場合のみであるか
 - それとも、記載不備を克服するための補正である場合まで含まれるか
 - 特許裁2001年6月22日宣告2000ホ6158判決では、明細書の記載不備による補正の場合においても包袋禁反言の原則を適用したことがある。最高裁での判例はまだない。
 - 先行技術による拒絶理由を回避するための減縮補正以外の場合にも出願経過禁反言の原則が適用されるべきという意見が多い。
 - 訂正審判の場合にも包袋禁反言の原則を適用したことがある。
- 包袋禁反言の適用範囲
 - 補正された請求範囲の構成要素に一切の均等範囲を認めないという「complete bar approach」
 - 特許性を理由とする補正を行った場合においても一定の範囲で均等範囲を認める「flexible bar approach」
 - 対象判決(2001フ171)は、禁反言原則の適用範囲に対する最高裁の見解を明らかにした事例として意義があり、flexible bar approachの立場をとっていると考えられる。

4. 利用侵害

- 特許法第98条

- 特許権者が先願特許発明を利用して特許を受けた場合には先願特許権者の同意を得ずしては自分の特許発明を業として実施することができないとしていわゆる利用発明に対して規定している。

- 利用侵害の成立要件

- 後行発明が先行発明の技術的構成に、新しい技術的要素を付け加えることであり、後行発明が先行発明の要旨を全部含み、これをそのまま利用するが、後行発明内に先行発明が発明としての一体性を保っている場合に成立する。
- また、**先行発明と均等な発明を利用する場合も**、特許発明の権利範囲に属すると判断し、特許発明の保護範囲を拡大した。
- 利用発明とは通説である**要旨共通説**によれば特許発明、すなわち基本発明の構成要素をすべてそのまま持っており、新しい構成要素を付け加えて特許性を取得した場合である。このような利用発明が基本発明の特許侵害を構成するという理由は基本発明の特許請求の範囲の構成要素をすべて持っているにもかかわらず異なる付加的要素によって特許性を取得するという理由で特許侵害ではないとすれば基本発明の特許権者にとっても不合理な結果をもたらすからである。

判例解説

● 98フ522判決の意義

- 1980年代初、セーブロン事件で、最高裁は化学的製造方法の特許発明に対して触媒のみを付加して収率を向上させた発明は、利用発明に該当しないので権利範囲に属しないと判断した以後、その判決は20年以上維持されてきた。
- また、化学反応において触媒とは反応に關与して反応速度乃至収率などに影響を与えるだけで、反応後にはそのまま残って目的物質の化学的構造には寄与しないことを参酌すると、化学物質の製造方法の発明において触媒を付け加えるによってその製造方法発明の技術的構成の一体性、すなわち出発物質に反応物質を加えて特定の目的物質を生成する一連の有機的結合關係の一体性が失われないことになるので、触媒の添加によって収率の著しい増加をもたらした場合だと言っても他に特別な事情がない限り、先行特許発明の技術的要旨をそのまま含む利用発明になると判示したことにより、先行判例の誤りを直した点で大きな意義がある。
- 先行特許発明と後行発明が旧特許法第45条第3項所定の利用關係にある場合には後行発明は先行特許発明の権利範囲に属するようになって、このような利用關係は後行発明が先行特許発明の技術的構成に新しい技術的要素を付け加えることで後行発明が先行特許発明の要旨を全部含んでそのまま利用され、後行発明内に先行特許発明が発明としての一体性を維持する場合に成立することで(最高裁判所1995.12.5.宣告92フ1660判決参照)、先行特許発明と同一発明だけではなく均等な発明を利用する場合も同じである。

5. 省略侵害、不完全利用侵害

● 概念

- イ号発明が特許発明の構成要素の中で比較的的重要度が低い構成要素を略して特許発明の作用効果より劣悪とか等しい効果をもたらすいわゆる省略発明は特許侵害にあたるのか？
- 特許請求の範囲には特許発明の目的を果たすために必須不可欠の構成要件のみを記載しなければならないが(特許法第42第条4項第3号)、実際ではその目的を果たすために必ず必須不可欠ではない付加的な構成要素などが記載される場合も少なくない。このような場合その付加的構成を略して実施することを‘不完全利用’というが、不完全実施、改悪実施、改悪発明、省略発明とも言う。このような不完全利用が当該特許発明の技術的範囲または保護範囲に属して、したがって当該特許権を侵害するとみる理論が不完全利用論である。

● 判例の傾向

- 韓国の場合、最近侵害訴訟で構成要件を重要視している傾向であるので、不完全利用論を否定する傾向である。
- 特許裁判所の判決は、一定の条件下で省略発明や不完全利用が特許侵害になることができるという立場と、特許侵害の一つ類型としての省略発明や不完全利用の法理自体を否認する立場があるが、この立場の判決は以前に多かったが、最近には大部分の立場を取っていると言える。さらに、この立場を取った判決も省略発明や不完全利用の法理自体を肯定しただけで、実際にはイ号発明が省略発明や不完全利用にあたるという結論に至った事例は一つもない。
- 従って、特許裁判所の判決は不完全利用論を否定する傾向であると言える。

5 . 省略侵害、不完全利用侵害

● 判例の傾向

- 最高裁判所判決としては不完全利用が特許侵害になるのか可否に関して明示上に判示した判決はまだないが、**従来不完全利用論を認めるような判決はあった。**
- すなわち、最高裁判所 1998. 1. 23. 宣告 97フ2330 判決は“ただ、イ号考案と登録考案はブグの中央が貫通されるとか上部に延長排出管が形成されない単純な筒形状のブグである点、そして補充水供給及び空気排出管も補充水筒内部に突出固定されない構成という点等で少しの**差があるだけ**であり、このような差はボイラー全体の循環系統において給水と空気排出という目的を果たすために当該技術分野で**通常の知識を有する者が極めて容易に一部構成を略すとか設計変更を通じて至ることができる程度に過ぎない**の**なので**、結局イ号考案は登録考案の権利範囲に属する。”と判示した。
- しかし、最高裁判所 2000. 11. 14. 宣告 98フ2351 判決など最近の最高裁判所判決は“特許請求の範囲には特許発明の目的を果たすために必須不可欠の構成要件のみを記載しなければならないし(特許法第42第条4項第3号)、**特許発明の特許請求の範囲の請求項が複数の構成要素になっている場合にはその各構成要素が有機的に結合された全体としての技術思想が保護されることであって各構成要素が独立して保護されるのではないので**、特許発明と対比されるイ号発明が特許発明の請求項に記載した必須構成要素中の**一部のみを持っており、残り構成要素が一つでも欠けた場合には原則的にそのイ号発明は特許発明の権利範囲に属さない。**”と判断し、不完全利用論に否定的な判示をしている。
- 上記判決はオールエレメントルール(all elements rule)を宣言したこととして例外的に不完全利用論の認められる余地はないではないが、最高裁判所がこのような原則に立っている以上、不完全利用論の認定は難しいという見解が多い。

6. 選択侵害

● 概念

- 選択発明と言うのは先行文献に包括的な上位概念に表現された先行発明に対して、その上位概念に含まれる下位の概念で表現された発明として、当該先行文献に具体的に開示されていない事項を必須要件として選択した発明を言う。先行発明Aの明細書本文にはa1、a2を開示していたが、後にAの概念に含まれるa3を選択してa1やa2に比べて優れた作用効果を果たした時a3の発明を選択発明とする。
- 最高裁判所 2003. 4. 25. 宣告 2001フ2740 判決
 - 選択発明は 先行発明が選択発明を構成する下位概念を具体的に開示していないのに、 選択発明に含まれる下位概念皆が先行発明が有する効果と質的に他の効果を持っているとか、質的な差がないとしても量的に著しい差がある場合に限って特許を受けることができる。

6. 選択侵害

- 最高裁判所 1991. 11. 12. 宣告 90フ960 判決 — 侵害ではない
 - “イ号発明において上記出発物質に作用する1- ヒドロキシベンゾトリアゾルを持つ1-[-syn-メキシイミノ- (2-アミノ-チアゾル-4-イル)-アセチル]-ベンゾトリアゾル-3オキサイドのDMF溶媒化合物[上のイ号アシル化剤]が、この特許請求の範囲に記載した2-(2-アミノ(または保護されたアミノ)-チアゾル-4-イル)-2-syn-メキシイミノ-酢酸の反応性誘導体の一つとして**イ号発明がこの特許請求の範囲に記載した上位概念に含まれるものと言っても**…この特許の明細書には上記イ号アシル化剤を使うことに関する記載が全然ない一方、イ号発明ではその明細書に上記イ号アシル化剤を特定してこれを製造・使用することによってこの特許で予想されないような、上記原審認定のような作用効果を奏していると明記されていることが分かるので、イ号発明においてこの特許に比べて上記原審認定のように製造工程、反応温度、アシル化収率などに差があったら、**これはイ号発明がこの事件特許に存在しない、著しく向上した作用効果を奏するので、…イ号発明とこの事件特許がお互いに異なる発明だと判断したことはこれを納得することができる。そこに少論が主張する特許権の権利範囲などに関する法理誤解などの違法がない**”と判示して**選択発明の特許侵害を否定している。**
- 展望
 - 最近判例の傾向によって文言侵害又は利用侵害の一つの類型として把握する必要があるという意見が強い。

7. 迂回侵害

● 概念

- 特許発明と同一目的を果たすために、特許発明の構成の過程の中間に新たに別個の構成を設けて、それと等しい作用効果を現わす場合を‘迂回’と言って、特許発明の構成にそれによって現われる作用効果に直接影響を及ぼさない別個の構成を付け加える場合を‘附加’と言う。どの場合にも特許発明の侵害の結果を回避する手段で採用される。
- 迂回発明とは先行の特許発明と技術思想が同じで、その保護範囲を脱するために無用の物質や工程を付け加えてわざわざ迂回させることで、結局発明としては等しいことに帰着する関係にあることを言う。迂回発明は化学発明で主に問題になるのに発明者(学者)によっては、迂回可否は出発物質との関係で判断されなければならないし、A Bの工程を A A' Bにするとか、A B' Bにするとか、A A' B' Bにする場合に限らなければならないという。

● 最高裁判所2000.7.4.宣告97フ2194判決

- “イ号の出発物質、反応物質(ピペラジン)及び目的物質がこの特許発明と等しく、その製造方法も反応物質であるピペラジンを出発物質のC 7位置に結合させて目的物質を作るこの特許発明の主反応の反応をそのまま利用するという点でその技術的思想と核心的な構成が等しく、ただイ号発明が出発物質にアルミニウムクロライドを反応させて中間体を経る構成を付け加えた差があることはあるが、この付加工程は当業者が慣用技術によって容易に付け加えることができる工程に過ぎず、その作用効果も慣用技術を付け加えるによった効果以上に著しく向上したと考えにくいので、イ号発明はこの事件特許発明と相異しているとは判断できずこの事件特許発明の権利範囲に属するとみななければならない。”と判示して迂回発明の法理を肯定するよう見える。
- 最高裁判所1997.11.14.宣告96フ2135判決も迂回発明を侵害の一類型で把握している。

8. 間接侵害

- 概念

- 間接侵害とは本来の直接侵害行為ではないが、その周りの予備的や幫助的行為を侵害とみなして権利を保護するための制度である。
- 特許発明が複数の構成要素の結合になった場合、その一部の要素の製造販売は特許請求の範囲との対比においては一部の要素を欠けているので保護範囲に属しないが、韓国法第127条によると、“(特許製品)の生産にのみ使用する物”や“(特許方法)の実施にのみ使用する物”の実施は特許侵害になる。この要件は日本の特許法の平成14年改正以前の要件と同一であり、まだ侵害を構成する専用品が決められていて、例えば、他の用途があることだけで、間接侵害の適用が困難となる例もある。日本特許法第101条(侵害とみなす行為)に記載の“その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、…”という規定はまだない。

- 直接侵害との関係

- 韓国の場合は特許法第127条の各号の要件を満足させる行為が成立した時には特許権侵害が成立して、直接侵害の有無を問わないと言う独立説が通説である。

- “…にのみ使用する”の解釈

- 最高裁判所は 2002. 11. 8. 宣告 2000ダ27602 判決 など では“特許発明の対象やそれと係わる品物を使うによって摩耗されるとか消尽されてよく入れ替ってあげなければならない消耗部品でも、特許発明の本質的な構成要素に該当し、他の用途では使われなくて一般的に広く易しく求めることができない物品として当該発明に関する品物の購入の時に既にそういう入れ替えが予定されていたし、特許権者側によってそういう部品が別に製造販売されていたら、そういう品物は特許権に対するいわゆる間接侵害で言う‘特許品物の生産にのみ使う品物’にあたる”と判断した。

V . 結論

- (1) 韓国の特許請求の範囲の解釈における一番大きい変化は
 - 1998年特許裁判所の設立以降、特許請求の範囲に記載の**構成要件を重要視して周辺限定主義により解釈**することである。
- (2) 具体的な特許請求の範囲の解釈は、
 - **特許請求の範囲に記載されている文言に基づいてその技術的範囲を解釈し、他の明細書又は図面などの記載によりその技術的範囲を拡大又は縮小しないことが原則であり、**
 - **ただ、特許請求の範囲の記載が不明確である場合は、発明の詳細な説明参酌の原則により解釈又はその技術的範囲が限定される場合もある。**
 - **なお、出願経過参酌の原則及び公知技術参酌の原則によりその技術的範囲が限定されるか、または、特許発明の記載不備及び実施不可能の場合にはその権利範囲が否定される場合もある。**
 - **この様な基準あっても、実際の訴訟では、特許請求の範囲の記載が不明確の基準、記載不備及又は実施不可能の基準は事案ごとに異なる場合もあるので、当事者の対応が重要である。**
- (3) 権利解釈により権利範囲が確定された特許発明とイ号との対比による特許侵害の可否判断は
 - 最近請求項に記載された**構成要素は全て必須構成要素としてみなし、**オールエレメントルール(all element rule)に基づいて一つでも省略されたとか変形又は置換された構成がある場合には文言侵害にあたらぬと判断する。この傾向により、省略発明又は不完全利用発明は侵害にならず、迂迴発明は侵害になる傾向がある。勿論、均等論及び利用発明論も適用される。
- (4) 韓日間における特許請求の範囲の解釈の差
 - 特許請求の範囲の解釈方法は日本とあまり差がないように思える。これは特許というものは世界的に統一される傾向であるからと思われる。差といえば、韓国は最近**権利濫用論が確立されているところであり、その代わりに非特許権者が主張する自由実施技術の抗弁**が広く認められること、侵害訴訟より**権利範囲確認審判の方で特許請求の範囲の解釈**が多く行われるなどが挙げられる。
- (5) 韓日間に差がないとしても実際の特許侵害訴訟で特許請求の範囲の解釈には差が生じると思われる。なお、**同一事案であっても当事者の訴訟戦略、主張、証拠方法などによりその結果は異なる**と思われる。

AIP法律特許事務所紹介

● 出願と訴訟両方強い事務所

- 知的財産分野において実力と経歴を兼備した特許裁判所裁判官及び最高裁判所知識財産権担当裁判研究官(部長裁判官)出身の弁護士と、
- 機械、電子、化学及び生命工学などそれぞれの技術分野で特許裁判所技術審理官、特許審判院審判官、企業の特許課長、技術移転チーム長などの経歴を有する弁理士
- 弁護士4人、弁理士6人、スタッフ20人

● 安い費用で充実した実務

- 日本で知られている大きい事務所と比べ、実務の質は高いながら費用は安い

●

ご清聴、有難うございました。