

平成19年度 特許庁委託事業

韓国産業財産権調査報告書

(第56回)

2007年11月

独立行政法人日本貿易振興機構

委託先：金・張法律事務所

1. 選択発明の特許要件及び明細書の記載程度を判示した事例

【書誌事項】

当事者：株式会社中外製薬(原告、被上告人) v. マッドアンドカンパニーインコーポレイテッド(被告、上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2005 フ 3338

言渡し日：2007年9月6日

事件の経過：確定

【概 要】

公知の上位概念に含まれる下位概念だけからなる選択発明の場合、i) その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おらず、ii) 選択発明に含まれる下位概念のすべてが先行発明が持つ効果と質的に異なる効果を持っているか、質的な差がないとしても量的に顕著な差がある場合に限って特許を受けることができるため、選択発明の詳細な説明にそのような効果があることを具体的に確認できる比較実験資料又は対比結果まで記載しなければならないものではないとしても、通常の技術者が選択発明としての効果を理解することができる程度に明確かつ十分に記載してこそ明細書の記載要件が備わっていると言える。

【事実関係】

原告は、被告の登録特許のうち、第 11、12、16 項の発明は新規性又は進歩性がなく、特に第 16 項の発明(以下「本件第 16 項の発明」とする)は、明細書の記載不備に該当するとして無効審判を請求し、特許審判院は第 16 項に対する原告の請求を棄却して残りの請求項に対する請求を認容する審決を下した。これに対し、原告は本件第 16 項の発明に対する棄却審決の取消を求める訴訟を特許法院に提起し、

特許法院は上記の発明が選択発明として発明の詳細な説明の効果の記載が不充分であって明細書の記載要件を充たしていないとの原告の主張を受け入れて審決を取消す判決を下したところ、今度は被告が特許法院の判決に対し上告した。

【判決内容】

法院は、本件で問題となった請求範囲第 16 項の発明が、比較対象発明が開示している上位概念化合物の下位概念¹に該当する化合物の製造発明に関するものであって、いわゆる比較対象発明の選択発明²に該当するものと評価した後、本件特許明細書では請求項第 16 項による効果として「比較対象発明の実施例に比べて効果が著しく優れている」との記載があるだけで、他に比較対象発明に比べて質的に又は量的に顕著な効果を持つという事実を理解することができる程度に明確かつ十分に記載されているとは見ることができないと判断し、第 16 項の発明が無効であると判断した原審の結論を支持した。

ただし、原審は、選択発明の場合、先行発明に比べて顕著な効果を持つと見ることができるとも 1 つの対比結果を定量的な数値で記載しなければならないとしたが、大法院はその効果が必ずしも定量的な数値として表される必要まではないと判断した。

【専門家からのアドバイス】

選択発明の明細書記載要件と関連して(特に発明の効果の記載と関連して)、従来、大法院は「選択発明の詳細な説明には先行発明に比べて質的に異なる効果又は量的に顕著な差が発生する効果があることを明確に記載すれば充分であり、その効果の顕著さを具体的に確認することができる比較実験資料まで記載しなければならない」と判示(大法院 2003 年 4 月 25 日言渡し 2001 フ 2740 判決)したとこ

¹ 例えば、「弾性体」を上位概念とみる場合、「ゴム」、「スプリング」などがその下位概念になり得る。本件において上位概念として認められた化合物は「4-アザ-17-置換された-5-アンドロスタン-3-オン」であり、下位概念として認められた化合物は「17β (N-t-ブチルカルバモイル)-4-アザ-アンドロスト-1-エン-3-オン」であった。

² 選択発明の概念

ろがあるが、本件の原審である特許法院は「果して明細書にどの程度まで記載すれば選択発明が先行発明に比べて効果が質的に互いに異なったり、量的に顕著な差があることが明確に記載されたと認められるのか」との疑問を提起し、「選択発明としての物質発明の場合には、たとえ発明の効果を裏付ける実験データを明細書に記載する必要がないとしても、少なくとも発明の効果を一般的な場合よりさらに具体的に記載しなければならず～（中略）～本件において第 16 項の発明が明細書の記載要件を充足するためには異質的な効果を明確に記載したり、効果の量的な側面において比較対象発明の実施例に比べて効果が優秀であるという少なくとも 1 つの対比結果を定量的な数値で記載すべきであった」と判示した。これに対し、大法院は、既存の原則的な見解を再度確認しつつ「原審が少なくとも 1 つの対比結果を定量的な数値で記載することを要求したのは適切でない」として原審の基準が不適切であったことを指摘し、特許権者側により配慮する見解を示している。

しかし、大法院も特許法院と同様に、本件第 16 項の発明に関する明細書の記載要件が不備であると判断しており、最初から選択発明として出願する場合はもちろん、後日選択発明への減縮補正の可能性が存在する場合には上記のような基準を勘案し、発明の詳細な説明には可能な限り十分な発明の効果を記載することが必要であると言える。

特許法(権利範囲確認)

2. 積極的権利範囲確認審判の審決取消訴訟において、時期を逸した確認対象発明の不実施主張が許容されないことを説示した事例

【書誌事項】

当事者：〇〇(原告) v. デホ株式会社(被告)

判断主体：特許法院

事件番号：2007 ホ 647

言渡し日：2007年10月5日

事件の経過：上告

【概要】

積極的権利範囲確認審判手続きにおいて被請求人が確認対象発明をあたかも実施しているかのような言動を示し、請求人も特許審判院も被請求人がこれを実施していることを前提として手続を進め、被請求人敗訴の審決に至った後、審決取消訴訟の段階に至ってはじめて被請求人がこの確認対象発明を実施していなかったと主張することは、禁反言又は信義則によって許容されない。

【事実関係】

被告は、本件確認対象発明が被告の登録特許発明の権利範囲に属するという趣旨の積極的権利範囲確認審判を特許審判院に請求し、特許審判院はこれを認容する審決を下した。その後、原告は特許法院に上記審決の取消を求め、自分は本件確認対象発明を実施していないため、本件審判請求は適法でないという主張を新たに提起して争った。

【判決内容】

法院は、権利範囲確認審判において、確認対象発明の特定は審判請求の適法要件として審決時を基準に判断され、これに対する審決取消訴訟はそのような審決の適法性のみを判断の対象とする点、特に積極的権利範囲確認審判において確認対象発明を実施しているかどうかは被請求人の支配領域にあるものであるため、請求人はこれを正確に把握することができず、これを確認及び立証するのに相当な努力が要求される反面、被請求人は非常に容易にこれを確認することができる点、積極的権利範囲確認審判で請求人が特定の確認対象発明を被請求人が実施しない場合には確認の利益がなく、特許発明の権利範囲など本案に関してさらに判断する必要なしにその審判請求は却下される点、及び審判手続きにおいて確認対象発明の補正は審判請求趣旨の補正に該当し特許法第 140 条第 2 項、第 1 項により要旨を変更しない範囲内で許容されるが、審決以後の審決取消訴訟の段階では許容されない点などを考慮すれば、積極的権利範囲確認審判手続きにおいて被請求人が請求人の審判請求を単純に否認し請求人の側が特定の確認対象発明の実施・不実施を立証するようにするのではなく、答弁書又は意見書を提出したり口頭陳述するなどの方法で審判請求の適法要件と本案の要請に関して積極的に争いつつも、実際に当該確認対象発明を実施しているかどうかに関してはこれを肯定したり、又は何ら答弁をしないなど、請求人に対してあたかも確認対象発明を実施しているかのような明示的又は暗黙的な言動を示すことで、これにより請求人が確認対象発明の補正やその実施に関する証拠提出などの特別な措置を取らないまま審判手続きを進め、特許審判院も被請求人が確認対象発明を実施していることを前提に審決を下した場合には、たとえ審判手続きと審決取消訴訟手続きが審級関係にはないとしても、審決取消訴訟の段階に至ってようやく被請求人であった当事者が当該確認対象発明を実施していないと主張することは自らの言動により形成された相手側の信頼を害し、審判手続きを過度に形骸化させるものとして禁反言又は信義則により許容されないと判示した。

【専門家からのアドバイス】

積極的権利範囲確認審判において被請求人が確認対象発明を実施しているかどうか

かを審判段階から積極的に争わなかったのにもかかわらず、審決取消訴訟に至ってから実施していないと主張するということは、当事者の訴訟戦略という側面から見れば、一応許されるのではないかと見ることもできる。しかし、一般訴訟とは異なり、特許法上の審判手続きと審決取消訴訟手続きは互いに上級審下級審の関係ではないため、被請求人が審判段階では全く争わなかった確認対象発明の実施・不実施を審決取消訴訟の段階に至ってから不実施であると主張した場合、審判請求人は訴訟段階でそれに対し効果的に対処できる手段が実質的にないという点を考慮すれば、結局のところ、特許法院が禁反言又は信義則を根拠にこのような適切な時期を逸した不実施主張を許容しなかったことは妥当な判決であると言える。

従って、積極的権利範囲確認審判の当事者、特に被請求人はこの点を念頭に置いて審判手続きに臨まなければならないことはもちろん特許審判院でもこれを考慮した適切な審判手続きの進行が必要であろう。

3. 不使用を理由とする登録取消審判で取消を求めるその指定商品に対する審判請求人の類似商品登録可能性は考慮事項ではないと判示した事例

【書誌事項】

当事者：株式会社ナムヤン(原告) v. ナムヤン乳業株式会社(被告)

判断主体：特許法院

事件番号：2007 ホ 2407

言渡し日：2007年10月5日

事件の経過：上告

【概要】

被審判請求人の商号や商標の周知性が認められるとしても、これと類似の商標登録を公益上許容するかしないかという問題は、そのような商標出願があった場合、商標法所定の商標登録要件に関する各規定により判断することであって、商標登録取消審判請求事件ではこれを考慮するものではない。

【事実関係】

被告は、原告の登録商標がその指定商品のうち「アロエ汁が含まれた野菜ジュース」に関して審判請求日前、継続して3年以上国内で正当な理由なしに使われなかったため、上記の指定商品に関する登録が取消されなければならないとして登録取消審判を請求し、特許審判院は被告の請求を認容する審決を下した。これに対し原告はその審決の取消を求める訴訟を特許法院に提起して「登録商標の要部である‘ナムヤンアロエ’部分は国内の取引者や需要者らの間で周知・著名性を取得し、本件登録商標の指定商品のうち、本件取消審判が請求された「アロエ汁が含まれた野菜ジュース」と残りの指定商品である「アロエ汁、アロエ汁が含まれた野菜汁、アロエ汁が含まれた植物汁」などは実質的に同一であるか、類似の商品であるため、

仮に本件登録商標のうち、アロエ汁が含まれた野菜ジュースに対する商標登録が取消されるとしても、原告の先使用周知・著名商標と残りの指定商品に対する本件登録商標の存在により被告は取消される商標を適法に使用したり登録を受けることができないため、被告の本件審判請求は、権利保護の利益ないし審判請求の利益が認められないにもかかわらず審判請求権を濫用し提起されたものであって不適法である」との主張を提起した。

【判決内容】

本件で法院は、被告が1997年頃から冷蔵ジュースなど飲料製品を生産・販売している事実、被告が2002年5月14日登録番号第0520401号として「・・・・（ナムヤンアロエのハングル）」を指定商品「飲料用野菜ジュース（アロエ成分が含まれたものに限定する）、アロエジュース」などについて商標登録を受け、2004年6月7日登録番号第0584358号として「남양알로에생(ナムヤンアロエのハングル+生)」を指定商品「非アルコール性果物ジュース（アロエ成分が含まれたものに限定する）」などについて商標登録を受けており、これらの商標に対して、原告が2005年12月26日付で登録無効審判を請求した事実を認めた。この事実に基づいて法院は、「被告は本件登録商標の指定商品と類似の商品を製造・販売する者として、本件登録商標と類似の商標を使用しており、原告から商標権の対抗を受けているため、本件登録商標の消滅に直接的かつ現実的な利害関係のある者であると言える。そして、被告が本件登録商標の取消後、これを使用したり登録を受けることができるかどうかは、被告がそのような商標を使用することにより権利範囲確認などが請求されたり、又は侵害訴訟が提起されたり、商標出願をした時に商標法所定の各規定により判断することであって、本件商標登録取消審判請求事件では考慮する事項ではない」との理由で原告の主張を排斥した。

【専門家からのアドバイス】

商標の不使用を理由とする登録取消審判は、商標権者が具体的な使用意思もなく実際に長い間登録商標を使用していない指定商品に対して商標法上の独占・排他的

な権利を認めることは不当であるという趣旨の不使用商標権者に対する制裁規定であるから、公益的見地から取消審判を請求することができる利害関係人の範囲が幅広く認められてしかるべきであるし、登録取消審判の趣旨に照らせば、後日、審判請求人が取消された指定商品に対する類似商標を出願し登録を受けることができるかどうかは、登録取消を決定することにおいて考慮要素になり得ないという点から原告の審判請求権濫用主張を排斥した本件判決は至極妥当であると言える。他人に対して権利を行使しようとする商標権者は、自分に不使用取消審判の対象となる指定商品はないか予め検討し、相手側から逆に攻撃を受けないよう最大限防御策を講じておく必要がある。