



JETRO

# 韓国の進歩性関連実務および 判例の変化動向

2017年2月



**HANYANG**  
INTERNATIONAL PATENT AND LAW FIRM  
韓洋国際特許法人

弁理士 金世元  
ksw@hanyanglaw.com



# 目次

- I. 概要
- II. 進歩性の判断時に考慮すべき事項
- III. 進歩性判断基準の変化
- IV. 類型別進歩性判断基準・判例
- V. まとめ



# I. 概要

## ● 韓国特許法上の拒絶理由(無効事由)および立証責任の分配

権利の存在を  
主張する者



### <主要な権利根拠規定の要件事実>

- 産業上利用できる発明をしたという事実
- 記載要件を満足するという事実 → 全体拒絶理由の約25%\*
- 発明の単一性要件を満足するという事実(無効事由ではない)
- 新規性例外事由が存在するという事実

\* 記載不備と進歩性欠如の拒絶理由が共に発行される場合は、全体拒絶理由の約50%

権利の不存在を  
主張する者



### <主要な権利障害規定の要件事実>

- 新規性が欠如している発明だという事実
- 進歩性が欠如している発明だという事実 ② 全体拒絶理由の約75%\*\*
- 先願・拡大された先願に違背しているという事実
- 新規事項の追加に該当するという事実

\* 引用例が2個以上となる場合が大部分



「。。。特許発明が引用発明に比べて進歩性が無いという点を認めてもらうためには、それを主張する者が特許発明を無効とさせられるほどの十分な立証をしなければならない。。。」(特許法院 2000年10月26日 言渡2000H e o 334判決)

# I. 概要

## ● 韓国特許法第29条第2項

特許出願前にその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が第1項各号のいずれか一つに該当する発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

### 米国



(AIA 35 U.S.C. 103) A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole **would have been obvious** before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains....

### 欧州



(EPC Article 56) An invention shall be considered as involving **an inventive step** if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art....

### 中国



(Chinese Patent Law Article 22) Inventions and utility models for which patent rights are to be granted shall be ones which are novel, creative and of practical use...Creativity means that, compared with the existing technologies, the invention possesses **prominent substantive features** and indicates remarkable advancements, and the utility model possesses substantive features and indicates advancements.

# I. 概要

## ● 進歩性判断に関する韓国の審査基準(1)

韓国の



審査基準

### 特許法第29条2項の趣旨

「特許法第29条第2項において進歩性の無い発明に対し特許が付与できないようにした理由は、従来技術と同様ではないというだけで、技術的な効果においてより優れていなかったり、改善の程度が微々としていたりする技術に対し特許権を付与することは、技術の発達に貢献した者に対し、その公開の代価として独占排他権を付与する特許制度の趣旨とも合わないようになるだけでなく、このような特許権により第三者の技術実施が制限されることに繋がり、産業発展に寄与しようとする特許制度の目的に反することになるからである。

### 進歩性判断の方法

審査官は出願当時に通常の技術者が直面していた技術水準の全体を考えようと努力すると同時に、発明の説明及び図面を勘案して出願人が提出した意見を参酌し、出願発明の目的、技術的な構成、作用効果を総合的に検討し、技術的構成の困難性を中心に目的の特異性及び効果の顕著性を参酌して総合的に進歩性が否定されるか否かを判断する。[2007Hu1527、2001Hu812、97Hu2224]

日本の



審査基準

### 進歩性の判断に係る基本的な考え方

進歩性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討することにより行う。当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたか否かの判断には、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価することが必要である。そこで、審査官は、これらの諸事実を法的に評価することにより、論理付けを試みる。

# I. 概要

## ● 進歩性判断に関する韓国の審査基準(2)

韓国の



審査基準

### 進歩性判断の手続き

- (1) 請求項に記載された発明を特定する。この場合、請求項に記載された発明の特定方法は「第2章の新規性判断」と同様である。
- (2) 引用発明を特定する。この場合、引用発明の特定方法は「第2章の新規性判断」と同様であり、複数の引用発明を特定することも可能である。引用発明を特定する時は請求項に記載された発明と共通する技術分野及び技術的課題を前提に通常の技術者の視覚から特定しなければならない。
- (3) 請求項に記載された発明と「最も近い引用発明」を選択し、両者を対比してからその相違点を明確にする。相違点を確認するときは発明の構成要素間の有機的結合性を勘案しなければならない。より具体的には、発明を成す構成要素中、有機的に結合されているもの同士では構成要素を分解せずに結合された一体として引用発明の対応する構成要素と対比することにする。
- (4) 請求項に記載された発明が最も近い引用発明と相違があるにも関わらず、最も近い引用発明から請求項に記載された発明に想到することが通常の技術者にとって容易であるか否かについて、他の引用発明と出願前の技術常識及び経験則などに基づいて判断する。

日本の



審査基準

- (1) 審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素(3.1参照)に係る諸事情に基づき、他の引用発明(以下この章において「副引用発明」という。)を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。
- (2) 。。。 (3) 上記(1)に基づき、論理付けができると判断した場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く要素(3.2参照)に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。
- (4) 上記(3)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、。。。。

# I. 概要

## ● 進歩性判断に関する韓国の審査基準(3)

### 容易性判断の根拠

1. 発明に至る動機が存在すべきである。
  - 1) 引用発明内容中の示唆、2) 課題の共通性、3) 機能/作用の共通性、4) 技術分野の関連性
2. 通常の技術者の通常の創作能力の発揮に該当するもの
  - 1) 均等物による置換、2) 技術の具体的適用による単なる設計変更、3) 一部の構成要素の省略
  - 4) 単なる用途の変更・限定、5) 公知技術の一般的な適用
3. より優れた効果の考慮
4. 発明の類型による進歩性の判断
  - 1) 選択発明の進歩性判断、2) 数値限定発明の進歩性判断、3) パラメーター発明の進歩性判断
  - 4) 製造方法で特定された物の発明の進歩性判断

### 5. 結合発明の進歩性判断

「複数の先行技術文献を引用して結合発明の進歩性を判断するにおいては、その引用される技術を結合させると、当該出願発明に想到し得るという暗示、動機などが先行技術文献に提示されているか否かを主に参酌して判断する。但し、そうでなくても当該出願発明の出願当時の技術水準、技術常識、該当技術分野の基本的な課題、発展傾向、該当業界の要求などに照らして、その技術分野における通常の知識を有する者が容易にそのような結合に至ることができると認められる場合には、当該結合発明の進歩性が否定できる。(大法院 2007年9月6日 言渡 2005Hu3284判決参照)」

韓国の



審査基準

# I. 概要

## ● 進歩性関連審査の現実

### 例) 引用発明1及び2の結合による進歩性の否定

[事例1] 「構成1－4はそれぞれ引用発明1の～と同様であるが、構成5－9は比較対象発明1に示されていないという違いがあります。しかし、構成5－9は比較対象発明2の～と実質的に同様であるため、請求項1の発明はこの発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が引用発明1及び2の結合により容易に発明できるものです。」

[事例2] 「構成2－4は引用発明1の～と同様であり、構成1は引用発明1に開示されていない違いがあります。この違いについて検討すると、構成1の特徴は。。。引用発明1と同様な技術分野である引用発明2の～と実質的に同様であり、通常の技術者が引用発明2の構成を引用発明1に結合させることに格別な困難が無く、これにより通常の技術者が予測できない顕著な効果があるとも見ることはできません。」

[事例3] 「。。。 (引用発明1との相違点である) 構成2、4について詳しく検討すると、引用発明1には電極層の一部が取り外されて複数の電極ブロック層として構成されたことが開示されていませんが、これは引用発明2の図1に開示されている複数個の充電容量上電極(25a, 25b, 25c)と、これらが短絡した場合、TFT(24)のドレイン電極から分離できるように蓄積容量上電極に接続される接続電極(25)と同様です。従って、請求項1の発明は、通常の技術者が引用発明1と2との結合により容易に発明できるといえます。」

[事例4] 「。。。なお、通常の技術者が引用発明2の上記の構成を引用発明1に採用して設計変更をするには格別な技術的困難性があるとは認められないため。。。」(→ 意見書のみで拒絶理由を克服)

 [事例5] (拒絶決定書) 「。。。再度審査してみても請求項1の構成は～特徴を除いては引用発明1と同様であり、。。。たとえその違いを認めるとしても、引用発明2の光源の配置部からも通常の技術者が容易に着眼し構成できるものです。」(→ 補正無しに不服審判して、拒絶決定の取り消し)

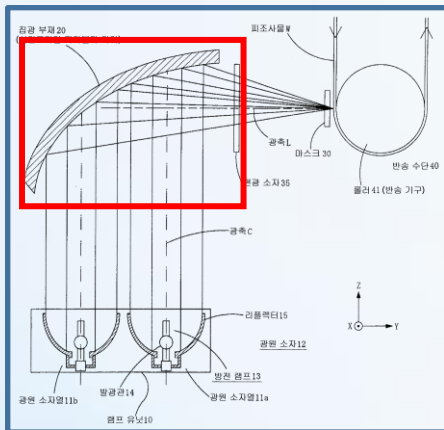
# I. 概要

## ● 進歩性関連審査の現実

### 事例5の経緯

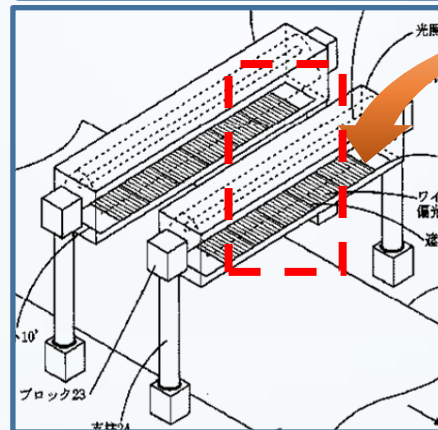
〔請求項1〕ランプユニットからなる光出射部及び第1の方向に伸び前記光出射部からの光を線状に集光する集光部材を含む光照射装置であって、。。。前記集光部材は、前記第1の方向に垂直な断面が放物線状の光反射面を有するシリンдриカル・パラボラミラーにより構成されており、前記複数の光源素子列から出射される光が、前記集光部材により前記第1の方向に伸びるように線状に集光されることを特徴とする（光配向膜用）光照射装置。

#### 本願発明



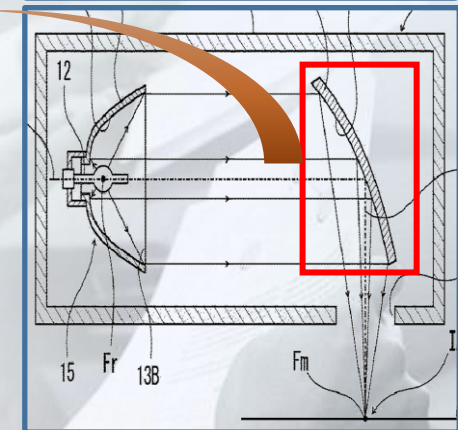
光照射装置

#### 比較対象発明1



光照射装置

#### 比較対象発明2



インクジェットプリンタ

# I. 概要

## ● 進歩性関連審査の現実

### 事例5の経緯

[請求項1]ランプユニットからなる光出射部及び第1の方向に伸び前記光出射部からの光を線状に集光する集光部材を含む光照射装置であって、。。。前記集光部材は、前記第1の方向に垂直な断面が放物線状の光反射面を有するシリンдриカル・パラボラミラーにより構成されており、前記複数の光源素子列から出射される光が、前記集光部材により前記第1の方向に伸びるように線状に集光されることを特徴とする(光配向膜用)光照射装置。

(特許拒絶決定)「。。。なお、今回の補正を通じて、集光部材が放物線状の光反射面を有するシリンдриカル・パラボラミラーであることをさらに記載したが、比較対象発明2(図5、図6参照)の反射ミラーも、シリンдриカル・パラボラミラーです。。。従って、請求項1は、比較対象発明1、2から通常の技術者が容易に構成することができます。。。」

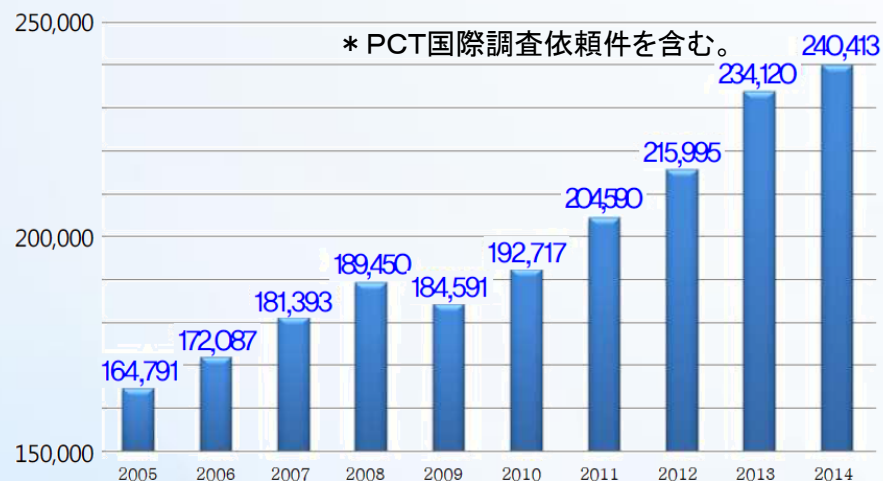
(**審決**) 要するに、比較対象発明2はインクジェットプリンターをその技術分野としており、高い照度を得ることができ、熱が光照射対象物に及ぼす影響を低減させる光照射器を提供することを解決課題としていることから、本件出願発明の技術思想に対する記載や示唆が無いという点で、比較対象発明2を比較対象発明1と結合させることは難しく、たとえ比較対象発明2に記載された反射ミラーだけを別途取り外して比較対象発明1の光照射装置に結合させるとしても、比較対象発明2の反射ミラーを比較対象発明1の光照射装置に結合させる動機や理由が無い。つまり、反射ミラーを比較対象発明1の光照射装置に無理に配置する場合、光照射装置全般にかけて構成及び配置変更を伴うことになるので、比較対象発明2を比較対象発明1と結合させることは無理がある。

# I. 概要

## ● IP5の審査比較(2013年基準)

|           | 韓国   | 日本    | 欧州    | 中国    | 米国    |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|
| 審査官(名)    | 812  | 1,701 | 4,101 | 7,271 | 7,928 |
| 審査処理期間(月) | 13.2 | 14.1  | 26.4  | 10.9  | 18.2  |
| 1人当たり処理件数 | 225  | 156   | 49    | 59    | 77    |
| 1件当たり審査時間 | 8.9  | 12.8  | 40.8  | 33.9  | 26.0  |

## ● 特許出願件数



\* 最近10年間年平均特許出願増加率: 3.1%、PCT国際調査: 25.6%

## ● IP5の審査品質の比較



# I. 概要

## ● 事例6: 訴訟での証拠提出無制限主義

| 日時         | 内容                 | 引用例                  |
|------------|--------------------|----------------------|
| 2013. X. X | 審決: 審判請求棄却→請求項全部有効 | D1～D3                |
| 2014. O. O | 判決: 審決取消→請求項全部無効   | D1～D3, <b>D4, D5</b> |
| ISSUE      | 審理範囲無制限説           |                      |

## ● 事例7: 無効審決予告制度の不在

| 日時         | 内容          | 参考                      |
|------------|-------------|-------------------------|
| 2015. X. X | 審決: 審判請求認容  | 審理で議論しなかった多数の論理が審決に現れた。 |
| ISSUE      | 無効審決予告制度の導入 |                         |

## ● 事例8: 再審査の強化

| 日時         | 内容                           | 引用例              |
|------------|------------------------------|------------------|
| 2016. X. X | 拒絶決定: 請求項1(進歩性なし)、請求項2(特許可能) | D1～D3            |
| 2016. O. O | 再審査請求: 請求項2を請求項1に併合          |                  |
| 2016. X. X | 拒絶理由通知: 請求項1(進歩性なし)          | D1～D3, <b>D4</b> |
| ISSUE      | 審査の強化                        |                  |

# I. 概要

## ● 変化の兆候

### 出願人(特許権者)保護を強化しようとする政府の政策及び法律の改正

- 審査官一人当たりの審査処理件数の適正化
- 先行技術DBおよび検索システム拡充
- 特許審査評価・検証の強化
- 無効審決予告制度の導入の試み
- 無効審判の審理方式の改善の努力
- 審級間の審理範囲および判断基準の調和の努力

### 特許法院での審決取り消し率の増加傾向

- 進歩性判断時、主引用発明と副引用発明とを明確に区分する傾向
- 容易想到可否をより直接的に判断しようとする傾向(引用発明の結合に対する動機や示唆の存否に基づいて進歩性が否定されるか否かを判断)。

「2002年から2006年までの進歩性を判断した判決の中で、構成、効果の対比を越えて先行技術から該当発明に至る動機などが存在するか否かを考慮してから進歩性を判断したのは1.5%に過ぎないという調査結果がある。」 - イ・ホン、発明の進歩性判断に関する研究、2016年9月

# I. 概要

## ● 特許法院内の研究

### 1. 従来の進歩性判断方式に対する批判

- 判断者(審査官、法官)は既に当該発明の技術的課題に対する解決策を全て知っているため、「後知恵(hindsight bias)」に基づき、あまりにも簡単に、容易に想到できると認めてしまう。
- 請求項の構成を複数個に分け、構成別に先行発明と対比して構成の困難性を判断する「構成要素別対比方式」は、有機的に結合された全体としての構成の困難性を判断することを難しくする。
- 先行発明に該当構成が開示されているだけで、通常の技術者は先行発明の結合によって該当請求項の構成を容易に想到できると判断し、「結合の容易性」について十分な論拠が提示されていない。

### 2. 進歩性判断方式を改善するための努力

- 特許法院審理方式研究会
  - 先行発明の結合関係を特定(主引用発明、副引用発明)
  - 請求項の全体構成を主引用発明と対比(共通点及び相違点検討)
  - 相違点に対する評価(副引用発明との結合から容易に想到できるか否かを検討)
- 特許法院判決文改善研究会: 改善された進歩性審理方式が反映された、統一された形式の判決書作成の研究
  - 従来の目的、構成、効果の対比方式は控える
  - 容易に想到できるか否かの判断時に該当目的、効果などを考慮
  - 相違点に対する評価部分をなるべく詳細に記載

出典:進歩性判断(討論)イ・ヘジン特許法院判事、韓国知識財産学会 50周年記念学術大会、2016年

# I. 概要

## ● 特許法院内の研究

### 3. 先行発明らの結合関係の特定

特許無効を主張する当事者に、先行技術のうち主に参酌する先行発明である「主引用発明」と、このような主引用発明に結合される「副引用発明」はどれなのかを明確に特定させる。通常、「主引用発明」は特許発明と技術分野が同じで、構成が最も多く共通している発明が選択されている。

<請求項1の全体構成を主引用発明と対比>

|       | 請求項1 | 主引用発明 |
|-------|------|-------|
| 構成要素1 | A    | A     |
| 構成要素2 | B    | B     |
| 構成要素3 | C    |       |

### 4. 相違点に対する評価

➤ 違いのある構成が副引用発明に開示されているかを検討 → 容易に想到できるか否かを審理

➤ 考慮要素

- ① 結合に対する暗示や動機、出願当時の技術水準、技術常識、該当技術分野の基本的な課題、発展傾向、該当業界の要求、従来技術の改善に対する認識（従来技術の問題点、技術的な課題）
- ② 改善のための努力と失敗事例、従来技術から当該発明に至るまでの期間（技術指導）
- ③ 発明を妨害する技術的偏見の存在、結合を妨害する要因（技術的な課題の相違、結合時の数多い構造の変更など）
- ④ 当該発明の効果予測

出典：進歩性判断（討論）イ・ヘジン特許法院判事、韓国知識財産学会 50周年記念学術大会、2016年

# I. 概要

## ● 特許法院内の研究

### 副引用発明の類型



### 容易想到性の審理

同じ技術分野の周知慣用技術

容易に想到できると簡単に認定

同じ技術分野の先行技術(多数)

結合の困難性に関する審理に集中: 結合に対する示唆や暗示、結合を妨害する要因(技術的課題の相違、結合時の数多い構造の変更)

汎用技術であるが該当技術分野では利用されたことのない技術

着想の困難性に関する審理に集中: 該当技術が使用されなかった理由、問題点を認識し該当技術を結合して解消するに所要された時間等を検討

他の技術分野の先行技術

着想及び結合の困難性に関する審理に集中

出典: 進歩性判断(討論)イ・ヘジン特許法院判事、韓国知識財産学会 50周年記念学術大会、2016年

# I. 概要

## ● 特許法院内の研究

### 進歩性に関する特許法院判決文の作成例

#### 基礎事実

特許発明  
(背景技術および説明・要約を記載)

主先行技術  
(背景技術および説明・要約を記載)

先行技術の公知程度

#### 特許発明と主先行技術との対比

共通点

相違点

対比内容

#### 相違点に対する評価、克服可能性の検討

技術分野

他の先行技術、  
周知慣用技術

結合の困難性

作用効果

- 解決しようとする課題
- 課題解決原理
- 課題解決のために採択した手段

#### 対比結果のまとめ

## II. 進歩性判断時に考慮すべき事項

### ● 進歩性関連の特許法条文

[韓国特許法第29条第2項] 特許出願前にその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が第1項各号のいずれか一つに該当する発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

[韓国特許法第97条] 特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載されている事項に基づいて定められる。



## II. 進歩性判断時に考慮すべき事項

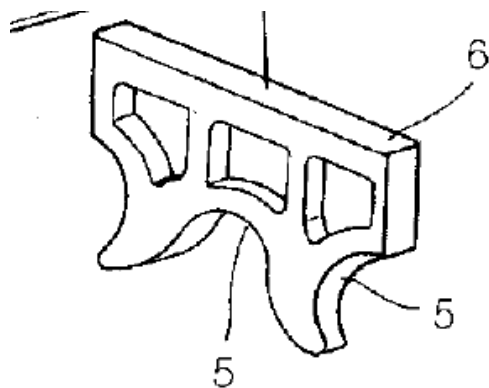
### ● 1-1. 請求項の解釈:「原則」特許請求範囲の記載に基づいて解釈

「特許請求の範囲には特許として保護を受けようとする事項が記載され、特許発明の保護範囲は特許請求の範囲に記載された事項により定められるので、特許の要件を判断するための発明の技術構成は特許請求の範囲の記載に基づいて確定しなければならず、特別な事情が無い限り、発明の詳細は説明や図面に示された具体的な実施例に制限して確定することは許容されない。。。

請求の範囲に「踏み台支持部材」が「弧状結合部」と一体で形成されるのか、それとも分離結合されるのかについて何の限定も無いので(発明の詳細な説明にもこれに関する記載はおらず)、本件特許発明の「踏み台支持部材」は、「弧状結合部」と一体で形成された形態と分離結合された形態をいずれも含むものとその技術構成が確定するということになり、その出願明細書に添付された図面に記載された実施例に過ぎない「一体で形成された踏み台支持部材(6)」に限定解釈することはできないと言える。」(大法院 2001年9月7日 言渡99Hu734判決など)

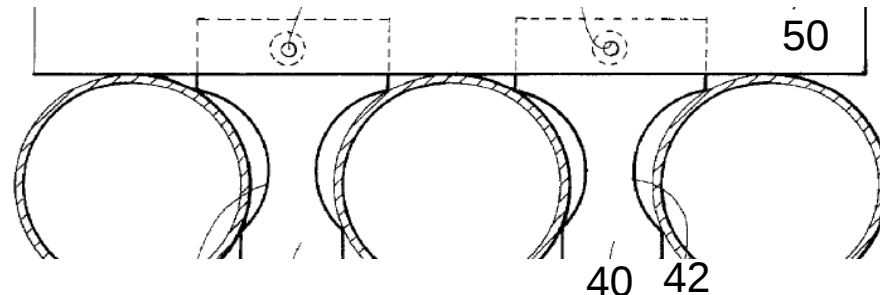
#### 本件特許発明

【請求項1】。。。中央及び両側に弧状結合部(5)が形成される踏み台支持部材(6)が設けられ。。。



#### 比較対象発明1

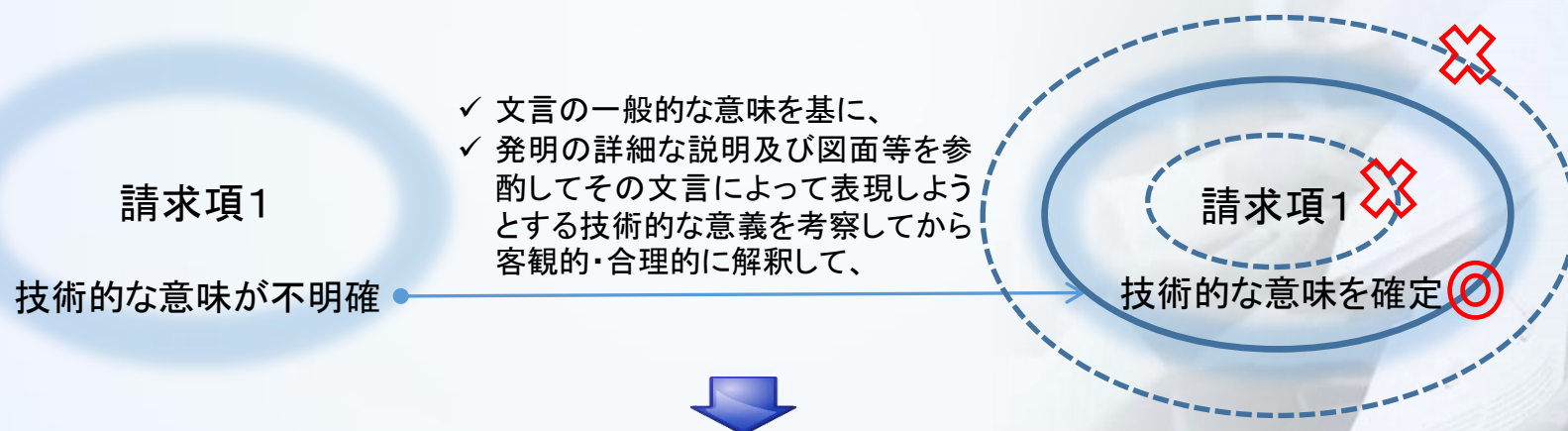
弧状の凹部(42)が形成された挟持部材(40)と支持部材(50)とが分離結合された構成



## II. 進歩性判断時に考慮すべき事項

### ● 1-2. 請求項の解釈:「明細書記載の参酌」記載の意味が不明確な場合(1)

「特許請求の範囲は特許出願人が特許発明として保護を受けようとする事項を記載したものである。新規性・進歩性の判断の対象となる発明の確定は特許請求の範囲に記載された事項に基づくべきである。但し、特許請求の範囲に記載された事項は発明の詳細な説明や図面などを参酌しないとその技術的な意味が正確に理解できないので、特許請求の範囲に記載された事項はその文言の一般的な意味を基にしながらも、発明の詳細な説明及び図面等を参酌してその文言によって表現しようとする技術的な意義を考察してから客観的・合理的に解釈しなければならない。しかし、発明の詳細な説明及び図面などを参酌するとしても発明の詳細な説明や図面など他の記載によって特許請求の範囲を制限するか拡張して解釈することは許容できない(多数の大法院判決)」



「許容される参酌による解釈」と「禁止される制限解釈」とを区分することは実際の事案では難しい問題！！！！

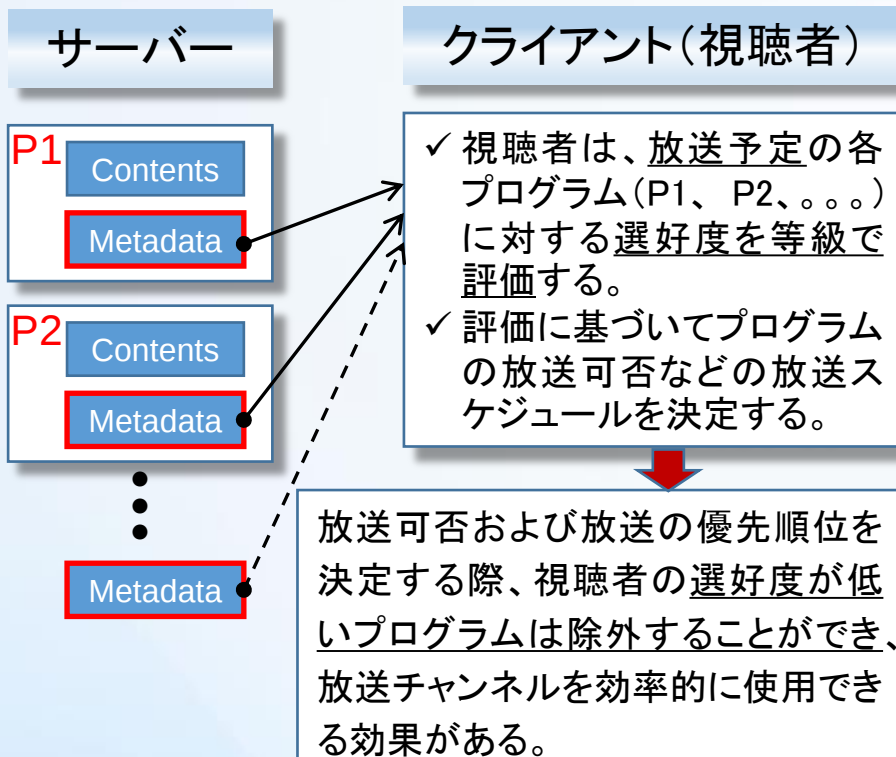
しかし、訴訟の勝敗に繋がるとも重要な問題！！！！ → CASE STUDYが必要

## II. 進歩性判断時に考慮すべき事項

### ● 1-2. 請求項の解釈:「明細書記載の参酌」記載の意味が不明確な場合(2)

(大法院 2010年1月28日 言渡 2008年Hu26 判決)「既にスケジュールされて放送されるか」の部分は、その文言の記載自体では技術的な意味が明確に確定できないということになるので、原審が本件第1項発明の残りの記載と発明の詳細な説明などを参酌して、これが既にスケジュールされて放送が予定されている場合を意味するだけで、現在放送されるプログラムとメタデータを一緒に放送する場合を意味してはいないと解釈したことは正当である。

#### 本願発明(放送スケジュールを決定する方法)



#### 比較対象発明

プログラムの放送時に、そのプログラムと一緒に、そのプログラムの属性情報を送信する。

これを視聴者のプログラムに対する選好度が表示される仮想チャンネルに表示する。

評価の高いプログラムを探すためにいちいちチャンネルを検索する手間を省くことができる効果がある。

## II. 進歩性判断時に考慮すべき事項

### ● 1-2. 請求項の解釈:「明細書記載の参酌」記載の意味が不明確な場合(3)

#### 請求項1

複数のクライアントシステムにメタデータ(前記メタデータは既にスケジュールされて放送されるか、以後放送される可能性があると思われる複数の放送プログラミングコンテンツのうち、それぞれの放送プログラミングコンテンツを説明する説明語及び／または属性セットを含む)を放送するステップ;

前記複数のクライアントシステムから前記複数の放送プログラムコンテンツに対するコンテンツ等級(ratings)を受信するステップ; 及び

以後の放送の間に前記複数のクライアントシステムに前記複数の放送プログラミングコンテンツのうち選択された部分(前記複数の放送プログラミングコンテンツのうち前記選択された部分は前記複数のクライアントシステムから受信された前記コンテンツ等級に応じて選択)を放送するステップを含む方法。

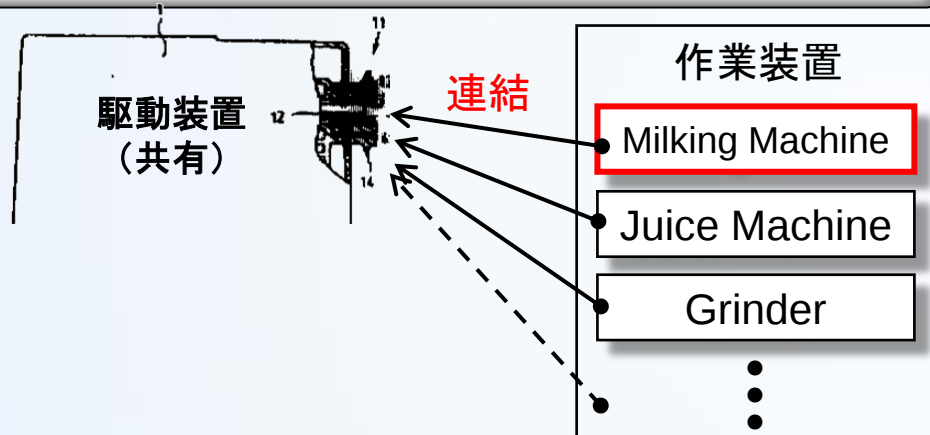
(大法院 2010年1月28日 言渡 2008年Hu26 判決)「既にスケジュールされて放送されるか」の部分は、その文言の記載自体では技術的な意味が明確に確定できないということになるので、原審が本件第1項発明の残りの記載と発明の詳細な説明などを参酌して、これが既にスケジュールされて放送が予定されている場合を意味するだけで、現在放送されるプログラムとメタデータを一緒に放送する場合を意味してはいないと解釈したことは正当である。

## II. 進歩性判断時に考慮すべき事項

### ● 1-4. 請求項の解釈:「明細書記載の参酌」機能式請求項の場合

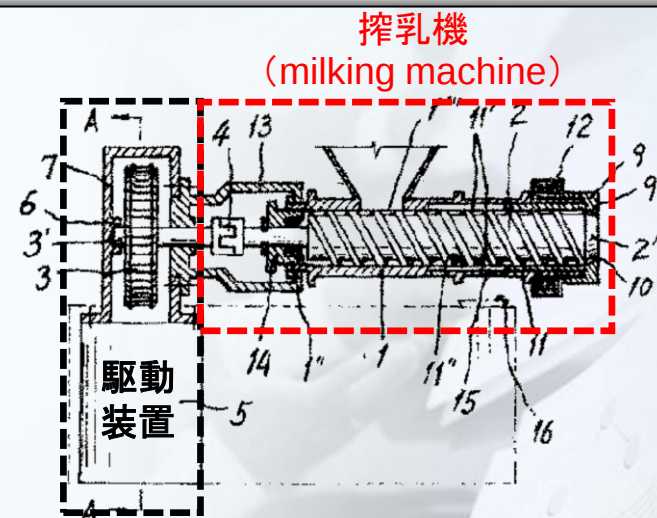
登録考案の請求の範囲の記載が機能的表現である場合、明細書本文と図面の記載を参考にして解釈することができるという理由から、考案の詳細な説明と図面の記載を参考にして、実質的にその意味内容を確定した事例。

#### 本件特許発明: 搾乳機 (milking machine)



Juice Machine, Grinderなどの他の作業装置にも使用できる駆動装置を備えた搾乳機 (milking machine) を提供することで、作業装置の選別購入または作業装置の追加購入で需要者の負担を軽減し、一般主婦であっても駆動装置と作業装置との 分離、接続を簡単に行う ことができる効果がある。

#### 引用考案: 搾乳機 (milking machine)



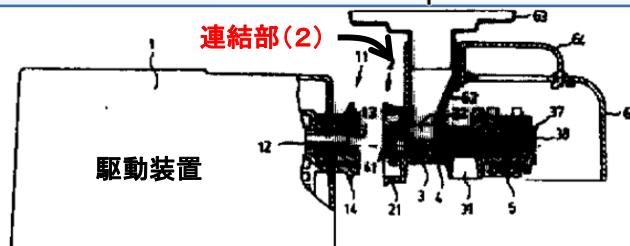
搾乳機 (milking machine) はシリンダー固定台 (13) によって駆動装置に連結される。

## II. 進歩性判断時に考慮すべき事項

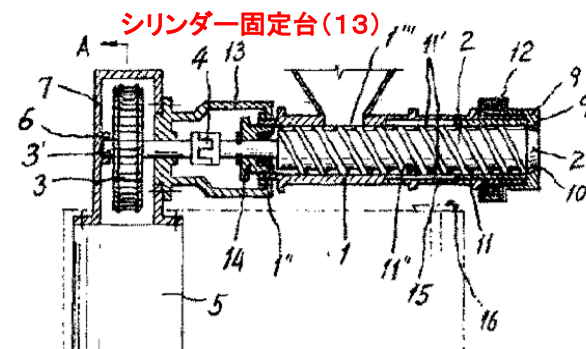
### ● 1－4. 請求項の解釈:「明細書記載の参酌」機能式請求項の場合

#### 請求項1

【請求項1】 **共有する**駆動装置(1)の動力供給部(11)に**取り付けるための**連結部(2)と、。。。搾乳シリンダー(3)と、。。。搾乳スクリュー(4)と、。。。ホッパ(6)とで構成されたことを特徴とする搾乳機。



#### 引用考案



「本件登録考案の要旨は連結部の構成と言えるが、請求の範囲の記載からしても、連結部の構成は「駆動装置を共有するための連結部」と限定されているが、「連結部」の記載は依然として機能的な表現なので、考案の詳細な説明と図面の記載を参考にして実質的にその意味内容を確定してみると(被告は本件登録考案の請求の範囲には「連結部」とのみ記載されているのでその文言通り解釈されるべきであり、図面や詳細な説明の記載を参考にして解釈できないという趣旨で主張しているが、本件登録考案の請求の範囲に「駆動装置を共有するための連結部」という意味で記載していて、漠然と連結部と記載したものとは違い、また「連結部」や「連結手段」のような機能的表現の場合には、明細書の本文と図面の記載を参考にして解釈できるものであって、被告の主張は受け容れられない。)、その詳細な説明及び図面に明白に記載されてある通り、連結金具(14)(18)と連結クリップ(15)とからなるフランジタイプやスクリュータイプ、ボルト絞りタイプなどの製作と操作しやすい連結要素で構成された事実がわかる。これに対し、引用考案は。。。。本件登録考案のように駆動装置から作業装置を誰でも容易に分離し連結できる連結手段を備えていると見なすこともできない。」(大法院2001. 6. 29. 言渡98Hu2252 判決)

## II. 進歩性判断時に考慮すべき事項

### ● 1－5. 請求項の解釈:PBPクレームの場合(1)

新規性、進歩性などの特許要件

過去の判決の傾向

その製造方法によってのみ物を特定するしかないなどの**特別な事情がない以上**、その製造方法自体を考慮せずに、物だけを先行技術と対比、進歩性を判断する。(大法院2004Hu3416判決など)

新判決1(全員合議体判決)

(大法院2011Hu927判決:2015. 1. 22.)

(その特別な事情があるかないかにかかわらず、) その製造方法の記載を含んで特許請求の範囲の**全ての記載によって特定される構造や性質など**を有する物を先行技術と対比して、新規性、進歩性などを判断する。

権利範囲の解釈

新判決2

(大法院2013Hu1726:2015. 2. 12.)

1. 物の発明の特許請求の範囲に記載された製造方法は、最終製品である物の**構造や性質などを特定する一つの手段としてその意味を持つだけ**である。
2. 特許要件に関するPBPクレームの解釈方法が特許侵害訴訟などで権利範囲の判断方法にも適用されるべきである。すなわち、特許請求の範囲の**全ての記載によって特定される構造や性質など**を有する物にPBPクレームの効力が及ぶ。ただし、このような解釈方法によって導出される特許発明の権利範囲が、明細書の全体的な記載によって把握される発明の実体に照らして広すぎるなどの**「明らかに不合理な事情」**がある場合には、権利範囲を特許請求の範囲に記載された製造方法の範囲内に限定することができる。
3. ところが、その特許請求の範囲に記載されているJaceosidinの製造方法が最終製品であるJaceosidinの**構造や性質に影響を及ぼさない**ので、第7項の発明の権利範囲を解釈するに当たり、その有効成分は「Jaceosidin」という単一の物自体と解釈しなければならない。そして、上記のようなJaceosidinの製造方法については第6項で別に請求しているだけでなく、明細書にはJaceosidin自体について実験をした実施例17が記載されている点などに鑑みると、第7項の発明の権利範囲を上記のように解釈しても、その発明の実体に照らして広すぎるなどの**明らかに不合理な事情があるとは言えない**。

## II. 進歩性判断時に考慮すべき事項

### ● 1-5. 請求項の解釈:PBPクレームの場合(2)

PBP  
クレーム  
の解釈

特許性の判断時

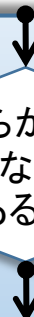
PBPクレーム  
「工程Aおよび工程Bに  
よって製造された物。」



物同一性説  
製造方法(A、B)によって  
特定される構造や性質  
を有する物

権利範囲(侵害)の判断時

PBPクレーム  
「工程Aおよび工程Bに  
よって製造された物。」



「明らかに不  
合理的な事情」  
があるか？

Yes

No

物同一性説  
製造方法(A、B)によって  
特定される構造や性質を  
有する物

製法限定説

製造方法(A、B)そのも  
のを構成要素として含  
む物。

## II. 進歩性判断時に考慮すべき事項

### ● 1－5. 請求項の解釈:PBPクレームの場合(3)

|                      | 判例の立場 | 説明                                        | 日本 | 韓国     | 米国 |
|----------------------|-------|-------------------------------------------|----|--------|----|
| 新規性、進歩性などの<br>特許性の判断 | 物同一性説 | 特別な事情を考慮せずに、特許請求の範囲の全ての記載によって特定される物を考慮する。 | ○  | ○<br>↑ | ○  |
|                      | 製法限定説 | 特別な事情がある場合、製法自体を考慮する。                     |    | ○      |    |
| 特許発明の権利範囲<br>の解釈     | 物同一性説 | 製法が異なっても物が同一であれば侵害になる。                    | ○  | ○      |    |
|                      | 製法限定説 | 物が同一であっても、製法が異なれば侵害にならない。                 |    |        | ○  |

## II. 進歩性判断時に考慮すべき事項

### ● 2. 技術分野の特定

「特許法第29条第2項所定のその発明の属する技術分野とは、出願発明が利用される産業分野であって、その範囲を定めることにおいては、発明の目的、技術的構成、作用効果の面を総合して客観的に判断しなければならず。。。」(大法院 2003年4月25日言渡2002Hu987判決など)

#### 大法院 2008年7月10日 言渡 2006Hu2059判決

「その発明の属する技術分野」とは、原則的に当該特許発明が利用される産業分野を言うので、当該特許発明が利用される産業分野が比較対象発明のそれとは異なる場合には、比較対象発明を当該特許発明の進歩性を否定する先行技術として使用することが難しいといっても、問題となった比較対象発明の技術的構成が特定産業分野のみに適用される構成ではなく、当該特許発明の産業分野で通常の技術を有する者が特許発明の当面した技術的な問題を解消するために別段の困難性なく利用できる構成であるならば、これを当該特許発明の進歩性を否定する先行技術として採択できる。

#### 特許法院 2009年9月18日 言渡 2009Heo122判決

ただし、本件登録考案は浄水器に関するものであり、比較対象考案2は養魚場の水槽に関するものであって、その技術が適用される具体的な分野と達成しようとする具体的な目的においては違いがある。(i) 本件登録考案と比較対象考案2はいずれも、保存されている水を循環させて水中の溶存酸素量を増加させる技術に関するものであると言えるが、これらの技術は、特定の産業分野に限定されるものではなく、(ii) 考案の課題解決のために、それに関連した隣接する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者にとって通常の創作能力の発揮に該当するものであり、(iii) いくつかの技術分野で共通して使用できる技術の進歩性有無を判断するにあたっては、その使用分野や技術の隣接性有無などを総合的に考慮して判断しなければならず、必ずしも当該技術が適用されるものや方法の種類まで同じである必要はないので、比較対象考案2は、本件登録考案の進歩性を判断する先行技術となることができる。。

## II. 進歩性判断時に考慮すべき事項

### ● 3. 当業者の特定

「発明の進歩性有無を判断するにおいて、少なくとも先行技術の範囲と内容、進歩性判断の対象となった発明と先行技術との違い及び通常の技術者の技術水準に対し証拠などの記録に示された資料に基づいて把握してから、これを基に通常の技術者が特許出願当時の技術水準に照らして、進歩性判断の対象となった発明が先行技術と違いがあるにも関わらずそのような違いを克服し、先行技術からその発明を容易に発明できるのかを検討しなければならない、この場合、進歩性判断の対象となった発明の明細書に開示されている技術を知っていることを前提とし、事後的に通常の技術者がその発明を容易に発明できるかを判断してはいけないので。。。」(大法院2009年11月12日言渡 2007Hu3660判決)

「通常の技術者とは、特許発明の出願時を基準に国内外を問わず、出願時に当該技術分野に関する技術水準にある全てを入手し、自分の知識とすることができ、研究開発のための通常的手段及び能力を自由に駆使できると仮定した自然人を意味する。」(特許法院2010年3月19日 言渡2008Heo8150判決)

## II. 進歩性判断時に考慮すべき事項

### ● 4. 先行技術の特定および解釈

(大法院 2000年12月8日 言渡 98Hu270判決)

「考案の新規性または進歩性判断に提供される対比発明や考案は、必ずその技術的構成全体が明確に表現されたものだけでなく、未完成発明(考案) または資料の不足で表現が不十分なものであっても、その技術分野における通常の知識を有する者が経験則によって極めて容易に技術内容の把握ができるのであれば、その対象となり得る。」

(大法院 2005年12月23日 言渡 2004Hu2031判決)

「実用新案登録出願書に添付した明細書に従来技術を記載した場合には、。。。。その従来技術は、特別な事情が無い限り、出願された考案の新規性または進歩性が否定されるか否かを判断するにおいて、同法第5条第1項各号に掲げた考案の一つとみなすべきである。」

✕  
(大法院 2016年1月14日 言渡2013Hu2873, 2880判決)

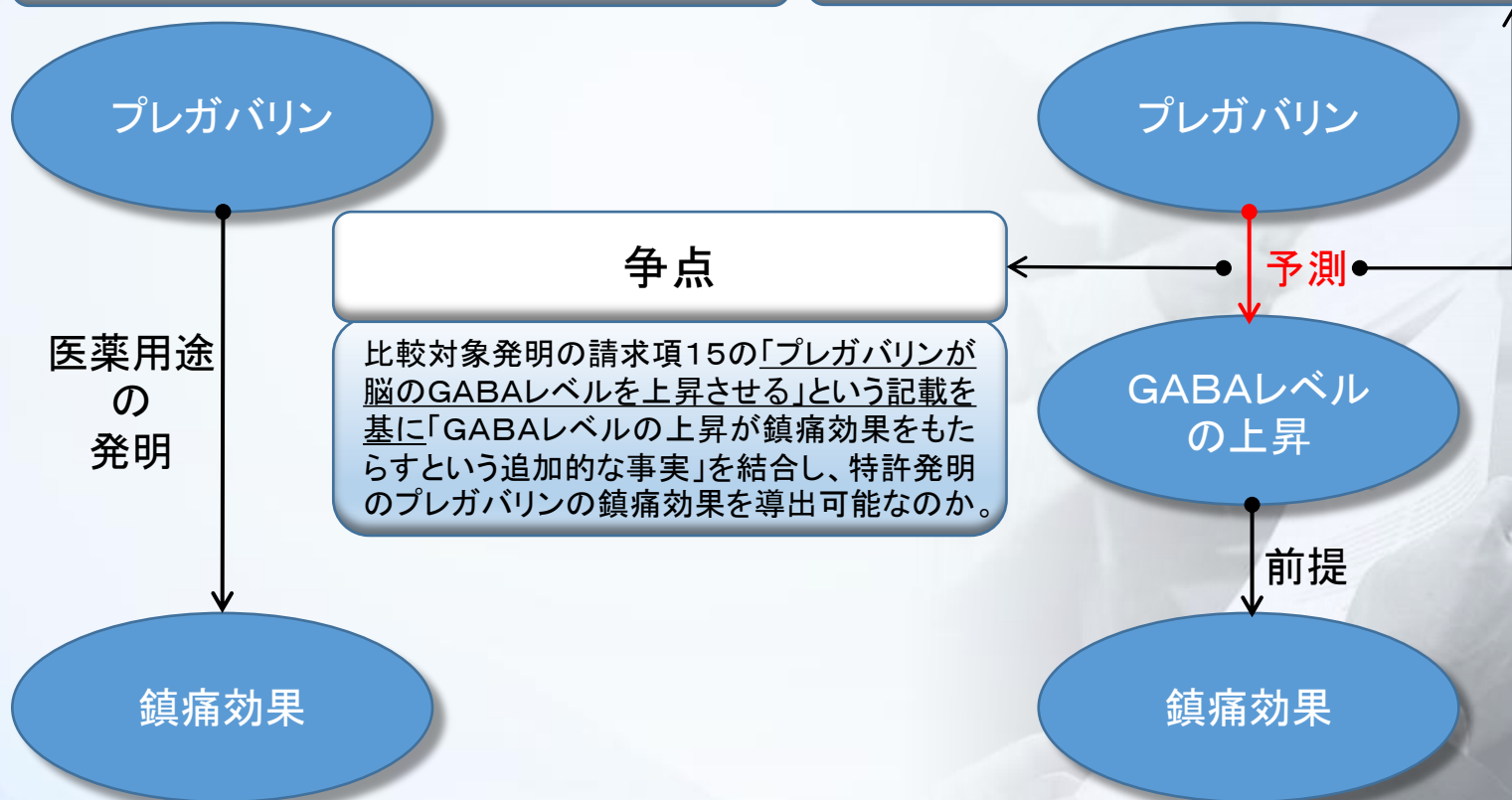
[1] 提示された先行文献を根拠に発明の進歩性が否定されるか否かを判断するためには、進歩性否定の根拠となり得る一部の記載だけでなく、先行文献全体によって発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(以下、「通常の技術者」という)が合理的に認識できる事項に基づいて対比し判断すべきである。

[2] なお、一部の記載部分と背馳するかこれを不確実にする他の先行文献が提示された場合には、その内容までも総合的に考慮して通常の技術者が発明を容易に導出できるかを判断しなければならない。

## II. 進歩性判断時に考慮すべき事項

### ● 4. 先行技術の特定および解釈(事例1)大法院 2016年1月14日 言渡2013Hu2873判決

| 技術分野 | 特許発明                                    | 比較対象発明(甲第17号証)                            |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|      | 医薬用途発明                                  |                                           |
| 記載内容 | 痛みの治療剤「リリカ(成分名:プレガバリン)」の鎮痛効果に関する医薬用途の発明 | 請求項15:「 <u>プレガバリンが脳のGABAレベルを上昇させる。</u> 。」 |



## II. 進歩性判断時に考慮すべき事項

### ● 4. 先行技術の特定および解釈(事例1)大法院 2016年1月14日 言渡2013Hu2873判決

| 技術分野   | 特許発明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 比較対象発明(甲第17号証)                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        | 医薬用途発明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| 記載内容   | 痛みの治療剤「リリカ(成分名:プレガバリン)」の鎮痛効果に関する医薬用途の発明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 請求項15:「 <u>プレガバリンが脳のGABAレベルを上昇させる。</u> 」 |
| 争点     | 比較対象発明の請求項15の「 <u>プレガバリンが脳のGABAレベルを上昇させる</u> 」という記載を基に「GABAレベルの上昇が鎮痛効果をもたらすという追加的な事実」を結合し、特許発明のプレガバリンの鎮痛効果を導出可能なのか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| 大法院の判断 | <p>比較対象発明の請求項15の「<u>プレガバリンが脳のGABAレベルを上昇させる</u>」は<b>不確実な事実を根拠とし</b>、特許発明の<b>進歩性が否定されない</b>。</p> <p>「提示された先行文献を根拠にある発明の進歩性が否定されるかを判断するためには、進歩性否定の根拠となり得る一部の記載だけではなく、その先行文献全体によりその発明が属する技術分野における通常の知識を有する人が合理的に認識できる事項を基に対比判断すべきである。そして上記の一部記載と背馳していたりこれを不確実にする他の先行文献が提示された場合にはその内容までも総合的に考慮し、通常の技術者が該当発明を容易に導出できるかを判断すべきである。</p> <p>。。。甲第17号証の発明の内容によると、脳のGABAレベルが上昇すると抗痙攣効果が発生するという前提の下でGAD(L-glutamic acid decarboxylase)酵素を活性化させ、脳のGABAレベルを上昇させられると予測し、。。。活性を確認したが、試験管でのGAD活性化程度と鼠での抗痙攣効果が互いに一致するのではなく、。。。(<b>先行文献全体の記載を考慮</b>)。。。そして試験管内のGAD活性化能力と脳のGABAレベルの増加と抗痙攣の間に相関関係が無いものと見られるか、相関関係の存否が不確実であるという趣旨が記載された先行文献も本件訂正発明の優先権主張日以前に開示されている。(他<b>の先行文献の記載を考慮</b>)</p> <p>。。。このような事情などを総合すると、通常の技術者が甲第17号証発明の特許請求の範囲に記載された、プレガバリンが脳のGABAレベルを上昇させるという不確実な事実をそのまま受け入れて、これを基にGABAレベルの上昇が鎮痛効果をもたらすという追加的な事実を結合させて、プレガバリンの鎮痛効果を導出することは容易でない。」</p> |                                          |

## II. 進歩性判断時に考慮すべき事項

### ● 4. 先行技術の特定および解釈(事例2)特許法院 2015年10月8日言渡2014Heo4081判決

| 技術分野    | 特許発明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 比較対象発明1(甲第8号証) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|         | 光学フィルム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 記載内容    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 争点      | <p>#1. 特許発明のフマル酸エステル系樹脂は<u>非架橋体に限定</u>？<br/>         #2. 比較対象発明のフマル酸ジエステル共重合体が<u>架橋体のみに限定</u>？</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 特許法院の判断 | <p><b>[争点#1] 特許発明のフマル酸エステル系樹脂は<u>非架橋体に限定</u>!!!</b></p> <p>。。。しかし、「架橋」というのは、線状高分子を化学的に結合して、3次元的な網状構造の分子とすることなので、原材料に特殊な工程を追加してなされることによって、そのための物性の変化が大きく、通常、架橋された材質に対し「架橋体」であることを表示し、その架橋方法を詳細に記載することが一般的である。従って、他に「架橋体」という明示的な表現が無いときは、「非架橋体」を指し示すものと見なすことが正しい。(当業界の技術常識を考慮)</p> <p>なお、本件出願発明の明細書の記載からすると、本件出願発明はフマル酸ジエステル系樹脂の架橋体を材料とした光学フィルムの問題点を認識し、その代案を探す過程で着眼したことがわかり、。。。請求項10の光学的な特性がフマル酸エステル系樹脂の非架橋体では容易に発現するのに対し、架橋体から導出されることは難しい。従って、請求項10の構成1「フマル酸エステル系樹脂」は<u>非架橋体のみを意味し、架橋体は排除されるものと見なすべきである。</u>(明細書全体の記載を考慮)</p> |                |

## II. 進歩性判断時に考慮すべき事項

### ● 4. 先行技術の特定および解釈(事例2)特許法院 2015年10月8日言渡2014Heo4081判決

| 技術分野    | 特許発明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 比較対象発明1(甲第8号証) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|         | 光学フィルム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 記載内容    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 争点      | <p>#1. 特許発明のフマル酸エステル系樹脂は<u>非架橋体に限定</u>？<br/>         #2. 比較対象発明のフマル酸ジエステル共重合体が<u>架橋体のみに限定</u>？</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 特許法院の判断 | <p><b>[争点#1]比較対象発明のフマル酸ジエステル共重合体が<u>架橋体のみに限定</u>!!!</b></p> <p>。。。しかし、上記の明細書の記載及び図面自体だけからすると、比較対象発明のフマル酸ジエステル共重合体自体は架橋体以外に非架橋体まで全部含んでいると見られるが、位相差フィルムである請求項10の具体的な対比対象は、比較対象発明中のフマル酸ジエステル共重合体を材質とする光学フィルムであり、<u>上記の光学フィルムについて比較対象発明には、その材料としてフマル酸ジエステル共重合体の架橋体が望ましいと明示されているから、事実上、フマル酸ジエステル共重合体の架橋体にその範囲を限定していると見なければならない。</u>(<u>明細書全体の記載を考慮</u>)</p> |                |

### 5. 容易想到可否の判断(後述)

### III. 進歩性判断基準の変化

#### ● 旧判例および新判例の対比(1)

(旧判例)大法院 1999年12月28日 言渡 97Hu2460判決

「。。。進歩性有無を決定する創作の難易度は、その技術構成の違いと作用効果を考慮して判断すべきであり、出願された技術の構成が公知された先行技術と違いがあるだけでなく、その作用効果においても先行技術に比べて顕著に向上・進歩したものであるときには、技術の進歩発展を図る特許制度の目的からして、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に発明できないものであって進歩性があるものと見なければならないが。。。」

(新判例)大法院 2007年9月6日 言渡2005Hu3284判決

「。。。複数の先行技術文献を引用して特許発明の進歩性を判断するにおいては、

- (i) その引用される技術を組み合わせまたは結合すると当該特許発明に想到できるという暗示・動機などが先行技術文献に提示されているか、
- (ii) そうでなくても当該特許発明の出願当時の技術水準、技術常識、該当技術分野の基本的な課題、発展傾向、該当業界の要求等に照らして、その技術分野における通常の知識を有する者が容易にそのような結合に至ることができると認められる場合には

当該特許発明の進歩性は否定されると言えるので。。。」

### III. 進歩性判断基準の変化

#### ● 旧判例および新判例の対比(2)

(新判例直前の判決)大法院 2007年8月24日 言渡 2006Hu138判決

「。。。ある発明が進歩性が否定されるか否かを判断するためには、通常の技術者を基準としてその発明の出願当時の先行公知発明からその発明を容易に発明できるかを考慮しなければならず、進歩性が否定されるか否かの判断対象となった発明の明細書に開示されている技術を知っていることを前提として、事後的に通常の技術者がその発明を容易に発明できるかを判断してはいけないため、。。。このような原審判示の比較対象発明1の構成から、本件訂正請求された第3項の発明構成要素4のように(端末機の所持者の非常呼び出しによって)非常連絡先から非常発信があった場合に端末機の受信部の受話音声信号受信は遮断し送信部を通じた送話音声の送出的みを許容する、所謂「盗聴モード」を行う制御手段が開示されているとは見なし難く、本件特許発明が出願される前に上記のような盗聴モード自体をまたはこのような盗聴モードを暗示する先行公知発明に関するいずれの資料も提出されたことは無く、原審判示の比較対象発明1の上記の構成から、通常の技術者であれば当然上記の構成要素4に想到するしかないという事情を認めるような何の証拠も無い本件において、本件特許発明の明細書に開示された内容を知っていることを前提として事後的に判断しない限り、通常の技術者が原審判示の比較対象発明などによって本件訂正請求された第3項発明を容易に発明できるとは言えない。」

### III. 進歩性判断基準の変化

#### ● 進歩性判断基準の適用状況(1)

##### 新判例の趣旨に従った後続判例

[特許法院 2009年6月3日 言渡 2008Heo10320判決]

「本件第1項発明の核心要素である構成要素4に対応する構成が比較対象発明1ないし3には開示されたことがなく、比較対象発明4に類似している構成があるが、上記の発明には構成要素4が追求する課題解決原理や技術思想に対する暗示や示唆が全然無いといえるであろう。従って、本件第1項発明は、通常の技術者が比較対象発明1ないし4を単純結合して導出することが容易でないだけでなく、その目的と作用効果も顕著なので、進歩性が認められると言える。」

[特許法院 2009年6月18日 言渡 2008Heo8204判決]

「特許発明のある構成要素を含むある先行発明にその特許発明の他の構成要素を結合することが当該先行発明の目的や技術的課題の解決原理からして矛盾している場合のように、先行発明に構成要素の置換または結合を通じて特許発明に想到できるという暗示や動機が無い場合に該当し、また特許発明の全体的な効果の程度と性格、先行発明の個数、出願当時の技術水準、技術常識、該当技術分野の基本的課題、発展傾向、該当業界の要求からしても、通常の技術者が容易にそのような結合ができない場合には、その特許発明の構成は先行発明の各構成要素の結合から容易に想到できないものと認められ、従って、その特許発明は構成の困難性が認められる結果、進歩性が否定されないといえる。」

[大法院 2009年11月12日 言渡 2007Hu3660判決]

「比較対象発明1,2,3を結合して。。構成要素4に至るためには、比較対象発明1,2,3の対応構成の位置と配列関係を大幅に変更しなければならず、軸の個数も異ならなければならない。。。。通常の技術者であれば出願当時の技術水準からして必然的に 上記の構成要素4と比較対象発明1,2,3との違いを克服して上記の構成要素4に想到するという事情を認められるような何の資料も無い事件において、通常の技術者が構成要素4を容易に導出できないといえる。」

### III. 進歩性判断基準の変化

#### ● 進歩性判断基準の適用状況(2)

##### 1. 従来の進歩性判断基準

- 依然として有効、しかし、最近特許法院、大法院判決ではほとんど引用されない。
- 特許庁、特許審判院は従来の基準による審査傾向が強い。

##### 2. 新しい進歩性判断基準

- 特許法院、大法院の最近判例は、上記の新しい進歩性判断基準を主に引用して引用文献の結合可能性について集中的に審理する。

##### 3. 新判例による影響

- 特許審判院の審決が上級機関の特許法院・大法院で破棄される事例が増加。

### III. 進歩性判断基準の変化

#### ● 特許法院の判決統計(拒絶決定の件)

| 年度         | 進歩性否定審決 | 特許法院判決         |                 |
|------------|---------|----------------|-----------------|
|            |         | 請求棄却<br>(比率%)  | 審決取り消し<br>(比率%) |
| 2012       | 168     | 162<br>(96.4%) | 6<br>(3.6%)     |
| 2013       | 114     | 107<br>(93.9%) | 7<br>(6.1%)     |
| 2014       | 95      | 80<br>(84.2%)  | 15<br>(15.8%)   |
| 2015       | 119     | 95<br>(79.8%)  | 24<br>(20.2%)   |
| 2016(1~8月) | 60      | 40<br>(66.7%)  | 20<br>(33.3%)   |

[2016年11月1日 審決取り消し訴訟の最近動向及び事例、特許法院キム・ドンギョ判事; 2016年11月4日 韓国知識財産学会、特許法院イ・ヘジン判事の発表資料から引用]

### III. 進歩性判断基準の変化

#### ● 特許法院の判決統計(無効審決の件)

| 年度         | 無効審決 | 特許法院判決         |                 |
|------------|------|----------------|-----------------|
|            |      | 請求棄却<br>(比率%)  | 審決取り消し<br>(比率%) |
| 2012       | 131  | 119<br>(90.8%) | 6<br>(4.6%)     |
| 2013       | 117  | 101<br>(86.3%) | 13<br>(11.1%)   |
| 2014       | 101  | 82<br>(81.2%)  | 13<br>(12.9%)   |
| 2015       | 67   | 53<br>(79.1%)  | 13<br>(19.4%)   |
| 2016(1~8月) | 61   | 44<br>(72.1%)  | 16<br>(26.2%)   |

[2016年11月1日 審決取り消し訴訟の最近動向及び事例、特許法院キム・ドンギョ判事; 2016年11月4日 韓国知識財産学会、特許法院イ・ヘジン判事の発表資料から引用]

### III. 進歩性判断基準の変化

#### ● 特許法院の判決統計(有効審決の件)

| 年度         | 有効審決 | 特許法院判決        |                 |
|------------|------|---------------|-----------------|
|            |      | 請求棄却<br>(比率%) | 審決取り消し<br>(比率%) |
| 2012       | 105  | 29<br>(27.6%) | 71<br>(67.6%)   |
| 2013       | 87   | 28<br>(32.2%) | 58<br>(66.6%)   |
| 2014       | 86   | 25<br>(29.1%) | 55<br>(64.0%)   |
| 2015       | 78   | 44<br>(56.4%) | 33<br>(42.3%)   |
| 2016(1~8月) | 44   | 25<br>(56.8%) | 18<br>(40.9%)   |

[2016年11月1日 審決取り消し訴訟の最近動向及び事例、特許法院キム・ドンギョ判事; 2016年11月4日 韓国知識財産学会、特許法院イ・ヘジン判事の発表資料から引用]

## IV. 類型別進歩性判断基準・判例

### ● 選択発明

[大法院 2010. 3. 25. 言渡 2008Hu3469, 3476 判決] 選択発明の新規性・進歩性の認定要件

### ● 選択発明の新規性を否定するための要件

- ① 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ければならない、
- ② これには、先行発明を記載した先行文献に選択発明に関する文言的な記載が存在する場合のほか、当業者が先行文献の記載内容と出願時の技術常識に基づいて、先行文献から直接的に選択発明の存在を認識することができる場合も含まれる。

### ● 選択発明の進歩性が否定されないための要件

- ① 選択発明に含まれる下位概念の全てが先行発明が有する効果と質的に異なる効果を有しているか、質的な差がなくても量的に顕著な差がなければならない、
- ② 発明の詳細な説明には、先行発明に比べて上記のような効果があることを明確に記載しなければならない、上記のような効果が明確に記載されているためには、選択発明の発明の詳細な説明に質的な違いを確認することができる具体的な内容や、量的に顕著な差があることを確認できる定量的記載がなければならない。

### ● 選択発明の効果の記載程度(大法院 2003. 4. 25. 言渡 2001Hu2740 判決)

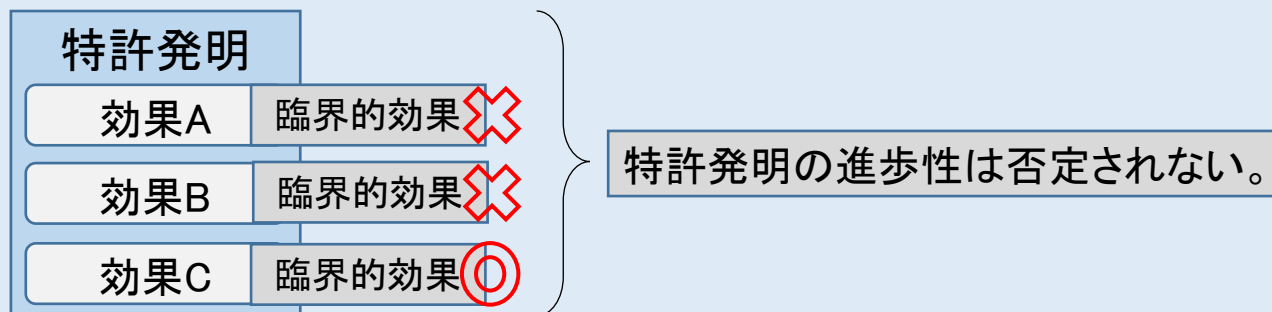
- ① 効果があることを明確に記載すると十分で、その効果の顕著さを具体的に確認できる比較実験資料まで記載すべきではなく、もしその効果が疑われるときには、出願日以後に出願人が具体的な比較実験資料を提出するなどの方法によってその効果を具体的に主張・立証すれば良い。

## IV. 類型別進歩性判断基準・判例

### ● 選択発明

[大法院 2012. 8. 23. 言渡 2010Hu3424 判決] 選択発明の進歩性を肯定した最初の大法院判例

「選択発明に様々な効果がある場合、先行発明に比べて異質的であるか、量的に顕著な効果を有するとするためには、選択発明の全ての種類の効果ではなく、その中の一部であっても先行発明に比べてそのような効果を有すると認められれば十分である。ところが、上述の通り、オランザピンはその様々な効果の中でエチルオランザピンに比べ、コレステロールの増加副作用の減少という異質的な効果を有していることが認められるので、本件第2項発明は比較対象発明1によってその進歩性が否定されない。」



[評価] 特許発明の特許請求の範囲の第2項は「オランザピン (Olanzapine)」を特許請求の範囲とする発明であって、比較対象発明1の選択発明に該当し、比較対象発明1に具体的に開示された化合物のうちオランザピンと一番類似している化学構造を有する「エチルオランザピン (Ethyl Olanzapine)」に比べ、精神病治療の効果面でオランザピンがエチルオランザピンに比べ顕著に優れた効果を有するとは断定できないが、コレステロール増加の副作用減少という異質的な効果を有すると認められるので、上記の特許発明は比較対象発明1により進歩性が否定されないとした事例。」

# IV. 類型別進歩性判断基準・判例

## ● 数値限定発明

新規性  
判断

|       |                                |   |          |
|-------|--------------------------------|---|----------|
| CASE1 | 先行文献に数値範囲の記載(X)・請求項に数値範囲の記載(O) | ▶ | 新規性認定    |
| CASE2 | 先行発明の数値範囲 ≠ 本願発明の数値範囲          | ▶ | 新規性認定    |
| CASE3 | 先行発明の数値範囲 ⊂ 本願発明の数値範囲          | ▶ | 新規性否定    |
| CASE4 | 先行発明の数値範囲 ⊃ 本願発明の数値範囲          | ▶ | 臨界的意義を判断 |

大法院 2013. 5. 24言渡2011Hu2015判決(数値限定発明の新規性判断基準に関する最初の大法院判例)

数値限定発明が、

- 1) 公知された発明とはその効果が異質な場合や
- 2) 公知された発明と比較して、限定された数値範囲の前後で顕著な効果の差が生じる場合などには新規性が否定されない。

## IV. 類型別進歩性判断基準・判例

### ● 数値限定発明

#### 進歩性認定類型

[大法院 2010. 8. 19 言渡2008Hu4998判決] 特許登録された発明が、その出願前に公知になった発明が有する構成要素の範囲を数値で限定して表現した場合において、

#### 類型①

その特許発明の課題と効果が公知の発明の延長線上にあり、数値限定の有無のみに違いがある場合には、その限定された数値範囲内外で顕著な効果の違いがある場合

#### 類型②

特許発明の進歩性を認められる他の構成要素が付加されており、その特許発明での数値限定が補充的な事項に過ぎない場合

#### 類型③

数値限定が公知の発明とは異なる課題を達成するための技術手段としての意義を持って、その効果も異質な場合

[特許法院2007. 12. 7. 言渡2007Heo2490判決]

「。。。いわば数値限定発明の場合、数値限定の技術的意義、つまり

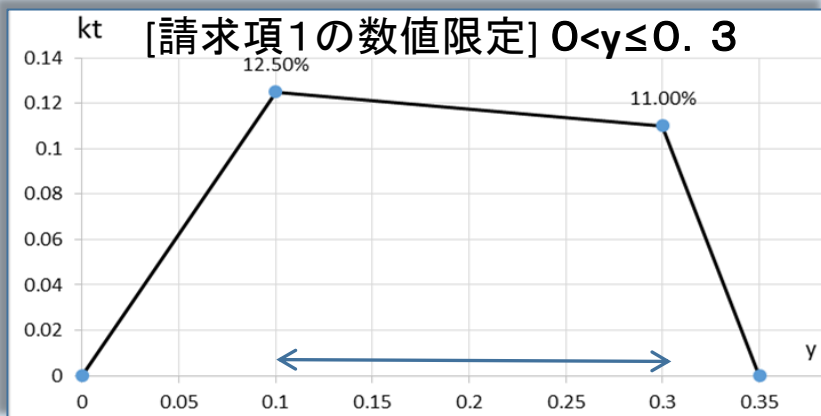
- 第一に、特定した数値と当該発明の作用効果の間の因果関係が明確(数値限定した理由が明確)でなければならず、
  - 第二に、数値限定した範囲全体で異質的であるか量的に顕著な効果があるべきだという点
- については、当初の出願明細書に当該技術分野における通常の知識を有する者が明細書の記載自体を通じて認識できる程度に記載されているべきであり、今後の実験資料により認定されるか確認できる数値限定の技術的意義をもって当該数値限定発明に対し進歩性を付与することはできないが、。。。」

## IV. 類型別進歩性判断基準・判例

### ● 数値限定発明

#### (1) 進歩性が認められた事例: 顕著な効果の認定

特許法院 2006. 7. 7. 言渡 2005Heo8104判決



[判決](1) **技術的意義**「本件出願発明の明細書にはyの含有量が上記範囲の下限值未満であれば。。。十分焼結されずに分極できず、yの含有量が上記範囲の上限値を超過すれば、電気機械結合計数(kt)は減少し。。。と記載されている。」

(2) **臨界的効果**「要するに。。。yが0であればktは全然圧電性を有していない分極不可だったが、数値限定の下限のy=0を超過した0.1になるとktが12.5%になり、数値限定の上限のy=0.3でktは11.0%であるが、Siの含量をただ0.05mol追加したy=0.35ではktが分極不可と示されるので、本件第1項発明において数値限定した上限と下限の付近で、Si含有量の微細な変化によってもktが急激な比率で変化する点と、数値限定した範囲内の試料3,4の場合、いずれも顕著な作用効果を示している点がわかり、従って、本件第1項発明が属した技術分野における通常の知識を有する者であれば、数値範囲の下限付近の0と1の間と上限付近の0.3と0.35の間にそれ以上の細分されたデータが提示されていなくても、明細書の【表1】に記載された実験データだけでも数値限定の顕著な作用効果を十分追認できるので。。。」

## IV. 類型別進歩性判断基準・判例

### ● 数値限定発明

#### (2) 大法院 2011Hu2015 判決: 異質的な効果の認定

判決の要旨(大法院 2013.5.24. 言渡 2011Hu2015判決)

(数値限定発明の新規性判断基準に関する最初の判例)

数値限定が公知された発明とは、その**効果が異質な場合**や公知された発明と比較して、限定された数値範囲の前後で顕著な効果の差が生じる場合などには新規性が否定されない。

#### (2-1) 事件の概要

##### 請求項1

【請求項1】 酸化インジウムと酸化亜鉛からなる $\text{In}_2\text{O}_3(\text{ZnO})_m$ 「但し、 $m$ は2ないし7の整数である」で表され、六方晶層状の化合物を含有し、また+4価以上の原子価を有する第3元素の酸化物を0.01ないし0.2原子%含有するスパッタリングターゲット。

##### 比較対象発明1

請求項1の全ての内容を開示しているが、酸化物の含量を“20原子%以下”と開示している点のみ相違する。

0.01~0.2原子%  
(請求項1)

20原子%以下  
(比較対象発明)

## IV. 類型別進歩性判断基準・判例

### ● 数値限定発明

#### (2-2) 判決の主要内容

- ① 本件第1項の発明において“0.01ないし0.2原子%”の数値範囲に限定したのは、スパッタリングターゲットの体積抵抗率を低くしながらも、このターゲットを用いて製膜された透明導電膜のエッチング加工性も高めようとするために選択された技術手段として判断される。
- ② 比較対象発明には“第3元素の酸化物の比率を20原子%以下に限定する理由は、20原子%を超過すればこのターゲットから得られる透明導電膜でイオンの散乱が起きて導電性が極めて低下するためだ。”と記載されている。
- ③ 比較対象発明に第3元素の酸化物の含有量によってエッチングの特性を高めることができるという技術事項は全く開示または暗示されていない。
- ④ つまり、本件第1項の発明において、第3元素の酸化物の含有量に対する上記のような数値限定は比較対象発明とは別の課題を達成するための技術手段としての意義を有し、更にそれによる効果も、スパッタリングターゲットの体積低効率を低くしながら、かつ透明導電膜のエッチング加工性も高めようとしてことであって、比較対象発明とは区別される異質的なものであるため、通常の技術者が適宜選択できる周知・慣用の手段に過ぎないと見ることもできない。”

## IV. 類型別進歩性判断基準・判例

### ● 結合発明の進歩性

(旧判例)大法院 1999年12月28日 言渡 97Hu2460判決

「。。。進歩性有無を決定する創作の難易度は、その技術構成の違いと作用効果を考慮して判断すべきであり、出願された技術の構成が公知された先行技術と違いがあるだけでなく、その作用効果においても先行技術に比べて顕著に向上・進歩したものであるときには、技術の進歩発展を図る特許制度の目的からして、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に発明できないものであって進歩性があるものと見なければならないが。。。」

(新判例)大法院 2007年9月6日 言渡2005Hu3284判決

「。。。複数の先行技術文献を引用して特許発明の進歩性を判断するにおいては、

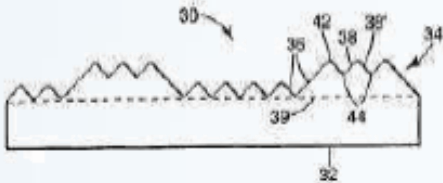
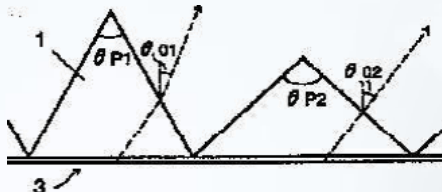
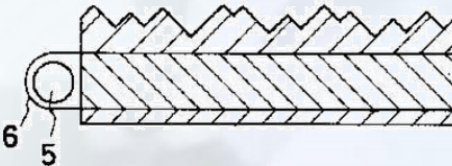
- (i) その引用される技術を組み合わせまたは結合すると当該特許発明に想到できるという暗示・動機などが先行技術文献に提示されているか、
- (ii) そうでなくても当該特許発明の出願当時の技術水準、技術常識、該当技術分野の基本的な課題、発展傾向、該当業界の要求等に照らして、その技術分野における通常の知識を有する者が容易にそのような結合に至ることができる認められる場合には

当該特許発明の進歩性は否定されと言えるので。。。」

# IV. 類型別進歩性判断基準・判例

## ● 結合発明の進歩性

(1) 大法院2011. 2. 10. 言渡2010Hu2698判決

| 技術分野   | 特許発明                                                                              | 比較対象発明1                                                                            | 比較対象発明2                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要図面   |  |  |  |
| 主要構成要素 | プリズムの繰り返しパターン<br>同一な2面角                                                           | プリズムの繰り返しパターン<br>異なる2面角                                                            | 不規則なパターン<br>同一な2面角                                                                  |

- 比較対象発明1はプリズム部の頭頂角を互い異ならせる構成を採用することで無光量角を除去するという課題を解決することに技術的な特徴があるものであって、比較対象発明1で互いに異なる頭頂角の構成を除去して、比較対象発明2に示されている同一な2面角の構成を導入することは、比較対象発明1 **本来の技術的な意味が失われることになり**、簡単に考え出しにくだけでなく、
- 比較対象発明2は、プリズムフィルムの凹凸のピッチを意図的に不規則に配置する構成であるのに対し、比較対象発明1は、頭頂角の異なるプリズム部等がシート全体にわたって繰り返し配置される構成であるという点でも、互いに相反する。したがって、比較対象発明1、2にその技術を組み合わせ又は結合すると特許発明に想到できるという示唆・動機などが提示されてもいない。

# IV. 類型別進歩性判断基準・判例

## ● 結合発明の進歩性

(2-1) 特許法院2015. 9. 18. 言渡2014Heo8922判決

技術分野

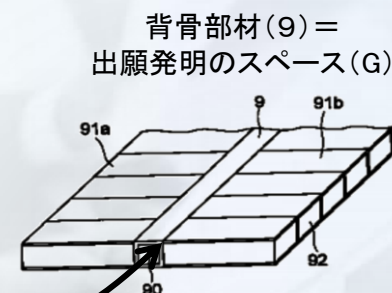
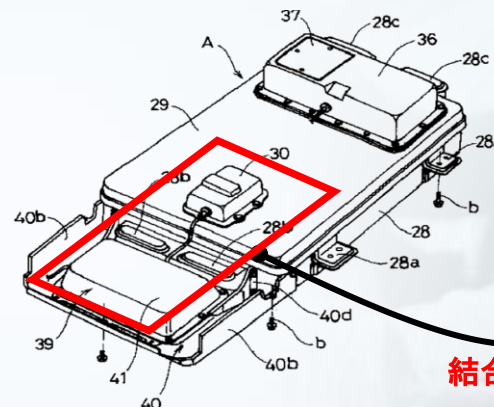
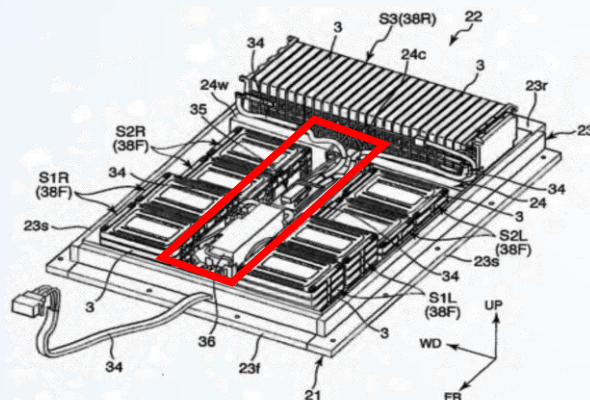
出願発明

比較対象発明1

比較対象発明2

バッテリー搭載構造

主要図面



結合容易?

主要  
構成要素

[構成2] 前記バッテリー群(S1R,S1L)  
に関する電氣的接続を接続または  
 遮断する接続制御機器(35a,35b,  
 36a,36b,36d,36e)

ブレーキボックス(30),ジャ  
 ンクションボックス(39)

審決(O), 判決(X)

[構成3] 前記接続制御機器(35a,  
 35b,36a, 36b,36d,36e)と前記  
 バッテリー端子(3a)とが前記スペ  
 ース(G)の内側に配置されること

X

審決(容易想到可能)  
判決(容易想到不可)

## IV. 類型別進歩性判断基準・判例

### ● 結合発明の進歩性

(2-2) 特許法院2015. 9. 18. 言渡2014Heo8922判決

#### 目的

#### 審決(審判院)

発明の目的においても、比較対象発明1は複数のバッテリーを予め組み立てしモジュール体として作業性能を向上させることであり、比較対象発明2も電池(バッテリー)の組立及び取出が容易であり、バッテリーをスペース効率良く収納し動力線を合理的に配線させることという点で、本件第1項出願発明とその目的に共通点がある。従って、本件第1項出願発明は、比較対象発明1・2に比べ目的の特異性があると見なすことは難しい。

#### 判決(特許法院)

しかし、比較対象発明1は電気自動車の製造時に各種のユニットを個別に組み立てることによって工程数が増加し作業が複雑になり、大量生産に不利であるといった従来技術の問題点を解決しようとしたものであり、バッテリーや複数の電装機器などを予めアセンブリーモジュール化した後、少数のモジュール体を車体に組み立てることによって効率的な組み立てができるようにしたことによってその技術的特徴があるので(乙第1号証の識別番号 [0003]～[0005])、請求項1と技術的課題および課題の解決手段が異なっているものである。

#### 出願発明

「バッテリー群と電気機器の間に介在する接続制御機器(35,36)の配置を最適化することによって、必要なハーネス(34)の長さを短くすること」

#### 比較対象発明1

「組立作業性を顕著に向上させ、作業能力の向上、作業の容易化、量産性の向上(中略)などを図る。」

#### 比較対象発明2

「動力線を合理的に配線できる電気自動車の車体構造を提供」

## IV. 類型別進歩性判断基準・判例

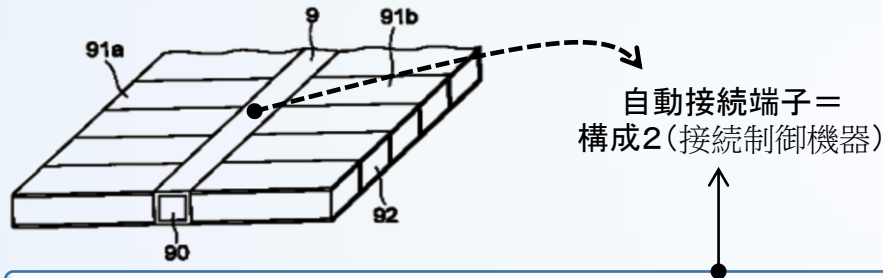
### ● 結合発明の進歩性

(2-3) 特許法院2015. 9. 18. 言渡2014Heo8922判決

#### [構成2]と比較対象発明2

【請求項1】。。。前記バッテリー群(S1R,S1L) **に関する**電氣的接続を接続または遮断する接続制御機器(35a,35b, 36a,36b,36d,36e)を備え(以下「構成2」)、。。。、バッテリー搭載構造。

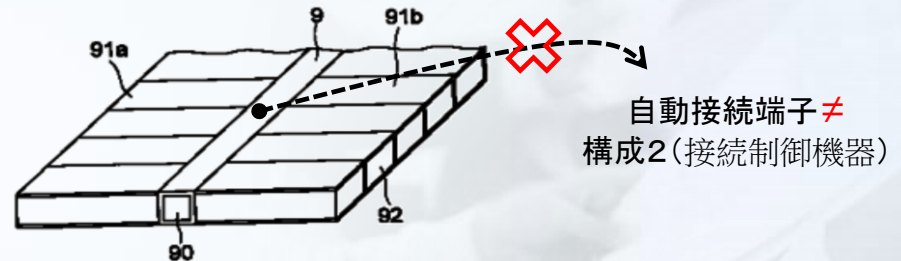
#### 審決(審判院)



比較対象発明2の[0023] 段落:「この際、内側接続線1 2 2 を背骨部材9 の中空部9 0 内に設け、電池グループを中空フレーム9 1 a, 9 1 b の中空部9 2 内に挿入したとき、最内端の電池電極が自動的に内側接続線1 2 2 に接続する自動接続端子を設けている。」

「。。。その場合にも明細書の他の記載により特許範囲の拡張解釈は許容されないことはもちろん、請求の範囲の記載だけで技術的な範囲が明白な場合には、明細書の他の記載によって請求の範囲の記載を制限解釈できない。」

#### 判決(特許法院)



本件出願発明の明細書(甲第1号証)にも。。。従って、これらの記載内容を総合すると、請求項1のスペースの内側に配置される「接続制御機器」は、

- ① バッテリー群の間を電氣的に接続または遮断する装置(スイッチボックス)と、
- ② バッテリー端子とインバーターとを電氣的に接続または遮断する装置(ジャンクションボックス)を含むものと解釈できるので

## IV. 類型別進歩性判断基準・判例

### ● 結合発明の進歩性

(2-4) 特許法院2015. 9. 18. 言渡2014Heo8922判決

#### [構成3]について

【請求項1】。。。前記バッテリー群(S1R, S1L)はスペース(G)を間において複数配置され、前記接続制御機器(35a,35b, 36a,36b, 36d, 36e)と前記バッテリー端子(3a)とが上記スペース(G)の内側に配置されること(以下「構成3」)

#### 審決(審判院)

「。。。つまり、構成2-②の「接続制御機器」は請求の範囲の文言的解釈上、その符号表示(35a,35b,36a,36b,36d,36e)に関わらず(符号表示は技術的な内容を把握するためであるので参考事項である)、構成2の文言的記載通り「電氣的接続を接続または遮断するもの」であるが、これは比較対象発明2の動力線(120,130)が自動接続端子(符号未表示、識別番号[0023]記載参照)により接続(または遮断)されるものであるという点で、両構成は別に違いが無い(図1参照)。たとえ、構成2-②の「接続制御機器」を符号表示(35a,35b,36a,36b,36d,36e)部分まで含んで解釈し、これを「ジャンクションボックスとスイッチボックス(35a,35b,36a,36b,36d,36e)と見なすとしても、これは比較対象発明1の「ジャンクションボックス(39)とコントロールユニット(32,33,34)」のような構成を、比較対象発明2の背骨部材(9,スペースに該当)の内側に単純配置(配線)して通常の技術者が特に困難性なく導出できるものなので、ここに構成の困難性や効果の顕著性があるとみなすことは難しい。従って、構成3は、通常の技術者が比較対象発明2からまた比較対象発明1と2から容易に導出できる。」

#### 判決(特許法院)

「上述の通り、請求項1の構成3は接続制御機器及びバッテリー端子がバッテリー群の間に形成されたスペースの内側に配置されるものであるが、以下のような事情からすると、通常の技術者が比較対象発明1・2から「接続制御機器及びバッテリー端子がバッテリー群の間に形成されたスペースの内側に配置される」構成を容易に導出できるとは見なし難く、その効果もまた予測できないと見なすべきである。」

## IV. 類型別進歩性判断基準・判例

### ● 結合発明の進歩性

(2-5) 特許法院2015. 9. 18. 言渡2014Heo8922判決

#### 構成3(相違点2)に関する判決での「以下のような事情」

イ) つまり、請求項2はバッテリー群と電気機器の間に介在する接続制御機器の配置を最適化することで必要なハーネスの長さを短くさせることをその技術的課題とし、このような技術的課題を解決するために、接続制御機器がバッテリー群の間に形成されたスペースの内側に配置するようにすることをその技術的な特徴としている。(甲第1号証の識別番号[0005]～[0008])

ロ) しかし、比較対象発明1は、電気自動車の製造時に各種ユニットを個別に組み立てることによって工程数が増加し、大量生産に不利であるといった従来技術の問題点を解決しようとしたもので、バッテリーや複数の電装機器などを予めアセンブリーモジュール化した後、少数のモジュール体を車体に組み立てることによって効率的な組み立てができるようにしたことにその技術的な特徴があるので(乙第1号証の識別番号[0003]～[0005])、請求項1と技術的課題及び課題の解決手段が異なっているものである。なお、請求項1の接続制御機器に対応する比較対象発明1のブレーキボックス(30)及びジャンクションボックス(39)はバッテリーボックス(28)の前面または上面に配置されているので(乙第1号証の識別番号[0055])、スペースの内側に配置される請求項1の接続制御機器とは具体的な配置位置でも違いがある。

ハ)。。。しかし、動力線を合理的に配線しようとする比較対象発明2の技術的課題が、バッテリー群と電気機器の間に介在する接続制御機器の配置を最適化することによって必要なハーネスの長さを短くさせようとする請求項1の技術的課題と一部共通する側面があるとはいえるが、比較対象発明2に接続制御機器に関する構成が一切開示されておらず、比較対象発明2は動力線を合理的に配線しようとする技術的な課題に関連して、電池からインバーターに及ぶ動力線を背骨部材の中空部内に配置する構成を提示しているだけで、接続制御機器に関する構成をバッテリー群の間に形成されたスペースの内側(背骨部材の内部)に配置することを示唆や暗示してもいない。

## IV. 類型別進歩性判断基準・判例

### ● 結合発明の進歩性

(2-6) 特許法院2015. 9. 18. 言渡2014Heo8922判決

#### 構成3(相違点2)に関する判決での「以下のような事情」

二) なお、比較対象発明2の背骨部材(9)は前部車両フレーム部(7)と後部車両フレーム部(8)とを剛性的に連結するだけでなく、断面形状「ロ字状」の中空部(90)を有し、その内部に動力線(120,130)を配置して外部の衝撃から動力線を保護する機能をする。(乙第2号証の識別番号[0013]、[0016]、[0022])。しかし、接続制御機器は自動車のメンテナンスなどのために人為的にモータに供給される電力を遮断する時に使用される装置であって、その特性上、随時作動されるべきで、作業者の接近が容易になるように設置されなければならないので、このような接続制御機器の特性を考慮するとき、通常の技術者であっても接続制御機器を「ロ字状」の背骨部材の内部に配置することを容易に案出することはできない。なお、作業者の接近が容易になるように「ロ字状」の背骨部材を「ㄱ」形状のような開放構造に変更することも考えられるが、上記のように背骨部材の形状を変更する場合、通常の技術者であれば背骨部材の剛性が低下するということを容易に予測でき、これは車体の剛性を維持し動力線を保護する背骨部材 本来の技術的な意味を失わせること になるので、通常の技術者がそのような変形を容易に試みると見ることも難しい。

へ) たとえ比較対象発明1のブレーキボックスを比較対象発明2に結合するとしても、比較対象発明1のブレーキボックスはバッテリーボックスの上面に配置されており、比較対象発明2は互いに独立している2個のバッテリー群がそれぞれ異なる部分に電力を供給する独立した電力供給構造を有しているので(乙第2号証の識別番号[0019]～[0020])、通常の技術者であれば、バッテリー群の上部にそれぞれブレーキボックスを設置することを優先的に考慮するはずであると思われ、請求項1のようにバッテリー群の間に形成されているスペースの内側にブレーキボックスを設置するとは思われない。

ト)。。。尚、比較対象発明2のバッテリー端子を請求項1の構成3のようにバッテリー群の間に形成されたスペースの内側(背骨部材の内部)に配置するためには、背骨部材の側面に別途の溝などを形成してバッテリー端子を背骨部材の内部に進入させるような構造変更が伴われるべきであるが、そのような構造変更が車体の剛性を維持し動力線を保護する背骨部材本来の技術的な意味を失わせること になって、通常の技術者が容易に試みることができないのは上述した通りである。

# IV. 類型別進歩性判断基準・判例

## ● 結合発明の進歩性

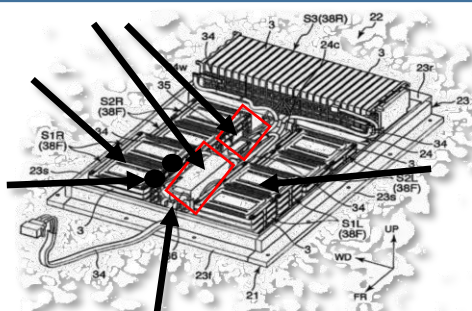
(2-7) 特許法院2015. 9. 18. 言渡2014Heo8922判決

### 判決(特許法院)/要約

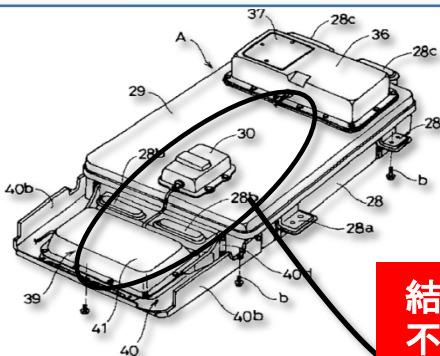
#### 構成3

- ① 比較対象発明2の背骨部材(9)が本願請求項1のスペース(G)に対応することは認める。
- ② しかし、接続制御機器{例えば、比較対象発明1のブレーキボックス(30及びジャンクションボックス(39))}を比較対象発明1の背骨部材(9)に配置することは考えられない。なぜならば、接続制御機器はその特性上、随時作動されるべきで、作業者の接近が容易でなければならないが、もし断面「口」字状の背骨部材(9)にこれを配置すると、そうはならないからである。
- ③ 尚、接続制御機器を背骨部材(9)に配置するために、背骨部材(9)の形状をスペースのように上が開放された「口」字の形状に変更することも考えられない。なぜならば、そのように変更する場合、車体の剛性を維持し、動力線を保護しようとする背骨部材(9)本来の技術的な意味を失ってしまうからである。

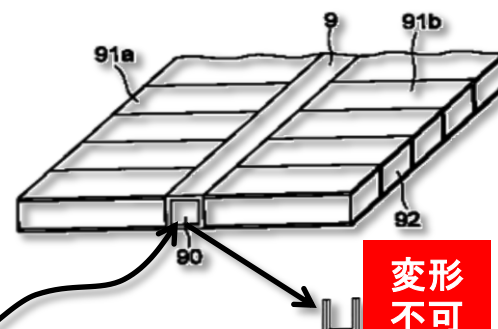
出願発明



比較対象発明1



比較対象発明2



結合  
不可

変形  
不可

# IV. 類型別進歩性判断基準・判例

## ● 結合発明の進歩性

(3-1) 特許法院2015. 12. 18. 言渡2015Heo1508判決

技術分野

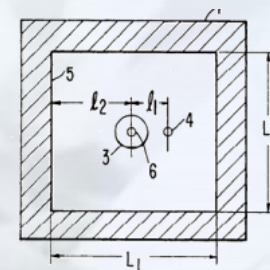
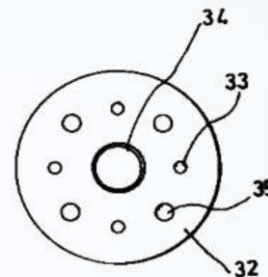
出願発明

比較対象発明1

比較対象発明2

バーナー

主要図面



主要  
構成要素

(構成1) 外周燃料ノズル(3, 5)と酸化剤ノズル(2, 4)

外周燃料ノズル(33)と外周空気ノズル(35)

X

(構成2) 中央の燃料酸化剤開始ノズル(7)

X {中央の空気ノズル(34)} ←

● 燃料ノズル(6) 及び 空気ノズル(3)

点火温度に到達すると、燃料及び酸化剤 開示ノズル(7)を閉鎖。

X

X {点火温度に到達しても、空気ノズル(3)を開放}

[判断の前提] 「比較対象発明1の中央空気ノズル(34)を省略し、代わりに請求項1の開始ノズル(7)に対応する構成である比較対象発明2の空気ノズル(3)及び燃料ノズル(6)を追加しなければならないが。。。」

## IV. 類型別進歩性判断基準・判例

### ● 結合発明の進歩性

#### (3-2) 特許法院2015. 12. 18. 言渡2015Heo1508判決

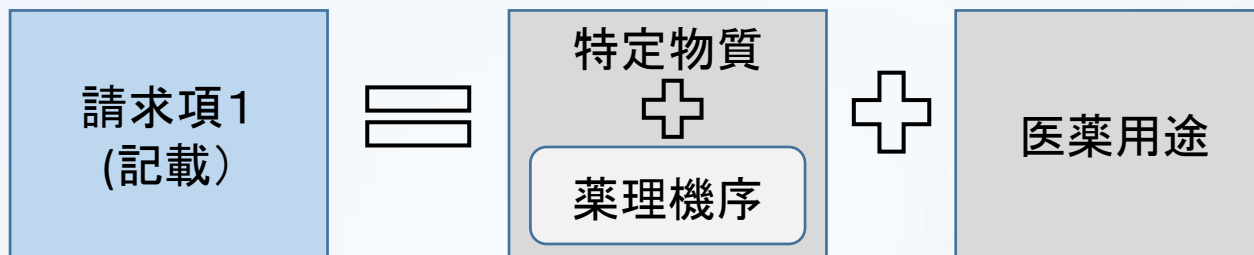
「比較対象発明1の中央空気ノズル(34)を省略し、代わりに請求項1の開始ノズル(7)に対応する構成である比較対象発明2の空気ノズル(3)及び燃料ノズル(6)を追加しなければならないが、上述した通り、比較対象発明1はバーナーの中央に中央空気ノズル(34)を配置し、外周同心円上に複数個の外周空気ノズル(35)及び外周燃料ノズル(33)を交互に配置して、2段燃焼と分割燃焼が同時に行われるようにすることで、Noxの発生を軽減させることにその技術的な特徴があるので、通常の技術者であっても2段燃焼のために必須的に備えるべきである中央空気ノズル(34)に関する構成を省略し、分割燃焼のための構成のみを採択することを容易に考慮できるとは見なし難く、比較対象発明2の空気供給ポート(3)及び燃料供給ポート(6)に関する構成を比較対象発明1に導入するほどの暗示や動機も提示されていない。」

## IV. 類型別進歩性判断基準・判例

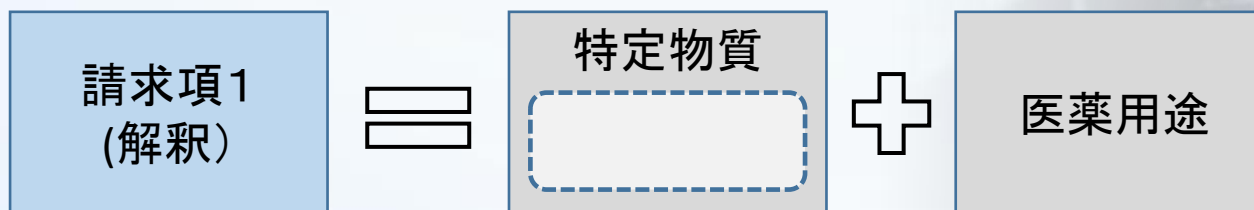
### ● 医薬発明の進歩性

#### (1) 医薬用途発明では薬理機序は構成要素として不認定

大法院2014. 5. 16. 言渡2012Hu3664判決



- 医薬用途発明では物質が持つ特定の「医薬的用途」自体で発明の構成が成っているものであり、具体的な薬理機序が特許請求の範囲を限定する構成にはなっていないと判断した事例。
- 「医薬用途発明では特定物質とそれが有している医薬用途が発明を構成するものである（大法院 2009. 1. 30. 言渡 2006Hu3564判決）、薬理機序は特定物質に不可分的に内在された属性であり、特定物質と医薬用途との結合を導出する契機に過ぎない。従って、医薬用途発明の特許請求の範囲に記載されている薬理機序は、特定物質が有している医薬用途を特定する限度内でのみ発明の構成要素として意味を有するだけで、薬理機序それ自体を特許請求の範囲を限定する構成要素と見なしてはいけない。」



## IV. 類型別進歩性判断基準・判例

### ● 医薬発明の進歩性

#### (2) 医薬の投与用法と投与用量は発明の構成要素として認定

(旧判例) 大法院2009. 5. 28. 言渡2007Hu2926判決など

「。。。投与周期と単位投与量は組成物である医薬物質を構成する部分ではなく、医薬物質を人間などに投与する方法なので、特許を受けられない医薬を使用した医療行為であるか、組成物の発明において比較対象発明と対比対象となるその請求の範囲の記載により得られた最終的な物自体に関するものではないので、発明の構成要素と見なすことはできない。。。」

(新判例) 大法院2015. 5. 21. 言渡2014Hu768判決(全員合議体判決)

確認対象発明



エンテカビル水和物・  
B型肝炎治療剤



投与用量/1mg



投与用法/1日1回

- 確認対象発明で「エンテカビル」という化合物がB型肝炎治療剤として効果があるということが公知されていることを前提とし、その投与周期と投与用量を発明の構成要素と見なし、以下の比較対象発明等と周知慣用技術から確認対象発明を容易に実施できると判断した事例
- 「。。。医薬という物の発明において、対象疾病または薬効と共に投与用法と投与用量を付加する場合、このような投与用法と投与用量は医療行為それ自体ではなく、医薬という物に新たな意味を付与する構成要素になり得ると見なければならず、このような投与用法と投与用量という新しい医薬用途が付加され、新規性と進歩性などの特許要件を備えた医薬に対し、新しく特許権が付与されることが可能である。このような法理は、権利範囲確認審判で審判請求人が審判の対象とした確認対象発明が公知技術から容易に実施できるかを判断する際にも同じように適用される。。。」

## V. まとめ

### ● 特許審判院の特許無効化率

| 年度          | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 無効化率<br>(%) | 60.1%   | 53.1%   | 53.4%   | 52.1%   | 49.2%   | 53.2%   |
|             | 318/529 | 336/633 | 374/700 | 405/777 | 317/644 | 314/590 |

### ● 高い無効率を減少させるための特許庁の努力

- ✓ 高い無効率に対する社会的な非難が強く、特許庁は特許無効率を減少させるための政策を強力に推進
- ✓ 特許法の改正: 特許取消審判制度の導入、特許決定後の職権審査
- ✓ 審査官1人当たり審査件数を軽減(2015年基準、1人当たり年250件の審査)

### ● 厳格になる特許審査

- ✓ 無効可能性のある特許を減少させるために、特許庁の審査はより厳格になってきている。

### ● 展望

- ✓ 広い請求の範囲を確保するためには、特許法院での訴訟を積極的に活用することが必要。
- ✓ 登録された特許を無効化させることが難しくなる。競合会社の特許を無効化させるためには綿密な検討が必要。



Thank  
You

ご清聴有難うございました

