

特許庁委託事業

# 韓国<sup>1</sup>の知的財産権侵害判例・事例集

2025年3月

独立行政法人 日本貿易振興機構

## 報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）が金・張法律事務所に委託し作成したものであり、調査後の法律改正などによって情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは委託先の判断によるものであり、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求め下さい。

ジェトロおよび金・張法律事務所は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害および利益の喪失について、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロまたは金・張法律事務所が係る損害等の可能性を知らされていても同様とします。

## 〈目次〉

特許法 .....	1
1. 特許発明の解決課題についての認識がない先行発明の結合により進歩性を否定する主張を排斥した事例 .....	1
2. 結晶形特許発明について進歩性が否定されたとした大法院判決 .....	6
3. 故意による特許侵害によって損害賠償が増額された最初の事例 .....	10
4. 特許発明の各数値範囲は先行発明に具体的に開示されていなかったが、それらの数値限定による臨界的意義は認められないとして進歩性が否定された事例.....	14
5. 積極的権利範囲確認審判において確認対象発明と実施発明の同一性が認められず審判請求が不適法であると判断した事例.....	19
6. 退職した従業員の職務発明補償金請求権の消滅時効起算点は、特別な事情がない限り、当該従業員の退職当時の勤務規定に基づく .....	23
7. 選択発明として特許発明の進歩性が否定されたとした大法院判決 .....	26
8. 先行発明で必須とされる構成が特許発明においても形成される可能性を排除できないこと等を理由として進歩性を否定した特許法院判決 .....	32
9. 訂正により追加した構成が新規事項の追加に該当して訂正が認められなかった事例 .....	36
10. 共同発明者間において特許権譲渡代金の分配を争う民事事件の控訴審は、特許法院の専属管轄である .....	40
11. 製造方法で限定された抽出物発明において、その抽出物の構成又は属性が先行発明に必然的に内在するとは認められず、新規性が否定された事例 .....	42
12. 審決確定後に請求された無効審判における証拠が従前審決での証拠と異なっても、確定審決を覆すほどの有力な証拠でないため一事不再理に違反するとされた事例 .....	47
13. 特許権の譲渡契約締結後に当該特許が無効となったとしても、既に支払われた譲渡の対価を不当利得として返還する義務はないとした事例 .....	51
14. 既許可の薬物をPEG化した薬物については医薬品許可による特許権存続期間延長登録が許容されないとした大法院の判決 .....	54
15. 徐放型マイクロ粒子に関する発明において数値限定による臨界的意義等が認められないとして進歩性が否定された事例.....	59
16. 先行考案の原本及び出所について立証できず先行考案の適格がないとして進歩性を認めた事例.....	63
17. 特許発明の数値範囲の記載部分の技術的意義が認められて進歩性が肯定された事例 ...	68

18. 発明の効果が具体的な実験で証明されていなくても、実施可能要件に違反するものではないと判断した事例.....	73
19. 特許発明と確認対象発明の課題解決原理及び作用効果が同一であるとして均等侵害を認めた事例.....	76
20. 進歩性の拒絶理由への対応として行った請求項の減縮補正が意識的除外に該当しないと判断された事例.....	80
21. 複数の先行発明を結合して差異点を克服し導き出すことが容易であるとして特許発明の進歩性が否定された事例.....	85
22. 特許発明の前提部ではなく特徴部が共通する先行発明を主先行発明として特定し、特許発明の進歩性を否定した事例.....	90
23. 数値範囲で限定された特許発明において、特許明細書の容易実施要件及びサポート要件を満たさないとして特許無効と判断された事例.....	95
24. 特許発明に係る物の専用品かつ消耗品の製造及び販売行為について、間接侵害を認定した事例.....	99
25. 非侵害とされた下級審判決を覆し、大法院において利用侵害を認定した事例.....	103
26. 溶媒和物に関する確認対象発明が、延長された物質特許の権利範囲に属すると判断した事例.....	108
27. 同一特許における無効事件と権利範囲確認事件で特許権者による請求の範囲の解釈の主張が異なるという事情のみでは、禁反言の原則又は信義則に違反するとは認められない.....	112
28. 故意による特許侵害によって損害賠償が増額された特許法院判決.....	117
29. 独占的通常実施権を認めず、複数の知的財産権侵害による損害額を算定する際には各知的財産権侵害ごとにその損害額を算出すべきであるとした事例.....	121
30. 農薬として使用される化合物の結晶形発明の進歩性を認めた特許法院判決.....	125
31. 植物エキスの調合物発明において、その効果の定性的記載及び分析方法に基づいて記載要件が満たされるとした事例.....	128
32. 無権利者による特許出願であることを無効事由とした無効審判において、特許を受ける権利を適法に継承した者による特許出願であると認め審判請求を却下した事例.....	131
33. 特許拒絶決定不服審判の棄却審決に対して提起する審決取消しの訴えは、共同出願人のうち一部だけでも提起することができる.....	134
34. 特許発明の出願・審査過程における追加実験の結果及び自発補正を根拠として、特許発明は確認対象発明との均等関係に該当しないとされた事例.....	137
35. 複合剤発明が医薬用途発明としての明細書の記載要件を満たしていないとして特許が無	

効とされた事例 .....	142
36. 物の製法及び構造等が互いに異なる先行発明の結合は容易でないとの理由により、特許発明の進歩性を認めた事例 .....	146
商標法 .....	149
1. 取引書類に商標を表示して取引相手方にのみ交付した行為であっても商標の使用と認められるとした大法院判決 .....	149
2. 商標権侵害の成否が問題になった商標法違反にかかる刑事事件で、「要部」が類似の場合に商標権違反に該当するとした大法院判決.....	151
3. 謝恩品又は販促物での無償提供における商標権違反が問題となった事件において、「商品」及び「商標の使用」の意味を判示した大法院判決.....	153
4. 単なる広告文やスローガンの標章としては認識されないとして出願商標の識別力を認めた事例 .....	155
5. 無償でダウンロード可能なスマートフォン用アプリケーションの名称について商標的使用であると判断された事例 .....	157
6. 商標権侵害において懲罰的損害賠償を初めて認めた事例.....	159
7. 地図のみからなる商標の識別力を否定し、当該地図と他の文字が結合した標章の使用による識別力の取得も認めなかった大法院判決.....	162
8. 中古バッグの生地等を原材料に使用したリフォームが商標権侵害にあたりとされた特許法院判決.....	164
不正競争防止法 .....	167
1. 不正競争防止法により保護される商品標識は共同保有者の持分の過半数による決定により使用権設定が可能であることを示した大法院判決 .....	167

# 特許法

## 1. 特許発明の解決課題についての認識がない先行発明の結合により進歩性を否定する主張を排斥した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(無効審判請求人) vs 被告(特許権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2023ホ11456登録無効(特)

言渡し日：2024年1月10日

事件の経過：請求棄却(その後、上告棄却により確定)

### 【概要】

原告(無効審判請求人)は2つ以上の先行発明の結合によって特許発明を容易に導き出すことができる旨を主張したが、法院はいずれの先行発明にも特許発明が解決しようとする課題に対する認識が示されていないため、これらを結合して特許発明を導き出す動機や理由を見出し難いことを理由として無効審判請求人の主張を排斥し、特許発明の進歩性を認めた。

### 【事実関係】

被告の本件特許は、耐プラズマ特性を向上させるために表面に蒸着層を形成した半導体製造用部品に関するものである。一度に厚い蒸着層を形成すれば、異常組織が成長した非正常結晶構造が発生する問題点がある。本件特許は、かかる問題点を解決するためのものであって、異常組織の拡張を遮断することができるように層を複数にして急速に蒸着形成し、その複数層間の境界を覆うように耐プラズマ特性が強い層をその上に再度蒸着形成することを特徴とする。これにより、耐プラズマ特性が強く、異常組織の拡張を抑制するとともに生産工程の効率性も高めることができる。本件特許の請求項1とその代表図は、次のとおりである。

#### 本件特許の請求項1

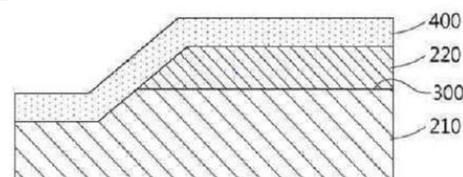
第1蒸着層(210);

上記第1蒸着層上に形成される第2蒸着層(220);及び

上記第2蒸着層上に、上記第1蒸着層と上記第2蒸着層間の境界線(300)の少なくとも一部分を覆うように形成される第3蒸着層(400);(以下「構成要素3」)

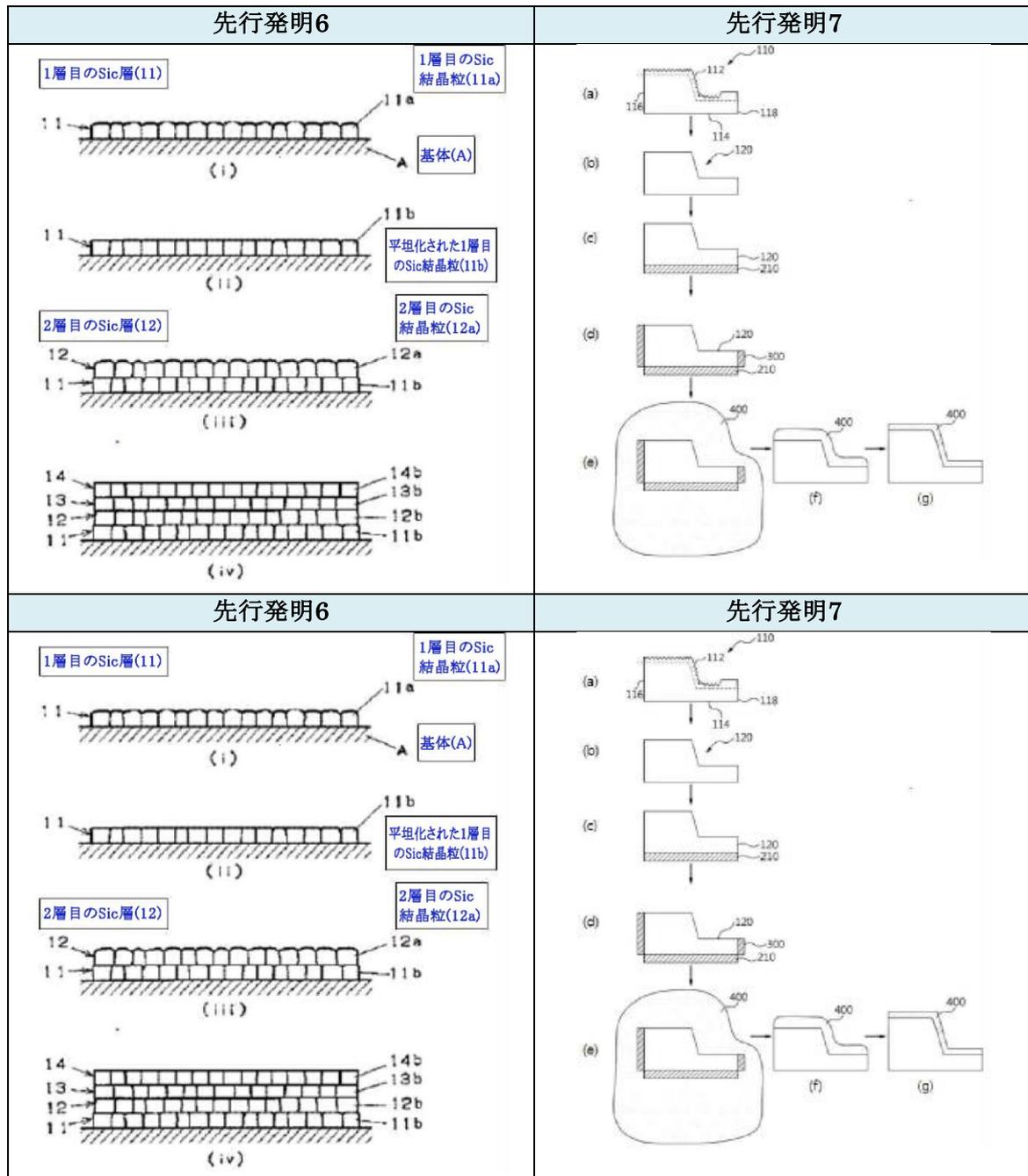
を含み、(中略)

層間境界を覆う蒸着層を含む半導体製造用部品(以下「構成要素8」)



本件の争点は、上記構成要素3と8を先行発明6,7から容易に導き出すことができるか否かであった。先行発明6は下記左側図のように半導体基板の表面に**複数の層**を蒸着したSiC成形体の構成を開示したものであり、先行発明7は半導体部品的一种である**フォーカスリング(110)**においてプラズマによって損傷した部分(112)を加工処理後に蒸着によって覆い、再生部(400)を形

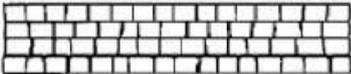
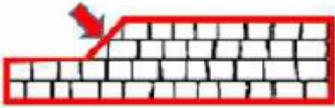
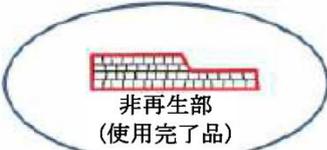
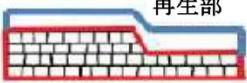
成する構成を開示したものである。



本件特許の請求項1は第1蒸着層と第2蒸着層間の境界線(300)の少なくとも一部分を覆うように第3蒸着層を形成する構成であるのに対し、先行発明6,7のそれぞれには層間境界を覆う第3蒸着層に該当する構成が開示されていない。これについて原告(無効審判請求人)は、先行発明6には「SiC成形体は必要に応じて機械加工等により所望の形状及び厚さとする」と記載されているところ、これにより先行発明6のSiC成形体を機械加工を通じて下記「図A」中の矢印により表示した形態(すなわち、フォーカスリングの形態)に変形することが暗示されており、その結果、先行発明6の蒸着層間の境界は「必ず」露出するようになるため、そこに先行発明7の再生部(400)を結合すれば、蒸着層間の境界を「必然的に」覆うようになるため、本件特許請求項

1を容易に導き出すことができると主張した。

<図A>

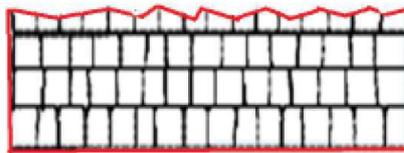
	構造図	根拠 [備考]
CVD SiC 成形体		先行発明6(甲8) 段落番号6, 7, 図面1
新品又は 使用完了品 (フォーカシング)		先行発明6(甲8) 段落番号18, 図面1 [層間境界が 露出している]
再生品 (フォーカシング)	<p>再生部</p>  <p>非再生部 (使用完了品)</p> <p>↓(加工)</p>	先行発明7(甲9) 図面4(a),(f),(g) [非再生部の 層間境界が 再生部によって 必然的に覆われる]
	<p>再生部</p>  <p>非再生部 (使用完了品)</p>	

<原告が主張した無効論理>

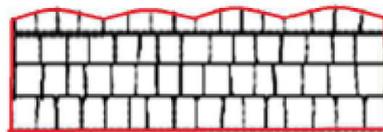
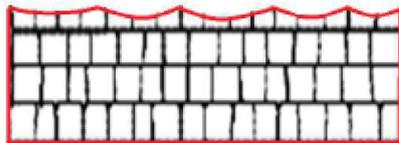
【判決内容】

(1)先行発明6の「SiC成形体」を先行発明6の記載に従い機械加工等を通じてその形状を変形させる場合、変形された「SiC成形体」の形状は上記「図A」中の矢印により表示したものが唯一の形状ではなく、これを含めた多様な実施形態が存在することは自明である。また、変形された多様な製品の形状の中には、下記「図B」のようにSiC成形体の層間境界が露出しなくなる製品形状も多様に存在し得ると言える。したがって、先行発明7の再生部(400)は、先行発明6のCVD-SiC成形体の蒸着層間の境界を覆うと断定することはできない。

図B:先行発明6の図1(v)の「SiC成形体」を「機械加工等」を通じて変形した形態のうち、SiC成形体の層間境界が露出しない製品形状の例示



(先行発明6の明細書の識別番号[0018]の「機械加工等」により先行発明6の図1(v)の「SiC成形体」の「上部部分」の形状が変形された場合。以下の図で同一)



(2)先行発明6は「化学蒸着法(CVD)により製作したSiC成形体及びその製作方法」に関する発明であり、化学蒸着法(CVD)により製作した「SiC成形体」及び「その製作方法」についてのみ開示されているだけで、「当該SiC成形体をプラズマエッチング装置内において使用することにより、そのSiC成形体の表面がプラズマによってエッチングされて損傷する点」については開示されていない。したがって、通常の技術者としては「半導体製造用部品の再生方法とその再生装置及び再生部品」に係る発明である先行発明7の図4の「再生部(400)」を、先行発明6の図1の「SiC成形体」に結合する動機や理由を見出すことは容易でない。

(3)原告らは、先行発明6の明細書の段落[0018]の記載を根拠として、先行発明6による複数のSiC蒸着層に構成されたCVD-SiC成形体をフォーカスリングの形状及び厚さに加工して「フォーカスリング」として使用できると主張する。しかし、先行発明6には図1の「CVD-SiC成形体」を「フォーカスリング」として使用する点に関するいかなる記載や暗示もない。先行発明6の明細書の段落[0018]には「基体から除去されたSiC成形体は必要に応じて機械加工等により所望の製品の形状及び厚さとする」と記載されているだけで、「SiC成形体」を機械加工を通じて「フォーカスリング」の形状に変形すると明示的に言及してはいない。したがって、先行発明6の明細書の段落[0018]の記載を見た通常の技術者が、先行発明6のCVD-SiC成形体を「フォーカスリング」の形状に変形できるとは断定し難い。

(4)半導体製造用部品の「再生」に関する特許である先行発明7を確認した通常の技術者の場合、先行発明7を、損傷した製品を補修する技術として認識することが合理的である。すなわち、先行発明7には本件請求項1の構成要素3,8が開示されておらず、本件請求項1の解決課題に対する認識がまったくない以上、先行発明7の損傷した部分のうち、層間境界が露出した所があるとしても、そのことから直ちに「層間境界がエッチングに脆弱であるため、これを耐エッチング性に優れる第3層により覆う」という本件請求項1の発明の技術思想を認識することは容易でないためである。以上により、原告請求を棄却する。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は、韓国での発明の進歩性の判断に関して新たな法理を提示したものではないが、原告の無効主張論理とこれを排斥した法院の判断については実務的に参考にする価値がある。

原告(無効審判請求人)が提示した先行発明6と7には本件請求項1の**複数の層の層間境界を覆う第3蒸着層**に該当する構成が開示されていなかったが、先行発明6に**複数の層**を半導体基板表面に蒸着したSiC成形体が開示されていた。原告は先行発明6の「SiC成形体は必要に応じて機械加工等により所望の形状及び厚さとする」という記載を根拠として先行発明6を先行発明7の対象であるフォーカスリングに変形した後、先行発明7の再生部を結合することによって本件請求項1の構成が導き出されるという無効論理を展開した。しかし、こうした原告の無効論理には、一意的でない状況を一意的に断定して特許発明の構成を導き出した主張が含まれており、法院はそのような原告論理の瑕疵を指摘した上で、特許発明の解決課題に対する認識がない先行発明を結合して特許発明の構成を導き出すことは容易でないと判断した。本件からわかるように、発明の進歩性の主張においては、発明が解決しようとする課題に特異性があることも進歩性が認められるための重要な判断材料になると言えよう。

## 2. 結晶形特許発明について進歩性が否定されたとした大法院判決

### 【書誌事項】

当事者：原告 A株式会社 vs 被告 B株式会社

判断主体：大法院

事件番号：2021フ10343登録無効(特)

言渡し日：2024年3月28日

事件の経過：上告棄却

### 【概要】

本件において、特許発明はミラベグロンという化合物の $\alpha$ 結晶形に関するもので、先行発明には、その塩酸塩化合物の具体的な製造例が開示されていた。大法院は、特許発明の結晶形が通常の多形体スクリーニングにより検討することができるため構成の困難性がなく、吸湿性及び熱力学的な安定性の側面において顕著な効果が認められないので進歩性が否定されると判断した。過去に大法院が2022年3月31日言渡2018フ10923判決を通じて明示した判示内容によれば、結晶形発明の進歩性も他の発明と同じように構成の困難性と効果の顕著性をともに考慮すべきであるといえるところ、これに基づき大法院は、本件結晶形発明の進歩性を否定した原審判決が正当だと判断した。

### 【事実関係】

原告は、「酢酸アニリド誘導体の $\alpha$ 形又は $\beta$ 形結晶」を発明の名称とする発明について2009年7月15日付で特許登録を受けた。被告は原告を相手に、特許発明が先行発明1によって進歩性が欠如するという理由で無効審判を請求した。特許審判院は被告の審判請求を認容する審決をし、原告はこれを不服として特許法院に審決取消訴訟を提起したが、特許法院も進歩性が否定されたとして原告の請求を棄却した。原告は特許法院の判決に対して大法院に上告した。

なお、原告の特許発明は審判院で訂正されており、訂正後の請求項3は下記の通りである：

### 【請求項3】

粉末X線回折で $2\theta(^{\circ})$ に対して5.32, 8.08, 15.28, 17.88, 19.04, 20.20, 23.16及び24.34付近に主ピークを有する、(R) - 2 - (2-アミノチアゾール-4-イル) - 4'- [2 - [(2-ヒドロキシ-2-フェニルエチル)アミノ]エチル] 酢酸アニリド(以下「ミラベグロン」と言う)の $\alpha$ 形結晶。

先行発明1は、「アミド誘導体又はその塩(AMIDE DERIVATIVES OR SALTS THEREOF)」に関するヨーロッパ公開特許公報である。

### 【判決内容】

大法院は、特許発明の進歩性が否定されると判断し、関連法理として結晶形発明の進歩性判断に関する下記の法理を挙げた。

『結晶形発明の構成の困難性を判断する際には、結晶形発明の技術的意義や特有の効果、その発明で請求する特定の結晶形の構造や製造方法、先行発明の内容や特徴、通常の技術者の技術水準や出願当時の通常の多形体スクリーニング方式等を記録に示された資料に基づいて把握した後、先行発明の化合物の結晶多形性が知られていたか又は予想できたか、結晶形発明で請求する

特定の結晶形に至ることができるという教示や暗示、動機等が先行発明や先行技術文献に示されているか、結晶形発明の特定の結晶形が先行発明の化合物に対する通常の多形体スクリーニングにより検討することができる結晶多形の範囲に含まれるか、その特定の結晶形が予測できない有利な効果を奏するか等を総合的に考慮して、通常の技術者が先行発明から結晶形発明の構成を容易に導き出すことができるかを詳察しなければならない。

結晶形発明の効果が先行発明の化合物の効果と質的に異なるか又は量的に顕著な差がある場合には、進歩性が否定されない。結晶形発明の効果の顕著性は、その発明の明細書に記載され通常の技術者が認識又は推論できる効果を中心に判断しなければならない。進歩性が否定されることを無効事由とする特許無効審判及びそれによる審決取消訴訟において、上記のような無効事由に関する証明の責任は無効を主張する当事者にあるが、結晶形発明の効果が疑わしいときには特許権者も出願日以後に追加の実験資料を提出する等の方法でその効果を具体的に主張・証明する必要がある。このとき、追加の実験資料等は、その発明の明細書の記載内容の範囲を超えるものであってはならない(大法院2022年3月31日言渡2018フ10923判決参照)』

続いて、大法院は、下記の内容により、先行発明1からミラベグロンの $\alpha$ 形結晶を容易に導き出すことができると判断した。

(1) 先行発明1には、ミラベグロンが含まれる化学式 I の化合物が遊離体、塩、水和物、溶媒和物又は多形性結晶(polymorphic crystals)等に単離・精製されること、先行発明1が化学式 I によって示される化合物、その化合物の塩、水和物、幾何及び光学異性体、多形性物質を含むことが記載されており、ミラベグロンの結晶多形性が暗示されている。従って、通常の技術者がミラベグロンの製剤設計のために特定の結晶形を確認する動機は十分だと言える。

(2) 先行発明1の実施例には、ミラベグロン2塩酸塩の製造方法が記載されている。ミラベグロンの $\beta$ 形結晶は通常の方法によりミラベグロン2塩酸塩をミラベグロンで中和する過程を通じて得られる。そのミラベグロンの $\beta$ 形結晶から再結晶化を通じてミラベグロンの $\alpha$ 形結晶を製造するための加熱、溶解、冷却等の結晶化工程もよく用いられる方法であり、溶媒の種類、加熱温度、冷却温度等の具体的な結晶化工程の変数も典型的である。従ってミラベグロンの $\alpha$ 形結晶は、通常の技術者が先行発明1に開示されたミラベグロンに対する通常の多形体スクリーニングを通じて検討できる結晶多形の範囲に含まれると言える。

さらに、大法院は下記の内容により、ミラベグロンの $\alpha$ 形結晶が先行発明1に開示された化合物から予測できない有利な効果を奏するとは言えないと判断した。

(1) 特許発明の明細書の記載によると、特許発明のミラベグロンの $\alpha$ 形結晶の効果は吸湿性を示さず安定しているため、医薬品の製造原料に適しており医薬品として有用であるとのことである。ミラベグロンの $\alpha$ 形結晶とミラベグロン2塩酸塩との吸湿性を比較した明細書中の実験結果と出願日以後に提出された追加の実験資料によれば、ミラベグロンの $\alpha$ 形結晶は温度25℃、相対湿度5%~95%で吸湿性を示していないのに対し、ミラベグロン2塩酸塩は相対湿度約80%から急激な重量の増加を示し始めるものの、温度25℃、相対湿度80%において24時間保管した後の重量変化分を測定した結果、ミラベグロンの $\alpha$ 形結晶の重量変化分は-0.03%、ミラベグロン2塩酸塩の重量変化分は0.7%で、その差が顕著であるとは言えず、相対湿度約80%未満ではミラベグロンの $\alpha$ 形結晶とミラベグロン2塩酸塩との間に特段の吸湿性の差が表れない

ので、結局、相対湿度が約80%を超える苛酷な条件の場合にのみ吸湿性に相当な差が見られる。このような差では、医薬品の製造原料や医薬品として有利な吸湿性を有すると断定することはできない。

(2) 仮に吸湿性と関連して量的に顕著な効果の差があると認めたととしても、ミラベグロンの $\alpha$ 形結晶とミラベグロン2塩酸塩とでは塩形成がなされているか否かに差があり、上記の効果の差が塩形成の差によるのか、あるいは結晶多形性の差によるのかを区別できないため、結局、ミラベグロン2塩酸塩との比較実験結果のみに基づいてミラベグロンの $\alpha$ 形結晶が先行発明1に開示された化合物に比べて量的に顕著な効果の差を有するとは言えない。

(3) 特許発明の明細書には、ミラベグロンの $\alpha$ 形結晶をミラベグロンの他の結晶形であるミラベグロンの $\beta$ 形結晶と対比した効果が記載されている。もし仮に、ミラベグロンの $\alpha$ 形結晶がミラベグロンの $\beta$ 形結晶に比べて量的に顕著な効果の差を示すならば、ミラベグロンの $\alpha$ 形結晶の効果を先行発明1から予測できない有利な効果と認める余地はある。しかし、「ミラベグロンの $\beta$ 形結晶も準安定形結晶であり医薬品として用いることができる」という特許発明の明細書の記載に照らしてみると、ミラベグロンの $\alpha$ 形結晶と $\beta$ 形結晶との間の約2.8%程度の相対的な吸湿性の差を量的に顕著であると評価するのは難しい。

(4) 一方、特許発明の明細書中の熱分析を示した図面によれば、ミラベグロンの $\alpha$ 形結晶は $\beta$ 形結晶と溶融点ではほぼ差がなく、溶融エンタルピーのみ14.705J/g 高い程度なので、その熱力学的安定性の差について量的に顕著であるとは言えない。結局、ミラベグロンの $\beta$ 形結晶との比較実験結果等に基づいてミラベグロンの $\alpha$ 形結晶が先行発明1に開示された化合物と比べて量的に顕著な効果の差を有するということもできない。

(5) 原告は、出願日以後に「70℃/相対湿度75%で14日保存による安定性試験結果」、「光安定性試験結果」を通じてミラベグロンの $\alpha$ 形結晶とミラベグロン2塩酸塩の安定性等を対比した追加実験資料を提出したが、追加実験資料の各試験結果は特許発明の明細書に記載されていない効果に関するもので明細書の記載内容の範囲を超えるものである。

(6) 先行発明1にミラベグロンの結晶多形性が暗示されていることは先の通りであり、同一の化合物であっても、その結晶形態によって吸湿性等の薬剤学的特性が変わるということは医薬化合物分野で広く知られているので、ミラベグロンの $\alpha$ 形結晶が有する低い吸湿性による安定性等の効果を先行発明1のミラベグロンから予測できない異質な効果であるということとはできない。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国での結晶形発明の進歩性判断に関しては、過去の「大法院2022年3月31日言渡2018フ10923判決」が重要であり、この判決で判示されたとおり、結晶形発明においても構成の困難性と効果の顕著性をともに考慮して進歩性を判断すべきであるという内容に則って本件も進歩性判断がなされているといえる。具体的に2018フ10923判決では「医薬化合物の製剤設計のためにその化合物が多様な結晶形態、即ち、結晶多形(polymorph)を有するか等を検討する多形体スクリーニング(polymorph screening)は通常行われることである。医薬化合物分野において、先行発明に公知となった化合物と化学構造は同一であるものの結晶形態が異なる特定の結晶形の化合物を請求

の範囲とするいわゆる結晶形発明の進歩性を判断する際には、このような特殊性を考慮する必要がある。」とした上で、「しかし、**それだけで結晶形発明の構成の困難性が否定されると断定することはできない**。多形体スクリーニングが通常行われる実験であるということと、これを通じて結晶形発明の特定の結晶形に容易に到達できるかは別の問題であるからである。一方、結晶形発明のように医薬化合物分野に属する発明は構成だけで効果を予測するのが容易ではないため**構成の困難性を判断するには発明の効果を参酌する必要があり**、発明の効果が先行発明に比べて顕著であるならば構成の困難性を推論する有力な資料となり得る。」と判示している。

こうした結晶形発明の進歩性の判断について大法院2018フ10923判決より前の法院の見解は、結晶形発明において**構成の困難性は考慮せずに効果の顕著性が認められる場合にのみ進歩性が肯定される**と解釈する余地があったとされるが、この点につき大法院2018フ10923判決は「大法院2011年7月14日言渡2010フ2865判決等において特別な事情がない限り効果の顕著性をもって結晶形発明の進歩性を判断したことは、**結晶形発明の特性により構成の困難性が不明瞭である事案において効果の顕著性を中心に進歩性を判断したためだ**と理解することができる」と説明している。

つまり韓国大法院の見解は、特許発明の進歩性の有無を判断する際には構成の困難性と効果の顕著性をともに考慮すべきであるが、結晶形発明では、医薬化合物におけるその特性により構成の困難性が不明瞭な事案において効果の顕著性を中心に進歩性を判断すべき事例もあるというものである。

こうした中で本件大法院判決は、大法院2018フ10923判決言渡から2年ほど経過した2024年3月28日に言い渡されたものとなった。ただし、大法院2018フ10923判決で結晶形発明の進歩性が肯定されたのとは異なり、本件では結晶形発明の進歩性を否定した原審判決に違法性が無いものと判断されている。具体的に本件特許発明はミラベグロンの $\alpha$ 形結晶に関するものであったが、先行発明にミラベグロンの結晶多形性が暗示されており、ミラベグロン2塩酸塩の製造例が記載されているので、上記結晶形が通常が多形体スクリーニングを通じて検討できる結晶多形の範囲に含まれるとの理由で構成の困難性が否定された。効果の顕著性においても、相対湿度約80%未満では上記結晶形と先行発明に開示されたミラベグロン2塩酸塩との間に吸湿性の差がなく、 $\beta$ 形結晶に対しても吸湿性及び熱力学的安定性の差が顕著でないという理由で効果の顕著性も否定された。

つまり大法院2018フ10923判決では、その第I型結晶形の構成の困難性と、他の結晶形と比較した吸湿性や熱力学的安定性における効果の顕著性が認められたが、本件では具体的な事実関係に基づいて大法院2018フ10923判決とは異なる結論が下されたといえる。これらの判決は、韓国における結晶形発明の進歩性の具体的な判断事例として参考にするに値する。

### 3. 故意による特許侵害によって損害賠償が増額された最初の事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告(特許権者) vs 被告  
判断主体：釜山地方法院  
事件番号：2023ガ合42160損害賠償(ギ)  
言渡し日：2023年10月4日  
事件の経過：一部認容(控訴審進行中)

#### 【概要】

損害賠償の増額規定を新たに導入した改正特許法が2019年7月9日に施行された後、特許侵害による損害賠償額の算定において、特許侵害行為が故意的であったことが認められて1.5倍に増額された最初の事例である。

#### 【事実関係】

原告は、料理容器用蓋に関する発明の特許権者である。被告は、2015年10月、原告に対し本件特許発明を使用するための協定を要請したが協議はなされなかった。被告は、本件特許に対する無効審判、消極的権利範囲確認審判を請求したが、特許審判院及び特許法院でいずれも敗訴した。すなわち特許審判院は、特許が有効で被告が販売した特定モデルの料理容器が本件特許の権利範囲に属するという各審決を2020年12月にし、特許法院も、これらの審決を支持する各判決を2021年7月に下し、両判決は2021年8月に確定した。

本件特許を侵害する被告の料理容器は、2015年から2022年にわたって約7年間販売された。かかる特許侵害に関し釜山地方法院で進行された本件の訴訟では、**特許侵害による損害賠償額の算定のみ**が主な争点となった。

#### 【判決内容】

##### (1) (増額規定の導入以前における)通常損害賠償額の算定

被告が特許侵害行為によって得た利益額に基づいて(特許法第128条第4項)、損害額として約9億5千万ウォンが認められた。これは下記3つの数字をすべて乗じて算出された金額である。

- ① 被告侵害品売上 約500億ウォン
- ② 被告利益率 7.6%
- ③ 本件特許発明の寄与率 25%

上記②の被告利益率(7.6%)は、国税庁が告示した当該業種(金属台所容器等)の単純経費率(92.4%)を100%から差し引いた数字である。上記③寄与率(25%)を判断するにおいては、被告が本件料理容器を販売するにおいて、本件特許発明に関連した性能に集中してマーケティングを行ったという事実(寄与率上昇要因)と、被告の本件料理容器には本件特許発明以外に被告の3件の他の特許発明も適用されているという事実(寄与率下降要因)とが考慮された。

##### (2) 故意侵害による増額

被告の侵害行為期間(2015.11.30～2022.10.31)のうち、故意侵害による増額に関する特許法第128条第8項が施行された後の期間(2019.7.9～2022.10.31)に発生した損害額については、以下のような事情を考慮して1.5倍に増額された。

- ① 特許法第128条第8項が施行された後の期間における被告の本件料理容器の売上高は約58億ウォンである。
- ② 被告は2015年10月に原告に対して本件特許発明を使用するための協定書を送り、その後、被告が(特許権使用協議がなされていないにもかかわらず)特許侵害行為をすると、原告は2019年2月に被告に対して特許権侵害中止を要請する通告文を発送した。
- ③ 原告は2019年5月に公正取引調停院に本件侵害行為に関する中止要請と補償に関する調停を申請し、公正取引調停院は2019年5月に被告に出席することを要求する公文書を発送した。
- ④ 本件侵害行為は約7年間なされ、販売された本件料理容器は総計約40万個、それによる総売上高は約500億ウォンである。
- ⑤ 本件料理容器と他の製品を全て含んだ被告の年間売上高は2017年約1400億ウォン、2018年約1300億ウォン、2019年約1100億ウォン、2020年約300億ウォン、2021年約1200億ウォン、2022年年約900億ウォンであった。
- ⑥ 2021年4月以降は被告の本件料理容器の販売量や売上高がかなり減少し、被告は仲買人が保有していた本件料理容器の在庫を再び買い入れたりもした。
- ⑦ 本件特許に関連した無効審判、権利範囲確認審判での各審決及び判決の内容と各言渡日は、上記[事実関係]に記載された通りである。

以上を総合すれば(下表参照)、被告が原告に支払わなければならない損害賠償額は約10億ウォンである。

	通常の損害賠償額(128条4項)	故意侵害で増額された損害賠償額(128条8項)
2015.11.30 ~ 2019.7.8	約8億4千万ウォン	約8億4千万ウォン(128条8項施行前なので、増額なし)
2019.7.9 ~ 2022.10.31	約1億1千万ウォン	約1億6千万ウォン(1.5倍に増額)
合計	約9億5千万ウォン	約10億ウォン

### 【専門家からのアドバイス】

本判決は1審判決であり2審が進行中であるが、法改正により故意侵害による損害賠償の増額規定(特許法第128条第8項；3倍まで増額可能)が2019年7月9日に施行された後、当該規定を適用して損害賠償を増額した最初の判決とみられることから今回紹介した。(なお、2024年8月21日に施行される改正特許法により増額の範囲が5倍まで拡張される。)

#### (1) 損害賠償額が増額され得る「故意」侵害であるか否かについて

特許法は、故意侵害が認められる場合において、賠償額を「何倍」に増額するかを判断するにおいて考慮すべき事項を明示している一方(特許法第128条第9項第1号～第8号)、その前提となる「故意」の判断方法については特に言及がないため、「故意」の判断に関する法理は今後蓄積される判決を通じて形成されていくものとみられる。

本件では、「故意」の有無の判断と、「(故意であることを前提に)何倍に増額するか」の判断

とを、両者分離せず包括的に判断している。具体的には、上記〔判決内容〕(2)の①～⑦の事項を、「故意」及び「1.5倍増額」という判断の共通根拠として包括的に説示している。

この〔判決内容〕(2)の①～⑦の事項の中で「故意」を認める根拠としては、②と③がより関連があると考えられる。すなわち、被告自らが先に本件特許に関する使用権を得るために原告にコンタクトした点、原告が被告に特許侵害中止要請をした点、公正取引調停院から本特許に関する紛争解決のために被告に出席を通知した点はいずれも、被告が本件特許の存在及び被告製品が本件特許に抵触する危険性を認識していたことを一応示す根拠であり、このことが故意侵害を認める根拠となったものと考えられる。逆に、故意侵害が否定された他の事例(ソウル中央地方法院2021.5.27.言渡2020ガ合505891)では、原告が被告に特許侵害の警告をせず直ちに訴えを提起するなど、被告が原告特許の存在ないし特許抵触の可能性を知っていたと認められるだけの事情がなかった。

こうした事例が未だ十分に蓄積されていない現状ではあるものの、実施者側として、特許権者からの警告状を受け取るなど特許抵触のリスクをある程度知った時点以降においては、(特別な事情がない限り)故意の侵害が認められる可能性が高くなるため、注意する必要がある。逆に、特許権者は、故意侵害認定の可能性を高めるための一手段として、実施者に当該特許権の存在及び抵触の可能性を通知しておくことが考えられる。

#### (2) 損害賠償額を「何倍」に増額するか判断について

本判決は1.5倍と判断した根拠として、上記〔判決内容〕(2)の①～⑦の事項を説示しているが、その各々の事項について倍数を上昇させるのに寄与したのか、それとも逆に倍数を下降させるのに寄与したのかなどは明らかになっていない。これについては、本件上級審の判決とともに今後の事例の蓄積を見守る必要がある。

#### (3) 損害賠償の増額規定(特許法第128条第8項)施行日(2019年7月9日)前後で特許侵害行為が続いた場合、当該規定をどのように適用するか

本規定の施行日である2019年7月9日以降に行われた特許侵害行為に対しては当該規定が適用されるが、その施行日前に既に終了している特許侵害行為については当該規定は適用されない。ただし、施行日前に開始された特許侵害行為が施行日を過ぎた後も続いている場合、当該規定をどのように適用すべきかについては議論があり、以下の2つの見解が出されている。

- ① 施行日以降に行われた特許侵害行為により発生した損害に対してのみ当該規定を適用し、(該当期間の侵害行為に故意があれば)それに応じた損害額を増額すればよいという見解
- ② 当該規定を全く適用できないという見解

今回の判決は①の見解をとったが、それ以前には②の見解をとった1審判決も出ている(ソウル中央地方法院2022.5.13.言渡2019ガ合548175(控訴審で和解で終結)、ソウル中央地方法院2021.10.29.言渡2018ガ合579509判決、ソウル中央地方法院2023.7.13.言渡2022ガ合507921判決)。

これに関連し、2024年8月21日施行予定の改正特許法において増額の範囲が5倍に拡張されたところ、同法附則(第2条)では「最初に」という文句を削除し「第128条第8項の改正規定は、この法律施行後に発生する違反行為から適用する。」とのみ規定して、その立法趣旨が①の見

解であることを明確にしている。

#### 4. 特許発明の各数値範囲は先行発明に具体的に開示されていなかったが、それらの数値限定による臨界的意義は認められないとして進歩性が否定された事例

##### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 株式会社C

判断主体：特許法院

事件番号：2021ホ3536登録無効(特)

言渡し日：2023年6月22日

事件の経過：上告審理不続行棄却(確定)

##### 【概要】

特許発明はホットスタンプされコーティングされた鋼板生産物の製造工程に関するもので、加熱温度、加熱時間、加熱率、合金層の組成と硬度をそれぞれの数値範囲で限定しているが、先行発明には、それについて具体的な開示がない。特許法院は、前記数値範囲の差に臨界的意義があるとは認め難く、特許発明の合金層の組成と硬度は、通常の技術者が先行発明におけるホットスタンプされた特定鋼板に現れ得る内在的な特性を把握して単純に限定した程度に該当するとして、特許発明の進歩性を否定した。臨界的意義の有無を判断する過程では、原告・被告いずれも再現実験の結果を提出したが、特許法院は被告が提出した再現実験の結果を参考にして数値限定の臨界的意義がないと判断し、原告が提出した追加実験結果に対しては、対比の対象になる温度領域以外の別の温度領域で同一の条件で実験が行われていないので、数値限定の内外で臨界的意義又は技術的意義があるとは認め難いと判断した。

##### 【事実関係】

原告は、「コーティングされた鋼板、コーティングされた鋼板の製造方法、コーティングされた鋼板の使用法、コーティングされた鋼板から作られたスタンピングブランク、コーティングされた鋼板から作られたスタンプされた生産物、及びこのようなスタンプされた生産物を含む製造物品」を発明の名称とする発明について、2013年11月4日に特許登録を受けた。被告は、2019年10月31日に、特許審判院に対し新規性又は進歩性の欠如及び記載不備を理由として無効審判を請求した。これに対して、特許審判院は進歩性の欠如を理由に被告の審判請求を認容する審決をし、原告はこれを不服として特許法院に審決取消訴訟を提起した。

特許発明の請求項1(2020年10月5日付で訂正請求された請求項)は、次のとおりである。

##### 【請求項1】

ホットスタンプされコーティングされた鋼板生産物の製造工程であって、

(A)加熱されたブランクを得るために、20°Cと700°Cの間で4~12°C/sの加熱率(Vc)により、鋼板の厚みが0.7mm以上であり1.5mm以下の場合には、A(3分、930°C)、B(6分、930°C)、C(13分、880°C)及びD(4分30秒、880°C)の加熱時間及び温度座標を有する図形ABCDに基づいて、又は、鋼板の厚みが1.5mm超3mm以下の場合には、E(4分、940°C)、F(8分、940°C)、G(13分、900°C)及びH(6分30秒、900°C)の加熱時間及び温度座標を有する図形EFGHに基づいて規定される時間の間、このように規定された温度で予熱された炉においてアルミニウム又はアルミニウム合金がプレコーティングされた鋼板を加熱する段階(以下、「差異点1」という)、

(B)前記加熱されたブランクをダイで運ぶ段階、及び

(C)前記加熱されたブランクを前記ダイでスタンプしてホットスタンプされた鋼板生産物を得る段階を含み、

前記加熱された生産物は、前記炉から出て400℃になるまで少なくとも30℃/sの平均冷却率で冷却され、

前記コーティングは基礎鋼から外側に向けて、(a)相互拡散層、(b)中間層、(c)金属間層、(d)表面層を含み、前記(a)相互拡散層は、硬度HV50gが290～410であり、Fe 86～95重量%、Al 4～10重量%、Si 0～5重量%の組成を有し、前記(b)中間層は、硬度HV50gが900～1000であり、Fe 39～47重量%、Al 53～61重量%、Si 0～2重量%の組成を有し、前記(c)金属間層は、硬度HV50gが580～650であり、Fe 62～67重量%、Al 30～34重量%、Si 2～6重量%の組成を有し、前記(d)表面層は、硬度HV50gが900～1000であり、Fe 39～47重量%、Al 53～61重量%、Si 0～2重量%の組成を有する(以下「差異点2」という)、  
ホットスタンプされコーティングされた鋼板生産物の製造工程。

これに対し、先行発明1はホットスタンピングの熱-機械的特性の研究に関する論文であり、先行発明2は自動車産業で鋼板をプレス硬化するためのクエンチングに関する論文であり、先行発明5は自動車安定部品に適用される高強度鋼に関する技術文書であり、先行発明6はUSIBOR 1500P鋼のホットスタンピングの数値シミュレーションに基づいた部品及び工程分析に関する論文である。

### 【判決内容】

特許法院は、特許発明を先行発明1と対比して2つの差異点があることを認めた上で、下記のような理由により2つの差異点は先行発明の結合によって容易に克服されるため、特許発明の進歩性が否定されると判断した。

#### (1) 差異点1及びそれに対する判断

差異点1は、特許発明は段階(A)で20℃と700℃の間で4～12℃/sの加熱率(Vc)範囲を限定している一方、先行発明1には20℃と700℃の間における加熱速度が具体的に開示されていない点である。特許法院は、下記の点により、特許発明の鋼板の厚み、加熱温度、加熱時間、加熱率の数値範囲は先行発明1,2に既に開示されているだけでなく、このような数値範囲内で鋼板の厚みによる微細組織を形成するための熱処理温度及び時間を適宜考慮するのは、通常の技術者に特別な技術的困難性があるとみられないと判断した。

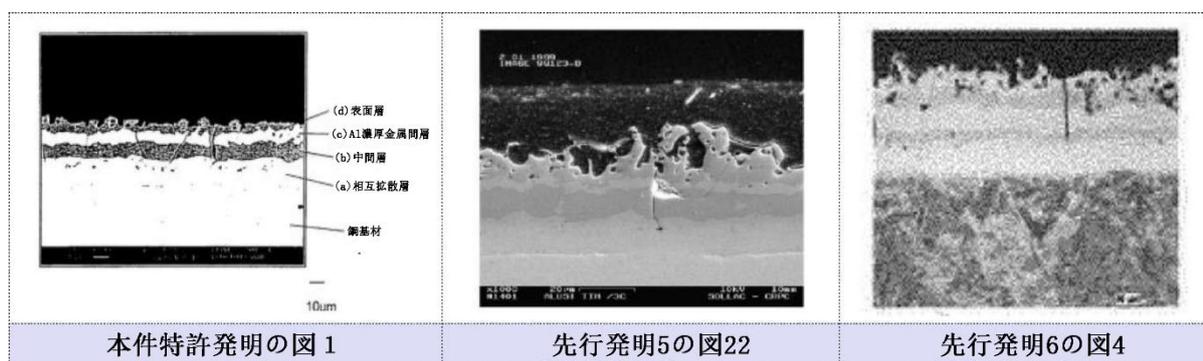
- ① 特許発明の明細書には、鋼板の厚みに応じた加熱温度と時間の上限と下限の境界において、溶接性及び耐食性、ペイント付着性に適したコーティングの厚み及び合金組成にいかなる効果の差があるか、又は差が顕著か否かを判断できるような具体的な資料が記載されていない。さらに、被告が特許発明の加熱温度と時間の上限と下限の境界に含まれる工程条件と含まれない工程条件に応じてそれぞれ再現実験をしたとき、加熱率の範囲及び4つのコーティング層の形成、溶接性、ペイント付着性等の評価において特別な差がない点に照らし、差異点1の加熱温度と加熱時間の上限と下限の数値に臨界的意義があると認め難い。
- ② 加熱温度及び時間に関連し、先行発明1に「1.75mm厚のブランクを900～950℃の温度範囲で少なくとも3.5分以上又は約5～10分の間加熱すること」が開示されており、先行発明2にも「1.2mm厚のブランクを900℃の温度で400秒の間加熱し、2.0mm厚のブランクを900℃の温度で400秒の間加熱すること」が開示されているところ、これは差異点1に開示されたブランクの厚み、加熱温度及び時間の範囲に含まれる。

- ③ 加熱率の範囲に関連し、先行発明2にホットスタンピングを適用する温度(900℃)前までの加熱区間のうち20℃と700℃の間の加熱率が4～12℃/s範囲内になるように適用することが開示されており、差異点1の加熱率の範囲は先行発明2に開示されていると認められる。
- ④ 被告の再現実験の結果、「温度範囲20℃から700℃の間で平均加熱率が7.8℃/s」と測定されたところ、先行発明1に開示されたような「1.75mm厚のUSIBOR 1500P鋼板」を「約900～950℃の温度で予熱された炉で加熱」する場合にも、これと同様に「4～12℃/s」の範囲に属する加熱率が観察されたと認められる。

(2) 差異点2及びそれに対する判断

差異点2は、特許発明はコーティング層が4つの互いに異なる層に区分され、それぞれの硬度及び合金組成を含んでいる一方、先行発明1には、このような構成要素が具体的に開示されていない点である。特許法院は、下記の点により、差異点2は、通常の技術者が先行発明1に先行発明5又は先行発明6を結合するか、先行発明1と2に先行発明5又は先行発明6を結合して容易に克服することができるかと判断した。

- ① 特許発明の発明の説明には合金層をなす各層の明確な定義と組成及び硬度範囲に関する技術的意義が開示されておらず、効果の差を把握できる具体的な実施例もない。被告が特許発明の加熱温度と時間の上限と下限の境界に含まれる工程条件と含まれない工程条件に応じてそれぞれ再現実験をしたとき、それぞれ4つのコーティング層が形成され、それぞれのコーティング層で溶接性、ペイント付着性等に特別な差がない点に照らして、差異点2の「合金層の組成と硬度の特定範囲」に臨界的意義があると認め難い。
- ② 特許発明は図1に開示されたようにコーティング層が4つの層で形成されているが、これは先行発明5の図22及び先行発明6の図4に示された基板とコーティングの間に約40 μmの厚みで4つの層で構成されたFe-Al-Si層の多重相合金層と実質的に同一であるだけでなく、ブランク溶接性、耐食性、塗料接着性の結果が特許発明のコーティング層による効果と差がない。



- ③ 特許発明において構成要素で特定された物の構成や属性が先行発明に明示的に開示されていない場合であっても、先行発明に開示された物が特許発明と同一の構成や属性を有する点が認められる場合には、これは先行発明に内在した構成又は属性と認めることができる。ところで、特許発明と先行発明1、2、5、6のAl-Siコーティングがされた22MnB5(USIBOR 1500P)は、合金組成範囲及びプレコーティング層の厚みと組成比が実質的に同一の鋼板で

あり、臨界的効果が認められない特許発明のホットスタンピング工程であるオーステナイト化熱処理温度及び時間、冷却速度と特別な差がない製造工程を適用した先行発明1,2の鋼板にも差異点2と実質的に同一の組織状態と物性のコーティング層が形成されているものと認めることができる。

### (3)原告の主張に対する判断

- ① 原告は、加熱率に関する追加実験結果を提出して特許発明の加熱率の数値範囲に臨界的意味があると主張しているところ、サンプル1、2に比べてサンプル3、4は700℃以上の温度領域で加熱率に顕著な差がある。20～700℃区間での加熱率による臨界的意義又は技術的意義があると認めるためには、20～700℃区間での加熱率を除いた他の温度領域において同一の条件により実験をしなければならぬにもかかわらず、このことを看過した実験であるため、原告が提出した実験値のみで20～700℃の間の加熱率の数値限定内外で臨界的意義又は技術的意義があると認められるような根拠とは認め難い。
- ② 原告は、先行発明5の図22は熱処理後のコーティング層の断面図を示したものに過ぎず、ホットスタンプされた鋼板生産物のコーティング層に該当しないと主張しているが、オーステナイト化熱処理温度がホットスタンピング工程の温度より高く、ホットスタンピング工程以前にオーステナイト化熱処理を施しており、特許発明の(a)相互拡散層、(b)中間層、(c)金属間層、(d)表面層の4層で形成される層状構造は熱間加工(ホットスタンピング)工程による組織変化でなくオーステナイト化熱処理工程で既にAl、Siと基板のFe間の相互拡散で現れる現象と認められる。また、ホットスタンピング工程を実施したとしても、ホットスタンピング工程の時間はオーステナイト化熱処理工程に比べて非常に短時間であるため、スタンピング及び冷却工程の間になされる金属間合金化の変化がオーステナイト化熱処理工程による金属間合金化の変化に比べて顕著な差があるとは認め難いことから、原告の主張は理由がない。

### 【専門家からのアドバイス】

本特許法院判決は、数値限定発明の進歩性の判断において、数値範囲の内外での臨界的意義を要求する従来の大法院判例と軌を一にするものである。具体的には、本件特許発明は加熱温度、加熱時間、加熱率、合金層の組成と硬度について特定の数値範囲で限定しているが、その実施例を含む発明の説明には、そうした数値限定による臨界的意義や技術的意義が具体的に記載されてはいなかった。この点について特許法院は、被告が提出した再現実験の結果に基づいて特許発明の数値範囲（加熱温度と加熱時間等）の臨界的意義があるとは認め難いと判断した一方、原告が提出した加熱率に関する追加実験に対しては、各サンプルに関する試験条件が同一ではないため加熱率の数値範囲に関する効果の差を確認できず、臨界的意義も認めることができないと判断した。

一般的に数値限定発明の進歩性判断が争点になる場合、その明細書に数値限定による臨界的意義や技術的意義が記載されていないときには進歩性が認められることが困難になり得る。このため明細書作成の時点において、数値限定の理由やその臨界的意義及び技術的意義を把握できる内容を具体的に記載するとともに、実施例としては数値範囲の内外で効果を対比できるように十分に記載することが望ましい。こうした数値限定に関する明細書の記載が不十分であれば、本件のように被告が特許発明の再現実験データを行った場合等に特許発明の数値限定の臨界的意義がないと判断されやすく、逆に特許権者が追加実験を通じて数値限定の臨界的意義を立証しようとしても認められにくくなる。本件は、こうした数値限定の進歩性を主張する場合において参考にな

る事例といえる。

## 5. 積極的権利範囲確認審判において確認対象発明と実施発明の同一性が認められず審判請求が不適法であると判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(特許権者、審判請求人) vs 被告(被請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2023ホ10163権利範囲確認(特)

言渡し日：2023年9月7日

事件の経過：審決取消確定(ただし実質的には原告敗訴)

### 【概要】

積極的権利範囲確認審判において審判請求人(特許権者)が特定した確認対象発明が、被請求人が実際に実施する発明と同一性が認められず権利範囲の属否に対する判断に入らないで審判請求が不適法であると判断された。

### 【事実関係】

原告の本件特許は、壁体内の埋設通路(20)に埋設されるエアコン用配管(30)を交換する方法に関するもので、争点になる請求項1の記載は次のとおりである。

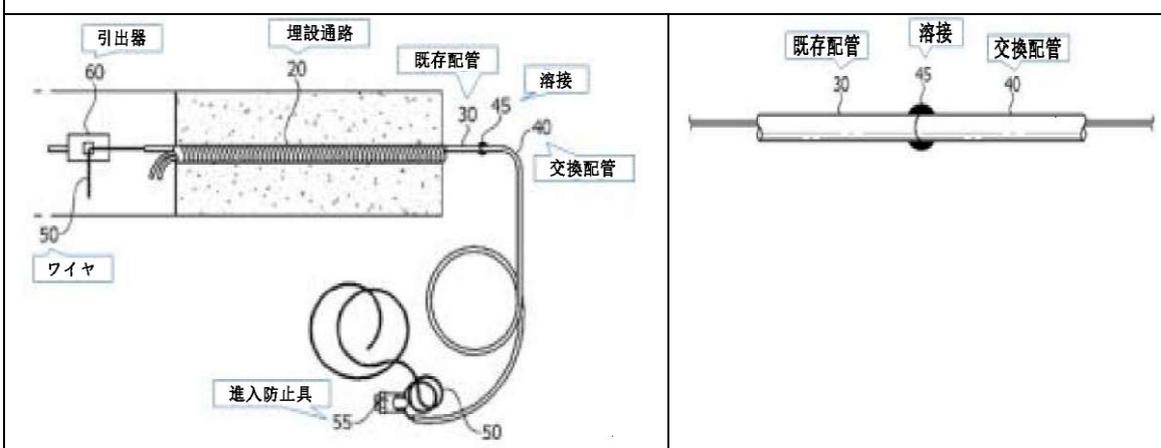
(前略)

前記ワイヤ(50)の両端部の間にある前記既存配管(30)と交換配管(40)とを相互連結する段階(以下「構成要素4」という)、

前記ワイヤ両端部のうちいずれか一方に前記配管に進入が防止されるように進入防止具(55)を連結し、前記ワイヤの他方にワイヤと既存配管を引っ張ることができる引出器(60)を連結する段階(以下「構成要素5」という)、及び

前記引出器(60)により前記ワイヤ(50)と前記既存配管(30)とを引っ張ることによって前記既存配管(30)を前記埋設通路(20)から引き出し、前記交換配管(40)を埋設通路(20)に引き入れる段階を含み(以下「構成要素6」という)、

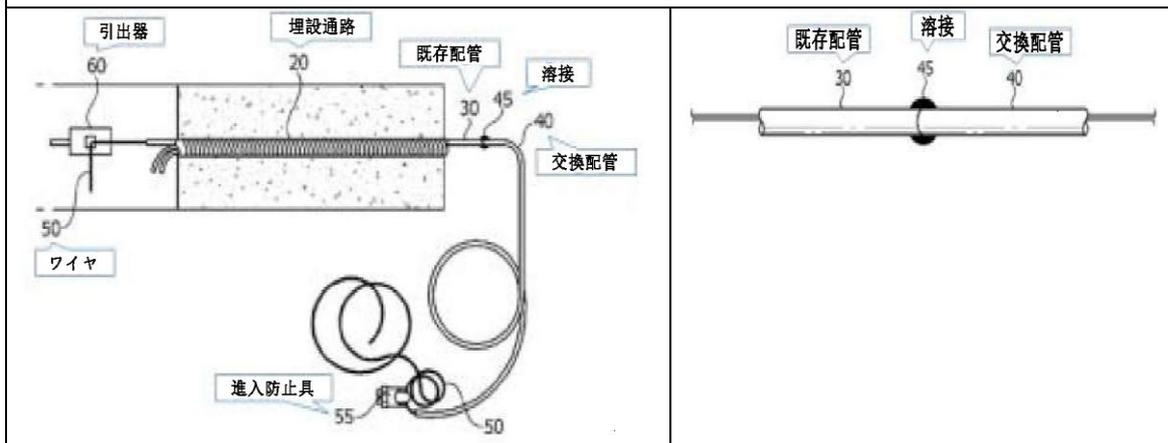
.. エアコン埋設配管交換方法。



(前略)

前記ワイヤ(50)の両端部の間にある前記既存配管(30)と交換配管(40)とを相互連結する段階(以下「構成要素4」という)、

前記ワイヤ両端部のうちいずれか一方に前記配管に進入が防止されるように進入防止具(55)を連結し、前記ワイヤの他方にワイヤと既存配管を引っ張ることができる引出器(60)を連結する段階(以下「構成要素5」という)、及び  
 前記引出器(60)により前記ワイヤ(50)と前記既存配管(30)とを引っ張ることによって前記既存配管(30)を前記埋設通路(20)から引き出し、前記交換配管(40)を埋設通路(20)に引き入れる段階を含み(以下「構成要素6」という)、  
 .. エアコン埋設配管交換方法。



一方、原告が審判請求書で特定した確認対象発明は、請求項1の構成要素6に対応する構成が「前記引出器(60)により前記ワイヤ(50)を引っ張ることによって前記既存配管(30)を前記埋設通路(20)から引き出し、前記交換配管(40)を埋設通路(20)に引き入れる段階を含む」ものとなっている。即ち、本件特許の請求項1は「前記引出器(60)により前記ワイヤ(50)と前記既存配管(30)とを引っ張り」になっているのに対し、確認対象発明は「前記引出器(60)により前記ワイヤ(50)を引っ張り」となっている。

特許審判院では、前記確認対象発明が、被請求人が実施する実施発明と同一のものかは判断せず(被請求人から確認対象発明が実施発明と同一ではないという主張がなかった)、確認対象発明が公知となった先行技術から容易に実施することができる自由実施技術であるので、本件特許発明と対比する必要なしに本件特許発明の権利範囲に属しないと判断した(即ち、原告請求棄却)。

これに対して、原告が審決取消訴訟を提起したが、特許法院では確認対象発明が自由実施技術なのかを判断するのに先立ち、確認対象発明が被請求人が実施する実施発明と同一であるかを先に判断した。

## 【判決内容】

### (1)法理

特許権者が、審判請求の対象になる確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するという内容の積極的権利範囲確認審判を請求した場合、審判請求人が特定した確認対象発明と被審判請求人が実施している発明との間に同一性が認められなければ、確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するという審決が確定するとしても、その審決は審判請求人が特定した確認対象発明に対してのみ効力を及ぼすだけで、実際に被審判請求人が実施している発明に対しては何ら効力

がないので、被審判請求人が実施していない発明を対象にしたそのような積極的権利範囲確認審判請求は確認の利益がなく不適法で却下されるべきである。また、この場合、確認対象発明と被審判請求人が実施している発明との同一性は、被審判請求人が確認対象発明を実施しているか否かという事実確定に関するものであるもので、これら発明が事後的観点で同じであると認められる場合に限り、その同一性を認めるべきである(大法院2012.10.25.言渡2011フ626判決等参照)。

一方、確認対象発明が適法に特定されたか否かは、特許審判の適法要件として、当事者の明確な主張がなくても疑いがあるときは特許審判院や法院がこれを職権で調査して明らかにすべき事項であるといえる(大法院2013.4.25.言渡2012フ85判決等参照)。

## (2) 法院の判断

原告は確認対象発明を「引出器によってワイヤを引っ張ることにより既存配管を埋設通路から引き出し、交換配管を埋設通路に引き入れること」と特定した。

①甲第5号証(動画)によると、被告が用いるエアコンの配管を交換する方法(以下「被告実施発明」という)は、...「引出器によってワイヤと既存配管をともに引っ張ることにより既存配管を埋設通路から引き出し、交換配管を埋設通路に引き入れること」である。

### ②確認対象発明と被告が実施する発明が同一かについての判断

確認対象発明のように、引出器によってワイヤを引っ張ると、ワイヤを引っ張る力は進入防止具が交換配管を後ろから押す力として作用して確認対象発明は後ろから押す力のみで既存配管を埋設通路から引き出し、交換配管を埋設通路に引き入れるようになる。また、確認対象発明の交換対象になる壁体に埋め込まれているエアコンの配管は、延性が大きく外部の力や衝撃によって容易に伸びたり圧縮されるので、確認対象発明のエアコンの埋め込み配管交換方法は、交換配管の後端部にのみ荷重が集中することによって交換配管の損傷が容易に発生し得る。

一方、被告が実施する発明のように、配管の外部と埋設通路の間に摩擦力が作用する状態で引出器によってワイヤと既存配管をともに引っ張ると、ワイヤを引っ張る力は進入防止具が交換配管を後ろから押す力に変換されて作用し、同時に既存配管を引っ張る力によって既存配管を前で引っ張る力が作用するので、既存配管と交換配管が連結された全体配管に前で引っ張る力と後ろから押す力が同時に作用して既存配管は壁体内埋設通路から引き出され、交換配管は壁体内埋設通路に引き入れられる。上記のように、被告が実施する発明は、既存配管と交換配管が連結された全体配管を後ろから押す力で引出し及び引入れをする方法と対比して、既存配管と交換配管の変形を最小化して壁体内に埋設された通路から既存配管と交換配管を引出し及び引入れをすることができる。

### ③検討結果の整理

確認対象発明の引出器は、ワイヤ(50)を引っ張ることにより既存配管(30)を埋設通路(20)から引き出し、交換配管(40)を埋設通路(20)に引き入れる一方、被告が実施する発明の引出器は、ワイヤと既存配管をともに引っ張ることにより既存配管を埋設通路から引き出し、交換配管を埋設通路に引き入れるという点で差がある。また、これにより引出器から配管の引出し及び引入れに必要な力が作用する対象及びその方向にも差があり、交換配管の変形を最小化して、壁体内埋設通路から引出し及び引入れをすることができるという作用効果にも差があるので、**確認対象発明と被告が実施する発明は事後的観点から同一であるということとはできない。**したが

って、原告の本件積極的権利範囲確認審判請求は、被告が実施しているといえない発明を対象にしたものであって、確認の利益がないので不適法として却下されるべきである。

### 【専門家からのアドバイス】

積極的権利範囲確認審判では、被請求人が実施する発明をイ号(「確認対象発明」という)として請求人(特許権者)が特定するのであるが、実際には被請求人が実施していない発明を特定する場合があります。

これについて本件判決文を見てみると、実際に被告(被請求人)が実施していた発明は、本件特許請求項1と同じく「引出器によってワイヤと既存配管を(ともに)引っ張る」構成であったのだが、原告(請求人、特許権者)は、被告が実施する確認対象発明を「引出器によってワイヤを引っ張る」構成として誤って特定したという理由で、その確認対象発明が実施発明とは異なって特定され審判請求自体が不適法であるという判断を受ける結果となった。

一方、本件に並行して行われた無効審判では、特許法院の段階で審決が取り消されて特許発明の進歩性が認められている。仮に特許権者が初めから確認対象発明を適切に特定していたとするならば、確認対象発明は自由実施技術であるとされた本件審判段階の判断とは異なって、確認対象発明は権利範囲に属するという判断を受けた可能性も考えられる。

本件判決からもわかるように権利範囲確認審判では、請求人(積極的審判では特許権者、消極的審判では侵害被疑者)が特定した確認対象発明が審判の対象になる。かかる確認対象発明が適法に特定された否かは、相手方当事者が争うことができる事項であることに加えて、(相手方当事者の明確な反論がなくても)特許審判院や法院が職権で調査する事項ともなる。したがって、韓国の権利範囲確認審判においては、それが無用な審判請求になることを避けるために、確認対象発明を綿密に調査し適切に特定して審判請求をすることが非常に重要である。

## 6. 退職した従業員の職務発明補償金請求権の消滅時効起算点は、特別な事情がない限り、当該従業員の退職当時の勤務規定に基づく

### 【書誌事項】

当事者：原告(退職した従業員) vs 被告(A社)

判断主体：大法院

事件番号：2021ダ258463職務発明補償金

言渡し日：2024年5月30日

事件の経過：破棄差戻し

### 【概要】

原審判決(2審)では、補償金請求権の消滅時効起算点は、原告の退職後において職務発明補償指針が改定され職務発明実施補償金の請求が可能となった2001年1月1日であると解して、本件提訴の時点では既に10年の消滅時効が完成しているという理由で原告の請求を棄却した。これに対して大法院は、従業員の退職後に改定された職務発明補償指針は退職した従業員には適用されるものではなく、また、退職当時に施行されていた職務発明補償指針によれば「当該特許が被告の製品に適用され、その実施の結果が被告の経営に著しく貢献したと認められるとき」に初めて補償金の請求が可能となることから、2001年1月1日を補償金請求権の消滅時効起算点と解することはできないとして原審判決を破棄した。

### 【事実関係】

原告は、1989年10月に被告A社に入社して洗濯機に関連する研究開発職務に従事し、1998年9月に退社した。原告は、在職中に洗濯機用フィルタに関する合計10件の職務発明(以下、「第1～第10の職務発明」)を完成した。被告は、1997年8月頃、原告に承継の意思を通知することをもって予約承継規定に基づいて本件各職務発明にかかる特許を受ける権利を承継し、1997年8月頃、特許出願を行い1999年～2000年にわたって特許登録を受けた。被告は、本件各職務発明に基づいた洗濯機用フィルタを生産し、1999年6月頃～2017年8月頃まで当該洗濯機用フィルタを装着した洗濯機を国内外で販売した。

被告は1989年9月頃に職務発明補償指針という内部規定を制定したが、同内部規定は1995年1月1日(以下、「1995年職務発明補償指針」)、2001年1月1日(以下、「2001年職務発明補償指針」)、2013年9月1日(以下、「2013年職務発明補償指針」)に改定が行われた(上記各日付は改定規定の施行日である)。1995年職務発明補償指針は、**当該特許が被告製品に適用され、その実施の結果、被告の経営に著しく貢献した場合には、その貢献度に応じて実施補償金を支払うように定めている**。一方、2001年職務発明補償指針では、上記のような実施補償規定が削除され、実施補償金の支払い時期に関する何らの定めもない。2013年職務発明補償指針では「自社実施補償金は、発明者が知識財産部署に支払いを申請した場合、支払い対象に該当するか否かを判断した上で支払う」という規定が追加された。

原告は2015年11月、被告に第1、第3、第4、第7、第8、第9の職務発明実施による補償金の支払いを請求し、これに対して被告は、2013年職務発明補償指針に基づいて補償金を5,800万ウォンと算定した。原告はこの金額について被告に異議申し立てを行ったが被告はこれを受け入れず、結局、2016年12月20日付で当該金額のまま補償金が支払われた。その翌日である2016年12月21日、原告は被告を相手取って3億ウォンの支払いを求める本件訴えを提起した。

### 1審(ソウル中央地方法院2020年7月10日言渡2016ガ合578670判決)の判断

本件各職務発明が特許として登録されたときに適用されていた1995年職務発明補償指針によれば、原告は職務発明が被告の製品に適用され会社経営に著しく貢献した場合にのみ実施補償金を請求できるとされていたため、当時は被告に対して実施補償金請求権を行使できなかった。しかし2001年職務発明補償指針では上記のような実施補償金の支払い要件に関する規定が削除されたため、原告は被告に実施補償金を請求できるようになった。よって、2001年職務発明補償指針の施行日である2001年1月1日から本件職務発明の実施補償金請求権の消滅時効が進行していると解される。

職務発明実施補償金請求権は一般債権と同様に10年間行使しなければ消滅時効が完成するため、2001年1月1日から10年が経過した時点で本件補償金請求権の消滅時効は完成している。

しかし被告は本件補償金請求権の消滅時効が完成した後、その補償金の一部を2016年12月20日に原告に支払っているため、これは補償金請求権に対する時効の利益を放棄する意志表示と判断するのが相当である。被告が時効利益放棄の意思を表明してから10年が経過する前に本件訴えが提起されたため、本件補償金請求権の消滅時効は完成していない。

本件の正当な補償金は、①使用者が得た利益(179,349,700ウォン)、②従業員の貢献度(40%)、③発明者の中での原告の寄与率(100%)を考慮して、71,739,880ウォンと算定する。ここから被告が原告に既に支払った58,000,000ウォンを差し引くと、被告は原告に残りの補償金13,739,880ウォンを支払う義務がある。

### 原審(特許法院2021年7月2日言渡2020ナ1612判決)の判断

債務者が消滅時効の完成後に債務の一部を返済したときには、債務の全金額について争いが無い場合に限って、その全債務を暗黙的に承認したものと見なして時効の利益を放棄したと推定する(大法院2001年6月12日言渡2001ダ3580判決等)。本件において被告が消滅時効の完成後に原告に支払った補償金5,800万ウォンが本件各職務発明にかかる実施補償金のうちの一部であったとしても、正当な実施補償金が5,800万ウォンを超えるか否かについては原告と被告との間に争いがあったため、被告が当時、上記5,800万ウォンを超える金額の全債務を暗黙的に承認したとか、時効の利益を放棄したと推断することはできない。したがって、原告の本件各職務発明にかかる実施補償金請求権は本件提訴前に時効により消滅したので、原告の請求を全部棄却する。

#### 【判決内容】

従業員等の職務発明補償金請求権は、一般に使用者等が職務発明にかかる特許等を受ける権利や特許権等を従業員等から承継した時点で発生するが、職務発明に関する勤務規定等で職務発明補償金の支払い時期を定めている場合には、従業員等は、その定められた支払い時期に職務発明補償金請求権を行使することができる(大法院2011. 7. 28. 言渡2009ダ75178判決等)。一方、使用者が職務発明に関する勤務規定を変更したものの、その変更前に既に従業員が退職していた場合は、その従業員と使用者との間に変更後の勤務規定を適用することで合意する等の特別な事情がない限り、変更後の勤務規定は変更前に既に退職した従業員には適用されない。

本件において、原告は被告の2001年職務発明補償指針が施行される前である1998年9月に退社しており、原告と被告との間に2001年職務発明補償指針を適用することで合意する等の特別な事情は存在しない。したがって、原告の本件各職務発明にかかる補償金請求権の行使には、2001年職務発明補償指針ではなく1995年職務発明補償指針が適用される。1995年職務発明補償指針は、補償金の支払い時期を「当該特許が被告の製品に適用され、その実施結果が被告の

経営に著しく貢献したと認められるとき」と定めているので、被告が消滅時効の起算日であると主張する2001年1月1日に補償金の支払い時期が到来したとは言えない。

### 【専門家からのアドバイス】

職務発明補償金請求権も消滅時効の一般法理の適用を受けるところ、本件は発明者である従業員の退職後に職務発明補償金の請求がなされた事案であって、特にその消滅時効の起算点が問題となった。消滅時効の一般法理によれば、職務発明補償金請求権は権利を行使できるようになった時点から消滅時効が進み、一般債権と同様に10年間行使しなければ時効が完成する。一方で、権利を行使することができない法律上の障害がある場合には消滅時効が進まないとされている。

これまで韓国大法院は「消滅時効の起算点は一般に使用者が職務発明に関する特許を受ける権利を従業員から承継した時点」とし、「会社の勤務規則等に職務発明補償金の支払い時期を定めている場合には、その時期が到来するまで補償金請求権の行使に法律上の障害があるので、**勤務規則等に定めた支払い時期が消滅時効の起算点となる。**」という見解を一貫して明らかにしてきた(出典：大法院2011年7月28日言渡2009ダ75178判決等)。

これに関連して、本件の被告企業は職務発明補償金の支払い時期に関する部分を削除することで職務発明補償指針を改定しており、その改定は当該従業員の退職後ではあったものの、1審と2審は共通して2001年職務発明補償指針が施行された2001年1月1日に補償金の請求が可能になったと解して、この時点が消滅時効の起算点と判断した(ただし、1審と2審は、10年の消滅時効が完成したと判断した上で、その後の2016年に被告が原告に5,600万ウォンを支払った行為については、この行為が既に完成した時効の利益を放棄する意志表示と解されるという点において判断が分かれた)。

これに対し大法院は1審と2審が看過した争点に着目しており、すなわち2016年の職務発明補償指針が従業員が退職した後の規定である点に基づいて原審を破棄した。この点につき判決文の中では「使用者が職務発明に関する勤務規定を変更したものの、その変更前に既に従業員が退職していた場合には、その従業員と使用者との間に変更後の勤務規定を適用することで合意する等の特別な事情がない限り、**変更後の勤務規定は変更前に既に退職した従業員には適用されない**」と判示している。

本件のように職務発明補償指針の策定及び改定時期や従業員の退職時期によって、いずれの職務発明補償指針が適用されるのかについて疑義が生じる場合がある。こうした場合において、本件判決は、消滅時効の起算点のみならず、従業員に対していかなる職務発明補償指針が適用されるかについて参考に値する事例であると思われる。

## 7. 選択発明として特許発明の進歩性が否定されたとした大法院判決

### 【書誌事項】

当事者：原告 A株式会社 vs 被告 特許庁長

判断主体：大法院

事件番号：2021フ10022取消決定(特)

言渡し日：2024年5月30日

事件の経過：上告棄却確定

### 【概要】

特許発明は有機電界発光素子(OLED)に使用される化合物に関するもので、その特許発明の一部の化合物は置換基及び置換位置等の選択に応じて、同じく有機電界発光素子に関する化合物発明である先行発明に開示された化合物に含まれ得ることから、選択発明の進歩性の判断基準に従ってその進歩性が判断された。具体的には大法院は、先行発明では1番及び4番の置換位置について具体的に限定していない点において差異があるが、置換位置が5カ所であり1番及び4番位置の置換に対して否定的な教示がない等の根拠を挙げ、特許発明には構成の困難性がなく効果の面においても異質な効果や量的に顕著な効果がないとして発明の進歩性を否定した。

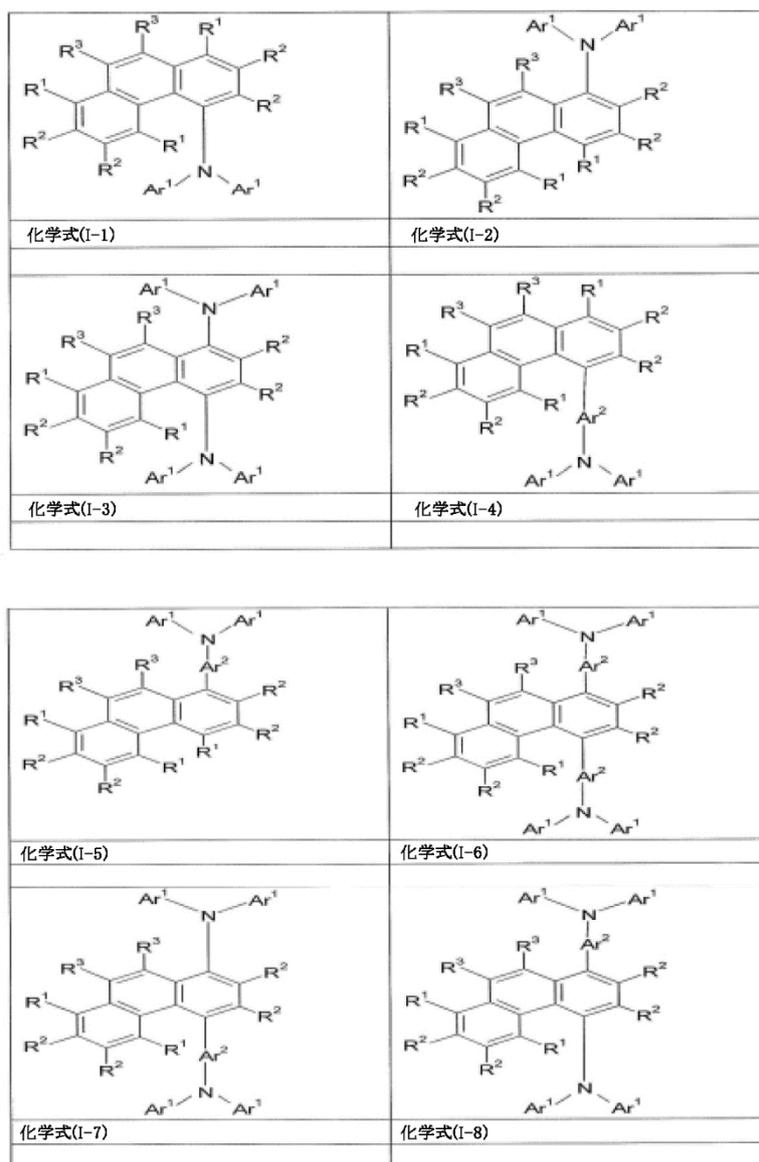
### 【事実関係】

原告は、「電子素子用材料」を発明の名称とする発明に対して2017年7月4日付で特許登録を受けた。Bは2017年11月20日付で原告を相手取って進歩性の欠如等の取消事由により特許取消申請をし、特許審判院は原告の特許発明に対して先行発明1又は2によって進歩性が否定されることを理由として特許取消決定をした。原告は特許審判院の決定を不服として特許法院に決定取消訴訟を提起したが、特許法院においても進歩性が否定されることを理由として棄却判決を受けた。原告は、特許法院の判決に対して上告を提起した。

特許発明は特許審判院において訂正されており、訂正後の特許発明の請求項1は、下記のとおりである。

### 【請求項1】

下記化学式(I-1)～(I-8)から選択されることを特徴とする化合物。

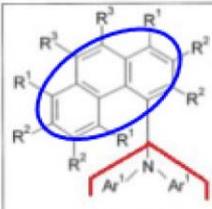
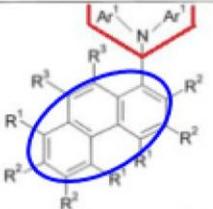
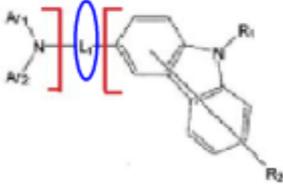
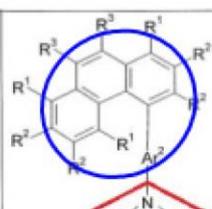
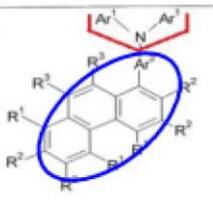
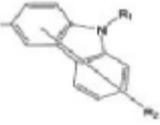
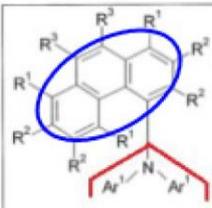
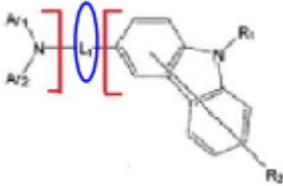
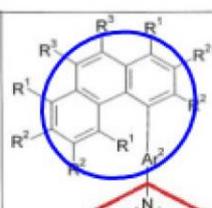
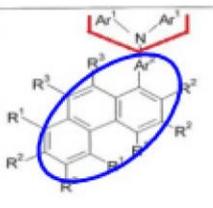


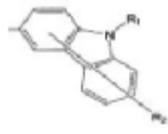
(置換基の詳細は省略)

一方、先行発明1は「芳香族アミン誘導体及びそれを利用した有機電界発光素子」を発明の名称とする登録特許公報であり、先行発明2は「有機EL素子材料及びそれを使用した有機EL素子」を発明の名称とする日本特許公報である。

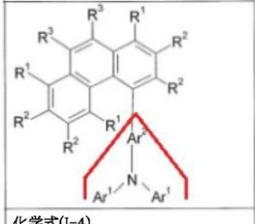
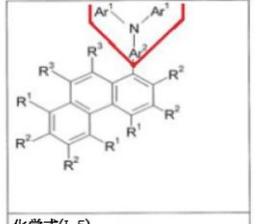
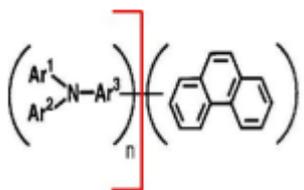
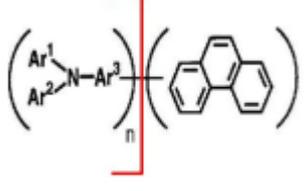
特許発明中の化学式(I-1)、(I-2)、(I-4)及び(I-5)の化合物と、先行発明1に開示された化合物とを対比すると、下記のとおりである。

特許発明中の化学式(I-1)、(I-2)、(I-4)及び(I-5)の化合物	先行発明1の化学式1a
---------------------------------------	-------------

 <p>化学式(I-1)</p>	 <p>化学式(I-2)</p>	<p>下記化学式1aで表される芳香族アミン誘導体</p> <p>&lt;化学式1a&gt;</p> 
 <p>化学式(I-4)</p>	 <p>化学式(I-5)</p>	<p><math>L_1</math>はフェナントリレン基等、置換若しくは無置換の核炭素数6~60のアリーレン基、又は上記<math>L_1</math>がヘテロ環基で置換されたもの</p>
<p>1-フェナントリル基又は4-フェナントリル基を2価の基としたもの、又はこれに<math>Ar^2</math>が連結されたもの(<math>Ar^2</math>は5~40個の芳香環原子を有するヘテロ芳香環系)</p> <p><math>R^1</math>、<math>R^2</math>及び<math>R^3</math>のうちのいずれか1つは<math>R^6</math>ラジカルで置換されたカルバゾール基(13個の芳香環原子を有するヘテロ芳香環系)であり、残りはH等</p> <p>上記<math>R^6</math>は6個~24個の芳香環原子を有する芳香環系</p>	 <p><math>R_1</math>は無置換の核炭素数6~60のアリール基であり、<math>R_2</math>は水素原子等</p>	
<p>特許発明中の化学式 (I-1)、(I-2)、(I-4) 及び (I-5) の化合物</p>	<p>先行発明1の化学式1a</p>	
 <p>化学式(I-1)</p>	 <p>化学式(I-2)</p>	<p>下記化学式1aで表される芳香族アミン誘導体</p> <p>&lt;化学式1a&gt;</p> 
 <p>化学式(I-4)</p>	 <p>化学式(I-5)</p>	<p><math>L_1</math>はフェナントリレン基等、置換若しくは無置換の核炭素数6~60のアリーレン基、又は上記<math>L_1</math>がヘテロ環基で置換されたもの</p>

<p>R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>及びR<sup>3</sup>のうちのいずれか1つはR<sup>6</sup>ラジカルで置換されたカルバゾール基(13個の芳香環原子を有するヘテロ芳香環系)であり、残りはH等</p> <p>上記R<sup>6</sup>は6個～24個の芳香環原子を有する芳香環系</p>	 <p>R<sub>1</sub>は無置換の核炭素数6～60のアリール基であり、R<sub>2</sub>は水素原子等</p>
---	--

また、特許発明の化学式(I-4)及び(I-5)の化合物と、先行発明2に開示された化合物とを対比すると、下記のとおりである。

特許発明の化学式(I-4)及び(I-5)の化合物	先行発明2の一般式[1]
 <p>化学式(I-4)</p>  <p>化学式(I-5)</p>	<p>下記一般式[1]で示される有機電界発光素子の材料</p> <p>&lt;一般式[1]&gt;</p>  <p>Ar<sup>1</sup>及びAr<sup>2</sup>は置換あるいは未置換のアリール基であり、nは1、Ar<sup>3</sup>は置換あるいは未置換のアリーレン基である</p>
特許発明の化学式(I-4)及び(I-5)の化合物	先行発明2の一般式[1]
 <p>化学式(I-4)</p>  <p>化学式(I-5)</p>	<p>下記一般式[1]で示される有機電界発光素子の材料</p> <p>&lt;一般式[1]&gt;</p>  <p>Ar<sup>1</sup>及びAr<sup>2</sup>は置換あるいは未置換のアリール基であり、nは1、Ar<sup>3</sup>は置換あるいは未置換のアリーレン基である</p>

特許法院は、特許発明の化合物が有する寿命及び外部量子効率に関する効果が、先行発明の有する効果と質的に相違する効果を奏するものとはいえず、特許発明の実施例として化合物の寿命に関する効果のデータのみ記載されており、又は外部量子効率に関する効果のデータのみ記載されている等、発明の説明から把握される特許発明の化学式(I-1)、(I-2)、(I-4)及び(I-5)の化合物は全てにわたって寿命や外部量子効率に関する効果のデータが一貫して記載されているとはいえないため量的に顕著な差があるということもできない点を挙げて進歩性を否定した。

### 【判決内容】

大法院は、まず関連法理として下記を提示した。

「先行発明において特許発明の上位概念が公知となっていたとしても、構成の困難性が認められる場合には特許発明の進歩性は否定されない。先行発明の化学式とその置換基の範囲内に理論上含まれるものに過ぎず先行発明に具体的に開示されていない化合物を請求の範囲とする特許発明についても、進歩性の判断のために構成の困難性を判断しなければならない。このような特許発明の構成の困難性を判断するときは、先行発明に理論上含まれ得る化合物の数、発明の属する技術分野において通常の知識を有する者(以下「通常の技術者」という)が先行発明の化合物中から特定の化合物や特定の置換基を優先的に又は容易に選択する事情や動機又は暗示の有無、先行発明に具体的に記載されている化合物と特許発明の構造的類似性等を総合的に考慮しなければならない。

特許発明の進歩性を判断するときは、その発明が有する特有の効果も併せて考慮しなければならない。先行発明に理論的に含まれる数多くの化合物のうち、特定の化合物を選択する動機や暗示等が先行発明に開示されていない場合にも、それが何らの技術的意義もない任意の選択に過ぎないときは、そのような選択に困難性があるということはできないところ、特許発明の効果は、選択の動機がなく構成が困難な場合であるのか又は任意の選択に過ぎない場合であるのかを区別し得る重要な指標になり得るためである。また、化学、医薬等の技術分野に属する発明は、構成のみによっては効果の予測が容易ではないため、先行発明から特許発明の構成要素が容易に導き出されるかを判断するときに発明の効果を参酌する必要があり、発明の効果が先行発明に比べて顕著であれば構成の困難性を推論する有力な資料になる。さらに、構成の困難性の判断が不明瞭な場合であるとしても、特許発明が先行発明に比べて異質又は量的に顕著な効果を奏しているのであれば、進歩性は否定されない。効果の顕著性は、特許発明の明細書に記載され、通常の技術者が認識するか又は推論できる効果を中心に判断すべきであり、もしその効果が疑われるときは、特許権者も出願日以降に追加の実験資料を提出する等の方法によりその効果を具体的に主張・証明する必要がある。このとき追加の実験資料等は、その発明の明細書の記載内容の範囲を超えないものでなければならない(大法院2021年4月8日言渡2019フ10609判決、大法院2024年3月28日言渡2021フ10343判決等参照)。」

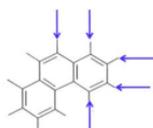
続いて大法院は、特許発明は、先行発明1又は2と対比して構成に困難性があるか又は顕著な効果があるとはいえないため、通常の技術者が先行発明1又は2によって容易に発明でき進歩性が否定されると判断した。大法院の具体的な判断内容は、下記のとおりである。

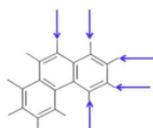
(1)先行発明1又は2は、いずれも有機電界発光素子に係る化合物発明であって、置換基等の発明の構成要素のうちの一部が選択的に記載されているところ、その置換基と置換位置等の選択によっては、理論上、先行発明1又は2の化合物に特許発明の一部の化合物が含まれ得る。

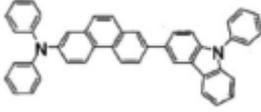
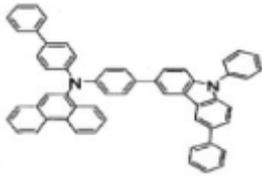
(2)特許発明の化学式(I-1)～(I-8)の化合物は、フェナントレンの1番及び/又は4番位置においてのみジアリールアミノ基やジアリールアミノ基に連結される連結基が置換されるものとして限定されているが、先行発明1においてそのような限定はない。また、特許発明の化学式(I-4)及び(I-5)の化合物は、フェナントレンの1番又は4番位置においてジアリールアミノ基に連結される連結基が置換されることに限定されているが、先行発明2においてジアリールアミノ基に連結される連結基がフェナントレンの何番の位置において置換されるか特定されてはいない。

(3)ところで、先行発明1においては望ましい連結基としてフェナントリレン基を記載している一

方、上記連結基がフェナントレンに置換される位置としては1番、4番位置を含めて列挙している。先行発明1又は2においてジアリールアミノ基がフェナントレンに置換され得る位置は5カ所



(、青色矢印で表示された部分)であり、そのうちのフェナントレンの1番又は4番位置にジアリールアミノ基を置換させることについての否定的な教示や示唆はない。先行発明

1に具体的に開示された化合物H11()、H24()は特許発明の化学式(I-1)、(I-2)と、先行発明2に具体的に開示された化合物(25)、(28)、(29)等は特許発明の化学式(I-4)、(I-5)と、それぞれフェナントレン置換位置のみ相違することを除いて同じ構造である。

(4)特許発明の化合物が有する寿命及び外部量子効率に関する効果は、先行発明1又は2と質的に異なる効果であるとはいえない。一方、特許発明の明細書に記載されている実施例及び原告が追加で提出した比較実験資料は、特定の一部の置換基又は置換位置に関する実験結果であって、その記載内容だけでは化学式(I-1)～(I-8)から選択されることを特徴とする特許発明の化合物がいずれも先行発明1又は2に比べて寿命や外部量子効率において量的に顕著な効果を奏するとは断定し難い。

#### 【専門家からのアドバイス】

韓国での選択発明の進歩性判断については、大法院2021年4月8日言渡2019フ10609判決において効果の顕著性と共に構成の困難性を判断すべきである旨を明確に判示している。

これに対し本件の原審において特許法院は、過去の大法院判例で選択発明の進歩性を効果の顕著性を中心に判断してきたことに従い、もっぱら本件特許発明における異質な効果や量的に顕著な効果がない点を挙げて進歩性を否定した。一方で大法院は、効果の顕著性と共に構成の困難性も判断し、本件特許発明の化合物の構成は先行発明の化合物に対する置換位置の相違等について構成の困難性もないとした上で、特許発明の進歩性を否定している。韓国における選択発明の進歩性判断手法を理解するために、本件は実務上参考になる。

## 8. 先行発明で必須とされる構成が特許発明においても形成される可能性を排除できないこと等を理由として進歩性を否定した特許法院判決

### 【書誌事項】

当事者：原告 株式会社A vs 被告 株式会社C

判断主体：特許法院

事件番号：2022ホ4789登録無効(特)

言渡し日：2023年8月31日

事件の経過：上告審理不続行棄却(確定)

### 【概要】

特許発明は外皮内面に透湿性防水皮が接合された手袋の製造方法に関するもので、原告は特許発明が未完成発明に該当し、記載不備及び進歩性欠如の無効事由があると主張した。

特許法院は、未完成発明又は記載不備の無効事由に関して、原告が主張する特許発明において問題となる工程は、通常の技術者が出願時の技術水準から容易に理解することができると判断した。また、進歩性欠如の無効事由に関しては、先行発明2との差異点の1つである特許発明の接合材形成位置の構成は、通常の技術者が先行発明2から技術的困難性なしに具現し得る単純な選択事項に過ぎないと判示した。特許審判院において先行発明2との差異点として認定された、特許発明がシワを形成する段階を含まない点については、先行発明2には別途の工程なしでもシワが自発的に形成され得るとの記載があるため、特許発明の手袋の透湿性防水皮においても発生する可能性を排除することはできないと判断し、特許発明の進歩性を否定した。

### 【事実関係】

被告は、「外皮内面に透湿性防水皮が接合された手袋及びその製造方法」を発明の名称とする発明に対して2014年10月16日付で特許登録を受けた。原告は、被告の特許発明に対して2022年3月23日付で特許審判院に新規性の欠如、進歩性の欠如及び記載不備を理由として無効審判を請求した。これに対し特許審判院は、請求項1～9及び11については進歩性の欠如を理由として被告の審判請求を認容し、請求項12～17については進歩性を認めて被告の審判請求を棄却する審決をした。

被告の特許発明の請求項12は、次のとおりである。

#### [請求項12]

指の間が離隔された手形態のモールド(M)を設置するモールド設置段階と、  
内皮(100)を上記モールド(M)上に被せて膨張させる内皮結合段階と、  
外面に第2接合材(210)が形成された透湿性防水皮(100)を、外面に第1接合材(110)が形成された上記内皮(100)上に被せて透湿性防水皮結合段階と、  
上記透湿性防水皮(200)上に外皮(300)を被せる外皮結合段階と、  
上記外皮(300)の表面に熱を加える方法と上記モールド(M)を加熱する方法のうち、少なくともいずれか1つの方法によって上記第1、第2接合剤(110, 210)を熱融着させる熱融着段階と、を含み、  
上記内皮(100)は編成布(Knitting fabrics)からなることを特徴とする手袋製造方法。

一方、先行発明2は、伸縮性布とこれから製造される物品に関する米国特許公報第5,244,716号であって、ビニル材質の防水皮(中間皮)にシワを形成して、防水皮が手袋着用時に伸長する過程

において破損しないようにすることを発明の目的とする手袋の製造方法を開示している。

特許審判院は、請求項12～17の進歩性の有無に関し、下記のとおり判断した。

(1)請求項12の発明は、まず編成布である内皮をモールド上に被せて膨張させ、内皮⇒透湿性防水皮⇒外皮の順でモールドに順次結合した後、内皮外面の第1接合材と防水皮外面の第2接合材を熱融着させるのに対し、先行発明2は内皮と防水皮をモールドに被せずにまず熱融着し、その後に外皮を熱融着しており、差異がある。

(2)先行発明2は、内皮と防水皮の結合体をモールドから剥がして水に濡らし、乾燥収縮過程を通じて防水皮の表面にシワを形成させる段階をさらに含んでいるが、本件特許発明の明細書全般を詳察しても、このような過程を含むという記載は見出せず、通常の技術常識であるとも言い難いため、両発明は差異がある。

原告は、請求項12～17に対して進歩性を認めた特許審判院の審決に対し不服を申し立てて特許法院に審決取消訴訟を提起し、下記のとおり主張した。

(1)請求項12の発明は「内皮(100)をモールド(M)上に被せて膨張させる段階」を含むが、明細書の発明の説明には内皮を膨張させる方法に関する具体的な記載がなく、請求項12の発明は未完成発明に該当し、特許法第42条第3項第1号(実施可能要件)、第4項第2号(請求の範囲の記載不備)の記載不備事由がある。

(2)請求項12～17の発明は、通常の技術者が先行発明2によるか、又は先行発明2と1を結合して容易に発明でき、進歩性が否定されるため、特許法第29条第2項(進歩性の欠如)の無効事由がある。

### 【判決内容】

特許法院は、特許発明が未完成発明に該当せず、記載不備事由も存在しないと判断した。さらに、特許発明を先行発明2と対比して2種類の差異点があるとした上で、下記の理由により2種類の差異点は先行発明2又は先行発明2と1の結合によって容易に克服できるため、特許発明の進歩性が否定されると判断した。

#### (1)未完成発明又は記載不備の無効事由に関する判断

原告は、請求項12の発明が「内皮(100)をモールド(M)上に被せて膨張させる段階」を含む一方で、明細書の発明の説明には内皮を膨張させる方法に関する具体的な記載がないと主張しているが、特許発明の明細書の記載から編成布はその伸縮性に非常に優れることが分かるため、通常の技術者であれば、編成布をモールドに被せれば編成布の伸縮性によってモールドの大きさだけ編成布が膨張することを容易に理解することができる。

原告は、内皮と外皮は通常その大きさが類似し、外皮は一般に伸縮性がない材質により構成するため、内皮を膨張させるために内皮より大きいモールドを使用する場合、後続工程において外皮を結合するのが困難である旨を主張しているが、通常、手袋製造時に類似の大きさの内皮と外皮を使用して伸縮性がない材質の外皮を使用するという原告の上記主張を認めるだけの証拠がなく、特許発明の明細書の記載から通常の技術者は、外皮が織布の場合には伸縮性がなくモールドより大きい外皮を使用しなければならず、外皮が編成布の場合には伸縮性に優れて外皮の大きさに制約がないことを、出願時の技術水準で特殊な知識を付加しなくても容易に理解できると言える。

原告は、後続工程において外皮を結合するのが困難な問題を解決するために内皮より小さいモールドを使用しなければならないところ、その場合、手袋を使用する過程において膨張した内皮の持続的な収縮により内皮が透湿性防水皮から離れ得る旨を主張しているが、手袋を使用する過程における問題点は、特許発明が手袋製造方法に関するものである点において、発明の完成及び記載不備を判断するにおいて考慮すべき事項に該当しない。

## (2)進歩性欠如の無効事由に関する判断

特許発明と先行発明2はいずれも透湿性と防水性に優れた衣類物品の製造方法を提供する点において技術的課題が共通し、手袋のグリップ性、手袋製造の複雑性及び費用問題を改善する特許発明の目的は、当該技術分野の基本的課題として先行発明2にも内在しているもので、目的の特異性がないと認められる。

特許発明は**指の間が離隔された手形態のモールドを使用して手袋を製造する**一方、先行発明2は靴下形状の成形機を使用して靴下を製造する点において差異がある(「差異点1」)。しかし、先行発明2の「本発明は、靴下、手袋、帽子等の多様な衣類物品に適用されるが、靴下及び手袋の例によって以後説明される」という記載、「織物は、例えば靴下又は手袋形状のオーバーサイズ成形機上に置かれて伸長され、ポリマーフィルムはこれを取り囲んで粘着し、自ら封合されたり密封されてチューブ形態又は手袋形状を形成することができる」という記載等から、通常の技術者が先行発明2の靴下形状の成形機を利用した靴下製造方法を、指が離隔された手袋形状の成形機を利用して手袋を製造することに変更するには特別な困難がないと認められる。

特許発明は**内皮外面に第1接合材が形成されている**一方、先行発明2はフィルム外面に接着剤が形成されている点において差異がある(「差異点2」)。しかし、内皮と透湿性防水皮を接合するために第1接合材を内皮に形成するか、又は透湿性防水皮に形成するかは、通常の技術者が技術的困難性なしに具現し得る単純な選択事項に過ぎず、特許発明の明細書には、第1接合材を透湿性防水皮でなく内皮に形成することによる、いかなる技術的意義を認めるだけの記載も見出せない。さらに、先行発明2の明細書には「接着剤は、第2層(伸縮性織物)の一面に塗布され得、その後、第2層が接着剤の不連続性を保障するために伸長することができ、その後、伸長しない又は少なく伸長した状態の第1層が第2層の接着剤含有表面に併置されて接着され得る。この方法が反対に使用されることによって第1層に接着剤が塗布され得ることを理解できるだろう」と記載されており、内皮層(第2層)と透湿防水性フィルム(第1層)を接着させる方法として、透湿防水性フィルム(第1層)に接着剤を塗布する方法以外に内皮層(第2層)に接着剤を塗布する方法も開示しているため、上記のような差異点は、通常の技術者が先行発明2から容易に克服することができるとするのが妥当である。

## (3)被告の主張に対する判断

被告は、先行発明2は防水皮の破損防止のために**透湿防水性フィルムにシワを形成する段階を必須で含んでいる**ため、通常の技術者が先行発明2において透湿防水性フィルムにシワを形成する段階を分離し、残りの構成のみをもって請求項12の発明を容易に導き出すことはできない旨を主張する。

しかし、先行発明2の明細書における「c)以後、複合材を、好ましくは織物が伸長する前に織物

の寸法に最大限近くなるように回復することにより、層が織物に対して折れ曲がったり、へこんだり、しわくちゃになったり、シワが付いたりする構成を取る。このような回復は自発的であるか、又は複合材に蒸気、乾熱露出を含む処理や、これら処理中のいずれか1つと機械的タンブリングの組合わせを適用することによって補助され得る」という記載から、透湿防水性フィルムにシワを形成するために必ずしも複合材に蒸気、乾熱露出等の追加工程が必要なわけではないことが分かり、また、先行発明2の明細書の「ラミネーションされた靴下は成形機から取り出され、内皮と外皮のいずれも水に濡らされる。その後、温かい空気の流れにおいて回転乾燥する。これは靴下を内皮靴下本来の寸法に近く回復させる。この処理なしでは物品の回復が十分完全ではない」という記載から、内皮と外皮を水に濡らして回転乾燥させなくても物品の回復がある程度発生することが分かるため、請求項12の発明の製造方法により製造された手袋においても、場合によっては透湿性防水皮にシワが発生する可能性を排除することはできない。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国の特許実務上、特許発明の進歩性の判断は、一般に(無効を主張する者が提示した)先行発明と特許発明を比較したときに、いかなる差異点があるかを確認した上で、その差異点の存在にもかかわらず通常の技術者は先行発明から特許発明を容易に導き出すことができるか否かを判断する方法によって行われる。本件の特許法院判決も、こうした一般的な判断方法と軌を一にするものであって、上述のとおり判決では、通常の技術者が先行発明2から先行発明と特許発明の差異点を容易に克服できると判断されている。

特に本件において被告は、先行発明2で必須とされる構成が特許発明には含まれないため、通常の技術者が先行発明2から当該必須構成を除いて残りの構成のみにより特許発明を容易に導き出すことはできない旨を主張している。しかし特許法院は、先行発明の明細書の記載を考慮したとき、先行発明2の当該記載が必ずしも必須構成であるとは認められず、先行発明2の必須構成とされる構成が特許発明においても生じる可能性を排除することはできないとして、被告の主張を排斥した。

こうした先行発明の必須構成が特許発明に含まれないという進歩性の主張については、かかる場合の進歩性の有無を直接的に判断する明確な法理が存在するわけではないものの、一般的には、当該必須構成を有する先行発明から特許発明を導き出すことは先行発明本来の意義を失わせるものであるとか、当該必須構成がteach awayに該当するか等の点において進歩性判断への影響を及ぼす余地があるといえよう。

## 9. 訂正により追加した構成が新規事項の追加に該当して訂正が認められなかった事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(特許権者) vs 被告(特許庁長)及び被告補助参加人

判断主体：特許法院

事件番号：2022ホ6099登録訂正(特)

言渡し日：2023年6月8日

事件の経過：請求棄却(確定)

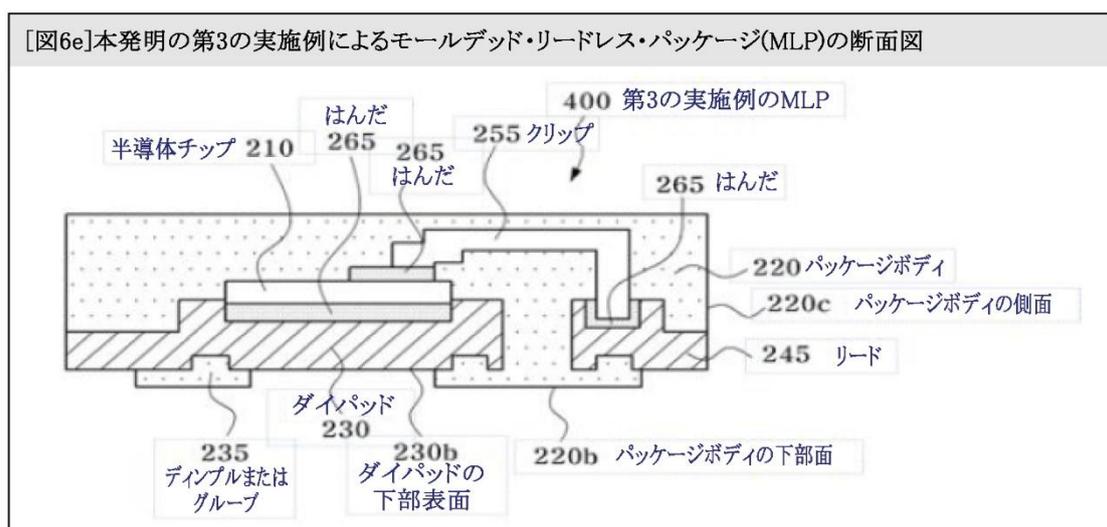
### 【概要】

訂正により追加した構成は、明細書又は図面に明示的に記載されておらず、出願時の技術常識に照らしてみても明細書又は図面にそのような記載があるのと等しいものとして明確に理解できる事項に該当するとは認められないという理由で訂正が許可されなかった。

### 【事実関係】

原告の本件特許(韓国特許第1115288号)はモールドッド・リードレス・パッケージに関し、ダイパッド(230)、半導体チップ(210)、リード(245)等を構成要素とする。原告は、訂正審判を請求して本件特許の請求項1に「前記リードは前記ダイパッドの両側に対応するように配置され、前記ダイパッドの一侧に配置されたリードは前記ダイパッドと一定の間隔で離隔するように配置され、前記ダイパッドの他側のリード<sup>1</sup>は前記ダイパッドとはんだによって連結されている」を追加する訂正をした。

被告は、ダイパッドと他側のリードが「はんだによって連結」されていることは明細書又は図面に記載されておらず、出願時の技術常識によっても推定できないので、上記の訂正は新規事項の追加に該当すると主張した。



これに対して原告は、半導体パッケージに関する多数の技術文献を証拠として提出し、「出

<sup>1</sup> 図6eにおいてダイパッド(230)の左側に連結され同一の斜線でハッチングされている部分を意味する(図中にはその部分を「リード」とする表示は付されていない)。

願時の技術常識に照らしてみたとき、ダイパッドと他側(上記図で左側)のリードがはんだによって連結されることは自明であるので新規事項の追加に該当しない」と主張した。

## 【判決内容】

### 関連法理

特許発明の明細書又は図面の訂正は、その明細書又は図面に記載された事項の範囲で行うことができる(特許法第136条第3項)。ここで「明細書又は図面に記載された事項」とは、そこに明示的に記載されているものだけでなく、記載されていないもの出願時の技術常識に照らして通常の技術者であれば明示的に記載された内容から記載があるのと等しいものとして明確に理解できる事項を含むが、そのような事項の範囲を超える新規事項を追加して特許発明の明細書又は図面を訂正することは許容されない(大法院2014年2月27日言渡2012フ3404判決等参照)。

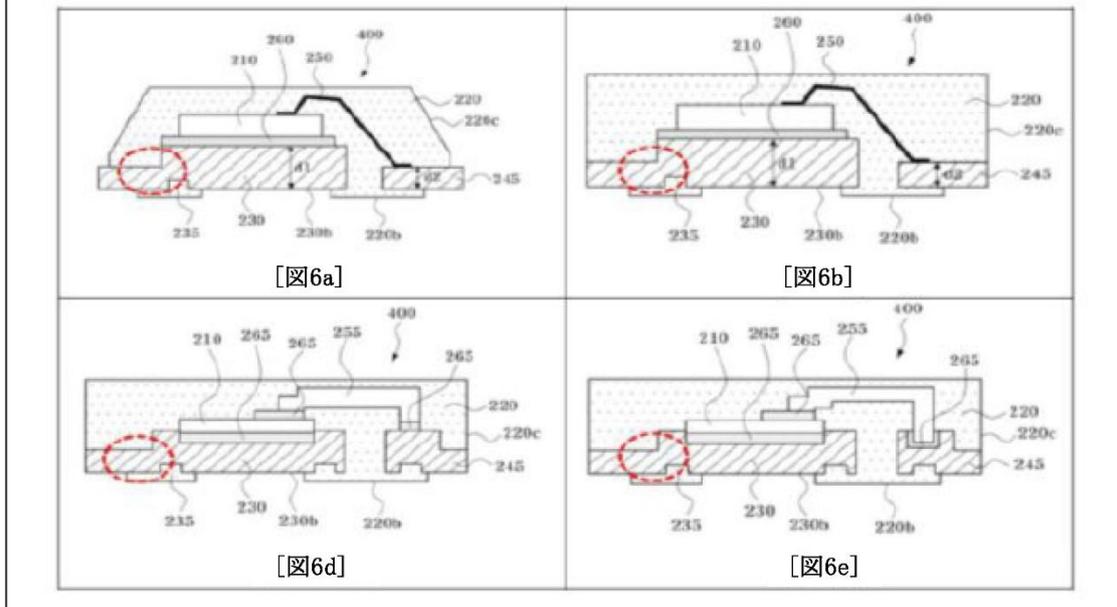
### 具体的な判断

(1) まず、本件訂正が本件特許発明の明細書及び図面に明示的に記載されているかについて検討する。本件特許発明の明細書には、ダイパッド(230)の一侧がリード(245)の一侧と連結している構成を第3の実施例で記載しており、「ダイパッド(230)の一侧はリード(245)の一侧と連結し、ダイパッドの他側はリード(245)と一定の間隔で離隔している」と記載され、ダイパッドの一侧に配置されたリードがダイパッドと連結している特徴が示されているが、**その連結手段や連結方法に関しては記載されていない**。また、本件特許発明の図面([図6])にも、モールドド・リードレス・パッケージのダイパッドの一侧に配置されたリードがダイパッドと一体に形成されてダイパッドと連結する構成だけが示されているだけで、ダイパッドとは別の分離した構成であるリードがはんだによってダイパッドと連結されることは示されていない。従って、本件訂正は明細書又は図面に明示的に記載されていない。

(2) 次に、本件特許発明出願当時の技術常識に照らしてみたとき、通常の技術者であれば本件特許発明の明細書及び図面から本件訂正のような記載があるのと等しいものとして理解することができるかどうかについて検討する。

本件特許発明はダイパッド(230)の一侧がリード(245)の一侧と連結しているモールドド・リードレス・パッケージに関する図面として[図6a]～[図6e]を提示しているが、一般に図面において斜線が続いている構成は一体に形成された構成を示す方法として用いるものに他ならず、別個に形成された構成が連結していることを示すための手段として用いるものではないので、通常の技術者がこのような図面から「別個に形成されたダイパッドとリードがはんだによって連結されている」と推定することはない。

【図6】本発明の第3の実施例によるモールドッド・リードレス・パッケージ(MLP)の各断面図



また、本件特許発明の明細書及び図面には、はんだによってダイパッドとリードを連結する旨の記載は見出せないのに対し、はんだによって④半導体チップ(210)をダイパッド(230)の上部表面(230a)上に付着する(段落番号[0028]、[0040]、【図5】、【図6d】、【図6e】)こと、⑤パッケージをシステムボーダーに実装する(段落番号[0046]、[0048])こと、⑥クリップ(255)と半導体チップ(210)、クリップ(255)とリード(240)を連結する(段落番号[0051]、[0058]、【図6d】、【図6e】)ことが記載されており、図面においては、符号【はんだ(265)】を用いてはんだによって連結することを示している。したがって本件特許発明の明細書及び図面には別個に形成された構成をはんだによって電気的に連結する技術的特徴を開示しているもので、通常の技術者が、本件特許発明の明細書及び図面の内容からはんだによってダイパッドとリードを連結すると理解することは難しい。

また、【図6e】に示されたモールドッド・リードレス・パッケージのダイパッドとリードのように一体に形成された構成ははんだによって接合する必要がなく、甲第9～13号証<sup>2</sup>に示された半導体パッケージの図面によっても、半導体パッケージ分野において一体に形成できない構成をはんだによって接合するということがわかる。したがって、通常の技術者が甲第9～13号証を参酌したとしても、本件特許発明の明細書又は図面から半導体パッケージ内でダイパッドとリードがいかなる手段で連結しているのか、あるいはいかなる方法で連結しているのか等を把握又は推定することもできない。原告の主張は、理由がない。

(3) したがって、本件訂正は、本件特許発明の明細書又は図面に明示的に記載されている事項でないだけでなく、通常の技術者が本件特許発明出願当時の技術常識に照らして甲第9～13号証を参酌したとしても、本件特許発明の明細書又は図面に記載されているのと等しいものとして理解することができる事項であると認めることもできない。本件訂正は、ダイパッドとリードをはんだによって連結するという特徴を導入したものであることから新規事項の追加に該

<sup>2</sup> 原告が技術常識を立証するために提示した文献である。

当する。

#### 【専門家からのアドバイス】

新規事項の追加禁止は、特許出願後の補正及び登録後の訂正に適用される要件であり、この要件に関する判断基準は本判決において引用された大法院判例を通じて確立している。具体的には、「明細書又は図面に明示的に記載されているものだけでなく、記載されていないものの出願時の技術常識に照らして通常の技術者であれば明示的に記載されている内容からそれと同じ記載があるのと等しいものとして明確に理解できる事項」に該当するかが、新規事項であるか否か判断する基準となる。

したがって、訂正によって追加した構成が明細書又は図面に明示的に記載されていない場合には、当該追加構成が出願時の技術常識であるという主張だけではその訂正が認められるのに不十分であって、当該追加構成が、明細書又は図面に記載されている他の内容や技術常識までを総合したときに明細書又は図面に記載されているのと等しいものとして明確に理解できるという点を立証する必要がある。このような新規事項の追加に相当し得る補正や訂正を行う際に、本判決は実務上参考になる。

## 10. 共同発明者間において特許権譲渡代金の分配を争う民事事件の控訴審は、特許法院の専属管轄である

### 【書誌事項】

当事者：原告(共同発明者) vs 被告(共同発明者)

判断主体：大法院

事件番号：2023タ309549保管金返還

言渡し日：2024年3月28日

事件の経過：原審破棄及び特許法院に移送

### 【概要】

同じ大学の教授である原告及び被告は、共同研究を通じて創出した発明を、当該大学の産学協力団の名義により特許登録を受けた。産学協力団はその特許をある会社に譲渡し、被告は産学協力団からその譲渡代金のうち発明者の貢献度70%に該当する金額を受領した。原告は、その金額のうち共同発明者の50%の持分を主張し、被告を相手取って被告が産学協力団から受領した金額の半分(1,400万ウォン)の支払いを求める訴えを提起した。1審及び2審(ソウル中央地方法院)のいずれも原告の請求を認容する判決を下した。大法院は、本件の2審は特許法院の専属管轄に属することを理由として2審判決を破棄し、事件を特許法院に移送した。

### 【事実関係】

原告と被告は、同じ大学に勤務する教授である。原告と被告は、当該大学の産学協力団の名義により計3件(2件の韓国特許及び1件の米国特許。以下「本件共同特許」)の特許登録を受け、産学協力団に原告と被告の発明者持分を各50%として申告した。被告は、産学協力団をして株式会社Sに本件共同特許を含め計5件の特許を譲渡するようにした後、その譲渡代金5,000万ウォンのうち発明者の貢献度70%を考慮した3,500万ウォンを産学協力団から補償金として受領した。原告は、譲渡代金5,000万ウォンのうち本件共同特許に関する代金は4,000万ウォンであり、そのうち発明者の貢献度70%を考慮した補償金は2,800万ウォンであるため、原告は本件共同特許について50%の発明者持分を有していると主張し、被告が受領して保管中の補償金のうち1,400万ウォンを原告に返還することを求める訴えを提起した。1審(ソウル中央地方法院2022年11月24日言渡2022カソ1531054判決)及び2審(ソウル中央地方法院2023年11月15日言渡2022ナ74555判決)のいずれも原告の請求をそのまま認容する判決を下した。

### 【判決内容】

特許権、実用新案権、デザイン権、商標権、品種保護権(以下「特許権等」)に関する民事事件の控訴事件は特許法院の専属管轄である(2015年12月1日付法律第13522号で改正された法院組織法第28条、第28条の4第2号、第32条第2項)。このように特許権等に関する訴えの管轄について別途の規定を置いた理由は、通常その審理・判断に専門的な知識や技術等に対する理解が必要であるため、審理に適した体系と熟練した経験を備えた専門裁判部に事件を集中させることにより、充実した審理と迅速な裁判のみならず、特許権等の適正な保護に貢献することができるためである(大法院2019年4月10日付2017マ6337決定)。

本件の請求原因の当否を判断するためには、原告が本件特許発明の共同発明者に該当するか否かと原告の寄与率等を審理・判断する必要がある、このためにはまず本件特許発明の技術内容を確定し、原告がその発明の技術的課題を解決するための具体的な着想を新たに提示・付加・

補完したか、実験等を通じて新たな着想を具体化したか、又は発明の目的及び効果を達成するための具体的な手段と方法の提供若しくは具体的な助言・指導を通じて発明を可能にしたか等を総合的に詳察すべきである。

このように、本件の審理・判断には特許権等に関する専門的な知識や技術に対する理解が必要であるため、本件訴えの控訴事件は特許法院の専属管轄に属する。それにもかかわらず、原審は、本件第1審判決に対する控訴事件を実体に踏み入って判断した。このような原審判決には、専属管轄に関する法理を誤解した誤りがある。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国は、法院組織法の改正により特許法院の管轄集中制度を導入することにより、2016年1月1日から(1)特許権等に関する審決取消訴訟に加えて、**(2)特許権等に関する民事事件の控訴事件**まで特許法院の専属管轄とすることとなった(法院組織法第28条の4)。このうち(1)に属する事件は、法令上その範囲が明確である(法院組織法第28条の4第1号)が、(2)に属する事件、すなわち「特許権等に関する民事事件」の範囲をどこまでとするかについては若干の解釈の余地があり得る。現在の実務上では、一般に特許侵害訴訟等と呼ばれる特許・実用新案・デザイン・商標に関する権利の侵害差止請求訴訟、損害賠償請求訴訟、信用回復措置請求訴訟等の民事訴訟控訴審(仮処分に関する抗告訴訟は除く)を特許法院で審理している。また、職務発明に関する補償金請求訴訟の控訴審も特許法院で審理している。

これに対して本件は、共同発明者が両当事者であり、かつ受領した補償金の総額は既に定められている状態において、共同発明者間でこれをいかに分配すべきかについてののみ争いがある事件であったことから、これを特許法院のような専門法院ではなく一般民事訴訟を担当する裁判部において審理・判断することは、特に問題がないとされる余地もあり得た。

しかし大法院は、本件控訴審が特許法院の専属管轄に属するという判断を示した。本大法院判決を通じ、特定の金銭の支払いを求める民事訴訟において、その請求原因が特許発明についての共同発明者としての持分に基づくものであれば、その民事訴訟の控訴審も特許法院の専属管轄である点が明確にされたといえる。

## 11. 製造方法で限定された抽出物発明において、その抽出物の構成又は属性が先行発明に必然的に内在するとは認められず、新規性が否定された事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A株式会社 vs 被告 B株式会社

判断主体：特許法院

事件番号：2022ホ4796登録無効(特)

言渡し日：2023年11月23日

事件の経過：上告審理不続行棄却

### 【概要】

特許発明は、製造方法、有効成分の含量及び薬効の構成要素で限定された抽出物発明である。これに対し先行発明には、特許発明の高温高圧処理をする製造方法と、抽出物中の特定有効成分及びその含量が開示されていなかった。原告は、特許発明の製造方法の構成は抽出物発明の新規性の判断に考慮されず、有効成分及びその含量の構成は先行発明に内在している構成であると主張して、特許発明は先行発明により新規性が欠如する旨を主張した。これに対して特許法院は、特許発明は製造方法と有効成分の含量の構成で限定された抽出物発明であると判断して、先行発明とは製造方法上の差異点があり、当該製造方法で製造した抽出物における有効成分の含量が、先行発明の製造方法で製造した抽出物に必然的に内在する構成又は属性に該当するとは認められないとして、特許発明は先行発明により新規性が欠如しないものと判断した。

### 【事実関係】

被告は「ダムリンA及びダムリンB含量が増加した新規のアマヅラ(甘葛)抽出物の製造方法及びこれを用いた代謝疾患治療用薬学組成物」を発明の名称とする発明について2009年12月1日付で特許登録を受けた。原告は、2021年5月28日付で、被告の特許発明に対して請求項2～第8項の発明は新規性が否定され、第1項～第8項の発明は進歩性が否定されるという無効事由に基づき登録無効審判を請求し、特許審判院は原告の審判請求を棄却する審決をした。これを不服として原告は特許法院に審決取消訴訟を提起した。

被告の特許発明のうち新規性の有無が争われた請求項2の発明は、下記のとおりである。

### 【請求項2】

アマヅラ葉エタノール抽出物濃縮液を100～125℃、1.2～690気圧、0.5～24時間の間、又は45～100℃、690～1100気圧、12～24時間の間、高温高圧反応処理して製造されるものであって(以下「構成要素2-1」)、

ダムリンAは0.7～7%(w/w)であり、ダムリンBは0.5～6%(w/w)を有効成分として含まれること(以下「構成要素2-2」)を特徴とする

肥満、糖尿又は高脂血症の改善及び治療用(以下「構成要素2-3」)アマヅラ抽出物。

一方、先行発明1は「インスリン抵抗性症候群の治療」に関する特許公開公報であって、アマヅラ葉をエタノールで繰り返し抽出し、その後ブタノールで抽出する等の方法でアマヅラ抽出物を得る方法を開示し、アマヅラ葉の抽出物の主な構成成分はギペノシド(Gypenoside)であると開示している。特許法院において原告は、構成要素2-1が請求項2の発明の構造や性質を特定する要素

でないことを前提として、構成要素2-2は先行発明1に内在している構成又は属性に該当するので請求項2の発明と先行発明1は実質的に同一であり、請求項2の発明は先行発明1によって新規性が否定されると主張した。

### 【判決内容】

特許法院は、請求項2の発明は先行発明1と実質的に同一ではないため先行発明1により新規性が否定されないと判断するとともに、特許発明は各先行発明により進歩性も否定されないとして原告の請求を棄却した。具体的に、新規性に関する特許法院の判決内容は、下記のとおりである。

特許法院は、関連法理として下記を提示した。

- ① 請求の範囲が全体的に物として記載されており製造方法の記載を含んでいる発明は、製造方法が記載されているとしても、発明の対象は製造方法ではなく最終的に得られる物自体であるので、発明の種類のうち「物の発明」に該当する。物の発明に関する請求の範囲は、発明の対象である物の構成を特定する方式で記載しなければならないので、物の発明の請求の範囲に記載された製造方法は、最終生産物である物の構造や性質等を特定する1つの手段としての意味を有するだけである。したがって、製造方法が記載された物の発明の特許要件を判断するにおいて、その技術的構成を製造方法自体により限定して把握するのではなく、製造方法の記載を含め請求の範囲の全ての記載により特定される構造や性質等を有する物として把握して、出願前に公知となった先行技術と比較して新規性、進歩性等があるか詳察しなければならない(大法院2015.1.22.言渡2011フ927全員合議体判決参照)。
- ② 物の発明において、これと同一の発明がその出願前に公知となっているか、又は公然と実施されていることが認められれば、その発明の新規性は否定される。特許発明において構成要素として特定された物の構成や属性が先行発明に明示的に開示されていない場合であっても、先行発明に開示された物が特許発明と同一の構成や属性を有する点が認められるならば、これは先行発明に内在している構成又は属性と言うことができる。この場合、特許発明が当該構成又は属性による物質の新たな用途の特許の対象とする等の特別な事情がない限り、公知となった物に本来から存在していた内在している構成又は属性を発見したものに過ぎないため、新規性が否定される。これはその発明の属する技術分野において通常の知識を有する者(以下「通常の技術者」と言う)が出願当時、その構成や属性を認識できなかった場合にも同様である。公知となった物の内在している構成又は属性を把握するために出願日以後に公知となった資料を証拠として使用することができる。

一方、先行発明に開示されている物が特許発明と同一の構成又は属性を有することもあり得る可能性又は蓋然性のみによっては、両発明を同一であると言うことができず、**必然的にそのような構成又は属性を有する**点が証明されなければならない。すなわち、先行発明が公知となった物自体の場合には、その物と特許発明の構成を対比して両発明が同一かを判断することができるが、先行発明が特定の製造方法により製作された物に関する公知文献の場合、先行発明に開示されている物は、先行発明に開示されている製造方法によって製造された物であるため、先行発明に開示されている製造方法による場合の偶然の結果であり得る限り、実施例が上記のような構成又は属性を有する点を越えてその結果物が必然的に当該構成又は属性を有する点が証明されてこそ先行発明と特許発明が同一であると言うことができる。(大法院2021.12.30.言渡2017フ1304判決参照)。

- ③ 特許法第29条第1項を適用するために発明が同一であるかを判断するときは、2つの発明の技術的構成が同一であるかによって判断するものの、効果も参酌すべきである。技術的構成に差があるとしても、課題解決のための具体的手段において周知慣用技術を付加、削除、変更する等で新たな効果が発生しない程度の微細な差があるのに過ぎないのであれば、2つの発明は互いに同一である(大法院2004.10.15. 言渡2003フ472判決参照)。

特許法院は、まず請求項2の発明の請求の範囲を解釈し、構成要素2-3は、既存のアマヅラ抽出物(TG1022)も有していた効能・効果に関する記載であって、用途の限定によりアマヅラ抽出物の組成と含量が変わるわけではないので先行発明との対比対象になり得ないとした上で、請求項2の発明は「成要素2-1の製造方法と構成要素2-2の組成で限定された物(アマヅラ抽出物)の発明」であると認定して先行発明と対比すべきであると判断した。その具体的な判断内容は、下記のとおりである。

- ① 構成要素2-1は、請求項2の発明の最終生産物である「アマヅラ抽出物」の構造と性質を特定する要素であると判断するのが妥当である。

生薬等の薬効は、そこに含まれる特定のいずれか1種類の成分や共通する薬理活性を有するいくつかの成分から発現されるというよりは、互いに異なる薬理活性を有してもよい全体活性成分間の相加、上乘、相殺等、相互作用の総和によるものと解釈するのが妥当である。抽出物は、製造方法に応じて成分と含量が変わるとするのが特許発明の属する技術分野の常識であるので、構成要素2-1に列挙された温度、圧力、反応時間を異にすれば最終的に得られるアマヅラ抽出物も事前に明らかにならなかった化合物まで含んで構造と性質が変わらざるを得ない。

- ② 構成要素2-2も、請求項2の発明の構成を特定する要素である。ただし、先に挙げたような抽出物の特性上、構成要素2-1の方法で製造したアマヅラ抽出物の成分がダムリンA,Bに限定されると言うことはできない。だとすれば、構成要素2-2は、構成要素2-1の方法によりアマヅラ抽出物を製造したときに、その抽出物に存在する様々な未知の化合物も高温高压反応処理前と比較して構造と性質等が変化するといえるが、その中で特にダムリンA,Bの(増加した)含量を組成上の特徴として取捨したものと判断するのが妥当である。

続いて、特許法院は、請求項2の発明と先行発明1の構成要素を対比して、**先行発明1に高温高压反応処理は含んでいない点を「差異点1」と認定し、先行発明1が個別成分であるダムリンA,Bについて言及しておらず含量を記載してもない点を「差異点2」と認めた。**特許法院は、差異点1が新たな効果が発生しない程度の微細な差に過ぎないかを判断するには、請求項2の発明と先行発明1の各方法により製造した抽出物が必然的に同じ構成や属性を有するかについて、差異点2を確かめてみなければならないため差異点1と差異点2は併せて検討することが妥当であるとした。その上で、次の事情に照らしてみると、原告が提出した証拠だけでは「先行発明1の方法により製造したアマヅラ抽出物は、製造方法上の差異点1にもかかわらず請求項2の発明と同じ組成を有していることで、差異点2がその抽出物に必然的に内在している構成又は属性に該当する」という点を認めることができないと判断した。

- ① 特許発明の明細書には「単純アマヅラ抽出物(TG1022)はダムリンA,B含量が有効効果を奏する

ほど高くはなく、ダムリンA,B含量を増加させた新規のアマヅラ抽出物(TG1022F)は強力なAMPK活性化能力を有することが確認された。」という記載があり、TG1022のダムリンA、ダムリンB含量は、それぞれ $0.37\pm 0.03\%$ (w/w)、 $0.28\pm 0.02\%$ (w/w)で、請求項2の発明構成要素2-2の $0.7\sim 7\%$ (w/w)、 $0.5\sim 6\%$ (w/w)とは相当な差がある。先行発明1も請求項2の発明のような高温高压反応処理をしない限り、ダムリンA,B含量が請求項2の発明とは差が生じるものと考えられる。

- ② 先行発明5にもアマヅラからこれまで分離されたサポニンを列挙したTable 1.にはダムリンA,Bがない等、特許発明出願日前にダムリンA,Bが報告されていなかったことは、それが単純アマヅラ抽出物には微量に含まれているだけで発明が容易でなかったからであると判断され、増加した含量のダムリンA,Bを得る方法も認識されていなかったと判断される。
- ③ 先行発明1が一意的に明確に定義された製造方法であるとも認め難い。抽出物には様々な化合物が混合されていて、個別成分の構造と活性を究明することが容易ではなく、抽出方法により抽出物の成分と含量が変化することがある。ところが、先行発明1は「1つの具現例」として(a)~(f)段階を「含む」製造方法を広く例示しており、エタノールの用量、抽出する時間、温度等を限定していない。上記のような条件をどのように設定し、段階を追加するのか等によって抽出物の組成はいかようにも変わり得る。
- ④ 請求項2の発明において、高温高压反応処理で脱糖及び脱水反応が生じたときに抽出物内の化合物が全てダムリンA,Bにのみ変換されるということはできず、様々な未知の化合物も変化に晒されざるを得ない。その点でも先行発明1、請求項2の発明の各方法で得た抽出物が同じ構成又は属性を有すると断定することはできない(一部の成分、例えば、有効成分であるダムリンA,Bの含量範囲が同じだとしても、抽出物の全体組成は異なると判断すべきである)
- ⑤ これに対して原告は、「被告が先行発明1の明細書試験データの一部が請求項2の発明抽出物(TG1022F)を用いたことを自認しただけでなく、原告が再現した単純アマヅラ抽出物にも構成要素2-2の範囲に挙げるダムリンA,Bが含まれているということが証明されたので、請求項2の発明は、先行発明1に内在している構成又は属性を発見したものに過ぎない」と主張している。しかし、先行発明1の明細書は請求項2の発明と同じ高温高压反応処理に関して全く言及しておらず、通常のエタノール抽出物とブタノール分画工程を提示しているにすぎない。通常の技術者が先行発明1を参考にして一部創作能力を発揮して製造した抽出物が、構成要素2-2の範囲のダムリンA,B含量を有する場合があるとしても、「先行発明1の一実施例で偶然に指標になる有効成分であるダムリンA,Bが上記範囲で含まれた結果が示された」ということを意味するだけで、「先行発明1の製造方法による抽出物が請求項2の発明の抽出物と必然的に同じ構成又は属性を有する」という点が証明されたと認めることはできない。

#### 【専門家からのアドバイス】

製造方法で限定された物の発明、いわゆるプロダクトプレセスクレームの新規性・進歩性判断については、韓国でも原則として、製造方法により最終的に得られた生産物を意味するものとしてクレームを解釈する「物同一説」を取る点において、日本と同様である。

本件特許発明は特定の製造方法等で限定された抽出物発明であったところ、その製造方法として高温高压反応処理をする構成と、その抽出物中の有効成分の含量の構成が、先行発明との

実質的な差異点として認められるかが争点となった。特許法院は、当該製造方法で最終的に得られる抽出物の組成が両発明で異なる点を認め、両発明の「物」として違いを認定した。すなわち、先行発明において抽出物中の有効成分の含量に関する構成は、先行発明に開示された製造方法による場合の偶然の結果であり得るとし、先行発明の実施例が特許発明の構成又は属性を有するという点を超えて、その製造発明による結果が必然的に当該構成又は属性を有するという点が証明されなければならないが、本件ではこのような点が証明されなかったとして特許発明の新規性を認めた。

本件は、製造方法で限定された発明の新規性判断について韓国での実務を理解するために、参考にすることができる。

## 12. 審決確定後に請求された無効審判における証拠が従前審決での証拠と異なっても、確定審決を覆すほどの有力な証拠でないため一事不再理に違反するとされた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(審判請求人) vs 被告(特許権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2021ホ4485登録無効(特)

言渡し日：2023年6月8日

事件の経過：請求棄却(確定)

### 【概要】

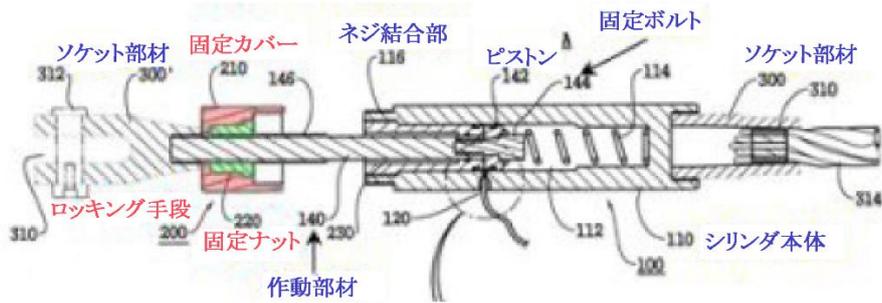
従前の無効審判の審決確定後に請求した無効審判事件において、請求人は従前の審決における証拠とはすべて異なる証拠のみをもって進歩性の欠如による無効の主張をした。これに対し特許法院は、その無効の主張は理由がないとし、新たに提出された証拠は確定審決を覆すほどの有力な証拠であるとは認められないため一事不再理に違反するとして、審判請求を却下した審決を支持した。

### 【事実関係】

被告の本件特許発明は「建築物の油圧・空圧式ケーブル張力調節装置」に関するもので、請求の範囲は独立項である請求項1を含めて計5つの請求項からなっている。原告は2019年5月10日、本件特許の請求項全項は比較対象発明によって進歩性が否定されるという理由により無効審判を請求したが、棄却され、その審決がそのまま確定した(以下「従前確定審決」)。その後、原告は2020年8月6日に従前確定審決での比較対象発明とはすべて異なる各先行文献を証拠として提出して無効審判を再度請求した。

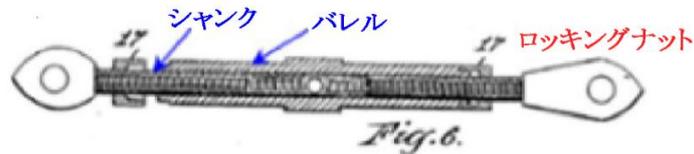
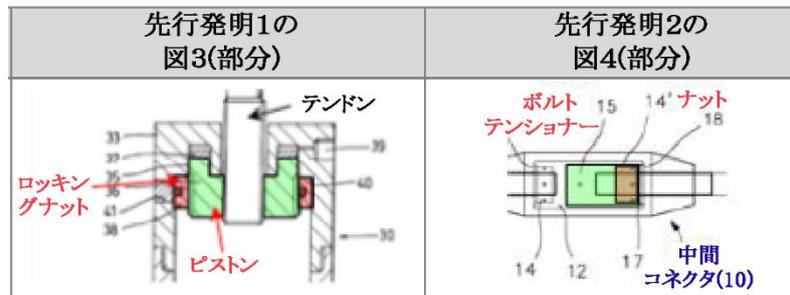
これに対し特許審判院は、「本件請求項1, 2, 3, 5の発明は先行発明によって容易に発明できるため進歩性がない。原告が新たに提出した先行発明は、本件請求項4の発明と関連しては従前確定審決を覆すだけの有力な証拠ではないので、本件請求項4の発明に対する審判請求は従前確定審決と同一の事実及び同一の証拠によるものであるから、一事不再理の原則に違反して不適法である。」という理由により本件特許の請求項1, 2, 3, 5は無効とし、請求項4に対する審判請求は却下する審決をした。これに対し原告は、請求項4に対する却下審決に対して審決取消訴訟を提起した。

本件特許の請求項4は、請求項1の従属項であって、その特徴部分は「シリンダ本体(110)後段にネジ結合部(116)が形成されて固定カバー(210)がネジ結合され、固定カバー(210)の内側に固定ナット(220)が装着されて作動部材(140)に形成されたネジ結合部(146)にネジ結合で固定状態が維持されるようにした構成で、作動部材(140)の張力調節状態が維持されるようにする」ことにある。



<本件特許の図3>

これに対して原告は、従前確定審決における無効証拠とはまったく異なる先行発明1, 2, 4を提出し、先行発明1又は2に先行発明4を結合して本件請求項4を容易に導き出すことができると主張した。



<先行発明4>

### 【判決内容】

次のような理由により、先行発明1又は先行発明2と、先行発明4のロックナット構成の結合が容易であるとは認められない。

(1)本件請求項4の発明は、固定カバー(210)をシリンダ本体(110)に、固定ナット(220)を作動部材(140)にそれぞれネジ結合することによって、作動部材(140)が回転する場合にも固定ナット(220)が回転するだけで固定カバー(210)は回転せず、その結果、作動部材の進退が遮られ移動が制限されるので、張力がそのまま維持される効果を奏する。

先行発明1は、ロックンダグナット(38)がテンドンと結合したピストンにネジ結合し、先行発明2はナット(14)が引張部材にネジ結合して張力を維持する機能をする。しかし、テendonは又は引張部材が回転すれば、ネジ結合されたロックンダグナット(38)又はナット(14)が共に回転し、テendonの場合は下方に、引張部材の場合は中間コネクタの外側に移動するため、張力を維持することができない。

先行発明4は、バレル(1)のハブ(8)にある孔にロッドを挿入してバレルを回転させることによって左右のヘッド(10, 11)に連結されたシャンク(2, 3)がバレル中心部に向かって引っ張られる

ようにする機械式サドル装置である。ロックナット(17)がシャンク及びバレルの端部にネジ結合されて張力を維持する機能をするが、外力によってシャンクが緩む場合(即ちシャンクがバレルの外部に進出するように回転する場合)、ロックナット(17)もともに回転するため、張力を維持することができない。このように先行発明1, 2, 4はテンドン、引張部材、シャンクが回転する場合に張力を維持できないという点で、本件請求項4の発明と各先行発明の技術的課題及び作用効果が同一であるとは認めることができない。

(2)先行発明1, 2には外力などによって作動部材が回転する場合、張力が維持されないという問題点に関する認識、及び先行発明4のロックナット構成を結合しようとする動機が示されていない。

(3)先行発明1に先行発明4のロックナット(17)を結合して本件請求項4の発明に至るためには、先行発明1のリアクションボディ(33)外側にネジ結合部を形成し、リアクションボディ内部でピストン(36)とネジ結合されているロックナット(38)をリアクションボディ外部に移動させてテンダンのネジ結合部と結合され得るようにしなければならず、このとき、リアクションボディ上部に形成されている油圧入口(39)がロックナットと干渉しないように移動させなければならない等の相当な構造変更が要求される。また、先行発明2に先行発明4のロックナット(17)を結合して本件第4項の発明に至るためには、ナット(14')を中間コネクタ(10)の外側に設けて中間コネクタ(10)の両側にネジ結合部を形成した上で、ネジ結合力の維持のために中間コネクタ(10)の傾斜した部分を段形態に変更しなければならず、ナット(14')とロックナット(17)が一体に回転しないようにナット(14')とロックナット(17)の結合面をスリーブ形態に変更しなければならない等、相当な構造変更が要求される。従って、その結合が容易であるとは認められない。

以上のとおり、本件請求項4の発明は、先行発明1又は先行発明2と先行発明4の結合によっても進歩性が否定されない。先行発明1, 2, 4は従前確定審決の結論を覆す程の有力な証拠に該当しないので、本件審判請求は従前確定審決と同一の事実及び同一の証拠による審判請求として特許法第163条に規定された一事不再理の原則に違反し不適法である。本件審決は、これと結論を同じくするため適法である。

#### 【専門家からのアドバイス】

韓国特許法第163条(一事不再理)は、「この法律による審判の審決が確定したときは、その事件については、何人も、同一の事実及び同一の証拠に基づいて再び審判を請求することができない」と規定している。この規定を設けた理由は、既に確定した審決と矛盾・抵触する審決が発生することを防ぐことによって確定審決の信頼性と権威を維持し、審判請求の濫用を防止しようとするところにある。ここでいう「同一の証拠」について、過去に大法院は、以前に確定した審決の証拠と同一の証拠だけでなく、その審決を覆すほど有力でない証拠が付加されることも含むと判示している(2005年3月11日言渡し2004フ42判決)。

本件において特許審判院及び特許法院は上記の法理に従っており、本件判決では、従前の確定審決の証拠とすべて異なる証拠が提出されたにも関わらず新たに提出された証拠が確定審決の結論を覆すほどの有力な証拠に該当しないという理由により一事不再理の原則に違反すると判断された。これは、韓国の特許訴訟における一事不再理の原則の運用に関して、参考となる1つの事例といえよう。

その一方で「同一の証拠」については、必ずしも新たに提出された証拠が必要とはされない点には留意が必要である。たとえば、「確定した審決の審判手続で提出された証拠であっても、その一つの証拠の中に技術内容を異にする多数の発明が掲載されており、従前の審判手続でそのうちのいずれか一つだけが先行発明として引用され、審決の理由の中でそれだけが取り上げられて判断がなされた場合、その審決が確定した後にその証拠を再び提出し、**その証拠内に掲載されている異なる発明を先行発明として引用し**、それが単独で、あるいは従前確定審決の理由で取り上げられた発明と結合して確定審決を覆す程の有力な証明力を有する場合には、同一の証拠に該当するとはいえない。これは、このような証拠によって後行審判請求に対して判断した結果、従前確定審決とその結論が異なったとしても、その結論が確定した審決の基本となった理由と実質的に抵触するとはいえないためである(大法院2013年9月13日言渡し2012フ1057判決、特許法院2017ホ3478判決など参照)」とした判決もある。

### 13. 特許権の譲渡契約締結後に当該特許が無効となったとしても、既に支払われた譲渡の対価を不当利得として返還する義務はないとした事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告 vs 被告

判断主体：特許法院

事件番号：2021ナ1398(本訴)技術料請求の訴え、2022ナ1227(反訴)損害賠償

言渡し日：2023年7月20日

事件の経過：原告請求(本訴)一部認容及び被告請求(反訴)棄却、上告審にて審理不続行棄却で確定

#### 【概要】

原告は橋梁用合成桁(composite girder)に係る特許権及び実用新案権の計9件について各持分50%を被告に譲渡し、被告はその譲渡の対価を原告に支払った。また、原告は合成桁の工事のうち一定比率を被告に分配し、その対価として被告は原告に技術料を支払うこととした。その後、原告は被告に対して未払いの技術料を支払うよう求める訴えを提起し(本訴)、第1審(ソウル中央地方法院)は原告の請求を一部認容した。被告は控訴し、控訴審において50%の持分を譲り受けた特許権及び実用新案権のうち一部は無効が確定したため、被告は無効になった権利に対して既に支払われた譲渡対価は不当利得であるとして原告に返還するよう請求した(反訴)。特許法院は原告の本訴請求を一部認容し、被告の反訴請求は棄却した。被告は上告したが、上告審理不続行棄却により特許法院の判決は確定した。

#### 【事実関係】

原告は、橋梁用合成桁に係る技術開発及び施工等の事業を行う会社である。被告は、合成桁等を生産する会社である。原告は訴外株式会社Aとの間で、橋梁用合成桁の1つであるMSP合成桁に関連する契約(以下、「本件契約」)を2004年4月に締結し、被告は2005年2月に訴外株式会社Aから本件契約上の地位の移転を受け、原告もこの移転に同意した。本件契約の主な内容は大きく2つで、①契約当時、原告が所有していたMSP合成桁に関連する3件の実用新案登録と6件の特許について各所有持分50%を被告に譲渡し、被告はその譲渡対価(合計10億ウォン)を原告に支払うこと、②原告が今後MSP合成桁に関して受注する工事契約のうち40%は被告が(元請会社と直接契約を結んで)工事を行うことができるようにし、その対価として被告が原告に当該売上の2.5%を技術料として支払うというものであった。当該契約の有効期間は、持分が譲渡された特許権及び実用新案権の期間満了日までとした。原告は2006年から2017年まで、被告に対し、MSP合成桁が設計に反映された工事物量を分配した。一方、本件契約後に、持分の譲渡対象であった特許権及び実用新案権の計9件のうち5件は、(弁論終結された2023年6月時点で)登録無効、拒絶決定、登録料不納又は存続期間満了により消滅した。権利存続中の残りの4件のうち、MSP合成桁の最も核心的な特許1件(以下、「本件特許」)については、訴外競合他社が請求した無効審判手続において、請求の範囲を減縮する訂正請求により無効審判請求を棄却する審決が下され、当該審決は2011年8月に確定した。被告は2014年8月、原告に対し、本件特許の訂正された請求項の権利範囲に属さない方式で工事をする場合において競合他社との価格競争により大幅な損失が発生しているという理由で技術料の支払いについて再協議を要請し、2015年11月、原告と被告は低い単価で契約がなされた一部の工事については技術料を除外することで合意した。

その後、原告は、被告が原告に支払うべき技術料の総額約14億5千万ウォンのうち、未払いとなっている約12億3千万ウォンの支払いを求める本件訴えを提起した。第1審(ソウル中央地方法院2021年4月23日言渡2019ガ合556909判決)では、本件契約による技術料支払いの対象となる工事の範囲と当該工事の契約金額等を考慮すると、被告は原告に対し未払いとなっている技術料約10億ウォンを支払うべきであると判示した。被告は、第1審判決を不服として控訴し、控訴審において、逆に原告が被告に対し約20億ウォンを支払うことを求める反訴を提起した。被告は反訴請求の理由として、①本件契約上、工事物量の40%を被告に分配しなければならない原告の義務を果たせなかった債務不履行により、被告が工事収益約16億7千万ウォンを得られない損害が発生した点、及び②本件契約の基礎となった特許権と実用新案権の相当部分が無効となったため、被告が原告に既に支払った譲渡代金及び技術料のうち無効部分に相応する50%の金額は法律上の原因なしに支払われたものであるため不当利益返還を求めるという点の2つを主張した。

### 【判決内容】

本件契約による技術料支払いの対象となる工事の範囲と技術料算定の基準となる売上高等を考慮すると、被告は原告に対し未払いの技術料約7億8千万ウォンを支払う義務がある。一方、被告が本訴における相殺抗弁であり反訴請求として提起した、①工事物量の配分に関して原告の債務不履行による損害賠償を求める被告の請求、及び、②本件契約の譲渡目的物であった特許権及び実用新案権のうち相当部分が無効になったという理由で既に支払われた譲渡代金及び技術料の50%を不当利得として返還することを求める被告の請求は、いずれも棄却する。

①については、原告は当初被告に40%以上の工事物量を配分した。配分後に工事契約の最終締結まで至らなかった又は工事金額が変更されたという理由により40%の義務違反であると認められない。

②については、無効事由が内在している特許であっても有効な取引の対象とすることができ、特許権譲渡契約締結後に特許無効審決が確定した場合において、法律上擬制される特許無効の遡及効により既に有効に成立した特許権の譲渡契約が、その目的物が初めから存在しなかった場合のごとく原始的不能状態として無効になるとは認められない。その理由は、仮に原告と被告の間に取引の対象とされたものが無効になる可能性がない「絶対的に有効な特許権」であるとすれば、契約締結後に特許権が無効になることにより契約自体が無効となると認められる余地があるが、「絶対的に有効な特許権」は現実的には存在し難い。特許審査過程が完璧であることはあり得ない以上、すべての特許権はその程度において差があるだけで、無効になる可能性が本質的に内在しており、特許権に対する取引の現実においても、通常、特許権の譲受人はこのような無効の可能性を考慮したうえでこれを譲り受け、価格に反映させたりもする。また、無効事由が内在している特許権であるとしても、特許権の譲受人は特許が無効と確定するまでは特許発明を事実上独占的に実施できる利益を得るようになるという点で、現実的に譲渡の対象として十分な価値を有することができる。このような点を考慮すると、本件契約での譲渡の目的物は(絶対的に有効な特許権ではなく)契約時点で原告名義で有効に登録されていた特許権であり、契約直後に特許権移転登録を終えたことにより譲渡契約による原告の給付履行は既に終了したものと認めるべきであって、特許無効の遡及効によって給付履行が原始的不能状態(したがって、契約一部無効)であるということとはできない

### 【専門家からのアドバイス】

従来の判決としては、ある**特許発明の実施契約**が締結された後に、その契約対象である特許権が無効であると確定した場合についての事例があるところ、これらの判決では、特許権者が実施権者から既に支払いを受けた特許実施料については、特許が無効であると確定する前の期間に相当する部分を不当利得として実施権者に返還する義務はないと判断されている(大法院2014年11月13日言渡2012ダ42666,42673判決、大法院2019年4月25日言渡2018ダ287362判決)。

これに対し本件は、特許実施契約でなく**特許譲渡契約**において、特許無効の遡及効に基づいて既に支払われた関連対価等を不当利得として返還する義務があるか否かが争点になった。本件で特許法院が判示しているように、特許が無効になった場合、その特許無効の遡及効はあくまでも法律上の擬制であって、その目的物が初めから存在しなかった場合のような原始的不能とは必ずしも同一に取り扱われるものではない。このため、無効事由が内在している特許であっても有効な取引の対象になることができる旨が本判決で示されている。

上述したような過去の判決によれば、契約の対象である特許が無効になったとしても実施契約の対価や譲渡の対価は必ずしも不当利得になるわけではない点が確認でき、この点において本判決は特許法院の判示ではあるが参考に値することから紹介した。ただし、(特許実施契約であれ、特許譲渡契約であれ)特許無効の遡及効が特許関連の契約に及ぼす効果については一意的に断定できるものではなく、特許無効の遡及効がそれらの契約に及ぼす影響は当事者間の具体的な契約内容に応じて変わり得るものである点は注意する必要がある。

## 14. 既許可の薬物をPEG化した薬物については医薬品許可による特許権存続期間延長登録が許容されないとした大法院の判決

### 【書誌事項】

当事者：原告 A株式会社 vs 被告 特許庁長

判断主体：大法院

事件番号：2021フ11070拒絶決定(特)

言渡し日：2024年7月25日

事件の経過：原審破棄差戻し

### 【概要】

新物質を有効成分として最初に品目許可を受けた医薬品に対しては医薬品許可に基づく特許権存続期間延長登録が可能なところ、この場合に延長登録の対象となる新物質は特許法施行令で「**薬効を示す活性部分の化学構造が新たな物質**」と定義されている。本件では既に許可されたインターフェロンベータ-1aにポリエチレングリコール(PEG)を共有結合してPEG化(PEGylation)したペグインターフェロンベータ-1aが新物質に該当するかが問題になった。大法院は、ペグインターフェロンベータ-1aにおいて「薬効を示す活性部分」はインターフェロンベータ-1aであるため、ペグインターフェロンベータ-1aを上記施行令でいう「薬効を示す活性部分」と認めることはできないとし、ペグインターフェロンベータ-1aは新物質ではないため延長登録が許容されないと判断した。

### 【事実関係】

原告は、「生物学的活性化化合物とコンジュゲートされる残基を有するポリアルキレングリコール」を発明の名称とする発明について特許登録を受けた。訴外会社は2016年7月11日に食品医薬品安全処長から、特許発明と関連した医薬品である「Plegridy Pen Inj. 125µg」に対して医薬品輸入品目許可を受けた。原告は2016年10月11日に延長期間を85日とする存続期間延長登録出願をしたが、特許庁は2018年2月5日に許可医薬品と既許可医薬品はいずれも**再発性多発性硬化症治療剤としてその適応症が同一であり、これに対する治療効果を奏する活性部分がインターフェロンベータ-1aで同一であって新物質に該当しない**ため、特許法施行令第7条の延長登録出願の対象ではないという趣旨により延長登録出願に対して拒絶決定をした。

既許可医薬品は、2009年4月22日に輸入品目許可がなされ有効成分をインターフェロンベータ-1aとする「アボネックス筋注ペン」であるのに対し、許可医薬品は、インターフェロンベータ-1aにポリエチレングリコール(PEG)を共有結合してPEG化(PEGylation)したペグインターフェロンベータ-1aを有効成分とする。特許法施行令第7条第1号は、許可等による延長登録出願対象発明のうちの一つとして「特許発明を実施するために薬事法第31条第2項・第3項又は第42条第1項により品目許可を受けた医薬品〔**新物質(薬効を示す活性部分の化学構造が新たな物質をいう)を有効成分として製造した医薬品として最初に品目許可を受けた医薬品に限定する**〕の発明」を規定している。

上記拒絶決定認容審決に対して、原告は不服を申し立てて特許法院に審決取消訴訟を提起した。特許法院は、上記施行令の条項のうち「薬効を示す活性部分」の解釈において、許可医薬品で薬効を示す活性部分はペグインターフェロンベータ-1aであって、これは活性部分をインターフェ

ロンベータ-1aとする既許可医薬品を考慮したとしても**薬効を示す活性部分の化学構造が新たな新物質に該当するため**、上記施行令条項で定めた新物質を有効成分として製造した医薬品に該当すると判断して審決を取り消した。具体的な原審の判決理由は、次のとおりである。

- ① 上記施行令条項の「薬効を示す活性部分」において、「薬効」は適応症に限定されず、「医薬品の成分中に内在する薬理作用によって特定疾病を診断・治療・軽減・処置若しくは予防する効果」を意味する。この時、**特定疾病を診断・治療・軽減・処置若しくは予防する効果の大小及び持続時間の程度、効果に付随して発生する副作用の有無に差がある場合には、「薬効」が同一であると認めることはできない。**
- ② ペグインターフェロンベータ-1aがインターフェロンベータ-1aに対して有する生物学的活性及び薬動学的特性の差は、結果的に許可医薬品の再発性多発性硬化症に対する治療効果の増大をもたらし、上記のような生物学的活性の差異、薬動学的特性の改善、治療効果の増大は、いずれもインターフェロンベータ-1aにポリエチレングリコールが結合されることによって示される効果である。したがって、許可医薬品の成分中に内在する薬理作用により再発性多発性硬化症を治療する効果を奏する部分はペグインターフェロンベータ-1aであり、インターフェロンベータ-1a部分に限定されると認めることはできない。

被告人である特許庁は、上記判決に不服を申し立てて大法院に上告を提起した。

#### 【判決内容】

大法院は、まず既許可医薬品と許可医薬品の事実関係を下記のように整理した。

- ① 既許可医薬品の有効成分であるインターフェロンベータ-1aは、蛋白質医薬物質で体内で活性を有し、異常な免疫作用を調節することにより再発性多発性硬化症の治療効果を奏する。
- ② ポリエチレングリコールは、血液中の短い半減期、免疫原性及び抗原性誘発のような蛋白質医薬物質の短所を補完するために蛋白質医薬物質に結合されるもので、それ自体では体内で活性を有さないことが知られている。
- ③ ペグインターフェロンベータ-1aは、インターフェロンベータ-1aと対比すると抗ウイルス活性、抗増殖活性、抗血管形成活性など生物学的活性に差異があつて、血液中の平均滞留時間及び半減期が増加した。その結果、許可医薬品は既許可医薬品に比べて注射投与回数が減少した投与用法の差異がある。

続いて大法院は、上記施行令の条項で「薬効を示す活性部分」は「医薬品の有効成分中、活性を有しながら内在する薬理作用により医薬品品目許可上の効能・効果を奏する部分」を意味すると判断した。また、大法院はそれ自体では活性を有しない部分が従来の品目許可がされた医薬品の「薬効を示す活性部分」に結合されて医薬品の効能・効果の程度に影響を及ぼしたとしても、これは医薬品の効能・効果としての「薬効」を示す部分ではないので、このような部分が「薬効を示す活性部分」に結合されているという事情だけでその結合物全体を上記施行令条項でいう「薬効を示す活性部分」と認めることはできないと判断した。具体的な判断の根拠は下記のとおりである。

- ① 特許法及び旧特許法施行令は、上記施行令条項のうち「薬効を示す活性部分」の定義や包摂の具体的な範囲に関しては規定していない。
- ② 薬事法第2条第4号は、「医薬品」について「人若しくは動物の疾病の診断・治療・軽減・処置若しくは予防する目的で使用する物品のうち、器具・機械若しくは装置ではないこと、人若しくは動物の構造と機能に薬理学的影響を与える目的で使用する物品のうち、器具・機械若しくは装置ではないこと」等と定義している。「医薬品の品目許可・申告・審査規程」第9条第6号は、医薬品の効能・効果を品目許可の対象として検討・管理する項目として明示しており、第15条第1号は「有効性が明確に実証され得る疾患名又は症状名等を医薬学的に認められる範囲で具体的に表示」することで「効能・効果」を記載するように規定する一方、第29条第1号は、食品医薬品安全処長は品目により審査書類及び提出資料等を根拠に「効能・効果」等の適否を確認しなければならないと規定している。上記のような薬事法令の内容を総合すれば、医薬品が示す効果としての「**薬効**」は**医薬品が特定疾病を診断・治療・軽減・処置若しくは予防する効果**と理解することができ、このような効果の有効性は医薬品の品目許可対象である「効能・効果」で検討・管理されているので、結局、薬事法上、品目許可を受けた医薬品に対して適用される上記施行令の条項でいう「**薬効**」は**特定疾患名又は症状名を基準とする医薬品品目許可対象としての「効能・効果」を意味すると認めることができる。**
- ③ 上記施行令の条項は、薬事法上、品目許可を受けた医薬品の「有効成分」が新物質であることを要求し、その新物質を「薬効を示す活性部分」の化学構造が新たな物質と定義した上で、文言上において「薬効を示す活性部分」と「有効成分」とを区分する規定の形式をとり、化学構造が新たな物質であることを要求する対象を「有効成分」ではなく「薬効を示す活性部分」と明示している。ところが、薬理学的に「活性」は薬物が人体内の細胞等に作用して生体機能に変化を引き起こす性質をいい、先で詳察したように、上記施行令条項でいう「薬効」は、特定疾患名又は症状名を基準とする医薬品品目許可対象としての「効能・効果」を意味するため、「薬効を示す活性部分」は「人体内の細胞等に作用して医薬品品目許可上の効能・効果を発現する部分」と解釈することが合理的である。上記施行令の条項はこのような部分の化学構造が新たな物質を有効成分とする医薬品の発明を有効性・安全性等の試験により長期間が要される発明として、特許権の存続期間延長の対象となる発明と規定したものである。
- ④ 一方、「医薬品の品目許可・申告・審査規程」第2条第1号は、「有効成分」を「内在する薬理作用によって、その医薬品の効能・効果を直接又は間接的に発現すると期待される物質又は物質群であり、主成分をいう」と規定しているところ、「有効成分」は分子単位で把握されるので、「薬効を示す活性部分」に該当しない部分が「薬効を示す活性部分」に結合されて医薬品の効能・効果の程度に影響を及ぼす場合も、その結合物全体が有効成分の概念に含まれることはあり得る。しかし、上記施行令条項の規定形式と内容が「有効成分」と「薬効を示す活性部分」を峻別している以上、それ自体では活性を有しない部分が「薬効を示す活性部分」に結合されて医薬品の効能・効果の程度に影響を及ぼしたとしても、その結合物全体を上記施行令条項でいう「薬効を示す活性部分」と認めることはできない。
- ⑤ 医薬品品目許可等のために必要な有効性・安全性等の試験によって長期間が要される発明に限ってこれを救済するように定めている特許権存続期間延長制度の趣旨及び目的に照らしてみても、既存の品目許可がされた医薬品において公知の活性部分が発現する効能・効果の程度

に影響を及ぼすためにそれ自体では活性を有しない部分を付加した医薬品発明は、特許権存続期間延長の対象になる発明とは認め難い。

続いて大法院は、許可医薬品は、上記施行令条項でいう「薬効を示す活性部分の化学構造が新たな物質である新物質を有効成分として製造した医薬品」ではないため、その医薬品の発明である請求項は許可等による特許権の存続期間の延長対象発明に該当しないと判断した。その具体的な判断根拠は、下記のとおりである。

- ① 許可医薬品は、既許可医薬品の有効成分であり薬効を示す活性部分であるインターフェロンベータ-1aにポリエチレングリコールを結合してPEG化することによって既許可医薬品と同一の効能・効果である再発性多発性硬化症の治療効果を奏しながらもインターフェロンベータ-1aの血液中の平均滞留時間及び半減期を増加させた医薬品として、その有効成分はペグインターフェロンベータ-1aである。
- ② 許可医薬品の有効成分のうち、体内活性を有し内在する薬理作用によって再発性多発性硬化症の治療効果を奏する部分はインターフェロンベータ-1aであり、インターフェロンベータ-1aに結合されたポリエチレングリコール部分は体内活性や上記のような治療効果を奏しないながらも、インターフェロンベータ-1a部分が血液中に長く留まるようにしたり、インターフェロンベータ-1aの蛋白質受容体に対する結合力を低くしたりするなどによって、インターフェロンベータ-1aの活性程度に影響を及ぼす部分に過ぎない。したがって、**許可医薬品の有効成分のうち「薬効を示す活性部分」はインターフェロンベータ-1a**であり、ポリエチレングリコール部分が「薬効を示す活性部分」であるインターフェロンベータ-1aに結合されてペグインターフェロンベータ-1aを構成しているとしても、その結合物全体であるペグインターフェロンベータ-1aを上記施行令の条項でいう「薬効を示す活性部分」と認めることはできない。
- ③ インターフェロンベータ-1aを許可医薬品のペグインターフェロンベータ-1aでPEG化する過程で、インターフェロンベータ-1aの立体的化学構造に変化が誘発されたことが直接的に確認されず、また、再発性多発性硬化症の治療に関連する活性差異がインターフェロンベータ-1aの立体的化学構造の変化を伴わずには示されることがない程度に達するものとは認められないので、許可医薬品で「薬効を示す活性部分」であるインターフェロンベータ-1a部分は既許可医薬品で「薬効を示す活性部分」であるインターフェロンベータ-1aと立体的化学構造が同一である。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は特許法院と大法院とで、医薬品許可に基づく特許権存続期間延長登録の対象となる**新物質の解釈**が異なった事案である。特許法院は、施行令の新物質の定義である「薬効を示す活性部分の化学構造が新たな物質」のうち、「**薬効**」の意味を(大法院の判決に比べると)総体的に**広く解釈**し、治療効果の大小及び持続時間の程度、効果に付随して発生する副作用の有無に差異がある場合にも薬効が異なるものと解している。これによりPEG化薬物については、適応症に対する治療効果が同一であっても**生物学的活性及び薬動的活性に差異がある**として、蛋白質部分には変形のないPEG化薬物において「薬効を示す活性部分」はPEG化薬物それ全体であるためPEG化薬物は新物質であると判断した。

これに対し大法院は、「**薬効**」は**特定疾患名又は症状名を基準とする医薬品品目許可対象と**

しての「効能・効果」を意味するとして、「薬効を示す活性部分」は「医薬品の有効成分のうち活性を有しつつ内在する薬理作用によって医薬品品目許可上の効能・効果を奏する部分」と判示した。大法院はこうした判示内容を本事案に適用することにより、ペグインターフェロンベータ-1aにおけるポリエチレングリコール部分は体内活性や治療効果を奏さずにインターフェロンベータ-1aの活性の程度に影響を及ぼす部分に過ぎず、ロペグインターフェロンベータ-1aの有効成分のうち「薬効を示す活性部分」はインターフェロンベータ-1aであり、これについては既許可医薬品が存在するので、ペグインターフェロンベータ-1aは新物質に関する医薬品ではないため延長登録対象ではないと判断した。

本件は、特許権存続期間延長登録の対象となる新物質の定義について、特に「薬効を示す活性部分」の意味に対する大法院の見解を明らかにした判例としての意味が大きい。

## 15. 徐放型マイクロ粒子に関する発明において数値限定による臨界的意義等が認められないとして進歩性が否定された事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 株式会社A vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2022ホ3700拒絶決定(特)

言渡し日：2023年9月7日

事件の経過：原告敗（確定）

### 【概要】

出願発明は薬物の持続放出のための徐放型マイクロ粒子に関し、「マイクロ粒子の粒子の比表面積」と「マイクロ粒子から放出される薬物の初期血中濃度(Cint)と最大血中濃度(Cmax)の比」をそれぞれの数値範囲で限定しているが、先行発明には、それらに関して具体的な開示がない。特許法院は、出願発明の明細書に上記構成の数値限定に関する特別な技術的意義が把握できる記載がなく、出願発明のマイクロ粒子の形態、平均粒径、粒子の大きさの分布幅は先行発明1と同一の範囲内であり、出願発明のマイクロ粒子の製造方法は先行発明1のマイクロ粒子の製造方法と同一であるため、通常の技術者が先行発明1から出願発明の「マイクロ粒子の粒子の比表面積」を容易に導き出すことができ、また「マイクロ粒子から放出される薬物の初期血中濃度(Cint)と最大血中濃度(Cmax)の比」を限定することによる出願発明の初期薬物過放出問題を解決する効果も先行発明1、2から予測できるとして出願発明の進歩性を否定した。

### 【事実関係】

原告は「薬物の持続放出のための徐放型マイクロ粒子」を発明の名称とする発明について2021年11月29日に再審査拒絶決定を受けた後、2021年12月29日に特許審判院に拒絶決定の取消を求める審判を請求したが、特許審判院は2022年5月18日に「出願発明は通常の技術者が先行発明1、2によって容易に発明することができるため特許を受けることはできない」という理由で原告の審判請求を棄却する審決をした。

原告出願発明の請求項1は次の通りである。

### 【請求項1】

生分解性高分子と薬物を含む徐放型マイクロ粒子であって、  
前記マイクロ粒子は生分解性高分子及び薬物が等しく分布し、表面がなめらかな球状で、  
前記マイクロ粒子は、粒度分析器によって分析される平均直径(D50)が20～100 $\mu\text{m}$ で、粒子の大きさの分布幅(particle size distribution width)が35ミクロン以下である均一の粒子の大きさで構成され、  
**粒子の比表面積が単位質量当たり $0.75 \times 10^{-1} \sim 2.0 \times 10^{-1} \text{m}^2/\text{g}$ で構成され、目的とする期間の間、薬物の持続的な放出パターンを示し、**  
前記マイクロ粒子は、薬物の初期過剰放出を示さず、**放出される薬物の初期血中濃度(Cint)と最大血中濃度(Cmax)の比が1：2～1：30であり、**  
前記生分解性高分子及び薬物の重量比は30：1～1.5：1であり、  
前記生分解性高分子はポリラクチド-コグリコリド(PLGA)、ポリラクチド(PLA)又はポリラクチ

ド-コ-グリコリド(PLGA)及びポリラクチド(PLA)の混合である徐放型マイクロ粒子。

先行発明1は「Microfluidic assisted synthesis of PLGA drug delivery systems(PLGA薬物伝達システムの微細流体-補助合成)」という題目の論文であって、マイクロ流体方法により製造したPLGAマイクロ粒子の粒子の大きさが10~100 μmで、粒子の大きさの分布幅が20~30 μmであることを開示している。先行発明2は「Microfluidic based fabrication and characterization of highly porous polymeric microspheres(高多孔性高分子微小球体の微細流体基盤製造及び特性分析)」という題目の論文であって、マイクロ流体方法により製造したマイクロ粒子の表面形状が非-多孔性球状であることと、試験管内薬物放出実験を通じて薬物の初期過多放出を防止することを開示している。

特許審判院は、出願発明の請求項1の進歩性に関して下記のように判断した。

- ① 先行発明1、2にはマイクロ粒子の**粒子の比表面積値**に関する具体的な記載がない。ただし、出願発明のマイクロ粒子が有する物理的特性は微細流体方法で製造することによって得られるものと把握されるところ、先行発明1、2のマイクロ粒子も微細流体方法で製造されるものであって、先行発明1、2に開示されたマイクロ粒子の粒子の大きさと分布幅が出願発明と重複する範囲であり形態も非-多孔性球状である点から、通常の技術者が先行発明1、2のマイクロ粒子も出願発明で限定している数値範囲あるいは類似の比表面積値を有することを困難なく予測でき、また限定した比表面積値の数値範囲によってPLGAマイクロ粒子の効果が変わるといような数値範囲の臨界的意義を認める根拠もない。
- ② 先行発明1、2には、PLGAマイクロ粒子を投与した後の**血中濃度CintとCmaxの比**を1:2~1:30に限定した構成が記載されていない。ただし、上記構成は所望の薬理効果を得るために通常の技術者が薬物に応じて適切な血中濃度の範囲を任意に設定した程度に過ぎず、Cint値は、PLGAマイクロ粒子を投与した後のどの時点を初期血液採取時間とするかに応じて流動的な値であるため客観的に明確に特定した値とは言えず、限定した数値範囲において顕著な効果を奏すると判断するほどの臨界的意味があると認める根拠もない。

原告は、先行発明1、2により出願発明の進歩性を否定した特許審判院の審決に不服を申し立て、特許法院に審決取消訴訟を提起した。

### 【判決内容】

特許法院は、出願発明を先行発明1と対比して2つの差異があると認定した上で、下記のような理由によりそれらの差異は先行発明1と2の結合によって容易に克服されるため出願発明の進歩性が否定されると判断した。

#### (1)差異点1及びそれに対する判断

差異点1は、出願発明は**マイクロ粒子の比表面積が単位質量当たり $0.75 \times 10^{-1} \sim 2.0 \times 10^{-1} \text{m}^2/\text{g}$** で構成されるが、先行発明1にはマイクロ粒子の比表面積の範囲に関して明示的に開示されていない点である。しかし特許法院は、下記のような理由から通常の技術者が先行発明1に公知となった技術を結合して差異点1を容易に導き出すことができると判断した。

- ① 比表面積はその測定方法により値が異なるが、出願発明の明細書にはマイクロ粒子の比表面積

が単位質量当たり $0.75 \times 10^{-1} \sim 2.0 \times 10^{-1} \text{ m}^2/\text{g}$ で構成されるとだけ記載されておりその測定方法に関しては記載されていないので、測定方法が分からない。

- ② 通常の技術者は、対比される粒子の表面がなめらかな球状であって形状が同じで、その粒子の平均直径が同一の範囲内であり、その粒子の大きさの分布幅が同一の範囲内であれば、その比表面積値も実質的に同一の範囲内であると予想することができる。さらに、出願発明の明細書には、微細流体法で製造したマイクロ粒子は粒子の大きさの分布幅が小さい均一の粒子であって比表面積が相対的に増加したと記載されているが、先行発明1も微細流体法でマイクロ粒子を製造するので粒子の大きさの分布幅が小さい均一の粒子を製造すると言える。したがって、差異点1は、通常の技術者が先行発明1に開示されたマイクロ粒子の比表面積を測定して容易に導き出すことができる。
- ③ 出願発明の明細書からはマイクロ粒子の比表面積の数値限定に関する特別な技術的意義が把握できる記載を見出せず、本件においても、このような数値限定による効果の差が把握できる資料を提出していないので、通常かつ反復的な実験を通じて容易に導き出すことができる構成に過ぎない。

## (2)差異点2及びそれに対する判断

差異点2は、出願発明ではマイクロ粒子から放出される薬物の初期血中濃度(Cint)と最大血中濃度(Cmax)の比が1 : 2 ~ 1 : 30であるが、先行発明1にはマイクロ粒子を投与した後の薬物の初期血中濃度及び最大血中濃度に関して明示的に開示されていない点である。しかし特許法院は、下記のような理由から通常の技術者が先行発明1に先行発明2を結合して差異点2を容易に導き出すことができると判断した。

- ① 出願発明の構成要素である薬物の初期血中濃度(Cint)は、薬動学分野で広く知られていないにもかかわらず出願発明の明細書にその意味に関する記載がないので、初期血中濃度(Cint)が、マイクロ粒子を投与してからどの程度の時間が経過した後の薬物の血中濃度を意味するのか明確に把握できない。
- ② 原告は、先行発明1でも「初期薬物放出」とのみ記載しているように通常の技術者であれば通常3日以内に最大血中濃度を示すことを知っているので、初期血中濃度(Cint)の意味が明確である旨を主張しているが、先行発明1では「初期薬物過放出(burst initial release)」に関して用いた用語であるに過ぎず、先行発明1が上記用語を用いていると言う事情だけで通常の技術者が薬物の初期血中濃度(Cint)の意味を明確に把握できるとは認め難い。仮に、原告の主張のように初期血中濃度(Cint)を「72時間以内で最大の血中濃度」と定義するとすれば、初期血中濃度(Cint)は最大血中濃度(Cmax)と同一の値を有するようになって差異点2で限定した数値範囲である1 : 2 ~ 1 : 30の外の値を持つようになり、差異点2の限定が、マイクロ粒子の平均粒径、粒子の大きさの分布幅、比表面積の組合せによって初期薬物過放出を減少させる効果を奏することを示すための構成要素として限定した比率であるという技術的意義を有するとも言えない。
- ③ 出願発明の明細書からは差異点2の数値限定に関する特別な技術的意義が把握できる記載を見出せず、具体的な実施例も記載されていない。

- ④ 出願発明と実質的に同一の平均粒径、粒子の大きさの分布幅を有する先行発明1に、狭い単位分散度を有する微細流体法で製造したマイクロ粒子は厳格に制御された初期薬物放出特性を示すと記載されていることから、通常の技術者は先行発明1のマイクロ粒子が初期薬物過放出問題を解決するものと予想できるため、差異点2による効果は予測可能な効果である。
- ⑤ 非多孔性PLGAマイクロ粒子の放出特性を具体的な試験データとして開示している先行発明2から、マイクロ粒子は表面がなめらかな球状で粒子の大きさが均一であることが把握でき、先行発明2では、多孔性及び非多孔性マイクロ粒子は、平均サイズは類似するものの非多孔性粒子がより制御された放出プロファイルを示し、表面トポグラフィーの差によって非多孔性マイクロ粒子が多孔性マイクロ粒子よりも小さい「バースト効果(burst effect)」類似プロファイルを示したと明示的に記載しており、また「初期薬物過放出」が制御された放出特性を示している。
- ⑥ 原告は、出願発明のマイクロ粒子と市販中の徐放性放出製剤で開発されたリューブリン製剤及び放出試験データを提出したが、粒子の分布幅(Width)が2つの直径に関して記載されているのでいずれの値か分からず、また、粒子の大きさの分布を見てみると、分布幅が広いため先行発明1、2に対応する微細流体法で製造した単分散型粒子とは解し難く、比表面積値は放出試験データだけでは分からないので、先行発明1に開示されたマイクロ粒子を代表する比較試験データと認めることはできない。

#### 【専門家からのアドバイス】

本件は数値限定発明の進歩性について判断されたものであって、出願発明は「マイクロ粒子の粒子の比表面積」と「マイクロ粒子から放出される薬物の初期血中濃度(Cint)と最大血中濃度(Cmax)の比」を特定の数値範囲に限定していたが、その実施例を含む出願明細書の説明においては、当該数値限定による臨界的意義や技術的意義について具体的に記載されていなかった。

かかる数値範囲の限定に対して特許法院は、**出願発明と先行発明1はマイクロ粒子の形態、平均粒径、粒子の大きさの分布幅と製造方法が重複するとともに、先行発明1、2に初期薬物放出特性を制御することが記載されているので**、出願発明の「マイクロ粒子の粒子の比表面積」と「マイクロ粒子から放出される薬物の初期血中濃度(Cint)と最大血中濃度(Cmax)の比」の構成は先行発明1、2から容易に導き出すことができ、それによる効果も予測可能であると判断した。

このため原告は出願発明の効果を立てるために、出願発明のマイクロ粒子と市販中の徐放性放出製剤の放出試験データを提出した。しかし特許法院は、上記データには粒子の比表面積、製造方法が特定されておらず、粒径、粒子の分布幅が不明確であり、出願発明と先行発明1、2との効果の差を比較したものではないとして、出願発明の進歩性を否定した。

本件は、明細書に数値限定による臨界的意義や技術的意義が記載されていなかったため、追って比較実験データを提出することにより数値限定による臨界的意義を積極的に立証する必要があるといえる。その際、比較実験の対照群は市販品や第三の異なる発明ではなく先行発明に記載された発明に設定し、先行発明に対する出願発明の効果の顕著性を立証することが有効なものと考えられる。しかし本件のように明細書に数値限定による臨界的意義や技術的意義が記載されていない場合には、臨界的意義等が認められることが困難な場合が多い。本件事例を通して、明細書作成の段階から数値限定の理由や臨界的意義ないし技術的意義を明細書に明確に記載しておくことの必要性を知ることができる。

## 16. 先行考案の原本及び出所について立証できず先行考案の適格がないとして進歩性を認めた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 株式会社A(請求人) vs 被告 株式会社C外1(被請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2022ホ4772登録無効(実)

言渡し日：2023年9月14日

事件の経過：原告敗(確定)

### 【概要】

登録考案は、自己診断機能が備えられたボイラー点火装置に関するものである。特許審判院は、無効審判請求人が**先行考案1の原本及び出所について立証できなかつたことから、先行考案1の先行考案適格を否定する**とともに、仮に先行考案1の先行考案適格を認めるとしても、先行考案1、2いずれも登録考案の構成及び効果を開示していないので先行考案1及び2の結合に比較して登録考案の進歩性が認められると判断した。

これに対し、特許法院の段階では先行考案2が提出されなかつたところ、特許法院は「先行考案1は先行考案の適格がなく、先行考案2は訴訟に提出されもしなかつたので、登録考案の進歩性を判断する証拠がない」と判断した。また、特許法院は、仮に先行考案1、2を進歩性判断の資料として認定するとしても、先行考案1、2のいずれも登録考案の「放電電圧発生器に印加される電源を制御電源と外部電源の間で切り替えるスイッチ」の構成を開示していないので、先行考案1、2から登録考案の構成とそれによる効果として「放電電圧発生器に対して制御電源とは異なる別の電源(外部電源)に切り換えて印加することにより、スパーク放電時に発生する電流の感知でクローズされる接点を備え、スパークプラグが正常に動作しているか否かを確認できる効果」を期待し難いとして登録考案の進歩性を認めた。

### 【事実関係】

被告は、「自己診断機能が備えられたボイラー点火装置」を考案の名称とする考案について2016年7月29日付で実用新案登録を受けた。原告は、被告の登録考案に対して2021年6月11日付で、特許審判院に対して先行考案1、2により進歩性が欠如するという理由で無効審判を請求した。これに対し特許審判院は、本件登録考案の進歩性を認めて被告の審判請求を棄却する審決をした。

本件登録考案の請求項1は、次のとおりである。

#### [請求項1]

放電電圧発生器に印加される電源を制御電源と外部電源との間で切り替えるスイッチ(以下、「**構成要素1**」とする)と、

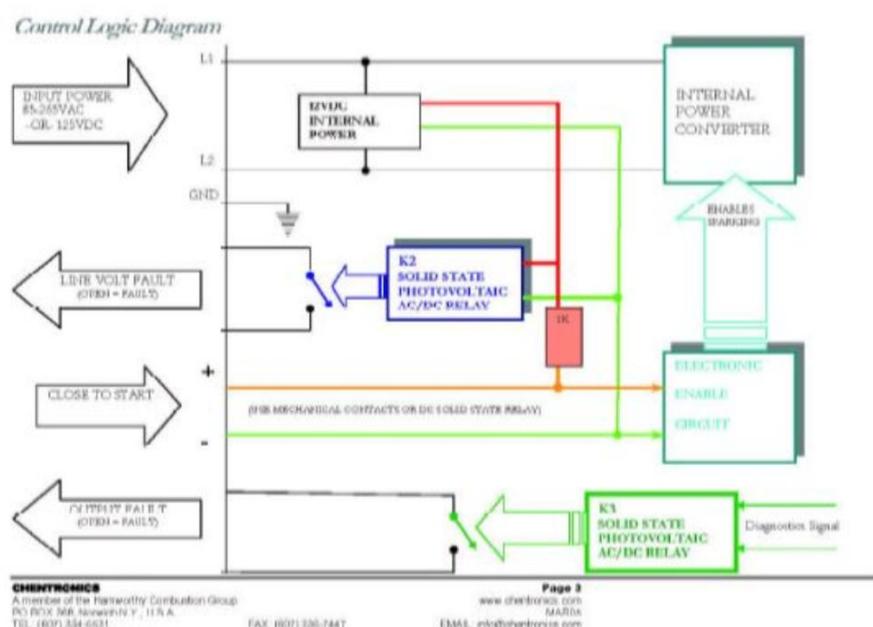
前記スイッチの電源切替により上記制御電源が印加されると予め設定された基本動作を行い、前記外部電源が印加されるとスパークプラグに高圧を印加してスパークが発生するようにする放電電圧発生器と、

スパーク発生により前記スパークプラグを通じて発生する電流を感知するインジケータ(indicator)と、

前記インジケータを通じて電流が感知されるとクローズ(close)するアウトプット接点と、

前記アウトプット接点がクローズすると点灯するLEDを含み、  
 前記放電電圧発生器に前記制御電源が印加されるとクローズするライン接点をさらに含むもの  
 の、  
 前記LEDは前記ライン接点がクローズすると点灯することを特徴とする自己診断機能が備えら  
 れたボイラー点火装置。

一方、先行考案1は、米国企業が2005年3月(MAR05)に発行したことが示された製品マニュアル  
 に掲載された「高エネルギー点火診断(High Energy Ignition Diagnostics)用制御ロジックダイヤ  
 グラム」に関するもので、下記のような図面を記載している。



ChentronicsHighEnergyIgnitionExciterwithDiagnostics[1]L3.jpg  
 (1584 X 1223)

先行考案2は全羅北道益山(イクサン)にある企業の工場内に設置されており、別の企業がモデル  
 番号GBS-1500として2011年7月に製造したことが示されたボイラー(ボイラー点火装置)に関す  
 るものである。

特許審判院は、請求項1の進歩性の有無について、下記のように判断した。

(1) 先行考案1は登録考案の先行技術として認められないので、登録考案の進歩性の有無を判断  
 する証拠として採択できない。

① 先行考案1の製品マニュアルには「MAR05」という発行日の表示はあるが、前後の表紙もなく  
 「高エネルギー点火診断(High Energy Ignition Diagnostics)」部分を説明する合計5ページの  
 み提出され、請求人は上記製品マニュアルの原本及び出所を立証できずにいるので、上記製品  
 マニュアルがその表示の通り2005年3月(MAR05)に発行されたものとは信じ難い。

② 請求人が2022年6月21日に提出した陳述書には、本件登録考案の出願当時、被請求人2の会社  
 で部長として勤務していたという者が「被請求人らが米国企業で販売している製品の内容をそ

のまま含み、これに単純な技術だけを付加して本件登録考案を出願した事実」を確認する内容が記載されているが、上記陳述書は先行考案1の製品マニュアルが公知となっていたか否かに関する内容でないだけでなく、上記陳述での内容が上記製品マニュアルの内容と類似の部分があるとしても、陳述書のみで上記製品マニュアルの内容が登録考案の出願前に公知となったと認めるには不十分である。

(2) 登録考案と先行考案2を対比すると、通常の技術者が先行考案2を単純に設計変更して登録考案を極めて容易に導き出すことはできない。

- ① 登録考案は、制御電源を印加してボイラー(ボイラー点火装置)を駆動することができ、上記制御電源の代わりに外部電源を放電電圧発生器に印加してスパークプラグのスパーク発生を誘導してスパークプラグの発生電流を感知することによってボイラー(ボイラー点火装置)を駆動していない状態、即ち、バーナーの点火による火炎が発生しないようにバーナーに燃料供給が遮断された状態において、炉外に点火装置を取り出す必要なしにスパークプラグが正常に動作しているか否かを確認できるという点に技術的特徴があると認められる。
- ② 先行考案2はリモートモードとローカルモードを有するところ、2つのモードにおいてボイラー(ボイラー点火装置)に印加される電源はいずれもボイラー(ボイラー点火装置)を起動するためのものという点で本件登録考案の制御電源に対応している。したがって、先行考案2は、登録考案のようにボイラー(ボイラー点火装置)を駆動せず放電電圧発生器に別の電源(外部電源)を印加してスパークプラグが正常に動作しているか否かだけを確認する構成及び効果を有していない。

(3) 先行考案1を登録考案の先行技術と認定するとしても、先行考案1にはボイラー(ボイラー点火装置)に印加される電源を切り替えるスイッチが存在しないことは請求人自らも認めているため(審判事件説明会の結果報告書による)、登録考案は先行考案1及び2を結合してもその進歩性が否定されない。

以上により先行考案1の先行考案適格を否定し、仮に先行考案1の先行考案適格を認めたとしても先行考案1及び2の結合に比べて登録考案の進歩性を認めた特許審判院の審決に対して、原告は不服を申し立てて特許法院に審決取消訴訟を提起したが、先行考案2は提出しなかった。

### 【判決内容】

特許法院は、登録考案と先行考案には下記のような差異があると判断し、このような差異は通常の技術者が先行考案から容易に導き出せないため、登録考案の進歩性が否定されないと判断した。

(1) 先行考案1の先行考案適格の有無

- ① 先行考案1が掲載された製品マニュアルの各ページ下段に「MAR05」と表記されている事実は認められるが、原告は前後の表紙もなしに当該マニュアルのうち「高エネルギー点火診断(High Energy Ignition Diagnostics)」部分を説明する5ページのみを提出した。
- ② 特許審判院は、原告に対して当該マニュアルの原本及び出所がないことを指摘し、原告は当該指摘を受け入れて補完するとしたものと認められるが、審判過程ではもちろんのこと提訴後1年近く経過した現在も当該マニュアルの原本と出所を提出できていないことから、当該マニュアルがいかなる理由または経緯で作成されたものか分からない。

## (2) 登録考案の進歩性の有無の仮定的検討

先行考案1は先行考案適格がなく、先行考案2は訴訟に提出されもしなかったので、登録考案の進歩性を判断する証拠がない。以下では確認可能な範囲で先行考案1、2を進歩性判断の資料として認定する場合、登録考案の進歩性が否定され得るかを仮定的に検討する。

- ① 先行考案1の記載のみでは当該「INPUT POWER」が外部電源なのか制御電源なのか判断し難く、先行考案1では登録考案の請求項1の中核構成として構成要素1に該当する放電電圧発生器に印加される電源を制御電源と外部電源との間で切り替えるスイッチに対応する構成も確認されない。
- ② 先行考案2には「ボイラー点火装置に電源を印加するための起動シグナルを制御室に与えるリモートモード(REMOTE MODE)と、現場で与えられるローカルモード(LOCAL MODE)のうちいずれか1つを選択するスイッチ」が開示されているが、当該スイッチの2つのモードはボイラー(ボイラー点火装置)に電源を印加するための起動シグナルを制御室で与えるものなのか、あるいは現場で与えるものなのかに関する差があるだけで、ボイラー(ボイラー点火装置)に同一の電源を印加する点では全く差がない。先行考案2の当該スイッチと構成要素1の「ボイラー(ボイラー点火装置)に印加される電源を互いに異なる電源に切り替えるスイッチ」とは、その構成と機能が互いに異なる。
- ③ 原告は、登録考案から「バーナーの点火による火災が発生しないようにバーナーに燃料供給が遮断された状態において、炉外に点火装置を取り出す必要もなくスパークプラグが正常に動作しているか否かを確認することができる」というような技術的特徴を導き出すことはできないと主張するが、登録考案明細書の記載を総合すれば、登録考案はボイラーの「起動及び停止が行われる基本動作」を行うための制御電源でないものとして、点火装置独自にスパーク正常動作診断のための外部電源を印加することによって、ボイラー(ボイラー点火装置)を起動(駆動)しない状態において点火装置を炉外に取り出す必要もなしにスパークプラグが正常に動作しているか否かを確認できる効果があると認めることが妥当なので、原告の主張は受け入れられない。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は、先行考案1の適格が争点とされた事例であった。これについて先行考案1には「MAR05」という発行日とみられる記載があったが、原告は先行考案1の原本及び出所を立証することができずに**先行考案1の適格が否定されている**。原告は、かかる立証のために被告の会社で勤務していた陳述人の陳述書も提出したが、当該陳述書のみでは先行考案1の内容が登録考案の出願前に公知となったものと認められなかった。これは特許法固有の争点というよりかは、証拠能力に関する争点であるといえるところ、先行文献に発行日とみられる記載があるとしても、文献の前後の表紙とともに出所を明確に示すことができる記載がなければ、先行文献としての適格が認められないことがあることを示している。したがって、無効審判請求人等は先行文献の原本及び出所を具体的に立証して提出することが必要である。

以上のように本件では先行考案1の適格がないと判断され、先行考案2については審決取消訴訟で提出もされなかったが、特許法院は、先行考案1及び2の結合による登録考案の進歩性の有無についても仮定的に検討し、登録考案の進歩性が否定されない旨の判断をした。その中で特許法院は、登録考案と先行考案2の構成要素を表面的に対比するにとどまらず各構成要素の機能・作用を具体的に判断しているところ、権利者としては本件明細書の記載に基づいて本件発明の各構成要

素の導入理由及び機能・作用を具体的に説明することや、それにより本件発明と先行発明間の構成上及び効果上の差異を明確に示すことが進歩性主張のために有効であること改めて確認できる。

## 17. 特許発明の数値範囲の記載部分の技術的意義が認められて進歩性が肯定された事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 株式会社A vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2023ホ10576拒絶決定(特)

言渡し日：2023年11月24日

事件の経過：原告勝(確定)

### 【概要】

出願発明は、半導体製造においてEUVパターニングに使用される非スズ金属汚染度が低いモノアルキルスズトリアルコキシドに関するものであり、先行発明は非スズ金属汚染度を「10ppb以下」に限定しているのに対し、出願発明は「3ppb以下」にさらに限定している点に差異がある。これについて特許審判院は、先行発明の数値範囲に出願発明の数値範囲が含まれ、出願発明の数値範囲による顕著な効果が発生するといえるだけの記載もないと判断し、出願発明の進歩性を否定した。しかし特許法院は、先行発明が出願発明の非スズ金属汚染度の「3ppb以下」を達成できる具体的な精製方法を提示しておらず、そのような精製方法が一般的又は周知慣用であるということもできないため、出願発明はさらに低い汚染度を備えた組成物の開発が要求される技術分野において、これまで得ることができなかった**特定数値の汚染度を得る技術を開示した化合物の純度限定発明**であるところ、出願発明の「非スズ金属汚染度3ppb以下」は、それ自体により意義を有するものであって単純な数値限定に過ぎないということとはできないとし、出願発明の進歩性を認めた。

### 【事実関係】

原告は「低い金属汚染及び/又は微粒子汚染を有するモノアルキルスズトリアルコキシド及び/又はモノアルキルスズトリアミド、及びそれに対応する方法」を発明の名称とする発明について拒絶決定を受けた後、特許審判院に拒絶決定の取消を求める審判を請求したが、特許審判院は「出願発明の請求項1は先行発明により進歩性が否定されるため、残りの請求項についてさらに判断する必要なく出願発明は一体として拒絶されるべきである」ことを理由として原告の審判請求を棄却する審決をした。

原告の出願発明の請求項1は、次のとおりである。

#### 【請求項1】

溶媒及びモノアルキルスズトリアルコキシド( $\text{RSn}(\text{OR})_3$ )を含み(以下「構成1」という)、 $0.004\text{M}$ ～ $1.4\text{M}$ のスズ濃度(以下「構成2」という)、及びそれぞれ質量基準で**3ppb(parts-per-billion)**以下の他の金属又はメタロイド元素の汚染を有する(以下「構成3」という)組成物。

一方、先行発明は、有機スズオキシドヒドロキシドパターニング組成物、前駆体及びパターニングに関する発明であって、金属汚染の減少を提供する処理方法が開発され、非常に低い水準の非スズ金属を有する前駆体溶液を作ることができ、溶液中には約 $0.005\text{M}$ ～約 $1.4\text{M}$ のスズを含み意図しない金属濃度はいずれも個別に約10ppb以下の値に減少し得ると記載している。

特許審判院は、出願発明の進歩性に関し、下記のように判断した。

(1) 出願発明と先行発明は、半導体加工分野において使用する非常に低い金属汚染水準の組成物を提供しようとする点において技術分野及び目的が共通する。

(2) 出願発明の構成1は、溶媒及びモノアルキルスズトリアルコキシド( $\text{RSn(OR)}_3$ )を含む組成物に関するものであって、先行発明の有機溶媒及び $\text{MeSn(OtBu)}_3$ を含む前駆体溶液と構成が同一である。構成2は、組成物中にスズが $0.004\text{M}\sim 1.4\text{M}$ の濃度で含まれることであって、先行発明の前駆体溶液中にスズカチオンが $0.005\text{M}\sim 1.4\text{M}$ の濃度で含まれることと構成が同一である。

(3) 出願発明の構成3は、組成物に含まれる他の金属又はメタロイド元素との汚染がそれぞれ質量基準で $3\text{ppb}$ 以下であるのに対し、先行発明は前駆体溶液中の意図しない金属濃度が約 $10\text{ppb}$ 以下の値に減少し得ることを開示しているため、両者は組成物中の汚染金属の許容範囲に差異がある。しかし、先行発明の意図しない金属濃度が $10\text{ppb}$ 以下に減少し得ることは、特に下限を金属濃度が $3\text{ppb}$ 以上であるとする根拠もないことから、先行発明は出願発明において限定している数値範囲である $3\text{ppb}$ 以下も含むものであり、出願発明には許容範囲を $3\text{ppb}$ 以下に限定することによる通常の技術者が予測できない顕著な効果が発生するといえるだけの何らの記載もない。

請求人が提出した参考資料には、金属汚染濃度の許容限界及び検出限界が商業的要求に応じて持続的に低くなっている旨が記載されているところ、出願発明の請求項1は組成物を請求する物の発明に関するものであって、先行発明とは相違する製造方法によって汚染度をさらに低くしたものであるとしても生成された物の特性に影響を及ぼすものではなく、先行発明における $10\text{ppb}$ 以下とは分析装置の検出限界及び業界において許容される範囲まで汚染度を低くすることができることを意味するというのが妥当で、他に先行発明の組成物が出願発明において濃度の限界として設定した $3\text{ppb}$ 以上の汚染濃度を有するというべき根拠もない。

原告は、先行発明により出願発明の進歩性を否定した特許審判院の審決を不服として、特許法院に審決取消訴訟を提起した。

### 【判決内容】

特許法院は、出願発明と先行発明には次のような差異点があると判断し、このような差異点は通常の技術者が先行発明から容易に導き出すことができないものであるため、出願発明の進歩性は否定されないと判断した。

#### (1) 差異点及びそれに対する判断

先行発明は非スズ金属汚染の許容程度を非スズ金属それぞれの重量(質量)基準で「 $10\text{ppb}$ 以下」に限定しているのに対し、出願発明の構成3はそれぞれの質量基準で「 $3\text{ppb}$ 以下」にさらに限定している点に差異がある。特許法院は、次の点により通常の技術者が先行発明から非スズ金属それぞれに対して「 $3\text{ppb}$ 以下」の汚染度を有する出願発明のモノアルキルスズトリアルコキシド組成物を容易に導き出すことができるとは認め難いと判断した。

① 出願発明の明細書は、非スズ金属汚染度を構成3の水準(それぞれ質量基準で $3\text{ppb}$ 以下)に達成できる具体的な精製方法(すなわち「4桁のキレート化剤」の添加による錯体形成と共に「分溜」を実施する方法)を提示しているが、先行発明は金属汚染度を低くするために「汚染度が少ない出発物質の使用」と「精製」のような一般的な内容を記述しているのみで具体的な精製方法

は提示していない。

- ② 先行発明の実施例においては、製造されたモノアルキルスズトリアルコキシド( $\text{MeSn}(\text{OtBu})_3$ )組成物を「蒸留」したとあるのみで**非スズ金属の汚染度を測定した結果を示しておらず**、実施例を通じて精製されたモノアルキルスズトリアルコキシド( $\text{MeSn}(\text{OtBu})_3$ )組成物の非スズ金属の汚染度として**10ppb以下を達成したかが分からない**。
- ③ 出願発明において、非スズ金属の汚染度を低くするために使用した精製方法(4桁のキレート化剤添加による錯体形成と共に分溜を実施する方法)が有機金属化合物の組成物において**金属汚染度を低くするのに周知慣用的に使用される技術であるといえるだけの資料がなく**、その他出願発明の構成3(それぞれ質量基準で3ppb以下)のような水準の金属汚染度を達成できる周知慣用的な精製方法が存在するといえる資料もない。

## (2) 被告の主張に対する判断

被告は、先行発明に引用された**従来文献の実施例8**を根拠とし、先行発明にもスズ(Sn)濃度が0.042Mであるとき非スズ金属の濃度が10ppb以下である組成物が実質的に開示されており、この組成物を希釈して構成3の非スズ金属汚染度を容易に達成することができる旨の主張をしている。しかし、先行発明に引用された従来文献の実施例8に開示された組成物は、モノアルキルスズオキサイドヒドロキシド( $\text{i-PrSnO}(3/2-x/2)(\text{OH})_x$ )組成物であって出願発明のようなモノアルキルスズトリアルコキシド( $\text{RSn}(\text{OR}')_3$ )組成物ではない点に加え、先行発明に引用された従来文献には、モノアルキルスズトリアルコキシド( $\text{RSn}(\text{OR}')_3$ )組成物中の非スズ金属濃度を確認できる他の実施例も存在しない点等に鑑みると、先行発明に引用された従来文献の実施例8のみにより構成3の非スズ金属汚染度を容易に達成することは断定し難い。

被告は、出願発明に限定した3ppb以下の汚染度水準は**臨界的意義がない単純な数値限定**に過ぎず、進歩性が否定される旨を主張する。しかし、(i)出願発明は、非スズ金属汚染度の水準を先行発明に記載された10ppb以下の水準からさらに3ppb以下に下げる発明である点、(ii)2020年3月30日付で公開された「高純度酸化スズの蒸着のための有機金属化合物及び方法の発明」によると、多段階蒸留(分溜)を使用して有機スズ化合物( $\text{SnMe}_4$ )を精製したにもかかわらず、多くの非スズ金属(Ag, Al, As, Au, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Na, Sb)が3ppb以下に除去できていない点、(iii)出願発明において、非スズ金属の汚染度を3ppb以下に下げるために用いられている精製方法(4桁のキレート化剤添加による錯体形成と共に分溜を実施する方法)が有機金属化合物の精製のための通常の技術であるといえる資料がない点、(iv)出願発明の属する技術分野においては、さらに低い汚染度を備えた組成物の開発が持続的に要求されている点等の事情を加味すると、出願発明は、さらに低い汚染度を備えた組成物の開発が要求される技術分野において、**これまで得ることができなかった特定数値の汚染度を得る技術を開示した化合物の純度限定発明**と認められることから、出願発明の「非スズ金属汚染度が3ppb以下」は、それ自体により意義を有するといえ、これは通常の技術者が通常的かつ反復的な実験を通じて適宜選択できる単純な数値限定に過ぎないとは言えない。

被告は、半導体等の電子材料に使われる溶液の汚染度をppb水準以下に管理することは当該技術分野において広く知られている技術常識であって、出願発明により初めて出願発明に記載された汚染度が達成されたとはいえないと主張しているが、被告提出の証拠を詳察しても、出願発明

のようなモノアルキルスズトリアルコキシド( $\text{RSn(OR')}_3$ )組成物がppb水準により管理されているとの記載は見出せないのみならず、電子材料に使われる溶液の汚染度をppb水準に下げたための具体的な精製技術が提示されてもいないため、被告提出の証拠のみにより出願発明の進歩性を否定することも難しい。

被告は、出願発明の明細書にはスズ(Sn)濃度が0.044Mであるときの金属汚染度に関する実施例のみがあり、出願発明において限定している0.004M～1.4Mのスズ(Sn)濃度のすべてにおいて3ppb以下の金属汚染度の数値範囲が達成されるとはいうことができない旨を主張する。これに関連し、出願発明の明細書の発明の説明において、スズ(Sn)濃度が0.044Mに希釈されたモノアルキルスズトリアルコキシド( $\text{t-BuSn(Ot-Am)}_3$ )組成物の非スズ金属の汚染度が2ppb未満の実施例のみを開示しており、上記実施例に開示された組成物を出願発明において限定しているスズ(Sn)濃度(0.004M～1.4M)の範囲において濃縮する場合、出願発明において限定している3ppb以下の非スズ金属汚染度の範囲を逸脱する可能性を排除できない。しかし、これは特許法第42条請求項4第1号による特許要件、すなわち請求項に記載された発明が発明の説明によって裏付けられるか否かに関するものであって、本件審決において拒絶理由として挙げた進歩性欠如の事由とは関連のない新たな事情であるため、本件審決の違法性を詳察する本件において考慮の対象とはなり得ない。

### 【専門家からのアドバイス】

本件の出願発明は、その発明の内容中に数値が記載されており、いわゆる数値限定発明として当該数値範囲の顕著な効果や臨界的意義が問われる可能性もあった。これに関連して過去の大法院判例では、特許登録された発明がその出願前に公知となった発明が有する構成要素の範囲を数値により限定して表現した場合において、その特許発明の課題及び効果が公知となった発明の延長線上にあり、数値限定の有無のみにおいて差がある場合には、その限定された**数値範囲内において顕著な効果の差が生じないときは**、その特許発明は通常の技術者が通常のかつ反復的な実験を通じて適宜選択できる程度の単純な数値限定に過ぎず、進歩性が否定されると判示されている(大法院1993年2月12日言渡92ダ40563判決など参照)。

しかし発明の内容中に数値が記載されているからといって、必ずしも単純な数値限定発明に該当するものではない。具体的に本件の事例では、先行発明は非スズ金属汚染の許容範囲を「10ppb以下」という数値で限定しているのに対し、出願発明は「3ppb以下」という数値でさらに限定しており、講学上は数値限定発明に該当し得るものであった。

これについて特許法院は、出願発明における当該数値範囲を達成するための具体的な解決手段ないし方法(4桁のキレート化剤添加による錯体形成とともに分溜を実施する方法)が先行発明には記載されておらず、そうした具体的な解決手段ないし方法が一般的又は周知慣用であると認めることもできないことから、出願発明の**当該数値範囲はこれまでに達成できなかった技術を開示したものとして数値範囲自体により技術的意義を有する**として、出願発明の進歩性が否定されないと判断した。

加えて本件で原告は、出願発明の当該数値範囲の技術的意義を立証するため、従来の蒸留方法を用いることでは当該数値範囲を達成できない証拠を積極的に提出した。これに対して被告が提出した証拠には、出願発明のようなモノアルキルスズトリアルコキシド組成物に対して非スズ金属の汚染度を低くすることは記載されていなかった。こうした事情も加味されて、特許法院は、被告が提出した証拠によっては出願発明の進歩性を否定できないと判断したと見られる。

本件は、特許発明に数値範囲が記載されている場合であっても、必ずしも単純な数値限定に該

当するわけではなく、特許発明の進歩性判断の根本原則が変わるものでもないことを実際に示した事例といえる。韓国の実務上、特許発明に数値が記載されている場合において、本件のように従来技術ないし方法によっては当該数値範囲が達成できなかった事情を主張することや、特許発明の解決手段ないし方法が周知慣用的な技術や通常技術ではないことを主張することも検討してみてもよいであろう。

## 18. 発明の効果が具体的な実験で証明されていない場合、実施可能要件に違反するものではないと判断した事例

### 【書誌事項】

当 事 者：原告(無効審判請求人) vs 被告(特許権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2022ホ3151登録無効(特)

言渡し日：2023年2月16日

事件の経過：請求棄却(審決確定)

### 【概 要】

明細書に発明の効果が記載されてはいるものの具体的な実験等に基づいて記載されていない発明について、無効審判請求人は自らが実験した結果を提示し、発明の効果が具現されないため実施可能要件に違反している旨を主張したが、法院は明細書の記載から通常の技術者が発明の効果を十分に予測することができるため実施可能要件に違反したものではないと判断した。

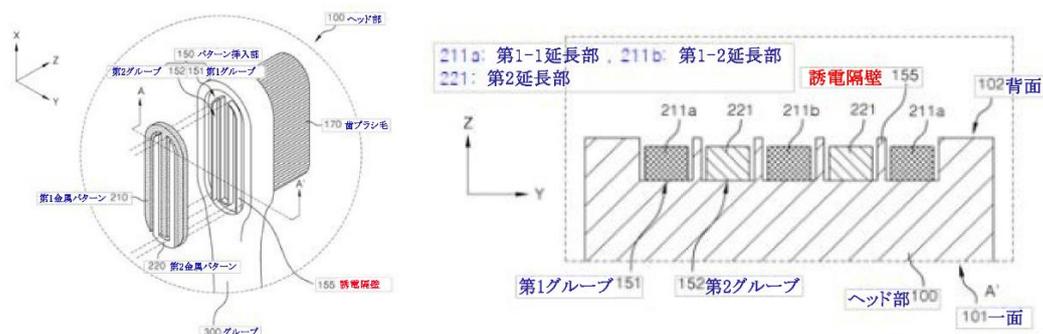
### 【事実関係】

被告の本件特許は、歯磨き過程において口腔内に微細電流を発生させて生体組織の治癒をする歯ブラシに関するものである。

本件特許発明の内容は、歯ブラシヘッド部(100)の背面に第1グループ(151)、第2グループ(152)を設け、第1グループには酸化度が低い第1金属パターン(210)を挿入し、第2グループには酸化度が高い第2金属パターン(220)を挿入して電極構造体を構成する(下記図面参照)。さらに第1金属パターン(210)と第2金属パターン(220)の短絡(short)を防止し、その離隔距離を最小化して微細電流の発生を高めるため、第1グループ(151)と第2グループ(152)の間には流電隔壁(155)を形成する。このような特徴が反映された請求項1は、次のとおりである。

### 【請求項1】

(前略)上記ヘッド部の背面は、上記第1金属パターン(210)に対応する形状の第1グループ(151)であって上記第1金属パターンが挿入される第1グループ(151)、及び上記第2金属パターン(220)に対応する形状の第2グループ(152)であって上記第2金属パターンが挿入される第2グループ(152)を有し(以下「構成要素7」と言う)、上記第1金属パターン及び上記第2金属パターンの最大厚は、上記流電隔壁(155)の高さより小さい(以下「構成要素8」と言う)、微細電流を発生させる歯ブラシ。



<本件特許の図2、図4>

原告(無効審判請求人)は、被告が販売する歯ブラシを購入し、「流電隔壁を備えた製品グループ」と「流電隔壁を除去した製品グループ」に分けて、原告自らの実験及び韓国産業技術試験院に依頼して実験をした結果、「流電隔壁を備えた製品グループ」の微細電流発生量が「流電隔壁を除去した製品グループ」の微細電流発生量より顕著に低く測定され、本件特許発明の効果を再現できないため、本件特許は実施可能要件に違反していると主張した。

しかし、特許審判院は原告の請求を棄却し(特許の有効性認定)<sup>3</sup>、これに対して原告は審決取消訴訟を提起した。

**【判決内容】**

特許法院は、本件特許発明に明細書の記載不備の違法があるか否かについて、以下のとおり判断した。

(1)関連法理

特許法第42条請求項3第1号は、発明の説明は、通常の技術者がその発明を容易に実施することができるように明確かつ詳細に記載しなければならないと規定している。これは、特許出願がされた発明の内容を第三者が明細書のみにより容易に把握できるように公開し、特許権として保護を受けようとする技術的内容と範囲を明確にするためである。物の発明の場合、その発明の「実施」とは、その物を生産、使用する等の行為をいうため、物の発明において通常の技術者が特許出願当時の技術水準から見て過度な実験や特殊な知識を付加しなくても、発明の説明に記載された事項によって物自体を生産してこれを使用でき、**具体的な実験等で証明**されていなくても、**通常の技術者が発明の効果の発生を十分に予測できる場合には、上記条項において定めた記載要件を満たすと言うことができる**(大法院2021年12月30日言渡2017フ1298判決参照)。一方、明細書の発明の説明が、通常の技術者がその発明を容易に実施することができるように明確かつ詳細に記されている点の証明責任は特許の有効性を主張する特許権者が負う。

(2)具体的検討

原告は、構成要素8の流電隔壁は口腔内の異物による電極間短絡により微細電流が減少することを防止する目的で備えられたものであるものの、実際には流電隔壁が電極パターン間の微細電流の流れを妨害する影響はるかに大きく、微細電流がむしろ減少する効果を生じさせ、本件請求項1の特許発明は効果の達成自体が不可能であるか、又は極めて疑わしい場合に該当するため、発明の説明が構成と効果を正確に理解して再現することができるように記載されているとはいえない旨を主張する。

詳察したところ、本件特許発明は、第1、2金属パターン間に流電隔壁を形成し、その高さを両金属パターンの最大厚より大きく形成することによって**第1、2金属パターンの導電性異物による短絡**を最小化でき、微細電流の発生効率の低下を防止しようとするものであるが、原告が提出した甲第7、23号証(原告自らの実験結果報告書及び韓国産業技術試験院に依頼して実験

<sup>3</sup> 原告は実施可能要件違反以外にも進歩性欠如の無効事由も主張したが、進歩性に関する部分は特筆すべき論点がなく本稿では省略する(進歩性認定)。

した結果報告書)は、いかなる異物も存在しない食塩水内において、すなわち**第1、2金属パターンが短絡し得ない状況**において、隔壁の有無のみ異にして実験した結果であるため、本件特許発明の効果の証明とは何らの関連もない。さらに何らの異物もない電解質(0.9%の食塩水)においては、流電隔壁が電子の自由な移動を制限する結果をもたらすため、「隔壁が存在する場合」の方が「隔壁がない場合」より微細電流発生量が少なく示されることは自明な事項に過ぎない。したがって、原告の上記主張は受け入れることができない。

また、先に詳察したとおり、本件特許発明は、第1、2金属パターンが直接接触するか又は導電性異物によって**第1、2金属パターンが短絡する場合、微細電流が発生しないか又は発生効率が顕著に低下する問題点**を改善するためのものであって、この観点において構成要素8のように第1、2金属パターンの間に流電隔壁を形成し、その高さを両金属パターンの最大厚より大きく形成することによって第1、2金属パターンの直接的な接触を防止し、導電性異物による短絡を最小化でき、微細電流の発生効率の低下を防止できることは、具体的な実験等で証明されていなくても、出願当時の技術水準から見て通常の技術者がそのような効果の発生を十分に予測することができる。したがって、本件請求項1の特許発明は、特許法第42条請求項3第1号の記載要件(実施可能要件)を満たすと認めることが妥当であるため、原告の上記主張は受け入れることができない。

#### 【専門家からのアドバイス】

特許発明がその発明の効果を再現できないことを主張するために、無効審判請求人自らが実験した結果を提示することは有効であるか。

本件において無効審判請求人は、特許権者が販売する特許製品を実際に入手し、本件特許の特徴を備えた状態と特徴を除去した状態を作って対照実験を行った。その実験結果に基づいて特徴的な構成を備えた状態では発明の効果が発現しなかったことから、請求人は本件特許が実施可能要件に違反すると主張したのである。

しかし法院は、無効審判請求人の実験条件が発明の効果の発現性を検証できるほどの適切な条件ではないことを理由として、これを排斥した。その上で、本件明細書に記載された発明の構成とその構成による効果の因果関係が通常の技術者にとって予測できる程度に記載されているかを詳察することにより、本件判示では、その発明の効果が具体的な実験等により証明されていないとしても、出願当時の技術水準から見て通常の技術者が発明の効果の発生を十分に予測することができることから実施可能要件に違反しないと判断した。

本件は、実施可能要件の違反が争点になる場合において、特許発明の効果の予測が肯定的に認められた事例として参考にできる。ただし実験の科学と呼ばれる化学発明の分野では、効果の予測性が落ちるため、実施可能要件の判断が多少厳格にもなり得る点に留意する必要がある。

## 19. 特許発明と確認対象発明の課題解決原理及び作用効果が同一であるとして均等侵害を認めた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告、被上告人(特許権者) vs 被告、上告人(確認対象発明の実施者)

判断主体：大法院

事件番号：2021フ10589権利範囲確認(特)

言渡し日：2022年1月14日

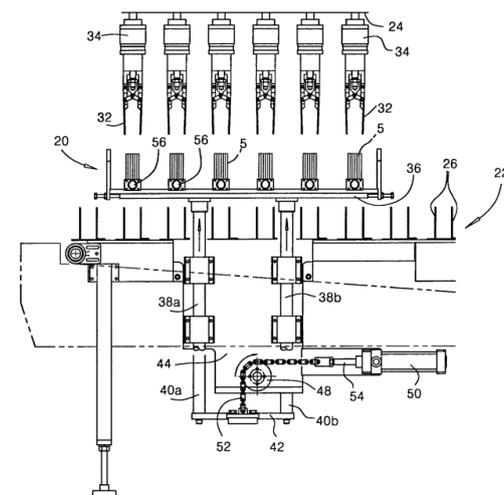
事件の経過：上告棄却(原審確定)

### 【概要】

均等侵害の要件のうち課題解決原理及び作用効果の同一性を判断するにおいて、発明の詳細な説明から把握される中核技術の思想が公知となっていないという前提の下、当該中核技術思想が確認対象発明にそのまま具現されているため課題解決原理及び作用効果が同一であると判断して、均等侵害を認めた。

### 【事実関係】

原告の本件特許発明は、蓄電池を量産する自動化工場で用いられる装置である。



[本件特許の装置、本件特許の図5]

本件特許発明は、複数の蓄電池極板がコンベアベルトシステム(22)上に置かれて(上記図面で左側方向へ)連続的に移動する時、上部のピックアップシステム(24)が上下に往復移動しながらコンベアベルトシステム(22)上の蓄電池極板をピックアップして各極板を後続工程に運搬する装置に関する。本件特許明細書によると、このような装置は従来から存在しており、従来技術と区別される本件特許発明の中核は、後述の審決及び判決の中で認定されている。

本件特許発明はコンベアの進行動作中に移動している極板を正確にピックアップして持ち上げるのが難しい問題(又は正確なピックアップのためにはコンベアの進行をしばらく中止させなければならない問題)を解決するために、コンベアベルトシステム(22)とピックアップシステム(24)の間に移送装置(20)を導入した。この移送装置(20)は、ピックアップしなければならない

い極板がピックアップシステム(24)の真下に到達した瞬間に当該極板を上部に持ち上げてコンベアベルトシステム(22)から分離させ、これによって極板の左右移動を止めることでピックアップシステム(24)による極板のピックアップが正確になされるように助ける。

確認対象発明が本件特許の請求項1(本件特許の唯一の請求項)の文言をほとんど満たす点には争いがなく、争点になった唯一の差は上記の移送装置(20)の上下方向の駆動力伝達方式にのみあった。本件特許の請求項1は油圧シリンダ(50)がチェーン sprocket(48)を経由して移送装置(20)に動力を伝達するのに対し、確認対象発明では油圧シリンダが直接移送装置に動力を伝達する。

#### 特許審判院の審決(均等侵害を否定)

本件明細書に記載された本件特許発明の特徴、即ち、移送装置によって正確なピックアップを補助する構成は公知技術であるため、これを本件特許発明の中核と認めることはできない。そうであれば、均等侵害か否かを判断するにおいて、本件特許発明の中核は請求項に記載された各個別の構成要素にあると考えなければならない。確認対象発明は、本件特許発明と異なり、チェーン及びチェーン sprocketを経由せず、油圧シリンダから直接移送装置に動力を伝達することによって部品数の削減、故障防止、より正確な移動距離制御が可能になる等の効果を奏する。したがって、確認対象発明の当該構成は、本件特許発明と均等であると判断することはできない。

#### 【判決内容】

#### 特許法院判決(均等侵害を認定)

特許発明と対比される確認対象発明が特許発明の権利範囲に属しているといえるためには、特許発明の請求の範囲に記載された構成要素と各構成要素間の有機的結合関係が確認対象発明にそのまま含まれていなければならない。また、確認対象発明において特許発明の請求の範囲に記載された構成のうち変更された部分がある場合であっても、(i)両発明において課題の解決原理が同一であり、(ii)当該変更によっても特許発明と実質的に同一の作用効果を奏し、(iii)当該変更が当業者であれば誰でも容易に考え出すことができる程度である場合には、特別な事情がない限り、確認対象発明は特許発明の請求の範囲に記載された構成と均等なものとして依然として特許発明の権利範囲に属すると解釈しなければならない。

ここで、(i)両発明における課題の解決原理が同一か否かを見分ける時には請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に抽出するのではなく、明細書中の発明の説明の記載や出願当時の公知技術等を参酌して先行技術と対比して見た時、特許発明に特有の解決手段に基づく技術思想の中核が何であるかを実質的に探求して判断しなければならない(大法院2014年7月24日言渡2012フ1132判決参照)。

(ii)作用効果が実質的に同一か否かは、先行技術において解決できなかった技術課題で特許発明が解決した課題を確認対象発明も解決しているかを中心に判断しなければならない。したがって、発明の詳細な説明の記載や出願当時の公知技術等を参酌して把握される特許発明に特有の解決手段が基礎としている技術思想の中核が確認対象発明でも具現されているならば、作用効果が実質的に同一であると判断するのが原則である。しかし、上記のような技術思想の中核が特許発明の出願当時に既に公知となっていたか若しくはそれと同然の場合には、このような技術思想の中核は特許発明に特有であると解釈することはできず、特許発明が先行技術において解決できなかった技術課題を解決したということもできない。このようなときは、特許発

明の技術思想の中核が確認対象発明で具現されているか否かをもって作用効果の実質的な同一性を判断することはできず、均等であるか否かが問題となる構成要素の個別の機能や役割等を比較して判断しなければならない(大法院2019年1月31日言渡2018ダ267252判決、大法院2019年1月31日言渡2017フ424判決参照)。

本件特許発明の明細書の記載によれば、**本件特許発明の中核**は「下部のコンベアシステム(22)と上部のピックアップシステム(24)の間に追加で配置された移送装置(20)によってピックアップシステム(24)の正確なピックアップを助ける」ことであり、これは先行発明1～4のどこにも開示されていないので**本件特許発明の出願当時に公知となっていたものではない**。確認対象発明は上記のような本件特許発明の中核をそのまま有しているため、本件特許発明と同一の課題解決原理を採択しており、実質的に同一の作用効果を奏する。したがって、確認対象発明は本件特許発明と均等の関係にある。

### 大法院判決(均等侵害を認定)

大法院は、特許法院と同様に次のとおり均等論に関する一般法理を説示した上で、上記特許法院の判断に、上告人が主張するような均等関係に関する法理の誤解等により判決に影響を及ぼした誤りはないと判断して、上告を棄却した。

確認対象発明において特許発明の請求の範囲に記載された構成のうち変更された部分がある場合であっても、両発明における課題の解決原理が同一であり、当該変更によっても特許発明と実質的に同一の作用効果を奏し、当該変更がその発明の属する技術分野で通常の知識を有する者(以下「通常の技術者」という)であれば誰でも容易に考え出すことができる程度である場合には、特別な事情がない限り、確認対象発明は特許発明の請求の範囲に記載された構成と均等なものとして依然として特許発明の権利範囲に属すると解釈しなければならない。ここで、両発明における課題の解決原理が同一か否かを見分けるときには、請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に抽出するのではなく、明細書中の発明の説明の記載や出願当時の公知技術等を参酌して先行技術と対比して見た時、特許発明に特有の解決手段が基礎としている技術思想の中核が何であるかを実質的に探求して判断しなければならない(大法院2014年7月24日言渡2012フ1132判決参照)。

作用効果が実質的に同一であるかは、先行技術において解決できなかった技術課題で特許発明が解決した課題を確認対象発明も解決しているかを中心に判断しなければならない。したがって、発明の詳細な説明の記載や出願当時の公知技術等を参酌して把握される特許発明に特有の解決手段が基礎としている技術思想の中核が確認対象発明でも具現されているならば、作用効果が実質的に同一であると判断するのが原則である。しかし、上記のような技術思想の中核が特許発明の出願当時に既に公知となっていたか若しくはそれと同然の場合には、このような技術思想の中核は特許発明に特有であると解釈することはできず、特許発明が先行技術で解決できなかった技術課題を解決したということもできない。このようなときは、特許発明の技術思想の中核が確認対象発明で具現されているか否かをもって作用効果の実質的な同一性を判断することはできず、均等であるか否かが問題となる構成要素の個別の機能や役割等を比較して判断しなければならない(大法院2019年1月31日言渡2018ダ267252判決参照)。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は均等侵害の判断において第1要件(課題解決原理の同一性)と第2要件(作用効果の同一

性)の判断が問題とされている。これに関して大法院(特許法院判決も同様)が説示した均等侵害の判断法理は、韓国における従前の法理を変更したものでも新たなものでもない。過去に大法院は、均等侵害の第1要件(課題解決原理の同一性)と第2要件(作用効果の同一性)の判断方法及び両要件の関係に関し、2019年1月31日付で2件の重要な判決(2018ダ267252、2017フ424)を出している。これらの判決によると、第1要件という課題解決原理とは「先行技術において解決できなかった課題であって当該特許発明だけが解決した技術思想の中核」とされ、**課題解決原理が同一であれば作用効果も同一である**と判断している(2017フ424判決)。逆に課題解決原理の同一性が認められないと、作用効果の同一性も否定されやすいことになる(2018ダ267252判決)。

課題解決原理の判断法理については、それ以前の大法院2014年7月24日言渡2012フ1132判決で説示されており、当該法理は本判決でも引用されているところ、(1)まず明細書の記載に基づいて当該発明が従来技術と区別される中核的特徴が何であるかを把握し、それを課題の解決原理と見なすことができ、(2)ただし、そのようにして把握した課題解決原理が出願前に公知となったものである場合にはそれをそのまま課題解決原理と認めてはならないというものである。

こうした法理に基づいて本件の事実関係を見てみると、(1)明細書から把握される本件特許発明の中核的特徴(課題解決原理)が「移送装置による正確なピックアップの補助」にあるという点については特許審判院、特許法院のいずれも共通して認めうるものではあったが、(2)それが出願前に公知となっていたかにおいて特許審判院と特許法院の間で判断が食い違い、これにより均等侵害の有無に対する結論が異なるものになったといえる。具体的に特許法院(大法院も同様)は、明細書から把握される本件特許発明の中核的特徴が(審決とは異なり)出願前に公知となっていなかったと判断した上で、それをそのまま本件特許発明の課題解決原理と認め、そのような中核的特徴は確認対象発明にも具現されているため第1要件(課題解決原理の同一性)と第2要件(作用効果の同一性)をいずれも満たすと判断した。

ただし、本件のような均等侵害が判断される場面において、その特許発明が保護される範囲の広狭については、具体的事案によって判断が異なるであろう点には留意したい。これに関連し、本件での均等侵害の判断法理は、ある**特許発明が技術の発展に寄与した程度に応じて当該特許発明の保護範囲の広狭を決定すべき**という考え方に基づいたものといえる(大法院2019年1月31日言渡2017フ424判決)。したがって、ある特許発明が出願前の従来技術に比べて改善した点(発明の中核ないし課題解決原理)が明確であれば、この点を含む確認対象発明において(発明の中核とそれほど関係ない構成要素についての多少の差があるとしても、出来る限り権利範囲に含ませて相対的に発明を厚く保護することになる。逆に、その特許発明が従来技術に比べて改善した点が不明確であったり微小であるならば、その権利範囲を解釈するにおいて請求の範囲の文言通りに解釈し、相対的に発明を狭く保護することになると思われる。

## 20. 進歩性の拒絶理由への対応として行った請求項の減縮補正が意識的除外に該当しないと判断された事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A株式会社 vs 被告 B株式会社(特許権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2022ホ4352権利範囲確認(特)

言渡し日：2023年11月30日

事件の経過：確定

### 【概要】

特許発明は高血圧治療用複合剤に関するものであるが、請求項の記載においてその有効成分の含量表記に不明確な部分があった。原告は特許発明の複合剤の有効成分のうちの一つにおいて塩形態が変更されたものを確認対象発明とするとともに、原告の確認対象発明は被告の特許発明の含量の範囲に含まれず、確認対象発明の塩形態が変更された化合物は特許発明の出願審査過程において削除されたものであるため特許発明から意識的に除外されたものであると主張して消極的権利範囲確認審判を請求した。特許法院は、特許発明の有効成分の含量表記を解釈した上で原告の主張を排斥し、原告の確認対象発明は均等範囲において特許発明に属すると判断した。

### 【事実関係】

被告は「血圧降下用薬剤学的組成物」を発明の名称とする発明について特許登録を受けた。原告は、確認対象発明が特許発明の権利範囲に属しないと主張して被告を相手に特許審判院に消極的権利範囲確認審判を請求した。特許審判院は、確認対象発明は特許発明の権利範囲に文言的に属してはいないものの特許発明と均等関係にあるという理由で原告の審判請求を棄却する審決をした。原告は審決を不服として特許法院に審決取消訴訟を提起した。

特許発明の請求項1と確認対象発明の構成を対比すると、下記のとおりである。

構成	特許発明の請求項1	確認対象発明
1	アンジオテンシン-2受容体遮断剤としてフィマサルタンカリウム塩又はこの水和物30mg及び	フィマサルタン遊離塩基一水和物28.88mg及び
2	カルシウムチャンネル遮断剤としてアムロジピンベシレート塩5mgを含む	アムロジピンベシレート6.94mgが主成分で、
3	血圧降下用薬剤学的組成物	血圧降下用薬剤学的組成物として経口投与用固形製剤である錠剤

特許法院において原告は下記のように主張した。

- (1) 特許発明の請求項で限定された成分と用量、すなわち「フィマサルタンカリウム塩又はこの水和物30mg」及び「アムロジピンベシレート塩5mg」は、特許発明の中核的構成要素に該当するので文言どおりに解釈すべきである。しかし**確認対象発明は「アムロジピンベシレート塩5mg」を含まないので**、確認対象発明の課題解決原理及び作用効果が本件特許発明と同一であると解することはできない。
- (2) 確認対象発明の主成分と含量、すなわち**フィマサルタン遊離塩基一水和物28.88mgとアムロ**

ジピンベシレート6.94mgは特許発明の出願の審査過程で意識的に除外された。

### 【判決内容】

特許法院は、まず特許発明の「フィマサルタンカリウム塩又はこの水和物30mg」及び「アムロジピンベシレート塩5mg」の技術的意味について検討し、それぞれ「フィマサルタンカリウム塩30mg又はこれを含む水和物」及び「アムロジピン5mgを含むアムロジピンベシレート塩」と解釈するのが妥当であると判断した。具体的な判断根拠は下記のとおりである。

(1) 「フィマサルタンカリウム塩又はこの水和物30mg」を文言どおりに解釈すれば、同一の30mgの中に含まれる有効成分であるフィマサルタンの量は各水和物に応じて変わり得るので終いにはフィマサルタンがほぼ含まれていない化合物も想定可能である。フィマサルタンの含量が減っているにもかかわらず血圧降下という薬効がそのまま発揮されるということは一般常識に反するので、通常の技術者としては、特許発明の請求の範囲に記載された「フィマサルタンカリウム塩又はこの水和物30mg」を文言どおりに「フィマサルタンカリウム塩30mg又はフィマサルタンカリウム塩を含む全ての水和物30mg」と解釈しないであろう。結局、特許発明は請求の範囲の記載だけでは特許の技術構成が分からない、若しくは技術的範囲を確定できない場合に該当するので、そ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発明の技術内容を実質的に確定する必要がある。

(2) 特許発明の明細書の動物実験には「フィマサルタンカリウム塩又はこの水和物」のうち「フィマサルタン三水和物カリウム塩」が用いられたところ、実施例1[フィマサルタン三水和物カリウム塩3mg/kgとアムロジピンベシレート塩0.5mg/kgの複合剤を投与した場合]の成分比は30：5で、特許発明の成分比(フィマサルタンカリウム塩又はこの水和物30mg及びアムロジピンベシレート塩5mg)と一致する。また、特許発明の明細書には製造例が記載されているが、製造例において整数比は「フィマサルタンカリウム塩」と「アムロジピン」の間で成立している。特許発明の明細書には、フィマサルタンがアンジオテンシン-2-受容体遮断剤系列の血圧降下剤として現在「カナブ(KANARB)」という製品名で医薬品許可が承認されているとの内容と「フィマサルタン三水和物カリウム塩」の臨床常用量が60mgであるとの内容が記載されている。実際のカナブ錠の製品説明書にはカナブ錠60mg錠にはフィマサルタンカリウム三水和物66.01mg(フィマサルタンカリウムとして60mg)が含まれているとの内容が記載されている。

(3) 特許発明の明細書に接した通常の技術者は、製造例に記載された整数比が成立する成分が「フィマサルタンカリウム塩とアムロジピン」であるという点、実験例、製造例に明示された整数比30：5が特許発明の請求の範囲の整数比と同一である点、カナブ錠60mg錠は「フィマサルタンカリウム塩」の含量を基準に命名された点などを総合して、特許発明の「フィマサルタンカリウム塩又はこの水和物30mg」は「フィマサルタンカリウム塩30mg又はこれを含む水和物」を意味することを十分に認識することができる。

(4) 特許発明の出願前にアムロジピン5mg及び10mgを有効成分として含むオリジナル医薬品である「ノルバスク錠」が許可された後、「アムロジピン5mg、10mg又はこれらの塩形態」を含む医薬品単剤及び複合剤が多数許可された。そのうち一部の製品説明書には「成分名：アムロジピンベシル酸塩、分量：6.944mg、成分情報：アムロジピンとして5mg」のようにアムロジピンベシル酸塩の用量と共に有効成分である「アムロジピンとして」の用量が記載されている。一方「ア

ムロジピンベシレート塩5mg」を主成分として許可された医薬品は見つからない。

(5) 特許発明の出願前に食薬処が複合剤開発者等のための教育資料として発刊した「複合剤開発時に考慮すべき事項」という題名の刊行物には、高血圧複合剤の用量設定試験の設計は単剤に既許可の用量範囲内の和で各単剤に比べて血圧降下効果が認められた組合せのみを選定すると記載されている。特許発明は「フィマサルタンカリウム塩又はこの水和物」と「ムロジピンベシレート塩」を主成分とする複合剤に関する発明であるため、通常の技術者であれば特許発明にも許可された単剤の用量が優先的に用いられていると認識する可能性が高い。

特許法院は、上記のとおり特許発明の「ムロジピンベシレート塩5mg」は「ムロジピン5mgを含むムロジピンベシレート塩」と解釈できるので構成要素2及び3は「同一」である一方、構成要素1は「フィマサルタンカリウム塩30mg」を含むのに対して確認対象発明の対応する構成要素は「フィマサルタン遊離塩基一水和物28.88mg」を含むという点で差があるとして、確認対象発明は特許発明の権利範囲に文言的に属しないと判断した。

その上で、特許法院は均等範囲の判断において、確認対象発明は特許発明の技術思想の中核を含んでいるので課題解決原理が同一であり作用効果も同一で、変更の容易性も認められ、確認対象発明が特許発明から意識的に除外されたとは考えられないと判断し、特許発明と確認対象発明は均等関係にあるため確認対象発明は特許発明の権利範囲に属すると判断した。

具体的に、意識的除外に関して特許法院が認めた事実関係は下記のとおりである。

- ① 被告は特許発明の請求の範囲を下表のとおりに記載して出願したところ、審査官は2011年9月20日に被告に対し「出願発明はアンジオテンシン-2-受容体遮断剤とムロジピンを共に血圧を降下させる目的で高血圧の治療に用いるという点において引用発明1と同一である。出願発明はアンジオテンシン-2-受容体遮断剤としてフィマサルタンを用いるという点とフィマサルタン又はムロジピンの塩、溶媒和物、水和物、ムロジピンの異性体を用いることができるという点において引用発明1と差があるが、引用発明2にはフィマサルタンが他のアンジオテンシン-2-受容体遮断剤より血圧降下効果に優れると記載されていることからフィマサルタン、その塩、異性体、溶媒和物、水和物を用いる構成を容易に考えることができ、また顕著な効果があると認められないので、出願発明は通常の技術者が引用発明1、2の組合せから容易に発明することができる」旨の意見提出通知を行った。
- ② 被告は、下表のとおりに請求の範囲に記載された医薬物質を**特定の種類及び重量比に減縮する補正**(以下「**1次補正**」と言う)を行い、進歩性が否定されるという審査官の拒絶理由に対して「明細書に記載された実験例に基づいて具体的な医薬物質の種類及び含量を限定した」という内容を含む意見書を提出した。
- ③ 審査官は2012年2月20日に被告に対し「出願発明と引用発明1(フィマサルタン+ムロジピン複合剤臨床試験に着手という見出しの新聞記事)はフィマサルタンとムロジピンを共に血圧降下の目的で高血圧患者に用いるという点で同一である反面、請求項1はフィマサルタン、ムロジピンを特定の塩に限定しこれらの重量比を限定するという点で差がある。引用発明2にはアンジオテンシン-2-遮断剤とムロジピンベシレートを共に用いると記載されており、引用発明3にカリウム三水和物形態のフィマサルタンが記載されていることから、通常の技術者

であれば引用発明1～引用発明3から有効成分の特定の塩形態を選択する構成を容易に考えることができる。出願発明の有効成分間の重量比は、通常の技術者が単純な繰り返し実験を通じて最適な効果を奏する用量の割合を選択することができ予測できない顕著な効果があると認められないので、出願発明は通常の技術者が引用発明1～3から容易に発明することができる」旨により再度意見提出通知を行った。

- ④ これに対して被告は下表のとおりに請求の範囲を特定の用量の医薬成分に減縮する補正(以下「**2次補正**」と言う)を行い、進歩性が否定されるという審査官の拒絶理由に対して「相乗的血圧降下効果を奏する特定の用量(それぞれ**30mg**、**5mg**)に請求の範囲を減縮補正した」という内容が含まれた意見書を提出した。

区分	請求項1
出願時 請求の範囲	アンジオテンシン-2-受容体遮断剤としてフィマサルタン、この薬剤学的に許容される塩、これらの溶媒和物又はこれらの水和物；及びカルシウムチャンネル遮断剤としてアムロジピン、この異性体、この薬剤学的に許容される塩、これらの溶媒和物又はこれらの水和物を含む血圧降下用薬剤学的組成物。
1次補正された 請求の範囲 (2011. 12. 20.)	アンジオテンシン-2-受容体遮断剤としてフィマサルタンカリウム塩又はこの水和物と、カルシウムチャンネル遮断剤としてアムロジピンベシレート塩を含み、アンジオテンシン-2-受容体遮断剤 <b>3～10 重量比</b> を基準にカルシウムチャンネル遮断剤 <b>0.5～1.6 重量比</b> を含む血圧降下用薬剤学的組成物。
2次補正された 請求の範囲 (2012. 5. 18.)	アンジオテンシン-2-受容体遮断剤としてフィマサルタンカリウム塩又はこの水和物 <b>30mg</b> 、及びカルシウムチャンネル遮断剤としてアムロジピンベシレート塩 <b>5mg</b> を含む血圧降下用薬剤学的組成物。

特許法院は上記のような事実関係に基づいて判断をし、被告が意見提出通知に対して、引用発明からフィマサルタン又はその塩、異性体、溶媒和物、水和物を用いる構成を容易に考えることができるとともに予測できない顕著な効果が認められないという審査官の意見を克服するために**成分の種類と重量比を限定**したことで、その後の意見提出通知に対して、有効成分間の重量比は通常の技術者が単純な繰り返し実験を通じて容易に選択でき顕著な効果も認められないという審査官の意見を克服するために請求の範囲をさらに「**フィマサルタンカリウム塩又はこの水和物30mg**」、「**アムロジピンベシレート塩5mg**」に補正することで成分と含量を限定したことが確認されると言及した。続いて特許法院は、被告が出願過程において請求の範囲を「フィマサルタンカリウム塩及びその水和物」に限定したことで残りの塩及びその水和物が除外されはしたものの、特許発明の明細書にはフィマサルタンカリウム塩及びアムロジピンの組合せ実験例のみ明示されていて請求の範囲を上記のように限定したに過ぎない点、審査官が指摘した引用発明3にはフィマサルタンカリウム塩三水和物が明示されていたことから被告が拒絶理由を克服するためにフィマサルタンカリウム塩を除く残りの塩や水和物を全て排除する何らの理由もなかった点等に照らして、**フィマサルタンカリウム塩を除く他の塩や水和物を主成分とする組成物の全てを排除しようとする意思であったとは認め難く、それを認めるだけの事情も特に見当たらないとして意識的除外を認めなかった。**

#### 【専門家からのアドバイス】

本件は、特許発明の出願審査過程において請求範囲の限縮補正により削除された構成が特許発明から意識的に除外されたものであるか否かが特許発明の均等範囲を判断するのにおいて争点となった事例である。

具体的には、本件における特許発明の「フィマサルタンカリウム塩又はこの水和物30mg」及び「アムロジピンベシレート塩5mg」という記載については医薬品の有効成分の表記として不明確な部分があったが、特許法院は明細書の記載及び当業界の技術認識に基づいて「フィマサルタンカリウム塩30mg又はこれを含む水和物」及び「アムロジピン5mgを含むアムロジピンベシレート塩」と解釈した上で、特許発明と確認対象発明はその課題解決原理及び作用効果が同一であると判断した。これに加えて特許法院は、特許発明の出願審査過程において進歩性の拒絶理由への対応として「フィマサルタンカリウム塩」に限定した事情があるものの、出願人にフィマサルタンカリウム塩を除く残りの塩や水和物の全てを排除する何らの理由もないという点に基づき、確認対象発明の「フィマサルタン遊離塩基一水和物」が意識的に除外されたものではないと判断した。

実務上、進歩性の拒絶理由を克服するために請求項の減縮補正を行う場合において、過度な限縮補正とならないように留意すべきことは言うまでもないが、本件は、そうした請求項の減縮補正を行った場合にも意識的除外としては認めずに特許発明の均等範囲を広く判断した事例として実務上参考になる。

## 21. 複数の先行発明を結合して差異点を克服し導き出すことが容易であるとして特許発明の進歩性が否定された事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 株式会社A(特許権者) vs 被告 株式会社C

判断主体：特許法院

事件番号：2022ホ5959登録無効(特)

言渡し日：2023年8月31日

事件の経過：原告敗(確定)

### 【概要】

特許発明は丸編機により編成される5本指ソックスの編成方法に関し、請求項1の発明は通気孔を形成するように編み目を編んでなされる編成作動を含む。これに対し先行発明1は、足指カバーの足の裏側部分と足の甲側部分の両縁部が連続するように筒状に編成すると開示しているのみで、**通気孔を形成するように編み目を編んでなされる構成**については明示的に開示していない点において差がある。しかし特許法院は、出願当時の技術水準に鑑みて、通常の技術者が先行発明1に、先行発明3に開示された「編物の間隙を他の部位の編物の間隙より大きく形成して通風口が形成されるようにした構成」を容易に結合して差異点を克服し導き出すことができると判示し、特許発明の進歩性を否定した。

### 【事実関係】

原告は、「丸編機により編成される5本指ソックス及びその編成方法」を名称とする発明について2007年9月20日付で特許登録を受けた。被告は、原告の特許発明について2021年8月30日付で特許審判院に進歩性の欠如を理由として無効審判を請求した。これに対し特許審判院は、「特許発明は通常の技術者が先行発明1、2又は先行発明1、3の結合により容易に発明することができる」ことを理由として、被告の審判請求を認容する審決をした。

原告の特許発明の請求項1は、次のとおりである。

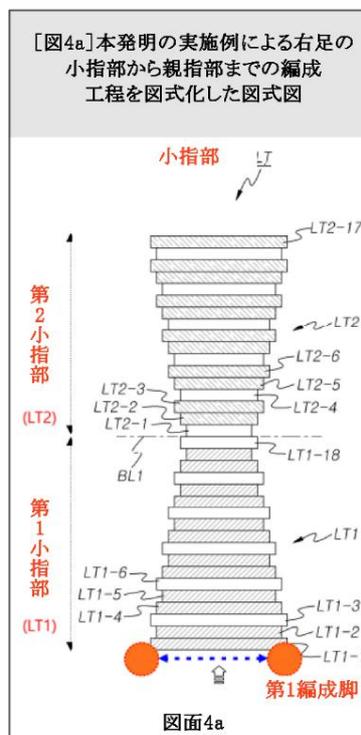
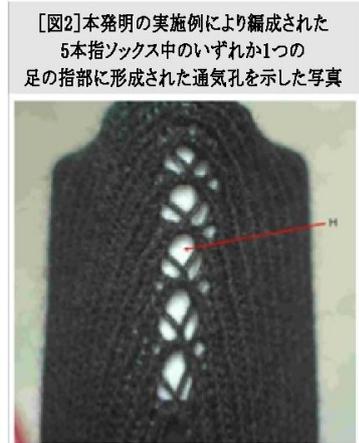
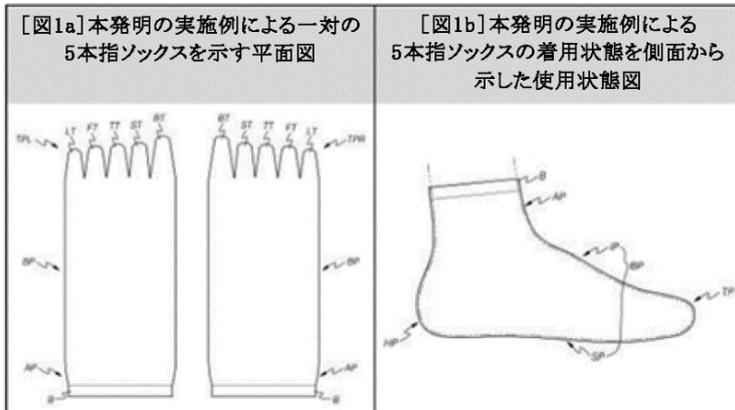
#### 【請求項1】

足首が着用される足首部(AP)、かかとを取り囲むかかと部(HP)、足の裏及び足の甲を取り囲むように足の裏部(SP)及び足の甲部(IP)からなる本体部(BP)、足指が着用される足指部(TP)により構成され、丸編機により編成される靴下において、

上記足指部(TP)は、それぞれの足指が着用されるように足の小指部(LT)、足の薬指部(FT)、足の中指部(TT)、足の人差し指部(ST)及び足の親指部(BT)を含んで順次編成し、

上記各足指部(LT)(FT)(TT)(ST)(BT)を編成するために一定の編成脚の間に配列される編み針の作動により編成される各足指部(LT)(FT)(TT)(ST)(BT)は、各編成脚内の編み針の編成作動により足の甲部(IP)の端部につながりながら緩やかに狭くなるように第1足指部(LT1)(FT1)(TT1)(ST1)(BT1)をそれぞれ編成し、上記各第1足指部(LT1)(FT1)(TT1)(ST1)(BT1)の端部につながりながら対称となるように第2足指部(LT2)(FT2)(TT2)(ST2)(BT2)をそれぞれ編成し、上記各第2足指部(LT2)(FT2)(TT2)(ST2)(BT2)は第1足指部(LT1)(FT1)(TT1)(ST1)(BT1)それぞれの両側端部につながりながら**通気孔を形成するように編み目を編んでなされる編成作動**を含むことを特徴とする丸編機により編成される5本指ソックスの編成方法。

<特許発明の主な図面>



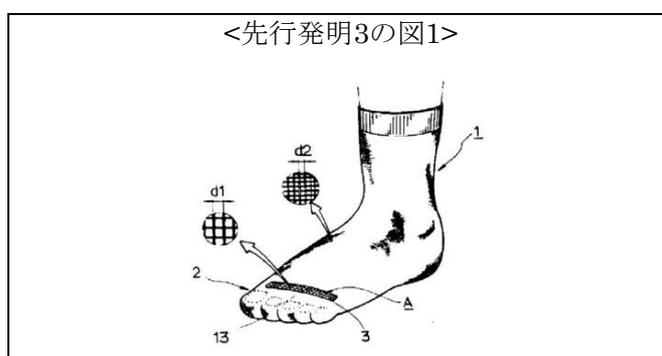
一方、先行発明1は日本公開特許公報特開2007-2362号に掲載された「靴下の製造方法」を発明の名称とする発明であり、先行発明2は日本公開特許公報特開2006-348428号に掲載された「靴下の編成方法」を発明の名称とする発明であり、先行発明3は韓国公開特許公報第1996-0003623号に掲載された「衛生靴下」を発明の名称とする発明である。

特許審判院は、特許発明の請求項1の進歩性の有無について下記のとおり判断した。

(1)請求項1の発明と先行発明1～3はいずれも「編織された5本指ソックス」に関するものである点において技術分野が共通し、請求項1の発明と先行発明1～3は編成物の構造に編成(編織)して5本指ソックスの円滑な通気性確保と足指の間の湿気除去を通じて快適な着用感を有する5本指ソックスを提供しようとする点において共通の目的を有している。

(2)差異点1は「各編成脚内の編み針の編成作動により足の甲部(IP)の端部につながりながら足指部の幅が緩やかに狭くなるように編成すること」に関するものである。先行発明1では編み針数の減少又は増加を通じて足指カバーを足指によく合うように編成しており、このような編み針数の調整を通じて編み幅を調節することは、この技術分野の技術常識に該当することであり、先行発明2では丸編機の編み針の正/逆往復回転によりニードルアップ及びニードルダウンによる編み幅の減少又は編み幅の増加をさせながら編成することで足指部の幅が緩やかに狭くなりながら編成されるといえるため、通常の技術者が先行発明1、2から差異点1を容易に導き出すことができる。

(3)差異点2は「通気孔が各足指部の両側端部に編み目を編んでなされる編成作動により形成されること」に関するが、先行発明1は丸編機により編成される足指部の編み目(ループ)の粗さと伸縮性の関係を示しており、先行発明1においても丸編機の編成作動により編成された5本指ソックスが編成物のループ構造を有しているため、当然通気孔が存在することを容易に予想できる。先行発明2においても各足指カバー部の両側端部に編み目を編んでなされる編成作動がなされることが分かり、それにより通気孔が形成されることは自明な事項といえることができる。先行発明3には水虫が発生しやすい部位の靴下の編物の間隙を他の部位の編物の間隙より大きく形成させて通風口(図1のA:d1>d2)が形成されるようにし、空気が円滑に流れるようにすることに特徴があると記載されているため、通常の技術者が先行発明1、2又は先行発明1、3から差異点2を容易に導き出すことができる。



原告は、特許発明の進歩性を否定した特許審判院の審決を不服とし、特許法院に審決取消訴訟を提起した。

#### 【判決内容】

特許法院は、特許発明と先行発明1を対比し、「請求項1の発明は通気孔を形成するように編み目を編んでなされる編成作動を含む一方、先行発明1は足指カバーの足の裏側部分と足の甲側部分の両縁部が連続するように筒状に編成することを開示しているのみで、**通気孔を形成するように編み目を編んでなされる構成**については明示的に開示していない」点において差があるとした上で、次の理由により、上記差異点は先行発明1、3により容易に発明することができるため特許発明の進歩性が否定されると判断した。

(1)請求項1の発明は、第1足指部と第2足指部の両側端部がつながるように編み目を編んで編成作

動をし、足指部に通気孔を形成することにより快適な着用感を維持するようにしていることが把握できる。

(2)先行発明1の明細書及び図面には、「一般的に丸編機による編み組織の特徴は編み組織の目の粗さを部分的に任意に設定して伸縮性を自由に変更できる点にある」と記載されており、丸編機により編成した編み組織の例が示されており、編み目の粗さ[編み目の高さ(T)及び又は幅(W)]を調節して各部分の伸縮性を自由に変更する構成が示されているが、請求項1の発明においては通気孔の大きさ等を限定していないため、請求項1の発明の「**通気孔**」は**編み目の粗さが大きいことと実質的に同一**である。

(3)乙第7号証によると、編み目の粗さを調節して編物の伸縮性を調節することは、特許発明の出願当時、通常の技術者に既に広く知られていたため、通常の技術者が公知となった技術を参酌して、先行発明1の5本指ソックスから上記差異点の構成を容易に導き出すことができる。

(4)先行発明3は、水虫が発生しやすい部位の編物の間隙を他の部位の編物の間隙より大きく形成させて通風口が形成されるようにし、空気が円滑に流れるようにしているため、先行発明3には靴下に通気孔を形成する構成が開示されている。

(5)先行発明1と先行発明3は、具体的な技術分野が類似し、空気が円滑に流れるようにして水虫の発生を予防する点においてその目的と技術的特徴が共通するため、特許発明の出願当時の技術水準に鑑みて、通常の技術者が先行発明1に基づき、これに先行発明3に開示された「編物の間隙を他の部位の編物の間隙より大きく形成して通風口が形成されるようにした構成」を容易に結合し、差異点を克服し導き出すことができるというべきである。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国において、複数の先行技術文献を引用して出願発明の進歩性を判断する基準に関しては、その引用される先行技術を組み合わせ又は結合することにより当該出願発明に至らしめる暗示、動機等が先行技術文献に提示されているか、そうでなくとも当該出願発明の出願当時の技術水準、技術常識、当該技術分野の基本的課題、発展傾向、当該業界の要求等に鑑みて、通常の技術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限り、当該出願発明の進歩性が否定される(大法院2007年9月6日言渡2005フ3284判決、2009年10月29日言渡2009フ1644判決等)。

本件の事例も、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基準を提示した従来の大法院判例と軌を一にしたものといえる。具体的に本件では、**特許発明の編物に形成された「通気孔」**が先行発明との差異点として認定された。これについて先行発明1には「編み目の粗さを調節して伸縮性を自由に変更する構成」が記載されていたにとどまるが、被告が提出した証拠資料では「編み目の粗さを調節して編物の伸縮性を調節すること」が特許発明の出願当時、通常の技術者に既に広く知られていたと認められるところ、こうした特許発明の出願当時の技術水準に鑑みて、通常の技術者が先行発明1に基づき、これに先行発明3に開示された「編物の間隙を他の部位の編物の間隙より大きく形成して通風口が形成されるようにした構成」を容易に結合し、差異点を克服して特許発明を容易に導き出すことができると判断されたのである。

本件は進歩性が否定された事例であったが、韓国での実務上、複数の先行技術文献を結合して発明の進歩性が認められるか否かの判断は、先行技術文献を結合して特許発明に至らしめる暗示・動機等が先行技術文献に提示されているかを検討するとともに、当該先行技術文献の結合が

容易であるかを判断するために出願当時の技術水準、技術常識、当該技術分野の基本的課題、発展傾向、当該業界の要求等を参酌することが望ましい。

## 22. 特許発明の前提部ではなく特徴部が共通する先行発明を主先行発明として特定し、特許発明の進歩性を否定した事例

### 【書誌事項】

当 事 者：原告(特許権者) vs 被告(無効審判請求人)

判断主体：大法院

事件番号：2021フ11216 登録無効(特)

言渡し日：2024年10月8日

事件の経過：上告棄却(審決確定)

### 【概 要】

主先行発明は**特許発明の特徴部に該当する構成**は開示しているが前提部に該当する構成が相違する事案において、法院は、当該分野の出願当時の技術水準や発展傾向等を考慮して主先行発明を特許発明の前提部に該当する構成を有する分野に適用することに困難性がないと判断して、特許発明の進歩性を否定した。

### 【事実関係】

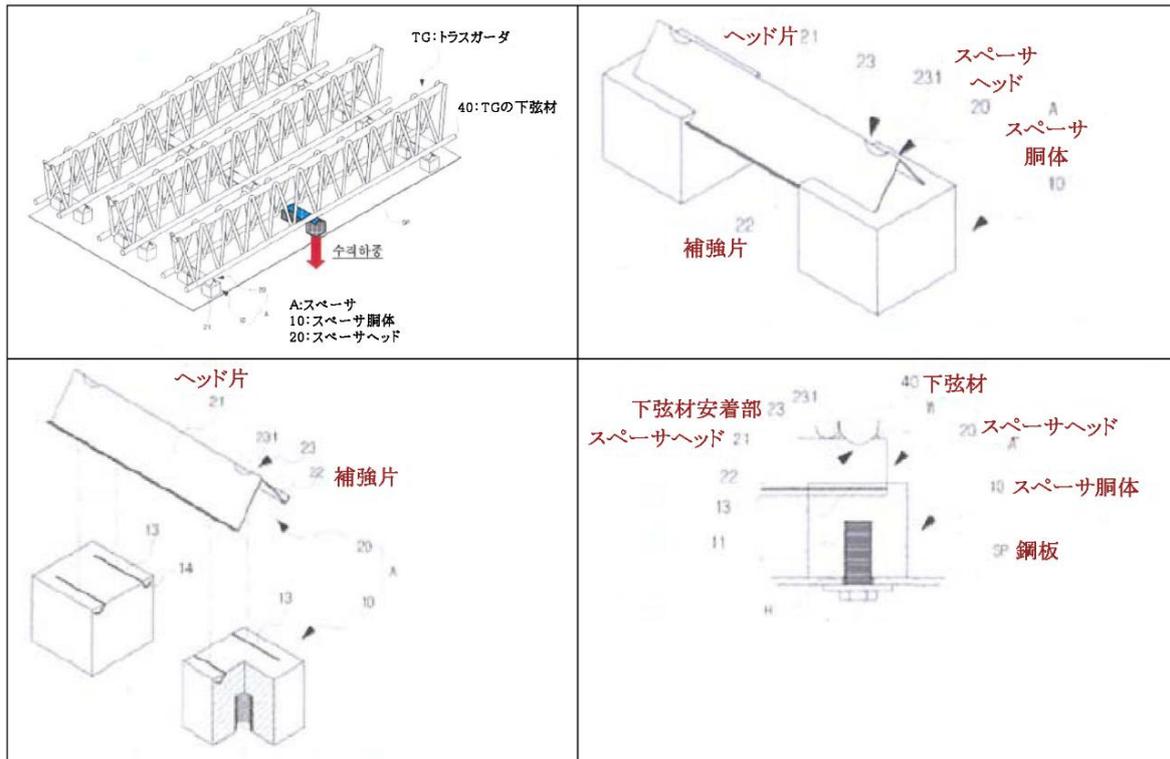
原告の本件特許は、コンクリート構造物の施工時に用いられるスペーサに関するもので、請求項1は次のとおりである。

### 【請求項1】

トラスガーダ(TG)と鋼板(SP)の間に備えられる脱型デッキ用スペーサ(A)において**(構成1)**、  
上記スペーサ(A)は、2つの六面体で形成された合成樹脂材スペーサ胴体(10)がスチール材で形成されたスペーサヘッド(20)の長手方向両端部にそれぞれ結合されるようにインサート射出成形され**(構成2)**、

上記スペーサ胴体(10)は、下部に上部を向く雌ネジ(11)が形成され**(構成3)**、

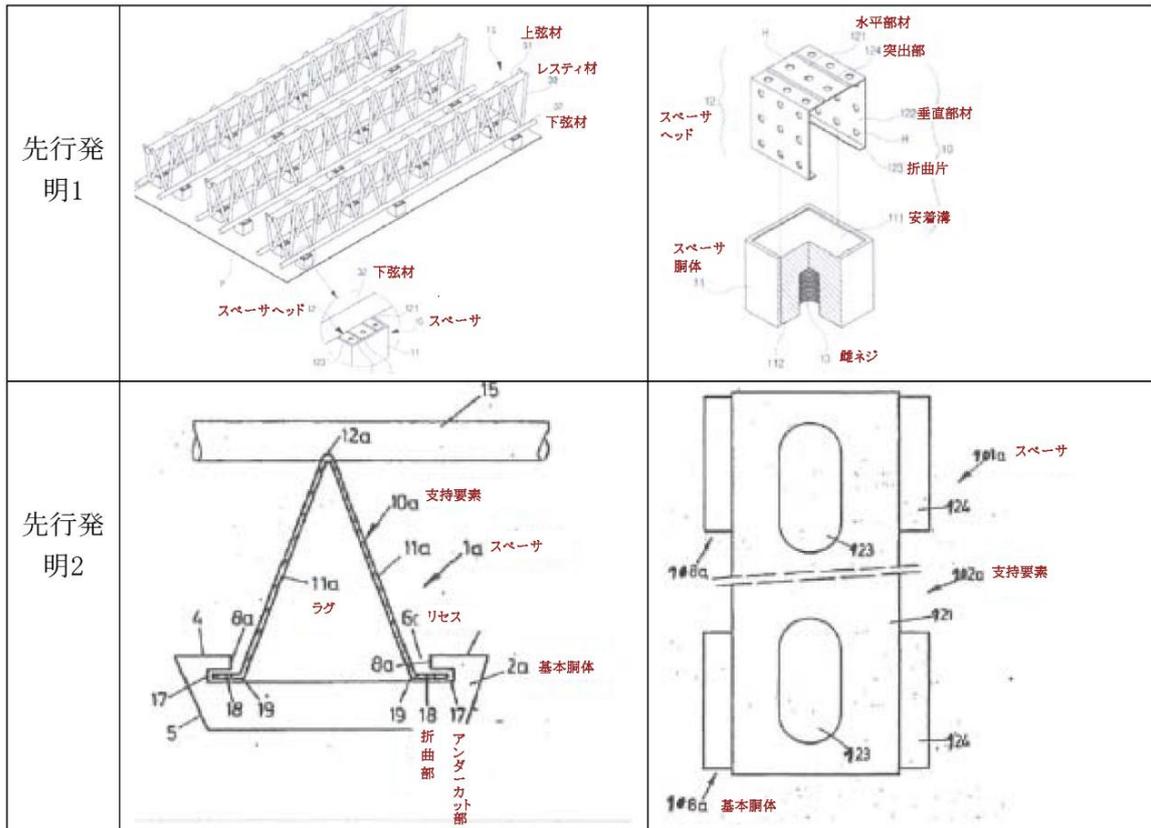
上記スペーサヘッド(20)は、ヘッド片(21)が下部から上部に向けて狭くなるように折曲して長手方向に形成され、上記ヘッド片(21)の下端から外側上部へ補強片(22)が傾斜して折曲すること**(構成4)**を特徴とする脱型デッキ用スペーサ。



＜本件特許の代表図面＞

先行発明1は、本件特許と同様に脱型デッキ用スペーサに関するもので、雌ネジを備えた合成樹脂材のスペーサ胴体(11)とその上部に配置されるスペーサヘッド(12)を備えているが、スペーサヘッドの構成が本件特許と相違する。

一方、先行発明2は、型枠方式用スペーサに関するもので、本件特許のような逆三角形形状であるとともに補強片(22)を備えたスペーサヘッド(20)に類似の構造及び形状を有するスペーサ(1)を開示している。



特許法院は、被告が主張した無効事由4のうち、先行発明2を主先行発明とした場合と、先行発明1を主先行発明とした場合とについて、それぞれ下記のように進歩性が欠如する判断をした。

## 原審判決の要旨

### (1) 先行発明2を主先行発明とした進歩性の判断

先行発明2を主先行発明とした場合、構成1について、スペーサの適用分野が異なるという点(差異点1)、構成2について、本件特許のスペーサ胴体は合成樹脂材でありインサート射出成形方式でスペーサヘッドに結合される一方、先行発明2の対応構成は胴体がコンクリート材であり嵌合方式でヘッドに結合される点(差異点2)、構成3について、本件特許は胴体に雌ネジを備えるが先行発明2にはこれに対応する構成がない点(差異点3)、構成4について、本件特許のスペー

サヘッドは  形状であるが、先行発明2の対応構成は  形状である点(差異点4)において差異がある。

上記差異点1～3に該当する構成は先行発明1に開示されており、また、脱型デッキ用スペーサ(本件特許、先行発明1)と型枠方式用スペーサ(先行発明2)は技術分野が異なるとは認められないため、結合の困難性がない。差異点4については目的と機能が同一の構成での単純な設計変更には過ぎない。よって、特許発明の進歩性が欠如する。

4 被告は先行発明1,2のほかにも先行発明10までの多くの先行発明を提出して先行発明の多様な組合せによる無効事由を主張した。

## (2) 先行発明1を主先行発明とした判断

先行発明1を主先行発明とした場合、構成2について、本件特許はスペーサヘッドの両端に2つのスペーサ胴体が結合されるBar形態である一方、先行発明1は1つの胴体に1つのヘッドが結合される独立スペーサ形態であるという点(差異点1)、構成4について、本件特許のスペーサ

ヘッドは  形状である一方、先行発明1は  形状である点(差異点2)で差異がある。

差異点1については、この技術分野の他の公知技術(被告は先行発明5等、多様な公知資料を提出した)を参酌すると、独立スペーサ形態をBar形態に変更するのは容易である。差異点2については先行発明1の対応構成と目的及び機能が同一であり、また、先行発明2を結合して容易に導き出すことができる。よって、特許発明の進歩性が欠如する。

これに対して原告が上告をした。

### 【判決内容】

特許法第29条第2項で定める「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用いられる産業分野をいい(大法院2008.7.10. 言渡2006フ2059判決参照)、その範囲を定めるときは、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すべきである(大法院1992.5.12. 言渡91フ1298判決、大法院2003.4.25. 言渡2002フ987判決参照)。

①先行発明1,2のスペーサと本件特許発明のスペーサは、いずれもスラブ工法でコンクリートを成形するための産業分野で用いられる技術である。先行発明1,2のスペーサと本件請求項1の発明のスペーサは、いずれも鉄筋(トラスガーダ)と型枠(デッキプレート)の間に配置される技術的構成で、コンクリートの被覆厚を確保する作用効果を有する。したがって、先行発明1,2と本件請求項1の発明は同一の技術分野に属する。

②本件特許発明の出願当時の技術水準、当該技術分野の発展傾向等を考慮すると、本件特許発明の出願当時に通常の技術者は、必要に応じて型枠方式に用いられるスペーサや脱型デッキプレート方式に用いられるスペーサを選択的に適用することができるものであった。通常の技術者が、型枠方式に用いられるスペーサである先行発明2を脱型デッキプレート方式に用いられるスペーサに適用することは、困難であるとはいえない。原審判示の差異点1は、通常の技術者が先行発明2に基づいて容易に克服することができる。

③インサート機能が含まれるスペーサは、本件特許発明の出願当時、型枠方式に用いられるスペーサをはじめとしてスペーサ分野で広く用いられていた周知慣用技術である。先行発明1には、雌ネジを備えることによりインサート機能を行う合成樹脂材のスペーサ胴体がスペーサヘッドにインサート射出成形で結合される構成が開示されている。通常の技術者が先行発明2を脱型デッキプレート方式に用いられるスペーサに適用するために、先行発明1に開示された雌ネジ、インサート射出成形及び合成樹脂材構成を先行発明2に結合することは技術的に難しいとはいえない。先行発明2に先行発明1の上記構成要素を結合するために、必ずしも先行発明2の基本胴体に少なくない材料が用いられなければならないと考える根拠はない。先行発明2には、事前に支持要素と基本胴体の組立を完了した状態で提供する内容等が開示されている。先行発明2に先行発明1の上記構成要素を導入することが先行発明2の技術的意義を喪失させると

断定することはできず、それに関する否定的教示があるとも認め難い。原審判示の差異点2,3は、通常の技術者が先行発明2の支持要素に先行発明1のスペーサ胴体を結合して容易に克服することができる。

④先行発明2の支持要素折曲部と本件請求項1の発明のスペーサヘッド補強片は、結合の程度を強くして離脱を防止する構成要素である。先行発明2の支持要素折曲部と本件請求項1の発明のスペーサヘッド補強片は、目的と機能が同一である。**先行発明2の支持要素折曲部の形状を本件請求項1の発明のスペーサヘッド補強片の形状に変更することは、通常の創作範囲内にある単純な設計変更と判断される。**原審判示の差異点4は、通常の技術者が先行発明2の支持要素によって容易に克服することができる。

よって、本件請求項1の発明は、通常の技術者が先行発明2に先行発明1を結合して容易に発明することができるので、進歩性が否定される。

### 【専門家からのアドバイス】

本件において無効審判請求人は、多数の先行発明を提出して特許無効のロジックを多様に主張しているところ、これは、2つの先行発明の単純な結合のみによって特許発明の構成が容易に導き出されるというロジックを組み立てるのに少なくない困難があったものと推察される。

そうした中で特許法院は、2つの無効ロジックに基づいてそれぞれで無効であると判断したが、最終的に大法院では、**先行発明2を主先行発明とした場合の無効ロジックのみ**を判決文で採用した。大法院は、先行発明1を主先行発明とした場合の無効ロジックについては判決文で言及しておらず、これについていかなる意見を持っていたのかは不明であるものの、先行発明2を主先行発明とした場合の無効ロジックの方がより簡明で合理的であると判断した可能性も考えられる<sup>5</sup>。

こうした主先行発明の特定に関連し、韓国での審査・審判手続きや法院での進歩性判断においては、事後考察を防止するために、まず主先行発明を特定した後に無効ロジックの妥当性を判断する実務が確立している。ただし本事案のように、特許無効を主張する局面では主先行発明を必ずしも1つのみに特定しなければならないわけではなく、主先行発明を複数特定して無効の主張を展開することも可能である。この場合、過度に主先行発明を明確に特定しない無効の主張は、むしろ放漫な主張として弱点となったり裁判部の指摘を受けたりするおそれもある点には留意が必要である。

---

<sup>5</sup> 先行発明1を主先行発明とした場合の無効ロジックは、先行発明2、5及び多数の周知慣用技術との結合を通じた無効ロジックとして組み立てることにより、先行発明2を主先行発明とした場合に比べて複雑な面がある。

## 23. 数値範囲で限定された特許発明において、特許明細書の容易実施要件及びサポート要件を満たさないとして特許無効と判断された事例

### 【書誌事項】

当事者：原告、上告人(特許権者) vs 被告、被上告人(無効審判請求人)

判断主体：大法院

事件番号：2021フ10886登録無効(特)

言渡し日：2024年10月8日

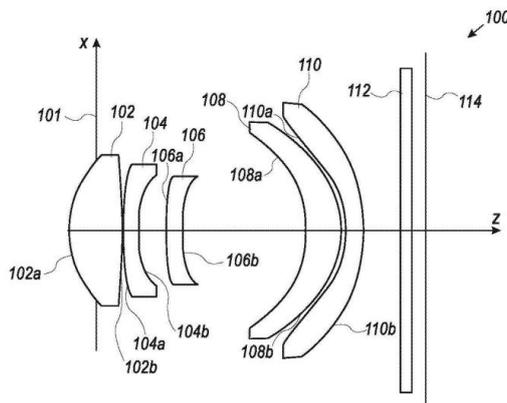
事件の経過：上告棄却(原審確定)

### 【概要】

請求の範囲に限定された数値範囲の全体にわたって通常の技術者が当該発明を容易に実施できる程度に発明の説明が記載されていないため特許法第42条第3項第1号(容易実施記載要件)を満たさず、請求の範囲に限定された数値範囲全体に対応する事項が発明の説明に記載されていないため特許法第42条第4項第1号(サポート要件)を満たさないと判断した。

### 【事実関係】

原告の本件特許発明は、携帯電話等の小型電子機器に搭載されるカメラに用いられるレンズ組立体に関する。



[本件特許の第1実施例、本件特許の図1a]

上記のようなレンズ組立体は、一般に相反する要件である小型化とイメージ品質の高度化が同時に要求され、本件発明の目的はこれらを同時に達成することである。本件特許は、(i)どの程度の小型化を達成できるかを示す数値として、TTL(Total Track Length、上記図面において第1レンズ102の左面102aとイメージセンサ114との間の距離)、(ii)イメージの品質がどの程度に良好であるかを示す尺度として、EFL(Effective Focal Length、この値がTTLに比べて小さ過ぎないことがイメージの品質に有利)という2つのパラメータを用いている。本件特許の請求項1は、(i) TTLが6.5mm以下、(ii) TTL/EFLが1未満という数値限定がされている。一方、発明の説明及び図面には全3つの実施例が記載されているところ、各実施例における上記2つのパラメータの値は下表のとおりである。

	請求項1	実施例1	実施例2	実施例3
TTL	6.5 mm以下	5.904 mm	5.90 mm	5.904 mm

TTL/EFL	1未満	0.856	0.843	0.863
---------	-----	-------	-------	-------

#### 特許審判院の審決(特許無効)

本件特許の請求項1は $0 < \text{TTL} \leq 6.5 \text{ mm}$ という数値範囲で限定しているが、発明の説明にはTTLが0に近接した場合を含め上記数値範囲の全体にわたって通常の技術者が容易に本件特許発明を実施することができると思われるほどの内容がなく、通常の技術者がTTLの下限値をどの程度にまで下げることができるかについても不明瞭であるため、請求項1の発明を容易に実施できる程度に発明の説明が記載されているとはいえない。

#### 特許法院判決(特許無効)

TTLやTTL/EFL値は、第1レンズの焦点距離、各レンズのアッベ数、各レンズ間の間隔、各レンズの半径、厚さ、屈折率、直径、非球面表面データ等の設計値に応じて変わるところ、本件特許明細書中の発明の説明には $\text{TTL} \leq 6.5 \text{ mm}$ の数値範囲内でTTLを適宜調節するための設計の原則や技術的原理等の根拠が全く開示されていない。与えられたTTLから上記の設計値を自明に導き出せるほどの技術常識が存在するともいえない。したがって、通常の技術者が発明の説明から、本件請求の範囲で限定された $\text{TTL} \leq 6.5 \text{ mm}$ の数値範囲全体にわたって本件発明を容易に実施することはできないと考えるのが妥当である。また、上記3つの実施例を開示している発明の説明から、請求項で限定された $\text{TTL} \leq 6.5 \text{ mm}$ の数値範囲まで拡張ないし一般化することはできない。したがって、本件請求項1は発明の説明によって裏付けられるとはいえない。

#### 【判決内容】

##### 大法院判決(特許無効)

特許法第42条第3項第1号は、発明の説明について、通常の技術者がその発明を容易に実施することができるように明確かつ詳細に記載することを規定している。これは、特許出願された発明の内容を第三者が明細書のみから容易に把握することができるように公開して、特許権により保護を受けようとする技術的内容と範囲を明確にするためである。上記条項で要求する明細書の記載の程度は、通常の技術者が出願時の技術水準から見て過度な実験や特殊な知識を付加せずとも明細書の記載によって当該発明を正確に理解し再現できる程度をいう(大法院2006月11月24日言渡2003フ2072判決参照)。構成要素の範囲を数値で限定して表現した物の発明においても、請求の範囲に限定された数値範囲全体を示す実施例まで要求されるわけではないが、通常の技術者が出願時の技術水準から見て過度な実験や特殊な知識を付加せずには明細書の記載だけで数値範囲全体にわたって物を生産したり使用したりすることができない場合には、上記条項で定めた記載要件を満たさないと判断しなければならない(大法院2015月9月24日言渡2013フ525判決参照)。

本件特許明細書には、いかなる方法によれば、本件特許の請求項1で限定するTTLが6.5mm以下の数値範囲の全体にわたってTTL/EFLが1.0未満の良好なイメージ品質を具現するレンズ組立体を生産できるのかが記載されていない。明細書の実施例はTTLが5.90mm以上のみであり、TTLが5.90 mm未満かつTTL/EFLが1.0未満の実施例はない。通常の技術者が本件明細書から、TTLが5.90mm未満の数値範囲全体にわたってTTL/EFLが1.0未満の良好なイメージ品質を具現するレンズ組立体を生産できると推論できるほどの示唆や暗示が本件特許明細書には示されておらず、本件特許出願時の技術水準においてそのようなレンズ組立体を生産できると認められるほどの資料もない。結局、通常の技術者が出願時の技術水準から見て過度な実験

や特殊な知識を付加せずには本件特許明細書の記載のみから本件特許請求項1で限定されたTTLの数値範囲全体にわたってその物を生産することはできないと解するのが妥当である。したがって、本件特許明細書は特許法第42条第3項第1号の記載要件を満たしていない。

特許法第42条第4項第1号は、請求の範囲において保護を受けようとする事項を記載した請求項が発明の説明によって裏付けられることを規定しているところ、これは、特許出願書に添付の明細書の発明の説明に記載されていない事項が請求項に記載されることによって、出願者が公開していない発明に対して特許権が付与される不当な結果を防ぐためである。請求項が発明の説明によって裏付けられるか否かは、出願当時の技術水準を基準に通常の技術者の立場で請求の範囲に記載された事項に対応する事項が発明の説明に記載されているか否かによって判断しなければならない(大法院2006月10月13日言渡2004フ776判決参照)。出願時の技術常識に照らしても発明の説明に開示された内容を請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化できない場合には、その請求の範囲は発明の説明によって裏付けられると認めることができない(大法院2006月5月1日言渡2004フ1120判決参照)。

本件特許の請求項1にはTTLが6.5mm以下であることが記載されているが、発明の説明にはこれに対応する事項が記載されていない。一部の実施例があるものの、その実施例に開示された内容を請求の範囲に記載されたTTLの数値範囲にまで拡張ないし一般化できると認められるほどの資料がない。したがって、本件特許明細書は特許法第42条第4項第1号で定めた記載要件を満たしていない。

### 【専門家からのアドバイス】

特許明細書の発明の説明に関する記載要件を規定する特許法第42条第3項第1号(容易実施要件)及び第42条第4項第1号(サポート要件)は、いずれも発明の公開に対する対価として独占権を付与するという特許制度の基本原則を実現するための条項である。つまり、ある範囲内で発明者が特許権という独占権を得ようとするのであれば、第三者が当該範囲(又はそれより広い範囲)の発明を容易に実施することができるよう明細書を通じて公開する義務を発明者側に付与しており、この義務を果たしていない特許は登録後でも無効となり得る。

本件特許発明の核心となる目的及び効果は、(イメージの品質は犠牲にすることなく)レンズ組立体を小型化することである。この点につき、請求の範囲にはそのような効果(小型化の尺度として、TTLが6.5mm以下に限定)自体は記載されていたが、当該効果を達成するための技術的手段が何であるかについては特許明細書から不明確であった。特に特許明細書には、TTLが5.9mm前後の3つの実施例が発明の説明に記載されていたのであるが、通常の技術者がTTLを5.9mm以下に下げるために何をどのように調節すればよいか容易に理解できる程度の記載が明細書にはなく、それが理解できると認められる程度の出願当時の技術常識に関する十分な証拠も特許権者側から提示されなかった。これに対し本件特許の請求の範囲は、TTLの下限に関する限定がなく、TTLが5.9mmよりもはるかに小さい(すなわち、明細書に開示された実施例より小型化の面ではるかに卓越した)レンズ組立体にまでその権利範囲が及ぶように記載されていることから、この点に基づき大法院は、(独占権の範囲に相応する程度に発明を公開しなければならないという)特許制度の基本原則に反するとして特許が無効となるべきであると判断した。

本件は、いわゆる数値限定発明における記載要件の充足について判断した事案として、既存の法理に基づくものであったが、韓国における具体的な判断事例として参考になると思われる。特許明細書を作成する実務上、請求の範囲をどの程度に広く又は狭く定めるかを定めるのに考慮すべき事項として、当該発明の性質や出願人が望む独占権の範囲、従来技術との差別化(新規

性/進歩性の確保)等の観点に加え、本件で争われたような明細書の記載要件として問題がないという観点からも、十分な検討をする必要がある。

## 24. 特許発明に係る物の専用品かつ消耗品の製造及び販売行為について、間接侵害を認定した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A株式会社 vs 被告 B株式会社

判断主体：特許法院

事件番号：2023ナ10204特許権侵害差止等請求

言渡し日：2023年12月20日

事件の経過：確定

### 【概要】

原告の特許発明は、半導体生産のための特定エッチング装備製品群に使用されるカム固定クランプに関するものである。被告は、特許発明のカム固定クランプにおける一部の構成であるスタッド/ソケットアセンブリを製造して販売し、特許発明に係る物に使用される旨を明示していた。特許法院は、被告のスタッド/ソケットアセンブリが特許発明の本質的な構成要素に該当し、それ自体により汎用性がある物であるとは認め難く、被告は被告製品が他の用途に使用され得る可能性について合理的な主張をせず、原告がエッチング装備のうちスタッド/ソケットアセンブリのみを別途に製造、販売している点を理由として、被告製品は特許発明に係る物の生産にのみ使用する物に該当し、被告の被告製品の製造及び販売行為は特許権の間接侵害行為であると判断した。

### 【事実関係】

原告は、「カム固定電極クランプ」を発明の名称とする発明について2009年3月13日付で国際出願し、2017年2月13日付で特許登録を受けた。原告は、半導体生産のためのC製品群のエッチング装備を製造する会社であって、当該装備を半導体生産企業に販売している。被告は、スタッドソケットアセンブリ(Stud Socket Assembly)を製造し、2017年2月頃から上記半導体生産企業に販売し、自社ウェブサイトにおいて被告製品が原告のC製品群に使用する製品である旨を明示していた。原告は被告に対して特許権侵害差止を請求し、1審法院は原告の請求を棄却した。原告は、1審法院の判決を不服として特許法院に控訴した。

特許発明の請求項1は、下記のとおりである。

#### [請求項1]

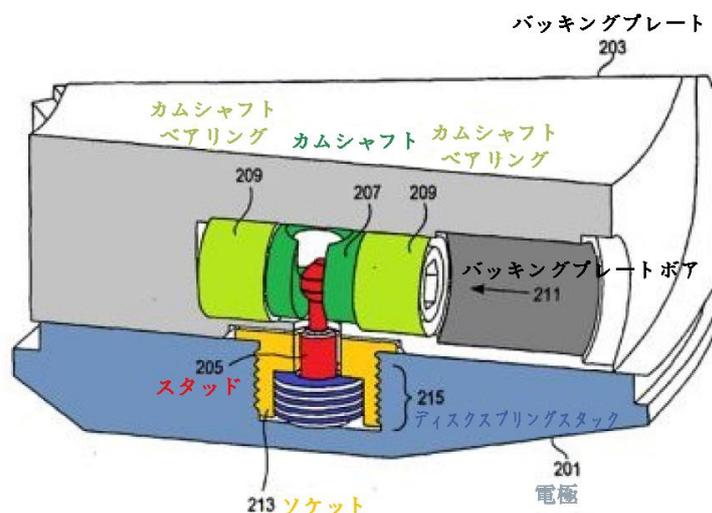
1つ以上のディスクスプリングを含むディスクスプリングスタック(「構成要素1」という)、ボディ部、第1末端部及び第2末端部を有するスタッドであって、上記第1末端部は上記ボディ部の断面寸法よりも大きい第1直径を有するヘッド領域を含み、上記第2末端部は上記ボディ部の断面寸法よりも大きい第2直径を有し、上記スタッドに対し同心的に上記ディスクスプリングスタックを支持するように配列され、上記スタッドは回転不可にプラズマプロセッシング環境において消耗可能な電極に固定されるように構成された、上記スタッド(「構成要素2」という)、ソケットの最上部上に露出した上記スタッドのヘッド領域と上記支持されたディスクスプリングスタック及び上記スタッド周辺とを同心的に機械的カップリングさせるように配列され、上記プラズマプロセッシング環境において上記消耗可能な電極に固く付着されるように構成され、上記ディスクスプリングスタックは、上記スタッドの縦軸に対して垂直な方向に上記スタッドの制限された側面移動を許容するように上記ソケット内において整列され、上記ディスクスプリ

グスタック及び上記スタッドは、上記ソケットのベース部において上記ソケットと固く接触するように配列される、上記ソケット(「構成要素3」という)、及び

上記ヘッド領域の上記第1直径より大きい直径を有する円筒状のボディを有し、バックングプレートのボア(bore)内に搭載されるように構成され、上記円筒状のカムシャフトボディの中心部に位置した異心的なカットアウト領域をさらに含み、上記消耗可能な電極及び上記バックングプレートが互いに近接する場合、上記スタッドのヘッド領域と回転するようにエンゲージし、そのヘッド領域を固定させるようにさらに構成されるカムシャフト(「構成要素4」という)を含み、

上記スタッドに回転するようにエンゲージされる時、上記スタッドの上記縦軸は上記カムシャフトの縦軸に対して垂直である(「構成要素5」という)、カム固定クランプ。

#### <特許発明の図面>



特許法院において原告は、被告製品は特許発明の技術構成のうち、**構成要素4のカムシャフトが欠如**したものであるものの、残りの技術構成をそのまま含むものであって、上記特許発明に係る物であるカム固定クランプの生産にのみ使用する物に該当することから、被告が被告製品を製造(生産)、販売(譲渡)した行為は特許発明に係る特許権を侵害したものとみなすべきで、被告の上記行為は、上記特許権に対する、いわゆる間接侵害行為に該当すると主張した。

これに対して被告は、半導体生産企業が原告から特許発明が具現されたC製品群のエッチング装置を購入した後、**その装置のための単純な部品を交換する行為**は特許権消尽の法理により特許発明に係る特許権に対して直接侵害が成立しないため、被告が上記のような単純な部品に該当する被告製品を製造し上記半導体生産企業に販売した行為は、特許権に対する間接侵害行為に該当するとはいえないと主張した。

#### 【判決内容】

特許法院は、まず関連法理として下記を提示した。

(1)特許法第127条第1号は、特許が物の発明である場合、業としてその物の生産にのみ使用する物を生産・譲渡・貸渡し若しくは輸入し、又はその物の譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為をする場合には、特許権を侵害したものとみなすと規定している。これは発明のすべての構成要素を

有する物を実施したものではなく、その前段階にある行為をしたとしても、発明のすべての構成要素を有する物を実施するようになる蓋然性が大きい場合には、将来の特許権侵害に対する権利救済の実効性を高めるために一定の要件下においてこれを特許権の侵害とみなす趣旨である(大法院2015年7月23日言渡2014ダ42110判決等参照)。

(2)特許法第127条第1号の文言とその趣旨に鑑みると、ここでいう「生産」とは、発明の構成要素の一部が欠如している物を使用して発明のすべての構成要素を有する物を新たに作り出すすべての行為を意味するため、工業的生産に限らず、加工、組立等の行為も含まれるといえる(大法院2015年7月23日言渡2014ダ42110判決等参照)。また、特許物の生産「にのみ」使用する物に該当するためには、社会通念上、通常的に用いられて承認され得るような経済的、商業的ないし実用的な他の用途があってはならず、そうでなくとも、単に特許物以外の物に使用される理論的、実験的又は一時的な使用の可能性のある程度に過ぎない場合には、間接侵害の成立を否定するだけの他の用途があるとはいえない(大法院2009年9月10日言渡2007フ3356判決等参照)。特許発明の対象やそれに関連する物を使用することで摩耗や消尽して頻繁に交換しなければならない消耗部品であっても、それが特許発明の本質的な構成要素に該当して他の用途には用いられず、一般に広く容易には入手できない物品であって、当該発明に係る物の購入時に既にそのような交換が予定されており、特許権者側によりそのような部品が別途に製造、販売されている場合には、そのような物は特許権に対する、いわゆる間接侵害で言うところの「特許物の生産にのみ使用する物」に該当する(大法院2002年11月8日言渡2000ダ27602判決等参照)。

(3)「特許物の生産にのみ使用する物」に該当するという点は、特許権者が主張・証明しなければならない(大法院2002年11月8日言渡2000ダ27602判決等参照)。ただし、上記のように特許物の生産「にのみ」使用する物に該当するという要件は、社会通念上、通常的に用いられて承認され得るような経済的、商業的ないし実用的な他の用途があってはならないという消極的事実に関するものであるという点から判断すると、特許権侵害訴訟の相手方が製造する製品(以下「侵害被疑製品」という)がそれ自体により汎用性がある物であることが明白でない限り、特許権者の間接侵害主張に対して侵害者が、自身の供給した侵害被疑製品が客観的に特許発明の実施以外に使用され得る可能性について何らかの合理的な主張をした場合には、特許権者はその使用が経済的、商業的ないし実用的なものではないことを証明する方式によるものとするのが合理的である(特許法院2017年5月25日言渡2016ホ7305判決参照)。

続いて特許法院は、被告製品は特許発明に係る物であるカム固定クランプの生産にのみ使用される物であって間接侵害製品に該当するというべきであると判断した。具体的な判断根拠は、下記のとおりである。

(1)特許発明に係る物であるカム固定クランプのうち、スタッド/ソケットアセンブリ、すなわちスタッド(205)とディスクスプリングスタック(215)及びソケット(213)からなるアセンブリは、バックリングプレートのボア内に搭載されるカムシャフトにスタッドのヘッド領域が固定されるように構成されたものであって、特許発明のスタッド、ソケット及びディスクスプリングスタックの各構成要素間の相対的な大きさ及び形状や有機的結合関係等は、カムシャフトと結合されスタッドの側面移動が可能に構成されるにおいて重要な要素となる。したがって、特許発明に係る物であるカム固定クランプのうち、スタッド/ソケットアセンブリは特許発明を構成する核心的かつ本質的な構成要素といえる。

(2)先に詳察したように、スタッド/ソケットアセンブリの製品である被告製品は、**特許発明の構成要素4を除いたすべての構成要素を含むものであって**、特許発明のスタッド/ソケットアセンブリとその技術構成が実質的に同一である。また、原告が半導体生産企業に製造、販売するC製品群は特許発明を実施したものであって、半導体ウェハ上に回路パターンを形成するためのエッチング装置であり、被告が被告製品を製造、販売して被告製品が原告のC製品群に使用される製品である旨を明示している点に鑑みると、被告製品が特許発明に係る物であるカム固定クランプの生産に使用される物であることは自明である。

(3)被告製品はそれ自体により汎用性がある物であるとはいえず、このような事情にもかかわらず、被告は**被告製品が客観的に特許発明の実施以外に使用され得る可能性についていかなる合理的な主張もしておらず**、単に、被告製品は通常の技術者が先行技術により容易に実施できる、いわゆる自由実施技術に該当するとのみ主張している。その他に特に被告製品が社会通念上、通常的に用いられて承認され得るような経済的、商業的ないし実用的な他の用途を有すると認めるだけの資料もない。

(4)被告製品は、特許発明の対象であるカム固定クランプを使用することにより摩耗又は消耗して頻繁に交換しなければならない消耗部品であるとはいえるが、特許発明のカム固定クランプのうち、スタッド/ソケットアセンブリは特許発明の本質的な構成要素に該当し、他の用途には用いられず、一般に広く容易に入手できない物品であって、特許発明のカム固定クランプの購入時に既にそのような交換が予定されており、実際に原告は、原告のC製品群を購入して使用している顧客の便宜上、スタッド/ソケットアセンブリのみを別途に製造、販売していた。

以上の理由により特許法院は、被告製品は特許発明に係る物であるカム固定クランプの生産にのみ使用される物であって間接侵害製品に属し、よって被告は被告製品を製造(生産)、販売(譲渡)することにより特許発明に係る特許権に対する間接侵害行為をしたというべきであると判断した。

#### 【専門家からのアドバイス】

韓国では特許権の間接侵害に関する規定として、特許発明に係る物の生産にのみ使用する「専用品」を間接侵害行為とみなす規定を置いている(特許法第127条第1号)。これに関連し、本件において被告が製造及び販売していた製品は、当該規定上の専用品であるだけでなく消耗部品でもあった。

過去に大法院は、消耗部品が間接侵害に該当するかの判断方法について、消耗部品が特許発明の本質的な構成要素に該当し、他の用途には用いられず、一般に広く容易に入手できない物品であって、当該発明に係る物の購入時に既にそのような交換が予定されており、特許権者側によりそのような部品が別途に製造、販売されている場合には、そのような物は、特許権に対する、いわゆる間接侵害で言うところの「特許物の生産にのみ使用する物」に該当すると判示している(大法院2002年11月8日言渡2000ダ27602判決等参照)。

本件の被告製品も消耗部品であったところ、上記大法院判例に基づいて間接侵害の成否が判断され、特許権侵害が認められた。韓国での間接侵害の具体的判断を示した事例として、実務上参考になる。

## 25. 非侵害とされた下級審判決を覆し、大法院において利用侵害を認定した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(被上告人、侵害被疑者) vs 被告(上告人、特許権者)

判断主体：大法院

事件番号：2023ダ289508特許侵害差止請求権不存在確認請求(特)

言渡し日：2024年10月31日

事件の経過：破棄差戻し

### 【概要】

下級審は、請求の範囲に記載された「貫通型軸孔」に対応する侵害製品の金属円筒柱は、その孔の底が開放された形状ではなく「貫通型軸孔」に該当するとはいえないとして非侵害であると判断したが、大法院は、利用侵害の法理に従い侵害に該当すると判断した。

### 【事実関係】

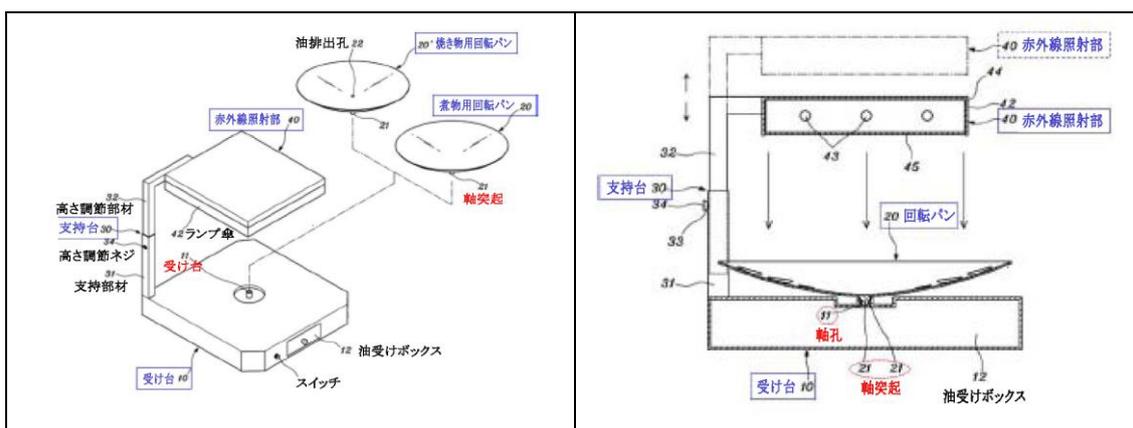
本件は、原告が製造販売する製品は被告の特許発明の権利範囲に属さない旨の確認を求める特許侵害差止請求権不存在確認請求の訴えに関するものである。被告の特許発明は赤外線加熱調理器に関し、その請求項1の構成は次のとおりである。

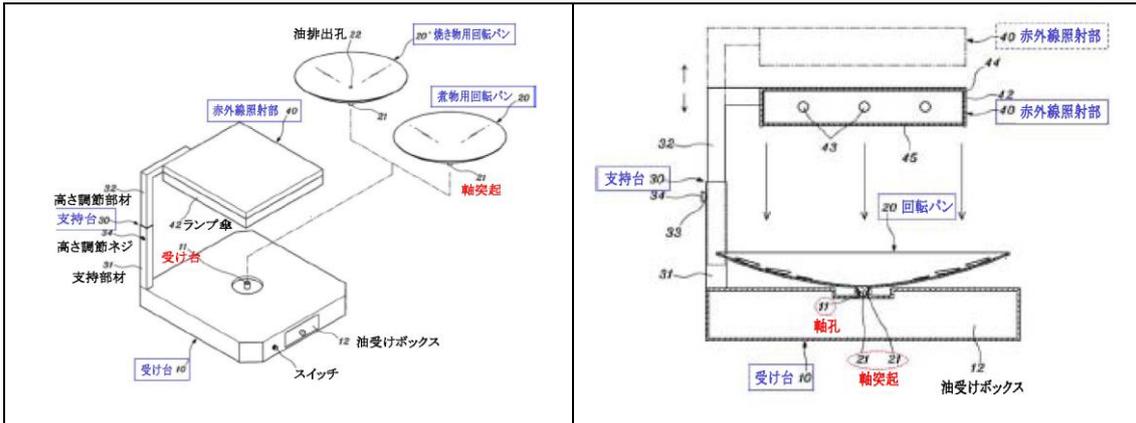
### 【請求項1】

上面中央に貫通型軸孔(11)が形成され、片側に電源を制御するスイッチ(15)が備えられた受け台(10)(以下「構成要素1」)と、

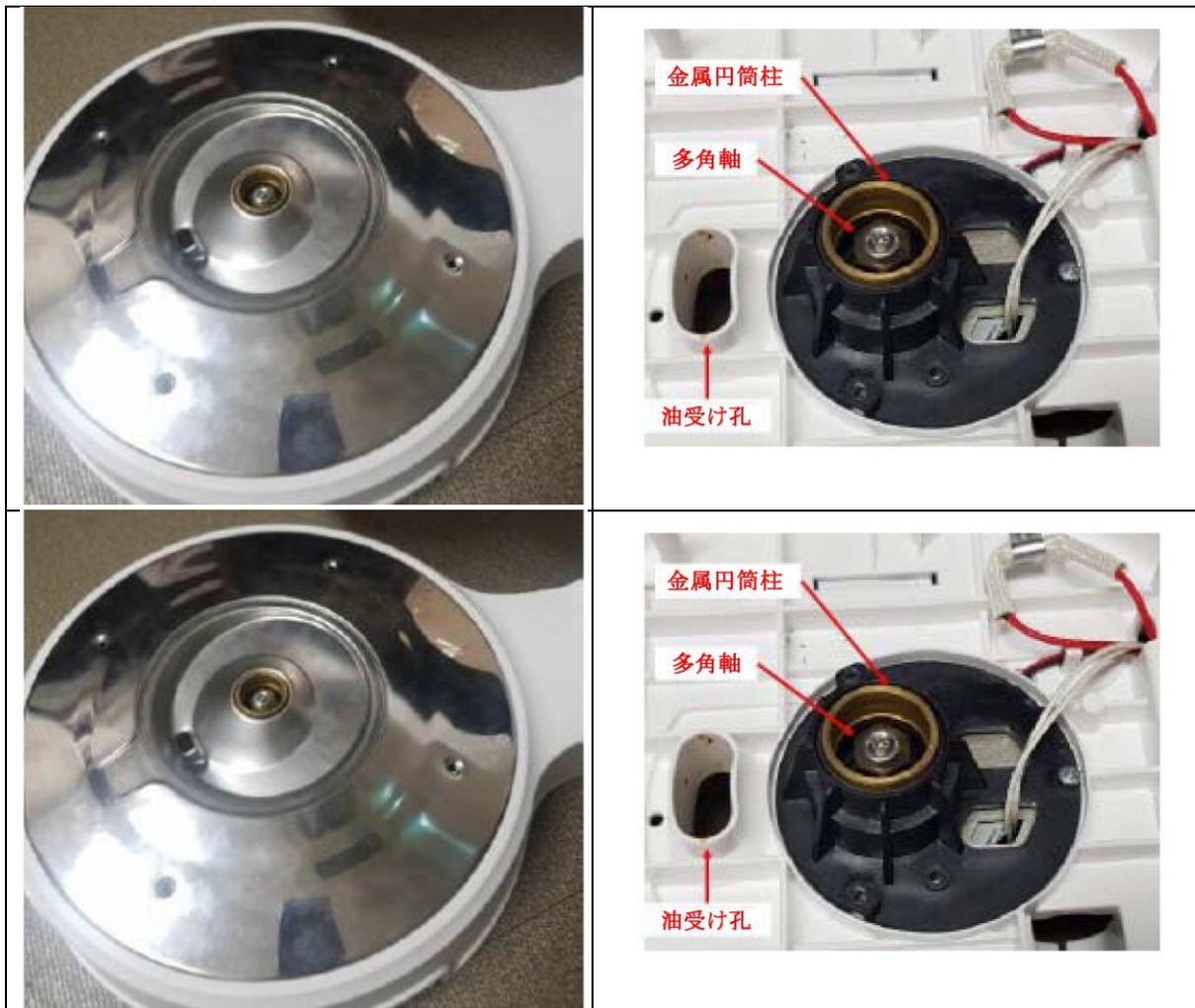
上面に飲食物を盛ることができる円板状容器として、釜蓋を裏返して高い形態で下へ突き出し、下面中央には上記軸孔(11)に分離可能に挿入される軸突起(21)が形成されており、上記軸突起(21)と上記軸孔(11)の挿入結合により上記受け台(10)上段に回転可能に設けられ、赤外線を受けると加熱する回転パン(20、20')(以下「構成要素2」)と、

(中略)赤外線加熱調理器。





これに対し原告製品は、下記写真のように受け台(「下部ベース」という)に特許発明の貫通型軸孔(11)に対応する金属円筒柱が形成され、回転パンの軸突起(下記写真にはない)が挿入される構造であり、金属円筒柱の内部にモータに連結された多角軸等が配置され、その底が塞がっている構造からなっている。



原告は、原告製品の金属円筒柱はその底が塞がっており、特許発明の「貫通型軸孔」を備えていないため、特許発明の権利範囲に属しないと主張した。

## 原審判決(侵害否定)

(1)辞典的に「貫通」は「貫き通る」ことを意味し、「軸孔」は「軸の機能をする孔」を意味するものである。被告は、原告の特許発明に対する無効審判手続において、本件請求項1の発明に対し「貫通型」等の記載を追加する訂正請求をした。被告が上記訂正請求の当時に提出した訂正請求書によると、構成要素1における「軸孔」を貫通型に限定したのは、本件特許発明の明細書の記載と、軸孔下部が塞がっておらず開いている形態として示した図を根拠として請求の範囲を減縮した旨が記載されている。このような被告主張の訂正理由、本件特許発明の明細書と図面の内容、及び、原告が上記特許審判事件による審決の取消しを求めて被告を相手取って提起した特許法院事件における当事者らの主張と上記事件の判決内容等を総合してみると、本件特許発明において構成要素1の受け台の上面中央に形成された「軸孔」を「貫通型」に限定したのは、軸孔の底を、塞がっておらず貫通する形状に形成することにより、軸孔に焼き物用回転パン(20')の軸突起を挿入結合し、肉類や魚類等を焼くときに発生する油を軸突起に形成された油排出孔(22)に沿って受け台(10)の内部に配置された油受けボックス(12)に排出するためと解釈されると共に、軸孔の底が塞がっている形状は、本件特許発明の請求の範囲から意識的に除外したとする余地が十分ある。

したがって、「貫通型軸孔」は「底が塞がっておらず開いている形状を有する」軸の機能をする孔を意味し、本件請求項1の発明における「貫通型軸孔」は受け台上方の表面中央に形成されるものであり、回転パン下方の底中央に形成された軸突起と分離可能に挿入・結合し、軸突起に形成された油排出孔に沿って油排出が可能であることをその技術的範囲とすると認めることが妥当である。

(2)構成要素1の「貫通型軸孔」に対応する原告製品の「金属円筒柱」は、その内部に多角軸が備えられており、回転パンの下部中央の軸突起が金属円筒柱に分離可能に挿入され、軸突起に形成された多角溝が上記金属円筒柱の内部の多角軸と結合する構造である。一方、上記金属円筒柱の上端は回転パンの軸突起が分離可能に挿入可能に開いている形状を有しているとしても、その下端には多角軸と連結されるモータ等が配置されており、**金属円筒柱の底が開いている形状を有しているとは認められない。**

したがって、原告製品は金属円筒柱の下にモータ等が設けられている以上、構成要素1に係る技術的特徴、すなわち、回転パンの軸突起が分離可能に挿入・結合される金属円筒柱の底が塞がっておらず開いている形状を有することにより、軸突起に形成された油排出孔に沿って油排出を可能にする技術構成を同一に含んでいるとはいえない。

(3)これに対して被告は、原告製品において金属円筒柱の下方に位置したモータ等を除去する場合、金属円筒柱自体は底が塞がっていないまま下部が開いている構造であり、原告製品において付加的構成である「多角軸が備えられたモータ」に代えて「油受けボックス」を配置することにより油を收容することができるため、本件原告製品の金属円筒柱は「貫通型軸孔」に該当する旨を主張する。

(4)詳察したところ、前述のとおり原告製品は、モータの回転動力を利用して回転パンを自動で回転させることもその主要な特徴の1つとして製作されているといえるところ、原告製品においてモータ等の一部部品が分離された状態では、原告製品の上記のような技術的特徴が正しく表出されるとはいえない。また、原告製品を使用する一般の利用者がモータ等を任意に除去す

ることが容易であるとはいえないのみならず、そのように分離して原告製品を使用する特別な事由等も見出し難い事情等を勘案すると、原告製品のモータ等を任意に分離した状態において本件請求項1の発明の構成要素と対比することはできないと判断される(非侵害)。

これについて被告(特許権者)は不服とし、上告を提起した。

## 【判決内容】

### (1)法理

当事者が製造等をする製品又は使用方法(以下「侵害製品等」という)が特許発明の特許権を侵害するといえるためには、特許発明の請求の範囲に記載された各構成要素と、その構成要素間の有機的結合関係とが侵害製品等にそのまま含まれていなければならない(大法院2019年1月31日言渡2018ダ267252判決等参照)。侵害製品等が特許発明を利用する場合には、特許発明に対する特許権侵害に該当するが(特許法第98条)、このような利用関係は、侵害製品等が特許発明の構成に新たな技術的要素を付加するものであり、侵害製品等が特許発明の要旨を全部含み、これをそのまま利用して侵害製品等内に特許発明の発明としての一体性を維持する場合に成立する(大法院2015年6月11日言渡2015ダ204588判決、大法院2019年10月17日言渡2019ダ222782、222799判決等参照)。

### (2)判断

①本件請求項1の訂正発明の請求の範囲における文言の一般的な意味内容に基づいて発明の説明と図面を参酌すると、受け台(構成要素1)の「貫通型軸孔」は「受け台の上面中央に形成されて軸の機能を行い、回転パンの下面中央に形成された軸突起が挿入されるか、又は分離され得る孔により底が塞がっておらず開いている形状を有するもの」であり、回転パン(構成要素2)の「軸突起」は「回転パンの下面中央に形成されて軸の機能を担い、受け台の上面中央に形成された貫通型軸孔に分離可能に挿入結合する部分として突起形状を有するもの」と解釈される。本件請求項1の訂正発明の請求の範囲においては回転パン(構成要素2)の下面中央に形成された軸突起の油排出孔の具備に対しては限定していないため、その軸突起を油排出孔が形成されているものとして制限して解釈することはできない。

②原告製品の金属円筒柱は、下部ベースの上面中央に形成され、回転パンの下面中央に形成された軸突起が挿入又は分離され得る孔を有し、軸の機能を行うパイプ形態の構成要素であり、それ自体の上面と下面は開放されている形状である。

原告製品において「モータ・多角軸・多角溝」と「金属円筒柱」は機能が異なる別個の構成要素であるため、モータ等が金属円筒柱の下端に配置されている事情のみにより原告製品の金属円筒柱が底が塞がっている形状であるということとはできない。

③原告製品の金属円筒柱は、下部ベースの上面中央に形成されて軸の機能を担い、回転パンの下面中央に形成された軸突起が挿入又は分離され得る孔を備えており、底が塞がっておらず開いている形状であるため、本件請求項1の訂正発明の貫通型軸孔と実質的に同一である。原告製品は、回転パンの下面中央に形成された軸突起が下部ベースの上面に形成された金属円筒柱に挿入された場合、回転パンが下部ベース上に回転可能に設けられる。このように原告製品は、本件請求項1の訂正発明の構成要素1、2を含んでいる。

④原告製品の下部ベース又は回転パンに備えられるか又は形成されたモータ・多角軸・多角溝、多数の油排出孔は、本件請求項1の訂正発明の技術的構成に付加された新たな技術的要素であり、モータの回転動力伝達手段や油排出手段が追加されたものに過ぎない。本件請求項1の訂正発明が有する、双方向加熱方式により飲食物全体に均等に火が通るようにし、調理目的に応じて回転パンを交換して使用できる作用効果は、原告製品においてもそのまま実現され得る。

⑤上記のような事情を先の法理に照らして詳察すると、原告製品は、本件請求項1の訂正発明の請求の範囲に記載された各構成要素とその構成要素間の有機的結合関係を全部含んでおり、これをそのまま利用して原告製品内において本件請求項1の訂正発明が発明としての一体性を維持している。したがって、原告製品は、本件請求項1の訂正発明を利用し、その特許権を侵害する製品に該当する。

#### 【専門家からのアドバイス】

本件は赤外線加熱容器に関する特許発明において、その権利範囲に原告製品が属するか否かが争点となった。

本件の下級審(地方法院及び特許法院)の段階では、特許発明における「貫通型軸孔」は無効審判における訂正請求を通じて「貫通型」が付加されたという事情等を参酌し、原告製品において底が塞がっている金属円筒柱は特許発明の「貫通型軸孔」には該当しないと判断された。すなわち、特許発明の訂正による意識的除外の法理を適用し、その権利範囲を多少制限解釈したものであった。

これに対し大法院は、意識的除外に該当するかについては言及せずに、利用侵害について判断をした。大法院は、原告製品の金属円筒柱はそれ自体では底が開いている構造であるため特許発明の「貫通型軸孔」に該当し、原告製品はそれに加えて底に多角軸を付加したものに過ぎず、原告製品においても貫通型軸孔(金属円筒柱)に軸突起を挿入して回転可能に支持する特許発明の効果はそのまま具現されるため、利用侵害に該当すると判断した。

本件のような機械装置に関する発明において利用侵害が取り扱われた事例は韓国で多くはないが、利用侵害が争点になる事案においては参考に値する事例であると思われる。

## 26. 溶媒和物に関する確認対象発明が、延長された物質特許の権利範囲に属すると判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A株式会社 vs 被告 B株式会社

判断主体：特許法院

事件番号：2023ホ13438権利範囲確認(特)

言渡し日：2024年10月23日

事件の経過：確定

### 【概要】

原告の延長された物質特許に係る許可医薬品の有効成分はエドキサバントシル酸塩水和物であったところ、後発医薬品メーカーである被告は、エドキサバン遊離塩基2:1プロピレングリコール溶媒和物に変更し、これを確認対象発明として確認対象発明が原告の延長された物質特許の権利範囲に属さないという消極的権利範囲確認審判を請求した。これに対して特許審判院は認容審決をしたが、特許法院は確認対象発明のエドキサバンプロピレングリコール溶媒和物への変更は特別な困難があるとは認められないので、確認対象発明は延長された特許発明の権利範囲に属し、特許発明の権利範囲から特許権者が「プロピレングリコール溶媒和物」を除外しようとする意思があったとも認められないと判断した。

### 【事実関係】

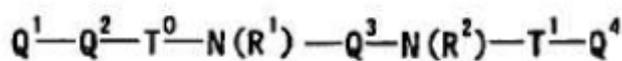
原告は、「ジアミン誘導體」を発明の名称とする発明に対して2002年6月20日に国際出願をし、2008年10月6日に特許登録を受けた。原告は2015年8月25日付でリクシアナ錠製品の医薬品許可に基づいて延長登録出願を行い、1604日の延長期間が与えられて特許発明の存続期間満了日は2026年11月10日に延長された。リクシアナ錠の有効成分はエドキサバントシル酸塩水和物であり、効能及び効果は非弁膜性心房細動患者における脳卒中及び全身性塞栓症のリスク減少、深部静脈血栓症及び肺塞栓症の治療、深部静脈血栓症及び肺塞栓症の再発リスクの減少である。

被告は、2022年10月7日、特許審判院に対し原告を相手取って確認対象発明に対する消極的権利範囲確認審判を請求しながら「存続期間が延長された特許発明の『エドキサバントシル酸塩水和物』から確認対象発明の『エドキサバン遊離塩基2:1プロピレングリコール溶媒和物』への置換の容易性が認められず、『溶媒和物』は審査段階で意識的に除外されたものなので、確認対象発明は存続期間が延長された特許発明の権利範囲に属さない」旨を主張した。特許審判院は、被告の審判請求を認容する審決をし、原告は上記審決を不服として審決取消訴訟を提起した。

特許発明の代表請求項である請求項28は、下記のとおりである。

#### [請求項28]

下記化学式1



(置換基の詳細な記載は省略)で表される化合物、その塩、又はそれらの水和物。

上記の意識的除外に関連する特許発明の出願経過について、審査官は2008年4月4日付の意見提出通知において、出願発明に対して「溶媒和物」はどのような溶媒と溶媒和物をなすものが把握できない表現であり、実施例に溶媒和物が全く記載されておらず、全ての溶媒と溶媒和物を形成することができるということが自明であると認める根拠がないので、特許法第42条第4項第1号及び第2号(サポート要件違反及び明確性違反)の規定に違反する旨を指摘した。これに対し、原告は2008年5月30日付で「溶媒和物」を「水和物」に補正しながら、このような水和物が実施例311に開示されているので、上記拒絶理由は解消されたものと料される旨の意見書を提出した。これにより、かかる意見が反映されて上記請求項のように「化合物、その塩又はそれらの水和物」により特許登録決定がされた。

特許法院において、原告は下記のように主張した。

- ① 確認対象発明のエドキサバンプロピレングリコール溶媒和物は、特許発明のエドキサバン遊離塩基をそのまま含んで製造される薬物の固体形態として、存続期間が延長された特許発明に対して有効成分、治療効果及び用途が同一であるという点では争いがなく、確認対象発明の溶媒和物は、特許発明の属する技術分野で通常の技術者が容易に選択できる薬物の固体形態に過ぎない。
- ② 特許法第95条の効力範囲を判断するにあたっては、溶媒和物がオリジナル医薬品の安全性・有効性資料を援用して生物学的同等性試験資料を提出し医薬品許可を受けるものであるという事情に基づいてみると、通常の技術者がそのような溶媒和物を固体形態の一種として容易に選択できるかという側面から変更容易性を判断すべきなのであって、固体形態の存在予測性及び製剤学的効果に基づいて物質特許の「変更容易性」を判断してはならない。
- ③ 特許発明は物質特許の権利範囲に関する判断基準が適用されるべきであって、「溶媒和物」という機能的表現を審査段階で削除したとしても活性化合物の均等範囲から特定物質形態を除外しようとする意思があったとは認められないので、確認対象発明は本件特許発明の請求の範囲から意識的に除外されたとは判断されない。

## 【判決内容】

特許法院は、まず関連法理として下記の内容を挙げた。

旧特許法(2011年12月2日に法律第11117号で改正される前のもの、以下同じ)第89条は「特許発明を実施するために他の法令の規定により許可を受け、又は登録等をしなければならず、その許可又は登録等(以下「許可等」という)のために必要な有効性・安全性等の試験により長期間を要する大統領令で定める発明である場合には、第88条第1項の規定にかかわらず、その実施することができなかった期間について5年の期間までその特許権の存続期間を延長することができる。」と規定し、薬事法等による許可等を受けるために特許発明を実施することができなかった期間だけ特許権の存続期間を延長する制度を置いている(大法院2017年11月29日言渡2017フ882,899判決等を参照)。上記条項における「長期間を要する大統領令で定める発明」の1つとして旧特許法施行令第7条第1号は、特許発明を実施するために旧薬事法(2007年4月11日に法律第8365号で改正される前のもの)第26条第1項又は第34条第1項の規定により品目許可を受けなければならない医薬品の発明を挙げている。

一方、存続期間が延長された特許権の効力に対し、旧特許法第95条は「その延長登録の理由になった許可等の対象物(その許可等において物について特定の用途の定めがある場合には、その用

途に使用される物)に関するその特許発明の実施行為にのみ及ぶ。」と規定している。特許法は、このように存続期間が延長された特許権の効力が及ぶ範囲を規定することで、請求の範囲を基準とせず「その延長登録の理由になった許可等の対象物に関する特許発明の実施」と規定しているだけであることから、**許可等の対象「品目」の実施に制限してはいない。**

このような法令の規定と制度の趣旨等に照らしてみると、存続期間が延長された医薬品特許権の効力が及ぶ範囲は、特許発明を実施するために薬事法により品目許可を受けた医薬品に対し、**特定疾病に対する治療効果を奏すると期待される特定の有効成分、治療効果及び用途が同一であるか否か**を中心に判断すべきである。特許権者が薬事法により品目許可を受けた医薬品に対し、特許侵害訴訟で相手方が生産等をした医薬品(以下「侵害製品」という)が薬学的に許容可能な塩等において違いがあるとしても、発明の属する技術分野において通常の知識を有する者(以下「通常の技術者」という)であれば容易にこれを選択することができる程度であるに過ぎず、人体に吸収される有効成分の薬理作用によって示される治療効果や用途が実質的に同一であるのであれば、存続期間が延長された特許権の効力が侵害製品に及ぶと判断すべきである(大法院2019年1月17日言渡2017ダ245798判決参照)。

続いて特許法院は、確認対象発明は許可対象医薬品に対し溶媒和物で違いがあるが、有効成分がエドキサバンで同一であり、有効成分による治療効果や用途も実質的に同一で、通常の技術者がある変更された溶媒和物を容易に選択することができることから、確認対象発明は存続期間が延長された本件特許発明の保護範囲に属すると判断した。その具体的な判断根拠として、特許法院は下記の内容を挙げた。

- ① 通常、医薬化合物は医薬品に含まれる最終形態である主成分が「遊離形態」の化合物である場合もあるが、**塩、溶媒和物、水和物、共結晶等の多様な固体形態**で用いられる場合も多いところ、それぞれの固体形態については有効成分は同一であるものの溶解度、溶出速度、バイオアベイラビリティ(生物学的利用能)、安定性等はそれぞれ異なって示されることから、製剤学的に望ましい物理化学的性質を有する薬物の固体形態を見出すために、通常、塩及び結晶多形等のスクリーニングスが行われている。上記のようなスクリーニングス手順を通じて特定固体形態が医薬品に適した「主成分」として最終的に選択されても、特別な事情がない限り、**生体内に吸収されて薬効を発現するのは遊離形態の医薬化合物**である。
- ② 特許発明は、このような固体形態の種類を単に羅列しているのではなく、有効成分の代案的固体形態として「塩」とは区分して「溶媒和物」について別途に説明していることから、**直接的に溶媒和物固体形態への変更を提案している。**
- ③ 「プロピレングリコール」は1970年後半に医薬品の溶媒和物として報告されて以来、優れた物理化学的特性を有する溶媒和物が得られるということが何度も報告されているという点、プロピレングリコール溶媒和物は、医薬品の最初の許可だけでなく、後発走者のジェネリック医薬品に対しても活用された事例がある溶媒和物形態であるという点、確認対象発明は許可対象医薬品の有効性・安全性に関する許可資料を一部援用して生物学的同等性試験資料として品目許可を受けることができる医薬品に該当すると認められるという点を考慮すると、通常の技術者は審決当時、エドキサバンの代案的固体形態としてエドキサバンプロピレングリコール溶媒和物を選択するのに特別な困難がないと判断するのが妥当である。

また、特許法院は、原告が特許発明の出願過程で特許発明の権利範囲から確認対象発明の「エ

ドキサバンプロピレングリコール溶媒和物」を除外しようとする意思が存在したとは認め難いと判断した。特許法院の具体的な判断根拠は、下記のとおりである。

- ① 特許発明は新規の化合物を提供するもので、保護を受けようとする事項は医薬活性を有する化合物としての物質特許である。医薬分野で有効成分に対する最適な形態を探索することが周知・慣用的に行われており、塩、溶媒和物等は有効成分化合物が医薬として薬効を十分に発現することができるように製剤化過程で変形させた代案的な主成分形態として広く活用されてきている。理論的に存在可能な全ての塩や溶媒和物に関する実施例を物質特許の出願当時全て記載することは現実的に困難なので、医薬業界では具体的な実施例が記載されていなくても、「化学式Iの化合物」に加えて「医薬的に許容可能な塩」、「それらの溶媒和物」のような機能的表現を並列的に記載してきた。
- ② 審査官の「どのような溶媒と溶媒和物をなすのか把握できず、実施例からも、その種類が確認されない」という拒絶理由は、「溶媒和物」に該当し得る溶媒の技術的範囲を確定できず、実際にどのような溶媒和物が製造されるか把握できないという趣旨で拒絶理由を通知したものと理解される。
- ③ 以上を考慮すると、i)拒絶理由に対応して許容される「溶媒」の文言範囲を物質特許の出願段階でどの範囲まで特定又は限定しなければならないかも不明確である点、ii)特許発明の明細書で実行可能な溶媒和物の全ての実施例を記載するのは現実的に困難である点、iii)物質特許である化学式Iの化合物を請求の範囲に明示しており、その溶媒和物及びその存在の可能性はよく知られているので「可能な全ての溶媒和物」を権利範囲から除外したとは認め難い点、iv)原告としては物質特許である化学式Iの化合物を権利化するのに困難がなく、むしろ審査官の拒絶理由に応じない場合に進行し得る拒絶決定不服及びその後の手続進行による登録の遅れに代えて、迅速な権利化のために実施例311から確認される「水和物」に補正したと見られる点等に照らしてみると、エドキサバンの溶媒和物を意識的に除外したものと断定し難い。

以上により、特許法院は、確認対象は存続期間が延長登録された特許発明の保護範囲に属すると判断した。

### 【専門家からのアドバイス】

過去に大法院は、後発医薬品メーカーの塩変更医薬品が、延長された物質特許の権利範囲に属するか否かが争われた事案において、先発医薬品と後発医薬品において**有効成分、治療効果及び用途**が同一であるか否かを中心に判断すべきであり、後発医薬品における変更が容易であるか否かを追加で検討すべきであるという判断基準を提示している(大法院2019年1月17日言渡2017ダ245798判決)。

本件では、後発医薬品メーカーの溶媒和物に対して上記の塩変更医薬品に関する判断基準が適用された上で、変更の容易性が争点になったところ、特許法院は変更の容易性を肯定した。加えて本件では、特許発明の審査過程で「溶媒和物」という用語に対して明確性要件及びサポート要件が指摘されて請求項から削除されたという事情が意識的除外に該当するかが争点になったが、特許法院は意識的除外に該当するとは認めなかった。すなわち特許法院は、物質特許に関する活性化合物の発明がなされてきて以来、多様な固体形態が研究されることが業界の実情であることに鑑みて、このような多様な固体形態に対して物質特許の効力を認めるべきであるという趣旨で判断したものと考えられる。

本件で上記のような結論に至った特許法院の判断根拠は、今後、後発医薬品の固体形態に対する紛争事案で参考にできるであろう。

27. 同一特許における無効事件と権利範囲確認事件で特許権者による請求の範囲の解釈の主張が異なるという事情のみでは、禁反言の原則又は信義則に違反するとは認められない

### 【書誌事項】

当事者：原告(特許権者、審判請求人) vs 被告(被請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2023 ホ 11593 権利範囲確認(特)

言渡し日：2023年11月30日

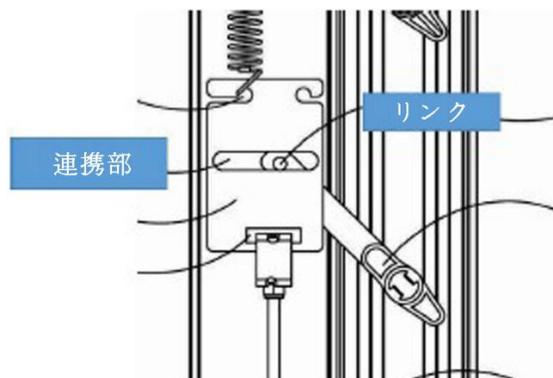
事件の経過：審決取消(その後上告棄却で確定)

### 【概要】

特許権者が無効審判では請求項の「連携部」を長孔形態だと主張して特許の有効性を主張したが、権利範囲確認審判では長孔形態でない円形まで権利範囲に属すると主張したことに対して、禁反言の原則及び信義則に違反するかが争われた。法院は特許の出願過程で公示される補正や意見陳述とは異なり、特許登録後の他の訴訟過程での主張にまで禁反言の原則及び信義則をそのまま適用することはできないと判示した。

### 【事実関係】

原告の本件特許は、建築物の室外機室に設けられる換気窓のアクチュエータ装置に関するもので、争点になった構成は、請求項1の「リンクが連携部と遊動性があるように締結される駆動体」という構成である。本件特許明細書には上記構成の一実施例として、下記図のように長孔形態の連携部に上下方向の寸法がそれより小さいリンクが挿入されて上下左右にある程度動けるように締結された構造が提示されている。



<本件特許の図3:「リンクが連携部と遊動性があるように締結される駆動体」の一実施例>

本件(権利範囲確認審判)に先立って進められた無効審判事件では、本件の原告(特許権者)は、「リンクが連携部と遊動性があるように締結される駆動体」という構成の意味について「リンクが長孔形態の連携部内側を往復して動く構成」と説明して、先行発明との差異点を主張し、有効性を主張した。

一方、本件(権利範囲確認審判)において被告が実施する確認対象発明は、連携部が長孔形態ではなく円形である。これについて被告は、原告が無効審判事件では上記争点構成の意味について連携部が長孔形態であることを意味すると主張しているにもかかわらず、権利範囲確認審

判事件では円形の連携部まで権利範囲に含まれると主張するのは禁反言の原則及び信義則に違反して許容されないと主張した。

## 【判決内容】

### 「リンクが連携部と遊動性あるように締結」部分の解釈

#### (1) 関連法理

特許発明の保護範囲は、請求の範囲に記載されている事項により定められる(特許法第97条)。ただし、請求の範囲に記載されている事項は、発明の説明や図面等を参酌してこそ、その技術的な意味を正確に理解することができるので、請求の範囲に記載されている事項はその文言の一般的な意味を基礎としながらも、発明の説明や図面等を参酌してその文言で表現しようとする技術的意義を考察した後、客観的・合理的に解釈すべきである。しかし、**発明の説明や図面等を参酌したとしても、発明の説明や図面等の他の記載により請求の範囲を制限又は拡張して解釈することは許容されない**(大法院 2012.12.27.言渡 2011 フ 3230 判決、大法院 2019.10.17.言渡 2019 ダ 222782,222799 判決等参照)。

#### (2) 解釈

本件で争点になる「リンクが連携部と遊動性あるように締結」されるという構成の部分は、リンクと連携部の具体的な形状や結合構造を描写するというよりはリンクが連携部に締結された状態でリンクと連携部の機能的状態(遊動性がなければならない)を表現している。辞書において「遊動」は「あちこち動き回る」又は「自由に動く」を意味するので、「リンクが連携部と遊動性あるように締結」されることは文言自体の一般的な意味によりリンクが連携部に対して動くことができない固定された状態で締結されるのではなく、あちこち動いて相対位置を移動することができるように締結されるものと解釈されることができる。このような機能的状態を満たすリンクと連携部の具体的な形状や構造は無数に多いものであるところ、本件特許発明における発明の説明及び図面にはこのような機能的状態を満たすリンクと連携部の具体的な構造に関する一実施例として、左右に長く形成された長方形形態の楕円体連携部と上記楕円体連携部の上下間隔より小さい直径を有する円形のリンク結合構造を提示している。

その一方で、本件特許発明の明細書には、上述の[図 3]の実施例とは異なる**第 2 実施例**も提示している<sup>6</sup>。

**結局、本件特許発明の発明の説明と図面等を参酌すれば、本件請求項 1 の発明において「リンクが連携部と遊動性あるように締結」されるようにする構成は、アクチュエータの張力荷重が遠心連動体の回転トルクに力を直接伝達せずに、駆動体の連携部を通じて遠心連動体のリンクに動力を間接的に伝達できるようにする技術的意義を有するという点が把握できる。さらに、上記構成がこのような技術的意義を有するためには、リンクが連携部に締結された状態でリンクが連携部と完全に固定されずに連携部の動きに応じてリンクが連携部内で相対運動(回転運動を含む)することができるように連携部とリンクの間に間隙又は遊隙が存在すれば足り、必ずしも図 3 の実施例のような長い長孔の連携部とリンクの形状と結合構造を有しなければならないわけではない。**

<sup>6</sup> 本件特許明細書には、第2実施例として、「上記で説明された駆動体(10)は、連携部(8)が形成し形状記憶スプリング(2)の先端で固定手段によって結合された駆動体(10)と、連携部(8)が形成しバイアススプリング(3)の先端と結合した駆動体(10)とに各々分かれて分離された形態で備えて形状記憶スプリング(2)とバイアススプリング(3)の各々の連携部(8)がリンク(6)に遊動性あるように結合されても同一の仕事を行うことができる」と記載されている。

以上を総合すれば、本件請求項1の発明の「リンクが連携部に遊動性あるように締結」されるようにすることは、「リンクが連携部に締結された状態でリンクが連携部と完全に固定されずに連携部の動きに応じてリンクが相対運動することができるように**連携部とリンクとの間に間隙又は遊隙が存在する状態で締結されるようにする**」という意味に解釈することが妥当である。

## 被告の禁反言又は信義則違反の主張に対する判断

### (1) 関連法理

民事訴訟法第1条第2項は、「当事者と訴訟関係人は、信義に従い誠実に訴訟を行わなければならない。」と規定しているところ、民事訴訟手続でも信義則が適用されなければならない。訴訟手続上、当事者一方が一定の主張を提出する等の訴訟行為をし、相手方当事者がそのような行為を信頼してそれを前提にその訴訟上の法的地位を決定した後に、信頼を提供した当事者が従前の見解と矛盾する挙動をしてきた場合、仮にそのような挙動を容認することになれば相手方の訴訟上の地位が不当に不利になり得るところ、かかる訴訟手続において当事者の矛盾した主張が手続の安定性を損ない訴訟手続を濫用するものと判断されるときには信義則が適用され得る。

しかしながら、民事訴訟において当事者は自身の利益を守るために可能なあらゆる法的主張を提出できるのが原則であり、特に証拠調べの結果に合わせて陳述や主張を変更する必要性が生じたりもするので、当事者が自らある訴訟行為をした後にこれを取消・変更することを許容する必要がある、**自白の拘束力(民事訴訟法第288条)**や**時機に後れた攻撃・防御方法(民事訴訟法第149条)**に該当しない以上、**弁論終結時まで争点に対する見解を変更することができるので、実体的真実発見という民事訴訟の目標と調和をなすためには、訴訟上の矛盾した主張に対して信義則を適用するのはできるだけ慎重である必要がある。**

したがって、信義誠実の原則に違反するという理由で当事者の訴訟上の主張を許容しないといえるためには、その主張と関連して相手方に信義を供与したか、客観的に判断して相手方が信義を有するということが正当な状態になればならず、このような相手方の信義に反して矛盾した主張をすることが正義の観念に照らして容認されることができない程度の状態に至らなければならない。

このような法理は民事訴訟法を準用する行政訴訟手続でもそのまま適用される。

### (2) 検討

上記法理に基づいて検討してみると、被告の主張のように、原告が同一の特許に関する従前の無効事件でしていた請求の範囲の解釈の主張に対してその内容と範囲を異にする主張を後続の権利範囲確認事件でしたという事情のみで、禁反言の原則又は信義則に違反する行為と認めることはできない。その具体的な理由は下記のとおりである。

①従前の無効事件において、両当事者は、各々自身の立場で請求の範囲の解釈と関連して自身に有利な法律的主張をしたのに過ぎず、原告が無効事件においてした請求の範囲の解釈に関連した主張が今後その請求の範囲の解釈を超える範囲に関しては権利行使をしないという旨の信義を相手方に供与したものと認めるだけの事情はない。さらに、原告がした請求の範囲の解釈に関連する主張が正当なものとして被告が信頼したとか、原告が請求の範囲の解釈に関して見解を変えないであろうという点に関して被告が正当な信頼を有するようになったと認める根拠もない。

②同一の当事者が同一の特許権に対して無効事件と権利範囲事件とでその請求の範囲の解釈

を異なって主張することは適切でないという点は確かにある。しかしながら法院は、訴訟における請求の範囲の解釈に関する当事者の主張に拘束されないところ、特許権者が無効事件と侵害事件とで請求の範囲の解釈に関して異なって主張したという事情のみで信義則に違反して許容されないと判断するならば、従前の訴訟での原告の主張に事実上拘束力を認める結果となり、妥当ではない。

③特許権者が侵害訴訟等において出願過程での請求の範囲の補正や開陳又は特許登録後の訂正手続等によって意識的に除外する意思を表明したと矛盾して広い範囲の権利範囲を主張することが禁反言の原則により許容されない場合はあるが(出願経過禁反言の原則、大法院 2017.4.26.言渡 2014 フ 638 判決、大法院 2018.8.1.言渡 2015 ダ 244517)、訴訟の過程で当事者の特定の請求の範囲の解釈の主張が自身の請求の範囲の解釈の主張を超える部分を特許権の権利範囲から意識的に除こうとする対世的意志の表示であると断定することはできないだけでなく、また、出願経過禁反言の重要な理論的根拠のうちのの一つは、審査過程及び訂正手続等が特許権の保護範囲を公示していることから特許侵害回避のために審査経過等を信頼した者の信頼を保護しなければならないという点であるところ、訴訟過程での特許権者の主張にこのような信頼が付与されたり、訴訟過程での特許権者の主張が特許権の保護範囲を公示する役割をすると認める根拠もないので、訴訟手続での当事者の主張に出願経過禁反言の原則をそのまま適用することはできない。

### (3) 小結論

したがって、先に述べた請求の範囲の解釈に代えて、本件審決が本件請求項 1 の発明の「リンクが連携部と遊動性あるように締結」という構成の意味を「遠心連動体のリンクが駆動体の連携部内で上下では少ない間隙だけ自由に相対的に移動することができ、前後では何らの制限もなしに自由に相対的に移動することができるように締結されること」(即ち、長孔形態の連携部を備えること)と解釈したことは、許容されない制限解釈に該当するので、本件審決は請求の範囲の解釈に関する法理に違反した違法がある。

### 【専門家からのアドバイス】

本判決は、特許権者がある特許の無効事件で請求の範囲の解釈の主張をした後、同一特許に対する権利範囲確認事件(又は侵害訴訟事件)でその内容と範囲を異にする主張をしたことが禁反言の原則又は信義則に違反するか否かが争点になった。本判決に対して被告は上告したが、上告審において審理不続行で棄却されて本判決は確定している。

本判決は上記争点について、特許出願過程では請求範囲の補正や意見陳述又は特許登録後の訂正手続等により意識的に除外する意思を示したことに対して出願経過禁反言の原則が適用されるが、これとは異なり、登録後の無効事件において特許権者がした請求の範囲の解釈の主張(「連携部」を長孔形態と解釈)に対してまで出願経過禁反言の原則をそのまま適用することはできないと判示し、その理由を詳細に提示した。これに加えて、上記無効事件の審決文を精査してみると、本件特許が有効と判断された理由は「連携部」を長孔形態と解釈したことが決定的な理由ではなく、他の差異点に基づいたものと理解されるところ、こうした事実関係も考慮されたものと考えられる。

これに関しては、本判決で言及されているように「原告が同一の特許に対する従前の無効事件でしていた請求の範囲の解釈の主張とその内容と範囲を異にする主張を、後続の権利範囲確認事件でしたという事情のみで禁反言の原則又は信義則に違反する行為とは認められない」とされており、法院の判断はその他の事情、すなわち具体的な事実関係により異なることがある

ものと解釈できる。したがって、従前の事件と後続の事件とで請求の範囲の解釈について異なった主張をしたという事情に他の事由が加わる場合には、禁反言の原則又は信義則に違反する行為に該当する事案もあり得るという点を誤解してはならないだろう。

## 28. 故意による特許侵害によって損害賠償が増額された特許法院判決

### 【書誌事項】

当事者：原告(特許権者) vs 被告  
判断主体：特許法院  
事件番号：2023 ナ 11276 損害賠償(ギ)  
言渡し日：2024年10月31日  
事件の経過：一部認容(上告せず確定)

### 【概要】

特許侵害による損害賠償額を算定するのにおいて、特許侵害行為が故意的であったことが認められ2倍に増額された。

### 【事実関係】

原告は、真空鍋用蓋に関する発明の特許権者である。原告は被告の下請け企業として2013年から被告に様々な台所用品を納品してきた。原告は2014年に被告が原告の特許を適用した真空鍋の生産及び販売を準備しているという事実を知るようになって以降、被告とライセンス協議をしてきたが、ライセンス料等に対する両社の見解に隔たりが大きく協議はまとまらなかった。被告は、そのような交渉途中の2015年11月から特許侵害品の生産・販売を始めた。被告は2019年6月に本件特許に対する無効審判と消極的権利範囲確認審判を請求したものの、いずれも敗訴した。すなわち、特許審判院は特許が有効であり、被告が販売した真空鍋が本件特許の権利範囲に属するという各審決を2020年12月に下し、特許法院もこれらの審決を支持する各判決を2021年7月に下し、これら審決と判決は2021年8月に確定した。本件特許を侵害する被告の真空鍋は2015年から2022年にわたって約7年間販売された。原告が被告を相手取って特許侵害による損害賠償を求める訴えを提起し、この訴訟では特許侵害による損害賠償額の算定のみが主な争点になった。

### 1 審(釜山地方法院 2023.10.4.言渡 2023 ガ合 42160 判決)の判断：1.5 倍増額

被告の侵害行為期間(2015.11.30～2022.10.31)のうち、故意侵害による増額に関する特許法第128条第8項が施行された後の期間(2019.7.9～2022.10.31)中に発生した損害額を1.5倍に増額し、被告が原告に支払わなければならない損害賠償総額を約10億ウォンと認定した。

	通常の損害賠償額 (128条4項)	故意侵害で増額された損害賠償額(128条8項)
2015. 11. 30. ～ 2019. 7. 8.	約8億4千万ウォン	約8億4千万ウォン(128条8項 施行以前のため増額なし)
2019. 7. 9. ～ 2022. 10. 31.	約1億1千万ウォン	約1億6千万ウォン(1.5倍に増額)
合計	約9億5千万ウォン	約10億ウォン

### 【判決内容】

(1)通常の(故意侵害による増額以前の)損害賠償額の算定

被告が特許侵害行為によって得た利益額に基づいて(特許法第 128 条第 4 項)損害額約 7 億 6 千万ウォンが認められ、これは下記 3 つの数字を掛け合わせて出された金額であった。

- ① 被告の侵害品売上高約 500 億ウォン
- ② 被告の利益率 7.6%
- ③ 本件特許発明の寄与率 20%

上記②の被告の利益率(7.6%)は、国税庁が告示した当該業種(金属台所容器等)の単純経費率(92.4%)を 100%から差し引いた数字である。上記③の寄与率(20%)を判断するにおいては、被告の特許侵害品において特許侵害に関連する部分は需要者の購買に及ぼす影響が大きいという点(寄与率上昇要因)、被告の特許侵害品には本件特許発明以外にも被告の 3 件の特許発明及び 1 件の登録デザインも適用されているという点(寄与率下降要因)、被告が特許侵害品の販売のためにホームショッピング広告、謝恩品提供等の販売促進努力をしたという点(寄与率下降要因)が考慮された。

## (2)故意侵害であるか否か

下記のような事情を総合して、被告の侵害行為は故意的であると判断された。

- ① 被告は、被告の下請け企業である原告との取引関係を通じて本件特許の存在を知っており、原告との本件特許発明の使用に関する協議を進めていた途中で原告の許諾なしに特許侵害品を生産・販売し始めた。
- ② 被告は、原告から特許侵害品を特定して特許権侵害中断を求める内容の通告文を受領したにもかかわらず侵害行為を継続した。
- ③ 被告は、自身が提起した特許無効審判及び消極的権利範囲確認審判が棄却された後も 2022 年 10 月まで長期間にわたり侵害行為を継続した。
- ④ 被告は、2019 年 6 月頃作成された弁理士意見書に基づいて本件特許が無効になると考えていたので故意でないとは主張しているが、本意見書は被告が 2019 年 6 月に本件特許に対して無効審判を提起する直前になって作成されたもので、それよりはるか以前の 2015 年 11 月から継続的に行われた被告の侵害行為は本件特許が無効であるという点を信頼して行った行為であるとは認め難い。

## (3)故意侵害による増額の水準

被告の侵害行為期間(2015.11.30～2022.10.31)のうち、故意侵害による増額に関する特許法第 128 条第 8 項が施行された後の期間(2019.7.9～2022.10.31)に発生した損害額を 2 倍に増額し、このような増額判断の基礎となった主要事実は下記のとおりである。

- ① 原告は被告の下請け企業の地位で 2013 年から様々な製品を被告に納品してきた点、社員数(原告 9 人/被告 263 人)や売上高(2022 年基準で原告約 20 億ウォン/被告約 940 億ウォン)等で両社の規模がかなり異なる点等を考慮すると、被告は原告に対して取引関係の側面及び経済的側面で**優越な地位**にあった。
- ② 被告は、本件特許侵害に関する**確定的な故意**を有する状態で、かつ、被告の侵害行為により**原告に損害が発生することを明確に認識**した状態で、侵害行為を継続した。
- ③ 特許無効及び権利範囲確認審判に関する判決が確定した 2021 年 8 月以降、被告は販売され

た侵害品の一部を回収したが、これは被告の自発的な被害回復努力の一環というよりは原告の要請によってなされたものであるという点、当該判決確定後も 2022 年 10 月まで販売行為を継続していたという点等を総合してみると、被告が被害救済のために十分な努力をしたとは認め難い。

以上の①～③を総合すれば、被告が原告に支払うべき損害賠償額は約 8 億 5 千万ウォンである。

	通常の損害賠償額 (128 条 4 項)	故意侵害で増額された損害賠償 額(128 条 8 項)
2015. 11. 30. ～ 2019. 7. 8.	約 6 億 7 千万ウォン	約 6 億 7 千万ウォン(128 条 8 項 施行以前なので、増額なし)
2019. 7. 9. ～ 2022. 10. 31.	約 9 千万ウォン	約 1 億 8 千万ウォン(2 倍で増額)
合計	約 7 億 6 千万ウォン	<b>約 8 億 5 千万ウォン</b>

### 【専門家からのアドバイス】

本判決は、故意侵害による損害賠償の増額規定(特許法第 128 条第 8 項、3 倍まで増額可能)が施行されて(2019 年 7 月 9 日)以降、当該規定を適用して損害賠償を増額した最初の 2 審(特許法院)判決である。なお、現在、2024 年 8 月 21 日付で施行された改正特許法により、増額の範囲が 5 倍まで拡張されている。

#### (1)損害賠償額が増額され得る「故意」侵害かどうかの判断について

被告は原告との長い間の取引過程で原告から本件特許発明に関する説明を聞いてきており、本件特許に関して原告とのライセンス交渉を行っている途中で、未だ合意がなされていないにもかかわらず特許侵害行為を開始したという点が、故意侵害が認められた主要な根拠となったと考えられる。

#### (2)損害賠償額を「何倍」に増額するかの判断について

原告・被告間の長い間の取引関係やライセンス交渉の過程等に照らして被告が認識した故意の程度が相当に高いという点、原告・被告間の会社の規模の差や下請け関係等に照らして被告が原告に対し優越な地位にあったという点が、増額倍数を高めるのに主に寄与したと考えられる。

#### (3)損害賠償の増額規定(特許法第 128 条第 8 項)施行日(2019.7.9.)を跨いで特許侵害行為が継続した場合、当該規定をいかに適用するか

本規定の施行日である 2019 年 7 月 9 日以降に行われた特許侵害行為に対して当該規定が適用され、その施行日前に既に終了した特許侵害行為に対しては、当該規定が適用されない。ところが、施行日前に開始された特許侵害行為が施行日を過ぎても続いていた場合、当該規定をどのように適用すべきかについて韓国国内での論争があった。この論争は 2019 年 7 月 9 日施行特許法附則第 3 条の「第 128 条第 8 項の改正規定は、この法律の施行後に最初に違反行為が発生した場合から適用する」という文言の解釈に関連して発生した。これに関して、これまで、下記の 2 つの対立する立場の判決が混在していた。

- ① 施行日以降に行われた特許侵害行為により発生した損害については当該規定を適用し、(当該期間の侵害行為が故意であれば)それにより損害額を増額するものとして判断した判決(本件 1 審判決)
- ② 当該規定を全く適用できないという立場を取った判決[ソウル中央地方法院 2022.5.13 言渡 2019 ガ合 548175 判決、ソウル中央地方法院 2021.10.29 言渡 2018 ガ合 579509 判決、ソウル中央地方法院 2023.7.13 言渡 2022 ガ合 507921 判決、特許法院 2024.9.26 言渡 2023 ナ 10938 判決]

すなわち今回の特許法院判決は①の立場を取った最初の 2 審確定判決であるという点で意味が大きい。

一方、2024 年 8 月 21 日に施行された改正特許法では増額の範囲が 5 倍に拡張されたところ同法附則(第 2 条)では「最初に」という文言を削除して「第 128 条第 8 項の改正規定は、この法律の施行後に発生する違反行為から適用する。」とのみ規定して、その立法の趣旨が①であることを明確にしている。このような 2024 年 8 月 21 日施行特許法及び今回の特許法院判決は、特許権者に対する権利保護を一層強化する契機になると考えられる。

## 29. 独占的通常実施権を認めず、複数の知的財産権侵害による損害額を算定する際には各知的財産権侵害ごとにその損害額を算出すべきであるとした事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 vs 被告

判断主体：大法院

事件番号：2023 ダ 280358 技術料等

言渡し日：2024 年 10 月 25 日

事件の経過：破棄差戻し

### 【概要】

原告は、コンクリートブロックに関連する複数の知的財産権(特許権、デザイン権、商標権、ノウハウ)について訴外人から実施許諾を受け、特許権、デザイン権、商標権については後に専用実施権も取得した。原告は被告に上記知的財産権に対する再実施権を許諾し、被告実施分について所定の技術料を受け取る契約を締結した。その後、原告は被告が技術料の一部を支払わなかったという理由で契約を解約し、解約前の期間については未払いの技術料の支払いを求め、解約後の期間については専用実施権及び独占的通常実施権の侵害による損害賠償額の支払いを求める訴えを提起した。1 審と 2 審は原告の請求をほぼ認容した。しかし大法院は、原告に独占的通常実施権が認められない点、複数の知的財産権侵害に基づいた損害賠償額の算定においては各知的財産権ごとに損害額を算定しなければならない点等の理由から原審(2 審)判決を破棄して事件を 2 審(特許法院)に差し戻した。

### 【事実関係】

原告は 2003 年 4 月頃、訴外人との間で、特定のコンクリートブロックとそのブロックの製造に用いられる金型等の道具(以下「本件製品」)に関する技術ノウハウと 2 件の特許権(以下「特許権 1」及び「特許権 2」)、デザイン権(以下「デザイン権 1」)、商標権(以下「商標権 1」)を用いて原告が本件製品を国内で製造・販売することができるようにするライセンス契約を締結した。この契約には、原告が国内の第三者にサブライセンスを許諾することもできるようにするとともに、国内で第三者による上記特許権、デザイン権の侵害が発見された場合、原告がその侵害を止める措置をとらなければならないという内容が含まれていた。上記特許権 1、特許権 2、デザイン権 1、商標権 1 について、原告は訴外人から 2013 年 7 月に専用実施権を取得した。一方、原告は 2005 年 6 月 6 日、被告が本件製品を国内で製造・販売することができるようにし、本件製品の純売上高に各製品ごとの技術料率を乗じて算定した技術料を原告に支払うこととする契約(以下「本件契約」)を締結した。この契約は 2011 年 6 月 15 日が満了日であり、両当事者の合意によって延長が可能であると規定されていたが、2011 年 6 月 15 日以降、原告と被告のいずれも契約延長や終了に関する明示的意志表示をすることなく、被告は本件製品の製造・販売を継続して原告に対し本件製品の技術料算出書を送付して技術料を支払った。一方、原告は、2015 年 2 月 10 日、被告に技術料の一部未払いを理由に本件契約の解約を通知した。被告は 2005 年 6 月 6 日から 2015 年 2 月 10 日の間に本件製品を製造・販売して得た売上のうちの一部を原告に知らせておらず、2015 年 2 月 11 日以降も継続して本件製品を製造・販売した。原告は、2015 年 2 月 10 日の契約解約時までの技術料のうち未払いの約 2 億 6 千万ウォン、またそれ以降の製造・販売分については原告の本件製品に対する独占的通常実施

権及び特許権 1、特許権 2、デザイン権 1、商標権 1 の各専用実施権の侵害に対する損害賠償として約 3 億 6 千万ウォンの支払いを求める本件訴えを提起した。

### **1 審(大邱地方法院 2020 年 12 月 17 日言渡 2018 ガ合 203887 判決)の判断:原告の請求を全て認容**

本件契約は 2011 年 6 月 15 日に終了することが原則であったところ、期間を経過した後も原告は被告に特に契約解約の意思表示をしておらず、被告も継続して本件製品を製造・販売して原告に技術料算出書を送付していたため、本件契約は暗黙的に更新されていた。本件契約は 2015 年 2 月に原告による契約解約の意思表示によって解約された。被告は原告が求める技術料未払い分の約 2 億 6 千万ウォンを支払う義務がある。契約解約後の被告による本件製品の製造・販売行為は原告の本件製品にかかる独占的通常実施権及び特許権 1、特許権 2、デザイン権 1、商標権 1 の各専用実施権を侵害するものであり、同侵害による原告の損害額は、本件契約上の技術料相当額である約 3 億 6 千万ウォンと定める。

### **原審(特許法院 2023 年 8 月 24 日言渡 2021 ナ 1039 判決)の判断:1 審と類似。原告の請求をほぼ認容**

1 審と類似の論理により、2015 年 2 月の原告による契約解約前の期間については技術料未納分の支払い義務、それ以降の期間については専用実施権及び独占的通常実施権侵害による損害賠償支払い義務が被告にあることを認めた。ただし、控訴審における原告の請求趣旨の拡張によって、技術料未納分は約 3 億 9 千万ウォン、損害賠償額は約 5 億 8 千万ウォンに増加した。

一方、契約解約後に侵害された権利のうち、特許権 1 については請求項の一部の構成要件を満たさないため非侵害であると判断され、特許権 2 については進歩性が認められず無効となることが明白であるとの理由から侵害が認められなかった。残りの権利であるデザイン権 1 と商標権 1 の各専用実施権及び本件製品にかかる独占的通常実施権についての侵害だけが認められた。

侵害による損害額を算定するにおいて、本件は損害が発生したことは認められるものの、その損害額を証明するために必要な事実を明らかにすることが極めて困難なケースに該当するとの理由から裁判部の裁量によって相当の損害額を定めたところ(商標法第 110 条第 6 項)、セメント分野の一般的な限界利益率(45%前後)が本件契約で定めた技術料率(純売上高の 5%~7%)よりはるかに高いという事情等に照らすと、損害額は原告の請求額を超えることが明らかであると判断し、本件契約上の技術料に基づいた原告の請求金額(約 5 億 8 千万ウォン)をそのまま認めた。

#### **【判決内容】**

##### **(1)独占的通常実施権に関して:否定**

独占的通常実施権は、特許権等を対象にした権利に過ぎず特定の製品を対象にする権利ではないため、特定の製品を独占的に製造・販売できる権利について独占的通常実施権という表現を用いるのは不適切である。仮に、原告が侵害を受けたという独占的通常実施権を「本件製品に係る特許権等を独占的に実施できる権利」と理解したとしても原告がそのような独占的通常実施権を有しているかは不明である。原告と訴外人との間の契約には、訴外人が国内において原告以外の者に対して本件製品にかかる特許権等の通常実施権を許諾することはできないとの明示的内容がなく、訴外人が原告に対して暗黙的に独占的通常実施権を許諾したと解するほ

どの事情もないためである。

## (2)損害賠償額の算定に関して:原審判断を破棄

債権者が同一の債務者に対して複数の損害賠償債権を有しているとしても、それら損害賠償債権が発生時期や発生の原因等を異にする別個の債権である以上、これは別個の訴訟物に該当し、それら損害賠償債権はそれぞれ消滅時効の起算日や債務者が主張できる抗弁が異なり得るため、これを訴えをもって求める債権者としては損害賠償債権ごとに請求金額を特定すべきであり、法院もそれに応じて損害賠償債権ごとに認容金額を特定しなければならない、このような法理は債権者が複数の損害賠償債権のうち一部だけを請求する場合にも同様である(大法院 2007 年 9 月 20 日言渡 2007 ダ 25865 判決、大法院 2008 年 10 月 9 日言渡 2007 ダ 5069 判決等)。

原告は、本件契約解約後の被告による本件製品の製造・販売行為について、営業秘密侵害、特許権 1 の専用実施権侵害、特許権 2 の専用実施権侵害、デザイン権 1 の専用実施権侵害、商標権 1 の専用実施権侵害、独占的通常実施権侵害に関する損害賠償を請求した。しかし損害賠償額については、上記 6 つの損害賠償債権の各損害額の合計のうちの一部を請求しただけで各損害賠償請求権ごとの請求金額は特定しなかった。原審においては、釈明権を適宜行使して各侵害行為に関する損害賠償請求権ごとに請求金額を具体的に特定させうえて、各損害賠償請求権に関する具体的な根拠を審理し、各損害賠償請求権が認められるか否か、また、認められる場合は各損害賠償請求権の損害賠償額がいくらであるかを算定して判断すべきであった。しかし、原審はそのような審理や判断なしに、商標権 1 の専用使用権侵害行為として認められる損害賠償額が原告の請求金額を上回るという理由のみにより商標権 1 の専用使用権侵害行為を除く残りの侵害行為に関する損害賠償額は具体的に算定しなかった。そのうえ原審は、原告の独占的通常実施権に対する被告の侵害については漠然と被告が原告の独占的通常実施権を侵害したと認めているだけで具体的にどのような権利に関する独占的通常実施権を侵害したのかも明らかにしていない。このような原審の判断には、商標法第 110 条第 6 項による損害額認定、損害賠償債権ごとの請求金額の特定と算定等に関する法理を誤解して必要な審理を尽くさず、釈明権を行使しなかったことにより判決に影響を及ぼした誤りがある。

### 【専門家からのアドバイス】

#### (1)独占的通常実施権に関して

韓国の特許法(デザイン法、商標法も同様)では、日本と同様、実施権の種類として専用実施権(特許法第 100 条)、通常実施権(特許法第 102 条)の 2 つを規定している。特に通常実施権に関しては、当事者間で通常実施権を与え、第三者に通常実施権を与えない不作為義務を負うことを明示的又は暗黙的に約定することが可能であり、これは一般に「独占的通常実施権」と言われている(大法院 2020 年 11 月 26 日言渡 2018 ダ 221676 判決)。第三者が独占的通常実施権の存在を知らずながら違法に当該発明を実施して独占的通常実施権者の利益を害した場合には不法行為による損害賠償責任を負うことがある(特許法院 2018 年 2 月 8 日言渡 2017 ナ 2332 判決)。

原審は「本件製品に対する独占的通常実施権」侵害を認めたが、大法院は主に 2 つの理由により原審の判断を受け入れ難いとした。一つは、「独占的通常実施権」は特許権等を対象にした権利に過ぎず特定の製品を対象にする権利ではないため、特定の製品を独占的に製造・販売できる権利について「独占的通常実施権」という表現を用いるのは不適切であるという理由であり、もう一つは、本件において関連する契約の規定に照らしてみると、第三者に通常実施権

を与えない不作為義務に関して明示的又は暗黙的に約定したとは断定できないという理由である。

## (2)複数の権利侵害による損害賠償額の算定に関して

本文で引用したように大法院判例の見解は、債権者が同一の債務者に対して複数の損害賠償債権を有しているとしても、それらが別個の債権であれば別個の訴訟物に該当するため、損害賠償債権ごとに請求金額を特定して認容金額が特定されなければならないというものであった。しかし、本件において原告は、複数の権利(商標権 1 の専用使用権、デザイン権 1 の専用実施権等)侵害による損害賠償額を一部ずつ請求するとしながらも各損害賠償請求権ごとの請求金額を特定しておらず、それにもかかわらず原審は、商標権 1 の専用使用権侵害による損害賠償額が原告が請求した金額よりも大きいことが明らかであるとの理由から、原告の請求金額の全額を被告が支払うべき損害賠償額と認定した。大法院はこれを違法であると判断している。

本判決は、複数の知的財産権が許諾された専用実施権・独占的通常実施権者による損害賠償請求を争ったものとして、韓国での実施権許諾契約等において参考となる事例である。

### 30. 農薬として使用される化合物の結晶形発明の進歩性を認めた特許法院判決

#### 【書誌事項】

当事者：原告 A 社(特許権者) vs 被告 B 株式会社

判断主体：特許法院

事件番号：2021 ホ 4751 登録無効(特)

言渡し日：2023 年 12 月 21 日

事件の経過：上告審理不続行棄却

#### 【概要】

特許発明は、農薬として使用される化合物の結晶形に係る発明であって、溶媒の存在下で結晶成長をほぼ示さない結晶形態であることを特徴とする。被告は、特許発明の解決課題である結晶成長は当該技術分野において通常検討されるものであり、特許発明の結晶成長抑制効果は異質又は顕著なものではなく、特許発明は先行発明 1 又は 2 により進歩性が否定されると主張した。これに対して特許法院は、特許発明の化合物は結晶多形を有することが知られておらず、先行発明から特許発明の結晶形が容易に導き出されるかは不明瞭であり、特許発明の効果が先行発明から予測できる程度であると断定することはできないとし、特許発明の進歩性を認めた。

#### 【事実関係】

原告は、「ボスカリド無水物の新規結晶性改質物」を発明の名称とする発明に対し、2012 年 5 月 8 日付で特許登録を受けた。被告は、2020 年 7 月 31 日付で原告の特許発明に対し、請求項 1～請求項 4 の発明は進歩性が否定され、発明の詳細な説明により裏付けられないことを無効事由として登録無効審判を請求した。これに対して特許審判院は、「特許発明は、発明の詳細な説明により裏付けられるが、先行発明 1 又は 2 と周知慣用技術との結合により進歩性が否定される」ことを理由として被告の審判請求を認容する審決をした。原告は、これを不服とし、特許法院に審決取消訴訟を提起した。

特許発明は溶媒存在下で結晶成長をほぼ示さないボスカリド結晶形を提供することに技術的意味があるものであり、請求項 1 は次のとおりである。

#### 【請求項 1】

868、917 及び 1675 $\text{cm}^{-1}$ において特徴的な IR バンドを有する 147 $^{\circ}\text{C}$ ～148 $^{\circ}\text{C}$ において溶融する下記化学式 1 の単斜晶(monoclinic)2-クロロ-N-(4'-クロロビフェニル-2-イル)ニコチンアミド(以下「ボスカリド」)。

先行発明 1 はアニリド誘導体及び糸状菌退治のためのその用途に係る特許の公開公報であり、先行発明 2 はアמיד化合物及びアゾール基材の殺真菌性混合物に係る特許の公開公報であって、先行発明 1、2 はボスカリド化合物を開示しているが、結晶の存否に関しては開示していない。

特許法院において被告は、農薬剤形の設計において結晶成長に起因した巨大粒子を探知することは当該技術分野において通常行われることであり、特許発明の結晶成長抑制効果は異質又は顕著ではなく、特許発明は先行発明 1 又は 2 により進歩性が否定され、未完成発明に該当し、実施可能要件にも違反していると主張した。

## 【判決内容】

特許法院は、特許発明は先行発明により進歩性が否定されないと判断し、発明として完成しており、実施可能要件を満たしているとして、原告の請求を認容した。進歩性に関する特許法院の判決内容は、具体的に下記のとおりである。

まず特許法院は、関連法理として下記を提示した。

(1)発明の進歩性の有無を判断するときは、少なくとも先行技術の範囲と内容、進歩性の判断対象となった発明と先行技術との差異点及び通常の技術者の技術水準に対して証拠等の記録に示された資料に基づいて把握した後、通常の技術者が特許出願当時の技術水準に鑑みて、進歩性の判断対象となった発明が先行技術と差異があるにもかかわらず、そのような差異を克服し、先行技術からその発明を容易に発明できるかを詳察すべきである。この場合、進歩性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、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ならない(大法院 2009 年 11 月 12 日言渡 2007 フ 3660 判決、大法院 2016 年 11 月 25 日言渡 2014 フ 2184 判決等参照)。

(2)医薬化合物の製剤設計のためにその化合物が多様な結晶形態、すなわち結晶多形(polymorph)を有するか等を検討する**多形体スクリーニング(polymorph screening)**は通常行われるものである。医薬化合物分野において先行発明に公知となった化合物と化学構造は同一でありながらも結晶形態が異なる特定の結晶形の化合物を請求の範囲とする、いわゆる結晶形発明の進歩性を判断するときは、このような特殊性を考慮する必要がある。しかし、それだけで結晶形発明の構成の困難性が否定されると断定することはできない。多形体スクリーニングが通常行われる実験であることと、これを通じて結晶形発明の特定の結晶形に容易に想到できるかということは、別個の問題であるためである。一方、結晶形発明のように医薬化合物分野に属する発明は、構成だけでは効果の予測が容易ではないため、構成の困難性を判断するとき、発明の効果を参酌する必要があり、発明の効果が先行発明に比べて顕著である場合には、構成の困難性を推論する有力な資料となり得る。

結晶形発明の構成の困難性を判断するときは、結晶形発明の技術的意義と特有の効果、その発明において請求した特定の結晶形の構造と製造方法、先行発明の内容と特徴、通常の技術者の技術水準と出願当時の通常の多形体スクリーニング方式等を記録に示された資料に基づいて把握した後、先行発明の化合物の結晶多形性が知られていた又は予想されていたか、結晶形発明において請求する特定の結晶形に想到することができる教示や暗示、動機等が先行発明や先行技術文献に示されているか、結晶形発明の特定の結晶形が先行発明の化合物に対する通常の多形体スクリーニングを通じて検討され得る結晶多形の範囲に含まれるか、その特定の結晶形が予測できない有利な効果を奏するか等を総合的に考慮し、通常の技術者が先行発明から結晶形発明の構成を容易に導き出すことができるかを詳察すべきである(大法院 2022 年 3 月 31 日言渡 2018 フ 10923 判決参照)。

(3)結晶形発明の効果が先行発明の化合物の効果とは質的に異なるか又は量的に顕著な差異がある場合には、進歩性が否定されない(大法院 2011 年 7 月 14 日言渡 2010 フ 2865 判決等参照)。結晶形発明の効果の顕著性は、その発明の明細書に記載され、通常の技術者が認識又は推論できる効果を中心に判断すべきであり、仮にその効果が疑わしいときは、その記載内容の範囲を超えない限度において出願日以後に追加の実験資料を提出する等の方法により、その効果を具体的に主張・証明することが許容される(大法院 2021 年 4 月 8 日言渡 2019 フ 10609 判決等参照)。

続いて特許法院は、特許発明と先行発明 1、2 を対比し、特許発明はボスカリドの結晶形(以下「改質物 II」)であるのに比べ、先行発明 1、2 にはボスカリドの結晶の存否に関する記載がない点において差異があるとし、下記のような理由により、上記差異点は先行発明 1 又は 2 から容易に克服できないため、特許発明の進歩性は否定されないと判断した。

(1)先行発明 1、2 に開示されたボスカリド化合物は、それが固体であるか、固体であれば結晶形か無定形かが明らかになっておらず、特許発明の優先日当時、ボスカリド化合物が多様な結晶形態(結晶多形性)を有する点が知られてもおらず、特許発明の改質物 II は、先行発明 1、2 に開示されたボスカリド化合物とは相違する結晶化工程の変数を含むところ、先行発明 1、2 から特許発明を容易に導き出すことができるか明確ではない。

(2)特許発明は、溶媒の存在下で結晶成長をほぼ示さないボスカリド結晶形(改質物 II)を提供することに技術的意味があり、特許発明の明細書から改質物 II は改質物 I に比べてソルベッソ 200 の溶媒の存在下で結晶成長がほぼ示されないことが把握される。

(3)ボスカリド改質物 I、II について溶媒の存在下における結晶成長抑制効果による鑑定嘱託の結果によると、ソルベッソ 200 以外に他の溶媒(キシレン、シクロヘキサノン)でも改質物 II が改質物 I に比べて結晶成長抑制の側面において優れた効果を奏することが確認され、このような効果は改質物 I さえ開示していない先行発明 1、2 から予測できる程度ということとはできない。

(4)結局、特許発明の明細書に開示された発明の内容を既に知っていることを前提として事後的に判断しない限り、被告が提出した資料だけでは、通常の技術者が先行発明 1 又は 2 により特許発明を容易に発明することができると断定するのは難しい。

### 【専門家からのアドバイス】

医薬分野においては、医薬化合物に結晶多形が存在する場合があります、特定の結晶形の化合物の発明について特許性が争われることがある。韓国における結晶形発明の進歩性の判断に関しては、過去には効果の顕著性以外に構成の困難性を認めて進歩性を認めた事例はなかったが、本件判決文中でも引用されている 2018 フ 10923 大法院判決(2022 年 3 月 31 日言渡)では、結晶形発明の進歩性の判断時にも構成の困難性が考慮されるべきである旨を明示的に判示している。

本件判決は農薬として使用される化合物における結晶形発明の進歩性の判断例であるが、上記大法院判例と軌を一にしたものであって、結晶形発明の進歩性を判断するときは、一般的な化学発明の進歩性を判断するときと同様に構成の困難性と効果の顕著性をいずれも考慮すべきであるとしたものといえる。

本件特許法院判決においては、特許発明の化合物が結晶多形を有することが知られておらず、先行発明から特許発明の結晶形が容易に導き出されるかが不明瞭であり、効果においても特許発明の改質物 II の効果を先行発明から予測できる程度であると断定することはできないとし、特許発明の進歩性を認めている。農薬として使用される化合物の結晶形発明の進歩性の判断例として 2018 フ 10923 大法院判決が具体的な事案においてどのように適用されるかを示すものとして、実務上参考になる。

### 31. 植物エキスの調合物発明において、その効果の定性的記載及び分析方法に基づいて記載要件が満たされるとした事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告 A 株式会社 vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2023 ホ 11852 拒絶決定(特)

言渡し日：2024 年 6 月 13 日

事件の経過：確定

#### 【概要】

出願発明は美白効果を奏する植物エキス組成物に関するもので、出願明細書にはエキスが美白活性を有する旨の記載及びその効果の分析方法が記載されているだけで、効果を確認できる具体的又は定量的なデータは記載されていなかった。これに対して特許庁と特許審判院は出願明細書の記載に不備があると判断したが、特許法院は、分析方法を再現して効果を確認するのに特別な困難がない以上、記載要件を満たすために必ずしもエキスに関する実験データが明細書に具体的な数値で記載されていなければならないとはいえないとして出願発明について記載不備の拒絶理由がないと判断した。

#### 【事実関係】

原告は「皮膚のトーン向上のための植物エキスの調合物」を発明の名称とする発明について 2021 年 4 月 20 日に出願したが、2022 年 5 月 30 日、出願発明の組成物が美白化又は皮膚のトーン均一化の効果を奏すると認めるに足る客観的な根拠や資料が明細書に記載されておらずその組成物に関する効果が確認されたとは認められないため、出願発明の発明の説明は特許法第 42 条第 3 項第 1 号による要件(実施可能要件)を、出願発明は特許法第 42 条第 4 項第 1 号による要件(サポート要件)をそれぞれ満たしていないとの理由で特許拒絶決定を受けた。これに対して原告は拒絶決定不服審判を請求したが、特許審判院は、出願発明の発明の説明にエキスのメラノジェネシス等の活性低下に関する具体的なデータがなく、その記載から通常の技術者が出願発明の効果を確認するためには過度な労力が要求されるという理由で拒絶決定の理由を維持して原告の審判請求を棄却した。原告は上記審決に不服を申し立てて審決取消訴訟を提起した。

出願発明の請求項である請求項 1 は、下記のとおりである。

#### 【請求項 1】

ネイビー(ハリコット(haricot))・ビーン(navy bean)の水性(aqueous)エキス、アズキ(azuki bean)の水性エキス又はネイビービーンの水性エキス及びアズキの水性エキスを含む美白化又は皮膚トーン均一化のための組成物であって、前記組成物の皮膚への局所適用が皮膚におけるメラノジェネシス(Melanogenesis)活性を減少させ、前記皮膚は美白されるか皮膚のトーンが均一化される、組成物。

特許法院において原告は、出願発明はアズキ水性エキス等を含む組成物とこれを用いた美容方法に関するところ、出願発明の明細書にはメラノジェネシス活性の抑制を確認した実験方法とその効果が記載されているので、通常の技術者が出願発明を再現して効果を予測するのに困

難があるとは考えられず、また、このような場合において明細書に定量的な実験データが必ずしも記載されていないからといって、仮にそうであるとしても審判や訴訟手続で具体的な実験データが提出されていると主張した。

これに対し、被告特許庁は下記のとおり主張した。

出願発明は機能性化粧品発明に該当するところ、機能性化粧品発明は物質を生体に適用したときの効果をその特徴としており試験を経ずには効果を予測し難いという点で医薬用途発明と共通点があることから、医薬用途発明に関する法理が準用される。しかし出願発明の発明の説明には一部の試験結果が定性的に記載されているだけで定量的な実験データが提示されておらず、実施例 2 はネイビービーン「粉末」を対象にしたものに過ぎない。従って出願発明の発明の説明は記載要件を満たしているとはいえず、このような場合、出願日以降に提出された実験データによって明細書の記載を補完することもできない。

### 【判決内容】

特許法院は、まず関連法理として下記を提示した。

旧特許法第 42 条第 3 項第 1 号は、発明の説明はその発明の属する技術分野で通常の知識を有する者(以下「通常の技術者」という)がその発明を容易に実施することができるように明確かつ詳細に記載しなければならない旨を規定している。これは、特許出願された発明の概要を第三者が明細書だけで容易に把握できるように公開して特許権で保護を受けようとする技術的内容と範囲を明確にするためである。物の発明の場合、その発明の「実施」というのはその物を生産、使用する等の行為をいうため、物の発明において通常の技術者が特許出願当時の技術水準から見て過度な実験や特殊な知識を付加しなくても発明の説明に記載された事項によって物自体を生産しこれを使用することができ、具体的な実験等により証明されていなくても通常の技術者が発明の効果の発生を十分に予測できるならば、上記条項で定めた記載要件を満たすとみなすことができる(大法院 2021 年 12 月 30 日言渡 2017 フ 1298 判決等参照)。

続いて特許法院は、通常の技術者が出願発明の明細書に記載された事項と優先権主張日当時の技術常識に基づいて出願発明の組成物を生産して使用するのに困難がないとしたうえで、出願発明の組成物によって発揮される効果を出願発明の明細書の記載から通常の技術者が十分に予測できると判断した。その具体的な判断根拠として特許法院は下記の内容を挙げた。

- ① 明細書には「メラノジェネシス(Melanogenesis)は皮膚、毛髪及び目に色を付与する自然に生産された色素であるメラニンを生成することによるプロセスである。メラノジェネシスの抑制は皮膚が暗くなることを防いで老化と関連した暗い斑点を明るくするのに役立つ。」と記載されており、メラノジェネシス活性の減少が皮膚の美白化又は皮膚トーン均一化の効果を奏するということは出願発明の優先権主張日以前から知られている事項であるといえ、これについては当事者間に実質的な争いはない。
- ② 出願発明の明細書の識別番号[0111]はネイビービーンの水溶性エキスとアズキの水溶性エキスのいずれもメラノジェネシス活性を減少させるのに効果がある旨の結論のみを記載しており、識別番号[0115]は B16 メラノジェネシス分析方法のみを提示しているだけで具体的かつ定量的な実験データを明示してはいない。
- ③ 識別番号[0115]に記載された細胞培養と分光光度測定を用いた分析方法は、当該技術分野で基礎的な実験技術を有する者であれば容易に実施できる実験方法といえ、「ネイビービーンの水溶性エキス」や「アズキの水溶性エキス」はシロインゲンマメ粉末やアズキ粉末から得られ

た水溶性エキスであるためその生成や細胞処理において通常の技術者に困難があるとはいえない。さらに出願発明の優先権主張日当時の技術水準等を勘案すれば、本件の分析方法の過程で対照群との比較を通じて実験群の効果が有意であるかを判断するのに通常の技術者に特別な困難があるとはいえないところ、通常の技術者は過度な実験や特殊な知識を付加しなくても「ネイビービーンの水溶性エキス」と「アズキの水溶性エキス」を対象に本件分析方法を再現してメラノジェネシス活性の減少という効果を確認できるといえる。

- ④ 明細書の識別番号[0111]の記載は「ネイビービーンの水溶性エキス」と「アズキの水溶性エキス」のいずれもメラノジェネシス活性を減らすのに効果があるとの意である。原告は、出願発明の優先権主張日以前にアズキの水溶性エキス等を対象に本件分析方法を行っており、それによりメラノジェネシス活性の減少という効果を実際に確認した。先に見たとおり、通常の技術者が本件分析方法を再現して効果を確認するのに特別な困難がない以上、旧特許法第 42 条第 3 項第 1 号が定めた記載要件を満たすためにネイビービーンの水溶性エキス及びアズキの水溶性エキスに関する実験データが明細書に必ずしも具体的な数値で記載されていなければならないとはいえない。
- ⑤ 調合物である「ネイビービーンの水溶性エキス及びアズキの水溶性エキス」に関する試験は含まれておらず、出願発明の明細書にそれに関する実験結果が見当たらない。しかし、ネイビービーンとアズキはいずれもマメ科の植物で植物の分類体系上でも比較的近い関係にあり、ネイビービーンの水溶性エキスに含まれる物質とアズキの水溶性エキスに含まれる物質が互いにアンタゴナイズ作用を引き起こさないであろうことは通常の技術者に自明である。先に見たとおりネイビービーンの水溶性エキスとアズキの水溶性エキスはそれぞれ独立してメラノジェネシスの活性減少効果を奏するところ、通常の技術者であれば調合物である「ネイビービーンの水溶性エキス及びアズキの水溶性エキス」もそのような効果を奏すると予想できると思われる。

加えて特許法院は、出願発明は旧特許法第 42 条第 4 項第 1 号の要件も満たすと判断した。特許法院は、出願発明の組成物に対応する事項が発明の説明に記載されているため、出願発明は発明の説明によって裏付けられると解するのが妥当であり、美白化又は皮膚のトーン均一化の効果を奏する具体的かつ定量的な実験データが明細書に記載されていないという事情だけでこれと異なる解釈をすべきではないと判断した。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国の特許実務上、医薬発明に対しては、当該医薬発明の効果を確認できる具体的かつ定量的なデータが明細書に記載されていなければ薬理データの記載不備として拒絶又は無効となる等、明細書の記載要件が厳格に適用されている。一方、本件出願発明は化粧品発明であったところ、特許庁と特許審判院は医薬発明のような厳格な記載要件を要求して出願発明に実験データ欠如の記載要件違反があると判断したが、特許法院では出願発明の明細書に記載された効果分析方法から通常の技術者が出願発明の効果を確認することができるため実験データが明細書に必ずしも具体的な数値で記載される必要はないとして記載要件違反の拒絶理由はないと判断した。

本件のような化学分野における特許出願の審査では、発明の効果の予測が難しいとの理由で発明の効果の記載を要求し明細書の記載要件を厳格に判断する傾向があるが、本件判決は明細書の記載要件を緩和して判断した事案として今後の参考になる。

## 32. 無権利者による特許出願であることを無効事由とした無効審判において、特許を受ける権利を適法に継承した者による特許出願であると認め審判請求を却下した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(個人) vs 被告(会社)

判断主体：大法院

事件番号：2022フ10814登録無効(特)

言渡し日：2025年1月9日

事件の経過：上告棄却(原告敗訴の原審及び審決確定)

### 【概要】

被告会社は、原告が教授として在職している大学との間で換気扇の風量制御に関する研究開発契約を結び、原告は換気扇風量制御に関する発明を完成した後、**被告会社は所属職員の名義**で特許登録を受けた。その後原告は、当該特許発明は上記研究開発契約とは別途の口頭契約に基づいてなされた発明であることを主張して、当該所属職員の名義の本件特許は無権利者による出願であることを理由として無効審判を請求したが、特許審判院、特許法院、大法院のいずれも本件特許は正当に特許を受ける権利を継承した者による適法な出願であると認め、原告敗訴と結論付けた。

### 【事実関係】

原告はソフトウェア開発を業とする株式会社Gの代表理事であり、G社は2018年1月から5月までモーター制御ボードを株式会社Iに納品し、I社はこれを利用したモーターを生産して被告に納品してきた。一方、当時原告はH大学の教授としても在職中であったところ、H大学の産学協力団は被告の依頼によって2018年6月から1年間「定風量(排気側の圧力にかかわらず一定に維持される風量)換気扇研究」開発契約を締結した。当該契約によれば、H大学の産学協力団は被告から総額6千万ウォンの研究費の支給を受けて研究を行い、その研究の結果は被告の単独所有とすることにした。原告は上記の研究開発契約期間中に定風量制御方法に関する発明を完成し、2018年12月に特許出願をして2019年3月に特許登録を受けた。この特許出願は、被告会社の職員であるDの名義で行われ、特許登録後には権利者がDから被告に移転された。このような特許出願から審査、登録に至るまでの過程において原告は被告に積極的に協力した。一方、2019年5月頃から原告は、本件発明に関して特許を受ける権利の譲渡対価として6億ウォンの補償を被告に求めたが、被告がこれに応じなかったため、2020年3月頃に本件特許に対する無効審判を請求した。原告が主張した無効事由は、特許を受ける権利に関する適法な継承がないD名義の出願は無権利者による出願に該当するというものであった。

### 特許審判院(2021年7月8日審決2020ダン703)の判断：原告の審判請求却下

本件特許の発明者である原告が本件特許の権利化の過程において積極的に協力し、特に本件特許の出願人を被告会社の職員であるDとすることに特に異議を提起したことがないという事実を勘案すれば、原告は当該発明に関して**特許を受ける権利をDに暗黙的に移転**したとみられる。また、当該発明が被告との研究開発契約に基づく結果でないと認める理由もない。したがって、本件特許は正当な権利を有する者によって出願されたものである。むしろ、原告は本件発明に関して特許を受ける権利を有する者ではないので、無権利者による出願であることを理由として無効審判を請求できる利害関係人には該当しない。したがって本件無効審判請求は不

適法であり却下する。

### 原審(特許法院2022年9月28日言渡し2021ホ4232判決)の判断：原告請求棄却

特許審判院の審決と類似の理由により、本件発明に関して特許を受ける権利は研究開発契約の履行の一環として被告の意志により原告からDに適法かつ暗黙的に継承されたと判断される。

#### 【判決内容】

発明をした人又はその承継人は、特許法で定めるところにより特許を受ける権利を有する(特許法第33条第1項本文)。このような正当な権利者でない者(以下「無権利者」)が行った特許出願に対し特許権の設定登録がされれば、特許無効事由に該当する(特許法第133条第1項第2号本文)。特許法第133条第1項前文は「利害関係人(第2号本文の場合には、特許を受ける権利を有する者のみ該当する)又は審査官は、特許が次の各号のいずれかに該当する場合には、無効審判を請求することができる。」と規定しているので、特許を受ける権利を有する正当な権利者又は審査官だけが、無権利者による出願であることを無効事由とする特許無効審判において請求人適格がある。請求人適格がない者が提起した特許の無効審判請求は不適法であるので、無効事由に対し判断するまでもなくその審判請求は却下されるべきである(大法院1997年6月27日言渡し97フ235判決など参照)。

本件特許発明に関する特許を受ける権利は発明の完成と同時に発明者である原告に原始的に帰属したあと、原告と被告の暗黙的合意により被告の職員であるDに適法に移転されたので、原告は本件特許発明に関する特許を受ける権利を有する正当な権利者ではない。したがって原告は無権利者による出願であることを無効事由とした特許無効審判の請求人適格がなく、請求人適格がない原告が提起した本件審判請求は不適法であるので、本件審判請求は却下されるべきである。このような原審の結論は正当であるため上告を棄却する。

#### 【専門家からのアドバイス】

本事案は、原告である教授が所属する大学と被告会社とが研究開発契約を締結し、当該契約において研究開発の結果に対する所有権は被告会社に帰属するように約定されていたが、特許出願自体は被告会社の職員であるD名義で行われたのち、被告会社の名義に変更された経緯があり、当該権利の承継が適法になされたかについて争われている。

すなわち本事案の核心争点は「被告会社の職員であるDが本件発明に関して特許を受ける権利を原告から適法に継承したか否か」であったといえる。これに対し法院は**適法な継承であったと判断**し、それを裏付ける主な根拠として、原告が所属する大学と被告会社との間に締結された研究開発契約によれば研究開発の結果に対する所有権は被告会社に帰属するように約定していた点と、当該発明に関する(D名義の)出願、審査などの過程において原告が被告会社に積極的に協力していたという点を挙げた。

一方、本事案の中で原告は、特許出願をD名義とする代わりとして原告が被告から別途の補償を受けるという別途の口頭契約が原告と被告との間で締結されており、これに基づき被告は原告に補償をしなかったことからD名義の出願は継承原因がなく無効である旨の主張も行っている。これに関連して大法院判決は特段の判示をしていないが、特許法院は、特許を受ける権利を継承した後に譲渡対価を後日受け取るという契約は異例的であるところ、原告と被告との間にこのように異例的な形式の契約を締結するほどの特別な事情があったとは認められず、原告の主張を裏付ける証拠もないという理由で原告の主張を排斥している。

以上の点に基づき、本事案の判決では、発明者であっても当該発明を適法に継承した後は無

権利者による出願であることを無効事由とした特許無効審判の請求人適格がないという理由により審判請求を却下する判示がなされている。民間企業との協力による大学での共同研究や受託研究では権利の帰属関係が争いになりやすく、それに関する具体的事例として参考にした  
い。

### 33. 特許拒絶決定不服審判の棄却審決に対して提起する審決取消しの訴えは、共同出願人のうち一部だけでも提起することができる

#### 【書誌事項】

当事者：原告A(共同出願人のうちの1人、審判請求人) vs 被告(特許庁長)

判断主体：大法院

事件番号：2024フ10825拒絶決定(特)

言渡し日：2024年12月26日

事件の経過：上告棄却(原審確定)

#### 【概要】

特許出願に係る発明の進歩性を否定した拒絶決定不服審判の審決に対して共同出願人のうちの1人だけが審決取消しの訴えを提起した事案において、大法院は、拒絶決定不服審判で棄却審決を受けた場合に提起する審決取消しの訴えは共同出願人のうち一部が単独で提起することができるかと判示した。

#### 【事実関係】

本件特許出願は「神経精神疾患治療のための薬学的組成物」に関するもので、会社A、会社B及び大学Cの共同出願である。特許庁の審査において比較対象発明1(説明は省略)により進歩性が否定され拒絶決定となり、上記3人が審判請求人として共同して不服審判を請求したが、審判でも進歩性が否定されて棄却審決を受けた。

これに対して上記3人の名義で審決取消しの訴えを提起したが、会社B及び大学Cからの訴訟委任状の提出がなかったため、会社B及び大学Cによる提訴は不適法なものとして却下され、結局、適法な提訴は会社Aの単独によってなされたという状況になった。

審決取消しの訴えにおいて特許法院は、会社A単独による審決取消しの提訴自体は認めたものの、出願発明の進歩性がないためAの請求を棄却する判決を下し、これに対してAが上告を提起した。

#### 【判決内容】

2人以上が共同で発明した場合には、特許を受ける権利を共有する(特許法第33条第2項)。特許を受ける権利の共有には、特許法の他の規定やその本質に反しない範囲で民法上の共有の規定が適用される(大法院2004年12月9日言渡2002フ567判決等参照)。

特許法は、特許を受ける権利が共有に係る場合には合一的に確定される必要があることから、特許出願、及び特許庁の審査官の特許拒絶決定等に対する審判請求を共有者全員が共同して行わなければならない旨を規定しているが(特許法第44条、第139条第3項)、特許拒絶決定等に伴う審決取消しの訴えを共有者全員が共同して提起しなければならないかについては何ら規定を設けていない。

特許を受ける権利の共有者のうちの1人が単独で特許拒絶決定等に対する審決の取消しを求める訴えを提起しても、その訴訟において審決を取り消す判決が確定した場合には、取消しの効力は他の共有者にも及ぼし、特許審判院における共有者全員との関係において審判手続が再開され(行政訴訟法第29条第1項)、一方、審決取消請求を棄却する判決が確定して審決が維持さ

れた場合には、審決に不服を申し立てなかった他の共有者の権利に影響を及ぼさない。

しかし、特許を受ける権利の共有者全員が共同して特許拒絶決定等に対する審決の取消しを求める訴えを提起しなければならないと解する場合、共有者のうちの1人でも提訴に協力しないときには、残りの共有者が権利行使において障害を受けたりその権利が消滅してしまう等の不当な結果に至ることになる。

従って、特許を受ける権利の共有者が特許拒絶決定等に対する不服審判で棄却審決を受けた場合に提起する審決取消しの訴えは、審判請求人である共有者全員が共同して提起しなければならない固有必須共同訴訟とはいえず、特許を受ける権利の共有者のうちの1人であっても、その権利を妨害する審決があるときには、権利の消滅を防ぐために単独で審決の取消しを求めることができる。

なお、発明の進歩性の判断等に関する判示内容はここでは省略したが、出願発明の進歩性を否定した特許法院の判断が維持される結果となった。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国特許法には特許を受ける権利や特許権の共有に関連する明文規定が置かれており、特許拒絶決定に対する不服審判を請求するときには共同出願人全員が共同して審判請求を行わなければならないと規定されている一方で、その棄却審決に対する審決の取消しの訴えについては特段の規定が置かれておらず、本件はこの点について争点になっている。

民法上の共有所有の態様には共有、合有、総有の3つがあるところ、特許権や商標権等の共有はいずれに該当するであろうか。これについて韓国の特許法や商標法等には「各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡し、又はその持分を目的とする質権を設定することができず、専用実施権(専用使用権)又は通常実施権(通常使用権)を設定することができない」と規定し、「各共有者がその共有の権利に関して審判を請求するときには共有者全員が共同して請求しなければならない」等の規定があるため、民法に規定された「合有」に準ずると解釈すべきであるとする学説や下級審判決等が存在していた。

しかし韓国の大法院は、過去に商標権の共有が争点になった事件において「商標権が共有に係る場合、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡し、又はその持分を目的とする質権を設定することができず、その商標権に対して専用使用権又は通常使用権を設定することもできない等の一定の制約を受け、その範囲において合有と類似の性質を有するが、このような制約は商標権が無体財産権であるという特殊性から来ると解されるに過ぎず、商標権の共有者が必ずしも共同の目的や同業関係に基づいた組合を形成して商標権を所有すると解することはできないのみならず、商標法に商標権の共有を合有の関係とみなす明文規定もない以上、商標権の共有にも、商標法の他の規定やその本質に反しない範囲で民法上の共有の規定が適用され得る」と判示している(大法院2004年12月9日言渡2002フ567判決、事件は原審判決破棄・差戻し)。すなわち韓国の大法院は、特許権や商標権等の共有には無体財産権の特殊性に由来する制約があるとはいえども、他の明文規定がない部分については民法上の共有の規定が適用されるとの立場であるといえる。

したがって、韓国特許法第139条第3項には「特許権又は特許を受けることができる権利の共有者がその共有の権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない」という明文規定が置かれているので、特許拒絶決定に対する不服審判等の審判を請求するときには共同出願人全員が共同して審判請求を行わなければならない。その一方で、当該不服審判で棄却審決を受けた場合に提起する審決取消しの訴えについては全員が共同し

て請求しなければならないという明文規定が特許法にないため、民法上の共有の規定に基づいて、共同出願人(及び共同請求人)のうちの1人でも単独で提起することができる。

### 34. 特許発明の出願・審査過程における追加実験の結果及び自発補正を根拠として、特許発明は確認対象発明との均等関係に該当しないとされた事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告 A株式会社 vs 被告 B株式会社

判断主体：特許法院

事件番号：2023ホ12169権利範囲確認(特)

言渡し日：2024年7月25日

事件の経過：請求棄却

#### 【概要】

特許発明は高血圧治療用医薬品に関し、これに対し本件権利範囲確認審判における確認対象発明は界面活性剤としてポリソルベートを使用する等、賦形剤の成分において特許発明との差異点があった。特許法院は、本件特許の出願過程において、審査官の進歩性欠如の拒絶理由に対応するために特許権者が提出した追加実験資料に基づき、**特許発明の技術思想の核心は特定の賦形剤の組合せと、そのうちの界面活性剤であるポリソルベートの特定含量にある**とし、特許発明及び確認対象発明における課題の解決原理が同一ではないと判断した。さらに、仮に両発明における課題の解決原理及び作用効果の同一性、構成変更の容易性が認められるとしても、本件特許の出願過程において**自発補正を通じて賦形剤の成分を具体的に限定する補正**をした点、及び、自発補正後に追加実験の結果を提出して「特定の賦形剤の組合せがマシテンタン含有製剤の安定性を図る」旨の主張をした点に基づき、均等侵害の要件としての意識的除外に該当すると判断した。

#### 【事実関係】

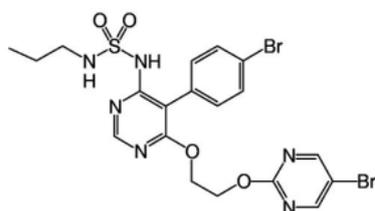
原告の本件特許発明はマシテンタンを主成分として含む安定した製薬学的組成物に関し、請求項1は次のとおりである。

#### 【請求項1】

肺動脈高血圧(pulmonary arterial hypertension)の治療に用いられ、下記成分を含有する安定した製薬学的組成物。

a)化学式Iの化合物、又はこの製薬学的に許容される塩、溶媒化合物若しくは水和物、

[化学式I]



b)微細結晶性セルロース(microcrystalline cellulose)とラクトース水和物により構成された充填剤(filler)、

c)ナトリウムデンプングリコレート、又はナトリウムデンプングリコレートとポリビニルピロリドンとの組合せにより構成された分解剤、

d)製薬学的組成物の全重量に基づき、**重量で最大0.1～3%の量のポリソルベート**により構成された界面活性剤、

f)マグネシウムステアレートにより構成された潤滑剤。

被告が実施する確認対象発明は、上記c)の崩解剤(分解剤)としてナトリウムデンプングリコレート、又はナトリウムデンプングリコレートとポリビニルピロリドンとの組合せの代わりに**クロスカルメロースナトリウム**を使用し、上記d)の界面活性剤として最大0.1～3重量%の量のポリソルベートの代わりに**0.1～3重量%のポロクサマー**を使用する点において差異がある。

一方、原告は、本件特許の出願当時、請求項1にマシンタンと4種類の機能を有する賦形剤を記載していたが、自発補正を通じて各賦形剤を具体的成分及び含量に限定した(請求項1におけるb)～f)成分の構成に該当し、このうちd)成分の界面活性剤をポリソルベートに限定する補正を含む)。その後、先行発明により進歩性がない旨の拒絶理由を受けた後、各賦形剤の成分及び含量を上記請求項1のように限定し、特許決定を受けた。

本件権利範囲確認審判の審決取消訴訟において原告は、特許発明の課題の解決原理はポリソルベートに代表される界面活性剤を全体のうち特定重量%含むことによりマシンタン含有製剤を安定化させることであり、確認対象発明はポリソルベートの最も一般的な代替剤であり、かつ同じノニオン性界面活性剤に分類される「ポロクサマー」を同じ重量%使用してマシンタン含有製剤の安定性を達成したことであるため、課題の解決原理が同一であると主張した。

また、被告は、原告が特許発明の出願過程において拒絶理由通知前に自発補正を通じて賦形剤を具体的成分に限定した点について、国際調査報告書に「X」カテゴリーとして提示された文献を参考にして進歩性否定の拒絶理由を回避しようとして補正したと主張したが、これに対して原告は、国際調査報告書において審査官が提示した見解にはいかなる拘束力もなく、自発補正をしながらも特許発明の特性についていかなる意見も開陳していないため、意識的除外には該当しないと主張した。

### 【判決内容】

特許法院は、特許発明は確認対象発明の構成と文言上一致しないため文言侵害には該当しないと判断し、また、特許発明と確認対象発明は課題の解決原理が互いに相違するため均等関係にあるとも言えないと判断した。さらに、仮に特許発明と確認対象発明が課題の解決原理と作用効果が同じであり、構成の変更が容易であるとしても、確認対象発明は出願過程において意識的に除外されたものと判断し、原告の請求を棄却した。このうち具体的な均等侵害に係る特許法院の判決内容は、下記のとおりである。

#### (1)課題の解決原理の同一性

##### イ. 関連法理

特許発明と対比される確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するといえるためには、特許発明の特許請求の範囲に記載された各構成要素とその構成要素間の有機的結合関係が確認対象発明にそのまま含まれていなければならない。確認対象発明において特許発明の特許請求の範囲に記載された構成のうち変更された部分がある場合にも、特許発明と課題の解決原理が同一であり、特許発明と実質的に同一の作用効果を奏し、そのように変更することがその発明の属する技術分野において通常の知識を有する者(以下「通常の技術者」という)が誰でも容易に考え出せる程度であれば、特別な事情がない限り確認対象発明は特許発明の特許請求の範囲に記載された構成と

均等なものであって、依然として特許発明の権利範囲に属するというべきである。

確認対象発明と特許発明の「課題の解決原理の同一性」を判断する場合には、請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に抽出するのではなく、明細書に記載された発明の説明の記載と出願当時の公知技術等を参酌し、先行技術と対比してみると、特許発明において特有の解決手段が基礎としている技術思想の核心が何かを実質的に探求して判断すべきである。特許法が保護しようとする特許発明の実質的価値は、先行技術で解決されていない技術課題を特許発明が解決し、技術発展に寄与したことにあるため、確認対象発明の変更された構成要素が特許発明の対応する構成要素と均等かを判断するときにも、特許発明に特有の課題の解決原理を考慮すべきである。さらに、特許発明の課題の解決原理を把握するとき、発明の説明の記載のみならず出願当時の公知技術等まで参酌するのは、全体の先行技術との関係において特許発明が技術発展に寄与した程度に応じて特許発明の実質的価値を客観的に把握し、それに対して適切な保護をするためである。したがって、このような先行技術を参酌し、特許発明が技術発展に寄与した程度に応じて特許発明の課題の解決原理をどれだけ広く又は狭く把握するかを決定すべきである。ただし、発明の説明に記載されていない公知技術を根拠とし、発明の詳細な説明から把握される技術思想の核心を除外したまま他の技術思想を技術思想の核心として代替してはならない。発明の説明を信頼した第三者が発明の詳細な説明から把握される技術思想の核心を使用していないにもかかわらず、上記のように代替された技術思想の核心を使用していることを理由として課題の解決原理が同じであると判断する場合には、第三者に予測できない損害を及ぼすおそれがあるためである(大法院2019年1月31日言渡2017フ424判決等参照)。

#### ロ. 特許発明の課題の解決原理について

本件特許発明の出願過程において拒絶理由を克服するために提出した追加実験の結果によると、特許発明の請求の範囲をすべて満たす追加実施例のみ特許発明が追求する目的である安定性を満たしているが、特許発明の特定賦形剤**b)～f)**のうち1つがないか若しくは代替された構成、又は**d)**成分の含量のみが変更された参考実施例においては安定化の効果が達成されておらず、原告自らも意見書を通じて参考実施例から安定性を得られなかった旨を明らかにした。すなわち、特許発明は、マシテンタンを主成分として含有する安定した製薬学的組成物の製剤化の過程において、賦形剤として広く使用される充填剤、崩解剤、界面活性剤、潤滑剤のうち、**b)～f)**の**特定の組合せ**と、そのうちの界面活性剤である**ポリソルベートの含量が0.1～3重量%**である場合、マシテンタンの安定性を向上させることができることを確認したことに基づいたものであり、これを超えて界面活性剤を全体の特定重量%含んだ場合又はノニオン性界面活性剤を特定重量%含む場合は、安定性向上の効果を達成したとは認め難い。したがって、特許発明の課題の解決原理は、「主成分であるマシテンタンを含有する製薬学的組成物の製造において、**b)～f)**の**特定の賦形剤の組合せにより安定性の効果を達成したこと、特にポリソルベートを界面活性剤とし、その含量を0.1～3重量%に限定した技術的構成**」にあると認めるのが妥当である。

#### ハ. 確認対象発明の特許発明の技術思想の核心の具現性

確認対象発明は、**b)～f)**の**特定の賦形剤の組合せ、特にポリソルベートを界面活性剤とし、その含量を0.1～3重量%に限定した技術的構成**を含んでいない点において、特許発明と差異がある。確認対象発明には、特許発明に特有の解決手段が基礎としている技術思想の核心である「主成分であるマシテンタンを含有する製薬学的組成物の製造において、**b)～f)**の**特定の賦形剤の組合せにより安定性の効果を達成したこと、特にポリソルベートを界面活性剤とし、その含量を0.1～3重量%に限定する構成**」がないため、課題の解決原理は同一ではない。

## (2)意識的除外であるかについて(仮定的判断)

### イ. 関連法理

特許発明との対比対象となる確認対象発明が特許発明と均等関係にあり、特許発明の保護範囲に属するか否かを判断するにおいて、特許出願人ないし特許権者がその出願過程等において確認対象発明を特許請求の範囲から意識的に除外したといえる場合には、確認対象発明が特許発明の保護範囲に属すると主張することは禁反言の原則に違反するため許容されない。特許発明の出願過程において、確認対象発明が特許請求の範囲から意識的に除外されたことに該当するか否かは、明細書のみならず、出願から特許となるまでに特許庁の審査官が提示した見解及び特許出願人が審査過程において提出した補正書と意見書等に示された出願人の意図等を参酌して判断すべきである。したがって、出願過程において請求の範囲の減縮がなされた事情のみによって減縮前の構成と減縮後の構成を比較し、その間に存在する全ての構成が請求の範囲から意識的に除外されたと断定すべきものではなく、拒絶理由通知に提示された先行技術を回避する意図によりその先行技術に示された構成を排除する減縮をする等のように、補正理由を含め出願過程において現れた種々の事情を総合し、出願人がある構成を権利範囲から除外しようとする意思が存在するといえることができるとき、これを認めることができる。また、このような法理は、請求の範囲の減縮なしに意見書提出等を通じた意見陳述のみがあった場合にも同様に適用される(大法院20174月26日言渡2014フ638判決等参照)。

### ロ. 具体的判断

意識的除外であるか否かは、出願人が出願過程において提出した補正書と意見書等に示された出願人の意図、補正理由等を含め、出願過程において現れた種々の事情を総合的に参酌して判断するものであり、自発補正である場合は該当しないとはいえない。また、国際調査報告書は、出願人に先行技術の存否等を予め知らせて出願人が指定国で特許取得ができるかの可能性を評価し、これに備えるために参考資料として活用できるものであることから、**国際調査報告書は指定国における審査を拘束する効果がないという事情のみに基づき、意識的除外であるかを判断するのにそれを排除する理由はない**。原告は自発補正後、一貫して「本件請求項1の発明のb)~f)の特定の賦形剤の組合せがマシンテンタン含有製剤の安定性を図る」旨の主張をし、進歩性の否定を避けようとしたが、特許庁の審査官が補正された請求項1に対して先行発明1、2の結合により進歩性が否定される旨の拒絶理由を通知した後に、原告は追加実施例に一致する賦形剤の組合せ及び含量に限定する補正をした点等に鑑みると、確認対象発明の賦形剤の組合せは、本件特許発明の出願過程において原告により意識的に除外されたというのが妥当であると判断した。

### 【専門家からのアドバイス】

均等侵害論は、特許発明が技術発展に寄与した程度に応じて適切な権利の保護を図るために導入された理論であって、韓国でも判例によって認められている。

具体的に本件の均等侵害の判断、特許法院は、特許出願過程での進歩性欠如の拒絶理由に対応するために特許権者が追加実験資料を提出し、特許発明における賦形剤のb)~f)の組合せがマシンテンタン含有製剤の安定性を図る旨を主張・立証した点に鑑み、特許発明の技術思想の核心は**賦形剤のb)~f)の組合せ**と、このうちc)界面活性剤として**ポリソルベートの含量を0.1~3重量%**に限定したことにあると認定し、これに基づいて特許発明の課題の解決原理は確認対象発明とは同一でないと判断した。

加えて特許法院は、本件発明及び確認対象発明について課題の解決原理及び作用効果の同一性、構成変更の容易性が仮に認められるとしても、本件発明は均等侵害の要件としての意識的除外に該当すると判断している。すなわち特許法院は、出願人が国際調査報告書を参考にして自発補正をしたことに対して、国際調査報告書は指定国での特許取得の可能性に備えるためのものであって、その段階での自発補正を意識的除外の判断において排除する理由がないと判示している。さらに、特許権者が本件特許の出願過程における自発補正を通じて界面活性剤をポリソルベートに限定する等、各賦形剤を具体的成分に限定した点、及び、自発補正後、追加実験の結果等に基づいて「本件請求項1の発明のb)～f)の特定の賦形剤の組合せがマシンテンタン含有製剤の安定性を図る」旨の主張をした点等に注目し、意識的除外に該当すると判断した。

本件は均等侵害の判断において、出願過程での自発補正により発明の構成を限定した内容や、審査過程で追加実験等に基づき主張・提出した内容が、韓国においてどのように考慮されるのかを把握できる事例として、実務上参考になる。

### 35. 複合剤発明が医薬用途発明としての明細書の記載要件を満たしていないとして特許が無効とされた事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告 A株式会社 vs 被告 B株式会社ら

判断主体：特許法院

事件番号：2022ホ5195登録無効(特)

言渡し日：2023年11月9日

事件の経過：上告審理不続行棄却

#### 【概要】

複合剤の発明に関する特許において、明細書には複合剤の薬理効果についての定量的又は具体的な記載がなかった。特許権者は、特許発明が優先日当時まで医薬品としての承認を受けていなかった新規の薬物を新たに導入し、それと従来薬物との新規の組合せを導き出したことに技術的特徴があることから、特許発明は医薬用途発明には該当せず厳格な明細書の記載要件が適用されないと主張した。しかし、特許法院は、特許発明は医薬用途発明に該当するとし、薬理データの記載不備に該当すると判断した。

#### 【事実関係】

原告は、「バルサルタン及びNEP阻害剤を含む製薬学的組成物」を発明の名称とする発明について2010年9月27日付で登録を受けた。上記特許発明に対して被告らは原告を相手取って無効審判を請求し、特許審判院は、バルサルタン及びサクビトリアル調合物の高血圧若しくは心不全治療についての薬理効果が明細書に具体的に記載されていないため明細書の記載要件を満たしているとはいうことができず、また、先行発明の結合により進歩性が否定されることを理由として、被告らの審判請求を認容する審決をした。原告は、上記審決を不服として審決取消訴訟を提起した。

特許発明の請求項1は、下記のとおりである。

#### 【請求項1】

(i)アンジオテンシンIIのAT-1受容体拮抗剤(以下「ARB」とする)であるバルサルタン又は製薬学的に許容可能なその塩、及び

(ii)中性エンドペプチダーゼ(以下「NEP」とする)阻害剤であるN-(3-カルボキシ-1-オキソプロピル)-(4S)-p-フェニルフェニルメチル)-4-アミノ-2R-メチルブタン酸エチルエステル(以下「サクビトリアル」とする)又は製薬学的に許容可能なその塩と製薬学的に許容可能な担体を含む、高血圧及び心不全で構成された群から選択された症状又は疾病の治療又は予防のための製薬学的組成物。

特許法院において原告は、明細書の記載要件に関し、特許発明は「医薬用途発明」ではなく「組成物発明」に該当するため明細書に定量的薬理データの記載は要求されず、仮に特許発明が医薬用途発明に該当するとしても医薬用途発明としての明細書の記載要件を満たしていると主張した。

#### 【判決内容】

特許法院は、まず関連法理として次の内容を挙げた。

医薬用途発明においては、特定物質が有する医薬の用途が発明の構成要件に該当するため、発明の請求の範囲には、特定物質の医薬用途を対象疾病又は薬効として明確に記載しなければならない(大法院2004年12月23日言渡2003フ1550判決参照)。薬理効果の記載が要求される医薬用途発明においては、出願前に明細書に記載の薬理効果を奏する薬理機作が明確になっているといった特別な事情がない場合は、特定物質にそうした薬理効果があることを薬理データ等が示された試験例として記載するか、又はこの代わりとなり得る程度に具体的に記載してこそ、明細書の記載要件を満たしているといえる(大法院2004年12月23日言渡2003フ1550判決、大法院2015年4月23日言渡2013フ730、2015フ727判決等参照)。

続いて特許法院は、特許発明にはその出願(優先日)前に明細書に記載の薬理効果を奏する薬理機作が明確になっているといった特別な事情がなく、その明細書に薬理データ等の試験例又はこの代わりとなり得る程度の具体的な記載もないため、医薬用途発明としての明細書の記載要件を満たしていないと判断した。これにより、進歩性の欠如の無効事由についてはさらに判断する必要もなく特許が無効とされるべきであると判断した。具体的な特許法院の判断は、次のとおりである。

#### (1)特許発明は医薬の用途発明に該当する

原告は、特許発明は優先日当時まで医薬品として承認を受けていなかったサクビト ril を新たに導入し、それとバルサルタンとの新規の組合せを導き出したことに技術的特徴があるため、特許発明は医薬用途発明に該当せず厳格な明細書の記載要件が適用されないと主張する。しかし、特許発明が、バルサルタン及びサクビト ril という医薬物質と、高血圧又は心不全疾患の治療又は予防という医薬用途とを構成要素とする医薬用途発明に該当することは、請求の範囲及び明細書の記載自体から明確である。医薬用途発明の構成要素のうちの一つとして新規の医薬物質が含まれているとしても、当該発明が医薬用途発明でないとはいえない。

#### (2)特許発明の出願前に特許発明による組成物の薬理機作が明確になっていたとはいえない

先行発明6には、ARBはアンジオテンシンII受容体中のAT-1受容体を遮断し、これを通じてAT-1受容体により媒介されるアンジオテンシンIIの作用を抑制することにより高血圧を治療又は予防する機能をする点が記載されており、先行発明4、5、7にはバルサルタンがARBに該当する点、先行発明8、9にはサクビト ril がNEP阻害剤の一種として、NEP酵素を抑制することにより心房性ナトリウム利尿因子(ANF)の機能を活性化して高血圧、心不全を治療又は予防する機能をする点が記載されている。したがって、特許発明の優先日前にバルサルタンの薬理機作及びサクビト ril の薬理機作が既に明らかになっていたと認められる。

特許発明は、ARBの中でバルサルタンと、NEP阻害剤の中でサクビト ril とを採択して併用投与することにより示される薬理効果を技術的特徴とするため、特許発明の薬理効果を奏する薬理機作が明確になっていたと認められるためには、バルサルタンとサクビト ril との組合せが示す薬理機作が明確になっていなければならない。しかし、互いに相違した2種類の薬物を同時に投与する場合には、2つの薬物間の相互作用が伴うため、2つの薬物を単独で投与したときと同一の薬理機作が作用すると断定することはできない。したがって、特許発明を構成する成分であるバルサルタンとサクビト ril の作用機作が優先日以前に公知となっていた事情だけでは、その当時にバルサルタンとサクビト ril との組合せによる薬理機作が明らかになっていたということとはできない。

(3)特許発明の明細書に、薬理データ等の試験例又はこの代わりとなり得る程度の具体的な内容が記載されているとはいえない

明細書には、デオキシコルチコステロンアセテート塩高血圧ラット(DOCA-salt)の実験モデル及び自然発症高血圧ラット(SHR)の実験モデルを利用した研究方法が記載されている。しかし、上記明細書の記載のみでは、特許発明の請求の範囲に対応する具体的な投与量と投与方法、投与対象の規模、この中で治療と評価された比率、投与前と投与後の状態を比較した具体的な内容が把握できない。たとえ明細書の記載として「より大きい治療効果」、「反応者比率が上昇」、「予想外の治療的効果」等を示し得る内容が含まれているとしても、これは2つの物質の併用により予測又は確認される治療効果を非常に抽象的に記載したものに過ぎず、このことから特許発明による組成物の具体的な治療効果を把握することもできない。したがって、上記明細書の記載にもかかわらず、特許発明の詳細な説明には、特許発明の薬理効果に関して薬理データ等が示された試験例やこの代わりとなり得る程度の具体的な記載があるとは認められない。

(4)明細書の記載要件を満たしているとする原告の主張は理由がない

原告は、通常の技術者が特許発明の明細書を通じて特許発明を明確に理解し再現することができることから、特許発明は明細書の記載要件を満たしている旨の主張もしている。しかし、特許発明の明細書には、薬理効果に対する定量的又は具体的な記載がない。特許発明のような組成物の場合には種々の成分が複合的に作用するため、高血圧、心不全に必ずしも有利な効果のみが発揮されるということもできない。したがって、通常の技術者が上記明細書の記載から特許発明による組成物が高血圧又は心不全疾患に対して相乗の治療効果を奏する点を確認し、再現することが容易であるということとはできない。

#### 【専門家からのアドバイス】

韓国の大法院は、機械装置等に関する発明がその発明の構成からその作用と効果を明確に理解して容易に再現できる場合が多いのとは違って、化学発明の場合には、予測の可能性ないし実現の可能性が顕著に不足しており、実験データが示された試験例が明細書に記載されていなければ当業者がその発明の効果を明確に理解して容易に再現することができるとはいえず、完成した発明とは認められない場合が多いとし、その中でも特に薬理効果の記載が要求される医薬用途発明においては、その出願前に明細書に記載の薬理効果を奏する薬理機作が明確になっているといった特別な事情がない以上、特定物質にそのような薬理効果があることを薬理データ等が示された試験例として記載するか又はこの代わりとなり得る程度に具体的に記載してこそ、発明が完成したといえたと共に明細書の記載要件を満たしているといえることができる(大法院2001年11月27日言渡2000フ3142判決等)と判示している。したがって医薬用途発明の場合には薬理データの記載要件が厳格に判断される場所、本件は、そもそも医薬用途発明に該当するか否かが争われた事件であった。

本件において特許権者は、新規薬物を一部として含む複合剤組成物に関する発明は医薬用途発明ではない旨を主張したが、特許法院はこの主張を認めなかった。具体的に特許法院は、本件発明は請求の範囲及び明細書の記載自体から医薬用途発明であることが明確であり、医薬用途発明の構成要素の1つとして新規の医薬物質が含まれているとしても、当該発明が医薬用途発明でないとは認められないとして医薬用途発明に該当すると判断している。その上で、特許発明が複合剤組成物に関する場合で、その複合剤を構成する個別の薬物の薬理機作がそれぞれ知られている場合であっても、それらを複合剤として用いられる場合の薬理効果については、複合剤としての

具体的かつ定量的なデータが明細書に記載されている必要があるとして、本件発明はこうした要件を満たさず記載不備に該当すると判断した。韓国における医薬用途発明の該当性とその記載要件を理解するうえで、本件は参考になる。

### 36. 物の製法及び構造等が互いに異なる先行発明の結合は容易でないとの理由により、特許発明の進歩性を認めた事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告 株式会社A vs 被告 株式会社B

判断主体：特許法院

事件番号：2023ホ11937登録無効(特)

言渡し日：2024年5月2日

事件の経過：上告審理不続行棄却

#### 【概要】

被告(無効審判請求人)は、特許発明が限定する主な物性が開示された2以上の先行発明の結合により特許発明を容易に導き出すことができると主張したが、特許法院は、先行発明を結合する動機がなく結合が容易でないとの理由により無効審判請求人の主張を排斥し特許発明の進歩性を認めた。

#### 【事実関係】

原告は「CVD方式で形成されたSiC構造体」を発明の名称とする発明について2020年8月26日に特許登録を受けた。被告は2020年4月26日に本件特許の請求項1～3及び5の発明について無効審判を請求し、特許審判院は「請求項1及び2の発明は先行発明1,2の結合によって、請求項3の発明は先行発明1によって、請求項5の発明は先行発明1,3の結合によって進歩性が否定される」との理由により被告の審判請求を認容する審決を出した。

原告が提起した審決取消訴訟において被告は、請求項1の発明と先行発明1はそれぞれCVD方式及び焼結方式で製造されるため製造方法に差があるが、請求項1の発明と先行発明1は熱伝導率の方向性が同じであり、結晶粒の方向性の差はCVD方式で製造された先行発明2に開示されているため、請求項1の発明は先行発明1,2の結合によって進歩性が否定されると主張した。

特許発明の請求項1は、次のとおりである。

#### 【請求項1】

チャンバ内部でプラズマに暴露するように用いられるSiC構造体において(以下「構成要素1-1」という)、

プラズマに最大に暴露する面に垂直な方向を第1方向、プラズマに最大に暴露する面に水平な方向を第2方向と定義するとき、前記第1方向の熱伝導度/前記第2方向の熱伝導度の値は1.0未満であり(以下「構成要素1-2」という)、

前記第1方向の長さが前記第2方向の長さよりも長く形成された結晶粒構造を含むものである(以下「構成要素1-3」という)、

CVD方式で形成されたSiC構造体(以下「構成要素1-4」という)。

#### 【判決内容】

特許法院は、特許発明は先行発明によって進歩性が否定されないと判断して原告の請求を認容した。先行発明1,2に対する本件請求項1の発明の進歩性に関する特許法院の判決内容は、下記のとおりである。

特許法院は、まず関連法理として下記の内容を提示した。

(1)ある特許発明の請求の範囲に記載された請求項が複数の構成要素からなる場合には、各構成要素が有機的に結合した全体としての技術思想が進歩性判断の対象になるのであって各構成要素が独立して進歩性判断の対象になるのではないため、その特許発明の進歩性の有無を判断するにおいては、請求項に記載された複数の構成を分解したうえで分解された各個別の構成要素が公知となったものであるかのみを判断してはならず、特有の課題解決原理に基づいて有機的に結合した全体としての構成の困難性を判断すべきであり、このとき、結合された構成全体としての発明が持つ特有の効果も共に考慮しなければならない。また、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当たって、その引用された技術を組み合わせ又は結合すれば当該特許発明に至ることができるとの暗示、動機等が先行技術文献に提示されているか、そうでないとしても当該特許発明の出願当時の技術水準、技術常識、当該技術分野の基本的課題、発展傾向、当該業界の要求等に照らして通常の技術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(大法院2007年9月6日言渡2005フ3284判決、大法院2009年10月29日言渡2009フ1644判決等参照)。

(2)提示された先行文献を根拠として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って通常の技術者が合理的に認識することができる事項に基づいて対比判断をしなければならない。また、上記一部の記載部分と相反するかこれを不確か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たうえで通常の技術者が当該発明を容易に導き出すことができるかを判断しなければならない(大法院2016年1月14日言渡2013フ2873判決)。

続いて特許法院は特許発明と先行発明1を対比し、先行発明1に特許発明のSiC構造体の特定の方向に応じた相対的な熱伝導率が明示的に開示されていない点(相違点1)、先行発明1に特許発明の第2結晶粒の方向性に関する技術的特徴が開示されていない点(相違点2)、特許発明はCVD方式で形成された $\beta$ -SiCからなるのに対し、先行発明1は $\alpha$ -SiC型結晶構造を有する複数の第1結晶粒と $\beta$ -SiC型結晶構造を有する複数の第2結晶粒とをいずれも含むSiC焼結体であるという点(相違点3)において差があるとし、下記の理由で上記相違点2,3は先行発明1,2の結合によって容易に克服できないため特許発明の進歩性が否定されないと判断した。

(1)特許発明は、**CVD方式で形成された $\beta$ -SiC結晶**に基づいて優れた耐プラズマ特性を維持する効果を有するSiC構造体に関するもので、その技術思想の中核は、プラズマに最大に暴露する面に垂直な方向(第1方向)の結晶粒長さがプラズマに最大に暴露する面に水平な方向(第2方向)の結晶粒長さよりも長く形成されることによって、プラズマによりエッジリングがエッチングされても粉塵の発生を抑えられる等、製品の設計に有利な効果を奏することにある。

(2)しかし、CVD方式は焼結方式に比べて多くの費用がかかり、またCVD方式で形成される $\beta$ -SiCは $\alpha$ -SiCに比べてプラズマに弱いところ、**先行発明1は**、上記の問題を解決するために $\alpha$ -SiC粉末と $\beta$ -SiC粉末の混合物を焼結してSiC構造体を製造することにより耐プラズマ特性に優れたフォーカスリングを得ることを技術的意義とする。このような理由から、先行発明1は、SiC構造体の耐プラズマ特性を向上させるために **$\alpha$ -SiC結晶を70%以上含み $\beta$ -SiC結晶はできる限り少量**とすることを開示している。つまり、先行発明1はCVD方式で形成される $\beta$ -SiC結晶について否定的な内容を開示している。

(3)先行発明2には、CVD方式で製造したSiC構造体において、SiC構造体はSiC結晶を基板上に形成し、その後基板を除去した自立体からなると記載されている。特許発明の構成要素1-3について先行発明2の対応する構成に関連し、プラズマに最大に暴露する面に垂直な方向(SiC部材の厚さ方向)の結晶粒長さがプラズマに最大に暴露する面に水平な方向(SiC部材の径方向)の結晶粒長さよりも長く形成されている結晶粒構造であるという点では差がないといえる。しかし、先行発明1はCVD方式で形成されたβ-SiCについて否定的な内容を開示しているため、かかる先行発明1に、**CVD方式で形成されたβ-SiCからなるSiC構造体に関する先行発明2**を結合する動機がない。また、先行発明1において、α-SiCよりも耐プラズマ性の弱いCVD方式で形成されたβ-SiCからなるようにSiC構造体の製造方法を変更することは、先行発明1の技術的意義を失わせることである。

(4)さらに、焼結方式を採択した先行発明1は、フォーカスリングを構成するSiC結晶が特定の方向に一定の結晶粒形状を有することについての認識が全くない。これは、先行発明1が焼結方式を採択している以上、当然のことである。なぜなら、α-SiCとβ-SiCを混合した後に焼結させてSiC構造体を製造する焼結方式において、構造体をなす結晶が特定の方向に一定の結晶粒形状を有するSiC構造体を製造することは事実上不可能であるためである。

(5)結局、通常の技術者が先行発明2を参考にしたとしても、先行発明1の焼結方式をCVD方式に変更する動機がなく(相違点3)、焼結方式を採択した先行発明1と先行発明2を結合するとしても、成長方向が当該方向に垂直な方向よりも長い結晶粒構造を製造することは極めて難しい(相違点2)。したがって、相違点2,3は、通常の技術者が先行発明1と2を結合しても容易に克服できるとは認め難い。

#### 【専門家からのアドバイス】

韓国の特許実務上、特許発明の進歩性欠如の有無は、先行発明と特許発明を比較していかなる相違点があるかを把握し、通常の技術者(すなわち当業者)がその相違点にもかかわらず先行発明から特許発明を容易に導き出すことができるかを判断するのが一般的である。本件判決も一般的な進歩性判断方法に基づいたものであって、特許法院は、特許発明の構成が各先行発明のいずれかに開示されているが各先行発明の結合が容易でないという理由により、先行発明と特許発明の相違点を容易に克服できないと判断した。

具体的に、特許発明の構成はCVD方式で形成されたSiC構造体(β-SiC型結晶が形成される)の物性に関するものであったが、これに対して、焼結方式を採用する先行発明1(主にα-SiC結晶からなる)は否定的な内容を開示しているところ、特許法院は、かかる先行発明1をCVD方式で形成されたSiC構造体に関する先行発明2と結合する動機がなく、また、先行発明1をCVD方式に変更することはその本来の意義を失わせるものであるという点で特許発明の構成を導き出すことは容易でないと判断した。

特許発明が限定する物の構造や物性が各先行発明のいずれかに開示されている場合でも、各先行発明の結合が困難な事情があるときには特許発明の進歩性が否定されないものと判断される。本件は、こうした韓国における進歩性判断の具体的な事例として、実務上参考になる。

## 商標法

1. 取引書類に商標を表示して取引相手方にのみ交付した行為であっても商標の使用と認められるとした大法院判決

### 【書誌事項】

当事者：原告(被上告人) A vs 被告(上告人) B

判断主体：大法院

事件番号：2022 フ 10265 登録取消(商)

言渡し日：2023年5月18日

事件の経過：上告棄却

### 【概要】

「商標の使用」について規定する商標法第2条第1項第11号ハ目「商品に関する広告・定価表・取引書類その他の手段に商標を表示し、展示し、又は広く知らせる行為<sup>7</sup>」に関連し、商品の販売業者が指定商品との具体的な関係において自己の商品と他人の商品を識別するために商品に関する取引書類に商標を表示し、**商品取引過程で一般公衆に属する取引相手方にこれを交付した**とすれば、このような行為を通じてその取引書類を一般公衆が認識できる状態においたと認められるので、特別な事情がない限り、このような行為は商品に関する取引書類に商標を表示して広く知らせる行為として、ハ目が規定している商標の使用に該当する。

### 【事実関係】

原告である商標権者 A は「ベッド及びマットレス等」を指定商品とした「**컨투어 코일** CONTOUR COIL」の商標登録を受け、自らが代表を務める会社甲に通常使用権を付与した。甲は乙、丙等との間でマットレス供給取引契約を締結し、契約書に「本契約の品目範囲はコントアークoil(Contour Coil)マットレスとフレーム、そしてこれに該当する部分品とする」と記載し、その後マットレスの供給過程で見積書及び取引明細書の品目(品目名)欄に「コントアークoilマットレス」、「コントアークoilダブルマットレス」等を記載して交付した<sup>8</sup>。

被告は原告を相手取り特許審判院に不使用取消審判を請求し、特許審判院は被告の審判請求を認容する審決をした。これに対し原告は審決取消を求める訴えを特許法院に提起し、原審法院は原告の請求を認容して審決取消判決を言渡した(特許法院 2021 ホ 5259)。これに対し被告が上告を提起したが、大法院は原告の行為は商標の使用に該当するという理由で上告を棄却した。

### 【判決内容】

<sup>7</sup> 韓国商標法第2条第1項第11号ハ目の「取引書類...に商標を表示し、展示し、又は広く知らせる行為」に対応する日本商標法第2条第3項第8号では「取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し」を“使用”行為として規定して一部表現を異にしているが、2016年9月1日の改正法施行前は韓国商標法でも「展示又は頒布する行為」と規定していた。

<sup>8</sup> 商標権者 A は自らが代表を務める別会社丁にも通常使用権を付与し、オンラインショッピングサイトを通じてマットレス及びベッドを販売したところ、当該サイトには「CONTOUR COIL」、「コントアークoil」標章等が使用された事実等があり、原審法院である特許法院はこれを商標の使用と認めているが、この部分に対して大法院判決では判示されなかったため省略する。

大法院は、「商標の使用」に対して規定する商標法第 2 条第 1 項第 11 号ハ目「商品に関する広告・定価表・取引書類その他の手段に商標を表示し、展示し、又は広く知らせる行為」に関連し、「“取引書類”は取引に提供される書類であって、注文書、納品書、送り状、出荷案内書、物品領収書、カタログ等がこれに含まれる」という既存の大法院判例(大法院 2002 年 11 月 13 日付 2000 マ 4424 決定)を引用し、「商品の販売業者が指定商品との具体的な関係において自己の商品と他人の商品を識別するために商品に関する取引書類に商標を表示し、商品取引過程で一般公衆に属する取引相手方にこれを交付したとすれば、そのような行為を通じてその取引書類を一般公衆が認識できる状態においたとみられるので、特別な事情がない限りこのような行為は商品に関する取引書類に商標を表示し広く知らせる行為として、ハ目が規定している商標の使用に該当する」と判示し、通常使用権者甲が乙に対しマットレスを供給する過程で見積書や取引明細書のような取引書類に、本件登録商標に対して取引通念上同一の商標である原審判示の実使用標章を表示してこれを上記の取引相手方に交付した行為は商標法第 2 条第 1 項第 11 号で定める商標の使用行為に該当すると判示した。

### 【専門家からのアドバイス】

不使用取消審判における使用証拠としては、しばしば取引書類が提出される。これに関連する過去の判決としては、取引当事者間の輸出入関連書類である「Invoice」は取引書類に該当し、商標が表示された取引書類を取引当事者に交付する行為は商標の使用に該当すると認めたケース(特許法院 2016 年 1 月 20 日言渡し 2016 ホ 5224 判決)、コンピュータプログラムの引渡確認書を交付したことは商標の使用に該当すると認めたケース(特許法院 2020 年 5 月 15 日言渡し 2019 ホ 6464 判決)、「食堂チェーン業」に関する取引書類であるフランチャイズ契約約定書を交付した場合、単純な内部文書とは認め難いと判示したケース(特許法院 2020 年 8 月 14 日言渡し 2020 ホ 3478 判決)等がある。

本大法院判決は、商標が表示された取引書類を**取引相手方にのみ交付した場合**であっても商標の使用と認めることができるかについて明確な基準を提示したものである。具体的に、原審で被告は、取引書類は不特定多数人が見ることができるよう展示され又は普及されたことがないため商標の使用に該当しないという主張をし、これに対し原審法院は、**取引書類を提供された者は商品の供給を受ける需要者に過ぎず、商標権者又は使用権者らとの間で秘密保持義務を負うと認められるほどの事情もない**ので商標の使用に該当するとして被告の主張を排斥した。大法院は、この原審判断を支持した上で、「商品の取引過程で一般公衆に属する取引相手方にこれを交付したとすれば、そのような行為を通じてその取引書類を一般公衆が認識できる状態においたとみられるので、特別な事情がない限り、このような行為は商品に関する取引書類に商標を表示して広く知らせる行為としてハ目が規定している商標の使用に該当する」と判示しており、この点を明らかに宣言した点で本判決の意味がある。

## 2. 商標権侵害の成否が問題になった商標法違反にかかる刑事事件で、「要部」が類似の場合に商標権違反に該当するとした大法院判決

### 【書誌事項】

当事者：被告人(被告人) vs 検事(上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2023 ㉔ 352 商標法違反

言渡し日：2023 年 9 月 21 日

事件の経過：破棄差し戻し

### 【概要】

2 以上の文字又は図形の組み合わせからなる結合商号の類否判断については、構成部分全体の類否を判断することが原則であるとしても、要部がある場合、適切な全体観察の結論を誘導するためにはその要部をもって商標の類否を対比・判断することが必要であり、要部か否かの判断においてはその部分の周知・著名性、需要者に強い印象を与えるか、全体商標に占める比重等の要素を判断するとともに、他の構成部分と比較した相対的な識別力水準や結合状態とその程度、指定商品との関係、取引実情等までも総合的に考慮して判断しなければならない。これにより「ヘルスクラブ経営業等」にかかる登録商標「**BURN FITNESS**」の要部は「**BURN**」と認められ、使用商標「」はそれに類似であるため商標権違反に該当する。

### 【事実関係】

被告人は、自らが運営するヘルスクラブの商号として 2019 年 6 月頃から「バーンフィットネス」及び「**BURN FITNESS**」を使用し、2019 年 9 月 30 日に「バーンフィットネス」という商号により事業者登録を行った。さらに、2020 年 2 月からは自身の事業所、ホームページ、インスタグラム等に「」という表記をした。検事は、被告人の商標使用行為がヘルスクラブ経営業等を指定商品として 2019 年 9 月 30 日付で出願され 2020 年 2 月 13 日付で登録された他人の登録商標「**BURN FITNESS**」の商標権を侵害したという理由で公訴を提起した。第一審では「」と「**BURN FITNESS**」は全体的に観察したとき一般需要者や取引者が商品出所に関して誤認・混同を生じるおそれがなく、「**BURN FITNESS**」という自身の商号を商取引慣行に従って使用したもので商標権の効力が及ばないという理由で無罪を言渡し、第二審である原審も検事の控訴を棄却した。

### 【判決内容】

本件において大法院は、2 以上の文字又は図形の組み合わせからなる結合商標の類否判断において「その構成部分全体の外観、称呼、観念を基準として商標の類否を判断することが原則であるとしても、商標のうち一般需要者にその商標に関する印象を与える又は記憶・連想させることによってその部分だけで独立して商品の出所表示機能を遂行する部分、すなわち要部がある場合、適切な全体観察の結論を誘導するためにはその要部をもって商標の類否を対比・判断することが必要である。そして商標の構成部分が要部であるかはその部分が周知・著名又は一般需要者に強い印象を与える部分であるか、全体商標において高い比重を占める部分であるか等の要素を検討し、ただしここに他の構成部分と比較した相対的な識別力水準やその部分との結合状態と程度、指定商品との関係、取引実情等までも総合的に考慮して判断しなければな

らない」とした既存の大法院判例(大法院 2017 年 2 月 9 日言渡し 2015 フ 1690 判決等)を引用した。これに基づき、登録商標の「**BURN**」部分は独立して商標の出所表示機能を遂行する要部に該当するため、被告人の使用商標「」に対して書体及び図案化の程度に多少違いがあるが、その違いが一般需要者ないし取引者の特別な注意を惹くとは認めがたいため外観が類似し、称呼及び観念が同一であることから類似すると判示した。「**BURN**」を要部と判断した理由としては、登録商標「**BURN FITNESS**」の「**BURN**」と「**FITNESS**」は分かち書きにより互いに区分されており「**FITNESS**」はヘルスクラブ経営業等の効能や用途を表示するもので識別力がない点、「**BURN**」は識別力がない「**FITNESS**」に比べて相対的に強い印象を与え全体商標に占める比重も小さくない点、「**BURN**」は「運動を通じて体脂肪等を燃焼させる」という意味を暗示させるとしても効能や用途等を直感させるとは断定できず公益上特定人に独占させるに適しないケースにも該当しない点等を理由として挙げ、「**FITNESS**」と結びついた一体としてのみ識別標識として機能するとは認められないと判示した。

一方、「**BURN FITNESS**」商標の使用が商標法違反に該当するかに対しては、被告人が自らの商号である「バーンフィットネス」を英文字で表記したもので自身の商号を商取引慣行に従って使用する商標であるため商標権の効力が及ばないと判断した原審を維持した。

### 【専門家からのアドバイス】

2 以上の文字又は図形の組み合わせからなる結合商標の類否判断に関連し、韓国の大法院は、全体観察(構成部分全体の外観、称呼、観念を基準として商標の類否を判断)を原則としながらも、要部がある場合、適切な全体観察の結論を誘導するためには、その要部をもって商標の類否を対比・判断する必要があるという立場を明らかにしている。これは商標権の登録有効・無効を争う場合だけに限られず、刑事事件における類否判断方法としても活用されている<sup>9</sup>。

このため韓国では具体的な事案に応じて**要部をもって商標の類否を対比・判断する場合**があるため、商標構成の全体観察により類否を判断する方法が主流である日本の実務とは異なっている。本件のような商標法違反や不正競争防止法違反等にかかる刑事事件でも、要部観察による類否判断がありえるといえる。

こうした日韓の実務上の違いを踏まえたうえで、韓国国内での事業においては商標の使用に先立ち事前商標調査や商標権確保等の慎重な準備が必要であり、商標権の権利行使の場面では、より積極的な権利行使が可能であるかを判断する必要がある。

---

<sup>9</sup> 参考となる大法院判決として、使用商標「」は登録商標「」(ノーブレス家具)と類似で商標法違反に該当し(大法院2011年1月27日言渡し2010ド7352判決)、被害者の使用商標「ケンブリッジメンバーズ, CAMBRIDGE MEMBERS」と被告人の使用商標「ケンブリッジユニバーシティ, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE」は類似で不正競争行為に該当する(大法院2006年1月26日言渡し2003ド3906判決)と判断した事件がある。

### 3. 謝恩品又は販促物での無償提供における商標権違反が問題となった事件において、「商品」及び「商標の使用」の意味を判示した大法院判決

#### 【書誌事項】

当事者：被告人 1 外 1 名(被告人) vs 検事(上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2021 ㉔ 2180 商標法違反<sup>10</sup>

言渡し日：2022 年 3 月 17 日

事件の経過：破棄差し戻し

#### 【概要】

物品のうち一部が謝恩品又は販促物として無償で提供されたとしても、当該物品の外観・品質及び取引現況等に照らして商標法上の「商品」に該当するか否かを判断した上で、商品に商標を表示し又は商標が表示された物を譲渡する行為として商標法上の「商標の使用」に該当し、商標権違反に該当すると判示した。

#### 【事実関係】

被告人は、高価な水着に対する宣伝広告又は販売促進の目的で「Speedo Holdings B.V.」の登録商標が印刷されたタオル 1,000 点を 1 点あたり 8,500 ウォンで注文して仕入れ、取引先 A に 200 点、その他の取引先に 390 点引き渡した。取引先 A は当該タオルが適法に製作されたと理解して 1 点あたり 45,000 ウォンをタオル製作者に直接支払い、受け取ったタオルは消費者に再販売した。被告人がその他の取引先に引き渡した 390 点は無償で支給されたものであった。

第 1 審の法院は、取引先 A に引き渡したタオル 200 点については商標権侵害を認めた一方、その他の取引先に引き渡された 390 点については商標法上の商品ではなく無償交付された「広告媒体」ないし「販促物」であって商標権侵害の前提としての「商標の使用」ではないとみなし商標権侵害を認めなかった。これに対し検事が控訴し、第 2 審(原審)の法院は第 1 審の判断の趣旨を維持した。

#### 【判決内容】

大法院は、既存の大法院判例における「商標法上の“商標の使用”とは、商品又は商品の包装に商標を表示する行為、商品又は商品の包装に商標を表示したものを譲渡若しくは引き渡し、又はその目的で展示・輸出若しくは輸入する行為等を意味し、ここで言う“商品”は**それ自体が交換価値を持って独立した商取引の目的になる物品**を意味する」という判示内容(大法院 1999 年 6 月 25 日言渡し 98 フ 58 判決、大法院 2013 年 12 月 26 日言渡し 2012 フ 1415 判決等)を引用した上で、被告人が注文・製作して販売・提供したタオルはそれ自体が交換価値を持って独立した商取引の目的物になる物品に該当し、当該タオルのうち一部が謝恩品又は販促物として無償で提供されたとしても、**無償で提供された部分だけを分離してその商品性を否定することはできない**ため商標法上の商標の使用に該当し商標権侵害に該当すると判示した。

#### 【専門家からのアドバイス】

韓国商標法は日本商標法と同様に「商品」の概念に対して定義しておらず、大法院判決によ

<sup>10</sup> 大法院は業務上背任に対して判断し原審を維持しているが、本稿では扱わない。

って概念が具体化されてきた。過去に「**広告媒体となる物品**」である謝恩品又は販促物は**商標法上の商品とはいえない**とした代表的な判決としては、芸能情報月刊誌『ROADSHOW』の付録として有名映画俳優の写真集に「WINK」を表示して読者に提供した事案において、商標法上の「商品」について説明した上で「**広告媒体となる物品**」に商標を表示したことは商標の使用といえないと判示したケース(大法院 1999 年 6 月 25 日言渡し 98 フ 58 判決)がある。その



ほかにも特許法院の判決として、ウイスキー「」の販売促進のために通常使用権者が財布を製作・配布したケース(特許法院 2004 年 5 月 28 日言渡し 2003 ホ 5408 判決)、登録商標が付された履物を一定額以上購入すると同一商標が付された T シャツを贈呈するとして広告したケース(特許法院 2010 年 11 月 5 日言渡し 2010 ホ 4601 判決)、将来販売する化粧品の販売促進のために登録商標が付された石鹸 500 個を発注し、一部を化粧品販売会社に無償供給したケース(特許法院 2004 年 3 月 11 日言渡し 2003 ホ 4887 判決)等においても、商標の使用と認められないと判断している。

そのほかに商標法上の商標的使用に該当するか否かが問題になる使用の態様としては、**非商業的使用、比較広告における使用、批判や引用等のための使用、報道のための使用等**があるが、これらは、商標権侵害を構成するためには解釈上「業としての使用」が要求されるという点において商標法違反とは認められにくい面があった。

一方、本件のような「**広告媒体となる商品**」についての使用の態様は、「**業としての使用**」又は「**取引上の使用**」と密接な関連性がある商標の使用のボーダーライン上にあるといえることから、綿密な事前検討に基づく判断が必要とされる領域であった。このような「**広告媒体となる商品**」が商標法上の商品であるといえるかについて、及び商標の使用に該当するのかわについては、これまで主に登録商標の不使用取消事件の中で判断されてきたものである。

これに対し本件は、同じ法理が商標権違反の事案において判断された事件であって、商標法上の「**商品**」に該当するか否かの基準を大法院が改めて明確にしたという点で意義がある。本判決に伴い、韓国での販促品を通じた宣伝広告や販促活動における商標の使用については、これまで以上に慎重に再点検する必要性が生じたといえよう。

#### 4. 単なる広告文やスローガンの標章としては認識されないとして出願商標の識別力を認めた事例

##### 【書誌事項】

当事者：請求人(原告) vs 特許庁長(被告)

判断主体：特許法院

事件番号：2022 ホ 3793 拒絶決定

言渡し日：2023年4月14日

事件の経過：審決取り消し

##### 【概要】

出願商標「GLOBALIZATION PARTNERS」が指定商品について出所表示として使用された場合、単純な広告文やスローガン程度として認識されるはずであるとは断定できないことから、商標法 33 条 1 項 7 号の「需要者が何人かの業務に関連した商品を表示するものであるかを識別できない商標」に該当しないと判示した。

##### 【事実関係】

原告は商品区分 35 類の「human resources services, namely, personnel selection for others」(人事業、すなわち職員採用代行業)等を指定商品として 2019 年 7 月 25 日付で国際登録したが、これに対して特許庁は 2021 年 2 月 3 日付で、性質表示(品質、効能等)に該当し(商標法 33 条 1 項 3 号)指定商品にありふれて使用される宣伝文句又は広告文に過ぎないスローガンの標章として自他商品の出所を表示する標章といえないため識別力がないという理由(商標法 33 条 1 項 7 号)で拒絶決定をした。原告はこれを不服として拒絶決定不服審判を請求したが、特許審判院は 2022 年 5 月 17 日付で、出願商標は観念において「世界化」を意味する「GLOBALIZATION」と「パートナー」を意味する「PARTNERS」とが結びついて「世界化パートナー」であると容易に認識され、指定商品に関連して「世界化に関連した業務(国際業務)」を担当する職員の採用のための広告宣伝文等としてただちに認識される可能性が高く、自他商品の識別力機能を発揮できないので商標法 33 条 1 項 7 号に該当する旨の棄却審決をした。

##### 【判決内容】

本件で特許法院は、まず「ある商標が識別力がない商標に該当するかは、その商標が有する観念、指定商品との関係及び取引社会の実情等を勘案して客観的に決めるべきであるところ、社会通念上自他商品の識別力を認めることが困難であるとか、公益上特定人にその商標を独占させることが適当でないと認められる場合、その商標は識別力がない(大法院 2020 年 5 月 14 日付言渡し 2019 フ 11794 判決等参照)」とする既存の大法院判決を引用した。これに基づき特許法院は、インターネット検索サイト Naver において「~partner 採用」および「global partner 採用」等を検索したときに多数の掲示文が検索される点、就業情報サイトにおいて「GLOBALIZATION PARTNER(S)」を検索したとき「採用情報」には検索結果がなく「企業情報」として原告の韓国法人だけが検索され、又は google において検索したとき大部分は原告に関する内容だけが検索される点、「partner(s)」を含む類似商品が多数登録されている又は特許審判院の審決によって登録されたという点等を総合してみると、商標法 33 条 1 項 7 号の「識別力がない商標」には該当しないと判示した。

すなわち、1) 出願商標は「世界化パートナー」の意味として観念されるが、2) 「世界化」のた

めの業務は人事関連業務に限定されるものではなく人事業務以外の多様な業務が存在するため指定商品を直感させるとは認められず、3) 各種企業の採用広告文のなかでは「**global XXX partner**」等の文言が使用されているところ、これは記述的な形と内容として「世界的な人材」を探すという意味で使用されているだけで、出願商標と同じ文言は一般スローガンとしてはもちろん出所表示としても原告以外によっては使用されていない点から、単純な広告文やスローガン程度に認識されるはずであるとは断定できず、出願商標が登録されたとしても各種企業の採用広告や宣伝文に「**global XXX partner**」等を記述的に使用することには何らの制約もなく、出願商標が自由な使用を制限し公益上特定人に独占させることが適当でないと認める証拠もないと判断した。

#### 【専門家からのアドバイス】

スローガンや広告文のような商標に対しては商標登録が可能であるか。こうした態様の商標については識別力が認められず登録が拒絶された事例が多数存在している。具体的な例として「果物ジュース」等を指定商品とした「**Drink in the Sun**」（大法院 1994 年 12 月 22 日言渡し 94 フ 555 判決）、「靴下」を指定商品とした「**THE BEST SOCKS ON TWO FEET**」（特許法院 2019 年 8 月 23 日言渡し 2019 ホ 2707 判決）、「履物」等を指定商品とした「**JUST DO IT**」（特許法院 2009 年 6 月 26 日言渡し 2008 ホ 14230 判決）等が、識別力がないという判断を過去に受けている。

一般的にスローガンや広告文句といった態様を企業はマーケティング手段として好んで用いるのではあるが、それらについて識別力が認められて商標登録を受けることは、その商標の使用による識別力が立証された等の例外的な場合を除き容易ではない。これに対し本事例は、出願商標の観念自体は一般需要者に容易に認識されるとしても、韓国国内で一般的に広く使用されるインターネット検索エンジン等での検索結果や、指定商品に密接な関係があるインターネット就職情報サイト等での商標構成単語の使用事例等、具体的な取引実情が考慮されて識別力が認められ商標登録がなされた。すなわち商標を構成する各単語の使用実例だけでなく、**商標の構成全体としての使用実例等**を確認した結果、商標登録が認められたといえ、かかる積極的な商標登録の主張が功を奏した事例だったといえよう。

## 5. 無償でダウンロード可能なスマートフォン用アプリケーションの名称について商標的使用であると判断された事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A 社(請求人) vs 被告 B 社(被請求人、商標権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2022 ホ 13346 登録取消(商)

言渡し日：2024 年 4 月 25 日

事件の経過：請求棄却

### 【概要】

アプリマーケットで無償でのダウンロードが可能なアプリケーションの名称として登録商標を使用していた場合は、指定商品「移動電話機用コンピュータ応用ソフトウェア」についての正当な使用に該当するため、商標法 119 条 1 項 3 号の不使用取消理由には該当しないと判断した。

### 【事実関係】

被告の登録商標は「移動電話機用コンピュータ応用ソフトウェア」等を指定商品とし、被告が自ら開発して普及させたスマートフォン用アプリケーションの名称を使用するものであった。当該アプリケーションは、使用者が無償でダウンロードして使用できるものであるところ、その使用過程で被告が金銭的収益を得ることができるようプリペイド携帯チャージ機能を具備していた。これにより被告が得る収益の方式は、通常アプリケーションが有しているアプリ内決済(In-App Purchase)の方式によるものではなく、アプリケーション使用者が別途に用意された被告口座に送金する方式によるものであった<sup>11</sup>。原告は、当該アプリケーションは独立した商取引の目的物とは認められず、また、被告が営むプリペイド携帯チャージサービス業の提供のための手段に過ぎないため登録商標が指定商品に使用されたとはいえないと主張した。

### 【判決内容】

特許法院は、アプリケーションをダウンロードできるアプリマーケットのウェブページに指定商品「移動電話機用コンピュータ応用ソフトウェア」が表示されている点で、ウェブページがアプリケーションに関する情報を提供する機能をし、不特定多数人に公開された点で**広告に該当する**と認めた。また、アプリケーションのダウンロード自体においてはいかなる代価も要求しないとしても、ダウンロードした使用者がアプリケーションの機能を実質的に享有するためには送金が必須で、被告はこれを通じて一定の収益を得ていることから、このような一連の過程は使用者がアプリケーションに対する代価を支払ったものと評価することができ、当該アプリケーションはプリペイド携帯チャージサービスの提供を可能にするという点で、それ自体

---

<sup>11</sup> 被告の当該アプリケーションは、プリペイド携帯チャージサービスを顧客に提供する販売者らが使用者となるものであって、1)販売者らは被告に一定金額を預けて置いた後、販売者にチャージを申し込んだ顧客から金額の支払いを受けて当該アプリケーションを利用してチャージサービスを顧客に提供し、2)この過程で販売者は、被告への預け置き金から送金金額を差し引く方式で支払い金額からの収益を得る一方、3)被告は、販売者らの預け置き金から差し引いた金額のうち一部を通信会社に支払った上で自らの収益を得る収益構造を取るものであった。

により一定の価値を持つ**独立した物品として取引に供されるもの**であると判示した。

また、特許法院は、被告が営む業務が「データ通信仲介業、電話仲介サービス業」であるため「移動電話機用コンピュータ応用ソフトウェア」に使用されたものではないという原告の主張については、1)被告は、アプリマーケットにアプリケーションを登録した後、数回にわたってアップデート等を行った点からアプリケーションの生産及び品質管理等の主体として商品の出所と認めることができ、2)需要者もアプリケーション自体を取引の目的物と認識するはずであるといえ、3)(被告の内部的な収益方式とは別個に)需要者としてはプリペイド携帯チャージ機能をアプリケーション自体の機能又は効用と認識するはずであるという点で、たとえ「データ通信仲介業」等の役務に関連した使用とみなされる余地があるとしても、そのような事情だけで「移動電話機用コンピュータ応用ソフトウェア」に対する使用が否定されるものではないと判示した。

### 【専門家からのアドバイス】

スマートフォン用のアプリケーションは、今日の多様な商取引において必須といえるほどに各産業分野で開発及び利用がされており、かかるアプリケーション提供に関連して商標権紛争も発生している。

本件では、無償でダウンロード可能なアプリケーション自体が「移動電話機用コンピュータ応用ソフトウェア」という商品に該当すると判断したのだが、同じ当事者同士で争われた別件の特許法院事件では、無償でダウンロード可能なアプリケーションが「電子金融取引業」の使用時に供されるものとして役務に使用されたものと判断されている。この別件事件では、本件とはアプリケーションの収益構造は異なっており、無償でダウンロードできるアプリケーションを通じてモバイル商品券等の購入や先払い電子支払い取引等のサービスを使用者に提供した事案であった。当該アプリケーションは「電子金融取引業」という役務に関する広告に商標を表示した行為、又は電子金融取引サービスの提供時に需要者の利用に供されるものに商標を表示したものを利用してサービスを提供する行為に該当し「電子金融取引業」に使用したものと判断された<sup>12</sup>。

スマートフォン用のアプリケーションは過去にはなかった新しい商品といえるとともに、それにより提供されるサービスや収益構造等から商標法上の役務に供されるものとして解釈されることもありうる。この点は、今後の判例の蓄積により権利としての性格や法的地位が確立されていくものとみられる。韓国特許庁の審査基準も変更<sup>13</sup>がなされつつある点を考慮し、現状、自社ビジネスを守る保守的な見地から商標権確保等に備えることが望ましいといえよう。

---

<sup>12</sup> 特許法院2024年2月1日言渡し2023ホ12862判決

<sup>13</sup> たとえば2021年1月1日には、ソフトウェアに対する商品名称細目化及び包括名称の不認定、類似判断時の用途一致の有無の考慮等に関する商標審査基準の改訂があった。

## 6. 商標権侵害において懲罰的損害賠償を初めて認めた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 個人 A(被控訴人、商標権者) vs 被告 B 社(控訴人)

判断主体：特許法院

事件番号：2023 ナ 11399 損害賠償(知)

言渡し日：2024 年 9 月 26 日

事件の経過：一部認容

### 【概要】

商標権者の先登録商標との類似により登録無効が確定した後登録商標の使用者に対して故意侵害を認め、故意侵害期間に該当する懲罰的損害賠償額を「2 倍」として算定した。

### 【事実関係】

原告(被控訴人)は、2011 年から「アイミル(아이밀)」という商号で事業を開始し、2013 年に 30 類の菓子等と 35 類の菓子類小売業等について「아이밀」、「imeal」という商標登録を受けた。一方、被告(控訴人)は 1979 年に設立された食品製造販売会社であり、2000 年代から「アギミル」(※アギは赤ちゃんの意味)を含む多数の商標を出願登録し使用してきた。

そうした中、韓国食品医薬品安全処は 2018 年から「ベビー、ママ」等の乳児を連想させる単語を「乳幼児食」としての許可を受けていない一般食品の製品名に使用してはならないと告示したため、被告は 2018 年に「アイミル」等についての商標登録を受け、菓子等の商品についてその使用を開始した。

これに対し原告は、2019 年に被告の登録商標に対する無効審判請求と侵害差止訴訟(別事件)を提起した。被告もその頃、原告の登録商標に対し無効審判を請求したが、被告の登録商標のみ無効が確定し、侵害差止訴訟においても原告の請求が認容され、2022 年に特許法院で原告の請求を認容する内容の調停が成立した。しかし、調停成立後に被告が調停に基づく義務を履行せずにいることが認められて間接強制の決定が確定したが、被告は異議の訴えを提起し、異議申立ての認容判決が確定した。

原告は、被告の商標権侵害行為により被った損害の賠償を求める訴えを提起した。

### 【判決内容】

原審法院は、商標及び商品の類否判断に基づいて被告の商標権侵害行為を認めた上で、その損害賠償の範囲については、原告がインターネットショッピングモールを通じた販売方式を主な流通経路とした事情を考慮したときに被告のインターネットポータルサイト上の検索広告によって原告の広告露出が難しくなり製品販売が減少した点、実際の販売実績推移が侵害品の販売によって急激に減少した点等を勘案し、商標法 110 条 6 項<sup>14</sup> に基づく損害賠償金として

<sup>14</sup> 商標法 110 条 6 項「法院は、商標権又は専用使用权の侵害の行為に関する訴訟において損害が生じたことは認められるが、その損害の額を証明するために必要な事実を明らかにすることが事実の性質上極めて困難である場合には、第 1 項から第 5 項までの規定にかかわらず、弁論全体の趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当する損害の額を認定することができる。」

5億ウォンを算定した<sup>15</sup>。いわゆる懲罰的損害賠償に関する110条7項<sup>16</sup>の適用については認めなかった。

これに対し本件特許法院は、商標法110条6項に基づく損害賠償金を6億ウォンと決定し、商標法110条7項の適用に関しては、**被告の登録商標が原告の各登録商標と類似するという理由により登録無効が確定した時点(2021年6月12日)以後の侵害行為は故意的な侵害に該当すると判示して**、上記の登録無効事件がたとえ商標侵害事件に対する判断ではないとしても、結局のところ原告の商標権に類似する標章を類似商品について使用して商標権を侵害する結果となる旨を明らかに把握できると認めた。損害額の算定に関しては、登録無効確定時点前後の損害額を正確に算定することは困難であるとして、無効確定前の期間(2018年1月～2021年6月12日)の損害額は5億ウォン、無効確定後の期間(2021年6月13日～2023年12月31日)の損害額は1億ウォンと認定した上で、以下の事情をいずれも考慮して無効確定後の期間の損害賠償額については2倍に該当する2億ウォンと決定した。

- ① 両当事者の営業力及び売上規模の差等に照らし、被告の持続的なオンライン広告等の故意的侵害行為により登録商標の識別力が相当部分損なわれたと認めるのが妥当である。
- ② 被告が確定判決によって商標権侵害になるという点を確定的に認識しながらも侵害行為に及んでおり、両当事者の紛争経過等に照らしてみると原告に損害が発生し得るという点も明らかに認識していた。
- ③ 確定判決後の故意侵害が認められる期間(2年6ヶ月)が短い期間ということはない。
- ④ 被告は年間1,000億ウォン以上の売上がある食品業界の先導企業で、その地位と蓄積された資本力によりオンライン広告検索語を容易に掌握して原告のビジネスチャンスを阻んだ。
- ⑤ 調停の成立及び間接強制決定等があったにもかかわらず、持続的に広告を表示し商標権侵害を継続した点から被害救済努力が十分であったとは認め難い。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国において懲罰的損害賠償や3倍賠償と呼ばれる商標法110条7項は、2020年10月20日に新設されたものである。同様に韓国の特許法等でも、知財侵害の損害賠償の実効性を高めるために、故意的侵害に対して損害賠償額を3倍(2024年法改正で5倍に増額)を超えない範囲内で増額できる規定が導入されてきている。

本件は故意的商標権侵害における当該規定を適用した最初の事例と見られ、その賠償額の判断基準を規定する商標法110条8項の1号ないし8号の各号について具体的事例への適用を判断し、結果として2倍の損害賠償額が認定されたことに意味がある。

本件は韓国のマスメディアを通じて報道もなされており、いわゆる大企業による中小企業いじめの構図を有する事件であったといえる。今後、韓国で知的財産権の故意的侵害に対して損害賠償が増額される事例が増えることが予想され、参考にできる事例だと思われる。

---

<sup>15</sup> なお、被告の商号営業標識の認知度、商標の変更経緯および前後の製品名等を考慮して、被告の譲渡数量に基づく損害額算定規定(商標法110条1項1号)の適用はなされず、原告の各登録商標の使用に対し通常受けることができる金額を認めるに足る資料の不足を理由として、商標使用料に基づく損害額算定規定(商標法110条1項2号や110条4項)の適用もなされなかった。

<sup>16</sup> 商標法110条7項「法院は、故意的に商標権者又は専用使用権者の登録商標と同一・類似の商標をその指定商品と同一・類似の商品に使用し商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、第109条にかかわらず、第1項から第6項までの規定により損害と認められた金額の3倍を超えない範囲で賠償の額を定めることができる。」

## 7. 地図のみからなる商標の識別力を否定し、当該地図と他の文字が結合した標章の使用による識別力の取得も認めなかった大法院判決

### 【書誌事項】

当事者：原告 A 社(上告人) vs 被告 特許庁長(被上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2023 フ 10453 拒絶決定(商)

言渡し日：2024 年 10 月 31 日

事件の経過：上告棄却

### 【概要】

「地図のみからなる商標」は登録を受けることができず、また、使用による識別力を認められるために提出された実使用商標が地図以外の他の文字部分が結びついた標章である場合には、使用による識別力を取得したかを判断する資料と認めることができないとして識別力を否定した。

### 【事実関係】



原告(上告人、以下「原告」という)は、韓半島の地図形態の標章「」を「調味海苔等」を指定商品として 2019 年 10 月 15 日付で出願したが、特許庁は「顕著な地理的名称の地図のみからなる商標」に該当するという理由で拒絶し、特許審判院は拒絶の取消しを求める原告の請求を棄却した。これに対し原告は、特許法院及び大法院において、自身の出願標章は地図そのものではなく相当な省略、変形を経て地図をモチーフにした図形商標に該当し、また、出願前から同一性が認められる実使用商標を長期間使用してきた結果、特定人の商品に関する出所を表示するものと識別できるに至ったという理由で使用による識別力を取得したと主張した。

### 【判決内容】

#### (1) 特許法院の判断

原審は、実際の地図と異なる色彩で表現したり、海岸線を単純に表現したり、韓半島とその付属島嶼の比率を一部歪曲して表現する等の表現方法は大韓民国地図を表す通常の方法に過ぎない等の理由で一般需要者に社会通念上大韓民国地図と認識されることとして識別力を認めなかった。

また、使用による識別力の取得の有無についても、原告が 25 年以上出願商品の販売業等を営んできた事実、国内で 200 か所余りの総販売店及び代理店を保有している事実、2016 年から毎年約 600 億ウォン以上の売上を記録し 2020 年には調味海苔関連の市場占有率 1 位を記録



した事実などは認められるが、実使用商標は「のように「ソンギョン(会社名)」と「地図じるし」等の文字が共に使用されている点で、地図だけを別個に分離して需要者間で使用することによる識別力を取得することはできなかった

とした。

## (2) 大法院の判断

大法院は原審の判断を維持し、使用による識別力取得が認められるための出願商標と実使用商標との関係については「使用による識別力を取得する出願商標は実際に使用した商標そのものに限定され、それに類似する商標に対して識別力取得を認めることはできないが、出願商標と同一性が認められる商標の長期間にわたる使用は上記の識別力取得に役立つ要素である。一方、出願商標と同一若しくは同一性が認められる部分が、その部分だけで独立性を維持し分離認識されることができるのであれば、他の標章と共に使用されたとしても、その使用実績を出願商標が使用による識別力を取得したかを判断する資料と認めることができる」という既存の法理を引用した。その上で大法院は、実使用商標の使用事実、マスコミでの紹介、販売量、市場占有率が相当な水準に達した事実は認めながらも、出願商標を単独で使用した事実は見出しがたく、実使用商標はいずれも出願商標の他に一つ以上の文字部分が結合した標章であって、図形のみからなる出願商標と同一の標章とは認められないと判示した。

### 【専門家からのアドバイス】

地図のみからなる標章だけでなく顕著な地理的名称のみからなる商標は、商標法 33 条 1 項 4 号により登録が拒絶されており、これにより本件の出願商標も登録が認められなかった。

特に同規定は、当該地理的名称と関係がない指定商品であっても適用され(指定商品を「接続および案内用導尿管」とした出願商標「SOFIA」(特許法院 2016 年 6 月 24 日言渡し 2016 ホ 502 判決))、法令で定められた行政区域名称ではなくても該当の可能性があり「EMIRATES」(特許法院 2007 年 10 月 11 日言渡し 2007 ホ 5529 判決))、使用者が意図せずに顕著な地理的名称と同音異義語に該当する場合にも適用される可能性がある(出願商標「ZEJU」は濟州島(チェジュド)と同じ称呼で同規定に該当)。本判決と併せ、ブランド選定において実務上の参考にされたい。

## 8. 中古バッグの生地等を原材料に使用したリフォームが商標権侵害にあるとされた特許法院判決

### 【書誌事項】

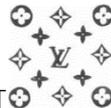
当事者：原告 A 社 vs 被告 個人  
 判断主体：特許法院  
 事件番号：2023 ナ 11283 商標権侵害差止等  
 言渡し日：2024 年 10 月 28 日  
 事件の経過：上告中

### 【概要】

被告は自身が運営する店舗で、依頼人(顧客)が修繕を依頼した商標権者の商標が表示された中古バッグを分解し、その生地等を原材料として使用しデザインが異なるバッグ等に修繕(生産)して提供する業務、いわゆるリフォームを営んでいた。特許法院は、依頼人がバッグを個人化するために修繕業者の助けがある事情があるとしても、バッグの個数、大きさ、模様、形態等がリフォームする前に比べて大きく変更された点、「リフォームである、再生品である」等の表示をして出所誤認を防止できたにもかかわらず、そのような表示をしなかった点等に照らしてみると、被告が行った行為の違法性が阻却されるものではないと認め、被告に商標権侵害差止及び損害賠償の義務があると判断した。

### 【事実関係】



原告は、ハンドバッグ、財布等を指定商品とした「」、「」(以下「登録商標」)の商標権者であり、被告は自身が運営する店舗で、依頼人(顧客)が修繕を依頼した商標権者の商標が表示された中古バッグを分解し、その生地、金属部品等を原材料として使用し、個数、大きさ、容積、模様、形態、機能等が異なるバッグに修繕(生産)して提供する業務(以下、いわゆる「リフォーム」)を営んだが、リフォーム前後の一部事例を紹介すれば次のとおりであり、リフォーム後の製品には原告が製造・販売するバッグと類似する形態もあった。

リフォーム前	リフォーム後	リフォーム後の製品と類似する原告バッグ
		



依頼人が被告にリフォームを依頼する過程で、依頼人は被告が運営するホームページに掲載された多様な商標権者のリフォーム後の製品に関するデザイン情報、又は被告が運営する店舗に展示されたリフォーム後の製品等からデザインを選択し、被告はリフォーム前の製品のサイズ等の範囲内で製作が可能なデザインについて説明を行った。リフォーム完了後、依頼人はリフォームされた製品と一緒に、リフォーム過程で残ったリフォーム前の製品の生地等を受け取った(リフォーム後の製品には、リフォーム前にはなかった原告のロゴや原告の名称が表示された革ラベル等も付されていた)。

原告は、被告がリフォームを通じて登録商標を表示した新しいバッグ、財布を生産する行為を行ったもので、これは「商品に商標を表示する行為」に該当し、依頼人にリフォームされた製品を「引き渡した行為」も商標法上の商標の使用に該当し、商標権侵害に該当すると主張した<sup>17</sup>。

## 【判決内容】

### (1) リフォーム後の製品の商品性

特許法院は、「(商標法上)商標の使用においていう“商品”とは、それ自体が交換価値を有し独立した商取引の目的物になる物品を意味する」という既存の大法院の法理を引用し、①リフォーム後の製品はそれ自体で交換価値があり、②著名商標が表示された高価な商品はリフォーム後も中古品市場で取引されており、③商品に商標を表示する行為だけをとりても「商標の使用」に該当し、④商品に該当するための継続性、反復可能性がある場合、ただ1つのみが生産されるとしても商品に該当するといえると判示した。

### (2) 被告の商標使用

特許法院は、既存の商品を活用して新しい商品を生産し、既存の商標の一部を新しい商品に用いる場合、既存の商標が新しい商品の出所を表示する以上「商品に商標を表示する行為」に該当するとし、単純な修繕を終えた商品の場合、修繕目的物に表示された商標が修繕業者を表示したものと認識されないが、古くなった又は故障した商品を原材料として使用して本来の商品とは異なる新しい商品を生産する場合には、新商品に表示された商標はその新商品を生産・販売した者を表示するものと認識され得ると説示し、被告はリフォーム前の製品の部品に物理的・化学的処理、縫い、部品の取り付け、商標の付着等の過程を経て製品の個数、大きさ、容積、模様、形態、機能等が大きく異なる新しい製品を生産して、リフォーム後の製品の出所があたかも原告であるかのように表示することで、商品に商標を表示した行為及び依頼者に引き渡した行為に該当すると判示した。

<sup>17</sup> 原告は予備的に被告の行為が不正競争行為にも該当すると主張したが、特許法院はこれについては判断しなかった。

### (3) リフォーム後の製品に表示された商標と被告の業務間関連性

特許法院は、他人の登録商標が表示された商品を購入して使用する者を2つの場合、すなわち①購入した商品を新商品の生産に必要な原材料等として使用し製造等を営む者(業務用消費者)と、②購入した商品を個人的な欲求を満たすために使用する者(非業務用消費者)とに分け、業務用消費者が商標権者の許諾なしに自身の新商品に表示する場合には、特別な事情がない限り、自発的か他人の注文であるかを問わず、その新商品は自身の「業務に関連した」商品であるため無断表示は他人の商標を商標として使用することに該当するとし、被告は加工業者として登録商標を「自身の業務に関連して使用」したと判断した。

### (4) リフォーム後の製品の登録商標が商標の機能をするか否か

特許法院は、被告が依頼人以外の第三者にはリフォーム後の製品を販売しておらず、依頼者はその製品の生産者が被告であることをよく知っているため原告を生産者と誤認する可能性はないとしたが、依頼人からリフォーム後の製品を譲り受けた一般需要者は、製品の出所が原告ではなく被告であるという事実を認知することが難しい点等を考慮すれば製品の出所を混同するおそれがあるため、一般需要者の観点から見たときリフォーム後の製品に表示された登録商標は識別標識として使われていると判示した<sup>18</sup>。

#### 【専門家からのアドバイス】

使い古したブランドの衣類やバッグを最新の流行に合わせて作り直すリフォームや、商標権者が販売した人形・アクセサリーを副材料として利用し新たなバッグやスマートフォンケース等の新しい商品として製造し販売することは、商標等の実務上においてよく見られている。

こうしたリフォーム業者によるリフォーム行為が商標権侵害にあたりと判断された本事例は、特許法院判決であり大法院の判断を受けたわけではないが、注目すべき重要事例と考えられ今回紹介したものである。本判決によれば、リフォーム前の製品の商標権者が保有する商標がどのような性質のものであるのか、リフォーム業者がどのような業務を行うかによって実務上よく見られるリフォームも商標権侵害に該当する余地があるということを示しており、これについて特許法院は、商標権者の商品を購入した後において、その商品の使用目的に応じて業務用消費者と非業務用消費者に区分した上で、リフォームの法的性格及び限界等について具体的に判示している。今後の大法院の判決が待たれるところである。

---

<sup>18</sup> なお、裁判の過程で被告は「消費者はリフォームする自由がある点」、「登録商標を(物理的に)表示していない点」、「登録商標を表示した商品を引き渡さず」、「業として登録商標を使用せず」、「登録商標を商標の機能のためには使用せずデザイン的に使用したに過ぎないため出所を混同する可能性がなく、品質保証機能を害するおそれがない点」、「商標権が消尽」、「表現の自由」、「持続可能性(sustainability)」、「法益均衡」等の多様な理由を挙げて商標権侵害でないことを主張したが、特許法院はこれらをすべて具体的な理由を挙げて排斥している。

# 不正競争防止法

1. 不正競争防止法により保護される商品標識は共同保有者の持分の過半数による決定により使用権設定が可能であることを示した大法院判決

## 【書誌事項】

当事者：A, B, C, D (原告、上告人) vs E (被告、被上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2023 ダ 216302 不正競争行為中止等

言渡し日：2024 年 7 月 11 日

事件の経過：破棄差戻し

## 【概要】

組合体を構成しない数人が、商標権設定登録が行われていない周知標識を共同で保有する場合において、その共同保有者が他人に周知標識に関する使用権限を付与する行為は周知標識の管理行為に該当するので、共同保有者間で特別な約定がない限り共同保有者の持分の過半数でこれを決定することができる」と判示した。

## 【事実関係】

「図形+X 家具」標識(以下「本件標章」)は、株式会社 X 家具(以下「旧 X 家具」)が設立された 1973 年頃から商品標識として使用されはじめ、1978 年頃には一般取引者や需要者の間に広く認識された商標となった。旧 X 家具は 1986 年に本件標章を商標権登録をし、その後登録商標権の持分は 2002 年に各 28.5%、26.5%、22.5%、22.5% ずつ 4 人に移転登録されたあと、幾度かの商標権持分移転登録を経て、2016 年には各 28.5%、26.5%、11.25%、6.25%、5%、6.25%、5%、11.25% ずつ 8 人が共有する状態で存続期間の満了により消滅した。

被告は「X 家具」標章を使用してオンラインショッピングモールで家具を販売し、原告らは被告の標章使用行為が不正競争防止法 2 条 1 号(イ)目の不正競争行為に該当することを理由として使用行為差止等を求める訴えを提起した。原審は商標法 93 条 3 項<sup>19</sup>を準用又は類推適用した上で、原告らは本件標章の共同保有者全員による使用許諾を受けることができなかったため、原告らに対して使用権が認められず不正競争防止法上の差止請求権を行使できる者に該当しないと示した。

## 【判決内容】

大法院は、「不正競争防止法上保護される商品標識に対する行為禁止又は予防を請求できる者には、標識の保有者だけでなく使用者等その標識の使用に関して固有成りな利益を有している者も含まれる」(大法院 1997 年 2 月 5 日付 96 マ 364 決定、大法院 2023 年 12 月 28 日付 2022 マ 5373 決定等参照)という既存の大法院判決を引用した上で、組合体を構成しない数人が商標権設定登録が行われていない周知標識を共同で保有する場合、その共同保有者が他人に周知標識に関する使用権限を付与する行為は周知標識の管理行為に該当するので、共同保有者の間に特別な約定がない限り民法第 265 条本文<sup>20</sup>を類推適用して共同保有者の持分の過半

<sup>19</sup> 商標権が共有に係る場合には、各共有者は、他の共有者全員の同意を受けなければ、その商標権について専用使用権又は通常使用権を設定することができない。

<sup>20</sup> 公有物の管理に関する事項は、共有者の持分の過半数で決定する。

数でこれを決定することができ、一時商標権が発生していた周知標識であるとしてもその商標権が消滅した以上、その標識の使用許諾に商標法第 93 条第 3 項で規定する共有者全員の同意が必要であると認めることはできないと判示した。

これに加え、商標権が存続期間満了により消滅したとしても本件標章の保有持分まで変更されるとはいえず、商標権消滅後にもその持分により共同で保有されるということができ、本件標章に関する持分の取得経緯と共同保有者の間の関係等を考慮すれば組合体として保有しているとも認め難いとした。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は、商標権消滅後の周知標識が共有に係る場合、その共同保有者全員によるものではなかったとしても他人にその使用権限を付与することが可能か否かが問題となった。

これに関連し、韓国において以前は、商標権が共有に係る場合、商標権存続期間の更新登録申請は共有者全員により申請すべきものとして規定されていたため、一部の共有者が所在不明等の理由で連絡が取れなかったために存続期間更新登録申請ができなかったり、一部の共有者が存続期間更新登録申請を拒否したりしたときに商標権が存続期間満了で消滅する事例もあった。このため 2019 年 10 月 24 日から施行されている商標法では、共有者全員による存続期間更新登録申請の要件を削除し、一部の共有者による商標権の存続期間更新が可能となっている。

本件は、改正商標法施行前に共有に係る商標権が消滅した周知商標に関する事案であった。このような場合、特許法や商標法には共有に関する特則はあるものの、従来より大法院は特許法や商標法を適用できない事案への拡大適用は認めていなかった。したがって本件でも商標権が消滅した後の持分の保有者間の関係では、商標法に規定された特則が適用されるのではなく、民法に規定された共有の原則が適用されると判断している。商標登録がされていない周知標識の管理方法において、特に参考になる判決といえよう。

[特許庁委託事業]

韓国の知的財産権侵害判例・事例集

[著者]

金・張法律事務所

金元 (全体監修)

李峻瑞 (商標・デザイン関連)

金聖煥 (特許関連)

李晟熏 (特許関連)

李ユリ (特許関連)

ジョン・ダウル (特許関連)

青木久典 (校正・編集)

[オブザーバー]

日本貿易振興機構 ソウル事務所

大塚裕一

[発行]

日本貿易振興機構 イノベーション・知的財産部 知的財産課

〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階

TEL:03-3582-5198

FAX:03-3585-7289

2025年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2025年3月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。