

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

2024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. 確認対象発明のプロドラッグエステル化合物が物質特許の権利範囲に属するとして大法院判決 .....                          | 1  |
| 2. 物の発明の請求項と対比する確認対象発明の説明書に記載されたその物の製造方法は、確認対象発明の理解を促進するに追加した敷衍に過ぎない.....    | 6  |
| 3. 各構成成分及びその含量で限定されたモルタル組成物発明の進歩性が否定されると判断された特許法院判決.....                     | 10 |
| 4. 先行発明に対して構成の格別な相違点なしに用途や設置位置の違いだけでは、進歩性を認めることができないとした事例.....               | 15 |
| 5. COVID-19遺伝子ワクチン用DNA断片に関する発明の進歩性が先行発明の結合により否定された事例 .....                   | 18 |
| 6. 訂正審判の結果が出るまで差戻無効審判の手段中止をする要請が認められなかったことが違法ではないとした事例 .....                 | 24 |
| 7. 単純な数値限定発明として進歩性が否定されると判断された大法院判決.....                                     | 27 |
| 8. 先行発明の明細書に記載された従来技術の構成を参酌して発明の進歩性を否定した事例                                   | 31 |
| 9. 使用者の勤務規定に基づいて、職務発明が完成した時点で特許を受ける権利が使用者に当然承継されないと判断された事例 .....             | 34 |
| 10. 出願発明の組成物の特性値による数値限定発明において、その特性値の臨界的意義がないこと等を理由として進歩性を否定しなかった事例 .....     | 39 |
| 11. 特許発明の粒径の範囲から逸脱した確認対象発明が、均等範囲において特許発明の権利範囲に属しないと判断された事例 .....             | 43 |
| 12. 請求項に記載の「～によって」という文言を、明細書の記載を参酌して「～によってのみ」と解釈して進歩性を認めた事例 .....            | 48 |
| 13. 「低融点ポリオレフィン」等の成分及び溶融点等の物性で特定された特許発明に対して容易実施要件及びサポート要件を満たすとした特許法院判決 ..... | 52 |
| 14. 出願過程での具体的な構造への補正により侵害品が権利範囲から意識的に除外されたという主張を排斥して均等侵害を認定した事例.....         | 57 |

|   |     |
|---|-----|
| 15. 補正下着に関する特許発明において容易実施要件及び進歩性が認められた特許法院判決<br>.....                                    | 63  |
| 16. パラメータ発明における工程変数の測定方法が明細書に記載されていないため、実施要件違反と判断された事例 .....                            | 69  |
| 17. 積極的権利範囲確認審判において、確認対象発明の説明書及び図面を総合的に考慮して、確認対象発明が特定されているものと判断した大法院判決 .....            | 73  |
| 商標法 .....   | 78  |
| 1. 外国で先使用商標を商品に表示して第三者が韓国国内で流通させたとすれば、これを輸入して流通させた第三者との関係で先使用商標は「他人が使用した商標」に該当し得る ..    | 78  |
| 2. 本件出願商標「THE SHEPHERD UNDERCOVER」はSHEPHERD部分が要部でなく、先登録商標「図形+SHEPHERD」とは非類似とされた事例 ..... | 82  |
| 3. 本件登録商標は取消審判請求日前3年以内に国内において指定商品について正当に使用された事実が証明されないため、その登録が取り消された事例 .....            | 85  |
| 4. 確認対象標章は本件登録商標と非類似であるため本件登録商標の権利範囲に属しないとされた事例 .....                                   | 89  |
| 5. 本件登録商標が著名商標である先使用商標と全体的に類似し、非類似商品に使用しても当該著名商標の識別力を害するおそれがあると判断した事例 .....             | 92  |
| 6. 本件登録商標は、コーヒーの昔の名称と認識されるとか又はコーヒーに関するものと直感されるという証明がないので性質表示には該当しないと判断した事例 .....        | 95  |
| デザイン保護法 .....   | 98  |
| 1. 新規性喪失の例外規定適用の根拠となった先行デザインに基づく自由実施デザインの抗弁の主張は認められない .....                             | 98  |
| 2. 本件登録デザインは、先行デザインと当該デザイン分野の公知形態とを結合することにより容易に創作できるものとして登録が無効とされた事例 .....              | 102 |
| 3. 本件デザインは無断盗用による無権利者のデザイン出願に該当するので、その登録が無効とされるべきであると判断された事例 .....                      | 106 |
| 公正取引法 .....   | 111 |
| 1. 標準必須特許権者の制限的ライセンスの付与またはライセンスの拒絶行為等が市場支配的   |     |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 地位の濫用行為に該当すると判断した事例..... | 111 |
|--------------------------|-----|

# 特許法

## 1. 確認対象発明のプロドラッグエステル化合物が物質特許の権利範囲に属するとした大法院判決

### 【書誌事項】

当事者：原告 A vs 被告 B株式会社

判断主体：大法院

事件番号：2022フ10210権利範囲確認(特)

言渡し日：2023年2月2日

事件の経過：判決確定(上告棄却)

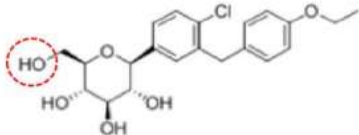
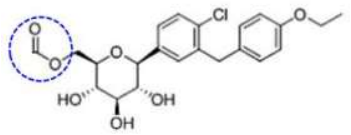
### 【概要】

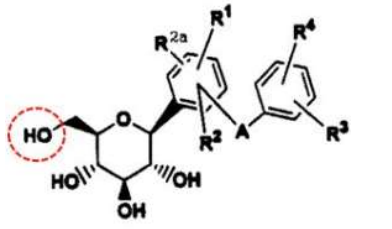
特許発明は、経口用糖尿病治療剤として使用されるダパグリフロジン化合物をカバーする物質発明である。被告は、出願審査過程において請求項から削除されたプロドラッグエステル化合物を確認対象発明として、確認対象発明が特許発明の権利範囲に属しないと主張して消極的権利範囲確認審判を請求した。確認対象発明が均等範囲で特許発明の権利範囲に属するかに関し、均等論の積極的要件の1つとして特許発明のダパグリフロジンから確認対象発明のプロドラッグエステルへの変更が容易であるか(変更の容易性)と、消極的要件の1つとして出願人がプロドラッグエステルを削除することによりプロドラッグエステルを権利範囲から意識的に除外したものであるか(意識的除外)が争点となった。特許法院は、プロドラッグエステルへの変更は容易であり、プロドラッグエステルは権利範囲から意識的に除外されたものとは言えないとして、確認対象発明が均等範囲で特許発明の権利範囲に属すると判断し、大法院も特許法院の判断を支持した。

### 【事実関係】

原告は、「C-アリーールグルコシドSGLT2抑制剤」を発明の名称とする発明について、2007年6月7日付で特許登録を受けた。被告は、2018年4月17日付で原告を相手取り、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消極的権利範囲確認審判を請求した。

下記表に示したとおり、原告の特許発明はマーカッシュ形式により記載された化学式Iの構造を有する化合物に関するものであるが、経口用糖尿病治療剤として市販されるダパグリフロジンの薬物が特許発明の化学式Iに含まれる。一方、確認対象発明は、ダパグリフロジンのグルコース部分の6番の炭素原子においてヒドロキシ基がフォルメートエステルに変形されたプロドラッグエステル化合物である。

| 特許発明  |   | 確認対象発明  |
|---|---|---|
| [請求項 1]<br>下記化学式Iの構造を有する化合物、またはその製薬上許容される塩、または立体異性体。<化学式 I> | <br>ダパグリフロジン | 化学式1の構造を有する化合物<br><化学式1><br> |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  <p>(置換基の詳細は省略)</p> |  | ダパグリフロジンフォルメート |
|--|--|----------------|

特許発明の補正前の請求項1は「下記化学式Iの構造を有する化合物、またはその製薬上許容される塩、立体異性体またはプロドラッグエステル」と記載されていたところ、原告は出願審査過程において「<プロドラッグエステル>はその対象を具体構造や成分等により特定していない意味が不明確な表現であるため、特許法第42条請求項4第2号の規定に違背する」という趣旨の意見提出通知を受け、これに対して<プロドラッグエステル>を削除する補正事項を含む補正書と、「特許請求の範囲請求項1から<プロドラッグエステル>という表現を削除した。上記特許請求の範囲請求項1の補正により当該拒絶理由は解消されたと思われる」という趣旨の意見書を提出して特許登録を受けた。

特許審判院は、確認対象発明が特許発明の権利範囲に文言的に属さず、特許発明のダパグリフロジンを確認対象発明のダパグリフロジンフォルメートに変更することが容易であるとは言えず、ダパグリフロジンのプロドラッグエステルである確認対象発明は、特許発明の出願過程において特許発明から意識的に除外されたため、特許発明のダパグリフロジンと確認対象発明のダパグリフロジンフォルメートとは均等関係にあるとは言えないとし、確認対象発明が特許発明の権利範囲に属さない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、認容審決を不服として特許法院に審決取消訴訟を提起した。

これに対し特許法院は、確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するとし、審決を取り消す判決を言い渡した。特許法院は、まず確認対象発明への変更の容易性について、特許発明の技術思想の核心は糖尿病治療にダパグリフロジンという新たな物質を提供することであるところ、ダパグリフロジンをダパグリフロジンフォルメートに変更することは、上記技術思想の核心をそのまま維持しつつダパグリフロジンを製剤化するためにダパグリフロジンの化学構造に単純な変更を加えるものであり、通常の技術者であれば誰でも容易に考え出すことができる程度と言うべきであるとして、変更が容易であると判断した。

また特許法院は、原告が特許発明の出願過程において特許発明の権利範囲から確認対象発明のダパグリフロジンフォルメートを意識的に除外する意思があったとは言いがたいと判断した。具体的には、下記のような判断根拠を提示した。

(1)特許発明の出願前後において、実際に最初の出願には請求項に「プロドラッグ」という用語が含まれていたが、最終登録請求項からはこのような用語が削除されている事例が数百件を超える点に照らし、当時特許庁においては「プロドラッグ」という表現を請求項に記載することを許容しない実務を運営していたと認められる。

(2)「プロドラッグ」という表現が不明確であるとの審査官の指摘に対して、出願人は医薬化合物自体を請求する請求項における「プロドラッグエステル」が体内で本来の活性化合物に変わって

薬効を示す意味を内包した、化合物の化学構造を特定できない「機能的表現」であると判断され不明確であるとする拒絶理由が通知されたと解釈し、特許発明の化合物の「可能な全てのプロドラッグエステル」を文言的に主張するものではない趣旨により上記のような「機能的表現」を請求項から削除し、これを通じて当該拒絶理由を容易に解消する意思であったと言えるのに過ぎず、それに概念的に含まれ得る具体的な化学構造を有する特定化合物が権利範囲から全て除外されることを甘受して特許を受ける意思であったとは言えない。

被告は、特許法院の判決を不服として大法院に上告を提起した。

### 【判決内容】

大法院は、特許発明のダパグリフロジンと確認対象発明のダパグリフロジンフォルメートとは均等関係にあり、確認対象発明は特許発明の権利範囲に属するとした特許法院の判断を支持し、被告の上告を棄却した。大法院の具体的な判断内容は次のとおりである。

#### (1)構成変更の容易性

大法院は、下記判断法理を提示した。

「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うためには、特許発明の請求の範囲に記載されている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。確認対象発明に特許発明の請求の範囲に記載されている構成のうち、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であれば誰でも容易に考え出すことができる程度であれば、特別な事情がない限り、確認対象発明は特許発明の請求の範囲に記載されている構成と均等なものとして、依然として特許発明の保護範囲に属するというべきである(大法院2014年7月24日言渡2012フ1132判決、大法院2019年1月31日言渡2017フ424判決等参照)。

特許の保護範囲が請求の範囲に記された事項により定められるにもかかわらず(特許法第97条)、上記のように請求の範囲の構成要素と侵害対象製品等との対応構成が文言的に同一でなくとも互いに均等な関係にあると評価される場合に、これを保護範囲に属するとして侵害を認めるのは、出願人が請求の範囲に記載するには文言上の限界があらざるを得ないところ、ささいな変更を通じた特許侵害回避の企図を放置すれば特許権を実質的に保護することができなくなるからである。上記のような均等侵害認定の趣旨を考慮すると、特許発明の出願以後、侵害時までの間に公知となった資料でも構成変更の容易性判断にこれを参酌できると言うのが妥当である。

一方、特許法が規定している権利範囲確認審判は、特許権侵害に関する民事訴訟のように侵害差止請求権や損害賠償請求権の存否のような紛争当事者間の権利関係を最終的に確定する手続ではなく、その手続における判断が侵害訴訟に羈束力を及ぼすわけではないものの、当事者間の紛争を予防するか、または早急に終結させるために審決時を基準として簡易かつ迅速に確認対象発明が特許権の客観的な効力範囲に含まれるかを確認する目的を有する手続である(大法院2014年3月20日言渡2012フ4162全員合議体判決、大法院2018年2月8日言渡2016フ328判決等参照)。このような制度の趣旨を考慮すると、権利範囲確認審判においては、確認対象発明に特許発明の請求の範囲に記載されている構成のうち、変更された部分がある場合、審決時を基準として特許発明の出願以後に公知となった資料まで参酌し、そうした変更が通常の技術者であれば誰でも容



易に考え出すことができる程度かを判断できると言うのが妥当である」

続いて、下記根拠を挙げて変更の容易性を認めた。

確認対象発明は、ダパグリフロジンを製剤化するためにその分子内に存在するβ-D-グルコース部分の6番の炭素原子に結合したヒドロキシ基の位置にギ酸を結合させ、そのエステル形態であるフォルメートエステルを形成した構造である。ところで、基本活性化合物のヒドロキシ基を対象に選んで、化学的変形を通じてエステル形態のプロドラッグを作ることはよく知られているプロドラッグの設計方式であり、確認対象発明においてフォルメートエステル構造が導入された位置であるグルコースの6番の炭素原子に結合したヒドロキシ基(1次アルコール)は、2～4番の炭素原子に結合したヒドロキシ基(2次アルコール)より立体障害が少ないためプロモイエティ(promoiety)結合を通じた化学的変形が容易になされ、エステラーゼ酵素の作用を受けて加水分解されることによって再度基本活性化合物であるダパグリフロジンに転換されるのにも適した位置であり、通常の技術者がこの位置をエステル化位置として選定してプロドラッグ化することは容易に考えることができると言える。また、基本活性化合物の変形可能な作用基がヒドロキシ基である場合、カルボン酸をプロモイエティとして使用することもよく知られているプロドラッグの設計方式であるが、確認対象発明においてプロモイエティとして使用したギ酸はカルボン酸の中でも最も簡単な化学構造を有し、体内安定性もある程度証明されているため、通常の技術者がヒドロキシ基を作用基として有する基本活性化合物であるダパグリフロジンをプロドラッグとして開発するのにおいて、プロモイエティとしてギ酸を選択することにも困難がないと言える。

このような点を考慮すると、本件審決時を基準として通常の技術者であれば誰でも特許発明の「ダパグリフロジン」を医薬品として開発する過程において、確認対象発明の「ダパグリフロジンフォルメート」を主成分の探索対象として容易に含めてその物理化学的性質等を確認するものと言えるため、通常の技術者が特許発明のダパグリフロジンを確認対象発明のダパグリフロジンフォルメートに変更することは、公知技術から容易に考え出すことができる程度であると言いうことができる。

## (2)意識的除外

大法院は、下記判断法理を提示した。

「特許発明の出願過程において、ある構成が請求の範囲から意識的に除外されたものであるかは、明細書のみならず、出願から特許になる時まで特許庁の審査官が提示した見解、および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り減縮前の構成と減縮後の構成とを比較して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るのではなく、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した場合等のように、補正理由を含めて出願過程で明らかになった種々の事情を総合してみると、出願人がある構成を権利範囲から除外する意思が存在すると言いうことができるときにこれを認めることができる(大法院2002年9月6日言渡2001フ171判決、大法院2017年4月26日言渡2014フ638判決等参照)」

したがって、特許発明の出願過程において出願人である原告が請求項1の発明の請求の範囲の末尾に記載されていた「プロドラッグエステル」を削除する補正をしていたとしても、特許発明の請求の範囲から確認対象発明のダパグリフロジンフォルメートが意識的に除外されたとは認

め難いとした特許法院の判断に誤りはないと判断した。

### 【専門家からのアドバイス】

本判決でも引用されている大法院判決等を通じて、現在、韓国大法院の均等侵害の法理は確立されている。本件は、その要件の1つである「変更の容易性」が争点になったところ、特許発明のダパグリフロジンを確認対象発明のダパグリフロジンフォルメートに変更可能であるとする理由として、確認対象発明においてエステル構造が導入された位置を選定することは容易であり、確認対象発明のエステル置換に使用されたギ酸はプロドラッグの設計方式においてよく知られているカルボン酸の中でも最も簡単な化学構造である点において、ギ酸を選択することも容易である点が指摘された。

さらに本件は、均等侵害の消極的要件である「意識的除外」に該当するかについても争点になったところ、請求項において「プロドラッグエステル」という表現を記載することを、特許発明の出願当時、許容しない特許庁の実務があった点において、当該機能的表現を削除したことは全ての「プロドラッグエステル」を権利範囲から意識的に除外したものとは言えないと判断された。

出願審査段階における請求項の減縮補正は権利範囲を狭めるものとして慎重にならざるを得ないが、そうした中で本判決は、均等侵害における「変更の容易性」および「意識的除外」の判断において、法院が化合物の構造や化学反応、出願当時の特許庁の実務等、具体的な判断根拠を提示して権利者に有利な判断した事例として実務上参考に値しよう。

## 2. 物の発明の請求項と対比する確認対象発明の説明書に記載されたその物の製造方法は、確認対象発明の理解を促進するに追加した敷衍に過ぎない

### 【書誌事項】

当事者：原告(審判被請求人、確認対象発明の実施者) vs 被告(特許権者)

判断主体：大法院

事件番号：2019フ11541権利範囲確認(特)

言渡し日：2022年1月14日

事件の経過：破棄差戻し

### 【概要】

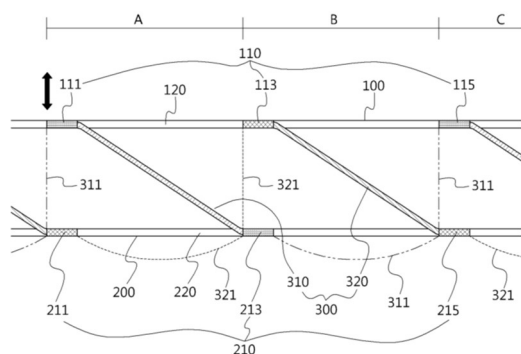
特許権者は、物の発明の請求項に係る権利範囲の属否の確認を求める確認対象発明の説明書に物の構成とともにその物の製造方法も記載したのに対して、確認対象発明の実施者は、自身の実施する発明は当該説明書に記載されている製造方法とは相違する製造方法により製造されると主張した事案において、原審は「事实的観点」から確認対象発明と実際に実施する発明は相違するため確認の利益がないと判断したが、大法院は原審の判断を破棄した。

### 【事実関係】

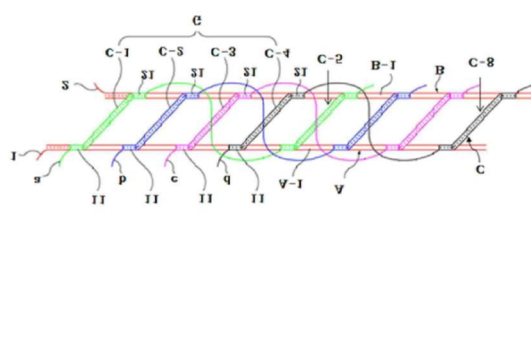
被告である特許権者の対象特許は、窓のブラインド等に活用され得る「3次元立体型織物とその製造方法」に関するものである。被告は、製造方法の請求項は除外し、物(織物)の請求項1のみに基づいて確認対象発明がその権利範囲に属するという確認を求める審判を請求した。対象特許の請求項1の織物は、表面層、裏面層、及び上記表面層と裏面層とを連結する中間層により形成され、「上記中間層は第1中間層と第2中間層とにより形成」されるとなっている。

被告は、確認対象発明の説明書に確認対象発明の構成として対象特許の請求項1と同一の構成を記載し、**2つの連結傾斜(第1連結傾斜及び第2連結傾斜)により2つの中間層を形成**して織物を製造する方法も記載した。

これに対して原告(被告が確認対象発明の実施者であると主張している者)は、自身の実施する発明(以下「実施主張発明」)は**4つの連結傾斜により4つの中間層を1つの組として製造**されるものであり、確認対象発明とは相違するため、被告が請求した権利範囲確認審判は確認の利益がないと主張した。



310：第1中間層、311：第1連結経糸、320：第2中間層、321：第2連結経糸



C-1～C-4：中間層

<被告主張の確認対象発明>

<原告主張の実施主張発明>

特許審判院は、「製造方法が記載されている物の発明」の請求項(いわゆるPBP請求項)の解釈に関して大法院が提示した法理(すなわち、「製造方法が記載されている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すべきである」大法院2015年1月22日付言渡2011フ927判決)を確認対象発明の特定にも類推適用し、中間層の構成単位が2つであれ4つであれ、最終生成物である織物の構造や性質には影響を及ぼさず、確認対象発明と実施主張発明は実質的に同一であると言えるため、確認の利益があると判断した。続いて、本件について、確認対象発明は被告の対象特許の請求項1の権利範囲に属すると判断した。

これに対し、原告(被審判請求人)は審決取消訴訟を提起し、特許法院は、**確認対象発明と被審判請求人が実施している発明の同一性は、被審判請求人が確認対象発明を実施しているか否かの「事実確定」に関するものであるため、これら発明が事實的観点から同じであると言える場合に限ってその同一性を認めるべきである**(大法院2012年10月25日付言渡2011フ2626判決等参照)という法理を示した。

これにより特許法院は、確認対象発明がたとえ「発明」という表現を使用しているとしても、その実は特許発明のような「技術的思想」ではなく、技術的思想の範疇内に含まれる具体的な実施形態を言い、これは審判請求書に添付の説明書及び図面により特定される実施形態そのものを言うとして認められる(大法院2002年10月22日付言渡2001フ1549判決参照)とし、したがって、**積極的権利範囲確認審判において請求人が特定した確認対象発明の説明書に確認対象発明の構造だけでなく、これを製造する方法に関する具体的な記載がある場合、被請求人が上記説明書及び図面により特定した方法の通りに製造(実施)する物が確認対象発明として確定する**と言えるのであり、そのような方法とは異なる方法により製造(実施)された物は、たとえその物性が実質的に確認対象発明に記載されている物と同一であるとしても、審判対象として特定した確認対象発明に含まれないといえるとして判示し、**確認対象発明と実施主張発明は事實的観点から同一であるとは言えないため、確認の利益がない**と判断し、審決取消判決を下した。

これに対し、被告(特許権者)は上告を提起した。

### 【判決内容】

(1) 特許法第135条が規定している権利範囲確認審判は、特許権の効力が及ぶ範囲を対象物との関係において具体的に確定するもので、その対象物は審判請求人が審判の対象とした具体的な実施形態である確認対象発明である(大法院1991年3月27日言渡90フ373判決等参照)。特許権者は業として特許発明を実施する権利を独占し(特許法第94条第1項)、特許発明が物の発明である場合には、その物を生産・使用・譲渡・貸渡しもしくは輸入し、またはその物の譲渡もしくは貸渡しの申出をする行為が物の発明の実施であるため[特許法第2条第3号イ目]、**物の発明の特許権は、物の発明と同一の構成を有する物が実施された場合、製造方法と関係なくその物に効力が及ぶ**。したがって、物の発明の特許権者は、被審判請求人が実施した物をその製造方法と関係なく確認対象発明として特定し、特許権の権利範囲に属するか確認を求めることができ、このとき、確認対象発明の説明書や図面に確認対象発明の理解を促進するための敷衍としてその製造方法を付加的に記載しているとしても、そのような製造方法により製造した物の

みが審判の対象である確認対象発明になるとは限らない。

(2) 上記法理と記録に照らして詳察する。

本件請求項1の発明の請求の範囲には「織造」、「製織」、「剪毛」等、製織工程に関連した記載があるが、これは物の発明である3次元立体形状織物の構造や形状、状態を具体的に表現したものに過ぎず、その物を製造するための一連の過程や段階を示していると言えず、これを製造方法の記載とは言い難い。仮に製造方法の記載であるとしても、その方法が本件請求項1の発明において請求する3次元立体形状織物の構造や性質に影響を及ぼすとは言えず、本件請求項1の発明の権利範囲は3次元立体形状織物という物自体に関すると言うべきである。

被告らは原告を相手取り、「確認対象発明の説明書と図面に記載した3次元立体形状織物」を審判の対象である確認対象発明とし、確認対象発明が本件請求項1の発明の権利範囲に属するという確認を求める積極的権利範囲確認審判を請求した。被告らは、その説明書と図面において確認対象発明のうち本件請求項1の発明の構成要素に対応する部分の具体的な構成を記載して説明しており、これを通じて本件請求項1の発明の特許権の効力が確認対象発明に及ぶか否かを確認することができる。

一方、被告らは、図面3を参照して確認対象発明の3次元立体形状織物を製織する方法を説明する内容も確認対象発明の説明書に付加的に記載したところ、この部分は、本件請求項1の発明の構成要素に対応する部分ではなく、確認対象発明の理解を促進するために追加した敷衍に過ぎず、確認対象発明がそのような敷衍による製造方法により製造した物かによって物の発明である本件請求項1の発明の特許権の効力が及ぶか否かが変わることもない。したがって、上記のように付加的に記載した製造方法により製造した物のみが審判の対象である確認対象発明になるとは言えない。

(3) それにもかかわらず、原審は、上記のように付加的に記載した製造方法により製造した物のみを審判の対象である確認対象発明と限定して把握した後、原告が生産した製品(甲第4号証の写真の実物製品)がそのような製造方法により製造した製品である点を認める証拠がない等の理由により、原告は確認対象発明を実施していないと判断した。

このような原審の判断には、確認対象発明の把握に関する法理を誤解し、必要な審理を尽しておらず、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】

特許権者が、審判請求人として、審判請求の対象となる確認対象発明は特許発明の権利範囲に属する旨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実施主張発明との間に同一性が認められない場合が想定される。この場合、確認対象発明が特許発明の権利範囲に属する旨の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が及ぶだけで、実際に被審判請求人が実施している実施主張発明に対しては何ら効力が及ばない。したがって、被審判請求人が実施していない発明を対象とした積極的権利範囲確認審判請求は確認の利益がなく、不適法で却下すべきであるというのが、韓国大法院の判例の確立した立場である(大法院2012年10月25日付言渡2011フ2626判決)。

一方、本件のように物の発明に対する確認対象発明を物の製造方法によって説明する場合が

あるところ、PBP(プロダクト・バイ・プロセス)発明に関連する大法院の判例の立場は、「製造方法が記載されている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限定して把握するのではなく、製造方法の記載を含めて請求の範囲のすべ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すべきである」という物同一説の立場を取っている(大法院2015.1.22言渡2011フ927判決)。

上記の点に対する原審の特許法院の判断は、PBP発明に関する大法院の判例の立場を考慮しながらも、積極的権利範囲確認審判請求における確認の利益は認め難いと判断したものだと言える。具体的には、特許法院は、特許権者が特定した確認対象発明(中間層が2つ1組により製造される)と実施者が主張する実施主張発明(中間層が4つ1組により製造される)との間において製造方法の差が物の構造や性質に影響を及ぼさないとしても、「**事実的観点**」から**両発明は相違するため同一性が認められず、確認の利益がないと判断した**。これに対し、大法院は、確認対象発明の説明書に特許発明の物の請求項と対比し得る物の構成が具体的に記載されている一方、その物の製造方法は敷衍の説明に過ぎないと言うことができ、製造方法により物の発明の特許権の効力が及ぶか否かが変わることもない事案であるとして、本件は、特許権者が特定した確認対象発明により権利範囲の属否を判断する確認の利益があると判断した。

今回の大法院の判決は、物の発明と対比する確認対象発明の説明書において、物の構成に加えてその物の製造方法も記載した場合の判断方法を示した点に意味があり、その製造方法は物の構造や性質に影響を及ぼさないと判断された事案であった点が注目に値するといえる。

### 3. 各構成成分及びその含量で限定されたモルタル組成物発明の進歩性が否定されると判断された特許法院判決

#### 【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：特許法院

事件番号：2022ホ2271拒絶決定(特)

言渡し日：2022年10月27日

事件の経過：判決確定

#### 【概要】

出願発明は、コンクリート補修モルタルに関する発明であって、モルタルに含まれるポルトランド及び膨張性セメント、骨材、珪砂、収縮防止添加剤、ナノパルプセルローズなどの構成成分とその含量が具体的に特定されている。先行発明1の開示内容と対比すると、出願発明は構成の面で7つの差異がある。特許法院は、これら差異のうち、各構成成分の含有量の数値限定事項については出願明細書に数値限定の技術的意義がなく、通常の技術者が繰り返し実験を通じて容易に導き出すことができる構成に過ぎず、また、先行発明1に具体的な開示がないカルシウムサルホアルミネートを含む膨張性セメント及びナノパルプセルローズについても、モルタル内での当該成分の機能を考慮すると、対応する構成が先行発明2などに公知となっていて当該成分を用いることを容易に導き出すことができ、出願発明の効果も顕著ではないと判断して出願発明の進歩性を否定した。

#### 【事実関係】

原告は、「ひび割れ低減型コンクリート補修モルタル及びこれを用いた施工方法」を発明の名称とする発明について、2021年4月29日付で特許出願した。被告である特許庁は、2021年12月14日付で出願発明の進歩性が欠如するという理由により拒絶決定をした。原告は拒絶決定不服審判を請求したが、特許審判院は2022年2月15日付で原告の審判請求を棄却する審決をした。原告は特許法院に審決取消訴訟を提起した。

出願発明の請求項1は、下記のとおりである。

#### 【請求項1】

ポルトランド4種セメント31.8重量%、高炉スラグ粉末7重量%、カルシウムサルホアルミネートを含む膨張性セメント4.5重量%、直径が2.5mm～10mmであるKSF2527太骨材8号21重量%、直径が1.2mm～1.8mmである珪砂17重量%、直径が0.85mm～1.2mmである珪砂14重量%、無水石膏2.0重量%、再分散樹脂1.0重量%、収縮防止添加剤0.2重量%、繊維補強材ポリプロピレン繊維0.2重量%、及びセメントと骨材とのモルタル水分維持のためにナノパルプセルローズ1.0重量%を含み(以下「構成要素1」)、  
前記収縮防止添加剤は純度99%のネオペンチルグリコールであり(以下「構成要素2」)、  
前記珪砂及び骨材の粗粒率は1.18であること(以下「構成要素3」)を特徴とするコンクリート補修モルタル。

先行発明1は「コンクリート構造物の補修及び補強用モルタル組成物並びにこれを用いたコン

クリート構造物の補修及び補強工法」という名称の韓国特許公報であり、先行発明2は「高流動・高耐久性繊維補強充填モルタル」という名称の日本公開特許公報である。

出願発明の構成と先行発明1の開示内容を対比すると、差異①～⑦は、下記のとおりである：

| 構成要素 | 出願発明の請求項1  | 先行発明1の開示内容   | 差異 |
|------|--|--|----|
| 1    | ポルトランド4種セメント <b>31.8重量%</b>  | セメント8～30重量%、セメントは普通ポルトランドセメントなどから選択可能  |    |
|      | 高炉スラグ粉末7重量%  | 高炉スラグ微粉末2～20重量%  | ④  |
|      | カルシウムサルホアルミネートを含む膨張性セメント4.5重量%   | 非晶質カルシウムアルミネート1.5～15重量%  |    |
|      | 直径が2.5mm～10mmであるKSF2527太骨材8号21重量%、<br>直径が1.2mm～1.8mmである珪砂17重量%、<br>直径が0.85mm～1.2mmである珪砂14重量% | 細骨材は骨材全重量に対して40～100重量%で用いられることができ、太骨材は骨材全重量に対して0～60重量%含まれ、<br>細骨材はKSF 2526規格に準ずる粒径0.15～5.0mm、太骨材としてはKSF 2526規格に準ずる粒径2.5～25mm、シリカ質珪砂は粒子の大きさが4号砂～6号砂(0.05～2.0mm) | ③  |
|      | 無水石膏2.0重量%   | 石膏0.5～15重量%  | ④  |
|      | 再分散樹脂1.0重量%  | アクリル改質粉末樹脂1～5重量%   |    |
|      | 収縮防止添加剤0.2重量%  | 収縮防止剤としてネオペンチルグリコール(Neopentyl glycol)0.1～2重量%をさらに含み得る  |    |
|      | 繊維補強材ポリプロピレン繊維0.2重量%   | 繊維補強材0.1～5.0重量%、ポリプロピレン(PP)繊維が用いられ得る   |    |
|      | セメントと骨材とのモルタル水分維持のためにナノパルプセルロース <b>1.0重量%</b> を含み(以下「構成要素1」)                                 |  | ⑤  |
| 2    | 前記収縮防止添加剤は <b>純度99%</b> のネオペンチルグリコールであり  | 収縮防止剤としてネオペンチルグリコール(Neopentyl glycol)0.1～2重量%をさらに含み得る  | ⑥  |
| 3    | 前記珪砂及び骨材の <b>粗粒率は1.18</b> であること(以下「構成要素3」)を特徴とするコンクリート補修モルタル。                                | コンクリート構造物の補修及び補強用モルタル組成物   | ⑦  |

#### 【判決内容】

特許法院は、出願発明の構成の差異①～⑦は先行発明1又は先行発明1及び2から容易に導き出



され、出願発明の効果も顕著ではないので、出願発明は通常の技術者が先行発明1に先行発明2を結合して容易に発明することができ進歩性が否定されると判断した。各差異及び発明の効果についての特許法院の具体的な判断は、下記のとおりである。

### (1)差異1(ポルトランド4種セメント31.8重量%を含むこと)

出願発明の明細書からは31.8重量%という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すことができず、先行発明1はポルトランドセメントを「8～30重量%」含む構成を開示しており、30重量%は31.8重量%に近い数値であるため、ポルトランド4種セメントの数値限定された構成は、通常の技術者が通常的かつ繰り返し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2(カルシウムサルホアルミネートを含むこと)

先行発明1の明細書の記載によると、水和反応性を増加させ、ひび割れ抑制のために非晶質カルシウムアルミネートを1.5～15重量%添加することが把握され、先行発明2の明細書の記載によると、充填モルタルの収縮低減効果を目的として、カルシウムサルホアルミネート系膨張剤を5～30重量%の範囲で使用できるとともに、カルシウムサルホアルミネート系膨張剤のうち電気化学工業社製デンカCSA#20を使用した実施例が開示されている。被告証拠の記載によると、コンクリートのひび割れ低減のためにポルトランドセメントに膨張材を混入して用いるが、主にCSA(カルシウムサルホアルミネート)系を用いていることが把握できるところ、コンクリートのひび割れを防止するためにカルシウムサルホアルミネートを含む膨張性セメントを含むことは、出願発明の出願当時、通常の技術者に既に広く知られていた。したがって、構成要素1のコンクリート補修モルタル成分のうちの一つであるカルシウムサルホアルミネートは、先行発明1の非晶質カルシウムアルミネートと同一に収縮補償機能を有する構成であるため、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の非晶質カルシウムアルミネートを含む構成からカルシウムサルホアルミネートを含む構成を容易に導き出すことができる。また、先行発明1と2はいずれもコンクリート構造物の補修用モルタル組成物に関する発明として、その技術分野が同一であり、ひび割れの発生を抑制するための構成を備えているという点でその目的や技術的特徴が類似又は共通することから、コンクリート補修用モルタル分野における通常の技術者であれば、先行発明1を基礎として、ここに先行発明2に開示されたカルシウムサルホアルミネート系膨張材を用いる構成を容易に結合して差異2を克服し、出願発明のカルシウムサルホアルミネートを含む膨張性セメントを含む構成を容易に導き出すことができる。

### (3)差異3、7(太骨材及び珪砂、粗粒率)

出願発明の明細書からは、太骨材及び珪砂の直径と含量、珪砂及び骨材の粗粒率について数値限定をした構成に関する特別な技術的意義が把握できる記載を見出すことができず、出願発明の明細書には、出願発明の骨材と珪砂の粒度及び比率の数値範囲の内外において機械的物性及びひび割れ抵抗性の効果を確認することができる実験結果が提示されておらず、前記のように数値限定がされた構成は、通常の技術者が通常的かつ繰り返し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。先行発明1のモルタル組成物において全体骨材の含量と太骨材と細骨材としてシリカ質珪砂が混合される構成に、先行発明2の細骨材として市販中の乾燥珪砂(4号、5号、6号を同量で混合したもの)を用いる構成を結合することにより、出願発明の太骨材及び珪砂の直径と含量、珪砂及び骨材の粗粒率を限定する構成を容易に導き出すことができる。

#### (4)差異4、6(構成成分を特定含量で数値限定した事項)

出願明細書には、各成分に対する含量を特定含量で数値限定したことについての技術的意義を確認する根拠はない。仮に先行発明1がモルタルの構成成分、収縮防止添加剤の種類を開示しているだけで、モルタルの含量、収縮防止添加剤の純度を明示的に開示していないとしても、通常の技術者が先行発明1のモルタル組成物を構成できる様々な成分のうち、施工環境、性能、要求条件、単価などを考慮して出願発明のモルタルの構成成分及び含量、収縮防止添加剤の種類と純度を選択して用いる構成は、容易に想到することができる通常の創作範囲に属する。

#### (5)差異5(ナノパルプセルローズ1.0重量%を含むこと)

出願発明の明細書の記載によると、「ナノパルプセルローズ」はセメントと骨材間の結合を誘導し、モルタル内部に水分を蓄積して乾燥収縮を抑制する効果があり、「ナノパルプセルローズ」を用いる技術的意義が乾燥収縮を抑制するところにあることが把握できる。被告の各証拠の記載によると、セルローズ繊維は親水性で特に水和反応初期に水分を吸収する能力に優れた特性を有しており、コンクリートの収縮を低減するために広く用いられる物質であるところ、セルローズ繊維のナノ化は出願発明の出願当時の発展傾向であるということが通常の技術者に既に広く知られていた。先行発明1はモルタル組成物が収縮防止剤としてネオペンチルグリコール(Neopentyl glycol)0.1～2重量%をさらに含む構成を開示しているので、先行発明1はモルタル組成物に収縮を防止する特性がある成分を含む動機が十分である。

したがって、通常の技術者が先行発明1の収縮防止のために、コンクリート補修モルタルを構成できる様々な材料の中からコンクリート補修モルタルの施工環境、要求性能、製造単価などを考慮して公知となった技術であるセルローズ繊維を選択して用いる構成は、容易に想到することができる通常の創作範囲に属し、天然繊維を加工処理してナノ化するコンクリート補修モルタル分野の出願発明の発展傾向まで考慮すると、通常の技術者はコンクリート補修モルタルにナノセルローズ形態で含有させることができる。

#### (6)効果の顕著性

次のような事情によると、出願発明のコンクリート補修モルタルが顕著な効果があると判断するのは難しい。

イ. 出願発明の明細書の実施例には、コンクリート補修モルタルの強度とひび割れ抵抗性などを測定した結果が記載されているが、出願発明に明示されたコンクリート補修モルタルに対して膨張性セメント及び収縮防止添加物の含量が異なっており、出願発明の含量に一致するコンクリート補修モルタルの強度とひび割れ抵抗性などが分からない。

ロ. 出願発明で限定した骨材と珪砂の粒度及び含量比率と粗粒率の数値範囲の内外において機械的物性及びひび割れ減少抵抗性結果が把握できる試験はなされていない。

ハ. 先行発明1の実施例1～4から圧縮強度は55.2～61.7 N/mm<sup>2</sup>であり、反り強度は10.2～12.7 N/mm<sup>2</sup>、接着強度は2.1～2.9 N/mm<sup>2</sup>、長さ変化率は0.004～0.005であることが分かる。ところが、出願発明の実施例の結果は、圧縮強度54.4N/mm<sup>2</sup>、反り強度9.5N/mm<sup>2</sup>、付着強度1.9N/mm<sup>2</sup>、長さ変化率－0.006を示しており、機械的物性の側面では先行発明1がむしろさらに優れた効果を奏している。

### 【専門家からのアドバイス】

出願発明には、先行発明1との間で多数の構成成分のうちの一部と構成成分の含量について差異が存在していたが、これらの差異は先行発明1及び2から容易に導き出されると判示されている。このうち先行発明と比較して構成成分の含量に差異がある点については、当該数値限定がされた出願発明の構成について特別な技術的意義が把握できる程度の明細書の記載があるかどうか、その構成の困難性を判断するための主要な根拠になった。また、出願発明の請求項に記載された構成をそのまま備えた組成物について効果を示すデータと、数値限定範囲の内外での比較データがあるかどうか、出願発明の効果の顕著性を判断するための根拠になった。

本判決は化学分野の進歩性判断としてよく見られる類型の事例であって、特に組成物の各構成成分及びその含量に特徴がある発明について具体的な進歩性判断を示した事例であった。明細書に発明の構成の技術的意義やその効果を示すデータを記載することの重要性が示唆されており、実務上、参考にする価値があろう。

4. 先行発明に対して構成の格別な相違点なしに用途や設置位置の違いだけでは、進歩性を認めることができないとした事例

【書誌事項】

当 事 者：原告(特許権者) vs 被告(審判請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2022ホ3830登録無効(特)

言渡し日：2023年3月10日

事件の経過：請求棄却(審決確定)

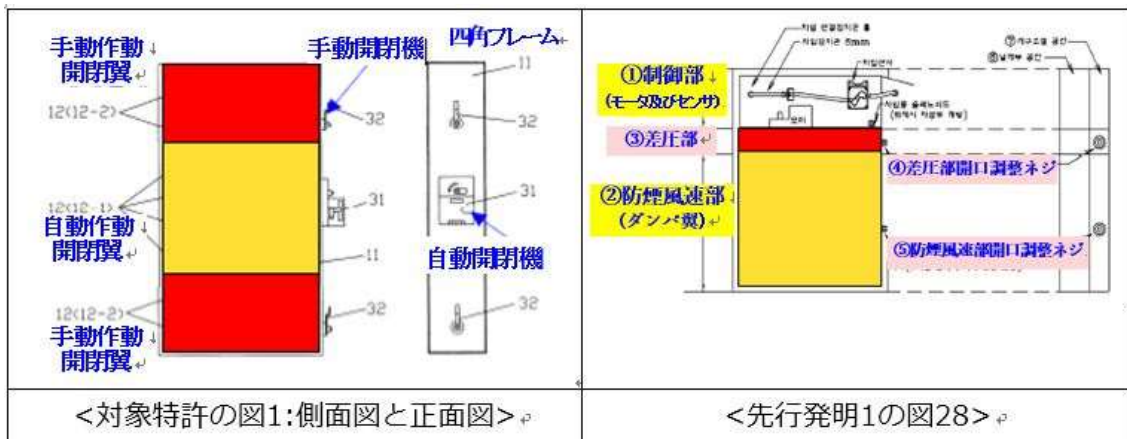
【概 要】

特許発明は先行発明と比較して用途および設置位置に相違点があり、その相互間での転用が難しいため進歩性があると特許権者が主張した事案において、法院は、そのような相違点が特許請求の範囲の記載により限定されていなければ相違点として認めることは困難であり、仮に用途および設置位置の相違点があるとしても、それが発明の構成に影響を及ぼして先行発明と構成の相違点があるものとして認められない場合には、発明の進歩性が認められないと判断した。

【事実関係】

原告の対象特許は、火災時に建物の制煙区域に外気を送風して圧力を高めることによって、火災が発生した室内の煙が制煙区域に漏れ出すことがないようにする制煙設備において、外気を送風する送風機の風量を制御する「複合ダンパ」に関するもので、従来は風量を自動的にのみまたは手動的にのみ調整していた方式の問題を解決するために、自動作動開閉翼と手動作動開閉翼をいずれも備えるようにしたことを特徴とする。ただし、対象特許の請求項1には**当該複合ダンパの用途や設置位置については何ら限定せず**に、四角フレーム(11)の内側にそれぞれリンク機構により作動するように連結された自動作動開閉翼(12-1)と手動作動開閉翼(12-2)が備えられ、それぞれ自動開閉および手動開閉が行われるものと記載されている(従属項である請求項2では当該複合ダンパが「送風機の前に設けられる」と限定している)。

これに対して先行発明1は、建物の付属室に設置されて火災時に付属室での適正な差圧維持を行うための差圧ダンパに関するもので、対象特許の自動作動開閉翼に対応する防煙風速部(②)および差圧部開口調整ネジ(④)により手動で調節される差圧部(③)を備えた差圧ダンパの構成を開示している。



被告は、対象特許の請求項1は先行発明1によって進歩性が否定されるという事由で無効審判を請求し、特許審判院はこれを認容した(特許無効)。これに対し、原告は特許法院に審決取消訴訟を提起し、複合ダンパ(風量調節用ダンパ)である本件請求項1の特許発明と自動差圧ダンパ(給気ダンパ)である先行発明1は、その設置場所、用途および形状、構成が全く異なり、適用される消防法規上の規定も相違し、両者の用途を入れ替えて設置することは該当分野の技術常識に反するので、先行発明1から本件請求項1の特許発明を容易に導き出すことができないと主張した。

## 【判決内容】

### (1)本件特許発明の請求項の「複合ダンパ」の解釈

#### 関連法理

特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載されている事項によって定められる。特許請求の範囲は、特許出願人が特許発明として保護を受けようとする事項を記載したものであるため、新規性・進歩性を判断する対象である発明の確定は特許請求の範囲に記載されている事項によらなければならない。ただし、特許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なければその技術的な意味を正確に理解できないことから、特許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に基づいた上で、発明の説明と図面等を参酌しその文言で表そうとする技術的意義を考察した後、客観的・合理的に解釈しなければならない。しかし、発明の説明と図面等を参酌するとしても、発明の説明や図面等他の記載によって特許請求の範囲を制限または拡張して解釈することは許容されない(大法院2012年12月27日言渡2011フ3230判決、大法院2019年10月17日言渡2019ダ222782、222799判決等参照)。

#### 判断

本件特許発明の明細書に、本件特許発明は送風機の前に設置されて送風量を制御する複合ダンパに関する発明である旨の記載があるのは事実であるが、**本件請求項1の特許発明の請求項にはそうした限定がない。**

本件特許発明の明細書には「複合ダンパ」に関する別途の定義がないところ、「ダンパ」の辞書的意味は「空気の方向・速度・量を調節するために導管(ダクト)内に設けられた手動あるいは自動式装置」を意味し、「複合」とは、「2つ以上を1つに合わせる」ことを意味する。

一方、旧火災安全基準には「送風機の排出側には風量調節ダンパ等を設けて風量の調節をできるようにすること」と規定されており(甲第6号証、第19条第2号)、「風量調節ダンパ」という標準名称が活用されているが、本件特許発明の「複合ダンパ」が送風機の2次側に近い風道の部分に設けられる風量調節ダンパと同一であると限定して理解することはできない。

このような点を総合してみれば、本件特許発明において「複合ダンパ」は自動と手動方式が複合して風量を調節するダンパとして、その設置場所や位置に限定がなく、多様な場所に設置可能であると解釈すべきである。

### (2)本件請求項1の特許発明の進歩性が否定されるか否か

先に詳述したとおり、本件請求項1には「複合ダンパ」の設置場所や位置に関してこれを限定する何らの記載もなく、これを原告の主張のように送風機の出口側に設けられる風量調節ダンパとのみ解釈することはできず、多様な場所に設置可能な物品と判断するのが妥当である。仮に本件請求項1の特許発明が主に送風機の前に設けられる風量調節ダンパを前提としたものであったとしても、本件請求項1の特許発明と本件先行発明1は、制煙区域(60)[付属室]の差圧

と防煙風速の維持のためにその制御対象を本件請求項1の特許発明のように建物全体とするか、あるいは先行発明1のように付属室とするかのように制御対象や規模において違いがあるだけである。両発明はいずれも、その出入口が閉鎖されている場合には手動作動開閉翼(12-2)[差圧部(③)]を用いて制煙区域(60)[付属室]の差圧を一定に維持し、その出入口が開かれている場合には自動作動開閉翼(12-1)[防煙風速部(②)]を作動させて一定水準の防煙風速を維持するためのもので、その技術分野と目的、各対応構成要素の機能および作用効果において違いがない点を考慮すると、両発明間で転用が可能であると認めることが妥当である。したがって、原告の上記主張は受け入れられず、本件請求項1の発明の進歩性は認められない。

### (3)本件請求項2の特許発明の進歩性が否定されるか否か

物の発明である「複合ダンパ」について、本件請求項2には「送風機の前に設けられること」に限定している。物の発明に関する特許請求の範囲は原則的に発明の対象である物自体の構成(構造、性質等)を特定する方式で記載されなければならない(大法院2021年1月28日言渡2020フ11059判決参照)。「用途発明」に該当するためには物の知られていない用途を発見しなければならないところ、従来の自動または手動式ダンパが風量調節ダンパとして活用されており、本件請求項2に係る特許発明が複合ダンパを送風機の前に設けると限定したことは新たな用途を発見したものとは認められない。また、物に対する用途の限定が発明の内容となるためには、その用途の限定が発明の内容に影響を与えられるものでなければならないが、本件請求項2に記載された「送風機の前に設けられる」限定は複合ダンパの構成に影響を与える事項ではないことから、発明の内容になるとも認められない。よって本件請求項2の発明の進歩性は認められない。

#### 【専門家からのアドバイス】

特許請求の範囲を解釈するときには発明の説明と図面等を参酌することができるが、その場合であっても発明の説明や図面等の記載によって特許請求の範囲を制限または拡張して解釈することは許されないというのが確立した判例の立場である。

これに関連し本事案では、請求項1には複合ダンパの用途や設置位置が限定されていなかったが、特許権者は明細書の記載に基づいて複合ダンパの用途および設置位置を先行発明との相違点として主張したところ、法院はこれを受け入れなかった。一方、従属項には複合ダンパの設置位置の限定があったが、これについては、かかる設置位置や用途の相違点が発明の内容(すなわち構成)に影響を与える事項ではないとして進歩性の判断に考慮されないと判断した。

本事案のように、機械装置や機構に係る物の発明は、先行発明に対して用途や設置位置の相違だけでは進歩性が否定される可能性が高く、当該用途や設置位置に適した構成上の特徴があることが要求されることになろう。したがって、そうした用途や設置位置に関する事項が特許請求の範囲に構成上の特徴として反映されるよう特許請求の範囲を作成する必要があるといえる。本事案はこの点を再認識させてくれる具体的な事例として参考になる。

## 5. COVID-19遺伝子ワクチン用DNA断片に関する発明の進歩性が先行発明の結合により否定された事例

### 【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：2022ホ2530拒絶決定(特)

言渡し日：2023年4月27日

事件の経過：判決確定

### 【概要】

出願発明は、COVID-19遺伝子ワクチン用DNA断片に関する発明であって、SARS-CoV-2(サーズコロナウイルス-2)の遺伝子配列においてアミノ酸配列のうち一部のアミノ酸の置換を含むことを特徴とする。特許法院は、出願発明のDNA断片がコーディングするCOVID-19抗原用タンパク質のうち、先行発明1に開示されていない8つのアミノ酸残基を置換する構成について、先行発明1に引用された参考文献、先行発明2もしくは3に開示されているか、または、タンパク質の主要切断部位に該当して該当部位における置換を試みることができ、その置換の候補としてアラニンやグリシンへの置換も容易に考慮できる点を挙げ、先行発明の結合から出願発明の構成に容易に至ることができると判断した。さらに、原告が提示した比較実験結果は出願発明と先行発明の効果を対比するのに不十分であるため、出願発明の効果の顕著性も認められないことを理由として出願発明の進歩性を否定した。

### 【事実関係】

原告は「COVID-19抗原用タンパク質、これをコードするDNA断片及びこれを含む遺伝子ワクチン」を発明の名称とする発明に関して、2020年11月12日付で特許出願をした。被告である特許庁は、2021年11月18日付で、出願発明が先行発明1～3の結合により進歩性が欠如することを理由として拒絶決定をした。原告は拒絶決定不服審判を請求したが、特許審判院は2022年2月24日付で原告の審判請求を棄却する審決をした。これに対して原告は、特許法院に審決取消訴訟を提起した。

出願発明は審査過程で2回補正されており、代表請求項として最終的に補正された請求項2は下記の通りである。

### 【請求項2】

配列番号4の遺伝子配列からなり、COVID-19抗原用タンパク質をコードするCOVID-19遺伝子ワクチン用DNA断片であって、

上記COVID-19抗原用タンパク質はY449A、N487A、Q493A、N501G、Y505G、R683G、R685G、R815G、K986P及びV987Pに置換され、

上記遺伝子配列はCMVプロモーター、Kozak配列、IgMsignalペプチド配列、標的抗原、BGHpoly(A)tail及び連続的な2つのSV40エンハンサーの順序で配列された組換えベクターに標的抗原として含まれ、

上記組換えベクターはCOVID-19遺伝子ワクチン用組成物に含まれることを特徴とする、COVID-19遺伝子ワクチン用DNA断片。

先行発明1は2020年8月14日付で公表された、題目を「ヒマラヤサルにおけるSARS-CoV-2に対するDNAワクチン保護」とする論文であり、先行発明2は2020年8月7日付でオンライン公開された、題目を「変異が宿主細胞受容体ACE2を有するヒトSARS-CoV-2の受容体結合ドメイン構造、機能、疫学に及ぼす影響」とする論文であり、先行発明3は2020年3月30日付でオンライン公開された、題目を「SARS-CoV-2による受容体認識の構造的基盤」とする論文である。

原告は、下記の内容を理由として、請求項2の発明は先行発明の結合により進歩性が否定されないと主張した。

(1)請求項2の発明における「COVID-19抗原用タンパク質がY449A、N487A、Q493A、N501G、Y505G、R683G、R685G、R815G、K986P、V987Pに置換」される構成は、先行発明1、2、3に提示または暗示されていない。すなわち、スパイクタンパク質の①受容体結合領域(Receptor-Binding Domain; RBD)において493位グルタミン(Q)をアラニン(A)に、501、505位のアスパラギン(N)、チロシン(Y)をグリシン(G)に置換する構成、②S1/S2フーリン(furin)切断部位において683、685位のみ選択し、アルギニン(R)をグリシン(G)に置換する構成、③S2'切断部位である815位の残基を置換する構成に関する記載や暗示がない。

(2)請求項2の発明において「(上記遺伝子配列は)CMVプロモーター、Kozak配列、IgMsignalペプチド配列、標的抗原、BGHpoly(A)tail及び連続2つのSV40エンハンサーの順序で配列された組換えベクターに標的抗原として含まれ、上記組換えベクターはCOVID-19遺伝子ワクチン用組成物に含まれることを特徴とする」部分(以下「組換えベクター部分」という)は、請求項2の発明の技術的構成要素に該当する。このような構成は、先行発明1、2、3に提示または暗示されておらず、原告特許第2216078号(以下「原告関連特許」という)として登録されて既に進歩性が認められている。

(3)請求項2の発明は、通常の技術者が先行発明1、2、3を結合して容易に考え出すことができず、先行発明から予測できない顕著な効果を奏する。

## 【判決内容】

特許法院は、関連法理として下記の内容を提示した。

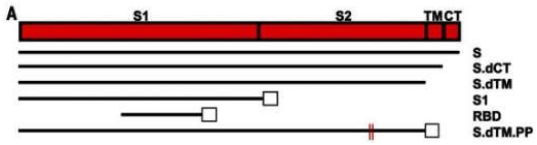
「複数の先行技術文献を引用して特許発明の進歩性を判断するときは、引用される技術を組合せまたは結合すれば、その特許発明に至ることができる暗示、動機等が先行技術文献に提示されているか、そうでなくても特許発明の出願当時の技術水準、技術常識、その技術分野の基本的課題、発展傾向、業界の要求等に鑑みて通常の技術者が容易にそうした結合に至ることができると認めることができれば、当該特許発明の進歩性が否定される(大法院2007年9月6日付言渡2005フ3284判決参照)。」

特許法院は、まず、請求項2の発明の組換えベクター部分は請求項2の発明の技術的構成要素であるということとはできないと判断した。具体的には、請求項2の発明が保護を受けようとする事項は「DNA断片」であり、運搬体であるベクターはそこに挿入して運搬しようとする遺伝物質(遺伝子ワクチン用抗原遺伝子等)とは区別されるところ、請求項2の発明の組換えベクター部分は、原告関連特許のベクターにおいて「炭疽菌D4抗原」の代わりに「配列番号4の遺伝子配列」を挿入した点が相違するのみである点、組換えベクター部分は、請求項2の発明により保護を受けよう



とする「DNA断片」をいかなる方法で遺伝子ワクチンとして使うかについての用法を記載したものに過ぎず、請求項2の発明の対象である「DNA断片」自体を限定する技術的構成要素であるということとはできない点をその判断の根拠として挙げた。これにより、請求項2の発明の請求の範囲は、「配列番号4の遺伝子配列からなる、Y449A、N487A、Q493A、N501G、Y505G、R683G、R685G、R815G、K986P及びV987Pに置換された(COVID-19抗原用タンパク質をコードするCOVID-19遺伝子ワクチン用)DNA断片」と解釈することが妥当であると判断した。

続いて、特許法院は、請求項2の発明はSARS-CoV-2(COVID-19)スパイクタンパク質アミノ酸置換を通じて抗原用タンパク質をコードする遺伝子ワクチン用DNA断片を提供することに目的がある発明であり、先行発明1はSARS-CoV-2スパイクタンパク質の6種類の変異体であるプロトタイプDNAワクチン候補群を開発し、ヒマラヤサルに対する攻撃後の防御試験(challenge)を通じてその候補の免疫原性と保護効能を評価するための論文として、その技術分野と発明の目的が共通し、SARS-CoV-2の遺伝子配列は2020年2月頃に公開され、全世界の科学者がその直後からこれに基づいて多くの研究結果を出し始めたことは多数の者が広く知る事実であるとし、請求項2の発明と先行発明1の差異点を下記の通り判断した。

| 構成要素 | 請求項2の発明  | 先行発明1   | 対比   |
|------|--|---|------|
| 1    | 配列番号4の遺伝子配列からなる、(COVID-19抗原用タンパク質をコードするCOVID-19遺伝子ワクチン用)のDNA断片 | SARS-CoV-2スパイクタンパク質の変異体6種類(図面1.A)<br> | 同一   |
| 2    | Y449A、N487A、Q493A、N501G、Y505Gに置換                               | 開示なし(先行発明2にY449A、N487A、N501A、Y505Aに置換する構成、先行発明3にQ493N、Q493Y、N501Tに置換する構成が開示されている)   | 差異点1 |
|      | R683G、R685Gに置換   | 先行発明1の変異体S.dTM.PPはフーリン切断部位を削除した点、先行発明1に引用された参考文献13に682、684位まで置換して683、685位のアルギニン(R)をセリン(S)に置換することが開示されている                  | 差異点2 |
|      | R815Gに置換   | 開示なし  | 差異点3 |
|      | K986P、V987Pに置換   | 残基986、987のプロリン(P)置換が開示されている   | 同一   |

特許法院は、差異点1～3が下記のように通常の技術者が先行発明の結合により容易に導き出し得ると判断した。

### (1)差異点1(Y449A、N487A、Q493A、N501G、Y505Gへの置換)

先行発明2及び3は、スパイクタンパク質により媒介されるウイルス進入段階において、ACE2(Angiotensin-Converting Enzyme2; 呼吸器等の上皮細胞に存在する酵素受容体で、SARS-CoV-2が宿主細胞の表面に付きやすいようにしてウイルスの細胞浸透能力を高める)と結合する

部分である受容体-結合モチーフ(Receptor-Binding Motif:RBM)残基の変異がACE2の結合力を下げ得ることを示している。先行発明2には、RBMの一部をY449A、N487A、Y489A、N501A、Y505Aに置換する構成がACE2の結合強度を攪乱する点、493位が受容体結合に関与する点が開示されている。先行発明3には、Q493N、Q493Y、N501Tへの変異がACE2の結合親和度を下げることが開示されている。

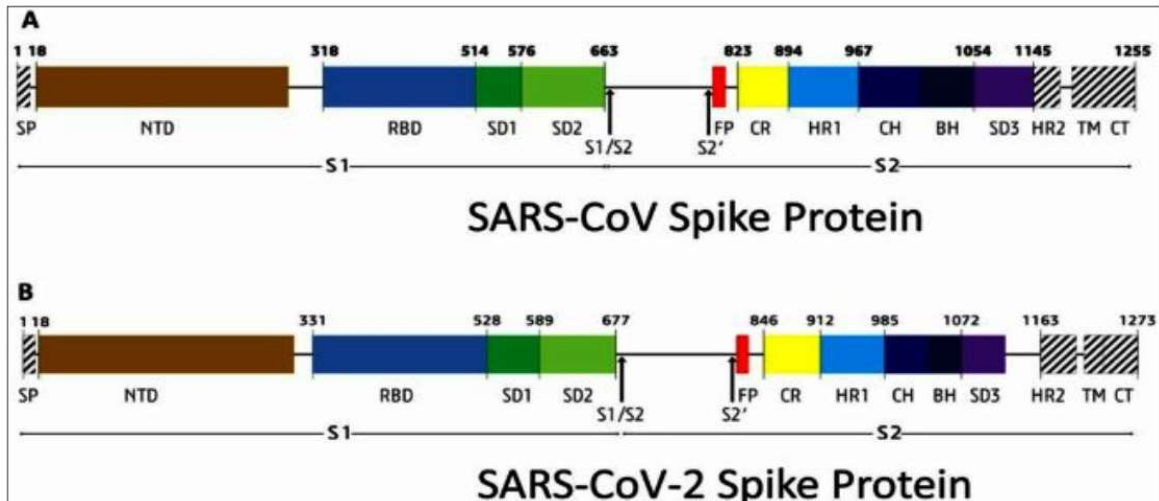
差異点1のうちY449A、N487Aは、先行発明2に完全に開示されている。残りのQ493A、N501G、Y505Gに関連し、先行発明2、3においては493位のグルタミン(Q)がアスパラギン(N)、チロシン(Y)に、501、505位のアスパラギン(N)、チロシン(Y)がアラニン(A)、トレオニン(T)に各々置換・変異された点が相違するが、請求項2の発明が採択したグリシン(G)、アラニン(A)はアミノ酸のうち構造が最も簡単な非極性アミノ酸に該当し、通常の技術者が第一に容易に考慮し得る選択肢に属する。出願発明の原出願日以前に、特定位置のアミノ酸に突然変異を誘発してアラニンに置換する方法であるアラニンスキャニングが、上記発明の属する微生物学、分子生物学等の技術分野において広く行われていた。SARS-CoV-2受容体と密接に相互作用するRBMの位置が449、487、493、501、505番であると知られている以上、通常の技術者であれば、当該位置の残基から置換しようと試みるはずであり、アラニン(A)またはグリシン(G)への置換をまず考慮するはずである。したがって、差異点1は、通常の技術者の一般的な創作能力の範囲内において技術的困難性が無い。

## (2)差異点2(R683G、R685Gへの置換)

先行発明1には、S.dTM.PP(フーリン切断部位の削除、2つのプロリン置換、フォルドン三量体タグをした、融合前の安定化した可溶性細胞外ドメイン)の場合、フーリン切断部位の突然変異によって分泌タンパク質の加水分解切断(proteolytic cleavage)が起こらないと推定されるという記載があり、ワクチンが効果的に機能するためには、そのような安定化が重要である旨の記載がある。先行発明1に引用された参考文献13には、フーリン切断部位中の682～685位のアミノ酸残基をアミノ酸GSASに置換する構成等が開示されている。すなわち、原告が試みた683、685位の置換が開示されている。原告は「フーリン切断部位の683、685位が抗原の安定性確保に最も重要であると判断したため2カ所のみ置換し、先行発明1等には特定位置が他の位置よりも重要であるとの記載や暗示がない」と主張しているが、出願発明の明細書には当該内容がなく、そのような効果も確認されていない。だとすれば、残基置換の候補として知られている位置のうち一部のみグリシン(G)に置換することは、通常の技術者が具体的な開示や暗示がなくとも容易に試みることができる範囲内にある。

## (3)差異点3(R815Gへの置換)

出願発明の原出願日前である2020年6月2日付でオンライン公開された論文(乙第5号証)の図面3.A.B.[図5]も、S2'の切断部位の位置を下記の通り示している。



出願発明の出願日前に頒布された種々の文献には、SARS-CoV-2が細胞内に浸透するとき「S2'(R815位置)切断」はS1/S2切断があった後に生じると認められ、原形質膜において宿主-受容体結合が起こるか、またはウイルスの細胞内移入(endocytosis)があるまでは起こらないことがある点が開示されていた。S2'切断に参与するTMPRSS2(transmembrane serine protease2)抑制剤とS1/S2切断に参与するフーリン抑制剤MI-1851を結合すれば、SARS-CoV-2に対してさらに強力な抗ウイルス活性が生じることも知られていた。したがって、**通常の技術者はS1/S2フーリン切断部位と共にS2'切断部位の置換を試みるはずで、グリシン(G)への置換は通常の技術者の一般的な創作能力の範囲内にあるもので技術的困難性がない。**

さらに、特許法院は、下記の内容を理由として、請求項2の発明は先行発明と効果を直接比較する資料として不十分であるため、請求項2の発明は先行発明から予測できない顕著な効果を奏すると認めることができないと判断した。

(1)原告は「請求項2の発明は、野生型Sタンパク質より抗体価が約10倍高く示され、1:2560の希釈倍率まで中和能を示し、1:40の希釈倍率まで95~100%の細胞生存率を示した」という比較実験結果を提示しながら、「請求項2の発明の抗体価が先行発明1より500倍高い」と主張する。しかし、原告が比較実験において対照群とした野生型タンパク質(wtCoV)のアミノ酸配列を見れば、986、987位のアミノ酸はそれぞれリシン(K)とバリン(V)である。先行発明1に引用された参考文献13には、986、987位のアミノ酸をプロリン(P)に置換するのに加えてフーリン切断部位を置換した構成が開示されており、複数の先行技術文献にこのような安定化が中和抗体の形成を高める点が開示されている。原告が請求項2の発明の顕著な効果を示すためには、プロリン置換等の先行発明に開示された部分については同条件として対照した実験結果を提示すべきである。

(2)請求項2の発明はゴールデンハムスターを対象として実験し、先行発明1の実験はヒマラヤサルに対するものとして種差が存在し、請求項2の発明の実験と先行発明1の実験は組換えベクターの構成に差があるため、条件が同じではない。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は、COVID-19遺伝子ワクチン用DNA断片に関する発明の進歩性を争ったもので、当該DNA断片がコーディングするCOVID-19抗原用タンパク質において特定アミノ酸部位が置換さ

れたことを特徴とする発明に対して、先行発明1～3の結合により進歩性が否定されている。

これについて特許法院は、本件のタンパク質のアミノ酸置換体においてアミノ酸配列中の置換位置が先行発明にある程度開示または暗示されている点、および、その置換アミノ酸(アラニンまたはグリシン)も当業界の技術分野において優先的に考慮され得る点等に基づいて、発明の進歩性を否定したのであるが、こうした本件の特許法院の判断は、タンパク質のアミノ酸置換体に関する発明の具体的な進歩性判断を示した事例として実務上参考になる。

## 6. 訂正審判の結果が出るまで差戻無効審判の手続中止をする要請が認められなかったことが違法ではないとした事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(特許権者) vs 被告(審判請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2022 ホ 2752 登録無効(特)

言渡し日：2023年3月17日

事件の経過：請求棄却(審決確定)

### 【概要】

特許審判院において特許有効審決が出た後、審決取消訴訟において審決が取り消され確定することにより差し戻された無効審判の手続において、特許権者は無効審判とは別途に請求した訂正審判の結果が出るまで無効審判の手続中止を要請したが、特許審判院はこれを認めず特許無効審決をした。特許権者は審決取消訴訟を提起して特許審判院の手続の違法性を指摘したが、特許法院はこれを棄却した。

### 【事実関係】

原告(特許権者)は、発明の名称を「脂肪吸込移植用注射器のピストン」とする本件特許に基づき、被告を相手取って2019年2月28日付で積極的権利範囲確認審判を請求した。被告はこれに対抗して2019年6月3日付で無効審判を請求し、その後、原告も訂正審判を請求して2つの事件が併行するようになった。2つの事件の流れを時系列的に整理すると、次の通りである。

| 無効事件        |                | 訂正事件                   |
|-------------|----------------|------------------------|
| 2019年06月03日 | 被告無効審判請求       |                        |
| 2020年06月22日 | 請求棄却(特許有効、原告勝) |                        |
| 2020年07月23日 | 被告審決取消訴訟請求     |                        |
| 2021年07月02日 | 審決取消(特許無効、原告敗) | 2021年07月16日 原告訂正審判請求   |
| 2021年07月28日 | 原告上告提起         |                        |
| 2021年11月11日 | 上告棄却(審決取消確定)   |                        |
| 2021年12月07日 | 審判院の差戻審開始      |                        |
| 2022年03月18日 | 請求認容(特許無効、原告敗) |                        |
| 2022年04月18日 | 審決取消訴訟(本件)     | 2022年09月27日 請求棄却(原告敗)  |
|             |                | 2022年10月27日 原告審決取消訴訟請求 |

原告は、訂正審判で訂正しようとした請求の範囲は進歩性が否定されないため、訂正審判の審決が確定するまでは特許審判院の無効事件(差戻審)の審理を中止したうえで、訂正事件の結果を考慮して審理判断すべきだったとし、それにもかかわらず、特許審判院が差戻審の手続を中止せず、直ちに特許無効の審決を下したことは、原告の権利を顕著に損なわせたもので違法であると主張した。加えて原告は、特許審判院の差戻審の手続において訂正事件の審決が確定するまで手続中止を求める旨の新たな主張及び証拠を提出したにもかかわらず、特許審判院が

本件において新たな主張及び証拠が提出されていないとしたことは、手続的に審決の結論に影響を及ぼした違法があると主張した。

## 【判決内容】

### (1)関連法理

法院は、審決取消の訴えが提起された場合において、その請求が理由があると認めるときは判決をもって当該審決を取り消さなければならず、審判官は、審決の取消判決が確定したときは再び審理をして審決をしなければならず、上記取消確定判決において取消の基本となった理由は、その事件について特許審判院を羈束する(特許法第 189 条)。

一方、審決を取り消す判決が確定した場合の羈束力は、取消の理由となった審決の事実上及び法律上の判断が正当でない点において発生するものであるため、取消後の審理過程において新たな証拠が提出されて羈束的判断の基礎となる証拠関係に変動が生じる等の特段の事情がない限り、特許審判院は、上記確定した取消判決において違法であると判断された理由と同一の理由により従前の審決と同一の結論の審決をすることはできず、ここで**新たな証拠とは、少なくとも取り消された審決が行われた審判手続ないしはその審決の取消訴訟において採択、調査されていないものであり、審決取消判決の結論を覆すに足りる証明力を有する証拠**というべきである(大法院 2002 年 12 月 26 日付言渡 2001 フ 96 判決、大法院 2008 年 6 月 12 日付言渡 2006 フ 3007 判決など参照)。

### (2)判断

本件審決に手続的違法があったかを検討する。**特許審判院が無効審判を審理している際に当該特許発明について訂正審判が請求されている場合に、訂正審判の結果が出るまで必ず当該手続を中止しなければならないとする何らの規定もない。**加えて、本件の具体的経過を詳察しても、本件特許発明に関する進歩性を否定する旨の取消確定判決が出された後、原告が本件審決手続において新たな先行発明を提出する等により発明の進歩性について新たな主張を繰り広げた事実がなく、さらに原告の訂正審判は、その要件が満たされていないと判断されて結局棄却されている。このような点を総合してみると、特許審判院が本件審決を審理する過程において、訂正審判請求を理由とした原告の審判手続の中止要請にもかかわらず手続を中止せずに取消確定判決の趣旨に従って審決をしたことは、手続的に違法であるとはいえない。

また、原告が本件審決の手続において提出したと主張する証拠は、上記訂正審判が提起されて審理中にある旨の書面に過ぎず、先行判決の羈束的判断の基礎となる証拠関係に変動をもたらす「**新たな証拠**」とはいえないため、本件審決に原告の主張のようないかなる違法もあるとはいえない。

原告は、このような特許審判院の本件審決の手続が民事訴訟法第 1 条第 1 項の公正な手続保障の趣旨に反している旨も主張しているが、上記規定は、訴訟手続の「公正」のみならず「迅速」も強調しているところ、本件訂正発明を無効とした本件取消確定判決以降に、原告は本件審決の手続において特に新たな証拠を提出した事実もなく、速やかに手続を進めたことが民事訴訟法第 1 条に反するということもできない。

加えて、先行審決を取り消した特許法院の判決に対する上告が大法院において棄却されることによって上記取消判決はそのまま確定し、これによる差戻後の審判手続においては新たな主張や証拠が提出された事実がなく、特許審判院は取消確定判決において取消の基本となった理由に符合するように本件審決をしたところ、本件審決にはいかなる実体的違法もない。

### 【専門家からのアドバイス】

日本と同様に韓国でも特許無効審判が特許審判院に係属中の場合には、無効審判手続内での訂正請求のみ可能とされ、別途の訂正審判は請求できないが、韓国では特許無効審判の審決がされた後は別途の訂正審判請求が可能なものとされている。この場合、本件のように審決取消訴訟で無効審判の審決が取り消されて特許審判院に差し戻されると、無効審判と訂正審判が同時に係属中となり得るところ、無効審判の手続は中止となり得るであろうか。

これについて韓国の特許法では「審判長は、審判において必要があるときは、職権又は当事者の申立てにより、その審判事件に関連する特許取消の申立てについての決定又は他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる」(特許法第 164 条第 1 項)と規定されているだけで、本件判決でも判示されている通り、必ずしも手続を中止しなければならないわけではない。

この点に関連して、本件特許権者の立場を考えてみれば、特許権者は審判院で有効審決を受けたことから、別途の訂正審判は考えずにいたところ、審決取消訴訟で結論が覆されたため訂正審判を請求したのである。しかし、当該訂正審判の審理は行われなまま無効審判(差戻審)のみ進められたことには、特許権者は不満を有したであろう。しかし、法律の規定上、これは本件判決が判示した通り、手続的違法性があったとは認めがたい。

こうした本件判決を考慮すると、特許権者は、仮に特許審判院において有効審決を受けた場合でも、訂正が必要なときには、特許法院の審決取消訴訟中に迅速に訂正審判を申請することも検討する必要がある。

## 7. 単純な数値限定発明として進歩性が否定されると判断された大法院判決

### 【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：2022フ10180取消決定(特)

言渡し日：2023年7月13日

事件の経過：上告棄却確定

### 【概 要】

特許発明は、ポリエチレングリコールとアスコルベート成分を構成要素とする腸洗浄組成物に関するものである。先行発明にはポリエチレングリコールとアスコルベート成分の含量範囲、アスコルベート成分中のアスコルビン酸とアスコルビン酸ナトリウムの重量比の範囲が広く開示されているのに対し、特許発明はこれらの範囲が狭く限定された点で先行発明と差がある。大法院は、特許発明を単純な数値限定発明であるとして異質的な効果や顕著な効果が認められないという理由で進歩性を否定した原審の判決には、違法がないと判断した。

### 【事実関係】

原告は「腸洗浄組成物」を発明の名称とする発明について、2019年5月16日に特許登録を受けた。オランダ国籍の「D」は、2019年11月21日に原告を相手取って新規性及び進歩性否定の取消事由による特許取消申請をしたところ、特許審判院は特許発明の進歩性が否定されるという理由により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、特許法院でも進歩性が否定されるという理由で棄却判決をした。原告は、特許法院の判決に対して上告を提起した。

原告の特許発明の請求項1は、下記のとおりである。

### 【請求項1】

腸洗浄溶液を製造するための腸洗浄組成物であって、平均分子量 2,000～8,000 のポリエチレングリコール(PEG)及びアスコルベート成分を含み、上記ポリエチレングリコール成分の含量は **140g 以上 180g 以下** であり、上記アスコルベート成分の含量は **45g 以上 55g 未満** であり、上記アスコルベート成分は重量比 **3.5:1～5:1** のアスコルビン酸及びアスコルビン酸ナトリウムを含み、上記腸洗浄溶液が1リットル当り上記含量の成分を含むようにする腸洗浄組成物。

これに対し、先行発明は「結腸鏡検査・製剤」という名称の公開特許公報であり、その明細書には、先行発明の組成物が「結腸洗浄溶液を用いて結腸を洗浄する組成物」という記載、上記洗浄溶液が「a)アスコルビン酸、1つ以上のアスコルビン酸塩、又はこの混合物から提供される1リットル当り 300～2000ml のアスコルベートアニオン、及び b)1リットル当り 10～200g のポリエチレングリコール」で構成されるという記載、及び上記洗浄溶液は「ポリエチレングリコールを含む。ポリエチレングリコール(PEG)は、例えば平均分子量 2000～8000、例えば 2500～4500Da、例えば 3000～4000Da である。」という記載がある。さらに先行発明には、先行発明の組成物が「1リットル当り **10～200g** のポリエチレングリコール(PEG)を含む」という記載、「1リットル当り **50～450g** のアスコルベート成分を含む」という記載、及び「アスコルベート成分はソジウムアスコルベート及びアスコルビン酸を含む。...ソジウムアスコルベート:アスコルビン酸の重量



比は 1:10~10:1、例えば 2:8~8:2、例えば 3:7~7:3、例えば 1.4:1~1.8:1 であってもよい。」という記載がある。

特許法院において原告は、①先行発明には、ポリエチレングリコール(PEG)及びアスコルベート成分の含量に関する数値範囲と、アスコルビン酸及びアスコルビン酸ナトリウムの重量比に関する数値範囲があまりに広範囲に開示されており、②特許発明の明細書と原告が提出した追加実験データによると特許発明の数値範囲の内外で**顕著な腸洗浄効果と安全性増加効果**が確認されるという理由を挙げて、特許発明の数値限定には臨界的な意義が存在するため特許発明は先行発明によって進歩性が否定されないと主張した。

これに対して特許法院は、特許発明は単純な数値限定発明であって異質的な効果や顕著な効果が認められないと判断した。特許法院の具体的な判断内容は、下記のとおりである。

(1)特許発明は 1 リットル当りに含まれるポリエチレングリコール(PEG)の含量が「140g 以上 180g 以下」、アスコルベート成分の含量が「45g 以上 55g 未満」、アスコルベート成分に含まれるアスコルビン酸及びアスコルビン酸ナトリウムの重量比が「3.5:1~5:1」として各々数値限定されているのに対し、先行発明は 1 リットル当りに含まれるポリエチレングリコール(PEG)の含量が「10~200g」、アスコルベートの含量が「50~450g」、アスコルビン酸及びアスコルビン酸ナトリウムの重量比が「1:10~10:1」として数値限定されている点以外は共通することから、特許発明は先行発明が有する構成要素の範囲を相違する数値で限定して表現した場合に該当するとともに、特許発明には進歩性を認めることができる他の構成要素が付加されていて特許発明における数値限定が補充的な事項に過ぎないとは言えない。

(2)特許発明は優れた腸洗浄効果を示しながらも薬液の服用量を減らして服用容易性を高めようとするものであるところ、先行発明の結腸洗浄溶液も少ない用量を服用しても結腸から大便が十分に排出されるようにすることで患者の順応度を改善する効果を導き出すものであって、両発明はいずれもポリエチレングリコール(PEG)とアスコルベート成分を用いて**服用量を減らしながらも優れた腸洗浄効果を得ようとする**という点においてその技術的課題及び作用効果が共通することから、特許発明は先行発明に比べて異質的な効果が生じるとも言えない。

(3)(i)特許明細書の実施例 1 として提示されている組成物は、上記限定された数値範囲内でポリエチレングリコール(PEG)の含量が「160g」、アスコルベート成分の含量が「50g」、アスコルビン酸及びアスコルビン酸ナトリウムの重量比が「約 4.3:1」として特定された腸洗浄組成物に過ぎないため、上記限定された数値範囲全体の技術的意義を把握できるような資料とはなり難い。比較例 3、4 の組成物のアスコルビン酸及びアスコルビン酸ナトリウムの重量比は約 0.59:1 又は約 0.16:1 等と提示されているところ、これは特許発明が上記重量比について限定している数値範囲である「3.5:1~5:1」から過度に逸脱した数値であるため、特許発明の限定された数値範囲の内外で顕著な効果が発生すると言える根拠とするには極めて不十分である。

(ii)追加実験データは、アスコルビン酸及びアスコルビン酸ナトリウムの重量比に関しては具体的な数値が提示されておらず、また、腸清浄度の効果を確認するのにおいて全体等級である 1~5 等級のうち 1、2 等級のみを選択してこれらを合算した百分率としていることは、腸清浄効果を判断するのに恣意的な基準と認められる。数値範囲の内外で臨界的な意味があることを確認するためには上限と下限の前後で効果を比較すべきであるが、上記追加実験データには数値範囲の下限の前後で特許発明の効果を確かめる実験結果が示されていない等、追加実験データに示された実験結果によっても特許発明の限定された数値範囲の内外で顕著な効果が発生すると言えない。

## 【判決内容】

大法院は、関連法理として下記の通り提示した。

「ある特許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は、その特許発明に進歩性を認めることができる他の構成要素が付加されていてその特許発明における数値限定が補充的な事項に過ぎないものでない以上は、その特許発明がその技術分野で通常の知識を有する者(以下「当業者」とする)が通常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として、公知となった発明と比較して異質的な効果や限定された数値範囲の内外で顕著な効果の差異が生じないものである場合には進歩性が否定される(大法院 2001 年 7 月 13 日言渡 99 フ 1522 判決等参照)。」

続いて大法院は、原審の理由の説示の一部に十分ではない部分があるとしながらも、特許発明に進歩性を認めることができる他の構成要素が付加されておらず、特許発明の数値範囲の限定に構成の困難性があるとも言えず、その数値限定により先行発明と比較して異質的な効果が発生するか又は限定された数値範囲の内外で顕著な効果の差異が生じるとは言えないことから特許発明の進歩性が否定されるとした原審の判断には、上告理由の主張のように数値を限定した複数の構成要素からなる発明の進歩性の判断に関する法理を誤解したか又は必要な審理を尽くさずに判断を欠いた等、判決に影響を及ぼした誤りがないと判断した。

大法院の具体的な判断内容は、下記のとおりである。

(1)特許発明と先行発明はいずれも腸洗浄組成物に関するもので、特許発明は、先行発明に開示されたポリエチレングリコールとアスコルベート成分を構成要素として、ポリエチレングリコールとアスコルベート成分の含量範囲、アスコルベート成分中のアスコルビン酸とアスコルビン酸ナトリウムの重量比の範囲をそれぞれ数値により限定したものである。

(2)特許発明には、先行発明に開示された構成要素以外に進歩性を認める他の構成要素が付加されていない。特許発明は、先行発明と具体的な数値限定の範囲で差があるが、そのような事情だけで構成が困難であると言うことはできない。特許発明は服用量を減らしながらも優れた腸洗浄効果を得ようとするという点で先行発明と技術的課題が共通し、作用効果も質的に異ならない。特許発明の明細書と出願日以後に追加で提出された実験資料によっても、特許発明の限定された数値範囲の内外で顕著な効果の差異が生じるとは言い難い。

(3)先行発明の明細書の実施例 2 で用いられた対照溶液(B6)のポリエチレングリコールとアスコルベート成分の含量比は、先行発明の当該成分の含量比の範囲内にあり、先行発明の結腸洗浄組成物で作った溶液と上記対照溶液(B6)は排出大便量において統計的に有意な差を示したものでないことから、上記対照溶液(B6)の当該成分の含量比がその成分含量の数値範囲の限定に関連した否定的教示であるとも言えない。

(4)結局、特許発明は、ポリエチレングリコールとアスコルベート成分を含む腸洗浄組成物について当業者が通常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であり、先行発明と比較して異質的な効果や限定された数値範囲の内外で顕著な効果の差異が生じないものであるため、進歩性が否定される。

### 【専門家からのアドバイス】

数値限定発明の進歩性はしばしば争われるが、本大法院判決が示している数値限定発明に関する法理は特に新しいものではない。

たとえば、ある特許発明が、その出願前に公知となった発明における構成要素の範囲を数値により限定して表現した場合であっても、その特許発明に進歩性を認めることができる他の構成要素が付加されていて、その特許発明における数値限定が補充的な事項に過ぎないと判断されるときには、その進歩性が認められ得る。一方で、その特許発明が、通常の技術者が通常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**と認められる場合には、公知発明に対して**異質的な効果や限定された数値範囲の内外における顕著な効果の差**が認められる場合を除いて、進歩性が否定されることとなる。

本件特許発明は、先行発明との関係において数値限定の差以外に進歩性を認める他の構成要素が付加されておらず、単純な数値限定発明に該当するものであった。このため数値限定発明における進歩性判断の法理に従って、先行発明に対する異質的な効果及び限定された数値範囲の内外における顕著な効果があるか否かが判断された。これにより本件特許発明は、先行発明と技術的課題が共通し、異質的な効果も認められず、特許明細書と追加実験データにおいて数値限定範囲の内外で顕著な効果も認められないという理由により、特許発明の進歩性が否定された。したがって、本件は単純な数値限定発明と見なされて厳格な進歩性判断の結果を示されたのであるが、韓国で特許発明の権利化を図る際には、こうした事例も念頭に入れておく必要がある。

## 8. 先行発明の明細書に記載された従来技術の構成を参酌して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(審判請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2022ホ3588登録無効(特)

言渡し日：2023年3月10日

事件の経過：請求棄却(審決確定)

### 【概 要】

特許法院は、特許発明と進歩性の判断対象になる主先行発明との相違点に該当する構成の一部が主先行発明の明細書に従来技術として紹介されている事情と、上記相違点に該当する構成が同一技術分野の副先行発明にも開示されているという点を考慮して、主先行発明と副先行発明の結合によって該特許発明を容易に導き出すことができると判断した。

### 【事実関係】

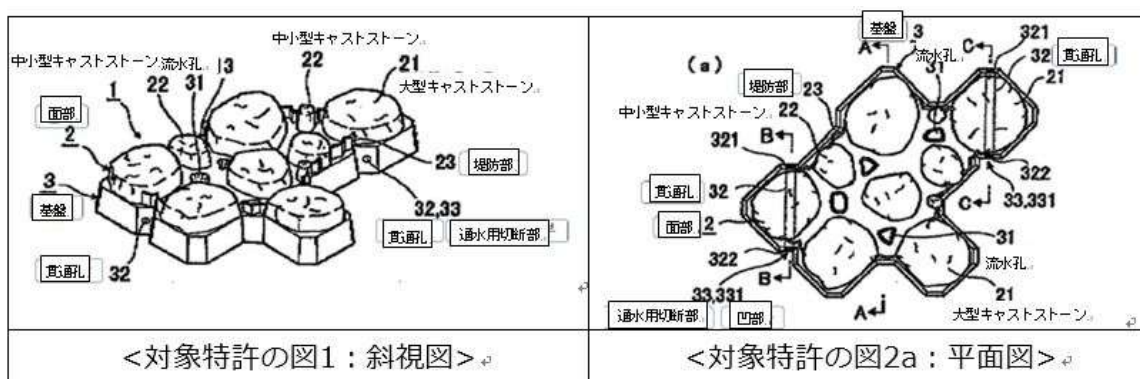
原告の対象特許は、山の傾斜面の崩壊の予防及び緑化工事に使用されるコンクリートブロックに関するものである。従来のコンクリートブロックは、ブロック間の接合部が90度に近い角度に形成されており運搬及び施工時に接合部分が衝突によって破損するが多かった点、及び、傾斜面に沿って流れる雨水の流速を遅らせる対策が不十分であった点等を解決しようとする問題として、請求項1は以下の構成からなっている。

#### [対象特許の請求項1]

護岸(shore protection)等に使用するキャストストーン(cast stone)を配置したコンクリートブロックにおいて、

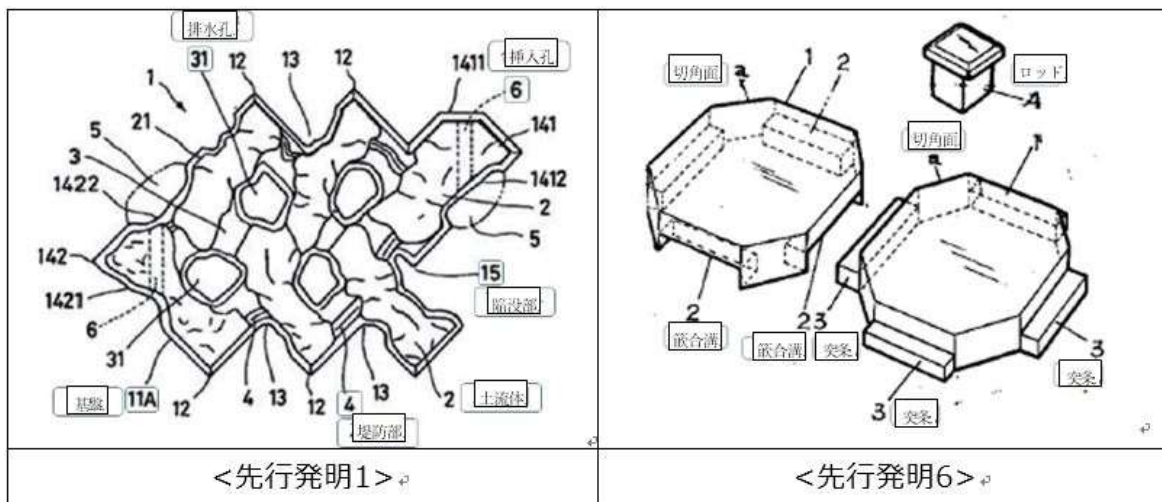
上記コンクリートブロックの単位ブロックは、面部(2)及び基盤(3)で構成され、外型を同一の形状にして上下左右に連続付着施工を可能にした直線からなる多角形状で、

それぞれのブロック(1)の基盤(3)の接合部はジグザグ状として雨水通路を形成し、それぞれのコーナーの部分を45度に面取りすると同時に、上記単位ブロックの外周部と上記キャストストーンの間には堤防部を設け、上記堤防部の頂上部をジグザグ状に、側面部を波形にし、(中略)コンクリートブロック。



これと対比される主先行発明である先行発明1は、同一の技術分野のコンクリートブロッ

クに関するもので、ブロックの一部のコーナー(1411)が45度に面取りされているが、残りは90度に近い角度に形成されており、雨水通路に該当する構成が明示されていない。一方、副先行発明である先行発明6には、個別のコンクリートブロックとしてコーナーが45度に面取りされた構成が開示されている。



特許審判院は、先行発明1、6により対象特許の請求項1の進歩性を否定し、これに対して特許権者(原告)が審決取消訴訟を提起した。

### 【判決内容】

(1)原告は、本件特許発明の基盤接合部に形成されたジグザグ状の雨水通路が先行発明1に示されていないと主張する。

しかし、本件特許発明の明細書の請求項の記載及び[図1、3、4、5、10、11]に示された内容によると、本件請求項1の特許発明において雨水通路は基盤と基盤の間の接合部に形成される場所、先行発明1にはブロックをなす基盤の断面がほぼ梯状という記載があって、同一の多角形単位のブロックを上下左右に結合させているところ、先行発明でも連続する単位ブロックの対面する基盤の接合部にジグザグ状の通路が形成されることが自明で本件特許と同一になるため、原告の主張は理由がない。

(2)本件特許発明と先行発明1の対応構成要素は、ブロックをなす基盤のコーナーの部分を45度に面取りした点で同一でありながらも、本件特許発明はそれぞれのコーナーを45度に面取りしているのに対し、先行発明1の[図4]では右側挿入孔(6)の上面が面取りされており、先行発明1の対応構成要素はコーナーの一部のみ45度に面取りしている点で差がある(以下「差異」とする)。

これについて検討したところ、①先行発明1の「従来技術」において、覆土ブロックの隅のそれぞれに面取部を形成してフックを設けていることから、ブロック分野において面取りは具体的な目的に応じて容易に採択される設計要素であることを示唆しており、②先行発明1と同一の技術分野に該当する先行発明6において、ブロックの全てのコーナーに折角面(a)を形成している点を考慮すると、上記差異は当業者が具体的な設計環境に応じて容易に設計変更できる事項に過ぎないもので、先行発明1に先行発明6を結合して容易に克服できるといえる。

### 【専門家からのアドバイス】

本判決は韓国における最近の進歩性の判断実務に沿ったものといえ、その判断では特許発明と主先行発明との共通点及び相違点を把握した上で、相違点に該当する構成が当該技術分野の技術常識や他の先行発明の開示内容から容易に導き出されるか否かを判断しており、特に新たな法理の提示したものではない。ただし進歩性判断において注目すべき点として、本判決は、特許発明と主先行発明との相違点に該当する構成が**主先行発明の明細書に従来技術として言及されている**場合における進歩性判断の方法について判示しており、この点につき参考にする価値があると思われる。

具体的には、本件において対象特許はコンクリートブロックの全てのコーナーを45度に面取りして運搬及び施工時の破損を防止していたのに対し、主先行発明である先行発明1は、一部のコーナーのみ45度に面取りし残りのほとんどのコーナーは面取りされていなかったが、先行発明1の明細書の**従来技術として**他の目的(フックの設置)のためにすべてのコーナーを面取りする構成が紹介されていた。加えて、同一技術分野の先行発明6に、すべてのコーナーが面取りされたブロックが開示されており、これらの点を総合的に参酌して、対象特許の発明の進歩性が否定されることとなった。

本判決は、特許発明と先行発明を対比して進歩性を判断する際において、当該先行発明に従来技術として言及された内容についても十分な検討が必要であることを示した事例だといえる。

## 9. 使用者の勤務規定に基づいて、職務発明が完成した時点で特許を受ける権利が使用者に当然承継され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 D公社

判断主体：特許法院

事件番号：2022ホ1278登録無効(特)

言渡し日：2023年5月11日

事件の経過：上告審理不続行棄却（確定）

### 【概要】

従業員である発明者が使用者に職務発明の完成事実を知らせずに職務発明を従業員の名義で出願し登録を受けた事案において、職務発明において特許を受ける権利が発明完成の時点で使用者に当然承継されるか否かが争点になった。特許法院は、発明者が特許発明を完成後に直ちに**発明振興法が定めた勤務規程に該当する使用者の知的財産管理及び技術移転指針に従って**、使用者に対する職務発明完成事実の通知をしたか否かや、使用者の発明者に対する承継如何の通知をしたか否かを問わずして、特許を受ける権利が使用者に当然承継されると認めることはできないと判断した。

### 【事実関係】

Bは、1996年2月26日に被告(D公社)に入社し、2014年1月頃から2020年8月頃まで配管診断処の所属として診断装備の購入・管理、都市ガス中圧配管の精密安全診断等の業務を担当した。Bは、被告の職員として在職していた期間に「テストボックス健全性判断方法」という名称の発明を完成し、2015年7月15日にB名義で特許出願をし、2016年10月5日にそれに対する特許権設定登録を受けた。Bは2021年9月24日に、自ら代表理事を務める原告(A社)への特許権の譲渡を原因とする権利の全部移転登録を終えた。

被告は、2021年4月8日に特許審判院に「被告従業員による職務発明である特許発明は、無権利者である従業員(発明者)によって出願及び登録されたものであるため、その登録が無効とされるべきである。」という趣旨で登録無効審判を請求した。これに対して特許審判院は、2021年12月30日に「特許発明は職務発明に該当し、その発明の完成時点で被告の知的財産管理及び技術移転指針(以下「本件指針」という)により被告に承継されたものであるところ、特許を受ける権利がない特許発明の発明者によって出願及び登録されたものであるため、特許発明はその登録が無効とされるべきである。」という理由により審判請求を認容する旨の審決をした。原告は、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。

特許法院において被告は、本件指針が定めたところにより職務発明である特許発明の完成時点で別途の手続なしにそれに係る権利を直ちに承継したにもかかわらず、特許発明は被告でない無権利者であるBによって出願及び登録されたものであるところ、特許法第33条第1項及び第133条第1項第2号によりその登録が無効とされるべきであるため、審決は適法であると主張した。

これに対して原告は、本件指針の内容等に照らして、Bが特許発明を完成した時点でそれに係る権利が本件指針に従って被告に当然承継されるとは認めることができず、特許発明の出願から

登録までそれに係る権利はBに原始的に帰属したものであって、特許発明は正当な権利者によって出願及び登録されたものであるため、審決は違法で取り消されるべきと主張した。

### 【判決内容】

特許法院は、関連法理として下記を提示した。

「特許法第33条第1項本文は、発明をした者又はその承継人は、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と規定しており、特許法第133条第1項第2号本文は、第33条第1項本文による特許を受ける権利を有さない者(以下「無権利者」という)が出願して特許を受けた場合を特許無効事由の1つとして規定している。無権利者の出願を無効事由とした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責任は無効であると主張する当事者にある(大法院2022. 11. 17. 言渡2019フ11268判決等参照)。一方、発明振興法第2条第2号は「職務発明とは、従業員、法人の役員又は公務員(以下「従業員等」という)がその職務に関して発明したものが、性質上使用者・法人又は国若しくは地方自治体(以下「使用者等」という)の業務範囲に属し、その発明をすることになった行為が従業員等の現在又は過去の職務に属する発明をいう。」と規定し、第10条第3項で「職務発明以外の従業員等の発明について予め使用者等に特許等を受ける権利や特許権等を承継させるか、使用者等のために専用実施権を設定するようにさせる契約又は勤務規程の条項は、無効とする。」と規定していることから、職務発明に対してはその発明前に予め特許を受ける権利や将来取得する特許権等を使用者等に承継(譲渡)させる契約又は勤務規程を締結することができると判断すべきである。」

続いて特許法院は、原告は特許発明が職務発明であるという事実と本件指針が発明振興法が定めた勤務規程に該当するという点について争っておらず、被告が本法院に提出した証拠を加えてみれば、これを認めることができると判断されるとした上で、本件指針に従って被告の従業員の職務発明はその完成時点で被告に当然承継されるか否かについて判断した。

特許法院は、証拠及び弁論全体の趣旨を総合して認められる事情及び特許発明の出願経緯とそれに至るまでの当事者らの役割、Bと被告の関係、特許発明に係る紛争の経緯とその展開の様相、原告と被告の主張内容等を上記法理と総合してみれば、被告が法院で提出した証拠等とその主張の事情をいずれも考慮するとしても、**特許発明はその完成時点で特許を受ける権利が被告に直ちに承継されるものとは認め難いと判断**され、他にこれを認めるだけの証拠も不十分である、と判断した。

特許法院は具体的な根拠として下記を提示した。

(1)職務発明に対して特許を受ける権利の帰属に関連して、発明の完成と同時に従業員に原始的に帰属するものとする発明者主義と、使用者に帰属するものとする使用者主義があるが、特許法は上記で示した特許法第33条第1項の内容等に照らして発明者主義を採択するものと理解される事情等を勘案すると、職務発明に対して特許を受ける権利は原則的に発明者である従業員に原始的に帰属するといえる。

(2)発明振興法等の関連規定によれば、使用者等が職務発明に対して契約又は勤務規程で承継規定を置いたときには、従業員等が職務発明を完成した場合、使用者等に書面で知らせなければならず(発明振興法第12条)、通知を受けた使用者等は、4ヶ月内にその発明に係る権利の承継如何を従



業員等に書面で知らせなければならず(発明振興法第13条第1項、発明振興法施行令第7条)、その発明に係る権利の承継の意志を知らせたときには「その時から」その発明に係る権利が使用者等に承継され(発明振興法第13条第2項)、使用者が承継如何を知らせなかったときには、権利の承継を放棄したものとみなす(発明振興法第13条第3項)。結局、発明振興法等の関連規定によると、従業員等が職務発明を完成した場合、職務発明の完成と同時にそれに対して特許を受ける権利が使用者等に自動的に承継されるのではなく、従業員等が使用者等に職務発明を知らせた後、使用者等が権利の承継の意志を知らせた時からその発明に係る権利が使用者等に承継されることが原則であるといえる。したがって、上記のような発明振興法の内容と発明振興法の立法趣旨、本件指針の性格及び被告の主張のような職務発明の使用者等に対する即時承継による法的効果とその影響等を総合してみると、特許発明がその完成と同時に被告に直ちに承継されたものと認められるためには、**本件指針で職務発明の承継時期について明確な内容が規定されている等の特別な事情**が認められなければならないと判断されるが、本件指針はそれについて明確に規定していないものと認められる。

(3) 本件指針の関連条項に対する以下のような検討内容と本件指針の目的、本件指針の形式と体系及びその文言の客観的意味と内容等に照らしてみると、本件指針で定めた職務発明の承継に関連する条項は、他の条項の内容とその趣旨等を考慮した合目的的、合理的な解釈が必要であると判断される事情を考慮してみると、被告の従業員が職務発明を完成した場合に、被告は本件指針第3条第1項等により職務発明の完成時点で別途の手続なしにそれに係る権利を直ちに承継するものと断定することはできない。

①本件指針第3条は、「第1章総則」に属する条項として、職務発明に関する権利は公社が承継するという原則を明らかにしたものと理解することができる。また、第5条(発明の申告)において職員が職務に関連する発明をした場合には、遅滞なく職務発明申告書を所属部署長を経て知的財産管理部署に提出しなければならないと規定しており、第6条(出願審議及び承継についての通知)では、知的財産管理部署長が申告された発明に対し、研究審議委員会において「職務発明如何」を審議し、知的財産管理部署長が「職務発明如何の決定事項」を発明者に通知する手続が明確に規定されている。上記のような第5条、第6条の内容まで加味してみれば、本件指針は第3条で規定している権利の承継のための手続を別途に規定していると認められる余地が十分にある。

②本件指針第6条の条名に「承継如何の通知」と記載されており、「如何」の辞書的意味は「そうすることとそうしないこと」であるので、上記第6条の「承継如何の通知」は(被告が職務発明を)承継するかしないかについての通知であると認めることができる点、本件指針第6条第1項～第3項には通知に関する事項を明確に規定していないと判断され、第6条第4項が「承継如何の通知」に関する内容を定めたものと認められるところ、第6条第4項では知的財産管理部署長が出願如何ではなく「職務発明如何」に対する「決定事項」を発明者及び所属部署長に通知するものと記載されている点等を考慮してみると、本件指針第6条第4項が定めた「職務発明如何に対する決定事項の通知」は少なくとも承継如何の通知を含むと解釈できる。そのような解釈によるならば、本件指針第6条の手続が進められる前までは被告が当該職務発明を承継するか否かについて決定されていないと解釈するのが合理的なので、それに対する承継自体もなされたと認めることはできないといえる。

<本件指針第6条>

第6条(出願審議及び承継の如何の通知)

- ①知的財産管理部署長は、申告された発明に対して研究管理規程第5条の規定による研究審議委員会(以下、「審議会」という)において当該発明について職務発明如何を審議するようにする。
- ②審議対象の知的財産権は特許及び実用新案とし、デザイン及びプログラム等その他の知的財産権は院長が出願如何を決定する。
- ③審議会は、重要度及び効用価値等を考慮して出願如何を決定する。ただし、別紙第2号書式の発明評価審査表により評価した場合には、評価点数が60点以上である場合、知的財産権を出願するように決定し、院長の決定に従って書面審議に代えることができる。
- ④知的財産管理部署長は、職務発明如何についての決定事項を発明者及び所属部署長に通知する。

③本件指針第7条の内容等を考慮してみると、発明者主義の原則に則って、職務発明をした職員に原始的にその発明に係る権利が帰属することを前提に当該職員が自身に帰属した職務発明に係る権利を被告に承継させる手続に協力する義務を定めたものと解釈することもできる。

④本件指針第5条は「職員が職務に関連する発明をした場合には、遅滞なく職務発明申告書を提出しなければならない。」旨を規定しており、発明振興法第12条による従業員等の職務発明完成事実の通知義務を被告の職員に付与したものと認めることができる。このような事情を先に「②項」で詳察したように、本件指針第6条で被告の所管部署で申告された発明について職務発明如何を審議し、出願如何を決定し、「職務発明如何についての決定事項」を職員に通知する手続を定めていると解釈することができる事情までを加味してみれば、被告の職員が本件指針第5条により職務発明を被告に申告したとしても、被告の所管部署の審議等を通して職務発明ではないと決定されれば承継されないことを規定していると認めることができる。したがって、本件指針の解釈上、被告の職員がした発明が職務発明に該当しさえすれば、その発明の完成と同時にそれに係る権利が被告に当然承継されるものとは判断されない。

(4)職務発明の承継手続について先に示した発明振興法等の関連規定の内容、発明振興法の立法趣旨及び本件指針の法的性格等を考慮してみると、たとえ本件指針において被告が職務発明に係る権利の承継如何を被告の職員に通知する手続について特に規定していないと解釈されるとしても、そのような事情だけで本件指針に従って被告の承継如何の通知なしでも職員の職務発明をその発明の完成時点で被告が当然承継するという解釈が可能であるとは認め難い。

(5)被告は、2020年9月頃にB及び原告に「本件指針によると、職務発明者は職務発明後、直ちに職務発明に係る権利を被告に承継しなければならない。したがって、発明者が本件指針が定めた手続による発明の申告をしなかった場合には、被告の承継意志の通知である本要請書によって職務発明に係る権利(当然特許権も含まれます)承継効果も発生すると理解すべきである。」という内容等が含まれた「要請書」を送って、特許発明等に係る権利を被告に承継させるための手続に協力するよう要請したりもしたが、先に示した証拠等と認定できる上記要請書の作成経緯とその時期及び上記要請書の内容等を勘案してみても、特許発明に係る権利が本件指針に従ってその発明の完成時点で被告に直ちに承継されたものと認めることはできない。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国では、発明振興法に職務発明に関する承継規定が定められており、職発発明については勤務規定等により特許を受ける権利を使用者等に承継させることが可能とされている。

これに関連し、本事案において特許法院は、従業員である発明者が勤務規程に違反して職務発明の完成事実を知らせずに職務発明を従業員の名義で出願し登録を受けた場合であっても、職務発明の完成時点において特許を受ける権利が使用者に当然承継されるものではないと判断した。

その判断の根拠について特許法院は、特許法が発明者主義を採択している点、発明振興法等の職務発明の承継規定によると、職務発明の完成後、直ちに使用者に自動承継が認められるわけではない点、本事案において使用者の勤務規程に職務発明の承継時期について明確な内容が規定されている等の特別な事情が認められなかった点、及び、使用者の勤務規程の解釈の上でも職務発明の完成時点に別途の手続なしで使用者が直ちに承継するとは認められない点等を挙げて、使用者への職務発明の当然承継を認めなかった。

韓国での職務発明に関連した権利関係の扱いについては、日本の法制度や実務との違いが存在する。今回の特許法院の判断は、韓国での職務発明の権利関係に関する法理の解釈を示した事例であり、その使用者承継のために勤務規程をどのように作成すべきかを把握するのに参考となる。

## 10. 出願発明の組成物の特性値による数値限定発明において、その特性値の臨界的意義がないこと等を理由として進歩性を否定しなかった事例

### 【書誌事項】

当 事 者：原告(特許出願人) vs 被告(特許庁長)

判断主体：特許法院

事件番号：2022ホ5171拒絶決定(特)

言渡し日：2023年7月20日

事件の経過：審決取消し(確定)

### 【概 要】

出願発明の組成物における種々の特性値の数値限定のうち、一部の特性値の数値範囲が先行発明に開示されている範囲と共通している事案において、審査及び審判段階では、先行発明に開示されていない出願発明の特性値に対して臨界的意義がない単純な数値限定であり先行発明に内在しているものとして進歩性が否定されたが、特許法院の審決取消訴訟では、当該特性値は種々の因子によって影響を受けるものであり先行発明に内在しているものといえないとの主張が認められ、進歩性を否定した審決を取り消した。

### 【事実関係】

原告の出願発明は、容器栓(Cap)に用いられる「ポリマー組成物」に関するもので、高い応力亀裂抵抗性、速いサイクル時間、及び射出する際の優れた流動性を達成することを目的とし、組成物の種々の特性値を規定してこれらの数値範囲を限定したものである。

出願発明の請求項1は「(前略)上記ポリマー組成物は $0.950\text{g}/\text{cm}^3\sim 0.965\text{g}/\text{cm}^3$ の範囲の**密度**、少なくとも $0.3\text{g}/10$ 分の**熔融流量MFR2**、少なくとも $100,000\text{g}/\text{mol}$ の**重量平均分子量**、少なくとも $20,000\text{Pa}\cdot\text{s}$ の、 $0.01[1/\text{s}]$ の角周波数における**粘度 $\eta$ 0.01**を有し、上記ポリマー組成物は $123^\circ\text{C}$ における10分未満の**等温結晶化ハーフタイム**(Isothermal Crystallization Half-Time)、及び少なくとも60時間の**完全ノッチクリープ試験値**(Full Notch Creep Test)を有する(以下「構成要素3」という)、ポリマー組成物」である。

これに対し先行発明1、2は、同一の用途のポリマー組成物に関するもので、密度と熔融流量及び重量平均分子量の数値範囲が出願発明と共通するが、残りの特性値に関する記載はない。

出願発明の審査及び審判段階では、高分子の粘度は主に分子量によって決定されるため、出願発明と共通した範囲の分子量を開示している先行発明にも出願発明の粘度特性が内在しており、出願発明の等温結晶化ハーフタイムと完全ノッチクリープ試験値の数値範囲は臨界的意義がない単純な数値限定であることから、進歩性がないと判断した。

これに対して出願人は、審決取消訴訟を提起し、出願発明の粘度、等温結晶化ハーフタイム及び完全ノッチクリープ試験値は、分子量以外にも種々の因子によって決定されるものであるため(多数の論文を証拠資料として提出)、先行発明が一部の特性値において出願発明と共通するとしても、残りの特性値まで開示又は示唆しているとはいえないと主張した。

## 【判決内容】

甲第8～12、15号証、乙第2号証の各記載と弁論全体の趣旨によって把握される下記のような事実及び事情を総合してみると、通常の技術者は、本件請求項1の発明と先行発明1との間に存在する差異点として、(i)「少なくとも100,000g/molの重量平均分子量」の部分は、先行発明1に先行発明2を結合して容易に克服することができるが、(ii)「少なくとも20,000Pa・sの粘度」、「123℃における10分未満の等温結晶化ハーフタイム」及び「少なくとも60時間の完全ノッチクリープ試験値」の部分は、先行発明1に先行発明2を結合しても容易に克服できるとはいえない。

### (1)粘度関連部分

本件出願発明の明細書の記載によると、本件請求項1の発明において**ポリマー組成物の粘度( $\eta_{0.01}$ )を「少なくとも20,000Pa・s」と限定した理由は、高い分子量と広い分子量の分布を有するポリマー組成物において上記のような高い粘度値を付与するためであり、これら構成を採択することによってポリマー組成物は、等温結晶化ハーフタイム、完全ノッチクリープ試験によって測定された応力亀裂抵抗性等に優れた特性を有することがわかる。**

一方、先行発明1及び2はいずれもキャップ製造のためのポリマー組成物に関するものであり、先行発明1にはポリマー組成物が**1.4g～1.8g/10分の溶融流動指数MI2**を有することが開示されており、先行発明2にはポリマー組成物が**0.3～15g/10分の溶融流量MFR2及び90-150kDの重量平均分子量**を有することが開示されているものの、先行発明1及び2のどこにもポリマー組成物が本件請求項1の発明のような「少なくとも20,000Pa・s」の粘度( $\eta_{0.01}$ )を有することについては開示されていない。

ここで、甲第11、12号証(各論文)、乙第2号証(学術誌)の各記載によると、高分子の粘度は**重量平均分子量(Mw)のみならず、分子量分布(MWD)、高分子鎖の長鎖分岐(LongChainBranching : LCB)含量等の種々の因子により影響を受けて決定されることがわかる**。したがって、本件請求項1の発明と先行発明1及び2のポリマー組成物の重量平均分子量(又は溶融流量)が共通するとしても、その粘度まで共通するということとはできない。

さらに、本件出願発明のポリマー組成に関する**[表2]**を参照しても、実施例3、4と比較例1の場合、ポリマー組成物の溶融流量(MFR2)において何ら差がないにもかかわらず、実施例3、4が比較例1に比べてさらに高い粘度( $\eta_{0.01}$ )値を示しており、また、実施例1～5の場合、ポリマー組成物の分子量(Mw)及び粘度( $\eta_{0.01}$ )が比例するものでもないため、**本件請求項1の発明においてポリマー組成物の粘度が必ずしも重量平均分子量(又は溶融流量)により決定されるとはいえない**。

加えて、本件請求項1の発明のようなエチレンホモポリマー及びエチレンコポリマーを含むポリマー組成物において、**ポリマー組成物の粘度( $\eta_{0.01}$ )が「少なくとも20,000Pa・s」であることがこの技術分野においてポリマー組成物の通常の粘度範囲といえるだけの証拠もない**。

### (2)等温結晶化ハーフタイム(ICHT)及び完全ノッチクリープ試験値(FNCT)関連部分

本件出願発明の明細書の記載によると、従来キャップ及び栓のためのポリマー組成物は最終使用者及びキャップ製造者の双方の要求を満たす程度に環境応力亀裂抵抗性及び速いサイクル時間特性が十分ではなかった。したがって、本件請求項1の発明は上記のような従来技術の問題点を改善するために、結晶化速度との優れた均衡を成し遂げ、完全ノッチクリープ試験で測定された高い応力亀裂抵抗性を有するポリマー組成物を提供することをその技術的課題としている。

本件出願発明の明細書には、上記課題の解決手段が構成要素3に記載されたとおり、ポリマー組成物が123℃における10分未満の等温結晶化ハーフタイム(ICHT)及び少なくとも60時間の完全ノッチクリーブ試験値(FNCT)を有することにあり、これによりキャップ(cap)における高い応力亀裂抵抗性、速いサイクル時間及び優れた流動性を達成することができると記載されている。

要するに、本件請求項1の発明においてポリマー組成物の等温結晶化ハーフタイム及び完全ノッチクリーブ試験値に関する数値範囲は互いに均衡をなし、キャップにおける高い応力亀裂抵抗性、速いサイクル時間及び優れた流動性を達成する技術的意義を有することがわかる。

先行発明1にはポリマー組成物が1.4g～1.8g/10分の溶融流動指数MI2を有すると開示されており、先行発明2にはポリマー組成物が0.3～15g/10分の溶融流量MFR2及び90-150kDの重量平均分子量を有し、少なくとも15時間のFNCTを有すると開示されているが、先行発明1及び2のどこにもポリマー組成物が本件請求項1の発明のような「123℃における10分未満の等温結晶化ハーフタイム」及び「少なくとも60時間の完全ノッチクリーブ試験値」を同時に有することについては開示されていない。

甲第12、13、14号証(各論文)の各記載によると、高分子の等温結晶化ハーフタイムは主に粘度に影響を受けるもので、完全ノッチクリーブ試験により測定される環境応力亀裂抵抗性(ESCR)は重量平均分子量(Mw)のみならず、分子量分布(MWD)、モノマーの含量と分布、高分子鎖の長鎖分岐(LCB)の含量等の種々の因子により影響を受けて決定されることがわかる。したがって、本件請求項1の発明と先行発明1及び2のポリマー組成物は重量平均分子量(又は溶融流量)、モノマーの含量が共通するとしても、その等温結晶化ハーフタイム(ICHT)及び完全ノッチクリーブ試験値(FNCT)まで共通するということとはできない。

加えて、本件請求項1の発明のようなエチレンホモポリマー及びエチレンコポリマーを含むポリマー組成物において、「123℃における10分未満の等温結晶化ハーフタイム」及び「少なくとも60時間の完全ノッチクリーブ試験値」を同時に有することがこの技術分野においてポリマー組成物の通常の物理的特性であるといえるだけの証拠もない。

結局、上述した先行発明1及び2には、個別的に公知となった構成要素を結合して本件請求項1の発明の技術的特徴である「123℃における10分未満の等温結晶化ハーフタイム」及び「少なくとも60時間の完全ノッチクリーブ試験値」の構成を導き出すだけの開示や暗示がない。

### (3)検討結果の整理

上記検討した結果を総合すると、本件請求項1の発明は通常の技術者が先行発明1に先行発明2を結合しても容易に発明することができるとはいえず、その進歩性は否定されない。

#### 【専門家からのアドバイス】

本件は、数値限定発明の進歩性判断の事例であって、特段、新たな法理を提示したものではないが、講学上、数値限定発明であるとしても必ずしも臨界的意義が要求されるものではないという点は、韓国大法院の確立した見解である。これに基づき、本件において特許法院は、一般的な発明の進歩性判断と同様に「構成の困難性」を中心として「効果の顕著性」を参酌するという順序で進歩性を判断している。数値限定発明を特別視しない最近の韓国法院の傾向をよく示していると思われる。

ただし、本件も審査/審判段階においては、出願発明の粘度特性値等が先行発明に明示されていなくとも内在しているといえることや、出願発明の数値範囲に臨界的意義がないことを理由として進歩性を否定している。これに対し、審決取消訴訟を扱った特許法院においては、各特

性値がどのように達成されるかを具体的に審理して「構成の困難性」を綿密に詳察し、**当該特性値の技術的意義(すなわち作用効果)**を参酌すると、進歩性が否定されないと判断した。特に本件で出願人は、審決取消訴訟の段階で多数の論文を提出しており、これにより出願発明の特性値が多様な要因によって影響を受ける点を積極的に立証した点が功を奏したと思われる。

出願権利化の実務においては、本件のように数値限定発明に該当する場合、関連数値範囲に臨界的意義がないことを理由として進歩性否定の拒絶理由や判断がなされることがあるが、実務上では、本件のように構成の困難性、効果の顕著性を示すことができる発明の事案であるかを検討し、さらには当該分野の論文等を通じてそれを立証可能とすることも有効な場合があり、本件はそれを理解できる良い事例だといえる。

## 11. 特許発明の粒径の範囲から逸脱した確認対象発明が、均等範囲において特許発明の権利範囲に属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6228権利範囲確認(特)

言渡し日：2023年6月2日

事件の経過：確定

### 【概要】

特許発明は、化合物の結晶多形の粒子に関する発明であり、その粒径の分布を $15\mu\text{m}\pm 20\%$ ～ $30\mu\text{m}\pm 20\%$ のD[4,3]値で限定している。これに対し確認対象発明は、特許発明に規定された数値範囲での下限 $12\mu\text{m}$ と大きな違いのない $10\mu\text{m}$ 以下のD[4,3]値を有する粒子に関するものである。特許審判院では確認対象発明が均等範囲において特許発明の権利範囲に属すると判断したが、特許法院では、上記数値限定がされた粒径の分布が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であると判断し、当該数値範囲を逸脱した確認対象発明は特許発明と課題の解決原理が異なるため均等範囲において特許発明の権利範囲に属しないと判断した。

### 【事実関係】

原告は2022年3月3日、「固体形態の選択的なCDK4/6抑制剤」という名称の特許発明について、特許権者である被告を相手に、原告の確認対象発明は特許発明の権利範囲に属さない旨の確認を求める消極的権利範囲確認審判を請求した。特許審判院は2022年11月30日、確認対象発明は特許発明の文言的権利範囲に属しないが、特許発明と均等な構成を備えているため権利範囲に属するという理由で原告の審判請求を棄却する審決を下した。原告は、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。

特許発明と確認対象発明はいずれも医薬品「パルボシクリブ」の遊離塩基の結晶形粒子に関する発明で、構成要素別の対応関係は下表のとおりである。確認対象発明が特許発明の構成要素1、3をそのまま備えている点については、当事者間に争いはない。

| 構成要素 | 特許発明   | 確認対象発明   |
|------|--|--|
| 1    | 8.0±0.2、10.1±0.2及び11.5±0.2の回折角(2θ)でピークを含む粉末X線回折パターンを有し、                                    | 7.9341、8.4852、10.0533、10.2140、11.4848の回折角(2θ)でピークを含む粉末X線回折パターンを有し、                       |
| 2    | $15\mu\text{m}\pm 20\%$ ～ $30\mu\text{m}\pm 20\%$ のD[4,3]値を有する                             | $10\mu\text{m}$ 以下のD[4,3]値を有する、  |
| 3    | 6-アセチル-8-シクロペンチル-5-メチル-2-(5-ピペラジン-1-イル-ピリジン-2-イルアミノ)-8H-ピリド[2,3-d]ピリミジン-7-オンの遊離塩基の結晶多形Aの粒子 | 6-アセチル-8-シクロペンチル-5-メチル-2-(5-ピペラジン-1-イル-ピリジン-2-イルアミノ)-8H-ピリド-[2,3-d]ピリミジン-7-オンの遊離塩基の結晶型粒子 |

特許法院において原告は、特許発明はパルボシクリブ遊離塩基の結晶形A粒子が改善された物



理化学的特性及び製造可能性を有するようにするために、通常の塩破壊方法で得られた粒子と比較してどの程度大きくすべきかを究明したものであって、公知技術と差別化される技術的特徴はパルボシクリブ遊離塩基の結晶形A粒子を特定の数値範囲に限定したことにあるから、特許発明の技術思想の核心は確認対象発明にそのまま具現されず課題解決原理及び作用効果が異なっているため、確認対象発明は特許発明の権利範囲に属しないと主張した。

これに対して被告は、特許発明の課題解決原理(手段)は通常の塩破壊方法によって提供された遊離塩基「よりも大きい(lager)」1次粒径を有するパルボシクリブの遊離塩基を提供したことと見るべきであるところ、確認対象発明は特許発明と課題解決原理及び作用効果が同一であって、特許発明の属する技術分野において通常の知識を持つ者(以下、「当業者」とする)が特許発明の粒径を確認対象発明の粒径に変更することは容易であるため、確認対象発明は特許発明の均等物として権利範囲に属すると主張した。

### 【判決内容】

特許法院は、まず関連法理について下記のとおり提示した。

「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うためには、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であっても、**特許発明と課題の解決原理が同一**で、そのような変更によっても**特許発明と実質的に同一の作用効果**を奏し、そのように変更することが当業者なら誰でも容易に考え出すことができる程度であれば、確認対象発明が特許発明の出願時に既に公知となっている技術と同一の技術若しくは当業者が公知技術から容易に発明できた技術に該当するか、又は特許発明の出願手続を通じて確認対象発明の変更された構成が特許請求の範囲から意識的に除外されたものに該当する等といった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判断すべきである。ここで**課題の解決原理が同一かどうかを判断するときには**、特許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詳細な説明の記載と出願当時の公知技術等を参酌して先行技術と対比し、**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が何か**を実質的に探求して判断しなければならない(大法院2011年9月29日言渡2010ダ65818判決、大法院2014年7月24日言渡2013ダ14361判決等参照)。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なかった技術課題を特許発明が解決して技術発展に寄与したということにあることから、侵害製品等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であるかを判断する場合にも、特許発明に特有の課題解決原理を考慮すべきである。特許発明の課題解決原理を把握するときに、発明の詳細な説明の記載だけでなく出願当時の公知技術等まで参酌するのは、先行技術全体との関係で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、それに見合った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、特許発明の課題解決原理をどの程度広く又は狭く把握するかを決定しなければならない(大法院2019年1月31日付2016マ5698決定)。

また、特許発明の請求項が、一定の範囲の数値で限定したことを構成要素の1つとしている場合には、**その範囲外の数値が均等な構成要素に該当する等の特別な事情がない限り**、特許発明の請求項で限定した範囲外の数値を構成要素とする確認対象発明は原則的に特許発明の権利範囲

に属さない(大法院2001年8月21日言渡99フ2372判決)」

続いて特許法院は、特許発明の構成要素2は粒子の粒径分布を $15\mu\text{m}\pm 20\% \sim 30\mu\text{m}\pm 20\%$ ( $12\sim 36\mu\text{m}$ )のD[4,3]値で限定しているのに対し、確認対象発明は $10\mu\text{m}$ 以下のD[4,3]値を有するものであって、対応する**粒度分布の数値範囲の値が異なるため、確認対象発明は特許発明の文言的権利範囲に属しないと判断した。**

確認対象発明が均等範囲において特許発明の権利範囲に属するかに関して特許法院は、確認対象発明は**特有の解決手段が基礎としている技術思想の核心**が特許発明と同一であるとはいえないため、両発明は課題の解決原理が同一でないと判断した。具体的に特許法院は、特許発明の明細書の記載、優先日当時の公知技術及び当業者の技術水準等を総合してみれば、特許発明特有の解決手段及びその解決手段が基礎としている技術思想の核心は、通常の塩破壊過程で得られたパルボシクリブ遊離塩基の再結晶化を通じて得られた**パルボシクリブ遊離塩基が $15\mu\text{m}\pm 20\% \sim 30\mu\text{m}\pm 20\%$ のD[4,3]値の粒径を有するようにすることで、改善された物理化学的特性を有するパルボシクリブ粒子を提供することであると考えるのが妥当であるとし、その根拠として下記のものを挙げた。**

(1) 特許発明の明細書及び先行発明の記載に照らしてみると、**パルボシクリブ遊離塩基が結晶形Aとして存在するという事実が優先日以前に公知**となっていたことが確認されるため、特許発明は先行技術に対比して粒径に関連するD[4,3]値を数値範囲で特定したことに特徴がある発明である

(2) 特許発明は、適切な再結晶溶媒システムを選択して、改善された物理化学的特性及び製造可能性を有するパルボシクリブ遊離塩基の結晶多形A粒子の特定の粒径を提供することを目的とした発明であって、特許発明が先行技術との関係において寄与したと評価できる点は、上記のような目的を達成できるようにする特定のD[4,3]値の粒径範囲を提供したことにあると考えるのが妥当である。すなわち、特許発明は、従来公知となっている結晶形Aのパルボシクリブ遊離塩基を通常の塩破壊方法で得た場合には小さな1次粒径が得られ、そうした小さな粒径によってパンチ粘着、大きな凝集物を形成する等の製剤学的に不良な物性を有するという問題を認識し、パンチ粘着がAPI(active pharmaceutical ingredient)の表面積に関連することからAPI粒径の調節を通じて改善された物理化学的特性及び製造可能性を証明する「さらに大きな化合物の遊離塩基粒子」を提供しようとするものである。これにより特許発明は、**再結晶化工程を解決手段として適切な溶媒システムを確認した後、通常の塩破壊工程で得られた小さな1次粒径のパルボシクリブ遊離塩基を再結晶化して大きな1次粒子を生成し、上記のような再結晶方法で得られた特定範囲の大きな粒子は粘着傾向が減少して凝集物を形成せず、粘着傾向ではないことを実験を通じて確認し、そのような特性を有するパルボシクリブ遊離塩基の結晶多形Aの粒径を特許請求の範囲の構成要素として特定した。**すなわち、特許発明は、公知となった「パルボシクリブの特定の結晶形態」を技術的特徴とするのではなく、「パルボシクリブの粒径を特定の数値範囲で限定したこと」を技術的特徴として特許が請求され、特許請求の範囲にも「特定の数値範囲で限定された粒度分布」が必須構成要素として含まれている。

(3) 被告は、特許発明の技術思想の核心は「**通常の塩破壊方法で得た小さな1次粒径のパルボシクリブ遊離塩基の粒子より大きな粒子を製造して製剤学的に製造可能な粒子を提供したこと**」であって、特許請求の範囲の数値範囲は臨界的意義がないため、確認対象発明がその数値範囲を逸

脱しても特許発明と課題解決原理が同一である旨を主張する。しかし、下記のような点等に照らしてみると、特許発明の特許請求の範囲で限定している数値範囲は、「特許発明が目的とした効果を導き出す数値範囲」又は「そのような効果の達成可能性を予測できる数値範囲」としての意味を有すると考えるのが妥当である。

イ. 粘着性や凝集性を有しない、製剤化に許容可能な最適なAPI粒径の範囲を探索すべきであることは、特許発明の技術分野の一般的な解決課題に該当するので、単に「粘着性を有する粒子より大きな粒子」を提供することは特許発明に特有の課題の解決原理であるとはいえない。

ロ. 粒径を増加させるために特許発明において技術手段として採択した再結晶工程は、医薬品の生産工程で粒径を調節するために広く使用される技術であるため、パルボシクリブ遊離塩基及び塩化合物が結晶性産物として投与され得る。ところで、特許発明の明細書は、通常の塩破壊(salt break)過程により提供された遊離塩基は小さな1次粒子を形成するという内容のみ記載しており、「小さな1次粒径」の具体的数値に関しては何ら記載がない。また、通常の塩破壊による小さな1次粒子と再結晶を通じて得た、より大きな粒子との大きさに関連した比較は、単に比表面積データだけを記載しているところ、比表面積は粒子の大きさだけでなく粒子の形状及び表面の屈曲等により変わる値なので、比表面積の差を示したデータだけで1次粒径の差を一意的に確認することはできない。

ハ. 特許発明の明細書には、具体的な粒径の分析値が記載されていないが、通常、塩破壊方法で得られたパルボシクリブ遊離塩基の1次粒径は、工程条件により十分に变化し得るといえ、被告が追加で提出した証拠を見ても、特許発明と対比されると主張する「通常の塩破壊方法で得られた小さい1次粒径のパルボシクリブ有機塩基粒子」の大きさの範囲自体が特定されていない。

ニ. 特許発明の特許請求の範囲は「±20%」を数値範囲に含めているのに対し、発明の説明には数値範囲に関連してそのような記載がなく、「±20%」は「約」という用語の統計的に意味のある範囲である「提示された値又はその範囲の典型的に20%以内」という意味が反映されたと考えるのが妥当である。

以上により特許法院は、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を構成する数値限定がなされた構成要素D[4,3]値について、これとは異なるD[4,3]値を有する確認対象発明に対してまで特許発明と課題の解決原理が同一であると認めてその権利範囲が及ぶとはいえないと判断した。さらに特許法院は、作用効果も同一であるとはいえないことから残りの点に関して詳察する必要なしに確認対象発明は均等な関係にないと判断した。

### 【専門家からのアドバイス】

本件における確認対象発明の粒径分布(10 $\mu$ m以下)は、特許発明で限定された数値範囲(12-36 $\mu$ m)から大きく離れてはいなかったため、特許審判院は確認対象発明が特許発明の均等範囲に属すると審決をしたが、特許法院はこれを覆して均等範囲には属さない旨の判決をした。

具体的に特許審判院は、特許発明の課題解決原理について「通常の塩破壊方法で製造された粒子より粒径を大きくし、製造容易性として望ましい物理化学的特性を提供すること」が先行技術に公知とされていなかったため、これを課題解決原理として認定した。これに基づき、確認対象発明は特許発明と同一の課題解決原理を用いていると判断して、均等範囲において権利範囲に属

すると判断した。

これに対し特許法院は、**特許発明で限定された数値範囲が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**であると認定した上で、確認対象発明は特許発明と課題解決原理が異なっているため均等範囲において権利範囲に属しないと判断した。特許法院がこのように技術思想の核心を判断した根拠としては、①化合物の結晶形自体が公知となっていることから、特許発明は先行技術と対比して粒径に関連した値を数値範囲で特定したことに特徴がある発明であるという点、及び、②特許明細書に、通常の塩破壊過程により提供された遊離塩基の「小さな1次粒径」について具体的数値を何ら示していなかったという点を重要視したものと思われる。

本件は、特許発明の数値範囲を逸脱した確認対象発明に対して、特許審判院と特許法院が異なる均等論の適用判断を行った事例として、その判断の根拠は上述のとおり少し複雑ではあるが、韓国での均等論の適用について理解することができる事例として紹介した。

## 12. 請求項に記載の「～によって」という文言を、明細書の記載を参酌して「～によってのみ」と解釈して進歩性を認めた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(特許権者) vs 被告(特許庁長)

判断主体：特許法院

事件番号：2023ホ10774登録訂正(特)

言渡し日：2023年9月14日

事件の経過：審決取消(確定)

### 【概要】

法院は、請求項に記載された「保護フィルム部材の重さによって...拡散」という文言のみでは、保護フィルム部材の重さによってのみで拡散させることを意味するのか、それとも追加の外力を付加することを排除しないことを意味するのかが明確でないため、明細書の記載を参酌した上で請求項の文言が表現しようとする技術的構成を確定し、これにより当該文言は追加の外力を付加することを排除するものであると認定した。

### 【事実関係】

原告の本件特許(韓国特許第1938515号)は、曲面表示領域を含む携帯電話の表示装置の保護フィルムに関するもので、平面表示領域だけでなく曲面表示領域にも安定的に付着することができる曲面カバーガラス保護フィルムを提供するためのものである。

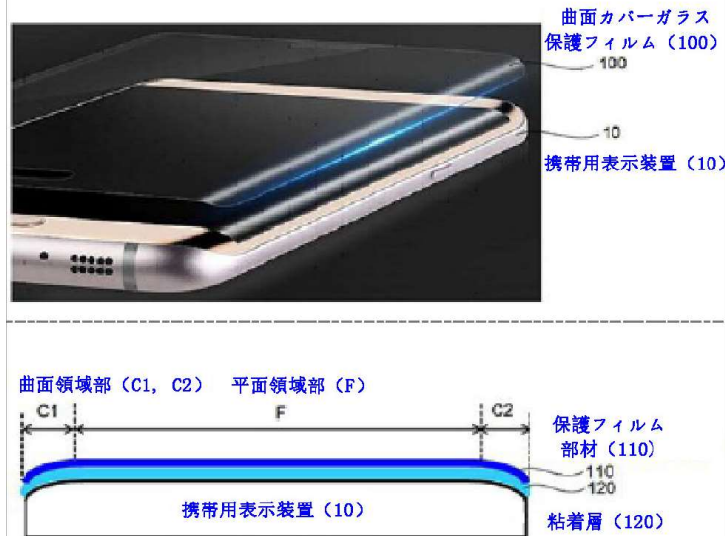
原告は、本件特許に基づき被告を相手取って特許権侵害差止訴訟を提起し、被告はこれに対抗して無効審判(2020ダン441)を請求した。上記無効審判請求は棄却され(本件特許の進歩性認定)、これに対して被告が審決取消訴訟を提起し、未だ進行中である。一方、原告は、上記審決取消訴訟の進行中において、本件特許の請求項1に下記かぎ括弧の文言を追加する訂正審判(2022チョン89)を請求した。<sup>1</sup>

＜請求項1＞平面表示領域及び曲面表示領域を含む「市販された」携帯用表示装置(10)の表示領域を保護する曲面カバー「ガラス」保護フィルム(100)において、前記平面表示領域に対応する平面領域部(F)、及び前記平面領域部の縁部から延びた曲面を含み前記曲面表示領域に対応する曲面領域部(C1,C2)を備えるガラス材質の保護フィルム部材(110)、及び前記ガラスフィルム部材の下部面全領域を前記携帯用表示装置の表示領域に付着させる粘着層(120)を含み、前記粘着層は、1～500 cpsの粘度を有して流動性を有する粘着組成物を前記保護フィルム部材の重さによって前記保護フィルム部材の下部面全領域と前記携帯用表示装置の表示領域の間に広がるようにした後、これを光硬化させて形成され、前記保護フィルムは、前記携帯用表示装置の表示領域に付着されるガラス保護フィルムであり、前記保護フィルム部材は、下部面から突出して前記粘着層との付着力を向上させるドット突起パターン又は線状突起パターンを含む付着力向上パターンを備えることを特徴

<sup>1</sup> 進行中の審決取消訴訟の訴訟書類は公開されていないため正確に確認できないが、無効審判で提出されていない新たな先行文献が審決取消訴訟において追加で提出され、原告がこれに対応するために訂正審判を請求したものと推測される。

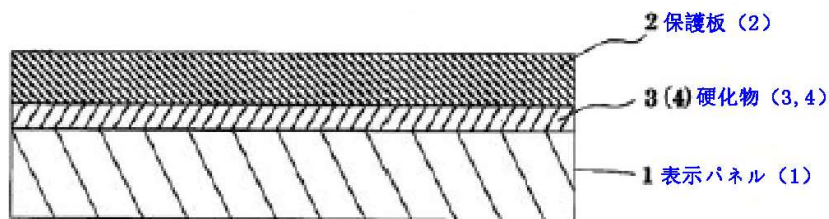
とする、曲面カバーガラス保護フィルム

〔図1〕 曲面カバーガラス保護フィルム



特許審判院は、本件特許に対する上記訂正は請求の範囲の減縮には該当するが、先行発明1～7の結合によって進歩性が否定されるため独立特許要件を満たさないという理由により審判請求を棄却し、<sup>2</sup> 原告はこれに対して本件審決取消訴訟を提起した。

先行発明1は、液晶表示装置の表示パネル(1)と保護板(2)との間に光学用紫外線硬化型樹脂組成物の硬化物(4)を充填して両者を接着する技術に関するものである。先行発明1は、樹脂組成物の粘度の範囲として好ましくは500～3000 mPa・sを提示している。



< 先行発明1の図1 >

原告は、本件特許請求項1の「前記保護フィルム部材の重さによって前記保護フィルム部材の下部面全領域と前記携帯用表示装置の表示領域の間に広がるようにした後、これを光硬化させて形成され」という文言部分は、保護フィルム部材の重さ以外に外力を加えるようになれば粘着組成物が外部に流出して均一に粘着組成物が拡散するのを妨げるため、「重さによって」は外力の付加を排除するものと解釈されるべきであると主張した。これに対して被告は、請求項に「重さによってのみ」と記載されておらず、外力を付加することを排除していないので、

<sup>2</sup> 訂正審判で審理された先行発明1～7は、先に行われた無効審判で審理された各先行発明とは大部分異なるものであった。おそらくは、無効審判の審決取消訴訟で被告が新たに提出した各先行文献を訂正審判で審理したものと考えられる。

先行発明と差がないと主張した。

## 【判決内容】

### 関連法理

請求の範囲に記載された文言の意味内容を解釈するのにおいては、文言の一般的な意味内容に基づきながらも、発明の説明の記載及び図面等を参酌して合理的に行わなければならないが、請求の範囲に記載された文言から技術的構成の具体的内容が把握できない場合には、明細書の他の記載及び図面を補充し、その文言が表現しようとする技術的構成を確定すべきである(大法院2012. 12. 27. 言渡2011フ3230判決、大法院2014. 7. 24. 言渡2012フ917判決参照)。

### 具体的な判断

本件訂正発明には「前記粘着層は、流動性を有する粘着組成物を前記保護フィルム部材の重さによって前記ガラスフィルム部材の下部面全領域と前記携帯用表示装置の表示領域の間に広がるようにした後」と記載されているところ、「保護フィルム部材の重さによって」という表現の意味がガラスフィルム部材の自重によってのみ粘着組成物が全領域に拡散することを意味するのか、又は追加の外力を含んでも問題ないことを意味するのか、不明確な側面がある。

本件訂正発明の意味することがどのようなものかを本件特許発明の明細書を参酌して詳察すると、本件訂正発明の「保護フィルム部材の重さによって」に関連して、本件特許発明の明細書には下記のような事項が記載されている。

[0020]一実施例において、前記粘着組成物は、1～500 cpsの粘度を有することができ、前記ガラスフィルム部材のローディング時に前記ガラスフィルム部材の自重又は外部荷重や加圧によって、前記粘着組成物を通じて前記ガラスフィルム部材と前記携帯用表示装置の間の全領域で拡散流動することができる。空気層発生を防止するために前記粘着組成物は、前記携帯用表示装置の平面表示領域に対して約30°以下、好ましくは約5～15°の角度に傾斜してローディングされることが望ましい。

[0087]前記ガラスフィルム部材(110)を前記粘着組成物が塗布された前記携帯用表示装置(10)の表示領域にローディングする場合、前記ガラスフィルム部材(110)の重さによって前記粘着組成物は、毛細管現象に通じて前記ガラスフィルム部材(110)と前記携帯用表示装置(10)との間の全領域で拡散流動するようになり、前記粘着組成物層が形成される。一方、前記ガラスフィルム部材(110)に追加の外力が作用しなければ、前記粘着組成物は表面張力によって前記ガラスフィルム部材(110)と前記携帯用表示装置(10)との間の領域外部に流出し得ない。

上記明細書の記載によれば、①ガラスフィルム部材のローディング時に粘着組成物を携帯用表示装置の表示領域に拡散させるための方法として、明細書の段落[0020]で、ガラスフィルム部材の自重による方法と外部荷重や加圧による方法を提示しているが、それ以降、明細書には外部荷重や加圧による方法が全く言及されないまま、ガラスフィルム部材の自重による拡散方法のみが提示されており、(中略)③保護フィルム部材の重さによって、粘着組成物が毛細管現象により付着力向上パターンに沿ってガラスフィルム部材と携帯用表示装置の間の全領域で拡散流動した後、追加の外力が作用すれば、粘着組成物が外部に流出し得るということが把握

できる。このことから類推してみると、(a)本件特許発明では外力による方法でないガラスフィルム部材の自重による拡散方法を採用しており、(b)粘度が低い粘着組成物が外部に流出しないように様々な方法を講じている状況で、ガラスフィルム部材の下部面全体に粘着組成物が拡散した後、外力を加えないということが自明であるため、「保護フィルム部材の重さによって」という表現が意味することは、ガラスフィルム部材の自重によってのみ粘着組成物がガラスフィルム部材の下部面全領域に拡散することを意味し、追加の外力を付加することを排除すると解釈するのが合理的であるといえる。

これに対し先行発明1は、ガラスフィルム部材に対応する保護板の重さによって樹脂組成物が拡散するようにするという構成について明示的に開示していないという点で差がある。

先行発明1は、表示装置の一部を成す保護板を表示パネルに接着させるものとして、メーカーが表示装置を製作する過程で用いられる付着方式である。先行発明1の付着方式を保護フィルムに適用するためには、流動的な粘着組成物を表示装置に塗布して保護フィルムを正確な位置に載せた後、硬化過程を経る等して、煩わしく複雑な付着方法を行わなければならない、接着物の正確な位置選定、粘着組成物の均一な塗布等を支援するための別途の付着装置が必要であると予想され、付着する過程において粘着組成物の流出防止と流動性確保のために粘着組成物の粘度をどの程度にすべきであるか、硬化後に表示装置と保護フィルムの間に安定した接着力を維持しながらも容易に保護フィルムを剥離できる接着力を発生させるための粘着組成物の成分と含量比をどのように設定すべきであるか等、随伴する設計事項に相当の困難があることが予想されることから、先行発明1の付着方式を保護フィルム技術分野に容易に適用することはできないと判断すべきである(進歩性認定)。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は発明の進歩性判断において請求項に記載された文言の解釈が問題となった事例である。

具体的に、本件請求項に「前記保護フィルム部材の重さによって」と記載された文言について、「前記保護フィルム部材の重さによってのみ」とは記載されていないことから、当該文言に基づいて解釈する場合には、被告の主張のとおり、外力を付加することを排除していないと解釈する余地もあった。

しかし、法院は、本件明細書の記載を参酌した上で、上記文言が表現しようとする技術的構成は「前記保護フィルム部材の重さによってのみ」であるものと認定した。実際に本件明細書には、保護フィルム部材の自重による方法のほかにも外力を付加する方法があることも言及してはいたが、その言及以降の明細書の記載では**自重による方法**についてのみ詳細に説明しており、また、明細書には外力を加えると粘着組成物が外部に流出することがある旨の記載もあったことから、法院は、これらの明細書の記載を参酌して、本件のように解釈したものと考えられる。

本件における請求の範囲の解釈は、従来より韓国の法院が確立してきた法理に則った解釈であったと考えられる。すなわち請求項の文言のみによってはその構成の技術的範囲が明確に特定できないような場合には、明細書の記載を参酌して、その文言が表現しようとする技術的構成を確定するという請求の範囲の解釈であって、これらは韓国の実務を具体的に示した事例として参考にする価値がある。



### 13. 「低融点ポリオレフィン」等の成分及び溶融点等の物性で特定された特許発明に対して容易実施要件及びサポート要件を満たすとした特許法院判決

#### 【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：特許法院

事件番号：2022ホ3113登録無効(特)

言渡し日：2023年8月31日

事件の経過：確定

#### 【概 要】

特許発明は熱反応接着強化フィルム付着型アスファルト繊維補強材に関するもので、当該補強材は離型材の役割をするとともに、80～90℃の温度では溶融して接着剤の役割をすることができるように、低融点ポリオレフィン及びエチレンビニルアセテートコポリマー(EVA: Ethylene-VinylAcetateCopolymer)等を含む接着強化フィルムを含んでいる。原告は、特許発明に記載された「低融点ポリオレフィン」及び「エチレンビニルアセテートコポリマー」はその種類や分子量及び融点等の物性を特定できる記載が明細書になく容易実施が不可能であり、「低融点ポリオレフィン」は広範囲な記載でありサポート要件が欠如すると主張した。これに対して特許法院はエチレンビニルアセテートコポリマーの構成単量体であるビニルアセテートの比重が特定されており、当該比重とエチレンビニルアセテートコポリマーの溶融点の関係はよく知られていて特定が容易であり、低融点ポリオレフィンも「ポリオレフィン」樹脂がその種類別に分子量、密度、溶融点等の基本物性が特許発明の出願前に既に広く知られていて、溶融点が相対的に低い樹脂も容易に特定可能である等の理由を挙げ、容易実施要件及びサポート要件が満たされると判断した。原告が主張する進歩性欠如の無効事由についても、理由がないと判断した。

#### 【事実関係】

被告は、発明の名称を「熱反応接着強化フィルム付着型アスファルト繊維補強材及びこれを利用した舗装補強工法」とする発明に対して2017年3月20日付で特許登録を受けた。原告は、2020年3月27日付で特許審判院に容易実施要件の違反及び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原告の審判請求を棄却する審決をし、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。

被告の特許発明の請求項1は、下記のとおりである。

#### 【請求項1】

縦方向繊維(11)と横方向繊維(11)が上下に互いに交差して形成されている格子状補強繊維(10)と、

上記格子状補強繊維(10)の表面にアスファルトコンパウンドを含浸させ形成されるアスファルトコンパウンドコーティング層(20)と、

上記格子状補強繊維(10)の上側に付着され、通常は離型材の役割をしつつ、80～90℃の温度では溶融して接着剤の役割をすることができるように、低融点ポリオレフィン10～20重量%、エチレンビニルアセテートコポリマー(EVA: Ethylene-VinylAcetateCopolymer)50～60重量%、接着強化剤10～15重量%、ブロッキング防止剤10～15重量%で構成された熱反応接着強化フィルム

(30)とからなっており、

上記熱反応接着強化フィルム(30)のエチレンビニルアセテートコポリマーはポリエチレンとビニルアセテートの共重合体であって、**ビニルアセテートは全重量比15～22重量%で形成され、融点は80～90℃であり**、上記熱反応接着強化フィルム(30)の厚さは10～40μmであることに特徴がある熱反応接着強化フィルム付着型アスファルト繊維補強材。

原告は特許法院において、下記の理由で被告の特許発明が無効であると主張した。

(1)「ポリオレフィン」は種類と分子量等により熔融点が多様になり、「エチレンビニルアセテートコポリマー」も分子量により熔融物性が大きく変わるところ、特許発明の明細書には「低融点ポリオレフィン」及び「エチレンビニルアセテートコポリマー」の種類や分子量及び融点等の物性を特定できる記載が全くないため、通常の技術者が過度な実験をすることなしに「低融点ポリオレフィン」と「エチレンビニルアセテートコポリマー」を特定して熔融点が80～90℃である熱反応接着強化フィルムを製造することはできない(容易実施要件の特許法第42条第3項第1号違反)。

(2)「低融点ポリオレフィン」はその熔融点の範囲が多様であって、特許発明の課題解決の核心手段である熔融点が80～90℃の熱反応接着強化フィルムが具現されない場合を想定し得るため、特許発明の請求の範囲に記載された「低融点ポリオレフィン」は特許発明の[発明の説明]に記載された貢献度に対して過度に広い記載に該当するか、又は特許発明の[発明の説明]にその熔融点又は密度等が全く記載されていないポリエチレン若しくはポリプロピレンを請求の範囲に記載された「低融点ポリオレフィン」まで拡張することは困難であるため、特許発明の請求の範囲に記載された「低融点ポリオレフィン」は特許発明の発明の説明に記載された貢献度に対して過度に広い記載に該当する(サポート要件の特許法第42条第4項第1号違反)。

(3)特許発明は先行発明1、2、3又は先行発明1、3、4の結合によって進歩性が否定される。

### 【判決内容】

特許法院は、下記のとおり特許発明に無効事由はないと判断した。

#### (1)特許発明は容易実施要件(特許法第42条第3項第1号)を満たす

まず特許法院は、関連法理として下記を提示した。

特許法第42条第3項は、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、特許出願された発明の内容を、第三者が明細書のみで容易に把握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り(大法院2011年10月13日言渡2010フ2582判決、大法院2018年10月25日言渡2016フ601判決等参照)、上記条項で要求する明細書の記載の程度は、通常の技術者が特許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しなくても明細書の記載によって当該発明を正確に理解できると同時に再現できる程度をいう(大法院2011年10月13日言渡2010フ2582判決、大法院2015年9月24日言渡2013フ525判決等参照)。

続いて特許法院は、特許発明の明細書の記載と特許発明の出願当時の技術水準を考慮すると、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「低融点ポリオレフィン」と「エチレ

ンビニルアセテートコポリマー」を特定して溶融点が80～90℃である熱反応接着強化フィルムを再現するのに困難がないと判断した。具体的な理由は、次のとおりである。

①特許発明の明細書には、本件特許発明の熱反応接着強化フィルムは「低融点ポリオレフィン」、  
「エチレンビニルアセテートコポリマー」、「接着強化剤」及び「ブロッキング防止剤」の4つの組成成分からなり、最終フィルムの厚さは10～40μmであり、溶融点は80～90℃であるところ、これらの4つの組成成分のうち、**熱反応接着強化フィルムの溶融点に影響を与える「低融点ポリオレフィン」及び「エチレンビニルアセテートコポリマー」は、それぞれ全重量比10～20重量%及び50～60重量%を占めると記載されている。**

②特許発明の熱反応接着強化フィルムの組成成分のうち最も多くの比重を占めている「エチレンビニルアセテートコポリマー」について、特許発明の明細書には、ポリエチレンとビニルアセテートの共重合体として、ビニルアセテートは「エチレンビニルアセテートコポリマー」の全重量比15～22重量%で含まれていると明示されている。また、ビニルアセテートの含量に基づく「エチレンビニルアセテートコポリマー」の溶融点は、特許発明の出願前に広く知られていた物性値であり、当該技術分野で「エチレンビニルアセテートコポリマー」中のビニルアセテートの含量が15～22%の範囲にある場合、「エチレンビニルアセテートコポリマー」の溶融点が約80～90℃の範囲になることもよく知られている。したがって、通常の技術者は、特許発明の明細書の記載から本件特許発明の「エチレンビニルアセテートコポリマー」に**ビニルアセテート(VA)が全重量比15～22重量%で含まれており、ビニルアセテートの比重がエチレンビニルアセテートコポリマーの溶融点と密接な関係を有している事実も容易に把握することができる。**

③「ポリオレフィン」はオレフィンの重合により生じる高分子化合物であって、特許発明の明細書でも「ポリオレフィン」はポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等を含むと記載されているところ、こうした「ポリオレフィン」樹脂はその種類別に分子量、密度、溶融点等の基本物性が特許発明の出願前に既に広く知られており、**溶融点が100℃以下として相対的に低い「低融点ポリオレフィン」樹脂も容易に特定することができる。**

④「エチレンビニルアセテートコポリマー」と「ポリオレフィン」はいずれも熱反応接着強化素材としてフィルムを含む多様な形状に製造されて広く使用されており、熱により溶けて接着機能をするフィルムを「エチレンビニルアセテートコポリマー」と「ポリオレフィン」を混合して製造することも、先行発明4の「ポリオレフィン」系樹脂と「エチレンビニルアセテートコポリマー」を混合して特定の軟化点(100～160℃)を有するようにするフィルムの構成として示されている。通常の技術者が特許発明の明細書の記載に加え特許発明の出願前に当該技術分野で知られていた技術知識から、溶融点が80～90℃の熱反応接着強化フィルムを製作し得る「エチレンビニルアセテートコポリマー」及び「低融点ポリエチレン」を特定することができないとか、又はこれを特定するのに過度な実験が要求されるとは認めることは困難である。

## (2)特許発明はサポート要件(特許法第42条第4項第1号)を満たす

特許法院は、下記の理由を挙げ、特許発明の請求の範囲に記載された「低融点ポリオレフィン」が特許発明の[発明の説明]に記載された貢献度に対して過度に広い記載に該当するとはいい難いと判断した。

①特許発明の[発明の説明]に「低融点ポリオレフィン」の溶融点又は「低融点ポリオレフィン」の種類若しくは密度等の物性が記載されていない。しかし、特許発明の[発明の説明]には**溶融点が80～90℃の熱反応接着強化フィルムを構成する4つの組成成分と組成比**が記載されている。

②特許発明の「低融点ポリオレフィン」は、上記のような組成成分と組成比を有する状態において、溶融点が80～90℃の熱反応接着強化フィルムを具現し得る「低融点ポリオレフィン」のみを意味するものであって、これを具現できない場合まで含むものではない。これは、特許発明の[発明の説明]に「低融点ポリオレフィン」の種類として記載されている「ポリエチレン」又は「ポリプロピレン」においても同様である。

③「ポリエチレン」又は「ポリプロピレン」の種類も、通常の技術者が本件特許発明の明細書の記載と本件特許発明の出願当時の技術常識により十分に特定することができる。

### (3)特許発明は先行発明によって進歩性が否定されない

まず特許法院は、発明の名称を「アスファルト補強材用ポリエチレンフィルム及びこれを含むアスファルト補強材」とする特許公報である先行発明1に対して、特許発明は下記2つの差異点があると認定した。

①特許発明の熱反応接着強化フィルムは「**80～90℃の温度**では溶融して接着剤の役割をすることができるように、低融点ポリオレフィン10～20重量%、エチレンビニルアセテートコポリマー(EVA : Ethylene-VinylAcetate Copolymer)50～60重量%、接着強化剤10～15重量%、ブロッキング防止剤10～15重量%で構成され、熱反応接着強化フィルムのエチレンビニルアセテートコポリマーはポリエチレンとビニルアセテートの共重合体であって、ビニルアセテートは全重量比15～22重量%からなっており、融点は80～90℃である」一方、先行発明1のアスファルト補強材用フィルムは「**溶融温度が110～115℃であり、低密度ポリエチレン4～25重量%、線状低密度ポリエチレン20～60重量%及び高密度ポリエチレン15～55重量%を含む**、ブロッキング防止剤を含む」ものであり、フィルムの溶融温度と組成成分(成分比を含む)に差異がある。

②特許発明は**熱反応接着強化フィルムの厚さを10～40μm**に限定した一方、これに対応する先行発明1のアスファルト補強材用フィルムはその厚さを限定していない点で差異がある。

続いて、特許法院は、上記2つの差異点に該当する特許発明の争点となる構成は、先行発明の組み合わせによって容易に克服され得ないと判断した。特許法院の主な判断根拠は、下記のとおりである。

①特許発明の争点となる構成は、フィルムの厚さを10～40μmに比較的厚くし、接着剤の役割をするフィルムの量を多くしても離型材の役割をする離型フィルムとしての機能を損なわず、かつフィルムの溶融点を80～90℃の比較的低い温度に下げ、相対的に低い施工温度を有するアスファルト熱によっても迅速に溶け分離されるようにすることによって作業の効率性を高め、アスファルトと格子状補強繊維間の結合力をより一層向上させることができる効果を奏するようになる。

②先行発明1には、特許発明の争点となる構成の技術的特徴であるアスファルト施工作業の効率

性と、アスファルトと格子状補強繊維間の結合力向上のためにフィルムの融点を80～90℃の比較的低い温度とすると同時にフィルムの厚さを10～40 $\mu\text{m}$ に比較的厚い厚さとする技術的構成は全く示されておらず、このような技術的構成を導き出すだけの記載や暗示も全くない。先行発明1の格子網からなる補強繊維層の上側に付着されるポリエチレンフィルムをなす組成成分である「低密度ポリエチレン」、「線状低密度ポリエチレン」及び「高密度ポリエチレン」はいずれもその融点が100℃以上であるため、先行発明1のポリエチレンフィルムはその組成成分の成分比を調節しても融点を100℃以下に下げることが難しい。

③先行発明2のタック皮膜及び先行発明4の熱可塑性合成樹脂フィルムは、先行発明1のポリエチレンフィルムとは用途が相違するため、先行発明1のポリエチレンフィルムの代わりに先行発明2のタック皮膜又は先行発明4の熱可塑性合成樹脂フィルムを結合する動機がない。

④先行発明3にホットメルト接着剤の素材として使用されるエチレンビニルアセテートコポリマーのビニルアセテートの含量が18～40wt%として記載されており、このことから「エチレンビニルアセテートコポリマー」の融点が80～90℃であることは知り得るが、先行発明3の「エチレンビニルアセテートコポリマー」もその融点が80～90℃を超えて100℃まで変化し、先行発明4の「熱可塑性合成樹脂フィルム」も軟化点が100～160℃であって、融点が100℃以上であることしか示されておらず、先行発明1に開示されたフィルムの融点を特許発明の80～90℃に変更する動機があるとはいえない。

#### 【専門家からのアドバイス】

特許発明の構成要素を成分や物性で特定した化学分野の発明においては、発明の特定が困難になりやすく、記載要件や進歩性の判断において争点になりやすい。

本件において原告(無効審判請求人)は、①特許発明であるアスファルト繊維補強材の構成要素として記載された、接着強化フィルムの「低融点ポリオレフィン」及び「エチレンビニルアセテートコポリマー」について、特許明細書にはその種類や分子量及び融点等の物性を特定できる記載がなく容易実施要件を満たさないこと、②上記「低融点ポリオレフィン」という用語が広範囲でありサポート要件を満たさないこと、③特許発明は先行発明の組合せによって進歩性が欠如することを主張した。これに対し特許法院は、「低融点ポリオレフィン」及び「エチレンビニルアセテートコポリマー」の特性等は特許発明の出願前に広く知られており当該成分を容易に特定できる等の理由から特許発明は記載要件を満たすと判断するとともに、特許発明のフィルムの融点温度と組成成分(成分比を含む)及び厚さにより特定される構成は先行発明から容易に導き出されず、進歩性が欠如しないと判断した。

本件は化学分野の判決として、特に高分子関連の発明において頻繁に使用されるポリオレフィン、コポリマーという用語について記載要件の判断がなされており、具体的事例として参考になる。

#### 14. 出願過程での具体的な構造への補正により侵害品が権利範囲から意識的に除外されたという主張を排斥して均等侵害を認定した事例

##### 【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：2022ホ6020権利範囲確認(特)

言渡し日：2023年7月20日

事件の経過：請求棄却(上告棄却により確定)

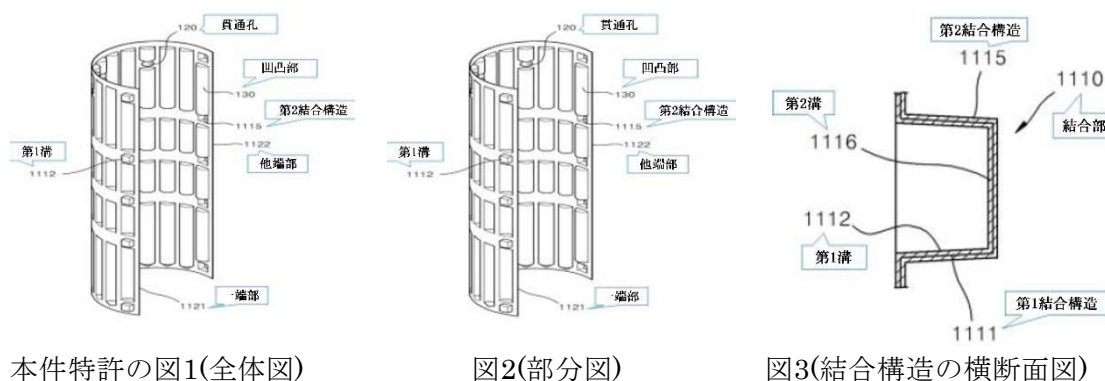
##### 【概要】

特許の出願過程において審査官から進歩性がない旨の拒絶理由を受け、もとの抽象的記載をより具体的な構造に限定する補正をして特許された発明に対し、補正された構造と相違する構造に変更した確認対象発明が均等侵害に該当するか否かが争点となった事案において、補正された構造と相違する構造はいずれも権利範囲から除外されたものであるとする審判請求人の主張を排斥して、均等侵害を認定した。

##### 【事実関係】

被告の本件特許は、真っ直ぐな根植物の栽培に使用される板状部材に関するものであり、請求項1は次のとおりである。

【請求項1】(前略)第1結合構造(1111)の突出した部分が第2結合構造(1115)の第2溝(1116)に押し込まれるか、又は上記第2結合構造(1115)の突出した部分が第1結合構造(1111)の第1溝(1112)に押し込まれ(以下「構成要素1」という)、筒状に巻かれて内部に栽培土壌が満たされる栽培空間(S)を形成すること(以下「構成要素2」という)を特徴とする真っ直ぐな根植物栽培用板状部材。



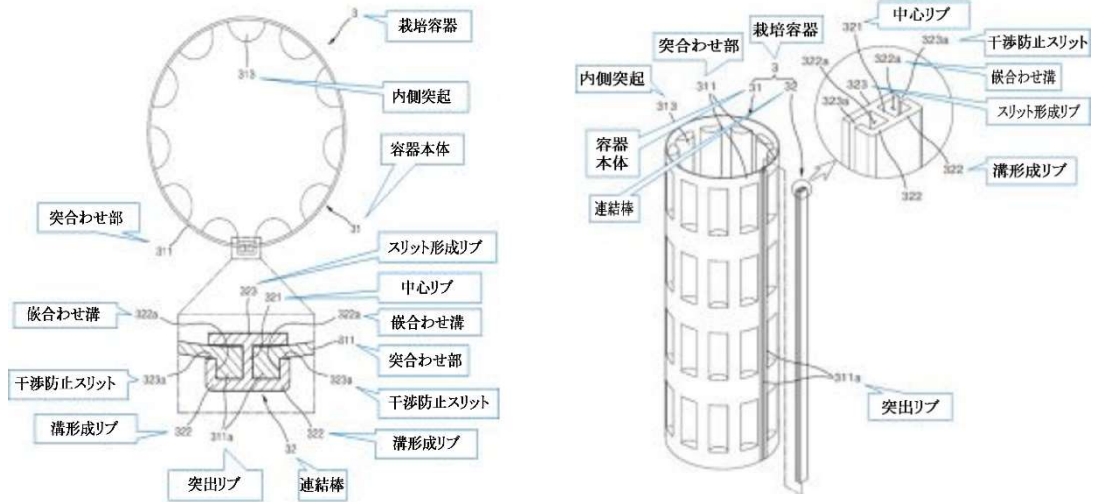
本件特許の図1(全体図)

図2(部分図)

図3(結合構造の横断面図)

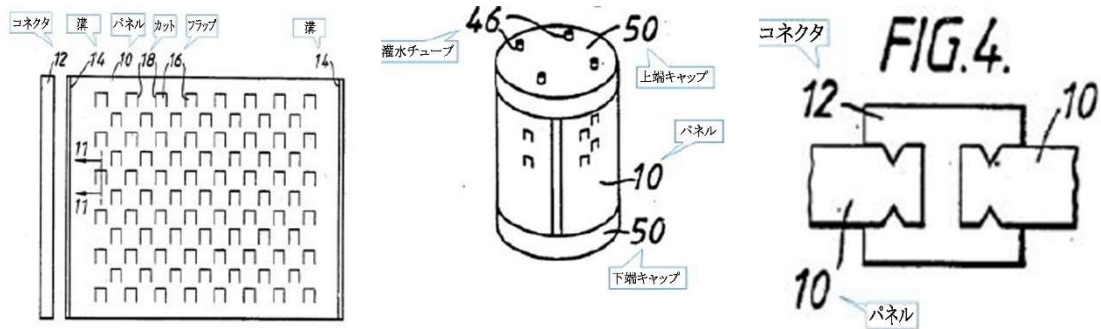
本件特許は、板状部材を巻いて両端部の第1、2結合構造(1111、1115)のそれぞれに形成された溝(1112、1116)を相手側の溝に押し込むことによって筒状をなすものである。

一方、原告が実施する確認対象発明は、全体的な構造は本件特許と類似するが、板状部材を巻いて両端部の間に連結棒(32)を挟んで筒状をなす点において差がある。



確認対象発明の図面

一方、本件特許の出願当時の公知技術にあたる先行発明1は、板状部材を巻いて両端部の間にコネクタ(12)を挟んで筒状とした植物栽培用容器を開示している。



先行発明1の図面

本件特許の出願時の請求項1においては結合構造が限定されておらず「周方向の両端部を分離可能に結合させる多数の結合部(1110)が備えられる」と記載されていたところ、上記先行発明1とは異なる別の引用発明によって進歩性がない旨の拒絶理由通知を受けたため、結合構造を具体的に限定して特許決定された。

以上の事実関係に基づき、原告は「確認対象発明は、**本件請求項1の発明の『第1、2結合構造が押し込まれて板状部材が結合する構成』**を含んでおらず、これによって本件請求項1の発明と課題の解決原理及び作用効果も同一ではないため、均等侵害にも該当しない。また、板状部材の左右両側が押し込まれて結合する構成を備えていない構成は、本件特許発明の出願手続において請求の範囲から意識的に除外されたものである。したがって、確認対象発明は本件請求項1の発明の権利範囲に属さない」と主張した。

### 【判決内容】

均等侵害について次のように判断された<sup>3</sup>。

<sup>3</sup> 本判決では文言侵害に該当しないと判断されているが、これについての判示内容は省略した。

### (1)課題の解決原理が同一か否か

#### ①関連法理

確認対象発明と特許発明の「課題の解決原理が同一か」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て先行技術と対比してみると、特許発明特有の解決手段が基づい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、先行技術により解決されなかった技術課題を特許発明が解決して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であるかを判断するときにも、特許発明特有の課題の解決原理を考慮するのである。また、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、先行技術全体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基づき特許発明の実質的価値を客観的に把握し、それに相応する保護をするためである。したがって、こうした先行技術を参酌し、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の程度に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て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に代替させてはならない。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利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利用していることを理由として課題の解決原理が同一であると判断するようになれば、第三者に予測できない損害を及ぼすことがあるためである(大法院2019年1月31日言渡2017フ424判決等参照)。

#### ②本件請求項1の発明の課題の解決原理

本件特許発明の明細書の記載によると、本件請求項1の発明は甘草の主根が下へと真っ直ぐ伸びていくことができない問題点を解決するため、弾性を有する板状部材が壁体を形成するように中空の円筒状に弾性変形させ周方向の2つの端部を結合するものであり、突出した形態の第1結合構造とその突出部分が押し込まれる溝が形成された第2結合構造を備えた結合部を設け、周方向の両端部を分離可能に結合する構成を採択することにより、「長手方向の両端(上端及び下端)が開放された円筒状に植物栽培容器を形成し、真っ直ぐな根植物の主根が下へと真っ直ぐ伸びていくようにし、弾性を有する板状部材の両端部を分離可能に結合して栽培容器の形成及び解体が容易であり、作業性を顕著に向上させること」に技術思想の核心があると認められる。

#### ③課題の解決原理が公知となっているか否か

先行発明1には、壁パネル(10)の両縁部には長手方向に沿って垂直溝(14)を形成し、当該溝(14)に結合されるコネクタ(12)を備える等の構造により、パネル縁部をコネクタに固定して円筒状チューブを形成し、シリンダの下端には下端キャップ(50)を嵌めて経済的かつ強度及び耐久性が高い植物栽培用容器を提供する技術思想が示されている。しかし、先行発明1は一般的な植物を栽培する容器に関するものであり、容器の形状を維持して内部に満たされた生育培地の損失を防止するために円筒状チューブの下端に嵌める下端キャップを含んでおり、先行発明1には植物の根が下に真っ直ぐ伸びていくように下端を開放する技術思想は示されていない。



#### ④確認対象発明が本件請求項1の発明の技術思想の核心を具現しているか否か

確認対象発明は、筒状に巻かれて内部に栽培土壌が満たされる栽培空間を形成し、植物栽培容器の長手方向の両端が開放されており、板状部材の左右両側を長手方向に沿って容易に組み立てられ、容易に分離させられるようにしている。したがって、確認対象発明は、本件請求項1の発明の技術思想の核心が具現されており、本件請求項1の発明と同一の課題の解決原理を採択している。

#### (2)作用効果が同一であるか否か

上述したとおり、本件請求項1の発明特有の解決手段が基礎としている技術思想の核心が確認対象発明においても具現されている。本件請求項1の発明と確認対象発明の構成は、いずれも結合と分離が可能な結合構造により板状部材を筒状に巻くことで、容易に栽培容器を形成することができ、又は容易に分離できて作業性に優れるという作用効果が同一であるものと認められ、上記のように結合構造を変更することにより、本件特許発明の明細書から予測されない異質な効果を奏するとも認められない。したがって、確認対象発明の結合部が変更されたとしても、確認対象発明は、本件請求項1の発明の技術思想の核心を具現し得る程度に実質的に同一の作用効果を奏する。

#### (3)構成変更の容易性

特許法が規定する権利範囲確認審判は、特許権侵害に関する民事訴訟のように侵害差止請求権や損害賠償請求権の存否といった紛争当事者間の権利関係を最終的に確定する手続ではなく、その手続における判断が侵害訴訟に拘束力を及ぼすものでもないが、当事者間の紛争を予防するか又は迅速に終結させるために、審決時を基準として簡易かつ迅速に確認対象発明が特許権の客観的な効力の範囲に含まれるかを確認する目的を有する手続である。このような制度の趣旨を考慮すると、権利範囲確認審判では、特許発明の請求の範囲に記載された構成中の変更された部分が確認対象発明にある場合、**審決時を基準**として特許発明の出願以後に公知となった資料まで参酌し、かかる変更が通常の技術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のかを判断できると見るのが妥当である(大法院2023年2月2日言渡2022フ10210判決等参照)。

確認対象発明は、容器本体(31)の左右両側に長手方向に沿って形成された一对の突合わせ部に一对の突出リブ(311)(311a)が突出するように形成されており、一对の嵌合わせ溝(322a)を有する連結棒(32)<sup>4</sup>が容器本体(31)の長手方向に沿ってスライディングされることにより、一对の突出リブ(311a)が一对の嵌合わせ溝(322a)に収容されて結合される。ところで、上述したとおり、先行発明1には壁パネル(10)の両縁部がコネクタ(12)に形成されたH状チャンネル(20)内に挿入されて結合する構成が公知となっている(確認対象発明の連結棒をスライディングさせて結合する方式が先行発明1に示されている点について当事者間において争いが無い)。こうした連結棒をスライディングさせて板状部材の両縁部を結合する方式を採択するのにおいて、細部の構成は通常の技術者が適宜設計して変更できる程度のものであるため、板状部材の両端部を分離可能に結合する場合に、本件請求項1の発明の板状部材の両端部に各形成された突出した形態をくぼんだ溝に押し込んで結合する方式を、確認対象発明のように連結棒をスライディングさせて結合する方式に変更することは、通常の技術者が容易に考え出すことができるとい

<sup>4</sup> 確認対象発明の連結棒(32)は、中心リブ(321)、一对の嵌合わせ溝(322a)を形成するように溝形成リブ(322)、スリット形成リブ(323)を備えている。

える。

(4)確認対象発明が本件請求項1の発明の権利範囲から意識的に除外されたか否か

#### ①関連法理

特許発明の出願過程において、ある構成が請求の範囲から意識的に除外されたかは、明細書のみならず、出願から特許となるまで特許庁の審査官が提示した見解及び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り、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るものではなく、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した場合等のように、補正理由を含め出願過程において示された種々の事情を総合してみるとときに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とき、これを認定することができる(大法院2023年2月2日言渡2022フ10210判決等参照)。

#### ②具体的判断

本件特許発明の出願過程において特許庁の審査官は、出願当時の本件特許発明の請求項1、2は、引用発明によって進歩性が否定される旨の見解を示す拒絶理由を提示した。引用発明は鉢替えを容易にするために大きさの調節が可能な植木鉢に関するものであり、上部から下部に行くほど狭くなる円錐台形状であり、引用発明の結合部はガイド溝と締結孔が固定部材によって結合する方式であるところ、ガイド溝を横方向に長く形成して固定部材の結合位置に応じて大きさの調節ができる。出願人は、上記拒絶理由に対し、本件請求項1の発明の請求の範囲の結合部を「第1、2結合構造(1111、1115)が押し込まれて結合する方式」に限定する補正をするとともに、このような結合方式は引用発明の結合方式と差があり、本件発明は引用発明と技術的特徴が相違し、引用発明から本件特許発明を容易に導き出せないとする旨の意見書を提出した。

上記のような出願過程において提出した補正書及び意見書に示された出願人の意図、補正理由を参酌すると、出願人が出願過程において請求の範囲を減縮したとしても、これは登録の可能性を高めるために円錐台形状である引用発明と中空円柱状である本件特許発明の技術的特徴に関して意見を提出し、引用発明との差を強調しようと結合部の構成を限定する補正をしたといえるにすぎず、本件特許発明の結合部において、減縮後の構成である結合構造が押し込まれて結合する方式を除外した結合方式を権利範囲から除外しようとする意思であったとはいえない。

したがって、本件請求項1の発明において、第1、2結合構造が押し込まれて結合する方式を除外した結合方式を有する構成は権利範囲から意識的に除外したものであることから、板状部材が重畳せずに連結棒をスライディングさせて結合する方式も権利範囲から意識的に除外したとする原告の主張は受け入れられない。

#### (5)検討結果の整理

確認対象発明の一部の構成が本件請求項1の発明と異なるように変更されているが、確認対象発明は、本件請求項1の発明と課題の解決原理が同一であり、本件請求項1の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通常の技術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ため、確認対象発明は、本件請求項1の発明の構成要素1と均等な要

素を含んでいる。また、このような構成が出願過程において請求の範囲から意識的に除外されたともいえないため、確認対象発明は本件請求項1の発明の権利範囲に属する。

### 【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相応の保護を受けるために導入された理論であって、韓国でも判例を通じて受け入れられている。

本判決<sup>5</sup>は均等侵害論の要件のうち、いわゆる意識的除外に該当するかが争点の一つになったところ、本件特許の出願過程において出願人は引用発明に基づく進歩性欠如の拒絶理由に対応するために板状部材の結合構造を具体的に補正し、確認対象発明は補正後の結合構造とは相違する結合構造となっていた。この確認対象発明が採用した結合構造は、本件特許発明よりは先行発明1の結合構造に類似すると判断される余地があった。

ここで本件特許は、真っ直ぐな(すわなち直根性の)根植物の栽培のために、板状部材を巻き、その両端を結合させて上下が開放された構造の筒状容器を構成する際、その分離/結合を容易にするための結合構造を採用したものである。これに対し先行発明1は、板状部材を巻いて結合させ筒状をなす点は同一であるが、その下部が閉鎖される植木鉢型容器に関するものであったため、本件特許における真っ直ぐな根植物の栽培に適した技術思想を内包するものではなかった。法院は、原告が提出した証拠の中でも真っ直ぐな根植物の栽培用容器として結合構造を採用した先行技術がない点を勘案した上で、本件特許の技術思想の核心を「長手方向の両端(上端及び下端)が開放された円筒状に植物栽培容器を形成し、真っ直ぐな根植物の主根が下に真っ直ぐ伸びていくようにし、弾性を有する板状部材の両端部を分離可能に結合して栽培容器の形成及び解体が容易であり、作業性を顕著に向上させること」と把握し、このような技術思想が公知となっていない点に注目して、均等の範囲を広く認めたといえる。その上で、出願の審査過程において引用された引用発明も上記技術思想を開示するものではなかったため、その審査過程での請求の範囲の補正理由等に鑑みて、原告の意識的除外の主張も排斥したといえる。

一般的に均等侵害論は特許権者の保護のために主張する有用な理論であるが、法院が特許発明の技術思想の核心をいかに認定するかによって結論が変わり得るため、紛争前に均等侵害の成否を判断する段階においては慎重な検討が必要となる。本判決は、このような場面で参考にできる事案であるとともに、本判決の内容は、ここ数年間において均等侵害について判示された大法院判例を網羅している点においても有意味である。

---

<sup>5</sup> なお、今回紹介した権利範囲確認事件の判決は既に確定したが、本件特許に対しては別途に無効審判が請求されて係属中である。

## 15. 補正下着に関する特許発明において容易実施要件及び進歩性が認められた特許法院判決

### 【書誌事項】

当事者：原告 A株式会社 vs 被告 B

判断主体：特許法院

事件番号：2022ホ5904登録無効(特)

言渡し日：2023年7月20日

事件の経過：確定

### 【概要】

特許発明は女性用補正下着に関する発明であって、身体を圧迫する力を「前面」<「側面」<「腰を圧迫する圧迫帯」の順に強く形成することによって身体補正効果を奏する。原告が容易実施要件と進歩性の要件の欠如を理由として特許発明の無効を主張する審決取消訴訟において、特許法院は、明細書に生地素材、特性、配置、製造順序等を通じた前面、側面、圧迫帯の身体圧迫力の制御方法まで全て記載しなくても特許発明を容易に実施することができ、上述の身体を圧迫する力を異ならせる特許発明の構成は各先行発明によって容易に導き出されないという理由により、特許発明が無効であるとする原告の主張を斥けた。

### 【事実関係】

被告は「女性用シームレス補正下着」を発明の名称とする発明について、2016年5月25日に特許登録を受けた。原告は2022年6月21日、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。特許審判院は原告の審判請求を棄却する審決をし、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。

被告の特許発明の請求項1は、下記のとおりである。

### 【請求項1】

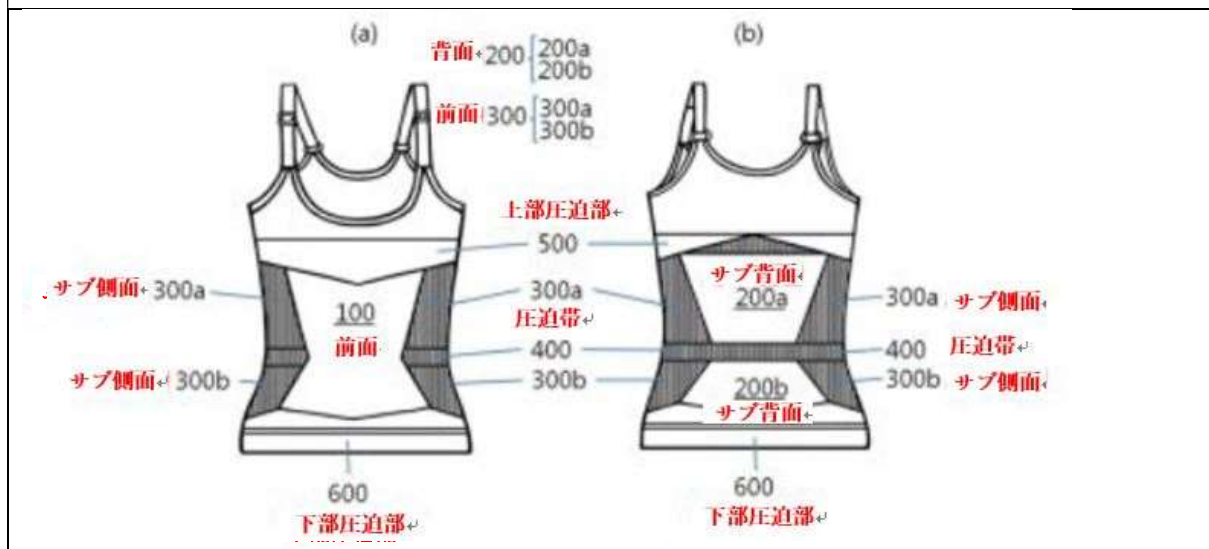
伸縮性がある生地を無縫製方式で上部圧迫部(500)と下部圧迫部(600)の間に形成するものの(以下「構成要素1」)、

身体前方を支持して圧迫するための前面(100); 身体後方を支持して圧迫するために上下2つに分かれた背面(200); 上下2つに分かれて前面(100)と背面(200)の間を連結する一対の側面(300)(以下「構成要素2」); 及び

上記背面(200)と側面(300)の間に一体になるように形成し、両端がそれぞれ前面(100)の両側に一体に形成されて腰を圧迫する圧迫帯(400); を含み(以下「構成要素3」)、

身体を圧迫する力は前面(100)<側面(300)<圧迫帯(400)の順に強く形成したこと(以下「構成要素4」)を特徴とする女性用シームレス補正下着。

[図1]本発明による補正下着の例 (a)正面図 (b)背面図



原告は特許法院において、下記のように被告の特許発明が無効であると主張した。

① 特許発明の明細書の発明の説明には、身体を圧迫する力を前面(100)<側面(300)<圧迫帯(400)の順に強く形成する方法に関して記載されていないため、当業者が発明を容易に実施できるように明確かつ詳細に記載されていない。具体的には、当業者が発明を実施するためには、素材の種類、素材の特性、素材の配置、製造順序及び方法、素材以外の他の特徴で圧迫する力を形成するものか等を含んで、いかなる事項を用いて圧迫する力を異ならせて形成するのかが発明の説明に記載されなければならない。

② 本件請求項1、2、3の特許発明は、当業者が先行発明1～11によって容易に発明できるので特許法第29条第2項に違反する。

### 【判決内容】

特許法院は、下記のように特許発明に無効事由がないと判断した。

#### (1)特許発明は容易実施要件(特許法第42条第3項第1号)を満たす

まず特許法院は関連法理として下記を提示した。

特許法第42条第3項は、発明の説明には当業者が容易に実施できる程度に発明の目的・構成及び効果を記載しなければならないと規定しているところ、これは特許出願がされた発明の内容を第三者が明細書だけで容易に分かるように公開して、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。ところで「物の発明」の場合、発明の「実施」とは、物を生産、使用する等の行為をいうので、物の発明において当業者が特許出願当時の技術水準から判断し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使用でき、具体的な実験等で証明がなされていなくても特許出願当時の技術水準から判断して当業者が発明の効果の発生を十分に予測できるのであれば、上記条項で定めた記載要件を満たす(大法院2016年5月26日言渡2014フ2061判決等参照)。

続いて特許法院は、特許発明の優先権主張日当時の技術水準から判断して当業者は過度な実験

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**身体を圧迫する力を前面<側面<圧迫帯の順に強く形成**することを明確に理解して容易に実施できると言えると判断した。具体的な理由は、次のとおりである。

① 特許発明の明細書の複数の段落に「本発明はこの圧迫帯(400)が一番強い圧迫力で前面(100)をわき腹側に引っ張るようにして前面(100)が胸と腹そして腹部全体にわたって圧迫するようにし、身体全般にわたって圧迫効果を通じて体型を補正する効果を得て、かつ前面(100)より強い力でわき腹とその下を圧迫できるように側面(300)を製作してわき腹のぜい肉に対する補正効果を高め、最も強く圧迫する圧迫帯(400)を通じて腰のラインがより一層引き立つように補正できるようにした」等の関連説明が記載されている。

② 2005年に公開された「人体の3次元形態と衣服の変形を考慮した衣服圧の予測」という題目の論文には、特許発明のような補正下着において生地素材、製造方法、物性、サイズ等により衣服圧が変わると記載されている。

③ 特許発明は生地素材、特性、配置、製造順序等を全て考慮して前面、側面、圧迫帯の身体圧迫力を調節しようとする発明とは言えないので、その明細書に生地素材、特性、配置、製造順序等を通じた前面、側面、圧迫帯の身体圧迫力の制御方法まで全て記載しなければならないとは認められず、さらには特許発明が制御しようとする意図していない生地素材、特性、配置、製造順序等に関して明細書で限定する必要もない。

④ 原告は「QシークレットキャミソールNUDE(S)」という製品名の被告製品に対する衣服圧試験成績書を提出して、被告が特許発明を実施する製品が特許発明の身体を圧迫する力の順序を満たせないで特許発明は発明の説明の記載だけでは実施が不可能である旨を主張しているが、特許発明と実際の製品に身体を圧迫する力の順序に差があるという事情だけでは特許発明が特許法第42条第3項第1号の記載不備事由を有するとは言い難い。

## (2)特許発明は各先行発明によって進歩性が否定されない

先行発明1は登録デザイン公報に掲載された「キャミソール」という名称のデザインである。特許法院は、特許発明の各構成要素に対応する先行発明1の各構成要素を下表のように整理した。

| 構成要素 | 特許発明   | 先行発明1   |
|------|--|---|
| 1    | 伸縮性がある生地を無縫製方式で上部圧迫部(500)と下部圧迫部(600)の間に形成するものであって、 | 体型補正用として着用すること；胸の下を覆うエンボシング組織と縦縞模様組織は二重編みになって、胸を支えて引き上げる効果が優れている；参考図1のA部分は(中略)伸縮性素材間の引っ張りを緩衝する役割をする；身体の形状に応じて立体的に編まれて着用感が良く、胸を引き上げて腰と腹を押し効果が優れている(デザインの説明)。 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 2 | 身体前方を支持して圧迫するための前面(100)；身体後方を支持して圧迫するために上下2つに分かれた背面(200)；上下2つに分かれて前面(100)と背面(200)の間を連結する一対の側面(300)；及び | 前面、背面、側面を含む(正面図、背面図)  |
| 3 | 上記背面(200)と側面(300)の間に一体になるように形成し、両端がそれぞれ前面(100)の両側に一体に形成されて腰を圧迫する圧迫帯(400)；を含み                          | 対応する構成要素なし  |
| 4 | 身体を圧迫する力は前面(100)<側面(300)<圧迫帯(400)の順に強く形成したことを特徴とする女性用シームレス補正下着  | 体型補正用として着用するものである；身体の形状に応じて立体的に編まれて着用感が良く、胸を引き上げて腰と腹を押す効果が優れている(デザインの説明)。 |
| 図 | <p style="text-align: center;">[図1]</p>   | <p style="text-align: center;">[正面図]                      [背面図]</p>       |

まず特許法院は、先行発明1に対して特許発明は以下の4つの差異点があると判断した。

- ① 差異点1：特許発明の構成要素1は上部圧迫部(500)(胸下部)と下部圧迫部(600)(下部)の間に形成した伸縮性がある生地であるという点で先行発明1と共通するが、特許発明は生地を無縫製方式で形成する一方、先行発明1はこれに対応する構成を明示的に開示していない。
- ② 差異点2：構成要素2の背面(200)及び側面(300)は上下2つに分かれているのに対し、先行発明1の背面、側面は上下に連結される。
- ③ 差異点3：先行発明1は構成要素3に対応する構成がない。
- ④ 差異点4：特許発明の構成要素4は「身体を圧迫する力は前面(100)<側面(300)<圧迫帯(400)の順に強く形成したこと」であるが、先行発明1は体型補正用として着用するもので、腰と腹を押す効果が優れているとのみ記載されているだけで部位別に身体を圧迫する力に関して明示的に開示していない。

続いて特許法院は、差異点1については先行発明1に公知となった技術を参酌して生地を無縫製方式で形成する構成を容易に導き出すことができると判断した。差異点2及び3においても特許法

院は、先行発明2(「体型補正機能を有する衣服」という名称の公開特許公報)に同一の構成を開示しており、先行発明1と先行発明2は体型補正用下着に関するものとして技術分野が類似し、腹部と腰を補正するという技術的課題が同一なので、先行発明2を先行発明1に適用する構成を導入するのに何らかの技術的困難があるとは認められないという理由で、先行発明1に先行発明2を結合して容易に導き出すことができると判断した。

一方、特許法院は、差異点4については特許発明の明細書に開示されている内容を知っていることを前提として事後的に判断しない限り、特許発明の出願当時の技術水準に照らして当業者が先行発明1に先行発明2～11を結合して差異点4を克服して容易に発明することができるとは言い難いと判断した。特許法院の主な判断根拠は、下記のとおりである。

① 特許発明の明細書の記載によると、前面は胸と腹そして腹部全体にわたって圧迫して身体全般を圧迫し、側面はわき腹側に集まるぜい肉を圧迫し、圧迫帯は腰のラインを圧迫するところ、特に前面は圧迫帯を通じて両わきに引っ張られるように構成して両側に十分に引っ張られるように圧迫帯の圧迫する力より弱く製作し、通常ぜい肉が多くつくわき腹側を強く圧迫するために側面の圧迫する力は前面より強かつ圧迫帯より弱く構成し、腰のラインがより一層引き立つように圧迫帯を最も強く圧迫することができるように構成していることが分かる。

② 先行発明2の明細書の記載によると、先行発明2の体型補正機能を有する衣服は、腹部布、すなわち前面は衣服の横方向に伸縮しないか比較的伸縮が少ない繊維、そして腹部布以外の衣服本体の他の部分の布、すなわち側面及び背面は伸縮する布が望ましく、前面より側面の伸縮がより大きいということが分かる。さらに、第1ストレッチ性帯状体は伸縮可能であり、腹部布を上方向に引っ張ることができるものであればよいので、前面、側面、背面とは伸縮の側面で関連性が少ないということが分かる。したがって、先行発明2の明細書には前面、側面、第1ストレッチ性帯状体の伸縮の順序や身体を圧迫する力の順序について具体的に明示又は暗示されているとは認められない。

③ 先行発明2の場合、前面が側面や第1ストレッチ性帯状体より身体を圧迫する力をさらに大きく構成しているため特許発明の身体を圧迫する力の順序とは差があり、先行発明2の明細書から、第1ストレッチ性帯状体が腹部布の下腹部を引っ張ることによって下腹部と側面に最も強い圧力が加えられることが分かるので、先行発明2の第1ストレッチ性帯状体を含む体型補正機能を有する衣服から特許発明の身体を圧迫する力の程度を導き出すのは難しく、これは先行発明1と2を結合しても同様である。

④ 原告は、先行発明3～11に身体を圧迫する力を前面又は側面<圧迫帯の順に、又は前面<側面の順に強く形成することが開示されているため、これら先行発明のいずれか1つを結合して差異点4を容易に導き出すことができる旨を主張しているが、先行発明3～11には特許発明の圧迫帯に対応する構成要素がないので、身体を圧迫する力を前面又は側面<圧迫帯の順に強く形成するかどうか分からない。したがって、差異点4は先行発明を結合しても容易に導き出せない。

#### 【専門家からのアドバイス】

本事案は補正下着において、主に身体各部を圧迫する力の強弱により発明を規定しており、その実施可能要件と進歩性の有無について争われた。



具体的に特許法院は、特許発明における「身体を圧迫する力は前面(100)<側面(300)<圧迫帯(400)の順に強く形成したこと」という特徴的な構成に関連して、明細書に生地素材、特性、配置、製造順序まで全て記載しなくとも容易実施要件が満たされると判断している。一方、進歩性においては、無効審判請求人である原告が先行発明2～11の多数の先行文献を提示して当該構成が主先行文献である先行発明1とこれら先行発明2～11のいずれか1つとの結合によって容易に導き出されると主張した。特許法院は、先行発明2に対しては特許発明とは身体を圧迫する力の順序に差があり、先行発明3～11に対しては圧迫帯の開示がない等の理由を指摘し、事後的考察によらずには当該構成が先行発明の結合によって容易に導き出されないと判断している。特許発明は、具体的な生地素材や数値範囲ではなく身体を圧迫する力の強弱によって発明を規定していた点で、本事案のとおり、記載不備の指摘や先行発明の提示を受けやすかったものと考えられる。そうした無効理由の主張に対して特許性が認められた事例として、特許発明の権利化実務において参考にできる。

## 16. パラメータ発明における工程変数の測定方法が明細書に記載されていないため、実施要件違反と判断された事例

### 【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：2020フ10292登録無効(特)

言渡し日：2024年1月11日

事件の経過：上告棄却(審決確定)

### 【概要】

多結晶シリコンの製造方法における工程変数間の相関関係を限定したパラメータ発明に対して、それらの工程変数が当該発明で有する技術的意味に照らしてその測定方法が厳密に記載される必要があるにもかかわらず、その記載がないので当該発明を容易に実施することができないと判断した。

### 【事実関係】

原告の本件特許は多結晶シリコンの製造方法に関するもので、請求項1は下記のとおりである。

多結晶シリコンの製造方法であって、上記方法は、シリコン含有成分及び水素を含む反応ガスを1つ以上のノズルによって反応器に導入する段階を含み、上記反応器はシリコンが蒸着される1つ以上の加熱されるフィラメント棒を含み、**反応器の空容量(empty volume)に対する棒の体積の比(百分率)を意味する充填水準(fill level : FL)の関数として**、反応器内の流動条件(flow condition)を示すアルキメデス数(Archimedes number : Ar)が、充填水準FLが5%以下の場合には、関数 $Ar=2000 \times FL^{0.6}$ による下限値と、関数 $Ar=17000 \times FL^{0.9}$ による上限値で定められる範囲内であり、充填水準FLが5%より大きい場合には、750~4000である、多結晶シリコンの製造方法

上記アルキメデス数(Archimedes number : Ar)は、本件特許の明細書に以下の式で定義されている。

$$Ar = \Pi \times g \times L^3 \times Ad \times (T_{rod} - T_{wall}) / (2 \times Q^2 \times (T_{rod} + T_{wall}))$$

(式中、gは重力加速度で単位は $m/s^2$ であり、Lはフィラメント棒の長さでその単位はmであり、Qは作動条件(p,T)下でガスの体積流量(volume flow)でその単位は $m^3/s$ であり、Adは全てのノズルの断面積の和でその単位は $m^2$ であり、 $T_{rod}$ は棒の温度でその単位はKであり、 $T_{wall}$ は壁の温度でその単位はKである。)

被告は、請求項1の製造方法において、アルキメデス数を構成する変数のうち**棒の長さ(L)、棒の体積、壁の温度( $T_{wall}$ )**等はその測定のための基準、方法及び条件に関する説明が明細書に明確に記載されていないので、本件特許発明は明細書の記載によって容易に実施することができないと主張した。

これに対して原告は、当業者であれば本件明細書の記載を通じて本件アルキメデス数及び充

充填水準(Fill Level : FL)を構成する全ての工程変数の意味、測定基準及び方法を明確に理解することができる」と主張した。

### 原審判決(特許法院)

本件特許発明は、シーメンス反応器内で化学反応を通じてシリコン蒸着を引き起こして多結晶シリコンを製造する方法に関する化学発明であると同時に、明細書の記載を通じて新たに定義された「反応器の空容量(empty volume)に対する棒の体積の比(百分率)を意味する充填水準(FL)」と「反応器内の流動条件(flow condition)を示すアルキメデス数(Ar)」との間の相関関係を、演算式と数値で限定したパラメータ発明に該当する。したがって、本件特許発明が発明の詳細な説明に関する記載要件を満たすためには、当業者が出願時の技術水準から判断して**過度な実験や特殊な知識を付加しなくても**本件明細書の記載によって新たなパラメータを含んだ本件特許発明の全ての構成を特許請求の範囲で限定した**数値範囲全体にわたって正確に理解することによってこれを使用でき**、上記構成から得られる効果も上記数値範囲全体にわたって本件明細書で具体的な実験、実施例等で証明されるか、又は当業者が出願時の技術水準から判断してこれを十分に予測できなければならない。

本件明細書には、シリコン蒸着反応が進行中の状態にある棒の体積(Vrods)を測定する方法、さらにそれから計算される充填水準(FL)の測定方法については特に記載がない。これについて、原告は、本件明細書で棒の形態を円柱と見なしており、当該技術分野で棒の形態を円柱と見なして棒の体積を計算するのは通常使用される方法であると主張している。しかし、原告が提出した証拠の具体的内容に照らしてみると、これらは上記関連技術の文献の該当内容の説明に対するそれぞれの必要に応じて棒の形態が円柱と見なされて説明された場合があるという事実のみを意味するだけで、原告が主張するように当業者が反応中の棒の体積を測定するにおいて、棒を円柱と見なした後、一般的な円柱の体積の計算方法を通じてその体積を推定することが通常認められる技術常識であることを意味するものであると言えない。

本件請求項1の発明の技術的思想は、各工程変数が反応中に継続して互いに密接な影響を及ぼしあって反応器内の流動条件を決定することを前提とし、反応中の各工程変数の連動した調節を通じて反応器内の流動条件を一定範囲内に存在させ、その結果、反応器内のシリコン蒸着工程が最適化される効果が奏され得ることをその中心的特徴としている。したがって、**本件請求項1の発明は、上記のように反応中の各工程変数の互いに連動した実際の調節が重視される発明内容の本質上「反応中の工程変数の実際の測定値」が本件請求項1の発明の構成及び作用効果の具現に非常に重要な機能を行う特徴を持っているといえるが、本件明細書に工程変数の一つであるVrodsの測定方法に関して特に記載がないのは前述したとおりであるところ、この場合、当業者が本件請求項1の発明である製造方法を実際に使用するにおいてVrodsを反応中の実測値ではなく推定値を適用しても本件請求項1の発明の構成が十分に具現されるものと認識するとはいえない。(実施可能要件の違反)**

これに対して、原告が上告を提起した。

### 【判決内容】

物を生産する方法の発明が新たに創出した物理的、化学的、生物学的特性値を使用するか、又は複数の変数間の相関関係を用いて発明の構成要素を特定したパラメータ発明に該当する

場合、パラメータの定義や技術的意味、特性値や変数の測定方法・測定条件等パラメータの確認手段等を考慮すると、当業者が特許出願当時の技術水準から判断して過度な実験や特殊な知識を付加せずには発明の説明に記載された事項によってパラメータで特定された生産方法を使用できないならば、特許法第42条第3項第1号で定めた記載要件(実施可能要件)を満たさないと判断しなければならない。

本件請求項1の発明の特許請求の範囲には、反応器の空容量(empty volume)に対する棒の体積(Vrod)比を意味する充填水準(fill level、FL)の関数として反応器内の流動条件(flow condition)を示す本件アルキメデス数が、充填水準が5%以下の場合には $2000 \times FL^{0.6}$ による下限値と $17000 \times FL^{0.9}$ による上限値で定められる範囲内であり、充填水準が5%より大きい場合には750~4000であると記載されている。

発明の説明では、本件アルキメデス数を $Ar = \frac{\pi \times g \times L^3 \times Ad \times (Trodr - Twall)}{2 \times Q^2 \times (Trodr + Twall)}$ の関係式で示している。本件請求項1の発明は、本件特許発明の明細書の記載を通じて、新たに定義された本件アルキメデス数と充填水準の相関関係を用いて発明の構成要素を特定したパラメータ発明に該当する。

本件請求項1の発明は、シーメンス反応中に互いに密接な影響を及ぼしあう各工程変数の連動した調節を通じて、反応器内の流動条件であるアルキメデス数が定められた範囲内に存在するように工程を実施することにより、反応器内のシリコン蒸着工程が最適化される効果を奏することを技術的特徴とするので、**反応中の工程変数の値が本件請求項1の発明の実施に重要な技術的意味を有する。**

ところが、本件特許発明の明細書には充填水準を決定する工程変数である**棒の体積(Vrod)**とアルキメデス数を決定する工程変数である**反応器の壁の温度(Twall)**、**体積流量(Q)**の各測定方法が記載されていない。本件で提出された資料だけでは当業者が本件特許発明の優先権主張日当時の技術水準でシーメンス反応器に関連した上記各工程変数の測定方法や値が容易に把握できるとは認め難い。

したがって、当業者が優先日当時の技術水準から判断して過度な実験や特殊な知識を付加せずには発明の説明に記載された事項によってパラメータで特定された生産方法を使用することができないので、本件特許発明の明細書の発明の説明は、本件請求項1の発明を容易に実施できるように明確かつ詳細に記載されたとはいえない**(実施可能要件の違反)**。

### 【専門家からのアドバイス】

本件発明は、多結晶シリコンの製造方法として反応ガスの流動条件を制御することを構成要素とする発明であると認められるところ、その反応ガスの流動条件を工程変数(アルキメデス数等)の特殊パラメータによって特定した、いわゆるパラメータ発明であった。

特許法院及び大法院は、本件発明の実施可能要件について一致した判示をしており、すなわち反応中の各工程変数の測定方法が明細書に記載されていないので、実施可能要件違反であると判断した。具体的には、特許権者である原告は審決取消訴訟の段階で各種技術資料を提出して当業者が容易に実施できる旨を主張したが、法院は各工程変数を測定する方法は多様であって、いかなる測定方法を取るかにより工程変数の値が変わり得る点、及び本件発明は工程変数の値が重要な意味を有する発明であるという点に注目し、実施可能要件違反と判断したのであ

る。

実施可能要件等の記載要件を満たしていることを主張するために、明細書に記載されていない事項を事後的に他の資料により補充することには当然限界があり得る。したがってパラメータ発明関連の明細書を作成する際には、各変数の意味とその測定方法を明確に記載すること、特に重要な意味を有する変数については明細書の記載に明確な裏付けが必要なことを本件は教えてくれる。

## 17. 積極的権利範囲確認審判において、確認対象発明の説明書及び図面を総合的に考慮して、確認対象発明が特定されているものと判断した大法院判決

### 【書誌事項】

当事者：原告 A vs 被告 B株式会社  
判断主体：大法院  
事件番号：2021フ10725権利範囲確認(特)  
言渡し日：2023年12月28日  
事件の経過：破棄差戻し

### 【概要】

被告が実施する発明を確認対象発明として、確認対象発明が原告の特許発明の権利範囲に属する旨の確認を求める積極的権利範囲確認審判において、特許審判院は、確認対象発明が被告の実施発明と相違するため確認の利益がないことを理由として審判請求を却下した。これに対して原告は審決取消訴訟を提起したが、特許法院は、確認対象発明が具体的に特定されているとはいえないことを理由とし、被告が確認対象発明を実施しているか否かを判断する必要なしに不適法な審判であるとして原告の請求を棄却した。原告は不服を申し立てて上告し、これに対して大法院は、特許法院が審決で判断していない事項であるとしても確認対象発明が特定されているか否かを職権により審理・判断できるとした上で、**確認対象発明は社会通念上、特許発明の権利範囲に属するかを確認する対象として他のものと区別され得る程度に具体的に特定されている**とし、原審判決を破棄・差戻した。

### 【事実関係】

原告は「広告提供システム及びその方法」を発明の名称とする発明について、2008年7月16日付で特許登録を受けた。原告は、2019年8月21日付で被告を相手取り、被告の実施する確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するとして積極的権利範囲確認審判を請求した。特許審判院は、原告の審判請求は被告が実施しているとはいえない発明を対象としたものとして確認の利益がなく不適法であるとし、原告の審判請求を却下する審決をした。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。特許法院は、確認対象発明が社会通念上、特許発明の権利範囲に属するかを確認する対象として他のものと区別され得る程度に具体的に特定されていないことから、審判請求に確認の利益があるか否かに関してはさらに判断する必要なしに審判請求が不適法であることを理由とした上で、審判請求を却下した審決は結論的に正当であると判断した。原告は、特許法院の判決に対して大法院に上告した。

原告の特許発明の請求項1は、下記の通りである。

### 【請求項1】

使用者端末に広告を提供するシステムにおいて、

上記使用者端末にウェブページ及び基本広告コンテンツを提供し、上記使用者端末により付加広告コンテンツを活性化するための上記基本広告コンテンツに対する使用者アクションに反応して、上記付加広告コンテンツを上記使用者端末に提供し、上記使用者アクションに対するアクション情報—上記アクション情報は上記基本広告コンテンツの露出/クリック回数及び上記付加広告コンテンツの露出/クリック回数を含む—を収集するコンテンツ提供装置と、

上記基本広告コンテンツと上記付加広告コンテンツを上記コンテンツ提供装置に提供し、上記アクション情報に基づいて上記基本広告コンテンツ及び上記付加広告コンテンツの広告提供者に対するそれぞれの課金を行う広告提供装置と、を含む広告提供システム。

確認対象発明の技術構成に関する主要内容は、確認対象発明の説明書中における「確認対象発明の構成」という項目として、①図1(確認対象発明である広告提供システムの構成図)を参照して確認対象発明の構成要素を説明する部分、②確認対象発明を構成する基本広告コンテンツ、マウスオーバー、付加広告コンテンツ、マウスオーバーに関連したPC使用者の行為情報、課金部の課金遂行等に対して定義又は説明する部分、及び③図2～図9を参照して確認対象発明のコンテンツ提供装置がPCに提供するウェブメインページ、基本広告コンテンツ及び付加広告コンテンツの例に関して説明する部分からなっている。

特許法院は、下記の根拠を挙げて、確認対象発明が具体的に特定されていないと判断した。

(1)特許権に関する積極的権利範囲確認審判請求は、被審判請求人が実施している形態を確認対象発明として特許発明の権利範囲に属するかの判断を求めるものでなければならず、被審判請求人の実施形態を具体的に特定しないまま、あたかも特許願書の請求の範囲のようにその説明書を記載した確認対象発明でもって、上記判断を求めるものであってはならない。確認対象発明の構成要素を説明する部分である構成図の記載は、請求項1の発明の請求の範囲の記載方式と記載程度に従って作成されたものと認められるところ、構成図の記載において使用された用語、すなわち付加広告コンテンツ、基本広告コンテンツ、使用者の行為情報及び課金遂行等の用語は、具体的な実施形態としてのコンテンツ・情報の形態や基本・付加の関係及び課金遂行の方式等を示すものになるとはいいい難いものであり、このような構成図の記載のみによっては他のものと区別され得る程度に確認対象発明の技術構成を客観的・一意的に把握することは難しい。

(2)確認対象発明の説明書は、基本広告コンテンツ、付加広告コンテンツ等の技術的意味が一意的に把握され難い用語を使用した上で、タブ連係広告コンテンツを「タブブラウジング」する「タブ領域」は基本広告コンテンツに、及び、当該タブ連係広告コンテンツは付加広告コンテンツに、それぞれ該当するものとして記載しているといえる。ところが、上記の「タブ領域」は、一般にタブ連係広告コンテンツを変更するための補助手段に過ぎず、それ自体が広告コンテンツに該当するとはいいい難いものである。仮に上記のような「タブ領域」が基本広告コンテンツに含まれるとしても、「タブ領域」の露出回数などのように測定されるか、「タブ領域」と「タブ連係広告コンテンツ」の各広告主に対する課金遂行が個別にどのように行われるか等に関する具体的な技術構成を特定しておらず、結局、技術構成全体との有機的關係において基本広告コンテンツがいかなる技術的意味を有するかも客観的・一意的に把握し難い。

(3)定義・説明の記載において、付加広告コンテンツとは「PCに提供された基本広告コンテンツとマッチングされてポップアップ(Pop-up)形式により提供される広告コンテンツ」と定義しているながらも、ここで使用されている「ポップアップ形式」という用語に関する定義や説明が特でない。確認対象発明において「ポップアップ形式」という用語が客観的にいかなる技術的意味を有するものとして使用されているかが明確に把握し難く、それにより、確認対象発明において付加広告コンテンツがいかなる技術的意味を有するものとして使用されているのか、及

び、基本広告コンテンツと付加広告コンテンツとの間の基本・付加関係が具体的にいかなる技術的意味を有するののかについても、客観的・一意的に把握し難い。

(4)定義・説明の記載において、マウスオーバーに関連したPC使用者の行為情報とは「課金部が各広告コンテンツの広告主に対して課金を行うために収集される情報」と定義し、課金部は「マウスオーバーに関連したPC使用者の行為情報に基づいて課金を行う」と説明しているところ、これは上記行為情報及び課金遂行の技術的意味とその有機的關係に関して同語反覆に近い表現をしているのに過ぎない。また、課金遂行の基礎となる行為情報には「各広告コンテンツの露出回数が必須で含まれる」とし、又は課金遂行において生成される課金情報には「各広告コンテンツの露出回数、露出回数当たりの広告費用(広告単価)、広告主の形態が含まれる」と記載されている。したがって、確認対象発明の説明書に明示的に記載された上記露出回数等は、それ以外のものが含まれた行為情報ないし課金情報までもその技術構成とするとはいえないため、行為情報ないし課金情報に関する技術構成を客観的・一意的に把握できない。

### 【判決内容】

大法院は、まず特許法院が審決で判断していない事項であるにもかかわらず確認対象発明が特定されているかを職権により審理・判断したことについて、審決取消訴訟の審理範囲に関する法理を誤解するかとか、又は判断が欠落する等といった誤りはないと判断し、下記法理を提示した。

『審判は特許審判院における行政手続であり、審決は行政処分に該当し、それに対する不服の訴訟である審決取消訴訟は抗告訴訟に該当し、その訴訟物は審決の実体的・手続的違法性の有無であることから、審決取消訴訟の当事者は審決で判断されていないものであってもその審決の結論を正当又は違法とする事由を審決取消訴訟の段階において主張・証明することができ、審決取消訴訟の法院は、それと判断を異にするだけの特別な事情がない限り、制限なしにこれを審理・判断して判決の基礎とすることができる(大法院2009年5月28日付言渡2007フ4410判決等参照)。特に、確認対象発明が適法に特定されているか否かは、特許審判の適法要件であるため、当事者の明確な主張がなくてもその疑いがあるときには、特許審判院や法院がこれを職権により調査して明らかにしなければならない事項である(大法院2013年4月25日付言渡2012フ85判決等参照)』

上記に続いて、大法院は、確認対象発明が具体的に特定されていないとした特許法院の判断には誤りがあると判断した。

具体的に大法院は、確認対象発明の特定に関し下記の法理を提示した。

『特許権の権利範囲確認審判を請求する場合、審判請求の対象となる確認対象発明は、当該特許発明と互いに対比することができる程度に具体的に特定されているのみならず、それに先立ち社会通念上、特許発明の権利範囲に属するかを確認する対象として他のものと区別され得る程度に具体的に特定されていなければならない(大法院2011年9月8日付言渡2010フ3356判決等参照)。確認対象発明が特定されているかは、確認対象発明の説明書と図面とを一体として把握し、これを総合的に考慮して判断すべきであるため、確認対象発明の説明書に不明確な部分があるか、又は説明書の記載と一致しない一部の図面があるとしても、確認対象発明の説明書に記載された残りの内容と図面とを総合的に考慮し、確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するか否かを判断することができる場合には、確認対象発明は社会通念上、特許発明の権利範囲に属するかを確認する対象として他のものと区別され得る程度に特定されているというべきである(大法院2020年5月28日付言渡2017フ2291判決等参照)』



続いて大法院は、下記の判断に基づき、**確認対象発明は社会通念上、特許発明の権利範囲に属するかを確認する対象として他のものと区別され得る程度に具体的に特定されている**と認めるのが妥当であると判断した。

(1)確認対象発明中の基本広告コンテンツについては、その説明書にウェブメインページの特定位置に固定的に存在し広告関連内容を含んでいるものとして記載されており、図面においてもウェブメインページの特定位置に固定された広告タブ部分を示すものとして特定されており、説明書と図面を総合的に考慮すれば、いかなる技術構成と意味を示すか把握するのに特に困難はない。

(2)付加広告コンテンツについても、その説明書には基本広告コンテンツ上にマウスポインターを置くことによって(以下「マウスオーバー」という)基本広告コンテンツに関連して付加的に示される広告を意味するものとして記載されており、説明書に記載された用語が不明確であるということもできず、図面によっても基本広告コンテンツに関連してマウスオーバーによって既存の画面にはなかった内容が新たな画面として提供されるものとして、相互に矛盾する又は一致しない内容であるとは認め難いため、説明書と図面を総合的に考慮すれば、社会通念上、特許発明の権利範囲に属するかを確認する対象として他のものと区別されることに支障はないといえる。

(3)課金部については、図面に課金部の構成がシステム全体の構成図中の一部として含まれており、その説明書には具体的な構成全部が記載されていないが、マウスオーバーに関連した使用者の行為情報を収集して最終広告費用を精算し、課金を行う内容があり、たとえ細部的な技術構成全部は分からないとしても、説明書の内容と図面を総合的に考慮すれば、社会通念上、他のものと区別され得る程度の具体性自体は否定し難い。

上記に基づき、大法院は、確認対象発明が社会通念上、特許発明の権利範囲に属するかを確認する対象として他のものと区別され得る程度に具体的に特定されているといえるとした上で、原審において確認対象発明が特定されておらず審判請求は不適法であり却下されるべきであると判断したことは、確認対象発明の特定に関する法理を誤解し、必要な審理を尽していないことによって判決に影響を及ぼした誤りがあると判断した。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国で特許権者が請求する積極的権利範囲確認審判は、被請求人の実施する確認対象発明が特許発明の権利範囲に属する旨の確認を求める審判である。積極的権利範囲確認審判においては、**①確認対象発明が特定されていること、及び②確認対象発明が被請求人の実施主張発明と同一であることが審判請求要件とされており、これらの要件を満足しない場合には、本案審理をせずに却下審決がなされる。**一方、これらの審判請求要件を満たしている場合には、本案審理として確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するかを判断し、権利範囲に属しないと判断された場合には棄却審決がなされる。

本件において特許法院は、特許審判院が判断しなかった確認対象発明の特定について判断を行ったところ、大法院は、かかる判断は審判請求要件に関するものであることから、特許法院での職権判断が可能であるとした。

しかし、特許法院における確認対象発明の特定に係る判断は、確認対象発明の説明書と図面に記載された用語等の技術的意味が客観的かつ一意的には把握し難いとして確認対象発明が特定

されているとは認めなかったところ、これについて大法院は、確認対象発明の説明書と図面を総合的に考慮すれば、社会通念上、特許発明の権利範囲に属するかを確認する対象として他のものと区別されることに支障がないとして、確認対象発明が特定されているものと認めた。

権利範囲確認審判は、現在、日本にはない制度であるが、韓国ではよく利用されており、本件のような事例はその実務を理解するのに役に立つ。

## 商標法

1. 外国で先使用商標を商品に表示して第三者が韓国国内で流通させたとすれば、これを輸入して流通させた第三者との関係で先使用商標は「他人が使用した商標」に該当し得る

### 【書誌事項】

当事者：原告 上告人 A 社 vs 被告 被上告人 B 社

判断主体：大法院

事件番号：2022 フ 10289

言渡し日：2023 年 3 月 9 日

事件の経過：上告棄却

### 【概要】

商標法第 34 条第 1 項第 20 号は、「共同経営・雇用等契約関係もしくは業務上の取引関係またはその他の関係を通じて他人が使用し、または使用を準備中である商標（以下、「先使用商標」という）であることを知ってその商標と同一・類似の商標を同一・類似の商品に登録出願した商標」は商標登録を受けることができないと規定している。

大法院は、同規定を適用するのにおいて、先使用商標は原則的に国内で使用または使用を準備中である商標でなければならないところ、先使用商標に関する権利者が外国で先使用商標を商品に表示しただけで、国内で直接または代理人を通じて商標法で定めた商標の使用行為をしたことがなかったとしても、国内で流通されることを前提に商品を輸出し、その商品を先使用商標を表示したそのまま、国内の正常な取引において譲渡、展示される等の方法により流通されるようにしたとすれば、これを輸入して流通させた第三者との関係において先使用商標は「他人が使用した商標」に該当するという法理を示した上で、本件商標は商標法第 34 条第 1 項第 20 号に該当するのでその登録が無効とされるべきであると判決した。

### 【事実関係】

原告は、本件登録商標を出願する前に被告から先使用商標が包装紙に表記された使用商品を輸入して国内で販売し、被告は製品を生産して原告のために原産地証明書、送り状および代金請求書を発行した。

原告は 2017 年 9 月に本件登録商標を出願し、これに対して被告は特許庁審査官に「原告の出願商標は先使用商標との関係で商標法第 34 条第 1 項第 20 号、第 21 号に該当する」旨の情報提出書を提出した。

特許庁審査官は「本件登録商標は被告の先使用商標との関係で商標法第 34 条第 1 項第 13 号、第 20 号の拒絶理由がある」旨の意見提出通知書を発送し、原告は意見書および補正書を提出したものの、特許庁審査官は上記の拒絶理由を解消できなかったという理由で拒絶決定をした。

原告は特許審判院に上記の拒絶決定に対する不服審判を請求し、特許審判院は、本件登録商標は先使用商標との関係で商標法第 34 条第 1 項第 13 号、第 20 号の拒絶理由がないという理由で上記拒絶決定を取り消し、再審査するために特許庁審査局に差し戻す旨の審決をし、これにより本件登録商標は登録された。

これに対し被告は、原告を相手取り、特許審判院に本件登録商標は先使用商標との関係で商標法第 34 条第 1 項第 20 号、第 21 号に該当すると主張して登録無効審判を請求した。

特許審判院は上記事件を審理し、「本件無効審判請求は拒絶決定に対する不服審判の差戻し審決との関係で一事不再理の原則に違反しない。本件登録商標は商標法第 34 条第 1 項第 20 号に該当して登録が無効とされるべきである」という理由で被告の審判請求を認容する審決をした。

原告は特許法院に審決取消訴訟を提起したが、特許法院は「本件差戻し審決と本件無効審判請求とはその請求の趣旨および審判の種類が異なる。請求の趣旨および審判の種類が異なる差戻し審決が確定したとしても、その一事不再理の効力は本件無効審判手続きまでには及ばないため、本件無効審判請求は一事不再理に違反しない。本件登録商標は商標法第 34 条第 1 項第 20 号の理由があるため登録が無効とされるべきであることから、このような前提に立った本件審決は適法である」と判決した。

本件登録商標と先使用商標は下表のとおりである。

| 区分       | 本件登録商標  | 先使用商標   |
|----------|---|---|
| 標章       |  |  |
| 指定(使用)商品 | 商品類区分第 5 類<br>生理用ナプキン等  | 生理用ナプキン等  |

## 【判決内容】

### (1) 一事不再理の原則違反の有無

#### イ. 関連法理

商標法第 150 条<sup>6</sup>にて定めた一事不再理の効力は、確定審決と同一事実および同一証拠によって再び審判請求をする場合に及ぶので、審判の種類や請求の趣旨が異なる場合には一事不再理の効力が及ばない。

#### ロ. 判断

原審は、本件登録無効審判請求前に原告の本件登録商標出願に対する拒絶決定不服審判請求が認容され、上記拒絶決定を取り消して特許庁審査局に差し戻す旨の審決が確定していたとしても、上記の審決は審判の種類や請求の趣旨が異なるためその一事不再理の効力が本件登録無効審判請求までには及ばないため、本件登録無効審判請求は一事不再理原則に違反しないと判断した。かかる原審の判断には、上告理由での主張のように必要な審理を尽くさず一事不再理の適用対象に関する法理を誤解した等の誤りはない。

### (2) 本件登録商標が商標法第 34 条第 1 項第 20 号に該当するか

#### イ. 関連法理

商標法第 34 条第 1 項第 20 号は、共同経営・雇用等契約関係もしくは業務上の取引関係またはその他の関係を通じて他人が使用し、または使用を準備中である商標であることを知ってその商標と同一・類似の商標を同一・類似の商品に登録出願した商標は商標登録を受けられないと規定している。上記規定の趣旨は、他人との契約関係等を通じて他人が使用し、または使用を準備中である商標(「先使用商標」という)を知ったに過ぎずその商標登録を受けることがで

<sup>6</sup> 商標法第 150 条(一事不再理) この法律による審判の審決が確定した場合には、その事件については、何人も、同一の事実およ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。

きる権利者ではない者が、他人との関係において信義誠実の原則に違反して先使用商標と同一・類似の商標を同一・類似の商品に登録出願した場合、その商標登録を認めないということにある。

このとき、先使用商標は原則的に国内で使用し、または使用を準備中である商標でなければならないところ、先使用商標に関する権利者が外国で先使用商標を商品に表示しただけで、国内で直接または代理人を通じて商標法第 2 条第 1 項第 11 号で定めた商標の使用行為をしたことがなかったとしても、国内で流通されることを前提に商品を輸出し、その商品を先使用商標を表示したそのまま、国内の正常な取引において譲渡、展示される等の方法により流通されるようにしたとすれば、これを輸入して流通させた第三者との関係において先使用商標は商標法第 34 条第 1 項第 20 号の「他人が使用した商標」に該当する。

#### ロ. 判断

本件登録商標の出願人である原告は、その出願前に被告から原審判示の先使用商標が包装紙に表記された商品を輸入して国内で販売してきた等、被告と業務上の取引関係にあった。

被告が国内で直接、または代理人を通じて先使用商標を表示した商品を展示・譲渡する等の行為を行ったことはなかったものの、被告は国内で流通されることを前提に外国で先使用商標を表示した使用商品を輸出し、先使用商標を表示したそのまま、輸入業者である原告を通じて国内の正常な取引において譲渡・展示される等の方法により上記使用商品を流通させた。

このような点を総合してみれば、原告は業務上の取引関係等を通して先使用商標が被告によって国内で使用される商標であることを知りながらも、信義誠実の原則に違反してそれと同一・類似の商標を同一・類似の商品に出願して登録を受けたものであると認めるのが相当である。したがって、本件登録商標は、商標法第 34 条第 1 項第 20 号に該当するので登録が無効とされるべきである。

### 3. 結論

上告を棄却し、上告費用は敗訴者の負担とし、関与大法官の一致した意見により主文のとおり判決する。

#### 【専門家からのアドバイス】

韓国大法院は、商標法第 34 条第 1 項第 20 号における「他人」とは、出願人との関係において特定の信義関係が形成されている者であって、国内外の自然人、法人はもちろん、法人格のない団体または外国人も含まれ、「使用し、または使用を準備中である商標」とは国内で使用しまたは使用を準備中の商標を指すという立場を明らかにしてきた。一方、商標として使用し、または使用を準備中であるのであれば、その認識度にかかわらず本号の適用はあるのであって、必ずしも特定人の出所として信用が形成されている必要はなく、本号の適用のためには他人に損害を及ぼす不正の目的や他人の信用に便乗しようとする不正競争の目的までもなければならぬ趣旨ではない。したがって、周知度が低く、かつ立証が容易でない他人の未登録先使用商標に対しても、その保護が必要な場合には本規定が適用される可能性がある。

本件において大法院は、被告が外国で先使用商標を商品に表示しただけで、国内で直接または代理人を通じて商標の使用行為をしたことがなかったとしても、国内で流通させることを前提に商品を輸出し、その商品を先使用商標を表示したそのまま国内の正常な取引において譲渡、展示される等の方法により流通されるようにしたとすれば、これを輸入して流通させた原告との関係において先使用商標は商標法第 34 条第 1 項第 20 号の「他人が使用した商標」に

該当すると判断した。

本件における大法院の判断は、商標法第34条第1項第20号の趣旨を考慮して、「商標の使用」についての判断を商標権者の直接的な行為ではなく商標の機能発揮に焦点を合わせて解釈したものと思料される。韓国に商品を輸出する外国の事業者にとって、未登録先使用商標を保護したケースとして参考になろう。

## 2. 本件出願商標「THE SHEPHERD UNDERCOVER」はSHEPHERD部分が要部でなく、先登録商標「凶形+SHEPHERD」とは非類似とされた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 日本国、A社 vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2022ホ3199

言渡し日：2023年3月10日

事件の経過：確定

### 【概要】


特許法院は、本件国際登録出願商標「THE SHEPHERD UNDERCOVER」は「SHEPHERD」部分が要部であると認めるに足りないため、全体観察によって先登録商標「凶形+SHEPHERD」と類否を対比すべきであるが、両商標は外観、呼称、観念いずれも非類似なので、全体的に非類似であると認めるのが妥当であると判断して、原告の請求を認容した。

### 【事実関係】

本件国際登録出願商標に対して、特許庁の審査官は、先登録商標との関係で商標法第34条第1項第7号に該当するという理由により拒絶決定をした。

原告は特許審判院に上記拒絶決定の取消しを求める審判を提起したが、特許審判院は上記拒絶決定と同じ理由により原告の審判請求を棄却する審決をした。

本件国際登録出願商標と先登録商標の標章は、下表のとおりである。

| 本件国際登録出願商標                                      | 先登録商標   |
|---|---|
| <b>THE SHEPHERD UNDERCOVER</b><br>(指定商品：衣類、履物等) | <br><b>SHEPHERD</b><br>(指定商品：帽子、履物等) |

### 【判決内容】

#### (1) 関連法理

商標の類否は、その外観、呼称、観念を客観的、全体的、離隔的に観察し、その指定商品の取引において一般需要者や取引者が商標に対して感じる直観的認識を基準として、その商品の出所について誤認・混同を引き起こすおそれがあるか否かによって判断しなければならない。

一方、2以上の文字または凶形の組合せからなる結合商標は、その構成部分全体の外観、呼称、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が、商標の中に、一般需要者に対しその商標に関する印象を生ぜしめたり記憶・連想させたりすることによりその部分だけで独立して商品の出所表示機能を行う部分、すなわち要部がある場合は、適切な全体観察の結論

を誘導するためには要部をもって商標の類否を対比・判断する必要がある。また、商標の構成部分が要部であるか否かは、その部分が周知・著名かまた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率を占める部分であるか等の要素を判断することに加え、他の構成部分と比較しての相対的な識別力水準や、それとの結合状態と程度、指定商品との関係、取引実情等までを総合的に考慮して判断しなければならない。

## (2) 具体的判断

### ① 本件国際登録出願商標の要部に対する判断

本件国際登録出願商標は、英字で構成された標章であり、特定部分が特異な書体・大きさ等で表されておらず、いずれも同じ書体で平易に表示されている。

本件国際登録出願商標のうち「UNDERCOVER」の部分は、「(警察・政府等のために)秘密裏に行く、諜報活動の」等のような意味を有しており、上記の意味以外にも、国内で「下着」乃至「車のミッション、エンジン等主要機能品を保護するために機能品の下の部分に装着されるカバー」等の意味を有すると認められる。ところで、ネイバー、ダウム、グーグル等で「UNDERCOVER」を検索すると、国内で「UNDERCOVER」が下着等の意味として使用されているとは認められず、むしろ自動車部品の意味または「(警察・政府等のために)秘密裏に行く、諜報活動の」等の意味として使用されることが大多数であると認められる。また、インターネットポータルサイトでの検索結果と原告の国内販売内訳等を詳察すると、本件国際登録出願商標のうち「UNDERCOVER」の部分は、国内である程度認知度を取得したものと認められる。そうであれば、本件国際登録出願商標のうち「UNDERCOVER」の部分は、その指定商品に関連し、残りの部分と対比して相対的識別力が低いとは認め難い。

本件国際登録出願商標のうち「SHEPHERD」の部分は、「羊飼」を意味する英単語であり、韓国で「ドイツ原産の犬」を指す単語としても広く使用されており、衣類等の商標乃至製品名としても使用されている。そうであれば、本件国際登録出願商標の指定商品に関連し、「SHEPHERD」部分が残りの部分より特に識別力が高いとも認め難い。

このような事情を総合すれば、本件国際登録出願商標の一部分が要部であると認めるのに十分とはいえ、他にこれを認めるだけの証拠がない。したがって、本件国際登録出願商標は全体観察により先登録商標と対比すべきである。

### ② 本件国際登録出願商標と先登録商標の類否

次のような事情を総合すれば、本件国際登録出願商標と先登録商標は、外観・呼称・観念がいずれも異なり、商品の出所について誤認・混同を引き起こすおそれがあるとはいえ、互いに非類似であると見るのが妥当である。

一 本件国際登録出願商標は英文で構成された標章であり、先登録商標は羊形状の図形と英文「SHEPHERD」が上下に結合した形態であるところ、両標章は全体的に図形の有無、英文「THE」、「UNDERCOVER」の有無等によって外観が非類似である。

一 本件国際登録出願商標は「ザ・シェパード・アンダーカバー」と呼称されると認められ、先



登録商標は「シェパード」と呼称されると認められるところ、音節数が8音節と3音節で異なり、「ザ」及び「アンダーカバー」の有無等によって呼称も非類似である。

一 本件国際登録出願商標は「秘密裏に働く羊飼い」乃至「秘密裏に働くドイツ原産の犬」を観念させるものと認められるが、先登録商標は図形と結合して単に「羊飼い」のみを観念させるものと認められ、観念も非類似である。

### ③被告の主張に対する判断

被告は、原告が取引界で「SHEPHERD」部分のみを使用したり、先登録商標の図形に類似した図形を共に使用したりしているので、本件国際登録出願商標の要部は「SHEPHERD」であると主張する。

詳察したところ、原告が本件国際登録出願商標を「THE SHEPHERD」部分を大きく、「UNDUNDER」部分を小さく表示して使用したり、羊形状の図形を使用した事例も一部あることが認められる。しかし、そのような使用態様が、先登録商標との関係で商標法第119条第1項第1号の不正使用取消事由に該当する可能性は別として、上記のような事情だけでは、本件国際登録出願商標の要部が「SHEPHERD」部分であるとは認め難い。

### (3)結論

本件国際登録出願商標は、先登録商標との関係で商標法第34条第1項第7号に該当しない。

#### 【専門家からのアドバイス】

本件は、結合商標「THE SHEPHERD UNDERCOVER」の類比判断が問題となった。

韓国大法院判例の見解によれば、商標の類否判断は全体観察を行うことを原則とするものの、当該商標に要部が存在する場合には、その部分が分離観察され得るか否かを問う必要なしに、要部のみを対比することで商標の類否を判断することができるものとしている。その理由は、商標の要部には、他の構成部分と関係なしにその部分だけで一般の需要者に際立って認識される独自の識別力があるからという理由による。このため、商標の類否判断の際には要部が存在するか否かの判断が重要となる。

本件で特許法院は、本件出願商標を構成する「SHEPHERD」及び「UNDERCOVER」に関する取引界での使用態様、原告の実使用態様等に照らして、本件出願商標には要部に該当する部分がないと判断し、これにより商標の類否判断の原則である全体観察を通じて両商標の類否を判断した。本件は、全体観察と要部観察の関係や商標の類否判断時における要部の存否に関して具体的な判断事例を示したものとして、実務への参考となろう。

3. 本件登録商標は取消審判請求日前3年以内に国内において指定商品について正当に使用された事実が証明されないため、その登録が取り消された事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告 個人 A vs 被告 個人 B

判断主体：特許法院

事件番号：2022 ホ 6464

言渡し日：2023 年 5 月 11 日

事件の経過：確定(2023 年 8 月 21 日)


#### 【概要】

被告は、本件登録商標は、審判請求日前 3 年以内に使用されなかったため商標法第 119 条第 1 項第 3 号に該当するとともに、原告が故意に本件登録商標の指定商品について、本件登録商標を対象商標に類似するように変形させた標章を表示して使用し、需要者をして商品出所の誤認・混同を生じさせるおそれがあるものであるため商標法第 119 条第 1 項第 2 号にも該当すると主張した。

特許法院は、商標法第 119 条第 1 項第 3 号の取消事由に関連して、原告が提出した証拠は原告の文言がない又は審判請求日前 3 年以内の使用当否とは関係がない証拠であるか、使用主体と使用日等を確認することができないもので、これらの証拠だけでは本件登録商標が審判請求日前 3 年以内に国内において正当に使用されたと認めるには足りないため、同項第 3 号に該当してその登録が取り消されるべきであると判断し、商標法第 119 条第 1 項第 2 号の取消事由に関しては判断しなかった。

#### 【事実関係】

被告は原告を相手取り、特許審判院に被告の本件登録商標は商標法第 119 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に該当すると主張して本件登録商標に対する登録取消審判を請求し、特許審判院は本件登録商標は商標法第 119 条第 1 項第 3 号に該当するので他の理由を詳察するまでもなくその登録が取り消されるべきであると判断した。本件登録商標及び対象商標は、下表のとおりである。

| 区分   | 本件登録商標(40-702743 号)   | 対象商標(40-1019049 号)  |
|------|---|---|
| 標章   |  |  |
| 指定商品 | 第 28 類 釣り竿等   | 第 28 類 釣り竿等   |
| 商標権者 | 原告  | 株式会社 C(以下「日本 C」という)   |

#### 【判決内容】

##### (1) 関連法理

商標法第 119 条第 1 項第 3 号は「商標権者・専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが正

当な理由がないのに登録商標をその指定商品について取消審判の請求日前に継続して3年以上国内において使用していない場合」、その商標登録を取り消すことができるように規定しており、同条第4項本文は上記規定に該当することを理由として取消審判が請求された場合、被請求人が当該登録商標を取消審判請求に係る指定商品のうち1以上について、その審判請求日前3年以内に国内において正当に使用したことを証明しない限り商標登録の取り消しを免れることができないと規定しているところ、ここで言う商標の「使用」とは、商標法第2条で規定している①商品又は商品の包装に商標を表示する行為、②商品又は商品の包装に商標を表示したものを譲与し、若しくは引き渡し、又は電気通信回線を通じて提供する行為、又はこれらの目的で展示・輸出若しくは輸入する行為、③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をいう。

登録商標が商標法第119条第1項第2号の規定に該当するためには、①商標権者が登録商標の指定商品に、その登録商標と同一の商標ではない類似の商標を使用し、又はその指定商品と同一の商品ではない類似の商品に登録商標若しくはそれと類似の商標を使用しなければならず、②その結果、需要者をして商品の品質に対する誤認又は他人の業務に関連した商品との混同を生じさせるおそれがあることがなければならず、③上記のような登録商標の不正使用が商標権者の故意によるものであることが認められなければならない。

## (2) 本件登録商標が商標法第119条第1項第3号に該当するかについての判断

次のような理由により、本件登録商標は審判請求日(2020年12月31日)前3年以内に国内において正当に使用されたと認めるには足りず、その他にこれを認める証拠がない。

イ. 甲第14号証は、原告がカカオトークのメッセージングサービスを利用して、「D」というIDを使用する対話相手に大会広報ポスターを送ったと主張する証拠である。しかし、当該証拠だけでは実際に当該広報ポスターが対外的に掲示されたとは認めるに足りず、当該メッセージをいつ送ったかについても明確でない。たとえ原告が大会広報ポスターを掲示していたとしても、当該ポスターには指定商品の写真が含まれているだけで指定商品を知らせる広告文言がないので、当該ポスターを掲示した行為が、指定商品に関する広告に商標を表示して展示し又は広く知らせる行為に該当するとは認められない。

ロ. 原告が提出したその他の証拠は、原告による審判請求日前3年以内の本件登録商標の使用有無とは関係がない証拠であるか、撮影又は作成日や商標の表示有無自体を確認することができない証拠である。

ハ. 乙第3号証によれば、原告が実質的に運営していたとみられるEという業者のホームページに、本件登録商標の指定商品に属し、本件登録商標の英文字部分である「Marufuji」を利用した標章が表示された商品が掲示されている事実と、当該ホームページの下段バナーに原告が2020年頃FG区庁長に通信販売業申告をしたことを意味する「通信販売業申告番号：第2020-FG-00410号」という表示が記載されている事実は認められる。

しかし、当該ホームページには下記のように本件登録商標の英文字部分である「Marufuji」と対象商標とを結合した標章が表示された商品が多数掲示されているが、原告は2015年以降はこのような標章を使用しなかったと自認している。

乙第3号証



さらに、日本 C は原告との関連訴訟(商標権侵害差止等請求訴訟)において、本件で提出された映像と同じものとみられる E のホームページキャプチャ映像を証拠として提出したところ、これに対し原告は関連訴訟において、当該ホームページ映像は原告の配偶者が内部的に製作中であつたホームページを日本 C 側がキャプチャしたもので、当該ホームページは 2020 年末までは不特定多数に公開されることを念頭に置いていなかったものである旨を主張している。したがって、当該ホームページが商品の販売や広告等のために外部に公開されたものであるか自体が不明である。

二、乙第 4, 5 号証によれば、本件登録商標の英文字部分である「Marufuji」を利用した標章が表示された商品がインターネットに掲載され又は販売店に陳列された事実は認められる。しかし、当該実使用標章が本件登録商標と同一性が認められるかは別論として、当該証拠には商品をインターネットに掲載し又は販売店に陳列した主体が誰であるか、及びその掲示された日付又は撮影した日付を確認できる何らの記載もない。さらに、当該証拠に現れた多くの商品には、本件登録商標の英文字部分である「Marufuji」と対象商標とを結合した標章が表示されているが、原告が 2015 年以降は上記のような標章を使用していないと自認したことがある。

### (3) 結論

本件登録商標は、被告の取消審判請求日前 3 年以内に国内においてその指定商品に正当に使用された事実が証明されないことから、商標法第 119 条第 1 項第 3 号によりその登録が取り消されるべきである(商標法第 119 条第 1 項第 3 号により本件登録商標サービスマークの登録を取り消す以上、商標法第 119 条第 1 項第 2 号の取消事由に関しては判断しない)。

#### 【専門家からのアドバイス】

韓国の商標法第 119 条第 1 項第 3 号は、日本の商標法第 50 条第 1 項と類似する規定であり、日本の当該条文では「継続して三年以上(日本国内において)商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる」と規定している。本件は、こうした登録商標の不使用による取消しを争った事例であり、結果として、登録商標の正当な使用の事実が証明されなかったことから、当該商標登録は取り消されることとなった。

韓国での登録商標不使用による取消審判の実務にあたっては、日本の実務との違いを押さえておく必要がある。

まず韓国では、不使用取消審判請求後における商標権者の再度の商標登録に時期的制限が設けられており、韓国の商標法第 34 条(商標登録を受けることができない商標)第 3 項は「商標権者又はその商標権者の商標を使用する者は、第 119 条第 1 項第 3 号の規定に該当するという理由により商標登録の取消審判が請求され、その請求日以後に①存続期間が満了し商標権が消滅した場合、②商標権者が商標権又は指定商品の一部を放棄した場合、③商標登録の取消しの審決が確定した場合のいずれかに該当するに至った場合、その商標と同一・類似の商標(同

一・類似の商品を指定商品として再び登録を受けようとする場合に限る)については、その該当するに至った日から 3 年が過ぎた後に出願することによってのみ商標登録を受けることができる。」と規定している。

一方、日本の商標法第 50 条第 3 項は、商標権者等の「駆け込み使用」を禁止する規定であり、「第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする」と規定しているが、韓国の商標法にはこのような規定はない。

こうした日本の商標法との実務上の違いを確認しておくこと、本事例の理解に役立つものと思われる。

#### 4. 確認対象標章は本件登録商標と非類似であるため本件登録商標の権利範囲に属しないとされた事例

##### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社

判断主体：特許法院

事件番号：2023 ホ 81

言渡し日：2023年9月8日

事件の経過：確定(2023年9月26日)

##### 【概要】

特許法院は、本件登録サービスマークと確認対象標章は外観・称呼・観念がいずれも異なりその標章が互いに類似しないので、確認対象標章は本件登録サービスマークの権利範囲に属しないと判断した。

##### 【事実関係】

被告は、確認対象標章は原告の本件登録サービスマークの権利範囲に属しない旨の消極的権利範囲確認審判を請求した。

特許審判院は、確認対象標章は本件登録サービスマークと類似しないため本件登録サービスマークの効力が確認対象標章に及ばないという理由で被告の上記審判請求を認容する本件審決をした。

本件登録サービスマークと確認対象標章は、下表のとおりである。

| 区分            | 本件登録サービスマーク                                   | 確認対象標章                           |
|---------------|---|----------------------------------|
| 標章            | <b>MEGAMARKET</b>                             | <b>Homeplus MEGA FOOD MARKET</b> |
| 指定商品/<br>使用商品 | 商品区分第 35 類 加工した穀物卸売小売業、加工した食肉卸売小売業、清涼飲料卸売小売業等 | 食品卸売小売業、<br>大型割引スーパー業            |

##### 【判決内容】

###### (1) 関連法理

商標の類否は、その外観、称呼及び観念を客観的、全体的、離隔的に観察し、その指定商品の取引において一般需要者や取引者が商標に対して感じる直観的認識を基準とし、その商品の出所に関して誤認・混同を生じさせるおそれがあるかにより判断しなければならないので、対比される商標間に類似の部分があるとしても、その部分だけでは分離認識される可能性が希薄であるか、又は全体的に観察するとき出所の混同を明確に回避することができる場合には類似商標であるとはいえない。

###### (2) 確認対象標章が本件登録サービスマークの権利範囲に属するか

###### イ. 認定事実

被告は商号である「ホームプラス(Homeplus)」を営業標識として全国に大型割引スーパーを運営しているところ、2022年3月の1ヶ月間で、一日平均65万人の顧客が全国のホームプラ

ス及びホームプラスエクスプレス(小型店)を訪れている。被告は 2022 年 2 月頃からホームプラス内部の食料品売り場を大規模にリニューアルした。被告は食料品売り場に乳製品コーナー、野菜コーナー、海産物コーナー、ワインコーナー等を設け、通称して「ホームプラス メガフードマーケット」と呼び、確認対象標章を内部/外部の垂れ幕やちらし等に使用している。

## ロ. 判断

被告の確認対象標章については、上記の認定事実等によって把握される以下の事情を総合すれば、確認対象標章は一般需要者や取引先にとって「MEGA FOOD MARKET」と認識されるよりかは「Homeplus MEGA FOOD MARKET」全体として認識されていると認めるのが相当である。

① 確認対象標章の「MEGA FOOD MARKET」部分は、それぞれ「非常に大きい(MEGA)」、「食品(FOOD)」、「市場(MARKET)」という意の英語単語が結びついたもので、全体的に「非常に大きい食品市場」という観念を形成し、これは「大型割引スーパー業、食品卸売小売業」に関連してその役務の性質を直感させる。

② 被告は大型割引スーパーの店内に乳製品コーナー、野菜コーナー、海産物コーナー、ワインコーナー等からなる大規模な食料品売り場を設け、確認対象標章を上記のように構成された大規模食料品売り場を通称する標章として使用している。

③ 被告は、確認対象標章とその音訳である「ホームプラス メガフードマーケット」をその全体のまま使用しており、「MEGA FOOD MARKET」だけを分離して使用してはいない。さらに被告は、垂れ幕やちらし等に確認対象標章を使用する際、「世界のすべての味が全部ある」という表現等を併記している。このため、「大型割引スーパー業、食品卸売小売業」の一般需要者や取引先は、確認対象標章の「MEGA FOOD MARKET」部分を「非常に大きな食品市場」という売り場の性質を表現したものであると、より容易に直感することができる。

④ 確認対象標章のうち「MEGA FOOD MARKET」部分は、特別な図案化なしに平凡な書体でのみ表記されている。

⑤ 確認対象標章を構成している「Homeplus」部分は、大型割引スーパー業と関連し、一般需要者や取引先に広く知られた周知の商標であって非常に強い識別力を有する。これに照らしてみると、商標を簡略な称呼や観念で記憶しようとする一般需要者の取引慣行を勘案しても、一般需要者が識別力が強い「Homeplus」部分を省略し、あえて識別力が微弱な「MEGA FOOD MARKET」部分だけで確認対象標章を略称または観念するとは認められない。

⑥ 結局、一般需要者は、確認対象標章をその全体として「ホームプラスが運営する非常に大きな食品市場」と認識すると認めるのが相当である。

## ハ. 本件登録サービスマークと確認対象標章の対比

本件登録サービスマークと確認対象標章は以下でみるように外観、称呼、観念がすべて相違することから、本件登録サービスマークは確認対象標章に対してその標章が互いに類似しない。

① 本件登録サービスマークと確認対象標章は、結合された英語単語数、アルファベット数、

分ち書き、英文字大文字と小文字の混合使用等において異なるため、外観が類似しない。

② 本件登録サービスマークは「メガマーケット」と呼称される反面、確認対象標章は「ホームプラス メガフードマーケット」と呼称されるので、呼称が類似しない。

③ 本件登録サービスマークは「非常に大きな(mega)市場(market)」と観念され、確認対象標章は「ホームプラスが運営する非常に大きな食品売り場」という意味に観念されるので、観念もまた類似しない。

## 二. 結論

確認対象標章と本件登録サービスマークは互いに類似しないため、確認対象標章は本件登録サービスマークの権利範囲に属しない。

### 【専門家からのアドバイス】

本件で争われた確認対象標章は、韓国でよく知られた大型マートの店名ブランドであって、本件は韓国では非常に日常的な事案であったといえる。

具体的に本件では確認対象標章が登録サービスマークの権利範囲に属するか否かについて、上述したように主に標章の類否について判断がなされており、こうした法院の判断方法は実務に参考になる。また、本件に関連して韓国の権利範囲確認審判制度と日本の判定制度の違いを理解しておくことも有意味であると思われる。

日本では1959年の判定制度の導入により権利範囲確認審判制度がかなり古くに廃止されているが、韓国ではこの審判制度が現在も利用されており、本件のように第三者自らが実施又は使用する標章について登録権利の権利範囲に属しない旨の確認を求める消極的権利範囲確認審判と、逆に権利者が第三者に対して権利範囲に属する旨の確認を求める積極的権利範囲確認審判制度が運営されている。

こうした韓国での権利範囲確認審判制度は、速やかかつ安価に紛争解決が図れることや、紛争の未然防止又は早期終結に貢献するという点でその役割が果たすところが大きいと評価されている。一方で、日本の判定制度の判定結果が日本特許庁の公的な見解として法的拘束力を持たないのと同じように、韓国の権利範囲確認審判の審決は法院の判断を拘束するものではない点で共通する。

特筆すべきこととして、日本の判定制度では裁判所に不服を申し立てる手続きは存在しない反面、韓国の権利範囲確認審判の審決に対しては法院に不服申立が可能で、本件も特許法院の判決であって、法院での争いに発展する可能性がある点は韓国の実務として事前に把握しておく必要がある。



## 5. 本件登録商標が著名商標である先使用商標と全体的に類似し、非類似商品に使用しても当該著名商標の識別力を害するおそれがあると判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告・被上告人 A 社 vs 被告・上告人 B 社

判断主体：大法院

事件番号：2020 フ 11943

言渡し日：2023 年 11 月 16 日

事件の経過：上告棄却

### 【概要】

大法院は、本件登録商標の要部は先使用商標 1 の要部と外観及び称呼が互いに同一で、先使用商標 2 と称呼が互いに同一であると判断するとともに、いずれの先使用商標も高い認知度と強い識別力を有していることから、被告が先使用商標との連想作用を意図して本件登録商標を出願したと判断するのが妥当であり、本件登録商標と先使用商標との間に実際に連想作用が生じる可能性が高いと認められるところ、本件登録商標がその指定商品について使用される場合には、著名商標である先使用商標が有する識別力、すなわち単一の出所を表示する機能が損なわれるおそれがあると認めるのが妥当であるとして、原審の判断には商標法第 34 条第 1 項第 11 号に関する法理を誤解する等により判決に影響を及ぼした誤謬はないと判断した。

### 【事実関係】

本件登録商標(商標登録番号第 1420471 号)と先使用商標は、下表のとおりである。

| 区分            | 本件登録商標                   | 先使用商標 1  | 先使用商標 2 |
|---------------|--------------------------|--|---------|
| 標章            | LEGOCEMPHARMA            |  | 레고      |
| 指定商品/<br>使用商品 | 第 5 類 ワクチン、<br>ビタミン剤、生薬等 | 玩具類等   |         |

### 【判決内容】

#### (1) 関連法理

商標法第 34 条第 1 項第 11 号後段の趣旨は、出所の誤認・混同のおそれはなくとも、著名商標の識別力又は名声を害するおそれがある商標の登録を認めないことにより、著名商標に化体された顧客吸引力や販売力等の財産的価値を保護することにある。ここでいう「識別力を害するおそれ」とは、「他人の著名商標が有する特定の出所との単一の連関関係、すなわち単一の出所を表示する機能を害するおそれ」を意味する。

商標登録無効審判の請求の対象になった登録商標が、商標法第 34 条第 1 項第 11 号後段で規定する他人の著名商標の識別力を害するおそれがある商標に該当するか否かは、登録商標と著名商標の同一・類似の程度、著名商標の認知度と識別力の程度、登録商標の出願人が登録商標と著名商標間の連想作用を意図したか、登録商標と著名商標との間に実際の連想作用が発生するか等を総合して判断しなければならない。

#### (2) 判断

先使用商標 1 及び先使用商標 2 は、いずれも玩具類等に使用されてきた商標で、本件登録商標の出願当時、需要者に原告の出所を表示するものとして顕著に認識されていた著名商標に該当する。

本件登録商標は、次の理由により先使用商標と類似する。

①先使用商標 1 はその文字部分である「LEGO」部分が独立的な出所表示機能を発揮する要部であり、先使用商標 2 は 2 文字のハングル「레고(レゴ)」からなる商標であって、「LEGO」と「레고(レゴ)」により本件登録商標との類否を判断しなければならない。

②本件登録商標のうち「LEGO」部分は、いずれの先使用商標でも強い識別力を有しているのに対し、「CHEM」部分は化学又は化学物質等を意味する「Chemistry」、「Chemical」の略称で、「PHARMA」部分は薬学又は製薬を意味する「Pharmacy」、「Pharmaceutical」の略称といえることから、「CHEM」部分と「PHARMA」部分はその指定商品である医薬品類の原材料、効能、用途等を記述するものとして識別力がないか微小である。したがって本件登録商標のうち独立して商品の出所表示機能を遂行できる要部は「LEGO」部分であるといえ、本件において提出された資料だけでは被告の主張のように本件登録商標が「LEGOCHEM」と認識・使用されるものであるとは断定し難い。

③本件登録商標の要部は、先使用商標 1 の要部と外観及び称呼が互いに同一で、先使用商標 2 と称呼が互いに同一である。

先使用商標は高い認知度と強い識別力を有しており、「Lego chemistry」が「医薬合成技法」という意味で化学分野において広く使われる一般的な学術用語であるとは断定できず、被告が自ら遂行する新薬の研究・開発の特徴を表すために必ず「Lego chemistry」という用語の略称を使用する必要性があったとも認められない点等を考慮してみれば、被告が先使用商標との連想作用を意図して本件登録商標を出願したとみるのが妥当である。また「LEGO」部分は、需要者に本件登録商標に関する印象を与え、又は記憶・連想させるため、本件登録商標と先使用商標との間に実際に連想作用が発生する可能性が高いと認められる。

以上の事情を総合してみると、本件登録商標がその指定商品について使用される場合、著名商標である先使用商標が有する識別力、すなわち単一の出所を表示する機能が損なわれるおそれがあると認めるのが妥当である。

### (3) 結論

本件登録商標が著名商標である先使用商標と全体的に類似し、先使用商標の識別力を害するおそれがあるとした原審の判断には、上告理由における主張のように、商標の類似性及び商標法第 34 条第 1 項第 11 号における識別力を害するおそれに関する法理を誤解する等して、判決に影響を及ぼした誤謬はない。

#### 【専門家からのアドバイス】

過去に韓国において、不正競争防止法第 2 条第 1 号(ハ)目に規定された「他人の商標等の識別力や名声」を害する行為について判断した大法院判決は既にあったが、商標法第 34 条第 1

項第 11 号後段の「識別力を害するおそれ」に関連して商標登録要件を判断した大法院判決はなかったと思われ、本判決は当該要件について判断した初の大法院判決であるという点で意味がある。具体的に大法院は、本件において 2 つの先使用商標を著名商標であると認めた上で、本件登録商標は当該先使用商標の単一の出所を表示する機能を害するおそれがあり無効であると判断した。

ここで、本件で争点となった「著名商標の希釈化防止」の趣旨は、一般需要者の出所混同を防止するためではなく、商標権者の商標に化体された信用を保護するためのものであるといえるところ、こうした希釈化の類型としては、通常、商標弱化(blurring)と商標損傷(tarnishment)に分けて説明されている。

このうち、商標弱化による希釈化は、他人の著名商標を混同可能性のない非類似商品について使用して著名商標の識別力や出所表示機能を弱化させる行為をいう一方、商標損傷による希釈化は、他人の著名商標を否定的イメージの商品に使用するか又は不健全で反社会的な方法で使用するにより、著名商標の名声や信用を害する行為をいうものとされる。

本件は、こうした著名商標の希釈化を引き起こすおそれのある登録商標の違法性を判断をしたという点で、実務上重要であり参考になる。

## 6. 本件登録商標は、コーヒーの昔の名称と認識されるとか又はコーヒーに関するものと直感されるという証明がないので性質表示には該当しないと判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告・被上告人 個人 A vs 被告・上告人 B 社

判断主体：大法院

事件番号：2023 フ 11074

言渡し日：2024 年 1 月 11 日

事件の経過：確定(上告棄却)

### 【概要】

特許法院は、本件登録商標を構成する「ヤンタングク<sup>7</sup>」という用語はその登録決定日である 2015 年 6 月 9 日当時を基準として一般需要者においてコーヒーの昔の名称と認識されるという点、又は指定役務の性質をコーヒーに関連するものと直感させる程度に認識されるという点が証明されたとは認められず、そのような証明がない以上、公益上特定人にその表示を独占させることが不当であるともいえないため、本件登録商標は旧商標法第 6 条第 1 項第 3 号、第 7 号に該当しないと判断した。

大法院は、原審の法院である特許法院の判断に誤謬がないとして上告を棄却した。

### 【事実関係】

被告は、原告を相手取り本件登録商標の無効審判を請求した。特許審判院は、本件登録商標はその指定役務である「コーヒー専門店業、カフェ業」等で取扱う商品(コーヒー)又は「簡易食堂業、韓国料理店業」等で提供するデザートメニュー(コーヒー)等に関連して、指定役務の性質等を普通に用いられる方法により表示した性質表示標章に該当し、一般需要者又は取引者等が役務の広告、広報又はサービス提供の過程でありふれて使用する標章又は必要な表示であって誰もがこれを使用する必要があるので、公益上特定人にこれを独占使用させることは適当でないと判断し、被告の請求を認容した。

本件登録商標は、下表のとおりである。

| 出願日/登録日                            | 権利者 | 標章                              | 指定商品  |
|------------------------------------|-----|---------------------------------|---|
| 2014 年 9 月 12 日<br>2015 年 6 月 15 日 | 原告  | <b>양탕국</b><br>(ヤンタングクのハン<br>グル) | 第 43 類<br>コーヒー専門店業、カフェ業、簡易<br>食堂業、韓国料理店業、喫茶店業、<br>レストラン業等 |

<sup>7</sup> 朝鮮時代に西洋から初めてコーヒーが入ってきた当時、「珈琲」又は「ヤンタングク(洋湯グク)」と呼ばれた。「珈琲」は「coffee」の漢字表記に該当し、「洋湯グク」はコーヒーの色が黒く苦い味がするのが「湯薬」のようであるとして「西洋の湯薬」という意からきたもの。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

ある商標が旧商標法第6条第1項第3号又は同項第7号で規定する商標登録を受けることができない商標に該当するか否かは、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などを勘案し一般需要者の認識を基準として客観的に判断しなければならない。

ある商標が指定商品の品質・原材料・効能・用途等を暗示又は強調するよう見えるとしても、全体的な商標の構成から見ると一般需要者が指定商品の単純な品質・原材料・効能・用途等を表示するものと認識することができないものは、旧商標法第6条第1項第3号の記述的商標に該当しない。

社会通念上、自他商品の識別力を認められ、公益上特定人にその商標を独占させることが不当でないと認められる場合、その商標は識別力のない商標に該当しない。

商標の識別力は、商標が有する観念、商品との関係、当該商品が取引きされる市場の性質、取引実態と取引方法、商品の属性、需要者の構成及び商標使用の程度などにより変わり得る相対的・流動的なもので、商標が旧商標法第6条第1項各号の識別力要件を備えているか否かに関する判断の基準時点は、原則的に商標に対し登録可否を決定する決定時である。したがって、商標が過去に一時使用されたことがある商品の名称等からなるという事情だけで、直ちに一般需要者が登録決定日当時を基準としてその商標を商品の性質を表示するものと認識するとか、公益上特定人にその商標を独占させることが不当であると断定するのではなく、商標登録無効審判を請求する当事者が、旧商標法第6条第1項第3号又は同項第7号の理由に該当する具体的事実を主張・証明する責任を負う。

### (2) 判断

原審は、その判示のとおり理由により、本件登録商標は標章を「**양탕국**」とし指定役務を役務区分第43類の「簡易食堂業、喫茶店業」等とするところ、原審において提出された証拠だけでは本件登録商標を構成する「ヤンタングク」という用語が本件登録商標の登録決定日である2015年6月9日当時を基準として一般需要者にサービスに供される物品等であるコーヒーの昔の名称と認識されるという点、又は指定役務の性質をコーヒーに関連するものと直感させる程度に認識されるという点が証明されたとは認められず、そのような証明がない以上、公益上特定人にその表示を独占させることが不当であるとも認められないため、本件登録商標は旧商標法第6条第1項第3号、第7号に該当しないと判断した。

原審の判決理由を上記の法理と記録に照らしてみると、原審の判断に上告理由の主張のように旧商標法第6条第1項第3号、第7号の商標登録要件に関する法理を誤解したり、必要な審理を尽くさずに論理と経験の法則に反して自由心証主義の限界を逸脱する等により判決に影響を及ぼした誤謬はない。したがって上告を棄却する。

### 【専門家からのアドバイス】

かつて使用されていた、商品の昔の名称は、その当時を知る者が見れば確かにその商品の名称と認識するであろう。しかし、商品の昔の名称は、その年月の経過に従い一般需要者や取引者にとってその商品の名称を想起し得るか否かの程度に変化が生じることがあり、その結果、その名称が商品の性質を直感させるのか、それともその商品の性質を暗示・強調する程度に留まるかの判断は分かれる場合がある。このため、商品の昔の名称であるという理由だけをもってしては、一律的にその商品の性質を直感させると認定することはできず、また、商品取引上何人も必要な表示であるため特定人に独占使用させることが公益上妥当でないと断定するこ

とも必ずしも妥当でない。

このような観点において大法院は、商標が昔の一時に使用されていた商品の名称等である事情だけをもって、直ちに一般需要者がその商標を商品の性質表示であると認識するものとは認定せず(商標登録決定日基準)、また、公益上特定人がその商標を独占することが不当であると断定せずに、これらについては商標登録無効審判を請求する者が、旧商標法第6条第1項第3号又は同項第7号の理由に該当する具体的事実を主張・証明する責任があると判示した。すなわち本件は、商標が昔の商品の名称等からなる場合に、それを単に記述的標章やその他識別力がない標章とみなすべきが争点とされたもので、大法院がこうした争点について具体的に検討し商標登録を認めた事例として意味がある。

## デザイン保護法

### 1. 新規性喪失の例外規定適用の根拠となった先行デザインに基づく自由実施デザインの抗弁の主張は認められない

#### 【書誌事項】

当事者：原告 上告人 個人 A vs 被告 被上告人 個人 B

判断主体：大法院

事件番号：2021 フ 10473

言渡し日：2023 年 2 月 23 日

事件の経過：原審破棄差戻し

#### 【概要】

大法院は、本件登録デザインは「新規性喪失の例外規定適用の根拠となった先行デザイン」(以下、「先行デザイン」という)を根拠としてデザイン保護法第 36 条第 2 項が定めた手続き要件を遵守して新規性喪失の例外主張を行い、これに伴いその登録が維持されたものであるため、確認対象デザインが本件登録デザインの出願前に公知となった先行デザインから容易に創作することができる自由実施デザインであるため権利範囲に属しない旨の主張は認められないとし、原審の判断には新規性喪失の例外規定と自由実施デザインに関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした誤りがあると判断した。

#### 【事実関係】

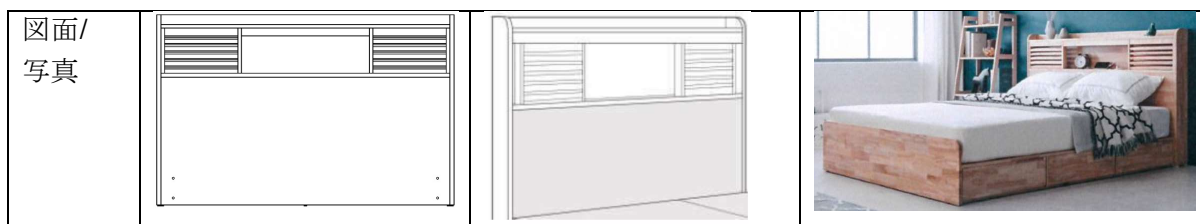
原告のベッド用ヘッド製品に関する原審判示先行デザインは、2018 年 10 月 23 日にその製品写真がオンライン販売業者に E メールで送付されることにより公知となったが、原告はそれから 12 か月以内である 2018 年 10 月 24 日に先行デザインと同じデザインを登録出願し、2019 年 5 月 21 日に本件登録デザインとして登録された。

被告は、原告の本件登録デザインについて原審判示先行デザインを含む先行デザインにより新規性が否定されると主張して登録無効審判を請求した。原告は、先行デザインに関してデザイン保護法第 36 条第 1 項の新規性喪失の例外規定が適用される旨の答弁書とこれを証明することができる書類を提出し、原告の主張が受け入れられることにより上記審判請求が棄却されそのまま確定した。

原告は、被告を相手取り確認対象デザインが本件登録デザインの権利範囲に属すると主張して本件権利範囲確認審判を請求したところ、特許審判院は被告の確認対象デザインは本件登録デザインの出願日前に公知となった先行デザインと類似の自由実施デザインに該当するので本件登録デザインの権利範囲に属しないと判断し、本件原審も同じく判断し審決を維持した。

本件登録デザイン、確認対象デザイン、先行デザインは下表のとおりである。

| 区分          | 本件登録デザイン         | 確認対象デザイン | 先行デザイン           |
|-------------|------------------|----------|------------------|
| 出願日/<br>公知日 | 2018 年 10 月 24 日 |          | 2018 年 10 月 23 日 |



## 【判決内容】

### (1) 関連法理

デザイン保護法における新規性喪失の例外規定等の関連規定の文言と内容、その立法趣旨、自由実施デザイン法理の本質および機能等を総合してみれば、確認対象デザインが登録デザインの権利範囲に属するかを判断するとき、新規性喪失の例外規定の適用根拠になった公知デザインまたはこれらの結合により容易に実施できるデザインが誰もが利用できる公共の領域にあることを前提とした自由実施デザインの主張は認められず、確認対象デザインと登録デザインを対比する方法によらなければならない。

デザイン保護法は、出願前に公知・公用となったデザインまたはこれと類似のデザイン、公知・公用となったデザインから容易に創作できるデザインは原則的にデザイン登録を受けることができないと規定している。しかし、このような新規性および創作非容易性に関する原則をあまりに厳格に適用すると、デザイン登録を受ける権利を有する者にとって過度に苛酷で公平性が失われることになり、または産業の発展を図るデザイン保護法の趣旨に合わないケースが発生することがあるため、例外的にデザイン登録を受ける権利を有する者が一定の要件と手続きを備える場合には、デザインが出願前に公開されたとしてもそのデザインは新規性および創作非容易性を喪失しないものとして扱うように新規性喪失の例外規定を設けている。

新規性喪失の例外を認めることにより、その根拠となった公知デザインに基づいて登録デザインと同一または類似のデザインを実施した第三者が予期せぬ不利益をこうむる場合がありえるが、デザイン保護法は上記のような立法的決断を前提として、第三者とデザイン登録を受ける権利を有する者との間の利益均衡を図るため、第 36 条第 2 項で新規性喪失の例外規定の適用を受けてデザイン登録を受ける権利を有する者が遵守しなければならない時期的・手続き的要件を定めており、新規性喪失の例外規定の適用を受けても出願日自体は遡及しないこととしている。

一方、登録デザインと対比される確認対象デザインは、登録デザインの出願前にそのデザインが属する分野において通常の知識を有する人が公知デザインまたはこれらの結合により容易に実施することができるものであったときは、登録デザインと対比するまでもなくその登録デザインの権利範囲に属しないといえることができる。これは登録デザインが公知デザインから容易に創作可能で無効に該当するか否かを直接判断することなしに、確認対象デザインを公知デザインと対比する方法により確認対象デザインが登録デザインの権利範囲に属するかを決定することで、迅速かつ合理的な紛争解決を図るためである。このような自由実施デザインの法理は、基本的に登録デザインの出願前にそのデザインが属する分野において通常の知識を有する人が公知デザインまたはこれらの結合により容易に実施できるデザインは、公共の領域にあるものとして誰もが利用できなければならないという考えに基づいている。しかしデザイン登録出願前に公共の領域にあったデザインであっても、新規性喪失の例外規定の適用を受けて登録されたデザインと同一または類似のデザインであれば、登録デザインの独占・排他権の範囲に含まれることになる。とすれば、このように新規性喪失の例外規定の適用根拠になった公知デザインまたはこれらの結合により容易に実施できるデザインが、誰もが利用できる



公共の領域にあるとは断定できないので、新規性喪失の例外規定の適用根拠になった公知デザインに基づく自由実施デザイン主張は認められない。

第三者の保護の観点からみても、デザイン保護法が定める時期的・手続き的要件を遵守して新規性喪失の例外規定を受けて登録された以上、立法者の決断による第三者との利益均衡は成立したといえることができる。また、新規性喪失の例外規定の適用根拠になった公知デザインに基づく自由実施デザイン主張を認めることは、デザイン保護法がデザイン権者と第三者との間の公平を図るために先使用による通常実施権等の制度を設けているにもかかわらず、公知デザインに対し特段の創作的寄与をしなかった第三者に法定通常実施権を超える無償の実施権限を付与することにより、第三者に対する保護を、法で定められた登録デザイン権者の権利より優先する結果になるという点でも、上記のような自由実施デザイン主張は認められない。

## (2) 判断

上記の法理と記録に照らしてみると、本件登録デザインは先行デザインを根拠としてデザイン保護法第36条第2項が定める手続き要件を遵守して新規性喪失の例外主張をし、それにより当該登録が維持されたので、確認対象デザインが本件登録デザインの出願前に公知となった先行デザインから容易に創作することのできる自由実施デザインであるので権利範囲に属しないという主張は認められない。

にもかかわらず、原審は、確認対象デザインが本件登録デザインに新規性喪失の例外規定適用の根拠となった先行デザインから容易に創作することもできる自由実施デザインであるため本件登録デザインの権利範囲に属しないと判断した。このような原審の判断には、新規性喪失の例外規定と自由実施デザインに関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした誤りがある。

## (3) 結論

したがって、残りの上告理由に対し判断するまでもなく原審判決を破棄し、事件を再び審理・判断するために原審法院に差戻し、関与大法官の一致した意見により主文のとおり判決する。

### 【専門家からのアドバイス】

本件の争点は、本件登録デザインの権利範囲の属否判断において、新規性喪失の例外規定適用の根拠となった先行デザインに基づいて自由実施デザインの抗弁を主張することが可能か否かであった。こうした新規性喪失の例外の適用を認める場合、その根拠となった公知の先行デザインに依拠して、登録デザインと同一または類似のデザインを実施した第三者に予期せぬ不利益が生じる可能性があるためである(特許審判院および特許法院が、新規性喪失の例外規定適用の根拠となった先行デザインに基づいて自由実施デザイン主張をすることができるかと判断したのは、このような点を考慮したためと思われる)。

しかし大法院は、(本文の太字部分のとおり)立法者の決断を尊重し、デザイン保護法が定めた時期的・手続き的要件を遵守して新規性喪失の例外規定を受けてデザイン権が登録された以上、新規性喪失の例外規定適用の根拠となった先行デザインに基づいて自由実施デザインの主張をすることができないとしても、第三者との利益均衡は成立したと認めることができるとし、さらに、第三者に法定通常実施権を超える無償の実施権限を付与することはかえって均衡を失わせる等の点を理由として、新規性喪失の例外が認められた登録デザインに対しては、こうした登録デザインの有効性を考慮して先行デザインを万人共有のデザインとはみなさないことで、当該先行デザインを根拠とした自由実施デザインの抗弁は認められないと判断した。

本件大法院判決は、新規性喪失の例外規定適用の根拠となった先行デザインに基づいて自由実施デザインの主張をすることができるかに関する最初の判決とみられる点で、先例としての意味が大きいといえる。

2. 本件登録デザインは、先行デザインと当該デザイン分野の公知形態とを結合することにより容易に創作できるものとして登録が無効とされた事例

【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社

判断主体：特許法院

事件番号：2022 ホ 5102

言渡し日：2023 年 5 月 11 日

事件の経過：確定(2023 年 6 月 6 日)

【概 要】

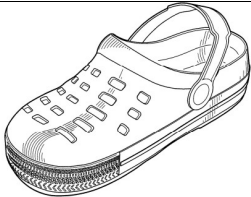
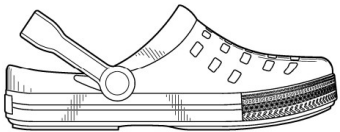

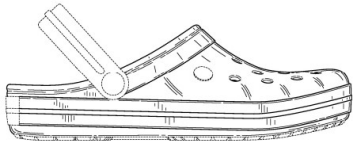
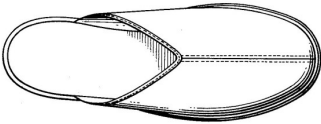
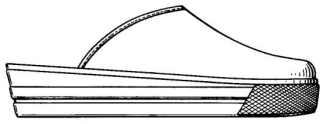
原告は、被告の本件登録デザインは先行デザイン 1 ないし 4 に類似して新規性がなく、また、先行デザイン 4 に先行デザイン 1 から 3 の構成のうち装飾バンドを結合して容易に創作できるデザインに該当するという理由で特許審判院に無効審判を請求したが、特許審判院は原告の請求を棄却した。

原告は審判段階では提出しなかった先行デザイン 5 ないし 14 を追加して特許法院に審決取消訴訟を提起したところ、特許法院は、本件登録デザインは先行デザイン 4 に先行デザイン 1、2、3、5 と当該デザイン分野の公知形態とを結合することにより容易に創作することができるものであるため、その登録が無効とされるべきであると判断した。

【事実関係】

被告の本件登録デザインと原告が提出した先行デザインは、下表のとおりである。

| 区分       | 出願日等        | 図面  |   |
|----------|-------------|---|---|
|          |             | 斜視図   | 側面図   |
| 本件登録デザイン | 2012. 3. 9  |  |  |
| 先行デザイン 1 | 2010. 3. 30 |  |  |
| 先行デザイン 2 | 2010. 3. 2  |  |  |

|          |             |  |   |
|----------|-------------|--|---|
| 先行デザイン 3 | 2011.9. 20  |   |  |
| 先行デザイン 4 | 2010. 3. 2  |   |  |
| 先行デザイン 5 | 1978. 1. 31 |  |  |

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

旧デザイン保護法第 5 条第 2 項は、通常のデザイナーが第 1 項第 1 号若しくは第 2 号に該当するデザイン(以下「公知デザイン」という)の結合により、又は国内で広く知られた形状・模様・色彩若しくはこれらの結合により容易に創作できるデザインは登録を受けることができないと規定している。この規定の趣旨は、公知デザインの形状・模様・色彩若しくはこれらの結合(以下「公知形態」という)や、国内で広く知られた形状・模様・色彩若しくはこれらの結合(以下「周知形態」という)をほぼそのまま模倣若しくは転用し、又はこれらを部分的に変形したとしても全体的に見るときその他の美感的価値が認められない商業的・機能的変形に過ぎず、又はそのデザイン分野でありふれた創作手法や表現方法により変更・組み合わせ若しくは転用したものに過ぎないデザイン等のように、創作水準が低いデザインは、通常のデザイナーが容易に創作することができるものであることからデザイン登録を受けることができないということにある。

さらに、公知形態や周知形態を互いに結合し、又はその結合された形態を上記のように変形・変更若しくは転用した場合も、創作水準が低いデザインに該当し得るが、その創作水準を判断する際には、公知デザインの対象物品や周知形態の知られた分野、公知デザインや周知形態の外観的特徴の関連性、当該デザイン分野の一般的傾向等に照らして通常のデザイナーが容易にそうした結合に達し得るかを併せて検討しなければならない。

### (2) 判断

#### イ. 本件登録デザインと先行デザイン 4 の図面対比

本件登録デザインと先行デザイン 4 は、①全体的な形状において靴の後ろ部分を開放し、靴の前側に足の甲と指を一体に覆うアッパーを設け、踵にかけることができるバンド型リングをアッパー部の左右側面に結合して前後に回転できるようにした点、②アッパー部に 13 個の円形通気孔を同一の配置で形成した点、③靴のミッドソールにその高さの 1/5 程の太さの線模様を施した点、④バンド型リングの幅の中央に凸状の線形状がある点等で共通する。




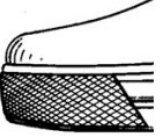
しかし、(a)本件登録デザインは靴のミッドソールの前部から側面 1/3 程度の地点まで装飾バンドがある一方、先行デザイン 4 にはそのような装飾バンドがない点、(b)本件登録デザインは靴のミッドソールを横切る線模様がミッドソールの高さの上から 1/5～2/5 程度の地点に配置

されている一方、先行デザイン 4 ではミッドソールの真ん中に配置されている点、(c)本件登録デザインはバンド型リングの幅が、踵にかかる中央部において残りの部分より多少広く形成されている一方、先行デザイン 4 では幅が一定である点等で相違する。

## ロ. 相違点の検討

相違点(a)は、次の事情に照らしてみると、通常のデザイナーが先行デザイン 4 に先行デザイン 1、2、5 の構成のうちの装飾バンド部分と当該デザイン分野の公知形態とを結合して容易に創作することができる。

先行デザイン 1、2、5 には、以下のように装飾バンドが現れている。

| 本件登録デザイン  | 先行デザイン 1  | 先行デザイン 2   | 先行デザイン 5  |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |

本件登録デザインと先行デザイン 1、2、5 の装飾バンドには、次のような違いがある。④本件登録デザインは装飾バンドの端部分を角だけ緩やかに丸みを帯びた斜線で処理した反面、先行デザイン 1、2 は装飾バンドの端部分が全体的に曲線又は弧を成すように処理され、先行デザイン 5 は装飾バンド端部分を斜線で処理している。⑤本件登録デザインは装飾バンドがミッドソールの一部を覆うが、高さがミッドソールよりわずかに低いため、ミッドソールの上部分が若干現れ、アウトソール<sup>8</sup>は覆われないため全体が現れる。一方、先行デザイン 1、2 は装飾バンドとミッドソールの高さが同じであるためミッドソールが完全に覆われるがアウトソールは全体が現れ、先行デザイン 5 はミッドソールの一部が現れるがミッドソールと区別されるアウトソールは現れない。

上記④について、本件登録デザインのように装飾バンドの端部分を角が緩やかに丸みを帯びた曲線で処理することは、本件登録デザインの優先権主張日前に公知となった下表の先行デザイン 6、7、9、12 に照らしてみると、靴デザインの分野で公知の形態又はありふれた創作手法と認められる。⑤についても、装飾バンドの上側にミッドソールの一部が現れた形状は先行デザイン 5 や先行デザイン 12 で公知となっており、アウトソールの全体が現れる形状は先行デザイン 1、2 で公知となっている。通常のデザイナーがこれらの要素を結合するのに特別な困難があるとも認められない。

| 先行デザイン 6  | 先行デザイン 7  | 先行デザイン 9   | 先行デザイン 12   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |

相違点(b)に関連し、「靴のミッドソールを横切る線模様がミッドソールの上部分に配置されている形態」は、前述した先行デザイン 6、7、9、12 等にも表れているところ、ミッドソールの線模様を上下に移動させて配置することは靴デザインの分野で公知の形態又はありふれた

<sup>8</sup> 靴のソールのうちアウトソールは地面に着く部分、ミッドソールはアウトソールと靴内側で足裏に触れるインソールとの間の部分をいう。

創作手法と認められる。したがって、相違点(b)は通常のデザイナーが先行デザイン 4 にそのデザイン分野の公知形態を結合して容易に創作することができる。

相違点(c)は、次の事情に照らしてみると、通常のデザイナーが先行デザイン 4 に先行デザイン 1、2、3 のうちいずれかを結合して容易に創作することができる。

すなわち先行デザイン 1、2、3 には、バンド型リングの踵にかかる部分の幅がより広く形成された形態が表れている。本件登録デザインの場合、各先行デザインとは異なりバンド型リングが上辺側に向かってより広く開放されるような曲線からなり、このような変形は踵部分の摩擦を軽減させる効果をもたらすと予想される。しかしそのような部分的相違は、全体的にみると従来デザインとは異なる美感的価値が認められるものではなく、特に需要者の注意を引くものでもない機能的変形に過ぎない。本件でも両当事者はその相違による美感上の違いに関して主張したものがない。

### (3)結論

本件登録デザインは、先行デザイン 4 に先行デザイン 1、2、3、5 と当該デザイン分野の公知形態とを結合することにより容易に創作することができるものであるため、旧デザイン保護法第 5 条第 2 項に違反し、同法第 68 条第 1 項第 1 号によりその登録が無効とされるべきである。

#### 【専門家からのアドバイス】

当該デザイン分野で従来よりありふれて使用され様々なデザインが数多く考案されている物品等は、そのデザインの類似範囲を比較的狭く解釈しなければならないものとされている。ただし、これにより新規性が認められる場合であっても、そのデザインが属する分野で通常の知識を有する者が公知又は公用となっているデザインに基づいて容易に創作することができたデザインについては登録を受けることができないというのが、日韓両国の共通した判断方法である。

本件はそのような創作水準を判断する場合において、複数の公知デザインの外観的特徴の関連性や当該デザイン分野の一般的傾向等を考慮し、それらの公知デザインを容易に組み合わせることで本件登録デザインに達し得るかを具体的に判断している点で、実務上の参考となる事例である。

なお、本件は関連する侵害訴訟も争われている。本件デザイン権者である本件被告の B 社は、「A 社が本件登録デザインに関するデザイン権を侵害した」という理由で A 社を相手取りソウル中央地方法院に当該製品の使用差止と損害賠償等を請求する訴えも提起している。これについてソウル中央地方法院は「本件登録デザインは通常のデザイナーが先行デザインを結合して容易に創作することができるものであるため、それに基づく請求は権利濫用に該当する」という理由で B 社の請求を棄却する判決を下し、当該判決に対して B 社は控訴したが、特許法院は本件判決言渡し後の 2023 年 8 月に B 社の控訴を棄却した(特許法院 2022 ナ 1814 判決。B 社が上告を提起せず判決確定)。

### 3. 本件デザインは無断盗用による無権利者のデザイン出願に該当するので、その登録が無効とされるべきであると判断された事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社

判断主体：特許法院

事件番号：2022ホ6259

言渡し日：2023年9月14日

事件の経過：確定(2023年10月7日)

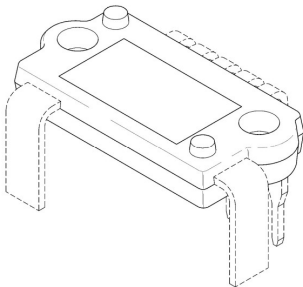
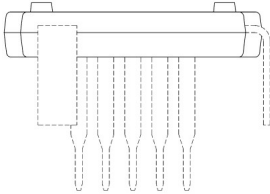
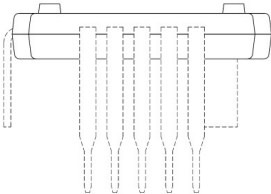
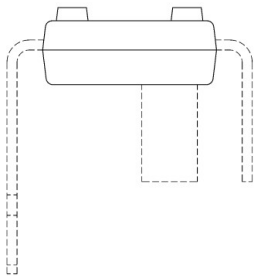
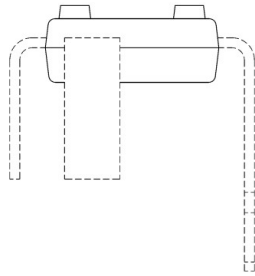
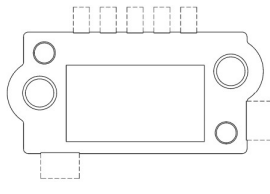
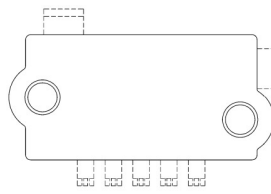
#### 【概要】

特許法院は、原告代表理事Cは、被告側で創作した模倣対象デザインを模倣して本件登録デザインを出願しただけで本件登録デザインの創作者であるとは認め難く、他に原告が本件登録デザインについて創作者である被告社員Dからデザイン登録を受ける権利を継承したと認めるだけの資料もないところ、本件登録デザインは無権利者によるデザイン出願に該当するので、その登録が無効とされるべきであると判断して原告の請求を棄却した。

#### 【事実関係】

被告は、「本件登録デザインは原告がその出願前に模倣対象デザインを被告からE-Mailを通じて伝達され、これを無断で盗用して出願し登録を受けたので、その登録が無効とされるべきである」と主張して特許審判院に無効審判を請求し、特許審判院は被告の請求を認容した。

本件登録デザインと被告社員Dが原告代表理事Cに送ったE-Mailに添付の模倣対象デザイン（「電力用半導体パッケージ」に関するデザイン）は、下表のとおりである。

| 本件登録デザイン  |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 斜視図   | 正面図  | 背面図   |   |
|  |  |  |   |
| 左側面図  | 右側面図   | 平面図   | 底面図   |
|  |   |   |  |

| 模倣対象デザイン  |  |
|---|--|
| 図1  | 図2   |
|  |  |

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

デザイン保護法第3条第1項本文は、デザインを創作した者又はその承継人は、デザイン保護法で定めるところにより、デザイン登録を受けることができる権利を有すると規定し、第121条第1項第1号は、第3条第1項本文の規定によるデザイン登録を受けることができる権利を有さない者が出願してデザイン登録を受けた場合を、デザイン登録無効事由の1つとして規定している。一方、デザイン保護法第2条第1号は、「デザイン」とは、物品の形状・模様・色彩又はこれらを結合したものであって、視覚を通して美感を起こさせるものをいうと規定している。このため、デザイン保護法第3条第1項で定めている「デザインを創作した者」は、デザインの全体的な審美感に影響を及ぼす要部乃至支配的な特徴部分を着想するか、その着想を具体化した者を意味し、たとえデザインの創作過程でアイデアを提供して助言をするなど一部に寄与していたとしても、デザインの審美感に影響を及ぼす要部乃至支配的な特徴部分を着想し具体化してデザインを完成するのに実質的な寄与をしなかったのであれば、創作者と認めることができない。

### (2) 判断

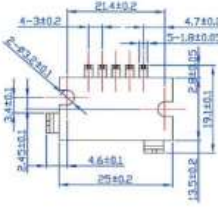
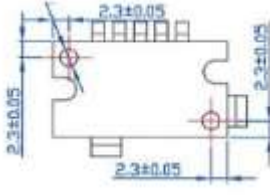
#### イ. 認定事実

① Eは車両の「モータ駆動強力運転操向装置」(以下、MDPSという)用電子式リレーモジュール製品を開発するために、2016年3月4日頃、電子式リレーモジュールの基本的なデザインの外観、寸法、電氣的仕様等が記載された標準設計要求仕様書を被告に提供した。

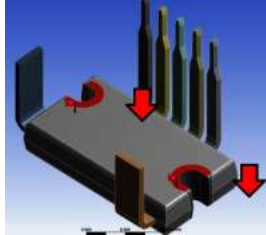


② 被告は、上記設計要求仕様書に基づいて電子式リレーモジュールの外観及び内部回路構成を設計した3D図面を作成し、2016年4月15日に上記図面を含んだMDPS用リレーモジュール提案書及び設計問題点の対策等の資料をEに送付した。

③ 被告は、2016年4月19日頃、電子式リレーモジュールのサンプル製作及び構造解析等を原告に依頼し、被告社員Dは、下記のような電子式リレーモジュールの2D図面を原告代表理事Cに送付した。



| 乙第5号証の2(最初図面)   | 乙第6号証の2(修正図面)  |
|---|--|
|  |  |

④ 原告代表理事Cは、2016年4月25日及び2016年5月3日に被告にそれぞれメールを送り、同メールに添付の構造解析結果報告書には下記のような図面が含まれていた。

| 甲第5号証   | 乙第9号証   |  |
|---|---|--|
|  |  |  |


⑤ 被告社員Dは、原告代表理事Cに対し、**模倣対象デザイン図面**を添付して「修正した3Dデータを共有する」旨のメールを送った。

⑥ 原告は、2016年5月23日、模倣対象デザインと実質的に同一のデザインである本件登録デザインを出願した。

ロ．原告代表理事Cは模倣対象デザインの創作者であるか否か

① 被告社員Dは、Eから電子式リレーモジュール開発の依頼を受けたため、提供されたデザインに基づいて、物品の左右の側面に円形の位置固定用リブ(rib)を形成したデザインを創作するとともに、上記デザインにおいて左側と右側の側面にアルファベットU字状に窪んでいる「U



字形スロット」部分を、のように左側と右側の側面の一部を外側に突出させ、その内側に「円形組立孔」を形成するものに変更して、模倣対象デザインの全体的な審美感に影響を及ぼす支配的な特徴部分の着想を具体化した。

② 原告代表理事Cは、被告側が提供した電子式リレーモジュールの図面により構造解析作業を進め、ボルトトルクを加えるときに受けるセラミック基板のストレスを減らすために基板とボルティング部分(U字形スロット部分)の間隔を広げた方が良いというアイデアを被告側に提供した。ただし、上記のようなアイデアが、ただちに模倣対象デザインの「円形組立孔」のような形態のデザインに対する着想の提示に該当すると認めることは困難である。基板とボルティング部分(U字形スロット部分)の間隔を広げるデザインは、多様な形態を想定することができるためである。

③ 被告は、電子式リレーモジュール開発の依頼をHから受けて具体的なデザイン仕様をE側と持続的に協議して決定していく地位にあった一方、原告は、上記電子式リレーモジュールの開発過程において被告から構造解析等、一部の過程の依頼を受けて行う者の地位にあったに過ぎず、Eや被告側の意志決定なしにはデザインの細部的な内容を任意に決定できなかったものと認められる。実際に、Eが提示した最初のデザインから模倣対象デザインに至るまで、デザイン変更過程の全ての図面は被告側で作成したもので、原告は被告から送付されたデザインに対して構造解析結果に応じた意見を提示する役割をただで、デザインの具体化に実質的に寄与したとは認められない。

④ 原告は、原告代表理事Cが模倣対象デザインを創作したと主張しながらも、円形組立孔が含まれた電子式リレーモジュールデザインの創作過程を裏付けることができる図面やスケッチ、メモ等を全く提出できずにいる。

#### ハ. 検討結果の総合

原告代表理事Cは、被告社員D等、被告側で創作した模倣対象デザインを模倣して本件登録デザインを出願しただけで本件登録デザインの創作者であるとは認め難く、他に原告が本件登録デザインに関して創作者である被告社員Dからデザイン登録を受ける権利を継承したと認めるだけの資料もない。したがって、本件登録デザインは無権利者によるデザイン出願に該当する。

### (3) 結論

本件登録デザインは、無権利者の出願によるものであるため、デザイン保護法第3条第1項本文、第121条第1項の規定によって無効とされるべきである。

#### 【専門家からのアドバイス】

本件は、いわゆる冒認出願に関するケースである。すなわち正当な権利を有さない者による冒認出願は登録が認められないとされるが、特許庁の審査過程でこれを判別するのは事実上困難である。このため冒認出願に対して権利が付与された場合、その後に真の権利者が出願をしたとしても、先願規定や公報発刊による新規性喪失を理由として権利を取得できない可能性がある。本件の場合は、真の権利者である被告が創作したデザインを、上述の図面のとおりに原告がそのまま模倣したものと認められたため、原告のデザイン登録出願は無効とすることができた。

冒認出願の場合に備えて、韓国のデザイン保護法では真の権利者の保護のために下記のような規定を置いている。以下に関連条文を日本の意匠法とともに比較対比するので、実務において参考にされたい。

| 韓国デザイン保護法(一部抜粋)   | 日本意匠法(一部抜粋)   |
|---|---|
| <p>第62条(デザイン登録の拒絶決定) 審査官は、デザイン審査登録出願がデザイン登録を受ける権利を有さない者による場合は、デザイン登録拒絶決定をしなければならない。</p>   | <p>第十七条 審査官は、その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。</p>   |
| <p>第44条(無権利者のデザイン登録出願及び正当な権利者の保護) デザイン創作者ではない者であって、デザイン登録を受けることができる権利の承継人ではない者(以下「無権利者」という)がしたデザイン登録出願がデザイン登録拒絶決定又は拒絶すべき旨の<b>審決が確定した場合</b>には、その無権利者のデザイン登録出願後にした正当な権利者のデザイン登録出願は、無権利者がデザイン登録出願した時にデザイン登録出願したものとみなす。ただし、デザイン登録の拒絶決定又は拒絶すべき旨の<b>審決が確定した日から30日が過ぎた後に正当な権利者がデザイン登録出願をした場合には、この限りでない。</b></p> <p>第45条(無権利者のデザイン登録及び正当な権利者の保護) ※第44条と同一の趣旨。即ち、登録デザインを無効とする審決(取消決定審決を含む)が確定した場合、正当な権利者のデザイン登録出願について、第44条と同様に適用される。</p> | <p>第二十六条の二 (中略) 第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。</p>                  |
| <p>第121条(デザイン登録の無効審判) ①利害関係人又は審査官は、デザイン登録がデザイン登録を受けることができる権利を有さない者による場合、無効審判を請求することができる。</p>  | <p>第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。(1～2、4号は省略)</p> <p>三 その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき。</p> |

## 公正取引法

### 1. 標準必須特許権者の制限的ライセンスの付与またはライセンスの拒絶行為等が市場支配的地位の濫用行為に該当すると判断した事例

#### 書誌事項】

当事者：原告(特許権者) vs 被告(公正取引委員会)および被告補助参加人

判断主体：大法院

事件番号：2020ドゥ231897是正命令等取消

言渡し日：2023年4月13日

事件の経過：上告棄却/原審確定

#### 【概要】

標準必須特許の保有者であると同時にこれらの特許を使用したモデムチップセットを製造・販売する事業者でもある原告が、競争モデムチップセットメーカーには制限的ライセンスのみ付与し、またはライセンス契約の締結を拒絶しつつ、完製品メーカーである携帯電話メーカーにチップセットの供給とライセンス契約の締結とを連係させて不利益を強制した行為は、市場支配的地位の濫用行為に該当する。

#### 【事実関係】

原告は、移動通信標準技術に関する標準必須特許(SEP: Standard Essential Patents)の保有者であると同時にこれらの特許を使用したモデムチップセットを製造・販売する事業者である。

原告は、本件標準必須特許について、2008年以前には競争モデムチップセットメーカーとの間でライセンスの範囲を制限したライセンス契約(以下「制限的ライセンス契約」という)を締結し、その契約条件として、①競争モデムチップセットメーカーのモデムチップセットの販売先を原告らとライセンス契約を締結した携帯電話メーカーに限定する条件(以下「モデムチップセット販売先制限条件」という)、②競争モデムチップセットメーカーのモデムチップセットの販売量、購買者、購買者別販売量、価格等営業情報を原告らに四半期ごとに報告する条件(以下「営業情報報告条件」という)、③競争モデムチップセットメーカーが保有する特許について原告らおよび原告らのモデムチップセットを購入する顧客に無償でライセンスを提供するか特許侵害主張をできないようにする条件(以下「クロスグラント条件」という)を含め、2008年以降は競争モデムチップセットメーカーに対してライセンス契約の締結を拒絶して不提訴約定、補充的権利行使約定、時限的提訴留保約定等のみ提案し(以下「制限的約定」という)、その契約条件として従前と同様にモデムチップセットの販売先制限条件、営業情報報告条件、クロスグラント条件を含めたものとした(以下、2008年以前と以後をまとめて「行為1」という)。

一方、原告らは原告らのモデムチップセットを購入しようとする携帯電話メーカーに対し、原告らのモデムチップセットの供給を受ける条件として、まず原告らとライセンス契約を締結することを要求し、携帯電話メーカーと締結するモデムチップセットの供給契約において「④モデムチップセットの販売は特許権を含まないこと。⑤購入したモデムチップセットは携帯電話の開発・製造のためにのみ使用することができ、携帯電話を販売して使用する場合には、ライセンス契約条件に則ること。⑥購買者(携帯電話メーカー)がモデムチップセットの供給契約に違反するかライセンス契約に違反して一定期間内にこれを治癒しない場合、原告らはモデムチップセットの供給契約を破棄するかモデムチップセットの供給を中断または保留できるこ

と」を明示することによって、原告らのモデムチップセットの供給とライセンス契約とを連係させた(以下「行為2」という)。

被告である公正取引委員会は、原告の上記行為1、行為2が自身の市場支配的地位を濫用して競争モデムチップセットメーカー、携帯電話メーカーの事業活動を妨害した行為であると判断し、2017年1月20日に是正命令と共に課徴金約1兆311億ウォンを課する処分を下した。これに対し、原告はソウル高等法院に上記処分に対する取消訴訟を提起したが、ソウル高等法院はこれを大部分棄却し、原告はこれに対して上告を提起した。

## 【判決内容】

### (1) 関連規定および法理

旧「独占規制および公正取引に関する法律」(2017年4月18日法律第14813号で改正される前のもの、以下「公正取引法」という)第3条の2第1項は、市場支配的事業者の地位の濫用行為を禁止しており、同項第3号は、その地位の濫用行為の1つとして、他の事業者の事業活動を不当に妨害する行為(以下「事業活動妨害行為」という)を規定している。同条第2項が濫用行為の類型または基準を大統領令に委任することによって、旧「独占規制および公正取引に関する法律施行令」(2017年9月29日大統領令第28352号で改正される前のもの、以下「施行令」という)第5条第3項第4号は、事業活動妨害行為の1つとして、「第1号～第3号以外の不当な方法で他の事業者の事業活動を難しくする行為であって公正取引委員会が告示する行為」を規定しており、これに基づき公正取引委員会が告示した「市場支配的地位の濫用行為の審査基準」(2015年10月23日公正取引委員会告示第2015-15号、以下「本件告示」という)には、施行令第5条第3項第4号の1つの場合として、「取引相手に正常な取引慣行に照らして妥当性がない条件を提示する行為」(以下「妥当性のない条件提示行為」という)、「不当に取引相手に不利益になる取引または行為を強制する行為」(以下「不利益強制行為」という)を各々規定している。

上記関連法令等の規定内容によると、市場支配的地位の濫用行為としての**妥当性のない条件提示行為**は、「市場支配的事業者が取引相手に正常な取引慣行に照らして妥当性のない条件を提示することによってその事業者の事業活動を不当に難しくする行為」をいう。ここで「正常な取引慣行」とは、原則的に該当業界の通常の取引慣行を基準に判断するものの、具体的事案によって好ましい競争秩序に符合する慣行を意味し、現実の取引慣行と常に一致するものではない。これに該当するか否かは市場支配的地位の濫用を防止し、公正かつ自由な競争を促進することによって創意的な企業活動を造成して、最終的には国民経済のバランスある発展を図ろうとする公正取引法の立法趣旨を考慮して規範的に判断されなければならない。また、市場支配的地位の濫用行為としての**不利益強制行為**は、「市場支配的事業者が不当に取引相手に不利益になる取引または行為を強制することによってその事業者の事業活動を難しくする行為」をいう。

妥当性のない条件提示行為、不利益強制行為のような事業活動妨害行為が**市場支配的地位の濫用行為**に該当するためには、その行為が他の事業者の事業活動を不当に難しくする行為として評価されなければならない。ここでいう**不当性**とは、「寡占的市場における競争促進」という立法目的に合せて解釈すべきであることから、市場支配的事業者が個別取引の相手である特定事業者に対する不当な意図や目的をもって事業活動を妨害した全ての場合、あるいはその事業活動妨害行為によって特定事業者が事業活動に困難を来すようになったか困難を来すおそれが発生したというように、特定事業者が不利益を被るようになったという事情だけではその不当性を認めるのに不十分であって、その中でも特に市場での寡占を維持・強化する意図や目的、すなわち市場での自由な競争を制限することによって人為的に市場秩序に影響を加えよう

という意図や目的を有し、客観的にもそのような競争制限の効果が生じるようなおそれがある行為と評価され得る行為としての性質を有する事業活動妨害行為をした時にその不当性が認められる。したがって、市場支配的事業者の事業活動妨害行為がその地位の濫用行為に該当すると主張するためには、その事業活動妨害行為が商品の価格上昇、産出量減少、革新阻害、有力な競合事業者の数の減少、多様性減少等のような競争制限の効果が生じるようなおそれがある行為として、それに対する意図と目的があったという点を証明しなければならない。事業活動妨害行為によって現実的に上記のような効果が得られることが証明された場合には、その行為の当時、競争制限をもたらすおそれがある、かつそれに対する意図や目的があったことを事実上推定できるが、そうでない場合には、事業活動妨害の経緯および動機、事業活動妨害行為の態様、関連市場の特性、事業活動妨害によってその取引相手が受けた不利益の程度、関連市場での価格および産出量の変化、革新阻害および多様性減少等種々の事情を総合的に考慮して、事業活動妨害行為が上記で述べた競争制限の効果が生じるようなおそれがある行為としてそれに対する意図や目的があったかを判断しなければならない。そして、このとき、競争制限の効果が問題になる関連市場は市場支配的事業者または競合事業者が属する市場だけでなく、その市場の商品を生産するために必要な原材料や部品および半製品等を供給する市場またはその市場で生産された商品の供給を受けて新たな商品を生産する市場も含まれ得る(大法院2007年11月22日言渡200228626全員合議体判決、大法院2008年12月11日言渡2007225183判決、大法院2010年3月25日言渡200827465判決等参照)。

## (2) 判断

上述した法理に基づいて、原審判決の理由と記録に照らして把握される以下のような事情を考慮すれば、行為1は妥当性のない条件提示行為として、行為2は不利益強制行為として各々公正取引法第3条の第2第1項第3号の市場支配的地位の濫用行為に該当する。

イ. 原告らは、本件標準必須特許関連技術が標準技術として選定された当時、標準化機構に、実施者に対して公正かつ合理的で非差別的な(FRAND: Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)条件(以下「FRAND条件」という)で実施許諾するという自発的な確約をした。原告らが標準化機構に対して行った確約の内容と経緯、標準技術選定時に上記のような確約を要請する趣旨、現実的にモデムチップセットの段階で本件標準必須特許に関するライセンスを提供することが不可能であるとは言えない点等を考慮すると、原告らはFRAND条件で実施許諾することを確約した標準必須特許権者として、実施許諾を受ける意思があるモデムチップセットメーカーと本件標準必須特許に関するライセンス契約においてFRAND条件により誠実に交渉する義務を負う。

ロ. それにもかかわらず、原告らは、本件標準必須特許ライセンス市場および本件標準別モデムチップセット市場のいずれにおいても、市場支配的地位を有する垂直統合事業者として上記各市場での市場支配的地位を用いて行為1と行為2を相互有機的に連係させることによって「携帯電話段階ライセンス政策」、すなわち競争モデムチップセットメーカーに対して上記のようにFRAND条件による誠実な実施条件交渉手続を経てライセンスを提供せずに、携帯電話メーカーに対してライセンス契約の締結を強制する事業モデルを具現した。

まず、行為1を詳察すると、原告らは実施許諾を受ける意思がある競争モデムチップセットメーカーとFRAND条件による誠実な実施条件交渉手続を経ないまま制限的ライセンス契約を締結し、またはライセンス契約の締結を拒絶して制限的約定のみ締結した。

これは競争モデムチップセットメーカーに対して本件標準必須特許をFRAND条件で実施許諾したものとは認められない。また、制限的ライセンス契約および制限的約定に含まれたモデムチップセットの販売先制限条件、営業情報報告条件等によって競争モデムチップセットメーカーは、モデムチップセットの販売先が原告らとライセンス契約を締結した携帯電話メーカーに限定され、モデムチップセットの購買者別販売量のような敏感な営業情報を競合事業者である原告らに四半期ごとに報告しなければならない等その事業活動が困難にならざるを得なかった。したがって、このような原告らの行為1は「取引相手である競争モデムチップセットメーカーに正常な取引慣行に照らして妥当性がない条件を提示した行為」に該当する。

次に、行為2を詳察すると、原告らは原告らのモデムチップセットを購入しようとする携帯電話メーカーに原告らのモデムチップセットの供給を受ける条件として先に原告らとライセンス契約を締結させることによって、原告らが市場支配的地位を有する本件モデムチップセット市場の商品であるモデムチップセットの供給を手段として携帯電話メーカーがライセンス契約をFRAND条件で交渉することを難しくした。さらに、原告らは携帯電話メーカーとモデムチップセット供給契約を締結する際に、「携帯電話メーカーがライセンス契約に違反する場合、モデムチップセット供給契約を破棄したりモデムチップセットの供給を中断・保留できる。」等の内容で約定することによって、モデムチップセットの供給と直接関係がないライセンス契約違反のみによってもモデムチップセットの供給が中断・保留され、携帯電話事業全体に危険が生じ得るようにして携帯電話メーカーにライセンス契約の締結および維持を強制し、こうした行為2は行為1と結合して、携帯電話メーカーが原告らに代わる他のメーカーのモデムチップセットを購入して行為2を回避することを遮断した。したがって、原告らの行為2は「取引相手である携帯電話メーカーに不利益になる取引または行為を強制した行為」に該当する。

ハ. このような行為1と行為2が相互有機的に連係して具現された「携帯電話段階ライセンス政策」は、競争モデムチップセットメーカーおよび携帯電話メーカーの事業活動を難しくすることによって、本件標準別モデムチップセット市場での競争を制限する効果を生じさせるおそれがある。

その理由は以下のとおりである。

①原告らの携帯電話段階ライセンス政策によると、全ての携帯電話メーカーは原告らと本件標準必須特許に関するライセンス契約の締結が強制される場所、競争モデムチップセットメーカーは携帯電話メーカーにモデムチップセットを販売する事業をするのにおいて上記のような携帯電話メーカーと原告らとの間のライセンス契約関係に従属される。

すなわち、原告らが競争モデムチップセットメーカーに制限的ライセンス契約のみ締結し、またはライセンス契約の締結を拒絶したまま制限的約定のみ締結することによって(行為1)、全ての携帯電話メーカーは、原告らの特許を侵害せずに適法にモデムチップセットの供給を受けるためには、モデムチップセットが誰から供給されるのかに関係なく必ず原告らとライセンス契約を締結せざるを得ない(これはただ標準必須特許権者である原告らとだけ締結できる)。そのうち原告らのモデムチップセットを購入しようとする携帯電話メーカーは、原告らと締結するモデムチップセット供給契約の内容によって原告らのモデムチップセットの供給とライセンス契約とが連係されるので(行為2)、原告らとのライセンス契約の締結だけでなく維持も強制される。

一方、競争モデムチップセットメーカーは原告らの特許を侵害せずに適法にモデムチップセ

ットを販売するためには、原告らとライセンス契約を締結した携帯電話メーカーにのみモデムチップセットを販売できるとされ、競争モデムチップセットメーカーは購買者、購買者別販売量のような敏感な営業情報を競合社である原告らに報告もしなければならない。もし携帯電話メーカーが原告らとのライセンス契約に違反すれば、競争モデムチップセットメーカーはそれが自身と関係がない契約の違反であるにもかかわらず、当該携帯電話メーカーとモデムチップセットの供給取引をするのにおいて上記契約違反による不利益を甘受しなければならない立場に置かれる。

②これに加えて、原告らは、全ての競争モデムチップセットメーカーが原告らと締結すべき制限的ライセンス契約、制限的約定にクロスグラント条件を含めただけでなく、全ての携帯電話メーカーが原告らと締結せざるを得ないライセンス契約にもクロスグラント条件を含めることによって、競争モデムチップセットメーカーよりはるかに広範囲な「特許の傘」を構築した。これにより原告らのモデムチップセットは、競争モデムチップセットメーカーのモデムチップセットよりも競争優位に置かれるようになる。

③このように原告らの携帯電話段階ライセンス政策は、競争モデムチップセットメーカーのモデムチップセットの製造・販売等の費用を上昇させ、または技術革新を阻害して、本件標準別モデムチップセット市場から競争モデムチップセットメーカーを排除する効果をもたらすおそれがあり、潜在的競争モデムチップセットメーカーの市場参入を制限し、モデムチップセットの多様性を減少させるおそれもある。

原審が認めたとおり、原告らが携帯電話段階ライセンス政策を実施する間、ほとんどの競争モデムチップセットメーカーが市場から退出された点等はこのような競争制限効果が発生するおそれがあることを裏付けている。

二. さらに上述した事情に加えて、標準必須特許権者の誠実な実施条件交渉手続の履行は標準必須特許権の濫用を防止するという側面での必要性が大きい点、および記録によると、原審が認めた原告らの事業モデルの構築の経緯、原告らの内部文書に示された競争制限の意図等が認められる点まで考慮すると、原告らが行為1と行為2を通じて携帯電話段階ライセンス政策を具現した意図や目的は、単に最終完製品段階で部品段階の特許まで包括して実施料を算定することによって効率性を図るためのものというよりは、本件標準別モデムチップセット市場から競争モデムチップセットメーカーを排除して原告らの市場支配的地位を維持・強化するためだったと言える。

これと同じ趣旨の原審の判断に、適用法規の選択および解釈、行政訴訟法上の職権審査主義、市場支配的地位の濫用行為として「妥当性のない条件提示行為」、「不利益強制行為」の行為要件および不当性要件に関する法理を誤解する等、判決に影響を及ぼした誤りがない。

#### 【専門家からのアドバイス】

本件の原告は標準必須特許の保有者であると同時にこれらの特許を使用したモデムチップセットを製造して携帯電話メーカーに販売する事業者であったところ、**関連市場での市場支配的事業者の地位**が認められた。韓国の公正取引法は、市場支配的事業者の地位濫用行為を厳しく禁じており、その地位濫用行為の1つとして、他の事業者の事業活動を不当に妨害する行為を規定している。

公正取引委員会は、(本文で説明した)原告の行為1、行為2が自身の市場支配的地位を濫用し



て競争モデムチップセットメーカー、携帯電話メーカーの事業活動を妨害した行為であると判断し、是正命令に加えて1兆311億ウォン相当の課徴金を課す処分を下したのであるが、取消訴訟を大部分棄却したソウル高等法院の判決に続いて、大法院も原告側の上告を棄却する判決を言い渡したのである。

本判決は、標準必須特許権者のライセンス政策が公正取引法上の市場支配的地位の濫用行為に該当するかに関する先例としての意味があり、上記判決内容の「関連規定および法理」には、そうした違反行為の該当性判断に関して、その不当性の認定、証明の程度、意図や目的の事実上推定や、そうでない場合の判断方法等、詳細な法理を判示しているところ、これらの点は今後具体的な事件への適用過程ではより綿密な検討が必要であると思われる。

[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)

申正浩 (商標・デザイン関連)

金聖煥 (特許関連)

李ユリ (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

2024年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2024年4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。