

特許庁委託事業

韓国の知的財産権侵害

判例・事例集

2014年3月



JETRO

目次

特許法	3
1. 構成に数値を含む特許発明に対する明細書の記載不備理由に対して判示した事例	3
2. 受給人に物を生産させた請負人が特許発明に対する直接的な実施行為者に該当すると判示した事例	8
3. 専用実施権における制限事項を登録していない場合の効力について判示した事例	12
4. 医薬品の用途発明における明細書の薬理効果記載方法に関する事例	14
5. 審決取消訴訟における弁論終結後に提出した証拠等の扱い及び弁論再開について判断した事例	17
6. 数値限定発明における新規性の判断基準	21
商標法	24
1. 使用標章に関するデザイン登録、及び使用標章を構成する個別図形に関する商標登録があるにもかかわらず、商標権侵害、及び不正競争行為を認めた事例	24
2. 登録商標の不使用を理由として、同時に数個の指定商品の商標登録取消を求める審判継続中に、審判請求日や指定商品の範囲を異にして改めて商標登録取消審判を請求できると判示した事例	29
3. デザインになり得る形状や形などの標識が商標として使用されたものと判示した事例	32
4. 登録商標の出願当時、特定人が模倣対象商標を使用していたか、少なくとも商標として継続使用しようとする場合のみ、商標法第7条第1項第12号が適用されるとした原審判決を破棄した事例	35
5. 衣類の図形商標の類否判断について判示した例	39
6. 原告における損害の証明責任、及び無効審決確定前にした権利行使に対する過失の	

有無について判示した例.....	42
7. 自社のホームページ等に他社の著名商標を検索用タグとして入力した行為が商標権の侵害に当たるか否かを判示した例.....	45
8. 仮処分執行の場所が具体的に特定されていないとして仮処分申請の一部が棄却された例	49
9. 英文字とこれを音訳したハングル(韓国文字)を結合した登録商標のうち、一方を省略して使用した場合であっても、取引通念上登録商標と同一とみなす形態の商標の使用に該当する旨判示した例.....	53
10. 商標の機能が適用される機種の表示と商標的使用.....	57
著作権法	59
1. 公表された著作物の引用として著作権制限事由に該当するための要件に対して判示した事例	59
2. 著作者が明示的又は黙示的に同意した範囲内で著作物を変更した場合には著作者の同一性維持権の侵害に当たらないと判断した事例.....	62
3. 著作権における訴訟物の決定、判決の確定、上告審の審理範囲について判示した例	66
4. 建築著作物における著作物の認定要件と機能性による制限の限界.....	70
不正競争防止法	75
1. バッグ製品の形態が不正競争防止法上の商品表示として周知性を取得できると判断した事例	75
2. 不正競争防止法における周知性の判断基準について判示した例.....	79
その他	82
1. いわゆる「サイバースクワッティング」における不正な目的の有無の判断基準について判示した事例	82

特許法

1. 構成に数値を含む特許発明に対する明細書の記載不備理由に対して判示した事例

【書誌事項】

当事者： コーロンインダストリー株式会社(原告) v. 東洋紡株式会社(被告)

判断主体： 特許法院

事件番号： 2012 ホ 6717

言渡し日： 2013 年 1 月 25 日

事件の経過： 上告

【概 要】

発明がその構成に数値を含む場合、請求項に数値範囲の上限及び下限を全て明確に記載することが望ましいものの、目的とする技術的課題を解決するために数値の上限又は下限に技術的な意味があり、特定されなかった下限又は上限が通常の技術者に自明であるか、通常の技術者がその発明を実施するために容易に選択できる程度であれば、技術的に重要な数値の上限又は下限のみを特定すれば充分であり、技術的に重要でない下限又は上限が特定されなかったとしても直ちに発明が不明確であるとは見られない。また、数値限定発明の範囲のうち、一部が技術的に実施不可能でも、不可能であるという事実が通常の技術者に自明であればその権利範囲は技術的に実施可能な範囲までに限定されるだけで、発明自体が不明確なものではない。

【事実関係】

被告は、「熱収縮性ポリエステル系フィルムロール」に対する本件特許発明¹の権利者であ

¹本件特許発明の請求項1は下記のとおりである。

【請求項1】 幅0.2m以上であり長さ1000ないし6000mの熱収縮性ポリエステル系フィルムを巻いてなされ、上記の熱収縮性ポリエステル系フィルムの原料重合体の主な構成単位がエチレンテレフタレート(ethylene terephthalate)単位であり、主な構成単位以外の副次的構成単位のうち、最も多量に含まれる最多副次的構成単位がネオペンチルグリコール(Neo-Pentyl Glycol)とテレフタル酸(terephthalic acid)からなる単位、1,4-ブタンジオール(1,4-Butanediol)とテレフタル酸(terephthalic acid)からなる単位、1,4-シクロヘキシレンジメチレン(1,4-cyclohexylene dimethylene)とテレフタル酸(terephthalic

る。原告は、被告特許発明に対し、1) 請求項及び発明の詳細な説明に記載不備があることなど²を理由に、登録無効審判を請求したが、特許審判院は、本件特許発明の請求項及び発明の詳細な説明に記載不備はないとし、原告の審判請求を棄却する審決を下したところ、これに対して原告は、特許法院に審決取消し訴訟を提起した。

【判決内容】

原告は、まず、(1)発明の詳細な説明の記載不備に関し、本件特許発明の審査時に被告が提出した実験成績証明書(甲第4号証)の実験結果を本件特許発明の明細書に記載された実施例1と比べてみれば、最多副次的構成単位の含有率の偏差をより均一にしつつ、延伸工程で予熱温度及び熱処理温度の変動幅は実施例1と同等水準とし、延伸温度の変動幅を実施例1より一層均一にしたにもかかわらず、最大収縮方向及び直交方向の熱収縮率の偏差がかえってより不均一になっており、最多副次的構成単位の含有率を均一にし、フィルム of 延伸工程でフィルムの表面温度の変動幅を均一にしても、本件特許発明の実施例のような熱収縮率の偏差を反復再現できないため、発明の詳細な説明は、旧特許法第42条第3項

acid)からなる単位、又は、エチレングリコール(ethylene glycol)とイソフタル酸(Isophthalic Acid)からなる単位であり、上記の熱収縮性ポリエステル系フィルムは2種以上の重合体を混合して製造され、下記の要件(1)、(2)及び(3)を満足させるものであることを特徴とする熱収縮性ポリエステル系フィルムロール。

(1) 上記フィルムの長さの方向にフィルム物性が安定している正常領域のフィルムの巻き開始側の端部を第1端部、巻き終了側の端部を第2端部とした時、上記第2端部の内側2m以内に1番目の試料切断部を、また、上記第1端部の内側2m以内に最終の切断部を設けると同時に、1番目の試料切断部から約100mごとに試料切断部を設け、それぞれ10cm×10cmの正方形で切り出した試料を85℃の温水の中に10秒浸漬して引き上げ、続いて25℃の水の中に10秒浸漬して引き上げた時の最大収縮方向の熱収縮率が全ての試料に対して20%以上であり、また、その平均値を算出した時、全ての試料の熱収縮率がこの平均値から±3%以内の範囲に入る。

(2) 上記フィルムの原料重合体が要件(1)においての各試料切断部から別に切り出した各試料に対して上記最多副次的構成単位の含有率を測定した時、全ての試料の最多副次的構成単位の含有率が全構成単位100モル%のうち、7モル%以上であると同時に、これらの平均値を算出した時、全ての試料の最多副次的構成単位の含有率がこの平均値から±2モル%以内の範囲に入っている。

(3) 要件(1)に記載された各試料の切断部で、10cm×10cmで切り出した各試料に対し、85℃の温水の中に10秒浸漬して引き上げ、続いて25℃の水の中に10秒浸漬して引き上げた時、全ての試料の最大収縮方向に直交する方向の熱収縮率が7%以下であり、これら直交方向の熱収縮率の平均値を算出した時、全ての試料の直交方向の熱収縮率がこの平均値から±1%以内の範囲に入っている。

² 本件では、その他新規性、進歩性も争われたが、いずれも原告の主張が認められなかった。

3の記載要件に違背すると主張した。また、(2)請求項の記載不備に関し、本件特許請求範囲の請求項1には、「最大収縮方向の熱収縮率、最多副次的構成単位の含有率及び最大収縮方向に直交する方向の熱収縮率の偏差はそれぞれ平均値±3%以内、平均値±2モル%以内及び平均値±1%以内の範囲」と記載されているが、偏差の変動上限値のみが記載されているだけで、変動下限分は記載されていないため、第1項発明の特許請求範囲は、各物性値が±0%である場合と平均値±0%に近接する場合を含むところ、各物性値が±0%である場合は技術的に実施不可能であるだけでなく、各物性値の偏差が±0%である場合と平均値±0%に近接するとの範囲まで権利範囲に含まれるのか、これを裏付ける記載がないため、旧特許法第42条第4号第1号及び第2号⁴に違反すると主張した。

これに対し法院は、(1)発明の詳細な説明の記載不備に対する原告の主張に対し、甲第4号証の追試実験は、単に比較対象発明1の実施例に比較対象発明2の延伸段階で温度の偏差をなくす方法を適用したものであって、本件特許発明の実施例ではなく、また、本件特許発明の明細書に記載された実施例1は、比較対象発明1の実施例1と比べて原料の組成が異なるだけでなく、延伸条件をはじめとして予熱及び熱処理での各温度も差があるため、本件特許発明の明細書に記載された実施例1と相違する製造工程で実施された甲第4号証の追試実験を根拠に本件特許発明の反復再現性を否定することはできないとした。また、(2)請求項の記載不備に対する原告の主張に対しては、本件特許発明で物性の偏差が少なければ少ないほど、即ち偏差が平均値±0%に近接すればするほど望ましいということは通常の技術者に自明な事項であり、また、物性偏差が平均値±0%であるフィルムロールを製造することが理論的には可能であるが、技術的にはその実施が不可能であるということも通

³ **第42条(特許出願)**③第2項第3号の規定による発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野において通常の知識を有する者が容易に実施することができる程にその発明の目的・構成及び効果を記載しなければならない。

⁴ **第42条(特許出願)**④第2項第4号の規定による特許請求範囲には、保護を受けようとする事項を記載した項(以下「請求項」という。)が1又は2以上なければならず、その請求項は次の各号に該当しなければならない。

1. 発明の詳細な説明により裏付けられること
2. 発明が明確かつ簡潔に記載されること
3. 発明の構成になくしてはならない事項のみで記載されること

常の技術者に自明な事項であるため、本件第 1 項発明の請求範囲は、その偏差範囲内で技術的に実施可能な偏差を意味するものとして不明確であるとは見ることができず、また、発明がその構成に数値を含む場合、請求項に数値範囲の上限及び下限を全て明確に記載することが望ましいものの、その目的とする技術的課題を解決するための数値として、上限又は下限に技術的な意味があり、特定されなかった下限又は上限が通常技術者に自明であるかその発明を実施するために容易に選択できる程度であれば、技術的に重要な数値の上限又は下限を特定すれば充分であり、技術的に重要でない下限又は上限が特定されていなかったとしても直ちに発明が不明確であるとは見られないと判示し、本件特許明細書の記載不備に対する原告の主張を受け入れず、原告の請求を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

数値限定発明は、特に発明の構成要件自体に新規性がなく、その数値を特定することに特徴がある場合、進歩性や記載不備に関する攻撃を受けやすい。韓国における数値限定発明の審査プラクティスは、基本的に日本と同様であり、例えば、0を含む数値範囲や上限又は下限のみを規定した数値限定発明は、一般に記載不備とされるだけでなく、数値範囲内における発明の実施可能性や、数値範囲の上限、下限における効果の顕著性、異質性が求められるが、その運用は、比較的厳格に行われる傾向にあるように思われる。これに対し、本判決は、数値限定発明の場合の記載不備の要件を具体的に説示したという点で非常に意味がある。すなわち、①数値範囲の一部に技術的に実施が不可能な範囲が含まれているとしても、実施が不可能であるという事実が通常技術者に自明であれば、その権利範囲は、技術的に実施可能な範囲までに限定されるだけであって、不明確なものとはいえないという点、及び②数値限定発明で上限又は下限のどちらかの限定がなくても、解決しようとする課題との関係で限定されなかった上限又は下限に技術的意義がないか、通常技術者にとって自明なものであれば、これを理由に数値限定発明が不明確であると言えないとの点を明確に説示しており、杓子定規な解釈ではなく、発明の本質に立ち返った判断であることから、日本における運用と同様のものとして、実務者にとっては歓迎すべきものであろう。

(なお、本件特許発明の請求項 1 は脚注に引用したように非常に長大なものである。数値

限定発明は、ともすれば権利化が難しく、権利化されたとしても第三者からの攻撃にも弱く、さらにエンフォースメントも困難である傾向があるが、数値限定発明の一例として参考としておきたい。)

2. 受給人に物を生産させた請負人が特許発明に対する直接的な実施行為者に該当すると判示した事例

【書誌事項】

当事者：〇〇〇(原告、控訴人) v. △△△ 他1人(被告、被控訴人)

判断主体：ソウル高等法院

事件番号：2012 ナ 14441

言渡し日：2012年11月21日

事件の経過：上告

【概要】

(1) 発注者が請負人に特許発明と同一の設備を製造させ納品させる契約関係にあったとすれば、発注者がその設備の生産を主導的に決定できる地位にいたものとして特許発明を実施したものと見られる。

(2) また、一つの特許に関して特許請求範囲を複数の請求項で記載できるようにするいわゆる多項制は、一つの発明を様々な角度で記載することにより、発明の保護と自由技術領域との限界を明確にするためのものであって、請求項ごとに個別的に成立する特許侵害による侵害差止、損害賠償などの法律効果は、全て一つの特許侵害によるものであって、1発明 1 特許出願の原則に対する例外のような特別な事情がない限り、その請求は訴訟法上選択的併合の関係にある。

【事実関係】

原告は、金属材ドアのパネルに関する製造装置及びその製造方法に関する特許発明⁵(以下、

⁵ 本件特許は全部で5個の請求項からなっている。請求項1ないし3は金属材ドアパネルの段差の製造方法に関するものであり、請求項4及び5は金属材ドアパネルの段差の製造装置に関するもので特に本件で問題になった請求項4は次のとおりである。

[請求項4] 一段に上下ローラ(11, 11')がかみ合っ成なるフォーミングローラセット(10-1~10-16)が一定間隔で多段配置される内・外板左右面のフォーミング装置(P, P1)とベンディング装置(V, V1)と上下ローラ(51, 52)とその間の側面ローラ(53)が各回転軸に軸挿となった状態で回転されるシーミングローラセット(50-1~50-10)が一定間隔配置される前後、左右シーミング装置(S, S1)が各設置され得る連続生産ラインによる金属製ドアパネルの製造装置において、上記の内外板前後面ベンディング装置(V, V1)は二つの

「本件特許」とする。)の特許権者である。一方、被告1は、ドアのパネルに使われる鉄板を加工して納品する者であり、被告2は、当該ドアのパネルの製作者である。被告は、訴外人と本件特許が含まれたドア生産設備(以下、「本件機械」とする。)の製作を依頼する請負契約を締結し、訴外人が上記の請負契約により製作して被告に納品した本件機械を中国に輸出して北京市に設置した後、これを利用して中国で当該ドアのパネルを製作してきた。これに対し原告は、被告を相手に本件特許侵害を理由とする損害賠償を請求したが、一審が原告の請求を一部だけ認容したため、これを不服としてソウル高等法院に控訴を提起した。

【判決内容】

被告は、本件ドアのパネルを製造する機械を生産することにより本件特許を侵害したという原告の主張に対し、訴外人が生産した本件機械を訴外人から譲り受けただけに過ぎず、本件特許を韓国国内で実施したところがないと主張した。これに対し法院は、特許法第2条第3号イ目⁶で定めた物の「生産」が必ずしも組み立て、加工など物理的行為を直接遂行することに限るのではなく、当事者の意思、契約などで定めた法的地位、生産対象物の性格、生産に関連する主な意思決定の主体など諸般事情を総合的に考慮した結果、生産の主体として評価できるだけの法的地位にいたとすれば、その直接的な行為者と判断できるという法理を示した。そして、本件において、被告が発注者として請負人に非代替的な設備を特定してこれを製造することを注文し、これによって請負人がその設備を製造し被告に納品する契約関係にいたとすれば、これは請負人が自ら製作した物を被告が単純に買入れるとか譲り受ける場合と異なり、本件機械を実際製作できる能力と技術が請負人にあっ

回転点(21a、21b)を有するリンクプレート(21)が連結帯(23)により連結された状態で添え木(20)の両側に備えられ、上記のリンクプレート(21)の連結帯(23)の下側にはシリンダーのロード軸(22)が連結ピン(22a)で固定されて上記シリンダーの上下作動により連結帯(23)に連結されたリンクプレート(21)が回転点(21a)を中心に一定角度回転されながら折り曲がれ得るようにすることを特徴とした金属材ドアパネルの段差製造装置。

⁶ 第2条(定義) この法律で使用する用語の定義は、次のとおりである。

3. 「実施」とは、次の各目の一に該当する行為をいう。

イ. 物の発明の場合には、その物を生産・使用・譲渡・貸渡し若しくは輸入し、又はその物の譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)をする行為

たとしても、本件機械の生産如何と生産対象物が適切に生産されたか否かを主導的に決定できる立場にある者は被告であり、請負人は単に被告の依頼を受けてこれにより本件機械を製造、納品したものに過ぎず、被告において本件特許発明を国内で実施したものと判断した。

また、法院は、一つの特許に関して特許請求範囲を複数の請求項で記載できるようにするいわゆる多項制について、これは一つの発明を様々な角度で記載することにより発明を忠実に保護し、自由技術領域との限界を明確にするためのものであって、特許法では、それら複数の請求項に対する技術的意義ないし技術的価値を別々に評価すべき何の根拠もないとした。そして、各請求項ごとに個別的に成立する特許侵害による侵害差止、損害賠償などの法律効果は、全て一つの特許侵害によるものであって、1発明1特許出願原則に対する例外のような特別な事情がない限り、各請求項に基づいた特許侵害による請求が一つの訴訟で審理される場合には、その請求は訴訟法上選択的併合の関係にあると説示し、本件第4項発明に対する侵害を認める以上、残りの請求項に対する侵害如何は別に判断しないと判示した。

【専門家からのアドバイス】

本判決は次の二つの示唆を含んでいる。

ひとつは、物発明の「実施」についての判示である。特許法上、物発明の「実施」は、「その物を生産・使用・譲渡・貸渡し若しくは輸入し、又はその物の譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為」と規定されている。そのため、特許権者は、原則的にその物を譲り受けた者に対して特許権に基づいた権利を行使することができない。しかし、本判決にもあり、その物を直接生産した者からその物を譲り受けた場合であっても、実質的に当該生産の主体と評価できるだけの事情があれば、発明の実施として当該生産を行った者と判断されることになる。このように、司法判断においては、直接的な行為者ばかりでなく、事案に応じて実質的な行為者に焦点が向けられることに留意しておきたい。

もう一つは、複数の請求項に基づいた特許権侵害の権利行使について、いわゆる選択的併合関係にあることを再度明らかにした点である。法院は、過去にも複数の請求項に基づいた特許侵害訴訟に対し、訴訟法上、選択的併合関係にあるという立場を採っており、損

害賠償算定に関して請求項ごとに侵害者の実施技術における侵害割合や寄与の度合いなどを考慮して審理・判断することはせず、侵害の有無により単一の損害額を算定してきた。それにもかかわらず、侵害の有無については、請求項ごとに別々に判断することが既存の実務例では往々にしておこなわれていた。本判決は、一つの請求項に基づいた特許発明の侵害が認められれば、残りの請求項に対する侵害如何を別途に検討する必要はなく、各請求項に基づいた特許侵害による請求が一つの訴訟で審理される場合には、その請求は訴訟法上選択的併合の関係にあるという点を明らかにしものであり、今後の侵害訴訟の実務に影響を与えるものであろう。

3. 専用実施権における制限事項を登録していない場合の効力について判示した事例

【書誌事項】

当事者： ○○○(被告人) v. 検事(上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2011 ㉔ 4645

言渡し日：2013 年 1 月 24 日

事件の経過：確定

【概要】

専用実施権の設定契約により、専用実施権の範囲について特別な制限を設けたとしても、登録を行わなければその効力は発生しないため、専用実施権者が登録されていない制限に違反し特許発明を実施したとしても特許権侵害は成立しない。

【事実関係】

被告人は、訴外会社から名称を「空気浄化剤」とする特許権について専用実施権の設定を受け、また、訴外会社の承諾なしにこの特許を任意に使用しないという趣旨の取決めを行ったが、こうした専用実施権の行使に関する制限事項を特許庁に登録していなかった。被告人は、専用実施権の設定を受けた後、上記の契約に違反して訴外会社の承諾を得ずにこの特許を任意で実施したため、検事は、被告人を特許権侵害による特許法違反罪として起訴したが、原審では被告人に無罪を言い渡したため、検事は、大法院に上告した。

【判決内容】

法院は、特許法第 101 条第 1 項第 2 号において「専用実施権の設定・移転(相続その他一般承継による場合を除く)・変更・消滅(混同による場合を除く)、または処分の制限」に関する事項について、登録を行わなければ効力が発生しないと規定しているため、専用実施権の設定契約において専用実施権の範囲について特別な制限を設けたとしても、登録を行わなければ効力は発生しないものであり、専用実施権者が登録されていない制限事項に違

反して特許発明を実施したとしても、専用実施権違反を実施権者に負わせることはできず、特許権の侵害が成立するものではないと判断し、被告人に無罪を言い渡した原審を維持し、検事の上告を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

特許権に対する通常実施権の場合は、当事者間の合意だけでも効力が発生するため、その登録は、第三者に対する対抗要件に過ぎないが、特許権の専用実施権は、設定・移転・変更・消滅、または処分の制限などにおいて登録が効力発生の要件として規定されている。そのため、その登録をしていない場合には、当事者間の一般的な民法法上の効力は認められるとしても、特許法による保護を受けることができないということを大法院で再確認したもので法的解釈において異論の余地はないものであろう。

例えば、権利者が外国会社である場合、専用実施権者・専用使用権者である韓国会社に委任状や同意書などの書類一式を渡し、専用実施権・専用使用権の設定登録手続を一任することがあるが、登録特許権をより効果的に保護するためには登録が必要な事項がどのようなものであるか事前に綿密に検討し、くれぐれも設定登録された内容に抜け落ちやミスがないか権利者自身が現地代理人などの専門家を通じて十分に確認すべきである。

なお、日本の特許法では、平成 23 年法律第 63 号により、通常実施権の第三者に対する対抗要件として登録の必要ななくなったが、韓国特許法では、上述のとおり登録しないと第三者に対抗できないため、注意を要する。

4. 医薬品の用途発明における明細書の薬理効果記載方法に関する事例

【書誌事項】

当事者：ファイザー・アイルランド医薬品(Pharmaceuticals)(原告) v. CJ 第一製糖株式会社その他 5 人(被告人)

判断主体：特許法院

事件番号：2012 ホ 5707, 7871

言渡し日：2013 年 2 月 7 日

事件の経過：上告審(2013 フ 730)継続中

【概要】

医薬の用途発明に関する特許出願明細書における薬理効果の記載の程度に関する事案において、「インポテンツ治療用のピラゾロピリミディノン」を名称とする特許発明の登録無効審判で特許権者である原告会社は、上記の発明の請求範囲を訂正する訂正請求を行ったところ、特許法院は、上記の訂正発明は、医薬の用途発明として明細書の記載要件を満足できず、旧特許法第 42 条第 3 項に違反するため、登録無効と判断した。

【事実関係】

本事件の特許発明は、原告ファイザーの「インポテンツ治療用のピラゾロピリミディノン」に関するものである。

被告(無効審判請求人)である CJ 第一製糖株式会社は、2011 年 5 月 12 日、特許審判院に対し、本件明細書は発明の実施可能要件を満たしていないとして、明細書の記載要件の不備であること等を理由に、登録無効審判(2011 ダン 1081 号)を請求したところ、特許審判院において登録無効と判断されたため、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。

【判決内容】

一般的に機械設備などに関する発明においては、特許出願の明細書に実施例が記載され

ていなくても、当業者が発明の構成からその作用と効果を明確に理解し容易に再現できる場合が多いが、いわゆる実験の科学であるといわれる化学発明の場合は、当該発明の内容と技術水準によって左右されることはあるものの、実験データが提示された実験例が記載されておらず、十分な予測可能性、ないしは実現可能性が顕著に不足する場合、当業者がその発明の効果を明確に理解し容易に再現できるとは見なし難いため、完成された発明として見なせない場合が多い。そして特に、薬理効果の記載が求められる医薬の用途発明は、その出願前に明細書の記載の薬理効果を表す薬理メカニズムが明確になっている場合のような特別の事情がない限り、特定の物質に同じ効果があることを薬理データなどが示された実験例として記載するか、それに代わる程度に具体的に記載してこそ初めてその発明が完成したものとみなせる。同時に、こうした試験例の記載が必要にもかかわらず、最初の明細書にその記載がなかったものを、後日これを補正し補完することは、明細書に記載された事項の範囲を越えるものとして、明細書の要旨変更該当する。

本件発明は、特許請求範囲の記載から見て、「シルデナフィル」が有している勃起性機能障害の治療、または予防効果に関する発明としての医薬品用途開発に該当するものであるところ、本件発明には、その出願前に明細書記載の薬理効果を表す薬理メカニズムが明確になっていたなどの特別な事情がなく、その明細書に「シルデナフィル」の勃起性機能障害の治療、又は予防効果を確認できる薬理データの試験や、それに代替できるほどの具体的な記載もないため、医薬の用途発明としての明細書記載要件を満足せず、旧特許法第 42 条第 3 項の規定に違反するため、その登録を無効とすべきである。

【専門家からのアドバイス】

韓国特許法が規定している明細書記載要件のなかで、特許発明の効力範囲に関する条文は、特許法第 42 条第 3 項第 1 号と、第 42 条第 4 項第 1 号である。後者は、請求項について「発明の詳細な説明により裏付けられること」を要求する条文として、1990 年改正時に追加された。

この事件において問題となったのは、特許法第 42 条第 3 項であり、第 3 項は、「発明の詳細な説明の記載は、次の各号の要件を満たさなければならない。1. 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がその発明を容易に実施することができるように、

産業通商資源部令で定める記載方法により、明確かつ詳細に記載すること。2. その発明の背景となる技術を記載すること」を要求している。この要件の解釈において、韓国の裁判所は、特殊な知識を有している者ではなく、通常の技術者による特許発明の明確な理解と再現を厳格に要求しており、特に、医薬品の発明の場合には、記載要件を厳格にみる傾向がある。例えば、医薬品に関する特許請求範囲に発明の詳細な説明に記載されていない内容が含まれていることを理由に、明細書の記載が不備であるとした大法院 1996. 6. 14. 宣告 96 フ 869 判決や、医薬品の用途発明の場合には、薬理データなどが示された実験例、又はそれに代わるだけの具体的な記載があつてはじめて記載要件が満足されたものとみなすと判断した大法院 2001. 1. 30. 宣告 2001 フ 65 判決などが好例である。また、裁判所は、上位概念の先行発明に対し、質的に異なる効果があるか、量的に顕著な効果の差を示す化合物の場合、選択発明を認めながらも、こうした選択発明の場合には、具体的な効果に関するデータ記載を求めるなど、明細書の記載要件を強く求めている。こうした裁判所の態度は、前述の大法院 2001. 1. 30. 宣告 2001 フ 65 判決に影響された判決であると思われる大法院 2009. 10. 15 宣告 2008 フ 736、743 判決においても見られ、定量的数値やデータの記載が必須であるとするなど、医薬品発明は、記載要件が厳しく運用され、本判決もこうした傾向の延長線上にあるといえる。

実務上、こうした裁判所の態度により、医薬品用途発明は、記載不備(特許法第 42 条違反)で無効される場合が少なくない。そのため、韓国に医薬品特許を出願する場合は十分に技術的裏付けを開示し、記載要件に対する韓国裁判所の態度を踏まえ、実施例や、実験データなどの記載要件の不備について十分注意を払う必要がある。

5. 審決取消訴訟における弁論終結後に提出した証拠等の扱い及び弁論再開について判断した事例

【書誌事項】

当事者：ビ・アンド・ビ・エム・スティール(原告)v. 被告

判断主体：大法院

事件番号：2012 フ 436

言渡し日：2013年4月11日

事件の経過：破棄差戻し

【概要】

審決取消訴訟において、周知慣用技術であると主張する内容が訴訟上の公知、または顕著な事実であると思わせるほど一般的に知られていない場合は、その証明を必要とする。このとき、裁判所は、自由心証に基づき、証拠などの記録に示された資料によって周知慣用技術を認めることができるが、弁論終結後に提出された参考資料までもこれに含めることはできない。

一方、当事者が弁論終結後、主張・証明を提出するため、弁論再開申請をした場合、それを受け入れるか否かは、原則として裁判所の裁量に属するが、当事者に責任を帰すことが難しい事情により主張・証明を提出する機会を得られず、その主張・証明の対象が判決の結果を左右する要証事実該当する場合等のように、当事者に弁論を再開しその主張・証明を提出する機会を与えず、敗訴の判決を下すことが民事訴訟法上の正義に反する場合、裁判所は、弁論を再開して審理を続行する義務がある。そして、当事者が弁論終結後、追加に主張・証明を提出するという趣旨を記載した書面や資料を提出している場合、たとえ弁論再開申請を提出していないとしても、弁論再開の申請として善解することができる。

【事実関係】

本件は、名称を「強管支柱の連結構造」とする考案についての無効審判の審決取消訴訟

訟に関するものである。原審は、考案の一部の請求項については、進歩性が否定されるという理由により、無効を認めたが、一部請求項の考案について、「強管支柱に一つの管形補強材が内挿、もう 1 つの管形補強材が外挿されて一体に形成された構成」（以下、「本事件の構成 1」という。）は、周知慣用技術に該当しないなどの理由により、進歩性は否定されないという判断を示した。

この際、原告は、弁論終結後、多数の先行技術を参考資料として提出し、本事件の構成 1 は、周知慣用技術である旨の主張を行ったが、原審裁判所は、これを採用せず、そのまま原告敗訴の判決を言い渡した。

【判決内容】

（１）周知慣用技術の判断及び弁論終結後の証拠の取扱い

大法院は、まず、周知慣用技術の認定に関し、ある周知慣用技術が訴訟上の公知、または顕著な事実であると見なせるほど一般的に知られていない場合、その周知慣用の技術は、審決取消訴訟において証明を必要とすると判示した。そして、裁判所は、自由な心証に基づき、証拠などの記録に示された資料を通じて周知慣用技術を認定することができるが、弁論終結後に提出された参考資料まで、ここにおける「証拠等の記録に示された資料」に含めることはできないと判示した。そして、原告が弁論終結後に提出した参考資料を証拠として採用せず、本事件の構成 1 を周知慣用技術として認めなかった原審の判断について、上記法理に基づいたものであり、違法はないとした。

（２）審決取消訴訟における弁論再開の必要性の判断

大法院は、当事者が弁論終結後、主張・証明を提出するために弁論再開申請を行った場合、それを受け入れるべきか否かについて、原則として裁判所の裁量に属するものとしつつ、当事者に責任を帰し難い事情により、主張・証明を提出する機会を得られず、その主張・証明の対象が判決の結果を左右する要証事実該当する場合等のように、当事者に対し弁論を再開しその主張・証明を提出する機会を与えず、敗訴の判決を言い渡すことが民事訴訟法上の正義に反する場合には、裁判所は、弁論を再開して審理を続行する義務があると判示した。

また、大法院は、当事者が弁論終結後に追加で主張・証明を提出するという趣旨を記載した書面と資料を提出した場合、これを弁論の再開を求める趣旨の申請として善解することができる旨と判示し、本件について当事者が参考書面と参考資料のみを提出し、別途に弁論再開申請書を提出しなかったという事情だけで、弁論再開申請がなかったとすることはできない旨判示した。

そして、大法院は、このような前提に基づき、本件の構成 1 が周知慣用技術であったか否か等について、進歩性を判断するにおいて主要な要素であり、また、原告による参考資料の提出などは、弁論の再開を求める趣旨の申請として善解すべきであり、原告が別途弁論再開申請書を提出していないことを理由に、直ちに本事考案について判決を行った原審に違法があったと判断した。

【専門家からのアドバイス】

審決取消訴訟は、行政訴訟の一種として、職権主義の性格を有するという立論が可能であるが、実務上においては、弁論主義が適用されている。そのため、裁判で主張されなかった事項について判断を行ったり、提出されていない証拠に基づいて判断を行うことは、許容されていない。これに関し、大法院は、「行政訴訟の一種である審決取消訴訟に職権主義が加味されたとしても、弁論主義を基本構造とする以上、審決の違法をあげながらその取消しを請求するときには、職権調査事項を除いては、その取消しを求める者が違法事由に該当する具体的な事実を先に主張すべきであり、したがって、裁判所が当事者が主張してもいない法律要件について判断を行うことは、弁論主義の原則に反するものである。」と判示している(大法院 2011 年 3 月 24 日宣告 2010 フ 3509 判決)。こうしたこと考慮すると、弁論終結後に提出された参考資料を証拠として採用できないとした判断は、過去の判例に則ったものであると理解される。この点においては、審決取消訴訟に実務上弁論主義を採用し、また、時機に後れた攻撃防御を認めない日本の訴訟とおおむね同様と考えてよいだろう。

一方で、この判決において実務上留意すべきところは、弁論再開と関連した説示にある。大法院は、弁論終結後に提出された参考資料は、証拠として採用できないと判断しながらも、弁論終結後に参考資料を提出する行為を弁論再開申請と善解できると判示し、適時に

提出されなかった証拠資料を実質的に考慮する途を開いている。

こうした大法院の態度は、職権主義の性格を有している審決取消訴訟の特徴を勘案し、また、日本の審決取消訴訟に比して、証拠主張の追加が可能な無制限説を取り入れるなど、訴訟の一次的解決を優先する考えが根底にあるものと思われるが、弁論再開申請すらしなかった場合まで救済することが妥当かについては、考えるところがあるであろう。

しかし、いずれにせよこの判決は、大法院が弁論終結以降においても、重要な証拠などであれば、弁論再開の途が開かれたものであり、韓国において審決取消訴訟を争う上で、実務上きわめて重要なものといえるだろう。

6. 数値限定発明における新規性の判断基準

【書誌事項】

当事者：原告(出光興産株式会社) v. 被告(特許庁長)

判断主体：大法院

事件番号：2011 フ 2015 判決

言渡し日：2013年5月24日

事件の経過：破棄差戻し

【概要】

数値限定発明の場合、数値限定が公知となった発明と相違する課題を達成するための技術手段としての意義を有し、その効果も異質的な場合や、公知となった発明と比較して限定された数値範囲内外において効果に顕著な差が生じる場合などには、その数値範囲が公知となった発明に具体的に開示されているとはいえない。

【事実関係】

本件発明は、「スパッタリングターゲット及び透明導電膜」に関するものであり、その特許請求範囲第1項には、「酸化インジウムと酸化亜鉛で成される $\text{In}_2\text{O}_3(\text{ZnO})_m$ [ただし、 m は2ないしは7の整数である] で表示される六方晶層状の化合物を含有し、また、+4価以上の原子価を有する第3元素の酸化物を0.01ないし0.2原子%含有するスパッタリングターゲット」と記載されていたところ、当該第3元素の酸化物の含有量について、比較対象発明に比して新規性があるか否か（なお、韓国の特許審査は、実質同一の範囲まで新規性の判断に含めている。）について主に争われたものである。

審査、審判段階においては、本件発明と比較対象発明のスパッタリングターゲット成分の種類が同一であり、その組成比も実質的に同一であるという理由により新規性が否定され、また、審決取消訴訟においても、ターゲットを形成する組成成分が同一であり、組成比も比較対象発明に含まれ、比較対象発明に比べて第3元素の酸化物の数値範囲を限定してはいるが、その数値限定による効果が比較対象発明に比べて特別であるか、異

質的な効果であるとは見なし難く、その数値限定の臨界的な意義も認められないとして新規性が否定された。

【判決内容】

大法院は、まず、数値範囲の新規性の考え方に対し、以下の法理を示した。すなわち、構成要素の範囲を数値として限定した発明がその出願前に公知となった発明との間において数値限定の有無、または範囲にだけ差がある場合、その限定された数値範囲が公知となった発明に具体的に開示されているか、そうでなくてもそうした数値限定が当業者にとって選択できる周知・慣用の手段にすぎず、それにとまなう新たな効果も発生しない場合、その新規性は否定される。また、限定された数値範囲が公知となった発明に具体的に開示されているか否かについては、その数値範囲が公知となった発明の実施例に含まれているなど具体的な記載が存在する場合以外にも、当業者が当該先行文献の記載内容と出願時の技術常識に基づいてその数値範囲を認識できる場合も含まれる。一方、数値限定が公知となった発明と相違する課題を達成するための技術手段としての意義を有し、その効果も異質的な場合や、公知となった発明と比較してその数値範囲の内方で効果において顕著な差が生じる場合などには、その数値範囲が公知となった発明に具体的に開示されたとはいえないことはもちろん、その数値限定が当業者にとって適切に選択できる周知・慣用の手段にすぎないということとはできない。

大法院は、このような法理を説示した上で、本件発明において第3元素の酸化物の含有量に対する上記のような数値限定は、比較対象発明とは異なる課題を達成するための技術手段としての意義を有し、さらには、それによる効果もスパッタリングターゲットの体積抵抗率を低くしながらも、透明導電膜のエッチング加工性も高めるというものとして、比較対象発明とは区別される異質的なものであるため、その数値範囲が比較対象発明に具体的に開示されていると言えず、上記の数値限定は、当業者が適切に選択できる周知・慣用の手段にすぎないとするにはできない旨判示した。

【専門家からのアドバイス】

比較対象発明と比して、数値範囲のみが異なるいわゆる数値限定発明については、当

該数値限定による効果が先行技術発明と比して質的・量的に異なっていない限り、新規性ないし進歩性が否定される(最高裁 2005. 1. 28 宣告 2003 フ 1000 判決等多数)とされ、従前、当該判例に従った判断が定着していた。

しかし、大法院 2013. 2. 28 宣告 2011 フ 3193 判決において、数値限定の進歩性有無を判断するに際し、公知発明と異なる技術的な課題を解決するための技術手段としての意義を有し、それによる効果が異質的である場合なら、進歩性は否定できないという判示がなされ、数値限定発明について、効果の顕著性、異質性といった、ある意味、形式的な観点ではなく、発明の意義に踏み込み、一般の進歩性判断と同様の判断基準が示された。さらに、本件判決においても、数値限定発明の新規性を判断する基準として、当該数値限定が公知発明と相違する課題を達成するための技術的な意義を有し、その効果も異質的である場合には、その数値限定は、通常の技術者が適切に選択できる周知・慣用手段ではないと判断したものであって、従前の効果の顕著性、異質性に拘泥された形式的なものから進み、一般的な新規性判断(繰り返しになるが、韓国においては、実質同一は新規性の範疇とされる。)と同様の判断基準を示したものと理解される。

これまで、韓国における数値限定発明の特許性については、上述のような効果の顕著性、異質性の有無が特に重視され、また、その判断もきわめて厳格なものであったが、今般の判決により、今後は発明の本質に踏み込んだ判断が期待され、その定着を見守りたい。

また、韓国において数値限定発明を出願する際には、これまでどおり効果の顕著性、異質性の説明を明細書にしっかり記載すべきことはもちろんであるが、出願しようとする発明における当該数値限定の意義について、当業者が理解できるよう明細書に明確に記載し、何が発明の本質であるかをきちんと説明するようにすべきであろう。