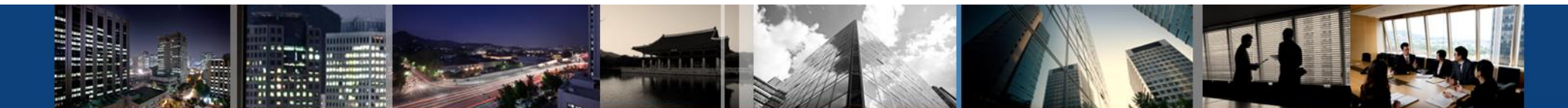


韓国における知的財産権訴訟の動向



2016年8月18日 | Sang-Wook Han



CONTENTS

- 大法院IPハブコート推進委員会など
- 知的財産権に関する訴の管轄集中
- 侵害立証の容易化等に関する特許法改定
- 最近の権利範囲関連判決の動向



大法院IPハブコート推進委員会など

概要

- 特許法院がグローバルIP紛争解決の中心的な役割ができるように、司法府、立法府、行政府、学界、産業界、関連専門家団体などが参与する開放型論議機構
- 特許訴訟の専門性の向上と、国際的システムの構築を通じた位相を強化



委員会の構成

- 現在、特許法院長と2名の国会議員を共同委員長とし、法務部、特許法院、特許庁、KAIST、弁理士会、知識財産権弁護士協会など行政府、法曹界、学界など民間専門家14名で構成
- 専門的な調査・研究などのために、50人以内の専門委員らをおくことができる



活動概要

- 1次 2015.06.04 委嘱式
- 2次 2015.06.29 外国語書類の提出、弁論などが可能な国際裁判部の設置
外国居住証人と鑑定人などの遠隔証言制度を導入
英文判例集の発刊など
- 3次 2015.08.17 国際裁判部の設置案を議決
特許訴訟手続内規と事件管理標準マニュアルの制定・公開方針など
- 4次 2015.09.25 特許訴訟で証拠調査手続の実効性の強化、損害賠償額の適正化
証拠書類提出過程における営業秘密保護手続
提出命令の拒絶に対する制裁の強化
提訴前の証拠調査手続
- 5次 2015.11.16 IP法院の専門性の強化
特許法院判事の勤務期間の延長
特許法院への知的財産権紛争解決センターの設立



大韓民国IPハブ国家の推進

大韓民国世界特許(IP)ハブ国家 推進委員会創立總會

대한민국 세계 특허(IP) 허브 국가 추진위원회 창립총회

日時 : 2014年9月23日(火) 10 : 30 ~ 11 : 40
 場所 : 国会議員會館 第1小會議室
 主催及び主管 : 大韓民国世界特許(IP)ハブ国家推進委員会

- 일 시 : 2014. 9. 23. (화) 10:30~11:40
- 장 소 : 국회의원회관 제1소회의실
- 주최 및 주관 : 대한민국 세계 특허(IP) 허브 국가 추진위원회

목 차 目次

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ❖ 인사말 정갑윤·원혜영·이광형 공동대표 | |
| あいさつ | チョン ガプユン·ウォン ヘヨン·이 グァンヒョン 共同代表 |
| ❖ 축사 정의화 국회의장 | |
| 강창희 새누리당 국회의원(전 국회의장) | |
| 祝辞 | チョン イファ 国会議長 칸 찬비 세누리당 国会議員(元国会議長) |
| ❖ 포럼 추진경과 및 계획 | フォーラム推進経過及び計画 |
| · 추진 경과 | · 推進経過 |
| · 회원 명단 | · 會員名簿 |
| · 정 관 | · 定款 |
| ❖ 특허(IP)의 국제적 동향 | 特許(IP)の国際的な動向 |
| · 윤종용 지식재산위원회 위원장 | · 윤종원 知識財産委員會 委員長 |
| 特許(IP)ハブ国家の方向及び特許法改正案紹介 | |
| ❖ 특허(IP)허브국가의 방향 및 특허법 개정안 소개 ... 33 | |
| · 한상욱 김&장 법률사무소 변호사 | · 한상욱 金&張法律事務所 弁護士 |



知的財産権に関する訴の管轄集中

知的財産権に関する訴の第一審の管轄集中

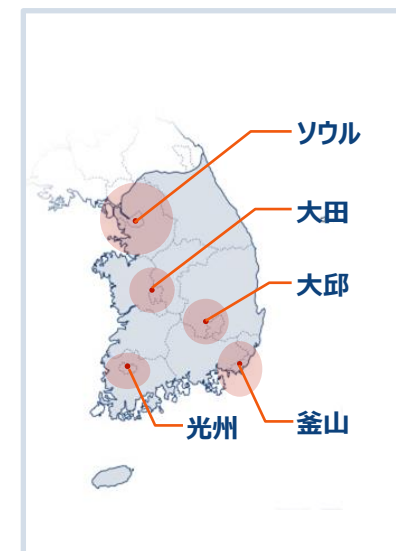
対象

- ◆ 2016. 1. 1. 以後、訴状が提出される知的財産権に関する訴

内容

- ◆ 第一審は次の二つのうちの一つを選べる(**選択重複管轄**)
 - 一般民事事件基準の管轄高等法院所在の地方法院
(**ソウル中央、大田、大邱、光州、釜山**地方法院のうちの一つ)
 - **ソウル中央地方法院**

但し、第一審法院は著しい損害または、遅延を避けるために必要な場合には、一般法院に移送可能



知的財産権に関する訴の第二審の専属管轄化

対象

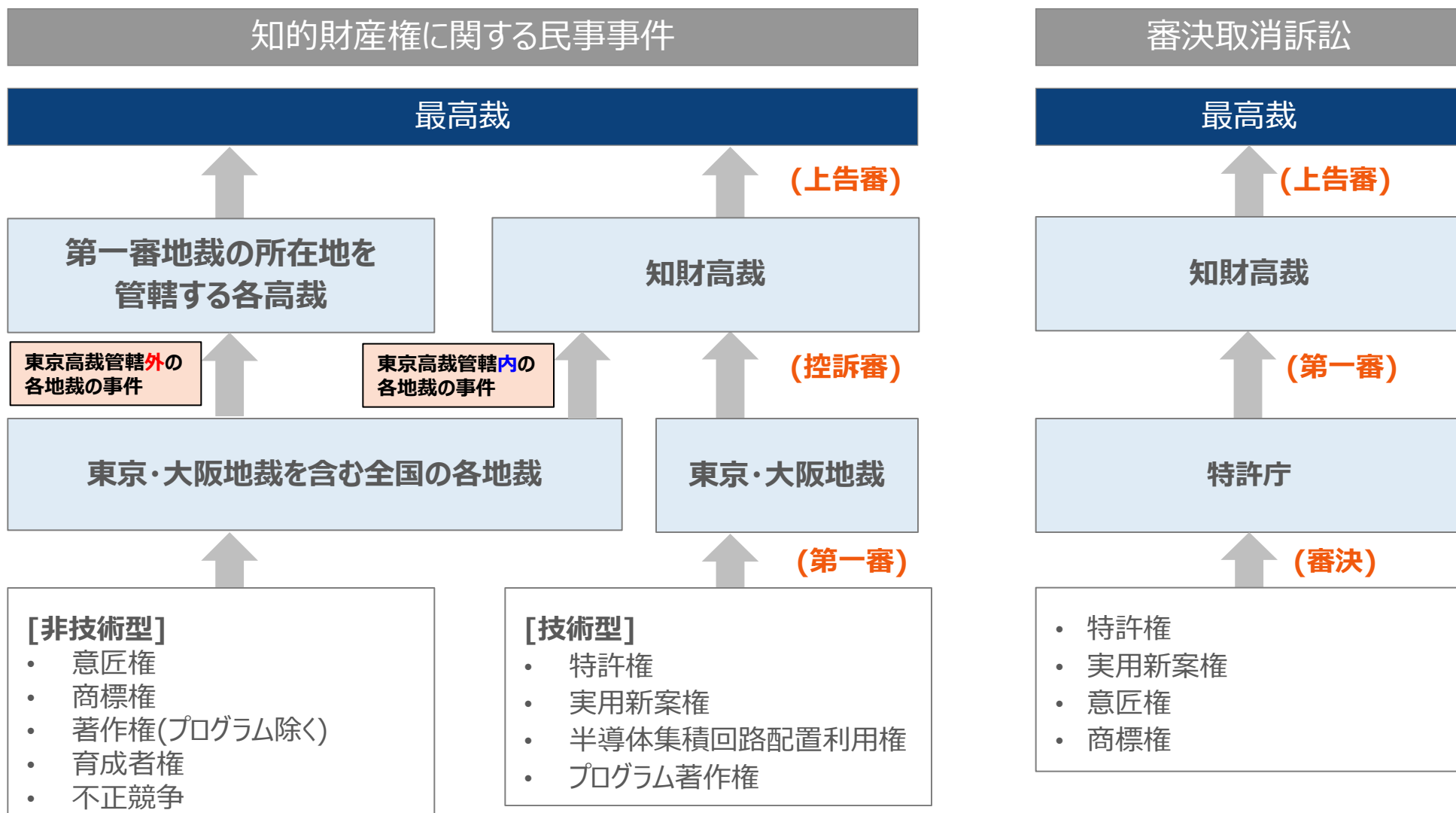
- ◆ 2016. 1. 1. 以後、第一審判決が言い渡される知的財産権に関する訴

内容

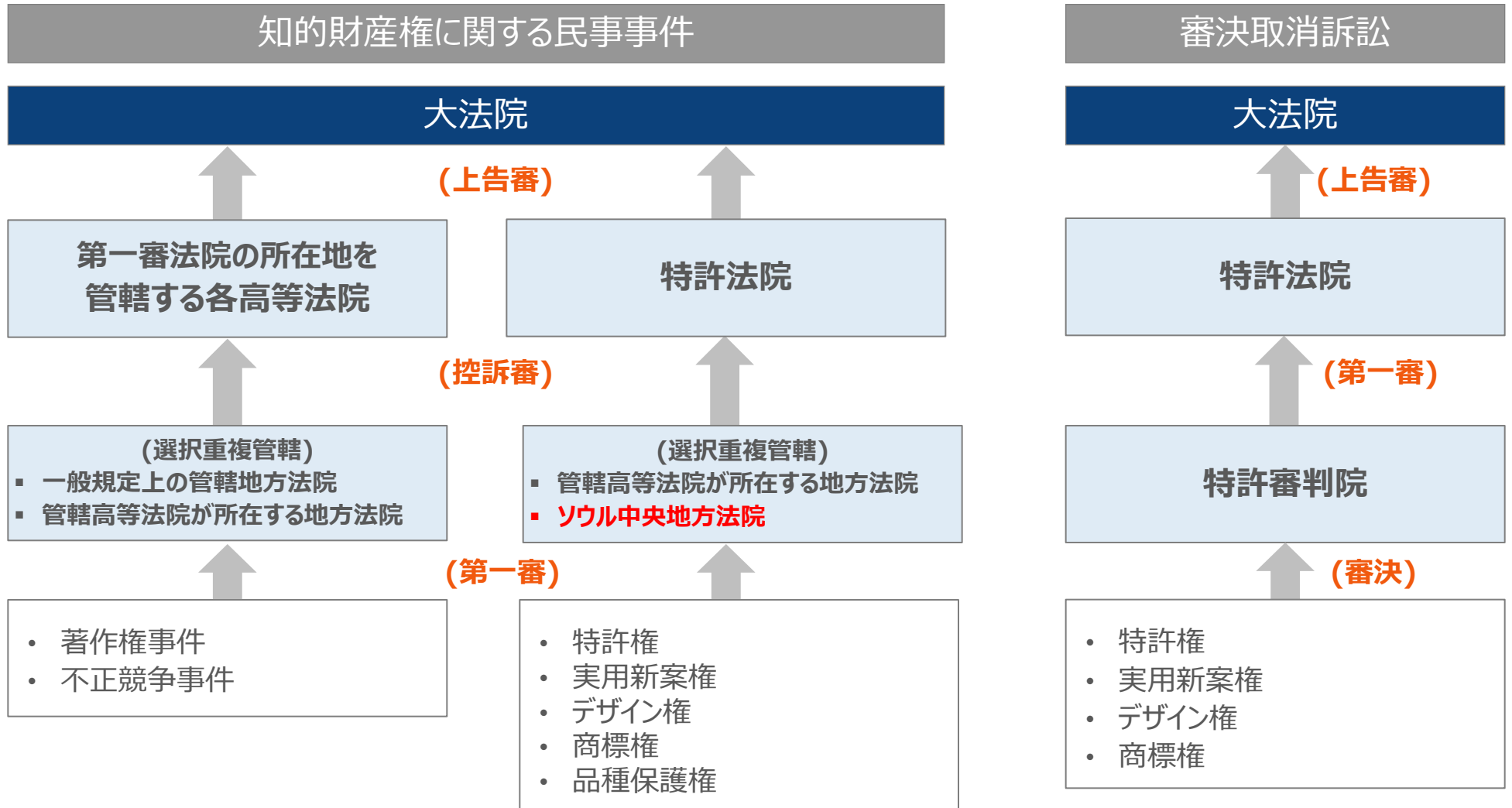
- ◆ 控訴審は特許法院の専属管轄とする



【日本】 知的財産権に関する訴訟の管轄および審級



【韓国】 知的財産権に関する訴訟の管轄および審級



知財高裁と特許法院の管轄事件の対比

| | 事件内容 | 知財高裁 | 特許法院 |
|----------------|----------------------|------|------|
| 審決取消訴訟 | 特許権、実用新案権、*デザイン権、商標権 | ○ | ○ |
| 民事本案事件の 控訴審 | 特許権、実用新案権 | ○ | ○ |
| | デザイン権、商標権、**品種保護権 | △ | ○ |
| | 半導体集積回路の配置利用権 | ○ | X |
| | プログラム著作権 | ○ | X |
| | 著作権(プログラム除く) | △ | X |
| | 不正競争 | △ | X |

○:専属管轄

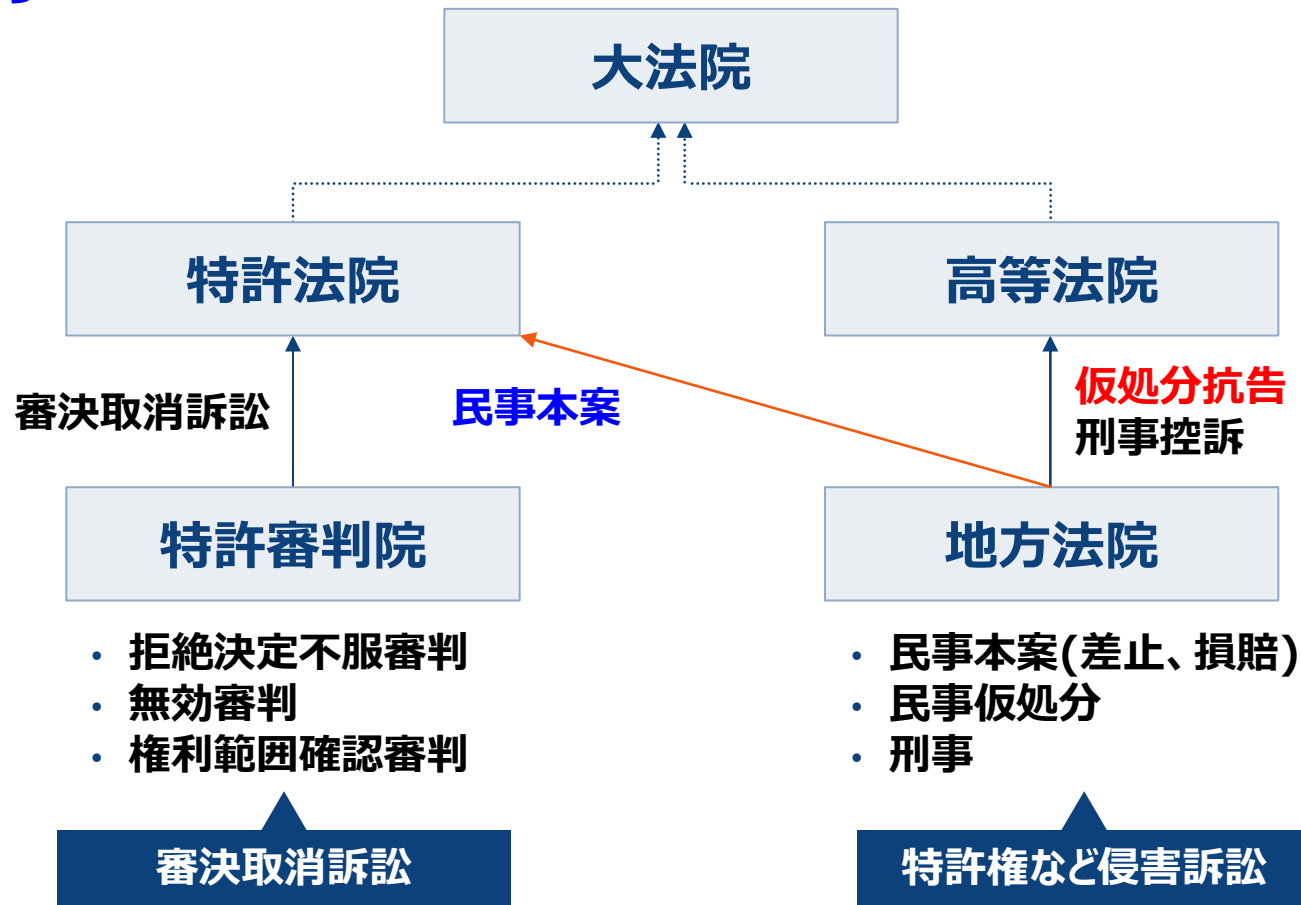
△:専属管轄ではないが、東京高裁管轄内の控訴事件を扱う

X:管轄権なし

*デザイン権は日本の意匠権、**品種保護権は日本の育成者権に相当する。

Q. 仮処分事件の第2審も特許法院が管轄するのか？

特許法院HPから



Q.特許法院が管轄するものは侵害事件に限定されるのか？

ソウル高等法院2016ナ2016427決定

- ◆ 韓国民事訴訟法第24条第2項における「**特許権などの知識財産権に関する訴え**」の範囲
 - **特許権などの侵害を理由とした差止・廃棄・信用回復など請求や損害賠償請求訴訟**
 - **特許権などの実施契約に基づいた実施料の支払い請求訴訟**
 - **特許権などの移転・抹消登録の請求訴訟**
 - **専用・通常実施権等の設定有無、帰属などに関する訴訟**
 - **職務発明に対する補償金の請求訴訟**
- ◆ 特許権に関する通常実施権の抹消登録と通常実施権の設定契約の違反による損害賠償請求事件を**特許法院へ移送**した事例



侵害立証の容易化等に関する特許法改定

概要

- 損害額の算定のために法院が鑑定を命じた場合、当事者は鑑定人に必要な事項を説明するように義務化
- 侵害訴訟で法院の証拠提出命令対象の目的及び範囲を拡大
- 提出命令に応じない場合、要証事実に関する主張を真実なものと認定可能
- 2016.6.30.以後に最初に提起される訴訟から適用

鑑定事項の説明義務

第128条の2(鑑定事項の説明義務)

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、法院が侵害の行為による損害の計算をするために鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、鑑定のために必要な事項について説明しなければならない。

ポイント



- 鑑定人に対する当事者の説明義務を導入して鑑定の充実度を向上
- 違反時の制裁は、規定していない

証拠提出命令の拡大

第132条(資料の提出)

①法院は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴訟において、当事者の申立てにより、相手方の当事者に当該**侵害の証明**又は侵害による損害の額の算定に必要な**資料**の提出を命ずることができる。ただし、その資料の所持者がその資料の提出を拒絶する正当な理由があるときは、この限りでない。

ポイント



- **侵害の証明**のためにも利用可能
- 対象を書類から**資料**に拡大

秘密審理手続制度の導入

第132条(資料の提出)

②法院は、資料の所持者が第1項による提出を拒否する**正当な理由**があると主張する場合には、その主張の当否を判断するために資料の提出を命ずることができる。この場合において、法院は、その資料を他の者が見るようにはしてはならない。

ポイント

- 証拠提出命令の拒否事由を判断するために秘密審理手続制度を導入
- **正当な理由**: 敏感な個人情報を含んでいたり、侵害の証明または損害額の算定と関係ない情報を含む場合(「特許法院侵害訴訟の控訴審審理のマニュアル」)

提出拒否の制限

第132条の(資料の提出)

③第1項により提出されるべき資料が営業秘密に該当するが、侵害の証明又は損害の額の算定に**不可欠なとき**は、第1項ただし書による正当な理由とみなさない。この場合において、法院は、提出命令の目的内において閲覧することができる範囲又は閲覧することができる者を指定しなければならない。

ポイント

- 営業秘密に該当しても不可欠な場合、資料提出を強制
- **Attorney Eyes' Only(AEO)**の導入

提出命令の拒絶に対する制裁

第132条の(資料の提出)

④当事者が正当な理由がないのに資料提出命令に従わないときは、法院は、資料の記載に関する相手方の主張を真実なものと認めることができる。

⑤第4項に該当する場合、資料の提出を申し立てた当事者が資料の記載に関して具体的に主張することに顕著に困難な事情があり、資料により証明する事実を他の証拠により証明することを期待することも難しいときは、法院は、その当事者が資料の記載により証明しようとする事実に関する主張を真実なものと認めることができる。

ポイント



- 提出命令に応じない場合、要証事実に関する主張を真実のものと認定可能
- 特許法で特則に規定

日本における文書提出命令の発令事例(1)

(平成27年2月17日知財訴訟委員会答申書)

文書提出命令が発令されたケース

| | | A. 侵害立証目的 | B. 損害立証目的 |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| 被告が文書の提出に応じたケース | | 1件 No.18 | 3件 No.15, No.33, No.36 |
| 被告が文書を提出しなかったケース | 原告の主張が真実なものと認定された | | 12件 No.1, No.3, No.4, No.6 No.13, No.14, No.22, No. 26 No.28, No.32, No.34, No.48 |
| | 原告の調査結果により被告の売上量が推認された | | 1件 No.9 |
| | 原告主張の文書を所持していないことは不自然とまではいえないと認定された | | 1件 No.20 |
| | 文書を提出しないことに正当な理由があるとされた | | 1件 No.2 |
| | 文書を提出しないことが文書提出命令に違反しないとされた | | 1件 No.11 |
| | 提出しなかった文書は問題となっている資料ではない | 1件 No.18 | |
| | その他 | | 1件 No.14 |
| 合計 | | 2件 | 20件 |

- **侵害立証**よりは**損害立証**の目的の場合の発令事例が多い

日本における文書提出命令の発令事例(2)

(平成27年2月17日知財訴訟委員会答申書)

文書提出命令の申立が却下されたケース

| | | A. 侵害立証目的 | C. 損害立証目的 | D. その他 |
|---------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 営業秘密性・技術的秘密性が認定されたケース | | 3件 (インカメラ手続) No.12, No.16, No.23 | 2件 No.29, No.35 | |
| 文書提出の必要性がないとされたケース | 必要性がないことは明らかとされた | 2件 No.25, No.41 | | |
| | 文書が提出されたとしても結論に影響がない | 1件 No.24 | | |
| | 提出済みの証拠から認定が可能であるもの又は認定された | 4件 No.8, No.40, No.45, No.51 | 4件 No.31, No.35, No.37, No.49 | |
| | 侵害の存在や前提となる権原自体が認められないとされた | 4件 No.7, No.10, No.44, No.46 | 3件 No.21, No.38, No.44 | 1件 No.42 |
| | 実施料等相当額による損害認定により被告利益等の立証文書が不要とされた | | 1件 No.39 | |
| | 十分な疎明がなされていないために証拠調べの必要性が認められなかった | 2件 No.30, No.37 | | |
| 時機に後れた攻撃防御と警告されたケース | | 1件 No.47 | | |
| 被告が文書を保持していないとされたケース | | | 2件 No.19, No.35 | |
| 文書提出命令の申立自体が不合理であるとされたケース | | | | 1件 No.17 |
| 特に理由を明記することなく却下されたケース | | | | 2件 No.43, No.50 |
| 合計 | | 17件 | 12件 | 4件 |

- 文書提出命令の却下事由では1) **営業秘密性などが認められた場合**、2) **文書提出の必要性がない場合**が多い

特許法院侵害訴訟の控訴審の審理マニュアル(2016.3.16.)

制定趣旨



- ・ 迅速で効率のよい手続の進行
- ・ 事件関係人に予測可能性を付与
- ・ 充実した訴訟の準備

主要内容



- ・ 事件管理のためのTV会議(Case Management Conference)
- ・ 主張・立証の制限
- ・ 争点別の集中審理(請求項の解釈、無効論、侵害論、損害論)
- ・ 審理運営例の例示

事件管理のためのTV会議(Case Management Conference)

手続進行に関する事項の協議

- 争点の確認及び整理
- 弁論期日の日付/回数/各期日別の弁論争点
- 書面・証拠提出・申請期限/技術説明会の実施如何/調停手続への回付要否





最近の権利範囲関連判決の動向

PBPクレームの解釈

- 大法院2015.1.22.言渡20117927 全員合議体判決
(発明の要旨の認定)
- 大法院2015.1.22.言渡201171726 判決
(技術的範囲の確定)

問題の所在

PBPクレームの場合、

- 明瞭性の要件を満たすのか？
- 例外的な事情は何なのか？
- 明瞭性の要件について厳しく審査するのか？
- 「製造方法」を限定事項として解釈するのか？



PBPクレームの解釈に関する見解

物同一性説

請求項に記載されている製造方法を限定事項と認めず、物として同一性である限り、当該製造方法と異なる方法で生産された物も同一の発明として解釈

製法限定説

請求項に記載されている製造方法を限定事項として認めて、製造方法が異なる場合には、異なる発明として解釈

参考

- **一元説**：発明の要旨の認定と技術的範囲の確定を同様な基準で判断
- **二元説**：発明の要旨の認定と技術的範囲の確定を異なる基準で判断

従来の判例：

大法院2006.6.29.言渡200473416判決(発明の要旨の認定)

物の発明の特許請求の範囲は、特別な事情のない限り、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載しなければならないので、物の発明の特許請求の範囲に、その物を製造する方法が記載されているとしても、その製造方法によってのみ物を特定せざるを得ない等の特別な事情のない限り、当該特許発明の進歩性の有無を判断するにおいては、その製造方法自体はこれを考慮する必要はなくその特許請求の範囲の記載によって物として特定される発明のみをその出願前に公知となった発明等と比較すればよい。

解釈

- 真正PBPの場合：製法限定説
- 不真正PBPの場合：物同一説

大法院2015.1.22.言渡20117927判決の原審判決

□. 本件第9項の訂正発明について

本件第9項の訂正発明は、本件第6項の訂正発明の構成1～5をそのまま含むことを特徴とする偏光フィルムに関する発明であるが、上記した通り、本件第6項の訂正発明が各比較対象発明によって進歩性が否定されない以上、これと同一の技術的な特徴をそのまま有している本件第9項の訂正発明も各比較対象発明によって進歩性が否定されないといえる。

注意

- 方法に関するクレーム6と物に関するクレーム9は、ほぼ内容が同様で、クレーム6について詳しく判示したため、クレーム9については簡単に触れている。

大法院2015.1.22.言渡20117927判決の対象発明

請求項9(請求項6は同じ内容の製造方法の発明である)

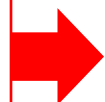
一軸延伸に用いられるPVAフィルムが、**1以上100未満の重量浴槽比の30～90℃の温水で洗浄**して得られるチップ状態のPVAを含有し、

膜製造原料の**酢酸ナトリウムの含有量が、PVAに対して0.5重量%以下である膜製造原料を用いて**膜製造される、

10cmの正方形であり、厚さが30～90μmであるPVAフィルムを50℃の1ℓ水中で4時間放置した時のPVAの溶出量が10～60ppmである、

PVAフィルムを、

4～8倍の延伸倍率で一軸延伸する工程、染色する工程及び固定処理する工程を含む工程から製造される偏光フィルム



PBPクレームに該当

発明の要旨の認定：

大法院2015.1.22.言渡20117927判決の内容（1）

判示内容

物の発明に関する特許請求の範囲は、発明の対象である物の構成を特定する方式で記載しなければならず、物の発明の特許請求の範囲に記載されている製造方法は、最終生産物である物の構造や性質等を特定する1つの手段としてその意味を有するだけである。

したがって、製造方法が記載されている物の発明の特許要件を判断するにおいて、その技術的な構成を製造方法自体で限定して把握するのではなく、製造方法の記載を含む特許請求の範囲の全ての記載によって特定される構造や性質などを有する物として把握し、出願前に公知となった先行技術と比較して新規性、進歩性などがあるか否かを詳察しなければならない。

解釈

- 発明の要旨を認定する際にも製造方法の記載を含む特許請求の範囲の全ての記載によって特定される構造や性質などを有する物として「物」として把握すべき

発明の要旨の認定：

大法院2015.1.22.言渡20117927判決の内容（2）

判示内容

一方、生命工学分野や高分子、混合物、金属などの化学分野などでの物の発明のうちには、製造方法によってのみ物を特定せざるをえない事情があり得るが、このような事情によって製造方法が記載された物の発明であるとしても、その本質が「物の発明」であること、特許請求の範囲に記載された製造方法が物の構造や性質などを特定する手段に過ぎないことは同様であるため、このような発明とそのような事情はないが製造方法が記載された物の発明とを区分し、その記載された製造方法の意味を異なって解釈すべきものではない。

解釈

- 特別な事情が有るか否かを問わず、「製造方法」それ自体は発明の限定事項ではない

技術的範囲の確定： 大法院2015.2.12.言渡2013㉿1726 判決

判示内容

製造方法が記載されている物の発明に対する上記のような特許請求の範囲の解釈方法は、特許侵害訴訟や権利範囲確認審判など特許侵害の段階で、その特許発明の権利範囲に属するか否かを判断するにおいても同様に適用されるべきであろう。ただし、このような解釈方法により導き出される特許発明の権利範囲が、明細書の全体的な記載により把握される発明の実体に照らして過度に広い等、明らかに不合理な事情がある場合には、その権利範囲を特許請求の範囲に記載された製造方法の範囲内に限定することができる。

解釈

- 技術的範囲の確定においても、発明の要旨の認定と同様な基準を取る
- 技術的範囲の確定の判断は、基本的には、「物同一説」
- **明らかに不合理な事情がある場合には、「製法限定説」**

最高裁判決との相違点

平成27年6月5日 平成24年（受）第1204号：技術的範囲の確定

平成27年6月5日 平成24年（受）第2658号：発明の要旨の認定

Q

明瞭性の要件について厳しく審査するのか？

「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について

平成28年3月30日
特許庁
調整課
審査基準室

特許庁は、平成27年6月5日の最高裁判決（平成24年（受）1204号、同2658号）を受け、同9月16日、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関して審査ハンドブックを策定・公表いたしました。

今般、その後の検討結果を踏まえて、審査ハンドブックを改訂いたします。

以下に示す改訂後の審査ハンドブックは、平成28年4月1日以降の審査に適用します。

Q

「製造方法」に限定して解釈される場合はあるのか？

日韓の対比：発明の要旨の認定

日本

PBP Claim

不可能・非实际的な事情

No

Yes

明瞭性要件違反で拒絶

物同一性

韓国

PBP Claim

物同一性

日韓の対比：技術的範囲の確定

日本

PBP Claim

不可能・非实际的な事情

No

Yes

明瞭性要件違反で無効

物同一性

韓国

PBP Claim

明らかに不合理な事情

No

Yes

物同一性

製法限定説

均等侵害の認定要件

日韓における均等侵害認定要件の対比

| | 日本 (最高裁平成10年2月24日判決平成6(オ)1083) | 韓国 (大法院2014.7.24. 言渡2012フ1132判決) |
|-----------|---|---|
| 積極的 要件 | 異なる部分が特許発明の本質的部分ではなく | 課題の解決原理が同一であること |
| | 当該異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えても、 特許発明の目的 を達することができ、 同一の作用効果 を奏するものであって、 置き換えることに、当業者が、 対象製品等の製造等の時点 において 容易に想到 することができたものであり、 | 変更によっても実質的に同一の作用効果を提供すること 変更することが当業者に容易であること (判断時点に関する説示X) |
| 消極的 要件 | 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから特許出願時に容易に推考できたものではなく、 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない、 | 特別な事情 がない (従前の判決では「確認対象発明が特許発明の出願時に既に公知となった技術と同一の技術または通常の技術者が公知技術から容易に発明できた技術に該当したり、特許発明の出願手続を通じて確認対象発明の置換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の特別な事情がない限り、」と説示したが、2012フ1132判決は「特別な事情」とだけ言及) |

【韓国】「課題の解決原理の同一」の意味

従前の大法院判決

(大法院2012.6.14.言渡2012フ443判決)

「課題の解決原理が同一であるということは置換された構成が特許発明の**本質的な部分**ではなく、置換にもかかわらず、**特許発明の特徴的構成が係争確認対象発明にそのまま存在**することを意味する。そして特許発明の特徴的構成を把握するにおいては、**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説明と出願当時の公知技術などを参酌して先行技術と対比してみた場合、特許発明特有の解決手段が基づいている課題の解決原理が何かを実質的に探求して判断すべきである。」

大法院2014.7.24. 言渡2012フ1132判決

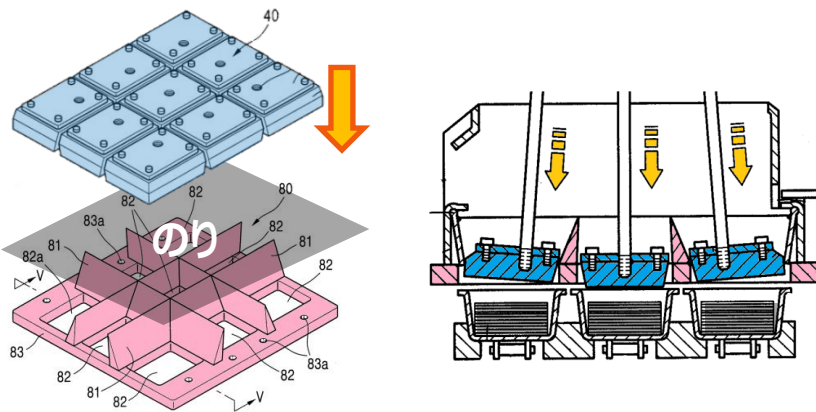
「『両発明で課題の解決原理が同一』であるか否かを判断する際には、特許請求の範囲に記載の構成の一部を形式的に抽出するのではなく、明細書の発明の詳細な説明の記載と出願当時の公知技術などを参酌して先行技術と対比してみた場合、**特許発明に特有の解決手段が基づいている技術思想の核心**が何かを実質的に探求して判断すべきである。」

- 2012フ1132判決は、従前の大法院判決で用いていた「本質的な部分」、「特許発明の特徴的構成」という用語を削除し、「特許発明に特有の解決手段が基づいている**技術思想の核心**」という用語を用いている。
- 従前の大法院判決に対して、特許請求の範囲に記載された構成を本質的部分と非本質的部分に分け、本質的構成が置換/変更された場合、均等論第1要件を否定するという誤解があったため、これを訂正するために表現を変更したという評価がある。

【韓国】 大法院2014.7.24.言渡2012フ1132判決

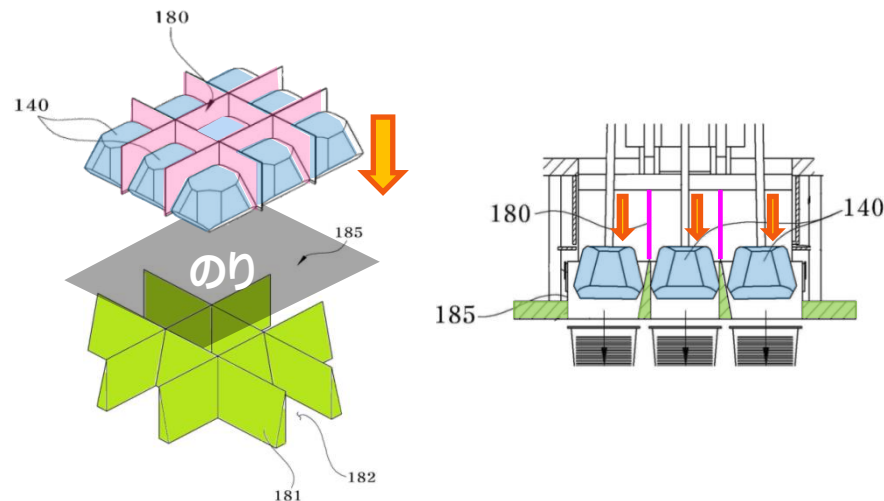
特許発明

- 焼きのりの自動切断及び収納装置
- 「多数の加圧切板(40)」+「下に行くほどその厚さが線形的に広がる格子状の切断刃(80)」を具備
- 加圧切板が下降しながら「焼きのりを加圧し、格子状切断刃によって切断されたのりが切断刃の傾斜面に沿って滑り自動収納される



確認対象発明

- 焼きのりの自動切断及び収納装置
- 「多数の加圧鉄板(140)」+「格子状切断刃(180)」+「下に行くほどその厚さが線形的に広がる傾斜面を備えた格子状ボックス(185)」を具備
- 加圧切板と格子状切断刃が下降しながら、格子状切断刃により切断された焼きのりが格子状ボックスの傾斜面に沿って滑り自動収納される



【韓国】 大法院2014.7.24.言渡2012フ1132判決

原審判決(特許法院)

「本件第1項の発明は焼きのりの切断工程から収納工程に至る工程の自動化という課題を解決するために…均一な大きさに分割形成された多数の加圧切板(構成4)とこれに対応して下に行くほど厚さが線形的に広がる格子状の切断刃(構成7)を採択していることが分かる。本件第1項の発明の**特徴的構成**は…加圧切板と構成7の**格子状切断刃**である。…確認対象発明は…加圧切板を採択しながらも構成7のような格子状切断刃を採択せず、切断刃と格子状ボックスを分離して形成しているところ、本件第1項の発明の**特徴的構成のうち、1つである格子状切断刃が欠如している。**」

本件特許(大法院) – 破棄差戻し

「本件第1項の発明に**特有の解決手段に基づいている技術思想の核心**は『切断されたそれぞれの積層のりが下降しながらガイドケースの下部に固定配置される格子状部材の外側傾斜面に沿って互いに間が離隔されるように誘導』するところにある。ところが、本件確認対象発明も傾斜面を備えた『格子状ボックス』構成により『切断されたそれぞれの積層のりが下降しながらガイドケースの下部に固定配置される格子状ボックスの外側傾斜面に沿って互いに間が離間するように誘導』できる。従って、本件確認対象発明は上記のような構成の変更にもかかわらず、**解決手段に基づいている技術思想の核心において本件第1項の発明と差がないので**、両発明で課題の解決原理が同一である。

- 原審は、請求の範囲に記載された構成である「下に行くほど厚さが線形的に広がる格子状切断刃」を特許発明の「特徴的構成」と見て、確認対象発明に特徴的構成が欠如しているので第1要件を満たさないと判断
- 大法院は、「**特有の解決手段に基づいている技術思想の核心**」を特許請求の範囲に記載された構成より広く認め、確認対象発明もその技術思想の核心において差がないという理由で第1要件を満たすと判断

【日本】平成27(ネ)10014判決(大合議体)における第1要件の判断

ア 本質的部分の認定について

特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。

… 特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され…、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。…

また、第1要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても、そのことは第1要件の充足を否定する理由とはならない。

- 「本質的部分」の判断において、①発明の貢献程度が大きい場合には、請求の範囲の記載の一部を上位概念化して本質的部分として認定、②そうでない場合には、請求の範囲の記載をそのまま本質的部分として認定
- 請求の範囲に記載された各構成要素を本質的/非本質的部分に分けて本質的部分が置換/変更されれば第1要件を否定するのではなく、本質的部分が共通すれば相違部分は本質的部分ではないと判断

日韓における均等論第1要件の比較

| 日本 | 韓国 |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">発明の本質的部分(即ち、特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分)が共通であれば、第1要件を満たす特許発明の本質的部分は、<ol style="list-style-type: none">① 特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部を上位概念化したものとして認定② 貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定 | <ul style="list-style-type: none"><u>特許発明に特有の解決手段に基づいている技術思想の核心</u>が同一であれば、第1要件を満たす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してはならない |

- ◆ 韓国大法院判決が、「本質的部分」という表現を削除したことによって、日本における第1要件と表現上の相違点が発生
- ◆ 日本は、**特有の技術的思想を構成する特徴的部分**が同一であることを求めるのに対し、韓国は、**技術思想の核心**が同一であることを求める。
 - 日本知財高裁判決は、「特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合に」、「本質的部分」を請求の範囲に記載された構成より**上位概念化**したものとして認定
 - 韓国大法院判決は、具体的な事案において、**技術思想の核心**」を請求の範囲に記載された構成より**広い範囲**で認定

Thank you

Sang-Wook Han

| swan@kimchang.com

| +82-2-3703-1188

These materials are provided for general informational purposes only and should not be considered reflecting legal opinions of the firm nor relied upon in lieu of specific advice. Recipients of these materials, whether clients or otherwise, should not act or refrain from acting on the basis of any information included in this material without seeking appropriate legal or professional advice. These materials are property of Kim & Chang, and therefore, while recipients may view the materials recipients may not otherwise distribute, disclose or provide to third parties without Kim & Chang's prior written consent.