



® 平成 29 年 4 月 6 日 (木)

No. 14419 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

- ☆韓国における特許性判断において
進歩性の判断基準と最近の傾向…………… (1)

韓国における特許性判断において進歩性の 判断基準と最近の傾向

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

韓国弁理士 金 成鎬 (キム・ソンホ)

1. はじめに

韓国では、特許の無効率が高いと言われている¹。韓国で特許の無効率が高い理由の一つとしては、発明の特許性判断において、進歩性が比較的認められていない状況が挙げられる。本稿では、主に韓国での大法院の判決に基づいて進歩性判断の判断基準を調べ、さらには最近の特許法院における判決例を中

心に、実際の判決において進歩性が認められる傾向を紹介する。

2. 韓国での発明の進歩性の判断基準に関する規定

韓国の特許法には、進歩性を有さない発明は特許を受けることができない旨が規定されている。

TH弁護士法人は、アクセス容易な新宿にオフィスを構える弁護士事務所です。

TH弁護士法人の集中分野の一つである知的財産法務を担当する弁護士・弁理士高橋淳は特許侵害訴訟を中心として活動してきましたが、近時は、職務発明規定の作成、変更に関するコンサルタント業務に注力しており、多数の書籍、論文の執筆、セミナー、講演、テレビ出演などを通じて職務発明規定変更の実務の第一人者として知られており、多数の相談実績を有しています。

また、平成27年から参加費無料の高橋知財勉強会(原則月1回18時から20時まで。懇親会あり)を主催しており、随時ニュースレターを発行しております。

高橋知財勉強会への参加、ニュースレターの受領等を希望される方は、下記までご連絡下さい。



TH弁護士法人

〒163-0631 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル31階

TEL 03-6911-2500

E-mail jun14dai@gmail.com

【韓国特許法第29条第2項】

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

韓国特許庁の特許審査に関する基準には、「通常の技術者が特許法第29条第1項各号の1に規定された発明によって容易に発明することができる」とは、通常の技術者が特許出願前公知などとなった発明からの動機誘発によってまたは通常の創作能力の発揮を通じて請求範囲に記載された発明を容易に想到できるか否かであると規定されている²。尚、同審査基準には、「審査官は、出願時に、通常の技術者が直面していた技術水準全体を考慮するように努力すると共に、発明の説明及び図面を勘案して、出願人が提出した意見を参酌して、出願発明の目的、技術的構成、作用効果を総合的に検討し、技術的な構成の困難性を中心に目的の特異性と効果の顕著性を参酌して総合的に進歩性が否定されるか否かを判断するとされている³。

3. 韓国大法院の判決例から見る進歩性の判断基準と特許法院の判決

(1) 事後的考察の排除

韓国の大法院は、多数の判決において、進歩性の判断の際に、発明の明細書に開示されている技術を知っていることを前提にして、事後的に通常の技術者がその発明を容易に発明することができるか否かを判断してはならないと明確にしている。

【大法院2016.11.25.宣告2014フ2184判決】

「ある発明の進歩性が否定されるか否かを判断するためには、通常の技術者を基準にして、その発明の出願当時の先行公知発明からその発明を容易に発明することができるかどうかを見なければならず、進歩性が否定されるか否かの判断対象となった発明の明細書に開示されている技術を知っていることを前提にして事後的に通常の技術者がその発明を容易に発明することができるか否かを判断してはならない。」

上記の大法院の判決後、韓国の大法院と特許法院は、事後的考察により進歩性を否定してはならないと引き続き判断している⁴。

【大法院2012.8.23.宣告2010フ3424判決】

特許権：韓国特許第1103188号⁵

原告(被上告人)：株式会社ヨンウ

被告(上告人)：エイチシティ・アジア・エルティ
ディ(HCT Asia Limited)

判決文：

…本件第1項発明の「ハウジングに結合され、金属またはセラミックを含み、製品を表面に印加するための印加面を備える蓄熱チップ」は、原審判示の比較対象発明1の「チューブ容器(10)に結合され、製品を表面に印加するための傾斜面(121)を備えるシリコンチップ(120)」に対応するが、これらの構成は、蓄熱チップとシリコンチップの両方がハウジングやチューブ容器に結合され、製品を表面に印加するための印加面または斜面を備えているという点では同一である。しかし、本件第1項発明の蓄熱チップは、金属またはセラミックを含んでいるのに対して、比較対象発明1のシリコンチップは、シリコンを材料とすることで、相違する。…してみれば、本件特許発明の明細書に開示された発明の内容を既に知っていることを前提にして事後的に判断しない限り、通常の技術者が比較対象発明1から本件第1項の発明の蓄熱チップを容易に導出することができないとすべきであり、そのような事後的判断は、前記のように、許容されないため、結局、本件第1項の発明の進歩性は否定されると言えない。

一方、過去1年間の特許法院の判決においては、事後的考察の排除が主張又は検討された16件の中、7件では進歩性が肯定され、9件では進歩性が否定された。事後的考察を排除して進歩性を認定した典型的な特許法院の判決文の一つとして下記のようなものがある。

【特許法院2016.10.21.宣告2015ホ8288判決】