



® 平成 30 年 10 月 25 日 (木)

No. 14800 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

☆2017年の特許・商標に関する韓国大法院の
判例のまとめ…………… (1)

☆知的財産研修会(職務発明規程の変更並びに
一括払い方式の導入及び遡及適用の実務) … (11)

2017年の特許・商標に関する 韓国大法院の判例のまとめ¹

漢陽大学法学専門大学院 教授 尹 宣熙 (ユン・ソンヒ)

韓洋国際特許法人 弁理士 朴 頂緒 (パク・ジョンソ)

I. はじめに

2017年度に韓国大法院は、特許、意匠または商標に関して、計29件の判決を下した。2015年に、医薬品の許可・特許連携制度が導入されて以来、最近数年間にわたり、医薬分野の特許紛争件数が特に多く、この影響で、2017年度の大法院判決のうち、医薬に関する事件が特に多い。

従来の判例を変更した重要な判決としては、明細書に記載の背景技術または従来技術および請求の範囲の前提部の記載を、公知技術としてみる事ができないという全員合議体判決があり、全体的な判決の傾向は、特許権者または出願人に友好的であると判断できる。

以下では、特許法および商標法の分野の主要な判

M&M[®]
MIYOSHI & MIYOSHI

三好内外国特許事務所

情報社会の魁となるスマート知財を開発します

東京 虎ノ門

京都

所員数

約200名

在籍弁理士

51名 www.miyoshipat.co.jp

会長 弁理士 三好 秀和
副会長 知的財産フロンティア研究所 所長
弁理士 高橋 俊一
所長兼CEO 弁理士 伊藤 正和
専任主理人 副所長兼COO 弁理士 高松 俊雄
副所長 弁理士 豊岡 静男
知的財産戦略研究所 理事長
弁理士 澤井 敬史
グローバル知的財産センター センター長
弁理士 原 裕子
所長代理 弁理士 廣瀬 文雄

弁理士 橋本 浩幸
弁理士 河原 正子
弁理士 工藤 理恵
弁理士 松本 隆芳
弁理士 森 太士
弁理士 渡邊富美子
弁理士 西澤 一生
弁理士 大淵 一志
特別相談役 弁理士 寺山 啓進
顧問 弁理士 桜井 隆
弁理士 須永 浩子
弁理士 木村 達哉

弁理士 細川 覚
弁理士 堀 雅
弁理士 池田 清志
(中小企業診断士)
専任主理人 松波 太郎
弁理士 大森 拓
弁理士 山本 光紀
弁理士 加藤 澄恵
弁理士 高島 信彦
弁理士 垣内 茂晴
弁理士 安藤 直行
弁理士 洞井 美穂
弁理士 望月 重樹

弁理士 古岩 信嗣
弁理士 山本 貴士
弁理士 魚路恵里子
弁理士 加藤 浩二
弁理士 宮崎 智弘
弁理士 山ノ下勝広
弁理士 安立 卓司
専任主理人 安原 二良
専任主理人 洗 理恵
専任主理人 山田 裕子
弁理士 橋元 成央
弁理士 厚木 薫
弁理士 中村 富代

顧問 弁理士 松永 宣行
弁理士 鹿又 弘子
弁理士 大坂 雅浩
弁理士 辻 徹二
弁理士 奥山 雄毅
顧問 弁理士 巴バット・ヴィニット
知的財産戦略研究所 所長
顧問 専任主理人 棚橋 祐治

決をまとめた。

Ⅱ．特許法の分野

1．明細書に記載の背景技術または従来技術および請求の範囲の前提部の記載を公知技術とみることをできないという判決

(大法院2017年 1 月19日 言渡2013Hu37全員合議体判決)

(1) 「出願人が請求の範囲の前提部に記載した構成要素や、明細書に従来技術として記載した事項は、出願前に公知となったものとみなす。」という趣旨で判示した既存の大法院2005年12月23日言渡2004Hu2031判決は、常に議論の対象になってきており、特許審査においては、上記判例を積極的には適用して来なかった。

(2) 今回の大法院全員合議体の判決は、上記2004Hu2031判決をはじめとする同様の趣旨の判決をすべて取消し、特段の事情がない限り、明細書に記載の背景技術または従来技術および特許請求の範囲の前提部の記載を、公知技術としてみることをできないとの判決を下した。

(3) 大法院は、「特許発明の新規性または進歩性の判断に関して、当該特許発明の構成要素が出願前に公知となったか否かは、事実認定の問題であり、その公知の事実に関する証明責任は、新規性または進歩性が否定されると主張している当事者にある。したがって、権利者が自白したり、法院に顕著な事実として証明を必要としない場合でないなら、その公知の事実は、証拠によって証明されるべきであることが原則である。

そして、請求の範囲の前提部の記載は、請求項の文脈を滑らかにするという意味で、発明を要約したり、技術分野を記載したり、発明が適用される対象物品を限定するなど、その目的や内容が多様であるので、ある構成要素が前提部に記載されたという事情だけで公知性を認める根拠にはなれない。また、前提部に記載の構成要素が、明細書に背景技術または従来技術として記載され得るが、出願人が明細書に記載する

背景技術または従来技術は、出願発明の技術的意義を理解するのに役立ち、先行技術調査および審査に有用な既存の技術ではあるが、出願前に公知となったことを要件とする概念ではない。したがって、明細書に背景技術または従来技術として記載されているとして、それ自体で公知の技術とみることもできない。」と判示した。

(4) ただし、例外的に、「特許審査は、特許庁の審査官による拒絶理由通知と、出願人の対応によって、互いに意見を交換する過程を通じて行われる手続きである点に照らしてみると、出願過程で明細書や補正書または意見書等により、出願された発明の一部の構成要素が出願前に公知になったという旨が明らかになる場合には、これを基にして以降の審査手続きが進められるようにする必要がある。」と判示した。

(5) 本件登録考案の出願人が、審査過程において特許庁の審査官から進歩性が否定されるという趣旨で拒絶理由通知を受けて、構成1～4を前提部の形式に補正しつつ、従来既知の構成を公知と認めて前提部の形式に変えて記載した旨が盛り込まれた意見書を提出したので、本件登録考案の前提部に記載の構成1～4が公知技術に該当すると、事実上推定はできるのだが、上記の意見書の記載は、実際には意見書の提出当時のみ公開されただけであって、本件登録考案の出願当時は公開されていなかった先出願考案を、過誤で出願当時の公知技術であるかのようによって誤って記載したものに過ぎないものであり、上記のような推定は覆されたとみななければならないと判断しながら、本件登録考案の請求の範囲のうち前提部に記載の構成1～4を公知のものとして扱わず、さらに証拠によって公知か否かを判断した原審を首肯した事例である。

2．選択発明の新規性および進歩性の判断基準

(大法院2017年 5 月11日 言渡2014Hu1631判決)

(1) 選択発明とは、先行または公知の発明に構成要素が上位概念で記載されており、上記の