



令和元年 5月9日(木)
(2019年) 5月9日(木)
No. 14924 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

☆2018年知的財産権に関する韓国大法院判決
のまとめ (1)

☆調査・解析から見た知財戦略 [20] (10)

2018年知的財産権に関する 韓国大法院判決のまとめ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

2018年度に韓国大法院²は、特許、意匠、商標および著作権に関して、計26件の判決を下した。このうち、韓国特有の制度である権利範囲確認審判³の有効性に関する判決に関心が高く、意匠、商標および著作権に関する判決も注目される。全般的には、特許権者等の権利者又は出願人に友好的な判決傾向

が持続するものと判断できる。

以下では、各分野別の主な判決をまとめた。

II. 特許法の分野

1. 特許登録後、特許請求の範囲が訂正された場合でも、出願経過禁反言の原則が適用され、特許の訂正により請求の範囲から意識的に除かれたもの



知的財産ビジネス支援の専門職集団

特許業務法人

太陽国際特許事務所

所長・弁理士・博士(工学) 中島 淳

【機械建築担当弁理士】
福田 浩志(副所長)
清武 史郎*
堀江 千鶴*
坂手 英一*
針間 一成*
永田 淳一*
高橋 尚浩*
河野 元英*
内田 英男*
中村 和敬*
江口 優子*
御橋 敏範*
上野 正博*
倉本 孝治*
木村 直樹*

加藤 雅嗣
大塚 映美也*
横山 達也*
佐伯 秀行*
石田 理*
三島 広規*
長谷川 博道*
黒田 博智*
北島 慎一*
佐野 茂*
村野 直仁*
鈴木 愛*
福尾 勲*
中島 晴*
山本 憲之*
小幡 義之*

【電気電子担当弁理士】
加藤 和詳(副所長)
百瀬 尚幸*
美濃 尚好*
佐久間 治子*
小早川 佳子*
山口 真紀*
大崎 奈季*
大松 明和*
山崎 幸明*
小林 達也*
田中 雄一*
藤原 健治*
藤原 健規*
藤原 正規*
藤原 進一*

【化学材料担当弁理士】
西元 勝一*
上條 由紀子*
下田 津子*
小林 美貴*
設楽 修一*
西山 崇*
早瀬 貴介*
早瀬 貴介*
前嶋 恒夫*
有村 昌大*
上原 和貴*
前田 知也*
宮崎 智史*
松村 宏紀*
立花 美佳*
小倉 あい*

【バイオ医薬担当弁理士】
山極 美穂*
渡邊 裕子*
中川 彰子*
村尾 招子*
桐内 優*
宮澤 優子*
長崎 さえ*
森 知愛*
土井 徹也*

【米国特許弁理士】
シェルドン・モス
チャド・ヘリング
【中国弁理士】
董 昭
【韓国弁理士】
金 峻河
【弁理士】
中野 浩和

*特定侵害訴訟代理業務付記

東京本部: 〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号
電話: (03) 3357-5171 (代表) ファクシミリ: (03) 3357-5180 (代表)
<http://www.taiyo-nk.co.jp> 相談・連絡用E-mail: info@taiyo-nk.co.jp
横浜ランチ: 横浜市 USオフィス: 米国バージニア州

は、均等の範囲に含まれない。(大法院2018年8月1日言渡2015Da244517判決)

(1) 特許出願人又は特許権者が、特許出願過程で特許発明と対比対象となる製品(以下「対象製品」という)を、特許発明の請求の範囲から意識的に除いたとみることができる場合、特許権者が対象製品を製造・販売している者を相手に、対象製品が特許発明の保護範囲に属すると主張することは、禁反言の原則に反して許されない。特許発明の出願過程において、対象製品が請求の範囲から意識的に除かれたのかは、明細書だけでなく、出願から特許になるまでに特許庁審査官が提示した見解、出願人が出願過程で提出した補正書や意見書などに示された出願人の意図、補正理由などを考慮して判断しなければならない。かかる法理は、特許登録後に行われる訂正を通じて、請求の範囲の減縮があった場合にも同様に適用される。

(2) 特許権者である原告が、本件請求項1の発明が無効になることを避けるために、本件請求項1の発明の構成5を「絶縁弾性コアの下面は、その垂直横断面が二等辺三角形の斜辺を形成するように、幅方向の両角で、前記下面の中央部分に向かって凹状に傾斜して形成されること」に限定する内容に訂正した上で、かかる構成により、リフローソルダーリング時、電気接触端子の下面両側が溶融はんだに均一に接触し得ると主張した。

したがって、特許侵害訴訟事件では、被告の実施製品のような左右非対称の弾性コアの下面形状は、本件請求項1の発明の請求の範囲から意識的に除いたものとみなせると判断した原審判決を支持した事案である。

2. 侵害訴訟の係属中、被告が実施製品と同一の確認対象発明を審判対象とする権利範囲確認審判を別途請求した場合、審判請求の利益を認めることができるか否か(大法院2018年2月8日言渡2016Hu328判決)

(1) 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(以下「侵害訴訟」という)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の当事者間の権利関係を最終的に確定する手続きではなく、当該手続きでの判断が侵害訴訟に羁束力を与えるものでもないが、簡単かつ迅速に、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判断することにより、当事者間の紛争を事前に防止したり、早期に終結させるのに寄与するという点で固有の機能を持つ。

(2) 特許法は、審判長が訴訟手続が完結するときまで審判手続を中止できると規定し、法院は特許に関する審決が確定するときまで訴訟手続を中止できると規定し、法院は侵害訴訟が提起、あるいは終了したときは、その旨を特許審判院長⁴に通知するように規定し、特許審判院長は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えに対応して、当該特許権に関する無効審判などが請求された場合には、その旨法院に通知しなければならないと規定している。このように、特許法が、権利範囲確認審判と訴訟手続きを、各手続の開始先後や進行経過などと無関係に、別の独立した手続きとして認められることを前提に規定していることも、前述の権利範囲確認審判制度の機能を尊重するという趣旨として理解することができる。

(3) こうした権利範囲確認審判制度の性質と機能、特許法の規定内容と趣旨等に照らしてみると、侵害訴訟が係属中であるので、その訴訟において特許権の効力が及ぶ範囲を確定することができるとしても、これを理由に侵害訴訟とは別途請求された権利範囲確認審判の審判請求の利益が否定されるとみことはできない。

(4) 侵害訴訟係属中、被告が、実施製品と同一の確認対象発明を審判対象とする権利範囲確認審判を別途請求した場合、審判請求の利益を認め難いとした原審の判断を破棄した事案である。

3. 先行発明と数値限定に違いがある出願発明の進歩性判断基準(大法院2018年7月12日言渡2016Hu380判決)

(1) 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として限定した特許発明は、その課題および効果が公知となった発明の延長線