



® 平成 29 年 5 月 17 日 (水)

No. 14445 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

☆韓国における発明の進歩性判断基準の
根本的な変化(上)..... (1)

☆注目著作権判例紹介 [75]..... (5)
☆特許庁人事異動..... (7)
☆[随筆] 医療費と薬剤費..... (8)

韓国における発明の進歩性判断基準の 根本的な変化 (上)

漢陽大学法学専門大学院教授・韓国知識財産学会会長

尹 宣熙

韓洋国際特許法人 弁理士

朴 頂緒

1. 初めに

最近、韓国の発明の進歩性判断に対する基準が根本的な変化を経ている。このような変化は韓国の特許法院の判決統計からも明らかであるのだが、特許法院¹の判決が特許出願人及び特許権者に有利な方向に急速に変化しているのである。特許法及び最近

の韓国大法院の判例も権利者に対し友好的に変更されつつある。

まさに韓国はPro-Patent時代を迎えているといえるであろう。以下に、特許法院の判決統計の変化、このような変化の根元になる判例の変更、具体的な事例及びこのような変化に対する対応案などについて

知的財産の内外権利化と権利行使

プライムワークス国際特許事務所

PRIMEWORKS IP Attorneys

【情報・電子】

弁理士 *森下 賢樹
弁理士 *村田 雄祐
弁理士 青木 武司
弁理士 *真家 大樹
弁理士 菅野 茂
弁理士 山本 泰
弁理士 高田 寛人

【化学・材料・バイオ】

弁理士 村上 雄一
弁理士 小澤 勝己
弁理士 吉川 太郎
弁理士 小澤 一郎
弁理士 田中 康夫
弁理士 吉澤 大輔
弁理士 大西 啓介
弁理士 *野田 裕子

【機械・制御】

弁理士 *三木 友由
弁理士 富所 輝夫
弁理士 成浩久
弁理士 吉田 広二
弁理士 岩井 洋幸
弁理士 中田 幸章
弁理士 小池 孝
【通信】
弁理士 *宗田 悟志

【商標】

弁理士 長谷川 綱樹
弁理士 *木村 純平
【法務】
弁護士(顧問) 横井 康真
中国弁理士 張 高
米 国 特 許 弁理士 (顧問) サラムーア
米 国 特 許 弁理士 (顧問) クレア ツォッパ
米 国 特 許 弁理士 (顧問) ジェームズ ジャッジ

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-11-12 グリュック代官山

TEL 03-3461-3687 FAX 03-3461-3688 URL: <http://www.primeworks-ip.com/>

*付記弁理士(侵害訴訟代理権付記)

て述べることにする。

2. 特許法院の判決統計²

(1) 特許出願の拒絶決定事件に対する特許法院の判決統計

韓国の特許手続きは日本と類似しているが、特許出願に対し、審査官が拒絶決定を下すと、特許審判院に拒絶決定不服審判を請求することが可能であり、審判で敗訴になった場合には特許庁長を被告とし、特許法院に審決取消訴訟を提起することができる。2012年度に特許審判院の審決で拒絶決定が維持され、それに対し審決取消訴訟が提起された件数は168件であったが、その中の6件、つまり訴訟件数の3.6%のみが審決が取り消しとなり、残りの162件は特許審判院の判断が適法であると判断され、請求は棄却された。つまり、訴訟事件の96.4%は特許審判院での審決と同様に進歩性が否定されると判決され、3.6%のみが進歩性が

否定されないという判決を受けたのである。

しかし、拒絶決定不服審決に対する特許法院の審決取消の比率は毎年増加し、2016年度には審決取消訴訟件数の3分の1である33.3%が審決取消と判決された。統計数値の変化が偶然に発生し得る範囲の変化を超えているため、明らかに何か根本的な変化要因があるということになる。

特許法院の判決統計の変化は拒絶決定不服審判に対する審決取消訴訟だけでなく、特許無効審判に対する審決取消訴訟でも同一な様相を見せている。

(2) 特許無効審判事件に対する特許法院の判決統計 (特許無効審決)

下記の表から分かるように、特許無効審判に対し、特許審判院が特許を無効と判断した審決について2012年度に特許権者が特許法院に審決取消訴訟を提起した事件が131件である。この131件の訴

(1) 特許出願の拒絶決定事件に対する特許法院の判決統計

年度	進歩性を否定する 審決に対する 審決取消訴訟件数	特許法院の判決	
		請求棄却 (比率%)	審決取消 (比率%)
2012	168	162 (96.4%)	6 (3.6%)
2013	114	107 (93.9%)	7 (6.1%)
2014	95	80 (84.2%)	15 (15.8%)
2015	119	95 (79.8%)	24 (20.2%)
2016 (1～8月)	60	40 (66.7%)	20 (33.3%)

(2) 特許無効審判事件に対する特許法院の判決統計 (特許無効審決)

年度	無効審決に対する 審決取消訴訟件数	特許法院判決		
		請求棄却 (比率%)	審決取消 (比率%)	その他
2012	131	119 (90.8%)	6 (4.6%)	6
2013	117	101 (86.3%)	13 (11.1%)	3
2014	101	82 (81.2%)	13 (12.9%)	6
2015	67	53 (79.1%)	13 (19.4%)	1
2016 (1～8月)	61	44 (72.1%)	16 (26.2%)	1

訟事件を審理してから特許法院が判決した内容は、訴訟事件の90.8%に該当する119件は特許審判院の特許無効審決が正当であるため請求を棄却するとの内容であり、残りの4.6%である6件のみが特許審判院の審決が不適法であり、特許が有効であると判決したのである。

しかし、特許審判院の特許無効審決に対する審決取消訴訟での審決取消の比率も毎年上昇し、2016年度には訴訟事件の中の26.2%が審決が取り消しとなった。つまり、特許審判院が無効だと審決した61件の中の16件が特許が有効なものだと覆されたのである。

(3) 特許無効審判事件に対する特許法院の判決統計(特許有効審決)

特許無効審判で特許が有効であると審決された場合に、審判請求人は特許法院に審決取消訴訟を提起することが可能であり、このような訴訟件数が2012年度には105件である。この中の71件(67.6%)が特許審判院の審決が間違ったと判断し、審決が取り消しとなり、29件(27.6%)のみが特許が有効なものと判決された。

韓国では原告(審判請求人)が特許無効審判で提出していなかった新しい特許無効立証資料を新しい引用文献として特許法院の訴訟段階で提出することが許容されるため、特許無効審判段階で特許が有効なものと審決された後も、特許法院の審決取消訴訟で新しい引用文献に基づき特許無効と判決される事例が多いことから、特許有効審決に対する審決取消訴訟での審決取消比率が高い方

ある。

しかし、特許有効審決が特許法院で維持される比率も2012年の27.6%から毎年変化し、2016年度には56.8%へと増加した。

上記の特許法院の判決統計は、毎年特許権者及び特許出願人に有利な判決が増加したことを意味する。このような変化の根本的な原因は大法院判決の変化から探することができる。

3. 大法院判決の変化

(1) 従来の発明の進歩性判断基準(大法院1989.11.24. 言渡88Hu769判決など)

大法院は「登録された発明が公知公用の既存技術を組み合わせたものである場合、先行技術を組み合わせることに格別な困難性があるか、作用効果が公知された先行技術から予測される効果以上の新しい上昇効果があると認められる場合、または新しい技術的な方法を追加する場合でない、発明の進歩性は認められない」と判示してきた。

上記判例は進歩性の判断基準として ① 構成の困難性 ② 作用効果の顕著性 ③ 新しい技術の追加を挙げているが、実務的には構成の困難性または新しい技術の追加と認められ進歩性が認められた事例はほとんどおらず、大半の場合、出願発明が従来技術に比べて効果が顕著であるか否かによって進歩性を判断していた。

従って、発明の構成が顕著に異なっている場合にも発明の優れた効果を立証できない場合には進歩性が否定され、発明の効果を数値で示さなければならない場合には、変化された数値が従来技術

(3) 特許無効審判事件に対する特許法院の判決統計(特許有効審決)

年度	有効審決に対する 審決取消訴訟件数	特許法院判決		
		請求棄却 (比率%)	審決取消 (比率%)	その他
2012	105	29 (27.6%)	71 (67.6%)	5
2013	87	28 (32.2%)	58 (66.6%)	1
2014	86	25 (29.1%)	55 (64.0%)	6
2015	78	44 (56.4%)	33 (42.3%)	1
2016 (1～8月)	44	25 (56.8%)	18 (40.9%)	1

に比べて臨界的な意義が無いという理由で拒絶される事例が多かった。

特許が登録された場合にも特許無効審判が請求されると50%以上の特許が無効と審決され、特許庁の審査品質に対する社会的な非難の声が高く、特許審判院の審決に対し不服し特許法院に審決取り消し訴訟を提起する場合にも審決が取り消しとなる比率が低かった。

(2) 新しい進歩性判断基準 (大法院2007.9.6. 言渡2005Hu3284判決など)

2007年大法院は「複数の先行技術文献を引用し、特許発明の進歩性を判断するにあたっては、引用される技術を組み合わせまたは結合すると、当該特許発明に想到できるという暗示、動機などが先行技術文献に提示されているか、そうでなくても当該特許発明の出願当時の技術水準、技術常識、該当技術分野の基本的な課題、発展傾向、該当業界の要求などに照らしてみても、その技術分野における通常の知識を有する者が容易にそのような結合に想到できると認められる場合は、特許発明の進歩性は否定されるといえる」と判決した。

上記判例は従来の大法院判例とは全然相違していて、画期的なものであると認識された。上記判決の前述部分は米国のT S M (Teaching, Suggestion, Motivation) テストと類似しており、後述部分は米国のK S R (KSR International Co. v. Teleflex) 判決と類似しているが、従来の判決に比べて進歩性を判断するためのより具体的な基準を提示したものと評価された。

新しい判決の登場で韓国の多くの特許専門家は韓国もまさに新しい時代に進入するであろうと期待していたが、現実はそうでもなかった。

大法院は新しい判決を出す場合、これとは行き違っている従来の判決を廃止または変更するが、上記従来の進歩性判断基準はそのまま維持し、従来の進歩性判断基準と新しい進歩性判断基準とが並立できるものと判断しているようである。従って、一部の特許専門家は従来の進歩性判断基準に係る判決を発明の進歩性判断に関する第1基準、新しい進歩性判断基準に係る判決を発明の進歩性判断に関する第2基準と称することもある。

(3) 2012年以降

但し、2012年以降は上記従来の進歩性判断基準を引用する大法院判決はよく見当たらず、最近の大法院及び特許法院の判決は全部新しい進歩性判断基準を引用している。2012年以降特許法院の判決統計の変化は、このように進歩性判断基準の変化に基づいているといえるであろう。

2011年に始まったアップルとサムスン電子間の特許・デザイン侵害訴訟がこのような変化に影響を及ぼしたものと見られる。毎日テレビ、新聞から全世界で進行されるアップルとサムスン電子との侵害訴訟に関するニュースを報道し、特許専門用語を含む深層分析報道が相次ぎ、全国民が特許専門家になったようであった。たまたま中国で製造された多くの製品が韓国企業の製品をコピーしていたことと判明され、このような中国コピー品が韓国経済に損害を与え始めることに繋がり、社会全般的にも知的財産権の保護に対する認識が新しく定着したものと考えられる。

少なくとも最近の大法院、特許法院の判決をみると、如何にして特許を無効と判決するかを工夫するよりは、如何にして特許を有効と判決するかを悩んでいたと思われるところがある。

¹ 日本の知的財産高等裁判所と同一な機能をする韓国の法院である。特許審判院の審決に対する審決取消訴訟及び知的財産権侵害訴訟に対する控訴審を独占的に管轄する。

² 2016年11月1日の知識財産訴訟実務研修セミナーでの「審決取消訴訟の最近動向及び事例」という特許法院判事のキム・ドンギョの資料、そして2016年11月4日の韓国知識財産学会での特許法院判事のイ・ヘジンの発表資料からの引用である。