

**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)。

® 平成29年 5月18日(木)

No. 14446 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/>

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(下) (1)

韓国における発明の進歩性判断基準の 根本的な変化(下)

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

4. 発明の進歩性を認めた具体的な事例

以下に、実際特許無効審判事件及び特許拒絶決定事件に対する大法院及び特許法院の判決事例5つを紹介する。判決の動向は、技術分野に係らず類似しているが、多くの読者の理解を助けるため図面から発明の内容が把握できるものを挙げている。

(1) 大法院2011年2月10日言渡2010H u2698判決

特許発明は液晶ディスプレイの前面に取り付けディスプレイ表面に垂直な方向に光を集光させるプリズムフィルムであり、次頁主要図面はフィルムの一部断面図を示している。特許発明のフィルムは、三角形状のピーク(peak)が低いピー

官公庁、公益法人、国立大学、自治体等の契約実務・監査事務の担当者必携！

官公庁契約について唯一の実務詳説書！「官公庁契約精義」改題

官公庁契約法精義

日本大学総合科学研究所教授 有川博
 元会計検査院第四局長

A5版上製箱入 本体 12,000+税

※お申し込みは…各都道府県官報販売所及び政府刊行物サービスセンターへ！

全国官報販売協同組合 〒114-0012 東京都北区田端新町1-1-14 TEL 03-6737-1501 FAX 03-6737-1510 <http://www.gov-book.or.jp>



	特許発明	比較対象発明1	比較対象発明2
技術分野	液晶用光指向性プリズムフィルム	液晶用光指向性プリズムフィルム	液晶用光指向性プリズムフィルム
主要図面			
主要構成要素	プリズムの規則的な繰り返しパターン 同一な二面角	プリズムの規則的な繰り返しパターン 異なる二面角	不規則なパターン 同一な二面角

ク4個、高いピーク3個といった方式で規則的な繰り返しパターンを有するもの、及びピークを成す三角形の頂角(二面角、頭頂角)がいずれもピークで同一であることを特徴とする。

比較対象発明1(先行文献1)は図面からもわかるように、ピークを成す頂角(二面角)が互いに異なっているが、プリズムのパターンは規則的な繰り返しパターンであることを公開しており、比較対象発明2はパターンは不規則的であるが二面角は同一なプリズムフィルムを公開している。

本件に対し、原審である特許法院の判決では「比較対象発明1、2は本件第2項の発明と同じ技術分野に属する技術という点と、比較対象発明1は集光を可能にし、比較対象発明2も使用者が見る方向で高い輝度を維持する目的を有するものであるので、使用者が見る方向であるフィルムの表面に垂直な軸方向の光量を増加させようとする課題の共通性があるという点を踏まえると、通常の技術者が比較対象発明2において総光量を減少させないようにする同一な二面角の構成を比較対象発明1に結合して、構成要素2-2を容易に想到できると見なすのが相当である」と言い、発明の進歩性を否定した。

大法院は特許法院の判決を破棄し「比較対象発明1はプリズム部の頭頂角³を互いに異なる構成を採用することで無光量角を除去しようとする課題を解決することに技術的な特徴があるため、比較対象発明1において互いに異なる頭頂角の構成を除去し比較対象発明2に示されている同一な二面角の構成を導入することは、比較対象発明1の本来の技術的な意味が失われることになり、容易に案出できないだけでなく、比較対象発明2は

透明プリズムフィルムの規則的な凸凹条から発生する明暗に起因する干渉縞が発生しないようにプリズムフィルムの凸凹条のピッチを意図的に不規則に配置させる構成であるのに対し、比較対象発明1は頭頂角の異なるプリズム部同士がシート全体にかけて繰り返し配置される構成であるという点からもお互いに相反している。従って、比較対象発明1、2に、その技術を組み合わせるかまたは結合すると特許発明の構成要素に想到できるという暗示・動機などが提示されてもいいないと判断し、引用文献の結合可能性を否定した。

(2) 特許法院2015年12月18日言渡2015H e o 1508判決

特許審判院は、比較対象発明1と2とを結合させ発明の進歩性を否定したが、比較対象発明1と2から出願発明の特徴的な主要構成要素と同一な部分だけを選択し結合すると出願発明に想到できるという理由からであった。

これに対し特許法院は「比較対象発明1、2から出發し本件出願発明の請求項1に想到するためには、比較対象発明1の中央空気ノズル(34)を省略し、その代わりに請求項1の追加ノズル(7)に対応する構成である比較対象発明2の空気供給ポート(3)及び燃料供給ポート(6)を追加すべきであるが、比較対象発明1はバーナーの中央に中央空気ノズル(34)を配置し、外周同心円上に複数個の外周空気ノズル(35)及び外周燃料ノズル(33)を交互に配置して二段燃焼と分割燃焼が同時に行われるようになると、NOxの発生を軽減させることにその技術的な特徴があるので、通常の技術者であっても二段燃焼のために必

須的に備えていなければならない中央空気ノズル(34)に関する構成を省略し、分割燃焼のための構成だけを採択することを容易に考慮できるとはい難く、比較対象発明2の空気供給ポート(3)及び燃料供給ポート(6)に関する構成を比較対象発明1に導入するような暗示や動機も提示されていない」と言い、発明の進歩性が否定されないと判決した。

下記(1)の大法院判決と同じように比較対象発明の核心的な技術的特徴を省略し、残りの部分を他の引用文献と結合させる方式は認めないとすることである。

(3) 特許法院2015年6月18日言渡2014Heo 5008判決

出願発明は、回転式で駆動モードを選択するスイッチ(230)とその中に押しボタン式で他の駆動モードを選択するボタン(H、L、240)とで構成されたことを特徴とする。比較対象発明には、ハンドル右側に図示された駆動モード選択レバー(165)と上記レバー(165)の側面部に設置された追加的なスライド式の駆動モード選択スイッチ(2W-4W変換スイッチ、167)とが開示されている。

特許審判院は、比較対象発明から発明の進歩

	出願発明	比較対象発明1	比較対象発明2
技術分野	バーナー	バーナー (二段分割燃焼が特徴)	バーナー
主要図面			
主要構成要素	均等に配置された燃料ノズル(3、5)と酸化剤ノズル(2、4)	均等に配置された燃料ノズル(33)と酸化剤ノズル(35)	
	中央に配置された燃料(9)及び酸化剤(8)開始ノズル	中央の空気ノズル(34)	中央に配置された燃料(6)及び空気(3)ノズル
	開始ノズル(8、9)は自動点火温度まで作動		点火温度に達すると燃料ノズル(6)を閉鎖

	出願発明	比較対象発明
技術分野	自動車の駆動モード操作装置	自動車の駆動モード操作装置
主要図面		
主要技術要素	駆動機能部を連結・解除する回転式切替手段(230)	回転移動する駆動モード選択レバー(165)
	回転動作とは異なる動作により他の駆動機能部を連結・解除する装置(240)	選択レバーに結合された追加的な駆動モード選択スイッチ(167)

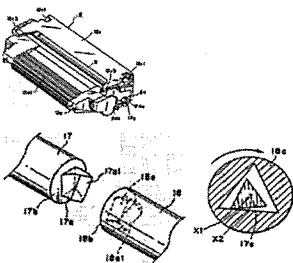
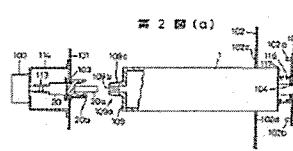
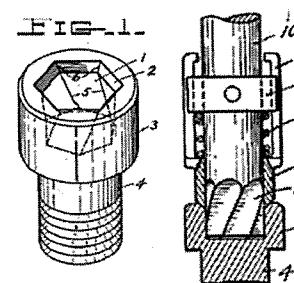
性が否定されるとの審決を下したが、特許法院は「[出願発明の]便宜装置(240)が回転式切替手段(230)とは異なる駆動機能部を操作するものと限定されているのに対し、先行発明は変換スイッチ(167)が2W-D F-H(二輪、差動自由、高速モード)と4W-D F-H(四輪、差動自由、高速モード)駧動モードの間の切替手段としてセンター差動ギア部(4)を操作し、駧動モード選択レバー(165)も2W-D F-H(二輪、差動自由、高速モード) [または4W-D F-H(四輪、差動自由、高速モード)]と4W-D L-H(四輪、差動ロック、高速モード)駧動モードの間の切替手段としてセンター差動ギア部(4)を操作するので、駧動モード選択レバー(165)と変換スイッチ(167)の操作対象となる駆動機能部にセンター差動ギア部(4)が共通で含まれている。つまり、構成要素2は回転式切替手段と便宜装置との操作対象となる駆動機能部が互いに異なっているのに対し、先行発明は駧動モード選択レバー(165)と変換スイッチ(167)がいずれもセンター差動ギア部(4)を操作するという点で違いがある。(中略)[出願発明は]駧動方式と操作対象が互いに異なる複数個の操作手段(回転式切替手段、便宜装置)を一つの切替手段に結合させることで、運転者が互いに異なる駆動機能部等を独立して区分して操作できるようにすると同時に、これらを容易に操作できるようにするという課題を解決するためのものである。しかし、先行発明は、複数個の駆動

機能部(トランスファーギア部、センター差動ギア部)の各駆動モードを選択的に組み合わせた駆動モード、つまり2W-D F-H(二輪、差動自由、高速モード)、4W-D F-H(四輪、差動自由、高速モード)、4W-D L-H(四輪、差動ロック、高速モード)、4W-D L-L(四輪、差動ロック、低速モード)駧動モードの間での変換を容易にさせ、運転者の操作感を向上させようとしているため、先行発明には本件第8項発明の上記のような技術的な課題が開示されていない。」と言い、発明の進歩性が否定されないと判決した。

(4) 大法院2014年7月24日言渡2012H u 917判決

感光ドラムの回転軸がネジ穴とネジ突出部との結合により駆動されることを特徴とする特許発明に対し、特許審判院は特許無効と審決し、特許法院は進歩性が否定されないと判決した事件である。

これに対し大法院は「比較対象発明7はネジとそれに相応する携帯用工具との有機的な関係に関する構成であるだけで、本件発明とは技術分野、目的及び効果が全部異なっているため、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がここに開示されたネジ穴のソケット頭ネジとネジ突出部とを有する工具の構成を比較対象発明1と結合させることは案出し難いので、本件発明は比較対象発明1、7によってもその進歩性が否定されない」と言い、特許法院の判決を支持した。

	特許発明	比較対象発明1	比較対象発明7
技術分野	プリンター用感光ドラム	プリンター用感光ドラム	スクリュードライバー
主要図面			
主要構成要素	駆動装置を有する感光ドラム	駆動装置を有する感光ドラム	
	複数個のコーナー部がある非円形の横断面を有するネジ穴とネジ突出部	ネジ結合により駆動される	複数個のコーナー部がある非円形の横断面を有するネジ穴とネジ突出部

(5) 特許法院2014年10月17日言渡2014H e o
1983判決

特許審判院で発明の進歩性が否定された出願事件に対し特許法院は、「請求項1は燃料電池スタックを構成する各セル毎に電圧センサーにより電圧を測定し、測定された電圧に対応する音響信号を発生させた後、これらを合わせて和音を生成するものであるのに対し、比較対象発明1の対応構成は、各々のセンサーから測定された信号を取り纏めて、車両の運転状態を把握してから、運転状態に対応した内燃機関の車両の音響と類似した音響を生成する点から、本質的な違いがある。従って、比較対象発明1の上記対応構成に比較対象発明2の車両用のバッテリーの電圧をモニタリングする構成を結合させるとしても、比較対象発明1の多様なセンサーに一つのセンサーが追加されることに過ぎず、燃料電池スタックを構成する各セル毎に電圧センサーによって電圧を測定し、測定された電圧に対応する音響信号を発生させた後、これらを合わせて和音を生成させる構成である請求項1を想到できると見なすことは難しい。」と判決した。

(6) 具体的な事例の検討意見

上記の各判例は、少なくとも筆者の経験では、従来は進歩性を認めなかった事例であると思う。従来の大法院及び特許法院の判例からは、比較対象発明の結合可能性を否認した判決はあまり見当

たらない。従来の判決は二つ三つの先行文献を組み合わせて特許発明の請求項の主要構成要素を構成できる場合は「比較対象発明を結合させたものから予測される効果以上の新しい上昇効果が認められないため、通常の知識を有する者が比較対象発明から容易に発明できるので、進歩性が否定される」という風に発明の進歩性を否定するものが大部分であったのである。

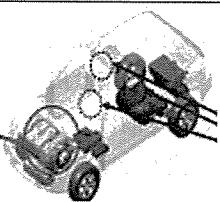
5、6年前の韓国の特許慣行に比べて見ると、韓国はまさに今までとは別次元の特許時代を迎えたに違いない。

5. その他の特許出願人及び特許権者に有利な新しい判例及び特許法の改正

(1) 引用文献に関する判決(大法院2016年1月14日言渡2013H u 2873, 2880判決)

大法院は「提示された先行文献を根拠に発明の進歩性が否定されるかを判断するためには、進歩性否定の根拠になり得る一部の記載だけでなく、先行文献全体により発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が合理的に認識できる事項を基に対比判断をしなければならない。そして一部の記載部分と背馳していたり、これを不確実にする他の先行文献が提示された場合にはその内容までも総合的に考慮し、通常の技術者が発明が容易に想到できるかを判断しなければならない。」と判示した。

つまり、審査官または特許無効審判の請求人が

	出願発明	比較対象発明1	比較対象発明2
技術分野	燃料電池自動車の仮想音源発生装置	燃料電池自動車の仮想音源発生装置	自動車バッテリーモニタリング装置
発明の目的	(a) 既存の仮想騒音とは異なる和音で仮想音源を発生 (b) 仮想音源でバッテリー状態もチェック可能		
主要構成要素	燃料電池スタックまたはバッテリーパックの各セルに対する電圧センサー 各セルの電圧信号に対応する音響信号を和音で発生	エンジンの回転数、エンジンロード、車両速度などを測定 測定された信号によって、車両の運転状態を把握した上でこれに対応する仮想自動車騒音を発生させる	バッテリーの電圧などを測定して、バッテリーの欠陥有無を把握

引用した文献の中に出願人及び特許権者に有利な箇所があると、これを根拠に進歩性を争うことができ、引用していない他の文献を提示し、進歩性の否定を主張する相手方と争うことができる。

(2) 明細書に記載された従来技術に関する大法院の全員合議体判決(大法院2017年1月19日言渡2013H u 37判決)

明細書に記載された従来技術について2005年度に大法院は以下のような判決を下した。

「明細書に従来技術を記載する場合は、出願された考案の出願以前にその技術分野で知られている技術に比べて出願された考案が新規性と進歩性があることを示すためのことだといえるので、その従来技術は特別な事情が無い限り、出願された考案の新規性または進歩性が否定されるか否かを判断するにおいて、同法第5条第1項各号に掲げる考案のうち一つと見なすべきである。」(大法院2005年12月23日言渡2004H u 2031判決)

つまり、明細書に記載された従来技術は特別な事情が無い限り、出願前に公知された技術と見なし、公知されていないという事実を出願人が立証しなければならなかった。

大法院は今回上記判例を破棄し、以下の通り判決した。

「請求の範囲の前提部の記載は請求項の文脈を整え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、目的と内容が多様であるため、ある構成要素が前提部に記載されているという事情だけで、公知性を認められる証拠にはなり得ない。また、前提部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るときもあるが、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な意義を理解することを助け、先行技術の調査及び審査に有用な既存技術ではあるが、出願前に公知されたことを要件とする概念ではない。従って、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、それ自体で公知技術と見なすことはできない。」(大法院2017年1月19日言渡2013H u 37全員合議体判決)

(3) 特許侵害の立証が容易になるように特許法を改正(2016年6月30日から施行)

従来の韓国特許法は「法院は特許権または専用実施権の侵害に関する訴訟で当事者の申請により該当侵害行為による損害を計算するに必要な書類を提出するように他の当事者に命じることができ。但し、その書類の所持者がその書類の提出を拒絶できる正当な理由がある場合は、その限りでない。」と規定していたが、侵害者が営業秘密などを理由に提出を拒絶する場合が大半だったので、実効性が無かった。

2016年6月30日から施行された改正特許法の第132条は

- ①当事者に該当侵害の証明または侵害による損害額の算定に必要な資料の提出を命じができるようにして、損害額の算定だけでなく、侵害の証明のための資料提出命令を許容し、
- ②資料の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、資料の提示を命じて、裁判官のみがその資料を閲覧でき、
- ③資料が営業秘密に該当する場合であっても、侵害の証明または損害額の算定に必ず必要な時には資料提出命令を拒絶できず、この場合、法院は提出命令の目的内で閲覧できる範囲または閲覧できる人を指定しなければならず、
- ④当事者が正当な理由無しに資料提出命令に応じない場合には、法院は資料の記載に関する相手方の主張を真実であると認めることができ、
- ⑤第4項に該当する場合、資料の提出を申請した当事者が資料の記載について、具体的に主張するには顕著に困難な事情があり、資料で証明する事実を他の証拠で証明することを期待することも難しいときには、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であると認めることができる。

米国のようなディスカバリー制度が無い韓国では特許侵害及び損害額を立証するための証拠を収集することがとても難しいが、特許法の改正でいくつか権利者に有利な環境が醸成されたと考えられる。

6. 今後の対応案

(1) 特許庁及び特許審判院の審査及び審判現況

発明の進歩性判断に関する大法院と特許法院の判決動向は、上述した通り急激に変化しているが、特許審査及び特許審判実務でははっきりとした変化を感知することは難しい。かかる事実が特許審決取消比率が毎年高くなる理由であるかも知れない。

以下の表は、特許無効審判においての特許無効率である。

2009年度には529件の特許無効審判が請求され、その中の318件が無効と審決され、無効率が60.1%に至ったという意味である。毎年特許無効率が50%以上を上回ることになると、特許庁の審査品質に対する社会的な非難の声が高く、特許庁はその対策として特許取消申請制度（日本の異議申立制度と類似）を導入し、特許決定後にも審査官が職権で特許決定を取り消しとし、再審査できる法律規定を新設した。

特許庁はまた、特許無効審判で有効と審決された特許権が特許法院で無効と判決される比率が高いことが特許無効率を高める一つの要因だと把握し、特許無効に関する審決取消訴訟で新しい引用文献を提出できないように立法化させようとする動きを見せていて、特許法院と政策的な面で対立している。

いずれにせよ、特許審査官1人当たりの年間審査件数が200件を超えている現実からすると、近日中に高い審査水準を期待することは難しく、むしろ特許無効率を低めるという名目で請求の範囲を狭くさせるためのより厳しい審査と審判が推進される可能性もあると考えられる。

(2) 広いクレームの追求

広いクレームを有する特許権はいつも有用である。従って、活用の可能性が高い特許出願に対しては審査段階でクレームを狭くせずに、可能な限

り最大のクレームを試みてみる必要性がある。

特許審判院の審判実務も段々大法院と特許法院の判決に影響されていくしかないということもあり、特許審判院から否定的な審決を受けた場合にも特許法院に審決取消訴訟を提起することを積極的に考慮するのが好ましい。

(3) 競合会社の特許に関する無効化戦略は非常に慎重に考えるべき

上述した統計資料及び事例を踏まえると、今後登録された特許を無効化させることは段々難しくなると見られる。

特許無効審判が請求された場合、特許権者は請求の範囲を狭くする訂正の請求で対応できるが、訂正を請求した場合、以前は訂正された請求項が「特許請求の範囲を実質的に変更することである」という理由で訂正が不認定される事例が多かったのだが、最近は、詳細な説明の記載をそのまま請求項に付加する、いわば外的付加形式の訂正も適法な訂正だと認める事例が増加している。

特許侵害を避けるために特許無効審判を請求したが、特許権者がかえって侵害品に近接するよう請求項を縮小し訂正すると、特許も無効にできず特許侵害も避けられない状況が発生し得ることになる。

結論として、競合会社の特許を回避するために特許権者の訂正可能範囲まで優先的に検討し、綿密な戦略を樹立することが必要である。

³ 頭頂角と二面角は三角形形状の突出部の上部頂角を意味するものであり、同一な用語である。

—おわり—

[上]は5月17日付に掲載

年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014
特許無効率	60.1%	53.1%	53.4%	52.1%	49.2%	53.2%
無効審決件数/ 無効審査件数	318/529	336/633	374/700	405/777	317/644	314/590

(出典：2015年4月10日国家知識財産委員会、特許権の法的安定性の向上のための特許審査・審判制度の改善案)