



® 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カ年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ことで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 藤井 伊藤 正和
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 寛
弁理士 堀 雅
弁理士 池田 清志
(中小企業診断士)
顧問 弁理士 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 勝彦
弁理士 安立 卓司
顧問 弁理士 安原 二良
顧問 弁理士 洗 理恵
顧問 弁理士 山中 裕子
顧問 弁理士 橋元 成央
顧問 弁理士 厚木 薫
顧問 弁理士 中村 富代

顧問 弁理士 松永 宣行
顧問 弁理士 鹿又 弘子
顧問 弁理士 大坂 雅浩
顧問 弁理士 辻 徹二
顧問 弁理士 奥山 雄毅
顧問 弁理士 松本 雅治
顧問 弁理士 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が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が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に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

上位概念に含まれる下位概念だけを構成要素の全部または一部とする発明をいう。選択発明の新規性を否定するためには、先行発明が選択発明を構成する下位概念を具体的に開示しなければならない(大法院2002年12月26日言渡2001Hu2375判決、大法院2007年9月6日言渡2005Hu3338判決などを参照)。

(2) 選択発明の進歩性が否定されないためには、選択発明に含まれる下位概念の全てが先行発明が有する効果と質的に異なる効果を奏するか、質的な違いがなくても量的に顕著な差がなければならない。この時、選択発明の明細書中の発明の詳細な説明には、先行発明に比べて上記のような効果を奏することを明確に記載しなければならないが、かかる記載があるとするには、発明の詳細な説明に質的な違いを確認できる具体的な内容や、量的に顕著な差があることを確認できる定量的な記載がなければならない(大法院2014年5月16日言渡2012Hu3664判決などを参照)。

(3) ①本件請求項5、6、8の訂正発明で、単量体が「4, 4'-ビフェニルジアクリレート」である場合は、引用発明1、5に具体的に開示されたものとはみることができないので、引用発明1、5によってその新規性が否定されず、②本件訂正発明の明細書中の発明の詳細な説明には、本件請求項2の訂正発明の単量体に含まれる「1, 4-ビスアクリロイルオキシベンゼン」が、高分子の変形による焼付率の低減効果を奏していることを確認できる具体的な内容が記載されておらず、他にこの点がわかる資料もないので、本件請求項2の訂正発明は、引用発明5によってその進歩性が否定され、③本件訂正発明の明細書中の発明の詳細な説明には、「4, 4'-ビフェニルジアクリレート」が、高分子の変形による焼付率の低減効果を奏していることを確認することができる具体的な内容が記載されており、さらに引用発明1、5の実施例に用いられた「KAYARAD PET-30」に比べて高分子の変形による焼付率の低減にあたり

優れた効果があるので、本件請求項5、6、8の訂正発明中の「4, 4'-ビフェニルジアクリレート」の部分は、引用発明1、5によって、その進歩性が否定されないと判断した事案である。

(4) 選択発明の異質な効果に関する大法院2017年8月29日言渡2014Hu2696判決では、「選択発明に複数の効果がある場合、先行発明に比べて異質であるか、量的に顕著な効果を奏するというためには、選択発明のすべての種類の効果ではなく、そのうちの一部でも先行発明に比べてかかる効果を奏すると認められるなら十分である(大法院2012年8月23日言渡2010Hu3424判決などを参照)」と判示した。

3. 特定の投与用法に関する医薬用途発明の進歩性の判断基準

(大法院2017年8月29日言渡2014Hu2702判決)

(1) 医薬開発過程では、薬効の増大および効率的な投与方法などの技術的な課題を解決するために、適切な投与用法と投与用量を発見しようとする努力が通常行われているので、特定の投与用法と投与用量に関する用途発明の進歩性が否定されないためには、出願当時の技術水準や公知技術等に照らして、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(以下「通常の技術者」)が予測できない、顕著あるいは異質の効果が認められなければならない。

(2) 本件請求項1の発明は、抗コリンエステラーゼ活性を有するフェニルカルバメートのうち、化学式(I)の構造式を有するRA7(ラセミ体、引用発明1-1)から分離した(S)形態の光学異性体であるリバスチグミンを活性成分とした全身経皮投与用の薬学組成物に関するもので、経皮投与という投与用法を提供する医薬用途発明であり、明細書の記載等に照らしてみると、本件請求項1の発明の化合物は、経皮投与したとき、優れた皮膚浸透性を有することが明らかに、かかる経皮吸収性を利用した全身

経皮投与用法は、脳の部位にアセチルコリンエステラーゼの抑制効果が長時間一定に持続されるようにし、手軽に投薬できるという点で、アルツハイマー病やパーキンソン病などに適していることがわかる。

(3) 本件請求項1の発明のラセミ体である引用発明1-1には①RA化合物の投与経路に関して、経口または非経口投与が可能であるという内容と共に、薬剤の生体内での大きな効果は、経口投与されるときに顕著になると記載されているだけで、これらの化合物の経皮吸収に関連する効果は記載されておらず、②「従来の抗コリンエステラーゼであるフィゾスチグミンを経口投与すると、吸収が変則的で予測することができないので、非経口投与するのが望ましい」という内容と共に「20～30分毎に繰り返し投与する」と記載されており、「ラットでのカルバメートの急性毒性」についての実験結果をまとめた[表3]にも経口投与と皮下投与のみ調査していることから、引用発明1-1の「非経口投与」に経皮投与が含まれるとはみがたく、③RA₇の一部性質、すなわち高い脂質溶解度、低融点、短い半減期、狭い治療域をはじめ、小さな分子量と少ない用量などは、経皮吸収性に優れた化合物で現れる性質であり得るとしても、逆に、かかる性質を有する化合物という理由で、まさに経皮吸収性に優れていると断定することはできないので、RA₇に上記のような性質があるとして、そのことから、通常の技術者がRA₇またはその光学異性体の経皮吸収性を容易に予測することは難しい。また、引用発明4-1～4-3は、アルツハイマー病、パーキンソン病などの治療剤であるフィゾスチグミンなどを経皮吸収剤として提供するための別の手段を提示するためのものであるだけであって、かかる化合物自体の経皮吸収性に関する内容を開示している発明とみることができないだけでなく、引用発明1-1、1-2のRA化合物の経皮吸収性を開示してもいないので、通常の技術者が、引用発明から本件請求項1の発明の薬学組成物の経皮投与の用途を容易に想到できないとみて、進

歩性が否定されないと判断した事案である。

4. 請求の範囲の明確性の記載要件—請求の範囲に記載の「好ましく」は、不明瞭である

(大法院2017年4月7日言渡2014Hu1563判決)

(1) 特許法第42条第4項第2号は、請求の範囲には、発明が明確かつ簡潔に記載されていなければならないと規定している。そして、特許法第97条は、特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載されている事項により定められると規定している。したがって、請求項には、明確な記載のみが許可され、発明の構成を不明瞭に表現する用語は、原則として許されない(大法院2006年11月24日言渡2003Hu2072判決、大法院2014年7月24日言渡2012Hu1613判決などを参照)。また、発明が明確に記載されているか否かは、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、発明の説明や図面等の記載と出願当時の技術常識を考慮して、請求の範囲に記載の事項から、特許を受けようとする発明を明確に把握することができるかによって、個別に判断しなければならず、単に請求の範囲で使用された用語だけを基準にして一律に判断してはならない。

(2) 本件請求項12の発明の記載中「1～20個の炭素原子を有する基、好ましくは分枝または非分枝アルキルまたはアルコキシ基」の部分は、「1～20個の炭素原子を有する基」と「分枝または非分枝アルキルまたはアルコキシ基」が、二重限定を示す用語である「好ましくは」で互いに繋がれているが、かかる記載は、本件請求項12の発明に記載の「X」が「1～20個の炭素原子を有する基」全体を意味するのか、または、そのうちの「分枝または非分枝アルキルまたはアルコキシ基」を意味するのかが必ずしも明確ではないため、請求の範囲を巡って紛争が発生する可能性があり、本件出願発明の明細書中の発明の説明には、本件の記載と同一の内容だけが書かれているだけであり、かかる発明の説明を参酌したとしても、「X」がどれを意味してい

るのか依然として明確でないので、本件の記載が含まれている本件請求項12の発明は、発明が明確に記載されていると認め難いと判断した事案である。

5. 確認対象発明が、特許発明の権利範囲に含まれるか否かが争点である事件

(大法院2017年12月22日 言渡2017Hu479判決)

(1) 特許発明と対比される確認対象発明が、特許発明の権利範囲に属するといえるためには、特許発明の請求の範囲に記載された各構成要素とその構成要素間の有機的結合関係が、確認対象発明にそのまま含まれていなければならない。一方、確認対象発明で特許発明の請求の範囲に記載された構成のうち、変更された部分がある場合も、両発明で課題の解決原理が同一であり、かかる変更によっても特許発明と実質的に同一の作用効果を奏し、そのように変更することが、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であれば誰でも容易に想到することができる程度なら、特段の事情がない限り、確認対象発明は、特許発明の請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、依然として特許発明の権利範囲に属するとみななければならない。そして、ここで「両発明で課題の解決原理が同一」か否かを判断するときには、請求の範囲に記載の構成の一部を形式的に抽出するのではなく、明細書にある発明の説明の記載と、出願当時の公知技術等を参酌して先行技術と対比してみると、特許発明に特有の解決手段が基礎としている技術思想の核心が何であるかを、実質的に探求して判断しなければならない(大法院2014年7月24日 言渡2012Hu1132判決などを参照)。

(2) 請求項1の発明の構成2(垂直部材の両側に設置された上下部のガイド部材)は、それに嵌められる安全リング部材の上下移動を案内するように形成された構成と解釈すればよく、安全リング部材が上下以外の他の方向には全く動かないように支持して、正確な移動を案内する

構成として限定解釈することは難しい。したがって、確認対象発明の対応構成は、構成2と同一の構造および作動方式を採用しているとみることができるので、結局、構成2に該当する構成が確認対象発明に含まれているとみることができる。

(3) 請求項1の発明の構成5(安全カバーとガイド部材との間に設けられたスプリング部材)に対応する確認対象発明の構成は、「安全カバーと固定ブラケットとの間に設けられた一つ以上のトーションスプリング」であり、スプリングを加圧する方式とスプリングの位置に違いがある。しかし、確認対象発明は、上記のような構成の変更にもかかわらず、解決手段が基礎とする技術思想の核心が、請求項1の発明と違いがないので、両発明の課題の解決原理が同一で、実質的に同一の作用効果を奏し、通常の技術者が容易に構成の変更に想到できるので、確認対象発明は、請求項1の発明と同一または均等な構成要素とその構成要素間の有機的結合関係をそのまま含んでいるため、請求項1の発明の権利範囲に属するとみて、原審を破棄した事案である。

6. 特許の権利範囲確認審判で自由実施技術の法理が文言侵害の場合にも適用されるか否か

(大法院2017年11月14日 言渡2016Hu366判決)

(1) 特許法は、権利範囲確認審判と特許無効審判を別途に規定している。特許権の権利範囲確認審判は、審判請求人がその請求で審判の対象とした確認対象発明が、登録された特許発明の保護範囲に属するか否かを確認するための手続きである(特許法第135条)。特許無効審判は、登録された特許に無効理由があるか否かを判断する手続きであり、特許を無効にするという審決が確定されると、その特許権は遡及的に消滅する(特許法第133条)。特許に進歩性がなく無効理由がある場合にも、特許無効審判で無効審決が確定しなければ、特段の事情がない限り、他の手続きでその特許が無効であることを前提

に判断することはできない。特許発明の保護範囲を判断する手続きとして設けられた権利範囲確認審判で、特許の進歩性の有無を判断するのは、権利範囲確認審判の判断の範囲を外れるだけでなく、本来特許無効審判の機能に属することを、権利範囲確認審判に付与することになり、上記2つの審判間の機能配分に合致しない（大法院2014年3月20日言渡2012Hu4162全員合議体判決を参照）。

(2) したがって、特許発明が公知技術である場合などを除いては、特許発明の進歩性が否定される場合にも、権利範囲確認審判で登録されている特許権の効力を当然否定することはできない（大法院1983年7月26日言渡81Hu56全員合議体判決、大法院2002年6月14日言渡2000Hu235判決、大法院1998年10月27日言渡97Hu2095判決、上記大法院2012Hu4162全員合議体判決などを参照）。

(3) しかし、権利範囲確認審判で特許発明と対比される確認対象発明が、公知の技術だけからなる場合のみならず、その技術分野における通常の知識を有する者が公知技術から容易に実施できる場合には、いわゆる自由実施技術として、特許発明と対比するまでもなく、特許発明の権利範囲に属しないとみるべきである（大法院2001年10月30日言渡99Hu710判決などを参照）。かかる方法で、特許発明が無効か否かを直接判断することなく、確認対象発明を公知技術と対比することで、確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するか否かを決定することにより、迅速かつ合理的な紛争解決を図ることができる。

(4) 自由実施技術の法理の本質、機能、対比対象などに照らしてみると、上記法理は、特許権の侵害当否を判断する際に一般的に適用されるもので、確認対象発明が、結果的に、特許発明の請求の範囲に示されたすべての構成要素とその有機的結合関係をそのまま有する、いわば文言侵害 (literal infringement) に該当する場合にもそのまま適用される。

(5) 自由実施技術の法理は、確認対象発明が特許発明の権利範囲を文言侵害する場合には適用されないという理由で、確認対象発明が自由実施技術か否かを判断しないまま、被告の自由実施技術の主張を排斥した原審を破棄した事例である。

7. 特許請求の範囲の訂正が、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更する場合に該当するかを判断する基準

(大法院2017年3月22日言渡2016Hu342判決)

(1) 特許法第136条第1項、第3項には、特許権者は、特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更しない範囲内で、明細書または図面について訂正審判を請求することができると規定している。ここで、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更する場合に該当するかは、特許請求の範囲自体の形式的な記載だけでなく、発明の詳細な説明を含む明細書と図面全体によって把握される特許請求の範囲の実質的な内容を対比して判断しなければならない。そして、訂正後の特許請求の範囲によっても、発明の目的や効果に何ら変更がなく、発明の詳細な説明および図面に記載されている内容をそのまま反映したものであって、訂正前の特許請求の範囲を信頼した第三者に予期せぬ損害を与える恐れがないのであれば、その訂正請求は、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更することに該当しない。

(2) 訂正前の特許請求の範囲に記載されていない構成1および追加構成2の構成を追加した本件訂正は、本件特許発明の明細書中の発明の詳細な説明と図面に記載されている構成をそのまま追加したものであり、かかる構成の追加で新たな目的と作用効果が発生したとはいえず、第三者に予期せぬ損害を与える恐れがあるとみることもできないので、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更する場合に該当しないと判断した事案である。

8. 特許発明の出願過程で、ある構成が特許請求の範囲から意識的に除外されたのか否かの判断基準
(大法院2017年4月26日2014Hu638判決)

(1) 特許発明の出願過程において、ある構成が請求の範囲から意識的に除外されたか否かは、明細書のみならず、出願から特許になるまで、特許庁の審査官が提示した見解および出願人が出願過程で提出した補正書と意見書などで示した出願人の意図、補正の理由などを参酌して判断しなければならない(大法院2002年9月6日言渡2001Hu171判決を参照)。したがって、出願過程において請求の範囲の減縮が行われたという事情だけで、減縮前の構成と減縮後の構成とを比較して、その間に存在するすべての構成が請求の範囲から意識的に除外されたと断定するのではなく、拒絶理由通知に提示された先行技術を回避するための意図で、その先行技術に示された構成を排除する減縮をした場合などのように、補正の理由を含め出願過程で明らかになった複数の事情を総合してみると、出願人がある構成を権利範囲から除外しようとする意図が存在するとみることができる時に、これを認めることができる。そして、かかる法理は、請求の範囲を減縮することなく意見書の提出などを通じた意見陳述があった場合にも同様に適用される。

(2) 名称を「鋼板包装用台座」とする本件請求項1の発明は、最初に出願された当時、その請求の範囲に下部台座の断面形状が「中空台形」と記載されていたが、本件特許発明の出願人が、引用発明1、3に上記のような断面形状が開示されているという趣旨の拒絶理由通知に対応して、本件請求項1の発明の特許請求の範囲の下部台座と上部台座の断面形状を「下面が上面よりも広い中空台形の断面形状」に限定して補正するとともに、「引用発明1の取付フレーム(上部台座)は、溝部が形成された部分が下に向かいながらベースフレーム(下部台座)と結合されているのに対し、本件請求項1の発明の上部台座は、溝部が形成された部分が上部に形成されており、下部台座に溶接されるとき、その接

触面を広げて結合力を強化させることで構造的な安定感を向上させている」という趣旨の意見書を提出した事案で、①確認対象発明の「上面が下面より広い台形」の下部台座の断面形状は、引用発明を回避するための意図で上記構成を排除する減縮がなされたとみることができないが、本件特許発明の明細書中の発明の詳細な説明に「下面が上面より広い台形の断面形状」は、下部台座の地面との支持面積を広くし、構造的な安定性を得ることができると記載されており、そもそも「下面が上面よりも広い台形の断面形状」を前提にしていた点、本件の補正は、請求の範囲をかかるとする発明の詳細な説明と整合するように限定したものである点などに鑑みると、本件特許発明の出願人は、本件補正により確認対象発明のような「上面が下面よりも広い台形」の断面形状の構成を本件請求項1の発明の権利範囲から除外しようとする意思が存在すると見受けられる。また、②本件特許発明の出願人は、意見書の提出を通じて上部台座の溝が上部に形成されて下部台座との結合面積を広げて結合力を強化させるという趣旨で主張することにより、上部台座の溝が下部に形成されている引用発明1と差別化して、確認対象発明のような「溝が下部に形成されている」上部台座の構成も、本件請求項1の発明の権利範囲から除外したと評価できるので、確認対象発明は、本件請求項1の発明の権利範囲に属しないとした事例である。

9. 特許発明の存続期間の延長期間の算定方法および手続きが適法か否か

(大法院2017年11月29日言渡2017Hu844、851、868、875(併合)判決)

(1) 医薬品等の発明を実施するためには、国民の保健衛生を促進し、安全性および有効性を確保するために、薬事法等に基づいて許可等を得なければならないが、特許権者は、かかる許可等を得る過程で、その特許発明を実施できない不利益を受けることになる。したがって、上記のような不利益を救済し、医薬品などの発明を保護・奨励するために、旧特許法第89条第1項では、「特許発明を実施するために他の法令の

規定による許可を得たり、登録等をしなければならず、その許可または登録等（以下「許可等」という。）のために必要な活性・安全性などの試験により長期間を要する、大統領令が定める発明の場合には、第88条第1項の規定にかかわらず、その実施をすることができなかった期間について、5年の期間内で、当該特許権の存続期間を延長することができる」と規定して、薬事法等による許可等を得るために特許発明を実施することができなかった期間だけ特許権の存続期間を延長する制度を設けた。

(2) ただし、旧特許法第89条第2項では、「第1項を適用する場合において、特許権者に責任がある事由でかかった期間は、第1項の「実施することができなかった期間」に含まれない」と規定しているので、許可等を得た者の帰責事由により薬事法等にしたがって許可等の手続きが遅延した場合には、かかる帰責事由が認められる期間は、特許権の存続期間の延長の範囲に含まれてはならない。一方、特許権の存続期間の延長登録を受けるために必要な許可等を申請することができる者の範囲には、特許権者のほか、専用実施権者および通常実施権者が含まれるので、上記規定の「特許権者に責任がある事由」を判断する場合にも、上記の許可などを申請した専用実施権者および通常実施権者に関する事由が含まれると解釈することが妥当である。

(3) また、許可等を得た者の帰責事由により、薬事法などによる許可等の手続きが遅延した期間が、延長登録により延長された期間内に含まれており、延長された期間が、旧特許法第89条第1項の特許発明を実施することができなかった期間を超えているという理由で、旧特許法第134条第1項第3号により存続期間の延長登録に対して無効審判を請求する者は、その事由について主張・証明の責任を負う。

(4) 食品医薬品安全処の医薬品の製造販売・輸入品目許可は、その許可申請に対して医薬品などの安全に関する規則第4条第1項で定めた事

項別に該当審査部署で審査を行い、それに応じて補完要求をはじめとする具体的な審査手続きも該当審査部署の内部事情に基づいて行われる。しかしながら、こうした該当審査部署別の審査は、食品医薬品安全処内の業務分掌に過ぎず、また、その審査等の手続きがすべて完了しなければ許可が行われない。結局、審査部署別の審査などの手続きは、最終的な許可に至る中間過程であって、全体として許可のための一つの手続きであると評価することができる。

(5) 原告が被告を相手に、被告の特許発明に対して行われた存続期間の延長登録は、特許発明を実施できなかった期間を超えていて、無効にされるべきであると主張した事件において、食品医薬品安全処内のある審査部署で補完要求が行われ、その結果、補完資料を提出するまで、その補完要件の審査が行われていなかったとしても、その間、食品医薬品安全処の他の審査部署で、その医薬品の製造販売・輸入品目許可のための審査などの手続きが継続していた場合には、他の特段の事情がない限り、その期間も許可のためにかかった期間とみることができるので、これをもって許可等を得た者の帰責事由により許可等の手続きが遅延した期間であると断定することはできないから、本件特許発明を実施できなかった期間中に、食品医薬品安全処の審査が全く行われていなかった期間はなく、他に「許可等を得た者に責任がある事由」で除外されなければならない期間を認める資料がないので、本件の延長登録に旧特許法第134条第1項第3号の無効理由があるとみることができないと判断して、上告を棄却した事案である。

10. 使用者が職務発明を直接実施しない場合でも、職務発明による使用者の利益があるか否か

(大法院2017年1月25日言渡2014Da220347判決)

(1) 使用者が製造・販売している製品が、職務発明の権利範囲に含まれないとしても、それが職務発明の実施製品の需要を代替できる製品であって、使用者が職務発明の特許権に基づいて

競争会社が職務発明を実施できないようにすることで、その売上高が増加した場合、それによる利益を職務発明による使用者の利益として評価することができる。

(2) 使用者が従業員から承継し、特許登録をした職務発明が既に公知の技術であるか、公知の技術から通常の技術者が容易に発明できるなどの特許無効理由があり、競争関係にある第三者もそのような事情を容易に知ることができて、使用者が現実的にその特許権による独占・排他的利益を全く得られずにいるとみることができる場合でない限り、単に職務発明に関する特許に無効理由があるという事情だけでは、特許権に基づく独占・排他的利益を一律に否定して職務発明の補償金の支払いを免れることはできず、かかる無効理由は、特許権による独占・排他的利益を算定する際に、参酌要素として考慮できるだけである。

(3) 電話番号検索に関する職務発明に特許無効理由があっても、かかる事情だけで職務発明に係る独占的利益が全くないとはいえないが、かかる事情を独占権寄与率を定めるにあたって参酌することができ、使用者である被告が職務発明を直接実施せずとも、被告の製品が職務発明の実施製品の需要の代替品に該当し、職務発明の特許権に基いて、競争会社が職務発明を実施できないようにすることによる利益があると推認することができるので、被告が職務発明を直接実施していないという事情だけで、補償金の支払い義務を完全に免れることはできないが、これは独占権寄与率の算定において考慮することができ、被告の競争会社も職務発明とは異なる独自の方法で電話番号を検索する製品を生産しているものとみられるので、競争会社が職務発明を実施できなくすることにより得られた被告の利益が全くないと評価することはできないが、その額は、相当少ないと思われる事情などを勘案して、独占権寄与率を算定した原審を首肯した事例である。

Ⅲ. 商標法の分野

1. 需要者欺瞞商標に該当するか否か

(大法院2017年1月12日言渡2014Hu1921判決)

(1) ある商標が、旧商標法第7条第1項第11号で規定している需要者を欺瞞する恐れがある商標に該当するためには、その登録商標や指定商品に対比される先使用商標やその使用商品が必ずしも著名である必要まではないが、国内需要者にその商標や商品といえば、すぐに特定人の商標や商品と認識され得る程度は周知されていなければならない。この場合、その先使用商標と同一・類似の商標が、その使用商品と同一・類似の商品に使用されていたり、または、ある商標が先使用商標と同一・類似であって、先使用商標の具体的な使用実態や両商標が使用されている商品間の経済的な牽連性の程度、その他の一般的な取引の実情等に照らして、その商標が先使用商標の使用商品と同一・類似の商品に使用された場合に劣らない程度に、先使用商標の権利者によって使用されていると誤認されるほどの特段の事情があつてこそ、需要者に出所の誤認・混乱を生じさせて需要者を欺瞞する恐れがあるとみることができる。

本件登録商標	本件先使用商標		
	1	2	3
			

(2) 本件先使用商標の主な使用商品である卓球用品は、本件登録商標の指定商品であるカバン類や財布類と経済的な牽連関係が弱く、スポーツ用バッグに関しては、本件先使用商標が国内需要者にそれ程周知であったとはいえず、本件登録商標と本件先使用商標との類似の程度も高いといえない事情に照らしてみると、仮に本件登録商標の登録査定日頃にスポーツ用品業者が、スポーツ用具だけでなくスポーツ用バッグなどを共に生産・販売するなど、事業を多角化する傾向にあり、本件登録商標がその文字部分

のうち、「Butterfly」の部分だけで略称されたり観念される可能性がある点を考慮しても、本件登録商標がその指定商品であるカバン類や財布類に使用される場合、卓球用品と同一・類似の商品に使用された場合に劣らない程度に、本件先使用商標の権利者によって使用されていると誤認される程の特段の事情があるとはいえないから、本件登録商標は、本件先使用商標との関係で需要者欺瞞商標に該当するとはいえないにもかかわらず、これとは異なる判断をした原審を破棄した事例である。

2. 商標類似の判断基準

(大法院2017年7月11日言渡2014Hu2535判決)

(1) 本件登録商標「SUN SCIENCE」[指定商品：光沢用製剤、洗面用品、非医療用日焼け剤、日焼け (sunburn) 止め用化粧品など]が、先出願商標の「SENSCIENCE STYLING」[指定商品：化粧品、化粧品キットなど]と類似するかが争点である。

(2) 本件登録商標である「SUN SCIENCE」は「サンサイエンス」であり、先出願商標の要部である「SENSCIENCE」は「センサイエンス」と呼称され得るが、この場合、両商標は、最初の音節の母音において多少の違いがあるだけで、全体的に同様に聞こえるので呼称が類似するといえる。本件登録商標は、「太陽の科学」などの意味として認識されるのに対し、先出願商標の要部である「SENSCIENCE」は、特別な観念が思い浮かばない造語なので両商標の観念を対比できないとはいえ、呼称が類似した両商標を同一・類似の指定商品にともに使用している場合、一般需要者に商品の出所について誤認・混乱を生じさせる恐れがあるので、両商標は標章が互いに類似すると判断し、原審判決のうち、原告敗訴部分を破棄して差戻した事案である。

出願人に友好的であると判断できる。2011年度に始まったアップル・サムスン間の特許紛争事件が主要メディアを通じて重要な話題として頻繁に報道され、全国民に知的財産権に対する重要性が認識され、最近では、中国からの知的財産権侵害品が増加している現状を反映したとみることもできる。

一方で、韓国の大企業は、自主的に知的財産権を強化するための経営方策を着実に推進してきており、韓国政府は、中小企業の知的財産権の強化および紛争予防を支援する多様な支援政策を施行している。特許庁および国会では、特許権を故意に侵害した者に対し、3倍の損害賠償を立法化する方を推進するなど、韓国での知的財産権の優遇政策は、今後も継続するものと考えている。

¹ 本稿の作成にあたり、パク・テイル部長判事から多くの助言をいただきました。

—おわりに—

IV. おわりに

最近数年間の大法院および特許法院の判決をみると、全体的な傾向は、確かに、権利者および