

# 世一 國際特許事務所

J.W. Suh & Partners International Patent & Trademark Law Office

3<sup>rd</sup> Floor, PetP Bldg., 1580-9, Seocho-3-dong, Seocho-gu SEOUL 137-875, KOREA

Tel: 82+2-582-5670 Fax: 82+2-582-5690 jwspat@jwspat.com www.jwspat.com

弁理士 徐 種完 (Jong Wan SUH) 弁理士 鄭 宇盛 (Woo Sung JEONG)

弁理士 閔 復基 (Bok Ki MIN) 弁理士 金 舜才 (Soon Jae KIM) 弁理士 陳 賢貞 (Hyun Jeong JIN)

# 1

 月号

2008年1月23日



## 事務所短信



・新年明けましておめでとうございます。2007年、弊所にお寄せ頂きましたご信頼並びにご声援に心より感謝申し上げます。本年度もご指導・ご鞭撻のほど何卒宜しくお願い致します。

・陳 賢貞弁理士を迎え入れました。陳は延世大学で生命工学を専攻しました。

・ニュースレターの情報に関するご不明点やご質問等がございましたらお気軽にご連絡下さい(jwspat@jwspat.com)。

## 韓国の公休日のお知らせ

2月：6日~10日(旧正月)



## 実務通信



先月のニュースレターでは、韓国の権利範囲確認審判制度に対するその意義と類型、各類型による審判請求時の注意点、特許侵害訴訟との関係等に対して概略的な韓国の規定と実務を紹介致しました。今月号の実務通信では、韓国の大法院および特許法院の判例を中心に権利範囲確認審判の実務上の争点に対して説明致します。

権利範囲確認審判は、大きく2つの局面に分けることができ、一つ目は“審判請求の適法性”の可否、そして二つ目は特許発明の権利範囲に属するか、即ち“本案の当否に対する判断”です。前者の要件が違法であれば審判請求は却下され、後者の請求に理由がなければ棄却されます。どのような基準で本案の当否を判断するか、即ち、権利範囲の判断基準につきましては、特許侵害の可否を判断する基準と実質的に同一で重要な争点が多いことから、頁数の関係上ニュースレター2月号の実務通信にて独立主題として取り上げることに致します。

権利範囲確認審判は、他の当事者系審判や査定系審判と異なり、大勢的な効力を有する行政処分を求めるものではなく法的な確認だけを求める審判であって、その確認に必須的な“確認対象発明”(イ号発明)の技術内容は請求人

によって任意的に決められるため、審判請求の適法性要件は実務上非常に重要です。実務上の権利範囲確認審判請求の違法事由として争点になる事項は、①利害関係の認定可否、②確認の利益の有無、③イ号発明に対する特定の問題等です。

### 1. 利害関係

特許権者(又は専用実施権者)が積極的権利範囲確認審判を請求する場合は、利害関係の存否は特に問題になりませんが、相手方が特許権者を相手に消極的権利範囲確認審判を請求する場合は、利害関係の存否を疎明しなければならず、利害関係人には基本的に該当特許発明(イ号発明)を実施する場合だけでなく、実施しようとする者(例えば、製造工場を設ける等の生産準備をする者等)も含まれます。無効審判の場合にも利害関係が要求されますが、確認審判での利害関係の範囲が無効審判の利害関係よりは狭く解釈されるという判例があります(大法院2001.6.29.宣告99フ1331判決)。

問題は、当事者間で所定の合意をした後に、その合意にもかかわらず相手方が特許権者を相手に審判請求をするケースを利害関係人の請求と見なすかです。大法院は、特許侵害を理由にした刑事告訴事件で、両当事者が“審判被請求人が保有している実用新案登録第63061号に対する権利を認め、その権利に違反する行為を行わない”と約定し所定の合意金を支払ったケースで、審判請求の利害関係を認め(大法院1996.12.6.宣告95フ1050判決)、製品の納品契約を解約すると共に、侵害になる物件については生産しないことを約束した誓約書を作成したケースであるとしても、その事情だけでは権利範囲確認審判を請求する利害関係がないといえないと判断しました(大法院2002.4.12.宣告99フ2853判決)。しかし、両当事者が合意をすると共に、イ号考案を実施する意思がないことを明白に表わただけでなく、イ号考案が本件登録考案の権利範囲に属するという事実まで認めた場合には、利害関係が否定されると判示した判例があります(特許法院1999.5.27.宣告98ホ8366判決)。即ち、具体的な事実関係で、イ号発明の実施の意思および権利範囲の認定可否に対して審判請求前に両当事者間で行われた合意の程度に従い、その利害関係の可否が判断されます。

一方、特許発明の専用実施権者が該当特許の特許権者を相手に権利範囲確認審判を請求することは不適法であり(大法院2003.5.1.宣告2001フ3262判決)、(ロ)号方法を実施

している者が、それと類似する(イ)号方法が特許発明の権利範囲に属さないという趣旨の消極的権利範囲確認審判請求は、結局(イ)号方法を実施するというを前提にしているため、利害関係人の請求として適法なもの認められます(大法院1988.11.8.宣告86フ36判決)。

## 2. 確認の利益

権利範囲確認審判請求は権利範囲の確認を求める請求のため、確認の利益がなくてはなりません。特許権が消滅した場合は、確認の利益がないため審判請求は不適法却下され(大法院1996.9.10.宣告94フ2223判決)、特許が無効と確定された場合は、権利範囲確認審判の審決の取消を求める法的利益がなくなったと見なすに値します(大法院2001.5.8.宣告98フ1938判決)。一方、特許権者がイ号発明に対して確認審判を請求すると、相手方はイ号発明に対しては争わなく、ロ号発明の実施を主張する場合の確認の利益が問題になります。この場合、イ号発明が特許発明の権利範囲に属するというに争いがなく、当事者間に争いが無い場合は、確認審判を請求できないという点で、確認の利益が認められません(大法院1991.3.27.宣告90フ373判決)。この場合、イ号発明に対する判決の既判力がロ号発明にまで及ばないため(1995.6.29.宣告94フ2179判決)、確認の利益を認める必要なく不適法却下しなければなりません。

## 3. イ号特定の問題

権利範囲確認審判を請求するためには、先ず審判請求の対象であるイ号発明の技術内容が当該特許発明と相互対比できる程に具体的に特定されなければなりません。もし上の特定に不十分な点がある場合、審判部は要旨変更にならない範囲内でイ号発明の説明書および図面に対する補正を命じなければなりません。それにもかかわらず、イ号発明の技術構成が特許発明と対比できる程度に特定されない場合、その審判請求は不適法であり却下されなければなりません。

どの程度にイ号発明を特定しなければならないかにつきましては、ニュースレター先月号の脚注<sup>2</sup>で簡略にご説明致しました。対象物の具体的な構成を全部記載する必要はありませんが、特許発明の構成要件に対応する部分の具体的な構成を記載することで、特許発明の差異点の判断に必要な程度はなければなりません(大法院1994.5.24.宣告93フ381判決)。例えば、組成物の粒子の大きさ及び組成比を限定している特許発明に対する確認審判の場合、イ号発明にも組成物の粒子の大きさ及び組成比が特定さ

れていなければならない(大法院2004.10.15.宣告2003フ1727判決)、特許発明の請求範囲が一定の範囲の数値で限定されたことを構成要素の一つとしている場合に、イ号発明が特定されているとするためには、イ号発明が当該特許発明において数値で限定している構成要素に対応する要素を含んでいるか、及びその数値はどうか等が説明書と図面等によって特定されなければなりません(大法院2005.4.29.宣告2003フ656判決)。また、特許発明が方法の発明であり、イ号発明が物件の発明で記載されている場合は、特許発明と対比できる程度に具体的に特定されていないものであり(大法院2005.9.29.宣告2004フ486判決)<sup>2</sup>、万一「…から構成される」と記載されていれば全体の構成が前記の成分だけで限定されるため明確に特定できますが、イ号発明が「…を含む」と表現したのであれば文言の通り他の成分が追加され得ると見なさなければならぬため、追加され得る残りの成分およびその組成比がどのようになるかによってイ号発明が特許発明の権利範囲に属し得る場合にはイ号発明が特定されたと認められません(特許法院1999.9.2.宣告99ホ802判決)。

審判請求時にイ号の特定が十分にされなかったために補正をする場合は、その発明の同一性がそのまま維持される場合に限り、即ち、要旨変更にならない範囲内で補正が許容されますが、審判段階でのみそのような補正が可能だけで、審決取消訴訟段階でイ号発明を補正することは許容されません。

問題は、特許権者が積極的権利範囲確認審判を請求する場合、イ号発明を十分に特定することが容易ではないというものです。さらに、相手方がイ号発明ではなくロ号発明を実施していると主張する場合、上でご説明致しました通り、特許権者の請求自体が確認の利益がないことになり、また、これをロ号発明に補正する場合は要旨変更と認められるため、結局、特許権者はロ号発明を特定して再度審判請求を行わなければならない、これは審判経済に反し問題になります。このような問題点を解決するために、2007年1月3日改正特許法は、相手方が確認審判でロ号発明を主張する場合、請求人がイ号発明をロ号発明に補正することは要旨変更には該当しないという規定(第140条第2項第2号)を新設しました。一方、上のような補正は、事件が特許審判院に係留中の場合にだけ可能なため、相手方が審決取消訴訟に至りイ号発明ではないロ号発明の実施を主張する場合は、上の規定による補正

<sup>2</sup> よって、特許発明の請求範囲が「物」と「方法」のカテゴリーによって多数の独立項で記載されている場合は、イ号発明もそれぞれ物と方法で記載されなければなりません。例えば、特許発明が20個の請求項で構成されている場合、そのうちの請求項1～19が組成物に関するものであり、請求項20がその組成物の使用方法に関するものであれば、イ号発明も各組成物とその組成物の使用方法で具体的に特定されなければなりません。

<sup>1</sup> イ号発明が十分に特定されていないにもかかわらず、特許審判院がこれを看過して本案請求を判断した審決をした場合、この審決は違法です(特許法院2006.9.21.宣告2005ホ10442判決)。

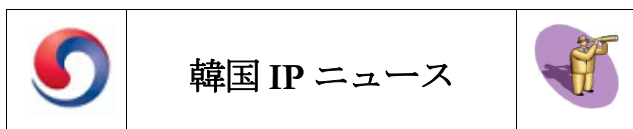
は不可能です。しかし、審決取消訴訟段階で初めて提出する相手方のそのような主張は、禁反言または信義則によって許容されません(特許法院2007.10.5.宣告2007ホ647判決)。

#### 4. その他

先月の実務通信で申し上げました通り、権利対権利間の積極的権利範囲確認審判の請求は、無効審判に依らず、相手方の権利を否定する結果になるため、その審判請求は確認の利益がないため不適法であり、却下されなければなりません(大法院2002.6.28.宣告99フ2433判決)。しかし権利対権利の積極的権利範囲確認審判請求と言えども、両発明が利用関係にあるときは、これを不適法だといえませんが(上の99フ2433判決)。一方、権利対権利間の消極的権利範囲確認審判も適法なもの認められます(大法院2001.9.7.宣告2001フ393判決)。

一方、間接侵害の場合にも権利範囲確認審判の対象となり(大法院2001.1.30.宣告98フ2580判決)、特許発明が物件を生産する方法の発明の場合、その方法によって生産された物件にまで特許権の効力が及ぶため、その生産方法によって生産した物件を実施発明で特定して権利範囲の確認を求めすることもできます(大法院2004.10.14.宣告2003フ2164判決)。

以上、権利範囲確認審判請求の適法性に関して、韓国の実務上の諸争点に対して概括的にご説明致しました。来月の実務通信では“本案の当否に対する判断”、即ち、特許発明の権利範囲をどのように解釈しなければならぬか、その解釈方法を取り上げたいと思います。



#### 韓米特許審査ハイウェイ、2008年1月28日より1年間示範実施

特許庁は韓国と米国両国に共通に申請された特許出願であって、いずれかの国家で特許可能だという審査結果を受けた場合、相手方の国家では該当特許出願を早期に審査するようにする内容の「韓・米特許審査ハイウェイ」(Patent Prosecution Highway)示範実施プログラムを2008年1月28日から1年間施行することを明らかにしました。

優先審査(早期審査)の対象になるための基本要件は、両国のいずれか一方の特許出願を基礎に条約優先権を伴う特許出願、優先権主張がないPCT国際出願であって韓国特許庁と米国特許商標庁を指定官庁に指定した特許出願、優先権主張がないPCT国際出願を基礎としてパリ条約による優先権主張を伴うものに該当しなければならず、一方の国家で特

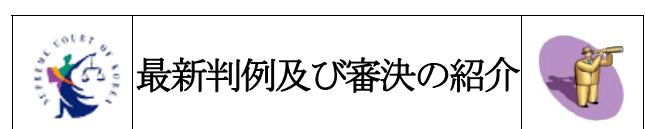
許可能だという審査結果がなければなりません。これは基本的に昨年4月から正式に実施されている日韓特許審査ハイウェイのその手続と、方式が実質的に同一です。2006年基準の韓国の特許審査処理期間は9.8ヶ月であり非常に短いため、韓国特許出願を基礎に米国に特許出願する韓国企業のケースに非常に有利な見通しです。

#### 医療診断関連の技術特許の審査基準の改正

特許庁は、「医療・衛生分野審査基準」及び「医薬分野審査基準」を改正し、医療診断関連技術も、医師の直接的な“臨床的判断”を含まない場合には特許対象と認めることにし、1月から施行すると発表しました。

人の身体を対象に医師が行う手術や治療、及び診断方法のような医療方法発明は、国民の医療利用における接近性の保障という公益的な面を考慮して原則的に特許を受けることができませんでした。しかし、“臨床的判断”が排除された科学技術分野の診断技術につきましては、今まで特許領域に含ませなければならぬという意見が提起されて来ていて、今回の審査基準の改正を通じて、このような意見を積極的に受容することとなりました。

従前は審査基準適用時の実質的診断方法と見なされ産業上の利用の可能性がない発明として扱われていたが、改正審査基準によって特許性が認められる事例としては、例えば、①大腸癌の診断に必要な情報を提供するために患者の試料から抗原-抗体反応を通じて癌マーカーAを検出する方法、②腎臓疾患の診断のために尿からアルブミンを検出する方法、③心電図を測定するための電極の配置方法等があります。



#### 特許法院2007.10.5.宣告2007ホ647判決

・争点：①積極的権利範囲確認審判で被請求人が確認対象発明を実施しているような言動を見せていたことから、請求人が別の措置を取らなかったためにこれを前提に審決に至った場合、審決取消訴訟段階で確認対象発明を実施していないと主張することができるか。

②後出願特許発明を、確認対象発明として先出願特許発明の権利範囲に属するという確認を求める積極的権利範囲確認審判を請求できる例外的な場合

③請求項が多数の場合における請求項別の適法性判断

・判決の要旨：①積極的権利範囲確認審判で、確認対象発明の実施可否は被請求人の支配領域にあるため請求人はこれを正確に分からなく、この確認および証明に相当な

努力が要求される反面、被請求人は非常に容易くこれを確認することができる点、審決以降の審決取消訴訟段階では、確認対象発明の補正が許容されない点等を考慮すると…中略…答弁書または意見書を提出したり口頭陳述する等の方法で審判請求の適法要件と本案の当否に関して積極的に争ったにもかかわらず…中略…審決取消訴訟段階に至って始めて被請求人だった当事者が当該確認対象発明を実施していないと主張することは、自らの言動によって形成された相手方の信頼を害し審判手続きを非常に形骸化させるものであり、禁反言または信義則によって許容されない。

②後出願によって特許を受けた発明を確認対象発明として先出願による特許発明の権利範囲に属するという確認を求める積極的権利範囲確認審判は、後登録された権利に対する無効審判の確定前にその権利の効力を否定する結果を惹起するため、原則的に許容されない。但し、例外的に両発明が利用関係において確認対象発明登録の効力を否定せず、権利範囲の確認を求めることができる場合は、権利対権利間の積極的権利範囲確認審判の請求が許容される。

③(特許発明は第1項発明と、第1項発明の従属項である第2項発明から構成されており)第1項発明との関係においては、確認対象発明が利用関係にあるため不適法だと言えないが、第2項発明との関係においては確認対象発明に第2項発明の追加構成がないため利用関係にあると言えず、よって本事件の確認対象発明が第2項発明の権利範囲に属する場合、後出願権利の登録の効力を否定する結果になるため、許容されなく却下されなければならない。

・評価：①積極的権利範囲確認審判で被請求人が特許権者が特定したイ号発明ではなく、ロ号発明の実施を主張する場合、原則的に審判請求は確認の利益がないため却下されます。この場合、従来はイ号発明をロ号発明に補正することが困難でした。審判段階では審判請求の要旨変更該当し、審決取消訴訟段階では補正自体が不可能なためでした。しかし、審判段階では上の実務通信で申し上げました2007年1月3日改正法規定によって解決し、訴訟段階では本判決によって判例で解決されたことにより、被請求人のロ号発明が実施による積極的権利範囲確認審判請求の形骸化を防げるようになりました。③特許発明が多項からなる場合には、請求項ごとに権利範囲確認審判を請求することに留意しなければなりません。ところが、実務上、特に考慮せずに全ての請求項に対して権利範囲確認審判を請求するケースが多くあります。この場合、特許発明の全ての請求項と対比できる程度にイ号発明を特定しなければならず、本判例のように権利対権利間の積極的権利範囲確認審判請求が認められる例外的な場合である利用関係成立可否も請求項別にそれぞれ別に判断しなければなりません。

特許審判院2007. 10. 31. 付2007ダン1221審決

・争点：被請求人の確認対象発明は、特許発明と実質的に同一なジェネリック医薬品であり、被請求人が食品医薬品安全庁に生物学的同等性試験条件付許可を受けたが、この許可を受けるために生物学的同等性試験を実施したものの確認対象発明に対する積極的権利範囲確認審判請求に確認の利益があるか。

・審決の要旨：確認対象発明は医薬品に関する発明であって、確認対象発明を適法に実施するためには薬剤師法による品目許可を必ず受けなければならないため、被請求人が確認対象発明に対して医薬品の品目許可を申請し、その品目許可を取得したということは確認対象発明を適法に製造して業として実施しようとするを目的とするものであり、このように確認対象発明を実施しようとする被請求人の意図が明白な以上、本件の審判請求はそれ自体で確認の利益がある。

・評価：オリジナル薬品において特許満了の数年前からジェネリック許可手続に入ることは製薬業界の長年の慣行です。事前に許可手続を完了してこそ特許満了以降の時間を空けることなく関連市場をジェネリックに代替できるためです。また、ジェネリック発売時にオリジナル薬品の薬価を20%削減するようにする韓国政府の‘薬価適正案’は、特許満了を目前に控えたオリジナル薬品の特許権者(多国的製薬社)に不利な状況を組成しています。このような状況をより攻勢的に打開するために、特許権者等はジェネリック品目許可手続に積極的に介入することになりました。即ち、従来は問題視されていなかったジェネリック薬品に対する許可申請行為自体に対して特許侵害で攻撃するものです。韓国薬剤師法施行規則第40条第1項第8号には、“他人の特許権を侵害したと判明した医薬品を製造しないこと”という製造業者の義務条項があります。これを違反した場合は許可が取り消され得、ジェネリックの発売時期が相当遅れる可能性があるため、これを効果的に問題視するために、先に積極的権利範囲確認審判を請求するものです。本件もそのような趣旨で多国的製薬業者であるファイザーが許可を受けたジェネリック薬品がオリジナル特許の権利範囲に属するという趣旨の権利範囲確認審判を請求したものであり、今後このようなオリジナル特許権者等の攻勢(権利範囲確認審判の請求等)がより積極的に行われる見通しです。本件で特許審判院は、許可申請されたジェネリックがオリジナル特許の権利範囲に属すると審決しましたが、“試験を行うための特許発明の実施”には特許権の効力が制限されるため、これに対して審決取消訴訟で特許法院がどのような判決を下すか、その帰趨が注目されます。

編集者 パートナー弁理士 鄭宇盛