

世一 國際特許事務所

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

3rd 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)

2

 月号

2008年2月25日



事務所短信



・弊所は知的財産権に関する韓国の規定、判例および実務に対してお客様により正確且つ迅速な資料を提供すると共に、より豊富なアドバイスを提供できるよう努めております。韓国のプラクティスに対して疑問点等がございましたらご遠慮なくご連絡ください。

・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

3月：1日(土曜日：3.1節)



実務通信



去る12月号および1月号の実務通信では、韓国の権利範囲確認審判に対して概括的に説明致しました。権利範囲確認審判での本案の判断は、確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するかに関連するため、結局、これは特許侵害訴訟での侵害判断と実質的に同一です。即ち、権利範囲確認審判請求に対する請求引用や棄却審決を下すための本案の判断方法は、特許発明の技術的範囲¹を確定するためのものであり、これは特許請求範囲をどのように解釈するかと直結します。また、特許請求範囲の解釈の目的は、対象侵害物の特許侵害可否を判断するためのもののため、結局、多様な特許侵害の類型を考察しない訳にはいきません。従いまして、今月の実務通信では特許請求範囲の解釈及び侵害の類型による侵害判断方法に対する韓国実務を、判例を中心に紹介致します。

特許請求範囲の解釈について、従来は中心限定主義(central definition system)と周辺限定主義(peripheral definition

system)に対する論議がありましたが、現行韓国特許法の規定、特許庁の実務および大法院と特許法院の最近の判例は、周辺限定主義に立脚して特許請求範囲を解釈していると評価されています。

(1) 特許請求範囲の原則(文言解釈)

特許発明の技術的範囲は特許請求範囲の記載によって決まるため(韓国特許法第97条)、原則的に特許請求範囲に記載されている構成が明確であれば、その構成だけで技術的範囲が決まります。詳しくは、下記の侵害の類型中の“文言侵害”部分をご参照ください。

(2) 発明の詳細な説明の参酌

ところが、技術的範囲を文字で表現し、これを権利として請求するため、特許請求範囲の記載だけではその技術的意味が明確に理解されない可能性があります。従いまして、補助的に発明の詳細な説明を参酌することになります。これは次のような態様を有します。① 特許請求範囲に記載されている事項であっても、発明の詳細な説明で記載している発明の貢献度に鑑みて非常に広い場合は、発明の詳細な説明に裏付けられる部分に限定して解釈されます(大法院1998.5.22.宣告96フ1088判決)。② 特許請求範囲の記載だけで特許の技術的構成が理解できなかったり、理解できたとしても技術的範囲を確定できない場合は、発明の詳細な説明や図面等の明細書の他の記載によって補充し、明細書全体として技術的範囲を確定しなければなりません。その場合も明細書の他の記載によってその技術的範囲を拡張して解釈したり制限することは許容されません(大法院2001.6.1.宣告98フ2856判決)。③ 特許請求範囲に用いられる用語が明らかに把握できない場合は、発明の詳細な説明を参酌することができ、明細書で用語が定義されている場合はそれに従い(大法院1998.12.22.宣告97フ990判決)、特許請求範囲に記載されている用語の意味が明瞭でも、その用語から技術的構成の具体的な内容が理解できない場合は、その発明の詳細な説明と図面の記載を参酌してその用語が表現している技術的構成を確定し特許発明の技術的範囲を決めなければなりません(大法院2007.6.14.宣告2007フ883判決)。

(3) 出願経過過程参酌の原則

法律一般原則である禁反言(estoppel)の原則は、技術的範囲の判断にも適用されます。従いまして、特許請求範囲に記載されている用語の意味を明確に理解するために、

¹ 韓国では、‘技術的範囲’、‘権利範囲’、‘保護範囲’という用語を混用しています。学者や研究者によってはこれを区別して用いていますが、実務上これを明確には区別しません。本実務通信は日本の実務ご担当者様のためのもので、できるだけ‘技術的範囲’に用語を統一致します。

出願人が補正書や意見書を通じてその用語の意味を限定したり、公知の技術で前提した場合は、これに反する解釈や主張をすることができません。また、登録後の特許請求範囲の訂正にも適用されます。このような原則は、特許侵害事件にもそのまま適用され(大法院2007.2.23.宣告2005ド4210判決、大法院2006.6.30.宣告2004ダ51771判決等)、均等論の消極的要件でもあります。

(4) 公知技術参酌の原則

特許発明の全部が公知の場合は、その全部が技術的範囲から除外されます(大法院1983.7.26.宣告81フ56全員合議体判決)。しかし、一部が公知の場合は論難になります。もし、その公知の部分が残りの部分と有機的に結合していない場合は、その公知の部分は特許の技術的範囲から除外されます(大法院1964.10.22.宣告63フ45全員合議体判決)。しかし、“有機的な結合”の意味をどのように解釈するかが争点になります。例えば、特許請求範囲に一般式の置換基XがC1~C5である化合物が記載されていますが、同一な一般式の置換基がC5~C10である化合物が公知の場合、特許請求範囲には“…松脂またはバセリンを使用することを特徴とする半田溶剤”と記載されていますが、“バセリンを使用する半田溶剤”が公知の場合は、その公知の部分が技術的範囲から除外されます。しかし、発明を構成する構成要素の一部が、公知の先行発明に存在する所謂‘構成要素の公知’の場合は、他の新規な構成要素と有機的な結合関係が認められます(大法院2001.6.15.宣告2000フ617判決)。従いまして、一部が公知の場合は、“有機的な結合関係”の存在可否が争点の核心になります。

(5) 記載不備の請求範囲に対する解釈

一方、特許請求範囲の記載が不備であり、技術的範囲自体を特定できない場合または特許発明の実施が不可能な場合は、特許発明の技術的範囲を認めることができません(大法院2002.6.14.宣告2000フ235判決)。

以上、5つの原則を通じて特許請求範囲を解釈することになり、当該特許発明の技術的範囲を確定することになります。その後の作業は、侵害対象物(方法)が確定された技術的範囲に属すかを判断することになります。即ち、特許侵害可否を判断します。特許侵害可否の判断方法は対象物との関係を前提にするもののため、対象物との関係を前提にしない上の特許請求範囲の解釈方法とは区別されます。特許発明と侵害対象物とはどのような関係にあるかによって多数の侵害類型に分類されています。これは日本の実務とさほど違いがなく、簡単に要約すると次の通りです。

(1) 文言侵害

侵害対象物が特許発明の請求範囲で有している全ての

構成要素をそのまま有している場合は、文言侵害に該当します。最近の韓国の判例は、個別構成要素の重要性を強化する方向に向かっていることに留意する必要があります。侵害対象物が特許発明の請求項に記載されている必須的構成要素中の一部だけを備えており、残りの構成要素が欠如している場合は、原則的に特許発明の技術的範囲に属しません(大法院2000.11.14.宣告98フ2351判決)。また、特許発明の請求項が一定範囲の数値で限定したことを構成要素の一つとしている場合は、その範囲外の数値が均等な構成要素に該当する等の特別な事情がない限り、原則的に特許発明の技術的範囲に属しません(大法院2001.8.21.宣告99フ2372判決)。また請求範囲に記載されている構成要素の一部が比較的重要なでないからと言ってその一部を無視したり除外できません(特許法院2005.3.31.宣告2004ホ4518判決)。

(2) 均等侵害

文言侵害の判断方法は明確且つ簡単なため、実際の訴訟で文言侵害に該当するかはさほど争点になりません。むしろ均等侵害かが実際の訴訟において大部分を占めています。米国のCAFCの判決と日本の最高裁判所のポールスプライン軸受事件(平6オ1083事件)判決は、韓国にも大きな影響を及ぼし、均等論は2000年以降に韓国の大法院の確立された判例理論として根付きました。韓国の大法院の均等論判決は、3つの積極的要件と2つの消極的要件を要求しており、これは日本の最高裁判所の判決内容と実質的に同一です。即ち、積極的要件として①両発明で課題解決の原理が同一であり(課題解決の原理の同一性)²、②そのような置換によっても特許発明でのような目的を達成でき、実質的に同一な作用効果を表わし(置換の可能性)、③そのように置換することをその発明が属する技術分野で通常の知識を有する者が容易に想到できる程度に自明であれば(置換の自明性)、④イ号発明が特許発明の出願時に既に公知の技術あるいは公知技術から当業者が容易に発明できた技術に該当したり、⑤特許発明の出願手続を通じてイ号発明の置換された構成要素が特許請求範囲から意識的に除外されたものに該当する等の特別な事情がない限り、イ号発明の置換された構成要素は特許発明の対応する構成要素と均等関係にあるものと見なし、イ号発明は依然と特許発明の技術的範囲に属すると見なさなければならない(大法院2001.6.15.宣告98フ836判決、2000.7.28.宣告97フ2200判決等)。

(3) 利用侵害

先行特許発明の構成要素を全てそのまま有しており、

²表現の違いはありますが、日本の最高裁判所の“相違する部分が特許発明の本質的部分でないこと”という要件と実質的に同様な概念と評価されています。

新たな構成要素を付加して特許を取得した場合も、特許侵害が成立すると見なしています(大法院1995.12.5.宣告92フ1660判決)。利用関係でも上の(1)文言侵害の判断の原則が適用されています。また、特許発明が“A+B+C”からなり、侵害対象物が“A+B+C+D”からなる場合は、均等論が適用されて、やはり利用侵害と認められ得ます(大法院2001.9.7.宣告2001フ393判決)。過去に‘触媒’を用いた場合にも利用侵害が認められるかに対して論争がありました。90年代の大法院判決は、触媒を用いた場合の利用関係の成立を否定しましたが、2001年以降は触媒を用いた場合でも利用侵害が成立すると一貫して判示しています(大法院2001.8.21.宣告98フ522判決)。

(4) 省略侵害と不完全利用発明論

侵害対象物が特許発明の構成要素中、比較的重要性が低い構成要素を省略して、特許発明の作用効果より劣ったり同一な効果をもたらす所謂省略発明や、このような省略発明に一定の構成要素を付加した所謂不完全利用発明の認定可否も論議されています。過去に韓国の大法院は省略侵害を認めたりもしていました(大法院1997.4.11.宣告96フ146判決)。しかし、その判例は文言侵害の解釈の原則が未だ確実に定立される以前の判例として評価され、最近の大法院判決は文言侵害の原則を厳格に適用しているため、省略侵害や不完全利用侵害を認めていません。特許法院判決の場合、初めから省略発明や不完全利用の法理自体を認めなかったり、或いは法理は認めるが、省略侵害や不完全利用侵害に該当しないと結論を下しています。如何なる場合でも、請求範囲に記載されている構成要素を重要でないと見なして省略侵害や不完全利用侵害と認めた例がありません。

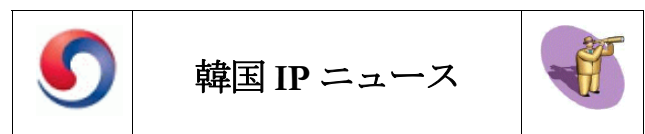
(5) 選択侵害および迂回侵害

選択侵害と迂回侵害は、化学発明分野で主に論議されています。選択発明の場合にも利用関係の法理を適用しなければならないという見解もありますが、上位概念の先行発明に対する選択発明の侵害を否定した大法院判決があります(大法院1991.11.12.宣告90フ960判決)。迂回侵害の場合、これを侵害と認めることが韓国の判例(大法院1997.11.14.宣告96フ2135判決)であり、且つ学説の主な立場であると思われます。

以上、特許請求範囲解釈の原則と侵害の類型による特許侵害の判断方法に対する韓国の判例と実務を概括的に紹介致しました。原則は上の通りですが、特許侵害事件は両当事者の熾烈な攻防によって結論が導出され、技術分野の特性や技術の特徴に従い多様な結論が可能のため、ケースごとに最善の判例と法理を適用しなければなりません。最後に、最近の韓国の大法院の傾向は個別構成要素の重要性を強化すると共に、文言侵害の原則を厳格に

適用する一方で、均等論を通じてそのような形式的な判断方法の短所を補完しているという点が再確認できます。

一方、上のような原則や判断方法は、特許請求範囲に記載されている事項を直接侵害する場合を前提に判断するもののため、所謂間接侵害の場合には別に判断する必要があります。また、特許発明の技術的範囲とは別に、侵害対象物を実施している相手側は、侵害対象物は自由技術の領域にあるとか、特許権者の侵害の主張は権利濫用に該当するとか、又は先使用権を有している等の抗弁を行うことができると思われます。しかし、紙面と論点の限界上、この事項につきましては次の機会に紹介することに致します。



政府組織法 改正案

去る21日、与野が合意した政府組織法改正案によりまずと、特許庁が所属する産業資源部が既存の情報通信部の情報産業分野機能および科学技術部の一部機能を吸収して“知識経済部”に変更されます。

特許庁 審査官、審判官の現況

特許庁が国会に提出した資料に記載されている特許庁審査官の現況は、下表の通りです。

最近3年間の審査官数

	2004年	2005年	2006年
商標	82	90	89
デザイン	18	26	26
特許(実用)	558	728	727

2007年の統計はまだ集計されていません。商標審査官の場合、総数の20%が1年以下の経歴者であり、50%以上が3年未満の経歴を有しています。特許(実用)審査官の場合も3年未満の経歴を有している審査官が全体の50%を超えています。

最近3年間の審判官数

	2004年	2005年	2006年
特許(実用)	24	32	57(69)
デザイン・商標	17	17	22(27)

()は2007年末基準の審判官の数です

審判官中、1年未満の経歴を保有している審判官は全体の33%に該当し、2年以上の審判官経歴者は全体の37%程度と分析されました。

最近5年間の審査官1名が年間処理する審査件数

区分	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年
商標	2,093	2,428	1,904	1,900	1,933
デザイン	2,539	2,651	2,338	1,615	1,860
特許(実用)	342	320	280	255	338



最新大法院判例の紹介



大法院2008.2.1.宣告2004ダ72457判決

・争点：国際インターネットアドレス管理機構(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN)のドメインネームの紛争解決方針の法的拘束力が認められるか

・事実関係：①世界的な金融支柱会社HSBC Holdings Plcが、フランスの有名な金融会社CCFを引き継ぐこととしたという事実が2000.4.2.言論に報道されると、原告はその当日にインターネットドメインネーム“ccfhsbc.com”と“hsbccf.com”をICANNに登録した。

② ICANNは、インターネットドメインネームの登録と使用に関する紛争の迅速且つ安価な解決のために統一ドメインネーム紛争解決方針(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP, 以下‘紛争解決方針’という)及び同規則(Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 以下‘紛争解決方針規則’)の約款を準備し、原告はドメインネームの登録時にこの約款に同意した。上の紛争解決方針には、義務的行政手続(Mandatory Administrative Proceedings)でドメインネームの登録取消、移転または変更決定がある場合は該当決定による措置を取るよう規定している。

③ 被告は2002.1.29.に紛争解決方針および紛争解決方針規則に従い本件の各ドメインネームの登録人である原告を相手に世界知的財産権機構(WIPO)の仲裁調整センター(Arbitration and Mediation Center)に本件の各ドメインネームを被告に移転するよう命じることを要求する趣旨の義務的行政手続の開始申請を行い、上の仲裁調整センターの担当行政パネルは2002.4.30.原告に本件の各ドメインネームを被告に移転することを命じる内容の決定をした。これに原告は、その執行を防ぐためにソウル中央地方法院に訴を提起した。

・判決の要旨：① ICANNが準備した紛争解決方針は、ドメインネーム登録機関とドメインネーム登録人との合意された登録約款の内容に編入され、ドメインネーム登録人と商標(又はサービス標)に関する権利を有する者(以下

‘第3者’)間にドメインネームを囲んで紛争が発生した場合、その登録の維持・取消・移転等に関する判断を迅速に下し、登録行政の適正性を向上させるための登録機関の行政手続に関する規定に過ぎなく、特別な事情がない限り、ドメインネーム登録人と第3者間では紛争解決方針が商標等に関する実体的権利関係を規律する拘束力を有するものではないため、第3者としては、義務的行政手続から外れて紛争解決方針が定めた要件によってドメインネームの使用禁止をドメインネーム登録人に直接請求できる実体的権利があることを主張できない。

② 紛争解決方針は、それが規定する商標権またはサービス標権の概念が模糊であり、準拠法条項が不明確で、‘工業所有権の保護のためのパリ協約’第6条第3項の属地主義の原則と符合しないため、世界各国の法体系と調和されない等の内在的な限界があり、紛争解決方針自らその義務的行政手続の開始前、進行中または終了後でも国際裁判管轄権がある法院が当該事件に適用可能な法律によってドメインネームに関する紛争を最終的に解決することを予定しているもの(紛争解決方針第4条k項、紛争解決方針規則第18条a項参照)もこれを裏付ける。従いまして、ドメインネームに関する訴訟を審理・判断する法院は、紛争解決方針によるものではなく、当該事件に適用可能な法律によって当該事件を審理・判断しなければならない。

③ それにもかかわらず、原審は上の紛争解決方針が原告間の実体的権利関係を規律する拘束力があると見なした結果、被告が紛争解決方針によって原告を相手に本件の各ドメインネームの使用禁止を直接請求する権利があると判断してしまい、原審の上のような判断には紛争解決方針の拘束力および準拠法に関する法理を誤解することにより、判決結果に影響を及ぼした違法があると言える。

・評価：インターネットドメインネームと商標(サービス標)が同一または類似して、これと関連する法的紛争が度々発生しています。その間、韓国の大法院は一貫して既存の法律体系でこのような紛争を判決して来ましたが、韓国の大法院は、工業所有権の保護のためのパリ協約の精神に立脚して、その準拠法である商標法および不正競争防止法を適用することにより、具体的妥当性を確保してきました。上の判決は、そのような脈絡の延長線にあると判断できます。また、この判決は、国際インターネットアドレス管理機構(ICANN)の紛争解決方針の法的効力を認めないことにより、被告(移転申請者)が該当ドメインネームの登録を取り消し、移転のためには商標法や不正競争防止法の具体的な法規定に基づいて主張しなければならないことを明確にしたという点で非常に重要な意味を持っています。

編集者 パートナー弁理士 鄭宇盛