

对大法院2013HU37法庭全体法官出庭审理案件判决的考察

1. 案件概要

判例编号：2013HU37

案件名称：韩国实用新型注册第20-0129369号“污水过滤器的耙栅保护装置”

宣告日：2017年1月19日

2. 判决要点

(1) 单凭专利发明的技术特征记载于权利要求的前序部分或者作为背景技术或现有技术记载于说明书的情况无法认定为公知技术，可以综合考虑说明书整体上的记载和申请经过从事实上推定记载于权利要求的前序部分的技术特征是申请前已公知的内容，但有特殊原因的情况推定可被推翻，这种法理同样也适用于实用新型的情况（**判例变更**）。

(2) 关于专利或实用新型的注册无效宣告请求虽然有以往生效的审查决定，但除了以往审判中成为案由的无效宣告请求的理由之外，再追加有其他无效宣告请求的理由的情况下，新的复审请求虽不违背一事不再理的原则，但该情况为了与以往复审决定下不同的结论，对于与以往生效的审查决定中作出判断的案由相同的部分，必须重新提出足以推翻生效的审查决定的有力证据。

3. 案件详细情况

甲. 案件记录

(1) 本案的注册实用新型于1994年5月31日申请，在申请过程中收到创造性被否定的内容的拒绝理由通知，于是提交了将一部分结构以前序部分的形式进行补正的同时，将以往已知的结构认定为是公知并换成前序部分的形式记载的内容的意见书，被驳回决定后，允许不服驳回决定的复审而发回重审，之后于1998年8月18日进行注册。对此，于2001年3月29日无效宣告（2000DANG148（撤销判决）号）的驳回请求决定曾被确定，于2009年6月1日因有效期限届满而消灭。

(2) 本案原告于2011年10月24日发出无效宣告（2011DANG2672号）请求，并主张权利要求1的前序部分的结构是限定公知技术的，应从无效证明对象中排除，剩余结构已公知于对比文献中，具有新颖性及创造性的无效宣告请求的理由，权利要求1通过先申请的引用实用新型具有先申请原则的无效宣告请求的理由。对此，本案被告主张，无效宣告（2011DANG2672号）根据最终复审决定的以往无效宣告（2000DANG148（撤销判决）号）违背一事不再理原则，应被驳回，并且不具有新颖性、创造性及先申请原则的无效宣告请求的理由。

对于上述无效宣告（2011DANG2672号），专利审判院以在以往无效宣告中没有对新提交的对比文献的创造性的判断，具有新的无效宣告请求的理由，因此不属于

一事不再理，属于合法请求，申请前的公知与否为事实关系问题，并非取决于权利要求的形式，对无效宣告请求的理由也无法认定为理由，于2012年7月24日驳回请求决定。

（3）对此，于2012年8月2日提起撤销复审决定诉讼，专利法院以新提交的对比文献并非可推翻最终复审决定的有力证据，对于创造性的请求虽然违背一事不再理的原则，但对于创造性的无效宣告请求的理由不予认定的驳回请求决定在结论上是正当的，并且，单凭专利的结构以前序部分的形式记载或者在审查阶段提交了其为公知技术的内容的意见书的情况，难以断定该结构是公知的，且没有证据为理由，于2012年12月13日驳回请求。

乙. 争议焦点1：是否认定权利要求的前序部分的公知技术

（1）以往的大法院判例

大法院2005年12月23日宣告2004HU2031判决中判决为，在实用新型注册申请书所附说明书上记载现有技术的情况，是为了表现所申请的实用新型申请之前与该技术领域中的现有技术相比，所申请的实用新型具有新颖性及创造性，该现有技术若无特殊的情况，在判断是否否定所申请的实用新型的新颖性或创造性时，应当视为同法第5条第1款各项中列举的实用新型之一，其宗旨在于当在说明书中记载为现有技术的情况视为公知技术。

（2）大法院法庭全体法官出庭审理案件判决

（甲）专利发明的技术特征在申请之前是否被公知是属于事实认定的问题，关于公知事实的证明责任在于主张新颖性或创造性被否定的当事人，因此，如果不是权利人自认或未明显事实无需向法院证明的情况，原则上其公知事实应举证证明。

（乙）权利要求的前序部分的记载其目的或内容多样，因此单凭某种技术特征记载于前序部分的情况无法成为认定公知性的根据，前序部分的记载技术特征也可以在说明书中记载为背景技术或者现有技术，但并非将申请前已公知作为要件的概念，因此，不可因为在说明书中记载为背景技术或者现有技术就将其本身视为公知技术。

（丙）但是，在专利审查中，当在申请过程中通过说明书、补正书或意见书等表明所申请的发明的一部分技术特征是申请前已公知的内容的情况下，则有必要以此为基础进行后续的审查程序。因此，综合考虑说明书的整体记载和申请经过，仅在能够认定申请人将一定的技术特征作为公知技术记载于权利要求的前序部分的情况下，事实上推定记载于前序部分的技术特征为申请前已公知的内容才是合理的，但当表明例如像申请人误以为是公知内容而错误记载的特殊情况，则推定可以推翻。

（丁）与此不同，关于将申请人记载于权利要求的前序部分的技术特征或在说明书中记载为现有技术的事项视为申请前已公知的内容而判决的以大法院2005年12月23日宣告2004HU2031判决为首的相同内容的判决，在背驰于本判决的见解的范围

内，全部予以变更。

（戊）本案的情况，可知在注册实用新型的审查过程中提交了将技术特征1乃至4以前序部分的形式进行补正的同时，将以往已知的结构认定为是公知并换成前序部分的形式记载的内容的意见书的事实，事实上可以推定本案的注册实用新型的前序部分所记载的技术特征1乃至4属于公知技术。但是该意见书的记载实际上仅在意见书提交当时公开过，可以明确，将在本案注册实用新型申请当时未公开的先申请实用新型错误地记载成了申请当时已公知的技术，因此可以视为上述推定被推翻。

丙. 争议焦点2：是否违背一事不再理原则

（1）关于专利和实用新型专利的注册无效宣告请求，即使有以往生效的审查决定，除了以往复审中成为案由的无效宣告请求的理由以外，追加了其他无效宣告请求的理由的情况，新的复审请求其本身并不是基于同一事实，因此不违背一事不再理的原则。但若考虑到一事不再理原则的宗旨在于防止发生多个矛盾、冲突的复审决定，

即使在上述情况下，对于与以往生效的审查决定中成为判断根据的案由相同的部分，应当在是否违背一事不再理的原则的观点上，查看是否新提交了足以推翻该生效的审查决定的有力证据，再判断是否要与以往复审决定下不同结论。

（2）原告在本案中提出的主张中，本案的注册实用新型的创造性被否定的部分与以往有生效的审查决定的注册无效宣告中成为案由的无效宣告请求的理由相同，但本案中提交的比较对象实用新型7是在生效的审查决定理由中已被列举而判断的证据，新提交的比较对象实用新型1乃至6、8乃至12等都无法视为是足以推翻生效的审查决定的有力证据，因此排斥本案的注册实用新型专利的创造性被否定的主张是遵循了上述法理，其中并没有像上告理由那样的，误解了关于一事不再理原则的适用法理的错误。

4. 评论

（1）关于争议焦点1

实际上，权利要求保护范围通常撰写前序部分（preamble）、连接部分（transitional phrase）、正文（body）等三个部分，吉普森式权利要求以前序部分（preamble）和特征部分（characterizing portion）的形式记载，向审查员说明发明的新颖性很有效果。另一方面，在说明书中规定记载“背景技术”，如若违反，则视为属于专利法第42条第3款第2项的拒绝理由，对于审查员及公众理解现有技术和其他发明的特征方面有所帮助。

但是，前序部分除了如说明发明主题或提及目的及用途那样实质上不限定权利要求的情况以外，还可以直接限定结构等以多种方式记载，记载于申请说明书中的现有技术仅仅是指申请之前已经存在的技术，与其公开与否并无关系。

换言之，如权利要求的前序部分或说明书的背景技术，仅根据说明书上的记载

位置而视为已公知的技术，是对公知的客观事实不进行确认而将申请人的知识作为否定申请发明的创造性的理由，可能会导致违反客观知识的结果，认为是不合理的。相反，即使认定申请人的目的是自认公知的情况，审查官也必须无条件地另外找出公知的证据，这会阻碍审查的效率性。

因此，民事诉讼法第288条有规定，法院对当事人自认的事实或显著的事实无需做出证明，但与事实不符的自认被证明是错误的时候可以撤销，根据该规定，对于说明书及申请过程中的公知的自认事实上推定为公知技术，但有特殊情况时这种推定可以推翻，认为变更的判例的宗旨是合理的。但是，在如上述的公知技术的事实推定上，不能因为记载于权利要求的前序部分或说明书的背景技术，就轻易判断为申请人承认了该结构为公知技术。

（2）关于争议焦点2

在本案的复审决定被确定时，对于该案件任何人都不能通过同一事实及同一证据再次请求复审的一事不再理原则的适用中，将除了以往复审中成为案由的无效宣告请求的理由之外追加了其他无效宣告请求的理由的情况，判断为属于同一事实的判例的态度，在考虑到不能因为对于创造性的无效宣告请求的理由的主张与一事不再理原则冲突而驳回全部复审请求时，认为是合理的。并且，即使复审请求不因一事不再理原则而被驳回，对于与以往最终复审决定中判断的案由共同的部分，判断是否新提交出了有力证据的判例态度在防止矛盾、冲突的复审决定的方面，认为是合理的。