

对大法院 2015DA244517 判决的考察

1. 案件概要

判例编号：2015DA244517

涉案专利：韩国注册专利第 10-1001354 号“可回流焊接的弹性电接触端子”

宣 告 日：2018 年 8 月 1 日

2. 判决要点

（1）申请人或专利权人在申请专利发明的过程中，可视为与专利发明成为对比对象的产品（以下称“对象产品”）从专利发明的权利要求的范围被故意除外的，专利权人向制造、销售对象产品者主张对象产品属于专利发明的保护范围违反禁反言原则，是不予允许的。

（2）在专利发明的申请过程中，对象产品从权利要求的范围被故意除外与否，不但是说明书、从申请到获取专利为止专利厅审查官提出的见解、申请人在申请过程中提交的补正书和意见书等中表示的申请人的意图、补正理由等，都要酌情进行判断。这样的法理同样适用于专利注册后进行的、通过修正缩小权利要求的范围的情况。

3. 案件记录

（1）专利权人（原告）于 2011 年 11 月 15 日控诉被告，要求停止对专利权的侵害，进行一审的首尔中央地方法院以被告实施产品不属于本案专利发明的权利要求的范围为由，于 2013 年 10 月 31 日驳回原告控诉（2011 可合 119908）。

（2）对此原告提起上诉，进行二审的首尔高等法院以被告实施产品不属于本案专利发明的权利范围为由，于 2014 年 5 月 1 日驳回原告上诉（2013NA2025765）。

（3）对此原告提起上诉，根据基于原告修正复审请求的 2014 年 6 月 23 日专利审判院（2014 订 15 号）修正支持请求决定，大法院以本案专利发明的

权利要求的范围被修正为由，于 2014 年 9 月 4 日宣告发回重审决定（2014DA212247）。

（4）发回重审后，首尔高等法院以被告实施产品不属于修正后本案专利发明的权利要求的范围为由，于 2015 年 10 月 8 日驳回原告上诉（2014NA2032500）。

（5）原告不服，于 2015 年 10 月 29 日以下述主张为根据再次上告大法院。

– 原告的主张事项（关于审批过程禁反言原则的法理误解）

专利的修正受必须在不实质变更权利要求的范围内进行的法定限制（专利法第 136 条第 4 款），不可能有权力的放弃，并且修正与补正不同，不能适用审批过程禁反言原则的法理，

原审认为原告修正了结构 5 则不能主张等同侵权的判断，忽略了申请过程中进行的补正和专利注册后进行的修正的概念之差而错误适用禁反言的法理，明显违反了关于修正的韩国专利法第 136 条第 4 款的法理。

4. 评论

（1）原告的修正事项

结构 5：将“所述绝缘弹性芯的下表面形成为以从宽度方向两端向中间部分凹陷的形状倾斜”修正为“所述绝缘弹性芯的下表面形成为以从宽度方向两角向所述下表面的中央部分凹陷的形状倾斜，以使其垂直横截面形成等腰三角形的斜边”

（2）在等同侵权中适用审批过程禁反言原则

1) 审批过程禁反言原则的意义

审批过程禁反言原则是根据美国判例法确立的法理，旨在禁止将禁止矛盾主张的一般的禁反言应用到专利法中，专利权人在后期专利侵权诉讼中，做出与在专利权的获取过程中对专利厅作出的行动（补正或意见陈述等）相反的主张。

2) 作为等同侵权消极要件的审批过程禁反言原则

大法院判例作为等同侵权的消极要件之一提出“不是故意除外的”而认定为审批过程禁反言原则，但如果认定为是故意除外的时，对该部分的等同侵权则被否定。

3) 主张、证明责任

大法院的判例认为，主张、证明责任在于实施确认对象发明者（专利侵权诉讼的情况为被告）（见大法院 2007 年 2 月 8 日宣告 2005HU1240 判决）。

(3) 本案件中是否存在对审批过程禁反言原则的法理误解

1) 是否可以认为通过原告的修正将修正前的结构故意从权利要求的范围除外

就此，大法院于 2017 年 4 月 26 日宣告的 2014HU638 判决中作出决定，“在专利发明的申请过程中，某个结构从权利要求的范围被故意除外与否，不但是说明书，从申请到获取专利为止的专利厅审查官提出的见解、申请人在申请过程中提交的补正书和意见书等中表示的申请人的意图、补正理由等，都要酌情进行判断。”

并且，查看以下修正的经过，认为原告在注册专利的无效案件中，创造性被否定而被判定无效后，为了与所提出的现有技术差别化而维持专利注册，具体限定了权利要求的范围。

- 无效宣告及修正复审的详细记录

被告经两次对涉案专利发明请求注册无效宣告，但最终作出的结论是，由于将修正后的权利要求的范围作为基准时，最终创造性并没有被否定，因此，其注册有效。

第一次注册无效相关案件，进行顺序如下：

- ① 专利审判院 2011 年 6 月 24 日 2011DANG264 审判（注册有效，修正前）=>
- ② 专利法院 2012 年 2 月 17 日宣告 2011HE7249 判决（注册无效，修正前）=>
- ③ 大法院 2013 年 4 月 26 日宣告 2012HU1019 判决（返回重审，修正审判确定）=>
- ④ 专利法院 2014 年 9 月 25 日宣告 2013HE3968 判决（注册有效，修正后）=>
- ⑤ 大法院 2015 年 1 月 15 日 2014HU2313 判决（审理不续行驳回）。

第二次注册无效相关案件，进行顺序如下：

- ① 专利审判庭 2015 年 11 月 26 日 2015DANG3250 判决（注册有效，修正后）=>
- ② 专利法院 2016 年 12 月 22 日宣告 2015HE8479 判决（注册有效，修正后）=>
- ③ 大法院 2017 年 5 月 16 日 2017HU165 判决（审理不续行驳回）。

总之，专利权人（原告）为了避免在专利注册的无效案件中创造性被否定而作出修正复审请求，通过修正将绝缘弹性芯的下表面形状具体限定为“等腰三角形的斜边”形状，从而对权利要求的范围进行退缩。

思想，关于对一个权利人在不缩小权利要求的范围而在专利注册后的程序、即无效宣告或修正复审中的主张，是否也能适用审批过程禁反言原则，

若考虑审批过程禁反言原则的宗旨在于，无效宣告具有对专利发明有效性的再审的性质，在判断专利发明的权利范围时，禁止主张矛盾于为了充足专利条件而主张的内容，

即使在专利注册后的程序，如果是在争论是否充足专利条件的程序上的主张，则作为适用审批过程禁反言原则的对象是合理的。

因此，在本案件中，认为不形成等腰三角形斜边的“曲线的形状”和“左右不对称的形状”等被排除在原告的注册专利的权利要求的范围之外是合理的。

本次大法院判决中也明确了综合考虑以上修正内容、修正经过、修正结果等，在注册专利的修正上也能适用故意除外，从而，也能够适用等同侵权的消极要件，即审批过程禁反言原则。

2) 原告主张的“专利的修正受必须在不实质变更权利的范围内进行的法定限制（专利法第 136 条第 4 款），不可能有权力的放弃，并且，修正与补正不同，不能适用审批过程禁反言原则的法理”是否合理

如上所述，若考虑审批过程禁反言原则的宗旨在于，在判断专利发明的权利范围时，禁止主张矛盾于为了充足专利条件而主张的内容，即使在专利注册后的程序，如果是在争论是否充足专利条件的程序上的主张，则作为适用审批过程禁反言原则的对象是合理的。

并且韩国专利法第 136 条第 1 款中规定可以请求修正的修正范围限定以下几种情况：i) 缩小权利要求的范围，ii) 修正误记，iii) 明确模糊记载。

韩国专利法第 97 条中规定，专利发明的保护范围以权利要求的范围中所记载的事项为标准，

专利的修正引起的效果中，可视为包括权利要求的范围的缩小，从而通过修正而缩小权利要求的范围的情况，视为专利发明的保护范围也随之缩小是合理的。

而且，若考虑认定专利权人的修正复审是为了 i) 通过在限定范围内明确专利发明的内容，防范与第三者之间的纠纷因素于未然，另一方面，ii) 防止专利权的无效而保护专利权人，

即使因缩小权利要求的范围的修正而专利发明的保护范围缩小，也难以认为对第三者发生了意想不到的打击，专利权人通过缩小权利要求的范围的修正已经得到保护专利权的利益，

因此，即使通过修正而权利要求的范围缩小的情况，专利发明的保护范围也随之缩小，也不违反修正复审的认定宗旨。

作为参考，在大法院 2004 年 11 月 26 日宣告 2002HU2015 判决中也明确了不仅是申请过程中的补正，而且在专利注册后的程序即通过修正缩小权利要求的范围的情况下，也可以适用审批过程禁反言原则。

因此，原告主张的“专利的修正受必须在不实质变更权利的范围内进行的法定限制（专利法第 136 条第 4 款），不可能有权力的放弃，并且修正与补正不同，不能适用审批过程禁反言原则的法理”并不合理，本次大法院判决也出于同样的宗旨，没有认可原告的主张。

（4）本判例的意义

本案件从法理上明确了作为等同论的消极要件之一在判例上一直被予以认定的审批过程禁反言原则，不仅在申请程序中的补正阶段，通过专利注册之后进行的修正程序也能够被认定，就这一点上具有意义。

并且，在分析权利要求的范围的修正内容、修正经过、修正结果等对故意除外与否作出了具体判断，在其明确了在有修正的案件中适用审批过程禁反言原则的标准这一点上，可谓能找到其意义。