

对大法院2017HU2291判决的考察

1. 案件概要

判例编号：2017HU2291

涉案专利：韩国注册专利10-1026295 B1 “按摩装置用双层结构的按摩杯子”

宣告日：2020年5月28日

2. 判决要点

即使在确认对象发明的说明书中有不明确的部分，或存在与说明书中记载不一致的一部分附图，是否也能视为确认对象发明被指定（积极性）

在请求专利权的确认权利范围复审时，成为复审请求对象的确认对象发明不仅需要具体指定到能够与该专利发明相互对比的程度，在此之前，在社会观念上作为确认是否属于专利发明的权利范围的对象，需要具体指定到能够与其他对象区别的程度（见大法院2011年9月8日宣告2010HU3356判决等）。

但是，即使确认对象发明的说明书上有不明确的部分，或存在与说明书中记载不一致的一部分附图，综合考虑记载于确认对象发明的说明书中其余内容和附图，能够判断确认对象发明是否属于专利发明的权利范围的情况，应当视为确认对象发明被指定（见大法院2011年9月8日宣告2010HU3356判决、大法院2010年5月27日宣告2010HU296判决等）。

3. 案件记录

（1）被告（专利权利人）对原告主张专利审判院2016DANG2965号的确认对象发明属于本案第1、2、4、5、8、9项专利发明的权利范围，并要求积极确认权利范围复审。

（2）专利审判院于2016年12月28日以确认对象发明不属于自由实施技术，与本案第1、4、9项的专利发明具有利用关系，与本案第2、5、8项的专利发明没有利用关系为理由，驳回被告的复审请求中关于本案第2、5、8项的专利发明部分，作出支持关于本案1、4、9项的专利发明的部分的决定。

（3）原告对此不服，并以确认对象发明不属于本案第1、4、9项的注册设计权利范围为理由，提起撤销复审决定诉讼。

（4）原审（专利法院）认为，确认对象发明与本案第1、4、9项发明之间不存在利

用关系，因此判断确认对象发明不属于本案第1、4、9项发明的权利范围（撤销复审决定）。

（5）被告对此不服，向上级法院上诉。

4. 大法院的判断

作为确认权利范围复审的判断权利范围的前提，对于确认对象发明是否合法被指定，大法院根据如下要点理由作出了判断。

（1）被告将作为与本案第1项发明的“多个肌肤密合部从外侧设定在内侧比外侧高的位置”的结构对应的内容，在本案确认对象发明的说明书中记载为“内部杯子位于外部杯子的内侧，内部杯子的端部与外部杯子的端部形成大致相同的高度。”，使用了“大致”这一不明确的单词，而确认对象发明的附图中，可以看出图3（c）中内部杯子位于外部杯子的上侧。

（2）若综合被告指定的确认对象发明的说明书中记载的内容和附图所示的内容来看，确认对象发明的内部杯子通过具有弹性的弹性连结膜与圆筒状的主体的下部连结，因此，沿着内部杯子通过皮肤接触作用的力的方向弹性连结膜弯曲，与固定的外部杯子的位置相对比较时，内部杯子或上升或下降，如果作用在内部杯子上的力消失，则内部杯子的位置因弹性力而恢复到初始位置，当力不作用于确认对象发明的内部杯子时，可知内部杯子和外部杯子的端部处于相同的高度。

（3）在确认对象发明的附图中，可以看出图3的（c）中内部杯子位于外部杯子的上侧，但如果对照确认对象发明的说明书中记载的其余内容和附图来看，单凭上述图3（c），很难认为确认对象发明被指定为与上述那样的技术内容不同。

（4）将这种情况对照上述法理来看，可知确认对象发明被具体指定到可以与本案专利发明对比的程度。因此，以确认对象发明被合法指定为前提，进而判断权利范围的原审判断中，没有因误解关于指定确认对象发明的法理或因没有尽到必要的审理而影响到判决的错误。

5. 评论

确认权利范围复审是指，为了确认自身的专利发明的保护范围，向专利审判院要求官方确认的复审（专利法第135条），是一种具有可以预防专利侵权诉讼、迅速且容易地接受官方判断的效果的制度。但是，与权利要求书中明文规定的专利发明不同，确认对象发明没有明文规定，因此为了与专利发明进行对比，首先必须具体指定。对此，大法院判例提示了关于指定确认对象发明的多个判断标准，尽管如此，因为确认对象发明

没有被指定而没能接受原案判断就被驳回的情况在多数。在本案的判决中，在确认对象发明的说明书的一些部分记载或图示有使发明不明确的表现，尽管如此，从整体上综合考虑记载于确认对象发明的说明书中内容和附图所示的内容，只要能掌握确认对象发明的内容，可视为确认对象发明被具体指定，从而为复审请求人提供了能够更广泛地接受原案判断的机会，就这一点上具有意义。