

大法院2019ㄱ11541判決に対する考察

1．事案の概要

判例番号：2019ㄱ11541

関連特許：特許第10-0815579号“3次元立体形状織物及びその製造方法”

宣告日：2022.1.14.

2．判決の要旨

(1)物発明の特許権者が、被審判請求人が実施した物を製造方法に関わらず確認対象発明に特定し、特許権の権利範囲に属するか確認を求めることができるか否か(積極)

特許法第135条が規定している権利範囲の確認審判は、特許権の効力が及ぶ範囲を対象物との関係から具体的に確定するものであって、その対象物は、審判請求人が審判の対象とした具体的な実施形態である確認対象発明である。特許権者は業として特許発明を実施する権利を独占し(特許法第94条第1項)、特許発明が物発明である場合は、その物を生産・使用・譲渡・貸与または輸入するか、またはその物の譲渡または貸与の請約をする行為が物発明の実施であるので[特許法第2条第3号(イ)目]、物発明の特許権は、物発明と同一の構成を有する物が実施された場合、製造方法に関わらず、その物に効力が及ぶ。従って、物発明の特許権者は、被審判請求人が実施した物を製造方法に関わらず確認対象発明に特定して、特許権の権利範囲に属するか確認を求めることができる。

(2)確認対象発明の説明書や図面に製造方法を付加的に記載した場合、そのような製造方法で製造した物だけが審判の対象である確認対象発明となるか否か(消極)

一方、確認対象発明の説明書や図面に確認対象発明の理解を助けるための補足説明として製造方法を付加的に記載したからといって、このような製造方法で製造した物だけが審判の対象である確認対象発明となるとは言えない。

3. 事案の詳細

(1) 事実関係

イ. 原告は、被告の実施発明が、原告の'3次元立体形状織物及びその製造方法'に関する特許第10-0815579号(以下、'特許発明'という)の権利範囲に属するという理由により、2018当1650で権利範囲確認審判を提起した。

ロ. これに対し、特許審判院は、実施発明は、特許発明請求項1の権利範囲に属するという理由により原告の請求を認容し、これに対して被告は審決取消訴訟を提起した。

(2) 原審(特許法院)の判断

イ. 被告は、本件審決過程において原告が確認対象発明を'実施'していると主張しながら、[別紙1]の記載のように、原告が製造した物の一部分を撮影した図1と図4の写真を提示し、その製品が図2と図3の概念図のような方法で製造されたとその実施形態を具体化した。これは、本件特許発明が'3次元立体形状織物及びその製造方法'という点を考慮して、確認対象発明を特許発明と対比して判断することができるようにするためであるものと見られる。

従って、本件審決過程において最終的に確定された確認対象発明は、[別紙1]に記載の図1と図4の写真において撮影された製品それ自体ではなく、確認対象発明の説明書と図面に記載されているように、上記図2と図3の概念図による方法で原告が製造している物と言える。

ロ. 積極的権利範囲確認審判において確認の利益が認められるためには、確定された確認対象発明を実際に原告が実施していなければならない。

これについて、原告は、確認対象発明を実施していないと主張しているのに対し、被告は、確認対象発明を原告が実施していると主張しながら、本件審決と本件訴訟過程において原告が製造したと提出した実際の製品(甲第4号証の写真上の製品)、または確認対象発明の図1、図4の写真に撮影された製品が確認対象発明のように製造されたものであると主張している。

ハ．しかしながら、本件記録に示された全ての証拠を検討しても、原告が確認対象発明を実施しているか、または原告が製造した製品や確認対象発明の図 1、図 4 の写真に撮影された製品が確認対象発明のような方法で製造された製品であるという点を認め難く、特にこれを認める証拠がない。

(3)大法院の判断

イ．本件特許発明は、計39個の請求項からなる‘3次元立体形状織物及びその製造方法’という名称の発明であるが、特許権者である被告が保護範囲を確認しようとする特許発明は、そのうち、請求の範囲の第 1 項(以下、‘本件第 1 項発明’という)である。本件第 1 項発明は、3次元立体形状織物に関するものであって、物発明に該当する。

ロ．本件第 1 項発明の請求の範囲には、‘織造’、‘製織’、‘剪毛’などの製織工程と関連した記載があるが、これは、物発明である 3次元立体形状織物の構造や形状、状態を具体的に表現したものであるだけで、その物を製造するための一連の過程や段階を示したと言えないため、これを製造方法の記載として認めら難い。たとえ、製造方法の記載から見ても、その方法が本件第 1 項発明において請求する 3次元立体形状織物の構造や性質に影響を及ぼすと言えないため、本件第 1 項発明の権利範囲は、3次元立体形状織物であるという物自体に関するものと見なければならぬ。

ハ．被告は、原告を相手に‘確認対象発明の説明書と図面に記載した 3次元立体形状織物’を審判の対象である確認対象発明とし、確認対象発明が本件第 1 項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した。被告は、その説明書と図面において確認対象発明のうち本件第 1 項発明の構成要素に対応する部分の具体的な構成を記載して説明しているので、これを通じて本件第 1 項発明の特許権効力が確認対象発明に及ぶか否かを確認することができる。

ニ．一方、被告は、確認対象発明の説明書に、図 3 を参照して確認対象発明の 3次元立体形状織物を作製する方法を説明する内容も付加的に記載したが、この

部分は、本件第1項発明の構成要素に対応する部分ではなく、確認対象発明の理解を助けるために追加した補足説明に過ぎず、確認対象発明がそのような補足説明による製造方法で製造した物であるかによって、物発明である本件第1項発明の特許権効力が及ぶか否かが変わることもない。従って、上記のように付加的に記載した製造方法で製造した物だけが審判の対象である確認対象発明となるとは言えない。

4．検討意見

権利範囲確認審判における特許発明の特定と関連して、大法院2015.2.12．宣告2013フ1726判決では、特許発明が製造方法が記載された物発明である場合、特許請求の範囲の解釈方法は、特許侵害訴訟や権利範囲確認審判等の特許侵害段階でその特許発明の権利範囲に属するか否かを判断しながらも同様に適用されなければならない、ただし、このような解釈方法によって導き出される特許発明の権利範囲が、明細書の全体的な記載によって把握される発明の実体に照らして過度に広い等の明白に不合理な事情がある場合は、その権利範囲を特許請求の範囲に記載された製造方法の範囲内に限定できると判示し、

特許発明が製造方法が記載された物発明、すなわち、PBP(Product-By-Process)請求項発明である場合は、原則的に製造方法の記載に関わらず、物発明それ自体を特許発明に特定して対比することを判示して、製造方法が記載された物発明の特許発明の特定基準を提示した。

一方、今回の2019フ11541判決は、権利範囲確認審判における確認対象発明の特定について具体的に判示した判決であって、

原審である本特許法院判決では、確認対象発明が確認対象発明の説明書と図面に記載された方法で製造された物に特定して、確認対象発明と実施発明が確認対象発明のような製造方法で製造されていないことを理由として確認の利益がないと判断したが、

大法院の判決では、確認対象発明に、説明書または図面に確認対象発明の理解を助けるための補足説明として製造方法が付加的に記載されているとしても、その製造方法で製造された物ではない物それ自体を確認対象発明に特定しなければ

ならないと判示したものである。

整理すると、本大法院判例は、権利範囲確認審判において、既存の特許発明の特定と関連した判例と併せて、特に確認対象発明が製造方法が記載された物である場合に確認対象発明の特定と関連する法理を具体的に提示した判例であって、意味のある判例であるものと思われる。