

大法院2015ダ244517判決に対する考察

1．事案の概要

判例番号：2015ダ244517

関連特許：韓国登録特許第10-1001354号

“リフローソルダーリングが可能な弾性電気接触端子”

宣告日：2018年8月1日

2．判決の要旨

(1)出願人又は特許権者が、特許発明の出願過程において特許発明と対比対象となる製品(以下‘対象製品’という)を特許発明の請求の範囲から意識的に除外したと見ることができる場合には、特許権者が、対象製品を製造・販売している者を相手に、対象製品が特許発明の保護範囲に属すると主張することは、禁反言の原則に違背して許容されない。

(2)特許発明の出願過程において対象製品が請求の範囲から意識的に除外されたのかどうかは、明細書だけでなく、出願から特許される時までに特許庁審査官が提示した見解、出願人が出願過程において提出した補正書や意見書などに示されている出願人の意図、補正の理由などを考慮して判断しなければならない。このような法理は、特許登録後に行われる訂正を通じて請求の範囲の減縮があった場合にも、同様に適用される。

3．事案のヒストリー

(1)特許権者(原告)は、2011年11月15日、被告を相手に特許権侵害禁止請求の訴を提起したが、第1審であるソウル中央地方法院は、2013年10月31日、被告の実施製品が本件特許発明の権利範囲に属しないという理由により、原告の請求を棄却した(2011ガ合119908)。

(2)これに対し、原告は控訴したが、控訴審であるソウル高等法院は、2014年5月1日、被告の実施製品が本件特許発明の権利範囲に属しないという理由により、原告の控訴を棄却した(2013ナ2025765)。

(3)これに対し、原告は上告したが、原告の訂正審判請求(2014訂15)に対する2014年6月23日付の特許審判院の訂正認容審決に基づき、大法院は、2014年9月4日、本件特許

発明の請求の範囲が訂正されたことを理由に、破棄差戻し判決を宣告した(2014ダ212247)。

(4)差戻しの後、ソウル高等法院は、2015年10月8日、被告の実施製品が訂正後の本件特許発明の請求の範囲に属しないという理由により、原告の控訴を棄却した(2014ナ2032500)。

(5)原告は、これに不服して、次のような主張を中心に、2015年10月29日、大法院に再上告した。

- 原告の主張事項(出願経過禁反言に関する法理の誤解)

特許の訂正は、権利を実質的に変更しない範囲内で行われなければならないという法的な制限(韓国特許法第136条第4項)があることから、権利の放棄があり得ないため、補正とは異なり、訂正においては出願経過禁反言の法理が適用され得ず、

原告が構成5を訂正した以上、均等侵害すら主張することができないと判断した原審は、出願過程において行われる補正と特許登録後に行われる訂正との概念の差を看過して、禁反言の法理を誤って適用したものであって、訂正に関する韓国特許法第136条第4項の法理に明白に反するものである。

4. コメント

(1)原告の訂正事項

構成5：‘前記絶縁弾性コアの下面は、幅方向両端から中間部分に向かって凹んだ形状に傾斜するように形成されること’から、‘前記絶縁弾性コアの下面は、その垂直横断面が二等辺三角形の斜辺を形成するように、幅方向両角から前記下面の中央部分に向かって凹んだ形状に傾斜するように形成されること’に訂正する。

(2)均等侵害における出願経過禁反言の適用

1)出願経過禁反言の意義

出願経過禁反言は、米国の判例法によって確立された法理であり、矛盾する主張を禁止する一般的な禁反言(estoppel)が特許法に適用されて、特許権者が特許権の取得過程において特許庁に対してとった行動(補正や意見陳述など)に反する主張を、後の特許侵害訴訟において禁止するものである。

2)均等侵害の消極的要件としての出願経過禁反言

大法院判例は、均等侵害の消極的要件の一つとして、'意識的に除外されたものでないこと'を提示することにより出願経過禁反言を認めているが、意識的に除外されたものと認められる場合、その部分については均等侵害が否定される。

3)主張・証明責任

大法院判例は、確認対象発明を実施する者(特許侵害訴訟の場合、被告)に主張・証明責任があると見ている(大法院2007年2月8日宣告2005フ1240判決を参照)。

(3)本事案において出願経過禁反言の法理誤解があったかどうか

1)原告の訂正による訂正前の構成を請求の範囲から意識的に除外したものと見るができるか否か

これと関連して、大法院2017年4月26日宣告2014フ638判決は、"特許発明の出願過程においてどの構成が請求の範囲から意識的に除外されたのかは、明細書だけでなく、出願から特許される時までに特許庁審査官が提示した見解及び出願人が出願過程において提出した補正書と意見書などに示されている出願人の意図、補正の理由などを参酌して判断しなければならない。"と判示している。

また、以下のような訂正の経緯を見ると、原告は、登録特許の無効事件において、進歩性が否定されて無効であるとの判断を受けることとなるや、提示された先行技術と差別化して特許登録を維持するために、請求の範囲を具体的に限定したものと見られる。

- 無効審判および訂正審判の具体的なヒストリー

被告は、2回にわたって本件特許発明に対する登録無効審判を請求したが、結果的に、訂正された請求の範囲を基準とした場合、進歩性が否定されず、その登録が有効であるという結論が下された。

関連する1次登録無効事件は、

- ①特許審判院2011年6月24日付の2011当264審決(登録有効、訂正前)
- ⇒②特許法院2012年2月17日宣告2011ホ7249判決(登録無効、訂正前)
- ⇒③大法院2013年4月26日宣告2012フ1019判決(破棄差戻し、訂正審決確定)
- ⇒④特許法院2014年9月25日宣告2013ホ3968判決(登録有効、訂正後)

⇒⑤大法院2015年1月15日付の2014フ2313判決(審理不続行棄却)、の順に行われ、

関連する2次登録無効事件は、

①特許審判院2015年11月26日付の2015当3250審決(登録有効、訂正後)

⇒②特許法院2016年12月22日宣告2015ホ8479判決(登録有効、訂正後)

⇒③大法院2017年5月16日付の2017フ165判決(審理不続行棄却)、の順に行われた。

要約すると、特許権者(原告)は、特許登録の無効事件において進歩性が否定されることを防止するために訂正審判を請求し、訂正を通じて、絶縁弾性コアの下面形状を'二等辺三角形の斜辺'形状に、具体的に限定して請求の範囲を減縮した。

検討すると、請求の範囲の減縮なしに特許登録され、特許登録後の手続である無効審判や訂正審判において行った権利者の主張に対しても出願経過禁反言が適用されるのかと関連して、

無効審判は、特許発明の有効性に関する再審査の性格を有するものであり、特許発明の権利範囲を判断する際に、特許要件を満たすために主張したものと矛盾する主張を禁止しようとする出願経過禁反言の趣旨に照らしてみると、

特許登録後の手続においても、特許要件の充足可否が争われた手続における主張であれば、出願経過禁反言の対象とするのが妥当であるものと考えられる。

したがって、本事案において二等辺三角形の斜辺を形成するものではない'曲線の形状'や'左右が非対称な形状'などは、原告の登録特許の請求の範囲から除外されたと見るのが妥当である。

本事案に対する大法院の判示においても、上記のような訂正内容、訂正経緯、訂正結果などを総合的に考慮して、登録特許の訂正においても意識的な除外が適用され得、これにより、均等侵害の消極的要件である出願経過禁反言の原則も適用され得ることを明確にした。

2)特許の訂正は権利を実質的に変更しない範囲内で行われるため(特許法第136条第4項)、権利の放棄があり得ないことから、補正とは異なり、出願経過禁反言の法理が適用され得ないという原告の主張の妥当性

上述したように、特許発明の権利範囲を判断する際に、特許要件を満たすために主張したと矛盾する主張を禁止しようとする出願経過禁反言の趣旨に照らしてみると、特許登録後の手続であっても、特許要件の充足可否が争われた手続における主張であれば、出願経過禁反言の対象とするのが妥当である。

また、韓国特許法第136条第1項においては、訂正の範囲として、i)請求の範囲の減縮、ii)誤記の訂正、iii)不明確な記載の明確化のいずれか一つに該当する場合に限り、訂正を請求することができると規定されており、

韓国特許法第97条においては、特許発明の保護範囲は、請求の範囲に記載された事項を基準とすると規定されているところ、

特許の訂正による効果は請求の範囲の減縮までも含むと見ることができ、これにより、訂正によって請求の範囲が減縮された場合、特許発明の保護範囲もまた減縮されたと見るのが妥当であると考えられる。

さらに、特許権者に対して訂正審判を認めている趣旨が、i)制限的範囲において特許発明の内容を明確にすることにより、第三者との紛争の素地を未然に防止する一方、ii)特許権の無効を防止して、特許権者を保護するためのものである、ということを勘案すると、

請求の範囲を減縮する訂正により特許発明の保護範囲が縮小されたと見ても、第三者に不意の打撃が発生したと見難く、特許権者は、請求の範囲を減縮する訂正により特許権を保護する利得は既に得ているところ、

訂正により請求の範囲が減縮された場合、特許発明の保護範囲もまた縮小されたと見ても、訂正審判の認定の趣旨に反しないと考えられる。

参考までに、大法院2004年11月26日宣告2002フ2105判決においても、出願過程における補正だけでなく、特許登録後の手続である訂正により請求の範囲を減縮する場合にも、出願経過禁反言が適用され得ることを明らかにしている。

したがって、特許の訂正は、権利を実質的に変更しない範囲内で行われるため(特許法第136条第4項)、権利の放棄があり得ないことから、補正とは異なり、出願経過禁反言の法理が適用され得ないという原告の主張は妥当でないものと考えられ、本事案に対する大法院の判示においても、同様の趣旨で原告の主張を認めなかった。

(4)本判例の意義

本事案は、均等論の消極的要件の一つとして判例上認められてきた出願経過禁反言が、出願手続中における補正だけでなく、特許登録後に行われる訂正の手続を通じて認められ得ることを法理的に明確にしたという点で、その意義があるものと考えられる。

また、請求の範囲の訂正内容、訂正経緯、訂正結果などを検討して、意識的な除外の有無を具体的に判断したところ、訂正のある事案において出願経過禁反言を適用する基準を明確にしたという点でも、その意義を見出すことができるものと考えられる。