

特許ニュース

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

平成29年9月13日(水)

No. 14528 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9(木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

目次

☆最近の韓国における主な特許紛争及び
重要な大法院・特許法院の判決 (1)

☆[春宵一刻] コーヒーの効用 (11)
☆フラッシュ(特許庁人事異動) (12)

最近の韓国における主な特許紛争及び 重要な大法院・特許法院の判決

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

韓国弁理士 金 成鎬(キム・ソンホ)

1. はじめに

最近韓国で話題になっている特許紛争と韓国大法院と韓国特許法院が重要な判決として発表した判決の中で、特に日本企業に役立つような判決を選んで紹介する。

2. 最近の韓国における主な特許紛争

(1) アステラス製薬の過敏性膀胱炎治療薬「ベシケア」特許侵害及び無効事件

(アステラス製薬株式会社vs.(株)コアファームバイオ、韓美薬品(株)¹⁾)

関連特許は、アステラス製薬の過敏性膀胱炎治療薬である商品名「ベシケア」の物質特許である。ベシケアは、2016年度の韓国内の売上高が250億

鎌田特許事務所

所長 弁理士 鎌田直也

〒542-0073 大阪市中央区日本橋1丁目18番12号
TEL.(06)6631-0021 FAX.(06)6641-0024



ウォンであるが、当該特許は2017年7月13日に存続期間が満了となった²。特許権者は2016年5月頃、韓国アステラス製薬と共同で、(株)コアファームバイオ³社に対して特許侵害差止請求訴訟をソウル中央地方裁判所に提起したが、ソウル中央地裁は棄却の判決を下した(ソウル中央地裁2016年11月3日宣告2016ガハブ525317判決)。コアファームバイオ社は、アステラス製薬側の特許侵害訴訟提起前の2015年7月15日に、自社の製品を確認対象発明として、確認対象発明が当該特許の権利範囲に属さないことを確認する権利範囲確認審判を韓国特許庁に請求したが、韓国特許庁は権利範囲に属さない旨の審決を下した。特許権者側は、ソウル中央地裁による侵害訴訟の判決及び韓国特許庁の審決それぞれに対して韓国特許法院に控訴したが、韓国特許法院は、両控訴共に棄却し「権利範囲に属さない」との判決を出した(特許法院2017.6.30.宣告2016ナ1929判決等)。

当該判決によると、特許権者は、当該特許の実施のために医薬品輸入品目許可を受けるために1年6か月16日を要したとして、存続期間延長登録出願をし、韓国特許庁は存続期間を1年6か月16日延長する決定をし、その結果当該特許の存続期間は2015年12月27日から2017年7月13日に延長された経緯がある。当該存続期間延長登録出願書には「一般名：ソリフェナシン・コハク酸塩」との記載があった。一方、コアファームバイオ社は、2016年7月25日に医薬品製造・販売品目許可を受けたが、許可を受けた製品の主成分は「ソリフェナシン・フマル酸塩」とされている。

特許権者は、特許法院での訴訟において、「存続期間が延長された本件特許発明の特許権の効力は、少なくとも『ソリフェナシン・コハク酸塩』と実質的に同一または均等な『ソリフェナシン・フマル酸塩』に関する被告製品に及ぶ」と主張した。しかし、特許法院は、コアファームバイオ社の製品は存続期間が延長された当該特許の権利範囲に属さないとの原審の判断を支持し、控訴を棄却した。

【特許法院2017.6.30.宣告2016ナ1929判決】

事件番号：2016ナ1929

原告(控訴人)：アステラス製薬株式会社、
韓国アステラス製薬株式会社
被告(被控訴人)：(株)コアファームバイオ
特許権：韓国特許第10-0514207号⁴

【判決文】

被告製品は、本件特許発明と有効成分が「ソリフェナシン」として同一であるが、塩だけが「コハク酸」ではなく「フマル酸」に変更された医薬品に該当する。…「ソリフェナシン・フマル酸」を主成分とする被告製品は、原告韓国会社が本件特許発明を実施するために受けた輸入品目許可の対象物である「ソリフェナシン・コハク酸塩」を主成分とする医薬品とは別途の製造販売品目許可を受けなければならない医薬品に該当するため、「ソリフェナシン・コハク酸塩」を主成分とする医薬品の輸入品目許可を理由に存続期間が延長された本件特許発明の特許権の効力は、その対象物に関する特許発明の実施行為とは関係がない被告製品には及ばないというべきである。…被告製品が、本件延長登録の理由となつた旧薬事法等に定められた輸入許可を受けた医薬品である「ソリフェナシン・コハク酸塩」を主成分とする「ベシケア錠」と均等なものとして存続期間が延長された特許発明の権利範囲を制限している旧特許法第95条を適用する際にも、その「許可対象物件」に該当するかこれと実質的に同一であると見るべきだという趣旨の原告らの上記主張は受け入れることができない。」

(2) 勃起不全治療剤「シアリス」容量特許無効事件
(イコス・コーポレイションvs.京東製薬株式会社他)

勃起不全治療剤「シアリス」に関する容量特許を巡って、特許権者であるイコス・コーポレイションと韓国の京東製薬株式会社⁵を初めとする20の韓国の製薬会社との特許無効紛争が、当該特許を無効と判断した特許法院の判決(2015ホ7889判決等)に対する上告審が棄却されたことによって、一段落した。

【特許法院2017.2.3.宣告2015ホ7889判決等】

事件番号：2015ホ7889等

原告（審判被請求人）：イコス・コーポレイション

被告（審判請求人）：京東製薬株式会社 他

特許権：韓国特許第10-0577057号⁶

【判決の要旨】

「先行発明はタダラフィル（商品名：シアリス）の性機能障害の治療用途に関する発明であって、先行発明にタダラフィルの経口投与量が、一般的に平均的な成人患者（70kg）に対して、1日0.5～800mgの範囲であると記載されており、タダラフィルの活性成分50mgを含む経口投与用錠剤の製造方法が開示されている。通常の技術者が先行発明に開示されているタダラフィルの用法容量と既に公知されていた技術的事実を総合的に考慮した場合、本件特許が特定しているタダラフィルの「1日の合計投与量20mg以下」及び「1日1回投与療法」は、通常の技術者が当然経なければならない臨床試験の過程を通して引き出すのに特別の困難がなく、一般的に広く知られている臨床試験の過程などを経て決められた用法・用量と異なると見ることができない。…本件特許が特定しているタダラフィルの用法・用量による効果は、通常の技術者が予測できなかった薬効の向上や副作用の減少または服薬利便性の向上など顕著な効果に該当すると見ることは難しい。」

は2017年11月19日に存続期間が満了となる⁹。

セルトリオン社は、ロッシュ社側の特許侵害訴訟提起前の2014年1月6日に、当該特許が無効である趣旨で、特許無効審判を韓国特許庁に請求し、韓国特許庁は2015年5月18日特許無効の審決を下した。特許権者は2015年6月15日、韓国特許庁の無効審決に対して韓国特許法院に無効審決の取消を求める訴訟を提起すると共に、2015年6月22日に特許請求範囲を減縮する訂正審判を請求した。韓国特許庁は、訂正された特許請求の範囲に対して有効性を審理し、2016年2月19日、訂正特許が有効とし、訂正を認定する審決を出し、当該特許の訂正是確定された。韓国特許法院は、2016年2月19日、訂正確定された特許請求範囲に基づき審理を行い、「特許は有効」と判断し、特許を無効と判断した特許庁の審決を覆した（特許法院2016.7.1.宣告2015ホ3955判決）。セルトリオン社は特許法院の判決に対して大法院に上告をしたが、上告審は通常2年ほど掛かるとされている¹⁰。一方、最近の新聞報道によると、セルトリオン社は、ロッシュ社が2013年10月に提起した当該特許の特許侵害訴訟と2016年8月に提起した仮処分訴訟において、ソウル地方裁判所は2017年4月、請求棄却の判決を下したと明らかにした¹¹。一方、セルトリオン社は、当該特許のファミリー米国特許に対して、特許無効審判（IPR）を請求したと報道されている¹²。

【特許法院2016.7.1.宣告2015ホ3955判決】

事件番号：2015ホ3955

原告（審判請求人）：ロッシュ・ダイアグノス

ティックス・ゲーエムベーハー

被告（審判被請求人）：(株)セルトリオン

特許権：韓国特許第10-0514207号¹³

【判決の要旨】

「①特許発明と先行発明1は、ヒスチジンなどを含むヒト化モノクローナル性IgG抗体の凍結乾燥医薬学的製剤という点では同一であるが、もっとも先行発明1には、界面活性剤が含まれていない点で互いに異なる、②先行発明1のヒト化モノクローナル性抗体の凍結乾燥製剤において界面活性剤を使用することが周知慣用技術

(3) ロッシュ乳がんの治療薬「ハーセプチニン」特許侵害及び無効事件

（ロッシュvs.（株）セルトリオン）

関連特許は、ロッシュ・ダイアグノスティックス・ゲーエムベーハー（以下、ロッシュ社）の乳がんの治療薬であるハーセプチニン（Herceptin）に関する特許である。新聞報道によると、ハーセプチニンは、韓国内の年間売上が1000億ウォンと推定されていて、ロッシュ社は、2013年10月、韓国の（株）セルトリオン⁷等に対して当該特許を侵害したとしてソウル中央地方裁判所に訴訟を提起し、2016年8月には仮処分を申し立てた⁸。当該特許

に該当すると見ることができず、③先行発明2、3等には、タンパク質の界面での凝集を防ぐために、タンパク質の安定化製剤として界面活性剤を使用する構成が開示されているが、タンパク質の安定化製剤において、界面活性剤の使用が一般的に考慮されるが、界面活性剤はすべてのタンパク質の安定化効果を示すことが知られていたと見ることは困難で、先行発明1の記載に照らして通常の技術者が先行発明1に界面活性剤を追加して使用する動機があると見ることもできず、先行発明に界面活性剤などの構成がタンパク質の安定化製剤として使用されているという点だけが開示されているだけで、上記各構成の組み合わせによって製剤の安定性を得ることができるかどうかが分かる記載は示されていないため、先行発明1に先行発明2などの界面活性剤を追加しても安定した凍結乾燥剤が得られるかどうかを通常の技術者が知り得ない点などに照らしてみると、通常の技術者が先行発明1に先行発明2、3などを組み合わせて、上記特許発明を容易に導出することができないため、その進歩性は否定されない。」

確定した。特許法院は、訂正審判によって確定されたクレームに基づいて審理を行い、請求項1を含む全請求項は、先行発明二つの組み合わせから進歩性が否定されると判断し、審判部の判断を覆した(特許法院2017.2.3.宣告2016ホ3167判決)。特許法院の特許無効の判断に対して、特許権者は大法院に上告したが、大法院は2017年5月17日に上告を棄却した。これによって、大宇造船海洋の当該特許の無効は確定となった。

一方、当該特許の日本ファミリー特許のうち、日本特許第5951790号に対して、2017年1月12日に異議申立が提起されたが、当該日本特許は維持された¹⁴。

【特許法院2017.2.3.宣告2016ホ3167判決等】

事件番号：2016ホ3167, 2016ホ3235（併合）

原告（審判請求人）：サムスン重工業株式会社¹⁵、
現代重工業株式会社¹⁶

被告（審判被請求人）：大宇造船海洋株式会社¹⁷

特許権：韓国特許第10-1356003号¹⁸

1) 発明の名称：船舶の蒸発ガス処理システム

2) 出願日/登録日/登録番号：2013.7.10./2014.
1.21./10-1356003

3) 特許権者：大宇造船海洋株式会社

4) 特許請求範囲（2016年8月31日付訂正確定
クレーム、下線は訂正箇所）

【請求項1】

液化天然ガスを貯蔵している貯蔵タンクと、前記貯蔵タンクから排出される蒸発ガスを燃料として使用するMEGIエンジンを備えた船舶の蒸発ガス処理システムであって、

前記貯蔵タンク内で発生した蒸発ガスの供給を受け圧縮する複数の圧縮シリンダーを含む圧縮機と、

前記圧縮機から複数の圧縮シリンダーすべてを通過して、150～300baraで圧縮された蒸発ガスを燃料として供給を受け使用する上記MEGIエンジンと、

前記圧縮された蒸発ガスのうち前記MEGIエンジンに供給されていない一部の蒸発ガスを液化させるための熱交換器と、

前記熱交換器で液化された蒸発ガスの圧力を下

(4) 大宇造船海洋vs. 現代重工業、サムスン重工業
韓国の造船業界の3大企業である、大宇造船海洋と現代重工業及びサムスン重工業間の特許紛争が、大宇造船海洋の特許が登録になってから始まった。現代重工業とサムスン重工業は、当該特許に対してそれぞれ2014年12月16日と2015年3月4日に無効審判を請求したが、両無効審判は併合された。一方、特許権者は2016年2月24日に無効審判の手続きの中で訂正請求を申し出た。審判部は、特許権者による訂正請求を認めた上で、請求項1を含め訂正で残った全請求項の特許性を有効と判断し、無効審判請求を棄却した。無効審判棄却に対して、現代重工業とサムスン重工業はそれぞれ2016年5月18日と2016年5月16日に特許法院に審決の取消を求める訴訟を提起したが、両訴訟は併合された。一方、特許権者は、2016年7月27日に請求項1を減縮する訂正審判を請求したが、当該訂正審判は審判部によって認容され、訂正是

げるために設置される膨張弁と、
を含み、

前記熱交換器では、前記圧縮された蒸発ガスのうち前記MEGIエンジンに供給されていない一部の蒸発ガスを、前記貯蔵タンクから排出されて前記圧縮機に移送されている蒸発ガスと熱交換させて液化させ、
前記膨張弁を通過しながら減圧されて気液混合状態になった蒸発ガスのうち、気液セパレーターで分離された気体成分は前記熱交換器の上流側で前記貯蔵タンクから排出されて前記圧縮機に供給される蒸発ガスに合流され、液体成分は貯蔵タンクに復帰されることを特徴とする別途の冷媒を使用する再液化装置を設置しなくても蒸発ガスを再液化させることができる船舶の蒸発ガス処理システム。

(5) 抗凝固薬「プラザキサ」組成物特許無効事件 (ベーリンガーインゲルハイム(Boehringer Ingelheim) vs. 亞洲(アジュ) 薬品など5社)

関連特許は、ベーリンガーインゲルハイム(Boehringer Ingelheim)の経口抗凝固薬である「ダビガトランエテキシラート(商品名: プラザキサ)」の組成物特許である。亞洲(アジュ) 薬品は、2015年3月13日当該特許の無効を求める無効審判を韓国特許庁に請求した。続いて、京東製薬を初め他の韓国の製薬会社29社が3月13日から28日の間にそれぞれ無効審判を請求した。しかし、韓国特許庁は2016年6月21日、当該特許の有効性を認め、請求棄却の審決を下した。韓国特許庁の棄却審決に対して、亞洲薬品を初め製薬会社5社はそれぞれ棄却審決の取消を求める訴訟を特許法院に提起したが、特許法院は5件の訴訟を併合審理し、2017年2月17日、特許は有効と判断し、棄却判決を下した(特許法院2017.2.17.宣告2016ホ5538判決)。亞洲薬品等の製薬会社5社は2017年3月15日にそれぞれ大法院に上告したが、大法院はすべての上告に対して審理不続行として棄却し、当該特許を有効と判断した2016ホ5538判決は確定された。

【特許法院2017.2.17.宣告2016ホ5538判決等】

事件番号: 2016ホ5538等

原告(審判請求人): 亞洲薬品外4社

被告(審判被請求人): ベーリンガーインゲルハイム

特許権: 韓国特許第10-1005716号¹⁹

【判決の要旨】

「原告らは、本件特許請求項1の訂正発明の構成要素1(ダビガトランエテキシラート)は先行発明1に、構成要素2、3(有機酸コア、活性物質層)は先行発明4、5、6、8に、構成要素4の中隔離層の構成は先行発明4、5、8に、構成要素4の水溶性ポリマーでできた隔離層の構成は先行発明8にそれぞれ開示されているので、本件の請求項1の訂正発明の進歩性が否定されると主張する。しかし、本件訂正発明の優先日当時、先行発明を組み合わせるための動機や示唆が先行発明の明細書等に記載されたところではなく、そのように組み合わせることが容易であると見る事情がないので、先行発明に本件の請求項1の訂正発明の個々の構成要素が開示されている事情だけでは、通常の技術者が容易に先行発明1に先行発明4、5、6、8を組み合わせて、本件の請求項1の訂正発明に至ることができると見るのは困難である。」(下線は筆者による。)

(6) スマートフォンのロック画面を利用した広告特許侵害事件

((株)バズビル(buzzvill) vs. 株式会社イエローショッピングメディア)

関連特許は、スマートフォンのロック画面上に広告を表示するサービスを韓国と日本を含め多数の国家で展開している韓国の(株)バズビル²⁰という会社が有する特許であって、2013年9月26日に登録になった。韓国の株式会社イエローショッピングメディア(以下、イエローショッピング社)は、「クチャ(COOCHA)」というポータルサイトを通して同様なサービスを展開していた。クチャが「クチャスライド」というサービスを2015年12月に開始すると、バズビル社は2016年1月に韓国

特許庁に、イエローショッピング社のサービスは当該特許の権利範囲に属することの確認を求める権利範囲確認審判を請求し、さらには検察に特許侵害の嫌疑があるとして告訴した。韓国特許庁は、権利範囲確認審判の審理を行い、確認対象のサービスが当該特許の権利範囲に属すると判断し（韓国特許庁2016年11月30日2016ダソ48審決）認容審決を下した。当該韓国特許庁の審決に対して、イエローショッピング社は2016年12月28日に審決の取消を求める訴訟を特許法院に提起した。一方、検察は2016年10月に不起訴処分を決定すると、バズビル社は抗告した²¹。

一方、イエローショッピング社は2016年1月27日、韓国特許庁に当該特許の無効を求める無効審判を請求したが、韓国特許庁は特許有効と判断し、2016年8月29日、無効審判請求を棄却した。韓国特許庁の無効審判請求棄却審決に対して、イエローショッピング社は2016年9月29日、棄却審決の取消を求める訴訟を韓国特許法院に提起していく（特許法院2016ホ7299事件）。

新聞報道によると、2017年7月5日、バズビル社は、「イエローショッピング社のショッピング・プラットフォーム『クチャ』と1年6ヶ月間行われた特許紛争を終わらせて協力関係を拡大することにした」と明らかにした²²。尚、イエローショッピング社が提起していた審決取消訴訟は2017年6月27日に取り下げられた。

事件番号：2016ホ7299

原告（審判請求人）：株式会社イエローショッピングメディア

被告（審判被請求人）：（株）バズビル

特許権：韓国特許第 10-1315468号²³

1) 発明の名称：アプリケーションに含まれた広告モジュールを用いた広告システム及びその方法

2) 出願日/登録日/登録番号：2013.4.30./2013.9.26./10-1315468

3) 特許権者：（株）バズビル

4) 特許請求範囲（2017年5月2日付訂正確定
クレーム、下線は訂正箇所）

【請求項1】

ユーザ端末のロック画面によるロック画面を通じて広告サーバーから提供される広告を出力する広告システムにおいて、

前記ユーザ端末に設置される、広告提供及びこれによるリワード積み立て機能に集中する広告アプリケーションではない一つ以上のアプリケーションと、

前記各アプリケーションに挿入され、前記アプリケーションと並行設置され、前記各アプリケーションの利用を妨害せず、前記ロック画面に外部から受信された広告情報を出し、前記ユーザ端末を通してユーザ入力によって発生されたイベント情報を感知し、前記広告情報に対応して既に設定されたリワード生成条件を満たす場合、前記リワードを生成して広告サーバーへ伝送する広告モジュールと、及び

前記広告モジュールに前記広告情報を提供し、前記広告モジュールから受信したリワードを前記ユーザ端末に対応して積み立て、積み立てられたリワードを、前記各アプリケーションのうち少なくとも一つで使用できるように伝達する広告サーバを含み、

前記リワード生成条件は、上記広告情報によって異なるように設定されることを特徴とするアプリケーションに含まれている広告モジュールを利用した広告システム。

3. 韓国大法院及び特許法院の重要な判決

(1) 構成要素が特許請求の範囲の前提部に記載された事情だけで公知技術として認定することはできない。（大法院2017.1.19.宣告2013フ37全員合議体判決）

韓国の大法院は最近全員合議体の判決で、特許請求の範囲の前提部に記載された事項は、前提部に記載された事情だけでは公知技術として認定することができない旨の判決を下した。当該全員合議体の判決によって、過去に特許請求の範囲の前提部の記載を公知技術として認定した大法院の判決は破棄され、今まで韓国の特許実務において、前提部に記載事項を出願人が自ら公知技術として認定していると見るべきかどうかの議論に明確な

指針が与えられた。

【判決の要旨】

「ある構成要素が前提部に記載された事情だけで公知性を認定する根拠にはならない。…明細書に背景技術または従来技術として記載されているからとして、それ自体で公知の技術と見ることもできない。…出願人が請求範囲の前提部に記載した構成要素や明細書に従来技術として記載した事項は出願前に公知されたものとみなす旨を判示した大法院2005.12.23.宣告2004フ2031判決をはじめとする同趣旨の判決は、この判決の見解に背馳する範囲内で、これをすべて変更する。」²⁴(下線は筆者による。)

当該事件は、各種産業廃水処理場などで集水槽に流入される前に、排水の中に含まれているカスや浮遊物などをろ過するスクリーン装置に関する登録実用新案の無効審判の上告審である。

当該事件の実用新案権者は、その出願過程において意見書にてクレーム1の構成4は公知技術であるとしながらクレームの前提部に繰り上げる補正を行ったが、当該意見書での陳述は錯誤であったことが、原審の無効審判及び審決取消訴訟において認定された。原審の審決取消訴訟においては、構成4は公知として認定されず、むしろ構成4が通常の技術者が先行技術から容易に導き出せないことを主な理由として登録考案の進歩性が認定された。

当該事件の上告人(無効審判請求人、審決取消訴訟の原告)は、出願経過によって前提部の構成は公知であると考えるべきであり、前提部の構成に基づいて進歩性を認定することは、誤りであるという趣旨の主張を行った。

大法院は、下記のように判断した。

①特許発明²⁵の新規性や進歩性の判断において、その特許発明の構成要素が出願前に公知されたかどうかは、事実認定の問題であり、その公知事実の立証責任は、新規性や進歩性を否定する当事者にある。従って、権利者が自白したり、裁判所に顕著な事実としての証明を必要としない。

②請求範囲の前提部の記載は、請求項の文脈を明解にするという意味で発明を要約したり、技術

分野を記載したり、発明が適用される対象物品を限定するなど、その目的や内容が多様であるため、ある構成要素が前提部に記載された事情だけで公知性を認定する根拠にはならない。また、前提部に記載の構成要素が、明細書に背景技術または従来技術として記載されることもあるが、出願人が明細書に記載する背景技術または従来技術は、出願発明の技術的意義を理解するのに役立ち、先行技術調査及び審査に有用な従来の技術ではあるが、出願前に公知されたことの要件とする概念ではない。したがって、明細書に背景技術または従来技術として記載されているからとして、それ自体で公知の技術と見ることもできない。

③明細書の全体的な記載と出願経過を総合的に考慮して、出願人が一定の構成要素は単に背景技術または従来技術の程度を超えて公知技術という趣旨で請求範囲の前提部に記載したことが認定できる場合には、別途の証拠がなくても前提部に記載の構成要素を出願前公知のものとして事実上推定されるのが妥当である。しかし、これらの推定が絶対的なものではないので、出願人は、実際には出願当時まだ公開されなかった先出願の発明や出願人の会社の内部でしか知られていなかった技術を錯誤で公知されたと誤って記載したことが判明した場合の様に、特別な事情があるときは、推定が覆されることがある。

④出願人が請求範囲の前提部に記載した構成要素や明細書に従来技術として記載した事項は出願前に公知されたものとみなす旨を判示した大法院2005.12.23.宣告2004フ2031判決をはじめとする同趣旨の判決は、この判決の見解に背馳する範囲内で、これをすべて変更する。

韓国大法院は当該判決の意味として、「ある技術内容が特許請求の範囲の前提部や明細書の従来技術欄に記載されているという点そのものではなく、明細書の全体的な記載と出願経過を総合的に考慮した時、出願人がその公知性を自認したと認定されることに基づいて公知されたと事実上推定するものの、特別な事情があれば、推定が覆されるとする法理を確立した判決である」²⁶としている。

【大法院2017.1.19.宣告2013フ37全員合議体判決】

事件番号：2013フ37登録無効（実）

原告（上告人）：株式会社韓城環境技研

被告（上告人）：株式会社ブルーウェイルスク
リーン

原審判決：特許法院2012年12月13日宣告2012本
7123判決

登録実用新案：韓国登録実用新案第20-0129369号

1) 考案の名称：排水ろ過用スクリーン装置

2) 出願日/登録日/登録番号：1994.5.31./1998.

8.18./20-0129369

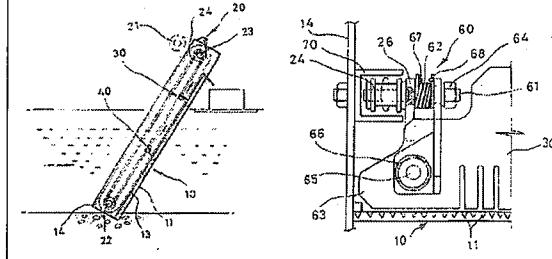
3) 実用新案権者：株式会社ブルーウェイルス
クリーン

4) 実用新案請求範囲

【請求項1】両側に立てられるフレーム（14）の間に多数のワイヤ（11）が一定の間隙を置いて並んで配置され、その下部に溶着される支持棒（13）によって固定されるスクリーン板（10）（「構成1」）と、前記フレーム（14）の内側上・下部にチェーンギア（22）（23）に歯車結合されるチェーン（24）をモータ（21）の回転で駆動するようにする駆動部（20）（「構成2」）と、前記駆動部（20）のチェーン（24）に固着されたアタッチ板（26）に結合され前記スクリーン板（10）に沿って移動され、ワイヤ（11）にかかった大きな異物を掻き移動させるレイク板（30）（「構成3」）と、前記レイク板（30）との距離を置いて、チェーン（24）に固着されたアタッチ板（26）に結合され、一定の距離を維持し、上記ワイヤ（11）の間隙の間に弾力的に嵌め込まれ間隙の間と、スクリーン板（10）の表面的に付着される小さなサイズの異物をブラシ（41）で除去させるブラシ板（40）で構成されたもの（「構成4」）において、前記レイク板（30）には、チェーン（24）に取り付けられたアタッチ板（26）の一側にヒンジピン（61）を突出成形し、このヒンジピン（61）に回動自在に嵌め込まれたプラケット（63）をコイルスプリング（62）で弾力設置し、レイク板（30）を、このプラケット（63）に固定させるレイク回動手段（60）を備えた（「構成5」）ことを特徴とする

排水ろ過機のレイク保護装置。（下線と「構成○」の表記は筆者による。）

5) 関連図面



(2) 特許請求の範囲に記載の「好ましくは」の明確性

(大法院2017.4.7.宣大院2014フ1563判決)

特許請求の範囲に「好ましくは」という文言が記載された特許出願に対して、明確性違反として特許拒絶査定を確定した大法院の判決である。

出願人は、特許請求の範囲の請求項12に「…Xは、同一であるか異なるかであり、酸素、硫黄又は水素原子を有するアミノ基、1～20個の炭素原子を有する基、好ましくは分岐又は非分岐のアルキル又はアルコキシ基を有し、又は追加的なラジカルとしてアリール基であり、…」と記載したが、大法院は下記のように判断した。

【判決の要旨】

「本件の請求項12記載の中で『1～20個の炭素原子を有する基、好ましくは分枝または非分枝のアルキル又はアルコキシ基』の部分は、『1～20個の炭素原子を有する基』と『分枝または非分枝アルキルまたはアルコキシ基』が二重限定を示す用語である『好ましくは』で互いに接続されているが、このような記載は、本件請求項12に記載の『X』が『1～20個の炭素原子を有する基』すべてを意味するのか、又はその中で『分枝または非分枝アルキルまたはアルコキシ基』を意味するのかが必ずしも明確ではないため、請求の範囲を巡って紛争が生じる余地があり、本件の出願発明の明細書中の発明の説明には、本件記載と同一の内容しか書かれておらず、これらの発明の説明を参照しても『X』がどれを意味するのか依然として明確でないため、本件記載が含む本件請求項12は、発明が明確に

記載されていると見ることができない。」

【大法院2017.4.7.宣告大法院2014フ1563判決】

事件番号：2014フ1563 拒絶

原告（被上告人）：ビーエーエスエフ・フューレル・セル・ゲーエムベーハー（BASF Fuel Cell GmbH）

被告（上告人）：特許庁長

特許出願：韓国特許出願第10-2008-7005741号²⁷

(3) 特許権存続期間延長期間の算定基準（特許法院2017.3.16.宣告2016ホ4498、2016ホ21 特別裁判部判決）

韓国特許法院は、最近まで韓国のオリジナル製薬会社とジェネリック製薬会社との間で多く取り上げられている特許権存続期間延長期間の算定に関する争いに関して、明確な基準を示すために韓国特許法院に係属中の120件の類似した案件の中から2件を選定し²⁸、特別裁判部に担当してもらい、その判決が2017年3月16日にあった。2件の判決では、ある審査部門の補完要求に従って要した補完期間のうち、他の審査部門で行われた審査期間と重なる期間は、特許権者の帰責事由で遅延された期間に該当しないと判断された。

【判決の要旨】

「…延長発明を実施することができなかった期間から除外できる期間は、特許権者の責任ある事由と許可などの遅延との間に相当因果関係が認められる期間とすべきである。…食品医薬品安全庁内の医薬品審査部門は、各担当部署ごとに審査業務が分かれており、提出された資料の各審査は食品医薬品安全庁内の各担当部署で独立して行われるため、…ある部門の補完要求により補完期間がかかったとしても、他の部門で審査が行われている場合には、その補完期間中、他の部門で審査が行われている期間と重なる期間に関する限り、特許権者等の責任ある事由により許可が遅れたと見ることができないため、上記の重複した期間は、本件延長発明を実施することができない期間から除外できない。」（2016ホ21判決）（2016ホ4498判決でも同様に判

断された。）

なお、当該2件の判決は特許法院の特別裁判部が扱った裁判の判決である。特許法院は、重要な事件を特許法院長と高等部長判事2名とで構成される特別裁判部が担当するようにしている。

【特許法院2017.3.16.宣告2016ホ21判決】

事件番号：2016ホ21存続期間延長無効（特）審決取消の訴え

2016ホ45（併合）存続期間延長無効（特）審決取消の訴え

原告（審判請求人）：亜州薬品²⁹（株）、株式会社ナブイファーム³⁰

被告（審判被請求人）：バイエル・インテレクチュアル・プロパティー・ゲーエムベーハー（BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH）

特許権：韓国特許第10-0804932号³¹

【特許法院2017.3.16.宣告2016ホ4498判決】

事件番号：2016ホ4498存続期間延長無効（特）審決取消の訴え

2016ホ4504（併合）存続期間延長無効（特）審決取消の訴え

2016ホ4511（併合）存続期間延長無効（特）審決取消の訴え

2016ホ5620（併合）存続期間延長無効（特）審決取消の訴え

原告（審判請求人）：韓和製薬株式会社³²、株式会社イントロファーム³³

株式会社ヒュオングローバル³⁴、日東ホールディングス³⁵

被告（審判被請求人）：アステラス製薬株式会社
特許権：韓国特許第10-0967070号³⁶

¹ <http://www.hanmipharm.com/ehanmi/handler/Home-Start>

- 2 7月20日付毎日経済新聞(特許ニュース、2017年8月29日発行、知的財産関連ニュース報道(韓国版)<2017年7月>参照)
- 3 <http://www.corepharmbio.com/>
- 4 ファミリー日本特許:特許第3014457号
- 5 <http://www.kdpharma.co.kr/eng/index/index.php>
- 6 ファミリー日本特許:特許第4975214号
- 7 <http://www.celltrion.com/en/main.do>
- 8 4月27日付ヘラルド経済新聞(特許ニュース、2017年5月24日発行、知的財産関連ニュース報道(韓国版)<2017年4月>参照)
- 9 韓国特許情報院(KIPRIS)提供、韓国特許第10-0514207号の登録情報による。
- 10 2016年8月8日付デイリーフーム新聞
- 11 4月27日付ヘラルド経済新聞(特許ニュース、2017年5月24日発行、知的財産関連ニュース報道(韓国版)<2017年4月>参照)
- 12 2017年3月31日付連合新聞(特許ニュース、2017年4月22日発行、知的財産関連ニュース報道(韓国版)<2017年3月>参照)
- 13 ファミリー日本特許:特許第6005870号、第6002330号、第5951790号
- 14 異議申立番号:異議2017-700021(特許ニュース、2017年5月24日発行、知的財産関連ニュース報道(韓国版)<2017年4月>参照)
- 15 <http://www.samsungshi.com/Eng/default.aspx>
- 16 <http://english.hhi.co.kr/>
- 17 <http://www.dsme.co.kr/epub/main/index.do>
- 18 ファミリー日本特許:特許第6005870号、第6002330号、第5951790号
- 19 ファミリー日本特許:特許第4953727号、第3866715号
- 20 <https://www.buzzvil.com/ja/home-jp/>
- 21 2017年7月5日付電子新聞
- 22 2017年7月5日付電子新聞
- 23 ファミリー日本特許:特許第5923662号
- 24 判決文全文:韓国大法院サイト(<http://glaw.scourt.go.kr/wsjo/panre/sjol00.do?contId=2225644>)
- 25 判決文では、特許法の法理に基づいて判断し、特許法の法理は、実用新案の場合にも、同様に適用されるとしている。
- 26 大法院、「大法院宣告2013フ37全員合議体判決に関する報道資料」、2017.1.19.
- 27 ファミリー日本特許:特許第5675048号、第5698289号 日本特許第5675048号の審査過程においては、同様の拒絶理由が通知されたが、出願人は「好ましくは」を削除した。
- 28 2017年3月20日付法律新聞
- 29 <http://ajupharm.co.kr/en/>
- 30 <http://www.navipharm.co.kr/eng/ceo.php>
- 31 ファミリー日本特許:特許第5190173号、第4143297号
- 32 <http://www.hwp pharm.com/>
- 33 <http://www.intropharm.com/>
- 34 <http://en.huons.com/>
- 35 <http://www.ildongholdings.co.kr/eng/main/main.id>
- 36 ファミリー日本特許:特許第3815496号