

大法院2019ダ222782判決に対する考察

1. 事案の概要

事件番号：大法院2019.10.17.宣告2019ダ222782判決[特許権侵害差止など]

本件特許：特許登録第1326763号“医療用系挿入装置、及びこれを備えた医療用系挿入施術キット”

2. 判決の要旨

特許権の属地主義の原則にもかかわらず、侵害が認められる例外的な場合

特許権の属地主義の原則上、物の発明に関する特許権者が物に対して有する独占的な生産・使用・譲渡・貸与又は輸入などの特許実施に関する権利は、特許権が登録された国家の領域内でのみその効力が及ぶことが原則である。しかし、韓国内で特許発明の実施のための部品又は構成の全てが生産されるか、又は大部分の生産段階を終えて主要構成を全て備えた半製品が生産され、これが一つの主体に輸出されて最後の段階の加工・組み立てがなされることが予定されており、そのような加工・組み立てが極めて些細であるか又は容易であり、上記のような部品全体の生産又は半製品の生産のみでも特許発明の各構成要素が有機的に結合した一体として有する作用効果を具現できる状態になったのであれば、例外的に韓国内で特許発明の実施製品が生産されたもののように見ることが特許権の実質的保護に符合する。

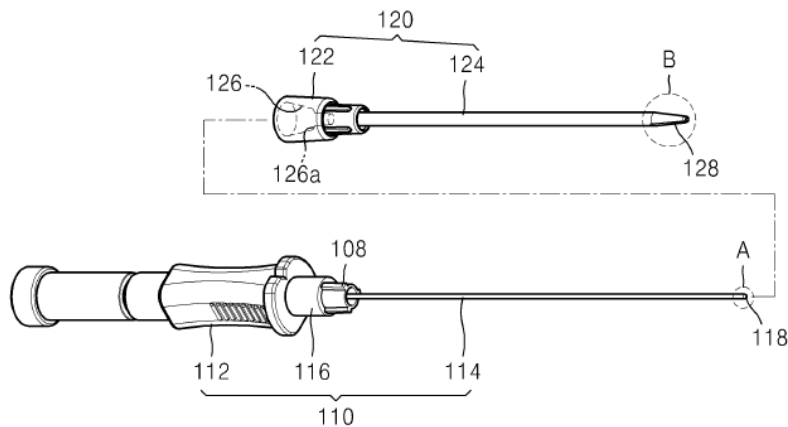
3. 事案の詳細

i) 事実関係

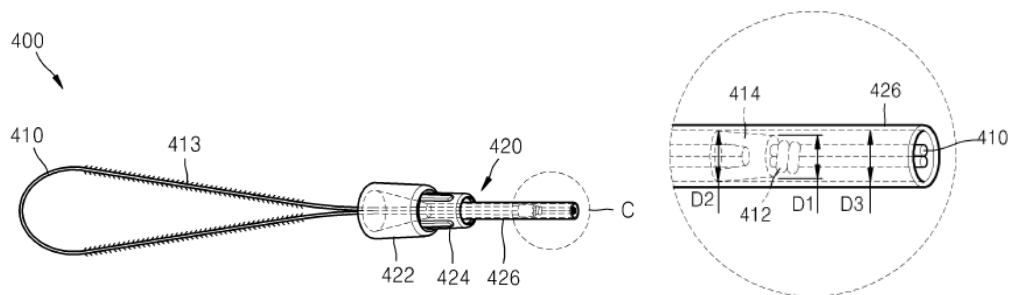
本件特許発明と被告の製品の構成を要約して対比しますと、下記のとおりであります。

構成	特許発明(医療用系挿入装置)	被告の製品
第1項 (独立項)	医療用系(410)が挿入される経路を形成する管部材(120)、管部材(120)の導管内部に挿入される支持部材(110)を備える 挿入経路形成手段(100) 、挿入経路形成手段(100)から支持部材(110)が除去された後に管部材(120)を介して医療用系(410)を供給する 医療用系供給手段(400) を備える	管部材と支持部材を含む カテーテル 、管部材の締結部に連結されて管部材を介して縫合糸を供給する ハブ
第5項 (第1項の従属項)	管部材(120)は装着溝(126)を備えた締結部(122)を含み、医療用系供給手段(400)は医療用系保有部(420)を備え、医療用系保有	カテーテル、ハブ、縫合糸

	部(420)は管部材(120)の装着溝(126)に締結される相補的な形状となったコネクタ(424)を備える	
第6項 (第5項の 従属項)	<u>医療用系(410)の端部には医療用系(410)が生体の組織内に固定されるようにするための医療用系支持体(414)が形成される</u>	縫合系及び縫合系支持体



本件特許発明の図2



本件特許発明の図7a、図7b

被告は、被告の製品のカテーテル、ハブ、縫合系、縫合系支持体をそれぞれ韓国内で生産し、これを海外に輸出しました。

ii)原審(特許法院)の判断

原審は、本件特許発明の挿入経路形成手段(100)、医療用系供給手段(400)、医療用系(410)、医療用系支持体(414)が、被告の製品のカテーテル、ハブ、縫合系、縫合系支持体にそれぞれ対応するという点を認めながらも、本件特許発明(第6項)は、'医療用系(410)の端部には前記医療用系(410)が生体の組織内に固定されるようにするための医療用系支持体(414)が形成'されるものであるが、被告の製品の縫合系と縫合系支持体は組み立てられないままそれぞれ海外に輸出され、その縫合系に縫合系支持体を形成しようとする場合、追加の加工を経なければならないの

で、被告が縫合系及び縫合系支持体を韓国内で生産したことが本件特許発明(第6項)を侵害しないと判断しました。

iii)大法院の判断

しかし、大法院は、次のような要旨の理由により、原審の判決を破棄しました。

(1)特許権の属地主義の原則上、物の発明に関する特許権者が物に対して有する独占的な生産・使用・譲渡・貸与又は輸入などの特許実施に関する権利は、特許権が登録された国家の領域内でのみその効力が及ぶことが原則である。しかし、韓国内で特許発明の実施のための部品又は構成の全てが生産されるか、又は大部分の生産段階を終えて主要構成を全て備えた半製品が生産され、これが一つの主体に輸出されて最後の段階の加工・組み立てがなされることが予定されており、そのような加工・組み立てが極めて些細であるか又は容易であり、上記のような部品全体の生産又は半製品の生産のみでも特許発明の各構成要素が有機的に結合した一体として有する作用効果を具現できる状態になったのであれば、例外的に韓国内で特許発明の実施製品が生産されたもののように見ることが特許権の実質的保護に符合する。

(2)本件特許発明(第6項)の'医療用系の端部に医療用系支持体が形成されている'構成は、被告の実施製品のうち、本件の縫合系と縫合系支持体の個別製品に対応する。

被告は、本件のカテーテルとハブ、縫合系、縫合系支持体の個別製品を韓国内で生産することによって、本件特許発明(第6項)の実施のための構成全てを生産した。上記の個別製品は、そもそも日本にある〇〇〇〇病院に販売して、同一の皮膚のリフティング施術過程で共に用いられるようにする意図で生産されたものである。

本件特許発明(第6項)の請求の範囲と明細書の記載を総合すると、医療用系支持体を医療用系の端部に結合・固定する方法は、通常の技術者が適切に選択することができる程度に過ぎない。

皮膚のリフティング施術前又は施術過程でこのように医療用系の端部に医療用系支持体を配置して固定させることは、通常の技術者にとって自明であり、通常の技術者であれば、特別な困難なしに上記の個別製品を各機能に合うように組み立て・結合して用いることができる。

(3)したがって、被告が本件のカテーテルとハブ、縫合系、縫合系支持体の個別製品を生産しただけでも、韓国内で本件特許発明(第6項)の各構成要素が有機的に結合した一体として有する

作用効果を具現できる状態が備わったものとして、その侵害が認められると見るのが妥当である。

それにもかかわらず、原審は、本件の縫合系の端部に縫合系支持体を形成しようとする場合、追加の加工・組み立てなどを経なければならないという理由だけで、本件特許発明(第6項)に対する侵害を否定したため、原審の判断には特許権の侵害に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした誤りがある。

4. 結び

本事案の場合、特許発明の構成要素(皮膚のリフティング施術のための個々の医療器具)が全て韓国内で生産されて最終的に一つの主体によって施術されるために輸出されましたが、本件特許発明(第6項)の医療用系支持体と医療用系の結合関係だけが備わっていないものでありました。これに対し、原審は、特許権の属地主義の原則に従って特許権の侵害を否定しました。しかし、大法院は、上記の結合は加工・組み立てが極めて些細であるか又は容易であり、上記のような部品全体の生産又は半製品の生産のみでも特許発明の各構成要素が有機的に結合した一体として有する作用効果を具現できる状態が備わったものと見られることから、特許権の属地主義の原則にもかかわらず、特許権の侵害を認めることができると判断しました。

対象判決は、特許権の属地主義の原則を維持しながらも、その例外を認めた判決であると言えます。従来、特許権の属地主義の原則を厳格に適用する場合、超国境的特許発明の実施による特許権の侵害を適切に規制し難いという問題がありましたが、対象判決は、特許発明の実施製品の部品や半製品が韓国内で生産された後に海外で完成品として組み立てられた場合であるとしても、対象判決が判示した所定の要件を満たす場合、例外的に韓国内で特許発明の実施製品が生産されたもののように見て、特許権の侵害が認められ得るという点を判示したという点で、意義があると言えるものであります。