

大法院の2017フ2291判決に対する考察

1．事案の概要

判例番号：2017フ2291

関連特許：韓国登録特許10-1026295 B1の“マッサージ装置用二重構造のマッサージ

コップ”

宣告日：2020.5.28.

2．判決の要旨

確認対象発明の説明書に不明確な部分があるか、又は説明書の記載と一致しない一部の図面があるとしても、確認対象発明が特定されていると見ることができるか否か(積極的)

特許権の権利範囲確認審判を請求するにあたり、審判請求の対象となる確認対象発明は、当該特許発明と互いに対比することができる程度に具体的に特定されなければならないだけでなく、それに先立ち、社会通念上、特許発明の権利範囲に属するか否かを確認する対象として他のものと区別され得る程度に具体的に特定されなければならない(大法院の2011.9.8.宣告2010フ3356判決などを参照)。

ただし、確認対象発明の説明書に不明確な部分があるか、又は説明書の記載と一致しない一部の図面があるとしても、確認対象発明の説明書に記載された残りの内容と図面を総合的に考慮して、確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するかを判断することができる場合には、確認対象発明は特定されているものと見なければならない(大法院の2011.9.8.宣告2010フ3356判決、大法院の2010.5.27.宣告2010フ296判決などを参照)。

3．事案のヒストリー

(1)特許権者である被告は、原告を相手に、特許審判院に対し、2016当2965号として、確認対象発明が本件第1、2、4、5、8、9項の特許発明の権利範囲に属すると主張するとともに、積極的権利範囲確認審判を請求した。

(2)特許審判院は、2016年12月28日付で、確認対象発明は自由実施技術に該当せず、本件第1、4、9項の特許発明とは利用関係にあり、本件第2、5、8項の特許発明とは利用関係にないという理由により、被告の審判請求のうち、本件第2、5、

8項の特許発明に関する部分を却下し、本件第1、4、9項の特許発明に関する部分を認容する審決を下した。

(3)原告は、これを不服とするとともに、確認対象発明は、本件第1、4、9項の登録考案の権利範囲に属しないという理由により、審決取消の訴を提起した。

(4)原審(特許法院)は、確認対象発明が本件第1、4、9項の発明と利用関係にあると見ることができないという趣旨により、確認対象発明が本件第1、4、9項の発明の権利範囲に属しないと判断した(審決取消)。

(5)被告は、これを不服とするとともに、上告した。

4. 大法院の判断

大法院は、権利範囲確認審判の権利範囲の判断の前提として、確認対象発明が適法に特定されているかについて次のような要旨の理由により判断した。

(1)被告は、本件第1項の発明の“多数の肌密着部は、外側から内側が外側より高い位置に設定される”構成と対応する内容として、本件確認対象発明の説明書に、“内部コップは、外部コップの内側に位置し、内部コップの端部は、外部コップの端部と略同じ高さに形成される”と記載していることから、“略”という不明確な単語を用い、確認対象発明の図面のうち図3(c)は、内部コップが外部コップの上側に位置しているものと見ることができる。

(2)被告が特定した確認対象発明の説明書に記載された内容と図面に示された内容を総合してみると、確認対象発明の内部コップは、弾性を有した弾性連結膜を通じて円筒状の本体の下部に連結されるので、内部コップが肌接触によって作用する力の方向に沿って弾性連結膜が折れるとともに、固定されている外部コップの位置と相対的に比較して内部コップが上がるか、又は下がり得、内部コップに作用する力がなくなれば、弾性力によって内部コップの位置が初期位置に復帰することとなり、確認対象発明の内部コップに力が作用しない時には、内部コップと外部コップの端部が同じ高さにあるものであることが分かる。

(3)確認対象発明の図面のうち図3の(c)は、内部コップが外部コップの上側に位置しているものと見られるが、確認対象発明の説明書に記載された残りの内容と図面に照らしてみると、上記図3の(c)のみで以って、上記のような技術的内容と異なっており、確認対象発明が特定されていると見ることは難しい。

(4)このような事情を、先立って見た法理に照らして検討してみると、確認対象発

明は、本件特許発明と対比することができる程度に具体的に特定されていると見ることができる。したがって、確認対象発明が適法に特定されていることを前提として権利範囲の判断に及んだ原審の判断に、確認対象発明の特定に関する法理を誤解するか、又は必要な審理を尽くしていないことから判決に影響を及ぼした誤りがない。

5．コメント

権利範囲確認審判とは、自身の特許発明の保護範囲を確認するために、特許審判院に公的な確認を求める審判(特許法第135条)であって、特許侵害訴訟を予防し、迅速かつ簡易に公的な判断を受けてみることができる効果を有している制度である。しかし、請求の範囲で以って明文化されている特許発明とは異なり、確認対象発明は明文化されていないことから、特許発明と対比されるためには、まず、具体的に特定されなければならない。よって、大法院の判例は、確認対象発明の特定に関する多数の判断基準を提示しているが、それにもかかわらず、確認対象発明が特定されていないという理由により、本案判断を受けずに却下される場合が多い。本事案の判決においては、確認対象発明の説明書の一部の部分に発明を不明確にする表現が記載されているか、又は図示されているとしても、確認対象発明の説明書に記載された内容と図面に示された内容を全体的に総合してみたとき、確認対象発明の内容を把握できるのであれば、確認対象発明は、具体的に特定されているものと見ることによって、審判請求人に本案判断を受けることができる機会をより幅広く提供したという点で、意義があると思われる。