

大法院の2016フ2829判決に対する考察

1．事案の概要

判例番号：2016フ2829

関連考案：韓国実用新案登録第470862号『ホールIC駆動用遮蔽磁石が備えられた携帯電話ケース』の無効

判決宣告日：2020年10月15日

2．判決の要旨

考案の進歩性が否定されるか否かを判断するためには、先行技術の範囲と内容、進歩性判断の対象となった考案と先行技術との差、及びその考案の属する技術分野における通常の知識を有する者(以下、'通常の技術者'という)の技術水準などに照らして、進歩性判断の対象となった考案が先行技術と差があるにもかかわらず、そのような差を克服し、先行技術からその考案を極めて容易に導き出すことができるかを検討しなければならない。この場合、進歩性判断の対象となった考案の明細書に開示されている技術を知っていることを前提として、事後的に通常の技術者がその考案を極めて容易に考案することができるかを判断してはならない(大法院の2015.11.27.宣告2013フ3326判決、大法院の2016.11.25.宣告2014フ2184判決などを参照)。

3．事案のヒストリー

本件実用新案登録第470862号(以下、'登録考案'という)の事件履歴は、次のとおりであります。

(1)同業者である被告は、実用新案権者である原告を相手に、登録考案の全項(請求項1乃至4)に対して無効審判を請求した。原告は、特許審判院(1-1)及び特許法院(1-2)の両段階において、全項に対して無効判断を受けた後、大法院(1-3)に上告した。

(2)原告は、特許法院(1-2)の判決が下される直前に訂正審判を請求し、特許審判院及び特許法院の両段階において、訂正審判に対して不認定されたが、大法院において訂正が認められ、特許審判院において訂正が認められる審決が確定した。大法院(1-3)においては、訂正された請求の範囲に基づいて特許法院(1-2)の判断が違法であると判

断して破棄・差戻しし、現在、特許法院に係留中である。

4．大法院の判断

大法院は、実用新案の進歩性判断は、通常の技術者が先行技術からその考案を極めて容易に導き出すことができるかを検討しなければならないことを前提とするとともに、訂正によって追加された構成及びその構成による効果を登録考案の技術的特徴として認め、その技術的特徴が先行技術によって導き出すことができるという特許法院及び特許審判院の判断は、事後的考察に該当するものであるため、登録考案の進歩性が否定されないものと判断しました。具体的な判断の要旨は次のとおりであります。

(1)本件第1項の考案*は、'携帯電話ケースの前面部における、携帯電話に内蔵されたホールICと対応する箇所に遮蔽磁石を用いることによって、携帯電話ケースの前面部を後面部の後ろに折り畳むこと(訂正審判によって追加された構成)により発生し得るセンサの誤動作の防止'を技術的課題としている。

* 訂正された請求項1は、次のとおりであります(下線は、訂正によって追加された構成)。

携帯電話の前面及び後面、一側面を覆う形態で携帯電話に装着されて当該携帯電話の外観を保護する携帯電話ケースにおいて、

上記携帯電話ケースの前面部は、上記携帯電話ケースの後面部の後ろに折り畳まれ得、

上記携帯電話ケースの上記前面部には、携帯電話に内蔵されたHall ICと対応する箇所に永久磁石及びヨークを媒介として具現された遮蔽磁石が内蔵されて構成され、

上記遮蔽磁石は、上記携帯電話の前面側では上記Hall ICによって検出される磁力信号を提供し、上記携帯電話の後面側では上記ヨークを媒介として磁力信号を減少させることを特徴とするホールIC駆動用遮蔽磁石が備えられた携帯電話ケース。

(2)先行考案1は、携帯電話ケースが閉じている際に、外部の圧力により携帯電話のキー入力部が押されることにより携帯電話がつくなどの誤作動を防止することを技術的課題とし、物理的な刺激ではなく磁力と磁力に対するホールセンサの反応だけで以ってその作動を調節することを解決手段としている。そして、先行考案3は、携帯電話の駆動とは関係なしに、携帯電話自体を物理的に保護するためのケースであり、先行考案2は、一般的な電気・電子分野において用いられ得る遮蔽磁石である。

(3)このような先行考案の内容に、これらを結合する動機や暗示が示されていおらず、携帯電話ケースの前面部が後ろに折り畳まれる場合に永久磁石の使用により示され得る問題点に対する認識は全く示されていないので、通常の技術者が永久磁石とヨークを一体化させた遮蔽磁石を携帯電話ケースに極めて容易に適用することができると思われ。

5. 検討意見

実用新案権者である原告は、無効審判に関する特許審判院及び特許法院の審理過程で、登録考案の請求項1に「携帯電話ケースの前面部は、上記携帯電話ケースの後面部の後ろに折り畳まれ」という構成が含まれていないことによって、考案の説明に記載されているものであるにもかかわらず、“特定の構造のヨーク及び永久磁石からなる遮蔽磁石が適用されることに伴い、...(中略)...携帯電話ケースの前面部を後面部の後ろに折り畳むことによって発生し得るセンサの誤動作が防止され得る効果も有するようになる。”という効果(技術的課題)の主張に限界があるという点を認識し、特許法院の判決直前に、このような構成を追加する訂正審判を請求することとなったものと見られます。

しかし、訂正審判に関し、特許審判院及び特許法院の両段階において、独立特許要件違反を理由として訂正が認められませんでした。特許法院の判決において、“先行考案1はケースが閉じられた場合、磁力信号によってキー入力防止しようとする事項のみを技術的課題とし...(中略)...先行考案3に開示されたケース、すなわち、前面部が後面部の後ろに折り畳まれ得るケースに変更する場合、先立って検討しましたように、通常の技術者であれば、前面部に装着された磁石がケースの裏面に位置することにより、ホールICとの結合によってケースが閉じたものと認識して携帯電話が非正常的に作動するものであるという点を十分に予測することができると思われ。”と判断したのに対し、大法院においては、上述しました特許法院の判断を事後的考察と認めて、このような先行考案の開示構成を結合するとしても、‘携帯電話ケースの前面部を後面部の後ろに折り畳むことにより発生し得るセンサの誤動作の防止’という登録考案の技術的課題を導き出すことが極めて容易なものではないと判断しているものであります。

このように、大法院の2016フ2829判決は、多様な事情を総合的に考慮して、実用新案権者にとって有利な判断が下されたものであって、この判決が、『新聞記事(<http://magazine.hankyung.com/business/article/2020120701306000051>)』において紹介

された理由は、特許審判院及び特許法院における判断が大法院において破棄されたものであるという点だけでなく、相対的に弱い地位にある個人(小企業)の発明の技術力が大法院において認められ、それ以前の判断が覆されたためであり、

これは、最近、懲罰的損害賠償制度の導入に関する特許法の改正などと同様の脈絡を有する、韓国のpro-patent基調に符合する判決であると評価することができるものと思われます。

以上