

大法院2019ダ237302判決に対する考察

1. 事案の概要

事件：2019ダ237302特許権侵害差止等請求の訴

関連特許：韓国特許第716595号『調理容器用着脱式取っ手』

宣告日：2021年3月11日

2. 判決の要旨

(1)均等侵害の要件及びその要件のうち課題の解決原理が同一であるかを判断する方法

特許権侵害訴訟の相手方が製造する製品又は使用する方法等(以下、‘侵害製品等’という)が特許権を侵害するとするためには、特許発明の請求の範囲に記載された各構成要素とその構成要素間の有機的結合関係が侵害製品等にそのまま含まれていなければならない。侵害製品等に、特許発明の請求の範囲に記載された構成のうち変更された部分がある場合にも、特許発明と課題の解決原理が同一であり、特許発明と実質的に同一の作用効果を示し、そのように変更することが、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者であれば誰でも容易に考え出すことができる程度であれば、特別な事情がない限り、侵害製品等は、特許発明の請求の範囲に記載された構成と均等なものであって、依然として特許権を侵害すると見なければならない。

ここで、侵害製品等と特許発明の課題の解決原理が同一であるか否かを見分ける際には、請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に抽出するのではなく、明細書に記された発明の説明の記載と出願当時の公知技術等を参酌して先行技術と対比する際に、特許発明特有の解決手段が基礎としている技術思想の核心が何であるかを実質的に探求して判断しなければならない(大法院2019.1.31.宣告2017フ424判決、大法院2020.4.29.宣告2016フ2546判決等を参照)。

(2)特許発明の技術思想の核心が特許発明の出願当時に既に公知となっているか又はそれと異なるものに過ぎない場合、作用効果が実質的に同一であるかを判断する方法

作用効果が実質的に同一であるか否かは、先行技術において解決されていない技術課題であって特許発明が解決した課題を侵害製品等も解決するかを中心に判断しなければならない。したがって、発明の説明の記載と出願当時の公知技術等を参酌して把握される特許発明特有の解決手段が基礎としている技術思想の核心が侵害製品等においても具現されているのであれば、作用効果が実質的に同一であることが原則である。しかし、上記のような技術思想の核心が特許発明の出願当時に既に公知となっているか又はそれと異なるものに過ぎない場合には、このような技術思想の核心が特許発明に特有であることができず、特許発明が先行技術において解決されていない技術課題を解決したと言うこともできない。このようなときには、特許発明の技術思想の核心が侵害製品等において具現されているかを以って作用効果が実質的に同一であるか否かを判断することができず、均等であるか否かが問題となる構成要素の個別的機能や役割等を比較して判断しなければならない(大法院2019.1.31.宣告2018ダ267252判決、大法院2019.2.14.宣告2015フ2327判決等を参照)。

3. 事案のヒストリー

(1)特許権者である原告は、第1、2被告実施製品の本件特許発明の侵害を原因として、2016年10月24日付で特許権侵害差止及び損害賠償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、2018年6月8日付で第1被告実施製品の侵害のみを認め、特許法第128条第7項によって20,000,000ウォンの損害賠償額を認容した(2016ガ合563500)。

(2)原告のみが第1審判決のうち原告敗訴の部分について2018年6月27日付で控訴したが、控訴審である特許法院は、2019年5月9日付で第2被告実施製品の本件第1項の発明の侵害を認めて、第2被告実施製品に対する差止・廃棄請求と、第1、2被告実施製品を区別せずに特許法第128条第4項によって算定した損害額計135,965,212ウォンのうち、第1審の認容部分である20,000,000ウォンを除いた残りの115,965,212ウォン及びこれに対する遅延損害金をさらに認容し、原告の残りの控訴を棄却した(2018ナ1701)。

(3)被告は、控訴審の判決のうち被告敗訴の部分について2019年6月4日付で大法院に上告した。

4. 大法院の判断

大法院は、以下のような要旨の理由により、原審判決のうち被告敗訴の部分破棄した。

(1)本件特許発明の発明の説明において把握される技術思想の核心である‘ロータリー式作動部を操作して摺動板を前、後方に移動させる技術思想’と、‘上面に形成されたボタンを通じて押さえ部材又はピン部材を上、下遊動させて摺動板の前、後方移動を制御し、失敗によるボタンの加圧を防止する技術思想’は、本件第1項の発明の出願当時に公知となっているものである。

(2)そうであるならば、上記のような技術思想が本件第1項の発明に特有であると見ることができず、本件第1項の発明が先行技術において解決されていない技術課題を解決したと言うこともできないので、作用効果が実質的に同一であるか否かは、上記技術思想を具現するかを基準とすることはできず、均等であるか否かが問題となる構成要素の個別的な機能や役割等を比較して決定しなければならない。

(3)本件第1項の発明の‘上、下部部材及び摺動板を貫通して設置されたピン部材と第2弾性バネ’は第2被告実施製品に含まれていないが、本件第1項の発明は、‘上、下部部材及び摺動板を貫通して設置されたピン部材’によってロータリー式作動部を回転させても、ピン部材が解除されない限り、取っ手が調理容器から分離しないのに対し、第2被告実施製品は、係止片が摺動片から上部に傾斜するように折り曲げられて一体で形成されているため、取っ手を付着する際の反対方向にレバーを回転させるだけでも、レバーと弧状牽引口ツドに連結されている摺動片が前進して、係止片が上部部材内面に形成されたストッパーに係止することによって、取っ手と調理用具が若干分離し、この状態でレバー中央に設置されたボタンを押して直接係止片を押すと、係止片がストッパーから解除され、完全分離状態に至るという点で作用効果に差がある。

また、ピン部材に係止片に変更する場合、本件第 1 項の発明のボタンと摺動片の相対的な移動関係だけでなく、連結構成の配列関係を大幅に変更しなければならず、本件第 1 項の発明にはピン部材に係止片に変更する暗示や動機が提示されてもいない。このような点から、本件第 1 項の発明の‘上、下部部材及び摺動板を貫通して設置されたピン部材と第 2 弾性バネ’の構成を第 2 被告実施製品の‘係止片’に容易に変更することができると見難い。

(4)したがって、第 2 被告実施製品は、本件第 1 項の発明の‘上、下部部材と摺動板を貫通して設置されたピン部材及び第 2 弾性バネ’と均等な要素を含んでいないので、本件第 1 項の発明を侵害すると言えない。

それにもかかわらず、原審は、本件第 1 項の発明の‘ピン部材及び第 2 弾性バネ’と第 2 被告実施製品の対応構成要素である‘ボタン及び係止片’が互いに課題の解決原理が同一であり、作用効果もまた実質的に同一であり、そのような変更は、通常の技術者であれば誰でも容易に考え出すことができる程度のものであって、互いに均等範囲内にあると判断したので、原審の判断には、均等侵害成立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。

5. コメント

特許法第97条には、“特許発明の保護範囲は、請求の範囲に記されている事項によって定められる。”と規定されているところ、特許発明の請求の範囲に記載された各構成要素とその構成要素間の有機的結合関係が侵害製品にそのまま含まれている場合に、原則的に特許権の侵害に該当するが、侵害製品が特許発明の構成要素の一部を均等な構成要素に変更して含む場合にも、均等侵害が成立し得る。

大法院は、2000.7.28.宣告97フ2200判決において、初めて均等論を明示的に受け入れ、その後、均等侵害法理は多数の事案において適用されてきたところ、均等侵害の要件を整理してみると、以下のとおりである：

<積極的要件>

- 要件 1 : 特許発明と侵害製品において課題の解決原理が同一であること
 - 要件 2 : 侵害製品の変更された構成要素が特許発明の構成要素と実質的に同一の作用効果を示すこと
 - 要件 3 : 特許発明の構成要素を侵害製品の構成要素に変更することが、通常の技術者であれば誰でも容易に考え出すことができる程度に自明であること
- < 消極的要件 >
- 要件 4 : 侵害製品が特許発明の出願時に既に公知となっている技術やそれから通常の技術者が容易に発明することができる技術に該当しないこと
 - 要件 5 : 特許発明の出願手続きを通じて侵害製品の変更された構成要素が特許発明の特許請求の範囲から意識的に除外される等の特段の事情がないこと

本事案の場合、原審は、本件第 1 項の発明が先行技術と差別される技術思想の核心について、‘ピン部材を、その前端部は上部に露出され、後端部は第 2 弾性バネによって弾性的に支持されるように設置して、使用者のピン部材前端部の押さえ操作による第 2 弾性バネの復元と圧縮によって上・下に遊動しながら、摺動板の前・後方移動を制御するもの’であると把握し、第 2 被告実施製品の‘ボタン及び係止片’は、本件第 1 項の発明の‘ピン部材及び第 2 弾性バネ’と細部的な構造に多少差があるにもかかわらず、本件第 1 項の発明の技術思想の核心をそのまま有していることから、これらは互いに課題の解決原理が同一であり、作用効果が実質的に同一であり、第 2 被告実施製品の‘ボタン及び係止片’は既に広く知られている技術に該当することから、これに変更することは単なる設計変更に該当すると判断した。

しかし、対象判決は、本件第 1 項の発明の技術思想の核心について、‘ロータリー式作動部を操作して摺動板を前、後方に移動させる技術思想’と、‘上面に形成されたボタンを通じて押さえ部材又はピン部材を上、下遊動させて摺動板の前、後方移動を制御し、失敗によるボタンの加圧を防止する技術思想’であると把握し、これは、本件第 1 項の発明の出願当時に公知となっている公開特許公報等に表示されているものであると判断した。これにより、上記のような技術思想が本件第 1 項の発明に特有であるとは見ることができず、本件第 1 項の発明が先行技術において解決されていない技術課題を解決したと言うこともできないので、作用効果の同一性判断におい

て、本件第 1 項の発明の‘ピン部材及び第 2 弾性バネ’及び第 2 被告実施製品の‘ボタン及び係止片’の各構成要素の個別的な機能及び役割を比較して作用効果に差があるとし、また、構成の変更も容易でないので、均等侵害ではないと判断した。

このような対象判決によると、“特許発明特有の解決手段が基礎としている技術思想の核心”を把握することが、課題の解決原理の同一性の有無の判断から作用効果の同一性の有無の判断にまで影響を及ぼすことはもちろん、これにより、均等侵害の有無を左右する可能性がある。よって、今後、均等であるか否かが争点となる事件においては、特許発明特有の解決手段が基礎としている技術思想の核心が何であるかを把握することと、このような技術思想の核心が特許発明の出願当時に既に公知となっているものであるか否かが重要な事項となるものと思われる。