

大法院2013フ37全員合議体判決に関する考察

1. 事案の概要

判例番号：2013フ37

件名：韓国実用新案登録第20-0129369号“廃水ろ過器のレーキ保護装置”

宣告日：2017年1月19日

2. 判決の要旨

(1)特許発明の構成要素が請求の範囲の前提部に記載されているか、または明細書に背景技術、または従来技術として記載されているという事情だけでは公知技術として認められず、明細書の全体的な記載と出願経過を総合的に考慮して請求の範囲の前提部に記載された構成要素を出願前に公知になっているものと事実上推定することができるが、特別な事情がある場合、推定が覆され得、このような法理は、実用新案の場合にも同様に適用される(判例変更)。

(2)特許や実用新案の登録無効審判請求に関して従来に確定した審決があるが、従来の審判で請求原因となった無効事由の他に、他の無効事由が追加された場合、新たな審判請求が一事不再理の原則に違背せず、この場合、従来の審決と異なる結論を下すためには、従来に確定した審決において判断がなされた請求原因と共通する部分に対して確定した審決を覆することができる程度に有力な証拠が新たに提出されなければならない。

3. 事案の詳細

イ. ヒストリー

(1)本件登録考案は、1994年5月31日付で出願され、出願経過中、進歩性が否定されるという趣旨で拒絶理由通知を受け、一部の構成を前提部の形式で補正しながら、従来に知られている構成を公知と認め、前提部の形式に変えて記載したという趣旨が成り込まれた意見書を提出し、拒絶査定された後、拒絶査定不服審判が認容され、取消し差戻し後、1998年8月18日付で登録された件である。これに対し、2001年3月29日付で無効審判(2000当148(取消し判決)号)の棄却審決が確定しており、2009年6月1日付で存続期間満了により消滅した。

(2)本件の原告は、2011年10月24日付で無効審判(2011当2672号)を請求し、請求項1の前提部の構成は、公知の技術を限定したものであって、無効立証対象から除外しなければならない、残りの構成は、引用文献に公知になっているので、新規性及び進歩性の無効事由があり、請求項1は、先出願された引用考案により先願主義の無効事由があると主張する。これに対し、本件の被告は、無効審判(2011当2672号)は、既に確定審決され

た以前の無効審判(2000当148(取消し判決)号)により一事不再理原則に違背したものであって、却下されなければならない、新規性、進歩性及び先願主義の無効事由がないということを主張した。

上記無効審判(2011当2672号)に対し、特許審判院は、以前の無効審判においては、新たに提出された引用文献の進歩性の判断がなされておらず、新たな無効事由があって、一事不再理に該当せず、適法な請求に該当し、出願前に公知になっているか否かは、事実関係問題として請求の範囲の形式により確定されず、無効事由も認められないという理由により2012年7月24日付で棄却審決した。

(3)これに対し、2012年8月2日付で審決取消し訴訟が提起され、特許法院は、新たに提出された引用文献が確定審決を覆す程度の有力な証拠ではないので、進歩性に対する請求は、一事不再理の原則に違背するが、進歩性の無効事由を認めていない棄却審決は結論において正当なものであり、特許の構成が前提部の形式で記載されているか、または審査段階で公知技術であるという内容の意見書を提出したという事情だけで、当該構成が公知になっていると断定し難く、証拠もないという理由により2012年12月13日付で請求棄却した。

ロ．争点1：請求項の前提部の公知技術の認定可否

(1)従来の大法院判例

大法院2005.12.23．宣告2004フ2031判決においては、実用新案登録出願書に添付した明細書に従来技術を記載する場合は、出願された考案の出願前に、その技術の分野における公知になっている技術に比べて出願された考案が新規性と進歩性があることを示すためのものと言えるので、その従来技術は特別な事情がない限り、出願された考案の新規性または進歩性が否定されるか否かを判断するにおいて、同法第5条第1項各号に列挙した考案のうち、1つであるものと見なすべきであると判示することにより、明細書で従来技術として記載した場合、公知技術であるものと見なす趣旨であった。

(2)大法院全員合議体の判決

イ)特許発明の構成要素が出願前に公知になっているか否かは、事実認定の問題であり、公知事実に関する証明の責任は、新規性または進歩性が否定されると主張する当事者にあるので、権利者が自白するか、または法院に顕著な事実として証明を必要としない場合でなければ、その公知事実は証拠によって証明されなければならないことが原則である。

ロ)請求の範囲の前提部の記載は、その目的や内容が多様であるので、ある構成要素が

前提部に記載されているという事情だけで公知性を認める根拠とはなり得ず、前提部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り得るが、出願前に公知になっていることを要件とする概念ではないので、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いって、それ自体で公知技術と認めることもできない。

ハ)ただし、特許審査において、出願過程で明細書や補正書または意見書等により出願された発明の一部の構成要素が出願前に公知になっているという趣旨が示される場合は、これに基づいて今後の審査手続きが進行され得るようにする必要がある。従って、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公知技術であるという趣旨で請求の範囲の前提部に記載したことを認めることができる場合にのみ前提部の記載の構成要素を出願前に公知になっているものと事実上推定するということが妥当であるが、出願人の錯誤により公知になっていると誤って記載したことが明らかになる場合のように、特別な事情がある時には推定が覆され得る。

ニ)これと異なり、出願人が請求の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、出願前に公知になっているものと見なす趣旨で判示した大法院2005.12.23.宣告2004フ2031判決をはじめとする同一の趣旨の判決は、この判決の見解に配置される範囲内でこれを全て変更することにする。

ホ)本件の場合、登録考案は、審査過程中に構成1乃至4を前提部の形式で補正しながら、従来に知られている構成を公知と認め、前提部の形式に変えて記載したという趣旨が成り込まれた意見書を提出した事実がわかるので、本件登録考案の前提部に記載された構成1乃至4が公知技術に該当すると事実上推定することはできる。しかしながら、当該意見書の記載は、実際には、意見書の提出当時にのみ公開されただけで、本件登録考案の出願当時には公開されなかった先出願考案を錯誤により出願当時に公知になっている技術であるものと誤って記載したものに過ぎないということが分かるので、上記のような推定は覆されたものと見なすべきである。

ハ．争点2：一事不再理原則の違背の有無

(1)特許や実用新案の登録無効審判請求に関して、従来に確定した審決があっても従来審判で請求原因となった無効事由の他に、他の無効事由が追加された場合、新たな審判請求はそれ自体で同一の事実によるものではないので、一事不再理の原則に違背することはない。しかしながら、矛盾・抵触する複数の審決が発生することを防止しようとする一事不再理制度の趣旨を考慮すると、上記のような場合にも従来に確定した審決で判

断がなされた請求原因と共通する部分については、一事不再理の原則違背の有無の観点において、その確定した審決を覆すことができる程度に有力な証拠が新たに提出されたか否かを問うて従来審決と異なる結論を下すかを判断しなければならない。

(2)原告が本件において行った主張のうち、本件登録考案の進歩性が否定されるという部分は、従来に確定した審決がある登録無効審判で請求原因となった無効事由と共通するが、本件で提出された比較対象考案7は、既に確定した審決の理由中に挙げられて判断された証拠であり、新たに提出された比較対象考案1乃至6、8乃至12等は全て確定した審決を覆すことができる程度に有力な証拠であると認められないという理由により、本件登録考案の進歩性が否定されるという主張を排斥したことは、上記法理に従ったものであって、そこに上告理由の主張のように、一事不再理原則の適用に関する法理を誤解する等の誤りがない。

4. コメント

(1)争点1に関して

実務上、請求の範囲は、前提部(preamble)、連結部(transitional phrase)、本文(body)で作成されることが通常であり、ジェプソン型請求項は前提部(preamble)と特徴部(characterizing portion)の形態で記載されることにより、審査官に発明の新規性を説明するにあたり効果的である。一方、明細書においては‘背景技術’を記載することとなっており、これを違背すると、特許法第42条第3項第2号の拒絶理由に該当するものとして、審査官及び公衆が従来技術と他の発明の特徴を理解する上で役立っている。

ただし、前提部は、発明の主題を説明するか、または目的及び用途を言及することのように実質的にクレームを限定しない場合の他、構造を直接的に限定する等、多様な意味で記載され得、出願明細書に記載された従来技術は、出願前に存在した技術をいう概念であるだけで、その公開の有無は問わない。

すなわち、請求項の前提部或いは明細書の背景技術のように、単に明細書の記載位置に基づいて公知になっている技術であるものと見なすということは、公知という客観的事実に対する確認なしに、出願人の知識を出願発明の進歩性を否定する理由とするものであり、客観的知識に反する結果を生み出すこともあり得るので不当であるものと思われる。これに対し、出願人の意図が公知を自認するものと認められる場合であっても、無条件に審査官が別途に公知の証拠を見出さなければならないということは、審査の効率性を阻害し得る。

従って、民事訴訟法第288条においては、法院で当事者が自白した事実や顕著な事実は証明を必要としないが、真実から外れた自白は錯誤であることを証明する時、取り消す

ことができるものと規定されているところ、これに準じて明細書及び出願経過中の公知の自認については公知技術であることを事実上の推定し、特別な事情がある場合は、このような推定が覆され得るという変更された判例の趣旨は妥当であると思われる。ただし、上記のような公知技術の事実上の推定においても、単に請求項の前提部あるいは明細書の背景技術に記載されているという事実だけで、出願人が当該構成が公知技術であるという趣旨と認めた場合であって、容易に判断されてはならないものと思われる。

(2)争点2に関して

本案審決が確定した時、その事件については誰でも同一の事実及び同一の証拠によって再度審判を請求することができないという一事不再理の適用において、従来審判における請求原因となった無効事由の他に、他の無効事由が追加された場合を同一の事実に該当するものと判断するという判例の態度は、進歩性の無効事由に対する主張が一事不再理に抵触するからといって全体の審判請求を却下することができない点を考慮すると、妥当であるものと思われる。また、一事不再理により審判請求が却下されなくても、従来の確定審決で判断された請求原因と共通の部分については有力な証拠が新たに提出されたかを判断するという判例の態度は矛盾・抵触の審決を防止する側面において妥当であるものと思われる。