

韓国の数値限定発明に関する裁判例研究

国際第3委員会
第4小委員会*

抄 録 日本にとって韓国は中国、米国に次ぐ第3の貿易相手国であり、また、数多くの日本企業が韓国へ進出している状況を考慮すると、日本企業にとって、韓国における特許権侵害成否の判断基準を知ることは有益である。特に韓国では侵害訴訟以外に権利範囲確認審判においても権利範囲への属否が判断される。数値限定発明は権利取得の有力な手段の一つであるが、権利範囲は一見すると明確であっても、その属否判断が争点となる事例が多い。そこで、本稿では、韓国の数値限定発明における記載要件の充足性及び権利範囲への属否を争点とした裁判例を調査・分析し、日本企業が留意すべき事項を検討した。

目 次

1. はじめに
2. 本稿の背景
3. 数値限定発明に関する裁判例の抽出
4. 裁判例紹介
 4. 1 測定条件により測定結果が異なる場合の記載要件の充足性の判断
 4. 2 数値範囲をイ号が僅かに外れる場合の権利範囲への属否の判断
5. おわりに

1. はじめに

日本にとって韓国は中国、米国に次ぐ第3の貿易相手国¹⁾であり、財務省貿易統計によると2017年度の日本から韓国への貿易輸出額は約6兆円²⁾であることや、数多くの日本企業が韓国へ進出している状況を考慮すると、韓国を対象とした特許権侵害の成否に関する調査・研究を行うことは、日本企業にとって有益であると考える。

本稿で取り上げる数値限定発明に関する特許権侵害訴訟に関して、日本の裁判例についてはいくつかの論説^{3), 4)}が発表されている。この

中で数値限定発明は勝訴率が特に低いことが示されている。一方、韓国における数値限定発明に関する裁判例の調査・分析については未研究である。よって本稿では、韓国の数値限定発明について、特許の有効性及び権利範囲への属否の判断に関して、訴訟の傾向を調査した。それに加えて判例を詳細に分析して、日本企業が留意すべき事項を提案する。

なお、本稿は、2018年度国際第3委員会第4小委員会のメンバーである、舟津宇紘（副委員長：大日本印刷）、栗田真人（副委員長：三菱日立パワーシステムズ）、荘保忠彦（キヤノン）、林透（JFEスチール）、宮原香緒里（TOTO）、村松勇佑（三菱ケミカル）、白土豪（キヤノン）が執筆した。

2. 本稿の背景

図1は、韓国特許庁への2009年から2016年までの特許の年度別出願件数である⁵⁾。韓国特許庁への特許出願件数は近年増加しており、2013

* 2018年度 The Fourth Subcommittee, The Third International Affairs Committee

年度以降、毎年20万件を越えている。日本から韓国への特許出願件数は毎年1万5千件と外国からの出願数では最も多いので⁶⁾、多くの日本企業は特許の権利範囲が韓国の裁判所においてどのように判断されるかに関心があると思われる。

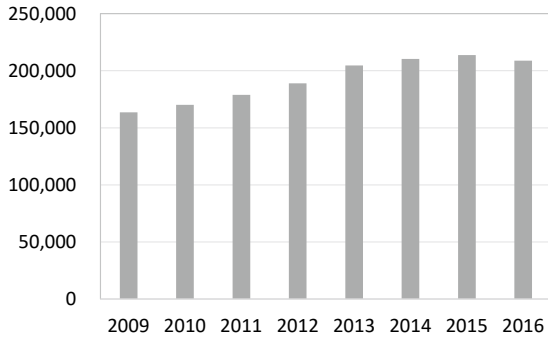


図1 韓国における年度別特許出願件数

次に、韓国における侵害訴訟の統計情報について述べる。韓国では、訴訟全件を網羅的に検索できるデータベースが整備されておらず、本稿で調査対象とする「数値限定発明」に着目した裁判例についての統計情報を調査することは困難である。しかし、韓国特許庁のHPにおいて韓国における訴訟全般についての統計情報は公開されており⁷⁾、その一部を以下に紹介する。

図2は2004年から2017年9月までの特許権の年度別宣告件数である。ここで宣告とは日本での判決言渡と同じ意味である。図2に見られるように、韓国における特許権侵害訴訟の宣告件数は全体として右肩上がりの傾向を示している。また、韓国特許庁が公開する情報によると、特許分野の宣告件数は、実用新案分野、商標分野、及び意匠分野と比較すると、2005年から2017年9月時点まで毎年最多となっている。参考に、2017年の宣告件数（9月時点）を記すと、特許分野が88件で最も多く、次いで商標分野が45件、意匠分野が26件、実用新案分野が4件と続いている。

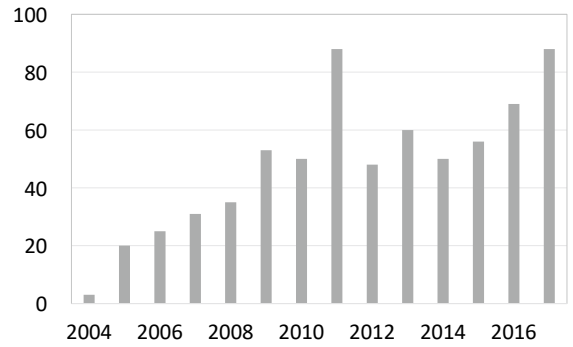


図2 年度別特許権侵害訴訟の宣告件数

表1は2004年から2017年までの侵害訴訟に関して権利別の請求結果の内訳を示したものである。表1において認容とは権利者が勝訴したケースを示しており、和解、調停、裁定が含まれる。棄却とは権利者が敗訴したケースを示しており、却下も含まれる。表1の勝訴率、敗訴率、取下率とはそれぞれ、請求件数に対する認容件数、棄却件数、取下件数それぞれの割合を意味する。

表1に示す権利別の勝訴率は、特許分野の26.5%が最も低く、次いで、実用新案分野の31.4%、意匠分野の43.9%、商標分野の56.0%と続く。

表1 権利別の請求結果内訳

権利	請求件数	認容 (和解, 調停, 裁定を含む)		棄却 (敗訴, 却下)		取下	
		件	勝訴率 (%)	件	敗訴率 (%)	件	取下率 (%)
特許	676	179	26.5	310	45.8	187	27.7
実用新案	121	38	31.4	46	38.0	37	30.6
商標	291	163	56.0	74	25.4	54	18.6
意匠	107	47	43.9	33	30.8	27	25.3
計	1,195	427	35.8	463	38.7	305	25.5

また、特許分野の請求件数676件において棄却及び取下の合計件数は497件にのぼり、多くの権利者が棄却又は取下によって侵害訴訟を終結していることがわかる。

3. 数値限定発明に関する裁判例の抽出

韓国では上述した通り、裁判例を網羅的に検索できるデータベースが整備されていないため、本稿では、情報収集については、複数の現地代理人にご協力いただいた。一般に数値限定発明に関する裁判例は、大きく分けて、①数値限定による新規性・進歩性有無、②測定方法及び条件の記載不備該否、③イ号の権利範囲への属否、が争点となっている。本稿では最終的に数値限定発明における記載要件の充足性及び権利範囲への属否を主な争点としている②と③の中から、裁判所の判断が明確に記載された代表的な8件の裁判例を抽出し、詳細な分析を行った。抽出した8件を表2に示す。

ここで裁判例1～5は測定条件の記載有無等に関連して対象特許の有効性が争われたものである。裁判の結果、測定条件が明細書の記載や出願当時の技術常識等から導かれるとされたか否かの点で分類した。裁判例6～8はイ号が権利範囲と異なるものについて、権利範囲への属否について争われたものである。均等論の適用

有無、測定誤差範囲への該否の点で分類した。

4. 裁判例紹介

以下、案件ごとに紹介する。

4. 1 測定条件により測定結果が異なる場合の記載要件の充足性の判断

4. 1. 1 測定条件が明細書の記載や出願当時の技術常識等から導かれないとされた例

(1) 裁判例紹介 1

事件番号 : 2008ホ5502

宣告日 : 2009年6月26日

司法府 : 特許法院

対象特許 : 特許番号第387546号

1) 事件の概要

本件は、発明の名称を「高熱強度結合繊維」とする上記韓国特許について、原告である特許権者が特許法院に対し、特許審判院が下した無効審決⁸⁾の取消を求めた事件である。本件特許第1項に記載された数値範囲にかかる物性の測定条件が出願当時の技術常識から導かれるか否か、すなわち明細書に測定条件の記載が無かつ

表2 数値限定発明を主な争点とした裁判例一覧

裁判例 No.	事件番号	宣告日	裁判の争点	数値限定に関する裁判所の判断
1	2008ホ5502	2009年6月26日	特許の有効性	測定条件の記載がないことは記載不備に当たる
2	2007ホ7297	2008年5月28日		測定条件が不明確であり記載不備に当たる
3	2013ホ6349	2015年1月29日		測定条件が不明確であり記載不備に当たる
4	2001フ2658	2002年6月28日		測定条件の記載がないが記載不備に当たらない
5	2007ガ合2975	2009年11月27日		先行文献に測定条件の記載がないが、国際標準等の一般的な測定方法を用いたものとして無効資料として使用できる
6	2016ホ7954	2018年1月11日	権利範囲への属否	数値範囲は重なっていないが、均等の範囲に属する
7	2012ホ3299	2012年9月19日		数値範囲が重なっておらず、その重なっていない数値限定した構成が発明の本質的な部分に該当することから、課題の解決原理が異なると言え、また意識的除外があるので、均等の範囲に属さない
8	2002フ2181	2003年12月12日		数値範囲外であるが、イ号の測定誤差範囲内に該当し充足する

たことが記載不備に当たるかが争点となった事件である。

2) 発明の概要

本件特許発明は、分子量分布が5.5以上のポリプロピレン含有ポリマーを熔融紡糸して繊維を製造するに際し、酸素含有雰囲気下で、繊維の表面に酸化性連鎖切断分解が生じるように冷却速度を調節することで、互いに相反する不織布物性である強度、耐久性、熱結合性及び柔軟性が向上する不織布用繊維及びその製造方法に関するものである。

3) 数値限定に関する論点

原告である特許権者は、ポリプロピレンの分子量分布を測定する方法及び測定条件が本件特許発明の出願日以前から当該技術分野で公知とされているだけではなく、米国の各種測定法に関連する著名な学会であるAmerican society for Testing Materials（以下「ASTM」という）により既にGPC測定法⁹⁾に関する標準規格（測定条件）も制定されていることを主張した。このことを根拠として、通常の技術者であれば、上記ASTM標準規格と技術常識に基づいてGPCから分子量分布を測定することができた旨を主張した。特許権者の上記主張に対して記載要件充足性が論点となった。

4) 裁判所の判断

特許法院は、「ポリプロピレンはその特性上、テトラヒドロフラン(THF)溶媒に対する溶解度が非常に低いという事実があることから、ポリプロピレンの分子量分布を測定するための試料溶液の製造においては、ポリプロピレンを130℃～140℃の高温でトリクロロベンゼン溶媒に溶解させて分子量分布を測定することがより容易であるとの事実、及びこのような方法による「高温」GPCの具体的な測定条件であるASTM標準規格(D6467-99)は、本件特許発明の出願日以降である1999年になってから設けられたとの事実を認めることができる」と判示した。

また、高分子化合物の分子量分布を「常温」GPCにより測定する際の測定条件が、本件特許発明の出願以前から通常の技術者に知られていたとしても、本件特許発明のようなポリプロピレンは、その特性上「高温」GPCにより測定されなければならないため、特許権者が主張したASTM標準規格のようなTHF溶媒による「常温」GPC測定条件をそのまま適用することはできない旨を判示した。

そして、「通常の技術者が「常温」GPC標準規格に基づいてポリプロピレンの分子量分布を測定できたという原告の上記主張は理由がない。」と判示し、記載不備であるために特許無効とした。

(2) 裁判例紹介 2

事件番号 : 2007ホ7297

宣告日 : 2008年5月28日

司法府 : 特許法院

対象特許 : 特許番号第426092号

1) 事件の概要

本件は、発明の名称を「熱可塑性樹脂微多孔膜及びその製造方法」とする上記韓国特許について、原告である特許権者が特許法院に対し、特許審判院が下した無効審決¹⁰⁾の取消を求めた事件である。本件特許請求項に記載された数値範囲にかかる物性の測定部位及び測定方法が明細書から一義的に導かれるか否か、すなわち記載不備にあたるかどうか争われた事件である。

2) 発明の概要

本件第1項発明は、「気泡サイズ(a)と気泡壁面の厚さ(b)の比 b/a が0.099以上0.5未満である微細な気泡を内部に有し、また空間率が50%以上である熱可塑性樹脂発泡体に、気泡の形状変形を超える気泡境界自体の塑性変形を行うことにより、気泡境界を破壊することを特徴とする熱可塑性樹脂微多孔膜の製造方法。」であり、応力集中体を充填することなく成型体

内に形成された特定形状の気泡を破裂させることで形成される均一で微細な微多孔を有する透過性に優れた熱可塑性樹脂微多孔膜の製造方法を提供するものである。

3) 数値限定に関する論点

「気泡サイズ (a) と気泡壁面の厚さ (b) の比 b/a 」について本件第1項発明では「0.099以上0.5未満」、本件第2項発明では「0.099以上0.3未満」とそれぞれ数値範囲を限定して特定されているが、これら a と b を測定する際の測定部位及びその方法について、明細書に具体的な条件が記載されていない点が記載不備に該当するかどうか論点となった。

4) 裁判所の判断

特許法院は、「本件特許発明の明細書には走査型または透過型電子顕微鏡で観察すると記載されているだけで、a と b を測定する部位（例えば、立体状態でそのまま測定するのか、あるいは断面に切断して測定するのか、気泡が無定形な場合、あるいはオープンタイプの場合、いかなる方法で気泡の直径と壁面の厚さを測定するのか等）及び方法（例えば、全ての気泡と壁面に対して数値を測定するのか、あるいは一部気泡と壁面に対して数値を測定するのか、 b/a の最大値と最小値が上記限定された数値範囲に含まれなければならないか、あるいは平均値が上記限定された数値に含まれなければならないか等）について明確に記載していないので、測定部位と方法によっては同一の発泡体に対する測定結果が互いに異なることがあり、それゆえにいかなる実施例が本件第1項、第2項の発明の技術的範囲に属するか否か判断することも困難である」と判示し、本件特許発明の明細書の記載に不備があると判断した。

なお、原告は大法院に上告したが、大法院は上告を棄却し、特許法院による判決が確定した。

(3) 裁判例紹介 3

事件番号 : 2013ホ6349

宣告日 : 2015年1月29日

司法府 : 特許法院

対象特許 : 特許番号第645246号

1) 事件の概要

本件は、発明の名称を「接着剤付着用品」とする上記韓国特許について、原告が特許権者を被告として、特許審判院が下した有効審決¹¹⁾の取消を求めた事件である。本件発明の訂正後の請求項に記載された数値範囲にかかる測定条件について本件明細書の記載が記載不備にあたるかどうか論点となった。

2) 発明の概要

本件発明の訂正後の第1項は、「元の長さの115%で延伸された後に5%以上の非弾性変形を有するコンプライアント重合体フィルム」との構成を有する「接着剤付着用品」にかかる発明である。

3) 数値限定に関する論点

訂正後の第1項で規定する「元の長さの115%で延伸された後に5%以上の非弾性変形」について、本件明細書において非弾性変形率の測定に関して、「元の長さの115%に延伸する」という条件(延伸率)のみしか記載されておらず、具体的な測定条件が記載されていないことが記載不備となるかどうか論点となった。

4) 裁判所の判断

特許法院は、本件明細書には、コンプライアント重合体フィルムの例として、可塑化ポリ塩化ビニルフィルムが開示されていること、かかる可塑化ポリ塩化ビニルフィルムは、本事件の特許発明の優先権主張日前からラップや延伸用フィルムとして広く使用されていたこと、ラップフィルムを対象とする非弾性変形率の標準試験方法であるASTM D 5459-95によって非弾性変形率を測定する場合、延伸率(15, 50, 100, または200%)、延伸速度(5 in/min, 127 mm/min),

延伸保持時間（60秒又は25時間）及び回復放置時間（180秒）等が測定値に影響を与えることから、訂正後第1項の発明におけるコンプライアント重合体フィルムの非弾性変形率が測定できるとするためには、本件明細書に上記のような具体的な測定条件が明示されている必要がある旨を判示した。

これに対し、本件明細書の詳細な説明には、非弾性変形率の測定に関して、「元の長さの115%に延伸する」という条件（延伸率）のみが記載されているだけで非弾性変形率を測定するための具体的な測定条件が記載されていないので、通常の技術者が訂正後第1項の発明で限定しているコンプライアント重合体フィルムの非弾性変形率を容易に測定できない、とした。

また、特許法院は、本件特許発明に関する侵害訴訟事件¹²⁾で提出された鑑定報告書によると、同じフィルムを同じ延伸率（115%）で延伸した場合、延伸保持時間と回復放置時間を変えることにより、非弾性変形率に差が生じることが示されていること、及びASTM D 5459-95によって測定した場合にも、同じフィルムを同じ延伸率で延伸する場合、上記標準で使用する延伸保持時間を変更することで、非弾性変形率の値に差が生じることから、非弾性変形率は延伸率のみで決定されるのではなく、延伸保持時間等の他の測定条件によっても変動することを指摘した。

従って、同じフィルムであっても、延伸保持時間等の測定条件が変動することによって非弾性変形率の測定結果が変わり得るにもかかわらず、本事件の明細書には、「5%以上の非弾性変形率を有するコンプライアント重合体フィルム」に関して、測定条件を具体的に開示しておらず、通常の技術者が使用しようとするコンプライアント重合体フィルムについて「元の長さの5%以上の非弾性変形」という限定条件を満たしているか容易に確定できないものとして、

訂正後の第1項並びにこれを引用する訂正後の第22項及び第25項の発明を容易に繰り返し再現することができない、とした。このため、訂正後の第1項、第22項及び第25項の発明は、その具体的な技術的範囲が確定できないので、特許請求範囲に発明が明確に記載されていると言えない旨を判示して、これらの発明について記載不備であるとした。

なお、本件は被告（特許権者）が大法院に上告中である。

(4) 小 括

数値限定発明において、規定されている物性等の測定条件が、明細書の記載や出願当時の技術常識等から一義的に導かれず、測定条件の違いにより変化する場合、記載不備に該当すると判断される傾向にある。日本においても「防眩フィルム」事件¹³⁾や「水性インキ組成物」事件¹⁴⁾などで、測定条件が明細書の記載又は出願当時の技術水準から導かれずとして特許権者が敗訴しており、本類型における判断は日本における判断と類似の傾向にある⁴⁾ように思われる。裁判例1～3を見ても請求項で規定した数値限定についての測定方法を具体的な測定方法及び測定条件を含めて出願時に明細書に明記しておくことが重要である。

4. 1. 2 測定条件が明細書の記載や出願当時の技術常識等から導かれるとされた例

(1) 裁判例紹介 4

事件番号 : 2001フ2658
言渡日 : 2002年6月28日
司法府 : 大法院
対象特許 : 特許番号第123960号

1) 事件の概要

本件は、発明の名称を「寸法安定性のポリエステル系及びその製造方法」とする上記韓国特許の有効性について、原審である特許法院が下

した特許有効との判断に対し、測定方法が明細書に記載されておらず記載不備である等として被告が上告して特許無効を求めた事件である。

2) 発明の概要

本件特許発明は、従来のポリエステル糸と比べて処理コードの寸法安定性を維持あるいは増加させるとともに、高い靱性を示すポリエステルマルチフィラメント糸及びその製造方法に関する。

3) 数値限定に関する論点

本件特許の請求項に含まれる「9～14℃の融点上昇」について、本件特許明細書には測定方法として糸試料の準備方法が糸を球状に巻き取って使用する方法、糸を切断して使用する方法のいずれであるか具体的に記載されておらず、その準備方法によって融点上昇値に少し差が発生する可能性があるとして、測定方法の具体的記載がないことが記載不備に該当するかが争われた。

4) 裁判所の判断

融点を測定するためのDSC法はこの分野の当業者に広く知られた測定方法であり、試料準備方法について具体的に記載していなくても本件特許発明を容易に実施するのに何らの差支えがないといえ、また、実施例に記載の融点上昇を達成する試料準備方法と同一の方法で、対比される実施技術の融点上昇を測定すればよいため、本件特許明細書に糸試料の準備方法に関する具体的な記載がないとしても本件特許発明の権利範囲を確定できないわけではない、として記載不備には当たらないと判断した。

なお、本裁判では、新規性についても争われた。具体的には、本件特許請求項に記載された数値パラメータと引用発明に記載された数値パラメータとは異なっていたが、両者間で他の定義または試験・測定方法によって換算した結果、両者の数値範囲が同一・類似であるとみなし、本件特許は引用発明に対して新規性がないとして特許無効と判断した。

(2) 裁判例紹介5

事件番号 : 2007ガ合2975

言渡日 : 2009年11月27日

司法府 : 清洲地方法院

対象特許 : 特許番号第667687号

1) 事件の概要

本件は、発明の名称を「塩酸レルカニジピンの新規結晶多形」とする上記韓国特許について、原告である特許権者が、被告に対して、別紙目録に記載の製品の製造、販売等の差し止めを求めた事件である。被告は本件特許が無効であることを主張し、本件特許請求項に記載された融点に関し、測定方法及び条件が開示されていない比較対象発明に記載された融点により新規性が否定されるかが争われた。

2) 発明の概要

本件特許発明は、高血圧治療剤として用いられる塩酸レルカニジピンの新規な結晶性形状に関するもので、示差熱分析(DSC分析)の毛細管測定法によって測定される融点の範囲を請求項に含むものである。

3) 数値限定に関する論点

原告は、本件特許の新規性について、結晶形の融点測定に関し、毛細管測定法による場合、測定条件である昇温速度によって測定される融点の範囲が異なるが、比較対象発明には毛細管測定法による融点の測定条件および方法について如何なる記載もされていないことから、比較対象発明に記載された融点の範囲と、本件請求項に記載の融点の範囲とが互いに重なるとは見られない、と主張した。本件明細書に記載された昇温速度は1℃/分または0.5℃/分であった。

4) 裁判所の判断

毛細管測定法による融点測定時、昇温速度に関し、韓国薬局方では1℃/分、米国薬局方では 1 ± 0.5 ℃/分、国際薬局方では約1℃/分とそれぞれ標準化されており、毛細管測定法は一般かつ普遍的な融点測定の方法として認識さ

れており、具体的な昇温速度に関する記載が省略された事例が多く存在するとの事実を認めることができるとし、本件特許は比較対象発明に対して新規性がなく特許無効として原告の差止請求を棄却した。

(3) 小 括

明細書に測定方法の記載がない場合であっても、実施例または国際的な規格等により測定条件が推定される、とされた裁判例を紹介した。日本でも、出願当時の技術常識や規格等から測定条件が一義的に導かれると判断された例（「オレフィン共重合体の製造方法」事件¹⁵⁾、「経口投与用吸着剤」事件¹⁶⁾など）があり、日韓の判断は類似していると思われる。ただし、前項でも紹介したとおり、明細書に測定方法の記載がない場合には審査や訴訟において記載不備との指摘を受けるおそれもあり、特許出願人としては、請求項にパラメータを用いる際にはその定義及び測定方法を明細書に記載することに注意を払うことが好ましい。特に、特殊な測定条件を用いた場合には、国際的な規格など一般的な測定条件とみなされるおそれがあり留意すべきである。

一方、第三者の韓国特許についての特許性及び有効性の判断において、当該韓国特許の明細書に測定方法の記載がない場合には、国際的な規格等よりその数値範囲を推定して特許性及び有効性を評価することも有効だと思われる。

4. 2 数値範囲をイ号が僅かに外れる場合の権利範囲への属否の判断

4. 2. 1 均等論の適否が検討された例

(1) 裁判例紹介 6

事件番号 : 2016ホ7954

言渡日 : 2018年1月11日

司法府 : 特許法院

対象特許 : 特許番号第857061号

1) 事件の概要

本件は、発明の名称を「セイヨウスノキ抽出物を含む錠剤及びこの製造方法」とする上記韓国特許に関する。イ号が本件特許の権利範囲に属さないことを確認する権利範囲確認審判を原告が特許審判院に請求した結果、一部の請求項については属さないとは認められなかった。そこで原告が特許法院に控訴し、属否の判断を求めた。請求項に記載された数値範囲と、イ号の数値範囲とは異なるが、均等とみなされるかが争われた。

2) 発明の概要

セイヨウスノキ抽出物が含まれた経口投与用剤形であって、賦形剤として微細結晶性セルロース及び／又は無水乳糖を含み、セイヨウスノキ抽出物を一定の重量混合比で含むことで、錠剤に剤形化する際に発生した工程上の複雑性と困難性を解消し、さらにコーティング層を形成することにより経時的安定性を有する錠剤を提供しようとしたものである。

3) 数値限定発明に関する論点

本件第1項発明は、微細結晶性セルロースの主成分対比重量混合比が‘0.5以上3以下’であるのに対し、イ号は、‘0.1以上0.5未満’である点が異なっており、これが均等関係にあるか争われた。

権利者は、課題の解決手段が基礎としている技術思想が同一であると主張した。さらに近接した数値範囲でも本件第1項発明と実質的に同一の作用効果を有していることなどから、通常の技術者であれば近接した数値への構成の変更を容易に考え出すことができると主張した。一方原告らは、本件特許の数値範囲以外の混合比は本件特許の権利範囲から意識的に除かれたと主張した。

なお、本件第1項発明が主成分対比重量混合比の‘無水乳糖’を含むのに対し、イ号は、同一の重量混合比の‘乳糖水和物’を含む点で

も異なっており、作用効果の同一性について争われた。

4) 裁判所の判断

特許法院は、本件特許の出願過程で審査官による引用発明開示に対して請求項を補正しなかったこと、また本件特許出願前に本件特許の構成要件の一つであるセイヨウスノキ抽出物を活性成分として含む錠剤が公知となつてはいなかったことなどから、混合比0.5以上3以下の数値範囲以外の混合比を第1項発明の範囲から除こうとする意識的除外はなかったと判断した。また、構成上の差はあるが、作用効果が実質的に同一で置換容易であるため、本件第1項発明の請求項に記載された構成と均等なものであって、その権利範囲に属するとした。また、無水乳糖と乳糖水和物との相違点についても均等とされ、原告の請求を棄却した。

また、本事件では、微細結晶性セルロースの主成分対比重量混合比が「0.7以上3以下」となっている本件第2項発明についても判断されている。特許法院は本件明細書中に、好ましくは0.7以上3以下である旨の記載があること、またその理由としてその範囲よりも低い場合には圧縮成形が難しくなる旨の記載、さらに重量混合比が0.3である場合を比較例として提示している点を考慮し、イ号は本件第2項発明とは作用効果が同一であるとも、置換が容易であるとも見がたいことから、本件第2項発明とは均等関係になく権利範囲に属しないと判示した。

(2) 裁判例紹介 7

事件番号 : 2012ホ3299

言渡日 : 2012年9月19日

司法府 : 特許法院

対象特許 : 特許番号第331581号

1) 事件の概要

本件は、発明の名称を「静的空気混合装置」とする上記韓国特許に関する。イ号が本件特許

の権利範囲に属さないことを確認する権利範囲確認審判を原告が特許審判院に請求したが、イ号は本件請求項第1～3項に属するとの判断であった。そこで原告が特許法院に控訴した。本件特許の権利範囲に記載された数値範囲とイ号の数値範囲とは異なるが、均等の範囲に該当するかが争われた。

2) 発明の概要

圧力降下を最小限に抑えながら、温度の異なる気流を混合させる静的空気混合装置において、気流の通路がパネル(35)により内側閉鎖部(34)及び外側閉鎖部(36)の領域に区分けされ、その各領域に気流の流れ方向を変える羽根(38)(40)を有する。内側と外側では羽根による気流の偏向方向が異なっていることにより、温度の異なる気流を混合させることを特徴とする。また、本件第1項発明では、外側通路の最小直径Dに対する深さWの比(W/D)を規定している。

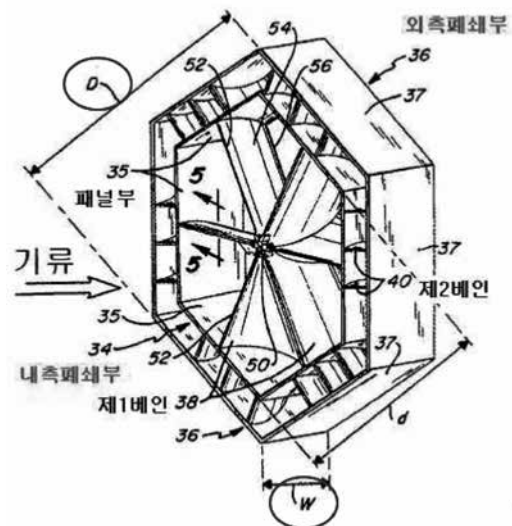


図3 本件特許発明

3) 数値限定発明に関する論点

原告は、イ号は比較対象発明によって容易に発明することができたものであるから自由実施技術であること及び本件第1～3項の発明と同

一ではないのみならず均等範囲にも属さないの
で権利範囲に属さない旨主張した。本件第1項
の構成要件の一つであるW/Dは約0.25~0.35
であり、一方イ号では0.17~0.21である。

4) 裁判所の判断

特許法院は以下のように判断した。本件第1
項発明とイ号とは技術分野が同一であり、また
その目的も差がなく、またW/D以外の構成要
件は同一である。一方、W/Dの構成要件は、
本件第1項発明では約0.25~0.35であり、イ号
では0.17~0.21と数値限定の範囲が相異なる点
で差がある。この違いによる効果の差について
は、特許明細書に記載された混合効率のグラフ
より、W/Dが0.25~0.35の場合と0.17~0.21の
場合とで混合効率は異なっていることが示され
ており、効果は異なると判断された。以上より
W/Dの構成要件と効果の面のみで両者は異なり
イ号は本件第1項発明の構成のうちでW/D
に関する構成が欠落した場合に該当するので、
原則的に本件第1項発明の権利範囲に属しないと
判断した。

また、均等に関しては以下のように判断した。
本件第1項発明は、背景技術である比較対象発
明とW/D以外の構成が同一であり、W/Dを
数値限定した構成は、本件第1項発明の特徴的
構成であって本質的な部分に該当する。本件第
1項発明はW/Dの最適比を約0.25~0.35に
限定することをその課題解決の原理にしているこ
とに対し、イ号はW/Dの最適比を0.17~0.21
に限定しているので、両発明は技術的課題の解
決原理が同一であるといえない。また、特許庁
による審査過程で出願人が提出した補正書や意
見書などに現れた出願人の意図などを斟酌すれ
ば、W/Dを約0.25~0.35に限定した構成は、
W/Dを0.17~0.21に限定した構成を請求項か
ら意識的に除いたものと判断される。

したがってイ号の対応構成は本件第1項発明
の構成と均等なものを見受けられない。

したがってイ号は本件第1項発明と同一では
なく、ひいては均等関係にあるわけでもないの
で、本件第1項発明の権利範囲に属するものと
認めることができない。

また、本件第2項及び第3項発明は、本件第
1項発明の従属項であり、イ号が本件第1項発
明の権利範囲に属さない以上、その従属項であ
る本件第2項及び第3項発明の権利範囲にも属
さない。

以上よりイ号は本件第1~第3項発明の権利
範囲に属さないといえるので、本件審決の中
での前記と結論を異にした部分は違法であると判
示した。

(3) 小 括

本裁判例6と7においては、均等の要件のう
ち作用効果が同一であるか、意識的除外があっ
たかの二つの点が争点となった。

裁判例6では、数値限定の範囲を外れたイ号
の範囲においても、発明の作用及び効果は同一
であると認められた。すなわち数値限定範囲に
臨界的意義が無いケースである。また、審査過
程での意識的除外は無かったと判断された。一
方、裁判例7では、審査過程で意識的除外があ
ったこと及び請求項範囲とイ号の範囲とでは効
果が大きく異なることから、均等とはみなされ
なかった。

したがって特許出願人としては、明細書作成
時に、数値限定範囲に臨界的意義はあるのか、
数値限定しない請求項に変更できないか検討す
べきであろう。また、被疑侵害者を含む第三者
の立場としては、数値限定の範囲を外れる場合
であっても、その特許の審査経過や公知例、作
用・効果から均等論が適用されるかを検討す
ることが望ましい。

日本では数値限定発明において均等の主張は
認められない方向の判例が多いが(例えば「酸
素発生陽極」事件¹⁷⁾)、韓国においては上述の

通り認められるケースもあるので実務上注意を要する。

4. 2. 2 製造誤差が考慮された例

(1) 裁判例紹介 8

事件番号 : 2002フ2181

宣告日 : 2003年12月12日

司法府 : 大法院

対象特許 : 特許番号第248939号

1) 事件の概要

本件は、発明の名称を「土壌酸性化防止と雑草の成長抑制用不織布」とする上記対象特許を有する特許権者が、被疑侵害者の製造する不織布（イ号）が本件特許の権利範囲に属するか否かの判断を求めた事件である。特許請求項に記載された数値範囲と対象製品の数値範囲との微細な差がある場合に、対象製品が対象特許の権利範囲に属しているかについて争われた。

2) 発明の概要

本発明は土壌の上部に被せることにより、雑草の成長と土壌の酸性化を抑制し、農作物には適量の空気を供給し農作物の成長を向上させる農業用不織布に関する。本発明の不織布は、適切な太さの合成繊維を幾重にも重ね、表面と裏面の同じ位置を複数箇所熱圧着されることによりエンボス（凹凸模様）加工される。雑草の成長抑制、土壌の酸性化防止をエンボス加工幅、エンボス加工厚さ、不織布の厚さの適正化により可能にした。

3) 数値限定に関する論点

争点となったのは「不織布の厚さは約0.8～1.5mm程度」との構成要件である。イ号（不織布厚さ0.1～0.79mm）が上記構成要件を充足するか否かに関し判断が求められた。特許権者はイ号は対象特許の権利範囲に属していると主張した。

4) 裁判所の判断

大法院は『本事件特許は「約0.8～1.5mm程度」

であるが、イ号は0.1～0.79mmであって微細な差があるものの、これは不織布の製造過程で示され得る誤差範囲内に該当する。』と判断した。

なお、特許権者は本件特許の審査過程において、不織布に処理されるエンボスを表面と裏面の同一の位置に形成されるようにする構成に減縮することで特許を受けている。そのため、不織布の片面にのみにエンボスを形成したイ号については、本件特許を権利主張することができないという原審の判決を認容した。

(2) 小 括

大法院は出願当時の常識的な製造誤差範囲を考慮して、不織布の厚さを請求項に記載されている数値範囲よりも広いものとして判断した。

「約」、「程度」の記載は、現在は審査段階で不明確と判断され拒絶される可能性がある。しかし一方で、本件特許のように既に特許になっている場合には、これらの記載は、出願当時の常識を考慮して広く判断される場合もあるので、韓国では実務上注意を要する。

日本の同様な裁判例では、「可変漸進集束力を有する光学レンズ」事件¹⁸⁾は、クレームされた数値範囲(0.5mm)に製造誤差(±1.0mm)を考慮した値(2.5mm)まで技術的範囲に含まれるという特許権者の主張を斥けた例等があり、また、大阪地判平成14年(ワ)第10511号(「酸素発生陽極」事件)が「実施例において、0.5ミクロンの誤差があるのであれば、その誤差の範囲まで、すなわち、『3.5ミクロン未満』を上限として請求項に記載すればよいのである。ところが、これをせずにおいて、請求項に上限を『3.5ミクロン』と記載しておきながら、『3.5ミクロン未満』が技術的範囲であるとするのは、請求項の記載の明確性を損なうものである。」と判示しており、日本では請求項に数値範囲が示されていた場合、常識的な製造誤差を考慮して権利範囲を広く解釈した裁判例は存在せず、むしろ

認められにくいと考えられる⁴⁾。本件はこの点で日本とは異なる例と言える。

5. おわりに

以上、韓国における数値限定発明に関する裁判例について調査、研究を行った。

今回収集した韓国裁判例の範囲では、数値限定発明の数値範囲の解釈について、日本と類似すると思われる判断もあった。例えば測定条件の記載が無いが又は測定結果が一義的に導かれない場合（裁判例1～5）の特許の有効性判断については類似していると考えられる。

一方で、均等論の適用（裁判例6）や製造誤差の考慮（裁判例8）については、日本では権利範囲に属しないと判断されると思われるケースが、韓国では権利範囲に属すると判断された裁判例が確認された。

韓国での数値限定発明の裁判時には、これらの裁判例の状況を考慮して検討されるのが望ましい。また、各裁判例紹介の小活においては、それぞれの裁判例の内容に基づく数値限定発明の出願時の留意点についても記載しているので、参照されたい。

今後も数値限定発明において重要な指針となる法院の判断が蓄積されていくことが予想されるため、継続して新規の判例に注目していきたい。

本稿が、韓国における数値限定発明における記載要件の充足性及び権利範囲への属否の判断基準を理解する上で会員企業での検討材料の一つになれば幸いである。

注 記

- 1) 財務省貿易統計（貿易相手先国上位10ヶ国の推移 輸出入総額）
<http://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/>

- time_latest.htm（参照日：2018年8月29日）
- 2) 財務省貿易統計（貿易相手先国上位10ヶ国の推移 輸出）
http://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/time_latest.htm（参照日：2018年8月29日）
- 3) JIPA特許第2委員会第4小委員会「特許権侵害訴訟の近時判例の調査・分析－特に数値限定発明について－」, Vol.67 No.1 2017
- 4) 高石秀樹「数値限定発明の充足論, 明確性要件(複数の測定条件が存在する場合, その他の類型について)」, パテント, Vol.71 No.6 2018
- 5) 韓国特許庁年次報告書
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=60114&catmenu=ek07_01_01_17（参照日：2019年2月25日）
- 6) 特許行政年次報告書2017年版
<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2017/document/index/honpen0101.pdf>（参照日：2019年6月17日）
- 7) 韓国特許庁
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.others.BoardApp&board_id=others&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m04_02_05&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=16172&gubun（参照日：2019年2月25日）
- 8) 特許審判院2008.3.28.2006Dang2629号
- 9) GPC測定法はポリプロピレン等の高分子化合物の分子量及び分子量分布の測定方法である。
- 10) 特許審判院2007.7.20.2007Dang515号
- 11) 特許審判院2012-2929号
- 12) ソウル中央地方法院2012GAHAP525159号
- 13) 知財高判平成23年（行ケ）第10418号
- 14) 知財高判平成28年（行ケ）第10187号
- 15) 知財高判平成17年（行ケ）第10661号
- 16) 東京地判平成19年（ワ）第3493号
- 17) 大阪地判平成14年（ワ）第10511号
- 18) 東京高判昭和62年（ネ）第1010号

（原稿受領日 2019年12月27日）