

[韓国] 審決取消訴訟の事実審弁論終結後の 訂正審決確定と再審事由該当性に関する判断

韓国大法院2020年1月22日全員合議体判決¹⁾

ヒューマンイジテック株式会社（原告，被上告人）v. 株式会社インイックス
（被告，上告人），2016フ2522登録無効（特）

宋 承 弼*

抄 録 韓国大法院は、従来、特許権者が訂正審判を請求して、特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に、特許発明の明細書等に対する訂正を認定するという審決が確定した場合、訂正前の明細書等に基づいて判断した原審判決は民事訴訟法第451条第1項第8項に規定された再審事由に該当するので、原審判決を破棄し原審に差し戻さなければならないという立場だった。しかし、本件判決を通じて、韓国大法院は、特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に訂正審決が確定されても民事訴訟法第451条第1項第8項の再審事由に該当しないとして、再審事由に該当するという旨で判示した従来の大法院判決を全部変更した。本稿では、当該韓国大法院判決の内容について解説する。

目 次

1. はじめに
2. 基本的事実関係
 2. 1 本件特許
 2. 2 原告による無効審判請求
 2. 3 原告による審決取消訴訟提起
 2. 4 被告による上告提起と訂正審判請求
3. 関連規定および判例
 3. 1 訂正審決の効力に関する規定
 3. 2 再審に関する規定および判例
4. 本件判決における争点
5. 争点に関する韓国大法院の従来判例
 5. 1 特許無効審判の審決取消訴訟について
 5. 2 特許権侵害訴訟について
 5. 3 特許無効審判手続における訂正請求に対する審決が確定した場合について
 5. 4 韓国大法院の従来判例のまとめ
6. 争点と係わる日本と韓国の特許法制度比較
 6. 1 無効審判の審決取消訴訟の審理範囲
 6. 2 訂正審判の請求可能時期
7. 争点に関する韓国大法院の判断
8. 本件判決に関する考察
 8. 1 韓国大法院の従来判例の問題点
 8. 2 本件判決の意義
 8. 3 本件判決における「別の意見」
 8. 4 本件判決の「多数意見」についての考察
9. 実務者への提言
 9. 1 本件判決による特許権者の対応戦略
 9. 2 本件判決による無効を主張する者の対応戦略
10. おわりに

1. はじめに

韓国大法院は、従来、特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に、特許発明の明細書等に対する訂正を認定するという審決

* 宋&申特許法律事務所 共同代表韓国弁理士
Seung Pil SONG

が確定した場合、訂正前の明細書等に基づいて判断した原審判決は民事訴訟法第451条第1項第8項に規定された再審事由に該当するという立場だった。しかし、本件判決を通じて、韓国大法院は、特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に訂正審決が確定されても民事訴訟法第451条第1項第8項の再審事由に該当しないと判断した。また、再審事由に該当するという旨で判示した従来の大法院判決を全部変更した。本稿では、当該韓国大法院判決において説示された内容のうち、特許無効審判の審決取消訴訟の事実審弁論終結後に訂正審決が確定した場合、再審事由に該当するか否かに対する判断を中心に解説する。

2. 基本的事実関係

2.1 本件特許

被告(株式会社インイックス, 上告人)は「ロール防虫網のロック構造」という名称の特許発明(特許登録番号第1234527号, 以下「本件特許」という)の特許権者である。

本件特許の概要は次のとおりである。

- 1) 発明の名称: ロール防虫網のロック構造
- 2) 登録日/登録番号: 2013年2月13日/10-1234527
- 3) 登録時の独立請求項:

[請求項1]

前後方向に開放されたフレームと; 上記フレームの内側でスライディング可能に装着されたスライディングドアと; 一端が上記スライディングドアに連結され, 他端が上記フレームの一方に連結されることで, 上記スライディングドアが移動するとき巻き取られながら上記フレームから引き出し, または引き入れされる防虫網と; 上記スライディングドアを上記フレームの他方に選択的にロックま

たは解除するロック部からなるロール防虫網であって,

上記ロック部は,

上記スライディングドアに固定結合され, 前後方向に移動孔が貫通して形成された支持部材と;

上記移動孔に前後方向へスライディング可能に装着され, 全面に係止溝が形成されたスライダと;

上記スライダの後面に配置され, 上記スライダを上記防虫網の反対方向で弾性支持するスプリングと;

上記フレームの他方に形成されて上記スライダが配置される後方向に折り曲げられ, 上記係止溝に選択的に挿入される係止部であり,

上記スライダは上記スライディングドアのスライディング方向に対する垂直方向である前後方向へ移動して上記係止部と結合し,

上記スライダの両側にはガイド突起が突出形成されており, 上記移動孔の両側には上記ガイド突起が挿入され案内されるガイド溝が形成されており,

上記ガイド溝は, 上記支持部材の後面方向では開放され全面方向では閉鎖されることで, 上記スプリングの弾性力による上記ガイド突起の全面方向の移動距離を制限することを特徴とするロール防虫網のロック構造。

2.2 原告による無効審判請求

(1) 原告(ヒューマンイジテック株式会社, 被上告人)は, 2015年12月24日に被告を相手取って特許審判院に本件特許の進歩性が否定されると主張して特許無効審判(2015ダン5713)を請求した。

(2) 特許審判院は, 2016年5月20日に本件特許は進歩性が否定されないという理由で原告の審判請求を棄却する審決を下した。

2. 3 原告による審決取消訴訟提起

原告は、2016年6月22日に被告を相手取って特許法院²⁾に前記棄却審決の取消を求める訴訟を提起した。特許法院は2016年10月21日に本件特許の第1項、第3項、第4項発明は先行発明1ないし3によって進歩性が否定されると判断して棄却審決を取り消した。

2. 4 被告による上告提起と訂正審判請求

(1) 被告は、2016年11月4日に前記判決に対して上告を提起しながら、2016年11月28日に本件特許の第1項発明のロック部³⁾の形成位置を限定する内容で特許審判院に訂正審判(2016ジョン139)を請求した。

特許審判院は、2017年2月8日に本件特許の第1項発明を訂正請求された内容で訂正するとこの審決(以下「訂正審決」という)を下し、上告審の係属中に訂正審決が被告に送達され確定した。

被告は、大法院で訂正審決が確定したことに基づいて、「判決の基礎になった行政処分が他の行政処分によって変更された」とし、民事訴訟法第451条第1項第8項の再審事由に該当するので原審判決は破棄されなければならないうえに、本件特許の第1項発明の進歩性は否定されないにもかかわらず原審が進歩性判断に関する法理を誤解して誤った判断を下したという点を主張した。

(2) 訂正審決で認定された本件特許の第1項発明は、ロック部の形成位置を限定するために、下記のように、請求項1に「上記スライディングドアの中に形成され」という記載を追加したものである。

[訂正請求項1]

前後方向に開放されたフレームと；上記フレームの内側でスライディング可能に装着されたスライディングドアと；一端が上記スラ

ィディングドアに連結され、他端が上記フレームの一方に連結されることで、上記スライディングドアが移動するとき巻き取られながら上記フレームから引き出し、または引き入れられる防虫網と；上記スライディングドアを上記フレームの他方に選択的にロックまたは解除するロック部からなるロール防虫網であって、

上記ロック部は、上記スライディングドアの中に形成され、

上記スライディングドアに固定結合され、前後方向に移動孔が貫通して形成された支持部材と；

上記移動孔に前後方向へスライディング可能に装着され、全面に係止溝が形成されたスライダーと；

上記スライダーの後面に配置され、上記スライダーを上記防虫網の反対方向で弾性支持するスプリングと；

上記フレームの他方に形成されて上記スライダーが配置される後方向に折り曲げられ、上記係止溝に選択的に挿入される係止部であり、

上記スライダーは上記スライディングドアのスライディング方向に対する垂直方向である前後方向へ移動して上記係止部と結合し、上記スライダーの両側にはガイド突起が突出形成されており、上記移動孔の両側には上記ガイド突起が挿入され案内されるガイド溝が形成されており、

上記ガイド溝は、上記支持部材の後面方向では開放され全面方向では閉鎖されることで、上記スプリングの弾性力による上記ガイド突起の全面方向の移動距離を制限することを特徴とするロール防虫網のロック構造。

3. 関連規定および判例

3.1 訂正審決の効力に関する規定

韓国特許法において訂正審判³⁾の効力に関する第136条第10項は、「特許発明の明細書又は図面に対して訂正をすべき旨の審決が確定されたときには、その訂正後の明細書又は図面により特許出願、出願公開、特許決定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなす」と規定している。

3.2 再審に関する規定および判例

行政訴訟法第8条によって審決取消訴訟に準用される民事訴訟法第451条第1項第8項は、「判決の基礎となった行政処分が他の行政処分によって変更されたとき」を再審事由として規定している。

なお、韓国大法院は、再審制度の意義について、「再審は、確定した終局判決に対して判決の効力を認めることができない重大な瑕疵がある場合、例外的に判決の確定による法的安定性を後退させ、その瑕疵を是正することによって具体的正義を実現しようと設けられたものである（大法院1992年7月24日言渡91ダ45691判決等参照）」と示した。

また、民事訴訟法第451条第1項第8項の解釈と関連して、韓国大法院は、「民事訴訟法第422条第1項第8項⁴⁾の再審事由の「判決の基礎となった行政処分が他の行政処分によって変更されたとき」というのは、その確定判決に法律的に拘束力を及ぼすか、またはその確定判決で事実認定の資料となった裁判や行政処分が、その後、他の裁判や行政処分によって確定的かつ遡及的に変更された場合を言うものであり、ここで「事実認定の資料となった」とは、その行政処分が確定判決の事実認定において証拠資料として採択され、その行政処分の変更が確定判

決の事実認定に影響を及ぼす可能性がある場合をいう（大法院1994年11月25日言渡94ダ33897判決等を参照）」と判示した。

4. 本件判決における争点

被告（上告人）は、上告理由の第一点として、訂正審決の確定が民事訴訟法第451条第1項第8項の再審事由に該当するという点を主張し、上告理由の第二点としては、本件第1項発明の進歩性が否定されないことにもかかわらず原審が進歩性判断に関する法理を誤解して誤った判断を下したという点を主張した。前記上告理由の第二点は、一般的な進歩性判断に関する内容であり、以下では上告理由の第一点、すなわち特許権者が訂正審判を請求し、特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に、特許発明の明細書または図面（以下、「明細書等」という）に対して訂正を認めるという審決が確定した場合、訂正前の明細書等に基づいて判断した原審判決が民事訴訟法第451条第1項第8項が規定した再審事由となるか否かを本件判決の争点として解説する。

5. 争点に関する韓国大法院の従来判例

事実審弁論終結後の訂正審決の確定が民事訴訟法第451条第1項第8項に規定された再審事由となるか否かに対する韓国大法院の従来判例は下記の通りである。

5.1 特許無効審判の審決取消訴訟について

特許無効審判の審決取消訴訟の上告審係属中に、訂正審決が確定した場合について、韓国大法院は、「特許無効審判事件が上告審の係属中に、特許の訂正審決が確定された場合、その特許発明は旧特許法第136条第9項によって訂正後の明細書により特許出願および特許権の設定登録がなされたものであり、訂正前の特許発明を対象として無効可否を判断した原審判決には

民事訴訟法第422条第1項第8項所定の再審事由があり、判決に影響を及ぼした法令違反がある」と示していた（大法院2001年10月17日言渡99フ598判決，大法院2008年7月24日言渡2007フ852判決，大法院2010年9月9日言渡2010フ36判決等を参照）。つまり，韓国大法院の従来判例は，特許無効審判の審決取消訴訟の上告審係属中に，訂正審決が確定すると，訂正前の特許を対象として無効可否を審理，判断した原審判決は，民事訴訟法第451条第1項第8項所定の再審事由となるという立場であった。

5. 2 特許権侵害訴訟について

特許権侵害訴訟の上告審係属中に，訂正審決が確定した場合について，韓国大法院は，「訂正審決はその謄本が審判請求人に送達されることによって確定し，特許発明の明細書に対して訂正するという審決が確定すれば，訂正審決の効力が出願時まで遡及し，その訂正後の明細書によって特許出願，出願公開，特許決定または審決及び特許権の設定登録がされたものとみなさなければならないので，訂正された明細書の特許請求の範囲に従って，本件発明の内容を確定しなければならず，…。したがって，原審判決の基礎となった行政処分が後の行政処分によって変更されたときに該当するので，原審判決には民事訴訟法第451条第8項に定められた再審事由があり，このような場合には，判決結果に影響を及ぼした法令違反の違法に該当するので，原審判決は破棄することが相当である（大法院2004年10月28日言渡2000ダ69194判決）」と示した。つまり，特許権侵害訴訟の上告審の係属中に，特許の訂正審決が確定した場合も，原審判決は再審事由となるという立場であった。

5. 3 特許無効審判手続における訂正請求に対する審決が確定した場合について

特許無効審判の審決取消訴訟の上告審係属中

に，特許無効審判手続における訂正請求に対する審決の確定が再審事由となるか否かについて，韓国大法院は，「この事件の第7項発明に対して請求された特許審判院2003ダン2518号の特許無効審判手続における被告の訂正請求によって，原審判決後の2005年8月26日にその訂正を認める審決が下され，その審決は2005年10月2日に確定されたことが確認できるので，この事件の第7項発明は特許法第133条の2第3項，第136条第8項によって，訂正後の明細書により特許出願，特許権が設定登録されたものとみなさなければならない。したがって，訂正前のこの事件の第7項発明を対象として無効可否を審理，判断した原審判決には民事訴訟法第451条第1項第8項所定の再審事由が存在するので，結果的に判決に影響を及ぼした法令違反の違法があり，この点を指摘した上告理由の主張は理由がある（大法院2006年2月24日言渡2004フ3133判決）」と示した。つまり，特許無効審判の審決取消訴訟の上告審係属中に，特許無効審判手続における訂正請求に対する審決が確定した場合も，原審判決は再審事由となるという立場であった。

5. 4 韓国大法院の従来判例のまとめ

以上のように，従来，韓国大法院は，特許無効審判の審決取消訴訟または特許権侵害訴訟の上告審係属中に，訂正審決が確定した場合や訂正請求に対する審決が確定した場合においては，該当特許に対する原審判決に再審事由があるという理由で，原審判決を破棄し，原審に差し戻したのが基本的な立場であった。

6. 争点と係わる日本と韓国の特許法制度比較

6. 1 無効審判の審決取消訴訟の審理範囲

日本において，審決取消訴訟の審理の対象は，

審判手続で現実に争われ、審理判断された特定の無効原因に限られ、また、無効事由の条項が同一でも証拠（公知事実）が異なる場合は、別個の無効理由となる⁵⁾。したがって、無効審判で提出しなかった新たな証拠を、無効審判の審決取消訴訟で提出することは原則として許されない。

これに対して、韓国の場合、事実審である特許法院で審理する無効審判の審決取消訴訟において審理範囲に特に制限がない、いわゆる審理範囲無制限説を採用している。つまり、韓国大法院は、無効審判で提出しなかった新たな事実及び証拠を、無効審判の審決取消訴訟において提出することができるか否かについて、「審判は特許審判院における行政手続であり、審決は行政処分に該当し、それに対する不服申立てである審決取消訴訟は抗告訴訟に該当するものであって、訴訟物は審決の実体的、手続的違法性の問題であるので、当事者は審決において判断されなかった処分の違法事由をも審決取消訴訟段階において主張及び立証することができ、これにより審級の利益を損ねるもの又は当事者に対して不測の損害を与えるものではない」と判示し⁶⁾、審理範囲無制限説を採用することを明らかにしている。

したがって、韓国において、特許の無効を主張する者は、審決取消訴訟の係属中に、審判段階で主張しなかった新たな証拠の提出や無効理由の主張が可能である点で日本と異なるといえる。

6. 2 訂正審判の請求可能時期

日本の特許法は、「訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない」と規定している（日本特許法第二百二十六条第二項）。したがって、日本においては、審決取消訴訟提起後、訂正審判の請求は禁止されている。

これに対して、韓国の特許法は、「特許無効審判の審決に対する訴訟が特許法院に係属中である場合には、特許法院で弁論が終結された日まで訂正審判を請求することができる」と規定している（韓国特許法第136条第2項第1号）。

両国において訂正審判の請求可能時期が異なる理由は、日本の最高裁判所と韓国の大法院が、無効審判の審決取消訴訟の審理範囲に対して異なる方針を採用しているからである。

つまり、日本は、特許無効審判の請求に理由があると認めるときには、当事者に無効審決の予告をする「無効審決予告制度」を運営することで、特許権者が訂正請求を通じて特許権を防御できる防御権を十分に与えているうえに、審決取消訴訟において審理範囲制限説を採用し、無効を主張する者は審決取消訴訟段階で新たな証拠の提出や無効理由の主張ができないようにしている。したがって、審決取消訴訟段階で訂正審判請求を認めなくても特許権者に不利だとはいえない。

これに対し、韓国は、無効審判の審決取消訴訟に対して審理範囲無制限説を採用し、無効を主張する者は、無効審判段階で主張しなかった新たな証拠や無効理由を、審決取消訴訟においても主張することができるので、特許権者が新たな証拠や無効理由の主張に対応できる防御手段として、審決取消訴訟段階でも訂正審判請求を認める必要がある。

7. 争点に関する韓国大法院の判断

本件判決は、大法院全員合議体判決であり、その「多数意見」は争点（上告理由の第一点）について下記のように判示している。

「再審は、確定された終局判決に対して判決の効力を認めることができない重大な瑕疵がある場合、例外的に判決の確定による法的安定性を後退させて、その瑕疵を是正することによって具体的定義を実現するために設けられたもの

である（大法院1992年7月24日言渡91ダ45691判決等参照）。行政訴訟法第8条により審決取消訴訟に準用される民事訴訟法第451条第1項第8項は、「判決の基礎となった行政処分が他の行政処分により変更されたとき」を再審事由として規定している。これは判決の審理、判断対象となる行政処分そのものが、その後他の行政処分によって確定的、遡及的に変更された場合をいうのではなく、確定判決に法律的に拘束力を及ぼすか、またはその確定判決で事実認定の資料となった行政処分が、他の行政処分により確定的、遡及的に変更された場合をいう。ここで「事実認定の資料となった」ということは、その行政処分が確定判決の事実認定において証拠資料として採択され、その行政処分の変更が確定判決の事実認定に影響を及ぼす可能性がある場合をいう（大法院1994年11月25日言渡94ダ33897判決、大法院2001年12月14日言渡2000ダ12679判決等を参照）。これによると、特許権者が訂正審判を請求し、特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審の弁論終結後に、特許発明の明細書または図面に対して訂正をするという審決が確定されても、訂正前の明細書等により判断した原審判決に民事訴訟法第451条第1項第8項が規定した再審事由があると言えない

なお、進歩性(上告理由の第二点)については、本件特許の第1項、第3項、第4項発明は先行発明1ないし3によって進歩性が否定されないため、原審判決を破棄して本件を再び審理、判断させるために原審法院に差し戻すと判示した。

8. 本件判決に関する考察

8.1 韓国大法院の従来判例の問題点

韓国大法院は、従来、特許無効審判事件が上告審の係属中に特許発明の明細書等に対する訂正審決が確定した場合のみならず、特許権侵害訴訟の上告審の係属中に訂正審決が確定した場

合や特許無効審判手続における訂正請求に対する審決が審決取消訴訟の上告審の係属中に確定した場合においても、その特許発明は訂正後の明細書等により特許出願、特許権の設定登録がされたものとみなさなければならないので、訂正前の特許発明を対象として無効可否を判断した原審判決には、民事訴訟法第422条第1項第8項の再審事由があり、判決に影響を及ぼした法令違反があると示した（大法院2001年10月17日言渡99フ598判決、大法院2008年7月24日言渡2007フ852判決、大法院2004年10月28日言渡2000ダ69194判決、大法院2006年2月24日言渡2004フ3133判決等参照）。このような大法院の従来判例は、特許権者に訂正の機会を最大限に保障することで、特許権者の保護の強化を目的とするものと理解される。

しかし、大法院の従来判例は、特許訴訟の事実審で敗訴となった特許権者が請求の範囲を一部減縮したという事由等を主張して訂正審判を請求して訂正審決を受けた後、これを上告審に主張すると、上告審は対象特許に対する特許決定の適法性については判断せずに「訂正審決の確定」のみを理由として原審判決を破棄し、原審に差し戻した。したがって、特許権者が差し戻された手続において訂正審判の請求を繰り返すと、訴訟手続および紛争の解決が遅延される、いわゆるキャッチボール現象が問題点として指摘されてきた⁷⁾。

8.2 本件判決の意義

本件判決は、韓国大法院が、特許無効審判事件の上告審の係属中に、当該特許の訂正審決が確定されても、原審判決の再審事由として認めないことで、大法院の従来判決の問題点として指摘されてきた訴訟手続及び紛争解決の遅延問題を根本的に解決するために政策的な変化を図ったものと考えられる。

このような政策的な変化については、本件判

決の判示内容を通じて具体的に確認することができる。つまり、本件判決の「多数意見」は、「特許権者は特許無効審判手続では訂正請求を通じて、又その審決取消訴訟の事実審では訂正審判請求を通じて、特許の無効主張に対応することができるにもかかわらず、特許権者が事実審の弁論終結後に確定された訂正審決によって請求の原因が変更されたことを理由として事実審法院の判断を争うようにすることは、訴訟手続のみならず紛争の解決を著しく遅延させることで認めることができない」とし、韓国大法院が訴訟手続及び紛争解決の遅延問題を積極的に解決しようとする目的を明確に示している。

このような目的と関連して、本件判決の「多数意見」が説明した「上告審係属中の訂正審決の確定を再審事由として認めない具体的な理由」は、以下のとおりである。

「特許決定について不服を申し立てるときは、特許決定そのものを訴えの対象とすることはできず、必ず特許審判院の審判を経てその審決についてのみ訴えを提起することができる。特許決定の適法性を争う審決取消訴訟で採択した行政審判前置制度と裁決主義により当事者は審決の取消を求めなければならない。このように審決との関係において原処分とすることができる特許決定は、審決取消訴訟において審理、判断すべき対象に過ぎず、判決の基礎となった行政処分とすることはできない。したがって、事実審の弁論終結後に特許発明の明細書等に対して訂正をすべき旨の審決が確定し、その訂正後の明細書等によって特許決定、特許権の設定登録がされたとみなすとしても（特許法第136条第10項）、判決の基礎となった行政処分が変更されたものとみなすべきではない」

また、本件判決の「多数意見」は、訂正審決の効力と関連して、「特許の訂正制度は従前の特許発明と実質的同一性を維持することを前提とするもので、訂正事項は訂正後の明細書等の

内容を構成し、訂正審決が審決取消訴訟の事実審の弁論終結前になされた場合、その訂正された明細書等が事実審法院の審理、判断の対象となる。特許の訂正は特許無効手続において特許権者の主な防御方法として活用されており、特許無効の紛争は必然的に訂正の無効審判手続まで至ることになる。結局、訂正前の明細書等による特許の無効性は依然として特許権者と第三者との間では続けて特許無効紛争の対象として残っているので、訂正を認める内容の審決が確定したとしても、訂正前の明細書等による特許発明の内容がそれにより「確定的に」変更されたものと断定することはできない」と判示した。

さらに、特許法第136条第10項の遡及効と関連して、「特許法第136条第10項は「特許発明の明細書又は図面に対して訂正をすべき旨の審決が確定されたときには、その訂正後の明細書又は図面により特許出願、出願公開、特許決定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなす」と規定している。この規定は、事後的に明細書等を訂正しても、既に進行した特許審査・審判手続の内容と効力を訂正後の明細書等と一体性を維持しながら承継させることで、特許審査・審判手続との調和を維持しながら訂正制度の実効性を追求し、特許権者が訂正によって不利益を受けないようにしたものであり、訂正前の明細書等によって発生したすべての公法的、私法的法律関係を遡及的に変更させる趣旨として解釈することは難しい」と判示した。

このような大法院の判示内容は、特許権者が特許無効審判手続においては訂正請求を通じて、又その審決取消訴訟の事実審においては訂正審判請求を通じて、いくらでも特許無効の主張に対応できるにもかかわらず、事実審の弁論終結後に確定した訂正審決によって請求の原因が変更されたとして事実審法院の判決を争うことができるのであれば、訴訟手続だけでなく紛争の解決を顕著に遅延させることになるので再審

事由として認めてはならないとの旨として解される。

8. 3 本件判決における「別の意見」

本件判決において原審判決を破棄し原審に差し戻さなければならないという結論は「多数意見」と一致しているが、争点については「多数意見」と異なる理由を提示している「別の意見」⁸⁾が存在する。

本件判決の「別の意見」では、「法院は審決取消訴訟において審決の違法性を判断することであって特許決定の違法性を判断することではない。したがって、審決取消訴訟において特許決定は判断の対象ではなく、判断の対象である審決の基礎となる処分に過ぎないので、法院は訂正審決によって訂正された内容に拘束されて判断しなければならない。このとき訂正前の明細書等に対して判断する実益がないので訴えの利益がないと判断して訴えを却下すれば、審決がそのまま確定されるが、審決取消訴訟の特性を勘案すると、訴えの利益を否定するよりは、訂正後の明細書等を対象にして判断するように、再審事由があると判断して事実審法院に差し戻すのが訴訟経済と紛争の一回的解決に役に立つことができる」と指摘した。

要するに、本件判決の「別の意見」は、上告審係属中の事件について訂正審決が確定した場合、再審査事由があるとして事実審法院に差し戻すことが望ましいとの意見を提示し、大法院の従来判例と同一の立場を示した。

また、「別の意見」は、特許法第136条第10項の遡及効について、「特許法第136条第10項によれば、特許発明の明細書等について訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後の明細書等によって、特許出願、出願公開、特許決定又は審決若しくは特許権の設定登録がされたものとみなさなければならないので、訂正審決の効力は特許出願の際に遡及することとなり、

初めから訂正後の明細書等により特許出願以降の手續がなされたものとみなすべきである。「多数意見」は、前記のような規定にかかわらず、特許審査・審判手続及び訂正制度の趣旨を根拠とし、前記の規定が訂正前の明細書等によって発生したすべての公法的、私法的法律関係を遡及的に変更させるものではないとしつつ、特許決定、審決の対象については遡及効力が適用されないともっているようであるが、これは明らかに前記の規定に反する」という点も指摘し、「多数意見」に反対するという意見を明らかにした。

8. 4 本件判決の「多数意見」についての考察

本件判決により、韓国大法院は、事実審弁論終結後の訂正審決の確定を上告理由として認めないことになったので、今後、特許訴訟の事実審である特許法院で集中的な審理が行われるようになり、特許紛争が速やかに解決されることが期待される。しかし、本件判決においては、下記のような点について議論の余地があると思われる。

(1) 訂正審決の遡及効

本件判決においては、訂正審決の遡及効に関する特許法第136条第10項について、訂正前の明細書等によって発生したすべての公法的、私法的法律関係を遡及的に変更させる趣旨として解釈することは難しいと判示した。

しかし、特許法第136条第10項は、「特許発明の明細書又は図面に対して訂正をすべき旨の審決が確定されたときには、その訂正後の明細書又は図面により特許出願、出願公開、特許決定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなす」と規定しているだけで、訂正審決の遡及効の適用範囲についてはいかなる制限も設けていない。

このように、特許法において訂正審決の遡及

効制限に関する明文規定が設けていないにもかかわらず、訂正審決がすべての公法的、私法的法律関係を遡及的に変更させるものでないとするれば、個別かつ具体的な公法的、私法的法律関係に応じて訂正の遡及効を異に適用すべきであるが、本件判決においてはその具体的判断基準や適用範囲等が明確に示されていないので問題となりうる。したがって、今後、訂正審決の遡及効を制限するための具体的判断基準や遡及効の適用範囲等について追加的に議論される必要があると考えられる。

(2) 特許権者の防御権

韓国大法院は、前述のように無効審判の審決取消訴訟の審理範囲について無制限説を採用しているため、無効を主張する者は無効審判段階で主張しなかった新たな証拠や無効事由を審決取消訴訟において提出、主張することが可能である。特許権者としては、訴訟の進行過程において新たに提出された証拠や無効事由に対応するために、特許発明に対する訂正が必要であると判断される場合がある。

しかし、無効を主張する者が審決取消訴訟の弁論終結直前に新たな証拠を提出した場合、特許権者は訂正が必要であると判断して訂正審判を請求しても、審決取消訴訟を担当する特許法院が訂正審判の結果を待たずに弁論を終結してしまうと、特許権者は訂正された明細書等について判断を受ける機会を失うことになる。

このような問題については、本件判決の「多数意見の補足意見」⁹⁾は、「従来の判例が特許権者に訂正の機会を最大限保障することで特許権者の保護に寄与した側面があることは否定し難い。特許法院は審決取消訴訟において唯一の事実審法院であり、多数意見によると特許権者は「事実審弁論終結後、訂正審決の確定という事由」を上告理由として主張できなくなる。したがって、事実審法院としては、訴訟進行中、

特許権者に訂正の機会を適正に与えることにより、訴訟手続における適切な手続的保障がなされるようにしなければならない」として、事実審である特許法院に対して特許権者に適切な訂正の機会を与えるよう要求している。

さらに、本件判決の「多数意見の補足意見」は、特許法院の弁論終結を決定するための具体的な判断基準も提示している。つまり、「特許権者が事実審弁論終結前に訂正審判を請求しながら訂正後の明細書等により判断するよう要請した場合、事実審法院としては訂正事由の具体的内容、訂正が認定された場合に審決取消訴訟の結論に影響を及ぼすか否か、過去の訂正履歴、訂正する機会が保障されたか否か、訂正審判を請求した主な目的が訴訟を遅延させるためのものか否か等を総合的に考慮して弁論を終結するか否かを合理的に決定する必要があるという点を付け加える」と示している。

したがって、特許権者は、特許法院の裁判部に対して、訂正審判の請求が訴訟を遅延させるためのものではない点や、訂正審決が審決取消訴訟の結論にどのような影響を及ぼすか等について積極的にアピールするとともに訴訟手続の中止を申し立てる必要がある。

ただし、無効を主張する者が意図的に特許法院の弁論終結当日に新たな証拠を提出した場合、訂正審判の請求期限が過ぎてしまう問題が依然として存在する。このような問題を根本的に解決するためには、特許法院において無効を主張する者が新たな証拠を提出できる時期を制限する方案、例えば特許法院の初期段階のみ新たな証拠提出が認められるよう制限する方案等を導入する制度的な補完が必要であると考えられる。

(3) 原審の特許無効の結論を維持して上告を棄却した場合、訂正後の特許の有効性

特許を無効とする審決（以下、「無効審決」という）を維持した特許法院の判決が上告され

た後に訂正審決が確定した場合、「多数意見」によると、上告審においては訂正前の明細書等について審理、判断した原審の結論を維持して上告を棄却することになり、特許の無効が確定する。しかし、訂正前の特許の無効が確定すると、訂正後の特許はそのまま存続するかについて議論の余地がある。

これに関連して、本件判決の「別の意見」は、「上告審で訂正前の明細書等について審理、判断した原審の結論を維持して上告を棄却すれば、特許の無効審決がそのまま確定するが、特許自体が無効となるか否かは不明となる。なぜなら、訂正審決により特許の無効事由が除去され、訂正後の明細書等による特許は有効であり得るからである。もし特許自体が無効とならず訂正前の明細書等のみ無効であるとするれば、訂正後の明細書等による特許はそのまま存続することになるので、紛争の一次的解決ができない」という点を指摘している。

この指摘については、本件判決の「多数意見の補足意見」は、「特許の無効審決を維持した特許法院の判決に対する上告審の係属中に訂正審決が確定したが、大法院が訂正前の明細書等に関する原審の実体的判断が妥当であるとして特許権者が提起した上告を棄却すれば、訂正前の明細書に対する審決はそのまま確定することとなり、確定した審決の主文によって訂正の可否とは関係なく特許番号として特定される特許に対する無効が確定するものとみなすべきである。したがって、無効事由を有する特許は消滅することになる」と判示した。つまり、大法院の「多数意見」は、上告審において訂正前の明細書等に基づいて判断した結果、原審の判決を維持し上告を棄却することになると、訂正とは関係なく特許そのものが無効となるとの立場である。

このように、本件判決の「多数意見」と「別の意見」は、訂正前の特許の無効審決が確定す

れば、訂正後の特許がそのまま存続するか否かについて互いに反対の意見を示しているの、これについて追加的な議論がなされるものと考ええる。したがって、今後の判例の動向に注目する必要がある。

(4) 本件判決の権利範囲確認審判の審決取消訴訟または侵害訴訟への適用

本件判決は、特許無効審判の審決取消訴訟に関するものであって、このような本件判決が特許権の権利範囲確認審判¹⁰⁾に対する審決取消訴訟や特許権侵害を原因とする民事訴訟においても適用され得るかが問題となる。

これについて、本件判決の「多数意見」は、本件の法理は、特許権の権利範囲確認審判に対する審決取消訴訟や特許権侵害を原因とする民事訴訟に対してもそのまま適用されるべきものと判示している。

つまり、本件判決の「多数意見」は、「このような法理は、特許権の権利範囲確認審判に対する審決取消訴訟と、特許権侵害を原因とする民事訴訟においても、そのまま適用されなければならない。特に、特許権に基づく侵害の禁止又は損害賠償等を求める訴訟において、その特許が無効となることが明らかであるので特許権者の請求が権利濫用に該当する旨の抗弁があった場合、特許権者としては、特許権に対する訂正審判請求や訂正請求により訂正が認められ、そのような無効事由を解消し、又は解消することができるという事情をその再抗弁として主張することができる。特許権侵害を原因とする民事訴訟の終局判決が確定し、又はその確定前に特許権者が訂正の再抗弁を提出しなかったにもかかわらず、事実審弁論終結後に訂正審決の確定を理由として事実審法院の判断を争うことは許されない」として、特許権の権利範囲確認審判に対する審決取消訴訟と、特許権侵害を原因とする民事訴訟において、上告審の係属中に訂

正審決が確定しても、特許無効審判の審決取消訴訟と同様に、再審事由として認められないとの判断を示している。

したがって、特許権者としては、無効審判の審決取消訴訟のみならず、特許権の権利範囲確認審判に対する審決取消訴訟や、特許権侵害を原因とする民事訴訟においても、特許発明に対する訂正が必要であると判断されるときには、事実審の弁論終結前に訂正審決を受けることができるよう訂正審判請求に関する適切な戦略を立てる必要があるものと思われる。

9. 実務者への提言

9. 1 本件判決による特許権者の対応戦略

従来、特許権者は、特許無効審判の審決取消訴訟で敗訴しても、上告審の係属中に訂正審決が確定すれば、これを上告審で主張することにより、原審への破棄差し戻しの判決を受け、特許の無効が確定しないようにする戦略を用いることが可能であった。また、権利範囲確認審判の審決取消訴訟、又は特許侵害訴訟の事実審においても、無効審判の審決取消訴訟と同様に、上告審の係属中に訂正審決が確定すれば、これを上告審で主張して原審への破棄差し戻しの判決を受け、事実審で再び争うことが可能であった。

しかし、本件判決により、特許権者が特許法院の弁論終結後に訂正審決を受けたとしても、上告審において再審事由として認めないようになったので、特許法院で敗訴した特許権者が訂正審判を通じて、特許権の無効確定を延期させたり、特許権の効力を延長させたりする戦略は使用できなくなった。

したがって、特許権者としては、無効を主張する者が特許法院の弁論終結前に提出した新たな証拠によって特許の無効の可能性があると判断したときには、特許法院の弁論終結前にでき

るだけ速やかに訂正審判を請求しながら特許法院に対して訂正審決が確定するまで訴訟手続を中止するよう積極的に要請する必要がある。

併せて、当該訂正審判については、特許審判院に迅速審判を請求し、できるだけ迅速に訂正審決を受ける戦略が有効であると考えられる。ここで、迅速審判とは、当事者系審判のうち、侵害訴訟関連事件や迅速審判申請書が提出された事件等について、優先審判¹¹⁾事件より迅速に審判手続を進行するようにした制度である（審判事務取扱規定第31条の2）。特許法院が無効審判の審決取消訴訟の弁論を終結する前に、特許権者が当該訴訟対象の特許について請求した最初の訂正審判については、迅速審判を請求することができる¹²⁾。

一方、無効を主張する者が意図的に特許法院の弁論終結当日に新たな証拠を提出した場合、訂正審判の請求期限が過ぎてしまう問題が依然として存在する。このような場合、特許権者は、新たな証拠に対する主張・証明を提出する機会を特許権者に与えないまま判決を下すことは、民事訴訟法における手続的正義に反するものであるという旨で特許法院に弁論再開を申し立てるとともに、訂正審判請求と訴訟手続中止の申し立ても並行して行う戦略が有効であると考えられる。

9. 2 本件判決による無効を主張する者の対応戦略

特許法院の審理係属中に、特許権者が訂正審判を請求したが、訂正審判を請求した主たる目的が訴訟を遅延させるための場合がありうる。この場合、無効を主張する者は、特許権者が特許の訂正が必要であることを知りながらも、審判請求を遅らせることにより訴訟手続の遅延を図るものであるから、訴訟手続の中止の申し立ては認められてはならない旨の主張が可能である。

また、訂正審決が確定したとしても、訂正後

の特許が、無効審判と同じ結論に至ることが明らかかな場合には、このような旨を主張することにより、訴訟手続中止の申立てを退けるよう求めることも可能である。

一方、特許権者が請求した訂正審判の審決が特許法院の係属中に確定したとしても、特許発明の当該訂正が訂正要件に違反するものと判断されるとき、特許の無効を主張する者は、訂正の無効審判¹³⁾を請求できる。訂正の無効審判によって訂正の無効審決が確定すると、その訂正は、初めからなかつたものとみなす（特許法第137条第5項）。

10. おわりに

本件判決は、従来の大法院判決の問題点として指摘されてきた訴訟手続及び紛争解決の遅延問題を根本的に解決するために政策的な変化を試みたものであって、本件判決により事実審弁論終結後に訂正審決が確定されても上告理由として認められないようになったので、今後、特許訴訟の事実審である特許法院段階で集中的な審理が行われることになり、特許紛争がより迅速に解決できると期待される。特許権者の立場として、訂正が必要であると判断される場合、特許法院の弁論終結前に訂正審判を請求し、速やかに訂正審決を受けるよう戦略を立てることが有効であると考えられる。ただし、本件判決においても、上告審で訂正前の特許に基づいて特許の無効審決が確定した場合、訂正後の特許発明がそのまま存続するかについて「多数意見」と「別の意見」が互いに一致していない見解を示しているため、これについては今後さらなる議論が必要と考えられる。また、無効を主張する者が意図的に事実審の弁論終結当日に新たな証拠を提出した場合、特許権者としては訂正審判の請求期限を過ぎてしまう問題点が依然として存在するので、このような問題点を根本的に解決するための制度的な補完が必要と考えられる。

注 記

- 1) 韓国大法院は、大法院長を含む14人の大法官で構成されている。大法院に上告される事件は、主として大法官3人以上で構成される部で審判するが、i) 部で意見が一致しない場合、ii) 命令・規則が憲法又は法律に違反すると認める場合、iii) 従前に大法院で判示した憲法・法律・命令又は規則の解釈適用に関する意見を変更する必要があると認める場合、iv) 部で裁判することが適当でないと認める場合は、全員合議体で裁判が行われることになる。全員合議体は大法院長と大法官13人（法院行政処長は除外）で構成され、大法官全員の3分の2以上の出席と出席人数の過半数の賛成で議決される。
- 2) 特許法院は、日本の知的財産高等裁判所に相当する。韓国において特許権等侵害訴訟の第二審と、審決取消訴訟は特許法院の専属管轄となる。
- 3) 訂正審判は、(1) 特許請求範囲を減縮する場合、(2) 間違っただけ記載されたものを訂正する場合、(3) 分明でないように記載されたものを明確にする場合に限り請求できる（特許法第136条第1項）。また、当該訂正は、願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内でしなければならない（同条第3項）、実質的に特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならず（同条第4項）、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものでなければならない（同条第5項）。
- 4) 現行民事訴訟法第451条第1項第8項に対応する規定である。
- 5) メリヤス編機事件最高裁判決 最高裁大法廷昭和51年3月10日判決 昭和42年（行ツ）第28号同51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁
- 6) 大法院2002年6月25日言渡2000フ1290判決、大法院2009年5月28日言渡2007フ4410判決参照。ただし、無効審判の場合と異なり、韓国の拒絶査定不服審判に関する審決取消訴訟においては、被告側である特許庁長官が新たな証拠を追加することは禁止されている（大法院2013年9月26日言渡2013フ1054判決等を参照）。
- 7) ザン・ワンホ、「審決前置主義の実効性再考のための審決取消訴訟の審理範囲の改善方案」、産業財産権第50巻、韓国知的財産学会（2016）

- 8) 本件判決の「別の意見」は、大法官チョ・ヒデと大法官パク・ジョンファが提示した意見である。
- 9) 本件判決の「多数意見の補足意見」は、大法官イ・ギテクが提示した意見である。
- 10) 権利範囲確認審判とは、第3者が実施している(イ)号発明(確認対象発明)が特許発明の技術的範囲に属するか否かを確認するために、特許権者又は利害関係人が請求する審判である。特許権者が第3者を相手にして提起するのは積極的権利範囲確認審判といい、第3者が特許権者を相手にして提起するのが消極的権利範囲確認審判という。
- 11) 迅速審判の対象となる訂正審判事件に対しては、迅速審判申請書の移管を受けた日から10日以内に迅速審判に該当するか否かを決定し、迅速審判決定日から2.5ヵ月以内に審決するようになっている(審判事務取扱規程第31条の2参照)。
- 12) 審判は請求日順に審理することを原則とするが、優先審判の必要があると認められる事件については、他の事件より優先して審判することができる(優先審判)。優先審判は、審判事務取扱規定第31条第1項に定められた事由に基づいて申請または職権によって行われ、原則としては優先審判決定日から4ヶ月以内に処理することとされている(審判事務取扱規定第31条参照)。
- 13) 訂正の無効理由は、下記の通りである(特許法第137条第1項)。
- (1) 明細書又は図面の訂正が、次のいずれかに該当しない場合
- ①特許請求の範囲の減縮
 - ②間違っていて記載されたものの訂正
 - ③明瞭でない記載の釈明
- (2) 明細書又は図面の訂正が、特許発明の明細書又は図面に記載された事項の範囲ではない場合
- (3) 明細書又は図面の訂正が、請求範囲を実質的に拡張したり変更する場合
- (4) 訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項が特許出願の際に独立して特許を受けることができない場合

(原稿受領日 2020年10月19日)

