

権利範囲確認審判で当該特許の無効事由を 判断することができるか否かについて

[特許裁判所 2009. 2. 18. 宣告 2008HE03889 判決についての小考]

康&康国際特許法律事務所

所長弁理士 康 一 宇

担当弁理士 鄭 錫 遠

I. 序論

韓国特許法が特許無効審判制度においてその無効事由を限定列挙している点等に鑑みると、特許法は、特許の付与と無効宣言は行政機関である特許庁の権限とし、特許権に関する司法的な法律紛争に対する判断は裁判所の権限として、相互に干渉できないように権限分配の原則を採ったといえる。また、一般的に行政行為は、たとえ違法な瑕疵があるとしてもそれが重大かつ明白で当然に無効だと考えられる場合以外には、何人もその瑕疵を理由にその効果を否定することができないとする公定力が生じるが、特許庁の特許査定も行政行為である以上、そのような公定力が生ずると言わざるを得ない。

従って、従来の最高裁判所が「特許は一旦登録になった以上は特許無効審判によって特許を無効にするという審決が確定されない限り有効であるし、裁判所は上記のような特許を無効にできる事由があったとしても、他の訴訟手続きにおいてその前提として特許が当然に無効だと判断できない」（最高裁判所 1992. 6. 2. 付 91MA540 決定）としたことは原則的に妥当である。

しかし、特許無効審判以外の権利範囲確認審判手続きまたは訴訟手続きで常に特許の無効を判断することができないとすれば次のような不合理な結果が生じ得る。

(1) 無効事由のある特許の権利範囲を認めたりその権利行使を許容することは、特許権者に不当な利益を与える反面、その発明を実施しようとするものに不当な不利益を課

する結果となって、発明を奨励・保護・育成することによって技術の進歩発展を図り国家産業の発達に寄与しようとする特許法の目的（第1条）に符合しない。

（2）特許無効審判が特許審判院に係属され、特許権に基づく損害賠償請求訴訟または処分差止請求訴訟（以下、「侵害訴訟」という）が一般の民事裁判所（以下「侵害訴訟裁判所」という）に係属されている場合、当該特許に無効事由が存在しても侵害訴訟裁判所はこれを前提とした判決を宣告するしかないので、特許の有効を前提にした判決を宣告するか、若しくは特許審判院の無効審決が確定されるまで訴訟手続きを中止しなければならないところ、前者の場合には実体関係に反しており、後者の場合には訴訟の迅速性に反することになる。

（3）侵害訴訟が裁判所に係属する場合に、優先的に特許審判院の特許無効審決が確定されない限り相手に特許無効事由の存在による防御方法を許さないのは、特許の対世的無効まで要求する意思のない相手に特許無効審判手続きを強要することとなり、追加費用が負担になる。

（4）また、特許審判院は同じ特許権に関する特許無効審判と権利範囲確認審判を関連事件として同じ審判官合議体（審判部）が審理するようにする場合が多く、これはその審決の取消訴訟に関する特許裁判所の審理でも同様であるところ、特許無効の事件で無効事由が存在すると判断しても、権利範囲確認事件では特許無効が確定されるまで待たない限り特許無効を判断することができないので、同一の審判部または裁判部で審理した場合ですら相互に矛盾した審決または判決を行わざるを得ず、最終的に特許無効が確定される場合、特許の有効を前提とした権利範囲確認に関する審決または判決は無用の長物となってその手続きは無益な徒労に帰結してしまう。

これらの問題を前提として、以下では、最近の権利範囲確認審判で特許発明の無効事由として、進歩性欠如について判断した 2008HE03889 判決（以下、「対象判決」という）について具体的に検討し、その妥当性について検討してみることにする。

II. 対象判決の要旨

1. 事件の概要

被告は、2007 年 9 月 28 日に原告（特許権者）を相手に、特許審判院に対し確認対象の発明が本事件の特許発明（発明の名称：「移動可能イヤホンを備えたBluetoothヘッドセット」、二重出願日 / 原出願日 / 登録日 / 特許番号：2006. 5. 25. / 2005. 10. 19. / 2007. 3. 9. / 第 695763 号、特許権者：原告）の請求範囲中の請求項 5（以下、「第 5 項発明」という）の権利範囲に属さないという確認を求める消極的権利範囲確認審判を請求した。当該請求項 5 及び概略図は次のようになっている。

[請求項 5]

移動可能なイヤホンを備えたBluetoothヘッドセットにおいて、
スピーカーを含むイヤホンと、
Bluetoothチップが内蔵され、外装の一側部に所定の回転の軸を中心に回転移動可能なイヤホンが設けられている胴体部を備えることを特徴とする移動可能イヤホンを備えたBluetoothヘッドセット。



< 第 5 発明の図面 >

[確認対象発明]

(1) 名称：回転可能なイヤホンを備えたBluetoothヘッドセット。

(2)構成:回動可能なイヤホンを備えたブルートゥースヘッドセットにおいて、スピーカーを含むイヤホンと、ブルートゥースチップが内蔵され、内部の一側部分に回転軸を中心に耳の中に挿入しやすいように100°乃至130°範囲で回転可能なイヤホンが設けられた胴体部を含んでおり、前記イヤホンを広げたり折り曲げる際に胴体部で折り曲がった状態を保てるようにするスナップ装置が回転軸の内部に含まれることを特徴とする、回動可能なイヤホンを備えたブルートゥースヘッドセット。

2. 特許審判院の審決

特許審判院は上記審判請求事件を2007当2691号で審理した後、2008年2月28日付で、確認対象の発明は自由実施技術に該当して第5項発明の権利範囲に属するとはいえないとの理由で、上記審判請求を認める本事件の審決を行った。

3. 特許裁判所の判決

特許裁判所は、前記権利範囲確認審判の審決取消訴訟において、2009年2月18日付で、確認対象の発明はそれが自由実施技術に該当するのみならず、第5項発明は特許法第133条第1項第1号、第29条第2項の無効事由(進歩性の欠如)に該当することが明白で、これによって特許無効審判が請求される場合、特許無効審決が下されて確定することが確実視され、特に他の点に関する原告の主張及び立証がない点からすれば、原告が第5項発明に関する特許権を被告の確認対象の発明に関して行使することは権利濫用に該当して許されないところ、第5項発明が確認対象の発明との関係で権利行使が制限される以上、第5項発明と対比する必要なくその権利範囲に属するとはいえず、本事件審決はこのような結論が同様に適法として成立するので、その取消を求める原告の請求は理由がなく、棄却するとの判決を下した。

Ⅲ. 権利範囲確認審判で当該特許の無効事由を判断することができるか否かについて

1. 特許無効事由の判断に関する立法例¹⁾

(1) 米国

米国特許法第 282 条は「特許を付与された発明は有効なものとして法律上推定され、侵害訴訟の被告は抗弁を通じて上記のような推定を破って特許が無効であることを主張、立証することができる。」と規定している。無効事由のある特許については、上記のように侵害訴訟で特許無効の抗弁を主張したり反訴で特許無効確認訴訟を提起するか、または侵害訴訟とは別に特許無効確認訴訟を提起することができる。そして侵害訴訟の判決理由で判示された特許の無効判断に関しては一定の拘束力が認められ、特許権者が最初の訴訟において手続き上、実体上、証拠上、適正な機会を持てなかったということが立証できない限り、その後の侵害訴訟で他の当事者に対しても自らの特許が無効であることに関して争うことはできない。裁判所は上記のような訴訟係属事実及び判決結果を特許庁に通知し、特許庁はこれを特許原簿に添付して第三者が分かるようにする。

一方、上記のような一般裁判所における無効判断の手続きのほかに、特許庁においても特許の有効性を判断することは可能である。再審査 (Reexamination、韓国における無効審判請求と類似) と再発行 (Reissue、韓国における訂正審判請求と類似) がそれである。

再審査は、特許庁で付与された特許について再審査し、当初の審査手続きで十分に考慮されなかった先行文献などを含めて再び特許審査を行う制度であり、再審査の請求人ないし請求期間においては特別な制限がないが、再審査を請求できるのは発行された特許や印刷出版物など文書形式の資料による理由に限られる。再審査の手続きで特許権者は補正を行うことができる。

一方、再発行は、特許権の一部または全部について権利として作用しなかったか或いは無効な場合について特許権を訂正するための制度である。裁判所は訴訟手続きや再審査の手続きを調整するため、訴訟当事者に当該特許権に対し再発行を請求するよう勧めたり要求したりすることができ、訴訟手続きの進行を停止することもできる。

1) T. H. KIM, 権利範囲確認審判の本質と進歩性判断の可否, 特許裁判所知的財産権訴訟実務研究会 発表資料, 2008

一方、上記のような一般の裁判所と特許庁における無効判断の手続きに対する控訴審は、いずれも連邦巡回控訴裁判所（CAFC）に管轄が集中している。

（2）ドイツ

侵害訴訟を扱う州地方裁判所は、当該特許権の有効性に関して判断する権限がない。一旦付与された特許に関しては、異議によって取り消されたりまたは無効手続きにおいて無効になるまでは有効に扱われる。ただ、無効手続きにおいて、当該特許が無効であると判断される蓋然性が高い場合には、裁判所の裁量によって侵害訴訟手続きが中止される。

特許無効手続きは、異議申立期間中には特許庁の特許付与に対する異議申し立てによって、異議申立期間が経過した後では連邦特許裁判所に無効訴訟を申し立てることによって進められる。

ただし、無審査主義で運営される実用新案に関しては、特許の場合と違って侵害訴訟で無効の主張が認められ、侵害裁判所による無効の判断は当事者間にのみ効力を奏するに留まる。

（3）日本

最高裁判所が「特許庁の専属権限である行政処分によって特許権が発生し、特許無効を通常の裁判所で主張することができるならば無効審判制度を設けた趣旨が没却するため、特許庁が付与した特許は特許庁の審決で無効を宣言しない限り一般の裁判所でその特許の当否及び効力の有無を判断することができない」と無効判断の否定説を採用して以来、侵害訴訟で特許無効の抗弁を認めなかった。しかし、2000年の「キルビー」判決で「特許の無効審決が確定する以前であっても、特許侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効事由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができる」と解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効事由が存在することが明らかであるとき

は、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない」と無効判断肯定説を採用した。

上記「キルビー」判決以後の侵害訴訟で権利濫用の抗弁がよく引用されるようになると、2004年改正特許法により第104条の3として「特許権または専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められる時は、特許権者または専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない」との規定を新設した。「存在することが明らかであるとき」とのいわゆる「明白性」の要件に関しては、その内容が不明確であることを摘示した上、実務上軽視され通常の単なる無効と差がないと考えられてきた点も考慮し、侵害訴訟中での無効性に関する裁判所の判断は当事者間にだけ効力があるにすぎないという点を明示した。

2. 特許の無効事由判断に関する韓国における諸学説

権利範囲確認審判または一般の侵害訴訟で特許無効事由を判断できるのか否かについての従来の学説は、特許発明の一般的な権利範囲を制限しようとする立場と、特許の具体的な権利行使を制限しようとする立場とに大きく分けて見ることができる。

(1) 特許発明の権利範囲を制限する立場

(イ) 限定解析説²⁾

この見解は、特許発明がその一部または全部が公知である場合に特許請求の範囲を解釈するにおいて、公知の部分を除くか厳しく解釈することによって特許発明の技術的範囲を縮小し、これによって当該特許の権利範囲を制限もしくは否定する理論である。

この見解は特許発明の一部が公知である場合に、その公知部分を除いて残りの部分だけで特許発明の技術的範囲ないしは権利範囲を狭く解釈したり（公知技術除外説）、特許請求の範囲に記載された用語を文字通りに解釈する場合は、公知技術まで技術的範囲が及ぶ時にはその用語の意味を限定して解釈し、特許の技術的範囲に公知技術が含まれ

2) H. J. LEE, 「特許侵害訴訟において無効事由の判断」, 司法論集(第41集), 裁判所図書館2005. 12. 551-555参照

ないとするか、或いは特許請求の範囲の記載にない事項を解釈的な方法で追加して特許発明の技術的範囲に公知技術が含まれないようにすることにより（狭義の限定解釈説）、公知発明の特許権の行使を否定しようとする。また特許発明が全部公知である場合には、特許発明の技術的範囲を決めることにおいて均等論による拡張解釈を避けて特許請求範囲に記載された文言そのままを限定して解釈したり（拡張解釈否定説）、さらに特許明細書または図面中の具体的開示内容もしくは実施例に限定して解釈することによって、特許発明の権利範囲が侵害嫌疑の対象物を含まないよう解釈しようとするものである（実施例限定説）。

(ロ) 技術的範囲の確定不能説³⁾

特許発明が全部公知であったとしても、特許権者は訂正審判によって全部公知だといえない発明に特許発明を変更することができる。特許発明に公知技術が内包された場合、裁判所は侵害訴訟でその公知技術を含まないように技術的範囲を確定すべきだが、特許請求の範囲にある要件を付加して全部公知でないものに変更するかどうかは、本来、特許権者だけが訂正審判で決定できる事項であり、侵害訴訟の受訴裁判所が将来、訂正審判の結果を予想して具体的にある要件を付加しなければならないか否かを決定するのは実際には困難であるから、裁判所は全部公知技術である特許発明が訂正審判によって全部公知ではない程度に訂正されない状態にある限り、その技術的範囲を確定できず、従って侵害嫌疑対象物とその技術的範囲に含まれるか否かも確定することができないことからすれば、特許権者による請求を棄却しなければならない、とする見解である。

(ハ) 当然無効説⁴⁾

行政処分の当然無効が民事訴訟の先決問題になるとときには、民事訴訟でその当然無効可否を判断できるように、特許付与も行政処分である以上、当該発明が新規性を欠如し

3) H. J. LEE, 「特許侵害訴訟において無効事由の判断」, 司法論集(第41集), 裁判所図書館2005. 12. 556-557参照

4) J. M. HWANG, 「公知共用技術を含む特許権の効力」, 法律新聞84. 7. 23付 ; D. J. YU, 「特許無効事由と特許権の濫用」, 産業財産権第21号、韓国産業財産権法学会、2006. 12. 7

た重大で明白な瑕疵が認められるならば、侵害訴訟でも特許権の当然無効が認められるのは明白だという見解である。

ただし、この学説では、具体的に侵害訴訟裁判所が判断することができる無効事由の範囲と要件に関して立場が様々で、①全部公知、二重特許、進歩性の欠如の場合に可能だという立場、②裁判官が瑕疵の存在に関して合理的な疑いを抱く余地がないと確信した時には瑕疵が明白であると考えられる立場、③無効事由の存在の明白性を問題視することなく特許法の所定の無効事由を全て判断することができるという立場、④新規性の欠如は当然判断できるが、進歩性の欠如や模倣出願の場合は明白性が認められ難く原則的に除外しなければならない、その外の無効事由は類型化して明白性の可否を検討すべきであるという立場、⑤再審によって再び処理される可能性がないと思われる場合に限り特許無効が認められるとする立場などがある。

(2) 特許の権利行使を制限する立場

(イ) 自由実施技術の抗弁説

特許権は出願時の技術水準を超える発明に対して付与されるので、侵害の対象となる技術が特許発明の出願時に公知である技術の実施に過ぎない場合にその権利行使を認めるのは、特許法に精神に符合するといえない。これによって、従来のドイツと日本ではいわゆる自由な技術水準の抗弁を認めて「侵害嫌疑者は自分が実施している技術が公知技術である点を証明すれば、特許発明の請求範囲と関係なしに侵害の成立が否定される」としている。日本で自由実施技術の抗弁説は、侵害訴訟で特許の無効を主張することができないのに伴って過渡期的な理論として提起されたものである。

自由実施技術の抗弁説は、韓国最高裁判所の判例や実務でも認められているが、最高裁判所では「どの発明が特許発明の権利範囲に属するかを判断するにおいて、特許発明と対比される発明が公知の技術だけで成り立つか、その技術分野で通常の知識を有する者が公知技術から容易に実施できる場合には、特許発明と対比する必要なしに特許発明

の権利範囲に属しない」と判示したことがある（最高裁判所 2001. 10. 30. 宣告 99HU710 判決など）。

この理論は、特許発明自体が無効か否かを直接判断するのではなく、遠回しに侵害嫌疑対象物が公知技術（または、それから容易に実施できる技術）に該当するかを判断して、実質的に当該事件で特許権の行使を制限しようとするものであるといえる。

（ロ）権利濫用説

特許権の行使は信義に従って誠実に行われるべきであり、権利の濫用は許されないため、特許発明が全部公知であることが侵害訴訟を審理した結果、明白であり無効審判請求によってその特許が無効になることが確かな場合、相手方が公知技術を実施しているのに過ぎないにも関わらず、特許権を保持するという理由で差止または損害賠償を請求することは権利濫用に該当するという見解である。

3. 韓国最高裁判所の判例の立場

（1）最高裁判所 2004. 10. 28. 宣告 2000DA69194 判決以前

特許無効審判以外の審判または訴訟手続きで特許無効事由の判断について、最高裁判所の主流となる判決は特許が無効審判によって無効と確定される前には裁判所がその無効か否かを判断することができなとしつつも、これによって生ずる具体的妥当性の問題を二通りの方法で解決している。

一つは、特許発明が特許法所定の無効事由中の一部、つまり新規性の欠如⁵⁾、記載不備⁶⁾、実施不可能⁷⁾または未完成発明などに該当する場合に限り、請求の範囲の解釈によって当該発明の一般的な権利範囲を否定するもので、もう一つは自由実施技術の抗弁⁸⁾を認めて特許発明の具体的な権利行使を制限するものである。

5) 大法院1964. 10. 22. 宣告63HU45全員合議体判決、大法院1990. 10. 26. 宣告89HU2045判決、大法院1983. 07. 26. 宣告81HU56全員合議体判決参照

6) 大法院2002. 06. 14. 宣告2000HU235判決参照

7) 大法院2001. 12. 27. 宣告99HU1973判決参照

8) 大法院2001. 10. 30. 宣告99HU710判決参照

しかし、最高裁判所は権利範囲確認審判に対しては 1998. 02. 27. 宣告 97HU2538 判決までは進歩性の判断ができるという趣旨で判示していたが、1998. 10. 27. 宣告 97HU2095 判決に至って立場を変え、進歩性の判断ができないと判示して以来、現在までこれを維持していると思われる。

最高裁判所の判例が進歩性の判断を許さない主な根拠としては、特許庁（特許の付与）と裁判所（特許の解釈）の権限分配の原則、同一権利に対する判決の矛盾及び抵触の防止があると理解されている。

(2) 最高裁判所 2004. 10. 28. 宣告 2000DA69194 判決

上記のような最高裁判所の判例の主たる流れに反し、最高裁判所の 2004. 10. 28. 宣告 2000DA69194 判決は「特許の無効審決が確定される以前だとしても特許権侵害訴訟を審理する裁判所は特許に無効事由があることが明白か否かについて判断することができ、審理した結果、当該特許に無効事由があることが明らかになった時にはその特許権に基づいた差止や損害賠償などの請求は特別な事情がない限り権利濫用に該当して許容されない」と判示することによって、特許無効事由一般に関して日本国最高裁判所のキルビー事件判決と似通った趣旨を判示している。

最近では、侵害訴訟下級審の判決及び特許裁判所の判決（本事件も同様）の相当数が、前記判決を援用して権利濫用論に基づいて事実上の進歩性判断を行っている。

IV. 最後に

権利範囲確認審判などの侵害訴訟で特許発明の進歩性の判断はできないという立場は、権限分配の原則と行政行為の公定力をその主な論拠としている。

しかし、

i) 紛争の一回的解決という観点でも侵害訴訟手続きや権利範囲確認審判手続きから判断すれば良いものを、その権利範囲を否定するために常に無効審判を重複して提起することを要求することは訴訟経済にも反するという点、

ii) 技術の発展を促進して産業発展に貢献するようにするという特許法の目的に鑑みれば、その保護は特許発明の実質的な価値に応じて与えられなければならない、特許権が形式的に存在するという理由のみで実質的に保護しなくてもよい特許権の行使までを認めることは衡平の理念に反しており、このような法精神は無効審判制度を別に設けている特許法の体系より優先するという点、

iii) 特許権は特許庁の特許付与という行政処分によって発生する権利ではあるが、発生した特許権は、私権の一つとしてその保護範囲は訴訟の現場を通じて具体的な事案に法を適用する裁判所の判断によって最終的に決まる司法権の固有領域に属するのであり、侵害訴訟の訴訟物は特許権の客観的な効力の範囲、つまり特許権の消極的な効力範囲に対する判断であって特許権の存否と積極的な効力の範囲の判断ではなく、その判断結果も当事者間にだけ効力があって対世的に無効化させるものではないので、特許を無効にし得る権利を特許庁に付与するという権限分配の原則から外れることではないという点、iv) 特許法第133条の無効事由は例示的に列挙されているのであり、その無効事由は全て行政法理論でいう当然無効事由に該当するため、特許の無効審決は当然無効の確認行為に過ぎず、特許権の設定行為に実質的な適法性を保障する合理的なシステムが設けられていると考え難い点に鑑みれば適法性を推定する根拠もないので、特許発明に無効事由がある場合には行政行為の公定力が及ばないという点、

v) 新規性と進歩性は厳密に区別し難く、両者ともに技術に関する分析を要するのは同様で、新規性のない領域や進歩性のない領域は共に自由に使用可能な技術領域であるので、権利範囲の解釈において公知技術を考慮するとき、新規性の公知領域は当然のこととして進歩性の公知領域までも含めなければならないという点、

vi) 韓国の判例は特許発明の出願前にすでに公知にされた場合は当然だが、特許発明が実施不可能であったり記載不備で特定されないなどの瑕疵がある場合、侵害対象物や確認対象の発明が先行技術から容易に発明できる場合(自由実施技術)などに特許発明の権利範囲を認めないところ、これは事実上進歩性を含む大部分の無効事由を判断しているのであり、このような事由がある場合にその特許発明の権利の効力が認められないこと

との衡平の観点においても、進歩性が否定される場合にはその権利範囲の有効性を認めないのが妥当であるという点、

を考慮するとき、権利範囲確認審判でも特許発明について進歩性の有無を判断できるようにすることが正しいと考えられる。

ただし、上記最高裁判所 2000DA69194 判決が特許侵害訴訟などで特許無効事由について審理判断できると判示した部分は傍論であって、今後、最高裁判所が既存の態度を変えて対象判決の結論を支持するかどうか注目される。

以上

◆日本実務者からのコメント

本稿の対象となっているのは、韓国における権利範囲確認審判に関わるものだが、これは係争対象物が特許権の権利範囲に属しているか否かの判断を行政庁が審判という形で判断を示すものである。本稿の出発点のテーマは、権利範囲確認審判中で特許無効判断をすることが妥当かどうか、である。確認審判と侵害訴訟とが、行政的手続と司法的手続という違いがあるにしても、当該テーマに関する限り、本稿では同列のものとして扱われているため、本稿のテーマは、侵害裁判所（あるいは審判）が無効性判断を行うことが妥当であるかという点まで敷衍し、侵害訴訟（権利範囲確認審判）中で特許無効判断をすることが妥当かどうかについて、判例をもとに考察したのが本稿である。侵害裁判所（あるいは審判）が無効性判断を行うことの妥当（もしくは不当）性に関する論拠は、日本国のキルビー判決あるいは日本国特許法第104条の3の規定の際に種々論じられた点と重なるところがあり、理解しやすい内容となっている。侵害裁判所で無効性を判断できるとした場合に、その判断対象は一部とすべきなのか全部とすべきなのか、あるいはその背景の論拠をどう考えるのか等の点は、いろいろと考えさせられ興味深い。

■原著者紹介・・・

康一宇 大韓民国弁理士 康&康(Kang&Kang)国際特許法律事務所 所長

鄭錫遠 大韓民国弁理士 康&康(Kang&Kang)国際特許法律事務所

ホームページ<http://www.kangpat.com/japanese/j-index.html>

■日本側監修・コメント担当者紹介・・・

友野 英三 日本国弁理士 友野国際特許事務所 所長

ホームページ<http://www.tomono.org>

著書：「合衆国特許クレーム作成の実務」他多数。