

## 韓国における均等論第1要件に関する考察

朴 宣河<sup>(\*)</sup>

韓国において、大法院 2000.7.28. 言渡 97 フ 2200 判決[シプロフロキサシン事件]で示された均等論第1要件は日本のボールスプライン軸受事件最高裁判決の影響を受けたものとして評価されている。この判決以降、韓国では第1要件が争点となって判断されたものが少なくない。本稿では、韓国の均等論第1要件がどのように展開されてきたかを紹介する一方、特許権侵害の予見可能性という観点から第1要件の判断手法に関して検討を行う。

## 目次

- I. はじめに
- II. 韓国における均等論要件とその位置づけ
  1. 均等論要件について
  2. 均等論の位置づけ(技術的範囲の解釈との関係)
- III. 均等論第1要件について大法院判例の展開
- IV. 均等論第1要件をめぐる争点
  1. 発明全体で判断する手法と構成要件ごとに判断する手法
  2. 明細書以外の従来技術の参酌について
  3. 統一された判断手法の不在
  4. 検討・考察
- V. おわりに

## I. はじめに

韓国では、大法院 2000.7.28. 言渡 97 フ 2200 判決[シプロフロキサシン事件]で均等論の5要件がはじめて提示された。この判決で示された均等論第1要件は、日本のボールスプライン軸受事件最高裁判決の影響を受けたものとして評価されており、また、世界において日本と韓国特有の判断要件でもある。これ以降、韓

国では日本と同様に均等侵害において第一要件が争点となることが多くみられ、関連して多様な論点が展開されてきた。ただし、日本の影響を受けてから20年以上の歳月を経て、韓国独自の視点が加えられた部分もあり、実務においては、裁判所が均等侵害を認めることも少なくない。マキサカルシトール事件最高裁判決(最判平成29年3月24日平成28(受)1242)後も第一要件のハードルが高いため、第一要件を満たさないケースが多く、実際均等侵害を認めている判決が非常に少ない日本の事情<sup>(1)</sup>とは対照的といえる。

韓国の場合、第1要件である「課題解決の原理」の認定において、発明全体の観点で判断し、特許発明の実質的価値を探索するという名目で明細書以外の従来技術も参酌している。また、「課題解決の原理」を認定する過程において、その判断手法は判決例によって様でない面もあり、大法院で最終的な判断がでない限り、事件の当事者は侵害の有無を予測することは極めて難しいと言える。韓国とほぼ同様な判断手法をとっている日本でも、明細書以外の従来技術を参酌することに対する問題点を指摘することもあり、事件の当事者において第1要件の予測可能性が低いということは韓国とあまり変わらないと思う<sup>(2)</sup>。

日本では2016年に知的財産高等裁判所で均等論に関して判決(知財高大判平成28年3月25日平成27

(\*) 韓国特許庁審査官

(1) 牧野利秋 編 『最新知的財産訴訟実務 含・知財高裁歴代所長座談会』 青林書院(2020)50-51頁

(2) 日本でも均等論第1要件に関して、発明全体で本質的な部分であるかを判断し、また一定の条件では、明細書以外の従来技術を参酌する手法をとっているため、事件の当事者の立場からすると第1要件の判断は難しいものと推測できる。例えば、知財高大判平成28年3月25日平成27(ネ)10014 マキサカルシトール事件においても、控訴人らは「訂正発明の本質的部分は、ステロイド環構造を有する化合物を出発物質とする場合と、ビタミンD構造の化合物を出発物質とする場合とは当然異なるものである」と主張するが、裁判所は「特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲の記載中に複数の選択肢が記載されている場合であっても、そのような選択肢が許容されていることの技術的意義を踏まえて、特許請求の範囲の記載全体から認定すべきであるから、控訴人らの主張は採用することができない」と判断した。また、控訴人らの「化合物の製造方法の技術分野においては、全工程の有機的結合そのものが課題解決のための技術的思想であり、出発物質をシス体とする製造方法とトランス体とする製造方法とは当業者に別個のものとして理解されているのであって、製法の重要な構成要件である出発物質、中間体の違いや、シス体とトランス体との安定性、精製容易性や総工程数の違いを無視して、製法の一部のみを取り出して、本質的部分とするのは誤りである」という主張に対して、裁判所は「特許発明の本質的部分は、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することにより認定されるべきであり、化合物の製造方法であるからといって、常に全工程の有機的結合のすべてが本質的部分となるものとはいえない。したがって、出発物質、中間体に、側鎖導入のための反応に影響を及ぼさないわずかな違いがあることをもって、直ちに本質的部分が異なるとはいえない」と、控訴人の主張を認めていない。

(ネ)10014 [マキサカルシトール事件])がなされたことを契機に、均等論が再び注目を集めている。韓国でも、現状の均等論第1要件の判断手法に対して問題点を指摘する声もあるなど、均等論に対する議論は続いている。そこで、本稿では、均等論第1要件に焦点をあて、これまで韓国で議論されてきたことについて紹介する一方で、侵害の有無の予測可能性という観点から、当事者の立場からの第1要件の判断手法の方向性について検討を行う。

## Ⅱ. 韓国における均等論要件とその位置づけ

### 1. 均等論要件について

2000年のシプロフロキサシン事件大法院判決<sup>(3)</sup>は、均等物の関係が成立する場合は発明の同一性が認められるので、権利範囲に属すると判断しているが、結果として均等論を明示的に受け入れ、その適用要件を最初に提示したものと評価される。すでに日本を含む諸国の特許訴訟実務において、一定の場合、特許請求の範囲の記載の文言解釈を超えて、特許発明の技術的範囲が認められており、また、韓国でも事実上均等侵害を認めた判決があったため、この大法院で示された結論は新しいものでもなかったが、技術的範囲の解釈に新たな分析ツールを受け入れ、その適用要件を明示した点で注目を集めた<sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>。従来の判決は、(1)均等の領域が特許発明と同一性が認められる領域であるか否

か、もし同一性が認められるとすれば文言侵害とどのように区別されるかという点、(2)特許性と均等論との関係において、進歩性が認められない発明の場合、その発明は均等の領域に属することを意味するのかなど、均等の領域に関して一貫した見解を示さなかったため、当該判決により一貫した適用が期待されていた<sup>(6)</sup>。

当該判決で均等論の5つの要件が提示されてからは、第1要件が争点となることが多く、第1要件である「課題解決の原理」の意味とその具体的な判断手法に焦点が当てられた。ただ、個別の判決において具体的な内容は少しずつ変わってきた<sup>(7)</sup>。

### 2. 均等論の位置づけ(技術的範囲の解釈との関係)

韓国の特許法第97条は、「特許発明の保護範囲<sup>(8)</sup>は、請求の範囲に記載されている事項によって定められる」と規定されている。均等論の認定は、特許発明の技術的範囲をいかに確立するかという問題でもあるため、最終的には特許請求の範囲の記載方法やその解釈の原則と密接な関係をもつが、韓国では均等論が特許法第97条で規定する特許発明の保護範囲に含まれると解釈できるかどうかについて確立された見解がない<sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>。ただし、特許法第97条の「特許発明の保護範囲は、請求範囲に記載された事項により定められる」という規定は、一定の範囲内でその保護範囲を広げる解釈が可能であるため、均等の領域を含むものと考え

- 
- (3) 当該判決は、「(イ)号発明が、特許発明の出発物質及び目的物質と同一で、ただ、反応物質において特許発明の構成要件を他の要件に置換した場合であっても、両発明の技術的思想ないし課題解決の原理が共通または同一であり、(イ)号発明の置換された構成要件が特許発明の構成要件と実質的に同一の作用効果を奏するものであって、また、右のように置換すること自体がその発明が属する技術分野において通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)であれば当然容易に導くことができる程度に自明な場合には、(イ)号発明が当該特許発明の出願時において既に公知された技術であるか、または、当業者がこれから容易に導けるものではなく、さらに、当該特許発明の出願手続きを通じて(イ)号発明の置換された構成要件が特許請求の範囲から意識的に除外されるなどの特段の事情がない限り、(イ)号発明の置換された構成要件は、特許発明のそれと均等物であると見なされるべきである。」という5要件を提示した。以後、これらの要件は、「①課題解決の原理の同一、②作用効果の同一(置換可能性)、③変更の容易性(置換容易性)、④自由実施技術でないこと、⑤意識的に除外されるものではない」と理解されている。
- (4) ユ・ヨンイル「特許訴訟における均等論の体系的発展方向—大法院 2000.7.28. 言渡 97 フ 2200 判決中心に—」特許訴訟研究第2集(2001)1頁
- (5) 2000年のシプロフロキサシン事件大法院判決以前の判例の中には、特許発明の一部の構成要件が置換された場合、作用・方法・結果の面から分析して、これを「均等物」と呼んでいた事例や、作用効果の面で分析して一部の構造の違いを「単純な設計変更」とすることで特許発明の技術的範囲に属するという結論を下した事例があったが、学説ではこれらの判例が事実上均等論を適用したものと、あるいは、均等侵害を認めたものと理解していた。特に米国の GRAVER TANK 事件以降広く採用されていた均等判断の基準である「FWR(機能、方法、結果)テスト」と同じ基準を提示した原審決をそのまま受け入れた事例もあり、従前の大法院の判決は均等論を全面的に活用しなかったが、個々の事件で制限的な形で採用していた。[ユ・ヨンイル・前掲注(4)7頁]
- (6) ユ・ヨンイル・前掲注(4)8頁
- (7) 2000年のシプロフロキサシン事件大法院判決以後は、第1要件に関する研究とともに米国及び日本の均等論要件との比較法的分析を扱った研究が多くみられた。[シン・サンフン「均等論の第1、2要件と第4要件の連携に関する考察」知識財産研究 第17巻第2号(2002)40頁]
- (8) 日本の場合、特許法第70条で「特許発明の技術的範囲」という用語を使用しているが、韓国特許法第97条は「特許発明の保護範囲」という用語を使用している。
- (9) ユ・ヨンイル・前掲注(4)9頁
- (10) 例えば、大法院 2023.2.2. 言渡 2022 フ 10210 判決[C-アリアルグルコシド SGLT2 抑制剤事件]では、「特許の保護範囲が請求範囲に記載されている事項により定められるにも(特許法第97条)、上記のように請求範囲の構成要件と被侵害製品等の対応構成が文言的に同一ではないとしても、互いに均等な関係にあると評価される場合、これを保護範囲に属するものとみなして侵害を認めるのは…。(以下省略)」と判示しており、均等論を特許法第97条に基づいて判断しているのか、特許法第97条の例外として判断しているのかは明確ではない。

るのが妥当であるという見解は示されている<sup>(11)</sup>。すなわち、法律第 3325 号第 57 条(1980.12.31)の「特許発明の保護範囲は、願書に添付した明細書の請求範囲に明記された事項とする」という規定は、保護範囲と請求範囲に記載された事項との外縁が同一であると解釈されるが、この規定と異なって、改正特許法第 97 条(法律第 4207 号 1990.1.13)の「特許発明の保護範囲は請求の範囲に記載されている事項によって定められる」は、解釈の幅を広げることができるので、均等論は特許法第 97 条の特許発明の保護範囲に含まれると解釈できるという<sup>(12)</sup> <sup>(13)</sup>。

一方で、韓国の場合、上記の 1980 年改正特許法において、特許発明の保護範囲は、請求範囲の記載に限定されるものと解釈できる立法的根拠が設けられた。このように周辺限定主義が定着してから長い年月が経ってから、2000 年のシプロフロキサシン事件大法院判決では、周辺限定主義の下でも均等論が適用されることを明示的に認めた。その後、大法院 2014.7.24. 言渡 2012 フ 1132 判決[第 1 次焼き海苔切断機事件(権利範囲確認)]などにおいて、構成要件完備の原則が文言侵害のみならず、均等侵害においても適用されることを明確にした<sup>(14)</sup>。しかし、近年、均等侵害の成立要件に関して、構成要件完備の原則との関係で再考する必要があるという見解が提起されている<sup>(15)</sup>。大法院 2019.1.31. 言渡 2017 フ 424 判決[第 2 次焼き海苔切断機事件(権利範囲確認)]では、特許発明の実質的な価値を客観的に把握し、特許発明の課題解決の原理をどれだけ広くまたは狭く把握するかを決定するために、出願当時の従来技術などまで参酌可能であると判示しているが、その後の判決例において、技術思想の核心が上位概念化されている傾向が見受けられ(大法院

2019.2.14. 言渡 2015 フ 2327 判決[脱型デッキ用スペーサ事件]、大法院 2020.4.29. 言渡 2016 フ 2546 判決[ロールタイプ防虫網のロック構造事件]、大法院 2021. 3. 11. 言渡 2019 タ 237302 判決[調理器具用着脱式取っ手事件]など)、また、上位概念化される過程で請求範囲に記載された一部構成要件が無視されることもあるので、このような判決に疑問の声が上がっているのである<sup>(16)</sup>。つまり、構成要件完備の原則においては、「クレームされた限定の無視あるいは無効化(vitiation)」を最も警戒しているが、変更された構成要件を中心に均等侵害の有無を判断しないと、その判断の対象となる構成要件が「比較的重要なでない事項」として無視されることがあるため、構成要件を無視することを避けるためにも、構成要件完備の原則に戻って考えるべきであるという<sup>(17)</sup>。また、クレームの記載要件に関する規定が、出願段階において既に外縁限定的なものに整備されている以上、特許発明の請求範囲の意味解釈も、同様に周辺限定的な観点から行うのが妥当であるという意見も提示されている<sup>(18)</sup>。

### Ⅲ. 均等論第 1 要件について大法院判例の展開

2000 年のシプロフロキサシン事件大法院判決において提示された第 1 要件は、特許発明の技術的思想ないし課題解決の原理が共通であるか、または同一でなければならないということであるが、この判決では「発明の技術的思想」や「課題解決の原理」という抽象的な概念を使用している。当該判決では、「両発明は、いずれも従来の抗菌剤より優れた抗菌作用を有する抗菌剤を得るために、同じ出発物質に反応物質を反応さ

(11) ユ・ヨンイル・前掲注(4)10 頁

(12)	法律第 2505 号第 57 条 1973. 2. 8.	法律第 3325 号第 57 条 1980. 12. 31	法律第 4207 号第 97 条 1990. 1. 13.	法律第 12753 号第 97 条 2014. 6. 11.
	特許発明の技術的範囲は、特許出願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載された内容により定める。	特許発明の保護範囲は、特許出願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載された事項とする。	特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載された事項によって定められる。	特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載されている事項によって定められる。

(13) 日本では均等論は特許法第 70 条に含まれるものとして理解されている。つまり、日本特許法の請求範囲は発明であるという技術的思想(アイデア)を伝達可能な文章で具体化したものであるため、常に解釈の余地はあるが、このようなことを表現したのが法条文での「依拠して」という文句であり[高林龍「総合的クレーム解釈論の構築」知的財産法の理論と現代的課題 中山信弘先生還暦記念論文集(2005)175 頁]、特許請求範囲の文言を越えて特許発明の保護を認める均等論はあくまでも文言侵害に対する例外であり、日本特許法第 70 条第 1 項の枠内にあるもので請求範囲制度の例外でもなく、また、特許法の枠外の別途の救済法理でもないのだ[吉田広志「クレーム制度の補完としての均等論と第 5 要件の検討—第 4 要件との関係から考えるコンプリート・バーとフレキシブル・バーの相克—」知的財産法政策学 56(2020)54 頁]。このような解釈からすれば、日本の特許法第 70 条と同様の規定をもっている韓国においても、このような解釈が可能であると思う。

(14) チョン・テクス「構成要件完備の原則と均等侵害」司法第 60 号(2022)733 頁

(15) チョン・テクス・前掲注(16)709 頁

(16) 技術思想の核心が上位概念化されたものの具体的な内容については、キム・ドンジュン「均等判決時の公知技術の参酌」司法第 59 号(2022)109-118 頁参照。

(17) チョン・テクス・前掲注(16)709 頁

(18) ユ・ヨンイル・前掲注(4)13 頁

せ、同じ目的物質であるシプロフロキサシンを製造する方法に関する発明であるということで、その技術的思想または課題解決の原理が同一であると説示しており、このような論理付けによれば、技術的思想または課題解決の原理が同一であることは、発明の目的と効果が同一であることを意味していると捉えることができる<sup>(19)</sup>。特許発明の構成要件に着目してみると、置換された構成要件そのものは不可欠であるものの、置換されても特許請求の範囲に記載された構成要件と均等なものであると解釈できる<sup>(20)</sup>。また、当該判決は、日本のボールスプライン軸受事件最高裁判決の影響を受けながらも、「特許発明の技術的思想ないし課題解決の原理と共通または同一であること」と説示したのは、均等であるということは、発明の特徴的な部分が同一であることを前提にしているので、特許発明の構成要件の一部を他の構成要件に変更した技術が均等であると認められるためには、その変更された部分が特許発明において重要でない非本質的な部分であるので、依然として特許発明の技術的思想の範囲内にあるか、特許発明と課題解決の原理を共通にすることを前提にしたものと説明される<sup>(21)</sup><sup>(22)</sup>。さらに、この判決では、「置換された要件は特許発明のものと均等物である」として、構成要件ごとに対比することを明確にしているようにも見えるが、「両発明の技術的思想ないし課題解決の原理が共通または同一である」という文句を使っているので、構成要件ごとに対比して均等の要件を適用しなければならないという意味ではないと説明されている<sup>(23)</sup>。

以後、大法院 2001.6.15. 言渡 98 フ 836 判決[アミノプレグナン誘導体の製造方法事件]では、第 3 要件の

「構成要件の置換」という要件に「変更」という文句が追加される一方、「技術的思想ないし課題解決の原理が共通または同一である」という表現から「技術的思想」と「共通または」という文句が削除され、「課題解決の原理が同一である」という文句に変更された<sup>(24)</sup>。このように説示したのは、変更された部分が特許発明の非本質的な部分であるということは、両発明において技術的思想が共通したり、課題解決の原理が同一であることを前提にしており、日本のボールスプライン軸受事件最高裁判決と同様に、技術的思想が共通または同一であることは、均等侵害を認めるのに当然であると評価される表現であるので、削除したものと説明されている<sup>(25)</sup>。

その後、大法院 2009.6.25. 言渡 2007 フ 3806 判決[水処理装置事件]では、第 1 要件の意味と具体的な判断手法を最初に提示した<sup>(26)</sup>。特許発明の特徴的構成は、特許発明の特有の解決手段とみなすことができるし、また、それを把握するには明細書の詳細な説明の記載と出願当時の従来技術などを含む従来技術との対比を通じて、特許発明の特有の解決手段が基礎とする課題解決の原理が何かを実質的に探求しなければならないとした。また、その際には発明全体の観点から把握することも明確にした<sup>(27)</sup>。当該判決は、課題解決の原理という抽象的概念を用いた判断基準を、非本質的な部分の変更であるために特徴的な構成が存在するという具体的な概念に変えて解釈することによって、課題解決の原理が発明の目的や技術的課題ではないことを明確にしている。さらに、「課題解決の原理」に適用されている同一性の要件を緩く適用することで、これまで第 2 要件(作用効果の同一性)を過度に重視し厳格に解

(19) ユ・ヨンイル・前掲注(4)21頁

(20) ユ・ヨンイル・前掲注(4)21-23頁

(21) チョン・テクス「均等侵害の積極要件(対象判決：大法院 2014.7.24. 言渡 2012 フ 1132 判決)」司法第 30 号(2014)368頁

(22) 2000年のシプロフロキサシン事件大法院判決で示された均等論第1要件は、日本のボールスプライン軸受事件最高裁判決の第1要件の影響を受けたものと評価されている。ただし、「置換された部分が本質的部分ではないこと」とした日本とは異なり、「両発明の技術的思想ないし課題解決の原理が共通または同一であること」を要件とし、その後2001年のアミノプレグナン誘導体の製造方法事件大法院判決で「両発明における課題解決の原理が同一であること」と表現が修正された。ただ、表現の違いはあるものの、その意味は日本と同様であると説明されている。[キム・ドンジュン、均等侵害判断における課題解決の原理の同一性]

(23) ク・ミンスン・前掲注(9)40頁

(24) 当該判決では、原審で特定した特徴的構成は特許発明の出願前の従来技術に該当するとし、原審で認定した構成と異なる構成を特許発明の特徴的構成であると認定した。また、原審で特定した特徴的構成を(イ)号発明が有するという理由だけで、両発明の構成が互いに同程度のものであると判断した部分について、発明構成の同一性と特許発明の権利範囲に関する法理を誤解した違法があると判断した。

(25) チョン・テクス・前掲注(23)368-369頁

(26) 当該判決では、「ここでいう両発明において課題解決の原理が同一であることは、確認対象発明で置換された構成が特許発明の非本質的な部分であり、確認対象発明が特許発明の特徴的構成を有することを意味し、特許発明の特徴的構成を把握するに当たっては、特許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、明細書の発明の詳細な説明の記載と出願当時の従来技術等を参照し、従来技術と対比することを通じて、特許発明に特有の解決手段が基礎にしている課題解決の原理が何かを実質的に探求して判断しなければならない」と課題解決の原理が同一である意味について具体的に提示した。

(27) ハン・ドンス「均等侵害における課題解決の原理の同一性要件」特別法研究 11 卷(2014)496頁

析して均等侵害を否定してきた実務において変化を与えたと評価されている<sup>(28)</sup> <sup>(29)</sup>。

上記の2009年の水処理装置事件大法院判決では、「確認対象発明で置換された構成要件が、特許発明の非本質的な部分であるために、確認対象発明が特許発明の特徴的構成を有するか」をもって課題解決の原理が同一であるか否かを判断したが、その後、大法院2014.7.24.言渡2012フ1132判決[第1次焼き海苔切断機事件(権利範囲確認)]では、2009年の水処理装置事件大法院判決で使用された「非本質的部分」、「特徴的構成」の代わりに「技術思想の核心」という文句を使用している。つまり、特許発明を従来技術と対比する際には、特許発明において特有の解決手段が基礎としている「技術思想の核心」が何かを実質的に探求し、課題解決の原理が同一であるかを判断するように判断基準を示している<sup>(30)</sup>。それまで実務では、特許請求の範囲の記載において「特徴的な構成」を機械的に抽出し、その構成に変更が少しでもあると、課題解決の原理が同一でないと判断しやすいという指摘があり<sup>(31)</sup>、2014年の第1次焼き海苔切断機事件大法院判決ではその文句が変更された<sup>(32)</sup>。さらに、当該判決では、技術思想の核心を「明細書の記載」と「明細書以外の出願時の従来技術」などを参酌して認定しており、保護すべき発明の実質的価値が比較的低いものであれば、特許発明の「特有の解決手段」は限定され、また、それに応じて特有の解決手段が基礎とする技術思想の核心も限定されることになる<sup>(33)</sup>。ただし、この判決では、明細書に記載されていない従来技術を参酌する理由やその方法については、具体的に提示していない。このような点を考慮して、大法院2019.1.31.言渡2017フ424判決[第2次焼き海苔切断機事件(権利範囲確認)]では、2014年の第1次焼き海苔切断機事件大法院判決の法理をそ

のまま引用しながら、均等侵害の判断において、特許発明に特有の課題解決の原理を考慮する理由や明細書記載以外の従来技術を参酌する理由、また、従来技術の参酌において具体的な方法及びその限界を明らかにしている<sup>(34)</sup>。すなわち、2019年の第2次焼き海苔切断機事件(権利範囲確認)大法院判決では、「発明の詳細な説明の記載だけでなく、明細書以外の出願時の従来技術などまで参酌することは、すべての従来技術との関係で特許発明が技術発展に貢献した程度に応じて特許発明の実質価値を客観的に把握し、それに相応しい保護をするためである」と判示した。ただし、当該判決では、第三者に予測できない損害を及ぼさないために、発明の詳細な説明で把握される技術思想の核心を除いて、別の技術思想を当該特許発明の技術思想の核心として置き換えてはならないと説示している一方で、特許発明の技術思想の核心が公知されていないため特有であると判断される場合には、特許請求の範囲に記載された事項を上位概念化または抽象化して課題解決の原理を広く認定している<sup>(35)</sup>。

ところが、韓国では、第1要件の「課題解決の原理」を把握する際に、発明全体で把握すべきか(発明全体把握説)、構成要件別に把握すべきか(構成要件別把握説)をめぐって対立があったが、大法院2019.1.31.言渡2016マ5698決定[第2次焼き海苔切断機事件(仮処分異議)]では、発明全体として把握すべきという観点で判断が下された<sup>(36)</sup>。しかし、同じ日に下された大法院2019.1.31.言渡2018ダ267252判決[溶湯鍛造装置事件]では、「技術思想の核心が特許発明の出願時既に公知されていたか、あるいはそれと変わらないものに過ぎない場合には、特許発明の技術的思想の核心が侵害製品等に具現化されているか否かをもちい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はでき

(28) ハン・ドンス・前掲注(29)492-494頁

(29) チョン・テクス・前掲注(23)369頁では、2009年の水処理装置事件大法院判決の表現に関して、「第1要件の意味が、2009年の水処理装置事件の説示の趣旨からすると、第1要件を「課題解決の原理が同一である」という表現ではなく、「変更された構成が特許発明の非本質的な部分であり、確認対象発明が特許発明の特徴的な構成を有すること」という表現にした方がより簡明であったと意見を示している。

(30) ハン・ギュヒョン、「課題解決の原理が同一かどうかを判断する方法」司法第54号(2020)742頁

(31) パク・テイル、「特許・デザイン・営業秘密侵害訴訟の主な争点」2018年度法官研修知識財産権訴訟実務 司法研修院(2018)65頁

(32) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)743頁では、2014年の第1次焼き海苔切断機事件大法院判決の法理が2009年の水処理装置事件大法院判決の法理に比べて、均等の幅を広くする形で運用されやすいと指摘しており、2014年の第1次焼き海苔切断機事件大法院判決は2009年の水処理装置事件大法院判決を引用している点で、判例変更として解釈することが難しく、2009年の水処理装置事件大法院判決の法理を補完したものと理解できると説明している。

(33) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)743頁

(34) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)748頁

(35) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)749頁

(36) 当該判決では、「侵害製品等と特許発明の課題解決の原理が同一であるか否かを判断するときは、特許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、明細書に記載された発明の詳細な説明の記載と出願当時の従来技術などを参酌し、従来技術と対比してみて、特許発明に特有の解決手段が基礎とする技術思想の核心が何かを実質的に探求して判断しなければならない。特許法が保護しようとする特許発明の実質的な価値は、従来技術で解決されなかった技術課題を特許発明が解決して技術発展に貢献したことにあるので、侵害製品等の変更された構成要件が特許発明の対応する構成要件と均等かどうかを判断する際にも、特許発明の特有の課題解決の原理を考慮すべきである」とし、従来の判例に従って判断した。

ず、均等の要否が問題となった構成要件の個別の機能や役割などを比較して判断する」として、構成要件別による判断を重視するように思わせる判示をしており、これまでの特許発明全体として判断する立場とは異なる判断基準を示した<sup>(37)</sup>。

## IV. 均等論第1要件をめぐる争点

### 1. 発明全体で判断する手法と構成要件ごとに判断する手法

韓国では、第1要件の判断手法をめぐって、発明全体の観点から発明全体の課題解決の原理が同一であるかどうかを判断しなければならないという立場(以下「第1説」といい、韓国の大法院の立場とも言える<sup>(38)</sup>)と、均等侵害の判断は発明全体ではなく、構成要件ごとに判断するので、第1要件の判断も構成要件ごとにしなければならないという立場(以下「第2説」といい、韓国では少数説である)が存在する<sup>(39)</sup>。第1説は均等を認めるときに、第2説は均等を否定するとき、その理論的根拠として有効であると言われている<sup>(40)</sup>。

発明全体の観点から発明の解決原理を認定する場合、均等の有無が問題となった構成を無視するのではないかという批判があるかもしれないが、第1説の立場では、このような判断は第1要件ではなく、構成要件完備の原則や均等論第2要件で、発明全体の文脈を考慮し、構成要件ごとの効果を判断すれば良いという<sup>(41)</sup>。課題解決の原理と作用効果が同じであっても、ある構成要件が省略されると侵害が否定されることになるので、構成要件の欠如または省略されていると判断することでカバーできるし、また、それほど重要ではなくても一定の役割を果たすという点については、第2要件で判断することも可能であるし、均等論ではある程度構成を無視することは避けられず、発明全体の文脈を考慮すると、非本質的構成ほどその程度は大きくな

りやすく、ある構成が完全に無視されるのを防ぐのは、構成要件完備の原則で補うことが可能であるという<sup>(42)</sup><sup>(43)</sup>。また、「課題解決の原理」とは、発明の課題解決の原理であると理解するのが自然なもので、もし個別の構成要件の課題解決の原理で理解するならば、発明の構成要件ごとに課題解決の原理を探ることになり、結果として明細書に提示されている発明の課題解決の原理とは無関係の課題解決の原理が導かれる危険性もあると指摘する<sup>(44)</sup>。均等侵害の有無の判断は、発明全体としての対比ではなく、構成要件ごとの対比で行わなければならないことは当然ではあるが、課題解決の原理の同一性まで構成要件ごとに判断する方法は妥当ではなく、発明の全体の観点からの評価なしに構成要件ごとに課題解決の原理を認定すると、均等の認定範囲が狭くなったり、課題解決の原理を客観的に把握することが難しくなり、請求範囲の公示機能も損なわれるおそれがあると指摘する<sup>(45)</sup>。

それに対して、第2説では、発明を全体で有機的に結合されたものと捉え、その観点から課題解決の原理の同一性を判断するのが第1要件の意義であると、また、発明全体の有機的結合関係を考慮しつつ、変更された構成を中心にその特有の解決手段が基礎とする技術思想の核心が何かを実質的に探求しなければならないと主張する<sup>(46)</sup>。また、第1説の発明全体で対比する手法によると、特許請求範囲の記載事項の重要性が損なわれ、中心限定主義的立場に立つことになり、過去の判例においては、構成要件の置換や省略、付加などにも関わらず、発明全体として核心的技術思想を共通にすると、作用効果が大きく変わらない限り、両発明は同一と判断し侵害と認められやすく、特許発明の技術的範囲の確定に関する理論を崩し、また、解釈によっては不当な結論に至る可能性もあると指摘している<sup>(47)</sup>。

一方で、韓国の大法院が第1要件の認定において、

(37) 当該事件を判決したク判事は発明全体把握説と構成要件別把握説の場合、特別な事情がない限り、メジャー構成において差がある場合、発明の解決原理や差がある構成要件の解決原理は同一であるため、両説においてその結論は変わらず、マイナー構成において差があったときにその結論が変わるという意見を示している。[ク・ミンスン、「特許均等侵害の第1, 2要件」司法 VOL. 1, NO. 48 (2019) 頁]

(38) チョン・テクス・前掲注(16)727頁

(39) ク・ミンスン・前掲注(9)72頁

(40) ク・ミンスン・前掲注(9)84-85頁

(41) ク・ミンスン・前掲注(9)86頁

(42) ク・ミンスン・前掲注(9)87頁

(43) 例えば、大法院 2005. 9. 30. 言渡 2004 フ 3553 判決[天然水晶玉寝具事件]では、構成要件が欠けた場合は原則として特許発明の権利範囲に属しないと、特に特許発明の請求範囲に記載された構成要件はすべてその特許発明の構成に欠かさない必須構成要件とみなすべきであるので、構成要件の一部を権利行使の段階で特許発明において比較的重要な事項として無視することは事実上、請求範囲の拡張的変更を事後的に認めるものとなり、許すことができないと説示した。

(44) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)759頁

(45) キム・ドンジュン・前掲注(19)417-418頁

(46) チョン・テクス「均等侵害の積極的要件と利用侵害の成立要件」判例解説(104)351頁

(47) イ・スワン、「特許請求範囲の解釈」特許訴訟実務研究会発表資料(2000)未刊行[ユ・ヨンイル・前掲注(4)40頁]

発明全体の観点で判断することに確固たる立場にあるように説示してきたとはいえず、その判断手法を明示的に宣言していないと見るのが合理的であるという意見もある<sup>(48)</sup>。近年言い渡された2019年の第2次焼き海苔切断機事件(権利範囲確認)大法院判決も、判決文からみると、構成要件ごとの対比方式が排除されていないと評価できるし、大法院 2015.5.14. 言渡 2014 フ 2788 判決[発光ダイオードフォトルミネッセンスランプ事件]も課題解決の原理の同一要件と作用効果の実質的同一要件の判断において変更された構成要件を中心に判断する構図をとっているため、大法院が発明全体の観点で判断していると言い切れない面がある<sup>(49)</sup>。

## 2. 明細書以外の従来技術の参酌について

韓国大法院は、均等論第1要件の課題解決の原理を認定する際に、特許発明の明細書に記載された従来技術だけでなく、明細書以外の従来技術も参酌し、従来技術にみられない「特許発明における特有の解決手段が基盤とする技術思想の核心」が何かを実質的に探求して認定するという手法をとっているが、これに対しては同意する立場と反対する立場がある。

同意を示す立場では、明細書以外の従来技術を参酌しない場合、出願人が発明の詳細な説明に従来技術を十分記載しなければ課題解決の原理の同一範囲ないし均等が成立する範囲が広がる問題があり、また、明細書以外の従来技術に示された課題解決の原理までも特許発明の課題解決の原理と認められることになり均等の範囲が広がる問題があると指摘する<sup>(50)</sup><sup>(51)</sup>。

反対する立場では、均等関係は、特許性を判断するために特許発明自体の客観的価値を評価する審査または無効判断とは異なり、侵害製品が特許発明の権利範

囲に属するか否かを判断するに過ぎないため、特許発明自体の本質的部分は明細書の記載を中心に従来技術も参酌しなければならず、さらに従来技術に該当しても本質的部分または特徴的な構成の要否の判断まで進む必要性はないという<sup>(52)</sup>。また、明細書以外の従来技術まで参酌することになると、課題解決の原理または技術思想の核心に変更・拡大・縮小・歪みなどの問題が生じることもあり、従来の特許侵害の有無の判断局面において、明細書以外の従来技術を参酌し特許請求の範囲を狭く解釈し特許発明の技術的範囲を制限する手法とその軌道を共にするもので、従来判断手法に戻ってしまうと指摘する<sup>(53)</sup><sup>(54)</sup>。さらに、明細書以外の従来技術まで参酌して課題解決の原理を認定しなければならないとすると、特許出願当時のすべての従来技術を審査しなければならないという問題もあり、これは現実的にも容易ではなく、また、訴訟や審判手続で当事者が提出した従来技術によって課題解決の原理が変わる可能性もあると指摘する<sup>(55)</sup>。明細書以外の従来技術を参酌し特許発明の技術発展に対する貢献度に応じて、特許発明の課題解決の原理を広くまたは狭く認定する手法は、技術発展への寄与の程度によってその保護の程度を調節するという点で、その趣旨は十分に理解できるが、それにも関わらず、課題解決の原理そのものに幅があるべきではないという意見も提示されている<sup>(56)</sup>。課題解決の原理の幅を認めてしまうと、特許発明の請求範囲が変更されるおそれがあるため、明細書以外の従来技術を参酌するとしても、明細書以外の従来技術は侵害製品などとの関係において、課題解決の原理の同一の範囲を判断するのに用いられるべきで、課題解決の原理そのものの幅の認定には考慮されてはいけないという意味である<sup>(57)</sup>。すなわち、「技術思想の核心を探求して課題解決の原理の幅及び同一の

(48) チョン・テクス・前掲注(16)731頁

(49) 大法院 2014. 7. 24. 言渡 2013 タ 14361 判決[第1次焼き海苔切断機事件(特許権侵害禁止等)]、大法院 2011.7. 28. 言渡 2010 フ 67 判決[スライド式携帯電話のスライド開閉装置]、大法院 2011. 5. 26. 言渡 2010 タ 75839 判決[移動通信網を用いた非常呼出し処理装置事件]、大法院 2010. 9. 30. 2010 マ 183 決定[壁ブロックと壁構造事件]、大法院 2009.12.24. 言渡 2007 タ 66422 判決[多目的廃棄物シュレッダー及びおがくず製造装置事件]、大法院 2009.6.25. 言渡 2007 フ 3806 判決[水処理装置事件]などにおいても、変更された構成要件が技術思想の核心を盛り込んだ特有の技術手段として評価された点で、変更された構成要件を中心に判断したのか、発明全体の観点から判断したのかを一律に分けることが難しく、むしろこれらの事例では、変更された特許発明の構成要件が特定の解決原理に基づくものであると判断しているため、課題解決の原理の同一要件を発明全体ではなく変更された構成要件を中心に判断したものと評価できる。[チョン・テクス・前掲注(16)732-733頁]

(50) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)761-762頁

(51) 明細書以外の従来技術を参酌する場合にも上位概念化する傾向があり、課題解決の原理の同一範囲ないし均等成立の範囲が広がる問題があることは否定できない。むしろ、明細書以外の要因によって課題解決の原理が決定される点で予測可能性も低下するのではないかと思う。

(52) カン・ギョングテ[均等侵害判断で構成の区分と課題解決の原理]、LAW & TECHNOLOGY 9 卷 1 号(2013)123頁

(53) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)760-761頁

(54) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)740頁には、2009年の水処理装置事件大法院判決と2019年の脱型デッキ用スペーサ事件大法院判決は、明細書以外の従来技術を参酌することにより技術思想の核心に変更が起きていると指摘がある。

(55) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)761頁

(56) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)774-775頁

(57) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)775頁

有無を判断する」という表現よりは、「特許発明の課題解決の原理は明細書に基づいて認定しつつ、明細書以外の従来技術は課題解決の原理の同一の範囲を判断するために参照するのが望ましく、明細書以外の従来技術を参酌して技術思想の核心が特有であるなら課題解決の原理の同一の範囲を広く見て、逆に特有でなければ課題解決の原理の同一範囲を狭く見る」という表現の方がより望ましいという<sup>(58)</sup>。また、侵害の有無の判断は、第1要件以外に第3要件(置換容易性)や自由実施技術抗弁、権利濫用抗弁等により解決可能な部分もあるので、課題解決の原理は均等の外縁的範囲を概略的に設定する程度の役割だけで十分であり、課題解決の原理が均等侵害の判断において唯一の手段となつてはいけなると指摘する<sup>(59)</sup>。

一方で、2019年の2次焼き海苔切断機事件大法院判決において、特許発明の実質的な価値を客観的に把握し、特許発明の課題解決の原理をどれだけ広くまたは狭く認定するかを決定するために出願当時の従来技術などまで参酌可能であると判示した後、大法院の判決などでは技術思想の核心が上位概念化する傾向があり、上位概念化される過程で請求範囲に記載された一部の構成要件が無視されていると指摘されている<sup>(60)</sup>。当該判決では、発明の詳細な説明を信頼した第三者を考慮して、発明の詳細な説明に記載されていない従来技術を根拠として、発明の詳細な説明で把握される技術思想の核心を除いて、別の技術思想の特許発明の技術思想の核心に置き換えてはならないことを明らかに

しているものの、明細書以外の従来技術を参酌することにより、特許請求の範囲に記載された内容と異なる技術的特徴が課題解決の原理として認定されている。2019年の脱型デッキ用スペーサ事件大法院判決でも、明細書により認定された技術思想の核心と明細書以外の従来技術を参酌して認定された技術思想の核心は異なっており<sup>(61)</sup>、明細書以外の従来技術を参酌することで、特許発明の特徴的構成に変更が生じている。このように、明細書以外の従来技術を参酌することは、発明の実質的価値を保護する趣旨からは評価されるものの、実務では、特許請求の範囲の役割を衰退させている問題もあるといえる。

### 3. 統一された判断手法の不在

2019年の第2次焼き海苔切断機事件(権利範囲確認)大法院判決があった以降、下級審判決例においては、第1要件を判断する手法において、従来技術の参酌範囲や課題解決の原理を認定するまでの過程など、その判断手法が事件ごとに異なっていると指摘されている<sup>(62)</sup>。つまり、①明細書の記載を基に技術思想の核心を把握した後、当該技術思想の核心が公知されているか否かを判断しているもの、②明細書の記載だけでなく明細書以外の従来技術や出願経過まで参酌して技術思想の核心を把握しているもの、③明細書の記載を基に技術思想の核心を把握し、当該技術思想の核心の公知の有無は判断せず均等の有無を判断するものがあり、従来技術の参酌方法及び技術思想の核心の認定方法な

(58) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)775頁

(59) ハン・ギュヒョン・前掲注(32)762頁

(60) キム・ドンジュン・前掲注(19)109-118頁[2021年の調理器具用着脱式取っ手事件大法院判決、2020年のロールタイプ防虫網のロック構造事件大法院判決、2019年の脱型デッキ用スペーサ事件大法院判決なども同様なことが言える。]

(61) 原審である特許法院 2015. 11. 19. 言渡 2015ホ 2440判決では、特許発明と確認対象発明の違いである構成要件3の「ヘッド片と補強片」の機能と作用効果を明細書の記載を中心に把握し、その作用効果に差があることを認め、均等侵害を否定した。その上告審である2019年の脱型デッキ用スペーサ事件大法院判決では、特許発明の構成要件3と確認対象発明の構成要件3をそれぞれ下記のように認定し、その構成要件の違いは認めているものの、明細書以外の従来技術を参酌することで特許発明の課題解決の原理を広くとらえ、均等侵害を認めた。具体的判断内容は、下記の表を参照。

構成要件3に関する請求範囲の記載	原審で特定した特許発明の構成要件3	確認対象発明の対応構成3	大法院で特定した特許発明の技術思想の核心
スペーサヘッドは、ヘッド片が下方から上方に向かって狭くなるように折り曲げられ長手方向に形成され、前記ヘッド片の下端に外側上方に補強片が傾斜になって折り曲げられている	スペーサヘッドは、ヘッド片が下部から上部に向かって狭くなるように折り曲げられ長手方向に形成され、ヘッド片の下端に外側上部に補強片が傾斜するように曲げられている	台座部(スペーサヘッド)は、トラスガーダを安定的に支持するために上部が開放されたU形状に形成され、互いに対向する一対の垂直片と前記垂直片の下端を連結する連結片とに曲げられて長手方向に形成されている	スペーサ本体と係合したときに容易に抜けない形状のスペーサヘッドで2つのスペーサ本体を連結し、このスペーサヘッドをトラスガーダの下部に設けられた各下弦材と溶接結合できるようにすることにより、垂直荷重に対する十分な支持力ないし埋立力を確保

(62) キム・ドンジュン・前掲注(19)118-136頁



どが事案によって異なっている<sup>(63)</sup>。それで、裁判所がどのような判断手法で侵害有無を判断するのかを予測するのは非常に難しくなっているといえる。

#### 4. 検討・考察

発明全体の観点からの評価をせずに、構成要件ごとに課題解決の原理を把握する場合、均等の認定範囲が狭くなったり、課題解決の原理を客観的に認定することが難しく、また、請求範囲の公示機能が損なわれるおそれがあるという意見もある。しかし、発明全体の観点からの判断手法によると、特許請求範囲の記載事項の重要性が損なわれ、従来の中心限定主義的立場に戻るといった批判がある。

また、第1要件の課題解決原理を認定する際に、特許発明の明細書に記載された従来技術だけではなく、明細書以外の従来技術まで参酌するという手法が採用されているが、技術発展へ貢献した程度に応じてその保護の程度を調節するという、趣旨は評価できるものの、明細書以外の従来技術を参酌して技術発展に貢献した程度に応じて課題解決の原理を認定すると、課題解決の原理が広がったり、狭くなったりして、特許発明の請求範囲が変更される可能性があることは否定できない。その意味で、明細書以外の従来技術の参酌は、課題解決原理の幅を調節するのではなく、被疑侵害製品との関係において課題解決原理の同一の範囲を判断する場面に限定するという表現が望ましいという意見は意味がある。

近年、下級審判決例において、従来技術の参酌範囲、課題解決原理を認定するまでの過程などが、判決ごとに異なる手法をとっていることも指摘されており、発明全体で判断する手法や明細書以外の従来技術を参酌する手法などと合わせると、均等論第1要件を含む侵害の有無の予測可能性は極めて低い状況であるといえる。特許発明の実質的価値を客観的に把握するために、明細書以外すべての従来技術を参酌して課題解決の原理を認定する手法が定着されると、特許権者が権利を行使する場合だけではなく、第三者が関連技術を実施する場合も、関連するすべての従来技術を把握し、特許発明の真の価値を認定し、侵害の有無を予測することを要するようになるが、当事者の立場からするとこ

のよう判断手法は現実的に簡単なものではない。また、審査を通じて権利が形成されたにもかかわらず、当事者に対して特許発明に対する再審査を強要しているにも見えかねない。

このような諸事情を鑑みると、均等が問題となる構成を中心に侵害の有無を判断する一方、明細書以外の従来技術の参酌範囲を制限し、参酌する場合には均等の有無が問題となった構成との同一性の幅を判断する場面に限って用いるのが望ましいと思う。また、判断手順を含むその判断手法を確立することによって侵害の予測可能性を高くする必要があると思う。

#### V. おわりに

韓国大法院は、均等論第1要件を判断する際に、発明全体の観点から課題解決の原理の同一の有無を判断してきた。ところが、2019年の溶湯鍛造装置事件大法院判決において、技術思想の核心が特許発明の出願当時既に公知されたり、また、それと変わらないものに過ぎない場合には、均等が問題となる構成要件の個別の機能や役割などを比較して判断すると説示した。また、一部の下級審の判決例において、変更された構成要件を中心に判断しており、韓国においては、均等論第1要件の判断を発明全体の観点で判断しているか、構成要件ごとの観点で判断しているか、その判断手法が確立されているとは言えない。また、現状の第1要件の判断手法により上位概念化されることに対して、クレームされた限定の無視あるいは無効化(vitiation)を警戒する意見も提示されている。

日本でも実務においては、非本質的部分(均等侵害第1要件)の充足性を判断することは非常に難しいといわれていることを考えると、当事者にとって侵害有無の予測可能性は高いと言えないかもしれない。均等論の第1要件は、日本と韓国の特有の要件で、その判断手法も共通な部分が多く、一部においては問題として指摘される部分も共通している。そこで、今後これらの部分について、当業者の予測可能性担保という観点からさらなる検討が必要であると思う。

(63) キム・ドンジュン・前掲注(19)118-136頁では、2019年の第2次焼き海苔切断機事件大法院判決(権利範囲確認)及び2019年の溶湯鍛造装置事件大法院判決以降の特許法院の判決例の動向を分析し、対象判決例16件を①明細書を基に技術思想の核心を把握し、当該技術思想の核心が公知されているか否かを判断した後、これを基にして均等判断をするAタイプ(10件)、②明細書だけでなく明細書以外の従来技術と出願経過まで参酌して技術思想の核心を把握し、これを基に均等判断をするBタイプ(2件)、③明細書を基に技術思想の核心を把握し、当該技術思想の核心の公知の有無は判断せず均等の有無を判断するCタイプ(4件)に分類している。