

# ソフトウェア特許の日本と韓国における保護の状況についての比較研究<sup>(\*)</sup>

招へい研究者 ユ・ジへ<sup>(\*\*)</sup>

ソフトウェア特許は、その特許権者に対して、第三者によるソフトウェア特許発明の製造、使用、販売を妨げることができるといふ非常に強力な魅力的な保護を与えられるため、発明者に好まれてきた。他方で、ソフトウェア特許には負の側面があり、その中には、特許発明の特許請求の範囲を把握することが難しい点も含まれる。ソフトウェア発明は、構造や材料の発明のように従来の記載形式で記載するのが難しいため、通常はミーンズ・プラス・ファンクションの形式で請求項が記載される。請求項へのそうした記載方法により、ソフトウェア特許の範囲を理解するのがさらに困難となり、請求項の範囲が本来よりも広くなり過ぎている可能性がある。こうした問題を解決するため、それぞれの国では、当業者が、明細書中に具体的に開示されている記載に基づいて実施できる限度において保護範囲が解釈されるような基準を定めようと試みてきた。この解釈ルールは、日本と韓国とで同じように適用されているように見えるものの、固有の基準が存在し、その違いが、それぞれの国におけるソフトウェア特許の保護状況に影響を及ぼしている可能性がある。この点において、本研究では、ソフトウェア特許の保護範囲への理解を深めるため、特にソフトウェア発明に係る特許請求の範囲に着目し、とりわけ日本と韓国のソフトウェア特許の保護状況を分析することを目的とした。

## I. イントロダクション

コンピュータソフトウェアとは、方法のステップにより一部の機能を実現するコンピュータの命令である。技術的思想としてのアルゴリズムも存在するものの、ソフトウェアとは、その外見上、数千行にわたるコンピュータ言語の形を取っている。また、技術的思想は、物理的な存在と対応していない。したがって、人間の言語によってソフトウェア発明の実際の形状を明らかにすることは難しいように思われ、ソフトウェア発明は、何かを制御する方法としてしか表現できない。ソフトウェア発明のこのような特性は、その境界について理解することを難しくしている。また、ソフトウェア特許は曖昧な用語で表現され得るとする批判の根拠ともなっており、さらに、特許保護の範囲が広くなり過ぎる原因であるかもしれない<sup>1)</sup>。

一方で、特許制度は、請求項、発明の詳細な説明、図面、発明の概要を使い、特許法の下で保護される発明を明確にしようとする。特許法の下で確立されたルールとして、ある出願における発明の判断は、請求項中の記載に基づいて行われ、発明の実体について理解するために明細書<sup>2)</sup>が参照される。他の者が現実に実施することを排除する権利である特許保護の範囲(この報告書では「保護範囲」と呼ぶ)を判断するためには、被疑侵害者とのバランスが考慮されるべきであるため、保護範囲が発明の技術的範囲とは異なる場合がある。

請求項に含まれる発明を確定するためには、請求項及び

明細書中の文言を適切な方法で解さなければならない。上記の文言を解釈するための一般的なアプローチは、このような「限定を読み込まない」「明細書を参照する」などの原則として表現できる。これらの原則は、請求項中の発明が、請求項のみに存在する要素のみに基づいて判断されるべきであるものの、請求項を構成する用語の意義を理解するなど、請求項中の発明を理解するためには、明細書を参照すればよいことを意味する<sup>3)</sup>。言い換えれば、請求項の幅が明細書によって損なわれるべきではない。しかしながら、その例外も存在し、用語の意義を限定し、より広い範囲を明確に否認するような出願人の意図を明らかにしている可能性のある記載が存在する場合、請求項に含まれる発明の技術的範囲が明細書中の記載に基づいて縮小される場合がある<sup>4)</sup>。

日本と韓国の特許法には、請求項中の発明を判断するためのこのようなアプローチが反映されている。しかしながら、このアプローチを実現するにあたって、適用される具体的な基準は国ごとに異なる可能性があり、その結果、保護範囲も国ごとに異なってくる可能性がある。したがって、日本におけるソフトウェア特許の保護状況及び保護範囲について議論するには、特許請求の範囲を画定するための一般原則から話を説き起こす必要がある。

<sup>(\*)</sup> これは特許庁委託平成26年度産業財産権研究推進事業(平成26～28年度)報告書の英文要約を和訳したものである。和訳文の表現、記載の誤りについては、全て(一財)知的財産研究教育財団の責任である。和訳文が不明確な場合は、原文が優先するものとする。

<sup>(\*\*)</sup> 韓国・国立江原大学校、講師(招へい期間:平成27年10月20日～平成28年3月19日)

## II. 日本におけるソフトウェア特許の保護状況

### 1. 概要

ソフトウェアは、それが発明、すなわち「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの(特許法(昭和34年4月13日法律第121号))」であるとみなされる場合に日本の特許法の下で保護を受けることができ、様々な種類のクレームによって保護を請求することができる。ソフトウェアは、方法の発明や物の発明でも保護を請求できる。物としてのソフトウェア発明は、装置クレーム、コンピュータ又はシステムクレームとして表現でき、またコンピュータにより読み取り可能な記録媒体とともに請求でき、さらにソフトウェアそれ自体、コンピュータプログラム、構造を有するデータ又はデータ構造として特許が請求されてきた<sup>5</sup>。コンピュータプログラム・クレームの類型は、「物(プログラム等を含む。以下同じ。)」と述べる第2条第3項第1号により裏付けられている。ソフトウェア発明を物の発明であるとし、その送信が実施に該当することを明らかにすることが、この法規定の狙いであると説明されている<sup>6</sup>。

他方で、種類の違いにかかわらず、特許請求の範囲を判断する方法、特に請求項中の記載の意義を判断する仕方の違いはそれほど大きくないように見えるものの、実施の概念との関係では重要である。したがって、日本におけるソフトウェア特許の保護状況及び保護範囲について議論するには、特許請求の範囲を確定するための一般原則から話を説き起こす必要がある。これは、二つの点から論じることができ、それは請求項に係る発明について理解し、その発明が、先行技術よりも優れた技術的思想であるとみなされ得るかどうかを判断するという点と、他の者のビジネスによる利用を禁止するという観点から、発明に対する特許保護の範囲を決定するという点である。

### 2. 法規定及び審査基準

日本の特許法では、特許請求の範囲に関連して、請求項中の発明を記載する方法と、請求項に係る発明を認定・許可する方法について定めている。特許法では、発明に関する記載に関連して、特許請求の範囲には、出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項の全てを記載しなければならないと、特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明によって裏付けられなければならないと定めている(第36条第5項、第6項)。同法では、発明が認定されるためには、特許発明の技術的範囲を、願書に添付した特許請求の範

囲になされた記載に基づいて判断しなければならないと定めている。また、特許請求の範囲に記載された用語の意義は、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して解釈されなければならない(第70条)。日本の特許法には、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームに関する規定が存在しないため、前記の規定は、ソフトウェア発明に使われる場合が多いミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを含むあらゆる種類の請求項を対象とするものである。こうした点は、米国特許法とは異なるものの、韓国特許法とは同じである。

一方、JPOでは、特許権を取得する段階において請求項に含まれる発明の技術的範囲に関する審査基準を定めている。これは、請求項に係る発明の認定を、請求項の記載に基づいて行うべきであり、明細書及び出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈すると述べ<sup>7</sup>、日本の特許法の第70条第2項と同じ表現を使っている。JPOでは、請求項に係る発明を認定するに当たり、明細書を参照する方法など、請求項に記載されている用語の意義を理解するためのさらに具体的な固有の審査基準を定めている。請求項や明細書に対応していない用語が存在する場合、請求項の記載について特許性の審査が行われることになる。請求項中の用語の意味は、その用語が有する通常の意味と解釈する。ただし、請求項に記載されている用語の意味内容が明細書において定義又は説明されている場合には、その定義又は説明を考慮する。しかしながら、明細書の記載が例示又は付加的な事項としての役割を果たしている場合、請求項の用語の意義を解釈するに当たりこれを考慮しない<sup>8</sup>。

### 3. 判例

特許請求の範囲については、明細書が考慮されるかどうか、それがどのような状況の下で考慮されるのか、本願発明と特許発明とで明細書が考慮される方法が異なるべきであるのか、また、明細書が考慮されるべき方法が無効訴訟と侵害訴訟とで異なるべきであるのか等に関する議論が盛んに行われてきた。こうした議論は現在でも続いているものの、ある時期からシングルスタンダードが有力説になったと説明されている<sup>9</sup>。また、日本の最高裁判所が判断を下したキルビー事件<sup>10</sup>でもこの説が支持されている。さらに、第104条の3の新設により、無効とされ得る特許による侵害を防げるようになり、昨年判断が下されたプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判所判決(平成24年(受)1204号)における最近の補足意見も、同じ傾向を示しているように見える<sup>11</sup>。

保護範囲については、前述した日本の特許法第70条が基本的な基準になる。しかしながら、被疑侵害者とのバランスを考慮すべきであるため、保護範囲が、特許発明の特許請求の範囲と異なる場合がある。特に、ミーンズ・プラス・ファン

クシオン・クレームに関して、実施例、そして実施例に基づいて当業者が実施できる限度に、保護範囲が限定される傾向が見られる<sup>12</sup>。

#### 4. ソフトウェアの特許保護に関する議論

ソフトウェア発明について論ずるためには、アルゴリズムなどの概念的な方法で構成され、これには、広範囲の抽象的な手順からコンピュータ言語による固有・具体的な手順まで含まれ得るといふソフトウェアの特性について考慮する必要がある。また、明細書中に機能的表現が具体的な情報として大量に存在する可能性が高いものの、明細書中の機能的表現は、請求項中の機能的表現よりも固有成りかつ具体的なものである可能性がある<sup>13</sup>。

したがって、ソフトウェア発明の技術的範囲の解釈は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを解釈するという方法で行われてきた。これは、ソフトウェア特許の保護範囲を判断する上で最も重要な特性だと思われ、ソフトウェア又はソフトウェア発明の特性を考慮した場合、この点に関する法令、審査基準及び判例において他の特別な取扱いや基準はなかなか見当たらない。

しかしながら、ミーンズ・プラス・ファンクション(MPF)・クレームを解釈するための現在のルールが、ほぼ機械発明又は固有の構造を有する発明に関する事件の下で発展を遂げ<sup>14</sup>、機械発明など固有の構造を有する発明と、ソフトウェア発明など固有の構造を有していない発明とは技術的特性の違いがあることを考慮すべきである。

### Ⅲ. 韓国におけるソフトウェア特許の保護状況

#### 1. 概要

韓国におけるソフトウェア特許制度は日本のものと極めて類似するよう見える。ソフトウェアが特許を取得するためには、それが「自然法則を利用した技術的思想の創作として高度のもの」という発明の概念に該当する必要がある(韓国特許法(2015年法律第13096号)の第2条第(i)号)。また、方法及び物の発明により特許を請求することができ、物のソフトウェア発明は、装置、コンピュータ又はシステムクレーム、及びコンピュータで読み取り可能な記録媒体によって特許請求できる。

しかしながら、ソフトウェアそれ自体について特許を請求することはできず、ハードウェアと組み合わせ、特定の問題を解決する目的で媒体に保存されたコンピュータプログラムによってのみ請求できる。これは、ソフトウェア発明が、自然法則

を利用した技術的思想の創作として高度のもののみならずことができる場合でも、それ自体については特許を請求できないことを意味する。また、韓国の特許審査基準では、コンピュータプログラムが非法定発明の一例であると定めている<sup>15</sup>。ソフトウェアに関する韓国の特許制度では、ソフトウェア発明におけるハードウェア部分に重点が置かれていると解釈することができる。

#### 2. 法令及び規則

韓国の特許法では、特許請求の範囲の発明について記載する方法と、特許請求の範囲に記載されている発明を認定判断する方法を日本と類似の方法で定めている。発明に関する記載について、特許法では、「請求範囲には、保護を受けようとする事項を明確にできるように、発明を特定するのに必要であると認められる構造・方法・機能・物質又はこれらの結合関係等を記載しなければならない(韓国特許法の第42条第6項)」と定めている。また、同法では、「請求項は」、「詳細な説明により裏付けられ」、「発明が明瞭かつ詳細に記載されていなければならない(同条第4項)」と定めている。同法では、発明が認定されるためには、特許発明によって与えられる保護の範囲は、特許請求の範囲に記載された対象により決定されなければならない」と定めている。

KIPOでは、特許権を取得する段階において請求項に含まれる発明の技術的範囲に関する審査基準を定めている。この問題に関連して、「発明の認定」と「請求項に係る発明の定義」の二つの概念が存在する。最初の概念は、いわゆる「限定を読み込まない」アプローチに、また二番目の概念は、いわゆる「明細書を参照する」アプローチに関するものである<sup>16</sup>。韓国特許審査基準では、最初の部分について、「請求の範囲の記載は、特許権の保護範囲がそれに基づいて決定されるという点で、重要な意味を有する」ため、「特許を受けようとする発明の認定は、各請求項に記載された事項に基づいて行われなければならない」と定めている<sup>17</sup>。二つ目の概念については、審査基準における請求項に係る発明の定義として参照することができ、これはJPOの審査基準における請求項に係る発明の認定と似ているように思われる。審査基準によれば、請求項に係る発明の記載が明確な場合、請求項に係る発明の定義は請求項に記載されているとおりになされるはずである。請求項の用語は、当該技術分野で一般的に認められた一般的な意義と範囲を有するものと解釈される。また、請求項や明細書に対応していない用語が存在する場合、請求項の記載が特許性を審査する基準になる。

### 3. 判例

特許請求の範囲については、韓国最高裁判所が一貫性のある姿勢を示していないものの、韓国の最高裁判所判決から、請求項に係る発明の判断に当たって、韓国では、明細書を考慮することが日本よりも難しい傾向が見られる<sup>18</sup>。このことは、「特許請求の範囲が、請求項の記載により明白な場合、特許請求の範囲は明細書によって限定されるべきではない」又は「用語に固有の意義があり、それが明細書で明示的に定義されている場合、その用語は、その技術的な意義を考慮し、出願時における技術常識と考え合わせ、用語の一般的な意義に基づき、客観的かつ合理的な方法で解釈されるべきである」などの記載から分かる<sup>19</sup>。

保護範囲については、韓国の最高裁判所判決を考慮すると、保護範囲の判断では、第三者にとっての法的安定性などの要因により、保護範囲が請求項自体の範囲よりも狭くなる場合がある<sup>20</sup>。ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームに関して、保護範囲が明細書の記載に基づき、また、明細書に具体的に開示された構成要素に基づいて当業者が実施できる限度において解釈される傾向があるように思われる<sup>21</sup>。韓国の最高裁判所によれば、その者は、特許発明の技術的分野ではなくて被疑侵害発明の技術的分野の当業者が基準になる<sup>22</sup>。

### 4. ソフトウェアの特許保護に関する議論

韓国では、ソフトウェア発明の技術的範囲に関する議論がそれほど盛んではないという点で、ソフトウェアの特別な取扱い方法はあまり見られず、単にミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの特性を考慮して解釈されている。しかしながら、保護範囲については、「侵害がなされたかどうかを判断する際には、被告が、発明の構成要素全てだけでなく、『発明の構成要素の中にある時系列的・有機的連結関係』をも実施している必要がある」と述べたソウル高等裁判所判決第2001Na60578号が、ソフトウェア特許の保護範囲を確定するためのヒントとして利用できる。

## IV. 結論

### 1. 概要

本研究において、特許の保護状況は、特許請求の範囲と保護範囲という二つの概念を用いることで理解できる。特許請求の範囲には、請求項に係る発明と特許発明の概念を含めてもよく、その両方が、論理的には同一であるとみなされるべきである。これは、出願人による記載、そして出願時に

いて技術常識に基づいて判断されるという点において、比較的安定した概念であるとみなすことができる。他方で、保護範囲は、被疑侵害者とのバランスを考慮して判断すべきであるという点から、比較的変動的な概念であると捉えることができる。

日本と韓国の全般的な保護状況については、相互に類似していると思われる。しかしながら、無効訴訟の特許審査の過程における特許請求の範囲の解釈が異なる可能性があり、日本よりも韓国の方が特許請求の範囲と保護範囲とのギャップが大きい可能性があると言える。

### 2. 特許請求の範囲について

まず、請求項に係る発明の技術的範囲の認定判断に当たり、「特許請求の範囲が、請求項に基づいて判断される」ことや、「請求項の用語の意義が明細書で定義されている場合、一般原則として、用語の意義について理解する際に考慮すべきである」など、基本的には類似の基準が見られる。しかしながら、韓国の最高裁判所判決では、請求項に係る発明の判断に当たり「明細書考慮ルール」が厳密に解釈される傾向が見られ、また、JPOとKIPOの特許審査基準で使われている表現を比較すると、KIPOの審査基準の方が明細書を考慮するための要件が厳格なように見えるという点で、韓国の最高裁判所判決<sup>23</sup>を見る限り、請求項に含まれる発明の記載を取扱う方法に関連して、韓国では、請求項に係る発明の判断において明細書を考慮することが日本よりも難しい傾向があると考えられる。

ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームについては、「この種の請求項は、請求項に記載された発明の表現により、機能、特性等を有する物全体として扱われる」など、互いに基本的に類似の基準が見られるものの、これは、明細書中の記載や技術常識によって縮小される可能性がある。しかしながら、日本と韓国とで審査基準の表現に示されている姿勢が異なるように見えるという点から、請求項の機能的表現を理解するに当たっての明細書の説明の取扱い方について見れば、他の種類の請求項の場合と同様に韓国の方が厳格かもしれない。この点は特許請求発明の特許要件を満足するかの否かに影響を及ぼす可能性があると考えられる。先行技術の調査が容易な技術分野の発明はより特許取得しにくいし、逆の場合には特許取得しやすい可能性があり、その技術分野におけるより幅広い特許があるかもしれない。もちろん、これらの幅広い特許は裁判所によって保護範囲が制限され得るが、全ての特許紛争が裁判所によって判断されるわけではないと考えられる。

### 3. 保護範囲について

特許保護は、請求項中の発明に基づいて決定すべきであるため、特許の範囲の基本的な解釈は、特許請求の範囲と同じになる。しかしながら、保護範囲の決定においては、被疑侵害者とのバランスが考慮されるべきであるため、保護範囲は、請求項それ自体の範囲よりも狭く解釈される傾向にある。これは、それぞれの国における基本的な傾向である。特に、韓国の場合、「明細書を参照すると、請求項の記載に基づいて発明の技術的範囲の判断が明らかに不合理なものになってしまう場合、技術的思想、明細書、出願人の意図及び第三者にとっての法的安定性を考慮して、正義と公平に基づいて解釈されるべきだ」<sup>24</sup>と述べられた判決からそのことを知ることができる。こうした判決によれば、保護範囲について判断する際に、第三者にとっての法的安定性などの要因により、保護範囲が請求項自体の範囲よりも狭くなる場合がある。こうした点から、審査の過程で請求項に係る発明の技術的範囲を広く解釈できる可能性がある点を考慮すると、特許請求の範囲と保護範囲とのギャップがより容易に見られると解釈することができる。

### 4. ソフトウェア特許について

ソフトウェア特許は、通常、ソフトウェア特許の範囲との関連において、機能的表現を利用して請求されてきたため、基本的にはミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの解釈に関連して説明される。また、日本でも、韓国でも、特許法においてミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの解釈を特別に扱っている法規定は存在しないため、ソフトウェア特許にも、基本的には請求項を解釈するための一般的なルールが適用される。したがって、ソフトウェア特許の特許請求の範囲は、原則として、請求項の用語のみに基づいて解釈され、また、その意義と、意義の範囲は、一般的な用法と技術常識に照らして解釈される。いずれの国でも、用語に特別な意義があるか、その範囲が限定されており、それが明細書に反映されている場合には、そうした特殊性が考慮される。しかしながら、こうした説明に関連してこれらの特殊性について考慮するよう求める要件が両国では異なり、これは、上記の第3章で述べたように、韓国の要件の方が厳格であるとみなす根拠となり得る。

他方で、ソフトウェアの保護範囲については、明細書の具体的な記載に基づいて当業者が実施できる限度においてミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの保護範囲を解釈すべきであると両国の裁判所が述べていることから、明細書の記載に基づいて解釈されると言っても過言ではないと思われる。両国で実施例が極めて重要な役割を果たしている

思われるのはこのためである。しかしながら、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの保護範囲に関する判例が、機械発明又は具体的な構造を有する発明に係る事件から発展してきた一方、ソフトウェア発明の特性が、こうした発明とは異なる点に留意すべきである。ソフトウェア特許の歴史が比較的浅い点、またソフトウェアの特性を考慮すると、ソフトウェアの特許保護の解釈をめぐってまだそれほど多くの議論がなされていないことは驚くにあたらない。ソフトウェア発明の技術的特性を取扱った事件や議論が増えていき、それが、ソフトウェアの特許請求項や特許保護の解釈ルールに反映されることが期待される。

<sup>1</sup> Peter Menell, It's Time to Make Vague Software Patents More Clear, WIRED (Feb. 7, 2013), <http://www.wired.com/opinion/2013/02/its-time-to-make-vague-software-patents-more-clear/>; Kristen Osenga, DEBULLING SOFTWARE'S SCHEMAS, 82 Geo. Wash. L. Rev. 1832, 1845-6 (2014).

<sup>2</sup> 本報告書において、明細書は、発明の詳細な説明、図面、発明の概要等を含む概念として用いる。

<sup>3</sup> Robert Patrick Merges & John Fitzgerald Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials (Fifth Edition), LexisNexis, 2012, p.336.

<sup>4</sup> Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1316 (Fed. Cir. 2005), cert. denied, 126 S. Ct. 1332 (U.S. 2006); CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp., 288 F.3d 1359, 1366 (Fed. Cir. 2002), etc.

<sup>5</sup> 特許庁『特許・実用新案審査ハンドブック』附属書B第1章、1.2.1.1。

<sup>6</sup> 特許庁ホームページ、産業財産権法(工業所有権法)の解説、平成14年法律改正(平成14年法律第24号)、14-17頁、[https://www.jpo.go.jp/shiryuu/hourei/kakokai/pdf/h14\\_kaisei/h14\\_kaisei\\_1.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryuu/hourei/kakokai/pdf/h14_kaisei/h14_kaisei_1.pdf)(最終閲覧日: 2016年3月30日)。

<sup>7</sup> 特許庁『特許・実用新案審査基準』第1部第2章第1節、第2節。

<sup>8</sup> 特許庁『特許・実用新案審査基準』第3部第2章第3節。

<sup>9</sup> 大淵哲也「統一的クレーム解釈論」中山信弘他編『知的財産権:法理と提言』224-225頁(青林書院、2013)

<sup>10</sup> 最高裁判所平成12年4月11日(平成10年(オ)第364号)

<sup>11</sup> この点について、北田明ほか「発明の技術的範囲」と「発明の要旨認定」との間に、ダブルスタンダードは存在するか?」『特許』68巻12号136頁(2015)は、「近時の下級審裁判例は」、「充足論と無効論とで統一的なクレーム解釈を行う傾向にある」と述べている。この点において、最判平成27年6月5日(平成24年(受)第1204号、平成24年(受)第2658号)は重要である。

<sup>12</sup> 東京高裁昭和53年12月30日判決(昭和51年(ホ)第783号)、東京地裁平成10年12月11日判決(平成8年(ワ)第22124号);東京地裁平成16年12月28日判決(平成15年(ワ)第19733号)他。

<sup>13</sup> 水谷直樹「機能的クレームの形式で記述されたソフトウェア関連発明の技術的範囲」飯村敏明先生退官記念『現代知的財産法—実務と課題』522頁(発明推進協会、2015)

<sup>14</sup> 特許第2委員会第4小委員会「侵害訴訟における近年のクレーム解釈に関する研究—特に機能的クレームについて—」知財管理66巻1号50頁(日本知的財産協会、2016)

<sup>15</sup> KIPO、特許・実用新案審査基準、第3部、第1章、4.1.8。

<sup>16</sup> Robert Patrick Merges & John Fitzgerald Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials (Fifth Edition), LexisNexis, 2012, p.336.

<sup>17</sup> KIPO、特許・実用新案審査基準、第2部、第4章、2。

<sup>18</sup> Kim, Byeong Pil, Using Description and Drawings in Claim Construction in Korea and Comparison with Foreign Cases, The Journal of Intellectual Property Vol.9 No.2 June 2014は、無効訴訟と侵害訴訟の過程で特許請求の範囲を判断する際に発明の明細書を考慮するルールに関する韓国最高裁判所の流れと傾向を示している。

<sup>19</sup> 他方で、異なる解釈も存在する。例えば、Kim, Dong-jun, Considering the description of the invention in interpreting patent claim, Journal of Korea Information Law, Vol.16 No.3 December 2012, p.219-223は、韓国最高裁判所判決について、請求項に含まれる発明の技術的範囲を判断する際に明細書を考慮することを否定してはいないと理解するべきであり、一貫性がないとも述べている。しかしながら、韓国最高裁判所判決の流れに関するKim, Byeong Pilの分析によると、少なくとも2010年以降、特許の有効性及び侵害について判断した事件において、明細書を考慮するための相異なる複数の基準が適用される傾向が見られる事実を否定することは難しいように思われる。

<sup>20</sup> 韓国最高裁判所判決第2005Da77350号(2008年2月28日判決)韓国最高

---

裁判所判決第96Hu1040号(1998年4月10日判決) 韓国最高裁判所判決第2002Hu130号(2003年11月28日判決)

<sup>21</sup> 知財高裁平成15年2月27日判決(平成12年(ネ)第4200号)

<sup>22</sup> 韓国最高裁判所判決第2005Da77350号(2008年2月28日判決)

<sup>23</sup> Kim, Byeong Pil, Using Description and Drawings in Claim Construction in Korea and Comparison with Foreign Cases, *The Journal of Intellectual Property* Vol.9 No.2 June 2014は、無効訴訟と侵害訴訟の過程で特許請求の範囲を判断する際に発明の明細書を考慮するルールに関する韓国最高裁判所の流れと傾向を示している。

<sup>24</sup> 韓国最高裁判所判決第2005Da77350号(2008年2月28日判決) 韓国最高裁判所判決第96Hu1040号(1998年4月10日判決) 韓国最高裁判所判決第2002Hu130号(2003年11月28日判決)