

〈韓国〉



請求範囲の解釈に関する判例の紹介 —大法院 2021 ダ 217011(侵害訴訟) 判決

特許法人 太平洋
パートナー弁理士

梁 成旭

大法院 2021.6.30 宣告 2021 ダ 217011 判決(「本事件判決」)は、「飛距離減少率に対する補正を提供する仮想ゴルフシミュレーション装置及び方法」に関する発明を根拠とした特許侵害禁止に関する判決であって、本事件第1項発明に記載された「仮想のゴルフコース上にボールが置かれた位置の地形(「地形条件」)とセンシング装置によって感知された打撃マット上にボールが置かれた領域(「マット条件」)によりシミュレーションされるボールの軌跡に沿った飛距離を調整する制御部」に対する解釈が争点となった。

韓国において、請求範囲の解釈に関して請求範囲に記載されている事項は、その文言の一般的な意味に基づきながらも発明の説明と図面などを参酌してその文言で表そうとする技術的意義を考察した後、客観的・合理的に解釈しなければならない、発明の説明と図面などを参酌するとしても、発明の説明や図面などの他の記載により請求範囲を制限したり拡張して解釈することは許容されないということが基本原則である。

但し、文言的に解釈されることの中で一部が発明の説明の記載によって裏付されていないか、出願人が一部の特許権の権利範囲で意識的に除外しているものとみられる場合などのように、請求範囲を文言そのまま解釈することが明細書の他の記載に照らしてみても明らかに不合理である際には、出願された技術思想の内容、明細書の他の記載、出願人の意思及び第3者に対する法的安定性をあまねく参酌して例外的に特許権の請求範囲を制限する解釈が認められている。

本事件判決で争点となった上記構成は、文言的には、「地形条件とマット条件をともに考慮し、飛距離を異なるように定めること」と解釈される。これに関し、本事件判決の原審判決である特許法院 2021.01.15. 宣告 2019 ナ 1906 判決では、本事件の判決で争点となった上記構成を「地形条件に応じて設定された飛距離減少率にマット条件に応じて定まった補正値を演算する方式により飛距離を調整する構成」として制限解釈した。そして、このような制限解釈の根拠として、上記

構成を文言的に解釈する場合、一部が発明の説明の記載により裏付けされないか、公知技術の単純な結合までも権利範囲に含まれるようになるので、本事件第1項発明の進歩性が否定されるとの不合理な結果が発生するという点をあげた。

しかし、本事件判決では、上記構成は文言上、地形条件とマット条件に応じて飛距離を調整する具体的な方法を限定しておらず、発明の説明でも「地形条件とマット条件に応じて飛距離を調整する」との意味を特定の飛距離調整方法で定義したり限定していないため、発明の技術的意義から外れない範囲内で想定し得る飛距離調整方式であれば、それが地形条件とマット条件をともに考慮するものである以上、本事件第1項発明の飛距離調整方式に含まれ得るとし、上記構成が制限解釈されないと判断した。

本事件判決は、請求範囲を解釈するのにおいて、文言をそのまま解釈しなければならぬという基本原則を再度確認した判決であり、文言自体の解釈が不可能な程度に不明確な極めて例外的な場合にのみ制限解釈を認める既存の判決にも符合しているものと考えられる。一方、本事件判決では、請求範囲を文言的に解釈する場合、一部が発明の説明の記載により裏付けされないか、公知技術の単純な結合までも権利範囲に含まれるようになることを理由として制限解釈することができるか否かについては、明確に判断していないが、これらの事項が無効事由に該当して無効審判などで争うことができ得るという点を考慮するならば、これらの事項により請求範囲が制限解釈されてはならないと思慮される。

< Korea >

Case Law on the Interpretation of Patent Claims —Supreme Court Decision 2021Da217011 (infringement case)

BAE, KIM & LEE IP
Partner, Patent Attorney

Seong-Uk Yang

Supreme Court Decision 2021Da217011, declared 30 June 2021, is a decision on the prohibition of patent infringement of the invention relating to “a virtual golf simulation device and method supporting corrections to the rate of reduction in the flying distance”. The issue is the interpretation of the following description of the first invention in this case : “A control unit that adjusts the distance along the trajectory of the ball simulated from the topography of the place where the ball is placed on the virtual golf course (terrain condition) and the area where the ball is covered on the hitting mat sensed by the sensing device (mat condition)”.

In Korea, the scope of claims is interpreted objectively and reasonably, considering not only the general meaning of the wording of the claims but also the technical meaning of the wording inferred from the description of the invention and the drawings. It is a basic principle that the interpretation of the scope of claims may not be restricted or extended by any description other than the description of the invention or the drawings.

However, there are cases where a literal interpretation of the scope of claims is clearly unreasonable in light of other statements in the specification. For example, there are the cases where part of the literal interpretation is not supported by the description of the invention, or there the applicant has consciously excluded part of the claims from the patent. In such cases, an exceptional interpretation is allowed to restrict the scope of the patent claims, considering the content of the technical, other statements in the specification, the intention of the applicant and the legal stability for the third parties.

The issue, in this case, was that the wording could be interpreted to mean that the distance should be adjusted according to both terrain and mat conditions. Patent Court Decision 2019Na1906, declared 15 January 2021, that is the original decision of this case, limited the interpretation of the above point to “a composition which adjusts the distance by calculating a correction value determined according to the mat condition to the rate of reduction in the flying distance set according to the terrain condition”. the Court pointed out the following grounds for

this interpretation : that part of the literal interpretation is not supported by the description of the invention ; that the scope of the right includes a simple combination of known technologies which denies the inventive step of the first invention in this case

However, in this Decision, the specific method of adjusting the distance according to the terrain and mat conditions was not specified in the wording, and the description of the invention did not define or limit the specific method to mean “adjusting the distance according to the terrain and mat conditions”. Therefore, the Supreme Court held that if the distance adjustment method takes into account both terrain and mat conditions, it can be included in the first invention in this case within the scope of not deviating from the technical meaning of the invention, and the above structure is not limited in interpretation.

This Decision reaffirms the basic principle that the scope of a claim must be interpreted as worded. At the same time, it is in line with existing case law which allows a restrictive interpretation only in very exceptional cases where the wording itself is too unclear to be interpreted. On the other hand, this Decision was not clear on whether the literal interpretation of the scope of the claim should be limited because part of the interpretation is not supported by the description of the invention and because a simple combination of known technologies is included in the scope of the patent. I do not think that these matters should limit the interpretation of the scope of the claim, as the patent may be challenged for invalidation on these matters.

(Translated by TIIP)