＜韓国＞

大法院 2017.1.19 宣告 2013HU37 全員合議体判決の紹介

康＆康　国際特許法律事務所
所長・弁理士
康　一宇

今回のテーマは「BD、IoT、AI と知財」であるが、最近の大韓民国の大法院 (最高裁判所) は、「請求の範囲の前提部又は明細書の従来技術に記載されたという理由だけで公知技術と見なされるか否か」について全員合議体の判決をしたので、これについて簡単に紹介する。

１. 従来の大法院の判決

「請求の範囲の前提部に記載された構成要素や明細書に従来技術に記載された事項は、出願前に公知されたものと見るべきである。」というのが従来の大法院の一貫した見解であった。しかし、これについては、学界と実務界の批判論若しくは疑問が今日まで提起されてきた。

２. 大法院 2017.1.19 宣告 2013HU37 全員合議体判決の要旨

（1）公知技術の認定は、事実認定の問題として証拠による証明が原則であるので、請求の範囲の前提部又は明細書の従来技術に記載したという理由だけでは、当然に公知技術ということはできない（これとは別の趣旨の従前の判決を一切変更）。

（2）出願人が公知技術という趣旨で前提部に記載した構成要素は、別途の証拠がなくとも、その構成要素を出願前に公知されたもので「事実上推定」することが妥当である。

（3）しかし、かかる推定は絶対的なものではないので、出願人が実際には出願当時にまだ公開されていない先願発明や出願人の会社内部にのみ知らされていた技術を「錯誤」で公知されたと誤って記載したことが判明した場合のように、「特別な事情」があるときは推定が覆されることがある。

３. 本判決の意義

大法院は今回の判決で、「請求の範囲の前提部又は明細書の従来技術に記載されたという理由だけでは公知の技術と見なすことはできない」と明確に説示した。これにより、今後は出願の発明の審査、特許発明の無効審判及び権利範囲確認審判、又は特許侵害訴訟等で、請求の範囲の前提部に記載の構成要素又は明細書の従来技術という理由だけで公知されたものと見なしてこれを一つの先行技術として用いることができると見なす誤った視角が正されるものと期待される。

＜ Korea ＞

Introducing decision of Supreme Court of Korea in Jan. 19, 2017

Kang & Kang International Patent & Law Office
Managing Director
Ea Roo Kang

The subject of this issue is big data, IoT, AI and IP. Supreme Court of Korea recently released a decision of collegial body on whether it is considered as publicly known when it is just described in the premises of claims or as prior arts in specifications. Here we shall introduce this decision.

1. Previous decision of Supreme Court

Supreme Court had a consistent view that "elements described in the premises of claims and those described as prior arts in specifications are considered as publicly known before the application." However, this view has been criticized or considered as doubtful in academic and business world.

2. Outline of the decision on January 19, 2017

(1) Since publicly known technique must in general be recognized by the presence of proof of facts, the description in the premises of claims or in specifications as prior arts is not enough (this is completely opposed to the previous decision).

(2) Elements that applicants describe in the premises as prior arts can "in practice be presumed" as publicly known before the application without other proofs.

(3) However, this presumption is not absolute : it can be reversed when there is a "special circumstance", for example, when applicants "mistake" for the publicly known what is in reality unpublished previous application or technology that is only known in the applicants' company.

3. The meaning of this decision

In this decision, Supreme Court of Korea argues that it cannot be considered as publicly known when it is just described in the premises of claims or as prior arts in specifications. Accordingly, we can expect a reasonable view in examinations, invalidation trials, confirmation trials of the scope of claims and patent infringement lawsuits that we cannot consider it as publicly known when it is just described in the premises of claims as components or in specifications as prior arts.

(Translated by TIP)