

<韓国>



特許無効審判手続における訂正請求は適法であるか否か [大法院 2025.6.26. 宣告 2023 フ 11487 判決]

C&S Patent and Law Office

弁理士

イ・ヒジョン

特許無効審判手続における訂正請求が適法であるか否かが問題となった事件において、特許の訂正要件を厳格に判断した大法院の判決を紹介する。

争点事項

被告は、この事件の特許発明(血圧降下用薬剤学的組成物)の特許権者であり、この事件の特許発明の特許請求の範囲の第1項は、「アンジオテンシン-2受容体遮断剤としてフィマサルタンカリウム塩又はその水和物 30mg 及びカルシウムチャンネル遮断剤としてアムロジピンベシレート塩 5mg を含む血圧降下用薬剤学的組成物」に関するものである。

原告が被告を相手に、この事件の特許発明に関する登録無効審判を特許審判院に請求すると、被告は、その特許無効審判手続において、この事件の第1項発明の特許請求の範囲を、「アンジオテンシン-2受容体遮断剤としてフィマサルタンカリウム塩又はその水和物 30mg(フィマサルタンカリウム塩として 30mg) 及びカルシウムチャンネル遮断剤としてアムロジピンベシレート塩 5mg(アムロジピンとして 5mg) を含む血圧降下用薬剤学的組成物」と訂正するこの事件の訂正請求を行い、訂正請求が適法であるか否かが争点となった。

判断

・特許法院(原審法院)

特許法院(原審法院)は、この事件の第1項発明の「フィマサルタンカリウム塩又はその水和物 30mg」は、「フィマサルタンカリウム塩 30mg 又はそれを含む水和物」と、「アムロジピンベシレート塩 5mg」は「アムロジピン 5mg を含むアムロジピンベシレート塩」と解釈することができるため、この事件の訂正請求は、不明瞭に記載された事項の意味を明確にするものであることから、適法であると判断した。

・ 大法院

大法院は、以下の理由に基づき、この事件の訂正請求はその要件を備えておらず、不適法であると判断しつつ、原審判決を破棄し、この事件を原審法院に還送した。

イ. 医薬物質及び容量の解釈

この事件の第1項発明の「アンジオテンシン-2-受容体遮断剤としてフィマサルタンカリウム塩又はその水和物 30mg」で言う医薬物質と容量は、「フィマサルタンカリウム塩 30mg 又はフィマサルタンカリウム塩の水和物 30mg」を指すことが明らかであり、「カルシウムチャンネル遮断剤としてアムロジピンベシレート塩 5mg」で言う医薬物質及び容量も「アムロジピンベシレート塩 5mg」と理解するほかない。

ロ. 特許請求の範囲の明確性

この事件の第1項発明の特許請求の範囲は、発明の説明等を参酌しても、その技術的な意味を「アンジオテンシン-2-受容体遮断剤として、フィマサルタンカリウム塩 30mg 又はフィマサルタンカリウム塩の水和物 30mg」と、「カルシウムチャンネル遮断剤として、アムロジピンベシレート塩 5mg」を含んで血圧降下の薬理効果を奏する薬剤学的組成物と正確に理解できるため、この事件の訂正請求は「不明瞭に記載された事項を明確にする場合」などに該当するとは見なし難い。

ハ. 特許請求の範囲の実質的な変更

また、訂正請求の前後で、薬理効果である血圧降下効果を奏するフィマサルタンカリウム塩の容量とアムロジピンの容量が変わり、それにより発明の効果が変更される可能性があるため、「特許請求の範囲を実質的に変更する場合」に該当する余地もある。

示唆点

特許出願人は、特許出願当時から、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明において用語の意味を明確かつ一貫して記載しなければならない。特に、製薬・化学分野において、特許請求の範囲に核心数値、成分、塩、水和物等を記載する際、法的解析上の誤解の余地がないように明確に記載する必要がある。

< Korea >



Legality of Request for Correction in Patent Invalidation Proceedings [Supreme Court Decision 2023Hu11487, June 26, 2025]

C&S Patent and Law Office
Attorney at Law/Patent Attorney

Hee-Jung LEE

This article introduces a Supreme Court decision that strictly interprets the requirements for corrections in patent invalidation proceedings.

1.Key Issues

The defendant is the patentee. Claim 1 of this patent relates to “A pharmaceutical composition for lowering blood pressure comprising 30 mg of fimasartan potassium salt or a hydrate thereof as an angiotensin-2 receptor blocker, and 5 mg of amlodipine besylate as a calcium channel blocker.”

When the plaintiff filed a trial for invalidation of the patent invention against the defendant, the defendant filed a request for correction in the patent invalidation trial procedure, in order to correct Claim 1 as follows : “A pharmaceutical composition for lowering blood pressure comprising 30 mg of fimasartan potassium salt or a hydrate thereof (30 mg as fimasartan potassium salt) as an angiotensin-2 receptor blocker, and 5 mg of amlodipine besylate (5 mg as amlodipine) as a calcium channel blocker.” The legality of this correction request became the central issue.

2.Decision

- Patent Court (Original Court)

The Patent Court (the Original Court) held that, in the Claim 1 of this invention, “30mg of fimasartan potassium salt or a hydrate thereof” may be construed as “30mg of fimasartan potassium salt or a hydrate containing the same”, and “5mg of amlodipine besylate” may be construed as “amlodipine besylate containing 5mg of amlodipine”. Accordingly, the court determined that the request for correction in this case merely clarifies the meaning of matters that were described unclearly and is therefore lawful.

- Supreme Court

The Supreme Court reversed the Patent Court’s decision and remanded the case,

holding that the request for correction was unlawful for the following reasons :

(a) Interpretation of Pharmaceutical Substances and Dosage

In Claim 1 of the present invention, the pharmaceutical substance and dosage referred to as “30 mg of fimasartan potassium salt or a hydrate thereof as an angiotensin-II receptor blocker” clearly indicate “30 mg of fimasartan potassium salt or 30 mg of a hydrate of fimasartan potassium salt.” Likewise, the pharmaceutical substance and dosage referred to as “5 mg of amlodipine besylate as a calcium channel blocker” must inevitably be understood to mean “5 mg of amlodipine besylate.”

(b) Clarity of Claims

Even considering the description of the invention into account, the technical meaning of the scope of Claim 1 of this invention can be accurately understood as ‘a pharmaceutical composition exhibiting a blood pressure-lowering effect, containing 30 mg of fimasartan potassium salt or 30 mg of its hydrate as an angiotensin-II receptor blocker, and 5 mg of amlodipine besylate as a calcium channel blocker.’ Therefore, it is difficult to see that this request for correction meets the requirement of ‘clarifying matters that are unclearly described’.

(c) Substantive Correction to Claims

Furthermore, the dosage of fimasartan potassium salt and amlodipine that exhibit the pharmacological effect of blood pressure lowering may differ before and after the request for correction, potentially changing the effect of the invention. This may also be the case of ‘substantially changing the scope of the claims.’

3. Practical Implications

Patent applicants must ensure that terms used in the claims and detailed description are clear and consistent from the outset. In particular, in the pharmaceutical and chemical fields, core numerical values, ingredients, salts, and hydrates must be drafted with precision to avoid interpretative ambiguity.