

2018年3月

特許庁委託事業

韓国^①の知的財産権侵害 判例事例集

はじめに

我が国とアジア太平洋地域との経済的相互依存関係の深まりの中で、今後とも我が国企業の同地域への進出、事業展開のより一層の拡大が見込まれるところ、我が国企業が今後地域社会において事業を展開していく前提として、商標・意匠・特許等の知的財産権が国内のみならず投資先においても適切に保護されることが不可欠となっています。

開発途上国における知的財産権制度は WTO・TRIPS 協定の成立、APEC の進展などを受けて近年急速に整備されてきたものの、いまだに不備な部分が残されており、また制度が存在していても運用面、特にエンフォースメントが適切になされていないため、一般的に投資先としての知的財産権保護とそれにより生じる収益の回収が十分になされていない状況がみられます。

特に、アジア太平洋地域においては、商標・意匠を中心に、我が国企業の製品に対する模倣が相当程度増加しつつあり、我が国企業の真正商品のマーケットシェアおよび企業のイメージに悪影響を及ぼしています。

このような状況下、ジェトロでは、平成 9 年度より特許庁委託事業として、海外における我が国企業の知的財産保護に関する各種事業を実施しております。収集した情報を基に、「韓国の知的財産権侵害 判例・事例集」を作成しましたのでお届けします。

本事業及び本書が皆様のお役に立てば幸いです。

2018 年 3 月

日本貿易振興機構
知的財産・イノベーション部
知的財産課

目次

特許法	6
1. 特許請求の範囲に記載された「望ましくは」という表現が不明確な記載であるか否か	6
2. 詳細な説明に記載された事項を請求の範囲に追加したことが実質的な変更となるか	9
3. 間接侵害で他の用途が存在しないという事実の立証責任が権利者にのみあるか	12
4. 存続期間が延長された特許権の効力が塩変更薬品に及ぶか	15
5. 公知物質の純度限定にのみ特徴がある発明の新規性を認めることができるか	18
6. 先行発明に出願発明の技術的課題が開示・内在されていない場合に周知慣用技術であることを根拠として進歩性を否定できるか	21
7. 特許発明の特定位置にある置換基を先行発明において当業者が容易に置換できるか	24
8. 先行発明から構成を置換するのが容易であっても効果が先行発明から予測される効果より顕著に優れる場合の進歩性の認定	27
9. 引用発明自体は同一であるが主引例と副引例及び引用部分が一部変わった場合、拒絶理由が主な趣旨において同一となるかどうか	30
10. 許可済の医薬品の有効成分と幾何異性体の関係にある有効成分を有する医薬品は存続期間延長の対象となるか	33
11. 侵害訴訟提起後の消極的権利範囲確認審判に確認の利益があるかどうか	36
12. 特許プールに登録されている特許の実施権者が利害関係人であるかどうか	38
商標法	41
1. 識別力が微弱な修飾語と識別力が強い被修飾語とが結合してなる商標は分離して観察され得るか	41
2. 商号を普通に使用した標章に所在地の地名を表示した部分を付記して使用した場合も商標権効力制限事由に該当するか	45
3. 先使用商標が韓国の需要者の間で広く知られたかどうか、および出願人の不正の目的に対する判断基準の説示	48
4. 北朝鮮の都市名である「サリウォン(沙里院)」が顕著な地理的名称に該当するか否か	

.....	52
5. ファミリーレストランとして著名な標章と類似の標章を無人宿泊施設に使用することが不正競争防止法上の識別力・名声損傷行為に該当するか否か.....	55
6. 貸付業に関して標章「단박대출（即座貸出の意）」が使用による識別力を取得したと判断した事例.....	60
7. デパート、大型スーパー、映画館が営業場所を示すために登録商標されている近隣のランドマークの名称を使用したことは商標権侵害ではないとした事例.....	64
8. 商標が先登録商標と指定サービス業とともに使用されても誤認・混同を引き起こさないとした事例.....	69
9. 両商標の外観が類似しないとしても要部が類似する場合には互いに類似の商標と見られるか、及び「購買注文管理処理業」と「購買代行サービス業」が互いに類似するか.....	74
10. 結合商標の後登録商標が先登録商標と同じ部分を含んでいても、誤認・混同のおそれがなければ非類似といえるか.....	79
11. 著名な大企業の名称を含んだ商標でも、企業間に関係がない場合には、営業の誤認混同のおそれがないと言えるか.....	83
12. 呼称が同じ韓国語商標と英文商標の権利者が、英文商標と類似の商標を使用して他人の商標と混同を生じさせた場合、韓国語商標も取り消しになり得るか.....	87
13. 容器の形態と標章が類似する商品に対して、業界での一般的な形状、文字商標の呼称の非類似性、商標の長期間使用を考慮して、出所の混同を否定した事例.....	92
14. 2以上の文字又は図形の結合商標は全体的なイメージとモチーフが類似でも要部が異なれば互いに非類似と言えるか.....	98
15. 現代社会の事業特性を考慮してスマートフォンのメッセージプログラムと運送予約業、宅配業等との特殊関係を認めた事案.....	105
16. 商標の構成部分すべてが識別力がない場合、つまり要部がない場合は商標全体を基準に類否を判断するか.....	109
著作権法.....	112
1. 利用者のクリック操作なしにリンク先が表示されるリンク行為が著作財産権侵害行為	

のほう助に該当するか	112
2. 音楽著作権侵害の実質的類似性の判断においてメロディよりもリズム・和声をさらに重要視し、二次的音楽著作物は原音楽著作物に比べて権利範囲が縮小されるとした事例	117
3. 歴史的事実など一定の主題に典型的に伴う事件、背景、必須場面に対して包括的・非文言的類似性を認めることができるか否か	122
4. ゲームの特徴的な規則等が著作権として保護されるか、及びゲームの要素を一部のみ用いる場合も不正競争防止法の不正競争行為に該当するか	127
5. 著作権法上の侵害責任が免除される公正利用(フェアユース)の判断基準	132
6. 一定のテーマに典型的に伴う事件、背景、必須場面に包括的・非文言的類似性を認めることができるか	137
不正競争防止法	142
1. 国内で広く知られた製品と標章の文字部分は相違するが全体的なイメージ(トレードドレス)を模倣したものが不競法上の商品・営業出所の誤認混同行為に該当するか	142
2. 個別商品の組合せによる従来なかった商品であっても形態的特異性がなければ不正競争防止法のデッドコピー条項及び一般条項で保護を受けられないとした事例	147

特許法

1. 特許請求の範囲に記載された「望ましくは」という表現が不明確な記載であるか否か

【書誌事項】

当事者：原告 A社(出願人) vs 被告 特許庁長

判断主体：大法院

事件番号：2014フ1563

言渡し日：2017年4月7日

事件の経過：原審破棄及び差戻し

【概要】

請求項には明確な記載のみが許容され、発明の構成を不明瞭に表現する用語は原則的に許容されない。

【事実関係】

— 翻訳文提出/国際出願/優先権主張：2008年3月7日/2006年9月8日/2005年9月10日

— 意見提出通知/拒絶決定：2012年12月31日/2013年5月30日

— 拒絶決定不服審判請求/審決(請求棄却)：2013年6月3日/2013年9月5日

— 審決取消請求/判決(請求認容)：2013年11月12日/2014年7月4日

原告は、出願発明(出願番号第10-2008-7005741)の出願人であり、特許請求の範囲第12項(2013年6月4日付で補正)には、「Xは同じであっても異なってもよく、追加のラジカルとして水素原子、1~20個の炭素原子を有する基、望ましくは分岐または非分岐アルキルまたはアルコキシ基、またはアリール基を有する、酸素、硫黄またはアミノ基であり」という記載が含まれていた。これに対して、「望ましくは」という表現が不明確であることを理由に拒絶決定され、拒絶決定不服審判で請求が棄却された。原告は、これを不服として控訴したが、特許法院では、本件出願発明の属する技術分野で通常の知識を有する者であれば、「望ましくは」を基準

として、その前の部分である「1～20個の炭素原子を有する基」が、その後の部分である「分岐または非分岐アルキルまたはアルコキシ基」を含む広い概念として、「分岐または非分岐アルキルまたはアルコキシ基」はその前に記載した「1～20個の炭素原子を有する基」の例を示した記載であることを容易に把握できるという理由で請求を認容した。この原審判決に対して被告である特許庁長が上告した。

【判決内容】

「1～20個の炭素原子を有する基」と「分岐または非分岐アルキルまたはアルコキシ基」が二重限定を示す用語である「望ましくは」で互いに結ばれている。このような記載は、第12項の発明に記載された「X」が「1～20個の炭素原子を有する基」全体を意味するのか、あるいは、そのうち「分岐または非分岐アルキルまたはアルコキシ基」を意味するのかが必ずしも明確でなく、特許請求の範囲を巡って紛争が生じる余地がある。このように特許請求の範囲の記載内容が見方によって多様な方式で解釈され得る場合には、特許請求の範囲として要求される明確性と簡潔性の要件が満たされていないと見るべきである。

また、本件出願発明の明細書のうち発明の詳細な説明には本件記載と同一の内容のみが記されているだけなので、このような発明の詳細な説明を参酌するとしても、「X」がいずれを意味するかが依然として明確でない。

従って、原審判決には旧特許法第42条第4項第2号に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした誤りがある。この点を指摘する上告理由の主張は理由がある。

【専門家からのアドバイス】

拒絶決定不服審判について大法院までいくケースはそう多くない。特に、特許庁側で上告するケースは稀なことを考慮すると、本判決は特許庁の確固たる立場を表明したものであり、これに対して大法院が軍配を上げたものと理解される。

韓国特許庁の審査基準では、「望ましくは」は発明を不明確にする表現として明示しており、請求の範囲に記載されてはならないという点が今回の大法院判決によって確認された。したがって、出願人は特許請求の範囲を記載する際、広い範囲の表現を記載した請求項を設けるとともに、これをさらに限定する狭い範囲の表現を記載した別個の請求項または従属項

を設けるようにして、請求の範囲に求められる明確性と簡潔性の要件を満たすべく留意する必要がある。

さらに、明細書の記載を参考にしてもなお請求の範囲が不明確であると指摘された点についても今一度心に止めておきたい。当業者であれば「望ましくは」の使用意図が容易に類推可能であるとしても請求の範囲の構成要素について限定条件を付加したい場合には明細書で具体的かつ多角的に言及しておく必要がある。

2. 詳細な説明に記載された事項を請求の範囲に追加したことが実質的な変更となるか

【書誌事項】

当事者：原告 A社(特許権者) vs 被告 B社(訂正無効審判請求人)

判断主体：大法院

事件番号：2016フ342

言渡し日：2017年3月22日

事件の経過：上告棄却(確定)

【概要】

訂正後の特許請求の範囲によっても発明の目的や効果にいかなる変更もなく、発明の詳細な説明及び図面に記載されている内容をそのまま反映させたものであって、訂正前の特許請求の範囲を信頼した第三者に予期できない損害を与えるおそれがないければ、その訂正請求は特許請求の範囲を実質的に拡張したり変更するものに該当しない。

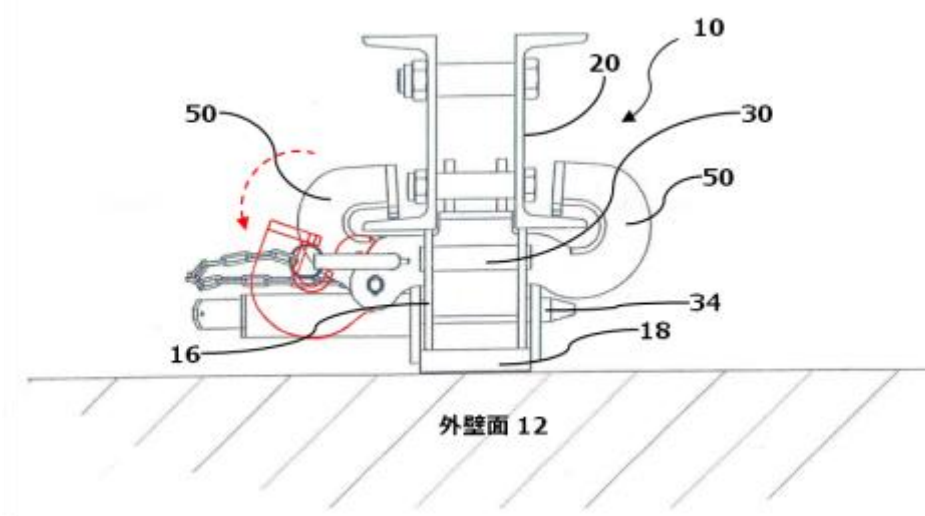
【事実関係】

原告は、発明の名称を「上昇フォームワーク (climbing formwork)」¹とする特許第707547号の特許権者であって、被告による無効審判が特許法院に係属中に訂正審判を請求し、訂正審決が確定した。これに対して被告は訂正無効審判を請求し、その審判では、下記訂正請求項4の(i)-(iii)の追加が実質的な変更にあたることを理由に訂正審決を無効にした。これに対して原告は本件原審である訂正無効審決の取消を提起し、原審判決では、(i)-(iii)は請求の範囲を実質的に拡張したり変更したものに該当せず、訂正請求項4に記載された発明は、比較対象発明と構成・効果の差があり、進歩性が否定されないところ、訂正は適法であると判断し、原告の請求を認容した。これに対して被告は原審判決の取消を請求して上告した。

【訂正された請求項4 (訂正による追加部には下線を引いた)】

¹ 上昇フォームワーク (climbing formwork) : 型枠工事 (framework) に使用される鑄型 (form) が工事進行に応じてクレーン、油圧装置等により上に上昇する形態の装置。

建物のコンクリート区間の外壁面(12)に上昇シュー(10)を固定するための壁面シュー部分(18)を含む上昇フォームワークのための上昇シュー²であって、上記上昇シュー(10)は、(i)上昇レール(20)を移動させるための上昇シリンダ(図示せず)が置かれるヒンジシャフト(30)と爪(50)を備えたスライディングシュー部分(16)を有し、上記爪(50)は、上記爪(50)の間で変位可能に配置される上昇レール(20)を上昇レール(20)の区間周囲を噛むように設計される上記爪(50)により側面ガイド方式でつかむように設計され、1つ以上の爪(50)が上記スライディングシュー部分(16)にピボット、テレスコーピング、またはピボット及びテレスコーピング可能に提供される上昇シューにおいて、(ii)上記スライディングシュー部分(16)は、水平配向したスタブシャフト(34)によって上記壁面シュー部分(18)と着脱可能かつ回転可能に結合し、(iii)上記スライディングシュー部分(16)は、上記上昇レール(20)が上昇シュー(10)と噛み合っている中で上記上昇レール(20)及び上記壁面シュー部分(18)から除去され得る構造を有することを特徴とする上昇シュー。



本件上昇フォームワーク（説明のため加工済み）

【判決内容】

追加構成は、本件特許発明の明細書中、発明の詳細な説明と図面に記載されている構成をそのまま追加したものであって、そのような構成の追加で新たな目的と作用効果が発生したと

² 上昇シュー(climbing shoe)：建物の壁に付着されて上昇レールの周囲をつかんで固定する装置。該当区間の型枠工事(framework)が終わると、上昇レールと分離して、建物の壁から除去されて必要な位置に再設置される。

いえず、第三者に予期できない損害を与えるおそれがあるともいえない。

追加構成(ii)は、原審判示の比較対象発明に開示されておらず、構成上の差異によって外壁面に対する上昇レールの角度を調節できるようになっていて建物コンクリートの外壁面が垂直面をなさず傾斜していたり曲率がある場合にも、上昇フォームワークを適用できるという本件第4項の訂正発明の作用効果は、比較対象発明では奏することができない。

【専門家からのアドバイス】

訂正は無効審判に対する特許権者の防御手段として活用される。ただし、登録された請求の範囲を信頼した第三者に予期できない損害を与えるおそれがあることから、訂正においては出願段階での補正より厳格な要件が適用される。その中で請求の範囲の「実質的な変更」が最も問題となる。

例えば、特許権者が引用発明との構成上の差異を持たせるために請求の範囲に構成を追加し、追加された構成により引用発明と区別される効果を主張した場合、請求人は「新たな効果」が発生したので、請求の範囲が実質的に変更されたものであって、訂正が不適法であると攻撃し、「新たな効果」が発生しないとする場合、請求人は「訂正発明は進歩性がない」と攻撃するのが普通である。

これについて、本判決及び原審はいずれも追加された構成が詳細な説明及び図面に記載されたものであれば、実質的な変更には該当しないと判示し、特許権者としては対応するのがやや楽になったと思われる。ただし、原審が追加構成による効果であると認めなかった部分について本判決で追加構成による効果であると認めて訂正発明の進歩性を認めたわけであるから、この部分は論争が予想される(原審は訂正前の発明の目的が比較対象発明から得られないと判断した)。

いずれにせよ、出願明細書を準備するときは、その後の訂正での判断基準が詳細な説明及び図面に記載されているかどうかをもっとも重要な判断基準となる点を考慮し、実施例と構成をできるだけ豊富に多様な角度から説明する必要がある。また、実施例を記載するときは、各実施例の個別の効果だけでなく、発明の主目的を達成するのにどのように寄与するかという観点から効果を記載しておくならば、その後、訂正などで問題となるとき、結果的に発明の主目的を達成するという点で実質的な変更には該当しないということを説明しやすくなる。

3. 間接侵害で他の用途が存在しないという事実の立証責任が権利者にのみあるか

【書誌事項】

当事者：原告 A社(実施者) vs 被告 B社(実用新案権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2016ホ7305

言渡し日：2017年5月25日

事件の経過：上告待機

【概 要】

「登録考案物品の生産にのみ使用する物」に該当するという点は、権利者が主張・立証しなければならない。しかし、登録考案物品の生産に使用されるという点が証明された状態では、公平の原則上、実施者が登録考案物品の生産以外の他の用途を有するという旨の具体的かつ合理的な主張をする場合に初めて権利者の立証責任が現実化する。この場合、権利者は実施者が主張するその用途が社会通念上、通常用いられて承認され得る経済的、商業的ないし実用的な用途に該当しないという点を証明しなければならない。

【事実関係】

被告は考案の名称が「地域割増料金自動精算機能を備えたタクシーメーター器」である実用新案権者であり、原告の実施考案を日本特開2004-280329号に掲載された「タクシー料金計算システム」(先行考案)として特定し、当該実施考案が被告の第1項～第4項登録考案の権利範囲に属すると主張して権利範囲確認審判を請求した。審判院は、確認対象考案物の生産は第1項～3項登録考案の間接侵害に該当するので、第1項～3項登録考案の権利範囲に属するという趣旨で審決した。これに対し、原告が審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

確認対象考案物が第2項登録考案物品の生産に使用されるという事実は詳察した通りであり、それ自体で汎用性がある物ではないと見られるところ、原告主張の用途が社会通念上、通常

用いられて承認され得る経済的、商業的ないし実用的な用途に該当しないかについて検討する。

原告は、確認対象考案物が航行ナビゲーション、航行支援システム、GPSマイクと同一の機能を行うことができると主張しているが、このような特定装置や部品などに関する証拠が全く提出されていないところ、このような状態では原告が主張する用途を社会通念上通常用いられて承認され得る経済的、商業的ないし実用的な用途に該当すると評価するのは難しい。

次に、原告は確認対象考案物が「第2項限定構成³」を備えていないタクシメーター器にも使用されるので、確認対象考案物が本件第2項登録考案物品の生産にのみ使用される物であると見ることができないと主張する。詳察したところ、確認対象考案物が連結して用いられながらも「第2項限定構成」を含まないタクシメーター器は存在しないと見られるので、確認対象考案物が第2項限定構成を含まないタクシメーター器に連結されて使用される用途も社会通念上通常用いられて承認され得る経済的、商業的ないし実用的な用途に該当するとは評価し難い。

従って、確認対象考案物は、本件第2項登録考案物品の生産以外の他の経済的、商業的ないし実用的な用途を発見し難い以上、本件第2項登録考案物品の生産にのみ使用されるといえる。

【専門家からのアドバイス】

間接侵害は、請求項の構成の一部が欠如していても「特許物の生産にのみ使用する物」は権利範囲に属すると認めており（いわゆる「専用品規定」又は「のみ規定」という）、侵害が成立するための構成要素完備の原則の例外に該当する。この時、「にのみ」は間接侵害の要件なので原則的に権利者に立証責任がある。

しかし、本判決の他の部分で判示したように、他の用途が存在しないという事実を立証することは社会通念上不可能であったり非常に困難であるのに対し、他の用途が存在するという事実を主張、証明する方がより一層容易で、確認対象考案物の実施者側が当該物の用途をさらに容易に把握できる。従って、公平の観点から当該物が特許発明の生産に使用されると

³ 第2項の登録考案は、先行考案とは異なり、①データベース部(20)が境界情報のほか、地域別割増情報をさらに保存し、②制御部(30)が設定された行政地域から他の行政地域に移動すると判断した場合、地域別割増情報を利用して割増料金を自動的に適用し、③地域割増料金が適用される場合、割増料金の適用可否と行政地域別割増率または割増額を表示するディスプレイ部(40)をさらに含む点で差がある。

いう点が証明された状態では、実施者が他の用途に対する合理的な主張をしなければならぬとして、両者に立証責任を分配した形である。

特に、本判決では実施者が他の用途の主張をしたが、他の用途に関する証拠がないため他の用途の存在を認めていない。本判決は過去の大法院判例（異なる用途が単に特許物以外の物に使用される理論的、実験的又は一時的な使用の可能性があるという程度に過ぎない場合には、間接侵害の成立を否定するだけの他の用途があるといえない）の延長線上にあるとともに「証拠がないため認められない」と判断したという点から実質的に他の用途の立証責任を実施者に課したものと理解してよい。この点で、特許権者としては、巧妙に一部の構成を欠如させて実施している実施者に対する権利行使が有利になったという点で歓迎できる。

ちなみに、本判決では権利範囲が広い請求項1、3は、先行考案により新規性が否定されるため権利範囲を認めることができないと判断し、権利範囲が狭い請求項2に対して間接侵害を認めた。従って、権利行使の面で必ずしも請求項の権利範囲が広ければよいとは言えず、狭い範囲の独立項、従属項などを適宜記載しておく必要がある。

4. 存続期間が延長された特許権の効力が塩変更薬品に及ぶか

【書誌事項】

当事者：原告 A社(特許権者) vs 被告 B社(実施者)

判断主体：特許法院

事件番号：2016ナ1929

言渡し日：2017年6月30日

事件の経過：上告待機

【概要】

旧特許法が特許権存続期間延長登録制度を認めながらも、存続期間が延長された特許権の効力範囲を制限する別途の規定をおいている点などを考慮すると、存続期間が延長された特許発明に関する特許権の効力は、当該特許発明の全範囲に及ぶものではなく、原則的にその延長登録の理由になった薬事法などに定めた製造販売・輸入品目許可を受けた範囲にのみ及ぶと見るべきである。

【事実関係】

原告は、延長登録の元になった本件特許(国際出願日/優先権主張日/登録日/登録番号：1995年12月27日/1994年12月28日/2003年4月23日/第386487号)に対して医薬品輸入品目許可を受けるのに1年6月16日が要されたという理由でこの期間に対して存続期間延長登録出願をし、延長登録決定を受けて第1項～第8項の発明の存続期間満了日は2015年12月27日から2017年7月13日に延長された。

延長登録出願書の記載内容

[特許法第89条の許可等を受けた日付] 2007年3月30日

[許可内容(登録内容)] 医薬品輸入品目許可第16号

[有効成分の化合物名] (1S)-(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-y;
3,4-dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinoline carboxylate

[一般名(品目名)]コハク酸ソリフェナシン(solifenacin succinate)

[商品名(商標名)]ベシケア錠(VESI care tablet)

[能力または効果(用途)]過敏性膀胱症状の治療(Treatment of hypersensitive urinary bladder disorders)

被告は、2016年7月25日に食品医薬品安全処長から専門医薬品「Aケア錠4.98mg及び9.96mg(ソリフェナシンフマル酸塩)」について医薬品製造・販売品目許可を受けて販売を実施した。これに対して原告は、被告の上記製品の製造・販売行為が本件特許権を侵害するという理由でソウル中央地方法院に侵害差止及び損害賠償請求の訴えを提起したが敗れ、これに対して控訴した。

【判決内容】

- ベシケア錠と被告製品の同一性

存続期間が延長された特許権の効力は、製造・輸入品目許可事項によって特定された医薬品だけでなく、実質的に同一の品目として取り扱われて1つの製造・輸入品目許可を受けることができるように規定された医薬品または既に医薬品製造・輸入品目許可を受けた医薬品と実質的に同一の、別途に医薬品製造・輸入品目許可を受ける必要がない医薬品などにも及ぶと見るべきである。

これについて詳察すると、被告製品と「ベシケア錠」が、生物学的同等性試験の結果が同じものと確認され過敏性膀胱症状の治療という同一の医薬効果を発揮するとしても、被告製品と「ベシケア錠」の成分など品目上の差は単なる僅かな差でもなく、全体的にみて形式的な差に過ぎないものでもないため、両者が実質的に同一の医薬品であるとは言い難い。もし、原告側が本件特許の存続期間内に既に輸入品目許可を受けた「ソリフェナシンコハク酸塩」でなく「ソリフェナシンフマル酸塩」を実施しようとしたのであれば、原告側もこれに対する別途の輸入品目許可を受けなければならなかったことが明白な点などを総合してみれば、被告製品が「ソリフェナシンコハク酸塩」を主成分とする「ベシケア錠」と実質的に同一の「許可対象物」に該当するとは言い難く、他にこれを認める証拠がない。

- 被告製品がベシケア錠と均等であるという原告の主張に対する判断

本件でのようにその侵害対象物が延長登録の理由になった「許可対象物」と実質的に同一であると言えない場合においてまで、両者の課題の解決原理が同一であり、実質的に同一の作用効果を奏し、そのように置換することが通常の技術者が容易に考え出すことができる程度に自明である等の理由だけで存続期間が延長された特許発明の効力範囲に属するとするならば、これはその延長登録された特許権の効力範囲を制限している旧特許法第95条規定の趣旨に反し、その効力範囲が過度に広くなる不合理な結論に至る。

従って、原告の主張はいずれも受け入れられない。

【専門家からのアドバイス】

医薬品発明は、その販売において品目許可を受けなければならず、このための臨床試験などに時間がかかるという点を考慮し、この該当期間に対して存続期間の延長を許容する。一方、その効力範囲が過度に広くならないように許可の対象物(特定用途が定められている場合には、その用途に用いられる物)に関する特許発明の実施行為に延長された特許権の効力を制限している。

本判決は「許可の対象物」を判断するにおいて、コハク酸塩からフマル酸塩に塩が変更された場合は同一性が認められないという基準を提示したものと考えられる。その根拠として、特許権者が実施しようとする場合にも、別途の品目許可申請が必要であるということを挙げているのである。現行法の条文と実務上、一応妥当な面があると思われる。

ただし、特許権者としては、期間、費用などを考慮すると、1つの塩を選択して製品化するのが一般的であり、「存続期間延長」の趣旨は、申請された効果/効能に対しては許可を受けるために実施できなかった期間だけ該当製品の排他的独占力の認定を受けようとするものであるが、同一の効果/効能の製品であるにもかかわらず、塩が変わったために延長された特許権の効力が及ばないとすれば(本件明細書で「フマル酸塩」は「コハク酸塩」の代替可能な塩基として記載されている)、結局、明細書に記載された他の塩に変更する場合、いくらでも延長された特許権を回避して同一の効果/効能で医薬品を製造・販売できることになるので、制度が形骸化するおそれがある。従って、上記判決基準に対しては再検討が必要であると思われる。

5. 公知物質の純度限定にのみ特徴がある発明の新規性を認めることができるか

【書誌事項】

当事者：原告 A社(無効審判請求人) vs 被告 B社(特許権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2017ホ1373

言渡し日：2017年7月14日

事件の経過：上告せず判決確定

【概 要】

構成要素の範囲を数値により限定して表現した特許発明が、その出願前に公知となった発明と比較して数値限定の有無または範囲においてのみ差がある場合、その数値限定が通常の技術者が適宜選択できる周知、慣用の手段に過ぎず、これによる新たな効果も発生しないのであれば、その特許発明は新規性が否定される。しかし、公知の精製技術によっても特許発明で限定した純度の化合物が得られず、その特許発明で初めてそのような純度の化合物を得る技術を開示したのであれば、その化合物純度の限定は、通常の技術者が適宜選択できる周知、慣用の手段と言えないので、その特許発明は、先行発明によって新規性が否定されない。

【事実関係】

原告は、被告の「高純度カルコプトロール」を発明の名称とする韓国特許第1251210号の特許請求の範囲第3項の発明⁴(以下「第3項発明」という)について、先行発明により新規性が否定されるという趣旨の無効審判を請求したが、特許審判院はこの請求を棄却し、原告はこれを不服として審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

第3項発明と先行発明の構成の対比

⁴ [請求項3]ガドブトロール(Gadobutrol)と99.0%以上の純度を有する10-(2, 3-ジヒドロキシ-1-(ヒドロキシメチル)プロピル)-1, 4, 7, 10-テトラアザシクロドデカン-1, 4, 7-トリ酢酸のカルシウム錯体(以下「カルコプトロール」)を含む造影剤組成物。

第3項発明と先行発明はいずれもガドプトロールとカルコプトロールを含む造影剤組成物であるという点では同じであるが、第3項発明はカルコプトロールの純度を99.0%以上に限定している一方、先行発明はカルコプトロールの純度を限定していないという点で差がある。

差異に関する検討

低分子化合物とその製造方法を開示した文献は、特別な事情がない限り、通常の技術者が所望の全ての水準の純度の化合物を開示したと言うべきなので、特許発明が先行発明に比べて単に化合物の純度を限定しただけに過ぎない場合には、特別な事情がない限り、新規性が否定されるというべきである。しかし、公知の精製技術によっても特許発明で限定した純度の化合物が得られず、その特許発明で初めてそのような純度の化合物を得る技術を開示したのであれば、その化合物純度の限定は、通常の技術者が適宜選択できる周知、慣用の手段と認めないので、その特許発明は、先行発明によって新規性が否定されない。

弁論全体の趣旨によって認められる事情に照らしてみると、本件特許発明の優先権主張日以前に公知となった精製方法では、第3項発明で限定した純度99.0%以上のカルコプトロールが得られないことが認められる。この点を上記法理に照らしてみると、第3項発明でカルコプトロールの純度を99.0%以上に限定したことは、通常の技術者が適宜選択できる周知、慣用の手段に該当しないと言えるので、第3項発明は先行発明によって新規性が否定されない。

【専門家からのアドバイス】

本判決は、「純度を高める方法」ではなく「純度を限定した組成物」と記載されていたにもかかわらず新規性が認められたことに意義がある。従前の特許法院判例では、公知物質の純度限定にのみ特徴がある発明の新規性をおしなべて否定していた。

本判決では、公知となった精製方法では請求の範囲に記載した純度が得られないことが認められる場合、その純度限定が通常の技術者が適宜選択できる周知、慣用の手段に該当しないと判断した。

従って、公知となった精製方法では得ることができなかった純度が得られる新たな精製方法を発明した場合、この新たな方法をクレームとして記載するのはもちろん、純度を限定した物の発明を記載することがもっとも望ましいことになる。なお、当然のことながら、明細

書には、公知となった精製方法で得ることができる純度及び該当精製方法を改良しても純度を高めることが難しかった理由等を具体的に記載し、請求の範囲に記載された純度限定が周知、慣用の手段に該当しないことを裏付けておくことが理想的である。

6. 先行発明に出願発明の技術的課題が開示・内在されていない場合に周知慣用技術であることを根拠として進歩性を否定できるか

【書誌事項】

当 事 者：原告 A大学(出願人) vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2017ホ547

言渡し日：2017年8月17日

事件の経過：判決確定

【概 要】

先行発明に本件出願発明の技術的課題が開示・内在されていない場合、本件出願発明の技術的課題が当該技術分野の一般的課題であり、課題を解決するための手段が周知慣用技術であることを根拠として先行発明とともに進歩性を否定する主張をすることは、単に先行発明の技術的意義を明らかにしたり、先行発明を補充したり、容易導出過程で補助的に使用することを超えて、先行発明が有していない新たな構成要素を主張するも同然なので、審決の取消訴訟手続において許容されない。

【事実関係】

原告の、発明の名称「超高性能コンクリート(UHPC: Ultra-High Performance Concrete)プレミックスセメント混合物を用いた超高性能コンクリートの製造方法」という出願に対して、特許庁の審査官は、先行発明1、2から進歩性が否定されるという理由で拒絶決定とし、拒絶決定取消審判でも特許審判院は第1項の発明が先行発明1、2から容易に発明できるという理由で棄却審決をした。これに対し、原告は審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

第1項の発明と先行発明1は、セメント、シリカフェーム(silica fume)、及び充填材などで構成されたUHPCセメントプレミックス混合物に液相材料である水、高性能減水剤を混入・ミッ

クスし、凝集・分散段階を経て液相化することによって高流動性が確保される段階を含む超高性能コンクリートを製造する方法であるという点で実質的に同一である。

ただし、材料を投入する順序に関して、第1項の発明は、UHPCプレミックスセメント混合物を第1混合物及び第2混合物に分割した後、第1混合物に液相材料を全て投入し、1次ミキシングして1次凝集及び分散を誘導した後、残りの第2混合物を投入し、2次ミキシングして2次凝集及び分散を誘導する段階を含む一方、先行発明1は配合水とモルタルの混合後に鋼繊維を投入しているだけで、プレミキシング型モルタル材料を分割して投入する方法については明示的に記載していないという点で差がある。

差に関する検討

本件出願発明の出願当時、当該技術分野ではコンクリートの性質を向上させようとする技術的課題を解決するために、固相材料又は液相材料の投入順序・時期・分量を調節する解決手段を採択していたものと見られはするが、コンクリートの性質向上という抽象的・包括的課題の中には「ミキシング時間の短縮」、「強度の向上」、「フロー値の向上（流動性の向上）」など互いに異なる具体的な技術的課題が存在し、各技術的課題を解決するために採択された具体的手段も「減水剤の分割投入」、「混練水の分割投入」、「結合材の分割投入」、「粉体の分割投入」、「シリカフェーム等の後発投入」など、様々である点に鑑みると、第1項の発明と先行発明の技術的課題が上記のように抽象的・包括的な上位概念の段階で同一・類似し得るという理由をもって先行発明に第1項の発明の技術的課題が内在していると言うことはできない。

先行発明に第1項の発明の技術的課題が開示されていたり内在されていると言い難い本件では、第1項の発明の技術的課題が当該技術分野の一般的課題であり、課題を解決するための手段が周知慣用技術であるという理由で先行発明とともに進歩性を否定する主張をすることは、単に先行発明の技術的意義を明らかにしたり、先行発明を補充したり、容易導出過程で補助的に使用することを超えて先行発明が有していない新たな構成要素を主張するも同然なので、審決の取消訴訟手続において許容されない。さらに、被告が主張する周知慣用技術は、第1項の発明の技術的特徴と関連するものであるため、進歩性が否定されるかを判断するにおいて核心的な役割をするものと言えるので、上記のような主張は許容され難い。

【専門家からのアドバイス】

拒絶理由で、出願発明が先行発明と差異はあるが、これは当該技術分野で周知慣用技術なので進歩性を認め難いという判断がしばしば下される。この場合、出願人はその差に基づいて先行発明からは期待できない効果を提供するという趣旨の主張を試みるが、明細書の記載などから効果を見出し難い場合もあり、このような効果を主張しても依然として担当審査官は、進歩性を認める程ではないと判断することも少なからずある。

本判決は「周知慣用技術」であるという理由で進歩性を否定できないという点を段階的かつ具体的に判断したという点で出願人/特許権者の反論に有用であると期待される。

例えば、まず、先行発明に出願発明の技術的課題が開示・内在されていないという点を主張する。拒絶理由では、例えば「ディスプレイ」において画質の向上は共通課題であるという形で具体的な課題を判断せずに、上位概念で同一であると判断するケースが多い。これに対し、抽象的・包括的課題の中に互いに異なる具体的な技術的課題が存在し、各技術的課題を解決するために採択された具体的手段も様々である点に鑑みると、先行発明に出願発明の技術的課題が内在していないと主張できる。この場合、先行発明の具体的な技術的課題と採択された具体的な手段が異なるという点を例示とすることができるであろう。

次に、このように出願発明の技術的課題が開示・内在されていない場合、出願発明の技術的課題が当該技術分野の一般的課題であり、課題を解決するための手段が周知慣用技術であるという理由で先行発明とともに進歩性の否定を主張することは先行発明が有していない新たな構成要素を認容したものであるので、当業者が先行発明だけでは出願発明に至るのは難しいという主張が可能であると思われる。

7. 特許発明の特定位置にある置換基を先行発明において当業者が容易に置換できるか

【書誌事項】

当事者：原告 A社(審判請求人) vs 被告 B社(特許権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2014ホ6056

言渡し日：2017年9月8日

事件の経過：上告中

【概要】

先行発明の実施例の一部に特許発明の置換剤を記載しているが、特許発明とその位置が相違する場合、先行発明の上記記載だけでは、当業者が先行発明において特許発明の該当位置に置換を試みるだけの動機が提示されたとはいえない。

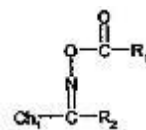
【事実関係】

原告は、特許審判院に発明の名称が「ヘテロ芳香族グループを有するオキシムエステル光開始剤」である本件特許第1032582号の請求項3は、発明の説明に実施可能性要件が欠如しており、発明の説明によって裏付けられず、先行発明によって進歩性が否定されるという趣旨で無効審判を請求し、審判院は上記審判請求を棄却した。これに対し、原告が審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】⁵⁶

まず、先行発明1の多数の化合物のうち原告主張の化合物1と実施例22の化合物を容易に認識

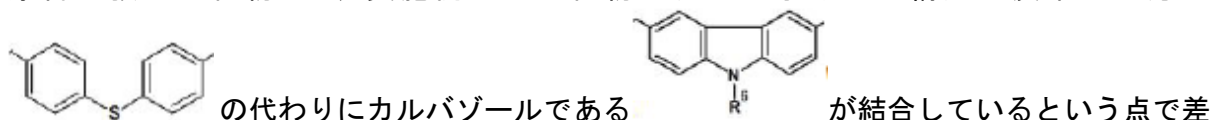
⁵ 実施可能性要件に関して、ケトン化合物等を出発物質としてオキシム化合物とオキシムエステル化合物を製造することは公知の技術であり、当業者であればこれに基づいて明細書に記載されたオキシムエステルなどの製造方法に従って発明を正確に理解して再現できると判断した。



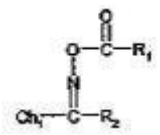
⁶ 裏付け要件に関して、出願時の技術水準に照らして当業者が請求項3の化学式1 $\text{CH}_1-\text{C}(\text{R}_2)=\text{N}-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{R}_1$ とその各置換基(R1, R2, CH1)が全て明細書に提示され、請求項3の化合物が属するオキシムエステル化合物の一般的製造方法が記載されており、実施例に請求項3に対応する具体的な化合物も提示されているので、要件を満たすと判断した。

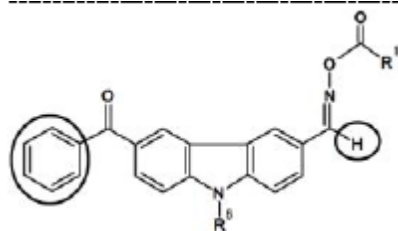
して選択する可能性があるかに関しては、先行発明1も本願発明と同様に反応性が高く製造や操作が容易なオキシムエステル系列の光開始剤を提供することを目的とするので、先行発明1の各置換基を変更するように試みる動機は十分である。当業者であれば明細書に好ましい化合物乃至実施例等の形態で具体的に提示されている化合物を選択するであろうという点が予想されるので、実施例22の化合物は当業者が容易に選択して変更を試みるものと言える。

原告主張の化合物1は、実施例22の化合物においてオキシム構造の炭素の一方に



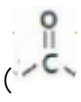

がある。実施例53の化合物において該当位置にカルバゾールが結合した化合物が具体的に提示されている以上、当業者であれば原告主張の化合物1を十分に認識し、これを採択して変更を試みることができる。

次に、請求項3の化学式I
 
 と先行発明1の原告主張の化合物1



及び実施例22が有する下記差について検討する。

差異1: 請求項3の化学式Iは置換基R2が直鎖C1-C8アルキルであるのに対し、原告主張の化合物1及び実施例22の各化合物は対応位置に水素を有する。

差異2: 請求項3の化学式Iは $\text{Het}_1-\text{C}(=\text{O})-\text{Ar}_2$ においてケトン基()の左側にある置換基であるHet1がヘテロアリアルであるのに対し、原告主張の化合物1及び実施例22の各化合物は対応位置にフェニル基()を有する。

差異1は、水素の代替置換基としてアルキルは脂肪族炭化水素の最も簡単な形態であるという点、本件特許発明の優先日の前に公知となった文献でオキシムエステル化合物のオキシム構造(-C=N-O-)の炭素に結合する置換基として水素とメチルなどのアルキルを均等な物質として羅列しているという点などから、当業者が先行発明1から容易に導き出すことができるものに過ぎない。

差異2は、先行発明1にケトン基の左側のフェニル基をヘテロアリール基に置換するだけの動機や暗示が提示されていない点、化学式IのAr1位置に置換されたフェニルの代わりにヘテロアリールを置換剤として記載してはいるが、これはオキシム構造の炭素に直接結合する置換基としてのみ例示されているだけで、請求項3においてケトン基の左側に結合しているヘテロアリール基とその位置が相違するので、当業者が先行発明1からケトンの左側のフェニル基をヘテロアリール基に置換を試みるだけの動機が提示されたと言えない。さらに、本件特許発明の優先権主張日当時、オキシムエステルの置換基のうちケトンの左側のフェニル基とヘテロアリール基が同一の範疇の置換剤として容易に選択できると認められるような事実がないところ、この差異2は構成の困難性が認められるため、請求項3は進歩性が否定されると言えない。

【専門家からのアドバイス】

化合物に関する発明は明細書に多数の化合物を例示として記載するのが一般的である。従って、先行文献に出願発明又は特許発明の結合した構成の全体が開示されてはいなくても、構造、各置換基などは記載されている場合が大部分であり、この場合、当業者が容易に設計変更できるという趣旨で拒絶されたり無効審判の請求理由になることも往々にしてある。

本判決は、このように化合物と置換基が記載された先行発明から当業者が容易に選択できるものとそうでないものに対する1つの基準を提案している。以下、箇条書きにして整理するので、拒絶理由や無効審判の対応において有用に活用されたい。

1. 実施例に記載された化合物は、当業者が出発点として容易に選択でき、具体的な技術的課題が共通な場合、変更する動機があると判断される。
2. 他の実施例で対応位置に適用された置換基の場合、当該置換基に変更することが容易であると判断される。
3. ただし、置換基として例示されていても化合物の対応位置に置換基を変更することが記載されていない場合は、その変更は容易でないと判断される。

先行文献に記載されていない事項、例えば、置換基又は対応位置での変更などに対して出願時点（優先権主張時点）で技術常識であるかを他の証拠の先行文献を総合して判断する。

8. 先行発明から構成を置換するのが容易であっても効果が先行発明から予測される効果より顕著に優れる場合の進歩性の認定

【書誌事項】

当事者：原告 A社(特許権者) vs 被告 特許庁長 ; B社(補助参加人)

判断主体：特許法院

事件番号：2017 ホ 301

言渡し日：2017 年 9 月 29 日

事件の経過：上告中

【概 要】

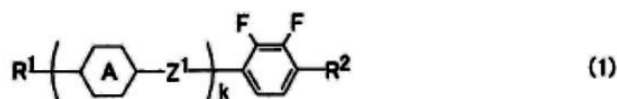
特許発明は、先行発明に比べて目的の特異性が認められず、当業者が先行発明を結合する方法により容易にその構成を導き出すことができるため構成の困難性が認められないが、しかしその作用効果が先行発明の結合によって予測される効果に比べて顕著に優れると認められるので、先行発明によってその進歩性が否定されない。

【事実関係】

原告は、特許審判院に発明の名称が「液晶組成物及び液晶表示素子」である本件特許第 1375931 号の請求項 1-6、20 の訂正審判を 2016 年 7 月 8 日に請求した。特許審判院は 2017 年 1 月 10 日付で、訂正発明の全請求項は、先行発明 5 又は先行発明 5、4 の結合により進歩性が否定されるので訂正請求を審決によって棄却した。これに対し、原告が審決取消訴訟を提起した。

訂正請求項1の一部：

第1成分として式(1)で表される化合物の群から選ばれる少なくとも1つの化合物、第2成分として式(V-HH-3)の化合物及び第3成分として式(3)で表される化合物の群から選ばれる少なくとも1つの化合物を含有し、
～（以下、省略）



【判決内容】

訂正請求項1には重合可能な化合物として式(3)で表される第3成分が含まれているが、先行発明4にはこれに対応する化合物が提示されていないという点で差がある。

先行発明4は、その明細書に「1ミリ秒でも短い応答時間が好ましい。」という趣旨で記載されている等、応答速度を短くしようとする技術的課題について明確に認識しており、これは当業界又は技術分野において最も基本的に解決しようとする課題の1つでもある。

先行発明5は、実施例1、2を通じて従来の標準VA液晶モードで液晶混合物に重合性化合物を添加することによって応答速度を改善できることを提示している。従って、先行発明4から出発して応答速度を改善させようとする当業者の立場としては、先行発明4に先行発明5の重合性化合物を含めることを考慮する動機が十分であると見なければならない。

訂正請求項1の式(3)の化合物は、先行発明5で末端基として特に好ましい化合物の1つであるメタクリレートを選択すれば両化合物の末端基が同一になる。

本件明細書は、訂正発明によれば、第3成分を含有していない誘電率異方性が負の液晶組成物に比べて短い応答時間を示すため、これをより優れた特性を有するものと評価し、「第3成分の追加による応答速度の向上」を本件訂正発明の最も特徴的な効果として強調している。

先行発明 4 の明細書の記載によると、実施例の応答時間については何ら言及をしていない。訂正請求項 1 とは異なって先行発明 4 にはその測定結果が全く提示されておらず、訂正請求項 1 の応答速度が先行発明 4 の応答速度よりもどの程度改善されたのかに対する直接的な対比は不可能な状態である。しかし、訂正請求項 1 の応答時間が 3.6~4.3ms であるのに対し、先行発明 5 では重合性化合物が添加された場合の応答時間が 12~25ms となっており、その間には意味のある差が存在するという点だけは否認し難い。

上記のような事情を勘案すれば、当業者であっても、液晶組成物の応答速度に関する具体的な記載がない先行発明 4 と、重合性化合物によってある程度応答速度の向上はあるがその範囲が多様で改善された応答速度も訂正請求項 1 のそれに比べて相当低い値を示している先行発明 5 を結合する場合、訂正請求項 1 のような応答速度改善の効果を奏するであろうと予測することは容易ではないと考えられる。

【専門家からのアドバイス】

本判決は、構成の困難性は認めないが、効果が先行発明の結合によって予測される効果に比べて顕著に優れるということを確認して進歩性を認めたという点で注目に値する。

一般的には、構成の困難性と効果の顕著性を一緒に判断することが多い。例えば、先行発明に本件発明の構成が導き出される動機がないため構成が困難で、よって当該構成による効果は先行発明から予測されないという考え方である。

ところが、本判決では先行発明 4 から出発して先行発明 5 を結合し、本件発明の構成を導き出すまでは容易であると判断した後、ただし、先行発明 4 に当該効果に関する具体的な記載がないという点、先行発明 5 に記載された効果よりも本件発明の効果が大幅に優れているという点を確認して、効果の顕著性を認めた。

化合物関連発明では実施例に多様な例示が記載されて、同一の分野では技術的課題が共通である点を考慮すると、上記判決の論旨は出願人/特許権者が進歩性を主張するのに有利に活用できるものと期待される。即ち、先行発明に構成成分が例示として記載されているとしても、効果が具体的に記載されていなかったり、本件発明の効果よりも劣る場合、効果の優秀性を強調して説得力を高めるように図ることができるわけである。

9. 引用発明自体は同一であるが主引例と副引例及び引用部分が一部変わった場合、拒絶理由が主な趣旨において同一となるかどうか

【書誌事項】

当事者：原告 A社(出願人) vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2016ホ7695

言渡し日：2017年8月17日

事件の経過：確定

【概要】

訴訟手続で新たに主張する事由が出願発明の進歩性に関するものである場合、審査または審判段階で意見提出の機会を付与した拒絶理由と主要な趣旨が符合すると言うためには、出願発明の各構成要素が公知となった根拠として提示されている先行技術文献が同一であり、先行技術文献から出願発明の進歩性を判断する過程に必要な前提事実(出願当時の技術水準、技術常識、該当技術分野の基本的課題等)、判断の中心になる構成要素、判断内容(解決すべき技術的課題、解決に必要な技術手段、結合の動機・暗示または阻害要素等)が重要な部分において一致し、拒絶理由を解消するために出願人に期待される意見書の内容や出願人が試みる補正の方向性が同じであり、新たに主張される事由に対しても出願人に実質的に意見書提出及び補正の機会が付与されたと言うことができなければならない。

【事実関係】

原告は、発明の名称を「高透過光制御フィルム」とする本件出願第10-2010-7010587号の出願人であって、2016年3月22日付で先行発明1、2から第1項の出願発明を容易に発明できるという趣旨の拒絶決定を不服として審判を請求した。特許審判院では、先行発明1に第1項の出願発明⁷の構成要素1、2、4が示されており、先行発明2には構成要素3と実質的に同一のN1-N2

⁷ [構成要素1] 光制御フィルムであって、光入力表面及び光入力表面に対向する光出力表面;光入力表面と光出力表面間に配置された交互にある透過領域及び吸収領域;透過領域と隣接吸収領域の間の第1界面;及び

=0.08である構成が示されているので、進歩性が否定されるという趣旨で原告の審判請求を棄却した。被告は訴訟において、先行発明2に第1項の発明の構成要素1、2、3が示されており、先行発明1に「挟まった壁角度を6度未満とする構成」(構成要素4に対応)が開示されているので、進歩性が否定されるという趣旨を追加で主張した。

【判決内容】

審決での拒絶理由と訴訟での被告の主張は、出願発明と先行発明の間の相違点の認定が互いに異なる。即ち、前者の場合、先行発明1と構成要素3の屈折率の差で違いがあるが、後者の場合、先行発明2と構成要素4の界面角度で違いがある。

これによって審決での拒絶理由と訴訟での被告の主張は、進歩性を判断するにおいて必要な前提事実と判断過程が変わる。即ち、先行発明1と対比して判断する場合には、構成要素3の屈折率の差の観点から、この構成要素が有する技術的課題及び効果が何か、このような技術的課題や効果が先行発明1に示されていたり、該当技術分野で一般に認識するものであるか、そのような技術的課題を解決するためにいかなる技術的手段が存在するか、先行発明1に先行発明2の対応構成要素を結合する暗示、動機があるかなどを検討することになる。しかし、被告の主張のように先行発明2と対比して進歩性があるかどうかを判断する場合には、構成要素4の界面角度の範囲の観点から上記のような事情を検討して進歩性を判断するようになる。出願人である原告としては、審決での拒絶理由と訴訟での被告の主張事由に対して互いに異なった構成要素を中心に進歩性が否定されないという意見を提出する可能性が高く、それぞれ異なった方向性で明細書の補正を試みる可能性が高い。

従って被告が本件審決の結論を適法とする事由として第1項の出願発明が先行発明2からまたは先行発明2に先行発明1を結合して進歩性が否定されるという点を挙げることは、出願人である原告の手続的権利を害するものであって、許容されない。

【専門家からのアドバイス】

[構成要素2] 第1界面と光出力表面に垂直な方向の間の角度で定義される界面角度 $\theta 1$ を含み、

[構成要素3] それぞれの透過領域は屈折率が $N1$ であり、それぞれの吸収領域は屈折率が $N2$ であり、 $N1-N2$ は0.005より小さくなく、

[構成要素4] $\theta 1$ は3度より大きくない、光制御フィルム。

本判決は、拒絶理由、無効審判などの対応において別個の拒絶理由/無効事由であることを挙げて手続の権利を問題視したり、訂正請求の機会を再度付与されるのに有利に活用できると思われる。

日本では主引例と副引例を明確に区分し、主引例が変わる場合、別個の拒絶理由として取り扱うことが確立している一方、韓国実務では主引例を特に摘示せず、いくつかの先行文献を列挙した後、出願発明の請求項の構成要素を対応させて進歩性が否定されると指摘する場合が少なくない。この場合、例えば出願人が意見書で対応したのに対し、担当審査官が拒絶決定するとともに既に列挙された先行文献の他の部分を引用する場合、出願人としては、審査官が当初より指摘したとすれば補正範囲の制限なく補正が可能であったが、担当審査官が拒絶決定に至って初めて指摘したために補正範囲が制限されるという不利益を受ける。

最近、無効審判の場合には、このように主張事由が変わる場合を細密に判断して訂正請求の機会を付与している。ただし、査定系の手続ではいまだに新たな拒絶理由の判断が不明確で、出願人が不利益を被る場合がある。

出願人としては、主引例と副引例が変わる場合、手続的な不利益を受けないように今回の判決を十分に活用して意見を開陳する必要があるだろう。

10. 許可済の医薬品の有効成分と幾何異性体の関係にある有効成分を有する医薬品は存続期間延長の対象となるか

【書誌事項】

当事者：原告 A社(出願人) vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2016ホ9035

言渡し日：2017年12月21日

事件の経過：確定

【概要】

本件委任条項に記載された医薬品は、従前に許可された医薬品の治療効果と相違する治療効果を有すると同時に、「従前に許可された医薬品と比較して上記のような治療効果を示す部分の化学構造が新しい物質」を有効成分として製造したものであって、最初に品目許可を受けた医薬品であると見るのが妥当であり、存続期間延長の対象となる。

【事実関係】

原告は、本件品目許可⁸と関連して457日要されたことを理由に存続期間延長登録出願をし、これに対して担当審査官は「本件医薬品は薬事法第2条第8号で定めた『新薬』に該当しない」という理由で拒絶決定を下した。原告は、拒絶決定に対する不服審判を請求し、特許審判院は、食薬処（処は日本の省庁に該当）の許可関連事項を詳察すると本件医薬品に限らずレチ

⁸ 医薬品製造・販売品目許可

1)許可日：2013年4月15日

2)許可の内容：薬事法第42条の規定による医薬品の輸入品目許可(本件品目許可)

3)有効成分：9シスレチノイン酸(9-cis retinoic acid)

4)品目名：アリトレチノイン(Alitretinoin)

5)製品名：アリトック軟質カプセル10ミリグラム(本件医薬品)

6)効能及び効果：最小4週間の強力な局所ステロイド治療にも反応しない、成人の再発性慢性重症手足湿疹

ノイン酸の全ての異性体は新薬として許可されなかったことが確認される所、本件医薬品は薬効を示す活性部分の化学構造が新しい物質を活性成分として含むものとは認められないので、特許法施行令第7条⁹、¹⁰の対象発明に該当しないという理由で審判請求を棄却した。これに対し、原告は審決取消の訴えを提起した。

【判決内容】

「薬効を示す活性部分の化学構造が新しい物質」である新物質は、被告の主張のように薬事法上の新薬と見るよりは医薬品の成分中に内在する薬理作用によって（薬理機序が明らかになっていない場合もある）特定疾病に対する治療効果を示す部分の化学構造が新しい物質であると解釈することが文理解釈上自然であると言える。

本件医薬品の有効成分である9-シスレチノイン酸(9-cis retinoic acid)は従前に品目許可を受けた医薬品の有効成分であるトレチノイン、イソトレチノインと幾何異性体(geometric isomer、シス-トランス異性体)の関係にある。幾何異性体は立体構造が互いに異なるため、一般にイオン化等の物理化学的性質や生物学的活性において相当な差がある。

さらに、9-シスレチノイン酸は、トレチノインがレチノイド受容体中のRAR α にのみ結合する

⁹ 特許法施行令

第7条(許可等による特許権の存続期間の延長登録出願対象発明)

法第89条第1項において「大統領令で定める発明」とは、次の各号のいずれかに該当する発明をいう。

1. 特許発明を実施するために、「薬事法」第31条第2項・第3項又は第42条第1項の規定により品目許可を受けなければならない医薬品[新物質(薬効を示す活性部分の化学構造が新しい物質をいう。以下この条において同じ)を有効成分として製造した医薬品であって、初めて品目許可を受けた医薬品に限定する]の発明
2. (省略)

¹⁰ 医薬品の品目許可・申告・審査規定

第1条(目的)

この告示は、「薬事法」第31条、第35条、第42条、第76条の規定により、医薬品の製造販売品目許可又は申告、医薬品の輸入品目許可又は申告、医薬品の安全性・有効性及び基準及び試験方法の審査において、対象品目、材料の種類・作成要領・要件・免除の範囲、基準及び管理等に関する細部事項を規定することを目的とする。

第2条(定義)

この規定で使用する用語の定義は、次の各号のとおりである。

1. 「有効成分」とは、内在された薬理作用によって、その医薬品の効能・効果を直接又は間接的に発現すると期待される物質又は物質群(薬理学的活性成分等が明らかにされていない生薬等を含む)であり、主成分をいう。
7. 「新薬」とは、「薬事法」第2条第8号の規定による医薬品であり、国内において既に許可された医薬品とは化学構造又は本質組成が全く新しい新物質医薬品又は新物質を有効成分として含む複合製剤医薬品であり、別表1の医薬品の種類及び提出資料の範囲のうちIIに該当する医薬品をいう。ただし、「大韓民国薬典」(食品医薬品安全処告示)又は別表1の2に基づいて、食品医薬品安全処長が認める工程書及び医薬品集に収載された品目は除く。
8. 「安全性・有効性審査資料提出医薬品(「資料提出医薬品」)」とは、新薬ではない医薬品でありながら、この規定による安全性・有効性の審査が必要な品目として、別表1の医薬品の種類及び提出資料の範囲のうちIIに該当する医薬品をいう。

のに対し、RARだけでなくRXRにも結合する。また、レチノイン酸はトレチノインが有しない慢性手湿疹治療効果を有しているが、このような治療効果の差は上記のような作用機序の差に起因するものと言える。

上記で詳察した幾何異性体の一般的な性質、各有効成分の作用及び効果の差に照らしてみると、本件医薬品は従前に品目許可を受けた医薬品と相違する慢性手湿疹治療効果を有すると同時に、「従前に許可された医薬品と比較して上記のような治療効果を示す部分の化学構造が新しい物質」を有効成分として製造したものであり、最初に品目許可を受けた医薬品と見るのが妥当である。

【専門家からのアドバイス】

本判決は、韓米自由貿易協定後に改正された施行令において、延長登録出願の対象発明の基準を明示したというところに大きな意義がある。本訴訟で特許庁は、改正された施行令は延長登録出願の対象である医薬品を米国特許法と同様に「新薬」に限定したものであり、本件医薬品のように従前の許可により活性及び安全性が既に確認されたことによって、安全性・有効性審査資料の提出が一部免除される「資料提出医薬品」を除外するためのものであると主張したが、法院は、立法趣旨と目的及び規定内容等に照らしてみても、延長登録出願の対象が新薬に限定されると解釈できないと判断した。

「延長登録出願」に対する趣旨が、他の発明とは異なってすぐに実施することができず、実施の許可を受けるための試験には長期間を要するためその期間を補償するものであることを考慮して、薬事法上の「新薬」に限定せずに特定疾病に対する治療効果を示す部分の化学構造が新しい物質までその対象と判断したこの判決は大いに首肯できるものである。

参考までに、日本では2015年11月17日の最高裁言渡2014(行ヒ)356判決において、同一の特許に対して2つの機関承認を得た場合、先行承認と後続承認間の差を検討して用量/用法の差があるため先行承認による医薬品の製造/配布が後続承認の製造/配布を含まない場合に2つの個別の延長登録出願を認めたことがあり、さらに幅広く対象を認めている。

1 1. 侵害訴訟提起後の消極的権利範囲確認審判に確認の利益があるかどうか

【書誌事項】

当事者：原告・被上告人 A社(特許権者) vs 被告・上告人 B社(実施者)

判断主体：大法院

事件番号：2016フ328消極的権利範囲確認審判(特)

言渡し日：2018年2月8日

事件の経過：破棄差戻し

【概 要】

権利範囲確認審判請求制度の性質と機能、特許法の規定内容と趣旨などに照らすと、侵害訴訟が係属中であり、その訴訟で特許権の効力が及ぶ範囲を確定できるとしても、これを理由として侵害訴訟とは別個に請求された権利範囲確認審判の審判請求の利益が否定されると判断することはできない。

【事実関係】

原告は、発明の名称を暖房装置とする本件特許第902306号の特許権者であって、被告が実施する発明に対して水原地方法院に特許権侵害差止等を求める訴えを提起した。一方、被告は、上記事件の弁論終結後、判決が言い渡される前に、本件消極的権利範囲確認審判を請求した。特許審判院では、被告の審判請求を認容し、被告が特定した確認対象発明は特許権に属しないと判断した。これを受け原告は特許法院にこの審決に対する取消訴訟を提起し、特許法院は消極的権利範囲確認審判の請求要件を判断するとともに、関連する侵害訴訟が係属中であり、その訴訟で本件特許発明の権利範囲を確定できるにもかかわらず、これとは別途に本件消極的権利範囲確認審判を請求することは審判請求の利益が認められないと判断して原告の請求を認容した。本件はこれに対して被告が上告したものである。

【判決内容】

(1) 権利範囲確認審判は、特許権侵害訴訟のように侵害差止請求権や損害賠償請求権の存否

のような紛争当事者間の権利関係を最終的に確定する手続ではなく、その手続での判断が侵害訴訟に羈束力を及ぼすものでもなく、簡易かつ速やかに確認対象発明が特許権の客観的な効力範囲に含まれるか否かを判断することにより、当事者間の紛争を予防したり速やかに終結させるのに貢献するという点で固有の機能を有する。

(2) 特許法が権利範囲確認審判と訴訟手続を各手続の開始前後や経過などに関係なく別個の独立した手続として認められることを前提に規定していることも、先に述べた権利範囲確認審判制度の機能を尊重する趣旨と理解することができる。

したがって、権利範囲確認審判請求制度の性質と機能、特許法の規定内容と趣旨などに照らしてみると、侵害訴訟が係属中であり、その訴訟で特許権の効力が及ぶ範囲を確定できるとしても、これを理由として侵害訴訟とは別個に請求された権利範囲確認審判の審判請求の利益が否定されると判断することはできない。

【専門家からのアドバイス】

本判決は、本データベースに収録されている特許法院2016. 1. 14言渡2015ホ6824判決の上級審判決である。この特許法院判決時の専門家コメントでは、特許法院の判決を支持するとともに、そのまま大法院で確定することを期待していたが、本判決で破棄差戻しとなった。一方、本判決以外にも侵害訴訟事件と権利範囲確認審判事件がともに進められている状況において、特許法院と大法院は、審決時を基準に関連する侵害訴訟の判決確定前であれば権利範囲確認審判に確認の利益があり、判決が確定したとしても審決取消訴訟で不利な審決を取り消す法律上の利益が存在すると判断して、一貫して審判請求の利益や訴えの利益を否定しない立場をとっている。

本判決の結果を踏まえてみれば、韓国で権利範囲確認審判が残っている限り、このような判断は当分続くものと考えられる。したがって、特許権者としては、韓国で侵害差止や損害賠償などの訴訟を進める場合、消極的権利範囲確認審判がともに進められる可能性を念頭におく必要があり、また、これとは反対に、提訴されそうな場合には、防御手段として消極的権利範囲確認審判を活用することが依然として有用であると言える。

12. 特許プールに登録されている特許の実施権者が利害関係人であるかどうか

【書誌事項】

当事者：原告 A社(特許権者) vs 被告 B社(審判請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2017ホ2727無効審判(特)

言渡し日：2017年10月27日

事件の経過：大法院上告中

【概 要】

特許権に対して実施権の設定を受けたとしても、実施権者が何らの制限もなく実施の許諾を受けて特許権そのものを取得したも同然であると言うことができたり、当事者間に組合関係が成立する等により実施権者が特許権者とその法律上利害関係を同じくして不利益がない等の特別な事情がない限り、原則的に実施権者は、当該特許発明の権利存続によって法律上不利益を被り、その消滅について直接的かつ現実的な利害関係を有する者に該当するとした事例。

【事実関係】

被告は原告(特許権者)の韓国特許第1,492,105号に対して特許無効審判を請求し、特許審判院は認容審決(無効)を下したが、特許権者は特許法院において、被告が実施権者であって無効審判を請求する直接的かつ現実的な利害関係がないと主張して争った。

【判決内容】

判断基準

無効審判を請求できる利害関係人とは、無効とされるべき特許発明の権利存続によって法律上、ある不利益を受けたり受けるおそれがあり、その消滅について直接的かつ現実的な利害関係を有する者をいう。実施権者の特許発明の使用はあくまでも実施料の支払いを条件としたり、実施期間、実施地域、実施範囲などの設定行為で定めた範囲内に制限される。また、

既に登録された特許発明が存在する場合、たとえその特許発明に登録無効原因が存在するとしても、それに関する無効審決が確定するまではその特許発明は一旦有効に存続し、むやみにその存在を否定できないので、当該特許発明の権利存続によって不利益を受けたり受けるおそれがある者は、まず特許権者から実施権の設定を受けて特許発明を実施しておき、特許発明の有効性を争うことについては先送りしておくこともできる。

検討

(1) 原告は動画関連の標準特許プールであるMPEG LAのHEVCライセンスプログラムに本件特許権を登録してライセンサーとして登録されている事実及び被告もHEVCライセンスプログラムにライセンサー兼ライセンシーとして登録されている事実は認められる。しかし、本件特許発明が動画関連の標準特許プールであるHEVCライセンスプログラムに登録されている点に照らし、被告が本件特許発明を実施していたり実施する可能性があるので、たとえ被告がHEVCライセンスプログラムにライセンシーとして登録されて本件特許発明の通常実施権の付与を受けたも同然であるとしても、法理に照らして本件特許発明に対する無効審判を請求できる利害関係人に該当すると言うのが妥当である。

(2) これに対して原告は、(i)原告とMPEG LA間のHEVCライセンス契約によると、原告が本件ライセンス契約を終了するとしても、被告は本件特許権の存続期間は完全かつ有効な実施権を有するので、原告から権利の対抗を受けたり、業務上損害を受けるおそれがなく、(ii)本件特許権が無効にされても、被告はHEVCライセンスプログラムによる実施料支払い義務を免れたり、実施料支払額が減少することなく同一に実施料を支払わなければならない、(iii)標準特許プールに加入するライセンサーとライセンシー間の不要な紛争なく合理的なロイヤリティ基準に従って標準特許を活用するという信頼利益を保護する必要があると主張する。

(3) しかし、次のような点に照らしてみると、原告の上記主張は受け入れられない。(i)本件ライセンス契約が特許権者の通知によって終了する場合に実施権者の実施権が完全な効力を維持するという趣旨は、本件特許権が有効であることを前提としたものである。本件特許権が無効になる場合には、本件ライセンス契約は失効して被告としては何ら制限なく本件特許発明を実施できるようになる。(ii)被告はHEVCライセンスプログラムのライセンシー兼ラ

イセンサーなので、本件特許権が無効にされれば、被告及び他のライセンサーに実施料がさらに配当される可能性がある。(iii)本件ライセンス契約ないしMPEG LA特許プールに含まれた特許権に関する不爭議合意が含まれていると言える資料もない。

【専門家からのアドバイス】

特許権の有償「実施権者」については、「実施料支払い債務」を逃れるために無効審判を請求する法律上の利益があるというのが法院の確立した見解である。本判決は、当事者間の個別の契約だけでなく、特許プールに登録されている場合にも、ライセンサーが無効審判を請求する「利害関係」が認められるという点、特許プールに告示されたライセンス契約の内容上、不爭議合意が含まれていると言えないと判断したという点等で注目に値する。

本件判決では、被告がMPEG LAの特許プールに登録された他社の特許に対して無効審判を請求し、その無効審決が確定してMPEG LAの特許プールの特許リストから外れた事情が引用されている。特許プールは費用/時間の面で個別に交渉することがままならない場合に実施料を確保する手段として活用されてもいるが、この事例で見られるように、特許プールに登録されたライセンサーから無効審判が請求される可能性があるという点について今一度留意しておく必要があると言えよう。

商標法

1. 識別力が微弱な修飾語と識別力が強い被修飾語とが結合してなる商標は分離して観察され得るか

【書誌事項】

当事者：原告 A社(出願人) vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2016 ホ 8261

言渡し日：2017年3月17日

事件の経過：確定

【概要】

原告の出願商標「森の中のコンチェルト」のうち「森の中の」部分は識別力が微弱な形容詞（訳は判決の原文ママ）に該当し、「コンチェルト」部分だけで呼称・観念されるものであるため、ハングルの「コンチェルト」と英文字の「CONCERTO」とが上下に結合してなる先登録商標と類似すると判断した事例。

【事実関係】

原告は「森の中のコンチェルト」という標章を商品区分第3類の家庭用芳香剤などの商品に出願（以下「本件商標」）したが、特許庁は、本件商標は商品区分第3類に属する香水など콘체르토を指定商品として登録されていた「**CONCERTO**」商標（以下「本件引用商標」）と標章および商品が同一・類似であるため登録することができないとして拒絶し、特許審判院でも同様に判断して原告の審判請求を棄却する審決をした。これに対し原告が特許法院に審決取消訴訟を提起した事件である。

【判決内容】

(1) 結合商標の類否判断の法理

2 つ以上の文字などの組み合わせからなる結合商標は、その構成部分全体の外観、呼称、観念を基準として商標の類否を判断するのが原則であるが、商標の中で一般需要者にその商標についての印象を植え付けたり記憶・連想させることにより、その部分だけで独立して商品の出所表示機能を遂行する部分、すなわち要部がある場合、適切な全体観察の結論を誘導するためにはその要部をもって商標の類否を対比・判断することが必要である。商標において要部は、他の構成部分にかかわらずその部分だけで一般需要者に際立って認識される独自の識別力のために他の商標との類否判断時に対比の対象になるものであるので、商標に要部が存在するときはその部分が分離観察されるかを判断する必要なしに、要部のみを対比することによって商標の類否を判断することができる。

形容詞によって修飾される名詞からなる結合商標の場合、原則的に名詞部分が要部となる可能性があるが、形容詞と名詞が結合して独自の意味ないし新たな観念をもつ新造語が形成されたり、実際に取引社会で全体でのみ認識・使用され、それ一体としてのみ識別標識として機能する場合などもあるので、必ずしも名詞部分が要部であるとは断定できない。このような場合、その結合商標の構成部分のうちどの部分が要部であるかは、その結合商標全体の構成および形態だけでなく、その指定商品との関係において形容詞と名詞のうちどちらの部分に識別力があり、全体商標構成で大きな比率を占めるか、両方に識別力がある場合にはどちらが相対的に高いか、形容詞と名詞が、それを分離して観察することが取引上不自然であると感じられるほどに不可分的に結合しているか、その結合商標と関連する実際取引界で認識・使用される観念や呼称など、各構成部分の個別的な構成・形態および全体構成に占める比率、他の構成部分と比較した相対的識別力の差異、それとの結合状態および程度、その指定商品との関係、取引実情などを総合的に考慮して判断しなければならない。

(2) 本件商標の要部

①本件商標のうち前段の「森の中の」部分は「自然の香り、清涼な香り」などを連想させる単語で、家庭用芳香剤などに関連して識別力が微弱な点、②本件商標の指定商品と同一・類似の商品に関連して「森の中」という標章を含んだ商標が多数登録されている点、

③英文「CONCERTO」のハングル表記に該当する「コンチェルト」部分は指定商品に関して強い識別力を有する点、④「森の中の」部分と「コンチェルト」部分が結合によって単に「森の中で演奏される協奏曲」という意味のみを形成するだけで、独自の意味はもたず新しい観念も形成しない点、⑤本件商標は7音節からなり、「森の中の」部分と「コンチェルト」部分が互いに分離して構成されているという点を考慮するとき、識別力が強い「コンチェルト」部分だけで分離して観察されるものとみられる。

原告は「森の中のコンチェルト」がその結合によって単なる「森の中で演奏される協奏曲」という意味を超えて、「まるでコンサート会場に来ているような錯覚を起こさせる様々な森の中の動物たちの鳴き声」のような新たな観念を形成するので全体として観察されなければならないと主張するが、受け入れがたい。

(3) 結論

本件商標は「コンチェルト」部分だけで分離して観察されるので、ハングル「コンチェルト」と英文字「CONCERTO」とが結合されてなる本件引用商標と標章が類似し、本件商標の指定商品「家庭用芳香剤」と本件引用商標の指定商品「ラベンダー油、線香」などは同一・類似の商品に該当するため、本件商標は旧商標法(2016年2月29日法律第14033号で全部改正される前のもの)第7条第1項第7号に該当する。

【専門家からのアドバイス】

商標の前段に位置する形容詞が後段に位置する名詞を修飾する構成になっている商標の場合、たとえ修飾される名詞部分のみからなる先登録商標が存在するとしても、形容詞部分と名詞部分はその結合により独自の観念を形成するときは、それらを分離して観察するよりも全体として観察されやすいという前提の下に、当該先登録商標と類似しないとみるのが判例の一般的な傾向である。本案では、「森の中の」部分と「コンチェルト」部分の結合を通して、独自の観念ではなく単純な結合により形成される観念である「森の中で演奏される協奏曲」とのみ認識されるとみて、「コンチェルト」部分のみで分離して観察され得ると判断したケースとして、識別力が微弱な修飾語部分と識別力が強い被修飾語部分とからなる商標の要部観察の法理を具体的に説示した事例である。

「森の中の」という要素が単純な形容詞ではなく叙述的な語文であるため単独で見ると多少特異に感じられるが、同種指定商品類には数多く登録されている点が勘案されて識別力が微弱であると判断されたことから分かるように、要素を構成する字句の識別力は字句そのものだけで判断されるわけではないことを今一度心に留めておきたい。

2. 商号を普通に使用した標章に所在地の地名を表示した部分を付記して使用した場合も商標権効力制限事由に該当するか

【書誌事項】

当事者：原告 個人 A(審判請求人) vs 被告 B社(商標権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2017 ホ 400



言渡し日：2017 年 4 月 7 日

事件の経過：上告審係属中

【概 要】

原告が自己の商号である「タノンマート」の前段に所在地の地名「オチャン」の英文字表記「Ochang」を共に記載したとしても、旧商標法(2016年2月29日法律第14033号で全部改正される前のもの、以下同じ)第51条第1項第1号で規定する自己の商号を普通に用いられる方法により表示する商標に該当するとみて、被告商標権の権利範囲に属しないと判断した事件

【事実関係】

商品役務区分第35類に属するスーパーマーケット業、大型ディスカウントストア業などを指定役務とする「 다농 mart」商標(タノンのハンゲル；以下「本件登録商標」)の商標権者である被告は、「 Ochang 다농마트」(タノンマートのハンゲル；以下「本件標章」)のような標章を使用して「タノンマート」という商号で「総合食品、雑貨、食肉卸売・小売業」を営為する原告を相手に、原告の本件標章の使用は本件登録商標の権利範囲に属するとして積極的権利範囲確認審判を請求した。これに対し原告は、「タノンマート」は自己の商号に該当し、本件標章は原告の商号を普通に用いられる方法により表示する商標に該当するため、旧商標法第51条第1項第1号によって本件登録商標の権利範囲に属しないと反駁したが、特許審判院は原告の商号「タノンマート」の前段に付記された「Ochang」部分は原告スーパーマーケットが位置する地域の名称で識別力が弱いとして





も、特別に一般需要者の注意を引くために加えたものとみられるので、本件標章は自己の商号を普通に用いられる方法により表示したものとみられないとして、本件標章が本件登録商標の権利範囲に属するという審決をし、これに対し被告は審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

(1) 商号を普通に用いられる方法により表示する商標に関する法理


旧商標法第 51 条第 1 項第 1 号¹¹本文によれば、自らの商号を普通に用いられる方法により表示する商標に対しては、それが商標権設定登録があった後に不正競争の目的で使用する場
合でないかぎり、登録商標権の効力が及ばない。ここで「商号を普通に用いられる方法により表示する」とは、商号を独特の書体や色彩、図案化された文字など特殊な態様で表示する等により特別な識別力を持たせることなく表示することを意味するだけでなく、一般需要者が標章を見て商号であることを認識できるように表示することを前提とするため、標章自体が特別な識別力を持つように表示されたかどうかの他にも、使用された標章の位置、配列、大きさ、他の文句との連結関係、図形と結合して使用されたか等、実際の使用態様を総合して取引通念上自己の商号を普通に用いられる方法により表示したケースに該当するかを判断しなければならない。

(2) 本件標章が原告商号を普通に用いられる方法により表示する商標に該当するか

①原告が本件登録商標の出願日より前に「タノンマート」という商号で忠清北道 清原郡 オチャン邑で「総合食品、雑貨、食肉の卸売・小売業」を営んできた点、②「」部分と「」部分は、書体自体が特別に図案化されているとか、独特で識別力があるとか、文字の色が取引通念や取引慣行上識別力があるとはみがない点、③「」部分は原告店舗の所在地であるオチャンの英文字表記として、顕著な地理的名称には該当しないものの商号を表示した「」部分と容易に分離して観察され得るため、店舗所在地の地名を表示したものと容易に認識で

¹¹ 第 51 条(商標権の効力が及ばない範囲) ①商標権(地理的表示団体標章権を除く)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力が及ばない。


1. 自己の氏名・名称または商号・肖像・署名・印章または著名な雅号・芸名・筆名およびこれらの著名な略称を普通に用いられる方法により表示する商標

きるとみられる点を総合的に考慮してみれば、原告商号に「」部分が結合しているからといって、原告商号と取引通念上同一性が認められないとか、確認対象標章全体としてまたは確認対象標章のうち韓国語部分が原告商号「タノンマート」に内在する識別力を超える特別な識別力を持つに至ったとか、一般需要者が確認対象標章を原告商号を表示したものと認識できなくなるに至ったとはいえない。

(3) 結論

上述したとおり、本件標章は取引通念上旧商標法第 51 条第 1 項第 1 号所定の「自らの商号を普通に用いられる方法により表示した商標」に該当し、本件登録商標の効力が及ばないので、本件登録商標と対比するまでもなく本件登録商標の権利範囲に属しない。

【専門家からのアドバイス】

商標法は自己の氏名・名称または商号などを普通に用いられる方法により表示する商標に対しては商標権の効力が及ばないと規定して氏名権および商号権を保護しているが、商号の場合は商標との区分が容易でないために、「商号を普通に用いられる方法」の範囲が問題になることが多い。判例はこれと関連し、人的標識しての商号の本質上、これを厳格に解釈し、図形が結合したり独特の書体など特殊な態様で表示され特別な識別力を有するよう使用する場合、特別な事情がない限り大部分適用を受けることができないとみていたが、本案では原告の商号に、原告の店舗が位置する地域名を英文字で表示した「」部分を加えて使用したこともまた、商号を普通に用いられる方法により表示した商標に該当すると判断した事例として、「商号を普通に用いられる方法により表示する商標」の範囲を柔軟に判断した事例という点で意味があり、大法院判決の結果が注目される。参考までに現行の改正商標法では「普通に用いられる方法により表示する商標」を「商取引慣行に従って使用する商標」と改正しており、本規定をより柔軟に適用できるようにした。

3. 先使用商標が韓国の需要者の間で広く知られたかどうか、および出願人の不正の目的に対する判断基準の説示

【書誌事項】

当事者：原告 個人 A(商標権者) vs 被告 個人 B(無効審判請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2016 ホ 7886

言渡し日：2017 年 4 月 21 日

事件の経過：確定

【概 要】

商品区分第 4 類に属するロウソクなどの商品を指定商品とする原告の「ルミエキャンドル」商標(以下「本件登録商標」)に対する無効審判事件で、先使用商標が周知商標に該当し、本件登録商標の出願人である原告に不正の目的があったことを理由に本件登録商標が無効となるべきであると判断した事件

【事実関係】

自らが運営するウェブページ「www.lumie.co.kr」やインターネットショッピングモールなどを通して「LUMIE」商標(以下「先使用商標」)が表示されたアロマキャンドル製品を広告・販売してきた被告は、原告が先使用商標と類似の本件登録商標が登録されているのを知ったあと、本件登録商標は先使用商標との関係で旧商標法(2016 年 2 月 29 日法律第 14033 号で改正される前のもの、以下同じ)第 7 条第 1 項第 12 号¹²に該当するという理由で無効審判を請求した。特許審判院は、先使用商標は本件登録商標の出願日(2009 年 3 月 26 日)当時に韓国の一般需要者の間で被告の商品を表示するものと認識されるほどに知られていて、本件登録商標と先使用商標はその称呼が類似し全体的に類似の標章に該当し、原

¹² 旧商標法第 7 条第 1 項第 12 号

国内又は外国の需要者の間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得ようとし、又はその特定人に損害を加えようとする等、不正の目的をもって使用する商標は、商標登録を受けることができない。

告は先使用商標を模倣して不当な利益を得るために本件登録商標を出願したものであるとして、本件登録商標は無効となるべきであると判断した。これに対して原告が特許法院に審決取消訴訟を提起した事件である。

【判決内容】

(1) 本件登録商標の出願当時に先使用商標が知られた程度

①被告は 2007 年から自らが直接開設し運営したウェブページやインターネットショッピングモールなどを通して先使用商標が表示されたアロマキャンドル製品を広告・販売してきた点、②2007 年 6 月から 2009 年 3 月までの 20 か月のあいだにインターネットショッピングモールで販売された先使用商標品の売上額が約 12 億ウォンにのぼり、これは該当製品の単価(3,000~8,000 ウォン)を考慮したとき約 15 万~40 万個におよぶ製品が販売されたとみられる点、2009 年 11 月 6 日の「ベストセラー100」で、男性用商品の中で 1 位、全体商品の中では 3 位に選ばれるほど人気を博した点、国内占有率 50%以上を維持する「YANKEE CANDLE」製品の 2010 年売上額が約 20 億ウォンである点を考慮すれば、先使用商標は本件登録商標の出願当時に韓国の需要者の間で被告の商品を表示するものと認識されるほどに知られていたとみるのが妥当である。

原告は、被告がオンラインショッピングモールなどで広告をするなかで先登録商標が確認されない「ティライト」製品を基本商品として販売したため、上記の売上額全額が先使用商標と関連するものであるとはみられないと主張するが、ティライト製品を購入した場合でも常に先使用商標が表示されており、製品の包装やラベルなどにも先使用商標が表示されていた点を考慮すれば、売上額全額を先使用商標の認知度形成と関連する資料として使用することができる。

(2) 本件登録商標と先使用商標の類否

本件登録商標「ルミエキャンドル」の要部は「ルミエ(르미에)」部分で、先使用商標である「ルミエ(루미에)」と呼称が非常に類似し、全体的に類似する。

(3) 原告の不正の目的の有無

①先使用商標が韓国の需要者の間で被告の商品を表示するものと認識されるほどに知られているという点、②本件登録商標が先使用商標ときわめて類似し、その指定商品も先使用商標が使用された商品とほぼ同じである点、③2005年12月15日に、原告と被告との間で原告が製造・輸入する商品を被告が代理店として買い受け販売するという内容の代理店契約が交わされたところ、この代理店契約の終了後、両者の間にドメイン名返還と損害賠償請求等の問題が生じていた点、④原告が被告を相手にドメイン移転請求等の訴えを提起したが、原告の請求が棄却された点、⑤被告会社の元社員が原告会社に籍を移し、原告はその社員を通してアロマキャンドル製品のオンライン販売を行った点などを総合的に考慮すれば、原告は本件登録商標を出願した当時、一般需要者や取引者の間で被告の商品を表示するものと知られていた先使用商標を模倣することにより、先使用商標に蓄積された良質のイメージや顧客吸引力にフリーライドし、不当な利益を得ようとしたり被告に損害を加えようとする不正の目的があったとみてしかるべきである。

(4) 結論

以上を総合すると、本件登録商標は韓国の需要者の間で特定人の商品を表示するものと認識されている先使用商標と類似の商標として、不正の目的を有して使用する商標に該当するとみるべきであるので、結局旧商標法第7条第1項第12号によりその登録が無効とならなければならない。

【専門家からのアドバイス】

ある商標が需要者の間でどの程度知られているかを判断するための資料として主に利用されるのは、その商標が使われた商品に関する売上額の資料であるが、一般的に売上額資料は具体的にどの商標に関するものであるか表示されていない場合が多く、訴訟などの手続において争点になることが多い。本件でも原告は被告が提出した売上額資料のすべてが先使用商標と関連したものとみることができないと主張したが、被告は広告資料で先使用商標が常に共に使用された点、被告が販売する他の製品の包装やラベルなどにも先使用商標が表示されたという点などを効率的に主張した結果、当該売上額全額が先使用商標と関連したものと認められた。訴訟などの手続において先使用商標の周知性を裏付けるために

提出する売上額資料の場合、当事者間の主な攻防の対象になることが予想されるので、提出の過程では該当資料が先使用商標と関連する資料に該当するという点を論理的に説明できるように備えておくことを忘れてはならない。

4. 北朝鮮の都市名である「サリウォン(沙里院)」が顕著な地理的名称に該当するか否か

【書誌事項】

当事者：原告 個人A(商標権者) vs 被告 個人B(無効審判請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2016ホ8841

言渡し日：2017年5月12日

事件の経過：上告審係属中

【概要】

冷麺専門食堂業を指定サービスとする被告の「サリウォン麺屋(사리원면옥)」の商標(以下「本件登録商標」)に対する無効審判事件で、「サリウォン」は、本件登録商標の登録如何の決定時である1996年6月26日当時、国内の一般需要者や取引者の間で顕著な地理的名称に該当しないとして原告の請求を棄却した事件

【事実関係】

1951年から「サリウォン麺屋」という商号で大田で冷麺店を営んできた原告は、「サリウォン麺屋」という標章を商品類区分第43類に属する冷麺専門食堂業を指定サービス業として1994年6月7日に出願し、1996年7月30日に登録を受けた商標権者であるが、「サリウォンブルゴギ(사리원불고기)」という商号でソウルで焼肉専門店を運営していた被告に対して商標権侵害差止を主張する内容証明郵便を送ったところ、被告が本件登録商標に対して「本件登録商標のうち『サリウォン』部分は北朝鮮の都市名『沙里院』に当たるので、旧商標法(2016年2月29日法律第14033号で全部改正される前のもの、以下「旧商標法」)第6条第1項第4号の顕著な地理的名称のみからなる商標に該当して、その登録が無効とされるべきである」としながら無効審判を請求した。特許審判院は「サリウォン」は北朝鮮の都市を指す地名ではあるが、国内一般需要者間に顕著に認識されている地理的名称と見ることはできないとしながら原告の請求を棄却する審決をし、これに対し原告が審決取消訴訟を提起した事件である。

【判決内容】

(1) 関連法理

旧商標法第6条第1項第4号は、顕著な地理的名称・その略語または地図のみからなる商標は登録を受けることができないと規定しているが、「顕著な地理的名称」とは、国内の一般需要者や取引者に広く知られている地理的名称をいい、一方、商標が旧商標法第6条第1項4号に該当するかに関する判断の基準時点は、原則的に商標に対する登録如何の決定時となる。

(2) 法院の認定事実

i) 「サリウォン」は北朝鮮の黄海道に位置した地域の名称として、1947年に市に昇格した後、1954年に黄海北道の道庁所在地となった、ii) 国内の小・中・高校の教科書において「サリウォン」について黄海北道の道庁所在地であり、交通の要地であるとの内容が記載されている、iii) 「サリウォン」関連の新聞記事は1920年代から1940年代に集中しており、本件登録商標の登録如何の決定時点である1996年には36件の記事が検索されるだけである、iv) 原告と被告がそれぞれ実施した「サリウォン」という名称に対する需要者認識調査でサリウォンを地名として認識しているという回答者の割合は19.2%(原告調査結果)、16.5%(被告調査結果)に過ぎなかった。

(3) 「サリウォン」が顕著な地理的名称に該当するかどうか

i) 旧商標法第6条第1項第4号に該当するかは、本件登録商標の登録決定日である1996年6月26日当時の一般需要者を基準に判断しなければならない点、ii) 「市、郡、区単位の地名は顕著な地理的名称に該当する」と説示している特許庁の商標審査基準は、審査処理手続での便宜上、例示しておいたものに過ぎないので、これにより画一的に判断されることはできないという点、iii) 「サリウォン」が教科書に記載されており、関連する新聞記事が検索されるという事実だけでは「サリウォン」が地理的名称として広く知られているとは断定し難いという点、iv) 原告と被告が実施した認識調査で「サリウォン」を地名として認識している回答者の割合が低い点、v) 認識調査が登録如何の決定日である1996年ではなく2016年になされたものではあるが、インターネットの発達によって情報に対する接近性ははるかに容易になった現在の状況を考慮してみると、1996年の需要者が2016年の需要者よりさらに高い割合で「サ

リウォン」を地名として認識していたとは言い難いという点などを総合的に考慮すると、「サリウォン」はその登録如何の決定時点において顕著な地理的名称に該当すると見ることができない。

(4) 結論

従って、本件登録商標は、旧商標法第6条第1項第4号の顕著な地理的名称のみでなされた商標に該当しない。

【専門家からのアドバイス】

顕著な地理的名称でのみ構成された商標の場合、その顕著性と周知性により商標の識別力を認めることができないため、誰にでも自由な使用を認め、特定個人だけに独占使用権を付与しないことにその規定の趣旨がある。本案では、本件登録商標である「サリウォン」は9つに過ぎない北朝鮮の道庁所在地の1つである都市の地域名として、北朝鮮の需要者には当然ながら顕著な地理的名称として認識されているにもかかわらず、韓国の一般需要者の基準に従って顕著な地理的名称に該当しないと判断したが、これは旧商標法第6条第1項第4号に該当するかどうかを大韓民国全体ではなく韓国の一般需要者を基準にして判断したことから、北朝鮮の地域名も他の外国の地名と同一に見ていることを示唆している。したがって、実務上においても、ある商標が顕著な地理的名称に該当するか否かの判断基準の対象は、あくまでもその国の一般需要者であり、その一般需要者に広く知られているかどうかを重視されることを再確認した事例と言えるであろう。

5. ファミリーレストランとして著名な標章と類似の標章を無人宿泊施設に使用することが不正競争防止法上の識別力・名声損傷行為に該当するか否か

【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 個人B、C、D



判断主体：特許法院

事件番号：2016ナ1691




言渡し日：2017年6月29日

事件の経過：上告審係属中

【概要】

ファミリーレストランのフランチャイズ業を営み、「」(以下「原告標章」)を使用する原告が、無人宿泊施設業(非対面式モーテルなどを意味する)を営み、「」(以下「被告標章」)を使用していた被告らを相手取り、被告らの行為が商標権侵害及び不正競争行為に該当するとして被告標章に対する使用中止などを求めていた事件で、被告らが被告標章を使用する行為は原告標章の識別力と名声を毀損したとして原告の請求を認容した。

【事実関係】

1988年に米国で設立され、韓国を含む世界20カ国以上で「アウトバック」、「アウトバック・ステーキハウス」という商号でファミリーレストランを運営する原告は、43類に属するレストラン業等を指定サービス業とする「  「OUTBACK」 「」等の標章に対するサービスマーク権者として、「アウトバック」または「アウトバック無人テル」という商号で無人宿泊施設を運営し、宿泊施設の看板、表示板などの外部施設及び建物内案内板、価格表、寝具類、洗面道具などの内部施設、備品などに被告標章を表示して使用している被告らに対して、被告標章の使用行為はサービスマーク権侵害、不正競争防止法上の営

業出所の混同行為あるいは識別力・名声損傷行為に該当することを理由に被告標章の使用中止を求める訴訟を提起し、一審法院は原告の主張を受け入れて被告標章の使用中止及び損害賠償を認める趣旨の判決をした。本件は、これに対して被告らが控訴した事件である。

【判決内容】

(1) 被告標章の使用行為が原告の登録サービスマークに対する侵害に該当するか否か

被告らの標章使用行為が原告の登録サービスマークに対するサービスマーク権侵害に該当するためには、被告らが標章を使用したサービス業である「無人宿泊業」が原告の登録サービスマークの指定サービス業である「レストラン業」など同一または類似するものでなければならない。両サービス業の類否を詳察すると、顧客に衣食住の一部を提供するという点ではサービスの性質や内容が類似して需要者が共通すると言える余地があるが、i) サービスの提供方法(対面サービスと無人サービス)及び具体的な性質・内容が異なり、ii) 需要者の側面でも飲食をする者と宿泊をする者に区分され、iii) 両サービス業の提供が同一の営業主体によってなされることが一般的な取引実情や一般需要者が通常そのように考えるとは言い難いところ、両サービス業は互いに類似するとは言えず、従って、被告標章の使用行為が原告の登録サービスマークに対する侵害に該当するとは言えない。

(2) 被告標章の使用行為が不正競争防止法上の営業主体混同行為に該当するか否か

1) 関連法理

不正競争防止法第2条第1号ロ目¹³に該当するためには、i) 原告標章が広く認識されたものであるか、ii) 原告標章と被告標章が互いに類似するか、iii) 被告らの営業行為によって需要者に営業の出所について混同を生じさせたか、などを判断しなければならない。

2) 原告標章が国内に広く認識された営業標識か否か

原告の国内営業期間、原告標章の使用期間・方法・態様、広告現況、売上規模、市場内の認知度、ファミリーレストランの場合、需要者の年齢、性別が特に制限されない点、原告の店

¹³ 不正競争防止法第2条第1号ロ目

国内に広く認識されている他人の氏名、商号、標章、その他の他人の営業であることを表示する標識と同一又は類似のものを使用して、他人の営業上の施設又は活動と混同を生じさせる行為

舗が全国に均等に分布している点などを総合すれば、原告標章は国内に広く認識された営業標識に該当すると言える。

3) 営業主体の混同が発生するか否か

先に詳察したとおり、原告標章は著名性を獲得しており、その識別力も強く、被告標章の要部は原告標章の要部である「OUTBACK」と同一なので標章もまた同一なだけでなく、両標識の類似性に照らしてみると被告らの悪意も推定される。しかし、ファミリーレストラン業と無人宿泊業は類似の役務に該当するとは言い難く、ファミリーレストラン業を運営する営業主体が無人宿泊業へと事業の多角化を図ることが一般的な傾向であるとは言い難い点などに鑑みると、両サービス業間には競業・競合関係が存在するとは言えず、被告らの営業規模は原告の営業規模に比べて非常に小さい水準に過ぎず¹⁴、原告は全国に80カ所余りの店舗を運営しながら有名芸能人をモデルにした広告、社会貢献活動などを通して名声・信用などを獲得していた点に照らしてみれば、一般需要者に否定的なイメージを持たれている無人宿泊施設を原告が直接運営したり原告と密接な関係がある者が運営するなど誤認する可能性は非常に低いと言える。

4) 小結論

したがって、原告標章の周知性及び識別力、両標章の類似性、被告らの悪意にもかかわらず、被告標章の使用によって原告の営業との関係で営業主体に関する混同が発生するとは言い難い。

(3) 被告標章の使用行為が不正競争防止法上の識別力・名声損傷行為に該当するか否か

1) 関連法理

不正競争防止法第2条第1号八目¹⁵で不正競争行為として規定している名声を害する行為とは、

¹⁴ 2013年基準で原告の売上高は被告の1,000倍にのぼる。

¹⁵ 不正競争防止法第2条第1号八目

イ目又はロ目の混同を生じさせる行為のほか、非商業的使用等大統領令で定める正当な事由がないのに、国内に広く認識されている他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装、その他の他人の商品若しくは営業であることを表示した標識と同一若しくは類似のものを使用し、又はこのようなものを使用した商品を販売・頒布若しくは輸入・輸出して、他人の標識の識別力又は名声を害する行為

著名な程度に至った特定の標識を否定的なイメージを有する役務に使用することによってその標識が有する良いイメージ及び価値を損傷させることを言い、このような著名な程度に至った標識の識別力や名声が損傷されたとするためには、その営業標識が必ずしも同種・類似関係または競合関係にあるサービス業に使用された場合でなければならないわけではない。

2) 被告標章の使用行為が原告標章の識別力・名声を損傷させるか否か

i) 原告は、原告標章を独自に創案し、全国の店舗で持続的に使用して全国的な識別力を獲得した点、ii) 原告は店舗のインテリア、ホームページ、有名芸能人をモデルにした広告、社会貢献活動などを通して家族中心的で自然にやさしいファミリーレストランとしての名声と信用を維持している点、iii) 否定的なイメージを有している無人宿泊施設に原告標章と非常に類似の標章を使用し、被告標章の上段には裸体の女性が横たわっているような扇情的な形状を使用したという点などを総合すれば、被告らは著名な原告標章を否定的なイメージを有するサービス業に使用することによって、その標識が有する良いイメージ及び価値を損傷させたと言え、その出所表示機能までも損傷させたと言える。

3) 小結論

したがって、被告標章を使用する行為は、不正競争防止法上の識別力・名声損傷に該当する。

(4) 結 論

先に詳察した通り、被告標章の使用行為は、原告登録サービスマークに対する侵害あるいは不正競争防止法上の営業出所の混同行為には該当しないが、不正競争防止法上の識別力・名声損傷行為に該当するので、原告はこれに基づいて被告標章の使用中止及び損害賠償を請求する権利を有する。

【専門家からのアドバイス】

周知・著名商標の権利者であれば、経済的関連性がない商品・役務に対してパロディという名目で使用される模倣商標による紛争を一度は体験するであろう。本事案でのように、権利者の商標が著名で、侵害者が否定的なイメージを有する商品・役務に使用する場合には、不

正競争防止法上の識別力・名声損傷行為に基づいてその使用中止を請求することができるが、権利者の商標が著名であると言うには不十分であったり、侵害者が使用する商品・役務が一般需要者に否定的なイメージを有するものではなかったりする場合には、不正競争防止法上の識別力・名声損傷行為に該当すると認められることは容易でない。また、本事案のように、両商品・役務が互いに類似していない場合には、商標権侵害あるいは不正競争防止法上の営業出所の混同行為に該当するというのも認められるのが難しい。従って、模倣商標に対してより効率的に対応するためには、登録商標の指定商品・役務をできるだけ幅広く指定して登録することが好ましい。ただし、この場合、韓国の商標法には防護標章制度が存在しないため、不使用取消審判により登録商標が取り消されるおそれがあるので、定期的に新規商標を出願しなければならないという点も念頭に置いておく必要がある。

6. 貸付業に関して標章「단박대출（即座貸出の意）」が使用による識別力を取得したと判断した事例

【書誌事項】

当事者：原告・被上告人 A社 vs 被告・上告人 特許庁長

判断主体：大法院

事件番号：2015フ2174

言渡し日：2017年9月12日

事件の経過：確定

【概 要】

貸付企業である原告は、2011年から仲介企業を通さず自らマーケティングにより獲得した顧客に貸し出す営業（以下「直接貸出方式」という）と関連し、本願標章「단박대출」（日本語で即座貸出という意味）を自身の商号である「ウェルカムローン」等とともに使用した。放送、新聞などを通じて繰り返し本願標章を広告した結果、本願標章と関連した直接貸出方式の貸出規模、広告回数と期間、原告が貸付企業として知られている程度などを総合し、旧商標法（2014年6月11日に法律第12751号で改正される前のもの）第6条第2項¹⁶が規定する使用による識別力を取得したと判断した。

[実使用標章の例示]

¹⁶ 旧商標法第6条第2項

第1項第3号乃至第6号に該当する商標であっても、第9条の規定による商標登録出願前に商標を使用した結果、需要者の間にその商標が何人かの業務に係る商品を表示するものであるか顕著に認識されているものは、その商標を使用した商品を指定商品（第10条第1項及び第47条第2項第3号の規定により指定した商品及び追加指定した商品をいう。以下同じ）として商標登録を受けることができる。



【事実関係】

原告は、本願標章「단박¹⁷대출」を「貸付業」を指定サービス業として出願したが、1)特許庁の審査で本願標章は「すぐに貸し出す」、「即時貸出」などを直感させ、貸付業に使用する場合、迅速に現金を貸すサービス業を示してサービス業の効能を直感させるので、旧商標法第6条第1項第3号に該当し、2)本願標章の指定サービス業である「貸付業」は、通常、貸出のために信用状態、担保などの調査に相当な時間が要され、迅速性はサービスの品質に重要な意味を有するところ、「すぐに貸し付ける」という意味の「단박대출」は特定人に独占させることが公益上適切でなく、全体的に特別顕著性が認められ難く、需要者が出所表示として識別できず、旧商標法第6条第1項第7号に該当すると判断した。

また、原告の貸出規模は業界3位で1、2位とは格差も大きく、顕著に知られていると言い難く、実際に原告は「단박대출」を自身の商号である「웰カムローン」とともに使用しており、「웰カムローン」部分が出所表示として認識され、「단박대출」が識別標識機能をしたとは言い難い点に照らし、原告が提出した資料だけでは、旧商標法第6条第2項の要件が立証されないと判断して拒絶決定をした。これに対し、原告は特許審判院に不服を申し立てたが棄却された。

その後、原告がこれを不服として特許法院に審決取消訴訟を提起した結果、本願標章が使用による識別力を取得したと認められて原告の請求が認容されたため、特許庁側はこれを上告した。

【判決内容】

¹⁷「단박」とは韓国語で「その場で直ぐ」という意味を持ち、漢字熟語ではなくハングル語であることから通常は「단박에~」のように助詞と共に使われ、本件商標のように一連の熟語として使用される例は稀であると言える。

(1) 関連法理

旧商標法第6条第2項は「商標登録出願前に商標を使用した結果、需要者の間にその商標が何人かの業務に係る商品を表示するものであるか顕著に認識されているものは、第6条第1項第3号乃至第6号の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる」という趣旨で規定している。上記規定は、本来識別力がない標章であり特定人に独占使用させることが適当でない標章に対して対世的権利を付与するものなので、その基準は厳格に解釈・適用されるべきであるが、商標の使用期間、使用回数及び使用の継続性、その商標が付された商品の生産・販売量及び市場占有率、広告・宣伝の方法、回数、内容、期間及びその金額、商品品質の優秀性、商標使用者の名声と信用、商標の競合的使用の程度及び態様などを総合的に考慮するとき、当該商標が使用された商品に関する需要者の大多数に特定人の商品を表示するものと認識されるに至ったならば、使用による識別力の取得を認めることができる。

(2) 本願標章「단박대출」が顕著に認識されているかどうか

①原告は貸付業を営む会社として数年間、資産と貸付残高などの規模の面で貸付業界3位と評価されており、直接貸出方式に関して本願標章を出願の2年余り前から使用してきた点
②本願標章を使用した放送広告が4年間で1日平均約290回に達した点
③需要者調査の結果、消費者金融利用者の71%が本願標章を認識していると調査された点
などを総合的に考慮すると、需要者に本願標章は原告の貸付業の出所表示として顕著に認識されていると言える。

(3) 実際に使用した標章に関する出願であるかどうか

原告は、本願標章を単独で使用したのではなく、運営主体である原告を示す「ウェルカムローン」や貸出を申請する方法に該当する「電話」、「インターネット」、「一通話」、「モバイル」または貸出対象を示す「100%女性専用」などをともに使用したが、該当部分は貸付業でよく使われる標識に過ぎない。

実使用標章で本願標章は文字体、文字の大きさ、文字の色相などを異にして独立性を維持しながら分離認識され得るように構成されており、実使用標章で共通に繰り返されることによって需要者に強調されて認識されるように使用された。

(4) 小結論

上記事情を総合し、先に検討した法理に照らして詳察すると、本願標章は旧商標法第6条第2項で規定する使用による識別力を取得したものと言える。

【専門家からのアドバイス】

本事案は「단박대출」(即座貸出)が貸出商品の特性を示す表現として標章の構成自体は識別力が弱い、数年間、持続的な広告などを通じて原告の出所として認識されて拒絶理由を克服した事案である。特に原告は「단박대출」という標章を単独で使用したのではなく、識別力が強い自身の商号とともに使用したにもかかわらず、「단박대출」部分の独立性を維持して使用したので、該当部分だけでも出所表示機能をすると認めた点は、使用による識別力認定時の商標の同一性要件を緩和する最近の判例傾向を示していると言することができる。また、2014年改正の商標法では、旧商標法のもとでは使用による識別力認定が過度に厳格で、競争者の模倣商標に適宜対応できないという問題を解決しようと、商標の認識度要件を緩和して「特定人の出所表示」と認識されれば足り、「顕著に」認識される程度までは要求していない。このような趨勢を考慮し、標章の構成自体では識別力が弱い、持続的、反復的な使用を通じて自身のブランドとして認識されている標章に対しては、出願して権利化する案を検討してみる必要があるだろう。

7. デパート、大型スーパー、映画館が営業場所を示すために登録商標されている近隣のランドマークの名称を使用したことは商標権侵害ではないとした事例

【書誌事項】

当事者：原告 A社(商標権者) vs 被告 B社、C社、D社

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2016ガ合572696

言渡し日：2017年6月30日

事件の経過：控訴

【概要】

原告がソウル近郊で運営する展示場「KINTEX」は、韓国最大規模を誇り、その地域のランドマークとして認識されている。これに対し、原告展示場の周辺に位置するデパート、大型スーパー、映画館は、自らの営業標識とともに、営業支店名を「KINTEX店」として一緒に表示している。被告らが「000 KINTEX店」と使用することに対し、原告は自らの登録商標である「キンテックス/KINTEX」に対する侵害に当たるとして損害賠償及び使用差止を請求したところ、被告らの各営業標識と結合して被告の各営業支店が原告展示場近隣に位置していることを案内するためのものであるだけで、被告らが提供するサービス業の出所を原告として表すためのものと言えず、商標的に使用されたものではないと判断された。

【事実関係】

原告は「キンテックス/KINTEX」という標章(以下「本件標章」とする)を使用して展示場を運営しており、当該標章に対しては自らの主業務である展示場業だけでなく、デパート業、大型スーパー業、映画館施設提供業などに対して商標登録を保有している。

一方、都市開発事業の一環として原告展示場の支援、活性化施設開発事業が進められ、これにより2010年頃に原告展示場周辺の商業施設地区に被告B社はデパートを、被告C社は大型スーパーを、被告D社は映画館を設立して営業を開始した。

そのころ原告は、自らの展示場周辺に位置した被告らに対し、下記のとおり被告らの各営業

標識である「HYUNDAI」、「Home plus」、「MEGABOX」とともに営業支店名を「KINTEX店」と表示することに對し無償で許諾することにしながら、特別な事情が発生する場合には相互協議を通じて使用料を賦課する内容の約定(以下「本件約定」という)を締結した。

被告1 使用標章	現代デパート KINTEX店 HYUNDAI DEPARTMENT STORE KITEX
被告2 使用標章	ホームプラス KINTEX店 Home plus KINTEX
被告3 使用標章	メガボックス KINTEX店 MEGABOX KINTEX

しかしその後、原告は権限のない第三者が原告の本件標章「キンテックス/KINTEX」を無分別に使用して消費者の誤認混同を引き起こす事案が発生したことにより、2014年以降、本件標章使用に関する権利を強化し始め、第三者から使用要請を受けた場合、名称利用に対する所定の使用料を賦課している点を挙げ、他人との公平性を考慮して被告らに対して使用料賦課の協議要請を2回にわたって行った。しかし、被告らがこれに応じなかったことから、被告らの「000 KINTEX店」の使用に対して商標権侵害による6,000万ウォンの損害賠償及び使用差止を請求した。

【判決内容】

(1) 本件約定解除の如何

被告らの本件標章使用の法的性質が出所表示としての商標使用ではないとしても、被告らは本件約定に従って原告からその使用料賦課の協議要請を受けた以上、これに対する協議義務がある。それにもかかわらず、2回にわたった協議要請に対していかなる返信もしなかったの、協議義務不履行に該当し、協議義務履行催告後、相当期間が経過した後に原告が本件約定解除の意思を示したので、本件約定は解除された。

(2) 本件標章を被告らが各自の営業出所表示として使用したか否か

イ) 関連法理

他人の登録商標をその指定サービス業と同一または類似のサービス業に使用すれば他人の商標権侵害に該当するが、他人の登録商標を使用した場合であるとしても、それが商標の本質的な機能であるといえる出所表示のためのものでなく、サービス業の内容などを案内、説明するために使用されるなどで商標の使用として認識され得ない場合には商標権侵害行為とは言えず、それが商標として使用されているかはサービス業との関係、当該標章の使用態様、登録商標の周知著名性、そして使用者の意図と使用経緯などを総合して実際の取引界で表示された標章がサービス業の識別標識として使用されているかによって判断する。

ロ) 被告らのホームページなどで表示したサービス業の出所が被告らのものと認識されるか否か

①被告らのホームページで本件標章「キンテックス/KINTEX」が表示されたホームページの画面を見るためには、各被告らのホームページにアクセスした後、「支店名」から「KINTEX店」を検索してクリックしてはじめて見ることができる点、

②ホームページで本件標章は被告らの各営業標識である「THE HYUNDAI」、「Home Plus」、「MEGABOX」と同じ画面上に表示されているが、本件標章「キンテックス/KINTEX」はその書体の形状、色、太さが被告らの営業標識と差があつて容易に区分される点、

③ホームページに本件標章が表示されていても、単独ではなく、各被告らの営業表示とともに表示されていて、表示内容はいずれも被告らが自らの営業店で提供するサービス業関連の情報である点、

④被告B社は韓国デパート業界3位であり、被告C社は3大大型スーパーに属する周知の事業者であり、被告D社も全国的な上映館を保有する映画館として被告らの営業標識は需要者に広く知られている点、

⑤被告らは、本件標章出願日以前から原告と別個に独自に自身らの営業(デパート業、大型スーパー業、映画館施設提供業)をしてきた点を総合的に考慮すると、

被告らが各ホームページなどで案内したサービス業の出所は各被告らのものと明確に認識さ

れる。

(3) 被告らの本件標章使用が位置を案内、説明するためのものか否か

- ①原告展示場に対する支援、活性化施設開発のための事業によって被告らが原告展示場周辺に各デパート、大型スーパー、映画館を設立した点、
- ②原告と被告間に締結した本件約定は被告らが「キンテックス/KINTEX」を営業支店名として使用することができるという趣旨であり、被告らが提供する各サービス業の出所が原告であるという趣旨ではない点、
- ③実際に取引界で営業支店の位置表示のために近隣のランドマークになる建物や名所の名称で営業支店を特定する場合が多数ある点を総合的に考慮すると、

被告らが各営業支店名を「キンテックス/KINTEX」という形態に特定して使用したことは、需要者に被告らが提供するサービス業の出所を原告として示すためのものではなく、被告の各営業支店が原告展示場近隣にあるということを案内、説明するための意図と言える。

(4) 小結論

被告らの本件標章使用態様、本件標章と被告ら営業標識の周知著名の程度、被告らの意図と本件標章使用経緯などを総合的に詳察すると、本件標章は被告らの各営業標識と結合して被告の各営業支店が原告展示場近隣に位置していることを案内するためのものであるだけで、被告らが提供するサービス業の出所を原告として表すためのものと言えない。従って、被告らは、本件標章を出所表示として使用したものではないので、商標権侵害に該当しない。

【専門家からのアドバイス】

実際に取引界では周辺に大きな建物や施設がランドマークになっている場合、各自独自の営業標識とともにランドマークになった建物名などを位置表示として利用する 경우가よくある。このような場合に、ランドマークになった建物名が特定人の商標であるとしても、営業支店名に使用された場合は、当該商標を出所表示よりは位置を示す表示として認識することが需要者の一般的な認識であると判断して、商標権侵害を否定した点で意義がある。

特に本事案では、被告らの営業標識である「HYUNDAI, Home plus, MEGABOX」が相当な周知性を有していて原告の出所表示と誤認、混同を引き起こすおそれはないと言える点及び被告は原告展示場の支援、活性化施設を開発するための一環として設立された点という特殊な状況を総合的に考慮して、商標的使用ではないとした。本判決に対して原告は控訴しており、このようなランドマーク名の使用にどのような法的解釈が付与されていくか高等法院での判断が期待される。

8. 商標が先登録商標と指定サービス業にともに使用されても誤認・混同を引き起こさないとした事例

【書誌事項】

当事者：原告 A社(出願人) vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2017ホ3270

言渡し日：2017年10月20日

事件の経過：確定

【概要】



特許庁は、原告が出願した商標 **MU ORIGIN** (以下「本件商標」) が先登録商標であるORIGINなどと類似であり、旧商標法(2016年2月29日に法律第14033号で改正される前のもの。以下同じ)第7条第1項第7号により登録を受けることができないという理由で登録を拒絶し、特許審判院も同一の理由で原告の審判請求を棄却する審決をしたが、特許法院は、本件商標の構成方法や国内のコンピュータ及びオンラインゲーム業界の実情などを総合的に考慮してみると、本件商標は **ORIGIN** 部分だけに分離して観察され得ず、先登録商標と類似でないと判断した事件

【事実関係】

相当な認知度を有するオンライン・モバイルゲーム開発及び流通会社である原告は、2001年11月19日にPCバージョンのオンラインゲームである「ミューオンライン(MU ONLINE)」をリリースして大きな成功を収め、それ以降、「ミューオンライン」を基盤に「ミューブルー(MU BLUE)」、「ミューレジェンド(MU LEGEND)」、「ミューイグニッション(MU IGNITION)」、「ミューオリジン(MU ORIGIN)」などミュー(MU)シリーズのゲームを続けてリリースしたが、この時、各ゲームについて次の通り上段の **MU** はそのまま維持し、下段の表記のみ変更する形で

使用してきた。



原告は、そのうちMU ORIGINゲームに使用される標章である本件商標を商品類区分第9類、第35類及び第41類について出願したが、特許庁と特許審判院でORIGIN等で構成された先登録商標と類似であるという理由で登録が許可されず、これに対して原告は特許法院に不服を申し立てた。

【判決内容】

(1) 標章の類似法理

商標の類否は、その外観・呼称及び観念を客観的・全体的・離隔的に観察し、その指定商品の取引で一般需要者や取引者が商標に対して感じる直観的認識を基準とし、その商品の出所について誤認・混同を引き起こさせるおそれがあるかどうかによって判断すべきなので、対比される商標間に類似の部分があるとしても、当該商品を巡った一般的な取引実情、即ち市場の性質、需要者の財力や知識、注意度、専門家か否か、年齢、性別、当該商品の属性と取引方法、取引場所、事後管理如何、商標の現存及び使用状況、商標の周知性及び当該商品との関係、需要者の日常言語生活などを総合的・全体的に考慮し、その部分のみに分離認識される可能性が希薄であったり全体的に観察すると明確に出所の混同を避けることができる場合には、類似商品であると言えない。

(2) 本件商標が **ORIGIN** 部分のみに分離認識され得るかどうか









1) コンピュータ・オンラインゲームでの「ORIGIN」という文言の使用実情


ゲーム業界で一つのゲームに対して後続ゲームがシリーズとしてリリースされる場合があるが、この場合、既存のシリーズをオリジナルとしながらも、新たなバージョンであることを示すために既存のゲームの標章に「ORIGIN」という文言を付け加える例がたびたび見られ、これは需要者に本来のゲームの独創的内容を伝えながら新たな後続バージョンのゲームであることを示すものとして認識されている。


2) 原告のミューオリジン (MU ORIGIN) ゲーム関連の現況

原告は2015年4月頃にこのゲームをリリースしてから本件商標を使用してきたが、このゲームの2015年の売上高は2,000億ウォンを超え、2015年5月下旬にはグーグルプレイのゲーム売上高1位、2015年10月頃にはアップルのアップストアのゲーム売上高1位に上る等、相当な商業的成功を収めた。また、ゲームに関するニュースや新聞記事では、このゲームが「ミューオリジン」と呼称されており、需要者間でも「ミューオリジン」と呼ばれるのが一般的で、「オリジン」とのみ呼んだ例を見出すことはできない。




3) 本件商標がその指定商品及び指定サービス業について のみで認識され得るかどうか

本件商標は上段の  と下段の  が区分されており、互いに分離して観察すると不自然な程度に不可分的に結合していると言うのは難しい。ただし、 部分は大きく表現された一方、 部分はそれよりはるかに小さい大きさで表現されているところ、一般需要者の注意力を基準とすると、 部分がさらに顕著に認識されると言える。また、原告は2001頃から  商標を多様なバージョンのゲームなどに使用してきており、原告が提供するゲームの認知度と商業的成功度、使用期間などに鑑みると、 はゲーム業界や需要者間で原告や原告が提供するゲームの出所を表示する標章として相当認識されていると言える。従って、商品類区分9類のコンピュータゲームソフトウェア等及び41類のオンラインゲームサービス業と関連しては、 部分のみで呼称される可能性は希薄であると言える。

さらに、商品類区分41類のうちゲーム情報提供業と関連して  部

分のみに分離認識される可能性があるかどうかを詳察すると、原告が商取引の対象になるゲーム情報提供業を別途に営んだと言うのは難しいが、「ミューオリジン」という名称のネイバーカフェを開設してゲーム情報を提供しており、その会員数が約23万人に達する点、国内の代表的なゲーム情報提供企業のウェブサイトに「ミューオリジンコミュニティ」が開設されている点などを考慮すると、本件標章がオンラインゲームの名称としてだけでなく、少なくとも該当ゲームの情報が提供される役務ないしサービスを示す名称としても相当知られるようになったと言える点、現在のオンライン及びモバイルゲーム業界の取引実情上、オンラインゲームを制作してリリースすれば、それに伴って当該ゲームに関する各種情報や新たなゲームキャラクタを持続的に提供するのが一般的であり、「ゲーム情報提供業」の場合にも、部分のみで観察される可能性は非常に希薄であると言うのが妥当である。

(3) 結 論

以上のような諸般の事情を総合してみれば、本件商標は標章全体であるまたは構成部分のうち標識全体で占める割合が大きく識別力が強い部分で呼称されるだけで、部分で分離認識されることができない。従って、本件商標がORIGINなどの先登録商標と類似であるとして旧商標法第7条第1項第7号に該当すると判断した審決は違法である。

【専門家からのアドバイス】

商標法は、標識法のうち「独占法」に該当する法律であって、独占法という性格上、独占の内容と限界を線引しなければならず、これを通じて権利者に与えられる独占排他権という権利範囲を明確にしなければならない。ところが、権利範囲の確定において商標制度の目的が商品の出所の混同防止にあるという理由で「混同の实在」という実質概念のみを論じるならば、権利範囲が浮動化し、商標制度の他の理想である商標の簡易迅速かつ定形的な保護が難しくなる。従って、商標法は混同の实在から把握される「具体的・個別的混同」の有無とは別個に、商標と商品が類似であれば「抽象的・一般的混同」が発生するという形式的・画一

的な基準に従って法を運営するのが現実である。

このような商標法の理念に鑑みると、商標法上「商品の出所の混同」とは、原則的に「一般的出所の混同」を意味すると見るのが妥当であるが、出所の誤認・混同防止及び具体的事件において妥当な結論のために具体的出所の混同も法的安定性を損なわない範囲で考慮できると言え、最近の判例は具体的出所の混同の有無をより積極的に考慮する傾向を示している。本件も一般的な商標類似の基準に従うならば、本件商標と先登録商標は類似であると言うのが妥当であるが、具体的出所の混同の可能性まで考慮して両商標が類似でないと判断した事案であって、最近の法院の傾向を如実に反映しているという点で意義がある。

9. 両商標の外観が類似しないとしても要部が類似する場合には互いに類似の商標と見られるか、及び「購買注文管理処理業」と「購買代行サービス業」が互いに類似するか

【書誌事項】

当事者：原告 個人A(無効審判請求人) vs 被告 B社(商標権者)


判断主体：特許法院

事件番号：2017ホ3997


言渡し日：2017年10月27日

事件の経過：上告審係属中

【概要】

「購買注文管理処理業」などを指定サービスとする「 SPC」サービスマークに対して、「購買代行サービス業」などを指定サービスとする先登録の「SPC KOREA LINE」サービスマークの権利者が請求した登録無効審判において、特許審判院は、指定サービス業は非類似であるとして審判請求全体を棄却したところ、審決取消訴訟では、特許法院は「購買注文管理処理業」と「購買代行サービス業」は互いに類似すると認め、その認定範囲内で先登録サービスマーク権者の請求を認容した。

【事実関係】


接着剤を専門的に輸出入する製造発売元である会社の代表であり、商品類区分第35類に属する「購買代行サービス業、マーケティングサービス業」などを指定サービス業としてサービスマーク「SPC KOREA LINE」を2002年8月8日に出願し、2014年4月23日に登録を受けた原告は、商品類区分第35類に属する「購買注文管理処理業」などを指定サービス業として2013年1月16日に出願、2014年1月29日に登録された被告サービスマーク「 SPC」に対し、2015年8月21日に旧商標法第7条第1項第7号¹⁸に基づいて登録無効審判を請求した。特許審判院は、両標章

¹⁸ 第7条(商標登録を受けることができない商標)

① 次の各号のいずれかに該当する商標は、第6条にかかわらず、商標登録を受けることができない。

7. 先の出願による他人の登録商標(地理的表示登録団体標章を除く)と同一又は類似の商標であってその指定

は互いに類似するが、その指定サービス業が互いに類似しないとして棄却する審決をし、これに対し、原告が不服を申し立てて2017年6月8日に審決取消訴訟を求めた。

	被告サービスマーク	原告サービスマーク
標章		SPC KOREA LINE
指定商品	<p>購買注文管理処理業、商品及びサービス業ライセンスの商業的管理業、専門的な事業相談業、コンピュータデータベース管理及び加工編集業、コンピュータ資料検索業、通信加入幹旋業、インターネットを通じた商業情報提供業、価格比較サービス業、事業経営諮問業、商業経営支援業、在庫管理業、就業情報提供業、消費者のための商業情報提供及び相談業(消費者相談店)、果物卸売業、菓子類小売業、餅類小売業、大型ディスカウントストア業、コンビニエンスストア業、出版物定期購読幹旋業、鉱泉水/ミネラルウォーター小売業</p>	<p>購買代行サービス業、輸出入業務代行業、計測装備販売代行業、潤滑配管装備販売代行業、海洋装備販売代行業、磁力運送装備販売代行業、マーケティングサービス業</p>

【判決内容】

(1) 標章の類似如何



1) 関連法理


一般需要者にその商標に関する印象を植え付けたり記憶・連想をさせることによってその部分だけで独立して商品の出所表示機能を行う部分、即ち、要部がある場合、適切な全体観察

商品と同一又は類似の商品に使用する商標

の結論を誘導するためには要部をもって商標の類否を対比・判断することが必要である。従って、商標において要部が存在する場合には、その部分が分離観察されるかを判断する必要なしに、要部だけで対比することによって商標の類似如何を判断できる。また、商標の構成部分が要部であるかはその部分が周知・著名であったり一般需要者に強い印象を与える部分であるか、全体商標で高い割合を占める部分であるか等の要素を判断するものの、ここに他の構成部分と比較した相対的な識別力水準やそれとの結合状態と程度、指定商品との関係、取引実情などまで総合的に考慮して判断しなければならない(大法院2017. 2. 9. 言渡2015フ1690判決など参照)。

2) 具体的判断

被告サービスマークの標章は  SPC として、上の半月状の  図形部分と下の英文文字 **SPC** 部分が結合している。一方、原告サービスマークの標章は **SPC KOREA LINE** として、英文「SPC」、「KOREA」及び「LINE」が互いに離れた状態で並んで併記されている。両標章を全体として対比してみると、同一でないことは明白である。

被告サービスマークの標章を構成する図形  部分は、特別な呼称や観念がないのに対し、下の英文文字は「エスピーシー」と称され得るので、一般需要者の注意力を基準として見ると、「SPC」部分がその独自の識別力のため際立って認識される要部であると見ることができ、原告サービスマークの標章において「SPC」部分は特別な観念を有さないのに対し、「KOREA」は韓国を意味し、「LINE」は「線、系統、路線、航路、運輸会社、海運会社」等の辞書的意味を有する用語なので、一般需要者の注意力及び略して読もうとする言語実情をまとめてみれば、上記標章は「SPC」とのみ称されて認識され得るといえる。

従って、両標章いずれも「SPC」と略称されて認識され得、両標章が同一・類似のサービス業に使用される場合、サービスの出所について誤認・混同を引き起こすおそれが大きいといえるので、被告サービスマークと原告サービスマークは標章の面で類似するといえる。

(2) 指定サービス業の類似如何

1) 関連法理

指定サービス業の類否は、提供されるサービスの性質や内容、提供手段、提供場所、サービス業の提供者及び需要者の範囲など、取引の実情などを考慮して一般取引の通念によって判断しなければならない。

2) 「購買注文管理処理業」と「購買代行サービス業」の類否

類似群コードが相違する点、それぞれの定義によると「購買代行サービス業」では「商品の購買」が提供されるサービスにおいて必須の要素となる一方、「購買注文管理処理業」では「購買注文の管理及び処理」のみが提供されるだけで、「商品の購買」が必須の要素であると断定するのは難しいので、この点で両サービスの内容において差があると見る余地はある。

しかし、他人の利益のために「購買注文の管理及び処理」のみを行う例を実際の取引現場で見出すことは容易ではなく、昨今の高度化された経営の現場で購買に関する業務を外部企業に委託する場合が少なくない点などに照らしてみると、購買注文管理処理業と購買代行サービス業は物流の流れがサービスを提供する各当事者間であるかどうかのみ差があるだけで、商品及び供給先の選定、交渉を通じた購買条件の決定、納品管理など一般に企業の購買部署で行われる一連の業務が共通に行われるので、そのサービスの性質や内容の面で実質的な差はないといえる。

以上の事情をまとめてみれば、本件サービスマークの指定サービス業中「購買注文管理処理業」及び原告サービスマークの指定サービス業中「購買代行サービス業」について、同一・類似の標章が使用される場合に一般需要者や取引者にそのサービスの出所に関する誤認・混同を与える蓋然性が大きいといえるので、両指定サービス業は互いに類似すると見るのが妥当である。

3) その他サービス業の類否

被告サービスマークの指定サービス業である「商品及びサービス業ライセンスの商業的管理業、専門的な事業相談業、コンピュータデータベース管理及び加工編集業、コンピュータ資料検索業、通信加入幹旋業、インターネットを通じた商業情報提供業、価格比較サービス業、事業経営諮問業、商業経営支援業、在庫管理業、就業情報提供業、消費者のための商業情報提供及び相談業(消費者相談店)」と、原告サービスマークの指定サービス業である「マ

「マーケティングサービス業」は類似群コードが相違し、昨今の高度に専門化した取引実情と経営環境などに照らして、いずれも各分野別に細分化・専門化し、各分野別に独自のサービス主体により該当サービスが提供されることが一般的な点などを総合してみれば、被告サービスマークの上記指定サービス業が「マーケティングサービス業」と類似するとはいえない。

一方、被告サービスマークの指定サービス業中「果物卸売業、菓子類小売業、餅類小売業、大型ディスカウントストア業、コンビニエンスストア業、出版物定期購読斡旋業、鉱泉水/ミネラルウォーター小売業」は、原告サービスマークの指定サービス業のいずれとも同一・類似すると見る証拠がない

(3) 結論

以上のような諸般の事情をまとめれば、被告サービスマークは原告サービスマークと標章の面で類似し、その指定サービス業中「購買注文管理処理業」は原告サービスマークの「購買代行サービス業」と類似するので、「購買注文管理処理業」に関する被告サービスマークの登録部分は旧商標法第7条第1項第7号に該当し、無効とされなければならない。従って、これとは異なって判断した本件審決中、上記「購買注文管理処理業」に関する部分は違法である。

【専門家からのアドバイス】

この判例は「자생초 (自生草のハンゲル)」と「자생韓方病院」の類似如何が争点であった事案において、両商標はいずれも「자생 (自生のハンゲル)」が要部に該当するので、「자생」が分離観察されるかを判断する必要なく、要部である「자생」を基準に両商標を対比して互いに類似すると判断し、商標の構成部分のうち要部を判断する基準を提示した大法院判決(大法院 2017. 2. 9. 言渡 2015 フ 1690 判決; ジェトロ判例データベースに収録済み)とその軌を一にする判決であるという点で意義があり、類似群コードが相違する「購買注文管理処理業」と「購買代行サービス業」の類否について、両サービスの定義、サービスの内容、サービスの提供方法などを総合的に検討して、需要者に両サービスの出所に関する誤認・混同をもたらす恐れがあるかを具体的に判断し、実質的に類似すると認めたという点でも意義があるところ、原告及び被告双方の上告によって係属中の上告審で大法院がいかなる判決を下すか見守る必要がある。

10. 結合商標の後登録商標が先登録商標と同じ部分を含んでいても、誤認・混同のおそれがなければ非類似といえるか

【書誌事項】

当事者：原告 A社(商標権者) vs 被告 B社(無効審判請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2017 ホ 5368

言渡し日：2017年11月3日

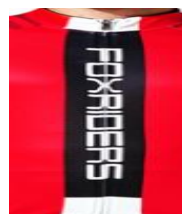
事件の経過：上告審係属中

【概要】

第12類の自転車などを指定商品とする「MUDDYFOX」商標に対し、第12類の自転車などを指定商品として先登録された「FOX」商標と類似するとして請求された登録無効審判において、特許審判院は両標章が類似することを理由に認容審決をしたが、審決取消訴訟において、特許法院は原告商標の構成方法や関連商品分野の実情などを総合的に考慮してみると、FOX部分だけに分離して観察されないため先登録商標と類似しないと判断した。

【事実関係】

被告は下図のように自転車、自転車衣類、自転車用品などに「FOX」もしくは「FOX RIDER」または図案化したFなどの標章を付して使用している。



原告は25年間ヨーロッパで多様な形態の原告商標(下図参照)をマウンテンバイクに使用してきた英国の自転車メーカーの子会社として、世界各国で原告商標に関する登録を保有している会社である。



原告は 2014 年 9 月 18 日に「MUDDYFOX」という文字商標を商品類区分第 12 類に属する自転車などの商品に出願して 2015 年 9 月 1 日に登録を受け、これに対し被告は 2016 年 1 月 27 日、原告商標は先登録商標と類似するため旧商標法第 7 条第 1 項第 7 号¹⁹に該当するとして無効審判を請求し、特許審判院は被告の主張を受け入れて原告商標は無効に該当する旨の審決をした。これに対し原告が特許法院に不服を申し立てた事件である。

【判決内容】

(1) 関連法理

1) 商標の要部法理

商標の構成部分が要部かどうかは、その部分が周知・著名であったり一般需要者に強い印象を与える部分であるか、全体商標において高い比率を占める部分であるか等の要素を考慮し、ただしここに他の構成部分と比較した相対的な識別力水準や、それとの結合状態と程度、指定商品との関係、取引実情等までを総合的に考慮して判断しなければならない。

2) 標章の類似法理

商標の類否は、その外観・呼称および観念を客観的・全体的・離隔的に観察し、その指定商品の取引において一般需要者や取引者が商標に対して感じる直観的認識を基準として、その商品の出所に関して誤認・混同を生じさせるおそれがあるか否かによって判断すべきであるため、対比される商標間に類似の部分があるとしても、該当商品をめぐる一般的な取引実情、つまり市場の性質、需要者の財力や知識、注意の程度、専門家であるかどうか、年齢、性別、当該商品の属性と取引方法、取引場所、事後管理の要否、商標の現存および使用状況、商標の周知程度および当該商品との関係、需要者の日常言語生活などを総

¹⁹ 第7条(商標登録を受けることができない商標)






①次の各号のいずれかに該当する商標は、第6条にかかわらず、商標登録を受けることができない。

7. 先の出願による他人の登録商標(地理的表示登録団体標章を除く)と同一又は類似の商標であってその指定商品と同一又は類似の商品に使用する商標

合的・全体的に考慮し、その部分だけで分離認識される可能性が希薄だったり、全体的に観察するとき明確に出所の混同を避けることができる場合には類似商品とすることができない。

(2) 両商標の類否

1) マウンテンバイク (MTB) 業界での「FOX」 という用語の使用実情

①先登録商標を除いても、本件登録商標の出願以前に、その指定商品と同一・類似の商品類に「FOX RACING SHOES」、「」、「」、「」等のように文字「FOX」部分を含む多数の商標がその商標権者や出願人を異にして登録または登録公告された事実、②一方、1974年頃に設立された米国所在のフォックスファクトリーインコーポレイテッドは、1978年頃から「」商標を付した各種自転車、自転車アクセサリおよび関連衣類製品を全世界54カ国に販売してきており、韓国国内での売上額も2005年頃の約4.3億ウォンから2008年頃には17.6億ウォンと急激に増加し、国内の自転車専門雑誌やインターネットなどでも常に製品広告が掲載される等、特に国内マウンテンバイク分野では上記商標「」はかなりの認知度を有している事実がある。

2) 原告商標の使用現況

原告商標は、原告の親会社によってマウンテンバイク (MTB)、マウンテンバイク用シューズ、アクセサリ、衣類などの商品に付されて使用されてきた商標として、その商標が付された靴などの商品が国内のオンラインショッピングモール等でも広告・販売されてきた。また韓国では原告商標と同じ商標が1989年4月21日にその指定商品を「第37類自転車、自転車のリム、自転車用ペダル、自転車用車輪、自転車用タイヤ、自転車用チューブ」として出願され、1990年3月26日付で商標権設定登録された。

3) 原告商標がその指定商品について「FOX」のみで認識されるかどうか

原告商標は「MUDDY」部分と「FOX」部分とがスペースなしに1つの単語として結合しており、これにより各単語が有する意味以上の新しい観念が形成されたものとみる余地もある点、「MUDDY」は5字のアルファベットからなり、3字のアルファベットからなる「FOX」よ

り標章全体において高い比率を占め、その位置も標章の前段に配置されている点、被告商標の標章「FOX」が国内の取引現実において被告の標識として広く知られているとみる事情もない点、原告商標は「マディ」と「フォックス」とに分離されたり「フォックス」のみで呼称されるよりは「マディフォックス」という1つの単語で呼称・認識されるものとみられる点などを総合してみれば、原告商標が「FOX」部分のみで認識される可能性は希薄とみるのが妥当である。

(3) 結論

したがって、両標章を対比すれば、「MUDDYFOX」は「マディフォックス」と発音され、「フォックス」と呼称される先登録商標とはその呼称および外観面で相違し、その観念も同一ではないので、両標章が同一・類似の指定商品にともに使用されても、一般需要者や取引者間にその商品の出所に関する誤認・混同が引き起こされるおそれがあるとは言い難いところ、結局、両標章は類似しないと言える。したがって、原告商標が旧商標法第7条第1項第7号に該当すると判断した本件審決は違法である。

【専門家からのアドバイス】

商標法上、「類似」は権利範囲を特定するための一つの抽象化された記述的基準として、混同という実質概念から昇華され形式化された形式概念である。このような商標類似概念の導入により、混同が実在するかを問わず、類似によって発生する「混同可能性 (likelihood of confusion)」があれば登録商標の差止権が及ぶというのが原則的な姿である。

ただし、判例は出所の誤認・混同防止および具体的事件において妥当な結論を導出するために、混同が実在するかを考慮することもあるという点を明確にしておき、最近の判例は混同が実在するかを積極的に考慮する傾向を示している。本案もまた、混同が実在するかを両商標の類似性判断の重要な要素として考慮したという点で、最近の法院の傾向に合致する判例という点で意味がある。一方、本件は被告が上告して大法院に係属中であり、大法院で特許法院の判断をどのように判断するか注目される。

11. 著名な大企業の名称を含んだ商標でも、企業間に関係がない場合には、営業の誤認混同のおそれがないと言えるか

【書誌事項】

当事者：原告 A社(商標権者) vs 被告 B社(無効審判請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2017ホ3171

言渡し日：2017年11月2日

事件の経過：上告審係属中

【概要】

相助企業(韓国における葬儀会社のこと)である原告が「葬儀業等」を指定サービス業として登録を受けた商標「현대종합상조(現代総合相助のハングル)」が、韓国の著名な大企業の商号かつ商標である「현대(現代のハングル)」などとの関係で旧商標法第7条第1項第10号²⁰に該当するかどうか問題になった事案において、特許法院は、大企業である現代の事業範囲及び「葬儀業」の性質、営業形態に照らし、原告商標が指定サービス業に使用されても先使用標章と誤認・混同を引き起こすおそれがないと判断した。

【事実関係】

1946年に設立された現代自動車工業社と現代土建社を母体にした旧現代グループは、2000年には国内の大規模企業集団の中で1位を占める等、韓国の代表的なグループに該当し、1999年から2002年まで系列分離作業を進めた。現在は新現代グループ、現代自動車グループ、現代産業開発グループ、現代百貨店グループ、現代重工業グループ、現代海上火災保険グループに分離された。上記6つのグループを総称して「汎現代グループ」と言う。

先使用標章である「現代」(以下、先使用標章とする)は、6つの特定大規模企業集団の集合

²⁰ 旧商標法第7条第1項第10号(2014年6月11日に法律第12751号で改正される前のもの)
需要者の間で顕著に認識されている他人の商品又は営業と混同を生ずるおそれがある商標

体である汎現代グループの略称で、汎現代グループの主要系列会社は「現代」という標章を1978年から登録して商号及び商標として使用してきている。

原告は汎現代グループに属さない会社であり、「葬儀業」などを指定サービス業として原告商標「現代総合相助」（以下、原告商標とする）について2006年2月15日に登録を受けた。これに対して被告²¹は、汎現代グループの先使用標章と出所や営業に関する誤認・混同を引き起こすおそれがあるので、旧商標法第7条第1項第10号に該当するとして特許審判院に無効審判を請求したところ、特許審判院はこれを認容したため、原告は特許法院に不服を申し立て審決の取消を求めた。

【判決内容】

(1) 商品または営業の出所の誤認・混同の法理

需要者間に顕著に認識されている他人の商品や営業と混同を引き起こすおそれがあるかどうかは、両商標の構成、商品または営業の類似ないし密接性、先使用商標の権利者の事業多角化の程度などを総合的に考慮し、当該商標の需要者がその商標から他人の著名な商標やその商品または営業などを容易に連想し、出所の混同を引き起こさせるおそれがある場合を意味する。

一つの企業が種々の産業分野にわたり異種商品を生産販売するのが一般化した現代の産業構造のもとでは、著名商標と類似の商標を著名商標の指定商品ではない他の商品に使用するとしても、需要者としては著名商標権者やそれと特殊関係にある者によってその商品が生産販売されると認識して商品の出所や営業に関する誤認・混同を引き起こすおそれがあるが、商品の性質、営業の形態、その他取引事情などに照らし、商品または営業が著名商標の著名度とその指定商品または営業が有する名声に便乗して需要者を誘引することができる程度に互いに競業関係ないし経済的有縁関係があると言い難い場合には、商品の出所や営業の誤認・混同を引き起こすおそれがないので、類似商品の登録、使用を差し止めるものではない。

²¹ 被告も汎現代グループに属さない会社で、「現代ドリーム相助」という名称で相助業を営んでいる。

(2) 両サービスマーク間の誤認・混同如何

1) 先使用標章の著名度

先使用標章は汎現代グループ系列社が長期間使用してきた商標であって、原告商標出願時に著名性を獲得していた(この点に対しては当事者間で争いが無い)。

2) 営業の出所に関する需要者の誤認・混同如何

原告商標「현대종합상조」は「現代」と慶弔事関連サービス業の業種を意味する「総合相助」が結合した標章であって、要部が「現代」である点でその構成やモチーフ、観念等で先使用標章が連想され、先使用標章と連関性が認められる。

しかし、

- ① 汎現代グループが保有している先登録商標では原告商標の指定サービス業である「葬儀業」などを指定していない点
- ② 汎現代グループは自動車、船舶、建設、百貨店、金融など国内産業の基礎及び中心となる分野の業種と関連した事業のみを営んでいるだけで、これまで「葬儀業」などと関連した事業は営んでいない点
- ③ 汎現代グループが今後「葬儀業」に進出する予定であるという点を認める証拠がなく、むしろ原告商標の指定サービス業である「葬儀業」などの相助業は企業イメージを重視する大企業ではその取扱ないし進出を躊躇する業種であると言う余地があり、他の大企業でも相助業に進出した例がないという取引実情に照らし、汎現代グループが「葬儀業」に進出する可能性が希薄である点

などを総合的に考慮すると、原告商標をその指定サービス業である「葬儀業」など相助業に使用するとしても、需要者に先使用標章の営業と誤認・混同を引き起こさせるおそれはないと言える。


(3) 結論

原告商標が先使用標章の著名度と名声に便乗して需要者を誘引する程度に互いに競業関係ないし経済的有縁関係があると言えない。従って、原告商標は、その指定サービス業である「葬儀業」などに使用されるとしても、先使用標章「現代」が使用されるサービス業

や営業と混同を引き起こすおそれがないので、旧商標法第7条第1項第10号に該当しない。

【専門家からのアドバイス】

上記判決は、多様な事業を営む大企業の名称として著名な標章を含む商標であるとしても、大企業の業種範囲及び取引実情を考慮し、サービス業間の競業関係ないし経済的有縁関係が存在する可能性がないとし、誤認・混同の可能性を否定した事例である。

本件とは別のケースであるが、「現代」が含まれた商標である「」を第三者が相互貯蓄銀行業に登録した事案において特許法院は、①大規模企業集団中で相互貯蓄銀行業に進出した事例がある点、②汎現代グループが金融業に進出した事情がある中で、相互貯蓄銀行業も金融業の一種である点に照らしてみると、需要者が誤認・混同のおそれがあると判断した(特許法院2013年5月30日付言渡2012ホ1330判決)。

このように法院は、事業範囲が広範囲な大企業の商標を第三者が出願した場合であっても、実際の事業範囲、今後の進出の可能性、需要者の該当企業に対する認識などを考慮して商品またはサービス業間の経済的有縁関係を判断し、誤認・混同の可能性を判断していることが分かる。

また、第三者が大企業の名称が含まれた商標を出願する場合以外にも、韓国では大企業集団が系列関係が変更された後も各系列社別に大企業のグループ名を継続して商標として使用または出願することにより、消費者の誤認・混同を引き起こす等、系列会社の間でも内部的な商標権紛争が起こる場合がしばしばある。これについて特許庁は、大企業の名称を共有する商標は登録を不許可とし、同じグループ系列社でも法人格が異なれば他人として審査する内容などを含んだ『大企業商標審査指針』を発表しており、大企業のグループ名が入った商標に対する審査方針を確立しつつある。

12. 呼称が同じ韓国語商標と英文商標の権利者が、英文商標と類似の商標を使用して他人の商標と混同を生じさせた場合、韓国語商標も取り消しになり得るか

【書誌事項】

当事者：原告 A社(取消審判請求人) vs 被告 個人 B(商標権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2017 ホ 2543, 2017 ホ 2550(併合)



言渡し日：2017年10月20日

事件の経過：上告審係属中

【概要】

「食器、陶磁器」等を指定商品とする「**YELANG**」商標および「예랑(イエランのハンブル)」商標の登録を保有している被告あるいは専用使用権者による「」商標の使用行為は、訴外 C社の「」商標との関係で需要者に混同を生じさせるとして争われた登録取消について、特許法院は「」が特定人の出所表示として認識されるという点を認め「**YELANG**」商標の不正使用を認めたが、「예랑」商標については不正使用とはみられないと判断した。

【事実関係】

「**YELANG**」商標(以下「被告登録商標 1」)および「예랑(イエランのハンブル)」商標(以下「被告登録商標 2」)(以下総称して「被告登録商標」)の専用使用権者は、「」商標(以下「実使用商標」)をインターネットホームページおよび食器・陶磁器製品のカタログなどに使用していた。原告は2017年1月2日、被告登録商標に対し、被告および/または専用使用権者による実使用商標の使用行為は訴外 C社の「」商標(以下「対象商標」)との関係で需要者に混同を生じさせるとして旧商標法第73条第1項第8号²²に

²² 旧商標法第73条第1項第8号(2016年2月29日法律第14033号により改正される前のもの)

基づき不正使用取消審判を請求したが、特許審判院は対象商標が特定人の出所表示として認識されないため需要者の混同のおそれがないとして原告の審判請求をいずれも棄却した。これに対し原告は特許法院に審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

(1) 対象商標が実使用商標との関係で他人の商標に該当するか

被告登録商標が旧商標法第 73 条第 1 項第 8 号に該当するためには、対象商標が実使用商標との関係で「他人の商標」に該当しなければならないが、被告と対象商標の使用者である訴外 C 社との間にはある程度経済的牽連関係がある状況という点で、果して C 社が被告との関係で他人に該当するかが問題となる。

被告が直接創作した多数の食器類関連デザインに関して、C 社を登録権利者としてデザイン登録が出願・登録された点、C 社の本店住所地と被告住所地が一致する点、C 社と訴外 D 社が主催したイベントと関連して製作された感謝状に C 社の代表理事として被告の氏名が表示された点、C 社の社員が被告を社長と呼んで被告に業務報告をした点等は認められるが、C 社の法人登記簿に被告が代表理事または理事としてまったく記載されていない点、C 社の企業信用分析報告書にも 2010 年 2 月 2 日当時代表者が他人で、その者らが C 社の発行株式のうちそれぞれ 65%、35%を保有していると記載されている点等に照らしてみれば、被告が C 社の実質的経営者であるとは断定し難い。また、C 社は被告および専用使用権者とは別個の法人格なので C 社が使用した対象商標に化体された信用など対象商標に関する権利は C 社に帰属されるもので、かりに被告が C 社の実質的経営者であるとしても、そのような事情だけで C 社に帰属された対象商標に関する権利が被告や専用使用権者に承継されると見ることはできない。したがって対象商標は実使用商標との関係で他人の商標に該当する。

(2) 対象商標が特定人の出所表示として認識されたか

① 登録商標が次の各号のいずれかに該当する場合には、その商標登録の取消審判を請求することができる。


8. 専用使用権者又は通常使用権者が、指定商品又はこれに類似する商品に登録商標又はこれに類似する商標を使用することにより需要者をして商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品との混同を生じさせた場合。ただし、商標権者が相当の注意をしたときは、この限りでない。

旧商標法第 73 条第 1 項第 8 号は実使用商標の使用が需要者をして対象商標が使用された商品との間に商品出所の誤認・混同を生じさせるおそれが客観的に存在したことを要件とするため、実使用商標が使用された当時、対象商標が周知・著名な状態に至っていたことまでは要しないが、少なくとも実際に使用され需要者にある程度は知られていなければならない。



ここで、訴外 C 社は毎月の生産量が約 30 万個にのぼる事実、C 社の売上額は年間 40～75 億ウオンに達し、家庭用陶磁器の国内総生産額(約 1,412 億ウオン)を基準としたときその約 4.39%を占めている事実などを総合してみれば、実使用商標が使用された当時、対象商標は需要者に特定人の業務に関連した商品を表示するものとしてある程度知られていたとみるのが妥当である。

(3) 実使用商標の使用が被告登録商標 1 の不正使用に該当するか

旧商標法第 73 条第 1 項第 8 号は、商標使用権者が商標制度の本来の目的に反して登録商標をその使用権の範囲を超えて不正に使用することができないように規制することにより商品取引の安全を図り、他人の商標の信用や名声への便乗行為を防止して取引者と需要者の利益を保護することはもちろん、他の商標を使用する人の営業上の信用および権益も併せて保護しようとすることにその趣旨がある(大法院 2005 年 6 月 16 日言渡し 2002 フ 1225 全員合議体判決参照)。よって、実使用商標が登録商標を対象商標と同一または類似に見えるように変形したものであって、その使用により対象商標との関係で登録商標をそのまま使用した場合よりも需要者が商品出所を誤認・混同するおそれがより高まったとすれば、旧商標法第 73 条第 1 項第 8 号で定めた不正使用を理由とする商標登録取消審判においてはその実使用商標の使用を登録商標と類似の商標の使用とみることができる(大法院 2013 年 12 月 26 日言渡し 2012 フ 1521 判決など参照)。

ここで、実使用商標と対象商標間の商品出所に関する誤認・混同のおそれの有無について判断すると、① 実使用商標と対象商標は下段の文字部分のみがそれぞれ「CERAMIC」、「&CO」で異なるだけで、どちらも上段に陶磁器の形を表した紫色の図形()が配置された点、中央に配置された部分がアルファベット大文字からなり、書体が同一で、その色も同じオレンジ色である点、上段の図形部分と中段・下段の各文字部分が 3 段併記され、

各部分の相対的大きさもほぼ同じである点等から非常に類似する点、② 実使用商標のうち「CERAMIC」部分は実使用商標の使用商品である食器、陶磁器の原材料または陶磁器そのものを表すものとして識別力がなく、対象商標のうち「&CO」部分もやはり株式会社を意味する英単語「Corporation」の略字「CO」を表示したものとみられ識別力が微弱な点等に照らし、実使用商標と対象商標は標章が非常に類似して同一・類似の商品にともに使用される場合、需要者が商品出所を誤認・混同するおそれが高いとみられる。

また、実使用商標が被告登録商標 1 を類似するように変形して使用したものとみることができると判断すれば、① 被告登録商標 1 は「**YELANG**」というアルファベットのみになる文字標章である一方、実使用商標「」は「**YELANG**」という文字部分の上段と下段にそれぞれ「」のような図形部分と「**CERAMIC**」という文字部分が付加された標章である点、② 図形部分との構成形態、残りの部分の識別力などを考慮するとき、実使用商標は「**YELANG**」部分だけで分離認識されたり、少なくとも「**YELANG**」部分が実使用商標において中心的識別力を有する要部になるとみるのが妥当である点、③ ところが実使用商標のうち「**YELANG**」部分と被告登録商標 1 は文字が同一で、書体もほとんど同じであるため、両者は実質的に同一である点などを総合的に考慮すれば、実使用商標は被告登録商標 1 を対象商標と類似に見えるように変形して使用したものであって、それにより対象商標との関係で登録商標をそのまま使用した場合よりも需要者が商品出所を誤認・混同するおそれがより高まったとみるのが妥当であることから、実使用商標は商標法第 73 条第 1 項第 8 号の観点から被告登録商標 1 と類似の商標に該当する。

したがって、専用使用権者の実使用商標の使用は被告登録商標 1 の専用使用権者による被告登録商標 1 の不正使用に該当するので、被告登録商標 1 は商標法第 73 条第 1 項第 8 号本文に該当する。

(4) 実使用商標の使用が被告登録商標 2 の不正使用に該当するか

被告登録商標 2 は韓国語のみからなる「**에랑**」という標章である。ところが実使用商標の文字部分がアルファベットのみで表記された点から推察して、これはアルファベットのみで表示された被告登録商標 1 を対象商標と類似に見えるように変形したものとみられ、

商標法第 73 条第 1 項第 8 号の立法趣旨を考慮すれば、実使用商標に対して被告登録商標 2 を対象商標と類似に見えるように変形したものであるとまでは見難い。つまり、商標法第 73 条第 1 項第 8 号所定の不正使用の観点からみると、被告登録商標 2 と実使用標章は類似とは見難い。したがって、被告登録商標 2 はさらに詳察するまでもなく商標法第 73 条第 1 項第 8 号に該当しない。

【専門家からのアドバイス】

本事案で特許法院は、商標法第 73 条第 1 項第 8 号の趣旨に照らし、実使用商標が英文からなっているという点、被告が英文からなる被告登録商標 1 と韓国語からなる被告登録商標 2 をともに保有しているという点を考慮して、専用使用権者の実使用商標使用行為は英文からなる被告登録商標 1 の不正使用には該当しても韓国語からなる被告登録商標 2 の不正使用には該当しないと判断した。

これと関連して、商標法第 73 条第 1 項第 8 号の規定は、使用権者の登録商標に対する正当使用義務と商標権者の使用権者に対する監督義務を付与する公益的規定であるため、このような本法条項の趣旨を考慮したとき、登録商標を変形して使用した被告に実質的な法的制裁を加えるためには韓国語からなる被告登録商標 2 もその登録を取消しにすべきであったという見解もある。このような見解は、法院が、被告が被告登録商標 2 のみを保有していた場合にも実使用商標の使用が被告登録商標 2 に対する不正使用に該当しないと判断することは難しかったはずであるという前提のもとに、商標権者が保有している他の登録商標の存在が取消対象商標の取消しの成否に影響を及ぼすことは妥当でないとの立場をとっている。原告と被告の双方が大法院に上告し現在上告審が進行中であるため、大法院での判断を通じて上記の争点に対する大法院の立場を確認することができるものと期待される。

13. 容器の形態と標章が類似する商品に対して、業界での一般的な形状、文字商標の呼称の非類似性、商標の長期間使用を考慮して、出所の混同を否定した事例

【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2017カ合81326

言渡し日：2018年1月3日

事件の経過：確定

【概要】

「박카스 디」(パッカス ディー)、「박카스 에이」(パッカス エイ)などの商標を使用して疲労回復剤を製造、販売してきたA社が、疲労回復剤商品に「박탄」(パッタン)、「박탄 F」(パッタンF)などの商標を使用しているB社を相手取って、不正競争防止及び営業保護に関する法律第2条第1号イ目及びロ目に基づいて類似標章使用中止を求める仮処分を申し立てた事件で、「パッカス」と「パッタン」は非類似で、被保全権利についての疎明が不十分であり、両社いずれも長期間にわたって各製品を生産、販売してきた事情に照らして保全の必要性が認められないとしてA社の申立を棄却した。

【事実関係】

原告「パッカス」	被告「パッタン」
	

原告A社は、1963年頃から「パッカス ディー」という名称の疲労回復剤の販売を開始し、2013年頃からはビン製品の「パッカス D」「パッカス F」「パッカス ディカフェ」と輸出用缶製品の「パッカス エイ」を生産、販売している有名製薬会社である。一方、被告B社は、1972年頃から「パッタン ディー」という名称の疲労回復剤を販売し始め、2003年頃からは「パッタン エフ」というビン製品を、2017年からは海外輸出用として缶製品を生産、輸出している。

被告の上記のような営業に対して原告は「被告が『パッカス』と同一・類似の標章を使用して製品を生産、販売することによって当社の商品や営業と混同を招いているので、このような被告の行為は不正競争防止法違反である」と主張し、ドリンク製品などへの「パッタン エフ」等の標章使用中止を申し立てた。

【判決内容】

(1) 被保全権利についての判断

1) 関連法理


不正競争防止法第2条第1号イ目は「国内に広く認識されている他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装、その他の他人の商品であることを表示した標識と同一若しくは類似のものを使用し、又は他人の商品と混同を生じさせる行為」を、同条第1号ロ目は「国内に広く認識されている他人の氏名、商号、標章、その他の他人の営業であることを表示する標識と同一又は類似のものを使用して、他人の営業上の施設又は活動と混同を生じさせる行為」を不正競争行為として規定している。

ここで、商品標識または営業標識が同一・類似であるか否かは、同種商品または同種営業に使用された2つの商品標識または営業標識を外観、呼称・観念などの点で全体的・客観的・離隔的に観察して、具体的な取引実情上、一般需要者や取引者が商品または営業出所に対する誤認・混同を引き起こすおそれがあるかによって判断されなければならない。特に、商品標識または営業標識が図形、文様、文字、記号、色など種々の要素からなる場合、その標識の構成要素を恣意的に分けてその一部にのみ焦点をおいて標識の類否を判断するのではなく、

商品または営業の出所を表示するのに寄与している一切の資料を考慮して、その標識が需要者ないし取引者に与える印象、記憶、連想などを総合的に観察、比較する、いわゆる全体的観察が必要である(大法院2005. 5. 27. 2004マ737決定等参照)。

2) 同一・類似性に対する判断

まず、原告と被告の各製品の形状は、全体的な形状を示す容器の形状が同一または類似し、各使用標章も、①青地に白色または銀色の丸い形状が存在し、そのなかに赤色文字で商品名がハングルで記載されている点、②丸い形状の上部分には青地に白色または銀色の文字が記載されている点、③丸い形状の下部分には赤色長方形の中に白色で商品名がハングルまたは英語で記載されている点では共通する。

しかしながら、各製品に使用された容器は、ビン製品、缶製品いずれも外国で一般に販売されている疲労回復剤などに普遍的に使用される形態で、それ自体が商品標識または営業標識として機能するといえず、原告と被告の各使用標章を詳察すると、①文字部分とその主要部分であるといえるが、原告製品は「박카스 (パッカス)」という3音節の単語部分が、被告製品は「박탄 (パタン)」という2音節の単語部分がその主要部分であって、外観及び呼称の面で顕著な差がある点、②それ以外の文字部分は各製品の性能や宣伝文句を記載したものに過ぎず、特に識別力を付与しないといえる点、③図形部分である丸い形状においても、原告使用標章は枠が歯車形状「

したがって、被告製品及び使用標章は、先に述べた共通点によってそれらを全体的に観察したとき、需要者ないし取引者に与える印象、記憶、連想などが原告製品及び使用標章と類似であるといえる余地があるものの、両当事者は韓国内で長期間にわたって独自の製品を生産、販売してきており、両製品が販売されてきた期間などを考慮してみると、一般需要者や取引者が商品または営業出所に対して誤認・混同を引き起こすおそれがある程度とはいえないと判断されるので、結局、両製品及び使用標章は不正競争防止法第2条第1号イ目及びロ目に規定された程度に互いに同一または類似であるとは判断されない。

3) 小結論

したがって、両標章は同一・類似でなく、不正競争防止法第2条第1号イ目またはロ目に該当しないので、本件仮処分申立は被保全権利についての疎明が不十分である。

(2) 保全の必要性に対する判断

1) 関連法理

全ての保全処分においては、被保全権利と保全の必要性の存在についての疎明がなければならず、この2つは互いに別個の独立した要件であるため、その審理においても相互関係なく独立に審理されなければならない(大法院2007. 7. 26. 2005マ972決定参照)、民事執行法第300条第2項の臨時の地位を定めるための仮処分が必要かどうかは、当該仮処分申立の認容如何による当事者双方の利害得失関係、本案訴訟における将来の勝敗の予想、その他の諸般の事情を考慮して、法院の裁量によって合目的的に決定すべきであり、しかも、仮処分債務者に対して本案判決で命じるのと同じ内容の不作为義務を負わせる、いわゆる満足的仮処分の場合においては、それに対する保全の必要性の有無を判断するにおいて上記で述べたような諸般の事情を参酌して、より一層慎重に決定すべきである(大法院2007. 6. 4. 2006マ907決定参照)。

一方、保全処分によって除去されるべき状態が原告によって長期間放任されてきたときには、保全処分を求める必要性が認められ難い(大法院2005. 8. 19. 2003マ482決定参照)。

2) 具体的判断

被告は1972年頃から45年以上「パッタン」という名称の疲労回復剤を生産・販売してきており、2003年頃から現在まで「パッタンF」というビン製品を生産しているので、同業界で同一成分の疲労回復剤を販売している原告としては、そのころ既に被告製品の存在を認識していたものと判断される。それにもかかわらず、原告は、本件申立以前は被告に対してこれと異議を提起したことがなく、原告自らも、その期間の間に権利救済を図ることができない何らかの障害があったことを具体的に主張できずにいる。

さらに、被告製品のうち、缶製品の場合には海外輸出用としてのみ生産されており、韓国内の消費者が原告製品と混同を引き起こす可能性はないといえ、原告と被告が長期間各製品を生産、販売してきた事情などに照らしてみれば、仮に被告の不正競争行為が認められるとしても、その損害は金銭的に補填され得るといえるだけで、原告に回復できない損害や切迫した危険が発生するとまでは認め難い。

3) 小結論

したがって、本件仮処分申立は保全の必要性が認められ難いと判断される。

(3) 結論

本件申立は、被保全権利についての疎明が不十分であり、保全に対する必要性もないので、これを棄却する。

【専門家からのアドバイス】

本件において、法院は、両商品に使用された容器の形態及び全体的標章が有するイメージの類似性を認めながらも、容器の形態の普遍性や文字部分の非類似性を考慮して、原告の被保全権利についての疎明が不十分であると判断した。さらに法院は、被告が原告と同業界に従事しながら原告の商品と同一種類の商品を長期間独自に販売してきたにもかかわらず、具体的な消費者の出所の混同による被害事例が発生したり、原告の被告に関する権利行使がなされたりしなかったという具体的な取引実情を考慮して、需要者ないし取引者間で両商品が区別されてきたとすると共に、被保全権利についての疎明が不十分であると判断し、保全の必要性も否定した。原告は法院の今回の仮処分決定に対して抗告したが、却下された。

本件は、長期間にわたって原告、被告の商品が独自に販売されており、その間法的措置をとらなかったという事情は、(その期間の程度や他の事実関係によって多様なケースがあり得るものの)臨時の地位を定めるための仮処分を通じた法的保護を受けるのが容易でないこともある、という点を如実に表している。したがって、権利者としては、権利行使の

際に本案訴訟と仮処分申立のうち、いずれの手段を選択すべきかなどを含めた総合的な検討を行う必要がある。

14. 2以上の文字又は図形の結合商標は全体的なイメージとモチーフが類似でも要部が異なれば互いに非類似と言えるか

【書誌事項】

当事者：原告 A社(無効審判請求人) vs 被告 B社





判断主体：特許法院

事件番号：2017ホ5481

言渡し日：2017年11月24日


事件の経過：確定

【概要】

「コーヒー、コーヒー飲料」などを指定商品とする「」商標に対し、先登録商標「」、「」および先使用商標「」に基づいて請求された無効審判において、特許審判院および特許法院のどちらも両商標は非類似と判断した。

【事実関係】

被告は1917年に日本で設立された乳製品メーカーで、1990年代初めからコーヒー飲料に

「」商標(以下「被告商標」)を使用しはじめた(下商品写真参照)。



原告は 1971 年に米国のワシントン州シアトルで創業した、現在世界最大の多国籍コー

ヒー専門店であり、「」、「」商標(以下「原告先登録商標」)を 2007 年 4 月 24 日に商品区分第 30 類のコーヒーなどを指定商品として韓国特許庁に出願し、2009 年

1 月 29 日に登録を受け、下記のような「」商標(以下「原告先使用商標」; 総称して「原告商標」)を国内外で使用している。



2013 年 10 月 10 日、被告は被告商標を商品類区分第 29 類の牛乳および第 30 類のコーヒーなどの商品に対して出願し、2015 年 2 月 17 日に登録を受けたところ、原告は 2015 年 12 月 7 日付で被告商標は原告商標と類似するので旧商標法(2016 年 2 月 29 日法律第 14033 号で改正される前のもの、以下同じ)第 7 条第 1 項第 7 号、第 9 号、第 11 号および第 12 号に該当するとして無効審判を請求し、特許審判院が被告商標は原告商標と非類似であるため無効事由がないという趣旨の審決をしたのに対し、原告が被告商標は旧商標法第 7 条第 1 項第 7 号および第 9 号乃至第 12 号に該当するという理由で特許法院に不服申立をした事件である。

【判決内容】

1. 旧商標法第 7 条第 1 項第 7 号²³に該当するか

²³ 第 7 条(商標登録を受けることができない商標)

① 次の各号のいずれかに該当する商標は、第 6 条にかかわらず商標登録を受けることができない。

7. 先の出願による他人の登録商標(地理的表示登録団体標章を除く)と同一又は類似の商標であってその指定

(1) 関連法理

商標の類否はその外観・呼称および観念を客観的・全体的・離隔的に観察し、その指定商品の取引において一般需要者や取引者が商標に対して感じる直観的認識を基準としてその商品の出所に関して誤認・混同を生じるおそれがあるか否かによって判断しなければならないため、対比される商標間に類似の部分があるとしても、当該商品をめぐり一般的な取引実情、すなわち市場の性質、需要者の財力や知識、注意の程度、専門家か否か、年齢、性別、当該商品の属性と取引方法、取引場所、事後管理の有無、商標の現存および使用状況、商標の周知程度および当該商品との関係、需要者の日常言語生活などを総合的・全体的に考慮して、その部分だけで分離認識される可能性が希薄であったり全体的に観察するとき明確に出所の混同を回避することができる場合には類似商標とすることができない。

一方、2以上の文字または図形の組み合わせからなる結合商標は、その構成部分全体の外観、呼称、観念を基準に商標の類否を判断するのが原則であるが、商標の中に一般需要者にその商標に関する印象を植え付けたり記憶・連想させることによってその部分だけで独立して商品の出所表示機能を遂行する部分、すなわち要部がある場合は、適切な全体観察の結論を誘導するためには要部をもって商標の類否を対比・判断する必要がある。商標において要部は、他の構成部分に関わらずその部分だけで一般需要者に目立つように認識される独自の識別力のために他の商標との類否判断時に対比の対象になるものであるため、商標に要部が存在するときはその部分が分離観察されるかを判断する必要なく、要部だけで対比することによって商標の類否を判断することができる。そして商標の構成部分が要部かどうかは、その部分が周知・著名かまたは一般需要者に強い印象を与える部分であるか、全体商標において高い比率を占める部分であるか等の要素を判断し、ただしここに他の構成部分と比較した相対的な識別力水準やそれとの結合状態と程度、指定商品との関係、取引実情等までを総合的に考慮して判断しなければならない。

(2) 被告商標の要部



被告商標「」のうち外側の円形の下段部分に記載された「ESPRESSO & MILK」およ

び内側の円形に記載された「THE MOUNTAIN OF SEATTLE」はそれぞれ普通名称または顕著な地理的名称に該当して識別力がない。残りの文字「Mt. RAINIER」は最も太い文字で大きく記載されているうえ、中央の山図形は被告商標の中央に大きく描かれているため高い比率を占めるだけでなく、これを見る国内の一般需要者に強い印象を与える部分に該当するといえるので、「Mt. RAINIER」の英文字および山図形は被告商標の要部となる。

(3) 被告商標と原告先登録商標間の外観、呼称および観念の対比

被告商標の要部は「Mt. RAINIER」の英文字および山図形といえるため、これを原告先登録商標の標章とそれぞれ対比する場合、その外観において明確な差異がある。また、被告商標はその要部の韓国語読みである「マウンテンレーニア」または「レーニア山」と呼称および観念される一方、原告先登録商標は特別な呼称や観念を有しないので、被告商標と原告先登録商標はその呼称および観念でも差異がある。


(4) 小結論

被告商標と原告先登録商標はその標章が類似しないため、被告商標は旧商標法第7条第1項第7号に該当しない。

2. 旧商標法第7条第1項第9号、第11号および第12号²⁴に該当するか

(1) 被告商標と原告先使用商標間の外観、呼称および観念の対比



原告先使用商標「」のうち外側の円形の下段部分と中央部分の左右に表記された「COFFEE」および星印は普通名称または簡単でありふれた標章に該当して識別力がないといえる。残りの文字「STARBUCKS」は太字で大きく記載されているだけでなく、中央にある女性図形は原告先使用商標の中央に大きく描かれているため高い比率を占めるだけで

²⁴ 第7条(商標登録を受けることができない商標)

① 次の各号のいずれかに該当する商標は、第6条にかかわらず商標登録を受けることができない。

9. 他人の商品を表示するものとして需要者の間に顕著に認識されている商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標であってその他人の商品と同一又は類似の商品に使用する商標

11. 商品の品質を誤認させ、又は需要者を欺瞞するおそれがある商標

12. 国内又は外国の需要者の間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得ようとし、又はその特定人に損害を加えようとする等、不正の目的をもって使用する商標

なく、国内の一般需要者に強い印象を与える部分に該当するといえるので、「STARBUCKS」の英文字および女性図形は原告先使用商標において要部となる。

また、被告商標はその要部の韓国語読みである「マウンテンレーニア」または「レーニア山」と呼称および観念される一方、原告先使用商標はその要部の韓国語読みである「スターバックス」と呼称され、「スターバックスコーヒー」または「王冠をかぶった長い髪の女性像」と観念されるため、被告商標と原告先使用商標はその呼称および観念においても差異がある。

したがって、被告商標と原告先使用商標はその標章が類似するといえず、被告商標と原告先使用商標が指定商品の出所に関する誤認・混同を引き起こすおそれがあるとは言い難い。

(2) 被告商標の品質誤認の有無

原告は被告商標のうち「THE MOUNTAIN OF SEATTLE」、「Mt. RAINIER」部分はシアトルと関連しているという観念を与えるので、消費者が被告商標を見たとき、コーヒーの都市としてよく知られているシアトルと関連があるものと品質を誤認する可能性があるとして主張する。しかし原告が1971年にシアトルで初めてコーヒー店をオープンし、「シアトルラテ」という名のインスタントコーヒーを発売した事実、シアトルが世界のコーヒー文化を先導する都市として知られている事実は認めることができるが、このような認定事実だけではシアトルがコーヒーと密接な関わりがある地域という点を超えて、そのコーヒーまたはコーヒー飲料がシアトル産であるとか、ある程度の品質以上のコーヒーであるという品質保証機能があるとまで認めるには不足する。したがって被告商標は品質誤認のおそれがあるという原告の主張は理由がない。

(3) 不正の目的の有無

被告は被告商標が使用された商品を販売して2005年に韓貨約2,587億ウォンの売上をあげ、以来2014年まで持続的に上記商品だけでも年間韓貨約4,387億ウォンの売上をあげた事実等に照らしてみても、被告に原告先使用商標に化体された名声にフリーライドしまたはその著名性を希釈化する目的があったとは見難い。

(4) 小結論

以上の諸般の事情を総合すれば、被告商標は旧商標法第7条第1項第9号、第11号および第12号に該当しない。

3. 旧商標法第7条第1項第10号²⁵に該当するか

原告が1999年に初めて韓国に進出し、2015年には全国の店舗数が760店に達し、国内のコーヒー市場において業界1位であり、国内の一般人を対象としたブランド認知度調査の結果99.8%が認知していたという事実を照らし、原告先使用商標は被告商標の出願当時に国内でコーヒーなどの需要者だけでなく一般大衆にまで広く知られていたと見る余地がある。

ただし、上述したように被告商標は原告先使用商標とはその外観・呼称・観念の面で明確に区分され、原告の先使用商標が容易に想起されたりこれと密接な関連性が認められて商品の出所に誤認・混同を招くとは見難い。

4. 結論

被告商標は旧商標法第7条第1項第7号、第9号、第10号、第11号または第12号の登録無効事由に該当しないので、特許審判院の審決の取消しを求める原告の請求は理由がない。

【専門家からのアドバイス】

原告は原告先使用商標をより幅広く保護するための目的で、原告先使用商標の構成部分のうち相対的に識別力が高いとは見難い同心円からなる円形商標部分のみを別途に出願して登録を受けていたものと考えられる。しかし商標の類似判断において最も重要なのは需要者がその商標を見たときに重点的な識別力を有する部分、つまり要部が互いに類似かど

²⁵ 第7条(商標登録を受けることができない商標)

① 次の各号のいずれかに該当する商標は、第6条にかかわらず商標登録を受けることができない。

10. 需要者の間で顕著に認識されている他人の商品又は営業と混同を生じさせ、又はその識別力又は名声を害するおそれがある商標

うかであるため、原告先登録商標の存在にもかかわらず、法院は被告商標の要部を「Mt. RANIER」あるいは中心に位置した山図形であるとみて、原告先登録商標とは非類似と判断した。

本件の原告のように、自社の商標をより幅広く保護するための目的で商標の構成要素それぞれについて登録を受けるケースがあるが、実際に個別構成要素の商標登録が商標保護に有用かどうかは、商標の各構成要素の識別力の程度や全体商標の構成態様などによって異なって判断される。自社の商標を幅広く保護するための実効的な方法についてはより慎重かつ専門的な検討が必要といえる。

15. 現代社会の事業特性を考慮してスマートフォンのメッセージングプログラムと運送予約業、宅配業等との特殊関係を認めた事案

【書誌事項】

当事者：原告 個人A(商標権者) vs 被告 B社(無効審判請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2017ホ5009

言渡し日：2018年2月6日

事件の経過：確定

【概要】

「運送予約業、宅配業等」を指定サービス業として登録された本件商標「**CARTOK**」(カトク)に対して、現代社会の事業特性を考慮したうえで、スマートフォンメッセージングプログラムとして周知の先使用商標「**KATALK 카톡**(カトク)、**KAKAOTALK**、**카카오톡**(カカオトーク)」に対する模倣商標に該当すると見て、その登録を無効にした事件

【事実関係】

被告は、2010年にスマートフォン用メッセージングプログラムである「カカオトーク(KAKAOTALK)」を市場に投入し、2013年頃にはメッセージングプログラム利用者数が1億人を突破した。当該プログラムは「カトク(KATALK)」という略称でも広く使用されている。

2012年頃「カカオトーク(KAKAOTALK)」にてモバイルマーケティングプラットフォームサービスを開始したが、このサービスを用いてマーケティングを繰り広げる企業の業種が101以上に達し、これらの企業を「友達」として登録した数は約3,600万件であった。また、2012年までに「カカオトーク(KAKAOTALK)」をゲーム配布プラットフォームとして使用した「エニパン」というゲームの加入者が300万人に達する等、ゲーム配布プラットフォームとしても相当な売上を収めた。

一方、原告は、本件商標を商品類区分第39類「運送予約業、運送情報提供業、運送業、観光客運送業、構造運送業、宅配業等」に対して出願し、2014年4月14日に登録を受けた。

これに対し、権利者である被告は、本件商標は自身の先使用商標と誤認・混同のおそれがあり、不正の目的に基づいた模倣出願であることを根拠として無効審判を請求し、特許審判院は、被告の主張を受け入れて認容審決を下したところ、原告はこれを不服として特許法院に訴えを提起した。

【判決内容】

(1) 関連法理

旧商標法第7条第1項第12号²⁶(2016年2月29日法律第14033号で改正される前のもの)は、国内又は外国の需要者に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標が国内に登録されていないことに付け込んで第三者がこれを模倣した商標に登録して使用することによって、模倣対象商標に築かれた営業上の信用等に便乗して不当な利益を得ようとする等の方法により模倣対象商標の使用者に損害を及ぼそうという目的で使用する商標は登録を許容しないという趣旨である。

不正の目的があるかを判断するときは、模倣対象商標の認知度又は創作の程度、登録商標と模倣対象商標の同一・類似の程度、登録商標の出願人が登録商標を用いた事業を具体的に準備したかどうか、登録商標と模倣対象商標の指定商品間の同一・類似乃至は経済的牽連性の有無、取引実情等を総合的に考慮しなければならない。上記のような判断は登録商標の出願時を基準としなければならない。

(2) 被告の先使用商標が知られている程度

被告が「カカオトーク (KAKAOTALK)」を市場に投入して以来、国内利用者数が増加し続け、2012年には3,000万人が利用していた点、被告をゲーム配布プラットフォームとして使用したゲームの加入者が300万人を超えていた点、被告が提供するエモティコンのダウンロードが1億3,000万件を超えていた点等を全て考慮すると、被告の先使用商標は、本件商標出願当時に周知著名な商標に該当していたと言える。

²⁶ 第7条(商標登録を受けることができない商標)①次の各号のいずれかに該当する商標は、第6条にかかわらず、商標登録を受けることができない。

12. 国内又は外国の需要者の間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得ようとし、又はその特定人に損害を加えようとする等、不正の目的をもって使用する商標

(3) 本件商標と先使用商標の類似如何

本件商標と先使用商標は構成文字の差により外観が相違し、両商標いずれも造語商標として観念の対比も難しいが、本件商標と先使用商標「KATALK、カトク」は呼称が一致するので、両商標は類似する。

(4) 原告の不正な目的の存否

i) 被告が提供するメッセージングサービス「カカオトーク」又は「KAKAOTALK」の略称である「カトク」や「KATALK」は、被告が創作した造語であり国内で容易に思いつき難い構成の標章である点、ii) 被告が2013年1月頃、従来のナビゲーションサービスをカカオトークにリンクしたモバイルナビゲーションサービスまで公開し、原告の出願以前に既にカカオトークを運送業等と連係させられる基礎を築いておいたと見られる点、iii) 著名な商標においては全く異質な分野に使用される場合でも、著名商標権者やそれと特殊な関係にある者によってそのサービスが提供されるものと認識され得る点、iv) 本件商標の指定サービス業のうち通信手段と直接的に関連した運送予約業、運送情報提供業等は被告の先使用商標のメッセージングサービスと密接な経済的牽連性が認められ、残りの運送業、観光客運送業、構造運送業、宅配業等もメッセージングサービスをプラットフォームとして直接活用したりこれと連係して使用できるものなので、これらも被告と特殊な関係にある者によって提供されるものと認識され得る点等に照らして、原告が先使用サービスマークに築き上げられた営業上の信用等に便乗する意図が認められる。

(5) 結論

原告は周知の被告の先使用商標に築き上げられた信用に便乗して不当な利益を得ようとする目的で本件商標を出願したものであるため、旧商標法第7条第1項第12号に該当する。

【専門家からのアドバイス】

本件は、本件商標の指定サービス業である「運送業、宅配業等」が先使用商標の使用サービス業であるスマートフォンメッセージングサービスとは多少異質なサービス業と認識

されるところでも、被告のメッセージサービスの認知度及び被告のメッセージサービスをプラットフォームとして直接活用したりこれと連係して使用できる点等を考慮して、本件商標が被告と特殊な関係にある者によってそのサービスが提供されるものと誤認・混同するおそれがあると見た事案である。これはスマートフォンメッセージサービスが単純な通信手段を超え、多様な産業分野の各種サービスを連係するプラットフォームの役割をも果たしているという現代社会の事業特性を考慮してサービス業間の牽連関係を判断したという点で意義がある。

16. 商標の構成部分すべてが識別力がない場合、つまり要部がない場合は商標全体を基準に類否を判断するか

【書誌事項】

当事者：原告 A社(出願人) vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院



事件番号：2017 ホ 7418

言渡し日：2018年2月2日

事件の経過：確定



【概要】



ミネラルウォーターなどを指定商品とする出願商標「」(伽耶山 千年水のハングル)と、先登録商標「」(千年のハングル)との類否が問題になった事案において、特許法院は出願商標の「천년(千年)」部分は識別力が弱く要部に該当しないとして、両商標は全体的に対比して非類似であると判断した。

【事実関係】



原告は、出願商標「」(以下「本件商標」)が先登録商標「」と類似するとの理由で特許庁から拒絶決定を受けたため、特許審判院に不服を申立てたが、特許審判院でも両商標は類似であると判断し同審判請求を棄却した。このため原告は特許法院に審決取消しを求める訴えを提起した。

【判決内容】

(1) 関連法理

商標の類似判断時、結合商標はその構成部分全体の外観、呼称、観念を基準として商標の

類否を判断するのが原則である。しかし商標の構成部分のなかに、他の構成部分にかかわらずその部分だけで一般需要者に目立って認識される独自の識別力が存在する部分、つまり要部があるときは、適切な全体観察の結論を誘導するためにはその要部をもって商標の類否を対比・判断する必要がある。一方で、もし商標の構成部分すべてが識別力がない場合にはそのうちの一部だけが要部になるとはいえないため、商標全体を基準に類否を判断しなければならない。

(2) 本件商標の「千年」が要部にあたるかどうか

「千年」は「長い歳月」などを意味する単語として、①本件商標の指定商品であるミネラルウォーターと関連して「千年」が含まれた商標が多数登録されているだけでなく、②実際に本件商標の出願時にも「千年間」、「白楊 千年水」など「千年」が含まれたミネラルウォーター製品が多数販売されていた点、および③楽曲の題名などにも引用されているだけでなく、すでにミネラルウォーター以外の多様な商品にも使用されている取引実情などを考慮するとき、「千年」は本件商標の要部とは言い難い。

(3) 本件商標と先登録商標の類否

以上のとおり、「千年」部分は原告商標の要部とは言い難いため、本件商標と先登録商標を全体的に対比してみれば、両商標は図形の有無、字数などの外観が相違し、「伽耶山 千年水」と「千年」で音節数が異なるため呼称が相違し、観念の面でも本件商標は「伽耶山の古い泉から湧き出る水」を意味するのに対し、先登録商標は「長い歳月」の意味で相違するところ、両商標は非類似である。

(4) 結論

原告商標は先登録商標との関係において全体的に類似しないため旧商標法第7条第1項第7号²⁷に該当しない。

²⁷ 第7条(商標登録を受けることができない商標)

① 次の各号のいずれかに該当する商標は、第6条にかかわらず商標登録を受けることができない。

7. 先の出願による他人の登録商標(地理的表示登録団体標章を除く)と同一又は類似の商標であってその指定商品と同一又は類似の商品に使用する商標

【専門家からのアドバイス】

特許審判院では、本件商標の中央部分に大きく目立つように表記された「千年」により先登録商標と類似すると判断したが、特許法院では識別力が微弱な「千年」は要部になり得ないため全体観察すべきであると説示し、両商標は非類似であると判断して原審決を取り消した。

本件商標と先登録商標は両方共「千年」部分が目につくことから、一見すると類似していると考えがちだが、特許法院では「千年」を含む商標が指定商品であるミネラルウォーターと関連して多数登録および公告となっているか、「千年」を含む商標が多数使用されているか、「千年」が本質的な識別力がある部分であるか、および公益上特定人に独占させることが適当かどうか等の様々な要素を総合的に考慮し、「千年」は識別力がある部分、つまり要部ではないと判断したわけである。商標の類否判断においては要部の存否により結果が正反対にもなり得るという好例として意味があろう。

著作権法

1. 利用者のクリック操作なしにリンク先が表示されるリンク行為が著作財産権侵害行為のほう助に該当するか

【書誌事項】

当事者：原告・控訴人兼付帯被控訴人 A社、B社、C社 vs 被告・被控訴人兼付帯控訴人 D

判断主体：ソウル高等法院

事件番号：2016 ナ 2087313

言渡し日：2017年3月30日

事件の経過：大法院係属中

【概要】

エンベデッドリンク若しくはインラインリンクなど、リンクされた情報を呼び出すために利用者がクリックなどの操作する必要なしに自動的にリンク先の情報が直接再生される方式のリンク行為は実質的に海外動画共有サイト掲示者の公衆への利用提供の余地をさらに拡大させる行為として、海外動画共有サイト掲示者の公衆送信権(伝送権)侵害行為のほう助に該当する

【事実関係】

原告A社、B社、C社は、各放送番組を直接製作したりこれを製作した者から著作財産権を譲り受けた放送社である。

一方、海外にサーバをおいている allat vsnet サイト(以下「海外動画リンクサイト」という)は、海外動画共有サイトのサーバに保存された本件各プログラムを、いわゆるエンベデッドリンク(embedded link)方式²⁸で連結し、個々の著作物に対するリンク名を当該プログラムの

²⁸ 別名「インラインリンク」とも言い、ユーザーの操作を介することなく、ユーザーが選択したウェブページが立ち上がった時に、自動的にリンク先のウェブサイトの画面又はこれを構成するファイルが当該ユーザーの端末に送信されて、リンク先のウェブサイトがユーザーの端末上に自動表示されるように設定されたリンク

題目と放映日付などに設定して、利用者が所望のプログラムを容易に探して無料で視聴できるようにしている。

また、被告は 2013 年 12 月頃、映画、TV 番組などの動画や写真を掲示してコミュニティサービスなどを提供する 11 のサイト(以下「被告開設サイト」という)を開設・運営してきた。被告は被告開設サイトに海外動画リンクサイトから大量に収集した海外動画共有サイトに掲示された本件各プログラムに対するエンベデッドリンクを掲載し、利用者が無料で視聴できるようにする方法で利用者を被告開設サイトに誘引した後、被告開設サイトに掲示されたバナー広告のクリック数に応じて訴外株式会社 P から収益金の支払いを得ていた。

そのため、原告は主位的には公衆送信権(伝送権)を直接侵害されたことを主張するとともに、予備的に公衆送信権(伝送権)の間接侵害を主張(第 1 予備的主張)し、又は不正競争防止法及び営業秘密保護法に関する法律違反若しくは民法上不法行為が成立すると主張(第 2 予備的主張)した。

第 1 審法院(ソウル中央地方法院 2016. 11. 18. 言渡 2016 ガ合 506330 判決)は、一般的なインターネットリンクはインターネットでリンクしようとするウェブページやウェブサイトのサーバに保存された個々の著作物などのウェブ位置情報や経路を示すものに過ぎず、たとえインターネット利用者がリンク部分をクリックすることによってリンクされたウェブページや個々の著作物に直接連結されるとしても、リンクをする行為は著作権法が規定する複製、公衆送信及び伝送に該当せず、インターネット利用者がリンク部分をクリックすることによって、著作権者から利用許諾を受けていない著作物を掲示したりインターネット利用者にそのような著作物を送信する等の方法で著作権者の複製権や公衆送信権を侵害するウェブページなどに直接連結されるとしても、侵害行為の実行自体を容易にするとはいえないので、このようなリンク行為だけでは、著作財産権侵害行為のほう助行為に該当すると見ることができないという、これまでの大法院判例(大法院 2015. 3. 12. 言渡 2012 ド 13748 判決)の法理をまず確認した。

ところが、本件では各掲示物が一般的なリンクの方法ではなく、海外動画共有サイトに掲示された本件各放送番組をエンベデッドリンクしたのものとして、被告開設サイトの利用者はクリックなどの追加操作なしでも本件各掲示物を通じて本件各放送番組を制限なしに直接再

をいう。

生できるので、本件各放送番組が複製されて保存された場所が被告が支配するサーバではなく海外動画共有サイトであるという点を考慮しても、著作物である本件各放送番組を公衆が受信したりアクセスするようにする目的で無線又は有線通信の方法によって利用に供する行為、即ち公衆送信した者は本件各掲示物を作成した被告であるとするのが妥当なので、被告は原告らの本件各放送番組に対する公衆送信権を直接侵害しているため、原告らにこれによる損害を賠償する責任があると判断した。

【判決内容】

控訴審であるソウル高等法院の判断は次の通りである。

イ. 公衆送信権の直接侵害について

インターネットリンクはインターネットでリンクしようとするウェブページやウェブサイトなどのサーバに保存された個々の著作物などのウェブ位置情報ないし経路を示したものに過ぎず、たとえ利用者がリンク部分をクリックすることによってリンクされたウェブページや個々の著作物に直接連結するとしても、これを著作物の伝送依頼をする指示又は依頼の準備行為とは見ることができても著作権法第2条第7号に規定された「送信し、又は利用に供すること」に該当しないので、上記のようにリンクをする行為は著作権法が規定する伝送に該当しない(大法院 2009. 11. 26. 言渡 2008 다후 77405 判決等)。被告の本件リンク行為は、以下の事情をさらに付加して鑑みれば原告らの伝送権を直接侵害する行為とは見難い。

- (1) 本件各サイトの利用者は、本件リンクを通じて海外動画共有サイトから本件各プログラムの複製物を直接伝送を受けて、本件各サイトでは直接的な伝送行為は起きていない。
- (2) 本件リンクが利用者に便利に本件各プログラム複製物を検索して使用できるようにさせることによって、原告らの伝送権侵害を拡大させる効果をもたらすものであって、本件リンク行為を海外動画共有サイト掲示者によるプログラム掲示行為と同一に見ることはできない。
- (3) 海外動画共有サイトで生じる伝送行為に対する実質的な支配はアップロード行為をした海外動画共有サイトの掲示者にある。
- (4) 被告の本件リンクは海外動画共有サイトに掲示された本件各プログラム複製物のウェブ位置情報ないし経路を示したものに過ぎない。

ロ. 公衆送信権(伝送権)侵害行為のほう助について

著作権法が保護する権利の侵害をほう助する行為とは、他人のそのような権利侵害を容易にする直接、間接の全ての行為を指すものであり、侵害行為を未必的にのみ認識するほう助も可能であるのはもちろん、過失によるほう助も可能であるといえるので、上記のような侵害のほう助行為において、ほう助者は実際に侵害行為が実行される日時や場所、その客体などを具体的に認識する必要がなく、実際に侵害行為を実行する者が誰であるか確定的に認識する必要もない(大法院 2007. 1. 25. 言渡 2005 ダ 11626 判決など参照)。

本件リンク行為は次の事情を総合すれば、実質的に海外動画共有サイト掲示者の公衆への利用提供の余地をさらに拡大させる行為として、海外動画共有サイト掲示者の公衆送信権(伝送権)侵害行為に対するほう助に該当する(従って、これと一部反する大法院 2015. 3. 12. 言渡 2012 ド 13748 判決などの見解は変更されなければならない)。

(1) 著作権法第 102 条第 1 項第 4 号は、オンラインサービス提供者の「情報検索ツールを通じて利用者に情報通信網上、著作物などの位置が分かるようにし、又は連結する行為」が著作権法上の権利を侵害することを前提に一定の要件下でオンラインサービス提供者の責任制限を規定している。上記規定はオンラインサービス提供者が情報検索ツールを通じてオンライン上の「著作物などの位置が分かるようにし、又は連結する行為」、即ちリンク行為をサービス利用者による直接的な著作権侵害行為に対する一種のほう助と見なしているものと解釈されるので、このように韓国の著作権法もリンク行為が著作権法上の権利侵害に対するほう助が成立し得ることを当然の前提としている。

(2) 利用者がアップロードをすることにより、複製行為は直ちに完成するが、その後、侵害著作物へのリンク行為があったとしても既に完成した複製行為を容易にしたと見られないので、リンク行為を利用者の複製権侵害行為に対するほう助と見ることはできない。しかし、公衆送信のうち伝送は他者がアクセスできるように利用に供する行為が本質なので、アップロードされた侵害著作物がインターネット上に存続する間は依然として利用のために提供が続いているものであり、そのような継続的行為に対しては他人がこれを容易にさせる余地が十分にある。

(3) 利用者の立場ではリンクがなければ発見できなかった情報にアクセスでき、不法著作物提供者の立場でも自身が原本を確保した後、直接保有して伝達するよりも他人の原本をリン

クを媒介にして伝達する場合が少なくとも直接的な著作権侵害行為としての責任追及にあわないので好ましく、もしほう助の責任を認めなければ侵害であることを明確に認識できる著作物にリンクする行為が増加する可能性が高い。

(4) リンク行為を侵害行為に対するほう助と見る場合、インターネット空間での情報交換を萎縮させるというおそれが生じる可能性があるが、これはリンク行為者がリンクされる掲示物の違法性を認識したかこれを認識できなかったことに過失があったか、リンク行為が公益的機能を行う公正利用であるか、リンク行為者がオンラインサービス提供者である場合において著作権法第 102 条による責任制限要件を満たすか等の検討を通じて侵害に対する責任を制限できるので、情報交換の萎縮のおそれはない。

従って、被告には公衆送信権侵害行為のほう助責任が成立し、これによる損害を賠償する責任が認められる。

【専門家からのアドバイス】

リンク行為と関連しては、著作権侵害責任は認められないというのが従来の大法院判例の一貫した態度であったが、これに対しては不法著作物に対するリンク行為に何らの責任も認めることができなければ著作権保護の深刻な死角地帯がもたらされるという側面で、相当な批判も存在していた。本件第 1 審法院は、本件リンク行為が一般的なリンク(直接リンク、ディープリンク²⁹など)と区別されるエンベデッドリンクであるという点に着目し、公衆送信権の直接侵害を構成すると判断して、これまでの大法院判例とは事案を区別しようとしたが、控訴審は、侵害行為の主体は被告ではないが、被告はリンクを通じて上記侵害行為を容易にせしめたという点で公衆送信権侵害のほう助責任を認め、このような結論と衝突する過去の大法院判例(大法院 2015. 3. 12. 言渡 2012 ド 13748 判決)の変更を促している。本件は大法院に上告審が係属中であるが、ネット上でもっとも頻繁に行われる「リンク行為」に関する事例であるため、この点につき大法院がどのような法理を示し判断を下すか非常に興味深い。

²⁹ 「ディープリンク」とは、他のウェブサイトのウェブページのトップページではなく、下の階層のウェブページに通常的方式で設定されたリンクをいう

2. 音楽著作権侵害の実質的類似性の判断においてメロディよりもリズム・和声をさらに重要視し、二次的音楽著作物は原音楽著作物に比べて権利範囲が縮小されるとした事例

【書誌事項】

当事者：原告 個人A vs 被告 個人B、C社

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2013ガ合559814

言渡し日：2016年11月25日

事件の経過：確定

【概要】

通常の音楽著作物はメロディを中心に創作性を判断することが原則であるが、既存の曲を編曲する場合、編曲された曲は、既存の曲のメロディを大部分使用ようになるので、このような場合にはメロディよりもリズム、和声の要素をさらに重要な創作性の要素と見るようになり、このような創作的な要素を中心に著作権侵害の要件である実質的類似性の有無を判断するにおいても、大衆の共有の領域に属する既存の音楽著作物を編曲した著作物の権利保護範囲は、従前にはない独創的な音楽著作物の権利範囲に比べて相対的に縮小されると見なければならぬ。

【事実関係】

原告Aは、1991年から現在まで13枚のアルバムを発表し、主に海外の舞台を中心に活動するジャズギタリスト兼作曲家である。

被告Bは、1994年から現在まで8枚のアルバムを発表し、国内外の舞台で活動するジャズ歌手であり、被告C社は、音盤映像物製作等を目的に2006年に設立された会社である。

原告Aは、1997年頃にブラジル出身のジャズギタリスト訴外Dとともに韓国の伝統民謡である「京畿道アリラン」をジャズ風に編曲したArirang(以下「原告アリラン」)を製作し、これを2000年にアルバム「Serenade」に収録して発売した。

被告Bは、2012年頃にある金融グループの広告に出演して京畿道アリランをジャズ風に編曲し

たアリラン(「被告広告アリラン」)を歌い、2013年頃に被告C社の企画の下に製作されたアルバムの製作過程に参画しながら京畿道アリランをジャズ風に編曲したアリラン(「被告アルバムアリラン」)を歌った。被告会社Cはその頃、上記のとおり製作した被告アルバムを販売した。被告Bは、訴外ギタリストEと2007年頃にデュオを結成しヨーロッパで活動して以来、訴外Eと音楽的交流を維持してきたが、同訴外Eは原告とも2002年頃から音楽的交流があった。

原告は、被告アルバムアリランは原告アリランと次のような理由で実質的に類似して著作権侵害が成立することを主張した。即ち、(1)被告アリランは最初の小節を2回繰り返す原告アリランの展開方式を模倣し、(2)被告アルバムアリランは原告アリランを模倣して京畿道アリランを6/8拍子に編曲し、リズム構造も原告アリランと大部分一致し、(3)和声の進行と関連し、原告アリランと被告アリランは曲全体において和声の進行が大部分一致し、被告アルバムアリランでは一部異なる和音で表記された部分があることはあるが、これは同一の和音をその表記方式のみを異にしたり和音の構成音中の一部のみが異なるものに過ぎず、原告アリランで独特に適用した和音をそのまま模倣したという趣旨である。また、被告広告アリランも原告アリランの和声進行をそのまま模倣し、拍子も同一であると主張した。したがって、原告は被告らが原告の二次的著作権と氏名表示権及び同一性維持権といった著作人格権を侵害したとして著作権侵害差止及び損害賠償を請求した。

【判決内容】

ソウル地方法院の判断は次のとおりである。

イ. 音楽著作物に対する著作権侵害の認定要件

音楽著作物に対する著作権侵害が認められるためには、(1)原告の著作物が著作権法により保護を受けるに値する創作性があること、(2)被告らが原告の著作物に基づいてこれを利用したこと(無意識的な利用を含む)、(3)原告の著作物と被告らの著作物の間に実質的類似性があることなどの要件が満たされなければならない。

ロ. 原告アリランの創作性認定について

音楽著作物は、一般にメロディ(melody)、リズム(rhythm)、和声(harmony)の3つの要素で構成され、これら3つの要素が一定の秩序にしたがって選択・配列されることによって音楽的構造をなすようになる。音楽著作物の価値は音の伝達による感覚または観念にあるので、創作性は聞き手の感覚と観念を基準に判断されるべきである。

ところが、通常の音楽著作物はメロディを中心に創作性を判断するのが原則であるが、既存の曲を編曲する場合、編曲された曲は既存の曲のメロディを大部分使用するようになるので、この場合にはメロディよりもリズム、和声の要素をさらに重要な要素と見るのが正しい。まず、拍子の獨創性について詳察したところ、京畿道アリランが3/4拍子であり3拍子系列であるのに比べ、原告アリランは6/8拍子なので2拍子系列であるという差異はあることはあるが、上記のような差が原告自身の独自の思想や表現を含んでいるという程度に獨創的な要素であるとは見られない。

一方、和声の獨創性について詳察したところ、原告アリランはベースペダル音、b7度-根音進行のケーデンス、3度-6度-4度-5度進行、m7b5和音、dimMajor7和音、下降ベースラインなどを使用して京畿道アリランをジャズ風に新たに編曲したギターデュエット演奏曲であり、民謡として演奏または歌唱される京畿道アリランとは全体的な雰囲気や感覚を異にしている。したがって、原告アリランは京畿道アリランと対比して、和声に関しては原告自身の独自の感情の表現を含んでいるという意味で著作権法上の創作性が認められるので、原著作物を編曲の方法で作成した二次的著作物に属する編曲著作物と認められる。

ハ. 被告アルバムアリラン、被告広告アリランの原告アリランの依拠性の有無

訴外ギタリストEは、被告アルバムアリラン編曲以前に原告アリランに接したことが明確であり、被告Bもまた、Eとの公演を通じて被告広告アリランの編曲以前に原告アリランに接した相当な可能性があるところ、依拠関係は著作物を見たり接したりする相当な可能性があったことが認められれば、推認することができるので、特別な事情がない限り、被告広告アリラン及び被告アルバムアリランは原告アリランと依拠関係にあることを推認することができる。

ニ. 原告アリランと被告アルバムアリラン、被告広告アリランの実質的類似性の認定について

音楽著作物は人間の聴覚を通じて感情に直接訴えかける表現物として人々が好む感情と感覚を呼び起こすことができる音の配合をなさなければならないが、理論上では12音階を用いて無数に多くの配合を構成することができるが、人の可聴範囲や仮声範囲内で人々が好む感情と感覚を呼び起こすことができる音の配合には一定の限界を有せざるを得ないので、音楽著作物を対比して実質的類似性の有無を判断するにおいては、上記のような音の配合の限界、各対比部分が当該音楽著作物で占める質的・量的な比率、需要者である聴衆の観点などを総合的にとも考慮すべきであり、一部類似の部分があるからといって、そのような事情だけで比較対象である音楽著作物と実質的に類似すると断定することはできない。本件楽曲を部分的に分解して原告アリランと被告アルバムアリランを対比してみると、A-1部分とC部分の和声の進行は類似の部分が一部あるが、相違する部分も存在し、A-2、B-2、D部分の和声は大部分相違し、これは原告アリランと被告広告アリランとの比較でも同様である。

また、原告は、原告著作物の特定部分に使用されたBb/Fが被告らのF6(Sus4)和音と同一のものであるが、表記方法のみ異にしたものであると主張したり、原告著作物の他の特定部分に使用されたEb7(Sus4)和音と被告ら著作物のEbma₉和音はEb音を同一の根音として使用し、これによりF長調でEb音を適用した原告の独特の構成を被告らが借用したものであるという主張をしているが、和音はその構成音が同じでない以上、同一性を認めることができないところ、これを認める資料がないので、原告のこの部分主張も受け入れられない。原告アリランと被告アルバムアリラン、被告広告アリランは、京畿道アリランのメロディをほぼそのまま使用しているので、残りの要素である和声などを中心に対比するとともに、京畿道アリランの特定のメロディと調和する和音として、大部分の人々が好む物静かな感情と感覚を呼び起こすことができる和音はある程度制限的であらざるを得ない点、原告アリランと被告アルバムアリランは和声の進行が相違する部分が相当数存在する点、京畿道アリランは大衆の共有の領域に属するもので、特定人に独占されることなく誰でもその表現形式を自由に用いることができるところ、これを編曲した著作物の権利保護範囲は、従前にはない独創的な音楽著作物のそれに比べて相対的に縮小されると見るのが合理的な点などを総合的に考慮してみると、被告アルバムアリランと被告広告アリランが全体的に見て原告アリランと類似するとは認め難い。

よって、原告の請求を棄却する。

【専門家からのアドバイス】

上記事件は既存の音楽著作物、特に共有領域に属する音楽著作物に対する編曲と即興演奏を楽しむジャズ音楽界内で、メロディではなく編曲部分の和声とリズムなどに著作権を主張する原告が、有名人気ジャズボーカリストである被告を相手取って著作権侵害訴訟を長期にわたって進めたことから関連業界の関心を集めていたものである。

上記判決は、一般的には理解するのが難しいジャズの和声などに関する非常に技術的な原告の主張に対して、法院が原告・被告著作物の和音を個別に対比した体系的分析などを通じてこれを排斥したもので、音楽著作物間の著作権侵害判断において先駆的な価値があると評価できるものである。なお、原告が一審判決に対して控訴を放棄したことにより本件紛争は最終的に解決された。

3. 歴史的事実など一定の主題に典型的に伴う事件、背景、必須場面に対して包括的・非文言的類似性を認めることができるか否か

【書誌事項】

当事者：原告・上告人 個人A vs 被告・被上告人 B社、個人C、D社

判断主体：大法院

事件番号：2017ダ209624

言渡し日：2017年5月26日

事件の経過：確定

【概要】

原告著作物と被告ら著作物間において、抗日武装独立運動を素材にした小説や映画などフィクションで典型的・普遍的・必須的に用いられるエピソードや人物類型または設定などが一部類似していても、これらをアイデアを超える創作的な表現形式であると見ることができない限り、著作権侵害の要件としての実質的類似性を認めることができないとした事例

【事実関係】

原告は、小説「コリアンメモリーズ」を著述して2003年10月23日に出版した。その後、上記小説に基づいてシナリオも著述した(以下、上記小説は「原告小説」、シナリオは「原告シナリオ」とし、あわせて「原告著作物」という)。一方、映画「暗殺」(以下「被告ら映画」という)は、被告Cが2012年10月頃にシナリオ構想を始め、被告B社が制作し、被告Cが演出し、被告D社が配給した映画で、2015年7月22日に国内で封切り上映された。原告著作物と被告ら映画は、いずれも抗日武装独立運動を素材にしたものである。原告は原告小説のあとがきに「この作品は映画として制作するために執筆した。しかし、映画化されると、どうしてもシナリオ作業で作品の内容が多少変わってしまうため、原本として残しておくべく、小説としてまず出版するものである。最後にこの作品を執筆する機会をいただき、励まし支えてくださった〇〇輸出公社〇〇〇社長…に心より感謝申し上げます。どうかこの作品がよい映画に作られるよう祈りながら…」と記載し、原告小説に基づいてシナリオも執筆した。また、訴外E

は、そのころ自身のホームページに原告の小説及びシナリオを掲載した。原告は被告らに著作権侵害による損害賠償を求める訴訟を提起した。

【判決内容】

大法院は2017年5月26日、本件について審理棄却したことから、大法院の判決文には理由が記載されなかった。原審法院の判断は次のとおりである（ソウル高等法院2017. 1. 12. 言渡2016ナ2025353判決）。

1. 接近可能性

イ. 関連法理

著作権法が保護する複製権や二次的著作物作成権の侵害が成立するためには、対比対象となる著作物が侵害されたと主張する既存の著作物に依拠して作成されたという点が認められなければならない。このような依拠関係は、既存の著作物に対する接近可能性、対象著作物と既存の著作物間の類似性が認められれば推定することができ、特に対象著作物と既存の著作物が独立に作成されて同じ結果に至った可能性を排除することができる程度の顕著な類似性が認められる場合には、そのような事情だけでも依拠関係を推定することができる。また、二つの著作物間に依拠関係が認められるかどうかと実質的類似性があるかどうかは互いに別個の判断として、前者の判断には後者の判断とは異なり著作権法によって保護される表現だけでなく、著作権法によって保護されない表現などが類似しているかについても、ともに参酌され得る（大法院2014. 5. 16. 言渡2012ダ55068判決等）。

ロ. 判断

原告著作物と被告ら映画は、抗日武装独立運動を素材にした小説や映画などフィクションで典型的・普遍的・必須的に用いられるエピソードや抽象的人物類型または設定などが一部類似する事情は認められる。しかし、上記のような各事情だけで被告ら映画を制作する前や制作する過程で原告著作物に依拠したとは断定し難い。

2. 実質的類似性

イ. 関連法理

著作権の保護対象は人間の思想又は感情を言葉や文字などによって具体的に外部に表現した創作的な表現形式に過ぎず、表現されている内容、即ち、アイデアや理論などの思想及び感情そのものは、仮にそれが独創性や新規性があるとしても、原則的に著作権の保護対象にはならない。したがって、著作権の侵害如何を判断するために2つの著作物間に実質的な類似性があるかを判断するときにも、創作的な表現形式に該当するもののみをもって対比すべきであり、小説やシナリオなどに登場する抽象的な人物の類型あるいはある主題を扱うにおいて典型的に伴う事件や背景などはアイデアの領域に属するもので、著作権法によって保護を受けることができない(大法院2000. 10. 24. 言渡99ダ10813判決等)。

ロ. 判断

被告らの著作財産権のうち複製権、二次的著作物作成権、著作人格権のうち同一性維持権、氏名表示権侵害は、原告著作物と被告ら映画間に実質的類似性があることを前提としている。しかし、原告著作物と被告ら映画はアイデアに属する領域で一部類似する点があるだけで、著作権法の保護対象である創作的表現形式で類似するとは見難いので、両者間に実質的類似性を認めることができない。したがって、これを前提とした原告の著作権侵害の主張はいずれも理由がない。

具体的に、原告著作物と被告ら映画とを対比してみる。2つの作品には独立闘士、女性スナイパーが登場するという点は同じであるが、小説や映画に登場する人物が女性で独立運動家であるとか訓練されたスナイパーであるといった設定は抽象的な人物の類型としてアイデアの領域に属する。また、当時、爆弾を投げるなど武装抗日運動に参加した女性独立運動家が多数おり、第2次世界大戦当時、戦場で女性スナイパーがいた事実などが認められるところ、これに照らしてみると、この時期の独立運動を素材にしている原告著作物に登場する人物類型は原告著作物のみの独特の特徴であるとも見がたい。さらに、原告著作物の女性主人公と被告ら映画の女性主人公の具体的表現は全く類似しない。実在した独立運動家である「金九氏」が暗殺要員を朝鮮に送るという設定もアイデアの領域に属する。当時、日本や親日派の暗殺を目的として組織された団体がいくつかあり、そのうち金九氏を中心に組織された団体は実

際に狙撃など暗殺作戦を実行したという事実を照らしてみれば、上記設定も歴史的事実を多少変容させたもので、原告著作物のみの独特の特徴であるとはいえない。さらに、原告著作物と被告ら映画において、上記設定の具体化された表現は全く類似しない。その他、金九氏と共同で活動する登場人物がいるという点、密偵除去作戦が出てくるという点、飛行機を献納した親日派が処断されるという点などの設定もいずれもアイデアの領域に属する。

原告は、原告著作物と被告ら映画との間に部分的・文字的類似性は認められなくても、包括的・非文言的類似性は認められると主張する。語文著作物のうち小説、劇本、シナリオなどのような劇的著作物は登場人物と作品の展開過程の結合によって、登場人物が一定の背景下で作り出す具体的な事件の連続でなされる。このような事件が類似してもアイデア部分であるといえる主題などを扱うにおいて典型的に伴う事件、背景、必須場面であれば、包括的・非文言的類似性が認められるのは難しい。本件で一部設定は類似すると見ることができが、このような設定は原告著作物に特異な事件ではなく歴史的事実に基づいた主題を扱うにおいて典型的に伴う事件や背景、抽象的な人物の類型などで、創作的な表現形式であるとは見難い。従って、アイデアを超えて創作的表現に該当する部分が類似するという点が明らかにならない以上、上記のような設定が類似するからといって原告著作物と被告ら映画間に包括的・非文言的類似性が認められるとは見難い。

最後に、原告は被告らが原告のアイデアを無断で使用したので、民法上不法行為にあたることを主張しているが、原告が提出した各証拠だけでは、被告らが原告のアイデアを無断で使用したことを認めるのに不十分であり、仮に被告らの上記のような使用事実が認められても、人物の類型や歴史的事実に基づいたアイデアの領域に属する部分を利用したものであれば、これをもって違法であると断定するのは難しい。

【専門家からのアドバイス】

ドラマや映画が商業的に成功すると、後日これら作品の原作であることを主張する作者などによって著作権争いが起きるケースがしばしば見られる。歴史的背景を同じくする著作物間には劇的展開や表現上の共通点が少なくなく、このような権利主張に対する防御が非常に難

しい場合もある。こうした紛争を未然に防ぐためには、プロジェクトの企画段階からこのような問題が起こり得ることをあらかじめ想定し、後日、独立した創作であることを立証できる資料、例えば、作家ノート、企画・取材日誌などをきちんと整理して保存しておくことが役立つであろう。

4. ゲームの特徴的な規則等が著作権として保護されるか、及びゲームの要素を一部のみ用いる場合も不正競争防止法の不正競争行為に該当するか

【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社

判断主体：ソウル高等法院

事件番号：2015ナ2063761号

言渡し日：2017年1月12日

事件の経過：上告審係属中

【概要】

ゲームは多様な素材又は素材著作物からなる結合著作物又は編集著作物として、ゲーム規則は抽象的なゲームの概念やジャンル、ゲームの展開方式などを決定する道具としてゲームを構成する1つの素材であるだけで、著作権法上は独立的な保護客体である著作物には該当しない一種のアイデア領域に該当し、アイデアはたとえそれが独創的なものであるとしても著作権法で保護されず、原則的に誰でも利用可能な公共の領域に該当するので、ゲームが市場にリリースされれば特別な事情がない限り、他人が類似のゲーム規則に基づいて他のゲームを開発することを著作権によって禁止することはできない。また、被告が原告ゲームの要素を一部用いて原告ゲームの人気に便乗した側面があるとしても、それ以外には被告側の独自のアイデアに基づいて被告のゲームを開発したのであれば、原告の著作権を侵害しない限り、原則的に許容される行為として不正競争防止法によって禁止される不正競争行為と見ることもできない。

【事実関係】

原告A社はコンピュータビデオゲーム業を営むマルタ共和国所在の法人であって、2013年4月頃「ファーム・ヒーロー・サガ(Farm Heroes Saga)」というゲームを開発し、フェイスブックのプラットフォームを通じて全世界にリリースした。原告A社のゲームの基本方式は、特定のブロックを3個以上一直線に並べると、ブロックが消滅しその数だけ該当ブロックの点数を

獲得する方法で、各段階ごとに与えられる目標ブロック数に達するようにする「マッチ3ゲーム」の基本形式を取るが、上記のようにブロックの消滅時、隣接するブロックの点数が高くなるようにする規則など、ゲームの段階ごとに新たな規則を追加し、目標達成を妨害する特定の障害物を追加すると同時にこのような障害物を無力化させたりその他に特定の成果を出せるように助けるアイテムを提供し、これを購入できるように考案されたパズルゲームである。

被告B社は、原告A社のゲームの基本方式と同一の方式を採択しているマッチ3ゲームである「フォレスト・マニア (Forest Mania)」というゲームを開発し、2014年2月頃から提供している。

原審判決³⁰は、ゲームの特徴的な規則などが著作権で保護される表現形式に該当し得るかに対しては消極的に見て著作権侵害は認めなかったが、問題になるゲームが特徴的な面などでほぼ類似すると認められる場合、不正競争防止法第2条第2項又目の不正競争行為には該当し得ると見て原告の請求を認容した。

【判決内容】

控訴審法院の判断は次の通りである。

1. 原告ゲームと被告ゲームが実質的に類似しているか

ゲームは多様な素材又は素材著作物からなる結合著作物又は編集著作物として、ゲーム規則は抽象的なゲームの概念やジャンル、ゲームの展開方式などを決定するツールとしてゲームを構成する1つの素材であるだけで、著作権法上独立的な保護客体である著作物には該当しない一種のアイデア領域に該当し、アイデアはたとえそれが独創的なものであるとしても著作権法で保護されず、原則的に誰でも利用可能な公共の領域に該当するので、ゲームが市場にリリースされれば特別な事情がない限り、他人が類似のゲーム規則に基づいて他のゲームを開発するのを著作権によって禁止することはできない。さらにゲームの主題や方式が既に慣行化されたゲーム様式に従ったものであれば、いわゆる「ありふれた情景の理論 (scene a faire doctrine)」が相当な程度に適用されて非常に精密な部分まで複製がなされていない

³⁰ ソウル中央地方法院2015. 10. 30. 言渡2014ガ合567553判決。2015年JETRO判例データベースに収録済み。

限り著作権の保護が排斥されるので、単に感じが同じであるとか雰囲気類似するというところだけを著作権侵害の根拠として見なすこともできない。

原告は、ゲーム規則の組合わせ及び配列も視覚的デザインと別個に著作権の保護対象である表現と見なければならず、原告ゲームの創作性は規則の選択・配列・組合わせの全体として判断すべきものなので、これを各画面構成及びデザイン、特殊規則、ボード構成に分解して創作性があるとか、アイデアか表現かを判断することは妥当ではないという趣旨でも主張している。しかし、ゲーム規則の組合わせ及び配列そのものはアイデア領域に属するものであり、著作物の創作的表現は種々の創作的要素が集積されてなされるものであるので、原告ゲームと被告ゲームの共通部分を表現と見ることができるか、また、表現上の創作性を有するかを判断する場合、その構成要素を分析してそれぞれに対して表現であると見ることができるか又は表現上の創作性を有するかを検討することが妥当である。さらに、著作物の実質的類似性を判断するにおいて全体的な観念と感覚によって判断する場合、全体的な観念や感覚の類似性は著作権で保護を受ける表現の類似性だけでなく著作権によって保護を受けられないアイデアの類似性によって発生する可能性があり、その結果、著作権の保護範囲をアイデアまで拡張する結果をもたらすようになるため不当であるといえる。本件の場合にも、原告ゲームと被告ゲームが類似するという感じを与えるものは主にゲーム規則などによるものであって、これはアイデアの領域に属するといえる。従って、この部分の原告の主張は受け入れられない。

2. 原告の成果物無断使用行為による不正競争行為又は不法行為の成否

不正競争防止法の目的は、健全な取引秩序の維持にあるが(第1条)、従来のように急速に変化する取引の現実において、条文上の規定が必要になる度に不正競争行為に該当する類型を追加する立法方式では、そのような目的規定と不正競争行為の個別規定との間に間隙が生じざるを得ないので、2013年7月30日に改正(2014年1月31日施行)された不正競争防止法は第2条第1号イ目～リ目の不正競争行為以外に不正競争行為に関する補充的一般条項として「他人の相当な投資又は労力により作成された成果などを公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法により自身の営業のために無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為」を不正競争行為の1つと規定する第2条第1号ヌ目を新設した。

特許法、著作権法など知識財産権法は、他人の投資又は労力により作成された成果を使用する行為の中で他人の知的創作活動又は営業上の信用に便乗するのを防止するために各種知識財産権を創設し、他人の成果を保護すると共にその限界を設定している。従って、そのような知識財産権による保護の対象にならない他人の成果を利用することは本来自由に許容されるといえ、また、自由競争社会は企業をはじめとした全ての者の競争参加機会に対する平等性の確保と自己行為の結果に対する予測可能性を前提として成立するものなので、このような行為に対する法規範は明確でなければならず、解釈によって広範囲な法規範創設機能を発揮する一般条項を適用するにおいては原則的に慎重を期さなければならない。

従って、知識財産権法によって保護されない他人の成果である情報(アイデア)などは仮にそれが財産的価値を有するとしても自由な模倣と利用が可能であるといえるが、そのような他人の成果の模倣や利用行為に公正な取引秩序及び自由な競争秩序に照らして正当化され得ない「特別な事情」がある場合であって、その知的成果物の利用行為を保護しなければその知的成果物を創出したり顧客吸引力のある情報を獲得した他人に対するインセンティブが不十分になることが明白な場合などには、そのような模倣や利用行為は許容されないといえる。即ち、取引慣行上顕著に不公正であるといえる場合であって、窃取など不正な手段によって他人の成果やアイデアを取得したり先行者との契約上の義務や信義則に顕著に反する様態の模倣、健全な競争を目的とする成果物の利用ではなく、意図的に競争者の営業を妨害したり競争地域で廉価で販売したり、単に損害を行目的に成果物を利用する場合、他人の成果に基づいて模倣者自身の創作的要素を加味する、いわゆる隷属的模倣ではなく他人の成果を大部分そのまま持ってきて模倣者の創作的要素がほぼ加味されない直接的模倣に該当する場合などには、例外的に他人の成果の模倣や利用行為に公正な取引秩序及び自由な競争秩序に照らして正当化され得ない「特別な事情」があるものと見て民法上不法行為又は不正競争防止法第2条第1号又目で規定する不正競争行為に該当すると見ることが妥当である。

本件について見ると、たとえ原告と同じゲーム提供業者として競合関係にある被告が原告ゲームのように基本的にマッチ3ゲーム形式を取りながら追加で原告ゲームのゲーム規則と同一のゲーム規則などを用いて原告ゲームの人気に一部便乗した部分があるとしても、それ以外には被告側の独自のアイデアに基づいて被告側の費用と労力をかけて、原告ゲームと実質的に類似すると見られないだけでなく原告ゲームに存在しない多様な創作的要素を有する

被告ゲームを製作してゲーム利用者に提供したものであるので、被告側のこのようなゲームの創作及び提供行為は原告の著作権を侵害しない限度では原則的に許容される行為としてそれが公正な競争秩序に反するとは言い難く、その他にこれを認める証拠がない。従って、被告の上記のような行為が不正競争防止法第2条第1号又目の不正競争行為や不正な競争行為として一般不法行為に該当することを前提とする原告の主張もさらに詳察するまでもなく理由がない。

そうであれば、原告の請求は理由がない。これと結論を一部異にした第1審判決は不当なので第1審判決のうち被告敗訴部分を取り消し、その取消部分に該当する原告の請求を棄却する。

【専門家からのアドバイス】

上記事件第1審判決では、被告ゲームが原告ゲームとの関係で著作権侵害は認められなかったが、原告が本件ゲームに導入した規則などは相当な投資又は労力により作成された成果であるところ、被告がこれを公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で無断使用することによって両ゲームがほぼ類似する点を考慮して不正競争防止法上の、いわゆる「一般条項」（第2条第1号又目）で被告の行為を擬律した。ところが、今回の控訴審判決では不正競争防止法上の一般条項と関連し、他の知識財産権法との関係を考慮して他の知識財産権法の権利侵害が成立しない場合には取引慣行上顕著に不公正であると見ることができる「特別な事情」がある場合に限定してのみ不正競争行為の成立を認めることができるという法理を展開し、1審判決を取り消した。不正競争防止法上の一般条項（第2条第1項又目）が2014年1月31日付で施行された後このような類型の事件における法院の判決傾向を十分に詳察することができる判決である。本件は大法院へ上告されており大法院の判断が最終的にどのように下されるか大いに関心をもって見守りたい。

一方、ゲーム著作権と関連しては、控訴審判決は第1審判決と著作権非侵害という結論において変わらないが、著作権侵害判断において二大方法論といえる「全体的判断方法(total concept and feel test)」と「分解式判断方法(dissection approach)」のうち後者に近い判示をしていることが興味深い。

5. 著作権法上の侵害責任が免除される公正利用(フェアユース)の判断基準

【書誌事項】

当事者：原告 A 社、個人 B、C 社、D 社 vs 被告 E 社

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2016 ガ合 534984

言渡し日：2017 年 6 月 15 日

事件の経過：控訴審係属中

【概 要】

著作権法上の免責要件である公正利用(フェアユース)に該当するかの判断においては、具体的に著作物の利用の目的が原著作物の市場または価値に及ぼす影響を中心に検討するが、著作物が原著作物とは異なる変形的方法や変形的目的で利用され、原著作物を単に代替するのではなく新しい価値を付与したとすれば公正利用と認めやすく、著作物を利用した後、原著作物を利用する動機が相当部分減少し「原著作物の需要代替性」が認められるとすれば公正利用とは認め難い。

【事実関係】

原告 B は、従来の疼痛治療では手当てしきれない慢性的疼痛、癌性疼痛および難治性疼痛の軽減のために、微細電流とともに無疼痛情報を神経に伝える内容の本件治療方法を研究した。原告 B は自身が設立して運営中である原告 C 社とともに、本件治療方法に基づいた医療機器製造のために訴外 F 社と契約を締結し、原告 A 社は 2007 年 9 月 25 日頃、訴外 F 社と上記の医療機器製造のための特許権(当時出願中)およびノウハウなどの権利に関してライセンス契約を締結した。原告 B は本件治療方法に関して 2011 年 7 月 15 日、K, L, M, N とともに『Journal of Pain and Symptom Management』に論文を掲載し(以下「本件第 1 著作物」)、2012 年、N とともに ASCO(American Society of Clinical Oncology)の定期会議で発表した(以下「本件第 2 著作物」、総称して「本件各著作物」とする)。その後、原告 B および C 社は訴外 F 社との契約を解消し、本件治療方法に基づいた「モデル Q」とい

う原告医療機器製造に関するすべての権利を原告D社に譲渡した。原告A社は訴外F社との契約関係を通して確保した権利を引き継ぐために、2013年1月31日に原告B、C社およびD社と上記医療機器を独占的に製造し全世界に供給することを定めた契約を締結した。原告A社は2011年7月7日頃から本件供給契約に基づいて本件治療方法のための原告医療機器に関して認証を受け製造・販売しているが、保健福祉部では2013年2月28日、本件治療方法の安全性と有効性を認めこれを新医療技術に指定する内容の告示をし、原告医療機器を利用した治療が健康保険行為の「認定非給与」項目³¹に認定されている。

被告は2015年10月13日、医療機器製造業許可を受け、2016年1月6日に経皮性疼痛緩和電気刺激装置医療機器(以下「被告医療機器」)について品目許可を受けて製造・販売した。被告は原告医療機器を利用した治療行為が非給与対象となるやいなや、健康保険審査評価院に本件治療方法に関する同等製品である被告医療機器を利用した治療行為についても非給与対象認定を申請し、具備書類上の「国内外の研究論文など関連資料」欄に本件各著作物の題目、臨床主要内容、臨床方法、結果、結論などを記載して本件第1著作物の写本を添えて提出した。

【判決内容】

本件で原告は、長期間にわたる研究の末に世界で初めて本件治療方法を開発し、本件治療方法を実現するための医療機器の開発および商用化のために数多くの臨床実験とマーケティングを行うなど、相当な投資と労力を傾けたと主張して、被告が原告の医療機器と類似の医療機器を製作・販売した行為、および被告医療機器を製造する過程で原告の成果を模倣することによって別途の臨床試験などの確認過程を経ずに原告医療機器の価格より非常に低い価格で被告医療機器を販売することにより原告に被害をもたらしたため、被告の行為は不正競争防止法違反または民法上の不法行為に該当すると主張した。これに対し法院は、本件において特許主張が排除されている以上、治療方法自体に対する独占的・排他的地位を認める根拠はなく、本件治療方法のための医療機器を製造・販売する行為になんらかの違法性が認められるとは言い難いとして、原告の主張を排斥した³²。

³¹ ある程度医学的根拠があり治療・検査・書類発行等を国家が認めるが、国民健康保険の適用は受けられず全額自己負担となる項目。

³² 本判決要約の目的上、不正競争防止法および民法上の不法行為に関する法院判断については詳細を省略す

一方、原告は選択的主張として、被告が健康保険審査評価院に被告医療機器による治療行為に対する非給与対象認定を申請する際に、原告Bが著作権を保有している本件各著作物を臨床試験資料として複製して提出したため、これは著作権侵害行為に該当すると主張し、これに対し被告は本件各著作物の利用は公正利用に該当して著作権侵害が認められないと主張した。この部分に対する法院の判断の詳細は次のとおりである。

イ. 関連法理

著作権法は韓米 FTA に基づき 2011 年 12 月 2 日法律改正により著作権法第 35 条の 3 (著作物の公正な利用) を新設し、公正利用 (Fair Use) の法理を明文で導入した。本件に適用される旧著作権法 (2016 年 3 月 22 日法律第 14083 号で改正される前のもの) 第 35 条の 3 によれば、著作物の通常の利用方法と衝突せず、著作者の正当な利益を不当に損なわない場合には、報道・批評・教育・研究等のために著作物を利用することができる例外を認めるために、1. 営利性または非営利性等利用の目的および性格、2. 著作物の種類および用途、3. 利用された部分が著作物全体において占める比率およびその重要性、4. 著作物の利用がその著作物の現在の市場もしくは価値または潜在的な市場もしくは価値に及ぼす影響を考慮しなければならないと規定している。

具体的に著作物の利用の目的が原著作物の市場または価値に及ぼす影響を中心に検討するが、著作物が原著作物とは異なる変形的方法や変形的目的で利用され、原著作物を単に代替するのではなく新しい価値を付与したとすれば公正利用と認めやすく、著作物を利用した後、原著作物を利用する動機が相当部分減少し「原著作物の需要代替性」が認められるとすれば公正利用とは認め難い。これに関する原著作物の市場または価値の範囲は著作物それ自体だけでなくその著作権の効力が及ぼす二次的著作物の市場範囲を含むが、著作権自体による市場範囲に限定されその著作物に含まれた内容による市場範囲にまで拡張されるものではない。一方、営利性は利用者の動機が金銭的な利得を得るためのものか否かではなく、利用者が一般的な代価を支払わずに著作物を利用して利益を得たか否かを意味するもので、利用する著作物自体の営利性に限定しなければならないが、現代社会においてはメディア・教育・研究等のための目的であるとしても、その営利的動機を完全に

排除することは難しいため、営利性それ自体を重要な要素と判断することは難しい。したがって単に利用者に営利的な動機や目的があるという理由で公正利用として認めることができないものではなく、その営利性や利用の目的が十分に変形的と認められ原著作物の現在または潜在的な市場または価値に否定的影響を及ぼさないのであれば公正利用と認めることができる。

ロ. 判断

「営利性または非営利性等利用の目的および性格」について考えてみると、被告は健康審査評価院に被告医療機器による治療行為に対する非給与対象認定を申請し、研究論文など関連資料の提出を求める国民健康保険法令の書式の記載に基づいて本件各著作物を利用したところ、その利用の目的である、行政手続である非給与対象の審査のためのもので、学術研究が目的である本件各著作物とは異なり十分に変形的目的で利用され、その利用の性格も上記審査のためのもので営利性は微弱といえる。被告が自社の営業のために審査を申請したとしても、これは被告医療機器に関する営利性といえるもので、本件各著作物を利用することに関する営利性であるとは言えないため、公正利用を認めるのに有利な事情と参酌できる。「著作物の種類および用途」についてみると、本件各著作物は公開された学術誌に掲載された学術論文として広く利用されることが社会的・科学的発展に役立ち、知識の蓄積を通して社会を発展させるという著作権法の目的にも合致するため、公正利用を認めるのに有利な事情と参酌できる。「利用された部分が著作物全体において占める比率およびその重要性」についてみると、被告は本件第1著作物の全部を複製して提出したため公正利用を認めるのに不利な事情と認定される。「著作物の利用がその著作物の現在の市場もしくは価値または潜在的な市場もしくは価値に及ぼす影響」についてみると、本件各著作物は学術論文であって、被告が上記のように変形的目的で利用したことによってその市場または価値が毀損されたとは言い難く、行政官庁に提出したものに過ぎないためその利用により原著作物である本件各著作物の需要代替性が認められるとも言えず、本件各著作物の内容(アイデア)にまで市場または価値の範囲が拡張されとも言えないため、被告が被告医療機器を販売しようとする営利性は本件各著作物の市場または価値を侵害せず、これを公正利用と認めるのに有利な事情と参酌する。

前述の各要素を総合してみれば、本件各著作物は学術論文で、より広い範囲の公正利用の認定が可能であり、認定された利用の目的や営利性は本件各著作物の現在の市場もしくは価値または潜在的な市場もしくは価値に否定的な影響を及ぼさない。ここに、著作権法第23条にて「行政の目的のための内部資料として必要な場合には、その限度内において、著作物を複製することができる」としている点³³を加えてみれば、被告が本件各著作物を利用したことは著作権法第35条の3の公正利用に該当すると見るのが相当で、「利用された部分が著作物全体において占める比率およびその重要性」の要素が否定的な要素であるとしても、その利用が変形的目的で利用され実質的に本件各著作物の市場または価値を侵害しないところ、これを根拠に上記の肯定的な要素を排斥して公正利用の成立を否定するには足りない。

【専門家からのアドバイス】

本件判決は、下級審ではあるものの、韓国に公正利用の法理が導入されて以来初めて公正利用の抗弁を認めた事例と思われる（一方、公正利用の抗弁を排斥した事例はすでに存在する³⁴）。法院は、韓国著作権法が導入した公正利用の考慮要素のうち最初の要素である「利用の目的と性格」（特に変形的利用か否か）と、最後の要素である「著作物の利用がその著作物の現在の市場もしくは価値または潜在的な市場もしくは価値に及ぼす影響」により重点をおいて判断した。著作権法の改正により公正利用の法理が導入される以前は、本件と類似するケースである、医薬品と関連する行政手続で食品医薬品安全庁に他人の論文全体を複製して提出した事案の刑事事件では有罪を認められていたが（大法院 2013 年 2 月 15 日言渡し 2011 ド 5835 判決）、これと比較してみれば逆の結論となった。上級法院の判断を残してはいるが、一旦は法規定に対して合理的判決であると思料される。

³³ 日本著作権法第42条は韓国著作権法第23条と類似の内容を規定し、第2項でより具体的な例外を規定しているところ、「行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事（医療機器及び再生医療等製品に関する事項を含む。）に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続」を、第1項の行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合として認め、著作権の制限事由に規定している。

³⁴ 例）清州地方法院2015年2月12日言渡し2014ゴ正232判決。2015年3月のJETRO判例データベースに収録済み。

6. 一定のテーマに典型的に伴う事件、背景、必須場面に包括的・非文言的類似性を認めることができるか

【書誌事項】

当事者：原告・反訴被告 個人A vs 被告・反訴原告 個人B

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2016ガ合502413(本訴)、2016ガ合540361(反訴)

言渡し日：2017年6月2日

事件の経過：確定

【概 要】

劇的著作物中、具体的な事件が類似するとしても、アイデア部分と言えるテーマなどを扱うにおいて典型的に伴う事件、背景、必須場面であれば、ここに包括的・非文言的類似性を認め難いので、著作権侵害の要件としての実質的類似性を認めることができないとした事例

【事実関係】

原告Aのシナリオ(以下「第1シナリオ」と)と被告のシナリオ(以下「第2シナリオ」と)は、1970年3月31日に日本の団体である赤軍派所属のテロ犯9人が東京から出発して福岡に到着する予定であった日本の国内線旅客機をハイジャックして北朝鮮に亡命しようと試みたが、大韓民国政府が金浦空港をあたかも平壤空港のように偽装して上記航空機を金浦空港に誘因・着陸させたが、テロ犯がこれに気づき、乗客を人質に取って3日間対峙し、乗客を解放する代わりに日本の政務次官を人質とし、結局、平壤空港に到着したという実話、いわゆる「よど号事件」を基にしている。

被告は2011年3月28日、第2シナリオに関して著作権登録を申請して登録を完了した。

原告は2015年7月、訴外C社で主催する第4回ロッセシナリオ公募大展に第1シナリオを出品し、2015年10月頃、上記公募展で対象に選定されたが、その頃、被告が「第1シナリオが被告の第2シナリオに関する著作権を侵害する」と異議を提起し、受賞が保留された。

原告は、本訴として被告を相手取り、第1シナリオが第2シナリオに関する著作権を侵害する

ことを原因とした、被告の原告に対する第1シナリオの複製、配布、伝送等に関する停止請求権及び損害賠償請求権が存在しないという確認を求めた。

【判決内容】

イ. 依拠関係の存否に関する判断

1) 関連法理

著作権の侵害が成立するためには、対比対象になる著作物が侵害されたと主張する既存の著作物に基づいて作成されたという点が認められなければならない。このような依拠関係は、既存の著作物に対する接近の可能性、対象著作物と既存の著作物の間の類似性が認められれば推認され得、特に対象著作物と既存の著作物が独立的に作成されて同じ結果に至った可能性を排除することができる程度の顕著な類似性が認められる場合には、そのような事情だけでも依拠関係を推認できる。また、両著作物間の依拠関係が認められるかと実質的類似性があるかは互いに別個の判断であって、前者の判断には、後者の判断とは異なって著作権法によって保護を受ける表現だけでなく、著作権法によって保護を受けられない表現などが類似するかもともに参酌され得る(大法院2014年7月24日言渡2013ダ8984判決など参照)。

2) 原告の接近の可能性について

被告が2012年6月23日に映画振興委員会の国際共同製作企画開発支援産業公募展に第2シナリオを出品し、2012年6月2日に上記公募展で日本製作支援部分の最終支援作に選定された事実、被告が2012年10月頃、釜山国際映画祭のアジアフィルムマーケットに第2シナリオを出品し、当時、第2シナリオの企画意図とあらすじが公開された事実、被告が2012年頃、映画製作の投資を誘致するために映画社に第2シナリオを提供した事実は認められる。しかし、上記認定事実だけでは、原告が事前に第2シナリオに接することができる相当な機会があったと言うのに不十分で、その他にこれを認めるだけの証拠もない。

3) 顕著な類似性について

第1、2シナリオは「よど号事件」を共通の素材として類似する点があるだけで、被告の第2シナリオの独特かつ固有の特性において類似性は認められないので、その類似性が原告独自

の創作や偶然の一致、共通の素材を利用することから来る自然な帰結である可能性を排除する程に至ったとは言い難い。

4) 共通の誤りについて

捕まった乗客数は実際には129人であったが、テロ犯が福岡空港で乗客23人を解放し、金浦空港に人質としてとらえられた乗客は約100人であった事実、第2シナリオではテロ犯が乗客約120人を拉致し、金浦空港で人質20人を解放したものと設定した一方、第1シナリオでは当初より乗客数が100人に設定されている事実などが認められる。上記認定事実によると、第1、2シナリオは拉致された乗客数などにおいて互いに異なる等、第1シナリオが第2シナリオに基づいたと推定するに足る共通の誤りがあると断定するのは難しい。

ロ. 実質的類似性の存否に関する判断

1) 関連法理

実質的類似性には、作品中の根本的な本質または構造を複製することによって全体として包括的・非文言的類似性が認められる場合と、作品中の特定の行や節またはその他細部的な部分が複製されることにより、両著作物間に文章対文章で対称となる部分的・文字的類似性が認められる場合がある。上記2種類の類似性のうち、いずれか一つがある場合には、実質的類似性が認められる。

一方、語文著作物のうち、小説、脚本、シナリオなどのような劇的著作物は、登場人物と作品の展開の結合によって、登場人物が一定の背景下で作り出す具体的な事件の連続からなる。このような事件が類似しても、アイデア部分であると言えるテーマなどを扱うにおいて典型的に伴う事件、背景、必須場面であれば、包括的・非文言的類似性は認められ難い。その他に、アイデアの次元を超えて表現に該当する事件などが類似する場合には、包括的・非文言的類似性が認められる。

2) 部分的・文言的類似性について

第1シナリオでは「こちらは平壤着陸管制、濃霧の発生で視程距離500m未満、150度方向に旋回して落下を始めよ。風は280度方向から8ノットの速度で吹いている」という場面があり、

第2シナリオでは「G. こちらは平壤管制。150度方向に旋回して下降を試みよ。風は280度方向から8ノットの速度で吹いている。着陸を許可する」という場面がある。ところが、これに関する月刊誌『月間朝鮮』の記事で、「こちらは平壤管制。150度方向に旋回して下降を試みよ。風は280度方向から8ノットの速度で吹いている。着陸を許可する」と記載されており、第1、2シナリオ上の管制内容の一致は歴史的事実に基づいているためであると言え、上記台詞以外に第1、2シナリオ上、文言的類似性を見出し難いので、第1、2シナリオが部分的・文言的に類似して実質的類似性が認められると言うには不十分である。

3) 包括的・非文言的類似性について

第1、2シナリオは歴史的事実やアイデアに属する抽象的人物類型などで一部類似する点があるだけで、著作権法の保護対象である創作的表現形式では類似せず、両者間に包括的・非文言的類似性があると言えない。

イ) 全体的なあらすじ及び事件展開

第1、2シナリオは「テロ犯の航空機ハイジャック → 大韓民国政府の介入下に金浦空港を平壤空港のように偽装して航空機を金浦空港に誘因・着陸 → テロ犯の米軍兵士及び米軍車両などを通じた事態把握 → 乗客を解放した後、テロ犯の平壤空港への出発」を全体的なあらすじとして構成している。しかし、第1、2シナリオの全体的なあらすじの類似性は、実際に発生した事件を素材とすることに伴うものであり、これを著作権侵害と言うことはできない。さらに、原告の第1シナリオが娘を救うための管制官の努力を重点的に扱っている一方、被告の第2シナリオは拿捕された航空機を巡った利害関係に焦点を合せている点、第1、2シナリオはシーン単位の具体的な核となる事件が互いに相違する点等に照らしてみると、第1、2シナリオが具体的な事件展開において実質的に類似するとも言えない。

ロ) 登場人物の設定、性格及び対応構図

第1、2シナリオは、主人公の金浦空港の管制官である父、日本に居住する被拉致者である主人公の娘、航空機ハイジャックテロ犯、中央情報部など大韓民国政府の介入、人質救出過程での中央情報部と軍の間の葛藤など、登場人物の性格、設定及び対応構造が類似する面はあ

る。

しかし、小説や映画に登場する人物の設定は、抽象的な人物の類型としてアイデアの領域に属する。また、金浦空港の管制官が乗客救出作戦に重要な役割を担い、主人公と対立する勢力がテロ犯であり、大韓民国政府が介入してテロ犯の航空機ハイジャックを阻止したという点は、実際に発生した事件に基づいており、上記のような対応構造が被告の第2シナリオならではの独特の特徴であるとも言い難い。

ハ) 具体的なエピソードの同一性

被告が第1シナリオ中で第2シナリオと類似すると主張する、額縁中の写真を通じて主人公と娘を紹介する方式などは、普遍的・典型的表現方式に該当するもので、第2シナリオの創作的表現方式に該当する部分と類似すると言え難い。

従って、原告の第1シナリオが被告の第2シナリオに関する著作権を侵害すると認めることはできない。

【専門家からのアドバイス】

歴史的背景を同じくする著作物間の劇的展開やあらすじの共通点が少なからず発見されるが、これだけでは著作権侵害が成立し得ず、アイデアを超えて著作権として保護される表現における実質的類似性と両著作物間の依拠関係が認められてこそ、著作権侵害が成立し得るという法理を再度確認することができる事例であると言えよう。

不正競争防止法

1. 国内で広く知られた製品と標章の文字部分は相違するが全体的なイメージ(トレードドレス)を模倣したものが不競法上の商品・営業出所の誤認混同行為に該当するか

【書誌事項】

当事者：原告 A社(商標権者) vs 被告 B社

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2017 カ合 80606

言渡し日：2017年9月4日

事件の経過：抗告

【概要】

1998年から「サムダス(三多水)」というミネラルウォーターを販売してきた原告が、「ハルラス(漢拏水)」というミネラルウォーターを販売した被告に対して、商標権侵害ならびに不正競争防止法上の商品および営業出所の誤認混同行為に該当することを根拠に仮処分申立をし、原告の申立が一部認容された事例。³⁵

【事実関係】

原告は1998年に水源地が済州島である「サムダス」というミネラルウォーターを発売し、標章は「サムダス」の文字のほかに空と山を図案化して現在まで使用しており、これと関連した登録商標も保有している。一方、被告もミネラルウォーターを販売する過程で、「ハルラス」という文字および空と山の図案を含む5つの標章を使用し、これに対し原告が商標権侵害ならびに不正競争防止法上の商品および営業出所の誤認混同行為などに該当することを根拠に使用差止仮処分を申し立てた。

³⁵ サムダス中の「サムダ」とは「済州島は石・風・女性の3つが多い」という意味で、古くより済州島の地域特性を表す語として用いられる。ハルラス中の「ハルラ」とは済州島の基本的地形をなす火山であるハルラ山の固有名詞部分であり、「サムダ」「ハルラ」共に済州島を強く連想させる単語である。

【判決内容】

(1) 関連法理

不正競争防止法上の商品および営業出所の誤認混同行為禁止規定では、①国内で広く認識された他人の標章などと②同一・類似のものを使用して商品および営業出所の混同を生じさせる行為を規制している。

①国内で広く認識されているか否かは、その使用期間、方法、態様、使用量、取引範囲など、ならびに商品取引の実情および社会通念上客観的に広く知られているか否かなどが基準になる。

②標章の類否は、全体的・客観的・離隔的に観察し、具体的な取引実情上、一般需要者や取引者が営業出所を誤認混同するおそれがあるかによって判断しなければならない。特に標章が図形、模様、文字、記号、色など様々な要素からなる場合、その標章の構成要素を恣意的に分けてその一部だけに焦点を合わせて標章等の類否を判断するのではなく、商品または営業の出所を表示するのに寄与している一切の資料を考慮して、その標章が必要者や取引者に与える印象、記憶、連想などを総合的に観察・比較するいわゆる全体的観察が必要である。

(2) 本件商品および営業標章が必要者に広く知られているか

①原告が1998年に「サムダス」ミネラルウォーターを発売して以降、継続的に使用している点、

②被告商品は2015年～2016年の年売上額が2,000億ウォンを超え、発売以来、国内のミネラルウォーター市場の占有率首位であり、2007年から2016年まで「国家競争力ブランド指数」のミネラルウォーター部門1位に選ばれた点を総合すれば、本件商品および営業標章は周知である。

(3) 被告実施標章1乃至4の使用行為が出所の誤認混同行為に該当するか

本件商品および営業標章と被告実施標章1乃至4は次のとおりである。

本件商品および営業標章	被告実施標章1乃至4
-------------	------------



- ① 両標章はいずれも上段を青色の背景として青い空を表し、左下に黄色と緑色で表現した火山噴火口が描かれているため色や図形の全体的な配置が類似する点、
- ② 両標章は赤色で「チェジュ(濟州)」をやや傾けて記載し、その下に青色で「サムダス」または「ハルラス」という文句を相対的に大きく記載した点、
- ③ 「サムダス」または「ハルラス」の文字の背景に白色の楕円形を施した点、
- ④ 両標章の下段に緑地の帯があり、当該部分に水源地を記載した点、
- ⑤ 両標章はいずれもミネラルウォーターに使用され、両商品ともに水源地が濟州島である点、
- ⑥ 被告実施標章 1 乃至 4 が表示された被告商品が販売された際、原告の商品「サムダス」の語句が検索キーワードで同じく記載され、一部需要者が被告商品を原告商品と誤認していた点を総合的に考慮すれば、両標章は同一・類似であり出所の誤認混同があると判断される。

(4) 被告実施標章 5 の使用行為が出所の誤認混同行為に該当するか

本件商品および営業標章と被告実施標章 5 は次のとおりである。

本件商品および営業標章	被告実施標章 5
	

被告実施標章 5 の下段の山と「チェジュ」部分の文字の色の違いによって両標章は外観が類似せず、また呼称および観念が異なるため非類似である。

(5) 被告実施標章 5 が商標権侵害に該当するか

本件登録商標	被告実施標章 5
	

上の本件登録商標と被告の実施標章は「チェジュ ハルラス」と呼称・観念される点が共通する。しかし本件登録商標は英文字と漢字の「hallasu 水」が縦書きされている一方、被告実施標章 5 は韓国語「ハルラ」と漢字「水」とが結合して横書きされてなる点、本件登録商標は文字のみからなる一方、被告実施標章 5 は図形と色が組み合わされた商標で外観が顕著に異なるため、両標章は需要者が誤認混同を生じるおそれがあるとは言えず非類似である。

(6) 小括

したがって、原告は被告を相手に被告実施標章 1 乃至 4 を使用したミネラルウォーター製品の販売禁止と、飲食品販売業を営むにおいて被告実施標章 1 乃至 4 の使用禁止を求める被保全権利がある。また被告が以上のような被告の行為が不正競争行為に該当しないという趣旨で争っている点、被告が被告実施標章 1 乃至 4 を実施していないと主張しているが、本件記録上、被告が上記標章を使用していないとは断定できない点等に照らしてみると、本件仮処分を命じる保全の必要性および間接強制を命じる必要性も疎明される。

【専門家からのアドバイス】

不正競争防止法上の出所の誤認混同行為に該当するかを判断する場合、標章の類否は、商

標法上の登録要件の判断時とは異なり、具体的な取引実情上の誤認混同があるかを考慮して判断する。具体的な混同の有無は、標章が表示された位置や大きさなど使用態様、全体的な印象やイメージ、標章に表れた悪意など、該当事件に表れた総体的かつ実質的な取引実情を意味する。本件でも原告および被告の標章の文字部分が非類似で、商標の類似判断時に最も重要視される呼称がまったく類似しないにもかかわらず、標章を構成する色および空と山の配置が共通し、全体的なイメージ(トレードドレス)が類似するとして両標章を類似と判断した点が注目し得る。また、標章の構成そのものの他に、両標章の商品がミネラルウォーターで共通し、水源地も同一で需要者が混同を生じる可能性があり、実際に一部需要者が混同を起こし原告の商品であると考えて被告の商品を購入したことがあるという具体的な取引実情を考慮した。

このように、不正競争防止法では両標章を形式的に対比して類否を判断するのではなく、各事案別に具体的事情を考慮して出所の誤認混同の可能性を判断するところ、標章の文字部分のみを異ならせ商品の全体的なイメージを模倣するといったようなケースにおいては、不正競争防止法を積極的に活用することが考えられる。

2. 個別商品の組合せによる従来なかった商品であっても形態的特異性がなければ不正競争防止法のデッドコピー条項及び一般条項で保護を受けられないとした事例

【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2017カ合80943

言渡し日：2017年10月20日

事件の経過：確定

【概要】

原告は既に存在していたカップラーメンの容器と類似の形態の容器にスープ、おかず等を入れ、上段部にはやはり既に存在していた形態の即席ごはんを結合した商品である「킵반」（「カップ飯」の意のハングル）を販売し、被告も原告の「킵반」と類似の形態で構成された商品を販売した。これにより原告が被告の商品に対して不正競争防止法のデッドコピー条項及び一般条項を根拠として販売差止仮処分を申し立てた事案である。

【事実関係】

原告は、2015年4月頃に①既存のカップラーメンのカップ容器と類似するメイン容器に、②既存の即席ごはん容器を、③メイン容器の蓋となるように結合した形態の商品を販売し、被告もまた、2015年9月頃に上記特徴をそのまま備えた商品を販売した。

	原告商品	被告商品
--	------	------



【判決内容】

(1) 不正競争防止法のデッドコピー条項に該当するか否か

1) 関連法理

不正競争防止法第2条第1号リ目(デッドコピー条項)は、不正競争行為の1つの類型として他人が製作した商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸渡しなどをする行為を規定しており、「模倣」とは、他人の商品形態に基づいてこれと実質的に同一の形態の商品を作り出すことを意味する。一方、同条項ただし書には、他人が製作した商品と同種の商品が通常有する形態の模倣行為を不正競争行為から除外しているが、ここで同種の商品が通常有する形態とは、同種の商品分野で一般的に採択される形態として、商品の機能・効用を達成したり、その商品分野で競争するために採用が不可避な形態または同種の商品であれば通常有する個性のない形態などを意味する。

2) 判断

原告及び被告商品で見られる①メイン容器と②即席ごはん容器の形態は、既によく用いられ

ている形態であり、メイン容器と即席ごはん容器を組み合わせて得られた③の形態は、個別製品の形態がそのまま維持された状態で組み合わせられたもので、通常の形態を超える形態的特異性を備えているとは言い難い。

仮に原告の商品が個別商品の組み合わせ方式により従前になかった新たな商品として認識されるところでも、個別商品及びその組み合わせによる商品の形態がよくある形態に該当するので、同条項で保護する商品形態とは言えない。なぜならば、これを保護すると結果的に当該商品の組み合わせ方式または販売方式に関するアイデア自体を保護する結果をもたらすためである。

原告は、メイン容器に別途のプラスチックの蓋を採用せず、即席ごはん容器そのものがメイン容器の蓋の役割をするように結合して二つの容器をビニールパッキングのみしているという点で既存の製品とは商品形態に差があると主張するが、このような点が形態に及ぼす影響は微小なだけでなく「既存の即席ごはんの容器を蓋の代わりにして容器をふさぐ」機能を達成するために採用が不可避な形態である。

3) 小結論

原告の商品はデッドコピー条項の保護対象に該当しないので、被告商品は同条項違反に該当しない。

(2) 不正競争防止法の一般条項に該当するか否か

1) 関連法理

不正競争防止法第2条第1号又目(一般条項)は、不正競争防止法第2条第1号イ目乃至リ目の不正競争行為以外に、「他人の相当な投資又は労力により作成された成果等を公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法により自身の営業のために無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為」を不正競争行為の1つとして規定している。これは技術の変化などで現われる新規かつ多様な類型の不正競争行為に適切に対応するために新設された補充的一般条項として、従来の知識財産権関連の制度内では予想することができず、既存の法律では

カバーしきれなかった類型の行為を差し止める必要性が発生する場合に備えて立法されたものである。

したがって、意匠権や不正競争防止法のデッドコピー一条項により保護を受けられない商品形態に対して、不正競争防止法上の補充的一般条項による差止請求を許容して商品形態の保護範囲を拡張することは、上記のように既存の法律体系が要求する保護要件の存在を無意味にさせるだけでなく、自身の行為が既存の他の法律条項で禁止される行為に該当しないと判断した市場参加者にも不測の制裁を加えることになり、法的安定性を阻害するおそれがある。したがって、上記のような場合に同条項を適用することは、当該商品形態がなした成果の程度と社会的・経済的価値、商品形態の模倣の程度、両当事者間の保護価値の利益衡量など諸般の事情を総合的に考慮して、非常に例外的かつ慎重になされなければならない。

2) 判断

本事案での被告の商品形態模倣行為は、意匠法あるいは不正競争防止法上のデッドコピー一条項のような従来知識財産権制度内で誰でも一般的に予想することができた行為に該当するので、一般的、補充的規定である一般条項の適用対象ではない。

既存の即席ごはん容器をメイン容器に結合した方式は従来なかった技術的思想の創作であって「アイデア」として評価されることができ、被告商品が原告の「アイデア」を盗用したものと判断する余地はある。しかし、「アイデア」は一定要件を満たせば特許法や実用新案法により保護されることができ、被告商品が既存の特許法などで予想し得なかった侵害行為と言えない点で不正競争防止法の一般条項を適用することは不適切である。

3) 小結論

以上を総合すれば、原告商品は相当な投資又は労力により作成された成果物であると言い難く、被告が公正な商取引慣行に反する方法により原告の商品を無断で使用したとは見難いので、同条項に違反すると言えない。

(3) 保全の必要性

①原告が被告商品が販売されて1年半を超える期間、特に権利主張をしなかった点、②その期間中、被告を含む多数の企業がこれと類似の商品を販売して競争している点、③被告が相当な資金を投じた状況で販売差止を命じる場合、被告の被害が大きいと言える一方、販売が差し止められなくても原告の損害は将来損害賠償請求で補填できる点、④デッドコピー保護期間は3年であるが、現在その保護期間があまり残っていない点等に照らして、保全の必要性があるとは言い難い。

【専門家からのアドバイス】

本事案では、原告が従来なかった商品を開発したとしても、当該商品形態が通常の状態を超えて形態的特異性がなければ、不正競争防止法上のデッドコピー規定により保護を受けるのは難しいと判断すると共に、技術的思想に該当するアイデアは特許法あるいは実用新案法による保護を受けなければならないことを再確認している。

一方、不正競争防止法の一般条項は、新設当時からその適用範囲、即ち、同条項が補充的一般条項の性格を有するかについて意見がまちまちだった。既存の不正競争行為の制裁条項と共に一般条項をともに適用する判例もある一方、既存の法律により制裁可能な類型の侵害行為以外に新たな類型の侵害行為についてのみ同条項を適用すべきであるという見解もある。本事案は既存の不正競争防止法で不正競争行為として規定されていたデッドコピー規定に該当しない行為について一般条項が適用されないと判断したという点で意味があると言えるが、これを法院の一貫した立場として確認されたと言うには難しい面があるので、今後より多くの判例蓄積を通じて法院の傾向性を把握する必要があるだろう。

[特許庁委託]

韓国の知的財産権侵害

判例・事例集

[著者]

金・張法律事務所

金元（全体監修）

辛昌桓（著作権関連）

権錫炫（商標・デザイン関連）

鄭斯羅（特許関連）

[オブザーバー]

日本貿易振興機構 ソウル事務所

浜岸広明

[発行]

日本貿易振興機構 知的財産・イノベーション部 知的財産課

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6階

TEL:03-3582-5198

FAX:03-3585-7289

2018年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2018年3月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。