

2017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



JETRO

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年度より特許庁から委託を受け、「海外知的財産侵害対策強化事業」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。

本事業及び本書が皆様のお役に立てば幸いです。

2017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. 約定に記載された「全ての特許」に「特許を受けることができる権利」を含むかどうか.....	6
2. 先登録特許権者が後登録特許権者を相手取って提起した積極的権利範囲確認審判が許容されるか.....	11
3. 発明に特有の解決手段の基礎となる技術思想の核心が同一であれば、均等な構成に該当するか否か.....	14
4. 振動作用を有する液状化粧品容器から脊椎矯正用マッサージ機が容易に導き出されるかどうか.....	19
5. ガン治療剤医薬用途発明において、進歩性否定のために、先行発明にどの程度その用途に関する開示が要求されるか.....	23
6. 消極的権利範囲確認審判の審判対象として特定した確認対象発明が、特許権の権利範囲に属さないという点について当事者間で何ら争いがない場合、審判請求の利益があるかどうか.....	27
7. 記載自体が不明確でないのに、特許請求の範囲に含まれていない事項を詳細な説明から削除する訂正、及び事後的考察による進歩性の否定は認められない.....	29
8. 請求の範囲の前提部を公知技術として認めることができるかが争点となった事例.....	33
9. 無効の可能性が高くて未実施の事由がある特許発明に対して補償金の支払い義務があるかが争点となった事例.....	37
商標法	40
1. 外国の国旗と類似の商標が登録を受けることができるか(消極).....	40
2. モバイルおよびゲームブランドでキャラクターが生活用品などの商品化事業に活用される傾向を考慮し、「モバイルゲーム」と「電気音響機器、音	

盤、ちり紙等」との間に経済的牽連関係が認められるか(積極)	42
3. 債務者が提供するスマートフォンアプリケーションについて需要者間で広く知られている商標の登録を受けた債権者の商標権侵害差止仮処分申立事件で被保全権利と保全の必要性が認められるかどうか	46
4. 登録商標の不正使用を理由とする取消審判事件において、問題となった実使用商標を取消し対象登録商標が登録される以前から使用していた場合にも不正使用が認められるか	50
5. 商標権者(サービスマーク権者)が登録された商標(サービスマーク)を使用していない場合、法定損害賠償請求権が認められるかどうか	54
6. 「北村」が「顕著な地理的名称からなる商標」または「何人かの業務に係る商品を表示するものかを識別することができない商標」に該当するかどうか	58
7. アルファベットと韓国語でなる結合商標の韓国語部分のみを検索広告に使用したことは商標の使用に該当する	62
8. 商標の一部が要部の場合、分離観察されるか否かに関係なく要部のみで類否判断するとした事例.....	66
9. 漢字で構成された商標「護肝寶」は標章の使用態様、需要者の教育水準等を考慮すれば性質表示標章に該当	70
著作権法	73
1. 一定面積未満の店舗でデジタル形態の音源の伝送を受けて公演した場合、音楽著作権者の公演権が及ぶかどうか	73
2. 音盤製作において演奏・歌唱などの実演やこれに対する演出・指揮などにより事実に・機能的寄与をするだけでは音盤に関する著作者となることができない	78
3. 著作権法違反行為を幫助するウェブサイトに対して不法情報の流通禁止条項を適用し、ウェブサイト全体に対する接続遮断の是正要求をした行政処	

分が適法かどうか	83
4. 2人以上が時期を異にして順次創作に寄与することによって各自が貢献した部分を分離して利用できない単一の著作物が作られた場合の、共同創作意思の判断基準	88
5. 著作権法上非親告罪の要件である「営利を目的として又は常習的に」の判断基準	93
6. 一定面積未満の売り場でデジタル形態の音源の伝送を受けて公演した場合、音楽著作権者の公演権が及ぶかどうか	98
7. 表現内容や方法において著作者の独創性がある公演の企画案は著作物かどうか	103
8. 一定時間のあいだプログラムの使用がない場合、そのライセンスを回収する機能を提供する外部プログラムは最終使用者の一時的複製権侵害を幫助するプログラムか否か.....	107
9. 古建築物の外形に相当な水準の変更を加えた古建築物模型には保護すべき著作権が認められる	115
10. バレ工作品の全体的な監督をした者に舞踊部分の著作物への創作的寄与を認めず、著作者の地位を認めなかった事例	119
11. 二次的著作物の著作財産権の譲渡が原著作物の著作財産権に影響を及ぼすかどうかに関する判断基準	124
不正競争防止法	129
1. エルメスの有名ブランドバッグを撮影した写真をポリエステル製の布地にそのままプリントしたフェイクバッグの販売行為が不正競争防止法第2条第1号(ヌ)目に該当するかどうか.....	129
2. あんぱん売場の形態および外観、内部デザイン、装飾、表示板など「営業の総合的イメージ」を模倣した行為が不正競争防止法第2条第1号ヌ目に該当するかどうか	135

3. 有名ラジオ番組の題号をミュージカル公演の題号やは広告文句に使用することが営業出所混同行為に該当するか、また、サービスマーク登録を保有していればこれに該当しないと言えるか.....	142
発明振興法	146
1. 発明者の退職後、特許権を承継した承継人に職務発明補償金を支払う義務があるかどうか	146
2. 職務発明において使用者の通常実施権の取得が属地主義に適用されるか	149
民事訴訟法	152
1. 通常実施権の登録抹消が「特許権等の知識財産権に関する訴え」に該当して特許法院の専属管轄に属するか	152

特許法

1. 約定に記載された「全ての特許」に「特許を受けることができる権利」を含むかどうか

【書誌事項】

当事者：原告 審判請求人 vs 被告 特許権者

判断主体：特許法院

事件番号：2015 ホ 4057 登録無効審判(特)

言渡し日：2016年2月16日

事件の経過：原告大法院上告

【概要】

特許を受けることができる権利は発明者である従業員等に帰属するものなので、被告が仮に原告会社の社員であって本件特許発明が職務発明に該当するとしても、被告が本件特許発明の特許を受ける権利を原告に承継していない以上、その権利が当然原告に帰属するのではなく、反対に被告が原告に本件特許発明の特許を受ける権利を移転したのであれば、それにより原告が本件特許発明の特許を受ける権利の承継人になることができる。

【事実関係】

- 1) 被告である個人 A は、2005 年 5 月頃に株式会社タトスを退社した後、2005 年 11 月 24 日頃に自身の居住地に韓国サージ研究所という名称の研究所を設立し、電子機器に過度な電流が流れて電子機器を損傷させるのを防ぐ技術であるサージ保護技術に関する研究を行った。
- 2) 原告である個人 B は、被告個人 A の話を聞いて被告が研究中であったサージ保護技術を用いて国防部に納品する機会を得られると期待し、被告のサージ保護技術の開発をサポートし、法的問題の解決を助けることに決めて、2006 年 7 月 4 日に原告名義で被告との間にサージ保護技術について次のような内容(本件約定)を締結するに至った(ただし、約定文中の当事者を本事案に合わせて原告・被告と修正している)。

合意内容

1. 譲受・譲渡及び技術提供範囲

イ. 防衛産業部門に要される落雷、サージ保護器の製造及び設計技術

1) 関連技術の提供(技術伝授後、移転)

2) 関連技術及び特許

- 民/軍共有技術の場合:共有

- 軍専用技術の場合:原告に帰属

3) 事業進行に伴う特許に対して2)項に準ずる。

ロ. 部品部門に要される製造及び設計技術の譲受・譲渡

1) 関連技術の提供(技術移転乃至技術伝授)

2) 関連特許の譲受・譲渡

3) 事業進行に伴う関連技術と全ての特許

4) 部品の製造及び供給に関する全ての権利

ハ. 上記イ.及びロ.項の1)項により事業進行に伴って次の技術を提供・伝授して移転する。

1) 設計図面、系統図、ブロック図面、技術仕様 PL 及び試作品の譲渡

2) 金型設計及び PCB 設計

3) PP 生産に関する技術

4) 試験紙の設計及び製作

5) 製造施設の構築、人員教育など諸般技術

ニ. 大規模プロジェクト事業のための関連製品及び事業のための技術の提供並びに知的所有権の共有

2. 履行条件

イ. 1. の譲受・譲渡及び技術提供によって、原告は被告個人 A に金 2 億ウォンを支払う。

ロ. 被告は現金の支払い完了後 1 週間以内に関連特許を原告に譲渡する。

ハ. 現金支払い以外に契約当事者である被告が現在進めている全ての訴訟の法的費用一切を原告が負担し、これら訴訟に関する全ての業務を実質的に弁護士に専門担当させる。

これに対する対価としてこれら訴訟が勝訴して確保された知的財産権(7件)に関連して回収される全ての特許は原告の所有とし、関連技術の事業化のために 1. のイ. に定めたところに従う。

これにより原告はタトスの事業領域及び買収用技術の全般に関する事業領域を確保する。

ニ. 原告は当事業を成功裏に遂行するために被告に対して理事として待遇し、被告は理事としての任務を全うしなければならない。

ホ. 原告は事業の円滑な進行のために必要な事業費を確保して執行しなければならない。

ヘ. 上記事業はプロジェクト単位で進めることを原則とする。

両者は具体的なプロジェクトの進行については別途の事業計画書を協議し、日程と順位を定めて体系的に進めることにする。

ト. 本契約は 2. イ. の完了時点からその効力を発揮する。

3) 個人 B は、本件約定の締結日である 2006 年 7 月 4 日、被告に 2 億ウォンを支払い、被告は本件約定によって 1 週間以内に当時自身が保有していた高周波トリガ素子に関する特許を原告に移転した。

4) 被告は本件約定後、原告会社の社員らと各種 E-Mail をやりとりしてサージ保護器の技術及び製品開発などについて論議したが、原告会社の社員らが主に被告に開発業務の進展を報

告したり検討を要求する形であり、このような関係は被告が2007年7月頃に個人Bとの信頼が崩れて原告会社に出勤しなくなり、2007年9月19日に別途に韓国サージ研究所を法人に転換して被告株式会社韓国サージ研究所(以下、被告会社)を設立した後も2009年頃まで続いた。

5) 一方、被告は2007年8月28日に自身及び被告会社の名義で本件特許発明に関する特許出願をしたが、原告は、本件特許発明をはじめとしてその社員らと被告が共同で開発したと主張する技術について原告名義の特許出願をしようとしたり、被告が特許出願をしたことに対して異議を提起したところが全くなかった。

【判決内容】

上記認定事実によると、被告個人Aが特別な制限を置かずに原告にサージ保護技術一切を移転することを前提に本件約定をしたものとも見られる余地はある。しかし、本件約定には被告が原告から2億ウォンの支払いを受ける代わりに、原告に現金の支払い完了後1週間以内に関連特許を原告に譲渡しなければならないとなっており、これは被告の履行義務が1週間以内に関し実際に履行可能であることを前提とすると見なければならない。また、本件約定後、継続した被告と原告間の協力関係に照らしてみると、本件約定だけでは被告が自身の保有する現在と将来の全てのサージ保護技術を原告に移転することにしたものとは見難い。さらに、本件約定書の記載によっても被告と原告がプロジェクト単位で別途に事業計画書を協議して体系的に事業を進めることを予定していたものと見られ、被告がプロジェクト単位で別途に事業計画書を通じた協議なしに今後取得する全てのサージ保護技術を原告に移転しなければならないと見ることはできない。

一方、原告は、被告が原告会社の社員であったため本件特許発明に関する特許を受ける権利が原告に帰属するという趣旨の主張もしているが、特許を受けることができる権利は発明者である従業員等に帰属するものなので、被告が仮に原告会社の社員として本件特許発明が職務発明に該当するとしても、被告が本件特許発明の特許を受ける権利を原告に承継しない以上、その権利が当然原告に帰属するものでなく、反対に被告が原告会社の社員ではなかったとしても被告が原告に本件特許発明の特許を受ける権利を移転したとすれば、それにより原告が本件特許発明の特許を受ける権利の承継人になることができるものである。

ところが、上記で詳察した通り、原告が被告から本件約定によって本件特許発明の特許を受ける権利の移転を受けたと認めることができず、その他に別の約定によって本件特許発明の特許を受ける権利の移転を受けたことを認めることができない以上、被告が本件特許発明の創作過程や完成当時原告会社の社員であったかどうかと関係なく、本件特許発明の特許を受ける権利が原告に帰属すると見ることもできない。

【専門家からのアドバイス】

日本の特許法では改正により「職務発明」の特許を受けることができる権利が使用者に帰属するとされているが、韓国では「従業員」に帰属することに留意する必要がある¹(韓国では発明振興法で規定)。本件では「約定」があるので「約定」に記載された特許に本件特許発明が含まれるか、被告が原告会社の社員として本件特許発明が職務発明に該当するかが争点となった。

まず、合意内容の1. 譲受・譲渡及び技術提供範囲のイ.3)項及びロ.3)項によれば、事業進行に伴う技術及び特許が原告に帰属するものと記載されている。ところが、2. 履行条件の6)項において、事業はプロジェクト単位で進め、その進行について別途の事業計画書を協議して進めるものとなっている。両記載のうち、判決では履行条件の6)項が優先すると判断して本件特許発明が「約定」に記載された特許に属しないと判断した。

原告としては、合意内容中の1. 譲受・譲渡及び技術提供範囲が優先すると予定していたはずであるが、であるなら、約定にもその旨を明示しておく必要があると思われる。また、既に登録された特許以外に今後完成する発明に対して権利の帰属を予定したのであれば、約定において「事業進行に伴う特許」などを「事業進行に伴って完成した発明に関する特許を受けることができる権利」と記載すべきである。特許出願に熟知していない者による約定などでは、時に「登録された特許」と「特許出願」を十分に区別できないことがあり、「特許」とだけ記載してしまうと、本件のように将来完成する発明に対して権利を確保できなくなる

¹ 発明振興法10条1項本文ただし書で、大企業は、職務発明の事前承継等に関する勤務規定を締結していない限り、職務発明についての法定通常実施権を得ることができないと規定され、弱者である従業員の正当な補償を図るべく2014年に改正施行されている。なお、大企業か中小企業かの区別は韓国中小企業法2条、同施行令3条、3条の2による。例えば、製造業の場合、常勤300人未満又は資本金80億ウォン以下の企業。ただし、資産総額が5千億ウォン以上の法人(日本法人等外国法人含む)が株式を100分の30以上直接又は間接的に所有し、最多出資者となっている場合、当該企業は、中小企業に該当しない。また、建築・放送通信・サービス等各種業種によって条件は異なり、詳細に区分されている)

リスクがある。

一方、「職務発明」に該当するかどうかに対しては、被告が原告会社の社員であったかどうかに関係なく、約定において「特許を受けることができる権利」を承継しなかったものと判断した。本件特許発明の完成(又は出願日である2007年8月28日)当時、被告が原告会社から給与をもらったかどうかは明確でないが、2009年まで原告会社の社員が被告に開発業務の進展を報告し、検討を要求する論議を続けたため、社員と判断される可能性が高く、本件特許発明も業務に関する発明と思われる。ただし、上記で言及した通り、約定に「特許を受けることができる権利」を承継するという点を明示していなかったことが結局、このような判断結果をもたらしたと思われる。

以上、企業の立場としては韓国が日本とは異なって職務発明の帰属が原始的に従業員にあり、約定(又は雇用契約)には「従業員」が発明した「職務発明」の「特許を受けることができる権利」を「使用者」が承継するということを必ず明示しておかねばならない点にくれぐれも注意されたい。

2. 先登録特許権者が後登録特許権者を相手取って提起した積極的権利範囲確認審判が許容されるか

【書誌事項】

当事者：原告 後登録特許権者 vs 被告 先登録特許権者

判断主体：大法院

事件番号：2013 ホ 976 権利範囲確認審判(特)

言渡し日：2016年4月28日

事件の経過：確定（自判により特許審判院の審決取消）

【概要】

特許権の権利範囲確認は、登録された特許権を中心に、ある確認対象発明が積極的に登録特許発明の権利範囲に属する、又は消極的にこれに属さないことの確認をするものであるが、先登録特許権者が後登録特許権者を相手取って提起するいわゆる権利対権利の積極的権利範囲確認審判は、登録無効手続以外で登録された権利の効力を否認する結果となり不合法である。このように、先登録特許権者が後登録特許権者を相手取って提起する積極的権利範囲確認審判が許容されない理由に照らしてみると、こうした法理は後登録特許発明の新規性の有無によってその適用可否が変わるものではない。

【事実関係】

被告は、名称を「綿布ぞうきん掃除機」とする先登録された本件特許発明(第477380号)の特許権者であって、後登録の特許発明(第687287号)の特許権者である原告を相手取って積極的権利範囲確認審判を請求したところ、特許審判院はこの請求を認容した。これに対し、原告は、特許法院に審決取消訴訟を提起しながら、確認対象発明は後登録の特許発明の請求項2と同一で、本件審判請求は権利対権利の積極的権利範囲確認審判となるので、却下されるべきであると主張し、被告は、後登録の特許発明の請求項2は被告の先登録特許と同一であって新規性がないので、本件審判請求は権利対権利の積極的権利範囲確認審判とはならないという趣旨で反論した。特許法院は、たとえ原告が自らの特許発明の請求項2を実施している

も、原告特許発明の請求項 2 はもともとその新規性が否定されるもので、その権利の保護範囲を認めることができず、従って、本件審判請求は権利対権利の積極的権利範囲確認審判とはならないと判断して請求を棄却した。これに対し、原告は大法院に上告を提起した。

【判決内容】

本件審判請求は、原告の後登録特許が被告の先登録特許の権利範囲に属するという確認を求める積極的権利範囲確認審判であって不適法であるといえる。であれば、本件審判請求を却下せず、本案に進んでこれを認容した特許審判院の審決には誤りがあり、さらに原審も、原告の後登録特許が原審判示乙第 19 号証の先行登録考案により新規性が否定されその保護範囲を認めることができないため本件審判請求が後登録特許権者を相手取った積極的権利範囲確認審判に該当しないことを前提として確認対象発明は本件第 1 項の発明の権利範囲に属すると判断したので、原審判決には権利範囲確認審判の適法要件に関する法理を誤解して判決結果に影響を及ぼした誤りがある。

【専門家からのアドバイス】

世界的に権利範囲確認審判制度をおいている国は、韓国とオーストリアの 2 カ国だけである。特に、韓国は年間の権利範囲確認審判が 400 件程度と多く活用されていて、このうち消極的/積極的権利範囲確認審判は各 200 件程度と、いずれも活用度が高い。消極的権利範囲確認審判は侵害警告などを受けた実施者が積極的に取り得る対抗手段として認識されており、積極的権利範囲確認審判は侵害訴訟前に安い費用で簡易に公的判断を受けられるという点で活用されているものと見られる。

権利範囲確認審判で特異な点は、特許発明の新規性がない時は保護範囲を認めないことであるが、特許法院では、確認対象発明に対しても同様な考え方を当てはめたようである。即ち、原則的に権利対権利の積極的権利範囲確認審判は認められないが、2013 年に特許法院で下した「特許発明の新規性が否定される場合は権利範囲を認めない」という法理を借用して、後登録権利の新規性が否定される場合には、そもそも権利として成立していないのだから、権利対権利の積極的権利範囲確認審判ではないという趣旨で判断を下したのである。

本判決は、このような特許法院の判断を破棄したもので、権利対権利の積極的権利範囲確

認審判であるか否かは、後登録特許発明の新規性の有無によって変わるものではないことを明確にしたものである。特許制度の原則論に立ち戻ったこのような大法院の判断は非常に納得の行くものと言え、後登録特許の新規性が否定されるのであれば無効審判を請求することができ、先登録特許を侵害するか否かは侵害訴訟で判断を受けることができるからである。最終的な判断手段があるにもかかわらず、強制力のない権利範囲確認審判を例外的な場合にまで認めてしまうと、相手方当事者は様々な手続を行わなければならない煩わしさがあり、審判院と法院の判断が矛盾するおそれも出てくる。権利範囲確認審判における確認の利益は厳格な判断に基づくべきであり、確認の利益が存在しないのであれば当然却下されてしかるべきであろう。

3. 発明に特有の解決手段の基礎となる技術思想の核心が同一であれば、均等な構成に該当するか否か

【書誌事項】

当事者：原告 クック電子(特許権者) vs 被告 リホームチェン電子

判断主体：特許法院

事件番号：2015 ホ 4804 権利範囲確認(特)

言渡し日：2016 年 6 月 30 日

事件の経過：未確定(大法院上告)

【概要】

確認対象発明において特許発明の請求の範囲に記載された構成のうち変更された部分がある場合にも、両発明における課題の解決原理が同一で、そのような変更によっても特許発明と実質的に同一の作用効果を奏し、そのような変更がその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、誰でも容易に考え出すことができる程度の場合には、特別な事情がない限り、確認対象発明は特許発明の請求の範囲に記載された構成と均等なものとして依然として特許発明の権利範囲に属する。ここで「両発明における課題の解決原理が同一」かどうかを判断する際には、請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に抽出するのではなく、明細書中の発明の説明の記載と出願当時の公知技術などを参酌して先行技術と対比してみたときに、特許発明に特有の解決手段の基礎となっている技術思想の核心が何かを実質的に探求して判断しなければならない。

【事実関係】

2015 年 3 月 3 日に被告(リホームチェン電子)は、本件特許第 878255 号(発明の名称「安全装置が備えられた内釜蓋分離型電気圧力調理器」)の特許権者である原告(クック電子)を相手取り、確認対象発明は本件特許請求項 1 の権利範囲に属さないという趣旨で消極的権利範囲確認審判を請求した。特許審判院は、上記事件を 2015 ダン 675 号として審理した後、2015 年 7 月 14 日に被告の上記審判請求を認容する本件審決を下し、原告はこれについて不服を申

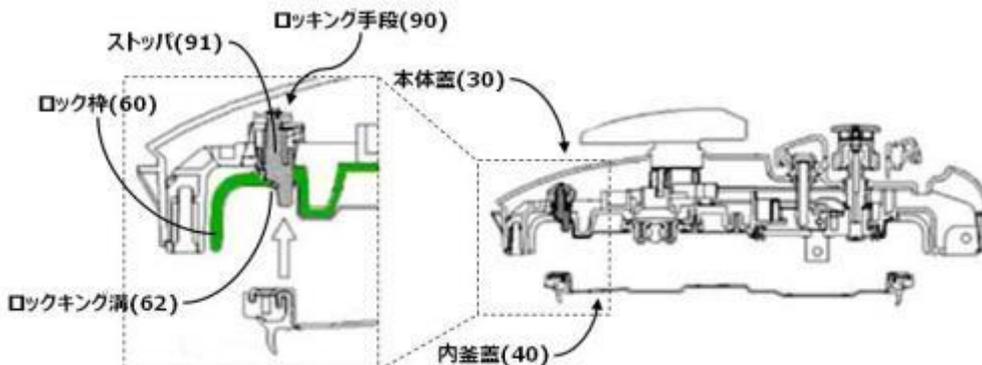
し立てて控訴を提起した。

【判決内容】（図及び図面符号は両発明の容易な理解のために一部編集している）

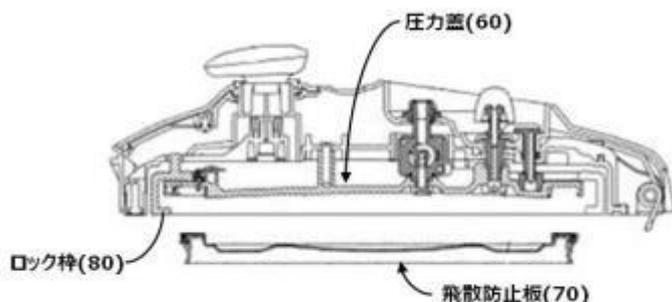
(1) 同一の構成に該当するか否か

本件第1項の発明の構成要素4は「ロック枠(60)一方側にロッキング溝(62)が備えられる構成」であり、構成要素6は「内釜蓋(40)が本体蓋(30)と分離されたとき、ロッキング溝(62)にロックされてロック枠(60)の回転を阻止するロッキング手段(90)」であり、構成要素4、6は連動して作動することにより内釜蓋(40)が本体蓋(30)と分離された場合、ロッキング手段(90)がロッキング溝(62)に挿入されて右回り左回り両方向にロック枠の回転が阻止される。

内釜蓋(40)が本体蓋(30)から分離されている時には、弾性部材により下向きに付勢されたストッパ(91)がロック枠(60)のロッキング溝(62)に挿入されることにより、ロック枠(60)が回転できなくなる。これにより、ロック枠(60)と連結されている本体蓋(30)上部の開閉ハンドルも回すことができず電気圧力調理器の作動が不可能になる。



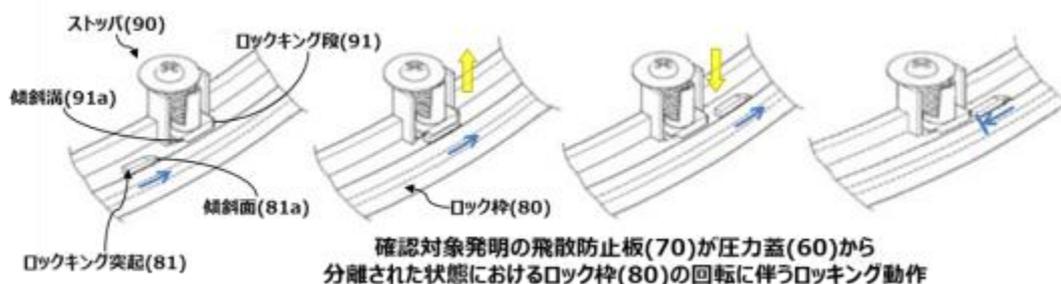
本件特許第878255号



確認対象発明

確認対象発明も、飛散防止板(70)が圧力蓋(60)と分離された場合、ロック枠(80)のロッキング突起(81)がストッパ(90)のロッキング段(91)に当接するようになることによって「アンロック位置」から「ロック位置」方向へロッ

ク枠(80)の回転が阻止されるようにロックング突起(81)とロックング段(91)が連動する構成を有している。ただ、確認対象発明では「ロックング突起とロックング段」の一方面にそれぞれ「傾斜面(81a)と傾斜溝(91a)」が付加されて飛散防止板(70)が圧力蓋(60)から分離された場合、「ロック位置」から「アンロック位置」方向へのみロック枠(80)の回転が可能である。



従って、確認対象発明は傾斜面(81a)と傾斜溝(91a)が付加されたロックング突起とロックング段の構成を有する点で構成要素4、6のロックング溝とロックング手段の構成とは異なる。

(2) 均等な構成に該当するか否か

イ. 課題解決原理の同一如何

本件特許発明の明細書には、本件特許発明の目的が「内釜蓋を衛生的に管理できるように内釜蓋を必要に応じて分離できる電気圧力調理器で、内釜蓋が分離された状態では調理器の作動がなされないようになることにより、不意の事故を未然に防止することができる安全装置が備えられた内釜蓋分離型電気圧力調理器を提供することにある」と記載されている。

このような明細書の記載と出願当時の公知技術などを総合してみれば、構成要素4、6と関連した本件第1項の発明に特有の解決手段が基づいている技術思想の核心は、本体蓋から分離可能に結合する内釜蓋が本体蓋から分離されたときにロック枠と内釜がロック結合される「ロック位置」にロック枠の回転を阻止して圧力調理器の作動がなされないようにすることにある。

ところが、確認対象発明も、飛散防止板(「内釜蓋」に相当)が圧力蓋(「本体蓋」に相当)と分離可能に結合し、飛散防止板が圧力蓋から分離されたときには「ロック位置」にロック枠の回転が阻止されて調理器の作動がなされないようになっている。

したがって、確認対象発明は上記のような構成の変更にもかかわらず、課題の解決手段が

基づいている技術思想の核心が本件第1項の発明と差がないので、本件第1項の発明と確認対象発明は、構成要素4、6と関連して解決原理が同一である。

ロ. 置換の可能性と置換の容易性について

構成要素4、6の「ロッキング溝とロッキング手段」及び確認対象発明の「ロッキング突起とロッキング段」はいずれも「当接した対応側壁により回転を阻止する方式」として通常の技術者に広く知られている周知慣用の技術として、このような変更によっても内釜蓋が分離されたときに「ロック位置」にロック枠の回転を阻止する同一の機能及び作用効果を奏する。また、上記のように周知慣用の技術を利用して構成を変更することは、通常の技術者に困難でないといえる。

したがって、確認対象発明は、本件第1項の発明と同一であるか均等な構成要素とその構成要素の間の有機的結合関係をそのまま含んでおり、本件第1項の発明の権利範囲に属するので、これと結論を異にした本件審決は違法である。

【専門家からのアドバイス】

大法院2014年7月24日付言渡2012フ1132の判決以前まで、従来の「課題解決原理の同一性」判断においては、確認対象発明と相違する特許発明の構成が特許発明の目的を達成するために必須であるかどうかだけを判断し、必須の場合、必須構成が相違するので、課題解決原理が相違すると判断していた。このような判断方式では、必須構成の一部が変更されてさえいれば、課題解決原理が相違するとされ、結果的に均等関係が認められる場合が非常に低かったのである。

上記大法院判決では、先行技術と対比してみると、特許発明に特有の解決手段に基づいている技術思想の核心を判断しなければならないと判示することによって、発明の実質を保護することができるようにした。最近、日本の知財高裁大合議判決(知財高裁言渡2016年3月25日平成27年第10014号)においても、製造方法で出発物質と中間体が幾何異性体として相違する控訴発明に対して、訂正発明の本質は出発物質をエポキシ化合物と反応して中間体を形成し、その後還元剤で処理した2段階の工程を提案したものであって、出発物質と中間体がcis体であることは、本質的な部分に含まれないと判断した後、控訴発明で出発物質

と中間体が trans 体であることは、本質的な部分ではないので、均等要件を満たすと判断したことも類似の趣旨と理解される。

本件特許発明の目的は、内部蓋が分離された場合には、調理がされないようにするものなので、本体蓋でロック枠が「ロック位置」－ 即ち、調理が可能な位置－にならないことが核心であるといえるが、特許審判院では請求の範囲の解釈上、特許発明の保護範囲は双方向回転ができないようにしている反面、確認対象発明は一方方向（ロック位置になる側）への回転のみ防止されるようになっているため、確認対象発明の権利範囲がさらに広いと判断して権利範囲に属しないと結論づけた。

しかし、実質的に確認対象発明は、特許発明の構成（ロッキング溝とロッキング手段）に傾斜面と傾斜溝を追加して発明の核心とは関係がない機能を一つ追加したものに過ぎないと考えられ、本件のように技術思想の核心に立ち戻って審決破棄という判断を下した本判決は、均等論の本質を維持しようとするものとして大いに頷けるものであり、今後は、法院での判断を待たずとも、特許審判院の段階から、均等要件の判断においては「特許発明の技術思想の核心」に立ち返った考察が定着することを期待したい。

4. 振動作用を有する液状化粧品容器から脊椎矯正用マッサージ機が容易に導き出されるかどうか

【書誌事項】

当事者：原告 個人 vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2015ホ8578拒絶決定(特)

言渡し日：2016年7月21日

事件の経過：確定

【概 要】

「脊椎矯正用マッサージ機」は脊椎を矯正するために特に適した大きさや強度などを保有する構造を有するマッサージ機であり、顔の皮膚をマッサージする機能を有する先行発明の「化粧品容器」とは用途の差による構造的な差があり、当業者が先行発明から「脊椎矯正用マッサージ機」への転用を容易に考えつくことができず、仮にそのような転用が可能だとしてもその用途変更による全体的な構造的変更が伴わなければならない。また、先行発明においては「モータヘッドと振動伝達体の間欠的衝突」が発生せず、「モータ軸を取り囲んで振動板と連結されたスプリング」により「振動板の間欠的接触」と「スプリングに連結された振動板の上下運動」が有機的に連動して「マッサージ機全体に振動」が発生するという本件発明の構成が開示されておらず、先行発明の振動発生手段により発生する振動では本件発明の目的である脊椎矯正の効果が全く達成されないため、本件発明は先行発明によって、その進歩性が否定されない。

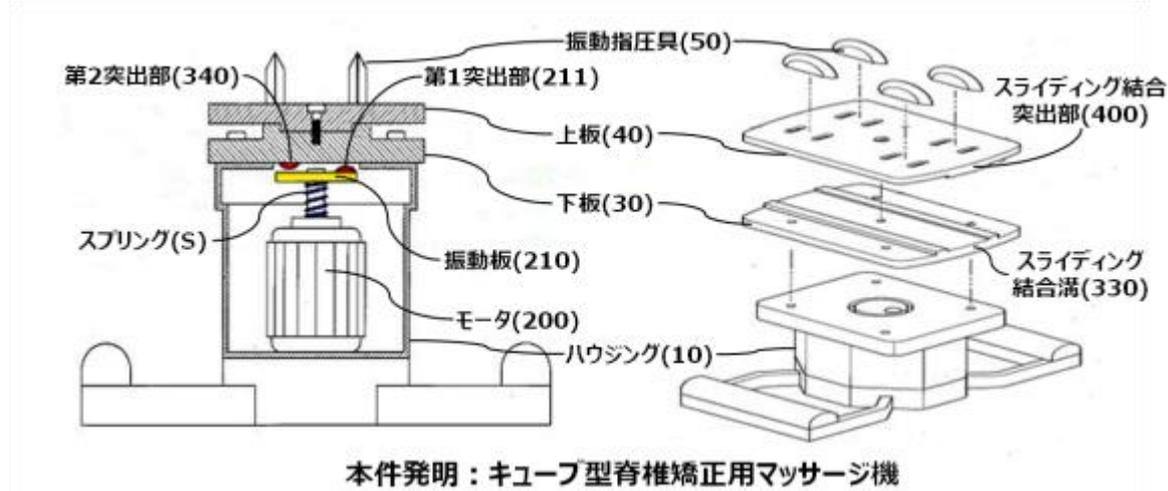
【事実関係】

特許庁の審査官は、2015年1月13日に本件第1～4項の発明の進歩性が否定されるという理由で拒絶決定をし、原告は2015年2月12日に特許審判院に審判を請求したが、特許審判院も先行発明により進歩性が否定されるという理由で審判請求を棄却する審決をした。原告がこれに対して不服を申し立て、審決の取消を求める訴えを提起した。

【判決内容】（図及び図面符号は両発明の容易な理解のために一部編集している）

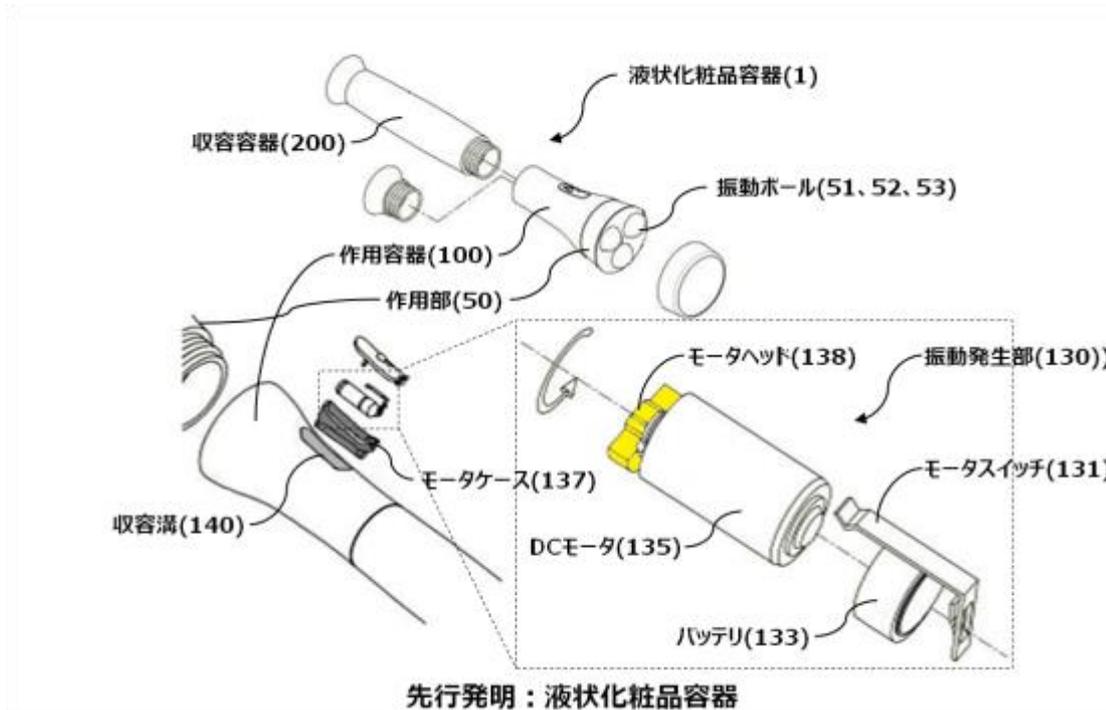
(1) 本件出願発明

本発明は、キューブ型脊椎矯正用マッサージ機であり、コントロール部を通じて電源を印加するとモータ(200)が駆動し、これによってモータ軸に結合された振動板(210)が回転し、この振動板(210)に形成された第1突出部(211)が下板(30)の底側に形成された第2突出部(340)と反復的に接触すると同時に、モータ軸に備えられたスプリング(S)により振動するものである。ハウジング(10)の上部には、使用者の身体に合う間隔で設けられた振動指圧具(50)を有する上板(40)と下板(30)が、それぞれスライディング結合突出部(400)とスライディング結合溝(330)を組み合わせた状態で取り付けられている。



(2) 先行発明

本発明による液状化粧品容器(1)は、作用容器(100)と収容容器(200)に分離することができ、収容容器(200)は例えばエッセンスのような液状化粧品を収容する。収容溝(140)には振動発生部(130)が搭載されるモータケース(137)を気密に収容することができ、作用容器(100)の皮膚側端部には振動ボール(51、52、53)を収容する作用部(50)が形成される。振動発生部(130)はバッテリー(133)、DCモータ(135)、モータスイッチ(131)で構成され、DCモータ(135)が回転するとモータヘッド(138)の偏心回転で発生する振動が振動伝達体(図示せず)を通じて作用部(50)の振動ボール(51、52、53)に伝わるように構成されている。



(3) 進歩性の否定如何に対する判断

両対応構成は、振動発生部を収納してその振動発生部により発生した振動を使用者の身体部位と直接接する振動指圧具(又は振動ボール)に伝達する包括的な機能において共通点が認められるが、両対応構成の結合方式などに差(差異1)がある。また、モータの振動板が回転して振動を発生する点で共通するが、振動発生の詳細的な原理において差(差異2)がある。

本件発明である「キューブ型脊椎矯正用マッサージ機」は脊椎を矯正するために特に適した大きさや強度などを保有する構造を有するマッサージ機であり、顔の皮膚をマッサージする機能を有する先行発明の「化粧品容器」とは構造の面で異なる物品に該当する。このような用途の差による構造的な差がある点などに照らして、当業者が先行発明の「化粧品容器」から本件第1項の発明である「キューブ型脊椎矯正用マッサージ機」への転用を容易に考えつくことができず、仮にそのような転用を考えるとしても先行発明から本件発明に至るためにはその用途変更による全体的な構造的変更が伴わなければならない。

先行発明の記載、及び偏心されたモータヘッドと振動伝達体の間欠的衝突が発生しないように設計することが通常の技術常識であるという事情に照らして、先行発明においては「モータヘッドと振動伝達体の間欠的衝突」が発生しないといえる。さらに、本件発明は「モータ軸を取り囲んで振動板と連結されたスプリング」を備えることによって、「振動板の第1突

出部(211)と下板の第2突出部(340)の間欠的接触」と「スプリングに連結された振動板の上下運動」が有機的に連動して「マッサージ機全体に振動」が発生する。一方、先行発明には上記のような有機的結合が開示されていない。

両発明は相違する振動発生手段を備えており、先行発明の振動発生手段により発生する振動では本件第1項の発明の目的である脊椎矯正の効果が全く達成されない。このような差異により、本件発明は当業者が先行発明から容易に発明できないため、その進歩性が否定されない。

【専門家からのアドバイス】

原審は、先行発明が本願発明の具体的な構成一モータ軸周りのスプリング(S)、第1突出部(211)が備えられた振動板(210)、第2突出部(340)が形成されている下板(30)一が欠如しているにもかかわらず、「振動」を使用者の身体部位と直接接するようにするという包括的な機能、及びモータが回転して振動を発生する点が共通するという理由だけで進歩性を否定したと理解される。

しかし、このような原審の判断は「進歩性」判断の原則に反するものと思われ、審査指針書でも明確に示されているように、出願発明の構成を確定した後、主引用発明を対比して共通点と差異を明確にし、差異が当業者に周知慣用または容易に設計変更できるかどうかの観点から判断すべきであると思われる。より具体的には、「化粧品容器」分野で前述した本件発明の構成はあえて導入する必要がないとか、また、「脊椎矯正機」分野の技術者が先行発明を発明の出発点として選ぶことが容易であったかどうか、「顔マッサージ用」機構を「脊椎矯正用」に変更することが「容易な設計変更」であるかについて、具体的に判断すべきであった。原審は「振動」を使用者の身体部位と直接接するようにするという包括的な機能が共通するという理由で具体的な判断なしに設計変更が容易であると判断したが、具体的な目的と効果を対比すれば、両者は明確に異なることが明らかであろう。

このように具体的に達成できる効果を対比して先行発明から本件発明の効果が達成されない点を判断し、審決を破棄した本判決は非常に妥当なものと考えられ、今後、特許審判院でも「容易に発明できるか」の判断において「包括的な機能」ではなく、本願発明が達成する具体的な効果を先行発明が達成できるかを判断することを強く期待したい。

5. ガン治療剤医薬用途発明において、進歩性否定のために、先行発明にどの程度その用途に関する開示が要求されるか

【書誌事項】

当事者：原告 特許権者 vs 被告 CJヘルスケア外6人

判断主体：特許法院

事件番号：2014ホ4913登録無効(特)

言渡し日：2016年1月21日

事件の経過：大法院上告

【概要】

ガン治療剤開発の特殊性を考慮すると、通常の技術者が先行発明からガン治療剤医薬用途発見の「可能性を予想できる」ということを超えて「成功について合理的に期待できる」場合にのみ、先行発明によりガン治療剤医薬用途発明の進歩性が否定される。

【事実関係】

原告は、発明の名称が「胃腸管の間質腫瘍の治療」である特許第0885129号(本件特許)の特許権者であり、被告CJヘルスケア株式会社外6人は、それぞれ2013年2月～7月にかけて相次いで特許審判院に本件特許の請求項2、4、5、6の進歩性が否定されるという趣旨で登録無効審判を請求した。特許審判院は被告らの上記審判請求を併合審理し、本件第2、4、5、6項の発明が先行発明1～3により進歩性が否定されるという理由で被告らの上記請求を認容する本件審決を下したため、これに対し原告が審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

(1) 請求の範囲の分析

本件第2項の発明は、有効成分である「4-(4-メチルピペラジン-1-イルメチル)-N-[4-メチル-3-(4-ピリジン-3-イル)ピリミジン-2-イル-アミノ]フェニル]-ベンズアミドまたはその薬剤学的に許容される塩」の「胃腸管の間質腫瘍治療用」の医薬用途を請求する発明であり、

本件第4項及び第5項の発明は有効成分である「4-(4-メチルピペラジン-1-イルメチル)-N-[4-メチル-3-(4-ピリジン-3-イル)ピリミジン-2-イル-アミノ)フェニル]-ベンズアミド」をその酸付加塩、さらにその酸付加塩がメタンスルホン酸塩であると限定したものである。

(2) 先行発明の開示及び新規性の否定について

先行発明1、2では「選択的なチロシンキナーゼ抑制剤(selective tyrosine kinase inhibitor)」である「STI571」について記載しているが、「STI571」は「4-(4-メチルピペラジン-1-イルメチル)-N-[4-メチル-3-(4-ピリジン-3-イル)ピリミジン-2-イル-アミノ)フェニル]-ベンズアミド」のメタンスルホン酸塩形態であって、「STI571」は本件第2、4、5項の発明の有効成分をすべて包括するものとして、「STI571」の「胃腸管の間質腫瘍(GIST : Gastrointestinal Stromal Tumor)治療用」という医薬用途が先行発明1、2によって具体的に開示されているか否かにより新規性の有無が決定される。

先行発明1には「STI571」と関連して「他の新たなアプローチ法は、化学療法抵抗性であると悪名高い胃腸管間質腫瘍で恒常的に活性化されたc-kit受容体チロシンキナーゼのような合理的なターゲットを含む。本稿執筆の際、GISTに対し選択的チロシンキナーゼ抑制剤であるSTI571の試験がダナ・ファーバーがん研究所(他の世界的な研究センターとの協力の下に)でちょうど始まっており、非常に初期結果は興味深く見える(very early results look exciting)」と記載されている。

このような先行発明1の上記記載は、「STI571」がGIST患者に試験的に適用されているという事実を知らせることを超えて、「STI571」がGIST患者に有効に作用しているという事実を示すものと断定するのは難しいので、先行発明1に「STI571」の「胃腸管の間質腫瘍治療用」の医薬用途が具体的に開示されたとは見られない。従って、先行発明1により本件第2、4、5項の発明の新規性が否定されるといえない。

これに対し、被告らは上記記載により有効性が実質的に開示されたと主張しているが、通常、基本的な薬効実験を根拠として臨床試験承認手続などを経て人を対象とした臨床試験に入るわけだが、その成功確率が11%(抗ガン剤は5%以下)で高くないという点、先行発明1には早期臨床試験で有望な結果を示したものとしてET-743と脂肪肉腫に対する臨床試験から特に有望なものとしてロジグリタゾンも記載されているが、2つの薬物は結局のところ望ましい

薬効を示せなかったという点、などを考慮すると、被告らの上記主張は受け入れられない。

(3) 進歩性否定についての判断

次のような理由で、通常の技術者が先行発明1、2から「STI571」の「胃腸管の間質腫瘍治療用」の医薬用途の発見に成功するであろうと合理的に期待できるとはいえず、従って、本件第2、4、5項の発明は通常の技術者が先行発明1、2により容易に発明できないので、その進歩性が否定されない。

① 本件特許発明の優先日以前にGISTの病理機作ないし治療機作がc-kitと関連したものと明らかになっていたと見られない。

② 先行発明1に「恒常的に活性化されたc-kit受容体チロシンキナーゼ」を合理的なターゲットとしてGISTに対する臨床実験が進行中という記載はあったが、本件特許発明によりはじめてc-kit活性の抑制により人のガンであるGIST治療の成功が発見され、本件特許発明優先日前にその治療の成功が報告されたところがない。

③ 本件特許発明の優先日前にGISTの病理機作ないし治療機作がc-kitと関連したものと明らかになっていたと見られないという点に照らせば、先行発明2に開示された内容、即ち、「STI571」がHMC-1細胞株に対するc-kit抑制を活性化するという事実から「STI571」のGIST治療の成功を合理的に期待することができない。

④ 先行発明1が「STI571」をGIST患者に適用した結果として発生した効果の根拠に関する言及なしに、単に「非常に初期結果が興味深い」と記載した事実だけではその有効性が分からず、タンパク質の突然変異の差による薬物の反応性はさらに予測が難しく、実験的に確認してみなければその結果を知り得難い点などを考慮すると、先行発明1に開示された「STI571」のGISTに対する臨床試験関連の記載から本件特許発明の成功を合理的に期待できると見られない。

【専門家からのアドバイス】

これまで、大法院2007.9.6.言渡2005フ3284判決（「フォームファクタ」事件）で、先行技術文献を引用して特許発明の進歩性を判断するにおいては、当該特許発明の出願当時の技術水準、技術常識、当該技術分野の基本的課題、発展傾向、当該業界の要求などに照らしてみ、そ

の技術分野に通常の知識を有する者が容易にそのような結合に至ることができると認められる場合に進歩性が否定されると判示してきた。最近では公知医薬品の痛み治療用第2医薬用途発明の進歩性が問題になった事案では、「提示された先行文献を根拠とする発明の進歩性についてこれが否定されるかどうかを判断するためには、進歩性否定の根拠となり得る一部記載だけでなく、その先行文献全体によってその発明の属する技術分野で通常の知識を有する者が合理的に認識できる事項に基づいて対比判断すべきである。また、上記一部の記載部分と背馳したりこれを不確実にする他の先行文献が提示された場合には、その内容までも総合的に考慮して通常の技術者が当該発明を容易に導き出すことができるかを判断すべきである」と説示している（大法院2016. 1. 14. 言渡2013フ2873、2013フ2880(併合)判決「進歩性の判断における発明と先行文献の対比方法」としてジェトロ判例データベースに収録済み）。

本判決は、上記大法院判決の「一部記載だけでなく文献全体参酌」「他文献の阻害要因の不在」に加え、特にガン治療医薬用途(特許発明)発見の「**可能性を予想できる**」程度ではなく「**成功を合理的に期待できる**」場合を進歩性の否定要件として明確に提示したという点で、より出願人/特許権者サイドに立脚するものとして非常に有意義である。さらに、医薬用途発明に限らず、化合物など材料と関連した発明においても、単に先行文献に数多くの材料中の1つとして列挙されているとして新規性、進歩性が問題になった場合にも、上記判決の基準及び具体的説示は極めて有用であり、審査、審判及び法院で上記基準が迅速に定着することを期待したい。

6. 消極的権利範囲確認審判の審判対象として特定した確認対象発明が、特許権の権利範囲に属さないという点について当事者間で何ら争いがない場合、審判請求の利益があるかどうか

【書誌事項】

当事者：原告、被上告人 特許権者 vs 被告、上告人 アダムヒュー株式会社

判断主体：大法院

事件番号：2014ホ2474権利範囲確認(特)

言渡し日：2016年9月30日

事件の経緯：確定

【概要】

消極的権利範囲確認審判では、現在実施しているものだけでなく、将来実施予定のものも審判対象とすることができる。しかし、当事者間に審判請求人が現在実施している技術について権利範囲に属するかどうか争いがあるだけで、審判請求人が将来実施する予定であると主張して審判対象として特定した確認対象発明が、特許権の権利範囲に属さないという点については何ら争いがない場合であれば、そのような確認対象発明を審判対象とする消極的権利範囲確認審判は審判請求の利益がなく、許容されない。

【事実関係】

原告は特許第779211号（「モグサを利用した女性用薫煙剤及びその製造方法」）の特許権者であって、被告は2013年12月12日付で自身の確認対象発明は原告の本件特許発明の保護範囲に属さないという趣旨の消極的権利範囲確認審判を請求した。特許審判院は、確認対象発明が本件特許発明と構成が相違して均等関係にもないとし、被告の上記審判請求を認容する審決をした。これに対し、原告は審決取消訴訟を提起し、特許法院では、確認対象発明は被告が実施しておらず、将来実施する可能性もなく、特許権者から権利の対抗を受ける等の法的不安がない発明を確認対象発明としたものなので、審判請求の利益がなく、不適法であるとして審決を取り消したため、これに対し被告が上告した。

【判決内容】

原審が採択した証拠によると、①被告が特定した本件確認対象発明は、モグサ及びナラガシワの炭を用いずに浮遊物が付着していない薫煙剤であって、原告が主張する被告実施製品とは構成上の差異がある点、②被告は現在、本件確認対象発明を実施してはいないが、今後、本件確認対象発明を実施する計画であると主張している点、③原告は、原告が主張する被告実施製品については被告に警告状を送って刑事告訴をする等、本件特許発明の特許権侵害を主張したことがなく、今後もこれを主張する意思がないと陳述した点などが分かる。これらの事情を詳察すると、本件確認対象発明を審判対象とする本件消極的権利範囲確認審判は審判請求の利益があるといえない。

【専門家からのアドバイス】

韓国で消極的権利範囲確認審判は実施者の防御手段として頻繁に活用されている。例えば、警告状を受け取った実施者としては、不安定な状態を解消するために実施製品が該当特許発明の権利範囲に属さないという趣旨で審判を請求し、公的な判断を受ける利益がある。ところが、侵害訴訟中の場合には、侵害訴訟の中で確認を受けることができるので、あえて別途の手續で確認を受ける利益があるかは疑問であり、これについては過去に確認の利益がないと判示した判決がある。

本件は、特許侵害を理由に刑事訴訟中の被告が、原告が被告の実施製品であると主張するものと全く異なる発明を確認対象発明として消極的権利範囲確認審判を請求したものであった。被告が確認対象発明として特定したものは特許発明と全く異なるものだったので、権利範囲に属するかどうか両者間に争いが無い。これは、単に被告が特定したある発明が原告の特許発明の保護範囲に属さないという趣旨の審決を受け、それを侵害訴訟中の製品に該当するものであるかのように活用する用途と見られる。従って、特許発明と異なる構成の確認対象発明を特定して消極的権利範囲確認を求めるこのような審判請求に対しては、「確認の利益」を綿密に判断して審判請求を却下することが妥当であり、その意味で審判院の最初の判断を覆した原審と本判決は極めて妥当なものであるといえよう。

7. 記載自体が不明確でないのに、特許請求の範囲に含まれていない事項を詳細な説明から削除する訂正、及び事後的考察による進歩性の否定は認められない

【書誌事項】

当事者：原告、被上告人 審判請求人 vs 被告、上告人 特許権者

判断主体：大法院

事件番号：2014 フ 2184 登録無効

言渡し日：2016 年 11 月 25 日

事件の経過：破棄差戻し

【概 要】

記載上の不備を解消して正す誤りの訂正には、特許請求の範囲に関する記載自体が明瞭でない場合、その意味を明確にしたり記載上の不備を解消すること、及び発明の詳細な説明と特許請求の範囲が一致しなかったり矛盾がある場合、これを統一して矛盾をなくすこと、などが含まれるが、特許請求の範囲に記載されていない事項が発明の詳細な説明に含まれているとしても、直ちに、発明の詳細な説明と特許請求の範囲が一致しないとか、又は矛盾がある場合とは言えず、特許請求の範囲、及び発明の詳細な説明の記載自体が明瞭でないものと見られないのであれば、特許請求の範囲に記載されていない事項を発明の詳細な説明から削除する訂正は「不明確な記載を明確にする場合」に該当しない。

また、本願の明細書に開示されている技術を知っていることを前提として、事後的に進歩性を否定することは許容されない。

【事実関係】

発明の名称を「熱貯蔵チップを備えたディスペンサ」とする本件特許発明に対する無効審判手続において、特許権者は訂正事項 1~4 を請求した。本件第 1 項の発明には熱貯蔵チップの材質として、金属またはセラミックが記載されていたが、発明の詳細な説明には熱貯蔵チップの材質として、金属またはセラミックだけでなく、高密度プラスチック、複合物等も含まれるものとして記載されていた。本件訂正請求は、特許請求の範囲に記載されていない高密

度プラスチック、複合物などを発明の詳細な説明から削除することを内容とするものであったが、原審は、本件訂正請求が「不明確な記載を明確にする場合」に該当しないと判断した。

そして、原審は、本件第1項の発明が比較対象発明1によってその進歩性が否定され、その従属項である本件第2項～第9項の発明も進歩性が否定されると判断した。このような原審判決に対して特許権者は上告した。

【判決内容】

1. 訂正要件について

特許請求の範囲は、発明の詳細な説明に記載された技術的思想の全部または一部を特許発明の保護範囲として特定したものであり、発明の詳細な説明に記載された全ての技術的思想が必ずしも特許請求の範囲に含まれなければならないわけではないので、特別な事情がない限り、特許請求の範囲に記載されていない事項が発明の詳細な説明に含まれているとして、発明の詳細な説明と特許請求の範囲が一致しないとか、又は矛盾がある場合とは見難い。

発明の詳細な説明に記載された「高密度プラスチック、複合物等」は、その記載自体が明瞭でないものと見られない。また、特許請求の範囲に記載されていない高密度プラスチック、複合物などが発明の詳細な説明に含まれているとして、発明の詳細な説明と特許請求の範囲が一致しないとか、又は矛盾がある場合であるとも見難い。

よって、原審が本件訂正請求は「不明確な記載を明確にする場合」に該当しないと判断したのは正当である。

2. 進歩性について

進歩性判断の対象になった発明の明細書に開示されている技術を知っていることを前提として、事後的に通常の技術者がその発明を容易に発明できるかを判断してはならない。

本件第1項発明の熱貯蔵チップは金属またはセラミックを含むものであるのに対し、比較対象発明1のシリコンチップはシリコンを材質とするという点で差がある。

ところが、本件第1項の発明は皮膚に冷気または温気を印加して痛みや不快な感覚を緩和することができるディスペンサを提供しようとする技術的課題を解決するために熱を貯蔵及び伝達できる特性を有する金属またはセラミック材質の熱貯蔵チップをその解決手段として採択したものであるが、比較対象発明1にはこのような技術的課題及びその解決原理に関す

る記載や暗示がない。また、比較対象発明1は、唇にリップスティックまたはリップグロスを塗るときに指で塗るようなソフトな感じを感じられるようにすることを技術的課題の1つとしているものの、比較対象発明1でシリコンチップの材質を皮膚に異質感を提供する金属またはセラミックに変更する試みは、このような比較対象発明1の技術的課題に反するものであるか、又は比較対象発明1本来の技術的意味を失わせることになり容易に考え出し難い。さらに、本件第1項の発明は金属またはセラミック材質の熱貯蔵チップに関する構成が他の各構成と有機的に結合することによって皮膚に冷氣または温気を印加して痛みや不快な感覚を緩和できるようになる特有の効果を奏するようになるが、このような効果は比較対象発明1から予測するのは難しい。

とすれば、本件特許発明の明細書に開示された発明の内容を既に知っていることを前提として事後的に判断しない限り、通常の技術者が比較対象発明1から本件第1項の発明の熱貯蔵チップを容易に導き出すことができないといえるが、そのような事後的判断は先に見たように許容されないので、結局、本件第1項の発明の進歩性が否定されるとはいえない。

【専門家からのアドバイス】

本判決は、訂正要件及び進歩性に対して原則にのっとり忠実な判断であると言える。本件訂正請求は、後の進歩性に関する攻防から見て、特許発明の明細書にもともと記載されている「高密度プラスチック」、「複合物」などが比較対象発明1の「シリコン材質」と類似するため、効果上の差がないという請求人の主張に対する対応として取られたものと予想される。本来比較されるべきは、本件第1項の発明の請求範囲の記載と比較対象発明1なのであるから、明細書の詳細な説明部分の記載を削除訂正したとしても進歩性判断には影響がないのが当然なのであるが、相手側の反論の余地を未然に排除する意味でこのように対処しようとするケースは実務上しばしば見受けられ、これを「不適切な訂正」と判断した原審は極めて正しい。

そしてまた、比較対象発明と本件明細書に記載されているやや広義な構成が類似するので、請求の範囲に記載された発明も効果上の差が認められないという方式の判断は、現在、審査段階でもしばしば行われているのが実情であり、これに対しても同様に「発明の詳細な説明からの安易な削除」で明細書の詳細な説明部分の記載と請求範囲の記載の差をなくすだけで

は対処が不十分な場合があることを今一度認識しておきたい。

本判決では、幸いにも、事後的考察は妥当でなく比較対象発明1の構成から出発して比較対象発明1の目的/解決手段を参酌するとき、本件発明に到達することが容易かどうかを判断すべきという結果となったが、本判決の内容が広く参考されて審査、審判段階で請求の範囲の記載不備及び進歩性についてより適切な判断が行われることを期待するだけでなく、権利者や出願人の側もより本質的な対応方法を選択していく必要があることを銘じたい。

8. 請求の範囲の前提部を公知技術として認めることができるかが争点となった事例

【書誌事項】

当事者：原告、上告人 審判請求人 vs 被告、被上告人 特許権者

判断主体：大法院

事件番号：2013フ37登録無効

原審判決：特許法院2012.12.13言渡2012ホ7123判決

言渡し日：2017年1月19日

事件の経過：上告棄却(確定)

【概要】

ある構成要素が前提部に記載されたという事情だけで公知性を認める根拠とはなり得ない。明細書に背景技術又は従来技術として記載されているからといってそれ自体で公知技術とみなすこともできない。

【事実関係】

名称を「廃水ろ過器のレイク保護装置」とする本件登録考案(実用新案登録番号第129369号)の出願経過において、出願人は進歩性欠如の拒絶理由通知を受け、原審判時に構成1～4を前提部形式に補正すると共に、従来知られていた構成を公知と認めて前提部形式に代えて記載したという趣旨が記載された意見書を提出していた。

この本件登録考案に対して無効審判が請求され、原審では前提部に記載された構成1～4を証拠によって公知であるかどうかを検討し、公知となっていないと判断した。これに対し、原告は、被告が原審判時に構成1～4を公知なものと認めていることから、これを公知でないとするは所謂「禁反言の原則」に反すると主張し、請求の範囲の前提部に記載された構成要素の公知如何などに関する法理を誤解して審理を尽くさなかったという理由で上告した。

【判決内容】

イ. 法理

特許発明の新規性又は進歩性の判断と関連して、該当特許発明の構成要素が出願前に公知となったかは事実認定の問題であり、その公知事実に関する証明責任は新規性又は進歩性が否定されると主張する当事者にある。従って、権利者が自白したり法院に顕著な事実として証明を必要としない場合でなければ、その公知事実は証拠によって証明されなければならないことが原則である。

請求の範囲の前提部の記載は、請求項の文脈を滑らかにするという意味で発明を要約したり技術分野を記載し、又は発明が適用される対象物品を限定する等その目的や内容が多様であるため、ある構成要素が前提部に記載されたという事情だけで公知性を認める根拠とはなれない。

また、前提部に記載された構成要素が明細書に背景技術又は従来技術として記載されることもあるが、出願人が明細書に記載する背景技術又は従来技術は、出願発明の技術的意義を理解するのに役立ち、先行技術の調査及び審査に有用な既存の技術ではあるが出願前に公知となったことを要件とする概念ではない。従って、明細書に背景技術又は従来技術として記載されているからといってそれ自体で公知技術と見ることもできない。

ただし、明細書の全体的な記載と出願経過を総合的に考慮して、出願人が一定の構成要素を単に背景技術又は従来技術である程度を越えて公知技術であるという趣旨で請求の範囲の前提部に記載したことが認められる場合にのみ、別途の証拠なしでも前提部に記載された構成要素を出願前に公知となったものと事実上推定することが妥当である。

しかし、このような推定が絶対的なものではないので、出願人が実際には出願当時まだ公開されていない先出願発明や出願人の会社内部でのみ知られていた技術を誤解して公知となったものと誤って記載したことが明らかになった場合のような特別な事情があるときは推定が覆される余地はある。

ロ. 上記法理と記録に照らして詳察すると、

出願人の意見書を提出した事実から本件登録考案の前提部に記載された構成1～4が公知技術に該当すると事実上推定することはできる。しかし、原審判決理由によると、出願人の意見書の記載は誤解であり、実際には意見書提出当時にのみ公開されただけで本件登録考案の出

願当時には公開されていなかった先出願考案(後に実用新案登録番号第104628号として登録)を出願当時公知となった技術であるかのように誤って記載したものに過ぎないことが分かるので、上記のような推定は覆されたと見なければならない。

【専門家からのアドバイス】

本判決では、新規性、進歩性の立証責任は、これを否定する当事者にあるという点、公知となったかどうかは明細書の記載位置(背景技術)又は請求の範囲の記載形式(前提部)により判断するのではなく、証拠によって証明されなければならないことが原則であることを明示したという点に意義がある(本判決は大法院全員合議体の判決として、この判決の見解に反する範囲の判決を全て変更した)。今後、無効審判などで権利者が有利に活用できるものと期待される。

ただし、明細書の全体的な記載と出願経過を総合的に考慮して、出願人の意図により前提部に記載された構成要素が出願前に公知となったものと事実上推定されるという点には留意しておく必要がある。もちろんこのような事実上の推定は、本判決で判示された通り、後に覆滅が許容されるものではあるが、不必要に公知技術と事実上推定されることを防止するためには、明細書の背景技術及び請求の範囲の前提部は本願発明と関連した技術分野を示す程度で包括的に記載することが好ましい。

時折、このような事実上推定を憂慮して背景技術の記載を省略したり請求項の前提部を単に「方法」、「装置」、「システム」と記載する場合があるが、この場合、韓国特許庁の実務上、明細書の記載不備又は請求の範囲の記載不備が指摘される可能性がある。従って、このような実務的な側面を考慮して、背景技術と特許請求の範囲の前提部は多少包括的に記載し(省略せずに)、発明の説明部分に技術内容、構成及び効果を具体的に記載する必要がある。また、記載不備が指摘されて背景技術を追加したり前提部を具体的に記載する補正をする場合、このような補正が先行技術調査に有用で、発明を明確に理解するためのものに過ぎず、公知技術と認めたわけではないという点を明らかにしておく必要がある。

一方、米国式実務を考慮して発明の説明部分にさえ本願発明の効果を具体的に記載しない場合があるが、審査段階における本願発明の進歩性に対する説得力、権利行使段階における行使の実効性(裁判官が権利行使を認めるだけの妥当性を考慮すると、韓国の実務上とし

ては本願発明の効果を多様な側面から具体的かつ豊富に記載することが好ましい。

9. 無効の可能性が高くて未実施の事由がある特許発明に対して補償金の支払い義務があるかが争点となった事例

【書誌事項】

当事者：原告、上告/被上告人 従業員 vs 被告、上告/被上告人 会社

判断主体：大法院

事件番号：2014 ダ 220347

言渡し日：2017 年 1 月 25 日

事件の経過：上告全て棄却(確定)

【概 要】

使用者が製造・販売している製品が職務発明の権利範囲に含まれなくても、それが職務発明実施製品の需要に取って代わることができる製品として、使用者が職務発明に関する特許権に基づいて、競合社が職務発明を実施できなくすることによりその売上が増加したのであれば、それによる利益を職務発明による使用者の利益として評価することができる。

単に職務発明に関する特許に無効事由があるという事情だけでは、特許権による独占的・排他的利益を一律的に否定して職務発明補償金の支払いを免れることはできず、このような無効事由は特許権による独占的・排他的利益を算定する時に参酌要素として考慮することが可能というだけである。

【事実関係】

原告は、被告会社に在職中に職務発明である本件第 1、2 特許発明を完成した後、これについて特許を受けることができる権利を被告に譲渡し、この特許発明に基づいて被告に 1 億 1000 万ウォンを支払えという訴えを提起した。第 1 審は、原告の請求のうち第 2 特許発明に基づいた請求を認容し、被告に 1092 万 5589 ウォンを支払えと判決し、そこで原告と被告の両者は敗訴部分に対してそれぞれ控訴した。これに対し、第 2 審は、第 1、第 2 特許発明のいずれにも補償金義務を認めしたが、独占権寄与率を 0.2%と認めて補償金の金額は 2185 万 1179 ウォンと判示し、そのため、原告と被告の両者ともに上告した。

【判決内容】

(1) 無効事由がある職務発明の補償金支払い義務

本件第1特許発明は、原審判決の比較対象発明1、2及び周知慣用技術を結合して容易に導き出すことができると見る余地があるので、その進歩性が否定されて無効となる可能性がある。しかし、上記のような無効事由の存在だけでは、本件第1特許発明が全く保護価値がないとかそれによる被告の独占的利益が全くなき、被告が補償金の支払い義務を完全に免れると見ることはできず、ただし、このような事情を独占権寄与率を定めるのに参酌できる。

(2) 被告が実施していない職務発明の補償金支払い義務

被告が本件各特許発明を現在直接実施しているとは断定できないが、しかし、被告製品は、本件各特許発明に対して電話番号の検索順序又は方法を変えて適用したものとして、本件各特許発明の実施製品の需要代替品と見ることができるため、本件各特許発明の特許権に基づいて競合社が職務発明を実施できなくすることにより、被告製品の売上増加にある程度の影響があったと推認できるので、仮に、被告が本件各特許発明を直接実施していなかったとしてもそのような事情だけで補償金の支払い義務を全て免れることはできないが、これは独占権寄与率の算定において考慮することができる。一方、被告の競合社も本件各特許発明と異なる独自の方法で電話番号を検索する製品を生産していると見られるので、競合社が本件各特許発明を実施できなくすることにより得た被告の利益が全くないと評価することはできないが、その金額は相当に少ないものと見られる。

【専門家からのアドバイス】

本判決は、原審判決（ソウル高等法院 2014. 07. 17 言渡し 2013 ナ 2016228）²に対する大法院の上告審判決である。原審判決に対して原告、被告の双方が上告したが、今回の判決で上告を全て棄却することによって原審判決が確定した。

本判決では、被告の特許無効事由及び非実施主張に対して判断した後、支払い義務自体を否定はせず、独占的寄与率を非常に低く算定した原審を確定した(0.2%)。一方、上記判決内容に記載してはいないが、補償金請求権の時効と失効を主張した被告の主張についてはいず

² ジェトロ判例データベースに収録済み

れも排斥しており、発明振興法の趣旨やこれまでの判例の傾向に照らしてみると、この部分は今後も認められない可能性が高い。

従って、会社（使用者）側としては、補償金請求の訴えが提起された場合、もちろん時効と失効可否を確認して主張しなければならないが、現在当該発明を実施しているかどうかを検討し、積極的に実施発明ではないということを主張すると同時に、特許の無効事由（進歩性）を主張して独占的寄与率を大きく下げようようにすることが戦略的な対応方針であると思われる。

商標法

1. 外国の国旗と類似の商標が登録を受けることができるか(消極)

【書誌事項】

当事者：原告 RE/MAX, LLC. vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2016 ホ 1574

言渡し日：2016年6月16日

事件の経過：確定前

【概要】

商標法第7条第1項第1号の2では「工業所有権保護のためのパリ条約」の同盟国、世界貿易機関の会員国または「商標法条約」の締約国(以下「同盟国等」)の国旗と同一またはこれに類似の商標は商標登録を受けることができないと規定している。特許法院は原告が

出願した「」商標(以下「本件商標」)がオランダ国旗「」と類似すると判断し、上記の規定に該当することを肯定した。

【事実関係】

米国最大の不動産仲介企業である原告は、自社のロゴ商標である「」から文字部分「」を削除した熱気球図形を、上から赤、白、青の順に配色された長方形と結合した本件商標を不動産仲介業などを指定役務として出願したが、韓国特許庁は本件商標はオランダ国旗と非常に類似する図形商標であり商標法第7条第1項第1号の2によって登録を受けることができないとして拒絶する決定をし、これに対し原告は特許審判院に不服審判を請求したが、特許審判院でも同じ理由から原告の審判請求を棄却する審決をした。このような特許審判院の審決に対して原告が不服とし、特許法院に審決の取消しを求めた事件である。

【判決内容】

(1) 原告の主張の要旨

原告は本件商標には熱気球図形「」が配置されているのでオランダ国旗とは全体的な外観が与える支配的印象が異なり、一般需要者がオランダ国旗と関連があるものと認識する可能性は希薄であるため商標法第7条第1項第1号の2に該当しないと主張した。

(2) 本件商標が商標法第7条第1項第1号の2に該当するか否か

本件商標は上から赤、白、青の3色が配色された長方形の左上に熱気球図形を結合してなる図形商標であり、オランダ国旗とは熱気球図形の有無において異なる。しかし本件商標はオランダ国旗と同じ赤、白、青が配色された長方形からなる点、外観の縦横比が約4:3である点等が共通し、このような共通点と、本件商標全体において熱気球図形の面積が占める割合が小さく、その配色も赤、白、青からなる点とに照らしてみれば、本件商標は全体的に見てオランダ国旗と類似する。

【専門家からのアドバイス】

商標法第7条第1項第1号の2は「工業所有権保護のためのパリ条約」第6条の3の規定を立法化して国家の国旗など同一または類似の商標は登録を受けることができないと規定しているが、これは外国の国旗は公益的側面から尊厳性の程度が高いため、登録主体が誰であるかを問わずこれに該当する場合には商標として登録を受けることができないと規定したものである。このときすべての外国の国旗が保護されるのではなく、「同盟国等」の国旗に限って保護されるが、同盟国であれば足り、韓国の国家承認の有無は問わない。この規定が適用されるケースは稀と言えるが、本件は商標法第7条第1項第1号の2における類否判断が一般的な商標類否判断と同じ基準によって行われるという点を再確認した点で参考としておきたい事例である。

2. モバイルおよびゲームブランドでキャラクターが生活用品などの商品化事業に活用される傾向を考慮し、「モバイルゲーム」と「電気音響機器、音盤、ちり紙等」との間に経済的牽連関係が認められるか(積極)

【書誌事項】

当事者：原告 株式会社サンデーツ vs 被告 株式会社グッエンジョイ

判断主体：特許法院

事件番号：2015 ホ 6503

言渡し日：2016年7月15日

事件の経過：上告期間経過前

【概要】

韓国商標法第7条第1項第11号後段では「需要者を欺瞞するおそれがある商標」は登録を受けることができないと規定し、特定人の商品に対する出所標識として知られた商標と同一・類似の商標の登録を排除しているところ、この規定は商品が互いに類似の場合はもちろん、類似ではないとしても「経済的な牽連関係が認められる程度」に該当する場合にも適用でき、人気ゲームのキャラクターを活用して人形、玩具、衣類などに商品化する傾向が一般的な点を総合すれば、先使用商標の使用商品である「モバイルゲーム」と本件商標の指定商品「電気音響機器、音盤、音楽が収録された電子媒体、紙製タオル、紙製ティッシュ、ちり紙」は経済的牽連関係があり、同条第7条第1項第11号に該当する。

【事実関係】

原告は韓国の代表的なスマートフォン用メッセージングアプリ「カカオトーク」を基盤とするモバイルゲーム「ANIPANG（エニパン）」を発表し、配信からわずか2か月で約1,700万人のダウンロード者と一日あたり約7万8千人のユーザー数を記録して、2013年には当期売上額約475億ウォンを達成するなど爆発的な人気を博した。このようなブーム現象を起こした原告のモバイルゲームについて各種記事では「国民ゲーム ANIPANG」、「ANIPANG シンドローム」、「ANIPANG 伝説」などと表現して報道した。

被告は原告が当該ゲームを発表した2か月後に先使用商標ときわめて類似の商標「」を「電気音響機器、音盤、紙製タオル、ちり紙」などに出願して登録を受け、これに対し原告は商標法第7条第1項11号および12号に該当することを根拠に無効審判を請求した。

原告(先使用商標)	被告(本件商標)
ANIPANG	
[使用商品] スマートフォン用ゲームアプリケーション、キャラクター商品、ゲームサービス業など	[指定商品] 第9類 電気音響機器、音盤、音楽が収録された電子媒体 第16類 紙製タオル、紙製ティッシュ、ちり紙

特許審判院では原告の先使用商標が本件商標の出願時はもちろん登録可否決定時にも特定人の出所標識として知られていた点は認めたものの、原告の先使用商標と本件商標の指定商品は形状、用途、生産者などが相違するだけでなく、原告は先使用商標をゲームプログラム分野に注力して使用してきた点、一部キャラクター人形を除いては他の業種に従事したことがないとみられる点、および今後本件商標の指定商品と関連した事業分野に進出する準備をしているとみられる事情もない点に照らし、これらの間には先使用商標が持つ名声にフリーライドして需要者を誘引できるほどの経済的牽連関係があるとはみられないため法第7条第1項第11号に該当しないと判断した。

また両商標の使用/指定商品間には経済的牽連関係がない点、被告は商品類を異にして「ANIPANG」という商標を1999年から出願していた点、先使用商標は商品の識別標識というよりはモバイルゲームの名称として認識されてきた点に照らし、本件商標は不正の目的に基づく出願とはみがないとして第12号に該当しないと判断した。

この特許審判院の審決に対し、原告は特許法院に審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

(1) 原告のモバイルゲーム「ANIPANG」が出所標識として周知性を取得したか否か

①原告ゲームの発表日から本件商標の登録可否決定時までは約1年1か月に過ぎないが、発表後市場での認知度が急激に高まった点、②原告ゲームの「ANIPANG」は原告の全体的な企画、管理によってゲームの名称としてのみ機能するのではなく、識別標識として使用されたとみられる点、③ゲームダウンロード者数、ユーザー数、市場占有率、関連報道等によるとき、通常のゲームで予想されるより高い水準の認知度を有するに至った点を総合すれば、本件商標の登録可否決定時に原告の先使用商標は国内需要者のあいだで原告の出所標識として広く知られていたとみるのが相当である。

(2) 本件商標の指定商品と先使用商標の使用商品の関連程度

①原告がモバイルゲーム「ANIPANG」のキャラクターを付した商品を販売するポップアップストアを運営して実際のゲームキャラクター商品を販売した点、②本件商標の指定商品のうち「電気音響機器」は原告が販売した「携帯用ANIPANGスピーカー」と関連がある点、③本件商標の指定商品のうち「紙製タオル、紙製ティッシュ、ちり紙」はキャラクター商品として開発するのが容易な生活用品である点、④モバイルブランドの「カカオ」、「ライン」でも生活用品全般にわたりキャラクターを商品化している点、⑤ゲームキャラクターの「アングリーバード」も本件商標の指定商品と類似の「タオル、スピーカー」について商品化した点、⑥人気ゲームのキャラクターを活用して人形、玩具、衣類などに商品化する傾向が一般的な点を総合すれば、先使用商標の使用商品である「モバイルゲーム」と本件商標の指定商品「電気音響機器、音盤、音楽が収録された電子媒体、紙製タオル、紙製ティッシュ、ちり紙」は経済的牽連関係がある。

(3) 先使用商標と本件商標の類否

両商標は外観は異なるものの呼称が同一で全体的に類似する。

(4) 結論

先使用商標は本件商標登録決定日に原告の出所標識として認識される程度に知られてお

り、本件商標と先使用商標は類似し、先使用商標の使用商品と密接な経済的牽連性がある被告の本件商標の指定商品に使用される場合、原告によって使用されるものと誤認・混同を引き起こす特別な事情がある。したがって本件商標は商標法第7条第1項第11号で定める需要者を欺瞞するおそれがある商標に該当する。

【専門家からのアドバイス】

韓国商標法第7条第1項第11号後段「需要者を欺瞞するおそれがある商標」は未登録周知商標を保護する代表的な規定で、同規定に該当するためには1)先使用商標が周知・著名な必要までではないものの国内の需要者に特定人の商標として認識される程度に知られていなければならない、2)先使用商標と対象商標が同一・類似であり、3)先使用商標の使用商品と対象商標の指定商品が同一・類似であるか、少なくとも同一・類似の商品に使用された場合に先使用商標の権利者による使用であると誤認されるだけの特別な事情があるほどの経済的牽連関係がなければならない。同規定の判断時点は「登録可否決定時」である点で、判断時点が「出願時」となる他の未登録先使用商標保護規定である法第7条第1項9号(周知商標保護規定)、第10号(著名商標保護規定)、第12号(不正の目的による模倣商標制裁規定)と異なる。

本件において先使用商標の主使用商品である「モバイルゲーム」と本件商標の指定商品「電気音響機器、音盤、ちり紙等」は商品面で類似とはいえない面があったが、スマートフォン用メッセージングアプリを基盤にしたモバイルゲームは相当の波及力を有していて、このような波及力を基盤としてモバイルゲーム会社はゲーム事業だけにかぎらずキャラクターを利用して多様な分野に事業範囲を拡張している取引実情に照らし、本件商標が使用される場合、需要者は国民的人気を博したモバイルゲーム事業者である原告が商品化事業をしたものと誤認・混同するおそれがあるとして、モバイルゲームと経済的牽連関係がある商品範囲を広く認めて商標法第7条第1項11号に該当すると判断した点が注目値する。

3. 債務者が提供するスマートフォンアプリケーションについて需要者間で広く知られている商標の登録を受けた債権者の商標権侵害差止仮処分申立事件で被保全権利と保全の必要性が認められるかどうか

【書誌事項】

当事者：債権者 株式会社チクバン vs 債務者 株式会社ステーション3

判断主体：ソウル高等法院

事件番号：2015ラ20720

言渡し日：2016年8月10日

事件の経過：上告期間徒過前

【概 要】

不動産仲介サービス用スマートフォンアプリケーションに「チクバン」という標章を使用している債権者が、後発競合者である債務者の類似アプリケーションの「タバン」標章が人気を博すや、「タバン」を商標出願し登録を受け、債務者に対し商標権侵害差止仮処分を申し立てた事案で、ソウル高等法院は「タバン」の登録商標については国内需要者間で債務者の商品を表示するものとして知られていたとして債務者に先使用权が認められるだけでなく、「チクバン」標章を使用している債権者が「タバン」を実際に使用したこともなく、今後使用する可能性も高くないと見て、被保全権利及び保全の必要性を否定して仮処分申立を棄却した。

【事実関係】

債権者は2012年1月頃、「チクバン」という名で不動産仲介サービスアプリケーションをリリースしたが、2013年7月頃、競合企業である債務者が「タバン」を商標とする類似のアプリケーションをリリースし人気を博すや、「タバン」商標を商品類区分第9類に属する移動電話機用コンピュータ応用ソフトウェアなどの商品を指定して2014年5月29日付で出願して登録を受けた後、債務者を相手取って商標使用差止仮処分を申し立てた。一審法院では債務者が使用する「タバン」商標は債権者の登録商標と同一または類似し、債務者が「タバン」商標を使用したスマートフォンアプリケーションは、債権者の登録商標の指定商品である移動電話

機用コンピュータ応用ソフトウェアと同一なので、一応、商標権侵害に該当するとしながらも、ただし、債務者のスマートフォンアプリケーション「タバコ」(以下「債務者アプリケーション」)は、iTunesアップストア全体の無料アプリ順位で7位を記録し、ライフスタイルカテゴリーの無料アプリ順位では1位を記録し、グーグルアプリケーションストアの「今週の推薦アプリ」に選定された事実、累積ダウンロード数が176,453件に至る事実、マネートウデイの「そのアプリが知りたい」というコーナーで紹介された事実、多数の新聞記事を通じて債務者アプリケーションが報道された事実などを考慮すると、債務者の「タバコ」商標は債権者の登録商標が出願された時点で既に債務者のアプリケーションの出所を表示するものとして認識されたものであり、商標法第57条の3第1項³によって「タバコ」商標を続けて使用する権利が債務者に認められ、結局、被保全権利の存在に対する債権者の疎明が不十分であることを理由に債権者の申立を棄却した。これに対して債権者がソウル高等法院に抗告した事案である。

【決定内容】

被保全権利の存否 — 債務者に先使用权が認められるかどうか

債権者は、本件登録商標の出願当時、「タバコ」が債務者のアプリケーションを示す標章として広く認識されていたと見るのは難しいと主張しているが、債権者の登録商標の出願時点で債務者アプリケーションの累積訪問者数が1,422,068人である事実、スマートフォンアプリケーションの場合、需要者が容易にアプローチでき、特定アプリケーションに対する認識の拡散速度が速くて伝播力は非常に高いといえるので、アプリケーションのリリース後1年以内でも十分広く知られることができるという点、債務者アプリケーションに登録される不動産物件は大部分一人暮らし用の物件であって、主な需要者が20～30代の一人暮らしであるという点(実際に年齢確認が可能な利用者の約85%が20～30代)、統計庁によると、20～30代の一人暮らしは1,628,681人で、これを基準に債務者アプリケーションの累積ダウンロード数の

³ <商標法第57条の3(先の使用による商標を継続して使用する権利)>

① 他人の登録商標と同一又は類似の商標をその指定商品と同一又は類似の商品に使用する者であって、次の各号の要件をすべて満たした者(その地位を承継した者を含む)は、当該商標をその使用する商品に対して継続して使用する権利を有する。

1. 不正競争の目的なく他人の商標登録出願前から国内において継続して使用していること
2. 第1号の規定により商標を使用した結果、他人の商標登録出願時に国内需要者の間にその商標が特定人の商品を表示するものであると認識されていること

176,453件の比率を計算してみれば、約10.8%に該当する点を考慮してみると、第一審の判断は妥当である。

本件仮処分申立に保全の必要性があると思われるかどうか

債権者が考試院(中長期の一人用簡易宿泊施設)、ルームメート、下宿などカテゴリー別に望みの条件の部屋を探せるようにするアプリケーションを「タバン」と名付けた内容の企画文書を作成したことがあり、その企画文書に「タバン」という商標を出願する必要があるという内容が含まれていた事実は認められるが、この企画文書にはアプリケーションの概ねの構想のみが含まれているだけで、実際にアプリケーションを開発するのに必要な具体的な内容は含まれておらず、債権者が実際にこのようなアプリケーションの開発を進めたと思われる点、債権者は債権者の登録商標以外にも第三者の類似サービス提供スマートフォンアプリケーション名である「クルバン」も出願した事実があり、これと関連した事業をするためではなく、競合企業が該当商標を使用できなくする意図で出願した可能性を排除するのが難しい点、債権者は債権者の登録商標と関係なく債権者アプリケーション名を「チクバン」として維持しているだけでなく、本件仮処分申立以後に商号を「株式会社チクバン」に変更までしたという点などを総合的に考慮すると、債権者が債権者の登録商標をその指定商品に使用する可能性は相対的に低いと見られ、仮処分で債務者の実施標章の使用を差し止めなくても債権者の登録商標に関する債権者の業務上の信用が損なわれる等の顕著な損害が発生するとは見難い一方、債務者としては、債務者の実施標章の使用が差し止められる場合、回復できない重大な損害を受ける余地があると見られる。従って、債権者に債務者が「タバン」商標の使用を差し止めなければならない現存する切迫した危険ないし顕著な損害が発生する蓋然性があると思えるのは難しく、結局、債権者の本件仮処分申立は保全の必要性に関する疎明が不十分である。よって、債権者の本件仮処分申立は、被保全権利と保全の必要性に関する疎明が不十分なので、理由がない。

【専門家からのアドバイス】

本件は債権者が、競合企業である債務者が使用する商標が登録されていない状態で債務者が使用する標章を商標として出願して登録を受けた後、これを根拠として権利を行使したが、

債務者に先使用権が認められて債権者の申立を棄却した事案である。大韓民国商標法上、先使用権は該当商標が出願される前に使用されていたという事実だけでは認められず、国内需要者間で特定人の商品を表示するものとして知られていたことを要件としており、法院で認められた事例が多くないにもかかわらず、債務者に先使用権を認めたという点で、この仮処分決定は意義があるといえる。

しかし、もし債権者が商標出願をより早くしていたか、債務者の営業実績が相対的に十分でなかったのであれば、先出願主義を採択している大韓民国商標法下で債務者に先使用権を認めずに、債権者に軍配を上げた可能性も十分にあった。商標出願なしに新商品を市場に投入したが、第三者が出願した模倣商標によって事業計画に大きな支障が発生する残念な事例をしばしば見かけるが、広報と営業にのみ全ての努力を集中しても足りない事業開始時期に、商標権紛争で時間と費用を浪費する不祥事を未然に防止するためにも、事業初期から適切な商標の選択と出願を通じた権利確保を確実にしておく必要があることは、いくら強調してもし過ぎることはない。

4. 登録商標の不正使用を理由とする取消審判事件において、問題となった実使用商標を取消し対象登録商標が登録される以前から使用していた場合にも不正使用が認められるか

【書誌事項】

当事者：原告 個人 vs 被告 ディスカバリーコミュニケーションズ, LLC.

判断主体：大法院

事件番号：2016 ホ 663

言渡し日：2016 年 8 月 18 日

事件の経過：確定

【概 要】

大韓民国商標法は、商標権者が故意に登録商標の類似範囲に属する商標(以下「実使用商標」)を使用することにより、他人の業務に関連する商品と混同を生じさせるに至った場合、登録商標を取消しにすることができるものと規定している。商標権者が登録商標を正当に使用する義務があることを明示した規定として、登録商標の登録後に当該実使用商標を使用した場合のみ該当し、登録商標の登録前にだけ使用していた場合には取消事由に該当しないが、特許法院及び大法院は、実使用商標を当該登録商標の登録以前から使用しはじめ、登録後も引き続き使用したため、商品出所に関する混同のおそれをより高めているので、商標法第73条第1項第2号が規定する商標の不正使用に該当するとして取消しを認めた。

【事実関係】

被告は全世界的に有名なメディア関連企業で、2012年からは韓国国内で

「」、「」、「」等の商標(以下「本件対象

商標」)を表示したアウトドア製品の販売も行っていたところ、「」商標(以下「本件登録商標」)を商品類区分第25類に属する商品を指定して登録を受けた原告が、

「」、「」、「」等の商標(以下「本件実

使用商標」)を衣類製品に使用していることを発見し、本件登録商標に対して商標法第73条第1項第2号(注:現行法第119条第1項第1号⁴;以下同じ)に該当することを理由に取消審判を請求した。これに対し特許審判院は、本件実使用商標は本件登録商標と類似の商標に該当し、本件対象商標は需要者間に広く知られている商標に該当して、原告が本件実使用商標を使用することにより一般需要者が本件対象商標との間で出所の混同を起している点、および原告に故意があった点を認め、本件登録商標は商標法第73条第1項第2号に該当し取消しになるべきであるとした。これに対し原告は、本件登録商標が登録される以前から本件実使用商標を使用してきた点、本件実使用商標を別個の商標として出願した点、本件登録商標と本件対象商標は互いに類似しない点、および本件実使用商標の使用開始時点では本件対象商標は広く知られていなかった点などを根拠に商標法第73条第1項第2号に該当しないと主張して審決取消訴訟を提起したものの、特許法院は原告の主張をいずれも排斥して棄却する判決を下し、これに原告が上告した事件である。

【判決内容】

(1) 本件登録商標の登録前から本件実使用商標を使用していたという事情により商標法第73条第1項第2号の適用を排除することができるか

本件実使用商標が本件登録商標の登録後に登録商標を変形したものでなく、本件登録商標の登録前から継続使用してきた商標であるとしても、本件実使用商標の標章が本件登録商標の標章と類似し、本件実使用商標を継続使用することが本件登録商標をそのまま使用する場合より本件対象商標との関係において商品出所に関する混同のおそれをより高めるのであれば、商標法第73条第1項第2号が規定する商標の不正使用に該当するとみななければならない。

(2) 原告が本件実使用商標を別個の商標として出願したという事情により商標法第73条

⁴ 商標法第119条(商標登録の取消事由)

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。

1. 商標権者が故意に指定商品に登録商標に類似する商標を使用し、又は指定商品に類似する商品に登録商標もしくはこれに類似する商標を使用することにより需要者に商品の品質を誤認させ又は他人の業務に関連する商品と混同を生じさせた場合

第 1 項第 2 号の適用を排除することができるか

原告の本件実使用商標に関する商標登録出願が事実審弁論終結時点までに商標登録にまで至らなかった点、これらの商標登録出願がすべて被告が本件登録商標に対して取消審判を請求した後に行われたものとみられる点などを考慮すれば、原告の上記のような出願は商標法第 73 条第 1 項第 2 号の適用を回避しようとする試みであるとみる余地が十分にあるので、単に本件実使用商標について別個の商標登録出願をしたという事情だけで商標法第 73 条第 1 項第 2 号の適用が排除されるとみることはできない。

(3) 本件登録商標が本件対象商標と類似しない場合、商標法第 73 条第 1 項第 2 号の適用を排除することができるか

登録商標が対象商標と類似しないとしても、登録商標と類似の実使用商標を使用することによって対象商標との関係において需要者の誤認・混同を招く場合も十分にあり得るのであるから、商標法第 73 条第 1 項第 2 号を適用するにおいて本件登録商標と本件対象商標との間の類似性が前提とならなければならないものではない。

(4) 本件実使用商標の使用を開始した時点では本件対象商標は広く知られていなかったため原告に不正使用に関する故意がなかったとみることができるか

商標不正使用に関する故意とは、登録商標の登録が完了した後、登録商標と類似の商標を使用する時点を基準に判断すればよく、また、原告は本件登録商標の登録後に本件対象商標の存在を知らながらもそれと類似の本件実使用商標を継続して使用したのであるから、原告に不正使用の故意がなかったとみることはできない。

(5) 結論

原告の主張はいずれも理由がないため、本件登録商標が商標法第 73 条第 1 項第 2 号に該当するという判断は妥当である。

【専門家からのアドバイス】

旧商標法第 73 条第 1 項第 2 号は、商標権者が商標制度の本来の目的に反して自らの登録

商標をその使用权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（多くの場合、商標公報に掲載されたロゴデザインとほぼ等しい態様で、登録された指定商品の範囲内で使用することを意味する）により、商品取引の安全を図り、他人の商標の信用や名声に便乗する行為を防ぐためのものとして、需要者の利益はもちろん、他の商標を使用する人の営業上の信用と権益も併せて保護しようとすることにその趣旨がある。実際のビジネス展開においては、商標登録をする前に複数の類似商標を試作したり、サンプル出荷などで配布・市販したり、又は、登録後にも一定期間単位で商標やロゴデザインをリデザインして必ずしも、公報掲載当時のロゴデザインと一致しないケースも多いものであるが、このような上記条項の文言および趣旨に照らしてみれば、複数の類似商標を使用しているがそのうち一部のみを出願して登録を受けた商標権者が、のこりの未登録商標を継続して使用した場合に、それにより他人の商標との関係において登録商標のみを使用した場合に比べて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同条項に該当し登録商標が取り消しになり得ることを明示的に示唆しており、商標やロゴデザインの開発・改良・管理には専門家の意見を取り入れておく必要がある。

5. 商標権者(サービスマーク権者)が登録された商標(サービスマーク)を使用していない場合、法定損害賠償請求権が認められるかどうか

【書誌事項】

当事者：原告承継参加人 株式会社ヒューマンパス vs 被告 株式会社クラウンジン

判断主体：大法院

事件番号：2014ダ59712

言渡し日：2016年9月30日

事件の経過：確定

【概要】

不法行為に基づいた損害賠償請求において、その損害額は請求人がこれを立証することが原則であるが、無体財産権である商標権侵害の場合には、相当な因果関係にある損害額の立証が極めて困難な場合が多いため、商標法は商標権者の損害額に関する証明を軽減するために損害額の推定に関する規定をおいている。即ち、侵害した者がその侵害行為によって利益を受けた場合、その利益額、登録商標の使用に対して通常受けることができる金額の相当額、弁論全体の趣旨と証拠調べの結果に基づいて法院が認める相当の損害額を損害額とすることができるようにしており、商標権者などが使用している登録商標を同一性範囲内で使用した場合には、5千万ウォン以下の相当の金額を損害額とすることができるように規定している。ただし、商標権者が登録商標を使用していない場合にまでこのような損害額推定規定を適用できるかどうか争点になった事件である。

【事実関係】

遺伝子検査業などを指定サービス業としてサービスマークの登録を受けた原告は、登録サービスマークと類似の標章を用いて遺伝子検査業を運営する被告に対し、サービスマーク権の侵害差止及び損害賠償を求めた事件において、原告承継参加人(以下「参加人」)は登録サービスマークを原告から譲り受けた後、権利承継参加した。1審法院は、参加人のサービスマーク権の侵害差止請求のみ受け入れて損害賠償主張は全て排斥した。参加人は1審法院の判決を

不服とし、旧商標法(2014年6月11日法律第12751号で改正される前のもの、以下「商標法」という)第67条の2に基づいた法定損害賠償請求を予備的主張として追加した。2審法院は、被告が原告側の登録サービスマークと類似の標章を使用する間に原告又は参加人が登録サービスマークを使用しなかったので、原告又は参加人に損害が発生したと見られないとし、原告の商標法第67条第3項による損害賠償請求を排斥し、予備的に主張した商標法第67条の2第1項による損害賠償請求も共に排斥した。これに対し、参加人が上告した。

【判決内容】

(1) 商標権者が登録商標を使用していない場合、商標法第67条第3項⁵によって通常使用料相当額を損害額として認められるかどうか

この規定は、損害に関する被害者の主張・証明責任を軽減しようとするものなので、商標権者は権利侵害の事実と通常受けることができる使用料を主張・証明すればよく、損害の発生事実を具体的に主張・証明する必要はない。しかし、上記規定が商標権の侵害事実だけで損害の発生に対する法律上の推定をしたり損害の発生がないことが明確な場合まで損害賠償義務を認めようという趣旨ではないので、侵害者は、商標権者に損害の発生があり得ないという点を主張・証明して損害賠償責任を免れることができると見なければならない。一方、商標権は特許権などとは異なって、登録されている商標を他人が使用したということだけで当然通常受けることができる商標権使用料相当額が損害と認められるのではなく、商標権者がその商標を営業などに実際に使用していたにもかかわらず、商標権侵害行為があったという等、具体的な被害発生が前提とならなければ認められない。従って、商標権者が当該商標を登録のみしておいて実際に使用することはなかった等、損害発生を否定することができる事情を侵害者が証明した場合には、損害賠償責任を認めることができない。

参加人は原告からサービスマーク権の移転を受けたが、原告や参加人自らそのサービスマ

⁵ 第66条の2(損害賠償の請求)

商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を故意又は過失により侵害した者に対してその侵害によって自己が受けた損害の賠償を請求することができる。

第67条(損害額の推定等)

③第66条の2による損害賠償を請求する場合、その登録商標の使用に対して通常受けることができる金額に相当する額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額としてその損害賠償を請求することができる。

ークを使用して遺伝子検査の営業をしたと認めることができないので、原告あるいは参加人に損害が発生したと見ることができないので、商標法第67条第3項による損害賠償責任請求を排斥する。

(2) 商標権者が登録商標を使用していない場合、商標法第67条の2⁶によって法定損害賠償請求権が認められるかどうか

偽造商標の使用などによる商標権侵害行為があった場合に、損害金額の証明が困難であっても一定の限度の法定金額の賠償を受けることができるようにすることにより、被害者が容易に権利救済を受けられるようにする例外的規定なので、その適用要件は法文に規定された通り厳格に解釈しなければならない。従って、商標権者がこの規定による損害賠償を請求しようとする場合、商標権侵害当時の当該登録商標を商標権者が実際に使用していなければならず、侵害者が使用した商標が商標権者の登録商標と同一又は同一性がなければならない。同一性要件を備えられない場合には、通常の方法で損害を証明して賠償を請求しなければならない。上記規定で定めた法定損害賠償を請求できないものであり、このような法理はサービスマークの場合にも同一に適用される。

被告が遺伝子検査の営業をする間に原告又は参加人がその登録サービスマークを使用したと認めることができず、さらに被告が使用した標章は、本件サービスマークと類似はするが同一性が認められると見ることもできないので、商標法第67条の2第1項による損害賠償責任請求を排斥する。

【専門家からのアドバイス】

損害賠償額推定規定は、立証が難しい知識財産権の侵害事件において、商標権者の損害額に関する立証責任を軽減するために導入された規定であり、損害の発生に対する法律上の推定

⁶ 第67条の2(法定損害賠償の請求)

①商標権者又は専用使用権者は、自己が使用している登録商標と同一又は同一性がある商標をその指定商品と同一又は同一性がある商品に使用して、自己の商標権又は専用使用権を故意又は過失により侵害した者に対して第66条の2による損害賠償を請求する代わりに、5千万ウォン以下の範囲で相当な金額を損害額として賠償を請求することができる。この場合において、法院は、弁論全体の趣旨と証拠調べの結果を考慮して相当な損害額を認定することができる。

をしたり損害の発生がないことが明確な場合まで損害賠償義務を認めようという趣旨ではなく、商標権者が登録商標を使用していない場合にまで損害額が推定されるわけではなく、これはこれまで確立した大法院の見解であった。また、韓・米FTA交渉を通じて導入された法定損害賠償制度を規定している商標法第67条の2第1項の場合には、明文として登録商標を使用していることを要件としているという点で、商標権者が登録商標を使用していない場合には適用され得ないことが明らかであり、この大法院判決は不使用商標に基づいた法定損害賠償請求権が認められないことを明示的に確認した最初の判決であるという点で意義がある。

6. 「北村」が「顕著な地理的名称からなる商標」または「何人かの業務に係る商品を表示するものかを識別することができない商標」に該当するかどうか

【書誌事項】

当事者：原告 個人 vs 被告 個人

判断主体：特許法院

事件番号：2016ホ2362

言渡し日：2016年10月21日

事件の経過：確定

【概 要】

「北村」は、それ自体で「北の方の村」という観念を有しており、昔から「北の方にある村」または「ソウルの北側の村」と呼ばれて使用されてきており、全国的に北側に位置した村の名称として「北村」が多数使用されている等、抽象的な方位的位置を示す「北の方にある村」という認識も依然として共存しているので、本件登録サービスマークの登録決定時または本件審決時にソウルの有名観光地という地理的感覚を即時に伝達する標章であるとか、または顕著に知られている慣用的な地名であるということができない。

また、指定サービス業である「飲食店業」等との関係で普通名称、慣用標章、産地、性質標章等に該当もしないので、公益上特定人に独占させることが適当でないサービスマークであるともいえず、「北村」が含まれた商標またはサービスマークが多数登録されており、実際の取引でサービスの標識として使用されている点等の事情を総合すれば、需要者が何人かの業務に係るサービス業を表示するものかを識別することができないサービスマークに該当するともいえない。

【事実関係】

原告は「北村」という標章(以下「本件標章」)をサービス業区分第43類の飲食店業等を指定サービス業として登録を受けた被告を相手取って、本件標章はその登録如何の決定時または本件審決時に「顕著な地理的名称のみからなる商標」に該当し、「何人かの業務に係る商品を

表示するものかを識別することができない商標」に該当するので、その登録が無効となるべきであるとし、無効審判を請求したが、審判院は本件商標がある程度地理的名称として知られているとは認めることができるものの、顕著に知られているということは難しく、また、飲食店業と関連して識別力を喪失したということも難しいとし、原告の審判請求を棄却する審決をした。これに対し、審決が取り消されるべきであるとし、原告が特許法院に審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

(1) 本件標章が顕著な地理的名称に該当するかどうか⁷

顕著な地理的名称とは、単に地理的、地域的名称をいうものであり、その用語自体が一般需要者に即時に地理的感覚を伝達できる標章をいい、必ずしも法令で定められた行政区域の名称またはその略語のみからなる商標ではないとしても、顕著に知られている慣用的な地名またはその略語のみからなる商標も顕著な地理的名称またはその略語のみからなる商標に該当して登録され得ない。

このような法理に基づいて、北村の歴史、北村に関するメディア報道、北村の観念、国語辞典の記載事項、アンケート調査の結果等に基づいて本件標章が顕著な地理的名称に該当するかどうかを詳察すると、少なくとも本件審決時には景福宮と昌徳宮、栗谷路と三青公園に取り囲まれたソウル鍾路区司諫洞、昭格洞、安國洞、嘉會洞、苑西洞、三清洞、桂洞、孝悌洞一帯の地域に伝統韓式家屋と文化財、ギャラリー、カフェ等が密集しているソウルの有名観光地として知られているという点は認められるが、「北村」は、それ自体で「北の方の村」という観念を有しており、昔から「北の方にある村」または「ソウルの北側の村」と呼ばれて使用されてきており、全国的に北側に位置した村の名称として「北村」が多数使用されている等、抽象的な方位的位置を示す「北の方にある村」という認識も依然として共存しているので、本件登録サービスマークの登録決定時または本件審決時に、上記一帯の地域に所在

⁷ 商標法第6条第1項第4号

顕著な地理的名称・その略語又は地図のみからなる商標

商標法第71条第1項第5号

商標登録がされた後に、その登録商標が第6条第1項各号の一に該当するに至った場合(第6条第2項に該当するに至った場合を除く)

するソウルの有名観光地という地理的感覚を即時に伝達する標章であるとか、または顕著に知られている慣用的な地名であるということは難しいといえる。

(2) 本件標章が何人かの業務に係る商品を表示するものを識別することができない商標に該当するかどうか

商標法第71条第1項第7号⁸は、商標法第6条第1号～第6号に該当しない商標でも、自己の商品と他人の商品の出所を識別することができない、即ち、特別顕著性がない商標は登録を受けることができないという意味であるが、ある商標が特別顕著性を有する商標かどうかは、その商標が有している観念、指定商品との関係及び取引社会の実情等に鑑みて客観的に決定すべきである。

先に詳察した通り、本件標章はソウルの有名観光地を直感させると断定できず、その指定サービス業である「飲食店業」等との関係で普通名称、慣用標章、産地、性質標章等に該当もしないので、公益上特定人に独占させることが適当でないサービスマークであるともいえない。また、本件審決時を基準に北村が含まれた多数のサービスマークが登録されて共存している事実、被告が訴外「(株)北村チング」に本件標章に関する使用权を付与し、(株)北村チングがこれに基づいて「北村ソナムドゥ」という商号で加盟店を募集して2016年には138店に至っている事実等を総合的に考慮してみると、本件標章は他のサービス業と区分されるサービスマークとして使用されていることが分かる。

【専門家からのアドバイス】

商標法が顕著な地理的名称のみからなる商標を商標登録の消極的要件として規定した趣旨は、その顕著性と周知性のため特別顕著性を認めることができず、誰にでも自由な使用を許容し、ある特定人に独占使用权を付与しないことにある。本件では、「北村」がソウルの有名観光地としてある程度知られているという点は認めながらも、本件標章が有する観念自体が「北の方の村」であり、全国的に北側に位置する村の名称としてよく使用されている抽象的な方位的位置を示す認識が共存するという事実を考慮し、特定人に独占使用权を付与することが不

⁸ 商標法第6条第1項第7号

第1号乃至第6号のほか、需要者が何人かの業務に係る商品を表示するものであるかを識別することができない商標

当であるとは言い切れないという判断の下に、ソウルの有名観光地という地理的感覚を即時に伝達する、顕著な地理的名称に該当しないとした。特に、被告が本件標章に関する使用権を(株)北村チングに付与し、(株)北村チングが本件標章を使用して営んでいる営業規模が相当なもので、(株)北村チングは、本件標章を他のサービス業と区分される形態で使用しているという点が積極的に考慮された点にも注目すべきであろう。

7. アルファベットと韓国語でなる結合商標の韓国語部分のみを検索広告に使用したことは商標の使用に該当する

【書誌事項】

当事者：原告 個人 A vs 被告 個人 B

判断主体：特許法院

事件番号：2016 ホ 5439

言渡し日：2016 年 11 月 18 日

事件の経過：確定

【概 要】

商標権者または使用権者のいわゆる検索広告、つまり商標権者がインターネット検索サイトの運営者との契約を通して、商標権者が指定した特定単語やキーワード（以下「検索語」）を一般インターネットユーザーが当該サイトの検索ウィンドウに入力すると、その結果画面に商標権者のウェブサイトに移動できるアドレスなどが表示される検索広告の場合、その検索語が登録商標などのたとえ一部であっても同一性が認められ、前記の表示されるアドレスなどからリンクされる商標権者のウェブサイト等が指定商品または指定役務（以下「指定商品等」）の販売/提供または広告のためのものであれば、商標権者のこのような検索広告行為は商標権者が登録商標を指定商品等の広告に使用したものとみることができるので、特別な事情がない限り不使用取消審判と関連して登録商標などの使用に該当する。

【事実関係】

原告は皮膚科および整形外科を運営する医師で、「필톡스Filltox」商標（以下「本件登録商標」）を商品類区分第 44 類に属する医療業などを指定して登録を保有している商標権者である。原告はインターネットポータルサイトのネイバーに「ピルトックス」を検索語とする検索広告を申請し検索広告を行っていた。一方、同じく整形外科医である被告は

2015 年 6 月 29 日付で「」商標を本件登録商標の指定商品と類似の指定商品

に出願したあと、その翌日の 2015 年 6 月 30 日に本件登録商標に対して不使用取消審判を請求した。特許審判院は原告が提出した証拠は異なる登録商標に関する使用資料であるか、本件登録商標を商標として使用したものではなく説明的な文句として使用したものに過ぎないとして被告の審判請求を認容する審決をし、これに対して原告は特許法院に審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

(1) 英文字と韓国語が結合した登録商標の韓国語部分のみを使用したことが登録商標の使用といえるか

本件登録商標は英文字「Filltox」とこれを単に韓国語で表音表記した「ピルトックス」がスペースをおいて横一列に併記された標章であるところ、韓国の現在の英語普及水準を考慮すれば英文字部分と韓国語部分はどちらも一般需要者や取引者に「ピルトックス」という意味に観念されるだけで、その結合により新たな観念が形成されるものではなく、英文字部分「Filltox」は韓国語表音表記部分「ピルトックス」の併記がなくても同じく「ピルトックス」と呼称されるものとみられる。このように本件登録商標のうち韓国語部分「ピルトックス」のみからなる標章を使用しても一般需要者や取引者に本件登録サービスマーク自体と同じ呼称および観念を生じさせるので、「ピルトックス」のみからなる標章を使用することは不使用取消審判事件における「登録サービスマークの使用有無」と関連して、本件登録商標と同一性が認められる標章の使用に該当するとみるのが妥当である。

(2) 登録商標を検索語とする検索広告をすることが登録商標の使用といえるか

旧商標法第 2 条第 1 項第 7 号では「商標の使用」とは「商品または商品の包装に商標を表示する行為、商品または商品の包装に商標を表示したものを譲渡し、もしくは引き渡し、またはその目的で展示・輸出もしくは輸入する行為、商品に関する広告・定価表・取引書類・看板または標札に商標を表示し、展示し、または頒布する行為」をいうと規定し、同条第 2 項では上記のように「商品、商品の包装、広告、看板または標札に商標を表示する行為には、商品、商品の包装、広告、看板または標札を標章の形状または音もしくは匂いとするを含む」と規定している。

商標法上、このような商標の使用は結局商標などを商品または役務(以下「商品等」という)と関連してその出所表示として使用することを意味し、必ずしも商標が商品等に固定されたり視角・嗅覚・聴覚的に認識されることを要求するものではないといえる。

このような前提からみると、商標権者のいわゆる検索広告、つまり商標権者がインターネット検索サイト運営者との契約を通して、商標権者が指定した検索語を一般インターネットユーザーが当該サイトの検索ウィンドウに入力すると、その結果画面に商標権者のウェブサイトへ移動できるアドレスなどが表示される広告の場合、その検索語が登録商標などと同一性が認められ、前記の表示されるアドレスなどからリンクされる商標権者のウェブサイト等が指定商品等の販売/提供または広告のためのものであれば、商標権者のこのような検索広告行為は商標権者が登録商標を指定商品等の広告に使用したものとみることができるといえる。

さらに、不使用による商標登録取消審判制度は登録商標の使用を促進する一方、その不使用に対し制裁を加えることに目的があるので、旧商標法第73条第1項第3号、第4項で規定する「登録商標の使用」か否かの判断においては、商標権者が自他商品または役務の識別標識として使用しようという意思に基づいて登録商標を使用したものとみることができかねるかが問題になるだけであって、一般需要者や取引者がこれを商品等の出所表示として認識できるかどうかは登録商標の使用か否かの判断を左右する事由にはなりえない。

(3) 結論

前述のとおり、原告が検索広告で検索語に指定した「ピルトックス」は本件登録商標と同一性が認められ、それを検索語として検索広告をしたことは、結局原告が本件登録商標と同一性が認められる標章をその指定役務のうち医療業、病院・医院業、整形外科業、皮膚科業等に対する広告に使用したことに該当するとみるのが妥当である。

【専門家からのアドバイス】

新聞、雑誌、カタログ、看板、TV等を通じた広告で使用されるいわば伝統的な商標の使用については、ロゴデザインや文字配列、観念、指定商品や役務の種類など個々のケースに

よってもちろん様々であるが、登録商標の一部のみの使用については本来厳格に同一性が要求されてきた。ところが「検索広告」は、需要者の追加的・能動的な行為がなくても商標と商品が表示されていることを需要者に伝えることができる伝統的な広告とは異なり、需要者が検索語を当該サイトの検索ウィンドウに直接入力するという追加的・能動的な特別な行為を通してのみ商標と商品が検索結果として画面に表示されるという点で大きく異なる。本案件は「検索広告」を通じた登録商標を使用した場合は、上記のような検索広告の特殊性を考慮して、一般的な広告と同じように登録商標の使用とみることができるということを確認した事例として意味があるといえる。

8. 商標の一部分が要部の場合、分離観察されるか否かに関係なく要部のみで類否判断するとした事例

【書誌事項】

当事者：原告 上告人 個人 vs 被告 被上告人 個人

判断主体：大法院

事件番号：2015フ1690

言渡し日：2017年2月9日

事件の経過：確定

【概要】

登録商標「ジャセンチョ（自生草のハングル）」と先使用商標「ジャセン韓医院」「ジャセン韓方病院」との類否判断において、両商標はいずれも要部が「ジャセン」であるといえるので、「ジャセン」が分離観察されるかを判断する必要なく、「ジャセン」を基準に対比すればその呼称と観念が同一であり、類似のサービスマークに該当する。

【事実関係】

原告は、韓国最大の韓方病院を運営する者であって、原告が韓方病院業を運営しながら使用してきたサービスマークである「ジャセン韓方病院」は、国内需要者間で相当知られており、原告は商品類区分第44類に属する「韓方医療業、韓医院業」⁹などを指定サービス業とする「ジャセン」、「ジャセン韓医院」、「ジャセン韓方病院」などのサービスマーク権も保有している。

ところが、原告は「韓方医療業」などを指定サービス業とする「ジャセンチョ」商標（以下「本件登録商標」）が被告によって出願、登録されたことを知得し、本件登録商標は自身の先使用商標との関係で、旧商標法第7条第1項第11号及び第12号に該当するとしながら無効審判を請求した。特許審判院と特許法院は、「ジャセンチョ」は「自生する草」程度の意味を連想させる造語標章として分かち書きなしに結合しており、その構成上でも意味上でも、これを「ジャセン」部分のみに分離して観察されると見難く、3音節の短い音節に過ぎないので、全

⁹ 「韓方病院」「韓医院」とは韓国の伝統医療であって漢方医院を指す。

体的に呼称され認識されるはずであると判断し、「ジャセン」部分を要部とする先使用商標と非類似であるとして、原告の審判請求及び訴訟を棄却したため、原告はこれを不服として上告した。

【判決内容】

1) 商標の類否判断の基準

2以上の文字または図形の組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、觀念を基準に商標の類否を判断することが原則であるが、商標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、その部分のみに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、他の構成部分と関係なく、その部分のみで一般需要者に著しく認識される独自の識別力を有するため、他の商標との類否を判断するとき対比の対象になるものなので、商標で要部が存在する場合には、その部分が分離観察なされるかを判断する必要なく、要部のみで対比することによって商標の類否を判断できると見るべきである。

そして、商標の構成部分が要部であるかどうかは、その部分が周知・著名であるか、一般需要者に強い印象を与える部分であるか、商標全体で高い比重を占める部分であるか、などの要素を判断してみるものの、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、取引実情等まで総合的に考慮して判断すべきである。

2) 本件登録商標と先使用商標の要部

文字からなる先使用商標が共通に有している「ジャセン（自生のハングル）」部分は、「自分自身で生きていく」、「自然に生え育つ」などの意味を有する単語として、そのサービス業との関係で本質的な識別力のある部分であり、原告の先使用商標が「韓方病院業」などに使用された期間、メディアに紹介された回数と内容、その広報の程度などに照らしてみると、上記商標で識別力がある「ジャセン」部分は、本件登録商標の指定サービス業と同一・

類似し、または最小限経済的牽連性のある「韓方医療業」などに関連して一般需要者に広く認識されてその識別力がさらに強くなったといえる。このような点などを総合してみれば、先使用商標で「ジャセン」は独立的な識別標識機能を発揮する要部に該当する。

本件登録商標の文字部分のうち「ジャセン」部分は、先使用商標の要部と同一であり、同様に強い識別力を有する一方、「チヨ」部分は薬草や乾草などのように「草」を意味する語として多く用いられ、その指定サービス業と関連して薬の材料や原料などを連想させるという点で識別力が高くないと見られるだけでなく、強い識別力を有する「ジャセン」部分と比較してみると、相対的な識別力も微弱である。さらに、「ジャセンチヨ」が「自生する草」などの意味を有するとしても、これは辞典に登載されていない単語であって、「ジャセン」と「チヨ」それぞれの意味を結合したこと以上の新たな意味が形成されるものでもない点まで加味してみれば、本件登録商標の文字部分のうち「ジャセン」が「チヨ」と結合した一体としてのみ識別標識機能を発揮するとは見難く、「ジャセン」部分が独立的な識別標識機能を発揮する要部であるといえる。

3) 結論

従って、本件先使用商標と本件登録商標は、いずれも要部が「ジャセン」であるといえるので、「ジャセン」が分離観察されるかを判断する必要なく、「ジャセン」を基準に対比すると、その呼称と観念が同一であり、類似のサービスマークに該当するといえる。

【専門家からのアドバイス】

商標は、自他商品を識別させて商品の出所の誤認、混同を防止するために使用するものとして、その機能は、通常商標を構成する全体が一体となって発揮するようになるものなので、商標を全体として観察してその外観、称呼、観念を比較、検討することによって判断しなければならないというのが主な原則であるといえる。ただし、商標を全体的に観察する場合にも、その中で一定部分が特に需要者の注意を引き、そのような部分が存在することによって初めてその商標の識別機能が認められる場合には、全体的観察と並行して商標を機能的に観察し、その中心的識別力を有する要部を抽出して2つの商標を対比することによって類否を判

断することは適切な全体観察の結論を誘導するための手段として必要であるといえる。

最近、特許審判院及び特許法院では、ある商標が一体不可分的に構成されていて、形式的に分離して観察することが自然でない商標の場合には、その商標の一部が要部として機能するか否かと関係なく全体として観察されるはずであると判断する傾向があった。しかし、本件で大法院は、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否を判断できると見るべきであると明らかにしたことによって、これまで全体観察の原則を積極的に適用してきた最近の特許審判院及び特許法院の判断傾向に影響を与えることが予想されるという点で、注目すべき判決であるといえよう。

9. 漢字で構成された商標「護肝寶」は標章の使用態様、需要者の教育水準等を考慮すれば性質表示標章に該当

【書誌事項】

当事者：原告、被上告人 個人 A vs 被告、上告人 個人 B

判断主体：大法院

事件番号：2016 フ 1383

言渡し日：2016 年 10 月 27 日

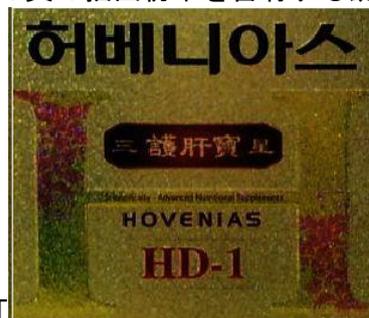
事件の経過：確定

【概 要】

原告の確認対象商標のうち「護肝寶」(発音「ホガンボ」)の部分は、登録商標である「호간보」(発音「ホガンボ」)と呼称が同一であり、形式的には権利範囲に属するものと見られるが、確認対象商標の意味と実際の商品に使用された態様を総合して考慮すると、使用商品の効能や用途などを普通に使用する方法で表示する商標、即ち、性質表示標章に該当し、したがって商標法第 90 条第 1 項第 2 号に該当して登録商標の権利範囲が及ばない。

【事実関係】

原告は、ビタミン C とケンポナシの実の抽出粉末を含有する錠剤形態の製品（以下「本件商



品) を判を確認対象標章である「

あり、包装の中央に表示された「 (護肝寶)」部分は、本件商品の効能や用途な

どを表示する性質表示標章に該当するので、健康補助食品などを指定商品として登録された

被告の登録商標「호간보」の権利範囲に属しないと主張しながら消極的権利範囲確認審請求

した。特許審判院は、「護肝寶」は「肝臓を助ける又は守る宝や宝物」程度に認識され得る

が、これは本件商品の品質、効能、用途などがある程度暗示又は強調することにとどまるだけなので性質表示標章に該当しないとしながら、原告の消極的権利範囲確認審判請求を棄却する審決をし、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) 性質表示標章に対する商標権の効力の制限の法理

商標法第90条第1項第2号の「商品の産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状（包装の形状を含む）・価格又は生産方法・加工方法・使用方法及び時期を普通に用いられる方法により表示する商標」、即ち、性質表示標章に該当するかは、その商標が有している観念、使用商品との関係及び取引社会の実情等に鑑みて客観的に判断すべきであるところ、需要者がその使用商品を考慮した時、品質、効能、形状等の性質を表示するものと直感できればこれに該当し、この時、商標が使用商品の品質、効能等の性質を表示する文字部分に他の文字等が付加されたものであっても、付加された部分が特に識別力がなく、全体的に見る時、そのような結合が一般人の特別な注意を引いて上性質表示文字部分の技術的又は説明的な意味を直感できないなど、新たな識別力を有する程に至らず、一般需要者や取引者が使用商品を考慮した時、品質・効能・用途等を表示するものと直感できれば、その商標は依然として商標法第90条第1項第2号所定の性質表示標章に該当する。

(2) 「護肝寶」が性質表示標章に該当するか否か

確認対象標章の中央部に配列された「護肝寶」は、平凡な文字体で構成され、特に図案化されたところもない点、本件商品の主原料であるケンポナシは、昔から肝臓疾患などに効能があると知られており、食品医薬品安全庁から健康機能食品の機能性原料として認証まで受けている点、「護」は「助ける、守る、保護する、統率する」というなどの意味を有する漢字であり、「肝」は「肝、肝臓」などの意味を有する漢字であり、漢文や中国語は一般に「述語+目的語」の語順をとるので、「護肝」はそれ自体が明示的・直接的に「肝臓を保護する」という意味を示すという点、上記各漢字は比較的容易な漢字に該当し、たとえ「護肝」が国語辞典に登載された単語ではないとしても、一般需要者に「肝臓を保護する」という意味に容易に直感されると見られる点、「寶」も健康機能食品と関連して識別力が微弱であり、「護肝」

に「寶」を結合しても「肝臓を保護する大切な物」程度の意味に認識されるだけで、新たな識別力が形成されるものではない点、「護肝寶」はその簡体字である「护肝宝」が中国で「肝臓によい健康機能食品」の慣用標章又は普通名称として使用されている点などを総合して考慮してみると、上記で見たように、「護肝寶」はそれ自体が「肝臓を保護する」という意味を明示的・直接的に示し、このような形態をとった韓国語の単語が相当数あり、一般需要者や取引関係者がその意味を容易に直感できる点などに照らしてみると、「護肝寶」は商標法第90条第1項第2号所定の性質表示標章に該当すると見るのが妥当である。

(3) 結論

被告の登録商標は、特に図案化なしにハングルだけで表記された「호간보」という標章として確認対象標章の構成要素のうち、「護肝寶」部分と呼称が同一であるが、上記で見た通り「護肝寶」の部分は性質表示標章なので、本件登録商標の商標権が及ばない。

【専門家からのアドバイス】

商品の効能や用途等を普通に使用する方法で表示する商標である性質表示標章の場合には、自由使用の必要性が公益上要請されるので、登録商標の全部あるいは一部と同一、類似の場合であっても、商標権の効力が及ばない。ところが、漢字で構成された造語商標の場合、表意文字である漢字の特性上、その商標を見る場合、指定商品や使用商品の品質・効能・用途等を推知できるとしても、一律的にこれを性質表示標章に該当すると断定できないというのが一般的な判例の傾向だった。しかし、本案は漢字語で構成された商標に対して、実際にその標章が使用された態様、一般需要者の漢字教育水準などを総合的に考慮して、一般需要者が「護肝寶」の部分を性質表示標章として認識するはずであると判断しながら、漢字で構成された商標が性質表示標章に該当するか否かを判断する基準を示したという点で意味があるといえるだろう。

著作権法

1. 一定面積未満の店舗でデジタル形態の音源の伝送を受けて公演した場合、音楽著作権者の公演権が及ぶかどうか

【書誌事項】

当事者：原告、控訴人 社団法人韓国音楽著作権協会 vs 被告、被控訴人 ロッテハイマート株式会社

判断主体：ソウル高等法院

事件番号：2014 ナ 2023643 号

言渡し日：2015 年 12 月 10 日

事件の経過：上告審係属中

【概要】

家電製品販売店を運営する被告会社が、原告の韓国音楽著作権協会（以下「原告協会」）が信託を受けて管理する音楽著作物に関して公衆送信利用許諾だけを受けた店舗音楽サービス提供会社からデジタル形態の音源の伝送を受け、営業所面積 3,000 m²未満の販売店舗で再生したところ、原告協会が、著作権法第 105 条第 5 項によって文化体育観光部長官の承認を得て定めた「著作権使用料徴収規定」には 3,000 m²未満の家電量販店などに対する公演使用料徴収規定は設けられていないにもかかわらず、被告会社を相手に損害賠償を求めた事案において、被告会社が原告協会の公演権を侵害し損害を賠償する責任があるとした事例。

【事実関係】

原告協会は文化体育観光部長官から著作権信託管理業の許可を受けて音楽著作物を必要とする利用者に音楽著作物の利用を著作権者に代わって許諾し、利用者から使用料を徴収して該当著作権者に分配する業務等を行う非営利社団法人である。被告は多数の家電製品販売店を運営する会社であって、その営業のために店舗音楽サービス提供会社からインタ

一ネットを通じて各販売店にデジタル形態の音源の伝送を受け、顧客が聞くことが出来るように販売店舗で再生してきた。被告の各店舗で2009年1月1日から2014年12月31日までのあいだに店舗音楽サービス提供会社を通じて伝送を受け再生された音源のうち90%が原告が委託を受けて管理している音楽著作物であったが、被告はこのような音楽著作物の公演自体については原告協会から利用許諾を受けていなかった。

一方、原告協会は、自身のような著作権委託管理業者が委託を受けた音楽著作物の利用者から受ける使用料の料率または金額について、文化体育観光部長官の承認を得て定めるよう規定している著作権法第105条第5項に従って、利用条件による使用料の料率または金額を規定した「著作権使用料徴収規定」（以下「徴収規定」）を制定、改正した後、それについて文化体育観光部長官の承認を受け、同内容に基づき利用者らと音楽著作物利用契約を締結して使用料の支払いを受ける方式で委託を受けた音楽著作物の利用関係を管理している。原告の徴収規定(第12条)には、大規模店舗のうち大型スーパーマーケット、デパートまたはショッピングセンターである公演使用料に関しては、営業所面積を基準に3,000㎡以上の場合についてのみ、月額定額の公演使用料が決められているが、原告は2012年7月頃、文化体育観光部長官に営業所面積3,000㎡未満の家電量販店等についても公演使用料の支払いを受けることができる根拠規定を追加する等の徴収規定改正案に対する承認を申請したものの、同申請は退けられ、現在まで被告の店舗のような営業所面積3,000㎡以下の家電量販店などに対する公演使用料徴収規定は設けられていない。

原告の主張は、被告は2009年から2014年までに被告の各店舗において原告が信託を受けて管理する本件音楽著作物を原告の利用許諾なしに公演してその公演権を侵害したところ、それに関する損害賠償として著作権法第125条第2項によって算定した「その権利の行使により通常受けることができる金額に相当」する金額合計943,800,000ウォンと遅延損害金を支払う義務があるというものである。

これに対し被告は、著作権法第105条第5項は原告が音楽著作物の利用者から使用料の支払いを受けようとするときは文化体育観光部長官の承認を受けるように規定しているが、利用形態を予測できず使用料が決まらない場合であっても、上のような承認された徴収規定がない状態での被告店舗における公演に対しては原告は使用料を徴収することができず、したがってこれに対し原告が「その権利の行使により通常受けることができる金

額」そのものがないため、公演権侵害による損害が発生したとみることはできず、原告の徴収規定に「店舗での公演」の場合は営業所面積が 3,000 m²以上の場合にのみ使用料を徴収するよう定めているのは、3,000 m²未満の小規模店舗に対しては公演使用料を徴収しないという政策的決定によるものであるのに、事後的に徴収することに原告の方針が変わったからといって、本件のように使用料徴収規定の改正、承認手続なしにこれまでの使用に対する使用料の支払いを求めるのは原告の従来立場と矛盾し、原告が著作権信託管理業の許可を受ける際に受け容れた、承認を受けた使用料規定を適用するという許可条件にも反し、関連会社との協議や、文化体育観光部長官の承認という規制を回避するものであって、信義誠実の原則に反して権利濫用に該当するという点などを主張した。

原審(ソウル中央地方法院 2014 年 6 月 12 日言渡 2013 ガ合 552486 判決)は、文化部長官の承認を受けた原告の徴収規定に本件店舗に対して使用料を徴収することができる根拠規定が存在しない以上、原告は被告に本件音楽著作物の公演に対する公演使用料の支払いを求めることができないとみるのが相当であり、したがって現在原告に被告の公演権侵害による損害が発生したとみることもできないという理由で原告の請求を棄却した。

【判決内容】

著作権法第 105 条は 2006 年 12 月 28 日に全部改正された際、「著作権委託管理業者が利用者から受ける使用料の料率または金額を文化部長官の承認を受けるように」する規定が新設され、この規定の趣旨は国内音楽著作物の大部分を委託を受けて管理している原告などの使用料徴収を統制するためのものとみられるところ、営業所面積 3,000 m²未満の被告店舗における音楽著作物の公演に関しては文化部長官の承認を受けた使用料の料率または金額がなく、その使用料の料率または金額を原告が定めて承認申請したが退けられた経緯がある。しかし、上記の著作権法規定はその文言上、原告が直接音楽著作物利用者と利用契約を締結し、その契約によって使用料の支払いを受ける場合に適用されるものと解釈され、本件のように法院に著作権侵害を原因とする民事訴訟を提起してその損害賠償を請求する場合にまで上記の条項による統制の必要性が認められるとはみられないので(原告は被告と締結した音楽著作物利用契約による使用料の支払いを請求しているのではない)、上記著作権法規定の趣旨が承認を受けた使用料の料率または金額がない場合には本件の

ように原告が法院に著作権侵害を原因とする損害賠償請求の訴えを提起することまで禁じるものではない。

また、被告が被告店舗において本件音楽著作物を利用許諾を受けずに公演することによって、それに関する公演権が侵害されたわけであるが、それに関する権利の委託を受けた原告に管轄官庁の承認を受けた公演使用料の料率または金額が決められていないからといって、その公演権侵害による損害が発生しなかったとみることもできない。したがって、第一審判決のうち損害賠償金の支払いに関する原告敗訴部分を取消す。

【専門家からのアドバイス】

音楽著作権を集中管理する権利団体は、会員の権益拡大のためにより多くの著作物利用契約と使用料徴収のために努力するのが当然の活動である。このとき、著作権法第105条は著作権委託管理業者が利用者から受ける使用料の料率または金額に対して主務官庁である文化部長官の承認を受けるようになっており、このように主務官庁の承認を受けない利用様態についてはどのように権利処理がなされるべきかという疑問は常に生じうる。被告の主張のように、著作権者が政府が承認した使用料徴収規定を備えていない場合は使用料を受けることができないとみる見解も説得力がないとはいえない。多様な著作物利用様態の中で権利保護および政策的な必要性のため権利処理が必ず必要な利用様態が先に使用料徴収規定に反映されることが多く、集団的な権利処理をする大型権利者といえる音楽著作権信託業者の使用料は著作物利用環境の健全化を保障するという観点からも監督当局の統制の必要性も高いと言えるからである。

一方、著作物利用環境が急変するなかで権利団体の使用料徴収規定がそのような変化の速度について行けず、権利者に不測の損害が生じることも望ましくない。本判決は、使用料徴収規定に規定されていない利用行為であっても、著作権侵害に該当するのであれば法院が適正な範囲の損害賠償を命じることができると判断して、権利団体が使用料徴収規定の改正について所管部処から容易に承認を得られない場合であるとしても損害の填補を受けることができる可能性を残したというところに意味がある。将来このような法理が多く認められるようになるとすると、著作権だけに限らず権利管理団体としては損害賠償請求訴訟を先ずは提起して法院の審理を通して適正範囲の損害賠償額を算出し、次にこれを

使用料徴収規定に反映していくという多少荒っぽいやり方も可能になる。本件に関する今後の大法院の判断が注目される。

2. 音盤製作において演奏・歌唱などの実演やこれに対する演出・指揮などにより 事実的・機能的寄与をするだけでは音盤に関する著作者となることができない

【書誌事項】

当事者：原告、上告人 ○○○ vs 被告、被上告人 株式会社イエジョンメディア

判断主体：大法院

事件番号：2013 ダ 56167 号

言渡し日：2016 年 4 月 28 日

事件の経過：確定

【概 要】

旧著作権法上の音盤に関する著作者の決定において、現行著作権法上の音盤製作者の決定と統一の基準を適用する必要がある、旧著作権法上の音盤に関する著作者は、音盤の著作権を自身に帰属させる意思により原著作物を音盤に録音する過程を全体的に企画して責任を負う法律上の主体を意味すると見るのが妥当で、このような法律上の主体としての行為ではない限り、音盤の製作において演奏・歌唱などの実演やこれに対する演出・指揮などにより事実的・機能的寄与をするだけでは音盤に関する著作者になることができない。

【事実関係】

原告は大衆音楽を作詞・作曲・編曲・演奏したり直接その音楽を歌う方法で約 45 枚の音盤製作に参加した作詞・作曲家兼演奏家である歌手であり、被告は音盤の製作と販売を目的とする会社である。本件音盤の原盤は全て 1968 年頃から 1987 年 7 月 1 日以前の間録音され製作された。本件音盤の原盤に収録された楽曲は、大部分原告が直接作詞・作曲・編曲したものであり、原告が本件音盤の原盤を録音した当時、原告が構成したバンド(楽団)が楽曲を直接演奏したり原告が直接歌う方法などにより原盤を製作するのに直接関与した。

訴外 C は「G レコード」という商号で音盤社を運営し、原告の楽曲を収録して録音した本件音盤の原盤を製作する過程で原告に楽曲を演奏して録音するのに必要な録音室を提供する等、原盤を製作するのに必要な費用を全て負担し、このようにして作った原盤を配給して販

売した。

Cは1993年7月10日に本件音盤の原盤に対する複製・配布権を含む全ての権利を訴外Dに譲渡し、Dは1993年9月12日訴外Eに、Eは1996年8月1日被告に順に譲渡した。

本件において原告は、本件音盤に対して著作隣接権として認められた全ての権利が被告に存在しないという判決を求めた。本件第1審判決(議政府地方法院高陽支院2012.6.14.言渡2012ガ合37判決)は、原告の請求のうち音盤を録音した者(音盤製作者)の地位で有する複製権・配布権・貸渡し権・伝送権の不在確認を求める部分を認容した。しかし、第2審判決(ソウル高等法院2013.6.20.言渡2012ナ50836判決)は、第1審判決のうち被告敗訴部分を取り消した。これはCが原告に楽曲を作ったり歌を歌った対価を支払い、第三者から楽曲を録音するのに必要な録音室を賃借して原告に提供する等、本件音盤の原盤を製作する過程に必要な全ての費用を負担し、このように初めて録音された原盤を所持して、これをもって音盤会社と契約を結んで商品である販売用音盤を作り、音盤会社を通じて消費者に販売したのであれば、本件音盤の著作権者は、音盤に収録された楽曲を作詞・作曲・編曲したり録音過程でも楽曲を直接演奏したり歌を歌った原告ではなく、原盤を製作した当時、楽曲の録音に必要な全ての費用を負担して自らの計算と責任により録音した者に該当するCであり、その後、Cの権利が被告に譲渡されたので本件音盤に対する著作権は被告に帰属すると判断したのである。これに対し、原告は大法院に上告した。

【判決内容】

大法院の判断は次の通りである。

- (1) 旧著作権法(1986年12月31日、法律第3916号で全部改正される前のもの)は第2条で「音盤、録音フィルム」を著作物の一種と規定しており、「原著作物を音盤に録音すること」を変形複製の一種として、原著作物に対する著作権とは別個の新たな著作権の発生要件である改作に該当するとみなすことによって、音盤に収録される録音自体を創作行為とみなしていたと言える。旧著作権法がこのように「原著作物を音盤に録音すること」自体を創作行為とみなしており、音盤に関する著作者になるために必ずしも原著作物を音盤に録音するにおいて音の表現に創作的寄与をすることが要求されない点などを総合すれば、旧著作権法上の音盤に関する決定において現行著作権法上の音盤製作者の決定

と統一の基準を適用する必要がある。とすれば、旧著作権法上の音盤に関する著作者は、音盤の著作権を自身に帰属させる意思により原著作物を音盤に録音する過程を全体的に企画して責任を負う法律上の主体を意味すると見ることが妥当で、このような法律上の主体としての行為ではない限り、音盤の製作において演奏・歌唱などの実演やこれに対する演出・指揮などにより事実的・機能的寄与をするだけでは音盤に関する著作者になることができないと見るべきである。

- (2) 訴外Cは、本件音盤を製作するにおいて担当した役割と関与の程度及び原告との関係、特に訴外人が本件製作に要される費用を全部負担し、製作された音盤の販売を自身の責任下に行った事情などを総合してみれば、訴外人は本件音盤の著作権を自身に帰属させる意思をもって音盤の製作過程を全体的に企画して責任を負う法律上の主体と見ることができ、一方、原告は音盤に収録された音楽を大部分作詞・作曲・編曲し、その音楽の演奏や歌唱などにより音盤の製作過程に寄与をしたと見ることができるが、このような行為は訴外人の企画と責任により製作された本件音盤の具体的な録音過程において事実的・機能的に寄与をしたものに過ぎないので、これを本件音盤の製作を全体的に企画して責任を負う法律上の主体としての行為であるとするには不十分である。また、原告が訴外人とともに本件音盤を全体的に企画して責任を負ったと見るだけの事情がない以上、原告と訴外人が共同で本件音盤に関する著作者になると見ることができないので、本件音盤に対する著作権の譲渡が原告の同意なしになされたことを理由にこれを無効と見ることができない。

- (3) 原審判決に記載された本件請求の趣旨は、「被告に本件音盤の複製権・配布権・貸渡し権・伝送権等、著作隣接権として認められた全ての権利が存在しないことを確認する」というものである。ところが、本件音盤に関する権利の法的性格が著作隣接権としての音盤製作者の権利ではなく、著作権であることが明白なので、上記請求趣旨の「著作隣接権」は「著作権」と善解できる。次に、本件音盤に関する内容として伝送権と貸渡し権が認められるかについて詳察する。旧著作権法には著作権者の権利として伝送権が規定されていなかったが、2000年1月12日に法律第6134号で改正された著作権法は、第18条の2に著作権者の伝送権を新設したところ、上記改正法律が新設された伝送権に対して遡及効を制限する規定をおかず、本件音盤の性格上伝送権が認められる余地がないという

等の特別な事情もない以上、上記改正法律によって本件音盤に関しても伝送権が認められる。また、旧著作権法には著作権者の権利として貸渡し権が規定されていなかったところ、1994年1月7日に法律第4717号で改正され、1994年7月1日に施行された著作権法は、第43条第2項で販売用音盤に対して著作権者に貸渡し権を認める規定を新設したが、上記改正法律附則第2項(貸渡し権に関する経過措置)が「この法律の施行前に発行された著作物が収録された販売用音盤の貸渡しについては従前の規定による」と規定しているので、上記附則規定に従って上記貸渡し権の規定は1987年の著作権法施行前に公表された本件音盤については適用されないといえる。被告に音盤に関する貸渡し権が認められない本件において、貸渡し権の存否を確定することが原告の法律上の地位に関する不安、危険を除去するのに必要であり、かつ適切であるといえないため、原告が上記貸渡し権部分について被告を相手取ってその不在確認を求める利益はないといえる。とすれば、原審はこの部分に関する訴えを不適法なものとして却下すべきであるにもかかわらず、この部分の訴えが適法であると見て、本案に関する判断に、さらにはこの部分に関する原告の請求を棄却したので、この点で原審は破棄を免れることができない。これにより、大法院は原審判決のうち貸渡し権に関する部分を破棄し、この部分の訴えを自判により却下し、原告の残りの上告を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

著作隣接権の観念が導入されていなかった旧著作権法(1986年12月31日付で改正される前のもの)では音盤も著作物の一種と見たため、創作性を要する著作物の成立要件上、音盤著作物の成立要件が問題になり得る。しかし、この判決によると、旧著作権が「原著作物を音盤に録音すること」自体を創作行為とみなしており、音の表現に創作的寄与をすることが要求されないとして、旧著作権法上の音盤の著作者に関する要件を現行著作権法上の著作隣接権者としての音盤製作者の要件と一致させる解釈をしている。このような解釈の下に、旧著作権法上の音盤に対する著作権は、作詞・作曲・編曲・演奏などの創作的寄与とは別途に音盤の著作権を自身に帰属させる意思により録音過程全体を企画して責任を負う制作主体に帰属すると簡明に結論付けている。作詞・作曲・編曲・演奏などは著作権や著作隣接権のうち実演者の権利など別途の権利が発生し得る別個の独立的な行為なので、このような権利に基づ

いて正当な権利行使や権利救済を図るのはもちろん当然であり、音盤の製作に関する限り、この判決のように音を固定するにおいて全体的に企画して責任を負う者を権利者と見ることが適切である。

3. 著作権法違反行為を幫助するウェブサイトに対して不法情報の流通禁止条項を適用し、ウェブサイト全体に対する接続遮断の是正要求をした行政処分が適法かどうか

【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 放送通信審議委員会

判断主体：ソウル行政法院

事件番号：2015 グ合 3461 号

言渡し日：2016 年 1 月 28 日

事件の経過：控訴審係属中

【概 要】

情報通信網法第 44 条の 7(不法情報の流通禁止)は「その他に犯罪を目的とし、若しくは教唆又は幫助する内容の情報」を不法情報の一種として流通を禁止しているところ、これは厳格に解釈する必要があるもので、他人の犯罪を容易にする内容を含んでいる情報であって、この著作権法違反行為などの犯罪を幫助する行為自体を意味するものではないと解釈される。また、アップロードされた音楽、写真などのファイルを他の利用者が検索したあとダウンロードする、いわゆる検索型サイトである本件ウェブサイト全体に対する接続遮断の是正要求をした本件処分は比例原則に違反して違法である。

【事実関係】

原告は外国に住所をおいて〇〇ウェブサイトを運営している会社であるが、本件ウェブサイトは会員加入した利用者がこれを通してアップロードした音楽、写真などのファイルを他の利用者が本件ウェブサイト上で検索したあとダウンロードする方式の、別途の掲示板などが併設されていない検索型サイトである。文化体育観光部長官は 2014 年 7 月 15 日、被告の放送通信審議委員会(以下「被告委員会」)に本件ウェブサイトが国内外のテレビ番組、映画、音楽、ゲームなどのコンテンツを不法に複製、伝送して著作権を侵害しまたは幫助しているという理由で是正措置を要請した。被告委員会は本件ウェブサイトの情報を審議

したあと、2014年10月16日に株式会社KTなど9か所のネットワーク事業者に対して接続遮断の是正要求をした。これに対し原告は本件接続遮断の是正要求処分の取消しを求める行政訴訟を提起した。

[参考：関連条文]

情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律第44条の7(不法情報の流通禁止等)

- ① 何人も情報通信網を通じて次の各号のいずれかに該当する情報を流通してはならない。
1. わいせつな符号・文言・音響・画像または映像を配布・販売・貸渡し、又は公然展示する内容の情報
 2. 人を誹謗する目的で公然に事実や偽りの事実を明らかにし他人の名誉を毀損する内容の情報
 3. 恐怖心や不安感を誘発する符号・文言・音響・画像又は映像を反復的に相手側に到達させる内容の情報
 4. 正当な事由なしに情報通信システム、データ又はプログラムなどを毀損・滅失・変更・偽造し、又はその運用を妨害する内容の情報
 5. 「青少年保護法」による青少年有害媒体物として相手側の年齢確認、表示義務など法令による義務を履行せずに営利目的で提供する内容の情報
 6. 法令により禁止される射幸行為に該当する内容の情報
 7. 法令により分類された秘密など国家機密を漏洩する内容の情報
 8. 「国家保安法」で禁止する行為を遂行する内容の情報
 9. その他に犯罪を目的とし、又は教唆若しくは幫助する内容の情報
- ② 放送通信委員会は第1項第1号から第6号までの情報については審議委員会の審議を経て、情報通信サービス提供者又は掲示板管理・運営者をしてその取扱いを拒否・停止又は制限するよう命じることができる。ただし、第1項第2号及び第3号による情報の場合には、当該情報によって被害を受けた者が具体的に明らかにした意思に反してその取扱いの拒否・停止又は制限を命じることができない。

- ③ 放送通信委員会は第1項第7号から第9号までの情報が次の各号のいずれにも該当する場合には、情報通信サービス提供者又は掲示板管理・運営者に当該情報の取扱いを拒否・停止又は制限するよう命じなければならない。
1. 関係中央行政機関の長の要請があったこと
 2. 第1号の要請を受けた日から7日以内に審議委員会の審議を経たあと「放送通信委員会の設置及び運営に関する法律」第21条第4号による是正要求をしたこと
 3. 情報通信サービス提供者又は掲示板管理・運営者が是正要求に従わなかったこと
- ④ 放送通信委員会は第2項及び第3項による命令の対象となる情報通信サービス提供者、掲示板管理・運営者又は該当利用者にあらかじめ意見提出の機会を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には意見提出の機会を与えないことがあり得る。
1. 公共の安全又は福利のために緊急に処分する必要がある場合
 2. 意見聴取が明らかに困難であり又は明らかに不要な場合であって、大統領令で定める場合
 3. 意見提出の機会を放棄する意思を明確に示した場合

【判決内容】

ソウル行政法院は次のように判断した。

表現の自由を萎縮させないように明確ながらも真正な不穩通信を効果的に規制することができるように立法することは容易なことではない。しかし規制対象が多岐多様であるとしても、個別化・類型化を通じた明確性の追求をあきらめてはならず、やむを得ない場合国家は表現規制の過剰よりはむしろ規制の不足を選択しなければならないはずである。害悪が明確に検証されたものではない表現を規制することは得より損失が大きいとみるのが表現の自由の本質であるためである（憲法裁判所 2002 年 6 月 27 日言渡し 99 憲マ 480 決定参照）。旧電気通信事業法第 53 条に対する上記の憲法裁判所の違憲決定の趣旨およびそれに伴い改正された電気通信事業法が禁止対象を不穩通信から現行法上の不法情報に限定して規定した趣旨などを考慮すれば、情報通信網法第 44 条の 7 第 1 項第 9 号を厳格に解釈する必要がある。ところが、本件ウェブサイトは直接犯罪の目的で開設されたとは

みがたいので、情報通信網法第 44 条 7 第 1 項第 9 号の「犯罪を目的とする内容の情報」とはみられず、また「犯罪を幫助する内容の情報」に該当するものとしては、犯罪の手段や方法または犯罪に至る過程や結果を具体的に描写して犯罪を助長するおそれがある情報などを挙げるができるが、特定ウェブサイトが著作権法違反を幫助しているからといって、そのウェブサイトを犯罪を幫助する内容の情報ということとはできない。本件ウェブサイトは利用者がアップロードした情報を他の利用者が検索してダウンロードする方式の構造と運営体系を有しているだけで、著作権法違反など犯罪を幫助する内容を含んでいるとはみがたいためである。

かりに著作権法違反行為を幫助するウェブサイトに対して情報通信網法第 44 条の 7 第 1 項第 9 号を適用できるとしても、特定ウェブサイト全体に対する接続遮断は当該ウェブサイトをインターネット上で閉鎖させる結果を招くため、表現の自由を侵害するおそれがある。したがって原則的にウェブサイト内に存在する個別情報全体が情報通信網法第 44 条の 7 第 1 項第 9 号の不法情報に該当しなければならないが、ウェブサイト内に存在する個別情報のうち一部がこれに該当するとしても、当該ウェブサイトの製作意図、ウェブサイト運営者と掲示物作成者との関係、ウェブサイトの体系、掲示物の内容および掲示物のなかで違法な情報が占める割合など諸般の事情を考慮して全体ウェブサイトに対する接続遮断が回避な場合には例外的に該当ウェブサイトに対する接続遮断の是正要求をできる(大法院 2015 年 3 月 26 日言渡し 2012226432 判決参照)。ところが、本件ウェブサイトは会員加入した利用者が本件ウェブサイトを通してアップロードした音楽、写真などのファイルを他の利用者が本件ウェブサイトを検索したあとダウンロードする方式で、別途の掲示板がない検索型サイトであり、性売買斡旋サイトや麻薬取引サイトのようなサイトの開設自体が犯罪に該当するケースとはみがたく、本件ウェブサイトの開設目的が著作権侵害ファイルの不法共有など犯罪目的であるともみがたい。本件ウェブサイト内に存在する個別情報のうち一部が著作権法に違反する情報とはみられるものの、本件ウェブサイトの開設目的が著作権侵害ファイルを不法共有することとはみられない点、掲示物作成者がウェブサイト運営者と同一人ではなくその下部機関でもない点、ウェブサイト内の情報の大部分が違法な情報とは断定しがたい点などを総合してみると、本件ウェブサイト全体が情報通信網法第 44 条の 7 第 1 項第 9 号に違反する情報とは判断できない。併せて、本件

ウェブサイトは著作権侵害資料の申告を受けてその資料を削除する等の措置をとっており、個別ファイルに対し URL が付与されていて、著作権に違反したファイルに対しては当該 URL への接続を遮断する方法で個別情報に対する接続遮断が可能なものとみられる。したがって本件全体に対する接続遮断は比例原則に違反して裁量権を逸脱・濫用したものである。

【専門家からのアドバイス】

文化体育観光部長官は、著作権法に基づき、情報通信網を通じて著作権を侵害する複製物または情報が伝送される場合にオンラインサービス提供者に当該情報の削除または伝送中断の措置を命ずることができ、上記命令が3回以上出された掲示板で、当該掲示板が著作権利用秩序を著しく毀損すると判断される場合には、オンラインサービス提供者に6か月以内の期間を定めて当該掲示板のサービスの全部または一部の停止を命じることができる(著作権法第133条の2)。しかし、外国のオンラインサービス事業者には著作権法第133条の2に基づく個別的な行政措置が実効性を持ち難いため、外国の著作権侵害サイトに対しては情報通信網法第44条の7第1項第9号の「犯罪を目的とし、若しくは教唆又は幫助する内容の情報」を流通するものとみなし、文化体育観光部長官が放送通信委員会に、国内のネットワーク事業者をしてこれらウェブサイトへの接続を遮断させるよう要請をしてきている。

本判決は、このような行政措置の適法性に対し根本的な疑問を提起するものである。特にこれまでも多く問題になったように、著作権侵害物を一目瞭然に目録化して提示し、その違法性や弊害が明白なサイトではなく、本件のように著作権侵害物が多数存在することは明らかではあるものの、侵害物と非侵害物の割合などを数量化して提示することが困難な検索型サイトに対する法的判断はそれほど容易ではないものとみられる。本件は控訴審係属中であり、今後実際のサイトの運営実態などについてより具体的な判断が行われるものと見られるが、それらの帰結が非常に注目される事例である。

4. 2人以上が時期を異にして順次創作に寄与することによって各自が貢献した部分を分離して利用できない単一の著作物が作られた場合の、共同創作意思の判断基準

【書誌事項】

当事者：検事 vs 被告人1 外1

判断主体：大法院

事件番号：2014ド16517号

言渡し日：2016年7月29日

事件の経過：確定

【概要】

2人以上が時期を異にして順次創作に寄与することによって単一の著作物が作られた場合に、先行著作者に自身の創作部分が1つの著作物として完成していない状態で、後行著作者の修正・増減などを通じて分離利用が不可能な1つの完結した著作物を完成させようとする意思があり、後行著作者にも先行著作者の創作部分を基礎としてこれに対する修正・増減などを通じて分離利用が不可能な1つの完結した著作物を完成させようとする意思があれば、これらには各創作部分の相互補完によって単一の著作物を完成させようという共同創作の意思があったと認めることができる。一方、先行著作者に上記のような意思がなく、自身の創作として1つの完結した著作物を作ろうという意思があるだけであれば、仮に先行著作者の創作部分が1つの著作物として完成していない状態で後行著作者の修正・増減などによって分離利用が不可能な1つの著作物が完成したとしても、先行著作者と後行著作者との間に共同創作の意思があるとは認めることができない。

【事実関係】

被告人1は放送キー局であるMBCの社員として、MBC歴史ドラマ「キム・スロ」（以下「本件ドラマ」）の総括企画者であり、被告人2は本件ドラマの製作のために設立された公訴外有限会社代表者であり、被告人らは上記ドラマの製作及び広報のための重要事項をともに協議して

対応してきた。被告人らは2009年7月30日に作家である公訴外被害者と32話分と予定された本件ドラマの脚本執筆契約を結んだが、上記契約は被害者がドラマ製作及び放送日程を守れない場合といった一部の例外的な状況ではない以上、被害者がドラマの脚本を完成させることを前提としている。被告人らはまた、上記契約でドラマの脚本を小説化して出版する場合、出版に先立って事業内容、収益分配の条件について被害者と事前に協議することを約定し、2010年3月9日に上記ドラマの広報のために株式会社図書出版イレと上記ドラマの脚本を脚色した小説を出版するという契約を結んだ。一方、本件執筆契約には被害者が作成したドラマの脚本の著作財産権を上記執筆契約の当事者である公訴外1有限会社などに譲渡する内容は無い。

被害者が本件執筆契約で予定された32話分のドラマの脚本のうち、第1話から第6話まで一部を作成した状態で被告人らが本件執筆契約の解除を通知するや、被害者はこれに対応して自身の既存の作業成果を利用しないように通報し、公訴外1有限会社を相手取って執筆契約の不当解除通報による契約違反に対する違約金請求の訴えを提起した。上記民事事件の第一審と控訴審は、公訴外1の有限会社が被害者のこれといった帰責事由や契約の解除を正当化するに値する他の事情がないにもかかわらず、本件執筆契約を任意に解除して被害者に損害を加えたことを認めて、公訴外1の有限会社に損害賠償を命じ、その判決は後続の大法院判決で確定した。

本件ドラマの脚本は被害者が創作した部分に基づいて上記契約解除通知以後に他の作家によって合計32話分として完成されたが、被告人らは2010年10月4日ごろ図書出版イレから本件ドラマの脚本を脚色した小説が出版される予定であるという連絡を受けてもこれを被害者に知らせたり出版中断を要請せず、上記小説の原作者を「MBC週末特別企画〈キム・スロ〉原作」と表記して出版するよう要求したことにより、2010年10月25日に被害者が執筆した本件被害者の脚本を脚色した部分を含んで作成された「鉄の王キム・スロ」という題名の小説が出版された。

被告人らは、本件全体の脚本が共同著作物と見られることを前提として、被告人らが被害者と合意なしに本件小説が出版されるようになったとしても、被害者の著作財産権を侵害する行為に該当しないので、これに反する原審の判断には共同著作物の成立に関する法理を誤解するなどの誤りがあるという趣旨で上告した。

【判決内容】

法院の判断は次の通りである。

- イ. 2人以上が共同創作の意思をもち、創作的な表現形式自体に共同の寄与をすることによって各自が貢献した部分を分離して利用できない単一の著作物を創作した場合、これらはその著作物の共同著作者になるといえる。ここで共同創作の意思は法的に共同著作者になろうとする意思を意味するものではなく、共同の創作行為によって各自の貢献した部分を分離して利用できない単一の著作物を作り出そうとする意思を意味するものと見るべきである(大法院2014. 12. 11. 言渡2012ド16066判決参照)。また、2人以上が時期を異にして順次創作に寄与することによって単一の著作物が作られる場合に、先行著作者に自身の創作部分が1つの著作物として完成していない状態で後行著作者の修正・増減などを通じて分離利用が不可能な1つの完結した著作物を完成させようとする意思があり、後行著作者にも先行著作者の創作部分を基礎としてこれに対する修正・増減などを通じて分離利用が不可能な1つの完結した著作物を完成させようとする意思があれば、これらには各創作部分の相互補完によって単一の著作物を完成させようとする共同創作の意思があると認めることができる。一方、先行著作者に上記のような意思があるわけではなく、自身の創作として1つの完結した著作物を作ろうとする意思があっただけであれば、仮に先行著作者の創作部分が1つの著作物として完成していない状態で後行著作者の修正・増減などによって分離利用が不可能な1つの著作物が完成したとしても、先行著作者と後行著作者との間に共同創作の意思があると認めることができない。したがって、このとき、後行著作者によって完成した著作物は、先行著作者の創作部分を原著作物とする2次的著作物と見ることはできても、先行著作者と後行著作者による共同著作物とは見ることはできない。
- ロ. 初めから本件執筆契約において特別な事情がない限り被害者が本件ドラマの脚本を完成させることが約定されているだけでなく、被害者が特に帰責事由なしに被告人らから本件執筆契約の解除通知を受けた後、これに対応して被害者が作成したドラマの脚本の利

用禁止などの通報までも行っていた。とすれば、仮に本件被害者の脚本を含んで被害者が創作した部分が本件脚本全体の一部構成部分として被害者が創作した部分と残りの部分が分離して利用できない単一の著作物になったとしても、被害者には自身の創作部分が1つの著作物として完成していない状態で後行著作者の修正・増減などを通じて分離利用が不可能な1つの完結した著作物を完成させようとする意思があったわけではなく、自身の創作として1つの完結した著作物を作ろうとする意思があっただけで、被害者と本件脚本全体を最終的に完成させた作家との間に共同創作の意思があったと認めることができない。したがって、本件脚本全体は被害者の創作部分を原著作物とする2次的著作物と見ることはできても、被害者と上記作家による共同著作物と見ることはできない。これらの事情とは異なって、本件脚本全体が共同著作物と見ることを前提として、被告人らが被害者と合意なしに本件小説が出版されるようにしたとしても被害者の著作財産権を侵害する行為に該当しないので、これに反した原審の判断には共同著作物の成立に関する法理を誤解するなどの誤りがあるという趣旨の上告理由の主張は受け入れられない。

【専門家からのアドバイス】

共同著作物と認められるためには、客観的要件として各自の創作的寄与が認められなければならないだけでなく、韓国著作権法には明文化された規定はないものの、主観的要件として共同創作の意思が存在しなければならないという方向で意見がまとまりつつある。ところが、従来「共同創作の意思」を解釈する基準として、共同で著作物を作成するという意思の伝達が当事者間でなされる場合が普通であるが、共同意思の存在を外部から識別することは困難なので、このような主観的要件を過度に厳格に要求するものではないと主張する客観説と、共同著作の参加者間に主観的にも明確に共同創作の意思がなければならないという主観説（意思説）との間で解釈の対立があった。今回の大法院判例は、共同創作の意思は、共同の創作行為によって各自の貢献した部分を分離して利用できない単一の著作物を作り出そうとする意思を意味するものと見るべきであるという大法院判決（大法院2014. 12. 11. 言渡2012ド16066判決）以来、法院の見解と見られる主観説をより一層支持する判断である。本件事実関係を見ると、先行著作者の著作物完結の意志が強かったにもかかわらず、もしこれを共同著作物と認定してしまうことになると、被告らに著作権侵害の責任を負わせることが難しい

ことになり、このような結果は被害者にとってかなり不当なものになってしまう。これらを
考えてみれば、判例の見解は至極妥当なものと言えよう。

5. 著作権法上非親告罪の要件である「営利を目的として又は常習的に」の判断基準

【書誌事項】

当事者：検事 vs 被告人1 外1人

判断主体：水原地方法院城南支院

事件番号：2016コジョン432号

言渡し日：2016年8月18日

事件の経過：非公開のため不明

【概要】

非親告罪が適用される著作権法第140条ただし書第1号の「営利を目的として」著作権を侵害した行為は、「著作財産権などの侵害行為を通じて直接対価の支払いを受けて不法な収益を得ようとする目的」を意味するものと限定して解釈することが妥当である。1回性又は小規模になされる各種著作権侵害事件において「間接的な営利の目的」がある場合まで告訴権者の意思と無関係に一律的に処罰する必要性があると見ることはできない。この場合、権利者の告訴は刑事訴訟法第230条第1項本文、即ち「親告罪に対しては犯人を知った日から6月が経過したら告訴できない」とする規定でいう6カ月以内という告訴期間を遵守してなされなければならない。

【事実関係】

デンマークに所在を置くA社はローズヒップ(Rose Hip、バラの果実)原料を生産する会社であり、韓国の株式会社B商社はA社の韓国独占総代理店である。株式会社B商社は2007年頃、食品医薬品安全処(以下「食薬処」)にローズヒップを健康機能食品機能性原料として認めてほしい旨の申請をし、A社から提供を受けたC教授などの臨床実験論文(以下「本件論文」という)を提出した。本件論文はA社がC教授などに研究役務を与えて作成されたもので、2005年頃、リウマチに関するデンマーク学術誌であるスカンジナビアジャーナルに掲載された。

被告人である株式会社D社は、2012年頃にチリ産ローズヒップを輸入しようとし、D社の研

研究所副所長である被告人Eは2012年6月5日頃、食薬処に健康機能食品機能性原料の認可申請をする際に不詳の方法でインターネットを通じてダウンロードした上記論文全体をそのまま出力してともに提出した。

株式会社B商社は2013年7月中旬、被告人らが論文を許諾なしに使用した事実を知り、その後C教授などに連絡し、C教授は2013年8月7日及び2014年8月25日に本件に関する意見を株式会社B商社及びA社に伝えた。C教授らは2015年2月18日、A社に告訴権を委任し、A社は2015年3月30日に株式会社B商社にさらに告訴権を委任し、株式会社B商社は2015年4月20日に清州地方検察庁に告訴状を提出した。

被告人らは複製権の侵害と関連し、上記論文は原則的に複製が許容されたものであって、ただしこれを個人的な目的でのみ使用する付随的義務だけがあるものであるため、著作権侵害罪には該当しないと主張した。また、本件論文の配布行為は「公衆」ではなく「特定少数人(食薬処の担当公務員)」にだけなされたので、配布権の侵害行為に該当しないと主張した。さらに被告人らは、1)著作権法第140条ただし書第1号で非親告罪と規定している「営利を目的として」著作権を侵害した場合というのは、著作物の複製及び配布などにより直接的な利益を得ようとする「直接的な営利の目的」の場合と限定解釈すべきであり、2)被告人らが本件論文を食薬処に提出した行為は単に企業活動において業務上の目的に使用したものであり、「間接的な営利の目的」に該当するので、3)結局、被告人らの侵害行為は親告罪に該当し、告訴期間が徒過したと主張した。

【判決内容】

法院の判断は次の通りである。

1. 本件論文は海外学術情報サイトにて有料で提供されており、著作権者が一般大衆にインターネットを通じた自由な複製を事前に許容したと見ることはできない。被告人らは不詳の方法でインターネットを通じて上記論文を対価を支払わずにダウンロードした後、その複製本を作成して食薬処に提出したところ、これは著作権者の同意なしに著作物を無断複製したもので、複製権の侵害行為に該当する。また、本件論文の末尾には「個人的な用途(individual use)」で出力、ダウンロード又はE-Mail伝送する行為は許容しているが、会社の業務遂行のために行った上記のような行為が個人的な用途に該当すると見ることもできない。

大韓民国著作権法第2条第32号で「公衆」とは「不特定多数人(特定多数人を含む)」と規定しており、第2条第23号で「配布」とは「著作物等の原本又はその複製物を公衆に対価を受け、又は受けないで譲渡又は貸与することをいう」と規定しているが、これは著作権法によって保護を受ける著作権者の排他的権利である「配布権(著作権法第20条)」の保護範囲を説明したものに過ぎず、著作権法第136条第1項第1号によって処罰を受ける配布権の侵害行為が必ず「公衆」を対象になされることを要件とすると解釈するとは言えない。配布権の侵害行為において配布の相手が1人であるか多数であるかは著作財産権侵害の量的な問題に過ぎず、著作権者の同意を受けない特定人に対する配布行為を著作権法の保護対象から除外する理由がないためである。また、被告人が本件論文を提出した当時、これを検討又は使用する担当公務員が誰であるか特定されてもおらず、その人員及び内部で担当する者が限定されてもいない点を考慮すれば、被告人が「不特定多数人」に上記論文を配布したものと見る余地もある。従って、被告人が本件論文を著作権者の許諾を受けずに担当公務員に配布した行為は著作権者の配布権を侵害する行為に該当する。

2. 旧著作権法では著作権法違反罪が全て親告罪と規定されていたが、著作権侵害の公益的な害悪に関する論議が提起され、2006年12月28日の改正当時「営利のために常習的に」著作財産権を侵害した場合には、非親告罪として改正され、その後、韓米FTAの履行のための2011年12月2日付改正(2011年12月2日法律第11110号で一部改正されて2012年3月15日施行、本件適用法律)により「営利を目的として又は常習的に」著作財産権などを侵害した場合には、非親告罪に該当すると再度改正された(著作権法第140条ただし書第1号)。

これと関連し、法改正後の判例中「営利を目的として」という文句を直接的に解釈した事案は見出し難く、学説では「著作財産権侵害物などを他人に販売したりそのような侵害行為を有償で代行する等、侵害行為を通じて直接利得を取得する目的を意味すると見ることが妥当である」という見解が提起されたことがある。詳察するに、刑罰法規の解釈は厳格でなければならず、明文規定の意味を被告人に不利な方向で過度に拡張解釈したり類推解釈することは罪刑法定主義の原則に反するものとして許容されないところ(大法院2002年2月8日言渡2001ド5410全員合議体判決、大法院2004年2月27日言渡2003ド6535判決など参照)、非親告罪が適用される著作権法第140条ただし書第1号の「営利を目的として」著作権を侵害した行為は、「著作財産権などの侵害行為を通じて直接対価の支払いを受けて不法な収益を得ようとする

る目的」を意味すると限定して解釈することが妥当である。これは会社及び商人など営利活動をする全ての経済主体の活動は最終的には営利の目的があると見ることができ、このような業務活動で発生する全ての著作権侵害行為が非親告罪に該当すると広く解釈するならば、これは制限的に非親告罪を規定した著作権法の立法趣旨に反するためである。本件のように1回性又は小規模になされる各種著作権侵害事件において「間接的な営利の目的」がある場合まで告訴権者の意思と無関係に一律的に処罰する必要性があると見ることはできないであろう。

とすれば、本件論文を無断利用した被告人らの著作権侵害行為は「直接的な営利の目的」に該当しないので著作権法第140条ただし書第1号が適用されないため、親告罪に該当する。刑事訴訟法第230条第1項本文は「親告罪に対しては犯人を知った日から6月が経過したら告訴できない」と規定しており、ここで「犯人を知った」というのは、通常人の立場から見て告訴権者が告訴をすることができる程度に犯罪事実と犯人を知ったことを意味し、犯罪事実を知るというのは、告訴権者が親告罪に該当する犯罪の被害があったという事実関係について確定的な認識があることをいう(大法院2010年7月15日言渡2010ド4680判決など参照)。株式会社B商社は2013年7月中旬頃、被告人らが本件論文を許諾なしに使用した事実を知り、これをC教授などに知らせ、C教授は2013年8月7日及び2014年8月25日、これに関する意見を株式会社B商社及びA社にそれぞれ伝えたところ、本件論文著作権者のC教授は2013年8月7日頃に被告人らが本件論文を許諾なしに使用した事実を既に知ったと見るべきである。その後、株式会社B商社はC教授及びA社の委任を受けて2015年4月20日になって初めて告訴状を提出したところ、著作権者であるC教授の告訴は告訴期間6カ月が徒過したものとして、公訴提起の手續が法律の規定に違反しており、無効な時に該当する。

従って、被告人らに対する公訴を全て棄却する。

【専門家からのアドバイス】

上記判例は非親告罪の要件である「営利を目的として又は常習的に」の意味を相当厳格に解釈したものとして、このような法院の判断が今後も維持されるかは見守る必要がある。上記のような法理が維持されるならば、著作権者としては1回性又は小規模になされる著作権侵害行為に対しては刑事手續を進めるために、犯人を知った時から6カ月以内に告訴しなければな

らないという親告罪の告訴期間に留意する必要があることになる。

しかし、侵害行為が非親告罪要件を満たせず、犯人を知った日から6カ月以内という刑事訴訟法上、告訴期間の制限を受けるようになっても、著作権者の著作物を侵害者が継続的に複製、配布した場合のように侵害行為が一定の期間持続的になされた場合には、数個の侵害行為が包括的に1つの罪と評価される、いわゆる包括一罪に該当し、最終侵害行為の終了時を基準に告訴期間が起算されると見る余地もある。この場合、侵害者によって複製、展示、配布などの著作権侵害行為が現在も続いているのであれば、犯罪がまだ終了したわけではないので告訴期間の徒過問題は発生しない。また仮に、侵害行為が上記のように包括一罪と解釈されずに個々の侵害行為を別個の罪と見るとしても、告訴した日から逆算して告訴期間である6カ月以内になされた著作権侵害行為に対しては処罰が可能であると言えるであろう。

6. 一定面積未満の売り場でデジタル形態の音源の伝送を受けて公演した場合、音楽著作権者の公演権が及ぶかどうか

【書誌事項】

当事者：原告、被上告人 社団法人韓国音楽著作権協会 vs 被告、上告人 ロッテハイマ
ート株式会社

判断主体：大法院

事件番号：2016ダ204653号

言渡し日：2016年8月24日

事件の経過：確定

【概要】

家電製品販売店を運営する被告会社が、原告の韓国音楽著作権協会（以下「原告協会」）が信託を受けて管理する音楽著作物に関して公衆送信利用許諾だけを受けた店舗音楽サービス提供会社からデジタル形態の音源の伝送を受け、営業所面積3,000㎡未満の販売店舗で再生したところ、原告協会が、著作権法第105条第5項によって文化体育観光部長官の承認を得て定めた「著作権使用料徴収規定」には3,000㎡未満の家電量販店などに対する公演使用料徴収規定は設けられていないにもかかわらず、被告会社を相手に損害賠償を求めた事案において、大法院は原審判断は正当であり、被告会社が原告協会の公演権を侵害し損害を賠償する責任があると判断した。

【事実関係】

原告協会は文化体育観光部長官から著作権信託管理業の許可を受けて音楽著作物を必要とする利用者に音楽著作物の利用を著作権者に代わって許諾し、利用者から使用料を徴収して該当著作権者に分配する業務等を行う非営利社団法人である。被告は多数の家電製品販売店を運営する会社であって、その営業のために店舗音楽サービス提供会社からインターネットを通じて各販売店にデジタル形態の音源の伝送を受け、顧客が聞くことが出来るように販売店舗で再生してきた。被告の各店舗で2009年1月1日から2014年12月31日までのあいだに店舗音

楽サービス提供会社を通じて伝送を受け再生された音源のうち90%が原告が委託を受けて管理している音楽著作物であったが、被告はこのような音楽著作物の公演自体については原告協会から利用許諾を受けていなかった。

一方、原告協会は、自身のような著作権委託管理業者が委託を受けた音楽著作物の利用者から受ける使用料の料率または金額について、文化体育観光部長官の承認を得て定めるよう規定している著作権法第105条第5項に従って、利用条件による使用料の料率または金額を規定した「著作権使用料徴収規定」（以下「徴収規定」）を制定、改正した後、それについて文化体育観光部長官の承認を受け、同内容に基づき利用者らと音楽著作物利用契約を締結して使用料の支払いを受ける方式で委託を受けた音楽著作物の利用関係を管理している。原告の徴収規定（第12条）には、大規模店舗のうち大型スーパーマーケット、デパートまたはショッピングセンターとする公演使用料に関しては、営業所面積を基準に3,000㎡以上の場合についてのみ、月額定額の公演使用料が決められているが、原告は2012年7月頃、文化体育観光部長官に営業所面積3,000㎡未満の家電量販店等についても公演使用料の支払いを受けることができる根拠規定を追加する等の徴収規定改正案に対する承認を申請したものの、同申請は退けられ、現在まで被告の店舗のような営業所面積3,000㎡以下の家電量販店などに対する公演使用料徴収規定は設けられていない。

原告の主張は、被告は2009年から2014年までに被告の各店舗において原告が信託を受けて管理する本件音楽著作物を原告の利用許諾なしに公演してその公演権を侵害したところ、それに関する損害賠償として著作権法第125条第2項によって算定した「その権利の行使により通常受けることができる金額に相当」する金額合計9億4380万ウォンと遅延損害金を支払う義務があるというものである。

これに対し被告は、著作権法第105条第5項は原告が音楽著作物の利用者から使用料の支払いを受けようとするときは文化体育観光部長官の承認を受けるように規定しているため、利用形態を予測できず使用料が決まらない場合には、上のような承認された徴収規定がない状態での被告店舗における公演に対しては原告は使用料を徴収することができず、したがってこれに対し原告が「その権利の行使により通常受けることができる金額」そのものがないため、公演権侵害による損害が発生したとみることはできず、また、原告の徴収規定に「店舗での公演」の場合は営業所面積が3,000㎡以上の場合にのみ使用料を徴収するよう定めている

のは、3,000㎡未満の小規模店舗に対しては公演使用料を徴収しないという政策的決定によるものであるのに、事後的に徴収することに原告の方針が変わったからといって、本件のように使用料徴収規定の改正、承認手続なしにこれまでの使用に対する使用料の支払いを求めるのは原告の従来立場と矛盾し、原告が著作権信託管理業の許可を受ける際に受け容れた、承認を受けた使用料規定を適用するという許可条件にも反し、関連会社との協議や、文化体育観光部長官の承認という規制を回避するものであって、信義誠実の原則に反して権利濫用に該当するという点などを主張した。

原審(ソウル高等法院2015. 12. 10. 言渡2014ニ2023643判決)¹⁰は、著作権法第105条の規定はその文言上、原告が直接音楽著作物利用者と利用契約を結び、その契約によって使用料の支払いを受ける場合に適用されると解釈され、本件のように法院に著作権侵害を原因とした民事訴訟を提起し、その損害賠償を請求する場合まで上記条項による統制の必要性が認められると見ることができないので、上記著作権法規定の趣旨が承認を受けた使用料の料率または金額がない場合には、本件のように原告が法院に著作権侵害を原因とした損害賠償請求の訴えを提起することまで禁じるものではなく、被告が被告の店舗で本件音楽著作物を利用許諾を受けることなく公演することによって、それに関する公演権が侵害されたのに、それに関する権利の委託を受けた原告に管轄官庁の承認を受けた公演使用料の料率または金額が定められていないとして、その公演権侵害による損害が発生しなかったと見ることができないという理由で、第一審の判断とは異なって原告に勝訴判決を下した。

【判決内容】

大法院の判断は次の通りである。

イ. 著作権法第105条は「著作権委託管理業者が利用者から受ける使用料の料率または金額は、著作権委託管理業者が文化体育観光部長官の承認を得てこれを定める」と規定している。上記規定の立法趣旨と文言の内容に照らしてみると、上記規定は著作権委託管理業者が著作物利用者と利用契約を結び、その契約によって使用料の支払いを受ける場合に適用される規定に過ぎず、著作権委託管理業者が法院に著作権侵害を原因として民事

¹⁰ 2016年4月ジェトロ判例データベースに収録済み

訴訟を提起し、その損害賠償を請求する行為を制限する規定として解釈されない。従って、仮に上記規定によって承認を受けた使用料の料率または金額がないとしても、著作権侵害を原因とした損害賠償請求権を行使するのに何ら障害にならない。

- ロ. 著作権法第29条第2項は、聴衆や観衆から当該公演に対する反対給付を受けない場合、「販売用音盤」または「販売用映像著作物」を再生して公衆に公演する行為が著作権法施行令で定めた例外事由に該当しない限り、公演権侵害を構成しないと規定している。ところが、上記規定は、公演権の制限に関する著作権法第29条第1項が営利を目的とせず、聴衆や観衆または第三者からいかなる名目であれ、反対給付を受けず、また実演者に通常の報酬を支払わない場合に限って公表された著作物を公演または放送できるように規定していることとは異なり、当該公演に対する反対給付を受けない場合であれば、非営利目的を要件としておらず、たとえ公衆が著作物の利用を通じて文化的恩恵を享有するようにする公共の必要がある場合であっても、ともすると著作権者の正当な利益を不当に害するおそれがあるので、上記第2項の規定に従って著作物の自由利用が許容される条件は厳格に解釈する必要がある。

一方、著作権法第29条第2項が上記のように「販売用音盤」を再生して公衆に公演する行為について何ら補償なしに著作権者の公演権を制限する趣旨の根底には、音盤の再生による公演でその音盤が市中の消費者に広く知られることによって当該音盤の販売量が増加し、それによって音盤製作者はもちろん、音盤の複製・配布に必然的に伴う当該音盤に収録された著作物の利用を許諾する権能を有する著作権者もまた間接的な利益を得るようになるという点も考慮されたものなので、このような規定の内容と趣旨などに照らしてみれば、上記規定でいう「販売用音盤」とは、そのように市中に販売する目的で製作された音盤を意味することと制限して解釈するのが相当である(大法院2012. 5. 10. 言渡2010ダ87474判決参照)。原審は、店舗音楽サービス提供会社が被告の店舗に伝送した本件音楽著作物音源が「市中に販売する目的で製作された音盤」に該当すると見ることができないと判断し、著作権法第29条第2項により原告の著作権行使が制限されるという被告の主張を排斥した。先に見た法理と原審が採択した証拠に照らして原審判決を詳察すると、原審の上記のような判断は正当であ

り、そこに著作権法第29条第2項の「販売用音盤」に関する法理を誤解した誤りが無い。

【専門家からのアドバイス】

上記大法院判決は、著作権法第105条第5項によって文化体育観光部長官の承認を受けて設けられた著作権信託管理会社の徴収既定の法的性格を明確にしたものと言える。また、同法第29条第2項の「販売用音盤」の解釈に関する既存の大法院の判断(大法院2012. 5. 10. 言渡2010ダ87474判決)を再度確認した点にも意義があるものと言える。ただし、判決の内容自体は、原審の判決論旨をほぼ全面的に肯定したものであって、新たな法的解釈が加えられたものではないが、著作権法以外の法や施行令、施行規則などで規定される徴収規定などの法的解釈にも影響を与える可能性がないとは言えないため、記憶するに値する事例であろう。

ちなみに、改正著作権法(2016年9月23日付施行)では、第29条第2項の「販売用音盤」が「商業用音盤」という語に変更されており、これと関連して今後文言的解釈に何らかの変化が生じるかについては注目する必要がある。

7. 表現内容や方法において著作者の独創性がある公演の企画案は著作物かどうか

【書誌事項】

当事者：原告、被控訴人兼付帯控訴人 株式会社A社 vs 被告、控訴人兼付帯被控訴人 B
及び株式会社C社

判断主体：ソウル中央地方法院控訴部

事件番号：2015ナ15275号

言渡し日：2016年1月13日

事件の経過：大法院係属中

【概要】

本件企画案は小麦粉を子供体験展の主要素材としており、小麦粉遊びの形式を4つのテーマルームで構成して「パンパン国」、「練りの国」、「麦粒の国」、「風の国」とする独特の表現で区分して記述し、それぞれのテーマルームごとに小麦粉遊びの形で表現しているが、その表現内容や方法において著作者の独創性が存在し、本件企画案と類似の既存の同様な創作物が存在しないという点を総合してみれば、本件企画案は著作権法上保護される著作物に該当し、本件体験展は本件企画案に基づいて体験活動の構成と内容を作家及び企画者の意図に合うように適切かつ効率よく表現するための舞台美術や俳優の実演を含んでいるので、本件体験展は本件企画案に基づいた二次的著作物として複数の著作物によって外観上1つの著作物が創作された結合著作物であると判断された。

【事実関係】

原告A社は公演の企画、製作及び輸出入業などを目的に設立された法人である。原告は小麦粉を素材にして4つのテーマルームで構成された子供体験展(以下「本件体験展」)を企画制作し、2005年7月9日に初めて上演して以来、全国各地で本件体験展を行っている。原告と訴外Dは2009年10月13日、「粉よ粉よ」という名称で本件体験展の構成と内容を下記の通り表現した語文著作物を創作し、共同著作者として著作権登録を行った。

- 記 -

<4つのテーマルームで構成された小麦粉を素材にした家族全員が共に楽しめる体験型遊び場>

Prologue (雪の降る村)-裸足で小麦粉を踏んで歩く体験で、テーマルームへ行く前の体験段階

第一のルーム(小麦粉の国)-小麦粉を用いて可愛い封筒に私だけの作品を作るルーム

第二のルーム(パンパン国)-小麦粉を練っていろいろな穀物で特別なクッキーを作るルーム

第三のルーム(練りの国)-小麦粉を練って、触って、作って、踏んでみる遊びのルーム

第四のルーム(麦粒の国)-麦粒で打楽器も演奏し、麦粒を使ったボールプールで泳いだりもする麦粒プール

Epilogue (風の国)-小麦粉飛ばし(服に付いた小麦粉やその他の残余物を除去)

被告Bは、小麦粉を素材に「粉の国」、「練りの国」、「麦粒の国」という名を持つそれぞれのルームで小麦粉、練り、麦粒を体験するテーマで構成された子供体験展を製作し、被告C社は公演の企画及び製作業などを営む会社として、被告Bと契約を締結してこれまで被告Bが使用していた上記体験展の名称を「小麦粉&キッズランド体験展」に変更し、上記体験展の進行を主管してソーシャルコマース企業を通じてチケットを販売した。

原告A社は、2013年5月頃、被告らに著作財産権侵害及び不正競争行為の差止を要求する内容証明を発送し、その後被告会社は各体験ルームの名称を「私って！粉王」、「私って！練り王」、「私って！麦粒王」に変更して、2013年7月4日から2013年9月1日まで上記体験展を行った。

原審(ソウル中央地方法院2015年1月21日言渡2013ガダン223378判決)は、本件企画案の構成と内容の独創性を認めながらも、各素材を活用した体験活動の内容を概括的に記述している程度にとどまり、そのような遊び体験の形式をいかに具現するか具体的な表現がなく、原告の主張のような体験展の特定ストーリーを把握できるとも見られないので、構成と内容に関するアイデア以外に、異なって著作権として保護できるような独創的な表現形式が含まれていると見難いという理由で原告の著作権侵害主張を排斥した。ただし、原告の独創的な本件体験展に対する企画、製作及びその販売を通じた営業利益の創出は法律上保護する価値があ

る利益であるという前提で、被告が原告の労力と投資に便乗して不当に利益を得て、法律上保護する価値がある原告の本件体験展の進行を通じて創出する営業利益を侵害した行為は不正な競争行為として民法上不法行為に該当すると見て、損害賠償を認めた。

【判決内容】

一審地方法院の合議部による二審の判断は次の通りである（ソウル中央地方法院2016年1月13日言渡2015ナ15275判決）。

イ. 語文著作物の場合、創作物に著作者の個性が示されているかを判断するにおいては、用語の選択、構成全体の工夫、特徴的な表現があるかなど、その作品の表現形式とその作品が表現しようとする内容・目的及びそれによる表現上の制約の有無と程度、その表現方法が同じ内容・目的を記述するために一般的・日常的に使用される表現を使用したものかなどを総合的に検討して決定しなければならないが、本件企画案は食材料である小麦粉を通常の使用とは異なって子供体験展の主要素材としている点、小麦粉遊びの形式を4つのテーマルームで構成して「パンパン国」、「練りの国」、「風の国」という独特の表現で区分して記述し、それぞれのテーマルームごとに小麦粉遊びの形式を表現しており、その表現内容や方法においても著作者の独創性が存在する点、本件企画案と類似の既存の同様な創作物が存在したという点に対する何ら証拠がない点などの事情を総合してみれば、本件企画案は著作権法上保護される著作物に該当する。

ロ. また、本件体験展は本件企画案に基づいて、体験活動の構成と内容を作家及び企画者の意図に合うように適切かつ効率よく表現するための舞台美術、俳優の実演、衣装などを含んでいるところ、本件体験展は本件企画案に基づいた2次的著作物として複数の著作物によって外観上1つの著作物が創作された結合著作物であると見ることが相当である。

ハ. 被告らは、本件体験展の独創的な構成とその表現形式を模倣して被告らの体験展を行うことによって、故意又は過失により本件体験展に対して有する原告の著作権法上の複製権、公演権などを侵害した。原告は著作財産権侵害の主張以外にも不正競争防止法違反の主張、民法上不法行為の主張もしているが、著作財産権侵害の主張を認める以上、選択的關係にある不正競争防止法違反の主張と民法上不法行為の主張に対しては判断しない。

【専門家からのアドバイス】

上記判決は著作権侵害及び民法上一般不法行為の成否の関係に対する非常に興味深い論点を含んでいる。著作権侵害を否定しながらも、争訟対象が法律上保護を受ける価値がある利益であるという前提で民法上一般不法行為の成立を認める判例が少なからず存在する。しかし、よく考えてみると、著作権法上創作性のある表現ではない場合には、著作権法は公衆の利益のために著作権の保護を制限しているものなので、著作権として保護を受けられない対象に対して他の法による法的保護を付与する方式については相当に慎重を期さなければならいであろう。すなわち、ややもすると著作権侵害を認めるべき局面でも安易に民法上一般不法行為を認める方向に逃避するものでないかを点検する必要があるといえる。上記判決は、アイデアやノウハウそのものではなく具体的な表現方法を保護の対象としてきたこれまでの著作権の考え方とはやや趣を異にして、一見すると多少抽象的に見える企画案及びこれに基づいた公演に対しても著作権侵害を認めた事例であるという点で大いに注目され、これに関する大法院の判断が待たれる。

8. 一定時間のあいだプログラムの使用がない場合、そのライセンスを回収する機能を提供する外部プログラムは最終使用者の一時的複製権侵害を幫助するプログラムか否か

【書誌事項】

当事者：原告/控訴人兼被控訴人 A社 vs 被告/控訴人兼被控訴人 B社、被告/控訴人 C社

判断主体：ソウル高等法院

事件番号：2014 ナ 27205 号

言渡し日：2016年4月7日

事件の経過：大法院係属中

【概要】

最終使用者が原告が開発したライセンス管理目的の特殊ソフトウェアを使用する場合、最終使用者が購入したライセンスの数と同じ数の被告ソフトウェアが実行されて作業を遂行していた途中で、非活性化を通じて既に実行されていた被告ソフトウェアを終了させない状態でライセンスを返還させ、このようにして返還されたライセンスを新たに実行された被告ソフトウェアが割り当てを受けて使用できるようにすることで、許諾された最大利用者数以上の利用者が事実上同時に被告ソフトウェアを使用できるようにしていたところ、これは最終使用者の一時的複製によるソフトウェアの複製権侵害であり最終使用者に対して著作権者が付与した利用許諾の範囲内にあるとみられないという理由で最終使用者の複製権侵害を幫助した原告の責任を認めた事例。

【事実関係】

原告 A社はコンピュータを利用して製品を設計または製造する CAD/CAM 関連ソフトウェアの開発およびコンサルティングなどを営む法人であり、被告 B社は本件で著作権被侵害か否かが問題となったソフトウェアなど CAD 関連ソフトウェアを開発・販売する事業を営む法人で被告ソフトウェアの著作権者であり、被告 C社は被告 B社の大韓民国国内の子会社

で被告 B 社が開発したソフトウェアを国内で販売する事業を営む法人である(本件は侵害停止義務不存在確認訴訟の形で提起されたものであるため、被告 B 社が著作権被侵害が問題となったプログラムに対する著作権者であり、原告 A 社は被告プログラムに連動して使用されるようにした特殊プログラムを開発して最終使用者の複製権侵害に対する幫助責任の存否が争われた当事者である)。原告 A 社と被告 C 社は 2010 年 4 月頃、一般 VAR(Value-Added Reseller) 契約という名称の販売代理店契約を締結していた。

被告ソフトウェアは基本的に最終使用者同時利用方式 (concurrent based)、すなわち中央に 1 つのライセンス管理サーバをおき、このサーバがいくつかの使用者 (クライアント) に許容された数だけのライセンスをクライアントが使用するよう管理する方式でライセンスされている。原告は最終使用者が購入したソフトウェアのライセンスを効率的に活用できるようにすると標榜し、被告ソフトウェアとは別途の原告ソフトウェアを開発して被告ソフトウェアの最終使用者に販売した。被告ソフトウェアと原告ソフトウェアの動作方法を順に説明すれば次のとおりである。

[被告ソフトウェアの動作]

1. 被告から同時利用ライセンスを受けた企業の個別使用者のコンピュータ (以下「クライアント」) と当該企業のサーバコンピュータ (以下「サーバ」) との間のライセンス割り当ておよび回収は、クライアントおよびサーバに被告ソフトウェアとともに設置される訴外 IBM 社製作の License Use Management (「LUM」) というプログラムによってなされる。
2. クライアント側で被告ソフトウェアが実行されれば、クライアントはサーバにライセンス割り当てを要請し、サーバは残余ライセンス数を確認してライセンスが残っていれば当該クライアントにライセンスを割り当てる。ライセンスを割り当てられたクライアントは被告ソフトウェアの機能を再び活用できるようになる。一方、ライセンスが残っていない場合、残余ライセンスがないというエラーメッセージが画面に現れ、使用者がこれを確認・承認すれば被告ソフトウェアは終了命令のみ入力可能な状態になる。
3. ライセンスが割り当てられたクライアントは一定の時間間隔をおいて「被告ソフトウ

エアが使用されている」という特定信号(以下「heartbeat」)をサーバに送る。サーバはこれに対応して「heartbeat を正常に受信した」という信号(以下「ack」)を再度クライアントに送る。

4. ライセンスが割り当てられている被告ソフトウェアが正常に終了すれば、クライアントはサーバにライセンスを返還するという信号を送り、サーバは残余ライセンス数を1つ増加させる。被告ソフトウェアが終了となるのでクライアントとサーバは heartbeat および ack の発信を中断する。
5. 一方、クライアント側で被告ソフトウェアが非正常に終了した場合(急な停電等)はサーバが heartbeat を受けることができなくなる。一定時間のあいだサーバに heartbeat が伝えられなくなると、サーバは当該クライアントに割り当てられたライセンスを回収し、残余ライセンス数を1つ増加させる。
6. クライアントとサーバとの間の連結が切れた場合にもサーバは上と同じく動作するが5.とは異なり、クライアント側では被告ソフトウェアが引き続き実行駆動中であるため、実行駆動されているクライアントが ack を受けられない場合、クライアントは1分おきに4回まで heartbeat を再送信する。クライアントが4分以内に ack を受け取ればクライアントはサーバに再度新しいライセンスの割り当てを要請するが、クライアントが新しいライセンス割り当てを要請したもののサーバに残余ライセンスがなければ、被告ソフトウェアは保存および終了命令だけが入力可能な状態になる。

一方、原告ソフトウェアは次のように動作する。

[原告ソフトウェアの動作]

1. 原告サーバプログラムとクライアントプログラムで構成される。原告ソフトウェアサーバプログラムは被告プログラムが設置されたサーバまたは他のコンピュータに別途に設置されることができる。原告クライアントプログラムは被告ソフトウェアのクライアントに共に設置される。
2. 原告クライアントプログラムはクライアントで実行中である種々のプログラムに関する情報(ファイル名、メモリ使用量、CPU 使用時間等)をオペレーティングシステム(OS)

から把握して原告ソフトウェアサーバプログラムに伝送する。このような情報を通じて原告ソフトウェアサーバプログラムは被告プログラムに一定時間のあいだ入力 (input) がないクライアントがどこかを確認する。

3. 原告ソフトウェアサーバプログラムは、入力がないことが確認されたクライアントの原告クライアントプログラムに被告プログラムを非活性化せよとの命令を伝え、当該原告ソフトウェアクライアントプログラムはクライアント OS に被告プログラムを非活性化せよとの命令を下す。
4. 「非活性化」の意味は「OS がプログラムを GPU に割り当てないようにすること」で、非活性化されたプログラムは何らの作動もしないことになる。したがって非活性化された被告ソフトウェアは待機状態となり、heartbeat も発生させずに止まるようになる。サーバは一定時間のあいだ heartbeat の伝達を受けられなくなるので、当該クライアントに割り当てられたライセンスを回収し、残余ライセンス数を 1 つ増加させる。
5. サーバに残余ライセンスが残っていても、非活性化によって被告ソフトウェアが RAM に複製されているまま当該クライアントに割り当てられたライセンスが回収されれば、他の新しいクライアントがライセンスの割り当てを受けて被告ソフトウェアの機能を活用できるようになる。
6. 非活性化された被告ソフトウェアを再度活性化させると、被告ソフトウェアは再度作動する。しかしすでにライセンスが回収されたため、サーバに残余ライセンスが残っているかを確認し、残っていればそのまま被告ソフトウェアの機能を活用できる。もしくは保存および終了命令のみ入力可能な状態になる。
7. つまり原告ソフトウェアは、被告ソフトウェアが終了されずに RAM に複製されている状態でライセンスを返還させることができ、これにより企業が購入した同時利用方式ライセンスの数 (N 個) を超過する新しい被告ソフトウェアが RAM に複製されることになる (N+a 個)。また、原告ソフトウェアは新しく実行された被告ソフトウェアも RAM に複製された状態で再度ライセンスを返還させることができ、既存の非活性化された被告ソフトウェアを活性化してライセンスの割り当て受け、直ちに引き続き活用可能な状態にさせることができる。

原告は、原告ソフトウェアが被告ソフトウェアに関する被告の著作権を侵害したり技術的保護措置を無力化することを原因とするソフトウェアの複製・配布・伝送などに対する停止請求権および損害賠償請求権の不存在確認を求める訴えを提起した。第一審法院は、原告は原告自身のソフトウェアの複製・配布・伝送行為を通して最終使用者をして原告ソフトウェアを使用させることにより、最終使用者がその使用過程で一時的複製を通じて被告ソフトウェアの複製権を侵害するようにさせ、前記侵害行為を幫助しているので、このような原告ソフトウェアの複製・配布・伝送行為を停止する義務があり、原告は被告に上記複製権侵害の幫助による損害を賠償する義務があると判断した。しかし一時的複製を通じた著作権侵害以外の著作権侵害は認めなかった（ソウル中央地方法院 2014 年 5 月 16 日言渡し 2011 ガ合 125231 判決）。これに対し、原告と被告の双方が控訴した。

【判決内容】

第一審法院が下した結論を維持した第二審法院の判断は次のとおり（ソウル高等法院 2016 年 4 月 7 日言渡し 2014 ナ 27205 判決）。

イ. 被告と最終使用者との間のライセンス契約によれば、「ライセンス契約はライセンシーに内部的な用途でライセンスプログラムを使用させることができる非独占的かつ譲渡不能なライセンスとして、ライセンシーが当該ライセンスプログラム条件に基づいてライセンスプログラムを使用したり、ライセンシーが許可した使用者がライセンスプログラムにアクセス (access) および使用 (use) することを認める」と規定している。そしてライセンスプログラム条件は「上記条件が適用されるライセンスプログラムに対するライセンスは、ライセンス契約によって注文された数だけの使用者が同時利用方式により契約で定めた国家内において使用する場合にのみ許与される」と規定しており、同時利用方式ライセンスの場合、最大数に限っての同時利用者または拡張された企業使用者にライセンスプログラムの使用が許与されると規定している。これによれば、被告は同時利用方式で被告ソフトウェアに対する利用許諾を締結した場合、その利用許諾契約ときに約定した最大数に該当する、利用者の許諾を受けた利用者の従業員などに対して、利用者の所有または管理下にあるコンピュータで被告ソフトウ

エアにアクセスしこれを使用することを許可したとみるのが妥当である。しかし次のような事情に照らしてみると、さらに進んで、利用許諾契約ときに約定した最大数を超す一時的複製に対してまでこれを許可したとはみがない。

- ① 前述のライセンス契約の内容に照らしてみると、同時利用方式の被告ソフトウェアに対する利用許諾契約の場合、著作権者である被告が利用許諾した利用方法のうち利用部数は利用許諾契約ときに約定した最大数に限定されている。
- ② ところが、ライセンス契約ではプログラムの「使用」だけでなくプログラムに対する「アクセス」もその利用許諾範囲に含んでいるところ、ライセンスプログラム条件で「使用者」を「ライセンシーの所有または管理下にあるコンピュータでライセンスプログラムにアクセスし、ライセンシーの独占的・内部的必要により働くライセンシーの従業員またはライセンシーのコンサルタントや下請業者の個別従業員を指す」と規定しており、ハードディスクなど補助記憶装置に保存されたプログラムが主記憶装置であるラム (RAM) に一時的に保存された後、中央処理装置 (CPU) がラム (RAM) の内容を読み取り演算や画面生成などの処理がなされるコンピュータにおけるプログラム実行過程に照らしてみると、ライセンス契約で規定しているプログラムに対する「アクセス」は被告ソフトウェアを実行させる行為を意味するものとみる余地があり、被告ソフトウェアをコンピュータで駆動させる場合、被告ソフトウェアがラム (RAM) に一時的に複製されることは予定されているので、ライセンス契約で利用許諾範囲に含んでいる「アクセス」の場合も利用許諾契約ときに約定した最大数に限定されるとみることができる。
- ③ さらに著作権法第 2 条第 22 号で規定している「複製」には「一時的複製」も含まれるが、同時利用方式の場合、著作権者である被告が利用許諾契約ときに約定した最大数を超す一時的複製に対してもこれを許諾するという趣旨の内容がライセンス契約に明示的に含まれていないだけでなく、むしろライセンス契約に明示された場合を除いて明示的または黙示的ないかなる権利やライセンスも最終使用者に許諾されないことを明確にしており、実際に同時利用方式のライセンス契約を締結した当時、著作権者である被告がこれを黙示的に許可したとみるだけの事情がない。

ロ. 被告ソフトウェアが実行される場合、たとえライセンスが不足しても、メモリにすべ

て複製されたあと追加的にライセンス割り当てを LUM ライセンスサーバに要求できるようになってはいるが、これはすでに実行されている被告ソフトウェアがいずれも正当にライセンスを付与された状態であることを前提としたときだけで、原告ソフトウェアを使用した場合のようにすでに購入したライセンスの数を超す被告ソフトウェアが実行され非活性化を経て作業データおよび作業環境をそのまま保存した状態で活性化およびライセンス再割り当てを通じて直ちに既存の作業環境に復旧できる場合にまで、最終使用者が購入したライセンス数を超すメモリー複製を許可するものではない。

- ハ. 原告は最終使用者をして原告ソフトウェアを使用させることによって最終使用者がその使用過程で一時的複製を通じて被告ソフトウェアの複製権を侵害するようにさせ、前記侵害行為を幫助しているので、このような原告ソフトウェアの複製・配布・伝送行為を停止する義務があり、原告は被告に複製権侵害の幫助による損害を賠償する義務もある。

【専門家からのアドバイス】

著作権者は他人にその著作物の利用を許諾することができ(韓国著作権法第 46 条第 1 項)、このように利用許諾を受けた者は許諾を受けた利用方法および条件の範囲内において、その著作物を利用することができる(同条第 2 項)。許諾を受けた利用方法および条件の範囲を超える利用が著作権の本来の内容に関するものであれば、その許諾を受けた範囲外では著作権侵害責任が成立するとみるのが大半の見解であり、複製部数は代表的な著作権の本来の内容に該当するものと考えられる。本件の原告プログラムは、最終使用者同時利用方式のまさに網の目をくぐる働きをするものであるが、原告は自社のライセンス管理プログラムを通じてライセンス活用を平均 20%またはそれ以上に改善する効果があると広告するなど、著作権者が同時使用者基盤でライセンシングしたプログラムの経済性と収益に相当な打撃を与えたものと言われている。このような面で、最終使用者のクライアントシステム上のプログラムの一時的複製に集中して法院が著作権侵害を認めたのはひとまず適切とみられ、本件に関する大法院の最終的判断が待たれる。最近、関連業界では種々のソフトウェアライセンシング管理方法が紹介されているようだが、使用者としては綿密な検討

を通して玉石を選り分ける必要があろう。

9. 古建築物の外形に相当な水準の変更を加えた古建築物模型には保護すべき著作権が認められる

【書誌事項】

当事者：原告、控訴人 株式会社A vs 被告、被控訴人 B、C、D、E及びF株式会社

判断主体：ソウル高等法院

事件番号：2015ナ2015274

言渡し日：2016年5月12日

事件の経過：大法院係属中

【概要】

原告会社の古建築物(光化門)模型の完成した外観は、実際の光化門を縮小することにとどまらず、これを超えて屋根の城郭に対する比率、軒の傾斜度、2階の楼閣の窓及び軒下の構造物の単純化、門番の大きさ、中門の形状、屋根の色など、相当な水準の変更があったためその表現の創作性が認められる。被告らが原告の模型と類似の模型を製作して販売することは、原告会社の模型に対する複製権又は2次的著作物作成権を侵害する行為に該当する。

【事実関係】

原告A社はプロモーションアイテムの開発及び製造・流通、教材材の製造及び流通業を目的として設立された法人であり、光化門、崇礼門などの建築物に対する平面設計図をウッドラック(フォームボード)で具現し、カッターや糊を使用せずに切り取って曲げたり差し込む等の方法で組み立てられる立体パズルを製造・販売している。

被告Bは原告の流通事業チーム長、被告Cは原告の商品開発チーム長、被告Dは原告の教育事業チーム長、被告Eは原告の開発担当社員として、各々勤務していた者であるが、全員が2011年12月25日に原告A社から退社した。被告B、Cは2012年1月20日に被告F株式会社(以下「被告会社」)を設立し、共同代表理事として就任し、被告D、Eは被告会社に入社した。被告会社は設立後、2012年1月頃から崇礼門などの建築物に対する平面設計図をウッドラック(フォームボード)で具現し、カッターや糊を使用せずに切り取って曲げたり差し込む等の簡単な方法で

立体に組み立てられる3D立体パズルを製造・販売してきた。

原告は原告が製造、販売する光化門模型において、組立品の全体的な外形及び個別パズルピースは原告の思想や感情が創作性をもって具現されているため著作権法の保護を受ける表現に該当するにもかかわらず、被告らが原告の表現形式と実質的に類似の崇礼門模型を製造、販売することによって原告の著作財産権中、複製権又は二次的著作物作成権を侵害したので、被告らは崇礼門模型を複製、展示、配布してはならず、これを廃棄するべきで、原告の著作財産権中、複製権又は二次的著作物作成権の侵害による損害を賠償する義務があると主張した。これに対して被告は、原告の光化門模型は創作性がなく、原告の光化門模型と被告の崇礼門模型間に実質的類似性が存在しないので著作権侵害にならないと主張した。

1審法院は、誰が行っても同じであったり類似せざるを得ない表現、即ち著作物作成者の創造的個性が示されない表現を含んでいるものは創作物であるといえず、特に著作権法第4条1項8号で挙げている図形著作物は芸術性の表現よりは機能や実用的な思想の表現を主な目的とする、いわゆる機能的著作物としてその表現しようとする機能又は実用的な思想が属する分野における一般的な表現方法、規格又はその用途や機能自体、著作物利用者の理解の便宜性などによってその表現が制限される場合が多いので、作成者の創造的個性が示されない可能性が高いが、機能的著作物も著作権法の保護対象になるためには作成者の創造的個性が示されていなければならないというこれまでの法理(大法院2005. 1. 27. 言渡2002ド965判決等)に基づいて、同一の対象を表現する展開図のような機能的著作物に対して、著作権法はその機能的著作物が含んでいるアイデアや思想を保護するのではなく、その機能的著作物の創作性のある表現を保護するものなので、仮に同一の目的物を表現する展開図が作成者によって正確に同一でなく多少の差があり得るとしても、そのような事情だけで機能的著作物の創作性を認めることはできず、作成者の創造的個性が示されているかどうかを判断しなければならないとし、原告と被告会社の立体パズルは芸術性よりも特別な機能を主な目的とする機能的著作物に該当し、互いの間に類似の部分は同一であったり同じ時代の類似の建築様式が反映された歴史的建造物を、ウッドラックパズルの組立という方式的限界の中で最大限実物と類似するように具現するためのものとして、その機能的著作物の最終立体物は誰が行っても同じであったり類似せざるを得ないため、著作物作成者の創造的個性が示されているといえず、さらに原告の立体パズルに作成者の創造的個性が示されている表現があるとしても原告

の立体パズルの表現方式が被告のものと実質的に類似しているとも見難いとし、原告の請求を棄却した(ソウル西部地方法院2015. 2. 12. 言渡2012ガ合32560判決)。

【判決内容】

第2審法院の判断は次の通りである(ソウル高等法院2016. 5. 12. 言渡2015ナ2015274判決)。

イ. 著作権法第2条第1号は、著作物を「人間の思想又は感情を表現した創作物」と規定している。上記規定でいう創作物とは、創作性がある著作物をいい、その創作性とは、完全な意味の独創性を要求するものではないので、ある作品が他人のものを単に模倣したのではなく著作者が思想や感情などを自身の独自の表現方法によって整理して記述したものであれば創作性が認められる(大法院2012. 8. 30. 言渡2010ダ70520判決参照)。また、実際に存在する歴史的建築物を縮小した模型の創作性が問題になる場合において、建築物を単に縮小したり変形の程度が軽微な場合には、著作物作成者の創造的個性が示されたと見難いが、歴史的建築物を縮小することにとどまらず、これを超えて相当な水準の変更が伴ったとすればその表現の創作性を認めることができる。

ロ. 原告の光化門模型の完成した外観は実際の光化門を縮小することにとどまらず、これを超えて相当な水準の変更があったことが認められるので、その表現の創作性を認めることができる。即ち、①原告の光化門模型は全体の高さと側面を表現するにおいて側面を減らして高さを強調した。②原告の光化門模型は実際の光化門の「城壁対屋根」の高さの比率とは異なった比率が用いられ、屋根部分の比率を実物より大きくして実物に比べてはるかに誇張した。また、屋根の色彩を実物とは異なって色褪せた紫色で表現した。③原告の光化門模型で2階の楼閣の窓を2次元平面のイメージに単純化し、軒下の構造物を省略したり2次元平面のイメージに単純化し、そのイメージを種々の形態で多様に組み合わせた図形で表現した。④原告の光化門模型で門番の大きさを実際の光化門より大きくし、中門の幅を減らして細長く表現した。このような点に照らしてみると、原告の光化門の完成した外観は保護を受ける著作物に該当する。

ハ. 原告の光化門模型の個別パズルピースはその形状とその上に印刷された絵で構成されている。ところが、それぞれの絵(門番、レンガ、瓦、門)は既に従前に広く用いられていた絵と見られる。光化門の屋根及び城壁などを表現するにおいてその形状及び溝の形態に相当な

制約があるので、個別パズルピースの形状は誰でも同一であったり同様の形態で作ることができると思われる。また、原告と同一に韓国の伝統建物に関する立体パズルを製作する企業において、原告の光化門模型の個別パズルピースと形状が類似のパズルピースを使用している。このような事情に照らしてみると、個別パズルピースまで創作性を有するとは見難い。原告のこの部分の主張は理由がない。

二. 原告の光化門と被告の崇礼門を比較すると、城壁と屋根の比率、屋根の中央を折り曲げて表現したこと、正面及び側面から見た屋根の傾斜、屋根の色、軒下の構造物の省略及び2階の楼閣の窓の単純化、門番の大きさ及び中門の形状など、原告の光化門の完成した外観で示される創作的表現が被告の崇礼門模型でもそのまま示されている。従って、実質的類似性が認められる。

被告の崇礼門模型の製作・販売行為は原告の光化門模型に対する複製権又は二次的著作物作成権など著作財産権を侵害する行為に該当する。従って、第1審判決中で著作権侵害に基づいた差止請求及び損害賠償金の支払いを命じる部分に該当する原告敗訴部分を取り消す。

【専門家からのアドバイス】

古建築物は建築物自体の著作権が消滅したものであるので、これに基づいた後続作品（仮に建築模型とする）でも著作権が否認されるであろうと考えがちである。しかし、ある作品がこれまでの公有作品に基づいていても、これを基盤にした後続作品に著作権法が保護しようとする創作的個性が新たに反映されている限り、古建築物の消滅した著作権とは別途に、別個の著作権が認められるのが当然である。上記判決はこのような法理を確認したという点で著作権を主張する側にとっては胸のすく事例であるが、本件は上告審に係属中であるだけに大法院の判断を待ってみたい。

10. バレエ作品の全体的な監督をした者に舞踊部分の著作物への創作的寄与を認めず、著作者の地位を認めなかった事例

【書誌事項】

当事者：原告、控訴人 A vs 被告、被控訴人 B

判断主体：ソウル高等法院

事件番号：2016ナ2020914

言渡し日：2016年12月1日

事件の経過：大法院係属中

【概要】

原告が本件バレエ作品を企画して制作過程及び公演に至るまで全体的な調整と指揮・監督をした事実は認めることができるが、原告が本件バレエ作品中の舞踊部分を創作したとは見難く、舞踊部分を除いた音楽や舞台美術部分等が原告によって創作されたものとも見られず、原告が本件バレエ作品に創作的に寄与したところがあると見難い。また、被告が原告の提示したアイデアによって本件バレエ作品の振付を担当し、原告が被告の担当した振付に関する意見を提示した事実は認められるが、原告が本件バレエ作品中の舞踊部分の著作者または共同著作者であると見ることはできない。

【事実関係】

原告は大学で舞踊を専攻して公演企画社を運営し、2008年8月頃からバレエ等の各種公演を企画・公演している。被告はバレエ舞踊家兼振付師として活動し、自身のバレエ教室を運営している。

原告は2011年8月頃、国楽（韓国の伝統民族音楽）演奏とバレエが共演するバレエ作品（「本件第1バレエ作品」）を制作することにし、2012年2月頃、被告を訪ねて本件第1バレエ作品の振付及び舞踊家指導を依頼し、これに対して被告は2012年3月頃から本件第1バレエ作品の振付を担当し、舞踊家を指導する等、本件第1バレエ作品の公演準備をした。その後、原告は2012年5月4日に本件第1バレエ作品を初めて公演し、その公演パンフレット

に原告を芸術監督として、被告を振付師として表示した。一方、原告は2012年4月頃、本件第1バレエ作品制作過程で被告に社会的弱者のためのバレエ作品(以下「本件第2バレエ作品」といい、本件第1バレエ作品と合わせて「本件バレエ作品」とする)も制作することを提案し、被告がこれを受け入れて本件第2バレエ作品の振付を担当する等、本件第2バレエ作品の公演準備をした。原告は2012年6月28日に本件第2バレエ作品を初めて公演し、その公演パンフレットに原告を代表・団長として、被告を芸術監督及び振付師として表示した。

被告は本件バレエ作品の初演時から2014年頃まで本件バレエ作品の公演に参加したが、その後、原告は2015年頃、被告の同意なく韓国文化芸術委員会に本件第2バレエ作品に関する公演申請をし、その公演申請が受け入れられるや、水原市等で本件第2バレエ作品を公演した。これに対し、被告は2015年5月8日に、本件第2バレエ作品の振付を担当した被告の許諾なく本件第2バレエ作品を公演することは、本件第2バレエ作品に関する被告の著作権財産権等を侵害するという趣旨を原告に通知した後、2015年6月2日に韓国著作権委員会に本件バレエ作品に対して著作権登録を申請して著作権登録を終えた。

原告は、本件第1バレエ作品は、本件バレエ作品全体を総括して企画・演出する芸術総監督である原告が被告に各幕別に振付意図及び表現形式を伝え、これに従って被告が振付師兼舞踊家指導者の地位で音楽に合う振付の草案を考え、舞踊家とともに原告の前で実演した後、原告がそのうち変更する部分と排除する部分を指摘し、被告が原告の意図に従って再構成して原告がこれを確定する方式で創作がなされ、本件第2バレエ作品の舞踊部分は、本件第1バレエ作品の舞踊部分を修正して使用したものであるため、原告は本件バレエ作品の著作者であるか、少なくとも共同著作者であり、被告は被告名義の本件バレエ作品に関する著作権登録を抹消する義務があることを主張した。原告はまた、仮に本件バレエ作品中、舞踊部分の著作者が原告ではなく被告であるとしても、本件バレエ作品は被告が原告の被雇用人として業務上創作したものであり、その著作権は原告に帰属するという点も主張した。

一審法院は、原告が本件バレエ作品の創作的な表現形式に寄与したといえないので、本件バレエ作品に関する原告の著作者または共同著作者の地位を認めることができないとし、また原告と被告の間に雇用関係があったことを前提とした原告の業務上の著作物の主

張を排斥し、原告の請求を棄却した（ソウル中央地方法院2016年3月18日付言渡2015ガ合553551判決）。これに対し、原告が控訴した。

【判決内容】

二審法院の判断は次の通りである（ソウル高等法院2016年12月1日付言渡2016ナ2020914判決）。

1) 原告の著作者または共同著作者の主張について

著作権法第2条第21号は「二人以上が共同して創作した著作物であって、各人の寄与した部分を分離して利用することができないもの」を共同著作物の定義として規定しており、著作物の創作に複数の者が関与したとしても、各者の創作活動の成果を分離して利用できる場合には、共同著作物ではなく結合著作物に過ぎないというべきである。また、バレエは舞踊著作物として一般に舞踊家の躍動的な動きと舞踊に使用された音楽、衣装、照明、舞台装置等が結合している総合芸術のジャンルに属し、複数の著作者によって外観上一つの著作物が作成されたものではあるが、その創作に関与した複数の著作者各自の寄与した部分が分離されて使用されることもできるという点で共同著作物ではなく結合著作物ということが妥当なので、バレエを構成する著作物の各著作者は各自の分担部分に対して個別の著作者として取り扱われる。また、バレエ自体は演劇著作物の一種として映像著作物とはその性格を根本的に異にするため、映像物制作者に関する著作権法上の特例規定がバレエ制作者に適用される余地がないので、バレエ制作の全体を企画して責任を担う制作者でも、それがバレエの完成に創作的に寄与したところがない以上、独自の著作権者であるということができない。また、バレエの演出者は該当バレエに関与した実演者としてその実演自体に対する複製権及び放送権等、著作隣接権を有するだけである。本件について見ると、原告が本件バレエ作品の制作を企画して制作過程及び公演に至るまで全体的な調整と指揮・監督をした事実は認めることができる。しかし、原告が本件バレエ作品中、舞踊部分を創作したといい難く、舞踊部分を除いた音楽や舞台美術部分等が原告によって創作されたものともいえず、原告が本件バレエ作品に創作的に寄与したところがあると言い難い。従って、原告が演出者として本件バレエ作品の実演自体に対する複製権及び放送権等、

著作隣接権を保有するのを超えて本件バレエ作品に関する著作権まで保有するとは言い難い。

一方、著作権法の著作者は著作物を創作した者を指すもので、単に創作のヒントやテーマを提供したに過ぎない者が著作者であるといえず、著作物の作成に二人以上の者が関与した場合であるとしても、その中で一人のみが創作的な要素に関する作業を担当し、他者は補助的な作業を行うに過ぎなかったり、アイデアや素材を提供するにとどまったときは、創作的作業を担当した者ののみがその著作物の著作者となり、他者は著作者とならない。バレエのような舞踊著作物において振付とは、振付師が一連の実体的動作と身振りを創造的に組み合わせ、配列した「動作の型」といえ、被告が原告の提示したアイデアによって本件バレエ作品の振付を担当し、原告が被告の担当した振付に関する意見を提示した事実は認められるが、原告が本件バレエ作品中、舞踊部分の著作者または共同著作者であると認めるには不十分で、他にこれを認めるだけの証拠がない。

2) 本件バレエ作品が原告の業務上の著作物に該当するかどうか

著作権法第9条は、法人等の名義で公表される業務上の著作物の著作者は、契約又は勤務規則等に別段の定めがないときは、その法人等となると規定しており、著作権法第9条で規定した業務上の著作物に該当するためには、著作物が法人等の業務に従事する者によって作成されたこと、即ち、法人等と実際の著作者間に雇用関係ないし少なくとも実質的な指揮・監督関係が認められなければならない。本件について見ると、原告が作成した給与台帳に一定期間、被告に対する月給が記載されている事実、原告が被告の四大保険料¹¹を代わりに納付した事実、被告が原告の運営する公演企画社の芸術監督兼振付師の肩書が記載された名刺を持ち歩いていたことがある事実は認められる。しかし、原告が作成した上記給与台帳は、その後、本件作品の公演と関連した会計処理・税金申告等の目的で作成されたと見る余地があり、原告は自身の公演企画社を運営しながら社員を雇用して日常的な業務を行ったと見られず、原告が公演を手配し、その公演日程が決まれば、被告が舞踊家とスタッフを構成して公演をした後、原・被告間でその費用と収益等に関する精算がなさ

¹¹ 社会保険制度として国民年金、国民健康保険、雇用保険、産業災害補償保険（労災保険）の4つを総称する語。

れる形で公演業務を遂行したと見られるが、原告は本件バレエ作品に関する公演を推進する過程で被告にその振付を依頼したに過ぎず、それ以外に原告が公演を計画したり推進中であつた他のバレエ作品に関する振付作業や公演練習をすることを被告に指示したことはないと見られる。また、原告は被告に、本件バレエ作品に関する振付をし、公演練習のできる場所を特に提供せず、被告は原告が主張する雇用期間中にも自身のバレエ教室を運営し続けたと見られるが、これは通常の雇用関係に照らしてみると非常に異例であり、原・被告間に雇用関係が存在したことが分かる勤労契約書等が作成されたこともない。従つて、原・被告間の雇用関係は認め難い。

【専門家からのアドバイス】

本件で原告は、自身が直接著作者の地位を有すると主張したが、法院は、原告はバレエ作品の制作を企画した者として芸術監督等の役割で実演者の地位を認めることはできても、著作物自体に対する個別の創作的寄与を認めることができないので、バレエ作品に含まれた個別の著作物に関する著作者または共同著作者といえないと判断した。しかしながら、バレエ作品の芸術監督という職責を担ってバレエ作品に対する全体的な調整と指揮・監督等を行った者に該当著作物に対する実質的な創作的寄与がなかったと結論を下した部分に対しては、論旨によっては多少疑問を呈する余地があるだろう。著作者かどうかは対外的に表示された肩書や基本役割等によって形式的に決定されるものでなく、著作物の作成に実質的に創作的寄与をしたかを厳正に判断すべきであり、本件で全体的な判決の方向性には影響を及ぼさないかもしれないものの、創作的寄与に関する原告の疎明が十分になされたかという点に対しては疑問がある。一方、本判例中のある所ではバレエ作品を演劇著作物とし、他の所では舞踊著作物としたことに明示的な説明はないが、バレエ作品の二重的な性格を前提としているようでもある。本件は芸術作品の公演事業では、よく発生し得る類型の事件であるが、当事者らが紛争に巻き込まれる前に著作権譲渡等を通じて権利関係を明確に整理しておけば、このようなことにはならなかったであろう。

1 1. 二次的著作物の著作財産権の譲渡が原著作物の著作財産権に影響を及ぼすかどうかに関する判断基準

【書誌事項】

当事者：原告／上告人 株式会社ロジキューブ vs 被告／被上告人 サムスン SDS 株式会社、漢撃マイスター有限会社、株式会社ティーシス

判断主体：大法院

事件番号：2014 다후 5333

言渡し日：2016 年 8 月 17 日

事件の経過：確定

【概 要】

プログラム開発委託契約に基づき、原告が原プログラム (A) を改作・開発した本件プログラム (B) を被告 1 に納品した後、被告 1 が本件プログラム (B) を更に改作した別途のプログラム (C) を他の被告らに販売した事案において、たとえ上記プログラム開発委託契約によって本件プログラム (B) に関する著作財産権が被告 1 に譲渡されたとしても、それによって直ちにその原著作物 (A) に関する著作財産権までも譲渡されたものとするのは難しいが、本件プログラム (B) の著作財産権が被告 1 に譲渡されることによってそれに関する二次的著作物作成権も譲渡されたと見ることができ、諸般の事情に照らしてみると、被告 1 が本件プログラム (B) の作動環境を変えて改作する場合 (C) に対しても、原著作物 (A) の利用に関する原告の許諾があったと見るのが妥当である。

【事実関係】

原告は倉庫管理ソリューションの開発、普及などを目的とする会社であって、倉庫管理プログラムであるロジックキューブ (LogicCube) を開発して販売している。

D 社は物流コンサルティングと関連した情報システム開発、販売業を目的とする会社であって、レプシロンという物流管理ソリューションを開発、販売している。D 社は 2012 年 7 月 5 日に被告 1 に吸収合併されて解散している。被告 2 はナビゲーションなど自動車部

品の製造、修理、販売業を目的とする会社であり、被告3はコンピュータ運営及び通信業を目的とする会社であって、それぞれD社からレプシロンの供給を受けて使用している。

原告は2002年5月頃、米国オラクル社が作ったデータベース管理システムであるオラクルを作動環境とする倉庫管理プログラムロジックキューブの基本モジュールを開発した。原告は、2004年1月5日にD社とプログラム開発委託契約を締結し、ロジックキューブを改作して韓国IBMが提供するサーバを利用して米国IBM社が作ったデータベース管理システムであるDB2を作動環境としてASP方式¹²で倉庫管理システムのサービスをすることができるとEXE Onlineを開発することにし、2004年2月26日にD社にこれを納品すると同時に、そのソースコードも提供した。上記プログラム開発委託契約には「原告が提出した開発委託の産出物に関する全ての権利はD社に帰属する(第7条)」と約定されていた。その後、原告は2007年1月19日に名称を「Logic Cube WMS (Warehouse Management System)」としてロジックキューブを著作権登録し、2006年2月14日を創作した日として登録した。

一方、D社は2009年6月頃、原告から納品を受けたEXE Onlineを改作して、オラクルを作動環境とするレプシロンという名称の倉庫管理システム(WMS)、運送管理システム及びその他拡張モジュールなどで構成された総合物流管理ソリューションであるレプシロンスイートを開発し、創作日を2009年6月30日として2009年11月27日にレプシロンを著作権登録した。そして、D社は2010年3月11日に被告2らにレプシロンを含んだシステム構築を目的とする内容の開発委託契約とレプシロンを被告2が使用することができるようにする使用契約(ライセンス契約)を締結し、2010年7月頃、被告2に対してレプシロンなどを供給した。また、D社は2010年5月24日に被告3とも開発委託契約とライセンス契約を締結し、被告3に対してレプシロンを供給した。

本件紛争は原告が、D社(第1審訴訟係属中に被告1がD社を吸収合併してD社の訴訟手続を受継した)が無断でロジックキューブを改作してレプシロンという別途の倉庫管理プログラムを開発した後、被告2、3に供給して被告2、3がこれを使用していると主張し、被告1に対してはプログラム著作権侵害による不法行為に基づいた損害賠償(1億6千万ウォン)を求め、被告2、3に対してはD社から供給を受けたレプシロンの使用差止を求めた

¹²ASP=Application Service Providerの略語で、特定及び不特定ユーザーが必要とするシステム機能を、ネットワークを通じて提供するサービス、あるいは、そうしたサービスを提供するビジネスモデル

事案である。

第1審判決は、原告の被告1に対する請求のうち8千万ウォンと遅延損害金部分を認め残りの請求を棄却し、被告2、3に対する請求を全部受け入れ、原告と被告らがそれぞれその敗訴部分を不服として控訴を提起した。ところが、控訴審判決では、D社がEXE Onlineに基づき改作してレプシロンを開発する権利を有しているので、D社の上記のような行為は原告のロジックキューブのプログラム著作権を侵害する行為に該当しないと見て、原告が全面敗訴した(ソウル高等法院2013年12月12日言渡2013ナ2032判決)。これに対し、原告が上告したものである。

【判決内容】

大法院の判断は次の通りである。

イ. 原告が本件プログラムの開発・委託契約によって開発・供給したプログラムに関する著作権を全部譲渡したかどうかについて

D社は2004年1月5日に原告から倉庫管理プログラムを開発して供給を受けることにする内容のプログラム開発委託契約を締結したが、その契約書第7条には「乙(原告)が提出した役務遂行結果産出物に関する全ての権利は甲(D社)に帰属する」と記載されている。

本件開発委託契約によって原告は2004年2月26日にD社に開発を完了した産出物である本件プログラムを提供すると同時に、そのソースコードも提供した。

原審はこのような認定事実に基づいて、原告とD社は本件開発委託契約を締結しながら、開発成果物に含まれたプログラムである本件プログラムに関する全ての権利がD社に帰属するものとして約定し、原告とD社間に実質的な指揮・監督関係がある等、原告をD社の業務に従事する者と見るだけの特別な事情がないので、これは原告がD社に本件プログラムに関する著作権を全部譲渡する約定と解釈すべきであると判断した。このような原審の判断は正当で、ここに上告理由の主張のような契約の解釈に関する法理誤解、審理不
尽などの違法はない。

ロ. 原著作物の使用を含まざるを得ない二次的著作物の著作財産権を譲渡した場合、その譲渡の範囲に原著作物に対する譲渡や利用許諾が含まれるかどうか

二次的著作物は原著作物と別個の著作物なので、ある著作物を原著作物とする二次的著作物の著作財産権が譲渡された場合、原著作物の著作財産権に関する別途の譲渡の意思表示がなければ、原著作物が二次的著作物に含まれているという理由だけで原著作物の著作財産権が二次的著作物の著作財産権譲渡に伴って当然にとも譲渡されるわけではない。また、譲受人が取得した二次的著作物の著作財産権にその二次的著作物に関する二次的著作物作成権が含まれている場合、その二次的著作物作成権の行使が原著作物の利用を伴うならば、譲受人は原著作物の著作権者からその原著作物に関する著作財産権をともに譲り受けたり、その原著作物利用に関する許諾を受けなければならない。一方、原著作物と二次的著作物に関する著作財産権をいずれも保有している者が、そのうち二次的著作物の著作財産権を譲渡する場合、その譲渡の意思表示に原著作物利用に関する許諾も含まれているかは、譲渡契約に関する意思表示の解釈の問題であって、その契約の内容、契約がなされた動機と経緯、当事者が契約によって達成しようとする目的、取引の慣行などを総合的に考察して合理的に解釈すべきである。

本件開発委託契約では、本件プログラムに関する全ての権利がD社に帰属するとされており(第7条)、本件プログラムを改作する場合、原告から別途の許諾を受けなければならないか、本件プログラムを改作できる権利が一定の範囲内に制限されると見るだけの内容が記載されていない。

D社は本件プログラムのような倉庫管理プログラムを自ら使用する企業ではなく、物流事業を営む顧客を相手に倉庫管理プログラムを供給する企業であって、本件開発委託契約の締結当時からその後の利用環境などの変化に対応して本件プログラムを適宜修正することができる権利を確保する必要があり、原告もそのような事情をよく知っていたと見られる。

原告は、本件開発委託契約によって自身がこれまで保有していたプログラム(A)を利用して本件プログラムを開発した後、2004年2月26日にD社に本件プログラムのソースコードだけでなく、それに対応するオラクル基盤のソースコードもともに提供したが、このようにオラクル基盤のソースコードを提供するのは、D社がいつでもこれを参照して本件

プログラムの作動環境をオラクルに転換できるようにする結果をもたらし得る。

二次的著作物は原著物とは別個の著作物なので、たとえ本件開発委託契約によって本件プログラム(B)に関する著作財産権がD社に譲渡されても、それによって直ちにその原著物(A)に関する著作財産権まで譲渡されたものと見るのは難しい。ただし、本件プログラムの著作財産権がD社に譲渡されることにより、それに関する改作権または二次的著作物作成権も譲渡されたと見るができるが、D社が本件プログラムの作動環境をオラクルに転換して改作する場合についても原著物の利用について原告の許諾があったと見るのが妥当で、D社が譲り受けた改作権の範囲が制限されると見る特別な事情もない。従って、D社が本件プログラムを利用して原告が自身のプログラム(A)と同様にオラクルを作動環境とするプログラムを製作・販売する行為は、原告が譲渡した本件プログラムを改作する権利に含まれるものであって、原告自身のプログラム(A)の著作財産権を侵害する行為に該当しないと見るべきである。従って、上告を全て棄却する。

【専門家からのアドバイス】

韓国著作権法には、コンピュータプログラムに関する著作財産権全部を譲渡する場合、他の著作物とは異なって、特約をしない限り二次的著作物作成権もともに譲渡されるものと推定する特則が存在する(第45条第2項)。本件契約の解釈においてこのような譲渡推定規定が前提とされ、被告らに本件プログラムに対する改作権が譲渡されたものと解釈されたと見られる。一方、原著物と実質的類似性が認められる範囲に限って二次的著作物と見る概念定義上、二次的著作物に対するさらなる二次的著作物は、原著物の内容を一部でも含むのが極めて自然である。このような点で二次的著作物に関する権利を改作権までともに譲渡したのであれば、その譲渡の範囲にその二次的著作物に含まれた原著物の内容は利用する権利まで含まれているという理論構成が可能である。しかし、上記大法院判例は原則的にはそうでなく、譲受人は原著物の著作権者から原著物に関する著作財産権をともに譲り受けたり、その原著物利用に関する許諾を別途に受けなければならないと判示しているのである(単に本件では譲渡契約の解釈で原著物利用に関する原告の許諾があることを認めただけである)。プログラム著作権の譲渡取引においては、このような点に留意して交渉に臨むべきである。

不正競争防止法

1. エルメスの有名ブランドバッグを撮影した写真をポリエステル製の布地にそのままプリントしたフェイクバッグの販売行為が不正競争防止法第2条第1号(ヌ)目に該当するかどうか

【書誌事項】

当事者：原告 エルメスアンテナショナル v. 被告 シンサ物産株式会社

判決法院：ソウル高等法院

事件番号：2015 ナ 2012671

言渡し日：2016年1月28日

判決の経過：確定

【概要】

世界的に有名なブランドバッグを製造・販売する会社である原告は、原告のブランドバッグを撮影してそのまま精巧にポリエステル織物地にプリントして製作されたフェイクバッグ製品を廉価で販売する被告に対して不正競争行為の中止を求め、一審法院および二審法院とも被告の行為が不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(以下「不正競争防止法」)第2条第1号(ヌ)目所定の不正競争行為に該当すると判断した。

【事実関係】

原告が製造・販売する「バーキンバッグ」、「ケリーバッグ」など(以下「原告バッグ」)は、革を素材とする、消費者価格が1,000万ウォンを超える高価のブランドバッグであるが、被告は原告のこのようなバッグを写實的に撮影した後、その写真を精巧にプリントしたポリエステル織物地を利用して生産したバッグ(以下「被告バッグ」)を約20万ウォンで販売した。原告はこのような被告を相手取って不正競争防止法第2条第1号(イ)目¹³、(ハ)目および(ヌ)目を根拠に不正競争行為の中止と損害賠償を求める訴訟を提起し、一審で法

¹³ 原告は控訴審で(イ)目(著名標識を使用することにより他人の商品と混同を生じさせる、いわゆる商品主体混同行為)に対する主張は撤回した。

院は被告の行為は不正競争防止法第2条第1号(ヌ)目に該当するとして、被告に被告バッグの製造・販売等の中止および原告への損害賠償金5,000万ウオンの支払いを命じた。被告はこの一審法院の判断を不服として控訴した。

原告商品	被告商品
 <p data-bbox="411 952 646 987">(パーキンバッグ)</p>	
 <p data-bbox="411 1400 614 1435">(ケリーバッグ)</p>	

【判示内容】

(1) 原告のパーキンバッグ、ケリーバッグの写真をプリントした商品を製造・販売する行為が不正競争防止法第2条第1号(ハ)目¹⁴に該当するか否か

¹⁴ 第2条(定義) この法律で使用する用語の意味は、次の通りである。

1. 「不正競争行為」とは、次の各目のいずれかに該当する行為をいう。

ハ. 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

不正競争防止法第2条第1号(ハ)目における「国内に広く認識されている」という用語は、「著名な程度」に至ったことを意味すると解釈しなければならず、ある商品の形態が「著名な程度」に至るためにはその商品の形態が異なる類似商品と比較して、需要者の感覚に強く訴える独特のデザインの特徴を有している等、一般需要者が一見して特定の営業主体の商品であることを認識することができる程度の識別力を備えていなければならず、さらにその商品の形態が長期間にわたって特定の営業主体の商品として継続的・独占的・排他的に使用されてきたか、または短期間でも強力な宣伝・広告がされることによってその商品形態が持つ差別的特徴が一般公衆の大部分にまで特定出所の商品であることを連想させるほど顕著に個別化された程度に至らなければならない。

これに照らして、原告のバーキンバッグ、ケリーバッグの形状が原告の商品に対する出所表示として著名な程度に至ったかをみると、同製品らは非常に高価な製品で生産量も少なく、一般公衆が容易に接したり購入できるものではない点で、バーキンバッグ、ケリーバッグの形態が持つ差別的特徴が関係取引者以外の一般公衆の大部分にまで特定出所の商品であることを連想させるほど顕著に個別化されるに至ったと、すなわち著名性を取得したとみるには無理があるため、被告の被告バッグの製造・販売行為が不正競争防止法第2条第1項(ハ)目に該当するという原告の主張は受け入れることができない。

(2) 原告バッグの写真をプリントした商品を製造・販売する行為が不正競争防止法第2条第1号(ヌ)目に該当するか否か

1) 不正競争防止法第2条第1号(ヌ)目¹⁵の法理

不正競争防止法第2条第1号(ヌ)目が定める不正競争行為に該当するかの判断においては、①保護されるべきであると主張する成果などが「相当な投資又は労力」により作成されたかどうか、②侵害されたという経済的利益が「法律上保護する価値がある利益」に該当す

¹⁵ 第2条(定義) この法律で使用する用語の意味は、次の通りである。

1. 「不正競争行為」とは、次の各目のいずれかに該当する行為をいう。

ヌ. その他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

るとみることができるかどうか、③このような侵害が「公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法」と判断される競争者の行為に起因するかどうかを注意深くみななければならない。

2) 原告バッグの形態が「相当な投資又は労力」により作成されたかどうか

アメリカの女優からモナコ王妃となったグレース・ケリーと、イギリスのモデル兼女優であったジェーン・バーキンが使い始めたことでそれぞれ広く知られるようになった原告バッグは、韓国では1997年から直営店を通じて販売されはじめ、2000年から2007年までの国内売上額が約610億ウォンにのぼり、2000年から2006年までに支出した国内広告費総額は約2億5千万ウォンである。これを総合してみれば、原告バッグの形態は原告の相当な投資や労力により作成された成果などに該当する。

3) 原告バッグの形態が法律上保護する価値がある利益に該当するかどうか

原告バッグはそれぞれ、その形態によってその商品と特定され、需要者の購買欲求を刺激する当該商品のみの名声とイメージが商品の形態に化体されており、商品の形態が財産的価値を形成する核心的な要素になることから、これに対して法的保護が与えられなければならない。

4) 原告バッグの形態をそのままプリントして利用することが「公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法」に該当するかどうか

原告バッグの形態が持つ独特のデザイン的特徴をそのままプリントした被告バッグは、一般的なポリエステル素材からなるバッグに比べれば高価な18~20万ウォンで販売されているが、このような価格は独特のデザイン的特徴を有する原告バッグの形態をそのまま利用したことに起因するものとみられるところ、原告バッグの外形がそのまま反映されたハンドバッグを非常に安く購入できるという点が話題となって被告バッグは消費者の間で人気を博し、被告もまたこのような点を広報に活用した。このような被告の行為は、原告が相当な労力と投資により作成した成果物から得るべき経済的利益を、その成果物の構築と関連していかなる投資もせず労力も投じなかった被告がかすめ取る行為といえ、これは公正な商取引慣行や競争秩序に反する不正な行為といえる。

5) 被告の行為がその他の法律によって規制することができない新たな類型の「不正な競争行為」といえるかどうか

被告バッグの場合プリント技法を動員して製造され、原告バッグの特徴がそのまま表現されてはいるものの、平面的にプリントされているという限界があり、素材もポリエステルという点で原告バッグとは販売当時はもちろん、販売以後も誤認・混同を生じさせるとはみがないため、不正競争防止法第2条第1号(イ)目の商品主体混同行為規定により規制することは難しい。また、原告バッグの形態についてデザイン登録を受けたとしても、被告バッグはその審美感が類似するとはみが多く、デザイン権によっても規制することは困難であり、また、著作権法第2条第15号で規定する「応用美術著作物」としての保護可能性を考えてみることもできるものの、原告バッグの形態からその利用された物品と切り離して独自性を認めることができる著作物を抽出することは容易ではないため、著作権による規制も難しいと判断される。

しかし、原告バッグの形態の経済的価値に照らしてみると、知識財産権それぞれの特有の要件を満たすことができず、これらの権利によって保護を受けることが難しいのは、単なる法的保護の空白と見られるだけで、韓国の全体的法体系において原告バッグの形態を公共領域に属するものと扱ってその法的保護を拒否しているとも解釈されず、被告の行為は原告が相当な労力と投資によって構築した成果物の経済的価値にフリーライドする行為であるにもかかわらず既存の知識財産権体系によっては適切に規制されない、新たな類型の「不正な競争行為」ということができる。

(3) 結論

被告が原告バッグの形態をポリエステルの布地にそのままプリントしたものを利用して被告バッグを製造・販売する行為は、不正競争防止法第2条第1号(ヌ)目の不正競争行為に該当する。

【専門家からのアドバイス】

不正競争行為に関する一般条項である不正競争防止法第2条第1号(ヌ)目が新設された

2014年1月31日以降、本件の原審であるソウル地方法院 2015. 1. 29. 言渡 2014 ガ合 552520 判決¹⁶を含め、多くの地方法院判決が同条項の適用範囲に関して食い違う判断を下し、その当否に対する意見が入り乱れていたが、関連判例が少しずつ蓄積され、ある程度の方向性が示されつつある。

今回のソウル高等法院の判例は「(ヌ)目の立法目的は既存の法律によっては規制できない新たな類型の行為、つまり立法的な空白を埋めるためのものである」という趣旨のソウル高等法院 2015 ラ 20710 決定と同じ前提に立ったもので、被告の行為がその他の法律によって規制することができない新たな類型の行為に該当するという点を考慮して(ヌ)目を適用できると、一審判決にはなかった新たな判示を行った点で非常に意味がある。ただし、今のところは不正競争防止法第2条第1号(ヌ)目の適用について直接的に判断した二審判決や決定が前出の2つのみであるという点で、この判断が異なる事件でもそのまま適用されることが確実とは言い切れず、さらに多くの判例の蓄積が必要と判断される。

¹⁶ ジェトロソウル知的財産チームの判例データベースに収録済み

2. あんぱん売場の形態および外観、内部デザイン、装飾、表示板など「営業の総合的イメージ」を模倣した行為が不正競争防止法第2条第1号又目に該当するかどうか

【書誌事項】

当事者：原告 株式会社スローフードコア vs 被告 個人(AおよびB)

判断主体：ソウル高等法院

事件番号：2015 ナ 2044777

言渡し日：2016年5月12日

事件の経過：確定前

【概要】

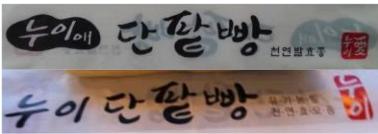
「ソウル恋人 あんぱん」というあんぱん店を運営している原告は、自身の店舗の特徴をそのまま模倣して「ヌイ あんぱん」というあんぱん店を運営する被告に対して不正競争行為の差止めを請求したところ、「営業の総合的イメージ」をトレードドレスとして不正競争防止法第2条第1号又目所定の不正競争行為に該当すると判断すると共に、デザイン登録することができた一部の「営業の総合的イメージ」についてデザイン登録をしていなかったとしても、上記又目を適用できると判示した。

【事実関係】

原告はソウル駅などで「ソウル恋人 あんぱん」という商号であんぱん店を運営している者で、被告Aは原告会社に製パン技能士として入社したものの退社した後、被告Bとともに地下鉄の市庁駅構内¹⁷で「ヌイエ あんぱん」という商号であんぱん店を運営したが、被告Bは被告Aとの共同経営関係を解消し、「ヌイ あんぱん」に商号を変更して営業する者である。原告は被告A・Bを相手取り、被告A・Bの店舗で原告店舗の標章、看板の形状、売り場の配置およびデザインを模倣したものを使用する行為は不正競争防止法第2条第1号又目所定の一般的不正競争行為に該当するとして、その差止めおよび損害賠償金1億ウ

¹⁷ 原告と被告A・Bの店舗は電車でひと駅ほどの距離である。

オンの支払いを求める訴訟をソウル中央地方法院に提起した。一審で法院は被告 A・B の行為は不正競争防止法第 2 条第 1 号又目に該当するとして原告の損害賠償請求は認めたものの、原告が予防的に使用差止めを求めた被告 A・B の店舗の特徴はすでに使用されていない点を考慮し、これに対する原告の請求は排斥した。これに対し原告と被告双方が控訴した。

項目	原告店舗	被告らの店舗
標章 (ブランドロゴ)		
外部看板		
売り場の配置 およびデザイン		

【判決内容】

原告は一審で上表中の標章についてのみ使用差止めを求めたが、被告は当時、当該標章らの使用はすべて中止し、以下のような標章を使用していたところ、原告は二審で同標章に対する使用差止め請求も追加した。



(1) トレードドレスが不正競争防止法第2条第1号ヌ目で規定する「当該事業者の相当な投資または労力により作成された成果物」に該当するといえるか

不正競争防止法第2条第1号ヌ目は、インターネットおよびデジタルに代表される新しい技術の発達によって企業の開発成果物が様々な形態で表されており、そのような開発努力に対してこれを法的に保護する必要があるにもかかわらず、他人がその成果物を自身の経済的利益のために盗用することは非常に簡単な一方で、特許法、実用新案法、商標法、デザイン保護法、著作権法のような既存の知識財産権法はもちろん、不正競争行為を具体的に限定して列挙する列挙主義方式をとっていたこれまでの不正競争防止法条項ではその保護が不可能という状況がしばしば発生したことにより、新しい類型の不正競争行為に対する不正競争防止法の包括範囲を拡大するために従来の限定的・列挙的方式に制限されていた不正競争行為に対する補充的一般条項として不正競争防止法に新設されたものである。

このような不正競争防止法の改正理由などに照らしてみると、不正競争防止法第2条第1号ヌ目の保護対象である「他人の相当な投資または労力により作成された成果物」には新しい技術のような技術的成果の他にも、特定の営業を構成する営業所建物の形態や外観、内部デザイン、装飾、表示板など「営業の総合的イメージ」の場合、その個別要素は不正競争防止法第2条第1号イ～リ)目をはじめとしてデザイン保護法、商標法などの知識財産権関連法律の個別規定によっては保護を受けられないとしても、その個別要素の全体あるいは結合したイメージは、特別な事情がない限り不正競争防止法第2条第1号ヌ目が規定している「当該事業者の相当な投資または労力により作成された成果物」に該当するとみることができる。

(2) 原告店舗の看板、内部インテリアなどを含む原告営業の総合的イメージが原告の相当な投資または労力により作成された成果物に該当するか

商品企画のために数回日本を訪れて食品店舗の品目、インテリア、各種広報物デザインなどを調査した事実、製品開発のために製菓製パン学校で技術を習得した点、デザイン会社数カ所に店舗の標章およびデザインなどの開発を依頼した点、細部的な企画をした点、デ

ザイン専門会社と広告物製作業務契約を結び、標章、看板、店舗配置およびデザインを使用した原告店舗を改装したという事実などをみると、原告の店舗は相当な投資または労力により作成された成果物に該当するとみるのが相当である。

(3) 被告らの行為が原告の成果物を違法かつ無断で使用したものかどうか

原告店舗の標章などに対応する被告店舗の標章などがその形状や配置形態などにおいて原告店舗のそれと類似する点、被告 A が原告会社を退社後、わずか 4 カ月ほど後に被告 B と被告店舗を改装して営業を開始した点、その過程で被告 A は原告店舗の構造、インテリア、各種広報物等の写真を無断撮影していた点、販売製品や立地条件等において特色が同じである等、全体的な店舗のコンセプトが非常に類似する点、一般消費者の間でも被告店舗が原告店舗の支店であるという誤認もあった点などを考慮すれば、被告がこのように被告店舗を運営することは、原告が成し遂げた成果を公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で被告らの営業のために無断で使用した行為に該当するといえる。

(4) 被告が原告の成果物を無断で使用するにより原告の経済的利益を侵害したかどうか

原告店舗の共通的な特徴である標章、看板、売り場の配置およびデザインは、それ全体として原告の営業または原告店舗のみの独特の雰囲気を作成し、原告の営業または店舗を他の店舗らと差別化したという点、原告は開店からわずか 5 カ月で一日平均 7,000 個以上を売り上げる実績を上げた点、原告の営業または原告店舗が各種インターネット新聞等で数回にわたって報道され、ブログなどでも広く紹介されることにより消費者に比較的広く知られたとみられる点、実際に一般消費者も被告店舗を原告店舗の支店と誤認する等、原告店舗と被告店舗の違いを明確に区別できないケースもあるという事情までを踏まえてみると、被告は原告店舗だけの上記のような独特の雰囲気を模倣して原告と同種の営業であるあんぱんの販売営業をすることにより、原告の相当な投資と労力にフリーライドして原告店舗イメージが有する顧客吸引力を自身の営業のために無断で使用し、原告のあんぱん販売営業と関連した経済的利益を侵害したとみるのが妥当である。

(5) 原告店舗の特徴のうちインテリア要素はデザイン保護法により保護されるべき部分であるが、不正競争防止法による請求が認められることができるか

不正競争防止法第15条第1項は、特許法、実用新案法、デザイン保護法または商標法に第2条から第6条までおよび第18条第3項と別段の規定があるときはその法律によると規定しているところ、上記規定の趣旨は、互いに密接な関係にありながらも具体的な立法目的と規律方法を異にするために相互間に抵触・衝突の可能性があるデザイン保護法等と不正競争防止法の関係を明確にすることで、このような抵触・衝突に備えるということであるため、デザイン保護法などの他の法律によって保護される権利であっても、その法に抵触しない範囲内であれば不正競争防止法を適用できる。ところがデザイン保護と関連して、不正競争防止法は第2条第1号イ目の商品主体混同行為に関する規定と第2条第1号リ目の他人の商品形態模倣行為に関する規定をおいているだけでなく、前述のとおり不正競争防止法第2条第1号ヌ目の成果盗用行為を規定しており、そこで規定している不正競争行為はデザイン権侵害行為とは異なるため必ずしも登録されたデザインと同一または類似のデザインを使用することを要するものではないことから、デザイン登録の有無に関わらず他人の相当な投資または労力により作成された成果などを公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自身の営業のために無断で使用するにより他人の経済的利益を侵害する行為も上記ヌ目に含まれるといえる。

したがって、仮に原告店舗のイメージのうち内部インテリア部分にデザイン保護法で規定しているデザイン的要素が含まれていて、原告がこれに対しデザイン登録をしていなかったとしても、上でみたとおり被告が内部インテリアを含んだ「営業の総合的イメージ」として原告の相当な投資または労力により作成された成果などを公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自身の営業のために無断で使用するにより原告の経済的利益を侵害した以上、ヌ目を適用できるとみるのが妥当である。

したがって、被告が原告店舗イメージを模倣するなどして被告店舗を運営した行為は、競争関係にある原告の相当な投資または労力により作成された成果などを公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自身の営業のために無断で使用するにより原告の経済的利益を侵害する行為であり、不正競争防止法第2条第1号ヌ目所定の不正競争行為に

該当する。

【専門家からのアドバイス】

この判決は、未登録文字商標（ソウル高等法院 2015 라 20710 決定）および製品デザイン（ソウル高等法院 2015 나 2012671 判決）に続き、特定営業を構成する営業所建物の形態および外観、内部デザイン、装飾、表示板など「営業の総合的イメージ」、すなわち「トレードドレス」に関して不正競争防止法第 2 条第 1 号又目が適用されるか否かについて判断した二審判決として大きな意味がある。さらにこれら 2 つの判決では、他の法律で規制することができない新たな類型の行為に対してのみ又目を適用できるかのように判示し、又目の適用範囲が相対的に狭いと解釈される余地もあったが、今回の判決では「権利を主張している要素にデザイン的要素が含まれていて、これに関してデザイン登録を受けなかったとしても、これを含んだ権利を主張する要素全体が相当な投資または労力により作成された成果物である『営業の総合的イメージ』に該当し、これを公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自身の営業のために無断で使用するにより経済的利益を侵害した以上、又目を適用できる」と明確に示しており、又目をより柔軟に適用できるように判示したという点で大きく注目される判例とみられ、今後の又目の適用可否において重要な参考判例になると予想される。

3. 有名ラジオ番組の題号をミュージカル公演の題号や広告文句に使用することが営業出所混同行為に該当するか、また、サービスマーク登録を保有していればこれに該当しないと言えるか

【書誌事項】

当事者：原告 株式会社文化放送 vs 被告 株式会社パークスカルチャー

判断主体：ソウル西部地方法院

事件番号：2016 カ合 50133

言渡し日：2016年5月3日

事件の経過：確定

【概要】

「星が輝く夜に」というラジオ音楽番組の題号は、取引者または需要者に債権者の放送番組製作・放送業を連想させるほどに顕著に個別化されるに至っており、債権者のサービスを表示する標識に該当するため、債務者が同じ題号でミュージカル公演を開催した場合、一般需要者がこれを債権者の営業と誤認したり、または債務者と債権者との間に資本・組織などの密接な関係があると誤認するおそれがあるので、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(以下「不正競争防止法」)第2条第1号(ロ)目に該当する。

【事実関係】

債権者は1969年3月17日から現在まで47年間にわたって毎日「星が輝く夜に」という題号でラジオ音楽番組(以下「債権者放送番組」)を放送している放送局であり、債権者放送番組は全国的に放送されてきたラジオ番組として、多くの有名芸能人が進行役を務めてきており、特に1985年から1996年までは20%という高聴取率を維持した。「韓国のラジオ番組の中で最も記憶に残る番組」というあるアンケートでは1位に選ばれるなど、債権者放送局はもちろん韓国を代表するラジオ番組の一つである。ところが債務者は債権者が保有していた商標「星が輝く夜に」が2008年に存続期間満了で消滅となるや、同じ標章を公演企画業、ミュージカル製作業などを指定役務として登録を受け、「債権者の番組を聞

いて励まされた主人公が大学歌謡祭¹⁸に挑戦する」というストーリーの、大衆歌手が出演し1980～90年代の流行歌を歌うミュージカルを企画して、題号または広告文句に「星が輝く夜に」を使用した。これに対し債権者が債務者を相手取り、その使用差止めを求める仮処分を申し立てた事件である。

【判決内容】

1. 債権者放送番組の題号が国内に広く知られているとみることができるか

放送番組の題号は特別な事情がない限りその番組の創作物としての名称または内容を含蓄的に表すにとどまり、それ自体が直ちに商品や営業の出所を表示する機能を有するとはみがないのが一般的であるが、番組の放送期間や回数、視聴者の範囲および規模、広告・広報の程度、題号の実際の使用態様などの具体的・個別的事情に照らし、放送番組の題号が取引者または需要者に特定人の放送番組の製作・放送などの営業を連想させるほど顕著に個別化されるに至ったならば、放送番組の題号は単に創作物の内容を表示する名称にとどまらず不正競争防止法第2条第1号(ロ)目で定める「他人の営業であることを表示する標識」に該当するとみる余地がある。

債権者の放送番組の題号「星が輝く夜に」は、i)放送期間および回数、ii)高い聴取率と「韓国のラジオ番組の中で最も記憶に残る番組」というアンケートで1位に選ばれた事実、iii)有名TVドラマの中でもラジオ番組「星が輝く夜に」が相当数取り上げられた点などを考慮するとき、債権者のラジオ音楽放送番組の製作・放送業を表示する標識に該当し、現在も債権者の営業標識として国内に広く知られていると判断される。

2. 債務者の行為によって混同が発生するおそれがあるか

債務者が公演の題号あるいは広告文句に使用する「星が輝く夜に」は、債権者放送番組の題号である「星が輝く夜に」と完全に同一で、債権者もまた債権者放送番組と関連して「星夜 ジャムコンサート」、「星が輝く夜に公開放送」など「星が輝く夜に」標識を直接使用した公演を継続的に多数主催してきており、債権者が放送した番組を同名のミュージカルとして製作し公演したこともあったところ、債務者の公演の構成や内容、公演企画案等は

¹⁸ 韓国で古くからある学生アマチュア音楽コンクールで多くのプロミュージシャンを輩出している。

債権者放送番組をモチーフにした公演であることが容易にわかるだけでなく、債務者がかつて債権者に共同主催を要請し、債務者の公演の主催者が債権者であるという内容をブログを通して広報していた点等に照らしてみれば、債務者が「星が輝く夜に」が通常においても債権者放送番組を意味する用語として使われているという点を知りつつ、これを利用しようという意図が伺われる点で、一般需要者が債務者の公演を債権者の公演と誤認したり、債務者と債権者との間に資本・組織などの密接な関係があると信じるおそれがあるとみられる。

3. 債務者のサービスマーク登録が債権者の不正競争行為主張を排斥できるか

債務者は「星が輝く夜に」という標章に関して公演企画業、ミュージカル製作業などを指定役務としてサービスマークを出願登録し、商標法による保護を受けるため、不正競争防止法第15条第1項¹⁹によって債権者の権利主張は受け入れられることができないと主張する。

しかし商標権の登録が自らの商品を他人の商品と識別させる目的ではなく、国内で広く認識されて使用されている他人の商標と同一・類似の商標を使用し、一般需要者をして他人の商品と混同を生じさせ利益を得る目的で形式上商標権を取得するものであれば、その商標の登録出願自体が不正競争行為を目的とするものとして、仮に権利行使の外形を備えているとしてもこれは商標法を悪用もしくは濫用することになり、商標法による適法な権利行使と認めることができないため、このような場合には不正競争防止法第15条の適用が排除されるといえるところ、債権者がすでに過去に「星が輝く夜に」をサービスマークとして登録を受けたことがあった点、債務者がこのサービスマークの存続期間が満了となるや、完全に同じ商標を出願して登録を受けた点、国内で「星が輝く夜に」はすでに債権者の営業標識として広く認識されていた点、債権者は債権者が放送した番組を同名のミュージカルとして製作し公演してきた点などを考慮すれば、債務者の上記のような商標登録はそれ自体が不正競争行為を目的とするものとみられ、したがって不正競争防止法第15条

¹⁹ 不正競争防止法第15条第1項

商標法などに第2条から第6条までおよび第18条第3項と別段の規定があるときは、その法律による。

は適用されないため、債務者の主張は理由がない。

【専門家からのアドバイス】

映画、書籍、または放送番組の題号やタイトルは特別な事情がない限り著作物の名称または内容を含蓄的に示すにとどまり、それ自体が直ちに商品や営業の出所を表示する機能を有するとみることができないというのが著作権法、商標法、不正競争防止法などの一貫した見解であるため、他人の著作物の題号を使用して自身が創作した著作物の題号に使用しても、その行為自体が他人の権利を侵害するものではない。しかし、著作物の題号であっても具体的・個別的事情に照らしその題号が取引者または需要者に特定人の商品あるいは営業を連想させるほどに顕著に個別化されるに至ったとするならば、単に創作物の内容を表示する名称にとどまらず、自他商品の識別標識として機能できる。本件は長期間にわたって放送され高い人気を博している放送番組の題号を他人の公演の題号または広告文句に使用する行為に対して、たとえその他人がその題号について商標登録を保有しているとしても不正競争行為に該当し得ると判断した判決として、放送コンテンツの題号が他人の権利であると認識できないまま、あるいはパロディという名目で無断で使用する一部の取引慣行に警鐘を鳴らすものと言えよう。

発明振興法

1. 発明者の退職後、特許権を承継した承継人に職務発明補償金を支払う義務があるかどうか

【書誌事項】

当事者：原告 A vs 被告 サムスンディスプレイ

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2014ガ合512263 職務発明補償金請求

言渡し日：2016年6月23日

事件の経緯：原告、被告控訴

【概要】

原告を含む発明者がサムスン電子に在職中、職務発明に該当する本件発明を共同で完成し、サムスン電子が本件発明について特許を受ける権利を発明者から承継した事実、被告会社がサムスン電子から分割して設立され、本件発明に関する権利、義務を承継した事実は先に認めた通りなので、被告会社は原告に対し、本件発明に関する特許を受ける権利のうち原告の持分に該当する職務発明補償金を支払う義務がある。

【事実関係】

原告は、研究員としてサムスン電子に在職していた当時、LCD完成品の構成全体のうち液晶パネル内にある下部基板の「電極配列構造」に関連した技術（「本件発明」）を発明して、権利を会社に承継した。サムスン電子は、本件発明を特許出願して登録を受けた後、2010年頃から生産するLCDのうち「PLSモード」製品に適用させ、その後、関連事業部門を2012年にサムスンディスプレイとして分割して設立した。本件発明は、LGディスプレイ株式会社を相手取って行われた特許権侵害差止訴訟で用いられたこともあるが、当時サムスンディスプレイは、本件発明について基本特許に該当する重要な発明であると主張した。

原告は、サムスンディスプレイを被告とし、サムスンディスプレイが過去3年間に「PLSモ

ード」製品を販売して得た売上高に基づいて、今後本件発明の存続期間満了までの予想売上高を約27兆ウォンと算定し、独占権寄与率、仮想実施料率をそれぞれ70%、2.5%と主張した。また、販売の完成に係る発明者の貢献度が35%に達し、共同発明者のうち原告の寄与率は40%であることを主張して660億ウォン(約27兆ウォン \times 70% \times 2.5% \times 35% \times 40%=約660億ウォン、このうち20億ウォンを請求)の補償金額を請求した。

【判決内容】

法院は、サムスンディスプレイが原告に対して本件発明に関する特許を受ける権利のうち原告の持分に該当する職務発明補償金を支払う義務があると判示した。また、原告の職務発明補償金を下記の計算式により算定した。

補償金＝本件発明による被告の利益額(被告製品売上高(法院の算定では約24兆ウォン) \times 職務発明の寄与度(5%) \times 実施料率(2%) \times 独占権寄与率(6%)) \times 従業員(発明者ら)の貢献度(10%) \times 発明者間における原告の寄与率(1/3)

法院は、本件発明がLCD完成品の極めて一部の構成にのみ関連するという点、製品売上高の中にはサムスンディスプレイの市場での地位、名声、認知度などにより発生した部分も含まれていると見るべき点などを根拠として、職務発明の寄与度を5%と認め、現在ディスプレイ市場ではLCDの代わりに、新技術であるOLEDの占有率が高まっている点、ディスプレイ市場で非技術的な領域が製品売上に及ぼす影響も相当あると見られる点に基づいて、独占寄与率を6%と認めた。その結果、法院は20億ウォンの請求金額のうち約4800万ウォンの補償金額を認めた。

【専門家からのアドバイス】

現在、韓国の職務発明に関する法律である「発明振興法」は2014年1月31日に改正施行され、

日本とは異なり、従業員側に有利に改正されたこともあり²⁰、職務発明の補償金に対する請求が日本より多く提起されているのが実情である。他社実施による場合、ロイヤリティまたは特許売買金額がそのまま会社の利益額として算定される一方、自社実施による場合、製品売上高に対してどの程度までを利益額として算定するかしばしば問題となってきたが、本判決でも算定式と職務発明の寄与度、独占権寄与率、従業員の貢献度を判示したことから、今後、関連業界で職務発明に対する補償金判断の際に参考にされるものと見られる。

職務発明の寄与度5%、従業員の貢献度10%については従来判例及び論議されてきた数値と大きく異ならないが、独占権寄与率6%は従来論議してきた数値である30~50%程度よりかなり低いものとなっており、一審判決ではあるが特に注目しておきたい。独占権寄与率の趣旨が売上高全体の中で使用者が有する無償の通常実施権部分を超え、他社の製造販売を禁止できる独占権による部分の比率であるという点を勘案すると、サムスンディスプレイが競合社であるLGディスプレイに対して本件発明に基づいた差止請求をしたことがあったり、現在はLGディスプレイが他の技術を用いている点を加味すれば、少なくとも従来認められていた数値と同程度には認められるべきと考える。サムスンディスプレイの努力と広告活動は既に職務発明の寄与度の算定部分で考慮されているため、他社の製造販売を禁止できる独占権による部分の比率を算定するときにも再度考慮しているのは、従業員側に対する減額要因が2重に適用されたものとも言え、この部分についてはさらなる論理の交通整理が必要であろうと思われる。本件は現在、原告、被告双方が控訴し、2016ナ1554として特許法院に係属中であるところ、特許法院の判断がどのように下されるか注目する必要がある。

20 ①中小企業以外の企業において、使用者等と従業員等との間で協議を経て職務発明の承継等に関する勤務規定を締結していない限り、使用者等は、職務発明についての通常実施権を得ることができないこと(改正発明振興法10条1項本文ただし書)

②職務発明の補償規定の作成、変更は、従業員等と協議をしなければならず、不利益変更の場合は、従業員等の過半数の同意を得なければならないこと(同15条3項)

③職務発明の紛争に関し、使用者等が求める場合、従業員等は、審議委員会を開催しなければならないこと(同18条)

2. 職務発明において使用者の通常実施権の取得が属地主義に適用されるか

【書誌事項】

当事者：原告、被上告人 ADM21株式会社 vs 被告、上告人 A

判断主体：大法院

事件番号：2012ダ4763営業妨害差止

言渡し日：2015年1月15日

事件の経過：上告棄却(確定)

【概要】

職務発明によって発生する権利義務は、性質上登録が必要な特許権の成立や有・無効又は取消などに関するものではないため、属地主義原則やこれに基づいて知識財産権の保護について規定している国際私法第24条の適用対象であるといえない。職務発明に対して各国で特許を受ける権利は1つの雇用関係に基づいて実質的に1つの社会的事実として評価される同一の発明から発生したものであって、当事者らの利益保護及び法的安定性のために職務発明に由来する法律関係に対して雇用関係準拠法国家の法律による統一的な解釈が必要である。職務発明に関する渉外的法律関係に適用される準拠法は、その発生の基礎となった勤労契約に関する準拠法として国際私法²¹第28条第1項、第2項等によって定められる法律であると見ることが妥当である。

【事実関係】

原告は自動車部品であるワイパーを専門に製造、販売する会社であり、被告は2004年3月25日に原告会社に入社し、2005年6月23日に退職した者として、原告が京畿地方中小企業庁の支

²¹ 国際私法

第24条（知的財産権の保護）知的財産権の保護は、その侵害地裁判所による。

第28条（労働契約）

第1項 労働契約の場合に、当事者が準拠法を選択しても、第2項の規定により指定される準拠法所属国家の強行規定により、労働者に付与される保護を剥奪することはできない。

第2項 当事者が準拠法を選択しない場合に、労働契約は、第26条の規定にかかわらず、労働者が日常的に労務を提供していた国でも使用者に対して訴えを提起することができ、労働者が日常的にある一国内において労務を提供していない場合には、使用者が労働者を雇用した営業所がある国の法律による。

援を受けて多機能ワイパー開発事業者として選定された後、上記事業の課題責任者として多機能ワイパー開発事業を総括した。被告は原告会社を退職した直後である2005年7月1日頃及びそれから4カ月程経過した2005年11月4日頃、本件発明及び考案について自身を単独発明者（又は考案者）として特許及び実用新案登録出願をして特許権及び実用新案設定登録を受け、各出願に基づいて優先権を主張して外国（カナダなど）に特許出願又は実用新案登録出願をして現在に至っている。

被告は原告がワイパー製品を生産、販売する行為が被告の本件特許権及び実用新案権を侵害するという趣旨の口頭又は文書を外国にある原告の取引先に伝えた。これに対し、原告は被告を相手取って営業妨害差止を請求し、1審で被告の本件特許発明及び考案は職務発明であるので、原告は無償の通常実施権を有するため原告の実施は適法であるという理由で認容された。これに対し、被告は外国特許権及び実用新案権に関する訴訟なので韓国法院に提起した本件訴えは管轄違反として不適法であり、特許の属地主義の性格上原告の通常実施権は韓国でのみ認められるだけで、カナダなど外国で出願及び登録された発明及び考案には及ばないという理由で控訴したが、棄却され、これに対し、被告は上告した。

【判決内容】

1. 国際裁判の管轄に関する上告理由に対して

本件は原告の被告に対する営業妨害差止請求の先決問題として、被告が原告と結んだ勤労契約によって完成して大韓民国で登録した原審判示の特許権及び実用新案権に関する職務発明に基づいて、外国で登録される特許権又は実用新案権に対して原告が通常実施権を取得するかどうかの問題になっているところ、先ず、被告が本件職務発明を完成した場所は大韓民国である事実が分かる。また、原告が本件職務発明に基づいて外国に登録される特許権や実用新案権に対して通常実施権を有するかどうかは特許権又は実用新案権の成立や有・無効などに関するものではないため、その登録国や登録が請求された国家の裁判所の専属管轄に属するものでもない。

2. 通常実施権取得の準拠法に関する上告理由に対して

職務発明において特許を受ける権利の帰属と承継、使用者の通常実施権の取得及び従業員の補償金請求権に関する事項は、使用者と従業員間の雇用関係に基づいた権利義務関係に該当

する。

法理によると、上記勤労契約によって完成した本件職務発明に基づいて外国で登録される特許権及び実用新案権に対して、原告が通常実施権を取得するかどうかに関する準拠法も上記勤労契約に関する準拠法である大韓民国の法律であるといえ、従って、被告が原告との間に締結された勤労契約によって完成した本件職務発明に基づいて外国で特許権及び実用新案権の登録を受けたとしても、原告はそれに対して旧特許法第39条第1項及びこれを準用する旧実用新案法第20条第1項によって通常実施権を有する。

【専門家からのアドバイス】

日本とは異なって、韓国では職務発明に基づいて外国で特許を受けた場合の取扱いについて属地主義原則が適用されるかどうかに対して判断をしたことがなかった。本判決は大韓民国で完成した職務発明に対して特許を受ける権利の帰属と承継、使用者の通常実施権の取得及び従業員の補償金請求権に関する事項は大韓民国の法理に従うと判示しているため、今後このような紛争に大いに参考になるものと見られる。

一方、旧特許法第39条第1項及び現行発明振興法によると、職務発明の特許を受ける権利は従業員にある。従って、職務発明の特許を受ける権利を使用者に承継する契約があるとしても、これに違反して従業員が出願をして登録を受けた場合、背任行為が問題になる可能性があるものの、無権利者の出願ではなく、特許無効事由にも属さないため使用者に不合理な側面がある。改正案²²によると、承継契約がある場合、職務発明が完成した時に使用者に特許を受ける権利が承継されたものと見なすと修正される。この改正案が通過する場合、日本と同様に使用者主義への大転換がなされる。改正された状態で本事案のような事件が発生したとすれば、従業員の出願は無権利者出願として使用者が正当な権利者として移転請求することが可能になるはずなので、より合理的な措置が取られるものと期待される。

²² 改正案

発明振興法一部改正法律(案)が立法予告(2016年8月18日)され、2017年1月に国会提出予定。

第13条

第1項 従業員等がある職務発明に対して予め使用者等(国や地方自治体を除く)に特許等を受けることができる権利を承継させる契約又は勤務規定がある場合、使用者等は職務発明が完成した時に契約又は勤務規定の対象になった権利を承継したものとする。

第2項 使用者等が大統領令で定める期間内にその発明に対する権利の放棄意思を文書で知らせたときには第1項による権利の承継は無効とする。

民事訴訟法

1. 通常実施権の登録抹消が「特許権等の知識財産権に関する訴え」に該当して特許法院の専属管轄に属するか

【書誌事項】

当事者：原告 特許権者 vs 被告 通常実施権者

判断主体：高等法院

事件番号：2016ナ2016427 通常実施権の登録抹消等

決定日：2016年5月24日

事件の経過：特許法院移送

【概要】

民事訴訟法第24条第2項²³、第3項²⁴で「特許権等の知識財産権に関する訴え」の管轄について特別に規定されているのは、その審理判断に高度な技術的専門知識を必要とする場合が多く、審理の円滑な進行のためには、通常の民事事件とは異なるノウハウや経験の蓄積も必要とすることにより、特許権等の知識財産権に関する訴訟を取り扱う専門裁判部が設けられ、技術的専門知識を有する技術調査官が配置されている等、専門的処理体制を備えた高等法院所在地の地方法院の専属管轄とすることによって、このような訴訟の審理の充実と促進を図ろうとするためである。よって、特許権等の知識財産権侵害を理由とした差止・廃棄・信用回復等請求や損害賠償請求訴訟だけでなく、特許権等の実施契約に基づいた実施料支払い請求訴訟、特許権等の移転・抹消登録請求訴訟、専用・通常実施権等の設定有無、帰属等に関する訴訟、職務発明・考案・デザインに対する補償金請求訴訟等も含まれる。

【事実関係】

²³ 特許権等の知識財産権に関する訴えを提起する場合には、第2条から第23条までの規定による管轄地方法院の所在地を管轄する、全国5ヶ所の高等法院に隣接する地方法院の専属管轄とする。ソウル高等法院がある所の地方法院は、ソウル中央地方法院に限定する。

²⁴ 第2項にかかわらず、当事者は、ソウル中央地方法院に特許権等の知識財産権に関する訴えを提起することができる。

原告(特許権者)は被告(通常実施権者)に対し、次のような理由で原告の特許権に関する通常実施権の抹消登録と通常実施権の設定契約違反による損害賠償を求めた。

原告と被告は相互協力契約により通常実施権の設定契約の契約期間を5年に定めたので、締結日(2009年2月27日)から5年が経過した2014年2月26日に契約期間満了によって該当特許発明に関する被告の通常実施権は消滅し、設定登録に関する抹消登録手続を履行する義務があり、予備的に、通常実施権の設定契約により特許発明の実施製品をサムスン電子及び台湾企業にのみ販売することにしたにもかかわらず、被告が特許発明の実施製品を中国企業に販売して契約に違反し、原告は本件訴状の副本送達によって通常実施権の設定契約違反を理由にその設定契約を解約するので、被告は通常実施権の設定登録に関する抹消登録手続を履行する義務がある。そして、原告と被告の間の確約により契約違反行為については20億ウォンを賠償することで合意しているので、その一部請求として1億ウォンの支払いを求めるというものである。

これに対し、一審判決は2016年1月29日に、被告に対して原告の特許権に関する通常実施権の設定登録について2014年2月27日の失効を原因とした抹消登録手続の履行を命じ、原告の残りの請求を棄却した。これに対し、原告と被告がその敗訴部分を不服として高等法院に控訴した。

【決定内容】

特許権等の知識財産権またはそれに準ずる特許法等の知識財産権に関する法律上の権利の存否、帰属等に関する訴えのように、特許権等の知識財産権と密接に関連した訴えの場合には、その審理判断に技術的専門知識を必要とする可能性が典型的に存在する。さらに、民事訴訟法第24条第2項、第3項は「特許権等の知識財産権侵害に関する訴え」や「特許権等の知識財産権に基づいた訴え」ではなく、「特許権等の知識財産権に関する訴え」と包括的に規定している。このような種々の事情を考慮すると、上記「特許権等の知識財産権に関する訴え」には、特許権等の知識財産権侵害を理由とした差止・廃棄・信用回復等請求や損害賠償請求訴訟だけでなく、特許権等の実施契約に基づいた実施料支払い請求訴訟、特許権等の移転・抹消登録請求訴訟、専用・通常実施権等の設定有無、帰属等に関する訴訟、職務発明・考案・デザインに対する補償金請求訴訟等も含まれると解釈することが妥当である。

本件は原告の特許権に関する通常実施権の設定契約上の契約期間満了または通常実施権の設定契約違反による解約・解除に伴う通常実施権の抹消登録と通常実施権の設定契約違反による損害賠償を求める訴訟であって、特許権等の知識財産権と密接に関連し、通常その審理判断に技術的専門知識が必要になる可能性があるといえる類型の訴えに該当すると見ることが妥当なので（しかも、原告は予備的請求として被告が特許発明の実施製品を中国企業に販売して通常実施権の設定契約に違反したと主張しているので、被告が特許発明を実施して製品を生産・販売したかについて技術的専門知識が必要になる可能性が高く、実際の一審判決も相当部分を割いて被告が中国企業に販売した製品が本件第1特許発明の構成要素を全て含んでいるかについて判断している）、「特許権等の知識財産権に関する訴え」に該当するので、本件は法院組織法第28条の4第2号²⁵、民事訴訟法第2条第2項により特許法院に管轄権がある。よって、本件は本法院の管轄に属さないためこれを特許法院に移送する。

【専門家からのアドバイス】

韓国は2015年の民事訴訟法改正により、「特許権等の知識財産権に関する訴え」について専属管轄が定められた。ところが、「知識財産権に関する訴え」として典型的な侵害差止や損害賠償請求以外に、どの範囲まで該当するか多少曖昧だった。特に、韓国の特許法、実用新案法、デザイン保護法、商標法の法文中には、訴訟と関連しては明示的に「侵害に関する訴訟」と限定的に表現されているため、他の訴訟も認められるかが問題になっていた。

本決定は、上記専属管轄において「知識財産権に関する訴え」の範囲が包括的に認められることを確認したという点で意義がある。また、具体的に含まれる訴訟の例として、▲特許権等の実施契約に基づいた実施料支払い請求訴訟、▲特許権等の移転・抹消登録請求訴訟、▲専用・通常実施権等の設定有無、帰属等に関する訴訟、▲職務発明・考案・デザインに関する補償金請求訴訟を列挙した点も意義深い（ただし、商標については言及されていないが意図的な含みがあるかどうかはここでは不明である）。

決定文にも説示されているが、実施権等の契約に関する訴えにおいても実際に製造・販売された製品が特許発明の実施製品と評価できるものか否かが重要な事実となり、その判断の

²⁵ 法院組織法附則(2015. 12. 1)第2条は「第28条の4第2号の改正規定はこの法施行前に訴訟係属中の特許権・実用新案権・デザイン権・商標権・品種保護権の知識財産権に関する民事事件に対してこの法施行(2016. 1. 1)後に一審判決が宣告された場合についても適用する」と規定している。

ためには、特許発明の内容以外に実際に製造・販売された製品の構造や性能等を理解することができる技術的専門知識が必要になる可能性が高い。このような点を考慮すると、列挙された訴訟以外にも知識財産権が関連した訴訟であれば専属管轄を有するものと判断することが望ましいと思われる。

なお、このように専属管轄が定められたので、今後「知識財産権に関する訴え」について特許、実用新案、デザイン、そして商標も含め、各権利による紛争等に関して処理の蓄積が進み有効な司法処理統計が得られることを期待したい。

[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

金容甲（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

笹野秀生

[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

2017年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2017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。

