

JETRO

特許庁委託事業

韓国¹の知的財産権侵害 判例・事例集

2013年3月



はじめに

我が国と諸外国との経済的相互依存関係が深まる中で、今後とも我が国企業の海外進出、事業展開のより一層の拡大が見込まれます。今後、我が国企業が諸外国で事業を展開していく前提として、国内のみならず進出先においても商標・意匠・特許等の知的財産権が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います。しかし、未だに不備な部分を残しており、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、進出先で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・意匠を中心にして、我が国企業の製品に対する模倣が相当程度増加しつつあり、我が国企業の真正商品のマーケットシェアおよび企業のイメージに悪影響を及ぼしています。

このような状況下、ジェトロでは、平成 9 年度より特許庁委託事業として、海外における我が国企業の知的財産権保護に関する各種事業を実施しております。

ここに本事業において収集した情報を基に、「韓国の知的財産権侵害 判例・事例集」を作成しましたのでお届けします。また、ジェトロホームページにおいても同情報をご覧頂くことが可能です (<http://www.jetro.go.jp/theme/ip/data/manual.html>)。本事業及び本書が皆様のお役に立てば幸いです。

2013 年 3 月

日本貿易振興機構
進出企業支援・知的財産部
知的財産課

目次

特許法	1
1. 特許侵害訴訟で無効が明白な場合は権利濫用に該当し、権利濫用の抗弁がある 場合には法院も進歩性について審理・判断することができると判示した事例 . . .	1
2. 一事不再理原則の判断基準時点に関して判示した事例	4
3. 天然有機化合物の特許権利範囲の解釈に関して判示した事例	7
4. 特許請求範囲に構成要素 a, b, c, … 「を含む」 D という、いわゆる開放型連結部が 使用された場合の解釈方法に関して判示した事例	10
5. 特許発明の保護範囲の判断基準に対して判示した事例	13
6. 下位概念を新たに定義した分割出願の適法要件に関して判示した事例	17
7. 特許審判段階で確認対象考案の特定に関する被審判請求人の自白が成立するか否 かに対して判示した事例	20
8. 登録される以前の最初明細書は、訂正審判を請求できる理由の有無を判断する 資料とすることができないと判示した事例	23
9. さまざまな効果を有する選択発明において、異質又は顕著な効果の有無について 判示した事例	26
10. 発明のカテゴリの訂正が「不明瞭な記載を釈明する場合」に合致すると判断 された事例	29
発明振興法	32
1. 職務発明に関する通常実施権の国際的効力範囲に対して判示した事例	32
商標法	36
1. 商標の全体観察を通して出処の誤認・混同可能性を否定した事例	36
2. 商号の商標的使用を認めた事例	39
3. 並行輸入した商品の包装を新しくした場合、商標権侵害に該当するかどうか に対して判示した事例	42
4. 使用された標章が出所表示のための目的の商標的使用に該当しないと判示した 事例	44

5.	被告が登録商標を有しているにもかかわらず、商標権侵害を認めた事例・・・	47
6.	OEM方式による輸出において、商標使用者は、当該OEMの発注者とすべき であると判示した事例・・・	50
7.	商標の不登録事由である商標法第7条第1項第8号1の例外規定である 商標法第7条第4項第1号2として商標「使用」の範囲に関し判示した事例・	53
8.	商標法上、サービスマークの使用は有償でサービスを提供する行為又は有償行為に 付随する行為でなければならないと判示した事例・・・	56
9.	商標権侵害訴訟を担当する法院も無効審判により無効になることが明白な場合には 商標登録の無効に対して審理・判断することができるかと判示した事例・・・	59
10.	インターネット検索結果の画面に表示されるスポンサーリンクなどで用いられた 標章が「商標としての使用」に該当すると判示した事例・・・	62
11.	商標権の積極的権利範囲確認審判では先使用权の存否に対して判断できないと 判示した事例・・・	65
12.	特許法院の審決取消訴訟で原告は訴訟費用担保提供申請をすることができないと 判示した事例・・・	68
	著作権法 ・・・	71
1.	試験既出問題が著作物に該当すると判示した事例・・・	71
2.	数個の著作物に対する著作財産権侵害行為の罪数に対して判示した事例・・・	74
3.	商品標識の機能を有する図案が応用美術著作物として著作権法の保護対象になり 得るかに判示した事例・・・	77
4.	インターネット音楽サイト運営と関連した著作権侵害類型に関して判示した事例・	80
	不正競争防止法 ・・・	83
1.	海外株主会社に対する技術移転行為の違法性に対して判示した事例・・・	83
2.	商品標識の周知性判断基準に対して判示した事例・・・	86
3.	インターネットポータルサイトを運営する会社の営業標識を利用して広告行為を したことが不正競争防止法上、その会社の広告営業活動と混同させた行為であるか に対して判示した事例・・・	89

特許法

特許法(侵害差止)

1. 特許侵害訴訟で無効が明白な場合は権利濫用に該当し、権利濫用の抗弁がある場合には法院も進歩性について審理・判断することができる」と判示した事例

【書誌事項】

当事者：L社(原告、上告人) v. D社(被告、被上告人)

判断主体：大法院（全員合議体）

事件番号：2010ダ95390

言渡し日：2012年1月19日

事件の経過：破棄差し戻し

【概要】

特許発明に対する無効審決が確定される前であっても、特許発明の進歩性が否定され、その特許が特許無効審判により無効となることが明白な場合には、その特許権に基づいた侵害差止又は損害賠償などの請求は、特別な事情がない限り権利濫用に該当して許容されないと見なければならず、特許権侵害訴訟を担当する法院としても、特許権者のそのような請求が権利濫用に該当するという抗弁がある場合、その当否を検討するための前提として、特許発明の進歩性について審理・判断することができる。

【事実関係】

原告は、「ドラム洗濯機の駆動部構造」に関する本件第1特許発明及び「洗濯機の駆動部支持構造」に関する本件第2特許発明の特許権者であるところ、原告は、被告が製造・販売したドラム洗濯機が上記の各特許発明を侵害するという理由で被告を相手に侵害差止及び損害賠償を請求した。これに対して第一審は、被告が製造・販売したドラム洗濯機が上記の各特許発明を侵害するという事実を認め侵害差止請求を全て認容し、損害賠償請求も一部認容したが、第二審は、上記の各特許発明の進歩性が否定され特許が無効となることが明白であり、原告の請求が権利濫用に該当するとして、原告の請求を全て棄却した。本件は、原告がこれを不服として大法院に上告したものである。一方、

原告の訂正審判請求により、第二審判決が言い渡された後である 2011 年 7 月 21 日において、上記の各特許発明の請求範囲を訂正する審決がなされ、その後確定している。

【判決内容】

大法院は、特許権侵害訴訟を担当する法院において特許発明の進歩性に対する審理・判断を行うことが可能であるか否かに関連し、まず、次のように判示した。すなわち、特許法は、特許が一定の事由に該当する場合、独自に設けられた特許の無効審判手続きを経て無効とすることができるように規定しているため、特許は一旦登録された以上、たとえ進歩性がなく無効事由が存在するとしてもこのような審判により無効審決が確定されない限り対世的に無効となるのではないが、進歩性がなく本来公衆に開放されなければならない技術に対し誤って特許登録がなされているにもかかわらず、特別な制限なくその技術を当該特許権者に独占させた場合、公共の利益を不当に毀損するだけでなく、特許法の立法目的にも完全に背馳するものであって、進歩性がなく保護する価値のない発明に対して形式的に特許登録になっているからといってその発明を実施する者を相手取って侵害差止又は損害賠償などの請求を容認することは、特許権者に不当な利益を与えると共に、その発明を実施する者には不合理な苦痛や損害を与えることとなつて、実質的正義と当事者間の公平にも外れるものである旨判示した。その上で、特許発明に対する無効審決が確定される前でも、特許発明の進歩性が否定されその特許が特許無効審判により無効となることが明白な場合には、その特許権に基づいた侵害差止又は損害賠償などの請求は特別な事情がない限り権利濫用に該当し、許容されないものと見なければならず、特許権侵害訴訟を担当する法院としても、特許権者のそのような請求が権利濫用に該当するという抗弁がある場合、その当否を検討するための前提として特許発明の進歩性について審理・判断できるとすべきであると判示した。

そして、大法院は、このような法理により本件第 1 特許発明及び本件第 2 特許発明の進歩性が否定され、その特許が無効となることが明白であるかどうかに対して審理した結果、本件第 1 特許発明の特許請求範囲第 31 項について、進歩性を否定した原審とは異なり、その各々の構成を有機的に結合した全体を鑑みれば、先行技術に比べて構成の困難性及び効果の顕著性が認められるものであって、進歩性を否定しその特許の無効が明白であるとすべきではない旨判断した。さらに、残りの他の特許請求範囲は、原審判決言渡以後、発明の請求範囲を訂正する審決が確定したものである以上、特許法第 136 条第 8 項により訂正された後の明細書により特許出願及び特許権の設定登録がされた

ものと見なさなければならず、訂正前の当該各発明を対象として審理・判断した原審は、もはや維持され得ないとし、原審の判決を破棄した。

【専門家からのアドバイス】

大法院は、過去、「新規性はあるが進歩性がない場合まで法院が特許権侵害訴訟において権利範囲を否定することはできない」(大法院 2001 年 3 月 23 日言渡 98 ダ 7209 判決)と判示する一方、「特許の無効審決が確定される前であっても、特許侵害訴訟を担当する法院は、特許に無効事由があることが明らかな時には侵害差止請求等は権利濫用として許容されない」とも判示しており(大法院 2004 年 10 月 28 日言渡 2000 ダ 69194 判決)、実務上、侵害を審理する法院は、このような大法院判決を根拠に侵害訴訟で新規性だけでなく進歩性についても検討して侵害差止請求等が権利濫用に該当するかどうかを判断してきた。しかし、2000 ダ 69194 判決は、侵害訴訟において法院が進歩性までも審理し、これを否定することができない旨の既存判例(98 ダ 7209 判決)を明確に変更したものではないため、明示的な大法院の見解整理が必要な状況であった。

このような状況の下、大法院は、本判決を通して既存の大法院判例を明示的に変更し、特許発明の進歩性が否定されその特許が無効となることが明白な場合には、その特許発明に対する無効審決が確定される前であっても、その特許に基づいた特許侵害差止又は損害賠償などの請求は、権利濫用に該当し許容されないという法理を明確に宣言したのである。

これは特許の有効性を判断する無効審判手続きと侵害の成否を判断する侵害訴訟手続きが二元化されている状況において、進歩性が否定されるような特許発明に基づいた無分別な特許権行使を抑制し、実質的正義と当事者間の公平及び訴訟経済の成立を図るための側面があるが、一方ではどの程度の瑕疵であれば「無効が明白である」と判断されるのか、その基準と「権利濫用」法理の適用バランスについては、実務上、依然として論難の余地があるものと考えられる。

そのため、この判例の判示事項は、いわゆる日本のキルビー判例と同等であるが、適用範囲が例えば記載不備にまで拡大しないか等、その影響については、今後の取扱いを注視していく必要がある。

特許法(登録無効)

2. 一事不再理原則の判断基準時点に関して判示した事例

【書誌事項】

当事者：I社(原告、被上告人) v. N社他 1(被告、上告人)

判断主体：大法院（全員合議体）

事件番号：2009 フ 2234

言渡し日：2012年1月19日

事件の経過：確定

【概 要】

一事不再理の原則により審判請求が不適法になるかどうかを判断する基準時点は、審判請求を提起した当時と見なければならず、審判請求後に始めて同一事実及び同一証拠による他の審判の審決が確定登録された場合には、当該審判請求は、一事不再理の原則による不適法な請求であるとは言えないものである。

【事実関係】

原告は、2003年12月2日、「インターネット住所の自国語表記サービスシステム」に関する本件特許発明の特許権者である被告を相手取って、本件特許発明は甲第7、8号証等により進歩性が否定されるという理由で登録無効審判を請求した。これに対し、特許審判院は、2004年10月30日付で、本件特許発明の進歩性などが否定されることはないとし、原告の審判請求を棄却する審決を下した。そして、特許法院も2006年1月12日付で原告の請求を棄却したものである。その後、原告は、これを不服とし上告したが、大法院は、2008年11月13日付で、本件特許発明について甲第7、8号証により進歩性が否定されるとして原審判決を破棄し、特許法院に差し戻した。

一方、訴外Z社は、2006年2月17日付で被告を相手取って本件特許発明は甲第7、8号証等により進歩性が否定されるという理由を挙げて登録無効審判を請求したところ、特許審判院は、2007年8月30日付で訴外Z社の請求を棄却する審決を下し、こ

の審決は、2007年10月6日付で確定した(以下「関連確定審決」とする)。そして、本件差戻し後の裁判において、特許法院は、関連確定審決は本件審判請求に対する審決当時である2004年10月30日には登録されていなかったため、本件審判請求は一事不再理の原則に背反せず、本件特許発明は甲第7、8号証等により進歩性が否定されると判示したため、被告は、差戻し後の当該判決を不服として大法院に上告を提起した。

【判決内容】

従来、大法院は、旧特許法第163条¹に規定された一事不再理の原則に該当するかどうかは審判の請求時ではなく、その審決時を基準に判断されなければならないと解釈してきた。すなわち、このような一事不再理の原則は、審判請求時を基準として、その時に同一事実及び同一証拠に基づいた他の審判の審決が確定登録等となっている場合に適用されるのではなく、審決時を基準として、その時に既に同一事実及び同一証拠による他の審判の審決が確定登録等となっていた場合には、当該審判の請求時期が確定された審決の登録前であったかどうかを問わず適用されると判示してきた。

しかし、本件で大法院は、このような従来の大法院判例によれば、同一特許に対して同一事実及び同一証拠による複数の審判請求がそれぞれあった場合に、第1次審決に対する審決取消訴訟が係属中に他の審判の審決が確定登録されると、法院が当該審判に対する審決取消の請求に理由があるとして第1次審決を取り消したとしても、特許審判院がその審判請求に対して再び審決を下す時には、一事不再理の原則によりその審判請求を却下せざるを得えず、とすると、これは関連する審判事件の確定審決の登録という偶然の事情により、審判請求人が自己の固有な利益のために進めてきた手続きが遡及的に不適法になることになり、憲法上保障された国民の裁判請求権を過度に侵害するおそれがあると共に、その審判に対する特許審判院の審決を取り消した法院の判決を無意味なものにするという不合理が発生するものであると判示した。そして、このような理由により、一事不再理の原則により審判請求が不適法になるかどうかを判断する基準時点としては、審判請求を提起した時点と見るべきで、審判請求後に始めて同一事実及び同一証拠による他の審判の審決が確定登録された場合には、当該審判請求を一事不再理の原則により不適法であるとは言えないと判断した。これにより、本件の場合、関連確定審

¹ 旧特許法第163条「審判の審決が確定登録したり、判決が確定したときは、何人も、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」

決は本件審判請求当時である 2003 年 12 月 2 日には登録されていなかったため、一事不再理の原則に違反しないという結論は正当であると判断し原告の上告を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

一事不再理の原則は、審判請求の濫用を防止するためのものであるが、その適用範囲を過度に広げると国民の裁判請求権を不合理に制約する結果となり得る。したがって、特許法第 163 条の文言に忠実に従い、一事不再理の原則に該当するか否かの判断時期について、既存の大法院で示されていた審判の審決時を基準に判断しなければならない旨の判例を変更して、一事不再理の原則は、ある審決の確定登録がされた後に同一事実及び同一証拠によって新しく請求される審判に対してのみ適用され、既に審判が請求され審理が開始された後は、同一事実及び同一証拠による他の審判の審決が確定登録されたとしても、その審判請求を一事不再理の原則に背反した違法なものであるとすることはできないという点を明確にした本件判決は、国民の裁判請求権を保障するという側面で現実に即した妥当な判決であると言えよう。

また、無用な審判の負担を避けるため、同一事実及び同一証拠の無効審判が請求された場合は、一事不再理による主張の他、他の審判事件の確定までその無効審判を中止することを求めたり、併合審理を求めることも一考であろう。

特許法(侵害差止)

3. 天然有機化合物の特許権利範囲の解釈に関して判示した事例

【書誌事項】

当事者：AgraQuest, Inc.(原告) v. バイタイソンウコジグパンユシエングンス他 1(被告)

判断主体：水原地方法院

事件番号：2010 ガ合 15632

言渡し日：2012年2月16日

事件の経過：控訴

【概要】

天然物から生成された化合物に対する特許の効力はその化合物を分離しその化合物自体を使用する場合にのみ及ぶのではなく、物質発明の保護範囲は生産方法や用途に関係なくその物質の使用行為全てに及ぶものであるため、特許出願以前に存在する物質をそのまま使用した場合及びその化合物を他の成分と混ざり合っている形態で使用する場合も及ぼすものと見なければならない。

【事実関係】

原告は「植物病とトウモロコシ根虫を抑制するための新規の **Bacillus** 菌株」に関する本件特許発明の特許権者であり、被告は各種農業用資材及び農薬品の生産及び販売を目的として設立された台湾及び韓国法人である。本件特許発明は、原告が発見した殺虫、抗真菌、抗細菌活性を有し抗生物質と代謝物質を生産する新規の **Bacillus subtilis** 菌株 (AQ713)及び上記の菌株を人為的に培養し分離して得た「アグラスタチン」及び「アグラスタチン A」という化合物に対するものであるところ、原告は被告が生産及び製造・販売する本件製品には本件特許発明に含まれている化合物である「アグラスタチン A」が含まれているため、本件製品は本件特許発明を侵害するという理由で、被告を相手取り侵害差止を請求した。

【判決内容】

法院は、本件特許発明の効力は「アグラストチン A」を含むあらゆる微生物の使用に及ぶものではなく「アグラストチン A」を分離しその化合物自体を使用する場合にのみ及ぶものであり、本件製品は自然の状態で存在する菌株(Y1336)を培養して得た培養物を乾燥させた後、ここに様々な添加剤を混合した水和剤であって、ここに偶然に「アグラストチン A」が含まれるようになっただけで、「アグラストチン A」を人為的に分離したり合成したものではないため、仮に本件製品に「アグラストチン A」が含まれているとしても自然物を天然状態そのまま利用した本件製品の使用行為が本件特許発明に対する侵害に該当するとは見られないという被告の主張に対し、被告も本件製品を使用することにおいては微生物菌株(Y1336)を培養した後、乾燥させてここに様々な添加剤を混ぜて使用すると自認しているだけに、被告が天然物を自然の状態のまま利用したものとは見難いという点、本件特許発明の請求項のうち、第 38 項は単に「アグラストチン A」を発見したものではなく天然物の菌株(AQ713)を人為的に培養し分離する過程を経て得た新規化合物である「アグラストチン A」に関するものであって物質発明に該当し、物質発明の保護範囲は生産方法や用途に関係なくその物質の使用全てに及ぶのが原則であるため、特許出願以前に存在する物質をそのまま使用することも物質特許権の侵害を構成するという点、有機化合物分野の特許庁審査基準によっても「アグラストチン A」のように天然物から人為的に分離した有機化合物は合成された有機化合物と同一に取り扱われるため、「アグラストチン A」特許権の保護範囲を他の有機化合物特許権の効力と異ならせて制限する何らの理由がない点などを考慮して被告の主張を排斥した。これに加えて本件特許発明が公知の技術から容易に実施できる自由技術に該当するという被告の主張、及び本件特許発明は進歩性が欠如し特許権に無効事由があるため原告の請求は権利濫用に該当するという被告の主張も排斥し、このような判断により原告の請求を全て認容した。

【専門家からのアドバイス】

天然物から生成された化合物に対して特許を与える理由は、そのような化合物を「分離」する過程が難しいためでなく、人類に発明前は使用できなかった新規の有用な物質を提供した発明的業績の価値を保護しなければならない必要があるためである。また、生命工学分野で無数に存在する菌株の中で特定菌株を確認し、この菌株が生産する様々な化合物の中で特定化合物を究明し、その効能を立証することは、莫大な費用と努力を

費やさなければならず、成功の確率が極めて低い反面、一度ある特定の菌株が発見され、その菌株が生産するある化合物を特定して一般に公開をした後は、いくらでも類似の菌株を探してこれを通して同じ化合物を生成させることは非常に容易なことであるため、万一これを何の制限なく許容すればこの分野の生命工学産業の発展は阻害されざるを得ない。また上級法院の判断が残ってはいるものの、このような側面から本件特許発明の権利範囲が必ずしも「分離」された化合物に限定されないと判示した上記の判決は、天然物から生成された化合物に対する特許の保護及び特許の保護範囲は請求範囲の記載によるという特許法第 97 条の趣旨に符合する至極妥当な判決であると言える。

このように、物質発明の場合、強い権利範囲を得ることができ可能性が大きいため、出願をする際には、発明のカテゴリーとして、方法のほか、物により権利化ができないか十分吟味すべきである。

特許法(拒絶査定)

4. 特許請求範囲に構成要素 a, b, c, … 「を含む」 D という、いわゆる開放型連結部が使用された場合の解釈方法に関して判示した事例

【書誌事項】

当事者:三星 SDI 株式会社(原告、被上告人) v. 特許庁長(被告、上告人)

判断主体: 大法院

事件番号: 2010 フ 2605

言渡し日: 2012 年 3 月 29 日

事件の経過: 破棄差し戻し

【概 要】

特許請求範囲がある構成要素 a, b, c, … 「を含む」 D という形式で記載されている場合、即ち、開放型連結部が使われた場合には、その特許請求範囲に明示的に記載された構成要素 a, b, c, … に、明示的に記載されていない他の構成要素を追加しても当該記載を充足するため、構成要素 a, b, c, … 以外に他の構成要素が追加された比較対象発明は、本件特許発明の技術的範囲に含まれるものと解すべきであり、明細書の他の記載を根拠として本件特許発明の特許請求範囲を制限して解釈してはならない。

【事実関係】

原告は、「高分子電解質及びこれを採用したリチウム電池」に関する本件発明を出願したところ、審査において比較対象発明の存在により進歩性が否定され、拒絶決定（日本の拒絶査定に相当）不服審判においてもその判断が維持されたため、特許法院に審決取消訴訟を提起した。一方、特許法院では、明細書の他の記載を参酌すれば本件発明は比較対象発明を含むものではないから進歩性は否定されないと判断したため、被告特許庁長は、大法院に上告したものである。なお、本件出願発明の特許請求範囲第 1 項(以下「第 1 項発明」とする。)には、「①化学式 1 の多官能性イソシアヌレートモノマー(以下「化学式 1 モノマー」とする)、②リチウム塩、及び③非水系有機溶媒(以下、「本件

各成分」とする)を含む高分子電解質形成用組成物」と記載されており、比較対象発明には、本件各成分にさらに **PMMA**(ポリメタクリル酸メチル樹脂)が混合された高分子電解質が開示されている。

【判決内容】

大法院は、本件出願発明が比較対象発明により進歩性が否定されるか否かについて、特許発明の保護範囲は、特許請求範囲に記載された事項によって定められるのが原則であるため、特許請求範囲の記載だけで技術的範囲が明白な場合には明細書の他の記載により特許請求範囲の記載を制限解釈することはできず、また、特許請求範囲の記載のみでは特許発明の技術的構成を理解することができない場合や、技術的範囲を確定できない場合には、明細書の他の記載により補充することができるものの、そのような場合であっても明細書の他の記載によって特許請求範囲を拡張することまでは許容されないと特許請求範囲の原則的な解釈について説示した。一方、特許請求範囲がある構成要素 **a, b, c, …** 「を含む」 **D** という形式で記載されている場合には、その特許請求範囲に明示的に記載された当該構成要素 **a, b, c, …** を全て含んでさえいれば、明示的に記載されていない他の構成要素をこれに追加しても、特許請求範囲に記載された、ある構成要素 **a, b, c, …** 「を含む」 **D** という条件には変わりがないため、このような記載の場合、明示的に記載された構成要素 **a, b, c, …** 以外に他の構成要素を追加したものであっても、その特許発明の技術的範囲を充足するものと解すべきであるという法理を示した。そして、本件第 1 項発明について、その特許請求範囲に本件各成分「を含む」高分子電解質形成用組成物と記載されている以上、上記の組成物に明示的に記載された本件各成分以外に他の成分を追加する場合であっても、その特許発明の技術的範囲に属するものと解すべきであり、さらに、高分子電解質形成用組成物として本件各成分に他の成分を追加し得ることは、本件第 1 項発明の出願当時、その発明が属する技術分野における通常の知識を持った者にとって簡単に予想できるものでもあるため、本件第 1 項発明は、本件各成分以外に **PMMA** が混合された高分子電解質もその特許発明の技術的範囲としていることがその特許請求範囲の記載だけで明白であり、本件第 1 項発明の技術的範囲を明細書の他の記載によって補充するという名目で **PMMA** が混合された高分子電解質を排除してその特許請求範囲を制限的に解釈してはならないとした。その結果、大法院は、本件第 1 項発明の高分子電解質形成用組成物に、比較対象発明のように **PMMA** を追加する

ことは排除されないため、結局、第1項発明の構成は比較対象発明と異なるところがないと判断し、さらに、第1項発明の作用効果も比較対象発明と特別な差が見られないとし、結局、本件第1項発明の特許請求範囲を明細書の記載によって制限解釈し、比較対象発明のように高分子電解質形成用組成物に PMMA を追加することは排除されるものと制限解釈し、その進歩性を肯定した特許法院の判決を破棄した。

【専門家からのアドバイス】

特許請求範囲は、従来の技術を記述した前提部（例；「～において」や「～であって」）、課題を解決するための手段を記述した特徴部（例；「～であることを特徴とする」）、その特徴と最終保護対象の関係を示す連結部（例；「を含む」や「からなる」）及び最終保護対象を記述した終結部（例；本件では「高分子電解質形成用組成物」）で構成されることが少なくない。この中で連結部は、ごく短い文節ではあるが、特徴部に記載された発明の要素以外の要素を含み得るもの（いわゆる開放型連結部；「を含む」英文明細書では「**comprising, including, having**」など）なのか、特徴部の要素だけから成り立つものでそれ以外の要素を含むことを排除するもの（いわゆる閉鎖型連結部；「～からなる/のみからなる」英文明細書では「**composed of, consisting of**」など）なのかを定める重要な部分であって、連結部の記載内容により特許請求範囲の解釈が大きく左右されると共に、記載不備、新規性又は進歩性有無、特許侵害の成否などの判断が変わってくるため、出願の際、その用い方には、慎重な検討が必要である。

本件で大法院は、開放型連結部を使用した場合、請求の範囲に明示的に記載された構成要素に他の構成要素を追加しても、その特許発明の技術的範囲とするものであるという基準を明示しており、この判断は、日本における新規性、進歩性判断の際の特許請求範囲の解釈の運用と同様であるといえる。

また、本件では、開放型連結部による記載であったため、その結果、比較対象発明との差異がなく、進歩性が認められないと判示しているのだが、かと言って、閉鎖型連結部を用いれば直ちに進歩性が認められるはずであるというわけではなく、さらに本件発明と比較対象発明との構成の差異について、容易に想到し得るものであるか否かの判断がなされるわけであるから、この点は注意が必要である。

特許法(侵害差止)

5. 特許発明の保護範囲の判断基準に対して判示した事例

【書誌事項】

当事者：株式会社ネオパッド(原告) v. 三星電子株式会社(被告)

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2011 ガ合 114712

言渡し日：2012年5月1日

事件の経過：控訴

【概 要】

対象製品が特許発明の保護範囲に属するためには、特許発明の特許請求範囲に記載された各構成要素と構成要素間の有機的結合関係が対象製品にそのまま含まれていなければならないが、特許発明の特許請求範囲に記載された構成を置換ないし変更した部分がある場合でも、1) 特許発明と課題の解決原理が同一であり、2) そのような置換によっても同じ目的を達成することができ、また、実質的に同一の作用効果を奏するものであって、3) そのように置換することが通常の技術者が容易に思い至る程度であれば、4) 対比される対象製品に具現された技術が特許発明出願時に既に公知となった技術と同一又は通常の技術者が公知技術から容易に発明できた技術に該当するか、5) 特許発明の出願手続を通して対比される対象製品の置換された構成が特許請求範囲から意識的に除外されたものに該当する等の特別な事情がない限り、当該対象製品は、全体的に特許発明の特許請求範囲に記載された構成と均等なものとして特許発明の保護範囲に属するものと見なければならない。

また、課題の解決原理の同一性は、置換された構成が特許発明の非本質的な部分であって、対比される対象製品が特許発明の特徴的構成を有することを意味するものであるところ、特許発明の特徴的構成を把握するときには、特許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、明細書の発明の詳細な説明に記載された事項や出願当時の公知技術などを参酌しつつ、先行技術に比して特許発明に特有の解決手段が

基づいている課題の解決原理が何であるの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】

原告は、ソフトウェア開発及び販売業などを営む会社であり、「文字/単語生成方法及びこれを利用した情報通信サービス方法」に関する本件特許発明²の特許権者であるところ、被告が生産して日本に輸出しているスマートフォン製品(以下「本件製品」とする)が原告の特許権を侵害しているとして、侵害行為の差止及び侵害物の廃棄などを請求した。

【判決内容】

原告の請求に対して、被告は、本件製品は本件特許発明とその構成が同一でなく本件特許発明の保護範囲に属しないと主張したところ、これに対して法院は、特許発明と対比される対象製品が特許発明の保護範囲に属するためには特許発明の特許請求の範囲に記載された各構成要素と構成要素間の有機的結合関係が特許発明と対比される対象製品にそのまま含まれていなければならないが、対比される対象製品の中に、特許発明の特許請求範囲に記載された構成を置換ないし変更した部分がある場合であっても、1)

特許発明と課題の解決原理が同一であり、2) そのような置換によっても同じ目的を達成することができ、また、実質的に同一の作用効果を奏するものであって、3) そのように置換することが当業者にとって容易に思い至る程度のものであれば、4) 対比される対象製品に具現された技術が特許発明出願時に既に公知となった技術と同一又は通常の技術者が公知技術から容易に発明できた技術に該当するか、5) 特許発明の出願手続を通して対比される対象製品の置換された構成が特許請求範囲から意識的に除外されたものに該当する等の特別な事情がない限り、対比される対象製品は、全体的に特

²本件特許発明の請求項：「タッチツールで文字を入力する情報処理通信機器の文字/単語を生成する方法(構成1)において、入力処理対象言語の文字が小集合化される段階(構成2);各小集合化された文字集合に代表文字が選択される段階(構成3);上記の代表文字と上記の代表文字に属する文字が入力パネルキーの上に割り当てられてマーキングされる段階(構成4);リアルキーボード入力モードで仮想キーボード入力モードに切り替え・設定される段階(構成5);上記の代表文字に該当する文字はマーキングされた文字キーの上にタッチツールで入力され、代表文字に属する文字は代表文字と予め定めた上下左右の組み合わせ方向によってタッチツールで入力されるように文字が生成される段階(構成6)を含んでなされることを特徴とする文字/単語の生成方法」

許発明の特許請求範囲に記載された構成と均等なものとして特許発明の保護範囲に属すると見なければならぬと均等の基本的な考えを説示した。さらに、法院は、課題の解決原理の同一性について、対比される対象製品において置換された構成が特許発明の非本質的な部分であって、対比される対象製品が特許発明の特徴的構成を有することを意味するものであると指摘した上で、特許発明の特徴的構成を把握するときには、特許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、明細書の発明の詳細な説明に記載された事項や出願当時の公知技術などを参酌しつつ、先行技術に比して特許発明に特有の解決手段が基づいている課題の解決原理が何であるのかを実質的に探求して判断しなければならないという法理を示した。

そして、法院は、このような法理に基づき、本件特許発明の構成において、文字を生成するためには、まず代表文字キーを押して仮想キーボード入力モードへの切り替え・設定を行った後、仮想キーボード入力モードからタッチツールで一定の入力を再度実行するという、二度の入力過程を経なければならない反面、本件製品の場合には、使用者が入力パネルのうち、一つを押すとこの入力パネルに指定された代表文字とそれに属する文字が液晶に表示され、上記の文字だけを入力することができる状態になり、その状態で使用者が直ちに指を離したり(代表文字を入力する場合)、一定の方向に動かした後指を離す動作をすれば(代表文字に属する文字を入力する場合)、表示された文字のうちいずれか一つのみが選択的に入力される方式で作動するため、文字を生成入力するために一度の入力過程のみを経れば良く、その結果、本件特許発明の構成と全体的に相違するものである。そして、このように文字を生成するために必要なキー入力回数に2倍の差がある以上、課題の解決原理は同一ではなく、また、上記のような置換が当業者にとって容易想到であるともいうことができないという理由で、原告の請求を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

侵害物において構成要素の置換ないし変更がある場合、積極的要件として、1) 特許発明と対象製品との間における課題の解決原理が同一であるかという点、2) そのような置換によっても特許発明の目的を達成することができ、また、実質的に同一の作用効果を奏するものであるかという点、3) そのように置換することが当業者にとって容易に思い至る程度のものであるかという点が満たされれば均等侵害が認められ得るものの、消極的要件として、公知技術及び禁反言の原則により制限され得るという均等論の法理は、大法院判例を通して既に確立されているものであり、日本の均等要件の判断基

準とほぼ同じである。しかし、特許発明の保護範囲を判断する際、均等論を過度に広く適用すれば法的安定性を害し、発明の業績に相応しくない過剰保護になるおそれがあるため、その適用においては慎重を期する必要があるという声も多い。

本件では、課題の解決原理の同一性について、仮想キーボード入力モードからタッチツールで一定の入力を再度実行するという、二度の入力過程を経なければならない本件特許発明に対して、本件製品では、入力パネルのうち一つを押すと代表文字とそれに属する文字が液晶に表示され、入力可能になるという操作の違いを指摘し、課題の解決原理が異なり、その置換も容易ではないとした。均等を主張する場合は、自身の特許発明において実際に発明した本質は何であるのかを再確認し、安易な均等の主張は避けるべきである。一方、均等の主張に対し防御する場合にも、同様に相手方の特許発明の本質を吟味し、反論すべきである。

上級審の判断が残ってはいるが、本件判決は、均等論の適用範囲を真正面から扱った事件であり、その実務的基準を確認するのに大いに参考になるものである。

特許法(登録無効)

6. 下位概念を新たに定義した分割出願の適法要件に関して判示した事例

【書誌事項】

当事者：ローム・アンド・ハース電子材料코리아有限会社(原告) v. 出光興産株式会社(被告)

判断主体：特許法院

事件番号：2011 ホ 4110

言渡し日：2012年1月13日

事件の経過：確定

【概 要】

原出願明細書に化合物が上位概念としての一般化学式で記載されている発明のうち、一部を下位概念で新たに定義して分割出願する場合において、分割出願としての下位概念発明が原出願明細書に記載された上位概念発明に概念的に含まれているというだけでは分割出願された発明が原出願明細書に記載された発明であるとは言えず、原出願明細書全体の記載と最初出願当時の技術常識を総合的に考慮して分割出願された発明が原出願明細書に記載されたものであるか、又は記載されたものと同一に見なせるかどうかを実質的に判断しなければならない。

【事実関係】

被告は「有機電子発光素子及び有機発光媒体」に関する本件特許発明と関連して2001年5月18日原出願をし、これを基礎として2007年8月21日本件特許発明を分割出願して特許登録を受けた。原告は被告を相手取って、本件特許発明は分割出願の要件を備えておらず不適法であり、原出願発明や比較対象発明により新規性又は進歩性が否定されるというなどの主張をして登録無効審判を請求したところ、特許審判院は原告の主張を受け入れず棄却審決を下した。これに対して原告は、分割出願された発明の構成のうち「置換又は非置換の炭素数6ないし40の1価の芳香族基に置換された α -ナフチル基」

という部分(以下「構成 3」とする)は原出願明細書や図面に記載されていない内容であって本件発明は不適法な分割出願に該当すると主張して特許法院に審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

法院は、分割出願制度は一つの特許出願に 2 以上の発明を含んで「1 発明 1 特許」の特許法規定違背により特許を受けられない発明を分割して別途の出願をすることにより適法に保護を受けられるよう道を開くと共に、これら発明の特許出願時点を当初の原出願の出願時点に遡及させるもので、この時、分割出願された発明の特許請求範囲は原出願の明細書又は図面に記載された発明と実質的に同一でなければならず、原出願明細書又は図面に記載された発明に属さない構成を新たに追加する分割出願は不適法なものであって許容されないという法理を説示した。そして、分割出願において原出願明細書又は図面に記載された発明とは、原出願明細書又は図面に明示的に記載された発明だけでなく、原出願明細書又は図面には明示的に記載されていない事項であっても、当業者が原出願明細書の他の記載や最初出願当時の技術常識に照らして一義的で明確に認識できる事項も含まれ得るものの、原出願明細書に化合物が上位概念としての一般化学式で記載されている発明から一部を下位概念で新たに定義し分割出願することは、これは選択発明の領域にあるものを分割出願するものであって、このような分割出願を認めれば原出願に基づいた他の第三者の選択発明を極めて制限することになるうえ、原出願発明当時、開示されていない事項に対して事後の分割出願でその技術的意義を認めることになり、分割出願制度の趣旨にそぐわないものとなる。であるから、分割出願としての下位概念発明が原出願明細書に記載された上位概念発明に概念的に含まれるというだけでは分割出願された発明が原出願明細書に記載された事項であるとは言えず、原出願明細書全体の記載と最初出願当時の技術常識を総合的に考慮し分割出願された発明が原出願明細書に記載されたものであるか、又は記載されたものと同一にみなせるかどうかを実質的に判断しなければならない。ここで本件発明の構成のうち構成 3 に対して詳察すると、原出願明細書には上記の構成で定義した α -ナフチル基に置換される「置換又は非置換の炭素数 6 ないし 40 の 1 価の芳香族基」は含まれておらず、このように新しく定義された置換基の組合せに対してその技術的意義や効果に対しても何らの記載がなく、このような置換基で構成される本件特許発明の化合物が原出願明細書に記載された他の置換基の組合せや実施例として記載された物質から把握できるものと同一

の化学的性質を持つと見る何らの資料もないという点などを根拠に、構成 3 は分割出願の過程で新しく追加された事項であると判断し、よって原告の請求を全て認容した。

【専門家からのアドバイス】

過去、大法院は、選択発明の新規性の判断要件として「先行又は公知の発明に構成要件が上位概念で記載されており、この上位概念に含まれる下位概念だけを構成要件中の全部又は一部とするいわゆる選択発明の新規性を否定するためには、先行発明が選択発明を構成する下位概念を具体的に開示していなければならない、これには先行発明を記載した先行文献に選択発明に対する文言的な記載が存在する場合以外に、その発明が属する技術分野で当業者が先行文献の記載内容と出願当時の技術常識に基づいて先行文献から直接的に選択発明の存在を認識することができる場合も含まれる」と判示しているが、本件判決はこのような基準を選択発明の形式で分割出願がなされた場合における分割出願の適法要件として発明の同一性を判断するところに適用したものである。

本件分割出願の場合、判決で説示されているように、原出願発明の下位概念を発明の骨子とし、その形式は選択発明の形式と一応見ることができものであるが、本件判決は分割出願が原出願の下位概念を発明の内容とする場合、現出願の明細書に下位概念の用語が記載されていれば、あまり問題視することなく分割出願を認めてきた従来の特許庁実務慣行と異なり、本件分割出願発明が原出願発明の中の一部と同一の発明であるかに対して考察し、分割出願が原出願の下位概念であるという理由だけで原出願発明の明細書や図面に記載された発明であるとか、当業者自明と判断してはならず、具体的に原出願の明細書や図面に記載された事項であるかどうかを一つ一つ実質的に判断しなければならないと言いつつ大いに意義があり、この点は、日本における上位概念の下位概念化における運用とほぼ同様の考えであると考えられる。本件は、今後の分割出願に関する実務上の参考とすべきであろう。

特許法(権利範囲確認)

7. 特許審判段階で確認対象考案の特定に関する被審判請求人の自白が成立するか否か に対して判示した事例

【書誌事項】

当事者：〇〇〇(原告) v. □□□(被告)

判断主体：特許法院

事件番号：2012 ホ 412

言渡し日：2012年6月14日

事件の経過：上告

【概 要】

積極的権利範囲確認審判で確認対象考案が当該登録実用新案と互いに対比できるほど具体的に特定されているかどうかは、法的判断に関する事項であるため、特許審判段階で確認対象考案の実施者がその実施事実を是認したとしても、審決取消訴訟段階で確認対象考案の特定に関して実施者の自白が成立したと見られない。

【事実関係】

「ジッパーネクタイノッター」に関する本件登録考案の実用新案権者（被告）は、確認対象考案の実施者（原告）を相手取って、確認対象考案は、本件登録考案の権利範囲に属すると主張して積極的権利範囲確認審判を請求した。これに対し特許審判院は、確認対象考案が本件登録考案と対比できるほど具体的に特定されていることを前提として、確認対象考案は、本件登録考案の権利範囲に属すると判断し被告の請求を認容する審決を下したところ、原告は、これを不服として特許法院に審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

被告は、原告が審判段階で既に確認対象考案を実施していると自認しているところ、当該実施を自認している以上、確認対象考案が本件登録考案と互いに対比できる程度に具体的に特定されていることも同様に自認したといえることは、当然であるとし、原告

は審決取消訴訟段階で確認対象考案の特定に対して争えないと主張した。これに対して法院は、特許審判院での審判手続は職権探知主義が適用されるため、弁論主義の適用があることを前提とする民事訴訟法上の裁判上、自白規定は準用する余地がないと見なすべきであるだけでなく、さらに自白の対象は事実に限るものであって、事実に対する法的判断又は評価は自白の対象になり得ないという法理に基づき、(1)本件において、確認対象考案が当該登録実用新案と互いに対比できる程度に具体的に特定されているかどうかは、法的判断に関する事項に該当するため、特許審判段階で既に原告が確認対象考案を実施しているという事実を自認したとしても、確認対象考案の特定に関してまで原告の自白が成立したとは言えず、(2)確認対象考案が本件登録考案と互いに対比できる程度に具体的に特定されているという法的事項は、原告が確認対象考案をそのまま実施しているという事実の前提になるとみなせるだけの合理的根拠もなく、(3)特許審判院における審判手続と特許法院における審決取消訴訟は、審級に連係したものでないため、特許審判院における審判段階で原告が確認対象考案を実施しているという事実を自認したとしても、そのような陳述(自白)の効力が本件審決取消訴訟にそのまま及ぶとすることもできないと判断した。そして、特許審判院としては、確認対象考案が本件登録考案と互いに対比できる程度に特定されていない場合、要旨変更にならない範囲内で確認対象考案の説明書及び図面に対する補正を命じる等の措置をしなければならず、また、当該補正の機会を与えたにもかかわらずその特定に不十分な点が残る場合、審判請求を却下すべきであったのに、上記のような措置をとらずに確認対象考案が本件登録考案と対比できる程度に具体的に特定されていることを前提として直ちに本案に関する審決を下してしまったのは、明白な誤謬であるとし、本件審決を取り消した。

【専門家からのアドバイス】

日本の審判制度と同様、韓国における特許審判手続では職権探知主義が適用されており、審判院は当事者の主張にしばられずに職権で証拠を収集・調査できるようになっている。逆に、特許訴訟手続では原則的に弁論主義が採用されており、法院は当事者の自白に拘束され、当事者の自白があればこれをきちんと採択しなければならない。ただし、この場合にも自白の対象は「事実」に限るもので、この事実に対する「法的判断」や「評価」は、当然自白の対象にならず、また、事実に対する自白であっても該当事実が訴訟要件といった法院が職権で調査すべき事項に該当する場合には、自白の拘束力が及ばないのである。

本判決は、①「確認対象考案が登録実用新案と互いに対比できる程度に具体的に特定されているかどうか」は「事実そのもの」でなく法的判断をすべきものであるため、そもそも自白の対象には該当せず、②特許審判段階で当事者が特定事実を是認したとしても、そのような陳述の効力は特許審判と審級に連係しない審決取消訴訟にそのまま及ぶものではない点を明示したというところに大きな意味がある(ちなみに民事訴訟では一審での自白の拘束力が控訴審にまで及ぶこととなっている)。

ただし、特許法院は、最近他の事案において、積極的権利範囲確認審判において、被審判請求人が確認対象発明を実施しているか否かを職権探知事項としつつ、審決取消訴訟では、被審判請求人がそのような確認対象発明を実施しているかどうかを審決の違法性を判断するための重要な事項に該当するため、これは自白または自白擬制の対象になると判示した例もある(特許法院 2012 年 7 月 26 日言渡 2011 ホ 11255 判決)。

審決取消訴訟は、弁論主義であるから、裁判所は自白に拘束され、また、自白を任意に撤回することができないことはもちろんであるが、審判手続きにおいても、陳述内容を不用意に撤回したような場合、禁反言・信義則違反とされる可能性も排除できない。そのため、審判が職権探知主義であることはそのとおりであるが、主張及び自白は、誠実かつ戦略的に行う必要がある。

特許法(登録訂正)

8. 登録される以前の最初明細書は、訂正審判を請求できる理由の有無を判断する資料とすることができないと判示した事例

【書誌事項】

当事者： トンソンマルチメディアエス.エイ(原告) v. 特許庁長(被告)

判断主体： 特許法院

事件番号： 2012 ホ 436

言渡し日： 2012 年 6 月 28 日

事件の経過： 上告後、訴えの取下げ

【概 要】

特許法上、訂正審判制度の趣旨は一旦特許権が登録された後、第三者の権利を侵害するおそれがない範囲内で特許請求範囲の縮小や誤記を訂正し、記載上の不備を正しくする誤謬の訂正を許容するものであるため、登録された明細書でない、登録前の最初明細書や補正書の記載を訂正審判を請求できる理由の存在を判断する資料とすることは不適當である。

【事実関係】

原告は、本件特許「モーションベクターをコーディング又はデコーディングするための処理方法及び上記の処理方法を遂行するコーディング及びデコーディング装置」の特許権者で、特許請求範囲及びこれに対応する発明の詳細な説明に記載された「平均値」を「中間値」に訂正する訂正審判を特許審判院に請求した。これに対して特許審判院は、本件訂正請求は特許法上訂正審判を請求できる理由に該当しないだけでなく、特許請求範囲を実質的に変更する場合に該当するという理由で本件訂正請求を受け入れないとする審決を下し、原告はこれを不服として特許法院に審決取消し訴訟を提起した。

【判決内容】

原告は、訂正前特許発明の特許請求範囲及び発明の詳細な説明の記載中、「平均値」

は全て「中間値」の誤記であると主張し、その根拠として①本件特許発明の出願書に最初に添付した明細書では「中間値」と「平均値」とを混用していたため、用語の混用による不明瞭を解消するために出願経過中の補正で「平均値」にその用語を統一して記載したものの、②本件特許発明の優先権証明書類と本件特許発明に対応して原告が外国で出願して登録を受けた特許の明細書には、全て「中間値」と記載されているという点を提示した。しかし、法院は、登録される以前の最初に出願書に添付した明細書や補正書の記載を訂正審判を請求できる理由の存在を判断する資料とすることは不相当であると判示し、登録明細書を基準に判断してみれば、特許請求範囲に関する記載自体が明瞭でないとはいえず、発明の詳細な説明と特許請求範囲とが一致しない、あるいは矛盾があるというべき点も見られないため、結局、本件登録明細書には訂正審判を請求できるいかなる理由も存在しないため、本件訂正請求は不適法で許容され得ないものであるとして、原告の請求を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

特許権が一旦登録された後には、特許権の効力が及ぼす範囲を拡張したり変更することは許容されないが、特許法は、訂正審判制度を設け、第三者の権利を侵害するおそれがない範囲内での特許請求範囲の縮小や、誤記・不明瞭な記載の訂正に限り許容している。そして、これらの訂正が許容されるかどうかは、まずは「最終的に登録された明細書」を基準に判断しなければならず、以前の明細書や補正書を加味することは許されないというのが本件判決の趣旨である。

一見厳しすぎるようにも見えるが、一度与えられた権利は、第三者に対して強大な権利行使を認めるものであるから、その訂正の可否は、一般的に非常に厳格に適用される傾向にある。特に、本件特許は、2001年7月1日以前の旧特許法第136条が適用され、これは現特許法と違い誤記の訂正においては「出願書に最初に添付された明細書に記載した事項の範囲とする」と言うただし書きがないため、その傾向が顕著である可能性がある。

今回の事件では、特許権者が自ら「中間値」という用語をあえて「平均値」という用語に統一した上で、出願書に最初に添付した明細書等に「中間値」と記載してあることを根拠に、「平均値」は「中間値」の誤記であると主張しており、やはり厳しく判断されても致し方なしであろう。

いずれにしても登録後の訂正は、出願審査手続きにおける補正とその趣旨、訂正可能な範囲が異なることをしっかり認識し、出願人としては、用語等本来の意味を吟味して用いるべきである。

特許法(登録無効)

9. さまざまな効果を有する選択発明において、異質又は顕著な効果の有無について判示した事例

【書誌事項】

当事者：韓美薬品株式会社(原告、被上告人) v. イーライリリーアンドカンパニーリミテッド(被告、上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2010 フ 3424

言渡し日：2012年 8月 23日

事件の経過：破棄差し戻し

【概 要】

選択発明の進歩性が認められるためには、選択発明に含まれる下位概念全てが先行発明が有する効果と質的に異なる効果を有しているか、質的な差がなくても量的に顕著な差がなければならない。このとき、選択発明の発明の詳細な説明には、上記のような効果に関連して質的な差を確認できる具体的な内容や量的に顕著な差があることを確認できる定量的記載がなければならない。一方、選択発明に様々な効果がある場合において、先行発明に比べて異質的であるか量的に顕著な効果を有するとするためには、選択発明の全ての種類の効果でなく、その中の一部でも先行発明に比べてそのような効果を有すると認められれば充分である。

【事実関係】

被告は「薬剤学的化合物」に対する本件特許発明の特許権者であり、本件特許発明の請求項 2 は「オランザピン」化合物(「本件第 2 項発明」)を特許請求範囲としている。これに対して、原告は、本件特許発明は「ベンゾジアゼピン誘導体」に関する比較対象発明 1 に比べて新規性及び進歩性がなくその明細書の記載要件も充足していないため、その登録は無効であると無効審判を請求したが、特許審判院は審判請求を棄却した。そ

のため、原告は、審決取消訴訟を提起したところ、特許法院は本件第 2 項発明が比較対象発明 1 に比べて進歩性があると言えないとして原告の請求を認容したため、被告は大法院に上告した。

【判決内容】

法院は、先行又は公知の発明に構成要素が上位概念で記載されており、上記の上位概念に含まれる下位概念だけを構成要素の中の全部又は一部とするいわゆる選択発明の進歩性が否定されないためには、選択発明に含まれる下位概念全てについて、先行発明が有する効果と質的に異なる効果を有しているか、質的な差がなくとも量的に顕著な差がなければならず、このとき、選択発明の発明の詳細な説明には、先行発明に比べて上記のような効果があることが明確に記載されていなければならないと判示した。そして、上記のような効果が明確に記載されているとするためには、選択発明における発明の詳細な説明に質的な差を確認できる具体的な内容や量的に顕著な差があることを確認できる記載がなければならないとした。また、法院は、選択発明に様々な効果がある場合において、先行発明に比べて異質的であるか、量的に顕著な効果を有すると言うためには、選択発明の全ての種類の効果でなく、その中の一部でも先行発明に比べてそのような効果を有すると認められれば充分であると判示した。そして、法院は、本件特許発明の進歩性を判断した結果、比較対象発明 1 にはオランザピンの上位概念に該当する化合物の一般式が記載されているため、本件第 2 項発明は比較対象発明 1 の選択発明に該当するとして、本件第 2 項発明のオランザピンと、比較対象発明 1 に具体的に開示された化合物のうち、オランザピンに最も類似する化学構造を有するエチルオランザピンの効果を比べてみれば、オランザピンがエチルオランザピンに比べて顕著に優秀な精神病治療効果を有するという効果は断定し難いものの、コレステロール増加副作用軽減効果については、比較対象発明 1 にはエチルオランザピンがコレステロール増加副作用減少の効果を有するという点に関する記載や暗示がなく、通常の技術者がエチルオランザピンが当然そのような効果を有すると予想できるものでもない反面、本件特許発明の明細書にはコレステロール増加副作用減少効果に関する具体的な内容が記載されており、さらに記録によればオランザピンがエチルオランザピンと比べてコレステロール増加副作用減少という効果を実際に有すると認めるに充分であるため、本件第 2 項発明であるオランザピンは、そのさまざまな効果のうち、エチルオランザピンと比べて、コレステロール増加副作用減少効果という点で異質的な効果を有していることが認められる

とし、結局、本件第 2 項発明は、比較対象発明 1 によってその進歩性が否定されないと判断し、原判決を破棄、事件を特許法院に差し戻した。

【専門家からのアドバイス】

選択発明とは、先行発明に構成要件が上位概念で記載されている状態で、上記の上位概念に含まれる下位概念を構成要件の全部又は一部とする発明を言い、主に化学発明の場合によく問題となる。従前、大法院は、選択発明の進歩性が認められるためには選択発明に含まれる下位概念全てについて、先行発明が有する効果と質的に異なる効果を有しているか、量的に顕著な差がなければならず、このとき、選択発明の発明の詳細な説明には、先行発明に比べて上記のような効果が明確に記載されなければならないという法理を示している(大法院 2003 年 4 月 25 日言渡し 2001 フ 2740 判決、大法院 2007 年 9 月 6 日言渡し 2005 フ 3338 判決等)が、選択発明にさまざまな効果がある場合、そのすべてが先行発明に比べて異質又は量的に顕著な効果を有している必要があるか否かについては、依然として議論があった。

本判決の場合、選択発明にさまざまな効果がある場合において、先行発明に比べて異質又は量的に顕著な効果を有すると言うためには、選択発明の全ての種類の効果でなく、その中の一部でも先行発明に比べてそのような効果を有すると認められれば充分であると判示したものであり、今後選択発明の異質的效果による進歩性認定如何が問題になる場合、有用な参考資料で活用できるものと見られる。

ただし、これと同旨の判例として、大法院 2003 年 10 月 24 日言渡し 2002 フ 1935 判決などもある一方で、特許法院 2008 年 1 月 18 日言渡し 2006 ホ 6303 判決(大法院 2009 年 10 月 15 日言渡し 2008 フ 736 判決で確定)では、「選択発明を先行発明に比べて特別かつ顕著な効果を有すると評価するためには、選択発明が有する効果全体を総合的に考慮しなければならないため、顕著性が認められる効果以外の残りの効果が先行発明に比べて顕著に悪ければ選択発明の効果が先行発明に比べて特別かつ顕著であるとは言えず、残りの効果も少なくとも先行発明の効果と類似の程度にならなければならない」と判示しており、形式的に一部の効果が優れているからそれで足りると判断することは早計であろう。

いずれにせよ、選択発明の進歩性を判断する場合には、その効果の異質性又は顕著性が議論になることから、その出願に当たっては、先行技術と比して、どのような効果を有しているのか発明の詳細な説明の中で明確かつ定量的に記載しておく必要がある。

特許法(登録訂正)

10. 発明のカテゴリの訂正が「不明瞭な記載を釈明する場合」に合致すると判断された事例

【書誌事項】

当事者： ○○○ (原告) v. 特許庁長(被告)

判断主体： 特許法院

事件番号： 2012 ホ 6342

言渡し日： 2012 年 10 月 25 日

事件の経過： 上告

【概 要】

2009年1月30日に改正された旧特許法上の訂正審判制度は特許発明の明細書や図面に誤った記載又は不明瞭な記載がある場合にこれを正して特許無効を予め防止するだけでなく、特許権の争いがある場合にその権利関係を明確にしようとするところにその意義があるため、旧特許法第136条第1項第3号の不明瞭な記載には、特許請求範囲の記載内容そのものの意味は明白でも発明のカテゴリが不明で発明の内容を明確に確定できない場合も含まれると見るのが妥当である。また、訂正審判請求でその訂正対象としない他の部分に不明瞭な記載があるとしても、これは原則的に別途の訂正審判や無効審判手続で扱う事項に過ぎず、当該訂正審判請求を棄却する事由にはなり得ないと見なければならない。

【事実関係】

原告は「ワードプロセッサの単語目録 Window」に関する本件特許発明の特許権者で、特許審判院に次のような内容の訂正審判を請求（「本件訂正審判請求」とする）した。

訂正対象	訂正審判前特許請求範囲	訂正審判後特許請求範囲
請求項 1～4	... 単語(優先順位が高い単語)を画面に示させることを特徴とするワードプロセッサの単語目録 Window	... 単語(優先順位が高い単語)を画面に示させることを特徴とするワードプロセッサの単語目録 Windows を示す方法

これに対して特許審判院は、本件訂正審判請求は特許請求範囲に記載された発明の 카테고리を変更するものとして、旧特許法第 136 条第 1 項で規定している訂正対象である特許請求範囲の減縮、誤記の訂正、不明瞭な記載の釈明などの場合にも該当しないと判断したが、原告は、本件訂正審判請求は明らかでない記載を明確に訂正するものであると主張したため、旧特許法第 136 条第 2 項³に違反するとして本件訂正審判請求を棄却したところ、原告はこれに不服として特許法院に審決取消の訴えを提起した。

【判決内容】

法院は、「Window」は「コンピュータディスプレイ上である部分を抽出して表示する時、使用される限定された枠形のイメージ」として発明の 카테고리である物、方法、物を生産する方法のうち、どれにも該当しないため「Window」を特許請求範囲の末に記載して発明の対象とした訂正前第 1～4 項の発明はその カテゴリが不明であったと言えるところ、本件訂正審判請求では特許請求範囲の末に「～を示す方法」という文句を追加して明確に方法発明と特定させることにより カテゴリを明確にしたと言えるため、これは不明瞭な記載を釈明する場合に該当すると判示した。また、法院は、本件訂正審判請求により訂正しても特許請求範囲の他の部分が明確かつ簡潔に記載されておらず、訂正前第 1～4 項発明が全体的に釈明できないため、不明瞭な記載を釈明する場合に該当しないという被告の主張に対し、①訂正審判制度は特許発明の明細書や図面に誤った記載又は明らかでない記載がある場合にこれを正して特許無効を予め防止するだけでなく、特許権の争いがある場合にその権利関係を明確にしようとするところにその意義があるため、特許請求範囲と関連した不明瞭な記載には記載内容そのものの意

³ 旧特許法第136条(訂正審判)②第1項による明細書又は図面の訂正は、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更することができない。

味は明白でも発明のカテゴリーが不明で発明の内容を明確に確定できない場合も含まれると見ることが当然であり、②旧特許法第 136 条第 1 項第 3 号は明細書や図面に対し「不明瞭に記載されたものを釈明する場合」と規定しているだけで「明細書や図面に対し不明瞭に記載された部分全体を釈明する場合」と限定していない点、訂正審判請求は回数の制限なく数回にわたってできる点、旧特許法は訂正審判と関連して特許請求範囲を減縮する場合にのみ訂正後の特許請求範囲に記載された事項が特許出願時、特許を受けることができるものでなければならないと規定しているだけで、不明瞭な記載を釈明する場合までも上記のような特許要件を具備しなければならないと規定していない点などを考慮すれば、訂正審判請求でその訂正対象としない他の部分に不明瞭な記載があるとしても、これは原則的に別途の訂正審判や無効審判手続で争う事項に過ぎず、当該訂正審判請求を棄却する事由にはなれないと見るべきであると説示して原告の請求を認容した。

【専門家からのアドバイス】

本事案では、特許請求範囲に記載された発明のカテゴリーが不明ではあるものの、明細書全体の記載を考慮してみれば該当発明が「方法発明」を意味することを明確に把握できるという事情があった。そのため、法院は、明細書の全体内容に照らして把握される訂正前発明の実質的なカテゴリーと訂正後明確になった発明のカテゴリーが同一であると判断し、原告の訂正は、発明の実質的な変更には該当しないと見てこれを許容したものであると思われる。しかし、一般的に、発明のカテゴリーの変更は、現行法でも変わらず特許請求範囲の実質的な変更には該当するものと判断されており、韓国特許審判院で発行した「審判便覧」においても、「実質的に特許請求範囲を変更する場合」の一例として、「カテゴリーの変更」を挙げている。

このように、一般的にはカテゴリーの変更を行う訂正は認められないが、逆に、本事案のように、明細書の全体内容に照らして訂正前発明のカテゴリーが明確に把握できるような特殊な事情があり、それに合致するように発明のカテゴリーを訂正するような場合には、訂正が認められる可能性も多少あることを示しており、実務上の参考となろう。

発明振興法

発明振興法(営業妨害差止)

1. 職務発明に関する通常実施権の国際的効力範囲に対して判示した事例

【書誌事項】

当事者：E社(原告、被控訴人) v. P氏（韓国個人）(被告、控訴人)

判断主体：ソウル高等法院

事件番号：2011 ナ 20210

言渡し日：2011年12月8日

事件の経過：上告

【概要】

使用者が職務発明に該当する特許権又は実用新案権に関して通常実施権を有するかどうかは、通常実施権を発生させる原因関係である「職務発明の基礎になる雇用関係」に関する準拠法により決定されなければならないところ、使用者と従業員間の雇用関係が韓国法により規律される以上、使用者が職務発明に関する国内特許権又は実用新案権に対して有する無償の通常実施権は、上記の国内特許権又は実用新案権の優先権に基づいて外国で出願され登録される特許権又は実用新案権にも及ぶものであると解するべきである。

【事実関係】

E社は、自動車部品のうち、ワイパーを専門に製造・販売する会社であり、P氏は、E社に在職中、多機能ワイパー開発事業を総括し退職した者であるところ、P氏はE社を退職した直後、本件発明及び考案に関して自身を単独発明者として韓国及びカナダ等で特許及び実用新案登録出願をし、これに対して特許権及び実用新案権の設定登録を受けた。E社が本件発明及び考案と類似のワイパー製品を製造・販売するや、P氏は、原告の取引先などを対象に、E社の製品がP氏の特許権などを侵害すると主張した。これに対しE社は、P氏を相手取って、原告E社の製品が被告P氏の特許権などを侵害し

ているという虚偽事実の流布、その他について請求した。

これに対して第一審法院は、被告が本件発明及び考案の発明者でないにもかかわらず冒認出願をしたものであって、本件発明及び考案に対する権利は、開発資金を支援した京畿地方中小企業庁と原告に帰属すべきという原告の主張について排斥したものの、本件発明及び考案は、職務発明に該当し、原告はこれに対する無償の通常実施権を有するため、原告が本件発明及び考案と類似のワイパー製品を製造・販売をしてもこれは被告の特許権などに対する侵害には該当しないとし、この点において原告の請求を認容したものである。そこで、被告は、これを不服として控訴したものが本件である。

【判決内容】

被告は、①本件訴訟は本件発明及び考案のうち、韓国で登録した特許権及び実用新案権の優先権を基礎として外国で出願し登録ないし公開された特許権及び実用新案権に対して、原告が通常実施権を主張しつつ被告の権利を制限する請求をするものであるため、各登録国の特許権及び実用新案権の効力がその審理対象であるところ、各登録国ごとに専属的国際裁判管轄があるのであって、外国の特許権及び実用新案権に関する訴訟を韓国法院に提起した本件訴えは、不適法であるという点、②特許の属地主義の性格上、本件発明及び考案に対する原告の通常実施権は、韓国でのみ認められるだけであって、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すべきであるという点について争ったものである。

ソウル高等法院は、本件訴えに対する国際裁判管轄権が認められるか否かについて、本件原告の請求は、被告が本件発明及び考案を利用し営業をする原告の取引先に対して「原告が被告の特許権又は実用新案権を侵害している」という虚偽事実を流布することにより原告の営業を妨害していることに対し、当該妨害行為の差止を求めているものであるため、特許権及び実用新案権の効力を直接的な対象とする訴訟でなく、原告主張の営業妨害行為があったかどうか、具体的には被告の行為が虚偽事実流布に該当するかなどを判断するために本件発明及び考案に関して原告が通常実施権を有するか否かを審理しなければならないという問題があるのみであって、特許権の効力が直接的な審理対象となる訴訟の場合のように、登録国に専属管轄があるものと見なければならないという論点とは別論のものであって、単に一般民事訴訟の先決問題に過ぎない本件の場合には、その民事訴訟に関して管轄権を有する法院が審理・判断できるものと判示した。

また、ソウル高等法院は、外国で出願及び登録された発明及び考案に対しても原告に

通常実施権が認められるか否かについて、どのような特許権及び実用新案権に関して通常実施権を有するかは、通常実施権を発生させる原因関係の存否又は効力如何によって決定されるべきであるから、その判断に当たっては、原因関係である「通常実施権設定契約」又は「職務発明の基礎となる雇用関係」に関する準拠法が適用されるべきであるとした。そして、本件において原告が本件発明及び考案に関して主張する通常実施権の原因関係は、「職務発明」であり、職務発明の成立如何は、国内法人である原告と内国人である被告間の韓国での雇用関係を直接的に審理・判断しなければならないため、これを規律する国内法が適用されるものと判断した。これによって、原告が本件発明及び考案のうち国内の特許権及び実用新案権に関して職務発明に基づいた通常実施権を有する以上、上記の特許権及び実用新案権の優先権に基づいて外国で出願され登録ないし公開された特許権及び実用新案権も同一の雇用関係による職務発明によるものと見るべきであるから、原告は、これらに対しても通常実施権を有するものであると判示し、被告の控訴を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

外国で出願及び登録された発明及び考案に対しても原告、すなわち使用者に通常実施権が認められるか否かについて、個別の特許権の成否及び有・無効の問題と職務発明に対する通常実施権の帰属問題は区別できるものであり、使用者の法益と発明者である従業員の法益の合理的な調和を図るために、原則的に職務発明に対する権利を発明者の従業員に与える一方で、使用者には無償の通常実施権を許諾する発明振興法の立法趣旨を考慮すれば、各国の法制の違いにより通常実施権の有無が影響されることなく一元的に処理され得るよう、該当職務発明の基礎となった雇用関係に帰属する韓国国内法を準拠法として提示した本件判決は、非常に妥当なものと考えられる。しかしながら、被告の主張のように、属地主義原則により各国で通常実施権を認めているかどうかによって個別に決定されるべきだという見解が生じ得るのが現実であるだけに、これに対する今後の大法院の判断を注目する必要がある。

特許は、国内のみならず海外にも出願し得るものである上、特許権自体は、いわゆる属地主義の原則により各国法下により規律されるため、このような国際裁判管轄や準拠法が問題となる事例が散見される。そのため、特に現地に進出している日系企業においては、職務発明に対する通常実施権の帰属問題をはじめ、海外における特許を受ける権

利の扱いや対価の取決め等について、いずれの国の法律を準拠法とすべきか従業員と合意した上、その内容を必ず取り決めておくべきである。

商標法

商標法(侵害差止)

1. 商標の全体観察を通して出処の誤認・混同可能性を否定した事例

【書誌事項】

当事者：東部建設株式会社(原告、上告人) v. 東部住宅建設株式会社(被告、被上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2010 다투 20778

言渡し日：2011年12月27日

事件の経過：確定

【概要】

商標の類否は、その外観・呼称及び観念を客観的・全体的・離隔的に観察してその指定商品の取引で一般需要者や取引者が商標に対して感じる直観的認識を基準とし、その商品の出処に関して誤認・混同を生じさせるおそれがあるかどうかによって判断しなければならない。対比される商標との間に類似の部分があるとしても、当該商品をめぐる一般的な取引実情などを総合的・全体的に考慮した場合、その部分だけで分離認識される可能性が稀薄であるか、または、全体的に観察すれば明確に出処の混同を避けることができる場合には、類似商標と見ることができない。

【事実関係】

原告は各種建築資材及びマンション建築業などを指定商品及び指定役務とする本件登録商標及び登録サービスマーク(以下「本件登録商標」とする)⁴の権利者として、「東部」又は「東部セントレビル」を標章と使用している者である。一方、被告は「東部住宅ブリアント」又は「ブリアント」という標章(以下「被告使用標章」とする)を使用し

⁴ 「동부」(東部のハングル音訳)

てマンションを建築したり分譲している者であるところ、原告は被告が本件登録商標と類似の被告使用標章を使用する行為は本件登録商標に対する原告の商標権を侵害するものであるという理由で、被告を相手取って被告使用標章に対する使用を差し止めることを請求した。これに対して第一審と第二審は、被告使用標章は原告の本件登録商標と互いに異なり商品又はサービスの出处に関して誤認・混同を生じさせるおそれがないという理由で原告の請求を棄却したところ、原告はこれを不服として大法院に上告した。

【判決内容】

大法院は、商標の類否判断について、その外観・呼称及び観念を客観的・全体的・離隔的に観察してその指定商品の取引において一般需要者や取引者が商標に対して感じる直観的認識を基準としてその商品の出处に関して誤認・混同を生じさせるおそれがあるかどうかによって判断しなければならない、対比される商標との間に類似の部分があるとしても、当該商品をめぐる一般的な取引実情、即ち、市場の性質、需要者の財力や知識、注意の程度、専門家であるかどうか、年齢、性別、当該商品の属性と取引方法、取引場所、事後管理の如何、商標の現存及び使用状況、商標の周知程度及び当該商品との関係、需要者の日常言語生活などを総合的、全体的に考慮し、その部分だけで分離認識される可能性が稀薄であるか、全体的に観察する時、明らかに出处の混同を避けることができる場合には、類似する商標と判断することはできない旨先ず説示した。そして、この法理に基づき、被告使用標章のうち「東部住宅ブリアント」について「東部住宅」と「ブリアント」とを互いに分離して観察した場合、これらは不自然な程度に不可分的に結合されているとは言えないため、その構成部分の一部である「東部」又は「東部住宅」だけで呼称・観念される余地がないわけではないが、被告は「東部住宅建設株式会社」という商号で設立登記をし、指定役務を建物分譲業等として「ブリアント」、「BRILLIANTE」のように構成されたサービスマークの登録を受けたものであるところ、本件の弁論終結当時にはマンション分譲広告やマンション外壁などにその施工社の商号又はその略称と商標・サービスマークを結合して使用することが慣行化されていた事実があり、さらに、被告が建築・分譲したマンションの広告チラシ及びマンション出入口・外壁などには「東部住宅ブリアント」のように「東部住宅」と「ブリアント」が一連に記載された形態で表示されたり、「ブリアント」が大きく記載された上に「東部住宅」が小さく記載され表示されている事実、及び被告使用標章が使われたマンションは高価の物であって一般需要者や取引者が十分な注意を注いでこれを取引するようにな

るものと思われる事情などがあり、これらマンション建築及び分譲などをめぐる一般的な取引実情と被告使用標章の使用状況などを総合的・全体的に考慮してみれば、被告使用標章の「東部住宅ブリアント」は、一般需要者や取引者間に原告の本件登録商標と共通される「東部」や「東部住宅」部分だけで分離認識される可能性は稀薄であり、標章全体である「東部住宅ブリアント」又は構成部分のうち、標章全体で占める比重がより大きい「ブリアント」として呼称・観念される可能性が高いものと判断した。結果、被告使用標章である「東部住宅ブリアント」は原告の本件登録商標と外観はもちろん呼称・観念においても互いに異なり一般需要者や取引者に商品又はサービスや営業の出处に関して誤認・混同を生じさせるおそれがないとして、原告の上告を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

商標の類否判断に関する本判決の要旨は、おおむね日本における取り扱いとほぼ同じであると考えられる。しかし、本件では、小額の一般消費財のようにきわめて短時間の間に陳列された商品を選び購入するのではなく、高額なマンションという商品の特性上、需要者は熟考のうえに熟考を重ねて購入するわけであるから、実際には出处の誤認混同の可能性が低くなるという点が考慮されたと思われる点に注意する必要がある。すなわち、本判決でも説示されているように、「東部住宅ブリアント」という被告の使用標章は、「東部」又は「東部住宅」だけで呼称・観念される可能性があることを勘案すれば、需要者の商慣行、被告使用標識の使用状況、具体的な混同の有無などにより本件とは異なる結論が導き出される可能性もあったと考えられる。

このように、他人の商標と類似している標章を一部含んで使っている場合には、その使用状況等により商標権侵害とされる可能性が少なくないことから、当該類似している部分によって分離して識別力を有していないか、全体的に観察すれば非類似といえるものであるか、上述の観点から十分に検討する必要がある。

商標法(登録無効)

2. 商号の商標的使用を認めた事例

【書誌事項】

当事者：株式会社イマイクロ(原告) v. ○○○(被告)

判断主体：特許法院

事件番号：2011 ホ 9757

言渡し日：2012年2月8日

事件の経過：上告

【概 要】

自社の商号を普通に使用する方法で表示した場合であっても、自社の商号などで構成された先使用商標を商品又は商品の包装やその広告に表示する行為、商品又は商品の包装に商標を表示したものを譲渡又はその目的で展示する行為などは、自身の商品と他人の商品を区別するための標章として使用したものであって、単純に商号としてのみ使用したのではなく、商標として使用したものと見なければならない。

【事実関係】

被告は消しゴム、ノート、筆箱など各種文具類を指定商品とする本件登録商標「EMICRO」の商標権者であるところ、原告は本件登録商標が他人の著名な名称であり需要者に特定人の商標として広く知られた先使用商標⁵を摸倣して出願されたものであって、商標法第7条第1項第6号、第9号、第11号、第12号に各該当するため、その登録が無効となるべきであるという理由で、被告を相手取って本件登録商標に対する登録無効審判を請求したものである。特許審判院は、先使用商標は本件登録商標の出願時に特定人の名称又は略称として国内需要者らの間に顕著に知られていたと言えず、本件登録商標は商標法第7条第1項第6号に該当せず、先使用商標が国内で特定人の商

⁵ 「(株)イマイクロ」、「イマイクロ」、「emicro」、「emicro.co.ltd.」、「www.emicro.co.kr」

標と知られていたと見ることもできないため、本件登録商標は商標法第7条第1項第9号、第11号、第12号に該当すると言えないものであるとし、原告の請求を棄却する審決を下した。原告はこれを不服として上記の審決に対する取消訴訟を特許法院に提起したものである。

【判決内容】

特許法院は、先ず、本件登録商標が商標法第7条第1項第11号⁶に該当するか否かについて、ある商標が商標法第7条第1項第11号で規定している「需要者を欺瞞するおそれがある商標」に該当するためには、その登録商標や指定商品と対比される先使用商標やその使用商品が必ず著名である必要ではなく、国内需要者や取引者にその標章や商品と言え直ちに特定人の標章や商品として認識され得る程度に知られていればよく、このような場合、その先使用商標と同一・類似の商標がその使用商品と同一・類似の商品に使われているか、又はある商標が先使用商標と同一・類似で、先使用商標の具体的な使用実態や両標章が使われる商品間の経済的な関連の程度、その他一般的な取引実情などに照らして、その商標が先使用商標の使用商品と同一・類似の商品に使われた場合に劣らない程度に先使用商標の権利者により使われていると誤認されるだけの特別な事情がある場合は、需要者に出処の誤認・混同を生じさせ需要者を欺瞞するおそれがあると思わなければならない、また、これはその商標に対する登録決定時を基準に判断しなければならないという法理を示した。そして、特許法院は、原告が製造・販売した文具類商品の場合、大部分の商品や包装紙に先使用商標を表示し、先使用商標を使用して広告をし、商品又は商品の包装に商標を表示したものを譲渡したり譲渡の目的で展示したため、被告の主張と異なり原告は先使用商標を単純に商号としてのみ使用したのではなく商標として使用したものであると説示し、先使用商標が使われた文具類の販売個数、売上額及び市場占有率が高い点、販売期間が非常に長い点、全国的に均等に販売され多数の大型インターネットショッピングモールでも販売された点、相当期間広告された点、原告が大規模展示会にも参加し雑誌に有名文具製造企業として数回掲載された点などを総合し、先使用商標が本件登録商標の登録決定日頃少なくとも国内需要者や取引者に

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

11.商品の品質を誤認させ、又は需要者を欺瞞するおそれがある商標

その標章や商品と言え直ちに特定人の標章や商品と認識され得る程度には知られていたと判断した。さらに、本件登録商標と先使用商標は互いに呼称・観念が同一又は類似しており、本件登録商標の指定商品と先使用商標の使用商品も大部分一致することから、需要者に出処の誤認・混同を生じさせ需要者を欺瞞するおそれがあるものとして商標法第7条第1項第11号後段に該当し商標登録が無効となるべきであると判断した。

【専門家からのアドバイス】

商標法第7条第1項第11号は、問題の商標が比較対象商標との間に何らかの関係があるかのように見えるおそれがあり、これによって出処の誤認・混同が発生することを防止するための目的で規定された公益的商標不登録事由に関するものである。本件判決では、1) 比較対象となる先使用商標が著名商標である必要なく、国内の一般取引において需要者や取引者に特定人の商標と認識され得る程度に知られていればよいと説示した点、2) その判断は、相手方商標の登録決定時とすべき点、3) 自社の商号を普通に使用する方法で表示した場合であっても、それを商品等に用いる行為等は、自身と他人の商品を区別することを目的とした商標的使用に該当するという点を示したものであり、自社の商号に類似する登録商標が発見された場合、無効理由として有効な抗弁の一つになると思われる。すなわち、韓国で商号を商品等に用い、後願の商標の登録決定時点においてすでに特定人の商標と認識されているような場合には、後願の商標登録を排除することが可能であるため、自社の商号を勝手に商標登録された場合には、有効な対処法となろう。

商標法(商標権侵害)

3. 並行輸入した商品の包装を新しくした場合、商標権侵害に該当するかどうかに対して判示した事例

【書誌事項】

当事者：〇〇〇(被告人、上告人) v. 検事

判断主体：大法院

事件番号：2011 ド 17524

言渡し日：2012年4月26日

事件の経過：確定

【概 要】

商標権者ないし正当な使用権者により登録商標が表示された商品を譲受又は輸入した者が無断で商品を少量に分けて新たな容器に入れ包装した後、登録商標を表示したり、このように登録商標を表示したものを譲渡する行為は商標権又は専用使用権を侵害する行為に該当する。

【事実関係】

A社は指定商品を絵の具とする「SUPER TEMPERA」商標の商標権者であり、B社は上記の商標に対する専用使用権者である。被告人はA社が製造した絵の具をオーストラリアの供給業者から輸入した後、この絵の具を 250ml ないし 500ml の容器に分け、無断で製作した「SUPER TEMPERA」標章を正当な権限なく上記の容器に付し、これをインターネットホームページを通して販売した。検事は被告人の上記のような行為が商標権侵害行為に該当するという理由で被告人を起訴し、これに対して第一審法院と第二審法院は共に有罪を認め、被告人はこれを不服として上告を提起した。

【判決内容】

大法院は、商標権者ないし正当な使用権者(以下「商標権者等」とする)により登録商標が表示された商品を譲受又は輸入した者が無断でその商品を少量に分けて新しい容

器に入れ包装した後、その登録商標を表示したり、上記のように登録商標を表示したものを譲渡したのであれば、その内容物がたとえ商標権者等の製品であるとしても商品の出処表示機能や品質保証機能を害するおそれがあるため、このような行為は特別な事情がない限り商標権ないし専用使用権を侵害する行為に該当するとし商標権者等が製造した絵の具をより少ない容量の容器に移し変え、その容器に無断で製作した登録商標を表示した行為は、商標権者等の権利を侵害するものと判断し、被告人の上告を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

現在の大法院の判例は、並行輸入の適否に関し、①外国の商標権者や正当な使用権者がその輸入された商品に商標を付したもので、②その外国の商標権者と韓国の商標権者が法的又は経済的に密接な関係にあるか、または、その他の事情により輸入された商品に付された商標が韓国の登録商標と同一の出所を表示しており、③輸入された商品と韓国の商標権者が登録商標を付した商品の間に品質において実質的な差がない場合には、登録商標権の侵害に当たらないとしており、いわゆるフレッドペリー事件と同様の見解を示している。

さらに大法院は、売り場内部の看板、包装紙、ショッピングバッグ、宣伝広告物などに登録商標を使用する場合も、輸入された商品が外国の商標権者により生産された真正品である場合には商標権侵害又は営業主体混同の不正競争行為に該当しないと判示しており、真正品の並行輸入については消費者よりの立場をとってきたと言える。

一方、包装を無断で小分けにして商標を付す行為は、たとえ商品が真正品であっても商標権侵害に該当するというのは定説どおりのものでこの点でこの大法院の判決は、ごく妥当なものであるが、並行輸入への対策を考えている企業にとっては、並行輸入者が流通の過程でこのような小分けや詰め替えなどの行為を行っているかどうかを詳細にチェックすることは必須であろうし、逆に並行輸入を行っている企業にとっては、真正品だからと言ってどのような売り方をしてもよいわけではないことに留意すべきである。

商標法(侵害差止の仮処分申請)

4. 使用された標章が出所表示のための目的の商標的使用に該当しないと判示した事例

【書誌事項】

当事者：現代自動車株式会社 他 1(申請人) v. ○○○他 2(被申請人)

判断主体：大邱地方法院

事件番号：2011 カ合 534

言渡し日：2012年4月16日

事件の経過：確定

【概 要】

他人の登録商標と類似の標章を利用した場合であるとしてもそれが商標の本質的機能である出所表示のための商標的使用と認識できない場合には登録商標の商標権を侵害したものとは言えない。そして、商標として使用されているかどうかを判断するためには、商品との関係、当該標章の使用態様、登録商標の周知著名性、使用者の意図と使用経緯などを総合し、実際の取引界でその表示標章が商品の識別標識として使用されているかどうかを総合して判断しなければならない。

【事実関係】

申請人は、自動車及び自動車用部品などを指定商品とする本件各登録商標⁷（自動車名）の商標権者であり、被申請人は、自動車用部品又は付属物などを製造・販売する事業者で、自身が製造・販売する自動車用サンバイザーに「被申請人の各登録商標⁸＋本件各登録商標（すなわち自動車名）＋用」の形態の標章(以下「本件各実施標章」とす

⁷ 「AVANTE」、「CARENS」、「CERATO」、「CERATO」、「FORTE」、「GRANDEUR」、「K5」、「K」、「LAVITA」、「PRIDE」、「SANTAFE」又は「Santa Fe」、「SONATA」、「SORENTO」、「SPORTAGE」、「TUCSON」、「VERNA」



camily

카일리

(camily+そのハングル音訳)、「



る。)を浮き彫り表記したところ、申請人は被申請人が本件各登録商標と類似の本件各実施標章を使用する行為は申請人の商標権を侵害するものであるとの理由で、被申請人を相手取って本件各登録商標の使用を差し止めることを請求する仮処分を提起した。

【判決内容】

申請人の申請に対して、被申請人は、本件各登録商標を商品の識別表示、出所確認のために商標的に使用したものではないと主張したところ、これに対して法院は、他人の登録商標と類似の標章を利用した場合であっても、それが商標の本質的な機能である出所表示のためでなく、商品の機能を説明したり商品の機能が適用される種類を明らかにするためのもので、商標の使用として認識できない場合には、登録商標の商標権を侵害したものであると言えないとした上で、それが商標として使用されているかどうかを判断するためには、商品との関係、当該標章の使用態様(すなわち商品などに表示された位置、大きさ等)、登録商標の周知著名性、使用者の意図と使用経緯などを総合して、実際の取引業界においてその表示された標章が商品の識別標識として使用されているかどうかを総合して判断しなければならないという法理を示した。そして、法院は、本件の場合、一般需要者の立場から見て、容易な選択のために自動車用サンバイザーに適用車種を記載する必要がある点、被申請人は出所を示す自身の登録商標を一番最初に表記し、次に該当適用車両の名称(本件各登録商標)を記載し、さらに続けて用途的表示として「～用」というハングルを併記している点、被申請人のサンバイザー製品を包装したボックス及び製品保護ビニールなどには製造元、商品名、被申請人の商号と商標が明確に記載されており出所混同のおそれがない点、被申請人が表記した当該商標は該当サンバイザーの適用車種の名称であって申請人の商号ではない点、申請人から本件各登録商標の通常使用権を与えられた第三の会社が販売する自動車用サンバイザーには申請人の「商号」が表記されている点、本件各実施標章の表示態様は本件各登録商標のみ浮き彫り表示されているのではなく全体が同じく浮き彫り表示されているため、上記の各登録商標のみ特別に目立つように表示したもとは見難いだけでなく、仮に上記の各登録商標のみ際立って見えるように表示したとしてもそのような事情だけで商標的使用であるとは見られない点、被申請人は2000年度以前から最近まで申請人だけでなく国内外の様々な企業で製作・販売する多数の車両のサンバイザーを製作・販売してきている点等に照らしてみれば、本件各登録商標が申請人の製作・販売する車両として広く知られた商標であるとしても、本件各実施標章は「該当車種に適用される被申請人が製作し

たサンバイザー」という程度の意味で受け入れられる可能性が高く、本件各登録商標の使用はサンバイザーの用途を普通の方法で表示するものに過ぎないため出所の混同や申請人との関係について誤認を惹起するものとはみなし難いとした。これらにより、結局、法院は、被申請人による当該商標の使用は、本件各登録商標を商標的に使用したものではないとし、申請人の申請を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

商標権の侵害が成立するためには、その商標が商品に使用されているという形式的な要件だけでは不十分であり、自他商品の識別標識として使用され、商品の出所等誤認混同を惹起する形態、態様で使用されていないなければならないというのが大法院判例の確立された見解であり、例えば、本件と同様に、自動車部品であるエアークリーナーの包装箱にエアークリーナーが使用される適用車種を示すために自動車メーカーの登録商標の表示をしたケースにおいても、部品などの用途説明などのために使用したものに過ぎず、そのエアークリーナーは自動車製作会社が供給する真正品とは容易に区分されるものであって他人の商品と混同を生じさせるおそれはないと判断された事例がある。

ただし、例えば、カムコーダの交換バッテリーの包装箱に「for カムコーダ製造社名」と表示している場合などを例としてあげると、「for」と「カムコーダ製造社名」の大きさや表示する位置などによっては、本件とは異なる判断が下される可能性もある。

これらのことを踏まえ、商標権侵害を主張しようとする商標権者の立場から見た場合、単に自社商標が用いられているといった形式的な要件だけではなく、その使用の形態、態様を慎重に検討し、それが商標の使用に当たるか否か、実質的な観点から判断した上で法的措置を取る必要がある。

商標法(侵害差止)

5. 被告が登録商標を有しているにもかかわらず、商標権侵害を認めた事例

【書誌事項】

当事者： ルイ・ヴィトン・ マルティエ(原告) v. ○○○他 1(被告)

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2011 ガ合 132628

言渡し日：2012年7月13日

事件の経過：控訴期間経過前

【概 要】

商標権者が当該商標を出願・登録するようになった目的と経緯、商標権を行使するに至った具体的・個別的事情などに照らし、商標権者による商標の使用が商標使用者の業務上の信用維持と需要者の利益保護を目的とする商標制度の目的や機能を逸脱して、公正な競争秩序と商取引秩序を乱して需要者間に混同を引き起こしたり、相手方に対する関係において信義誠実の原則に違背するなど法的に保護を受ける価値がないと認められる場合には、その商標の使用がたとえ自己の登録商標権に基づいたものであってもこれは登録商標に関する権利を濫用するものとして許容され得ない。

【事実関係】

原告は 1854 年頃から「Louis Vuitton」というブランドでかばんと衣類などを生産して世界各国に販売し、1991 年頃韓国に子会社を設立して韓国国内に原告の製品を輸入・販売してきたフランス会社であって、財布、かばん類などを指定商品とする本件登録商標⁹の登録権者であり、一方、被告はかばんの卸・小売業を運営する者であって、



9

指定商品をかばん類とする多数の商標権¹⁰（被告商標 1～5）を登録し保有し、これらを組合わせて白黒反転させて、被告使用標章¹¹のような反復文様の皮革、織物を使用したかばん製品を生産・販売している。原告は被告製品の生産・販売行為が原告の本件登録商標権の侵害に該当するという理由で被告を相手取って商標権侵害差止及び商標権侵害による損害賠償を請求した。

【判決内容】

法院は、被告は自身が保有している登録商標権に基づき被告使用標章のような模様を使用して適法にかばんを生産・販売する権利があるという被告の主張と関連し、商標権者は指定商品についてその登録商標を使用する権利を独占し、商標法によって登録された商標はそれが無効となるか、取り消されるまでは保護されるのが原則であるが、商標権者が当該商標を出願・登録するに至った目的と経緯、商標権を行使するに至った具体的・個別的事情などに照らし、相手方に対する商標権の行使が商標使用者の業務上の信用維持と需要者の利益保護を目的とする商標制度の目的や機能を逸脱して、公正な競争秩序と商取引秩序を乱し、需要者間に混同を起こしたり相手方に対する関係において信義誠実の原則に違背するなど、法的に保護を受ける価値がないと認められる場合には、その商標権の行使はたとえ権利行使の外形を備えているとしても登録商標に関する権利を濫用するものとして許容され得ないと説示した。その上で、被告は過去にも数回本件登録商標と類似の文様を使用してかばんを生産・販売する行為により法的制裁を受けてきたにもかかわらず、現在に至るまで本件登録商標を構成する図形と類似の図形に関し商標登録を受けて被告の製品を生産・販売しており、また被告の上記の登録商標は被告の製品が被告により生産・販売されているという意味の出所表示として機能するよりは、一般需要者に被告の製品があたかも原告の製品であるかのように誤認・混同させるために機能しており、被告は被告の製品を生産しつつ商標の外観だけでなく個別図形の

¹⁰被告商標 1～5



¹¹



配置、かばんの材質、色相、製品の形態などまで原告の製品を模倣している点などの諸般事情を総合してみる時、被告が自身の登録商標を組み合わせて原告の製品と類似の製品を生産・販売し、さらに原告が商標権侵害行為の差止を求める本件訴えにおいて自身の登録商標権を盾に上記請求の棄却を求めるのは商標権の濫用行為と見るのが相当であると判断し、被告に5,000万ウォン相当の財産上の損害と5,000万ウォン相当の名声及び信用毀損による損害を賠償することを言い渡した。

【専門家からのアドバイス】

「被告商標 1～5」は、それぞれ独立した単体の図形商標として出願されたもので、本件登録商標全体と比べると同一・類似の関係にはないため、審査過程でも特に問題なく登録にいたったものと思われる。登録された商標を変形して使用することについては商標法にも罰則規定があるが、このように登録された商標を複数組合せて使用することについて特に制限規定はなく、そもそも想定していない。

商標権の登録が自他識別の目的ではなく、他人の著名な商品と混同を引き起こして利益を得ようとする目的で形式上商標権を取得した場合は、その商標登録出願そのもの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もっているとしても、これは適法な権利の行使と認めることができないというのが既存判例の見解である。ただ既存の判例では、商標権濫用と関連して、登録商標権が「国内外の需要者間に特定人の商品を表示するものと認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得ようとしたりその特定人に損害を与えようとするなどの不正な目的を持って使用する商標」や、「故意に著名な他人の商標・サービスマークや商号などの名声に便乗するために、無断で他人の標章を模倣した商標」に該当するなど登録商標自体に無効事由があることを前提にしているものがほとんどであった。

本件判決は地方法院の一審判決であるが、登録商標自体に特別な無効事由がないにもかかわらず、被告が過去模倣品の生産・販売行為で法的制裁を受けたことがあり、商標の外観だけでなく個別図形の配置やかばんの材質、色合い、デザインなどまで原告の製品を模倣しているなどの諸般の状況を考慮し、商標権の濫用を認めたもので、模倣品に悩まされる側にとっては心強い判決と言えよう。しかしながら、権利濫用の適用は、いわずに法の例外を法自体が認める規定であるため、法的安定性の確保のために厳格で保守的な運用が行われることが多く、商標権濫用の法理を拡張し過ぎたものと解される余地もある。その意味で本件に対する上級審の判断を鋭意注視する必要があるだろう。

商標法(登録取消)

6. OEM 方式による輸出において、商標使用者は、当該 OEM の発注者とすべきであると判示した事例

【書誌事項】

当事者：〇〇〇他 2(原告、上告人) v. 株式会社五星コーポレーション(被告、被上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2012 フ 740

言渡し日：2012 年 7 月 12 日

事件の経過：破棄差戻し

【概 要】

自身の商標でなく相手先ブランドを使って商品を生産するいわゆる OEM 方式においては、商品の製造に対する品質管理など実質的な統制が当該 OEM の発注者によって維持され、また、その製造等は、専ら当該発注者の注文にのみ依存し、さらに、生産された商品の全量が発注者に引き渡されるのが普通である。そのため、商標の不使用取消審判において、当該商標の使用有無の判断に当たっては、特別な事情がない限り、当該 OEM に係る商品の発注者である商標権者や使用権者を主体として判断しなければならない。

【事実関係】

原告は、指定商品を冷麺とする本件登録商標¹²の商標権者であり、被告は、本件登録商標の通常使用権者として、いわゆる OEM 方式で〇〇物産に生産を委託し、そこから



12

本件登録商標が表示された冷麺の供給を受けて日本国内で販売してきた。一方、被告は、本件登録商標がその指定商品に対して 3 年以上国内で使用されなかったとの理由で商標法第 73 条第 1 項第 3 号¹³により商標の不使用取消審判を請求したところ、特許審判院は、被告の請求を受け入れて本件登録商標の商標登録を取り消すという審決をした。原告は、これを不服として特許法院に審決取消訴訟を提起したが、特許法院も本件輸出者である〇〇物産は、通常使用権者でないため、本件登録商標は、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもその指定商品に対して本件取消審判請求日前 3 年以内に国内で正当に使用していないとして原告の請求を棄却したため、原告は、これを不服として大法院への上告を提起した。

【判決内容】

大法院は、商標法第 2 条第 1 項第 1 号において『商標』とは、商品を生産・加工又は販売することを業として営む者が自己の業務に係る商品を他人の商品と識別されるようにするために使用する次の各目のいずれかに該当するものをいう。」と規定していることを指摘した上で、自身の商標でなく、商品の製造発注者が要求する商標を付して商品を生産するいわゆる OEM 方式による商品の製造・輸出などにおいては、商品製造に対する品質管理など実質的な統制が当該商品の発注者によって維持されており、また、当該商品の製造・輸出などは、専ら当該発注者の注文にのみ依存して行われ、その全量が発注者に引き渡されることが普通であるため、商標法第 73 条第 1 項第 3 号に基づいた商標不使用による商標登録取消審判において、当該商標の使用有無を判断するに当たっては、特別な事情がない限り、当該商品の発注者である商標権者や使用権者主体として、その使用の判断を行わなければならないという法理を示した。そして、本件の場合、〇〇物産は被告から注文を受けた冷麺を被告が指定したとおりに本件登録商標を包装に表示して製造し、その全量を被告に供給したものであるうえ、いずれの者にも本件登録商標に対する商標使用料を支払ったところもなく、〇〇物産によるこのような OEM による商品の製造等は、商標の使用には当たらないとした。一方で、被告自身が本件登

¹³ 商標法第 73 条(商標登録の取消審判)①登録商標が次の各号の一に該当する場合には、その商標登録の取消しの審判を請求することができる。

3. 商標権者・専用使用権者又は通商使用権者のいずれもが正当な理由がないのに登録商標をその指定商品に対して取消しの審判の請求日前に継続して 3 年以上国内において使用していない場合

録商標の通常使用権者に該当するため、本件登録商標は、その通常使用権者である被告により正当に使用されたと見る余地があると判断し、このような理由で原審判決を破棄した。

【専門家からのアドバイス】

本判決で法院は、商標の形式的な付着行為の他に、商標が実質的に誰の業務と関連した商品を他人の商品と識別できるようにするために使用されたのかなど、商標使用の実質的な側面を考慮し、本件で商標の実質的な使用者は輸出者でなく OEM 方式による商品の発注者であると判示した。本判決の結論は、商標不使用を理由とした商標登録取消審判だけでなく、商標の「使用」が問題になる商標法上諸般の問題に広範囲に適用できるものと考えられる。例えば、商標権侵害と関連して、商標権者は、実際の製品生産者でなく OEM 方式による商品の発注者に商標権侵害差止請求権などを行使しなければならない。同様に、商標登録の無効や取消審判で該当審判を請求することができる利害関係人は、実際の製品生産者でなく OEM 方式による商品の発注者であることになる。このように、OEM 方式による商品については、被請求人適格ないし当事者適格において注意が必要となる。

商標法(登録無効)

7. 商標の不登録事由である商標法第7条第1項第8号¹⁴の例外規定である商標法第7条第4項第1号¹⁵と関連して商標「使用」の範囲に関し判示した事例

【書誌事項】

当事者:○○○(原告) v. □□株式会社(被告)

判断主体: 特許法院

事件番号: 2012 ホ 2494

言渡し日: 2012年6月21日

事件の経過: 上告

【概 要】

商標法第7条第1項第8号は、商標権が消滅した日から1年を経過しない他人の登録商標と同一又は類似の商標であってその指定商品と同一又は類似の商品に使用する商標は登録を受けることができないと規定し、また、当該規定は、商標法第7条第4項第1号により、他人の先出願登録商標が商標権が消滅した日から1年以上使用されていない場合には適用されない。そして、商標法第7条第4項第1号でいう「使用」とは、商標権者・専用使用権者又は通常使用権者など正当な使用権限のある者による登録商標使用の場合に限定されない。

【事実関係】

¹⁴ 商標法第7条(商標登録を受けることはできない商標)①次の各号のいずれかに該当する商標は第6条にもかかわらず、商標登録を受けることはできない。

8. 商標権が消滅した日(商標登録を無効にすべき旨の審決があった場合には、審決確定日をいう。)から1年を経過しない他人の登録商標(地理的表示登録団体標章を除く。)と同一又は類似の商標であってその指定商品と同一又は類似の商品に使用する商標

¹⁵ 商標法第7条 ④第1項第8号及び第8号の2は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

1. 登録商標が、商標権が消滅した日からさかのぼって1年以上使用されていない場合

原告は指定商品を加工された焼き魚などとする本件登録商標¹⁶の商標権者である。被告会社は、原告を相手取って、本件登録商標は商標法第7条第1項第8号によって商標権が消滅した日から1年が経過していない比較対象商標¹⁷とその標章及び指定商品が同一・類似であるため商標法上不登録事由に該当するという理由により、本件登録商標に関する登録無効審判を請求した。特許審判院は、このような被告会社の請求を受け入れて本件登録商標に対する無効審決をしたところ、原告は、これを不服として特許法院に審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

原告は、「登録商標が商標権が消滅した日からさかのぼって1年以上使用されていない場合」には、商標法第7条第1項第8号を適用しないと規定している商標法第7条第4項第1号を根拠に、比較対象商標は、その商標権が消滅した日からさかのぼって1年以上使用されていないか、または、被告会社が比較対象商標を使用していたとしても、それは、何の使用権限もなしに無断で使用したに過ぎず、商標法第7条第4項第1号の「使用」には該当しない旨主張した。これに対して特許法院は、(1)同法の明文規定上、「登録商標が使用されていない場合」としているだけであり、他に正当な使用権限がある者によって使用されていることを要件として明示しておらず、また、(2)需要者の誤認・混同を防止しようとする同規定の趣旨上、比較対象商標の使用が正当な使用権限のある者によるものではなかったとしても、それだけでは需要者の誤認・混同のおそれが発生しないと断定できず、さらに、(3)「商標登録が無効となった場合」にも、1年間、当該商標と同一・類似の商標出願が禁止されるどころ、適法・有効な比較対象商標を使用したにもかかわらず、それが適法な使用権者による使用ではなかったとの事情だけで登録商標の使用事実がなかったと見なすのは、商標権が遡及してはじめからなかったものとみなされた場合にも、その商標の使用による商品出所に関する混同を防止す



るための規定があることとの均衡が取れないと判示した。そして、本件の場合、被告会社が指定商品の包装に比較対象商標を表示したものを譲渡した事実があるため、比較対象商標はその商標権が消滅した日からさかのぼって1年以内に使用されたものといえ、被告会社による比較対象商標の使用が商標法第7条第4項第1号の「使用」に該当しないという原告の主張は受け入れることができないとして原告の請求を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

商標関連紛争では、該当商標の使用に関連して、「誰が使用したか」が争点になることが多い。そして、使用による識別力取得、商標権の侵害、不使用取消を免れるための使用など、それぞれの場合によって商標法の目的と各規定の趣旨に照らして該当規定における商標使用の意味を判断している。

商標法第7条第4項第1号における「使用」の意味と関連し、例えば、他人の商標権を譲り受けた新たな商標権者が当該商標を使用し、商品出所に関し需要者間に一定の信用が蓄積され、その後、当該商標権の譲渡契約が何らかの事由により遡及して効力が消滅したと仮定した場合、その商標の使用は、本件と同様、正当な使用権者による使用ではなかったことになるが、すでに需要者間に一定の信用が蓄積されている以上、他人が新たに当該商標を登録、使用した場合、商品出所に関する誤認混同を引き起こすおそれが明確に存在することになる。このように、正当な使用権者による使用ではなかったことを理由に、当該規定における商標の「使用」には該当しないと判断するとなると、商品出所に関する混同を防止しようとする商標法第7条第4項第1号の規定の趣旨を大きく逸脱する結果となってしまう。

本判決が商標法第7条第4項第1号における「使用」について、その商標に対して正当な権限を有する者に限定しないと明示したのは上記の規定の趣旨に沿った妥当な結論であろう。

商標法(登録取消)

8. 商標法上、サービスマークの使用は有償でサービスを提供する行為又は有償行為に付随する行為でなければならないと判示した事例

【書誌事項】

当事者： ○○○ (原告) v. ワールドカルチャーオープンアイエヌシー(被告)

判断主体： 特許法院

事件番号： 2012 ホ 2197

言渡し日： 2012 年 8 月 23 日

事件の経過： 上告

【概 要】

商標法上、サービスマークの登録を受けて使用できるサービス業とは、他人の利益のためにサービスを提供しその代価を受けて自身の収入にすることを業とするものでなければならない、サービスマーク権者が無償でサービスを提供し、当該サービスマークを使用している場合には、商標法が定めたサービスマークの使用には該当しない。

【事実関係】

被告は、指定サービス業を会議準備及び進行業、文化的及び教育的目的の展示会組織業、教育地図業などとする本件サービスマーク¹⁸の登録サービスマーク権者であり、その定款に非営利機構という点が明示されている。原告は、被告を相手に本件サービスマークがその指定サービス業のいずれかについてサービスマーク権者、専用使用権者及び通商使用権者のいずれの者によっても審判請求日前 3 年以内に正当に使われていなかったという理由で商標法第 73 条第 1 項第 3 号¹⁹により商標登録取消審判を請求したが、



¹⁹ 商標法第73条(商標登録の取消しの審判)①登録商標が次の各号の一に該当する場合には、その商標登録の取消しの審判を請求することができる。3. 商標権者・専用使用権者又は通商使用権者のいずれもが正当な理由ないのに登録商標をその指定商品に対して取消しの審判の請求日

特許審判院は、被告が本件サービスマークをその指定サービス業のうち「会議準備及び進行業、文化的及び教育的目的の展示会組織業、教育指導業」に対して審判請求日前3年以内に国内で使用した事実が認められるとして原告の上記の審判請求を棄却する内容の本件審決を下し、原告は、これに不服として特許法院に審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

法院は、商標法第2条第1項第2号の「サービスマーク」について、サービス業を営む者が自己のサービス業を他人のサービス業と識別されるようにするために使用する標章をいうと規定しているだけで、このようなサービスマークの登録を受けて使用できる「サービス業」の定義に関しては商標法に何の規定も設けていないため、商標法の関連規定を体系的に検討して上記の「サービス業」の意味を確定すべきであるとした。そして、商標法第2条第1項第5号には、営利を目的としない業務を営む者がその業務を表象するために使用する標章として業務標章が規定されているところ、サービスマークが営利を目的としない業務も表象できるのであれば、商標法第2条第1項第2号に規定されたサービスマークと別途に業務標章を規定する必要はそもそもなく、そうすると、商標法上、サービスマークの登録を受けて使用できるサービス業とは、他人の利益のためにサービスを提供し、その代価を受けて自身の収入とすることを業とすることをいうものと解さなければならないと説示した。そして、本件の場合、被告や被告が通商使用権者と主張している文化団体などが被告主張のとおり本件サービスマークをその指定サービス業に使用したとしても、これらは、無償で提供されたサービスにおいて本件サービスマークを使用したものであるから、このような使用は、商標法が定めたサービスマークの使用には該当しないと判示し原審決を取り消した。

【専門家からのアドバイス】

本件判決で法院は、商標法は営利を目的としない業務を表象する「業務標章」を別途に規定しているという点を主な根拠として、サービスマークは「営利を目的とするサービス業」だけを表象すると判断しており、リーズナブルな判断であろう。しかし、法院は、本判決と同様にサービスマークの不使用が問題になった事案(特許法院 2009 ホ

前に継続して3年以上国内において使用していない場合

7277 事件)において、登録サービスマーク²⁰(指定サービス業は美術館経営業など)の権利者が美術館を訪問した一般大衆に対し、当該サービスマークが表記されたハガキを有償あるいは無償で配布した事実をもって使用した実績を認めた例もあり、また、有償か無償かの考慮なくサービスマークとしての使用を認めた例もある。

更に、近年では多種多様なビジネスモデルが生まれ、新しい商品やサービス業が誕生していることも考え合わせると、「無償の商品やサービス」が直ちに商標やサービスマークの使用に該当しないと短絡的に解釈できない部分もあり、本件に対する上級法院の判断を鋭意注視する必要がある。

いずれにしても、韓国の商標法においては、営利を目的としない業務を表象するための標章として「業務標章」が別途設けられていることから、出願人においては、登録を受けようとする標章を使用する業務を今一度確認し、「サービスマーク」とすべきか、「業務標章」とすべきかを検討しなければならない。

20



(Nam-June Paik Museum+そのハングル音訳)

商標法(損害賠償及び商標侵害差止)

9. 商標権侵害訴訟を担当する法院も無効審判により無効になることが明白な場合には 商標登録の無効に対して審理・判断することができる」と判示した事例

【書誌事項】

当事者：株式会社ハイウッド(原告、上告人) v. 株式会社ハイウッド(被告、被上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2010 다후 103000

言渡し日：2012年 10月 18日


事件の経過：確定

【概 要】

登録商標に対する登録無効審決が確定する前でもその商標登録が無効審判により無効になることが明白な場合には、その商標権に基づいた侵害差止又は損害賠償などの請求は特別な事情がない限り権利濫用に該当して許容されないと見なければならず、商標権侵害訴訟を担当する法院においても、商標権者の差止請求が権利濫用に該当する旨の抗弁がある場合、その当否を検討するための前提として商標登録の無効に対して審理・判断できるものであって、このような法理はサービスマークの場合にも同様に適用される。

【事実関係】

原告は、プラスチック発泡建築用モルディング生産業などを営む会社で、建築用非金属製モルディングなどを指定商品とする本件商標²¹及び建築用モルディング販売代行業、建築用モルディング販売斡旋業などを指定役務とする本件サービスマーク

²¹ 、 (HI WOOD+そのハングル)、 (HI WOODのハングル)

22を登録した権利者である。一方、被告は2004年3月12日会社設立時から本件商標やサービスマークと酷似する被告標章を使用して建築用プラスチックモルディングなどを生産・販売してきたところ、原告は被告のこのような行為が本件商標及びサービスマーク権の侵害に該当するという理由で被告を相手に商標権侵害差止及び商標権侵害による損害賠償を請求した。これに対して第一審法院は、原告の請求を一部認容したが、原審は原告の商標権及びサービスマーク権は無効であることが明白であるため、これに基づいた原告の差止請求、損害賠償請求などは権利濫用に該当して許容され得ないという理由で原告の請求を棄却したため、原告はこれを不服として上告を提起した。

【判決内容】

法院は、商標が一旦登録された場合、たとえ登録無効理由があるとしても無効審判により商標を無効とするという審決が確定しない限り対世的に無効となるものではないが、登録無効審決が確定する前であっても商標登録が無効審判により無効となることが明白な場合には、侵害訴訟を担当する法院において、商標権者の請求が権利濫用に該当するという抗弁の当否を検討するための前提として商標登録の無効を審理・判断することができるという法理を示した。そして、法院は、本件商標及びサービスマークを構成している「HI WOOD」や「ハイウッド」のうち、「HI」又は「ハイ」は「高級の、相等の、高い」等の意を有する英語単語「high」の略語又はそのハングル発音であり、「WOOD」又は「ウッド」は「木、木材」等の意を有する英語単語又はそのハングル発音であるとし、さらに、本件商標やサービスマークに付加されている図形により文字部分の意味を相殺、吸収するだけの新しい識別力を有するとも認められないため、本件商標及びサービスマークは一般需要者や取引者などに「高級木材、良い木材」等の意味に直感されると判断した。その結果、本件商標又はサービスマークの指定商品又は指定役務のうち、「木材」に関しては、商標法第6条第1項第3号²³の指定商品または指定役務の品質・効能・用途などを普通に表示した標章のみからなる商標に該当し、「木材」以外につい



²² HI WOOD

²³ 第6条(商標登録の要件) ①次の各号の一に該当する商標を除き、商標登録を受けることができる。

3. その商品の産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状(包装の形状を含む)・価格・生産方法・加工方法・使用方法又は時期を普通に用いられる方法により表示する標章のみからなる商標

ても、その商品が「木材」で作られている等の誤認を生じさせるものとして、商標法第7条第1項第11号²⁴前段に該当し、各その登録が無効になることが明白であるため、本件商標及びサービスマークに基づいた原告の本件侵害差止、損害賠償請求などは権利濫用に該当して許容されないと判示して上告を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

商標権の侵害訴訟を担当する法院が独自に商標の有効を判断することができるように許容するかどうかは、特許庁と一般法院との権限分配に関する立法者の意図、権利濫用法理の適用の全体的概念、紛争の一次的解決可能性など色々な事項を複合的に考慮しなければならない難しい問題である。従前、商標が登録されれば、たとえ登録無効事由があるとしても、審決による無効確定までは登録商標としての権利をそのまま保有しているから、侵害訴訟手続きでは商標の有効を判断することはできないというのが判決の一貫した見解であったが、現在では、大法院全員合議体判決により、過去の判例までを含めその見解が変更され、審決を待たずとも侵害裁判における無効判断が可能とされている。

一方、特許の場合においても、侵害訴訟を担当する法院が特許の有効に対し判断できるかどうかについて見解が分かれていたが、今年、2012年1月19日の大法院2010ダ95390全員合議体判決を通して、特許が無効審判により無効になることが明白な場合には、法院も特許の有効に対し判断できるという見解に統一された。

そのため、今後、韓国内で商標権や特許権侵害を提起した場合、日本と同様、無効抗弁を争わなければならないケースが増加するものと考えられるため、権利者としては、訴訟提起の前に、自社の権利に無効理由がないか、無効抗弁に耐える十分強固なものがあるかをしっかり確認することが重要となる。

一方、侵害訴訟の提起を受けた場合、無効抗弁のみに頼らず、従前同様、無効審判請求による反撃を行うべきである。すなわち、無効が明白かどうか微妙な場合も多くあるはずであるし、たとえ侵害訴訟で無効が明白という判断が下されても、それだけではその権利が対世的にはじめからなかったことにはならないからである。

²⁴ 第7条(商標登録を受けることはできない商標) ①次の各号のいずれかに該当する商標は、第6条にもかわらず、商標登録を受けることができない。

11. 商品の品質を誤認させ、又は需要者を欺瞞するおそれがある商標

商標法(権利範囲確認)

10. インターネット検索結果の画面に表示されるスポンサーリンクなどで用いられた 標章が「商標としての使用」に該当すると判示した事例

【書誌事項】

当事者：株式会社アドバンストウェブサイト(原告、上告人) v. ○○○ (被告、被上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2010 フ 3073

言渡し日：2012年5月24日

事件の経過：確定

【概 要】

インターネットポータルサイトの運営者から特定の単語や文章(以下「キーワード」とする)の利用権を購入して、そのキーワード検索に連動して自社のホームページや関連サイトに移動できるアドレス、バナー、リンクボタンなどが表示されるようにしたキーワード連動広告は、そこに示された標章が自他商品の出処表示のために使用されたものと見ることができるのであれば、「商標としての使用」に該当し、また、商品の「広告」には、新聞、雑誌、カタログ、看板、TV などだけでなくインターネットの検索結果や画面を通して一般消費者に商品に関する情報を視覚的に知らせるものも含まれる。

【事実関係】

被告は、インターネットポータルサイトである「ダウム(daum)」(www.daum.net)から「VSP」というキーワードを購入し、インターネットユーザーがそのポータルサイトの検索ウインドウに「VSP」を入力すると検索結果の画面に「スポンサーリンク」として「VSP エヌティシー」という表題が現れてその下段に「サージ保護器、瞬停保護装置、雷保護システム」²⁵という商品の種類が表示され、さらにその下段に被告が運営す

²⁵ サージ保護器は急激な過電圧、即ちサージ(surge)ができた場合、電流変化を抑制する機械

る会社のホームページアドレスである「<http://www.dipfree.com>」が現れ、その検索結果の画面上で再度「VSP エヌティシー」やホームページアドレスの部分をクリックすると被告会社のホームページに移動する方式のインターネットキーワード検索連動広告を行った。被告は、指定商品を「電圧急昇圧防止機、電圧安全装置、遮断機」等として商標権登録をした本件登録商標「VSP」の商標権者（原告）に対し、上記のキーワード検索連動広告で表示される「VSP エヌティシー」（以下「本件標章」とする）は原告の登録商標の権利範囲に属さないという確認を求める消極的権利範囲確認審判を提起したところ、審判院及び特許法院は、本件標章について自他商品の出処を表示する商標として使用されたものではないとして、被告のキーワード検索連動広告を本件登録商標の権利範囲に属さないものと判断したため、原告はこれを不服として大法院に上告を提起した。

【判決内容】

法院は、本件標章が表示されたキーワード検索結果や画面の内容と被告会社のホームページに連結される全体的な画面構造などを見れば、本件標章を付けて商品に関する情報を一般消費者に視覚的に知らせることにより広告を行ったものと見るに充分であり、これにより被告が本件標章を表示して行った広告行為は旧商標法第2条第1項第6号(ハ)目²⁶が定める「商品に関する広告に商標を表示して展示する行為」に該当し、本件標章を自他商品の出処を表示する商標として使用したものと判示した。これと関連して原審は、インターネットユーザーが検索結果の画面で本件標章やホームページアドレスの部分をクリックし、被告会社のホームページに移動した後において、本件標章がついた商品が表示されていないという理由により、被告会社が「商標としての使用」をしたものではないと判断したが、大法院は、上記のような事情について、本件標章がキーワード検索結果や画面自体において既に商標として使用された後の事情であって、この事情をもって本件標章が商標として使用されていないと見ることはできないと判示した。

を言い、瞬低保護装置(Voltage Sag Protector)及び雷保護システムは落雷などによる瞬間停電から被害を防止するための装置である。

²⁶ 第2条(定義) ①この法律で使用する用語の定義は、次のとおりである。

6. 「商標の使用」とは、次の各目の一に該当する行為をいう。

ハ、商品に関する広告・定価表・取引書類・看板又は標札に商標を表示し、展示し、又は頒布する行為

ただし、大法院は、「VSP」が関連商品の取引業界において瞬停保護装置(Voltage Sag Protector)の英文略語として一般に通用するものであって、本件標章「VSP」部分の識別力は微弱であり、また、識別力があって要部を成す「エヌティシー」部分は本件登録商標「VSP」と類似していないため、結果的に商標使用に関する法理を誤解した違法があるにもかかわらず、被告のインターネット検索広告は原告登録商標の権利範囲に属しないと判示した原審判決の結論は正当であるという理由で上告を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

原審は、「本件標章」について、インターネットユーザーを自社のホームページに誘引する一般的な「スポンサーリンク」として機能するだけであり、自他商品の出処を表示する商標として使用したものではないと判断していた。ところが大法院では、ポータルサイトの検索ウインドウに「VSP」を入力すると、検索結果の画面に「VSP エヌティシー」「関連商品の種類」「ホームページアドレス」が表示される「本件標章が表示されたインターネット検索結果の画面の全体的な内容及び画面構成」などを考慮し、被告は本件標章を付けて商品に関する情報を一般消費者に視覚的に知らせる広告を行ったとみなせると判示した。

広告媒体の多様化により、特にインターネットのような仮想空間でも果たして商標法が規定する広告行為、即ち「商品に関する広告・定価表・取引書類・看板又は標札に商標を表示し、展示し、又は頒布する行為」をどのように解釈・適用すべきかが新しい問題と浮上してくる。本判決はインターネットのキーワード検索連動広告においても「特定標章が一定の商品と共に表示」される方式の広告行為も商標法上「広告行為」に含まれると判断したという点で重要な意味を持つと言える。

参考までに、「ドメインネーム」と関連して、大法院 2007 年 10 月 12 日言渡 2007 ダ 31174 判決では、登録商標と同一・類似の標章を IP アドレスとして使用しただけでは直ちに商品出処を示すとは言えないため、商標の使用と見ることは難しいとしたが、別の大法院 2008 年 9 月 25 日言渡 2006 ダ 51577 判決では、ドメインに連結されたウェブサイトで指定商品に関する情報を提供し販売するショッピングモールを運営したなどの事情がある場合には商標の使用に該当すると判示している。ネット上に限らず昨今では様々な新しい形態の広告や商取引、ビジネスモデルが出現しており、それらの新たな環境における商標/サービスマークの使用については、今後も様々な事例が発生するものと思われ、その法的解釈には常に注目しておきたい。

商標法(権利範囲確認)

1 1. 商標権の積極的権利範囲確認審判では先使用権の存否に対して判断できないと判 示した事例

【書誌事項】

当事者：クラモリコリア株式会社(原告、上告人) v. 株式会社ファインツリー商務社(被告、被上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2011 フ 3872

言渡し日：2012年3月15日

事件の経過：破棄差し戻し

【概 要】

商標法第57条の3²⁷は、先使用による商標を継続して使用する権利(以下「先使用権」とする)に対して規定しているが、このような権利は、当事者間における相対効的な商標権行使の制限理由に過ぎず、確認対象標章に対し商標権の効力が及ぶか否かについて判断しその審決が確定した場合は当事者だけでなく第三者にも一事不再理の対世的効力が及ぶ積極的権利範囲確認審判においては、先使用権の存否に対しては判断することができない。

【事実関係】

原告は、「剣道服、柔道服、体操服、テコンドー服」等を指定商品とする本件登録商

²⁷ 商標法第57条の3(先使用による商標を使用し続ける権利)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、該当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

標²⁸の商標権者であるところ、積極的権利範囲確認審判を請求し、被告が「テコンドー服」に対して使用している確認対象標章²⁹は、本件登録商標と外観、呼称が同一・類似であり、指定商品も同一であるから、本件登録商標の権利範囲に属するものであると主張した。これに対して特許審判院は当該請求を棄却する審決を下し、特許法院も確認対象標章に対し商標法第 57 条の 3 で定めている先使用权があるなどの理由によりその請求を棄却したため、原告（上告人）は、これを不服として大法院に上告したものである。

【判決内容】

大法院は、まず、商標権の積極的権利範囲確認審判の主旨について、審判の対象としている確認対象標章に対し商標権の効力が及ぶか否かを確認する権利確定を目的としたものであり、その審決が確定した場合、審判の当事者だけでなく第三者にも一事不再理の対世的効力が及ぶものであると説示した上で、積極的権利範囲確認審判の被請求人が確認対象標章に関して商標法第 57 条の 3 で定める先使用权を有しているという事実は、当事者間における相対効的な商標権行使の制限事由となるだけであって、商標権の効力が及ぶ範囲に関する権利確定とは関係がないため、商標権侵害訴訟でない積極的権利範囲確認審判において先使用权の存否に対してまで審理・判断することは許容されないという法理を示した。そして、被告に先使用权があるという理由で確認対象標章が本件登録商標の権利範囲に属しないと判断した特許法院の判決には、権利範囲確認審判に関する法理を誤解した違法があると判断した。また、大法院は、2007 年 1 月 3 日改正された商標法により先使用权に関する第 57 条の 3 の規定が新設され、その付則第 7 条において、第 57 条の 3 の改正規定は 2007 年 7 月 1 日以降最初に他人が商標登録出願をして登録される商標に対し先使用者が該当要件を備えた場合から適用されるものと定められているため、2007 年 7 月 1 日以前である 2006 年 3 月 10 日出願され登録された本件登録商標に対しては、上記の規定が適用されないものであって、特許法院の判決は商標法第 57 条の 3 の適用時期に関する法理においても誤解したものと判断した。結局、大法院は、これらの理由により、特許法院の判決を破棄した。

²⁸ SANGMOOSA

²⁹ SANG MOO SA

【専門家からのアドバイス】

これまでの大法院判例の見解によると、権利範囲確認審判は登録された商標権相互間、又は登録商標と未登録商標相互間に抵触関係があるかどうかを判断するものとして単純に同一又は類似如何を確認する事実確定だけではなく、権利の効力が及ぶかどうかを確認する権利確定までを目的とするもので、審判対象である確認対象標章が商標法第 51 条で定めている商標権の効力の制限事由に該当するかどうかに対する審理及び判断も行われるべきであるとしていた。

そのため、一見、本件における大法院の判断は、過去の大法院判例の見解と相反するよう見えるが、商標法第 51 条で定めている商標権効力の制限事由は、公益的見地及び商標法上の商標保護の目的に照らし、特定人に商標権として独占させるに適していないというなどの理由による対世効的効力を有する制限事由である一方、本件で問題とされた商標法第 57 条の 3 で定められる先使用权による商標権行使の制限事由は、商標登録権者と使用权者という当事者間の相対的効力に限った制限理由であるという差があるため、権利範囲確認審判も確定すれば一事不再理の対世的効力が発生するという点を考慮すると、商標権行使の制限事由の種類によって審理対象になるかならないかを区別して判断した本件判決の結論は一応は、法理論的に至極妥当であろう。ただし、権利範囲確認審判における先使用の抗弁を一切認めないとすると、訴訟経済的に問題があるのは事実で、権利範囲確認審判の制度的役割をより広げるためのなんらかの「運用の妙」が必要ではないかと思われる。

日本企業において、積極的権利範囲確認審判を請求する、あるいは、請求された場合、商標法 57 条の 3 による先使用权の抗弁をどのように扱うか、熟考を要する事例であろう。

商標法(訴訟費用担保提供)

1 2. 特許法院の審決取消訴訟で原告は訴訟費用担保提供申請をすることができないと 判示した事例

【書誌事項】

当事者：株式会社メインワン(申請人) v. エイ-リストインコーポレイティッド(被申請人)

判断主体：大法院

事件番号：2012 カホ 15

言渡し日：2012 年 9 月 13 日

事件の経過：確定

【概 要】

特許法院の審決取消訴訟でも訴訟費用担保提供申請権（当該制度について、後述「専門家からのアドバイス」を参照）は被告にあるだけで、原告が上記のような担保提供申請をすることはできず、この点は審決取消訴訟の被告が当該審決取消訴訟の不服対象になった特許審判院審決が下された商標登録無効審判手続の請求人であるとしても同様である。

【事実関係】

審判請求人は、特許審判院に商標登録無効審判を請求したところ、特許審判院はその請求を受け入れて商標登録を無効とする審決をした。これに対し、原告・商標権者は、審判請求人を被告として特許法院に上記審決の取消しを求める訴えを提起したところ、特許法院が審決を取消す判決をしたため、被告・審判請求人は、これを不服として大法院に上告を提起したところ、原告・商標権者は、被告・審判請求人による上告に対し本件訴訟費用の担保提供申請をした。

【判決内容】

法院は、商標登録無効審判は特許審判院での行政手続であり、その審決は行政処分に

該当し、それに関する不服の訴訟である審決取消訴訟は行政訴訟に該当すると言えるところ、行政訴訟法第8条第2項³⁰により準用される民事訴訟法第117条第1項³¹は「原告」が韓国に住所、事務所と営業所を設けていないとき、又は訴状、準備書面、その他の訴訟記録により請求に理由がないことが明白なときなど訴訟費用に対する担保提供が必要であると判断される場合に「被告」の申請があれば法院は原告に訴訟費用に対する担保を提供するよう命じなければならないと規定しているため、訴訟費用の担保提供申請権は、当該審決取消訴訟の被告にのみあり、原告が上記のような担保提供申請をすることはできず、この点は、当該審決取消訴訟の原因が被告による審判請求であるとしても同様であると判断した。そして、本件訴訟費用の担保提供申請は民事訴訟法第117条第1項で定めた申請権がない本案訴訟の原告により行われたものとして不適法であるという理由で申請人の訴訟費用担保提供申請を却下した。

【専門家からのアドバイス】

「訴訟費用担保提供申請」制度とは、韓国に住所・事務所又は営業所を設けていない原告が敗訴して訴訟費用を負担するようになった場合、被告が訴訟費用を確実に弁償され得るようにするために設けられたものである。当該制度によると、担保提供を申請した被告は、原告が担保を提供する時まで陳述拒否権を行使することができ、原告が担保を提供すべき期間内に提供しなかった時には、法院は、弁論なしに判決で訴えを却下することができる。本件で法院は、訴訟費用担保提供申請権が「被告」にのみ認められていると規定している民事訴訟法の文言に忠実に従うことにより、仮に当該訴訟の原因が「被告」による審判請求であったとして、被請求人である「原告」には請求権がないものと判断し、当該訴訟費用担保提供申請を却下した。

訴訟費用担保提供申請は、原告による無責任な訴権濫用の牽制手段としても作用するものであるから、そうすると本件における訴訟費用担保提供の申請人は確かに審決取消訴訟の「原告」ではあるものの、実質的にこの紛争は被申請人の無効審判請求により開始されたという点で申請人にも訴訟費用担保提供申請を認める必要性があるのではな

³⁰ 行政訴訟法第8条(法適用例)②行政訴訟に関し、この法に特別な規定がない事項に対しては法院組織法と民事訴訟法及び民事執行法の規定を準用する。

³¹ 民事訴訟法第117条(担保提供義務)①原告が韓国に住所・事務所と営業所を設けなかった時、又は訴状・準備書面、その他の訴訟記録により請求に理由がないことが明白な時など訴訟費用に対する担保提供が必要であると判断される場合に被告の申請があれば法院は原告に訴訟費用に対する担保を提供するよう命じなければならない。担保が足りない場合にもまた同じである。

いかという考えも理解できなくはない。しかし、特許審判手続は根本的に司法手続ではなく行政手続であって、司法手続自体は審決取消訴訟によってはじめて開始されるものである以上、現行法規定上、これを覆すのは難しいであろう。

この制度を利用しようとする者としては、本人が審判手続きの請求人・被請求人にかかわらず、該当審決取消訴訟の原告であるか被告であるかで判断されるということを理解しておきたい。

著作権法

著作権法(著作権侵害罪)

1. 試験既出問題が著作物に該当すると判示した事例

【書誌事項】

当事者：〇〇〇他2(被告人) v. 検事

判断主体：ソウル東部地方法院

事件番号：2011 ゴ単 1583

言渡し日：2012年1月19日

事件の経過：控訴

【概 要】

医師国家試験及び看護婦国家試験の既出問題は、現行医科大学及び看護大学の教科過程で要求される定形化された内容に関するもので、出題者が問題銀行に保存された問題の中から出題問題を選定した後、修正、補完を経て出題するものであるが、具体的な表現において最小限の創作性が認められるため、著作権法により保護される著作物に該当する。

【事実関係】

被告人は各出版社の代表兼発行人で、被害者の韓国保健医療人国家試験院では出題委員から著作権譲渡同意書を受け取り医師国家試験及び看護婦試験問題に対する著作権を保有しているにもかかわらず、上記の被害者の同意を受けず、「全国医科大学4学年協議会」で復元した2010年医師国家試験問題、2010年看護婦試験問題をそのまま又は一部変形させて本件問題集に複製、収録し、これを製作、配布及び販売することにより被害者の著作権を侵害したという理由で起訴された。

【判決内容】

法院は、医師国家試験及び看護婦試験既出問題が著作権法により保護される著作物に

該当するか否かに関し、著作物とは、人間の思想又は感情を表現した創作物をいい、創作物とは、創作性のある著作物をいい、また、ここでいう創作性とは、完全な意味の独創性を要求するのではないとしても、少なくともある作品が単純に他人のものを模倣したものであってはならず、作成者自身の独自の思想や感情の表現を含んでいなければならないため、誰が行っても同一又は類似するしかない表現、即ち、著作物作成者の創造的個性が表れない表現を含んでいるものは創作物であると言えないという法理を判示した。そして、法院は、この法理に基づき、医師国家試験及び看護婦国家試験既出問題は、医師又は看護婦として職務遂行能力を備えているかを評価するための問題であり、医科大学及び看護大学の教授が問題銀行に保存された問題の中から出題問題を選定した後、修正、補完を経て試験問題を出題するため、本件試験問題が現行医科大学及び看護大学の教科過程に要求される定形化された内容と不可分の関係にあることは事実であるものの、その出題した問題において質問の表現や提示された答案の表現に最小限度の創作性があるという点は認められるため、本件試験問題は著作権法により保護される著作物に該当すると判断した。さらに、被告人が本件問題集に収録した問題と医師国家試験及び看護婦国家試験既出問題の間に実質的な類似性が認められるか否かについて、既出問題を直接見て書き写したのではなく受験生の記憶をもとに再現したり、インターネットサイトを参考にしてこれを復元し掲載したものであるとしても、著作物の複製に該当し、また、本件問題集の題目と内容も既出問題を収録したものである以上、被告人が本件問題集に収録した問題と実際の既出問題の間に実質的な類似性が認められると判断し、このような判断を根拠に、被告人にそれぞれ罰金 1,000 万ウォンを言渡した。

【専門家からのアドバイス】

各種試験の既出問題が公開されていない場合、このような既出問題を配布する行為が著作権侵害に該当するかどうかに関しては、過去から多くの争いがあった。既出問題の場合、教科書又は参考書などの一定部分を抜粋したり変形させる等により構成される側面があるが、著作権法上求められる創作性は、完全な意味の独創性を要求するのではなく、少なくともある作品が単純に他人のものを模倣したものではなく、作者自身の独自の思想や感情の表現を含んでいけばよいというのが法院の一貫した見解であり、大学入

学予備考査問題、大学別の本考査問題、語学能力試験問題などに対して著作物に該当すると判断した事例があるため、特別な事情がない限り既出問題が著作権法により保護される著作物に該当するというのが法院の一貫した判断である。

一方、このような既出問題を配布する行為が著作権法所定の「公表された著作物の引用」に該当し、適法なものとして認められるべきであるとするか否かが問題となり得る。しかし、過去には、これに該当するとの趣旨の判例もあったものの、受験生に問題用紙の所持及び流出を許容せず回収したとすれば、既出問題が公表された著作物に該当すると見ることは難しい。また、「公表された著作物の引用」は、教育等の目的において許容されるものであるところ、本件被告人による問題集の配布・販売の態様のように、仮に教育目的のために利用したものであったとしても、営利的な目的が存在するのであれば、自由利用が許容される範囲は非常に狭くならざるを得ないというのが最近の判例の傾向である。

このような状況であるから、日本企業において、各種既出問題を利用し、その出版物を製作及び配布するような場合は、著作権の扱いについて慎重な考慮が必要である。

著作権法(著作権法違反財)

2. 数個の著作物に対する 著作財産権侵害行為の罪数に対して判示した事例

【書誌事項】

当事者： ○○○他 1 (被告人) v. 検事

判断主体： 大法院

事件番号： 2011 ド 12131

言渡し日： 2012 年 5 月 10 日

事件の経過： 破棄差し戻し

【概 要】

著作財産権侵害行為を常習的に複数回にわたり犯した場合、原則的にはそれぞれ別個の罪を構成する。また、著作権者が同一であっても著作物ごとに侵害される法益が異なるため、それぞれの著作物に対する侵害行為もそれぞれ別個の罪を構成する。逆に、単一で且つ継続された犯意の下で同一の著作物に対する侵害行為が一定期間繰り返して行われた場合には、包括して一つの犯罪が成立すると見ることができる。

【事実関係】

被告人 1 はインターネットファイル共有ウェブストレージサイトを運営しており、これを通じて著作財産権の対象であるデジタルコンテンツが不法流通していることを知りながらも、姓名不祥の会員に数万件に至る不法デジタルコンテンツをアップロードさせた後、多数の会員にこれを数十万回にわたりダウンロードさせることにより、著作財産権の侵害を幫助し、また、被告人 2 株式会社も、その代表理事である被告人 1 が上記のように被告人 2 会社の業務について著作権法違反の幫助行為をしたため、両罰規定の適用対象として起訴された。

【判決内容】

法院は、常習犯とは、ある基本的構成要件に該当する行為をした者がその犯罪行為を繰り返して行う習癖、即ち常習性という行為者的属性を備えたと認められる場合に、こ

れを加重処罰の事由とする犯罪類型の一つであるが、常習性がある者が同じ種類の罪を繰り返し犯したとしても、常習犯を別途の犯罪類型として処罰する規定がない限り、そのそれぞれの罪は原則的に別個の犯罪であって競合犯³²として処断するものであると述べた上で、著作財産権侵害行為は著作権者が同一であっても著作物ごとに侵害される法益が異なるため、それぞれの著作物に対する侵害行為は原則的にそれぞれ別個の罪を構成するという法理を説示した。そして、著作権法は、著作財産権侵害罪を親告罪と規定し、営利のために常習的に上記のような犯行を行った場合には告訴がなくても控訴を提起することができるという規定しているものの、常習的に著作財産権侵害罪を犯した場合であっても、これを加重処罰するという規定は別途に設けていないため、複数回にわたり著作財産権侵害罪を犯したことが常習性の発現によったものであるとしても、これは原則的に競合犯と見るべきものであって、一つの罪で処断される常習犯とすべきではなく、よって被告人に「営利目的の常習性」が認められるとしても被告人の侵害行為を包括して一つの罪とみなすことはできない。また、他の側面からみても、上記の二つのサイトを通して流通させた多数著作権者の多数著作物全体についての被告人の侵害行為は、それぞれ異なる著作物に対するもので、各著作物ごとに侵害される法益が異なるため、これを包括して一つの罪として見ることはできないとし、結局、被告人の侵害行為全体を一つの包括一罪と判断した原判決を破棄した。

【専門家からのアドバイス】

過去、インターネットファイル共有ウェブストレージサイトと関連して著作権侵害の罪数が問題になった事案(釜山地方法院 2010 ノ 2180 事件)において、著作権法違反行為と著作権法違反幫助行為はその行為態様が異なるので、それぞれの行為を包括して一つの罪に該当すると見ることはできないと判示しつつも、ただし行為態様が同一であるのなら、多数著作権者の多数著作物全体に関する被告人の著作権侵害行為は全体を包括する一つの罪に該当するという趣旨の判示がなされた判決がある。本件判決は行為態様だけでなく、侵害対象著作物がそれぞれ異なるのであればこれもそれぞれ別個の罪を構成するという点を大法院が明示した点意義があると言えるものである。

ちなみに、多数の著作権侵害行為が包括一罪と認められるとすると犯罪の数は1個と評価されるのに対し、それぞれ別個の罪を構成すると認められる場合はいわゆる「実体

³² 複数の犯罪を犯した者

的競合」に該当して、その刑が加重される。即ち、著作権法は著作権侵害罪に対して5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金の刑を定めているところ、仮に本判決のように被告人による複数の行為が著作権侵害罪の実体的競合と評価されるとすると、7年6ヶ月以下の懲役又は7千5百万ウォン以下の罰金に処され得ることとなる。また、包括一罪の場合には、包括一罪を構成する一部の行為に対する有罪判決が確定した後は、その有罪判決の言渡以前に行われた行為について後日発覚したとしてもこの部分については別に処罰を受けることはないが、実体的競合に該当する場合には、既に受けた処罰とは関係なく、後で発覚した部分に対しても再度処罰を受ける可能性があるという差がある。

著作権法(著作権侵害差止)

3. 商品標識の機能を有する図案が応用美術著作物として著作権法の保護対象になり得るかに対して判示した事例

【書誌事項】

当事者： フォックスヘッドインコーポレイティド(原告、控訴人) v. 株式会社フォックスコリアの他 2(被告、被控訴人)

判断主体： ソウル高等法院

事件番号： 2011 나 70802

言渡し日： 2012 年 7 月 25 日

事件の経過： 上告

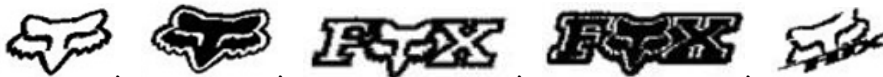
【概 要】

著作権法は、著作権の保護対象である「応用美術著作物」に関して、「その利用された物品と区分されて独自性を認めることができるもの」と規定するにとどまり、商品標識機能との分離可能性までは要求してはいない。そのため、特定図案が商品の標識として機能する側面があるとしても、その図案を応用美術著作物と認めるには何の問題もない。

【事実関係】

原告は、キツネの頭、及び英文字「FOX」を形象化した本件図案³³を創作し、本件図案を自転車用衣類や装備などの製品に表示して生産・販売すると共に、原告が発行したカタログなどの広報物やインターネットホームページなどに掲載し、さらに、アメリカなど 50 ヶ国余りの国家に商標登録している。一方、被告は、指定商品を登山靴、半ズ

33



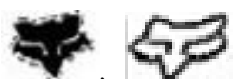
ボンなどとする本件商標³⁴の登録商標権者であり(本件商標は、原告が本件図案を創作した後に出願・登録)、本件商標と原告の本件図案をスポーツ衣類など各種製品に表示して生産し、その製品を自身のインターネットサイトを通して販売した。これに対し、原告は、本件図案は著作権法で保護される応用美術著作物に該当するという理由で被告に対して著作権侵害差止請求の訴を提起したが、一審法院は原告の請求を棄却し、原告はこれを不服としてソウル高等法院に控訴を提起した。

【判決内容】

法院は、まず、本件図案が応用美術著作物として著作権法による保護対象になり得るか否かについて、著作権法においては「応用美術著作物は物品に同一の形状で複製され得る美術著作物としてその利用された物品と区分されて独自性を認めることができるもの」と規定し、応用美術著作物の要件として物品との物理的又は観念的な分離可能性のみを要求するにとどまり、商品標識機能との分離可能性まで要求してはいないと説示した。そして、原告において、本件図案を韓国を除いた他の国で自身の商標として管理しており、本件図案が商品の標識としての商標機能と重複する側面があるとしても、その図案を応用美術著作物と認めることは可能であると判断した。さらに、本件図案は、物品に同一の形状で複製され得る応用美術著作物として、スポーツ衣類その他の物品のデザインにもいくらかでも利用することができるものであるところ、原告が製作・販売する衣類などの物品が有する実用的機能と本件図案で感じられる美的な要素は、観察者に物理的かつ観念的に分離して認識できるため、本件図案は、著作権法の保護対象となる応用美術著作物に該当するとし、結局、本件図案のうち被告の製品と実質的類似性が認められない一部の図案に対する請求を除いた残りの図案に対する原告の請求を認めた。

【専門家からのアドバイス】

本判決に先立ち、原告は、被告の本件商標が不正競争を目的として模倣出願された商標であるとして商標登録無効審判を請求したが、本件商標の出願時において、原告の本件図案(他国商標)に対する韓国内における周知・著名性が認められず棄却されていた。そこで、原告は、本件図案が応用美術著作物に該当するという理由を挙げて著作権に基



づく侵害差止請求の訴を提起したわけである。本判決によって、原告は、韓国に商標権を持っていなかったにもかかわらず、商標権に基づいた侵害差止と実質的に同一の目的を達することができた。

これは、商標権者などが商標を使用する場合にその使用状態により商標登録出願日前に生じた他人の著作権と抵触する場合には著作権者の同意を得なければその登録商標を使用することができないと規定している商標法第 53 条の趣旨にも合致した結果である。

これに対する大法院の判断が残ってはいるものの、韓国内で商標権を取得していない場合であっても、著作権法に基づいて自社図案（未登録商標）の無断使用を防ぐことを考慮することができ、非常に心強い判決である。さらに商標権の場合より困難を伴うかも知れないが、デザイン権（意匠権）を取得していない場合でも、状況によっては応用することが可能であろう。一方、商標権を保有しているとしても、場合によって該当図案の使用が著作権侵害行為を構成することもあり得るという点にも留意しておきたい。

著作権法(損害賠償)

4. インターネット音楽サイト運営と関連した著作権侵害類型に関して判示した事例

【書誌事項】

当事者：〇〇〇(原告、上告人) v. 株式会社ネオウィズインターネット他 2(被告、被上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2010 ダ 57497

言渡し日：2012年1月12日

事件の経過：破棄差戻し

【概 要】

作曲者から著作権侵害中止要請を受けて、インターネット音楽サイトの運営者が自らのサイトから MP3 ファイルダウンロードなどのサービス販売を中断したものの、サービスを既に購入した利用者らは継続して利用できるようにした場合、サービス販売・提供中断前の行為による伝送権等侵害とは別途に作曲者の公衆送信権又は伝送権侵害に該当する。また、MP3 ファイルのダウンロード、試聴などのサービスを提供しつつ作曲者の氏名を表示せず、「歌詞見る」サービスでのみ作曲者の氏名を他人と誤って表示した行為は、作曲者の氏名表示権侵害に該当する。

【事実関係】

原告は本件音楽著作物の作曲者であり、一方、被告の株式会社ネオウィズインターネット(以下「被告会社」とする)はインターネット音楽サイトを運営し、MP3 ファイルのダウンロード、楽譜提供などのサービスを販売する会社である。原告は被告会社が原告から著作権侵害中止要請を受けて原告が作曲した本件音楽著作物に関するサービス販売を中断したものの、上記のサービスを既に購入した利用者に継続して利用できるようにした行為、及び本件音楽著作物に関して「歌詞見る」サービスの中で作曲者の氏名を他の人と誤って表示した行為は、原告の著作権を侵害するものであると主張し、被告会社に対して損害賠償を請求した。これに対して原審は被告会社の上記のような行為が原

告の伝送権、複製権、氏名表示権などを侵害しないと判断したため、原告はこれを不服として大法院に上告したものである。

【判決内容】

大法院は、被告会社が本件音楽著作物に関する MP3 ファイルのダウンロード、楽譜提供などのサービスを既に購入した利用者らに対して上記のサービスを継続して利用できるようにした行為について、上記のサービスを既に購入した利用者が著作権法第 2 条第 10 号及び第 32 号³⁵に規定されている「伝送」における「公衆」に該当しないと判断した原審と異なり、上記のサービスを購入した利用者は、たとえその範囲が限定されるとしても、多数の者が被告会社の音楽サイトで本件音楽著作物に関する MP3 ファイルなどを共通的に使用する「特定多数人」、すなわち、著作権法第 2 条第 32 号に規定された「公衆」に該当すると判断した。そして、被告会社が上記のサービスを既に購入した利用者継続的にサービスを利用できるようにした行為は、上記のサービス販売・提供中断前の行為による伝送権などの侵害とは別に、原告の公衆送信権又は伝送権を侵害するものと判断した。ただし、上記のような行為が原告の複製権を侵害するか否かについては、被告会社が運営する音楽サイトサーバーの利用者購買ボックス又は保管ボックスには購買リストが表示されてはいるが、ファイル自体は別途に購買ボックス等に保管されているのではなく、利用者が MP3 ファイルなどをダウンロードする際に上記音楽サイトの音源 DB に保存された音源ファイルなどを送る方式が用いられている点、既に購入した利用者が利用者保管ボックスの購買リストにある楽譜データを印刷しようとする時はこれを上記音楽サイトのサーバーアドレスから呼び出して印刷する方式である点に照らして、当該 MP3 ファイルダウンロードなどのサービスを提供した行為が録音・録画その他の方法により有形物に固定したものとはいえないため、この点については、原審と同様、原告の複製権を侵害するものではないと判断した。³⁶

³⁵ 著作権法第2条(定義)この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。

10.「伝送」とは、公衆送信のうち、公衆の構成員が個別的に選択した時間と場所において接近することができるように著作物等を利用に供することをいい、それによりなされる送信を含む。

32.「公衆」とは、不特定多数人(特定多数人を含む)をいう。

³⁶ 著作権法第2条(定義)この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。

22.「複製」とは、印刷・写真撮影・複写・録音・録画その他の方法により一時的又は永久的に有形物に固定し、又は再製することをいい、建築物の場合には、その建築のための模型又は設計図書に従ってこれを施工することを含む。

また、大法院は、被告会社が「歌詞見る」サービスを提供する過程で作曲者の氏名を他の人に誤って表示した行為について、原告は本件音楽著作物の作曲者であって作詞者ではなく、歌詞に対する著作権者でないとして原告の氏名表示権を侵害しないと判断した原審と異なり、被告会社が運営する音楽サイトは、「歌詞見る」サービスのみを提供するのではなく MP3 ファイルダウンロード、試聴などのサービスを共に提供しており、利用者は上記のサービスを通して音楽を聞き、作詞者、作曲者などを知ることができる点、被告会社の音源提供サービスでは本件音楽著作物の作曲者である原告の氏名を全く表示しておらず、「歌詞見る」サービスでのみ作曲者の氏名を表示するものであって、当該「歌詞見る」サービスにおいて氏名を他人と誤って表示することにより、利用者により上記の著作物に関する作曲者を誤認させるようにしている点に照らしてみれば、全体的に上記の著作物の作曲者が原告と認識され得るなどの特別な事情がない限り、「歌詞見る」サービスで原告の氏名を誤って表示した行為は原告の氏名表示権を侵害するものと判断し、原審判決のうち、被告会社の行為が原告の伝送権及び氏名表示権を侵害しないと判断した部分を破棄した。

【専門家からのアドバイス】

従前の著作権法では、「公衆」に対する明示的な定義がなかったため、不特定多数人の解釈についてはあいまいさがあった。しかし、現在の著作権法では、「公衆」に対する定義規定として「不特定多数人(特定多数人を含む)を言う」と明示しており、特定多数人も「公衆」の概念に含まれることが明確になり、大法院判例もこれと同じ立場を取っている。この点からみても、本判決で被告会社の行為が原告の伝送権を侵害すると判断したことは至極妥当な結論であると言える。また、複製権侵害については、デジタル化された著作物をコンピュータなど情報処理装置を活用し使用又は伝送する場合、メインメモリなどに一時的に保存される場合まで「有形物に固定」される場合が含まれるかどうかに対する議論があるが、今のところはメインメモリなどへの一時的保存は「複製」の概念に含まれないとする見解が優勢であり、本判決もこのような見解に従ったものと見られる。しかし、2012年3月15日施行された改正著作権法では韓米間自由貿易協定(FTA)を反映して「一時的に有形物に固定するもの」も複製に該当するものと規定しているところ、今後は本件のような場合にも複製権侵害が認められ得ると予想される。

不正競争防止法

不正競争防止法(営業秘密侵害罪)

1. 海外株主会社に対する技術移転行為の違法性に対して判示した事例

【書誌事項】

当事者：〇〇〇他 6(被告人) v. 検事

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2009 ゴ単 6996

言渡し日：2012年2月21日

事件の経過：控訴

【概 要】

海外株主会社の要請により技術資料を提供した場合、技術提供に必要な会社内部の手続きを十分に履行しなかったとしても、対象技術資料の営業秘密性の程度、対象技術資料の価値に相当する資料の提供の有無、会社内部の専決³⁷規定などを考慮して総合的に判断すれば、営業秘密漏洩に該当したり不正な利益を得たり会社に損害を被らせる背任の故意があったとは見難い可能性がある。

【事実関係】

被告人は被害者〇〇自動車のハイブリッド自動車開発業務を担当する研究員であり、①〇〇自動車の営業秘密であるハイブリッド自動車中央統制装置のソースコード及びソースコードに対する技術説明書(以下「HCU Description」とする)を〇〇自動車の最大株主である中国の△△自動車に漏洩し、②韓国の他の自動車会社である□□自動車の営業秘密であるハイブリッド自動車回路図などを無断で入手して取得、使用し、③〇〇自動車の営業秘密であるディーゼルエンジン関連技術資料を中国の△△自動車に漏洩したという理由で起訴された。

³⁷ その人だけの考えで決裁すること。勝手に取り計らうこと

【判決内容】

法院は、まず、HCU Description の漏洩と関連し、被告人が〇〇自動車の最大株主である中国の△△自動車から HCU 関連技術を教えてほしいという協力要請を受け、技術移転に関する見返りはなかったものの、技術移転に関する理事会の決議、技術移転契約などの手続きを踏まなかったことは事実であるとした。しかし、当該 HCU Description の中国△△自動車への提供は、実際には〇〇自動車がドイツの◇◇自動車と締結した技術サービス契約の結果物としてドイツの◇◇自動車により中国の△△自動車に提供されたものであるところ、この過程で被告人がこのような提供行為に対して最終承認したと見られる証拠がなく、また、仮に被告人がこのような提供行為に対し最終承認したとしても、HCU Description は、担当役員である被告人が経営上の判断により提供如何を決定できる専決権限を持っている〇〇自動車の 3 級秘密に該当するものと考えられる点等に照らしてみれば、被告人が不正な利益を得たり〇〇自動車に損害を被らせる目的で営業秘密である HCU Description を第三者に漏洩したり被告人に背任の故意があるとは見難いと判断した。

次に、法院は、韓国の他の自動車会社である□□自動車のハイブリッド自動車回路図の取得、使用に関し、上記の回路図関連資料の中で一部は既に公開されている資料であると考えられ、さらにその当時における、□□自動車の保安運営実態などに照らしてみれば、職員に対する保安教育を実施し、協力業者と秘密遵守契約を締結し、外部出入時に X 線検査を実施してはいたが、回路図関連資料を秘密に維持することについて必要な別段の保安装置を設けたとは見られず、対外秘などの表示もせず、職員がメール又は USB 等を通して会社内のファイルサーバーに保存された情報を外部に持ち出すことも可能であったと判断されるため、当該回路図関連資料は、□□自動車が相当な努力により秘密に維持した資料とは見難く、営業秘密に該当しないと判断した。

さらに、ディーゼルエンジン関連技術資料の漏洩に関し、〇〇自動車も中国の△△自動車からディーゼルエンジン関連技術資料に相当する価値がある資料を受け取っている点、〇〇自動車のディーゼルエンジン関連技術資料が対外秘に準じる程度に営業秘密の程度が高いとは見難く、担当役員又はチーム長である被告人の経営判断により上記の資料に相当する価値がある資料を受け取る代わりに上記の資料を提供する行為が保安規定による権限内の行為と見る余地があるという点等に照らし、被告人が不正な利益を得たり、〇〇自動車に損害を被らせる目的で営業秘密を第三者に漏洩したり、被告人に

背任の故意があるとは見難いと判断し、このような判断に基づき被告人全員に無罪を言渡した。

【専門家からのアドバイス】

本件判決は、理事会決議、技術移転契約などの手続きを踏まずに系列会社に営業秘密資料を提供した場合、技術移転に関する反対給付を受けておらず、また、営業秘密資料の提供を決定した担当者に経営上の判断によって提供するかどうかを独断で決定できる専決権限が与えられていたなどの事情により、業務上背任の故意を認め難いと判断したものである。

しかし、かつて大法院は、技術ライセンス契約の範囲を越えて海外系列社に営業秘密資料を提供した代表理事の行為が業務上背任に該当するかどうかの問題になった事案(大法院 2009 ド 11729 事件)で、会社に利益にならず損害になる場合には、これを調整したり契約内容を変更する義務があるとして有罪を言渡した事例もあるため、本件に対する上級法院の判断を鋭意注視する必要がある。

系列会社間の情報交流が急増しており、特に多国籍企業の場合、海外本社との情報交流が必須的な場合が多い昨今、スピードが求められるビジネス上の要請と社内コンプライアンス遵守の要請とをバランスさせ、社内各役職における情報の扱い権限、決済方法、守秘義務等について規定を整備し、これを適切に管理、実施する必要がある。

また、本件事件に限らず、営業秘密に該当するか否かを判断する3要素、すなわち、秘密管理性、有用性、非公知性については、厳しく判断されることになるため、各企業においては、その管理を明文化し、職員に教育を施し実施しておく必要がある。

不正競争防止法(不正競争行為)

2. 商品標識の周知性判断基準に対して判示した事例

【書誌事項】

当事者：〇〇〇(被告人) v. 検事(上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2010 ド 6187

言渡し日：2012年5月9日

事件の経過：破棄差し戻し

【概 要】

不正競争防止法第2条第1号イ目³⁸で他人の商品であることを表示した標識が「国内に広く認識され」という意味は、国内全域にわたり全ての人に周知されていることを必要とするのではなく、国内の一定の地域範囲内で取引者又は需要者の間に知られた程度で十分である。また、商品の容器や包装は、通常、商品出所を表示するものではないが、その形状、構造、模様、色などが商品に独特の個性を付与する手段で使用され、長期間継続的、独占的、排他的に使用されたり、持続的な宣伝広告などにより、差別的特徴が取引者又は需要者に特定の品質を有する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場合には、「他人の商品であることを表示した標識」に該当し得る。

【事実関係】

被害者は1990年頃から大邱地域で「不老酒」というマッコリ(韓国の濁り酒)製品を

³⁸ 不正競争防止法第2条第1号イ目：「国内に広く認識されている他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装、その他の他人の商品であることを表示した標識と同一若しくは類似のものを使用し、又は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、他人の商品と混同を生じさせる行為」

生産・販売し、2005年頃からは前面には「不老」標識、後面には「(不老のハングル音訳)」標識をはじめとして、文字、図形、色彩、地紋など様々な要素が結合した商品標識(以下「本件商品標識」とする)が表示されているマッコリ製品の容器を使用してきた。被告人は、2007年頃、本件商品標識と類似の形態の商標を出願及び登録し、2008年頃からこれを使用して大邱地域でマッコリ製品を生産・販売してきた。検事は、被告人の上記のような行為が不正競争防止法第2条第1号イ目所定の不正競争行為に該当するという理由で被告人を起訴し、これに対して第一審法院は有罪を認めたが、第二審法院は、本件商品標識が長期間継続的、独占的、排他的に使用されたり、持続的な宣伝・広告などにより国内で一般需要者に特定の品質を有する特定出所の商品であることを連想させる程度に個別化され優越的地位を獲得する程度に至ったと認めるだけの明確な資料がないとし、「国内で広く認識された他人の商品であることを表示する標識」に該当しないという理由で無罪を言い渡し、検事はこれを不服として上告を提起した。

【判決内容】

大法院は、一般に商品の容器や包装それ自体は商品出所を表示するものではないが、ある容器や包装の形状と構造、又は模様と色などが商品に独特の個性を与える手段として使用され、それが長期間継続的、独占的、排他的に使用されたり、持続的な宣伝広告などによってその形状、構造又は色などが有する差別的特徴が取引者又は需要者に特定の品質を有する特定出所の商品であることを連想させる程度に顕著に個別化されるに至った場合には、不正競争防止法第2条第1号イ目所定の「他人の商品であることを表示した標識」に該当するとした。また、一般に識別力がない標識であるとしても、それが長期間使用されることにより、取引者や一般需要者がある特定人の商品であることを表示するものとして広く知られて認識するようになった場合にも同様であると説示した。さらに、不正競争防止法第2条第1号イ目で他人の商品であることを表示した標識が「国内で広く認識された」という意味は、国内全域にわたり全ての者に周知されていることを必要とするのではなく、国内の一定の地域範囲内で取引者又は需要者間に知られた程度で十分であり、広く知られた商標などであるかどうかは、その使用期間、方法、態様、使用量、取引範囲、その他商品取引の実情及び社会通念に照らし、客観的に広く知られたものということができるか否かが一応の基準になるとした。その上で、大法院は、本件商品標識に関し、被害者が毎年1億1,000余万円の広告費を支出し、2007年

売上高も 119 億ウォンに上るという点、被害者のマッコリ出庫量が国内マッコリ消費量の 9.6%程を占め、大邱地域マッコリ市場の大部分を占有しているという点、被害者のマッコリ製品に対して多数のマスコミによる報道がなされていたという点に照らしてみれば、本件商品標識が使用商品の品質、効能を普通に使用する方法で表示した標章に該当するとしても、被告人が本件商品標識と類似の商標を出願及び登録し、これを使用したマッコリ製品を生産・販売する頃には本件商品標識が大邱とその近隣地域の一般需要者に特定出所の商品であることを連想させる程度に個別化され自他商品の識別機能を有する商品標識として広く知られていると見ることが相当であると判断した。さらに、本件マッコリのような商品は、通常、その流通範囲が一定の地域内に制限されるものであって、韓国国土面積及び人口において大邱とその近隣地域が占める割合などを考慮すれば、本件商品標識が大邱とその近隣地域でのみ広く認識されていたに過ぎないとしても、これは不正競争防止法第 2 条第 1 号イ目所定の「国内に広く認識された他人の商品であることを表示する標識」に該当すると判断し、このような理由で原審の判決を破棄した。

【専門家からのアドバイス】

商品の容器や包装などは一般的には商品出所を表示する機能を果たすためのものではないが、使用による識別力を取得した場合には、「他人の商品であることを表示する標識」となる可能性があり、不正競争防止法による保護を受けることができるというのが大法院判例の見解である。使用による識別力取得に対し、法院では比較的厳格な判断基準を適用しているようであるが、不正競争防止法による法的措置の場合、商標登録などがされていない場合でも保護を受けることができるため、各企業においては、使用している商品標識に対する侵害を防止するための手段として、商標法等による法的措置だけでなく、不正競争防止法による法的措置が可能であるかについても常に共に検討すべきである。

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律違反(不正競争行為)

3. インターネットポータルサイトを運営する会社の営業標識を利用して広告行為をしたことが不正競争防止法上、その会社の広告営業活動と混同させた行為であるかに対して判示した事例

【書誌事項】

当事者： ○○○他 1 人(被告人、上告人) v. 検事

判断主体： 大法院

事件番号： 2011 ド 13783

言渡し日： 2012 年 5 月 24 日

事件の経過： 確定

【概 要】

被告人が提供する広告を、国内に広く認識されたポータルサイト運営会社の営業標識が表示されている画面に吸着し一体化した形で強制表示させたり、そのポータルサイトの初期画面にアクセスと同時にいわゆるレイヤーポップアップ(Layer Pop-up)の形で表示させる行為は、ポータルサイト運営会社の営業標識の識別力に依存して被告人広告の出处を表示する行為であって営業主体混同の不正競争行為に該当する。

【事実関係】

被告人は、「多国籍検索支援サービス」というプログラム(以下「本件プログラム」とする)が設置されているコンピュータ画面上に、彼らが提供する広告を韓国国内に広く認識された被害者ポータルサイト運営株式会社(以下「被害者会社」とする)の営業標識(以下「本件営業標識」)が表示されている画面の一部に組み込んでその画面に吸着し一体化した形で強制表示させたり、本件営業標識が表示されているポータルサイトの初期画面にアクセスと同時にいわゆるレイヤーポップアップ(Layer Pop-up)の形で表示させる方式で広告行為を行ったとして、不正競争防止法及び営業秘密保護に関する法律違反で起訴された。

【判決内容】

法院は、上記のような被告人の広告方式はポータルサイト初期画面にある本件営業標識の識別力に依存してこれを被告人広告の出处を表示する営業標識として使用したものであり、これにより被告人の広告があたかも被害者会社により提供されたかのように誤認させて被害者会社の広告営業活動と混同をさせたものであるため、不正競争防止法第2条第1号(ロ)目³⁹の営業主体混同行為に該当すると判示した。さらに法院は、本件プログラムの設置過程において、その利用約款が示されたポップアップウィンドウで「約款に同意します」という確認ボタンをクリックしなければ本件プログラムをダウンロードできないようになっているとしても、約款を実際に確認しない場合にもプログラム設置が可能であり、また、仮に約款を確認したとしても、その内容から本件プログラムに上記のような機能があることがはっきりとは分かり難い点、本件プログラムのようにアクティブエクス(ActiveX)方式のセキュリティー警告ウィンドウを通してプログラムが設置される場合、利用者はそのポータルサイトを利用しようとする継続的にセキュリティー警告ウィンドウが表示される不便のため、どんなプログラムが設置されるかに関する特別な考慮なしに仕方なくプログラムを設置してしまう場合がよくある点を考慮すれば、定款の表示や同意の確認ボタンがあるというだけでは、被害者会社と被告人の広告営業活動との混同防止は図れないと判断し、被告人の上告を棄却して有罪を認めた原審を確定した。

【専門家からのアドバイス】

インターネット上などのこれまでになかった方式の広告形態が登場したことにより、これらの広告方式に対する合法性が新たな問題をととなっている。過去にも本件と同じように「アップリンクソリューション」というプログラムを配布してポータルサイトでのポップアップ広告行為をした事案に関連して、民事事件の大法院 2010年8月25日言渡 2008マ1541決定では、他人の営業標識を使用したとは見難いという理由で不正競

³⁹ 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。

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

争行為は成立しないが不法行為が成立するとして被害者の権利を救済した例や、関連刑事事件の大法院 2010 年 9 月 30 日言渡 2009 ド 12238 判決では、不正競争防止法上の営業主体混同の不正競争行為が成立すると認めて有罪を言渡した例がある。

このように、ポップアップ広告行為に対して営業主体混同の不正競争行為が成立するかどうかと関連し、営業標識として使用したものであるかどうか、営業主体の混同が発生するかに対して様々な論議があったが、本判決は上記のように新しく登場した広告方式の中でも、特定ウェブページ画面の一部に組み込んでその画面に吸着し一体化した形で強制表示させる方式や、特定画面にアクセスすると同時に出处表示がないレイヤーポップアップの形で表示させる方式は、不正競争防止法上の営業主体混同行為に該当し得るとした点で意義があろう。インターネットを利用して広告営業をしようとする場合、このような一連の判決で提示している具体的基準を熟知する必要がある。

[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

[発行]
日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 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

2013年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2013年1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はないことを予めお断りします。