

特許庁委託事業

韓国の知的財産権侵害

判例・事例集

2014年3月



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。

2014 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	3
1. 構成に数値を含む特許発明に対する明細書の記載不備理由に対して判示した事例	3
2. 受給人に物を生産させた請負人が特許発明に対する直接的な実施行為者に該当すると判示した事例	8
3. 専用実施権における制限事項を登録していない場合の効力について判示した事例	12
4. 医薬品の用途発明における明細書の薬理効果記載方法に関する事例	14
5. 審決取消訴訟における弁論終結後に提出した証拠等の扱い及び弁論再開について判断した事例	17
6. 数値限定発明における新規性の判断基準	21
商標法	24
1. 使用標章に関するデザイン登録、及び使用標章を構成する個別図形に関する商標登録があるにもかかわらず、商標権侵害、及び不正競争行為を認めた事例	24
2. 登録商標の不使用を理由として、同時に数個の指定商品の商標登録取消を求める審判継続中に、審判請求日や指定商品の範囲を異にして改めて商標登録取消審判を請求できると判示した事例	29
3. デザインになり得る形状や形などの標識が商標として使用されたものと判示した事例	32
4. 登録商標の出願当時、特定人が模倣対象商標を使用していたか、少なくとも商標として継続使用しようとする場合のみ、商標法第7条第1項第12号が適用されるとした原審判決を破棄した事例	35
5. 衣類の図形商標の類否判断について判示した例	39
6. 原告における損害の証明責任、及び無効審決確定前にした権利行使に対する過失の	

有無について判示した例.....	42
7. 自社のホームページ等に他社の著名商標を検索用タグとして入力した行為が商標権の侵害に当たるか否かを判示した例.....	45
8. 仮処分執行の場所が具体的に特定されていないとして仮処分申請の一部が棄却された例	49
9. 英文字とこれを音訳したハングル(韓国文字)を結合した登録商標のうち、一方を省略して使用した場合であっても、取引通念上登録商標と同一とみなす形態の商標の使用に該当する旨判示した例.....	53
10. 商標の機能が適用される機種の表示と商標的使用.....	57
著作権法	59
1. 公表された著作物の引用として著作権制限事由に該当するための要件に対して判示した事例	59
2. 著作者が明示的又は黙示的に同意した範囲内で著作物を変更した場合には著作者の同一性維持権の侵害に当たらないと判断した事例.....	62
3. 著作権における訴訟物の決定、判決の確定、上告審の審理範囲について判示した例	66
4. 建築著作物における著作物の認定要件と機能性による制限の限界.....	70
不正競争防止法	75
1. バッグ製品の形態が不正競争防止法上の商品表示として周知性を取得できると判断した事例	75
2. 不正競争防止法における周知性の判断基準について判示した例.....	79
その他	82
1. いわゆる「サイバースクワッティング」における不正な目的の有無の判断基準について判示した事例	82

特許法

1. 構成に数値を含む特許発明に対する明細書の記載不備理由に対して判示した事例

【書誌事項】

当事者： コーロンインダストリー株式会社(原告) v. 東洋紡株式会社(被告)

判断主体： 特許法院

事件番号： 2012 ホ 6717

言渡し日： 2013 年 1 月 25 日

事件の経過： 上告

【概 要】

発明がその構成に数値を含む場合、請求項に数値範囲の上限及び下限を全て明確に記載することが望ましいものの、目的とする技術的課題を解決するために数値の上限又は下限に技術的な意味があり、特定されなかった下限又は上限が通常の技術者に自明であるか、通常の技術者がその発明を実施するために容易に選択できる程度であれば、技術的に重要な数値の上限又は下限のみを特定すれば充分であり、技術的に重要でない下限又は上限が特定されなかったとしても直ちに発明が不明確であるとは見られない。また、数値限定発明の範囲のうち、一部が技術的に実施不可能でも、不可能であるという事実が通常の技術者に自明であればその権利範囲は技術的に実施可能な範囲までに限定されるだけで、発明自体が不明確なものではない。

【事実関係】

被告は、「熱収縮性ポリエステル系フィルムロール」に対する本件特許発明¹の権利者であ

¹本件特許発明の請求項1は下記のとおりである。

【請求項1】 幅0.2m以上であり長さ1000ないし6000mの熱収縮性ポリエステル系フィルムを巻いてなされ、上記の熱収縮性ポリエステル系フィルムの原料重合体の主な構成単位がエチレンテレフタレート(ethylene terephthalate)単位であり、主な構成単位以外の副次的構成単位のうち、最も多量に含まれる最多副次的構成単位がネオペンチルグリコール(Neo-Pentyl Glycol)とテレフタル酸(terephthalic acid)からなる単位、1,4-ブタンジオール(1,4-Butanediol)とテレフタル酸(terephthalic acid)からなる単位、1,4-シクロヘキシレンジメチレン(1,4-cyclohexylene dimethylene)とテレフタル酸(terephthalic

る。原告は、被告特許発明に対し、1) 請求項及び発明の詳細な説明に記載不備があることなど²を理由に、登録無効審判を請求したが、特許審判院は、本件特許発明の請求項及び発明の詳細な説明に記載不備はないとし、原告の審判請求を棄却する審決を下したところ、これに対して原告は、特許法院に審決取消し訴訟を提起した。

【判決内容】

原告は、まず、(1)発明の詳細な説明の記載不備に関し、本件特許発明の審査時に被告が提出した実験成績証明書(甲第4号証)の実験結果を本件特許発明の明細書に記載された実施例1と比べてみれば、最多副次的構成単位の含有率の偏差をより均一にしつつ、延伸工程で予熱温度及び熱処理温度の変動幅は実施例1と同等水準とし、延伸温度の変動幅を実施例1より一層均一にしたにもかかわらず、最大収縮方向及び直交方向の熱収縮率の偏差がかえってより不均一になっており、最多副次的構成単位の含有率を均一にし、フィルム延伸工程でフィルムの表面温度の変動幅を均一にしても、本件特許発明の実施例のような熱収縮率の偏差を反復再現できないため、発明の詳細な説明は、旧特許法第42条第3項

acid)からなる単位、又は、エチレングリコール(ethylene glycol)とイソフタル酸(Isophthalic Acid)からなる単位であり、上記の熱収縮性ポリエステル系フィルムは2種以上の重合体を混合して製造され、下記の要件(1)、(2)及び(3)を満足させるものであることを特徴とする熱収縮性ポリエステル系フィルムロール。

(1) 上記フィルムの長さの方向にフィルム物性が安定している正常領域のフィルムの巻き開始側の端部を第1端部、巻き終了側の端部を第2端部とした時、上記第2端部の内側2m以内に1番目の試料切断部を、また、上記第1端部の内側2m以内に最終の切断部を設けると同時に、1番目の試料切断部から約100mごとに試料切断部を設け、それぞれ10cm×10cmの正方形で切り出した試料を85℃の温水の中に10秒浸漬して引き上げ、続いて25℃の水の中に10秒浸漬して引き上げた時の最大収縮方向の熱収縮率が全ての試料に対して20%以上であり、また、その平均値を算出した時、全ての試料の熱収縮率がこの平均値から±3%以内の範囲に入る。

(2) 上記フィルムの原料重合体が要件(1)においての各試料切断部から別に切り出した各試料に対して上記最多副次的構成単位の含有率を測定した時、全ての試料の最多副次的構成単位の含有率が全構成単位100モル%のうち、7モル%以上であると同時に、これらの平均値を算出した時、全ての試料の最多副次的構成単位の含有率がこの平均値から±2モル%以内の範囲に入っている。

(3) 要件(1)に記載された各試料の切断部で、10cm×10cmで切り出した各試料に対し、85℃の温水の中に10秒浸漬して引き上げ、続いて25℃の水の中に10秒浸漬して引き上げた時、全ての試料の最大収縮方向に直交する方向の熱収縮率が7%以下であり、これら直交方向の熱収縮率の平均値を算出した時、全ての試料の直交方向の熱収縮率がこの平均値から±1%以内の範囲に入っている。

² 本件では、その他新規性、進歩性も争われたが、いずれも原告の主張が認められなかった。

3の記載要件に違背すると主張した。また、(2)請求項の記載不備に関し、本件特許請求範囲の請求項1には、「最大収縮方向の熱収縮率、最多副次的構成単位の含有率及び最大収縮方向に直交する方向の熱収縮率の偏差はそれぞれ平均値±3%以内、平均値±2モル%以内及び平均値±1%以内の範囲」と記載されているが、偏差の変動上限値のみが記載されているだけで、変動下限分は記載されていないため、第1項発明の特許請求範囲は、各物性値が±0%である場合と平均値±0%に近接する場合を含むところ、各物性値が±0%である場合は技術的に実施不可能であるだけでなく、各物性値の偏差が±0%である場合と平均値±0%に近接するとの範囲まで権利範囲に含まれるのか、これを裏付ける記載がないため、旧特許法第42条第4号第1号及び第2号⁴に違反すると主張した。

これに対し法院は、(1)発明の詳細な説明の記載不備に対する原告の主張に対し、甲第4号証の追試実験は、単に比較対象発明1の実施例に比較対象発明2の延伸段階で温度の偏差をなくす方法を適用したものであって、本件特許発明の実施例ではなく、また、本件特許発明の明細書に記載された実施例1は、比較対象発明1の実施例1と比べて原料の組成が異なるだけでなく、延伸条件をはじめとして予熱及び熱処理での各温度も差があるため、本件特許発明の明細書に記載された実施例1と相違する製造工程で実施された甲第4号証の追試実験を根拠に本件特許発明の反復再現性を否定することはできないとした。また、(2)請求項の記載不備に対する原告の主張に対しては、本件特許発明で物性の偏差が少なければ少ないほど、即ち偏差が平均値±0%に近接すればするほど望ましいということは通常の技術者に自明な事項であり、また、物性偏差が平均値±0%であるフィルムロールを製造することが理論的には可能であるが、技術的にはその実施が不可能であるということも通

³ **第42条(特許出願)**③第2項第3号の規定による発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野において通常の知識を有する者が容易に実施することができる程にその発明の目的・構成及び効果を記載しなければならない。

⁴ **第42条(特許出願)**④第2項第4号の規定による特許請求範囲には、保護を受けようとする事項を記載した項(以下「請求項」という。)が1又は2以上なければならず、その請求項は次の各号に該当しなければならない。

1. 発明の詳細な説明により裏付けられること
2. 発明が明確かつ簡潔に記載されること
3. 発明の構成になくしてはならない事項のみで記載されること

常の技術者に自明な事項であるため、本件第 1 項発明の請求範囲は、その偏差範囲内で技術的に実施可能な偏差を意味するものとして不明確であるとは見ることができず、また、発明がその構成に数値を含む場合、請求項に数値範囲の上限及び下限を全て明確に記載することが望ましいものの、その目的とする技術的課題を解決するための数値として、上限又は下限に技術的な意味があり、特定されなかった下限又は上限が通常技術者に自明であるかその発明を実施するために容易に選択できる程度であれば、技術的に重要な数値の上限又は下限を特定すれば充分であり、技術的に重要でない下限又は上限が特定されていなかったとしても直ちに発明が不明確であるとは見られないと判示し、本件特許明細書の記載不備に対する原告の主張を受け入れず、原告の請求を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

数値限定発明は、特に発明の構成要件自体に新規性がなく、その数値を特定することに特徴がある場合、進歩性や記載不備に関する攻撃を受けやすい。韓国における数値限定発明の審査プラクティスは、基本的に日本と同様であり、例えば、0を含む数値範囲や上限又は下限のみを規定した数値限定発明は、一般に記載不備とされるだけでなく、数値範囲内における発明の実施可能性や、数値範囲の上限、下限における効果の顕著性、異質性が求められるが、その運用は、比較的厳格に行われる傾向にあるように思われる。これに対し、本判決は、数値限定発明の場合の記載不備の要件を具体的に説示したという点で非常に意味がある。すなわち、①数値範囲の一部に技術的に実施が不可能な範囲が含まれているとしても、実施が不可能であるという事実が通常技術者に自明であれば、その権利範囲は、技術的に実施可能な範囲までに限定されるだけであって、不明確なものとはいえないという点、及び②数値限定発明で上限又は下限のどちらかの限定がなくても、解決しようとする課題との関係で限定されなかった上限又は下限に技術的意義がないか、通常技術者にとって自明なものであれば、これを理由に数値限定発明が不明確であると言えないとの点を明確に説示しており、杓子定規な解釈ではなく、発明の本質に立ち返った判断であることから、日本における運用と同様のものとして、実務者にとっては歓迎すべきものであろう。

(なお、本件特許発明の請求項 1 は脚注に引用したように非常に長大なものである。数値

限定発明は、ともすれば権利化が難しく、権利化されたとしても第三者からの攻撃にも弱く、さらにエンフォースメントも困難である傾向があるが、数値限定発明の一例として参考としておきたい。)

2. 受給人に物を生産させた請負人が特許発明に対する直接的な実施行為者に該当すると判示した事例

【書誌事項】

当事者：〇〇〇(原告、控訴人) v. △△△ 他1人(被告、被控訴人)

判断主体：ソウル高等法院

事件番号：2012 ナ 14441

言渡し日：2012年11月21日

事件の経過：上告

【概要】

(1) 発注者が請負人に特許発明と同一の設備を製造させ納品させる契約関係にあったとすれば、発注者がその設備の生産を主導的に決定できる地位にいたものとして特許発明を実施したものと見られる。

(2) また、一つの特許に関して特許請求範囲を複数の請求項で記載できるようにするいわゆる多項制は、一つの発明を様々な角度で記載することにより、発明の保護と自由技術領域との限界を明確にするためのものであって、請求項ごとに個別的に成立する特許侵害による侵害差止、損害賠償などの法律効果は、全て一つの特許侵害によるものであって、1発明 1 特許出願の原則に対する例外のような特別な事情がない限り、その請求は訴訟法上選択的併合の関係にある。

【事実関係】

原告は、金属材ドアのパネルに関する製造装置及びその製造方法に関する特許発明⁵(以下、

⁵ 本件特許は全部で5個の請求項からなっている。請求項1ないし3は金属材ドアパネルの段差の製造方法に関するものであり、請求項4及び5は金属材ドアパネルの段差の製造装置に関するもので特に本件で問題になった請求項4は次のとおりである。

[請求項4] 一段に上下ローラ(11, 11')がかみ合っ成なるフォーミングローラセット(10-1~10-16)が一定間隔で多段配置される内・外板左右面のフォーミング装置(P, P1)とベンディング装置(V, V1)と上下ローラ(51, 52)とその間の側面ローラ(53)が各回転軸に軸挿となった状態で回転されるシーミングローラセット(50-1~50-10)が一定間隔配置される前後、左右シーミング装置(S, S1)が各設置され得る連続生産ラインによる金属製ドアパネルの製造装置において、上記の内外板前後面ベンディング装置(V, V1)は二つの

「本件特許」とする。)の特許権者である。一方、被告1は、ドアのパネルに使われる鉄板を加工して納品する者であり、被告2は、当該ドアのパネルの製作者である。被告は、訴外人と本件特許が含まれたドア生産設備(以下、「本件機械」とする。)の製作を依頼する請負契約を締結し、訴外人が上記の請負契約により製作して被告に納品した本件機械を中国に輸出して北京市に設置した後、これを利用して中国で当該ドアのパネルを製作してきた。これに対し原告は、被告を相手に本件特許侵害を理由とする損害賠償を請求したが、一審が原告の請求を一部だけ認容したため、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】

被告は、本件ドアのパネルを製造する機械を生産することにより本件特許を侵害したという原告の主張に対し、訴外人が生産した本件機械を訴外人から譲り受けただけに過ぎず、本件特許を韓国国内で実施したところがないと主張した。これに対し法院は、特許法第2条第3号イ目⁶で定めた物の「生産」が必ずしも組み立て、加工など物理的行為を直接遂行することに限るのではなく、当事者の意思、契約などで定めた法的地位、生産対象物の性格、生産に関連する主な意思決定の主体など諸般事情を総合的に考慮した結果、生産の主体として評価できるだけの法的地位にいたとすれば、その直接的な行為者と判断できるという法理を示した。そして、本件において、被告が発注者として請負人に非代替的な設備を特定してこれを製造することを注文し、これによって請負人がその設備を製造し被告に納品する契約関係にいたとすれば、これは請負人が自ら製作した物を被告が単純に買入れるとか譲り受ける場合と異なり、本件機械を実際製作できる能力と技術が請負人にあっ

回転点(21a、21b)を有するリンクプレート(21)が連結帯(23)により連結された状態で添え木(20)の両側に備えられ、上記のリンクプレート(21)の連結帯(23)の下側にはシリンダーのロード軸(22)が連結ピン(22a)で固定されて上記シリンダーの上下作動により連結帯(23)に連結されたリンクプレート(21)が回転点(21a)を中心に一定角度回転されながら折り曲がれ得るようにすることを特徴とした金属材ドアパネルの段差製造装置。

⁶ 第2条(定義) この法律で使用する用語の定義は、次のとおりである。

3. 「実施」とは、次の各目の一に該当する行為をいう。

イ. 物の発明の場合には、その物を生産・使用・譲渡・貸渡し若しくは輸入し、又はその物の譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為

たとしても、本件機械の生産如何と生産対象物が適切に生産されたか否かを主導的に決定できる立場にある者は被告であり、請負人は単に被告の依頼を受けてこれにより本件機械を製造、納品したものに過ぎず、被告において本件特許発明を国内で実施したものと判断した。

また、法院は、一つの特許に関して特許請求範囲を複数の請求項で記載できるようにするいわゆる多項制について、これは一つの発明を様々な角度で記載することにより発明を忠実に保護し、自由技術領域との限界を明確にするためのものであって、特許法では、それら複数の請求項に対する技術的意義ないし技術的価値を別々に評価すべき何の根拠もないとした。そして、各請求項ごとに個別的に成立する特許侵害による侵害差止、損害賠償などの法律効果は、全て一つの特許侵害によるものであって、1発明1特許出願原則に対する例外のような特別な事情がない限り、各請求項に基づいた特許侵害による請求が一つの訴訟で審理される場合には、その請求は訴訟法上選択的併合の関係にあると説示し、本件第4項発明に対する侵害を認める以上、残りの請求項に対する侵害如何は別に判断しないと判示した。

【専門家からのアドバイス】

本判決は次の二つの示唆を含んでいる。

ひとつは、物発明の「実施」についての判示である。特許法上、物発明の「実施」は、「その物を生産・使用・譲渡・貸渡し若しくは輸入し、又はその物の譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為」と規定されている。そのため、特許権者は、原則的にその物を譲り受けた者に対して特許権に基づいた権利を行使することができない。しかし、本判決にもあり、その物を直接生産した者からその物を譲り受けた場合であっても、実質的に当該生産の主体と評価できるだけの事情があれば、発明の実施として当該生産を行った者と判断されることになる。このように、司法判断においては、直接的な行為者ばかりでなく、事案に応じて実質的な行為者に焦点が向けられることに留意しておきたい。

もう一つは、複数の請求項に基づいた特許権侵害の権利行使について、いわゆる選択的併合関係にあることを再度明らかにした点である。法院は、過去にも複数の請求項に基づいた特許侵害訴訟に対し、訴訟法上、選択的併合関係にあるという立場を採っており、損

害賠償算定に関して請求項ごとに侵害者の実施技術における侵害割合や寄与の度合いなどを考慮して審理・判断することはせず、侵害の有無により単一の損害額を算定してきた。それにもかかわらず、侵害の有無については、請求項ごとに別々に判断することが既存の実務例では往々にしておこなわれていた。本判決は、一つの請求項に基づいた特許発明の侵害が認められれば、残りの請求項に対する侵害如何を別途に検討する必要はなく、各請求項に基づいた特許侵害による請求が一つの訴訟で審理される場合には、その請求は訴訟法上選択的併合の関係にあるという点を明らかにしものであり、今後の侵害訴訟の実務に影響を与えるものであろう。

3. 専用実施権における制限事項を登録していない場合の効力について判示した事例

【書誌事項】

当事者： ○○○(被告人) v. 検事(上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2011 ㉞ 4645

言渡し日：2013 年 1 月 24 日

事件の経過：確定

【概要】

専用実施権の設定契約により、専用実施権の範囲について特別な制限を設けたとしても、登録を行わなければその効力は発生しないため、専用実施権者が登録されていない制限に違反し特許発明を実施したとしても特許権侵害は成立しない。

【事実関係】

被告人は、訴外会社から名称を「空気浄化剤」とする特許権について専用実施権の設定を受け、また、訴外会社の承諾なしにこの特許を任意に使用しないという趣旨の取決めを行ったが、こうした専用実施権の行使に関する制限事項を特許庁に登録していなかった。被告人は、専用実施権の設定を受けた後、上記の契約に違反して訴外会社の承諾を得ずにこの特許を任意で実施したため、検事は、被告人を特許権侵害による特許法違反罪として起訴したが、原審では被告人に無罪を言い渡したため、検事は、大法院に上告した。

【判決内容】

法院は、特許法第 101 条第 1 項第 2 号において「専用実施権の設定・移転(相続その他一般承継による場合を除く)・変更・消滅(混同による場合を除く)、または処分の制限」に関する事項について、登録を行わなければ効力が発生しないと規定しているため、専用実施権の設定契約において専用実施権の範囲について特別な制限を設けたとしても、登録を行わなければ効力は発生しないものであり、専用実施権者が登録されていない制限事項に違

反して特許発明を実施したとしても、専用実施権違反を実施権者に負わせることはできず、特許権の侵害が成立するものではないと判断し、被告人に無罪を言い渡した原審を維持し、検事の上告を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

特許権に対する通常実施権の場合は、当事者間の合意だけでも効力が発生するため、その登録は、第三者に対する対抗要件に過ぎないが、特許権の専用実施権は、設定・移転・変更・消滅、または処分の制限などにおいて登録が効力発生の要件として規定されている。そのため、その登録をしていない場合には、当事者間の一般的な民法法上の効力は認められるとしても、特許法による保護を受けることができないということを大法院で再確認したもので法的解釈において異論の余地はないものであろう。

例えば、権利者が外国会社である場合、専用実施権者・専用使用権者である韓国会社に委任状や同意書などの書類一式を渡し、専用実施権・専用使用権の設定登録手続を一任することがあるが、登録特許権をより効果的に保護するためには登録が必要な事項がどのようなものであるか事前に綿密に検討し、くれぐれも設定登録された内容に抜け落ちやミスがないか権利者自身が現地代理人などの専門家を通じて十分に確認すべきである。

なお、日本の特許法では、平成 23 年法律第 63 号により、通常実施権の第三者に対する対抗要件として登録の必要ななくなったが、韓国特許法では、上述のとおり登録しないと第三者に対抗できないため、注意を要する。

4. 医薬品の用途発明における明細書の薬理効果記載方法に関する事例

【書誌事項】

当事者： ファイザー・アイルランド医薬品 (Pharmaceuticals) (原告) v. CJ 第一製糖株式会社その他 5 人 (被告人)

判断主体： 特許法院

事件番号： 2012 ホ 5707, 7871

言渡し日： 2013 年 2 月 7 日

事件の経過： 上告審 (2013 フ 730) 継続中

【概要】

医薬の用途発明に関する特許出願明細書における薬理効果の記載の程度に関する事案において、「インポテンツ治療用のピラゾロピリミディノン」を名称とする特許発明の登録無効審判で特許権者である原告会社は、上記の発明の請求範囲を訂正する訂正請求を行ったところ、特許法院は、上記の訂正発明は、医薬の用途発明として明細書の記載要件を満足できず、旧特許法第 42 条第 3 項に違反するため、登録無効と判断した。

【事実関係】

本事件の特許発明は、原告ファイザーの「インポテンツ治療用のピラゾロピリミディノン」に関するものである。

被告(無効審判請求人)である CJ 第一製糖株式会社は、2011 年 5 月 12 日、特許審判院に対し、本件明細書は発明の実施可能要件を満たしていないとして、明細書の記載要件の不備であること等を理由に、登録無効審判(2011 ダン 1081 号)を請求したところ、特許審判院において登録無効と判断されたため、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】

一般的に機械設備などに関する発明においては、特許出願の明細書に実施例が記載され

ていなくても、当業者が発明の構成からその作用と効果を明確に理解し容易に再現できる場合が多いが、いわゆる実験の科学であるといわれる化学発明の場合は、当該発明の内容と技術水準によって左右されることはあるものの、実験データが提示された実験例が記載されておらず、十分な予測可能性、ないしは実現可能性が顕著に不足する場合、当業者がその発明の効果を明確に理解し容易に再現できるとは見なし難いため、完成された発明として見なせない場合が多い。そして特に、薬理効果の記載が求められる医薬の用途発明は、その出願前に明細書の記載の薬理効果を表す薬理メカニズムが明確になっている場合のような特別の事情がない限り、特定の物質に同じ効果があることを薬理データなどが示された実験例として記載するか、それに代わる程度に具体的に記載してこそ初めてその発明が完成したものとみなせる。同時に、こうした試験例の記載が必要にもかかわらず、最初の明細書にその記載がなかったものを、後日これを補正し補完することは、明細書に記載された事項の範囲を越えるものとして、明細書の要旨変更該当する。

本件発明は、特許請求範囲の記載から見て、「シルデナフィル」が有している勃起性機能障害の治療、または予防効果に関する発明としての医薬品用途開発に該当するものであるところ、本件発明には、その出願前に明細書記載の薬理効果を表す薬理メカニズムが明確になっていたなどの特別な事情がなく、その明細書に「シルデナフィル」の勃起性機能障害の治療、又は予防効果を確認できる薬理データの試験や、それに代替できるほどの具体的な記載もないため、医薬の用途発明としての明細書記載要件を満足せず、旧特許法第 42 条第 3 項の規定に違反するため、その登録を無効とすべきである。

【専門家からのアドバイス】

韓国特許法が規定している明細書記載要件のなかで、特許発明の効力範囲に関する条文は、特許法第 42 条第 3 項第 1 号と、第 42 条第 4 項第 1 号である。後者は、請求項について「発明の詳細な説明により裏付けられること」を要求する条文として、1990 年改正時に追加された。

この事件において問題となったのは、特許法第 42 条第 3 項であり、第 3 項は、「発明の詳細な説明の記載は、次の各号の要件を満たさなければならない。1. その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者がその発明を容易に実施することができるように、

産業通商資源部令で定める記載方法により、明確かつ詳細に記載すること。2. その発明の背景となる技術を記載すること」を要求している。この要件の解釈において、韓国の裁判所は、特殊な知識を有している者ではなく、通常の技術者による特許発明の明確な理解と再現を厳格に要求しており、特に、医薬品の発明の場合には、記載要件を厳格にみる傾向がある。例えば、医薬品に関する特許請求範囲に発明の詳細な説明に記載されていない内容が含まれていることを理由に、明細書の記載が不備であるとした大法院 1996. 6. 14. 宣告 96 フ 869 判決や、医薬品の用途発明の場合には、薬理データなどが示された実験例、又はそれに代わるだけの具体的な記載があつてはじめて記載要件が満足されたものとみなすと判断した大法院 2001. 1. 30. 宣告 2001 フ 65 判決などが好例である。また、裁判所は、上位概念の先行発明に対し、質的に異なる効果があるか、量的に顕著な効果の差を示す化合物の場合、選択発明を認めながらも、こうした選択発明の場合には、具体的な効果に関するデータ記載を求めるなど、明細書の記載要件を強く求めている。こうした裁判所の態度は、前述の大法院 2001. 1. 30. 宣告 2001 フ 65 判決に影響された判決であると思われる大法院 2009. 10. 15 宣告 2008 フ 736、743 判決においても見られ、定量的数値やデータの記載が必須であるとするなど、医薬品発明は、記載要件が厳しく運用され、本判決もこうした傾向の延長線上にあるといえる。

実務上、こうした裁判所の態度により、医薬品用途発明は、記載不備(特許法第 42 条違反)で無効される場合が少なくない。そのため、韓国に医薬品特許を出願する場合は十分に技術的裏付けを開示し、記載要件に対する韓国裁判所の態度を踏まえ、実施例や、実験データなどの記載要件の不備について十分注意を払う必要がある。

5. 審決取消訴訟における弁論終結後に提出した証拠等の扱い及び弁論再開について判断した事例

【書誌事項】

当事者：ビ・アンド・ビ・エム・スティール(原告)v. 被告

判断主体：大法院

事件番号：2012 フ 436

言渡し日：2013年4月11日

事件の経過：破棄差戻し

【概要】

審決取消訴訟において、周知慣用技術であると主張する内容が訴訟上の公知、または顕著な事実であると見なせるほど一般的に知られていない場合は、その証明を必要とする。このとき、裁判所は、自由心証に基づき、証拠などの記録に示された資料によって周知慣用技術を認めることができるが、弁論終結後に提出された参考資料までもこれに含めることはできない。

一方、当事者が弁論終結後、主張・証明を提出するため、弁論再開申請をした場合、それを受け入れるか否かは、原則として裁判所の裁量に属するが、当事者に責任を帰すことが難しい事情により主張・証明を提出する機会を得られず、その主張・証明の対象が判決の結果を左右する要証事実該当する場合等のように、当事者に弁論を再開しその主張・証明を提出する機会を与えず、敗訴の判決を下すことが民事訴訟法上の正義に反する場合、裁判所は、弁論を再開して審理を続行する義務がある。そして、当事者が弁論終結後、追加に主張・証明を提出するという趣旨を記載した書面や資料を提出している場合、たとえ弁論再開申請を提出していないとしても、弁論再開の申請として善解することができる。

【事実関係】

本件は、名称を「強管支柱の連結構造」とする考案についての無効審判の審決取消訴訟

訟に関するものである。原審は、考案の一部の請求項については、進歩性が否定されるという理由により、無効を認めたが、一部請求項の考案について、「強管支柱に一つの管形補強材が内挿、もう 1 つの管形補強材が外挿されて一体に形成された構成」（以下、「本事件の構成 1」という。）は、周知慣用技術に該当しないなどの理由により、進歩性は否定されないという判断を示した。

この際、原告は、弁論終結後、多数の先行技術を参考資料として提出し、本事件の構成 1 は、周知慣用技術である旨の主張を行ったが、原審裁判所は、これを採用せず、そのまま原告敗訴の判決を言い渡した。

【判決内容】

（１）周知慣用技術の判断及び弁論終結後の証拠の取扱い

大法院は、まず、周知慣用技術の認定に関し、ある周知慣用技術が訴訟上の公知、または顕著な事実であると見なせるほど一般的に知られていない場合、その周知慣用の技術は、審決取消訴訟において証明を必要とすると判示した。そして、裁判所は、自由な心証に基づき、証拠などの記録に示された資料を通じて周知慣用技術を認定することができるが、弁論終結後に提出された参考資料まで、ここにおける「証拠等の記録に示された資料」に含めることはできないと判示した。そして、原告が弁論終結後に提出した参考資料を証拠として採用せず、本事件の構成 1 を周知慣用技術として認めなかった原審の判断について、上記法理に基づいたものであり、違法はないとした。

（２）審決取消訴訟における弁論再開の必要性の判断

大法院は、当事者が弁論終結後、主張・証明を提出するために弁論再開申請を行った場合、それを受け入れるべきか否かについて、原則として裁判所の裁量に属するものとしつつ、当事者に責任を帰し難い事情により、主張・証明を提出する機会を得られず、その主張・証明の対象が判決の結果を左右する要証事実該当する場合等のように、当事者に対し弁論を再開しその主張・証明を提出する機会を与えず、敗訴の判決を言い渡すことが民事訴訟法上の正義に反する場合には、裁判所は、弁論を再開して審理を続行する義務があると判示した。

また、大法院は、当事者が弁論終結後に追加で主張・証明を提出するという趣旨を記載した書面と資料を提出した場合、これを弁論の再開を求める趣旨の申請として善解することができる旨と判示し、本件について当事者が参考書面と参考資料のみを提出し、別途に弁論再開申請書を提出しなかったという事情だけで、弁論再開申請がなかったとすることはできない旨判示した。

そして、大法院は、このような前提に基づき、本件の構成 1 が周知慣用技術であったか否か等について、進歩性を判断するにおいて主要な要素であり、また、原告による参考資料の提出などは、弁論の再開を求める趣旨の申請として善解すべきであり、原告が別途弁論再開申請書を提出していないことを理由に、直ちに本事考案について判決を行った原審に違法があったと判断した。

【専門家からのアドバイス】

審決取消訴訟は、行政訴訟の一種として、職権主義の性格を有するという立論が可能であるが、実務上においては、弁論主義が適用されている。そのため、裁判で主張されなかった事項について判断を行ったり、提出されていない証拠に基づいて判断を行うことは、許容されていない。これに関し、大法院は、「行政訴訟の一種である審決取消訴訟に職権主義が加味されたとしても、弁論主義を基本構造とする以上、審決の違法をあげながらその取消しを請求するときには、職権調査事項を除いては、その取消しを求める者が違法事由に該当する具体的な事実を先に主張すべきであり、したがって、裁判所が当事者が主張してもいない法律要件について判断を行うことは、弁論主義の原則に反するものである。」と判示している(大法院 2011 年 3 月 24 日宣告 2010 フ 3509 判決)。こうしたこと考慮すると、弁論終結後に提出された参考資料を証拠として採用できないとした判断は、過去の判例に則ったものであると理解される。この点においては、審決取消訴訟に実務上弁論主義を採用し、また、時機に後れた攻撃防御を認めない日本の訴訟とおおむね同様と考えてよいだろう。

一方で、この判決において実務上留意すべきところは、弁論再開と関連した説示にある。大法院は、弁論終結後に提出された参考資料は、証拠として採用できないと判断しながらも、弁論終結後に参考資料を提出する行為を弁論再開申請と善解できると判示し、適時に

提出されなかった証拠資料を実質的に考慮する途を開いている。

こうした大法院の態度は、職権主義の性格を有している審決取消訴訟の特徴を勘案し、また、日本の審決取消訴訟に比して、証拠主張の追加が可能な無制限説を取り入れるなど、訴訟の一次的解決を優先する考えが根底にあるものと思われるが、弁論再開申請すらしなかった場合まで救済することが妥当かについては、考えるところがあるであろう。

しかし、いずれにせよこの判決は、大法院が弁論終結以降においても、重要な証拠などであれば、弁論再開の途が開かれたものであり、韓国において審決取消訴訟を争う上で、実務上きわめて重要なものといえるだろう。

6. 数値限定発明における新規性の判断基準

【書誌事項】

当事者：原告(出光興産株式会社) v. 被告(特許庁長)

判断主体：大法院

事件番号：2011 フ 2015 判決

言渡し日：2013年5月24日

事件の経過：破棄差戻し

【概要】

数値限定発明の場合、数値限定が公知となった発明と相違する課題を達成するための技術手段としての意義を有し、その効果も異質的な場合や、公知となった発明と比較して限定された数値範囲内外において効果に顕著な差が生じる場合などには、その数値範囲が公知となった発明に具体的に開示されているとはいえない。

【事実関係】

本件発明は、「スパッタリングターゲット及び透明導電膜」に関するものであり、その特許請求範囲第1項には、「酸化インジウムと酸化亜鉛で成される $\text{In}_2\text{O}_3(\text{ZnO})_m$ [ただし、 m は2ないしは7の整数である] で表示される六方晶層状の化合物を含有し、また、+4価以上の原子価を有する第3元素の酸化物を0.01ないし0.2原子%含有するスパッタリングターゲット」と記載されていたところ、当該第3元素の酸化物の含有量について、比較対象発明に比して新規性があるか否か（なお、韓国の特許審査は、実質同一の範囲まで新規性の判断に含めている。）について主に争われたものである。

審査、審判段階においては、本件発明と比較対象発明のスパッタリングターゲット成分の種類が同一であり、その組成比も実質的に同一であるという理由により新規性が否定され、また、審決取消訴訟においても、ターゲットを形成する組成成分が同一であり、組成比も比較対象発明に含まれ、比較対象発明に比べて第3元素の酸化物の数値範囲を限定してはいるが、その数値限定による効果が比較対象発明に比べて特別であるか、異

質的な効果であるとは見なし難く、その数値限定の臨界的な意義も認められないとして新規性が否定された。

【判決内容】

大法院は、まず、数値範囲の新規性の考え方に対し、以下の法理を示した。すなわち、構成要素の範囲を数値として限定した発明がその出願前に公知となった発明との間において数値限定の有無、または範囲にだけ差がある場合、その限定された数値範囲が公知となった発明に具体的に開示されているか、そうでなくてもそうした数値限定が当業者にとって選択できる周知・慣用の手段にすぎず、それにとまなう新たな効果も発生しない場合、その新規性は否定される。また、限定された数値範囲が公知となった発明に具体的に開示されているか否かについては、その数値範囲が公知となった発明の実施例に含まれているなど具体的な記載が存在する場合以外にも、当業者が当該先行文献の記載内容と出願時の技術常識に基づいてその数値範囲を認識できる場合も含まれる。一方、数値限定が公知となった発明と相違する課題を達成するための技術手段としての意義を有し、その効果も異質的な場合や、公知となった発明と比較してその数値範囲の内方で効果において顕著な差が生じる場合などには、その数値範囲が公知となった発明に具体的に開示されたとはいえないことはもちろん、その数値限定が当業者にとって適切に選択できる周知・慣用の手段にすぎないということとはできない。

大法院は、このような法理を説示した上で、本件発明において第3元素の酸化物の含有量に対する上記のような数値限定は、比較対象発明とは異なる課題を達成するための技術手段としての意義を有し、さらには、それによる効果もスパッタリングターゲットの体積抵抗率を低くしながらも、透明導電膜のエッチング加工性も高めるというものとして、比較対象発明とは区別される異質的なものであるため、その数値範囲が比較対象発明に具体的に開示されていると言えず、上記の数値限定は、当業者が適切に選択できる周知・慣用の手段にすぎないとするにはできない旨判示した。

【専門家からのアドバイス】

比較対象発明と比して、数値範囲のみが異なるいわゆる数値限定発明については、当

該数値限定による効果が先行技術発明と比して質的・量的に異なっていない限り、新規性ないし進歩性が否定される(最高裁 2005. 1. 28 宣告 2003 フ 1000 判決等多数)とされ、従前、当該判例に従った判断が定着していた。

しかし、大法院 2013. 2. 28 宣告 2011 フ 3193 判決において、数値限定の進歩性有無を判断するに際し、公知発明と異なる技術的な課題を解決するための技術手段としての意義を有し、それによる効果が異質的である場合なら、進歩性は否定できないという判示がなされ、数値限定発明について、効果の顕著性、異質性といった、ある意味、形式的な観点ではなく、発明の意義に踏み込み、一般の進歩性判断と同様の判断基準が示された。さらに、本件判決においても、数値限定発明の新規性を判断する基準として、当該数値限定が公知発明と相違する課題を達成するための技術的な意義を有し、その効果も異質的である場合には、その数値限定は、通常の技術者が適切に選択できる周知・慣用手段ではないと判断したものであって、従前の効果の顕著性、異質性に拘泥された形式的なものから進み、一般的な新規性判断(繰り返しになるが、韓国においては、実質同一は新規性の範疇とされる。)と同様の判断基準を示したものと理解される。

これまで、韓国における数値限定発明の特許性については、上述のような効果の顕著性、異質性の有無が特に重視され、また、その判断もきわめて厳格なものであったが、今般の判決により、今後は発明の本質に踏み込んだ判断が期待され、その定着を見守りたい。

また、韓国において数値限定発明を出願する際には、これまでどおり効果の顕著性、異質性の説明を明細書にしっかり記載すべきことはもちろんであるが、出願しようとする発明における当該数値限定の意義について、当業者が理解できるよう明細書に明確に記載し、何が発明の本質であるかをきちんと説明するようにすべきであろう。

商標法

1. 使用標章に関するデザイン登録、及び使用標章を構成する個別図形に関する商標登録があるにもかかわらず、商標権侵害、及び不正競争行為を認めた事例

【書誌事項】

当事者： ○○○（被告人， 上告人） v. 検事

判断主体： 大法院

事件番号： 2010 ド 15512

言渡し日： 2013 年 3 月 14 日

事件の経過： 破棄差戻

【概 要】

登録デザインを出願・登録した目的と経緯、登録デザインを使用する具体的な態様などに照らし合わせ、デザイン登録出願そのものが不正競争行為を目的としたものとみなすことが相当である場合には、被告人が登録デザイン権の実施許諾を受けて使用したとしても、抵触関係にある商標権を保有した他の商標権者に対し、商標権侵害行為、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律（以下「不競法」）上の不正競争行為が成立する。また、被告人が使用する標章を構成する個別図形について各々の商標権を登録し保有していたとしても、その商標使用权は、被告人の使用標章である全体形態には及ばない。

【事実関係】

被告人は、カバンの卸・小売業を営む者として、使用標章⁷のような模様が繰り返し使われた革・織物によるカバン製品を生産・販売しており、それに関連してハンドバッ



7

グなどを指定商品とする多数の商標権⁸を被告人と被告人の妻である訴外人が登録して保有していた。また、訴外人は、被告人の使用標章である模様を「カバンの生地」を対象物品としてデザイン無審査登録出願を行い、2009年4月28日にデザイン登録⁹を受けていた。そして、検事は、被告人が被告人の使用標章をカバン、財布などの外部の大半に表示する行為に対し、商標法及び不競法違反の罪で起訴し、原審でも有罪が認められたが、被告人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、被告人の使用標章に関するデザイン登録と、被害者の登録商標に対する商標法違反との関係について、デザインと商標は、排他的かつ選択的な関係にあるものではないため、デザインになり得る形状や形態であるとしても、それが商標の本質的な機能であるといえる自他商品の出処表示のために用いられるものであると見なせる場合には、上記の使用は、商標としての使用であると見なすべきであり、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、大きさなど)、登録商標の周知著名性、そして使用者の意図と使用経緯などを総合して、実際の取引界においてその表示された標章が商標の識別表示として用いられているかなどを総合的に判断しなければならないという法理を示した。そして、被告人は、被害者の登録商標の要素を少し変更した図形を組み合わせ、カバンや財布の外側大部分に表示しているという点、被告人の妻である訴外人は、この事件の以前にも、被害者の登録商標と類似している他の商標をカバンなどの製品の外側大部分に表示する方法によって使用したことにより商標権侵害差し止め判決¹⁰を言



¹⁰ ソウル中央地方法院2008. 9. 12宣告2008カ合35161判決、ソウル高等法院209. 5. 13宣告2008ナ92918判決

い渡され、すでにこれが確定しているところ、上記の侵害差止の原審の判決を言い渡された後において、訴外人が当該デザイン登録を受け、その後、これを被告人が被告人の使用標章として使用した点、被害者の登録商標は、訴外人が被告人の使用標章についてデザイン無審査登録出願を行う前からすでに国内において被害者の商品の出所を表示する標識として広く認識されている周知著名商標である点をあげ、被告人の使用標章は、商標として用いられたものであって、登録デザインがその出願前に出願された他人の登録商標を利用するか、抵触する場合、その商標権者の許諾を得て、または通常実施権の許与の審判によらなければ実施できないにもかかわらず、この事件ではそうした事情もないため、被告人が訴外人からデザイン権の実施許諾を受けてそれを被告人の使用標章として使用したとしても、被害者の登録商標との関係において商標権侵害が成立するものと判断した。

また、法院は、被告人の使用標章に対するデザイン登録と不競法違反との関係について、デザインの登録が対象物品に美観を呼び起こす自己のデザインの保護のためではなく、国内に広く認識され使用されている他人の商品であることを表示した標識と同一、または類似するデザインを使用して一般の需要者に他人の商品と混同を起こさせ、利益を得る目的で形式上のデザイ案件を登録するものであれば、そのデザインの登録出願自体が不正競争行為を目的とするものであり、仮に、権利行使の外形を揃えているとしても、それは、デザイン保護法を悪用、または濫用することになり、デザイン保護法による適法な権利の行使であるとは認められないため、こうした場合には、デザイン保護法など他の法律に不競法と異なる規定がある場合には、不競法の規定を適用せず、他の法律の規定を適用するとした不競法第 15 条第 1 項の規定があるとしても、これは適用されないという法理を前提とし、被告人の使用標章と被害者の登録商標の類似性、商標の周知著名性、訴外人がデザイン登録を受けた経緯などを総合的に見ると、たとえ、被告人が上記のデザイン権の実施許諾を受けて被告人の使用標章を使用したとみなす余地があるとしても、それはデザイン保護法を悪用、または濫用したものであって、デザイン保護法による適切な権利の行使として認められないため、そうした事情は、不競法上の不正競争行為が成立するにおいて障害にならないと判断した。

一方、法院は、被告人の使用標章を構成する個別図形の商標登録と、被害者の商標に

対する商標法違反、不競法違反との関係について、この事件では、被告人の使用標章を構成する個別図形の使用ではなく、上記の個別図形が組み合わせられた被告人使用標章全体の形態の使用に対し、商標権侵害と不正競争行為の責任を問うているものであって、上記個別図形各々の商標権に基づいた商標使用权は、こうした全体形態の被告人使用標章には及ばず、たとえ、被告人と訴外人が上述個別図形について各々に商標登録を受けていたとしても、被告人使用標章全体形態の使用により、被害者の登録商標に対する商標権侵害、及び不正競争行為の成立において障害にならないと判断し、被告人に商標法違反罪、及び不競法違反罪を認めた原審をそのまま認めた。

ただし、法院は、商標法違反罪と不競法違反罪の受認などに関する原審の判決に法令解釈・適用間違いがあるとし、原審判決を破棄・差戻した。

【専門家からのアドバイス】

商標権の登録が自分の商品を他人の商品と識別させることを目的にしたのではなく、国内に広く認識され使用されている他人の商標と同一、または類似する商標により、一般需要者をして他人の商品と混同を起こさせ、利益を得る目的で形式上の商標権を取得したというものであれば、その商標の登録出願そのものが不正競争行為を目的とするものであり、たとえ、権利行使の外形を揃えているとしても、それは、商標法を悪用、または濫用したものになり、商標法に基づいた適法な権利の行使として認められないというのが従来判例の立場である。そして、本判決は、商標権のみならず、デザイン権の登録の場合にも同様、当該デザイン権の登録が自己のデザイン保護のためではなく、一般需要者をして他人の商品と混同を起こさせ、利益を得る目的で形式上のデザイン権を取得した場合には、そのデザインの登録出願そのものが不正競争行為を目的としたものとみなすことが相当であることを確認した。

このように悪意による権利取得施行が権利濫用に当たることは当然であり、仮に模倣業者がこのような権利を取得していたとしても、法的に対応可能であることを明確にした判例として、同様の事例に対する対応の際、実務的に有効なものであろう。

また、もう一つの論点として、本判決は、被告人の使用標章全体が自他商品の出所を表示する識別力を持つため、その使用標章を構成する個別図形に関する商標権に基づい

た使用権は、全体形態の被告人使用標章には及ばないことを理由に、登録商標権に関する被告人の主張を退けたものであるが、これは、類似した事実関係、及び争点に関して商標権濫用の法的理由を拡大して適用することで、登録商標権に関する主張を退いたソウル中央地方法院 2012. 7. 13 宣告 2011 ガ合 132628 判決¹¹とは、多少異なる法理を判示している。

¹¹ ジェトロの「韓国の知的財産権侵害判例・事例集」2013年3月発行のP. 47に収録されている。

2. 登録商標の不使用を理由として、同時に数個の指定商品の商標登録取消を求める審判継続中に、審判請求日や指定商品の範囲を異にして改めて商標登録取消審判を請求できると判示した事例

【書誌事項】

当事者：株式会社 LG 生活健康(原告、上告人) v. コウエイ株式会社(被告、被上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2012 フ 3220

言渡し日：2013 年 2 月 15 日

事件の経過：確定

【概 要】

商標法第 73 条第 1 項第 3 号¹²に基づき、登録商標を 3 年以上不使用了ことを理由とした商標登録取消審判を請求する場合、先に請求した商標登録取消審判が継続中であるとしても、審判請求人としては、登録取消要件の一部をなす商標不使用期間の逆算起算点となる審判請求日や、登録取消を求める指定商品の範囲を異にして改めて商標登録取消審判を請求できる利益があり、両審判請求に共通して一部指定商品が含まれていたとしても、新しい審判請求が不適法とはいえない。

【事実関係】

被告は、特許審判院に対し、香水などの 33 個の商品に対し、不使用を理由とし、商標登録取消審判を請求した。その後、当該審判事件が確定する前に、指定商品が重複する商標登録取消審判を特許審判院に改めて請求したものが本件事件である。そして、原

¹² 商標法第73条(商標登録の取消審判)

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できる。

3. 商標権者・専用使用権者、または、通常使用権者のうちいずれもが正当な理由なしに登録商標をその指定商品に対し、取消審判請求日前に継続して3年以上国内で使用していない場合

告は、この事件の取消審判請求が商標法第 73 条第 4 項¹³の立法趣旨に反するため、不適法であると主張したが、特許法院は、原告の主張を退けたため、原告は、そ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、商標法において、登録商標の指定商品が 2 以上ある場合には、一部指定商品について商標登録取消審判を請求可能と規定し、また、被請求人が当該審判請求に関する指定商品のうち 1 以上に対し、その審判請求日前 3 年以内に国内において正当に使用したことを証明しない限り、当該取消審判請求と関係する指定商品について商標登録の取消を免じられないと規定しているため、同時に数個の指定商品に対して審判請求を行った場合には、その審判請求の対象である指定商品を不可分一体に扱い、全体を一つの請求としてみなし、指定商品のうち一つの使用が証明されれば、その審判請求は、全体として認容されないだけであって、使用が証明された指定商品の審判請求のみ棄却し、残りの請求を認容するものではない。使用が証明された指定商品にのみ審判請求の一部取消が許容されることもないため、先に請求した商標登録取消審判が継続中であるとしても、審判請求人としては、登録取消要件の一部をなす商標不使用期間の逆算起算点になる審判請求日や登録取消を求める指定商品の範囲を異にして改めて商標登録取消審判を請求する利益があると判示した。そして、この場合、それぞれの審判に共通して含まれた一部指定商品については、商標権者に重複してその使用事実の証明責任を負担させることになるとしても、指定商品のうち一つの使用を証明しさえすれば、その審判請求の対象である指定商品全体の商標登録取消を免じられる以上、その程度の証明責任を負うだけであり、後に請求された取消審判が商標法第 73 条第 4 項の立法趣旨に反するものとして不適法であるとはいえないとした。これにより、本件取消審判請求について、先の別件取消審判請求と審判請求日が異なり、登録取消を求める指定商品の範囲

¹³ 商標法第73条(商標登録の取消審判)第1項第3号に該当することを事由として取消審判が請求された場合には、被請求人が当該登録商標を取消審判請求に係る指定商品のうち1以上に対し、その審判請求日前3年以内に国内に正当に使用したことを証明しない限り、商標権者は、取消審判請求と関係する指定商品に関する商標登録の取消を免れない。ただし、被請求人が使用しないことについて正当な理由を証明したときには、この限りではない。

も同一ではない以上、不適法だとみなし難いと判示し、原告の上告を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

これまで、指定商品が多数ある登録商標に対して3年以上の不使用を理由とする取消審判を請求した場合、その指定商品のうち一つでも使用事実が認められればその取消審判全体が棄却されなければならない、取消審判を請求した以降は指定商品の一部だけについての取下げも許容されないというのが大法院判例の見解である。よって、取消審判請求人としては、確実に取り消せる指定商品だけに絞り込み審判請求を行うなど、慎重を期する必要があった。

しかし、本判決で明示されたように、取消の対象となる指定商品全体が同一でなければそのうち一部が重複していても同じ登録商標に対して取消審判を複数回請求することができるということであれば、審判請求人側としては、取消対象の指定商品の選択に自由度が増したことになる。逆に商標権者としては、一部の指定商品に対し使用事実を立証して取消を防いだとしても、指定商品の一部異ならせた新たな取消審判が提起される可能性もあるということになる。

いずれにしても、本判決は、実務に大きな影響を与えるものであり、注意を要する。

3. デザインになり得る形状や形などの標識が商標として使用されたものと判示した事例

【書誌事項】

当事者：原告(ポートメリオン)v. 被告(セミ企画)

判断主体：大法院

事件番号：2010 ダ 58261

言渡し日：2013 年 3 月 28 日

事件の経過：破棄差戻し

【概 要】

デザインと商標の関係は、排他的又は選択的なものではないため、デザインになり得る形状や形であるとしても、それが商標の本質的な機能である自他商品の出处表示のために使用された場合には、当該形状や形の使用は、商標としての使用であると見なすべきである。そして、それが商標として使用されているか否かは、商品との関係、当該標章の使用態様(商品などに表示された位置や大きさ等)、登録商標としての周知著名性、使用者の意図、使用経緯などを総合し、実際の取引において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によって判断しなければならないと判示した。

【事実関係】

特徴的な絵柄を持つ原告の「ボタニックガーデン」シリーズ製品は、1999 年からハンミュナイテッド株式会社を通じて韓国に輸入・販売され、2006 年ころまでの売上高は約 552 億ウォン程度であり、1998 年から約 10 年間、各種の雑誌、日刊新聞、有名百貨店の広告パンフレットなどに約 120 回、地上波テレビ放送などで約 60 回、ケーブル放送に約 7000 回の広告がなされた。

一方、被告は、被告標章 1~4 にあるような絵柄が描かれた食器類を 2006 年頃と 2010 年頃、大型ネット通販サイトであるオークション(Auction)、インター・パーク、ジー・

マーケット (Gmarket)において「ポートメリ××スタイル¹⁴」、「ポートメリオン st プレート」、または「名品¹⁵」をかかげて宣伝、広告し、販売を行った。

原告が販売する製品と、被告が販売する製品の標章は、次の表のとおりである。

原告製品の標章（登録標章）		被告製品の標章	
登録商標 1		被告の標章 1	
登録商標 2		被告の標章 2	
登録商標 4		被告の標章 3	
登録商標 5		被告の標章 4	

原告は、被告が販売した食器類が原告の登録商標を侵害しているとして、侵害差止め及び損害賠償を請求したが、原審では、プレート等の製品に表現されている図形は、特別な事情が無い限り、単なるデザインに過ぎないとして商標の類否判断を行わず、被告標章 1～4 が商標として使用されたものではないとして原告の請求を棄却したため、原告は大法院に上告した。

【判決内容】

裁判所は、上告人（原告）の登録商標 4、5 のように、葉の輪模様や、その中に花や蝶などの模様を配置した模様は、被告標章 1～4 が使用された 2006 年頃には、既にその取引者と需要者に顕著に認識されたものであったところ、被告標章 1～4 は、原告の

¹⁴ ××は「オン」を伏字にしたものと消費者には容易に類推できる状態である。

¹⁵ 韓国では、「高級有名ブランド品」の意である。

タニックガーデン製品とほぼ同一の大きさと位置に表現されており、また、被告標章 1～4 が付された製品は、「ポートメリオン st プレート」、または「名品」などとして広告され、原告であるポートメリオン社の製品であるかのように販売されており、被告標章 1～4 は、単にデザインや飾りのために使用されたものではなく、商標の出处表示のために使用されたものと判示した。そして、被告標章 1～4 はデザインに過ぎず、商標として使用されていないとした原審を破棄、差戻した。

【専門家からのアドバイス】

韓国の商標法第 2 条第 1 項第 6 号は、商標の使用について定義規定を置いており、商品、または商品の包装に商標を表示する行為を商標の使用として規定している。商標法における商標の使用とは、機能面から把握すると、自己商品と他人の商品を区別する識別標識としての使用を意味するところ、対象判決は、原告の登録商標の周知性、被告標章の使用形態、被告製品の販売態様から見て、被告標章を単に食器類に表現された単なるデザインではなく、他の商品と区別する識別標識としても使用されたものと判断したものであり、妥当な判決であろう。このように商品に描かれた模様が単なるデザインにすぎないのか、それとも商標に該当するのかについては、従来から議論されていたが、2000 年大法院の判決(大法院 2000. 12. 26 宣告 98 ド 2743 判決)において、デザインと商標は、互いに排他的・選択的ではないと判示されたため、デザインであっても商標として認められる道が開かれた。また、大法院は、本事件の直前にも、バーバリ判決において「被害者であるイギリスのバーバリリミテッドの登録商標は、チェック模様を形成する線の色や本数・配列の順などによって、需要者の感覚に強くアピールする独特なデザイン的な特徴を有しており、その商品を飾ると同時に、被害者会社の出处も共に表示する機能を遂行」しているとし、バーバリの独特なデザインを商標であると判断していた(大法院 2013 年 2 月 14 日宣告、2011 ド 14331 判決)。

こうした一連の判決を踏まえると、今般の大法院によるデザインの商標としての機能に関する判示は、確固たるものであるとみられ、デザインの商標としての利用に関して、明確な指針が示されたといってもよいだろう。

4. 登録商標の出願当時、特定人が模倣対象商標を使用していたか、少なくとも商標として継続使用しようとする場合のみ、商標法第7条第1項第12号が適用されるとした原審判決を破棄した事例

【書誌事項】

当事者：原告(ソンチャンアイティエス株式会社) v. 被告

判断主体：大法院事件番号：2011フ3896

言渡し日：2013年5月9日

事件の経過：破棄差戻し

【概要】

登録商標の出願当時、模倣対象商標が実際の商標として使用されていないか、模倣対象商標の権利者がそれを商標として継続使用する意志が明白でない場合であっても、模倣対象商標が過去の使用実績などにより、依然として国内や外国の需要者の間で特定人の商標として認識されており、登録商標の出願人が模倣対象商標に化体された営業上の信用などに便乗し、不当な利益を得ようとするか、又は模倣対象商標の価値に損傷を与えたり、模倣対象商標の権利者がその後再び上記商標を利用しようとすることを妨害したりするなど模倣対象商標の権利者に損害を与える目的で模倣対象商標と同一・類似な商標を使用する場合には、商標法第7条第1項第12号に該当するといえる。

【事実関係】

家具メーカーの原告は、1973年頃から1991年2月頃まで、「サン・ファニチャー」という商標を登録し、家具類商品の商標として使用していたが、その後、1991年3月から「サン・ファニチャー」に代わり、「sunWood」、「サン・ウッド」、「サン・ウッド家具」などの商標に変更したことを内外にPRしていた。そして、原告は、「サン・ファニチャー」などの商標更新登録を行わず、その商標は、2006年8月27日頃に全て消滅した。一方、被告は、2007年10月5日、「サン・ファニチャー」を商標出願し、2008年8月8日に商標登録を受けた。原告は、これについて、被告の商標登録が商標法第7条

第1項第12号の「国内または外国の需要者の間で特定人の商品を表示すると認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不当な利益を得ようとし、又はその特定人に損害を与えようとする等、不正の目的をもって使用する商標(以下、「本件の規定」)に該当し、無効であると主張した。

原審である特許法院は、原告が1991年3月頃から「サン・ファニチャー」商標の代わり、他の商標を使用し、「サン・ファニチャー」商標の更新登録も行わず、その後、商標権が期間の終了により消滅したことを理由に、原告が「サン・ファニチャー」を商標として使用する意志がなく、被告の商標出願時まで原告が「サン・ファニチャー」商標を継続使用してきた事実も認められないとし、被告の商標登録は、本件の規定の無効事由に該当しないと判断したところ、これに対し、原告が上告したものである。

【判決内容】

大法院は、まず、商標法第7条第1項第12号について次のとおり説示した。すなわち、登録商標がこの規定に該当するためには、模倣対象商標が国内又は外国の需要者に特定人の商標として認識され、登録商標の出願人が模倣対象商標と同一又は類似の商標を不正の目的で使用しなければならないが、(1) 模倣対象商標が国内又は外国の需要者の間で特定人の商標として認識されているか否かは、その商標の使用期間、方法、態様、利用範囲などの取引の実情、又は社会通念上、客観的に相当な程度に知られていることなどを基準として判断しなければならないが、(2) 不正な目的の有無を判断するときには、模倣対象商標の認知度、創作の程度、登録商標と模倣対象商標の同一・類似性の程度、登録商標の出願人と模倣対象商標の権利者との間における交渉の有無などを総合的に考慮しなければならないが、(3) 上記のような判断は、登録商標の出願時を基準にすべきであるとされる(最高裁2012.6.28宣告2012フ672判決などを参照)。そのため、模倣対象商標が過去の使用実績等により、依然として国内外の需要者の間で特定人の商標として認識されており、登録商標の出願人が模倣対象商標に化体された営業上の信用などに便乗して不当な利益を得ようとするか、又は模倣対象商標の価値に損傷を与えたり、模倣対象商標の権利者がその後再び上記商標を使用しようとすることを妨害するなど模倣対象商標の権利者に損害を与える目的で模倣対象商標と同一・類似の商標を使用する

場合には、上記規定に該当するといえるものであり、模倣対象商標が商標として使用されているかどうか、あるいは、模倣対象商標の権利者がそれを商標として継続使用しようとする意志があるかどうかは、上記規定で定めた要件を充足しているかどうかを判断するための考慮要素の一つにすぎない。

大法院は、こうした法理に基づき、原告の「サン・ファニチャー」商標が実際の商標として使用されていないか、原告がそれを商標として継続使用する意志が明白ではないとしても、直ちに本件規定の適用が排除されるのではなく、さらに、原告が「サン・ファニチャー」商標を付着した家具新製品の生産を中断した以降にも、2005年1月頃から「サン・ファニチャーの名声そのまま、サン・ウッド家具 sunWood」などのキャッチフレーズで広告を行い、その一部代理店も本件の登録商標の出願日前後にかけて、依然として「サン・ファニチャー」という語を併記したり、「サン・ファニチャーの次世代家具サン・ウッドは21世紀ミレニアム時代に備えた企業です」という一文を使うなどの方法で、代理店の広報を行っていたことなどを総合的に考慮すると、原告は、新製品生産を中断した後も継続して「サン・ファニチャー」に化体された営業上の信用や顧客吸収力を継続的に利用したものと認めることが相当であり、本件の登録商標の出願当時、原告に「サン・ファニチャー」商標をこれ以上商標として使用する意志がなかったものとうかつに断定してはならないとし、原審判決を破棄・差戻しした。

【専門家からのアドバイス】

商標法第7条第1項第12号は、正当な商標権者でない第三者が商標登録を受け、不当に高額な商標権移転料を要求するなどのいわゆる商標ブローカの問題や、模倣商標の使用により、一般消費者に商品出所を誤認・混同させるなどの弊害が表面化したため、それを防止することを趣旨として韓国特許庁商標審査基準を改正し1996年3月1日から適用したものを、1997年商標法改正時に明示的に立法化した規定である。

本件判決においては、国内の著名な家具会社が商標を変更し、それを使用しなくなったことを奇貨とし、被告が「サン・ファニチャー」という著名商標を使用したものであるが、原審は、既存の商標権者が現在使用していない場合には、商標法第7条第1項第12号は適用されないと判断した。同号を現在使用されている商標の保護が主眼である

とすれば、原審の判断も理解できるが、一方、大法院は、現在使用されているか否かは、同号の要件に合致するか否かの判断を行うに当たっての要素の一つに過ぎず、実態に応じて、不正の目的をもった商標の使用は許容しないとの考えが現れたものと理解できる。

ただし、この事件において、実務上留意すべき点は、原告において新たな「サン・ウッド」などの商標の使用の際に、従来の「サン・ファニチャー」商標も連携して使用しており、既存のブランドと現在のブランドが延長線上にあるということを広告などを通じて持続的に周知させていたという事情に注目すべきである。こうしたことを踏まえると、単純に使用しなくなった商標までも保護されるというわけではなく、既存の著名な商標を使用しないことに決めたとしても、当該商標の保護を受けたいのであれば、当該商標に化体した営業上の信頼、既存顧客のブランドへの忠誠度などを保つ努力をきちんと行う必要がある点を念頭に置くべきである。

5. 衣類の図形商標の類否判断について判示した例

【書誌事項】

当事者：原告(イーランドワールド) vs. 被告

判断主体：特許法院

事件番号：2011フ1548判決

言渡し日：2013年7月25日

事件の経過：破棄差戻し

【概要】

登録商標の指定商品の「Tシャツなどの衣類」の取引においては、図形商標の詳細な部分まで正確に観察し記憶するのではなく、図形全体のモチーフや支配的な印象を観察して記憶することが普通であるため、登録商標と確認対象標章間の類似性の観察は、このような一般需要者や取引者の直観的認識に基づいて行われるべきである。

【事実関係】

本件は、「Tシャツ、スポーツシャツ、ポロシャツ、運動用ユニフォーム」等を指定商品とした原告の登録商標(商標登録番号第113827号)に対し、「Tシャツなど衣類」を使用商品とした被告の確認対象標章について、権利範囲に属することを求める権利範囲確認審判の審決取消訴訟に関するものである。



(原告の本件登録商標)



(被告の確認対象標章)

原審の特許法院では、二つの標章が①イカリ網が巻かれた具体的な形状、イカリ網の太さ、イカリ輪内部の一部が空になっているかどうか、鉤がイカリの柄より太いかどうか、②色彩の有無、③右側の鉤部分に英文筆記体の文字があるかどうかなどにより、両商標に差があることに着目し、二つの商標は、互いに類似していないものと判断した(特許法院 2011. 6. 10. 宣告 2011ホ 2169 判決)。本事件は、これに対し、原告が上告したものである。

【判決内容】

大法院は、まず、「商標の類似有無は、対比される商標を外観、呼称、観念の三つの側面から、客観的かつ全体的、離隔的に観察し、取引上において誤認や混同の恐れがあるかどうかで判断しなければならない。そのため、特に図形商標は、その外観が与える支配的な印象が同一・類似しており、二つの商標が同一・類似の商品に同じく使われた場合、一般需要者や取引者において商品の出処を誤認・混同する恐れがあるなら、二つの商標は、類似していると見なければならない(大法院 2013. 3. 14. 宣告 2010 ド 15512 判決等参照)」と前提し、さらに、指定商品の特性として、「本件の登録商標の指定商品である「Tシャツなど衣類」の取引においては、図形商標の詳細な部分まで正確に観察し記憶するのではなく、図形全体のモチーフや支配的な印象を記憶することが普通であるため、このような一般需要者や取引者の直観的認識を基準として、本件の登録商標と確認対象標章の外観を離隔的に観察」しなければならないとした。そして、「二つの標章は、両方とも①円形のアンカーリングと横に伸びるストックがついており、②アンカーリング、ストックに垂直な錨の柄が組み合わせられて「ㄱ」のような輪郭となっており、③錨のストックの長さが錨アームの終端より若干短く、④錨綱がアンカーリングから出て、錨の柄を一度巻き回って錨アームに垂れていると共に、錨綱が錨の柄の上を右側上から左側下方向に通っており、⑤錨柄の下端は尖っていて、ここに鏃形の端部を持った錨アームが約 45 度上向きに左右対称に持ち上がるものの、錨柄の下端と錨アームの下辺が流線型になっていて、全体的な構成と支配的な印象がきわめて似ている」と判断した。大法院は、二つの標章の間には、原審が認めた差異があることを認めながらも、当該差異は、「離隔的な観察では、ほとんど把握できないほど細部的なものであるか、一般需要者や取引者の印象に残り難いものである」とし、結局、二つの標章は、「外観が与える支配的な印象が類似し、同一又は類似の商品に使われた場合、一般需要者や取引者をして商品の出処に誤認・混同を起す恐れがあるため、互いに類似している」と判断し、原審判決を破棄・差戻した。

【専門家からのアドバイス】

商標の類否判断は、対比される商標を外観、呼称、観念の三の側面から客観的かつ全体的、離隔的に観察し、取引上における誤認・混同の恐れがあるかどうかに基づいて判

断しなければならないという基準が明文化されており、日本の実務とほぼ同様であると
してよいであろう。

ところが、商標の類否判断の実務においては、ともすれば、特許法院が判示したよう
に、類似点と差異点を細分化した上で、当該差異点を認識することができれば非類似と
するいわゆる「分離観察」されてしまうことがある。本件において、大法院は、図形商
標の場合、そのような細部的な差ではなく、外観が与える支配的な印象を基準とし、さ
らに、衣類という商品の特性上、衣類を購入する消費者は、そのような細部的な差では
なく、支配的な外観の印象を基準に全体的、離隔的に判断すべきと判示しており、「全
体観察」という原点に立ち戻らせた事例である。

商標権者である日本企業としては、色彩や字句の追加など図形商標の細分の相違に拘
泥されず、商標の類否判断についての主張の幅が広がる可能性があることを念頭に置く
必要があるだろう。

6. 原告における損害の証明責任、及び無効審決確定前にした権利行使に対する過失の有無について判示した例

【書誌事項】

当事者：原告(ナムソンアルミ) vs. 被告(ピー・エヌ・エスアルミ)

判断主体：大法院

事件番号：2013 다후 21666 判決

言渡し日：2013年7月25日

事件の経過：上告棄却

【概要】

(1) 商標権者が侵害者と同種の営業をしていることを証明した場合は、特別な事情がない限り、当該商標権侵害によって営業上の損害を受けたことが事実上推定される。

(2) 無効審判が確定した場合、商標権は、はじめからなかったものとみなされるため、無効前において自己の登録商標を使用したものであったとしても、過失は免れない。

【事実関係】

原告は、「金属製のドア、金属製窓用の取手、金属製窓の枠」等を指定商品とし、登録商標「**남선알미늄**」(登録番号は省略。以下「原告登録商標」という)を使用していた。一方、被告は、「アルミニウムなどの金属製窓戸関連の製品」を指定商品とする商標「**남성알미늄+英文**」(以下、「被告商標」という)を登録し使用していた。



(原告登録商標)



(被告商標)

その後、原告は、登録されていた被告商標について無効審判を請求し、その無効が確定した後、損害賠償請求の訴えを提起したところ、原審(二審)の大邱高等法院は、原

告勝訴の判断をしたため、被告が大法院に上告したものである。

【判決内容】

大法院は以下のように判断し、被告の上告を棄却した。

(1) 原告の損害の推定について

大法院は、「商標法第 67 条第 3 項は、商標権者などが商標権などの侵害によって受けた損害の賠償を請求した場合、損害に関する商標権者などの主張・証明責任を軽減する趣旨の規定であり、損害の発生がないことが明らかである場合まで侵害者に損害賠償義務を認める趣旨ではないが、その規定の趣旨から考えると、損害の発生に関する主張・証明の程度は、損害発生の恐れ、ないし蓋然性の存在を主張・証明することで足りると見なければならず、したがって商標権者が侵害者と同種の営業を行っていることを証明したのであれば、特別な事情がない限り、商標権侵害によって、営業上の損害をこうむったことが事実上推定されるとすべきである(大法院 1997.9.12.宣告 96 ダ 43119 判決、大法院 2004.7.22.宣告 2003 ダ 62910 判決など参照)。」と判示した上で、「原告は、原告登録商標を使用し、「アルミニウムなど金属製窓具関連の製品」を製造・販売してきていたが、被告は、原告登録商標と類似の被告商標を使って、原告と同様な製品を製造・販売したのであるから、原告の商標権を侵害したと見なすことができ、よって原告が受けた損害を賠償する責任がある。」と判示した。

(2) 被告の過失の存否について

大法院は、被告商標に対する無効審決が確定した以上、被告商標の商標権は、初めから存在しなかったものとみなされる(商標法第 71 条第 3 項本文)ため、被告が無効審決確定前において自分の登録商標の使用を行っていたものであったとしても、そのような理由だけでは、原告の商標権の効力が被告商標に及ばない旨を信じていたことを正当化できる事情に該当するといえず、過失がなかったとする被告の主張を退けた原審の判断は、妥当であるとした。

【専門家からのアドバイス】

本件は、同じ指定商品を生産する商標権者同士がそれぞれ韓国語の発音が酷似する「남선알미늄」と「남성알미늄」という商標¹⁶を使用した事案であり、両商標間の類似性には争いがなく、損害の証明責任と過失の存否が争点となったものである。

まず、損害発生 of 証明責任に関連してであるが、大法院は、商標法第 67 条第 3 項に關し、「商標権者が侵害者と同種の営業を行っていること」を証明するだけで商標権侵害による営業上の損害があったと推定されるとして、商標権者の証明責任を大幅に緩和した従来の解釈をそのまま踏襲したもので、この点は日本の解釈でも同様である。

また、過失の存否についても、大法院は、商標権者を保護する方向で法理を展開している。すなわち、商標が後発的に無効審判により無効化された場合、当該商標ははじめからなかったものとみなされるが、所有していた商標権が後に無効になった場合と、初めから商標権がなかった者が他人の商標権を侵害した場合とで区別をせず、いずれも同様に過失があるものとした¹⁷。

韓国商標法には、特許法やデザイン保護法とは異なり、過失の推定規定がなく故意の推定（第 68 条）のみが規定されている。このため、商標権に関しても過失の推定が働くかについて多少論議があったのは事実である。

日本においても韓国においても「過失の推定」は非常に厳格に運用されており、▶以前に仮処分手続で非侵害の認定を受けていたこと、▶弁理士等の専門家に相談して非侵害の意見を受けたこと、▶輸入業者が模倣品を真正商品と認識して並行輸入したこと、などの場合であっても、「過失の推定は覆せない」と判断されており、「特許庁で登録された自分の商標を使用しただけで、権利侵害をしているとは認識していなかった」としても、「他人の権利を侵害した」事実には変わりないことを心に銘じておくべきである。学問的には疑問がなくはないものの、いずれにせよ商標権者の保護を厚くする判決として意義のあるものである。

¹⁶ 両商標の発音は、第2音節の終子音が「n」となるか「ing」となるかの違いしかなく、日本語では両方共に「ん」としか表現できない程度に聴感が酷似しており、過誤登録されてしまったものと推定される。

¹⁷ 日本の商標法では特許法130条（過失の推定）が準用されている。

7. 自社のホームページ等に他社の著名商標を検索用タグとして入力した行為が商標権の侵害に当たるか否かを判示した例

【書誌事項】

当事者：原告 v. 被告

判断主体：ソウル西部地方法院

事件番号：2013 ガ合 31083 判決

言渡し日：2013年6月21日

事件の経過：請求棄却(控訴審が進行中)

【概要】

被告が自社のホームページなどに検索用のタグを入力したこと以外、登録商標と同一又は類似な標章を被告ホームページでは全く使用しておらず、商品の出所等の誤認混同、相手方商標の希釈化、名誉棄損などには当たらない。したがって、商標権侵害ないし不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(以下「不正競争防止法」という)における不正競争行為に該当しない。

【事実関係】

この事件の原告は、イギリスに所在している Y(以下「Y社」、本事件における登録商標権者)から「**メリオン」という標章の陶磁器類製品を輸入し、国内で販売している者である。一方、被告は、「**アート」という商標で各種のキッチン用品などを生産、販売している者である。被告は、一般消費者が国内のポータルサイトで「**メリオン」という単語を検索した場合、被告のホームページが検索されるように、被告の当該ホームページにおいて、「**メリオン」というタグを入力していた。これに対し、原告は、被告の行為が商標法及び不正競争防止法に違反するものとして訴えを提起した。

【判決内容】

ソウル西部地方法院は、下記のような理由により、原告の請求を全て棄却した。

(1) 商標権に基づく侵害差止請求について

他人の登録商標をその指定商品と同一又は類似する商品に使用することは、他人の商標権を侵害する行為であるが、他人の登録商標を利用した場合であるとしても、それが商標の本質的な機能といえる出处表示のためではなく、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行為とすることはできない。そして、それが商標として使用されているか否かについて、商品との関係、当該商標の使用様態(すなわち、商品等に表示された位置、大きさ等)、登録商標の周知・著名性及び使用者の意図、使用経緯等を総合し、実際の取引界において表示された標章が商品の識別表示として使用されているといえるかに基づいて判断しなければならないという大法院(2013年3月29日宣告2010ダ20044判決)の法理に照らし合わせたとき、被告は、自社ホームページにおいて、被告の製品を自社の登録商標である「**アード」または「***** art」を使用し、その商品の出所が被告であることを明らかにしており、検索用のタグ部分に本事件における登録商標の文字列を入力していた以外には、それを使用したことがない点を総合すると、被告が生産、販売する商品がY社の商品であると需要者が誤認する可能性があるとは見なしがたく、被告が本事件における登録商標を検索用のタグに入力する方法で利用したとしても、これは、被告が生産、販売する製品の出所がY者であるかのように誤認させる目的で使用したとは見なせないと判断し、商標権に基づいた侵害差止請求を棄却した。

(2) 不正競争防止法に基づく侵害差止請求について

不正競争防止法第2条第1号イ目所定の「他人の商品と混同をさせる」の意味は、商品の出所が同一であると誤認させる場合のみならず、国内に広く認識された他人の商品標識の主体と標識の使用者間で、資本、組織等に密接な関係があるのではないかと誤認させる場合も含まれる。そして、他人の商品と混同をさせる行為に該当するかどうかは、商品標識の周知性と識別力の程度、標識の類似程度、使用様態、商品の類似及び顧客層の重複などによる競業・競合関係の存否、及び模倣者の悪意(使用意図)の有無など

を総合し判断しなければならない(大法院 2007. 4. 27 宣告 2006 ド 8459 判決)ものであるところ、被告のホームページにおいて、被告が生産、販売する製品の出所が被告であることを明確に表しており、検索用のタグ入力以外には、被告のホームページに本事件における登録商標を他に表示していないため、一般の需要者や取引者をして被告の商品を Y 社の商品と商品の出所が同一であると誤認、混同させる可能性もなく、さらに、こうした点からみると、タグ使用行為のみで本事件における登録商標の識別力が弱化するとか、名声が損傷されたとも見なせないと判断し、不正競争防止法に基づいた侵害差止請求主張も同じく棄却した。

【専門家からのアドバイス】

この事件の特徴は、被告が原告の著名な登録商標のハングル標章を検索用タグに使用したこと以外には、原告の登録商標を使用していないという点である。こうした検索用タグは、検索のための識別字として機能し、実際にホームページ上で表示されるものではないため、実務的に、他人の登録商標を検索用タグとして使用することが商標の使用に当たるか否かについては、これまで明確にされていない。この事件は、下級審の裁判所の判決ではあるが、このような場合には、需要者が商品の出所を誤認する可能性はなく、商標の使用には当たらないと判示した。商標の基本的な機能が出所を表示する機能であるということを考えると、裁判所がこのような判断をしたことは一理ある。すなわち、実際の一般利用者や取引の相手が誤認する可能性は少なく、また、被告も誤認を誘導する目的で検索用のタグを使用していないためである。問題は、不正競争防止法の違反の点であるが、検索用のタグとしての使用だけでは、第 2 条第 1 号イ目の商品出处混同行為に当たるとすることはやはり難しいだろう。すなわち、既存の大法院の判例の基準によると、検索用のタグは、検索したときの関連性の程度に応じて検索の結果を示すための用途として供されるにすぎず、それが直に購入につながるものではないため、誤認の可能性を認めることが容易ではないためである。

一方で、「キーワード検索連動広告」に用いる特定のキーワード（検索語）が登録商標の使用に該当するかを争った事件（大法院 2012/05/24 言渡し 2010 フ 3073；ジェットロ判例データベースに収録済み）において、原審は、リンク先のホームページには当該

登録商標の付いた商品などは表示されていないから、登録商標の使用に当たらないと判断したのに対し、大法院は、「実際の検索結果画面デザインから判断すれば広告行為に該当する」と説示した例がある。すなわち、検索結果やホームページへの誘導の仕方など、周辺事情によっては、ユーザーが関連企業であると誤認したり、ユーザーが誤認せずとも、当該検索語の著名性に乗じて被告ホームページへの閲覧機会を増大させ不法行為と判断される可能性も排除できない点に留意すべきであり、単純に「検索用タグは自由に使える」と判断すべきではない。

「検索用タグ」や「検索連動広告用キーワード」だけでなく、インターネット上では「強制リンク」や「レイヤーポップアップ」といった従来の商標的使用や不正行為の捉え方ではカバーし切れない様々な「商標の使用形態」が生まれているが、本件の控訴審を含め、法院がこれらの新概念に対し、どのような判断や解釈をあてていくのか、その帰趨に注目したい。

8. 仮処分執行の場所が具体的に特定されていないとして仮処分申請の一部が棄却された例

【書誌事項】

当事者： 申請者(アガタディフュージョン AGATHA DIFFUSION SARL) v 被申請人(株式会社エッチアンドケイコリア)

判断主体： ソウル中央地方法院

事件番号：2013 カ合 1178 判決


言渡し日：2013 年 8 月 19 日

事件の経過：一部認容

【概 要】

仮処分命令を発する保全の必要性が認められるとしても、執行場所が具体的特定されおらず「その他の場所」とされている場合、当該場所に保管されているであろう製品等に対する仮執行の申請は、受け入れられない。

【事実関係】

申請人は、フランス法に基づいて設立された会社で、第 1 登録商標(AGATHA)、第 2 登録商標()、第 3 登録商標(아가타)の商標権者である。これら登録商標は、第 18 類革、旅行カバン等と、第 24 類衣類(詳細な内容は省略)などを指定商品としている。この各登録商標と類似の商標をその指定商品と同一・類似な商品に使用し販売していた被申請人に対し、商標権侵害であるとして、その禁止を求める仮処分を申請したところ、被申請人側は、申請人の代理人と称するフランス人△△△氏との間で 2012. 10. 19 に締結した上記登録商標に関する韓国内独占的使用権と再使用権に関する約定書に基づく合法的な行為であり、2012. 10. 26 付で信用状を通じ 5 万ユーロを支払い申請人は何らの異議なくこれを受け取ったため、この約定書内容を申請人は事後追認したものであると反論した。

【判決内容】

ソウル中央地方法院は、下記のように判断し、申請人の仮処分申請を一部認容した。

(1) 商標権侵害の可否

この事件における各登録商標と各標章を比較すると、この事件における第1登録商標と第1標章は、その外観と呼称が同一であり、第2登録商標と第2標章は、その外観、観念が同一であり、第3登録商標と第3商標は、その外観、呼称が同一である。一方、本事件における製品は、大きくみて衣類製品に属するため、各登録商標の指定商品であるスカート、ポロTシャツ、ズボン、衣類など同一か類似している。したがって、被申請人が本事件における各商標を、本事件における製品に使用する行為は、その出所に対する誤認、混同を引き起こす懸念があるため、他に特別な事情がない限り、申請人の本事件における各登録商標に関する商標権を侵害するものである。

一方、被申請人は、申請人を代理する△△△氏と約定書を交わし当該登録商標を使用する権限を与えられたと主張するが、2012. 6. 30以降、申請人会社の代表は、△△△氏ではない全く異なるフランス人2名である点、さらに△△△氏は、申請人会社を2006. 7. 25付けで辞職しており、当該約定書の署名も△△△氏でなく他人が偽造したものと思われる点などから、当該登録商標を使用する正当な権限を有していたとは考えられず、さらに、申請人が信用状代金を異議なく受領したのであるから約定書内容を事後的に追認したという主張も、証拠として提出された信用状発行申請書や外国為替取引計算書は、具体的記載内容や信用状取引の一般的な構造などと照らし、信憑性が認められず、よって商標権の侵害が成立する。

(2) 仮処分の執行

申請人にはこの事件における各登録商標の侵害差止を求める被保全権利があることが疎明され、また、被申請人においてこの事件における各標章が使用された製品を継続して販売していることなどから考えると、仮処分命令を発する保全の必要性及び間接強制の必要性が認められる。しかし、被申請人が「その他の場所」に保管している製品等

に対する占有解除と、これらに対する執行官の保管命令を請求している点については、その場所が具体的に特定されておらず、この部分の申請は受け入れられない。

【専門家からのアドバイス】

この事件は、商標権侵害そのものは比較的容易に認められ、この点については特に論ずべきことはないが、まず、「約定書」と「仮処分申請の執行範囲」について実務上参考とすべき点がある。本事件の「約定書」は、フランス人△△△氏がフランス法人である申請人を代理してフランスで契約を締結したとされ、代理人の営業拠点のある国家又は代理行為が行われた場所がフランスであることから、国際私法第18条第1、2項に基づき、フランス法を準拠法とすると判示されている点である（ただし本件の場合、韓国法を準拠法としても結論は同じとなろう）。実務的に海外商標を韓国内の輸入業者などが販売する場合に、使用権の設定手続や使用料の支払いなどの契約について、俗にエージェントと呼ばれる代理人が介在することがあるが、このような場合には韓国内での法廷争いであっても準拠法が変わり得ることに留意しておきたい。

次に、仮処分の執行に関して、重要なポイントを含んでいるので、注意しておきたい。すなわち、執行官が仮処分執行を行うためには、執行すべき場所の特定が必須となり、例えば、事務所、工場、倉庫等を住所地とともに示すのが普通であるが、実際問題として、侵害品や宣伝広告物などがどこに存在するのかがあるのかわからない場合がある。そして、その場合、申請人としては、「その他の場所」と記載したくなる場所である。しかし、執行官が自ら侵害品の所在を探し出せるわけではなく、場所が特定されていないのであれば、侵害品などについて差押え、仮差押えなどの保全措置を取ることができないので、こうした記載により請求しても認められないのである。また、侵害品などを元の場所から移動させ執行官が保管する場合や、侵害品などについて仮差押え物品である旨の公示書を表示する場合も同様である。そのため、商標侵害を理由とした仮処分を申請し、侵害品の回収・廃棄を第1目的とする場合、侵害品の所在を事前に確認することが必須となる。

ただし、仮処分申請で勝訴が確定すれば、事前に把握し切れなかった「その他の場所」に存在する侵害品についても、交渉次第で侵害者に転売・流通・隠匿などしないよう強

く求めることも可能となるので、これらのことを踏まえつつ、仮処分申請を担当する法律事務所と初期段階から密接に協調することにより、仮処分の実効性を高めるようにしたい。

9. 英文字とこれを音訳したハングル(韓国文字)を結合した登録商標のうち、一方を省略して使用した場合であっても、取引通念上登録商標と同一とみなす形態の商標の使用に該当する旨判示した例

【書誌事項】

当事者：原告(上告人) エイスイシップイル v. 被告(被上告人) コンチネンタル・ライペン・ドイツ・ゲーエムベーハ(Continental Reifen Deutschland GmbH)

判断主体：大法院(全員合議体)

事件番号：2012 フ 2463 判決

言渡し日：2013年9月26日

事件の経過：破棄差戻し

【概 要】

不使用による商標登録取消審判において、英文字とこれを単純に音訳したハングルを上下に併記した登録商標に対し、上段の英文字部分のみ使用していたとしても、登録商標と称呼が同じで、かつ英文字とハングルの結合により新たな観念を生じない場合には、取引通念上登録商標と同一とみなす形態の商標の使用に該当すると見るべきことが妥当であると判示した例

【事実関係】

原告の本件登録商標は、指定商品を「ゴムVベルト」とし、以下のように英文字「CONTINENTAL」と、これを単純に音訳したハングル「콘티넨탈」が二段で併記され構成されている。



(本件の登録商標)

しかし、原告が実際に使用していた商標(以下「実使用商標」)は、本件の登録商標のうち、上段の「CONTINENTAL」のみであった。



(実使用の商標)

これに対し、被告は、原告が本件の登録商標を審判請求日前3年間以上不使用であったことを理由に、不使用取消審判を提起したところ、特許審判院は、審判請求を認め、原告の本件登録商標を取り消し、また、特許法院においても、原告の実使用商標は、取引通念上、本件登録商標と同一とみなす形態の商標の使用に該当するとは見なせないと判断したため、原告は、大法院に上告していた。

【判決内容】

大法院は、商標法が一定の要件を備えれば、使用可否に関係なく商標登録が受けられる登録主義を採択したことによって発生しうる弊害を是正し、他人の商標選択の機会を拡大するために、商標法第73条第1項第3号、4号により商標権者または使用権者に登録商標を指定商品に使用する義務を与え、一定期間商標を使用しない場合は、それに対する制裁として商標登録を取消することができるよう規定している点(大法院2011.6.30. 宣告2011フ354判決参照)をまず前提とし、このような不使用による商標登録取消制度の趣旨を鑑みると、ここでいう「登録商標を使用」とは、登録商標と同一の商標を使用した場合をいい、類似商標の使用は含まないとしつつ、「同一の商標」には、登録商標そのものだけでなく、取引通念上、登録商標と同一とみなすことができる形態の商標も含まれるという法理を再確認した(大法院1995.4.25. 宣告93フ1934全員合議体判決、大法院2009.5.14. 宣告2009フ665判決など参照)。

その上で、大法院は、①商品の特性、商品が販売される市場、時代の変化などにより、登録商標を多少変形して使用したりすることが取引の現実であり、英文字とこれに対するハングル音訳を結合した商標を登録した後、英文字とハングル音訳の一方を省略して使用する場合もよく生じる点、②現在の韓国の英語普及レベルを考慮すると、このような登録商標におけるハングル部分は、英文字の発音をそのまま表示したものであると一般の需要者や取引者が容易に理解することができる点、③呼称ないし発音が表示するその英文単語そのものの意味から認識される観念のほかに、ハングル音訳の結合により新

しい観念は生じない場合があるという点をあげ、④このような場合には、商標権者または使用権者が英文字及びそのハングル音訳からなる登録商標について、その一方を省略して使用したとしても、一般需要者や取引者には当該登録商標と同一の呼称、観念を有する同じ商標が使用されたものと認識され、それに対する信頼が形成されるため、当該商標と登録商標との同一性を否定した場合、むしろ一般需要者や取引者の信頼を崩す結果を招くという点を指摘し、さらに、⑤1997. 8. 22. 法律第 5355 号の改正により連合商標制度が廃止され、連合登録された商標のうちいずれか一つの商標を使用するだけで、連合登録されたすべての登録に対し不使用による商標登録取消を免れた特例がなくなったことを参酌すると、登録商標の使用と認定される範囲を多少弾力的に解釈して、商標権者の商標使用の自由ないしその商標の同一性の認識に対する一般需要者の信頼を保護する必要があるとし、結果、英文字とこれを単純に音訳したハングルが結合した登録商標において、その英文単語そのものの意味から認識される観念のほかに、その結合により新しい観念が生じず、英文字部分とハングル音訳部分のうち一方を省略して使用しても、一般需要者や取引者に登録商標と同一に呼称されるとみなされる限り、その登録商標のうち英文字部分またはハングルの音訳部分のみで構成された商標を使用することは、取引通念上、登録商標と同一とみなすことができる形態の商標の使用に該当すると判断した。

そして、従来、英文字やそのハングル音訳のうち一方を省略して使用した場合、取引通念上、登録商標と同一とみなすことができる形態の商標の使用には当たらないとした判例（大法院 1992. 12. 22. 宣告 92 フ 698 判決、大法院 1992. 12. 22. 宣告 92 フ 711 判決、大法院 2002. 9. 27. 宣告 2001 フ 2542 判決、大法院 2004. 8. 20. 宣告 2003 フ 1437 判決、大法院 2004. 8. 20. 宣告 2003 フ 1673 判決などをはじめとする同じ趣旨の判決）をすべて変更した。

【専門家からのアドバイス】

本件大法院全員合議体による判決は、英文字とこれを単純に音訳したハングルが結合された登録商標の不使用による商標登録取消審判において、英文字やそのハングル音訳のうち一方を省略して使用した場合について、これを登録商標と同一とみなすことができる形態の商標使用に該当するか否かに対する判例変更を行ったものであり、法理上重要な判決である。

一方、この判決により判例変更の対象となった従前の判例では、いずれも英文字やそのハングルの音訳のうち一方を省略して使用した場合、取引通念上登録商標と同一とみなすことができる形態の商標使用ではないと判示していた。

これと関連して、日本の商標法では、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ文字の表示を相互に変更するものであって、同一の呼称及び観念が生ずる商標」については、登録商標の使用とすることが規定されている。そのため、今般の判決により従前の判例が変更される前までは、不使用取消審判における登録商標の使用に関する判断が日韓で相違していたため、注意を要していた。

しかし、本件の大法院の判決変更により、当該登録商標の使用に関する日本の法理と韓国の法理は、ほぼ同様のものとなったため、日本企業としては、理解しやすくなったものと思われ、今後、不使用取消審判の実務において、大いに参考となろう。

10. 商標の機能が適用される機種を表示と商標的使用

【書誌事項】

当事者： 被告人

判断主体： 蔚山地方法院

事件番号： 2012 ノ 788

言渡し日： 2013 年 7 月 12 日

事件の経過： 原審棄却(無罪)

【概 要】

「PSP go」または「FOR PSP go」と表示したものは、商品の機能が適用される機種を明らかにするためのものであり、商標の使用とは認識し難いため、商標権を侵害したとはみなせないと判断した例

【事実関係】

被告人は、2011 年 1 月初めからごろから同年 12 月末ごろまで、インターネットオークションにおいて、登録商標「PSP GO」と類似する商標である「PSP go」、「FOR PSP go」を包装に添付したコンポーネントケーブルを掲示し、上記ケーブルを中国から購入して販売したため、検事は、被告人を商標法違反の疑いで起訴した。

これに対し、単独判事による第一審は、被告人の商標法違反を認めて罰金刑を宣告したため、被告人が控訴を提起した。

【判決内容】

本件を審理した複数判事の合議部による控訴審は、登録商標 PSP GO の商標権者である S 社が販売しているゲーム機器に関連して、被告人が掲示・販売したケーブルを含めコントローラ、貯蔵メモリーなど多様な周辺機器が必要であり、市中では、S 社が生産・販売する正規品の周辺機器だけではなく、多様な非正規品の周辺機器が販売されている点、上記ケーブルの包装に「PSP go」、「FOR PSP go」とし、用途の意味を表す接頭語「FOR」

が表示され、上記ケーブルが PSP GO ゲーム機器に適用される互換ケーブルであることが明らかにしており、さらに、ホームページ下段の満足度評価欄には「非正規品としてはよくできている」、詳細情報欄には「『PSP go』用コンポーネントケーブルの新製品です。S社の正規品ではありませんが、低価で品質の良い製品です」と表示し、消費者に本件のケーブルが正規品でないことを公知している点、製品および包装にS社の商号は表示していない点、純正品との価額の差が大きい点などを挙げ、消費者が誤認混同する可能性が少ないとし、これらの事情を総合すると、被告人が上記ケーブルに「PSP go」または「FOR PSP go」を表示したのは、商品の機能が適用される機種を明らかにするためのものであり、商標の使用としては認識され難いため、商標権を侵害したとは見難く、上記のような事情に鑑みると、被告人に商標権侵害の故意があったとはすることはできないとし、被告人の有罪を認めた一審判決を廃棄し無罪を宣告した。

【専門家からのアドバイス】

ある標章の使用が商標的使用に当たるか否かに関連し、大法院は、他人の登録商標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はなく、商品の機能が適用される機種を明らかにするためのものであって、商標の使用と認識できない場合には、商標権の侵害には当たらないとし、その判断に当たっては、商品との関係、該当標章の使用態様(商品などに表示された位置、大きさなど)、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すべきであるという法理を展開している(大法院 2005. 6. 10. 宣告 2005 ド 1637 判決、大法院 2003. 9. 26. 宣告 2003 ド 2386 判決など参照)。本件事案においては、市中で多様な非正規品の周辺機器が販売されていた点、用途の意味を表す接頭語「FOR」が表示されていた点、製品および包装にS社の商号が表示されていない点、純正品との価額差、自ら非正規品であることを明かしている点などを挙げ、消費者に出所の誤認混同は生じないと判断したものであり、当該判例に即したものであるとみることができよう。この判例ないし判決は、日本におけるインクリボン商標権侵害事件と基本的に同様の考え方であると理解してよく、日本企業がオープンマーケットなどにおいて販売される低価の非正規品の商品に対する商標権の行使を行うときに参考にすべきであろう。

著作権法

1. 公表された著作物の引用として著作権制限事由に該当するための要件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 ト 5835

言渡し日：2013年2月15日

事件の経過：確定

【概 要】

公表された著作物の引用に対する旧著作権法第28条¹⁸に該当するためには、被引用著作物が補助、敷衍、例証、参考資料などとして利用され、引用著作物に対して附従的性質を有する関係にあると認められなければならない、さらに正当な範囲内において公正な慣行に合致するように引用したものであるかどうかは、引用の目的、著作物の性質、引用された内容と分量、被引用著作物を収録した方法と形態、読者の一般的観念、被引用著作物に対する需要の代用物となりうるかなどを総合的に考慮し判断しなければならない。

【事実関係】

公訴外1会社からリプリノール(Lyprinol)を輸入して販売した公訴外2会社は、リプリノール(Lyprinol)の効能に対する広報資料として活用するために、韓国国内の大学病院の公訴外3にリプリノール(Lyprinol)の関節炎症調節及び関節機能改善に対する臨床研究を依頼し、臨床研究を依頼された公訴外3は、「膝関節及び股関節炎の退行性関節炎患者においてのニュージーランド産ミドリイガイ抽出オイル物(LYPRINOL)の有効性及び安定性に対

¹⁸ 第28条(公表された著作物の引用) 公表された著作物は、報道・批評・教育・研究等のためには、正当な範囲内において公正な慣行に合致するようにこれを引用することができる。

する考察」という題名の論文(以下「本件論文」とする。)を発表した。一方、公訴外 1 会社と公訴外 2 会社は、韓国国内代理店契約を締結し、公訴外 2 会社が初めて発表する販促物及び臨床研究に対する著作権は、公訴外 2 会社が保有するという趣旨で約定していた。そして、公訴外 2 会社は、本件論文を根拠資料として食品医薬安全庁に提出し、当該リプリノール(Lyprinol)-ミドリイガイ抽出オイル複合物」が健康機能食品の機能性原料であるとの認可を受けた。一方、公訴外 4 会社は、公訴外 2 会社と契約を終了した公訴外 1 会社からリプリノール(Lyprinol)を輸入して販売するようになったが、公訴外 4 会社の代表理事であった被告人は、「リプリノール(Lyprinol)-ミドリイガイ抽出オイル複合物」を機能性原料として申請すべく、著作権者の同意なしに本件論文全体を複製し食品医薬品安全庁に提出したところ、検事は、被告人を著作権法違反で起訴したものである。

【判決内容】

法院は、著作権制限事由の中の一つである旧著作権法第 28 条に該当するためには、その引用の目的が報道・批評・教育・研究にのみ限定されるべきというわけではないが、被引用著作物が補助、敷衍、例証、参考資料などとして利用され、引用著作物に対して附従的性質を有する関係(すなわち、引用著作物が主で、被引用著作物が従である関係)にあると認められなければならないと判示した。さらに、正当な範囲内で公正な慣行に合致するように引用したかどうかは、引用の目的、著作物の性質、引用された内容と分量、被引用著作物を収録した方法と形態、読者の一般的観念、被引用著作物に対する需要の代用物となりうるかなどを総合的に考慮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、本件の場合、被告人の行為は、本件論文全体をそのまま複製し申請書に添付したものであるため、旧著作権法第 28 条所定の「引用」に該当するとは見難く、たとえ被告人の行為を「引用」と見るとしても、公訴外 4 会社の「リプリノール(Lyprinol)-ミドリイガイ抽出オイル複合物」が機能性原料として認められることにより製品の販売に相当な利益を得るものと予想される点、被告人は機能性原料の認定申請のための根拠書類として本件論文全体を複製したものであるが、このような目的は、本件論文が作成された本来の目的と同じであり、本件論文の複製は被引用著作物を単純に代用したことに過ぎない点、本件論文は臨床研究結果を記述した写実的著作物ではあるものの、本件論文の全体をそのまま複製し利

用した点、本件論文の複製により、社団法人韓国複写伝送権協会のように複写権又は伝送権などを管理する団体が複製許諾を通して得られる収入に影響を及ぼす点などに照らしてみれば、本来、学術情報データベースの提供業者から容易に本件論文の複製物を手に入れることができるにもかかわらず、これを全文複製し利用した本件は、旧著作権法第 28 条所定の「公表された著作物の引用」に該当する行為であるとは見難く、さらに被告人の本件論文複製行為は、営利を目的に企業内部で業務上利用するために行われたものであって、家庭及びこれに準ずる限定された範囲内で利用するものとも言えないため、旧著作権法第 30 条が規定する「公表された著作物を営利を目的とせず、個人的に利用したり家庭及びこれに準ずる限定された範囲内で利用する場合」にも該当しないと判示して、被告人の上告を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

公表された著作物は、報道・批評・教育・研究などのためには正当な範囲内で公正な慣行に合致するように利用することができる。そして、これまで、韓国の法院は、正当な範囲での利用であるかを判断するに当たって、「引用の内容や程度」に重きを置いて判断してきた。しかし、例えば、米国などでは、その利用により原著作物（被引用著作物）の潜在的需要がどれほど減少したかということを重要な要素として考慮している。

今般の本判決は、著作物の正当な範囲内での利用であるか否かを判断するに当たって、これまでのような「引用の程度」だけでなく、本件論文の複製により著作権者などが複製許諾を通して得られる収入に対する影響（潜在的需要の減少）をも考慮したものであり、米国における著作物の引用に対する適否判断と類似するものである。今後、韓国において他人の著作物を引用する場合は、この観点での検討も必要となろう。さらに、大法院 1997 年 11 月 25 日言渡し 97 ド 2227 判決は、「営利的な教育目的のための利用は、非営利的教育目的のための利用の場合に比べて、自由利用が許容される範囲が非常に狭くなる」と判示しており、営利的な利用の場合、その引用がさらに制限されている。これらは、韓国において、他人の著作権をより尊重するという流れに沿ったものであり、安易な引用は、民事事件だけでなく、刑事事件として厳しく罰せられる点に留意する必要がある。

2. 著作者が明示的又は黙示的に同意した範囲内で著作物を変更した場合には著作者の同一性維持権の侵害に当たらないと判断した事例

【書誌事項】

当事者：原告等(教科書の著者) v. 被告出版社

判断主体：大法院

事件番号：2010 다후 79923 判決

言渡し日：2013年4月26日

事件の経過：確定

【概要】

高等学校向け韓国近現代史教科書(以下「教科書」という)を発行した被告出版社が教育科学技術部長官から教科書内容の一部修正の勧告を受け、教科書の内容を修正し発行・配布した。裁判所は、この事案について、原告等がこうした修正命令に応じなければ、検定合格の取消しや発行中止とされ、教科書の発行が白紙に戻りかねないという事情などを考慮すると、原告等は、教育科学技術部長官の修正指示により、教科書の内容を変更することについて同意したものとみなせると判断した。その上で、裁判所は、行政処分に該当する上記修正の指示に、当然無効とみなすべき事由が見当たらない以上、著作者がその修正指示の内容に反対であるとしても、当該修正指示にしたがって教科書を修正したのは、原告等が同意した範囲内であり、教科書における原告等の同一性維持権の侵害に該当するとはみなせないと判示した。

【事実関係】

原告等及び訴外人(以下、訴外人は省略し「原告等」という)は、2001年3月24日、被告である株式会社クムソン出版社(以下、「クムソン出版社」という)との間で、教育部(現在の教育科学技術部、以下「教育科学技術部」という)の検定教科書第7次教育課程に基づき、本事件教科書の原稿を作成して被告クムソン出版社に渡し、被告クムソン出版社がこの原稿などをもって教科書の検定本を制作し、検定を申請するという内容の教科書出版契約を

締結した。

ところが、出版契約第6項において、「原告等は、教育科学技術部から教科書の修正・見直しの指示があるときには、所定の期日内にその作業を完了するよう、修正・見直しのための原稿及び資料を被告クムソン出版社に渡さなければならず、被告クムソン出版社は、原告等の要求と教育科学技術部の指示に応じ、この教科書の内容を所定の期日内に修正・見直ししなければならない」と約定していた。

また、原告等と被告クムソン出版社は、出版契約締結後である2001年12月8日、韓国教育課程評価院に検定申請をする際に、「この教科書の著作権、及び発行権の行使について、教科向け図書の間滑な発行・供給と教育における不条理を防ぐための教育人的資源部長官（現在の教育科学技術部長官、以下「教育科学技術部長官」という）の指示事項を誠実に履行することに同意し、それに違反した時には、発行権の中止など、あらゆる措置も甘受することを誓う」という内容の同意書を作成し提出した。

その後、教育科学技術部長官は、2008年10月30日、教科書内容の一部修正を勧告し、これに対し、原告等は当該修正勧告を受け入れられないという意見を提示したが、被告クムソン出版社は、修正指示に従って教科書を修正し、中高校検定教科書の発行業務を代行する被告社団法人韓国検定教科書を通じてそれを発行・配布した。原告等はこれを受け、被告の行為が教科書執筆者である本人達の著作権法上の同一性維持権を侵害したと主張し、本事件の訴を提起した。

【判決内容】

著作者は、本人の著作物の内容・形式、及び表題について、同一性を維持する権利を有するが（著作権法第13条第1項）、著作者が明示的、又は黙示的に同意した範囲内において著作物を変更する場合は、著作者の上記の同一性維持権の侵害に該当しない。また、出版契約を締結した著作者が著作物の変更に同意したかどうか、及び、同意した範囲については、出版契約の性質・締結の経緯・内容、契約当事者の地位と、その相互関係、出版の目的、出版物の利用実態、著作物の正確さなどの諸事情を総合的に考慮し、具体的かつ個別に判断しなければならない。

こうした法理から考えると、本事件における出版契約の性質と内容、同意書の内容とそ

の提出経緯、原告等と被告クムソン出版社の地位と、その相互関係、出版の目的、教科書の正確さ、そして、当時施行されていた旧「教科向け図書に関する規定」(2002年6月25日大統領令第17634号で全部改正される前の規定)には、教科向け図書の内容に修正が必要な場合、教育科学技術部長官は、検定図書の著作者に対し、修正を命じることができ(第26条第1項)、著作者がその修正命令に違反した場合には、その検定合格を取消するか、1年内にその発行を中止することができる(第47条第1号)と規定されており(現行の「教科向け図書に関する規定」にも大同小異の規定がある)、原告等が教育科学部技術部長官のこうした修正命令に応じなければ、検定合格の取消や発行中止により、教科書の発行が白紙に戻る可能性があることなどを総合的に考慮すると、原告等は、この事件出版契約の締結、及び同意書を提出した当時、被告クムソン出版社に対し、教育科学技術部長官の修正指示を実施する範囲内では、教科書を変更することに同意したとみなすことが相当である。

一方、その行政処分がたとえ違法だとしても、その問題が重大かつ明白であり、当然に無効とみなすべき事由がある場合を除いては、何人もこれを理由に無断でその効果を否定することはできないため、著作者が出版契約において行政処分をとまなう範囲内においての著作物の変更に同意した場合には、たとえその内容に反対であるとしても、当然無効であると見なすべき事由がない以上、その行政処分による契約相手の著作物の変更は、著作者の同一性維持権の侵害に該当しない。

【専門家からのアドバイス】

韓国著作権法第13条第1項によると、著作権者は、本人の著作物の内容・形式、及び表題の同一性を維持する権利を有する。そして、著作者には、第三者の無断変更・削除・改変などに対し、侵害の停止や損害賠償などの訴えを提訴する権利が保障されている。

世界的に、同一性維持権に関する立法の例は、著作者の名誉などを害する改変が現実的になされた場合や侵害の懸念がある場合のみ侵害を認める立法例と、著作者の意志に従って、著作者の意志に反する改変があった場合、同一性維持権の侵害とみなす立法例に分けられる。韓国の著作権法は、後者の立法例を取り入れており、著作者の同意無しに著作物の内容や形式、表題等の改変が行われた場合、細部表現の修正であったとしても、単なる誤字や脱字を修正や文法的なミスを正す程度でない限り、同一性維持権の侵害が認められ

る。

一方、本件判決において、大法院は、韓国著作権法上の同一性維持権侵害についての判断において最も重要な要素である著作者の同意要件の解釈と関連し、対象となる著作物が検定教科書であり、検定教科書は、政府の修正命令に従わなければ検定合格の取消しや発行中止となって教科書の発行が白紙に戻る可能性があったという事情を勘案し、原告等は、本出版契約の締結、及び同意書の提出当時、被告クムソン出版社に対して、教育科学技術部長官の修正指示を実施する範囲内において、内容を変更することに同意していたものと判断した。

その上で、大法院は、該当の政府部署の修正命令による改変に著作者が同意していた以上、著作者が当該修正命令の内容に同意できないとしても、それが当然無効だと見なす事情がない限り、該当修正命令に従った改変は、同一性維持権の侵害には当たらないという見解を示した。

この事件の判決は、今後、同一性維持権の侵害と関連し、改変を許容する約定の効力の範囲、特に検認定教科書のように政府の修正命令が関与した場合の判断基準として、重要な判例であると言える。

これは、行政行為の公定力を念頭においたもので、今後、実務上における著作権の同一性維持権と関連し行政行為が介入された場合には、著作物の改変に多少包括的な事前同意がなされ、単なる誤字・脱字の修正水準以上の改変がなされたとしても、有効な同意として同一性維持権侵害ではないとみなす可能性が高いと判断される。日本の企業の立場であっても、幼児教育用ビデオや一般書物のローカライズはもちろんのこと、例えば、製品の取扱説明書や仕様表示、成分表示、オンラインショッピングやオンラインゲームなどのユーザー契約や約款などにおいて、意外なところで行政行為の介入による著作物改変は生じうるので、本件を参考とする意味があろう。

3. 著作権における訴訟物の決定、判決の確定、上告審の審理範囲について判示した例

【書誌事項】

当事者：原告(ソンヤンウォンリュ社) vs. 被告(ウィズダムハウス他)

判断主体：大法院

事件番号：2013 다후 22775

言渡し日：2013年7月12日

事件の経過：上告棄却及び訴訟終了宣言

【概要】

○著作財産権や著作人格権を構成する個別的な権利は、著作財産権や著作人格権という同じ権利の一部を構成するのではなく、それぞれ独立的な権利として把握されなければならないため、それぞれ独立的な訴訟物となる。

○複数の訴訟物に対する裁判において、大法院で上告理由が棄却された部分は、当該訴訟物についての判決が確定することになる。そのため、上告理由が棄却され、判決が確定したにもかかわらず、当該訴訟物について差戻し審で再度審理判断した部分は、審理範囲に関する法理を誤解したものである。

○また、上告法院は、上告理由の限度内でのみ調査・判断ができるのであり、上告理由所に具体的かつ明示的な理由が説示されていない部分については、審理対象とすることはできない。

【事実関係】

原告は、本件中国語書籍の著作権者であり、被告は、この中国語書籍を韓国語へ翻訳し、本件翻訳書籍を発行した者である。原告は、被告の本件翻訳書籍の発行行為が、①原告の本件中国語書籍全体に対する編集著作権と、②個別の49のストーリーに関する2次的著作物の作成権(翻訳権)の2つを侵害しているとして、侵害禁止およびその損害賠償を求めて訴を提起した。

原審は、①編集著作権については侵害主張を排斥し、②作成権(翻訳権)については49

のうち 45 のストーリーについて侵害を認定し、4 億ウォン+遅延損害金の支払いを命じたところ、原告は、①②について損害額算定が誤っている点を理由として上告し、被告は、②の創作性は認められないという理由で上告した。

上告審では、原告の上告理由を排斥し、また、被告の上告理由について、②の 45 のストーリーのうち 4 のストーリーは、原著作物に修正・増減を加えたものに過ぎず、独創的な著作物として見なせないという理由により、被告の上告理由を一部受け入れる判決を宣告した。

そして、差戻し後の原審で、被告は、②に関して本件中国語書籍に収録されたストーリーの原著作物を新しく証拠として提出したところ、45 のストーリーのうち、先の上告審が独創的でないとした 4 つのストーリーだけでなく、さらに 22 のストーリーについても独創性が認められず、残りの 23 のストーリーだけの著作財産権侵害が認められると判断し、加えて①に関して、本件中国語書籍が創作性のある編集著作物だと見なせず、本件中国語書籍に示された全体的かつ具体的な編集上の表現が本件翻訳書籍に実質的に類似の形態で借用されたものとも見られないとして、原告の編集著作物の著作権侵害に関する主張を退けると共に、損害賠償額も 4 億ウォンから減額して 2 億ウォンだけを認容した。

これを受け、原告は、①の編集著作物の著作権侵害に関する差戻し後の原審の判断が誤っているという主張により、再度上告を行った。

【判決内容】

本件に関して大法院は、著作財産権や著作人格権を構成する個別的な権利は、著作財産権や著作人格権という同じ権利の一部にすぎないのではなく、独立的な権利として把握されるべきで、それぞれ独立的な訴訟物であると判示したうえで、①の本件中国語書籍の編集著作物の著作権侵害を原因とする損害賠償の請求と、②の本件中国語書籍に収録された個別のストーリー（2 次的な著作物、または独創的な著作物）の著作財産権の侵害を原因とする損害賠償請求は、そもそも個別の訴訟物になると判断した。

そして、本件の差戻し判決は、被告の上告理由の一部を受入れ、②の個別のストーリーに対する損賠賠償部分のみ破棄差戻しとし、原告の上告と被告の他の上告を全て棄却

したのであるから、その部分については、差し戻し判決の言渡しにより確定されたと判示した。よって、差し戻し後の原審が①の編集著作権侵害を原因とする損害賠償の部分まで審理し判断したのは、差し戻し後の原審の審理範囲に関する法理を誤解したものであって、この部分については先の上告判決において大法院が直接訴訟終了宣言をしたものに他ならないと判示した。

さらに、大法院は、上告法院における審理範囲について、上告理由に基づいて不服申請された限度内でのみ調査・判断ができるものであるところ、本件では、原告が既に確定した①の編集著作物の著作権侵害を原因とする損害賠償を求める部分のみに関して上告理由を示している以上、上告法院で審理可能な部分に関して上告理由書が提出されなかったとみなして、原告の再度の上告を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

著作権は、権利の束(bundled right)と言われる。例えば、一口に著作権と言っても著作人格権と著作財産権は、その性格が異なっており、さらに、著作財産権は細かく分類された多数の権利で構成されている。ちなみに、本件で問題とされた編集著作権と2次的著作物の作成権は、著作財産権の下部権利であり、韓国の著作権法では、第5条が2次的著作物を、第6条が編集著作物をそれぞれ区別し規定している。

審判の対象となる訴訟物を決定する理論は、旧訴訟物理論と、新訴訟物理論とに分かれている¹⁹が、韓国の法院は、民事訴訟の場合、一貫して旧訴訟物理論を維持している。そのため、著作権侵害訴訟の場合にも、著作権を構成する個別権利が請求の基礎として訴訟物を決定するということを念頭に置く必要がある。

そして、このように、大法院は旧訴訟物理論に基づいて訴訟物を決定するものであるから、著作権侵害を主張する者は、侵害された権利を正確に特定して訴訟を提起するとともに、審理過程において、どの訴訟物に対する判決が確定しているのかを把握しなければならず、仮に、控訴や上告をするとき、既に確定した部分を間違えて争点として主

¹⁹ 平易に言えば、請求できる法律上の根拠が複数であればそれらを別々の訴訟物と捉えるのが旧訴訟物理論で、根拠が複数あっても得られる給付が事実上同一の場合には一つの訴訟物と捉えるのが新訴訟物理論である。韓国、日本ともに基本的に旧訴訟物理論を採っている。

張した場合などには、本件のように、審理判断の対象にさえも該当しなくなる場合があるので注意を要する。

いずれにせよ、本件の場合には、差戻し判決後の原審が審理判断の範囲について誤解し、上告審で既に確定した部分について改めて判断を行った上、原告も、当該部分が既に確定していることに気づかず、その点を上告理由としてしまったがために、再度上告審で争うことができる審理範囲が存在しないとして上告棄却されてしまったものである。

本件は、特に多数の権利で構成されている著作権において特に注意すべき重要な示唆を示す判決である。

4. 建築著作物における著作物の認定要件と機能性による制限の限界

【書誌事項】

当事者：原告 v 被告

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2013 カ合 23179 判決

言渡し日：2013 年 9 月 6 日

事件の経過：一部認容

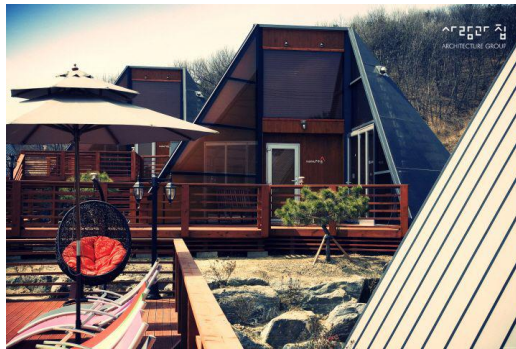
【概 要】

原告が建築した特定図形模様のペンション建築物に対し、著作権法上保護が受けられる著作物として認めた上で、1) 被告らが上記原告の建築物と実質的に類似する建築物を建築し、また、2) 原告の姓名を表示してないことは、それぞれ原告建築物についての原告の複製権(著作権法第16条)及び姓名表示権(著作権法第12条)を侵害したものとした例

【事実関係】

原告は、ペンション、田園住宅の設計・施工業、タウンハウス開発業などを営む会社であり、2011年5月ごろにペンション建築物の設計および施工の依頼を受け、龍仁市に別紙1記載写真のように三角型図形を形象化したペンション建築物(以下、「本件原告建築物」とする)を建築した。一方、被告1は、被告2の設計により、仁川江華道吉祥面に別紙2記載写真のような形状のペンション建築物(以下、本件被告建築物)を建築した。

別紙 1



別紙 2



原告は、本件の原告建築物は著作権法上の著作物として保護を受けるべきものであり、被告らが設計および建築した本件の被告建築物は、本件の原告建築物と実質的に類似し

ているため、被告らが原告の複製権および姓名表示権を侵害したと主張し、それに伴う損害賠償を請求する訴を提起した。

【判決内容】

本件を審理したソウル中央地方法院は、著作権法により保護される著作物であるためには創造性が要求される場所、ここでいう創造性とは、完全な意味での独創性を要求する必要はなく、ある作品が他人のものを単純に模倣したものではなく、作家の思想や感情などが固有の個性的な表現方法によって表されたものであれば、創造性が認められるとした上で、建築著作物については、機能的著作物であるため、住居性、実用性などを高めるための機能的要素に対しては、その要素に創造性があるとしても著作権の保護が制限され、機能的要素以外の要素を持つことによって、建築物をなす個々の要素ではない全体的な外観に対し創造性がある場合のみ著作物として認められる旨の法理を示し、本件について以下のように判断した。

(1) 本件の原告著作物の著作物性

本件の原告建築物は、三角テントをモチーフにして三角型の上段一部を切断した後、正面中央に出入り口の門を置き、その左側には、三角の角形態のガラス張りの構造物が、右側には、四角の角形態のガラス張り構造物が位置し、建築物の両側には、窓が設置されている。これにより本件の原告建築物は、三角型または三角テントを基本に創作者である原告固有の個性的な表現が表れている。また、被告が類似する建築物であると主張する韓国固有の家や寺院、宮殿などの伝統建築物や野外用テント、「ㄷ」文字形式の建築物などとは、その外形が全く異なるため、原告建築物は、創造性がある建築著作物と見なすべきである。

一方、本件の原告建築物は、建築著作物としての機能的著作物ではあるが、先にみた本件の原告建築物の特徴的様子は、住居性、実用性などを高めるための機能的要素とは異なり、顧客の関心を引くことができる美的な外形を備えることに焦点を置いた建築物である点を考慮すると、機能的著作物という理由だけで、本件の原告建築物の創造性が否定されるとは見難い。

(2) 著作権侵害の可否

本件の被告建築物は、原告建築物の特徴的外形をすべて備え、外観がきわめて類似しており、被告建築物の出入り口の門の上段に追加的にテラス形態の施設物があることや建築物の材質が異なる部分があるというだけでは、この判断は変更し得ない。

また、本件の被告建築物が原告建築物ときわめて類似する点、本件の原告建築物の外観は、原告が運営するインターネットホームページに公開されており、同種業界に従事している被告が容易に接近できたはずであるという点などからみると、依拠性なども推定される。

したがって被告は、原告建築物と実質的に類似する建築物を建築することによって、原告の複製権を侵害し、また、被告建築物に原告の姓名を表示しなかったことによって、原告の姓名表示権も侵害している。

【専門家からのアドバイス】

建築著作物は、人間の思想や感情が土地上の工作物に表現されている著作物であり、著作権法第4条第1項第5号において、建築物・建築のための模型および設計図書を建築著作物の例として挙げているところ、建築物が著作物として保護をうけるためには、必ず当該建築物が建築芸術または美術として評価を受けられるほどの芸術性を持つ必要はない。また、建築著作物は、必ずしも住居を主な目的にする必要はないが、人が通常的に出入りできないようなものは、造形美術著作物とされ、建築著作物とはされない。このような理解は、建築著作物に対する日本著作物法第10条第5号に対する解釈と違いはない。ただし、日本の場合は、設計図面を建築著作物ではなく図形著作物としているのに対し、韓国著作権法は、これを建築著作物の一部として見ている点で相違している。

また、建築著作物は、本質的に機能的著作物とされ、住居性や実用性などを高めるために付加された機能的要素は、創作性があるとしても表現ではなくアイデアの領域に属すものと判断され、著作権として保護を受けることができない点に注意する必要がある。本件においても、住居性ではなく、顧客の審美的な美観を引き出すことができる外観で

ある点がポイントとされた。

本件の判決はソウル中央地方法院の判決ではあるが、建築著作物のような機能的著作物の機能性を構成する要素を当該建築著作物の特殊性を考慮して分離区別して判断することによって、機能的要素による著作権保護範囲の制限基準を提示したという点において、意味ある判決であろう。

不正競争防止法

1. バッグ製品の形態が不正競争防止法上の商品表示として周知性を取得できると判断した事例

【書誌事項】

当事者： 原告 {ロンシャン (LONGCHAMP)} v. 被告 (AI インターナショナル코리아株式会社)

判断主体：ソウル高等法院

事件番号：2012 ナ 97538 判決

言渡し日：2013 年 6 月 13 日

事件の経過：破棄自判

【概 要】

商品の形態は、デザイン権や特許権などにより保護されていない限り、原則としてそれを模倣し、製作することが許容されるが、例外的に、ある商品の形態が2次的に出処表示機能を獲得し、さらには周知性まで獲得している場合には、不正競争防止法第2条第1号(イ)目所定の「その他、他人の商品であることを表示した標識」に該当するため、同法による保護が受けられる。

【事実関係】

原告は、バッグなどのファッションアイテムを製造、販売するフランス法律に基づいて設立された会社であり、原告が販売するバッグのうち「Le Pliage ライン」製品は、ナイロン素材の本体と革素材の持ち手とカバーで構成され、ジッパーの両端に革素材の飾りが施され、背面の下には金属製のスナップボタンが付着され、バッグを折りたたんだとき、カバーとスナップボタンが相接するようになっており、本来の4分の1に小さくなりながらも持ち手とカバーの形が毀損されないという独特な形をしている(以下「原告の製品」という)。原告の製品は、1993年から発売され、原告の売上高全体において2~3割、韓国の売上高4~7割を占めるなど、原告の代表的な商品として、現在、

韓国ではロンシャン코리아株式会社が独占して上記製品を輸入・販売している。ところが、被告は、オンライン通販サイト bagnmore.comなどを運営し、原告の製品と類似した形態の製品を作り、被告の商標を付着して安価で販売していた。

これに対し、原告は、被告が原告の製品を模倣したバッグを製造し販売する行為が不正競争防止法第2条第1号(イ)目で定めている不正競争行為に該当すると主張し、被告に対して類似バッグの製造及び販売の差止めを請求した。

この事件の原審は、一部の類似製品が販売されたこと、似ているデザインが2004年に出願されたこと、原告の製品のようにいわゆる「有名ブランド品」として認識される比較的高価な品物である場合にはほかの製品を購入する場合より慎重に検討した上で購入すること、一般需要者は、全体的な形が類似していても、その形と商標を総合的にみてその製品の出处を区別するものであり、本件の場合、被告のバッグに被告が使用する商標として1994年1月12日に登録された「sisley」という英文が圧印されており、その下にも英文で中央に「s」字と回りに「sisley」が表示された丸形の銀色金属製のスナップボタンが付着されていることなどを踏まえると、消費者が出处について混同を引き起こすとはしないものと判断した。

本件は、こうした原審の判断に対し、原告が控訴したものである。

【判決内容】

法院は、製品の形態の出处表示機能及び周知性について、原告製品の形態は、需要者の感覚に強くアピールする独特なデザイン的な特徴を持っており、一般需要者が一見して原告の商品であることを認識できる程度の識別力を備えているとみなされるだけでなく、原告製品の形態が長期間にわたって原告の商品として継続的かつ独占的・排他的に使用されたほか、その商品の形態が有する差別的な特徴が取引者や一般の需要者に原告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程度にいたっているものと認め、原告製品の形態について出处表示機能と周知性を獲得したものと判断した。

次に、混同可能性については、原告の製品と被告の本件におけるバッグなどの差は、すぐ認識することが難しい上、被告が原告製品の形態が持つ周知性に便乗してそれを模倣し製品を販売しているものと見られることなどを踏まえると、被告の行為は、原告の

製品と混同をもたらす可能性があり、たとえ、本件のバッグを消費者が購入するときそのバッグに表示された商標などについて検討し、実際にその出処を混同しない場合があるとしても、上記購入者が所有している本件のバッグを見た第三者が商品の出処を混同する可能性があるとして混同可能性を認めた。

こうした判断に基づき、ソウル高等裁判所は、被告が原告製品の形態と同一か、類似している本件のバッグを製造し販売する行為は、不正競争防止法第2条第1号(イ)目が定めている不正競争行為に該当するとみなし、これと異なった判断をした原審裁判所(ソウル中央地方裁判所)の判決を取り消し、被告に対し、本件のバッグの製造、販売、展示の差止めを命じた。

【専門家からのアドバイス】

過去、大法院は、従来の商品形態が不正競争防止法によって保護されるか否かについて、商品の形態は、デザイン権や特許権などによって保護されない限り、原則としてそれを模倣し製作することが許容されるが、例外としてある商品の形態が2次的に商品出処表示機能を獲得し、ひいて周知性まで獲得した場合には、不正競争防止法第2条第1号(イ)目で定める「その他、他人の商品であることを表示した標識」に該当し、同法に基づく保護を受けることが可能であると判示した(大法院 2007年7月13日宣告、2006ド1157判決)。

ただし、大法院は、商品の形態が出処表示機能を有し、周知性を獲得するためには、商品の形態が異なる類似商品と比較し、需要者の感覚に強くアピールする独特なデザイン的な特徴を有していなければならない、一般需要者が一見して特定の営業主の商品であることを認識できる程度の識別力を備えなければならないほか、当該商品の形態が長期間にわたって特定の営業主の商品として継続的かつ独占的・排他的に使用されているとか、仮に短期間でも強力な宣伝・広告がなされ、その商品の形態が有する差別的な特徴が取引者や一般の需要者に特定の出処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としており、この当該不正競争防止法第2条第1号(イ)目による保護について、非常に制限的な見解を示している。

いずれにせよ、非常に制限的ではあるが、特許権、デザイン権、商標権を有していな

い場合であっても、不正競争防止法条の保護を受ける途が開けていることは、韓国での権利化がなされていない場合の模倣品対策の方法として、日本企業にとっても一考の価値があろう。

もう一つ、本判決において日本企業が注目すべき事項は、米国では認められた例が多数あるが韓国では大法院が2012年12月13日宣告2011ド6797判決で初めて認めた「購買後の混同法理(post-sale confusion doctrine)」を採用している点である。この法理によれば、平易な言い方をすれば、消費者が「ニセモノ」「類似品」であると認識できるように販売することも違法行為であるとして規制できるもので、商品デザインや雰囲気だけ酷似させ商標は異なるものを使用した「〇〇スタイル商品」などの法的対応に非常に有効と思われ、今後、当該法理が韓国で定着するか否か推移を見守るべきであろう。

ソウル高等法院は、知的財産権事件の担当部として商標権者の保護に重きを置いているところ、今般、商標権がない場合であっても、不正競争防止法による保護を認めたものとして重要な判決であるが、この判決については、被告が上告し、現在上告審が継続中であり、今後、大法院の判決を待つ必要があると考えられる。

2. 不正競争防止法における周知性の判断基準について判示した例

【書誌事項】

当事者：被告人

判断主体：大邱地方法院

事件番号：2013 コ正 579

言渡し日：2013 年 8 月 14 日

事件の経過：罰金刑(有罪)

【概 要】

不正競争防止法上において求められる周知性は、必ずしも全国的に広く認識されている必要はなく、特定の地域で認識された商標である場合にも、周知性を認めることができる。

【事実関係】

被害者である釜山濁薬酒製造協会は、2005 年 4 月頃、「生濁」という登録商標で濁酒を共同生産し、それを広告するため、2005 年 6 月頃まで、広告費として約 35 億 4000 万ウォンを支出し、釜山や慶尚南道などを中心に年売上約 200 億ウォンを販売し、上記「生濁」という商標が広く認識されるようになっていた。

一方、被告人らは、共謀して 2010 年 7 月から 2013 年 8 月現在まで、慶尚北道にある被告人らが運営する会社において、「生濁酒」という被害者の標章に文字を追加した商標を表示し、濁酒を販売、頒布していたため、不正競争防止法の違反で起訴されたものである。

【判決内容】

裁判所は、下記のような理由により、被告人らの行為は、不正競争防止及び営業秘密保護法に違反する行為に該当すると判示した。

(1) 商標の識別力及び周知性

被告人とその弁護人は、マッコリは、殺菌濁酒と生濁酒に区分され、被告人が使用した商標は、ただ単に殺菌濁酒とは種類が異なるという概念であり、被害者の製品と混同する余地はないと主張したが、被害者の商品の形態、使用期間、被害者製品の売上高及び広告等を詳察すれば、被害者の製品ボトルに表記された「生濁」の商標、文字、図形、色彩など、さまざまな要素が結合された全体的な外見、すなわち、この事件における商品標識は、その識別力を備えており、また、国内、特に釜山、慶尚南道地域で広く認識され、周知性を備えている。

(2) 消費者の混同可能性

不正競争防止法上、混同の可能性は、商品標識に関する通常の一般的な消費者を基準に、こうした消費者が両商品を同一なメーカーにより製造・販売される製品だと誤認する懸念があるのか、若しくは、それにより、特定メーカーの商品を選択した消費者が標識の類似性による混同により、自身の意図とは違って他のメーカーの製品を選択する懸念があるかを基準に判断しなければならないが、証拠によると、被告人の商品標識は、黒の文字に白の縁取りで被害者の商標と酷似しており、さらに、緑色の瓶、商品標識の配置、赤地の丸に白い「生」という漢字、その横に併記されたハングルなど、文字やその他の標識全体を見て、短時間で商品を選択する一般の消費者にとっては、被告人の商品を被害者の商品と混同する危険が十分に存在している。

【専門家からのアドバイス】

この事件は、地方裁判所の下級審判例ではあるが、2つの面で興味深い争点を提供しており、実務上で参考にできる。不正競争防止法上の混同の可能性は、商品の標識に関する通常の一般的な消費者を基準に、こうした消費者が両商品を同一のメーカーによって製造・販売された商品であると誤認する可能性があるか、若しくは、それによって、特定メーカーの商品を選択しようとする消費者が標識の類似性による混同により、意図とは異なって他のメーカーの製品を選択する懸念があるかどうかを基準として判断しなければならないと判示した点は、法院の確立された態度を再確認したもので、特に目

新しいものではない。

(1) 周知性判断の地理的な範囲

この事件における対象製品は、釜山及び慶尚南道地域では非常に有名なマッコリとして周知性を獲得したものと判断されている。そして被告製品が主に販売された慶尚北道地域は、釜山及び慶尚南道と隣接しておりマッコリの需要が特に高い地域である。周知性の判断対象を全国規模に拡大した場合、被害者の広告費や売上規模から見ると周知性の認定は容易ではないかもしれないが、このように、特定地域の特産品や地場酒といった地域に密着した商品の場合には、周知性認定のレベルは比較的低くなると考えてよい。同様に特定ユーザーだけに売られる特殊性の強い商品なども比較的容易に周知性が認められ、周知性認定のレベルは地理的範囲や需要者層の範囲により変わるという点に留意したい。

(2) 識別力の判断

この事案では、「生濁」という商標が未殺菌の生のままの「濁酒（マッコリ）」という意味として、特定の種類の酒を意味するものだと被告人側が反論したにも拘わらず、裁判所は、「生濁」という商標そのものが酒類に関して記述的な商標でなく識別力を持っていることについて別途の説示無しに認めた点が目を引く。この点については、特許庁が審査を経て「生濁」という商標を登録させたことが大きく影響していると思われるが、理論的に使用による識別力を認めたものとも言えよう。

その他

1. いわゆる「サイバースクワッティング」における不正な目的の有無の判断基準について判示した事例

【書誌事項】

当事者：原告 v. 被告 (K2 コリア株式会社)

判断主体：大法院

事件番号：2011 ダ 64836

言渡し日：2013 年 4 月 26 日

事件の経過：確定

【概 要】

ドメイン名は、先着順を原則として自由登録されるものであるが、重複した登録ができないことを悪用し不正な目的によってドメイン名を独占するいわゆる「サイバースクワッティング」行為は、禁止されている。そして、当該不正な目的の有無を判断するに当たっては、正当な権原を有する者の商標その他の標識が韓国内において周知著名であることが実務上要求される。

【事実関係】

被告は、1972 年頃から「登山用品」と関連し「**K2**」商標を使用し、2004 年頃に上記商標の周知性を取得した。一方、原告は、「k2.co.kr」というドメイン名を 2000 年 1 月 28 日に登録し、現在まで保有していた。しかし、このドメイン名で立ち上げられたウェブサイトは、きちんと運営されず、被告が原告を相手にインターネット住所紛争調停委員会に調停を申請した時点である 2009 年 12 月 14 日までには閉鎖されていた。そして、同委員会は、2010 年 2 月 18 日、原告に対しドメイン名の登録を被告に移転せよという内容の決定を下した。一方、これを受けた原告は、同ドメイン名を登録・保有したことに不正な目的はなかったと主張し、インターネット住所資源に関する法律(以下、「インターネット住所資源法」とする)第 12 条に基づいたドメイン名の移転登録請求権

は、被告には存在しないという確認を求めた。原審では、被告の商標が周知のものであることを認定した上で、本事件のドメイン名の保有が原告に特別な利益をもたらしてはいないが、被告によるドメイン名の登録に不正な目的があったという旨の判断を下し、原告の請求を退けたため、原告は、大法院に上告した。

【判決内容】

法院の説示は、概略次のとおりである。インターネット住所資源法第 12 条第 1 項、第 2 項では、正当な権原を有する者のドメイン名の登録を妨害したり、又は正当な権原を有する者から不当な利益を得るなどの不正目的により、ドメイン名を登録・保有、または使用している者に対し、正当な権原を有する者は、裁判所にそのドメイン名の登録抹消、または登録移転を請求できると定めている。この規定の趣旨は、ドメイン名については、先着順を原則として自由に登録できるものの、その重複登録が不可能であることを悪用し、不正な目的でドメイン名を先取りするいわゆる「サイバースクワッティング行為」を規制することにより、正当な権原を有する者のドメイン名の登録及び使用を保障し、ドメイン名に関するインターネットユーザーの混同などを防ぐことにその目的がある。

一方、右規定で定める「不正目的」があるか否かは、正当な権原を有する者の商標、その他の標識(以下「対象標識」という)の認識度、ドメイン名と対象標識の同一・類似性の程度、ドメイン名を登録した者が対象標識を知っていたか否か、など、諸事情を総合的に考慮して判断されなければならない。

結局、法院は、このような前提の下、被告商標の周知性を前提に、本件事件において不正な目的があったという趣旨の判断を下し、原告の請求を退けた原審を維持した。

【専門家からのアドバイス】

韓国では、従来、ドメイン名関連の紛争を解決するための別途の法律がなく、商標法や商法、不正競争防止法などに基づいて紛争を解決していた。2004 年 1 月 29 日に制定され、同年 7 月 30 日付で施行されたインターネット住所資源法により、ドメイン名の紛争に関する解決の基準が明文として新設されたことにより、同法第 12 条のサイバー

スクワッティング禁止規定に基づき、他人の姓名、商号、商標などに関するドメイン名先取り行為が規律されるようになった。

インターネット住所資源法第12条²⁰は、商標、サービス標、商号、姓名、名称などの「正当な権原を有する者」に対する「登録妨害」と「不当利益奪取の試み」の2つを不正目的として挙げ、不正目的で登録されたドメイン名に対して「正当な権原を有する者」はその登録や移転を請求できると定めている。

ところで、一見、この条項の中では、上記「正当な権原」の基礎となる商標、サービス標、商号、姓名、名称などについては、不正競争防止法とは異なり国内で広く認識されていること(周知著名性)を求めてはいないが、原審では、「K2」商標の周知性を認めたとうえで、周知性が認められてこそ正当な権原があると判示し、大法院でも不正目的に該当するかどうかの判断要素の一つとして対象標識の認識度を考慮するよう説示している点に留意すべきである。さらに、同法18条の2では、インターネット住所紛争調停委員会における紛争調停の判断基準として、調停申請人の商標・サービス標や商品・営業、及び姓名・名称について、商標法上の保護対象となる標章であるか、韓国内で広く認識されていたり著名である場合には抹消又は移転させるよう調停決定を下すことができると規定しているにも留意したい。

このように、実務上の訴訟や紛争調停においては、当該商標等が韓国内においてどの程度認識されていたか、すなわち、その周知性が重要な要素として機能することとなる。

日本企業が韓国における事業展開を考えている場合、ドメイン名を先ずは確保することを戦略的に考えるべきであり、また、サイバースクワッティング規制をしているインターネットアドレス資源法第12条により争う場合は、自社の商標等が韓国内でどの程度認識されているかを考慮してこれに臨む必要がある。

²⁰ 第12条(不正な目的のドメイン名などの登録などの禁止)

- ① 何人も正当な権原を有する者のドメイン名などの登録を妨害したり、又は正当な権限を有する者から不当な利得を得るなど、不正な目的でドメイン名などを登録、保有、又は使用してはならない。
- ② 正当な権限を有する者は、第1項に違反してドメイン名などを登録、保有、又は使用している者があれば裁判所にそのドメイン名などの登録抹消、又は登録移転を請求することができる。

[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

2014年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2014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。