

<特許庁委託事業>

韓国<sup>の</sup>知的財産権侵害  
判例・事例集

日本貿易振興機構(ジェトロ)

2020年3月

## 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。

本事業及び本書が皆様のお役に立てば幸いです。

2020 年 3 月

日本貿易振興機構  
イノベーション・知的財産部  
知的財産課

## 目次

特許法 .....	6
1. 医薬品の物質特許の延長された特許権の効力が塩変更化合物にも及ぶとした大法院判決 .....	6
2. 均等侵害の第2要件(作用効果の同一性)と第1要件(課題解決原理の同一性)との関係を明確に提示した事例 .....	11
3. 実施権者が無効審判を請求できる利害関係人に該当することを明確にした大法院判決	15
4. 先行発明の結合による進歩性の判断において、事後的考察をしなければならないという法理を再確認した事例 .....	19
5. 請求項のサポート要件充足性の判断において、当該請求項の範囲を狭く解釈することは認められなかった事例 .....	25
6. 実施契約締結後に特許権の無効が確定しても、無効確定前の未支払実施料の請求は権利濫用に該当せず認められるとされた事例 .....	30
7. 方法の発明を実質的に具現した物が譲渡された場合に特許権の消尽が認められることを示した大法院判決 .....	34
8. 国際段階の出願書に添付された図面の一部が国内段階移行時に欠落しても訂正審判により追加することができるとした事例 .....	38
9. 麻薬類管理法によって許可を受けた医薬品であっても、特許権の存続期間の延長登録が認められた事例 .....	43
10. 侵害被疑物を過去に生産していたが、現在は生産していない侵害被疑者について、積極的権利範囲確認審判での確認の利益の存在が認められた事例 .....	48
11. 発明の完成についての判断において、必ずしも発明の説明中の具体的実施例に限定されて発明の効果達成が確認されなければならないわけではないとした事例 .....	52
12. 特許発明が発明者による他社の職務発明に該当し、発明者と他社の間に予約承継契約が存在していたので、無権利者の出願として登録が無効であるとした事例 .....	57
13. 国内で生産した半製品を外国へ輸出した後、最終的な加工・組立がなされた場合に、	

属地主義原則の例外として一定の要件下で特許権侵害を認めた事例.....	62
14. 個人のブログの広告性文章に対して先行文献としての適格性を否定した事例 .....	67
15. 拒絶決定不服審判又は審決取消訴訟で進歩性判断における主先行発明を変更することは新たな拒絶理由に該当し許容されないとした事例.....	71
16. 多発骨髄腫に対する医薬用途発明において、薬理データの試験例等が記載されておらず、記載要件を充足しないとされた事例 .....	76
17. 特許権侵害による損害額の算定において、各要素の総合的評価に基づき特許発明の寄与率を算定した事例.....	82
18. 患者群の特定及び医薬用途の具体的な作用効果の限定の構成によっては、発明の進歩性が否定されるとされた事例 .....	88
19. 技術専門家の証言と実験結果により発明の効果の顕著性及び非予測性を立証し、進歩性が認められた事例.....	94
20. 事実審の弁論終結後の訂正審決の確定は再審事由ではないとした大法院判決 .....	99
21. 請求の範囲を解釈するにあたって発明の説明や図面を参酌するとしても、それによって保護範囲を制限することは許容されないとした事例 .....	105
22. PCT自己指定出願及び国内優先権主張出願での後出願の時点で、先出願の権利承継が出願人名義変更により完了していることを要さないとした大法院判決.....	110
実用新案法.....	116
1. 実用新案の進歩性の判断において、特許発明と同等の進歩性が要求されるものでないことを考慮して進歩性を認めた事例.....	116
2. 進歩性が争点となった訂正審判の審決取消訴訟の手続で初めて提出された資料を進歩性判断の根拠と認めることができるかが争われた事例.....	121
商標法 .....	127
1. 登録商標の構成のうち一部のみを使用する場合、取引通念上、同一性がある商標を使用	

していたとは言えないと判断され、その登録が取り消された事例 .....	127
2. 全体観察による比較時、登録商標「ハル」は先出願商標「爽快なハル」と非類似で無効事由がないと判断した事例 .....	131
3. 条約当事国の登録商標に類似する商標を正当な理由なく登録出願した場合に、正当な理由の存否が争点となり、その登録が取り消された事例 .....	136
4. デジタルタイムカプセルであるインターネットアーカイブからキャプチャした保存履歴を証拠資料として登録商標の使用有無を判断した事例 .....	141
5. 進歩性が争点となった訂正審判の審決取消訴訟の手続で初めて提出された資料を進歩性判断の根拠と認めることができるかが争われた事例 .....	145
6. インターネットを通じた書籍販売が「インターネットを利用した電子書籍(E-BOOK)販売代行業」等への登録商標サービスマークの使用に該当しないと判断した事例 .....	151
7. 諸般の事実関係に照らし、被告が確認対象商標を使用したとも将来使用する可能性があるとも認め難いため、確認審判を請求する利益がないとされた事例 .....	158
8. 先使用サービスマークの使用期間が短くても、その使用の具体的な事情を考慮して、これに類似する登録サービスマークは需要者を欺瞞するおそれがあるとされた事例 ....	163
9. 図形のみからなる商標について、その図形がありふれて用いられるものではなく全体的にその構成が簡単であるとも言えないため識別力があるとされた事例 .....	169
10. 販売場所制限約定がある商品を通常使用者から仕入れ、約定外の場所で販売した場合において、商標権の消尽を理由に商標権侵害が否定された事例 .....	175
デザイン保護法 .....	180
1. 確認対象デザインは、原告が公然実施した先行デザインと類似して自由実施デザインに該当するので、本件登録デザインの権利範囲に属しないと判断した事例 .....	180
著作権法 .....	187

1. ゲームの主要な構成要素の選択・配列・組み合わせにより先行ゲームと区別される創作的個性を備えているため、著作物として保護対象になるとされた事例 .....	187
---	-----

# 特許法

## 1. 医薬品の物質特許の延長された特許権の効力が塩変更化合物にも及ぶとした大法院判決

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社、B社(特許権者等) vs 被告 C社

判断主体：大法院

事件番号：2017ダ245798特許権侵害差止等

言渡し日：2019年1月17日

事件の経過：破棄差戻し

### 【概要】

コハク酸ソリフェナシンを主成分とし過敏性膀胱症状の治療を医薬用途とする医薬品許可に基づいて特許権の存続期間の延長登録がされた原告の物質特許に対し、被告が、その延長された存続期間中において、医薬品の主成分のうち塩を変更したフマル酸ソリフェナシンについて同等の医薬用途とする医薬品許可を受け、製品を製造、販売する行為が侵害に該当するかどうかの問題になった件である。大法院は、存続期間が延長された医薬品特許権の効力が及ぶ範囲について判断をし、塩等において差があったとしても、該当塩が容易に選択可能であり、治療効果や用途が実質的に同一ならば、存続期間が延長された特許権の効力が上記被告製品の製造、販売行為にも及ぶと判断した。

### 【事実関係】

本件特許発明は「過敏性膀胱症状等に治療効果を有する特定の基本骨格を有する化合物」を特徴とする物質特許であるが、この遊離塩基形態の特定化合物は、コハク酸やフマル酸をはじめとした多様な酸と塩化合物を形成することができる。原告は、特許発明と関

連する医薬品についてコハク酸ソリフェナシンを主成分として輸入品目許可を受け、これに基づいて特許権の存続期間延長登録出願をし、存続期間の満了日が2015年12月27日から2017年7月13日に延長された。被告は、延長された存続期間中である2016年7月25日に、フマル酸ソリフェナシンを主成分とし、神経性頻尿、不安定膀胱、慢性膀胱炎における尿失禁および頻尿といった泌尿器疾患の予防または治療を医薬用途とする医薬品製造販売品目許可を受けた。これに対して原告は、被告製品の製造販売等の行為が特許権等を侵害するという理由により侵害差止等を請求した。

第1審法院は、旧特許法第95条の「延長登録の理由になった許可等の対象物」は原告A社が活性・安全性等の試験を実施し原告B社が輸入品目許可を受けた「コハク酸ソリフェナシン」であることから、存続期間の延長登録がされた本件特許権の効力は「コハク酸ソリフェナシン」を主成分とする製品に関する実施行為にのみ及ぶものであり「フマル酸ソリフェナシン」を主成分とする被告製品に関する実施行為には及ばないと判断した。

これを不服として原告らは特許法院に控訴したところ、特許法院も原告らの延長された特許権の効力が被告製品に関する実施行為に及ばないと判断した。具体的に、その理由について特許法院は「存続期間が延長された特許権の効力は、上記製造・輸入品目許可事項によって特定された医薬品だけでなく、実質的に同一の品目として取り扱われて一つの製造・輸入品目許可を受けられることができるように規定された医薬品または既に医薬品製造・輸入品目許可を受けた医薬品と実質的に同一であって、**別途に医薬品製造・輸入品目許可を受ける必要がない医薬品等にも及ぶ**と言うべきである」とした上で、「フマル酸ソリフェナシン」を主成分とする被告製品は「コハク酸ソリフェナシン」を主成分とする原告医薬品とは別途の製造・販売品目許可を受けなければならない医薬品に該当するので、延長された本件特許権の効力は被告製品には及ばないと判断した。

大法院では、上述した第1審法院及び特許法院の判断を覆し、下記の通り判断した。

### 【判決内容】

大法院は、まず医薬品許可に基づいて延長された特許権の効力の範囲に関する判断基準



について、下記の通り提示した。

「存続期間が延長された特許権の効力について旧特許法第95条は『その延長登録の理由になった許可等の対象物(その許可等において物について特定の用途の定めがある場合には、その用途に使用される物)に関するその特許発明の実施以外の行為には及ばない』と規定している。特許法は、このように存続期間が延長された特許権の効力が及ぶ範囲を規定しており、請求の範囲を基準とせず「その延長登録の理由になった許可等の対象物に関する特許発明の実施」と規定しているだけであって、許可等の対象「品目」の実施に制限してはいない。

このような法令の規定と制度の趣旨等に鑑みれば、存続期間が延長された医薬品特許権の効力が及ぶ範囲は、特許発明を実施するために薬事法によって品目許可を受けた医薬品と特定疾病に対する治療効果を示すものと期待される**特定の有効成分、治療効果及び用途**が同一かどうかを中心に判断すべきである。特許権者が薬事法によって品目許可を受けた医薬品と、特許侵害訴訟で相手方が生産等をした医薬品(侵害製品)が薬学的に許容可能な塩等において差があっても、発明の属する技術分野で通常の知識を有する者(以下「通常の技術者」という)であれば容易にこれを選択できる程度に過ぎず、人体に吸収される有効成分の薬理作用により示される治療効果や用途が実質的に同一ならば、存続期間が延長された特許権の効力が侵害製品に及ぶと言うべきである」

続いて、本事案について大法院は、下記の理由により特許権者の医薬品と被告製品は有効成分の薬理作用により示される治療効果が同一であると判断した。

(1) 被告製品は、塩変更医薬品として「医薬品の品目許可・申告・審査規程」第2条第8号が定めた安全性・有効性審査資料提出医薬品であって、上記規程第28条第5項に規定された要件である「国内で許可された医薬品(原告が輸入品目許可を受けた「ベシケア錠」を意味)と化学的に基本骨格が同一であり、効能、効果、用法、用量、副作用、薬理作用等が許可された医薬品とほぼ同等であると推定され、経口投与剤として消化器官内で必ず分解され、国内で許可された医薬品と同一の成分となって吸収されることが明

確であるものであって、その塩類等が医薬品として頻繁に使用されるもの」に該当するという理由により、製造・販売品目許可申請時に、「ベシケア錠」についての毒性、薬理作用、臨床試験成績に関する資料等の、多数の安全性・有効性資料を援用することによって毒性に関する資料、薬理作用に関する資料提出の免除を受け、さらに被告は、健康な者を対象とした臨床1相試験においてソリフェナシンの血中濃度について被告製品と特許権者の医薬品が対等な水準であることを確認する内容の生物学的同等性試験資料を提出して製造・販売品目許可を受けたという点

(2) 特許権者の医薬品であるソリフェナシンコハク酸塩は体内に経口投与されてソリフェナシンとコハク酸に分離され、ソリフェナシンのみが膀胱に到達して、受容体と反応して薬理効果を発揮するようになるという点

加えて、大法院は下記の事項を挙げ、コハク酸塩をフマル酸塩に変更することは、通常の技術者であれば誰でも容易に選択できる事項に過ぎないと判断した。

(1) 特許発明の明細書は、アンモニウム塩以外にコハク酸、フマル酸等を有効成分であるソリフェナシンと塩を形成できる選択可能な有機酸として記載しているという点

(2) 被告製品のフマル酸塩は、コハク酸塩と共によく使用される薬学的塩である「クラス1(Class1)」に分類され、ソリフェナシンコハク酸塩の体内投与及び吸収過程は、ソリフェナシンフマル酸塩の場合にも同一であるということが広く知られているという点

### 【専門家からのアドバイス】

大法院が初めて、医薬品許可により延長された特許権の効力の範囲について、その具体的な判断基準を提示したという点で、本判決は非常に大きな意味がある。すなわち、本判決は、存続期間が延長された医薬品特許権の効力は、薬事法によって品目許可を受け

た、まさにその医薬品に対してのみ及ぶというのではなく、「存続期間が延長された医薬品特許権の効力が及ぶ範囲は、特許発明を実施するために薬事法によって品目許可を受けた医薬品と特定疾病に対する治療効果を示すものと期待される特定の**有効成分、治療効果及び用途**が同一かどうかを中心に判断すべきである」という具体的な判断基準を明らかにした判決であると評価することができる

こうした本判決の判断基準が定着していけば、今後は、後発製品が塩変更医薬品であると同時に、その塩変更が容易で、かつ治療効果も実質的に同一であるといえる場合には、本事案の同様、そうした後発製品に対し、存続期間が延長されたオリジナル医薬品の特許権の効力が及ぶと判断されることとなろう。

## 2. 均等侵害の第2要件(作用効果の同一性)と第1要件(課題解決原理の同一性)との関係を明確に提示した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告A(特許権者) vs 被告B(侵害被疑者)

判断主体：大法院

事件番号：2018ダ267252特許侵害差止及び損害賠償請求

言渡し日：2019年1月31日

事件の経過：上告棄却/原審確定

### 【概要】

既存の大法院判決では、均等侵害の第2要件である作用効果の同一性を判断するのにおいて、①特許発明と侵害製品の間において均等であるどうか問題視される構成要素の個別の機能や役割を比較して判断すべきなのか、あるいは②第1要件である課題解決原理の同一性の判断で考慮された特許発明の技術思想の核心に関連する効果が侵害製品でも具現されているかにより判断すべきなのかについて不明確な面もあった中で、本判決は、これについての大法院の見解を明確に提示した。

### 【事実関係】

原告は、「直接加圧式溶湯鍛造装置」を発明の名称とする特許第403568号の特許権者である。被告の実施製品(以下「被告製品」)は、原告特許の請求項1の発明(以下「特許発明」)における「保温用電気加熱装置」の代わりに「ガス加熱装置」(ガストーチを用いた加熱装置)を備えた点でのみ差がある。原告は、被告製品に対して均等侵害を主張しながら侵害訴訟を提起した。

### 原告主張の要旨:

被告製品の「ガス加熱装置」は溶湯が一定温度以下の金型に接触して冷却されるのを防

止するために金型の温度を高めたり維持させようとするものであって、特許発明の「保温用電気加熱装置」と比較して課題解決原理が同一であり、作用効果も実質的に同一であって、両者を置き換えることも容易なので、均等侵害に該当する。

### 原審法院(特許法院)の判断:

特許法院は、(i)特許発明の「保温用電気加熱装置」は、明細書の記載と「保温」の意味を総合すれば、作業中断時にも金型の温度を一定に維持することによって金型の再稼働時に金型の加熱に要される時間を減らすことを課題解決原理とし、かつ、そのような効果を奏するのに比べ、(ii)被告製品は、金型の初期稼働時にのみ「ガス加熱装置」を設置して金型の温度を上昇させ、初期加熱を終えた後にはガス加熱装置を除去するものであって、金型の温度を維持する機能がないので、特許発明の「保温用電気加熱装置」と作用効果が同一であるとは認定し難い(非侵害)。

これに対し、原告が上告を提起した。

### 【判決内容】

大法院は、均等侵害の積極的3要件<sup>1</sup>のうち、第1要件(課題解決原理の同一性)について既存の判例の法理<sup>2</sup>に言及した後、第2要件(作用効果の同一性)について、次のような法理を提示した。

作用効果が実質的に同一か否かは、先行技術で解決されていなかった技術課題として特許発明が解決した課題を侵害製品等も解決するかを中心に判断すべきである。

<sup>1</sup> 一般に、第1要件は課題解決原理の同一性、第2要件は作用効果の同一性、第3要件は置換の容易性と呼ぶ。本データベースに収録されている大法院2019.1.31.言渡2017フ424判決、特許法院2016.6.30言渡2015ホ4804判決を参照されたい。

<sup>2</sup> 第1要件(課題解決原理の同一性)として提示された法理は、次のとおりである。  
「侵害製品と特許発明の課題解決原理が同一か否かを判断するときは、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、明細書に記載された発明の詳細な説明の記載と出願当時の公知技術などを参酌して先行技術と対比してみると、**特許発明に特有の解決手段が基礎としている技術思想の核心が何であるかを実質的に探求して判断すべきである**」

従って、発明の詳細な説明の記載と出願当時の公知技術などを参酌して把握される特許発明に特有の解決手段が基礎とする技術思想の核心が侵害製品などでも具現されているのであれば、作用効果が実質的に同一であると判断することが原則である。

しかし、上記のような技術思想の核心が特許発明の出願当時、既に公知となっているか、またはそれと異なるものに過ぎない場合には、このような技術思想の核心が特許発明に特有であるとは言えず、特許発明が先行技術により解決されていない技術課題を解決したと言うこともできない。このようなときは、特許発明の技術思想の核心が侵害製品などで具現されているかをもって作用効果が実質的に同一であるか否かを判断することができず、均等であるかどうか問題視されている構成要素の個別の機能や役割などを比較して判断すべきである。

大法院は、上記法理に基づいて判断するとき、本件特許発明の明細書から把握される「上・下部金型の両方向から加圧して鍛造効果を向上させる」という技術思想は、特許発明の出願当時に公知となっていた先行技術に示されていて、特許発明に特有であるとは言えないので、上記技術思想が被告製品に具現されているかを基準に作用効果の同一性を判断することはできず、特許発明の「保温用電気加熱装置」と被告製品の「ガス加熱装置」の個別の機能や役割などを比較して作用効果の同一性を判断すべきであると判示した。大法院は、両者は機能などで差があるので、作用効果の同一性がないと判断した(非侵害)。

### 【専門家からのアドバイス】

本判決については、大法院が同日付で言い渡した2017フ424判決(以下「424判決」という。JETROデータベースに収録済み)を併せて考察すると、韓国の均等侵害の判断基準をより明確に把握することができよう。424判決は、当該特許発明の明細書から把握される技術思想の核心が先行技術により公知となっていない場合において、それが当該特許発明に特有であると判断されたものであったといえる。その上で、大法院は、被告

製品において(構成要素の置換にもかかわらず、)特許発明特有の技術思想の核心が具現されているので、作用効果も特許発明と実質的に同一であると判断した。即ち、作用効果の同一性の範囲を幅広く認めたのである。

これに対し、本判決では、特許発明の明細書から把握される技術思想の核心が先行技術により公知となっており、当該特許発明に特有であるとは認められなかった事例であるといえる。この場合において、大法院は、被告製品において置き換えられた構成要素と特許発明の構成要素間の個別の機能や役割を比較して作用効果の同一性を判断すべきであるとして、作用効果の同一性の範囲を狭く認定したものである。

技術手段の多様化に伴い、文言侵害には該当しないものの、均等侵害が争点になる事例が今後も増えるであろうと予想される。本判決が示唆するように、均等侵害を判断する場合には、当該特許発明と侵害製品との1対1の比較だけでは不十分であり、出願当時の先行技術などを幅広く検討して的確な分析をする必要があるだろう。

### 3. 実施権者が無効審判を請求できる利害関係人に該当することを明確にした大法院判決

#### 【書誌事項】

当事者：原告 A社(特許権者) vs. 被告 B社(実施権者)

判断主体：大法院(全員合議体)

事件番号：2017フ2819登録無効(特)

言渡し日：2019年2月21日

事件の経過：上告棄却/原審確定

#### 【概要】

大法院は、特別な事情がない限り、特許権の実施権者が特許権者から権利の対抗を受けていない、又は受けるおそれがないという理由のみにより、その実施権者が無効審判を請求することができる利害関係が消滅したと言うことはできない旨を判示した。本判決により、過去に大法院が、実施権者であるという理由のみにより実施権者が無効審判を請求できる利害関係人に該当しない旨を判示した大法院1977年3月22日言渡76フ7判決、大法院1983年12月27日言渡82フ58判決といった一連の判決の判示内容は、本判決の見解と反する範囲内において、いずれも判例変更がされることになる。

#### 【事実関係】

原告は、「AMVPモードにおける映像符号化方法」という本件特許発明の特許権者であり、動画関連の標準特許プールであるMPEG LA([www.mpegla.com](http://www.mpegla.com))の「HEVC Patent Portfolio License」プログラム(以下「HEVCライセンスプログラム」という)に特許権を登録し、ライセンサー(Licensor)として登録されている。被告は、HEVCライセンスプログラムに自身の特許権を登録したライセンサー(Licensor)であると同時に、上記特許プールのリストにある特許発明を実施する権利を有するライセンス(Licensee)として登録された者であって、本件特許発明と同じ種類の動画圧縮技術を使用した映像関



連物品を製造・販売する者である。

被告は、原告が保有する本件特許発明に対して無効審判を請求し、特許審判院は、拡大された先願の規定に違背する等の理由で無効審判請求を認容した。原告は、これを不服として特許法院に控訴し、控訴理由の1つとして被告が当該特許の実施権者なので特許発明に対する特許無効審判を請求する直接的かつ現実的な利害関係がない旨を主張した。

特許法院は、上記原告の主張に対し、「特許権について実施権の設定を受けたとしても、実施権者が何ら制限なく実施の許諾を受けて特許権そのものを取得したも同然とすることができるか、又は当事者間で組合関係が成立する等、実施権者が特許権者とその法律上の利害関係を同じくして不利益がない等の特別な事情がない限り、原則的に実施権者は当該特許発明の権利存続によって法律上の不利益を被っているため、その消滅について直接的かつ現実的な利害関係を有する者に該当する」と判示し、原告の主張を排斥した。

具体的に特許法院は、①特許権が無効となる場合、ライセンス契約が失効して被告としては制限なしに特許発明を実施できるという点、②無効確定の場合、特許発明に関する実施料の支払い義務を免れるようになるという点、③被告がHEVCライセンスプログラムのライセンシー兼ライセンサーなので、当該特許の無効により被告に実施料がさらに配当され得る点、④ライセンス契約に不爭合意が含まれていない点などを理由として挙げ、被告が本件特許発明の消滅について直接的かつ現実的な利害関係があると判断した。

大法院では、以上の特許法院の判断を支持する下記の判決をした。

### **【判決内容】**

大法院はまず下記の通り判断した。

「旧特許法(2013年3月22日法律第11654号により改正される前のもの、以下同じ)第133条第1項全文は、『利害関係人又は審査官は、特許が次の各号のいずれかに該当する場合には、無効審判を請求することができる。』と規定している。ここでいう利害関係

人とは、当該特許発明の権利存続によって法律上何らかの不利益を受けているか受けるおそれがあるため、その消滅について直接的かつ現実的な利害関係を有する者をいい、これには当該特許発明と同じ種類の物品を製造・販売しているか製造・販売しようとする者も含まれる。このような法理によると、特別な事情がない限り、特許権の実施権者が特許権者から権利の対抗を受けていない、又は受けるおそれがないという理由だけで無効審判を請求できる利害関係が消滅したと言うことはできない。」

続いて、大法院は上記のように判断した理由を、次の通りに示した。

「特許権の実施権者には実施料の支払いや実施範囲など種々の制限事項が付加されるのが一般的なので、実施権者は無効審判を通じて特許に対する無効審決を受けることによりこのような制約から抜け出すことができる。

また、特許に無効事由が存在してもそれに対する無効審決が確定するまではその特許権は有効に存続しており、むやみにその存在を否定することができず、無効審判を請求したとしても無効審決が確定するまでは相当な時間と費用が要される。このような理由から特許権に対する実施権の設定を受けずに実施したい者も、まずは特許権者から実施権の設定を受けて特許発明を実施し、その無効の可否に対する争いを先延ばししておくことができるので、実施権の設定を受けたという理由によって特許の無効の可否を争わないという意思を示したと断定することもできない。」

### 【専門家からのアドバイス】

過去に、無効審判を請求することができる利害関係人について判断した大法院判決は、複数存在している。その中には「利害関係人とは、特許権者から権利の対抗を受けるおそれがあることによって現在業務上損害を受けているか受けるおそれがある者を含むと言え、特許権者からその特許権の実施権の許与を受けた者はその許与の期間内には**その権利の対抗を受けるおそれがない**ため、業務上損害を受けていない、又は受けるおそれがないのでその期間内にはその特許について無効の確認を求める**利害関係がない**と解釈される」と判断したものが一方で(大法院1981年7月28日言渡、80フ77判決、大法院1983年12月27日言渡82フ58等)、「実施権の許諾を受けたという事実だけで無

効審判を請求できる**利害関係が喪失すると言えない**」と判断したものもあり(大法院1980年3月25日言渡79フ78判決等)、大法院の見解は必ずしも統一されているとはいえない状況にあった。

これに対し、今回、大法院は全員合議体による判決を通じて、実施権者は無効審判を請求することができる**利害関係人に該当する**ことを明確に示して大法院の見解を整理した。さらに、利害関係人の判断基準についても、従来の「権利の対抗を受けるおそれ」の有無を判断していた判示内容を、「法律上何らかの不利益を受けるか受けるおそれがあるため、その消滅について直接的かつ現実的な利害関係を有する者」という判示内容へと変更した。今回の大法院判決は、実施権者の無効審判請求人適格を巡るこれまでの混線を整理し、実施権者も無効審判を請求人することができるということを明確にした点において、これは実務上も有意味であるといえよう。

#### 4. 先行発明の結合による進歩性の判断において、事後的考察をしてはならないという法理を再確認した事例

##### 【書誌事項】

当事者：上告人 A(特許権者) vs 被上告人 B(無効審判請求人)

判断主体：大法院

事件番号：2018フ11681登録無効(特)

言渡し日：2019年6月13日

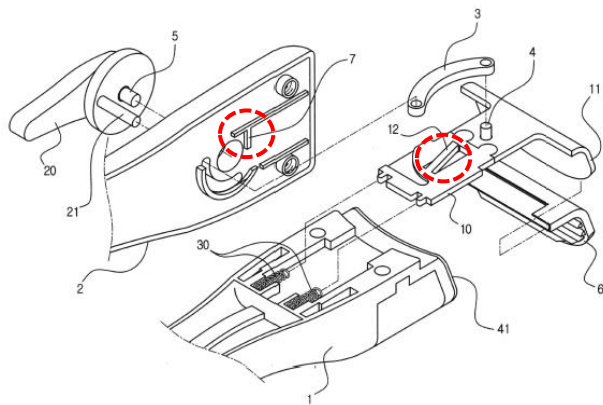
事件の経過：破棄差戻し

##### 【概要】

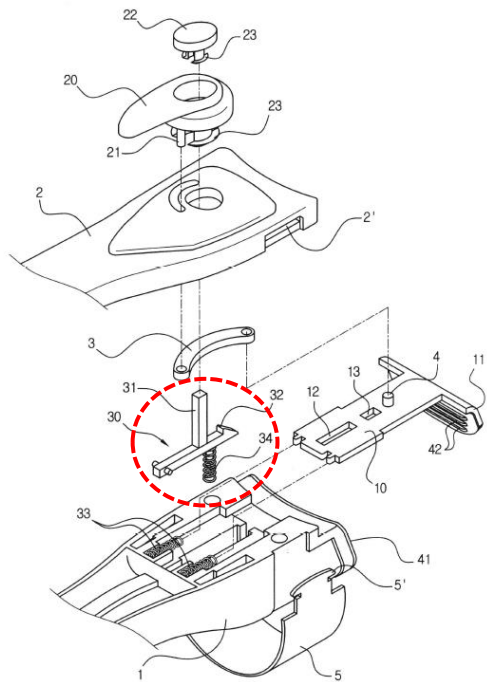
進歩性判断の対象になる発明が先行発明と差異があっても、その差異が当該発明の出願当時の技術水準に照らして通常の技術者が容易に導き出すことができるものである場合には進歩性が否定され得るが、このような判断において、当該発明の明細書に開示されている内容を知っていることを前提に事後的考察をしてはならない。本判決における、こうした法理自体は決して新たなものではないが、大法院はかかる法理を適用することにより特許法院の判決とは異なる進歩性判断をした。

##### 【事実関係】

対象特許は「着脱式調理容器取っ手」に関する特許第1268172号である。対象特許は取っ手本体(1)と上部蓋(2)の間に把持具(11)が形成されたスライド片(10)が設けられ、レバー(20)によりスライド片(10)を前後に引出させて取っ手本体(1)とスライド片(10)の把持具(11)間の間隙に調理容器を入れてつかむようにするものである。争点となった構成は、把持具(11)の2段階解除のためにスライド片(10)の一部分を折り曲げて形成した係止片(12)の先端部が上部蓋(2)内面のストッパ(7)にかかるようにした構成である(以下「把持具解除構成」;下記左側図面の赤い点線の円部分)。



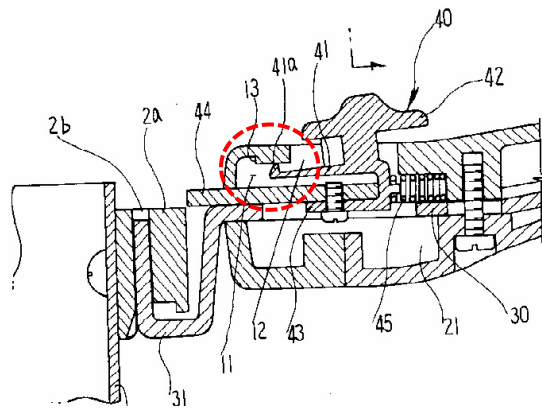
<対象特許の図1>



<先行発明3の図2>

主引用発明である先行発明3は、対象特許と出願人が同一であり、大部分の構成が同一だが、把持具解除構成において差異がある。即ち、先行発明3は把持具解除のために係止段(32)を有するストッパ(30)、ストッパの上下作動のためのスプリング(34)などを有する(上記右側図面の赤い点線の円部分)。

上記差異と関連して提出された副引用発明である先行発明4は、ロックング板(44)にネジ結合した弾動係止片(41)に係止突起(41a)を形成して係止段(13)にかかるようにした構成を開示している(先行発明4も調理容器の取っ手に関するものである)。



<先行発明4の図5>

**特許法院の判断:**

「先行発明4の弾動係止片(41)は、別途のコイルスプリングなしに自体の弾性力により係止/解除動作を行うものなので、本件第1項の発明の係止構造と先行発明4の係止構造とは、スライド片(ロッキング板)と一体化されて弾性を有する係止片(弾動係止片)がスライド片上部に形成されたストッパ(係止段)に係止/解除されるという点で差異がない。より具体的に見れば、本件第1項の発明の係止片(12)はスライド片(10)の一部を折り曲げるものである一方、先行発明4の弾動係止片(41)はネジ結合によりロッキング板(44)に一体化されるものであるという点で微細な**差異がありはするものの**、本件第1項の発明の係止片と先行発明4の弾動係止片とはスライド片(ロッキング板)と一体化されて自体の弾性力により係止/解除動作を行うという点で**基本的な作動原理と機能が同一である**。

その上、たとえ先行発明4には別途の連結部材が必要な短所があったとしても、本件第1項の発明のようにスライド片(10)の一部を折り曲げて係止片(12)を製作するためには係止片だけでなくスライド片自体も弾性力のある材質からなっていなければならないが、先行発明4のように係止片を別途に射出成形して製作した後、これをスライド片(ロッキング板)にネジ結合すればスライド片自体を弾性力ある材質で作る必要がなく、係止片とスライド片の材質を異にすることができる長所がある。また、スライド片を折り曲げる方式と射出成形方式にはそれぞれ製造過程上の長所・短所もある。このように、**本件第1項の発明でのスライド片自体を折り曲げる方式と、先行発明4での射出成形で別途製作してネジ結合する方式は、それぞれの方式による長所・短所があり、いずれの方式が他の方式に比べて一方的に有利なわけではなく、これは通常の技術者に自明な事項である。従って、上記方式中のいずれの方式を採択するかは通常の技術者が設計環境に応じて単純に選択することができる事項に過ぎない。**

さらに、本件第1項の発明と先行発明4はコイルスプリングが必要ないので、部品数を減らし簡素化させるという点で作用効果の差異がなく、その他予測可能な程度を超える

顕著な差異を発見することもできない。そして、先行発明3と先行発明4はいずれも調理容器取っ手に関するもので技術分野が同じであり、**先行発明3のロック装置を先行発明4のロック装置で代替するのに特に阻害要因も見出せない。**

結局、本件第1項の発明の構成要素2は、通常の技術者が先行発明3に先行発明4を結合して容易に導き出すことができるものなので、構成要素2と関連した上記差異は、先行発明3, 4の結合によって通常の技術者が容易に克服できるものである」(先行発明3と先行発明4の結合により進歩性否定)。

上記の特許法院判決に対し特許権者が上告をした。

#### 【判決内容】

大法院はまず、進歩性の判断において事後的考察が禁止されるという既存の法理を再確認した。

特許出願当時の技術水準に照らして進歩性判断の対象になった発明が先行技術と差異があったとしても、通常の技術者がそのような差異を克服して先行技術から容易に発明できるかを詳察すべきである。この場合、進歩性判断の対象になった発明の明細書に開示されている技術を知っていることを前提に事後的に通常の技術者が容易に発明できるかを判断してはならない。

このような法理に基づいて、大法院は次の通り特許法院判決を破棄した。

**先行発明4には、本件第1項の発明と先行発明3の差異である「把持具が構成されたスライド片の一部を上部に傾斜して折り曲げて形成した係止片と上部蓋の内面に形成されたストッパがかかる構成」が示されていない。**また、先行発明4の弾動係止片はネジ結合によりロック板に結合するという点でスライド片の一部を折り曲げて形成された第1項の発明の係止片と異なる。

**先行発明3に先行発明4を結合するためには、先行発明3のボタン、ストッパ、スライド片をいずれも先行発明4の弾動係止片がロック板と一体化されて自体の弾**

性力により係止と解除動作を行う部分に交換しなければならないが、先行発明3のボタンとスライド片の相対的な移動関係だけでなく連結構成の配列関係を**大幅に変更しなければならない**。各先行発明にそのような暗示と動機が提示されていない本件で、本件第1項の発明の内容を既に知っていることを前提として事後的に判断しない限り、通常の技術者であっても先行発明3と先行発明4の結合により本件第1項の発明の上記構成を容易に導き出すのは難しい。

### 【専門家からのアドバイス】

本事案において特許法院は、対象特許と主引用発明である先行発明3との差異に該当する構成(即ち把持具解除の構成)がそのまま先行発明4に開示されておらず先行発明4とは多少の違いがあるものの、その違いは出願当時の技術水準に照らして単純な選択事項に過ぎないとして進歩性を否定したものと判断される。特許法院が単純な選択事項であると判断した論拠のうちの1つは、対象特許の把持具解除構成とこれに対比される先行発明4の構成は若干方式が異なりはするが、それぞれに長所・短所があり、いずれの方式を採択するかは通常の技術者が設計環境に応じて選択できるというものであった。このような論拠は、**出願発明が先行発明の結合だけでは導き出されず、そこにプラスαの変更を加えてこそ導き出される事案**において審査官が出願発明の進歩性を否定するときによく用いられる。

これに対して大法院は、各先行発明にプラスαの変更に関する暗示または動機が提示されていないにもかかわらず特許法院の判決のように判断することは、対象特許の明細書に記載された内容を知っていることを前提として事後的考察をしたものであると判断したといえよう。

進歩性の判断において事後的考察が禁止されるべきことは周知の法理であるのはいうまでもない。しかし、実際の審査/審判/訴訟において、特に特許権者の立場では漠然と「事後的考察をしてはならない」と主張するのみにとどまらずに、相手方の主張がいかなる点で事後的考察なのかを技術的、論理的に十分に分析して反駁することが重要であるといえよう。一方、特許発明の進歩性を否定しようとする立場の場合には、十分な



証拠なしに単純な選択事項または設計事項であると主張するだけでは立証が認められない可能性がある点を念頭に置いておくことが望ましいであろう。

## 5. 請求項のサポート要件充足性の判断において、当該請求項の範囲を狭く解釈することは認められなかった事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A(無効審判請求人) vs 被告 B、C(特許権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2018ホ5822登録無効(特)

言渡し日：2019年1月9日

事件の経過：審決取消/上告審係属中

### 【概要】

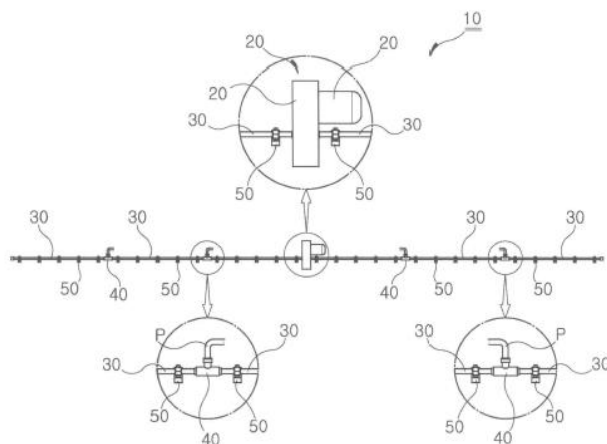
特許出願の審査や特許無効審判において、明細書の発明の詳細な説明に開示された実施例を上位概念化して作成された請求項が発明の詳細な説明より範囲が広いという理由からサポート要件を満たすかどうか争点となる場合がある。本事案で特許法院は、請求項の記載を狭く解釈することによりサポート要件を満たすという理由による被告(特許権者)の主張は認めなかったものの、当該請求項に係る発明は出願時の技術水準から見て容易に把握できるという理由でサポート要件を満たすと判断した。

### 【事実関係】

対象特許は「農薬散布装置」に関する特許第1382644号であり、従来の農薬散布装置において駆動部の片側にカンティレバー状の供給管を設けて駆動することによる問題を改善するために、駆動部(20)の両側に供給管(30)を展開する形を取るようにしたことに1つの特徴がある。この特徴に関連して、対象特許の請求項1には次の通り記載されている。

「…両側開口の内周面には雌連結具が設けられる中空の連通管で構成された駆動部(20)；…両側開口の外周面には上記駆動部(20)の連通管に設けられる雌連結具又は連結部材の雌連結具に結合する雄連結具を設けて構成した複数の供給管(30)；…

農薬散布装置」(下記図面を参照。この他の特徴もあるが、サポート要件との関係からは重要でないため省略する)



<対象特許の図1>

原告は、本件請求項1に係る発明には駆動部(20)の位置に関する記載が全くないのに対し、発明の詳細な説明には駆動部(20)が供給管(30)の中央に位置すると記載されており、これは、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載する技術より包括的で広い範囲を記載する場合に該当し(即ち、駆動部が供給管の中央以外の地点に位置する構成は発明の詳細な説明により裏付けられない)、サポート要件に違背する旨を主張した。

これに対し、被告は、本件請求項1に係る発明を、発明の詳細な説明、図面などを参酌して客観的・合理的に解釈すれば、駆動部(20)は供給管(30)の中央に位置することが明白なのでサポート要件に違背しない旨を主張した。

**【判決内容】**

特許法院はまず、サポート要件の充足に対するこれまでの判断基準を下記の通り再確認した。

特許法第42条第4項第1号において、特許請求の範囲に保護を受けようとする事項を記載した項(請求項)は発明の詳細な説明によって裏付けられることを規定しているが、その趣旨は特許出願書に添付された明細書の発明の詳細な説明に記載されていない事項が請求項に記載されることによって出願者が公開していない発明に対して特許権が付与される不当な結果を防ぐためのものであり、請求項が発明の詳細な説明によって裏付けられるかどうかは**特許出願当時の技術水準を基準として当業者の立場で特許請求の範囲に記載された事項に対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているかによって判断しなければならない**(大法院2011年10月13日言渡2010フ2582判決参照)。

このような法理に基づいて、特許法院は、次の通り、サポート要件を満たすと判断した。

本件請求項1に係る発明の特許請求の範囲には「両側開口の内周面には雌連結具が設けられる中空の連通管」、「駆動部の連通管に設けられる雌連結具に結合する雄連結具を設けて構成した複数の供給管」と記載されており、構造上、駆動部の両方に供給管が連結される構成を前提としているという点を認めることができ、**駆動部が供給管の正に中央に位置する場合とそうでない場合まで含まれる**という点を認めることができる。

明細書の発明の詳細な説明には、「**駆動部の位置が中央ではない場合(供給管が駆動部を介して両側に対称とならない場合)**」については明示的に記載されていないが、当業者は駆動部を供給管全体の中央ではない所に設けたい場合、駆動部を基準に両方の供給管の長さを異なるように調節でき、本件請求項1に係る発明の供給管は分節された供給管と連結部材をブロックのように連結した形態なので長さの調節はさらに容易であって、このような点は**明細書の発明の詳細な説明で具体的な構成をあえて提示していなくとも当業者が特に困難なく把握することができる**。従って、本件請求項1に係る発明は特許法第42条第4項第1号に違背しない。

なお、特許発明の進歩性が否定されるという理由により本件の審決は取り消された。

### 【専門家からのアドバイス】

特許法院は、被告(特許権者)の主張とは異なる理由によって、サポート要件を満たすと判断した。即ち、被告は対象特許の請求項1に係る発明を発明の詳細な説明や図面に開示された内容によって狭く解釈してサポート要件を満たす旨を主張したのであるが、特許法院は、そのような特許請求の範囲の解釈を受け入れず、その代わりに、請求項1に文言的に含まれる範囲の一部が発明の詳細な説明に明示的に記載されていなくても、出願時の技術水準から見た時にそれが容易に把握できるという理由でサポート要件を満たすと判断したのである。

これは、請求項に係る発明が発明の詳細な説明よりその範囲が広いという理由でサポート要件の充足性が争点となる場合には、そのサポート要件への対応の仕方が特許請求の範囲の解釈に影響を及ぼし得るという点を示したものであり、特許権者は、こうした点を踏まえてサポート要件への対応に慎重を期す必要があるものといえよう。

サポート要件の充足性が争点となった過去の事例として、大法院が「**出願時の技術常識に照らしてみても発明の詳細な説明に開示された内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張又は一般化できない場合には、その特許請求の範囲は発明の詳細な説明によって裏付けられるといえない**」(大法院2006年5月11日言渡2004フ1120判決)と判示したケースがある。一方、特許法院の判決としては、発明の詳細な説明に上部ベルトと下部ベルトからなる実施例のみを開示しながら、独立項に「移送手段」という上位概念を用いて請求し、その従属項に上部ベルトと下部ベルトからなる構成を具体化して請求した特許請求の範囲に対して、「従属項を考慮すると、発明の詳細な説明の記載は独立項である請求項1ではなく従属項を裏付けるものであり、従属項の構成を含む上位概念として請求項1の「移送手段」がいかなる構成を有するかについては発明の詳細な説明に開示されていないので、サポート要件に違背する」と判断した事例もある(特許法院2007年1月25日言渡2006ホ4734判決、確定)。

このような過去の事例を総合してみると、発明の詳細な説明に開示した実施例を上位概念化して請求項を作成する場合には、原則的に、出願時の技術水準や技術常識に照らして発明の詳細な説明から拡張又は一般化できる範囲であるのかについて、まず慎重に検討すべきといえる。特に、独立項と従属項により特許請求の範囲を構成しながら独立項を上位概念を用いて作成するような場合には、上位概念を裏付ける多様な実施例を記載すべきかを考慮すべきであり、多様な実施例を記載したかどうかにより、後日、権利行使の可否や権利範囲を左右する可能性がある点に留意することが望ましいといえよう。

## 6. 実施契約締結後に特許権の無効が確定しても、無効確定前の未支払実施料の請求は権利濫用に該当せず認められるとされた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社(特許権者) vs 被告 B社

判断主体：大法院

事件番号：2018ダ287362損害賠償

言渡し日：2019年4月25日

事件の経過：上告棄却

### 【概要】

特許発明の実施契約の締結後に特許の無効が確定しても、特許発明の実施契約が根本的に履行不能状態にあつたり、その他特許発明の実施契約自体に別途の無効事由があつたりしない限り、特許権者は原則的に特許発明の実施契約が有効に存在する期間の間の実施料の支払いを請求できる。

### 【事実関係】

原告と被告は、原告が発明に基づいて製造及び供給する壁体埋込型受電箱を被告が販売するという内容の販売代理店契約を、2005年～2007年頃に締結した。その後、2011年7月頃から被告は、原告の発明に基づいた壁体埋込型受電箱を直接生産し、原告の代表理事であるCに、2014年3月5日まで毎月650万ウォンの支払いを始めた。原告は被告に2014年5月21日に「被告が2014年3月以降の実施料を支払っていないので、本件特許発明に関する通常実施権許諾契約を解約する」という内容の通知をし、この通知は同日付で被告に届いた。

続いて、2014年6月16日に原告は被告を相手取って本件特許侵害差止及び損害賠償請求の訴えを提起した。被告は、通常実施権許諾の経緯と条件について争ったが、1審法院は、原告と被告が2011年6月頃に「原告が被告から月650万ウォンの実施料の支払

いを受ける条件で被告に本件発明に関する通常実施権を許諾する内容」の約定を締結したことが推認できると判断し、侵害行為差止請求を認めたが、損害賠償請求については2014年3月1日から2014年5月21日までの期間の部分については認めずに、2014年5月22日からの期間の部分についてのみ認めた。この1審判決に対し原告と被告の双方が控訴した。

本件控訴審である2審が進行中の2015年12月9日に、被告は、原告の特許に対して無効審判を請求し、特許審判院では請求棄却の審決を受けたが、その後、特許法院では進歩性が否定されるという理由により無効判決を受けた。これについて原告は大法院に上告したが、2018年8月30日に上告棄却判決が出され、特許の無効が確定した。

本件2審において、原告は被告に対し、通常実施権の口頭約定で定めた実施料のうち、2014年3月1日から口頭約定解約日の2014年5月21日までの未支払分を支払う義務があることを主張した。これに対して被告は、口頭約定があったとしても、本件特許発明の無効が確定することによって原告は被告に対して実施料の支払いは請求できず、本件特許発明の無効確定にもかかわらず原告が被告に対して実施料を請求することは権利濫用に該当する旨の抗弁をした。2審法院は、1審判決と同じように、原告と被告が2011年6月頃に通常実施権の口頭約定を締結したことが推認できると判断した上で、被告の抗弁を排斥した。具体的には、権利濫用の抗弁を排斥する根拠として、①特許権実施契約の目的である給付内容は本質的に不作為義務なので、特許無効の遡及効にもかかわらず根本的な履行不能状態にあると言えない点、②被告は口頭約定によって第三者を排除して本件発明を実施する利益を得た点、③特許権は国家により付与されて一定の存続期間を有し、事後的に常に無効になり得るという点、④特許権実施契約は特許権実施以外に関連技術やノウハウの提供等も含まれている点、⑤特許権実施契約は継続的契約関係に該当する点等を挙げた。被告は上記の2審判決を不服として大法院に上告した。

大法院では2審法院の判断を支持し、下記の通り判断した。

## 【判決内容】

大法院は、特許発明の実施契約の締結後に特許の無効が確定したとしても、特許発明の



実施契約が根本的に履行不能状態にあつたり、その他特許発明の実施契約自体に別途の無効事由があつたりしない限り、特許権者は原則的に特許発明の実施契約が有効に存在する期間の間の実施料の支払いを請求できると判断し、その理由として下記を挙げた。

「特許の無効が確定すれば、特許権は、特許法第133条第1項第4号の場合を除いては、初めからなかつたものとみなされる(特許法第133条第3項)。しかし、特許発明の実施契約が締結された後、契約の対象である特許権の無効が確定した場合に、その特許発明の実施契約が契約締結時から無効となるかは、特許権の効力とは別個に判断すべきである。特許発明の実施契約を締結すれば、特許権者は実施権者の特許発明の実施に対して特許権侵害による損害賠償やその差止等を請求することができないが、特許の無効が確定する前は特許権の独占的・排他的効力によって第三者の特許発明の実施を差し止めることができる。このような点に鑑み、特許発明の実施契約の目的となつた特許発明の実施が不可能な場合でなければ、特許無効の遡及効にもかかわらず、その特許を対象として締結された特許発明の実施契約がその契約の締結当時から根本的に履行不能状態にあつたと言ふことはできず、特許無効が確定したら、その時から特許発明の実施契約は履行不能状態に陥ると言ふべきである(大法院2014年11月13日言渡2012ダ42666、42673判決等参照)」

上記のような法理に従つて、大法院は、本件特許発明の無効が確定したという事情だけで本件約定が根本的に履行不能状態にあつたとは言えず、本件約定自体に別途の無効事由があつたと言ふに値する事情もないので、原告の未支払実施料の請求は権利濫用に該当せず、被告は未支払実施料を支払う義務があると判断した。

### 【専門家からのアドバイス】

本判決でも言及されているように、従前の大法院判決として2014年11月13日言渡2012ダ42666、42673判決がある。これらの判決において大法院は、特許発明の実施契約の締結後に契約対象である特許の無効が確定した場合に、特許権者が実施権者から既に支払いを受けた特許実施料のうち、特許発明の実施契約が有効に存在していた期間に対応する部分を不当利得として返還する義務があるかについて判断をした結果、特許

発明の実施契約が根本的に履行不能状態にある場合や、その他特許発明の実施契約自体に別途の無効事由がある場合を除いて、不当利得返還義務はないと判示している。

今回の大法院の判決は、こうした従前の大法院判決の法理を採用した上で、特許発明の無効が確定した場合に遡及的に特許権がなかったものとみなされたとしても、その特許発明の実施契約が有効に存在していた期間は根本的に履行不能状態となったとは言えない旨を再確認している。その上で、本判決は、特許発明の実施契約について未支払実施料がある場合には、それに対する請求も可能であると判断したものであって、これにより特許発明の保護を明確にしたものであるといえよう。

## 7. 方法の発明を実質的に具現した物が譲渡された場合に特許権の消尽が認められることを示した大法院判決

### 【書誌事項】

当事者：原告 A 社(特許権者) vs 被告 B 社及びその代表理事

判断主体：大法院

事件番号：2017 ダ 289903 損害賠償

言渡し日：2019 年 1 月 31 日

事件の経過：上告棄却(原審確定)

### 【概 要】

「物を生産する方法の発明」を含む「方法の発明」に係る特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、韓国でその特許方法の使用に用いられる物を適法に譲渡した場合であって、その物が方法の発明を実質的に具現したものであれば、その方法の発明に係る特許権は既に目的を達成して消尽されたといえるので、譲受人等がその物を用いて方法の発明を実施する行為に対して特許権の効力は及ばない。

### 【事実関係】

原告は、発明の名称が「摩擦移動溶接方法及び摩擦移動溶接用プローブ」である特許発明の特許権者である。原告と参加人は特許発明を実施するのに適した装備を製造・販売できるようにする実施権設定契約を 2006 年 12 月 18 日に締結した。被告 B 社は参加人から 2008 年 5 月 15 日に第 1 溶接機を、2013 年 4 月 11 日に第 2 溶接機を購入して使用した。原告は、被告らが特許権を侵害したという理由に基づき 2008 年 5 月 15 日から特許権存続期間の満了日付近である 2014 年 12 月 31 日までの特許発明の実施料に相当する額の支払いを請求した。これに対し被告は、特許権者である原告が参加人に本件溶接機の製作・販売を許諾し、被告の会社はこのような参加人から溶接機を購入したので、原告の特許権は消尽し、従って被告の会社が本件溶接機を用いて特許発明を

実施する行為は特許権侵害に該当しないと主張した。1 審の地方法院、2 審の特許法院、3 審の大法院のいずれも被告らの特許権消尽の抗弁を受け入れ、原告の損害賠償請求を棄却した。

### 【判決内容】

大法院は、まず「物の発明に係る特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者(以下「特許権者等」という)が韓国でその特許発明が具現された物を適法に譲渡すれば、譲渡された当該物に対しては、特許権が既に目的を達成して消尽される。」と判示し、物の発明の特許権の消尽に関する既存の法理を確認した後、「『物を生産する方法の発明』を含む『方法の発明』(以下併せて「方法の発明」という)に係る特許権者等が韓国でその特許方法の使用に用いられる物を適法に譲渡した場合であって、その物が方法の発明を実質的に具現したものであれば、方法の発明の特許権は既に目的を達成して消尽されたといえるので、譲受人等がその物を利用して方法の発明を実施する行為に対して特許権の効力が及ばない。」とし、方法の発明の特許権の消尽に関する法理を判示した。

続いて大法院は、方法の発明を実質的に具現した物が譲渡された場合、特許権の消尽が認められる理由を下記の通り説示した。

「方法の発明もそのような方法を実施できる装置によって物に特許発明を実質的に具現することが可能であるが、方法の発明が実質的に具現された物を特許権者等から適法に譲り受けた譲受人等がその物を用いて方法の発明を実施する度に特許権者等の許諾を受けなければならないのであれば、その物の自由な流通及び取引の安全性を損なうことがある。また、特許権者は、特許法第 127 条第 2 号によって方法の発明の実施にのみ使用される物を譲渡する権利を事実上独占している以上、譲受人等がその物に方法の発明を使用することを予想してその物の譲渡価格又は実施権者に対する実施料を決定できるので、特許発明の実施対価を確保できる機会も与えられている。その上、物の発明と方法の発明は実質的に同一の発明である場合が少なくなく、その場合、特許権者は必要に応じて特許請求項を物の発明又は方法の発明として作成することができるので、方法の発明の特許権の消尽対象から除く合理的な理由がない。むしろ方法の発明を

一律的に特許権の消尽対象から除くならば、特許権者は特許請求項に方法の発明を挿入することによって特許権の消尽を容易に回避できるようになる。」

また、大法院は「ある物が方法の発明を実質的に具現したかどうかは、社会通念上認められるその物の本来の用途が方法の発明の実施のみであって他の用途はないかどうか、その物に方法の発明特有の解決手段の根拠となっている技術思想の核心に該当する構成要素が全て含まれているかどうか、その物を通じてなされる工程が方法の発明の全工程で占める割合など、上述した各要素を総合的に考慮し、事案に応じて具体的・個別に判断しなければならない。」と判示した。

以上の判断基準に基づいて、本件では下記の事情を挙げて特許権の消尽が認められると判断した特許法院の判断を、大法院は支持した。

- (1)本件溶接機の本来の用途は、本件特許発明を実施することだけで、社会通念上通常用いられて承認され得る経済的、商業的又は実用的な他の用途が存在するとは言い難い。
- (2)本件溶接機を通じてなされる溶接工程は、本件特許発明の全工程に亘っており、本件各溶接機のプローブ及びプローブピンが本件特許発明で限定した形状及び傾きをいずれも備えており、本件溶接機が特許発明によって達成される作用効果を示すので、本件各溶接機は本件特許発明特有の解決手段が根拠とする技術思想の核心に該当する構成要素を全て含むものと言える。
- (3)原告と参加人との間の実施契約により、原告は特許発明を実施するのに適した装備を製造・販売する権限を明示的に付与したので、参加人が被告の会社に溶接機を販売したことは特許権者である原告の許諾のもとになされた適法な譲渡に該当する。

### 【専門家からのアドバイス】

過去に大法院は、**物の発明**に対して、特許発明が具現された物を適法に譲渡した場合、譲渡された当該物の製品に対しては特許権が既に目的を達成して消尽されたといえるので譲受人や転得者がその物の発明の製品を使用、譲渡又は貸渡し等をする行為などに対して特許権の効力が及ばないとして特許権の消尽を認めている(大法院 2003 年 4 月

11 日言渡 2002 ド 3445 判決等)。

こうした過去の大法院の判決では、**方法の発明**に対して特許権の消尽が認められるか否かについて明示的に判断されていなかった。こうした中、本判決は、大法院が方法の発明に係る特許権の場合にも特許権の消尽が認められ得る点を明確にした上で、その認定の根拠及び判断基準をも提示したという点で意味がある。

## 8. 国際段階の出願書に添付された図面の一部が国内段階移行時に欠落しても訂正審判により追加することができるとした事例

### 【書誌事項】

当 事 者：原告 A 社(特許権者) vs 被告特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2018 ホ 5426 登録訂正

言渡し日：2018 年 11 月 20 日

事件の経過：審決取消(確定)

### 【概 要】

国際出願日に提出された図面中の説明部分を除いた部分は、特許出願の出願書に最初に添付された図面とすることができるので、韓国語翻訳文提出時に一部図面が欠落して特許公報に掲載されなかったとしても、国際出願日に提出された図面を訂正要件の判断基準になる特許発明の図面と認めて、これにより韓国語翻訳文提出時に欠落した図面を追加する訂正は適法である。

### 【事実関係】

原告は、2014 年 3 月 26 日に「滅菌連結/分離カップリング及び方法」を発明の名称とする発明について英語で国際特許出願をすると共に、出願書に明細書、請求の範囲、図面(図 1～図 26c)及び抄録を添付して提出した。上記国際特許出願書に添付された図面には「FIG.1」のような図面符号が記載されているだけで、図面の説明は記載されていなかった。その後、原告は、2015 年 10 月 16 日に上記国際特許出願日に提出した明細書、請求の範囲、図面及び要約書の韓国語翻訳文を特許庁長に提出したが、図面の韓国語翻訳文には「FIG.1」を「図 1」として図面番号を翻訳する以外には国際特許出願書に添付された図面の図示事項をそのまま記載するものとしながら、図 1～16 のみを含め、図 17～図 26c は含めなかった。上記発明は 2017 年 5 月 31 日に特許決定され、

登録公報には図面のうち図 1～16 が掲載された。

原告は 2017 年 12 月 27 日に訂正審判を請求し、訂正事項 3 として国際特許出願の翻訳文提出時に欠落した図 17～図 26c を追加する訂正事項を含めた。特許審判院は、訂正事項 3 は本件特許発明の明細書又は図面に明示的に記載された事項ではなく、この技術分野において通常の知識を有する者にとって、そのような記載があるのに等しいと明確に理解することができる自明な事項にも該当しない等の理由を挙げ、2018 年 6 月 1 日に原告の訂正審判請求を棄却する審決をした。

原告は特許法院に審決取消訴訟を提起した。審決取消訴訟において原告は、旧特許法第 201 条に基づいて翻訳が物理的に不可能な図面は出願翻訳文の提出対象ではなく、国際出願書に添付された図面のうち図 17～図 26c の記載内容、及び韓国語翻訳文提出時に提出された明細書と図面の説明に記載された内容を総合すれば、通常の技術者が図 17～図 26c の記載内容を明確に理解することができるので、訂正事項 3 は特許発明の明細書又は図面に記載された事項の範囲内のものであると主張した。

これに対し、被告は、外国語国際出願の国内段階移行時の翻訳文には図 1～図 16 しが含まれていなかったにもかかわらず、欠落した図面を追加する補正なしに図 17～図 26c が欠落したまま登録特許公報に公告されたとし、訂正審判請求による図面の訂正は特許発明の明細書又は図面に記載された事項の範囲においてできるが、このときの特許発明の明細書又は図面とは登録特許公報に公告された明細書又は図面を言うので、登録特許公報に欠落した図 17～図 26c を追加する訂正事項 3 は、訂正要件を満たさないと主張した。

### 【判決内容】

特許法院は、特許審判院とは異なり、訂正事項 3 は特許発明の図面に記載された事項の範囲内における訂正に該当するので、**適法な訂正**であると判断した。

特許法院はまず関連法理について下記の通り説示した。

「旧特許法第 42 条第 2 項、第 201 条第 1 項、第 4 項、第 6 項によると、国際特許出願を外国語で出願した出願人は、国内書面提出期間内に国際出願日に提出した明細書、



請求の範囲、図面(図面中の説明部分に限る)及び要約書の韓国語翻訳文を特許庁長に提出しなければならず、上記明細書、請求の範囲、図面(図面中の説明部分に限る)及び要約書の韓国語翻訳文は特許出願書に添付して提出された明細書、図面及び要約書とみなされ、もし上記期間内に韓国語翻訳文を提出しない場合、国際出願日に提出された国際特許出願の明細書及び請求の範囲に記載されていないものとみなすか、図面中の説明がなかったものとみなされる。旧特許法第 202 条第 2 項、第 208 条第 3 項は、国際特許出願の場合、国際出願日に提出された国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(図面中の説明部分に限る)及び国内書面提出期間内に提出された上記書類の韓国語翻訳文又は国際出願日に提出された国際出願の図面(図面中の説明部分を除く)を特許出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面とすると規定している。

上記関係規定を総合して詳察したところ、国際特許出願を外国語で出願した出願人が国内書面提出期間内に特許庁長に提出しなければならない韓国語翻訳文は、国際出願日に提出した明細書、請求の範囲、**図面中の説明部分**及び要約書の韓国語翻訳文であると限定的に列挙されており、**国際出願日に提出した図面中の説明部分を除いた部分は、韓国語翻訳文の提出対象として規定されていない**。従って、もし国際特許出願を外国語で出願した出願人が国際出願日に提出した図面中の説明部分の韓国語翻訳文を提出しなかったならば、図面中の説明がなかったものとみなされるが、図面中の説明部分を除いた部分の韓国語翻訳文を提出しなかったとしても、これを記載されていないものとみなす規定がなく、かつ国際特許出願を外国語で出願した出願人が翻訳文を提出しなければならない書類から図面中の説明部分を除いた部分が除外されている点<sup>3</sup>を考慮すると、**国際出願日に提出した図面中の説明部分を除いた部分は、国際特許出願の出願書に最初に添付された図面に記載されたものである**と言うのが相当である」

上記のような関連法理の説示後に、特許法院は、本件の場合、図面の図 1～図 26c は韓国語翻訳文の提出が必要な図面の説明部分が記載されていないので、本件特許発明の国際出願日に提出した図面の図 1～図 26c は、特許出願の出願書に最初に添付された

---

<sup>3</sup> 判決文中では「翻訳文を提出しなければならない書類から図面の説明部分が除外されている」と記載されていたが、この後半部分は誤記であると考えられ「...図面中の説明部分を除いた部分が除外されている」に修正した。

図面に記載されたものと言うことができるとした。さらに、原告が国内書面提出期間内に提出した図 1～図 16 の韓国語翻訳文は、国際出願日に提出した図面を自ら補正したものと言うことができるとし、特許発明の出願書に最初に添付された図面に記載された事項は、**国際出願日に提出した図面の図 17～図 26c** と上記韓国語翻訳文に記載された図 1～図 16 を合わせたものであると言うのが妥当であると判断した。

一方、旧特許法施行令第 19 条第 2 項によると、登録公告用特許公報には特許出願書に添付された図面を掲載するものと規定されており、本件の場合、審査過程において図面の補正がなかったため、本件特許発明の登録公告時に特許公報に掲載されるべき図面は、出願書に最初に添付された図面でなければならないが、韓国語翻訳文が提出された図 1～16 しか掲載されなかったという点と関連し、特許法院は「登録公告は、特許権の設定を一般公衆に公示することにより権利の安定を図り、第三者に対する不測の損害を防止し、登録公告日以後、設定登録日から 3 月以内に特許発明に無効事由がある場合、誰でも無効審判を請求できるようにするために行われるもので、特許権の設定、変更、消滅等とは何らの関係もないので、本件特許発明の登録公告用特許公報に韓国語翻訳文が提出された図 1～16 しか掲載されなかったとしても、本件特許発明の図面は、上記のように出願書に最初に添付された図面、即ち国際出願日に提出した図面の図 17～図 26c と韓国語翻訳文に記載された図 1～図 16 を合わせたものであると言うのが妥当である」とし、本件において訂正要件の判断基準になる図面は、特許公報に掲載された図面ではなく、出願書に最初に添付された図面であると判断した。

### 【専門家からのアドバイス】

本件では、外国語国際出願以後の国内段階移行時に韓国語翻訳文として図面の一部が欠落した結果、当該図面が欠落したままで特許公報が発行されたところ、訂正審判により欠落した図面の追加が可能か否かが争点となった。

この点に関連し、特許審判院は、上記「特許発明の図面」とは特許公報に掲載された図面を意味するので、特許公報に欠落している図面を追加する訂正は許容されないと厳格に判断した。これに対し特許法院は、特許法の関連規定上、韓国語翻訳文の提出対象

が限定的に列挙されていることを指摘しながら、上記「特許発明の図面」とは特許公報に掲載された図面ではなく**出願書に最初に添付された図面**と言うべきであって、特許公報に欠落している図面を追加する訂正審判が認められるべきであると判断した。すなわち本件では、説明部分がない図面が韓国語翻訳文の提出時に欠落したとしても出願書に最初に添付された図面と認められることとされ、その後の審査過程において当該図面の補正もなかったことから、結局、出願書に最初に添付された図面が訂正要件の判断基準としての特許発明の図面とされたのである。

こうした特許法院による本判決は、特許法の関連規定をいかに解釈するかという、いささか特許制度の細部が争点になったといえるものではある。韓国出願の実務の上では、外国語国際出願を利用して韓国へ国内移行し、その後に特許登録がされた場合、図面の訂正範囲がどこまで許容されるかを示す先例としての意味がある判決であったと言えよう。

## 9. 麻薬類管理法によって許可を受けた医薬品であっても、特許権の存続期間の延長登録が認められた事例

### 【書誌事項】

当 事 者：原告A社(延長登録出願人) vs 被告特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2018ホ2243拒絶決定(特)

言渡し日：2019年7月5日

事件の経過：審決取消(確定)

### 【概 要】

行政法規の解釈においては、文言の通常の意味を逸脱しない限り、その立法の趣旨と目的等を考慮した目的論的解釈が排除されるものではないことから、特許権存続期間の延長対象の意味を解釈するときにも、可能な限りその立法の趣旨と目的等を尊重し、それに符合するように解釈すべきある。このため特許法第89条第1項によって委任された特許法施行令第7条における延長登録出願の対象発明として、麻薬類管理法第18条及び第21条によって品目許可を受けなければならない麻薬類管理法第2条第3号二目に該当する向精神性医薬品の発明が規定されていなくても、当該規定による医薬品の発明も延長登録出願の対象発明に含まれると解釈できる旨の判決がなされた。

### 【事実関係】

原告は、有効成分を肥満または過体重患者の体重調節補助療法に使用する医薬品の麻薬類輸入品目許可のために385日が要されたことを理由に特許権の存続期間延長登録出願をした。特許庁の審査官は、延長登録対象医薬品は薬事法第31条第2項及び第3項または第42条第1項(以下「薬事法第31条等」と言う)によって品目許可を受けたのではなく、麻薬類管理に関する法律(以下「麻薬類管理法」と言う)によって品目許可を受けたので、**特許法施行令第7条第1号**の規定による医薬品の発明に該当せず、その特許発明

の実施が**特許法第89条第1項**(以下、「委任条項」とも言う)の規定による許可を受ける必要があると認められないという意見を通知した。当該法の規定については脚注を参照されたい<sup>4</sup> <sup>5</sup>。

原告は、特許庁の審査官の意見通知に対し、上記特許法施行令の規定にかかわらず、特許権存続期間延長制度の目的及び趣旨を考慮してみると、麻薬類管理法によって品目許可を受けた本件医薬品は、特許権存続期間の延長対象に該当する発明であると主張した。これに対し、特許庁の審査官は、上記特許法施行令において麻薬類管理法によって許可を受けた医薬品は規定されていないので、本件医薬品は特許権存続期間の延長対象ではないという理由により延長登録出願を拒絶決定した。原告は、特許審判院の拒絶決定に対して不服審判を請求したが、同一の理由により棄却審決を受け、この審決について不服を申し立てる訴訟を提起した。

特許法院における審決の違法性に関する原告の主な主張を整理すると、次の通りである。①「品目許可」を受けるために必要な試験と手続、許可機関、所要期間等において薬事法で定めた一般的な医薬品と麻薬類管理法で定めた向精神性医薬品に何ら違いがない、②施行令の条項において麻薬類管理法による品目許可と関連した部分が規定されていないことは欠落または立法の不備による過誤に該当する、③麻薬類管理法による品目許可を延長対象から排除することは委任条項の委任範囲を逸脱するものであり、憲法第11条第1項の平等原則に違反し、原告の財産権及び営業の自由等が制限される等により違法である。

これについて、被告は、次のような理由により審決が違法でないとして主張した。①麻薬

---

<sup>4</sup> **特許法第89条第1項** 特許発明を実施するために他の法令により許可を受け、又は登録等をしなければならず、その許可又は登録等のために必要な有効性・安全性等の試験により長期間を要する**大統領令で定める発明**である場合には、第88条第1項にかかわらず、その実施することができなかった期間について5年の期間までその特許権の存続期間を1回のみ延長することができる。

<sup>5</sup> **特許法施行令第7条** 特許法第89条第1項において「**大統領令で定める発明**」とは、次の各号のいずれかに該当する発明を言う。

1. 特許発明を実施するために**薬事法第31条第2項・第3項又は第42条第1項**によって品目許可を受けなければならない**医薬品**〔新物質(薬効を示す活性部分の化学構造が新たな物質を言う。以下この条において同じ)を有効成分として製造した医薬品であって、最初に品目許可を受けた医薬品に限定する〕の発明

類に対する許可は、有害であるか、または社会的に望ましくないものとして法令上原則的に禁止されているが、例外的にこのような禁止を解除して適法に許可できるようにする行政行為であるため、薬事法上の医薬品に対する許可とは異なり、各法による品目許可が全ての側面で同一の法的性質を有すると言うことができず、②特許権存続期間延長登録に関する行政処分は、第三者には延長された期間の間、その特許発明を自由に実施できる権利を制限する侵益的行政行為であり、侵益的行政行為の根拠になる行政法規は厳格に解釈・適用すべきであり、③特許法第89条による特許権の存続期間延長の可否は行政庁の裁量に属するので、許可等に必要な試験に長期間が要される発明であるからと言って無条件に特許権存続期間の延長対象になるものではなく、明示的に規定していない麻薬類管理法による発明は、存続期間の延長対象発明に該当せず、④本件施行令の条項が違憲・違法と判断されたとしても、「麻薬類に関する発明を含む」という改善立法がなされるまでは、特許権存続期間の延長申請をすることができないので、違憲かどうかは裁判の前提とはならないものである。

### 【判決内容】

特許法院は、委任条項(特許法第89条第1項)の解釈上、麻薬類管理法による品目許可が特許権存続期間の延長対象に該当するかに関する判断基準として、「行政法規の解釈において、文言の通常の意味を逸脱しない限り、その立法の趣旨と目的等を考慮した目的論的解釈が排除されるものではないので(大法院2007年9月20日言渡2006211590判決参照)、特許権存続期間の延長対象の意味を解釈するときも、可能な限りその立法の趣旨と目的等を尊重し、それに符合するように解釈することが妥当である(大法院2018年10月4日言渡2014237702判決参照)」という法理を提示した。その上で、下記のような理由を挙げ、延長対象特許発明には麻薬類管理法第18条及び第21条によって品目許可を受けなければならない麻薬類管理法第2条第3号二目に該当する向精神性医薬品の発明も含まれると解釈でき、施行令の条項が該当発明を規定していないことは立法の不備と言うことができると判断した。

(1)特許権存続期間延長制度の趣旨に鑑みると、薬事法と麻薬類管理法とによる品目許

可は、いずれも活性・安全性等の試験を経て許可等を受ける過程においてその特許発明を実施できないという点で違いがなく、委任条項は許可または登録のために必要な活性・安定性等の試験に長期間が要される場合に特許権の存続期間を延長できるとしているだけで、麻薬類管理法第18条及び第21条により品目許可を受けなければならない向精神性医薬品を存続期間の延長対象から除外していない。

(2)委任条項は上位法令に規定された要件に合う特許発明の対象と要件を具体化するように下位法令に委任しているだけであって、「許可または登録の種類」またはその「他の法令の範囲」を定めるように委任したものではなく、本件委任条項において特許権存続期間の延長対象とした発明のうちの一部を排除することができる権限を委任したものではない。

(3)「本件医薬品に対する麻薬類管理法による品目許可」と「薬事法による品目許可」とは、その許可機関、提出書類、対象試験の種類と内容、所要期間等において本質的な違いがなく、この取り扱いを互いに異にしなければならない程度に本件医薬品に対して特許権存続期間延長制度の適用を排除または制限しなければならない公共の利益が大きいとはいえない。従って、向精神性医薬品に対して存続期間延長を一切許容しなければ、憲法第11条第1項の平等原則に違反する差別に該当し得る。

(4)特に本件医薬品の場合、原告は最初に輸入品目許可を申請した当時は、薬事法による医薬品に該当し薬事法によって輸入品目許可を申請し、その後、麻薬類管理法施行令が一部改正され、本件医薬品の有効成分が麻薬類管理法第2条第3号二目の向精神性医薬品に指定され、このような事情の変化により、原告は本件医薬品に対して麻薬類管理法によって輸入品目許可を再度申請した。

(5)向精神性医薬品の指定は医薬品品目許可の前に指定されるのが一般的ではあるが、薬事法による医薬品品目許可を受けた後に向精神性医薬品に指定されたり、反対に品目許可当時は向精神性医薬品に指定され、その後に薬事法による一般医薬品に指定が変更されたりする場合もあり得るが、これらの取り扱いを異にする場合、医薬品製造業者(または輸入業者)間に不平等を招来し得る。

(6)特許権存続期間延長制度の導入過程及び変遷過程において、向精神性医薬品を特許

権存続期間の延長対象から根本的に除外しようとする内容や論議はなかったと見られるので、立法者の意図が特許権存続期間の延長対象発明から麻薬類管理法による向精神性医薬品に関する発明をあえて排除したものであると言い難い。

以上のような理由を挙げ、特許法院は、麻薬類管理法によって品目許可を受けた医薬品が特許権存続期間の延長対象ではないとした特許審判院の審決は、委任条項の内容に反してなされたもので違法であると判断した。

### 【専門家からのアドバイス】

医薬品の発明については、発明の実施に規制当局の許可を要するので、その許可に要された期間だけ存続期間を延長する制度があり、韓国では、かかる特許権存続期間延長制度が1987年に導入されている。本制度の導入後、薬事法によって品目許可を受けた医薬品に関する発明は延長対象発明として存続期間の延長登録が認められてきたが、韓国では、麻薬類管理法による向精神性医薬品許可を受ける場合もあり、これについて本事案では果たして延長対象発明に該当するかが問題になった。

特許庁は特許法施行令第7条に明文上の根拠がないという理由を挙げて延長登録を拒絶したが、特許法院は委任条項(特許法第89条第1項)の趣旨に基づいて、特許法施行令第7条において麻薬類管理法による向精神性医薬品が延長対象から除外されていることを立法の不備であるとし、本件のような場合にも延長登録が可能であると判断した。

延長登録規定のように、特許法には行政法規の性格を有する規定も相当数存在する。本件の場合には、上位法令である特許法の目的論的解釈を通じて特許法施行令の立法の不備が認められて、向精神性医薬品などにかかる特許権の存続期間が延長される結果につながった点において実務的な意味のある判決であったと言える。



## 10. 侵害被疑物を過去に生産していたが、現在は生産していない侵害被疑者について、積極的権利範囲確認審判での確認の利益の存在が認められた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(被審判請求人) vs 被告(審判請求人、特許権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2018ホ8418権利範囲確認(特)

言渡し日：2019年7月11日

事件の経過：請求棄却/審決確定

### 【概要】

特許権者が侵害被疑者である被審判請求人に対して請求する積極的権利範囲確認審判では、特許権者が審判対象とした確認対象発明と被審判請求人が現実的に実施している発明とが互いに異なる場合には、確認の利益が認められない。ただし、被審判請求人が審決当時、確認対象発明を実施していないとしても、過去に実施したことがあって、将来再び実施する可能性がないと断定することができない場合には、確認の利益が認められる。

### 【事実関係】

被告(以下「請求人」)は、自転車などの折畳式ハンドルバーに係る特許第1290343号の特許権者である。原告(以下「被請求人」)は、請求人が実質的に運営するD社との契約関係に基づいて、当該特許を具現した製品(以下「確認対象発明」)を過去に生産したことがある。

請求人は被請求人を相手取って、確認対象発明が当該特許の権利範囲に属するという確認を求める審判を請求した。特許審判院は請求人の審判請求を認容する審決をした。これに対し、被請求人は特許法院に審決取消訴訟を提起し、「被請求人が過去に確認対象発明を実施したことはあるが、これは請求人が実質的に運営するD社との契約関係に

基づいた正当な使用であり、上記契約関係が終了した後は確認対象発明を実施したことがなく、E社に自転車部門の事業を譲渡することによって、現在、被請求人の法人登記簿上事業目的から自転車部門の事業が削除されている状態であり、D社と被請求人の侵害差止仮処分事件で被請求人が今後確認対象発明を実施しない旨の和解勧告決定が下されて既に確定しているので、被請求人が将来確認対象発明を実施する可能性は全くない。従って、本件審判請求の確認の利益は存在しないので、これと異なって判断した本件審決は取り消されるべきである」と主張した。

### 【判決内容】

積極的権利範囲確認審判で審判対象としている発明と、被審判請求人が現実的に実施している発明とが互いに異なる場合には確認の利益がないが、これは被審判請求人が実施してもいない物品が特許発明の権利範囲に属するという審決が確定するとしても、その審決は実際に被審判請求人が実施している物品に対しては何ら効力がないためである(大法院2003. 6. 10.言渡2002フ2419判決参照)。しかし、**本件審決当時、被審判請求人である原告が確認対象発明を実施していなくても、原告が過去に確認対象発明を実施したことがあって、将来、確認対象発明を再び実施する可能性がないと断定できない場合には、審判請求人である被告はこのような原告を相手取って原告の確認対象発明が本件特許発明の保護範囲に属するか否かを確認するために権利範囲確認審判を請求する利益がある**(大法院2004. 7. 22.言渡2003フ2836判決趣旨など参照)。

事実関係を総合すれば、次のような事情が認められる。

(イ)原告は、過去に確認対象発明を実施したことがある。

(ロ)原告は、その後にE社に自転車部門の営業を譲渡したが、現在も、確認対象発明の実施に必要な部品協力企業に関する必要情報、確認対象発明の過去実施当時の完製品である自転車に使われていた商標に係る権利をそのまま保有しており、確認対象発明の実施に使用可能な部品の金型も相当数占有している。

(ハ) D社が原告とE社を相手取ってそれぞれ侵害差止仮処分を申請した関連事件におい

て、D社の各侵害差止仮処分申請が大部分認容される趣旨で、原告との間では和解勧告の決定が、E社との間では調停がそれぞれなされた。ただし、E社との上記調停内容のうち、自転車部品の金型廃棄条項はその後執行場所(E社の本店所在地兼原告の自転車工場)に該当する金型が存在しないという理由で執行不能とされた。

(二)一方、E社は原告自ら認めるように、原告の会計上の損失を避けるために設立された会社であり、現在休業状態にあり、清算手続が進行中である。

(ホ)本件訴訟で、当初原告は「確認対象発明の折畳式ハンドルバーを射出する金型を所有したこともなく、今も所有していない」、「2017. 7. 28.頃、自転車事業分野の全ての設備と製品をE社に譲渡した」と主張したが、2019. 5. 27.付準備書面を通じては、金型の一部は原告とJという企業が共有しており、確認対象発明の折畳式ダイキャストイング金型を含んだ他の一部金型は原告が占有していたが自ら廃棄した趣旨に陳述を変更したが、金型の廃棄についての客観的証拠方法は提出されなかった。

**事情がこのようであれば、**たとえ原告の法人登記簿上の事業目的から自転車関連目的が削除され、自転車事業部門の営業が一応譲渡され、当事者が相違する関連侵害差止仮処分事件が和解勧告決定または調停で一応終了していたとしても、過去に確認対象発明を実施したことがあり、現在、その実施に必要な金型の相当数、協力企業の関連情報、さらに自転車部門の営業譲渡にかかわらずその完製品(自転車)に使われていた商標権までそのまま保有している原告が確認対象発明を再度実施する可能性が全くないと断定することはできないといえ、特許権者である被告が本件特許発明の権利範囲を確認対象発明と比較し、その権利関係の確認を公的に求める利益も依然として存在すると判断するのが相当である。

### **【専門家からのアドバイス】**

韓国において権利範囲確認審判は、確認対象発明(日本での「イ号発明」に相当)が特許発明の権利範囲に属するか否かの判断を簡易な手続で受けられるという点から活発に利用されている(韓国特許庁発行の2018年知識財産統計年報によると、2018年に請求

された特許の権利範囲確認審判は計512件であり、件数として少なくない)。

こうした権利範囲確認審判における確認の利益とは、審判要件に該当するものであって、これを欠けば審判請求は却下されることになる。

本判決で判示されている確認の利益に関する法理自体は、既存の大法院判例で確立しているもので新しいものではなかったが、こうした確認の利益の存否についての具体的判断、すなわち被審判請求人が確認対象発明を再度実施する可能性が全くないとは断定できないとした結論に至るのに、法院がいかなる事実関係に基づいて判断したのかについて参考となる内容があろう。具体的に、本件において被審判請求人は確認対象発明と関連した事業を第三者に譲渡したと主張したのだが、依然として被審判請求人が確認対象発明の実施と関連した相当数の金型を保有している点や、協力企業に関する情報及び関連商標権を保有している点等に基づいて、法院は、被審判請求人が確認対象発明を再度実施する可能性が全くないとは断定できないと判断し、これにより特許権者が権利範囲確認審判を請求する確認の利益は否定されないと判断したのであった。

## 1 1. 発明の完成についての判断において、必ずしも発明の説明中の具体的実施例に限定されて発明の効果達成が確認されなければならないわけではないとした事例

### 【書誌事項】

当 事 者：原告(審判請求人、被上告人) vs 被告(被審判請求人、上告人、特許権者)

判断主体：大法院

事件番号：2017フ523登録無効(特)

言渡し日：2019年1月17日

事件の経過：破棄差戻し

### 【概 要】

発明が完成したか否かは請求の範囲を基準に出願当時の技術水準によって発明の説明に記載された発明の目的、構成、作用効果などを全体的に考慮して判断すべきであって、必ずしも発明の説明中の具体的実施例に限定されてこそ認められる、というものではない。

### 【事実関係】

被告は、「浸水時の漏電防止装置」に係る特許第1197414号の特許権者である。原告は、対象特許が未完成発明であり、各先行発明に比べて進歩性がないという理由で無効審判を請求した。特許審判院は、原告の請求を全て棄却する審決を下し、これに対して原告は特許法院に審決取消訴訟(原審)を提起した。審決取消訴訟の主な争点は、発明の完成についての判断であった。

対象特許は、従来の漏電防止用導電性金属板の構造を改善し、浸水時に漏電及び感電を防止しながらも漏電遮断器が作動しないようにして、負荷には正常な電力供給がなされるようにすることを作用効果とする発明である。対象特許の明細書には、漏電防止用導電性金属板の構造に関する4つの実施例が提示されている。

原告は、対象特許の明細書に記載された実施例に基づいて製作した検証物により発明の効果が達成されないという点を強調しながら、対象特許が未完成発明であると主張した。これに対して被告は、対象特許の実施例を多少変形した検証物から発明の効果が達成される点を提示しながら未完成発明ではないと反論した。原審の特許法院では、次の通り対象特許が未完成発明であると判断した。

### 特許法院の判断

「被告(特許権者)の検証試料1は、本件特許発明の明細書に開示された4つの実施例と相違するものである。従って、被告の検証試料1による実験の結果、漏洩電流が15mA以下であり、漏電遮断器が作動しないからといって、本件特許発明の技術的效果が達成されたことが立証されたとは言えない。むしろ、本件特許発明の実施例1, 2及び4によって製作した原告の検証試料を検証した結果、全ての場合において漏電遮断器が動作し、漏洩する電流は30mA以上だった。

ある特許発明が完成した発明であるという点を認めるために、明細書に開示された全ての実施例が例外なく特許発明の技術的效果を示さなくてはならないわけではないとしても、少なくとも請求の範囲に記載された発明のいずれか1つに該当する場合においては、その目的とする技術的效果が達成されたことが証明されなければならない。先のとおり、**本件特許発明の実施例として開示された漏電防止導電体の形状と規格は、本件特許発明の導出過程、発明の内容などを考慮すると技術的に非常に重要な意味を有するという点に照らし、本件特許発明を実施しようとする通常の技術者であれば、実施例を中心に繰り返し実施して発明の有効性を検証するはずであるが、本法院の検証結果でも、本件特許発明の実施例のうちいずれか一つに対しても本件特許発明の技術的效果が十分に示されることはなかった。結局、本件では、単に本件特許発明の明細書に記載された実施例と相違する検証試料により、本件特許発明で目的とする技術的效果が確認されたとしても、通常の技術者が本件特許発明で目的とする技術的效果を達成する可能性が**

**明白なので、本件特許発明が完成したものと見られない。」**

これに対して被告が上告を提起した。

**【判決内容】**

発明の属する分野で通常の技術者が反復実施することができ、発明が目的とする技術的效果の達成可能性を予想できる程度に具体的、客観的に構成されていれば、発明は完成されたと判断すべきである。**発明が完成したかは**、請求の範囲を基準に出願当時の技術水準によって発明の説明に記載された発明の目的、構成、作用効果などを全体的に考慮して判断すべきであり、**必ずしも発明の説明中の具体的実施例に限定されてこそ認められるというものではない。**

本件第1項の発明は、その請求の範囲に漏電防止導電体の形態について「連結端子台の側方の少なくとも一部、連結端子台の上方の少なくとも一部、連結端子台の側方及び上方それぞれの少なくとも一部のうち、少なくともいずれか一つを包囲する形態で第2連結端子の周辺に配置された漏電防止導電体を備えて」と記載されている。発明の説明には、「図5に記載されたように、2つの上部導体部の間を空けておくことも好ましいが、その2つの上部導体部の幅を若干狭めて作業空間が設けられれば、2つの上部導体部を連結して本体部上部を全部覆ってもかまわない」([43])、「漏電防止導電体は……その形状に特別な制限はない。第2連結端子周辺に、より広い面積の漏電防止導電体が配置されるほど漏洩電流の防止効果はさらに大きくなる」([49])、「図5の2つの上面導体部を連結して底導体部、側面導体部、そして上部導体部が第2連結端子を包囲しながら連結端子を一周する閉環構造に構成してもよい」([50])と記載されている。

**したがって、被告の検証試料1は、本件第1項の発明の漏電防止導電体に含まれると言えるので、それに関する実験結果は、本件第1項の発明の効果を判断する根拠資料になり得る。**原審が実施した被告の検証試料1に対する検証結果に示された漏洩電流数値と漏電遮断器が作動しなかった事情などを総合すれば、通常の技術者が本件第1項の発

明の連結端子台及び漏電防止導電体が目的とする技術的効果を達成できるということを予想することができる。

それにもかかわらず、**原審は**被告の検証試料1が本件特許発明による漏電防止装置に該当せず、**本件特許発明が完成した発明として認められるためには、本件特許発明の明細書に記載された実施例中で本件特許発明の技術的効果達成が確認されなければならないとの前提で**、本件特許発明の明細書に記載された実施例によって製作された検証試料の検証結果から本件特許発明の技術的効果達成が確認されないなどの理由で本件特許発明が完成されたものとは言えないと判断した。このような**原審判決には、未完成発明に関する法理等を誤解**して、必要な審理を尽くさなかったことにより判決に影響を及ぼした誤りがある。

#### 【専門家からのアドバイス】

大法院は本判決により、発明の完成についての判断において、必ずしも**明細書に記載された実施例中のみ**で発明の効果達成が確認されなければならないというわけではない旨の法理を判示した。そして、対象特許の明細書上における様々な記載に照らしてみると、原審で被告が提示した検証試料1は、たとえ**実施例と一致するものではないとしても明細書に記載された範囲に属するもの**と言うことができ、それに係る実験結果は本件特許発明の完成の判断根拠となり得るとしながら、特許法院の判断の誤りを指摘したのである。

本判決の内容に照らしてみると、今回の大法院判決は、明細書に何らのヒントもない変形例を事後的に主張しながら発明が完成されたと主張することまで容認されるという趣旨には拡張解釈できないものとも思料される。たとえば、今回の大法院判決の判示内容から考えるに、仮に対象特許の明細書に専ら4つの実施例のみ提示されていて、他の変形に関する例示や示唆が全くない状況であったとするならば、その4つの実施例中のいずれも発明の効果達成とならないことをもって、特許法院の判決(未完成発明)が破棄されずに維持されたという可能性もあり得たであろう。



したがって、実務上、明細書の作成時には単に発明を具現した実施例だけでなく、実施例をベースにした多様な変形の可能性まで記載しておくことが好ましく、こうした具体的ケースを示した判決として本判決は参考にできるであろう。

## 1 2. 特許発明が発明者による他社の職務発明に該当し、発明者と他社の間に予約承継契約が存在していたので、無権利者の出願として登録が無効であるとした事例

### 【書誌事項】

当事者：原告A社 vs 被告B社

判断主体：特許法院

事件番号：2018ホ7217登録無効(特)

言渡し日：2019年1月16日

事件の経過：上告審理不続行棄却(確定)

### 【概要】

特許法院は、関連証拠に照らし、本件特許発明(原告A社が権利者)がなされた当時、その発明者Cは被告B社の従業員の関係にあったと判断した上で、Cが本件特許発明をした行為は被告B社における現在または過去の職務範囲に属すると言うことができるので、本件特許発明は被告の職務発明に該当するとした。また、本件特許発明がなされた当時、被告B社とCの間に職務発明の予約承継に関する契約が存在していたので、被告B社が本件特許発明に係る特許を受けることができる権利を取得したものと判断し、原告A社が出願して登録された特許発明は、特許を受けることができる正当な権利者により出願されたものと言えず、その登録が無効とされるべきであると判断した。

### 【事実関係】

原告A社はCを発明者として「無脱皮電線継手コネクタ用ターミナル及びこれを有する電線継手コネクタ」を発明の名称とする特許発明を2015年9月24日に出願し、当該発明は2017年1月3日に特許として登録された。被告B社は2017年5月10日に原告を相手取って上記特許発明が被告の職務発明に該当し、有効な予約承継規定があるにもかかわらずCが被告B社に特許発明の完成事実を通知しないまま出願して登録を受けたとの理由により、特許法第33条第1項本文の規定によって無権利者の出願として無効とされる

べきであるとする趣旨により登録無効審判を請求した。特許審判院は上記審判請求を認容する審決を下したが、原告はこれを不服として審決取消訴訟を提起した。

特許法院において原告A社は、①発明者Cが特許発明の出願以前である2015年1月19日に被告会社を退職したことにより、特許発明がなされた当時、被告の従業員や役員等の地位になく、②Cと被告会社の間には2014年11月13日に締結した「競争禁止及び秘密維持協約書」によると、Cが被告にその権利を移転する「予約承継発明」は職務発明としてCが被告会社に雇用されている間にした発明等に限定されることにより、退職した後の特許発明は職務発明及び予約承継に該当しないと主張した。

一方、被告会社は、①発明者Cは特許発明の出願日当時、被告の代表理事職は辞任したが、被告の法人登記簿謄本上、登記理事として記載されており、被告理事会の理事及び議長であり、被告技術部門の顧問としての地位を維持していたので、発明振興法第2条第2号により定めた従業員または役員等に該当し、②特許発明は被告会社の業務範囲に属し、特許発明をした行為はCの被告会社における過去または現在の職務に属し、③発明者Cと被告会社の間には予約承継に関する契約が存在すると主張した。

### 【判決内容】

特許法院は、本件の判断に先立って下記のような法理を説示した。

イ. 発明振興法第2条第2号は「従業員、法人の役員または公務員(以下「従業員等」という)がその職務について発明したものが性質上、使用者・法人または国家や地方自治体(以下「使用者等」という)の業務範囲に属し、その発明をした行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明」を**職務発明**と定義しており、同法第10条第1項、第12条及び第13条は「従業員等の職務発明について使用者等に特許等を受けることができる権利や特許権等を承継させる契約または勤務規定を作成した場合、従業員等が職務発明を完成したときは、遅滞なくその事実を使用者等に文書により知らせなければならず、使用者等(国家や地方自治体は除く)は、その発明に関する権利の承継如何を従業員等に文書により知らせなければならない」と定めている。

□. ここで**従業員**とは、使用者と雇用契約その他の関係において他人の事務に従事する者を言い、民法上の雇用契約による従業員だけでなく、事実上の労務を提供する関係である場合を含み、雇用関係が継続的、計画的であることを要しない。発明振興法に規定された「従業員等」には、法人の役員も含まれ、役員は一般に「理事」以上の職級を有する者を言い、代表理事等も含まれる。「発明をした行為が従業員等の現在または過去の職務に属する」というのは、従業員等が担う職務内容と責任範囲から見て発明を企図してこれを成し遂げることが当然予定されているか、または期待されている場合を意味する(大法院1991年12月27日言渡91フ1113判決参照)。

八. 特許を受けることができる権利は、発明の完成と同時に発明者に源泉的に帰属するが、これは財産権として譲渡性を有するので、契約または相続等を通じてその全部または一部の持分を移転することができ(旧特許法第37条第1項)、その権利を移転する契約は、明示的にはもちろん、黙示的にもなされ得る(大法院2012年12月27日言渡2011ダ67705、67712判決など参照)。

続いて、特許法院は、本件の3つの争点について次の通り判断した。

#### **(1) 本件特許発明の完成当時、発明者Cは被告の従業員等の地位にあった**

被告会社の法人登記簿謄本によると、Cは2014年1月28日に被告の代表理事職を辞任したが、2014年11月19日に被告の臨時理事会において1年任期の被告の理事会議長として選出され、理事会議長として特別理事会を開催して多数の案件を決議したこともあり、理事会内部の委員会のうち技術部門の顧問として選任された。また、Cは2016年4月12日に自身を被告会社の社内理事であると主張し、被告会社の代表理事を相手取って職務執行停止仮処分訴訟を提起したこともある。従って、Cは、本件特許発明がなされたと主張する2015年1月19日から2015年9月24日の間に、被告会社の代表理事職を辞任して代表理事としての雇用関係のみが終了していただいで、被告会社の理事会の理事及び

理事会内の技術顧問としての職位を維持し続け、被告会社の従業員等の関係にあったと言うのが妥当である。

## **(2) Cが本件特許発明を発明した行為は被告会社における現在または過去の職務に属する**

被告会社は、電線接続機の製造及び卸売・小売、電子商取引業等を営む会社であって、「特定のNon-Stripping(無脱皮)、マルチコネクション関連電気コネクタ」のメーカーなので、特許発明は被告会社の業務領域と関連した発明であると言える。特許発明は明細書において先行技術文献として7つの特許文献を引用しているが、そのうち6つの特許文献は被告会社が所有していた登録特許であって、いずれもCを発明者として特許登録されたものである。被告会社はCが代表理事としての職を辞任した後である2014年1月以後、2016年9月まで「電線継手コネクタ」に関連した4件の発明を、Cを発明者として被告名義により出願したことがある。Cは本件特許発明がなされたと主張する2015年1月19日から2015年9月24日の間、被告会社の理事会内の技術顧問として被告会社の技術開発担当者と相互協力して被告会社の開発業務を支援する役割をすることになっていた。従って、本件特許発明は被告会社の業務範囲に属するだけでなく、Cが本件特許発明をした行為は、被告における現在または過去の職務に属すると言うのが妥当である。

## **(3) 発明者Cと被告の間に職務発明に関する予約承継契約が存在した**

Cは被告B社の発行株式の49.6%を所有していたが、その一部を2014年11月13日にD社に売り渡す株式売買契約を締結した。この株式売買契約には「IP財産に関する全ての権利と所有権は被告に移転されて譲渡され、付与される」という内容がある。株式売買契約によって、2014年11月13日にC(売渡人)、D(買入人)及び被告B社の間に「競争禁止及び秘密維持協約」が締結されたが、当該協約にはCが被告会社に雇用されている間、被告会社の事業や製品と関連して創案した発明等に関する独占的な権利、名義等を被告会社に譲渡する旨の内容がある。また、2014年11月17日にCは被告会社に「Cが現在開

発しているか、今後開発予定である電線コネクタ及び関連機器の全ての開発品について発生する特許権に係る全ての権利は被告にあることを認知し、被告の意思に反してこれを活用しないことに同意または合意する」という覚書を作成し、提出した。以上の事実や事情に照らし、「職務発明の予約承継に関する契約」が存在したと判断される。

以上により特許法院は、特許発明は被告の職務発明に該当し、被告とCの間の職務発明の予約承継に関する契約が存在したことにより、被告が特許発明に係る特許を受けることができる権利を取得したと判断した上で、特許発明は特許を受けることができる正当な権利者により出願されたものと言えず、旧特許法第133条第1項第2号によってその登録が無効とされるべきであると判示した。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国の特許法上、特許を受けることができる権利は、発明の完成と同時に発明者に源泉的に帰属することが原則である。しかし、職務発明の場合には、発明振興法により定めるところに従い、従業員等の職務発明を会社に事前承継するものとして内部規定を作成したり、使用者等と従業員等が別途契約を通じて職務発明の予約承継に関して定めておいたりすることができる。

本事案において特許法院は、上記に示した通り、発明者CとD社(株式買入人)の間で締結された被告B社の発行株式の売買契約及び関連協約や、発明者Cと被告B社の覚書の内容などに基づいて、Cと被告B社の間に職務発明に関する予約承継契約が存在したと判断した。本件においては、職務発明に関する予約承継契約が存在する場合の法理解釈自体に特別な事項はなかったものの、具体的な証拠に基づいて特許法院が認定した事実関係についての判断は、実務者にとって参考になると言えよう。

近年、韓国では職務発明の権利承継に関する紛争が増加している。こうした職務発明の権利帰属をめぐる争いを未然に防ぐためには、会社と従業員等の間で職務発明の帰属に関する契約を締結し、または内部規定等を作成する場合には権利承継要件等について明確に規定しておくことが望ましいと言える。

### 13. 国内で生産した半製品を外国へ輸出した後、最終的な加工・組立がなされた場合に、属地主義原則の例外として一定の要件下で特許権侵害を認めた事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告(特許権者) vs 被告(複数の侵害被疑者)

判断主体：大法院

事件番号：2019ダ222782特許権侵害差止等

言渡し日：2019年10月17日

事件の経過：一部確定及び一部破棄差戻し

#### 【概要】

特許権の属地主義の原則上、物の発明に係る特許権者が物に対して有する独占的な生産・使用・譲渡・貸渡し若しくは輸入等の特許実施に関する権利は、特許権が登録された国の領域内でのみ、その効力が及ぶことが原則であるが、大法院は、属地主義の原則についての例外基準として、次の3つを提示した。

- ①国内で特許発明の実施のための部品又は構成の全部が生産されるか、大部分の生産段階を終えて主要構成を全て備えた半製品が生産されたこと
- ②半製品が1つの主体に輸出されて最後の段階の加工・組立がなされることが予定されていること
- ③そのような加工・組立が極めて些細なものであるか簡単であって、上記のような部品全体の生産又は半製品の生産だけでも特許発明の各構成要素が有機的に結合した一体として有する作用効果を具現できる状態に至っていること

#### 【事実関係】

原告が保有している対象特許は、皮膚の美容施術に用いられる**医療用糸挿入装置**に関するものであって、属地主義の原則についての例外に該当するかが争点となった請求項6は「挿入経路形成手段」と「医療用糸供給手段」を備え「医療用糸の端部には医療用糸

が生体の組織内に固定されるようにするための医療用糸支持体が形成されている」構成からなっている。

被告Cは被告E、H等に対象特許の「挿入経路形成手段」、「医療用糸供給手段」、「医療用糸」及び「医療用糸支持体」にそれぞれ該当するカテーテル、ハブ、縫合糸及び縫合糸支持体を製作するようにし、これらを被告Cが代表理事を務める被告D社に納品するようにした後、被告D社の名義により日本のO病院に納品するか、又はシンガポールを経由してO病院に輸出する方法で納品した。ここで、縫合糸と縫合糸支持体は個別製品として輸出され、縫合糸の端部に縫合糸支持体を形成する最終の組立は外国でなされた。このような事実関係の下で、被告らの行為が請求項6を侵害するかが争点になった。

### **原審法院(特許法院)の判決**

特許法院は次のとおり判示しながら、被告らの行為が請求項6の直接侵害に該当しないと判断した。

複数の個別の物を構成要素とする「物の発明」の場合、その構成要素である個別の物を全て作り出したことだけで直ちに発明の対象である全体の物を生産したとはいえないが、その発明において、これら個別の物が追加で加工、組立又は結合することまで技術構成としておらず、また、これら個別の物が単一主体の支配・管理下で一体に処分され得るため社会的・経済的側面から見たとき、追加の生産過程なしでも、その発明の技術構成が有機的に結合した一体として有するのと同様の作用効果を具現できる状態に至ったものと判断される場合には、その「物の発明」の対象である全体の物を生産したと判断するのが妥当である。本件縫合糸と本件縫合糸支持体は、それぞれシンガポールに輸出された事実を認めることができるところ、本件縫合糸に本件縫合糸支持体を形成するには追加の加工を経なければならないので、本件縫合糸は「医療用糸支持体」の構成が欠如しているとするのが妥当である。したがって、被告らが本件カテーテル及びハブに本件縫合糸と縫合糸支持体を追加して生産したことから、請求項6を直接侵害するといえない。



一方、特許法院は、被告らが生産した縫合糸と縫合糸支持体それぞれは対象特許の実施にのみ用いられる専用品ではないという理由で、被告らの行為が請求項6の間接侵害にも該当しないと判断した。

これに対して原告が上告を提起した(なお、対象特許の他の請求項に基づく侵害差止請求は認容されたため、それらについては被告らが上告を提起したが、それらは全て棄却された)。

### 【判決内容】

特許権の属地主義の原則上、物の発明に関する特許権者が物に対して有する独占的な生産・使用・譲渡・貸渡し若しくは輸入等の特許実施に関する権利は、特許権が登録された国の領域内でのみその効力が及ぶことが原則である。しかし、国内で特許発明の実施のための部品又は構成の全部が生産されるか、大部分の生産段階を終えて主要構成を全て備えた半製品が生産され、これらが1つの主体に輸出されて最終段階の加工・組立がなされることが予定されており、そのような**加工・組立が極めて些細なものであるか簡単**であって、上記のような部品全体の生産又は半製品の生産だけでも特許発明の各構成要素が有機的に結合した一体として有する作用効果を具現できる状態に至ったのであれば、例外的に、国内で特許発明の実施製品が生産されたものと同一であると判断することが特許権の実質的保護に符合する。

本件において次のような事情を考慮すると、被告等が本件カテーテルとハブ、縫合糸、縫合糸支持体の個別製品を生産したことだけでも国内において請求項6の発明の各構成要素が有機的に結合した一体として有する作用効果を具現できる状態が整ったものとして、その侵害が認められるものと判断することが妥当である。

－請求項6の「医療用糸の端部に医療用糸支持体が形成されている」構成は、被告実施製品中の本件縫合糸と縫合糸支持体の個別製品に対応する。

－被告等は、本件カテーテルとハブ、縫合糸、縫合糸支持体の個別製品を生産することによって、請求項6の発明の実施のための構成全部を生産した。上記個別製品は、当初から日本にあるO病院に販売して同一の皮膚リフティング施術過程で一緒に用いられるようにする意図で生産されたものである。

－請求項6の請求の範囲と明細書の記載を総合すれば、医療用糸支持体を医療用糸の端部に結合・固定する方法は、通常の技術者が適宜選択できる程度に過ぎない。

－施術前又は施術過程で医療用糸の端部に医療用糸支持体を配置して固定させることは、通常の技術者に自明であり、通常の技術者であれば、特に困難なく上記個別製品を各機能に合わせて組立・結合して用いることができる。

－それにもかかわらず、原審は、本件縫合糸端部に縫合糸支持体を形成するには追加の加工・組立等を経なければならないという理由だけで請求項6の発明に対する侵害を否定した。原審判断には特許権侵害に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした誤りがある。

### 【専門家からのアドバイス】

過去の大法院判決の中には、国内では半製品の生産のみを行い完成品への組立は外国でなされた場合に、かかる半製品の生産行為が国内特許権の間接侵害に該当するかについて、属地主義の原則を挙げて間接侵害を否定したことがある(大法院2015. 7. 23.言渡2014ダ42110判決 - JETRO判例データベースに収録済み<sup>6</sup>)。

これに対し今回の大法院判決は、国内で生産した半製品を外国に輸出した後に、最終的な加工・組立がなされた場合にも、上述したように一定の要件の下に特許権の属地主義の原則の例外として、複数の部品で構成された特許発明に対する侵害として認定する

---

<sup>6</sup> 大法院2015. 7. 23.言渡2014ダ42110判決：特許権の属地主義の原則上、物の発明に関する特許権者がその物に対して有する独占的な生産・使用・譲渡・貸渡し若しくは輸入等の特許実施に関する権利は特許権が登録された国の領域内でのみその効力が及ぶ点を考慮すると、特許法第127条第1号の「その物の生産にのみ使用する物」でいう「生産」とは、国内での生産を意味すると見ることが妥当である。したがって、このような生産が国外で生じた場合には、その前段階の行為が国内でなされても間接侵害が成立することができない

ことができる基準を提示したことに意味があるといえよう。

本判決で示されたとおり、属地主義の原則についての例外基準の適用が認められる特許権侵害の局面も可能性としてはあり得ようが、おそらくは厳格な要件の下に認められることとなろう。今回の大法院判決は、特許権の実質的保護という観点から原則と例外の均衡を図ったものとして意味があるといえ、今後、韓国において特許権による権利行使の態様を理解するうえで参考となる判例といえよう。

## 14. 個人のブログの広告性文章に対して先行文献としての適格性を否定した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2017ホ7937拒絶決定(特)

言渡し日：2018年6月29日

事件の経過：上告審理不続行棄却(確定)

### 【概要】

本件出願発明について、特許庁審査官と特許審判院は、先行発明1と2の結合により進歩性が否定されると判断した。これに対し、特許法院は、当業者が個人のインターネットブログに掲載された広告性文章である先行発明2のママガキの葉茶について記載された効果を合理的に期待し難いという理由により、先行発明2は出願発明の進歩性を否定する根拠資料になり得ないとした上で、出願発明は先行発明1から容易に導き出されないため進歩性が否定されないと判断した。

### 【事実関係】

本件出願発明は「記憶力の改善、認知機能障害及び脳疾患の予防・改善又は治療用組成物」を発明の名称として出願され、請求項1は「**ママガキ(Diospyros lotus L.)抽出物を有効成分として含む記憶力改善用食品組成物**」と記載されている。

先行発明1は「ママガキ抽出物を有効成分として含む抗肥満用組成物」という名称の特許文献であり、出願発明と対比すると、下記の通りである。

出願発明	先行発明1
ママガキ抽出物を有効成分として含む	ママガキ葉抽出物を有効成分として含む
脳疾患の予防又は改善用食品組成物	肥満の予防又は改善用食品組成物

出願発明の審査過程で先行発明1及び2の結合により進歩性が否定されるという意見提出通知が発行され、特許庁の審査官は、先行発明1と出願発明はマメガキ抽出物を有効成分とするという点で同一であり、用途において差があるが、先行発明2にマメガキの葉を採取して蒸し茶にしたものが認知症、脳卒中などに効果があるということが開示されているので、出願発明は先行発明1、2を結合して容易に発明できるとした。これに対して原告は、先行発明2は先行技術としての適格性がないので先行発明1、2により進歩性が否定されない旨の意見書を提出したが、出願発明は拒絶決定された。

先行発明2はNAVERのブログサイト(<http://blog.naver.com/A>)に掲示された柿の葉茶商品の紹介に関する文章であり、「柿の葉茶は野生緑茶畑に自生するマメガキの葉を採取して蒸し茶にしました」という記載と、その効能について「高血圧、動脈硬化、認知症、脳卒中によいとされています」という記載が含まれている。

原告は上記拒絶決定に対して特許審判院に不服審判請求をしたが、特許審判院は出願発明と先行発明1の用途の相違と関連し、先行発明1の背景技術としてマメガキが最近では血液の抗凝固、脳細胞保護作用を有する報告があると記載されており、「脳細胞保護作用」は、出願発明の「脳疾患の予防又は改善」の用途と全体的に関連するという点、及び先行発明2にマメガキの葉を採取して蒸し茶にした柿の葉茶が高血圧、動脈硬化、脳卒中によいと明示された点から容易に導き出されると判断した。原告は上記のような審決を不服として審決取消訴訟を提起した。

### 【判決内容】

特許法院は、先行発明2は「野生緑茶畑に自生するマメガキの葉を採取して蒸し茶にした柿の葉茶」を販売する者が自身のNAVERのブログに自ら生産・販売するマメガキの葉茶を広告するために掲載した文といえるとした上で、以下のような理由を挙げて、当業者が先行発明2の記載を見てマメガキの葉茶に高血圧、動脈硬化、認知症、脳卒中などによい効果があると認識するか、又はそのような効果があると合理的に期待することは難しいといえるので、先行発明2は出願発明の進歩性を否定できる根拠資料とする

には不十分であると判断した。

(イ)個人のブログに掲載された広告性文章である先行発明2にはマメガキの葉茶の効能について何らの根拠もなく「ビタミンCが多量に含まれておりレモンの20倍以上です。カルシウムとタンニン成分が含まれています。高血圧、動脈硬化、認知症、脳卒中によいとされています。疾病の抵抗力を高めて血液循環を円滑にします。子供、妊婦(胎児の骨格形成に役立つ)、女性の皮膚の美容によいとわれています。」として、抽象的に伝言する旨のみ記載しただけでそのような効果に対する何らの根拠や典拠も提示していない。

(ロ)先行発明2の作成者が直接上記効果を実験などを通じて確認したというわけでもなく、そのような効果を確認できる実験資料などが共に掲載されたわけでもない。

(ハ)先行発明2の作成者は本件出願発明が属する技術分野の専門家又は当業者でもないと見られ、その他に先行発明2に当業者が先行発明2の上記のような記載を信頼できるような何らの根拠も示されていない。

併せて、特許法院は、被告の主張である「先行発明1に「マメガキ抽出物はフラボノイド成分を含むものと報告され、脳細胞保護作用、抗酸化及び抗癌効果などがある」旨の記載があり、フラボノイドが抗酸化効果及び脳細胞保護効果を奏するということは当業者によく知られている技術常識なので、当業者としては、先行発明2の上記のような記載を見てマメガキの葉茶に高血圧、動脈硬化、認知症、脳卒中などによい効果があることを認識でき、したがって、先行発明2は本件出願発明に関する先行発明になり得る」という点については、フラボノイド成分が抗酸化効果及び脳細胞保護効果を奏するということが当業者によく知られている技術常識であるとしても、当業者が先行発明2の記載からマメガキの葉茶について記載された効果を合理的に期待し難いという理由により排斥した。

上記の通り特許法院は、先行発明2の先行文献としての適格性を否定した上で、出願発明が先行発明1から容易に導き出せないで、出願発明の進歩性が否定されないと判

断した。具体的には、先行発明1の「マメガキ抽出物はフラボノイド成分を含むと報告され、脳細胞保護作用、抗酸化及び抗癌効果などがある」旨の記載について、被告の主張のようにフラボノイド成分が抗酸化効果及び脳細胞保護効果を奏するということが当業者によく知られている技術常識であるという点を加味して考慮しても、そのような点だけでは当業者がマメガキ抽出物が脳疾患の予防又は改善に効果があると認識するとか、又はそのような効果があることを合理的に期待できるとはいい難いと判断した。

### 【専門家からのアドバイス】

先行文献の適格性については、大法院は一貫して「新規性又は進歩性の判断に提供される対比発明や考案は、必ずしもその技術的構成要素の全体が明確に表現されたものだけに限らず、未完成発明(考案)又は資料の不足により表現が不十分なものであったとしても**当業者が経験則によって極めて容易に技術内容の把握が可能であれば**その対象になり得る」という立場を取っている(大法院2000年12月8日言渡98フ270判決、大法院1997年8月26日言渡96フ1514判決)。

したがって、韓国では新規性又は進歩性を否定する先行文献の適格性が比較的幅広く認められているといえるが、本判決は、先行文献が個人のインターネットブログという広告性文章であったことなどを考慮した上で、その先行文献としての適格性が否定された具体的な事例を示したものであって、特許発明の権利化を図ろうとする出願人にとって、実務上、こうした主張を活用する場面も出てこよう。

## 15. 拒絶決定不服審判又は審決取消訴訟で進歩性判断における主先行発明を変更することは新たな拒絶理由に該当し許容されないとした事例

### 【書誌事項】

当事者：原告、被上告人(出願人) vs 被告、上告人(特許庁長)

判断主体：大法院

事件番号：2015フ2341拒絶決定(特)

言渡し日：2019年10月31日

事件の経過：上告棄却/原審確定

### 【概要】

拒絶決定不服審判又はその審決取消訴訟において特許出願の審査又は審判段階で通知された拒絶理由として記載された主先行発明を他の先行発明に変更することは、一般に出願発明との共通点及び差異点の認定と、そのような差異点を克服して出願発明を容易に発明できるかに対する判断内容が変わることになるため、出願人にこれについて実質的に意見提出の機会が与えられたといえる等の特別な事情がない限り、既に通知された拒絶理由と主要な趣旨が符合しない新たな拒絶理由に該当することになり、許容されない。

### 【事実関係】

原告の出願発明は、車両用駆動システムの「直駆動式アクスル駆動ギア」に関するものであって、請求項1は「リングギアと噛み合う出力ピニオン及び駆動ピニオンを含む直駆動式アクスル駆動ギアにおいて」(以下「構成1」)を前提部とし、「クラッチを含み、上記クラッチを通じてリングギアがディファレンシャルボディから分離が可能なので、ディファレンシャルボディが共に動作しない状態で、駆動ピニオンがリングギアを通じて出力ピニオンを駆動できること」(以下「構成2」)を特徴部とする。要約すると、リングギア/出力ピニオン/駆動ピニオンを備えた駆動ギアにクラッチを追



加した発明といえる。

－特許庁の審査官は、**先行発明は出願発明と対比してクラッチを備えた点で共通し、出力ピニオンの有無で差異がある**が、出力ピニオンは、当業者が必要に応じて容易に付加できるという趣旨により拒絶理由を通知した。

－出願人は、先行発明は後車軸の駆動システムに関するものであるため出力ピニオンを備えていないという差異があり、配置構造が出願発明とは相違するので、先行発明から出願発明を容易に導き出すことができないという趣旨で意見書を提出した。

－特許庁の審査官は、当初の拒絶理由が解消されなかったという理由で拒絶決定をした。出願人はこれに対して特許審判院に不服審判を請求した。

－特許審判院は、「出願発明の構成1は従来周知慣用技術に該当し、構成2は先行発明の対応する構成と比較してクラッチを備える点で共通し、出力ピニオンの有無で差異がある。しかし、**出力ピニオンを含む周知慣用技術の ディファレンシャル・ギアに先行発明の対応する構成(即ち、クラッチの付加)を適用して出願発明を導き出すことは容易であるといえる**」という趣旨で拒絶決定を維持した。

－出願人は、審決取消訴訟を提起し、「審判院の審決は出願人に意見提出の機会を与えていない新たな拒絶理由に該当するので許容されない」と主張した。

－特許法院は、出願人の主張を受け入れて審決を取り消す判決を下した。これに対して、被告(特許庁長)が上告を提起した。

### 【判決内容】

特許出願に対する審査段階で拒絶決定をするためには、それに先立って出願人に拒絶理由を通知して意見提出の機会を与えなければならない、拒絶決定に関する特許審判院の審判手続においてそれと異なる事由により拒絶決定が正当であるとするためには、まずその事由について意見提出の機会を与えてこそこれを審決の理由とすることができる(特許法第62条、第63条、第170条を参照)。上記のような手続的権利を保障する特許法の規定は強行規定なので、意見提出の機会を付与していない新たな拒絶理由

を挙げて拒絶決定が結果において正当であるという理由により拒絶決定不服審判請求を棄却した審決は違法である。同じ趣旨で拒絶決定不服審判請求の棄却審決の取消訴訟手続においても、特許庁長は審査又は審判段階で意見提出の機会を付与していない新たな拒絶理由を主張することができないと解するべきである。ただし、拒絶決定不服審判請求の棄却審決の取消訴訟手続において特許庁長が初めて主張する事由であるとしても、審査又は審判段階で意見提出の機会を付与した拒絶理由と主要な趣旨が符合し、既に通知された拒絶理由を補充するに過ぎないものであれば、これを審決の当否を判断する根拠とすることができるといえる。

出願発明の進歩性を判断する際には、まず出願発明の特許請求の範囲と技術思想、先行発明の範囲と技術内容を確定し、出願発明と最も近い主先行発明を選択した後、出願発明を主先行発明と対比して共通点及び差異点を確認し、その発明の属する技術分野で当業者が特許出願当時の技術水準に照らしてこのような差異点を克服して出願発明を容易に発明できるかを審理する。

ところで、拒絶決定不服審判又はその審決取消訴訟において、特許出願の審査又は審判段階で通知された拒絶理由に記載された**主先行発明を他の先行発明に変更する**場合には、一般に出願発明との共通点及び差異点の認定と、そのような差異点を克服して出願発明を容易に発明できるかに対する判断内容が変わることになるので、出願人にこれについて実質的に意見提出の機会が与えられたといえる等の特別な事情がない限り、既に通知された拒絶理由と主要な趣旨が符合しない新たな拒絶理由に該当する。

被告は、本件審決取消訴訟手続において、本件第1項の発明は**従来の直駆動式アクスル駆動ギアに先行発明のクラッチを適用して**当業者が容易に導き出すことができるので、その進歩性が否定される(以下「**本件の被告の主張事由**」という)と主張した。

これに対し、原審は、本件の不服審判又は審決取消訴訟における「被告の主張事由」によって本件第1項の発明と「従来の直駆動式アクスル駆動ギア」を対比する場合の差異点は「**クラッチ**」の付加有無であるのに対し、本件の審査官の拒絶理由によって本件第1項の発明と先行発明を対比する場合の差異点は「**出カピニオン**」の付加有無

であって、当業者がこのような差異を克服して本件第1項の発明を容易に発明できるかに対する判断内容が変わることになるので、「本件の被告の主張事由」は、本件の拒絶理由と主要な趣旨が符合しない新たな拒絶理由であると判断した。そして、本件審決は手続上違法又は進歩性の判断に誤りがあるという理由でこれを取り消した。

上記のような事実関係を、先に述べた法理に照らして詳察すると、「本件の被告の主張事由」は、特許出願の審査段階で通知された本件の拒絶理由に記載された主先行発明を他の先行発明に変更する場合に該当するので、本件の拒絶理由と主要な趣旨が符合しない新たな拒絶理由に該当する。従って、原審が同じ趣旨により「本件の被告の主張事由」は新たな拒絶理由に該当すると判断して本件審決を取り消したことは正当であって、そこに上告理由の主張のように本件の拒絶理由を誤って把握することによって進歩性に関する法理を誤解した等の誤りはない。

### 【専門家からのアドバイス】

拒絶決定不服審判のような決定系事件において、審査官が出願人に意見提出の機会を付与していない**新たな拒絶理由**を挙げて拒絶決定が結果において正当であるとする理由により審判請求を棄却する場合には、その審決は違法であるとするのが、大法院判例の一貫した見解である。これと同様の趣旨で、拒絶決定不服審判の請求を棄却した審決取消訴訟手続においても、特許庁長は、審査又は審判段階で出願人に意見提出の機会を付与していない新たな拒絶理由を主張することはできないものとされる。ただし、審決取消訴訟手続において特許庁長が初めて主張する事由であるとしても、審査又は審判段階において意見提出の機会を付与した拒絶理由と主要な趣旨が符合し、既に通知された拒絶理由を補充するに過ぎないものであれば審決の当否を判断する根拠とすることができると判示されている(大法院2013年9月26日言渡2013フ1054判決等を参考)。

本判決は、こうした従前の大法院判例と軌を一にするものといえよう。すなわち本判決は、「**進歩性判断の前提になる主先行発明を他の先行発明に変更する場合**」は、特別な事情がない限り新たな拒絶理由に該当するという点を大法院が明確にしたこ

とに意義があるといえる。

## 16. 多発骨髄腫に対する医薬用途発明において、薬理データの試験例等が記載されておらず、記載要件を充足しないとされた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告A社 vs 被告特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2018ホ7996拒絶決定(特)

言渡し日：2019年7月12日

事件の経過：上告なく2019年7月30日付で確定

### 【概要】

本件出願発明は、メタ-砒素酸ナトリウムの多発性骨髄腫の治療用途に関するものであって、本件出願発明の明細書には、細胞株パネル試験において白血病などの腫瘍細胞株で細胞毒性を示すという記載と、メタ-砒素酸ナトリウムが固形前立腺ガン患者において腫瘍の大きさが減少したという実施例が記載されている。特許法院は、かかる明細書の記載要件の充足性判断に関連し、出願発明の明細書にメタ-砒素酸ナトリウムの多発骨髄腫に対する治療効果が、**薬理データなどが示された試験例**として記載されておらず、**試験例に代えることができる程度の具体的な記載**もなく、明細書に薬理データの記載が要求されないための特別な事情として**薬理効果を示す薬理機序**が出願前に明確になっている場合にも該当しないので、本件出願発明は明細書の記載要件を満たすことができないと判断した。

### 【事実関係】

本件出願発明は、「泌尿生殖器ガン及びこの転移治療用砒素酸、このナトリウム塩及びこの誘導体を含有する薬学組成物」を発明の名称として出願されたものであって、請求項1には「メタ-砒素酸ナトリウム(sodium meta arsenite)を含む患者内多発骨髄腫<sup>7</sup>治

---

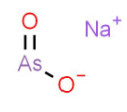
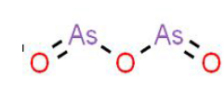
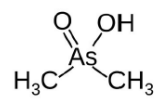
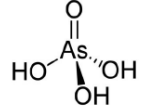
<sup>7</sup> 多発骨髄腫 (multiple myeloma) : 多発性骨髄腫とも言い、骨髄において免疫体系を担う白血球の一種

療用組成物」と記載されている。

出願発明は容易実施要件及びサポート要件の欠如により拒絶決定され、拒絶決定不服審判でも同一の理由で棄却審決を受け、原告は該当審決を不服として審決取消訴訟を提起した。

出願発明に関する基礎的事実関係は、次の通りである。

(イ)メタ-砒素酸ナトリウムは、次の化学構造を有する3価砒素化合物である。

메타 비소산나트륨염 (Sodium meta-Arsenate)	삼산화비소 (Arsenic trioxide)	디메틸 비소산 (dimethyl arsenic acid)	비소산 (Arsenic acid)
 3가	 3가	 5가	 5가

(□)明細書の識別番号[0047]には、「砒素酸ナトリウム及び三酸化砒素をはじめとした3価砒素化合物は、有効な硫黄官能基を保有する生物学的リガンドと反応することによって多くの酵素を抑制する。5価砒素化合物は、ミトコンドリアの酸化的リン酸化の結合阻止因子(uncoupler)である。従って、三酸化砒素がアポトーシスを活性化させ、反応性酸素種を誘導し、血管形成を抑制し、また急性前骨髄球性白血病細胞においてPML-RAR $\alpha$ 融合タンパク質(fusion protein)を分解させることによって抗腫瘍効果を発揮するという事実は驚くべきものではない。反応は細胞の種類及び砒素化合物の形態に左右される」という記載がある。

(ハ)砒素を含有する薬学的組成物はガン治療について知られており、メタ-砒素酸ナトリウムは結腸腫瘍、胃腫瘍、前立腺腫瘍などのような固形ガンの治療効果について知られていた。

(ニ)明細書の識別番号[0062]には、「本発明の化合物( $\text{NaAsO}_2$ )は新規の抗ガン剤とし

---

である形質細胞(Plasma Cell)が非正常に分化、増殖して起きる血液のガンである。

が開発された。本化合物は生体外43ヒト腫瘍細胞株パネルにおいてIC<sub>50</sub>数値が0.6μMの良好な細胞毒性を示す。白血病、乳ガン及び黒色腫から誘導された腫瘍細胞株において顕著な選択性が観察された」という記載がある。

(ホ)出願発明の実施例1～6には、臨床試験結果としてメタ-砒素酸ナトリウムが固形前立腺ガン患者において腫瘍の大きさが減少し、有害作用も全く発生しなかったとの旨が記載されている。

原告主張の主要内容は、次の通りである。

(イ)本件出願発明の発明者は、メタ-砒素酸ナトリウムがガンに有効な効果があるということを実施例により証明する際に、泌尿生殖器ガンに対する試験結果を優先的に提示した。

(ロ)医薬用途発明において発明の説明及びそれによって特許請求の範囲が裏付けられるかの要件は、単に実施例に記載された薬理効果データのみを基準に断片的にその記載の正当性を把握するのではなく、明細書全般にわたって把握すべきである。第一に、本件出願発明の明細書には、三酸化砒素が多数の異種ガン細胞株の成長を抑制してアポトーシスを促進するとの記載と、多発骨髄腫等のような血液悪性腫瘍に対する三酸化砒素の臨床的活性を評価するための研究プログラムを始めたとの記載があり、メタ-砒素酸ナトリウムにより治療され得る追加のガンとして「多発骨髄腫」も含まれるという記載がある。第二に、本件出願発明の明細書には、43種のヒト腫瘍細胞株に対する試験管内実験の結果が記載されており、特に白血病細胞株において顕著な選択性が観察されたと記載されているところ、多発性骨髄腫は血液内白血球の一種である形質細胞において発生する血液ガンであって、これを白血病の一形態ないしは一種と判断することもある。

(ハ)たとえ本件出願以前に確認したものでもなく、追って提出された資料においてはメタ-砒素酸ナトリウムが多発性骨髄腫に効果があることを確認した。

### 【判決内容】

特許法院は、医薬用途の容易実施要件を充足するか否かの判断に関する判断基準につい

て、下記の通り判示した。

「特許出願書に添付する明細書の発明の説明には、通常の技術者が当該発明を明細書の記載によって出願時の技術水準から見て特殊な知識を付加しなくても正確に理解することができ、同時に再現できるようその目的、構成、作用及び効果を記載しなければならず、薬理効果の記載が要求される医薬の用途発明においては、その出願前に明細書記載の薬理効果を示す**薬理機序が明確になった場合**といった特別な事情がない以上、特定物質にそのような薬理効果があるということを**薬理データなどが示された試験例として記載**するか、または**これに代えることができる程度に具体的に記載**して初めて発明が完成したとすることができると同時に、明細書の記載要件を満たしたとすることができる[大法院2004年12月23日言渡2003フ1550判決、大法院2015年4月23日言渡2013フ730、2015フ727(併合)判決など参照]」

上記法理に従って、特許法院は下記の通り判断した。

**(1)メタ-砒素酸ナトリウムの多発骨髄腫の治療効果に対する薬理機序は、出願前に明確になっていない。**

明細書の識別番号[0047]の記載によれば、**三酸化砒素の急性前骨髄球性白血病の治療効果に対する薬理機序**は、本件出願発明の優先日以前に明確になっていたとすることができる。しかし、次のような事情を考慮してみると、本件出願発明の優先日当時、**メタ-砒素酸ナトリウム塩の多発骨髄腫の治療効果に対する薬理機序**は明確になっていたとは言い難い。

(イ)化学物質の場合には、化学構造が類似の化合物間でも化学的性質が全く異なる場合が多いため、一般に物質名、化学構造だけではその属性を予測することが困難である点、5価砒素化合物と3価砒素化合物の生体内作用が相違し、3価砒素化合物中でも三酸化砒素はメタ-砒素酸ナトリウム塩と構造的に差異がある点、薬理機序は特定物質に不可分的に内在した属性であるという点(大法院2014年5月16日言渡2012フ3664判決)などを考慮すると、三酸化砒素の抗腫瘍効果に対する薬理機序が明らかになっていたとして



も、構造的に相違するメタ-砒素酸ナトリウム塩もこれと類似の薬理機序により抗腫瘍効果を奏すると言うのは難しい。

(ロ)出願発明の明細書も三酸化砒素の薬理機序を説明しながら、「反応は細胞の種類及び砒素化合物の形態に左右される」(識別番号[0047]参照)としている。これによれば、三酸化砒素の抗腫瘍効果に対する薬理機序をメタ-砒素酸ナトリウムの抗腫瘍効果にまで類推適用し難い。

(ハ)この技術分野の「血液学」の教科書などには、多発性骨髄腫が白血病とは異なる疾病に分類されている。

**(2)薬理データなどが試験例として記載されておらず、これに代えることができる程度の具体的記載もない。**

(イ)本件出願発明の明細書には**メタ-砒素酸ナトリウムが多発骨髄腫に治療効果がある**ということが、薬理データなどが示された試験例として記載されていないことが明確である。

(ロ)メタ-砒素酸ナトリウムの43ヒト腫瘍細胞株パネルに対する細胞毒性の結果に関する記載だけでは、メタ-砒素酸ナトリウムが多発骨髄腫、白血病、乳ガン及び黒色腫に治療効果を示すと断定できない。

(ハ)ヒト腫瘍細胞株に対してメタ-砒素酸ナトリウムがいかなる薬理機序により細胞毒性を示すのかが具体的に明らかになっておらず、さらにヒト腫瘍細胞株に対するメタ-砒素酸ナトリウムの細胞毒性を示す薬理機序が同一に多発骨髄腫細胞株にも適用され得る根拠もない。

(ニ)仮にメタ-砒素酸ナトリウムの白血病細胞株に対する顕著な選択性が観察されたとしても、多発骨髄腫は白血病と異なる疾病に分類され、他の血液ガンとは異なり抗ガン剤に対して根本的な耐性があり、他の血液ガンとは異なるものとして取り扱われており、出願発明の明細書中、白血病の種類を羅列した記載にも多発骨髄腫が含まれていないので、メタ-砒素酸ナトリウムが多発性骨髄腫にも治療効果を示すはずであるとは断定し難い。

なお、特許法院は上記と類似の趣旨でサポート要件も否定した。

### 【専門家からのアドバイス】

特許出願における国ごとの記載要件の違いは、グローバルな出願案件を扱う実務者にとって押さえておく重要事項の一つであろう。本事案は、韓国における薬理データの記載要件の判断基準を知ることができる判決であるといえる。

本件はメタ-砒素酸ナトリウムの薬理データに関連して記載要件の充足性が争われた事案であって、メタ-砒素酸ナトリウムは、出願前に固形ガンに対する治療効果が既に知られており、本件出願明細書にはヒト細胞株において多発骨髄腫と同じく血液ガン的一种である白血病に細胞毒性効果を奏することが記載されていた。しかし、特許法院は、**メタ-砒素酸ナトリウムの細胞毒性または抗腫瘍効果に対する薬理機序が知られておらず、かつ白血病と多発骨髄腫は異なる疾病である**という理由を挙げて、多発骨髄腫に対しては明細書に薬理効果の記載が不十分であると判断した。

これまでも韓国の特許実務は、医薬用途発明において薬理データの記載要件を厳格に要求しているとの評価があり、薬理データの記載要件の不備に対しては、出願以後に提出された資料によっては治癒されないという立場であり、これは本判決でも同様であった。医薬用途発明の韓国出願を扱うにあたっては、こうした薬理データの記載要件について正確に理解した上で、出願明細書の作成やOA対応をすることが望ましいと言える。

## 17. 特許権侵害による損害額の算定において、各要素の総合的評価に基づき特許発明の寄与率を算定した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(特許権者) vs 被告(侵害被疑者)

判断主体：特許法院

事件番号：2018ナ1893特許権侵害差止及び損害賠償請求(特)

言渡し日：2019年8月29日

事件の経過：控訴棄却/原審確定

### 【概要】

特許法院は、特許権侵害による損害額の算定において、被告の実施製品は、本件特許発明の技術だけでなされたものではなく、被告が有する他の特許技術も多数適用されているという点と、被告の実施製品において本件特許発明が占める重要度と価格の割合及び量的割合などを総合的に評価し、本件特許発明の寄与率を4%と算定した。

### 【事実関係】

原告の特許発明は、「安全装置が備えられた内釜蓋分離型電気圧力調理器」に関するもので、内釜蓋を衛生的に管理できるように必要に応じて内釜蓋を分離でき、内釜蓋が分離された状態においては調理器が作動しないようにすることにより事故を防止できる安全装置が備えられたことを特徴とする。

原告は、本件訴訟に先立って、被告の実施製品が本件特許発明の権利範囲に属するという確認を求める権利範囲確認審判を請求し、最終的に勝訴している。このため、本件訴訟における主な争点は、損害賠償額の算定、特に寄与率の算定に関するものとなった。

## (1) 原告の主張

本件特許発明は、「電気圧力調理器」に関するものなので、被告実施製品の一部にのみ関連したものではなく、被告実施製品の全体と関連したものであって、被告の利益額のうち本件特許権の侵害と関係した部分の寄与率は100%であると言える。

## (2) 被告の主張

本件特許発明は、電気圧力調理器の一部分である安全装置の構成を特徴とするところ、この構成が被告実施製品の売上に寄与した程度は極めて微少で、被告が得た利益額には、被告実施製品のデザインと品質の優秀性、被告の宣伝・広告、市場開拓及び費用節減の努力などといった本件特許発明と関係ない部分が含まれているので、被告の利益額のうち本件特許発明の寄与率は0.014～0.204%に過ぎない。

### 【判決内容】

#### (1) 関連法理

特許法第128条第4項は、特許権者が故意または過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、特許権を侵害した者がその侵害行為により得た利益額を特許権者が受けた損害額として推定すると規定している。このとき、「侵害者がその侵害行為により得た利益額」は、特別な事情がない限り、侵害製品の総販売収益から侵害製品の製造・販売のために追加で投入された費用を控除した限界利益により算定される。

一方、特許発明の実施部分が製品の全部ではなく一部にとどまる場合や、侵害者が侵害した特許技術以外にも侵害者の資本、営業能力、商標、企業信用、製品の品質、デザインなどの要素が侵害者の販売利益の発生及び増加に寄与したと認められる場合は、侵害者がその物を生産・販売することにより得た全利益が侵害行為による利益であるとは言えず、侵害者がその物を製作・販売することにより得た全利益に対する当該特許権の侵害行為と関係した部分の寄与率を算定し、それに従って侵害行為による利益額を算出すべきである。**その寄与率は、侵害者が得た全利益に関する特許権の**

**侵害に関係した部分の不可欠性、重要性、価格の割合、量的割合などを参酌して総合的に評価せざるを得ない**(大法院2004年6月11日言渡2002ダ18244判決など参照)。

寄与率を算定するにおいて、特許発明の実施以外に侵害者の販売利益の発生及び増加に寄与した要素及びそのような要素が寄与した程度に関する立証責任は侵害者にある(大法院2006年10月13日言渡2005ダ36830判決、大法院2008年3月27日言渡2005ダ75002判決など参照)。

## **(2) 本件における寄与率の算定**

本件特許発明の請求の範囲は、電気圧力調理器の一部の部品ではなく、電気圧力調理器の全体をその請求の範囲として記載してはいるが、乙第27、31～93号証の各記載と弁論の全趣旨を総合すれば、被告実施製品が本件特許発明の技術だけでなされたものではなく、電気圧力調理器の主な機能である炊飯と保温、その他付加機能などに必要な被告の特許及び実用新案技術が多数適用されている事実が認められ、本件特許発明以外に他の技術的特徴も消費者が被告実施製品を購入する要因になったと認められるので、被告の利益額のうち本件特許発明の侵害と関係した部分の寄与率が100%であるという原告の主張は受け入れられない。

### イ) 不可欠性

被告実施製品は電気圧力炊飯器であって、その本来の目的が炊飯機能であると言える一方、被告実施製品に適用された本件特許発明は分離型内釜蓋と関連した安全装置であって、洗浄の利便性に関連した機能をする。洗浄の利便性を提供する機能が炊飯機能とその機能的一体性があるとは言い難く、**構造的にも、本件特許発明の実施に関連した部分がなくとも電気圧力炊飯器を製造することが不可能であるものではないため、本件特許発明に関係した部分が被告実施製品の販売による全利益に不可欠な要素であったとは言い難い。**

### ロ) 重要性

甲号証、乙号証の各記載と弁論の全趣旨を総合して認定される事情に照らしてみると、**本件特許発明は、電気圧力調理器の衛生と安全に関する消費者の要求に応じたものであって、被告が被告実施製品を生産・販売し始めた2010年頃には被告実施製品において占める機能的重要性が相当なものであったと判断される。**(中略)

#### 八) 価格の割合及び量的割合

被告実施製品において本件特許発明に該当する部品が占める価格の割合は0.06～0.08%、量的割合は0.09%と算定される。しかし、本件特許発明は、安全装置が備えられた内釜蓋分離型電気圧力調理器の全体を請求の範囲としており、請求の範囲に記載された構成要素が有機的に結合して本件特許発明が目的とする効果が奏されると言え、本件特許発明に該当する部品が3つの部品だけであると断定できない。従って、3つの部品を基準に価格の割合と量的割合を算定することは適切でなく、他に本件特許発明の価格の割合と量的割合を算定できる客観的資料も提示されていない。

#### 二) 特許発明の実施以外に被告の利益額に寄与したその他要素

乙号証の各記載及び弁論の全趣旨により認定される事情に照らしてみると、**被告の広報活動及び被告実施製品に適用されたデザインなどの要素も被告の販売利益の発生及び増加に寄与したと認められるので、このような要素も寄与率の判断に考慮すべき**である。(中略)

#### ホ) 総合的な考慮による寄与率の算定

乙第182号証、第186号証<sup>8</sup>の各記載と弁論の全趣旨により認定される事情を総合すれば、電気炊飯器を構成する主要技術のうち**機構(本体)の重要度は40%**と評価でき、**機構(本体)のうち蓋の重要度は22%**と評価できる。

ところが、「上蓋」は内釜の内・外部を連結する通路であって、電気圧力炊飯器の炊飯機能に必須の密封及び圧力制御機能を担い、高い内圧状態において蓋が開かれる

<sup>8</sup> 乙第182号証及び第186号証はそれぞれ技術評価を行う専門機関の鑑定書

場合の爆発など不意の事故を防止するために多様な安全装置が装着される。本件特許発明は、内釜蓋を分離する場合に発生することがある圧力低下の問題及び事故を解決するための構成要素を含んでいるが、先に検討した通り、本件特許発明により電気圧力炊飯器において安全及び品質低下の心配なく分離型カバーを導入できるようになり、これは電気圧力炊飯器の洗浄を望む需要者の要請にもかかわらず、長い間解決されてこなかった課題を解決したものであって、電気圧力炊飯器における分離型カバーの有無は、2010年当時、電気圧力炊飯器の上蓋部分において**消費者の関心を引く主要部分であったと言える**。その後、技術の発展に伴い、これに対する消費者の関心は低くなったと言うことはできるが、そのような事情に鑑みても、需要者の関心の側面から見れば、本件特許発明は、上蓋部分において少なくとも**50%の重要度**を有していると言うべきである。

上記のような事情を考慮すると、本件特許発明が被告実施製品において占める寄与率は4.4%(=40%×22%×50%)程度と言うことができるが、先に検討した通り、被告の広告活動や被告実施製品に適用されたデザインなどの要素も、被告実施製品の販売利益の発生及び増加に多少なりとも寄与したと言うことができるので、これを総合的に考慮すると、被告実施製品の販売利益に対する本件特許発明の寄与率は4%程度であると言うのが相当である。

#### 【専門家からのアドバイス】

韓国において特許権侵害による損害額は、民法上の原則に従って請求することもできるが、特許法の特別規定に従えば、①侵害者の譲渡数量に権利者の単位数量当たりの利益額を乗じた金額、②侵害者の利益額、または③合理的な実施料相当額などの方法により請求することができる(韓国特許法第128条)。このうち本判決は、②侵害者の利益額に基づいて損害額を算定するのにおいて、侵害者の実施製品に**特許発明が寄与した程度(寄与率)**を考慮すべきとする既存の法理を確認した上で、その寄与率を算定する方法を実際の事案において、より具体的に提示した点に意義がある。

寄与率を算定する要素として従来の大法院判決が提示していたのは、実施製品において特許発明が占める**不可欠性、重要性、価格の割合及び量的割合**などである。本判決は、これらの**各要素を個別に評価した上で、総合的な判断により寄与率を具体的に決定したもの**といえる。今後、特許権侵害による損害額算定が争点となる事件において、本判決が示した個別の評価や判断の手順などは参考とされ得ることがあると考えられる。

なお、韓国では法改正により、2019年7月9日から故意的な侵害と認められる場合には、損害額の3倍までの範囲において賠償額を定めることができる規定が施行されていることに留意されたい。



## 18. 患者群の特定及び医薬用途の具体的な作用効果の限定の構成によっては、発明の進歩性が否定されるとされた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告A社 vs 被告特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2018ホ7057拒絶決定(特)

言渡し日：2019年8月22日

事件の経過：上告なしに2019年9月10日付で確定

### 【概要】

出願発明は、先行発明と有効成分、投与用法、投与用量及び適用疾患が同一である一方、対象患者群を具体的に特定し、治療効果も具体的に限定している。これについて、特許法院は、出願発明において特定の対象患者群、新規椎体骨折の抑制に治療効果を限定した医薬用途は、先行発明に比べて実質的な差がないか、又は当該構成が容易に導出可能な程度であると判断した。

### 【事実関係】

本件出願発明は「1回当たり100～200単位のPTH(Parathyroid Hormone;副甲状腺ホルモン)が週1回投与されることを特徴とする、PTH含有骨粗鬆症の治療/予防剤」を発明の名称として出願されたもので、請求項1は下記のとおりである。

#### [請求項1]

(1)年齢が65才以上であり、(2)過去に骨折があつて、かつ(3)骨密度が青年成人平均値の80%未満であるか、又は骨萎縮度が萎縮度I度以上であるか、又は両方である、200単位のPTHの反復投与を必要とする骨折の危険性が高い骨粗鬆症患者の新規椎体骨折を抑制するための治療剤として、1回当たり200単位のPTHが週1回投与され、PTHを有

効成分として含有する骨折の危険性が高い骨粗鬆症患者の新規椎体骨折を抑制するための治療剤。

出願発明は進歩性の欠如により拒絶決定され、拒絶決定不服審判でも同一の理由で棄却審決を受け、原告は当該審決を不服として審決取消訴訟を提起した。

進歩性に関連し、出願発明と先行発明との構成要素別対応関係は次のとおりである。

構成要素	出願発明	先行発明
1	(1)年齢が65才以上であり、 (2)過去に骨折があつて、かつ (3)骨密度が青年成人平均値の80%未満であるか、又は骨萎縮度が萎縮度I度以上であるか、又は両方である、	退行期骨粗鬆症と診断された患者 (厚生省「老人性骨粗鬆症の予防及び治療法に関する総合的研究班」が規定する診断基準で4点(ほぼ確実)以上である患者)(実施例2)
2	1回当たり200単位のPTHが週1回投与されて、PTHを有効成分として含有する	200単位のヒトPTH(1-34) <sup>9</sup> をそれぞれ週に1回皮下投与(26週間投与)(実施例2)
3	骨折の危険性が高い骨粗鬆症患者の新規椎体骨折を抑制するための治療剤	腰椎海綿骨の骨密度増加による骨粗鬆症の治療(表3及び4、効果)

原告主張の主要内容は下記のとおりである。

(イ) 本件出願発明の構成要素1(対象患者条件)は、当業者が先行発明及び当該技術分野の技術常識に照らして容易に導き出せる構成ではない。

(ロ) 本件出願発明の構成要素3(新規椎体骨折の抑制用途)は、当業者が先行発明に関

<sup>9</sup> ヒトPTH(1-34)は、ヒトPTH(1-84)のアミノ酸配列の第1番目から第34番目までからなる部分アミノ酸配列で示されるペプチドを意味する。

示された骨密度の増加効果から容易に導き出せる構成ではない。

(ハ) 骨粗鬆症による新規椎体骨折の抑制は骨粗鬆症治療分野で非常に高い臨床的意義を有するが、本件出願発明は構成要素1の患者群において用量依存的に卓越した新規椎体骨折の抑制効果を奏し、さらに従来剤に比べても顕著に優れた効果を奏する。

### 【判決内容】

特許法院は、出願発明の構成要素2に対して、先行発明の「ヒトPTH(1-34)」は、構成要素2の「PTH」に比べてヒト型であるという点、構成アミノ酸の数が特定されているという点に特徴があるだけであって、構成要素2の「PTH」に含まれる下位概念であるため対応構成が互いに同一であると判断した。

従って、特許法院は構成要素1及び3において差があると判断し、当該構成要素の容易導出の可否、及び効果の異質性又は顕著性を判断した。具体的な判断内容は下記のとおりである。

#### **(1) 構成要素1の対象患者の構成の差は、当業者が容易に導き出すことができる。**

下記事情に照らしてみると、出願発明が構成要素1で限定している患者は、先行発明の対象患者と重複するか、又は優先日当時に当業者が先行発明とこの技術分野の周知の事実とから容易に導き出すことができる。

(イ) 先行発明は退行期骨粗鬆症と診断された患者(老人性骨粗鬆症の予防及び治療法に関する総合研究班が規定する診断基準により4点以上である患者)を対象とするが、その診断基準によると4点以上になるためには、骨体積(骨量)が減少し(+3)、骨折が1つある条件を満たし(+1)、55才未満の女性ではなく75才未満の男性ではないという条件を満たせば4点になるので、先行発明も本件出願発明の条件(1)~(3)を全て満たす患者を含んでいる。

(ロ) 出願発明当時に公開された先行文献の骨粗鬆症の診断基準によると、出願発明の構成要素1のうち(2)及び(3)は骨粗鬆症患者の診断基準に該当する。また、65才以降に

骨粗鬆症の頻度が急激に増えて骨量が骨折閾値以下に減少する点は出願発明の出願当時周知の事実なので、患者の年齢を65才以上に限定する条件(1)を導き出すのにも何ら困難がない。

(ハ) 出願発明の優先日前にヒトPTH(1-34)の骨折抑制効果を調べるために、既存の骨折を有する平均年齢65才以上の骨粗鬆症患者(即ち、条件(1)～(3)を全て満たす患者群)を対象とした事実もよく知られていた。

**(2) 構成要素3の医薬用途として具体的な作用効果の限定は、先行発明との実質的な差に該当するとはいえない。**

構成要素3と先行発明との対応構成は「骨粗鬆症の治療」という医薬用途を共通で提示しているが、その**具体的な作用効果**において構成要素3は「骨折の危険性が高い骨粗鬆症患者」の「新規椎体骨折の抑制」と規定しているのに対し、先行発明には「腰椎海綿骨の**骨密度の増加**」により骨粗鬆症を治療するという内容で開示されている。しかし、下記の事情に照らしてみると、出願発明の具体的な作用効果の限定が先行発明と実質的な差に該当するといえない。

(イ) 出願発明の明細書には、「骨粗鬆症は「骨強度の低下を特徴とし、骨折のリスクが増大している疾患」である。」と骨粗鬆症を定義しており、骨粗鬆症が高い骨折の危険を伴うということはこの技術分野で広く知られていた事実である。

(ロ) 骨折のリスクが骨密度と相関関係があるという点が出願発明の優先日以前に既に知られていた。

(ハ) 上記のような骨粗鬆症の定義、骨折及び骨密度との関係などに照らしてみると、構成要素3で「**骨折の危険性が高い骨粗鬆症**」に限定したのは「骨粗鬆症」に伴う必然的症狀を敷衍したものといえるだけであって、新たな医薬用途として付加又は限定したものであるとはいえない。また、出願発明と先行発明のいずれも200単位PTHを週1回投与するという点で各有効成分、投与用法及び投与用量が互いに同一であり、対象患者群においても両発明が互いに区別される別個の患者群を対象にするといえないことは前述したとおりであり、構成要素3の「新規椎体骨折の抑制」という効果は先行発明の

構成に内在している効果を確認したものに過ぎないため、これをもって新たな医薬用途として付加又は限定されたものであるとはいえないものであって、これは先行発明で骨粗鬆症の治療に対する作用機序として「腰椎海綿骨の骨密度の増加」が記載されているのと同じである。

**(3) 出願発明は、先行発明と質的に異なる効果を奏するとか、量的に顕著な差がある効果を奏するとはいえない。**

(イ) 出願発明と先行発明は、いずれも骨粗鬆症の治療をその効果とするので、質的に異なる効果といえない。

(ロ) 出願発明の明細書の実施例1は出願発明による200単位が投与された実験結果ではないので出願発明による効果といえず、実施例2の出願発明の効果だけでは先行発明の骨粗鬆症の治療効果より量的に顕著に優れるという点が認められず、その他にこれを認めるに足る資料もない。

(ハ) 原告は、椎体骨折が骨粗鬆症の治療に高い臨床的意義を有するという点、出願発明は非椎体骨折に比べて新規椎体骨折の減少率が2倍以上大きく示される点、これに比べて投与用法及び投与用量が相違する市販製品であるフォルテオの新規椎体骨折減少率と非椎体骨折減少率の差は大きくない点等に照らしてみれば、非椎体骨折の抑制に比べて新規椎体骨折の抑制効果が相対的に優れる出願発明は顕著な治療効果を奏するものと主張する。しかし、椎体骨折が骨粗鬆症の治療に高い臨床的意義を有するといえるだけの客観的資料が存在せず、フォルテオは先行発明と比較してその投与方法及び投与用量が相違する薬剤なので特許発明に顕著な効果があることに関する根拠資料になり得ない。

以上により、特許法院は、先行発明から本件出願発明を容易に発明できたものであると判断することが妥当なため、進歩性が否定され登録が拒絶されるべきであると判断した。

**【専門家からのアドバイス】**

本件出願発明は、PTH(副甲状腺ホルモン)を有効成分とする骨粗鬆症治療剤につき同一用法(週1回投与)及び用量(1回当たり200単位)が先行発明に既に開示されている状況で、上記治療剤の**適用対象患者群を特定**するとともに、具体的な作用効果を**新規椎体骨折に限定**するものであった。これに対し特許法院は、本件出願発明において特定の対象患者群、新規椎体骨折に限定した医薬用途には、先行発明と比べて、実質的な差がないか又は当該構成が容易に導出可能な程度であると判断し、顕著な効果も認めなかった。

これに関連し、特許庁の審査基準は、同一物質に対する医薬用途発明において既存の投与用法及び投与用量以外に対象患者群に差異がある場合にも、その対象患者群の構成を新規性及び進歩性の判断の構成要素として認めるものと改訂され、2019年3月18日から施行されている。また、審査基準では投与用法及び投与用量に同じく、対象患者群の構成によって当業者が予測できない顕著な効果が認められる場合は進歩性が認められると規定している。かかる審査基準の改訂が、今後、法院の実務に何らかの影響を及ぼすかについては関連事例の蓄積を見守る必要があるだろう。

## 19. 技術専門家の証言と実験結果により発明の効果の顕著性及び非予測性を立証し、進歩性が認められた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(特許権者) vs 被告(審判請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2017ホ3966登録無効(特)

言渡し日：2019年4月26日

事件の経過：審決取消、大法院への上告が棄却されて確定

### 【概要】

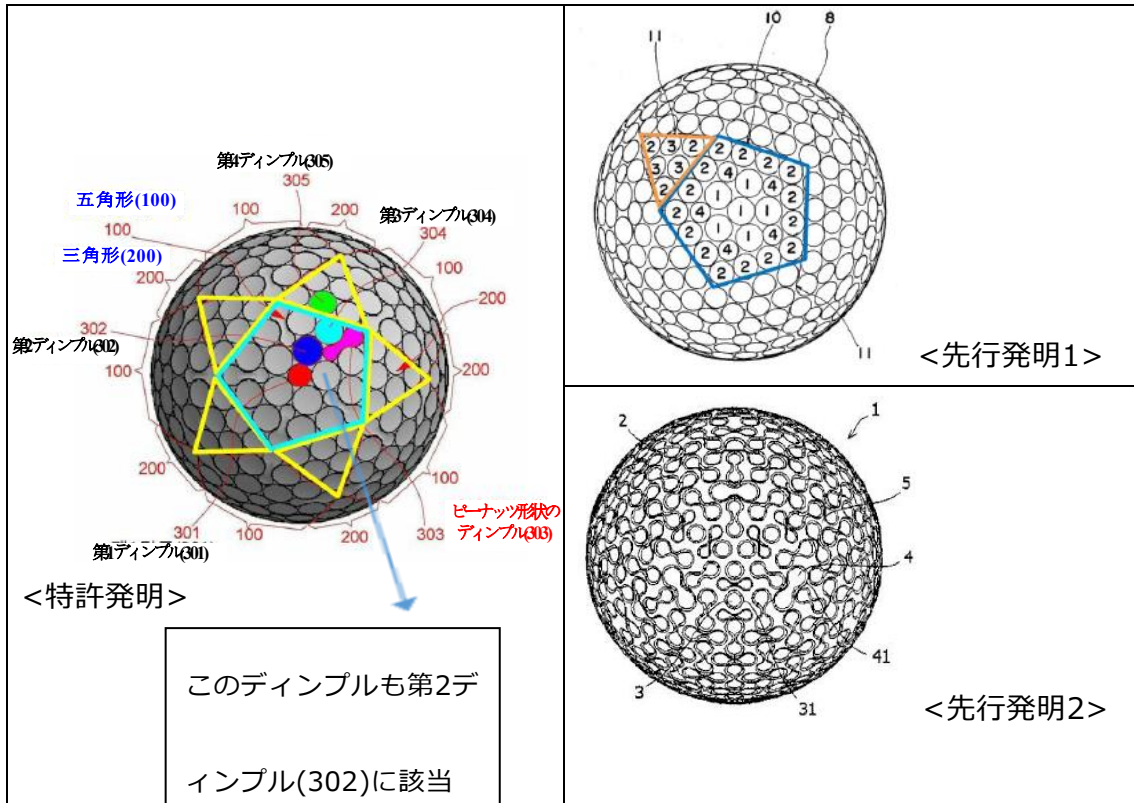
ゴルフボール表面のディンプル構造の改良に関する特許発明に対して、特許審判院では2つの先行発明の結合により進歩性が否定されると判断したが、特許法院の過程で特許権者が専門家の証言と特許発明の効果に関する試験結果を提出し、特許発明の効果を予測するのが容易でないという点を積極的に立証した結果、発明の進歩性が認められた。

### 【事実関係】

原告の特許発明は、ゴルフボールの飛距離を増加させるためにゴルフボールの表面に形成したディンプル構造に関するものである。下記図面のように五角形と三角形を組み合わせた構造を採用し、五角形での第3ディンプル(304)の間にピーナッツ形状のディンプル(303;下記図面のピンク部分)を配置した点に主な特徴がある。

先行発明1は、五角形と三角形を組み合わせたディンプル構造を開示している点で特許発明と共通点があるが、ピーナッツ形状のディンプルがないという点で特許発明と差異がある{特許発明でピーナッツ形状のディンプル(303)が配置される部分に、先行発明1は第2ディンプルと第4ディンプルが分離して形成されている}。一方、先行発明2は全体的なディンプル構造においては特許発明と差異があるが、ピーナッツ

形状のディンプルを開示している。



被告は無効審判を請求し、先行発明1と2の結合により特許発明を導き出すことは容易であると主張した。これに対して原告は、先行発明2に開示されたピーナッツ形状のディンプルは特許発明と配置構造が異なるので、先行発明1と2を結合しても特許発明を容易に導き出すことはできず、また特許発明は顕著な効果があるので進歩性を否定できないと主張した。

特許審判院は「先行発明2にはピーナッツ形状のディンプルによりゴルフボールの飛距離が向上する旨の記載があるので、先行発明2に開示されたピーナッツ形状のディンプルを先行発明1に結合して特許発明を導き出すことは容易である。特許発明の効果が顕著であるという主張の根拠として原告が提出した証拠は、客観的な実験資料であると認められない」という理由で、特許発明の進歩性を否定する審決を下した。

これに対し、原告が審決取消訴訟を提起した。



## 【判決内容】

特許発明は、互いに隣接した2つの第2ディンプル(302)の間にピーナッツ形状のディンプル(303)が形成されているのに対し、先行発明1にはピーナッツ形状のディンプルの代わりに円形の第4ディンプルと第2ディンプルが隣接して形成されているという点で差異がある。このような差異は次のような理由で当業者が先行発明1に先行発明2を結合しても容易に導き出すことができないといえる。

－先行発明1は、互いに異なる直径を有する2～4種類のディンプルをゴルフボールの表面上に配列することによって、ディンプルが同一の寸法を有する従来技術で発生していたゴルフボールの表面上の気流の干渉現象を抑制し、空気抵抗を減少させるためのものである。一方、先行発明2は明細書の記載によると、低いスピン条件で抗力及び揚力間のバランスを取りやすくし、それにより、ゴルフボールの飛行性能を向上させられることを目的とするもので、このための特徴的な形状として連結ディンプル構造(ピーナッツ形状のディンプル)を有するものである。**当業者がこのように具体的な目的が互いに異なる先行発明1に先行発明2の連結ディンプルを結合する動機を発見できない。**

－ゴルフボールの全面にわたって適用されている先行発明2の連結ディンプルは、ゴルフボールの中央部を基準に放射状に広がりながらゴルフボールの中央部へ向かうように長く配置された連結ディンプルの行と、それと垂直方向に配置された連結ディンプルの行とが交互に配置されている形状になっている点を考慮すれば、先行発明1に先行発明2を結合しても、本件特許発明のように五角形の頂点に対応する位置に五角形の中央方向へ長く放射状に配置されるピーナッツディンプルの構成を導き出すことは容易ではない。

－空気などの流体は固体とは異なり**非線形的挙動を示す属性を有するため**、発明の効

果が発生するかどうかは実験によってのみ確認でき、その発生原因やメカニズムが正確に究明されてはいないので、設計過程で予め効果が発生するという点を**予測するのは非常に難しいことである(証人S大学C教授の証言参照)**。このような理由からディンプルの構造(配列、個数、形状、直径、深さ等)を異にしてゴルフボールを設計した場合には、そのようなディンプル構造を有するゴルフボールで風洞実験などを通じて実験してみなければ、ゴルフボールが実際にいかなる飛行挙動を示すかを事前に予測するのは非常に困難な属性を有する。

**－風洞実験で実測されたデータに基づいてシミュレーションした結果、ゴルフボールの飛距離の面で本件特許発明のディンプル構造を有するゴルフボールが先行発明1のディンプル構造を有するゴルフボールに比べて2～3m、先行発明2のディンプル構造を有するゴルフボールに比べて4～8m程さらに遠くへ飛ぶ結果が導き出された(甲12号証の1)**。さらに、流体力学は非線形的特性と原理が明らかになっていない効果などによって予測が難しいため、設計をしてもそれが優れた効果を発揮するかどうかは実際に製作して実験してみなければ分からず、**ディンプル構造によってだけで飛距離を5mさらに伸ばすようにすることは相当難しいことでもある(証人S大学C教授の証言参照)**。以上の事情を総合的に考慮すると、本件特許発明によるディンプル構造は、先行発明に開示されているディンプル構造から予測できない顕著な効果を奏しているといわざるを得ない。

以上で詳察したことをまとめれば、本件特許発明は、当業者が先行発明1に先行発明2を結合しても、その構成を容易に導き出すことができず、各先行発明から予測できない顕著な効果を奏するものとして、その進歩性が否定されない。

#### **【専門家からのアドバイス】**

本件において、特許発明と先行発明1の差異に該当するピーナッツ形状のディンプルは先行発明2に開示されていた。先行発明2でピーナッツ形状のディンプルを採用し

た理由はゴルフボールの飛距離向上のためであったので、(もし特許権者の十分な立証努力がなければ)先行発明1に先行発明2のピーナツ形状のディンプルを結合することは容易と判断される可能性がありがちな事案であった(特許審判院はこうした見地から進歩性を否定したものと判断されよう)。

本件において特許権者は、特許法院の手續でゴルフボール周囲の流体力学に対する専門家(大学教授)の証言と風洞実験の結果を提出して発明の効果の顕著性と非予測性を積極的に立証し、特許法院の裁判部も、こうした立証を受け入れた。そして本件で特許法院が実際に判示したとおり、発明の効果に関連する自然現象が非線形的でその効果を予測することが容易でない点を専門家の証言や実験結果を通じて立証することは、発明の進歩性を裏付ける有力な立証方法の1つとなり得るものである。発明の効果の立証が功を奏するような本件と性格が類似する事案において、本件判決を参考にする価値がある。

## 20. 事実審の弁論終結後の訂正審決の確定は再審事由ではないとした大法院判決

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社

判断主体：大法院全員合議体

事件番号：2016フ2522登録無効(特)

言渡し日：2020年1月22日

事件の経過：原審破棄後に特許法院に差し戻し

### 【概要】

大法院の全員合議体は、審決取消訴訟の事実審の弁論終結後における訂正審決の確定は再審事由に該当しないと判示し、これにより、特許権者が事実審の弁論終結後に訂正審決の確定を理由として事実審法院の判断を争うことを許容しないものとした。さらに、かかる法理は、権利範囲確認審判の審決取消訴訟、特許権侵害を原因とする民事訴訟にも適用される点、および、特許無効審判手続における訂正請求の審決が確定した場合にも適用される点を明確にし、大法院の従来に関連判決をすべて変更した。

### 【事実関係】

原告は発明の名称を「ロール防虫網のロッキング構造」とする特許発明について進歩性による無効事由を主張して審判請求をし、特許審判院で棄却された審決に対して審決取消訴訟を提起した。特許法院は、2016年10月21日に進歩性が否定されるとして審決を取り消す判決をした。被告(特許権者)は2016年11月4日に上記判決に対して上告を提起すると共に、2016年11月28日に特許審判院に訂正審判を請求したところ、特許審判院は2017年2月8日に訂正請求を受け入れて訂正審決をし、確定した。

大法院は、上告審において、審決取消訴訟の事実審の弁論終結後に訂正審決が確定しても再審事由があるとは言えないとした一方で、特許発明は先行発明により進歩性が否定されないと判断し、原審判決を破棄して特許法院に差し戻した。なお、今回の大法院

の全員合議体判決には、事実審の弁論終結後に訂正審決が確定すれば再審事由となるか否かについて大法官2人の別個の意見があり、また、主審大法官の多数意見に対する補充意見もあった。

以下、これに関する多数意見を中心に大法院の判断内容を紹介する。

### 【判決内容】

大法院は、事実審の弁論終結後に訂正審決が確定すれば再審事由となるか否かについて、下記の通り判示した。

『再審は、確定した終局判決に対して判決の効力を認めることができない重大な瑕疵がある場合、例外的に判決の確定による法的安定性を後退させ、その瑕疵を是正することによって具体的正義を実現しようと設けられたものである(大法院1992年7月24日言渡91ダ45691判決など参照)。行政訴訟法第8条によって審決取消訴訟に準用される民事訴訟法第451条第1項第8号は、**「判決の基礎となった行政処分が他の行政処分によって変更されたとき」**を再審事由に規定している。これは、判決の審理・判断対象となる行政処分そのものがその後他の行政処分によって確定的・遡及的に変更された場合を言うものではなく、確定判決に法律的に拘束力を及ぼすか、またはその確定判決において**「事実認定の資料となった行政処分が他の行政処分によって確定的・遡及的に変更された場合を言うものである**。ここで「事実認定の資料となった」とは、その行政処分が確定判決の事実認定において証拠資料として採択され、その行政処分の変更が確定判決の事実認定に影響を及ぼす可能性がある場合を言う(大法院1994年11月25日言渡94ダ33897判決、大法院2001年12月14日言渡2000ダ12679判決など参照)。これによれば、特許権者が訂正審判を請求して特許無効審判の審決取消訴訟の事実審の弁論終結後に特許発明の明細書または図面(以下「明細書等」という)について訂正をする旨の審決(以下「訂正審決」と言う)が確定しても、訂正前の明細書等により判断した原審判決に民事訴訟法第451条第1項第8号において規定した再審事由があるとは言えない』

大法院は、上記判示の理由を下記の通り説明した。

(1) 審判は特許審判院における行政手続であり、**審決は行政処分に該当し**、それに対する不服の訴訟である審決取消訴訟は抗告訴訟に該当し、その訴訟物は審決の実体的・手続的違法性である(大法院2009年5月28日言渡2007フ4410判決など参照)。特許法上、特許決定について不服を申し立てるときは、特許決定自体を訴えの対象とすることはできず、必ず特許審判院の審判を経てその審決についてのみ訴えを提起することができる。このように審決との関係において原処分とすることができる**特許決定は**、審決取消訴訟において審理・判断すべき対象に過ぎず、**判決の基礎となった行政処分とすることはできない**。従って、事実審の弁論終結後に特許発明の明細書等に対して訂正をする旨の審決が確定し、その訂正後の明細書等によって特許決定、特許権の設定登録がされたとみなすとしても(特許法第136条第10項)、判決の基礎となった行政処分が変更されたと言ふべきものではない。

(2) 特許の訂正制度は従前の特許発明と実質的同一性を維持することを前提とするもので、訂正事項は訂正後の明細書等の内容を構成し、訂正審決が審決取消訴訟の事実審の弁論終結前になされた場合、その訂正された明細書等が事実審法院の審理・判断の対象になる。特許の訂正は特許無効手続において特許権者の主な防御方法として活用されており、特許無効の紛争は必然的に訂正の無効審判手続<sup>10</sup>にまで至るようになるのが常である。結局、訂正前の明細書等による特許の無効性は依然として特許権者と第三者の間では続けて特許無効紛争の対象として残っているので、訂正を認める内容の審決が確定したとしても、訂正前の明細書等による特許発明の内容がそれにより「確定的に」変更されたと断定することはできない。また、特許法第136条第10項は「特許発明の明細書又は図面について訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後の明細書又は図面により、特許出願、出願公開、特許決定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなす」と規定している。この規定は、事後的に明細書等を訂正しても、既に進行さ

---

<sup>10</sup> 韓国では、特許の訂正の適法性を訂正の無効審判手続により争うことができる。

れた特許審査・審判手続の内容と効力を訂正後の明細書等に一体性を維持しながら承継させることにより、特許審査・審判手続との調和を維持しながら訂正制度の実効性を追求し、特許権者が訂正により不利益を受けないようにしたものであって、訂正前の明細書等によって発生したすべての公法的、私法的法律関係を遡及的に変更させる趣旨と解釈するのは難しい。

(3)民事訴訟法第1条第1項は「法院は、訴訟手続が公正かつ迅速で、経済的に進行されるように努力しなければならない」とし、民事訴訟の理想を公正・迅速・経済に置いているが、その中においても迅速・経済の理念を実現するためには、当事者による訴訟遅延を適宜防止する必要がある。特許権者は、特許無効審判手続においては訂正請求を通じて、その審決取消訴訟の事実審では訂正審判請求を通じて、いくらでも特許無効の主張に対応できる。それにもかかわらず、特許権者が事実審の弁論終結後に確定した訂正審決によって請求の原因が変更されたことを理由に事実審法院の判断を争うことができるようにすることは、訴訟手続だけでなく紛争の解決を顕著に遅延させるもので、許容されない。

加えて、今回の大法院判決において、上記法理が下記の場合にも適用されるべきであることを明確にした。

(1)特許権の**権利範囲確認審判の審決取消訴訟と特許権侵害を原因とする民事訴訟**においても適用されるべきである。特許権侵害を原因とする民事訴訟の終局判決が確定した後、または、その確定前に特許権者が訂正の再抗弁を提出しなかったにもかかわらず事実審の弁論終結後に、訂正審決の確定を理由に事実審法院の判断を争うことは許容されない。

(2)特許無効審判や権利範囲確認審判等に対する審決取消訴訟と別個に進行されていた**特許無効審判手続において訂正請求**に関する審決が確定したとしても、訂正前の明細書

等により判断した判決に民事訴訟法第451条第1項第8号の再審事由があるとは言えない。

大法院は、今回の全員合議体判決を通じて、これまで訂正審決の確定が再審事由に該当する旨により判示した大法院判決のすべてを変更した。また、本事案において事実審の弁論終結後になされた訂正審決の確定という事情は、原審の審判対象にならなかった事由として上告審に至って新たになされた主張であって、特許発明の進歩性等の特許要件を職権調査事項であるとみなすこともできないとし、原審の判断に、再審事由に関する法理等を誤解して判決に影響を及ぼした誤りはないとした。

### 【専門家からのアドバイス】

特許発明に係る無効審判、権利範囲確認審判や侵害訴訟において特許発明の訂正が広く活用されているが、今回の大法院全員合議体判決により、その活用において時間的制約が課せられることになる。

本事案の場合は、大法院が特許法院の無効判断を覆して特許が有効であると判断したケースであったため、特許権者は破棄差戻し法院において訂正審決により確定した訂正後の明細書に基づき再度判断を受けることができ、この点につき、これまでと実質的な違いは特に生じない。しかし、もし大法院において特許法院の無効判断を認容する場合には、たとえ上告審の進行中に訂正審決が下されることになっても、大法院はこれを考慮せずに上告を棄却することになる。すると、訂正審判の請求は特許法院の無効判決の適法性を争う手段として活用できなくなるであろう。従って、特許権者は適切な時期に訂正審判がなされるように注意しながら訴訟を進める必要がある。

ただし、本判決では、多数意見に対する補充意見において、特許権者保護の観点を十分に考慮すべきことも要請している。具体的には、判決文中に「事実審法院としては、訴訟進行中に特許権者に訂正の機会を適正に付与することによって訴訟手続において適切な手続的保障がなされるようにすべきである。特許権者が事実審の弁論終結前に訂正審判を請求しながら訂正後の明細書等によっての判断を要請した場合、事実審法院と



しては、訂正事由の具体的内容、訂正が受け入れられる場合に審決取消訴訟の結論に影響を及ぼすか否か、過去の訂正の内訳、訂正する機会が保障されていたか否か、訂正審判を請求した主な目的が訴訟を遅延するものであるか否か等を総合的に考慮して、弁論を終結するかどうかを合理的に決定する必要があるという点を付け加えておく」という意見が述べられている。今後、この補充意見に関する特許法院の運用も注目していくポイントであると言えよう。

## 2 1. 請求の範囲を解釈するにあたって発明の説明や図面を参酌するとしても、それによって保護範囲を制限することは許容されないとした事例

### 【書誌事項】

当事者：原告、上告人(特許権者) vs 被告、被上告人(侵害被疑者)

判断主体：大法院

事件番号：2017ダ227516特許侵害差止(特)

言渡し日：2020年1月30日

事件の経過：破棄差戻し

### 【概要】

原審判決は、請求の範囲に記載された「隙間」は発明の説明に記載された効果を奏する程度の隙間を意味すると解釈し、被告製品の「隙間」はそれに該当しないため、非侵害であると判断した。しかし、大法院は、原審判決が請求の範囲の解釈に関する法理を誤解した誤りがあると判断した。

### 【事実関係】

原告の特許発明は「LED PL灯器具」に関するもので、主な侵害争点は、請求項1の「外部空気が**拡散カバーとベース間の隙間**を通じて拡散カバー内部に流入し、LEDモジュールと熱交換することによってLEDモジュールが冷却される」との記載において、「隙間」がどのように解釈されるかに関するものである。

原告は、被告製品は特許発明の拡散カバーに該当するLED基板とベースとの間にシーリング材なしに部分的にボルトのみで結合しており、その間に隙間が発生するため、侵害に該当すると主張している。

被告は、被告製品には**冷却を目的として意図的に隙間を形成する構成**がないため、非侵害であると抗弁した。

## 原審判決の判断

被告製品は、拡散カバーのフックがベースの貫通孔に挿入されて結合する場合、拡散カバーとベースが離隔され、その部分に微細な隙間が存在することが分かる。

ところが、本件請求項1の発明が構成要素として採択している「拡散カバーとベース間に形成された隙間」は、外部空気が拡散カバーの内部に流入するようにし、再度本体の内部空間部に流入して空気排出口を通じて外部に排出されるようにすることにより、空気循環による自然対流によってLEDモジュールを冷却する効果を達成するために形成されたものである。従って、本件請求項1の発明の構成と被告製品の対応構成が同一であると言うためには、拡散カバーとベース間に形成された隙間によって得ようとする効果を達成するのに必要な程度でなければならず、そのような効果を奏する「隙間」とは、**拡散カバーとベースをフック結合方式により組み立てる場合に生じざるを得ない極微な間隔や隙間を意味するものでなく、本件請求項1の発明のようにその部分に流入した空気の流動によるLEDモジュールの冷却効果が奏されるように意図的に形成することにより、本件請求項1の発明のような効果を奏する程度の隙間を言う**と解釈するのが相当で、単に拡散カバーとベースを組み立てて結合する過程における公差などによって隙間や間隔がありさえすればよいと解釈することはできない。

詳察したところ、甲第5、6、15号証、乙第16号証の各記載及び映像によると、被告製品は拡散カバーのフックがベースの貫通孔に挿入されたとき、ベースと当接する面までのフックの長さが2.05mmであり、貫通孔の深さが1.8mmであって、フックがベースの貫通孔に挿入されたときにフックの長さのうち0.25mmがベース面から離隔されている事実は認められる。しかし、上記認定事実及び甲第21号証の記載だけでは、被告製品の拡散カバーとベース間の「隙間」が拡散カバーとベースを組み立てて結合する過程において公差等によって発生する単純な隙間や間隔ではなくて、その部分に流入した空気の流動によるLEDモジュールの冷却効果が奏されるように意図的に形成されたものと断定することは困難である。従って、原告が提出した証拠だけでは、本件請求項1の発明の構成要素である「拡散カバーとベース間の隙間」と被告

製品の「拡散カバーとベース間に存在する微細な隙間」が同一の構成要素であると言えない。

この特許法院判決について原告は上告を提起した。

### 【判決内容】

特許発明の保護範囲は、請求の範囲に記されている事項によって定められ、**発明の説明や図面などによって保護範囲を制限または拡張することは原則的に許容されない。**ただし、請求の範囲に記されている事項は、発明の説明や図面などを参酌してこそ技術的な意味を正確に理解することができるため、請求の範囲に記されている事項の解釈は、文言の一般的な意味内容に基づきながらも、**発明の説明や図面などを参酌し、**文言によって表現しようとする技術的意義を考察した後、客観的・合理的に行うべきである。

**本件請求項1の発明の請求の範囲の文言には、「外部空気が拡散カバー内部に流入する、拡散カバーとベース間の隙間」の構造や形状について何らの限定もしていない。**本件特許発明に関する発明の説明を見ても、「拡散カバーとベース間の隙間」が拡散カバーとベースを結合するとき、寸法公差の範囲内において形成されることを明らかにしているだけである。一方、図面の記載によって保護範囲を制限することは許容されず、図面の記載によっても「隙間」が一定の間隔を有するように示されていない。

被告製品は、本件請求項1の発明の構成に対応し、拡散カバーのフックがベースの貫通孔に挿入されて結合する場合、拡散カバーとベースが離隔され、その部分に微細な隙間が存在する。また、上記のような構成要素間の有機的結合関係により、外部空気が拡散カバーとベース間の隙間を通じて拡散カバー内部に入り込み、拡散カバー内の内部空気がLED基板とベースの間の隙間を通じて本体の内部空間部に入り込み、本体の空気排出口を通じて排出され、これを通じてLEDモジュールを冷却するようになる。従って、被告製品は、本件請求項1の発明の構成を含んでいる。

それにもかかわらず原審は、本件請求項1の発明の構成に関する被告製品の対応構

成は結合過程において公差などによって発生する間隔であり、本件請求項1の発明の構成と同一の作用効果を奏するように意図的に形成されていない等の理由を挙げ、被告製品は本件請求項1の発明の構成と同一の構成要素を有しておらず、本件請求項1の発明の保護範囲に属しないと判断した。このような原審の判断には、請求の範囲の解釈、特許権侵害に関する法理を誤解した等の誤りがある。

※なお、被告製品が請求項1の保護範囲に属しないと判断した原審判決の判示部分の一部は大法院により誤っていると指摘されたが、請求項1の進歩性が否定されたとした原審判決の判断は大法院でも維持され、結果的に請求項1に対する侵害は否定された。原審判決が破棄差戻しされた理由は、従属項に関するものである。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国の特許法第97条には「特許発明の保護範囲は、請求の範囲に記載されている事項により定められる。」と規定されているが、日本の特許法第70条第2項のような明細書の記載および図面を考慮して請求の範囲の文言を解釈とする規定は存在しない。

これに関連し、韓国では請求の範囲の文言を解釈するにおいて、発明の説明や図面などを参酌することはできるが、参酌するという程度を越えて発明の説明や図面などにより保護範囲を制限または拡張することは原則的に許容されないものとされている。これは大法院判例の請求の範囲の解釈に関する一貫した立場であって、新たなものではない。

しかし、実務的には、発明の説明や図面を「参酌」すること(許容される)と、それにより「制限解釈」すること(原則的に許容されない)を区別するのが容易でない場合がある。本件において特許法院は、請求の範囲に記載された「隙間」という用語を同院の判断のごとくに解釈することは発明の説明の記載を「参酌」したものであって、保護範囲を制限するものではないと判断したと思われる。これに対し、大法院は、**本件請求項1の発明の請求の範囲の文言には、「外部空気が拡散カバー内部に流入する、**

**拡散カバーとベース間の隙間」の構造や形状について何らの限定もしていない点等を理由に、特許法院の「隙間」に対する解釈が請求の範囲に記載されていない内容に保護範囲を「制限解釈」していると判断した。本判決は、請求の範囲の解釈において「参酌」と「制限解釈」の境界が判然としない場合の判断に関する先例として、参考となる事例であると言えよう。**

## 22. PCT自己指定出願及び国内優先権主張出願での後出願の時点で、先出願の権利承継が出願人名義変更により完了していることを要さないとした大法院判決

### 【書誌事項】

当 事 者：原告 A社 vs 被告 B社

判断主体：大法院

事件番号：2017フ1274登録無効(特)

言渡し日：2019年10月17日

事件の経過：原審破棄後の特許法院差戻し

### 【概 要】

韓国特許法上、国内優先権は後出願人が先出願について特許を受けることができる権利を有することを主体的要件としており、特許出願後における権利の譲渡等による特定承継は特許出願人変更申告が承継の効力発生要件として規定されている。特許法院は、韓国の先出願に基づいて韓国を指定して国際出願した本事案において、国際出願時に先出願における特許出願人変更申告がなされていなかったため、国内優先権の主体的要件を満たさず、優先権主張が認められないと判断した。しかし、大法院は、出願人変更申告が特定承継の効力発生要件という規定は優先権主張に関する手続に適用されないと判断し、特許法院の判決を破棄した。

### 【事実関係】

訴外1は、訴外2の韓国特許出願(以下「先出願」とする)に関する特許を受けることができる権利を譲り受けて先出願の出願人名義を訴外1に変更した。訴外3は、訴外1から、先出願に基づき優先権を主張してPCT国際出願をできる権利の移転を受けるものとする契約を締結した後、中国国家知識産権局に「イントラ予測モードを誘導する方法及び装置」という名称の発明でPCT国際出願(以下「後出願」とする)をし、先出願に基づいて優先権を主張した。訴外3は訴外4に、さらに訴外4は原告に、後出願について特許を

受けることができる権利を譲渡したため、後出願の出願人名義が訴外4に変更された後、原告に変更された。その後、後出願は韓国への国内段階移行をし、特許権の設定登録がされた。

被告は、後出願に関する特許発明について新規性及び進歩性の欠如を主張して、無効審判を請求した。特許審判院は特許発明が**優先権の主体的要件**を備えておらず優先権が認められないので、先行発明により新規性が否定され、無効であると判断した。原告はこれを不服として無効審決取消訴訟を提起し、特許法院も審決と同一に優先権が認められないと判断した。

本件において後出願は、韓国の先出願に基づいて優先権主張出願をし、韓国を指定国とする国際出願を進めたもの(いわゆる「PCT自己指定出願」)である。この場合、優先権主張の条件及び効果は特許協力条約第8条(2)(b)により当該指定国の国内法令が定めるところによるものとしているため、韓国特許法第55条第1項の国内優先権主張出願の規定が適用される。

特許法院は、国内優先権主張の主体的要件に関する特許法の規定を下記のとおり適用すべきと判断した。

『国内優先権主張をするためには、後出願人が先出願人と同一人であるか、又はその適法な承継人であることを要するが、**特許法第38条第4項**は「特許出願後には特許を受けることができる権利の承継は相続その他の一般承継の場合を除いては特許出願人変更申告をしなければその効力が発生しない」と規定している。これは特許出願後の権利関係を明確にする旨の規定であって、その文言の内容、及び同条第1項が特許出願前の承継の場合は特許出願の有無を対抗力として規定していることと対比して見ても、これは特定承継の効力発生要件として規定したものであることが明白だといえる。従って、先出願の優先権主張を伴う後出願をした後出願人は、その特許出願時に先出願人と同一人であるか、又はその適法な承継人でなければならず、後出願人が先出願人の特許出願後に特定承継の方法によりその特許を受けることができる権利を譲り受けた場合には、特許出願人変更申告をしなければその権利承継の効力が発生しないと判断するのが妥当である。』



これにより、特許法院は、後出願時に先出願について訴外3として出願人名義変更申告がなされていないため、韓国特許法上、先出願に関する権利承継の効力が発生しないので、先出願について特許を受けることができる権利を有する者は訴外1であり、訴外3は先出願に基づいた優先権を主張できる者ではないと判断した。

原告は、上記特許法院の判決を不服として大法院に上告した。

### 【判決内容】

大法院は、特定承継の効力に関する**特許法第38条第4項が優先権主張に関する手続に適用されないもの**と判断し、下記のとおり判示した。

『特許を受けようとする者は、**自身が特許を受けることができる権利を有する特許出願**として先にした出願(以下「先出願」とする)の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明に基づいてその特許出願した発明について優先権を主張できる(特許法第55条第1項)。発明者が先出願発明の技術思想を含む後続発明を出願しながら優先権を主張すれば、先出願発明のうち後出願発明と同一の部分の出願日を優先権主張日と見なすものとなる。このような国内優先権制度の趣旨は、技術開発が持続的になされる点を考慮して発明者の累積した成果を特許権として保護を受けられるようにするものである。

発明をした者又はその承継人は特許法で定めるところにより特許を受けることができる権利を有し(特許法第33条第1項本文)、特許を受けることができる権利は移転できるので(特許法第37条第1項)、後出願の出願人が後出願時に「特許を受けることができる権利」を承継したのであれば、優先権主張をすることができ、**後出願時に先出願に対して特許出願人変更申告を終えなければならないわけではない**。特許出願後の特許を受けることができる権利の承継は、相続その他一般承継の場合を除いては特許出願人変更申告をしなければその効力が発生しないと規定した特許法第38条第4項は、特許に関する手続において参加者と特許の登録を受ける者を容易に確定することによって出願審査の利便性及び迅速性を追求しようとする規定であり、優先権主張に関する手続に適用

されるといえない。従って、後出願の出願人が先出願の出願人と異なっても特許を受け  
ることができる権利の承継を受けたのであれば優先権主張をすることができる」と判断  
しなければならない。』

大法院は上記の判示理由を下記のとおり説明した。

(1) PCT自己指定出願の過程において、後出願人が先出願人から特許を受けることが  
できる権利を実質的に承継されたかどうかに対する実体審査は、PCT第8条(2)(b)によ  
って国内段階に移行した後に韓国の法令に従わなければならない。韓国特許法施行規則  
に従って権利承継の当否は、必要な場合には、補完を要求することによって審査できる。  
後出願人がPCT国際出願をする前に、その後出願人に国内で特許出願人変更申告を終え  
ることを要求しているものと解釈するのであれば、後出願人は国内段階で手続上の瑕疵  
を補完する機会を喪失するようになるため国内優先権制度の趣旨に符合するといえな  
い。また、先出願発明を改良して後出願発明をする過程において、先出願の出願人のう  
ち一部のみ後出願の出願人に含まれるか、又は先出願の出願人と後出願の出願人が異な  
ることがあり、後出願時に出願人名義変更手続を正当に終えることができない場合も生  
じ得る。この場合にも先出願の出願人と後出願の出願人が異なるという理由で優先権主  
張の効力を否定することは、優先権主張制度の趣旨に反する。

(2) 特許法第55条第1項は、優先権主張をすることができる者は「特許を受けようと  
する者」と規定しているだけである。これは、特許法が分割出願(第52条)と実用  
新案登録出願の変更出願(第53条)をできる者は「出願人」と規定することによって分割  
出願人又は変更出願の名義人が一致することを要求していることと対比される。発明を  
した者の承継人も特許を受けることができる権利を有するため(特許法第33条第1項)、  
特許を受けることができる権利を譲り受けた者は、特許法第55条第1項の「特許を受け  
ようとする者」及び「自身が特許を受けることができる権利を有する者」に該当すると  
見なすことが文理解釈に符合する。特許出願人変更申告を特許登録の前までにするよう

に規定した特許法施行規則第26条第1項も、このような解釈を裏付ける。

上記のような法理に従って、大法院は、訴外3が本件先出願に係る特許を受けることができる権利の承継事実を後出願日以後に証明することが許容され、また、原告が、後出願発明の登録前に提出された権利移転承継書等によって訴外3が優先権を主張できる権利について正当に承継を受けたかどうかを確認する必要があるとし、特許法院判決を破棄して当該事件を特許法院に差し戻した。

### 【専門家からのアドバイス】

本事案は、先出願が韓国でされた後に中国国家知識産権局に国際出願をしながら韓国を自己指定したもので、PCT条約に基づいて、韓国特許法上の国内優先権主張出願の規定が適用されたものであった。これについて特許法院は、国内優先権主張をするためには後出願人が先出願人と同一人であるか又はその適法な承継人であることを要することを前提とし、先出願の権利承継の効力は特許出願人変更申告をすることで発生するとした上で、本事案は国際出願日以前に先出願の特許出願人変更申告が完了していなかったという理由によって優先権主張を否定した。

しかし、大法院は、国内優先権主張の規定において先出願につき「特許を受けることができる権利」を有する者は先出願人及び先出願の承継人だけでなく、発明者及び発明者の承継人も含まれるのであって、後出願の出願人と先出願の出願人が同一である必要はないとした上で、後出願の出願人が後出願時に「特許を受けることができる権利」を承継していたのであれば、優先権主張をすることができるかと判断した。さらに大法院は、特許出願後の特許を受けることができる権利の承継は特許出願人変更申告をしなければその効力が発生しないという特許法の規定は、特許に関する手続において参加者と特許の登録を受ける者を容易に確定することによって出願審査の利便性及び迅速性を追求しようとするだけのものであり、優先権主張制度の趣旨に照らして優先権主張に関する手続にまで適用されるとはいえないとして、特許法院とは異なる立場を取ったのである。

こうした本大法院の判決は、PCT自己指定出願及び国内優先権主張出願において主体的要件を満たすための基準及び手続が多少緩和されて適用されるべき理由を明らかにしたものといえ、この点に実務上の意義を見出すことができる。

# 実用新案法

## 1. 実用新案の進歩性の判断において、特許発明と同等の進歩性が要求されるものでないことを考慮して進歩性を認めた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A, B(無効審判請求人) vs 被告 C, D(実用新案権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2018 ホ 6771 登録無効(実)

言渡し日：2019 年 4 月 18 日

事件の経過：請求棄却/審決確定

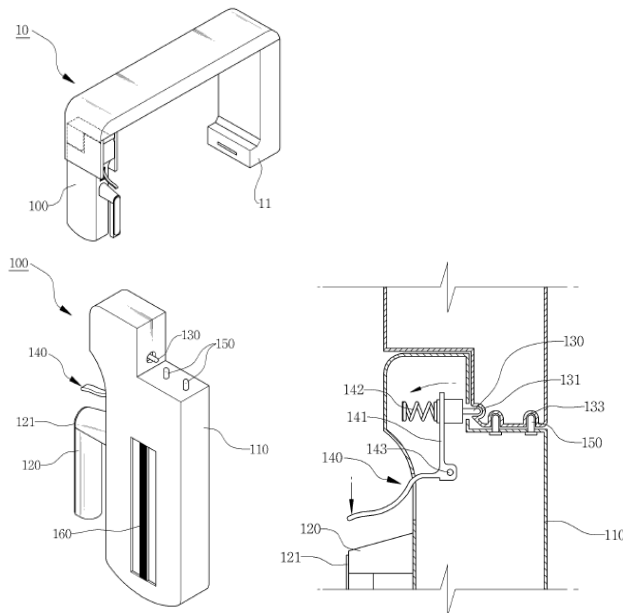
### 【概 要】

特許法と実用新案法の規定上、特許発明の進歩性は先行発明により「容易」に発明することができるものでなければ否定されないのに対し、実用新案の進歩性は先行考案により「極めて容易」に考案できるものでなければ否定されないとされる。しかし、具体的な事例において、こうした両者の進歩性認定基準の違いについて明示的に言及しながら実用新案の進歩性の判断をした判決は稀である。本判決は、実用新案制度の趣旨を考慮し、考案の進歩性を判断するにおいて特許と同等の物差しを適用してはならない点を明示的に判示した。

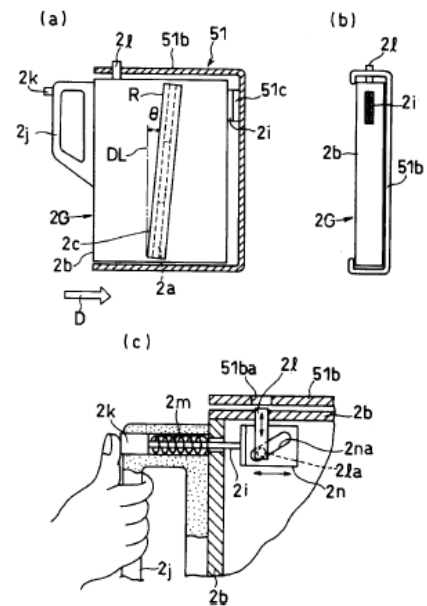
### 【事実関係】

対象考案は『着脱可能な歯科用 X 線センサ装置』に関する実用新案登録第 438794 号である。対象考案は、X 線撮影装置(10)に X 線センサ装置(100)を手で安全に着脱できるようにするために、X 線センサ装置(100)にセンサケース(110)、取っ手(120)、係止具(130)、係止具操作手段(140)及びガイド棒(150)を備える。装着時には、係止具操作

手段(140)を押して係止具(130)を後進させた状態でガイド棒(150)をガイド溝(133)に挿入した後に係止具操作手段(140)を解除すれば、係止具(130)がスプリング(142)の復元力により前進して係止溝(131)内に挿入される。脱着時には、係止具操作手段(140)を押して係止具(130)が係止溝(131)から抜け出るようにした後に X 線センサ装置(100)を下に下げてガイド棒(150)がガイド溝(133)から抜け出るようにする。



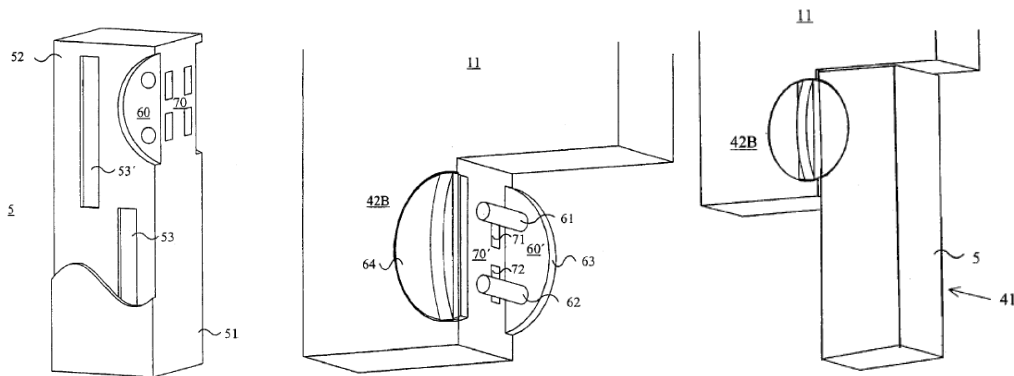
<対象考案>



<先行考案 1>

主引用考案である先行考案 1 は、対象考案の取っ手(120)、係止具(130)、係止具操作手段(140)にそれぞれ該当する把持部(2j)、係止ピン(2 l)、操作ボタン(2k)を開示する。ただし、先行考案 1 には対象考案のガイド棒(150)に該当する構成が明示されていないという点で**差異**がある。

上記**差異**と関連して提出された副引用考案である先行考案 2 には、カメラ(5)をステーション(11)に固定するために、ステーション(11)には、円柱状の案内レール(61, 62)を配置し、カメラ(5)の対応する位置には、上記案内レールが貫通する貫通孔(図面符号省略)を形成した構成が開示されている。



<先行考案 2>

**【判決内容】**

発明の進歩性の有無を判断するときには、少なくとも先行技術の範囲と内容、進歩性判断の対象になった発明と先行技術の差異と通常の技術者の技術水準について証拠など記録に示された資料に基づいて把握した後、通常の技術者が特許出願当時の技術水準に照らして進歩性判断の対象になった発明が先行技術と差異があるにもかかわらず、そのような差異を克服して先行技術から容易に発明できるかを詳察すべきである。この場合、進歩性判断の対象になった発明の明細書に開示されている技術を知っていることを前提に事後的に通常の技術者が容易に発明できるかを判断してはならず(大法院 2018.12.13.言渡 2016 フ 1840 判決など参照)、**このような法理は、特許と同様に技術的思想の創作を保護するための実用新案における考案の進歩性の判断にも同一に適用される。**また、**実用新案制度は、革新の精度面で特許の対象になる発明には及ばないものの、従来技術に比べて改善された技術思想の創作を法的に保護することによって、いわゆる「小発明」を奨励するための制度である。**従って、このような制度の趣旨を考慮して考案の進歩性を判断するにおいて特許と同等の物差しを適用してはならないものであり、そのような技術的思想を創作することが通常の技術者に非常に容易な程度を超えるならば、それに関する進歩性を否定してはならないものである。

先行考案 1 で X 線センサユニットを正確な位置に案内し、これを支持するのは X 線撮影装置に配置された引出し形状の検出器ガイド(51b)であるが、X 線センサユニットが上記検出器ガイド(51b)に収納されることによって X 線センサ装置が結合可能な位置

に案内され、且つ結合された後に X 線センサ装置を支持するようになるものである。従って、**先行考案 1** では正確な位置に案内するという点でその機能が検出器ガイド(51b)と重複する、本件考案のガイド棒とガイド溝のような部材をあえて配置する必要はなく、むしろ、ここにガイド棒とガイド溝を配置することは引出し形状の検出器ガイド(51b)と、X 線センサ装置がここに挿入される形態で案内及び支持するという**先行考案 1** の教示にも反するものである。従って、通常の技術者が先行考案 1 から本件考案のガイド溝及びガイド棒という構成要素を導き出したり、これを先行考案 1 の係止ピン及び係止溝からなる結合手段と結合することは容易であるとはいえない。

先行考案 2 の案内レールと貫通溝は、本件考案のガイド棒とガイド溝に対応する部材として、被結合部材(カメラ, X 線センサ装置)を正確な結合位置に案内するという点では共通の機能を有するが、先行考案 2 には、本件考案の係止具及び係止具操作手段が欠如していることが明確である。

さらに、通常の技術者が、先行考案 2 を参照して先行考案 2 のガイドレールと貫通溝という機械的固定手段を先行考案 1 に導入することを検討するか否かについて検討する。

先に見たとおり、**先行考案 1** では、X 線センサユニットを X 線撮影装置に結合するにおいてその位置を決めるために、X 線撮影装置に引出し形状の検出器ガイド(51b)を配置し、X 線センサユニットをこのような検出器ガイド(51b)に嵌められる方式で結合するという点は先に見たとおりであり、このような結合方式がいかなる短所や改善の余地があるという点は先行考案 1 に開示も示唆もされておらず、むしろ先行考案 1 が採択しているこのような方式は安定的に位置を決めて脱着の便宜を提供するというそれなりの長所を発揮していると言える。従って、通常の技術者が先行考案 2 が採択しているガイドレールと貫通溝からなる機械的固定手段を認識したとしても、これを参考にして先行考案 1 に機械的固定手段を導入するための変形を検討するであろうと期待することは難しいと判断される(進歩性認定)。



## 【専門家からのアドバイス】

一般的に実用新案に要求される進歩性の程度が特許発明に比べて低いという点は明確であるといえるが、具体的な事案において、これについての明示的な判示をした審決や判決を目にすることは、ほとんどない。こうした中、本判決で示された関連法理に関する判示内容は合理的なものと言え、今後、実用新案の進歩性が争点になるとときにはしばしば引用される可能性があると思われる。

ただし、本判決は、上記の関連法理が当該事案の中で進歩性の判断に具体的にいかに対応されたのかについて必ずしも明確であったとはいえない。したがって、本判決を契機として今後判例が蓄積されていけば関連法理がより明確になることも期待できよう。

**参考までに、韓国では、実用新案登録出願に対して形式的要件のみを審査する事実上の無審査主義を採用した時期もひと時あったが、2006年10月1日以後の出願については特許出願と同じく審査手続を経て登録の可否を決定している。現行の実用新案制度は特許と比較して権利存続期間に違いがあるものの(特許は出願日から20年、実用新案は出願日から10年)、侵害差止請求や損害賠償請求等の権利行使の側面ではほとんど違いがない。したがって、こうした韓国の実用新案制度の特徴を踏まえた上で、ライフサイクルが短い製品についての考案や、進歩性の程度が多少低いような考案の場合に、積極的に実用新案登録出願の活用を図ることも検討する価値があると言えよう。**

## 2. 進歩性が争点となった訂正審判の審決取消訴訟の手続で初めて提出された資料を進歩性判断の根拠と認めることができるかが争われた事例

### 【書誌事項】

当 事 者：原告実用新案権者 vs 被告特許庁長

判断主体：大法院

事件番号：2018フ12004登録訂正(実)

言渡し日：2019年7月25日

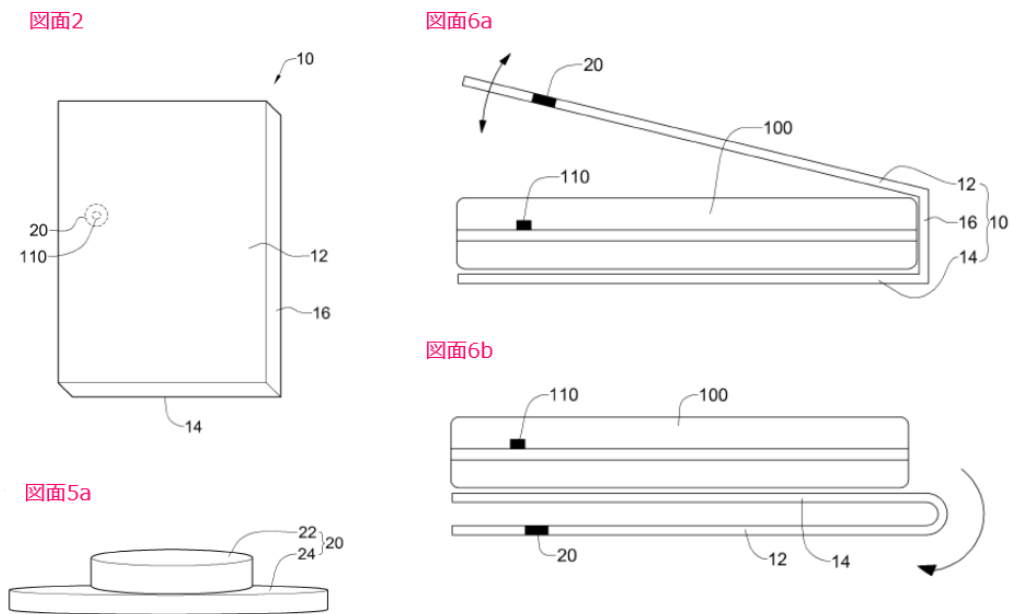
事件の経過：破棄差戻し

### 【概 要】

考案の進歩性が争点となった訂正審判の審決取消訴訟の手続の段階に至って、特許庁長が初めて提出した資料は、訂正審判の手続で提出された先行考案を補充して出願当時の周知慣用技術を証明するためのものである場合、あるいは先行考案の記載を補充又は裏付けるものに過ぎない場合であると認められれば進歩性判断の根拠とすることができる。一方、提出された資料が新たな公知技術に関するものであれば進歩性判断の根拠とすることはできない。

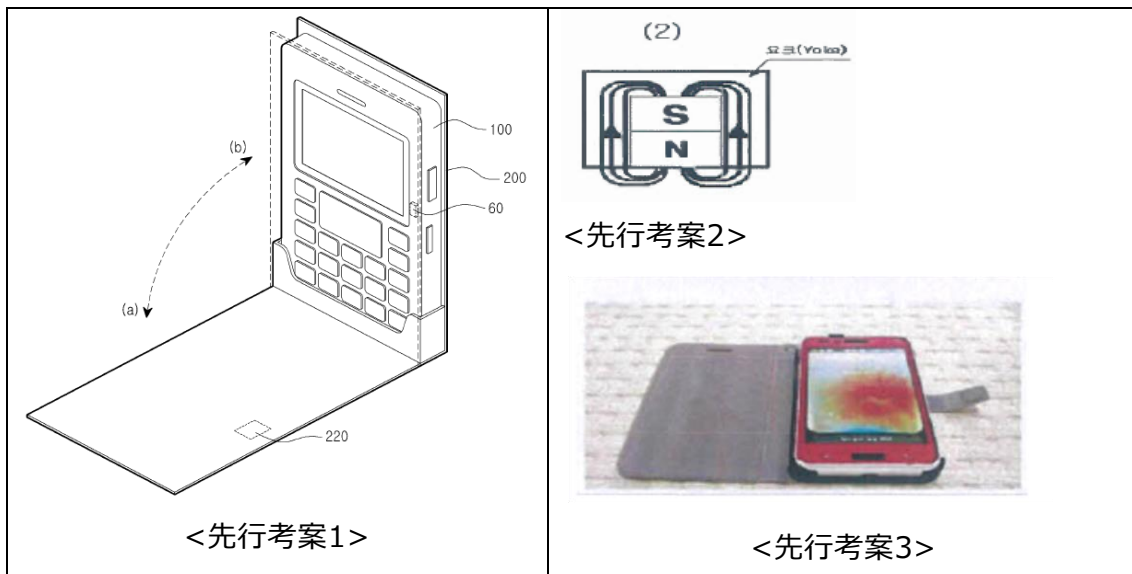
### 【事実関係】

対象考案は「Hall IC駆動用遮蔽磁石が備えられた携帯電話ケース」に関する実用新案登録第470862号である。対象考案は、携帯電話の前面、後面及び側面を取り囲む携帯電話ケース(10)において、携帯電話に内蔵されたHall IC(110)に対応する携帯電話ケースの前面部(12)の地点に、永久磁石(22)及びヨーク(24)で構成された遮蔽磁石(20)を内蔵する。遮蔽磁石(20)が携帯電話の前面側に位置する場合(図6aの状態)には、Hall IC(110)に磁力信号を提供し、携帯電話ケースを後方に折り返し遮蔽磁石(20)が携帯電話の後面側に位置する場合(図6bの状態)には、ヨーク(24)によって磁力信号を減少させてHall ICの誤作動を防止することを特徴とする。



<対象考案の主要図面>

主引用考案である先行考案1は、携帯電話に内蔵されたHallセンサ(60)に対応する携帯電話ケース(200)の位置に磁石(220)を含む構成を開示している。ただし、先行考案1は携帯電話のケースが後方に折り返される構造ではないという点で対象考案と差があり(「差異1」)、また、先行考案1の磁石(220)には遮蔽の役割をするヨークがないという差がある(「差異2」)。差異1に関連し、後方に折り返される携帯電話ケースに関する先行考案3が提出され、差異2に関連し、電子部品の誤作動を防止するために遮蔽機能を持つヨークを有する磁石に関する先行考案2が提出された(先行考案2は携帯電話ケースに関するものではない)。



まず特許審判院は、対象考案が先行考案1～3の結合により進歩性が否定されると判断した。これに対し、審決取消訴訟の手続では、被告(特許庁長)は先行考案1～3により進歩性が否定されるという主張は維持したまま多数の資料を追加で提出したが、その中には携帯電話ケースに磁石及び磁石遮蔽板を設置する様子が示されているユーチューブ動画(乙第9号証)があった。特許法院は、下記の通り対象考案の進歩性を否定しながら、乙第9号証を判断の根拠とすることができると判示した。

### 特許法院の判断:

先行考案2の記載内容によると、先行考案2のヨークを装着した遮蔽磁石は「磁力の強度を弱化させる必要がある時に使用」することができ、「磁力によってその機能に誤作動が予想される電気・電子部品の保護においてこれを遮蔽」するのに使用できることが分かる。

**また、2012年7月22日にユーチューブに掲示された動画(乙第9号証)には、ネクサス7の携帯電話ケースに磁石及び磁石遮蔽板を設置する様子が示されている事実を認めることができる。**

これを総合すれば、当業者が先行考案2のヨークを、電子製品に該当する先行考案1のHall ICが装着された携帯電話ケースに結合することは容易であると見なすのが

妥当であり、特定方向への磁力を遮断するために磁石の一側にヨーク又は遮蔽板を設ける先行考案2の構成を先行考案1に適用するにおいて携帯電話が接する面に磁石が来るように配置し、背面にヨークを設けるということは当業者に自明である。

一方、乙第9号証は、本件第1項の考案の出願当時、電子製品に内蔵された磁石の磁力が電子製品に及ぼす影響を最小化するために遮蔽板を使用することがこの技術分野で広く用いられていたという事実を認める証拠として提出されたものに過ぎず、訂正後の本件第1項の考案の進歩性を否定する証拠として提出されたものとはいえないので、(乙第9号証を進歩性を判断する証拠として採択できないとする)原告の主張は受け入れられない。

これに対して、原告は上告を提起した。

#### 【判決内容】

訂正審判やその審決取消訴訟において、訂正意見提出通知書を通じ審判請求人に意見書提出の機会を付与していない事由を挙げて、訂正審判請求を棄却する審決をし、又は審決取消請求を棄却することは違法である(大法院2007年4月27日言渡2006フ2660判決、大法院2012年7月12日言渡2011フ934判決など参照)。特に、**訂正審判を棄却する理由が先行考案によって考案の進歩性が否定されるという趣旨であれば、特許庁長が取消訴訟手続に至って初めて提出した資料は、先行考案を補充して出願当時にその考案と同一の技術分野で広く知られていた周知慣用技術を証明するためのものであるか、あるいは訂正意見提出通知書に記載された先行考案の記載を補充又は裏付けるものに過ぎない場合であると認められれば判断の根拠とすることができる。**

先行考案1～3の内容にこれらを結合する動機や暗示が示されておらず、かつ電子製品の部品において遮蔽板又はヨークを使用した磁力遮蔽技術が示されている乙第3～5号証の各記載だけでは、当業者が永久磁石とヨークを一体化した遮蔽磁石を携帯電話ケースに極めて容易に適用できるとはいい難い。

原審は、被告(特許庁長)が原審で初めて提出した、本件出願前にユーチューブに掲示された動画(乙第9号証)を周知慣用技術に関する証拠と見なして進歩性否定の根

拠とした。しかし、上記動画は、Hall IC内蔵の携帯電話を対象に、先行考案3のような携帯電話ケースの前面部に永久磁石を付着し、これを後方に折り返した時に永久磁石に対応する位置に遮蔽板を付着して、いわゆる「スマートケース」を作る過程を含んでいるところ、これは新たな公知技術に関するものに過ぎず、訂正審判請求の棄却の根拠となった先行考案を補充する趣旨の周知慣用技術に関する証拠であるとか、訂正意見提出通知書に記載された先行考案の記載を補充又は裏付けるものに過ぎないということは難しい。従って、これを審決の当否を判断する根拠とすることはできない。

#### 【専門家からのアドバイス】

無効審判のような当事者系事件とは異なり、拒絶決定不服審判や訂正審判のような決定系事件の審決取消訴訟の手続では、進歩性否定の根拠として新たな公知技術を提出することができないことは韓国の法院で確立している法理であるため、本大法院判決で説示された法理自体は新たなものではない。

それよりも本大法院判決において注目すべき点は、乙第9号証(ユーチューブ動画)に対する法的評価について大法院の判断と特許法院の判断とが異なった部分であろう。まず特許法院は、対象考案が先行考案1~3の結合によって進歩性が否定されると判断し、乙第9号証については、出願当時の周知慣用技術の証拠として提出されたものに過ぎないことから進歩性判断の根拠とすることができると判断した。一方、大法院は、乙第9号証が周知慣用技術の証拠として提出されたものではなく、事実上新たな公知技術として提出されたものであると判断した。このように判断された理由については、判決文中に文言としては明示されていないものの、大法院は、先行考案1~3に基づく場合には、これらを結合する動機や暗示が示されていない等の理由から対象考案の進歩性を否定するのは困難であるのに、もし乙第9号証(ユーチューブ動画)を加えて初めて進歩性が否定されるといえるのならば、これは新たな公知技術といわざるを得ないと判断したものと理解される。

決定系審決取消訴訟の手続において、被告(特許庁長)が周知慣用技術の証拠としな

がら審判手続で提出されなかった資料を新たに提出することは訴訟実務上しばしばある。こうした場合、出願人又は特許権者は、本大法院の判決を参考にしながら、提出された資料が本当に周知慣用技術の証拠として提出されたといえるものなのか、あるいは周知慣用技術というのは名目に過ぎず事実上新たな公知技術として提出されたものなのかを十分に区別して弁論することが必要となろう。

# 商標法

1. 登録商標の構成のうち一部のみを使用する場合、取引通念上、同一性がある商標を使用していたとは言えないと判断され、その登録が取り消された事例

## 【書誌事項】

当事者：原告 A社(商標権者) vs 被告 B社

判断主体：特許法院


事件番号：2018ホ6580

言渡し日：2019年2月15日

事件の経過：確定

## 【概要】



特許法院は、本件登録商標「」に対する不使用取消の成否に関連し、本件登録商標は「円形態の図形」、ハングル文字「舎」(英文字 SUUMのハングル音訳)、英文字「SUUM」の3つの部分がいずれも独自の要部として機能できる商標に該当するだけでなく、上記3つの部分が密接に関連して全体的な外観を形成して識別力が認められるものであると判断し、このような点に鑑みると、上記3つの部分のうち一部のみを使用する場合には、本件登録商標と取引通念上、同一性のある商標の使用とは言えないので、本件登録商標の登録が取り消されるべきであると判断した。

## 【事実関係】

B社(被告)は、特許審判院に商標権者であるA社(原告)に対して商標登録取消審判を請求しながら、本件登録商標は、その指定商品の全部について取消審判の請求日前に



継続して3年以上、国内で使用された事実がないので、旧商標法第73条第1項第3号の規定によりその登録が取り消されるべきであるとともに、商標権者である原告が故意に本件登録商標と類似の実使用商標を使用することにより需要者に特定人の商標として知られている被告の比較対象商標と誤認・混同を招いたので、旧商標法第73条第1項第2号の規定によりその登録が取り消されるべきである旨を主張した。これに対し、特許審判院は、本件登録商標は旧商標法第73条第1項第3号に該当するという理由で被告の審判請求を認容する審決をした。

## 【判決内容】


### (1)関連法理

旧商標法第73条第1項第3号は、「商標権者・専用使用権者又は通常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」において、審判によりその商標登録を取り消すことができるよう規定している。ここで、商標の「使用」とは、旧商標法第2条第1項第11号で規定している①商品又は商品の包装に商標を表示する行為、②商品又は商品の包装に商標を表示したものを譲渡し、若しくは引き渡し、又はその目的で展示・輸出若しくは輸入する行為、③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、又は頒布する行為のうちのいずれか1つに該当する行為をいう。また、登録商標を使用するとは、登録商標と同一の商標を使用した場合を言い、類似商品を使用した場合は含まれないが、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、登録商標と同一と見ることができる形態の商標も含まれる(大法院2013. 9. 26.言渡2012フ2463全員合議体判決参照)、とされる。

### (2)具体的判断

商標権者である原告の一部の製品に「」(英文字「SUUM」)乃至



「」(ハングル文字「舍」)が表示されている事実は認められるが、本件登録商標は手書きのような不規則な形態の円を無作為に幾重にも重ねた形状である特異な「円形態の図形」と、特異な書体で書かれたハングル文字「舍」、及び高低を違って書かれた英文字「SUUM」の3つの部分がいずれも独自の要部として機能できる商標に該当するだけでなく、本件登録商標の全体的な構成、形態などに照らして、上記3つの部分が密接に関連して全体的な外観を形成し、識別力が認められると判断される点に鑑みると、特異な「円形態の図形」、ハングル文字「舍」、又は英文字「SUUM」のうち一部のみを使用する場合には、本件登録商標と取引通念上、同一性のある商標の使用とは認められない。

原告が提出した証拠資料のいずれを見ても、本件登録商標と同一の商標が本件審判の請求日前3年以内にその指定商品のいずれかに使用されたことを証明するには不十分であり、他にこれを認める証拠がないので、本件登録商標は旧商標法第73条第1項第3号に該当する。

### 【専門家からのアドバイス】

本件に関連する判決として、過去に韓国大法院の全員合議体による判決がある(大法院2013. 9. 26.言渡2012フ2463判決)。この2013年の大法院判決は、(不使用による商標登録取消に関連して、登録商標自体それだけでなく、取引通念上、登録商標と同一と見ることができる形態の商標も商標の使用と認められるという既存の法理を確認した上で)英文字とそれに該当するハングル音訳が併記された登録商標の場合、**その英単語自体の意味から認識される観念以外には、その結合によって新たな観念が生じず、英文字部分とハングル音訳部分のいずれかの部分が省略されたまま使用されたとしても、一般需要者や取引者に、通常、登録商標そのものと同じに呼称されるものとして認めることができる限り、2つの文字のうち1つだけ使用しても正当な登録商標の使用とすることができる**として、その登録が取消対象にならないと判断してい

る。これは、不使用取消審判に対する登録商標の使用判断において英文字及びハングルを2段併記した登録商標の場合、そのうち英文字又はハングルのみを使用したときに登録商標の正当な使用と認めてこなかった既存の判例を変更するものであった。

上記太字で示した判示部分から読み取れるように、大法院判決の見解は、英文字及びハングルを2段併記した登録商標のうち英文字又はハングルのみを使用することは、無条件に登録商標の正当な使用に該当すると言っているわけではない。すなわち、呼称又は観念が相違する英文字とハングルの結合した商標を登録しておきながら、その一部分のみを使用することは、登録商標の正当な使用とは認められない可能性があるということである。

本件は、特異な「円形態の図形」、ハングル文字「舍」、英文字「SUUM」が結合した登録商標の正当な使用について判断したものであって、特許法院は、外観を含む全体的な判断を通じて本件登録商標うちの一部、即ち、英文字又はそれに該当するハングル音訳の部分が使用されていたとしても、取引通念上、本件登録商標と同一性のある商標の使用とは言えないと判断している。こうした本件の事例は、結合商標からなる登録商標の構成のうち一部を使用する場合において、それが取引通念上、登録商標と同一と見みられる形態の商標使用であるか否かを具体的に判断するような局面で参考にできると思われる。

## 2. 全体観察による比較時、登録商標「ハル」は先出願商標「爽快なハル」と非類似で無効事由がないと判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 日本国 B社(商標権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2018 ホ 8296

言渡し日：2019 年 4 月 12 日

事件の経過：確定

### 【概要】

特許法院は、被告の本件登録商標「하루 (ハルのハングル)」(指定商品：医療用温熱パッド)が原告の先出願商標「상쾌한 하루 (爽快な一日(ハル)のハングル)」(指定商品：医療用温熱パック、医療用冷パック)と類似するかを判断するにおいて、先出願商標の「ハル」部分は要部に該当しないためこれを分離して観察することは適切でなく、両商標を全体として対比して類否を判断するとその外観や称呼等が相違するため、同一・類似の指定商品に使用される場合に出所の誤認・混同を生じさせるおそれがあるとは言えないと判断し、本件登録商標に無効事由があるとする原告の請求を棄却した。

### 【事実関係】

原告 A 社の代表者 C は 2001 年 4 月に「하루 (ハル)」からなる商標を出願したが(指定商品：医療用温熱パッド、医療用温熱パック)、当該出願商標は 2003 年 2 月に「상쾌한 하루 (爽快な一日(ハル)のハングル)」(指定商品：ばん創膏等)という第三者の商標と類似するとの理由で登録が拒絶され、これに対し C は不服審判を請求したものの 2003 年 7 月に棄却された。

はる

一方で、原告の代表者 C が 2003 年 3 月に申出願した商標「하루」(指定商品：発熱パック、湯たんぽ、携帯用カイロ)は、同年 12 月に登録された(登録番号第 567918

はる

号)。その後 C は 2004 年 5 月、上記の登録商標「하루」を被告側 D 社(現在、被告 B 社の子会社)に譲渡し、当該登録商標は 2008 年 4 月に被告 B 社に譲渡された。

さらに原告の代表者 C は、2009 年に第三者の上記商標「상쾌한 하루」について不使用取消審判を請求し同年 8 月に認容審決を受けた後、2009 年 12 月に先出願商標である「상쾌한 하루」を出願し、2011 年 6 月に商標登録がされた。これに

対し被告は、2012 年、上記先出願商標は被告が譲り受けた上記登録商標(登録番号第 567918 号)と類似するという理由により先出願商標に対する登録無効審判を請求したところ、2013 年 5 月、両商標は類似しないという理由により審判請求が棄却された。

本件登録商標「하루」(指定商品：医療用温熱パッド)は、2009 年 12 月に被告が出願し、2013 年 8 月に商標登録がされたものである。その後、本件登録商標は、現在まで約 6 年間、先出願商標と共存してきているとともに、2008 年 4 月に被告に

はる

譲渡されている上記登録番号第 567918 号商標「하루」と先出願商標も約 8 年間共存してきた。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

商標の中に要部といえるだけの部分がなければ、全体観察の原則により商標を全体として対比して類否を判断すべきである。そして商標の構成部分が要部であるか否かは、その部分が周知・著名であるか、一般需要者に強い印象を与える部分であるか、全体商標において大きな割合を占める部分であるか等の要素を検討するものとし、さらに他の構成部分と比較した相対的な識別力の水準やそれとの結合の状態と程度、指

定商品との関係、取引実情等までを総合的に考慮して判断しなければならない。

## (2) 具体的判断

### (イ) 要部観察の可否

先出願商標は次の点を総合してみると、「ハル」 という文字の部分が一般需要者にその商標に関する印象を植え付けたり記憶・連想させることによりその部分だけで独立して商品の出所表示機能を遂行する部分に該当するとは言い難く、「ハル」 という文字の部分が要部に該当するという原告の主張は受け入れることができない。

- 1) 「ハル」 という文字の部分が周知・著名であるとか一般需要者に強い印象を与える部分であるといえるだけの何らの資料もない。
- 2) 先出願商標を構成する全体の文字は 5 音節に過ぎないが、その中で「ハル」 という 2 音節の文字の部分は、他の構成部分である 3 音節の「爽快な」との結合状態と程度に照らし全体の商標において大きな割合を占める部分であるとも言い難い。
- 3) 「爽快な」という文字の部分は「感じが涼しくてさっぱりした」という意味で、先出願商標の指定商品である医療用温熱パック、医療用冷パックと関連し、身体温度を上げたり下げたりすることによる痛みの緩和によって使用者が受ける主観的感情を表現するものにすぎないため、「爽快な」という部分自体によって、痛み緩和という指定商品の効果のある程度暗示又は強調することを超えてこれを直感させると認めることはできない。また「ハル」 という文字の部分についても、上記指定商品と関連して痛み緩和という効果の「持続期間」をある程度暗示又は強調することを超えてこれを直感させると認めることはできない。このように、両構成部分は指定商品との関係で識別力が否定されない点は同じであって、それらの間に相対的な識別力の優劣があるとは言えない。むしろ先出願商標は「爽快な」という文字の部分がそれに続く「一日(ハル)」という文字の部分と観念的に結合して、全体的に一般需要者に「感じが涼しくてさっぱりした一日」という一体化した意味として認識されるといえる。つまり、「一日(ハル)」という文字の部分が他の構成部分である「爽快な」という文字の部分と比較して相対的な識別力水準が高いとか、指定商

品との関係及び取引実情などに照らして独立して商品の出所表示機能を遂行するとも言い難い。

#### **(ロ)全体観察による類否**

先出願商標のうち「ハル」の部分は要部に該当しないため、これを分離して観察することは適切でないことから、両商標を全体として対比して類否を判断すれば、両商標はその外観や称呼等が互いに相違するため、同一・類似の指定商品に使用される場合にその出所の誤認・混同を生じさせるおそれがあるとは言い難い。これは弁論全体の趣旨を総合して上記【事実関係】の事情に照らしてみても、よりそうであるといえる。したがって、本件登録商標と先出願商標はその標章が類似するとは言えない。

#### **(ハ)結論**

本件登録商標は先出願商標と標章が類似しないため旧商標法第 8 条第 1 項に該当しない。

#### **【専門家からのアドバイス】**

商標において要部が存在する場合には、その部分が分離観察されるかを判断する必要なしに、要部のみで対比することにより商標の類否を判断することができるというのが韓国大法院の一貫した判断方法である。これに関連し、本判決は特許法院が要部観察の可否について判断した後、要部に該当する部分がないとして全体観察をして類否を判断したものであり、全体観察をするにおいては両当事者間の商標の出願・登録及び移転の経緯、両商標が共存している取引実情などを総合検討し、出所の誤認・混同を引き起こすおそれがあるか否かを判断した。

こうした本判決の事例は、当事者間の商標譲渡・譲受の経緯と、その後も一見似たような商標が共存してきたという取引実情に重点を置いて出所の誤認・混同を検討し、これにより標章が非類似と判断した点が特徴的であったと言える。さらに本事例は競合社間で商標の譲渡・譲受をした場合に発生し得る紛争事例が具体的に扱われたも

のであって、これは他社との間で商標の譲渡・譲受といった実務を遂行する場合に、紛争リスクを未然に回避するための参考にもできよう。



### 3. 条約当事国の登録商標に類似する商標を正当な理由なく登録出願した場合に、 正当な理由の存否が争点となり、その登録が取り消された事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告 A(商標権者) vs 被告 日本国 B 社

判断主体：特許法院

事件番号：2018 ホ 9091

言渡し日：2019 年 5 月 16 日


事件の経過：確定

#### 【概 要】




特許法院は、原告 A の登録商標「」(以下「本件登録商標」という)は日本



の被告 B 社が条約当事国である日本で先登録した商標「」(以下「先登録商標」という)と類似し、かつ、原告は本件登録商標の出願当時に「条約当事国に登録された商標又はこれと類似の商標に関する権利を有する者の代理人又は代表者」に該当し、さらに、被告が原告の商標出願に同意したとは認められず、原告の商標出願に**正当な理由**があるとも認め難いことから、旧商標法第 73 条第 1 項第 7 号の要件をいずれも満たすのでその登録が取り消されるべきであると判断した。

#### 【事実関係】



被告は、2012 年 6 月 12 日、日本特許庁に標章の構成を「」とし、指定商品を「運動用具」とする商標登録出願をした。被告の先登録商標は 2013 年 4 月 5 日付で日本商標登録第 5571102 号として登録された。



原告は、2013年5月28日、韓国特許庁に標章の構成を「ATOMS」とし、指定商品を「野球グローブ」等とする商標登録出願をした。原告の本件登録商標は2014年6月24日付で商標登録第1044345号として登録された。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

旧商標法第73条第1項第7号は、商標法第23条第1項第3号本文<sup>11</sup>に該当する場合を商標登録の取消事由とする旨を定めている。その中で「正当な理由」がある場合とは、必ずしも商標に関する権利を有する者が代理人等の商標出願に明示的に同意した場合に限るものではなく、黙示的に同意した場合はもちろん、商標に関する権利を有する者が韓国で当該商標を放棄し又は権利を取得する意思がないと信じさせた場合のように、代理人等が当該商標又はこれと類似の商標を出願しても公正な国際取引秩序を損なわないと認められる場合を含む。

### (2) 具体的判断

(イ)先登録商標は本件登録商標の出願日前に条約当事国である日本で登録され、本件登録商標と先登録商標は外観、称呼、観念が互いに同一・類似であり、その両者の指定商品はいずれも「運動用具」に関する商品であるため互いに同一・類似である。

(ロ)原告は、本件登録商標の出願当時、「条約当事国に登録された商標又はこれと類似の商標に関する権利を有する者の代理人又は代表者」に該当していた。

(ハ)本件登録商標が被告の同意を受けない等の**正当な理由**なしに出願されたか否か

1)先登録商標は、被告B社(又はその代表理事C)が最初に日本でグローブ等の運動用品に使用した標章である。原告Aは、2011年頃、上記Cから野球グローブの製作に

---

<sup>11</sup> 「条約当事国に登録された商標又はこれと類似の商標であって、その商標に関する権利を有する者の代理人若しくは代表者又は商標登録出願日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者が、その商品に関する権利を有する者の同意を受けない等の正当な事由がないのに、その商標の指定商品と同一・類似の商品を指定商品として商標登録出願をした場合」

関する技術指導を受け、2012年頃、韓国に帰国して「D」という商号の個人事業体の運営を開始した。

2)原告の要請により原告と被告との間で先登録商標の使用許諾についての協議が行われ、被告が原告に送った2012年6月8日付Eメールは、被告から原告に先登録商標に関する韓国出願手続の進行を要請する内容となっている。原告は、上記Eメールの内容は被告が原告名義による韓国商標出願手続の進行を要請するものであった旨を主張する。しかし、被告が原告名義で韓国商標出願手続を行わせる特別な事情や動機を記録上見出すことができず、上記Eメール作成後の2012年7月1日頃、被告が先登録商標の権利者として原告からロイヤリティの支払いを受け、原告に日本および韓国での被告の先登録商標の使用を10年間一時的に許諾する内容の本件商標使用契約が締結された事情までを総合してみると、上記Eメールは被告が原告に被告名義による韓国での商標出願手続の進行を要求する内容であったと認めるのがより合理的である。

3)原告は、本件商標使用契約の締結後、原告が被告にロイヤリティを支払った事実がない等、上記契約に基づく義務を履行しなかったにもかかわらず、被告が原告にいかなる問題提起もしなかった事情に照らしてみると、本件商標使用契約は形式上の契約に過ぎず、実質的な権利・義務が発生する契約ではなかった旨を主張する。しかし数年間本件商標使用契約に基づく権利行使をしなかったという事情だけで、本件商標使用契約が実質的な権利・義務を負担させない形式的な契約に過ぎないと断定することはできない。

4)原告は本件登録商標の出願および登録当時、被告に上記出願および登録に関する何らの告知もしたところがない。

5)原告および被告は2016年10月21日頃に文字メッセージを互いにやり取りしているが、原告は、上記文字メッセージにおいて被告が「原告に新規ブランドを使用する意思があるのか確認し、本件登録商標を無償で被告に譲渡してほしい」と要請しているため、このような文字メッセージの内容に照らしてみても被告が本件登録商標の出願当時に原告名義による本件登録商標出願および登録手続の履行に同意していた

ことがわかる旨を主張する。しかし、上記文字メッセージの内容からは原告が主張するような被告の同意の存在事実が認められず、その他にこれを認める証拠がない。

6)被告の社員であるFは2017年3月22日に原告にEメールを送ったところ、これについて原告は、上記Eメールで「原告名義で本件登録商標が登録されたのは被告が原告に韓国での登録を許可」したためであると明示しているため、これを通じて原告名義による本件登録商標の韓国商標登録が被告の許諾によるものであったことがわかる旨を主張する。

上記Eメールの内容に原告が主張する旨の文句が含まれている事実は認められる。しかし、当該Eメール全体の内容に加え、既出の原告と被告間の他のEメール、文字メッセージおよび本件商標権使用許諾契約の各内容を総合してみれば、当該Eメールの該当文句は、被告が原告に原告名義による本件登録商標の出願および登録を許諾した旨の自認陳述とは認めることができない。さらに当該Eメールの該当文句は、被告側が商標権等に関する専門的知識を有していない状況であったことを考慮すると(例えば、商標権に関する専門的知識および理解が不足した状態で、被告社員がインターネット検索を通して得た標準商標使用権契約の内容を用いて本件商標権使用許諾契約書を作成したが、このため合致しない部分、不正確又は不適切な部分が複数箇所存在する)、当該Eメールの該当文句が被告の本来の意図乃至関連事実関係とは異なるように作成された可能性も否定することができない。このような事情であれば、当該Eメール上に該当文句が存在するという事情だけで、被告が原告名義による本件登録商標の出願および登録を許諾したことが認められると断定することはできず、その他にこれを認める証拠がない。

7)原告は、被告が原告の本件登録商標出願に同意したことを認めるいかなる客観的証拠も提出することができなかった。

(二)結局、本件登録商標は旧商標法第73条第1項第7号の要件をいずれも充足するため、上記規定によってその登録が取消されるべきである。

### **【専門家からのアドバイス】**

本件に適用された韓国商標法の条項は、条約当事国において商標に関する権利を有する者の保護を強化することによって、公正な国際取引秩序の確立に資することを目的とするパリ条約第 6 条の 7 の趣旨が反映されたものであり、日本商標法にも同旨の規定がおかれている<sup>12</sup>。上述したとおり、本件は、代理人等の不正出願における商標登録取消審判において、その商標登録出願に正当な理由があったか争われており、その結果、正当な理由がなかったと判断されている。争われた事実関係及びその経緯等は、正当な理由の存否判断をするに際し参考となろう。

なお、両国の商標法の関連する規定には一部相違点があることに注意されたい。まず、本件で適用された韓国の改正前商標法では、商標登録出願の審査過程で旧商標法第 23 条第 1 項第 3 号本文に該当する場合は情報提供又は異議申立があったときに限って拒絶することができ、これが看過されて登録された場合は取消審判を請求できるように規定していた。その後 2016 年 9 月 1 日施行の改正商標法では、これを商標不登録事由として規定するように改められた(現商標法第 34 条第 1 項第 21 号)。さらに、同号において従来の「代理人又は代表者」という範囲を「共同経営・雇用等契約関係若しくは業務上の取引関係又はその他の関係にあり、若しくはあった者」へと拡大し、従来は取消審判事由であったものを無効審判事由に改正して現在に至っている。

---

<sup>12</sup> 日本の商標法は、代理人等による不正出願の行為に対して第53条の2により取消審判事由として規定している。

#### 4. デジタルタイムカプセルであるインターネットアーカイブからキャプチャした保存履歴を証拠資料として登録商標の使用有無を判断した事例

##### 【書誌事項】

当事者：原告 個人 A(商標権者) vs 被告 B 社

判断主体：特許法院

事件番号：2018 ホ 2137

言渡し日：2019 年 4 月 25 日

事件の経過：請求棄却(審決確定)

##### 【概 要】

原告は、本件登録商標「SOMMER」の使用証拠として、原告が運営する「D」という商号の業者のホームページに本件登録商標が表記されている資料 2 件をキャプチャし、それぞれ提出した(<http://E> 及び <http://F>)。これについて特許法院は、原告が提出した証拠資料をインターネットアーカイブを通して確認してみると、「<http://E>」の証拠資料には本件取消審判請求日から 1 年が経過した後の画面キャプチャが保存されているだけで、本件取消審判請求日前のホームページに対するキャプチャが保存された履歴が全くないため、本件取消審判請求日前に本件登録商標が表記されているホームページが実際に存在していたかを確認することができず、一方「<http://F>」証拠資料には本件登録商標が表記されていないことがわかり、かつホームページが過去のある時点で閉鎖されその内容を確認することができないため、当該 2 件の証拠資料は本件登録商標の使用証拠と認めるに不十分であると判断した。その他に原告が提出した各証拠資料も、本件取消審判請求日前 3 年以内に本件登録商標を使用した事実を認めることができないものに該当すると判断した。

##### 【事実関係】

被告は原告を相手取り、特許審判院に本件登録商標が本件審判請求日前の 3 年間に

使用されていなかったため、その登録が取消されるべきであるという理由で不使用取消審判を請求し、特許審判院は被告の請求を受け入れて本件登録商標の登録を取り消す審決をした。これに対し、原告は、審決取消訴訟を提起した。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

旧商標法第 73 条第 1 項第 3 号は、「商標権者・専用使用権者又は通常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審判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」に、審判によってその商標登録を取り消すことができると規定している。ここで商標の「使用」とは、旧商標法第 2 条第 1 項第 11 号で規定している①商品又は商品の包装に商標を表示する行為、②商品又は商品の包装に商標を表示したものを譲渡し、若しくは引き渡し、又はその目的で展示・輸出若しくは輸入する行為、③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、又は頒布する行為のうち、いずれかに該当する行為をいう。また「登録商標の使用」とは登録商標と同一の商標を使用した場合をいい、類似商標を使用した場合は含まれないが、同一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。

### (2) 具体的判断

次のような事実と事情を総合すると、原告が提出した証拠だけでは原告が本件取消審判請求日前 3 年以内に本件登録商標を使用していたと認めるに足らず、その他にこれを認める証拠がないため、原告の主張は受け入れることができない。

(イ)原告が運営する「D」という商号の業者のホームページ(<http://E>)をキャプチャして提出した甲第 4 号証には、その上段に本件登録商標が含まれている。ところが前記ホームページをキャプチャして保存したインターネットアーカイブ記録物からは、本件審判請求日(2016 年 6 月 30 日)から 1 年が経過した後である 2017 年 10 月 5 日から、6 回にわたりホームページ画面がキャプチャされ、そのまま保存されたこと

がわかるだけで、本件取消審判請求日前にはホームページに対するキャプチャ履歴が全くないため、その時期に甲第 4 号証のようなホームページが実際に存在していたかを確認することができない。

(ロ)原告が運営する「D」という商号の業者のホームページ(<http://F>)をキャプチャして提出した甲第 5 号証にも本件登録商標が表記されており、ホームページ上の「Notice & News」欄には本件取消審判請求日以前である 2014 年 7 月 16 日から 2015 年 10 月 30 日までに 3 件の掲示文が登録されている。ところがインターネットアーカイブ記録物にキャプチャされた当該ホームページの画面には本件登録商標が表記されておらず、このホームページが過去のある時点で閉鎖されその内容を確認することができない点を加味してみると、甲第 5 号証は本件登録商標が本件取消審判請求日前 3 年以内に使用されたと認めるには不十分である。

(ハ)甲第 6 号証は商品の写真であって、その外面には本件登録商標が表示されている。しかし当該各写真には撮影日が表示されていないため、本件取消審判請求日前 3 年以内に原告が本件登録商標を使用したことを確認することができない。

(ニ)甲第 7 号証は被告が原告に発送した警告状で、その内容の一部には原告が本件登録商標を使用しているという文言も含まれている。しかし当該警告状の全体的な内容と趣旨は、原告が本件登録商標を被告との取引関係を利用して登録したことは不当であるという内容に過ぎないというだけでなく、上記の記載だけでは原告が本件登録商標を使用した時点を特定することができない点に照らしてみると、上記警告状だけで原告が本件取消審判請求日前 3 年以内に本件登録商標を使用した事実を認めることはできない。

(ホ)したがって、本件審決には原告が主張する違法があると言えず、本件審決の取消しを求める原告の本件請求は理由がないため、これを棄却する。

### **【専門家からのアドバイス】**

特許やデザインの無効に関する韓国の法院判断に関連して、先行発明が特許発明の出願前に公知となったこと、或いは先行デザインがインターネット上で公知となったこ



とを確認することができるアーカイブキャプチャ画面を証拠として採択した判決が多数ある。

これに対し、本件は商標の使用に関連し、登録商標がホームページで使用されていたかを確認するために(より正確には登録商標がホームページで使用されたという趣旨で提出された証拠の信憑性を判断するために)、アーカイブキャプチャが決定的な根拠として活用されたものである。結果として、登録商標の使用事実は認められなかったが、その立証のためにアーカイブキャプチャが活用されたという点で本判決を参考とする意味があると言えよう。

なお、インターネットアーカイブは、誰もがアクセスできるオンラインデジタル図書館を構築・維持している非営利団体であって、そのデータセンターではソフトウェアやウェブページなどの記録や映画などを保存しており、インターネットアーカイブで提供するウェイバックマシン機能を使ってあるサイトのドメインを入力すればその過去の時点の様子を知ることができるものである。特定のウェブページのアーカイブを知りたいときは「<https://web.archive.org>」又は「<https://archive.org/web/>」に接続し、当該ウェブページのアドレスを入力すればその履歴が検索されるようになる。本判決のように、改ざんのない過去の時点の記録が提示されるという点で高い証拠価値を有するため、実務において必要な時に有用に活用することができる。

## 5. 進歩性が争点となった訂正審判の審決取消訴訟の手続で初めて提出された資料を 進歩性判断の根拠と認めることができるかが争われた事例

### 【書誌事項】

当 事 者：原告実用新案権者 vs 被告特許庁長

判断主体：大法院

事件番号：2018フ12004登録訂正(実)

言渡し日：2019年7月25日

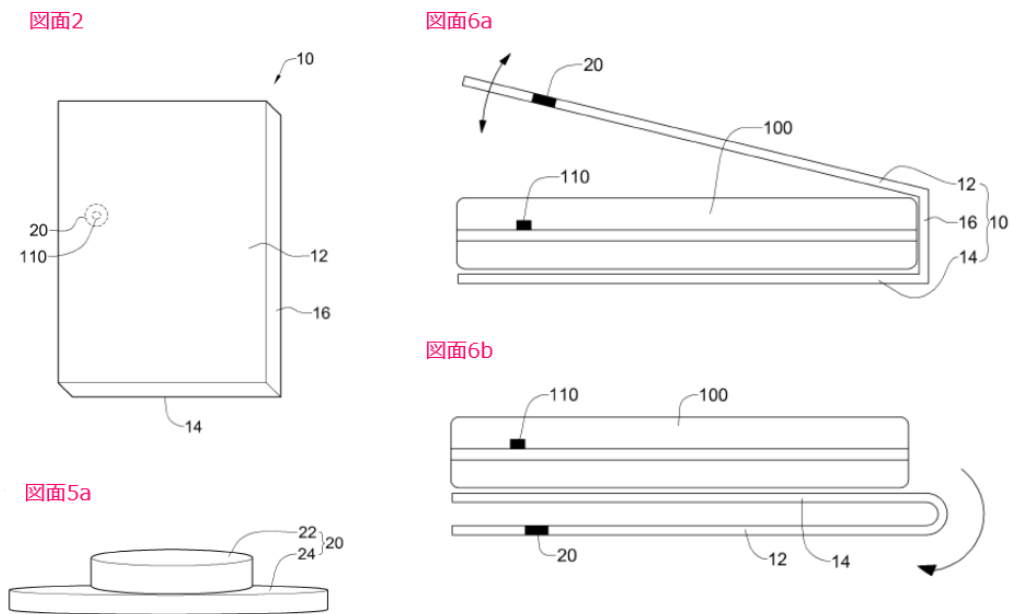
事件の経過：破棄差戻し

### 【概 要】

考案の進歩性が争点となった訂正審判の審決取消訴訟の手続の段階に至って、特許庁長が初めて提出した資料は、訂正審判の手続で提出された先行考案を補充して出願当時の周知慣用技術を証明するためのものである場合、あるいは先行考案の記載を補充又は裏付けるものに過ぎない場合であると認められれば進歩性判断の根拠とすることができる。一方、提出された資料が新たな公知技術に関するものであれば進歩性判断の根拠とすることはできない。

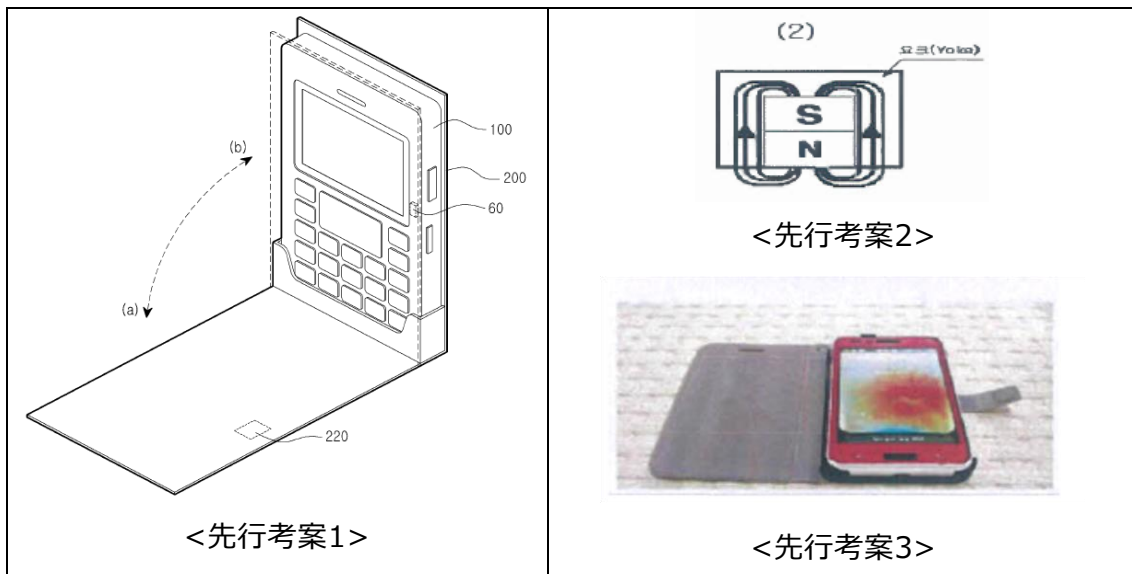
### 【事実関係】

対象考案は「Hall IC駆動用遮蔽磁石が備えられた携帯電話ケース」に関する実用新案登録第470862号である。対象考案は、携帯電話の前面、後面及び側面を取り囲む携帯電話ケース(10)において、携帯電話に内蔵されたHall IC(110)に対応する携帯電話ケースの前面部(12)の地点に、永久磁石(22)及びヨーク(24)で構成された遮蔽磁石(20)を内蔵する。遮蔽磁石(20)が携帯電話の前面側に位置する場合(図6aの状態)には、Hall IC(110)に磁力信号を提供し、携帯電話ケースを後方に折り返し遮蔽磁石(20)が携帯電話の後面側に位置する場合(図6bの状態)には、ヨーク(24)によって磁力信号を減少させてHall ICの誤作動を防止することを特徴とする。



<対象考案の主要図面>

主引用考案である先行考案1は、携帯電話に内蔵されたHallセンサ(60)に対応する携帯電話ケース(200)の位置に磁石(220)を含む構成を開示している。ただし、先行考案1は携帯電話のケースが後方に折り返される構造ではないという点で対象考案と差があり(「差異1」)、また、先行考案1の磁石(220)には遮蔽の役割をするヨークがないという差がある(「差異2」)。差異1に関連し、後方に折り返される携帯電話ケースに関する先行考案3が提出され、差異2に関連し、電子部品の誤作動を防止するために遮蔽機能を持つヨークを有する磁石に関する先行考案2が提出された(先行考案2は携帯電話ケースに関するものではない)。



まず特許審判院は、対象考案が先行考案1～3の結合により進歩性が否定されると判断した。これに対し、審決取消訴訟の手続では、被告(特許庁長)は先行考案1～3により進歩性が否定されるという主張は維持したまま多数の資料を追加で提出したが、その中には携帯電話ケースに磁石及び磁石遮蔽板を設置する様子が示されているユーチューブ動画(乙第9号証)があった。特許法院は、下記の通り対象考案の進歩性を否定しながら、乙第9号証を判断の根拠とすることができると判示した。

**特許法院の判断:**

先行考案2の記載内容によると、先行考案2のヨークを装着した遮蔽磁石は「磁力の強度を弱化させる必要がある時に使用」することができ、「磁力によってその機能に誤作動が予想される電気・電子部品の保護においてこれを遮蔽」するのに使用できることが分かる。

**また、2012年7月22日にユーチューブに掲示された動画(乙第9号証)には、ネクサス7の携帯電話ケースに磁石及び磁石遮蔽板を設置する様子が示されている事実を認めることができる。**

これを総合すれば、当業者が先行考案2のヨークを、電子製品に該当する先行考案1のHall ICが装着された携帯電話ケースに結合することは容易であると見なすのが

妥当であり、特定方向への磁力を遮断するために磁石の一側にヨーク又は遮蔽板を設ける先行考案2の構成を先行考案1に適用するにおいて携帯電話が接する面に磁石が来るように配置し、背面にヨークを設けるということは当業者に自明である。

一方、乙第9号証は、本件第1項の考案の出願当時、電子製品に内蔵された磁石の磁力が電子製品に及ぼす影響を最小化するために遮蔽板を使用することがこの技術分野で広く用いられていたという事実を認める証拠として提出されたものに過ぎず、訂正後の本件第1項の考案の進歩性を否定する証拠として提出されたものとはいえないので、(乙第9号証を進歩性を判断する証拠として採択できないとする)原告の主張は受け入れられない。

これに対して、原告は上告を提起した。

#### 【判決内容】

訂正審判やその審決取消訴訟において、訂正意見提出通知書を通じ審判請求人に意見書提出の機会を付与していない事由を挙げて、訂正審判請求を棄却する審決をし、又は審決取消請求を棄却することは違法である(大法院2007年4月27日言渡2006フ2660判決、大法院2012年7月12日言渡2011フ934判決など参照)。特に、**訂正審判を棄却する理由が先行考案によって考案の進歩性が否定されるという趣旨であれば、特許庁長が取消訴訟手続に至って初めて提出した資料は、先行考案を補充して出願当時にその考案と同一の技術分野で広く知られていた周知慣用技術を証明するためのものであるか、あるいは訂正意見提出通知書に記載された先行考案の記載を補充又は裏付けるものに過ぎない場合であると認められれば判断の根拠とすることができる。**

先行考案1～3の内容にこれらを結合する動機や暗示が示されておらず、かつ電子製品の部品において遮蔽板又はヨークを使用した磁力遮蔽技術が示されている乙第3～5号証の各記載だけでは、当業者が永久磁石とヨークを一体化した遮蔽磁石を携帯電話ケースに極めて容易に適用できるとはいい難い。

原審は、被告(特許庁長)が原審で初めて提出した、本件出願前にユーチューブに掲示された動画(乙第9号証)を周知慣用技術に関する証拠と見なして進歩性否定の根

拠とした。しかし、上記動画は、Hall IC内蔵の携帯電話を対象に、先行考案3のような携帯電話ケースの前面部に永久磁石を付着し、これを後方に折り返した時に永久磁石に対応する位置に遮蔽板を付着して、いわゆる「スマートケース」を作る過程を含んでいるところ、これは新たな公知技術に関するものに過ぎず、訂正審判請求の棄却の根拠となった先行考案を補充する趣旨の周知慣用技術に関する証拠であるとか、訂正意見提出通知書に記載された先行考案の記載を補充又は裏付けるものに過ぎないということは難しい。従って、これを審決の当否を判断する根拠とすることはできない。

#### 【専門家からのアドバイス】

無効審判のような当事者系事件とは異なり、拒絶決定不服審判や訂正審判のような決定系事件の審決取消訴訟の手続では、進歩性否定の根拠として新たな公知技術を提出することができないことは韓国の法院で確立している法理であるため、本大法院判決で説示された法理自体は新たなものではない。

それよりも本大法院判決において注目すべき点は、乙第9号証(ユーチューブ動画)に対する法的評価について大法院の判断と特許法院の判断とが異なった部分であろう。まず特許法院は、対象考案が先行考案1~3の結合によって進歩性が否定されると判断し、乙第9号証については、出願当時の周知慣用技術の証拠として提出されたものに過ぎないことから進歩性判断の根拠とすることができると判断した。一方、大法院は、乙第9号証が周知慣用技術の証拠として提出されたものではなく、事実上新たな公知技術として提出されたものであると判断した。このように判断された理由については、判決文中に文言としては明示されていないものの、大法院は、先行考案1~3に基づく場合には、これらを結合する動機や暗示が示されていない等の理由から対象考案の進歩性を否定するのは困難であるのに、もし乙第9号証(ユーチューブ動画)を加えて初めて進歩性が否定されるといえるのならば、これは新たな公知技術といわざるを得ないと判断したものと理解される。

決定系審決取消訴訟の手続において、被告(特許庁長)が周知慣用技術の証拠としな

がら審判手続で提出されなかった資料を新たに提出することは訴訟実務上しばしばある。こうした場合、出願人又は特許権者は、本大法院の判決を参考にしながら、提出された資料が本当に周知慣用技術の証拠として提出されたといえるものなのか、あるいは周知慣用技術というのは名目に過ぎず事実上新たな公知技術として提出されたものなのかを十分に区別して弁論することが必要となろう。

## 6. インターネットを通じた書籍販売が「インターネットを利用した電子書籍(E-BOOK)販売代行業」等への登録商標サービスマークの使用に該当しないと判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社(商標権者) vs 被告 個人 B

判断主体：特許法院

事件番号：2019 ホ 1575 及び 2019 ホ 1582

言渡し日：2019 年 7 月 12 日

事件の経過：確定

### 【概 要】




特許法院は、原告(商標権者)の本件登録商標サービスマーク(以下、「本件商標」という)が不使用により取り消されるべきか否かに関連し、本件商標の「**図書貸出業**」が図書を相手に貸与する役務を意味する点に照らしてみると、原告がインターネットを通じて書籍を**販売**したことは「インターネットを利用した図書貸出業」にあたるとは認められないと判断し(2019 ホ 1575)、また本件商標の「**販売代行業**」とは「他人の商品を代わりに第三者に販売するサービスを提供し、それに対する手数料を受け取る役務」を意味するので、原告がインターネットを通じて**自らの**書籍を販売したことは「インターネットを利用した電子書籍(E-BOOK)販売代行業」にあたるとは認められないと判断した(2019 ホ 1582)。

### 【事実関係】

被告は上記概要に記載の本件商標の指定役務に対しそれぞれ不使用取消審判を請求し、特許審判院はこれを全部認容した。

原告が本件商標と取引通念上同一又は同一性がある標章と主張する各実使用標章及びそれらと関連し使用された商品/役務は、下表のとおりである。



本件商標	実使用標章 1	実使用標章 2-1	実使用標章 2-2	実使用標章 3
<p>개똥이</p> <p>(ケトンイ<sup>13</sup>)</p>	 <p>(ケトンイ家の マンガ喫茶)</p>	 <p>(ケトンイ家の 遊び場)</p>	<p>[개똥이 신문]</p> <p>(ケトンイ新聞)</p>	 <p>(町の本屋 ケト ンイ家の本の遊 び場)</p>
<p>指定商品/役務: 電子書籍 (E- BOOK), インタ ーネットを利用 した電子書籍 (E-BOOK) 販売 代行業、インタ ーネットを利用 した図書貸出業 など</p>	<p>使用:書籍、電子 書籍</p>	<p>使用:インター ネットポスト サイトの連載 ウェブ漫画シ リーズ物</p>	<p>使用:オンライ ン新聞シリーズ 物</p>	<p>使用:書店、イン ターネットコミ ュニティサイト</p>

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

旧商標法第 73 条第 1 項第 3 号は「商標権者・専用使用権者又は通常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ついて取消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」、審判によりその商標登録を取り消すことができるように規定している。ここで商標の「使用」とは、旧商標法第

<sup>13</sup> 韓国語の「ケトンイ」を直訳すると「犬のフン」ではあるが、韓国語で「取るに足らないもの」をやや愛情を込めて呼ぶ言い方でもあるほか、昔は魔除けの意味から子供の名前にすることもあった。

2条第1項第11号で規定している①商品又は商品の包装に商標を表示する行為、②商品又は商品の包装に商標を表示したものを譲渡し、若しくは引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しの目的で展示・輸出若しくは輸入する行為、③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、又は頒布する行為のうちいずれかに該当する行為をいう。また、登録商標の使用とは、登録商標と同一の商標を使用した場合をいい、類似の商標を使用した場合は含まれないが、同一の商標には登録商標それ自体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。

## **(2)原告主張の要旨**

(イ)原告は2015年から現在まで各種インターネットプラットフォームチャネルを通じて実使用標章1が付された書籍ないし電子書籍を販売し、電子書籍は出版と販売及び貸与が同時に一か所で行われ販売と貸与が事実上区別されないため、電子書籍の販売に関する証拠は、原告が本件商標の指定役務である「インターネットを利用した図書貸出業」と「インターネットを利用した電子書籍(E-BOOK)販売代行業」に使用した証拠になる。

(ロ)原告は実使用標章2-1が表示されたインターネットネイバーポストサイト(以下「本件ポスト」という)に連載ウェブ漫画をはじめとする各種シリーズ物を掲示したが、このような連載ウェブ漫画は電子書籍であり、電子書籍は閲覧と貸与が同時に一か所で行われ閲覧と貸与が事実上明確に区別されないため、連載ウェブ漫画が本件ポストに掲示され閲覧されたという証拠は、原告が本件商標の指定役務である「インターネットを利用した図書貸出業」と「インターネットを利用した電子書籍(E-BOOK)販売代行業」に使用した証拠になる。

(ハ)原告は本件ポストに実使用標章2-2を題名とするシリーズ物を掲示した。このシリーズ物は一種のオンライン新聞であり、新聞は図書の一種であり、このような新

間を掲載したという証拠は原告が本件商標の指定役務である「インターネットを利用した図書貸出業」と「インターネットを利用した電子書籍(E-BOOK)販売代行業」に使用した証拠になる。

(ニ)C は原告から実使用標章 3 に関する使用許諾を受けて書店を運営し、C が運営するネイバーコミュニティサイトで上記書店を紹介し、実際に図書を閲覧することができるようにしたので、実使用標章 3 は本件商標の通常使用権者である C によって本件商標の指定役務である「インターネットを利用した図書貸出業」と「インターネットを利用した電子書籍(E-BOOK)販売代行業」に使用された証拠になる。

(ホ)インターネットポータルサイトのネイバーで本件商標「개똥이」を検索語として検索すると、原告が作成したネイバーポストの題名として「개똥이」標章(以下、「実使用標章 4」という)が含まれた内容が検索されるが、これは実使用標章 4 が「サービスマークの広告行為」に使用されたことに該当する。

## **(2)原告主張に対する判断及び認定事実**

(イ)原告は実使用標章 1 が表示された書籍が電子書籍化された旨を主張するが、アニメーションが製作されたことが認められるだけで、電子書籍化されたと認める証拠はないため、原告のこの主張は理由がない。

(ロ)原告は本件ポストに実使用標章 2-1 を表示して連載漫画を複数回掲示し、実使用標章 2-2 をシリーズ物の題名とする掲示文を多数掲示した。

(ハ)C は原告から使用許諾を受けて実使用標章 3 を使用して図書を販売又は貸与するか、又は文化活動講座などを運営し、C が管理すると思われるインターネットネイバーコミュニティサイトには実使用標章 3 が使用され、書店に関する説明が掲示されている。

### (3)検討結果

(イ)「インターネットを利用した図書貸出業」は、インターネットを通じた貸出しの申請を受けて当該図書を、インターネットを通じて E-BOOK などの形態で電子的に貸与するか、又は配達サービスを通じて有形物である図書を貸与し、同じ方法で貸与した図書を回収する方式で運営される役務を意味するというのが妥当であり、「インターネットを利用した電子書籍(E-BOOK)販売代行業」はインターネットを通じて他人の電子書籍を第三者に販売し、その手数料を受け取る役務を意味するというのが妥当である。したがって、原告がインターネットを通じて書籍を販売したとしても、これは**自らの書籍を販売したものである**ので、これをもって原告が取消対象指定役務である「インターネットを利用した図書貸出業」や「インターネットを利用した電子書籍(E-BOOK)販売代行業」を営んだと認めることはできない。

(ロ)本件ポストの訪問者がそこに掲示された連載漫画や文章を読むことはインターネット掲示物を単純に閲覧することに過ぎないので、これをもって原告が取消対象指定役務である「図書貸出業」又は「電子書籍販売代行業」を営んだと認めることはできない。

(ハ)C が実使用標章 3 を使用して書店を運営して図書貸出業を営み、これと関連してインターネットコミュニティサイトに上記の書店を紹介する文章を掲示したとしても、そのような事情だけでは C が「インターネットを利用した図書貸出業」や「インターネットを利用した電子書籍(E-BOOK)販売代行業」を営んだとは認められない。

(ニ)以上のとおり、原告側が本件審判請求日から 3 年前以内に韓国国内で取消対象指定役務を営んだことが認められない以上、さらに本件登録商標サービスマークと実使用標章が同一若しくは同一性が認められるか、実使用標章が原告側の営む取消対象指定役務の出所表示として使用されたものであるかを詳察するまでもなく、本件登録商

標サービスマークは原告側によって本件審判請求日から 3 年前以内に韓国国内で取消対象指定役務に使用されたことが認められない。したがって、本件審決の取消しを求める原告の請求は理由がないためこれを棄却する。

### 【専門家からのアドバイス】

本件については、関連する訴訟及び審判事件がある。原告は 2017 年に被告が使用する商号「株式会社ケトンイネ」に対し侵害差止仮処分申立と損害賠償訴訟などを提起したが、侵害差止仮処分申立は一部のみ認容され、損害賠償訴訟は特許法院に係属中である。一方、本件商標は 4 区分にわたり 39 個の指定商品/役務を有していたところ、2018 年に被告がこれらの指定商品/役務を複数に分けて計 8 件の不使用取消審判を請求した。その結果、現在の特許法院に係属中である 1 件を除いてはすべて登録取消が確定し、現在残っている指定商品/役務は 6 個である。

本件において商標権者の立場から、登録商標の使用などの商標管理の重要性を改めて考えてみたい。登録商標をその指定商品に使用するという事は、取引社会の通念上これと同一と認めることができる商品に現実に使用することを言い、指定商品と類似の商品に使用したことだけでは、登録商標の指定商品への使用とは言えないという点を商標権者はしっかりと認識し留意する必要があるだろう。そして商標権者が実際に使用している商標については、その商標の使用証拠を収集及び管理しておいてこそ、その商標登録取消審判の請求に備えることができる。

一方、本件では、商標権者と対立した相手側の立場も参考となる。たとえば、商標権者が使用していない商標によって商標権侵害問題が提起される相手側は、不使用取消審判を積極的に活用する必要性が出てくる。この場合、かかる商標の指定商品/役務のすべてに対し不使用取消審判を請求する際に適用される関連法理に留意することが望ましい。すなわち、過去の大法院判決において、同時に複数の指定商品に対して商標登録取消審判が請求された場合には、審判請求対象である指定商品を不可分一体として扱って全体を一つの請求と見なし、指定商品のうち一つについて使用が立証された場合には、その審判請求は全体として認容されることができず、これにより使

用が立証された指定商品についての審判請求のみを棄却し、残りの審判請求については認容しない、とされた判決がある(大法院 2012 年 1 月 27 日言渡し 2011 フ 2916 判決など参照)。本件で被告は、登録商標の指定商品/役務全部のすべてに対し不使用取消審判を請求せずに、指定商品/役務全部を 1 個ずつ又は数個ずつに分ける方法で計 8 件の不使用取消審判を請求するという方法を意図的に取ったものとみられ、こうした戦略も係争の際には参考にできよう。

**7. 諸般の事実関係に照らし、被告が確認対象商標を使用したとも将来使用する可能性があると認め難いため、確認審判を請求する利益がないとされた事例**

**【書誌事項】**

当事者：原告 A社(審判請求人、専用使用権者) vs 被告 B社

判断主体：特許法院

事件番号：2018ホ9169

言渡し日：2019年7月18日

事件の経過：請求棄却/審決確定

**【概要】**

原告は本件登録商標の専用使用権者として、被告が寝具に対し確認対象標章を使用していると主張して、確認対象標章は本件登録商標の権利範囲に属するという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、本件審判請求は確認対象標章を直接使用せず、今後も使用する可能性があるとは認め難い被請求人(被告)を相手方としたものであるため、確認の利益がなく不適法であるという理由で本件審判請求を却下した。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ながら、被告が自身のホームページに寝具類の写真と共に確認対象商標を使用した事実があり、被告の実質的な従業員が自身のホームページ、ブログなどに確認対象商標を使用していた事実があるため、将来、被告や被告の従業員が再び確認対象商標を使用する可能性がないとは断言できないと主張したが、特許法院は諸般の事実関係に照らして原告の主張を排斥し本件請求は確認の利益がないと判断して原告の請求を棄却した。

**【事実関係】**

本件登録商標と確認対象標章は下表のとおり。

区分	本件登録商標	確認対象標章
標章の構成	DOCTORFRIEND	닥터프렌드

		(ドクターフレンドのハングル)
指定商品/ 使用主張商品	商品区分第 24 類の布団、寝具等	寝具

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

登録商標権者が、審判請求の対象となる確認対象商標が登録商標の権利範囲に属するという内容の積極的権利範囲確認審判を請求した場合、審判請求人が特定した確認対象商標と被審判請求人が使用している商標との間に同一性が認められなければ、確認対象商標が登録商標の権利範囲に属するという審決が確定するとしても、その審決は審判請求人が特定した確認対象商標に対してのみ効力が及ぶにすぎず、実際に被審判請求人が使用している商標に対してはいかなる効力もないため、被審判請求人が使用していない商標を対象にしたそのような積極的権利範囲確認審判請求は確認の利益がないため不適法であり却下されるべきである(大法院 2003 年 6 月 10 日付言渡し 2002 フ 2419 判決、大法院 2012 年 10 月 25 日付言渡し 2011 フ 2626 判決など参照)。

さらに審判請求の利益は審決時を基準として判断しなければならないため、原則的に積極的権利範囲確認審判の被審判請求人が審決時に確認対象商標を使用している場合には確認の利益が認められるが、そうではなく被審判請求人が以前に確認対象商標を使用していたに過ぎないときは、諸般の事情に照らして将来再び確認対象商標を使用する可能性がある場合に限って例外的に確認の利益が認められ得る(大法院 2004 年 7 月 22 日付言渡し 2003 フ 2836 判決など参照)。

### (2) 認定事実

(イ)原告が提出した被告ホームページのキャプチャ画面には、以下のように「ドクターフレンド アーシング寝具セット」を広報する文面および写真が掲載されている。





(□)C は「www.닥터프렌드.com」(ハングル部分 ; 「ドクターフレンド」) というインターネットドメインネームを利用して以下のようなホームページを運営した事実が

あり、C のフェイスブックには「**닥터프렌드** @amigosdeldrfriend」という表示がある。

(ハ)D が運営するネイバーブログには「ドクターフレンド」に関する内容が記載されている。

### (3)判断

(イ)原告が被告ホームページであると主張して提出したホームページキャプチャ画面は、被告ホームページの製作依頼を受けた E がその製作過程で原告の寝具類の写真と「ドクターフレンド」の標章を削除しないまま掲示した当時の画面とみられる。E はドクターフレンドホームページの基本フレームを利用して被告ホームページの制作作業を行ったものとみられるが、その過程で錯誤により「ドクターフレンド」の関連部分が一部残ったままになり、後日、その事実を知って「ドクターフレンド」の関連部分をすべて削除した。また、被告ホームページにはショッピングモール機能がなかったため、原告が提出した「ドクターフレンド」が含まれる被告ホームページ画面は正常なドメイン経路によっては入ることができないものであって、一般大衆に公開された部分ではない。商標の使用とは、①商品または商品の包装に商標を表示する行為、②商品または商品の包装に商標を表示したものを譲渡し、もしくは引き渡し、または譲渡もしくは引き渡しの目的で展示・輸出もしくは輸入する行為、③商品に関する広告・定価表・取引書類、その他の手段に商標を表示し、展示し、または広く知

らせる行為を意味するが、上記のようなホームページの表示だけで被告が確認対象商標を使用したと認めることはできない。

(ロ)Cは、2017年7月頃から被告と委託販売契約を結び、被告から手数料を受け取って被告製品を販売する者に過ぎないとみられる。一方、Cは被告と委託販売契約を締結する前である2016年3月頃に原告との委託販売契約により原告製品を販売したこともあり、その当時「www.닥터프렌드.com」というドメインネームを購入し、原告製品を広報したが、被告B社と委託販売契約を締結した2017年7月頃にドメインネーム管理業者に「ホームページ内の名前をすべてドクターフレンドからB社に変更してほしい」と要請し、現在は上記のドメインネームはすべて削除されている。また、Cと被告との間の委託販売約定を規定した業務協約書第21条には上記の契約が勤労雇用契約ではないことが明示され、Cが被告の勤労者ではないことを確認する旨の内容が記載されている。

(ハ)以上のような点に照らし、Cが被告の社員として「www.닥터프렌드.com」を運営したものとは認められないため、このようなCのホームページの運営が、被告が確認対象商標を使用したものであるとも認め難い。

#### **(4)結論**

以上の認定事実と判断から、被告が確認対象商標を使用し、または将来確認対象商標を使用する可能性があるとは認め難く、その他これを認める証拠がないため、確認対象商標が本件登録商標の権利範囲に含まれるという確認を求める本件審判請求は確認の利益がない。したがって、本件請求が確認の利益がないと判断した本件審決は適法である。

#### **【専門家からのアドバイス】**

韓国の権利範囲確認審判では、**審判請求の利益(確認の利益)の有無**がしばしば問題となる。

論理的に確認の対象は無制限であるともいえるが、訴訟法上では、確認の訴えは訴

訟によって判断を受けることを正当化できる一定の利益が存在しない場合には不適法なものとして却下対象となる。これに準じ、登録商標権者が、審判請求の対象となる確認対象商標が登録商標の権利範囲に属するという内容の積極的権利範囲確認審判を請求する場合にも同じ法理が適用される。すなわち、**審判請求人が特定した確認対象商標と被審判請求人が使用している商標との間に同一性が認められなければ**、確認対象商標が登録商標の権利範囲に属する旨の審決が確定したとしても、その審決は審判請求人が特定した確認対象商標に対してのみ効力が及ぶにすぎず、実際に被審判請求人が使用している商標に対してはいかなる効力もないことになることから、そうした被審判請求人が使用していない商標を対象とした積極的権利範囲確認審判請求は確認の利益がなく不適法なものとして却下される。本判決で採用している法理は、法院の一貫した判例に従ったものであり、新しいものではないと見られる。

したがって、本判決は既存の法理に則って、被請求人(被告)が確認対象商標を使用していないとか、または将来使用する可能性がないとは断定できないという請求人の主張に対し、法院の判断を示したものと言える。法院が具体的に証拠に照らして事実関係をどのように認定し、積極的権利範囲確認審判請求の利益についてどのように判断したかを理解することができるという面で本判決は参考にすると良いといえよう。

## 8. 先使用サービスマークの使用期間が短くても、その使用の具体的な事情を考慮して、これに類似する登録サービスマークは需要者を欺瞞するおそれがあるとされた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 個人 A vs 被告 個人 B

判断主体：特許法院

事件番号：2018 ホ 9411

言渡し日：2019 年 8 月 23 日

事件の経過：審決取消/確定

### 【概要】

特許法院は、**原告 A の先使用サービスマーク「참치왕 A」**（「マグロ王 A」）が本件マグロ料理専門店で使用された期間は 1 年ほどと短いですが、原告が TV 番組に出演し、また先使用サービスマークが紹介された各種証拠、および被告と締結した共同経営契約などの事情を総合すれば、**被告 B の本件登録サービスマーク**の出願または登録当時、先使用サービスマークは原告が提供するマグロ料理関連サービスマークとして相当程度知られていたと認められ、本件登録サービスマークは特定人の役務を表示するものと認識されている先使用サービスマークとその標章および役務が同一・類似であるため、その指定役務に使用される場合、需要者をして役務の出所を誤認・混同させ需要者を欺瞞するおそれがあり旧商標法第 7 条第 1 項第 11 号に該当し本件登録サービスマークは無効にされるべきであると判断して、審決を取り消した。

### 【事実関係】

原告 A は 1994 年から現在までマグロ料理業を営む者で、被告 B は株式会社 C の代表理事である。被告は原告に対し、被告が資金を負担し原告は自身の名前とマグロ料理技術を提供する方法で「マグロ王 A」という商号のフランチャイズおよび流通事業

を共同で行うことを提案し、これに関して原告と被告は 2012 年 12 月 1 日付で業務協約契約(以下、「**本件共同経営契約**」という)を締結し 2013 年 3 月に開業した。

原告と被告とは開業日から先使用サービスマークを使用して本件マグロ料理専門店を共に運営したが、2014 年 4 月に共同経営契約を終了し、その後被告が単独で本件マグロ料理専門店を運営し本件登録サービスマークを出願して登録を受け(「**참치왕 양(洋)승호**」(マグロ王 ヤンスンホ)、サービスマーク登録第 322336 号)、以降、ソウルおよびソウル近郊に本件マグロ料理専門店の支店を開いて運営している。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

旧商標法第 7 条第 1 項第 11 号<sup>14</sup>は既存の商標を保護するためのものではなく、すでに特定人の商標であると認識された商標を使用する商品の品質、出所等に関する一般需要者の誤認・混同を防止し、これに対する信頼を保護することをその目的とするため、旧商標法第 7 条第 1 項第 11 号後段の「需要者を欺瞞するおそれがある商標」には、指定商品との関係において他人の商標を模倣し自身の固有の商標として登録出願または登録することにより需要者を欺瞞するものも含む。

登録商標が旧商標法第 7 条第 1 項第 11 号で規定す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周知・著名である必要はないが、少なくとも韓国国内の一般取引において、需要者や取引者にその商標や商品といえば直ちに特定人の商標や商品であると認識される程度には知られていなければならない。これに対する判断は登録商標の登録決定時点を基準とし、このような法理は旧商標法第 2 条第 3 項<sup>15</sup>によりサービス

---

<sup>14</sup> 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

<sup>15</sup> 第 2 条(定義)

③ サービスマーク・団体標章・証明標章及び業務標章に関しては、この法律で特別の規定があるものを除き、この法律中商標に関する規定を適用する。

マークに対しても適用される。

## (2) 具体的判断

### (イ) 認定事実

1) 原告は 2010 年 4 月頃から飲食店や広場などでマグロ解体ショーを行い、2012 年 7 月頃には釜山の広安里海水浴場でマグロ解体ショーを実演したが、この様子はテレビ局 SBS の生放送番組を通じて全国に放送された。

2) 検索ポータルサイトの Naver および Daum で、2010 年 1 月 1 日から本件共同経営契約が締結された 2012 年 12 月 1 日までの期間を定めて「マグロ王 A」を検索すると、多数のブログ掲載文が検索される。

3) 原告は 2010 年 6 月には SBS、2011 年 2 月および同年 12 月には MBC、2013 年 10 月にはオリーブ TV、2014 年 2 月には KBS2 といった各 TV 番組などに出演し、前記 KBS2 で放送された番組は本件マグロ料理専門店で撮影された。

4) 原告は 2013 年 7 月に開催された韓日マグロ専門家招請マグロ解体ショー対決に招かれた。当時原告は「マグロ王 A」という文字が金色で施された衣装を着てマグロ解体ショーを行っており、その事実はニューシス、聯合ニュース、世界日報、ソウル新聞、国民日報、ニュース 1 等で記事化され、SBS と KBS などでは当該場面を撮影して原告へのインタビューも行った。

5) Naver および Daum で本件共同経営契約が締結された後から 2014 年 12 月 1 日までの期間を定めて「マグロ王 A」を検索すると、多数のブログ掲載文が検索される。

6) 本件共同経営契約が終了した後、本件マグロ料理専門店を訪れた一部需要者は、本件マグロ専門料理店を原告が運営する飲食店ないしフランチャイズ店であると誤認したという内容の文章等を原告のブログやインターネットブログに掲載もした。

### (ロ) 先使用サービスマークが知られていた程度

以上の認定事実に加えて、弁論全体の趣旨を総合して認められる以下の事情などを総合してみれば、先使用サービスマークが本件マグロ料理専門店で使用された期間は 1

**年ほどで短いとしても、本件登録サービスマークの出願または登録ときに、原告が提供するマグロ料理関連サービスマークとして相当程度知られていたと認められる。**

1)原告は2010年頃から本件登録サービスマークの登録決定日当時まで、一般公衆に対する伝播力が高い大衆媒体であるTV番組(KBS, MBC, SBS, オリーブTVなどのTV局)に出演し、原告の「生マグロ解体ショー」と関連したインターネット記事を複数の新聞社で報道しており、インターネットで「生マグロ解体ショー」ないし「マグロ王」等の検索語で検索すると原告が検索された。

2)上記の大衆媒体などは原告を紹介する際、原告がマグロ解体と関連した優れた専門技術を有しているという意味で総じて「マグロ王A」という名称を使用し、一般需要者も原告が勤める店舗をおいしい店と紹介している。

3)本件マグロ料理専門店で使用された先使用サービスマークは、以上のようにマグロ料理分野ですでに相当程度知られた**原告の名称をそのまま使用した**もので、先使用サービスマークにより提供したサービスも「**マグロ料理の提供**」である。

4)原告および被告が本件マグロ料理専門店の商号を「マグロ王A」とすることにした点、本件共同経営契約当時、被告側が資本金すべてを出資することにした点などに照らしてみれば、被告も本件共同経営契約当時「マグロ王A」という名称が一般需要者にすでに相当程度知られており、そのような名声を利用して経済的利益を得る目的で上記のような条件により共同経営契約を締結したものと言える。

5)原告と被告との間で、本件共同経営契約を終了して被告が先使用サービスマークに関する権利を独占的に有すると約定したところがないため、先使用サービスマークは被告との関係で他人のサービスマークに該当する。

(ハ)本件登録サービスマークと先使用サービスマークの同一・類否

本件登録サービスマークは先使用サービスマークと外観が非常に類似し、呼称および観念が同一であって、本件登録サービスマークと先使用サービスマークが同一・類似のサービスに共存する場合にサービスの出所の誤認や混同を生じさせるおそれがあると言えるため、両標章は同一または類似である。

## (二)指定役務の同一・類否

本件登録サービスマークの指定役務である「マグロ専門簡易食堂業、マグロ専門食堂チェーン業、マグロ専門レストラン業」と先使用サービスマークの使用役務である「マグロ専門食堂業」は同一または類似の役務に該当する。

## (3)結論

本件登録サービスマークは特定人の役務を表示するものとして認識されている先使用サービスマークとその標章および役務が同一・類似であるため、その指定役務に使用される場合、需要者に役務の出所を誤認・混同させることで需要者を欺瞞するおそれがあるといえる。したがって本件登録サービスマークは旧商標法第 7 条第 1 項第 11 号に該当する。

### 【専門家からのアドバイス】

登録商標が旧商標法第 7 条第 1 項第 11 号(現第 34 条第 1 項第 12 号に相当)で規定される「需要者を欺瞞するおそれがある商標」に該当して無効とされるか否かについて、これまで大法院は、その適用要件として先使用商標やその使用商品が**一般需要者の間に特定人の商標や商品であると認識されていること**、および**商標が同一・類似であること**などを挙げている。一方で、先使用商標やその使用商品が一般需要者の間に特定人の商標や商品であると認識されているかについては、その**商標または商品の使用期間、方法、態様および利用範囲**などと、取引実情または社会通念上客観的に相当程度知られてい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されている。一般的に先使用商標を使用していた期間が長いほど、そして先使用商標を使用していた商品の売上規模、市場占有率、広告費支出規模などが大きいほど、上記の要件を備えていると認められる可能性が高まると言える。

ただし、大法院判例が示しているとおり、上記「需要者を欺瞞するおそれがある商標」に該当するか否かを判断するときには、先使用商標やその使用商品が一般需要者



の間に特定人の商標や商品であると認識されていることと、商標が同一・類否であることを綿密に検討すれば良いのであって、必ずしも先使用商標の使用期間が長いことや、先使用商標を使用した商品の売上規模、市場占有率、広告費支出規模などが大きいことが必要とされるものではない。実際に本件でも法院は、先使用商標についての使用期間が短い場合や十分な売上実績がない場合であっても、たとえば専門的な知識・技術で良質の特定製品を製造することにより一般大衆に相当程度知られるようになった特定人物の氏名のみからなる先使用商標をその特定製品に使用するといったように、**先使用商標に特定人の認知度ないし名声が内包されているため、その先使用商標が特定商品に使用されたことだけで直ちにその特定人が製造・販売する商品であるという出所が強く想起されるような場合**であれば、一般需要者や取引者にとっては当該商標が使用された商品について特定人の商標または商品であるものとして品質や出所を誤認・混同する可能性が高いと判断している。

**本件において法院は、先使用サービスマークが使用された期間は約1年と短かったが、実際にその先使用サービスマークが使用されてきた特別な事情を考慮した上で、原告が提供するマグロ料理関連サービスマークとして相当程度知られていたものと認められたものであり、これと類似の登録サービスマークは需要者を欺瞞するおそれがあるとして旧商標法第7条第1項第11号に該当すると判断したものと**いえる。すなわち、本件は、**法院が具体的な事実関係に基づいて需要者欺瞞のおそれを判断した判決である**といえ、**韓国の商標登録の判断をより深く知るために有意である**と言えよう。

## 9. 図形のみからなる商標について、その図形がありふれて用いられるものではなく全体的にその構成が簡単であるとも言えないため識別力があるとされた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 個人 A vs 被告 外国法人 B 社

判断主体：特許法院


事件番号：2018 ホ 9466

言渡し日：2019 年 8 月 29 日

事件の経過：請求棄却/確定

### 【概 要】



原告が、本件登録商標「」は簡単でありふれた標章からなる商標であって旧商標法第 6 条第 1 項第 6 号<sup>16</sup>に該当し、その識別力を認めることができない商標であって旧商標法第 6 条第 1 項第 7 号<sup>17</sup>に該当するので、その登録が無効とされるべきであると主張したのに対し、特許法院は本件登録商標はありふれて用いられる図形ではなく、本件登録商標を構成する犬図形は各部位別の固有の特徴が結合されているものとして全体的にその構成が簡単であるとも言えないため旧商標法第 6 条第 1 項第 6 号に該当せず、その外観上識別力が認められ、社会通念上、自他商品の識別力を認め難いとか、公益上、特定人にその商標を独占させるに適しない商標と認める根拠がないため旧商標法第 6 条第 1 項第 7 号にも該当しないと判断し、原告の請求を棄却した。

### 【事実関係】

---

<sup>16</sup> 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。

6. 簡単でありふれた標章のみからなる商標

<sup>17</sup> 7. 第1号乃至第6号のほか、需要者が何人かの業務に係る商品を表示するものであるかを識別することができない商標

原告は本件登録商標の商標権者である被告を相手取り、上記概要に記載の主張どおりの内容で特許審判院に商標登録無効審判を請求したが、特許審判院は「本件登録商標はその構成が簡単でありふれたものとは言えないため旧商標法第6条第1項第6号に該当せず、識別力が認められない商標と認める根拠もないため旧商標法第6条第1項第7号にも該当しない」と審決した。これに対し、原告は特許法院に審決取消訴訟を提起した。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

商標が商標法第6条第1項第6号の「簡単でありふれた標章のみからなる商標」に該当して登録を受けることができないものであるか否かは、その指定商品にかかわらず当該商標の構成自体のみによって判断し、その上で取引の実情、その標章に対する独占的な使用が許されるかなどの事情を参酌して具体的に判断するべきであるが、ありふれて用いられる図形を図案化した標章の場合には、その図案化の程度が一般需要者や取引者にとって、その図形が本来有する意味以上に認識されるか特別な注意を引く程度に至らないかぎり、該条項で定める「簡単でありふれた標章」には該当しない。

どのような商標が識別力のない商標に該当するかは、その商標が有する観念、指定商品との関係および取引社会の実情などを勘案して客観的に判断すべきであるところ、社会通念上、自他商品識別力が認められない場合や、公益上、特定人にその商標を独占させるに適しないと認められる場合に、その商標が旧商標法第6条第1項第7号で定める識別力がない商標に該当するといえる。

### (2) 原告の主張の要旨

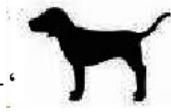
(イ) 旧商標法第6条第1項第6号関連


大法院は 2017 フ 2697 判決において、本件登録商標と同じ標章からなる犬図形



「」に対し、識別力を認め難く、公益上、特定人に独占させるに適し

ない旨で判決したことがあり、特許庁審査官は本件登録商標と同じ標章からなる



「」(出願番号第 40-2018-0029530 号)に対し、「極めてありふれた簡単な商標に該当し、自他商品を区別させる特別・顕著な識別力がないため登録を受けることができない」旨の意見提出通知書を発行したこともあった点などに照らしてみると、本件登録商標は「簡単でありふれた標章からなる商標」として旧商標法第 6 条第 1 項第 6 号に該当する。

#### (ロ)旧商標法第 6 条第 1 項第 7 号関連

本件登録商標の指定商品に関連し、犬図形を含む多数の商標が登録されている点、法院は本件登録商標よりさらに特異で複雑な図形と文字が結びついた商標に対しても「識別力がないか微弱な標章が結合しても全体的に新たな識別力を形成するとは言い難い」という理由で識別力がないと判断したケースがある点などに照らしてみると、本件登録商標はその識別力が認められない商標として旧商標法第 6 条第 1 項第 7 号に該当する。

### (3)具体的判断

#### (イ)旧商標法第 6 条第 1 項第 6 号の該非

1)本件登録商標はありふれて用いられる図形ではないだけでなく、本件登録商標を構成する犬図形は、①頭部と胴体が流線型形状で構成されており、②胴体の前方が厚く、後方にいくにつれ細長くなり、③鼻と口の部分が微細に区分され、④口の形が上下の長さや厚みを異にして吠えている形ないし口を開けている形に表現されており、⑤尻尾を上を持ち上げ尻尾が全体的にゆるやかな S 字状に曲がり、⑥前後の脚をそろえてまっすぐ立って正面を凝視し、⑦後ろ脚については関節部分がくっきりと表されているなど、**各部位別の固有の特徴が結びついているものとして、全体的にその構成が簡単とも言えない**。したがって本件登録商標は旧商標法第 6 条第 1 項第 6 号に該当しない。

2)一方、原告は大法院 2017 フ 2697 判決を根拠に本件登録商標が第 6 条第 1 項第 6 号に該当すると主張するものの、原告が犬形状の図形に識別力がないとして主張し




ながら挙げている前記大法院判決の趣旨は、「**PINK**」商標と先登録商標



「**DAWN FIELD**」間の類否判断時、各標章の犬図形の部分だけを分離して比較するのは適切でなく、標章全体として観察しなければならないというものに過ぎず、犬図形の部分が簡単でありふれた標章という趣旨ではないので、原告の上記主張は理由がない。



3)また、原告は出願商標「」(出願番号第 40-2018-0029530 号)に対する特許庁審査官の拒絶意見を根拠として、本件登録商標が旧商標法第 6 条第 1 項第 6 号に該当すると主張するが、上記の拒絶意見は暫定的なものに過ぎず、法院が審査官の意見に拘束されるものでもないため、原告の上記主張も理由がない。

(口)旧商標法第 6 条第 1 項第 7 号の該非

1)本件登録商標の犬形状を表現するにおいて、**各部位を独自に特徴的に表現して全体的に需要者の注意を引くように独創的に考案された商標**として、その外観上識別力が認められ、また、**指定商品との関係および取引社会の実情などを勘案しても、社会通念上、自他商品の識別力を認め難いとか、公益上、特定人にその商標を独占させるに適しない商標と認める根拠がない。**

2)一方、原告は本件登録商標の指定商品に犬図形を含む多数の商標が登録されている点を挙げて、本件登録商標は識別力がないと主張するところ、本件登録商標の指定商品と関連して犬図形または他の動物図形を含む多数の商標が登録されているという

点は認められる。しかしこのように犬図形の登録商標が多数存在するという点は、本件登録商標の保護範囲を判断するにおいて考慮されたり、本件登録商標の犬図形と異なる図形または文字が結合された商標において犬図形部分を要部と認めることができるかに関連して考慮されたりすることはありうるとしても、このような多数の登録例により犬図形の本件登録商標の識別力が直ちに否定されるということとはできない。むしろ上記のように多様な犬図形が識別力を認められ登録された点に照らしてみれば、本件登録商標の犬図形の識別力だけが否定されなければならない理由はない。したがって原告の上記の主張は理由がない。

#### **(4)結論**

したがって、本件登録商標はその構成が簡単でありふれたものとは言えないため旧商標法第6条第1項第6号に該当せず、識別力が認められない商標とみなす根拠もなく旧商標法第6条第1項第7号にも該当しないため、これに結論を同じくした本件審決は適法である。

#### **【専門家からのアドバイス】**

本件は、犬図形のみからなる商標が識別力を具備しているか否かが争点となった。一般的に図形のみからなる商標の場合は、そこから生じ得る称呼や観念よりも、その外観が重要な判断要素になるといえ、本判決でも、図形商標を構成する各部位を具体的に詳察した上で、その識別力の有無を判断している。

こうした本判決を通して、図形のみからなる商標が簡単でありふれた標章のみからなる商標に該当するか否かについて、韓国の法院の判断傾向を読み取ることができるという点で本件は意味がある。加えて、原告の各主張を法院が排斥した具体的な判示部分も参考になろう。

なお、現韓国商標法において、本判決の争点となった関連条項は第33条第1項第6号として「**簡単**でありふれた標章のみからなる商標」と規定しているのに対し、日本商標法の関連条項である第3条第1項第5号は「**極めて簡単**で、かつ、ありふれ

た標章のみからなる商標」と規定している。つまり韓国商標法では「簡単に」を要件の一つとしているのに対し、日本商標法では「極めて簡単に」を要件の一つとしており、これは両国の条文上の相違点となっている。

## 10. 販売場所制限約定がある商品を通常使用権者から仕入れ、約定外の場所で販売した場合において、商標権の消尽を理由に商標権侵害が否定された事例

### 【書誌事項】

当事者：検事 vs 被告人(上告人) 個人 A

判断主体：大法院

事件番号：2018 ド 14446

言渡し日：2020 年 1 月 30 日

事件の経過：原審(ソウル南部地方法院)破棄差戻し

### 【概要】

被告人は、本件商標権者(以下「B」という)とのあいだでインターネットショッピングモールでの販売を一部制限する条件で本件商標権使用契約(以下「通常使用権契約」という)を結んだ通常使用権者(以下「C」という)から時計を仕入れ、インターネットショッピングモールで販売したところ、商標法違反の嫌疑で起訴され、原審では商標権消尽理論が適用される余地がないとして被告人の行為を有罪と判断した。しかし大法院は「契約の具体的な内容、商標の主な機能である商標の商品出所表示および品質保証機能の毀損の有無、商標権者が商品販売により補償を受けながらも追加的な流通を禁止する利益、および商品を購入した需要者の保護の必要性などを総合して商標権の消尽の有無および商標権侵害の成否を判断しなければならない」と判示した後、本件の場合には商標権消尽によって商標権侵害が認められないと判断し、併せて被告人に商標権侵害の故意が認められるという判断も誤りであるとして有罪と判断した原審を破棄差戻しした。

### 【事実関係】

B は C と本件登録商標の指定商品である腕時計などの商品を開発・販売する権限を 2015 年 6 月 30 日まで付与する内容の通常使用権契約を締結した。通常使用権契約



には「CはBと合意した高級専門店とデパート、免税店等において製品を販売しなければならず、ディスカウントショップおよびインターネットショッピングモールで販売する場合には必ずBの事前同意を得なければならず、伝統市場では商品を販売することができない。」という販売場所制限約定が記載されている。

通常使用権契約の終了を控えてBはCと協議書を作成し、Cが2015年12月31日まで在庫を処理することができるようにし、代わりに当該期間のあいだは商標使用料を支払う取り決めをし、従来の販売場所の他にBが指定したアウレット店舗、インターネットショッピングモールのうちBの直営モールおよびデパートが運営するショッピングモール6か所での販売も許可するものの、その他の場所で販売をしたときは契約を無効とし損害賠償を支払う内容が追加された。

被告人はインターネットショッピングモールの運営者としてCから仕入れた時計をオンラインで販売してきた。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

商標権者またはその同意を得た者が韓国国内において登録商標が表示された商品を譲渡した場合には、当該商品に対する商標権はその目的を達成したものであるとして消尽し、それにより商標権の効力は当該商品を使用、譲渡または貸渡した行為などには及ばない。

通常使用権の範囲は通常使用権契約により付与されるものであるため、これを超える通常使用権者の商標使用行為は商標権者の同意を受けていないものと認めることができる。しかし、通常使用権者が**契約上の付随的な条件**に違反して商品を譲渡した場合においてまで、一律的に商標権者の同意を受けていない譲渡行為として権利消尽の原則が排除されるとは認めることができず、契約の具体的な内容、商標の主な機能である商標の商品出所表示および品質保証機能の毀損の有無、商標権者が商品販売により補償を受けながらも追加的な流通を禁止する利益、および商品を購入した需要者の保護の必要性などを総合して商標権の消尽の有無および商標権侵害の成否を判断

しなければならない。

## (2) 具体的判断

### (イ) 商標権消尽に関する判断

被告人が販売した時計は商標権者である B の許諾を受けて C が適法に商標を付して生産したいわゆる真正商品であって、販売場所制限約定に違反して被告人のインターネットショッピングモールで商品を流通させたことだけでは、商標の出所表示機能や品質保証機能が侵害されたとは言い難い。

また、通常使用権契約上、C に時計商品に関する製造・販売権限が付与されており、販売を全面禁止した伝統市場とは異なりディスカウントショップおよびインターネットショッピングモールでの販売は B の同意の下で可能であり、流通が元々禁止されていたものでもなく、実際に在庫品処理のための協議書では B の直営モール、デパートのショッピングモールなどの一部インターネットショッピングモールでの販売も許されていた。

本件において、被告人のインターネットショッピングモールが、販売が許可された他のインターネットショッピングモールと根本的な違いがあるとはみられず、インターネットショッピングモールで販売されるということだけで直ちに B の商標の名声やこれまで B が構築してきた商標権に対するイメージが毀損されるとも言い難い。

B は商標権使用契約により C から商標権使用料を受け取ることとなり、C は被告人から代価を受けて商品を供給したものであるため、商品が販売されることにより商標権者への金銭的補償が成立していたとすることができる。本件で商標権者が追加的な流通を禁止する利益が高いとは認め難い反面、取引を通じて商品を購入した需要者の保護の必要性は認められる。

結局、C が被告人に商品を供給することにより当該商品に対する商標権はその目的を達成したものであるとして消尽し、それにより商標権の効力は当該商品を使用・譲渡または貸渡しした行為などには及ばない。

それにもかかわらず原審は、C が商標権者との販売場所制限約定に違反して時計を

被告人に販売した行為は商標権侵害に該当し、被告人に商標権消尽理論が適用される余地がないと判断した。このような原審の判断には商標権の消尽に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした誤りがある。

#### (口)被告人の故意に関する判断

被告人に商標権侵害罪の罪責を問うためには、B と C との間の契約条件に違反して商品が供給されたことを被告人が認識していた必要があるが、記録によって知ることができる次のような事情に照らしてみれば、検事が提出した証拠だけでは被告人がこれを認識していたことが合理的な疑いを持つ余地がないほど証明されたと認めることはできない。

被告人は一貫して商標権侵害事実を否認して販売場所制限約定を知らなかった旨の主張をしてきており、C または B が事前に被告人に販売場所制限約定を伝えたという証拠がない。

B の告訴状には被告人に警告文を発送した旨が記載されているが、被告人はこれを受け取っていないとして争っているだけでなく、上記の警告文には販売場所制限約定に違反したという内容も記載されていない。

むしろ被告人が提出した証拠によれば、C は「腕時計真正商品確認書」および「腕時計生産確認書」を被告人用に作成したが、ここには「被告人に納品した製品は C が正式ライセンスを受けて製造した真正商品として正式流通が可能で、偽造商品および商標違反商品である場合には損害賠償をする」という内容が記載されている。

被告人の時計販売業の経歴、商標権に対する経験と知識などに照らし、被告人には少なくとも本件商標権侵害行為に対する未必の故意が認められるという原審の判断は、必要な審理を尽くさないまま論理と経験の法則に違反して自由心証主義の限界を超え、または商標法違反罪の故意に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした誤りがある。

#### 【専門家からのアドバイス】

本判決の争点の一つは、本件商標権に係る**使用権契約において定めた販売場所制限約定**に違反して商品が取引に供された場合における商標権消尽の当否であった。これについて大法院は、通常使用権者が**契約上の付随的な条件**に違反して商品を譲渡した場合においてまで、一律的に商標権者の同意を得ていない譲渡行為として権利消尽の原則が排除されるとは認めることができないとした上で、①契約の具体的な内容、②商標の主な機能である商標の商品出所表示および品質保証機能の毀損の有無、③商標権者が商品販売により補償を受けながらも追加的な流通を禁止する利益、および商品を購入した需要者の保護の必要性などを総合して商標権の消尽の有無および商標権侵害の成否を判断しなければならないという法理を提示した。

今回の大法院判決は、使用権契約の違反時における商標権消尽の判断について具体的な法理が提示されている点、および、その法理が具体的な事実関係にどのように適用されるかを明らかにしている点に、大きな意味があるものと言える。一方、商標権者の立場では、使用権契約に販売場所などの制限を設けようとする場合、今回の大法院判決で判示された制限事項または限界事項を留意して契約内容を吟味する必要があるといえる。

# デザイン保護法

1. 確認対象デザインは、原告が公然実施した先行デザインと類似して自由実施デザインに該当するので、本件登録デザインの権利範囲に属しないと判断した事例

## 【書誌事項】

当事者：原告 個人A vs 被告 B社

判断主体：特許法院

事件番号：2018ホ9275

言渡し日：2019年9月6日

事件の経過：上告審理不続行棄却(確定)

## 【概要】

特許法院は、本件登録デザインは先行デザイン22が原告(デザイン権者)によって公然実施された日から6カ月が経過して出願されたので、原告の新規性喪失の例外の主張を認めることができず、また、確認対象デザインは先行デザイン22と類似して自由実施デザインに該当するので、本件登録デザインの権利範囲に属しないと判断しながら、積極的権利範囲確認審判の棄却審決の取消しを求める原告の請求を棄却した。

## 【事実関係】

原告は「確認対象デザインは、本件登録デザインと類似し、その権利範囲に属する」旨の積極的権利範囲確認審判を請求した。

被告は、先行デザイン1～23を提出しながら、**本件登録デザインはその出願前に公知となった先行デザイン22によって新規性を喪失し、確認対象デザインは先行デザイン22等によって容易に実施できるので自由実施デザインに該当し、本件登録デザイ**

ンと確認対象デザインは類似しないと主張した。

被告の上記主張に対し原告は、本件登録デザインの出願日(2015年12月10日)から遡って6カ月以内に先行デザイン22を製造・供給し、かつ旧デザイン保護法第36条の新規性喪失の例外の主張もしたことから、先行デザイン22は、本件登録デザインの出願日以前に公知となったデザインとは言えないと主張した。

一方、原告は、審判手続で提出した意見書において、2015年5月中旬頃に先行デザイン22に関する製品をCに販売したと主張し、Cの代表理事も2015年5月中旬頃に原告から本件製品の供給を受けた旨の確認書を提出した。本件登録デザインの出願日である2015年12月10日は、2015年5月中旬頃から6カ月以後に該当する。

## **【判決内容】**

### **1. 関連法理**

旧デザイン保護法第33条第1項第1号が規定する「公知となったデザイン」とは、必ずしも不特定多数の人に認識されたという必要ではなく、不特定多数の人が認識できる状態におかれているデザインをいうもので、「公然と実施されたデザイン」とは、デザインの内容が秘密維持約定等の制限がない状態で譲渡等の方法により使用され、不特定多数の人が認識できる状態におかれている状態で実施されたことを意味する。

登録デザインと対比されるデザインが、登録デザインの出願前にデザインが属する分野で通常の知識を有する者が公知のデザイン又はこれらの結合によって容易に実施できるものであるときは、登録デザインと対比することなしに登録デザインの権利範囲に属さない。

### **2. 先行デザイン22が本件登録デザインの出願日前に公然と実施されたデザインに該当するか**

#### イ. 本件製品の公然実施の該当性

原告が審判手続で提出した意見書において、2015年5月中旬頃、先行デザイン22に関する製品をCに販売したと主張しており、Cの代表理事も2015年5月中旬頃に原告から本件製品の供給を受けた旨の確認書を提出した。このような事実又は事情によると、本件製品は2015年5月中旬頃に、秘密維持約定等の制限がない状態で原告がCに供給することによって譲渡等の方法により使用され、公然と又は不特定多数の人が分かる状態で実施されたと認定することが妥当である。

#### ロ. 本件製品に対する新規性喪失の例外の該当性

先行デザイン22に関する本件製品は、原告が2015年5月中旬頃にCに供給することによって公然と実施され、本件登録デザインは、本件製品が公然と実施された日から6カ月が経過した2015年12月10日に出願され、よって本件製品が公然と実施された日から6カ月以内<sup>18</sup>にデザイン出願がなされなかったことが暦上明白なので、原告の新規性喪失の例外の主張は認めることができない。

### 3. 確認対象デザインが先行デザイン22との関係で自由実施デザインに該当するか

#### イ. 確認対象デザインと先行デザイン22の物品の同一・類似の該当性


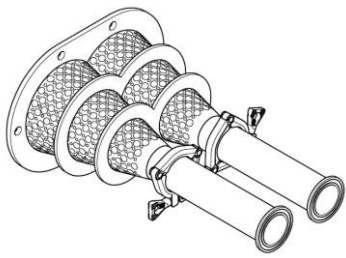
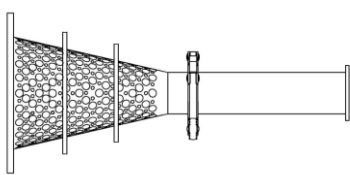
確認対象デザインの対象物品は農産物搾汁機用押出管であり、先行デザイン22の対象物品はスクリュウ搾汁機である。両デザインの対象物品はいずれも農産物等を粉碎した後、粉碎された農産物等を押出又は搾汁しながら水分を外部に排出させるものであるところ、その用途及び機能が同一・類似なだけでなく、混用されることもあるので、互いに類似する。

---

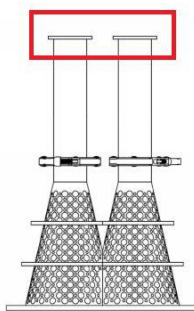
<sup>18</sup> デザイン保護法の改正により、その施行日である2017年9月22日以降の出願については、新規性喪失の例外が認められる期間が12カ月以内に変更された。

□. 確認対象デザインと先行デザイン22の同一・類似の該当性

(1) 確認対象デザインと先行デザイン22の全体的な形状と形状が十分に示されている図面を対比すると、下表の通りである。

確認対象デザイン		先行デザイン22
斜視図	左側面図	
		


(2) 確認対象デザインと先行デザイン22は、①全体的に打処理されたじょうご状の押出管2本と円筒状の押出管ヘッド2つが各連結されて形成されており、②押出管の下端部分に楕円形トラック状の外部輪郭及び横方向に倒された八の字状の内部輪管を有する結合リングが形成されており、③押出管下端の結合リングに6つの通孔が形成されており、④押出管の中間部分に横方向に倒された八の字状の内部及び外部輪管を有する保護リングが2つ形成されており、⑤じょうご状の押出管と円筒状の押出管ヘッドがクランプで締結されている点で共通点がある。



(3) 一方、確認対象デザインは「」のように押出管ヘッドの端部に





段部が形成されているが、先行デザイン22は「」のように押出管ヘッドの端部に段部が形成されていない差異がある。

(4) 確認対象デザイン及び先行デザイン22の共通点は、両デザインで占める比率が非常に大きいだけでなく、取引時や使用時に見る者の注意を引きやすい部分に該当するので、このような物品の使用状態、用途及び形状を考慮すると、見る者の注意を最も引きやすい要部に該当する。

このような観点から詳察すると、確認対象デザインと先行デザイン22は要部に該当する共通点があり、見る者に類似の審美感を感じさせる。一方、押出管ヘッドの端部に形成された段部の有無は、物品を詳細に見たときに初めて認識できる細部的な構成の微細な差異に過ぎず、それによって先に述べたような共通点から起因する類似の美感を凌駕する他の美感をもたらすとは言い難い。したがって、確認対象デザインは、先行デザイン22と類似すると認定するのが妥当である。

#### 八.検討結果

確認対象デザインは先行デザイン22と類似し、これにより容易に実施できて自由実施デザインに該当するので、原告の残りの主張についてさらに詳察する必要もなく、確認対象デザインは本件登録デザインの権利範囲に属さない。

#### 4. 結論

本件審決は、原告が主張するような違法があると言えないので、原告の請求は理由がなく、これを棄却する。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国における権利範囲確認審判では自由実施の主張がなされることがあるが、確認対象デザインが自由実施デザインに該当する場合は登録デザインの権利範囲に属しないと判断することは、既に判例で確立しているため今回の判決で新たに提示された法理ではない。

一方、今回の判決は、確認対象デザインが自由実施デザインに該当するかの判断のための前提として、新規性喪失の例外規定に該当するか否かについても判断している。すなわち 本件では、確認対象デザインが先行デザイン22と類似し、これにより自由実施デザインに該当すると認定されたのだが、もし先行デザイン22が原告によって公然実施された日から6カ月以内に出願されて、原告の新規性例外の主張が受け入れられることになるのであれば、確認対象デザインが自由実施デザインに該当するか否かを判断する際に、先行デザイン22は、その対象になり得ないためである。しかし、本件の場合は、先行デザイン22によって本件製品が公然と実施された日から6カ月が経過した後にデザイン出願がなされたことによって、原告の新規性喪失の例外の主張は認められず、確認対象デザインが自由実施デザインに該当するという判断に至るようになった。

なお、韓国と日本の新規性喪失の例外規定は一部異なっており、以下に比較してご紹介するので、実務上のご参考となれば幸いです。

区分	日本	韓国
対象	公知となった日から12カ月以内	公知となった日から12カ月以内
時期	意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、同規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登	①デザイン登録出願書を提出するとき(30日以内に証明書提出)、②拒絶理由通知に対する意見書を提出するとき、③デザイン一部審査登録異議申立に対する

	録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。	答弁書を提出するとき、④審判請求(デザイン登録無効審判の場合に限定する)に対する答弁書を提出するとき
備考	この規定の適用を受けたとしても第三者が同じ意匠を独自に創作して先に意匠出願していた場合や先に公開していた場合には、意匠登録を受けることができないので、可能な限り、早く出願をすることが重要である。	

# 著作権法

## 1. ゲームの主要な構成要素の選択・配列・組み合わせにより先行ゲームと区別される創作的個性を備えているため、著作物として保護対象になるとされた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告、上告人 A社 vs 被告、被上告人 B社

判断主体：大法院

事件番号：2017ダ 212095

言渡し日：2019年6月27日

事件の経過：差戻し(ソウル高等法院)

### 【概要】

大法院は、原告ゲームは、開発者が過去に蓄積されたゲーム開発経験及び知識に基づいてゲームの性格に照らし必要と判断される要素を選択し独自の製作意図によって配列・組み合わせたものであって、個別の構成要素の創作性が認められるか否かとは別個に、特定の製作意図とシナリオによって技術的に具現された主要な構成要素が選択・配列されて有機的な組み合わせをなして先行ゲームと明確に区別される創作的個性を備えているため、著作物として保護対象になり得ると判断した。その上で、被告ゲームは、原告ゲームの製作意図とシナリオが技術的に具現された主要な構成要素の選択・配列及び有機的な組み合わせによる創作的表現形式をそのまま含んでいるので、両ゲームは実質的に類似すると認めることができると判示し、これと異なる判断をした原審を破棄差戻しとした。

### 【事実関係】

第一審であるソウル中央地方法院は、①著作権の側面では、原告ゲームと被告ゲーム

のうち重複するゲーム規則部分は著作権の保護対象に該当せず、これを除いて著作権の保護対象になる具体的な表現部分もまた実質的に類似しないので、被告ゲームが原告ゲームの著作権を侵害しないと判断した。ただし、その一方で②不正競争行為の側面では、被告の行為は不正競争行為および民法第 750 条で定める不法行為に該当するとして判決したものであった。

第二審であるソウル高等法院は、①著作権の側面では、ゲーム規則は著作権の保護対象に該当せず、これを除いた残りの部分について、被告ゲームは**ゲームキャラクターなど**を原告ゲームとは異なるように表現することによりその表現形式が相当に相違するため原告ゲームと被告ゲームは実質的に類似するとはいえず、原告ゲームに関する複製権及び二次的著作物作成権、公衆送信権などを侵害したとは認められないと判断した。また、②不正競争行為の側面でも、被告の行為は原告の著作権を侵害しない限りは原則的に許される行為として、それが商道德や公正な競争秩序に反して明白な不法行為に該当するとともに、公正な商取引慣行や競争秩序に反するとは認められないと判断して原告の請求を棄却する判決を言渡した。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

ゲームは著作者の製作意図とシナリオを技術的に具現する過程で多様な構成要素を選択・配列して組み合わせることにより、他のゲームと明確に区別される特徴や個性が表れ得る。したがってゲームの創作性有無を判断する際は、ゲームを構成する各構成要素それぞれの創作性を考慮することはもちろんのこと、**構成要素が一定の製作意図とシナリオによって技術的に具現される過程で選択・配列され組み合わせられることによって全体的に一体感を持ち、そのゲーム自体が他のゲームと区別される創作的個性**を有し著作物として保護を受ける程度に至ったかどうかについても考慮しなければならない。

### (2) 具体的判断

(イ)上記の法理と次のような事情を総合してみると、原告ゲームは先行ゲームと区別される創作的個性を備えているため、著作物として保護対象となることができる。

1)原告ゲームはゲームの中の特定のタイルが3個以上の直線でつながると同時に消え、その数だけ当該タイルの点数を獲得する方法であって、各段階ごとに与えられる目標タイル数に達するようにするマッチ3ゲーム(match-3-game)の形を取っている。過去にも多様な形態のマッチ3ゲームが存在したが、原告ゲームは果物、野菜、豆、太陽、種、水滴などを形状化した基本キャラクターを中心に、妨害キャラクターにはニンジンを食べるうさぎ、戦闘レベルの悪者キャラクターにはたぬきを形状化したキャラクターを使用して、「農場(Farm)」を一体感があるように表現したゲームという点で、従来のゲームと区別される特徴がある。

2)原告ゲームは基本ボーナス規則、追加ボーナス規則を基本とし、ヒーローモード、戦闘レベル、卵集め規則、特殊マス規則、バケツ規則、種と水滴規則、妨害規則などを段階別に順次導入した。このように導入された規則により、原告ゲームを進行しながら達成しなければならない目標の数や種類が多様化するので、使用者は妨害になる要因を除去又は回避しながらゲームで定めた目標を達成する過程で新しい楽しさと新鮮味を感じるようになる。原告ゲームは各段階別に目標を達成しなければならない方式であるが、前段階で追加された特殊規則がその後の段階で追加・変更されたり、他の規則と組み合わせられて新たな難易度を作り出すため、ゲームの展開と表現形式に影響を及ぼすようになる。

3)原告ゲームは小さなスマートフォンの画面で効果的にゲーム内容を具現しながら使用者が簡単に面白くゲームできるように、立体感のある多様な要素を結合して表現した。

4)原告ゲームの開発者が過去に蓄積されたゲーム開発経験及び知識に基づいて、原告ゲームの性格に照らして必要と判断される要素を選択して独自の製作意図により配列・組み合わせることによって、原告ゲームは、個別の構成要素の創造性が認められるか否かとは別個に、特定の製作意図とシナリオによって技術的に具現された**主要な構成要素が選択・配列されて有機的な組み合わせをなし、先行ゲームと明確に区別される創作的個性**を有するに至った。

(ロ)次のような事情を総合してみれば、被告ゲームは原告ゲームの製作意図とシナリオが技術的に具現された主要な構成要素の選択と配列及び有機的な組み合わせによる創作的な表現形式をそのまま含んでいるので、両ゲームは実質的に類似すると認めることができる。

1)被告ゲームは原告ゲームと同じ順序で規則などを段階的に導入し、原告ゲームの製作意図とシナリオによって技術的に具現された主要な構成要素の選択と配列及び組み合わせをそのまま使用した。

2)被告ゲームは原告ゲームが採択した規則などでの展開と表現形式をそのまま使用、又はキャラクターのみを変えて使用した。結局、被告ゲームは使用者に原告ゲームから**キャラクターのみが変わった**という印象を与えている。

3)被告ゲームは原告ゲームにはない構成要素を一部追加した。しかしこのような構成要素は、**ゲームの主な進行とは直接関連がない報償方式**に関するもので、被告ゲームに占める質的又は量的比重が非常に小さい。また被告ゲームに適用された一部アイテムと規則はアップデートを通じて適用されたもので、最初のリリース時にはなかったものである。

(ハ)にもかかわらず原審は、原告ゲームの製作意図とシナリオが技術的に具現された主要な構成要素の選択・配列・組み合わせによる創作的個性などを**十分に審理しないまま**、原告ゲームと被告ゲームが実質的に類似しないと判断した。この部分の原審判断にはゲーム著作物の創作性と実質的類似性に関する法理を誤解して必要な審理を十分尽くさずに判決に影響を及ぼした誤りがある。したがって、残りの上告理由に対する判断をするまでもなく原審判決を破棄し、事件を再度審理・判断するよう原審法院に差戻す。

### 【専門家からのアドバイス】

これまで韓国の法院は、ゲーム規則自体は基本的に著作権法が保護しないアイデアの領域に属するものとして、ゲーム規則をゲーム同士の類似性判断において考慮しないか、考慮したとしてもその選択・配列及び組み合わせによる創作性を厳格に判断してきた。

本件でも第一審法院と第二審法院では、ゲーム規則やシナリオは単なるアイデアにすぎないものとして、そのようなゲームが著作権法の認める創作物とはいえない旨を判示したが、大法院では、モバイルゲーム規則とシナリオなども他のゲームと明確に区別される創作的個性を有しているのであれば著作物として保護対象となり得るものとした。

大法院は、ゲームの創作性有無を判断するにおいて、ゲームを構成する構成要素それぞれの創作性が個別に認められるか否かを考慮することに加えて、**構成要素の選択・配列・組み合わせ**によってそのゲーム自体が他のゲームと区別される創作的個性を有し、著作物として保護を受ける程度に至ったかどうかについても考慮しなければならないと判示した上で、本件被告ゲームは原告ゲームと実質的に類似すると判断したものである。こうした今回の大法院判決は、ゲームの著作権認定のための創作的個性の有無及びそれに基づく類似性判断時において**ゲーム規則を主要な考慮要素である**と認めて著作権侵害の判断をした最初の判決であって、今後、ゲーム著作権を巡る紛争に大きな影響を及ぼすものとみられる。



[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

金元（全体監修）

申正浩（商標・デザイン関連）

金聖煥（特許関連）

李ユリ（特許関連）

青木久典（校正・編集）

[オブザーバー]

日本貿易振興機構 ソウル事務所

浜岸広明

[発行]

日本貿易振興機構 イノベーション・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

2020年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2020年3月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。