

特許庁委託事業

# 韓国<sup>1</sup>の知的財産権侵害判例・事例集

2023年3月

独立行政法人 日本貿易振興機構

## 報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）が金・張法律事務所に委託し作成したものであり、調査後の法律改正などによって情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは委託先の判断によるものであり、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求め下さい。

ジェトロおよび金・張法律事務所は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害および利益の喪失について、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロまたは金・張法律事務所が係る損害等の可能性を知らされていても同様とします。

## 〈目次〉

特許法 .....	1
1. 先行発明に開示された製造方法によって必然的に特許発明の構成を有する点が証明されてこそ、内在的開示が認められて新規性が否定される .....	1
2. 結晶形発明の進歩性の判断において構成の困難性が考慮されるべきであるとした大法院判決 .....	4
3. 実質的同一性の判断において、先行発明と比較した「新たな効果」が参酌されて、拡大先願の規定に違反しないと判断された事例 .....	8
4. 対象患者群および用量・用法を特徴とする出願発明の進歩性が認められた事例 .....	12
5. 出願の審査過程で拒絶理由を克服するために請求の範囲から削除した事項は、権利範囲から意識的に除外したものに該当するという理由で均等侵害が否定された事例 .....	17
6. 大学所有の特許発明の一部の実験に参加した大学院生が共同発明者には該当しないと判断された事例 .....	21
7. 特許発明の課題解決原理が侵害製品に具現されているとしてもそれが公知である場合、均等かが争点となる構成の個別の機能や役割を比較して均等侵害を否定した事例 .....	25
8. 原出願時にしなかった公知例外主張を分割出願時に行った場合、その効果は認められる .....	30
9. 請求の範囲に記載された「曲率の一致」は、微細な誤差もない完全な一致を意味するものではないとして特許侵害であると判断した事例 .....	33
10. マーカッシュ形式で記載された先行発明に対し、有機電子材料用化合物の発明における構成の困難性および効果の顕著性が認められ進歩性が肯定された事例 .....	38
11. 特許出願前に製品装置の納品先でなされた試運転が公然実施には該当せず、新規性が否定されないと判断された事例 .....	43
12. 出願発明と先行発明の数値範囲の差に基づく技術的意義の相違と、数値範囲変更への否定的教示を考慮して出願発明の進歩性を認めた事例 .....	46
13. サポート要件違反により特許権が無効であるという被告の権利濫用抗弁を排斥した特許法院判決 .....	49
14. 無権利者による冒認出願を無効事由とした特許無効審判およびその審決取消訴訟において無効事由に関する証明責任は、無効であると主張する当事者にある .....	54

15. 特許発明が数値限定発明であるとは認められず、進歩性の欠如および記載不備の無効事由は認められないとされた特許法院判決.....	58
16. 権利範囲確認審判において、確認対象発明の説明書に特許発明との対比表が含まれている場合に、その対比表まで考慮して権利範囲に属しないと判断した事例 .....	63
17. 製造方法、難溶性、平均分子式により特定されたDNA断片混合物に関する特許発明が有効であるとした特許法院判決 .....	66
商標法 .....	70
1. 出願商標は日本でゲームに使用された先使用商標との関係で商標法第34条第1項第13号に該当するため、商標登録を受けることができないと判断した事例.....	70
2. 確認対象標章はデザインとしてだけでなく商標としても使用されたものであり、本件登録商標と類似するので、本件登録商標の権利範囲に属すると判断した事例 .....	74
3. 結合商標は構成部分全体を一つとみて識別力の有無を判断すべきであり、本件登録商標は記述的標章に該当せず無効理由がないと判断した事例.....	78
4. 出願商標が識別力がないか微弱な標章のみからなる場合において、その全体を基準として、先登録商標の要部または全体と対比して非類似と判断した事例 .....	82
5. 本件出願商標「ルビーセル」が鉱物又は宝石の意味に観念される限り、その指定商品である「化粧用パウダ」等の性質を普通に表示したものと認められないと判断した事例	85
デザイン保護法 .....	88
1. デザイン登録無効審判の審決取消訴訟の手続で新規性喪失の例外主張をしても、その適用を受けることができないとされた事例 .....	88
不正競争防止法 .....	92
1. オンラインショッピングモールのプラットフォーム模倣行為が不正競争防止法の成果物盗用不正競争行為に該当しないと判断した事例 .....	92
2. 「シャネル注射」等を被告が使用する行為は、原告商標「シャネル」の識別力または名声を毀損する不正競争行為に該当すると判断された事例.....	95
3. 原告バケットバッグの商品形態は、同種の商品の構成形態を組み合わせたものであっても過去に存在しなかった新しい形態として保護されると判断した事例.....	99
種子産業法.....	103

1. 旧種子産業法の規定により、品種保護権に対する通常実施権が認められた特許法院の判決  
..... 103

## 特許法

### 1. 先行発明に開示された製造方法によって必然的に特許発明の構成を有する点が証明されてこそ、内在的開示が認められて新規性が否定される

#### 【書誌事項】

当事者：原告、上告人(無効審判請求人) vs 被告、被上告人(特許権者)

判断主体：大法院

事件番号：2017 フ 1304 登録無効(特)

言渡し日：2021年12月30日

事件の経過：上告棄却(審決確定)

#### 【概要】

特許発明の特定構成が先行発明に明示的に開示されていない場合であっても、内在的に開示されていると認められれば、(特許発明が当該構成または属性による物質の新たな用途の特許の対象とする等の特別な事情がない限り)特許発明の新規性が否定されるが、このような内在的開示を認めるための要件として「可能性または蓋然性」だけでは不十分であって、「必然的にそのような構成を有する点が証明されなければならない」との法理を提示した。

#### 【事実関係】

被告の対象特許は、基材表面に脆性材料からなる膜構造物が形成された複合構造物に関するものである。原告は、対象特許の請求項1の発明について、対象特許の共同発明者のうち一人が発表した論文(「先行発明1」)によりその新規性および進歩性が否定されると主張した。対象特許の請求項1の発明の「結晶同士の界面にはガラス層からなる粒界層が存在しない」構成は先行発明1に明示的に開示されていないが、原告は、先行発明1に開示されているSAD分析またはEDX分析の結果から対象特許の上記構成が把握できると主張した。また原告は、同一著者が対象特許の優先日以後に発表した他の論文において先行発明1を引用して上記構成の存在を示唆している点に鑑み、先行発明1も上記構成を備えていると主張した。これに対して特許審判院と特許法院はいずれも原告の請求を棄却する判断をしたところ、原告は特許法院の判決を不服として大法院に上告を提起した。

#### 【判決内容】

(1)物の発明においてこれと同一の発明がその出願前に公知となっているか、または公然と実施されていることが認められれば、その発明の新規性は否定される。特許発明において構成要素として特定された物の構成や属性が先行発明に明示的に開示されていない場合であっても、先行発明に開示されている物が特許発明と同一の構成や属性を有する点が認められるならば、これは先行発明に内在している構成または属性とすることができる。この場合、特許発明が当該構成または属性による物質の新たな用途の特許の対象とする等の特別な事情がない限り、公知となった物に本来から存在していた内在している構成または属性を発見したものに過ぎないため、新規性が否定される。これはその発明の属する技術分野において通常の知識を有する者(以下「通常の技術者」と言う)が出願当時、その構成や属性を認識できていなかった場合にも同様である。また、公知となった物の内在している構成または属性を把握するために出願日以後に公知となった資料を証拠として使用することができる。

一方、先行発明に開示されている物が特許発明と同一の構成または属性を有することもあり得る可能性または蓋然性だけでは、両発明を同一であると言うことができず、必然的にそのような構成または属性を有する点が証明されなければならない。すなわち、先行発明が公知となった物自体の場合には、その物と特許発明の構成を対比して両発明が同一かを判断できるが、先行発明が特定の製造方法により製作された物に関する公知文献の場合、先行発明に開示されている物は、先行発明に開示されている製造方法によって製造された物であるため、先行発明に開示されている製造方法による場合の偶然の結果であることもある限り、実施例が上記のような構成または属性を有する点を越えてその結果物が必然的に当該構成または属性を有する点が証明されてこそ先行発明と特許発明が同一であると言うことができる。

(2)上記法理および記録を勘案して詳察する。

先行発明 1 は、題名を「エアロゾルデポジション方法により形成された PZT 厚膜の微細構造および電気的特性」とする論文で、公知となった物自体ではなく、公知となった文献であり、先行発明 1 において対比対象になるものは、先行発明 1 に提示された製造方法によって製造された膜形状構造物である。

本件請求項 1 の発明と先行発明 1 はいずれも脆性材料微粒子を常温において高速噴射して基材表面に衝突させることによって、微粒子を変形または破砕して製作された膜形状構造物に関するものである点において共通し、その結果、粒子間の結合力がより高い複合構造物が形成される。

ただし、本件請求項 1 の発明は「結晶同士の界面にガラス層からなる粒界層が存在しないこと」を構成要素とするが、先行発明 1 にはこれに対応する記載がなく(差異点 1)、また、本件請求項 1 の発明は「構造物の一部が基材表面に食い込んだアンカー部」を構成要素とするが、先行発明 1 には「100-150nm 厚の損傷層は蒸着される間に超微細 PZT 粒子の機械的衝撃(anchor)部となっている」と記載されている(差異点 2)。

差異点 1 について、次のとおり判断する。

①本件請求項 1 の発明の明細書には、**事前処理を通じて脆性材料微粒子に内部変形を付与することが好ましい**との内容が記載されているが、先行発明 1 にはこれに関する言及がない。また、本件請求項 1 の発明は「原料微粒子の破砕から再結合までが瞬間的に行われるため、結合時に微細断片粒子の表面付近において原子の拡散がほぼ起こらず、したがって、結晶子同士の界面の原子配列に乱れがなく、溶解層である粒界層(ガラス層)はほぼ形成されない」とその結合原理を説明する一方、先行発明 1 は上記のような優れた効果を奏する実際の結合メカニズムは究明されていないとしている。

②一方、本件特許発明の共同発明者のうち一人である訴外人が本件特許発明の優先日である 1999 年 10 月 12 日以後の 2002 年頃に共同著者として発表した先行発明 1 と同一の製膜方式の膜形状構造物に関する論文「微粒子、超微粒子の衝突固化現象を利用したセラミック薄膜形成技術」(甲第 12 号証)においては、先行発明 1 の膜形状構造物に対する TEM(透過電子顕微鏡)撮影写真と、これよりも改善された方式の HR TEM(高分解能透過電子顕微鏡)撮影写真を開示し、「これらは加熱なしに Si 基板上に室温成膜された PZT 厚膜の熱処理前後の TEM イ

メージである。膜内に原料粉末の形態は観察されず、それぞれの結晶は互いに結合して緻密な膜を形成している。また、膜内には原料粉末に近い大きさの結晶子が部分的に見られるものの、HR TEM イメージまたは電子線回折イメージからも結晶子間、粒子間に非晶質層や相違する形状はほぼ見られず、全体的に 20nm 以下の微細結晶により構成されている」と説明している。すなわち、上記論文によると、先行発明 1 に開示されている写真の膜形状構造物も結晶子間の界面に非晶質層である粒界層が存在しないとのことである。

③ところが、上記論文によると、先行発明 1 に記載された製造方法による一実施例がガラス層からなる粒界層が存在しない構成を有する点は把握できるものの、さらに先行発明 1 に記載された製造方法による場合、必然的に非晶質層が存在しない結果物に到達するかが把握できる資料はない。むしろ、先行発明 1 は原料微粒子の事前処理工程に言及していない一方、本件請求項 1 の発明の明細書においては事前処理を通じた内部変形の重要性を強調しているのみならず、適切な内部変形の程度(0.25～2.0%)と方法等まで記載する等により非晶質層が存在しない複合構造物を成功裏に製造するための製造方法をさらに具体的に公開している。

④このような点に鑑みると、非晶質層の不存在が先行発明 1 に開示されている膜形状構造物に内在している構成である点が証明されていると認めることは難しいため、両発明が同一であると言うことはできない。したがって、差異点 2 についてさらに詳察する必要なく本件請求項 1 の発明の新規性は否定されない(さらに進歩性も否定されないと簡略に判示した)。

#### 【専門家からのアドバイス】

物の発明において、これと同一の発明がその出願前に公知となっているか、または公然と実施されていることが認められれば、その発明の新規性が否定される。本件は、特許発明において構成要素として特定された物の構成や属性が先行発明に明示的に開示されていない場合(いわゆる「内在的開示」)にも新規性を否定できるか否か、および「内在的開示」を認めることができる要件について大法院が初めて明確な見解を明らかにした点に意味がある。

大法院は、内在的開示の場合にも先行発明に開示されている物が特許発明と同一の構成や属性を有する点が認められるならば、新規性が否定されるとの見解を取りつつも、内在的開示が認められるためには、先行発明に記載された製造方法による場合、当該構成が「必然的に」存在することが証明されなければならないと判示し、(進歩性否定に関する判例と同様に)新規性否定に関する内在的開示が認められるための要件として客観的な証明が必要であるとの見解を取ったものと言える。

一方、本件では、物の発明における先行発明との構成上の差異が、特許明細書と先行発明に記載された製造方法の差に基づいて認められている。すなわち、物の発明の場合であっても当該物を製造するための新たな製造方法を明細書に具体的に記載しておくことは、事案により必要性は異なり得るものの、物の発明の新規性および進歩性が認められるために有用な場合がある点は参考になろう。

## 2. 結晶形発明の進歩性の判断において構成の困難性が考慮されるべきであるとした大法院判決

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社等 vs 被告 特許庁長

判断主体：大法院

事件番号：2018フ10923 拒絶決定(特)

言渡し日：2022年3月31日

事件の経過：原審判決破棄差戻し

### 【概要】

医薬化合物の製剤設計のためにその化合物が多様な結晶形態、すなわち結晶多形(polymorph)を有するか等を検討する多形体スクリーニング(polymorph screening)は、通常行われることである。本大法院判決は、結晶形発明の進歩性を判断するときにはこうした特殊性を考慮する必要があるとしながらも、多形体スクリーニングが通常行われる実験であるということと、このことを通じて結晶形発明の特定の結晶形に容易に到達することができるかは別個の問題であるため、それだけをもって結晶形発明の構成の困難性が否定されると断定することはできないと判示した。さらに本件では、被告(特許庁長)が提出した資料だけでは当業者が先行発明によって本件請求項1の発明を容易に発明できると断定することは難しいとし、特許法院の判決を破棄して差し戻した。

### 【事実関係】

原告は「マクロライド固体状形態」を発明の名称とする発明を出願したが、特許審判院から出願発明の進歩性が否定されるという拒絶決定不服棄却審決を受けて、特許法院に審決取消訴訟を提起した。

出願発明の請求項1は、次のとおりである。

[請求項1]

以下の特徴を有する結晶質 20,23-ジピペリジニル-5-O-マイカミノシル-タイロノライド形態:5.0、9.0 および 10.5° 2θ のピークを含む粉末 X線回折スペクトル。

上記出願発明の進歩性の判断に先立って特許法院は、下記の関連法理を提示した。

「同一の化合物が複数の結晶形態を有することがあり、その結晶形態に応じて溶解度、安定性等の薬剤学的特性が異なり得ることは、医薬化合物の技術分野で広く知られており、医薬化合物の製剤設計のためにその結晶多形の存在を検討することは通常行われることである。したがって、**医薬化合物の分野で先行発明により公知となった化合物と結晶形態のみを異にする特定の結晶形の化合物を特許請求の範囲とする、いわゆる結晶形発明は、特別な事情がない限り、先行発明に公知となった化合物が有する効果と質的に異なる効果を有しているか、または質的な差がなくとも量的に顕著な差がある場合に限りその進歩性が否定されない。**このとき、結晶形発明の詳細な説明には先行発明との比較実験資料までは求められないとしても上記のような効果があることが明確に記載されていてこそ進歩性の判断に考慮することでき、もしその効果が疑わしい場合には出願日以後に出願人または特許権者が信頼できる比較実験資料を提出する等の方法によってその効果を具体的に証明しなければならない(大法院 2011年7月4日言渡 2010フ2865判

決等参照)。」

続いて特許法院は、出願発明と先行発明がタイロシン化合物であるという点で共通するが、先行発明にはタイロシン固体化合物が結晶形であるか否かが明示的に示されていないのに対し、出願発明はタイロシン結晶多形体のうち X 線回折分析法による回折パターンで示される回折角が 5.0、9.0 および 10.5° である第 I 型結晶形を特定している点で差があるため、**出願発明が結晶形発明に該当すると判断した。**

特許法院は、下記の理由を挙げて出願発明である結晶形発明の進歩性を否定した。

①当業者であれば、先行発明に開示されたタイロシンが多様な結晶形として存在する可能性を十分に認識し、既に広く知られている結晶化方法を用いてタイロシンの全ての結晶多形体を検討することによって熱力学的に最も安定した結晶形を得ようと試みるのが自明であるといえるので、出願発明のタイロシン第 I 型結晶形も上記のように同技術分野において通常行われる範囲内の剤形化過程を経て最も安定した結晶形を見つけたものに過ぎないと判断するのが妥当である。先行発明に開示されたタイロシンの結晶形の存在可能性を認識できなかったという特別な事情がない以上、当業者が先行発明から出願発明のタイロシン第 I 型結晶形を導き出すことは目的の特異性や構成の困難性があるとはいえない。

②出願発明の明細書に記載されたタイロシン第 I 型結晶形の優れた物理的安定性は、出願発明の優先日当時、医薬開発のために活性成分の適切な形態を選択するにおいて熱力学的に最も安定した多形体を選択しなければならないという点がこの技術分野で広く知られている技術常識に該当するので、当業者が予測できない異質的な効果とはいえず、また、明細書にはタイロシン第 I 型結晶形が他の結晶形に比べて融点が高く溶融エンタルピーが大きいと記載されており、タイロシン第 I 型結晶形が他の結晶形に比べて熱力学的に最も安定した形態である事実を認めることができるが、そのような事実だけではタイロシン第 I 型結晶形が有する高い物理的安定性が他の結晶形に比べて量的に顕著な水準に至るものと認めるには不十分である。

③通常、熱力学的に最も安定した結晶形が、水分吸収性が低いという点も広く知られていた事実であると認めることができるので、タイロシンの第 I 型結晶形が他の結晶形に比べて水分吸収性が低いということは当業者が予測できない異質的な効果であるとはいえず、発明の明細書によると、第 I 型は約 1%、第 II 型は約 2%、第 III 型は約 6% の変化率を示した事実を認めることができるので、質量変化率が最も低い第 I 型結晶形は、水分吸収性が最も低いという点に分かるころ、そのような事実だけではタイロシン第 I 型結晶形が有する低い水分吸収性が他の結晶形に比べて量的に顕著な水準に至るものと認めるには不十分である。

原告は、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、まず関連法理として下記を提示した。

『医薬化合物の製剤設計のためにその化合物が多様な結晶形態すなわち結晶多形(polymorph)を有するか等を検討する多形体スクリーニング(polymorph screening)は、通常行われることである。医薬化合物の分野で先行発明により公知となった化合物と化学構造は同一であるが、結晶形態が異なる特定の結晶形の化合物の特許請求の範囲とする、いわゆる結晶形発明の進歩

性を判断するときにはこのような特殊性を考慮する必要がある。しかし、それだけで結晶形発明の構成の困難性が否定されると断定することはできない。多形体スクリーニングが通常行われる実験であるということと、これを通じて結晶形発明の特定の結晶形に容易に到達できるかは別個の問題であるためである。一方、結晶形発明のように医薬化合物分野に属する発明は構成だけで効果の予測が容易ではないので、構成の困難性を判断するときに発明の効果を参酌する必要があり、発明の効果が先行発明に比べて顕著であれば構成の困難性を推論する有力な資料になり得る(大法院 2011 年 7 月 14 日言渡 2010 フ 2865 判決等で、特別な事情がない限り効果の顕著性をもって結晶形発明の進歩性を判断したことも、結晶形発明の上記のような特性により構成が困難であるか不明瞭な事案において効果の顕著性を中心に進歩性を判断したものと理解することができる)。

結晶形発明の構成の困難性を判断するときには、結晶形発明の技術的意義と特有の効果、その発明で請求した特定の結晶形の構造と製造方法、先行発明の内容と特徴、当業者の技術水準と出願当時の通常多形体スクリーニング方式等を記録に示された資料に基づいて把握した後、先行発明の化合物の結晶多形性が知られているまたは予想されるか、結晶形発明で請求する特定の結晶形に想到できるという教示や暗示、動機等が先行発明や先行技術文献に示されているか、結晶形発明の特定の結晶形が先行発明の化合物に対する通常多形体スクリーニングを通じて検討され得る結晶多形の範囲に含まれるか、その特定の結晶形が予測できない有利な効果を奏するか等を総合的に考慮して、当業者が先行発明から結晶形発明の構成を容易に導き出すことができるかを詳察しなければならない。

結晶形発明の効果が先行発明の化合物の効果と質的に異なるか量的に顕著な差がある場合には、進歩性が否定されない(大法院 2011 年 7 月 14 日言渡 2010 フ 2865 判決等参照)。結晶形発明の効果の顕著性は、その発明の明細書に記載されて当業者が認識または推論できる効果を中心に判断しなければならないが、もしその効果が疑わしいときにはその記載内容の範囲を超えない限度で出願日以後に追加の実験資料を提出する等の方法によりその効果を具体的に主張・証明することが許容される(大法院 2021 年 4 月 8 日言渡 2019 フ 10609 判決等参照)』

続いて大法院は、原審の判断には発明の進歩性の判断に関する法理を誤解して審理不尽により判決に影響を及ぼした誤りがあると判断した。大法院の具体的な判断は次のとおりである。

①出願発明の明細書によると、出願発明はタイロシンの他の固体状態よりも大気温度で高い安定性を保有して有益な熱力学性を示し、水分吸収性(吸湿性)が低く示されるタイロシン第 I 型結晶形を提供することに技術的意義がある。出願発明の明細書と出願日以後に提出された実験資料によると、タイロシンの結晶形態(溶媒和物を除く)として第 I ~IV 型が導き出され、そのうち出願発明である第 I 型結晶形は、タイロシンの無定形または第 II、III、IV 型結晶形に比べて熱力学的に安定し、第 II、III 型結晶形より吸湿性が低いことが分かる。

②先行発明はタイロシンの淡黄色固体化合物を開示しているが、その形態が結晶形(crystal form)であるか無定形(amorphous form)であるかについては明らかにしておらず、出願発明の出願当時にタイロシンが多様な結晶形態(結晶多形性)を有するという点等が知られていたと見られるような資料もない。先行発明に開示されたタイロシンの淡黄色固体化合物と出願発明が請求する第 I 型結晶形は、それぞれの形態を導き出すための出発物質はもちろん、溶媒、温度、時間等の具体

的な結晶化工程の変数が相違するところ、被告が提出した出願当時の通常の多形体スクリーニング方式に関する資料だけでは、当業者が結晶化工程の変数を適宜調節したり通常の多形体スクリーニングを通じて先行発明から上記のような特性を有する第Ⅰ型結晶形を容易に導き出すことができるかが明確でない。

③出願発明の明細書には、タイロシン第Ⅰ～Ⅳ型結晶形の熱力学的安定性、吸湿性等に関する具体的な実験結果が記載されている。そのうち熱力学的安定性に関する実験結果によると、出願発明である第Ⅰ型結晶形は約 192～195℃の融点と約 57J/g の溶融エンタルピーを有しており、約 113～119℃の融点と約 15J/g の溶融エンタルピーを有する第Ⅱ型結晶形に比べて量的に優れた熱力学的安定性を保有していることが分かる。さらに吸湿性に関する実験結果によると、出願発明である第Ⅰ型結晶形は相対湿度に対する重さの変化の程度が約 1%に過ぎず、第Ⅱ型結晶形(約 2%)と第Ⅲ型結晶形(約 6%)より低い吸湿性を示すことが分かる。ところで、先行発明には、第Ⅱ型結晶形水準の熱力学的安定性を保有するか第Ⅱ、Ⅲ型結晶形水準の吸湿性を示すようなタイロシンの結晶形さえ公知となっていないという点を考慮すると、被告が提出した資料だけでは、上記のような程度で第Ⅱ型結晶形に比べて優れた熱力学的安定性を有し、第Ⅱ、Ⅲ型結晶形に比べて低い吸湿性を示す第Ⅰ型結晶形の効果を、先行発明から予測できる程度であると断定することは難しいといえる。

④結局、出願発明の明細書に開示された発明の内容を既に知っていることを前提として事後的に判断しない限り、被告が提出した資料だけでは、当業者が先行発明によって出願発明を容易に発明できると断定することは難しい。

### 【専門家からのアドバイス】

結晶形発明の進歩性判断に関連し、これまでの大法院の判例の態度は、一般に「医薬化合物の製剤設計過程において結晶多形のスクリーニングが通常行われるので、特別な事情がない限り構成の困難性は考慮せず、効果の顕著性が認められる場合にのみ、進歩性が肯定される」との理解されてきた。これは選択発明の進歩性判断についても同様であったのだが、大法院は 2021 年 4 月 8 日言渡 2019 フ 10609 判決を通じて、選択発明の場合にも構成の困難性が考慮されなければならない旨を明示的に判示している。今回の大法院判決は、結晶形発明においても構成の困難性が考慮されなければならないものとして、上記選択発明に対する大法院判決と軌を一にしたものといえる。

本件で大法院は、結晶形発明において先行発明の化合物の結晶多形性が知られているまたは予想されるものであるか、特定の結晶形に想到できるという教示や暗示、動機等が先行発明や先行技術文献に示されているか等を具体的に検討し、結晶形発明の構成の困難性を判断しなければならないと明示的に判示している。

これに基づいて本件では、出願発明の化合物が結晶多形を有するということは知られておらず、通常の多形体スクリーニングを通じて先行発明から出願発明の結晶形を容易に導き出されるかが不明瞭で、効果についても被告(特許庁長)が提出した資料だけで出願発明の第Ⅰ型結晶形の効果を先行発明から予測できる程度であるとは断定できないものとして、原審判決を破棄して差し戻した。本判決の影響については、今後、本判決が個々の具体的な事案でいかに適用されて結晶形発明の進歩性が判断されていくかを見守っていく必要がある。

### 3. 実質的同一性の判断において、先行発明と比較した「新たな効果」が参酌されて、拡大先願の規定に違反しないと判断された事例

#### 【書誌事項】

当 事 者：原告(無効審判請求人) vs 被告(特許権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2021ホ5143登録無効(特)

言渡し日：2022年2月17日

事件の経過：請求棄却(審決確定)

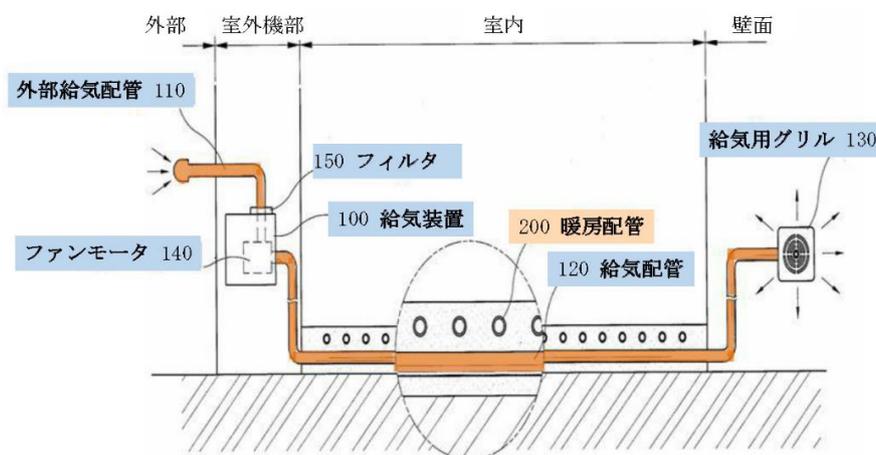
#### 【概 要】

特許出願した発明が先行発明によって拡大先願の規定に違反するかどうかは、両発明が実質的に同一か否かによって判断しなければならない。両発明の構成に差があったとしても、その差が課題解決のための具体的手段において周知慣用技術の付加・削除・変更等に過ぎず、かつ新たな効果が発生しない程度の微細な差があるだけであれば両発明は互いに実質的に同一であるといえるが、上記のような程度を超えるならば、仮にその差が、当業者が容易に導き出すことができる範囲内であるとしても両発明が同一であるとはいえない。

#### 【事実関係】

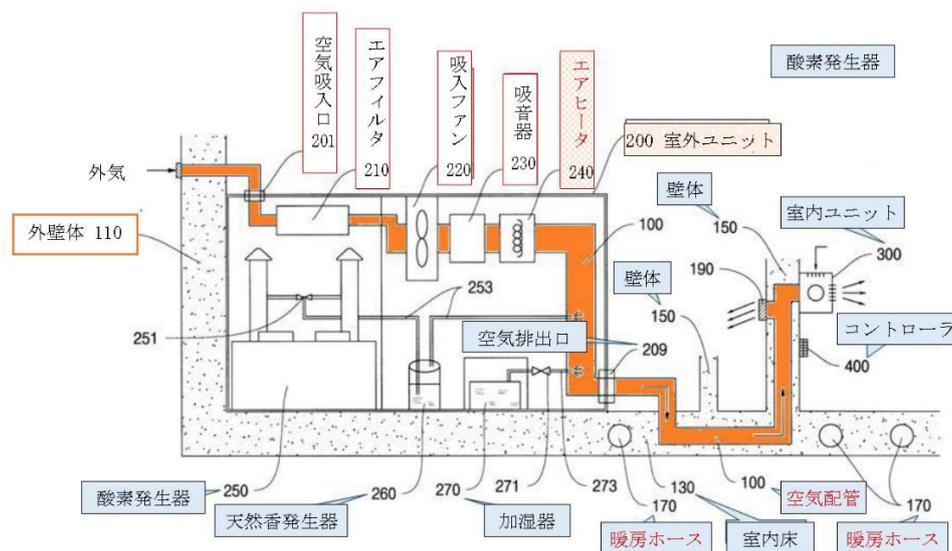
被告の対象特許(出願日:2001年7月16日)は「換気用給気装置」に関するもので、室外空気を室内に供給するための給気配管(120)を室内床の暖房配管(200)の下面に設置することによって、夏には床の冷気により給気を冷たくして、冬には床の暖房配管の温気により給気を温かくすることを作用効果とする(下記図1参照)。その請求項1は以下のとおりである。

【請求項1】建築物室内に給気配管(120)を設置するにおいて(「構成要素1」)、外部給気部(110)と接続される内部給気配管(120)が建築物の床面上に設置される暖房配管(200)の排熱を熱交換用に回収、利用できるように上記暖房配管(200)の下面に配置されていることを特徴とする換気用給気システム(「構成要素2」)。



<対象特許の図1>

一方、先行発明1は対象特許より前の2001年4月24日に特許出願された後、2002年11月1日に公開されたもので、外部の空気を室内床(130)と壁体(150)に設置された空気配管(100)を通じて給気するところ、冬にはエアヒータ(240)を通じて1次予熱し、続いて、床(130)に配設された暖房ホース(170)の暖房熱で加熱して温かい空気を供給し、夏には床(130)と壁体(150)の温度が外気温度より低い点を利用して冷たくなった空気を室内に供給すると記載している。



<先行発明1の図2>

原告は対象特許と先行発明の間には暖房配管と給気配管の設置位置において差があるが、両配管の相対的な位置は単純な設計事項に過ぎず、室内床に蓄熱された熱を給気配管に伝達する作用効果の面で何ら差がないので実質的に同一であり、拡大先願の規定に違反するので登録無効となるべきと主張した。しかし、特許審判院は原告の審判請求を棄却する審決をし、これに対して原告が特許法院に審決取消訴訟を提起した。特許法院は先行発明と対象特許発明が実質的に同一であり、これにより拡大先願の規定の違反と判断したが、大法院は特許法院の判決を破棄差し戻しし、差し戻し後、特許法院が判決を言い渡した。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

特許出願した発明がそれより先に出願された他の発明の特許出願書に最初に添付された明細書に記載された特許請求の範囲や発明の説明または図面の内容と同一性が認められる場合には、先に出願された発明が後に公開された場合にも特許を受けることができない(大法院2013年2月28日言渡2012フ726判決等参照)。旧特許法第29条第3項でいう発明の同一性は、発明の進歩性とは区別されるものとして2つの発明の技術的構成が同一かどうかによるものの発明の効果も参酌して判断しなければならない。両発明の技術的構成に差があってもその差が課題解決のための具体的手段において周知慣用技術の付加・削除・変更等に過ぎず、新たな効果が発生しない程度の微細な差があるだけであれば両発明は互いに実質的に同一であるといえる。しかし、両発明の技術的構成の差が上記のような程度を超えるならば仮にその差が、当業者が容易に導き出すことができる範囲内であるとしても両発明が同一であるとはいえない(大

法院2011年4月28日言渡2010フ2179判決等参照)。

## (2) 先行発明1との構成の対比

本件特許発明の構成要素2と先行発明1の対応構成は、いずれも外部給気部と接続される内部給気配管(室内側空気配管)が建築物の床面上に設置される暖房配管(暖房ホース)の排熱を熱交換用に回収して使用する点では互いに同一である。

しかし、本件特許発明の構成要素2は、給気配管を**暖房配管の下面**に配置すると限定しているのに対し、先行発明1の対応構成は明細書や図面に空気配管と暖房ホースの位置関係に関する説明や限定事項がない点で両発明の対応構成は互いに差がある。

## (3) 差異に関する検討

以下のような理由で、前述の差は、課題解決のための具体的手段において周知慣用技術の付加・削除・変更等に過ぎないとか、新たな効果が発生しない程度の微細な差ということはできない。したがって、本件特許発明と先行発明1は同一であるといえない。

本件特許発明は、外部給気部と連結される内部給気配管が建築物の床面に設置される暖房配管の排熱を熱交換用に回収・利用できるように暖房配管の下面に配置されていることを核心的技術的特徴とする。

ところが、先行発明1の明細書には、空気配管が室内床と壁体を通じて埋設されるという内容とともに、冬期に外部の冷たい空気がエアヒータを通じて一次的に予熱され、それに続いて暖房ホースの暖房熱がコンクリートを通じて空気配管に伝達されるので十分に加熱された空気が室内に供給されるという内容が記載されており、またその図面には空気配管が、暖房ホースがある室内床に埋設されている構成のみ示されているだけで、本件特許発明のように給気配管を暖房配管の下面に配置した事項が示されていない。

さらに、給気配管と暖房配管を共に建築物の床に埋設する時に暖房配管の排熱を活用するように給気配管を暖房配管の下面に配置する構成が本件特許発明の出願当時の技術常識であるとか周知慣用技術に該当するといえるような資料がない。

その上、暖房配管により床暖房をする時には概ね暖房配管の下部に熱損失が起こるところ、本件特許発明は給気配管を暖房配管の下面に配置することによって、暖房配管の下部に放出されて損失する熱を給気配管を通じて室内に供給される空気を温めるのに活用できるので、その分だけ熱損失を減らすことができる。このように本件特許発明は、先行発明1との技術的構成の差によって新たな効果を奏する。

## (4) 検討結果の整理

以上の検討結果をまとめれば、本件特許発明と先行発明1の技術的構成の差が課題解決のための具体的手段において周知慣用技術の付加・削除・変更等に過ぎないとか、新たな効果が発生しない程度の微細な差があるだけであるとはいえないので、両発明は実質的に同一であるといえない。

### 【専門家からのアドバイス】

特許出願した発明がそれより先に出願された他の発明の特許出願の願書に最初に添付された明細書に記載された特許請求の範囲や発明の説明または図面の内容と同一性が認められる場合には、先に出願された発明が後に公開された場合にも特許を受けることができない。これ

を拡大された先願というが、特許法院はこうした拡大先願の趣旨について、以下のように判示している(特許法院1999年5月5日言渡98ホ7110判決)。

「同法第36条の所定の先願主義は特許請求の範囲に記載された発明のみを基準にして先後願の同一性を判断するので、先願の特許請求の範囲には記載されていないが発明の詳細な説明や図面には記載された技術内容に対して何らの発明的寄与もない第三者が、後願により特許を受けることができる場合が生じ得る。この場合、そうした部分を誰でも自由に実施できる公共の領域に置こうとする先願の意思に反反してそれは不当であり、かつ出願公開期間が長くなることで発明的業績のない者が特許を受けることとなる不公平をもたらすおそれもあることから、先願の範囲を拡大して、先願が出願公開または出願公告された場合、最初の明細書及び図面に記載された発明内容の全てに照らして同一性があると判断されれば特許を受けられないようにしたものである。」

韓国法院の判例および韓国特許庁の審査基準によれば、発明の新規性の判断だけでなく拡大先願の規定に違反するか否かの判断においても、両発明が実質的に同一かどうかを詳察する。かかる実質的同一性の判断に関する韓国法院の代表的な判例は、本判決の「関連法理」に摘示されたとおりである。すなわち、両発明の技術的構成に差があってもその差が課題解決のための具体的手段において周知慣用技術の付加・削除・変更等に過ぎず、新たな効果が発生しない程度の微細な差があるだけであれば両発明は互いに実質的に同一であるといえる。

本件では、特許発明が**給気配管を室内床の暖房配管の下面に設置する構成**を特徴とするのに対し、先行発明は室内床の暖房配管の暖房熱を利用して給気配管の空気を温かくするという点では特許発明と共通するが、給気配管を暖房配管の下面に配置するという点は開示していない点に差がある。ところが、特許法院は「本件特許発明と先行発明1の技術的構成の差が、当業者が通常採用できる微細な変更を過ぎず、それによる効果の差もないなどの理由により両発明が実質的に同一である。」と判断し、大法院は特許法院の当該判決を破棄差し戻した(大法院2021年9月16日言渡2017フ2369、2376(併合)判決)。差し戻された後、特許法院は給気配管を暖房配管の下面に配置することがこの技術分野で**周知慣用技術に該当するといえるような資料がなく**、また暖房配管の下部に熱損失が多い点を考慮して下部に給気配管を設置することによって**熱損失を減らすことができる新たな効果**があるので、(進歩性があるかの判断は別として)実質的に同一であるといえないと判断した。

本件は、**実質的同一性の判断において参酌される「新たな効果」**は、発明の進歩性の判断において参酌される効果とはその程度が異なるという点につき、実際の事案により明示的に判断した例として、類似の事例において参考にできる。

#### 4. 対象患者群および用量・用法を特徴とする出願発明の進歩性が認められた事例

##### 【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：2020ホ6087拒絶決定(特)

言渡し日：2022年2月16日

事件の経過：確定

##### 【概要】

出願発明は、特定抗体による治療時において神経系副作用の発生に患者の「B:T細胞比」が関連することを発見し、「B:T細胞比」が特定数値以下である高危険対象患者群に特定の段階的投与用法・用量を提供することを特徴としたものである。特許法院は、上記「B:T細胞比」を基準とした対象患者群の構成は、出願発明の優先権主張日当時の技術水準や公知技術等に鑑みて通常の技術者が予測できない異質な効果を奏するものであり、上記対象患者群に対する特定の投与用法・用量の構成も先行発明1、2から容易に導き出されると言えないことを理由として出願発明の進歩性は先行発明から否定されないと判断した。

##### 【事実関係】

原告は、発明の名称を「CD19xCD3二重特異的抗体を投与する投薬用法」とする発明を出願したが、特許審判院から出願発明が先行発明1、2の組合せにより進歩性が否定されるとの拒絶決定不服棄却審決を受け、特許法院に審決取消訴訟を提起した。

進歩性が否定された出願発明の請求項2は、次のとおりである。

##### 【請求項2】

(a)第1用量のCD19xCD3二重特異的抗体を第1期間の間投与する段階として、上記第1用量は5～15 $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{d}$ であり、上記第1期間は7日である段階、および、続いて、

(b)第2用量の上記抗体を第2期間の間投与する段階として、上記第2用量は15～60 $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{d}$ である段階を含み、

ここで上記第2用量は上記第1用量を超え、第2期間は第1期間を超える(以下「投与用法・用量」の構成)、

CD19xCD3二重特異的抗体を、悪性CD19-陽性リンパ球を治療するためにB:T細胞比が1:5またはそれ以下であるヒトの患者に投与することによって(以下「対象患者群」の構成)、媒介された逆効果を緩和または予防する方法に使用するための、CD19xCD3二重特異的抗体を含む薬剤学的組成物であって、

上記逆効果は、精神錯乱、運動失調、方向感覚喪失、不全失語症、失語症、言語障害、小脳症候群、振戦、運動不能、発作、大発作けいれん、麻痺および均衡障害から成る群から選択される1つ以上であることを特徴とし(以下「医薬用途」の構成)、

上記CD19xCD3二重特異的抗体はMT103である、薬剤学的組成物。

審決において進歩性否定の根拠となった先行発明1は「腫瘍性疾患の治療のための手段およ

び方法」に関する特許文献であり、先行発明2は題名を「T細胞関与抗体(Tcell-engaging antibody)の微量投与による癌患者における腫瘍緩和(regression)」とする学術論文である。

特許法院において、出願発明の進歩性に関する原告と被告の主張は次のとおりであった。

構成	原告の主張	被告の主張
医薬用途の構成	出願発明の優先権主張日当時、通常の技術者は、CD19xCD3二重特異的抗体投与時に引き起こされることがある2つの逆効果、すなわちサイトカイン放出症候群(CRS)と神経逆効果が互いに区別される異なるものであることを明確に知っていたため、先行発明1および2を結合するとしても「神経逆効果の緩和または予防」との出願発明の医薬用途にまで至ることはできない。	先行発明1には二重特異的CD19xCD3抗体の投与用法・用量を適宜調節すればCRS反応を下げるができるとの記載があり、先行発明2にはCD19xCD3二重特異的抗体である「MT103」の投与時に現れる逆効果反応により方向感覚喪失等の神経逆効果反応が観察されるとの記載があるため、MT103の投与用法・用量を調節して治療時に現れる、CRS等の注入関連副作用に該当する精神錯乱等の逆効果を緩和または予防する用途を導き出すのに特に困難がない。
対象患者群の構成	出願発明は治療開始前の患者のB:T細胞比が、CD19xCD3二重特異的抗体投与時に神経逆効果の潜在的危険が高い患者群(1:5以下のB:T細胞比)とそうでない患者群(1:5超のB:T細胞比)を区別させる指標であることを究明し、これを治療対象患者群として特定したものであり、これは先行発明1、2のどこにも記載も暗示もされていないため、容易に導き出すことができない。	先行発明1および2には対象患者群に関する直接的な記載はないものの、従来の周知慣用技術から正常人のB:T細胞比が約1:3~1:7である点を斟酌することができ、先行発明2には非ホジキンB細胞リンパ腫患者へのMT103処理時にCD8およびCD4陽性効果記憶T細胞集団の増殖が示されるとの記載があるため、当該患者の大部分においてB:T細胞比が1:5以下であることを十分に斟酌することができる。
投与用法・用量の構成	出願発明の投与用法は、第1期間が「7日」であることを特徴とするが、7日間の低用量のMT103投与は1:5以下のB:T細胞比を有する患者を治療に適応させ、その後高用量を投与したときに神経逆効果がなく、かつ目的とする薬理効果が達成されるようにする重要な構成要素であり、先行発明1および2には記載がないため、このような投与用法は、先行発明1および2から容易に導き出されない。	先行発明1は初期用量と維持用量を使用する段階的投与用法について提案、説明しているだけでなく、薬物の投与用法・用量の選択は医薬開発過程において薬効の向上や逆効果の減少等の技術的課題を解決するために通常行われる過程であることを考慮してみると、先行発明1、2の単純な組合せから出願発明の投与用法・用量を採択するのに特に困難がない。

## 【判決内容】

特許法院は、まず関連法理として下記を提示した。

「医薬開発過程においては、薬効増大および効率的な投与方法等の技術的課題を解決するために適切な投与方法と投与用量を見出そうとする努力が通常的に行われているため、特定の投与方法と投与用量に関する用途発明の進歩性が否定されないためには、出願当時の技術水準や公知技術等に鑑みて通常の技術者が予測できない顕著なものであるか、または異質的な効果が認められなければならない(大法院2017年8月29日言渡2014フ2702判決参照)。ここで投与周期等を含んだ投与方法および投与用量と同様に、対象患者群の特定も対象疾病の治療と共に医薬がその効能を完全に示すようにする要素として意義を有していると言える。なぜならば、医薬が有する未知の属性の発見に基づいて、既存の治療剤により治療が難しかったかまたは治療を企図しなかった患者に治療効果を奏する新たな用途を提供することに該当し得るためである。したがって、医薬という物の発明において対象疾病または薬効と共に対象患者群を付加する場合、このような対象患者群は医薬という物に新たな意味を付与する構成要素になり得、対象患者群を特定する発明は対象疾病または薬効に関する医薬用途発明と本質が異なる(特許法院2017年2月17日言渡2016ホ5026判決参照)」

続いて、特許法院は下記の点を挙げ、医薬用途に関する構成は先行発明1、2から容易に導き出されるものの、対象患者群および投与方法・用量に関する構成が先行発明1、2から容易に発明できないため、進歩性が否定されないと判断した。

### (1) 医薬用途の構成は先行発明1および2から容易に導き出される。

先行発明1からCD19xCD3二重特異的抗体の投与方法によるCRS等の副作用を軽減させるための投与方法が提案されていることを把握した状況において、先行発明2のMT103の投与量増加による副作用として方向感覚喪失等の中枢神経系の症状が観察されたとの内容に追加で接した通常の技術者であれば、CD19xCD3二重特異的抗体を一定用量以上投与するならば、CRSと併せて方向感覚喪失、精神錯乱等のCNSの症状が副作用として現れる問題があることを直ちに認識できる。

出願発明の優先権主張日当時、CD19xCD3二重特異的抗体の投与時に現れる副作用であるCRSと神経反応の発生メカニズムのそれぞれが完全に明らかになっており、これらメカニズムが相互関連性のない別個のメカニズムであると断定する根拠を見出すことができないため、通常の技術者はCRSと神経反応を互いに区別される別個の副作用と認識するものの、完全に関連がない2種類の異常反応とは断定しないはずであり、過度な免疫活性化による重複する毒性と認識するものと認められる。したがって、通常の技術者であれば、CD19xCD3二重特異的抗体の副作用を減らす投与方法として先行発明1に提示されている投与方法を適用して、副作用であるCRSと神経反応を軽減させようとする技術的動機が十分あるため、医薬用途の構成は先行発明から容易に導き出される。

### (2) 「B：T細胞比」を基準とした対象患者群は予測できない異質的な効果である。

出願明細書によると、悪性CD19-陽性リンパ球患者をCD19xCD3二重特異的抗体により治療するために多様な臨床試験が進められ、それから得た資料の統計的分析を通じて、患者の末梢血において測定された「B：T細胞比」が、CD19xCD3二重特異的抗体による治療時に現れる種々の副作用の中で、神経反応等の特定の副作用の後続発生と相互関連性がある唯一の予想因子であることを初めて発見、確認したことが把握できる。

出願発明の1:5以下というB:T細胞比は、悪性CD19-陽性リンパ球患者において30%程度を占める相対的に低い数字ではあるものの、神経反応の副作用発生の危険が高く、治療過程において選択的かつ集中的な管理が必要な特定患者群を、そうでない患者群と対比して安全に合理的に区分した技術的意味もあると把握される。出願発明の対象疾患の特性上、至急な治療を要するのが一般的であることを考慮すると、低危険患者群にあえて時間と費用を投じて出願発明のような段階的投与用法を使用する必要はなく、したがって、高危険患者群にのみ安全に投与できる投与用法を提供する点において、高危険患者群と低危険患者群とを区分することは意味があると言えることができる。

先行発明1および2には、患者を治療するとき、対象患者に抗体を投与した後に患者のB細胞数とT細胞数がそれぞれ変わる様相を観察した内容程度の記載がされているのみで、治療する前に対象患者の「B:T細胞比」を考慮すること、さらに「B:T細胞比」を副作用発生の危険に関連して考慮することについてはいかなる記載も暗示も見出せない。

出願発明の優先権主張日当時を基準とするとき、二重抗体医薬品分野はその技術発展の初期段階にあったと言えるのみであって、「B:T細胞比」が抗体治療分野全般において、ある副作用の逆効果発生の危険を予想できる因子である点が知られていたと言うに値する事情も見出せない。

二重抗体医薬品分野の上記のような事情と技術水準とを総合的に考慮してみると、通常の技術者が出願発明の薬剤学的組成物の適切な投与用法と投与用量を見出そうとする通常の努力の過程において、治療対象として「B:T細胞比」を考慮することは容易ではないと言え、さらにその細胞比が1:5以下である患者を容易に探し出すことができるとも言えない。すなわち、出願発明の「B:T細胞比」を基準とした対象患者群は、出願発明の優先権主張日当時の技術水準や公知技術等に鑑みて通常の技術者が予測できない異質的な効果を奏すると言うべきである。

正常人のB:T細胞比が1:3~1:7程度である点から対象患者群の構成が類推されるとの被告の主張は、出願発明が正常人を対象とするものでなく、悪性CD19-陽性リンパ球患者を治療対象としていることに鑑みると、正常人と出願発明の患者のB:T細胞比は技術的に関連がないため、受け入れられない。

### **(3)投与用法・用量の構成は先行発明1、2から容易に導き出されない。**

投与用法・用量の構成は、B:T細胞比が1:5以下である患者、すなわちCD19xCD3二重特異的抗体の投与時に神経反応の副作用が発生する危険が高い高危険患者群を選択的对象とする投与用法・用量である。投与用法・用量の構成を適用する前提となる対象患者群自体が先行発明1、2から容易に導き出されない以上、投与用法・用量の構成も先行発明1、2から容易に導き出されると言うことはできない。

### **【専門家からのアドバイス】**

過去に2015年の大法院判決(2014フ768、ジェットロ判例データベースに収録済み)により、医薬用途発明において**投与用法と投与用量**が新規性および進歩性の判断の構成要素として認められ、その後、**対象患者群**を特定する発明についても特許性が判例や実務により認められるようになった。しかし、実際に先行発明に対し投与用法・用量や対象患者群の構成にのみ相違点がある発明について、進歩性が認められて登録された例は多くないのが実情である。

本件では、特定薬物による治療時に副作用発生の危険が高い高危険対象患者群を分類する構成(すなわち「**B:T細胞比**」)が当該治療分野全般において知られておらず、通常の技術者が適切な投与用法と投与用量を見出そうとする通常の実験の過程において導き出すことができず、予測できない異質的な効果があると判断されることによって、当該高危険対象患者群とこれら患者群に対する特定の投与用法・用量を特徴とする医薬用途発明の進歩性が認められた。したがって、本件は、投与用法・用量や対象患者群の構成を特徴とする医薬用途発明の進歩性の判断に参考になる事例といえよう。

## 5. 出願の審査過程で拒絶理由を克服するために請求の範囲から削除した事項は、権利範囲から意識的に除外したものに該当するという理由で均等侵害が否定された事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(被請求人、特許権者) vs 被告(審判請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2021ホ3185権利範囲確認(特)

言渡し日：2021年11月25日

事件の経過：請求棄却/審決確定

### 【概要】

出願人が審査過程で特許庁の審査官の拒絶理由を克服するために独立項に従属項の構成を追加し、当該従属項の構成と並列関係にある他の従属項は削除する補正をした事例において、削除された従属項の構成を備えた確認対象発明は、当該特許の請求の範囲から意識的に除外されたものであるため当該特許の均等範囲に属しないと判断された。

### 【事実関係】

本件は、被告が特定した確認対象発明が原告の特許である「バイパス運転が可能な熱回収換気装置」の権利範囲に属さないという確認を求めた消極的権利範囲確認審判事件である。

原告の特許は、室外空気と室内空気を熱交換させる全熱交換素子を含む換気装置において、熱交換運転とバイパス運転の2つのモードを備える。争点になった構成は、請求項1の「バイパス運転時には互いに交代で作動する給気送風機と排気送風機」の構成である。被告が特定した確認対象発明では、上記構成に対応して「バイパス運転時には給気送風機は作動し排気送風機は停止状態を維持する構成」からなっている。

原告は、給気送風機と排気送風機が互いに交代で作動する場合に、他の1つは停止せざるを得ないので、確認対象発明の上記構成も対象特許の文言範囲に属し、仮に文言的に異なるとしても、均等範囲に属すると主張した。特許審判院は、原告の主張を排斥して「権利範囲に属さない」という審決をし、これに対して原告が審決取消訴訟を提起した。

### 【判決内容】

#### (1) 確認対象発明が対象特許請求項1の文言範囲に属するか否か

請求の範囲に記載されている事項は、その文言の一般的な意味に基づきながらも発明の説明と図面等を参酌してその文言で表そうとする技術的意義を考察した上で、客観的・合理的に解釈すべきであり、発明の説明と図面等を参酌するとしても、発明の説明や図面等他の記載によって特許請求の範囲を制限または拡張して解釈することは許容されない(大法院2012.12.27.言渡2011フ3230判決、大法院2019.10.17.言渡2019ダ222782, 222799判決等参照)。

このような法理に基づいて詳察したところ、①本件請求項1の発明には「バイパス運転時に互いに交代で作動する給気送風機と排気送風機」として明示されている点、②「交代」は文言的に「あることを数人が分けて順番に担当すること」(ネイバー国語辞典参照)を意味する点、

および③本件特許発明の明細書の発明の説明には、給気送風機と排気送風機が交代で作動するということの技術的意味について、「本段階(S320)では、給気送風機と排気送風機がそれぞれ設定された作動時間の間、交代で作動しながらバイパス流路を通じて給気と排気が交代でなされるように制御される。・給気送風機と排気送風機のうちのいずれか1つのみ選択的に作動することも可能であり」と記載([0044]参照)して、確認対象発明の対応構成のように、「バイパス運転時に給気送風機のみ作動し排気送風機は停止する構成」を構成要素3の「給気送風機と排気送風機が互いに交代で作動すること」と区分している点等を総合してみれば、本件請求項1の発明の構成要素3の「給気送風機と排気送風機が互いに交代で作動すること」は「給気送風機と排気送風機が設定された一定時間互いに順番に繰り返されながら作動すること」を意味するものに限定されるとみるのが妥当である。

これと異なる前提によって、確認対象発明の対応構成、即ち、「バイパス運転時に給気送風機のみ作動し排気送風機は停止する構成」が構成要素3の「給気送風機と排気送風機が互いに交代で作動すること」に含まれるとする、原告の主張は受け入れられない。

## (2) 均等か否かに関する検討

### イ. 関連法理

特許発明の出願過程で、ある構成が請求の範囲から意識的に除外されたかは、明細書だけでなく、出願から特許になるまでに特許庁の審査官が提示した見解と、出願人が出願過程で提出した補正書および意見書等に示された出願人の意図、補正理由等を参酌して判断すべきである。したがって、出願過程で請求の範囲の減縮がなされたという事情だけで減縮前の構成と減縮後の構成を比較し、その間に存在する全ての構成が請求の範囲から意識的に除外されたと断定するのではなく、出願過程に示された様々な事情を総合してみると、出願人がある構成を権利範囲から除外しようとする意思が存在すると見ることができる場合に、これを認めることができるものである。また、このような法理は、請求の範囲の減縮なしに意見書提出等を通じた意見陳述があったときにも同様に適用される(大法院2017.4.26.言渡2014フ638判決等参照)。

### ロ. 検討

次のような事情を上記法理に照らしてみると、確認対象発明の「バイパス運転時に給気送風機のみ作動し排気送風機は停止状態を維持する構成」は、**本件特許発明の出願人である原告が、出願の審査過程で特許庁の審査官の拒絶理由を克服するために、本件特許発明の出願当時請求の範囲に記載されていた事項を意図的に削除することによってこれを本件第1項の発明の権利範囲から意識的に除外したものに該当するとみるのが妥当である。**したがって、**本件第1項の発明の構成要素3と確認対象発明の対応構成は均等関係とは判断されない。**

① 本件特許発明の出願当時の請求の範囲をみると、請求項1には「バイパス流路を生成するバイパスダンパ」と記載されているだけであり、給気送風機と排気送風機については何らの記載もない一方、請求項2は、請求項1を直接引用して、これに「上記給気出口と排気出口側にそれぞれ設けられ、熱交換運転時には共に作動するものの、バイパス運転時には互いに交代で作動する給気送風機と排気送風機をさらに含む」という限定事項を付加したものであり、請求項5は、請求項1を直接引用して、これに「上記給気出口と排気出口側にそれぞれ設けられ、熱交換運転時には共に作動するものの、バイパス運転時には選択的にいずれか1つのみ作動する給気送風機と排気送風機をさらに含む」という限定事項を付加したものである。

② これに対して特許庁の審査官は、2015年2月26日、出願当時の請求項1の「バイパス流路を生成するバイパスダンパ」は、引用発明1の「バイパスダンパ(208a、209a、図面4～6)」または引用発明2の「熱交換換気およびバイパス換気」([27]、[28])から通常の技術者が容易に導き出すことができ、出願当時の請求項2および5の「給気送風機と排気送風機」は通常の技術者が引用発明1の「給気ファン(205)および排気ファン(206)」から容易に導き出すことができる旨の拒絶理由により意見提出通知を行った。

③ これに対し、本件特許発明の出願人である原告は、出願当時の請求項5等を削除して請求項2に付加された限定事項を請求項1に併合することを含む旨の補正をする一方、「給気送風機と排気送風機の交代作動構成は、バイパス流路を生成するバイパスダンパと有機的な結合関係を通じて導き出された構成として、引用発明1に全く暗示ないし開示されていない本願発明の特徴的な構成であり、引用発明1にはバイパス流路が給気用と排気用に別途形成されるので、給気ファンと排気ファンを交代で作動させなければならない技術的動機が全くないので、通常の技術者が引用発明1から本願発明の上記構成を容易に導き出すことができない」という意見書を提出し、その結果、本件特許発明は特許を受けた。

④ 上記のような本件特許発明の明細書の記載および出願審査経過に照らしてみると、本件特許発明の出願人である原告は、出願当時の請求項1に記載された「バイパス流路を生成するバイパスダンパ」は特許庁の審査官が進歩性否定に関する拒絶理由で提示した引用発明1や2から容易に導き出すことができるものであると判断し、その拒絶理由を回避するために「バイパス運転時に選択的にいずれか1つのみ作動する給気送風機と排気送風機」という構成が付加された出願当時の請求項5を削除し、出願当時の請求項2に付加された「給気送風機と排気送風機の交代作動構成」を請求項1に併合して、意見書では、出願当時の請求項2に付加された「給気送風機と排気送風機の交代作動構成」が本件特許発明の核心的な技術的特徴であることを強調し、このような主張が特許庁の審査官から認められて本件特許発明に対して特許を受けたものとみられる。

したがって、本件特許発明の出願人である原告が特許庁審査官の意見提出通知による補正を通じて「バイパス運転時に選択的にいずれか1つのみ作動する給気送風機と排気送風機」という構成が付加された出願当時の請求項5をそのまま削除したことは、これを本件特許発明の権利範囲から意識的に除外したものとみるのが妥当である。

以上で見たとおり、本件第1項の発明の構成要素3に対応する確認対象発明の対応構成は構成要素3と文言的に同一でないだけでなく、それと均等関係にあるとみることもできない。

#### 【専門家からのアドバイス】

本件で法院は、対象特許の請求項1の「バイパス運転時には互いに交代で作動する給気送風機と排気送風機」の技術的範囲に、確認対象発明の「バイパス運転時には給気送風機は作動し排気送風機は停止状態を維持する構成」が属するかについて、文言範囲と均等範囲の両面からそれぞれ判断した。

まず、文言範囲を判断するにおいては、「交代」の一般的(辞典的)意味と共に対象特許の明細書に記載された当該構成の技術的意味を詳察し、確認対象発明の構成が文言範囲に属しないと

判断した。

続いて、均等範囲を判断するにおいては、対象特許の審査過程で①出願時には独立項に対して請求項2と請求項5が並列的な従属項であった点、②審査官の拒絶理由を克服するために出願人が請求項2の構成を独立項に付加して請求項5は削除した点、③さらに、請求項2の構成が出願発明の特徴であると主張した点等に基づいて、請求項5の構成は請求の範囲から意識的に除外したものと判断し、請求項5の構成を具現した確認対象発明は対象特許の均等範囲に属しないと判断した。

本件の事例のように、出願時に独立項に対して並列的な関係で複数の従属項を記載した後、審査過程でそのうち1つの従属項を選択して独立項に付加する補正をした場合には、他の従属項の構成は請求の範囲から意識的に除外されたものと判断される可能性を排除できなくなる。最初の出願書の作成時や審査過程での補正時に、本件の事例を参考にしたい。

## 6. 大学所有の特許発明の一部の実験に参加した大学院生が共同発明者には該当しないと判断された事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A及びB vs 被告 C(特許権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2021ホ1424登録無効(特)

言渡し日：2021年12月3日

事件の経過：確定

### 【概要】

原告らは、大学所有の特許発明の出願当時、博士課程の大学院生として特許明細書に含まれている一部の実験を行ったことを根拠として、特許発明の共同発明者に該当することを主張した。これに対して特許法院は、原告らが特許発明に関する新たな着想を具体化するか、または発明の目的及び効果を達成するための具体的な手段や方法を提供したとは認められないことを理由として、共同発明者に該当しないと判断した。

### 【事実関係】

原告らは、被告C産学協力団の指導教授である訴外Eの研究室に2005年頃に合流し、特許発明が出願された2011年を前後して上記研究室において博士課程を履修中であった。被告は、E教授等から特許発明の特許を受ける権利の譲渡を受け、特許登録を受けた。原告らは、2019年に被告を相手取って特許審判院に特許発明に対する登録無効審判を請求し、無効事由は、原告らが発明者から排除されて特許登録されているため、特許発明は共同発明者が共同して特許出願をしなければならない規定等に違背して登録されたことであった。これに対して特許審判院は原告らの審判請求を棄却する審決をし、原告らは特許法院に審決取消訴訟を提起した。

特許発明は、発明の名称を「バイオピン」として出願され、代表請求項である請求項1は下記の通りである。

### 【請求項1】

細胞膜タンパク質、及び上記タンパク質の両末端に結合した2以上の細胞浸透ペプチド(cell-penetrating peptide、CPP)を含む融合タンパク質。

### 【判決内容】

特許法院は、まず関連法理として下記を提示した。

「2人以上が共同して発明をしたときは特許を受ける権利を共有し、その場合、共有者全員が共同して特許出願をしなければならず、特許を受ける権利が共有の場合には、各共有者は他の共有者すべての同意を受けなければ、その持分を譲渡することができない(特許法第33条第2項、第37条第3項、第44条)。このような規定に反して登録された特許は無効であり、このような登録無効事由の立証責任は、その無効を主張する者にある。」

一方、特許法上、発明者(共同発明者を含む)に該当するためには、単に発明における基本的な課

題とアイデアのみを提供した場合、もしくは研究者を一般に管理して研究者の指示によりデータの整理と実験のみをした場合、または資金・設備等を提供して発明の完成を後援・委託した程度等にとどまらず、発明の技術的課題を解決するための具体的な着想を新たに提示・付加・補完するか、実験等を通じて新たな着想を具体化するか、または発明の目的及び効果を達成するための具体的な手段と方法の提供もしくは具体的な助言・指導を通じて発明を可能にした場合等のように、**技術的思想の創作行為に実質的に寄与**するに至らなければならない(大法院2012年12月27日言渡2011ダ67705、67712判決、大法院2011年7月28日言渡2009ダ75178判決など参照)』

続いて、特許法院は、下記のような事実を認定した。

(1)E教授は、2008年10月、自身の実験ノートに「膜タンパク質とPTD(Protein Transduction Domain、タンパク質伝達体)またはTAT(trans-activating transcriptional activator; HIV-1に由来したタンパク質)を融合させ、膜タンパク質は細胞死滅を引き起こしてはならない」という、特許発明が基礎としている技術思想に関するメモをし(乙第1号証、ノート63頁)、それ以降、原告Aは、2010年1月からEの指示を受けて米国の外部素材企業からOPRD(opioid receptor delta transmembrane domain; 細胞膜タンパク質として細胞の細胞膜に引っ掛かって細胞膜に固定される特性を有する)の研究に使用するペプチドを購入した。

(2)原告Aは、2010年12月に細胞膜タンパク質とタンパク質の両末端に結合した2以上の細胞浸透ペプチド(CPP)により構成される融合タンパク質による、赤色に染色された実験用ラットの心臓筋芽細胞と緑色蛍光染料により染色されたラットの間葉系幹細胞における細胞間結合の増加効果に関する実験結果が記載された文書を作成した。

(3)原告Aは、2011年1月にEから「一次的にOPRDを中心に両側にPTDを位置させること」等、特許発明の融合タンパク質に関するアイデアに言及する内容が含まれた電子メールを受信した。その後、原告Aは、外部企業からペプチドを追加購入した。

(4)原告らは、Eから2011年2月15日に件名を「Bpin Project」として、特許発明の明細書に示された図面を要請する内容の電子メールを受け取り、2011年2月22日に特許発明に関連した研究内容を要約する内容のパワーポイントを作成するようにとの旨の電子メールを受け取った。

(5)原告らは、2011年11月から2013年4月までC医科大学イメージングセンターの共焦点顕微鏡の使用承認を申請し、これを使用した。

特許法院は、下記事情に鑑みた上で、上記認定事実だけでは原告らが特許発明の共同発明者に該当するとは認め難いと判断した。

(1)特許発明の技術思想は、膜タンパク質と、pinの役割をするPTDないしペプチドとを融合することにより細胞間の固定を引き起こし、実際の臨床において幹細胞の消失率を減少させることであり、このときOPRDというオピオイド受容体はその膜タンパク質として細胞の死滅を引き起こさず、細胞ないし組織の保護に効果的であることである。ところが、このような技術思想は、2008年10月にEにより初めて着想されたもので(これについては原告も自認している)、原告らは、PTDまたはCPPとOPRDが結合した構造は原告らにより案出されたと主張しているものの、上記構造の案出が原告らにより着想ないし提案されたと認める何らの証拠もない。

(2)原告らは、特許発明関連の研究を進める過程において蛍光波長が重なり実験結果を正しく把握し難い難関があり、これを克服するために共焦点顕微鏡の販売会社に技術諮問を要請して設定を変更したと主張している。しかし、たとえそのような事実が認められるとしても、これは単に先にEが提示した着想を実験により具体化するための過程において発生する実験上の単純な問題を解決したに過ぎず、これをもって原告らがバイオピン融合タンパク質/ペプチドの設計等をして「本件特許発明の技術的課題を解決するための具体的な着想」及び「発明の目的及び効果を達成するための具体的な手段と方法の提供または具体的な助言・指導」をしたと認めることはできない。

(3)心臓筋芽細胞にOPRDペプチドを処理した後、共焦点顕微鏡により確認する実験、及びOPRDペプチドを心臓筋芽細胞に処理した後、蛍光顕微鏡により確認する実験結果の写真が特許発明の明細書に含まれている。しかし、各証拠の記載だけでは、上記のような実験がEの指示によるものでなく原告らにより独自に行われたものであって、かつその実験により原告らが特許発明に関する新たな着想を具体化した、または発明の目的及び効果を達成するための具体的な手段と方法を提供したとは断定することができない。

(4)Eが特許発明に関連した新たなアイデアを着想し、原告らに電子メールを通じてOPRDペプチドを利用した実験方法及びそれによる実験結果の整理を指示したことがあり、特にEは自身が着想したバイオピンペプチドの合成を外部に依頼する過程において原告Aにペプチドの具体的な配列情報まで明確に提示している等、実験全般を計画して具体的な実験方向を指示している。したがって、たとえ上記実験の細部的な事項が原告らにより行われたもので、その過程において原告らが特殊実験機器である共焦点顕微鏡を使用するためにイメージングセンターの実験機器の使用を予約してこれを使用し、その実験結果(raw data)を原告らが保管していたとしても、そのような事実だけでは原告らが特許発明の技術的課題を解決するための具体的な着想をした、または発明の目的及び効果を達成するための具体的な手段と方法を提供したとは認めることが難しい。

(5)一方、特許発明の過程において作成された実験ノート(乙第1号証)には、Eが膜タンパク質としてのOPRDの選択からペプチドの合成または組換えタンパク質の製造に必要な配列デザイン等のバイオピンの構造を設計した過程とそれに関する具体的な内容が記載されているだけで、原告らがそのようなバイオピンの構造の設計や関連した着想に関与した、または実験過程において難関に直面しその解決策を提示した、または実験条件を変更する等の方法により積極的に発明の目的及び効果を達成するための具体的な手段と方法を提供したことを認める何らの記載もない(原告らは、上記ノート以外にも、原告らが特許発明の創作行為に寄与した内容が記載されていた研究ノートが追加で作成されていると主張するが、そのような他の研究ノートの存在や記載内容が分かる資料はない)。

#### 【専門家からのアドバイス】

本件は、大学でなされた研究成果による特許発明において、その特許発明に関連した新たなアイデアを着想することなしに実験の細部の過程を行った大学院生らが共同発明者に該当するかが争いとなった。

特許法院は、発明に関連した実験ノート、発明者である指導教授と原告ら大学院生との電子メールの通信内容等の具体的な証拠に鑑み、原告らが特許発明の技術的課題を解決するための具体

的な着想をしたとか、または発明の目的及び効果を達成するための具体的な手段と方法を提供したとは認め難いため、特許発明の共同発明者には該当しないと判断した。本件は、共同発明者の認定法理を具体的な事案に当てはめて判断した事例として、実務上、参考になろう。

**7. 特許発明の課題解決原理が侵害製品に具現されているとしてもそれが公知である場合、均等かが争点となる構成の個別の機能や役割を比較して均等侵害を否定した事例**

**【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：2021ダ280835特許侵害差止(特)

言渡し日：2022年9月7日

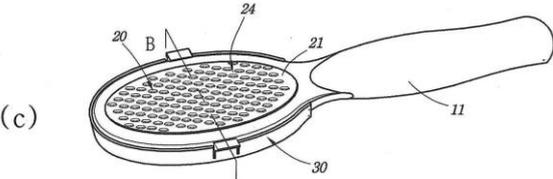
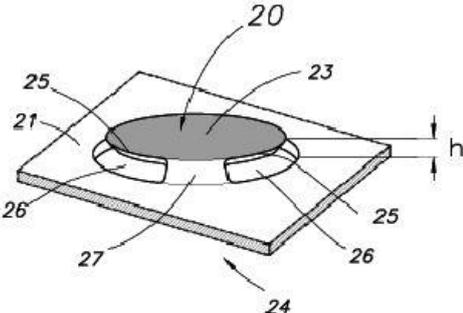
事件の経過：上告棄却(原審確定)

**【概要】**

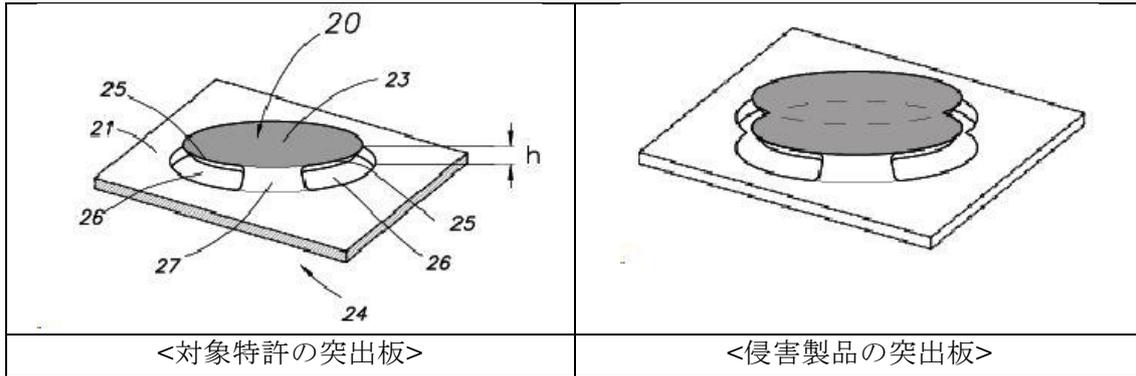
均等侵害の要件の1つである作用効果の同一性を判断するにおいて、特許発明に特有の解決手段が基づいている技術思想が既に公知となっている場合には、特許発明と侵害製品との間に差がある構成要素の個別の機能や役割等を比較して均等であるかを判断すべきである。本件においては、対応構成要素の作用効果に差があり、侵害製品の構成への変更も容易ではないことを理由として均等侵害を否定した。

**【事実関係】**

原告の特許発明は「角質除去器」に関するもので、その明細書によると「従来の角質除去器のように角質除去時にそれほど力を入れることなく、かみそりのように皮膚を痛めるおそれがなく、薬品使用の副作用を心配する必要をなくす」ことを解決課題とし、角質除去器の外側面(21)から微細に突出した突出板(23)の両側に微細な切削刃(25)が形成されたマイクロカッター(20)を多数配列した角質除去板(24)を備えることを特徴とする(下記図面参照)。

	
<p>&lt;図4：角質除去器の全体図&gt; 20：マイクロカッター、24：角質除去板</p>	<p>&lt;図2：マイクロカッターの拡大図&gt; 21：外側面、23：平面突出板、25：切削刃、26：通過ホール、27：連結部</p>

侵害判断の争点になった対象特許の請求項1の構成は、「(前略)上記マイクロカッター(20)は外側面(21)から一定の大きさの円形または多角形の平面からなる突出板(23)が0.5mm以下の高さに突出形成されること」(「構成要素2」)である。上記構成に対して、被告の侵害製品は外側面から2つの円を一部重ねたような一定の大きさのひょうたん形状の突出板が0.2mm程度の高さに突出形成された構成を備えている。



被告は、侵害製品の突出板の形状は「円形または多角形の平面からなる」ものではないため文言侵害に該当せず、作用効果が相違して均等侵害にも該当しないと主張した。これに対して原告は、「円形」は物理的に完璧な1つの「円」のみならず、円形が有する機能と効果をそのまま維持する「円の一部からなる形態」も含むものと解釈されるべきであるため文言侵害に該当し、たとえ文言侵害ではなくても均等侵害に該当すると主張した。

### 原審判決(文言侵害および均等侵害の否定)

#### (1) 文言侵害であるか

本件特許発明の明細書において「円形」の意味について特に定義していないため、一般に使用される単語の意味を詳察すると、「円」とは、「平面の一点から一定の距離の点からなる曲線」を意味するため(ネイバー知識百科参照)、「円形」は上記のように円と定義される形状を有する図形を意味すると言える。

ところが、被告製品の突出板は、2つの円形の一部が重なり中央がくぼんだひょうたん形状であって、突出板上の特定の地点を基準とすると、外郭までの距離が同一でなく、「円形」に該当するとは言い難い。

したがって、被告製品は構成要素2を備えていないため、本件請求項1の発明を文言侵害するということはできない。

#### (2) 均等侵害であるか

##### イ. 課題解決原理が同一であるか

本件特許発明の明細書によると、本件請求項1の発明の場合、微細に突出した小さい板の両側に微細な刃が形成されたマイクロカッターを多数配列して角質を切り取る方式を採択することにより、削り取る方式に比べてそれほど力がかからないようにしつつも、薬品を使用する方式のような副作用をなくし、かみそり刃を用いて角質を切り取る場合に発生し得る安全上の問題を解決することをその技術的特徴としている。

したがって、本件請求項1の発明の課題解決原理の技術思想の核心は、「角質除去板に形成された多数の突出したマイクロカッターを利用して研磨する労力なく角質を安全かつ効率よく切削できる角質除去器を提供すること」にあると言える。

一方、被告製品では、角質除去板に形成された突出板の模様や形状に差があるだけで、本件請求項1の発明と同様に角質除去板に**多数のマイクロカッターを配列**することによって、より容易かつ安全に角質を切削して除去する機能を具現している。したがって、本件請求項1の発明の課題解決原理は、被告製品にそのまま具現されている。

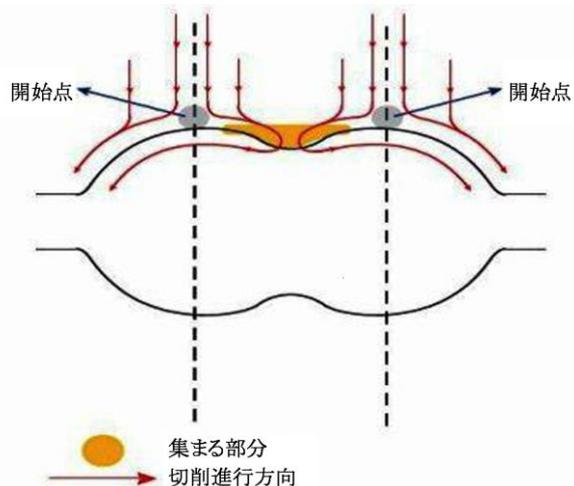
ロ. 被告の侵害製品が実質的に同一の作用効果を奏するか

ところが、本件特許の出願に先立って公開されている韓国公開特許公報第10-2010-0009371号に掲載された「角質除去具」に関する発明の明細書によると、曲面に形成された**カッター部を複数配列**する構成を採択することによって角質を除去する労力と時間を減らすことができる点を開示している。また、先行発明4においては「信頼性があり非常に簡単に使用することができる改善されたスキンケア製品を消費者に提供するために、処理されるべき皮膚を横切って往復運動するときに除去されるべき皮膚に接触するよう、ブランクの面上に一定の長さだけ上側に突出する同一平面上の均一に対向する切削刃を装置に備える構成」について開示しており、先行発明5においても「多数の切削刃が突出して角質を多様な方向に切り取ることができる構成」について開示している。

このような点に照らしてみると、「**多数の突出したマイクロカッターを利用して安全かつ効率よく角質を切削できる角質除去器を提供**」する本件請求項1の発明の技術思想の核心が特有のものであり、または先行技術において解決されていない技術課題を解決しているものとは言い難い。

したがって、本件において、被告製品と本件請求項1の発明の作用効果が実質的に同一か否かは、本件請求項1の発明の技術思想の核心が被告製品に具現されているかではなく、均等かが問題となる構成要素、すなわち、本件請求項1の発明の「**円形または多角形の平面からなる突出板**」の構成と被告製品の「**ひょうたん形状からなる突出板**」の構成の個別の機能や役割等を比較して判断すべきである。

被告製品では、本件請求項1の発明とは異なって突出板に2つの頂点があり、切削を始める地点が2カ所であるため、1回の動きにより角質が広い面積で切削され得る。さらに、2つの頂点の間に形成された側面刃が互いに対向しており、曲線の切削刃を通じて滑らかに切削された角質がそれ以上押し出される所がなくなれば、側面刃の間に集まるようになり、それによって頂点の間において切削効果が追加で発生することにより、角質切削における効率性を向上させることができる。



また、通常技術者が本件請求項1の発明において、突出板の形状を円形や多角形の範疇に属さない「ひょうたん形状」に変更することにより切削を始める地点を2カ所とし、2つの頂点の間において曲線の切削刃を通じて滑らかに切削されるようにし、中央のくぼんだ部分の切削刃によっても切削されるようにすることによって1回の動きで広い面積が切削される効果を奏するように変更することが容易であるとは言い難い。

結局、被告製品は、本件請求項1の発明と比較して作用効果が同一でなく、そこから変更が容易であると言うこともできないため、本件請求項1の発明を均等侵害しない。

これに対して原告は上告を提起した。

## 【判決内容】

### (1) 法理(均等侵害であるかについて)

イ. 特許権侵害訴訟の相手方が製造する製品または使用する方法等(以下「侵害製品等」と言う)が特許権を侵害するというためには、特許発明の請求の範囲に記載された各構成要素とその構成要素の間の有機的結合関係が侵害製品等にそのまま含まれていなければならない。侵害製品等に特許発明の請求の範囲に記載された構成のうち、変更された部分がある場合にも、特許発明と課題解決原理が同一であり、特許発明と実質的に同一の作用効果を奏し、そのように変更することがその発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が誰でも容易に考え出すことができる程度であれば、特別な事情がない限り、侵害製品等は特許発明の請求の範囲に記載された構成と均等なものとして依然として特許権を侵害すると言うべきである。

ここにおいて、侵害製品等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、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説明の記載と出願当時の公知技術等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づいている技術思想の核心が何かを実質的に探求して判断すべきである(大法院2019年1月31日言渡2017フ424判決、大法院2020年4月29日言渡2016フ2546判決等参照)。

ロ. 作用効果が実質的に同一か否かは、先行技術において解決されていない技術課題として特許発明が解決している課題を侵害製品等も解決しているかを中心に判断すべきである。したがって、発明の説明の記載と出願当時の公知技術等を参酌して把握される特許発明に特有の解決手段が基づいている技術思想の核心が侵害製品等においても具現されているならば、作用効果が実質的に同一であるというのが原則である。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言えず、特許発明が先行技術において解決されていない技術課題を解決しているということもできない。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等において具現されているかをもって作用効果が実質的に同一か否かを判断できず、均等かが問題になる構成要素の個別の機能や役割等を比較して判断すべきである(大法院2019年1月31日言渡2018ダ267252判決、大法院2019年2月14日言渡2015フ2327判決等参照)。

(2) 上記法理と記録に照らして詳察すると、本件請求項1の発明の課題解決原理は「多数の突出マイクロカッターを利用することのみならず、多様な方向における切削を通じて安全かつ効率のよい角質除去をできるようにすること」と把握すべきであるという点において、原審は本件請求項1の特許発明の課題解決原理を多少広く把握している点はある。しかし、上記のような課題解決原理が先行発明に公知となっており、平面突出板の形状の差によって作用効果に差があり、変更が容易ではなく、均等侵害が成立しないとした結論は正当である。したがって、原審判決に上告理由の主張のように、必要な審理を尽くしていないまま論理と経験則に違反して自由心証主義の限界を逸脱するか、または特許発明の均等侵害に関する法理を誤解する等により判決に影響を及ぼした誤りはない。

### 【専門家からのアドバイス】

本件大法院判決が説示した均等侵害の判断法理は、従前の法理を変更するものでも新たなものでもない。過去に大法院は、均等侵害の判断法理として2019年1月31日言渡2017フ424判決および2018ダ267252判決を下して以降、下級審においては、この両判決が説示した法理に従って均等侵害の要件である課題解決原理の同一性と作用効果の実質的同一性を判断していると言え、本件の原審判決もそれに従っている。

本件において法院は、特許発明の明細書の記載に基づいて課題解決原理を特定した上で、当該課題解決原理が侵害製品にも具現されており、課題解決原理が同一である点を認めている。しかし、当該課題解決原理が先行技術により公知となっていたものであるため、作用効果の同一性を判断するにおいて特許発明の構成(「円形または多角形の平面からなる突出板」と侵害製品の置換された構成(「ひょうたん形状からなる突出板」)の個別の機能や役割を具体的に比較し、作用効果が相違すると判断している。

本件のように侵害訴訟において被告は、先行技術によって特許発明の進歩性が否定されるとの無効の抗弁まではしなくとも、先行技術によって特許発明の課題解決原理が公知となっている点を立証できるのであれば、均等の幅が狭くなって均等侵害が否定される可能性が高くなり得る。均等侵害が争点になる事案では、本件での法院の判断事例を参考にする価値がある。

## 8. 原出願時にしなかった公知例外主張を分割出願時に行った場合、その効果は認められる

### 【書誌事項】

当事者：原告 A vs 被告 特許庁長  
判断主体：大法院  
事件番号：2020フ11479拒絶決定(特)  
言渡し日：2022年8月31日  
事件の経過:破棄差戻し

### 【概要】

原告は、原出願で公知例外主張をせずに出願した後、原出願の審査過程で自己公知文献が先行文献として引用され、分割出願をして公知例外主張をした。特許庁、特許審判院、特許法院はいずれも分割出願に対して公知例外の効果が認められないと認め、分割出願は新規性および進歩性の欠如により拒絶決定されると判断した。しかし、大法院は、原出願で公知例外主張をしなかったとしても、**分割出願で適法な手順を遵守して公知例外主張をしたのであれば**、原出願が自己公知日から12カ月以内になされた以上、公知例外の効果が認められると判断した。

### 【事実関係】

原告は、2014年12月23日にB発明の特許法第30条第1項で定めた公知例外主張をせずに出願した(以下「原出願」とする)。原出願の審査過程において、特許庁の審査官から2014年8月頃に公開された原告本人の修士学位論文(先行発明3)により新規性および進歩性が否定される旨の意見提出通知を受け、2016年8月30日に分割出願をする際に公知例外主張をし、原出願は2016年8月31日に取り下げた。

特許庁の審査官は、原告の分割出願に対する公知例外主張を排斥し、2017年3月15日に拒絶決定をした。原告は拒絶決定不服審判を請求したが、特許審判院も2020年3月3日に、原出願で公知例外主張をしなかった以上、**分割出願で公知例外主張をしても原出願日を基準とした公知例外の効果が認められない**という前提で原告の公知例外主張を排斥し、出願発明は先行発明3によって出願発明の新規性および進歩性が否定される等の理由で審判請求棄却審決をした。原告はこれを不服として審決取消の訴えを提起したが、特許法院は審決と同一の趣旨で原告の請求を棄却した。原告は請求棄却判決に対して上告した。

### 【判決内容】

大法院は、公知例外および分割出願関連規定の文言と内容、各制度の趣旨等に照らして、原出願で公知例外主張をしなかったとしても**分割出願で適法な手順を遵守して公知例外主張をしたのであれば**、原出願が自己公知日から12カ月以内になされた以上、公知例外の効果が認められるとするのが妥当であると判断した。大法院はその判断根拠として以下を挙げた。

(1) 特許法第30条第1項第1号は、特許を受ける権利を有する者によってその発明が特許出願前に国内または国外で公知となったか公然と実施される等により特許法第29条第1項各号のいずれか1つに該当するようになった場合(以下「自己公知」とする)、その日から12カ月以内に特許出願をすればその特許出願された発明に対して特許発明の新規性または進歩性の規定を適用する際にその発明は第29条第1項各号の公知となった発明に該当しないものとみなすものとして、公知例

外の規定を置いている。また、同条第2項は、同条第1項第1号の適用を受けようとする者は、特許出願書にその旨を記載して出願しなければならず、これを証明できる書類を特許出願日から30日以内に特許庁長に提出しなければならないとして、公知例外の適用のための主張の提出時期、証明書類の提出期限等、手続に関する規定を置いている。

一方、特許法第52条第2項は、適法な分割出願があった場合、原出願日に出願したものとみなすという原則と、その例外として特許法第30条第2項の公知例外主張の提出時期、証明書類の提出期間については分割出願日を基準とすると定めているだけであって(これは公知例外主張の時期および証明書類の提出期限を原出願日に遡及して算定すると分割出願時に既にその期限が過ぎていた場合が多いためである)、**原出願において公知例外主張をせずに分割出願でのみ公知例外主張をした場合に、分割出願日を基準として公知例外主張の要件充足を判断すべきであるとか、原出願での公知例外主張を、分割出願での公知例外主張を通じた原出願日を基準とした公知例外の効果の認定要件として定めたものでない。**結局、上記規定の文言上では、原出願時に公知例外主張をしなかったとしても分割出願が適法になされれば、特許法第52条第2項本文によって原出願日に出願したものとみなすようになるので、自己公知日から12カ月以内に原出願がなされて、分割出願日を基準に公知例外主張の手続要件を満たしたのであれば、分割出願が自己公知日から12カ月を徒過してなされたとしても公知例外の効果が発生するものと解釈することが妥当である。

(2) 分割出願は、特許法第45条第1項が定める一発明一出願主義を満たせない場合だけでなく、原出願当時に特許請求の範囲には記載されていなかったが、原出願の最初の添付明細書および図面に記載されている発明に対して後日権利化する必要性が生じた場合、これらの発明に対しても、この新たな特許出願が適法なものであれば原出願と同時に提出したものと同一効果を認めることも許容し、特許制度によって保護され得るようにしている。したがって、原出願当時は特許請求の範囲が自己公知した内容と関係がなく公知例外主張をしなかったが、**分割出願時に特許請求の範囲が自己公知した内容に含まれている場合があり得、**このような場合、原出願時に公知例外主張をしなかったとしても分割出願で公知例外主張をして出願日遡及の効力を認める実質的必要性がある。

(3) 分割出願は、特許に関する手続において補正の対象になる何らかの手続に関連して記載事項の欠陥、具備書類の補完等を目的になされる**補正とは別の制度**であり、補正可能かどうかと無関係に特許法第52条の要件を満たせば許容される独立した出願である。したがって、特許出願書に公知例外主張の旨を記載するようにした特許法第30条第2項を形骸化させるおそれがあるという点で、出願時に欠落した公知例外主張を補正の形式で補完することは許容されないが(大法院2011年6月9日言渡2010フ2353判決等参照)、この点が、原出願時に公知例外主張をしなかった場合において分割出願での公知例外主張を許容しない根拠になるとはいいい難い。

(4) 上記2010フ2353判決以降、出願人の権利保護を強化するために特許法第30条第3項を新設し(2015年1月28日法律第13096号で改正されたもの)、出願人の単純なミスにより出願時に公知例外主張をしなかったとしても、一定期間、公知例外主張の旨を記載した書類やこれを証明できる書類を提出できる公知例外主張補完制度を導入した。ところが、特許手続における補正と分割出願はその要件と趣旨を異にする別の制度であるという点で、原出願で公知例外主張をしなかった場合、分割出願における公知例外主張により原出願日を基準とした公知例外の効果認められ得るかの問題は、**特許法第30条第3項の新設前後を問わず一貫して解釈**することが妥当である。

(5) さらに公知例外規定は、特許法制定以降、**現在に至るまでその例外認定事由が拡大されて**、新規性だけでなく進歩性に関してもこれを適用し、その期間が6か月から1年へ拡大される等の改正を通じて、特許制度に未熟な発明者を保護するための制度を超え、出願人の発明者としての権利を実効的に保護するための制度として定着しているという点まで加えて見れば、分割出願で公知例外主張を通じて原出願日を基準とした公知例外の効果が認められるのを制限する合理的理由を探すのは困難である。

加えて大法院は、本件について、原告は出願発明と同一の発明である先行発明3の公開後12か月以内の2014年12月23日に原出願をし、当時は公知例外主張をしなかったが、分割出願可能期間内に分割出願をし手続を遵守して公知例外主張をしたので、原告が自己公知した先行発明3は出願発明の新規性および進歩性の否定の根拠になり得ないといえろと判断した。これにより、原審判決には分割出願および公知例外主張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と判断した。

#### 【専門家からのアドバイス】

韓国では新規性喪失の例外を公知例外とも言うが、この公知例外主張の制度については、その適用を受けることのできる要件が持続的に緩和されてきた。2006年には出願公開と登録公告を除いた全ての国内外の公知行為に公知例外主張が認められるものとして公知態様に対する制限が緩和され、2012年には公知例外の適用期間が公開後6か月以内の出願から公開後12か月以内の出願へ延長された。さらに2015年には、出願時に公知例外主張をしなかったとしても補正期間、および特許決定後の設定登録前にも公知例外主張が可能ないように手続的要件が緩和された。

本件では原出願で公知例外主張をしなかった場合において、分割出願で行った公知例外主張の効果が認定されるかが争点になった。大法院は、そうした公知例外主張の効果を排除する明示的な規定がない点、2015年に公知例外主張の補正が可能になった特許法の改正前にそのような補正が不可であると判断した大法院判決があるにもかかわらず、補正と分割出願は別のものとして見なければならぬ点、発明者の権利保護の実効性確保の面で公知例外の認定要件が緩和されてきている点等に照らして、**分割出願でのみ行った公知例外主張の効果が認められる**と判断した。公知例外の認定要件を分割出願において緩和した判例であり、実務上活用できよう。

## 9. 請求の範囲に記載された「曲率の一致」は、微細な誤差もない完全な一致を意味するものではないとして特許侵害であると判断した事例

### 【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：2022ダ223358特許侵害差止(特)

言渡し日：2022年10月14日

事件の経過：破棄差戻し

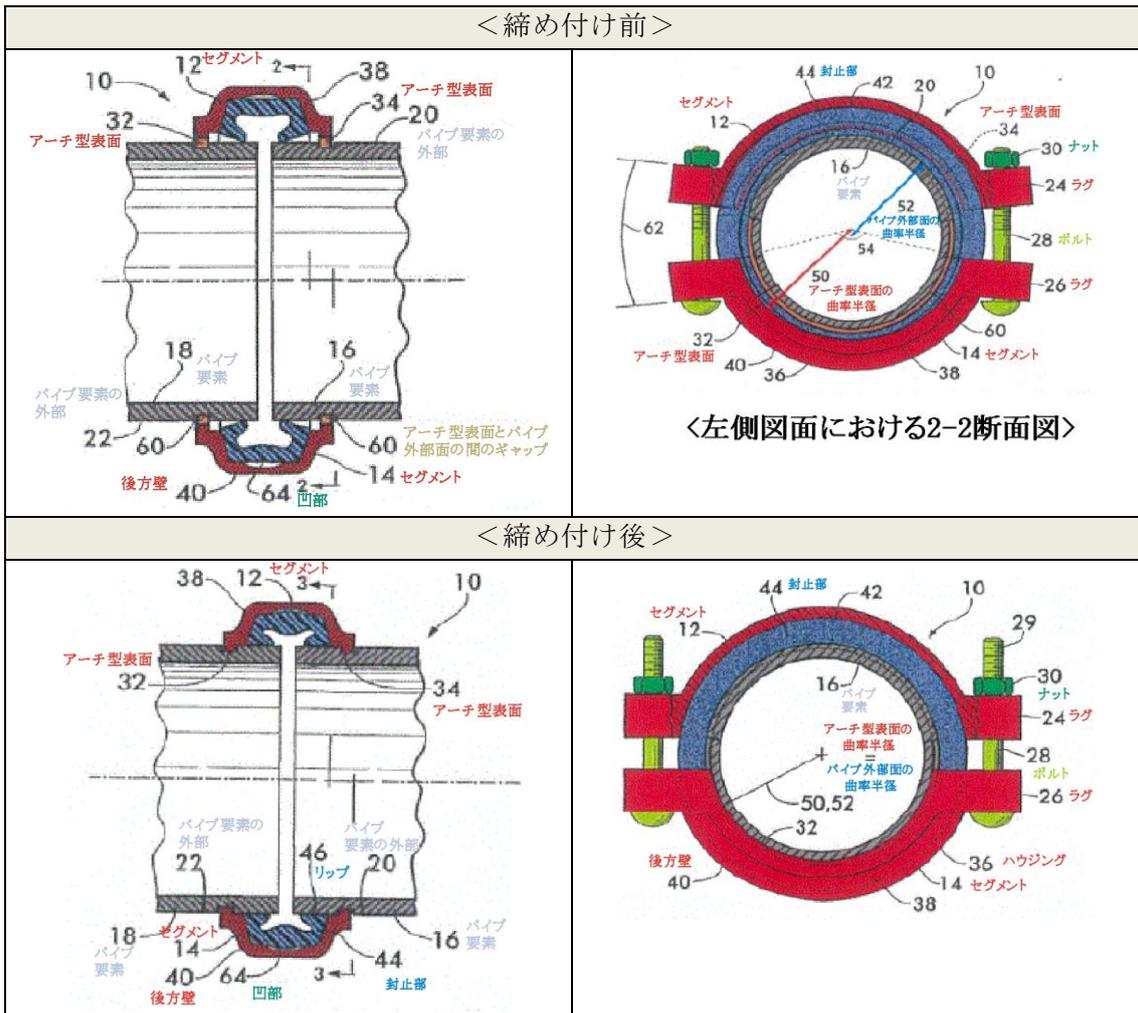
### 【概要】

請求の範囲に記載された「曲率の一致」について、原審は被告製品が当該構成を備えていないと判断したものの、大法院は「曲率の一致」は微細な誤差もない完全な一致を意味するものでなく、当該製品が正常な機能を発揮できる程度に実質的に一致する状態を意味すると解釈し、特許侵害を認定した。

### 【事実関係】

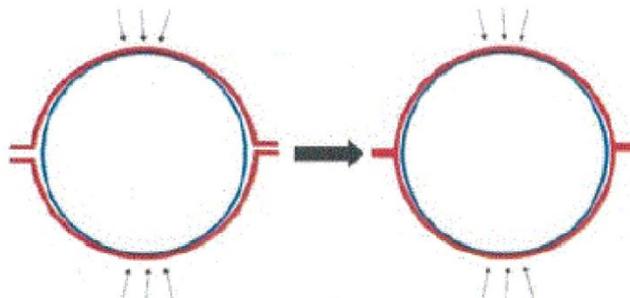
原告の特許発明は、2つのパイプ要素(16、18)を連結するように結合するパイプカップリング(10)に関するものである。侵害判断の争点は、被告製品が、対象特許の請求項における「上記カップリングセグメントは、上記周方向グループ内において上記パイプ要素の外部面に上記アーチ型表面の曲率を一致させるために上記連結部材が締め付けられるとき変形される(以下「構成要素8」)」という構成を備えるか否かであった。

対象特許のパイプカップリング(10)は、2つのカップリングセグメント(12、14)が、ラグ(24)、ボルト(28)及びナット(30)からなる連結部材によりパイプ要素(16、18)を取り囲みつつ結合する。従来は、パイプ要素の外部面と、これを取り囲むカップリングセグメントの内部アーチ型表面(32、34)とが同一の曲率半径を有し、組立時に個別部品を完全に分解して再度組み立てる過程を経ていたのであるが、対象特許によれば、カップリングセグメントの内部アーチ型表面(32、34)をパイプ要素の外部面より曲率半径が大きくなるようにし、組立後にアーチ型表面の曲率半径とパイプ要素の外部面の曲率半径を実質的に合致させるため連結部材により締め付ける構成を採用した。



対象特許の図面によると、締め付け前の上・下のカップリングセグメントのラグ(24、26)は水平状態ではないが、締め付け後に水平状態に締め付けられるものとして図示されている。

これに対し、被告製品は、カップリングセグメントのラグが締め付け前にも水平状態に形成され、締め付け後には下記図面のように変形される(原審判決文に記載された被告の主張)。



被告製品の締結原理

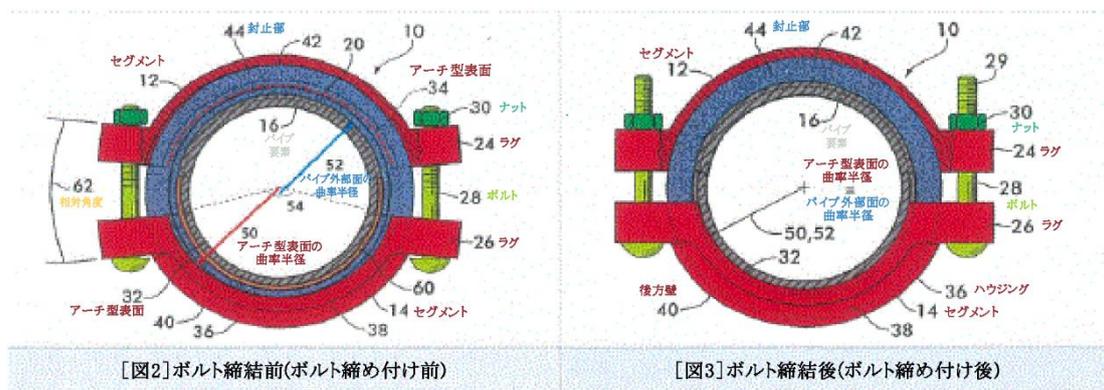
被告は、被告製品においてはアーチ型表面の曲率がパイプ外部面の曲率と「一致」する程度

に変形が起こらないため、非侵害であると主張した。これに対して原告は、請求項の「曲率を一致させるために」とは、曲率を一致させる方向にカップリングセグメントの変形がなされる構成を請求するものであって、必ず曲率が「一致」しなければならないということの意味するものではないため、侵害に該当すると主張した。

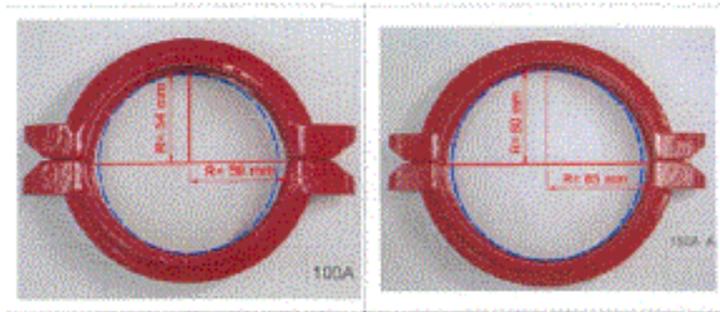
### 原審判決(侵害否定)

特許発明の構成要素8は、パイプ要素の外部面にアーチ型表面の曲率を一致させるために連結部材が締め付けられるとき変形される。これに対し、被告製品の対応構成要素は、連結部材が締め付けられるとき変形されるのか、また、変形されるのならば、パイプ要素の外部面の曲率に一致する程度まで変形されるのかについて争いがある。

本件特許明細書の記載を見ると、本件特許発明のセグメントにはラグが相対角度を有して配向しており、ボルトのヘッド及びナットが締め付けられることによってパイプのグループがセグメント変形の挺子の役割をし、完全に締め付けられたときに初めてラグがボルトのヘッド及びナットと実質的に扁平接触状態に置かれるようになる構造に設計されている。ナットの締め付けでセグメントにかかる力が、ラグに垂直な方向だけでなく、パイプを取り囲むようにされる方向にまで同時にかかるようになるため、結局、セグメントが完全に締め付けられるときにパイプの曲率半径と同一になる。これは、アーチ型表面とパイプ要素の外部面の曲率半径を実質的に同一にして、パイプとパイプの連結部位での流体の漏れを防止するためのものと理解することができる。一方、これとは異なって、セグメントの変形によりアーチ型表面の曲率がパイプ要素の外部面の曲率と一致する結果にまで至らないままで、曲率が一致する方向に僅かな変形のみ生じる場合は全く開示していない。



被告製品は、第1審の鑑定結果の下記写真のように、ナット締結前の上部及び下部セグメントのラグは既に平行に当接した状態であり、上部及び下部のセグメントのアーチ型表面はパイプの12時及び6時方向においてパイプ要素の外部面に合致(パイプの曲率半径と同一)する一方、3時及び9時方向においてはパイプの外部面に合致していない状態である。



<被告製品の写真>

これは本件特許発明の明細書の段落番号[0040]、[0052]の説明及び図2、3のように、相対角度に配向したアーチ型セグメントのラグが締め付けられることによりセグメントが変形されて相対角度が減少し、パイプ要素の外部面の曲率半径より大きい曲率半径を有するカップリングセグメントをパイプ要素と接触するようにしてアーチ型表面の曲率半径が実質的にパイプ要素の曲率半径と合致するようにセグメントが変形されることと差異がある(非侵害)。

原告はこれを不服とし、上告を提起した。

#### 【判決内容】

発明の名称を「変形可能な機械的パイプカップリング」とする本件特許発明の請求の範囲の請求項1(以下「本件請求項1の発明」と言う)は、パイプカップリングセグメントと一对のパイプ要素からなる組合せ体に関する発明である。

被告製品は、パイプカップリングセグメントに関するもので、「パイプ要素」を除いて本件請求項1の発明の構成要素1～7、9～12をそのまま含んでいる。

本件請求項1の発明の構成要素8は、「カップリングセグメントが周方向のグループ内においてパイプ要素の外部面にアーチ型表面の曲率を一致させるために連結部材が締め付けられるとき変形されること」であり、請求の範囲の文言に記されている一般的な意味と内容に基づいて発明の説明と図面を参酌して詳察すると、構成要素8の「曲率を一致させるために」の部分には、単に曲率変形に関連した主観的な目的を記載したものではなく、連結部材が締め付けられるときにカップリングセグメントのアーチ型表面の曲率が周方向のグループ内においてパイプの外部面の曲率と一致する程度まで変形され得る点を限定したものと解釈することが妥当である。ただし、このとき、「曲率の一致」は、微細な誤差もない完全な曲率の一致を意味するものでなく、漏水防止のようなパイプカップリングとしての正常な機能を発揮できる程度にセグメントのアーチ型表面とグループ内においてパイプの外部面が実質的に合致した状態を意味するものと解釈される。

第1審の鑑定結果によると、鑑定目的物として使用した被告製品は、連結部材の締め付けによってアーチ型表面が曲げ変形されてアーチ型表面とグループ内におけるパイプ外部面(エンドキャップ)との間の間隙が減り、最終的にはアーチ型表面がグループ内におけるパイプ外部面(エンドキャップ)に密着するようになることが分かる。また、被告製品は、連結部材の締め付けによって漏水防止のようなパイプカップリングの正常な機能を発揮するのに十分な程度にアーチ型表面とパイプ要素が結合すると言える。このような点に鑑みると、被告製品は、連

結部材が締め付けられるときにアーチ型表面の曲率が漏水防止のようなパイプカップリングとしての正常な機能を発揮できる程度にグループ内においてパイプの外部面と実質的に合致する程度まで変形されると言うのに十分であるため、**構成要素8を含んでいると言うことができる。**

それにもかかわらず原審は、その判示のような事情のみを理由として被告製品について構成要素8を備えていないと判断した。このような原審の判断には、被告製品の構造及び変形程度に関連して必要な審理を尽くさず、文言侵害に関する法理を誤解する等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】

本件は、請求の範囲の文言解釈に関するものであるが特に新たな法理を提示したものではなく、請求の範囲の文言を解釈する従来法理、すなわち文言の一般的な意味と内容に基づいた上で発明の説明と図面を参酌して解釈するという法理を、法院が実際の事案にいかに関用するかを示した事案であると言える。

具体的には、本件において請求の範囲の「**曲率を一致させるために**」という文言について、原審である特許法院は、対象特許の発明の説明と図面に基づき、締め付け前のカップリングセグメントは上・下ラグが水平状態ではなく、締め付けにより水平状態に締め付けられる構成を意味するものと解釈し、そうした構成ではない被告製品は非侵害であると判断した。これに対し大法院は、その判示内容から分かるように、原審のような図面の特定の図示内容にまで請求の範囲の文言を狭く解釈しなかった。

すなわち大法院は、その判示内容において明示的に言及してはいないものの、請求の範囲を解釈するにおいては発明の説明と図面を参酌するとしても、その内容のみに制限解釈をしてはならないという法理を適用したものと考えられる。ただし実務的には、請求の範囲の解釈において発明の説明と図面を参酌して解釈することと、制限解釈することとは両者の区別が容易でない場合も多いことから、韓国での特許紛争にあたっては紛争前の検討段階から経験豊富な専門家のサポートを受けることが望ましいと言えるだろう。

## 10. マーカッシュ形式で記載された先行発明に対し、有機電子材料用化合物の発明における構成の困難性および効果の顕著性が認められ進歩性が肯定された事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A株式会社 vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2021ホ6177登録取消(特)

言渡し日：2022年6月23日

事件の経過:判決確定

### 【概要】



特許発明の有機電子材料用化合物は、母核構造  のX位置に**酸素(O)**または**硫黄(S)**が結合するのに対し、先行発明の化合物は同じ位置に**窒素**を含む点において差がある。特許法院は、先行発明の化合物においてXをOまたはSに変更することは先行発明の技術的意義を失わせるものであり、先行発明の化合物から優先的または容易に母核構造のXをOまたはSに変更する動機や示唆もないことから構成の困難性が認められ、また、特許明細書における実施例の効果の記載および原告が特許出願日以後に提出した追加資料等により特許発明が顕著な作用効果があることも認められることから、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た。

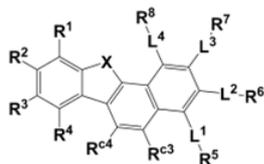
### 【事実関係】

原告は「有機光電子素子用化合物、有機光電子素子および表示装置」を発明の名称とする発明について、2020年8月14日に特許登録を受けた。訴外Bは、上記特許の登録公告日から6カ月以内である2020年11月27日に特許審判院に進歩性の欠如を主張して、特許発明について特許取消申請をした。原告は2021年8月30日に上記特許取消申請の手続において特許発明の請求項1等を訂正する訂正請求をし、特許審判院は、2021年9月29日に原告の訂正請求を認めた上で、訂正後の特許発明は依然として進歩性が欠如しているという理由で特許取消申請を認容する決定をした。原告は特許取消決定を不服として、特許法院に決定取消訴訟を提起した。

特許発明の訂正後の請求項1(以下「訂正発明」という)は、次のとおりである。

【請求項1】 下記化学式1Aで示される有機光電子素子用化合物。

【化学式1A】

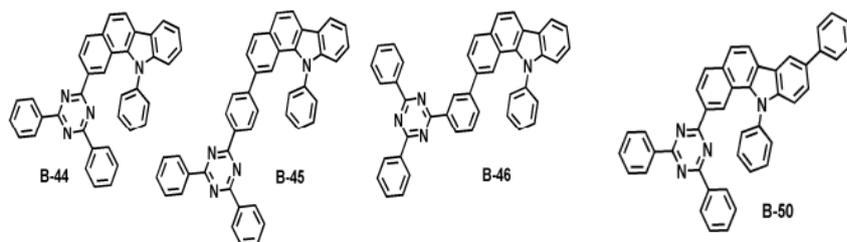


上記化学式1Aにおいて、Xは**O**または**S**であり、... (以下、置換基の説明は省略。太字部が訂正された部分)

特許法院において原告は、当業者が先行発明のB-44、B-45、B-46、B-50の化合物から訂正発明の[化学式1A]の化合物を容易に導き出すことができず、また、特許明細書に記載されている実施

例と追加で提出した実験資料によると、訂正発明は先行発明に比べて高効率、長寿命の作用効果があることから、訂正発明は構成の困難性および効果の顕著性があるため進歩性が認められると主張した。

先行発明は2013年に公開された「新規の有機電子材料用化合物およびこれを採用している有機電界発光素子」という名称の発明であって、B-44、B-45、B-46、B-50の化合物は下記のとおりであった。



これに対して、被告(特許庁)はマーカッシュ形式(Markush Type)で記載された訂正発明は、先行発明に比べて目的の特異性、構成の困難性がなく、全体化合物の効果の顕著性がないため、当業者が先行発明の化合物によって容易に発明でき進歩性が否定されると主張した。

### 【判決内容】

特許法院は、まず進歩性の判断法理として下記を提示した。

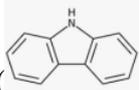
「提示された先行文献を根拠としてある発明の進歩性が否定されるかを判断するためには、進歩性の否定の根拠となり得る一部の記載だけでなく、その先行文献全体によって当業者が合理的に認識できる事項に基づいて対比・判断しなければならない(大法院2022年1月13日言渡2019フ12094判決参照)。」

続いて、特許法院は、訂正発明は当業者が先行発明からその構成を導き出すことが容易であるとは言えず、改善された効果もあるので、先行発明によって進歩性が否定されないと判断した。

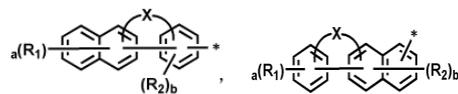
構成の困難性について、特許法院は、訂正発明は[化学式1A]の化合物は母核構造  のX位置に**酸素(O)または硫黄(S)**が結合するのに対し、先行発明のB-44、B-45、B-46、B-50の化合物は同じ位置に**窒素**を含む点で差があると判断した。

さらに特許法院は、下記の理由を挙げて当業者がその発明の内容を既に知っていることを前提に事後的に判断しない限り、先行発明のB-44、B-45、B-46、B-50の化合物から訂正発明の[化学式1A]に該当する対応化合物を容易に導き出せると断定することはできないと判断した。

(1) 先行発明の明細書の記載によると、従来のホスト材料をOLED素子に使用する場合には、寿命の面で不十分であり、より性能が優れた赤色ホスト材料の開発が要求されるとして、ベンゾカルバゾール骨格にアミン基を置換基として有する化合物、ベンゾカルバゾール骨格にカルバゾール基を置換基として有する化合物、芳香族環が縮合されたカルバゾール骨格を有する化合物およびジカルバゾール骨格を有する化合物を記載しているため、先行発明はカルバゾール

骨格()を有する化合物に注目していることが分かる。さらに、先行発明は上記従来技

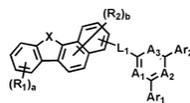
術の問題を解決するために、ベンゾカルバゾールに多様に置換されたヘテロアリアルが結合した化合物を提示している。



先行発明の明細書には[化学式1]中の

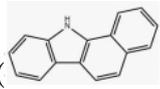
においてXは-O、-S、

-CR<sub>12</sub>R<sub>13</sub>または-NR<sub>14</sub>と記載されており、[化学式9]



においてXは-O、-S、-

CR<sub>12</sub>R<sub>13</sub>または-NR<sub>14</sub>と記載されているため、これらの記載部分だけを見る場合、先行発明のB-44、B-45、B-46、B-50の化合物においてXをOまたはSに変更して訂正発明の[化学式1A]に該当する対応化合物を導き出すことができるかのように見ることできる。しかし、化学物質に関する発明は、他の分野の発明とは異なって直接的な実験と確認・分析を経ずに化学分野の理論および常識だけで当然に化学反応の結果を予測するというのは容易ではないところ、当業

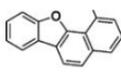
者は、上記のような先行発明の明細書の記載を通じてベンゾカルバゾール()を骨格とする場合に相対的に優れた作用効果を発揮するであろうと認識するはずであり、先行発明のB-44、B-45、B-46、B-50の化合物においてXをOまたはSに変更することは上記のような先行発明の技術的意義を失わせるものであるため、訂正発明を既に知っている状態から事後的に考察することなしに当業者がこれを容易に考え出すのは難しいと認められる。

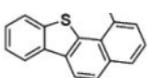
(2) 先行発明において具体的に開示している化合物のうち先行発明のB-44、B-45、B-46、B-



50の化合物は、先行発明の[化学式1]、[化学式9]において母核構造は

XはNR<sub>14</sub>である有機電子材料用化合物であるが、当業者が上記のような先行発明のB-44、B-45、B-46、B-50の化合物において、より容易に変更ができる置換基ではない母核構造のXをOに変更してベン

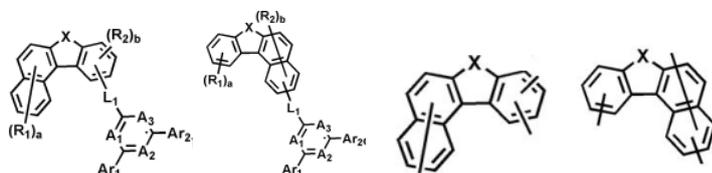
ゾジベンゾフラン()構造を採択するかSに変更してベンゾジベンゾチオフェン

()構造を採択する動機があるとか、それに関する示唆があるとは言えない。

さらに、先行発明は代表的な有機電子材料用化合物として106個の化合物(全て先行発明の[化学式1]でXがNR<sub>14</sub>である化合物)を挙げているが、大部分が下記[化学式4]や[化学式7]に該当する化合物であり、有機電子材料用として直接製造した製造例1～製造例6の化合物も全て[化学式4]や[化学式7]に該当する化合物である。先行発明は母核構造が下記[化学式4]または[化学式7]である化合物を優先的に採択する動機や教示を提供していると判断され、母核構造が



である化合物に注目し、これに再度Xに注目してXをOやSに変更する試みを期待することは難しい。



[化学式4] [化学式7] [化学式4] [化学式7]

(3) 被告は、特許発明の出願前に公開された多数の先行技術はヘテロアリアル環のX位置に結合する元素としてO、S、C、N等を並列的・選択的に羅列しているため、先行発明の化合物から訂正発明の[化学式1A]に該当する対応化合物を容易に導き出せると主張している。しかし、先行文献を根拠として訂正発明の進歩性が否定されるかを判断するためには、先行文献全体によって当業者が合理的に認識できる事項に基づいて判断しなければならない。ところで、提示された各先行文献の有機光電子素子用化合物においてヘテロアリアル環のX位置にO、S、C、N等の元素を結合できることが並列的・選択的に記載されているとしても、各先行文献が注目している化合物およびその構造が異なるので、上記のような記載だけで先行発明のB-44、B-45、B-46、B-50化合物から優先的または容易に母核構造のXをOまたはSに変更させる動機があるとか、それに関する示唆があるとは言えない。したがって、当業者が先行発明の化合物から訂正発明の[化学式1A]に該当する対応化合物に到達するまでには、数多くの選択肢を組み合わせて繰り返しの試行錯誤を経なければならないと言える。

また、特許法院は、下記を理由として訂正発明が顕著な作用効果があると判断した。

(1) 訂正発明の明細書には、[化学式1A]でXがOでありR<sup>6</sup>がトリアジニル基である5つの化合物の合成例、および上記化合物を用いて有機発光素子を製作した後、**発光効率および寿命を測定した実施例**を提示しているところ、これらの化合物の寿命(T97:初期輝度比97%に輝度が減少した時点)は90時間~106時間である。一方、先行発明の明細書には、6つの化合物(A-1、A-47、A-48、A-49、B-1、B-39と表記)を用いてOLED素子を製作した後、電流密度および寿命を測定した実施例を提示しているが、これらの化合物の寿命(T90:5000nitの輝度から発光が90%に落ちるのにかかった時間)は20時間~100時間である。訂正発明と先行発明における有機光電子素子の製作方法と効果の測定条件が同一ではないため正確には比較できないが、訂正発明の化合物が先行発明で実施例として提示された従来の有機電子材料用化合物に比べて**長寿命の顕著な作用効果**があるといえる。

(2) 訂正発明の明細書に母核構造でXがOである全ての化合物の作用効果について明示的に記載されていなくても、当業者は発明の説明の記載から母核構造でXがOの場合、先行発明に比べて顕著な効果があることを認識または推論することができ、高効率および長寿命の有機光電子素子を具現できる効果があるという内容の訂正発明の明細書の記載内容の範囲を超えない限度で出願日以後に追加の実験資料を提出する等の方法でその効果を具体的に主張・証明することが許容されると言える。原告は出願日以後である2021年12月14日に**追加の実験資料**として、先行発明のB-44、B-45、B-46、B-50の化合物に該当する化合物の発光効率および寿命を測定したデータ、および訂正発明の[化学式1A]においてXはOであり、置換基は先行発明のB-44、B-45、B-46、B-50の化合物と同一の化合物の**発光効率および寿命を測定したデータ**を提出したところ、訂正発明の化合物が先行発明の化合物に比べて効率は49%以上、寿命は140%以上さらに改善された効果を示したことが分かる。

(3) 訂正発明の[化学式1A]の化合物に該当する化合物のうちXが硫黄(S)である化合物を具体的に提示しており、酸素(O)と硫黄(S)は最外殻電子数と非共有電子対の数が同一なので、訂正発明の[化学式1A]の化合物の母核構造においてXを酸素(O)から硫黄(S)に変更しても、化合物の全体的

な化学構造や有機光学的特性は差が大きくはないと予想され、XがOの場合とXがSの場合、化合物のHOMO(Highest Occupied Molecular Orbital)エネルギー値の差が小さいので、同様の正孔特性を示すと予想される。また、原告が提出した追加の実験資料によると、訂正発明の[化学式1A]の化合物のうちXがSである化合物も、XにNを含む化合物に比べて効率および寿命が改善された効果を示している。したがって、訂正発明の明細書から[化学式1A]でXが硫黄(S)の場合に該当する化合物も作用効果があることを認識または推論することができると言える。

#### 【専門家からのアドバイス】

本判決は進歩性判断の事案であるところ、先行発明におけるマーカッシュ化学式の置換基の記載によると、**母核構造のXがOまたはS**である化合物が開示されていたため、これに基づき特許発明の化合物が導き出される余地もあった。しかし本判決では、先行発明の技術的課題および実施例に具体的に記載された化合物等、明細書の全体的な記載は、**母核構造のXが窒素**である化合物を提供するものと認識されるとともに、先行発明の化合物においてXをOまたはSに変更することは先行発明の技術的意義を失わせ、先行発明にはこのような変更に対する動機や示唆もないことから、構成の困難性が認められると判断された。加えて、特許明細書に記載された実施例とともに、出願日以後の追加データで提示された効果も積極的に考慮され(大法院2021年4月8日言渡2019フ10609参照)、効果の顕著性も認められた。本判決は、先行発明に類似の化学構造の化合物が開示された化合物発明の進歩性の判断について参考になる。

## 11. 特許出願前に製品装置の納品先でなされた試運転が公然実施には該当せず、新規性が否定されないと判断された事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(審判請求人)および原告補助参加人 vs 被告(引継参加人、特許権者)

判断主体：大法院

事件番号：2021フ10732登録無効(特)

言渡し日：2022年1月13日

事件の経過：破棄差戻し

### 【概要】

納品先において製品装置の試運転をした後に特許出願をし、その後、最終完成品を納品した事案において、その当事者間の製品納品等に関する契約内容とその具体的な履行過程等を総合してみると、最終納品がなされた時に初めて契約の履行が完了したということができ、試運転に参加していた当事者らには契約履行の完了という目的のもとに漏洩禁止義務があったと認めることができるため、公然実施に該当しないと判断した。

### 【事実関係】

被告である引継参加人の本件特許は「テスト機が可変されるチップ検査装置」に関するものである。原告は「本件特許発明は先行発明1、2により進歩性が否定される」ことを理由として特許無効審判を請求したが、特許審判院はこれを棄却した。

これに対して原告は審決取消訴訟を提起し、特許審判院においてした進歩性の欠如の主張と共に、「本件特許発明は原告補助参加人が本件特許の出願前にL社に納品した先行発明4(被告製作製品)によって新規性が喪失している」との無効主張を追加した。

特許法院は、「本法院のL社に対する事実照会の返信結果、被告に対する本人尋問結果、および弁論全体の趣旨を総合すると、原告補助参加人は2016年1月22日に、L社との間でTester Handler(YM6401) 1台を納品および設置する設備購買契約を締結し、上記契約によって2016年1月29日にL社に先行発明4を納品した事実と、何日か後に被告、原告補助参加人の社員らがL社に赴いて先行発明4の試運転をした事実を認めることができ、先行発明4の写真からその構成要素と相互結合関係を困難なく把握できる。また、原告補助参加人とL社との間に先行発明4に関する秘密保持に関する約定を締結していたとか、L社に信義則上、秘密保持義務が存在していたといえるような事情はない。したがって、先行発明4は、本件特許発明の出願前にL社に納品され、その事業所に設置・試運転されることによって公然と実施された」と判断した(新規性否定による無効)。

これに対し、被告引継参加人は上告を提起した。

### 【判決内容】

(1) 特許法第29条第1項第1号は、産業上利用することができる発明であるとしても、その発明が特許出願前に国内または国外において公知となったか、または公然と実施された発明に該当する場合には、特許を受けることができない旨を規定している。ここにおいて「公知となった」とは、必ずしも不特定多数の者に認識されている必要はないとしても、少なくとも不特定多数

の者が認識できる状態に置かれていることを意味し(大法院2002年6月14日付言渡2000フ1238判決等参照)、「公然と実施された」とは、発明の内容が秘密保持約定等の制限がない状態において譲渡等の方法により使用されて不特定多数の者が認識できる状態に置かれていることを意味する(大法院2012年4月26日付言渡2011フ4011判決参照)。

(2) 原審判決の理由と記録によると、次のような事情が把握できる。

原告補助参加人は、2016年1月22日に、半導体チップ検査機器を装着して移動・回転等を容易にする装置であるTester Handler(YM6401) 1台を納品・設置する設備購買契約(以下「本件契約」と言う)をL社との間で締結し、これにより、2016年1月29日に、L社に先行発明4を納品した。先行発明4は、被告が事実上運営するK社が原告補助参加人の依頼によって製作した製品である。

何日か後に原告補助参加人の社員、被告らはL社に集まり、L社の関係者らの立会いのもとに先行発明4の試運転(以下「本件試運転」と言う)をし、原告補助参加人は試運転当時にL社と協議した通り、製品を改良した後、2017年6月頃、最終完成品を納品した。本件試運転には、原告補助参加人と被告をはじめとしてL社の許諾を受けた者のみが出席したものと見られる。

一方、先行発明4に関連する、発明の名称を「テスト機が可変されるチップ検査装置」とする本件特許発明は、2016年3月24日に出願されて2017年12月15日に特許として登録され、2020年2月27日に被告に特許権の全部移転登録がなされた。

本件契約は、「製品の設置完了時」を、L社が指定した場所に目的物を設置してL社の立会いのもとに試運転をしL社が試運転の合格確認をする時点として定めており(第1条第3項)、L社から合格を受けることができない場合には、原告補助参加人の責任と費用により製品を再度製作または交換し、再検査を受けて合格しなければならず、これによる納品および設置完了の遅延は原告補助参加人の責任としている(第2条)。また、「L社と原告補助参加人は、事前の書面の同意なしに本契約の締結およびその履行に関する事項を第三者に漏洩してはならない」と規定している(第13条第1項)。

(3) このような本件契約の内容とその具体的履行過程、当事者間の関係等を総合してみると、原告補助参加人がL社に最初に納品した先行発明4は試作品の意味しか持たず、その後、協議による製品改良を経て最終納品がなされた時に初めて本件契約の履行が完了したとすることができる。また、L社と原告補助参加人は、このような契約履行の完了という共同目的のもとに互いに協力する関係において第三者に対する契約履行事項の漏洩禁止義務を負い、さらに本件試運転当時、L社により制限された者のみ参加していた等、実際に秘密保持のための措置がなされていたといえる状況も窺える。したがって、先行発明4は、本件特許発明の出願前に国内または国外において公然と実施されたものではないといえる余地がある。

(4) それにもかかわらず、原審は、原告補助参加人とL社との間に先行発明4に関する秘密保持に関する約定を締結していたとか、L社に信義則上、秘密保持義務が存在していたといえるような事情がないことから、先行発明4は、本件特許発明の出願前にL社に納品され、その事業所に設置・試運転されることによって公然と実施されたということを理由として、本件特許発明の請求項1～4は先行発明4により新規性が否定され、その特許登録は無効とされるべきである

と判断した。こうした原審判決には、公知または公然実施された発明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り、これを指摘する上告理由の主張には理由がある。

### 【専門家からのアドバイス】

本件において大法院は、公然実施発明の判断基準としての法理を説示しており、それによれば『公然と実施された』とは、その発明の内容が秘密保持約定等の制限がない状態において譲渡等の方法により使用され、不特定多数の者が認識できる状態に置かれていることを意味するとしている。この法理は韓国でかなり以前より確立しているものであるが、本件ではこの法理を適用するにおいて原審と大法院は判断を異にする結果となった。原審は製品装置の試運転によりその発明が公然実施されたと判断したのに対し、大法院は、原審判示の事情だけでは試運転により公然実施されたとはいえないと見るべき余地があると判断した。

大法院が本件でこうした判断をした理由は、当事者間での製品製作および納品に関する契約において製品試運転の合格確認を終えた時点を「製品の設置完了時」と定め、かつ、その契約の締結および履行に関する事項を第三者に漏洩してはならない旨を規定していたことに基づき、その契約の具体的な履行過程および当事者間の関係を総合的に考慮したものであると思われる。したがって、今回の大法院判決を拡大解釈または一般化して、「特許出願前に納品先においてなされた試運転は公然実施には該当しない」という解釈はできないものと考えられる。

発明の内容が含まれる製品等について納品先で試運転をする場合を含め、発明者や出願人企業の特許出願前の行為が公然実施に該当することで、特許法により権利保護を受けられないことが発生しないよう、発明者や出願人は関連契約の作成や契約履行過程に十分な注意を払うべきであろう。

## 12. 出願発明と先行発明の数値範囲の差に基づく技術的意義の相違と、数値範囲変更への否定的教示を考慮して出願発明の進歩性を認めた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告、上告人(特許出願人) vs 被告、被上告人(特許庁長)

判断主体：大法院

事件番号：2019フ12094拒絶決定(特)

言渡し日：2022年1月13日

事件の経過：破棄差戻し

### 【概要】

大法院は、出願発明と先行発明の相違点が数値範囲の差にある事案において、先行発明の数値範囲を出願発明の数値範囲に変更するのは先行発明の技術的意義を失わせるものであるため当業者が容易に考え出し難く、また、先行発明において出願発明の数値範囲について否定的教示をしているので、先行発明から出願発明を導き出すのは容易ではないと判断した。

### 【事実関係】

原告の出願発明は「鉄合金シートの処理方法」に関するもので、鉄合金シートの表面に存在する酸化物を化学的結合によって除去するために、鉄合金シートを熔融酸化物浴槽に浸漬する段階を含むことを特徴とする。出願発明の請求項1は、**熔融酸化物浴の粘度が0.003～3ポアズの範囲**で、熔融酸化物浴の組成中において**Li<sub>2</sub>Oが10%w ≤ Li<sub>2</sub>O ≤ 45%wの範囲**となっている。

審査段階で審査官が引用した先行発明は「鋼帯の焼鈍法」に関するもので、粘度が低い溶解塩浴を用いて、その浴中で鋼帯を連続的に短時間浸漬する構成を有し、熔融酸化物浴の粘度は100ポアズ以下で、Li<sub>2</sub>Oは6%まで添加すると記載されている。

特許庁の審査および特許審判院の拒絶決定不服審判では、出願発明の数値範囲に臨界的意義を認めるだけの理由や実施例の記載がないので、出願発明と先行発明の数値範囲の差は単純な繰返し実験を通じて設計変更できる程度に過ぎないという理由で進歩性が否定された。これに対して、出願人は審決取消訴訟を提起したが、特許法院でも進歩性が否定されたため、上告が提起された。

### 【判決内容】

(1) 発明の進歩性の有無を判断するときは、先行技術の範囲と内容、進歩性の判断の対象になった発明と先行技術の差、およびその発明の属する技術分野において通常の知識を有する者(以下、「当業者」という)の技術水準について、証拠等の記録に示された資料に基づいて把握した後、当業者が、特許出願当時の技術水準に照らして進歩性の判断の対象になった発明が、先行技術と差があるにもかかわらずその差を克服して先行技術から容易に発明できるものであったかを詳察しなければならない。この場合、**進歩性の判断の対象になった発明の明細書に開示されている技術を知っていることを前提として、事後的に当業者が容易に発明できるかを判断してはならない**(大法院2009年11月12日言渡2007フ3660判決、大法院2018年12月13日言渡2016フ1840判決等参照)。

提示された先行文献を根拠として、ある発明の進歩性が否定されるかを判断するためには、進歩性の否定の根拠となり得る一部の記載だけでなく、その先行文献全体によって当業者が合理的に認識できる事項に基づいて対比・判断をしなければならない(大法院2016年1月14日言

渡2013フ2873、2880判決参照)。

(2) 上記法理と原審において適法に採択された証拠に照らして詳察する。

本件請求項1の発明は、鉄合金シートの表面上に存在する酸化物を化学的結合によって除去するために、鉄合金シートを熔融酸化物浴に浸漬する段階を含むことを特徴とする、鉄合金シートの表面処理方法に関する発明である。本件請求項1の発明は、熔融酸化物浴の粘度を0.003～3ポアズ、熔融酸化物浴の表面は非酸化雰囲気と接触し、熔融酸化物浴の組成中Li<sub>2</sub>Oの含量を10%w ≤ Li<sub>2</sub>O ≤ 45%wに限定している。

先行発明は「鋼帯の焼鈍法」に関する発明で、100ポアズを超えない粘度を有する950℃以上の熔融塩浴に鋼帯を浸漬させることによって鋼帯を焼鈍し、鋼帯を浴外に取り出すことによって鋼帯上に塩の凝固被膜を形成し、冷却によって凝固被膜を破壊して鋼帯表面から剥がすことを特徴とする。先行発明は熔融塩浴の粘度の範囲、熔融塩浴の表面の接触雰囲気、熔融塩浴の組成中のLi<sub>2</sub>O含量において本件請求項1の発明と差がある。

先行発明には熔融塩浴の望ましい粘度が「100ポアズ以下」と記載されており、粘度の下限が記載されていないことから、上記記載の部分だけを見れば、先行発明の粘度の範囲に本件請求項1の発明の粘度の範囲が含まれているように見えるとはいえる。

しかし、先行発明は、熔融塩浴に浸漬させた鋼帯表面に凝固被膜を形成させることができるほどの付着性がある粘度の範囲を前提とする発明であるため、当業者は、先行発明の全体的な記載を通じて、凝固被膜を形成させることができる最小限の粘度が粘度の範囲の下限となるという点を合理的に認識することができる。一方、粘度が100ポアズに比べて過度に低くなって、本件請求項1の発明のように「0.003ポアズ～3ポアズ」の範囲となれば、鋼帯を塩浴に浸漬させた後に取り出したとしても熔融塩が鋼帯表面に付着せず、いくらかの液滴だけが鋼帯の表面に残留するのみで凝固被膜が形成されることはない。したがって、先行発明の粘度を、凝固被膜が形成できない程度の「0.003ポアズ～3ポアズ」の範囲にまで低める方式に変形することは、先行発明の技術的意義を失わせるものであるため、当業者が容易に考え出すのは困難であると言える。

さらに、先行発明には「Li<sub>2</sub>Oは、凝固被膜の熱膨張係数を高めずに浴の熔融温度を低める目的で、6.0%まで添加することができる。6.0%を超えるLi<sub>2</sub>Oの添加は、凝固被膜と鋼帯表面の密着性が過度に良好であり、凝固被膜の剥離性が悪くなるため避けなければならない。」と記載されている。これは、熔融塩浴の組成について、6.0%wを超えるLi<sub>2</sub>Oを添加することに関する否定的教示と言えるので、本件請求項1の発明を既に知っている状態で事後的に考察しない限り、当業者がこの否定的教示を無視して先行発明のLi<sub>2</sub>Oの組成比率を10%w ≤ Li<sub>2</sub>O ≤ 45%wに変更することは困難である。

したがって、当業者が先行発明から本件請求項1の発明を容易に発明できたものとは言えないので、本件請求項1の発明は先行発明によって進歩性が否定されない。

(3) にもかかわらず、原審はこれとは異なって、先行発明により本件請求項1の発明の進歩性が否定されると判断した。この原審の判断には、上告理由の主張のとおり発明の進歩性の判断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】

進歩性判断に関する本事案では、大法院が判示した上述の法理の中でも、とりわけ「提示された先行文献を根拠として、ある発明の進歩性が否定されるかを判断するためには、進歩性の否定の根拠となり得る一部の記載だけでなく、その先行文献全体によって当業者が合理的に認識できる事項に基づいて対比・判断しなければならない」という法理が重要であったと思われる。

この法理に基づいて、本事案における特許庁の審査・審判および特許法院の判断(以下、「下級審の判断」という)と、大法院の判断とが異なった理由を考察してみれば、下級審の判断では先行発明の記載内容のうち出願発明の進歩性を否定する根拠になる記載に重点を置いていたのに対し、大法院は**先行発明の全体的な記載を通じて当業者が合理的に認識できる事項が何か**について、下級審とは異なる判断をしたものと思われる。すなわち、大法院は、先行発明の全体的な記載を通じて、当業者は先行発明から「凝固被膜を形成させることができる最小限の粘度が粘度範囲の下限になるであろう」と認識するものと判断し、これに基づいて、事後的考察なしに出願発明を容易に導き出すことは困難であると結論付けた。

特に数値限定が含まれる発明の進歩性判断をする場合には、実務上、本件下級審の判断のような、進歩性否定の判断を受ける場面がよくあるであろう。これに対しては、本事案における大法院の判断のように「先行発明の全体的な記載を通じて当業者が先行発明から認識する内容が何か」を明らかにし、これを正確に把握して対応することが重要となる。本事案は、こうした場面で、どのように具体的な判断をして進歩性を主張するかという観点で、参考にできる事例であろう。

### 13. サポート要件違反により特許権が無効であるという被告の権利濫用抗弁を排斥した特許法院判決

#### 【書誌事項】

当事者：原告 A株式会社 vs 被告 株式会社B 外2名

判断主体：特許法院

事件番号：2019ナ2077特許侵害差止等請求

言渡し日：2022年2月10日

事件の経過：判決確定

#### 【概要】

本件特許発明は、酸性活性炭を用いた吸着精製、結晶化、昇華精製工程を順次行って純度99.95%以上の有機発光材料を分離精製する方法に関するものである。原告が提起した侵害差止請求訴訟において、特許権が無効であるという権利濫用抗弁として、被告は、特許発明は発明の詳細な説明によって裏付けられない旨を主張した。特許法院は、通常の技術者の立場から、請求の範囲に記載された発明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すべきであるとした上で、特許発明は発明の詳細な説明によって裏付けられると判断した。被告は、特許発明には「予備精製工程」に関する限定事項がないが、発明の詳細な説明に「予備精製工程」を経た分離精製方法を実行した実施例のみが記載されているので、特許発明は発明の詳細な説明によって裏付けられないと主張したが、特許法院は、特許明細書の記載から通常の技術者は「予備精製工程」を特許発明の必須構成要素に該当すると認めることはできないとして主張を排斥した。

#### 【事実関係】

原告は、「有機発光材料の分離精製方法」を発明の名称とする発明について、2013年7月19日に特許登録を受けた。原告は被告らに対して特許権侵害差止請求訴訟を提起し、一部敗訴の1審判決を受けて特許法院に控訴した。特許法院で被告らは、原告の特許権侵害には該当しないという主張と共に、権利濫用の抗弁および自由実施技術の抗弁を主張した。

以下では、被告の権利濫用の抗弁のうちサポート要件(旧特許法第42条第4項第1号)違反により特許が無効であるとの主張に対する特許法院の判断を中心に説明する。

特許発明は、原告の訂正審判請求によって訂正されており、訂正後の請求項1は、次のとおりである。

#### 【請求項1】

有機発光表示装置の製造工程において、有機発光層の真空蒸着工程以後、蒸着機構で回収された有機発光材料から不純物除去時(「構成1」)、

酸性活性炭を用いた吸着反応により不純物を吸着除去する精製工程(「構成2」)、

上記吸着除去以後に精製された有機発光材料を溶媒条件下で結晶として析出する結晶化工程(「構成3」)、および

昇華精製工程を順次行って(「構成4」)

99.95%以上の純度を具現(「構成5」)する有機発光材料の分離精製方法。

被告らは、下記の理由により、訂正発明は請求の範囲に記載された発明に対応する事項が発明の詳細な説明に記載されていない旨のサポート要件違反を主張した。

(1) 訂正発明は、「回収された有機発光材料の純度」および「予備精製工程」に関する限定事項がないので、純度98%以上に予備精製されたものであるか否かとは関係なしに、あらゆる純度の回収された有機発光材料に対して吸着精製、結晶化、昇華精製という3段階精製工程を行う有機発光材料の精製方法を含むものである。しかし、特許発明の発明の詳細な説明には、純度98%以上に予備精製された有機発光材料に対して3段階精製工程を行う精製方法のみが記載されているだけであって、**純度98%未満である回収された有機発光材料に対して予備精製工程を実施せずに3段階精製工程を行う精製方法**については何らの記載もない。

(2) 訂正発明における精製の対象は「蒸着機構で回収された全ての有機発光材料」であるところ、これは金属を含む有機発光材料等について酸性活性炭による優れた吸着効果が認められず、ゆえに**純度99.95%以上に分離精製ができない有機発光材料までをも含んでいる**ことから、発明の詳細な説明に記載された有機発光材料に比べてその範囲が過度に広い。また、発明の詳細な説明には「ABH113」のように製品コードのみで特定された9つの有機発光材料が記載されているだけで、その構成成分や化学構造が分かる記載がないので、通常の技術者が請求の範囲に記載された発明である「回収された有機発光材料」と、発明の詳細な説明に記載された「有機発光材料の製品コード」とを対比することは不可能である。

#### 【判決内容】

特許法院は、まずサポート要件の判断法理として下記の内容を提示した。

「旧特許法第42条第4項第1号は、請求の範囲に保護を受けようとする事項を記載した請求項が発明の詳細な説明によって裏付けられるべきことを規定しているが、これは、特許出願の願書に添付の明細書における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という不当な結果を防ごうとするところにその趣旨がある。したがって、旧特許法第42条第4項第1号が定めている明細書の記載要件を満たすかは、上記規定の趣旨にそごうように特許出願当時の技術水準を基準として通常の技術者の立場により、請求の範囲に記載された発明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すべきなので、特許出願当時の技術水準に照らして発明の詳細な説明に開示された内容を請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張もしくは一般化できるのであれば、請求の範囲は発明の詳細な説明によって裏付けられる(2020. 8. 27. 言渡2017フ2864判決、大法院2016. 5. 26. 言渡2014フ2061判決等参照)」

続いて特許法院は、訂正発明は下記のとおり発明の詳細な説明によって裏付けられるので、被告らの主張は理由がないと判断した。

**(1) 純度98%未満である回収された有機発光材料に対して予備精製を実施しない精製方法が、発明の詳細な説明によって裏付けられないという主張について**

訂正発明の請求の範囲と、それに対応する発明の詳細な説明の記載内容とを具体的に対比すると、訂正発明の各構成要素に対応する事項が発明の詳細な説明に同じく記載されていることが把握できる。

被告らは、発明の詳細な説明の一部の記載と、発明の詳細な説明に予備精製工程を経た分離精製方法を実行した実施例のみが記載されているという点を根拠に、特許発明が純度98%以上に予備精製することを必須構成要素とするものであり、したがって、発明の詳細な説明に記載された精製方法はいずれも純度98%以上に予備精製された有機発光材料の吸着精製、結晶化、昇華精製工程を順に行う方法に関するものであると主張するが、以下のような理由で被告らの主張には理由がない。

①訂正発明の明細書に「本発明は、蒸着機構で回収された有機発光材料は純度98%以上であるものを使用するところ、上記純度が85～98%で低い有機発光材料に活性炭を使用するならば、品質を一定に調節するのが難しく、活性炭使用量が多くなるにつれ収率が低くなり、活性炭濾過等の問題が発生する」、「本発明の有機発光材料の分離精製方法は、回収された有機発光材料を純度98%以上に分離して得た後、次の段階を行う場合、99.9%以上の純度と全体の収率の向上を実現することができる。このとき、回収された有機発光材料の純度が98%より低ければ、昇華精製を繰り返し行わなければならない難点と昇華時の収率が低くなる問題が発生する」という記載があるが、これは**3段階精製工程に予備精製工程を付加した従属項である請求項2の訂正発明に関する説明**である。

即ち、上記記載内容によると、純度が85～98%で低い有機発光材料に活性炭を使用する場合に問題が発生するということであるものの、これは純度98%以下で回収された有機発光材料を99.95%以上の純度に精製する場合の方が、純度98%以上である回収された有機発光材料を99.95%以上の純度に精製する場合に比べて**相対的に吸着精製に必要な活性炭の使用量および昇華精製の繰り返し回数が増加する**ということであって、それにより**収率が低下する**問題があるという趣旨に過ぎない。このことは、請求項2の訂正発明で付加された予備精製工程が、請求項1の訂正発明における上記のような問題を改善する効果を奏するという根拠にはなり得ても、それにより特許発明の発明に記載された全ての発明が必須的に予備精製工程を行うということを前提にしたものであるとか、予備精製工程が含まれない請求項1の訂正発明が特許発明の目的を達成できないという根拠になると認定することはできない。むしろ、上記の記載内容は、純度が85～98%で低い有機発光材料に対して予備精製工程を経ないまま3段階精製工程だけを行う精製方法(請求項1の訂正発明)に関する記載と認定することができる。

②特許発明の明細書には、予備精製工程を行って純度98.07%～98.47%の予備精製品を得た後、酸性活性炭による吸着精製、結晶化、昇華精製を実行した実施例が記載されているが、予備精製工程を行わずに3段階精製工程だけを行った実施例は記載されていない。しかし、発明の詳細な説明には、特許請求の範囲に記載された全ての構成要素に関する実施例が記載されていなければならないわけではないので、予備精製工程が付加された精製工程に関する実施例のみが記載されているということは「予備精製工程が特許発明の必須構成要素に該当する」という根拠になり得ない。

さらに、特許明細書の実施例の試験結果からは、純度98.07%～98.47%として予備精製された回収された有機発光材料に対して3段階精製工程を行った結果、いずれも純度99.97%～99.99%に精製されたという点が確認される。

一方、出発純度が低くなるほど、目標とする純度に到達するまでに吸着精製等で必要とされる材料(特許発明の酸性活性炭等)の消耗が多くなって収率も低下し得るということは、特許発明の属する技術分野の技術常識に該当するものである。これについて、通常の技術者であれば上記実施例の試験結果を確認して、純度98%に達していない回収された有機発光材料に対して3段階精

製工程を行い、純度99.95%の精製品を得るために酸性活性炭の使用量が増加するであろう点、それにより上記実施例に記載された収率よりは、その収率が多少低くなるであろう点を予測できるものと認められる。特に、発明の詳細な説明において、特許発明の精製方法を行う前の出発物質において純度98%前後で精製効果の顕著な差があるとか、またはこのことにより出発物質の純度が98%に少しでも満たない場合には特許発明の目的を達成することが不可能であると認めるほどの記載もない。

(2)「蒸着機構で回収された有機発光材料」が発明の詳細な説明によって裏付けられないという主張について

①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否か

特許発明の精製方法において、酸性活性炭による吸着精製、結晶化、昇華精製工程を通じて除去される対象は、有機発光材料自体でなく、有機発光層の真空蒸着過程の中で発生する不純物であって、その種類は多様で構成比も一定ではなく、非選択的であることから、吸着工程において吸着力が強い酸性活性炭を用いて不純物の種類に関係なく吸着除去するものである。したがって、特許発明における発明の詳細な説明において実施例1～9として記載された蒸着機構で回収された9種類の有機発光材料は、有機発光層の形成に必要な多様な物質である正孔輸送層物質(HT211)、青色有機発光材料(ABH113)、赤色発光層主物質(GRH3X)、赤色発光層補助物質(HTX51)、青色発光層主物質(GBHX6)および燐光緑色発光層主物質(UDX)、電子輸送層物質(ET2X4)、ドーパント物質(NDP9およびRD20X)等と共にその真空蒸着工程の中で発生した多様な不純物を含んでいるものである。このような不純物は共通した化学的特徴があるとは認めることができないにもかかわらず、特許発明の発明の詳細な説明には酸性活性炭を用いた吸着精製工程等を用いて、構成比が一定ではなく非選択的な多様な不純物を除去することによって、純度99.95%以上の有機発光材料を提供する分離精製方法が記載されているといえる。

②請求の範囲に記載された「回収された有機発光材料」と、発明の詳細な説明に記載された「9つの製品コード」との対比は不可能であるか

特許発明は「有機発光表示装置の製造工程において、有機発光層の真空蒸着工程以後、蒸着機構で回収された有機発光材料」の精製方法に関するものであって、有機発光表示装置の製造業者は有機発光材料の製造者や需要者であり、回収された有機発光材料の製造者といえる。このため、上記製造業者によって表記され管理される各製品コードこそ、蒸着機構で回収された各有機発光材料を特定するのに最も有効かつ適切な手段といえるのであって、上記各回収された有機発光材料の構成成分や化学構造が把握できてこそ、それが蒸着機構で回収された有機発光材料であるか否かが分かるわけではない。したがって、通常の技術者であれば、このように蒸着機構で回収された有機発光材料に対してそのメーカーが特定、表記する製品コードに関する情報だけで、特許発明の請求の範囲に記載された「蒸着機構で回収された有機発光材料」に該当するか否かが認識できると判断するのが相当である。

③純度99.5%以上に分離精製することが不可能な有機発光材料について発明の詳細な説明に記載されていないという主張に対する判断

特許発明の請求の範囲に機能、効果、性質等によって発明を特定する記載が含まれている場合には、特許請求の範囲に記載された事項によってそのような機能、効果、性質等を有する全ての

発明を意味すると解釈することが原則である(大法院2009. 7. 23. 言渡2007フ4977判決、大法院2020. 8. 27. 言渡2017フ2864判決等参照)。これによると訂正発明の権利範囲は、酸性活性炭を用いた吸着精製、結晶化、昇華精製工程を順次行って純度99.95%以上の有機発光材料を分離精製する方法であって、分離精製された有機発光材料の純度が99.95%以上を達成できない方法は訂正発明に含まれない。したがって、被告らの主張のように、上記精製方法によって純度99.95%以上に分離精製することが不可能な有機発光材料が、訂正発明の「蒸着機構で回収された有機発光材料」に該当するとは、認めることができない。

以上により、特許法院は特許発明がサポート要件に違反しないとし、その他被告らの権利濫用の抗弁および自由実施技術の抗弁も排斥して、被告らの特許権侵害を一部認めた。

### 【専門家からのアドバイス】

本判決では、原告が提起した特許権侵害訴訟において、被告の無効抗弁のうちの1つとして特許発明(訂正発明)がサポート要件に違反するかが判断された。特許発明は、有機発光表示装置の製造工程の中で回収された有機発光材料に対して、複数の工程を通じて不純物を除去し、99.95%以上の純度の有機発光材料に精製する分離精製方法に関するものであった。

この発明に対して被告は、複数の観点からサポート要件違反を主張した。特に、特許明細書の実施例には「予備精製」が実施された精製方法のみが記載されているが、特許発明には「予備精製」が構成として限定されていない点を被告は指摘し、その他にも、発明の詳細な説明には製品コードのみによって有機発光材料を特定しているが、その構成成分や化学構造が把握できる記載がないことから、請求の範囲に記載された「回収された有機発光材料」と対比が不可能である等の理由により、特許発明は発明の詳細な説明によって裏付けられない旨を主張した。

これに対して特許法院は、通常の技術者(当業者)の立場から、請求の範囲に記載された発明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を判断すべきであるとした上で、発明の詳細な説明の記載からは「予備精製」が必須構成であるとは認められないこと、また、各有機発光材料を特定するのに製品コードが最も有効かつ適切な手段であって、これを請求の範囲に記載された「回収された有機発光材料」と対比させることは可能であると判断した。

サポート要件に関する判断は、通常の技術者の立場からの判断であるため、本判決は上記のほかにもいくつかの技術的な争点を含んでいる。本判決は、サポート要件に関する特許法院の判断事例として、実務上、参考にすることができる。

## 14. 無権利者による冒認出願を無効事由とした特許無効審判およびその審決取消訴訟において無効事由に関する証明責任は、無効であると主張する当事者にある

### 【書誌事項】

当事者：原告・被上告人(特許権者) vs 被告・上告人(審判請求人)

判断主体：大法院

事件番号：2019フ11268登録無効(特)

言渡し日：2022年11月17日

事件の経過：上告棄却(原審確定)

### 【概要】

本件特許は原告により出願され、特許権登録後の一部移転によりEも共同特許権者になった。原告が出願した本件特許は、Eが出願日以前に他社から納品を受けていた装置と実質的に同一であるとみなす余地はあるが、原告が同装置に関する情報をEから提供されてこれを用いて出願した(冒認出願)と判断する明白な証拠がない事案において、大法院は、無権利者による冒認出願を無効事由とした特許無効審判およびそれによる審決取消訴訟において上記のような無効事由に関する証明責任は、あくまで無効であると主張する当事者にあるという法理を説示し、冒認出願であることが証明されなかったと判断した。

### 【事実関係】

原告は、「ロールコーティング装置」に関する本件特許を2006年9月21日に出願し、2008年3月4日付で特許登録を受けた。その後、2010年7月19日にEに本件特許権の一部を譲渡することによってEが共同特許権者になった。

原告は、本件特許の出願日前において、Eとの間でコーティング機械の製作・納品のために2005年7月1日に秘密維持契約を締結し、2005年8月1日にコーティング機械納品契約を締結していた。一方、Eはそれより前の2004年12月頃および2005年4月頃に日本のY製作所からそれぞれコーティング装置の納品を受けており、その組立図および取扱説明書を受け取っていた。被告は、上記組立図および取扱説明書をそれぞれ先行発明1、2として提出し<sup>1</sup>、①本件特許は原告が先行発明1、2を模倣して出願したものであって冒認出願に該当するためその特許が無効とされなければならない、また、②先行発明1、2によって新規性および進歩性が否定されるという理由で無効審判を提起した。

これに対して原告は、①Eとの取引交渉を始める前に既にロールコーティング装置に関する独自の技術力を保有しており、本件特許はこうした技術力に基づいて発明したものであるため冒認出願ではなく、②Y製作所がEに伝達した先行発明1、2は秘密維持義務がある文書として、本件特許の出願日以前に公知または公然と実施されたものではないことから、先行発明1、2は本件特許の新規性および進歩性を否定する根拠となり得ないと主張した。

### 原審判決(特許法院判決)

(1)本件特許が冒認出願に該当するか否か

---

<sup>1</sup> 被告がコーティング装置の組立図および取扱説明書(先行発明1、2)をどのように入手したのか、判決文では明らかではない。

先行発明1、2は、それぞれ2004年12月頃および2005年4月頃にEがY製作所から受け取ったものである。

その後、原告とEは、コーティング機械の製作・納品のために2005年7月1日に秘密維持契約を締結し、2005年8月1日にコーティング機械納品契約を締結した。また、Eは原告に、2005年4月12日頃、Eの工場の略図をFAXで送付していた。このような事情に照らしてみると、仮にEが原告に先行発明1、2を提供したとしても、それは上記秘密維持契約の第1条で情報提供開始日として明示した2005年6月以降であったと見られる。

しかし、既に原告は、2005年3月9日に訴外F電子との間で納品満期日を2005年5月10日と定めて別の納品契約を締結しており、2005年5月15日頃にコーティング機械の納品を終え、2005年7月19日頃にF電子にその運用・保守説明書を提供した。このコーティング機械は本件特許発明の装備と同種の装備と見られる。<sup>2</sup>

以上の証拠と弁論全体の趣旨によって認められる事実および事情に照らすと、本件特許発明が先行発明2と実質的に同一の発明であるといえる点、原告とEの2005年7月1日付秘密維持契約の第5条に「本契約により製作された生産設備はE固有の生産設備であって本設備の設計内容および情報が第三者に販売および提供されることはできない」と記載された点、原告とEの間に本件特許発明の真正な発明者が誰かについて争いがあり、その後、原告がEに本件特許権の持分を譲渡したと判断される点等を考慮しても、原告が先行発明1、2を模倣して正当な権限なしに無断で本件特許発明を出願したと断定するのは難しく、その他にこれを認める証拠がない。

(2)先行発明1、2が本件特許の出願日当時に国内で<sup>3</sup>公知または公然と実施されていたか否か

EとY製作所は2003年6月3日に秘密維持契約を締結したところ、同契約で規定する「秘密情報」は**事業協力のための可能性を判断**するために両社が相手方に提供する情報を意味するものとされている。

EはY製作所との間で2004年9月21日に納品契約を締結し、その契約によってY製作所で製作されたロールコーティング装置がその頃Eに納品され、Y製作所は2004年12月頃に、その組立図である先行発明1をEに伝達した。

その後、Y製作所は一部改良されたロールコーティング装置をEに納品し、2005年4月頃もその取扱説明書である先行発明2をEに伝達した。

Eは、上記のように納品されたロールコーティング装置が設置・稼働するラインに出入りできる者を、セキュリティカード等の手段を用いて制限していた。

Eは、原告と2005年8月1日の納品契約の締結に先立って2005年7月1日に秘密維持契約を締結し、原告にコーティング装置に関する秘密維持義務を課した。

検討：

①EとY製作所の秘密維持契約の内容によると、上記秘密維持契約によって保護および維持される「秘密情報」は、両社が「**事業協力のための可能性を判断**するために相手方に提供する各種情報」を意味するものと解される。

<sup>2</sup> 原告がF電子に納品したコーティング機械は、本件特許と同種の装備ではあったが、本件特許の特徴的構成を含むものではなかった。

<sup>3</sup> 本件特許の出願日である2006年9月21日当時の旧特許法では、刊行物公知以外の公知については「国内で」公知または公然に実施されていたことを要件としているため、先行発明1、2が日本のY製作所によって国外で公知または公然に実施されていたとしても本件特許の無効理由にはなり得ない。

ところで、先行発明1、2はY製作所がEとの納品契約によってロールコーティング装置をEに納品する際に提供したものであるので、これはY製作所が事業協力の結果物の1つとしてEに提供したものであって、事業協力の「可能性」を判断するための情報として提供したのではない。したがって、先行発明1、2は、上記秘密維持契約によって秘密維持義務が課される情報に該当するとは認め難い。

②しかし、上述したとおりEが、ロールコーティング装置が設置・稼働するラインに出入りできる者を制限してきた点、さらにはこのような工場ラインに出入りする者はEに対して契約上または信義則上秘密維持の義務を負っているといえる点、Eが原告はもちろん、被告ともそれぞれ装備納品契約を締結する時に秘密維持契約を締結し、または納品契約書に秘密維持の条項を置いて原告と被告に装備に関する技術情報等に関して秘密維持の義務を課していた点等を加味してみれば、Eが先行発明1、2ないし上記ロールコーティング装置を秘密として管理していたことが認められるので、本件特許の出願当時に先行発明1、2ないし上記ロールコーティング装置が不特定人が認識できる状態にあったものであるとは認め難い。

したがって、先行発明1、2が国内で公知または公然に実施されたとは認め難い。

特許法院は、上記のような理由で本件特許は冒認出願に該当せず、先行発明1、2が本件特許に対する先行発明とはなり得ないため、これにより新規性および進歩性が否定されないと判決した。これに対し、被告が上告を提起した。

## 【判決内容】

### (1)無権利者による出願として無効か否か

旧特許法(2006年3月3日に法律第7871号として改正される前のもの、以下同じ)第33条第1項本文は、発明をした者また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権利を有すると規定し、第133条第1項第2号は、第33条第1項本文の規定による特許を受ける権利を有しない者(以下、「無権利者」とする)が出願して特許を受けた場合を特許無効事由の1つとして規定している。無権利者の出願を無効事由とした特許無効審判およびそれによる審決取消訴訟において上記のような無効事由に関する証明責任は、無効であると主張する当事者にある。

一方、特許法第2条第1号は、「発明」とは自然法則を利用して技術的思想を高度に創作したものをいうと規定しているので、特許法第33条第1項で定めている「発明をした者」はまさにこうした発明行為をした者を指す(大法院2011年9月29日言渡2009フ2463判決等参照)。

上記法理と記録に照らして詳察する。

①名称を「ロールコーティング装置」とする原告の本件特許発明は、その出願日以前にY製作所が共同特許権者であるEに提供した先行発明2と実質的に同一であるとみなす余地がある。

②しかし、本件特許発明は従来のマスターロール方式の問題を解決するために、マスターシート方式のマスター部と3セットの塗料供給部を導入したことを技術的特徴とするが、原告がEから先行発明2を提供されたのだとしてもその前にマスターシート方式のマスター部を含むロールコーティング装置を独自に完成させていた一方、原告が本件特許発明の出願前に先行発明2を知得していたと断定できるような証拠は不十分である。

③このような事情を総合してみれば、審判請求人である被告が提出した資料だけでは、原告が先行発明1または2を模倣して正当な権限なしに無断で本件特許発明を出願したという点が証明されたと認め難い。

## (2) 新規性および進歩性が否定されて無効とされるか否か

原審は判示と同様の理由により、先行発明1、2は本件特許発明の出願日である2006年9月21日以前に国内で公知または公然に実施されたと認め難いので、本件特許発明は先行発明1または先行発明2によって新規性および進歩性が否定されないと判断している。関連法理と記録に照らして詳察すると、上記のような原審の判断に上告理由の主張のように必要な審理を尽くさずに自由心証主義の限界を逸脱し、または文書の真正成立、契約当事者間の秘密維持義務の存否、新規性および進歩性の判断に関する法理の誤解等により判決に影響を及ぼした誤りはない。

### 【専門家からのアドバイス】

一般的に訴訟においては、ある要証事実の真偽が不明な場合に、いずれの当事者が不利益を負うのが問題となる。こうした証明責任(立証責任)の分配において通説・判例は、各当事者が自らに有利な法規の要件事実の存否について証明責任を負うという原則を採択している(いわゆる「法律要件分類説」)。今回の大法院判決は、この証明責任分配の原則によるものと理解される。特に特許無効事件では、当該特許が無効であると主張する当事者がそれに対する証明責任を負うことになるところ、本件は、無権利者による冒認出願を無効事由とした特許無効事件においても同じ原則が適用される点を判示した事例としての意味がある。

判決文に示された本件の事実関係を詳察すると、原告は本件特許を出願する前にEからの納品関係にあり、Eはそれ以前に日本のY製作所からコーティング機械の納品を受けていた事実が認められるところ、本件特許はY製作所がEに納品したコーティング機械と実質的に同一であるものとみなされる余地があった。さらに、原告がそれ以前に訴外F電子に納品していたコーティング機械には本件特許の特徴が備えられておらず、こうした点から冒認出願と疑われる状況であったといえる。しかし、大法院および特許法院は、要証事実として冒認出願に該当するか否かが明らかな程度に証明がなされなかったと判断した。

本判決は、新規性・進歩性の欠如を理由とする無効の判断も含んでいるが、特に冒認出願を理由とする場合にも当該特許の無効を主張する当事者が証明責任を負うと判断した点で参考にすることができ、具体的な無効主張の事例においてどの程度までの証明を要求するのかを明確にしている事例として参考になる。

## 15. 特許発明が数値限定発明であるとは認められず、進歩性の欠如および記載不備の無効事由は認められないとされた特許法院判決

### 【書誌事項】

当事者：原告 A株式会社 vs 被告 株式会社B 外1

判断主体：特許法院

事件番号：2020ホ7722特許登録無効

言渡し日：2022年1月13日

事件の経過：判決確定(上告棄却)

### 【概要】

特許発明は、化粧品組成物に関する発明であって、組成物中の特定成分の有無、含量または含量比等に特徴がある。原告は、特許発明の請求の範囲が数値により限定されているため、臨界的効果または異質的效果が認められなければならない数値限定発明であることを前提として、特許発明は先行発明の結合により進歩性が欠如し、請求の範囲の数値範囲に対してサポート要件欠如の記載不備があることを主張した。特許法院は、特許発明の技術的特徴を具現する構成の結合関係が先行発明に開示されていないため、特許発明が数値限定発明であると認めることはできないとし、特許発明に進歩性の欠如と記載不備の無効事由はないと判断した。

### 【事実関係】

被告は、発明の名称を「自己発泡型化粧品組成物およびその製造方法」とする発明について、2019年3月21日付で特許登録を受けた。原告は被告を相手取って記載不備と進歩性の欠如を無効事由とする無効審判を請求し、特許審判院は原告の無効審判請求を棄却する審決をした。これに対して原告は棄却審決を不服とし、特許法院に審決取消訴訟を提起した。

特許発明は、原告の無効審判請求以前に訴外第三者により請求された特許取消申請事件の手続の中で被告の訂正請求により訂正されており、訂正後の請求項1は次の通りである。

### 【請求項1】

フッ素化合物およびノニオン界面活性剤を含み、フッ素化合物とノニオン界面活性剤との含量比は重量基準で1：0.29～1.2(フッ素化合物の重量：ノニオン界面活性剤の重量)であり(以下「**構成要素1**」と言う)、

皮膚適用時に、バブルが生じ始める時点から起算してバブル生成が最大水準になるまでの時間が5～40秒であり、生成されたバブルが消滅し始めて最小水準になるまでの時間が10秒～95秒であり(以下「**構成要素2**」と言う)、

上記ノニオン界面活性剤は、ポリグリセリル-3メチルグルコースジステアレート、ポリグリセリル-ジステアレート類、水添レシチン、セテアシルオリベート、ソルビタンオリベート、PEG-ステアレート類、グリセリルステアレート、グリセリルステアレートSE、ココグルコシド、ラウリルグルコシド、カプリル/カプリルグルコシド、アラキシルグルコシド、C12-20(直鎖または分岐状)アルキルグルコシド、セテアシルグルコシド、セテアレス類、ステアレス類、オレイルアルコールのポリエチレングリコールエーテル、メチルグルコースセスステアレート、ソルビタンステアレート、スクロースココエート、ポリソルベート類、ソルビタンセスキオリベート、ソルビタンオリベート、油ヤシオイル、および油ヤシカーネルオイルからなる群から選択された1種

以上のノニオン界面活性剤とデシルグルコシドとの混合物であって、上記デシルグルコシドの含量が組成物全体の重量基準で0.1～3重量%である混合物を含み(以下「構成要素3」と言う)、

アニオン界面活性剤を2重量%以下で含み(以下「構成要素4」と言う)、

洗い落とし、または拭き落とすことなく、皮膚に吸収させることを特徴とする(以下「構成要素5」と言う)、自己発泡型化粧品組成物。

原告は、特許発明が数値限定発明に該当することを前提として、次のような登録無効事由があると主張した。

(1)構成要素2の「バブルが生じ始める時点から起算してバブル生成が最大水準になるまでの時間が5～40秒であり、生成されたバブルが消滅し始めて最小水準になるまでの時間が10秒～95秒」および構成要素3の「デシルグルコシドの含量が組成物全体の重量基準で0.1～3重量%」という各数値範囲は、発明の説明に記載されているものでなく、試験例が記載されてもいないため、特許発明は発明の説明によって裏付けられない。

(2)特許発明は、主先行発明を先行発明1とし、これに先行発明2～5を結合して容易に発明できるため、その進歩性が否定される。

### 【判決内容】

特許法院は、原告が特許発明は数値限定発明であると主張して進歩性と記載不備の無効事由を争っているため、まず数値限定発明か否かについて判断をし、その上で無効事由を判断した。

#### (1)特許発明が数値限定発明か否かに関する判断

特許法院は、数値限定発明の関連法理として下記を提示した。

「特許登録された発明が、その出願前に公知となっている発明が有する構成要素の範囲を数値により限定して表現した場合において、その特許発明の課題および効果が公知となっている発明の延長線上にあり、数値限定の有無においてのみ差がある場合には、その限定された数値範囲の内外で顕著な効果の差が生じなければ、その特許発明は、通常の技術者が通常のかつ反復的な実験を通じて適宜選択できる程度の単純な数値限定に過ぎず、進歩性が否定される(大法院1993年2月12日付言渡92ダ40563判決、大法院2007年11月16日付言渡2007フ1299判決など参照)。ただし、その特許発明に進歩性を認めることができる他の構成要素が付加されており、その特許発明における数値限定が補充的な事項に過ぎないか、または数値限定を除いた両発明の構成が同一であるとしても、その数値限定が公知となっている発明とは相違する課題を達成するための技術手段としての意義を有し、その効果も異質的なものであれば、数値限定の臨界的意義がないからといって特許発明の進歩性が否定されない(大法院2010年8月19日付言渡2008フ4998判決参照)。」

特許法院は、さらに次の事項を挙げて、特許発明は数値限定発明であるとはいえないと判断した。

特許発明は、洗い落とし、または拭き落とすことなく、吸収させる化粧品組成物(保湿用化粧品)に、フッ素化合物、ノニオン界面活性剤、デシルグルコシド、アニオン界面活性剤を特定の比率と含量により選択して組み合わせることによって泡(バブル)が発生および消滅する時間を調節して皮膚温度を下げ、皮膚活性成分の吸収力を増加させ、血液循環を増進させて皮膚のトーン改善および角質循環周期を活性化させ、皮膚改善効果を発揮する目的を達成することに技術的特徴がある。

このような特許発明の技術的特徴を具現する構成の結合関係(特にデシルグルコシドの有無および含量と自己発泡力との間の相関性、アニオン界面活性剤の含量とバブル生成および消滅時間の相関性等)は、先行発明に既に公知となっているものでないだけでなく、その課題および効果も先行発明にそのまま示されておらず、公知となっている発明の延長線上にあるとは認め難い。したがって、先行発明に特許発明の数値限定を除いた構成要素全部の有機的結合関係が開示されていない以上(単に本件特許発明の構成要素の一部が先行発明に部分的に開示されているだけである)、特許発明の構成要素それぞれに数値範囲が記載されているからといって、これを上記法理で言う数値限定発明であるということはできない。すなわち、特許発明は、数値限定自体に臨界的意義がある発明ではなく、**特許発明の効果を達成するための構成要件を実施するのに適した構成要素の配合比率を限定したこと**にその技術的意味があり、上記のような構成の有機的結合自体に**進歩性が認められるか否かのみが問題となる**ものである。

## (2)進歩性の主張に関する判断

特許発明と先行発明との構成要素を対比すると、下記の通りである。

構成要素	特許発明	先行発明1
構成要素1	フッ素化合物およびノニオン界面活性剤を含み、フッ素化合物とノニオン界面活性剤との含量比は重量基準で1 : 0.29~1.2	フッ素化合物および界面活性剤を含み、フッ素化合物は0.01~20重量%、界面活性剤は0.1~40重量%使用
構成要素2	バブルが生じ始める時点から起算してバブル生成が最大水準になるまでの時間が5~40秒であり、生成されたバブルが消滅し始めて最小水準になるまでの時間が10秒~95秒	開示なし (先行発明3において「発泡性二酸化炭素外用剤の塗布時間は、美容目的の場合、5分間~3時間が好ましいが…」と塗布時間を開示。先行発明5において泡剤は実質的に15秒~300秒等の間、表面と接触した状態を維持し得ると開示)
構成要素3	1種以上のノニオン界面活性剤とデシルグルコシドとの混合物であって、デシルグルコシドの含量が組成物全体の重量基準で0.1~3重量%である混合物を含み	界面活性剤はノニオン性界面活性剤であるデシルグルコシドおよびカプリル/カプリルグルコシドのうちから選択される1種以上であり、界面活性剤は0.1~40重量%使用
構成要素4	アニオン界面活性剤を2重量%以下で含み	界面活性剤としてアニオン界面活性剤が含まれてよく、界面活性剤は0.1~40重量%使用
構成要素5	洗い落とし、または拭き落とすことなく、皮膚に吸収させることを特徴とする自己発泡型化粧品組成物	スピーディーウォッシュャブル形態を有するとともにメイクアップ成分のクレンジング効果に優れ、洗顔後に保湿感を付与する化粧品組成物

特許法院は、特許発明が先行発明1と対比して、下記の4つの差異点があると判断した。

差異点1：先行発明1のフッ素化合物とノニオン界面活性剤との含量比は算術的に1 : 0.005~40,000であるため、特許発明の構成要素1の含量比1 : 0.29~1.2および構成要素3のデシルグルコ

シドの含量は開示されていない

差異点2：先行発明1に、特許発明の構成要素2の泡生成から最大水準になるまでの時間と消滅開始から最小水準になるまでの時間が開示されていない

差異点3：先行発明1には、界面活性剤は0.1～40重量%を使用することが開示されているため、特許発明の構成要素4のアニオン界面活性剤を2重量%以下で含むことは開示されていない

差異点4：特許発明は保湿用化粧品であるのに対し、先行発明1は洗浄用化粧品として差がある

さらに特許法院は、先行発明の結合が容易でないため、特許発明の進歩性は先行発明の結合により否定されないと判断した。すなわち、**洗浄用化粧品である先行発明1に保湿用化粧品である先行発明2、3を結合できる**とはいい難く、先行発明1に同じ洗浄用化粧品である先行発明4、5を結合することは容易であるといえるものの、そこから保湿用化粧品である特許発明を導き出すことはできないため、残りの差異点についてさらに詳察する必要なく、先行発明1を主先行発明として特許発明の進歩性が認められるとする原告の主張は理由がないと判断した。特許法院の具体的な判断内容は、次の通りである。

「洗浄用(クレンジング)化粧品と保湿用(エッセンス)化粧品は、その目的と機能および使用方式が全く異なる事実が認められる。すなわち、洗浄用化粧品は皮膚の過剰な皮脂、古い角質、ホコリ、汚れ、メイクアップ残留物等を除去することを目的として用いられる製品を意味し、保湿用化粧品は皮膚に有効成分を吸収させることによって皮膚を改善させる製品を意味する。このような目的と使用方式の違いにより、上記各製品に用いられる主要原料やその配合比率にも違いが生ぜざるを得ない。また、洗浄用化粧品は洗い落とすことを当然の前提とするため、洗浄力がよい成分を含まざるを得ないが、洗浄力がよい成分は洗浄効果には優れるものの、皮膚に強い刺激を与え、皮膚の乾燥を誘発する短所を有し、これは皮膚の改善を目的とする保湿用化粧品の目的に反する性質である。したがって、製品の性質上、洗浄用化粧品と保湿用化粧品は追求する目的と効果が異なり、技術分野や技術目的が同一または類似と見られない。

原告は、化粧品組成物分野の通常の技術者は洗浄用化粧品と保湿用化粧品をいずれも製造するため、通常の技術者は組成物の種類と比率を変えて自由に洗浄用化粧品と保湿用化粧品を開発できるとしているが、先に詳察した通り、両製品は達成しようとする目的と使用方法が異なる以上、原告が主張する上記のような事由のみにより、特許発明と先行発明1、4、5の技術分野や目的が同一であるとは言えない。」

### (3)記載不備の主張に関する判断

特許法院は、記載不備の主張についても、原告の主張は、特許発明の臨界的効果が認められなければならない数値限定発明であることを前提としてなされているが、特許発明を数値限定発明であるといえない以上、原告の主張は理由がなく、構成要素2および3の数値範囲は発明の説明により裏付けられると判断した。

#### 【専門家からのアドバイス】

本件は、化学組成物の発明において数値限定発明か否かが無効事由の判断の際に問題とされたケースである。公知発明との間で数値限定の有無についてのみ相違点がある発明の場合、数値限定発明として数値限定の臨界的意義が進歩性の認定に要求され得るが、今回の特許法院判決は、他の構成要素が付加され、または公知発明と相違する課題および異質な効果を奏する場合、数値限定の臨界的意義は要求されないという確立した大法院判決に基づいたものであって、これは

新たな法理に基づくものではない。その具体的な判示内容については、特許発明が化粧品組成物にフッ素化合物、ノニオン界面活性剤、デシルグルコシド、アニオン界面活性剤を特定の比率と含量により選択して組み合わせることで皮膚改善効果を発揮するという目的を達成することに技術的特徴があるところ、これら構成の結合関係、課題および効果が先行発明に開示されていないため、数値限定発明には該当しないとしている。具体的な事例に即した数値限定発明に関する判決として、実務上参考にするに値する。

## 16. 権利範囲確認審判において、確認対象発明の説明書に特許発明との対比表が含まれている場合に、その対比表まで考慮して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(特許権者) vs 被告(審判請求人、確認対象発明の実施者)

判断主体：大法院

事件番号：2020フ11813権利範囲確認(特)

言渡し日：2023年1月12日

事件の経過：上告棄却/審決確定

### 【概要】

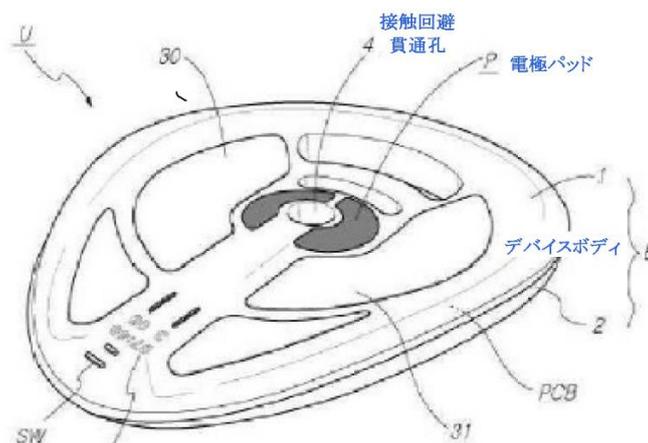
権利範囲確認審判において、確認対象発明は確認対象発明の説明書及び図面によって特定されるため、その説明書の一部に特許発明と確認対象発明との対比表が含まれている場合、その対比表の記載も考慮して確認対象発明の特定及び特許発明への権利範囲の属否を判断すべきである。

### 【事実関係】

原告の対象特許は、肛門周囲の骨盤底筋を強化するために低周波パルスの電気刺激を加えるデバイスに関するもので、対象特許の請求項1は次の通りである。

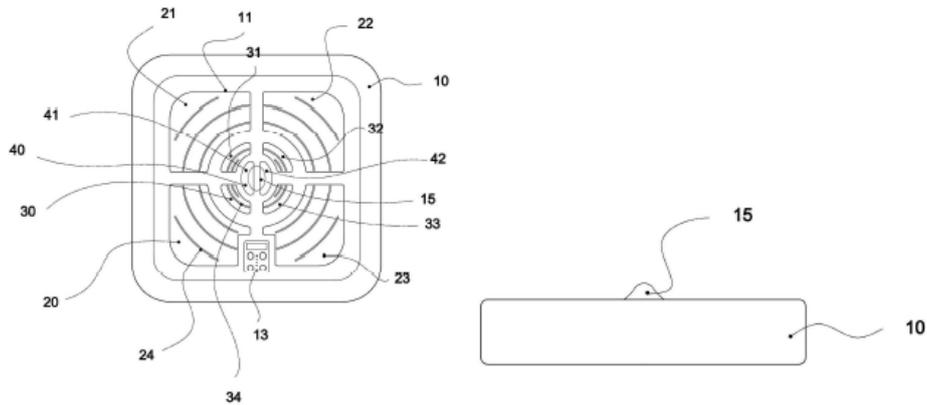
【請求項1】使用者の着座を可能にする着座手段が設けられているデバイスボディ(B)(「構成要素1」)、及び上記デバイスボディ(B)に使用者の肛門が**接触せず**に使用者の上記肛門に対応する位置周囲を囲んで配列される2つ以上の低周波パルス印加用**電極パッド(P)**(「構成要素2」)、を含んでなることを特徴とする骨盤底筋強化練習用デバイス。

(このうち、本件争点の構成は「肛門が接触しない電極パッド」に相当する部分である。)



<対象特許の図3>

被告は、下記の図面とこれに関する説明書によって特定される確認対象発明が、対象特許の権利範囲に属さない旨の確認を求める消極的権利範囲確認審判を請求した。被告は、説明書において突出部(15)の高さを具体的に特定していないが、特許発明との対比表を添付して「確認対象発明の突出部(15)上に形成される第1電極及び第2電極は**肛門と接触する**」と記載した。



10:ボディ、15:突出部  
 < 確認対象発明の説明書の平面図及び側面図 >

特許審判院は確認対象発明が対象特許の権利範囲に属さない旨の審決をし、これに対して原告は特許法院に審決取消訴訟を提起した。

原告は、確認対象発明の電極(対象特許の電極パッドに対応)が肛門に接触するか否かは電極が形成された突出部(15)の高さに左右されるものであるが、確認対象発明の説明書には突出部(15)の高さが記載されていないため、確認対象発明は対象特許と対比できる程度に特定されていないと主張した。

これに対して特許法院は、確認対象発明は突出部の高さを特定していないものの、確認対象発明の説明書の一部をなす対比表には「確認対象発明の突出部(15)上に形成される第1電極及び第2電極は肛門と接触する」と明示されているため、これにより確認対象発明は対象特許と対比できる程度に特定されているというのが妥当で、また、このように特定されている確認対象発明は対象特許の電極パッドが肛門と接触しない構成が欠如しているため、対象特許の権利範囲に属しないと判断した。これに対して原告は上告を提起した。

**【判決内容】**

(1)法理

権利範囲確認審判は、権利の効力が及ぶ範囲を対象物との関係において具体的に確定するものであり、特許権の権利範囲確認審判請求の審判対象は、審判請求人がその請求において審判の対象とする具体的な発明である。消極的権利範囲確認審判においては、審判請求人が現実的に実施する技術が、審判請求において審判の対象とする具体的な発明と異なるとしても、審判請求人が特定した発明が実施の可能性がない場合は、その請求が適法であるかが問題となり得るのみであって、依然として審判の対象は審判請求人が特定した確認対象発明であり、これを基準として特許発明と対比し、その権利範囲に属するか否かを判断すべきである(大法院2010年8月19日付言渡2007フ2735判決、大法院2019年9月9日付言渡2019フ10081判決など参照)。

(2)判断

確認対象発明は、確認対象発明の説明書及び図面によって特定されるため、その説明書の一部ということができる「特許発明と確認対象発明の対比表」の記載も考慮してその特定を判断

し、これを把握すべきであるところ、確認対象発明の説明書のうちの一部である対比表には「第1電極及び第2電極は突出部上に形成されて使用者の肛門と接触するため」と明示されていることから、確認対象発明は、本件請求項1の発明と対比できる程度に特定されており、上記のように第1、2電極が使用者の肛門と接触する構成を有すると把握される。

したがって、確認対象発明は、本件請求項1の発明の「使用者の肛門が接触しない」構成が欠如し、その権利範囲に属さないため、これと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】

本件のような消極的権利範囲確認審判は、特許権者から特許侵害の警告を受け又は訴訟を提起された侵害被疑者が、韓国の特許審判院を通じた手続によって、侵害訴訟よりも簡易な手続で権利範囲に属さない旨の判断を得るためにしばしば活用されている。この権利範囲確認審判における審判対象は、本件判決でも判示されているように、侵害被疑者である審判請求人が特定した確認対象発明である。したがって、侵害被疑者が自らに有利なように確認対象発明を特定して消極的権利範囲確認審判を請求する可能性があることになる。

これに関連して本件の主な争点は、対象特許の請求項において「肛門と接触しない」と限定した電極パッドの構成に対して、審判請求人である被告が特定した確認対象発明の電極が肛門と接触するか否かという点であった。より具体的には、特許権者である原告は、被告の確認対象発明では電極が形成された突出部の高さに応じて肛門と接触するか否かが変わるため、確認対象発明が特定されていない旨を主張したところ、法院は、審判請求人が特定した確認対象発明の説明書において「肛門と接触する」と明示されている点を挙げて、原告の主張を排斥した。

なお、もし本件の事案が侵害訴訟で争われた場合、仮に被告の実製品において電極が肛門と接触していないのであれば、本件消極的権利範囲確認審判とは異なる結論が出る可能性も排除できないと思われる。

日本では、こうした権利範囲の属否を審判手続で争う権利範囲確認審判の制度は、1959年の判定制度の導入とともに既に廃止されている。本件は、韓国における消極的権利範囲確認審判の実務がどのようなものかを把握するのに参考にすることができる。

## 17. 製造方法、難溶性、平均分子式により特定されたDNA断片混合物に関する特許発明が有効であるとした特許法院判決

### 【書誌事項】

当事者：原告 A株式会社 vs 被告 D

判断主体：特許法院

事件番号：2021ホ6894特許登録無効

言渡し日：2022年7月22日

事件の経過:判決確定(上告棄却)

### 【概要】

特許発明のDNA断片混合物は、請求項1の製造方法により得られ、平均分子式、難溶性等により特定されている。原告(無効審判請求人)は、「難溶性」であるDNA断片混合物は存在できず、該当特定平均分子式のDNA断片混合物を製造することができないという点を挙げて、特許発明が未完成発明、実施可能要件及びサポート要件の欠如の無効事由を主張した。さらに、原告は予備的主張として、出願日前に当該DNA断片混合物を有効成分とする医薬品が製造、販売されていたため新規性又は進歩性が否定されると主張した。これに対して特許法院は、原告の無効事由をいずれも理由がないとして、特許発明が有効であると判断した。

### 【事実関係】

被告は「魚類精液又は卵から分離されたDNA重合体断片複合体及びその製造方法」を発明の名称とする発明について、2010年10月4日に特許登録を受けた。原告は2017年1月11日に被告を相手取って、明細書の記載要件の違反、補正による新規事項の追加、新規性又は進歩性の欠如を無効事由とする無効審判を請求し、特許審判院は原告の無効審判請求を棄却する審決をした。原告は棄却審決を不服として特許法院に審決取消訴訟を提起し、特許法院は請求項3の発明について、特許請求の範囲に記載された「難溶性」及び「平均分子式： $C_{9.83}H_{12.33}N_{3.72}O_{6.01}PNa$ 」という記載は発明が明確かつ簡潔に記載されたものと言い難いため特許法第42条第4項第2号に違反しており、かつ進歩性が否定されるという理由で審決を取り消す判決を言い渡した。

被告は2019年2月11日に大法院に上告を提起し、訂正審判を請求したところ、審判院の訂正審決により確定した訂正後の請求項1及び請求項3の記載は下記のとおりである(太字が訂正された事項)。

#### [請求項1]

魚類精液又は卵の解凍工程、酵素分解工程、滅菌工程、分子量低減工程、沈殿工程及び乾燥顆粒工程を含む魚類精液又は卵からDNA断片混合物を製造する方法において、酵素分解工程は溶液のpH7.0～7.4、43～47℃の温度範囲で行い；滅菌工程は酢酸を用いて100～109℃の温度で10～30分間行い；そして、分子量低減工程はpH4.0～4.4、温度68～72℃の条件で行うことを特徴とする、魚類精液又は卵からのDNA断片混合物の製造方法。

#### [請求項3]

請求項1の製造方法により得られた下記の特性を有するDNA断片混合物。

**DNA断片混合物を構成するデオキシリボヌクレオチドの平均分子式：**

$C_{9.83}H_{12.33}N_{3.72}O_{6.01}PNa$

**DNA断片の分子量範囲:50～1500kDa**

物理的形態:白色の結晶形パウダ

溶解度:水とアルカリに難溶性、アルコールに難溶性、エーテルとアセトンに不溶性

粒子の大きさ:1mm以下

大法院は、原審弁論の終結後に訂正審決が確定してもこれを上告理由として主張できず、上告審は訂正審決が確定する前の訂正前の明細書等を対象に進歩性を判断しなければならない(大法院2020年1月22日言渡2016フ2522全員合議体判決、大法院2020年11月26日言渡2017フ2055判決等参照)と判示した上で、訂正前の特許発明により判断をし、特許発明は先行発明によって進歩性が否定されず、請求項3の発明のうち「難溶性」と「平均分子式」の部分はその意味を明確に把握できるため特許法第42条第4項第2号の規定の記載要件を満たすという理由で差戻し前の判決を破棄し、特許法院に差し戻す旨の判決をした(大法院2021年12月30日言渡2019フ10296号判決)。

差戻し後の特許法院において、原告は以下のような事由により訂正発明が無効とされるべきであると主張した。

### (1)主位的主張

①発明の詳細な説明には必須の工程である「温度が65℃で一晩中(最小15時間)分解させる(B)工程」が含まれているが、訂正発明の特許請求の範囲には(B)工程が記載されておらず、(B)工程を訂正発明に記載された「酵素分解工程」の範囲にまで拡張又は一般化することはできないため、訂正発明の酵素分解工程は発明の詳細な説明によって裏付けられない(特許法第42条第4項第1号の違反)。

②請求項3に記載された「難溶性」であるDNA断片混合物は存在できず、かつ「デオキシリボヌクレオチドの平均分子式が $C_{9.83}H_{12.33}N_{3.72}O_{6.01}PNa$ 」であるDNA断片混合物を製造することはできないため、請求項3の発明は、請求項1の製造方法によって製造され得ない。また、訂正発明の明細書には実施可能な製造方法が記載されていない。したがって、請求項3の発明は実施が不可能であり、発明として成立できない未完成発明であって、発明を容易に実施できるように記載されてもおらず、発明の詳細な説明により裏付けられることもない(特許法第29条第1項本文、第42条第3項、第42条第4項第1号の違反)。

### (2)予備的主張

訂正発明の出願日前に請求項3の発明のDNA断片混合物を有効成分とする医薬品である「プラセンテックス(PLACENTEX)」はイタリア等で製造、販売されていたことから、当業者は上記医薬品から請求項3の発明のDNA断片混合物を分離し、その特性を把握できるものであった。したがって、請求項3の発明はその出願前に市販された被告の医薬品によってその新規性又は進歩性が否定される。

### 【判決内容】

特許法院は下記のとおり原告の主位的主張及び予備的主張のいずれもに対して理由がないと判断し、原告の請求を棄却した。

### (1)原告の主位的主張①に対する特許法院の判断

旧特許法第42条第4項第1号に定められた明細書の記載要件を満たすかは、上記規定の趣旨に合わせて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発明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2016年5月26日言渡2014フ2061判決等参照)。訂正発明の明細書には「酵素分解工程」に関して、「pH7.0～7.4、43～47℃の温度範囲の溶液に入れて酵素分解させる。」、「溶液のpHを7.2に調節」、「溶解器の温度が45℃になったかを確認して」等のように記載されており、これは請求項1の発明に記載された「酵素分解工程」に対応する記載と同一である。当業者はDNA抽出方法に関連した技術常識に基づいて、訂正発明の明細書に記載された内容と実施例の記載を参照して請求項1の発明に記載された酵素分解工程の具体的な意味を理解するのに特に困難がないと言える。

明細書には「このような酵素分解のさらに具体的な一実施例を挙げると、次のとおりである。(中略)65℃になるまでかき混ぜて一晩中(最小15時間)温度調節する。」とし、具体的な一実施例を記載している。ところが、この請求項1の発明の特許請求の範囲には「魚類精液又は卵の解凍工程、酵素分解工程、滅菌工程、分子量低減工程、沈殿工程及び乾燥顆粒工程を含む魚類精液又は卵からDNA断片混合物を製造する方法において」と記載されているので、請求項1の発明はその特許請求の範囲に記載された構成要素だけからなる製造方法だけに制限されるわけではなく、追加の構成要素を有することができる開放型の特許請求の範囲で記載されている。また、特許請求の範囲には保護を受けることを望む特定の構成要素を記載すればいいのであって、原告の主張のように実施例に記載された全ての要素をそのまま特許請求の範囲に記載しなければならないわけではない。

したがって、請求項1の訂正発明が発明の詳細な説明によって裏付けられないと言うことはできない。

## (2)原告の主位的主張②に対する特許法院の判断

請求項3に記載の「難溶性」であるDNA断片混合物は存在できないという原告の主張に対して、甲号証の記載によると、DNAが水に溶けるといふ点は認められる。しかし、難溶性は、ある物質が水やその他の溶媒に溶けにくいという性質を意味するだけで、**水に溶けないという意味の不溶性とは区分される概念**であり、上記証拠によってもDNA断片混合物が難溶性ではないということまでは確認されない。したがって、DNAが水に溶けるといふ事情だけで請求項3の発明が実施不可能な発明であるとか未完成発明であると言うことはできない。

「デオキシリボヌクレオチドの平均分子式がC9.83H12.33N3.72O6.01PNa」であるDNA断片混合物を製造できないので、請求項3の発明は、請求項1の製造方法によって製造され得ないという原告の主張に対して、請求項3の訂正発明はDNA断片混合物に関する物の発明であるが、「請求項1の製造方法により得られた」と製造方法を限定しているので、製造方法が記載された物の発明に該当する。製造方法が記載された物の発明は「物の発明」に該当するので、特許請求の範囲に記載された製造方法は最終生産物である物の構造や性質等を特定する1つの手段としてその意味を有するだけであり、その技術的構成を製造方法自体で限定して把握しなければならないわけではない(大法院2015年1月22日言渡2011フ927全員合議体判決参照)。原告は、サケの精子のDNAの場合、dAMP、dTMP、dGMP、dCMPの比率が26.55:26.55:23.45:23.45であり、請求項1の発明にはデオキシリボヌクレオチドの比率を調節する工程がないので、請求項3の発明の平均分子式から導き出されるdAMP、dTMP、dGMP、dCMPの比率が30.6:30.1:20.1:19.4であるDNA断片混合物は、請求項1の発明の製造方法から製造され得ないと主張している。しかし、**抽出工程で発生する一部の分解及び消失、抽出物の純度(抽出物に混合されている不純物の種類及び量)等が最終抽出されたDNA断片混合物のdAMP、dTMP、dGMP、dCMPの比率に影響を及ぼすので、抽**

出方法によってdAMP、dTMP、dGMP、dCMPの比率の差が発生し得る。したがって、上記のような事情だけで「平均分子式がC<sub>9.83</sub>H<sub>12.33</sub>N<sub>3.72</sub>O<sub>6.01</sub>PNa」であるDNA断片混合物の製造が不可能であるとは言い難い。

訂正発明の明細書にはDNA重合体断片複合体及びその製造方法について記載されている。

したがって、請求項3の訂正発明の「平均分子式がC<sub>9.83</sub>H<sub>12.33</sub>N<sub>3.72</sub>O<sub>6.01</sub>PNa」であるDNA断片混合物の部分は実施が不可能であるか、発明として成立できない未完成発明であるとは言えず、明細書の記載要件に違反するとも言えない。

### (3)予備的主張に対して

甲号証の記載によると、訂正発明の出願日前にPDRN(ポリデオキシリボヌクレオチド)を有効成分とするプラセンテックス(PLACENTEX)という製品が販売されたという事実は認められる。しかし、訂正発明の出願日前に販売されたプラセンテックス(PLACENTEX)製品が請求項3の訂正発明によって製造された製品であるかは確認されない。また、上記証拠にはプラセンテックスの効能、用法、注意事項、多様な剤形のプラセンテックス製品に含まれる成分の種類及びPDRNの濃度等が開示されているだけであって、有効成分であるPDRNを製造する方法や単位体(dAMP、dTMP、dGMP、dCMP)の比率、その他の分子式を推定できる何らの記載も見出すことができない。

仮に、訂正発明の出願日以前に市販されたプラセンテックスの成分と含量が訂正発明の出願日以前に公開されたとしても、当業者がプラセンテックス製品から過度な労力を傾けずにDNA断片混合物のみを完全に分離した後、DNA断片混合物を構成するデオキシリボヌクレオチドの平均分子式、DNA断片の分子量範囲、物理的形態、溶解度及び粒子の大きさを全て正確に把握できると言えるような客観的な資料もない。

したがって、請求項3の訂正発明は、その出願前に公知又は公然と実施されたとは言えないため、これを前提とした原告の予備的主張も受け入れられない。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は大法院と、その差戻し判決後の特許法院において、原告は新規性・進歩性欠如に加え、未完成発明および複数の記載要件違反についても無効事由として主張したものであった。

このうち本件特許の請求項3に記載された「難溶性」部分に関連し、本差戻し判決前の大法院2021年12月30日言渡2019フ10296号判決では、「難溶性」はある物質が水やその他の溶媒に溶けにくい性質を意味するもので、一般に使用される用語であり、本件技術分野である製薬分野でも当業者らの間で上記のような意味として用いられているため、特許明細書に「難溶性」の意味に関する定義が記載されていなくても、当業者は請求項3の発明のDNA断片混合物が**水やアルカリ、アルコールに溶けにくい性質を有する**という意味で発明を明確に把握できると判断した。

さらに原告は本差戻し後の特許法院において「難溶性」であるDNA断片混合物は製造できない旨の主張をしたが、これに対して特許法院は「難溶性」が水に溶けないという意味の不溶性とは区分される概念であり、DNA断片混合物が「難溶性」ではないということまでは確認されないという理由により、原告の主張を排斥した。

本件は、「難溶性」や「平均分子式」などの技術的特定を含む特許発明について記載要件等の特許性を争った事例として実務上参考になる。

## 商標法

### 1. 出願商標は日本でゲームに使用された先使用商標との関係で商標法第34条第1項第13号に該当するため、商標登録を受けることができないと判断した事例

#### 【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：2021 ホ 2588

言渡し日：2021年10月7日

事件の経過：確定(2021年10月27日)

#### 【概要】

特許法院は、本件出願商標がその出願当時、日本の需要者または取引者等に特定人の商品を表示するものであると知られた先使用商標と類似の商標で、不当な利益を得、または先使用商標の権利者に損害を負わせようとする等の不正の目的で使用された商標であるため商標法第34条第1項第13号に該当し、商標登録を受けることができないと判断した。

#### 【事実関係】

本件出願商標と先使用商標は、下表のとおりである。

区分	本件出願商標	先使用商標
標章	 방치소녀 (放置少女のハングル)	
指定商品/ 使用商品	商品類区分第41類 ゲームサービス業、モバイルアプリを通じたゲーム提供業、オンラインゲームサービス業等	モバイルゲームソフトウェア、オンラインゲーム提供業等

本件出願商標は出願公告された後、先使用商標の使用者である B社の異議申立によって商標法第34条第1項第13号に該当するという理由で拒絶決定された。

原告 A社が請求した拒絶決定不服審判でも、特許審判院は、本件出願商標はその出願当時に需要者間に特定人の商標であると認識されていた先使用商標と同一または類似の商標であって、先使用商標の名声と信用に便乗し不当な利益を得ようとする等の不正の目的を持って出願された商標といえるため商標法第34条第1項第13号に該当すると判断した。

#### 【判決内容】

##### (1) 関連法理

商標法第 34 条第 1 項第 13 号は、国内または外国の需要者の間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標(以下「模倣対象商標」という)が国内に登録されていないことに乗じて第三者がこれを模倣した商標を登録して使用することにより、模倣対象商標に化体された営業上の信用等に便乗して不当な利益を得ようとし、または模倣対象商標の価値を毀損しもしくは模倣対象商標の権利者の国内営業を妨害する等の方法で模倣対象商標の権利者に損害を負わせようとする目的で使用する商標は登録を認めない趣旨である。したがって、登録商標が商標法第 34 条第 1 項第 13 号の規定に該当するためには、模倣対象商標が国内または外国の需要者に特定人の商標と認識されていなければならないが、登録商標の出願人が模倣対象商標と同一または類似の商標を、不正の目的を持って使用しなければならないが、①模倣対象商標が国内または外国の需要者の間に特定人の商標として認識されているかは、その商標の使用期間、方法、態様および利用範囲等と、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等を基準として判断しなければならないが、②不正の目的があるかを判断するときは、模倣対象商標の認知度または創作の程度、登録商標と模倣対象商標の同一・類似の程度、登録商標の出願人と模倣対象商標の権利者との間での商標をめぐる交渉の有無、交渉の内容、その他両当事者の関係、登録商標の出願人が登録商標を利用した事業を具体的に準備していたかどうか、登録商標と模倣対象商標の指定商品間の同一・類似性ないし経済的牽連性の有無、取引実情等を総合的に考慮するべきであり、③上記のような判断は登録商標の出願時を基準としなければならない。

## (2) 本件出願商標が商標法第 34 条第 1 項第 13 号に該当するか否か

### イ. 先使用商標の知られた程度

上記先使用商標は、後述するように、本件出願商標の出願日当時、日本において需要者に広く知られていたと認めるのが妥当である。

B 社は 2018 年 5 月 14 日、中国で「**放置少女**<sup>4</sup>」の商標登録を、商品類区分第 41 類の娯楽業、第 42 類のコンピュータプログラム編集業等について受けた。一方、B 社の子会社である C 社は、日本で下表のとおり商標登録をそれぞれ受けた。

標章			放置少女
指定商品	第 41 類 オンライン上ゲーム提供業等	第 38 類 コンピュータターミナルによる通信業等	
登録日	2017 年 7 月 21 日	2018 年 8 月 10 日	

C 社は 2017 年 3 月頃、日本で三国志に登場する武将をモチーフにした少女キャラクターを戦闘等を通して育成していく携帯電話および PC 用ゲームを、先使用商標を用いてリリースして以降、現在まで上記ゲーム(以下「先使用商標ゲーム」という)に関するサービスを提供している。

<sup>4</sup> 「放置少女」の中国式漢字表記

C社は2018年3月頃、日本の人気アイドルグループのメンバーが出演するTVCMを通じて先使用商標ゲームを積極的に広報し、その費用として約4億円を支出した。また、2018年5月31日を基準として、先使用商標ゲームの公式ユーチューブチャンネルで2ヶ月前にアップロードされた動画の再生数は約150万回、1年前にアップロードされた動画の再生数は約110万回、7ヶ月前にアップロードされた動画の再生数は約560万回をそれぞれ記録した。

日本の携帯電話用ゲームアプリ評価ウェブサイトである「D」は、2017年12月30日頃、先使用商標ゲームを「2017年に最も注目された新作ゲームTOP30」のうちの一つとして紹介した。また、日本のゲーム専門ブログである「Eブログ」は2018年4月6日、先使用商標ゲームについて「2018年3月からはリリース1周年記念でTVCMも開始し、ダウンロードランキングも上昇を続けている。セールスランキングは発売以降着実に順位を上げて2018年4月5日基準で最高販売17位を記録した。」と紹介している。

先使用商標ゲームは2018年3月1日から2019年1月31日まで、Fアプリストアでダウンロード数495万回、関連売上5,560万ドルをそれぞれ達成し、2017年3月頃から2019年2月頃までグーグルアプリストアで関連売上50億円以上を達成した。

#### ロ. 本件出願商標と先使用商標の類否

本件出願商標は、ハングルで表記された単語である黒字の「放置」および「少女」が、特段の図形の付加なしに単純に結合されている文字標章である。

先使用商標は少女が弓を引いている図形を背景に、それに重なるように毛筆書体の「放置少女」が中央に配置されているが、これを全体的にみるとその要部は「放置少女」の部分であるといえる。

本件出願商標と先使用商標は、書体や文字の種類、図形の有無等によりその外観が相違するものの、韓国における漢字普及水準や教育の程度に照らしてみると、先使用商標は要部(放置少女)により呼称・観念され、本件出願商標の称呼・観念と同一である。したがって、本件出願商標と先使用商標は全体的に非常に類似すると認めるのが妥当である。

#### ハ. 不正の目的の有無

本件出願商標は、その出願日当時、日本で需要者に広く知られていた先使用商標の要部に該当する「放置少女」をハングル音訳で表示したものに過ぎず、先使用商標と非常に類似する。

また、本件出願商標が使用されたゲームは、日本の戦国時代を背景に少女キャラクターを戦闘等を通して育成していく放置型ゲームとして、その時代背景が異なるという点を除いては全体的に先使用商標ゲームとその形式や内容面で非常に類似する。

原告は、本件出願商標の出願前である2018年5月10日頃、日本のモバイル市場分析サービスを提供する「アップエイブ(App Ape)」との間で「モバイルアプリ市場情報共有活性化のための業務協約(MOU)」を締結したこともあるが、本件出願商標は先使用商標ゲームが発売された2017年3月頃から約1年6ヶ月が経過した2018年10月22日に出願され、その当時、先使用商標ゲームはすでに日本で需要者に広く知られていた。

以上の点等を総合してみると、原告は本件出願商標の出願日当時、日本のモバイルゲーム市場に関する多くの情報を簡単に取得することができたものとみられ、それに基づき、本件出願商標の出願過程で先使用商標を模倣したとみるのが経験則により符合する。

原告は先使用商標を模倣することにより、先使用商標に化体された営業上の信用等に便乗して不当な利益を得る等の不正の目的があったと認めるのが妥当である。

### (3) 結論

本件出願商標はその出願当時、日本の需要者や取引者等に特定人の商品を表示するものであると知られた先使用商標と類似の商標で、不当な利益を得、または先使用商標の権利者に損害を負わせようとする等の不正の目的で使用された商標であるため、商標法第 34 条第 1 項第 13 号に該当して商標登録を受けることはできない。

#### 【専門家からのアドバイス】

不正の目的で出願された商標については、韓国の旧商標法(法律第 5355 号、1997 年 8 月 22 日改正、1998 年 3 月 1 日施行)第 7 条第 1 項第 12 号により、不登録理由として追加されている。当初、この条項の規定内容は「国内または外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであると**顕著に認識されている**商標と同一または類似の商標であって、不当な利益を得ようとし、またはその特定人に損害を加えようとする等、不正の目的をもって使用する商標」であったが、2007 年の商標法改正によって、模倣対象商標の周知性の程度が「**特定人の商品を表示するものであると認識されている商標**」に緩和され、現在までこの内容で維持されている。

一方、日本の商標法では 1996 年の法改正により第 4 条第 1 項第 19 号で不正目的商標の登録を排除しているが、模倣対象商標が需要者間に広く認識された周知商標であることを要件としているという点が現行の韓国商標法とは異なっている。

このように、日本と韓国のどちらも先出願主義の原則を採択しながらも、その補完策として模倣対象商標を保護する上記のような制度を運用しているにも関わらず、国外で成功を収めた商品・サービス等に対する模倣は頻繁に発生し、その方法も日増しに巧妙化しているため、対策が容易ではない場合もある。こうした模倣商標による時間的・経済的損失を最小化するためには、事業の立ち上げ前に、海外事業の進出が予想される国家すべてにおいて先出願を行っておくことが最も望ましく、事業開始の後であってもパリ条約に基づく優先権主張出願<sup>5</sup>を活用して先出願を確保することが望ましい。それにもかかわらず、もし不正の目的で出願された他者の商標によって先出願を確保できなかつたときは、昨今の韓国では模倣対象商標保護制度の要件が緩和されているという点を参考にして、そうした制度を利用した積極的な対応を検討してみる必要があると考えられる。

<sup>5</sup> 優先期間(最初の出願日から6月)内に優先権を主張して他の加盟国に同一の出願をすること。

## 2. 確認対象標章はデザインとしてだけでなく商標としても使用されたものであり、本件登録商標と類似するので、本件登録商標の権利範囲に属すると判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 スイス国A社 vs 被告 個人B

判断主体：特許法院

事件番号：2021ホ3222

言渡し日：2021年12月2日

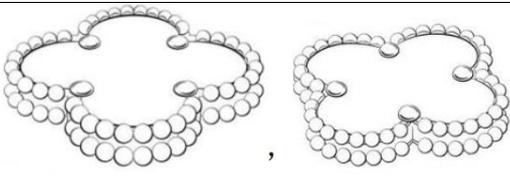
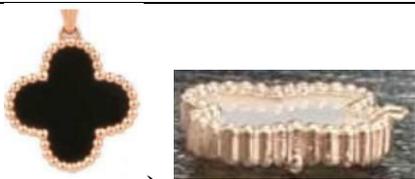
事件の経過：審決取消(確定2021年12月24日)

### 【概要】

特許法院は「ネックレスのペンダントトップ等は単にデザインとしてのみ認識されるのではなく、その形状自体が他人の商品と区別される識別標識として認識される場合が多く、このような傾向は高価な宝石製品の場合さらに著しいものと認められると判断し、確認対象標章は、被告製品においてデザインとしてだけでなく**商標としても使用され**、その標章が本件登録商標と類似し、その使用商品が本件登録商標の指定商品と同一なので、確認対象標章は本件登録商標の権利範囲に属すると判断した。

### 【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(原告の立体商標)	確認対象標章(被告製品)
標章		
指定商品/ 使用商品	商品類区分第14類のイヤリング(earrings)、ネックレス(necklaces)、時計(watches)、指輪(rings-jewelry)、腕輪(bracelets-jewelry)、ペンダント(pendant-jewelry)	ペンダント

被告は、確認対象標章が原告の本件商標登録第1522518号の権利範囲に属さない旨の消極的権利範囲確認審判を請求した。これに対し、特許審判院は、確認対象標章は商標として使用されたとはいえないため、確認対象標章と本件登録商標の類否等についてさらに詳察する必要なく、確認対象標章は使用商品と関連して本件登録商標の権利範囲に属さないという理由で、被告の上記審判請求を認容する本件審決をした。

### 【判決内容】

#### (1)関連法理

商標権の権利範囲確認審判事件において確認を求める標章が登録商標の権利範囲に属するといえるためには、**商標として使用される**ということが前提とならなければならないところ、その標章が商標の本質的な機能であるといえる**自他商品を識別するまたは商品の出所を表示**

するために使用されるものと見ることができる場合には、商標としての使用と見るべきである。

デザインと商標は排他的・選択的な関係にあるものではないので、デザインになり得る形状や模様であるとしても、それが商標の本質的な機能であるといえる自他商品の出所表示のために使用されるものと見ることができる場合には、上記使用は商標としての使用と見るべきであり、それが商標として使用されているかは商品との関係、当該標章の使用態様(即ち、商品等に表示された位置、大きさ等)、登録商標の周知著名性、そして、使用者の意図と使用経緯等を総合して実際に取引界で表示された標章が商品の識別標識として使用されているかによって判断すべきである。

商標の類否は、対比される商標を外観、呼称、観念の3つの側面で客観的、全体的、離隔的に観察して取引上誤認・混同のおそれがあるかによって判断すべきである。特に、図形商標においては、その外観が与える支配的印象が同一・類似であり、2つの商標を同一・類似の商品についていずれも使用する場合に、一般需要者に商品の出所についての誤認・混同を引き起こすおそれがあれば、2つの商標は類似すると見るべきである。

立体商標は、見る方向によって認識される外観が異なるという特殊性があるので、立体的標章のうちある特定方向から認識される外観が他の方向から認識される部分より相対的に識別力が強い場合にその外観が平面標章や他の立体的標章のそれと類似するならば、両標章は互いに類似すると見る余地が大きい。

## (2)確認対象標章が商標として使用されたか否か

### イ.認定事実

原告は、1906年に設立されたフランスの宝石・時計・香水専門ブランド企業で、1968年頃に四つ葉のクローバーをモチーフとして宝石の原石を削って4つの丸い花びらを作り、小さなゴールドビーズで縁取った本件登録商標の形状が使用された「アルハンブラ」コレクションのネックレスをフランスで初めて発売して以来、現在まで指輪、腕輪、イヤリング、ネックレス、ペンダントおよび時計等に本件登録商標の形状を使用し続け(本件登録商標が適用された製品群を称して「アルハンブラコレクション」という)、アルハンブラコレクションは2002年4月頃から韓国国内でも展示、広告、販売がされた。

原告の2013年から2019年までのアルハンブラコレクションの国内売上高は1,383億ウォンで、2012年から2019年まで(2015年および2018年は除く)のアルハンブラコレクションに対する国内広告費の支出額は125,900万ウォンである。

アルハンブラコレクションは、フランスの大統領夫人、米国副大統領夫人等の政界の要人はもちろん、多数の世界の有名映画俳優、多数の有名歌手が着用し、原告はアルハンブラコレクションの広報のために多様な韓国のファッション雑誌に持続的に広告を掲載してきた。

ここ2年以内にブランドジュエリーを購入した経験があるか、今後2年以内にブランドジュエリーを購入する意向がある全国の満25歳～54歳の女性を対象に行われた、本件登録商標に関する需要者認識度調査では、全回答者の92.4%が上記商標を見たことがあると答え、全回答者の74.0%が特定ブランドの製品であると認識しており、全回答者の48.2%が提示されたイメージ

製品のブランドを知っていると答えた。そして、提示されたイメージ製品のブランドを知っているという回答者を対象にそのブランド名を選択肢なしに主観式で答えるようにしたところ、当該回答者のうち60.6%(全回答者の約29.2%)はそのブランドが「ヴァン クリーフ(반 클리프)」であると答えた。

また、本件審決日頃、本件登録商標の形状と非常に類似した形状のペンダントおよびイヤリング、腕輪製品が韓国内で「ヴァンクリーフ(반클리프)」または「ヴァンクル(반클)」等と呼称されて販売されていた。確認対象標章が使用された被告製品に関するQ & A欄でも、「ヴァンクリーフデザインのイヤリングはありますか」という顧客の質問に対して、被告は「クローバーのイヤリングのことですよ」と回答した。

#### ロ.検討

本件登録商標の韓国内使用期間(約19年)、韓国売上高(年平均約200億ウォン)、広告費支出額(年平均約2億ウォン)、メディア報道および広報内訳、需要者認識度調査、被告製品も需要者に本件登録商標と同じ形状が使用された原告製品の模倣品として認識される点等を考慮すると、本件登録商標は、本件審決日頃にその指定商品である宝石、宝石製アクセサリ等の国内需要者と取引関係者に特定人の商品の出所表示として広く知られていたと見るのが妥当である。したがって、確認対象標章は出所表示として機能するものなので商標として使用されたものであるといえる。

### (3)本件登録商標と確認対象標章の類否

下記のような事情に照らしてみると、本件登録商標と確認対象標章の外観が与える支配的な印象が同一・類似であり、両標章を同一・類似の商品について共に使用する場合、需要者や取引者が商品の出所を誤認・混同するおそれがあると見るのが妥当なので、両標章は類似である。

まず、本件登録商標と確認対象標章のいずれも、平面形状が全体立体的形状で占める割合が大きく、他の部分より両標章を見る者の目によく見えるだけでなく、「単純化させた四つ葉のクローバー」という観念の形成にも寄与する点等を考慮すると、本件登録商標と確認対象標章いずれも平面形状が他の部分より識別力が強いと見るのが妥当である。こうした前提で本件登録商標と確認対象標章の各平面形状を対比してみると、両標章いずれも四つ葉のクローバーをモチーフとしてこれを単純に抽象化した形状で、具体的には①四つ葉の下端部分が互いに分離されないまま結合している点、②四つの葉が半円もしくは円形態に単純に表現されている点、③葉に葉脈が形成されていない点、④図形の縁の部分に複数の小さなビーズ形状がびっしりと囲んでいる点等で共通する。

一方、両標章は①各葉が合わさる頂点に位置した小さなビーズの有無、②1つの葉の縁部を囲んでいるビーズの数が9個と10個であるという点で差がある。しかし、このような差は詳細に見ないと分からない程度の微細な差に過ぎないので、両商標を全体的、客観的、離隔的に観察する場合、このような差はほぼ認識されないと判断される。両標章が使用されるネックレスのペンダントトップやイヤリングおよび腕輪等の装飾部の大きさが1cm程度に過ぎない程度に小さいという点を考慮すると、なおさらである。また、先の認定事実で見たとおり、被告製品の需要者も被告製品を見て原告のアルハンブラコレクションないし本件登録商標を直ちに

連想する点に照らしてみても、本件登録商標と確認対象標章は外観面で非常に類似すると見るのが妥当である。

#### (4)結論

確認対象標章は、被告製品でデザインとしてだけでなく商標としても使用され、その標章が本件登録商標と標章が類似し、その使用商品が本件登録商標の指定商品と同一なので、確認対象標章は、本件登録商標の権利範囲に属する。

#### 【専門家からのアドバイス】

デザインが商標的使用にも該当するかに対する判断は容易でない場合が多いが、本件は確認対象標章がデザインとしてだけでなく**商標としても使用された**と判断したものであって、本判決は、これに関連して日韓両国の判例を比較するよい材料になると思われる。

デザインが商標的にも使用されたものと判断するためには、そのデザイン自体が出所表示機能を獲得するに至ったといえなければならないが、これまで両国の裁判所はデザインが一般需要者に広く知られていて、そのデザインを見て特定の出所と認識され得る場合には、デザインの商標的使用を認めてきた。

日本では、装飾的な効果と商標の機能の両立を認めた裁判例として、大阪地方裁判所が昭和62年に判決したルイ・ヴィトン事件がある。この事件では「商標と意匠とは排他的、択一的な関係にあるものではなくして、意匠となりうる模様等であっても、それが自他識別機能を有する標章として使用されている限り、商標としての使用がなされているものというべき」として、



原告および被告は、本件標章(一) 、(二)  をその商品に自他識別機能を有する標章として使用していることが明らかであるから、被告の本件標章の使用は商標としての使用として商標権の侵害となると判断している。

これに関連し、韓国において大法院がデザインの商標的使用を認めた場合とそうでない場合とを分析してみると、**当該デザインを見て特定の出所を連想することができるかの判断で周知著名性があることが、商標的使用を認めるための重要な基準**になっているものいえる(大法院2021. 12. 16.言渡2019フ10418判決等を参考)。

### 3. 結合商標は構成部分全体を一つとみて識別力の有無を判断すべきであり、本件登録商標は記述的標章に該当せず無効理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 B社  
判断主体：大法院  
事件番号：2022 フ 10128  
言渡し日：2022年6月30日  
事件の経過：原審判決(特許法院)破棄差戻し

#### 【概要】

로얄비

本件登録商標は「ROYAL BEE」(ハングル部分は「ローヤルビー」)からなり、商品類区分第3類の化粧品等を指定商品としている。

大法院は、本件登録商標が「ROYAL」と「BEE」とを結合して作った造語であるとした上で、本件登録商標が指定商品の原材料に「ローヤルゼリー」や「はちみつ」が使用されていることを暗示しているとはいえ、指定商品にそのような原材料が使用されていることを直感させることにより、商品の原材料を普通に用いられる方法により表示する標章のみからなる商標であるとは断定できず、これを特定人に独占的に使用させることが公益上妥当でないとも言い難いとして、本件登録商標は旧商標法第6条第1項第3号<sup>6</sup>に該当しないため無効理由がないと判断した。

#### 【事実関係】

原告は、特許審判院に、本件登録商標は旧商標法第6条第1項第3号、第7条第1項第11号、第7条第1項第12号にそれぞれ該当するという理由で商標登録無効審判を請求した。これに対し、特許審判院は、本件登録商標は標章全体の構成をみても外観上特に商品の出所表示として識別力がないという理由がなく、指定商品である「化粧品」等に関連して「女王蜂」または「蜂やローヤルゼリーを含有した商品」を意味するものと容易に認識されるとは言い難いので旧商標法第6条第1項第3号に該当しないと判断し、その商品の性質を普通に用いられる方法により表示する標章のみからなる商標に該当しない以上、需要者が商品の品質を誤認するおそれがあるともいえないため旧商標法第7条第1項第11号に該当せず、先使用商標

( , ROYALE BEE)が本件登録商標の出願当時、国内または外国の一般需要者または取引者などに特定人の商標と認識されていたともいえないため旧商標法第7条第1項第12号にも該当しないと判断した。

原告は、上記の特許審判院審決を不服として審決取消訴訟を提起し、特許法院は、本件登録商標はその指定商品である化粧品等に関連して、原材料である「ローヤルゼリー」や「はちみつ」を含有した製品を表示したことを直感させるといえるので、本件登録商標は原材料等を普

<sup>6</sup> その商品の産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状・価格・生産方法・加工方法・使用方法または時期を普通に用いられる方法により表示する標章のみからなる商標

通に用いられる方法により表示する標章のみからなる商標に該当して旧商標法第 6 条第 1 項第 3 号に該当し、原告の残りの登録無効理由に関する主張については詳察するまでもなく本件登録商標はその登録が無効にされるべきであると判断した。

なお、原告は特許法院で上記登録無効理由として、本件登録商標が旧商標法第 7 条第 1 項第 7 号にも該当するという主張を追加するとともに、特許審判院に証拠として提出した上記先使用商標に代えて下表記載の先登録商標、先使用商標を証拠として提出している。

区分	先登録商標 1	先登録商標 2	先使用商標 1	先使用商標 2	先使用商標 3
標章					ROYAL BEE, 
指定 / 使用商品	第 3 類 メイクアップ化粧品等		先使用商標 1, 2 の 使用商品： 化粧品等		使用商品： はちみつ等

これに対し被告が特許法院判決に対して上告を提起したところ、大法院は特許法院判決を破棄した。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

旧商標法第 6 条第 1 項第 3 号は、「商品の産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状・価格・生産方法・加工方法・使用方法または時期を普通に用いられる方法により表示する標章のみからなる商標は商標登録を受けることができない。」と規定している。前記規定の趣旨は、そのような標章は商品の特性を記述するために表示されている記述的標章であって自他商品を識別する機能を喪失している場合が多いだけでなく、たとえ商品識別の機能がある場合であっても、商品の取引上、何人にも必要な表示であるので、特定人だけに独占的に使用させることは公益上妥当でないということにある。

ある商標が上記規定で定める記述的標章に該当するか否かは、商標が持つ観念、指定商品との関係、取引社会の実情等を勘案し客観的に判断しなければならない。

商標が指定商品の産地・品質・原材料・効能・用途等を暗示し、または強調するとみられるとしても、商標の全体的な構成からみたとき一般需要者や取引者が単に指定商品の産地・品質・原材料・効能・用途等を表示したものと認識できないものは記述的標章に該当しない。

また、2 以上の構成部分が結合してなるいわゆる結合商標においては、構成部分全体を一つとみて識別力の有無を判断しなければならない。

## (2) 上記法理および記録に基づく考察

### 로얄비

本件登録商標は「ROYAL BEE」からなり、商品類区分第3類の化粧品等を指定商品とする。

「ROYAL BEE」は「ROYAL」と「BEE」とを結合して作った造語であり、取引社会で一般的に使用される表現ではない。

「ローヤルゼリー」と「はちみつ」は本件登録商標の指定商品である化粧品等の原料成分としてありふれて使用されており、「ローヤルゼリー」や「はちみつ」を原材料に使用した化粧品製品のなかには「ローヤル」や「ROYAL」を含む標章が使用されたものが多数存在する。しかし「ローヤルゼリー」や「はちみつ」を原材料に使用してはいないものの「ローヤル」や「ROYAL」を含む標章が使われた商品も多数存在する。

以上のような事情と、「ローヤル」や「ROYAL」の辞書的意味または取引上の観念等に照らしてみれば、本件登録商標が指定商品の原材料に「ローヤルゼリー」や「はちみつ」が使用されたことを暗示しているとはいえても、指定商品にそのような原材料が使用されたことを直感させることにより、商品の原材料を普通に用いられる方法により表示する標章のみからなる商標であると断定することはできない。

また、本件登録商標は固有の意味を内包する二つの単語が結びついた造語として、これにより他人が商品の原材料として「ローヤルゼリー」や「はちみつ」を使用していることを通常の方法により自由に表示することに関していかなる影響も及ぼし得ないだけでなく、本件登録商標が化粧品の流通過程において何人にも必要な表示とみることもできないので、これを特定人に独占的に使用させることが公益上妥当でないとも言い難い。

## (3) 結論

以上にもかかわらず、原審は、本件登録商標が指定商品の原材料に「ローヤルゼリー」や「はちみつ」を使用していることを直感させ、原材料等を普通に用いられる方法により表示する標章のみからなる商標であると判断した。このような原審の判断には、旧商標法第6条第1項第3号の「商品の原材料を普通に用いられる方法により表示する標章のみからなる商標」に関する法理を誤解し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】

商標登録要件に関連し、韓国特許庁の商標審査基準では「性質表示標章は通常商品の流通過程で必要な表示であるから、誰もが自由に使用する必要があり、その使用を望むので、特定人に独占排他的な権利を付与してはならないという公益上の要請と、性質表示の場合には、商品の出所表示と認識されず製品の説明と認識され、他人の同種商品との関係において識別が難しいという点のために、商標登録を受けることができないようにしたものである」旨を説明している。

日本特許庁でも令和2年に発刊された工業所有権法(産業財産権法)逐条解説第21版では、「記述的商標」が商標登録できない理由について「これらは通常、商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから何人も使用をする必要があり、かつ、何人もそ

の使用を欲するものだから一私人に独占を認めるのは妥当ではなく、また、多くの場合にすでに一般的に使用がされあるいは将来必ず一般的に使用がされるものであるから、これらのものに自他商品又は自他役務の識別力を認めることはできない。」としており、韓国特許庁の商標審査基準と概ね同旨と理解される。

このように、いわゆる記述的商標に関して規定した韓国旧商標法第6条第1項第3号と日本商標法第3条第1項第3号<sup>7</sup>は、列挙された内容の一部が異なるだけで趣旨は同じであって、これらの条文で列挙している商品の性質は例示的なものであることから、これらの規定に該当するか否かはその商標が持つ意味内容だけでなく当該指定商品との関係および取引社会の実情等を勘案して客観的に判断しなければならないものとされている。

ただし、具体的な事案において、どのような商標が商品の特性を直接的に表示するものであるか、あるいは商品の特性を間接的・暗示的に表示するものであるかを明確に判断することは容易ではない。実際、今回紹介した事例でも特許審判院、特許法院、大法院段階で判断が二転三転した。終局判断といえる今回の大法院判決は、①当該標章が取引社会で一般的に使われる表現であるか、②該当商品の原材料としては使用されないのに当該標章が使われる事例の有無、③辞書的意味や取引上の観念に照らしてみると、当該標章を暗示する程度か、それとも直感させるものであるか、④特定人に独占的に使用させることが公益上妥当であるか等について具体的な判断がなされたもので、本件は記述的商標の判断に際し高い参考価値があると考えられる。

---

<sup>7</sup> その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。）、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

#### 4. 出願商標が識別力がないか微弱な標章のみからなる場合において、その全体を基準として、先登録商標の要部または全体と対比して非類似と判断した事例

##### 【書誌事項】

当事者：原告 企業 A 社 vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2021 ホ 6665

言渡し日：2022 年 4 月 22 日

事件の経過：確定(2022 年 5 月 10 日)

##### 【概要】

本件出願商標は、その指定商品に関連して識別力がないか、または微弱な標章のみからなり、そのいずれかの部分だけが独自に一般需要者に本件登録商標に関する印象を与えまたは記憶・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といえないので、全体を基準として商標の類否を判断しなければならない。本件出願商標は、先登録商標の要部と外観、称呼、観念がいずれも相違し、先登録商標全体と対比しても外観、称呼、観念がいずれも相違するため、両商標は互いに類似しない。

##### 【事実関係】

本件出願商標と先登録商標は、下表のとおりである。

区分	本件出願商標	先登録商標
標章	피부톤을 연구하는 전문가 집단 컬러랩스 화이트태닝 COLORLABS WHITE TANNING (ハングル部分：肌トーンを研究する専門家集団カラーラボスホワイトタニング)	Color Lab VDL
指定商品	第 35 類の化粧品小売業等	第 35 類の化粧品小売業等

原告が出願した本件出願商標について、特許庁審査官は先登録商標と類似して商標法第 34 条第 1 項第 7 号に該当するという理由で拒絶決定をした。これに対し原告は拒絶決定の取消しを求める審判を提起したが、特許審判院もまた、本件出願商標は商標法第 34 条第 1 項第 7 号に該当するという理由で原告の審判請求を棄却する審決をした。

##### 【判決内容】

###### (1) 関連法理

商標の類否は、その外観・称呼および観念を客観的・全体的・離隔的に観察し、その指定商品の取引において一般需要者や取引者が商標に対して感じる直観的認識を基準とし、その商品の出所に関して誤認・混同を生じさせるおそれがあるか否かにより判断しなければならない。

2 以上の文字または図形の組み合わせからなる結合商標は、その構成部分全体の外観、称呼、観念を基準として商標の類否を判断することが原則であるが、商標の中で一般需要者にその商標に関する印象を植え付け、または記憶・連想させることによりその部分だけで独立して商品

の出所表示機能を遂行する部分、すなわち要部がある場合、適切な全体観察の結論を誘導するためには要部をもって商標の類否を対比・判断することが必要である。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・著名であり、または一般需要者に強い印象を与える部分であるか、商標全体において大きな比重を占める部分であるか等の要素と併せて、他の構成部分と比較した相対的な識別力水準やそれとの結合状態と程度、指定商品との関係、取引実情等までを総合的に考慮して判断しなければならない。

## (2) 具体的検討

### イ. 先登録商標の要部

- ①先登録商標である「**Color Lab VDL**」は「色彩」を意味する英文字「Color」と「研究所」を意味する英文字「Lab」、造語である英文字「VDL」とが結びついた標章である。
- ②各種企業、学校等に需要者の要求を満たす色彩を研究する機関である「カラーラボ(Color Lab)」が組織または新設されているという内容のマスコミ記事が多数報道され、化粧品やヘアカラー等、色彩と関連した製品および役務等に「カラーラボ(Color Lab)」が使用された。
- ③先登録商標権者が生産および販売する化粧品は「Color Lab」の記載なしに「VDL」のみをブランドとして表記し多数のマスコミ記事に報道され、先登録商標権者のホームページの化粧品ブランド紹介部分には「Color Lab」の記載なしに「VDL」だけがブランドとして表記され、他のブランドと並列的に表示されている。
- ④特許庁審査官は「Color Lab(カラーラボ)」のみからなる商標出願に対して識別力が認められない等の理由でその登録を拒絶してきた。

以上のような事実に照らしてみると、先登録商標のうち「Color Lab」部分はその指定役務と関連して「色彩研究所で製作した化粧品等」と認識され、役務の性質・効能等を普通に用いられる方法により表示した標章に該当し、または上記のような役務を広報もしくは広告する際にありふれて使用される標章で、公益上特定人に独占させるに適しないため、識別力がないか微弱であるといえる。

したがって、先登録商標のうち「Color Lab」部分は独立して商品の出所表示機能を遂行する要部と認め難く、むしろ造語として識別力が強い「**VDL**」部分が**商品の出所表示機能を遂行する要部である**と認めるのが相当である。

### ロ. 本件出願商標の識別力

- ①本件出願商標はハングルと英文字が上下に併記された標章で、「肌の色を研究する専門家集団」部分は「カラーラボスホワイトタンニング」部分を修飾する文言や「カラーラボスホワイトタンニング」の業務や役務を補足説明する文言に過ぎないので識別力がないか微弱である。
- ②「カラーラボス」と「**COLORLABS**」部分は、その指定役務である化粧品卸売業および化粧品小売業と関連し「色彩研究所で製作した化粧品」と認識され、その指定役務の性質、効能等を普通に用いられる方法により表示した標章に該当し、または上記のような役務を広報もしくは広告する際にありふれて使用される標章で、公益上特定人に独占させるに適しないため識別力がないか微弱である。
- ③本件出願商標のうち「ホワイトタンニング」と「**WHITE TANNING**」部分は、肌を白く焼くという意の「美白タンニング」を意味するものと取引界で認識されるので、その指定商品で

ある化粧品卸売業および化粧品小売業と関連してその商品の性質、効能等を直感させるものとして識別力がないか微弱である。

④結局、本件出願商標はその指定商品と関連して識別力がないか微弱な標章のみからなるため、そのうちいずれかの部分だけが独自に一般需要者に本件登録商標に関する印象を植え付けまたは記憶・連想させることによってその部分だけで独立して商品の出所表示機能を遂行するとはいえないので、**全体を基準として商標の類否を判断すべきである。**

#### ハ．本件出願商標と先登録商標の対比

本件出願商標は、先登録商標の要部「**VDL**」部分と外観、称呼、観念がいずれも相違し、先登録商標全体と対比しても外観、称呼、観念がいずれも相違するので、両商標は互いに類似しない。仮に先登録商標のうち化粧品等を除いた他の指定役務と関連し、「**Color Lab**」部分が独立して商品の出所表示機能を遂行する要部と認められる素地があるとしても、本件出願商標とは外観、称呼、観念が相違し、役務もすべて異なるので、両商標は互いに類似しない。

#### ニ．結論

本件出願商標が識別力がないため無効であるかは別論として、本件出願商標は先登録商標と類似しないので、商標法第34条第1項第7号に該当しない。

#### 【専門家からのアドバイス】

商標の類否を判断するにあたってはその全体を観察して判断することが原則であるが、2以上の要素が結合した商標の場合、その構成部分のなかに要部と判断され得る部分があるときは、適切な全体観察の結論を誘導するためにはその要部をもって商標の類否を対比・判断することも必要である。このとき商標の構成部分の中に**要部と言える部分がなければ、原則的な方法である全体観察の原則に基づいて商標を全体として対比し類否を判断しなければならない**というのが大法院判例の立場である。

本件は、こうした大法院の商標類否判断方法に従い、出願商標の構成部分に要部と言える部分がないと認めた上で、その全体をもって、先登録商標の要部および全体とそれぞれ対比し非類似と判断したものであり、本件は全体観察および要部観察に関する参考事例の一つになると思われる。

なお、本件のような審決取消訴訟では、特許審判院で拒絶決定の根拠にならなかった部分を理由に取り上げて特許審判院の審決が適法であるとの判断をすることはできない。このため、今回の特許法院判決は、本件出願商標が識別力がないという理由で無効であるかについては判断せず、単に商標法第34条第1項第7号を根拠に商標登録を拒絶した審決が誤りであるという判断にとどめている。

5. 本件出願商標「ルビーセル」が鉱物又は宝石の意味に観念される限り、その指定商品である「化粧用パウダ」等の性質を普通に表示したものとは認められないと判断した事例

#### 【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：2021ホ5518

言渡し日：2022年12月15日

事件の経過：確定（2023年1月5日）

#### 【概要】

本件出願商標「ルビーセル」は、一般需要者及び取引者が赤い光を帯びた鉱物又は宝石の一種である「ルビー」(Ruby)に関連するものと観念し得るものとして認められるところ、本件出願商標「ルビーセル」が鉱物又は宝石の意味として観念される限り、その指定商品である「化粧用パウダ、化粧用オイル、化粧用クリーム」等に関連して原材料や品質を普通に表示したものとは認められない。また、本件審決日を基準としてインターネット新聞記事、インターネット掲示物等で「ルビーセル」に関連して「ルビーセル(特殊工法で作られた日本のシルクパフ)使用」、「日本産の高価なルビーセルパフ」、「日本から輸入されたルビーセル生地」等のような表現が使用されているところ、「ルビーセル」が化粧品業界に知られるようになったのは特定の日本企業が開発、生産した「RUBYCELL」標章が使用された化粧用スポンジ、パフ製品が韓国に輸入、販売され始めてからであると認められ、本件出願商標の出願当時、少なくとも日本を中心に「化粧用パフ、化粧用スポンジ」等の分野で特定人の商品として認識されている商標であると認められる点に照らしてみれば、「ルビーセル」標章は本件指定商品が属する取引業界や市場で普通名称・慣用標章又は性質表示標章に該当する程度に至ったと認めることは難しいと判断し、本件出願商標の登録を拒絶した特許審判院の審決を取り消した。

#### 【事実関係】

本件出願商標は、下表のとおりである。

標章	指定商品
<b>루비셀</b> (ルビーセルのハンゲル)	第3類の化粧用パウダ、化粧用オイル、化粧用クリーム、化粧用鉛筆等

特許審判院は、本件出願商標は旧商標法第6条第1項第3号<sup>8</sup>及び第7号<sup>9</sup>に該当するためその登録が拒絶されるべきであるという理由により、審判請求を棄却する審決をした。

一方、本件とは別途に、原告は、先登録商標である商標登録第359448号「**RUBYCELL**」の商標権者であるB社を相手取って旧商標法第73条第1項第3号（不使用取消）によりその登録

<sup>8</sup> 旧商標法第6条第1項第3号「その商品の産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状(包装の形状を含む)・価格・生産方法・加工方法・使用方法又は時期を普通に用いられる方法により表示する標章のみからなる商標」

<sup>9</sup> 旧商標法第6条第1項第7号「第1号乃至第6号のほか、需要者が何人かの業務に係る商品を表示するものであるかを識別することができない商標」

が取り消されるべきである旨を主張して登録取消審判を請求し、その登録が取り消されている。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

どのような商標が商品の産地、品質、効能、用途等を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標に該当するかは、その商標が有する観念、指定商品との関係及び取引社会の実情等に鑑みて客観的に判断すべきものであり、その商標が指定商品の品質、効能、用途を暗示又は強調するものと認められるとしても、全体的な商標の構成から見ると、需要者が指定商品の単純な品質、効能、用途等を表示するものと認識できないものはこれに該当しない。一方、出願商標が旧商標法第6条第1項各号の識別力要件を備えているか否かに関する判断の基準時点は、原則的に商標に対して登録許否を決定する決定時であり、拒絶決定に対する不服審判によって登録許否が決定される場合には、その審決時であるといえる。

### (2) 本件出願商標が旧商標法第6条第1項第3号に該当するか

本件出願商標「ルビーセル」は、ネイバー語学辞典に入力すると英単語「Rubicelle」として検索されるが、これは「アルミニウムとマグネシウムの酸化物からなる鉱物であるスピネルのうち黄色を帯びた宝石」という意味を有しており、原告は自ら本件出願商標を「7月の誕生石であるルビー (Ruby) とセルサイエンスのノウハウを意味するセル (Cell) を結合して作った標章であると主張しており、韓国の英語教育水準及び本件出願商標の指定商品に関連した取引実情等を総合してみると、一般需要者及び取引者は、赤い光を帯びた宝石の一種である「ルビー」(Ruby) 程度に関連するものとして観念し得ると認められる。ところで、本件出願商標「ルビーセル」がこのような鉱物又は宝石の意味に観念される限り、その指定商品である「化粧用パウダ、化粧用オイル、化粧用クリーム」等に関連して原材料や品質を普通に表示したものと認めることはできない。

被告は、本件出願商標が、その指定商品のうち「化粧用顔パウダ、化粧用タルカムパウダ、化粧用パウダ」に関連して一般需要者及び取引者に原材料である化粧用パフ又は化粧用スポンジの材質の一種である「ルビーセルパフ」を直感させるため、いわゆる性質表示標章に該当する旨を主張する。しかし、次のような事実及び事情を考慮すると、本件審決日を基準として、化粧品に関連した一般需要者及び取引者は「ルビーセル」を化粧用スポンジ又はパフの原材料の名称として認識して性質表示標章に該当するものと認めることは難しい。

① B社は、1970年に日本の大阪に設立された日本国法人として1988年から日本を中心に同社が独自に開発した「マイクロポリス多孔体 (ポリウレタンフォーム)」を使用した「化粧用パフ、化粧用スポンジ」等の使用商品に先使用商標を表示して製品を生産、販売してきており、1997

年4月に「**RUBYCELL**」について韓国で商標登録を終えたことをはじめ、その頃関連商標について日本、フランス等で商標登録を終えている。

B社は、日本で生産した「化粧用パフ、化粧用スポンジ」を日本の貿易会社を通じて韓国のC社とD社に供給してきており、C社とは上記商標に関する通常使用権設定契約を締結したことがあり、C社及びD社はB社から輸入した化粧用スポンジを複数の韓国国内の化粧品会社に納品したり加工して販売したりし、韓国国内の上記化粧品会社はインターネットショッピングモール (新世界モール、Gマーケット等) を通じて販売した。

② 本件審決日を基準として、インターネット新聞記事、インターネット掲示物等で「ルビー

セル」に関連して「ルビーセル（特殊工法で作られた日本のシルクパフ）使用」、「日本産の高価なルビーセルパフ」、「日本輸入品ルビーセルパフ」、「日本でのみ生産される生地」、「最高級ルビーセル」、「高級ルビーセル生地」、「日本から輸入されたルビーセル生地」等のような表現が使用されていた。「ルビーセル」が化粧品業界に知られるようになったのは、B社が開発、生

産した「**RUBYCELL**」標章が使用された化粧用スポンジ、パフ製品が韓国に輸入、販売され始めてからであると認められる。

③ たとえB社が関連する登録取消事件で敗訴し、上記「**RUBYCELL**」商標の登録が取り消されていたとしても、これはB社が一定期間先使用商標を国内で商標として使用した証拠がないという意味に過ぎず、「ルビーセル」標章が本件指定商品が属する取引業界や市場で普通名称・慣用標章又は性質表示標章に該当する程度に至ったと認めることは難しい。

### (3) 本件出願商標が旧商標法第6条第1項第7号に該当するか否か

先に見たとおり、本件出願商標がその指定商品に関連して一般需要者や取引者に原材料等を直感させると認めることは難しいうえ、それ以外に本件出願商標が公益上特定人に独占させることが適当ではないと認めるだけの資料がない点等の事情を加えて見れば、本件出願商標は旧商標法第6条第1項第7号に該当すると認めることも難しい。

### (4) 結論

本件出願商標は、旧商標法第6条第1項第3項及び第7号に該当しない。

#### 【専門家からのアドバイス】

旧商標法第6条第1項第3号で規定された、いわゆる記述的標章の該当性については、指定商品(又は指定役務。以下同じ)と分離して考えることはできず、指定商品に関連して相対的に判断されるものであるため、ある商品においては記述的標章に該当するとしても、それとは異なる商品では記述的標章に当たらないことも多いといえる。即ち、記述的標章に該当するか否かはその各指定商品との関係で相対的に決定されるといえ、たとえば当該指定商品についての記述的又は説明的な表示であったとしても、それが直接的な記述的又は説明的表示であるとは認められない場合には記述的標章に該当しないものとなる。本件は、こうした観点に基づいて、標章と指定商品との関係について具体的に検討し、記述的標章には該当しないと判断した事例として意義がある。

## デザイン保護法

### 1.デザイン登録無効審判の審決取消訴訟の手続で新規性喪失の例外主張をしても、その適用を受けることができないとされた事例

#### 【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：2021 ホ 4614

言渡し日：2022年4月7日

事件の経過：確定(2022年4月22日)

#### 【概要】

特許法院は、新規性喪失の例外規定の文言と立法趣旨に照らし、デザイン登録を受ける権利を有する者が公開行為をした後、旧デザイン保護法第36条第1項<sup>10</sup>の6月以内にデザイン登録出願をしたとしても、旧デザイン保護法第36条第2項各号のいずれかに該当するときその旨を記載した書面とこれを証明することができる書類を特許庁長または特許審判院長に提出した場合にのみ新規性喪失の例外規定の適用を受けることができ、かつ旧デザイン保護法第36条第2項第4号がデザイン登録無効審判に対する答弁書を提出するときに新規性喪失の例外主張をすることができるように定めている以上、デザイン登録無効審判の審決に対する訴訟手続で新規性喪失の例外主張をしたとしても新規性喪失の例外規定の適用を受けることができないとし、本件登録デザインは出願前に公知となったデザインに該当するのでデザイン保護法第33条第1項に該当して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(審判請求人)は、比較対象デザイン1と2を証拠として提出しながら、本件登録デザインが新規性を喪失し、その登録が無効とされるべきであるという理由で特許審判院に登録無効審判を請求した。被告は、比較対象デザイン1と2はその公知日を特定できないので、本件登録デザインの無効証拠になり得ないと答弁した。特許審判院は、原告が提出した比較対象デザイン1と2だけでは本件登録デザインがその出願前に公知となったことを確認することができないと判断して審尋書を発送し、これを立証できる具体的な資料を提出するよう要求した。原告は、比較対象デザイン1に対しては具体的な答弁をせず、比較対象デザイン2に対しては追加で証拠を提出したが、特許審判院は追加で提出した証拠によっても比較対象デザイン2が公知となったことを確認することができないと判断して審判請求を棄却した。

これに対し原告は、特許法院の審決取消訴訟の手続で新たに先行デザインを提出した。本件登録デザインと先行デザインは下表の通りである。

区分	本件登録デザイン	先行デザイン (甲第4号証)	先行デザイン (甲第5号証)
公知日	出願日：2015年12月9日	2015年11月21日	2015年11月23日

<sup>10</sup> 条項の具体的な内容は、後述する【専門家からのアドバイス】参照。



## 【判決内容】

### (1) 関連法理

デザイン保護法は、出願前に公知・公用となったデザインやこれと類似のデザイン、公知・公用となったデザインから容易に創作できるデザインは原則的にデザイン登録を受けることができない旨を規定している(旧デザイン保護法第 33 条第 1 項の規定参照)。しかし、この新規性に関する原則をあまりに厳格に適用すると、デザイン登録を受ける権利を有する者にとって過度に苛酷で公平性を逸し、または産業の発展を図るデザイン保護法の趣旨に合致しない場合が生じることがあるので、第三者の権益を損なわない範囲内で例外的にデザイン登録を受ける権利を有する者が一定の要件と手続を備えた場合、デザインが出願前に公開されたとしてもそのデザインは新規性を喪失しないものとして取り扱うための新規性喪失の例外規定を設けている。

### (2) 判断

#### イ. 本件登録デザインと先行デザインの同否

本件登録デザインと先行デザインの対象物品は幼児が後ろに倒れたときに頭、肩、背中のような身体部位を保護するために着用する「幼児用ヘッドガード」で、用途と機能は互いに同一である。

本件登録デザインと先行デザインを対比してみると、①全体的にてんとう虫の形状をモチーフとし、中央に孔があるドーナツ形状の頭部と、円形の胴体部とからなる点、②頭部の上端には左右対称にやや離れた一対の触角が形成されており、その端部は球状に形成されている点、③胴体部には左右対称に一対の羽が形成されており、各羽には 3 つの水玉模様が形成されている点、④胴体部の下部には下端方向に尾が形成されている点等が共通する。

したがって、本件登録デザインと先行デザインはその形状、模様、色彩またはこれらの結合が同一、もしくは極めて微細な違いのみがあるため、全体的審美感が同一のデザインである。

#### ロ. 新規性喪失の例外規定の適用可否

被告は本件登録デザインの出願前から本件登録デザインと同一のデザインの物品を販売していたという事実、被告から上記製品を購入した消費者が NAVER ブログに上記製品について評価した内容の文章を掲示した事実を認めることができ、被告が本件審決取消訴訟に関する答弁書の中で新規性喪失の例外主張をした事実は、記録上明白である。しかし、新規性喪失の例外規定の文言と立法趣旨に照らしてみると、デザイン登録を受ける権利を有する者が公開行為をした後に旧デザイン保護法第 36 条第 1 項の 6 月以内にデザイン登録出願をしていたとして

も、旧デザイン保護法第 36 条第 2 項各号のいずれかに該当するときその旨を記載した書面とこれを証明できる書類を特許庁長または特許審判院長に提出した場合にのみ新規性喪失の例外規定の適用を受けることができ、かつ旧デザイン保護法第 36 条第 2 項第 4 号がデザイン登録無効審判に対する答弁書を提出するときに新規性喪失の例外主張をすることができることと定めている以上、デザイン登録無効審判の審決に対する訴訟手続で新規性喪失の例外主張をしたとしても新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできない。したがって、本件登録デザインに対して先行デザインは、旧デザイン保護法第 36 条で定める新規性喪失の例外の要件と手続を備えることができない。

### (3) 結論

本件登録デザインは出願前に公知となったデザインに該当するのでデザイン保護法第 33 条第 1 項に該当する。従って、本件登録デザインはデザイン保護法第 121 条第 1 項第 2 号によってそのデザイン登録が無効とされるべきである。

#### 【専門家からのアドバイス】

韓国でも日本と同様、新規性喪失の例外規定は原則に関する例外を規定するものであるため、その要件と手続を遵守する場合にのみその適用を受けることができる。本件はこの点を確認した事例という点で意義がある。

ところで日本の意匠法でも新規性喪失の例外規定が設けられているが、韓国のデザイン保護法では、その適用要件として本人の意思に反するか否かを区分していない点と、その主張時期も日本の意匠法より幅広い例外を認めている点等で異なっている。これらの相違点は実務において参考にされたい(下表参照)。

[新規性喪失の例外に関する日韓両国の法規定]

韓国のデザイン保護法	日本の意匠法
<p>第 36 条(新規性喪失の例外)①デザイン登録を受けることができる権利を有する者のデザインが第 33 条第 1 項第 1 号又は第 2 号に該当するに至った場合、そのデザインは、その日から 12 月以内にその者がデザイン登録出願したデザインについて同条第 1 項及び第 2 項を適用するときは、同条第 1 項第 1 号又は第 2 号に該当しないものとみなす。ただし、そのデザインが条約又は法律により国内又は国外で出願公開又は登録公告となった場合には、この限りでない。</p> <p>②第 1 項本文の適用を受けようとする者は、次の各号のいずれかの時期に該当するときに、その趣旨を記載した書面及びこれを証明することができる書類を特許庁長又は特許審判院長に提出しなければならない。</p>	<p>(意匠の新規性の喪失の例外)</p> <p>第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。</p> <p>2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条</p>

<p>1.デザイン登録出願書を提出するとき。この場合において、証明することができる書類は、デザイン登録出願日から 30 日以内に提出しなければならない。</p> <p>2.デザイン登録拒絶決定またはデザイン登録決定の通知書が発送されるまで。この場合、証明することができる書類は、趣旨を記載した書面を提出した日から 30 日以内に提出するものの、デザイン登録可否の決定前に提出しなければならない。</p> <p>3.デザイン一部審査登録異議の申立てに対する答弁書を提出するとき</p> <p>4.審判の請求(デザイン登録無効審判の場合に限る)に対する答弁書を提出するとき</p>	<p>第二項の規定の適用については、前項と同様とする。</p> <p>3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠が前項の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(次項及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登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。</p> <p>4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。</p>
--	--

# 不正競争防止法

## 1. オンラインショッピングモールのプラットフォーム模倣行為が不正競争防止法の成果物盗用不正競争行為に該当しないと判断した事例

### 【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：2020ダ268807

言渡し日：2022年10月14日

事件の経過：上告棄却/確定

### 【概要】

オンラインショッピングモール(オープンマーケット)を運営する原告は、他のオンラインショッピングモールを運営する被告のウェブサイトの体系である「**単一商品サービス**」というプラットフォームが、原告の成果物である、商品登録の単位を個別商品として販売者が一緒に陳列したい商品をグループにまとめてウェブページに個別商品と一緒に現出させる「**グルーピングサービス**」機能を持たせた商品登録システムである「**商品2.0**」というプラットフォームを模倣したものであるため、不正競争防止法第2条第1号ル目の不正競争行為に該当すると主張して、差止等の請求をした事案である。

大法院は、原告が公開した類似商品をまとめて1つのウェブページに現出させようとする「グルーピングサービス」のアイデア自体は、伝統的な販売方式をオンラインで具現したものに過ぎないだけでなく被告も既に認識していたものであるため特に独創的であるとは認められず、これを具現する技術的手段も、技術的に保護する価値があるほど高度化されたり独創的であるとは認め難いとして、「グルーピングサービス」は原告の相当な投資や労力により作成された**保護価値のある成果に該当せず**、仮に「グルーピングサービス」が原告の成果等と認められるとしても、被告が単一商品ロードマップ等の自己の研究成果及び既存のオープンマーケット運営経験に基づいて**独自に現在の「単一商品サービス」を構築したものと認められる**という点等を考慮するとき、被告が原告の成果を公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法により無断で使用したとは認められないので、被告の行為は不正競争防止法の成果物盗用不正競争行為に該当しないと判断した。

### 【判決内容】

#### (1) 関連法理

「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(2021年12月7日法律第18548号で改正される前のもの)第2条第1号ル目(以下「ル目」という)は、その保護対象である「成果等」の類型に制限をおいていないので、有形物だけでなく無形物もこれに含まれ、従来、知的財産権法により保護を受けるのが難しかった新たな形態の結果物も含まれ得る。「成果等」を判断するときには、結果物が持つようになった名声や経済的価値、結果物に化体された顧客吸引力、当該事業分野において結果物が占める比重や競争力等を総合的に考慮すべきである。また、このよ

うな成果等が「相当な投資や労力により作成されたもの」であるかは、権利者が投入した投資や労力の内容と程度をその成果等が属する産業分野の慣行や実態に照らして具体的・個別的に判断するものであって、成果等を無断で使用することにより侵害された経済的利益が、誰でも自由に利用することが可能な、いわゆる公共領域(public domain)に属しないと評価できなければならない。

さらに、ル目が定める「公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法により自身の営業のために無断で使用」した場合に該当するためには、権利者と侵害者が競合関係にあるか、近い将来、競合関係におかれる可能性があるか、権利者が主張する成果等が含まれた産業分野の商取引慣行や競争秩序の内容及びその内容が公正であるか、上記のような成果等が侵害者の商品やサービスにより市場で代替され得るか、需要者や取引者に成果等がどの程度知られているか、需要者や取引者の混同の可能性はあるか等を総合的に考慮すべきである。

## (2) 具体的判断

原審は、次のような理由により、被告の行為はル目の不正競争行為に該当しないと判断している。

① オンラインショッピングモール「Gマーケット」と「オークション」を運営する原告は、オンラインショッピングモール運営者ではない個別販売者と購買者間で商品取引がなされるようにする電子取引システムであるオープンマーケットを提供してきた。ところで、オンラインショッピングモールが複数の商品を一つの画面に広告して最初の画面に最も安い商品の価格のみを表示していた広告慣行が、消費者に全ての商品がそのような価格で販売されるものと誤認させるおそれがある、いわゆる「オンラインショッピングモールの欺瞞的価格表示」として問題になると、原告は、公正取引委員会が提案した4つの代案のうちの1つである「**最初の画面に個別商品別に広告する案**」を受け入れ、商品登録の単位を個別商品に切り替え、販売者が一緒に陳列したい商品をグループにまとめてウェブページに個別商品と一緒に現出させることができる「**グルーピングサービス**」機能を持たせた商品登録システム「商品2.0」を公開した。

② ところで、「個別商品単位での登録構造切替」というアイデアは、上記代案を選択する場合に最も直観的に予想される措置であり、商品登録構造を切り替えるようにすると発生し得る販売者の離脱問題を防止するために、類似商品をまとめて1つのウェブページに現出させようとする「グルーピングサービス」のアイデア自体は伝統的な販売方式をオンラインで具現したものに過ぎないだけでなく、被告も既に認識していたものであり、特に独創的であると認められず、これを具現する技術的手段も技術的に保護する価値があるほど高度化されているまたは独創的であるとは認め難い。結局、個別商品単位の登録を前提とした「グルーピングサービス」は、原告の相当な投資や労力により作成された保護価値ある成果に該当しない。

③ 仮に、「商品2.0」や「グルーピングサービス」が原告の成果等と認められるとしても、被告が単一商品ロードマップ等、自己の研究成果及び既存のオープンマーケット運営経験に基づいて独自に現在の単一商品サービスを構築したものと認められる点等を考慮すると、被告が原告の成果を公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法により無断で使用したとは認められない。

原審判決理由を先に検討した法理と記録に照らして詳察すると、上記のような原審の判断には、上告理由の主張のようにル目の成立と関連して成果等や無断使用に関する法理を誤解する等の判決に影響を及ぼしたとする誤りはない。従って、上告を棄却し、上告費用は敗訴者が負担するものとして、関与する大法官の一致の意見により主文のとおり判決する。

### 【専門家からのアドバイス】

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律のうち一般条項に関するものは、2013年7月30日に改正されて2014年1月31日に施行されているところ、改正当初は又目に該当していたのが、その後の改正により、本件が適用された法律ではル目に該当し、現行法ではワ目に該当している。

こうした一般条項が導入される前の法律は不正競争行為の類型のみが限定的に列挙されていたのであるが、それだけでは技術の発展や社会環境の変化に応じて新たに生じてくる多様な類型の不正競争行為を規制することが難しいという限界があったため、これを克服すべく一般条項が導入されたのである。この条項が導入された後、多数の下級審判例が出されているとともに、これまで韓国の大法院は下表にあるような判決を通じて同条項の適用に積極的な立場を取ってきている。

本件も韓国大法院の判決であって、争いの対象になった行為が原告の相当な投資や労力により作成された保護価値ある成果に該当しないだけでなく、被告が自己の研究成果及び運営経験に基づいて独自に構築した成果に該当することから、不正競争防止法の成果物盗用不正競争行為に該当しないと判断された事例であった。下記判例とともに参考にされたい。

事件番号	判決要旨
2016ダ276467	<p>[スクリーンゴルフシミュレーター関連事件]</p> <p>不正競争防止法第2条第1号(ル)目の保護対象である「成果等」には無形物も含まれ、「成果等」が相当な投資または労力により作られたものに該当するか否かは具体的かつ個別的に判断するとしながら、そうした成果等を無断で使用することで侵害された経済的利益が誰もが自由に利用できる公共領域(public domain)に属しないものと評価できなければならない。</p> <p>(具体的な内容は、JETRO判例データベース参照)</p>
2017ダ217847	<p>[エルメスの鞆 vs. 目玉鞆事件]</p> <p>2016ダ276467判決と同一の法理を提示した上で、被告が契約等による提携や協業をしていない状態において無断で需要者に広く知られたブランドのバッグ形態をそのまま活用した行為はファッション雑貨分野の公正な商取引慣行および公正な競争秩序に合致せず、他人の経済的利益を侵害する行為に該当する。(具体的な内容は、JETRO判例データベース参照)</p>

## 2. 「シャネル注射」等を被告が使用する行為は、原告商標「シャネル」の識別力または名声を毀損する不正競争行為に該当すると判断された事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A,B社 vs 被告 個人C

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2021 ガ合 551044

言渡し日：2022年9月23日

事件の経過：確定(2022年10月19日)

### 【概要】

本件は、美容整形外科の医院を運営する被告が、皮膚のシワ改善等のための注射剤を「シャネル注射」という標章を使って広告したことに対し、「シャネル」の商標権者である原告が、被告の標章使用行為は不正競争防止法および営業秘密保護に関する法律(以下「不正競争防止法」)第2条第1号(ハ)目の不正競争行為に該当するという理由で訴えを提起したものである。

法院は、原告商標である「シャネル」は周知・著名な商標に該当する一方、本件被告標章は営業標識として使用され、被告医院のホームページでは「フランス名品 奇跡の SKIN BOOST」という宣伝文句を使用していたものと認定した。その上で法院は、被告は「シャネル」が持つ原告商標の名声と認知度を念頭に置いて本件被告標章を使用していたとみられ、原告製品は高価な製品として商品の名声と希少というイメージが重要な購買動機になるものといえるが、そうした原告の営業標識が本件被告標章のように市中で通常流通する財貨やサービスにありふれて使われるならば顧客吸引力の減少をもたらすであろう点を総合すれば、本件被告標章は原告の営業標識の識別力や名声を損傷すると認めるのが相当であるので、これを被告医院のインターネットウェブサイト掲示物、広告宣伝物に表示・使用してはならないと判決した。

### 【判決内容】

#### (1) 関連法理

不正競争防止法第2条第1号(ハ)目の規定で使用している「国内に広く認識されている」という用語は、韓国国内全域または一定地域の範囲内で取引者または需要者の間に知られるようになった「周知の程度」を超え、関係取引者以外の一般公衆の大部分にまで広く知られるに至ったいわゆる「著名の程度」に達したことを意味すると解釈するのが相当であり、ここで国内に広く認識されているか否かは、その使用期間・方法・態様・使用量・営業範囲等と、その営業の実情および社会通念上客観的に広く知られているか等が基準となる。また「識別力の損傷」は特定標識の商品標識や営業標識としての出所表示機能が損なわれることを意味し、「名声の損傷」は著名な程度に達した特定標識を否定的なイメージを持つ商品または営業に使用することにより、その標識が持つ優良なイメージおよび価値を損傷させることをいうところ、このような著名な程度に達した標識の識別力損傷や名声損傷のために、その商品または営業標識が必ずしも同種・類似関係または競争関係にある商品もしくは営業に使用されなければならないものではない。

不正競争防止法第2条第1号(ハ)目の識別力や名声の損傷行為に該当する標識の使用は「商業的使用」を意味するものであって、商品または営業であることを表示する標識として使用したものでなければ、不正競争防止法第2条第1号(ハ)目の所定の識別力または名声の損傷行為には該当しない。

## (2) 具体的判断

### イ. 認定事実

①原告 A 社は、フランスに本店を置き「CHANEL」という商号で衣類、バッグ、香水、化粧品、宝石、サングラス、時計等の生産・販売を行う企業であり、原告 B 社は 1997 年 10 月 27 日に衣類、靴、アクセサリ、皮革製品等雑貨類の販売、貿易仲介業等を目的に設立され、原告 A 社が生産する製品を国内にて販売する企業である。

②被告はソウル市にある美容整形外科の医院を運営する人物であり、被告は 2021 年頃、医院のホームページおよびインスタグラムアカウントに以下のような皮膚のシワ改善等のための注射剤(NCTF 135 注射)を「シャネル注射」という標章等を使って広告した。

	
皮膚再生効果に優れた新概念施術！ シャネル注射	フランス名品 奇跡の SKIN BOOST NCTF 135 注射

### ロ. 原告商標は周知・著名商標か否か

次のような事情、すなわち、①原告製品は 1986 年頃から韓国国内で販売され始め、現在全国のデパート・免税店等合計 17 か所の店舗で販売されている点、②韓国ギャラップが 2021 年 3 月 4 日～12 日の期間、25 才以上 54 才以下の会社員 1,204 人を対象に行ったアンケート調査結果によれば、女性回答者が最も好むラグジュアリーブランドが「シャネル」であった点、③2011 年以降、各種報道機関等で原告製品の紹介やメイン需要層である女性の間での人気を紹介する各種報道が続いている点を総合すれば、原告商標である「シャネル」は周知・著名な商標に該当すると認めるのが相当である。

### ハ. 本件被告標章が営業標識として使用されたか否か

次のような事情、すなわち、①本件被告標章は「シャネル」という標章と識別力が微弱な「注射」とを結合したものである点、②被告医院のホームページでは本件被告標章を大きく太い書体で繰り返して使用し、そのうち一部は「シャネル」という部分を太い文字で表示 ()した点、③被告医院のホームページには「フランス名品 奇跡の SKIN BOOST」と広告し、原告の営業標識である「シャネル」を念頭に置いたものとみられる点を総合すれば、本件被告標章が営業標識として使用されたと認めるのが相当である。

### ニ. 識別力や名声の損傷行為に該当するか否か

①不正競争防止法第 2 条第 1 号(ハ)目の「識別力の損傷」が「特定標識の商品標識や営業標識としての出所表示機能が損なわれること」を意味するということは、前述のとおりである。これは、特定の商品や営業に関連して使用されるものとして広く知られた標識を、その特定の商品または営業とは異なる商品または営業に使用することにより、その標識の信用、顧客吸引力等を失墜または希釈化させる等、出所表示としての識別機能を害すること、すなわち、商品や営業を識別させてその出所を表示する著名商標の力(識別力、単一性、独特性、名声等)や機能

を減少させることを意味する。こうした希釈化の禁止を通じた有名商標の保護は、消費者の誤認・混同による被害の予防および治癒という公益的考慮よりは、有名商標所有者の有形・無形の財産上の利益保護という側面と、有名商標に化体された顧客吸引力と名声にフリーライドしようとする第三者の不正競争行為の防止を通じた健全な商取引秩序の確立のためのものとして、具体的に原告・被告の標章の類似性、原告標章の識別力の程度、原告標章使用の排他性の程度、原告標章の認識の程度、被告が原告標章との連想を意図したか否か、原告・被告の標章間の実際的な連想の有無等を総合的に考慮して判断しなければならない。

②次のような事情、すなわち、①原告の営業標識である「シャネル」は前述のとおり韓国国内に広く知られた周知・著名な商品標識として識別力が高い点、②本件被告標章は原告の営業標識と類似し、本件被告標章に接した一般需要者は原告の営業標識を容易に連想できるといえる点、③前述のとおり被告医院のホームページでは「フランス名品 奇跡の SKIN BOOST」という宣伝文句を使用したところ、被告は「シャネル」が持つ名声と認知度を念頭に置いて本件被告標章を使用したものとみられる点、④原告製品は高価な製品で商品の名声と希少というイメージが重要な購買動機であるといえるが、原告の営業標識が本件被告標章のように市中で通常流通する財貨やサービスにありふれて使用されるならば顧客吸引力の減少をもたらすであろうという点を総合すれば、本件被告標章は原告営業標識の識別力や名声を損傷すると認めるのが相当である。

#### ホ. 差止請求

被告が本件被告標章を使用した行為は、不正競争防止法第2条第1号(ハ)目で定める不正競争行為に該当する。被告は、本件訴提起後、本件被告標章を使用していないとみられるが、過去になされた侵害行為の期間と行為態様、および原告と被告間の紛争の経過等、本件に現れた諸般の事情に照らしてみると、依然として被告による侵害のおそれが認められる。被告は不正競争防止法第4条により、「シャネル」および「CHANEL」<sup>11</sup> 標章を被告医院のインターネットウェブサイト掲示物、広告宣伝物に表示・使用してはならない義務がある。

#### (3) 結論

被告は、「シャネル」および「CHANEL」標章を被告医院のインターネットウェブサイト掲示物、広告宣伝物に表示・使用してはならない。

#### 【専門家からのアドバイス】

本判決文でも言及されているとおり、著名商標を希釈化から保護することは、その出所の混同を生じるかの観点よりも、著名商標の顧客吸引力そのものを保護することに特徴があるといえる。これに該当する法文規定は、ドイツとアメリカで1920年代から進展してきた希釈化(ダイリューション)理論の影響を受けて立法されたもので、上述した韓国の不正競争防止法第2条第1号(ハ)目は、日本の不正競争防止法第2条第1項第2号に該当するとみられる。

著名商標の模倣行為に該当するか否かの判断においては、①被模倣商標の著名性の有無、②模倣者がその模倣商標を自己の商品等の表示として使用したか否か(商品等の同種・類似関係

<sup>11</sup> 被告はハングルからなる「シャネル」標章だけを使用し、英文字「CHANEL」標章は使用していない。ただし「CHANEL」標章は原告の固有標章であって「シャネル」はそれをハングルで表現したものに過ぎない点、および、被告は原告の標章を念頭に置いて「シャネル」標章を使用した点に照らし、「CHANEL」標章についての差止請求も認容された。

または競争関係にあるかは不問)、および③商標章の類否を要件としている。これに加えて、かかる不正競争行為の差止・予防の請求が認められるためには、被模倣者の営業上の利益を侵害するかまたは侵害するおそれがあるという条件を追加的に満たされなければならない。本判決は、著名商標を希釈化から保護する際の要件を実例に即して確認することができる点につき、実務上参考になる。

<p><b>不正競争防止法第2条第1号リ目</b>          他人が製作した商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸渡し若しくはこのための展示をし、又は輸入・輸出する行為。ただし、次のいずれかに該当する行為は除く。          (1) 商品の試作品製作等商品の形態が備えられた日から3年を過ぎた商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸渡し若しくはこのための展示をし、又は輸入・輸出する行為          (2) 他人が製作した商品と同種の商品(同種の商品がない場合には、その商品と機能及び効用が同一又は類似の商品をいう)が通常有する形態を模倣した商品を譲渡・貸渡し若しくはこのための展示をし、又は輸入・輸出する行為</p>	<p><b>不正競争防止法2条1項3号</b>          他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為          (適用除外等)  <b>不正競争防止法19条1項5号ロ</b>          イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為          ロ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為</p>
--	---

### 3. 原告バケットバッグの商品形態は、同種の商品の構成形態を組み合わせたものであっても過去に存在しなかった新しい形態として保護されると判断した事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社

判断主体：ソウル高等法院

事件番号：2021 ド 2032690

言渡し日：2022年4月28日

事件の経過：大法院審理不続行棄却、確定(2022年9月29日)

#### 【概要】

原告は、被告が原告製品の形態を模倣して被告製品を製造・販売する行為は不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(以下「不正競争防止法」)第2条第1号(リ)目の不正競争行為に該当すると主張して損害賠償請求の訴えを提起した。

第一審であるソウル中央地方法院は、被告製品の形態が原告製品の形態と実質的に同一であるとは認められず、被告製品が原告製品を模倣した商品とはいえないと判断して、原告の請求を棄却した。

これに対し控訴審であるソウル高等法院は、原告製品の「バケットバッグ」形態のバッグは、同種の製品の構成形態を組み合わせたものであるといえども、過去に存在しなかった新しい形態により作られたものであることから他人の模倣から保護する価値があるものとして被告に損害賠償責任があると判断し、大法院も被告の上告を棄却した。

#### 【事実関係】

(1) 原告は「Louis Vuitton」というブランドにより高級バッグ、財布、衣類等、様々な製品を生産し世界各国で販売しているフランス企業であり、2017年3月頃、下表左図のような女性用バッグ(以下「原告製品」)を「ネオノエ」という名前として発売を開始した。

(2) 被告は2017年9月頃、下表右図のような形態の女性用バッグ(以下「被告製品」)を製作し、2017年9月30日から、被告が運営するインターネットショッピングモール、およびロッテ百貨店本店、龍山アイパークモール店等のオフライン店舗において「マルヘンジェイ」という商標により販売した。それ以降、多様なカラーのバッグを順次発売した。



(3) 原告製品と被告製品は、いずれも女性用バッグのうち「バケットバッグ」に分類される形

態のバッグである。バケットバッグはその形がバケット(バケツ)型であることに由来して付けられた名前で、韓国では「巾着バッグ」とも呼ばれ、上部の開口部にバッグを閉じるための革紐と通し穴があるのが特徴である。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

不正競争防止法第2条第1号(リ)目は、不正競争行為の一類型として、他人が製作した商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸渡しもしくはこのための展示をし、または輸入・輸出する行為を規定しているが、ここで「模倣」とは他人の商品の形態に基づいてこれと実質的に同じ形態の商品を製作することをいい、形態に変更がある場合に**実質的に同じ形態の商品に該当するか否かは当該変更の内容・程度、その着想の難易度、変更による形態的効果等を総合的に考慮して判断しなければならない。**

一方、不正競争防止法第2条第1号(リ)目は、その但し書きにおいて、他人が製作した商品と同種の商品(同種の商品がない場合にはその商品と機能および効用が同一または類似の商品をいう)が通常有する形態を模倣した商品を譲渡・貸渡しする等の行為を不正競争行為から除外しているところ、ここで「**同種の商品が通常有する形態**」とは**同種の商品分野において一般的に採択される形態であって、商品の機能・効用を達成するかその商品分野で競争するために採用が不可避な形態、または同種の商品であればありふれて有する個性がない形態等を意味する。**

### (2) 具体的判断

#### イ. 損害賠償の責任の発生

##### ① 被告製品が原告製品の形態を模倣したか否か

原告製品と被告製品は、バケットバッグの形状を構成する具体的な個別構成要素として、両製品のバッグ全体の大きさをはじめ、革紐をバッグに通す穴の数、位置、形および大きさ、革紐と革製アジャスターの形と大きさ、バッグ本体とショルダーストラップを連結させるためのバッグ側面の根革の位置・形および大きさ、前記根革に取り付けられている金具の形と大きさ、バッグ本体と連結させるためにショルダーストラップ終端に取り付けられている金具の形と大きさがすべて同一または類似し、それによって革紐を締めたとき・締めなかったときのバッグ本体が持つ前面、側面、上面の形状もまたほぼ同じである。

これに対し、原告製品と被告製品に存在する差異点として原告製品に存在する内部収納空間を省略することは誰もが容易に選択できる変形であるのに加え、その内部収納空間が革紐の下に位置するため、これを省略しても全体的な商品形態に違いが生じるとはいえず、バッグの素材とカラーは生産者がいつでも多様な方式で選択・変更できるもので、実際に原告と被告も同じ形状を有するバッグを様々な素材やカラーを利用して多様に発売してきたところ、原告製品と被告製品が有する素材やカラーの違いが商品全体の形態を異ならせるといえる程度に影響を及ぼすとは認められず、その他に革紐、ショルダーストラップ、型崩れ防止の底板や底面を保護する底鉸、ロゴ装飾ないしファーボール装飾の追加等はその変更の程度がわずかで容易に脱着が可能で(ロゴ装飾とファーボール装飾はどちらも脱着が可能で、被告は原告製品と幅が同じショルダーストラップを別途に販売した)、商品全体の形態を特に異ならせる効果をもたらすとは認められない。

したがって原告製品と被告製品の差異点は、実質的な同一性を失わせない程度の些細な改変であって、原告製品と被告製品は商品形態が実質的に同一と認めるのが妥当であり、被告が原

告製品に基づいて被告製品をデザインした事実が把握されるので、被告製品は原告製品の形態に依拠したものとして主観的模倣の意志が認められる。

### ②同種の商品が通常有する形態に該当するか否か

不正競争防止法第2条第1号(リ)目によって保護される商品形態は、商品全体の形態であってデザインとは異なり新規性や創作非容易性を要求しないため、各構成部分を分解すればありふれた形態であるのだとしても、**その結合により過去に存在しなかった新しい形態が作られたのだとすれば**、その構成形態が非常に単純でその結合もありふれた程度のもので全体的に見て特別な形態的特徴があるとは認めにくい場合でないかぎり、同種の商品が通常有する形態であるとはいえない。

したがって、原告製品と同じ個別構成要素の選択と結合により形成された、原告製品の形態を有する先行商品が発売または流通されたものと認めるべき証拠がなく、かつバッグのようにありふれて使用されて様々な形態が多様に創作されてきた物品は、**様々な多くの公知の構成形態をどのように組み合わせるかということも商品の形態を左右する重要な要素になり得る**。さらに被告は自ら、上記のような選択と結合により形成された被告製品の形態が従来の先行製品とは異なる形態を備えていることを前提として、第三者を相手取って被告製品の商品形態保護を主張したことがあり、原告製品と被告製品はいずれも商業的に成功したところ、これは上述のような個別構成要素の選択と結合の方式により形成された製品形態に対する消費者選好度が高かったためとみられる。

このような事実および事情を総合してみれば、原告製品の形態はたとえ同種の製品の構成形態を組み合わせただけのものであるとしても、これを商品の機能・効用を達成するかその商品分野で競争するために採用が不可避な形態、または同種の商品であればありふれて有する個性のない形態であるとは認めることができず、他人の模倣による不正競争行為から保護される価値がある程度の資金および労力の投入により原告が構築したものであると認めるのが妥当である。

### ③小括

被告が被告製品を生産・販売した行為は原告製品の製品形態を模倣した不正競争防止法第2条第1号(リ)目の不正競争行為に該当するため、被告にはそれによって原告が受けた損害を賠償する責任がある。

## ロ. 損害賠償の範囲

被告製品の販売において、原告製品形態の模倣が利益額全体を発生させた要因であるとは認めることができず、原告製品形態の模倣と被告の利益額との間の具体的な牽連の程度を特定してこれを主張・立証することは極めて困難と認められる点に照らし、本件は**被告の不正競争行為によって原告に損害が発生した事実は認められるが、その損害額を証明するために必要な事実を証明することが当該事実の性質上極めて困難な場合に該当する**。したがって、不正競争防止法第14条の2第5項により弁論全体の趣旨と証拠調べの結果に基づいて相当な損害額を認めるものとし、原告の損害額を7,000万ウォンと定める。

### (3) 結論

原告の請求は上記認定の範囲内で理由があるため認容し、残りの請求は理由がないため棄却する。

**【専門家からのアドバイス】**

商品形態を保護するための各法令は、その規定と立法の趣旨により権利発生要件および保護範囲等を異にする。たとえばデザイン保護法ではデザインとして保護され得ない場合であっても、著作権法上の著作物の要件を備えている場合には、それにより保護を受けることができる。これに対し本件は、不正競争防止法第2条第1号(リ)目に基づく商品形態模倣による不正競争行為からの商品形態の保護を主張した事件であって、被告はデザイン保護法の自由実施デザインの抗弁を類推適用し、原告製品と被告製品の商品形態を対比する必要がないと主張したが、ソウル高等法院は被告のこうした主張を受け入れず、不正競争防止法第2条第1号(リ)目固有の法理に基づいて事案の当否を判断した。

これに加えてソウル高等法院は、当該条項において「同種の商品が通常有する形態」は保護対象から除外されている点に関連して、商品形態において多様で数多くの公知の構成形態をどのように組み合わせるかということも商品形態を左右する重要な要素になり得るとして、個別構成要素の選択と結合により形成された商品形態の場合であっても、このような形態の先行商品が発売・流通されていたという証拠がないのであれば、不正競争防止法第2条第1号(リ)目による保護を受けることができるという法理を判示している。これにより本判決は第一審判決とは異なり、原告製品と被告製品が有する商品形態の共通点は「同種の商品が通常有する形態」には該当しないことから、原告製品は不正競争行為から保護される価値があると判断した。

以上のようなソウル高等法院が判示した本件の法理と事実関係に対する判断は、韓国の模倣品対策の実務に大きく寄与するものと思われる。

[商品形態模倣に関する韓日両国の不競法規定]

韓国不正競争防止法	日本不正競争防止法
<p><b>不正競争防止法第2条第1号リ目</b>            他人が製作した商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸渡し若しくはこのための展示をし、又は輸入・輸出する行為。ただし、次のいずれかに該当する行為は除く。            (1) 商品の試作品製作等商品の形態が備えられた日から3年を過ぎた商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸渡し若しくはこのための展示をし、又は輸入・輸出する行為            (2) 他人が製作した商品と同種の商品(同種の商品がない場合には、その商品と機能及び効用が同一又は類似の商品をいう)が通常有する形態を模倣した商品を譲渡・貸渡し若しくはこのための展示をし、又は輸入・輸出する行為</p>	<p><b>不正競争防止法2条1項3号</b>            他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為            (適用除外等)  <b>不正競争防止法19条1項5号ロ</b>            イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為            ロ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為</p>

# 種子産業法

## 1. 旧種子産業法の規定により、品種保護権に対する通常実施権が認められた特許法院の判決

### 【書誌事項】

当事者：原告 A,C vs 被告 E  
判断主体：特許法院  
事件番号：2020ナ2219損害賠償(知)  
言渡し日：2022年2月11日  
事件の経過:確定(上告審理不続行棄却)

### 【概要】

原告は、「植物新品種保護法」による品種保護権に基づいて、主位的に品種保護権の侵害による損害賠償を、予備的に被告に対し「種子産業法」で規定された保護品種の出願公開日前に国内でその保護品種の実施事業をし、またはその準備をしている者に許容される通常実施権が認められる場合、その通常実施権に対する相当の対価の支払いを請求した。特許法院は、被告の「種子産業法」の規定による通常実施権を認めながら原告の主位的請求を棄却した一方で、被告は原告に上記通常実施権に対する相当の対価を支払う義務があると判断し、原告の予備的請求は認めた。

### 【事実関係】

原告Aは、米国の学校法人であり、ブルーベリー品種(3種であり、各品種の名称は「ドレイパー」、「リパティール」、「オーロラ」と略す)を開発して米国特許商標庁に特許登録を終えた後、韓国国内でも「植物新品種保護法」によって2012年1月10日付で品種保護出願を行い、2015年以降、品種保護登録を終えた品種保護権者である。一方、原告Cは2016年頃に上記保護品種に対する専用実施権者となった。

原告Aは、被告が上記各保護品種を無断で増殖させて販売することによって、原告らの品種保護権等を侵害したという理由で損害賠償を請求した。これに対し、被告は、各保護品種の出願公開日である2012年3月15日以前から各保護品種に関する実施事業をし、またはその準備をすることにより、種子産業法(2012年6月1日法律第11458号として全部改正される前のもの。以下「旧種子産業法」とする)第13条の2第4項で定めた各保護品種の品種保護権に対する通常実施権を有しているので、原告らの品種保護権等を侵害したのではないと主張した。これにより、原告Aは上記損害賠償を主位的に請求し、被告に上記条項による通常実施権が認められる場合を前提として、その通常実施権に対する相当の対価の支払い請求を被告への予備的請求として追加した。

### 【判決内容】

特許法院は、まず関連法理として以下のとおり提示した。

『「植物新品種保護法」は、品種保護出願人は出願公開日から業としてその出願品種を実施する権利を独占し(同法第38条第1項)、品種保護権者は業としてその保護品種を実施する権利を独占し(同法第56条第1項本文)、専用実施権者はその設定行為に定めた範囲で業として当該保護品種を実施する権利を独占する(同法第56条第1項ただし書、第61条第2項)と規定し、品種保護権者はその品種保護権に対して他人に通常実施権を許諾でき、これにより通常実施権の許諾を受けた通常実施権者は法律で定めるところによって、または設定行為に定めた範囲で業として当該保護品種を

実施できる権利を有すると規定している(同法第63条第1項、第2項参照)。

一方、「植物新品種保護法」は2013年8月13日に法律第12062号として改正されて附則(2012年6月1日)第3条の2を新設し、旧種子産業法第13条の2によって品種保護を受けた場合、その品種保護権に対しては旧種子産業法第13条の2に従うように規定したところ、これは知られている品種に対して出願公開日当時その対象であった保護品種の実施事業をし、またはその事業を準備している既存の使用人と品種保護権者との間の公平の観点による利害関係の調整のためのものである。さらに、旧種子産業法第13条の2第4項は、**同条第1項によって品種保護を受けた場合、その品種の出願公開日前に国内でその保護品種の実施事業をし、またはその準備をしている者は、その実施または準備をしている事業の目的範囲でその品種保護権に対する通常実施権を有し、この場合、通常実施権を有する者は品種保護権者に相当の対価を支払わなければならない**と規定している。ここで旧種子産業法第13条の2第4項で規定している「事業の準備」というのは、その保護品種に対してまだ事業の実施段階に至ってはいないが、直ちに実施する意図があつて、そのような即時実施の意図が客観的に認識できる程度に表明されていることをいうと判断することが妥当である(特許法院2019年11月15日言渡2017ナ2615判決等参照)』

続けて特許法院は、本事案の下記の事実関係から、被告は各保護品種の品種保護権に対する通常実施権を有するので、原告らの品種保護権等を侵害したとはいえないと判断した。

(1) 被告はブルーベリー農園を運営していたところ、インターネットカフェを通じて普段から知り合いだったLから、2011年8月頃にドレイパー等各保護品種に対する購入を勧められた。その当時、Lはブルーベリー農場を運営し、**各保護品種の出願公開日である2012年3月15日**の1年余り前に、既に米国から各保護品種のブルーベリー苗木を挿し穂の形態で持ってきて隔離栽培および隔離栽培の検査にも合格するなど、各保護品種の品種保護権に対する通常実施権者であった。

(2) その後、被告は2011年12月12日に取扱い作物をブルーベリーとして果樹種子業登録を終え、2012年1月13日にドレイパーに対し、2012年2月6日にリバティールおよびオーロラに対して国立種子院に各品種生産・輸入販売申告を終えた。

(3) 一方、被告は2012年1月下旬に、Lと各保護品種の苗木500株を買い取るという内容の売買契約を締結し、2012年2月2日Lに苗木代金として500万ウォンを送金した後、同月中旬にLから上記各苗木を引き取って友人の育苗場に臨時に植栽した後、同年5月頃に自身の農場に移植した。

すなわち、上記のような事実から特許法院は、被告が各保護品種の出願公開日である2012年3月15日以前に既に各保護品種に関する実施事業を行う目的で、旧種子産業法等関連法令で規定している一定の施設を備えて種子業登録および各品種生産・輸入販売申告を終えており、各保護品種の品種保護権に対する通常実施権者であるLから各保護品種の苗木を購入して植栽までしたと認めた。さらに、特許法院は、上記法理に照らしてみると、被告は各保護品種の種子を増殖・生産・譲渡する等の実施段階には至らなかったとしてもその事業を直ちに実施する意図があつて、そのような即時実施の意図が客観的に認識できる程度に表明されたと認めることが妥当であると判断した。

一方、特許法院は原告の予備的請求に対して、被告は品種保護権者である原告Aに各保護品種の出願公開日後、各保護品種の実施に関連して旧種子産業法第13条の2第4項による相当の対価として36,000,000ウォン(被告の増殖数量36,000株×実施料1,000ウォン)を認めたが、その根拠は以

下のとおりである。

(1) 被告が、原告Aが求めるところによって2013年3月1日頃から2017年7月31日までの4年5カ月の期間に各保護品種を増殖した数量は、被告が2012年1月にLから購入した各保護品種の苗木数が500株であり、年2回程度の挿し木作業をした点、被告が栽培していたブルーベリーの品種数、被告が品種の購入を問い合わせた購入者に案内した販売可能数量、被告が関連刑事事件で陳述した各保護品種の増殖数量、被告が掲示したインターネットブログの記載内容および生産量関連の種々の事情を総合すれば、合計36,000株相当である。

(2) 各保護品種の品種保護権に対する通常実施権者であるLが原告Aに負担した通常実施料が苗木1株当たり1,000ウォン程度であったことを考慮し、原告Aがドレイパー等各保護品種に関連して通常実施権を許諾する場合、苗木1株当たりの実施料は1,000ウォン程度と算定することが妥当である。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国が2002年に国際植物新品種保護同盟(UPOV)の会員国になったことに伴って、2012年から全ての植物の新品種に対して保護義務が発生し、これにより植物新品種保護に関連した規定は「種子産業法」から分離されて、2012年6月1日付で「植物新品種保護法」が制定されている。本件はこの「植物新品種保護法」によって付与された品種保護権の権利行使に関するもので、その経過措置に基づいて「種子産業法」に規定された保護品種の出願公開日前に国内でその保護品種の実施事業をし、またはその準備をしている者に許容される通常実施権が認められることにより、品種保護権者に対して品種保護権侵害による損害賠償請求が否定され、代わりに通常実施権による相当の対価が認められた事例である。食品新品種保護に関連した特許法院の判例として実務上参考になる。

[特許庁委託事業]

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

土谷慎吾

[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

2023年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2023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。