

大 法 院

判 決

事 件 2010 フ 2339 拒絶決定(上)

原告、上告人 ○○
ドイツ○○
代表者 カ○○、マ○○

被告、被上告人 特許庁長
訴訟遂行者 チョン○○

原 審 判 決 特許法院 2012.7.14 宣告 2010 ホ 364 判決

判 決 宣 告 2012.12. 20

主 文

原審判決を破棄し、事件を特許法院に差し戻す。

理 由

上告理由(上告理由書の提出期間が経過した後に提出された上告理由補充書の記載は、上告理由を補充する範囲内において)を判断する。

1. 商標法上、商標の定義規定は、1949.11. 28 に法律第 71 号により制定された商標法第 1 条第 1 項から本事件出願商標に対して適用される旧商標法(2011.12. 2 に法律第 11113

に改正される前のもの)第2条第1項第1号にいたるまで、数回改正されたが、「自己の商品を他人の商品と識別されるようにするために用いる記号・文字・図形、又はその結合」を商標とみなす趣旨は、共通して含まれている。こうした商標の定義規定は、記号・文字・図形、又はその結合を用いて視覚的に認識できるように構成される全ての形態の標章を商標の範囲に包摂しているといえる。よって、こうした規定によると、「記号・文字・図形のそれぞれ、又はその結合が一定の形状や形を成し、これら一定の形状や形が指定商品の特定位置に付着されたことにより、自他の商品を識別できる標章」も商標の一種として認められる(こうした標章を以下「位置商標」という。)

位置商標には、指定商品に一定の形状や形などが付着される特定の位置を説明するため、指定商品の形状を表示する部分を必要とする。このとき、標章の全体的な構成、標章の各部分に使用された線の種類、指定商品の種類及びその特性等に照らし、出願人の意志として、指定商品の形状を表示する部分に対して上のような説明の意味を付与したに過ぎないことが容易に把握できるに限り、この部分は、位置商標の標章自体の外形を成す図形ではないと理解しなければならない。その際、出願人が審査過程で特許庁審査官にこうした意志を意見提出通知に対する意見書の提出などの方法により明示したことがあるかどうかの事情も考慮されるべきである。一方、韓国において、商標の出願、及び審査過程で出願人が位置商標という趣旨を別途に明示する商標説明書を提出する手続、又は上記の指定商品の形状表示は商標権が行使されない部分であることを予め明示する権利不要求手続等に関する規定が設けられていないという事由は、こうした位置商標の認定において妨げにならないといえる。また、位置商標は、例え一定の形状や形等がそれ自体では識別力を有しないとしても、指定商品の特定の位置に付着され使用されることにより、当該商品について取引者及び需要者等の大多数に特定人の商品を表示するものとして認識されるまでに至った場合には、使用による識別力を取得したと認められ、商標として登録できる。

これとは違い、標章に表示された指定商品の形状部分の具体的な意味を問わず、一律的

にこの部分が標章自体の外形を成す図形であるとみなし、それを含む商標は、その指定商品の形状を普通に使用する方法で表示した商標に該当するという趣旨で判示した大法院 2990.9. 25 宣告 90 フ 168 判決、大法院 2004.7. 8 宣告 2003 フ 1970 判決、大法院 2004.7. 8 宣告 2003 府 1987 判決は、本判決の見解に背反する範囲でそれを変更することとする。

2. 上記の法理に照らし合わせて検討する。

原審判示本事件出願商標(出願番号第 0000-00000 号)は、右の図のように、実線ではない一点鎖線で表示された上着の形状の脇から腰までの位置に実線で表示された 3 本の太い線が付着されている形状の標章で成され、その標章のうち、上着形状部分と 3 本の太い線の部分がお互い確実に区分されている。また、その指定商品は、スポーツシャツ、スポーツジャケット、プルオーバーなど、全て上着類に属しているため、実際の商品の脇から腰までの位置に、上商標に図示されたものと同様の形態として一定の形状や形が付着されるものである。

こうした標章の全体的な構成及び標章の各部分に使用された線の種類、指定商品の種類、及びその特徴等に照らし合わせると、本事件出願商標を出願した原告の意志は、このように指定商品の形状を表示する部分について、上記の 3 本の太い線が付着される位置を現わすための説明の意味を与えただけに過ぎないことが容易に把握できるものである。加えて、記録によれば、原告は、本事件出願商標の審査過程において、本事件商標出願の標章のうち、点線(原告は、一点鎖線を点線と表記している)で表示した上着の形状は、3 本の太い線が正確にどこに表示されたかを現わすための部分であるという趣旨を明示していることが認められる。よって、本事件出願商標は、上記の 3 本の太い線が指定商品の脇から腰までの位置に付着されることによって自他の商品を識別できる位置商標であり、上の一点鎖線の部分は、本事件出願商標の標章そのものの外形を成す図形ではないとみなすことが相当である。

原審は、本事件出願商標について、点線(原審は、一点鎖線を点線と表記している)で表示

された運動服の上着形の形状に脇から腰までつなげられた 3 本の太い線が結合された図形商標であって、点線で表示された運動服の上着形の形状は、その指定商品の一般的な形状を現わしたものに過ぎないため、自他の商品の識別力があるとは言い切れないうえ、「脇から腰までつなげられた 3 本の太い線」部分も独立的な一つの識別力のある図形ではなく、商品を飾るための模様の一つ程度に認識されるだけであるため、識別力が認められないことから、本事件出願商標は、商標法第 6 条第 1 項第 3 号で定めた技術的な商標、及び同項第 7 号で定めたその他の識別力の無い標章に該当するという趣旨として判断した。

このように原審は、本事件出願商標の一点鎖線で表示された運動服の上着形状の部分が標章自体の外形を成す図形とみなすという誤った前提に基づき、本事件出願商標の識別力の有無、及び使用による識別力の取得の可否を判断した。こうした原審の措置には、商標の識別力判断に関する法理を誤解し、判決に影響を及ぼした違法がある。こうした点を指摘する上告理由の主張は理由がある。

3. したがって、残りの上告理由に関する判断を省略し、原審判決を破棄して事件を再び心理・判断させるために原審法院に差し戻すこととし、関与法官の一致した意見で主文のように判決する。

裁判長	大法院長	ヤン・スンテ	_____
主 審	大法官	ヤン・チャンス	_____
	大法官	シン・ヨンチョル	_____
	大法官	ミン・イルヨン	_____
	大法官	イ・インボク	_____
	大法官	イ・サンフン	_____
	大法官	パク・ビョンデ	_____
	大法官	キム・ヨンドク	_____

大法官	パク・ボヨン	_____
大法官	コ・ヨンハン	_____
大法官	キム・チャンソク	_____
大法官	キム・シン	_____
大法官	キム・ソヨン	_____