

2016年3月

特許庁委託事業

韓国^①の知的財産権侵害 判例・事例集

日本貿易振興機構

はじめに

我が国とアジア太平洋地域との経済的相互依存関係の深まりの中で、今後とも我が国企業の同地域への進出、事業展開のより一層の拡大が見込まれるところ、我が国企業が今後地域社会において事業を展開していく前提として、商標・意匠・特許等の知的財産権が国内のみならず投資先においても適切に保護されることが不可欠となっています。

開発途上国における知的財産権制度はWTO・TRIPS協定の成立、APECの進展などを受けて近年急速に整備されてきたものの、いまだに不備な部分が残されており、また制度が存在していても運用面、特にエンフォースメントが適切になされていないため、一般的に投資先としての知的財産権保護とそれにより生じる収益の回収が十分になされていない状況がみられます。

特に、アジア太平洋地域においては、商標・意匠を中心に、我が国企業の製品に対する模倣が相当程度増加しつつあり、我が国企業の真正商品のマーケットシェアおよび企業のイメージに悪影響を及ぼしています。

このような状況下、ジェトロでは、平成9年度より特許庁から委託を受け、「海外知的財産侵害対策強化事業」として、海外における我が国企業の知的財産保護に関する各種事業を実施しております。

本事業及び本書が皆様のお役に立てば幸いです。

2016年3月

日本貿易振興機構
知的財産・イノベーション部
知的財産課

目次

特許法	5
1. 合金の請求項を閉鎖型でなく開放型で記載することが許容されるか	5
2. 特許法36条1項で定められている発明の同一性を判断する基準	9
3. 半製品を生産して韓国外に輸出する行為は特許権間接侵害行為に該当するかどうか	12
4. 特許発明の均等な発明を利用する場合にも、利用関係が成立するか否か	14
5. 物質特許であるエンテカビルが各先行発明によって進歩性が否定されるか否か	18
6. 構成要素の範囲を数値により限定して表現した物の発明における実施可能要件に関する判断基準	21
7. 複数回の公開行為中、最初の公開行為についてのみ公知例外主張をした場合の後続公開行為の先行技術適否	24
8. 進歩性の判断における発明と先行文献の対比方法	27
9. 出願発明の数値限定が先行発明と異なる課題を達成するための技術手段として意義を有し、その効果も先行発明と区別される異質的なものである場合の進歩性の有無	30
10. 侵害訴訟提起後の消極的権利範囲確認審判の確認の利益の有無	34
商標法	38
1. 一部指定商品についての不正使用を事由とする取消審判で登録商標全体を取り消すのは適法か、問題の指定商品を審決日以後に放棄したことが審決の結論に影響を及ぼすかどうか	38
2. 「airfryer」の識別力と使用によるセカンダリー・ミーニング獲得について	41
3. 「AMERICAN UNIVERSITY」に識別力が認められるかについて	45
4. 飲食店でメニュー名に標章を使用したことが商標的使用といえるか否か	50
5. 「ダサソ/DASASO」の使用は「ダイソー/DAISO」のサービスマーク権を侵害するか	53
6. 著名な先使用商標の当該商品/役務以外の商品/役務を指定して出願・登録された商標に対して無効を主張できるかどうかについて	57
7. 「AT HOME OUTDOORS」は衣類・かばん等の商品・役務において記述的標章に該当	

するか、または公益上特定人に独占させることが適当でないかについて	61
8. 職業斡旋業等の指定役務との関係において、「アルバ天国」は商標法第6条第1項 第3号所定の識別力のない標章に該当しない	64
9. 消費者に販売された使用済みゴルフボールを収集し、これを再加工して再び販売 する際に元のゴルフボールに使われた商標を使用したことに商標権の効力が及ぶ と判断した事例	67
著作権法	71
1. 現著作権者から信託を受けた著作権協会との利用許諾をもって信託終了後も原 著作権者に対抗できるか、音源の一部を試聴用にストリーミング伝送するのは著作 者の同一性維持権侵害となるか	71
2. プログラム中の環境設定のためのデータが記録されたものに過ぎない一部ファイ ルが著作権法によって保護されるコンピュータプログラムに該当するかどうか 75	
3. 著作財産権が複製権、配布権、公演権等の個別の権利の集合であるという理由で、 著作権法上の技術的保護措置の性格を究明するにおいても、これらそれぞれの権 利を基準に個別に判断すべきかどうか	78
4. ゲームの特徴的な規則等が著作権として保護されるか、及び不正競争防止法の相 当な投資及び労力で作られた成果物に該当するか	82
5. 店舗用音楽配信サービスによってストリーミング方式で伝送を受けた音楽を店舗 内に流す大規模デパートの行為が、販売用音盤を使用して公演したものとして公 演補償金を支払うべき行為に該当するかどうか	86
6. 物品に表示される以外にそれ自体で使用されてきた視覚的キャラクターは、図案 そのものに一般美術著作物として創作性を備えているかどうか	90
7. 著作権法第99条第1項の「著作物の映像化」により許諾が推定される公演権の対 象には映像に使われる音楽著作物も含まれると判断した事例	94
不正競争防止法	98
1. 原告のあんぱん売場の標章、看板、売場の配置及び売場デザインを模倣した行為 が不正競争行為（トレードドレス）に該当するかどうか	98
2. 登録されておらず周知商標にも至っていない商標法または不正競争防止法第2条 第1号イ目で保護されない文字商標に対して、不正競争防止法第2条第1号又目及	

び民法上の一般不法行為規定の適用を否定した事例.....	102
商法及び不正競争防止法	106
1. 非営利社団法人の類似商号使用が商法上の他人の営業として誤認させる商号使用 行為や不正競争防止法上の営業主体の混同招来行為に該当するか否かについて	106
民法	110
1. 特許侵害を断定することができないにもかかわらず、特許権者を代理して特許権 の侵害を理由に製品の販売中止を要求する警告状を競合事業者の取引先に発送し た弁護士に対し不法行為責任を認めた事例	110

特許法

1. 合金の請求項を閉鎖型でなく開放型で記載することが許容されるか

【書誌事項】

当事者：原告(出願人) vs 被告(特許庁長)

判断主体：特許法院

事件番号：2014 ホ 3897 拒絶決定(特許)

言渡し日：2015年1月16日

事件の経過：(未上告による)判決確定

【概要】

特許発明の範囲は、特許請求の範囲に記載されたものだけでなく、発明の詳細な説明と図面の簡単な説明の記載全体を一体としてその発明の性質と目的を明らかにし、これを参酌してその発明の範囲を実質的に判断しなければならないので、特許出願された発明の内容が通常の技術者によって容易に理解され再現されることができるのであれば、部分的に不明確な部分があっても適法な請求の範囲の記載と見るべきである。

【事実関係】

本件出願発明に対して、特許庁は「請求項1、13、24には『アルミニウム50～60重量%、亜鉛37～46重量%、シリコン1.2～2.3重量%を含有するアルミニウム-亜鉛-シリコン合金』と記載されているが、アルミニウム-亜鉛-シリコン合金の各成分の組成範囲の合計が100%になるように記載されていないので、発明が明確に記載されたものと見られない」という趣旨の最後の意見提出通知をした。原告はその後、補正書¹及び意見書を提出したもの

¹ 補正された請求項1は以下の通り。

[請求項1]直径が0.5mm未満である最小スパングルを有し、アルミニウム50～60重量%、亜鉛37～46重量%、シリコン1.2～2.3重量%を含有するアルミニウム-亜鉛-シリコン合金でメッキされた鋼鉄ストリップ上の、粗メッキ(rough coating)及びメッキされていないピンホール(pinhole-uncoated)のような種類の表面欠陥を制御する方法であって、鋼鉄ストリップが熱処理加熱炉及びアルミニウム-亜鉛-シリコン合金の溶湯を連続的に通過するようにする段階を含み、上記段階は、

(a) 熱処理加熱炉内で鋼鉄ストリップを熱処理する段階及び

(b) 溶湯内でストリップを溶融メッキ(hot-dip coating)して鋼鉄ストリップ上にメッキを形成する段階である方法において、

の、特許庁は同一の理由で拒絶決定をした。これを受け、原告は本件拒絶決定を不服とする審判を請求したが、審判院では、問題となった請求項の記載はアルミニウム-亜鉛-シリコン合金に追加で含むことができるマグネシウム、ストロンチウム、カルシウム、バナジウム、クロムなどの成分の組成範囲を特定できておらず、明確かつ簡潔に記載されたものと見られないので、原告の審判請求を棄却する本件審決を下した。

【判決内容】

(1) 本件出願発明は特許請求の範囲の記載が不明確か否か

請求項 1、13、24 は「アルミニウム 50~60 重量%、亜鉛 37~46 重量%、シリコン 1.2~2.3 重量%を含有する」とその組成比を限定しているが、アルミニウムの最低成分量である 50 重量%と、残りの成分の最大成分量である 46 重量%と、2.3 重量%との和は、 $98.3(=50+46+2.3)$ 重量%となって 100 重量%に達しておらず、また、亜鉛の最低成分量である 37 重量%と、残りの成分の最大成分量である 60 重量%と、2.3 重量%との和は、 $99.3(=37+60+2.3)$ 重量%となってそれぞれ 100 重量%に達しておらず、結局、アルミニウム-亜鉛-シリコン合金の任意の 1 つの成分の最低成分量と残りの成分の最大成分量との和が 100 重量%に達しないように成分比が記載されている。

「含有する」という単語は「物質が何らかの成分を含んでいる」という意味として一般に広く用いられており、アルミニウム-亜鉛-シリコン合金に、アルミニウム、亜鉛、シリコン以外に他の成分も含むことがあり得るのは、特許請求の範囲の記載自体でも明白である。

本件出願発明の詳細な説明には「アルミニウム-亜鉛-シリコン合金という用語はまた、他の成分、例えば、鉄、バナジウム、クロム及びマグネシウムのうちの 1 つ以上を含み、または含まない合金を意味するものと理解される。」などの記載があるので、請求項 1、13、24 に記載された合金は、追加で他の成分を含み得ることが分かる。従って、通常の技術者であれば、他の成分も含み得るという点を容易に理解し、これを再現するのに特に困難がないと判断されるので、請求項 1、13、24 はその成分組成比の記載が不明確であると見られない。

(2) 被告の主張に対する判断

上記方法は溶湯に (i) ストロンチウムまたは (ii) カルシウムまたは (iii) ストロンチウム及びカルシウムを添加して溶湯内の (i) ストロンチウムまたは (ii) カルシウムまたは (iii) ストロンチウム及びカルシウムの濃度を少なくとも 2ppm に調節することを特徴とする鋼鉄ストリップの表面欠陥を制御する方法。

被告は、合金は他の混合物質と異なり、成分と組成比によってその性質が急激に変化するため、組成物の成分比が100%特定されない場合、いかなる物質が形成されるか分からないので、本件のように合金発明の場合、開放型請求項の記載は不明確な記載に該当するという趣旨で主張している。

しかし、①出願人は請求項を閉鎖型または開放型を適宜選択でき、②開放型請求項で追加される構成要素により作用効果が全く変わる場合には、発明の保護範囲から除外されるものと見なければならぬが開放型請求項であるという理由だけで請求項の記載が不明確であると見ることはできず、③組成物の成分比によってその性質が急激に変わり得る合金以外の他の組成物(例えば、薬学組成物等)について開放型請求項を許容しているのに、合金については閉鎖型のみ許容されると見る根拠が不十分であり、④詳細な説明の「アルミニウム-亜鉛-シリコン合金は他の成分を含有し得る。しかし、望ましくはアルミニウム-亜鉛-シリコン合金はバナジウム及び/又はクロムを意図的な合金成分として含有しない～(中略)～一方、例えば、溶湯内での汚染に起因して微量(trace amount)に存在することはあり得る」と記載しているので、連続的な溶融メッキを通じて合金を製造する過程で少量の不純物が追加され得るという点は通常の技術者に自明なので、合金発明の場合にも、少量の成分が含まれ得るように開放型で記載された請求項がそれ自体で不明確であると見ることはできない。従って、被告の上記主張は理由がない。

【専門家からのアドバイス】

一般に、請求項の記載は、特に閉鎖型として意図しない限り、開放型として解釈される。即ち、請求の範囲に記載された構成要素を含んでいれば当該権利に属し、他の構成を含むか否かは判断する必要がない。

ところが、「合金」に関しては、「合金を構成している各成分の組成範囲の総合計は100%になるように記載しなければならない。請求項を閉鎖型や開放型のどちらの形式で記載していても組成範囲の総合計が100%を超過したり未達になってはいけない。」と審査指針書に記載²されており、拒絶査定及び審決はこの指針に基づいてなされたわけである。

² 審査指針書 第2部「特許出願」第4章「明確で簡潔に記載すること」(ページ番号2415) 2014年7月追録分。なお、2015年1月に改正された同審査指針書 第9部の技術分野別審査基準 第6章「合金」の部分には、各成分の組成範囲を明確に示し、不純物についても上限の許容範囲を示すようにとの内容だけが含まれており、1

しかし、根本的に請求の範囲にいかなる構成要素を記載するかは出願人の意思による選択事項であり、当該請求の範囲が明確に記載されているかどうかの判断基準は、当業者が明確に理解して容易に実施することができるかによるものであるから、上記審査指針書の基準は合金発明に対して不当に請求の範囲の記載を制限するものであったとの見方もできよう。

本事件の判決により、合金発明についても、他の技術分野の発明と同様に組成範囲記載の自由度が高まったという点で大きな意味があると言える。

2. 特許法36条1項で定められている発明の同一性を判断する基準

【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：2014 ホ 8175 無効(特許)

言渡し日：2015年5月8日

事件の経過：(上告せず)判決確定

【概要】

構成の差があり、これによって効果の差がある場合、両構成は実質的に同一であると見難い。

【事実関係】

原告は2014年4月30日、特許審判院に被告を相手取って、本件特許第935937号の請求項1、2は比較対象発明1と同一であるため、特許法第36条第3項、第1項に該当すると主張して登録無効審判を請求した。特許審判院は2014年10月21日、請求項1は比較対象発明1と同一ではなく、請求項2は比較対象発明1と同一であるという理由で、審判請求のうち請求項2に関する部分は認容し、残りの請求部分は棄却する審決を下した。そこで、原告は請求項1³に関する部分の取消を請求する訴えを提起した。

【判決内容】

請求項1構成2の「連結突出部(120)」は、比較対象発明1の「パイプ連結具のボディ(11)」に長手方向パイプ側に直角に形成され、長手方向パイプの端部に一体に接合されるやや小径の連結部(15)」に対応する。しかし、構成2の連結突出部はパイプの内周面が当接して嵌められるのに対し、比較対象発明1の連結部は長手方向の浮力パイプの端部と一体に接合(融

³ [請求項1]前面には、パイプの外周面と当接してパイプを嵌合することができるパイプホール(110)を備え(以下、「構成1」)、背面には、パイプの内周面に当接して嵌合することができる突起型の連結突出部(120)を備え(以下、「構成2」)、前記連結突出部の外郭には、少なくとも2つ以上の結合孔(130)を備えること(以下「構成3」)を特徴とする多目的パイプ接続リング。

着)するものであるため、パイプとの結合方式に差がある。上記のような結合方式の差によってパイプと連結突出部(連結部)間の結合強度において差が生じると見られるだけでなく、請求項1は、比較対象発明1のように連結部とパイプの端部間を接合(融着)する過程が不要であり、パイプ連結作業の利便性が增大するので、両構成は効果の面でも差がある。

原告は、パイプの内周面に連結突出部を嵌合してパイプを連結する方式は、パイプの連結に関する技術分野において周知・慣用技術に過ぎず、上記のような連結方式を採択することによって比較対象発明1から期待できない新たな効果が生じると見ることもできないので、両構成は実質的に同一であると主張している。しかし、先に見た通り構成2の連結突出部(120)と比較対象発明1の連結部(15)はパイプとの結合方式に差があり、上記のような差によってパイプ連結作業の利便性が增大する等の新たな効果が生じるので、両構成は実質的に同一の構成であるとは見難い。従って、両構成が実質的に同一であるという原告の上記主張は受け入れられない。

【専門家からのアドバイス】

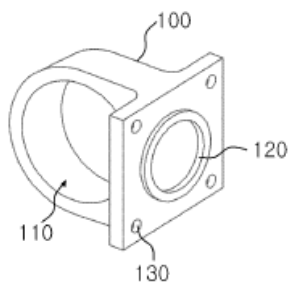
36条の先出願主義(及び新規性、拡大された先願も同様)を判断する場合には、先行技術と特許請求の範囲に記載された発明が同一であるかどうかを判断する。ところが、この「発明の同一性」は全面的に一致する場合はもちろん、実質的に同一の場合を含むので、実務上差がある場合にも同一であると判断されることが多い。例えば、構成が相違する場合には「単純な慣用手段の置き換え」、構成が欠如している場合には「単純な慣用手段の付加又は削除」として、発明の目的及び効果に格別な差が生じないと判断されるケースである。

しかし、このような判断を濫用する場合、同一性の判断がともすると進歩性の判断のようになり得、その場合、出願人(特許権者)としては出願前に公開されていなかった文献に基づいて進歩性の判断を受けることとなり、非常に不当であると思われる。今回の判決では先行技術と構成2の差による効果を大きく認め、実質的に同一ではないと判断した(判決文に添付された特許明細書の抜粋記載によると、この効果は別途に明細書に記載されてはいなかったものと思われる)。従って、従来「格別な効果の差」がないとして単純な慣用手段の付加又は設計変更該当し、実質的に同一であると判断されがちだった実務の対極にあるケースとして記憶しておきたい。

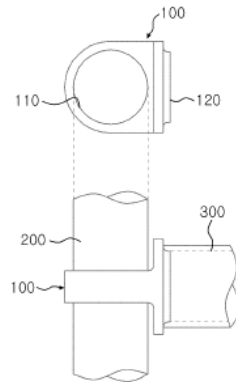
[参考]

本願の図面

連結リングの斜視図



パイプを連結した実施例

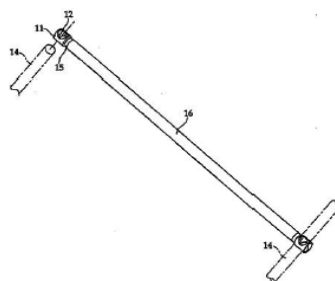


比較対象発明1の図面

パイプ連結具の斜視図



パイプ連結具の使用状態図



3. 半製品を生産して韓国外に輸出する行為は特許権間接侵害行為に該当するかどうか

【書誌事項】

当事者：原告、上告人：特許権者 vs. 被告、被上告人：ノキア TMC

判断主体：大法院

事件番号：2014 다후 42110 損害賠償

言渡し日：2015 年 7 月 23 日

事件の経過：一部確定(N95 完成品に対する損害賠償請求部分の破棄差戻し、残りの上告棄却)

【概要】

特許法第 127 条第 1 号の「その物の生産にのみ使用する物」でいう「生産」とは、国内での生産を意味すると見ることが妥当である。従って、このような生産が国外で行われた場合には、その前段階の行為が国内でなされても間接侵害が成立し得ない。

【事実関係】

原告は名称を「双方向マルチスライド携帯端末」という特許の特許権者であって、被告が生産して輸出した N95 完成品、N95 半製品、N96 半製品それぞれに対して、本件特許発明の第 1、2 項の発明の侵害を理由に損害賠償を請求した。原審(高等法院)では N95、N96 の各半製品は、本件第 1、2 項の発明の構成要素の一部を備えていないため、これを生産する行為は各特許権に対する直接侵害とならず、これらはいずれも国外において完成品として生産されたので間接侵害製品にも該当しないと判断すると共に、本件特許発明は、比較対象発明によってその進歩性が否定され、特許が無効となることが明白なので、これに基づいた原告の本件請求は権利濫用に該当するため許容されないと判断した。これに対し、原告は大法院にこの判決の取消を求める上告を提起した。

【判決内容】

特許法第 127 条第 1 号は、いわゆる間接侵害について「特許が物の発明の場合、その物の生産にのみ使用する物を生産・譲渡・貸渡し若しくは輸入したりその物の譲渡若しくは貸渡し

の申出をする行為を業としてする場合には、特許権または専用実施権を侵害したものとみなす」と規定している。これは発明の全ての構成要素を有する物を実施したものでなく、その前段階にある行為を行ったとしても、発明の全ての構成要素を有する物を実施するようになる蓋然性が大きい場合には、将来の特許権侵害に関する権利救済の実効性を高めるために一定の要件下でこれを特許権の侵害とみなそうという趣旨である。このような条項の文言とその趣旨に照らしてみれば、ここでいう「生産」とは、発明の構成要素一部が欠如した物を使用して発明の全ての構成要素を有する物を新たに作り出す全ての行為を意味する概念として、工業的生産に限らずに加工・組立などの行為も含むものである（大法院 2009. 9. 10. 言渡 2007 フ3356 判決など参照）。

間接侵害制度はあくまでも特許権が不当に拡張されない範囲でその実効性を確保しようとするものであって、特許権の属地主義の原則上、物の発明に関する特許権者がその物に対して有する独占的な生産・使用・譲渡・貸渡し若しくは輸入などの特許実施に関する権利は、特許権が登録された国の領域内でのみその効力が及ぶ点を考慮すると、特許法第 127条第 1号の「その物の生産にのみ使用する物」でいう「生産」とは、国内での生産を意味すると見ることが妥当である。従って、このような生産が国外で行われた場合には、その前段階の行為が国内でなされても間接侵害が成立し得ない。（以下、本件特許の進歩性欠部分については省略）

【専門家からのアドバイス】

本判決は、間接侵害と関連して「物の生産にのみ使用する物」において「生産」は国内での生産を意味すると明示している点に注目しておきたい。特許権の属地主義原則上、当然であるが、韓国内で生産される完成品にのみ使用される半製品に対しては特許権に対する間接侵害が成立することになる。逆に言えば、韓国内で大方のモジュール（半製品）を製造し、最終組立てのために海外へ輸出してしまう企業に対しては権利侵害を問えないこととなり、半製品製造者にとっては、権利の回避手段ともなり得るのである。もちろん海外で最終組立てされた当該完成品が韓国内に輸入され販売されることになれば、輸入者や流通販売業者を相手取って輸入差止や販売中止などの措置をとることが可能である。

4. 特許発明の均等な発明を利用する場合にも、利用関係が成立するか否か

【書誌事項】

当事者：原告、上告人（特許権者） vs. 被告、被上告人（アジア電気）

判断主体：大法院

事件番号：2014 フ 2788 権利範囲確認(特)

言渡し日：2015年5月14日

事件の経過：原審判決破棄、特許法院差戻し

【概要】

確認対象発明が特許発明を利用する関係にある場合には特許発明の権利範囲に属するものであるが、このような利用関係は、確認対象発明が特許発明の構成に新たな技術的要素を付加するものであって、確認対象発明が特許発明の要旨を全て含み、これをそのまま利用しながら確認対象発明内に特許発明が発明としての一体性を維持する場合に成立し、これは特許発明と同一の発明だけでなく均等な発明を利用する場合にも同様である。

【事実関係】

被告であるアジア電気は、発明の名称を「空気循環冷却型 LED PL 灯器具」とする特許第 1280982 号(本件特許発明)の特許権者である原告を相手取って、確認対象発明が本件特許発明の権利範囲に属さないという旨の消極的権利範囲確認審判を請求して勝訴した。これに対し、原告は、特許法院に審決取訴訟を提起したものの、敗れたことから大法院に当該判決の取消を求める上告を提起した。

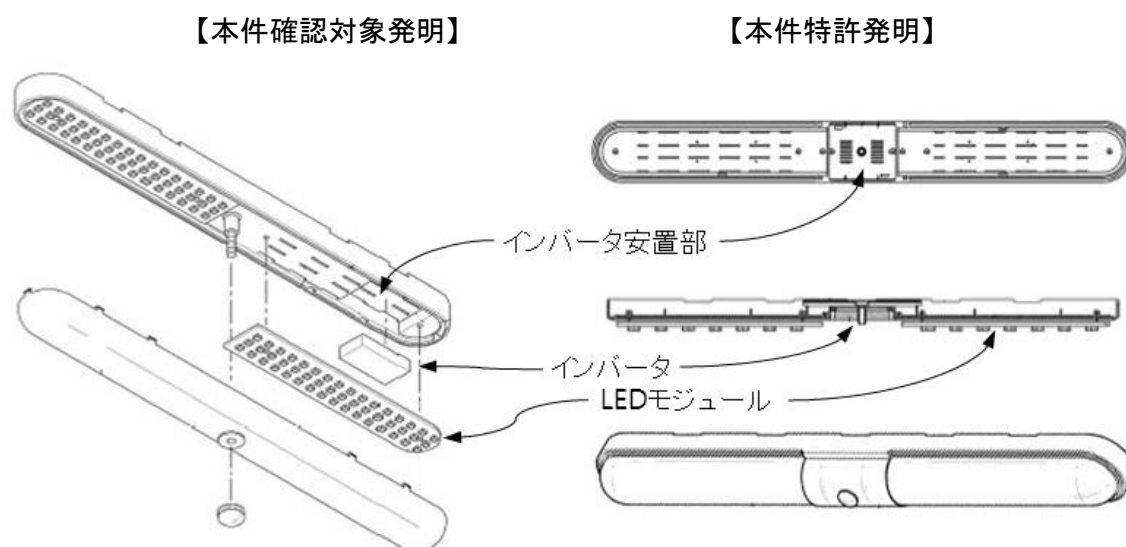
【判決内容】

本件第 1 項の発明の構成 2~6⁴は、原審判示の本件確認対象発明にそのまま含まれている。

⁴ 請求項 1. LED PL 灯器具であって、平面がトラック形状であり、縁部が一定の高さのフランジで構成されて内部空間部が形成され、中央に凹溝で構成されるインバータ安置部が構成され、インバータ安置部の前後にインバータ安置部と一体型に延びるベースが構成され、側面上部縁部に切り欠かれて内部空間部と連通する多数の空気排出口が構成された本体(構成 1)；上記ベースの下側に結合し、LED が実装された LED モジュールと(構成 2)；上記インバータ安置部に安置され、LED に連結されて LED に電源を供給するインバータと(構成 3)；上記 LED で放出される光を外部に拡散し、本体に結合し、LED モジュールを内部に包容する拡散カバ

構成 5 に対応する本件確認対象発明の拡散カバーのうち、一部がインバータだけでなく LED モジュールの一部まで共に包容するものと図示されてはいるが、これは「LED モジュールの一部がインバータと重複配列」される技術的要素がさらに付加されたことによるものに過ぎない。

ただし、構成 1 に対する本件確認対象発明の対応構成は「平面がトラック形状であり、縁部が一定の高さのフランジで構成されて内部空間部が形成され、長く延びるベースの端部に近接した部位に凹溝で構成されるインバータ安置部が構成され、側面上部縁部に切り欠かれて内部空間部と連通する多数の空気排出口が構成された本体」として、構成 1 のインバータ安置部が「本体のベース中央部」に構成されているのとは異なり、本件確認対象発明のインバータ安置部は構成される位置が「ベース端部に近接した部位」に変更された点で差がある。



*図面は本稿向けに加工・簡略化している

明細書の記載と出願当時の公知技術などを総合してみれば、構成 1 のインバータ安置部と関連して本件第 1 項の発明に特有の解決手段に基づいている技術思想の核心は「ベース表面から内側方向に一定深さに入り込んだ空間を形成」するところにある。ところが、本件確認対

一と(構成 4) ; 上記インバータを内部に包容し、本体に結合される安置カバーが構成され(構成 5) ; 上記拡散カバーの内部空気が本体の内部空間部に流入して本体の空気排出口を通じて排出されながら LED モジュールが冷却されること(構成 6)を特徴とする空気循環冷却型 LED PL 灯器具。

象発明のインバータ安置部も「凹溝」で構成されることによって「ベース表面から内側方向に一定深さに入り込んだ空間を形成」したものと言える。従って、本件確認対象発明は上記のような構成の変更にもかかわらず、解決手段が基づいている技術思想の核心において本件第1項の発明と差がないので、課題の解決原理が同一であると見ることができる。そして、本件確認対象発明のインバータ安置部は上記のような構成の変更によっても「インバータがベース表面に突出するのを最小化」するという点で本件第1項の発明のインバータ安置部と実質的に同一の作用効果を奏する。

一方、本件確認対象発明の図面に示された内容を参酌してみれば、「LED モジュールの一部がインバータを覆って重複配列」される構成が本件確認対象発明に更に加えられたものと見られる。ところが、本件確認対象発明の上記のような一部重複配列の構成は、本件第1項の発明の技術的構成に付加された新たな技術的要素として単にLED モジュールが配列される領域が追加されたに過ぎないので、本件確認対象発明は、本件第1項の発明の要旨を全て含んで利用していると見ることができる。また、本件第1項の発明が構成全体を通じて達成することができる「拡散カバーの内部空気が本体の内部空間部に流入して本体の空気排出口を通じて排出される自然な対流によってLED モジュールが冷却」されるようにするという作用効果は本件確認対象発明でもそのまま実現され得るので、本件確認対象発明内に本件第1項の発明が発明として一体性を維持していると見るべきである。たとえ本件確認対象発明はLED モジュールの一部をインバータの領域にまで重複配列することによって「光の陰影部分がないように」する効果も追加で実現できるとしても、そのような事情を挙げて本件第1項の発明が本件確認対象発明内で発明としての一体性を維持していないと見ることはできない。

原審は、本件確認対象発明は、本件第1項の発明とは異なり、LED モジュールがインバータ安置部を「覆って」いるというなどの理由を挙げて本件確認対象発明が本件第1項の発明と同一又は均等な構成を全て備えておらず、その権利範囲に属すると見ることができないと判断しており、このような原審の判断には特許発明の権利範囲判断に関する法理を誤解することによっ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】

大法院 2014. 7. 24. 言渡 2013 ダ 14361 特許権侵害差止事件 (2014 年 9 月号掲載) は均等侵害を認めたものであるが、本判決はこの判決と軌を一にするものとして、利用関係にある場合でも均等物に対する利用関係を認めた。

本判決では、原審で構成 1 と異なる判断した確認対象発明の部分を、構成 1 の均等物に一部構成が追加されたものと判断し、均等物であるか否かに対する判断は明細書の記載から構成 1 が有する技術思想の核心が同一か否かで判断した。構成要素の対比において、請求の範囲に記載された構成の単純な相違を判断するのではなく、先ず当該構成要素の技術思想の核心を把握して、その部分が同一かどうかを判断したという点で、2013 ダ 14361 判決に続き、改めて特許権者の権利保護を強化する鼓舞的な判決と考えられる。

ただし、請求の範囲のドラフトと関連して、構成 1 に「中央に」という表現を記載していなければ特許権者がもう少し容易に保護を受けられたのではないかと思われる。確認対象発明と関連して請求の範囲の保護範囲は最終的には法院で判断を受けることになるものであるが、不要に権利範囲を制限されるリスクを防止するためには、技術思想の核心と関係がない限定事項は請求の範囲に記載しないという原則を改めて振り返る必要がある。

5. 物質特許であるエンテカビルが各先行発明によって進歩性が否定されるか否か

【書誌事項】

当事者：原告（韓美薬品、大熊製薬、東亜 ST） vs. 被告（特許権者 Bristol・マイヤーズ・スクイブ・ホールディングス）

判断主体：特許法院

事件番号：2015 ホ 932 登録無効(特)

言渡し日：2015 年 9 月 10 日

事件の経過：未確定（上告審係属中）

【概 要】

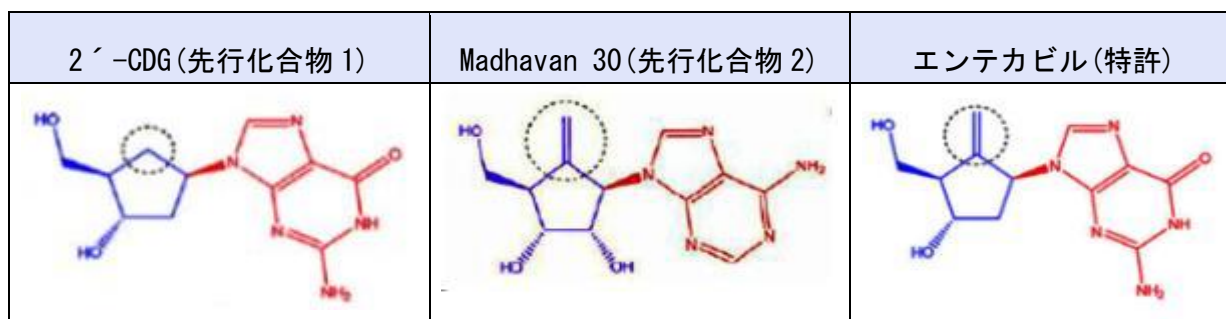
物質特許であるエンテカビルと同じヌクレオシド類似体に属し置換基にのみ差がある先行化合物(2'-CDG「先行化合物 1」)に、他のヌクレオシド類似体である先行化合物が導入された置換基 [Madhavan 30「先行化合物 2」の環外メチレン基(下記表の点線部分)]を容易に結合してエンテカビルを発明できるか否かに関連して、先行化合物 1、2 結合の暗示、動機などが各先行発明に提示されているとは見難く、本件特許発明の優先日当時の技術水準、技術常識、当技術分野の基本的課題、発展傾向、当業界の要求に照らし通常の技術者は容易に想到できないと判断した。

【事実関係】

韓国内の数十の製薬会社が、一般名称をエンテカビルという慢性 B 型肝炎ウイルス感染の治療剤として商品化された化合物(以下「エンテカビル」とする)に関する特許発明に対して、特許権者である Bristol・マイヤーズ・スクイブ・ホールディングスを相手取って無効審判を請求したところ、エンテカビルの進歩性は否定されないとして韓国内製薬会社の審判請求を全て棄却する審決が下され、これら特許審判院の審決に対して 3 つの製薬会社(韓美薬品、大熊製薬、東亜 ST)が審決の取消を求め審決取消訴訟を特許法院に提起した。

【判決内容】

まず、HSV-1, 2 等のウイルスに活性を示すヌクレオシド類似体を開発しようとする通常の技術者が先行化合物 1 を先導化合物として選択する相当な可能性はあったものと見られる。しかし、通常の技術者が先行化合物 1 を変形するにおいて炭素環の 5' の位置(下記図中の青色点線で表示された位置)に環外メチレン基を導入することを優先的に考慮したと見るに値する特別な事情を発見するのは困難だけでなく、候補になり得る各置換基、各置換基間の選択基準などを把握することも難しい状態で、通常の技術者が 2'-CDG の 5' の位置に環外メチレン基を導入することが容易だったと断定し難い。



従って、記録上提出された証拠だけでは、先行化合物 1 に先行化合物 2 の環外メチレン基を結合してエンテカビル基に至ることができるという暗示、動機などが各先行発明に提示されているとは見難く、本件特許発明の優先日当時の技術水準、技術常識、当技術分野の基本的課題、発展傾向、当業界の要求などに照らしてみても、通常の技術者が容易に 2'-CDG を先導化合物として 5' の位置に環外メチレン基を導入してエンテカビルに至ることができるとは見難い。

【専門家からのアドバイス】

これまで、米国などで有効であると判断された特許に対しても韓国では無効と判断される事例が多く、特に製薬関連特許の場合、このような傾向が著しかった。本判決はこれとは反対となる極めて稀な事例で、逆に、米国で 3 回にわたって無効であるとの判断⁵が出たにもか

⁵ 米国地方法院の1審判決(2013. 2. 11)とCAFC(連邦巡回区控訴裁判所)の2審判決(2014. 6. 12)では、エンテカビルに対する物質特許に対して進歩性欠如を理由として無効と判断されたため、特許権者BMSがこれを不服としてCAFC全員合議体の再審理(en banc rehearing)を申請したものの、CAFCは再審理申請の棄却を決定(2014.

かわらず、韓国特許審判院では有効であると判断したおそらく最初のケースであり、特許法院でこの判断が支持されたという点でも非常に意義がある。

韓国での審判及び訴訟の過程においても米国訴訟と同一の先行文献及び証拠が提示されたが、具体的な争点での判断論理自体が米国の裁判所とは相違している。ここでは記載内容があまりにも長く専門的であるため省略をしているが、本判決では、先行化合物1を先導化合物として選択して先行化合物2の環外メチレン基を導入できるかを検討するにあたり、▲先行化合物1を引用している各先行文献の記載、及び先行化合物2を引用している先行文献の各記載から HSV-1, 2 等のウイルスに活性を示す置換基は何か、▲上記のような各置換基の間で優先的に合成と性質確認などの過程を経る置換基を決定する基準は何か、▲先行化合物2の環外メチレン基は、導入可能な候補のうちどの程度の優先順位に該当し得るか、▲置換基が決定される場合、合成と性質確認などの過程を経るのに必要な時間と費用がどの程度だったかなど、化合物の研究過程で経る各段階で行われなければならない具体的な判断内容を定め、その莫大な試行錯誤とも言える判断内容からエンテカビルが導き出されるのは現実的に非常に難しいという結論を下したのである。

本件では通常の技術者の技術水準が非常に高く（証人甲は有機成分分野や医薬化学分野で博士号を取得して、製薬会社で医薬化学を専門として2～3年以上勤務経歴のある者である）、ヌクレオシド類似体の設計及び合成などを専攻した大学教授である外国人専門家と韓国内の専門家に対する専門家証人尋問を2日にわたって実施するなど専門家の意見を多く参考にした。

本判決は同一の証拠資料に対して米国訴訟と判断論理が異なり、研究過程による各段階における具体的な判断に従って結論を導き出したという点で、韓国特許法院の専門性と独立性を示す鼓舞的な判決であると思われ、「発明ではなく発見」と言われる製薬・化学分野での特許有効性判断の際には是非とも記憶しておきたい事例である。

10. 20) した。現在は米国連邦最高裁に係属中である。

6. 構成要素の範囲を数値により限定して表現した物の発明における実施可能要件に関する判断基準

【書誌事項】

当事者：原告、上告人：コーロンインダストリー vs. 被告、被上告人：東洋紡(特許権者)

判断主体：大法院

事件番号：2013 フ 518 権利範囲確認(特)

言渡し日：2015年9月24日

事件の経過：原審判決破棄、特許法院差戻し

【概要】

旧特許法(2007.1.3.法律第8197号で改正される前のもの、以下同じ)第42条第3項は、発明の詳細な説明に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」という)が容易に実施できる程度にその発明の目的・構成及び効果を記載しなければならないと規定している。構成要素の範囲を数値により限定して表現した物の発明においても、その特許請求の範囲に限定された数値範囲全体を示す実施例まで要求されるわけではないが、通常の技術者が出願時の技術水準から見て過度な実験や特殊な知識を付加せずには明細書の記載だけで上記数値範囲全体にわたってその物を生産したり使用することができない場合には、上記条項で定めた記載要件を満たせないと見なければならない。

【事実関係】

発明の名称を「熱収縮性ポリエステル系フィルムロール」とする特許第566,449号の特許権者は、コーロンインダストリー(以下、実施者)を相手取って特許審判院に2011年5月26日付で確認対象発明は第1項の発明の権利範囲に属するという趣旨の積極的権利範囲確認審判を請求した。特許審判院は第1項の発明が特開平7-205283号により新規性が否定されないため権利範囲を認めることができ、確認対象発明は第1項の発明の権利範囲に属するという理由で特許権者の審判請求を認容した。

実施者は審決を不服として、第1項の発明は権利範囲が不明瞭であり技術的範囲を特定でき

ないためその権利範囲を認めることができないので、確認対象発明は第1項の発明の権利範囲に属さないという趣旨で審決取消訴訟を提起した。特許法院では、第1項の発明において物性の偏差が小さいほど好ましいということは通常の技術者に自明な事項であり、物性の偏差が平均値0%のフィルムロールを製造するのは理論的には可能でも、技術的にはその実施が不可能であるということも通常の技術者に自明な事項なので、第1項の発明の特許請求の範囲はその偏差範囲内において技術的に実施可能な偏差までのみを意味するものであるため請求項が不明確であると見られず、両発明の構成を対比してみれば、確認対象発明は第1項の発明の権利範囲に属するとし、実施者の請求を棄却したため、大法院に上告した。

【判決内容】

大法院は、本件物の発明が旧特許法第42条第3項の記載要件を満たせないため発明自体の技術的範囲を特定できないものであるので、確認対象発明は対比する必要もなくその権利範囲に属しないと判断した。その具体的な理由は、①特許請求の範囲には、例えば「全ての試料で最大収縮方向の熱収縮率が平均値から±3%以内の範囲」に入る偏差を表示するなど、均一の物性を有するかのように記載されているが、②発明の詳細な説明には上記熱収縮率が平均値から±0.8%の範囲外にある実施例だけがあり、残りの数値範囲である上記±0.8%以下の非常に均一な物性を示す実施例がなく、③事情がこの通りであるにもかかわらず、組成方法及び熱制御方法など複数の製造条件をさらに厳格に適用するなどの方法で実施例において示されるものより狭い残りの数値範囲の物性偏差まで達成できると見られるような示唆や暗示も見つからず、④むしろ実施例9は実施例7より熱制御方法を適用してフィルム表面温度をさらに均一に制御しただけでなく、フィルム組成もさらに均一なものであるにもかかわらず、実施例9は実施例7より最大収縮方向の熱収縮率偏差や最大収縮方向に直交する方向の熱収縮率偏差においていずれも絶対値が大きい数値を示し、熱収縮率がさらに不均一なものと示されているので、⑤結局、通常の技術者が出願時の技術水準から見て過度な実験や特殊な知識を付加せずには明細書の記載だけで特許請求の範囲に限定された数値範囲全体にわたってその物を生産することができず、従って、旧特許法第42条第3項が定めた明細書の記載要件を備えていないことにより、発明自体の技術的範囲を特定できないものであり、その権利範囲を認めることができないと判断した。

【専門家からのアドバイス】

本判決は多少異例なケースと言える。通常は原審判決(特許法院)のように、特許請求の範囲に記載された数値範囲内の数値を実施例として記載し、特にその数値範囲が偏差に関連する場合、上限(本事案では $\pm 3\%$)以内の数値を実施例として記載していれば、明細書の記載要件を満たすと判断するのが普通である。ところが、本判決では、実施例に熱収縮率 $\pm 0.8\%$ と記載されてはいるが、これを $\pm 0.8\%$ より小さい非常に均一な実施例は示されていないと判断しているのである。

一見、矛盾しているように思えるが、この判断は特許請求の範囲自体よりは確認対象発明との関係でこのような解釈がなされたものと理解される。原審の判決文によれば、確認対象発明の熱収縮率が平均値から $-0.6\sim+0.5\%$ であって、特許発明の明細書に記載された実施例より偏差の絶対値がさらに小さいのである。即ち、特許発明の実施例より偏差がさらに小さい物、言い換えれば品質が一層良い物なので、特許発明に記載された製造方法などにより確認対象発明程度に偏差がさらに小さい物が製造される開示が認められず、これにより明細書の記載要件を問題としたものと考えられる。

今後、出願時にはこのような判断を考慮して、特許請求の範囲に物の数値範囲を記載する場合、該当数値範囲内の下限から上限に至るまで多様な数値を開示した実施例を記載し、物において該当数値を導き出すための製造方法、数値と製造上の制御パラメータとの関係などをさらにきめ細かく記載する必要があるだろう。特許性が認められる段階でも必要であるが、特許登録後に確認対象発明との関係及び訂正が必要な場合に多様に対処できるようにするためである。根本的には数値限定なしに物の構成要素が認められるような趣旨で特許請求の範囲を記載することが好ましい。

一方、イ号発明の実施者としてはこの判決の判断を参考にして、特許請求の範囲に数値が記載されており、明細書の記載の実施例より偏差がさらに小さかったり品質が一層良い場合、明細書の記載要件に反駁する反論案として積極的に活用してもよいであろう。

7. 複数回の公開行為中、最初の公開行為についてのみ公知例外主張をした場合の後続公開行為の先行技術適否

【書誌事項】

当事者：原告：個人 vs 被告：特許権者

判断主体：特許法院

事件番号：2014 ホ 5053 登録無効(特)

言渡し日：2015年2月16日

事件の経過：大法院上告後に審理不続行棄却

【概要】

公開行為が複数回あり、最初又は一部の公開行為についてしか公知例外主張をしなかったとしても、その残りの公開された発明についても新規性喪失の例外規定が適用されると解釈することが相当である。

【事実関係】

被告は特許第 1355092 号の特許権者であって、2013 年 5 月 13 日に YouTube に本件動画を掲示し(1 次公開行為)、被告の従業員は 2013 年 9 月 15 日の勤務時間中に被告の指示に従って本件動画を掲示し(2 次公開行為)、さらに被告は 2013 年 9 月 17 日に YouTube にアップした本件動画を被告のホームページにリンクさせた(3 次公開行為)。被告は 2013 年 10 月 25 日に本件特許発明を出願しながら、1、2 次公開行為については新規性喪失の例外趣旨を記載して証明書類を提出した。これに対し、原告は 2 次公開行為が発明者及び出願人によるものではないので、新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできず、3 次公開行為については新規性喪失の例外主張をしなかったため、特許発明の進歩性判断のための先行技術とすることができると主張した。

【判決内容】

特許法第 30 条第 1 項第 1 号の公知例外規定の適用対象となる公開行為は、特許を受けることができる権利を有する者の意思による直接的または第三者を通じた公開行為をいう。また、

特許出願当時、同一の発明が何回か公開されている場合、出願人がそのうち最も早く公開された発明についてしか期間内に公知例外主張をしなかったとしても、そこにはその初回以降に公開された同一の発明についても公知例外主張をしようとする意思が当然含まれていると解釈することが自然で、特許発明の公開においては、その性質上、ある時点における限定的行為ではなく、ある程度継続する状態を予定しているものであり、最初の時点で公開された発明についてしか公知例外主張をしないとしても、これと同一の発明であって、それ以後、継続的に公開される発明についてまでその効力を及ぼす必要があるので、何回か公開された発明のうち最初に公開された発明について出願人が公知例外主張をすれば、その残りの公開された発明についても新規性喪失の例外規定が適用されると解釈することが相当である。

本件について詳察すると、2次公開行為は被告が従業員を通じて公開したものであって、公知例外規定の効力が及ぶ適法な公開行為というべきである。また、被告が本件特許発明を出願しながら本件動画に対する1、2次公開行為について公知例外主張をしたので、これによってその後になされた3次公開行為により公開された比較対象発明3についても新規性喪失の例外規定が適用されるというべきで、本件動画に含まれた比較対象発明3は、本件特許発明の進歩性を否定するための先行技術とすることはできない。

【専門家からのアドバイス】

韓国の現行の審査指針書では、公開行為が複数回あり、最初の公開行為についてしか公知例外主張をしなかった場合、最初の公開行為が後続公開行為を当然予定しており、上記複数回の公開が互いに密接不可分の関係にあるとき（例えば、学会での論文発表と論文集配布などのような場合）にのみ後続公開行為を先行技術としないと規定しているが、本判決は現行の審査指針書よりは緩和された見解を示している。

このような特許法院の見解は、出願段階での補正可能な期間及び登録設定料納付まで新規性喪失の例外主張と証明をすることができるように特許法が改正されたこととのバランスを取ったものとも解釈できる。即ち、改正特許法によると、出願段階では拒絶理由等で自己発明の公開が問題になった場合、その段階で新規性喪失の例外主張と証明をすることにより、新規性喪失が治癒される一方、登録以後は治癒方法がないという問題があった。本判決では、特許発明の公開においては、その性質上、ある時点の限定的行為ではなく、ある程度継続す

る状態を予定しているものと判示し、最初の分について新規性喪失の例外主張をした場合には、それ以降の公開については主張をしなくても最初の分の主張の適用を受けるものとし、特許権者に有利に判断したという点で有用に活用できると思われる。ただし、基本的には、登録以後の段階でも無効審判などで新規性喪失が問題となったときに治癒できるように、手続上の対策を準備しておくことがより望ましい。

8. 進歩性の判断における発明と先行文献の対比方法

【書誌事項】

当事者：原告、上告人：CJ 第一製糖外 1 人 vs. 被告、被上告人：特許権者ワーナー・ランバートカンパニーLLC (Warner-Lambert Company LLC)

判断主体：大法院

事件番号：2013 フ 2873 登録無効(特)

言渡し日：2016 年 1 月 14 日

事件の経過：上告棄却

【概要】

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どうかを判断するためには、進歩性否定の根拠となり得る一部の記載だけではなく、その先行文献全体によって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」とする)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。また、上記一部の記載部分と背馳したりこれを不確実にする他の先行文献が提示された場合には、その内容までも総合的に考慮して通常の技術者が該当発明を容易に導き出すことができるかを判断しなければならない。

【事実関係】

原告らは被告を相手取って特許審判院に特許第 491282 号の無効審判を請求した。被告はこの審判手続において、請求項を訂正(以下、本件訂正発明)し、審判院は訂正を認めて審判請求を棄却した。原告らは、審決取消訴訟において、本件訂正発明は(プレガバリン)-3-(アミノメチル)-5-メチルヘキサン酸の S 型光学異性体の鎮痛効果に関する用途発明に該当するが、各先行文献からプレガバリンの鎮痛効果は容易に導き出されるものなので無効とされるべきであると主張したが、棄却されたため上告した。

【判決内容】

本件訂正発明の優先権主張日以前に開示された甲第 17 号証発明の特許請求の範囲第 15 項に、「プレガバリンのラセミ体が脳の GABA レベルを増加させるという技術的構成が含まれている」と見ることはできる。しかし、甲第 17 号証発明の内容によると、脳の GABA レベルが上昇すれば抗けいれん効果が発生するという前提のもとに、GAD(L-glutamic acid decarboxylase)酵素を活性化させて脳の GABA レベルを上昇させることができるであろうと予測し、試験管実験及びマウスを対象とした生体実験を通じて対象物質群の活性を確認したが、試験管での GAD 活性化の程度とマウスでの抗けいれん効果が互いに一致するものではなく、特にプレガバリンのラセミ体は試験管での GAD 活性化実験において低調な効果を示したのに対し、マウスを対象とした生体実験では他の化合物より 10 倍も強い抗けいれん効果を示すものと確認された。

これについて、当業者としては、生体内での GABA レベルの上昇とは関係なしに他の作用機作によって抗けいれん効果が発生する可能性があり、甲第 17 号証発明の特許請求の範囲第 15 項はプレガバリンのラセミ体が脳の GABA レベルを上昇させるという根拠なしに単にその抗けいれん効果が卓越しているという生体実験結果に基づいて記載したものと認めることができる。また、試験管内の GAD 活性化能力と脳の GABA レベル増加間及び抗けいれん活性間に相関関係がないと見られる、または不確実であるという趣旨が記載された先行文献も本件訂正発明の優先権主張日以前に開示されている。

このような事情を総合すれば、当業者が甲第 17 号証発明の特許請求の範囲に記載された、プレガバリンが脳の GABA レベルを上昇させるという不確実な事実をそのまま受け入れ、これに基づいて GABA レベルの上昇が鎮痛効果をもたらすという追加の事実を結合してプレガバリンの鎮痛効果を導き出すことは容易ではない。

先に見た法理と記録によって詳察すると、原審の上記のような判断は正当である。ここに先行技術の信頼性や適格性、先行技術の把握、進歩性の判断等について法理を誤解したり判例に違反し、論理と経験の法則に違反して自由心証主義の限界を逸脱したり必要な審理を尽くさずに判断が欠落した等の違法がない。

【専門家からのアドバイス】

現在現実の実務においては、ややもすると先行文献の一部の記載だけを見て、請求項の構成要素に対応させて進歩性を否定することが多く、出願人及び特許権者にとっては非常に不合理であった点を考慮すると、かなり進んだ判決であると言えよう。

当業者が該当先行文献の記載から本件発明の構成を容易に導き出せるかどうかは、言うまでもないが先行文献全体の趣旨によって判断されなければならない。例えば、先行文献に問題があると記載された技術構成、または前後の説明なしに宣言的に1行記載された構成を当業者が容易に採択できるかどうかと関連して、現在の審査段階では全体の趣旨を考慮せずに、該当の記載自体を本件発明の構成要素と対比しているのが現実である。このような判断は本件発明の構成要素に先行文献の記載を嵌め込んだに過ぎない典型的な事後的考察として排除されるべきであり、本判決もこのような立場に立脚したものと思われる。

従って、進歩性の判断において先行文献全体の趣旨を考慮し、特に本判決に基づいて審査段階でも先行文献の一部の記載を当業者が採択するにおいて「容易」であるか否かを先行文献全体の趣旨を考慮して判断するように審査指針が再整備されることを望みたい。

9. 出願発明の数値限定が先行発明と異なる課題を達成するための技術手段として意義を有し、その効果も先行発明と区別される異質的なものである場合の進歩性の有無

【書誌事項】

当事者：原告（サムスン SDI 株式会社）VS. 被告（特許庁長）

判断主体：特許法院

事件番号：2015 ホ 1089 拒絶決定(特)

言渡し日：2015 年 12 月 24 日

事件の経過：確定

【概 要】

数値限定を除いた両発明の構成が同一であっても、その数値限定が公知となった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、その効果も異質な場合であれば、数値限定の臨界的意義がないとして特許発明の進歩性を否定することはできない。

【事実関係】

発明の名称を「粘着剤組成物及び光学部材、表面保護シート」とする出願第 2010-7013055 号(本件出願発明)に対し、特許庁の審査官は、先行発明 1(特開 2007-264092 号)及び先行発明 2(特開 2006-104344 号)を結合して容易に発明できるので、進歩性が否定されるという拒絶理由を通知した。原告は本件出願発明を補正したものの、本件出願発明の請求項全部に対して上記拒絶理由が解消されていないとして拒絶決定をしたため、原告は特許審判院に上記拒絶決定の取消を求める審判(2014 ウォン 2323)を請求しつつさらに本件出願発明を補正したが、特許庁の審査官は旧特許法審査前置制度により補正された本件出願発明を再度審査し、拒絶理由が依然として解消されていないとして上記拒絶決定を維持した。さらに特許審判院でも本件第 1 項の発明は通常の技術者が先行発明 1 から容易に発明でき進歩性が否定されるので、残りの発明について詳察する必要なく本件出願発明全部が特許を受けることができないという理由で原告の審判請求を棄却する本件審決をし、これに対し、原告は審決の取消を求める訴を提起した。

【判決内容】

(1) 本件第 1 項の発明⁶は、水酸基を有する(メタ)アクリルアミドが共重合体ポリマー(A)全体質量中に 0.1~10 質量%含まれるが(構成 4)、先行発明 1 は水酸基を有する(メタ)アクリルアミドが全体質量中に 0.05、0.07、0.5、1、1.5、4.5、14.5 質量%含まれた実施例と、アルキル(メタ)アクリレート(a1)100 重量部に対して 1~100 重量部、0.05~30 重量部、0.07~5 重量部で用いることが好ましいとだけ開示している点(以下「差異 1」)、(2) 本件第 1 項の発明は帯電防止剤(B)であるイオン性化合物がピリジニウム塩、アルキルピロールリチウム塩、N-メチル-N-プロピルピペリジニウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミドのうちの 1 つであるが(構成 3)、先行発明 1 は帯電防止剤が「イオン性界面活性剤系、導電ポリマー系または金属酸化物系」とのみ開示している点(以下「差異 2」)、(3) 本件第 1 項の発明は粘着剤組成物で帯電防止剤(B)が占める含量が 0.01~2.0 質量%であるが(構成 5)、先行発明 1 は帯電防止剤の含量を具体的に開示していない点(以下「差異 3」)で差がある。

本件出願発明の明細書において構成 4 の数値限定に関連した記載によると、構成 4 の水酸基を有する(メタ)アクリルアミドの質量に関する数値限定は、粘着剤組成物の帯電防止性を向上するために選択された技術手段である。これに対し、被告は、先行発明 1 の添加剤に関する記載に構成 4 の数値限定の上記のような技術的意義が内在しているため、通常の技術者が構成 4 を先行発明 1 から容易に導き出すことができると主張する。

詳察するに、先行発明 1 の明細書には「本発明の光学用粘着剤には、必要に応じて粘着付与剤、可塑剤、ガラス繊維(glass fiber)、ガラスビード(glass bead)、金属粉、それ以外の無機粉末などに充填剤、顔料、着色剤、充填剤、酸化防止剤(oxidant inhibitor)、紫外線吸収剤、シランカップリング(silane coupling)剤などを、また本発明の目的を逸脱しない範囲で各種の添加剤を好適に用いることもできる。」(識別番号[35])と記載されている。

⁶ [請求項1]

水酸基を有するアクリルアミド、水酸基を有するメタアクリルアミドの中から選択される単独または2種以上の水酸基を有する(メタ)アクリルアミド(a1)と、アクリル酸エステル、メタアクリル酸エステルの中から選択される単独または2種以上の(メタ)アクリレート(a2)が共重合されてなされた共重合体ポリマー(A)(以下「構成1」);及びイオン性化合物からなる帯電防止剤(B)を含む粘着剤組成物であり(以下「構成2」)、上記イオン性化合物はピリジニウム塩、アルキルピロールリチウム塩、N-メチル-N-プロピルピペリジニウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミドの中から1つ以上選択され(以下「構成3」)、上記水酸基を有する(メタ)アクリルアミド(a1)は、上記共重合体ポリマー(A)全体質量中に0.1~10質量%含まれ(以下「構成4」)、上記粘着剤組成物で帯電防止剤(B)が占める含量は0.01~2.0質量%であること(以下「構成5」)を特徴とする粘着剤組成物。

しかし、上記のような記載は光学用粘着剤に添加剤が好適に用いられなければならないという一般的な技術常識を記述したことに過ぎず、そのような記載に水酸基を有する(メタ)アクリルアミドの質量を調節して粘着剤組成物の帯電防止性を向上させようとする構成4の技術思想が内在しているといえない。

結局、本件第1項の発明の構成4の数値限定は、先行発明1と異なる課題を達成するための技術手段として意義を有し、さらにそれによる効果も、帯電防止性の向上という先行発明1と区別される異質的なものなので、通常の技術者が先行発明1から構成4の数値限定を容易に導き出すことができるといえない。

以上の事情を総合すると、本件第1項3

の発明はその他の差異についてさらに詳察する必要なく、先行発明1によって進歩性が否定されない。

【専門家からのアドバイス】

韓国特許庁では「数値限定」を非常に厳格に判断する傾向があり、実務的には審査、審判段階でほぼ進歩性が認められないものと認識されている。最近、特許法院ではこのような厳格さが多少緩和された判決が下されるようになり、本判決も数値限定に対して緩和された見解を示しながら、特に、具体的に判断基準を説示したという点で、今後、出願人が有利に活用できるものと考えられる。

例えば、従来の審査(審判)実務によると、先行技術に類似の数値範囲が開示されている場合(一部が重複する場合など)、出願発明の数値範囲の技術的意義が先行技術に記載されているか否かを詳細に判断せず、判断したとしても、通常の技術者が容易に導き出すことができる程度であって臨界的意義が認められないと判断することが大部分だった。本件出願発明の数値範囲は0.1~10質量%として、先行技術の実施例(0.05、0.07、0.5、1、1.5、4.5、14.5質量%)と明細書の記載(1~100重量部、0.05~30重量部、0.07~5重量部)の数値範囲とが多少類似、重複すると解釈できるが、裁判部では、明細書の記載を検討して、出願発明の数値範囲が有する帯電防止性を向上させようとする技術思想が先行技術に内在しているといえないので、先行技術から出願発明の数値限定が容易に導き出されないと判断した。

本判決によると、請求の範囲に記載された数値限定が先行発明に開示された数値と多少類似、重複する部分があっても、明細書の記載から出願発明は先行技術と異なる課題を達成するための技術手段として意義を有していたり、それによる効果が先行発明と区別される異質的なものであるかを説明することによって、出願発明の進歩性を強くアピールできるようになったと思われ、出願人にとって非常に有用な先例と言えよう。

10. 侵害訴訟提起後の消極的権利範囲確認審判の確認の利益の有無

【書誌事項】

当事者：原告 特許権者 vs 被告 実施者

判断主体：特許法院

事件番号：2015 ホ 6824 消極的権利範囲確認審判(特)

言渡し日：2016 年 1 月 14 日

事件の経過：未確定（上告審係属中）

【概要】

権利範囲確認審判の請求は争いがある権利関係に対する確認の利益が必要で、確認の利益がなければ審判請求を却下する審決をすべきである。確認の利益は権利範囲確認審判の適法要件として審決時を基準に判断すべきであるが、権利範囲確認審判制度の特性と役割に符合しなかったり、当事者らに過度で不要な負担を与える場合には、確認の利益を制限的に解釈する必要がある。

【事実関係】

水原地方法院が本件特許第 902306 号(発明の名称「暖房装置」)関連の侵害訴訟について 2015 年 3 月 3 日に弁論を終結し、2015 年 4 月 7 日に言渡期日を指定したところ、被告は上記事件の弁論終結直後である 2015 年 3 月 6 日に原告らを相手取って本件消極的権利範囲確認審判を請求した。被告が特定した確認対象発明の実施形態は、関連侵害訴訟の実施製品の 1 つである温水分配システムと同一である。関連侵害訴訟と本件訴訟の進行状況は次の通りである。

関連侵害訴訟	日付	本件審決取消訴訟
原告ら提訴	2014 年 2 月 27 日	
1 審弁論終結	2015 年 3 月 3 日	
	2015 年 3 月 6 日	本件消極的権利範囲確認審判請求

水原地方法院 1 審判決言渡 (原告ら勝訴)	2015 年 4 月 7 日	
被告控訴提起	2015 年 4 月 21 日	
	2015 年 9 月 30 日	本件審決(被告の審判請求認容)
	2015 年 10 月 22 日	原告ら本件審決取消の提訴
ソウル高等法院判決言渡(原告ら敗 訴)	2015 年 12 月 3 日	

ソウル高等法院は 2015 年 12 月 3 日に被告の実施製品が本件特許発明の保護範囲に属するといえないとし、1 審判決中の被告に関する部分を取り消し、原告らの被告に対する請求を全て棄却するという趣旨で原告ら敗訴の判決を言い渡した。被告は関連侵害訴訟の 1 審弁論終結当時、裁判部の心証が被告に不利であると判断し、本件消極的権利範囲確認審判を請求するようになったと経緯を明らかにした(2015 年 12 月 15 日付第 1 次弁論調書参照)。

【判決内容】

下記のような事情を総合すれば、本件審判請求は確認の利益を認め難い。

- (1) 原告らが被告を相手取って提起した関連侵害訴訟が係属中であり、消極的権利範囲確認審判は関連侵害訴訟に対する中間確認的判断を別途の手続で求めるものに過ぎない。このような審判請求は紛争の最終的解決を追求できず、訴訟経済に鑑みて有効適切な手段であるといえない。
- (2) 原告らと被告間の法的地位の不安、リスクは関連侵害訴訟を通じて除去されるはずで、それ以後に請求された本件消極的権利範囲確認審判を通じて追加で除去する法的地位の不安、リスクが残っていると見難い。
- (3) 原告らは法院の判断を受けることができる状態にあつたにもかかわらず、本件消極的権利範囲確認審判が請求された以上、これに対応せざるを得ない。これは特許法上、許容された権利実現手段を正当に行使している特許権者に費用的にも時間的に

も過度で不要な対応義務を負わせるもので、特許法の目的に符合すると見る事ができない。

- (4) 特許権侵害に関する訴えで不利な判決を受けることが予想されたり、不利な判決を受けた当事者が提起した消極的権利範囲確認審判を許容すれば、特許権侵害に関する訴えの裁判結果に対する事実上の回避手段を黙認、容認する結果となる。
- (5) 最終的に特許権侵害差止請求権の有無に対する判断は法院の権限であるという点で、特許権侵害差止に関する訴えを通じて権限行使がなされている中で、行政審判である消極的権利範囲確認審判を許容することは、司法府と行政府の権限配分の原則に反し、その立法例を見出し難い。
- (6) 主張、証明責任によって特許権侵害に関する訴えと審判の結果に矛盾、抵触の危険があり、これを放置すれば特許制度と特許訴訟手続に対する信頼を損ない得る。

従って、本件消極的権利範囲確認審判請求は確認の利益がなく、不適法であるにもかかわらず、これと結論を異にして本件審判請求を棄却せずに認容した本件審決は違法であり、その取消を求める原告らの請求は理由がある。

【専門家からのアドバイス】

権利範囲確認審判制度をおいている国は、世界的に大韓民国とオーストリアの 2 カ国だけである。そのオーストリアの場合にも、審判請求前に同一物品または製造方法について先に法院に侵害訴訟が提起されていれば、権利範囲確認審判請求を却下するように明文で規定している。日本の場合、1959 年の改正で同制度を廃止し、特許庁内の鑑定手続である判定制度を導入したが、この判定は法的効力がなく、不服が不可能であるという点で権利範囲確認審判と差がある。

このような立法例を考慮すると、既に侵害訴訟が提起されている物品/方法について消極的権利範囲確認の請求を許容する場合、特許権者としては、費用的にも時間的にも過度で不要な対応義務を負うようになり、法院では侵害であると判断され、特許庁(審判院)では権利範囲に属しないと判断される場合、実施者は法院の判決に従って賠償などの義務を負うが、他の公的機関の判断に従えばそのような義務がないことになるので、信

頼性の問題が発生するだけで実益がないという点で確認の利益がないと判示した本判決は容易にうなずける。

大法院や特許法院で、このように侵害訴訟中に提起された権利範囲確認審判の確認の利益を正面から判断したものは本判決以外になく、審決がある限り審決取消訴訟の訴の利益があるとする、「訴の利益」ありきの観点から判断したものが大部分である。一所見としては、審判請求に確認の利益がないことを前提にし、それに従って審決取消訴訟の訴えの利益があるかないかを判断すべきであると考え。本判決も大法院の判断を受けなければ確定しないが、確認の利益がないという本判決の判断が判例としてこのまま確立することが法制度全体運用からみて望ましいと言えよう。

商標法

1. 一部指定商品についての不正使用を事由とする取消審判で登録商標全体を取り消すのは適法か、問題の指定商品を審決日以後に放棄したことが審決の結論に影響を及ぼすかどうか

【書誌事項】

当事者：原告〇〇〇(個人) vs. 被告ザ・ポロ/ローレンカンパニーLP

判断主体：特許法院

事件番号：2014 ホ 8380

言渡し日：2015 年 4 月 10 日


事件の経過：確定

【概 要】

使用権者が指定商品中の一部について登録商標を不正に使用し、特許審判院がその登録商標全体の登録を取り消す審決をするや、商標権者である原告は、取消事由が発生した指定商品類に関する商標権を一部放棄した後、取消事由のない指定商品全体を取り消したのは違法であると審決取消訴訟を提起した事案に関するものである。特許法院は、指定商品全体に対する登録商標の登録を取り消した特許審判院の判断は正当であると判決した。

【事実関係】


原告（取消審判の被請求人）は「 **POLO N I Z E**」商標（以下「本件商標」）に関する商標権者であって、使用権者を通じて本件商標を指定商品中の一つである「靴下」に用いることにし

たが、使用権者は本件商標を靴下に用いたものの、登録された通り使用せず、 **POLO N I Z E CLASSIC**、



のように使用していた。特許審判院は、これは被告（取消審判の請求人）の周知、著



名な文字商標「POLO」及び図形商標「」との関係で、需要者に出所の誤認、混同を生じさせ、このような使用権者の使用について商標権者である原告が相当な注意を払って監督義務を果たしたとも言えないとし、本件商標が商標法第73条第1項第8号⁷に該当すると判断した。これに対して原告は、審決日以後である2014年11月18日に使用権者が登録商標を不正使用した指定商品である靴下をはじめとする類似の商品(以下「本件商品」)に関する商標権を放棄する申請をし、その抹消登録まで終えてから、本件商品にのみ商標法第73条第1項第8号の取消事由があるにもかかわらず、審決で本件商標の指定商品全部について登録を取り消したことは、本件指定商品を除いた残りの指定商品については違法であると主張し、審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

(1) 不正使用を事由とする取消審判で一部認容、一部棄却の審決は適法か

商標法第73条第3項⁸は、商標登録の取消審判について「第1項第3号に該当することを事由として取消審判を請求する場合、登録商標の指定商品が2以上あるときは、一部指定商品について取消審判を請求することができる」と規定しているが、商標法第73条第1項第8号を事由とした取消審判の場合、指定商品中の一部について取消審判を請求することができるという根拠規定がない。

また、商標法第73条第1項第8号は、商標権者に使用権を自由に設定することができるようにする代わり、使用権者を監督する義務を賦課して使用権者による登録商標の不正使用行為があった場合にはその登録商標を取り消すことができるようにすることにより、消費者の利益を保護するのはもちろん、他の商標を用いる者の営業上の信用と権益も保護しようとするに目的がある。従って、たとえ登録商標の指定商品中の一部にのみ取消事由が認め

⁷ 商標法第73条第1項第8号

① 登録商標が次の各号のいずれかに該当する場合には、その商標登録の取消審判を請求することができる。
8. 専用使用権者又は通常使用権者が、指定商品又はこれに類似する商品に登録商標又はこれに類似する商標を使用することにより需要者をして商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品との混同を生じさせた場合。ただし、商標権者が相当の注意をしたときは、この限りでない。

⁸ 商標法第73条第3項

③ 第1項第3号に該当することを事由として取消審判を請求する場合、登録商標の指定商品が2以上あるときは、一部指定商品について取消審判を請求することができる。

られるとしても、その全部を取り消すことが立法趣旨にも沿う。

とすれば、商標法第 73 条第 1 項第 8 号の取消審判は、登録商標の指定商品中のいずれかにでも同号に定めた取消事由が発生した場合には、その商標登録自体を取り消すべきであり、専用使用権者または通常使用権者により商標が使用された指定商品やそれと類似の商品についてのみ商標登録を取り消すものではない。

(2) 審決日以後に取消事由が認められる商品について商標権を放棄したことが審決の結論に影響を与えるかどうか

商標法第 61 条⁹によれば、商標権放棄の効力は将来に向かってのみ発生することを規定しているので、原告が審決後に本件指定商品に関する商標権を放棄したという事情は、審決の結論に何ら影響を及ぼし得ない。

従って、本件商標が商標法第 73 条第 1 項第 8 号に該当するとしてその指定商品全部を取り消した特許審判院の審決は適法である。

【専門家からのアドバイス】

商標法は、商標権者または使用権者が登録商標を不正使用し、需要者に出所の誤認、混同を生じさせた場合には、いわばペナルティとしてその登録を取り消すように規定しているが、取消事由が指定商品中の一部にのみ認められる場合、取消事由が認められる商品についてのみ登録を取り消すべきなのか、あるいは指定商品全体について取り消すべきなのかについて明確に説示している法律の規定または判例は存在しなかった。ただし、これまでも不正使用を理由に請求された取消審判事件で、一部指定商品についてのみ取消事由が認められた場合にも、指定商品全体について取り消した大法院判例が存在しており、今回の判決は大法院の判断根拠を直接的に説示した初の判例として意味がある。

⁹ 商標法第 61 条

商標権・専用使用権・通常使用権及び質権の放棄があるときは、商標権・専用使用権・通常使用権及び質権は、そのときから消滅する。

2. 「airfryer」の識別力と使用によるセカンダリー・ミーニング獲得について

【書誌事項】

当事者：原告（Koninklijke Philips N.V.） vs 被告（特許庁長）

判断主体：特許法院

事件番号：2014 ホ 4876

言渡し日：2015 年 4 月 10 日

事件の経過：上告審係属中

【概 要】

airfryer

家庭用電気揚げ物調理器を指定商品として出願した「**airfryer**」商標（以下「本件商標」）は、「油なしに空気で揚げる揚げ物調理器、空気浄化機能が備えられた揚げ物調理器」程度に直感され、指定商品の加工方法や使用方法など性質を直接的に表示した記述的標章に該当することから特定人が独占できず、誰でも自由に使用することができなければならないと判断され、原告が主張した使用による識別力の取得も認められない

【事実関係】

原告は、本件商標を商品類区分第 11 類の家庭用電気式揚げ物調理器を指定商品として 2012 年 1 月 11 日付で出願したが、特許庁は「本件商標は一般需要者または取引者をして全体的に『油なしに空気で揚げる揚げ物調理器、空気浄化機能が備えられた揚げ物調理器』程度に直感せしめ、指定商品の加工方法や使用方法などの性質を直接的に表示した記述的標章に該当し、公益上特定人が独占できず、誰でも自由に使用することができなければならないところ、これをその指定商品に使用する場合、一般需要者が何人かの業務に係る商品を表示する商標であるかを識別できないので、商標法第 6 条第 1 項第 3 号または第 7 号に該当する」という理由でその登録を拒絶する決定をした。原告はこれに対して、本件商標は使用による識別力を獲得したという主張を追加して拒絶決定不服審判を請求したが、特許審判院も「特定人の商品を示す出所表示ではなく、電気式揚げ物

調理器の機能を一般に指す普通名称または慣用標章として認識される」として特許庁の拒絶決定を支持する審決をした。原告はこれを不服として特許法院に審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

一般需要者は本件商標を「空気、大気」を意味する「air」と「揚げ物調理器、揚げ鍋」を意味する「fryer」が結合したものとして「空気揚げ物調理器」という意味に認識することができ、本件商標をその指定商品である「家庭用電気式揚げ物調理器(electric fryer for household purposes)」と関連して使用する場合、指定商品の性質の1つである「空気を利用して揚げ物料理をする調理器具」であると直感し得る。したがって、本件出願商標はその指定商品の品質、効能、使用方法などの性質を普通に使用する方法で表示した標章のみでなされた商標として、商標法第6条第1項第3号に該当する。

本件商標は原告が最初に作った造語商標であって、一般に「空気」と「フライ」は互いに関連のない単語であり、常識的に空気で揚げるという作動原理を理解するのは容易でないため一般需要者が上記2つの単語を結合して「油なしに空気を利用して揚げる揚げ物調理器」という意味を直感できないと原告は主張する。しかし、韓国内の取引界及びインターネット、新聞などで「エアーフライヤー」が使用される態様及び使用程度と、家電製品のうち「エアーオーブン(airoven)」、「エアーウォッシャー(airwasher)」など既存の製品名称に「air」を結合して新たな製品の名称として使用する例がある点、インターネット検索を通じて「airfryer」または「エアーフライヤー」を容易に見つけることができる点などを考慮すると、一般需要者としては、たとえその作動原理を正確に理解できなくても、本件商標が使用された製品が「空気を利用して揚げ物料理をする調理器具」であることを自然に理解し認識できると見られるので、原告の主張は受け入れられない。

本件商標はその指定商品の性質を暗示または強調するものに過ぎず、商標法第6条第1項第3号でいう記述的標章に該当はしないとしても、本件商標が有している観念、指定商品との関係及び取引社会の実情、及び①一般消費者が「熱い空気を利用して原材料を揚げる調理器具」の普通名称として「エアーフライヤー」を好むという点、②多数の企

業が「エアフライヤー」を使用している点、③原告自らも「エアフライヤー」を普通名称のように使用した点を考慮すると、本件商標は、社会通念上、自他商品の識別力を認めるのが困難であるか、又は公益上、特定人にその商標を独占させることが適当でない商標として、商標法第6条第1項7号の「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」に該当する。

原告は多額の広告費を支出し、関連製品市場で圧倒的な市場占有率を占めてはいるが、①原告が本件商標を使用した期間が2年10カ月と比較的短い点、②原告が製品を市場に投入して以降、メディア媒体及び後発企業が「エアフライヤー」を普通名称として使用し、そのうえ原告も商号である「PHILIPS」と「エアフライヤー」を併記して使用するなど「エアフライヤー」を普通名称として使用したという点、③鑑定の結果、59.7%の回答者が「エアフライヤー」を商標ではなく普通名称として認識していたという点などを考慮すると、原告の使用にもかかわらず、本件商標が使用による識別力を取得したとは見難い。

よって、本件商標は第6条第1項第3号、第7号により登録されることができず、商標法第6条第2項の使用による識別力も取得できなかったため、特許審判院の審決は適法である。

【専門家からのアドバイス】

これまで存在しなかった新たなタイプの商品の場合、この商品を指す別途の普通名称が存在しなければ、一般消費者は最初に市場に投入された商品の商標をその普通名称として認識することが多い。その商標が商品の特徴を記述的に説明する意味を有する場合には、その標章が商品に対する出所標識として認識されない可能性が極めて高く、競合企業もこれを普通名称または記述的標章として使用するようになる傾向がある。この場合には、商標の文字的な識別力が認められるのは容易でないことはもちろん、使用による識別力を取得することも難しい。したがって、これまで世の中に存在しなかった新たな商品を市場に投入する場合には、文字的に識別力が弱い商標を選択することは避け、商品を指す別途の普通名称を選定すると共に一般需要者にその商品に対する「商標」と「普通名称」を十分に区分して認識させるようにしなければならない。商品が市場に投

入された後も、当該商標が普通名称として認識されないよう継続的に管理、監督していくことも必要である。

3. 「AMERICAN UNIVERSITY」に識別力が認められるかについて

【書誌事項】

当事者：原告(アメリカンユニバーシティ) vs. 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2015 ホ 642

言渡し日：2015 年 7 月 24 日

事件の経過：上告審(大法院 2015 フ 1454)係属中

【概 要】

特許庁と特許審判院が拒絶決定した、学校教育業などを指定役務とするサービスマーク「AMERICAN UNIVERSITY」(以下「本件サービスマーク」という)に対し提起された審決取消訴訟において特許法院は、本件サービスマークの指定商品に関する需要者として普通の認知能力を有した一般需要者であれば、インターネットや百科事典などを通して得ることができる合理的な情報に基づき、本件サービスマークが全体として原告が運営する米国ワシントン D.C. に位置する大学の名称であることを容易に認識できる点などを考慮して、商標法第 6 条第 1 項第 4 号、第 7 号により登録を拒絶した審決を取消した。

【事実関係】

原告は 1893 年に米国ワシントン D.C. で「AMERICAN UNIVERSITY 設立に関する法律」に基づき設立された総合大学で、学校の名称に本件サービスマークを使用してきた者であり、2012 年 6 月 7 日付で大韓民国特許庁に大学教育業、学校教育サービス業などを指定役務として本件サービスマークを出願した。特許庁は「本件サービスマークのうち「AMERICAN」は米国を意味する顕著な地理的名称であり、「UNIVERSITY」は指定役務の品質、効能に該当して全体的に何人かの業務に関するものか区分できないサービスマークであるため、商標法第 6 条第 1 項第 3 号、第 4 号、第 7 号により登録を受けることができない」として本件サービスマークの登録を拒絶する決定をした。原告はこれに対して拒絶決定不服審判を提起したが、特許審判院でも「本件出願サービスマークは米国を

指称する顕著な地理的名称である「AMERICAN」と指定役務の提供主体または業種を表示する「UNIVERSITY」とが結合したもので、両者の結合により新たな観念または識別力を形成するものでもないので、商標法第6条第1項第4号および第7号に該当してサービスマーク登録を受けることができない」として原告の審判請求を棄却した。この特許審判院の棄却審決に対し、原告は特許法院に審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

商標法第6条第1項第4号および第7号¹⁰によれば、顕著な地理的名称などのみからなるサービスマークはその顕著性と周知性のためサービスマークの識別力を認めることができず、自由な使用の必要性があるため特定の個人にだけ独占使用権を与えることができず、顕著な地理的名称などが識別力のない記述的標章などと結合したサービスマークの場合も、その結合の結果依然として本来の地理的名称や記述的意味などを有するにとどまるものは同様に判断されるものである。

しかし顕著な地理的名称などが記述的標章など識別力のない標章との結合により新たな観念を生んだり新しい識別力を形成して、サービスマーク全体として指定役務の一般需要者に特定人が提供するサービスの出所として認識される場合には、サービスマークに顕著な地理的名称、記述的標章などが含まれるという事情だけで識別力を否定したり特定人に独占使用権を附与することを禁止することはできず、これはサービスマークが有する観念、指定役務との関係、一般需要者の認識などを考慮して具体的に判断するべきで、ここで一般需要者の認識は指定役務の需要者として普通の認知能力と合理的な情報を有する人を基準とする。

一方、大韓民国商標法は「需要者が何人かの業務に係るサービスを表示するものであるかを識別することができないサービスマーク」も登録を受けることができないと規定しているため、商標法第6条第1項第4号に該当しなくても識別力あるいは独占排他権

¹⁰ 商標法第6条第1項第4号および第2条第3項

顕著な地理的名称・その略語または地図のみからなるサービスマークは登録を受けることができない

商標法第6条第1項第7号および第2条第3項

需要者が何人かの業務に係るサービスを表示するものであるかを識別することができないサービスマークは登録を受けることができない。

を認められない商標に対しては登録を拒絶することができるように規定しており、これに該当するか否かはサービスマークが持つ観念、指定役務との関係および取引社会の実情などを勘案して決定するべきで、社会通念上、自他役務の識別力を認められない場合や競争業者が自由に使用する必要があるなど公益上特定人に当該サービスマークを独占させることが適当でない場合もこれに該当する。

原告が提出した証拠によれば、本件サービスマークは原告が運営する米国ワシントン D. C. に位置する総合大学(以下「本件大学」という)の名称として、1893 年の設立以来 100 年以上にわたって使用されてきており、米国の時事週刊誌による 2013 年米国大学ランキングでは 77 位で、特に法学と国際関係学の分野で有名で種々の媒体から上位圏の評価を受けている。在学生数は 1 万人あまりに上り、韓国人学生も毎年継続的に入学しており、韓国の有名大学とも提携して海外研修プログラムおよびダブルディグリー・プログラムを提供している。

また、韓国の有名インターネットポータルサイトネイバー(www.naver.com)で「AMERICAN UNIVERSITY」をキーワードとして検索すると多数の検索結果が現れるが、そのうち相当数は本件大学と関連した内容であり、それらの中で本件出願サービスマークを「米国の大学」または「米国の大学で提供する、または米国式に行われるサービス」の意味で使用したり、第三者が提供するサービスと誤認・混同して使用されている事例はみられない。

本件大学の沿革・学生数・大学施設・国内外で知られた程度、そしてポータルサイトで検索される「AMERICAN UNIVERSITY」の実際の使用内訳などに照らしてみると、本件出願サービスマークはその指定役務である学校教育業およびこれに関する講座提供業、研究業等の一般需要者である、学校教育サービスを受けることを望む人々に、原告が運営する本件大学の名称として知られているといえるはずで、さらに地名と大学を結合して大学名を構成する事例はありふれているので、普通の認知能力を有した一般需要者であればインターネットや百科事典などを通して得ることができる合理的な情報に基づき、

本件出願サービスマークが全体として本件大学の名称であるということを容易に認識できるものである。さらに、大学を設立するためには教育部長官の認可を受けなければならない等法令の制限により競争業者が制限的にならざるを得ず、事実上同じ名称の大学が存在したり開設されることもないため、競争業者が本件サービスマークを使用する実益が大きいともみられず、むしろ本件サービスマークを自由に使用させる場合、本件サービスマークを大学名と認識している一般需要者をして出所の混同を生じさせるはずである。したがって本件出願サービスマークは顕著な地理的名称の「AMERICAN」と学校の種類を指称する「UNIVERSITY」とが結合して「米国の大学」という観念を導出するにとどまらず、不可分的に結合し全体として米国ワシントン D. C. に位置する本件大学の名称として一般需要者に認識され新たな識別力を形成しているため、本件サービスマークは顕著な地理的名称のみからなるサービスマークや、需要者が何人かの業務に係る商品を表示するものかを識別できないサービスマークに該当しない。

【専門家からのアドバイス】

過去の判決(特許法院 2011 ホ 7638 判決および大法院 2011 フ 1982 判決等)では、「顕著な地理的名称」と「大学」とが結合してなる商標の場合、原則的に識別力がないものとみて、ただし使用による識別力を取得したとみることができる程度に有名な大学の場合には第 6 条第 2 項によって使用した役務である「教授業、教育指導業」などに限って登録を許与する立場をとっていた。しかし、最近「ソウル大学校」商標に関する大法院判決(大法院 2014 フ 2283 判決)では、「00 大学」という名称が長期にわたり広く使用され、標章がただちにその「00 大学」という新たな観念を導出させることができる程度であれば、それ自体で識別力がある商標であるため、当該商標が使用された商品(役務)だけでなく使用されていない商品にまでその識別力を認めるという趣旨で判断した。これは、関連法令によって第三者はソウル大学校の名称を使用することができないため、公益上自由使用の必要性がない点を考慮した判決である。

ところが、本件判決ではさらに、「ソウル大学校」と同程度にまで韓国内で広く知られた大学ではないにもかかわらず、沿革・学生数・施設、およびインターネット検索の結果「米国の大学」または「米国の大学で提供する、または米国式に行われるサービス」

と関連した結果が現れないという点を根拠に「AMERICAN UNIVERSITY」の識別力を認めており、① AMERICAN UNIVERSITY の韓国での使用実績はソウル大学校などに比べて極めて少ない点、② 顕著な地理的名称に該当するか否かはその指定商品とは無関係に一般需要者を基準に判断するものであるにも関わらず、指定役務である学校教育業、研究業等の一般需要者である学校教育サービスを受けることを望む人に知られているという点を判断の根拠にしたという点、③ 商標の識別力はインターネットや百科事典などを通して得た合理的な情報に基づいて判断するのではなく、商標を見てただちに認識されるところによって判断すべきであるにも関わらず、インターネット検索を通して本件サービスマークが本件大学の名称であることが容易にわかるという点を判断根拠にしたという点、④ 関連法規の制限により事実上同じ名称の大学が存在したり開設されることができないため、競争業者が本件サービスマークを使用する必要性が高くないという点を説示してはいるものの、本件大学は米国の大学で、本件サービスマークは英文標章であるため、果して自由使用の必要性がないといえるかという点など、判示内容に粗さもかいま見えるが、「地理的名称+普通名称」でなる標章は、各国間で認知度や許容程度の違いによりとかく問題となることも多く、その判断手法がどのように変遷していくかも含め、上告審の帰趨が注目される。

4. 飲食店でメニュー名に標章を使用したことが商標的使用といえるか否か

【書誌事項】

当事者：原告(個人) vs. 被告(株式会社農心)

判断主体：特許法院

事件番号：2014 許 8861

言渡し日：2015 年 9 月 10 日

事件の経過：確定

【概 要】

商品類区分第 30 類のおにぎり、弁当ご飯などを指定商品とする商標「爆弾飯」に対する取消審判およびその審決取消訴訟において、飲食店内で「爆弾飯」というメニューを 3,000 ウォンで提供した事実が認められるものの、「爆弾飯」という飲食物は流通過程に置かれるものでないため商標法における商品に該当しないため原告の商標の使用は飲食店で提供するサービス業に使用されたものとはいっても、商標的使用とはみられないとして、原告の請求を棄却した。

【事実関係】

被告は韓国屈指の食品企業であり、2014 年 1 月 20 日付で「**폭탄냉면**」(爆弾冷麺のハングル)、「**폭탄국수**」(爆弾麺のハングル)を商品類区分第 30 類に属する冷麺と麺をそれぞれ指定商品として出願したが、30 類のおにぎり、弁当ご飯などを指定して登録を受けた原告の「**폭탄밥**」(爆弾飯のハングル；以下「本件商標」)と類似し登録を受けられないと判断されたため、被告は本件商標は商標法第 73 条第 1 項第 3 号の規定によりその登録が取り消しにならなければならないと主張して、2014 年 3 月 4 日に商標登録取消審判を請求した。特許審判院は、原告が本件商標を使用したと主張して提出した使用証拠は、本件商標が原告が提供するサービスに使用されたことを示すものに過ぎないと判断して本件商標を取り消す旨の審決を下したため、原告は特許法院に審決取消訴訟を提起した。

【判決内容】

(1) 商標法第 73 条第 1 項第 3 号の判断基準

商標法第 73 条第 1 項第 3 号は「商標権者・専用使用権者または通常使用権者のいずれもが正当な理由がないのに登録商標をその指定商品に対して取消審判請求日前に継続して 3 年以上国内において使用していない場合」、その商標登録を取消することができるように規定しており、同条第 4 項本文は、上の規定に該当することを事由として取消審判が請求された場合、被請求人が当該登録商標を取消審判請求に係る指定商品のうち 1 以上についてその審判請求日前 3 年以内に国内において正当に使用したことを証明しない限り、商標登録の取消しを免れないと規定している。ここで商標の「使用」とは、商標法第 2 条第 1 項第 7 号で規定している①商品または商品の包装に商標を表示する行為、②商品または商品の包装に商標を表示したものを譲渡し、もしくは引き渡し、またはその目的で展示、輸出もしくは輸入する行為、③商品に関する広告・定価表・取引書類・看板または標札に商標を表示し、展示し、または頒布する行為のうち一つに該当する行為をいう。

(2) 具体的判断

原告の通常使用権者である株式会社「TOM N TOMS」（代表者：原告）が運営する「慶運宝宮」という飲食店で、2014 年 2 月頃「爆弾飯」というメニューを 3,000 ウォンで提供した事実が認められるものの、商標法における商品とは商取引の目的物として流通過程に置かれる交換価値を有する有体物をいい、流通性と量産性を前提とするところ、上記の「慶運宝宮」という飲食店で提供した「爆弾飯」という飲食物は流通過程に置かれるものでないため商標法における商品に該当しない。したがって、上記飲食店でメニューに「爆弾飯」という標章を使用したことは、当該飲食店で提供するサービス業への使用とはいっても、商標的使用とみることはできない。

【専門家からのアドバイス】

不使用取消審判による商標の取り消しを免れるためには商標としての使用が前提になら

なければならず、商標としての使用とは、商標の本質的機能といえる自他商品の出所表示のために使用されるとみられる場合であるべきで、ある標章が商標として使用されているかどうかは使用物品との関係、当該標章の使用態様(表示された位置、大きさ等)、使用者の意図および使用経緯などを総合して実際の取引界でその表示された標章が商品の識別標識として使用されているかどうかを判断しなければならない。

このような観点から、特許法院は、原告が本件商標を原告の通常使用権者が運営する飲食店で販売されるメニュー名として使用したことは、そのメニューの商品であるおにぎり、弁当ご飯に使用したものではなく、原告が提供するサービスについての出所として使用したものと判断し、本件商標はその指定商品に商標として使用されなかったと判示したところ、飲食店で販売されるメニュー名は商標でなくサービスマークとして登録を受けることが必要だという点を示唆している。

もちろん、この判決でも説示しているとおり、商標法における商品とは商取引の目的物として流通過程に置かれる交換価値を有する有体物を意味するため、飲食店で販売されるメニュー名の一つであっても、そのメニューが商取引の目的物として流通過程で交換価値を有する有体物として認められる場合であれば、つまりテイクアウトなどを通じて独自の商品としての価値を有する場合には商標としての使用と認められることもあり得るものである。

5. 「ダサソ/DASASO」の使用は「ダイソー/DAISO」のサービスマーク権を侵害するか

【書誌事項】

当事者：原告（株式会社ダイソーアソン産業）VS. 被告（株式会社ダサソ、外2人）

判断主体：大法院

事件番号：2014 다후 216522



言渡し日：2015年10月15日

事件の経過：確定

【概要】

類似商品の使用行為に該当するかに対する判断は2つの商標が当該商品に関する取引実情に基づいてその外観、呼称、観念などによって取引者や一般需要者に与える印象、記憶、連想などを全体的に総合するとき、2つの商標に時と場所を異にして接する取引者や一般需要者が商品の出所について誤認・混同するおそれがあるか否かの観点からなされなければならない。「ダサソ/DASASO」と「ダイソー/DAISO」は中間音節の差にもかかわらず、一般需要者に原告の登録サービスマークを連想させることができ、原告と被告が営むサービス業が生活用品などの販売店と一致し、取り扱う商品の品目と陳列及び販売方式まで似ていて両者を混同する可能性がさらに高くなるという点までを全て考慮すると、被告らがそのサービスマークを使用する行為は原告の登録サービスマーク権に対する侵害行為に該当する。

【事実関係】

原告は、2001年頃から「다이소」という商号で生活用品、生活雑貨等小売店加盟事業を行っており、2013年基準で韓国内に900カ所余りの加盟店を保有、同年の年間売上高は約8,580億ウォンに至る。「다이소」、 というサービスマークを文具販売代行業、台所用品販売代行業などを指定役務として出願し登録を受けたサービスマーク権者である。一方、被告は、2012年1月2日から小規模に生活用品、生活雑貨などの小売店を運営していたなか、同年3月8日に「」標章をサービスマークとして出願し、文具、玩具生活用品、生活雑貨などの卸・小売り業を行う会社を設立して生活用品、生活雑貨等小

売店加盟事業を営みながら「」、「」、「」などの標章を使用した。

原告は被告のこのような行為に対してサービスマーク権侵害及び不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の違反を根拠としてソウル西部地方法院に訴えを提起したところ、一審法院では原告の登録サービスマークは「다 있다」(みんなある)という意味、あるいは日本語商標という観念を有しているのに対し、被告の使用標章は「다 사세요」(みんな買ってください)の慶尚道の方言として容易に認識することができるので観念の面で明確に区別され、両商標が互いに類似しないことを理由として原告の請求を棄却した。これに対し、二審法院では一審判決を覆し、前後部分が共通して(アルファベット2文字ずつ、ハングル1文字ずつ)外観が類似し、短い音節数の単語で比重が大きい最初の音節及び最後の音節が同一なので称呼も類似し、原告の登録サービスマークは日本語の「大創」に由来した単語で特別な韓国語の観念がないので観念を対比できない、としながら両商標が全体的に類似すると判断した。また、これに加え、原・被告の主顧客層が重なり、売り場の雰囲気や製品の陳列方式も類似する点などを考慮して原告の控訴を認容し、約1億3千万ウォン(約1,300万円)の損害賠償も認めた。本件はこのような二審法院の判決に対して被告が提起した上告訴訟事件である。

【判決内容】

(1) サービスマーク権侵害の法理






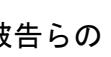

他人の登録商標と同一または類似の商標をその指定商品と同一または類似の商品に用いる行為はその商標権に対する侵害行為となる。ここで、類似商品の使用行為に該当するかに対する判断は2つの商標が当該商品に関する取引実情に基づいてその外観、呼称、観念などによって取引者や一般需要者に与える印象、記憶、連想などを全体的に総合するとき、2つの商標に時と場所を異にして接する取引者や一般需要者が商品の出所について誤認・混同するおそれがあるか否かの観点からなされなければならない(大法院 2007. 2. 26. 言渡 2006 마 805 決定、大法院 2013. 3. 14. 言渡 2010 도 15512 判決など参照)。また、このような法理は商標法第2条第3項によりサービスマークの場合にも、同様に適用される。

(2) 一審及び二審法院での判断

上記のような法理に従って一審法院と二審法院で両商標の外観、称呼、観念の面で類否を判断した内容を見ると、次の通りである。

	一審	二審
外観	図形の結合の有無、文字体の差及び文字の陰影処理の有無により非類似	前後部分が共通（アルファベット 2 文字ずつ、ハングル 1 文字ずつ）、文字体や陰影などのささいな差は離隔的、直観的観察時に目に付く部分ではないので類似
称呼	3 音節のみからなる短い音節数の単語で中間音節の発音が明確に異なり非類似	短い音節数の単語で比重が大きい最初と最後の音節の呼称が同じなので類似
観念	原告標章は韓国語の「다 있소」（「みんなある」を意味するハングル）を連想させる一方、被告標章は「다 사세요」（「みんな買って下さい」を意味するハングル）の方言として認識するので非類似	原告標章は日本語「大創」に由来した単語で特別な韓国語の観念がないので観念対比が困難。たとえ一審判断のように観念されるとしても種々の生活用品などを販売するという趣旨が同じで観念類似

(3) 大法院の判断

大法院は二審判決を支持しながら、被告のサービスマークのうち「」は「」「」部分のみで呼称、観念されることができ、原告の「」「」と被告らの「」「」を対比すると、ハングル標章の場合、第 1 音節と第 3 音節の文字が同一の 3 文字で構成されており、アルファベット標章の場合、前後部分の各 2 文字ずつ 4 つの文字が共通しており、原告の登録サービスマークは国内に広く認識されているサービスマークに該当するという点を総合して考慮すると、被告らが使用するサービスマークは中間音節の差

にもかかわらず、一般需要者に原告の登録サービスマークを連想させることができ、原告と被告が営むサービス業が生活用品などの販売店と一致し、取り扱う商品の品目と陳列及び販売方式まで似ていて両者を混同する可能性がさらに高くなるという点までを全て考慮すると、被告らがそのサービスマークを使用する行為は原告の登録サービスマーク権に対する侵害行為に該当すると判断した。

【専門家からのアドバイス】

被告が使用したサービスマーク「다사소 (ダサソ)」は、韓国語を母国語とする需要者には「みんな買ってください」という意味を有する慶尚道の方言として容易に認識されることから、全く異なる概念を創出しており、一審判決の結論もある程度肯定できる側面もあるが、二審¹¹及び大法院では、原告の周知、著名な登録サービスマークに対する被告の模倣行為への制裁及び商標権者の権利に対する積極的な保護により重点をおいて両商標が類似すると判断したもので、単なる標章の類否以外に、取り扱う商品の品目や店舗での陳列や販売方式の類否までが加味されたのである。このように、審級によって判決の結論が変わるケースがしばしば見られるが、商標自体の類似性はもちろん、実際の使用態様も商標類否判断の結果に影響を与える場合もあるので、単に両商標の類否のみが争点になるような事件であっても事案全体を考慮しなければならないという点でその結果を予測することは容易ではないことを忘れてはならない。

¹¹ ソウル高等法院2014. 6. 19言渡2013ナ2026249判決 (ジェトロ判例データベース収録済み)

6. 著名な先使用商標の当該商品/役務以外の商品/役務を指定して出願・登録された商標に対して無効を主張できるかどうかについて

【書誌事項】

当事者：原告(個人) vs. 被告(株式会社 SM エンターテイメント)

判断主体：大法院

事件番号：2013 フ 1207

言渡し日：2015 年 10 月 15 日

事件の経過：確定

【概 要】

大韓民国商標法第 7 条第 1 項第 11 号は未登録先使用商標を保護する規定の一つとして、
i) 後願商標が先使用商標と同一・類似で、ii) 後願商標の登録可否決定時に先使用商標が特定人の商標として認識されており、iii) 後願商標の指定商品/役務と先使用商標の使用商品/役務が同一・類似であるか経済的牽連関係が認められ、先使用商標権者またはその者と特殊な関係にある者によって生産・販売または提供されているものと認められる場合に適用し、先使用商標と後願商標の商品/役務間に経済的牽連関係が認められない場合には適用されないが、「少女時代」が「音盤、音源」などの使用商品や「歌手公演業、音楽公演業、テレビ出演業、広告モデル業」などの使用役務と異なる「綿製コート」などの指定商品や「化粧サービス業」などの指定役務に使用されたとしても、それらの商品や役務が被告やその者と特殊な関係にある者によって生産・販売されたり提供されているものと誤認・混同させ需要者を欺瞞するおそれがある。

【事実関係】

韓国の有名芸能プロダクションである被告 SM エンターテイメントは、被告に所属する男性アイドルグループ「スーパージュニア」の成功を契機に同様の女性アイドルグループも企画し、2007 年 7 月頃「少女時代」という名称の被告所属 9 人組女性アイドルグループの各メンバーをインターネット上で公開した後、同年 8 月から活動を開始し、いまや韓国国内はもちろんアジアの多くの国々で最も人気のあるアイドルグループの一つにな

った。原告は「少女時代」が紹介された直後の 2007 年 7 月 16 日、「少女時代」商標を多数の商品/役務を指定して出願し、2009 年 2 月 10 日に登録を受けた。この原告商標に対し被告は 2011 年 12 月 28 日付で無効審判を請求したところ、特許審判院では被告先使用商標が原告商標の登録決定日時点で韓国国内で特定人の商標として知られた程度を超えて周知・著名な先使用商標となり、原告商標の指定商品/役務は被告先使用商標が周知・著名性を獲得した商品/役務と経済的牽連関係が認められ出所の誤認・混同を引き起こすおそれがあるとして、原告商標全部に対し商標法第 7 条第 1 項第 11 号に該当すると判断した。これに対し原告は、指定商品/役務のうち被告先使用商標が使用された商品/役務と密接とみられる一部商品/役務に対してはその登録を放棄し、それ以外の商品については被告先使用商標が使用された商品/役務と経済的牽連関係が認められないため商標法第 7 条第 1 項第 11 号に該当しないと主張して特許法院に審決取消訴訟を提起した。特許法院では原告の主張を受け入れ、原告の請求を認容する判決をした。

【判決内容】

(1) 商標法第 7 条第 1 項第 11 号の適用法理

登録商標が商標法第 7 条第 1 項第 11 号で規定する需要者を欺瞞するおそれがある商標に該当するためには、その登録商標や指定商品と対比される先使用商標やその使用商品が少なくとも韓国の需要者や取引者にその商標や商品といえただちに特定人の商標や商品と認識される程度に知られていなければならない。このような場合、その先使用商標と同一・類似の商標がその使用商品と同一・類似の商品に使用されているか、またはある商標が先使用商標と同一・類似で、先使用商標の具体的な使用実態や両商標が使用される商品間の経済的牽連の程度、その他一般的な取引実情などに照らし、その商標が先使用商標の使用商品と同一・類似の商品に使用された場合に劣らないほど先使用商標の権利者によって使用されていると誤認されるだけの特別な事情があれば、需要者をして出所の誤認・混同を引き起こさせ需要者を欺瞞するおそれがあるといえる。つまり、先使用商標がその使用商品に関する関係取引者以外に一般公衆の大部分にまで広く知られるようになることによって著名性を獲得するに至ったのであれば、その商標を周知させた商品またはそれと類似の商品だけでなく、これと異なる種類の商品であっても、その商

品の用途および販売取引の状況などによっては著名商標権者やその者と特殊な関係にある者により生産または販売されると認識される可能性があるため、使用商品が異なるとしても、需要者をして商品の出所を誤認・混同させ需要者を欺瞞するおそれがあるとみるべきである。

(2) 被告の「少女時代」先使用商標が原告商標の登録決定時点で著名な商標であったか

①「少女時代」が活動を始めた時から原告商標の登録決定日までの期間は約 1 年 6 ヶ月に過ぎないが、その期間に、一般公衆に対する伝播力が高い大衆媒体を通じた歌手公演・音楽公演・テレビ出演・広告モデルなどの活動と音盤・音源の販売が集中的に行われた点、②「少女時代」は被告の全体的な企画・管理によって、各音盤著作物の内容などを直接的に表示するのではなく音盤という商品の識別標識として使用された以外に、歌手公演・音楽公演・テレビ出演・広告モデルなどの活動において持続的かつ一貫して使われていた点、③音盤等の販売量とそれに収録された曲らの放送回数および人気順位をはじめとして関連記事報道、受賞経歴および多様な商品の広告モデル活動などからみられるように、通常の芸能活動で予想されるものより極めて高い水準の認知度を獲得するに至った点などがわかる。

(3) 被告先使用商標が周知・著名性を獲得した商品以外の指定商品/役務に原告商標が使用された場合にも出所の誤認・混同のおそれがあるか

「少女時代」は被告の「音盤、音源」などの使用商品、および「歌手公演業、音楽公演業、テレビ出演業、広告モデル業」などの使用役務と関連し関係取引者以外に一般公衆の大部分にまで広く知られるようになることによって著名性を獲得したとみるべきであり、事情がこのようである以上、「少女時代」が上記使用商品・役務と異なる「綿製コート」などの指定商品や「化粧品サービス業」などの指定役務に使用されたとしても、それらの商品や役務が被告やその者と特殊な関係にある者によって生産・販売されたり提供されているものと認識されることにより、その商品・役務の出所を誤認・混同させ需要者を欺瞞するおそれがあるといえる。

【専門家からのアドバイス】

商標法第7条第1項第9～12号¹²は未登録先使用商標を保護する規定であり、このうち第11号は他の号とは異なり、先使用商標が商標法上の後登録排除効果を受けることができる程度に需要者に知られているかを判断する時点が「模倣商標の登録可否決定時」である。そのため、先使用商標が模倣商標の出願時には需要者に知られていなかったが、後日登録可否決定時になって広く知られるに至った場合に、模倣商標に対する無効の根拠として利用されている。これまでの判例では、先使用商標が使用された商品/役務以外の商品/役務を指定商品/役務にした場合には第11号の適用を排除してきたが、本事例で大法院は、関係取引者以外に一般公衆の大部分にまで広く知られるようになって著名性を獲得した商標の場合には、経済的牽連関係が認められない商品/役務に関しても需要者は出所を誤認・混同するはずであると判断し、第11号の適用を認め、その意味は非常に大きいと言える。ただし、この規定の適用が過度に拡大され、その他未登録先使用商標適用規定の存在意義が薄れ、先使用商標権者が過度に保護される可能性があるという憂慮もあるのは確かであり、今後特許法院、大法院が同規定適用のバランスをどのようにとっていくかを見守っていく必要がある。

¹² 第7条(商標登録を受けることができない商標)

- ① 次の各号のいずれかに該当する商標は、第6条にかかわらず、商標登録を受けることができない。
9. 他人の商品を表示するものとして需要者の間に顕著に認識されている商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標であってその他人の商品と同一又は類似の商品に使用する商標
 10. 需要者の間で顕著に認識されている他人の商品又は営業と混同を生じさせ、又はその識別力又は名声を害するおそれがある商標
 11. 商品の品質を誤認させ、又は需要者を欺瞞するおそれがある商標
 12. 国内又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(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得ようとし、又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

7. 「AT HOME OUTDOORS」は衣類・かばん等の商品・役務において記述的標章に該当するか、または公益上特定人に独占させることが適当でないかについて

【書誌事項】

当 事 者：原告（ドイツ会社 Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA）vs. 被告（特許庁長）

判断主体：特許法院

事件番号：2015 ホ 1652

言渡し日：2015 年 9 月 18 日

事件の経過：確定

【概 要】

衣類・かばん等の商品とこれに関連する役務を指定して出願された「**AT HOME OUTDOORS**」（以下「本件商標」）商標は、相反する意味の単語である「AT HOME」と「OUTDOORS」とが結合したもので、本件商標を見て一般需要者がその意味を直感するといえず、本件商標から「家と同じように気軽に使える野外用商品またはそれと関連する役務」を想起するためには数段階の類推や推論を経なければならぬため本件商標は記述的でなく識別力も否定できないと判断し、商標法第 6 条第 1 項第 3 号、同法第 6 条第 1 項第 7 号に該当するとして特許審判院の審決を取消す。

【事実関係】

原告は本件商標を商品類区分第 18 類、第 25 類および第 35 類に属する、衣類・かばん等の商品およびこれに関連する役務を指定して国際登録出願したが、韓国特許庁は「本件商標は「AT HOME」と「OUTDOORS」とを結合した標章で、一般需要者をして家庭用または野外用指定商品/指定役務の意味に容易に認識させることができるため記述的標章に該当し、特定人に独占させることが公益上適当でない商標に該当するという理由で拒絶決定した。これに対し原告は特許審判院に拒絶決定に対する不服審判を請求したものの、特許審判院でも本件商標は「家に(家で)、くつろいで、(特にマスコミで使われ)本国で、(スポーツチームが競技を)ホーム[本拠地]で」などの意味がある「AT HOME」と、「屋外

の、野外の、野外用」などの意味がある「OUTDOORS」とを結合したもので、指定商品・役務の用途などを表す英単語を羅列したものに過ぎないとみることができ、「AT HOME」と「OUTDOORS」とが結合して他の識別力がある観念を導出するものでもないだけでなく、全体的に「家と同じように気軽に使える野外用衣類、靴、かばん等」を直感させる表示とみる余地もあるため、本件国際登録出願商標はその指定商品/役務の用途などを直感させる表示に該当するだけでなく、これを指定商品/役務に使用する場合、一般需要者や取引者が何人かの業務に関連した商品/役務を表すものかを識別できない商標に該当するとして審判請求を棄却した。この審決を不服として原告は特許法院に審決取消しの訴を提起した。

【判決内容】

(1) 商標法第6条第1項第3号¹³に該当するか

本件商標は「家で、くつろいで、本国で」などの意味がある英単語「AT HOME」と「屋外で、野外で」などの意味がある英単語「OUTDOORS」とが結合した文字標章であって、本件商標「AT HOME OUTDOORS」は辞書にも掲載されていない造語として特別な意味があるとみられず、「AT HOME」と「OUTDOORS」の単語が結合したものと認識されるとしても、その意味が全く相反するもので自然に連結もされず、何らかの明確な意味や観念を直ちに直感できるとはみがない。また、結合した英単語の意味そのまま「家で野外で」という観念で認識されるとしても、その指定商品/役務の用途などを間接的に暗示もしくは強調するにとどまるだけで、直接的に表示するものとみることもできない。

被告は本件商標が「家と同じように気軽に使える野外用商品」等の意味に直感されると主張するが、上述のように本件商標は何らかの観念を直感させるとはみられず、仮にそのような意味に観念されるとしても、そのためには数段階の類推や推論を経なければならないため、本件商標が指定商品/役務の性質を直感させる標章ということとはできない。

(2) 商標法第6条第1項第7号¹⁴に該当するか

¹³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登録を受けることができない。

商標法第 6 条第 1 項第 7 号でいう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とは、i) 外観上識別力が認められない商標、ii) 多数人が現在使用しているため識別力が認められない商標、iii) 公益的にみて特定人に独占させることが適当でないと認められる商標のように、商標法第 6 条第 1 項第 1 号～第 6 号には該当しないものの、その各号の趣旨からみて拒絶するのが適当と認められる商標をいう。

上述したとおり、本件商標は指定商品と役務の用途等を直接的に表示するものとはいえないため、外観上識別力が認められないとはいえず、本件審決日である 2015 年 1 月 5 日を基準に本件商標が多数人により現実的に使用されているとみる資料もなく、その他に公益上本件商標を特定人に独占させることが適当でないとする根拠もない。したがって、本件商標は商標法第 6 条第 1 項第 7 号に該当しない。

【専門家からのアドバイス】

商標法第 6 条第 1 項第 3 号は、いわゆる記述的標章の登録不可を規定するもので、ある商標がその外観、称呼、観念を通して全体的にその商品/役務の性質などを直感させる場合に本規定が適用され、商標が商品の性質などを直感させるのではなく、単に暗示するに過ぎなかったり、特殊な方法により表示した標章に対しては本規定を適用することができない。

ところで、本件のように、単語そのものは記述的な側面があるとしても、常識や固定観念上、その指定商品には用いられない「単語」であったり、「意味が相反する単語の結合」の場合は、需要者は本件商標を見て、数段階の推論や連想過程を経なければ本件商標がその指定商品/役務の性質を表示するものと直感的に認識できないと明示して特許庁や特許審判院の記述的標章に対する画一的な判断を排斥し、商標として使用できる単語の幅を広げたという点で意味のある判例といえる。

¹⁴商標法第 6 条第 1 項第 7 号

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は登録を受けることができない。

8. 職業斡旋業等の指定役務との関係において、「アルバ天国」は商標法第6条第1項第3号所定の識別力のない標章に該当しない

【書誌事項】

当事者：原告(株)メディアウィルネットワークス(旧アルバ天国) vs 特許庁長

判決法院：大法院

事件番号：2015 フ 1911

言渡し日：2016年1月14日

判決の経過：確定

【概要】

「アルバ」(韓国語で「アルバイト」の略語)と「天国」という単語が結合した本件商標は「勤務条件や環境が理想の世界のように良くアルバイトしやすい所」程度の意味を連想させるだけで、「副業を紹介、斡旋したりこれと関連がある情報を提供する場所」のような役務の提供場所という意味を直感させるとはみられない

【事実関係】

原告は2000年2月頃から「アルバ天国」という商号でアルバイト情報専門のインターネットサイト「www.alba.co.kr」を通して就業情報提供業を営んでいた企業で、本件サービスマークを「職業紹介所業、職業斡旋業、就業情報提供業」などを指定役務として2013年2月18日付で出願した。これに対し特許庁は「本件サービスマークは本業とは別途の収入を得るための一種の副業を意味するアルバイトの略称「アルバ」とサービス提供の場所的意味としてありふれて使われる「天国」とを結合してなるもので、指定役務と関連してみると、副業を紹介したり提供する所程度の意味に認識される性質(品質、効能、提供内容等)表示に該当するので、商標法第6条第1項第3号によって登録を受けることができない」として拒絶理由を通知した。原告は本件サービスマークは長期間の使用により商標法第6条第2項の識別力を取得したと主張したが、特許庁は原告の主張を退けて本件サービスマークを拒絶決定した。さらに原告は特許審判院に拒絶決定の取消しを求める不服審判を請求したものの、特許審判院もまた、本件サービスマークは副業を紹

介、斡旋したりこれと関連がある情報を提供する場所を直接的に表すため商標法第 6 条第 1 項第 3 号に該当し、原告が提出した資料だけでは商標法第 6 条第 2 項の識別力を取得したとみられないため、拒絶決定は適法であるという理由で原告の審判請求を棄却する審決をした。これに対し原告が特許法院に審決取消訴訟を請求したところ、特許法院は「アルバ」と「天国」とが結合した本件サービスマークは一般需要者にその指定役務などに関連して勤務条件や環境が理想の世界のように良くアルバイトしやすい所程度の意味を連想させるだけで、役務の提供場所という意味を直感させるとはみられないと判断して原告の請求を認容し、敗訴した被告である特許庁が大法院に上告した事件である。

【判示内容】

商標法第 6 条第 1 項第 3 号¹⁵の商品の産地、品質、効能、用途などを普通に用いられる方法により表示した標章のみからなる商標は登録を受けることができないという規定は、そのような記述的商標は通常商品の流過程で必要な表示であり、何人もこれを使用する必要があつてその使用を望むため、これを特定人に独占排他的に使用させることはできないという公益上の要請と、このような商標を認める場合、他人の同種商品との関係において識別が困難になるという点にその理由がある。したがつてある商標がこれに該当するかは、その商標がもつ観念、指定商品との関係および取引社会の実情などを勘案し客観的に判断しなければならず、その商標が指定商品の品質、効能、用途を暗示または強調するものとみられるとしても、全体的な商標の構成からみて一般需要者が指定商品の単純な品質、効能、用途など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。

本件サービスマークは「アルバ」と「天国」という 2 つの単語が結合して「勤務条件や環境が理想の世界のように良くアルバイトをしやすい所」という観念をもつもので、その指定役務と関連してみると上記のような「アルバイトをしやすい所」を紹介・斡旋したり、これと関連した情報を提供するという暗示は与えても、それを超えて一般需

¹⁵ 商標法第 6 条

① 次の各号の一に該当する商標を除き、商標登録を受けることができる。

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

要者に「アルバイトを紹介・斡旋したりこれと関連がある情報を提供する場所」などのように指定役務の性質を直接的に表示するものと認識されるとはいえない。また取引社会の実情などを勘案しても、「天国」という単語が含まれた本件サービスマークを特定人に独占排他的に使用させることが公益上不当であるなど、上記と異なってみるだけの事情が発見されない。したがって本件サービスマークは商標法第 6 条第 1 項第 3 号が定める記述的標章に該当しない。

【専門家からのアドバイス】

商標法第 6 条第 1 項第 3 号は商品の性質、特性などを直感させる標章、すなわち記述的標章は登録を受けることができないと規定しており、商標法第 2 条第 3 項はサービスマークに関しては商標に関する規定を適用するとしているため、あるサービスマークがその指定役務の性質などを直感させる場合には本規定に該当して登録を受けることができない。ただし、サービスマークが役務の性質を直接的に表示するものとは認識されず、暗示する程度に過ぎないときは、その限りではない。

商標法第 6 条第 1 項第 3 号の上記のような性格にもかかわらず、特許庁と特許審判院は指定役務の性質を暗示する程度に過ぎない本件サービスマークが記述的標章に該当するという誤審をしたわけだが、特許法院と大法院ではこのような特許庁の決定および特許審判院審決の誤ちを明確に指摘し、商標法第 6 条第 1 項第 3 号の法的意義と適用範囲を改めて確認したという点で非常に意味のある判決といえる。

9. 消費者に販売された使用済みゴルフボールを収集し、これを再加工して再び販売する際に元のゴルフボールに使われた商標を使用したことに商標権の効力が及ぶと判断した事例

【書誌事項】

当事者：原告 アクシネットカンパニー v. 被告 (株)リフィニッシュボール코리아

判決法院：ソウル中央地方法院

事件番号：2015 가합 539487

言渡し日：2016年2月5日

判決の経過：確定

【概要】

使用済みの捨てられたボールに塗色/コーティングなどを施して再加工し本来の登録商標とともに「REFINISHED」、「LOSTBALL」を表示して販売した被告に対して原告が商標権侵害差止を請求した事案において、塗色/コーティングなどの再加工により被告が販売するゴルフボールは元のゴルフボールとの同一性を喪失したとみられ、このような被告の行為は実質的な生産行為に該当するので原告の商標権の効力が及ぶと判断された。

【事実関係】

原告は「TITELIST」、「PROV1」などの商標権者であって、これらの標章を使用してゴルフボール、ゴルフバッグなどを生産・販売する世界的なゴルフ用品メーカーであるが、被告は原告が生産して販売したゴルフボールのうち消費者によって使用済みの捨てられたゴルフボールを集め、自ら開発した剥皮技術などの工程を施したものを、原告商標とともに「REFINISHED」、「LOSTBALL」および「Refinished ball Korea」などと表示して販売していた。これに対し原告は二度にわたり原告商標の使用中止を求めたが、被告は商標権侵害を否認して原告製品との違いを目立たせるために製品パッケージを変更し、「LOSTBALL」をより明確に表示するという趣旨でのみ回答した。このため原告は被告を相手に被告が原告商標をゴルフボール、包装箱などに使用する行為は商標権侵害に該当すると主張してその中止を請求し、これに対し被告は2013年5月29日に廃業申告をし

たので原告の請求は権利保護利益がなく、製品に「LOSTBALL」、「REFINISHED」という文句と被告の商号である「Refinished ball Korea」を表示しているため消費者が原告製品と被告製品を誤認・混同するおそれはなく、原告は消費者にゴルフボールを販売することにより当該ゴルフボールに対する商標権が消尽したため被告の行為に対しては商標権の効力が及ばず、原告の請求は棄却されなければならないと主張した。

【判決内容】

(1) 被告が原告の訴提起以前に既に廃業申告をしたため原告の請求に権利保護利益がないか否か

商標権侵害行為を継続している場合だけでなく、将来侵害するおそれがある者に対しても侵害停止などを求めることができる（商標法第 65 条第 1 項¹⁶）、被告が廃業した後の 2014 年頃にも継続して原告の商標を使用しており、原告の販売中止要請を拒否したことがあるうえに、そのような拒否の回答をした時点が廃業日後の 2014 年 3 月および 6 月頃であった点に照らし、被告は将来原告の商標権侵害行為をするおそれがあるといえるため、被告の主張は被告が現在も原告の商標権侵害行為を行っているかどうかに関係なく、理由がない。

(2) 被告の製品に原告商標とともに「LOSTBALL」、「REFINISHED」という文句と被告の商号である「Refinished ball Korea」を表示して原告製品と被告製品の誤認・混同を生じさせるおそれがないからとして、このような原告商標の表示は商標的使用に該当しないか否か

① ゴルフボールに使われた「ロストボール (Lost ball)」や「リフィニッシュ (refinished)」という文句は「再使用ゴルフボール」ないし「再加工ゴルフボール」と認識されているところ、上記文句は商品の機能を表示する機能的標章に過ぎず、商標の同一・類似判断において識別力のある要部になり得ない点、② 原告の登録商標のうち「TITELIST」は国内の消費者の間でかなりの認知度があるとみられるのに対し、被告の

¹⁶ 第65条(権利侵害に対する禁止請求権等)

① 商標権者または専用使用権者は、自己の権利を侵害した者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができる。

商号である「株式会社リフィニッシュコリア」が消費者の間で識別力を備えたと認める証拠がなく、このように識別力のある本件登録商標にロストボールないしリフィニッシュ等の文句が併記されて使われる場合、原告が再加工ゴルフボールを販売する企業であるかのように誤認される素地もある点、③ 被告は原告のゴルフボールを加工した後、本件登録商標を改めて表示して販売したところ、被告としても原告商標の認知度を使用する意図があったとみられる点などを総合すれば、消費者が原告製品と被告製品の誤認・混同を生じるおそれがないとか被告の標章使用行為が「商標的使用」ではないとみることはできない。

(3) 原告が消費者にゴルフボールを販売することにより当該ゴルフボールに対する原告の商標権は消尽し、被告が再加工ゴルフボールを販売する過程で原告の本件登録商標を使用することに原告の商標権の効力が及ばないか否か

特別な事情がない限り商標権者などが国内で登録商標が表示された商品を譲渡した場合には当該商品に対する商標権はその目的を達成したものとして消尽し、それにより、商標権の効力は当該商品を使用、譲渡または貸与する行為などには及ばないといえるが、元の商品との同一性を害するほどの加工や修繕をしたときは実質的に生産行為をするのと同じであるので、このような場合には商標権者の権利を侵害するものとみるべきで、同一性を害するほどの加工や修繕により生産行為に該当するか否かは当該商品の客観的な性質、利用形態および商標法の規定趣旨と商標の機能などを総合して判断しなければならない(大法院 2003 年 4 月 11 日言渡し 2002 ド 3445 判決など参照)とされ、すでに販売されて商標権が消尽した商品を同一性を害するほどに加工・修繕する場合は実質的な生産行為とみて商標権侵害に該当する。

本案で被告は原告が一度販売し商標権が一応消尽したゴルフボールを収集後再加工して販売しているところ、被告のこのような行為が上記の大法院判例の基準によって実質的な生産行為に該当するか否かを判断すると、①被告のインターネットウェブサイトには被告の製品に関して「自ら開発した特許新技術適用」、「特殊熱処理と塗料・コーティングを均一に分布」と紹介している点、②ゴルフボールのリフィニッシュ過程で「剥皮」工程を経ると紹介し、特定特許番号を記載しているが、この特許発明は使用済みの

ゴルフボールを剥皮したあと、その表面に顔料を塗色する塗装装置に関するもので、剥皮過程を経たゴルフボールが元のゴルフボールと性能・品質が同じであるとはみがない点等に照らしてみれば、被告のゴルフボールは原告のゴルフボールを同一性を害するほどに再加工したものとみられるところ、被告のこのような再加工行為は実質的な生産行為に該当し、再加工したゴルフボールに原告の本件登録商標を使用することには原告の商標権の効力が及ぶ。

よって、被告の以上のような主張はいずれも理由がなく、被告は原告の本件登録商標をその指定商品と同一・類似の商品であるゴルフボールおよびその包装箱、ゴルフボールポーチなどに使用したところ、これは原告の商標権を侵害する行為に該当する。

【専門家からのアドバイス】

権利消尽論とは、「商標権者など当該商標に関する正当な権限を持つ者が国内で登録商標が表示された商品を譲渡した場合には、当該商品に関する商標権はその目的を達成したものとして消尽し、それにより商標権の効力は当該商品を使用・譲渡または貸与する行為などには及ばない」という理論をいい、真正品の並行輸入やインクカートリッジなどの再生品などに関連してよく取り上げられる問題である。このような権利消尽理論は商標権者などによって適法に譲渡された「当該商品」に限って商標権が消尽するというものであり、譲受人が譲り受けた当該商品を他人に「そのまま」または「同一性が損傷されない程度の単純な修理・加工」を施して再譲渡するのではなく、元の商品との同一性を害するほどの加工や修繕をする場合は実質的に生産行為をするのと同じであるので、このような場合は商標権者の権利を侵害することになる。同一性を害するほどの加工や修繕が生産行為に該当するか否かは上記判決にもあるとおり、ケースバイケースとなるが、本案ではゴルフボールを再生させる行為を実質的な生産行為とみて権利消尽論が適用されないと判断しており、再生品に関する権利消尽論について大いに参考となろう。

著作権法

1. 現著作権者から信託を受けた著作権協会との利用許諾をもって信託終了後も原著作権者に対抗できるか、音源の一部を試聴用にストリーミング伝送するのは著作者の同一性維持権侵害となるか

【書誌事項】

当事者：原告音楽著作者 A vs. 被告カラオケ機器メーカー B 等

判断主体：大法院

事件番号：2011 ダ 101148

言渡し日：2015 年 4 月 9 日

事件の経過：原審判決破棄差戻し

【概要】

著作物利用者が、原著作権者から信託を受けた著作権協会との利用許諾契約によって取得する利用権は、著作権者に対する関係において自身の著作物利用行為を正当化できる債権としての性質を有するものに過ぎない。よって、著作権協会の信託が終了し、著作権が原著作権者に戻った場合には、信託期間中に著作権協会が行った利用許諾を原著作権者が信託終了後も承継することにする特別な約定が存在する等の事情がない限り、著作物利用者は信託の終了後の利用行為に対してまで、著作権協会の利用許諾があったことをもって原著作権者に対抗することはできない。

【事実関係】

原告 A は訴外社団法人韓国音楽著作権協会（以下「協会」とする）に著作権を信託的に譲渡した音楽著作者である。協会は 1998 年 5 月 15 日及び 2003 年 7 月 20 日頃、被告 B 社に本件音楽著作物を利用許諾した。ところが、その後、原告 A の信託契約の終了意思に従って、協会は 2004 年 4 月頃に原告 A に「本件音楽著作物について原告と協会間に締結された信託契約は 2004 年 4 月 6 日付で終了した」という旨を通報した。

カラオケ機器メーカー B 社は上記原告 A と協会間の信託契約の終了以降も原告 A の音楽著作

物を継続して利用するとともに、原告 A の音楽著作物をカラオケ機器用伴奏曲として製作する過程で一部分の旋律を変更し、原曲と異なるコーラス・ラップ・擬声語等をミキシングし、また広報目的で音楽著作物の音源中 30 秒～1 分程度の分量をストリーミング方式で伝送し、インターネット利用者がこれを聴くことができるようにする試聴サービスを提供した。

【判決内容】

原告 A と協会間の信託契約が終了し、本件音楽著作物の著作権が著作権者である原告に再び移転された以上、被告 B 社は、特別な事情がない限り、それ以降本件音楽著作物をカラオケ機器及びカラオケ機器用 DVD タイトルの製造に利用する行為に対して、協会の 1998 年 5 月 15 日付及び 2003 年 7 月 20 日付の各利用許諾をもって原告 A に対抗することはできない。

また、仮に上記各利用許諾において利用期間を制限せず、利用料支払い方式が定額に定められていたとしても、著作権者である原告 A がこのような事情を全て知りながら異議なしに上記各利用許諾による利用料の支払いを受けたことを認める資料がない以上、そのような事情だけでは、原告 A が上記各利用許諾に関する協会の地位又は義務を承継することに黙示的にでも同意したと見るには不十分であり、記録を詳察しても、これを認めるだけの証拠がないので、本件では被告 B 社は原告 A に対抗できる特別な事情があるといえない。にもかかわらず、原審（ソウル高等法院 2011. 10. 27. 言渡 2011 ナ 6870 判決）はこれとは異なって、被告 B 社が協会から受けた利用許諾の効力を信託契約の終了と無関係に原告 A にも主張できると判断したことは、著作権の信託及び著作物の利用許諾に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした違法があり、上告理由のうちこれを指摘する部分は理由がある。

カラオケ機器メーカーが音楽著作物をカラオケ機器用伴奏曲として製作するとともに、一部分の旋律を変更し、原曲と異なるコーラス・ラップ・擬声語等をミキシングしたが、そのような変更だけでは、音楽著作物をカラオケ機器に利用する時に一般的に通常使用される範囲を超えて本件音楽著作物を変更したものと見難い。

また、音楽著作物の試聴サービスは、音楽著作物の音源中 30 秒～1 分程度の分量をストリーミング方式で伝送し、インターネット利用者がこれを聴くことができるようにする一種の音源サンプル提供行為として、インターネット上の音楽著作物利用取引において音楽著作物の広報や有料利用を促すために広く行われる利用形態の 1 つであるが、被告 B 社がそのウ

ウェブサイト上で提供した本件音楽著作物の試聴サービスも本件音楽著作物の音源中 30 秒程度の分量のみをストリーミング方式により無料で伝送・再生するものであるため、再生される部分自体は何ら変更がない点等が分かる。

このように語文著作物や音楽著作物、映像著作物等の一部のみを利用しても、その部分的利用が著作物の一部を抜粋してそのまま利用するものであるため、利用される部分自体には何ら変更がなく、利用方法もその著作物の通常の利用方法に従ったものであり、その著作物の利用慣行に照らして一般大衆や当該著作物の需要者がその部分的利用が全体著作物の一部を利用したものであることが容易に分かるため、著作物の部分的に利用された部分はその著作物の全部であると誤認されたり、その部分的利用によってその著作物に表現された著作者の思想・感情が歪曲されたり著作物の内容又は形式が誤認されるおそれがない場合には、そのような部分的利用はその著作物の全部を利用することと利用する分量の面でのみ差があるだけであるため、著作者の同一性維持権を侵害したものと見られない。これはその部分的利用について著作財産権者の利用許諾を受けない場合にも同様である。

被告 B 社が提供する試聴サービスは、通常の試聴サービスに他ならないため、本件音楽著作物の試聴サービスに利用された部分が本件音楽著作物の全部であるかのように誤認されたり、試聴サービスによって本件音楽著作物に表現された原告の思想・感情が歪曲されたり本件音楽著作物の内容又は形式が誤認されるおそれもない。

【専門家からのアドバイス】

特許のような産業財産権の場合、実施権を登録できるため対抗力を備えることができるが、著作権は権利移転や質権設定の場合と排他的発行権のような特殊類型の権利に対してのみ登録制度があるだけで、債権的利用許諾は排他性を問わず権利者の変動後、新たな権利者に対して対抗力を備えることができる方法が存在するかについて多少疑問があった。

この判決では、信託的譲渡によって権利を保有している者が行った利用許諾関係において、利用許諾を受けた者は著作権の信託契約が終了した後、原権利者に著作権信託管理業者が行った利用許諾をもって対抗できないと判断を下している。このような法理は著作権の権利主体が変動する全ての著作権譲渡の場合にも同一に適用され得ると思われる。

著作権については特許権や商標権とは異なり、原作者（著作権者）は著作権協会のような

団体に自身の権利の管理を信託する場合が多く、著作権を利用したい人はこの協会と利用許諾を結ぶことになるが、一度協会から利用許諾を受けたからとして、それが無条件に継続するものではないという点に留意しておきたい。さらに、著作権の利用許諾を受ける場合には、許与された利用許諾が、権利者が変わっても承継されるような約定内容にできるかどうか念のため検討してみることが望ましいと言える。

2. プログラム中の環境設定のためのデータが記録されたものに過ぎない一部ファイルが著作権法によって保護されるコンピュータプログラムに該当するかどうか

【書誌事項】

当事者：債権者、相手方 A 社 vs. 債務者、再抗告人 B 社

判断主体：大法院

事件番号：2012 マ 1724 決定仮処分異議

言渡し日：2014 年 10 月 22 日

事件の経過：原審決定破棄差戻し

【概 要】

端末駆動プログラムに含まれた「ECO_RFID.INI」ファイルは、RFID 端末駆動プログラム中の動的連結プログラムが初期環境設定のために受け取って処理するデータが記録されたものに過ぎず、上記のようなデータを受け取って処理する過程が、本件ファイルの何らかの指示・命令によってなされるともいい難いので、本件ファイルだけでは著作権法によって保護されるコンピュータプログラム著作物に該当するということができない。

【事実関係】

債権者 A 社は、2002 年頃に国立中央図書館の情報システム拡張・改善事業に参画し、既存の図書館情報システムのアップグレードシステムを開発した後、2002 年 12 月頃に納品した。債権者 A 社は、再度 2007 年頃に始まったシステム開発事業に参画し、国立中央図書館が指定した対象機関に対して図書館情報システムと関連したソフトウェアを導入し、その機関が正常に運用できるように協力することにした。この過程で債権者 A 社は、RFID 技術(Radio Frequency Identification ; IC チップと無線を通じて情報を管理できる認識技術)を利用して図書に付着されたタグ(電子チップ)の情報を無線で認識することにより、3巻以上を同時に処理できる「司書用デスクトップリーダ機」を開発した。このようなリーダ機を図書館情報システムで使用するためには、RFID 端末を通じて入力される図書の貸出・返却などの情報をシステムに連動させるプログラムが必要であるが、債権者 A 社は、端末駆動プログラムである本件プログラムを作成した後、著作権登録まで済ませた。本件プログラムは、主プロ

グラムと補助プログラムで構成されており、補助プログラムは RFID 端末とシステムを連結するための 10 余りの動的プログラムで構成されている。このうち「ECO_RFID.INI」ファイルは、RFID 端末駆動プログラム中の動的連結プログラムが初期環境設定のために受け取って処理するデータ、即ち、シリアル通信に使用される連結ポートを設定するデータとプログラムに連結されたリーダ機の種類を設定するデータをはじめとし、プログラムとリーダ機間の通信速度、通信解除条件、受信反復回数、通信間隔及び再呼出回数などを設定するデータが記録されている。

債務者 B 社は、図書館に図書整理用端末を供給するために債権者 A 社と競合関係におかれており、自社の製作・販売する端末を図書館情報システムで使用するための端末駆動プログラムを本件プログラムの代わりに独自に開発・使用してきた。同社は、大小の図書館に自社の端末製品を納品し、自社のプログラムをインストールしたが、図書館の司書らが、債権者 A 社の開発・供給したシステムのプログラムと一体性がなく連動性に欠ける煩わしさを訴えたところ、債権者 A 社の承諾なしに本件プログラムの装備駆動用設定ファイル中の 1 つである「ECO_RFID.INI」ファイルを各図書館のコンピュータにコピーし、ポート名とリーダ機タイプを変更する方法で本件プログラムを自社のリーダ機駆動用プログラムとして使用した。

原審決定(ソウル高等法院 2012. 9. 10. 付 2012 ラ 224)は、「ECO_RFID.INI」ファイルは債権者の RFID 端末を駆動するための本件プログラムを構成するファイル中の 1 つであり、ポート名、リーダ機タイプ、タイムアウト、再稼働時間、装備の休止時間、装備の再受信試みの回数など RFID 端末を駆動するために必要な初期環境を設定するファイルであって、このようなファイルは、たとえ特定装備の駆動のために常に必要な事項を設定するものであっても、債権者の RFID 端末のみの駆動のために必要な指示・命令で構成されているという点で、著作権で保護を受けるべき最小限の独創性も備えていないとはいえないと判断し、債務者 B 社が債権者 A 社の著作権を侵害したとことを認めた。

【判決内容】

大法院は、次のような理由で原審決定を破棄し、原審裁判部に事件を差し戻した。

記録に鑑みて詳察すると、「ECO_RFID.INI」ファイルは、RFID 端末駆動プログラム中の

動的連結プログラムが初期環境設定のために受け取って処理するデータが記録されたものに過ぎず、上記のようなデータを受け取って処理する過程が本件ファイルの何らかの指示・命令に従ってなされるともいえないので、本件ファイルが著作権法によって保護されるコンピュータプログラム著作物に該当するといえない。

それにもかかわらず、原審は、債権者が作成した本件ファイルが上記のような初期環境設定のためのものではあるものの、RFID 端末の駆動のための指示・命令からなっており、コンピュータプログラム著作物に該当するとし、債務者が債権者の許諾なしに本件ファイルを複製・配布する等により債権者の著作権を侵害したと判断したので、このような原審決定には、コンピュータプログラム著作物の該当如何に関する法理を誤解して裁判結果に影響を及ぼした違法がある。

【専門家からのアドバイス】

著作権法はプログラムを「特定の結果を得るために、コンピュータ等情報処理能力を有する装置内において直接又は間接に使用される一連の指示・命令で表現されたもの」と定義している。昨今では大部分の電気・電子製品は一定の情報処理能力を有しているため、上記のような定義は、ともするとプログラムとしての該当性を過度に拡張するおそれがない。

しかし、本件で大法院は、一連の指示・命令過程をプログラム概念の要諦と見ることによって、単純なデータの記録と区別し、データの記録部分に対してはプログラムとしての該当性を認めなかった。法的保護を受けるコンピュータプログラムの範囲を判断するにおいて非常に大きな意味を持つ判示内容であるといえる。

3. 著作権が複製権、配布権、公演権等の個別の権利の集合であるという理由で、著作権法上の技術的保護措置の性格を究明するにおいても、これらそれぞれの権利を基準に個別に判断すべきかどうか

【書誌事項】

当事者：被告人(上告人)〇〇〇外1人 vs. 検事

判断主体：大法院

事件番号：2015 ド 3352

言渡し日：2015. 7. 9.

事件の経過：確定

【概 要】

著作権法は、技術的保護措置をアクセス統制措置(法律第2条第28号イ目)と利用統制措置(法律第2条第28号ロ目)に大別しているが、問題となる保護措置がどちらに該当するかを決定するにおいては、著作権は単一の権利ではなく、複製権・配布権・公演権等の種々の権利の集合体であって、これら権利はそれぞれ別個の権利であるという点を考慮し、それぞれの権利を基準に個別に判断すべきである。

【事実関係】

カラオケ機製作企業である控訴外株式会社(以下「控訴外会社」)は、社団法人 韓国音楽著作権協会(以下「音楽著作権協会」)から音楽著作物の複製・配布に関する利用許諾を受け、毎月カラオケに新曲を供給していた。この控訴外会社は、同社が固有番号を付与して製作したデータROMチップを歌伴奏機に装着したり、スマートフォンを利用してスマートトークンを購入することにより(この場合は、「KY WiFi モジュール」という USB を歌伴奏機に挿入する必要がある)、新曲ファイルが再生されるようにする2種類の方式の認証手段(以下「本件保護措置」)を設置していた。

被告人1は新曲認証と関連したデータを操作し、上記のような認証手段を購入/装着しなくても新曲ファイルを再生できるようにする装置(前月のデータチップをそのまま利用できるようにする装置及びスマートトークンなしでも再生できるようにする装置)を製造・販

売・保管し、この過程で本件保護措置を変更したり迂回し、また、被告人2は被告人1から前月のデータチップをそのまま利用できるようにする装置を購入し、カラオケ機に新曲ファイルを設置するカラオケディーラーに販売した。

原審(仁川地方法院 2015. 2. 5. 言渡 2014 ノ 3538 判決)は、被告人らを著作権法第 104 条の 2(技術的保護措置の無力化の禁止)違反で処罰し、これに対し被告人らは、本件技術的保護措置は著作権の行使と無関係にアクセスのみを統制するものであるため、法的保護の対象にならないという理由で上告した。

【判決内容】

著作権法第 2 条第 28 号は、「技術的保護措置」をイ目の「著作権、その他のこの法律により保護される権利の行使に関連してこの法律により保護される著作物等に対するアクセスを効果的に防止し、又は抑制するためにその権利者又は権利者の同意を受けた者が適用する技術的措置」と、ロ目の「著作権、その他のこの法律により保護される権利に対する侵害の行為を効果的に防止し、又は抑制するためにその権利者又は権利者の同意を受けた者が適用する技術的措置」に分けて定義している。

そのうちイ目の保護措置は、著作権等を構成する複製・配布・公演等の個別の権利に対する侵害行為そのものを直接的に防止したり抑制するものではないが、著作物が収録された媒体に対するアクセスまたはその媒体の再生・作動等を通じた著作物の内容に対するアクセス等を防止したり抑制することによって著作権等を保護する措置を意味し、ロ目の保護措置は、著作権等を構成する個別の権利に対する侵害行為そのものを直接的に防止したり抑制する保護措置を意味する。

ここで、問題になる保護措置が二つのうちどちらに該当するかを決定するにおいては、著作権は一つの単一の権利ではなく、複製権、配布権、公演権等の種々の権利の集合体であって、これら権利はそれぞれ別個の権利なので、それぞれの権利を基準に個別に判断すべきである。

本件保護措置は、複製権・配布権等と関連しては、複製・配布行為そのものを直接的に防止したり抑制する措置ではないが、新曲ファイルの再生を通じた音楽著作物の内容に対するアクセスを防止したり抑制することによって複製・配布等の権利を保護する、著作権法第 2

条第 28 号イ目の保護措置に該当するだけでなく、公演権と関連しては、新曲ファイルを再生という方法で公衆に公開する公演行為そのものを直接的に防止したり抑制する、著作権法第 2 条第 28 号ロ目の保護措置に該当する。

一方、記録によると、カラオケディーラーは別途の対価なしに控訴外会社から新曲ファイルを手に入れ、これを複製・配布できたと見られるが、これは控訴外会社が本件保護措置に対する対価を受けることにより、あえて著作物の複製・配布を統制したり、それに対する別途の対価を受ける必要がないという事情によったもので、このような事情を理由に、本件保護措置が複製権・配布権等の行使と無関係であるということとはできない。また、記録によると、カラオケ営業主は、音楽著作権協会から新曲の販売数量に関係なく定額制で公演行為に対する許諾を受けたものと見られるが、これも本件保護措置を通じた認証を当然の前提としているものなので、本件保護措置の代わりにこれを無力化する装置を用いる場合にまで著作権者の真正な許諾があると見ることはできない。

結局、本件保護措置が著作権等の行使と無関係にアクセスのみを統制すると見ることはできないので、同様の趣旨の原審判断は正当で、これに上告理由として主張する技術的保護措置に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした違法等があるとはいえない。

【専門家からのアドバイス】

技術的保護措置中のアクセス統制(access control)措置は、著作権者の排他的権利が及ぶ利用行為を直接的な統制の対象としないので、これを広範囲に認めれば、ともすると著作権者に著作権法で認めていないアクセス権を実質的に付与する効果が発生し得る。従って、韓国著作権法は、韓・EU 自由貿易協定(KOR-EU FTA)を反映させて、アクセス統制措置を法的保護対象に含めるように改正(2011 年 7 月 1 日施行)することにより、アクセス統制措置を「著作権、その他のこの法律により保護される権利の行使に関連してこの法律により保護される著作物等に対するアクセスを効果的に防止し、又は抑制するためにその権利者又は権利者の同意を受けた者が適用する技術的措置」と限定的に定義している。

本件で被告らは、自身のアクセス統制措置の無力化行為が著作権法で保護される権利の行使と関連がないという理由を挙げ、法的に保護されるアクセス統制措置に対する無力化ではないと主張した。しかし、大法院は、本件保護措置は複製権及び配布権と関連しては、新曲

ファイルのアクセスを防止・抑制することによって複製・配布等の禁止された利用行為を結果的に統制するようにしたものなので、法的に保護されるアクセス統制措置であり、さらに公演権と関連しては、本件技術措置が許諾を受けていない公演行為を直接防止するようにしたものなので、利用統制(rights control)措置に該当すると判示した。利用行為及び著作権財産権の中の持分権別に技術措置の性格をそれぞれ別々に把握した点について十分に評価したい。

4. ゲームの特徴的な規則等が著作権として保護されるか、及び不正競争防止法の相当な投資及び労力で作られた成果物に該当するか

【書誌事項】

当事者：A社 vs. B社

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2014 ガ合 567553 号

言渡し日：2015 年 10 月 30 日

事件の経過：控訴審係属中

【概要】

ゲームの展開方式、規則等がゲーム著作物の内在的表現と認められて著作権の保護対象になるためには、アイデアの次元を超えて作成者の個性ある表現に至ったと見ることができる程度でなければならない。しかし、原告のゲームで初めて導入された規則が被告のゲームにそのまま適用されたのであれば、規則の類似性ではなく表現形式の類似性のみを問題とする著作権侵害如何とは局面が異なるものであって、不正競争防止法第 2 条第 1 号又目の不正競争行為に該当し得る。

【事実関係】

原告 A 社はコンピュータビデオゲーム業を営むマルタ共和国所在の法人であって、2013 年 4 月頃「ファーム・ヒーロー・サガ (Farm Heroes Saga)」というゲームを開発し、フェイスブックのプラットフォームを通じて全世界にリリースした。原告 A 社のゲームの基本方式は、特定のブロックを 3 個以上一直線に並べると、ブロックが消滅しその数だけ該当ブロックの点数が上がるもので、各段階ごとに与えられる目標ブロック数に達するようにするいわゆる「マッチ 3 ゲーム」の基本形式をとるが、上記のようにブロックの消滅時、隣接するブロックの点数がさらに高くなるようにする規則等、ゲームの段階ごとに新たな規則を追加し、目標達成を難しくする特定の障害物を追加すると同時にこのような障害物を無力化させたりその他に特定の成果を上げることができるように助けるアイテムを提供し、これを購買できるように考案されたパズルゲームである。

被告 B 社は、原告 A 社のゲームの基本方式と同一の方式を採択しているマッチ 3 ゲームである「フォレストマニア (Forest Mania)」というゲームを開発し、2014 年 2 月頃から提供している。

【判決内容】

抽象的なゲームのジャンル、基本的なゲームの背景、ゲームの展開方式、規則、ゲームの段階変化等は、ゲームの概念・方式・解き方・創作ツールであって、アイデアに過ぎないので、そのようなアイデア自体は著作権法による保護を受けることができず、上記のようなアイデアをゲーム化するにおいて必須不可欠であったり、共通的または典型的に伴う表現等は、著作権法による保護対象になり得ない。さらに、ゲームの展開方式、規則等がゲーム著作物の内在的表現と認められて著作権の保護対象になるためには、そのようなゲームの展開方式、規則そのもの、又はそれらの選択と配列そのものが無限の表現形態の中から著作者の個性を示すものであって、表現と見ることができる場合でなければならず、操作及び表現の限界、勝敗を分けなければならず、ユーザーの興味と没入度、ゲーム容量、互換性等を考慮しなければならない等のように、ゲーム自体が有する制約により表現が制限される場合には、特定のゲーム方式や規則がゲームに内在しているとしても、アイデアの次元を超えて作成者の個性ある表現に至ったとは見られない。

原告 A 社のゲームには、「マッチ 3 ゲーム」の基本規則に加えて「基本ボーナス規則」及び「追加ボーナス規則」等を含んだ種々の固有規則を初めて導入した事実を認めることができるが、このような規則は、抽象的なゲームの概念やジャンル、ゲームの展開方式等を決定するツールであって、それ自体はアイデアに過ぎない。さらに、本件ゲームは各段階ごとに与えられた目標を達成することを基本進行方式とするカジュアルゲームであって、ゲームの進行過程で小説のようなストーリーを形成するものではないので、規則がゲームの中で具現されるとしても、これは個別ミッションを処理する過程にのみ影響を及ぼすだけで、ゲームのエピソードやストーリー自体の展開に影響を及ぼすとは見ることができないので、上記のような規則の組み合わせ自体ではゲーム開発者の個性を示す表現であるといえない。これを除き、著作権の保護対象になる本件原告ゲームと本件

被告ゲームの具体的表現部分においては、実質的類似性があると見ることは難しい。

一方、不正競争防止法第 2 条第 1 号又目は、「その他他人の相当な投資又は労力により作成された成果等を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するにより、他人の経済的利益を侵害する行為」を不正競争行為として規制している。本件原告ゲームは既存の「マッチ 3 ゲーム」では存在しなかった多くの規則を追加して変形し、これを適用するために多くの人材と費用、原告が保有していた技術及びノウハウ等、有形無形の資産を投じたので、本件原告ゲームは原告の相当な投資及び労力で作られた成果に該当する。

また、①本件原告ゲームは、既存の「マッチ 3 ゲーム」に加えて「基本ボーナス規則」及び「追加ボーナス規則」等を含んだ多くの規則を初めて導入したが、本件被告ゲームにも上記規則が同一に適用されている点、②本件原告ゲームは 2013 年 4 月頃に開発され、フェイスブックをプラットフォームとしてリリースされたが、本件被告ゲームはそれからわずか 10 カ月程度後に、本件原告ゲームが韓国内市場に本格的に進出する以前の 2014 年 2 月頃にリリースされた点、③上記のようなリリース時点や本件原告ゲームとの規則及び進行方式の同一性等に照らしてみたととき、本件被告ゲームは本件原告ゲームに基づいて開発されたと見るのが相当である点、④原告と被告はいずれもモバイルゲーム製作・供給企業として競合関係にあるだけでなく、本件原告ゲームと本件被告ゲームも基本的に「マッチ 3 ゲーム」形式をとりながら追加で同一の各種規則を適用した同種のゲームである点、⑤たとえ原告の著作権を侵害する程度に至ったとは見られなくても、先に詳察した各ゲームの具体的な実行形態等を詳察すると、本件原告ゲームと本件被告ゲームは、その表現方式、使用される効果、グラフィック等も相当類似する点、⑥これにより利用者も本件原告ゲームと本件被告ゲームがほぼ同一であると指摘している点等を総合してみれば、本件被告ゲームをリリースし、これを一般人に提供する被告の行為は、不正競争防止法第 2 条第 1 号又目所定の不正競争行為に該当する。

これにより被告は、本件被告ゲームを直・間接的に一般ユーザーに使用させたり、これを宣伝、広告、複製、配布、伝送、翻案してはならない義務がある。さらに、弁論の全趣旨を総合すれば、本件被告ゲームに限った被告の営業利益は 11 億 6811 万 4291 ウォンである事実を認めることができ、不正競争防止法第 14 条の 2 第 2 項によってこれを原告

の損害額として推定することができ、被告はこれを原告に支払う義務がある。

【専門家からのアドバイス】

上記事件では、被告ゲームが原告ゲームの特徴的なゲーム規則をそのまま真似た点で、著作権侵害の成立要件のうち依拠関係は特に問題にならず、ただし、実質的類似性の判断段階で著作権による保護を受けないアイデア部分を除いて残る表現的形式においては実質的類似性が認められなかったり、仮に一部類似性があっても通常の表現に過ぎず、全体的な表現方式には差があるという理由で、著作権侵害を認めなかった。

しかし、原告が本件ゲームに導入した規則等は相当な投資や労力で作られた成果であり、たとえ被告が原告の著作権を侵害する程度には至らなかったとしても、被告がこれを公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で無断使用することによって、両ゲームがほぼ類似する点を考慮し、被告の行為を不正競争防止法上の、いわゆる「一般条項」（第2条第1号又目）に該当するとした。このようにゲーム著作物の不当な模倣行為に対して著作権侵害までは成立しないと判断したものの、不正競争防止法の一般条項の適用による不正競争行為として判断したことは、上記「一般条項」の導入からそれほど経っていない現時点で非常に画期的なことであり¹⁷、今後これと類似の争訟が発生する可能性があると思われる。本件は地方法院の一審判決であり、この法理や判示が上級審での判断でどのように判断されていくのか注目されるところである。

¹⁷ 不正競争防止法第2条第1項又目は2013年7月30日付の法律改正で、2014年1月31日から施行されている。

5. 店舗用音楽配信サービスによってストリーミング方式で伝送を受けた音楽を店舗内に流す大規模デパートの行為が、販売用音盤を使用して公演したものとして公演補償金を支払うべき行為に該当するかどうか

【書誌事項】

当事者：原告社団法人 A 協会、社団法人 B 協会 vs. 被告株式会社 C デパート

判断主体：大法院

事件番号：2013 ダ 319616 号

言渡し日：2015. 12. 10.

事件の経過：確定

【概 要】

大法院は著作隣接権者の公演補償金請求権を規定した著作権法第 76 条の 2 第 1 項、第 83 条の 2 第 1 項の「販売用音盤」を「使用」して公演した行為の意味を解釈し、大規模デパートである被告が店舗用音楽配信サービスによってストリーミング方式で転送を受けた音楽を店舗内に流す行為もこれに該当するとした原審の判断を支持した。

【事実関係】

原告 A 協会は音楽実演者の権益保護のために設立された非営利団体であって、音楽実演者の著作隣接権の信託管理と著作権法上の音楽実演者に対する補償金の受領及び分配業務をしている団体であり、原告 B 協会は音盤製作者の権益保護のために音盤製作者のための著作隣接権の信託管理と補償金関連業務をする団体である。被告 C デパートは訴外 D 社との間に店舗用音楽配信サービスの契約を締結し、D 社からデジタル音楽の転送を受け、被告が運営するデパートの店舗内で流す方式で公演している。

原告は、本件第一審で、著作権法第 76 条の 2 及び第 83 条の 2 によると、販売用音盤を使用して公演をする者は該当実演者と音盤製作者に相当の補償金を支払わなければならない、販売用音盤を使用した公演には、販売用音盤を物理的に直接再生する場合だけでなく、販売用音盤に収録された音源をデジタルに変換した音楽ファイルを使用した公演も含まれるべきであると、被告に補償金を支払うことを請求した。

第一審では、「音盤」とは「音が有形物に固定されたもの」と定義されているが、「販売用音盤」については著作権法に特に具体的詳細な規定がないものの著作権法第 29 条第 2 項で規定している「販売用音盤」は「市中に販売する目的で製作された音盤」、即ち、いわゆる「市販用音盤¹⁸」と解釈されるとした大法院 2012. 5. 10. 言渡 2010 ダ 87474 判決(いわゆる「スターボックス事件¹⁹」)を参照すると、著作権法第 76 条の 2 及び第 83 条の 2 で規定している「販売用音盤」も同じ意味に解釈することが適当であるという理由で、訴外 D 社が音盤製作者から提供を受けたデジタル音源を格納した装置は、著作権法に規定された音盤の定義に鑑みて音盤の一種と見る余地があるとしながらも、この装置自体は市中に販売する用途で作られたものでないので「販売用」ではないと判断し、被告が「販売用音盤」を使用したことを前提とする原告の請求を棄却した(ソウル中央地方法院 2013. 4. 18. 言渡 2012 ガ合 536 005 判決)。

ところが、本件第二審は、上記「スターボックス事件」で著作権法第 29 条第 2 項の「販売用音盤」を「市中に販売する目的で製作された音盤」に制限的に解釈した理由は、たとえ公衆の著作物の利用を活性化する公共の必要がある場合でも、ともすると著作権者の正当な利益を不当に害するおそれがあるが故にこれを厳格に解釈する必要があったためであるが、本件で問題になった著作権法第 76 条の 2 と第 82 条の 2 で実演者と音盤製作者に「販売用音盤」の公演に対する補償請求権を認めるというのは、音盤の公演によって実演者の実演機会及び音盤製作者の音盤販売機会が喪失するおそれがあるが故にこれを補償するところに目的がある。もしも被告 C デパートの主張のように著作権法第 29 条第 2 項と第 76 条の 2、第 82 条の 2 の「販売用音盤」の概念を同一に「市販用音盤」に制限解釈するとすると、同一の内容の解釈であるにもかかわらず、前者は著作権者の正当な利益を保障するための趣旨となるのに反し、後者は著作隣接権者が経済的損失を被る場合にもその権利解釈を制限する結果となり、その立法意図から逸脱することになると判示した。そして、著作権法第 29 条第 2 項と第 76 条の 2、第 82 条の 2 は、その立法時期はもちろん、目的と趣旨も異にする規定なの

¹⁸ **市販用音盤**とは、楽器店、レコード店などで販売される伝統的なレコード・CDだけを意味し、**販売用音盤**とはレコード・CDを含む磁気ディスクやメモリなどに音が固定化された全ての有形物を意味すると考えればよい。

¹⁹ **スターボックス事件**

ジェトロ判例データベースに上記大法院判決の前審であるソウル高等法院 2010. 9. 9 言渡 2009 ナ 53224 判決が収録されている。

で、該当条項の「販売用音盤」の概念を統一的に解釈すべき必然的な理由があるわけではないと結論付けた。これにより第二審は、第一審の判決を取り消して原告勝訴の判決を下し（ソウル高等法院 2013. 11. 28. 言渡 2013 ナ 2007545 判決）、これに対して被告が上告した。

【判決内容】

著作権法第 76 条の 2 第 1 項、第 83 条の 2 第 1 項は、販売用音盤を使用して公演をする者は相当の補償金を該当実演者や音盤製作者に支払うよう規定している。上記各規定が実演者と音盤製作者に販売用音盤の公演に対する補償請求権を認めるのは、販売された音盤が通常予定している使用範囲を超えて公演に使用される場合、それによって実演者の実演機会及び音盤製作者の音盤販売機会が不当に喪失するおそれがあるので、その部分を補償するところにその目的がある。このような規定の内容と趣旨などに鑑みれば、上記各規定でいう「販売用音盤」には不特定多数人に向けて市中で販売する目的で製作されたレコード・CD などの音盤だけでなく、いかなる形態であれ販売を通じて取引に提供された音盤が全て含まれ、「使用」には販売用音盤を直接再生する直接使用だけでなく、販売用音盤をストリーミングなどの方式を通じて再生する間接使用も含まれると解釈することが妥当である。従って、被告が D 社から上記デジタル音源の提供を受けてストリーミング方式を通じて店舗内に流して間接使用した行為は、販売用音盤を使用して公演した行為に該当する。

【専門家からのアドバイス】

著作権法上の販売用音盤の意味を「市販用音盤」と解釈した「スターボックス事件」とこの判決の内容を比較すると、一見紛らわしく見えるが、「スターボックス事件」は著作権者に対する権利制限規定である著作権法第 29 条第 2 項に関するものであり、今回の判決は実演者と著作隣接権者に権利を付与する内容の著作権法第 76 条の 2、第 82 条の 2 に関するものであるため、一見同じ用語であっても解釈を異にする必要がある。

即ち、「スターボックス事件」は、はその用途に提供された専用プレーヤのみで再生可能な特注 CD によるコーヒーショップの BGM は公演権侵害が発生するかが争われたもので、特注 CD は市中で販売される「市販用音盤」ではないので、著作権法第 29 条第 2 項の「販売用音盤」を使用した公演に関する著作財産権の制限規定が適用されないとして、全体的には著

著作権者の権利を手厚く保護しようとする趣旨であった。もしもスターバックス事件で問題になった音盤を「市販用」ではなく「販売用」と解釈することになると、コーヒーショップは施行令に規定された権利制限規定の例外的な場所ではなく、著作権者の公演権が及び得ないという反対の結論になってしまう。この点で権利者の利益を保護しようとする結論だけを見れば、「スターバックス事件」と今回の判決の方向は一致するのである。とは言え、一つの法律内に含まれた同じ法律用語をめぐり、条文によって意味を変えて解釈しなければならないというのはかなり紛らわしいので、今後法改正の機会には、この点がうまく整理されることを望むところである。

本判決に立ち帰りその意義を把握すれば、実演者と音盤製作者の販売用音盤を使用した公演に対する補償請求権は、販売用音盤が「市販用」かどうかを問わず原則的に発生するものの、ただし著作権制限規定が準用され、補償請求権は大衆酒場、音楽鑑賞室業、競馬場、競輪場、ゴルフ場、スキー場などの専門体育施設、ホテル及びカジノ、流通産業発展法上の売り場面積が3千平方メートルを超える大規模店舗などだけで発生し、小規模売り場での音盤による公演には、実演者と音盤製作者の補償請求権が及ばないという点は本判決によって確認されたと言えよう。

6. 物品に表示される以外にそれ自体で使用されてきた視覚的キャラクターは、図案そのものに一般美術著作物として創作性を備えているかどうか

【書誌事項】

当事者：検事 VS. 被告人／上告人 A

判断主体：大法院

事件番号：2015 ド 11550 号

言渡し日：2015. 12. 10. 言渡

事件の経過：確定

【概 要】

ウサギを擬人化した本件キャラクターが著作権法によって保護される著作物の要件として創作性を備えるかどうかは、図案それ自体に一般的な美術の著作物として創作性を備えているかどうかによって判断すれば足りる。ベルヌ条約の締約国間では条約上、内国民待遇の原則が適用され、相互主義を規定した著作権法第 3 条第 3 項がこのようなベルヌ条約上の内国民待遇の原則を排除する条項とは解釈されないため、日本がベルヌ条約の締約国として、同じ締約国である韓国国民の著作物に対して内国民待遇をする以上、日本国を本国とする本件キャラクターは韓国著作権法により美術著作物として保護される。

【事実関係】

日本人が著作者である本件キャラクターは、全体的には無表情だがほのぼのとして愛らしい感じのするウサギを擬人化したものであって、別名「Le Sucre（ル・シュクル）」という。本件キャラクターは 2004 年頃にいわゆるオリジナル・キャラクターの一種として開発された図案であり、物品に表示される以外にも、2008 年頃に日本で発売された絵本に掲載されるなど、本件キャラクター自体の形態でも使用されてきた。

一方、被告人は、2010 年 11 月頃から本件キャラクターを模倣したぬいぐるみを輸入、販売していたことから公訴が提起された。本件原審判決では、著作権侵害などを理由として被告人に有罪が言い渡された（大邱地方法院 2015. 7. 10. 言渡 2014 ノ 816 判決）。

【判決内容】

著作権法によって保護される著作物は、その要件として創作性が要求されるが、ここでいう創作性とは、完全な意味での独創性をいうのではなく、ある作品が他人のものをただ模倣したのではなく、作者自身の独自の思想又は感情の表現を含んでいることを意味するだけであり、このような要件を満たすためには、著作物にその著作者自身の精神的努力の所産としての特性が付与されており、他の著作者の既存の作品と区別できる程度であれば足りる(大法院 2003. 10. 23. 言渡 2002 ド 446 判決等)。

原審判示の本件キャラクターは、ウサギを擬人化して表現したものであって、丸顔に小さな丸い目、大きな丸い鼻、一文字に近い口の形をしており、耳は長い楕円形で皮膚のようなものが見え、腕と脚は長く伸びていて若干曲がっていて、手や足の先は丸くなっており、全体的には無表情だがほのぼのとして愛らしい感じを与えるように図案化されたものであることが分かる。一方、本件キャラクターは、2004 年頃にいわゆるオリジナルキャラクターの一種として開発された図案であり、物品に表示される以外にも、2008 年頃に日本で発売された絵本に掲載されるなど、本件キャラクター自体の形態でも使用されてきたことが分かるので、本件キャラクターが著作権法によって保護される著作物の要件として創作性を備えているか否かは、図案それ自体で一般的な美術の著作物として創作性を備えているか否かによって判断すれば足りるといえる(大法院 2014. 12. 11. 言渡 2012 ダ 76829 判決参照)。

本件キャラクターは、よく見られる実際のウサギの様子とは区別される独特の形状であって、創作者主体の精神的努力の所産としての特性が付与されており、他の著作者の既存の作品と区別できる程度であると見られるので、著作権法によって保護される著作物の要件としての創作性を備えているといえる。したがって、原審判示のとおり、被告人が本件キャラクターの単純な立体的形状として、その複製物又は 2 次的著作物に該当するウサギのぬいぐるみを無断で輸入し韓国内で販売する行為は、本件キャラクターに対する著作財産権の侵害にあたる。

また、被告人は、①本件キャラクターやウサギのぬいぐるみは応用美術であって、その本国である日本国で著作物として保護されないので、本国で応用美術がデザインやモ

デルとしてのみ保護される場合、原則的に他の締約国でも著作物としては保護されないという趣旨を規定したベルヌ条約第 2 条第 7 項、②又は韓国が加入若しくは締結した条約や著作権法の規定により保護される外国人の著作物であっても、その外国で韓国人の著作物を保護しない場合には、それに合わせて条約及び著作権法による保護を制限することができるという、いわゆる相互主義を規定した著作権法第 3 条第 3 項により韓国でも著作物として保護されないと主張している。

しかしながら、本件キャラクターを一般的な美術の著作物と見ることができることは先に述べたとおりであるが、ベルヌ条約の締約国の間では条約上内国民待遇の原則が適用され、相互主義を規定した著作権法第 3 条第 3 項が、このようなベルヌ条約上の内国民待遇の原則を排除する条項と解釈されてはならないため、日本国がベルヌ条約の締約国として同じ締約国の韓国人の著作物に対して内国民待遇をしている以上、日本国を本国とする本件キャラクターは韓国著作権法により美術の著作物として保護される。

【専門家からのアドバイス】

この判決を通じて、応用美術のように著作権の保護が国際的に完全に統一されていない領域が問題になり得る渉外的事件の場合、侵害者が提起し得る主張及びこれに対する法院の判断をうかがい知ることができる。

韓国の現行著作権法上、応用美術が著作権法によって保護を受けるためには、一般的な著作物の保護要件である創作性以外にも「その利用された物品と区分されて独自性があること」という応用美術に固有の追加の保護要件を備えていなければならない。本件侵害者は、本件著作物が応用美術に該当するとしながら、このような保護要件を備えているか、また、外国との関係において当該著作物の本国が応用美術を著作権として十分に保護しているかについて疑問を提起したのである。

しかし、本件において、韓国大法院は、「あるキャラクターがキャラクター自体の形態でも使用されてきたとすれば、応用美術としての成立性を論じる以前に、図案それ自体で一般的な美術の著作物としての成立要件を満たすか否かを詳察すれば足りる」と判断し、応用美術に対する追加の要件に関する論争を門前払いとした。こうして、大法院が本件キャラクターを一般的な美術の著作物とみなしたことから、「本国で応用美術が

デザインやモデルとしてのみ保護される場合、原則的に他の締約国でも著作物としては保護されない」という趣旨のベルヌ条約第 2 条第 7 項や「著作物の本国である外国で韓国人の著作物を保護しない場合は、それに合わせて韓国でも著作権保護を制限することができる」という著作権法第 3 条第 3 項の相互主義は、これ以上考慮する必要がなくなったわけである。

7. 著作権法第99条第1項の「著作物の映像化」により許諾が推定される公演権の対象には映像に使われる音楽著作物も含まれると判断した事例

【書誌事項】

当事者：原告、上告人：社団法人韓国音楽著作権協会 vs. 被告、被上告人：〇〇〇株式会社

判断主体：大法院

事件番号：2014 다후 202110 号

言渡し日：2016 年 1 月 14 日

事件の経過：確定

【概要】

音楽著作物を特別な変形なしに映像の著作物に使用することも「著作物の映像化」として、著作権法第 99 条第 1 項によって著作権者がそれに関する許諾をした場合、特約がない限りそれには映像の著作物を公開上映する形態の音楽著作物の公演権に関する利用許諾も含まれるものと推定され、当該映画のために創作された音楽著作物の場合、原告である音楽著作権協会がその著作者から著作財産権を信託されたとしてもその移転登録までは行っていない以上、著作権法第 54 条によって、上記著作者から少なくとも利用許諾を受けた映画製作者及び映画製作者から映画を供給されて上映した被告に対して著作財産権信託による譲渡をもって対抗できないと見た事例。

【事実関係】

原告は、文化体育観光部長官から著作権信託管理業の許可を受けて音楽著作物を必要とする利用者に音楽著作物の利用を著作権者の代わりに許諾し、利用者から使用料を徴収して当該著作権者に分配する業務などを行う非営利社団法人である。被告は、多数の映画上映館を運営すると共に映画上映をする会社である。原告が信託を受けて管理する音楽著作物を映画に利用しようとする者は、原告が準備した使用申請書様式に従って使用方法及び条件に関する事項を記載して使用承認を申請し、これに対して原告は使用承認書を発行する方式でその利用を許諾している。

被告が2011年6月頃から2012年3月14日頃までに上映した28編の映画には、当該映画のために新たに創作された音楽著作物として音楽作者からそれに関する著作権の信託を受けて管理する原告から利用許諾を受けていない曲が含まれていた。この映画の映画製作者は音楽監督との間に、音楽監督は映画に使用される音楽を直接製作して映画製作者にその著作権を譲渡又は利用許諾をし、直接製作しなかった音楽については利用権限を獲得する等の役務業務を包括的に行い、映画製作者はそれに対する報酬を支払う内容の音楽監督契約を締結していた。

原告は、映画上映館で映画を上映することは全て著作権法上の公演に該当するので、被告は原告から上記のような音楽著作物の公演に対しては利用許諾を受けなければならないにもかかわらず、何らの利用許諾もなしに映画を上演したので、原告の公演権を侵害したものと主張した。これに対し、被告は、著作権法第99条第1項第2号によると、著作権者が著作物の映像化を他人に許諾した場合に特約がないときは、映像の著作物を公開上映できる権利を含み許諾したものと推定するところ、原告と映画製作者の間に上記条項と異なる別途の内容の特約がなかったため、結局、映画製作者が原告から音楽著作物を映画に使用することに対して受けた許諾には音楽を複製するだけでなく公演することも含まれているといえるので、被告は原告に別途の公演使用料を支払う義務がないと主張した。

原審(ソウル高等法院 2013. 12. 19. 言渡 2013 ナ 2010916 判決)は、先に本件映画と関連して音楽作者の正当な複製の許諾があったと見て、原告敗訴の判断を下した。

【判決内容】

原審は、本件創作曲が当該映画に使用される目的で映画製作者又は音楽監督などの委託及び報酬の支払いによって新たに創作されたというその本質的特性に照らしてみれば、当該映画に本件創作曲を使用することに対する音楽作者の許諾はあったものと見なければならぬと判断した。原審判決理由を詳察すると、原審の判断は正当であり、そこに上告理由の主張のように本件創作曲に対する利用許諾と関連して採証法則に違反する等の違法はない。

また、原告である韓国音楽著作権協会が本件創作曲の作者からそれに関する著作権の信託を受けたとしてもその移転登録までは行っていない以上、作者から著作権を二重譲渡されたり、又は著作物の利用許諾を受けた映画製作者と映画製作者から映画を供給さ

れて上映した被告に対して著作財産権信託による譲渡をもって対抗できないと判断した。また、記録を詳察しても映画製作者が本件創作曲の作者の背任行為を誘導して助長し、著作権の譲渡や利用許諾を受けたと見るだけの事情が見られない。

著作権法第 99 条第 1 項は「著作財産権者が著作物の映像化を他人に許諾した場合に特約がないときは、公開上映を目的とする映像の著作物を公開上映する等の権利を含み許諾したものと推定する」と規定している。映像著作物の製作に関係した者の権利関係を適切に規律し、映像著作物の円滑な利用と流通を図ろうとするこの条項の趣旨及び規定内容などに照らしてみれば、ここでいう「映像化」には映画の主題曲や背景音楽のように音楽著作物を特別な変形なしに使用することも含まれ、これを必ず二次的著作物を作成したと制限解釈しなければならないわけではない。

【専門家からのアドバイス】

映画に使用される音楽は、製作段階で音楽監督と映画製作者間の契約により著作権処理が完了し、このような契約は映画の今後の利用行為、即ち公演・放送などを全て包括すると見るのが従来一般的な理解であったと思われる。ところが、本件において韓国音楽著作権協会は、過去の大法院判例でカラオケ機器製作者に対する利用許諾の効力がその機器を購入して営業するカラオケ営業者には及ばないと判断されたのと同じ脈絡²⁰で(大法院 1996. 3. 22. 言渡 95 ド 1288 判決)、映画の製作段階で音楽著作物を複製して使用する行為を許諾したからといって、映画の上演段階における公演行為を許諾したものではないという主張を展開したのである。しかし、映像の著作物においては、映像の著作物特例規定によって著作物の映像化を許諾した場合、映画の本来の使用のための目的で行った著作物の利用は全て含み許諾したものと推定されるので(著作権法第 99 条第 1 項)、これと異なる前提に立った原告の主張は不当であるとした法院の判断は非常に頷けるものである。

一方、この判決には原作者と信託管理団体間の著作権移転登録に関する判断も含まれている。著作権移転登録をする場合、時間と費用が多少かかるが(現在オンライン登録には 1 件当たり 78,240 ウォンのオフィシャルフィーが発生)、このような行政的負担のため信託管理団

²⁰ 平易な言い方をすれば、カラオケ機器製作者へは音楽著作物の複製を許諾したもので、そのカラオケ機器を用いて営業すること、すなわち公演まで許諾したものではないという要旨である。

体は会員から著作財産権の信託を受けてもこれに関する移転登録は行わないのが慣例である。著作権の移転は登録しなければ第三者に対抗できないが(著作権法第 54 条)、この場合の第三者は、登録が存在しないということを主張できる正当な利益を有する第三者に限定されるというのがこれまでの判例である(大法院 2002. 11. 26. 言渡 2002 ド 4849 判決)。従って、無断複製者のような著作権を侵害する単純な不法行為者は、上記法条でいう「第三者」に該当しない。しかし、著作権信託管理団体に著作権を信託的に譲渡した後にも利用許諾を個人的に個別に行い二重譲渡する著作者が存在し得るが、その場合には、今回の判例によって侵害行為者に対して信託管理企業が著作権侵害を主張するためには、著作権を二重譲渡する背任行為であるという事実を知りながらこれに積極的に加担した第三者(いわゆる背信的悪意者)を除いては移転登録を経ずには効果的な侵害訴訟を行えない点が明らかになったわけである。よって多少行政的負担が生じてても会員の個別の許諾などが特に問題となり得る領域では、著作権信託管理団体で移転登録を省略していたこれまでの慣行に変化が予想される。

不正競争防止法

1. 原告のあんぱん売場の標章、看板、売場の配置及び売場デザインを模倣した行為が不正競争行為（トレードドレス）に該当するかどうか

【書誌事項】

当事者：原告株式会社スローフード코리아及び代表理事 A vs. 被告 B 及び C

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2014 가합 529490

言渡し日：2015 年 7 月 10 日

事件の経過：控訴審(ソウル高等法院 2015 나 2044777)係属中

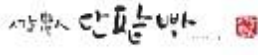
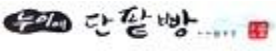

【概 要】

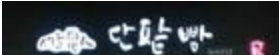


原告のあんぱん売場の特徴中、標章、看板の形状、売場の配置及びデザインを模倣して売場を運営する被告の行為が、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(以下、「不正競争防止法」)第2条第1号又目に該当すると判断した。

【事実関係】

原告はソウル駅などで「ソウル恋人 あんぱん」という商号であんぱん売場を運営している者であり、被告 B は原告会社に製パン技能士として入社し、退社後、被告 C とともに地下鉄の市庁駅内で「ヌイエ あんぱん」(訳注：ヌイエとは妹愛の意)という商号であんぱん売場を運営したが、被告 C との共同経営関係を清算し、「ヌイ あんぱん」(訳注：ヌイとは妹の意)と商号を変更して営業をする者である。原告は被告 B・C を相手取って、被告の売場で原告売場の標章、看板の形状、売場の配置及びデザインを模倣したものを使用する行為は不正競争防止法第2条第1号又目所定の一般的不正競争行為に該当するとし、これを禁止することと損害賠償額として1億ウォンを支払うことを請求する訴訟をソウル中央地方法院に提起した。

原告の売場と被告の売場の比較

標章(ブランドロゴ)として原告は、を使用し、被告 B、C は を、その後被告 B は を使用しており、全体的な構成において、①ブランド名(「ソウル恋人」、「ヌイエ」又は「ヌイ」)、②「あんぱん」、③「天然発酵種」又は「天然酵母種」、④落款形状が順に記載されており、全ての文字は非定形の筆文字形態で記載されており、「天然発酵種」又は「天然酵母種」は他の文字の下端に合せて相対的に小さいサイズで記載されており、落款形状は赤色四角形内に白色の上記ブランド名が記載されているレイアウトである。

外部看板として原告は、を使用し、被告 B、C は を、その後被告 B は を使用しており、全体的に黒をベースに上記標章が記載された形態で構成されるが、ブランド名(「ソウル恋人」、「ヌイエ」又は「ヌイ」)、「あんぱん」及び落款形状の内部に電灯が設置される方式で構成している。

売場の配置及びインテリアデザインを見ると、以下のように、売場の前面が全体的に開放されている構造であり、次のような内容の売場の配置及びデザイン形状である。



【原告売場】



【被告 B】



【被告 C】

- (1) 売場の前面デザインは、①上部に上記「外部看板」を前面、左右幅の全体にわたって配置し、②中央に販売用パンを陳列する透明な売台を顧客の腰ほどの高さに配列し、売台の内部に明るい照明を配置するとともに売台の下端は暗くして、③下部に細長い木材インテリア製材を垂直に垂らして、④売場の左側又は右側に大型あんぱん電光板を配置。
- (2) 売台のすぐ後ろの部分に社員らが製パン作業を「実演」する作業台を配置し、作業台

の後ろにオープン及び焼き上がったパンを保管する保管台を配列。

【判決内容】

(1) 原告の売場が相当な投資や労力によって作られた成果かどうか

商品企画のために何度か日本を訪問して食品売場の品目、売場のインテリア、各種広報物デザインなどを調査した事実、製品開発のために製菓、製パン学院を通じて技術を取得した点、複数のデザイン会社に売場の標章及びデザインなどの開発を依頼した点、細部的な企画をした点、デザイン専門企業と広告物製作業務契約を締結して標章、看板、売場の配置及びデザインを使用した原告売場を作り上げたという事実などを見れば、原告の売場は相当な投資や労力によって作られた成果に該当すると見ることが相当である。

(2) 原告の売場が構成要素を通じてトレードドレスを形成したかどうか

原告の売場の特徴中、標章、看板、売場の配置及びインテリアデザインは、i) 全体的に落ち着いた洗練されていながらも高級な独特の雰囲気演出し、ii) 高級あんぱんを原告の主力商品としていることを消費者にアピールし、iii) 製造過程を顧客に店頭公開する開放型配置を採択しており、新鮮かつ健康なあんぱんのイメージを強調する等の方法で、全体として原告の売場ならではの独特の雰囲気を形成しているという点、さらにこれ以外にも、1号店をオープンして5カ月後には1日平均7,000個以上の製品を販売する実績を達成し、インターネット新聞、ブログなどに広く紹介されたという点などを見れば、原告の売場の特徴要素は全体としてその識別力を獲得したと言え、このような構成要素がパン売場の運営に必須不可欠な機能的要素に該当するとも見られず、これを模倣する場合、全体的に消費者に混同を引き起こし得ると見ることが相当であるので、売場のトレードドレスを形成したと言える。

(3) 被告の売場の運営が原告の成果を無断で使用する行為に該当するかどうか

先に詳察した通り、被告の売場の標章などがその形状や配置形態などにおいて原告の売場の標章、看板などと類似し、被告Bが原告会社に入社し、退社後4カ月余り経過後に被告Cと営業を始めた点、被告がインテリア業者の社員に原告売場の写真を無断で撮影させた状況が

見られる点、立地与件が地下鉄の駅構内であり、同じ特色を示して全体的な売場のコンセプトが類似する点、原告の売場と被告の売場を誤認する需要者もいる点などを総合して考慮すれば、被告の行為は原告が成し遂げた成果を無断で使用する行為に該当する。

従って、被告らのこのような行為は、競合関係にある原告らの相当な労力と投資に便乗して原告らの顧客吸引力を自身の営業のために無断で使用するることによって原告らの経済的利益を侵害する行為として、不正競争防止法第2条第1号又目に該当する。

【専門家からのアドバイス】

2014年11月に蜂の巣をトッピングしたアイスクリーム商品及びその売場のトレードドレスに対して不正競争防止法上の一般条項を適用した事例が出た後、売場のトレードドレスを模倣した行為に対して再び不正競争行為であることを認めた判例である。トレードドレスに該当するかどうかを判断したものであるが、一般条項の該当如何を判断する等の側面から見て、蜂の巣アイスクリームの判決と軌を一にする判決である。蜂の巣アイスクリームの判決の場合、被告が控訴した後、売場デザインを全部変更して又目の判断部分に対する控訴を取り下げたため、トレードドレスに対して又目による保護が可能であるかに関する高等法院の判断はまだない状態である。本件被告は1審判決を不服として控訴をしており、トレードドレスに関する最初の高等法院判決がどのように下されるか関心が持たれる。トレードドレスという考え方が定着していけば、これまで商標権や意匠権などの個別権利では保護ができなかった「店舗や商品の雰囲気」のただ乗り行為に対して有効な対抗手段となり、安易な後追い商法商品の抑制にも繋がり得るものとして、期待したい。

2. 登録されておらず周知商標にも至っていない商標法または不正競争防止法第2条第1号イ目で保護されない文字商標に対して、不正競争防止法第2条第1号又目及び民法上の一般不法行為規定の適用を否定した事例

【書誌事項】

当事者：債権者 株式会社ナナ&カンパニー vs. 債務者個人

決定法院：ソウル高等法院

事件番号：2015 ラ 20710

決定日：2016年1月12日

決定の経過：上告期間徒過前

【概要】

債権者は登録されていない自身の商標を無断で商号として使用していた債務者に対し、不正競争防止法第2条第1号イ目及び又目を根拠として商号使用差止仮処分を申し立てたが、債権者の商標は国内需要者に広く知られている周知商標に至る程度に知られておらず、不正競争防止法第2条第1号イ目に該当せず、周知商標に至っていない債権者の商標の使用を通じて債権者が積み重ねた信用と顧客吸引力は、債権者の「相当な投資又は労力により作成された成果」に該当せず、たとえ債務者が債権者の商標を無断で利用しても、それによって債権者の「法律上保護する価値がある利益」が侵害されたと見ることはできず、その利用行為が「公正な商取引慣行や競争秩序に反するもの」と見ることもできないとし、不正競争防止法第2条第1号又目に該当せず、さらに民法上の不法行為にも該当しないと判断した。

【事実関係】

債権者は「リボンタイ (ribbontie)」という商号のインターネットショッピングモールを運営し、「NAH」商標(以下「債権者の商標」という)が表示された女性用衣類を販売してきた。債権者のショッピングモールの会員数は約30万人であり、毎月約85万~180万人がアクセスしている。債権者の会社の全売上高は、2013年には約95億5千万ウォン、2014年には約81億2千万ウォンであり、債権者の商標が表示された衣類の売上高は約3億2千万ウォン(2014年10月~2015年8月)である。

債務者は「NAH」という商号のインターネットショッピングモールを運営しており、この債務者を相手取って債権者は不正競争防止法第2条第1号イ目、又目の不正競争行為に該当し、予備的に民法上の不法行為にも該当すると主張して、商号使用差止を求める仮処分を申し立てた。

【決定内容】

(1) 不正競争防止法第2条第1号(イ)目²¹の不正競争行為の主張に対する判断

他人の商標が「国内に広く認識されているか」どうかは、その使用期間、方法、態様、使用量、取引範囲などと商品取引の実情及び社会通念上、客観的に広く知られているかどうかなどで判断する。この法理に鑑みて詳察したところ、債権者の商標は約1年2カ月使用され、累積売上高も約3億2千万ウォンであるが、このような使用期間と売上高だけでは国内に広く認識されていると見難い。ショッピングモールの会員数や月平均アクセス者数、会社売上高などの資料は、債権者のショッピングモールの営業標識あるいは債権者の商号が広く認識されていることを裏付ける証拠になり得るだけであって、債権者の商標の周知性は裏付けられない。従って、不正競争防止法第2条第1号イ目と関連した債権者の主張は受け入れられない。

(2) 不正競争防止法第2条第1号(ヌ)目²²の不正競争行為の主張に対する判断

不正競争防止法第2条第1号ヌ目が定める不正競争行為に該当するかを判断するにおいては、①保護されるべきであると主張する成果等が「相当な投資又は労力」により作成されたか、②「法律上保護する価値がある利益」を侵害すると見ることができるか、③そのような侵害が「公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法」によるものか、などを詳察すべきである。即ち、保護されるべきであると主張する成果等が公共の領域に属するものとして取り扱われ、これについてはこれ以上法的保護をしてはならない性質のものであるか、あるいは又目新設

²¹ 不正競争防止法第2条第1号(イ)目

国内に広く認識されている他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装、その他の他人の商品であることを表示した標識と同一若しくは類似のものを使用し、又はこのようなものを使用した商品を販売・頒布若しくは輸入・輸出して、他人の商品と混同を生じさせる行為

²² 不正競争防止法第2条第1号(ヌ)目

その他他人の相当な投資又は労力により作成された成果等を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することにより、他人の経済的利益を侵害する行為

前の知識財産権関連の法律体系のもとでは保護を受けることができなかったが、「法律上保護する価値がある利益」として法的保護が与えられるべき性質のものかを究明して判断すべきである。

本件で債権者が「相当な投資又は労力により作成された成果等」として保護されるべきであると主張するものは、債権者の商標を商品の出所を表示する識別標識として使用してきたことと関連して債権者が積み重ねた信用と顧客吸引力であるといえる。従って、債務者の行為が不正競争防止法第2条1号又目に該当するためには、債務者が、債権者の蓄積した信用と顧客吸引力を利用して債権者の「法律上保護する価値がある経済的利益」を侵害したか、さらに債務者の行為が「公正な商取引慣行や競争秩序」に反するかを詳察して判断すべきである。

しかし、大韓民国商標法と不正競争防止法の規定及び関連法理に鑑みると、競争者の無断商標使用行為によって「法律上保護する価値がある利益」が侵害されたと認められるためには、その商標が登録されていたり、国内に広く認識されていなければならないが、債権者の商標は登録されていたり、国内に広く認識されていると見られない、いわゆる公共領域に属しているものであって、債権者の「相当な投資又は労力により作成された成果」に該当すると見るのが難しいだけでなく、債務者がこれを無断で利用したとしても、債権者の「法律上保護する価値がある利益」が侵害されたと見られず、その利用行為が「公正な商取引慣行や競争秩序に反するものであると見ることもできない。従って、不正競争防止法第2条第1号又目と関連した債権者の主張は受け入れられない。

そして、不正競争防止法第2条第1号又目に該当しない以上、民法上の不法行為に該当すると見ることもできない。

【専門家からのアドバイス】

不正競争防止法第2条第1号又目の規定はまだ施行初期段階であり、その適用範囲をどのように定めるべきかに関しては、蓄積された判例が多くない状況であり、この問題を正面から取り扱った控訴審の判決も今のところないと見られるが、この判決は少なくとも「未登録文字商標」の場合に上記規定を適用できるかに関する基準を明確に説示した初の高等法院判決であるという点で意味がある。

この判決は、「未登録文字商標」の場合、不正競争防止法第2条第1号イ目で保護されないならば又目でも保護されないという趣旨を宣言したものと理解される。ただし、このような論理が全ての「未登録文字商標」に対して例外なく一般的に適用される性質のものであるか、文字商標以外の「商品の形態」などその他識別標識の場合にも同じ論理が適用されるか等に関しては、この判決では解決されておらず、今後より多くの判例の蓄積を待たざるを得ないと見られる。

商法及び不正競争防止法

1. 非営利社団法人の類似商号使用が商法上の他人の営業として誤認させる商号使用行為や不正競争防止法上の営業主体の混同招来行為に該当するか否かについて

【書誌事項】

当事者：原告（社団法人 大韓医師協会）vs. 被告（社団法人 大韓韓医師協会）

判断主体：ソウル南部地方法院

事件番号：2013 ガ合 102542

言渡し日：2015年6月12日

事件の経過：控訴審（ソウル高等法院 2015 ナ 2037144）係属中

【概要】

本件は、英文名称を Korean Medical Association とする原告（社団法人 大韓医師協会）が、The Association of Korean Medicine を英文名称として使用する被告（社団法人 大韓韓医師協会）を相手取り、商法第 23 条第 1 項で定める他人の営業と誤認する商号使用行為及び不正競争防止法第 2 条第 1 号口目で定めた営業主体の混同招来行為に該当するとして、その英文名称の使用中止を求めた事案で、法院は、非営利の社団法人である原告と被告間に商法又は不正競争防止法が適用されるものの、原告に被告の英文名称に対する使用差止請求権は認められないと判断された。

【事実関係】

原告は設立当時からその英文名称として「Korean Medical Association」を使用しており、被告は「The Association of Korean Oriental Medicine」という英文名称を従来使用してきたが、2012年7月頃から「Oriental」部分を削除し、「The Association of Korean Medicine」に英文名称を変更して使用しはじめた。原告は、被告が「韓医学」をより正確に指すために「traditional」などの単語を結合した形態の英文名称を使用できるにもかかわらず、原告の英文名称と類似して混同を引き起こし得る本件標章を英文名称として使用することは商法及び不正競争防止法違反であると主張し、その使用中止を求めた。

【判決内容】

原告・被告は共にサービス業その他事業を行う事業者である「医師」及び「韓方医」が構成員になって共同の利益を増進する目的で設立された団体である点、原告・被告の活動のうちの一部は利益を発生させる営利行為に該当する点などを考慮すると、原告・被告に商法及び不正競争防止法が適用され得ると見るのが妥当であり、被告の営利行為によって発生した収益に対して付加価値税が免除されるという事情だけでこれを妥当でないということとはできない。

次に、関連法規を詳察すれば、商法第23条第1項²³の不正の目的とは、「ある名称を自らの商号に使用することにより、一般人に自らの営業をその名称によって表示された他人の営業と誤認させようとする意図」をいい、不正競争防止法第2条第1号ロ目²⁴の他人の営業標識と混同させる行為に該当するかは営業標識の周知性、識別力の程度、標識の類似程度、営業実態、顧客層の重複などによる競業・競合関係の存否、及び模倣者の悪意(使用意図)の有無などを総合して判断すべきである。

一方、商標、商号間に類似の部分があるとしても、要部をなす部分が互いに異なり、これを全体的に観察するとき、取引上商品の出所について誤認・混同を引き起こすおそれがなければ類似商品でないと見るべきであり、もし商標の構成要素のうち、当該指定商品の普通名称や慣用標章又は記述的標章などで表された部分が含まれているのであれば、そのような部分は自他商品の識別力がなく、上記で述べる商標の要部になると見ることができないので、商標の類否を判断するにおいてもこれを除いた残りの部分のみを対比して観察することが妥当である。

商法及び不正競争防止法で他人の商号商標に対する使用差止請求権を認めているのは営業上の利益を保護する趣旨からであるが、原告・被告は非営利法人であって、その活動の一部に営利性があるとしても、営利行為が原告・被告の設立目的及び活動内容の根本的な部分に該当すると見られない点、そして、原告の英文名称のうち「Medical」、「Association」は

²³ 商法第23条第1項
何人も不正の目的で他人の営業と誤認し得る商号を使用することができない。

²⁴ 不正競争防止法第2条第1号ロ目
国内に広く認識されている他人の氏名、商号、標章、その他の他人の営業であることを表示する標識と同一又は類似のものを使用して、他人の営業上の施設又は活動と混同を生じさせる行為

記述的標章であり、「Korean」は地理的標章に過ぎず、原告の英文名称に自他商標の識別性のある部分があるとは見難い点、さらに、WTO で定めた「韓医学」に対する正式英文名称は「Korean traditional medicine」であり、多数の国の伝統医学に対する英文名称に「traditional」という単語が含まれているが、ウイグルの伝統医学に対する英文名称は「Uyghur medicine」、チベットの伝統医学に対する英文名称は「Tibetan medicine」であり、韓国の伝統医学については漢字名称が「韓医学」であることを考慮すると、被告の英文名称のうち、「Korean medicine」はそれ自体で「韓医学」を意味するとも見られるという点といった事情から判断して、原告には被告の英文名称に対する使用差止請求権が認められない。

【専門家からのアドバイス】

本件は、原告・被告をはじめとして特定職業の構成員の集まりである非営利社団法人の間で、類似の名称を使用する場合、どのような法理がどのように適用されるのかが具体的に判断された、稀な事案である。本事案では原告・被告が非営利社団法人であっても原告・被告の活動の一部は営利行為に該当するという点を考慮して商法及び不正競争防止法が適用されるとしながらも、商法と不正競争防止法で他人の商号商標に対する使用差止請求権を認めることは営業上の利益を保護するためのものと見て、原告・被告の活動中の一部に営利性があるとしても、そのような活動が原告・被告の根本的な部分に該当すると見ることができない点を考慮して、最終的に原告に対して被告の英文名称に対する使用差止請求権を認めなかったことは、非営利社団法人の名称は商法及び不正競争防止法に基づいて保護を受けることが実質的に容易ではない点を示すものと判断され、果たして高等法院で一審法院の判断を維持するか否かも注目される。

参考までに、大韓民国商法第 23 条第 1 項では「何人も不正の目的で他人の営業と誤認し得る商号を使用することができない」と規定しており、同条第 4 項では「同一の特別市・広域市・市・郡において同種営業で他人が登記した商号を使用する者は不正の目的で使用するものと推定する」と規定しており、商業登記法第 30 条では「同一の特別市・広域市・市又は郡内では、同一の営業のために他者が登記したものと同一の商号は登記することができない。」と規定していることから、日本企業が韓国に現地法人を設立し、商号を選定する際に

は、先登記された同一の商号の企業が同一の特別市・広域市・市・郡に存在するかどうかを検討してみる必要がある。アルファベット略称や漢字の羅列からなる商号など、韓国内でもありふれて用いられる可能性のある商号の場合には特に注意を払うようにしたい。

民法

1. 特許侵害を断定することができないにもかかわらず、特許権者を代理して特許権の侵害を理由に製品の販売中止を要求する警告状を競合事業者の取引先に発送した弁護士に対し不法行為責任を認めた事例

【書誌事項】

当事者：原告(株)シムシルチーズ F&C 他 vs 被告 特許法律事務所代表弁護士

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2014 ガ合 551954 号

言渡し日：2015 年 5 月 1 日宣告

事件の経過：控訴審にて強制調停成立により終結

【概 要】

特許法律事務所の代表弁護士が特許権者である依頼人の要請により特許侵害が疑われる物品を輸入・販売する者と、その者から物品の納品を受け販売しているショッピングモール（取引先）に対して、特許侵害行為を禁止せよという要求事項を盛り込んだ警告状を送った事案で、関連当事者間に全世界的に類似の紛争が起こっており、その中には依頼人である特許権者が敗訴した事件もあったという事情を考慮する時、代表弁護士が韓国内で法院や特許庁などの公的機関の判断も受けないまま漫然と所属弁理士の意見だけを信じて警告状を送付したことは過失による不法行為に該当すると認めた事例。

【事実関係】

原告 A は「Quick Milk Magic Sipper」という商品名のストロー（以下「本件製品」とする）を外国の P 社から輸入して流通する会社で、原告 B, C は原告 A から本件製品の供給を受け国内大型マートであるホームプラス、ハナロマート、イーマート（以下「取引先」とする）に納品していた。韓国で「飲み物の味を出すストロー」に対する特許（以下「本件特許」とする）を保有する外国法人 Q 社は韓国の弁護士を通して、原告 B, C の取引先に本件製品が Q 社の本件特許を侵害しているのを原告らとの取り引きを中断し、直ちに販売を中断せよとの趣旨の警告状を発送した。警告状を受け取ったホームプラスとハナロマ

ートは本件製品の買入れを中断、または買入れ量を大幅に減らした。

この事実を知った原告 A は外国で P 社の本件製品が Q 社の特許権を侵害しないとする判決が下された事実を挙げ、警告状の発送行為に対する謝罪文を取引先に提供することを要請したものの、Q 社がこれに応じなかったため、本件製品が本件特許の権利範囲に属さないという趣旨の権利範囲確認審判を提起し、特許庁から権利範囲に属さないとする審決を受けた。その後、原告は被告(特許権者の Q 社を代理して警告状を送付した弁護士)を相手取って警告状発送行為の違法性を主張しつつ損害賠償請求訴訟を提起した。

【判決内容】

法院は、競合事業者の警告状を発送する行為が違法かどうかに関連して、①本件の警告状は単純に特許侵害の可能性を言及したのではなく、本件製品が本件特許を侵害していると断定している点、②取引先は本件製品が本件特許を侵害しているか否かを判断する客観的な能力があると見難い点、③警告状を受け取った取引先は法的紛争に巻き込まれるリスクを負ってまで本件製品の販売を強行することは難しい点、④競合事業者の取引先に対する警告状発送によって競合事業者と取引先間の取引関係が中断される場合、その取引関係を再び原状回復させるのは難しく、競合事業者が回復し難い打撃を受ける可能性がある点などを総合的に考慮し、警告状発送行為の違法性を認めた。

さらに法院は、競合事業者に警告状を発送した行為について、過失を認めることができるかどうかについて、①一部の国家の法院で本件製品が本件特許を侵害しないという趣旨の判決が下され、特許権侵害の有無を簡単に判断することができなかった点、②にもかかわらず、被告は法院に特許権侵害を原因とした仮処分申請もせずに侵害すると断定して警告状を発送した点、③被告は警告状発送後、原告 A から海外での本件特許を非侵害とする判決文などの具体的な判断根拠資料まで受領したのにもかかわらず、特に措置を取らなかった点、④警告状を原告に先に送らず、原告の取引先に先に警告状を発送する行為は競合事業者から取引先を奪う手段として悪用される可能性があるという点などを認め、少なくとも被告が過失によって原告の営業活動を妨害したと見られると判示した。

結局、法院は特許侵害を断定することができないにもかかわらず、特許権者を代理し

て競合事業者の取引先に警告状を発送する行為は違法であり、そこに過失も認められ、原告の取引先に対する納品中断や減少にともなう財産上の損害額賠償の支払いを命じる判決を下した。

【専門家からのアドバイス】

従来より、特許権侵害行為に対して警告状を送ることは、特許権侵害を疑うに値する合理的な事由があるかどうかによって不法行為を構成するか構成しないと判断がなされてきた。また、特許権侵害を疑うに値する合理的な事由が認められる場合であっても侵害行為の疑いがある者の他に、その取引先に対してまでその侵害被疑行為者との取引中断を要求する場合には刑事上業務妨害の刑事責任や民事上不法行為責任が認められる場合が少なくなかった。

しかし、これまでは特許権者を代理して警告状を送った法律事務所の代表者に過失による不法行為責任を認めた事例はなく、本判決が初の判決であると思われる。

この判決により、今後韓国代理人に侵害被疑者への警告状発送を依頼する場合、その代理人が侵害可否に対する綿密な検討なしには警告状を送付できないと拒否したり、事前調査や検討のための追加費用を請求する可能性がある。

今後、類似のケースなどで法院が本件のような判断をとり続けるものと仮定すると、日本企業としては知的財産権侵害に関する警告状の発送を考慮する場合、侵害可否についてより綿密に事前検討して、侵害という結論に至るようになった判断根拠をしっかりと残しておくことで、業務妨害の刑事責任や不法行為の民事責任を負わないように備えておく必要があり、韓国代理人と相談するに際にも用意した関連資料を全て代理人に明かして、代理人の方も最大限客観的な判断ができるように協力体制を築く必要があると思われる。

[特許庁委託]

韓国の知的財産権侵害

判例・事例集

[著者]

金・張法律事務所

金容甲（全体監修）

辛昌桓（著作権関連）

権錫炫（商標・デザイン関連）

鄭斯羅（特許関連）

[オブザーバー]

日本貿易振興機構 ソウル事務所

笹野秀生

[発行]

日本貿易振興機構 知的財産・イノベーション部 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

2016年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2016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。