

2019年3月

特許庁委託事業

# 韓国<sup>の</sup>知的財産権侵害 判例事例集

## はじめに

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

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

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

このような状況下、ジェトロでは、平成 9 年度より特許庁委託事業として、海外における我が国企業の知的財産権保護に関する各種事業を実施しております。


本事業及び本書が皆様のお役に立てば幸いです。

2019 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 .....	1
1. 複数の先行発明による進歩性否定のためには先行発明に構成要素を結合して当該発明に想到し得る暗示等の存在が必要か .....	1
2. 製薬発明(錠剤)において同一活性成分の医薬品が販売された場合にも新規性は否定されないとした事例 .....	6
3. 特有の課題解決原理に基づき有機的に結合した全体としての構成の困難性があれば進歩性が否定されないとした事例 .....	11
4. 解決課題の提示と材質及び数値を限定する訂正により一度は進歩性が認められたものの限定された数値範囲の内外で顕著な効果の差が生じないとして進歩性が否定された事例 .....	16
5. 拒絶決定後に請求項を削除する補正により新たな拒絶理由が発生する場合には補正却下が不当であると判断した事例 .....	20
6. 図面に基づいて登録特許の請求の範囲に技術構成を追加する訂正が請求の範囲の実質的変更ではないと判断した事例 .....	23
7. 先行発明の公知について争点となり、医療機器製造品目許可証及びマーケティング用ユーチューブ動画によって公知又は公然実施を認めた事例 .....	28
8. 被告の実施技術は特許発明の技術構成と差異があり、さらに出願経過も参酌した上で、均等範囲に該当せず侵害ではないとした事例 .....	32
9. 医薬品の投与用法や投与用量を限定した発明の進歩性を否定した事例 .....	38
10. 公知となっている個別の構成を結合したワクチンの製造可能性が提示されていても、その効能が予測されないとして発明の進歩性を認めた事例 .....	42
11. 均等範囲の判断要件として課題の解決原理の同一性判断における課題の解決原理の把握方法を具体化した事例 .....	46
12. 特許発明の通常実施権者に対し専用品を製作・納品した行為が間接侵害と認めないと判示した事例 .....	52
商標法 .....	56

1. 「SPA」と特定商品の普通名称が結合した商標が、その商品と関連したサービス業に対しても識別力がないと見ることができるか ..... 56
2. 商標の一部分が要部の場合、この部分の分離観察可否に関わらず要部のみを対比して類否判断することを可能とした事例 ..... 60
3. 権利範囲確認審判の標章類否判断において、出所誤認・混同の判断の鍵となる場合には当事者の具体的な取引事情も併せて考慮できるとした事例 ..... 65
4. 業務上の取引関係等を通じて知った他人の商標と同一・類似であるという理由で商標登録無効と判断した事例 ..... 70
5. 「AMERICAN UNIVERSITY」は全体として新たな観念と識別力を形成しており商標登録できると判断した事例 ..... 74
6. 登録商標の要部である「」が先登録商標「소프란」と類似し、登録無効と判断された事例 ..... 79
7. 大法院が、GLIATAMINとGLIATILINはTAMINとTILINの差によって、互いに類似しないと判断した事例 ..... 84
8. 期間を定めていない商標の使用契約は、契約の解約を通告後、相当期間が経過した時に解約の効力が生じると判断した事例 ..... 87
9. 確認対象標章「千年マル」と登録商標「千年クドウル石ベッド」は標章を全体的に観察するとき類似しないと判断した事例 ..... 90
10. 確認対象標章「Reviness」と登録商標「REVANESSE」は標章が類似し、使用商品も指定商品と類似すると判断した事例 ..... 94
11. 登録商標「CARULITE 200」は先使用商標「CARULITE」と類似し不正の目的を持って使用する商標に該当するため無効と判断した事例 ..... 99
12. 図形と文字からなる出願商標の要部を図形部分と判断して、著名な先出願商標と類似すると判断した事例 ..... 104
13. 商標権侵害損害賠償訴訟で、損害額の立証困難を理由に弁論全体の趣旨と証拠に基づいてその額を認定した事例 ..... 109
14. 商標登録後に性質表示標章としての認識が明確となった場合は後発的無効事

由に該当し、登録無効と判断した事例 .....	114
15.  確認対象標章は商品の性質を表示する商標に該当するので、登録商標の効力が及ばないと判断した事例 .....	118
16.  ホテル業と衣類業が経済的牽連関係にあるとして、ホテル業についての特定人の商標を模倣した不正な目的による出願であると認定した事例 .....	122
17.  出願商標の「N' EX」部分は「成田エクスプレス」と直感又は呼称されず、先登録商標の要部「NEX」と類似と判断した事例 .....	127
デザイン保護法 .....	131
1.  支配的特徴が類似すれば類似デザインといえるか、および未登録権利の侵害にも損害額推定規定を類推適用できるか .....	131
2.  公知となった部分や基本的・機能的形状に該当する部分の重要度は低く評価して両デザインの類否を判断するべきであるとした事例 .....	135
3.  物品の機能を確保するのに必要な形状又は公知形状を含んだ全体として観察し、デザインが互いに類似であると判断した事例 .....	141
4.  確認対象デザインは先行デザインを結合して容易に創作できるものなので、登録デザインの権利範囲に属しないと判断した事例 .....	147
著作権法 .....	153
1.  建築物模型に著作物性を認めるとともに、このような模型の模倣行為が著作権を侵害したものであるとした事例 .....	153
不正競争防止法 .....	157
1.  競合社のマウスウォッシュディスペンサに装着できるマウスウォッシュ製品を製造して、自社製品の販売に利用することは不正競争行為に該当すると判断した事例 .....	157
2.  著名商標と類似する標章の使用についてパロディとは言い難く不競法の識別力毀損行為に該当すると判断した事例 .....	162

# 特許法

1. 複数の先行発明による進歩性否定のためには先行発明に構成要素を結合して当該発明に想到し得る暗示等の存在が必要か

## 【書誌事項】

当事者：原告 A社（特許権者） vs 被告 B社（審判請求人）

判断主体：特許法院

事件番号：2017ホ4228無効審判(特)

言渡し日：2018年2月8日

事件の経過：大法院上告中(2018フ10633)

## 【概要】

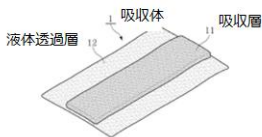
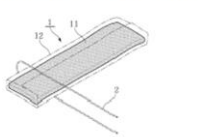
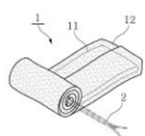
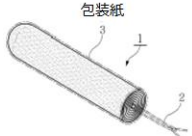
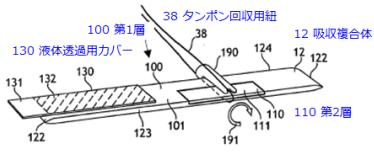
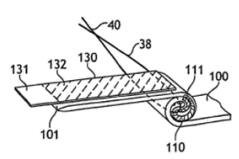
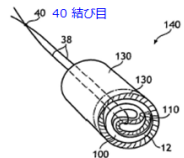
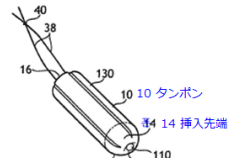
通常の技術者がいくつかの先行発明から一部構成要素を分離した後、これを組み合わせまたは結合して容易に発明することができ、その進歩性が否定されて特許登録を受けることができないとするためには、単にそのような組み合わせまたは結合により請求項の構成に想到し得るというだけでは不十分で、通常の技術者が容易にそのような試行をすることができ、その結果を予測できると言えだけの事情、即ち、先行発明にそのような構成要素を組み合わせまたは結合すれば、当該発明に想到し得るという暗示、動機などが提示されていたり、当該発明が公知となった構成要素を公知の方法で組み合わせまたは結合したものに過ぎず、それによる効果も知られていたり予測可能な程度にとどまる等、出願当時の技術水準、技術常識、当該技術分野の基本的課題、発展傾向、当該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そのような結合に想到し得ると認めることができる場合でなければならない。

## 【事実関係】

審判請求人は発明の名称を「医療用及び生理用吸収体」とする本件特許（韓国特許第

940223号) に対して無効審判を請求し、特許審判院は先行発明1から進歩性が否定されるという理由で請求を認容した。しかし、特許権者はこれを不服として特許法院に審決取消訴訟を提起し、審判請求人は訴訟の中で先行発明1または先行発明1と4の結合により進歩性が否定されるという主張をした。

**【判決内容】**

本件発明	先行発明1(韓国特許公開2008-91117)
<p>[図面4a] 本発明の平坦型吸収体</p>  <p>[図面4b] 本発明の平坦型吸収体除去手段とワインディングした状態</p>  <p>[図面6] 平坦型吸収体を除去手段とともにワインディングした状態</p>  <p>[図面7] 医療用及び生理用吸収体が包装された状態</p> 	<p>[図面4] カバー物質を有する吸収複合体</p>  <p>[図面5] ソフトワインド形成方法で吸収複合体を形成する</p>  <p>[図面6] タンポン製造に利用されるソフトワインド状態</p>  <p>[図面7] タンポン</p> 

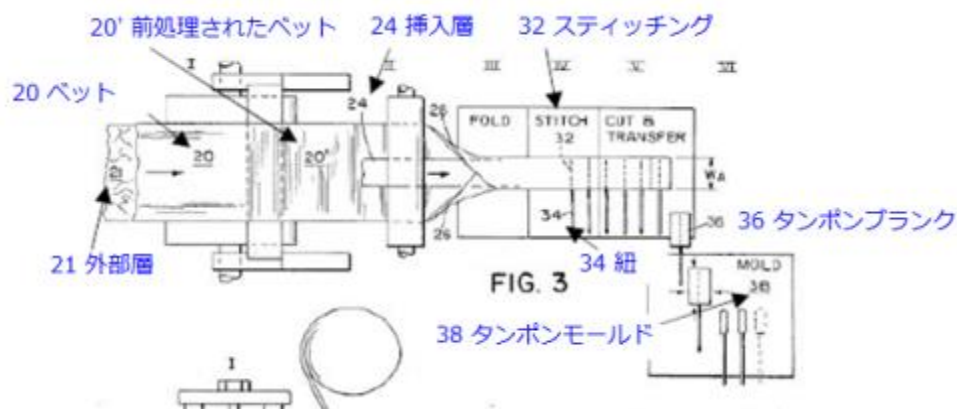
女性用挿入型生理用品であるタンポンの場合、人体内に長く留まることにより経血を吸収するが、このような吸収及び排出過程で吸収層をなす繊維が脱落して人体内に残らないようにしなければならない。このために本件発明と先行発明は液体透過層(液体透過用カバー)が吸収層(吸収複合体)を完全に囲むようにして吸収層(吸収複合体)が女性の膣の内壁と直接接触したり人体内部に露出されるのを防ぐ。ところが、具体的な解決手段において、本件発明はまず液体透過層(12)の上端と下端が吸収層(11)を取り囲むように重ねた後、これを長手方向に巻いて円柱状吸収体を作る一方、先行発明1は液体透過用カバー(130)が吸収複合体(12)の外側全周を取り囲むように丸く巻いた後、カバーの残余部分をタンポンの本体端部に押し込んで吸収複合体を封入する。

このような具体的解決手段の差によって、本件発明は液体透過層(12)により吸収層

(11)を封入した部分が円柱状吸収体(1)の内側に丸く巻かれて位置するようになり、本体端部から内に押し込む方式で封入する先行発明1に比べ、より安定的に吸収層の露出とそれによる吸収層繊維の脱落を防止できる。吸収体が経血を吸収すると、体積が膨張して封入が多少緩くなり得る点、タンポンが主に身体活動が多い日に用いられて長時間体内に留まる点などを考慮すると、このような効果の差がさらに重要になる。審判請求人は、通常の技術者が先行発明4の親水性の外部層が吸収体である挿入層を完全に取り囲む構成を結合して差異を容易に克服できると主張する。

しかし、先行発明4は初期に吸収された血液が凝固してタンポンの繊維が塞がることによって経血が早期に漏出するのを防止するために、吸収性繊維からなったベット(20')に微細波形を形成する前処理をして経血を効果的に吸収する一方、早期漏出のおそれを減少させようとしたものである。

＜先行発明4の図3＞



これは挿入層(24)の吸収力が強かったり、膣の粘膜表面に接触することが望ましくないためであると判断され、これにより吸収体である挿入層(24)の繊維脱落を防ごうと意図したものではない。通常の技術者としては、先行発明4の外部層(21)とベット(20)の結合体が挿入層(24)を取り囲むように重ねる構成を通じて挿入層の繊維の脱落を防ごうとする本件発明の技術的課題を認識できず、先行発明1の液体透過用カバーと吸収複合体に先行発明4の上記構成を適用する何ら動機がない。



### 【専門家からのアドバイス】

韓国大法院は2007年9月6日言渡2005フ3284判決(いわゆる「フォームファクタ判決」)で「特許発明の進歩性の有無を判断するにおいては、請求項に記載された複数の構成を分解した後、それぞれ分解された個別構成要素が公知となったものかどうかのみを判断してはならず、特有の課題解決原理に基づいて有機的に結合した全体としての構成の困難性を判断すべきであり、この時、結合した構成全体としての発明が有する特有の効果も共に考慮しなければならない」とし、「いくつかの先行技術文献を引用して特許発明の進歩性を判断するにおいては、その引用される技術を組み合わせまたは結合すれば、当該特許発明に想到し得るという暗示、動機などが先行技術文献に提示されていたり、そうでなくても当該特許発明の出願当時の技術水準、技術常識、当該技術分野の基本的課題、発展傾向、当該業界の要求などに照らしてみても、その技術分野に通常の知識を有する者が容易にそのような結合に想到し得ると認められる場合には、当該特許発明の進歩性は否定される」と判示した。

今回の特許法院判決は、具体的な判示は同一でないが、上記大法院判例に従ったものであって、先行発明の結合が容易かどうかについて具体的な基準を提示している。特に主な先行発明(主引例)に他の先行発明(副引例)の構成を結合する動機があるかを判断するにおいて、主な先行発明の解決課題と他の先行発明の解決課題を具体的に検討しており、組み合わせまたは結合で請求項の構成に想到し得ることを示すだけでは進歩性が否定されると判断できないことを明確にしている。

一方、日本の知財高裁2017年5月31日言渡2016(行ケ)10150判決では、先行技術要素の任意選択を禁止する判断をしたが、副引例に示された構成が副引例全体の教示に比べて特に重要な要素ではないので、あえて当該構成が選択される理由がないという趣旨であったところ、日本と韓国の最近の特許実務は進歩性否定の判断をするにおいて合理的な水準の立証を要求する点においては、ある程度、軌を一にするものと見られる。

今回の判決は最近の特許法院の判断傾向を示しており、このような傾向の韓国の特

許実務を考慮すると、特許権者または特許の無効を主張する者は、先行発明の結合による進歩性否定が問題になる時、組合わせまたは結合により請求項の構成に想到し得るかに関する検討にとどまらず、先行発明の具体的な技術的課題、当該構成の技術的意義などを多角度から綿密に検討してみる必要があると言えよう。

## 2. 製薬発明(錠剤)において同一活性成分の医薬品が販売された場合にも新規性は否定されないとした事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 外6社(併合) vs 被告 B社(特許権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2016ホ7954権利範囲確認(特)

言渡し日：2018年1月11日

事件の経過：大法院上告中(2018フ10428)

### 【概要】

活性成分と賦形剤等が特定された製薬発明(錠剤)の請求項についての新規性が同一活性成分の医薬品の優先権主張日前の販売により否定されるかどうかに関し、特許法院は、医薬品発明において旧特許法29号1項1号の公知又は公然実施された発明の判断基準について、たとえ(同一医薬品が)公然と販売されたとしても、当業者が特許発明の出願日又は優先権主張日前に使用できた分析方法を通じて過度な労力を傾けずにはその組成や成分を知ることができなかつたのであれば、特許発明が不特定多数の者が認識できる状態に置かれていたといえないため、公然実施とはいえないとした。さらに、不特定多数の者が認識できる状態に置かれていたことに対する立証責任は、これを登録無効事由として主張する者にあるとした上で、その立証の程度は、販売された医薬品の全ての成分や組成を正確に明らかにして再現するという程度にまで至る必要はないが、少なくともそれから特許発明と対比される先行発明の構成要素を確認できる程度でなければならないとする判断基準を提示し、具体的な本事案においては、無効を主張する者が提出した証拠のみでは、優先権主張日前に定量分析できる分析法が知られていて、そのような分析法を通じて本件特許発明と対比できる程度に賦形剤の種類及び混合比を確認できるとはいえないと判断した。

## 【事実関係】

審判請求人らは、それぞれ自身らの確認対象発明が、発明の名称が「Vaccinium myrtillus<sup>1</sup>抽出物を含有する錠剤及びこの製造方法」である被請求人(特許権者)の本件特許(韓国特許第857061号)の権利範囲に属さないという審決を求める消極的権利範囲確認審判を請求した。特許審判院は、これら7件の権利範囲確認審判を併合して、確認対象発明が本件特許請求項第1項～第5項、第7項～第11項の権利範囲に属し、残りの請求項の権利範囲には属しないと判断したのに対し、審判請求人らは審決取消訴訟を特許法院に提起し、権利に属さないという理由の1つとして、特許権者による本件特許発明の公然実施を主張した。

## 【判決内容】

### 1. 本件特許請求の範囲

本件特許発明の請求項1は、活性成分としてVaccinium myrtillus植物抽出物を含有する錠剤として、Vaccinium myrtillus100～500mgと、賦形剤として微細結晶性セルロース及び/又は無水乳糖を含有し、Vaccinium myrtillus抽出物に対する微細結晶性セルロースの重量比が1:0.5～1:3であり、Vaccinium myrtillus抽出物に対する無水乳糖の重量比が1:0.5～1:3であることを特徴とする。

### 2. 先行発明1

先行発明1は、特許権者が製造・販売する「キュレチン錠」であり、特許の優先権主張日(2007年3月9日)以前である2007年2月1日に最初に発売され、有効成分であるVaccinium myrtillusの錠剤内含量が170mgであるフィルムコーティング錠である。

---

<sup>1</sup> ビルベリーまたはヨーロピアンブルーベリー(European blueberry)とも呼ばれる青色の食用果実の低木種で、アントシアニン色素を含む。

### 3. 先行発明1により本件第1項の発明の新規性が否定されるか

#### イ. 旧特許法29号1項1号の公知又は公然実施された発明の判断基準

化学物質や医薬品の場合、当業者が特許発明の出願日又は優先権主張日前に使用することができた分析方法を通じて過度な労力を傾けずにはその組成や成分を知り得なかったのであれば、たとえ公然と販売されたとしても不特定多数の者が認識できる状態であったといえない。不特定多数の者が発明の内容を認識できる状態に置かれたという点については、これを登録無効事由として主張する者が証明しなければならない。このような証明は、販売された製品の全ての成分や組成を正確に再現するという程度にまで至る必要はないが、少なくともそれから特許発明と対比される先行発明の構成要素を確認できる程度でなければならない。

#### ロ. 具体的判断

先行発明1は本件優先権主張日以前から販売されていたが、原告(審判請求人)は、当業者が賦形剤の種類及び含量を定性、定量分析できる分析法等を通じて先行発明1の構成を知ることができたと主張し、これを裏付ける種々の証拠を提出した。しかし、これらの証拠だけでは、当業者が本件優先権主張日前に使用できた分析法を通じて市販製品から微細結晶性セルロースの含量又はVaccinium myrtillusとの混合比を本件特許発明の請求項1と対比できる程度に確認できたという点を認めるには不十分である。

具体的には、審判請求人が提出した証拠は、医薬品に対して定性・定量的逆分析が可能であるという一般的な趣旨の文献(甲第14号証)や、ヨードを含む着色剤を通じて着色させる方法により微細結晶性セルロースを検討する方法に関する文献(甲第11、16、17号証)であったが、証人である〇〇〇の証言によれば、これらは微細結晶性セルロース以外に粉末セルロースもヨードにより着色がなされることや、原告(審判請求人)の微細結晶性セルロースの含有量の測定結果(甲第17号証)でも微細結晶性セルロース及び不溶性添加剤の全体の含有量を確認しているというだけである。また、賦形剤成分である無水乳糖に関連し、無水乳糖成分を確認する定性的な試験法を記載している文献(甲第11号証)や、液状試料において乳糖の含量を分析することに関する文

献(甲第15号証の1~3)からは、錠剤のような固体試料に含まれる無水乳糖の含量分析にも適用されるかが不明瞭である。

その他に、先行発明1から、含まれる賦形剤の種類及び含量を定性・定量分析できる分析法が知られていて、そのような分析法を通じて本件特許発明と対比できる程度に賦形剤の種類及び混合比を確認できたという点を認める証拠がない。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国特許法上、公然実施とは、特許発明(即ち、発明の構成)が不特定多数の者が認識できる状態に置かれた場合を意味し、製品の外観が公知となっていたとしても、その内部に存在する特許発明の構成が分からない場合には、それにより新規性が喪失しない。医薬品の場合、外観の公知だけでは直ちに内部の技術構成は分からないのであるが、当業者が医薬品の分析を通じてその成分を確認するのにそれほどの困難性を要しないこともあり、このとき、新規性が問題となり得る。

本件では、特許権者が特許出願前に特許と関連した医薬品を販売したことによって新規性が否定されるかどうか争点になったところ、特許法院は、そのような製品分析法が優先権主張日以前に当業者に知られ、かつ、そのような分析法を通じて過度な労力を傾けなくても公知製品を分析して特許構成と対比できてこそ、公然実施による新規性を否定することができるものとして、医薬品の公然実施の基準を明確にした点に意義がある。特に医薬品の分析を含む化学物質の分析技術は日々発展しているため、現時点では医薬品の定量分析が可能であっても優先権主張日当時には容易ではなかったという可能性もあることを考慮するとき、優先権主張日以前に製薬製品が販売された場合においても、その成分分析が優先権主張日以前には容易でなかったという点を主張して新規性を克服することについて検討する余地があろう。

また、特許法院は、公然実施に対する立証責任が無効を主張する原告(無効審判請求人)にあることを明確にし、さらに、その立証の程度も請求項に記載された成分に対しては対比可能な程度に具体的に確認されるべきであることを要求し、単にそのような成分の定量・定性分析が可能であるという程度だけでは不十分であると判断して、

立証の程度を相当具体的かつ高度に要求している。今回の特許法院の判決に対して上告が提起されているところ、大法院が上記争点に対していかなる判断を下すかが注目される。

今回の判決は製薬発明についてのものであるが、公然実施に対する立証責任やその立証の程度の判断基準に関する判示は他の技術分野の発明でも参考にできるものと考えられる。例えば、ある先端技術製品が販売された事実があったとしても、過度な労力を傾けずにはその技術を知り得なかった場合や、そのリバースエンジニアリングが難しい場合には、その事実に基づいて発明の新規性が否定されないと認められる可能性が高くなるが、さらに具体的には各当事者の立証の程度に応じて結果が変わり得るであろう。

### 3. 特有の課題解決原理に基づき有機的に結合した全体としての構成の困難性があれば進歩性が否定されないとした事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社(特許権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2017ホ6569登録無効(特)

言渡し日：2018年6月7日

事件の経過：上告期間経過前

#### 【概要】

先行文献からの進歩性の判断においては、特有の課題解決原理に基づき有機的に結合した全体としての構成の困難性が認められるかが判断されるべきで、単にその個別構成要素の公知如何や容易導出如何のみをもって構成の困難性が否定されるということとはできない。

当該発明特有の問題を解決するための手段が、たとえ既に知られている技術手段の中から選択したものであるとしても、問題の原因とそれによる解決方法の原理まで明確になっていない以上、このような解決手段が単に「公知の材料の中で最も適した材料の選択や数値範囲の最適化または単純な設計変更、均等物による置換」などに過ぎないとして通常の創作能力の範疇に属するということとはできない。

#### 【事実関係】

審判請求人は「DPP-IV抑制剤剤形」を発明の名称とする被請求人(特許権者)の本件特許(韓国特許第1478983号)に対して無効審判を請求した。これに対し、特許権者は特許請求の範囲からリナグリプチン化合物を除いた残りの化合物を削除する訂正請求をし、訂正後の請求項はリナグリプチンの剤形に関する発明であって、先行発明から容易に導き出すことができないと主張した。特許審判院は訂正請求を認容して無効審判請求を棄却



する審決をし、審判請求人は審決取消訴訟を特許法院に提起した。

### 【判決内容】

本件訂正発明は低容量(0.5~10mg)のリナグリプチン<sup>2</sup>を有効成分として含み、特定賦形剤を含む剤形発明であり、低容量リナグリプチンと通常の賦形剤<sup>3</sup>との非混和性の問題、予期せぬ副反応などの問題を解決するために、賦形剤のうち特に希釈剤としてマンニトールとプレゼラチン化澱粉の組合わせを使用することを技術的特徴とする。

原告は、リナグリプチンとこのDPP-IV活性抑制効果及び医薬用途を開示する先行発明1から進歩性が否定されると主張した。先行発明1はリナグリプチンを含む多数の新規化合物と共にDPP-IV活性と連関した疾患予防及び治療用途を開示しており、通常の製剤化方法に関する一般的な記載も含んでいる。

具体的に本件第1項の訂正発明と先行発明1との構成要素を対比すると、下記の通りである。

構成要素	本件第1項の訂正発明	先行発明1の実施例4	先行発明1の実施例5
1	リナグリプチンまたはこの塩 0.5~10mg(0.5~7重量%)	活性物質 75mg(30重量%)	活性物質 100mg(45重量%)
2	マンニトール(第1希釈剤)+ プレゼラチン化澱粉(第2希釈剤)	リン酸カルシウム	ラクトース
3	コポリドン(結合剤)	ポリビニルピロリドン	ポリビニルピロリドン

<sup>2</sup> リナグリプチンはDPP-IV抑制剤であり、特許権者の糖尿病治療剤製品であるトラゼンタの主成分である。DPP-IVは血糖を下げるGLP-1を分解する酵素で、DPP-IV抑制剤はGLP-1の分解抑制を通じてGLP-1の作用期間を延長して糖尿病を治療する。

<sup>3</sup> 賦形剤は錠剤や丸薬などの製剤過程で主薬の量が少ない場合に薬を飲みやすくしたり、特定の色と形態を持たせるために追加で入れる物質。ラクトースや澱粉を主に使用する。

4	トウモロコシ澱粉(崩解剤)	トウモロコシ澱粉	トウモロコシ澱粉
5	ステアリン酸マグネシウム(潤滑剤)	ステアリン酸マグネシウム	ステアリン酸マグネシウム

上記のような対比結果、本件第1項の訂正発明は、第1及び第2希釈剤としてマンニトールとプレゼラチン化澱粉を使用する一方、先行発明1は、リン酸カルシウムまたはラクトースを使用するという点(構成2)で主な差があり、その他結合剤(構成3)の種類及び主成分であるリナグリプチンの含量(構成1)などでも差がある。

原告は、リナグリプチン化合物とその医薬用途が先行発明1で既に知られており、公知となった活性物質の薬物製剤化過程は医薬品開発のために必須で経なければならない段階であるので、通常の製剤化過程を通じて知られている賦形剤の中から適切な賦形剤を選択することは、製剤化分野における通常の創作能力の範疇に属すると主張し、第1項の訂正発明と先行発明1におけるリナグリプチンの含量と希釈剤の差は、通常的かつ反復的な試行を通じて容易に導き出すことができると主張している。

しかし、先行発明1は一般的な製剤化方法を記載しているものに過ぎず、リナグリプチンを低い含量で含む剤形とした場合において、通常使用される多数の賦形剤との非混和性、劣化の問題などを全く認識できずにいるのに対し、本件第1項の訂正発明は、このような技術的問題を解決するために希釈剤、結合剤、崩解剤及び潤滑剤の特定の組み合わせを選択した点に特徴があると言えるのであって、本件訂正発明は有機的に結合した全体としての構成の困難性がある。

さらに原告は、リナグリプチンのような「アミノ基を有する薬物」は、通常の賦形剤であるラクトースとの間で予期しない副反応を引き起こす問題があることが知られており、マンニトール/プレゼラチン化澱粉は、このような副反応が発生しないということが多数の文献を通じて公知となっているとした上で、リナグリプチンの場合においても、通常の賦形剤であるラクトースの代わりにマンニトールとプレゼラチン化澱粉を選択することは、この分野の周知慣用技術であると主張した。

しかし、原告が提出した文献の剤形は、主成分がリナグリプチンのようなキサンチン系列ではなく、イソキノリン系列の化合物で、リナグリプチンと物理化学的な違いが大きい。物理化学的性質が大きく異なる活性物質に対しては特に問題なく使用された賦形剤であるとしても、リナグリプチンの剤形に安定性の問題がないとは断定できない。また、他の文献は、第1項の訂正発明が解決しようとする課題とは異なる課題解決のためにプレゼラチン澱粉などの賦形剤を列挙しているだけである。従って、リナグリプチンを剤形化するときを示される特有の問題と同一の問題の解決のためにマンニトールとプレゼラチン化澱粉の組み合わせを添加した事例は見出すことができないので、これらの文献から通常の技術者がリナグリプチンを含む組成物に適した希釈剤としてマンニトールとプレゼラチン化澱粉の組み合わせを選択する具体的な動機や示唆がない。

特定薬物の剤形を開発する段階で通常の技術者が解決すべき技術的課題は、その活性成分自体の物理化学的性質、剤形内に同時に存在する物質間の配合の適合性、剤形の製造方法などによって非常に多様であり、このように各薬物ごとに剤形化段階で特有に発生する問題を解決するための手段が、たとえ既に知られている技術手段の中から選択したものであるとしても、問題の原因とそれによる解決方法の原理まで明確になっていない以上、このような過程が単に「公知の材料の中で最も適した材料の選択や数値範囲の最適化または単純な設計変更、均等物による置換」などに過ぎないとして通常の創作能力の範疇に属するとは言えない。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国における進歩性の判断時には目的の特異性、構成の困難性、効果の顕著性などを判断するが、化学/製薬技術分野の発明の場合、韓国法院と特許庁は一般に効果の予測不可能性を重要視して進歩性を判断している。また、従来判決の中には、発明の目的を上位概念化して目的の特異性を否定する判断をしたものがある。

本判決は、特許発明の目的の特異性を重要視して判断した点で意味があるが、これは本特許発明の明細書上にリナグリプチンの製剤化で発生する特有の問題について具体的に記載されていることが、先行発明との関係で進歩性が否定されないという判断を下

すのに影響を及ぼしたと思われ、この点は、特に化学/製薬技術分野の発明における特許明細書作成時に大いに参考とできるであろう。また、審査や審判等において進歩性の主張をする時にも、先行発明との間に具体的な解決課題の差異があるかについて検討してみるべきであろう。

4. 解決課題の提示と材質及び数値を限定する訂正により一度は進歩性が認められたものの限定された数値範囲の内外で顕著な効果の差が生じないとして進歩性が否定された事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告(被上告人) 個人 A 外 1 人(特許権者) vs 被告(上告人) B 社

判断主体：大法院

事件番号：2016 フ 564 登録無効(特)

言渡し日：2018 年 6 月 28 日

事件の経過：破棄差戻しにより特許法院で再度審理される予定

#### 【概要】

出願前に公知となった発明が有する構成要素の範囲を数値にて限定した特許発明は、その課題及び効果が公知となった発明の延長線上にあり、数値限定の有無にのみ差があるだけで、その限定された数値範囲の内外で顕著な効果の差が生じないならば、当業者が通常かつ反復的な実験により適宜選択できる程度の単純な数値限定に過ぎないため、進歩性が否定される。

#### 【事実関係】

発明の名称を「セラミック膜分離培養器」とする本件特許(韓国特許第 1245208 号)に対し無効審判が請求され、特許審判院は特許無効審決をしたところ、特許権者は審決取消訴訟を特許法院に提起すると共に、wall shear stress<sup>4</sup>を減らすためにセラミック膜フィルタの材質を「ジルコン-チタン」とし、セラミック膜フィルタ内部の繊維(fiber)の内径を 3mm に限定する訂正審判を請求した。これに対し、特許法院は訂正された特許請求の範囲を基準に進歩性を再度判断した結果、その進歩性が否定されないと判断して無

---

<sup>4</sup> 流体が長い管の中を流れる時に、管の壁面に作用するせん断応力(shear stress)を意味する。流体と管の内壁との摩擦力又は抵抗力とも言う。

効審決を取り消す判決(事件番号:2014 ホ 9208)を下したが、審判請求人はこれを不服として大法院に上告した。

### 【判決内容】

本件特許発明は乳酸菌の生産に使用される微生物培養器に関するもので、訂正前の特許請求の範囲は、セラミック膜フィルタ、培地殺菌用膜フィルタ、培養器及び培地製造タンクを含む膜分離培養器であり、セラミック膜フィルタの材質を「ジルコン-アルミニウム又はジルコン-チタン」に限定している。訂正後の特許請求の範囲は、セラミック膜フィルタから発生する wall shear stress を減らすために、セラミック膜フィルタの材質を「ジルコン-チタン」とし、セラミック膜フィルタ内部の繊維 (fiber) の内径を 3mm に限定したものである。

先行発明 1 は、乳酸菌を培養するための膜生物反応器に関する発明であり、生産性が落ちる従来の回分式培養器方式を克服するためにセラミック膜を装着して持続的に抑制物質を除去することによって高濃度の乳酸菌を得ようとする発明で、セラミック膜フィルタ、培地殺菌用膜フィルタ、培養器、培地製造タンクの構成が訂正後の請求項 1 と同一である。

ただし、先行発明 1 は、訂正後の請求項 1 の追加限定事項である、「wall shear stress を減らすために膜フィルタの材質をジルコン-チタンとし、セラミック膜フィルタ内部の繊維 (fiber) の内径を 3mm とする」限定内容がないという点で異なる。

しかし、先行発明 5 にジルコン-チタン材質のセラミック膜が開示されており、本件出願発明の出願前に微細濾過分野で一般に使用されるセラミック膜材質としてはアルミナ、ジルコニア、チタニアなどが知られていた。

特許権者は訂正後の特許請求の範囲に基づいて、本件特許発明がセラミック膜フィルタから発生する wall shear stress を減少させるために膜フィルタの材質としてジルコン-チタンを選択し、膜フィルタ内部の fiber の内径を調節することに特徴があるが、このような技術的特徴が先行技術に示されていないと主張して、追加実験結果(甲第 11 号証)を提出し、ジルコン-チタン材質のセラミック膜が他の材質のセラミック膜に比べ

て表面粗さなどの差により wall shear stress を減少させる効果があり、そのような理由で乳酸菌生存率の面で有利な顕著な効果を奏すると主張した。

特許法院は特許権者の主張をほぼ受け入れて、wall shear stress を減少させようとするのが当該技術分野で当業者が一般に追求した技術的課題でもなく、wall shear stress を減少させるためにジルコン-チタンを膜フィルタの素材として採用することが技術常識又は周知慣用技術に該当するとも言えないとして進歩性を認めた。

しかし、大法院は、「wall shear stress を減らすために膜フィルタの材質として『ジルコン-チタン』を選択したことについて、本件特許明細書でセラミック膜の材質としてジルコン-チタンを選択したことと内壁摩擦力との関係に関して何ら記載がなく、特に特許権者が追加で提出した実験結果(甲第 11 号証)は実験条件と内容が客観的であると言いきなりししながら排斥し、他に根拠もないのでセラミック膜の材質差によって特許権者が主張する作用効果の差が発生すると断定できない」と判断した。

また、セラミック膜フィルタ内部の繊維(fiber)の内径を 3mm に限定した構成については、特許権者が、従来の膜の繊維の内径が 0.3~1mm と狭いため内壁摩擦力が増加する短所があることを主張したが、大法院は、従来の膜は多様な形態に加工できることから、その繊維の内径が 0.3~1mm を超えられない技術的限界などがあるとは言いきなり、本件訂正請求項 1 のように 3mm に限定された内径の数値を採択する場合に、これを逸脱した数値に比べてさらに優れた効果が奏されるという記載もなく、従来のセラミック膜製品の内部繊維の内径が 2.5mm 及び 3.5mm であり(乙第 10 号証の 1: セラミック膜製品に関するカタログ)、特許権者が提出した実験資料(甲第 11 号証)で用いられた繊維の内径は訂正後の特許請求項の 3mm ではなく 3.5mm であることを指摘した。従って、セラミック膜の繊維の内径を 3mm に限定したことは、数値の前後で顕著な効果の差が生じると言える根拠がないので、上記のような数値範囲は、当業者の通常かつ反復的な実験により適宜選択できる程度の単純な数値限定に過ぎないとした。

また、従来の先行技術はいずれも分離膜が詰まらないようにする目的を達成するためのもので、分離膜が詰まらず流体が円滑に流れれば、それにより wall shear stress の減少効果を達成することが困難でない。従って、訂正後の本件特許発明は、先行発明 1

に基づいて先行発明5及び乙第10号証の1を結合して容易に発明できると判示された。

### 【専門家からのアドバイス】

多様な論議がありはするが、一般に請求項の構成成分を数値で限定した場合、講学上数値限定発明と言い、その中で解決課題及び効果が先行技術と同一の延長線上にあって、ただ数値限定においてのみ先行発明と区別される場合には、「限定された数値範囲の内、外で臨界的効果の差」がなければ進歩性が認められないというのが、これまでの大法院判例の一貫した態度である。

本件の場合、特許権者は、従来の先行技術との差として「wall shear stressの減少」が本件発明特有の解決課題であると主張し、構成の差として膜繊維の内径における数値限定以外にも膜フィルタの材質を「ジルコン-チタン」としたことを本件発明の構成として主張した。特許法院はこのような主張を受け入れたが、大法院は、本発明特有の解決課題が先行技術から導き出されると判断し、膜フィルタの材質も従来よく知られていたものから選択可能であるとし、先行技術と区別される特徴が数値限定にのみあると判断して従来どおりの判断基準に従って進歩性を否定したのである。

大法院が特許法院の結論を覆した根本的な理由の1つは、特許権者が wall shear stress の減少と膜フィルタ材質との相関関係について十分に立証できなかったことにあると言える。特に、wall shear stress の減少と膜フィルタ材質との相関関係について特許明細書に裏付ける記載がなく、特許権者が追加で提出した実験結果(甲第11号証)も実験条件と内容の不適切性を理由として排斥されながら、数値限定以外の構成上の差が認められなかった。

特許権者としては、出願後の事後的な対応だけにとどまらず明細書を作成する段階からも、発明の進歩性の存在を明確に立証できるに足る実験条件と内容について深い思慮が必要であると思われる。



## 5. 拒絶決定後に請求項を削除する補正により新たな拒絶理由が発生する場合には補正却下が不当であると判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(被上告人)A社(特許出願人) vs 被告(上告人)特許庁長

判断主体：大法院

事件番号：2014フ553拒絶決定(特)

言渡し日：2018年6月28日

事件の経過：上告棄却/原審確定

### 【概要】

特許法第51条第1項<sup>5</sup>は、最後の拒絶理由通知を受けた後及び拒絶決定通知を受けた後になされた補正が新たな拒絶理由を有する場合、その補正は決定をもって却下するとして上で、請求項を削除する補正により新たな拒絶理由が発生する場合には、補正却下から除外すると規定している。「請求項を削除する補正により新たな拒絶理由が発生する場合」を「従属項から削除された請求項をそのまま引用する場合」のように、削除された請求項と直接的に関連する拒絶理由にだけ狭く解釈するか、あるいは請求項を削除する補正を補正却下から除外する趣旨を考慮し、出願人に補正機会を与えることが公平であると認められる程度までを含めて緩やかに解釈できるかが問題になった事案において、大法院は後者の解釈を認めた。

### 【事実関係】

出願人は拒絶決定後に不服審判を請求すると共に請求項を補正したが、この時、請求項4及び8を削除して請求項9を下記の通り補正した。

---

<sup>5</sup> 特許法第51条(補正却下)①審査官は、第47条第1項第2号及び第3号による補正が同条第2項又は第3項に違反し、又はその補正(同条第3項第1号及び第4号による補正のうち請求項を削除する補正は除く)により新たな拒絶理由が生じたものと認めるときは、決定をもってその補正を却下しなければならない。(以下省略)

- 補正前の請求項9：「上記第1項、第2項、第3項、第4項又は第8項のリン含有銅アノード」
- 補正後の請求項9：「上記第1項、第2項、第3項のリン含有銅アノード」

即ち、出願人は、請求項9において「第4項、第8項」のみを削除したのではなく、「又は」という文句まで削除し、これにより特許法施行令第5条第5項で定めている択一引用の記載要件違背で新たな拒絶理由が発生した。

これについて特許庁は、「又は」まで削除して新たな拒絶理由が発生したことは、請求項を削除する補正により新たな拒絶理由が発生したわけではないという理由で補正却下決定をした。

### 【判決内容】

旧特許法第51条第1項が、補正に伴って新たな拒絶理由が発生したと認められればその補正を却下するように規定しながらも「請求項を削除する補正」をその対象から除外している趣旨は、補正に伴って新たな拒絶理由が発生した場合には、その補正を却下することにより新たな拒絶理由に関する拒絶理由通知と更なる補正が繰り返されるのを回避して審査手続の迅速化を図るためであるものの、「請求項を削除する補正」については、それによって新たな拒絶理由が発生するとはいっても、上記のような補正の繰り返しによって審査官の新たな審査による業務量増加や審査手続遅延の問題がほぼ生じない一方で、それに対して拒絶理由を通知して補正の機会を再度付与することによって出願人を保護する必要性が大きいというところにある。

このような規定の趣旨に鑑みると、旧特許法第51条第1項本文が規定する請求項を削除する補正に伴って発生した新たな拒絶理由には、単に「請求項を削除する補正をしながらその削除された請求項を引用していた従属項において引用番号をそのままにすることによって、明細書の記載要件を満たさない記載不備が発生する場合」だけでなく、「請求項を削除する補正をし、その削除された請求項を直・間接的に引用していた従属項を補正する過程において、その引用番号を誤って変更したり、従属項が2以上の項を引用する場合に引用される項の番号間に択一的関係に関する記載が欠落することによって上記のような記載不備が発生した場合」も含まれると見るべきである。

補正後の請求項9において「又は」という記載部分まで削除されるに伴って発生する新たな拒絶理由は、旧特許法第51条第1項本文が補正却下事由から除外している「請求項を削除する補正による拒絶理由」に該当するので、特許庁の審査官が拒絶理由を通知して出願人に補正の機会を付与せずすぐに補正却下決定をしたことは不適法である。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国の特許審査手続上、最後の拒絶理由通知を受けた後及び拒絶決定通知を受けた後に当該拒絶理由を克服するための補正をする場合には、その補正が新たな拒絶理由を内包していれば、その補正は決定をもって却下される。従って、もし請求項の補正が不明確な表現を含んでいたり、その他の記載不備の拒絶理由を有する場合、その補正全体が却下されて当該拒絶理由を克服することができなかつたとして再度拒絶決定処分が下されるようになる。この場合、出願人は特許審判院に不服審判を提起して補正却下処分の不当性を争うか、あるいは補正後の請求項で新たな分割出願をして審査を持続しなければならぬので、追加の費用と時間が必要となる。

補正却下制度は、審査官の新たな審査による業務量増加や審査手続遅延の問題を解決するために導入されたが、そのような問題が生じない補正まで補正却下することによって出願人の保護が不十分になる側面があり、請求項の削除により新たな拒絶理由が発生する場合には例外の扱いとする規定が2009年度に導入され、現在も存続している。特許庁は本件において補正却下の例外規定を厳格に限定して適用したが、大法院は今回の判決を通じて、例外規定の適用はその趣旨に合わせて緩やかに適用すべきであると判断したという点は、頻繁に発生するケースではないが出願人にとっては朗報と言えよう。

## 6. 図面に基づいて登録特許の請求の範囲に技術構成を追加する訂正が請求の範囲の実質的変更ではないと判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社(特許権者) vs 被告 B社(審判請求人)

判断主体：大法院

事件番号：2016フ830訂正無効(特)

言渡し日：2018年4月12日

事件の経過：原審破棄差戻し

### 【概要】

特許発明の明細書には具体的な説明がなく図面にのみ図示された技術的特徴を特許登録後に特許請求の範囲に追加する訂正について、大法院は、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更する場合に該当するか否かは、特許請求の範囲自体の形式的な記載だけでなく、発明の詳細な説明を含めて明細書と図面全体から把握される特許請求の範囲の実質的な内容を対比して判断すべきであるとし、本件訂正は、その訂正前後において発明の目的や効果が変わらず、発明の詳細な説明と図面に記載されている内容をそのまま反映させたものに過ぎず、第三者に不測の損害を与えるおそれもないので、特許請求の範囲が実質的に変更される場合に該当しないと判断した。

### 【事実関係】

#### (1) 事件の経緯

発明の名称を「交換用伸縮継手漏水防止装置」とする登録特許に対し特許審判院において無効審決が下されると、特許権者(A社)は特許法院にその審決取消訴訟を提起し、それと同時に特許審判院に追加の技術構成を導入する訂正審判(特許審判院訂正事件番号：2013チョン48)を請求した。特許審判院は2013年7月1日にその訂正を認める審決をし、訂正は審決と同時に確定した(以下「本件訂正」)。これにより、無効審決取消訴訟

を検討した特許法院は、訂正後の請求項を基準に審理して特許審判院の無効審決を取り消し、これは2013年12月27日に確定した。

無効審判請求人(B社)は、この本件訂正が無効であると主張して2014年8月12日に訂正無効審判を請求し、特許審判院はこれを棄却したものの、これに対する不服訴訟において特許法院は、本件訂正が特許請求の範囲を実質的に変更する場合に該当して訂正が不適法であると判断したため、特許権者は、特許法院の判決を不服として大法院に上告した。

## (2) 発明の概要及び本件訂正

登録特許発明は、橋梁の伸縮継手(expansion joint)<sup>6</sup>漏水防止装置に関するもので、スラブ遊間(laying gap)<sup>7</sup>の側面、下面に固定溝が備えられた固定受け台を埋め込み又は付着させて、伸縮部材を固定台に固定させ、固定溝に挿入してU字状の伸縮部材を設け、上部で発生する伸縮継手の漏水を防止すると共に交換が容易な装置であることを特徴とする。

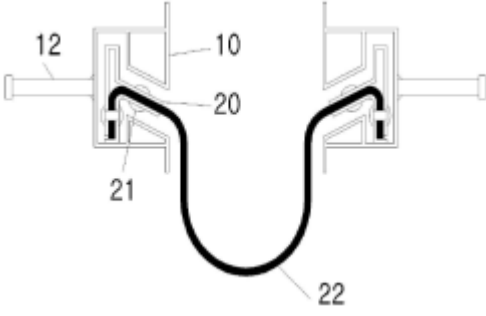
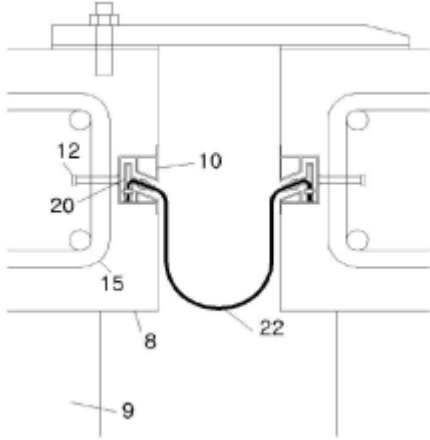
[請求項1] 橋梁の上部スラブ(8)とスラブ(8)間(遊間)に設けられる伸縮継手装置において、上記それぞれのスラブ(8)の側面には**内側に上向傾斜が上部に形成された固定溝(11)**を備えた一対の固定受け台(10)が埋め込まれ、上記それぞれの固定溝(11)には固定台(20)が嵌められながら固定され、上記それぞれの固定台(20)には伸縮部材(22)の両端が結合されることにより、上記伸縮部材(22)がスラブ(8)とスラブ(8)間の遊間でU字状に設けられ、漏水が防止されるようにしたことを特徴とする交換用伸縮継手漏水防止装置。

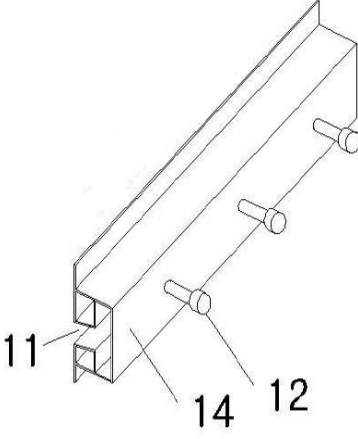
本件訂正は、上記[請求項1]における太字の部分のように、「固定溝(11)」を「内側に

<sup>6</sup> 伸縮継手(expansion joint)は、大きな建物の温度変化、振動等による障害を避けるために、構造材を分離して施工し、その間をつなぐ伸縮可能な継手を意味する。

<sup>7</sup> スラブ遊間(laying gap)とは、橋梁床版のコンクリートスラブが高温で膨張したときの変形を防止するために、コンクリートスラブの所々に一定の間隔を設けたものを言う。

上向傾斜が上部に形成された固定溝(11)」に訂正するものである。固定溝の形状やこれによる特別な効果は明細書に明示的に記載されておらず、図面にのみ固定溝の形状が図示されている。

「図3」本発明の正面図	「図4」本発明の設置状態
 <p>10 固定受け台、12 スタッドボルト、 20 固定台、21 ボルト/ナット、 22 伸縮部材</p>	 <p>8 スラブ、9 ビーム、10 固定受け台、 12 スタッドボルト、15 スラブ鉄筋 22 伸縮部材</p>

参考図：「図7」から固定受け台(10)の部分を抜粋した図 <sup>8</sup>
 <p>11 固定溝、12 スタッドボルト、14 後面</p>

### 【判決内容】

本件訂正は、特許請求の範囲第1項の「固定溝」を「内側に上向傾斜が上部に形成された固定溝」に訂正するもので、特許請求の範囲の形式的記載は固定溝の形状を具体的に限定したものであって、特許請求の範囲の減縮に該当する。

また、本件特許発明の明細書中の発明の詳細な説明に「橋梁の全ての漏水を完璧に防止」

<sup>8</sup> 本件特許明細書の図7は、判決文中には言及されていないが、説明のため掲載した。

する効果があると記載されており、最も基本的かつ代表的な図面である図3、4には「内側に上向傾斜が上部に形成された固定溝」の形状が描かれている。

本件特許発明の属する技術分野において通常の知識を有する者であれば、上記のような発明の詳細な説明と図面から「スラブ内側の漏水が固定溝内部に流入することを遮断する効果」があることを十分に把握でき、このような効果は、本件訂正で新たに発生した効果であると言いがたい。そうであれば、本件訂正前後において発明の目的や効果が変わらず、発明の詳細な説明と図面に記載されている内容をそのまま反映させたものに過ぎず、第三者に不測の損害を与えるおそれがあるということもできない。

従って、本件訂正は特許請求の範囲を実質的に変更した場合に該当しない。

#### 【専門家からのアドバイス】

特許権者は、特許無効主張に対する防御手段の一つとして登録特許請求の範囲を減縮する訂正をすることができるが、この場合、その訂正が特許請求の範囲の減縮であるとしても、訂正によって特許請求の範囲が実質的に拡張、変更される場合に該当するときには許容されない。従来判例の中には、明細書に明確に記載された技術構成や実施例として例示された技術構成を追加する特許請求の範囲の減縮の場合は特許請求の範囲の変更ではないと判断した事例があったが、これに対し本件は、明細書に関連構成や効果に関する直接的な記述は全くなく専ら図面にのみ図示された構成を特許請求の範囲に追加する訂正を許容したという点において意味がある。ただし、本件において訂正が許容されたのは、発明の詳細な説明と図面から効果が十分に把握され得るという要件を備えていたためであって、図面にのみ図示された構成を特許請求の範囲に追加する訂正が無条件に許容されるわけではないことには留意する必要がある。

従って、明細書を作成するときに、できるだけ実施態様と各技術構成及びそれによって予想される効果を多様に記載しておくことは、本件のような特許請求の範囲の訂正を容易とするであろう。一方、図面は、明細書と共に出願後の補正や登録後の特許請求の範囲の訂正において特許発明の把握における重要な手段になるので、図面を特許発明の出願目的に合わせて正確かつ詳細に作成しておく必要があると言えるだろう。



## 7. 先行発明の公知について争点となり、医療機器製造品目許可証及びマーケティング用ユーチューブ動画によって公知又は公然実施を認めた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社(特許権者) vs 被告 B社(審判請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2017ホ7616登録無効(特)

言渡し日：2018年7月20日

事件の経過：大法院上告中(2018フ11384)

### 【概要】

発明は秘密維持義務がない不特定人が認識し得る状態に置かれるだけでも公知となったと言える。医療機器製造品目許可証はたとえ刊行物とはいいい難いとしても、食品医薬品安全処(以下「食薬処」とする<sup>9</sup>)が2012年9月30日に構築した「医療機器電子請願窓口」を通じれば誰でも製造許可製品に関する情報を閲覧できるので、食薬処長が許可証として交付した以上は、その内容が秘密維持義務がない不特定多数の者に知られる状態に置かれていたと言える。

### 【事実関係】

被告(審判請求人)は、発明の名称を「電熱を用いるお灸治療器用充電器」とする本件特許が先行発明1~4により容易に発明できるため進歩性が否定され、また、本件特許は無権利者による冒認出願に該当すると主張して無効審判を請求した。特許審判院は、先行発明1、3により進歩性が否定されるという理由で無効審決を下し、これを不服として特許権者は特許法院に審決取消訴訟を提起した。

### 【判決内容】

1. 原告は、被告が独自に開発した「セトゥム(Cettum)」という医療機器の製造品目許可証はソウル地方食品医薬品安全庁長が発行した医療機器製造品目許可証として申請人に発行され

---

<sup>9</sup> 2013年3月、「食品医薬品安全庁」からの昇格により「食品医薬品安全処」とされた。

るものであって、許可証に記載された発行日以降に誰でも製造許可製品に関する情報を閲覧できるというわけではないので、その内容が公知となったとはいえないと主張する。しかし、発明は秘密維持義務がない不特定人が認識できる状態に置かれただけでも公知となったと言えるものであり、医療機器製造品目許可証はたとえ刊行物とはいいい難いとしても、食薬処が2012年9月30日に構築した「医療機器電子請願窓口」を通じて誰でも製造許可製品に関する情報を閲覧できるので、食薬処長が許可証として交付した以上は、その内容が秘密維持義務がない不特定多数の者に知られる状態に置かれていたことから、2013年12月3日頃に公知となったと判断される。

また、原告は、ユーチューブ動画資料は公知日を確認できないので先行技術として認められないと主張する。被告のセトウム製品を販売するハンサン・メディクスが掲示したユーチューブ動画とキャプチャ画面については、ユーチューブ動画の最初のアップロード日が2015年6月9日となっているところ、セトウム製品を販売しようとするハンサン・メディクスが製品の開封及び説明に関する動画を非公開に設定する理由がなく、本件特許発明の出願日の前に被告が開発した製品であるセトウムに関する広告が種々のメディアに掲載された事実を照らしてみても、上記ユーチューブ動画が非公開に設定されたといいい難く、その頃に公知となったと判断される。

先行発明3は「セトウム」という被告が開発したお灸治療器製品であり、公知となるかどうかについての争いがあったが、刊行物とはいえないとしても医療機器製造品目許可証が発行された以上は、秘密維持義務がない不特定人が認識し得る状態に置かれていたといえる。同様に当該製品の開封及び説明に関するユーチューブ動画及び関連の新聞広告を見ても、これは特許発明の出願前に販売されて公知又は公然実施された発明と認められる。

2. 先行発明3と本件特許発明を比較すると、本件特許請求項1の充電受け台には充電端子以外にも通信端子が突き出ているが、先行発明3の充電受け台には通信端子が設けられていない。しかし、このような相違点は、先行発明3に「クレードル」という外部お灸器用充電器が現に設けられており、充電器のお灸器受け台の横には充電中に赤色ランプが点き充電が完了すると緑色ランプに変わる構成があり、これはクレードル本体が「充電端子」を通じてお灸器内部のバッテリーの電圧あるいは電流をお灸器から受け取って充電状態であることを表示するも

のとして「充電端子」には電力の伝送だけでなくお灸器と外部充電器の間で電力に関する信号を送受信する機能が現に存在しているといえ、このような構成はバッテリー信号ではなく他の信号を送受信する場合にそれに伴って新たに「通信端子」を設けることができるという点を示唆しているということから、容易に克服され得るものである。

また、本件請求項1は温度及び時間調節器を備えているが、先行発明3は温度調節のみを行うという点、及び請求項1は充電器本体において通信端子を通じてお灸治療器発熱体の温度及び時間を変更設定するが、先行発明3はお灸器自体の上面のスイッチで制御部を通じてお灸器の発熱温度を43～45°の間で変更設定することが選択可能であるという点で相違する。しかし、先行発明4は、個別のお灸治療器ではなくお灸器の電源を供給する「治療器本体」側に温度調節装置と時間調節装置が置かれて個別のお灸治療器の温度と作動時間を調節するという発想を提供しており、先行発明3のお灸器には温度と作動時間を制御するための構成が現に備わっているため、先行発明3に先行発明4のようなお灸器の外部で温度や作動時間を制御する発想を結び付ける場合、当業者は外部充電装置においてお灸器で温度制御と時間制御をできるようにする構成を容易に導き出すことができるといえ、特に技術的困難性なしに克服され得るものであるといえる。

### 【専門家からのアドバイス】

優先日前の公然実施は、刊行物による公知と共に、特許無効主張の重要な根拠として使用される。韓国において公然実施が認められるためには、(i)製品、技術などが対象特許発明の特許出願前に不特定の者が知り得る状況で実施されたという事実と、(ii)該当製品、技術などと特許発明とが同一であることを証明しなければならない。本件では優先日前に食品医薬品安全処長が発行した医療機器製造品目許可証がたとえ刊行物とはいえないとしても、許可証の発行後は誰でもその製造許可製品に関する情報を閲覧できるので、公然と実施された発明として認められるとし、法院の従来の見解を再確認した。

進歩性に関しては、主な先行発明との構成上の相違にもかかわらず、特許発明の構成に想到し得る技術思想(本件では、お灸器の温度、時間などの制御をお灸器の内部ではなく外部装置からお灸器との通信を通じて行うという発想)が他の先行技術文献に開示されているという点、及び主な先行発明にもそのような示唆点があることを理由に進歩性が否定された。

複数の先行発明を引用して特許発明の進歩性を判断することについての判例の立場は、その引用技術を組み合わせ又は結合すれば当該特許発明に想到し得るという暗示や動機が先行発明に提示されている等の付加的要件が必要ということが大法院判例の見解であるため、たとえ他の先行技術文献に特許発明の技術構成に関する技術思想が公知であるとしても無条件に進歩性が否定されるわけではないであろう。

権利者の立場としては、特許発明の技術思想が他の先行技術文献に開示されているという指摘を受けた場合には、直ちにクレームの減縮を考えるのではなく、引用技術の組み合わせ又は結合の暗示や動機があるか否かを検討することが有効であるといえる。さらには、主な先行発明において他の先行技術文献に開示された技術思想を実際に具現する手段は数えきれない程多くあり得、そのような数多くの可能な手段から必ずしも特許発明において選択した特定技術構成に到達することが容易ではないといった主張や立証努力を検討してみることも重要であろう。

## 8. 被告の実施技術は特許発明の技術構成と差異があり、さらに出願経過も参酌した上で、均等範囲に該当せず侵害ではないとした事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社(控訴人;特許権者) vs 被告 B社(被控訴人)

判断主体：特許法院

事件番号：2018ナ1060侵害差止(特)

言渡し日：2018年9月11日

事件の経過：大法院上告中(2018ダ279736)

### 【概要】

原告の特許発明は、当初の出願の審査過程において、商業情報発信トーンを提供する構成要素が交換機の内部にのみ、又は外部にのみあることが開示された引用発明により登録自体が拒否されていた可能性が高く、それを回避するために意見書において、発信トーン発生装置を交換機の内部と外部のそれぞれに設置する構成に基づいて、本件特許発明の技術的特徴はインテリジェントネットワークを応用して交換機の外部に情報提供システムを別途に備えることによって交換機の内部だけでなく外部でも商業情報発信トーンを提供できるということが強調された。この点に鑑みれば、特許発明の商業情報発生装置(又はシステム)の構成が、交換機の内部又は外部の一方にのみ存在してもよいという意味を持つ構成(即ち、選択的構成)に変換(又は置換)可能であるとは言えない。これに対し、被告の実施形態は交換機の外部にのみ付加サービス提供装置を備えているものであって、交換機の内部にはこのような構成を含んでいないので、必要により内部の装置又は外部のシステムの中から選択することができるという構成ではない。従って、被告の実施形態は本件特許発明の特徴的構成要素をそのまま有していないだけでなく、本件特許発明と課題解決原理が同一であるということもできず、原告の均等侵害の主張は受け入れられない。

### 【事実関係】

原告(控訴人)は、発明の名称を「通話待機時の音声/文字/画像商業情報発信トーン発生方法

及び装置」とする本件特許の特許権者である。原告は、被告が本件特許発明の構成要素を全て含んでいるか、これと均等な構成要素を有している通話連結音サービス装置及びサービスを実施しており、原告の特許権を侵害していると主張し、特許侵害差止及び損害賠償請求の訴えを提起したが、ソウル中央地方法院は原告の請求を棄却し、原告はこれを不服として特許法院に控訴した。原告は、本件侵害差止本案訴訟を提起する前に特許権侵害差止仮処分を申し立てたが、敗訴していた。

### 【判決内容】

本件特許発明と被告の実施形態とを対比すると、下表のとおりである。本件特許発明の構成要素3、4の音声/文字/画像/商業情報発信トーン発生装置(3)及びシステム(6)は、それぞれ交換機の内部と交換機の外部に存在する一方、被告の実施形態の第1、2付加サービス提供装置は、いずれも交換機の外部に備えられているだけで交換機の内部には備えられていない点で差(以下「差異」と言う)がある。

構成要素	本件特許発明	被告の実施形態
1	一般電話機、携帯電話、画像電話、衛星電話、インターネット電話等を含む発信者電話機(1)及び受信者電話機(4)、交換機内に位置する加入者線路盤(2)及び中継線路盤(5)を備える通信システムにおいて	発信電話機、発信交換機、着信交換機、着信電話機を含む有・無線通信システムにおいて、
2	広告、音楽、総合情報、加入者情報(バイオリズム、運勢、位置、芸能人情報、株式、料金、その他情報)等を含んだ商業情報を提供するための商業情報提供サーバ(7)；	広告、音楽等の音源を格納し、これを付加サービス提供装置で提供するコンテンツ提供装置(CPMaster's)
3	交換機内に存在し、上記商業情報提供サーバ(7)から上記商業情報の提供を受けて上記加入者線路盤(2)を通じて通話連結待機	交換機の外部にあり、コンテンツ提供装置及び付加サービス制御サーバから音源及び加入者身元情報の提供を受けて発信者にカスタマイ

	<p>中の上記発信者電話機(1)に音声/文字/画像の形態で広告、音楽、ニュース等の上記商業情報発信トーンを提供するための音声/文字/画像/商業情報発信トーン発生装置(3);及び</p>	<p>ズ型音源を提供する第1付加サービス提供装置(CNSR-IP)</p>
4	<p>交換機の外部に存在し、上記商業情報提供サーバ(7)から上記商業情報の提供を受けて上記中継線路盤(5)と加入者線路盤(2)を通じて通話連結待機中の上記発信者電話機(1)に音声/文字/画像の形態で広告、音楽、ニュース等の上記商業情報発信トーンを提供するための音声/文字/画像/商業情報発信トーン発生システム(6);及び</p>	<p>交換機の外部にあり、第1付加サービス提供装置と同一の機能を有するものの、実際の動作時に選択的に作動して誤作動に備えたり、加入者別に分離処理する第2付加サービス提供システム(CNSR-IP)</p>
5	<p>地域別/性別/年齢別/時間帯別等の基準で加入者を区分し、商業情報発信トーンを提供することで広告のような商業情報を効率よく提供するために加入者の身元情報を提供する加入者身元情報提供サーバ(8)</p>	<p>地域別/時間帯別/発信者番号グループ別等に加入者を区分した加入者身元情報を格納し、これを第1、2付加サービス提供装置で提供する顧客管理制御サーバ(CNSR-SCP)</p>
請求項の末尾	<p>等で構成されることを特徴とする通話待機時の音声/文字/画像商業情報発信トーン発生装置</p>	<p>を含む通話連結音サービス装置</p>

原告は、本件特許発明はクライアント/サーバモデルを基盤に運用される商業情報提供サーバ(7)、加入者身元情報提供サーバ(8)等を交換機の外部に分離して構成し、開放型ネットワークを通じて交換機に連結することに核心的な技術思想があり、このような課題解決原理によって第三者(商業情報提供者)のアクセス及び参加が容易ではない問題、容量増設が難しい問題、メンテナンス問題等を解決するという点において格別な作用効果があるのであって、このような本件特許発明の核心的技術思想に鑑みれば、本件特許発明の交換機の内部又は外

部に設置される発信トーン発生装置(3)と発信トーン発生システム(6)の物理的位置は技術の核心とは言えず、従って被告の実施形態は原告の特許発明を均等侵害していると主張する。

しかし、本件特許発明の請求項の記載によると、発信トーン発生装置(3)及び発信トーン発生システム(6)の物理的位置のみが記載されているのみであって、商業情報提供サーバ(7)と加入者身元情報提供サーバ(8)の物理的位置に関する限定事項は記載されておらず、原告が主張するような「商業情報提供サーバ(7)、加入者身元情報提供サーバ(8)がクライアント/サーバモデルを基盤に開放型ネットワークを通じて交換機に連結される構成」についてのいかなる限定もされていない。従って、本件特許発明の技術思想の核心は、交換機の内部と外部にそれぞれ発信トーン発生装置(3)及びシステム(6)を設置することと言え、原告の主張のように「商業情報提供サーバ(7)、加入者身元情報提供サーバ(8)がクライアント/サーバモデルを基盤に開放型ネットワークを通じて交換機に連結される構成」であるとは言い難い。

また、提示された先行技術文献には、商業情報発信トーンを提供する構成要素が交換機の内部にのみ又は外部にのみあるように開示されている。一方、本件特許発明の出願過程で提出された意見書においては、「引用発明はインテリジェントネットワークを含んでいないが、本願発明ではインテリジェントネットワークでも商業広告を提供するので進歩性がある」という主張をし、「特に交換機に連動させるIP(Information Provider)であるARS/VMS等の情報提供システムを別途に使用する構造を提案し、インテリジェントネットワーク(IN)システムを応用して提案している」という主張をした事実を認めることができる。即ち、本件特許発明の出願経過を詳察すると、出願人は本件特許発明の技術的特徴がインテリジェントネットワークを応用して交換機の外部に情報提供システムを別途に備えることによって、交換機の内部だけでなく外部においても商業情報発信トーンを提供することを特に強調していたことが分かる。

以上のような本件特許発明の明細書の記載、先行技術である引用発明を含む出願当時の公知技術、及び出願経過を参酌してみれば、原告の特許発明は、引用発明による拒絶を回避するために交換機の内部と外部にそれぞれ発信トーン発生装置を設置する構成により、出願時にそのような構成が本件特許発明の主な構成であるという点を強調していたと見られる。従って、本件特許発明の商業情報発生装置(又はシステム)の構成が、交換機の内部又は外部のいずれかのみ存在してもよいという意味を持つ構成(即ち、選択的構成)に変換(又は置



換)可能であるとは言うことができない。

被告の実施形態は、上述の通り交換機の外部にのみ付加サービス提供装置(CNSR-IP)を備えているだけで、交換機の内部にはこのような構成を含んでいないので、必要により内部の装置又は外部のシステムの中から選択することができる構成ではないという点において、本件特許発明の特徴的構成要素をそのまま有していないだけでなく、本件特許発明と課題解決原理が同一であるとも言ってもできない。

特許発明と被告の実施形態の作用効果が同一か否かについて検討しても、被告の実施形態は、交換機内に商業情報発信トーン発生装置に対応する構成を備えていないことから、特許発明のように交換機の内部及び外部の商業情報発信トーン提供装置及びシステムを必要に応じて選択できないので、交換機内部の商業情報発信トーン提供装置又は交換機外部の商業情報発信トーン提供システムの状況(交換機の内部又は外部に過負荷が発生する場合、容量増設を容易にすることとメンテナンス)に応じて商業情報の提供主体を異にすることにより、商業情報を中断なく効率よく提供できるという、本件特許発明のような目的を達成することができるとは言えず、他にこれに関する証明もされていない状態である。

従って、原告の均等侵害の主張は受け入れられない。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国では、大法院が2000年7月28日言渡97フ2200判決において均等侵害の法理を初めて認めて以来、若干の表現を修正しながら、その法理を発展させてきている。そうした中、大法院2014年7月24日言渡2012フ1132判決では、均等侵害が認められる積極的要件を整理するとともに(①課題解決原理が同一であること、②変更によっても実質的に同一の作用効果を提供すること、③変更することが当業者に容易であること)、消極的要件は従前の判決における「確認対象発明が特許発明の出願時に既に公知となっていた技術と同一の技術又は通常の技術者が公知技術から容易に発明できた技術に該当したり、特許発明の出願手続を通じて確認対象発明の置換された構成が特許請求の範囲から意識的に除外されたものに該当する等の特別な事情がない限り」という文句を用いずに「特別な事情がないこと」と簡略に判示した。

本判決は、従来の均等侵害の判断基準をそのまま適用しながらも、特に課題解決原理の同一性の判断において、請求項の記載及び明細書の発明の詳細な説明の記載だけでなく、出願

の審査過程において出願人が提出した意見書も参酌し、特許発明に特有の解決課題を判断した。これは、大法院2014年7月24日言渡2012フ1132判決以後においても、従前の判決で示されていた消極的要件が依然として重要な考慮要素になり得ることを示したものであるといえよう。特に出願の審査過程において請求項から補正により削除した構成や、意見書により請求範囲外である旨を主張した構成については、出願経過の禁反言により、その後の均等範囲の認定に不利に作用し得るだけでなく、先行技術からの差別化のための主張をする場面で特許発明に特有の課題解決原理を認定するのにおいて不利に作用し得るという点にも留意する必要があるであろう。

## 9. 医薬品の投与用法や投与用量を限定した発明の進歩性を否定した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社(特許出願人) vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2017ホ7326拒絶決定(特)

言渡し日：2018年9月21日

事件の経過：確定

### 【概要】

医薬の開発過程では、薬効の増大及び効率的な投与方法などの技術的課題を解決するために、適切な投与用法や投与用量を見出そうとする努力が通常なされているので、特別な投与用法や投与用量に関する用途発明の進歩性が否定されないためには、出願当時の技術水準や公知技術などに照らしてその発明が属する技術分野において当業者が予測できない顕著または異質の効果が認められなければならない(大法院2017. 8. 29. 言渡2014フ2702判決参照)。

### 【事実関係】

発明の名称が「単一用量パッケージ」である原告の出願発明(「本件出願発明」)は、2015年7月29日に出願され、医薬品の投与方法に特徴がある。本件出願発明を審査した特許庁は、先行発明1又は2により進歩性が否定されるという理由で拒絶決定を下し、拒絶決定不服審判を審理した特許審判院は、少なくとも請求項1の発明が先行発明2により進歩性が否定されるので、残りの請求項は詳察するまでもなく本件出願発明は拒絶されるという本件審決をし、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】

請求項1の発明は、ブプロピオン及びナルトレキソンの組合せを含む(構成要素1)、肥満の治療又は肥満関連状態の治療に使用するための(構成要素3)医薬品で、第1週には第1量、第2週には第2量、第3週には第3量及び第4週には第4量で患者に提供され、第2量、第3量、第4量は

それぞれ第1量の2倍、3倍、4倍であり、第1量はブプロピオンが90mgであり、ナルトレキソンが4mg又は8mgであること(構成要素2)を特徴とする、即ち、低用量から開始し、毎週各薬物の用量を段階的に高めることが特徴である、医薬品の投与用法と投与用量を限定した発明である。

先行発明2は、発明の名称を「体重減量用組成物」とし、2006年2月1日に公開された原告が出願人となっている特許公開公報であり、ブプロピオンとナルトレキシソンの組合せを含む体重減量用組成物及びその投与量、投与方法が開示されている。先行発明2は請求項1の発明と対比すると、ブプロピオン及びナルトレキソンを有効成分とし、肥満の治療を医薬用途とする医薬品という点では実質的に同一であり、「ブプロピオン150mgを1日2回、ナルトレキソン50mgを1日1回」投与するなど、その投与用法(投与周期)及び投与用量でのみ差がある。

原告は本件出願発明の投与用法・投与用量により、先行発明に比べて薬効の増大(体重減量)と服薬順応性の向上に関する(同質の)顕著な効果があり、また、吐き気や悪心という副作用を低減する異質の効果があると主張している。

(イ)出願発明の明細書には、原告が主張する質的な効果上の差を確認できる具体的な内容を見出し難い。原告は、出願発明の明細書に記載された一般的な初期副作用及びこれによる治療の放棄などの記載を指摘しているが、出願明細書にて原告が指摘したこれらの記載は、有効成分の組合せや投与用法・用量も全く特定せずに、多数の成分剤形中の1つ以上の成分の用量を変化させることを含む包括的な記載なので、これは請求項1の発明が特定した投与用法・用量による効果を記載したものであるといえない。

仮に原告が指摘した記載が請求項1の発明の効果を記載したものであると見なしたとしても、それは「副作用が減少し、患者の順応度及び安楽感が増加し、これにより治療要法の効率性が増大する効果がある」というものであって、公知となった医薬物質の薬理効果は完全に維持して投薬の便宜性を増進しながら毒性や副作用が現れないように適正な投与用法・用量を見出すことは、この分野で基本的に解決しなければならない技術的課題というだけでなく、そのような一般的課題を解決するために投与用法・用量を最適化することは当業者の通常の創作能力の発揮に該当するものである。また、先行発明2も副作用の減少を解決課題としているため、このような効果が先行発明2と比べて異質の効果とはいえない。

(ロ)請求項1の発明の投与用法・用量により、先行発明2に比べて薬効の増大(体重減量)及び服薬順応性の向上に関する顕著な効果が発生するともいい難い。その理由としては、(1)出願発明の明細書に量的に顕著な効果上の差があると確認できる定量的な記載がなく、(2)請求項1の発明を具現した医薬品(CONTRAVE®)の商業的成功と患者の順応度及び安楽感が増加した効果を立証するものとして原告が提出した証拠資料を見ても、上記薬を投与された対照群に比べて副作用の発生率が低く、体重の減量効果がさらに高いということが分るだけで、他の投与用法・用量と対比した効果を把握できる資料がない。

以上を総合すれば、請求項1の発明は先行発明2と比べて当業者が予測できない顕著であるか異質の効果が認められないため、進歩性が否定される。

#### 【専門家からのアドバイス】

医薬品の新たな投与用量及び投与用法に関する特徴は、医薬品自体の特徴ではないという理由で、本来は特許対象ではなかったが、2015年の大法院全員合議体判決(2014フ768)以降、用法・用量は医薬品という物の効能を完全に発揮させるようにする属性であり、医薬用途発明と見なし得るとしながら特許許与の対象として考慮されている。しかし、従来判例によれば、用法・用量発明の進歩性が認められるためには、特徴的な用法・用量により先行発明と区別される異質の効果が認められるか、あるいは先行技術と同質の効果である場合、量的に顕著な効果が認められなければならない。また、用法・用量発明を含む医薬用途発明の場合、明細書の記載要件として原則的にそのような効果を確認できる具体的かつ定量的な実験データを明細書に記載することが要求される。本判例もこのような従来判例における用法・用量発明の進歩性の判断基準を再確認したものであり、吐き気や悪心という一般的な副作用の減少効果は異質の効果といえず、薬効の増大(体重減量)及び服薬順応性の向上という同質の効果は出願発明の明細書に定量的な記載がなく、他の用法・用量と比べて顕著な効果も認められないとして進歩性を否定した。

本判決は以前の判決と軌を一にするもので、医薬の開発過程で一般的な副作用の減少、薬効の増大、効率的な投与方法などの技術的課題を解決するために、適切な投与用法と投与用量を見出して最適化する過程は一般的であるという前提に立っている。このような判例の立

場に照らして見れば、医薬品の用法・用量発明の場合、その特徴的な用法・用量の発見が通常の医薬の開発過程からどのように抜け出して異例的に発見されたものか、従来技術と対比した優れた効果に関する定量的な実験データなどを明細書に記載しなければ進歩性が否定されやすいという点に留意する必要があるだろう。

## 10. 公知となっている個別の構成を結合したワクチンの製造可能性が提示されていても、その効能が予測されないとして発明の進歩性を認めた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社(特許権者)

判断主体：大法院

事件番号：2018フ10206登録無効(特)

言渡し日：2018年12月13日

事件の経過：上告棄却/原審確定

### 【概要】

本件特許発明の優先権主張日の当時、たとえ肺炎球菌結合ワクチンの分野で血清型の種類と運搬体タンパク質(以下、「運搬体」とも表記する)の種類が個別にそれぞれ公知となっており、かつ被告が従前に商用化した7価結合ワクチンにCRM197単一運搬体を使用したことがあったとしても、多数の先行文献に示された免疫干渉のおそれ及び単一運搬体の使用に対する否定的な認識等があったことを考慮すれば、通常の技術者が13個の血清型全てに対する十分な免疫原性が発揮されるはずであろうと合理的に予測して、13価結合ワクチンの単一運搬体としてCRM197を採択したであろうとは言い難いとして、特許発明の進歩性が否定されなかった。

### 【事実関係】

#### 事件の経緯

特許発明は、プレベナー®という名称で市販されている13価肺炎球菌ワクチン医薬品をカバーしている。特許発明は先行発明1-1により新規性が否定され、各先行発明により進歩性が否定され、明細書に記載不備事由があるという理由によって無効審判を請求した原告の請求に対し、特許審判院は訂正後の特許発明に基づいて無効審判請求を棄却する審決をした。これを不服とした原告は特許法院に審決取消訴訟を提起したが、特許法院もやはり、同一の理由で新規性及び進歩性を否定せず、明細書の記載不備もないとして原告請求を棄却したため、

原告は大法院に上告した。

### 特許法院の判断要旨

特許発明は「特定血清型の13個の多糖類をCRM197運搬体タンパク質にそれぞれ結合した13個の相違する結合体を含む、肺炎球菌ワクチンとして使用するための13価免疫原性組成物」に関するものである。特許発明の新規性を否定するためには、13個の血清型の種類と運搬体タンパク質としてCRM197とが各々公知となっているということだけでは足りず、「運搬体タンパク質であるCRM197に結合された13個の血清型全てに対し免疫原性がある肺炎球菌多糖類-タンパク質結合体組成物」に関する技術内容が開示されていなければならない。

先行発明1-1には、CRM197に結合されて糖結合体をなす7価結合ワクチンが商用化された点、及び研究が進められているワクチンとして13価ワクチンがあるという点が開示されている。しかし、先行発明1-1には、13価結合ワクチンがいかなる運搬体タンパク質に結合されたか、及び13個の血清全てに対して免疫原性を示すかに関する記載がない。従って、特許発明は先行発明1-1により新規性が否定されない。

先行発明1-2からはCRM197を運搬体タンパク質とする13価ワクチン等に対して大規模生産設備を計画・準備しているという事実が分かるだけなので、CRM197を運搬体タンパク質とする13価肺炎球菌結合ワクチンが製造され得るという可能性を開示しているに過ぎない。ワクチン分野の発明は、生体内で多様な免疫細胞と数多くの媒介因子による複雑な相互作用と経路とにより目的とする用途が確認されて完成するものであり、製造条件も精巧に調節されなければならない。このような技術分野の特性を考慮すると、特許発明は先行発明1-2により新規性が否定されない。

また、特許発明は、下記の理由により、先行発明のそれぞれ、またはこれらの組み合わせによっても進歩性が否定されない：

免疫干渉現象とは、いくつかの血清型を同時に投与すると、一部血清型に対する免疫反応が単独投与時より増加したり抑制される現象を言うもので、ワクチンの価数が増加するほど運搬体タンパク質の投与量と、結合された及び/又は同時投与された抗原に対する免疫反応に対する免疫干渉の確率が高くなるものと知られている。免疫干渉のおそれによる単一運搬体に対する否定的な認識及び複数運搬体に対する選好、CRM197運搬体使用時にも発生する免



疫干渉現象及びそのおそれ、免疫干渉現象に関する予測の困難性及びその正確な原因(メカニズム)に関する究明の困難性、本件特許発明の優先権主張日前後の多価結合ワクチンの開発状況と通常の技術者の技術水準及び対処方式、免疫干渉現象を克服し併せて適切な製造条件も探し出して13個の血清型全てに対する免疫原性を備えたワクチンを開発するにはかなりの時間と費用及び労力が要される点等の、様々な事情を総合してみれば、通常の技術者が本件特許発明の優先権主張日当時、免疫干渉現象のおそれと単一運搬体使用に対する否定的な認識を克服し、単一運搬体としてCRM197を採択する場合に13個の血清型全てに対する十分な免疫原性が維持されるはずであろうと合理的に予測し、これにより単一運搬体としてCRM197を採択していたはずであると言うことは難しい。特許発明は、単一運搬体を使用した多価結合ワクチンの免疫干渉のおそれを克服し13個の血清型全てで免疫原性を維持したという点で、通常の技術者が予測することが困難な顕著な効果を奏する。また、特許発明の明細書に記載不備の事由もない。

#### 【判決内容】

大法院は、下記の通り判断した特許法院の原審判決を支持した。

(1) たとえ肺炎球菌結合ワクチン分野で血清型の種類と運搬体タンパク質の種類が個別にそれぞれ公知となっており、被告が従前に商用化した7価結合ワクチンにCRM197単一運搬体を使用されたことがあったとしても、多数の先行文献に示された免疫干渉のおそれ及び単一運搬体の使用に対する否定的な認識等を考慮すると、本件特許発明の優先権主張日当時、通常の技術者が13個の血清型全てに対する十分な免疫原性が発揮されるはずであろうと合理的に予測し、13価結合ワクチンの単一運搬体としてCRM197を採択したと言うことは難しい。実際に競合製薬業者は、被告とは異なって新たな運搬体タンパク質を使用したり、2種以上の運搬体タンパク質を使用した多価結合ワクチンの開発を試みたりもしていた。

(2) 結局、各先行発明またはその結合によっても、13価肺炎球菌結合ワクチンの開発においてCRM197単一運搬体を使用して免疫原性を確保した本件発明の新規性や進歩性が否定されない。

(3) 原審の判断に記載不備に関する法理誤解等の誤りもない。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は、ワクチンの発明において個別の構成がそれぞれ公知となっており、これらを結合したワクチンの製造可能性が提示されている状況で、実際にワクチンを製造して意図した効能が発揮されるかを確認した特許発明の進歩性が認められるかが争点となった。

公知となっている個別の構成を結合した物の製造可能性が開示されている場合、一般的には、該当物が容易に導き出されるという理由で進歩性が否定される可能性がある。これに対し本件は、①ワクチン分野では生体内での相互作用による効能の予測性が低いため、その効能が確認されて初めて発明が完成するという点、及び②特許出願当時の技術水準で単一運搬体を使用した多価ワクチンが十分な効能を示すことへの否定的な認識があったという点等の事情を重視して、実際に意図した効能を有する、単一運搬体を使用した多価ワクチンを提供する特許発明の進歩性が否定されないと判断した。

特許法院の原審判決と今回の大法院判決は、公知となっている個別の構成を結合したワクチンの製造可能性が開示されていたとしても、進歩性判断の法理に従い、個別的・具体的な技術分野及び事実関係に基づいて、優先日当時において通常の技術者が多価ワクチンの効能を合理的に予測し、特定の単一運搬体を採択できたであろうかという点についての判断が示されたものであり、ワクチンを含む医薬分野の発明の進歩性判断の事例として参考となろう。

## 11. 均等範囲の判断要件として課題の解決原理の同一性判断における課題の解決原理の把握方法を具体化した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社(特許権者)

判断主体：大法院

事件番号：2017フ424権利範囲確認(特)

言渡し日：2019年1月31日

事件の経過：上告棄却/原審確定

### 【概要】

(1) 特許発明の課題の解決原理を把握する際に発明の詳細な説明の記載だけでなく出願当時の公知技術等までも参酌する理由は、先行技術全体との関係において特許発明が技術の発展に寄与した程度に応じて特許発明の実質的価値を客観的に把握し、それに相応した特許発明の保護を図るためである。従って、先行技術を参酌し特許発明が技術の発展に寄与した程度に応じて、特許発明の課題の解決原理をどの程度に広くまたは狭く把握するかを決定すべきである。ただし、発明の詳細な説明に記載されていない公知技術を根拠として、発明の詳細な説明から把握される技術思想の核心を除外したまま、他の技術思想を技術思想の核心として置き換えてはならない。

(2) 確認対象発明は、構成の差異にもかかわらず、発明の詳細な説明の記載及び公知技術を参酌して把握される特許発明の技術思想の核心において同一であるため特許発明と課題の解決原理が同一であり、残りの均等要件も満足することから、特許発明の権利範囲に属する。

### 【事実関係】

原告は「焼海苔自動切断及び収納装置」を発明の名称とする登録特許第515442号の権利範囲に確認対象発明が属さないという趣旨で消極的権利範囲確認審判を請求したが、特許審判院は、確認対象発明が特許発明と均等関係にあるという理由で原告の審判請求を棄却した。原

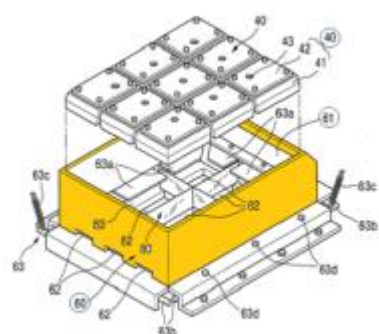
告は特許法院に審決取消訴訟を提起したが、特許法院でも均等関係を認め、これを不服とした原告は大法院に上告した。

特許発明は構成要素1～8を含むが、確認対象発明には、特許発明の構成要素6と構成要素7を除く残りの構成である構成要素1(フレーム)、構成要素2(切断用シリンダユニット)、構成要素3(昇降板)、構成要素4(加圧切板)、構成要素5(加圧棒)、構成要素8(包装容器移送ユニット)と同一の構成が含まれている。

一方、特許発明の構成要素6のガイドケースは「加圧切板の昇降作動を安定的に案内する」役割をするのに対し、確認対象発明は回転プッシャとその向かい側に設けられたストッパとが加圧切板の外側に配置されて加圧切板の昇降作動を案内している。

＜特許発明の構成要素6と確認対象発明の対応構成＞

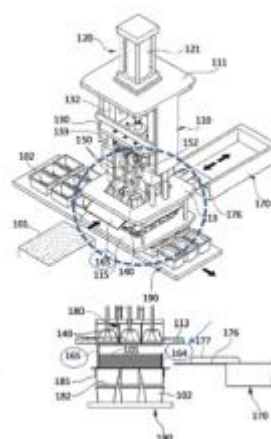
本件特許発明の図3



40: 加圧切板

60: ガイドケース

確認対象発明の図1、6b

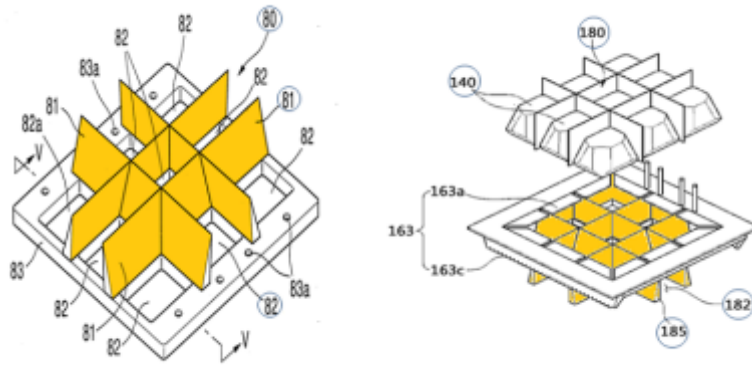


164: ストッパ

165: 回転プッシャ

特許発明の構成要素7の格子状の切断刃と確認対象発明の対応構成要素とは、ガイドケースの下部に固定配置されて下に行くほどその厚さが線形的に広くなる、いわゆる「格子状部材」を備える点において共通する。ただし、構成要素7では格子状部材と格子状刃が「一体」に形成されてガイドケースの下部に固定配置される一方、確認対象発明は格子状切断刃が格子状ボックスと「分離されて上下に移動される」ように各加圧切板に隣接して垂直形態で別途に配置される点において差異がある。

＜特許発明の構成要素7と確認対象発明の対応構成＞



80：切断刃  
81：傾斜面  
82：押出孔

140：加圧切板  
180：切断刃  
182：押出孔  
185：格子状ボックス

以上の差異に鑑み、均等範囲の判断の一般原理に従って大法院では、(1)特許発明と確認対象発明の課題の解決原理が同一か、(2)実質的に同一の作用効果を奏するか、(3)構成変更が容易かを判断した。

**【判決内容】**

大法院は、課題の解決原理の同一性判断について下記の法理を提示した。

「確認対象発明と特許発明の『課題の解決原理が同一か』を判断するときは、特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に抽出するのではなく、明細書に記載された発明の詳細な説明の記載と出願当時の公知技術等を参酌して先行技術と対比してみるとときに特許発明特有の解決手段が基礎とする技術思想の核心が何かを実質的に探求して判断すべきである(大法院2014年7月24日言渡2012フ1132判決参照)。特許法が保護しようとする特許発明の実質的価値は、先行技術で解決されなかった技術課題を特許発明が解決して技術の発展に寄与したところにあるので、確認対象発明の変更された構成要素が特許発明の対応する構成要素

と均等かを判断するときにも、特許発明特有の課題の解決原理を考慮する。また、特許発明の課題の解決原理を把握するとき発明の詳細な説明の記載だけでなく出願当時の公知技術等までを参酌するのは、先行技術全体との関係において特許発明が技術の発展に寄与した程度に応じて特許発明の実質的価値を客観的に把握し、それに相応する保護をするためである。従って、先行技術を参酌して特許発明が技術の発展に寄与した程度に応じて特許発明の課題の解決原理をどの程度に広くまたは狭く把握するかを決定すべきである。ただし、発明の詳細な説明に記載されていない公知技術を根拠として、発明の詳細な説明から把握される技術思想の核心を除外したまま、他の技術思想を技術思想の核心として置き換えてはならない。発明の詳細な説明を信頼した第三者が、発明の詳細な説明から把握される技術思想の核心を利用していないにもかかわらず、上記のように置き換えられた技術思想の核心を利用したという理由によって課題の解決原理が同じであると判断するようになれば、第三者に予測できない損害を及ぼすことがあるためである」

以上の判断法理に基づいて大法院は、特許発明の詳細な説明に「従来は包装容器の各収納空間の間にある間隔だけ、切断されたそれぞれの積層海苔の間を広げておく構造を提示することができなかったが、上記積層海苔を加圧する加圧切板が格子状切断刃の外側傾斜面に沿って、互いに“間”が広がるように誘導することによって収納工程までを自動化することができる」旨が記載されているという点において、特許発明の技術思想の核心を「切断されたそれぞれの積層海苔が下降しながらガイドケースの下部に固定配置される格子状部品の外側傾斜面に沿って互いに間が広がるように誘導する」ところにあるとした。さらに、上記のような技術思想の核心が本件特許発明の出願当時に公知となっていたと言えるだけの事情は認められないという点、及び構成要素6のガイドケースは、発明の技術思想の核心を具現するのに寄与しているというだけに過ぎず、特許発明の技術思想の核心と把握することはできないという点を指摘したうえで、確認対象発明は、上記のような特許発明の技術思想の核心において同一なので、課題の解決原理が同一であると判断した。

作用効果が同一である否かに関しては、特許発明と確認対象発明は実質的に同一の作用効果を奏すると判断した。特に、確認対象発明において特許発明の構成要素6に対応する構成が加圧切板を案内する効果が特許発明の構成要素6のガイドケースの構成より劣るとしても、確認対象発明において構成要素6が欠如していると言える程度にはなく、特許発明の技術思

想の核心を具現することができないとは言えず、構成要素6とその効果は実質的に同一であると言えることができると判断した。

構成変更の容易性に関しては、特許発明の構成要素6及び7を確認対象発明の対応構成に変更することは、同技術分野において慣用的に採択する技術手段、部品の形態や配置関係等を考慮して、通常の技術者にとって容易であると判断した。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国の権利範囲確認審判では、特許発明と確認対象発明との間の権利範囲の属否判断において、いわゆる均等範囲が考慮される。特に、確認対象発明が特許発明の均等範囲に属するかについての判断要素の一つである課題の解決原理の同一性判断について、大法院は、ここ数年間の判決を通じて、その意味と判断方法を具体化してきている。

2009年の大法院判決においては、「課題の解決原理が同一であるというのは、確認対象発明において置換された構成が特許発明の非本質的な部分であり、確認対象発明が特許発明の特徴的構成を有することを意味し、特許発明の特徴的構成を把握するにおいては、特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に抽出するのではなく、明細書の発明の詳細な説明の記載と出願当時の公知技術等を参酌して先行技術と対比してみるとときに特許発明特有の解決手段が基礎とする課題の解決原理が何かを実質的に探求して判断すべきである」旨を判示した(大法院2009年6月25日言渡2007フ3806判決)。

さらに、2014年の大法院判決では、「課題の解決原理が同一である」ことの意味から「本質的な部分」に関連する語句を削除することにより、本質的な構成を置換変更する場合であっても均等関係が適用され得ることが示唆された(大法院2014年7月24日言渡2012フ1132判決参照)。

これに対し本判決は、先行技術を参酌して特許発明の課題の解決原理を把握すべき旨とその理由、及びその際の先行技術の参酌方法について具体的に判示したものであるといえる。すなわち、本判決は、特許発明が先行技術全体との関係において技術の発展に寄与した程度を考慮することにより、その寄与度によって特許発明の課題の解決原理を広くも狭くも把握され得るということ、これにより、公知技術との関係において特許発明が大きく進歩した技術であれば、その均等範囲も広く認められ得るという判断基準を明確にしており、この点に

において本判決の意味があると言えよう。



## 12. 特許発明の通常実施権者に対し専用品を製作・納品した行為が間接侵害と言えないと判示した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社(特許権者) vs 被告 B社

判断主体：大法院

事件番号：2017ダ290095損害賠償(知)

言渡し日：2019年2月28日

事件の経過：上告棄却/原審確定

### 【概要】

大法院は、方法の発明に関する特許権者から許可を得た実施権者が、その方法の発明である特許発明の実施にのみ使用される物(以下、「専用品」)の製作を第三者に依頼し、そこから専用品の供給を受けて方法の発明を実施する場合において、そのような第三者の専用品の生産・譲渡等の行為は、特許権の間接侵害に該当するとは言えないと判示した。

### 【事実関係】

原告は、「摩擦移動溶接方法及び摩擦移動溶接用プローブ」を発明の名称とする特許発明の特許権者である。原告は、(訴訟の当事者ではない)C社と通常実施権契約を締結したが、契約内容には「C社が他の者にライセンスを許諾できない」という規定が含まれていた。通常実施権を契約後、特許権の存続期間中に、C社からの依頼により被告(B社)は、C社に十数年間にわたり摩擦攪拌溶接機を数十台製作し、納品した。被告がC社に供給した摩擦攪拌溶接機は、原告の特許発明の実施にのみ使用される装置である。このような被告の行為に対して、原告は特許権侵害による損害賠償請求訴訟を提起した。原告は、1審では一部勝訴したが2審の特許法院で敗訴し、これを不服として大法院に上告した。

特許法院では、被告がC社に摩擦攪拌溶接機を製作・納品した行為と、その過程で摩擦攪拌溶接機を検収・試演した行為が原告の特許権を侵害する又は侵害したと見なされるとする原告の主張に対して、次の通り判断した。

まず、被告の摩擦攪拌溶接機を製作・納品する行為が方法の発明の専用品を生産・譲渡する行為に該当し間接侵害が成立するか否かに関して、特許法院は、方法の発明に係る通常実施権者が自ら専用品を生産して方法の発明を実施する場合にこれを間接侵害と認定するようになれば、通常実施権者に不当な制約を加える結果をもたらすので、間接侵害と見なすことができないとした上で、同様に通常実施権者が第三者を介して専用品の供給を受けて方法の発明を実施する場合にも、間接侵害に該当すると言えないと判断した。すなわち、特許法院は、一般に特許権者は現に実施契約を締結する際において第三者からの専用品の提供を受けて特許を実施することまでを予想して実施料を策定できる反面、第三者の製作・納品行為までを間接侵害と見なした場合には特許権を不当に拡大する結果をもたらすという点を理由として挙げた。また、特許法院は、原告とC社との通常実施権の実施契約に記載された、C社が第三者にライセンスを許諾できないという規定は、C社がsub-licenseをすることができないということに過ぎず、第三者からの専用品の提供を受けて実施することまで禁止するものとは言えないと判断した。

次に、被告がC社に向けて摩擦攪拌溶接機を製作・納品する過程で摩擦攪拌溶接機が約定した性能を発揮するかを確認するために特許発明を使用して検収・試演した行為に関して、特許法院は、検収・試演行為は製作・納品行為に不可分的に伴うものであるので、製作・納品行為が間接侵害に該当しない以上、検収・試演行為が別途に間接侵害又は直接侵害が成立するとは言えないと判断した。

大法院は、以上の特許法院の判断を支持し下記の通り判示した。

### 【判決内容】

被告がC社からの依頼によりC社に向けて特許発明の専用品である摩擦攪拌溶接機を製作・納品した行為が特許発明の間接侵害に該当するかに関連して、大法院は、まず間接侵害の法理の運用範囲について次の通り示した。

「特許法第127条第2号は、特許が方法の発明である場合、その方法の実施にのみ使用する物を生産・譲渡・貸渡し若しくは輸入し、又はその物の譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為を業として行う場合には、特許権又は専用実施権を侵害したものと見なすと規定している。このような間接侵害制度は、あくまでも特許権が不当に拡大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る（大法院2015. 7. 23. 言渡2014ダ42110判決）」

続いて、大法院は、第三者の専用品の生産・譲渡等の行為を特許権の間接侵害と認めた場合、実施権者の実施権に不当な制約を加えることになり特許権が不当に拡大される結果をもたらすという点と、特許権者は実施権を設定する際に、第三者からの専用品の供給を受けて方法の発明を実施することまでを予想して実施料を策定するなどの方法により当該特許権の価値に相当する利益を回収できるので、実施権者が第三者から専用品の供給を受けたからといって特許権者の独占的利益が新たに侵害されるとも言い難いという点を挙げて、方法の発明に関する特許権者から許可を得た実施権者が第三者に専用品の製作を依頼し、そこから専用品の供給を受けて方法の発明を実施する場合において、そのような第三者の専用品の生産・譲渡等の行為は、特許権の間接侵害に該当すると言えないと判断した。

また、被告の摩擦攪拌溶接機の検収・試演行為において特許発明を使用した点が侵害になるかに関連して、大法院は、上記特許法院の判断理由、すなわち、被告がC社に向けて摩擦攪拌溶接機を製作・納品する行為が原告の特許権を侵害するものと言えない以上、そのような製作・納品行為に必須で伴う上記のような検収・試演行為が別途に本件特許発明に係る原告の特許権を侵害するものとは言えないという特許法院の判断を支持した。

### 【専門家からのアドバイス】

大法院は、間接侵害の運用範囲については、特許権が不当に拡大されずにその実効性が確保される程度で認められるべきであるという立場を取っている。

たとえば、過去に間接侵害を不成立とした大法院判決として、半製品を国内で生産して輸出し、その完成品が国外で生産されている場合に、半製品の生産が物の発明の間接侵害に該当するか否かが争われた事件もあり、大法院は、特許権の属地主義の原則上、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し、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行われても間接侵害が成立しないと判示している（大法院2015. 7. 23. 言渡2014ダ42110判決）。

本判決は、特許発明の実施権者がその発明を実施するために第三者から専用品の供給を受ける行為について特許権の間接侵害とは認められないという大法院の立場を示したものであるが、現実的に、実施権者が特許発明の実施に必要な専用品を第三者との契約を通

じて供給を受けることは珍しくないと思われる。こうした点を踏まえて、特許権者が実施契約を締結する際には、契約条件として適切な実施料を策定する必要があると思われる。

# 商標法

1. 「SPA10」と特定商品の普通名称が結合した商標が、その商品と関連したサービス業に対しても識別力がないと見ることができるか

## 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社



判断主体：特許法院

事件番号：2017ホ3157


言渡し日：2017年11月23日

事件の経過：確定



## 【概要】

「shoespa」商標が 「SHOOPEN」商標と類似しているため無効かどうか問題になった事件において、特許審判院は、上記商標の下部に位置するshoespaとSHOES SPAの部分は「靴小売業」と関連しては識別力がないため要部になり得ない一方、靴ではない商品に対するサービス業(衣類小売業等)に対しては識別力がないと言えないので要部になり得ると見たが、特許法院は、靴はもちろん、多様なファッション商品を全て取り扱うSPA (Speciality retailer of Private label Apparel brand) ブランドの実際の取引実情を考慮して、「靴小売業」だけでなく他の商品と関連したサービス業に対してもshoespaとSHOES SPAの部分の識別力がないため要部になり得ないと見て、両標章は互いに類似しないと判断して審決を取り消した。

## 【事実関係】

商品類区分第18類及び第25類に属する多様なファッション商品と第35類に属するファッション商品と関連したサービス業を指定商品・サービス業として登録された  商標(以

<sup>10</sup> 「Speciality retailer of Private label Apparel brand」を意味する。



下「被告商標」)に関して権利者である被告は、ファッション商品と関連したサービス業を指定サービス業とする原告の「shoespa」商標(以下「原告商標」)に対して、被告商標との類似性を根拠として旧商標法(2016年2月29日法律第14003号で改正される前のもの、以下「旧商標法」)第7条第1項第7号及び第8条第1項による無効審判を請求した。特許審判院は、被告商標の **SHOES SPA** 部分と原告商標の  shoespa 部分は靴商品又はサービス業との関係では識別力がないか不十分なので、原告商標の指定サービス業中「靴小売業、靴卸売業、靴販売代行業」と関連しては要部になり得ないため互いに標章が類似しないが、残りの指定サービス業である「衣類販売代行業、衣類小売業」などに対しては識別力がないか不十分であると断定するのは難しいので、両商標が類似すると判断して一部無効審決を下したところ、これに対し、原告が特許法院に審決取消訴訟を提起した事案である。

## 【判決内容】

### (1) 「shoespa」と「SHOES SPA」の識別力の有無

生産単価及び流通費用などを減縮するために中間流通段階などをなくして企画、生産、流通及び販売などを1つの会社で全て担当し、生産物をその会社の独自ブランドで販売する方式又はその統合体を称してファストファッションとも呼ばれるSPA (Speciality retailer of Private label Apparel brand)に対する2012年と2013年の認知度は、それぞれ42.4%、54.6%であった点、2012年のSPA全体の市場規模は2兆5,000億ウオンに達する程に成長した点、SPAブランドの売場では衣類だけでなく、靴、靴下、ベルト、スカーフ、マフラーなどファッション製品全体を取り扱っていた点などを考慮すると、SPAはファッション製品の需要者に最新トレンドを速やかに反映させる生産及び流通形態を有する全てのファッション製品に使用される用語と認識され、その前に「shoe」や「SHOES」があってもこれを靴類のみを販売するSPAと受け入れるよりは靴を中心にファッション製品全体を取り扱うSPAという意味として受け入れられると言える。従って、「shoespa」と「SHOES SPA」は靴小売業だけでなく衣類小売業などと関連しても自他サービス業や商品の識別力を認め難かったり公益上から見て特定人に独占させることが適切ではないので、これらを要部とみなして原告商標と被告商標の類否を対比できない。

## (2) 原告商標と被告商標の類否

「shoespa」と「SHOES SPA」が原告商標の指定サービス業全体に対して識別力がないか微弱であるため類否の判断時に要部と言えないという前提で、原告商標「 shoespa」と被告商標「 SHOOPEN」を比較すると、外観は明確に区別され、呼称・観念の面でも原告商標はリンゴやアップル又はリンゴシューズパ、アップルシューズパという呼称・観念となるのに対し、被告商標はシューペンやシューペンシューズスパなどの呼称・観念となるため、互いに非類似である。

## (3) 被告のその他の主張について

被告はSPAの前に製品名や業種名を結合した商標が登録されており、米国や中国でもTHE SHOE SPA、shoespaだけで構成された標章が登録されていて、原告の売場でshoespaという形だけで使用してもいる点を考慮すると、「shoespa」と「SHOES SPA」の識別力を認めなければならないという趣旨で主張しているが、ある商標の識別力の認定可否は指定商品との関係において個別に判断すべきで、法制や言語習慣が異なる外国の登録例は韓国商標の識別力認定可否の判断に大きな影響を及ぼさないので、被告の主張は受け入れられない。

## (4) 小結論

上記で詳察した通り「shoespa」と「SHOES SPA」の部分は、両商標の識別力がある要部と言えないため、原告商標は被告商標との関係から全体的に類似しないので、旧商標法第7条第1項第7号及び第8条第1項に該当しない。

### 【専門家からのアドバイス】

登録主義を取っている現行商標法下で商標の類否は原則的に一般的・抽象的基準によって判断するが、法院の判決には商標の類似の判断時に当該商品・サービス業に関する具体的取引実情まで考慮して出所の混同を判断したものが存在する。

本件は「特定商品の名称」と「当該業界で一般的に用いられて識別力がない標章」が結

合した場合、特定商品以外の他の商品と関連したサービスに対してまで識別力がなく要部となり得ないかが争点になった事件である。一般的・抽象的基準による判断の原則に従えば、「shoespa」と「SHOES SPA」の部分は「靴」ではない他の商品と関連したサービスに対しては識別力があるため要部に該当し、従って、互いに非類似であると判断する余地もあるであろうが、特許法院は、SPAブランドは特定商品のみを販売するものでなくファッションと関連した多様な商品を全て販売していることが具体的な取引実情であるという点を考慮して、本件において「shoespa」と「SHOES SPA」の部分を靴ではない他の商品と関連したサービス業に対してまで識別力が認められず要部になり得ないと判断したのである。商標の類似判断だけでなくその前提として要部に該当するかどうかに対する判断をする場合にも、当該商品・サービス業の具体的な取引実情を考慮した判決であるという点で意味があり、この争点と関連した今後の判決の推移を見極める必要がある。



## 2. 商標の一部が要部の場合、この部分の分離観察可否に関わらず要部のみを対比して類否判断することを可能とした事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A 社 vs 被告 個人 B

判断主体：特許法院

事件番号：2017 ホ 7357

言渡し日：2018 年 4 月 5 日

事件の経過：確定

### 【概要】

先使用商標「장수돌침대」(チャンス(長寿)石ベッド)の権利者が、「장수생」(チャンスセン)のように構成されてなる登録商標の権利者を相手に、登録商標が旧商標法第 7 条第 1 項第 11 号<sup>11</sup>に該当すると主張して登録無効審判を請求した事案において、特許審判院は、本件登録商標は先使用商標と外観が相違し「長期の浪人生」の意味も合わせもち「장수(チャンス)」だけで分離観察されないため、「장수(チャンス)」に分離観察される先使用商標とは呼称および観念が異なり商品出所の誤認・混同および需要者欺瞞のおそれがないという理由で審判請求を棄却したが、特許法院は両標章の要部のみを対比し、本件登録商標がその指定商品に使用される場合、先使用商標権者によって使用されるものと誤認・混同を生じさせ需要者を欺瞞するおそれがあるという理由で登録無効と判断した。

### 【事実関係】

原告は 1993 年頃から先使用商標である「チャンス石ベッド」(以下「先使用商標」という)という標章を付した石ベッド製品<sup>12</sup>の生産・販売を開始し、TV、ラジオ、新聞、雑誌などを通じて全国的に製品を広告してきた。同製品の 1993 年から 2008 年までの国内売上額は合

<sup>11</sup> 商品の品質を誤認させ、または需要者を欺瞞するおそれがある商標

<sup>12</sup> 日本ではあまり見られない商品であるが、スプリングやマットレスなどの緩衝部材を持たないベッドフレームに石の板が張られその上に薄手の敷布団を敷いて使用するベッドで岩盤浴効果があると言われ、オンドル(温床)文化の韓国においては特に高齢者層に人気のある商品である。

計約 2 千 300 億ウォン(約 230 億円)、支出した広告費は合計約 130 億ウォン(約 13 億円)にのぼる。また原告の「チャンス石ベッド」は 1995 年から 1999 年まで TV ホームショッピングのヒット商品に選ばれたほか、コリアタイムズが選ぶベストブランド賞(2002 年)、韓国能率協会認証院が選ぶ顧客満足経営最優秀賞(2002 年)、優秀電気製品大統領表彰(2004 年)、ロコミブランド大賞(健康ベッド部門)(2006 年)、優秀デザイン商品(2007 年)、韓国消費者フォーラム主催・消費者投票により選ばれる「今年のブランド大賞(機能性ベッド部門)」(2007~2014 年)などをそれぞれ受賞した。原告は本件登録商標の登録時である 2008 年当時、全国約 100 か所の代理店、デパート、オンラインショッピングモールおよび TV ホームショッピングなどを通じて先使用商標が付された石ベッド製品を販売し、占有率の面でも、2004 年から 2008 年頃まで継続して国内石ベッド市場で約 50%、ウォーターベッド等も含む機能性ベッド市場でも 35%ほどの占有率を記録した。さらに 2009 年 12 月に韓国ギャラップ調査研究所が実施した「石ベッド商標の認知度および認知形態調査」の結果、先使用商標が認知度首位、「チャンス」が含まれた製品が同一会社の製品と認識される割合も最も高いことが明らかになった。

## 【判決内容】

### (1) 先使用商標の認知度

特許法院は以上の事実関係を認め、先使用商標が付された製品の広告現況、販売期間、販売網、売上および広告規模、ブランド関連受賞実績、市場占有率および認知度などを総合的に考慮してみると、先使用商標は本件登録商標の登録決定日である 2008 年 8 月 26 日頃、「石ベッド」と関連して少なくとも一般需要者や取引者に特定人の商品を表示するものと認識される程度には知られていたといえと判断した。

### (2) 先使用商標と本件登録商標の要部

先使用商標は「石ベッド」を使用商品として「チャンス石ベッド」と構成されているところ、「チャンス(長寿)」部分は「長生きする、寿命が伸びる」などの意味を有する単語であって、指定商品および使用商品の性質を暗示もしくは強調するだけであり、直感させるとまではみられず、標章の前段部に位置し識別力がある一方で、「石ベッド」部分は使用商品

の普通名称を表す部分で識別力がない。「チャンス石ベッド」という先使用商標が使用商品である「石ベッド」に使われた期間、メディアで紹介された回数および内容、その広報の程度、市場占有率、市場での認知度など上述の事情に照らしてみると、先使用商標のうち識別力がある「チャンス」部分は本件登録商標の指定商品と同じ「石ベッド」と関連して一般需要者に特定人の商品を表示するものと認識され、その識別力がより高まったといえる。これらの点などを総合してみれば、先使用商標において「チャンス」は独立的な識別標識機能を発揮する要部に該当する。

本件登録商標は「チャンス」と「セン」という各文字部分が間隔なしに一連からなっているものの、そのうち「チャンス」部分が商標の前部分に位置しているだけでなく、先使用商標の要部と同一で、同様に強い識別力を有する一方、「セン」部分は接頭辞として「熟していない、水気が残った、未加工の」などの意味を有したり、接尾辞として「学生」の意味を加える語として用いられ、その指定商品である石ベッドなどと関連して識別力が微弱である。さらにたとえ「チャンスセン」が「長期の浪人生」という新しい意味を有するとしても、これは 2002 年頃に新語として認定され、現在まで標準語としては認められていないだけでなく、本件指定商品である「石ベッド」との関係に照らしてみると、一般需要者が否定的な意味を有する上記「チャンスセン」の意味を直感できるとは見難い。一方、被告は「**장수생토침대**」(チャンスセントチムデ)のように本件登録商標「チャンスセン」に対象商品を意味する「トチムデ」(土ベッドの意)を間隔なしに構成して本件登録商標を使用した事実を認めることができるが、この場合、一般需要者の立場からは「チャンスセン/トチムデ」よりは「チャンス/セントチムデ」(セントチムデが生土ベッドの意)と認識され、本件登録商標のうち「チャンス」部分の識別力がより強まる。したがって、本件登録商標はその文字部分の「チャンス」と「セン」とが結合した一体としてのみ識別標識機能を発揮するとは見難く、「チャンス」部分が独立的な識別標識機能を発揮する要部といえる。

### (3) 本件登録商標と先使用商標の類否

本件登録商標は先使用商標と外観が相違するものの、両標章ともに要部が「チャンス」で同じく、その呼称および観念が同一である。したがって本件登録商標が先使用商標の使用

商品と同一または類似の商品にともに使用される場合、一般需要者や取引者をして商品の出所に関して誤認・混同を生じさせるおそれがあるので、本件登録商標と先使用商標はその標章が互いに類似する。

(4) 本件登録商標が旧商標法第7条第1項第11号で規定する需要者を欺瞞するおそれがある商標に該当するか

本件登録商標はその登録決定日当時、石ベッドと関連して需要者間に特定人の商品を表示するものと認識されていた先使用商標と類似し、その指定商品も先使用商標の使用商品と同一・類似であるか経済的牽連の程度が密接であるため、本件登録商標がその指定商品に使用される場合、先使用商標の権利者である原告によって使用されるものと誤認・混同を生じさせる事情がある。したがって本件登録商標は先使用商標との関係で需要者を欺瞞するおそれがあるので、旧商標法第7条第1項第11号に該当してその登録が無効とならなければならない。

### 【専門家からのアドバイス】

特許審判院および特許法院では、ある商標が一体不可分的に構成されているため形式的に分離観察することが自然でない商標の場合には、その商標の一部が要部として機能するか否かに関わらず、全体として観察されるはずであると判断する傾向にあった。しかし最近大法院が、2015 フ 1690 判決で「商標に要部が存在する場合には、その部分が分離観察されるかを判断する必要なく、要部のみを対比することによって商標の類否を判断できると見なければならない」と明示して以降、全体観察の原則を積極的に適用してきた判断傾向に影響を与えるものと予想され、特許法院がこのような大法院の判例に添う判断をしたという点で、今後もこのような判断傾向が続いていくものと予想される。

日本の知財高裁でも、平成30年3月7日判決<sup>13</sup>において本件商標「ゲンコツコロッケ」の要部が「ゲンコツ」であると認めて、引用商標「ゲンコツ」と類似すると判断した事例があり、韓国の判決傾向と類似点があるものと思われる。韓国の商標に関して知財戦略を策定する場合には、商標の共通する要部に、識別力がない又は弱い文字が結合されている

<sup>13</sup> 平成29年(行ケ)第10169号審決取消請求事件

場合は類似と判断される可能性が大いにあり得るという点で本判決を参考にすることができよう。

### 3. 権利範囲確認審判の標章類否判断において、出所誤認・混同の判断の鍵となる場合には当事者の具体的な取引事情も併せて考慮できるとした事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告 個人A vs 被告 個人B

判断主体：特許法院


事件番号：2018ホ1622

言渡し日：2018年5月18日

事件の経過：上告審係属中(2018フ10848号)

#### 【概要】

権利範囲確認審判において、確認対象標章「」が商標登録第1082620号

」（以下「本件登録商標」）の権利範囲に属さない旨の審決が下されたが、審決取消訴訟において特許法院は、商標権の権利範囲確認審判において登録商標と確認対象標章の類否はその外観、呼称及び観念を客観的・全体的・離隔的に観察して当該商品の取引で一般需要者が感じる直観的認識を基準にその商品の出所について誤認・混同を引き起こすおそれがあるかによって判断するものの、当該商品を巡る一般的な取引実情と商標の周知程度及び当該商品との関係などを総合的・全体的に考慮すべきであり、当該商品に係る当事者の具体的な取引事情を併せて考慮することができるのとすると共に、確認対象標章が本件登録商標と共に使用される場合、一般需要者や取引者に商品の出所について誤認・混同を引き起こすおそれがあるため、その標章が類似すると見るべきであり、確認対象標章は、本件登録商標の権利範囲に属すると判断した。

#### 【事実関係】

原告は、本件登録商標を出願するに先立ち、サブコリアという商号で石鹼製造業などを始めた。原告が本件登録商標を出願して登録を受けた後、製品流通を担当していた被告を代

表者として株式会社サブコリアを設立した。その後、原告・被告間に争いが生じ、原告は被告に対して本件登録商標に関する使用権限を与えたことがなく、また、今後の被告との信頼関係を維持できない状態にまで至ったので、被告及び株式会社サブコリアに対し本件登録商標に関する使用行為を中断するよう通報した。その頃、被告は

「」及び「」で構成された2件の商標出願をしたが、いずれも本件登録商標と類似するという理由で登録が拒絶された。

一方、本件審決当時、オンラインショッピングモールでは、被告が石鹸製品を販売すると共に、それをサブハンドメイドフルーツ石鹸、サブコリアの新たなブランドなどと紹介していた。また、同じ頃、一部の需要者はブログに「フルーツ石鹸の種類は非常に多いが、その中で私が紹介するのはハニーとグレープフルーツ。サブコリアの天然ハンドメイドフルーツ石鹸は、フルーツの香りと形が本物そっくり」という文章と共に写真を掲載しているが、その左側の石鹸には本件登録商標が、右側の石鹸には確認対象標章がそれぞれ表示されていた。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

商標権侵害訴訟では当該商品に関する一般的・局所的取引実情に基づいて標章類否を判断する一方で、商標権の権利範囲確認審判及びその取消訴訟では当事者の具体的な取引事情を一切考慮することができないとすると、標章類否に関する判断が互いに一致しない結果が生じる可能性が十分にあり、これでは迅速な権利救済を図るという権利範囲確認審判制度の趣旨が生かされないことになってしまう。標章類否は最終的に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を基準とするという点で判断するとき、商標権権利範囲確認審判で当事者の具体的な取引事情を一切考慮することができないとするのは、商標を巡る取引の現実とかけ離れた結論に至るようになり、ひいては権利範囲確認審判制度が実際の紛争とは相違するかたちで誤用・濫用されるのをそのまま放置する結果につながるおそれが大きい。権利範囲確認審判制度が依然として維持されている現在の状況では、上記のような権利救済の空白や制度の不正乱用を最大限防止する必要が

ある。ただし、商標権の権利範囲確認審判及びその取消訴訟において、標章類否を判断するとき、商標権侵害訴訟のように当該商品に関する一般的な取引実情以外に当事者の具体的な取引事情までこれに基づいて判断することを原則とするとまで見ることはできない。したがって、(商標権の権利範囲確認審判及びその取消訴訟で)当該商品を巡る一般的な取引実情と商標の周知程度及び当該商品との関係などを総合的・全体的に考慮することを原則とするものの、審決当時、既に当該商品に関する当事者の具体的な取引事情が形成されており、それが一般需要者に商品の出所に関する誤認・混同を引き起こす程度にまでは及ばない一時的なものでなく、そのような誤認・混同のおそれがあるかの判断の鍵になる場合には、これを考慮して標章類否を判断することができると思えるのが妥当である。

## (2) 確認対象標章と本件登録商標の類否

本件登録商標の文字部分はサブと呼称され、確認対象標章の文字部分はソビアまたはソビヤと呼称されるものと見られる。両呼称において、第1音節と第2音節の初声がいずれも摩擦音「ス(サの子音)」と唇音「ソ(ブの子音)」として同一であり、特に第1音節である「サ(サ)」と「ソ(ソ)」はその調音位置や方法が非常に似ていて、全体的に類似の聴感を与える余地が大きい。さらに、本件登録商標と確認対象標章の文字部分の外観を詳察すると、いずれも5文字からなっており、そのうち第1文字と第3文字が共通し、第2文字と第5文字は離隔して見ると明確に区別され難いものであり、全体的に類似するという直観的認識が可能である。確認対象標章の図形部分は、中心から外郭へ多数の花びらが放射状に配置されてバラの花などのイメージを連想させる。本件登録商標の図形部分も、中心から外郭に向かって時計回りの螺旋状をなしながら同じイメージを連想させ得る。上記各図形部分を離隔して観察すると、多数の花びらが放射状に配置されるか時計回りの螺旋状をなすかなどの一部の差異がありはするが、全体的な構成とそれによる印象が非常に類似するという直観的認識を可能にする。

## (3) 当該商品に関する取引実情

原告の使用標章は、本件登録商標と対比すると図形部分の位置などで多少差があるが、このような変形によって、取引通念上、本件登録商標と同一性を喪失するに至ったとはいえ



ないものであって、本件登録商標と同一に見ることができる形態である。被告は多様なフルーツ形状の人体用石鹸に確認対象標章を使用したという点で原告の使用態様と共通し、その多様なフルーツ形状の具体的な形状においても原告・被告製品はほぼ差が見られない。被告製品は帯で包まれているという点で原告製品と共通しており、その帯の上下枠部分が黒のラインになっていて、その内側の緑色の面に3列の英文字が白の大文字で配列されている点でも原告・被告製品に差がない。実際に人体用石鹸という当該商品に関する取引社会でも、本件登録商標やその呼称と確認対象標章が明確な区別なしに1つの出所として認識されている事例が見られる実情である。

#### **(4) 結論**

確認対象標章と本件登録商標が共に使用される場合、一般需要者や取引者に商品出所の誤認・混同を引き起こすおそれがあるといえるので、確認対象標章と本件登録商標はその標章が類似するといえる。確認対象標章の使用商品は、本件登録商標の指定商品のうち人体用石鹸と同一である。したがって、確認対象標章は本件登録商標の権利範囲に属すると見るのが妥当である。

#### **【専門家からのアドバイス】**

本件は、韓国の権利範囲確認審判における標章の類比判断方法について判示したものである。特許審判院が、確認対象標章は本件登録商標と標章が類似しないと判断したのに対して、特許法院は、審決当時、当事者の具体的な取引事情が形成されていて、それが商品の出所に関する誤認・混同のおそれがあるかの判断の鍵になる場合には、これを考慮して標章類否を判断することができるという見のが妥当であるとすると共に、両標章は類似すると判断したことに本判決の意味があるといえよう。

韓国の権利範囲確認審判での判断は、商標権侵害訴訟や登録無効審判に羈束力を及ぼさないといわれるが、確定審決で認められた事実は特別な事情がない限り有力な証拠資料になり得るものであり、また、権利範囲確認審判制度は確認対象標章が登録商標権を侵害するか、または確認対象標章に関する権利が登録商標権と抵触するかを予め確認することによって紛争を予防し、登録商標権侵害に対する迅速な救済を図るところにその

趣旨があるものである。こうした点に鑑みれば、侵害訴訟に先立って権利範囲確認審判を通じた類否に関する判断を予め受けた後に、後続措置を検討することも効率的な紛争対応方法であるといえる。

なお、本件は被告が上告して大法院に係属中であるところ、大法院で特許法院の判断を維持するか見守る必要がある。

#### 4. 業務上の取引関係等を通じて知った他人の商標と同一・類似であるという理由で商標登録無効と判断した事例

##### 【書誌事項】

当事者：原告 A 社 vs 被告 B




判断主体：特許法院

事件番号：2017 ホ 7630

言渡し日：2018 年 5 月 31 日

事件の経過：確定

##### 【概要】

個人が登録した登録商標「」に対し、「」「」などの商標を先使用して製品を製造販売していた原告会社により請求された登録無効審判において、特許審判院は登録商標は旧商標法第 7 条第 1 項第 12 号(不正の目的で使用する商標)に該当しないとして請求を棄却したが、審決取消訴訟において、本件登録商標は先使用商標「NATUREHIKE」<sup>14</sup>との関係で旧商標法第 7 条第 1 項第 18 号(業務上の取引関係等を通じて知った他人の商標と同一類似の商標)に該当するという理由が無効事由に追加され、特許法院はこの無効事由を認め登録商標は無効であると判断した。

##### 【事実関係】

原告は 2005 年に中国でネイチャーハイクアウトドアプロダクツカンパニーリミテッド (Naturehike Outdoor Products Co., Ltd.) という商号で設立された、テント・寝袋などの登山用品を製作・販売する企業であり、上記の商号から「Naturehike」を抽出して文字構成の一部追加、図形の挿入、文字の種類や大きさ、形態の変化等の方法により一部を変形させて多様な形態の標章(以下「各先使用標章」)を作成し、原告が製作した商品に付し

<sup>14</sup> 審判院段階では上記 2 つの先使用商標を無効の根拠としたが、特許法院段階以降からは上記 2 つの代わりに当該先使用商標を無効の根拠とした。

て使用してきた。

韓国では2012年頃から2015年頃までの間に、国内の数々の登山同好会や個人ブログで各先使用標章の一部が付された原告の登山用品が紹介された。また、2015年10月19日付の日刊紙には「大陸のキャンプアイテム、予想外のコスパ」というタイトルで原告の登山用品がコストパフォーマンスに優れた製品であると紹介され、特に各先使用標章のうち「NH」が含まれたものが韓国の「農協」の商号(NH 농협)を連想させるという理由から、原告のテントが消費者のあいだで「農協テント」と呼ばれるほどに認知度を獲得したという内容とともに原告テント製品の写真も掲載された。

中国のインターネットショッピングモール(タオバオ、Tモール)でも本件各先使用標章の一部が付された原告の登山用品が販売されてきたところ、特にTモールの場合、原告は2010年頃から販売しており、消費者の満足度も高いことが確認され、Youtube.comでは2014年7月から2015年5月までのあいだ、原告商品を使用した消費者の使用レビューが複数掲示された。またアマゾン(amazon.com)およびアマゾンジャパン(amazon.co.jp)でも2014年2月から2015年3月までのあいだ、各先使用標章の一部が使用された寝袋、登山用リュックサック、テントなどを販売し、上記サイトには購入した消費者のレビューが複数掲示された。

一方、被告は数回にわたり各先使用標章の一部と同一・類似の標章を商標登録出願したが、本件登録商標を除いた残りはいずれも登録が拒絶された。なお被告は2015年4月から約2年間、原告の登山用品を輸入して国内で販売していたことがある。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

旧商標法第7条第1項第18号によれば、共同経営・雇用等契約関係もしくは業務上の取引関係またはその他の関係を通じて他人が使用し、または使用を準備中である商標であることを知ってその商標と同一・類似の商標を同一・類似の商品に登録出願した商標は商標登録を受けることができない。

### (2) 本件登録商標と先使用商標の類否など

本件登録商標は中央の「Naturehike」の上段に図案、下段に「outdoors」が結合しており、大文字の英単語のみからなる先使用商標「NATUREHIKE」とは外観において差がある。しかし一般消費者は本件登録商標を「Naturehike」と認識・称呼する可能性が高いため、両商標の呼称は「ネイチャーハイク」で同一であり、両商標は「自然(nature)」と「長距離徒歩旅行(hike)」の意味を有する英単語が結合することによって「自然の中で行う長距離徒歩旅行」を想起させるため観念も同一である。したがって、本件登録商標と原告の先使用商標は外観の一部の差にもかかわらず、呼称と観念が同一である点で互いに類似する。また被告の本件登録商標の指定商品は「サンシェード、防風用テント、遮光用テント」などで、原告の先使用商標の使用商品である「テント、寝袋、サンシェード」などと類似する。

### (3) 結論

被告は本件登録商標の出願頃である 2015 年 4 月頃より、中国のオンライン卸売・小売サイトを通じて原告製品のうち一部を約 2 年間で 2,000 点ほど輸入したと自ら認めており、本件登録商標を出願した頃に先使用商標が使用された商品は国内外で活発に取引されていて、国内外の消費者は原告が上記商品等の製造者であることを認識していたか、または認識することができたものと見られる。被告は 2011 年から 2013 年までの間に各先使用商標のうち一部と同一・類似の標章を数回にわたって国内で商標登録出願したものの、本件登録商標を除いてはいずれも登録が拒絶された点に照らし、本件登録商標の出願日頃、すでに原告が先使用商標を使用していることを知っていたものと見られる。このような事情等を総合すれば、被告は本件登録商標の出願当時、業務上の取引関係などを通じて原告が先使用商標を使用していることを知りながら、これと類似の商標を同一・類似の商品に出願して登録を受けたものと言えるため、本件登録商標は旧商標法第 7 条第 1 項第 18 号によって登録が無効とされなければならない。

### 【専門家からのアドバイス】

旧商標法第 7 条第 1 項第 18 号は、商標法が 2014 年 6 月 11 日法律第 12751 号として改正されたときに新設された規定で、その趣旨は共同経営関係、雇用関係、フランチャイズ契約などの契約関係にあった者が、相手側が商標出願をしないことに乗じて正当な権原なし

に同じ商標を先出願した場合のように、商標登録出願過程で信義則に反する商標出願によって商標登録がなされることを防止するためのものである。これに関連し、本件は、特許法院が実際の事例において上記の規定を適用し不正に登録された商標に対して無効と判断したという点で意味がある。参考までに、現在施行中である商標法は第 34 条第 1 項第 20 号に同じ規定をおいている。

知的財産権法は属地主義に従うため、事業展開に先立ち関連国家での商標権を確保することが重要であるものの、現実的には商標権が確保できないことも多い。そのような場合に他人による商標登録があったときは、韓国では商標不登録事由として上記規定が導入されており、この規定は他人による不正の商標登録をより積極的に防ぐのに役立つであろう。ただし、「業務上の取引関係」がある場合などの一定の要件においてのみ適用可能な規定である点には留意する必要があるであろう。

## 5. 「AMERICAN UNIVERSITY」は全体として新たな観念と識別力を形成しており商標登録できると判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：A大学 vs 特許庁長

判断主体：大法院

事件番号：2015 フ 1454<sup>15</sup>

言渡し日：2018年6月21日

事件の経過：確定

### 【概要】

指定役務を大学教育業及びこれに関する講座提供業等とし、標章を「**AMERICAN UNIVERSITY**」とする本件出願サービスマークに対して商標法第6条第1項第4号(顕著な地理的名称)、第7号(その他識別力がない標章)に該当するという理由で拒絶の判断がされた特許庁の決定および審決に関連して、特許法院は、本件出願サービスマークに対して顕著な地理的名称である「AMERICAN」と学校の種類を指す「UNIVERSITY」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、不可分的に結合して全体として米国ワシントン D.C. に位置する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ので、商標法第6条第1項第4号及び第7号に該当しないと判断し、これを大法院は全員合議体で特許法院判決を確定する内容の上告棄却判決を言い渡した。

### 【事実関係】

本件出願サービスマークは米国 Washington D.C. に位置する総合大学の名称でもある。AMERICAN UNIVERSITY(以下「本件大学」)は1893年に設立されて以来、120年以上、上記名称を学校名として使用しており、米国国内の大学と海外研修プログラムを運営したり、

---

<sup>15</sup> 特許法院判決はジェトロ判例データベースに収録済み。事件番号またはAMERICAN UNIVERSITYで検索可能。

共同で複数学位課程を運営している。

インターネットポータルサイトであるネイバー (www.naver.com) で「AMERICAN UNIVERSITY」を検索すると、2013年6月17日現在、59,761件のブログ検索結果、22,770件のカフェ(コミュニティーサイト)検索結果、5,876件の知識iN(ソーシャルQ&A)検索結果が示される。その大部分は、本件大学と関連した内容であって、海外留学等に関心がある者が本件大学に関する情報等を得るために「AMERICAN UNIVERSITY」を頻繁に検索していることが分かる。

本件大学の沿革、学生数、大学施設、国内外での知名度、ポータルサイトで検索される「AMERICAN UNIVERSITY」の実際の使用内訳等に照らしてみると、本件出願サービスマークは指定役務である大学教育業等と関連して米国留学準備生等の需要者に原告が運営する本件大学の名称として相当知られているとすることができる。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

顕著な地理的名称、その略語または地図のみからなる商標またはサービスマークは登録を受けることができない。このような商標は、その顕著性と周知性のために商標の識別力を認めることができず、特定個人に独占使用権を付与しないようにすることに立法趣旨がある。これに照らしてみると、上記規定は顕著な地理的名称等が他の識別力のない標章と結合している商標にも適用され得る。しかし、そのような結合で本来の顕著な地理的名称等を離れて新たな観念を生んだり、新たな識別力を形成する場合には、商標として登録できる。顕著な地理的名称と標章が結合した商標に新たな観念や新たな識別力が生じる場合は多種多様なので、具体的な事案において個別に新たな観念や識別力が生じたかを判断すべきである。顕著な地理的名称が大学を意味する単語と結合している商標に対しても同様の法理が適用される。従って、このような商標が顕著な地理的名称と大学という単語の結合で本来の顕著な地理的名称を離れて新たな観念を生んだり、新たな識別力を形成した場合には、商標登録をすることができる。この場合、顕著な地理的名称と大学という単語の結合だけで無条件に新たな観念や識別力が生じると言うことはできない。大法院は従来このような態度をとっていたとすることができる。大法院 2015年1月29日言渡 2014フ2283



判決は、上記法理に基づいて「**서울대학교**」（「ソウル大学校」のハングル表記）という商標が旧商標法第6条第1項第4号に該当しないと判断した原審判決を維持したが、該当事件の原審はその理由の1つに、上記商標は顕著な地理的名称である「ソウル」と「大学校」が結合して単に「ソウルにある大学」という意味ではなく、「ソウル特別市冠岳区等に所在している国立総合大学校」という新たな観念を形成しているという点を挙げている。大法院判決は原審判決の理由を引用し、上記条項に関する法理を誤解していないと判断しているが、上記法理に背馳すると言うことができず、これを変更する理由がない。

### (2) 本件出願サービスマークが旧商標法第6条第1項第4号及び第7号に該当するかどうか

本件出願サービスマークの「AMERICAN」部分は「米国の」等の意味があり、需要者に米国を直感させる顕著な地理的名称に該当し、「UNIVERSITY」部分は「大学」または「大学校」という意味があり、本件出願サービスマークの指定役務である「大学教育業、教授業」との関係で記述的標章に該当する。しかし、本件大学は米国ワシントンD.C.に位置する総合大学で、1893年に設立されて以来、120年以上「AMERICAN UNIVERSITY」を校名として使用しており、大学の沿革、学生数、大学施設、国内外での認知度、ポータルサイトで検索される「AMERICAN UNIVERSITY」の実際の使用内訳等に照らしてみれば、「AMERICAN UNIVERSITY」という出願サービスマークは指定役務である大学教育業等と関連し、米国留学準備生をはじめとした需要者に原告が運営する本件大学の名称として相当知られているとすることができる。従って、本件出願サービスマークは「AMERICAN」と「UNIVERSITY」が結合して全体として新たな観念を形成しており、さらに指定役務である大学教育業等と関連して新たな識別力を形成しているため、旧商標法第6条第1項第4号、第7号に該当しない。

### (3) 別個意見<sup>16</sup>

顕著な地理的名称に大学を意味する単語が結合した標章が商標として登録を受けることができるかどうかは、そのような結合によって本来の顕著な地理的名称を離れて新たな観

<sup>16</sup> 大法院全員合議体は大法院長（最高裁判所長官に相当）と大法官（最高裁判所裁判官に相当）の13人で構成された合議体であり、議決は大法官3分の2以上の出席と、出席法官の過半数の賛成によりなされる。本件では、出席法官13人のうち4人が多数意見とは異なる別個意見1を、1人が別個意見2を出した。

念を生んだり、新たな識別力を形成すると見られるかにかかっている。ところが、多数意見はこのような判断基準を前提としながらも、具体的検討に至ってはこのような点について詳察せず、需要者に相当知られているとすることができるかという点について詳察し、これを根拠として旧商標法第6条第1項第4号の適用が排除されるという結論を下している。旧商標法第6条第1項第4号の該当性の判断基準になる標章の構成による識別力は、標章そのものの「本質的な識別力」であって、同条第2項が規定している「使用による識別力」と明確に区分される。多数意見はこの点を混同している。本件出願サービスマークは「AMERICAN」と「UNIVERSITY」が結合して全体として新たな観念を生んだり、新たな識別力を形成しているので、旧商標法第6条第1項第4号、第7号に該当しない。上告を棄却すべきであるという結論では多数意見と意見を同じくするが、その具体的な理由は異なるので、別個意見としてこれを明らかにしておく。

#### (4) 別個意見 2

顕著な地理的名称と大学を意味する単語が結合した標章が、大学の固有業務である大学教育業等と関連して登録出願されたのであれば、このような標章はそれ自体で商標登録を受けるのに十分な本質的識別力を備えたものと言することができるので、商標登録が可能である。



#### (5) 多数意見に対する補充意見

別個意見1は、顕著な地理的名称と結合した大学の名称に対しては一律的に旧商標法第6条第1項第4号に該当しないと解釈して上記規定の適用範囲を過度に限定し、商標法全体との均衡を崩すものであって、同意できない。商標法の領域で顕著な地理的名称と結合した識別力のない標章に対して大学の名称であるという理由だけで登録を許容するならば、一般の商標権者との公平性を損なうようになる。従って、本件出願サービスマークが本来の地理的意味ではなく、本件大学のような特定の大学を意味するものと認識されるためには、韓国の需要者の認識に基づいて特定大学としての新たな観念や新たな識別力を形成したものと理解する多数意見がより合理的なアプローチ方式であると言える。

### 【専門家からのアドバイス】

顕著な地理的名称に対して商標登録を許容していない旧商標法第6条第1項第4号(現行商標法第33条第1項第4号)は、韓国と中国以外にはほぼ見られない特異な立法例に属する。韓国では以前から地理的名称を商標の構成として使用する事例が多く、特に地理的名称を識別力がない業種名等と結合して構成した標章に対して商標登録が可能か否かに関して紛争が少なくなかった。

今回の判決は、顕著な地理的名称が含まれた結合商標の識別力の有無及び商標登録の可否に関し、大法院が全員合議体を通じて大法院の見解と具体的な判断基準を提示したという点で大きな意義があると言えよう。




6. 登録商標の要部である「」が先登録商標「소프란」と類似し、登録無効と判断された事例

#### 【書誌事項】


当事者：原告 A社 vs 被告 B社  
判断主体：特許法院  
事件番号：2017 ホ 6316 及び 2017 ホ 6323  
言渡し日：2018 年 6 月 8 日  
事件の経過：確定



#### 【概要】



原告は、被告の商標登録第 1134863 号「」(以下、本件登録商標)が原告の商標登録第 65676 号「소프란」(以下、先登録商標)と類似するとして商標登録無効審判を請求したところ棄却されたが、審決取消訴訟において、特許法院は、本件登録商標は要部に該当する「」が先登録商標と類似し、指定商品も類似して旧商標法第 7 条第 1 項第 7 号に該当するので、その登録が無効とされるべきであると判断した。

#### 【事実関係】

被告は、日本で 1976 年から「」標章を繊維柔軟剤製品に使用して相当な売上を上げてきており、2004 年には日本で上記標章とアルファベットを結合した商標を登録した。

しかし、被告が韓国特許庁に衣類用柔軟材などを指定商品として 1987 年に登録した「」商標及び洗濯用柔軟剤などを指定商品として 2006 年に登録した「소후란」(ソフラン) 商標に対し、原告が 2013 年に不使用取消審判を請求し、被告が上記商標の使

用を証明できなかったことから、上記商標は登録がいずれも取り消された。

被告は 2004 年に韓国企業と合弁会社を設立して韓国内で製品を販売したが、本件登録商標が使用された被告の製品を韓国内で販売したことはなく、韓国内で本件登録商標が使用された洗濯用柔軟剤などの製品を購入するためには、アマゾンなどウェブサイトを通じて直接海外から購入したり、購入代行会社のサービスを利用するしかなかった。

本件登録商標の出願日に国内の一般需要者や取引者に本件登録商標のうち「ソフラン」部分が被告が販売する洗濯用柔軟剤などの製品の商標として認識されたと見るだけの何らの資料もなく、従って、本件登録商標の出願日当時、本件登録商標が先登録商標との呼称の類似性にもかかわらず、具体的な商品の出所の誤認・混同を避けることができる程度に韓国内で周知・著名であったとは考えにくい。

本件登録商標の出願日以降、本件登録商標のうち「ソフラン」部分が表示された被告の製品に接した韓国人需要者が、これを「소프란」(訳注：ソフランのハングル表記の 1 つ、発音は「ソフラン」)<sup>17</sup>と記載したブログが存在するところ、一般需要者や取引者は「ソフラン」部分が表示された被告の製品を先登録商標と同一に「소프란」(訳注：発音はソフラン)と呼ぶ可能性を排除し難い。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

商標において、要部は、他の構成部分と関係なくその部分だけで一般需要者に著しく認識される独自の識別力のため、他の商標との類否を判断する際に対比の対象になるものなので、商標で要部が存在する場合には、その部分が分離観察されるかを判断する必要なしに要部のみで対比することによって商標の類否を判断することができる。

### (2) 外観の対比

本件登録商標は、日本語とアルファベットが 5 段で構成されている一方、先登録商標はアルファベットと韓国語が上下に構成されている。従って、本件登録商標と先登録商標は使

---

<sup>17</sup> 韓国語では、言語の性格上、英語の「f」の音が「p」の音と同一に発音されたり、両音は同一のハングル表記になることがある。日本語の「ソフラン」の場合も、韓国語上で「f」の部分が「p」として認識されると、「ソフラン (소프란)」となってしまう。



用された言語、文字数、構成文字の差などによってその外観が互いに異なる。

### (3) 呼称及び観念の対比

本件登録商標のうち、「**香り**と**デオドラント**の」部分は、日本語の「香り」、「と」、英語の deodorant の音訳として脱臭剤などの意味を有する「デオドラント」、及び「の」が結合した部分として、全体的に香りと脱臭剤の意味を有するところ、本件登録商標の指定商品である洗濯用柔軟剤などに関連して品質や用途などを示す部分に過ぎず、識別力がないか微弱な点、本件登録商標の「**Aroma**」と「**Rich**」部分は、外観上、他の文字部分に比べて相対的に大きく濃く表記されているとしても、全体的に香りが豊富であるという意味を有するので、本件登録商標の指定商品である洗濯用柔軟剤などの品質や用途などを示す部分として識別力がないか微弱な点、本件登録商標のうち「**アロマリッチ**」部分は上記の Aroma Rich をカタカナで表記したものに過ぎず、先に見たとおり、本件登録商標の指定商品である洗濯用柔軟剤などに関連して識別力がないか微弱な点、一方、本件登録商標のうち「**ソラン**」部分は特別な意味を有さない造語として本件登録商標の指定商品である洗濯用柔軟剤などとの関係で識別力が存在する点などを総合すれば、本件登録商標のうち「**ソラン**」部分は一般需要者に著しく認識されて独立的な識別標識機能を発揮する要部に該当すると見るのが妥当である。

本件登録商標の要部である「**ソラン**」は、造語商標として特別な観念が生まれず、先登録商標のうち「SOPRAN」部分及びそのハングルの音訳に該当する「소프란」部分はいずれも造語商標として特別な観念が生まれないので、両者は観念を対比することができない。被告は、本件登録商標の「**ソラン**」部分は soft を意味するカタカナの「ソフト」、楽しい様子を意味する「ランラン」、そして被告の会社名が結合された商標として、全体的に軟らかくて楽しいB社の商品という観念を有する一方、先登録商標は被告の商標を模倣した造語商標であって互いに類似しないという趣旨で主張しているが、一般需要者や取引者が特に説明がなくても「**ソラン**」部分を被告の上記主張のように認識、観念すると見るだけの根拠がないので、被告のこのような主張はさらに詳察する必要なしに理由が

ない。

本件登録商標の要部である「」は、韓国内の一般需要者の日本語教育水準から見ると「소후란 (ソフラン)」と呼称されると見られ、先登録商標はハングル部分から「ソプラン」と呼称されると見られる点、「ソフラン」と「ソプラン」はいずれも3音節で最初の音節と第3音節がそれぞれ「ソ」と「ラン」で同一であり、2番目の音節の差が全体の呼称の聴感に及ぼす影響は他の音節の差より多少低いとみられる点、2番目の音節の初声は「ㅎ (フの子音)」と「ㅍ (プの子音)」で、いずれも無声音に該当し、聴感が類似して区別が容易でなく、一般需要者や取引者が「ㅎ」と「ㅍ」を区別して発音しない場合も頻繁にある点、2番目音節の中声は「ㄷ (フの母音)」と「ㅡ (プの母音)」で、その聴感が類似し、一般需要者や取引者が「ㄷ」と「ㅡ」を区別せずに発音する場合も頻繁にある点などを総合すれば、本件登録商標の要部「」の呼称である「소후란」と先登録商標の呼称である「소프란」は互いに類似して聴感されるものなので、両商標の要部の呼称は互いに類似する。


#### (4) 対比結果

本件登録商標と先登録商標は外観が類似せず、観念を対比するのは難しいが、要部の呼称が非常に類似して両商標が同一・類似の商品に共に使用される場合、一般需要者や取引者に商品の出所について誤認・混同を引き起こすおそれがあるので、互いに類似の標章に該当する。

#### 【専門家からのアドバイス】

ジェトロ判例データベースに収録されている事件番号 2017 ホ 7357 において、「商標に要部が存在する場合には、その部分が分離観察されるかを判断する必要なく、要部のみを対比することによって商標の類否を判断できると見なければならぬ」と明らかにした大法院 2015 フ 1690 判決を紹介するとともに、このような判断傾向が今後も続くことが予想される旨を述べた。今回の判決も、分離観察されるかを判断せず要部のみで対比して商標の類否を判断した事例である。

一方、特許法院が日本語とアルファベットが結合した商標に対して、日本語のカタカナ

で構成された「」を要部と判断した点と、これを韓国内の一般需要者の日本語教育水準から見ると「소후란（ソフラン）」と呼称されると判断した点は、日本語を構成要素の一部とする商標の対比に関してひらがなやカタカナを文字として捉える具体的な判断事例としても意義があるといえよう。



## 7. 大法院が、GLIATAMINとGLIATILINはTAMINとTILINの差によって、互いに類似しないと判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社

判断主体：大法院

事件番号：2017フ2208

言渡し日：2018年7月24日

事件の経過：確定

### 【概要】

大法院は、本件登録商標「**GLIATAMIN**」が原告の先登録商標1「**GLIATILIN**」及び先登録商標2「**GLIATILIN**」（以下、先登録商標）と類似するかを判断するにおいて、これらの商標を構成する「GLIA」と「TAMIN」、「TILIN」はそれぞれが要部になり得ないのでその全体を基準に類否を判断しなければならず、「GLIA」が共通はするが「TAMIN」と「TILIN」の外観と呼称の違いにより混同を避けることができるといえるので、互いに同一又は類似するといえないと判断した。

### 【事実関係】

A社はB社の本件登録商標に対し登録無効審判を請求したところ、特許審判院は、本件登録商標と先登録商標はそれぞれその外観、呼称及び観念が互いに異なるため全体的に出所の混同を避けられる非類似の標章なので、旧商標法第7条第1項第7号（先登録類似）及び第18号（信義則）による無効事由が存在しないと判断した。

しかし、特許法院は特許審判院の審決を取り消した。即ち、本件登録商標と先登録商標において「GLIA」部分は指定商品の効能、用途などを直感させると言い難いため、その識別力がない又は微弱であるとは言い難く、両標章は分かち書きなしにつながって1つの単語のような外観を示している点等に照らしてみれば、両標章の類似性は全体的に観察するのが妥当であるとしつつ、本件登録商標と先登録商標は呼称が類似し、全体的に見て標章

が互いに類似すると判断した。また、被告が本件登録商標の出願日当時、業務上の取引関係などを通じて原告の先登録商標に関する使用事実を知っていたことを自認している以上、旧商標法第7条第1項第18号にも該当すると判断した。

一方、両標章の前部分の「GLIA」は「神経膠(neuroglia)」又は「神経膠細胞」を意味するもので、百科事典及び科学用語辞典などに「中枢神経系の組織を支持する細胞として脳及び脊髄の内部で神経細胞に必要な物質を供給し、神経細胞の活動に適した化学的環境を造成する機能をする細胞を称する用語」と説明されており、後ろの部分の「TAMIN」及び「TILIN」は造語として、医薬品の命名時に他の用語に付いて接辞のように使用されている。また、医学及び薬学の教材である「神経解剖生理学」、「人体解剖学」、「人体生理学」、「神経学」などに「GLIA(神経膠又は神経膠細胞)」に関する説明が記載されている。さらに、医学及び薬学関連の新聞などには「GLIA(グリア)」の研究を通じて認知症、パーキンソン病、癲癇、不眠症、うつ病、自閉症などの脳疾患を治療できるという内容の記事が多数掲載されている。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

2つ以上の文字又は図形の組合わせからなる結合商標のある部分が社会通念上、自他商品の識別力を認め難かったり、公益上、特定人に独占させるのが適切ではないと認められる場合には、独立して商品の出所表示機能を行う要部に該当するといえず、もし商標の構成部分の全部が識別力がない又は微弱な場合には、その中の一部のみが要部になるとはいえないので、商標全体を基準に類否を判断しなければならない。

### (2) 医薬品に関する取引の実情

医薬品は一般医薬品と専門医薬品に区分され、本件登録商標の指定商品には専門医薬品と一般医薬品が含まれている。専門医薬品については、医師が患者の症状に応じて医薬品を処方すれば薬剤師が処方に応じた調剤をするので事実上一般消費者が医薬品の選択に介入する余地がなく、また、専門医薬品は広告が原則的に禁止されているため医師、薬剤師などの専門家ではない一般消費者がこれに関する情報を知ることは難しい。一般医薬品に

については、一般消費者が薬局で直接必要な医薬品を購入するが、この場合にも、ほとんどの患者が症状を説明すれば薬剤師がそれに合った医薬品を選ぶのが取引の実情であり、薬剤師は購入者が必要な医薬品を選択できるように服薬指導をする義務があるので、多くの場合、薬剤師の介入の下に購入がなされる。

### (3) 判断

「GLIA(グリア)」の意味及び使用実態、医薬品に関する取引の実情を考慮すると、本件登録商標と先登録商標において「GLIA(グリア)」部分はその指定商品である医薬品との関係で脳神経疾患関連治療剤として需要者に認識され、識別力がない又は微弱なだけでなく、公益上、特定人に独占させることが適切ではないので要部になり得ない。また、上記商標の後ろの部分に位置する「TAMIN」及び「TILIN」は造語ではあるが、医薬品命名時に他の用語に付いて接辞のように用いられているので、独立して要部になり得ない。従って、上記商標の全体を基準に類否を判断しなければならない。

たとえ本件登録商標と先登録商標において「GLIA」部分が共通はしても、需要者は後ろの2音節である「TAMIN」と「TILIN(ティリン)」の外観及び呼称の違いによる混同を避けることができるといえる。従って、本件登録商標と先登録商標の標章は、互いに同一又は類似するといえない。

### 【専門家からのアドバイス】

大法院は、専門医薬品はもちろん、一般医薬品の場合にも、薬剤師の介入の下に購入がなされる医薬品の取引実情と、辞書などを引かなければ分からない「GLIA」の意味と使用実態までを考慮して、「GLIA」をその指定商品である医薬品との関係で識別力がない又は微弱なだけでなく、公益上、特定人に独占させることが適切ではないという等の理由で要部になり得ないと判断した。大法院のこのような要部に対する判断方法は、今後医薬品を指定商品とする商標登録の出願段階、OA段階、審判などで類否、標章の要部に該当するかなどが争点になる事例に参考及び活用されるものといえ、標章や指定商品の類否判断に需要者側の専門性・特殊性が大きく影響した典型的ケースとして記憶しておきたい。

## 8. 期間を定めていない商標の使用契約は、契約の解約を通告後、相当期間が経過した時に解約の効力が生じると判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 個人A vs 被告 個人B、個人C

判断主体：特許法院

事件番号：2017ナ2301

言渡し日：2018年8月10日

事件の経過：2018年9月4日確定

### 【概要】

サービスマーク権者が被告のサービスマークの無断使用を理由に損害賠償を求めた事件において、特許法院は、種々の事実関係を総合すれば、本件各サービスマークの使用契約（以下「本件使用契約」とする）は使用期限を定めていない使用契約であることが認められるとして、期間の約定がない賃貸借契約の法理を類推適用し、相手方がサービスマーク権者からの契約の解約通告を受けた日から相当期間が経過した時に解約の効力が生じると見るのが妥当なので、原告が契約の解約を通告する前に被告が本件各サービスマークを使用したことは、本件使用契約に基づいたものとして正当であると判断し、被告の損害賠償責任を否定した。

### 【事実関係】

原告は、本件各サービスマークを登録したサービスマーク権者であり、被告らは2009年10月に原告と本件使用契約を締結し、使用料として原告に1,000万ウォンを支払った。

被告らは2009年10月頃から天安市で学習塾の看板及び学習塾の建物の内外に本件各サービスマークの標章を表示した。

原告は2015年12月、被告らに本件各サービスマークの使用差止を要求する内容の内容証明郵便を送り、被告らは翌年の2016年3月、原告に「これまで原告の許諾の下に当方らが本件各サービスマークを使用していた事実は否認できないことであり、原告の意見を受け入れてすぐに変更措置を取ることを約束する」という趣旨の内容証明郵便を送り、原告はこ

の書類を受け取った。

原告は被告らに金5000万ウォンを支払えという損害賠償請求訴訟を提起した。

## 【判決内容】

### (1) 本件使用契約の性格

上記事実関係と弁論全体の趣旨等から把握される以下の事情を総合すれば、本件使用契約は、本件各サービスマークに対する使用期限を定めていない使用契約であることが認められる。

①原告は、被告らの学習塾のオープン後に学習塾を訪問し、被告らの本件各サービスマークの使用に対して特に異議を提起しなかった。

②原告は、本件使用契約が1年の使用期間を定めた契約であると主張しているが、原告が提出した名義使用による契約書には契約期間を2年と定めており、原告自身の主張とも矛盾する。さらに本件使用契約が1年の使用期間として限定されたものであったとすれば1年経過後に契約の終了又は延長による措置を論議することが経験則に合致しているが、原告は6年経過後の2015年12月24日、被告らに本件各サービスマークの使用中止を要請した。

③原告側証人は、期間の約定があったとは見られないという趣旨の証言をした<sup>18</sup>。

### (2) 本件使用契約の終了時期

商標の使用契約は、いわゆる非典型契約であって、商標権が無形の権利なので同一内容の使用権が多数並存し得るという点では賃貸借契約と多少の違いがあるが、商標権者以外の第三者が商標権者との設定行為において定めた範囲内で登録商標をその指定商品について使用することができる権利を設定する契約であることは、当事者の一方が相手方に目的物を使用・受益させることを約定し、相手方がこれに対して借賃の支払いを約定することを本質とする賃貸借契約とその性質が類似する。

そうであれば、本件使用契約は期間の約定がない賃貸借契約の法理を類推適用し、賃貸人又は賃借人はいつでも契約の解約を通告でき、相手方が通告を受けた日から相当期間が

---

<sup>18</sup> 原告側証人が期間の約定があったと明確に証言しなかったことから、裁判部が「期間の約定があったとは見られないという趣旨の証言をした」と判断したものである。

経過した時に解約の効力が生じると見るのが妥当である。

原告は、2015年12月24日、被告らに本件各サービスマークの使用差止を要求する内容の内容証明郵便を送り、その頃これを受け取った被告らは2016年3月3日に原告の意見を受け入れて変更措置を取ることを内容とする内容証明郵便を原告に送った。そうであれば、本件使用契約は、原告による2015年12月24日の解約通告の発送によってその相当期間が経過した2016年3月頃に解約されたと見るのが妥当である。

### (3) 結論

被告らが2011年から2015年まで本件各サービスマークを使用したことは本件使用契約に基づいたものとして正当なので、これと異なる前提に立つ原告の主位的及び予備的主張はいずれも受け入れられない。

#### **【専門家からのアドバイス】**

本件においては、商標(サービスマーク)の使用契約と関連する使用期間の約定や事後管理等が不十分であったため、法院は、本件使用契約が使用期限を定めていない使用契約であると判断して原告の請求を棄却するようになった。従って、商標(サービスマーク)の使用契約を締結するに際しては、契約の段階から使用方法、使用範囲、使用期間等について明確に規定することが望ましく、契約後に、商標(サービスマーク)の使用契約が遵守されない状況が発生した場合には、相手方に対して積極的に異議を提起する等の管理努力が必要であると言えよう。

## 9. 確認対象標章「千年マル」と登録商標「千年クドウル石ベッド」は標章を全体的に観察するとき類似しないと判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告・上告人 個人 A vs 被告・被上告人 個人 B

判断主体：大法院


事件番号：2017 フ 2932

言渡し日：2018 年 9 月 13 日

事件の経過：確定

### 【概要】



特許法院は、原告の確認対象標章「」（「伝統古家具 千年マル<sup>19</sup>」）は「千年」部分だけで呼称・観念されることができ、本件登録商標「**천년구들 돌침대**」（「千年クドウル<sup>20</sup>石ベッド」）も「千年」で簡略に呼称・観念され得るものであるため標章が互いに類似し、かつ指定商品も同一・類似であるので登録商標の権利範囲に属すると判断した。しかし大法院は、本件登録商標と確認対象標章において「千年」部分が独立して商品の出所表示機能を果たす要部に該当するということとはできず、両標章を全体的に観察するか、「千年クドウル」部分及び「千年マル」部分を中心に対比すれば、その外観や呼称等において互いに差異があるため類似しないと判断した。

### 【事実関係】

原告は、本件審判請求日前に、インターネットの「ネイバーショッピング」及び雑誌『月刊家具ガイド』において確認対象標章をベッドと関連して広告する方法により使用した。

特許法院は、2013 年に言渡した別事件で登録商標に対する登録無効審判について、本件登録商標「**천년구들 돌침대**」は「천년(千年)」部分のみで略称されると判決したと

<sup>19</sup> マル＝「板張り床」の意

<sup>20</sup> クドウル＝「床暖房」の意

ころがある。

本件登録商標の指定商品が属する商品類区分第 20 類には「千年」を含む文字結合商標が本件登録商標の出願日以前に出願又は登録された事例が 3 件あったが、1 件は指定商品を「ベッドカバー、食卓など」とするもので 2009 年に存続期間が満了し、2 件は指定商品を「ベッドなど」としているもののそれぞれ 2010 年に存続期間が満了した。

一方、本件登録商標の指定商品が属する商品類区分第 20 類に「千年」を含む文字結合商標が本件登録商標の出願日以後に多数出願され登録された事例があるが、「千年」のみからなる標章は登録が拒絶されている。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理


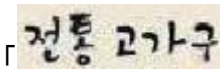
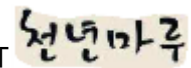
2 以上の文字又は図形の組み合わせからなる結合商標は、その構成部分全体の外観、呼称、観念を基準として商標の類否を判断するのが原則であるが、商標の中に一般需要者にその商標に関する印象を植え付け、又は記憶・連想させることによってその部分だけで独立して商品の出所表示機能を果たす部分、すなわち要部がある場合、適切な全体観察の結論を誘くためにはその要部をもって商標の類否を対比・判断する必要がある。そして商標の構成部分が要部であるか否かは、当該部分が周知・著名又は一般需要者に強い印象を与える部分であるか、全体商標において大きな比率を占める部分であるか等の要素を判断し、その上で、当該部分に他の構成部分と比較した相対的な識別力水準や、それとの結合状態と程度、指定商品との関係、取引実情等までを総合的に考慮して判断しなければならない。

一方、結合商標の一部構成部分に要部として機能し得る識別力がないか又は微弱であるかを判断するときは、当該構成部分を含む商標がその指定商品と同一・類似の商品について多数が登録されている又は出願公告されているといった事情も考慮することができるので、登録又は出願公告された商標の数や出願人又は商標権者の数、当該構成部分の本質的な識別力の程度及び指定商品との関係、公益上特定人に独占させるに適しないとみられる事情の有無等を総合的に考慮して判断しなければならない。

### (2) 具体的な検討



本件登録商標のうち「石ベッド」部分は、指定商品自体を指すものであり識別力を認めることができない。一方、「千年クドウル」部分は分かち書きなしに一体に結合されているだけでなく、ハングルで4音節に過ぎず全体で呼称するのもも特段問題はない。本件登録商標のうち「千年」部分が周知・著名であるとか一般需要者に強い印象を与える部分であると認めることはできず、全体商標において大きな比率を占める部分であるともいいがたい。むしろ、上記の「千年」部分は「長く続く期間」などの意味で広く用いられ、その指定商品と関連して品質や効能などを連想させるという点で識別力が高くないと判断される。また、本件審決以前にその指定商品と同一・類似の商品について「千年」を含む多数の商標が登録されていた事情までを加味してみれば、上記「千年」の部分はその識別力を認めがたいか、これを公益上特定人に独占させるに適しない。さらに上記「千年」部分が「クドウル」部分と比較して相対的な識別力の水準が高いとみることもできず、本件登録商標が実際の取引において「千年」部分のみで呼称・観念されると判断するだけの資料も見当たらない。

次に、確認対象標章のうち「」(「千年マル」)部分及び「」(「伝統古家具」)部分は、その観念、使用商品との関係、図案化の程度、全体商標において占める比率などに照らしてみると、独自の識別力を認めがたい。一方、「」(「千年マル」)部分は分かち書きなしに一体に結合しているだけでなく、やはりハングルで4音節に過ぎないため全体で呼称するのもも特段問題はない。また確認対象標章のうち「千年」部分が周知・著名であるとか一般需要者に強い印象を与える部分であるとみることはできず、全体商標において大きな比率を占める部分であるともいいがたい。むしろ、上記の「千年」部分は本件登録商標の「千年」部分と同様の理由でその識別力を認めがたいか、これを公益上特定人に独占させるに適しない。さらに上記「千年」部分が「マル」部分と比較して相対的な識別力の水準が高いとみることもできず、確認対象標章が実際の取引において「千年」部分のみで呼称・観念されるとみるだけの資料も見当たらない。


それにもかかわらず、原審は、本件登録商標と確認対象標章のそれぞれ「千年」部分を要部とみて、このような要部の呼称と観念が類似するため両標章が全体的に類似すると判断した。このような原審の判断には、商標の類否判断に関する法理を誤解する等により判

決に影響を及ぼした誤謬がある。

### 【専門家からのアドバイス】

「千年」を構成部分とする商標に関しては、ジェトロ判例データベースに収録されている事件番号 2017 ホ 7418 がある。この事件において、特許法院は、指定商品を「ミネラルウ



ォーターなど」とする標章「」（「伽耶山 千年水」）に関する拒絶決定不服事件の審決取消訴訟で、出願商標の「千年」部分は識別力が弱く要部に該当しないとして、引用商標「<sup>千年</sup>천년」（「千年」のハングル）とは全体的に対比したとき類似しないと判断したことがあった。

一方、指定商品を「ベッド」などとする本件において、特許法院は、略称が可能であるという点に注目し「千年」部分が要部に該当すると判断していた。これに対し、大法院は、ハングルで4音節の単語を全体として呼称するのに特段問題はないという点と、「千年」部分が周知・著名であるとか一般需要者に強い印象を与える部分ではないという点、指定商品と関連した識別力の程度と同一・類似の商品に関する登録例、及び公益上特定人に独占させるに適するものであるか否かなどを総合的に検討した上で特許法院の判断を覆したものである。韓国では「千年」を含む商品名がときどき用いられるが、こうした識別力が弱い構成部分を含む結合商標の類否判断に関する判決として参考になるといえよう。

## 10. 確認対象標章「Reviness」と登録商標「REVANESSE」は標章が類似し、使用商品も指定商品と類似すると判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(審判請求人) A社 vs 被告 B社

判断主体：特許法院

事件番号：2018ホ1264

言渡し日：2018年9月21日

事件の経過：大法院係属中

### 【概要】

特許審判院は、被告の確認対象標章「*Reviness*」に対して、本件登録商標「**REVANESSE**」と標章が類似しないので、使用商品及び指定商品の同一・類似を詳察する必要なしに本件登録商標の権利範囲に属しないと判断した。

しかし、特許法院は、確認対象標章が「레비네스」(レビネス)、本件登録商標が「레바네세」(レバネセ)とそれぞれ呼称される場合に、全体的に類似の聴感を与える余地が大きく、外観も全体的に類似するという直観的認識が可能なので、確認対象標章と本件登録商標はその標章が全体的に類似するというべきであり、また、指定商品と使用商品は、一般取引の通念に照らしてみると、同一・類似の標章が使用される場合に、一般需要者や取引者をして、その出所について誤認・混同を引き起こさせるおそれがあるので、互いに類似の商品に該当すると判断し、被告の確認対象標章は本件登録商標の権利範囲に属すると判断した。

### 【事実関係】

被告が主に生産・販売する製品は、医療用(皮膚科用)フィラー形態の架橋ヒアルロン酸を成分とするシワ改善剤、保湿剤、皮膚弾力剤であり、確認対象標章の使用商品である「ヒアルロン酸を成分とするシワ改善剤、保湿剤、皮膚弾力剤」を真皮に注入することができるように注射器内に入れた形状である。

ヒアルロン酸組成物は、老人性疾患である退行性関節炎の治療剤やシワをのばす成形用フィラー及び化粧品などの美容分野、食品などの幅広い範囲で用いられており、原告も現在、本件登録商標を使用してヒアルロン酸を主成分とした成形用フィラーを生産し、食品医薬品安全処(以下「食薬処」とする)の許可を受けて販売している。

原告(審判請求人)が本件登録商標を出願した当時は、未だNICE分類に「医療用フィラー機器」又は「皮膚科用フィラー」が収録されておらず、食薬処の許可を受けた多数の成形用フィラーに関する商標は、本件登録商標と同様に指定商品を「商品類区分第3類」に分類されて登録されていた。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

商品の類否は、対比される商品に同一又は類似の商標を使用する場合、同一企業によって製造又は販売される商品として誤認されるおそれがあるか否かを基準として判断するものの、商品自体の属性である品質、形状、用途と生産部門、販売部門、需要者の範囲等、取引の実情を総合的に考慮して一般取引の通念にしたがって判断しなければならない。

商標の類否は、同種の商品に使用される2つの商標をその外観、呼称、観念などを客観的、全体的、離隔的に観察して一般需要者や取引者が商標に対して感じる直観的認識を基準として、そのいずれか1つにおいてでも取引上商品の出所について誤認・混同をもたらすおそれがあるか否かによって判断しなければならず、外観・呼称・観念のうちのいずれか1つが類似しているとしても、他の点も考慮すると、全体としては明確に出所の混同を避けることができる場合には類似商品であるといえないが、これとは反対に、互いに異なる部分があっても、その呼称や外観などが類似して一般需要者が誤認・混同しやすい場合には類似商品であるというべきである。また、今日、放送等の広告宣伝媒体や電話等の広範囲な普及によって、商標を音声媒体等で広告したり電話で商品を注文したりすることが頻繁にある点を考慮すると、文字商標の類否の判断においては、その呼称の類否が最も重要な要

素であるといえる。

## (2) 具体的な検討

### (イ) 審判請求利益の存否及び商品の類否について

被告は、確認対象標章の使用商品である「ヒアルロン酸を成分とするシワ改善剤、保湿剤、皮膚弾力剤」のうち「医療用(皮膚科用)フィラー(filler)」形態でない部分は被告の実使用商品ではないので、原告として同部分に対して権利範囲確認審判を求める利益がないと主張する。しかし、実使用商品の「医療用(皮膚科用)フィラー」という事後的な製品形態をさらに考慮するとしても、被告がそのような製品形態をとる以前に使用商品自体を取引していたという事情には変わりがないといえ、このような点から見ると、原告としては、被告に対して使用商品全体をめぐって権利範囲確認をを求める審判請求の利益が存在する。

また、被告は、確認対象標章の使用商品は「医療用(皮膚科用)フィラー」として 食薬処の許可を受けなければならない、主な需要者は形成外科専門医であるという点で、本件登録商標の指定商品である化粧用ゲルとは差があり、類似するといえない旨を主張する。しかし、使用商品の成分である「ヒアルロン酸(HA)」は高分子化合物として化粧品や栄養剤・治療剤等として用いられているものであり、使用商品の用途は「シワ改善剤、保湿剤、皮膚弾力剤」等である。これと対比すると、指定商品である「美容管理過程に使用される化粧用ゲル(cosmetic gel for use in cosmetic treatment procedures)」は、その用途と販売部門及び需要者の範囲等で近似又は重複するので、指定商品が「注射器に含まれた(in prefilled syringes)」形態のものに限定されているとしても、上記のような判断に妨げとならない。従って、本件登録商標の指定商品と確認対象標章の使用商品は、一般取引の通念に照らしてみると、同一・類似の標章が使用される場合、一般需要者や取引者をして、その出所について誤認・混同を引き起こさせるおそれがあるといえるので、互いに類似の商品に該当する。

### (ロ) 標章の類否について

被告は、確認対象標章の使用商品に対する主な需要者は専門教育を受けた専門医であって注意の程度が高いので、本件登録商標と確認対象標章は類似するといえないと主張する。

しかし、確認対象標章の使用商品は「医療用(皮膚科用)フィラー」形態までをも含む全ての形態の「ヒアルロン酸を成分とするシワ改善剤、保湿剤、皮膚弾力剤」なので、その需要者の範囲が被告の主張のように専門医に限定されるとはいえない。

商標の類否判断において、外国文字からなる商標の呼称は、韓国の取引者や需要者の大部分がその外国文字を見て特に困難なく自然にする発音によって定められることが原則であるが、これに基づいてみると、本件登録商標は「레바네제(レバネセ) 又は「레바네제(レバネジェ)」と呼称され、確認対象標章は「레비네스(レビネス)」又は「리바이네스(リバイネス)」と呼称され得るといえる。一方、被告が提示した証拠によると、本件登録商標と同一の文字構成の標章を使用する製品を輸入・販売している企業のホームページで製品を紹介しながら「Revanesse」を「レバネジェ」と呼称している事実を認めることができるが、そのような1つの実施態様のみをもって韓国の取引者や需要者の大部分が本件登録商標を被告主張の「레바네제(レバネジェ)」とのみ呼称されると断定することは難しい。そうであれば、本件登録商標が「레바네세(レバネセ)」、確認対象標章が「레비네스(レビネス)」とそれぞれ呼称される場合に、両商標は4音節の子音がすべて同一であり、2番目の音節及び最後の音節に母音の差のみ存在するだけであり、全体的に類似の聴感を与える余地が大きい。さらに、本件登録商標と確認対象標章の外観を詳察すると、大文字と小文字、字体などに差があるが、4番目のアルファベット「A」と「I」、登録商標の最後のアルファベット「E」を除いて残りの文字はすべて共通する。このようなアルファベットの構成の差は離隔してみると明確に区別され難いものであり、全体的に類似するという直観的認識が可能である。以上のとおり、本件登録商標と確認対象標章は最も重要な要素である呼称が互いに類似するだけでなく、外観まで類似して同一・類似の商品にともに使用される場合、一般需要者や取引者をして、その出所について誤認・混同を引き起こさせるおそれがあるといえ、確認対象標章と本件登録商標は、その標章が全体的に類似すると判断すべきである。

#### (ハ) 結論

確認対象標章は、本件登録商標と標章が類似し、その使用商品も本件登録商標の指定商品と類似するので、確認対象標章は、本件登録商標の権利範囲に属する。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は権利範囲確認審判における商標の類否判断の事例として紹介した。審判院の段階では標章の非類似を理由に商品の類否判断は必要なしとされたものだが、特許法院では標章および商品ともに類似と判断されたものである。

本件では、確認対象標章の使用商品の中で「医療用フィルター」以外の商品について審判請求の利益があるか否かについても争われた。特許法院が判決の中で、被告が使用商品の事後的な製品である「医療用フィルター」という製品形態をとる以前に使用商品自体を取引していたという事情に変わりがないので、原告が被告の使用商品全体をめぐって権利範囲確認を求める審判請求の利益が存在するとした判断については、本件特有の事情があったといえるものの、類似の事例が発生した場合の参考になると思われる。

本件は指定商品と使用商品の類否及び確認対象標章と本件登録商標の標章の類否についての具体的事例にもとづき法的判断がされた事件として意味があるといえよう。特許審判院と特許法院の判断が分かれたという点からも、今後、上告審で大法院がどのような判断をするかについても注目したい。

## 11. 登録商標「CARULITE 200」は先使用商標「CARULITE」と類似し不正の目的を持って使用する商標に該当するため無効と判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社

判断主体：特許法院

事件番号：2018 ホ 3963

言渡し日：2018年11月2日

事件の経過：確定

### 【概要】

特許法院は、本件登録商標「**CARULITE 200**」は原告の先使用商標「CARULITE」と標章がきわめて類似し、先使用商標は本件登録商標の出願日頃に少なくとも韓国及び米国の需要者間に原告の使用商品を表示するものと認識される程度に至っていたとみなすのが相当であり、本件登録商標がその指定商品に使用される場合、一般需要者や取引者に原告の使用商品を表示するものと認識されている先使用商標に化体された原告の営業上の信用に相当な影響を受けるはずであって不正の目的を持って使用する商標といえるため、本件登録商標は旧商標法第7条第1項第12号に該当してその登録が無効にされるべきであると判断した。

### 【事実関係】

特許審判院は、原告が提出した資料だけでは先使用商標を使用した事業の売上規模や市場占有率の現況、先使用商標の使用実績や広告実績などが把握されず、先使用商標が本件登録商標の出願当時に韓国国内又は国外において原告の標章であると認識されていたと認めることができないとして、本件登録商標は旧商標法第7条第1項第12号<sup>21</sup>に該当しない

---

<sup>21</sup> 旧商標法 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。

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、



と判断していた。

一方特許法院における審決取消訴訟段階では、特許審判手続とは別個の主張と資料提出が可能であるところ、特許法院は原告が新たに提出した資料も考慮した上で先使用商標が韓国国内及び米国で原告の使用商品を表示するものと認識されていたとみなすのが相当であるとして、本件登録商標はその登録が無効にされるべきであると判断した。

## 【判決内容】

### 1. 関連法理

登録商標が旧商標法第7条第1項第12号に該当するためには、模倣対象商標が韓国国内又は外国の需要者間に特定人の商標として認識されていなければならないが、模倣対象商標と同一又は類似の商標を不正の目的を持って使用しなければならないが、模倣対象商標が国内又は外国の需要者間に特定人の商標として認識されているかはその商標の使用期間、方法、態様及び利用範囲等と取引実情、又は社会通念上客観的に相当程度知られているかなどを基準に判断すべきであり、不正の目的の有無を判断するときは、模倣対象商標の認知度又は創作の程度、登録商標と模倣対象商標の同一・類似の程度、登録商標の出願人と模倣対象商標の権利者との間の商標をめぐる交渉の有無、その内容、その他両当事者の関係、登録商標の出願人が登録商標を利用した事業を具体的に準備したか、登録商標と模倣対象商標の指定商品間の同一・類似乃至経済的牽連性の有無、及び取引実情などを総合的に考慮しなければならないが、上記のような判断は登録商標の出願時を基準とすべきである。

### 2. 認められる事実関係

原告は米国で設立された、触媒剤などの化学製品を製造販売する会社であり、1978年頃から揮発性有機化合物を取り除くための触媒剤の製造販売を開始した。先使用商標を使用した「炭化水素、一酸化炭素、オゾン、水素及び悪臭を取り除くための大気汚染制御触媒」（以下「CARULITE 触媒剤」という）商品がそれであり、1985年頃から生産が大きく拡大した。原告は現在 CARULITE 触媒剤に関して「CARULITE 110TR」、「CARULITE 200」、「CARULITE

---

不正の目的を持って使用する商標

300」などのシリーズ形態で製造販売しているが、特にそのうち CARULITE 200 製品は米国、中国、ドイツ、日本、デンマーク等で主に販売されている。

原告は米国で先使用商標の商標登録を受け、2 回目の更新を経て当該商標は現在まで有効に存続している。1987 年から約 70 件の米国特許庁の公開特許公報又は登録特許公報に、「CARULITE 200」という標章が原告又は原告と実質的に同じ営業を営むカールスケミカル (Carus Chemical) の出所表示として掲載され、韓国特許庁で公開された多数の公開特許公報又は登録特許公報にも原告又は上記カールスケミカルが「CARULITE 200」という商標が付された触媒剤を生産販売するという趣旨の内容が掲載された。

また原告は 2007 年から韓国に先使用商標が付された触媒剤を輸出してきたところ、その頃から 2014 年までに国内業者約 15 社に輸出した物量は約 36 億 8 千万ウォン(約 3 億 6,800 万円)相当に上る。特に釜山市上水道事業本部徳山浄水事業所が 1995 年から現在まで原告から CARULITE 200 製品を定期的に購入し使用しており、上記事業本部は 2008 年、2009 年及び 2010 年に CARULITE 200 製品の購買に対する入札公告をしたことがある。

一方被告は、触媒剤、吸着剤の製造及び販売業を目的として 2008 年頃に設立された会社で、触媒式オゾン分解装置などを販売しているところ、2011 年及び 2012 年にそれぞれ 3 回にわたり原告から CARULITE 200 製品を輸入した。ところが被告は 2016 年、徳山浄水事業所に、入札公告内容のうち「CARULITE 200」という表示は本件登録商標に該当し、したがって被告の商標権を侵害する原告製品を納入しないよう要請した。また被告は 2018 年 4 月 16 日、上記事業本部に本件審決の結果を知らせ、原告製品を購入したことに対し法的措置をとる旨を警告した。

### 3. 具体的判断

先使用商標の使用期間、全世界的な輸出現況、韓国への販売期間及び輸出額、韓国及び米国の各種特許公報に原告商品として記載された事情を総合してみると、本件登録商標の出願日頃に先使用商標はすでに客観的に相当程度知られていたことにより、少なくとも韓国及び米国の需要者間に原告の使用商品を表示するものと認識される程度に至ったとみなすのが相当である。

本件登録商標のうち相対的に識別力が強い部分とみられる「**CARULITE**」という文

字部分が、先使用商標と対比するときその外観が類似して呼称が同一で、本件登録商標を先使用商標の使用商品と同一・類似の商品に使用する場合、一般需要者や取引者にその商品の出所に関して誤認・混同を生じさせるおそれがあると判断するに十分である。したがって両商標は標章が極めて類似すると判断される。

原告は韓国に先使用商標が付された触媒剤を約 36 億 8 千万ウォン相当輸出し、原告と被告との間にも 6 回にわたる取引があったことを考慮すれば、被告は先使用商標が原告の商品標識であることを十分に知っていたにもかかわらず本件登録商標を出願したものと見られ、本件登録商標の指定商品である「排オゾン破壊触媒剤」は先使用商標の使用商品ときわめて類似するものである。

被告は釜山市上水道事業本部徳山浄水事業所が調達庁<sup>22</sup>の入札公告を通じて「CARULITE 200」製品を購入しようとするや、上記事業本部に原告製品を納入しないよう要請した。これらの事情から、本件登録商標の上記指定商品に対して先使用商標と類似の本件登録商標が使用される場合、一般需要者や取引者に原告の使用商品を表示するものと認識されている先使用商標に化体された原告の営業上の信用に相当な影響を受けるであろうことは十分に推定される。

以上を総合すれば、本件登録商標はその出願当時、韓国及び米国の需要者間に特定人の商品を表示するものと認識されていた先使用商標と類似のものとして、不正の目的を持って使用する商標であるといえるため、旧商標法第 7 条第 1 項第 12 号に該当してその登録が無効にされるべきである。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国特許法は審判請求の理由に関して要旨を変更することができる旨を規定しており(第 140 条第 2 項第 2 号)、さらに法院は審決取消訴訟で特許審判院段階では提示しなかった新たな主張と立証を認めている。参考までに、日本特許法は第 131 条の 2 で審判請求書の補正はその要旨を変更するものであってはならないと規定し、無効審判請求書に記載した請求の理由に対しては一定の要件を満たすものについてのみ補正を認めており、審決取消訴

---

<sup>22</sup> 公共機関で必要な物資の購買・供給・管理及び政府主要施設の工事契約に関する業務を担当する韓国の国家行政機関

訟でも新たな主張や立証を制限しているという点で、両国の無効審判と審決取消訴訟の実務には大きな相違点があり、この点が本件でも現れている。すなわち、本件の審決取消訴訟では、先使用商標を使用した事業の売上規模や市場占有率の現況、先使用商標の使用実績や広告実績などを立証するために新たな資料を提出することが許容されており、実際に判決文から判断すると、それらの立証のために多数の資料や特許公報が提出されたものとみられる。

また、本件は、周知または著名な商標といえども韓国の商標権の確保は重要であり、それにより不必要な紛争を未然に防止できる効果を持つという点を端的に表す事例であるという点でも意味があると言えよう。

## 12. 図形と文字からなる出願商標の要部を図形部分と判断して、著名な先出願商標と類似すると判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 特許庁長、被告補助参加人B社

判断主体：特許法院


事件番号：2018ホ5273

言渡し日：2018年11月16日

事件の経過：確定

### 【概要】



特許法院は、本件出願商標「WINEGOLD」について、そのうちの文字部分である「WINEGOLD」は指定商品である化粧品の色相や原材料等を示す性質表示に該当すると見られるだけなので識別力が微弱であり、図形部分の「

### 【事実関係】

本件出願商標に対して、特許庁の審査官は、先出願商標と類似し、旧商標法第8条第1項<sup>23</sup>により商標登録を受けることができないとして拒絶決定した。特許審判院も、本件拒絶決定は妥当であると判断して原告の審判請求を棄却する審決を下した。

### 【判決内容】

#### (1) 関連法理

<sup>23</sup> 第8条(先願)

① 同一又は類似の商品に使用する同一又は類似の商標について異なった日に2以上の商標登録出願があるときは、先に出願した者のみはその商標について商標登録を受けることができる。

商標において、要部は他の構成部分と関係なくその部分だけで一般需要者に著しく認識される独自の識別力のため、他の商標との類否を判断する際に対比の対象になるものなので、要部が存在する場合には、その部分が分離観察されるかを判断する必要なしに要部のみで対比することによって商標の類否を判断できるというべきである。また、商標の構成部分が要部であるか否かは、その部分が周知・著名であるか、一般需要者に強い印象を与える部分であるか、全体商標のうちで高い比重を占める部分であるか等の要素を判断するものの、これらに他の構成部分と比較した相対的な識別力の水準やそれとの結合状態と程度、指定商品との関係、取引実情等までを総合的に考慮して判断すべきである。

## (2) 判断

### (イ) 要部観察

本件出願商標の文字部分は、ワインを意味する「WINE」と金を意味する「GOLD」が合わさった単語であり、ワイン又は金を原材料とする化粧品が多数販売されていて、原告も自身の化粧品の説明に「粒子微細化を通じたWINEカラーゴールド含有先端素材」と記載している。このような点を総合すると、「WINEGOLD」部分は指定商品である化粧品の色相や原材料等を示す性質表示に該当すると見られるだけなので、識別力が微弱である。




本件出願商標の図形部分は、単純な図案や形態からなっておらず、本件出願商標全体面積の約80%に至る大きな比重を占めており、一般需要者に強い印象を与える部分に該当する。

原告は、本件出願商標の図形部分は金を超微細ナノ化した後、均質化すると、ワイン色相の溶液になることに着眼して、文字部分の頭文字である「W」を無限大を表す図形の「∞」を連想させるようにデザインしたものである。文字部分と図形部分間に絶対的な牽連関係があつて別個に認知することが難しく、本件出願商標は文字部分によって認知され呼称される可能性が非常に高いと主張する。しかし、取引社会の一般需要者や取引者が本件出願商標の図形部分のみを見て「W」や「∞」を連想したり、このような意味を直感的に認識できるとは認め難く、他にこれを認めるだけの資料もない。一方、原告は自身が販売する化粧品製品の容器に本件出願商標のうち、文字部分を除いた図形部分のみを表示し、文


字部分を切り離れた図形部分のみ使用した点については納得できるような理由を提示できずにいる。

このような事情を総合してみれば、本件出願商標のうち、独立して商品の出所表示機能をする部分、即ち、要部は文字部分ではなく、図形部分と判断するのが妥当である。

#### (ロ)類否の判断

本件出願商標の図形部分と先出願商標の外観を対比すると、両標章はいずれもアルファベット大文字「G」2つを左右対称に重ねた形状になされている。両標章はいずれもアルファベット「G」を「」のように形象化し、これにより各「G」形状が重なった形状「、」も類似する。このように、本件出願商標の図形部分と先出願商標は構成のモチーフが同一なだけでなく、アルファベット「G」を形象化した方式及びこれを重ねて表現した方式まで類似し、両標章は全体的に見ると支配的な印象が類似する。一方、本件出願商標のうち図形部分の右側は濃度が互いに異なる多数の点が曲線状をなしており、中央部上段で「G」の端部が互いを貫通せず、中央部下段に直線が水平に繋がっているため、先出願商標と差があるともいえる。しかし、図形中央部の差及び曲線太さの差は両標章を並べて綿密に詳察しなければ区分できない程度のものであって、一般需要者や取引者の印象には容易に残り難いものなので、離隔的観察ではほぼ把握できない微細な差異に過ぎない。

観念及び呼称において、本件出願商標のうち、図形部分及び先出願商標はいずれも図形商標として特別な観念・呼称が導き出されないため観念・呼称を対比できないか、いずれも「GG図形」、「ジー・ジー図形」程度に観念・呼称され、その観念及び呼称が類似する。

原告は、本件出願商標は全体として観察されるべきであり、仮に文字部分と図形部分に分離観察されるとしても、その文字部分によって「ワインゴールド」と呼称され、「WINEGOLD」の観念を有するため、先出願商標と非類似であると主張するが、本件出願商標のうち独立して商品の出所表示機能をする部分は図形部分である「」部分と判断すべきなの

で、これと前提を異にする原告の主張は受け入れられない。

原告は先出願商標が周知著名で、需要者が本件出願商標と先出願商標を誤認・混同するおそれがないと主張する。しかし、原告と参加人のいずれも使用商品に図形部分のみを表示したり、図形部分を大きく表示し、その下に文字部分をともに表示している事実が認められる。また、両標章が表示された商品の容器、包装のデザインを比較してみると、非常に類似していることが分かる。このような具体的な取引実情に一般需要者や取引者が離隔的に図形部分の商標を観察するとき、図形全体のモチーフや支配的印象を記憶するのが一般的な点を付け加えて考慮すると、先出願商標が周知・著名な商標であるという点だけでは、本件出願商標と先出願商標が同一・類似の指定商品に用いられる場合、需要者がその出所について誤認・混同するおそれがないとは言い難い。

#### (ハ) 結論

本件出願商標と先出願商標はともに使用される場合、一般需要者や取引者に商品の出所について誤認・混同を引き起こすおそれがあるというべきなので、その標章が互いに類似すると判断するのが妥当である。

#### 【専門家からのアドバイス】

商標の類否判断時には、事案によって、全体観察、要部観察及び/又は分離観察が用いられるところ、大法院判例の一貫した見解は、商標に要部が存在する場合、その部分が分離観察されるかを判断する必要なしに要部のみ対比することによって商標の類否を判断することができるというものである。また、大法院は著名商標の場合、商標自体としては類似商品であるといえない商標でも、両商標の構成や観念等を比較して、その商標から他人の著名商標若しくは商品等が容易に連想されるか、又は他人の商標若しくは商品等と密接な関連性があると認められて商品の出所に誤認・混同を引き起こす場合には登録され得ないとしている。本判決は要部観察と著名商標の類否判断に関する大法院の既存の判断基準に従ったものであると言える。したがって、当事者の主張の当否に対して裁判部が詳細かつ具体的に判断しているという点において、上記法理に関する法院の見解を確認するのに良



い判例と言えよう。

### 13. 商標権侵害損害賠償訴訟で、損害額の立証困難を理由に弁論全体の趣旨と証拠に基づいてその額を認定した事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告 個人A、B社 vs 被告 C社

判断主体：特許法院

事件番号：2017ナ2523

言渡し日：2018年12月7日

事件の経過：大法院係属中

#### 【概要】

原告個人Aは原告B社の代表者であって、下表に記載された本件各商標の登録商標権者であり、原告B社は本件各商標の専用使用権者である。特許法院は、原告個人Aの不正競争防止法に基づく損害賠償請求に対しては、不正競争防止法が保護の客体として規律する対象は周知性のある標識そのものではなく、その標識によって出所が区別される「他人の商品」若しくは「他人の営業」又は「正当な権利者の信用や名声」であることから、営業活動自体は移転されずに周知性のある営業標識のみ移転される譲渡・譲受があり、譲受人がその商標に基づいた営業を行っていないならば、少なくともその期間の間には特別な事情がない限り、その譲受人は、従前の譲渡人が取得した周知性の承継を理由として不正競争防止法に基づく損害賠償請求をすることができないと判断すべきであるとした。一方、原告B社の商標法に基づく損害賠償請求に対しては、弁論全体の趣旨と証拠調べの結果に基づいて、被告C社は原告B社に対して本件各商標に関する専用使用権侵害行為による損害を賠償する義務があると判決した。

「本件各商標」、「被告各標章」は下表のとおりである。

区分		登録番号/登録日	標章の構成	指定商品
本件 各商標	本件 第1商標	第863387号/ 2011. 5. 3.		第25類の衣類、靴、スポーツ専用衣類など
	本件 第2商標	第771893号/ 2008. 12. 9.		第25類の靴、スポーツ専用衣類、外套、既製服など
被告各標章				

### 【事実関係】

訴外D社は2007年から本件各商標を使用し、2013年6月頃に同社が不渡りを出すや、原告個人Aは、本件各商標に関する商標権を競売落札して2014年8月に自身の名義で各商標権の移転登録を終え、原告B社は2014年8月頃に本件各商標と関連した商品を発注し始め、2014年11月以後から本件各商標が付された衣類をオンラインショッピングモールで販売した。なお、訴外D社は2011年頃に本件各商標のサブブランドである「F. paige」商標の使用も開始していた。

一方、2013年2月25日に訴外D社との間で、被告C社の代表者（社内理事）が代表理事をしている訴外E社は「訴外E社は、2013年9月1日から2015年8月30日までの2年間に2億ウオンを支払う対価として、その製造又は販売する製品に「F. paige」商標を使用することができ、その商標のメインブランドである「paige Flynn」（페이지플린=paige Flynnのハングル）ブランドをホームショッピングの放送中に広報用として使用することができる」という内容のブランド使用契約を締結した。すると、同日に訴外E社との間で被告C社は「上記商標をC社が製造又は販売する製品に使用することができる」内容のブランド使用契約を締結した。被告C社は当該ブランド使用契約によって2013年9月から2015年3月3日まで被告C社が製作、販売する女性衣類商品のラベル、広告物などに「被告各標章」（個別には「被告第

○標章」という)を表示し、ホームショッピングの放送、オンラインショッピングモールなどを通じた販売を行った。

こうした中、原告個人Aは、被告C社を相手取って本件各商標、被告第①標章及び「F. Paige by 페이지플린」標章の使用差止等を求める仮処分を申し立てたが、2015年3月3日に、上記当事者間で被告C社が上記各標章を使用しない旨の調停が成立した(本件は、原告個人Aと原告B社が2014年11月24日から2015年3月3日までの損害賠償を求めたことに関するものである)。

## 【判決内容】

### 1. 不正競争防止法に基づいた損害賠償請求

#### イ. 原告個人Aの損害賠償請求

原告個人Aは、本件各商標に基づく営業を行っていなかったため、従前に譲渡人が取得した周知性の承継を理由に不正競争防止法に基づいた損害賠償請求をすることはできないと判断しなければならない。

#### ロ. 原告B社の損害賠償請求

原告B社の請求が認容されたとしても、それによる損害額は商標法上の損害賠償請求額を超えないと認められるので、認容金額を超えての不正競争防止法に基づく損害賠償請求は理由がない。また、認容金額範囲内の選択的請求については、これと選択的關係にある商標法に基づく損害賠償請求を認容している以上、これについて別途に判断は行わない。

### 2. 原告B社の商標法に基づく損害賠償請求

#### イ. 前提事実

原告B社が主張する侵害期間の間、被告C社が被告第①、②、④、⑥標章(以下「本件侵害標章」という)を使用したことを前提にその侵害の成否について判断する。

#### ロ. 専用使用権侵害の成否

被告C社が本件各商標と類似の本件侵害標章を本件各商標の指定商品と同一・類似の女性服などの衣類に使用する行為は、本件各商標の保護範囲に属するので、被告の行為は原告B社の本件各商標に対する専用使用権侵害行為に該当する。そうであれば、被告は原告B社が受けた損害を賠償する責任がある。

#### ハ. 損害賠償責任の範囲に関する判断

原告B社に損害が生じた事実は認められるが、損害額算定のための基礎資料が被告C社に偏重しており、本件各商標の使用が被告の売上高又は利益増加に寄与した比率など損害額を立証するために必要な事実を証明することも極めて困難なので、旧商標法第67条第5項<sup>24</sup>により、法院が弁論全体の趣旨及び証拠調べの結果に基づいて認定することができる、以下の事情を考慮して相当する損害額を認めることとする。

①侵害期間の間、被告の売上高30億ウォン余りに被告の平均売上対比営業利益率3.2%を乗じると、被告の利益額は9,700万ウォン余りになり、②所得税法による2014年度の衣服卸売業の標準所得率は6.4%であるところ、侵害期間の間の被告の売上高に標準所得率6.4%を乗じると、1億9,000万ウォン余りになるが、これを被告が本件侵害標章が使用された商品を販売して得た純利益を算定するのに参考にする余地があり、③原告B社は原告個人Aに本件各商標の専用使用権に対する使用料として9,000万ウォンの前払金及び総売上高の3%を経常ロイヤリティとして支払うことと約定したが、上記基準と同一に第三者に使用権を許諾すると仮定すると、被告が原告会社に支払うべき使用料に相当する損害額は前払金に経常ロイヤリティ9,100万ウォン余り（＝被告の売上高3,035,373,892ウォン×ロイヤリティ率3%）を合算した1億8,000万ウォン余りになる。被告も一般的な衣類商標権の通常使用料は売上高対比2～5%水準であると主張しているので、被告の上記売上高を基準に5%を適用して計算した金額が1億5,000万ウォン余りである点を考慮すると、原告B社と原告個人Aが本件各商標の専用使用権について約定した使用料は不合理な程度に過多である

<sup>24</sup> 旧商標法第67条第5項 法院は、商標権又は専用使用権の侵害行為に係る訴訟において損害が生じたことは認められるが、その損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難な場合には、第1項乃至第4項の規定にかかわらず、弁論全体の趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当する損害額を認定することができる。

とは言い難い。④さらに、原告個人Aが本件商標に対する商標権を買い取った価格が1億500万ウォン余りであり、侵害期間が原告B社が製品を市場に販売し始めた最初の3カ月程である点、その他本件訴訟過程で示された諸般の事情などをともに考慮する。

## 二. 小結論

被告C社は、原告B社に、本件各商標に対する専用使用権侵害行為による損害賠償として2億ウォン、及び本件訴状送達の日から本件判決言渡日までは民法で定めた年5%、その翌日から支払完了までは訴訟促進等に関する特例法による年15%の各比率で計算した遅延損害金を支払う義務がある。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は、競売で競り落とした商標権の譲受人が、当該商標権を侵害した者に対して商標法違反と不正競争防止法違反を理由に損害賠償請求をした事件である。

不正競争防止法に基づく損害賠償請求に関連して、特許法院は、営業活動自体は譲受人に移転されておらず、その商標に基づいた営業も行われていなかったため、従前の譲渡人が取得した周知性の承継を理由として不正競争防止法に基づいた損害賠償請求をすることはできないと判断した。これは、過去に大法院が示した「不正競争防止法が周知の商品標識を保護する目的や趣旨は、商品標識主体の投資や労力によって構築された顧客吸引力や名声等の商品標識に化体された営業上の信用が、第三者によって侵害されるのを防止するところにある」という判例の内容に沿ったものといえ、当該法理の理解に参考になると思われる。

一方、商標権侵害に対する損害賠償責任の範囲についての判断と関連し、特許法院は、旧商標法第67条第5項を適用して弁論全体の趣旨と証拠調べの結果に基づいて認定することができる損害額を算定しているところ、こうした損害額の算定方法は具体的な事例理解のための参考となろう。

なお、本件は特許法院の判決に対して被告が上告し、大法院に係属中にある。

#### 14. 商標登録後に性質表示標章としての認識が明確となった場合は後発的無効事由に該当し、登録無効と判断した事例

##### 【書誌事項】

当事者：原告 個人 A, B, C, D, E, F vs 被告 個人 G(商標権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2018 ホ 5785

言渡し日：2019 年 1 月 10 日

事件の経過：大法院係属中

##### 【概要】

商標登録無効審判の請求を棄却した特許審判院の審決に対し、特許法院は「本件登録商標「**오케타니**」(オケタニのハングル)は、その登録日後において乳房管理及びマッサージ、母乳授乳などに関連する商品/サービスの取引者や需要者が、これを「日本の助産師により創案された産婦健康管理及び母乳授乳関連乳房管理法」を意味する乳房管理法の一つとして認識するようになったということができ、本件登録商標がその指定商品/指定役務に用いられる場合には、その品質、効能、用途などの性質を意味するものとして直ちに認識されるはずであるので、本件登録商標はその指定商品/指定役務の性質を普通に使用方法により表示した標章のみからなる商標として旧商標法第 71 条第 1 項第 5 号、第 6 条第 1 項第 3 号の登録無効事由に該当し、また需要者が何人かの業務に関連する商品を表示するものであるかを識別できない商標として旧商標法第 71 条第 1 項第 5 号、第 6 条第 1 項第 7 号の登録無効事由にも該当する」と判断し、特許審判院の審決を取り消した。

##### 【事実関係】

「オケタニ」は「桶谷乳房管理法」を創案した日本の助産師の名前に由来するもので、「桶谷乳房管理法」は日本で始まった乳房管理法の一つとして授乳婦が痛みなしに母乳の授乳ができるように助ける乳房管理の手技をいう。

被告も自身が運営する「オケタニモール」ホームページで「オケタニ」が日本の「桶谷

乳房管理法」に由来する用語であることを表示している。

本件登録商標の登録日である2012年12月3日以降現在まで、韓国国内の論文、新聞記事、インターネットブログ及びコミュニティサイトなどに掲載された多くの文章において「オケタニ」が被告などの特定人の商標ではなく特定方式の乳房管理法を指し示す一般用語として広く使用されている。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

出願商標やサービスマークが旧商標法第6条第1項各号の識別力要件を備えているかに関する判断の基準時点は、原則的に商標やサービスマークに対して登録可否を決定する決定時であり、拒絶決定に対する不服審判によって登録可否が決定される場合にはその審決時であるといえる。ただし、旧商標法第71条第1項第5号は「商標登録がされた後に、その登録商標が第6条第1項各号の一に該当するに至った場合(第6条第2項に該当するに至った場合を除く)」にも商標登録の無効審判を請求できるようにする後発的登録無効事由を規定している。このような法理は旧商標法第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) 具体的判断

本件登録商標の標章は「日本の助産師により創案された産婦健康管理及び母乳授乳関連乳房管理法」という観念を有するものであって、その指定商品及び指定役務である乳房管理及びマッサージ、母乳授乳などに関連する商品及びサービスとの関係において、その品質、効能、用途などの性質を直接的に記述するものと言うことができ、乳房管理法の一つを意味する単語として多数人により認識され使用されているのが取引社会の実情であることがわかる。

このような本件登録商標の観念、指定商品/指定役務との関係及び取引社会の実情などを勘案するとき、本件登録商標の標章は、少なくともその登録日である2012年12月3日以降には乳房管理及びマッサージ、母乳授乳などに関連する商品/サービスの取引者や需要者がこれを「日本の助産師により創案された産婦健康管理及び母乳授乳関連乳房管理法」



を意味する乳房管理法の一つとして認識することができるようになっていたといえ、本件登録商標がその指定商品/指定役務に使用される場合には、その品質、効能、用途などの性質を意味するものと直ちに認識するはずであるので、本件登録商標はその指定商品/指定役務の性質を普通に使用する方法により表示した標章のみからなる商標として旧商標法第71条第1項第5号、第6条第1項第3号の登録無効事由に該当する。

また、上述のように「日本の助産師により創案された産婦健康管理及び母乳授乳関連乳房管理法」として乳房管理法の一つを意味する単語として認識・使用される「オケタニ」は、本件登録商標の指定商品/指定役務のように乳房管理及びマッサージ、母乳授乳などに関連する商品/サービスを取り扱う同種取引業界の従事者にその使用が開放され、取引社会で誰もが使用可能であるべきものとして、特定人に独占させることは公益上望ましくないだけでなく、指定商品/指定役務の性質を表示するものとして自他商品を識別させるようにする標章として機能するとも言い難いので、本件登録商標は需要者が何人かの業務に関連した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して旧商標法第71条第1項第5号、第6条第1項第7号の登録無効事由にも該当する。

### (3) 使用による識別力が認められるという被告の主張についての判断

旧商標法第6条第2項により、商標が需要者の間において特定人の商品に関する出所を表示するものとして識別できるようになった場合であると認定するためには、当該商標が使用された商品の取引者及び需要者において特定人の商品を表示するものであると認識されるに至ったという点が証拠により明確に認定されなければならないところ、被告が提出した証拠だけでは本件登録商標がその指定商品/指定役務に使用された結果、国内の需要者の間に特定人の商品/サービスに関する出所を表示するものであると認識されるに至ったと認めるには不足であるので、本件登録商標は旧商標法第6条第2項の使用による識別力を取得したとは言い難い。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国の商標法では、たとえ商標登録がされたとしても、その後に普通名称、性質表示などの識別力がない標章に該当するに至った場合には無効審判を請求できるものと規定して

いる<sup>25</sup>。一方、日本商標法第46条第1項第5項には後発的な無効事由が規定されてはいるものの、日本商標法第3条の商標登録要件に後発的に該当するに至った場合は、その対象から除外されている<sup>26</sup>。

本判例は、商標登録がされた後に性質表示に該当することになったことを理由として、その登録が無効と判断された事例の一つとして意味があるだけでなく、日韓両国の後発的無効事由に対する違いを表しているという点から有益であろう。

なお、本件は被告が上告し、大法院に係属中である。

---

<sup>25</sup> この規定は、2001年2月3日法律第6414号で改正され2001年7月1日付で施行された商標法の第71条第1項第5号により新設された規定であって、2016年2月29日商標法全面改正により条文番号のみ商標法第117条第1項第6号となり現在に至っている。

<sup>26</sup> 日本の現行商標法(昭和34年法)制定時に普通名称化した登録商標の取消制度が検討されたが、後発的に普通名称になっているかどうかの判断は裁判所においてした方がよいとの意見があり導入されなかった経緯がある(「工業所有権制度100年史(下巻)」, 発明協会, 315頁)。

## 15. 確認対象標章は商品の性質を表示する商標に該当するので、登録商標の効力が及ばないと判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 個人A, B vs 被告 個人C

判断主体：特許法院

事件番号：2018ホ7224

言渡し日：2019年1月10日

事件の経過：確定

### 【概要】

原告(審判被請求人)らは、指定商品「傘、日傘」などについて「거꾸로」(「逆さ」の意)という商標の登録を受けた商標権者である。被告(審判請求人)は、審判段階において原告らを被請求人として、使用商品である「逆さに開閉する傘」に使用する確認対象標章「거꾸로우산」が「逆さになった傘」という性質を示す記述的標章であり取引業界で慣用されている標章であるため本件登録商標の効力が及ばない旨を主張しながら消極的権利範囲確認審判を請求した。これに対し、特許法院は、特許審判院の審決と同様に、確認対象標章は商品の用途、効能、形状などを普通に用いる方法で表示する商標に該当し本件登録商標の効力が及ばないので、本件登録商標との同一・類似の如何を対比する必要なしに、その権利範囲に属しないと判決した。

### 【事実関係】

確認対象標章は、ハングルからなる「거꾸로」(逆さ)と「우산」(傘)が結合した文字標章であり、そのうち「거꾸로」は「順番や方向、又は状況などが反対になるように」という意味を有する副詞として日常生活でよく使用されている。

確認対象標章の使用商品は、「逆さに開閉する傘」として布と傘骨を二重にし、一般の傘とは異なり、逆さに開いたり閉じたりするように考案された傘である。即ち、下図のように

傘を閉じると傘の内側面が外側を向き、雨水で濡れた外側面が内側を向くようになって、使用者が雨水と接触するのを防止し、全て閉じた場合には一般の傘を逆さにしたような形態となる。



逆さ傘に関連して、多数の出願人により18件の特許又は実用新案が出願されている。また、被告は、2015年に「二重ひさし構造を有する逆さに閉じる傘」という発明の名称で特許出願をし、逆さ傘の傘骨に対してデザイン出願をして、逆さ傘を生産・販売している。

インターネット検索サイトであるNamuwiki百科事典には、傘の使用例の1つとして「逆さ傘」がその写真及び「雨に濡れた部分に直接触れずに乗車時や狭い空間でも開くことができる長所がある」という文とともに掲載されている。

「逆さ傘」又は「逆さに開閉する傘」は、2013年10月頃から2017年8月頃まで、新聞やテレビのニュースで多数紹介されている。

インターネットポータルサイトのNAVERによって2010年1月1日から2017年9月18日までで「逆さ傘」を検索した結果、ウェブサイト、インターネットニュース、ブログ、ポスト、知識iNなどにおいて、逆さ傘についての多数の掲示文、イメージ、動画などが掲示されており、また、2018年6月8日にインターネットポータルサイトのGOOGLEによって「逆さ傘」を検索した結果、約1,090件の動画が検索されるなど、様々な掲示物で「逆さ傘」が一般的な傘とは開閉する方向が反対の傘であることを示している。

本件審決日に近い2018年5月28日当時、NAVERショッピングにおいて2,473件の「逆さ傘」製品が販売のために掲載されており、その中から原告が製造した製品を除いても1,972件の「逆さ傘」製品が掲載されている。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

商標権の効力が及ばない範囲を規定する商標法第90条第1項第2号の「商品の産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状・価格又は生産方法・加工方法・使用方法及び時期を普通に用いられる方法により表示する商標」に該当するか否かは、その商標が有する観念、使用商品との関係、及び取引会社の実情などに鑑みて客観的に判断しなければならないところ、需要者がその使用商品を考慮したときに品質、効能、形状などの性質を表示しているものと直感することができれば、これに該当するものとされる。一方、商標権の権利範囲確認審判において確認対象標章の全体又は一部が当該規定に該当するか否かの判断時点は「審決時」として判断すべきであるとされる。

### (2) 具体的判断

確認対象標章の観念、使用商品との関係、及び取引社会の実情などに鑑みれば、確認対象標章は、本件審決日である2018年8月1日を基準としてその使用商品である「逆さに開閉する傘」に使用する場合、一般需要者や取引者に逆さに開閉する用途、効能、形状などの性質を有する傘として直感されるものと言える。また、確認対象標章は、同じ大きさのハングルを同一の書体で並べて配列しており、その使用商品の用途、効能、形状などを普通に用いる方法で表示しているため、商標法第90条第1項第2号の商品の用途、効能、形状などの性質を普通に用いる方法で表示する商標に該当する。従って、確認対象標章は、商標法第90条第1項第2号の商品の用途、効能、形状などを普通に用いる方法で表示する商標に該当して本件登録商標の効力が及ばないため、本件登録商標との同一・類似の如何を対比する必要なく、その権利範囲に属さない。

## 【専門家からのアドバイス】

日韓両国の商標法は、商品の普通名称、慣用標章、性質表示などに該当して識別力を喪失した商標は商標権の効力が及ばない旨を規定している。本件は、かかる規定に基づき、確認対象標章が商品の用途・特徴などを直接表示した記述的商標に該当することから本件登録商標の権利範囲に属しないと判断した事例の1つであるといえる。記述的商標は商標登録を受けることができず、商標登録を受けたとしても、その効力が及ばないという具体的な事例を示したという点で本件の意味がある。

せっかく考案した商標が記述的商標と判断されないようにするためには、たとえば商標のネーミング選定の段階から商品の特徴などを直接示すよりも暗示する表現にとどめるなどの方法が考えられ、実務上は専門家の検討を経ることが望ましいであろう。

16. ホテル業と衣類業が経済的牽連関係にあるとして、ホテル業についての特定人の商標を模倣した不正な目的による出願であると認定した事例

【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 個人B(商標権者)

判断主体：特許法院


事件番号：2018ホ7712

言渡し日：2019年1月24日

事件の経過：確定

【概要】

特許法院は、指定商品を「Tシャツ、帽子」等とする本件登録商標「Fairmont」が、その出願当時、少なくとも北米地域をはじめとする外国の需要者に原告のホテル業を表示

するものと認識されていた先登録サービスマーク「」等を模倣し、これに化体された良質のイメージや顧客吸引力に便乗して不当な利益を得ようとする等の不正な目的をもって出願されたものと言えるため、旧商標法第7条第1項第12号に該当し、その登録が無効とされるべきであると判断した。

【事実関係】

原告は、米国と韓国でそれぞれ下表の商標とサービスマークの登録を受けた（これらを総称し、以下「先登録サービスマーク等」という）。

区分	サービス マーク1	サービス マーク2	サービス マーク3	サービス マーク4	商標1
標章					
役務・商品	ホテル業	ホテル業	ホテル業	ホテル業	シャツ、帽子

(国)	(米国)	(韓国)	(米国、韓国)	(米国、韓国)	(米国)
-----	------	------	---------	---------	------

原告は、カナダのトロントに本社を置き国際的なホテルマネジメント事業をする法人であって、カルガリー、ドバイ、ロンドン、モントリオール及び上海に支社を置いており、ワシントンDC、ロサンゼルス、北京、フランクフルト、香港、モスクワ等に海外営業部を置いている。

原告が運営するフェアモント (Fairmont) ホテルは、1907年にサンフランシスコで初めて営業を開始した後、多様なメディアを通じて紹介されてきた。原告は、1998年頃からオンラインウェブサイト (www.fairmont.com) を開設し、ホテルの予約業務及び広報を直接しており、約110年間にわたりホテル業等を営みながら数多くの賞に輝いた。

フェアモントホテルは数々の映画の背景になり、過去には各国の政治家、皇族、企業家、映画監督及び俳優等が世界各地のフェアモントホテルに宿泊した。

原告は1999年7月頃から「先登録サービスマーク等」を付着したシャツ、帽子、シャワーガウン、室内用スリッパ等を原告が所有・運営するホテル内のストア (Fairmont store) で販売してきており、2007年頃からはオンラインストア (www.fairmontstore.com) を開設して上記製品を販売している。原告は上記製品を指定商品として米国、カナダ、ヨーロッパ、ロシア、タイ、トルコ、ベトナム、インド、日本等、世界各国で商標登録を受けている。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

旧商標法第7条第1項第12号は、国内または外国の需要者の間に特定人の商品を表示するものと認識されている商標 (以下「模倣対象商標」と言う) が国内に登録されていないことを奇貨として、第三者がこれを模倣した商標を登録して使用することによって模倣対象商標に化体された営業上の信用等に便乗して不当な利益を得ようとしたり、模倣対象商標の価値を損なわせたり、または模倣対象商標の権利者の国内営業を妨害する等の方法で模倣対象商標の権利者に損害を与えようとする目的で使用する商標は登録を許容しないことを趣旨とする。



## (2) 「先登録サービスマーク等」の認知度

「先登録サービスマーク等」の使用期間、方法、態様、広告・宣伝内訳、受賞内訳、取引実情等を考慮すると、「先登録サービスマーク等」は、本件登録商標の出願日である2015年12月11日頃にホテル業に関連して少なくとも北米地域をはじめとする外国の需要者や取引者に原告の役務を表示するものと認識され得る程度に広く知られていたとすることができる。

## (3) 標章の同一・類似如何

本件登録商標と「先登録サービスマーク等」とは、大小文字、フォント、図案の結合等の差異しかなく、全体的な構成と文字の配列が類似し、その外観が全体的に類似であり、本件登録商標と「先登録サービスマーク等」はいずれも韓国語音訳に該当する「フェアメント」と発音されるので呼称が同一であり、各標章はいずれも造語に該当して特別な観念を想起させることは難しい。本件登録商標と「先登録サービスマーク等」は外観と呼称が同一・類似であるので、全体的に類似する。

## (4) 不正な目的があるかどうか

先に詳察した事実関係等と下記のような事情とに照らしてみると、本件登録商標は、出願当時、少なくとも北米地域をはじめとする外国の需要者や取引者の間に原告の役務を表示するものとして広く知られていた先登録サービスマーク等を模倣することによって、先登録サービスマーク等に蓄積された良質のイメージや顧客吸引力に無償で便乗して不当な利益を得ようとする等の不正な目的をもって出願されたと言うのが妥当である。

- 被告が偶然に「先登録サービスマーク等」と類似の本件登録商標を自ら創出したとは言い難い。
- 本件登録商標の指定商品のうち外套、Tシャツ、帽子は、原告が米国で商標登録を受けた商標1の指定商品であって、原告がホテル内とオンラインのストアで直接販売しているシャツ、帽子、シャワーガウン、室内用スリッパ等と同一または類似である。
- 有名ホテルブランドを有する企業がこれまで消費者から確保した信頼感及び良質感等を活用し、ホテルブランドと連係して衣類業等に事業領域を拡張してきている点、実際に世

界的なホテルチェーンであるWホテル、Rits Cartonホテル、Four Seasonsホテル、Grand Hyattホテルでもオンラインストアを通じてホテルの標章が付着されたシャワーガウン、帽子、Tシャツ、ズボン等を販売してきている点、国内でもウォーカーヒルや新羅ホテル等のホテル業を指定役務とするサービスマーク権者が商品区分第25類に該当する指定商品に対して商標登録を受けたことがある点等を考慮してみると、本件登録商標の残りの指定商品<sup>27</sup>も先登録サービスマーク等の使用役務であるホテル業と経済的牽連関係があると見られる。

- 本件登録商標は、先登録サービスマーク等とその構成及び外観が類似である上に、本件登録商標の指定商品である衣類等は先登録サービスマーク等の使用役務（ホテル業）及び使用商品（シャツ、帽子、シャワーガウン、室内用スリッパ等）と主要需要層が互いに重複するので、本件登録商標が指定商品に表記される場合、一般需要者がこれを原告または原告と特殊関係にある者によって生産・販売された商品と誤認するおそれがあると見られる。

## (5) 結論

本件登録商標は指定商品に対し、その出願当時、少なくとも北米地域をはじめとする外国の需要者に原告のホテル業を表示するものと認識されていた先登録サービスマーク等を模倣し、先登録サービスマーク等に化体された良質のイメージや顧客吸引力に便乗して不当な利益を得ようとする等の不正な目的をもって出願されたものと言えるので、旧商標法第7条第1項第12号に該当し、その登録が無効とされるべきである。

### 【専門家からのアドバイス】

本事件で示されているように、周知商標を含む特定人の商標の不正登録については韓国において不登録事由とされるが、法文上、その要件は日本の規定と若干異なっている。

韓国の旧商標法第7条第1項第12号（現商標法第34条第1項第13号）は、属地主義の原則及び先願主義の下での模倣商標登録の弊害と、商標ブローカーの商標制度の悪用とに対処す

<sup>27</sup> 本件登録商標の指定商品は、商品区分第25類の「衣類、ユニホーム、アノラック、レオタード及びタイツ、パンティー/半ズボン及びブリーフ、靴、スポーツ衣類、外套、パンツ、下着、防寒用マスク（衣類）、ジャンパー、Tシャツ、ストッキング、靴下、襟巻、スカーフ、手袋（革/獣皮/毛皮製手袋を含む）、帽子、衣服用ベルト」である。

るために1997年の改正法から導入されているもので、特定人の商標を不正な目的で使用する場合を不登録事由とする一方で、商品の側面からの制限は明示されていない。その理由としては、「不正な目的」とは商品が同一又は類似でない場合にも想定され得るものであるという点と、同一又は類似でない商品について不正な目的を推断することは容易でないことを考慮すれば、不正な目的を要件とする場合、あえて同一・類似の商品のみに限定する必要がないという点が一般的に挙げられる。

一方、同条項は、2007年の商標法改正によって、模倣対象商標の周知性に関連する要件が、いわゆる周知商標から「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」へと緩和された。これについては先願主義の根幹を揺がす問題となり得るという指摘もあったが、韓国特許庁は、先願主義は出願人が不正な目的で商標出願をした場合にも無条件に守らなければならないという絶対的な価値を有するものではなく、また、周知性を緩和したとしても「不正な目的」という制限要件があるため、改正による副作用は大きくならないという見解を示した。

これに対し、日本の商標法も1996年の法改正によって第4条第1項第19号に基づき不正な目的による商標の登録を排除しているが、その模倣対象商標は需要者の間に広く認識されている周知商標であることを要件としている。本事件で適用された現行の韓国商標法の不登録事由とは要件上の違いがある点に注意されたい。

17. 出願商標の「N' EX」部分は「成田エクスプレス」と直感又は呼称されず、先登録商標の要部「NEX」と類似と判断した事例

【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2018 ホ 6375

言渡し日：2019年2月1日


事件の経過：確定

【概要】

特許法院は、指定役務を「鉄道運送業、運送予約業、旅行斡旋業」などとする本件出願サービスマークについて、その標章「N' EX 도쿄왕복티켓」(N' EX 東京往復チケットのハングル)のうち「N' EX」部分が造語として識別力があるとともに、「東京往復チケット」部分は役務の性質や用途の表示に該当して識別力がないため「N' EX」部分が要部に該当し、先登録(商標)サービスマーク1乃至4の要部に該当する「NEX」又は「ネクス」と対比したとき外観・称呼が同一又は類似で旧商標法第7条第1項第7号に該当するため、サービスマーク登録を受けることができないと判断した。

【事実関係】

本件出願サービスマークの対比対象となる「先登録(商標)サービスマーク1乃至4」(以下、「各先登録サービスマーク」という)の標章及び指定役務は次のとおりである。

先登録 サービスマーク1	先登録 サービスマーク2	先登録 サービスマーク3	先登録商標 サービスマーク4
NEXTOUR	<small>인터넷 여행예약망</small> nextfour.co.kr	(주)넥스투어 (株)ネクスツアー	 nexttour A TRAVELOCITY COMPANY
旅行斡旋業等	旅行斡旋業等	旅行斡旋業等	旅行斡旋業等

権利者：W社(各先登録サービスマークの権利者は同一人)

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

商標において要部は、他の構成部分に関わらずその部分だけで一般需要者の目を引いて認識される独自の識別力により他の商標との類否判断時に対比の対象となるものであるため、商標において要部が存在する場合にはその部分が分離観察されるかを問う必要なく、要部のみを対比することにより商標の類否を判断することができる。そして一般需要者が想起する商標の意味内容はその商標を見て直観的に理解できるものでなければならず、深思熟考し又は辞書で調べてはじめてその意味がわかるものは考慮対象にならない。このような法理は、旧商標法第2条第3項によりサービスマークにも同様に適用される。


### (2) 本件出願サービスマークと各先登録サービスマークの要部

本件出願サービスマークの「N' EX」部分は英語辞典などに掲載されていない造語であって、その指定役務と関連して識別力があるが、「東京往復チケット」部分は需要者や取引者に「東京を往復するチケット」と直感されると言えるため役務の性質や用途の表示に該当して識別力がない。本件出願サービスマークでは「N' EX」部分が目を引いて認識され役務の出所表示機能を遂行する要部に該当すると考えるのが妥当である。

各先登録サービスマークの標章のうち「NEX」又は「nex」は、英語で「売店」「海軍PX」という意味や、ラテン語で「殺し、死、被殺者の血」という意味などがあるが、深思熟考し又は辞書で調べずにそれらの意味を直感することは難しいと言えるため、韓国の需要者や取引者には造語として認識されると思われ、これを韓国語で表記した「ネクス」も同様である。したがって、各先登録サービスマークの「NEX」「nex」又は「ネクス」部分は、需要者及び取引者の目を引いて認識され識別標識として機能を発揮する要部に該当すると言うのが妥当である。一方、「TOUR」「tour」及び「ツアー」部分は「観光、一周、旅行」等の意味に直感されると認められ、その指定役務と関連して用途乃至目的などを表す記述的標章に該当するだけでなく、これを特定人に独占させることも適当でない。

### (3) 本件出願サービスマークと各先登録サービスマークの類否

外観において、本件出願サービスマークと先登録サービスマークとを全体的に対比してみると、両者は外観面で差異がある。しかし要部に該当する「N' EX」と「NEX」又は「nex」とを対比すると、両者はアルファベット大文字「N」「E」「X」又はその小文字「n」「e」「x」からなるという点で共通する一方で、本件出願サービスマークの要部には識別力がないか微弱なアポストロフィーが「N」の後ろに打たれている点、先登録サービスマーク 2 の要部では「x」がやや図案化されている点で異なるが、このような差異が共通点を凌駕するほどに各要部の外観に大きな違いを与えとは言えないため、本件出願サービスマークと先登録サービスマーク 1, 2 及び先登録商標サービスマーク 4 は各要部の外観が類似すると言うのが妥当である。

観念において、本件出願サービスマークの要部「N' EX」と各先登録サービスマークの要部「NEX」、「」、「ネクス」、「nex」とはいずれも造語であるため両者の観念は対比し難いが、外観及び称呼が類似することにより認識される観念も類似すると言える。これについて原告は、本件出願サービスマークの要部「N' EX」は「成田エクスプレス (Narita Express)」の略称として「成田エクスプレス」と観念されるため、造語に過ぎない各先登録サービスマークの要部とは観念が類似しないと主張する。しかし「N' EX」は英語辞典に登載されている単語ではなく、韓国で広く用いられる単語でもない。また「NEX」は日本のソニーの「E マウントシステム」の商標名として知られているだけでなく、中国 Vivo のスマートフォンの商品名としても使われており、「nex」は LED TV の商品出所標識として使用されている。インターネット百科事典「ナムウィキ (namu.wiki)」では「成田エクスプレス」に関して「通称 N' EX (Narita Express) と呼ばれるが、これは列車に記されているだけで実際に呼ぶ人はいない。」と説明されているが、このような点に照らしてみると、「N' EX」は「Narita Express」の列車にのみ表示されているだけで、実際の取引界ではあまり使用されていない標章と言える。成田空港から出国する年間約 73 万人の韓国人のうち 12% が「成田エクスプレス」を利用したとしても、その数は年間約 87,600 人 (=73 万人 × 12%) 程度に過ぎず、原告の韓国語ウェブサイトの訪問者数が年間約 100 万人としても、ウェブサイト上、重複訪問が相当数存在するものとみられるため、このような利用実績乃至訪問実績に基づき韓国の需要者や取引者に「N' EX」が「成田エクスプレス」の略称として

広く知られているとする主張は認め難い。これらの事実等を総合すれば、別途の説明なしに韓国の需要者や取引者が「N' EX」のうち「N」が「Narita」を、「EX」が「Express」をそれぞれ意味すると直感するとか、「N' EX」を「成田エクスプレス」の略称又は略語として直感するとは言い難い。

称呼において、一般的に英語式表現ではアポストロフィーがある場合これを省略したまま前後の文字を続けて発音する点を考慮すれば、韓国の需要者や取引者は本件出願サービスマークの要部である「N' EX」を「ネクス」又は「エヌイーエックス」と呼称するはずであり、先登録サービスマーク 1、2 及び先登録商標サービスマーク 4 の各要部もまた「ネクス」あるいは「エヌイーエックス」と呼称されると言え、先登録サービスマーク 3 の要部は「ネクス」と呼称されると言える。したがって本件出願サービスマークの要部と各先登録サービスマークの要部は称呼が同一である。

#### (4) 結論

本件出願サービスマークは各先登録サービスマークと標章が類似し、その指定役務が各先登録サービスマークの指定役務と同一・類似であるため、本件出願サービスマークは各先登録サービスマークとの関係で旧商標法第 7 条第 1 項第 7 号に該当しサービスマーク登録を受けることができない。

#### 【専門家からのアドバイス】

韓国大法院は、商標の類否に関し「商標において要部が存在する場合には、その部分が分離観察されるかを問う必要なく要部のみを対比することにより商標の類否を判断できる」という判断基準を示している。関連する判決として、ジェトロ判例データベースに収録されている事件番号 2017 ホ 7357 や事件番号 2017 ホ 6316 及び 2017 ホ 6323 があり、今回の特許法院の判決もこのような大法院の判断基準に従ったものと言える。

一般に標章の類否判断について、日本の裁判所は全体観察に重点をおいているのに対し、韓国の法院は、全体観察を基本としながらも要部観察を通して類否を判断しているという点から日本の裁判所に比べ類似範囲を広く判断する傾向があるとされている。こうした点も、本判決を理解する上での参考となろう。

# デザイン保護法

1. 支配的特徴が類似すれば類似デザインといえるか、および未登録権利の侵害にも損害額推定規定を類推適用できるか

## 【書誌事項】

当事者：原告 個人 A vs 被告 B 社

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2017 ガ合 510534

言渡し日：2017 年 12 月 1 日

事件の経過：控訴審係属中

## 【概 要】

個人が、自らが開発した食用油容器デザイン試案を無断で出願し登録を受けた企業に対し、デザイン登録を受けることができる権利の侵害を根拠として損害賠償を請求した事件において、一審法院は侵害成立を認め、損害賠償部分についてはデザイン保護法上の関連規定ではなく民法上の一般原則を適用し損害額を算定することができるとした。

## 【事実関係】









デザイン専門会社の社員として包装用容器をデザインしてきたデザイナーである原告は、国内の大手食品メーカーである被告の食用油容器デザイン開発と関連し、被告と数回の打ち合わせを行い、原告デザイン試案を提供した。原告と被告との間に最終契約は締結されなかったが、原告は被告が原告デザイン試案と類似する被告登録デザイン(以下「本件デザイン」)の登録を受けたことを発見した。このため原告は、著作権侵害、不正競争防止法違反、および原告デザイン試案についてデザイン登録を受けることができる権利の侵害を根拠に、著作権法、不正競争防止法およびデザイン保護法による損害賠償を選択的に請求した(本件で被告が盗用したかが問題になった原告のデザイン試案は2件だが、争点が類似するためうち1件のみをご紹介します)<sup>28</sup>。

## 【判決内容】

### (1)原告デザイン試案と被告が登録を受けた本件デザインの類否

両デザインは、①全体的に縦長の形態で、蓋、首、胴体上下部からなり、各構成部分の位置、大きさ、比率感が類似する点、②首から胴体上部につながる肩部が曲線をなして自然に流れ落ちる点、③胴体上部は上方が相対的に広く、下方はそれより狭まりながら傾斜をなし、あたかも腰がくびれているような形状で胴体下部につながっており、胴体上下部が丸みをおびた帯状により明確に区画される点、④胴体下部には角が丸みを帯びた縦長の長方形ラベルが貼り付けられる場所がある点などが共通する。

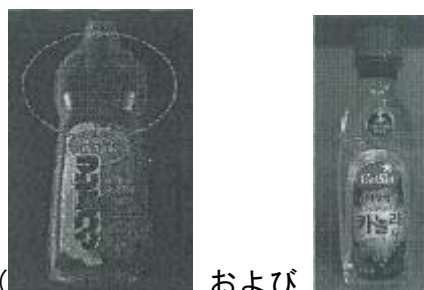
一方、①原告デザイン試案は、胴体上部の丸く湾曲した部分にラベルを貼り付けることができる部分()があるが、本件デザインには該当部分がない点、②原告デザイン試案の蓋は外側に反り上がっているか又は凸状に見える形であるが( 正面、 背面)、本件デザインは蓋が上方に向かって緩やかに曲線をなして広がっている点()などが異なる。



詳察するに、両デザインは目立つ正面部の主要構成形態が共通し、その審美感が類似す

<sup>28</sup> 一審法院はデザイン登録を受けることができる権利の侵害を認めながら、選択的に請求された著作権侵害ないし不正競争行為を原因とする損害賠償請求に関しては別途に判断しなかった。

る。特に、共通点②および③は機能や構造上必須の形状とは言い難く、その中でも共通点③は需要者の注意を引いて印象を残す重要な部分に該当するところ、両デザインは支配的な特徴が互いに類似する。これに比べて両デザインの差異は原告デザイン試案の構成要素の一部を省略したものであったり容易に加えることができる変形に過ぎず、細部構成のわずかな違いに過ぎないので、このような違いだけでは両デザインの支配的な特徴である共通点などを相殺して全体的に相違する審美感をもたせるほどであるとは言い難い。したがって両デザインは類似する。

## (2) 類似部分の容易創作に対する判断



被告は、本件デザインが他社のデザインなど（ および 、「各比較対象デザイン」）を結合して創作したものであって、原告デザイン試案と本件デザインは各比較対象デザインを結合して容易に創作できるものであるか、又は本件デザインは自由実施デザインに該当すると主張する。しかし原告デザイン試案と本件デザインの支配的な特定といえる腰がくびれているような形状などの共通点は、他の差異点に照らしてみると、比較対象デザインを変形および結合して導出するためにはかなりの創作的努力がさらに必要な、通常のデザイナーが容易に創作することが難しい部分と判断されるので、被告の主張は受け入れられない。

## (3) 損害賠償範囲

原告は、デザイン登録を受けることができる権利の侵害に対して、デザイン保護法上の損害額推定規定である第 115 条第 3 項<sup>29</sup>が適用されるべきであると主張するが、当該条項は明白にデザイン権あるいは専用実施権の侵害に対して適用される規定であるので、デザイ

<sup>29</sup> デザイン保護法第 115 条第 3 項：デザイン権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己のデザイン権又は専用実施権を侵害した者に対してその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、権利を侵害した者がその侵害の行為により利益を得たときは、その利益の額をデザイン権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

ン登録を受けることができる権利の侵害に対しては当該条項が適用または類推適用されることはできない。しかしデザイン登録を受けることができる権利に対する侵害行為も民法上の不法行為に該当するため、民法上の一般原則<sup>30</sup>が適用される。これにより原告に発生した損害額を算定すれば、原告が被告会社にデザイン試案に関する権利を「デザイン開発用役契約」を通して移転していた場合に受けることができた正当な報償金相当額である1億ウォン(2つのデザイン試案に対してそれぞれ5千万ウォンずつ)と定めるのが妥当である。

### 【専門家からのアドバイス】

デザイン保護法はデザインを創作した者またはその承継人がデザイン登録を受けることができる権利を有すると規定しており(同法第3条第1項)、このような権利を有しない者が出願、登録したデザインに対しては拒絶理由、無効事由に該当すると規定しているため(同法第62条第1項第1号および第121条第1項第1号)、無権利者によるデザイン登録に対しては無効審判を請求することができる。

とはいえ、デザイン登録を受けることができる権利を侵害された者は、無効審判を通じてしか権利救済を受けられないものではない。本件でみるようにデザイン登録を受けることができる権利の侵害に対して損害賠償を請求することも可能で、一審法院は民法上の不法行為要件を満たすとして被告に損害賠償責任を認めたわけである(被告は一審判決を不服として特許法院に控訴)。

一方、韓国では最近不正競争防止法が改正され(2018年7月18日施行)、「交渉または取引過程で、経済的価値を有する他人の技術的または営業上のアイデアをその提供目的に違反して自己または第三者の営業上の利益のために不正に使用し、または他人に提供して使用させる行為」を不正競争行為の新しい類型として新設した。今後は本件と類似する事案で不正競争防止法に基づいた請求が提起される可能性も高くなるものとみられ、これと関連する法院の法適用の推移を見守る必要もある。

---

<sup>30</sup> 不法行為による財産上の損害は違法な加害行為により発生した財産上の不利益、すなわちその違法行為がなかったなら存在したはずの財産状態と、その違法行為が加えられた現在の財産状態との差異をいうものであり、それは既存の利益が喪失される積極的損害の形態と、将来得ることのできる利益を得られない消極的損害の形態とに区分される(大法院 1992年6月23日言渡し 91ダ 33070 全員合議体判決など参照)。

## 2. 公知となった部分や基本的・機能的形状に該当する部分の重要度は低く評価して両デザインの類否を判断するべきであるとした事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社(審判請求人) vs 被告 個人B(デザイン権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2017ホ8565

言渡し日：2018年8月10日



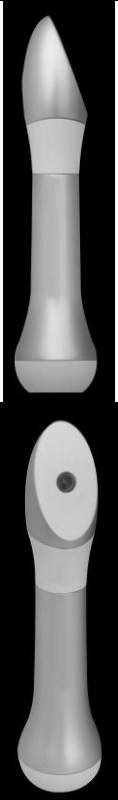
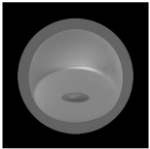
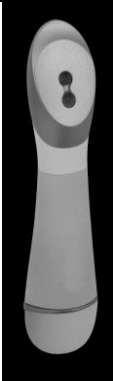


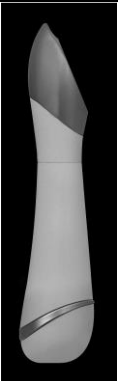

事件の経過：大法院係属中

### 【概要】

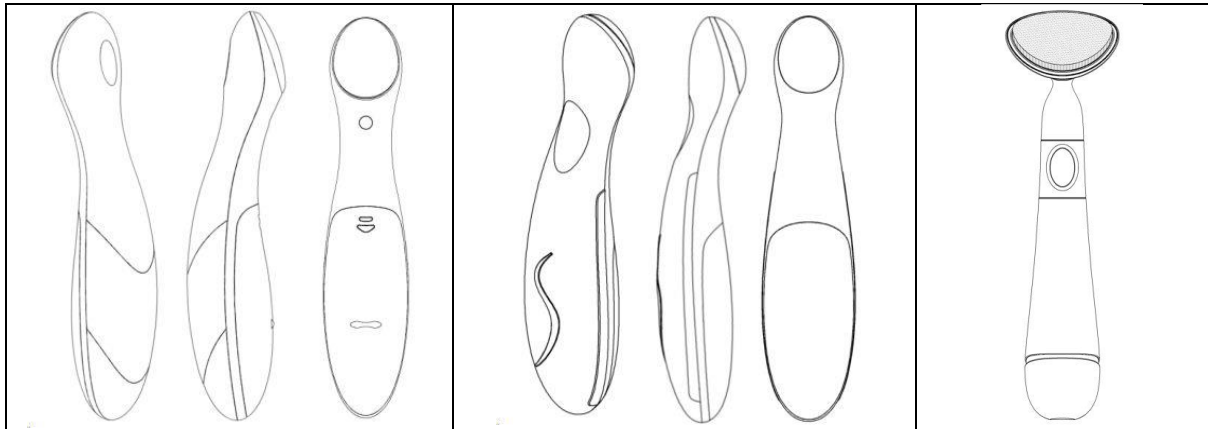
特許審判院では、確認対象デザインは本件登録デザインと全体的な審美感が類似するため本件登録デザインの保護範囲に属すると判断した。これに対し、特許法院は、本件登録デザインと確認対象デザインに共通する部分はいずれも本件登録デザインの出願前に公知となったデザインであるか、又は基本的・機能的形状に該当するので、両デザインの類否判断時にはその重要度を低く評価しなければならず、両デザイン間に存在する差異点がデザインを見る人の注意を引きやすく審美感を形成する特徴的な部分であるといえることから、結局、両デザイン間にはその形状に存在する一部の共通点を相殺してあまりある重大な差異点が存在し、両デザインに接する一般需要者や取引者をして全体的に相違する審美感を感じさせるため、両デザインは類似するとはいえないと判断した。

### 【両デザインの対比、公知デザイン、共通点及び差異点】

区分	斜視図	正面図	背面図	側面図	平面図
----	-----	-----	-----	-----	-----

<p>被告の 本件登録 デザイン</p>					
<p>原告の 確認対象 デザイン</p>					

<p>公知甲 5 号証</p>	<p>公知甲 6 号証</p>	<p>公知甲 7 号証</p>	<p>公知甲 8 号証</p>
			
<p>公知甲 9 号証</p>		<p>公知甲 10 号証</p>	<p>公知甲 13 号証</p>



<p>共通点</p>	<p>イ) 胴体は全体的に傾斜面を有する接触部、円筒形の持ち手部、及び接触部と持ち手部とをつなぐ連結部に区分されて構成されている。</p> <p>ロ) 接触部の正面が楕円形の傾斜面であってその角度がほぼ同一で、傾斜面の中央に発光ダイオード表示部を形成しており、接触部の背面が外側に膨らんだ曲線形状である。</p> <p>ハ) 持ち手部が全体的に円筒形状を形成し、その下端の直径が上端より大きい。</p>
<p>差異点</p>	<p>イ) 本件登録デザインは接触部傾斜面が単一の楕円形構造で、その中央に1つの円形発光ダイオードが形成されているのに対し、確認対象デザインは接触部傾斜面の上部に三日月状の面が追加的に形成されており、接触部中央に2つの円形発光ダイオードが互いに連結して配置されている。</p> <p>ロ) 確認対象デザインは接触部傾斜面と連結部の間の間隔がやや広く、背面からみた連結部の上端境界線が上方に湾曲しており、側面からみた連結部の上端境界線が斜線に形成されているのに対し、本件登録デザインは傾斜面と連結部の間の間隔が確認対象デザインより狭く、背面からみた連結部の上端境界線が下方に湾曲していて、側面からみた連結部の上端境界線は中央部分が盛り上がった緩やかな曲線形状に配置されている。</p> <p>ハ) 本件登録デザインは持ち手部が一定の直径を維持し、ある地点からその直径が次第に大きくなる形状で、正面/背面/左側面/右側面のそれぞれからみた傾斜がいずれも同じであるのに対し、確認対象デザインは持ち手部の直径が下へ行くに従って大きくなり、正面より背面でより大きな傾斜を形成している。</p>

	二) 本件登録デザインは持ち手部に帯が形成されていないのに対し、確認対象デザインは持ち手部の下段に帯が形成されていて、背面からみたときその帯が下方に湾曲した形状に配置されている。
--	---

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

デザインの同一又は類否を判断するにおいては、デザインを構成する各要素を部分的に分離して対比するのではなく、全体と全体とを対比観察し、見る人が感じる審美感によって判断すべきであり、その構成要素のうち公知の形状部分があるとしてもそれが特別な審美感を喚起する要素にはなり得ないものであるといえない限りは、公知の形状部分までを含めて全体として観察し感じられる装飾的審美感によって判断すべきものである。にもかかわらず、デザイン権は物品の新規性がある形状、模様、色彩の結合に付与されるもので、公知の形状と模様を含んだ出願によってデザイン登録がされたとしても公知部分にまで独占的かつ排他的な権利を認めることはできないため、デザイン権の保護範囲を定めるにおいては公知部分の重要度を低く評価しなければならず、従って登録デザインとそれに対比されるデザインが互いに公知部分で同一・類似であるとしても、登録デザインから公知部分を除外した残りの特徴的な部分とこれに対比されるデザインの該当部分が互いに類似でないならば、対比されるデザインは登録デザインの保護範囲に属するとはいえない。

一方、両デザインの共通する部分はその物品として当然なればならない部分であるとかデザインの基本的又は機能的形態である場合にはその重要度を低く評価しなければならぬため、このような部分が同一・類似であるという事情だけでは直ちに両デザインが互いに同一・類似であるということもできない。

### (2) 具体的な検討

次のような理由から、確認対象デザインと本件登録デザインは両デザインに接する一般需要者や取引者をして相違する審美感を感じさせるため、全体的に類似しないとみるべきである。

イ) まず両デザインの対象物品である肌美容マッサージ機は、使用者がその持ち手部を持って顔等の肌の表面に接触部をあて、マッサージしながらクリーム等の浸透をスムーズにして美容効果が現れるように機能する物品に該当するため、一定の傾斜面を持つ接触部と持ち手部の構成自体は以上のような機能を遂行する物品には当然あるべき基本的ないし機能的形状に近い。

ロ) また、①接触部と持ち手部とをつなぐ連結部(甲 13 号証)、②楕円形の傾斜面(甲 5, 6, 9, 10 号証)、③傾斜面中央に形成された発光ダイオード表示部(甲 7, 8 号証)、④外側に膨らんだ曲線形状をなす接触部の背面(甲 5, 9, 10 号証)、⑤下端の直径が上端より大きい円筒形状の持ち手部(甲 6~10, 13 号証)の構成は、各図面で示されているとおり肌美容マッサージ機やこれと密接な関連がある美容機器分野において本件登録デザインの出願前にすでに公知となった部分に該当する。

ハ) このように本件登録デザインと確認対象デザインに共通する部分はいずれも本件登録デザインの出願前に公知となったデザインであるか、又は基本的・機能的形状に該当するため、両デザインの類否判断時にはその重要度を低く評価せざるを得ず、上述のような両デザイン間に存在する差異点がデザインを見る人の注意を引きやすいため審美感を形成する特徴的な部分であるといえる。

二) 結局、両デザイン間にはその形状に存在する一部共通点を相殺してあまりある重大な差異点が存在し、両デザインに接する一般需要者や取引者をして全体的に相違する審美感を感じさせるため、両デザインは類似するとはいえない。

#### 【専門家からのアドバイス】

法院は、本件登録デザインの対象物品である肌美容マッサージ機のように、従前よりありふれて用いられていて様々なデザインが多様に考案されており、構造的にそのデザインを大きく変化させることができないような物品に対しては、デザインの類似範囲を比較的狭くみてきた。このような物品についての法院の判断基準・傾向は、デザイン権を取得する



上では有利であるものの、広い保護範囲を有するデザイン権を取得するにおいては、創作デザインの出願時の段階から、関連デザイン、部分デザイン、部品デザインといった多様な出願をする戦略が有効であるといえよう。

### 3. 物品の機能を確保するのに必要な形状又は公知形状を含んだ全体として観察し、デザインが互いに類似であると判断した事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告 個人A vs 被告 B社

判断主体：特許法院

事件番号：2018ホ5150

言渡し日：2018年10月4日

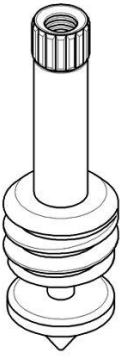
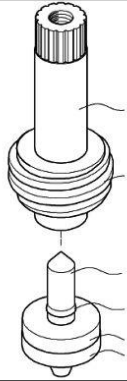
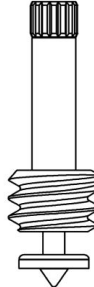
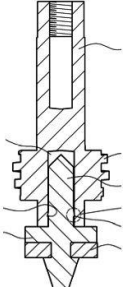
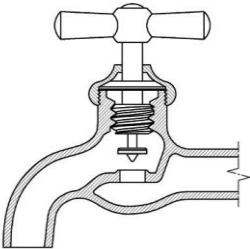
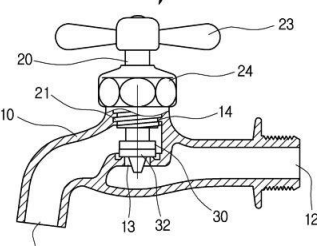
事件の経過：大法院係属中

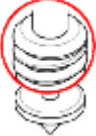
#### 【概要】



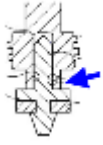
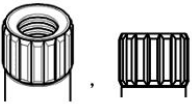
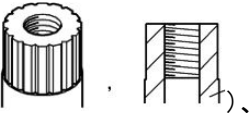


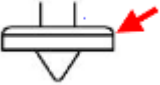
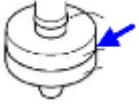
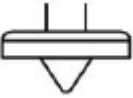

特許法院は、本件登録デザインと先行デザイン3とが類似であるとした判断において、水道蛇口の取っ手と結合する凹凸結合部、蛇口の回転に伴って下降し水道管内部を塞ぐ螺旋部、ディスク、ゴムパッキン、支持具等の形状は、たとえそれらが水道蛇口用作動弁の基本的若しくは機能的形態に該当するものであるか、又は先行デザインから公知になったものであるかのいずれかに相当するとしても、特別に審美感を呼び起こす要素にはなり得ないと認定することは難しいこと、および、上記の各部分は、その機能的な要素を満たしながらも全体的な美感を考慮して形状と模様を変化させることによりデザインの差別化が十分に可能であり、その具体的な形態の差異によって全体的な審美感に影響を及ぼし得るとみなすのが妥当である旨を示した。これにより、本件登録デザインは、先行デザイン3と全体的に類似のデザインであるといえるので、その登録が無効とされるべきであると判断した。

#### 【本件登録デザインと先行デザイン3の対比及び共通点と差異点の整理】

区分	本件登録デザイン	先行デザイン3
----	----------	---------

斜視図		
正面図 /断面図		
使用状態図		

共通点	<p>①螺旋部を中心に上段の第1本体部と下段の第2本体部に分かれ、各本体の柱は円形として特別な模様がない点、</p> <p>②第1本体部の上端には凹凸結合部がある点、</p> <p>③凹凸結合部には縦に長い凹凸模様が刻まれている点、</p> <p>④第1本体と第2本体間には、各本体より大きい直径の螺旋部が形成されている点、</p> <p>⑤第2本体の下端にはディスクとゴムパッキンが互いに結合した形態に形成されている点、</p> <p>⑥ディスクとゴムパッキン下方には先鋭な形状の支持具が形成されている点</p>
差異点	<p>イ. 本件登録デザインは「」のとおり第1、2本体が一体型になっている一方、</p>

	<p>先行デザイン3は、第1本体と第2本体が分離されている点（）、</p> <p>ロ. 本件登録デザインは、第2本体の直径が第1本体の直径より細く形成されている一方（）、先行デザイン3は直径に差がない点（）、</p> <p>ハ. 本件登録デザインの凹凸結合部は、その外径が第1本体より若干大きく形成されており、凹凸結合部の表面には長い台形形状の凹凸が刻まれている一方（）、先行デザイン3の凹凸結合部は、その外径が第1本体と同じか第1本体より若干小さく形成されており、その表面の凹凸の形状は長方形に近い点（）、</p> <p>ニ. 本件登録デザインの螺旋部は正面図を基準に両縁部が三角形に突出したスクリー一形状である一方（）、先行デザイン3の螺旋部は正面図を基準として両縁部が四角形に突出した形状である点（）、</p> <p>ホ. 本件登録デザインはディスクの厚さがゴムパッキンの厚さより薄く、ディスクの角が緩やかな曲線からなる一方（）、先行デザイン3はディスクとゴムパッキンの厚さがほぼ同一であり、ディスクの角が角張った形状である点（）、</p> <p>ヘ. 本件登録デザインの支持具は倒立した円錐形で断面図を基準に逆三角形である一方（）、先行デザイン3の支持具は倒立した円錐の端部が切断された形状で断面図を基準として逆台形である点（）。</p>
--	--

【判決内容】

## 1. 関連法理

デザインの登録要件判断において、その類否は、これを構成する各要素を分離して個別に対比するのではなく、その外観を全体的に対比観察し、見る者をして、相違する審美感を感じさせるか否かによって判断すべきであり、その支配的な特徴が類似するならば、細部的な点に多少差があるとしても、類似すると判断すべきである。また、デザインの構成要素のうち、物品の機能を確保するのに必要な形状又は公知の形状部分があるとしても、それが特別な審美感を呼び起こす要素になり得ないものでない限り、それまで含んで全体として観察して、感じられる装飾的審美感によって判断すべきであり、デザインが表現された物品の使用時だけでなく、取引時の外観による審美感もともに考慮すべきである。

## 2. 本件登録デザインと先行デザイン3の類否

### イ. 物品の対比

本件登録デザインの対象物品は「水道蛇口用作動弁」であり、先行デザイン3は「水道蛇口」であって、水道蛇口と結合して水道管を開閉して水の使用を調節するための物品である点で、その用途と機能が同一の物品に該当する。

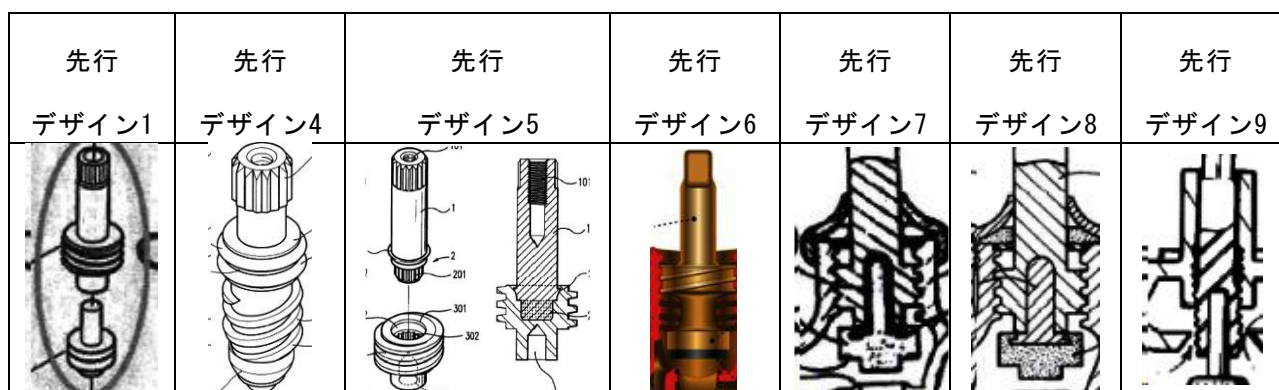
### ロ. 本件登録デザインと先行デザイン3の類否

本件登録デザインと先行デザイン3が表現された物品は、水道の蛇口に結合して蛇口をひねると螺旋部を含んだ本体部全体が下降し支持具とディスク及びゴムパッキンが結合した部分が水道管を塞いで水の流れを中断させる方式により水道管を開閉するのに用いられるものである。これらの物品は、施工完了後には水道蛇口内部に挿入されて観察が難しいとしても、消費者又は流通業者等がこれを取引するにおいては、第1・2本体、螺旋部、支持具、ゴムパッキン及びディスクを含んだ全体的な外観の審美感も併せて考慮し、購入するか否かを決定するといえる。上記のような事情と、本件登録デザインと先行デザイン3の共通点①～⑥が全体に占める比重等を考慮すると、上記共通点は見る者の注意を引きやすい特徴的な部分に該当するので、両デザインは全体的に同様の審美感を有するといえる。

一方、差異点イに関連し、先行デザイン3は、第1本体と第2本体が互いに分離されてはい

るものの、使用時には、これを結合しなければならない点に照らしてみれば、本件登録デザインにおいて第1・2本体が一体型に形成されていることが支配的特徴に該当するとか、特別な美感的価値を有するとはみなし難い。さらに、本件登録デザインと先行デザイン3とが表現された物品は、5cm程度と小さく、差異点口～へは詳しく見なければ認識できない細部的な構成の微細な差異に過ぎない以上、上記のような差異によって両デザインの全体的な審美感が変わるとは考え難い。

これについて原告は、共通点①～⑥は水道蛇口用作動弁の基本的又は機能的形態に過ぎないのでその重要度を低く評価すべきであり、水道蛇口用作動弁はデザインを大きく変化させられないので類似範囲を狭く解釈すべきであると主張する。しかしながら、デザインの構成要素のうち、物品の機能を確保するのに必要な形状や構造があったとしても、その機能を確保することができる選択可能な代替し得る形状、構造、構成が存在する場合には、その部分を物品の機能を確保するのに不可欠な形状や構造であるということとはできない。上記のような法理と先に認定した事実と照らしてみれば、本件登録デザインと先行デザイン3とにおいて、蛇口の取っ手と結合する凹凸結合部、蛇口の回転に伴って下降して水道管内部を塞ぐ螺旋部、ディスク、ゴムパッキン、支持具等の形状は、水道蛇口用作動弁の基本的又は機能的形態に該当するか公知になったものであるとしても、特別に審美感を呼び起こす要素にはなり得ないと認定することは難しい。加えて、下表で見られるように、上記の各部分は、その機能的な要素を満たしながらも全体的な美感を考慮して形状と模様を変化させることによりデザインの差別化が十分に可能であり、その具体的な形態の差異によって全体的な審美感に影響を及ぼし得るとみなすのが妥当である。従って、原告の上記主張は理由がない。



### 【専門家からのアドバイス】

本件登録デザインの対象物品である「水道蛇口用作動弁」は、従来より広く使用されてきて既に様々なデザインが多様に考案されており、構造的にそれらのデザインを大きく変化させることが難しい物品に該当するといえる。このような物品の場合、デザインを変化させることが容易な物品の細部的な点に基づいてデザインの類否判断をすることができるであろうか。

これに関し、本件は、物品のデザインを大きく変化させられることが難しい物品の基本的又は機能的形態に該当する部分であっても、その機能を確保することができる選択可能な代替し得る形状、構造、構成が存在する場合には、その部分は物品の機能を確保するのに不可欠な形状や構造であるとは言えないと説示した上で、そのような部分を含むデザインを互いに全体的に観察した後に同様の審美感を有すると判断した。このような判断は、通常のデザインの類否判断に従ったものと思われ、本件は、そのような具体的判断を示した判決として参考になろう。

なお、本件は被告が上告して大法院に係属中である。

#### 4. 確認対象デザインは先行デザインを結合して容易に創作できるものなので、登録デザインの権利範囲に属しないと判断した事例

##### 【書誌事項】

当事者：原告 A社(審判請求人) vs 被告 B社、個人C

判断主体：特許法院

事件番号：2018ホ3598

言渡し日：2018年12月6日

事件の経過：確定

##### 【概要】

特許審判院は、デザインに関する消極的権利範囲確認審判事件において、確認対象デザインは自由実施デザインに該当せず、本件登録デザインと審美感が類似しているためその権利範囲に属するという理由で請求人(原告)の審判請求を棄却した。これに対し、原告は新たな先行デザインを提出して特許法院に審決取消訴訟を提起したところ、特許法院は、確認対象デザインは先行デザインの結合によって容易に創作できるものなので、登録デザインと対比するまでもなく登録デザインの権利範囲に属しない旨の判決をした。

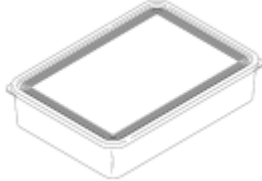


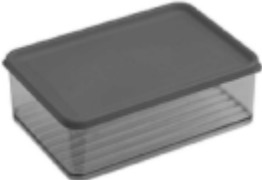


なお、下記の説明において「先行デザイン1」と「先行デザイン2」が審決取消訴訟で新たに提出されたものであり、「先行デザイン3」は本件審決で引用された比較対象デザインの1つと同じである。

##### 【先行デザインの適格性に関する判断】

被告は、先行デザイン1の場合、その公知日が不確実であり先行デザインとして適格性がないと主張した。しかし、特許法院は、先行デザイン1と同一のデザインの商品が英国のアマゾンサイトでは2008年に、ドイツのアマゾンサイトでは2010年にそれぞれ掲示された事実、国内企業も2010年4月頃から先行デザイン1の製品を販売してきた事実、グーグルのウェブサイトでも本件登録デザインの出願日(2013年7月23日)以前に先行デザイン1の写真が登録されていた事実が認められるので、先行デザイン1はその適格性が認められるとした。



【デザインの対比並びに確認対象デザインと先行デザイン1の共通点及び差異】

本件登録デザインと確認対象デザインの比較			
区分	斜視図	正・背面図	左・右側面図
本件登録 デザイン			
確認対象 デザイン			

確認対象デザインと先行デザインの比較				
区分	確認対象 デザイン	先行デザイン1	先行デザイン2	先行デザイン3
斜視図				
正・背面図		判決文に不記載		
左・右側面図		判決文に不記載		
平面図		判決文に不記載		
底面図		判決文に不記載		
蓋部 拡大写真				


#### 確認対象デザインと先行デザイン1の共通点



- ①両デザインは平面から見ると、長方形の形状を帯び、高さが低くて全体的に見れば底を長方形とする平たい直方体の形状を帯びている。
- ②両デザインは食品などを入れられる容器部と、これを覆うことができる蓋部で構成されており、容器部と蓋部の各角部が丸く形成されている。
- ③両デザインの蓋部は縁が上に突出しており、縁に隣接した内側には縁に沿って4つの四角形の模様を形成しており、取っ手部を形成している。
- ④両デザインは左・右側面から見ると、上から下へ行くほど幅が狭くなる形状を帯びている。

#### 確認対象デザインと先行デザイン1の差異

- ①平面から見ると、確認対象デザインは長方形の形態を帯びているが、先行デザイン1は緩やかな曲線の形態を帯びている。また、確認対象デザインの場合、蓋の上に何ら模様がないが、先行



デザイン1の場合、「」のように真ん中に円形の模様があって、その中に会社名「emsa」が記載されている。

- ②正面又は側面から見ると、確認対象デザインの場合、「」のように側面がまっすぐな斜線形状であるが、先行デザイン1の場合、「」のように1つの段差が形成されている。



- ③確認対象デザインは、蓋部の取っ手が対角線方向に2つ形成されているが、先行デザイン1の場合、1つだけ形成されている。
- ④確認対象デザインは、容器の下方に 下向き鉛直縁部 を形成しているのに対し、先行デザイン1の場合、丸い形状を帯びている。
- ⑤確認対象デザインは、容器内部の底が波板状に形成されているのに対し、先行デザイン1には、上記のような凹凸面が形成されていない。


#### 【判決内容】

### (1) 関連法理

登録デザインと対比されるデザインが登録デザインの出願前にそのデザインが属する分野で通常の知識を有する者(以下「通常のデザイナー」という)が、公知デザイン又はこれらの結合によって容易に実施できるものである場合には、登録デザインと対比するまでもなくその登録デザインの権利範囲に属しないとしなければならない。

### (2) 具体的な検討

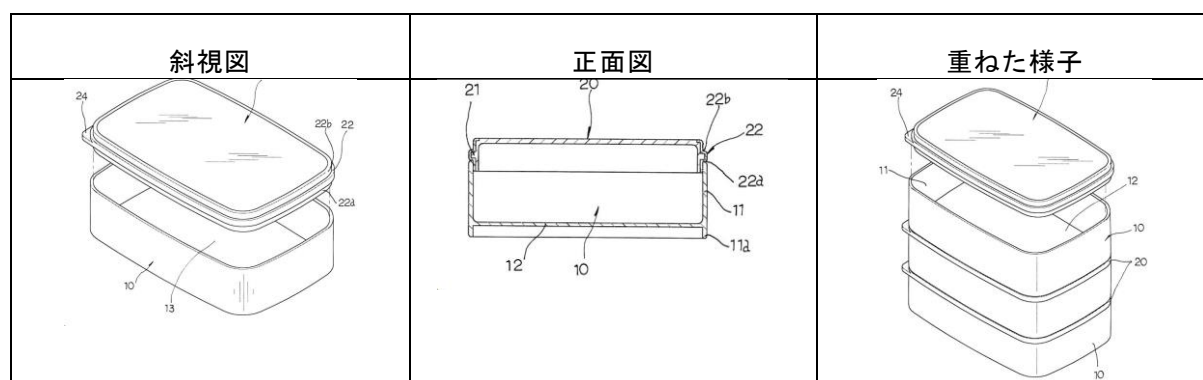
差異①と関連した確認対象デザインの「」のような平面図の長方形の形状は、先行デザイン2に「」のように同一の形状と模様がそのまま示されている。

差異②と関連した確認対象デザインの「」のように側面がまっすぐな斜線形状は、下記で見られるように本件登録デザインの出願当時に公知となったデザインである。

参考デザイン1 (甲第6号証)	参考デザイン2 (甲第7号証)	参考デザイン3 (甲第8号証)	参考デザイン4 (甲第9号証)
			
			

差異③と関連した蓋部に形成された2つの取っ手部分は、先行デザイン1に既に1つの取っ手が示されている以上、通常のデザイナーであれば必要に応じて1つを追加することは難しくないとと言える。

差異④と関連した確認対象発明の容器下端の突出した縁部分は、蓋部に突出した縁内に嵌めるための機能的な要素であり、それによる審美感の差は制限的で、また上記のような構成は下記2001年1月9日付で登録された実用新案公報(甲第10号証)などで確認できるように本件登録デザインの出願当時に公知となったデザインである。



差異⑤と関連した確認対象発明の容器内部の底に形成された、横方向に形成された凹凸面（波板）は飲食物がくっつかないように形成された部分であり、凹凸面がない場合と比較するとそれによる審美感の差は小さくないが、方向のみ異なるだけで、同一の構成が先行デザイン3にそのまま示されている。

上記先行デザインがそれらのデザイン分野が同一であり、それらの外観的特徴が非常に近い形状・模様である点、底の凹凸面は機能的な要素が強い点等に照らしてみれば、通常のデザイナーが上記先行デザインの形状・模様を結合することにおいて特別な困難がないと言える。

### (3) 結論

確認対象デザインは、先行デザイン1に先行デザイン2、3を結合することによって容易に創作できるものなので、登録デザインと対比するまでもなく登録デザインの権利範囲に属しない。

### 【専門家からのアドバイス】

デザイン権の侵害判断においては、登録デザインの効力範囲を狭く解釈するために、又は確認対象(イ号)デザインが自由実施デザインであることを立証するための方法として、多数の周知デザインや公知デザインを証拠として提出するケースが多い。こうした証拠の提出は、侵害訴訟の場面だけでなく、権利範囲確認審判及びその審決取消訴訟の場面でも許されている。

本件は、消極的権利範囲確認審判を提起した原告が、特許法院の審決取消訴訟の段階で追加の先行デザインと参考デザインを提出し、原告が実施する確認対象デザインが、先行デザインを結合して容易に創作できる自由実施デザインに該当するという点を認めもらうことによって、確認対象デザインがデザイン権を侵害しないという司法的判断を受けた事例といえる。

# 著作権法

## 1. 建築物模型に著作物性を認めるとともに、このような模型の模倣行為が著作権を侵害したものであるとした事例

### 【書誌事項】

当事者：原告、被上告人株式会社A vs 被告、上告人B, C, D, E及びF株式会社

判断主体：大法院<sup>31</sup>

事件番号：2016ダ227625

言渡し日：2018年5月15日

事件の経過：上告棄却、確定

### 【概要】

建築物模型に著作物作成者の創造的個性があらわれているか否かについて、第一審法院と第二審法院では異なる判決が出されたが、大法院は「実際に存在する建築物を縮小した模型が、実際の建築物を忠実に模倣すると共に、これを単に縮小したものに過ぎなかったり、ささいな変形のみを加えた場合には創作性を認め難いが、その程度を超える変形を加えて実際の建築物と区別される特徴や個性が示されたのであれば、創作性を認めて著作物として保護を受けることができる」とし、類似性の対比方法については「建築物を縮小した模型著作物と対比対象になる著作物との間に実質的な類似性があるかを判断するときにも、原建築物の創作的な表現ではなく、原建築物を模型の形態で具現する過程で新たに付加された創作的な表現に該当する部分のみをもって対比すべきである。」として第二審判決を支持し、被告の著作権侵害を認めた。

### 【事実関係】

原告は、被告が製造・販売する崇礼門（南大門）の模型が、原告の思想や感情が創作性を

---

<sup>31</sup> 本件はJETROデータベースに収録されているソウル高等法院（2015ナ2015274）の判断に対する大法院判決である。

もって具現され著作権法の保護を受ける原告の光化門模型の表現形式と実質的に類似し、原告の著作財産権のうち、複製権または二次的著作物作成権を侵害するという理由で侵害中止と損害賠償を請求した。これに対し被告は、原告の光化門模型は創作性がなく、原告の光化門模型と被告の崇礼門模型との間に実質的類似性が存在しないので、著作権侵害にならないと主張した。

第一審法院は、原告と被告の立体パズルは、芸術性よりは特別な機能を主な目的とする機能的著作物に該当し、互いに類似する部分は、同一または同じ時代の類似する建築様式が反映された歴史的建造物をウッドクラフトパズルの組み立てという方式的限界の中で、最大限実際のものと似せるように具現するためのもので、その機能的著作物の最終立体物は誰がしても同じか類似せざるを得ず、著作物作成者の創造的個性があらわれているといえず、さらに原告の立体パズルに作成者の創造的個性があらわれている表現があるとしても、原告の立体パズルの表現方式が被告のものと実質的に類似するとも見難いとしながら原告の請求を棄却した(ソウル西部地方法院2015. 2. 12. 言渡2012ガ合32560判決)。

一方、第二審法院は、原告の光化門模型の完成した外観は実際の光化門を縮小しただけにとどまらず、これを超えて相当な水準の変更があったことを認めることができるので、その表現の創作性を認めることができ、保護を受ける著作物に該当するとして、原告の光化門模型と被告の崇礼門模型を比較すると、城壁と屋根の比率、屋根の中央を折って表現したこと、正面及び側面から見た屋根の傾斜、屋根の色、軒下の構造物の省略及び2階の樓閣窓の単純化、門番の大きさ及び中門の形状など原告の光化門模型の各完成した外観に見られる創作的表現が被告の崇礼門模型でもそのまま表されているため、実質的類似性が認められる。したがって、被告の崇礼門模型の製作・販売行為は原告の光化門模型に対する複製権または二次的著作物作成権等、著作財産権を侵害する行為に該当するとして原告敗訴部分を取り消した(ソウル高等法院2016. 5. 12. 言渡2015ナ2015274判決)。

### 【判決内容】

実際に存在する建築物を縮小した模型も、実際の建築物を縮小して模型の形態で具現する

過程で建築物の形状、模様、比率、色彩などに関する変形が可能であり、その変形の程度に応じて実際の建築物と区別される特徴や個性があらわれる。したがって、実際に存在する建築物を縮小した模型が実際の建築物を忠実に模倣してこれを単に縮小したものに過ぎなかったり、ささいな変形のみを加えた場合には、創作性を認め難いが、その程度を超える変形を加えて実際の建築物と区別される特徴や個性が見られるものであれば、創作性を認めることができ、著作物として保護を受けることができる。

原審は、原告の光化門模型は実際の光化門を縮小して模型の形態で具現する過程で実際の光化門をそのまま縮小したものでなく、屋根の城壁に対する比率、高さに対する強調、屋根の二段構造、軒の傾斜度、屋根の色、2階の楼閣窓及び軒下の構造物の単純化、門番の大きさ、中門の形状など種々の部分にわたりささいな程度を超える水準の変形を加えたと判断し、これは著作者の精神的労力の所産としての特徴や個性があらわれる表現を用いたものといえるので、創作性を認めることができるという趣旨で判断したところ、原審の上記のような判断は正当である。

著作権の侵害の成否を判断するために両著作物間に実質的な類似性があるかを判断するときには、創作的な表現形式に該当することのみをもって対比しなければならない。したがって、建築物を縮小した模型著作物と対比の対象になる著作物との間に実質的な類似性があるかを判断するときにも、原建築物の創作的な表現ではなく、原建築物を模型の形態で具現する過程で新たに付加された創作的な表現に該当する部分のみをもって対比すべきである。原審は、原告の光化門模型に見られる創作的な表現が被告らの崇礼門模型でもそのまま表されているので、原告の光化門模型と被告らの崇礼門模型との間には実質的な類似性が認められるという趣旨で判断したところ、原審の上記のような判断は正当である。

著作権法が保護する複製権や2次的著作物作成権の侵害が成立するためには、対比対象になる著作物が侵害されたと主張する既存の著作物に基づいて作成されたという点が認められなければならない。このような依拠関係は、既存の著作物に対する接近の可能性及



び対象著作物と既存の著作物との間の類似性が認められれば、推定することができる。原審は、被告1, 被告2, 被告3, 被告4は原告の社員として原告の光化門模型を開発または販売していたものの、退職して被告クラッカープラス株式会社を設立して被告らの崇礼門模型を製作した点に照らして原告の光化門模型に対する接近の可能性が認められ、被告らの崇礼門模型と原告の光化門模型との間の類似性も認められるので、被告らの崇礼門模型は原告の光化門模型に基づいて作成されたことが認められるという趣旨で判断したところ、原審の上記のような判断は正当である。

### 【専門家からのアドバイス】

大法院が、実際に存在する建築物を縮小した模型もその変形の程度に応じて実際の建築物と区別される特徴や個性があらわれ、このような創造性が認められる建築物模型の場合には、著作物として保護を受けられることを確認した点と、建築物を縮小した模型著作物と対比対象になる著作物との間に実質的な類似性があるかを判断するときにも、原建築物の創作的な表現ではなく、原建築物を模型の形態で具現する過程で新たに付加された創作的な表現にあたる部分のみをもって対比すべきであると再確認した点で本判決の意味があるといえる。

一方、日本の著作権法でも模型を図形の著作物として規定している点で、韓国の著作権法と共通する<sup>32</sup>。本事例のような建築物模型については、その著作物としての類似性判断において、原建築物とは区別される創作的表現がされた付加的部分のみを互いに対比して判断するという点で、著作物としての保護を受けることができる可能性があり本判例を参考にすることができるであろう。

---

<sup>32</sup> 韓国著作権法第4条第1項第8号、日本著作権法第10条第1項第6号

# 不正競争防止法

1. 競合社のマウスウォッシュディスペンサに装着できるマウスウォッシュ製品を製造して、自社製品の販売に利用することは不正競争行為に該当すると判断した事例

## 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社

判断主体：ソウル中央地方法院

事件番号：2017ガ合562146

言渡し日：2018年6月22日

事件の経過：確定

## 【概要】

ソウル中央地方法院は、原告がディスペンサ用マウスウォッシュを販売するために20億ウォン以上の費用をかけて約7万台のマウスウォッシュディスペンサを無償で設置したことは、原告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判断し、また、被告が自社のマウスウォッシュ製品を原告のマウスウォッシュディスペンサに使用できる規格で製作し、被告製品の販売に利用する行為は、原告が成し遂げた成果にただ乗りしようとするもので、公正な商取引慣行又は競争秩序に反するだけでなく、原告の経済的利益を侵害するので、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号ヌ目(条文内容は後述)に該当すると判決した。

## 【事実関係】

原告は、韓国で初めて会社、飲食店、ゴルフ場などの多くの人々が利用する施設のトイレにマウスウォッシュディスペンサを設置し、それに装着されるマウスウォッシュを販売する事業を構想し、2003年頃からマウスウォッシュ、コップ、マウスウォッシュディスペンサを製造・販売してきた。しかし、消費者の自発的なマウスウォッシュディスペンサの購

入を期待するのが難しく、原告はこれを無償で設置することにし、2003年頃から現在まで国内各地に約7万台のマウスウォッシュディスペンサを設置し、1台当たりの設置費用は約3万ウォンであった。また、原告は2004年にマウスウォッシュ容器について韓国特許庁にデザイン登録を行った。

原告がディスペンサ用マウスウォッシュ市場を開拓するや、後発業者らが市場に参入したが、それらは原告の製品とは相互互換性のない製品であった。しかし、そのうちの一社が原告の製品と互換可能な規格で製品を製作したことから原告は韓国公正取引調停院に調停を申請し、原告のディスペンサに装着できないようマウスウォッシュの容器と紙コップの形態を変更させたこともあった。

被告は、2017年5月頃からマウスウォッシュディスペンサを製造・設置し、容器入りのマウスウォッシュを販売しており、同社製品のチラシに「原告のマウスウォッシュディスペンサに装着可能。ただし、被告のディスペンサへの原告のマウスウォッシュ容器は使用不可」といった要旨の文句が記載されていた。

本件で被告は、自社のマウスウォッシュ容器は原告登録デザインと類似せず、大きさが異なるため原告製品と互換性がなく、マウスウォッシュディスペンサを無償で設置したのは販売促進行為や選択による営業行為に過ぎないので、不正競争防止法の保護対象になり得ず、被告のマウスウォッシュ製品を原告のディスペンサに取りつけることができるという広告は、被告商品を取り扱う卸売商が任意にしたものであって、被告がそのような内容の広告をしたことはないと主張した。

## 【参考】

原告のマウスウォッシュ容器及びディスペンサ	被告のマウスウォッシュ容器及びディスペンサ
 原告のマウスウォッシュ容器及びディスペンサの画像。左側には青い液体が入った透明なプラスチックボトルがあり、右側には白いディスペンサ本体が写っています。	 被告のマウスウォッシュ容器及びディスペンサの画像。左側には青い液体が入った透明なプラスチックボトルがあり、右側には白いディスペンサ本体が写っています。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

新たな類型の不正競争行為に対する不正競争防止法の適用範囲を拡大するために、既存の限定的、列挙的方式で規定されていた不正競争行為を補う形で補充的一般条項として「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」を不正競争行為の1つとして規定する第2条第1号又目<sup>33</sup>が新設された。

### (2) 原告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か否か

原告は、2003年頃に初めてディスペンサ用マウスウォッシュを販売するためにマウスウォッシュディスペンサを開発し、無料で設置する事業を始めて国内各地に約7万台を設置、その費用は計20億ウォンを超える。原告がディスペンサを設置した場所は会社、飲食店、ゴルフ場などのトイレで、多くの人々が利用する施設であるが、このような施設の管理者からマウスウォッシュディスペンサ設置に関する許諾を受ける過程でも原告は相当な労力を投じたものと見られる。このような原告の投資又は労力の結果として原告は2015年度基

<sup>33</sup> 2018年7月18日に施行された改正不正競争防止法では、又目が新設され一般条項は力目となった。

準でディスペンサ用マウスウォッシュ市場の占有率58%という成果をあげ、この市場で最大手の地位を維持している。このような事情を考慮すると、原告が国内各地に設置したマウスウォッシュディスペンサは原告の長期間にわたった相当な投資又は労力によって作成された成果に該当すると見るべきである。

### **(3) 被告が原告の成果を無断で使用したか否か**

後発競合社が生産・販売するマウスウォッシュ容器は、その高さ、幅、奥行、ボトルの首の直径が原告の容器と顕著に異なり、原告のマウスウォッシュディスペンサへの装着が不可能な事実を認めることができる。しかし、被告の容器はこれら後発競合社とは異なり、上端に若干の力を加えれば、原告のディスペンサに特に問題なく脱着でき、液漏れなどを起こさず十分に排出される事実を認めることができる。

ディスペンサ用マウスウォッシュ製品の営業形態とその市場での原告の地位、他の競合業者の容器の形態、被告の広報及び営業実態、及び被告が容器を他の規格で製作できるにもかかわらず原告のマウスウォッシュディスペンサに装着できる規格で製作するようになった経緯について適当な説明ができない点に照らしてみれば、被告は、自社の製品を原告のディスペンサに使用できるようにすることによって被告製品の販売に利用したといえることができ、これは原告が設置したディスペンサをそのまま無断で使用して原告が成し遂げた成果にただ乗りしようとするもので、公正な商取引慣行や競争秩序に反する行為として正当化され得ない。

### **(4) 被告が原告の経済的利益を侵害したか否か**

被告は、原告が設置したディスペンサを利用できるように自社の製品容器を原告のディスペンサに装着できる規格で生産・販売することによって、原告のディスペンサのみが設置された事業所にも被告の製品を販売して経済的利益を得ており、それにより、その分だけ原告の製品が売れなくしており、原告の経済的利益を侵害した。

### **(5) 結論**

被告は、自社製品の販売のために原告のディスプレイに装着できる規格で本件被告のマウスウォッシュ容器を生産・販売したことにより、公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で原告の相当な投資又は労力によって作成された成果である国内に設置された原告のマウスウォッシュディスプレイを無断で使用し、原告の経済的利益を侵害した。したがって、被告の行為は不正競争防止法第2条第1号又目の不正競争行為に該当する。

### 【専門家からのアドバイス】

多様な形態で具現される新たな成果物とこれを開発するための労力は法的に保護する必要があるにもかかわらず、特許法、商標法、デザイン保護法等のような既存の知的財産権法と、限定列挙方式をとっていた従来の不正競争防止法の枠組みでは、その保護が十分にされないことがあった。そこで、不正競争防止法の改正を通じて一般条項が導入され、2014年1月31日から施行されてきたわけだが、本事例は不正競争防止法上の一般条項の機能や役割をよく示すものであるといえる。一方、本件で原告は不正競争行為に関する主張とともに、マウスウォッシュ容器に対するデザイン権侵害も主張したのであるが、法院は不正競争防止法第2条第1号又目を適用して判断したことによって、デザイン権侵害の成否については別途に判断しなかった。

不正競争防止法第2条第1号又目は一般に不正競争行為についての補充的一般条項として説明されおり、本判決はこの又目の適用を示した事例である。これとともに、本判決は、不正競争行為の認定がデザイン権を含む他の知的財産権の適用よりも優先して判断されることを示したという点でも、本判決を考慮する意義があるといえよう。

## 2. 著名商標と類似する標章の使用についてパロディとは言い難く不競法の識別力毀損行為に該当すると判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社

判断主体：ソウル中央地方法院


事件番号：2016 ガ合 36473

言渡し日：2018年10月4日

事件の経過：控訴審係属中

### 【概要】



ソウル中央地方法院は、被告が「」のような使用標章記載の標章を使用して製品を製造・販売した行為は不正競争防止法第2条第1号ハ目の識別力毀損行為に該当するため、原告は被告に対して不正競争防止法上の差止請求権と損害賠償請求権を行使することができる判断した。

### 【事実関係】

原告は「Louis Vuitton」というブランドで高級バッグ、財布、衣類等の様々な製品を生産し世界各国で販売するフランス法人で、韓国国内では1991年頃に子会社を設立し、当該子会社を通じて製品を輸入・販売している。

原告はいわゆる「LVモノグラム」と呼ばれる[表1]の登録商標の商標権者である。

	区分	標章	指定商品
[表1]	原告の登録商標 第123535号等3件		第3類 香水等、 第14類 貴金属製コンパクト等、 第18類 携帯用化粧品箱等、 第21類 くし等

	原告の登録商標 第 109060 号等 7 件		第 14 類 貴金属製宝石箱等、 第 16 類 紙製及びボール紙製箱等、 第 18 類 ハンドバッグ等
--	----------------------------	---	---

原告は 2003 年頃、[表 2]の[図 1]のように LV モノグラムを構成する個別図形を多様なカラーで彩色した「マルチカラーLV モノグラム」と呼ばれる商品標識を使用した製品([図 2]参照)を発表し、現在まで生産・販売している(以下、上記 LV モノグラム及びマルチカラーLV モノグラムを総称して「本件商品標識」という)。

[表 2]	<div style="text-align: center;">図 1</div>	<div style="text-align: center;">図 2</div>	
			

被告は化粧品の製造・販売業等を営む会社として、2016 年 4 月頃から同年 11 月頃まで、[表 3]の各製品の前面又は表面の約 2/3 の面積に表示されている被告の使用標章記載の標章(以下「本件使用標章」という)を使用してクッション化粧品(ファンデーション)98,000 点を生産・販売し、販売時に巾着袋と鏡をノベルティとして提供した(以下、クッション化粧品、巾着袋、鏡を総称して「本件各製品」という)。

[表 3]	<div style="text-align: center;">クッション化粧品</div>	<div style="text-align: center;">巾着袋</div>	<div style="text-align: center;">鏡</div>
			

本件商品標識は数十～数百万ウォン(数万～数十万円)のバッグ、財布等に使用され、本件商品標識が使用された原告製品は主に大都市の有名デパートのブランドショップや免



税店等で販売される一方、本件使用標章は 2 万ウォン(2 千円)台の中低価格クッション化粧品及びそのノベルティに使用され、本件使用標章が使用された被告製品は地下鉄駅構内の店舗や路面店、オンラインショッピングモール等で販売されている。

## 【判決内容】

### 1. 関連法理

不正競争防止法第 2 条第 1 号ハ目<sup>34</sup>で使用している「国内に広く認識されている」という用語は、「周知の程度」を超えて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たいわゆる「著名の程度」にまで至ったことを意味するものと解釈するのが妥当で、「識別力を害する」とは「特定の標識の商品標識や営業標識としての出所表示機能が毀損されること」を意味し、「名声を害する」とは「著名な程度に至った特定の標識を否定的なイメージを有する商品又は営業に使用することにより、その標識が有する良質のイメージ及び価値を毀損させること」をいい、識別力や名声の毀損のためにその商品又は営業標識が必ずしも同種・類似関係又は競争関係にある商品又は営業に用いられなければならないものではない。そして識別力や名声の毀損行為に該当する標識の使用は「商業的使用」を意味するものとして、商品又は営業であることを表示する標識として使用したものでなければ、識別力又は名声の毀損行為に該当しない。

### 2. 具体的判断

#### イ. 商標的使用か否か

本件使用標章は本件各製品の前面又は表面の約 2/3 の面積に表示されているため、本件各製品の装飾的審美感を感じさせる機能をするものとはみられるものの、その一方で①本件商品標識が国内で原告の商品出所を表示する標識として広く認識されている周知・著名商標である点、②本件使用標章が本件各製品に表示された位置及び面積、及び③被告が本件

<sup>34</sup> 第 2 条(定義) この法律で使用する用語の意味は、次のとおりである。

1. 「不正競争行為」とは、次の各目のいずれかに該当する行為をいう。

ハ. イ目又はロ目の混同を生じさせる行為のほか、非商業的使用等大統領令で定める正当な事由がないのに、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若しくは営業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、他人の標識の識別力又は名声を害する行為






各製品と関連し「ルイヴィトンのバッグを抱えたゾーイ（製品名）」と広告したこともあった点等を総合してみれば、被告は本件使用標章を商品の出所表示のためとしても使用したものとみられる。

ロ. 本件商品標識が国内に広く認識されているか否か

LV モノグラムは国内の法院の判決等を通じて幾度もその周知・著名性が認められたことがあり、原告の製品は最近数年間の売上額だけでも 2009 年 3,721 億ウォン、2010 年 4,273 億ウォン、2011 年 4,973 億ウォン相当にのぼる。よって、本件商品標識は国内に広く認識されている原告の商品標識として一般公衆の大部分にまで広く知られた「著名な程度」に至った商標に該当するといえる。

ハ. 本件商品標識と本件使用標章の類否

本件商品標識と本件使用標章を構成する個別図形は[表 4]の図形 1~4 の形状のとおりであり、本件標章のうちマルチカラーLV モノグラムと本件使用標章は白地に前記個別図形が多様なカラーで彩色された形態で構成される。

	区分	図形 1	図形 2	図形 3	図形 4	彩色された全体
[表 4]	本件 商品標識					
	本件 使用標章					

本件商品標識と本件使用標章とは、文字からなる図形 1 においては外観上差異があるが、残り 3 つの図形においては互いに類似の点が多く、また、様々な図形が規則的・反復的に配列されている商標の場合、その個別図形の細部までを正確に観察し記憶することによって商品の出所を識別するよりは、商標全体が与える印象によって商品の出所を識別するのが一般的であって、取引者や一般需要者に外観上最も強い印象を与え記憶・連想を引き起こす特徴的な部分は、両商標の各個別図形の具体的・細部的な形状というよりは直観

的に認識されうる各図形のモチーフ、全体的構成、配列形態及び表現方法等であるといえるため、時と場所を異にして両商標に接する取引者や一般需要者は、以上のような互いに類似する外観上の特徴から強い印象を受けて記憶・連想することにより商品出所に関して誤認・混同を生じるおそれがあるといえる。したがって、本件商品標識と本件使用標章は互いに類似の商標といえる。

## ニ. 本件商品標識の識別力又は名声毀損の有無

本件商品標識と類似する商標が本件各製品のように市場で一般的に流通される製品としてありふれて使用されるとすれば、本件商品標識の名声、高級なブランドイメージ及び価値が毀損され、需要者が本件商品標識の製品の購入を回避したり少なくとも躊躇するようになることを容易に推察できる等の事情を総合してみれば、被告の本件使用標章の使用行為により原告の商標として国内に広く認識されている本件商品標識の独特かつ唯一無二の出所表示としての力、又はそのような独特さや唯一無二性から発現される顧客吸引力の減少を招くことが起こり得るため、被告が本件使用標章を使用して本件各製品を生産・販売した行為は本件商品標識の識別力を毀損する行為に該当するといえる。

## 3. 被告の公正使用の主張に関する判断

### イ. 判断基準

商標のパロディは表現の自由により保護される必要があるが、その性質上、批評ないし風刺の対象になる元の商標をパロディ自体から想起させることから、商標法上の混同の可能性は低いものの、元の商標の名声や識別力が毀損されることが起こり得る。したがって、商標のパロディが商標の公正使用として不正競争防止法の正当な事由に該当すると認められるかどうかは、自己のアイディアを表現するために当該商標を利用しようとするパロディスト(parodist)の利益、パロディを通じた当該商標の利用を許容することによる公衆の利益と商標の使用によって商標権者が受ける不利益とを比較し、公正な取引慣行に符合するかどうか等を総合的に考慮して判断しなければならない。

### ロ. 具体的判断

被告は「マイアザーバッグ」との間で本件使用標章等に関するライセンス契約を結び、マイアザーバッグとコラボレーションした旨を広告した。一方、被告は本件各製品の広告において「ルイヴィトンのバッグを抱えたゾーイという文句を使用して原告の商標・商号を直接的に引用した。また本件各製品の「My Other Bag × THE FACE SHOP」という表示は、一般的にデザイナーの共同作業であることを表す「×」とともに会社名として使用されたものに過ぎず、特定のメッセージを伝える意図で使用されたものとは言い難く、「My Other Bag」という文字とバッグのイラストが同じ面に表示されているため戯画としての意図が明確に表れておらず、原告のバッグのイラストに本件商品標識と類似する本件使用標章を反復的に表示しただけであって被告独自の創作的要素が加味されたとは言い難い。これらの事情を総合してみると、被告は本件商品標識の周知・著名性を利用するための意図で本件使用標章を使用したものとみられ、被告が主張する「ブランド消費、誇示消費を批判し、価値消費、合理的消費を指向する象徴的価値を具現したもの」という等の論評的意味が伝達されるとは言えず、本件商品標識の希釈化が発生することは上述のとおりであるので、被告の本件使用標章の使用が商標のパロディとして公正使用に該当するとは言えない。

#### 4. 結論

被告は著名商標である本件各商品標識を模倣し、本件商品標識が有する良質のイメージや顧客吸引力に便乗して利益を得、本件商品標識の価値を希釈化したため、本件使用標章を使用して本件製品を製造・販売した被告の行為は不正競争防止法第2条第1号八目の識別力毀損行為に該当する。

#### 【専門家からのアドバイス】

本件において原告は被告の使用標章による出所混同に対しても主張したが、法院は、原告と被告の間には顧客層の重複等による競業・競合関係が存在するとは言い難く、かつ原告製品と本件各製品はその取引場所、取引方法、取引価格等が互いに異なっている等の理由を示して、本件使用標章は原告製品と同じ出所であるとして混同を生じさせるおそれはないものと判断した。本件は、使用標章により出所混同のおそれはないものの周知・著名性

のある商品標識の識別力毀損行為には該当すると判断したという点とともに、被告側の抗弁に基づいて使用標章が商標のパロディとしての公正使用に該当するか否かを判断しつつパロディとは認められない理由を具体的に判示しているという点で、商標のパロディとしての使用について判断を示した先例として意味があるといえる。特に、周知・著名性のある商品標識を使用し、それをパロディ化して別の製品を製造・販売する第三者がいるような場合には、模倣品対策として参考になる判例となろう。

[特許庁委託]

韓国の知的財産権侵害

判例・事例集

[著者]

金・張法律事務所

金元（全体監修）

申正浩（商標・デザイン関連）

李ユリ（特許関連）

青木久典（校正・編集）

[オブザーバー]

日本貿易振興機構 ソウル事務所

浜岸広明

[発行]

日本貿易振興機構 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

2019年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2019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。