

特許庁委託事業

韓国の知的財産権侵害  
判例事例集

2021年3月

独立行政法人 日本貿易振興機構  
ソウル事務所

## 報告書の利用についての注意・免責事項

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

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

## 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。

2021年3月

日本貿易振興機構  
イノベーション・知的財産部  
知的財産課

## 〈目次〉

特許法 .....	1
1. 特許無効審判等の審判請求における一事不再理の原則違反の判断基準時点は「審決時」である点を明確にした事例 .....	1
2. 抗癌剤併用療法発明の新規性及び進歩性が先行文献としての臨床試験計画書により否定されないとした事例.....	4
3. 無権利者から特許権の移転を受けた譲受人は、特許法第38条第1項にいう「第三者」には該当しないとされた事例 .....	8
4. 権利範囲確認審判における確認対象発明の説明書に不明確な部分があっても確認対象発明が特定されていると判断した大法院判決.....	10
5. 特許請求の範囲の解釈において発明の説明と図面を参酌するとしても、それによって請求の範囲を制限または拡張して解釈することは許されないとした事例 .....	14
6. 登録特許の公知時点は登録料の納付日ではなく特許登録原簿の生成により特許権の設定登録がされた時点であるとした事例 .....	17
7. 特許発明の構成要素の一部を省略して他の構成を付加した確認対象発明に対し、特許発明との利用関係を否定した事例.....	21
8. 数値限定を含む構成要素が他の構成要素と有機的に結合しており数値限定に臨界的意義がなくても進歩性が認められるとされた事例.....	24
9. 確定した審決後に請求された無効審判事件で新たに提出した証拠が確定審決を覆すだけの有力な証拠であると認めることができない場合は、一事不再理の原則に違背する .....	28
10. 共同開発契約に違反して一方が特許登録して実施した場合にも、契約内容上、損害賠償請求等が成立しないとされた事例 .....	31
11. 数値限定発明である出願発明は先行発明と比べて異質的效果がなく数値限定に臨界的な意義を確認できる資料もないので進歩性が否定されるとした事例.....	34
12. 人体への有害性が認められた植物抽出物を含有する食品組成物は、公衆の衛生を害するおそれがあるため特許を受けられない .....	37
13. 大きな問題にならない訂正前の表現を、請求の範囲の解釈上の憂慮を払拭させるために訂正したことは訂正要件に違反しないとされた事例 .....	41

14. 特許法院において補正却下の決定は適法であるとしながらも、補正前の明細書に基づいて出願発明の進歩性が否定されないとした事例 .....	44
15. 改正法の施行日前の原出願時に公知例外主張をしていなければ、その施行日以後の分割出願に対しても公知例外主張をすることはできない.....	49
16. 特許庁の旧告示に基づき存続期間延長の無効が争われ、外国の臨床試験期間が存続期間の延長期間に含まれるとされた事例 .....	52
17. 特許侵害差止訴訟の事実審の弁論終結以後に特許の訂正請求に係る審決が確定しても、訂正前の明細書により判断した原審判決に再審事由はない .....	56
18. 訂正請求があった無効審判の審決取消判決が確定した場合において、その確定した審決取消判決の拘束力の範囲について判示した大法院判決.....	60
商標法 .....	63
1. 菓子業界の取引実情に照らし菓子製品の包装紙に表記された図形部分も出所の識別標識として機能していると判断し識別力を認めた事例 .....	63
2. 需要者を欺瞞するおそれがある登録商標と対比される先使用商標は、必ずしも国内全域にわたり需要者や取引者に知られていないとしても保護される .....	66
3. 商標登録を受ける権利者でない者が信義誠実の原則に違反して商標登録を受けた場合、その登録は無効であることを大法院が初めて示した事例.....	70
4. 有名化粧品ブランド「SK-II」とともに使われた化粧品の成分名称「PITERA」に対して商標としての周知性を認め、これと類似のサービスマークの登録を無効にした事例 .....	74
5. 審決確定後に再度請求された無効審判において新たに提出された証拠が確定審決の結論を覆すほどの有力な証拠に該当し、一事不再理の原則に抵触しないと判断された事例 ...	78
デザイン保護法 .....	82
1. 物品の機能を確保できる選択可能な代替形状が存在する場合、デザイン類似判断時に、その部分の重要度を低く評価することはできない .....	82
不正競争防止法 .....	85
1. 他人が運営するゴルフ場の様相を再現した3D映像を製作しスクリーンゴルフ運営会社に提供した行為は成果物盗用不正競争行為に該当するとされた事例.....	85
2. 広く知られたブランドバッグと同じ形態のバッグに自らが創作した図案を付して販売する	

行為が、成果物盗用による不正競争行為に該当すると判断された事例 .....	89
3. 不正競争防止法のアイデア侵害差止規定により民事救済請求を認めた事例 .....	93

## 特許法

### 1. 特許無効審判等の審判請求における一事不再理の原則違反の判断基準時点は「審決時」である点を明確にした事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告、上告人(審判請求人) vs 被告、被上告人(特許権者)

判断主体：大法院

事件番号：2018フ11360登録無効(特)

言渡し日：2020年4月9日

事件の経過：上告棄却、確定

#### 【概要】

特許審判院は特許無効審判請求後、審決時までに補正された事実とこれに関する証拠とをいづれも考慮した上で、**審決時を基準**として、その審判請求が先行確定審決と同一の事実・証拠に基づいたものとして、一事不再理の原則に違反するか否かを判断すべきである。

#### 【事実関係】

本件無効審判請求を原告が提起する前に、本件当事者以外の者が2014年4月8日に被告を相手取り本件特許発明の進歩性が否定されると主張しながら登録無効審判を請求したが棄却され、これに対する審決取消を求める訴えも棄却・確定することで(大法院2016年3月24日付2015フ2204判決)、審決(以下「**先行確定審決**」)が確定した。

原告は2017年8月25日に被告を相手取って本件登録無効審判を請求し、本件特許発明の進歩性が否定される旨を主張したが、特許審判院は2017年12月27日に、本件登録無効審判が先行確定審決と「同一事実及び同一証拠」による審判請求であって特許法第163条による**一事不再理の原則**に反することを理由として却下する審決をした。

原告は2018年1月25日に上記却下審決の取消しを求める訴えを提起し、原審(特許法院)での主張に対し、先行確定審決および本件登録無効審判手続で主張されていなかった記載不備と新規性の欠如などの**新たな無効事由**を主張した。

本件の争点は、特許無効審判において、特許法第163条に定められた一事不再理の原則を適用する場合に「同一事実及び同一証拠」に該当するか否かを判断する**基準時点**がいつかということと、却下審決に対する**取消訴訟の審理範囲**がどこまでかということであった。

#### 原審判決の判断

- ① 原告の本件登録無効審判請求は先行確定審決と同一の事実・証拠によるものであって、一事不再理の原則に違反することを理由に本件審決を却下したことは正当である。
- ② 大法院2012年1月19日付言渡2009フ2234全員合議体判決によると、**一事不再理の原則違反を判断する基準時点は審判請求時**であるため、先行確定審決と本件登録無効審判手続においては主張されていないが原審に至って初めて主張された新たな無効事由は、それ自体に理由がない。

③ 予備的に上記のような新たな無効事由を判断するとしても、理由がない。

### 【判決内容】

特許法第163条は、「この法律による審判の審決が確定したときは、その事件については、何人も、同一の事実及び同一の証拠に基づいて再び審判を請求することができない。ただし、確定した審決が却下の審決である場合には、この限りでない」として確定審決の一事不再理の効力を定めている。したがって、上記規定に違反した審判請求は、誰が請求したものであったとしても不適法であり、却下すべきである。

審判請求人は審判請求書を提出した後にその要旨を変更することはできないが、請求の理由を補正することは許容される(特許法第140条第2項参照)。したがって、特許審判院は、審判請求後、審決時までには補正された事実とこれに関する証拠とをいずれも考慮した上で、**審決時を基準として**、審判請求が先行確定審決と同一の事実・証拠に基づいたものとして一事不再理の原則に違反するか否かを判断すべきである。

大法院2012年1月19日付言渡2009フ2234全員合議体判決において「一事不再理の原則によって審判請求が不適法となるか否かを判断する基準時点は、審判請求を提起した当時とすべきである」としたのは、先行審決の確定を判断する基準時点が争点になった事案において、特許法上、一事不再理の原則の対世効により第三者の権利が制限されることを最小化するために、**やむを得ず先行審決の確定と関連してのみ、その基準時点を審決時から審判請求時に変更したものである。**

上記において検討したとおり、一事不再理の原則違反を理由として登録無効の審判請求を却下した審決に対する取消訴訟において、審決時を基準として、同一事実と同一証拠を提出したかを審理し一事不再理の原則違反を判断すべきである。このとき、**審判請求人が審判手続において主張していない新たな登録無効事由を主張することは許容されない。**したがって、このような新たな登録無効事由の主張を理由として却下審決を取り消すことはできず、新たな登録無効事由に対して判断することもできない。

原審が大法院2009フ2234全員合議体判決を挙げながら、審判請求時を基準として、本件登録無効審判請求が同一の事実・証拠に基づいたものとして一事不再理の原則に違反して不適法であるかを判断すべきであるとしたのは誤りである。

しかし、本件審決に対する取消訴訟において新たな無効事由が主張されたとして、これを理由に、却下審決を取り消さずに原告の請求を棄却した原審の結論は正しい。

### 【専門家からのアドバイス】

本大法院判決は、特許無効審判等の審判請求における**一事不再理の原則違反の判断基準時点が「審決時」**である点を明確にした事例であった。これに関連して、本判決中では、過去の大法院全員合議体判決である2012年1月19日付言渡2009フ2234が言及されている。しかし、その判示内容には一事不再理の原則違反の判断基準時点に関し不明瞭な部分が存在したため、本大法院判決は、かかる過去の大法院判決の不明瞭な部分を訂正し、大法院の一貫した見解を示したものであったといえる。

大法院2009フ2234全員合議体判決<sup>1</sup>は、具体的な事案とその判示内容を全体的に詳察すると、

---

<sup>1</sup> 大法院2012年1月19日付言渡2009フ2234全員合議体判決における判示を、以下に抜粋するので、参考とされたい。

「大法院は従来、一事不再理の原則に該当するか否かは審判の請求時ではなく、その**審決時**を基準



後続審判請求時には先行審決が確定していなかったにもかかわらず、後続審判請求に対する審決時に先行審決が既に確定していた場合に、その後続審判請求を一事不再理の原則によって却下することは不合理であるとの趣旨であることが分かる。ただし、その判示中に「一事不再理の原則によって審判請求が不適法となるか否かを判断する基準時点は**審判請求を提起した当時**とすべきである」という文言があり、この文言により一事不再理の原則の判断基準時点を一律的に**審判請求時**に変更したものと誤って解される余地があって、本件原審判決もそうした解釈によるものであった。

大法院の本判決は、こうした解釈上の不明瞭な部分を訂正し、大法院2009フ2234全員合議体判決は、**先行審決の確定と関連してのみ、その基準時点を審決時から審判請求時に変更したものに過ぎず**、一事不再理の原則違反の判断基準時点について大法院の従来からの一貫した見解が変更されたわけではない旨を明確にし、実務上の混乱を**防止したことに意味がある**と言える。

---

に判断されるべきであると解釈した。このような従来の大法院判例によると、同一特許に対して同一事実及び同一証拠による複数の審判請求がそれぞれある場合、ある審判の審決(「第1次審決」と言う)に対する審決取消訴訟が続く間に他の審判の審決が確定登録されるならば、法院が当該審判に対する審決取消の請求が理由ありとして第1次審決を取り消しても、特許審判院がその審判請求に対して特許法第189条第1項及び第2項によって再度審決をするときは、一事不再理の原則によってその審判請求を却下せざるを得ない。しかし、これは関連確定審決の登録という偶然的な事情によって審判請求人が自身の固有の利益のために進めていた手続きが遡及的に不適法になるもので、憲法上保障されている国民の裁判請求権を過度に侵害するおそれがあり、その審判に対する特許審判院の審決を取り消した法院の判決を無意味なものにする不合理が発生する。

上記規定は一事不再理の効力が及ぶ人的範囲について「何人も」と定めており、確定登録された審決の当事者やその承継人以外の者であっても同一事実及び同一証拠によって同一審判を請求することはできないため、むやみにその適用範囲を広げることは、上述のように国民の裁判請求権の行使を制限する結果になる。ところが、旧特許法第163条は、上述のように「その審判を請求することができない」と規定しており、上記規定の文言によると、審判の審決が確定登録された後には、先の審判請求と同一事実及び同一証拠に基づいて新たな審判を請求することが許容されないと解釈されるだけである。それにもかかわらずこれを逸脱し、審判請求を提起した当時、既に他の審判の審決が確定登録されていなかったが、その審判請求に関する審決をする時に既に他の審判の審決が確定登録されている場合にまでその審判請求が一事不再理の原則によって遡及的に不適法になり得るとするのは合理的な解釈であると言えない。そうであれば、一事不再理の原則によって審判請求が不適法となるか否かを判断する基準時点は**審判請求を提起した当時**とすべきであり、審判請求後に初めて同一事実及び同一証拠による他の審判の審決が確定登録された場合には、当該審判請求を一事不再理の原則によって不適法であるとする~~ことはできない~~

## 2. 抗癌剤併用療法発明の新規性及び進歩性が先行文献としての臨床試験計画書により否定されないとした事例

### 【書誌事項】

当事者：原告A社 vs 被告特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2019ホ4147拒絶決定(特)

言渡し日：2020年2月7日

事件の経過：上告なしに確定

### 【概要】

特許法院は、抗癌剤併用療法に関する医薬用途発明である出願発明が、先行文献としての米国FDA臨床情報公開ウェブサイトの第2相臨床試験計画書によって新規性及び進歩性が否定されないと判断した。具体的には、本件臨床試験計画書は当業者が医薬用途に関連する薬理効果を客観的に確認できる程度に具体的に開示しておらず、医薬用途の開示がないので、これにより出願発明の新規性は否定されないと判示した。さらに、臨床試験実施計画だけで薬理効果を当業者が予測することができるとは言えず、出願発明の併用療法は病理学的完全反応率において予測できない顕著な効果を奏するので、出願発明の進歩性も否定されないと判示した。

### 【事実関係】

原告は「HER2二量体化抑制剤であるペルツズマブの用途及びこれを含む製造品」を発明の名称とする発明を出願したが、特許庁から先行発明により新規性及び進歩性が否定されるという理由で特許拒絶決定を受け、これに対し不服を申し立てて請求した拒絶決定不服審判でも同一の理由により審判請求棄却審決を受けた。原告は特許法院に審決取消訴訟を提起した。

上記出願発明は「ペルツズマブ、トラスツズマブ、ドセタキセル及びカルボプラチン」の4種の薬物の調合物を「初期HER2-陽性乳癌の術前補助(neoadjuvant)療法」に使用するものであって、代表請求項である請求項1は下記のとおりである。

【請求項1】ペルツズマブ、トラスツズマブ及びカルボプラチン-基盤化学療法を含み、このとき、カルボプラチン-基盤化学療法はドセタキセル及びカルボプラチンを含むものである(以下「構成要素1」)、患者の初期HER2-陽性乳癌の術前補助(neoadjuvant)療法として使用するための製薬調合物(以下「構成要素2」)。

本件における先行発明は、米国FDA臨床情報公開ウェブサイト(<https://clinicaltrials.gov>)に掲載された第2相臨床試験計画公開版であり、初期段階のHER2-陽性乳癌患者において3種の術前補助治療用法の耐薬性、安全性及び効能を評価することが研究目的として開示されており、上記3種の治療用法の1つとして出願発明の4種の薬物の組合せの併用投与が開示されている。

原告は下記の理由により審決の不当性を主張した。

- ① 本件第2相臨床試験計画公開版は、臨床試験を実施する予定であるということに過ぎず、薬効が確認されていない状態なので、新規性を否定できる、公衆が利用できる発明に該当しないため先行発明として適格がない。
- ② 先行発明の適格が認められるとしても、新規性及び進歩性の対比対象になる先行発明の範囲は

「臨床試験が実施される予定」という内容に限る。

- ③ 先行発明は薬理データの開示がないので、先行発明から出願発明の用途を認識することができない。
- ④ 出願発明の併用療法が心臓関連の副作用の増加なしに非常に高い病理学的完全反応率を示したのは、予測できない顕著な効果なので、先行発明により進歩性が否定されない。

一方、被告は下記のような主張をした。

- ① 臨床試験が有する通常の意味を考慮すると、本件第2相臨床試験計画公開版に開示された抗癌剤併用療法について、安全用量範囲、薬効の可能性が既に確認されたと予測でき、上記抗癌剤併用療法が合理的な水準の治療効果を示すものと期待できるので、先行発明としての適格を有する。
- ② 先行発明に同一の有効成分及び対象患者が開示されているので、出願発明は新規性が否定される。
- ③ 出願発明の併用療法の反応率や副作用などの効果も、公知となった類似の併用療法から予測可能な程度に過ぎないので、進歩性も否定される。

#### 【判決内容】

特許法院は、出願発明が先行発明により新規性及び進歩性が否定されないと判断し、下記のとおり判示した。

##### (1) 当業者が把握できる範囲内で先行発明の適格が認められる

特別な事情がない限り、薬理データが記載されていなければ発明が完成したといえないと同時に、明細書の記載要件を満たしたといえないという、医薬の用途発明の薬理データ記載要件の基準によると、先行発明は薬理効果を確認できる具体的な記載がないという点で未完成発明に該当すると見なす余地がある。しかし、発明の新規性又は進歩性の判断に提供される対比発明が未完成発明であるとしても、当業者が技術常識や経験則によって容易に技術内容を把握できる範囲内では、先行発明になり得る(大法院2013年2月14日言渡2012フ146判決など参照)。本件において、当業者が第2相臨床試験計画書である先行発明の記載を通じて把握することのできる技術範囲について詳察すると、抗癌剤の場合、従前に安全性と有効性が確認された個別の抗癌剤を併用療法として品目許可を受ける場合には、安全性と有効性に関する資料として**別途の前臨床試験や第1相臨床試験なしに第2相臨床試験だけで十分であり得ることが当該技術分野で広く知られている**ので、先行発明に接した当業者は個別に安全性と有効性が確認されている4種の抗癌剤を組み合わせる術前補助療法として投与する場合の**効果の確認は第2相臨床試験を通じてなされるはずで、その臨床試験が今後行われる予定である**という点を認識するはずである。結局、本件第2相臨床試験計画書は上記のような技術範囲内で先行発明になり得る。

##### (2) 出願発明は、先行発明により新規性が否定されない

先行発明は、初期段階のHER2-陽性乳癌患者を対象にペルツズマブ、ハーセプチン、ドセタキセル及びカルボプラチンという4種の薬物を使用した術前補助治療法の安全性及び効能などを評価するというものに過ぎないが、用途に関連するこのような程度の記載は、単にその用途に効果があるかを将来確認するというに過ぎないため、当業者がその用途に関連する薬理効果を客観的に確認できる程度に具体的に開示している場合に該当するといえない。従って、請求項1の構成要素2とこれに対応する先行発明の構成要素は実質的に同一であるとはいえない。

### (3) 出願発明は、先行発明により進歩性が否定されない

下記の理由により先行発明から4種の抗癌剤の組合せで臨床試験を実施することを開示したとしても、このような事実だけでは具体的に発明がいかなる薬理効果を示すかを当業者が予測できるといえない。

- イ. 先行発明は臨床試験計画に過ぎないので、いかなる薬理効果が確認されたのかについては定性的な内容さえも記載されていない。また、本件出願発明に対して先行発明のような臨床試験を実施する前には生体外(In-vitro)実験や動物実験など、その効果を確認するための実験が行われたことがなく、出願発明に対して先行発明以外のいかなる先行技術も提示されなかった。
- ロ. 投与された2つの薬物は人体内での薬物間の相互作用により薬効が増加することや、むしろ減少することもあるので、出願発明に提示された4種の抗癌剤がそれぞれ抗癌剤として効果があるという事実が優先権主張日以前に公知となっていたという事情だけでは、これらを組み合わせて投与する場合、これを単独で投与した時よりも上昇した薬理効果を示すかを当業者が容易に予測できると断定できない。

また、本件出願発明の明細書などを通じて把握できる具体的な薬理効果を見ても、他の組合せの併用製剤に比べて顕著に優れた病理学的完全反応率を示すところ、このように優れた薬理効果は、当業者が先行発明の記載からは予測できないと判断することが妥当である。即ち、患者の9年間生存率に密接に関連していてHER-2陽性乳癌治療効果に関する重要な指標である病理学的完全反応率は、出願発明の明細書の結果において出願発明の併用療法が他の2種の併用療法に対して最も高い(66.2% vs 61.6%又は57.3%)。さらに、追加の証拠により4種の抗癌剤のうちカルボプラチンを除いた3種の併用療法の病理学的完全反応率が45.8%であることが分かるため、66.2%である出願発明の病理学的完全反応率の顕著な増加が単にカルボプラチンを追加することにより生じ得ると予測できる範囲内のものとは評価できない。

#### 【専門家からのアドバイス】

本件は、抗癌剤併用療法発明の新規性及び進歩性が先行文献としての臨床試験計画書により否定されるか否かが争点となった。これに関連し、韓国の特許出願の実務上、医薬用途発明においては、その出願前に明細書に記載の薬理効果を示す薬理機序が明確になった場合のような特別な事情がない以上は、特定物質にそのような**薬理効果がある**ということを示す**薬理データ**などが示された試験例として記載するか、又はこれに代えることができる程度に具体的に記載しなければならないという基準があり、その明細書の薬理データの記載要件は厳格といえる。

しかし、試験管試験や動物試験によっては薬理効果を確認することができず、臨床試験により薬理効果の確認が必要となる併用療法や用法用量の発明の場合には、効果の確認のために臨床試験が必要なのであるが、各国の臨床試験承認手続に従って臨床試験計画の概要が公開される場合がある。

こうした臨床試験計画の公開が当該医薬用途発明の出願前になされる場合、その臨床試験計画書が先行発明とされて特許出願の権利化の障害となる問題がある。その一方、これを回避するために臨床試験計画の公開前に医薬用途発明を出願する場合には、薬理データを出願明細書に含めることができなくなり、今度は薬理データの記載要件を満たせなくなるという問題が発生し得る。

特許法院は本件において、**臨床試験計画の公開だけでは薬理効果の確認まではなされない**として、医薬用途が客観的に確認できる程度に具体的に開示されていないとしながら、臨床試験計画

書の先行文献によって出願発明の新規性は否定されないと判断した。さらに特許法院は、**医薬の併用時における効果の予測不可能性及び出願発明の効果の顕著性を示す具体的なデータ**に基づいて、出願発明の進歩性も否定されないと判断した。

なお本件は、公知となった抗癌剤の併用療法に関するものであり、第2相臨床試験以前に前臨床試験や第1相臨床試験を前提としないという点において**第2相臨床試験が効果確認の最初の実験であるという特殊な事情**が考慮されたものと判断される。このため、臨床試験の前に前臨床試験データが必要となる通常の医薬用途発明では、異なる判断がされ得ることに注意する必要がある。

### 3. 無権利者から特許権の移転を受けた譲受人は、特許法第38条第1項にいう「第三者」には該当しないとされた事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告・上告人(無権利者から特許権の移転を受けた現特許権者) vs 被告(審判請求人)、被告補助参加人(真正な権利者)

判断主体：大法院

事件番号：2020フ10087登録無効(特)

言渡し日：2020年5月14日

事件の経過：上告棄却、確定

#### 【概要】

特許出願前に特許を受ける権利を契約により移転した譲渡人は、もはやその権利の帰属主体ではないので、そのような譲渡人がした特許出願に対して設定登録がされた特許は、特許無効事由に該当する無権利者の特許である。一方、特許出願前にされた特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をすることにより第三者に対抗することができる(特許法第38条第1項)。ただし「第三者」は、特許を受ける権利について承継人の地位と両立できない法律上の地位を取得した者に限られる。よって特許法第38条第1項でいう「第三者」には、無権利者の特許として特許無効事由がある特許権の移転を受けた譲受人(すなわち原告)は該当しない。

#### 【事実関係】

被告は、2012.11.13に被告補助参加人に「分離搭載型発電機セット」を製作して供給する旨の契約をし(以下「本件第1契約」)、訴外Wは、2012.12.5に被告に上記発電機セットのうち「電源分配装置の構成部品」を開発して供給する旨の契約をした(以下「本件第2契約」)。本件第1契約と本件第2契約によると、契約を通じて発生した全ての知的財産権(登録され得る権利を含む)は、被告を経て被告補助参加人に帰属するようになっている。

本件第2契約の履行過程で発生した、本件特許発明に関する特許を受ける権利は、発明の完成と同時に発明をした者(Wの社員)に原始的に帰属し、使用者であるWを経て本件第1契約と本件第2契約によって最終的に被告補助参加人に承継された。ところが、Wは、2015.5.28.に本件特許発明を出願して2016.12.16に特許登録を受け、2017.8.30.に原告にその特許権を移転した。

このため被告は、原告を相手取って本件特許発明が無権利者による出願に該当して無効であると主張して特許無効審判を請求し、特許審判院は被告の審判請求を認容する審決をした。

原告は、これを不服として審決の取消しを求める訴えを提起しながら、仮にWが被告に特許を受ける権利を移転することを約定していたとしても、これは当事者間での対内的効力のみがあるだけで、Wから特許権の移転を受けた第三者である原告に対しては特許法第38条第1項によりその約定で対抗することができないので、本件特許発明は無権利者による出願であるとはいえないと主張した。これに対し特許法院は、原告の主張を排斥して原告の請求を棄却した。原告はこれを不服として上告を提起した。

上告審の争点は、本件特許発明の特許が無権利者の出願で登録された特許として無効とされるか否かと、原告が特許法第38条第1項の「第三者」に該当するか否かであった。

#### 【判決内容】

発明をした者又はその承継人は、特許法で定めるところにより、特許を受ける権利を有する(特許法第33条第1項本文)。もしこのような正当な権利者でない者(以下「無権利者」という)がした特許出願に対して特許権の設定登録がされれば、特許無効事由に該当する(特許法第133条第1項第2号)。特許出願前に特許を受ける権利を契約によって移転した譲渡人は、もはやその権利の帰属主体ではないので、そのような譲渡人がした特許出願に対して設定登録がされた特許権は特許無効事由に該当する無権利者の特許である。

特許出願前にされた特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をすることにより第三者に対抗することができる(特許法第38条第1項)。ここで**第三者は、特許を受ける権利について承継人の地位と両立できない法律上の地位を取得した者に限る。無権利者の特許として特許無効事由がある特許権の移転を受けた譲受人は、特許法第38条第1項でいう第三者に該当しない。**

原審は「本件特許発明に係る特許を受ける権利は、発明の完成と同時に本件第1契約と本件第2契約によって最終的に被告補助参加人に承継された。Wは、特許を受ける権利を有する承継人の地位を喪失した無権利者でありながら、本件特許発明を出願して特許登録を受けたので、その特許が無効とされるべきである。Wから無権利者の特許として特許無効事由がある本件特許権の移転を受けた原告は、特許法第38条第1項でいう第三者ではないので、その規定を類推適用することができない。」と判断した。

かかる原審判決の理由を上記で示した法理と記録に照らして詳察すると、原審の判断において、特許法第33条第1項および第38条第1項の解釈についての法理を誤解したといえる誤りはない。

### 【専門家からのアドバイス】

本大法院判決では、(1)本件特許が無権利者の出願により登録されたものとして無効とされるか否かの判断の他に、(2)本件特許の特許を受ける権利の承継に関連し特許法第38条(特許を受ける権利の承継)第1項で規定する「**第三者**」の**範囲**が争点になったのだが、今回の大法院判決は、従前にはなかった(2)の争点に対する判断があった点で意味があるといえる。

具体的には、特許法第38条第1項は「特許出願前になされた特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をすることにより第三者に対抗することができる」と規定している。この規定に関連する原告の主張は、本件特許発明(原告特許)が無権利者による出願であるとはいえない根拠として、本件特許発明は、Wが出願をしたものであって、**承継人が出願をしたものではないため、特許法第38条第1項により第三者である原告に対抗することはできないと主張した**のであった。しかし、大法院は、特許法第38条第1項でいう「第三者」は、特許を受ける権利について承継人の地位と両立できない法律上の地位を取得した者に限るので、**無権利者の特許として特許無効事由がある特許権の移転を受けた譲受人(本件の原告)は特許法第38条第1項でいう第三者に該当しないと判断した**ものである。

今回の大法院の判示を見ると、現特許権者である原告がWから本件特許権の移転を受けた当時、Wが被告と結んでいた供給契約(本件第2契約、知財譲渡契約を含む)の存在や、被告が被告補助参加人と結んでいた供給契約(本件第1契約、知財譲渡契約を含む)の存在を原告が知っていたか否かを特許法第38条第1項の要件とはしていない。こうした本判決での判示内容に鑑みると、特許権の移転を受ける場面では、特許権の権利関係に瑕疵がないかについて徹底した検討とともに、瑕疵発生時の責任関係を明確にしておくことが必要であるといえよう。

#### 4. 権利範囲確認審判における確認対象発明の説明書に不明確な部分があっても 確認対象発明が特定されていると判断した大法院判決

##### 【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2291権利範囲確認(特)

言渡し日：2020年5月28日

事件の経過：上告棄却/原審確定

##### 【概要】

大法院は、積極的権利範囲確認審判において、特許権者である被告が、原告が実施しているものとして特定した確認対象発明の説明書において「略」という不明確な用語を使用し、かつ確認対象発明の説明書の記載と一致しない一部の図面があったとしても、確認対象発明の説明書に記載された他の内容と図面を総合的に考慮して確認対象発明が特許発明と対比できる程度に具体的に特定されていると判断し、その上で、確認対象発明が特許発明の構成要素とその有機的結合関係をそのまま含んでいないため利用関係になく権利範囲に属さないとした原審判決を支持した。

##### 【事実関係】

被告は、発明の名称を「マッサージ装置用二重構造マッサージカップ」とする発明の特許権者であって、原告を相手取って確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するとの趣旨の積極的権利範囲確認審判を請求した。特許審判院は、確認対象発明が第1、4、9項の特許発明とは利用関係にあり、第2、5、8項の特許発明とは利用関係にないことを理由として、第1、4、9項の特許発明に関する部分を認容する審決をした。これに対して原告は、第1、4、9項部分に関する審決の取消しを請求する審決取消訴訟を特許法院に提起した。

特許発明と、被告が特定した確認対象発明とを対比すると、次の通りである。



	特許発明の請求項1	確認対象発明
構成要素1	連結チューブを介して負圧源と連通されるニップルを備え、下部が開放された円筒形状の筒体	連結ホースを介して真空ポンプと連結される連結部(112)を備え、下部が開放された円筒形状本体(110)
構成要素2	上記筒体の下端から周方向に延長形成され、少なくとも1つの閉ループ形状からなる皮膚密着部を有する多数の皮膚密着部を含み	円筒形状本体(110)下端に延長されて形成された外部カップ(120)と、上記外部カップ(120)の内側に備えられる内部カップ(130)を含むものの、内部カップは端部に空気出入口(132a)が溝形態に形成されることによって一部が開放された閉ループ形状であり
構成要素3	上記多数の皮膚密着部は外側から内側が外側より高い位置に設定され、上記多数の皮膚密着部は上記筒体と一体に形成されることを特徴とするマッサージカップ	内部カップ(13)は弾性連結膜(140)により本体と連結され、外部カップ(120)の端部と略同じ高さに形成され、内部カップと外部カップは円筒形状本体と一体に形成されることを特徴とするマッサージ装置用真空カップ
主要図面	<p>160: 連結チューブ 181: 筒体 185: ニップル 187a: 第1皮膚密着部 189: 第2皮膚密着部</p>	<p>110: 本体 112: 連結部 120: 外部カップ 130: 内部カップ 132a: 空気出入口 140: 弾性連結膜</p>

特許法院は、両発明が負圧源(真空ポンプ)と連通されつつ下部が開放された円筒形状の筒体(本体)を含み(構成要素1)、筒体(本体)の下端から周方向に延長形成されて少なくとも1つは閉ループ形状からなる多数の皮膚密着部(内部カップ、外部カップ)を含み(構成要素2)、多数の皮膚密着部(内部カップ、外部カップ)は筒体(本体)と一体に形成される点(構成要素3)において実質的に同一であり、構成要素1において特許発明の負圧源と連結するためのニップル及び連結チューブと確認対象発明の対応部分である真空ポンプと連結するための連結部は、新たな効果の発生がない周知・慣用技術の付加、削除、変更などの程度に過ぎないため、実質的に同一であると判断した。

一方、構成要素3において「多数の皮膚密着部は外側から内側が外側より高い位置に設定される構成」が争点になったが、これに対応する確認対象発明の構成は、「内部カップ(130)は弾性連結膜(140)により本体と連結され、外部カップ(120)の端部と略同じ高さに形成されること」である。被告は、確認対象発明が皮膚に使用される場合、内部カップが外部カップより高く設定された状態においてマッサージ機能を行うようになるため、確認対象発明は特許発明の構成をそのまま含みながら、その要旨を全部含んでそのまま利用しつつ弾性連結膜の構成を付加したものに過ぎないため、確認対象発明は特許発明の権利範囲に属すると主張した。

しかし、特許法院は、両発明が利用関係にあると言うためには、確認対象発明が特許発明の請求の範囲に記載された各構成要素とその構成要素間の有機的結合関係をそのまま含みつつ、新たな技術的要素を付加する場合でなければならないとしながら、確認対象発明は、特許発明の構成要素とその有機的結合関係をそのまま含んでいるとは言い難いと判断した。具体的には、確認対象発明は、特許発明の争点構成とは異なって内部カップと外部カップを略同じ高さに形成しており、不使用時には内部カップと外部カップが略同じ高さに形成されているが、皮膚に使用される場合には弾性連結膜の作用により皮膚の多様な屈曲に合わせて内部カップの端部が外部カップの端部より高い所に位置するようになる。確認対象発明が実施の過程で特許発明と類似の機能・作用をするようになるとしても、両発明の差は、課題解決のための具体的手段において周知・慣用技術の付加・削除・変更などに過ぎずに新たな効果が発生しない程度を外れているとされた。また、確認対象発明が特許発明と均等な発明を利用する場合にも利用関係が成立し得るが、特許発明の上記構成を確認対象発明の対応構成に変更することが当該技術分野の通常の技術者が容易に考え出すことができる場合に該当するとは言い難く、確認対象発明が特許発明と均等な発明を利用する場合に該当するとは言い難いと判断した。

以上により特許法院は、確認対象発明は特許発明と利用関係にあるとは言い難く第1、4、9項の特許発明の権利範囲に属しないと判断した。これに対して被告は、特許法院の判決を不服とし、大法院に上告した。

### 【判決内容】

大法院は、上告理由について下記の通り判断することにより、被告の上告を棄却した。

上告理由の第1の点に関し、特許法院で構成要素3の争点について確認対象発明の特定に関する法理誤解または審理不尽により判決に影響を及ぼした誤りがあるかについて、大法院は次の判断基準に従って判断した。

『特許権の権利範囲確認審判を請求するにおいて審判請求の対象になる確認対象発明は、当該特許発明と互いに対比できるだけ具体的に特定されなければならないのみならず、それに先立ち、社会通念上、特許発明の権利範囲に属するかを確認する対象として他のものと区別され得る程度に具体的に特定されなければならない(大法院2011年9月8日言渡2010フ3356判決など参照)。ただし、確認対象発明の説明書に不明確な部分があるか、または説明書の記載と一致しない一部の図面があるとしても、確認対象発明の説明書に記載された他の内容と図面を総合的に考慮して確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するか否かを判断できる場合には、確認対象発明は特定されていると言うべきである(大法院2011年9月8日言渡2010フ3356判決、大法院2010年5月27日言渡2010フ296判決など参照)』

上記判断基準に従い、下記の事情を考慮した上で、確認対象発明は本件特許発明と対比できる程度に具体的に特定されていると判断した。

- ① 確認対象発明の説明書に「内部カップは外部カップの内側に位置し、内部カップの端部は外部カップの端部と略同じ高さに形成される」と記載し、「略」という不明確な単語を用いている。
- ② 被告は原告の実施製品などに基づいて確認対象発明を特定し、原審は確認対象発明を「不使用時には内部カップと外部カップが略同じ高さに形成されているが、皮膚に使用される場合には、弾性連結膜の作用により皮膚の多様な屈曲に合わせて内部カップの端部が外部カップの端部より高い所に位置するように」と把握した。被告が特定した確認対象発明の説明書に記載された内容と図面に図示された内容を総合してみれば、確認対象発明の内部カップは弾性を有する弾性連結膜を介して円筒形状本体の下部に連結されるため、内部カップが皮膚接触により作用する力の方向に沿って弾性連結膜が折り返され固定されている外部カップの位置と比較して相対的に内部カップが上下することができ、内部カップに作用する力が消えれば、弾性力により内部カップの位置が初期位置に戻るようになり、確認対象発明の内部カップに力が作用しないときは、内部カップと外部カップの端部が同じ高さにあることが分かる。
- ③ 確認対象発明の図面のうち、図3の(c)は内部カップが外部カップの上方に位置していると言えるが、確認対象発明の説明書に記載された他の内容と図面に照らしてみると、上記図3の(c)だけにより上記のような技術的内容と異なって確認対象発明が特定されているとは言い難い。

一方、**上告理由の第2の点**に関し、特許発明と確認対象発明が利用関係にあり、確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するか否かについて、大法院は、確認対象発明が特許発明の権利範囲に記載された構成要素と構成要素間の有機的結合関係をそのまま含んでいるとは言い難く、均等な発明を利用している場合に該当するということも難しいとした原審判決を支持した。

### 【専門家からのアドバイス】

特許権の権利範囲確認審判においては、その特許発明との対比対象になる確認対象発明を特定することになるが、それは請求の趣旨に関連することからその特定の程度は非常に重要な問題であるといえる。これについて**確認対象発明は特許発明と互いに対比できる程度に具体的に特定すべきものとされているものの、確認対象発明の説明書に不明確な部分がある場合や、その説明書の記載と一致しない図面が一部含まれているような場合に、これをどのように判断するかは必ずしも容易であるとは言えない。**

こうした場合について、大法院は「**確認対象発明の説明書に記載された他の内容と図面を総合的に考慮して**確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するか否かを判断できる場合には、確認対象発明は特定されていると言ふべきである」とする判断法理を提示してきた。これに従い本判決では、確認対象発明の説明書に「略」という不明確な単語を使用し、かつ確認対象発明の一部の図面が説明書の内容と一致しない部分があったとしても、確認対象発明の説明書に記載された内容と図面に図示された内容を総合的に考慮することにより確認対象発明の技術的内容を把握することができるものとして、確認対象発明は特許発明と対比できる程度に具体的に特定されていると判断した。こうした大法院による本判決は、確認対象発明をどの程度まで特定すべきかについて具体的な事例を示したものとして参考にすることができよう。

## 5. 特許請求の範囲の解釈において発明の説明と図面を参酌するとしても、それによって請求の範囲を制限または拡張して解釈することは許されないとした事例

### 【書誌事項】

当事者：原告、上告人(審判請求人) vs 被告、被上告人(特許権者)

判断主体：大法院

事件番号：2018フ12202登録無効(特)

言渡し日：2020年4月9日

事件の経過：破棄差戻し

### 【概要】

特許請求の範囲に記載されている事項は、発明の説明や図面などを参酌しなければその技術的な意味を正確に理解できないため、その文言の一般的な意味に基づきながらも**発明の説明と図面などを参酌**してその文言で表そうとする技術的意義を考察した上で、客観的・合理的に解釈すべきである。しかし、発明の説明と図面などを参酌するとしても、**発明の説明や図面などの他の記載によって特許請求の範囲を制限または拡張して解釈することは許容されない**。

### 【事実関係】

被告の特許発明は、移動通信端末のディスプレイ構造を変更する方法に関するもので、請求項1は「使用者からディスプレイ構造の変更命令の入力を受ける段階、予め格納された少なくとも1つのディスプレイ構造データを検索する段階、ディスプレイ構造データと対応するように通信機器の表示部に表示する段階、使用者から任意のディスプレイ構造データに対する選択命令の入力を受ける段階、選択命令に対応するディスプレイ構造データにより表示部の画面設定を変更する段階を含むことを特徴とするディスプレイ構造の変更方法」である。

原告が請求項1に対する無効主張の根拠として挙げた先行発明2は、TVのマルチ画面分割アイコンの表示方法に関するものである。本件特許の請求項1が移動通信端末のディスプレイ構造を変更するものであるのに対し、先行発明2はTVのマルチ画面分割の状態を変更する点で違いがあるが、画面の構造を変更する方法自体は両者で同一である。

無効判断の主な争点は、請求項1の「**ディスプレイ構造**」という用語の解釈であった。

### 原審判決の判断

請求項1の従属項である請求項2の記載と明細書の他の記載とを総合してみれば、請求項1に記載された「**ディスプレイ構造**」は、アプリケーションイメージ領域、アプリケーション名称領域、アプリケーションアイコン領域(以下「3つの領域」という)のうちいずれか1つ以上の領域を含みながらも、ディスプレイ画面を構成する要素の位置及び大きさなどが組み合わせられることによって決定される**ディスプレイ画面の配置(layout)**を示す用語として解釈されると判断することが相当である。

本件特許の請求項1は移動通信端末のディスプレイ構造を変更するものであるのに対し、先行発明2はTVのマルチ画面の分割状態を変更する点で差がある。

先行発明2の明細書の記載によると、先行発明2のTVのマルチ画面分割は画面を1つの主画面と複数の副画面に区分し、各分割された画面に各チャンネル映像を出力するもので、主画面と副画面には**TVチャンネル映像という同種のデータ**が表示されるといえる。

しかし、本件特許の請求項1の発明の移動通信端末のディスプレイ構造は、「アプリケーション

イメージ領域、アプリケーション名称領域、アプリケーションアイコン領域の3つの領域のうちいずれか1つ以上の領域を含みながらも、ディスプレイ画面を構成する他の複数の要素領域の位置及び大きさなどが組み合わせられることによって決定されるディスプレイ画面の配置」を示すものであって、ディスプレイ画面を複数の要素領域に区分し、各領域は**相互に区別されて互いに異なるデータ**を表示する点で、先行発明2のTVのマルチ画面分割と同一であるとはいえない。

また、本件特許発明と先行発明2とは、技術的課題及び課題の解決手段が同一であるといえない(特許発明の進歩性認定)。

これに対し、原告は上告を提起した。

### 【判決内容】

特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載されている事項によって定められる(特許法第97条)。特許請求の範囲は特許出願人が特許発明として保護を受けようとする事項を記載するものであるため、新規性・進歩性を判断する対象である発明の確定は、特許請求の範囲に記載されている事項に従わなければならない。ただし、特許請求の範囲に記載されている事項は、発明の説明や図面などを参酌しなければその技術的な意味を正確に理解できないため、その文言の一般的な意味に基づきながらも**発明の説明と図面などを参酌してその文言で表そうとする技術的意義を考察した上で、客観的・合理的に解釈すべきである**。しかし、発明の説明と図面などを参酌するとしても、**発明の説明や図面などの他の記載によって特許請求の範囲を制限または拡張して解釈することは許容されない**。

本件特許の請求項1の発明の特許請求の範囲の文言に関する一般的な意味に基づいて発明の説明と図面を参酌すると、請求項1の発明のディスプレイ構造は「データ表示領域がディスプレイ画面に配置された形態」と解釈すべきである。

**本件特許の請求項1や発明の説明と図面に、請求項1のディスプレイ構造をなすデータ表示領域に表示されるデータを、アプリケーションイメージ、アプリケーション名称、アプリケーションアイコンなどの互いに異なる種類として限定する記載は示されていない**。

先行発明2は、使用者の個性によって画面の配置形態を多様に構成するという本件特許発明の技術的課題を内包している。

本件特許の請求項1の発明と先行発明2は、上記のような技術的課題を解決するために画面の配置形態を変更する一連の段階、即ち、画面の配置形態を変更する命令を入力すれば格納された画面配置形態データを検索して画面に表示し、そのうち特定の画面配置形態を選択する命令を入力すれば選択した画面配置形態に画面を変更する段階的な過程が同一である。このように本件特許の請求項1の発明と先行発明2は、技術的課題を解決するための構成が同一である。

発明を適用する対象が、本件特許発明は通信機器のディスプレイであるのに対し、先行発明2はTVの画面ではあるが、両発明とも表示部の画面配置形態を変更する方法であり、その方法も同一である。本件特許発明の属する技術分野における当業者が、先行発明2のTV画面の配置形態の変更方法を、本件特許の請求項1の発明の通信機器ディスプレイ画面の配置形態の変更方法によって適用するのに特に技術的な困難性がない。

原審は、先行発明2が分割された画面にTVチャンネル映像という同種のデータを表示するため、異種のデータを表示する本件特許の請求項1の発明と同一ではないなどの理由により本件特許の請求項1の発明が先行発明2によって進歩性が否定されないと判断したが、原審の判断には特許請求の範囲の解釈に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした誤りがある。

### 【専門家からのアドバイス】

本判決は大法院2020年1月30日言渡2017ダ227516判決(本判例データベースに収録済み)と同様の判示事項を含んでおり、特許請求の範囲の文言を解釈するにおいて発明の説明や図面などを参酌することはできるが、**参酌する程度を超えて発明の説明や図面などにより特許請求の範囲を制限または拡張することは許容されない**という点を確認したのもとして、本判決は新たな法理を提示したものではない。なお、参考までに、先の大法院2017ダ227516判決は特許侵害の判断に関するものであったのに対し、本判決は特許無効の判断に関するものであるのだが、大法院は特許侵害の判断と特許無効の判断を区別せずに一貫した特許請求の範囲の解釈の法理を適用していることを確認できる。

しかし、大法院が上記の法理を通じ、特許請求の範囲の解釈において「参酌」という名目の下で「制限解釈」をすることを禁止したとしても、実務上において、その解釈の境界を一律に決めることはできないと思われる。したがって、特許権者の立場において有力な先行文献が提示された場合には、まず発明の説明や図面を参酌しながら特許請求の範囲を解釈することにより、先行発明からの相違点を主張することができるかをより綿密に検討する必要があるであろう。こうした検討の結果、特許権者が主張しようとする特許請求の範囲の解釈が「参酌」に該当せずに「制限解釈」と判断される可能性がある場合には、特許請求の範囲の訂正を検討することも考慮すべきであろう。

## 6. 登録特許の公知時点は登録料の納付日ではなく特許登録原簿の生成により特許権の設定登録がされた時点であるとした事例

### 【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：2019ホ4833拒絶決定(特)  
言渡し日：2020年2月14日  
事件の経過：上告審理不続行棄却(確定)

### 【概要】

先行発明の登録料の納付時点とその特許登録原簿の生成時点との間に出願された出願発明において、当該先行発明が進歩性判断の基礎となる先行技術になり得るか否かが争点になった。特許法院は、当該先行発明の特許登録原簿に特許登録日として登録料の納付日が記載されていても、**特許登録原簿が生成されることにより特許権の設定登録がされた時点で公知となったと認めるべきであるとしながら**、当該先行発明は進歩性判断の基礎となる先行技術になり得ないと判断した。

### 【事実関係】

原告は、発明の名称を「ストレイngeージを使用した急発進防止システム及びその制御方法」とする発明について特許出願をしたが、特許庁において先行発明1～3により進歩性が否定されることを理由として特許拒絶決定を受け、これに対する不服を申し立てて請求した拒絶決定不服審判でも同一の理由で棄却審決を受けた。これに対して原告は、特許法院に審決取消訴訟を提起した。

先行発明1については、特許決定がされた後、その登録料納付情報が2016年8月16日14時00分47秒に特許庁の電算情報処理組織のファイルに記録された。その後、原告が出願発明を2016年8月16日15時40分54秒に特許出願し、先行発明1の特許登録原簿はその翌日の2016年8月17日17時05分51秒に生成されたが、特許登録原簿には特許登録日として登録料納付日の2016年8月16日が記載された。

原告は、先行発明1のように特許出願中の発明は、登録料の納付時ではなく**登録原簿が生成された時に**設定登録が完了し、設定登録が完了する時点までは特許庁の職員等に秘密維持義務が課されるため、出願発明の出願時以後に特許登録原簿が生成された先行発明1は、出願発明の進歩性を否定する先行技術と認めることはできないと主張した。

これに対して被告は、下記のような理由を提示しながら、登録料の**納付情報が特許庁に到達した時点**以後、先行発明1は公知となった状態にあったとすることができるため、進歩性判断の先行技術となり得ると主張した。

- ① 特許権は設定登録によって発生し(旧特許法第87条第1項)、特許権の設定登録を受けようとする者は**設定登録を受けようとする日(設定登録日)**から3年分の特許料を納付しなければならず(旧特許法第79条第1項)、これによる特許料を納付したとき、特許庁長は特許権を設定するための登録をしなければならないため(旧特許法第87条第2項第1号)、特許登録原簿が生成された日ではなく「設定登録を受けようとする日(設定登録日)」が「設定登録日」となる。
- ② 特許又は審判に関する証明、書類の謄本又は抄本の交付、特許原簿及び書類の閲覧又は複写が必要な者は、特許庁長又は特許審判院長に申請することができ(旧特許法第216条第1項)、特許

庁長は特許料が完納され、その納付情報が到達すれば職権により設定登録をしなければならないため、この場合、第三者等が出願番号や発明の名称等に関する情報に基づいて関連書類の閲覧や複写を申請したとき、これを制限する何らの理由もなく、閲覧・複写が許容される状態となる。

- ③ 特許制度は、発明の公開の対価として一定期間排他的な独占権を付与するものである点を勘案すると、**特許権の効力が発生する時点(特許料の納付情報の到達時点)**から一般公衆が当該特許を利用することができる状態に置かれるとすることが特許法の立法趣旨にも符合する。

### 【判決内容】

特許法院は、先行発明1は出願発明の出願以後に公知となった発明であって、進歩性判断の基礎となる先行技術になり得ないと判断した。

特許法院が説示した関連法理は、次の通りである。

旧特許法第28条第1項第1号は、産業上利用することができる発明であるとしても、その発明が特許出願前に国内において公知となり、又は公然実施された発明に該当する場合には特許を受けることができないと規定しており、ここで「公知となる」とは、必ずしも不特定多数の者に認識されている必要はないとしても、少なくとも不特定多数の者が認識できる状態に置かれていることを意味する(大法院2002年6月14日言渡2000フ1238判決等参照)。また、ここで「特許出願前」とは、特許出願日の概念ではなく特許出願の時・分・秒まで考慮した自然時の概念である。

具体的な検討に先立ち、特許法院は、設定登録前後の公知判断及び設定登録の意味について下記の通り整理した。

- ① 本件出願発明及び先行発明1の出願及び登録当時に施行されていた旧特許法第216条第1項は「**特許又は審判に関する証明、書類の謄本又は抄本の交付、特許原簿及び書類の閲覧又は複写が必要な者は、特許庁長又は特許審判院長に申請することができる**」とし、第2項は「特許庁長又は特許審判院長は、**第1項の申請があっても、設定登録又は出願公開されていない特許出願に関する書類、その特許出願の第132条の3による特許拒絶決定に対する審判に関する書類及び公共の秩序又は善良の風俗に反し、又は公衆の衛生を害するおそれがあるものは、許可しないことができる**」と規定しているに過ぎないため、旧特許法によって設定登録された特許は、特別な事情がない限り、第三者が申請によって閲覧・複写をすることができ、ただし設定登録されていない出願に関する書類等に対し、一定の場合、許可しないことができるため、設定登録日以後は公知となったと言うべきである(大法院2009年12月24日言渡2009ダ72056判決参照)。
- ② 特許権の設定登録とは、特許出願に対する審査官の特許決定後、特許料の納付又は免除時に特許庁長が職権により特許庁に備え置かれた特許原簿に所定の事項を記載する手続きを言う。

続いて、次のような理由により、特許権の設定登録を受けようとする者が特許料を納付したとき、**特許庁長の特許権の設定登録手続の履行とは関係なしに直ちに特許権の設定登録がされたものとして特許が公知となった**と言うことはできないと判断した。

- ① 旧特許法第87条第2項は「特許庁長は、特許権の設定登録を受けようとする者が旧特許法第79条第1項による特許料を納付したときは、特許権を設定するための登録をしなければならない」と規定し、また、旧特許権等の登録令第14条第1項第1号は「特許権の設定登録は、特許庁長が



職権によりしなければならない」と規定しているに過ぎず、旧特許法等のどこにも、特許権の設定登録を受けようとする者が旧特許法第79条第1項による特許料を納付したとき、特許庁長の特許権の設定登録手続履行と関係なしに直ちに特許権が設定登録されたものと擬制する、又は特許料が納付されて特許庁長が特許権を設定するための登録をしなければならない時点が属する日を特許権の「設定登録日」と擬制するという規定はない。

- ② 旧特許法第81条の2において、特許料の一部を納付しなかった場合には特許庁長は特許料の補填を命じなければならないと規定し、これにより補填命令を受けた者がその補填命令を受けた日から1月以内に特許料を補填したときは、特許権を設定するための登録をしなければならないと規定している。これによると、特許権の設定登録を受けようとする者が特許料を納付したとき、旧特許法所定の特許料が完納されたか否かを事後的に確認し、特許料の完納がされたかどうかを判断する手続がどうしても必要である。従って、特許権の設定登録を受けようとする者が特許料を納付した時点又はその特許料納付情報が特許庁に到達する時点と、特許権の設定登録を受けようとする者が旧特許法第79条第1項所定の特許料を完納したことが最終的に確認されて特許庁長に特許権の設定登録の義務が発生する時点との間には、必然的に時間的間隔が発生せざるを得ないため、特許法等のどこにも、特許権の設定登録を受けようとする者が特許料を納付した時点で特許庁長の特許権の設定登録手続履行と関係なしに直ちに特許権が設定登録されたものと擬制する、又は特許料が納付されて特許庁長が特許権を設定するための登録をしなければならない時点が属する日を特許権の「設定登録日」と擬制する規定がない。
- ③ 特許権の設定登録を受けようとする者が旧特許法第79条第1項所定の特許料を納付したとしても、特許権の設定登録がされるまではその出願発明は公開されたものではなく、秘密状態を維持していなければならない、閲覧等が許容されないため、前述した通り旧特許法第216条も公衆に対する閲覧提供義務時期、閲覧・複写申請を許可しないことが可能な終期を「特許権の設定登録日」と明示的に規定している。
- ④ 被告は、特許料の納付情報が特許庁に到達した時点ではなく、特許登録原簿の生成時点を特許権の設定登録日とするようになれば、特許庁内部の行政遅延等によって特許登録原簿の生成が遅れる場合、特許権の効力発生が遅れて特許権者が被害を受けるようになる問題があるため、特許料が納付されて特許庁長が特許権を設定するための登録をしなければならない時点の特許権の「設定登録日」と言うべきである旨で主張しているが、被告が主張する事情だけでは、法律の規定もなしに、特許料が納付されて特許庁長が特許権を設定するための登録をする義務が発生する時点を「設定登録日」と擬制することはできない。

特許法院は、以上のような法理に基づき、先行発明1は、登録料の納付情報が特許庁に到達した日時である2016年8月16日14時00分47秒から、特許登録原簿が生成されることにより特許権の設定登録がされた2016年8月17日17時05分51秒までの間に、第三者の閲覧・複写がされたとする何らの資料もないことから、先行発明1は2016年8月17日17時05分51秒に公知となったと認めるべきであると判断した。

#### 【専門家からのアドバイス】

本件では先行発明の公知時点が争われたが、この場合の先行発明とは、その出願と同時に審査請求がされ、その出願公開がされる1年6月になる前に登録決定を受け、その登録公告によりその

発明の内容が初めて公開される場合がこれに該当する。この際、特許庁の行政手続の中で、出願人による登録料納付の時点と、特許庁による登録原簿の生成時点との間にはタイムラグが生じざるを得ないのであるが、現実の登録原簿には登録料納付日が登録日として記載されている。

本件で争点とされた先行発明は、出願中に第三者の閲覧・複写がなかったため、特許権の設定登録日以後に公知となったと言うべきであるところ、特許法院は、**登録料納付の時点**で特許庁長の特許権の設定登録手続の履行と関係なしに特許権が設定登録されたものと擬制する規定や、登録料納付の時点を設定登録日と擬制する規定が特許法等にない点を挙げながら、当該先行発明は、登録料納付の時点ではなく、**登録原簿が生成されることにより特許権の設定登録がされた時点**において公知となったと言うべきと判断した。

本件のような先行発明の公知時点が厳密に問われる事例が生じることは少ないと思われるものの、本件は登録公告が先行発明とされて公知時点が問題となった場合に参考となる先例といえよう。

## 7. 特許発明の構成要素の一部を省略して他の構成を付加した確認対象発明2に対し、特許発明との利用関係を否定した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(特許権者、審判請求人) vs 被告(確認対象発明の実施者)

判断主体：特許法院

事件番号：2019ホ6785権利範囲確認(特)

言渡し日：2020年7月3日

事件の経過：請求棄却、確定

### 【概要】

先の特許発明と後発明(本件の確認対象発明)が利用関係にある場合には、後発明は先の特許発明の権利範囲に属するようになる。ここで利用関係にある場合というのは、後発明が先の特許発明の要旨を全て含んでこれをそのまま利用し、後発明内で先の特許発明が発明としての一体性を維持する場合をいい、これは先の特許発明と同一の発明だけでなく均等な発明を利用する場合も同様である。

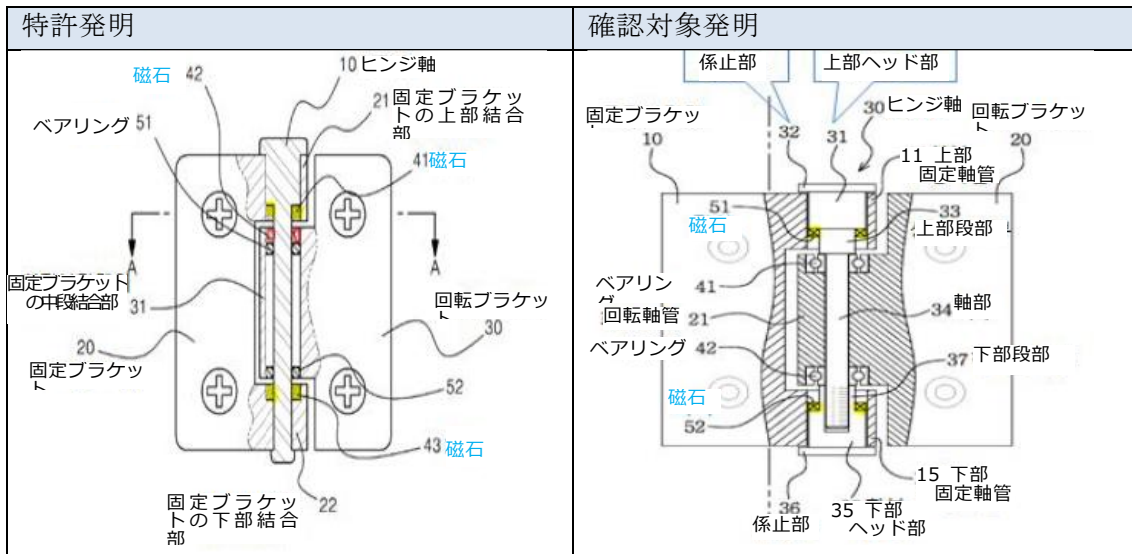
### 【事実関係】

原告は、被告が実施する確認対象発明が原告特許の請求項1の発明(以下「特許発明」)の権利範囲に属するという確認を求める積極的権利範囲確認審判を請求した。原告の特許発明は「クリーンルーム用ヒンジ」に関するもので、ヒンジ軸(10)と結合する固定ブラケット(20)および回転ブラケット(30)にそれぞれ複数の磁石(41,42,43)を備え、磁石によりヒンジ作動時の摩擦の軽減及び金属粉塵の吸着を図る発明である。請求項1には「上記複数の磁石のうち少なくとも1つ以上を収容した状態で上記ヒンジ軸(10)と結合する固定ブラケット(20)と；上記複数の磁石のうち少なくとも1つ以上の磁石とベアリング(51,52)を収容した状態で回転可能に上記ヒンジ軸(10)と結合する回転ブラケット(30)と」という構成が記載されている。

被告が実施する確認対象発明は、固定ブラケット(10)には磁石(51,52)が備えられているが、回転ブラケット(20)には磁石が備えられておらず、ヒンジ作動時の摩擦軽減のためにヒンジ軸に段部を備えた構成が付加されている。

---

2 日本の判定手続きでの「イ号発明」に該当する。



原告は、確認対象発明において固定ブラケットにのみ磁石が備えられて回転ブラケットには磁石が備えられていないとしても、磁石の作用により金属粉塵を吸着するという点で特許発明と課題解決原理及び作用効果が同一であるため、確認対象発明は特許発明と均等な構成を利用した利用関係にあるので、特許発明の権利範囲に属すると主張した。

### 【判決内容】

後出願により登録された発明を確認対象発明として、先出願による登録発明の権利範囲に属するという確認を求める積極的権利範囲確認審判は、後登録された権利に対する無効審判の確定前にその権利の効力を否定する結果になるので、原則的に許容されない。ただし、例外的に両発明が**特許法第98条で規定する利用関係**にあり、確認対象発明の登録の効力を否定せずに権利範囲の確認を求めることができる場合には、**権利対権利間の積極的権利範囲確認審判**の請求が許容される(大法院2002年6月28日言渡99フ2433判決、大法院2016年4月28日言渡2015フ161判決参照)。

一方、先の特許発明と後発明が利用関係にある場合には、後発明は先の特許発明の権利範囲に属するようになる。ここで両発明が利用関係にある場合というのは、後発明が先の特許発明の技術的構成に新たな技術的要素を付加するものであって、後発明が先の特許発明の要旨を全て含んでこれをそのまま利用し、後発明内で先の特許発明が発明としての一体性を維持する場合をいい、これは先の特許発明と同一の発明だけでなく均等な発明を利用する場合も同様である(大法院2001年8月21日言渡98フ522判決、大法院2016年4月28日言渡2015フ161判決参照)。

原告の特許発明は、回転ブラケットが複数の磁石のうち少なくとも1つ以上の磁石を収容する構成であるのに対し、確認対象発明は、回転ブラケットがベアリングのみ収容するだけで磁石を収容しない点で差がある。これについて、原告は、固定ブラケットと回転ブラケットにいずれも磁石を配置するか、確認対象発明のように固定ブラケットにのみ複数の磁石を配置するかは当業者が容易に変更乃至置換できる単純な設計変更に該当するので、特許発明と確認対象発明は実質的に同一であるという旨の主張をしている。

しかし、請求項1の記載から特許発明は、**回転ブラケットに必須として磁石が収容乃至配置されることを前提とする構成**であって、原告の主張のように「固定ブラケットにのみ複数の磁石を配置する構成」も含むものと解釈することはできない。従って、特許発明と確認対象発明の対応する構成は**文言的に同一ではない**。

一方、特許発明と確認対象発明が均等な構成要素を有するというためには、特許発明に該当する構成要素の置換乃至変更がなければならないが、確認対象発明には「回転ブラケットが複数の磁石のうち少なくとも1つ以上の磁石を収容する構成」が欠如しているので、確認対象発明は特許発明と均等関係にあるといえない。仮に原告の主張のように特許発明の「固定ブラケットと回転ブラケットにいずれも磁石を配置する」構成を確認対象発明において「固定ブラケットにのみ複数の磁石を配置する」構成に置換したものと見なしても、下記のとおり、確認対象発明と特許発明は課題の解決原理が相違するので、均等関係にあるといえない。

- 特許発明の明細書の記載と出願当時の公知技術及び出願過程で提出した意見書及び補正書等を参酌してみると、特許発明に特有の解決手段が根拠としている技術思想の核心は、「複数の磁石を固定ブラケット、回転ブラケットそれぞれに配置してヒンジ軸、固定ブラケット、回転ブラケットの相互間の摩擦により発生する金属性粉塵を吸着する」ことにある。
- ところが、前述のとおり確認対象発明は磁石の配置に関連して回転ブラケットには磁石が全く配置されず、複数(2つ)の磁石がヒンジ軸の軸方向を基準に向かい合う固定ブラケットの内側にのみ配置される構成を採択している点に照らしてみれば、確認対象発明には複数の磁石を固定ブラケット、回転ブラケットそれぞれに配置してヒンジ軸、固定ブラケット、回転ブラケットの相互間の摩擦により発生する金属性粉塵を吸着するようにする特許発明の技術思想の核心が含まれているといえない。
- 従って、確認対象発明と特許発明は各々特有の解決手段が根拠とする技術思想の核心が異なるので、課題の解決原理が異なる。

従って、特許発明の構成要素の一部が欠如しているか、または均等でない要素に置換された確認対象発明は、特許発明と利用関係にあるといえない。

### 【専門家からのアドバイス】

本件では上述のとおり特許発明と後発明(確認対象発明)の利用関係について争われ、様々な争点を含んでいたのだが、その中で最大の争点は特許の請求項に記載された構成のうち一部を備えていない確認対象発明(いわゆる省略発明)に対して均等侵害が認められるか否かであった。こうした省略発明に対して均等侵害が認められた過去の事例は見当たらず、本件でも均等侵害は認められなかった。そこで本件で原告は、確認対象発明が特許発明の構成の一部を備えていないのでなく他の構成に置換したものであるという論理を用いたのだが、法院はこうした主張を受け入れなかった。

侵害判断での構成要素完備の原則(オールエレメントルール)に従い、省略発明に対しては、文言侵害が認められることは難しく、特別な事情がない限り、均等侵害が認められることも難しいであろう。こうした場合、特許権者は、第三者の行為を特許権侵害とすることは困難となる。

特許権者としては、特許出願の段階から、第三者による省略発明のような将来の回避設計があることを見据えて、明細書に豊富な実施例を記載することが重要であり、その他にも、請求項にどのような構成を必須構成として記載するかについても慎重に決定する必要があるといえよう。

## 8. 数値限定を含む構成要素が他の構成要素と有機的に結合しており数値限定に臨界的意義がなくても進歩性が認められるとされた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告Aら vs 被告特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2019ホ3090拒絶決定(特)

言渡し日：2019年12月19日

事件の経過：審決取消(確定)

### 【概要】

出願発明は、薬物放出が持続するマイクロ粒子に関するものであるが、マイクロ粒子が特定円形度の球状であり、マイクロ粒子に含まれる高分子と薬物の重量比、及びマイクロ粒子の平均直径が特定数値に限定されたことにおいて先行発明と差異点がある。特許庁の審査及び特許審判院では上記差異点が先行発明から容易に導き出されるとして出願発明の進歩性を否定したが、特許法院は、上記数値限定事項が先行発明とは相違する課題を達成するための技術手段としての意義を有するか又は他の構成要素と有機的に結合しており、数値範囲に臨界的意義が認められなくても有機的結合関係を含む発明全体の進歩性が直ちに否定されるということもできないとし、上記数値限定事項を含む構成要素は先行発明により容易に導き出されないと判断した。

### 【事実関係】

原告は、発明の名称を「モキシデクチンを含むマイクロ粒子及びこの製造方法」とする発明を出願したが、特許庁において先行発明により進歩性が否定されるとの理由により特許拒絶決定を受け、これを不服として請求した拒絶決定不服審判においても同一の理由により審判請求棄却審決を受けた。これに対して原告は、特許法院に審決取消訴訟を提起した。

出願発明は、心臓糸状虫を予防できるモキシデクチン及び生分解性高分子を含むマイクロ粒子及びこの製造方法に関するものであり、3～6カ月の長期間に渡って薬物投与効果を維持すると共にマイクロ粒子からの薬物の放出を制御して有効な薬物濃度を一定に維持し得るようにし、薬物投与時の異物感及び痛みを減少させることを目的とする。先行発明は、外部寄生虫及び内部寄生虫を死滅させるための持続性注射可能剤形に関するものである。出願発明と先行発明の構成要素を対比すると、次の通りである。

出願発明		先行発明
構成要素1	モキシデクチン及び生分解性高分子を含む	治療学的有効量の一つ以上の生物活性剤 皮下揮発性溶媒又は皮下揮発性溶媒の混合物 <b>生物学的に許容可能な重合体</b> 任意に、一つ以上の抗-外部寄生虫的に又は抗-内部寄生虫的に許容可能な添加剤、賦形剤又はその混合物。 上記生活製剤は、エマメクチン、エプリノメクチン、イベルメクチン、モキシデクチン及びその混合物からなる群から選択される

構成要素2	マイクロ粒子として、上記マイクロ粒子は <b>球状マイクロ粒子</b> であり、上記マイクロ粒子は生分解性高分子で構成され、モキシデクチン薬物が均等に分布している形状であり、	液体持続性注射可能剤形。
構成要素3	上記 <b>生分解性高分子及びモキシデクチンを4:1～9:1の重量比率</b> で含み、	注射可能剤形に生物活性剤が約0.1～10%w/vで存在する
構成要素4	上記 <b>マイクロ粒子の粒子平均直径は80～130μm</b> であるモキシデクチンを含むマイクロ粒子	針ゲージが16～30である注射に用いられる針を塞ぐ粒子がない

原告は、i)出願発明は剤形が球状のマイクロ粒子からなるものであり、均一の大きさによって粒子の凝集現象が防止される効果、初期過放出問題の解消効果等があるが、先行発明の薬物はその剤形が注射剤として投与できる液体状態の製剤であるため、この製剤からその前段階であるマイクロ粒子を導き出すことはできず、ii)出願発明はマイクロ粒子という構成要素が数値限定された他の構成要素と有機的に結合しているが、通常の技術者は先行発明に周知慣用技術である乙第1～3号証を結合するとしても、このような有機的結合関係まで容易に導き出すことはできないと主張した。

これに対し、被告は、先行発明にマイクロ粒子に関する明示的記載はないが、通常の技術者であれば先行発明の液体持続性注射可能剤形を必要に応じて周知慣用技術である液中乾燥法によりマイクロ粒子に困難なく変形でき、液中乾燥法により生成されたマイクロ粒子は球状を示すことも容易に予測できるため、進歩性が否定されると主張した。

### 【判決内容】

特許法院は、出願発明は通常の技術者が先行発明又は先行発明と周知慣用技術の結合により容易に導き出すことができず、その進歩性が否定されないと判断した。

特許法院が説示した関連法理は、**数値限定発明の進歩性の判断**に関するものであり、次の通りである。

「特許発明等がその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より限定して表現している場合において、その特許発明の課題及び効果が公知となった発明の延長線上にあり、数値限定の有無においてのみ差がある場合には、その限定された数値範囲の内外において顕著な効果の差が生じないのであれば、その特許発明は、その技術分野において通常の知識を有する者が通常のかつ反復的な実験を通じて適宜選択できる程度の単純な数値限定に過ぎず、進歩性が否定される。ただし、その特許発明に進歩性を認めることができる他の構成要素が付加されており、その特許発明における数値限定が補充的な事項に過ぎなかったり、又は数値限定を除いた両発明の構成が同一でも、その数値限定が公知となった発明とは相違する課題を達成するための技術手段としての意義を有し、その効果も異質な場合であれば、数値限定の臨界的意義がないとして特許発明の進歩性が否定されない(大法院2010年8月19日言渡2008フ4998判決参照)」

特許法院は、出願発明の先行発明と比較して構成上の3つの差異点を通常の技術者が先行発明から容易に克服できないものとして判断したが、その判断根拠は下記の通りである。

#### (1) 差異点1：出願発明は球状のマイクロ粒子に限定している点

まず原告は、**構成要素2の「球状」**とは単純な球状ではなく、出願明細書の「図6、7に示されたような高さの円形度を有する球状」を意味すると主張しているが、実施例、明細書の記載内容、周知慣用技術の内容に鑑みると、そのように解釈することがその表現しようとする技術的意義に符合すると言える。

被告は、出願発明の球状マイクロ粒子の基本的な製造原理は周知慣用技術である液中乾燥技術と実質的に同一であるため、通常の技術者は先行発明から中間段階の組成物を導き出し、これに周知慣用技術を適用して球状マイクロ粒子を容易に導き出すことにより差異点1を容易に克服できると主張している。しかし、**先行発明はその剤形が注射剤として用いるための液剤の薬物を提供することを技術的課題**としているところ、このような最終物質である注射剤である液剤を製造した後、そこから再度その前段階であるマイクロ粒子を製造するために液中乾燥法を適用するということは先行発明の技術的課題に反することであり、通常の技術者が着想することは容易であると言えない。

さらに、出願発明は差異点2に関連した生分解性高分子とモキシデクチンの含量比率に関連した数値的限定事項を含んでおり、これによってマイクロ粒子の製造可否が左右され得るため、**構成要素2はこのような数値限定という構成要素3と有機的に結合している**ことが分かる。従って、仮に通常の技術者が先行発明からマイクロ粒子を製造することを着想して中間物質を導き出し、液中乾燥法を適用することを想定しても、構成要素2と構成要素3の有機的結合関係まで導き出すことは容易であると言えない。

#### (2) 差異点2：出願発明の生分解性高分子とモキシデクチンの重量比が4：1～9：1である数値限定事項

被告は、**構成要素3の含量比率**に関する数値限定は先行発明に記載されている注射可能剤形内のモキシデクチンの含量(0.1～10%w/v)と実質的に差がないだけでなく、上記含量比率4：1～9：1が臨界的意義を有するものでもないため、通常の技術者は先行発明に基づいて差異点2を容易に克服できると主張している。

構成要素3においては、マイクロ粒子内において生分解性高分子とモキシデクチンの重量比率を限定している一方、先行発明は注射可能剤形内のモキシデクチンの含量を限定したものであるため、その比較対象が互いに異なるものである。出願明細書には、重量比率が4：1未満の場合と9：1を超える場合は、モキシデクチンが均等に分布したマイクロ粒子の製造が難しいか、又は初期過放出及び過小放出問題等が発生し得ると記載し、これに符合する実験結果を開示しており、構成要素3の数値限定はマイクロ粒子の製造のみならず、**出願発明の技術的課題である長時間持続可能な薬物の提供を可能にすることが分かる**。従って、上記数値限定は、先行発明とは相違する課題を達成するための技術手段としての意義を有するものであるため、通常の技術者が先行発明に基づいて構成要素3の数値範囲を導き出すことは容易であると言えない。



### (3) 差異点3：出願発明のマイクロ粒子の粒子平均直径が80～130 $\mu\text{m}$ である数値限定事項

被告は、先行発明の針ゲージが30(針内径が160 $\mu\text{m}$ )である注射に用いられる針を塞ぐ粒子がないとの記載は、注射可能剤形内の粒子の大きさが160 $\mu\text{m}$ 以下であることを意味するため、これから**構成要素4の粒子平均直径80～130 $\mu\text{m}$** を容易に導き出すことができるだけでなく、上記数値範囲に技術的意義や臨界的意義が認められることもないため、これは単純な数値限定であると主張している。

しかし、先行発明には上記限定事項に関する開示がなく、構成要素4はマイクロ粒子の平均直径を一定の大きさに製造するものであるため、先行発明の160 $\mu\text{m}$ 以下との開示と同等であると言えず、出願明細書には上記限定事項により動物に注射剤として投与するときの異物感及び痛みを減少させる効果があると記載されているが、先行発明にはこれに関する記載や示唆又は暗示がない。また、**構成要素4は「図7に示されたような円形度を有する球状」のマイクロ粒子という構成要素2、及び生分解性高分子とモキシデクチンの重量比に関する数値範囲という構成要素3と有機的に結合している**ため、仮に構成要素4の数値範囲に臨界的意義が認められ難いとしても、それだけでこのような有機的結合関係を含む発明全体の進歩性が直ちに否定されるということもできない。

#### 【専門家からのアドバイス】

公知の技術に対して特定の構成要素を数値範囲により限定したことに特徴がある、いわゆる数値限定発明の進歩性が認められるための要件は何であろうか。こうした要件について、韓国では、i)その数値限定発明の効果が公知技術と同質であれば、数値限定事項に臨界的意義が認められる必要があり、ii)そうした臨界的意義がない場合には、当該数値限定が、公知となった発明とは相違する課題を達成するための技術手段としての意義を有し、その効果も異質的であることが認められなければならないとされている。

しかし、数値限定発明が、臨界的意義があるとか、公知の発明とは相違する課題達成の技術手段としての異質な効果があるものと認められるとして、進歩性が認められる事例は例外的なケースであり稀である。そうした中、本件では、**数値限定を含む構成要素が先行発明とは相違する課題を達成する技術手段としての意義を有し、かつ他の構成要素との有機的な結合関係をなす点**が認定されて進歩性が認められたケースであった。数値限定発明の進歩性が肯定されることなかなか困難な中、本件は、どのような場合に数値限定発明の進歩性が認められるのかを知ることができる数少ない参考例と言えよう。

## 9. 確定した審決後に請求された無効審判事件で新たに提出した証拠が確定審決を覆すだけの有力な証拠であると認めることができない場合は、一事不再理の原則に違背する

### 【書誌事項】

当事者：原告、上告人(審判請求人) vs 被告、被上告人(特許権者)

判断主体：大法院

事件番号：2019フ10975登録無効(特)

言渡し日：2020年5月14日

事件の経過：上告棄却(確定)

### 【概要】

確定した審決後に請求された無効審判事件で新たに提出された証拠が確定した審決を覆すだけの有力な証拠であると認めることができないという理由で一事不再理の原則に違背するとして審決の判断に対し、特許法院は実体的な審理(発明の進歩性の判断)をした上で審決と同一の結論を下し、大法院でも(原審の判断理由説示に一部不適切な部分があると指摘しつつも)審決と同一の結論を維持した。

### 【事実関係】

被告の特許発明は「仮想ゴルフシミュレーション装置」に関し、スクリーンに映るシミュレーション映像でゴルフショットがなされる地形(フェアウェイまたはラフ)別に予め設定された飛距離減少率に対して、実際に使用者の打撃がなされる打撃マット上の領域(フェアウェイまたはラフ)別に予め設定された補正値を適用し、シミュレーション結果の精度を向上させるようにしたものである。

本件無効審判が請求される前に訴外G社が無効審判を請求したが、棄却されて審決が確定した(以下「確定審決」)。

審決が確定した後に、原告は、確定審決で提出されていない証拠を新たに提出しながら本件無効審判を請求した。原告が提出した先行発明1は特許文献であり、先行発明2は訴外H社のゴルフシミュレーション装置に関するユーチューブ動画である。

特許審判院は、先行発明1と先行発明2を結合したとしても本件特許発明を導き出すことは容易でないと判断するとして、「確定審決で提出された証拠以外に新たに提出された証拠(先行発明1、2)があるとしても確定審決を覆すだけの有力な証拠であると認めることができないため、本件無効審判請求は一事不再理の原則に違背して不適法であって審判請求を却下する」という却下審決を下した。

これに対して原告は審決取消訴訟を提起し、本件無効審判で提出された先行発明は確定審決で提出された先行発明といずれも異なるため本件無効審判請求は一事不再理の原則に違背せず、本件特許発明は先行発明1と先行発明2の結合により進歩性が否定されると主張した。一方、被告は、本件無効審判請求で提出された先行発明は確定審決で提出された先行発明と形式的にだけ異なり、内容においては実質的に同一の証拠に基づいたものであるため、一事不再理の原

則に違背すると主張した。また、被告は先行発明2であるユーチューブ動画について、その揭示の時点を信頼することが困難なため先行発明としての資格がないと主張した。

これに対し、原審判決の判断は以下のとおりであった。

① 先行発明2(ユーチューブ動画)は、先行技術としての地位が認められるか否か

先行発明2は、2009年7月26日、ウェブサイトユーチューブ(<http://www.youtube.com>)に揭示された動画であるが、ユーチューブに一旦動画をアップロードした後、動画の一部を削除したり色相を修正したりする等の編集をすることはできるが、動画自体を交替させる場合には新たなURLが付与されるため、既存のURL及び揭示日の変更なしに動画を交替させることはできない。また、ユーチューブに揭示された動画は、通常、誰でも容易に当該サイトに接続し、その内容を確認することができるように公開されているので、先行発明2の場合、その内容が株式会社Eのゴルフシミュレーション装置を広報するものであって、会社の製品を案内または広報する内容であるという点を考慮すると、これらは最初のアップロード当時から一般人がアクセスし、その内容を確認することができるように公開状態で設定されていたと見ることが合理的である。実際に先行発明2の場合、照会数が4,972回に至っている。結局、先行発明2はユーチューブに最初にアップロードしたときから一般人が自由にアクセスし、その内容を確認することができるように公知となっていたものであって、本件特許発明の出願前に公知となっていたと見るべきである。

② 先行発明1, 2の結合により進歩性が否定されるか否か

本件特許の請求項1は、通常の技術者が先行発明1に先行発明2を結合するとしても容易に導き出すことができないので、先行発明1, 2によってその進歩性が否定されない。

③ 一事不再理の原則に違背するか否か

本件特許発明のうち請求項1～4、6～9は先行発明によってその進歩性が否定されないところ、これを前提として本件審判請求が一事不再理の原則に違背すると判断した本件審決には原告の主張のような違法事由が存在せず、その取消しを求める原告の請求は理由がない。

これに対して原告が上告を提起した。

### 【判決内容】

原審は、本件第1～4、6～9項の発明は、その技術分野で通常の知識を有する者が先行発明1、2の結合などによって容易に導き出すことできるとは認められず進歩性が否定されないと判断し、これを前提として本件審判請求が一事不再理の原則に違背すると判断した。原審の判決理由を関連法理と記録に照らして詳察すると、原審の理由説示に一部不適切な部分があるものの、原審の判断には、上告理由の主張のように進歩性の判断に関する法理を誤解するとか必要な審理を尽くさないなどにより判決に影響を及ぼした誤りがない。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国の大法院は、過去の判決において、確定した審決に対して同一の事実及び同一の証拠に基づいて再び審判を請求することを禁止する、いわゆる一事不再理の原則を規定した特許法第163条について、「同一の証拠」とは既に確定した審決の証拠と同一の証拠だけでなく、その確定した審決を覆すことができる程度に有力でない証拠が付加されることも含むと判示してい

る(大法院2000.10.27.言渡2000フ1412判決)。

これに関連し、本件の原審において特許法院は、被告が提出した先行発明が確定審決で提出された先行発明と異なっても確定審決(進歩性肯定)を覆すだけの有力な証拠であると認めることができないとの理由で一事不再理の原則に違背すると判断しており、大法院も、原審の理由説示について結論としては違法でないとの判断をしている。このような一事不再理の原則に違背するかの判断には、確定した審決後に新たに提出された証拠が確定審決を覆すことができる程度に有力か否かについての審理が必要となることから、結局のところ、その審理は実体的な審理とならざるを得ない側面がある。

なお、本件では、ユーチューブ動画に先行技術としての地位が認められるか否かについても争点の1つであった。この争点について原審判決で考慮された事実関係は、インターネット上の動画等を先行技術とする場合の取り扱いについて、実務上、参考になるであろう。

## 10. 共同開発契約に違反して一方が特許登録して実施した場合にも、契約内容上、損害賠償請求等が成立しないとされた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告A社 vs 被告C社及び代表理事D

判断主体：特許法院

事件番号：2018ナ1886損害賠償(知)

言渡し日：2020年2月6日

事件の経過：上告なしに確定

### 【概要】

原告(A社)と被告C社の共同開発契約に違反して被告C社が単独で特許登録を受けて実施し、これについて原告は被告らに対して不法行為による損害賠償請求、共同開発契約による利益分配請求、不当利得返還請求、又は、通常実施料相当の損害賠償若しくは不当利得返還請求を選択的に主張した。特許法院は、契約内容上、被告C社の実施を制限する規定がなく、利益分配約定もないという理由でこれらの請求を全て棄却した。

### 【事実関係】

原告は、運搬産業設備、熱使用機資材などの製作及び販売業を営む会社であり、被告C社は、畜産機器の製造及び販売、畜産糞尿処理関連業務を営む会社である。原告と被告C社は、畜糞専用ボイラーを共同の費用で開発し、原告は今後3年間開発されたボイラーを量産して被告C社に納品するという内容の共同開発契約(「本件契約」)を2009年2月12日に締結した。原告は2009年4月頃、畜糞専用ボイラーの開発を完了し、6台のボイラー完製品を被告C社に納品した。被告Dは被告C社の単独名義で3度の出願を行ったところ、第1出願は進歩性の欠如により特許拒絶決定を受け、第2出願及び第3出願は特許登録を受けた。一方、原告の代表理事Bは、本件契約によって原告が開発した技術を原告と被告C社の共同名義で出願する任務に違反したという理由で被告C社の代表理事であるDを背任などの疑いで告訴し、被告Dは背任未遂及び背任の疑いで有罪判決を受けて当該判決は確定した。また、Bは、第3出願の特許発明について、特許を受けることができる権利が共有の場合には、共有者の全員が共同して特許出願しなければならないとする特許法第44条に違反することを理由として無効審判を請求したところ、これに対する特許審判院の無効審決が大法院の上告棄却により確定した。

上記のような事実関係に基づいて、原告は被告らに不法行為による損害賠償請求、本件契約による利益分配請求、不当利得返還請求を選択的に請求したが、1審判決は原告の請求を全て棄却した。1審判決に対して原告は控訴し、上記3つの請求に通常実施料相当の損害賠償若しくは不当利得返還請求を追加した。

### 【判決内容】

特許法院は、1審判決で判断された3つの請求に対しては1審判決をそのまま認容して支持し、また、控訴審で追加された通常実施料相当の損害賠償若しくは不当利得返還請求に関する原告の請求を棄却する判断をした。各請求に関する具体的な判断は次のとおりである。

#### (1) 不法行為による損害賠償請求に対する判断

被告Dが特許発明を被告C社単独名義で出願して登録を受けた行為は、原告の被告C社と共同

で特許を受けることができる権利を侵害する行為として、原告に対する背任の不法行為に該当する。

一方、原告は、特許発明が原告と被告C社の共同名義で登録されていた場合、原告は被告C社の特許発明に関連して発生した営業利益を分配されたはずなので、原告の損害は被告C社の特許発明による営業利益として推定される金員に原告の寄与度50%を反映させた金員として算定されると主張している。しかし、被告Dの不法行為と原告により主張された損害間の相当因果関係があるとはいえない。その理由としては、特許権が共有の場合でも契約により特定した場合を除いては他の共有者の同意を受けずに特許発明を実施できるところ(特許法第98条第3項)、本件契約に被告C社が原告とボイラーの販売などによる利益を特許権持分に応じて配分するように約定する等の内容が現れていないことから、たとえ特許発明が共同名義で登録されたとしても被告C社は特許発明を独自に実施して利潤が得られるという点、および、信義誠実の原則に照らして原告において特許発明の実施を阻止することが許容されると見るのは困難であって、原告は被告C社にボイラーを納品することによって特許発明の実施による利益を得ることができたので、被告C社が特許発明を単独名義で登録を受けたからといって原告における特許発明に基づいた営業利益の創出機会を剥奪したとか侵害したものと断定することはできないという点を挙げることができる。

## (2) 契約による利益分配請求に対する判断

本件契約には被告C社がボイラーを販売することによって得た利益を原告と直接分けるようにする内容を置いておらず、原告と被告C社が契約の締結過程でボイラーによる被告C社の利益を分配することに合意した事情は確認されない。従って、本件契約はボイラーなどを販売することによって得た利益の一部を原告に支払う義務を負わせていると解釈することはできないので、契約上、被告C社に利益分配義務があることを前提とする原告の請求は理由がない。

## (3) 不当利得返還請求に対する判断

不当利得が成立するためには、利得の取得とそれによる他人の損害発生以外にも、このような利益の取得を正当化することができるような法律上の原因が欠如していることが必要とされる。ところが、①特許発明が原告と被告C社の共同名義で登録されたとしても、被告C社は依然として特許発明を実施することによって利潤が得られる点、②特許登録が無効になっても、被告C社は特許発明を独占的に実施できなくなるだけで、原告の許諾なしに実施することができなくなるわけではない点、③契約内容によると、ボイラーの開発過程で発生する知的財産に関する権利は被告C社にも共同で帰属することから、被告C社は被告Dの不法行為と無関係に特許発明を実施できたという点に照らして、被告C社が特許発明を実施することによって得た利益の相当額に何らの法律上の原因がないとはいえない。従って、原告の請求は理由がない。

## (4) 通常実施料相当の損害賠償若しくは不当利得返還請求に対する判断

原告は、原告が共有特許権者となっていたとすれば、被告C社は原告の許諾なしでは特許発明を実施できなくなり、その場合、被告C社は原告から通常実施権の付与を受ける形で実施せざるを得ないはずであるので、特許法第128条第7項(損害額の立証が困難な場合、弁論全体の趣旨と証拠調べの結果に基づいて相当な損害額を認定)を類推適用して原告に特許発明の実施による通常実施料相当の金額を支払う義務があると主張している。

原告の主張は、特許権が共同名義で登録された場合、共有特許権者の一方は他方の同意なしでは特許発明を業として実施できないということを前提とする。しかし、特許権が共有の場合

には、各共有者は契約により特に約定した場合を除いては他の共有者の同意を受けずにその特許発明を自らが実施できるところ(特許法第99条第3項)、本件契約は被告C社が特許発明を実施するのを制限するための内容が含まれたものと解釈することはできず、他にこのような約定が締結されたことを認める何らの資料もないので、被告C社は単独で本件特許発明を業として実施できるものといえる。従って、原告の請求は理由がない。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は共同開発契約を結んだ一方の契約当事者のみが特許登録をしていた事例であったのだが、もし契約に基づいて両当事者が共同で特許権を取得していたのであれば、韓国の特許法では、共有特許権に対し、契約で特別に約定した場合を除き、各共有者は他の共有者の同意なしに共有特許発明を実施できるものとされている(特許法第99条第3項)。

これについて本件では、共同開発契約において各契約当事者が共有特許発明を実施することを制限する約定を別途に置いていなかったため、契約上、共有特許発明について原告の同意がなくとも被告C社は単独で特許発明の実施をすることが可能であると解釈されている。こうした解釈を主な根拠として、本件では被告の不法行為と原告の損害との間に相当の因果関係を認めなかったため、不法行為による損害賠償請求は認められなかった。さらに本件では、被告C社の利益に法律上の原因が認められるということを根拠として不当利得返還請求についても認められず、また、その他の原告による各請求についても認められることはなかった。

今回の判決は、共同開発契約に違反した場合に法的責任があるか否かが問われたものではなく、各共有者(すなわち被告)は他の共有者(すなわち原告)の同意なしに共有特許発明を実施できるという点に基づいて、被告の行為による損害賠償や不当利得についての法的判断が明確に示されたという点が参考になろう。こうした本判決の内容も考慮した上で、共同開発の契約締結の際には、実施制限の約定や利益分配の約定などを設ける必要がないかについて綿密に検討する必要があるといえよう。

## 11. 数値限定発明である出願発明は先行発明と比べて異質的効果がなく数値限定に臨界的な意義を確認できる資料もないので進歩性が否定されるとした事例

### 【書誌事項】

当 事 者：原告(出願人) vs 被告(特許庁長)

判断主体：特許法院

事件番号：2018ホ8159拒絶決定(特)

言渡し日：2019年10月25日

事件の経過：請求棄却/審決確定

### 【概 要】

出願発明と先行発明の差異が構成要素の数値範囲のみであったとしても、出願発明の数値限定が先行発明とは相違する課題を達成するための技術手段としての意義を有し、その効果も異質的な場合であれば、数値限定の臨界的意義がないとして出願発明の進歩性は否定されない。しかし、上記のような場合でないときは、出願発明の数値範囲の内外で顕著な効果の差が生じなければ、その出願発明は、当業者が通常かつ反復的な実験を通じて適宜選択できる程度の単純な数値限定に過ぎず、進歩性が否定される。

### 【事実関係】

原告の出願発明は、金属基板のコーティング方法及び金属基板処理用前処理組成物に関するもので、金属基板の保護コーティング層として環境上の懸念があるホスフェート又はクロメート組成物を用いずにそれと同等又はさらに優れた耐食性を提供することを目的とする。出願発明は複数の独立項を有しているが、判決で主に判断された請求項36は次のとおりである。

**【請求項36】** IIIB族及び/又はIVB族金属；ガラスフルオライド；モリブデン；及びリチウムを含み(以下「構成要素1」)、上記モリブデンは前処理組成物中の成分の全重量を基準に2～500ppmを占める、金属基板処理用前処理組成物(以下「構成要素2」)

特許庁の審査過程で審査官は、出願発明の請求項36に対して**先行発明2**によって進歩性を否定したが、先行発明2には金属表面処理剤としてモリブデンが開示されている。原告は審査官の拒絶決定に対して不服審判を請求したが、不服審判が棄却され、特許法院に審決取消訴訟を請求した。

原告は、出願発明と先行発明2は発明の目的及びホスフェートを除くかどうかに差があり、また出願発明の効果は先行発明2から予測されないもので進歩性が否定されないと主張した。

### 【判決内容】

特許法院は、共通点及び差異の分析について、次のとおり判示した。

#### (1) 構成要素1の部分

本件出願発明の請求項36の構成要素1と、これに対応する先行発明2の構成要素(以下、括弧内に併記)は、いずれも金属基板処理用前処理組成物(金属表面処理剤)が、3B族及び/又は4B族金属、及びガラスフルオライド(ジルコニウムフッ化水素酸)、モリブデン(モリブデン酸アンモニウム)とリチウム(水酸化リチウム)を含むという点で何ら差がない。これについて原告は、先行発明2の実施例26の場合、請求項36の構成要素1に列挙された成分以外にも五酸化バナジウムなどの他の成分まで含んでいるところ、このことから構成要素1の成分のみ抽出するのは難



しい旨の主張をした。

しかし、特許発明の請求項が「ある構成要素を含むことを特徴とする方法(物)」とする形式で記載された場合、上記のような形式で記載された請求項は明示的に記載された構成要素だけでなく、他の要素を追加して実施する場合までも予想しているものである(大法院2006年11月24日言渡2003フ2072判決参照)。

従って、請求項36が上記のように3B族及び/又は4B族金属、ガラスフルオライド、モリブデン及びリチウムを含む形式で記載されている以上、先行発明2の実施例26に記載されている構成成分のうち請求項36に具体的に摘示された成分のみを選別しなければならないものではないため、原告の上記主張は受け入れられない。

## (2) 構成要素2の部分

請求項36の構成要素2は、前処理組成物のうちモリブデンの比率を全重量基準で2～500ppmに限定しているが、先行発明2の実施例26には金属表面処理剤にモリブデン酸アンモニウムが14g/L含まれていることが提示されており、上記化合物からモリブデン自体の重量を計算すればモリブデンが金属表面処理剤に約8,000ppm含まれていることになる(詳細な換算式は省略)。従って、両対応構成要素のモリブデンの重量には差がある。

## (3) 差異に対する検討

次のような理由により構成要素2でモリブデンの含量を一定範囲に限定したことに起因する請求項36と先行発明2の間に存在する差異は、当業者が先行発明2から容易に克服することができるものに過ぎない。

- イ. 特許登録された発明がその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より限定して表現した場合において、その特許発明の課題及び効果が公知となった発明の延長線上にあって数値限定の有無でのみ差がある場合には、その限定された数値範囲の内外で顕著な効果の差が生じなければ、その特許発明はその技術分野で当業者が通常かつ反復的な実験を通じて適宜選択できる程度の単純な数値限定に過ぎず、進歩性が否定される。ただし、その特許発明に進歩性を認めることができる他の構成要素が付加されていてその特許発明での数値限定が補充的な事項に過ぎないか、又は、数値限定を除いた両発明の構成が同一であってもその数値限定が公知となった発明とは相違する課題を達成するための技術手段としての意義を有しその効果も異質的な場合であれば、数値限定の臨界的意義がないとして特許発明の進歩性が否定されることはない。
- ロ. まず、本件出願発明の明細書(甲2号証の2)の記載によると、本件出願発明でモリブデンが含まれた前処理組成物は、これを用いて金属基板を処理することによってその耐食性を向上させることを目的とする。
- ハ. ところが、先行発明2の明細書(甲9号証)の記載によると、先行発明2の金属表面処理剤も金属材料に耐食性を付与することを技術的課題としているので、両発明の技術的課題が共通する。
- ニ. 一方、発明の課題及び効果が先行発明2の延長線上にあって、その中でモリブデンの含量のみ一定範囲に限定したという点でのみ差がある請求項36の場合、その限定された数値範囲の内外で顕著な効果の差があることを確認できる資料がない。
- ホ. また、先行発明2では、モリブデン酸アンモニウム(C1)の含量を特定の1つの値に固定せずに5g/Lから20g/Lまで多様に変更して実験した実施例([表1]～[表3])が提示されてもい

る。

- へ. 結局、構成要素2のモリブデンの含量比は、当業者が通常かつ反復的な実験を通じて適宜選択できる程度の単純な数値限定に過ぎない。

#### 【専門家からのアドバイス】

本判決で示された数値限定発明の進歩性判断に関する法理は、これまで韓国の法院及び特許庁で一貫して適用してきている法理であって新たなものではない。

かかる法理に基づくと、出願発明(又は登録された特許発明)が、先行発明が有する構成要素の範囲を数値限定により表現したものと認められるような場合、その進歩性の認定を受けるためには、その限定された数値範囲の内外で顕著な効果の差が生じていること、その出願発明に進歩性を認めることができる他の構成要素が付加されていること、あるいはその数値限定が公知となった発明とは相違する課題を達成するための技術手段としての意義を有し、その効果も異質的であるということのいずれかを示す必要がある。

出願の段階においても、請求項の記載に数値範囲の限定を含む場合には、その出願明細書に数値限定をした理由(即ち、技術的意義)や数値限定の効果として当該技術分野で異質な効果と認められるような効果の記載を十分に記載することが権利化の面で有利である。

## 12. 人体への有害性が認められた植物抽出物を含有する食品組成物は、公衆の衛生を害するおそれがあるため特許を受けられない

### 【書誌事項】

当事者：原告A社 vs 被告特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2020ホ1618拒絶決定(特)

言渡し日：2020年8月13日

事件の経過：上告なしに確定

### 【概要】

センニンソウ(*Clematis terniflora*)抽出物を含む食品組成物に関する出願発明について、センニンソウの根は食品医薬品安全処告示において健康機能食品に使用することができない原料として指定されており、国内外の学術誌などで人体に有害であると報告されているところ、出願発明のセンニンソウ抽出物はその根を含む抽出物であるため、特許法第32条の公衆の衛生を害するおそれがある発明に該当して特許を受けることができない。

### 【事実関係】

原告は、2016年に発明の名称を「疲労予防及び改善用組成物」とする発明を出願した。特許庁の審査官は2018年に発明が公衆の衛生を害するおそれがある発明に該当し、かつ進歩性が欠如するため、特許法第32条および第29条第2項の規定により特許を受けることができない旨の意見提出通知をし、原告は意見書及び補正書を提出したが、同一の理由により拒絶決定がされた。原告は2019年に特許審判院に拒絶決定に対する不服審判を請求し、これに対して特許審判院は、「本件第5項の発明(以下「出願発明」と言う)は公衆の衛生を害するおそれがあるため、特許法第32条の規定により特許を受けることができず、いずれかの請求項であっても拒絶理由があるのであれば、その出願は一体として拒絶されるべきである」との理由により審判請求を棄却する審決をした。原告は、上記審決を不服として特許法院に審決取消訴訟を提起した。

本件出願発明の請求項1と5は、次の通りである。

**【請求項1】** センニンソウ抽出物を含み、抗疲労活性を有し、ドーパミンを抑制し、セロトニンが抑制されることを防止して抗ストレス活性を有するものである疲労予防及び改善用組成物。

**【請求項5】** 第1項による疲労予防及び改善用組成物を含むものである食品組成物。

原告は、特許法第32条違反による審決の理由に対し、出願発明が登録されたとしても製品として上市されるためには、所定の安定性などを証明した上で食品医薬品安全処から別途の許可を受けなければならない点、センニンソウ抽出物を含む食品組成物について登録された特許が既に存在する点等に鑑みて不当性を主張した。これに対して特許法院は、下記の通り判示して原告の請求を棄却した。

### 【判決内容】

まず特許法院は、関連法理として下記を掲げた。

『特許法第32条によれば、公衆の衛生を害するおそれがある発明については、特許法第29条第1項にかかわらず、特許を受けることができない。従って、特許法第32条、第62条に鑑みて特許出願が公衆の衛生を害するおそれがあるときは拒絶決定をすべきであるため、発明が公衆の衛生を

害するおそれがあるか否かは特許手続において審理されるべきものであり、これは単に発明の実施段階において製品に対する食品衛生法等の関連許可法規のみにおいて扱う問題ではない(大法院1991年11月8日言渡91フ110判決など参照)。

一方、健康機能食品に関する法律第24条第2項、第3項によると、健康機能食品を販売する目的により製造若しくは輸入し、又は販売する業を営む者は、医薬品の用途にのみ使用される原料を用いて健康機能食品を製造する行為、配合・混合比率・含量が医薬品と同じであり、又は類似の健康機能食品を製造する行為及び毒性があり、又は人体に副作用を引き起こす原料などを用いて健康機能食品を製造する行為などをしてはならないが、上記原料等に関する具体的な基準と範囲は、食品医薬品安全処長が定める。』

続いて、出願発明に関連して特許法院は次の事実を認定した。

- (1) 健康機能食品に関する法律によって食品医薬品安全処が告示した「健康機能食品に使用することができない原料等に関する規定によると、威霊仙(センニンソウの根)は健康機能食品に使用することができない原料中の一つに指定されている。
- (2) 食品衛生法によって食品医薬品安全処長が告示した食品公典の「食品に使用することができる原料」の目録によると、センニンソウの「葉」の部位は食品に使用することができる原料として指定されている。
- (3) 食品医薬品安全処が提供する食品安全情報に関するポータルサイトである「食品安全の国」によると、健康機能食品の原料別情報において威霊仙は使用不可原料として表示されている。
- (4) 「威霊仙の毒性に関する文献的考察」という論文によると、威霊仙を過量に服用する場合、中毒を引き起こすことがあり、深刻な場合、10時間余りのうちに死亡し得ると記載されている。
- (5) 香港医院管理局が発行した有毒植物図鑑によると、威霊仙を中毒になるほど摂取する場合、吐気、嘔吐、下痢、腹痛、めまい、胃腸管出血が発生し得、甚だしい場合、死亡することもあり、中国において威霊仙中毒によって死に至った事例が報告されていると記載されている。

上記認定事実に基づいた上で、特許法院は下記の旨により、出願発明の「センニンソウ抽出物」を含む食品組成物は公衆の衛生を害するおそれがあると判断した。

- (1) 特許請求の範囲に記載された事項は、その文言の一般的な意味に基づきながらも、発明の詳細な説明及び図面などを参酌し、その文言によって表現しようとする技術的意義を考察した上で、客観的・合理的に解釈すべきであるため(大法院2007年10月25日言渡2006フ3625判決など参照)、明細書では「センニンソウ抽出物」についてセンニンソウの「植物」を溶媒により抽出したものと記載されている点、「センニンソウ抽出物とは別途にセンニンソウの食用部分を選別して粉碎した後(中略)センニンソウの食用部分抽出物を製造した」と記載しており、センニンソウ抽出物とセンニンソウの食用部分を明示的に区別している点などを参酌すると、出願発明の「センニンソウ抽出物」はセンニンソウの根、すなわち威霊仙が含まれたセンニンソウの植物抽出物と解釈される。

- (2) ①センニンソウの根は、センニンソウの葉とは異なり食品医薬品安全処長の告示において、健康機能食品に使用することができない原料として指定されている点、②威霊仙は、国内の関連データベースにおいて、有害性を認め、食品に使用することができないものとされており、国内外の学術誌及び報告書において、人体に有害であると報告している点、③出願発明にはセンニンソウ抽出物の含量に対する何らの限定もない点まで含めて考慮してみると、センニンソウの根(威霊仙)を含むセンニンソウ抽出物を含有している食品組成物は、公衆の衛生を害するおそれがあると言うのが相当である。

特許法院は、原告の主張に対しても下記の通り理由がないと判断した。

- (1) 原告は、特許出願手続において特許法第32条を適用するものとなれば食品医薬品安全処の許可のための段階に移行することができる仕組みが設けられなくなり、また安全性のために食品医薬品安全処の認証を先に受けて特許出願をすれば許可期間が長くなって秘密維持が難しい問題が発生し、健康機能食品の製品上市の可否は食品医薬品安全処において判断するものであるため、特許庁において特許登録の可能性の定規により判断できる事項ではない旨を主張する。しかし、特許法第32条、第62条によって特許出願が公衆の衛生を害するおそれがある以上は拒絶決定をすべきであるため、原告の主張は理由がない。
- (2) 原告は、登録特許公報第721508号の実験例8においては、威霊仙抽出物を含有する薬学組成物に対する動物実験の結果、威霊仙抽出物の過剰投与時にも毒性の問題がないことが確認された旨を主張する。しかし、医薬品の場合、医師の処方などを通じて厳格な統制を受けるため、同一の成分が医薬品として安全性が確保されたとしても、それが食品として安全であると断定し難いだけでなく、上記特許発明の実験例8によっても食品組成物が「人体」に安全であることを証明したものとは言い難い。
- (3) 原告は、特許実用新案審査基準には、食品医薬品安全処告示で定めた健康機能食品の使用不可原料に対して特許法第32条を適用できる点が明示されておらず、これを理由として特許出願を拒絶することは「WTO貿易関連知識財産権に関する協定(以下「TRIPs」と言う)第27条第2項ただし書に反するとの趣旨で主張する。しかし、上記TRIPsの規定は「会員国は、自国領土内における発明の商業的利用の禁止が人の生命又は健康の保護などに必要であると認められる発明について特許対象から除外することができ、単に上記商業的利用が自国法令により禁止されているとの理由のみによりなされるものであってはならない」としており、出願発明は、特許法第32条違反により拒絶決定を受けたものであって、単に食品医薬品安全処長の告示のみを理由として特許対象から除外したものではないため、原告の主張は理由がない。
- (4) 原告は、威霊仙を含む食品組成物に対する登録特許が多数存在するにもかかわらず、出願発明のみ特許法第32条の要件を満たせないとすることは不当である旨も主張する。しかし、特許庁はそれぞれの出願について特許法により定められた要件に適合するかを個別に審査して登録可否を決定するため、上記特許発明が登録されている事情のみにより出願発明について特許法第32条を適用して拒絶決定をしたことが違法であると言うことはできない。

#### 【専門家からのアドバイス】

健康増進や疾病予防などの機能を有する組成物に関する発明の場合には、発明及び出願の段階において医薬に関する発明と機能性食品に関する発明のいずれに区分されるのかが明確でなく、その両方ともに発明として特許出願がされる場合もある。この場合、医薬組成物に関する発明であれば安全性に対して出願審査の段階で検討されないが、食品組成物に関する発明については本件のように食品に使用できない原料であるか否かが検討され、公衆の衛生を害するおそれがあると判断されれば出願が拒絶され得る。

参考例として、本件と類似の判決として、ナノ粒子を利用してキムチの流通期間を延ばし抗菌効果がある機能性キムチに関する発明が、食品に使用することができない原料である銀を含むことを理由として拒絶された事件がある(特許法院2016年7月8日言渡2016ホ229判決)。その他にも、食品医薬品安全処において規定した有害食品を含むことを理由として健康機能食品に関する発明が拒絶決定に至った事例もある。

医薬に関する発明とは異なり食品に関する発明においては、その原料が有害であると知られているか否かについても出願前に事前に検討しておく必要があると言える。

### 13. 大きな問題にならない訂正前の表現を、請求の範囲の解釈上の憂慮を払拭させるために訂正したことは訂正要件に違反しないとした事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告(無効審判請求人) vs 被告(特許権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2019ホ5683登録無効(特)

言渡し日：2020年1月16日

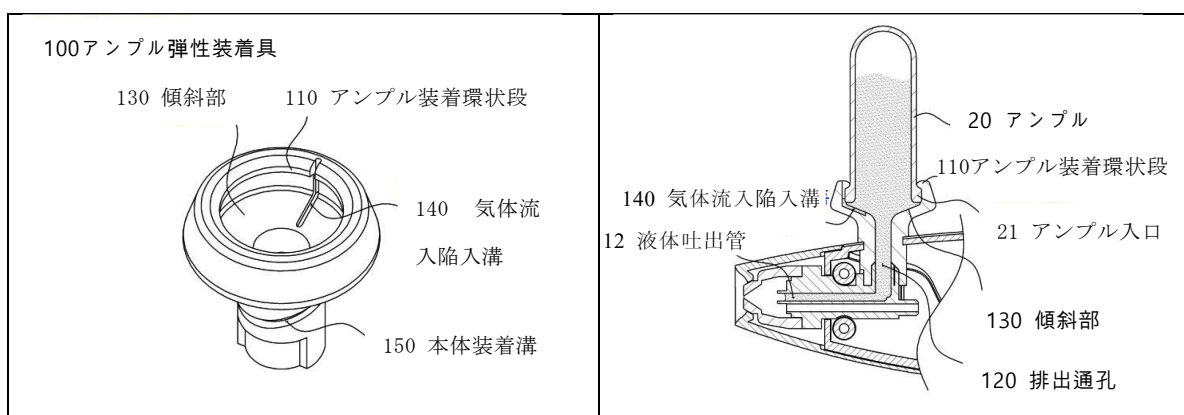
事件の経過：請求棄却/審決確定

#### 【概要】

登録時の請求項に記載された「断面積」という表現を「断面」に訂正したことが訂正要件中の1つである「不明確に記載された事項を明確にする場合」に該当するかが争点になった。これについて特許法院は、訂正前の表現（「断面積」）でも発明の内容が把握され大きく問題にならないとすれども、上記の訂正は、請求項の他の記載と符合しないと認められる一応の憂慮を払拭させるために「断面」に訂正したものであるので、「不明確に記載された事項を明確にする場合」に該当すると判断した。

#### 【事実関係】

被告の特許発明は、携帯用ミスト用アンプル(20)を携帯用ミスト装置に装着するための弾性装着具(100)に関するもので、環状段(110)、傾斜部(130)、気体流入陥入溝(140)などの構成を備えている。登録時の請求項1には「気体流入陥入溝(140)の断面積は、アンプル(20)の内容物の質量によって加えられる圧力より、気体流入陥入溝(140)とアンプルの入口(21)に位置する内容物の表面張力が更に大きくなるように決定されること」という記載がある。上記構成により、携帯用ミスト装置を用いないときにはアンプルの内容物が漏れ出さないようにする。



原告は無効審判を請求し、表面張力は物質固有値なので、気体流入陥入溝の断面積とは関連がなく、内容物の質量によって加えられる圧力より内容物の表面張力が更に大きくなるように気体流入陥入溝の断面積がいかにか決定されるかが明細書に記載されていないので、実施可能要件などの記載要件に違反していると主張した。

これに対して被告は、無効審判手続で、請求項1の上記記載を「気体流入陥入溝(140)の断面

は、アンブル(20)の内容物の質量によって加えられる圧力による流出力より気体流入陥入溝(140)とアンブルの入口(21)に位置する内容物の表面張力による流出阻止力が更に大きくなるように決定されること」に訂正する訂正請求をした。

これに対して原告は、「断面積」という表現を「断面」に訂正したことは、登録後の訂正が請求の範囲の減縮であるか、不明確に記載された事項を明確にするか、誤記の訂正であるうちのいずれかに該当しなければならないとする訂正要件に違反していると主張した。

### 【判決内容】

特許無効審判手続での特許の訂正について、特許法第133条の2第1項は、特許法第136条第1項各号のいずれかに該当する場合、即ち、「請求の範囲を減縮する場合」、「誤って記載された事項を訂正する場合」または「不明確に記載された事項を明確にする場合」にのみ特許発明の明細書<sup>3</sup>または図面に対して訂正を請求することができることと定めている。

本件特許の明細書の記載内容によれば、気体流入陥入溝(140)はアンブルの毛細管として作動するようになり、このとき、アンブル内容物の質量による圧力により気体流入陥入溝(140)を通じた内容物の流出が発生し得るところ、これを防止するために、気体流入陥入溝(140)とアンブル入口(21)に位置した内容物の表面張力により流出を防止する力が内容物の圧力により流出する力より大きくなるように気体流入陥入溝(140)の断面積を調節しなければならないとするものである。

ところが、気体流入陥入溝の「断面積」が気体流入陥入溝断面の単位長さ<sup>3</sup>と互いに連動する関係にあることは当然であるところ、内容物の表面張力により流出を防止する力が内容物の圧力により流出する力より大きくなるように気体流入陥入溝(140)の断面積を調節するという技術的思想は、具体的には、気体流入陥入溝断面の単位長さを調節することによってなされるようになる。また、被告は「断面積」を「断面」に変更する訂正を請求した理由について、「内容物の質量によって加えられる圧力(単位：N/m<sup>2</sup>)による流出力は、気体流入陥入溝(140)の断面積によって決定され得、内容物の表面張力による流出阻止力は、気体流入陥入溝(140)の断面の周囲の長さによって決定され得る点」に鑑みて、単に「断面積」とのみ表現される場合、請求項1の他の記載との関係から符合しないこともあり得るため、面積及び周囲の長さをいずれも含み得る「断面」という表現に訂正したものであると陳述している。このような点を考慮してみると、たとえ表面張力による流出阻止力が圧力による流出力より大きくなるように気体流入陥入溝の「断面積」を決定するという訂正前の表現がそれ自体で技術的に大きく問題にならない部分であっても(先に述べたとおり、断面の単位長さは断面積と互いに連動して変わるので、表面張力による流出阻止力を断面積で調節するとしても、これが断面の周囲の長さなどと全く連関しないものではない)、表面張力に、より直接的に影響を与える因子である「断面の周囲の長さ」との関係で訂正前の表現である「断面積」が符合しないものと認められることもあり得るという一応の憂慮を払拭させるために、上記「断面積」を「断面」という用語に変更したものであると言えるところ、上記のような訂正は「不明確に記載された事項を明確にする場合」に含まれると判断することが妥当であり、上記のような訂正は訂正前の本件特許発明の明細書に記載された事項の範囲内でなされたものとして、請求の範囲を実質的に拡張するか変更したこ

<sup>3</sup> 韓国の特許法上、「明細書」には請求の範囲の記載を含む。



とに該当すると判断することができない。

### 【専門家からのアドバイス】

本判決の事案のように登録時の請求項に記載された「断面積」という表現を「断面」に訂正することは、請求の範囲の減縮という訂正要件を満足しないため、その他の訂正要件を満たしているのかという判断が必要となる。これについて本判決では、上記の訂正が**不明確に記載された事項を明確にする場合**に該当するか否かが具体的に争われた。

一般的に、出願のための明細書を作成する際には発明の内容に符合する適切な用語と表現を選択すべきであることはいうまでもないが、これに反して明細書に記載された不適切な用語や表現が審査過程で看過され、そのまま登録された場合に、後日、記載要件の違反を無効事由として無効審判が請求されることがある。このような場合、特許権者は無効審判の手続の中で訂正請求をすることが考えられるが、その訂正が請求の範囲の減縮を理由とするものではなく、誤記の訂正である場合か、または不明確に記載された事項を明確にする場合を訂正事由とするときは、その訂正の適法性を十分に検討する必要がある。

本事案において、訂正前の請求項の「断面積」という表現はそれ自体で不明確な記載とは言いきれない側面があったが、これについて特許権者は請求項の他の記載と符合しないものとして認められる憂慮があるという点を十分に説明することにより、審判段階および本判決では、上記の訂正は不明確に記載された事項を明確にする場合という訂正要件に該当する旨の判断を受けることができたといえる。したがって、本判決は、特許登録後に請求項の範囲の訂正をしようとする際に、それが請求の範囲の減縮に該当しない場合、その中でも表現の単純な訂正をしようとするような場合に特に参考となる事例と言えよう。

## 14. 特許法院において補正却下の決定は適法であるとしながらも、補正前の明細書に基づいて出願発明の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 vs 被告 特許庁長  
判断主体：特許法院  
事件番号：2019ホ7269拒絶決定(特)  
言渡し日：2020年10月22日  
事件の経過：審決取消(上告せず確定)

### 【概要】

原告は、特許拒絶決定に対する不服審判を請求したが、特許審判院は、補正却下の決定は適法であり、出願発明は先行発明によって進歩性が否定されるという理由で審判請求を棄却する審決をした。原告はこれに対して審決取消訴訟を提起し、特許法院は、再審査請求時の補正(以下「**再審査補正**」という)は新規事項の追加に該当し不適法であるとしながらも、補正前の請求項により進歩性を判断しても**出願発明の技術的思想が先行発明に全く示されておらず**、先行発明は出願発明の技術的構成については全く示唆又は暗示していないので、出願発明の構成は先行発明から容易に導き出すことができず、出願発明の効果も先行発明から予測できないという理由で進歩性が否定されるという審決を取り消した。

### 【事実関係】

原告は、2016年に「多機能粘土組成物」という名称の発明を出願した。2017年に特許庁の審査官は、出願発明が先行発明1～3によって進歩性が欠如する旨の意見提出通知をし、これに対して原告は意見書及び補正書を提出したが、同一の理由により拒絶決定をした。原告は、2018年に請求項1を補正しながら再審査請求をしたが、審査官は、再審査請求時の補正が最初の明細書に記載されていない新規事項を追加したものであるため特許法第47条第2項の補正要件に違反するという理由で補正却下の決定をし、依然として先行発明によって進歩性が否定されるという理由で拒絶決定をした。原告は、特許審判院に拒絶決定に対する不服審判を請求したが、特許審判院は、補正却下の決定は適法で、出願発明は先行発明によって進歩性が否定されるという理由で審判請求を棄却する審決をした。原告は、審決を不服として特許法院に審決取消訴訟を提起した。

出願発明の再審査補正前の特許請求の範囲は、以下のとおりである。

**【請求項1】** 体質剤；架橋可能な水溶性樹脂又は化合物を含む結合剤；2官能以上のヒドロキシ基を有する化合物を含むか、水溶媒中で2官能以上のヒドロキシ基を有するイオンを形成する多官能架橋剤；ワックス；及び顔料を含み、前記結合剤は、セルロース系高分子とPVA系高分子を共に含み、上記多官能架橋剤は、水溶媒中でポレート系イオンを形成するポレート系塩化合物又は錯体を含む多機能粘土組成物。

原告は、以下の補正事項により請求項に下記括弧部分を追加する補正が、出願発明の出願時の技術常識から判断して、当業者が出願発明にそのような記載があるも同然として理解できる事項に該当するので、補正却下の決定は違法であると主張した。

**補正事項：**前記結合剤は「組成物の固形分総重量を基準として、3～10重量%の」セルロース

系高分子と「3～30重量%の」PVA系高分子をともに含み、上記多官能架橋剤は水溶媒中でボレート系イオンを形成するボレート系塩化合物又は錯体を含む多機能粘土組成物」

一方、出願発明の進歩性については、出願発明と先行発明1の構成要素を対比すると、下記のとおりである。

構成要素	出願発明	先行発明1	備考
1	体質材	充填剤	同一
2	架橋可能な水溶性樹脂又は化合物を含む結合剤	ポリビニルアルコール水溶液	同一
3	2官能以上のヒドロキシ基を有する化合物を含むか、水溶媒中で2官能以上のヒドロキシ基を有するイオンを形成する多官能架橋剤	架橋剤としてホウ酸を使用する	同一
4	ワックス	—	差異1
5	顔料を含み	顔料	同一
6	上記結合剤は、セルロース系高分子とPVA系高分子をともに含み	ポリビニルアルコール水溶液	差異2
7	上記多官能架橋剤は、水溶媒中でボレート系イオンを形成するボレート系塩化合物又は錯体を含む	架橋剤としてホウ酸を使用する	差異3
8	多機能粘土組成物	人工粘土	

被告である特許庁は、上記差異2について、結合剤としてセルロース系高分子とPVA系高分子を組み合わせる構成は、i)結合剤としてPVAを使用する構成が先行発明1に開示されており、ii)先行発明3には、水溶性高分子の例として複数のセルロース系高分子を使用するPVA高分子がともに記載されており、これらの組み合わせの可能性についても明示されているだけでなく、iii)粘土組成物の分野でセルロース系高分子、PVA系高分子、又はこれらの組み合わせを結合剤として使用できるという点は当該技術分野の技術常識に該当するものであるため、構成の困難性があるとは認め難いと主張した。また被告は、差異3について、多官能架橋剤としてボレート系塩化合物を採用する構成は、先行発明1に粘土組成物のPVA架橋剤としてホウ酸が使用されてきたと記載されており、粘土組成物の分野でホウ酸又はホウ砂などをPVA架橋剤として使用できるという点がよく知られているため、先行発明1のホウ酸をボレートアニオンに置き換えることは当業者にとって自明なものであり、構成の困難性があると認め難いと主張した。

### 【判決内容】

特許法院は、補正却下の決定は適法であるとした一方、再審査時の補正前の出願発明は先行発明1～3によって進歩性が否定されないと判断した。特許法院の具体的な判断は、下記のとおりである。

#### (1)補正却下の決定は適法である

補正は、結合剤を構成する成分であるセルロース系高分子とPVA系高分子の含有量の比率を「組成物の固形分総重量基準として」それぞれ「3～10重量%」及び「3～30重量%」に限定したものである。本件出願発明の最初の明細書等には、結合剤は粘土組成物の固形分総重量を基準として結合剤の3～40重量%含むことができ、実施例では、エチルセルロース10重量%とPVA

水溶液30重量%添加されていると記載されているだけで、組成物の固形分総重量を基準にしたセルロース系高分子とPVA系高分子の含有量の比率は全く記載されていない。さらに、出願発明の実施例ではPVA水溶液の場合、PVA水溶液の濃度が示されておらず、PVA水溶液30重量%が組成物の固形分総重量を基準として何重量%に該当するか不明などであることから、補正事項は当業者が本件の出願発明の最初の明細書等に記載されているも同然であると理解できる事項であるともいえない。

## (2)再審査補正前の出願発明は、先行発明1～3によって進歩性が否定されない

再審査補正が不適法な補正であるため、再審査段階前の明細書に基づいて出願発明の進歩性が否定されるか検討する。

イ. 差異1は、容易に導き出すことができる

出願発明と先行発明1の差異1(ワックスを含むこと)は、先行発明1と同様の技術分野に該当する先行発明2の発明の内容に棒状工作用粘土の製造時にワックスを含む構成が記載されているため、先行発明2のワックスの構成を先行発明1の人工粘土組成物に単に適用させることができ、効果も予測可能な程度に相当する。

ロ. 差異2は容易に導き出すことができない

下記に示すように、先行発明1～3には、出願発明の技術的思想が全く示されておらず、出願発明の技術的構成については全く示唆又は暗示していない。

- ① 出願発明の明細書の記載と追加実験の結果によれば、出願発明の粘土組成物は、「乾燥前には様々な工作が可能な粘土として使用でき、乾燥後はクレヨンのような筆記具として使用できる多機能粘土組成物を提供」することを技術的課題とし、そのために「結合剤としてセルロース系高分子とPVA系高分子をともに含み、架橋剤としてホウ砂のような水溶媒中でポレート系イオンを形成するポレート系塩化合物又は錯体を使用すること」を、その技術的特徴とするものであることが分かる。
- ② 出願発明の明細書には、「...(中略)...発明の一実施形態に係る多機能粘土組成物は、主成分として、上記粘土系体質剤とともに架橋可能な水溶性樹脂又は化合物を含む結合剤を含む。これらの結合剤は、基本的に粘土組成物の成分として含まれ、後述する多官能架橋剤と架橋されて前記粘土組成物が適切な水準の柔らかさと粘度を持つようにすることができる」と記載されている。出願発明の明細書には、関連実験で結合剤としてエチルセルロース(又はカルボキシメチルセルロース)とPVA水溶液を使用し、架橋剤としてホウ砂水溶液を使用する構成などを含む粘土組成物の場合、乾燥前に粘土組成物に準ずる針入度(柔らかさ)を示しながらも、乾燥後にはクレヨンに準ずる摩耗性(低摩擦係数)を有する実験データが示されている。
- ③ 原告は追加実験データで、i)エチルセルロース又はPVA水溶液をそれぞれ単独で使用した場合(追加比較例1、2)、ii)架橋剤を使用しない場合(追加比較例3)、iii)架橋剤としてホウ砂の代わりにホウ酸を使用した場合(追加比較例4)についての実験結果を提出した。上記データによると、追加比較例1、2、3の場合は、乾燥前に粘土として使用時に針入度(柔らかさ)が大きいいため手に付きやすく、乾燥後には曲げ強度が弱いためとても曲がりやすく

砕けやすいのでクレヨンなどの筆記具として使用できず、摩擦係数が高くて耐摩耗性が低い  
ため紙への筆記性が低くなるという問題が発生することが分かった。また、追加比較例  
4の場合も針入度(柔らかさ)が小さいため固く、工作性が劣悪で粘土として使用しにくく、  
乾燥した後、曲げ強度が弱いためとても曲がりやすく砕けやすいので、クレヨンなどの筆  
記具として使用できない問題が発生することが分かった。

- ④ 先行発明1は、接着性に優れ、弾性が高く、軽量で、色表現力と引張性に優れ、硬化時間が  
長い人工粘土を提供することを目的とし、人工粘土の構成成分と含有量を限定している。  
先行発明2は、工作时に容易に利用されるように棒のような形状をし、良好な押出成形性  
及び形状保持性、優れた成形性を有し、べたつきや粘着などの問題が生じない棒状工作用  
粘土を提供することを目的とし、ワックス、体質顔料、着色剤を特定の含有量で含むこと  
を技術的構成として採用している。先行発明3は、描画性、色彩の鮮やかさ、及び多色画像  
の密着性の組み合わせが優れた多色クレヨン又はクレパスを提供するなどの目的でクレ  
ヨンやクレパス材料からなる連続マトリックスとこのマトリックス中に分散された複数  
種の着色粒子状を含むことを技術的構成として採用している。
- ⑤ 先行発明3の明細書には、バインダー成分として使用される水溶性高分子としてエチルセ  
ルロース、ポリビニルアルコール(PVA)などがあり、これらの水溶性高分子は、2種以上の  
組み合わせでも使用できると記載されている。上記高分子のうちノニオン系高分子として  
羅列された22種の高分子中にエチルセルロースとポリビニルアルコール(PVA)が含まれて  
いるところ、当業者が先行発明3の多数の高分子の組み合わせの中からバインダー成分と  
してエチルセルロース及びポリビニルアルコール(PVA)の2種にのみ注目して、これを選択  
して使用するとは考えにくい。また、架橋剤としてホウ砂のような水溶媒中でボレート系  
イオンを形成するボレート系塩化合物又は錯体を選択して使用できるような技術的動機  
も示されていない。

先行発明1～3には、出願発明の技術思想が全く示されていないため、乾燥前には従来の粘土  
組成物に準ずる柔らかさを有し、様々な形に成形可能な粘土組成物として適切に使用すること  
ができながらも、乾燥後には高い硬度や耐摩耗性を有してクレヨンに準ずる筆記具として  
使用できるようにするために、結合剤としてセルロース系高分子とPVA系高分子をともに含み  
ながら、架橋剤としてホウ砂のような水溶媒中でボレート系イオンを形成するボレート系塩化  
合物又は錯体を使用する技術的構成を採用する動機があるとはいえない。仮に先行発明1～3を  
組み合わせても、結合剤としてセルロース系高分子とPVA系高分子をともに含み、架橋剤とし  
てホウ砂のような水溶媒中でボレート系イオンを形成するボレート系塩化合物又は錯体を使  
用する技術的構成が導き出されるともいえない。

#### ハ. 効果の顕著性が認められる

出願発明は、成分の組合せに特徴がある組合せ物の発明であり、出願発明の明細書と追加  
実験資料の実験結果は成分の組合せによる効果の違いを示しており、その効果は先行発明か  
ら予測できないので効果の顕著性が認められる。したがって、出願発明の明細書の実験結果  
と追加実験資料に記載された物性が出願発明の全範囲で示される効果と異なるといえないので、顕著  
な効果が認められないという被告の主張は受け入れ難い。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は、特許法院が本件審決における補正却下の決定は適法であるとしながらも、補正前の明細書に基づいて出願発明の進歩性は否定されないと判断したものであった。特許法院が審決の判断を覆して本件出願発明の進歩性を認めた理由は何であったらうか。

本件出願発明である多機能粘土組成物は、上述したとおり先行発明1に対して、結合剤に関する構成(差異2)と架橋剤に関する構成(差異3)を含んでいる。かかる出願発明の進歩性判断に関連して、被告である特許庁は、先行発明1と3に出願発明の結合剤の構成が開示されており、粘土組成物の分野で結合剤としてセルロース系高分子とPVA系高分子を組み合わせた構成が使用され得るという点は技術常識に該当すること、および、粘土組成物の分野でホウ酸又はホウ砂などをPVA架橋剤として使用することができるという点がよく知られているため、架橋剤として先行発明1のホウ酸をボレートアニオンに代えることは自明であるという理由により、出願発明の構成の困難性を否定した。

これに対し特許法院は、たとえ粘土組成物の分野で結合剤のセルロース系高分子とPVA系高分子を共に使用することや、ホウ酸又はホウ砂がPVAの粘度を増加させるか又はゲル化させ、ホウ酸とホウ砂がPVAの架橋剤として同等に使用されることが本件出願発明の出願前に広く知られていたとしても、先行発明1～3や公知技術に出願発明の技術的思想が全く示されておらず、**出願発明の技術的思想に基づいて結合剤と架橋剤の技術的構成を採用する動機があるといえない**ため、出願発明の構成を先行発明から容易に導き出すことができないと判断した。

出願発明の進歩性を主張するのにおいては、出願発明の構成を複数の先行発明と単に対比することは避け、出願発明の技術的思想を考慮しながら先行発明から当該構成を採用する動機があるかといったことを検討することが重要であり、そうした進歩性判断のために本件の判示事項は参考になる。

## 15. 改正法の施行日前の原出願時に公知例外主張をしていなければ、その施行日以後の分割出願に対しても公知例外主張をすることはできない

### 【書誌事項】

当事者：原告(出願人) vs 被告(特許庁長)

判断主体：特許法院

事件番号：2020ホ3072拒絶決定(特)

言渡し日：2020年9月17日

事件の経過：請求棄却/上告審進行中

### 【概要】

出願時に公知例外(日本特許法第30条における「新規性喪失の例外」に相当)主張をしなかったとしても出願後に公知例外主張をすることができる機会を付与する改正特許法は、2015年7月29日以後に出願した特許出願から適用される。したがって、改正法施行日である2015年7月29日前に原出願をしたときに公知例外主張をしていなければ、その分割出願が改正法施行日(2015年7月29日)以後になされたとしても分割出願に対して公知例外主張をすることはできない。

### 【事実関係】

原告は、2014年8月に修士学位論文を通じて発明内容を公開した後に、2014年12月23日に発明の名称を「シーケンス制御回路の配線方法」とする原出願をしたが、原出願当時は特許法第30条第1項(日本特許法第30条第2項に該当)で定めた公知例外主張をしなかった。

特許庁審査官は、2016年8月22日に原出願発明は原告の修士学位論文に記載された先行発明により新規性及び進歩性が否定される旨の拒絶理由を通知した。

これに対し原告は、原出願から分割出願をしながら「分割出願の内容が記載された修士学位論文は原告が作成した論文であるため、公知ではない発明と認めるべきである」旨の公知例外主張をし、原出願は取り下げた。

特許庁審査官は分割出願について、「原出願時に公知例外主張をしていない場合には、分割出願時に公知例外主張は認められない」旨の公知例外主張無効処分通知をする一方、先行発明(上記原告の修士学位論文)により新規性及び進歩性が否定される旨の拒絶理由を通知し、その後、拒絶決定となった。

原告は、これを不服として特許審判院に審判請求をしたが棄却され、特許法院に本件審決取消訴訟を提起して次のような主張をした。

### 原告主張の要旨

特許法は、分割出願が適法に出願され、定められた期間内に公知例外主張をすれば、分割出願に対しても公知例外主張を認めるとの規定のみを置いているだけで、原出願で公知例外主張をしていない場合には分割出願に対しても公知例外主張が認められないとする何らの規定もない。改正特許法の立法趣旨に照らしてみると、出願後に公知例外主張をすることができる機会を付与する規定は、改正特許法の施行日(2015年7月29日)以後に分割出願されたものに対しても適用されるべきである。

## 【判決内容】

- ① 特許法第52条第2項によると、分割出願がある場合、その分割出願は原出願の特許出願した時に申願したものとみなすが、その分割出願について特許法第30条第2項(公知例外主張は申願時にしなければならないとする規定、日本特許法第30条第3項に該当)を適用する場合には**当該分割出願をした時に申願したものとみなす**、とされている。分割出願は原出願とは別個のものであるため、原出願についてなされた手続上の効力が分割出願にも当然承継されるものではない。原出願で公知例外主張の手続をしたとしても、分割出願がその効力を享受するためには、再度手続をしなければならない。ところで、分割出願に対して、公知例外主張をすべき時点を分割出願の一般的な効果に従って原出願日まで遡及して適用するようになれば、実際に分割出願する時に公知例外主張の手続をすることができなくなる問題が生じる。このような問題を解決するために、特許法第52条第2項は、実際の分割出願日から公知例外主張の手続をすることができるようにしたものである。即ち、特許法第52条第2項の立法趣旨は、原出願で公知例外主張をしたとしても分割出願時に公知例外主張をできない問題を解決するためのものと判断されるだけであり、原出願時に公知例外主張をせず、その効果が発生していない場合まで、これを回避するための手段として分割出願を利用させようとするものではない。
- ② 申願時に公知例外主張をしなかったとしても申願後に公知例外主張をすることができる機会を付与する、改正特許法第30条第3項が新設されるよりも前の判例では、公知例外適用の主張は申願とは別個の手続であるため、特許出願書にその旨の記載がなければ、その主張がない通常の申願に該当し、したがって、その主張に関する手続自体が存在しないので申願後にそれに関する補正は許容されない点等に照らしてみれば、公知例外の規定に該当する旨が特許出願書に記載されないまま申願された場合には公知例外の規定の効果を受けることができないものなのであって、公知例外主張の手続を初めから履行しなかったにもかかわらず、その手続の補正によって公知例外の適用を受けることはできないといえる(大法院2011年6月9日言渡2010フ2353判決参照)と解釈している。このため、**分割出願を通じて上記のような特許法の規定を迂回できるようにするならば、原出願時に公知例外主張をしなくても分割出願を通じて実質的に補正と同一の効果をもたらすようになるので、特許法第30条第2項の規定が形骸化することになり得る。**
- ③ 一方、改正特許法の改正条項は、施行日(2015年7月29日)後に申願した特許出願から適用すると規定している。本件申願は2016年8月30日に分割出願し、その申願日は、特許法第52条第2項によって原出願の申願日である2014年12月23日に遡及する。結局、本件申願は改正特許法施行日前に申願されたものとみなすべきなので、改正特許法第30条第3項は適用されない。
- ④ 特許法で定めた公知例外の規定は、特許出願手続において、法令上必ず要求されるものではなく、申願人の利益のために原則に対する例外として存在する制度であって、既に新規性が喪失したものの法で定める手続的・実体的要件を全て備えている場合に限って公知となっていないとみなす制度なので、申願人としては、このような利益を享有するためには法で定める要件を満たさなければならない。ただし、改正特許法第30条第3項は、改正前の公知例外の規定の場合、申願人の単純な誤りで申願時に公知例外主張が欠落した場合に、これを補完できない問題があるので、明細書または図面を補正できる期間等までこれを補



正する機会を与えるところ、これを遡及して適用する場合、法的安定性を阻害するおそれがあるので、その附則で施行日後に出願した特許出願から適用するようにしたものである。したがって、特許法第30条第3項の立法趣旨を考慮しても、上記特許法第30条第3項の施行日以降に分割出願された全ての発明に対して、原出願で公知例外主張をしたか否かを問わず、特許法第30条第1項の公知例外の規定を適用することができるという趣旨として解釈することはできない。

- ⑤ 結局、上記のような特許法の規定の趣旨と関連法理に照らしてみると、分割出願が適用を受けることができる公知例外の効果は、原出願時に当該手続を正当にした場合にのみ、分割出願でその手続を有効に再びすることで承継することができるということに過ぎず、原出願時に公知例外主張の手続が欠落していたのであれば、分割出願でそうした手続をしたとしても、公知例外の効果を主張することができないと判断するのが妥当である。

#### 【専門家からのアドバイス】

公知例外の規定(韓国特許法第30条、日本特許法第30条)は、発明者等、特許を受けることができる権利を有する者が出願前に論文等を通じて発明内容を公開したとしても、1年以内に特許出願をすれば、特許要件の判断時に自ら公開した内容によって新規性及び進歩性が否定されないという新規性喪失の例外を定めた規定である。これに関連し、韓国では2015年7月29日に施行された改正法(現行韓国特許法)により、出願時に公知例外主張が欠落していても、補完手数料を納付した場合には、一定の期間(出願に対して補正することができる期間又は特許決定謄本の送達を受けた日から3カ月以内の期間)に公知例外主張をすることができるようになってきている。

上記改正法は施行日である2015年7月29日より前に出願された特許出願には適用されないわけであるが、本事例において原告(出願人)は、上記改正法が施行される前に原出願が公知例外主張なしになされたとしても、分割出願が改正法の施行日後になされたのであれば、改正法の趣旨に照らして分割出願での公知例外が適用されるべきであると主張した。これに対し特許法院は、特許法の関連規定の趣旨および遡及適用時の法的安定性阻害のおそれなどを考慮し、原告(出願人)の主張を排斥した。

本件のような分割出願における公知例外主張の時期的要件が問題となるケースは、今後、数年間は生じ得ることから、その際の参考のため本事例を紹介した。なお本件は原告により上告が提起されているため、大法院の最終的判断を待つ必要がある。

## 16. 特許庁の旧告示に基づき存続期間延長の無効が争われ、外国の臨床試験期間が存続期間の延長期間に含まれるとされた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告A社 vs 被告B社(審判請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2019ホ3595存続期間延長無効(特)

言渡し日：2020年10月29日

事件の経過：審決取消し(現在上告審進行中)

### 【概要】

現在適用されている、医薬品許可等に基づいた存続期間の延長期間算定に関する特許庁の現告示によると、延長対象期間には国内の臨床試験期間のみが含まれる。一方、2000年の特許庁の告示(旧告知)では、延長対象期間を国内の臨床試験計画書の承認日から品目許可日までの期間として現告示よりも広範囲で認めるとともに、国内の臨床試験がなされていない場合、外国における第3相臨床試験期間も延長対象期間として認めていた。本件の対象特許発明については特許庁の旧告示により存続期間延長がされたところ、被告(請求人)は一部の延長された期間が特許権者等の帰責事由により要された期間であるため無効とされるべきであることを理由として無効審判を請求し、特許審判院はこれを認容する審決をした。原告(被請求人)は審決取消訴訟を提起し、外国の臨床試験期間は延長期間として認められるべきであると主張したのに対し、特許法院は原告の主張を受け入れて審決を取り消した。

### 【事実関係】

原告は、発明の名称を「N-置換された2-シアノピロリジン」とする出願をし、2005年8月11日付で登録を受けた。上記特許発明の通常実施権者であるG株式会社(以下「G」と言う)は、ビルダグリブチンを原料医薬品として第2型糖尿病の治療用途を有する医薬品であるガルバス錠50ミリグラムについて医薬品輸入品目許可申請をし、2007年12月28日付で食品医薬品安全庁長(現食品医薬品安全処長)から品目許可を受けた。Gは、上記特許発明の特許権設定登録日である2005年8月11日から輸入品目許可日である2007年12月28日までの2年4月18日のうち、食品医薬品安全庁(以下「食薬庁」と言う)の要請による資料補完期間54日を除いた2年2月23日について延長登録出願をし、延長登録を受けた(当時適用されていた2000年の特許庁の告示は、食品医薬品安全庁長から臨床試験計画書の承認を受けた日又は特許権設定登録日のうち遅い日から医薬品許可を受けた日までの期間を延長期間として認め、特許法によりこのうち特許権者等の帰責事由により要された期間が除外された)。

被告は、上記延長期間のうち187日が延長期間に含まれてはならない期間であることを理由として無効審判を請求し、特許審判院は、上記187日の期間1(132日)と期間2(55日)<sup>4</sup>について特許権者に責任がある事由により要された期間に該当するため、無効とされるべきであると判断した。期間1は下表に示した通り、国内の臨床試験終了の翌日である2006年1月7日から原料医

<sup>4</sup> 期間2は、安全性・有効性審査手続における申請人の審査書類の不備からの帰責事由により延長期間から除外されるべきと被告が主張した期間に相当し、外国の臨床試験期間に関連したものではない。

薬品申告書(DMF)提出日の前日である2006年5月18日までの132日である。



上記特許審判院の審決について、原告は審決取消訴訟を提起したが、期間1が特許権者である原告に責任がある事由により要された期間であると言えないとの原告の主張は下記の通りであった。

- ① 審決は、期間1において外国の臨床試験が進行中であったにもかかわらず、国内の臨床試験終了により臨床試験が終了したものと誤って把握した。外国の臨床試験は許可のために必要な試験であるため、この臨床期間を存続期間の延長期間から除外する法的根拠はない。
- ② 臨床試験と品目許可審査はDMFの審査と相関関係がなく、関連法規はDMF提出時期について許可申請人に注意義務を課していない。
- ③ DMF手続と安全性及び有効性審査手続(以下「安全性・有効性審査手続」と言う)は互いに独立した手続であり、期間1以前にDMF申告書を提出したとしても許可日が前倒しにならなかったはずであるため、DMF申告書の提出時期と許可遅延との間に相当な因果関係が認められない。

これに対して被告は下記の通り主張した。

- ① 国内の臨床試験終了からDMF申告日までの期間1は、許可権者が正当な理由なく特許発明の実施のための許可や登録を申請していない帰責期間に該当するため、延長期間から除外されるべきである。
- ② 期間1において進行された外国の臨床試験は、**2000年の特許庁の告示**によると、本件延長期間に含まれない。外国の当該臨床試験は、品目許可のために必ず提出しなければならない臨床試験、または食薬庁において提出するよう命じた臨床試験でもなく、許可権者が恣意的に提出した資料に過ぎないため、延長期間に含まれない。

### 【判決内容】

特許法院は、期間1が特許権者である原告に責任がある事由により要された期間と言えないと判断した。特許法院が提示した関連法理は次の通りであった。

旧特許法第89条第1項は「特許発明を実施するために他の法令の規定により許可を受け、又は登録等をしなければならず、その許可又は登録等(以下「許可等」と言う)のために必要な活性・安全性等の試験により長期間を要する大統領令で定める発明である場合には、第88条第1項の規定にかかわらず、その実施することができなかつた期間について5年の期間内において

当該特許権の存続期間を延長することができる」と規定し、第89条第2項は「第1項を適用するにおいて、**特許権者に責任がある事由により要された期間**は、第1項の『実施することができなかった期間』に含まれない」と規定しているが、ここにおいて「責任がある事由により要された期間」とは、特許権者等の帰責事由により薬事法等の許可等が実際に遅れた期間、即ち**特許権者等の帰責事由と薬事法等による許可等の遅延との間に相当な因果関係が認められる期間**を意味する(特許法院2017年3月16日言渡2016ホ4498、4504、4511、5620判決等参照)。

特許法院は、上記法理を適用して、期間1が特許権者等の帰責事由により許可等が遅れた期間とは言えないと判断した。具体的には、i)薬事法及び施行規則にはDMF申告書を添付して提出するように規定しているだけで、許可権者がDMF申告書を国内の臨床試験終了日以前に提出しなければならない規定はない点、ii)製薬業界においては、通常、臨床試験が終了した後に品目許可申請と同時に又はその頃にDMF申告書を提出する機会が多い点から、製薬業界の実務に鑑み、本件において社会通念上、一般的に要求される程度の注意義務を怠ってDMF申告書の提出が遅れたとも言い難いと判断した。また、DMFの審査手続と安全性・有効性審査手続は互いに独立的な手続であるため、DMFの審査手続を期間1の以前に繰り上げたとしても安全性・有効性審査手続が前倒しされると言うことはできないため、期間1の以前にDMF申告書を提出したとしても本件許可が早まると言うことができない点から、DMF申告書の提出時期と許可遅延との間に相当な因果関係を認め難いと判断した。

さらに、期間1の間に行われた外国の臨床試験の期間は、特許発明を実施することができなかった期間に該当すると判断した。具体的には、旧特許法及び旧薬事法等には「許可等のために必要な活性・安全性等の試験」から外国の臨床試験が除外されると言うに値する根拠がなく、外国の臨床試験が国内の品目許可を受けるのにおいて必要な臨床試験であるのであれば、外国の臨床試験期間は発明を実施することができなかった期間に該当すると言うのが妥当であると判断したが、その主要根拠は次の通りであった。

- ① 旧特許法第89条は「許可等のために必要な活性・安全性等の試験」と規定しており、旧薬事法は許可を受けるために「安全性・有効性に関する試験成績書」を提出するようにしているだけで、このための臨床試験が国内において実施されることを限定してはいない。旧薬事法施行規則による「医薬品等の安全性・有効性審査に関する規定」は、「外国」において試験した資料であっても「許可国の政府(許可又は登録機関)が提出を受けるか又は承認したことを確認したもの又はこれを公証した資料」であれば適法な許可資料として認めている。したがって、旧特許法第89条の「許可等のために必要な活性・安全性等の試験」には外国の臨床試験も含まれると言うのが妥当であり、これとは異なって国内の臨床試験と外国の臨床試験とを差別する合理的な理由を見出し難い。
- ② 外国の臨床試験結果は、本件2次品目許可申請時に提出された資料であって、食薬庁作成の「安全性・有効性審査結果書」に外国の臨床試験資料として記載されており、本件許可事項にも外国の当該臨床試験における臨床試験結果が検討された内容が具体的に記載されている。このような事情に鑑みると、外国の当該臨床試験結果は、本件許可においてビルダグリプチンの「安全性及び有効性」に関する資料として検討されたため、本件品目許可を受けるために必要な資料であると言うのが妥当である。

③ 被告は、2000年の特許庁の告示によると、外国の臨床試験期間は特許発明を実施することができなかった期間に含まれないため、期間1は存続期間の延長から除外されるべきであると主張する。これについて詳察したところ、先に詳察した通り、品目許可手続において検討され反映された外国の臨床試験が特許発明を実施することができなかった期間から除外されると言うに値する法的根拠がない。2000年の特許庁の告示は、延長され得る期間を「臨床試験計画書の承認を受けた日又は特許権の設定登録日のうち遅い日から医薬品許可を受けた日までの期間」と規定しつつ、そのただし書においては「国内の臨床試験の実施が免除された場合」は「外国における第3相臨床試験所要期間と医薬品許可を受けるために関連書類を受理した日から医薬品製造許可を受けた日までの期間とを合算した期間」として規定している。このように2000年の特許庁の告示によっても国内において臨床試験が実施された本件の場合、臨床試験計画書の承認日又は特許権の登録日のうち遅い日から医薬品許可日までの全期間を延長期間として規定しており、外国の臨床試験期間が除外されると言うに値する記載はない。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国において、医薬品許可等による存続期間の延長登録に関連した特許法第89条による延長期間の算定方法を特許庁の告示で規定している。現在適用されているのは**2005年以後の特許庁の告示**であって、国内の臨床試験期間と食薬処の許可申請関連書類の検討期間とを合算した期間を延長期間としており、その文言上においては外国における臨床試験期間が延長期間として認められないものとされている。一方、**2000年の特許庁の告示**では、外国において開発された新薬であって国内の臨床試験が免除されている場合、外国における第3相臨床試験期間と食薬庁の許可書類の検討期間とが延長期間として認められると規定しており、その文言上において外国における臨床試験期間も延長期間として認めることを許容するものであった。

このうち本件は2000年の特許庁の告示が適用される事例であって、国内の臨床試験が進行されたことにより国内の臨床試験計画の承認日から品目許可日までの期間が延長期間として認められるものであるが、2000年の特許庁の告示によっても外国の臨床試験期間は考慮されないと判断される余地もあった。しかし、特許法院は、特許法第89条の「許可等のために必要な活性・安全性等の試験」について、国内の品目許可を受けるのに必要な臨床試験であれば外国の臨床試験も含まれ、外国の臨床試験と国内の臨床試験を差別する合理的理由がないとの判断を下した。

本事例は、特許庁の旧告示に関連したものであったが、特許庁の現告示による外国の臨床試験期間の扱いはどのようになるであろうか。本件での特許法院の判示内容を考慮してみれば、特許庁の現告示の下で、外国の臨床試験期間がいかなる場合にも延長期間として認められないとすることに対しては問題提起があり得るものと予想される。なお、本件については現在大法院で上告審が進行中であるため大法院での判断を待つ必要があるとともに、今後の法院での関連判決の推移等についても見守る必要があろう。

## 17. 特許侵害差止訴訟の事実審の弁論終結以後に特許の訂正請求に係る審決が確定しても、訂正前の明細書により判断した原審判決に再審事由はない

### 【書誌事項】

当事者：原告、被上告人(特許権者) vs 被告、上告人(侵害被疑者)

判断主体：大法院

事件番号：2017ダ231829特許侵害差止(特)

言渡し日：2021年1月14日

事件の経過：上告棄却(原審確定)

### 【概要】

特許侵害差止訴訟に対抗して、被告が特許無効審判を請求し原告はその審判手続において特許の請求項を訂正する訂正請求をしたが、その訂正請求を認める審決が未確定の状態において、特許法院は訂正請求をする前の請求項に基づき特許侵害を認定する原審判決を言い渡し、その後、特許の訂正請求を認める審決が確定した。上記原審判決に対する上告審において大法院は、民事訴訟の事実審の弁論終結以後に訂正請求に係る審決が確定しても、訂正前の明細書<sup>5</sup>等により判断した原審判決に民事訴訟法の再審事由はないと判断した。

### 【事実関係】

原告の特許発明は「セルフプラズマチャンバの汚染防止装置」に関するものであって、工程チャンバと連結されたセルフプラズマチャンバを備え、工程チャンバから引き込まれた汚染誘発物質がセルフプラズマチャンバのウィンドウに向かう直線経路から離脱するように電磁場を発生させる電磁場発生部と、「発生した電磁場により上記直線経路から離脱した汚染誘発物質が上記セルフプラズマチャンバのウィンドウまで到達するのを遮断するための少なくとも1つ以上の遮断壁を含む」ことを特徴とする。

原告は被告を相手取って特許侵害差止訴訟を提起したが、被告は、特許発明においては遮断壁が電磁場発生部と離隔され、その後ろ側に形成される一方、被告製品においては遮断壁が電磁場発生部と重畳した位置に形成されているため、非侵害に該当すると抗弁した。

さらに、被告は上記非侵害の抗弁と共に特許無効審判を請求した。その無効審判の手続において原告は、請求項の上記記載を「発生した電磁場により上記直線経路から離脱した汚染誘発物質が上記セルフプラズマチャンバのウィンドウまで到達するのを遮断するために、**上記電磁場発生部から上記ウィンドウに至る経路に形成された少なくとも一つ以上の遮断壁を含む**」と訂正する訂正請求をした。

特許審判院は原告の訂正請求を認めると共に被告の請求を棄却する(すなわち、特許有効)審決をする一方で、特許侵害差止訴訟の1審において原告が勝訴(すなわち、侵害認定)した。これに対し被告がそれぞれ不服を申し立て、特許無効審判の審決に対する取消訴訟と特許侵害差止訴訟の控訴審がいずれも特許法院に提起された。

<sup>5</sup> 韓国の特許法上、明細書には請求の範囲も含まれる(特許法42条第2項)

特許法院は、特許無効審判の審決取消訴訟と侵害差止訴訟について同日付で判決を言い渡した。審決取消訴訟においては、被告の請求を棄却(すなわち、原告の訂正請求を認めると共に被告の請求を棄却した審決を維持)する判決を言い渡した。一方、同日付で言い渡した侵害差止訴訟においては、次の通り、訂正請求前の請求の範囲に基づいて判断すると共に訂正された請求項についても付加的に判断した。

## 原審判決

被告らが2015年12月2日付で原告を相手取って本件特許発明に対して登録無効審判(特許審判院2015ダン5458号)を請求すると、原告は上記審判手続において2016年2月11日付で本件特許発明の請求項第1項及び第15項を訂正する内容の訂正請求をし、特許審判院は2016年11月18日付で上記事件において原告の上記訂正請求を認め、被告らの請求を棄却する審決をした。ところで、被告らが特許法院2016ホ9318号として上記審決の取消しを求める訴訟を提起することによって原告の上記訂正請求を認めた審決がまだ確定していないため、本件においては、上記訂正請求以前の請求の範囲に基づいて判断するものの、後述するように追って確定する訂正された請求項によっても付加的に判断する。

### (1) 本件特許発明の「遮断壁」に関する請求の範囲の解釈

特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載された事項によって定められることが原則であり、ただし、その記載だけで特許発明の技術的構成が把握できないか、または把握できたとしても技術的範囲を確定できない場合には、明細書の他の記載による補充をすることはできるが、その場合にも、明細書の他の記載によって特許請求の範囲の拡張解釈は許容されないのはもちろん、特許請求の範囲の記載だけで技術的範囲が明白な場合には、明細書の他の記載によって特許請求の範囲の記載を制限解釈できない(大法院2004年10月28日言渡2003フ2447判決等参照)。

本件特許発明の請求の範囲には、遮断壁の形成位置について限定されていない。詳察したところ、本件特許発明において電磁場の発生により汚染誘発物質を直線経路から離脱させる段階が、直線経路から離脱した汚染誘発物質を遮断する段階より時間的に先に適用されると解釈されることはできるが、**本件特許発明の明細書において電磁場発生部に対する遮断壁の相対位置を限定していない以上、電磁場発生部が遮断壁より空間的に前に位置すると制限して解釈されることはできず、本件特許発明の明細書の図面に示された内容は一つの実施例に過ぎないため、これは請求の範囲の記載を制限して解釈できる根拠になり得ない。**

被告実施製品は、本件第1項の発明の構成要素をすべて備えている事実が認定されるため、被告実施製品は、本件第1項の発明に係る原告の特許権を侵害していると言うことが妥当である。

### (2) 付加的判断

訂正が認められた請求の範囲によると、遮断壁の位置が電磁場発生部から上記ウィンドウに至る経路に形成されると限定されているところ、上記請求の範囲の文言に鑑みて遮断壁が電磁場発生部の前方に形成されることは除外されると解釈され得るが、遮断壁が電磁場発生部の後方にのみ位置すると解釈されることはできず、本件特許発明の明細書の図面に示された内容は一つの実施例に過ぎないため、請求の範囲の記載を制限して解釈できる根拠になり得ない。電磁場により直線経路から離脱した汚染誘発物質がセルフプラズマチャンバのウィンドウまで到達するのを遮断する遮断壁の機能を勘案すると、電磁場発生部と重畳する位置に遮断壁が形

成される場合まで含むと解釈することが妥当である。

従って、本件第1項の発明の請求の範囲に対する訂正が確定したとしても、被告実施製品は本件第1項の発明の権利範囲に属し、本件第2項～第5項の発明の権利範囲にも属する点には変わりがないと言える。

これについて被告は上告を提起した。

### 【判決内容】

#### (1) 訂正前の明細書等に基づいて判断した原審の当否について

特許権者が特許無効審判の手續内において訂正請求をし、特許権侵害を原因とする民事訴訟の事実審の弁論終結以後に上記訂正請求に係る審決が確定したとしても、訂正前の明細書等により判断した原審判決に民事訴訟法第451条第1項第8号の再審事由があると言うことはできない(大法院2020年1月22日言渡2016フ2522全員合議体判決参照)。従って、**原審の弁論終結後に、「セルフプラズマチャンバの汚染防止装置及び方法」を発明の名称とする本件特許発明に係る特許無効審判の手續において訂正請求に係る審決が確定しても、上告審は訂正前の明細書等に基づいて原審判決の権利範囲の属否等に対する判断の法理の誤りの有無を判断すべきである。**

#### (2) 実体的判断について

原審は、本件特許発明の明細書において電磁場発生部に対する遮断壁の相対位置を限定していない以上、電磁場発生部が遮断壁より空間的に前に位置すると制限して解釈されることはできず、本件特許発明の明細書の図面に示された内容は一つの実施例に過ぎないため、これは請求の範囲の記載を制限して解釈できる根拠となり得ないと判断した上で、上記のような請求の範囲の解釈を前提として被告実施製品は本件特許発明の請求の範囲第1項～第5項の権利範囲に属すると判断した。

原審判決の理由を関連法理と記録に照らして詳察すると、原審の理由説示に一部不適切な部分はあるが、原審の判断に請求の範囲の解釈と権利範囲の属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りはない。

### 【専門家からのアドバイス】

本件判決は、昨年の大法院による2020年1月22日言渡2016フ2522全員合議体判決に続く判決である。この大法院の全員合議体判決では、特許無効審判に係る審決取消訴訟において判決が言い渡された後に特許の訂正が確定した場合、大法院が原審判決に再審事由があるとして破棄差戻しをしていた従前の判例を変更し、「特許権者が訂正審判を請求し、特許無効審判に係る審決取消訴訟の事実審の弁論終結以後に特許発明の明細書又は図面に対して訂正をする旨の審決が確定したとしても、訂正前の明細書等により判断した原審判決に民事訴訟法第451条第1項第8号で規定している再審事由があるとは言えない」と判示した。この判決は、その趣旨に鑑みると特許侵害差止訴訟にも適用されると実務上理解されてきたが、それが本件判決により明確に示されたといえる。

すなわち本件判決によれば、特許権者が侵害差止訴訟を提起した後、訂正審判又は無効審判の手續において訂正請求をした場合において、その事実審の弁論終結(侵害差止訴訟の場合には控訴審の弁論終結)までに訂正が確定していないときは、侵害差止訴訟において訂正前の請求項に基づいて侵害判断をするものとし、その後に訂正を認める審決が確定しても、上告審は



訂正を考慮せずに訂正前の請求項に基づいた原審判決の当否を判断するということとされる。従って、これに対する特許権者の訴訟戦略として、訂正の認定を受けることが事件の勝敗を決定するような事案においては、事実審の弁論終結前に訂正を認める審決が確定するように訴訟を進めていくことが望ましいであろう。

なお、昨年全員合議体判決に関連して、大法院は最近、もう1件の判決を出している。その判決では、「特許審判院において特許『有効』と判断→特許法院において特許『無効』と判断(すなわち、審決取消し)→特許権者が大法院に上告した後に別途の訂正審判を通じて特許の訂正が認められた」事案において、上記全員合議体判決の趣旨に従って訂正前の請求項を基準として判断し上告を棄却すると共に、「これにより特許審判院の審決を取り消す原審判決がそのまま確定し、特許審判院は訂正審決が確定した訂正後の請求項を対象として審理を進めるようになる」旨を追加で言及している(大法院2021年1月14日言渡2018フ11124判決)。こうした内容は、上記全員合議体判決から当然推論できる部分ではあるが、大法院は、実務上の混乱が生じないよう特許審判院における審理の対象を明確に示したものと見られる。

## 18. 訂正請求があった無効審判の審決取消判決が確定した場合において、その確定した審決取消判決の拘束力の範囲について判示した大法院判決

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社  
判断主体：大法院  
事件番号：2017フ1830登録無効(特)  
言渡し日：2021年1月14日  
事件の経過：確定

### 【概要】

無効審判手続で訂正請求があり、特許審判院は訂正請求を認容しながら審判対象の請求項全体、即ち、請求項1、3～5が有効である旨の審決をした。その審決取消訴訟で特許法院は、審決のうち請求項1に係る部分は違法であると判断した一方、請求項3～5に係る部分は違法ではないとしながらも訂正請求は一体として取り扱われなければならないので、訂正請求を認容した審決を全て取り消す判決をした。その後、大法院が上告を棄却し、上記審決取消判決は確定した。

その後、再び行われた同事件の手続きにおいて確定した取消判決の拘束力が及ぶ範囲が問題となったところ、大法院は「拘束力は取消しの理由になった審決の事実上及び法律上の判断が正当でないという点において発生するため、取消判決において請求項3～5の訂正発明に係る部分まで含めて審決を全て取り消しはしたが、取消しの基本となった理由は、請求項1の訂正発明に係る審決の違法性の部分といえ、従って、確定した取消判決の拘束力は請求項1の訂正発明に係る審決の事実上及び法律上の判断が正当でないという点において発生する」と判決した。

### 【事実関係】

「金属板材の切開溝離隔装置」に係る被告の特許発明についての無効審判請求事件が大法院判決にまで至った経緯は、次のとおりである。

- ① 原告は「請求項1及び3の特許発明の進歩性が否定される」との理由により無効審判を請求した後、続いて「請求項4及び5の特許発明の進歩性が否定される」との理由により無効審判を別途に請求した(請求項3～5は請求項1の従属項である)。被告は無効審判手続において請求項1の特許発明について訂正を請求し、特許審判院は両事件を併合審理とした後、訂正請求を認容しながら「請求項1、3～5の訂正発明は先行発明1～4により進歩性が否定されない」との理由で原告の審判請求を棄却した(以下「**原審決**」とする)。
- ② 原告は原審決を不服として審決取消訴訟を提起し、先行発明5を追加で提出した。特許法院は、請求項1の訂正発明は先行発明5により新規性が否定されるが、請求項3～5の訂正発明は先行発明4、5によって進歩性が否定されないと判断した。また、特許法院は「特許の無効可否は請求項別に判断するとしても、特許無効審判手続における訂正請求は特別な事情がない限り不可分の関係にあるため一体として許否を判断しなければならないとする大法院2009年1月15日言渡2007フ1053判決などに従って、本件訂正請求は請求項1を対象としたものではあるが、請求項3～5が従属項である以上、訂正請求が請求項1、3～5の全てに係るものであるため、請求項3～5の訂正発明の特許無効可否も別途に確定しないまま訂正請求に係る部分と共に取り消されるべきなので審決が全て取り消されるべきである」と判断した。

- ③ 被告は上記審決取消判決を不服として上告を提起したが、上告審理不続行棄却により上記審決取消判決はそのまま確定した。
- ④ 上記審決取消判決が確定することにより特許審判院は再度審理し、「取消判決が確定した後、両当事者から新たな主張及び証拠の提出がなかったので、取消判決の基本理由と同じく訂正請求を認容するところ、請求項1の訂正発明は先行発明5により新規性が否定されるが、請求項3の訂正発明は先行発明4、5により進歩性が否定されない」との審決をした。
- ⑤ 原告は、請求項3の訂正発明は先行発明5、7又は先行発明6、7により進歩性が否定されるという理由により上記審決の不当性を主張し、審決取消訴訟を提起した。特許法院は、請求項3の訂正発明は各先行発明により進歩性が否定されないと判断しながら、「確定した取消判決の拘束力によって請求項3の訂正発明に対して進歩性が否定されないと判断した審決は適法である」と判示した。
- ⑥ 原告は上記特許法院の判決を不服として、大法院に上告を提起した。

#### 【判決内容】

大法院は、**確定した取消判決の拘束力は請求項1に係る部分であるため、請求項3に対して拘束力により審決が適法であると判断した原審の理由説示に不適切な部分はあるものの、請求項3の進歩性が否定されないという原審の判断には請求の範囲の解釈及び進歩性の判断に関する法理を誤解するとか先行発明の内容に関する事実を誤認して必要な審理を尽くさなかったなどによって判決に影響を及ぼした誤りがないと判示し、上告を棄却した。**

具体的には、大法院の確定した取消判決の拘束力が及ぶ範囲について、その判断法理として「**審決を取り消す判決が確定した場合、その取消の基本となった理由はその事件について特許審判院を拘束するもので、この場合の拘束力は取消の理由になった審決の事実上及び法律上の判断が正当でないという点において発生する(大法院2002年1月11日言渡99フ2860判決、大法院2002年12月26日言渡2001フ96判決など参照)**」と判示した上で、上記法理に照らして、本件で確定した取消判決の拘束力が及ぶ範囲は請求項1の訂正発明に係るものであると判断した。即ち、大法院は「**確定した取消判決は、訂正請求が請求項1の訂正発明だけでなく請求項3～5の訂正発明にも全て係っているとの理由により請求項3～5の訂正発明に係る部分まで含めて原審決を全て取り消しはしたものの、取消の基本となった理由は請求項1の訂正発明に関する原審決の違法性部分といえる。従って、確定した取消判決の拘束力は請求項1の訂正発明に関する原審決の事実上及び法律上の判断が正当でないという点において発生する**」と判断した。

#### 【専門家からのアドバイス】

特許等の審決取消訴訟において法院が審決を取り消す判決を言い渡した場合、その取消判決において取消の基本となった理由は、その事件について特許審判院を拘束する(特許法第189条)。これは一般行政訴訟における取消判決の拘束力(行政訴訟法第30条)に対する特別規定であるとされている。通常、行政訴訟法上における拘束力は、取消判決などの実効性を図るために認められた効力であるため「**判決の主文及びその前提になった要件事実の認定と効力の判断**」に及び、判決の結論と直接関係がない部分には及ばないと解されている。特許等の確定した審決取消判決の拘束力の範囲もこれに異ならないところ、大法院の一貫した見解は「**拘束力は取消の理由に**

なった審決の事実上及び法律上の判断が正当でないという点において発生」するものであり、取消の基本となった理由以外の部分に拘束力が及ぶわけではない。

これに関連し、本件は特許無効審判手続で訂正請求があった場合において、その確定した審決取消判決の拘束力が争点の一つになった。特許無効審判手続で訂正請求があった場合には、その訂正の許否が無効審判手続の中で共に審理されるため、訂正審判請求の場合に訂正のみが独立して確定するのとは異なり、無効審判の審決が確定した時に訂正も共に確定する。こうした無効審判での訂正請求の性質上、その審決で訂正請求が認められた後に、法院で一部の請求項が無効であると判断されるようになれば、訂正請求については特別な事情がない限り不可分の関係にあるものとして一体として許否を判断しなければならないため、訂正を含めた審決全てが取り消されるようになる。

本件は、特許法院は拘束力の範囲について多少誤った判示をしたといえ、これに対し大法院は従来の大法院判決と同様に、審決が全て取り消された場合にも審決取消判決の拘束力が及ぶ範囲は審決の事実上及び法律上の判断が正当でないと判断された部分にのみであると判示したものであった。

その一方で大法院は、確定した審決取消判決の結論を覆せるような新たな証拠が提出された場合には、それを特段の事情として認めて拘束力が及ばないこともあり得ることを次のとおり判示しており、これについても併せて参考とされたい。

「審決を取り消す判決が確定した場合、その取消の基本となった理由はその事件について特許審判院を拘束するものであり、この場合の拘束力は取消の理由になった審決の事実上及び法律上の判断が正当でないという点において発生するものなので、**取消後の審理過程で新たな証拠が提出されて拘束的判断の基礎となった証拠関係に変動が生じる等の特段の事情がない限り**、特許審判院は上記確定した取消判決において違法であると判断された理由と同一の理由により従前の審決と同一の結論の審決をすることができず(大法院2002年6月14日言渡2000フ3364判決など参照)、ここで新たな証拠というのは、少なくとも取り消された審決が行われた審判手続、ないしはその審決の取消訴訟で採択、調査されなかったものであって、審決取消判決の結論を覆すのに十分な証明力を有する証拠と見るべきである(大法院2002年12月26日言渡2001フ96判決)。」

## 商標法

### 1. 菓子業界の取引実情に照らし菓子製品の包装紙に表記された図形部分も出所の識別標識として機能していると判断し識別力を認めた事例

#### 【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：2019 フ 11787

言渡し日：2020 年 5 月 14 日

事件の経過：上告棄却/原審確定

#### 【概要】

大法院は、本件登録商標の標章のうち文字部分に該当する「ハニーバターアーモンド」はその指定商品の性質を表示したものと直感されるため識別力がないものの、図形部分に該当するバター片、アーモンド、はちみつとその全体的な構図等は指定商品に関連してありふれて用いられる表現方式からなっているとは認められず、指定商品との関係および取引社会の実情に照らしてみると菓子類製品において製品包装の図案が出所の識別標識として機能しており、公益上、特定人にそのような図案を独占させるに適しないと認める根拠もないという点を挙げ、本件登録商標は識別力が認められると判断した。

#### 【事実関係】

原告は、特許審判院に、本件登録商標は旧商標法第 6 条第 1 項第 3 号および第 7 号に該当するという理由で商標登録無効審判を請求したが棄却された。

これに対し原告は特許法院に審決取消訴訟を請求し、本件登録商標は商標法第 6 条第 1 項第 7 号に該当し、たとえ本件登録商標のうち図形部分に識別力が認められるとしても本件登録商標はその出願当時に著名な商標であった先使用商標の認知度にフリーライドし、そのシリーズ商品であるかのように構成とモチーフを同じくした類似標章であり、指定商品も先使用商標の使用商品と類似すること、または、経済的牽連性が高いため一般需要者が出所を誤認・混同する事例が非常に頻繁に起こっていることから、旧商標法第 7 条第 1 項第 10 号の著名な他人の商品と混同のおそれがある商標もしくは旧商標法第 7 条第 1 項第 11 号の需要者を欺瞞するおそれがある商標に該当することを主張に追加したが、いずれも棄却された。

本件登録商標と原告先使用商標の標章および指定商品は、下表のとおりである。

区分	本件登録商標	先使用商標
標章		
指定商品 (使用商品)	商品区分第 29 類 加工されたアーモンドなど	スナック(ハニーバターチップ)

## 【判決内容】

### (1) 本件登録商標の識別力有無

#### イ. 関連法理

旧商標法第 6 条第 1 項は、商標登録を受けることができない場合の一つとして、第 7 号で「第 1 号ないし第 6 号のほか、需要者が何人かの業務に係る商品を表示するものであるかを識別することができない商標」と定めている。これは同条項の第 1 号から第 6 号までに該当しない商標でも、自己の商品と他人の商品の間で出所を識別できない商標は登録を受けることができないという意味である。どのような商標が識別力のない商標に該当するかは、その商標が有する観念、指定商品との関係と取引社会の実情などを勘案して客観的に決定すべきであるが、社会通念上、自他商品の識別力を認めがたく、または公益上、特定人にその商標を独占させるに適しないと認められる場合には、その商標は識別力がない。

#### ロ. 具体的判断

原審は、本件登録商標の文字部分はその指定商品と関連して原材料などを表示したものと直感されるため識別力がない一方、本件登録商標の図形部分は識別力が認められるため、本件登録商標は旧商標法第 6 条第 1 項第 7 号に該当しないと判断した。その理由として、本件登録商標の図形部分に描写されたバター片、アーモンド、はちみつとその全体的な構図等が指定商品と関連してありふれて用いられる表現方式からなっているとは認めがたく、指定商品との関係と取引社会の実情に照らしてみると、菓子類製品において製品包装の図案が出所の識別標識として機能しており、公益上、特定人にこのような図案を独占させるに適しないと認める根拠もないという点を挙げた。

原審判決の理由を上述の法理と記録に照らしてみると、原審判断に上告理由での主張のように旧商標法第 6 条第 1 項第 7 号に関する法理を誤解し、または論理と経験の法則に反して自由心証主義の限界を逸脱した違法はない。

## (2) 先使用商標が著名商標か否か

### イ. 関連法理

旧商標法第7条第1項第10号のいわゆる著名商標か否かは、その商標の使用、供給、営業活動の期間・方法・様態と取引範囲などを考慮して、取引実情または社会通念上、客観的に広く知られているか否かを基準として判断しなければならない。

### ロ. 具体的判断

原審は、先使用商標が本件登録商標の出願日を基準としてその商標の需要者だけでなく一般大衆にまで知られ、また良質感による優越的地位を有するに至ったいわゆる著名商標であるとは認められないという理由で、本件登録商標に旧商標法第7条第1項第10号の登録無効理由がないと判断した。

原審判決の理由を上述の法理と記録に照らしてみると、原審判断に上告理由での主張のように旧商標法第7条第1項第10号の「需要者の間で顕著に認識されている他人の商品または営業」に関する法理を誤解し、または論理と経験の法則に反して自由心証主義の限界を逸脱し、もしくは必要な審理を尽くさなかった違法はない。

## (3) 本件登録商標が需要者を欺瞞するおそれがある商標か否か

原審は、本件登録商標が先使用商標と同一・類似でないとの理由で本件登録商標に旧商標法第7条第1項第11号の登録無効理由がないと判断した。原審判決の理由を関連法理と記録に照らしてみると、原審判断に上告理由での主張のように商標の類否判断と旧商標法第7条第1項第11号に関する法理を誤解し、または論理と経験の法則に反して自由心証主義の限界を逸脱し、もしくは必要な審理を尽くさなかった違法はない。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国において菓子類のような製品の包装に関連して、その識別力の有無が争われた判例はこれまでも数多くあり、その中には具体的事情に基づいて識別力が認められたケースもあれば、その逆に識別力が否定されたケースもあった。

本件判決の判断は前者であると言え、大法院は「本件登録商標の図形部分に描写されたバター片、アーモンド、はちみつとその全体的な構図等が指定商品と関連してありふれて用いられる表現方式からなっているとは認めがたく、指定商品との関係と取引社会の実情に照らしてみると菓子類製品において製品包装の図案が出所の識別標識として機能している」として原審の判決を支持した。

これは具体的事情に基づく判断であったが、指定商品との関係や取引社会の実情を考慮して製品包装の図案を出所の識別標識として認めた今回の判決を受けて、今後、製品包装の全体イメージにより商標登録を確保しようとする試みが増えていく可能性もあろう。こうした製品を取り扱う企業にとって安定した事業展開のためには、単純な文字商標の確保にとどまることなしに、製品包装そのものの商標登録の確保についても検討する必要があると思われる。

## 2. 需要者を欺瞞するおそれがある登録商標と対比される先使用商標は、必ずしも国内全域にわたり需要者や取引者に知られていないとしても保護される

### 【書誌事項】

当事者：原告個人A(商標権者) vs 被告B社

判断主体：大法院

事件番号：2019フ11688

言渡し日：2020年9月3日

事件の経過：原審破棄差戻し

### 【概要】

大法院は、商標登録をせず営業していた被告が、自身の商標と類似の商標を登録した企業(原告)を相手取って提起した商標登録無効審判の上告審において、「商標法上、商標登録をすることができない商標として『需要者を欺瞞するおそれがある商標』に該当するには、対比される先使用商標が特定人の商標や商品であると認識され得る程度に知られていなければならない。ただし、先使用商標が必ずしも国内全域にわたり需要者や取引者に知られていなければならないわけではない」という法理を提示した上で、当該事件における登録サービスマークが先使用標章との関係で旧商標法第7条第1項第11号<sup>6</sup>に該当しないと判断した特許法院の判決を破棄差戻しした。

### 【事実関係】

被告は、特許審判院に本件登録サービスマークは特定人の役務を表示するものと認識されている先使用標章とその標章及び使用役務が同一・類似であり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号等に該当するという理由で商標登録無効審判を請求し、特許審判院は被告の請求を認容した。

これに対し、原告は特許法院に審決取消訴訟を請求し、特許法院は、先使用標章は本件登録サービスマークの登録決定日当時、一部地域に局限して知られていたものに過ぎず、国内需要者に特定人の営業の出所表示として認識される程度に知られていたとは認められないという理由で特許審判院の審決を取り消した。

本件登録サービスマークと先使用標章及び指定役務などは、下表の通りである。

区分	本件登録サービスマーク	先使用標章
標章	 Wedding Cool 웨딩 쿨 (ウェディングクール のハングル)	 웨딩쿨 (ウェディングクールのハングル) (先使用サービスマーク1)   Wedding Cool (先使用サービスマーク2)   Wedding Cool (先使用サービスマーク3)
指定役務 (使用役務)	役務類区分第45類の 結婚情報提供業など	ウェディングコンサルティング業など

<sup>6</sup> 旧商標法第7条第1項第11号 商品の品質を誤認させ、又は需要者を欺瞞するおそれがある商標



## 【判決内容】

### (1) 関連法理

登録無効審判請求の対象になった登録商標が旧商標法第7条第1項第11号で規定している需要者を欺瞞するおそれがある商標に該当するには、その登録商標や指定商品と対比される他の商標(以下「先使用商標」という)やその使用商品が必ずしも著名でなければならないわけではないが、少なくとも国内の一般取引で需要者や取引者にその商標や商品といえは直ちに特定人の商標や商品であると認識され得る程度には知られていなければならない。ここで「特定人の商標や商品であると認識」されたというためには、先使用商標が必ずしも国内全域にわたり需要者や取引者に知られていなければならないわけではなく、特定人の商標などとして認識されたか否かは、その商標の使用期間、方法、態様及び利用範囲等と取引の実情などに照らしてみると社会通念上客観的に相当知られているかを基準に判断すべきである。このような法理は旧商標法第2条第3項によってサービスマークの場合にも、そのまま適用される。

### (2) 先使用標章が知られている程度

イ. 原審の判決理由と原審が適法に採択した証拠によって把握できる事情

- ① 被告の社内理事である訴外1は、被告設立前に商号を「웨딩쿨」(「ウェディングクール」のハングル)として「オンライン情報提供業」に関する事業者登録をし、被告の代表理事である訴外2は、同じ商号でウェディングコンサルティング業とウェディングドレス貸渡業などを本格的に営み始め、先使用標章は、その頃から上記役務の出所を表示する標章として用いられてきた。
- ② 訴外2が運営していた「웨딩쿨」個人事業体(以下「被告側」という)は、2005年7月頃から原告の本件登録サービスマークの登録決定日である2012年1月19までの約6年6カ月間、大邱地域で計23回にわたり結婚、ウェディングファッション、婚礼用品などをテーマにした大規模な博覧会を主催した。上記博覧会の名称には大部分「웨딩쿨」という文言が含まれており、イベント進行中に使用された案内文や横断幕などにも上記博覧会を開催した主体が「웨딩쿨」であると表示され、上記博覧会と関連した文章や写真にも「웨딩쿨」という表示と共にインターネットに多数掲載された。
- ③ 被告側は2010年頃から2011年頃まで大邱MBC TVとラジオを通じて上記博覧会などを広報する内容の広告をし、上記広告にはハングル「웨딩쿨」または英文字「Wedding Cool」で構成された標章が使用された。そのうちTV広告は大邱・慶北地域を中心に2010年には121日、2011年には51日にわたり毎日3回ずつ、1回につき20秒～30秒の分量で放送され、広告費全体で7,700,000,000ウォンが支出された。これと併せて、上記博覧会の開催を知らせながら被告側を大邱・慶北地域のウェディングコンサルティング企業として紹介する内容のインターネット記事も、その頃インターネットに数件掲載された。
- ④ 2006年から2011年まで大邱・慶北地域で結婚した者のうち相当数が被告側と婚姻相談をするかまたはウェディング契約をするなどにより被告側のサービスを利用した。同期間の被告側の売上高は2006年176,519,512ウォン、2007年255,392,402ウォン、2008年277,572,595ウォン、2009年426,653,096ウォン、2010年539,733,823ウォン、2011年598,591,347ウォンなどと毎年増加してきた。
- ⑤ 被告側は、2009年12月頃に大慶大学と産学協力協定を、2011年10月18日に韓国健康管理

協会大邱支部と大邱地域の各種健康関連事業について協力して進める内容の業務協約を、2011年12月頃に大邱芸術大学と産学協力協定を各締結するなど、各種社会活動も活発に進めてきた。

- ⑥ 大邱・慶北地域の同業界に従事する者の多数は、先使用標章が本件登録サービスマークの登録決定日頃に大邱・慶北地域で被告側の出所表示として相当知られていた旨の陳述をしている。
- ⑦ インターネットポータルサイトで「워딩쿨」をキーワードに設定して検索すると、先使用標章が使用され始めたときから本件登録サービスマークの登録決定日頃までに数千件のブログ文章とカフェ（インターネット上のコミュニティ）文章が掲示されていることが確認され、そのうちの大部分は被告側社員が被告側の事業または博覧会開催を広報する内容であるか、被告側のサービスを利用して博覧会を行ってきた者が感想を明らかにした内容である。

ロ. 上記のような先使用標章の使用期間と方法及び態様、先使用標章に関する広告・広報の程度とメディア報道内訳、売上高の増減の推移、同業界の認識などの様々な事情を先に見た法理に照らして詳察すると、被告側の先使用標章は、本件登録サービスマークの登録決定日頃に国内の一般取引において需要者や取引者に少なくとも特定人の商標として認識され得る程度には知られていたと見るのが妥当である。

### 3. 結論

それにもかかわらず、原審は、先使用商標が国内全域で登録商標の指定商品の需要者や取引者に特定人の商標や商品として認識される程度に知られていたものでなければならず、先使用商標の使用が国内の一部地域に限定された場合でも、先使用商標が登録商標の指定商品の国内需要者及び取引者全体を基準に判断したとき、特定人の商標や商品として認識される程度に知られているものと見ることができなければならぬと前置きした上で、先使用標章は、本件登録サービスマークの登録決定日頃、その使用業種に関して国内需要者と取引者に特定人の営業の出所表示として認識されていたとは認め難いという理由で本件登録サービスマークが先使用標章との関係で旧商標法第7条第1項第11号に該当しないと判断した。このような原審の判断には旧商標法第7条第1項第11号の「需要者を欺瞞するおそれがある商標」に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした誤りがある。

#### 【専門家からのアドバイス】

従来の大法院判例は「登録無効審判請求の対象になった登録商標が旧商標法第7条第1項第11号で規定している需要者を欺瞞するおそれがある商標に該当するには、その登録商標や指定商品と対比される他の商標やその使用商品が必ずしも著名でなければならないわけではないが、少なくとも国内の一般取引で需要者や取引者にその商標や商品といえば直ちに特定人の商標や商品であると認識され得る程度には知られていなければならない」というものであった。

上記判示のうち「国内の一般取引で知られている」という要件の意味が、国内全域にわたり需要者や取引者に知られていなければならないのかについて疑問が生じ得る(当該事件の特許法院判決がとった立場であった)。これに対し大法院は、本判決を通じて、旧商標法第7条第1項第11号後段が適用されるために「先使用商標が必ずしも国内全域にわたり需要者や取引者に知られていることが要求されるわけではない」という法理を初めて提示した。

こうした本判決は、旧商標法第 7 条第 1 項第 11 号後段の先使用商標が国内需要者などに特定人の商標として認識されたか否かを判断する上で考慮すべき要素をより具体的に明らかにしたという点で意義がある。

### 3. 商標登録を受ける権利者でない者が信義誠実の原則に違反して商標登録を受けた場合、その登録は無効であることを大法院が初めて示した事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告、上告人 A 水産業協同組合 vs 被告、被上告人 B 社

判断主体：大法院


事件番号：2019 フ 10739

言渡し日：2020 年 9 月 3 日

事件の経過：原審破棄差戻し

#### 【概要】

被告は、肥料工場を竣工してこれに関する肥料生産業登録を終えた原告から当該工場の経営を委託され、前記工場を利用して有機質肥料を製造・販売しており、肥料製品の包装に表示さ

れていた本件標章「 (チャンポゴのハングル)」を自己の商標として出願して商標登録を受けた。原告は、当該登録商標は商標法第 34 条第 1 項第 20 号<sup>7</sup> に該当するとして被告を相手取り商標登録無効審判を請求した。

特許審判院は原告の請求を棄却し、特許法院も同じ趣旨の判断をした。これに対し大法院は、肥料製品の包装に本件標章を表示し、その標章が表示された肥料製品を販売・広告したのは被告であるが、これは被告が経営委任契約に従って原告の委任事務を処理した行為としてすべて原告名義で行われたことから上記標章を商標として使用した主体は原告であると認定されるべきである点、上記標章が表示された肥料製品の包装には生産業者として原告のみが記載され、被告は表示されていないことから需要者も肥料の出所を原告と認識するほかない点などの諸般の事情に照らしてみれば、被告は上記標章に関して商標登録を受けることができる権利者でないにもかかわらず、原告との関係における信義誠実の原則に違反して原告が使用する標章と同じ商標を同一・類似の商品に出願して商標登録を受けたと認めるのが妥当であると判断し、特許法院判決を破棄差戻しした。



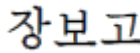
#### 【事実関係】

原告は、本件登録商標が商標法第 34 条第 1 項第 20 号に該当するという理由により商標登録無効審判を請求した。特許審判院は、本件登録商標は契約関係の業務分掌に従って被告が使用する商標を自ら開発して出願し登録を受けたものであるため、取引関係において遵守しなければならない信義誠実の原則に違反して登録出願したものではなく、その出願過程において社会的妥当性を顕著に欠く商標ともいえないとして商標法第 34 条第 1 項第 20 号の登録無効理由に該当しないと判断した。

特許審判院の審決に対し原告は取消訴訟を提起したが、特許法院もまた、原告が本件肥料の生産・販売に直接的に関与したとか本件標章を選定・開発したとは認めがたい等の理由により本件標章の使用に関する実質的な権限が被告にあるものとして、被告の本件登録商標が商標法第 34 条第 1 項第 20 号に該当しないと判断した。

<sup>7</sup> 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りながら、その商標と同一・類似の商標を同一・類似の商品について登録出願した商標

本件登録商標と先使用商標、およびそれらの指定商品(使用商品)は下表のとおりである。

	本件登録商標	先使用商標
標章 (いずれもチャンポゴのハングル)		 (先使用商標 1)  (先使用商標 2)  (先使用商標 3)
指定商品 (使用商品)	商品類区分第1類の 混合有機質肥料など	魚粉肥料、混合有機質肥料など

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

商標法第34条第1項第20号は「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りながら、その商標と同一・類似の商標を同一・類似の商品について登録出願した商標は商標登録を受けることができない」と規定している。上記規定の趣旨は、他人との契約関係等を通じて他人が使用し、または使用を準備中である商標(以下「先使用商標」という)を知ることになっただけで、その商標登録を受けることができる権利者ではない者が、他人との関係において信義誠実の原則に違反して先使用商標と同一・類似の商標を同一・類似の商品について登録出願した場合、その商標登録を許与しないということにある。他人と出願人のうち、どちらが先使用商標に関して商標登録を受けることができる権利者であるかは、他人と出願人の内部関係、先使用商標の開発・選定・使用経緯、先使用商標が使用中である場合にその使用を統制しまたは先使用商標を使用する商品の性質もしくは品質管理を行ってきたのがどちらであるかを、総合的に考慮して判断しなければならない。

### (2) 原審判決理由と原審が適法に採択した証拠によって知り得る事情

- イ. 原告(A 水産業協同組合)は2007年4月頃、養殖場で発生するへい死魚を有機質肥料に加工して販売するへい死魚加工処理事業を行うことを決め、原告はそれにより2008年頃へい死魚有機質肥料工場(以下「本件工場」という)を竣工し、肥料生産を業とするために2008年9月24日、莞島(ワンド)郡長に対して混合有機質肥料に関する肥料生産業登録を行った。その後原告は2008年10月21日、訴外人(B社の設立人)と「へい死魚有機質肥料化工場委託経営契約」という題名の契約および個別約定(以下あわせて「本件第1契約」という)を締結した。
- ロ. 本件第1契約によれば、訴外人は原告から引き渡されたへい死魚を本件工場を利用して有機質肥料に加工・生産する一方で、有機質肥料の売上管理とそれともなう入出金取引は原告が原告の口座で行い、原告は訴外人に対して製品生産・包装デザイン・販売・出荷などの業務指導を行うことができ、訴外人は原告の要求がある場合に品質検査を受けてその結果を原告に通知し、有機質肥料の品質基準は別途約定で定めることとなっている。このような本件第1契約の内容、契約がなされた動機と経緯、契約により達成しようとする目的などを詳察すると、訴外人は原告の指示と管理の下に、原告から本件工場の運営事務であるへい死魚を有機質肥料に加工・生産する業務を委託されて処理する者として、本件第1契約の法的性格は委任契約に該当する。

- ハ. 本件第 1 契約の締結後、原告が 2008 年 11 月頃に主催した市場の催し物として、へい死魚有機質肥料(以下「本件肥料」という)の名称を決めるイベントが開かれ、「장보고(チャンポゴ)」が本件肥料の名称に選ばれた。当時、訴外人が上記イベントで「장보고(チャンポゴ)」という名称の開発ないし選定業務を担当していたとしても、これは本件第 1 契約による原告のための委任事務の一環として原告の関与の下に行われたものであるため、それに関する使用権原は原告に帰属する。
- ニ. その後原告は 2008 年 12 月 19 日、莞島(ワンド)郡長に本件肥料の種類および名称を「混合有機質肥料、장보고(チャンポゴ)」として申告したが、これは原告が本件肥料を「장보고(チャンポゴ)」という名称で使用するという意思を表明したものとみることができ、その後「장보고(チャンポゴ)」を商品名とした本件肥料はいずれも原告名義で製造・販売された。
- ホ. 訴外人が 2009 年 12 月 8 日に B 社(被告)を設立すると、原告は、その後被告と「へい死魚有機質肥料化工場委託経営契約」という題名の契約および個別約定(以下あわせて「**本件第 2 契約**」という)を締結した。本件第 2 契約は一部事項を除いては本件第 1 契約の内容と大きく異なる。
- ヘ. 本件第 2 契約で定めた原告の被告に対する製品生産・包装デザイン・販売・出荷などの業務指導権、被告の原告に対する品質検査通知義務などによれば、原告が本件標章の使用を統制しまたは本件肥料の品質を管理する権限も有する。本件肥料製品の包装に本件標章を表示し、または本件標章を表示した本件肥料製品の販売・広告は被告が行ったものの、これは被告が本件第 2 契約により原告の委任事務の処理として行った行為であって、いずれも原告の名義でなされたため、本件標章を商標として使用した主体は原告とみななければならない。
- ト. 本件標章が表示された本件肥料の包装には生産業者として原告だけが記載されており、被告は表示されていないため、需要者も本件肥料の出所を原告と認識するよりほかない。また、本件肥料は原告の本件工場施設を利用して生産され、本件標章を使った本件肥料の製造・販売・広告などの営業がいずれも原告の名義でなされたなど、本件標章は水産協同組合という機関の公信力と結びついて対外的に知られたため、本件標章に化体された信用や顧客吸引力は原告に帰属すると認めることができる。

### (3) 結論

これらの事情を前出の法理に照らしてみると、被告は本件標章に関して商標登録を受けることができる権利者ではないにもかかわらず、原告との関係における信義誠実の原則に違反して原告が使用する本件標章と同じ商標を同一・類似の商品に出願して本件登録商標として登録を受けたとみなすのが妥当である。したがって被告の本件登録商標は商標法第 34 条第 1 項第 20 号に該当するため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】

商標法第 34 条第 1 項第 20 号は 2014 年 6 月 11 日に施行された改正商標法により新設された商標登録事由に関する条項であるが、本件では特許審判院、特許法院に続き大法院がその適用要件について判断した初の事例であった。

特許審判院と特許法院は、本件登録出願が無効であるものとする原告の主張に対し、本件標章の使用に関する実質的な権限が被告にあるとして被告の本件登録出願は信義誠実の原則に

違反したのではないと判断したが、大法院での本判決はこれを破棄差戻した。大法院は、原告と被告(または被告 B 社の設立人)の間で締結された本件第 1 契約および本件第 2 契約の法的性格が委任契約に該当し、被告が行った本件標章の選定と使用、商品の品質管理などはいずれもこれらの契約により原告のための委任事務の一環として行われたもので、本件商標に対する使用権原や化体された信用および顧客吸引力などはいずれも原告に帰属すると判断した。

大法院の判決は、特許審判院および特許法院が判示した本件における具体的な事実関係、関連契約に対する法的評価などにおいて異なったものであって、商標法第 34 条第 1 項第 20 号の適用において積極的な立場を取ったという点で意味がある。本判決に伴い、今後共同経営・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を先んじて獲得しようとする行為によって生じた紛争時には、商標法第 34 条第 1 項第 20 号が積極的に活用されるものとみられる。

#### 4. 有名化粧品ブランド「SK-II」とともに使われた化粧品の成分名称「PITERA」に対して商標としての周知性を認め、これと類似のサービスマークの登録を無効にした事例

##### 【書誌事項】

当事者：原告 A 社(無効審判請求人) vs 被告個人 B

判断主体：特許法院

事件番号：2020 ホ 3843

言渡し日：2020 年 11 月 13 日

事件の経過：確定(2020 年 12 月 3 日)

##### 【概要】

特許法院は、本件登録サービスマークの登録決定日において、当時、先使用商標は韓国国内の一般需要者の間で原告を表示するものとして認識されており、かつ、本件登録サービスマークと先使用商標は標章が類似で、本件登録サービスマークの指定役務と先使用商標の使用商品とは経済的牽連性があると判断した上で、本件登録サービスマークは、出所の誤認・混同を生じさせ需要者を欺瞞するおそれがあるため旧商標法第 7 条第 1 項第 11 号<sup>8</sup>に該当し、その出願当時に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商標であって不正の目的をもって使用される商標に該当することから旧商標法第 7 条第 1 項第 12 号<sup>9</sup>にも該当するので、その登録は無効にされるべきであると判断した。

##### 【事実関係】

本件登録サービスマークと先登録商標および先使用商標は、下表のとおりである。

区分	本件登録 サービスマーク	先登録商標		先使用商標	
		先登録商標 1 (登録第 111246 号)	先登録商標 2 (登録第 522889 号)	先使用商標 1	先使用商標 2
標章	피테라레이저 (ピテラレーザーの ハングル)	피테라 (ピテラの ハングル)	PITERA	피테라 (ピテラの ハングル)	PITERA
商品	皮膚科業など	化粧品など	化粧品など	化粧品	化粧品

原告は特許審判院に、本件登録サービスマークは旧商標法第 7 条第 1 項第 7 号、第 11 号、第 12 号にそれぞれ該当するという理由で商標登録無効審判を請求した。

特許審判院は、本件登録サービスマークは先登録商標と類似し、その指定役務のうち「皮膚

<sup>8</sup> 旧商標法第 7 条第 1 項第 11 号 商品の品質を誤認させ、又は需要者を欺瞞するおそれがある商標

<sup>9</sup> 旧商標法第 7 条第 1 項第 12 号 国内又は外国の需要者の間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得ようとし、又はその特定人に損害を加えようとする等、不正の目的をもって使用する商標



科業など」<sup>10</sup>は先登録商標の指定商品と類似するため旧商標法第7条第1項第7号に該当してその登録が無効にされるべきであるが、先使用商標が国内または国外の一般需要者や取引者に特定人の商品を表示する商標であると認識されているとは認め難く、かつ本件登録サービスマークの残りの指定商品<sup>11</sup>は先登録商標の指定商品と経済的牽連性があるとも認められないため、旧商標法第7条第1項第11号、第12号に該当しないと判断した。

これに対し原告は、上記の特許審判院の審決のうち商標登録無効が認められなかった部分(旧商標法第7条第1項第11号、第12号部分)に対する審決取消訴訟を特許法院に提起した。

## 【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11号で規定している需要者を欺瞞するおそれがある商標に該当するためには、対比される先使用商標や使用商品が国内の需要者や取引者にその商標や商品といえただちに特定人の商標や商品であると認識されることが出来る程度に知られていればよく、その先使用商標と同一・類似の商標がその使用商品と同一・類似の商品に使用されているか、またはある商標が先使用商標と同一・類似で、先使用商標の具体的な使用実態や両商標が使用される商品間の経済的な牽連の程度、その他一般的な取引実情などに照らし、その商標が先使用商標の使用商品と同一・類似の商品に使用された場合に劣らぬ程度に先使用商標の権利者によって使用されていると誤認されるほどの特別な事情があれば、需要者をして出所の誤認・混同を生じさせ需要者を欺瞞するおそれがあると言うべきである。

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、模倣対象商標が国内または外国の需要者に特定人の商標と認識されていなければならず、登録商標の出願人が模倣対象商標と同一または類似の商標を不正の目的をもって使用しなければならず、その判断は登録商標の出願当時を基準としなければならない。

### (2) 本件登録サービスマークが旧商標法第7条第1項第11号に該当するか否か

イ. 本件登録サービスマークの登録決定日において、当時、先使用商標は次の認定事実等から国内の一般需要者の間で原告を表示するものと認識されていたと認めることができる。

① 原告は、皮膚改善に効果があるとする酵母抽出液を発見してこれを「PITERA(ピテラ)」と命名し「SK-II」「PITERA」という商標を使用して化粧品を売り出したC社を買収し、前記化粧品に関する商標権と営業をともに譲り受け、大韓民国を含む国際市場においてその事業を展開した。

② 原告の2005年から2014年までの9年間における、世界および国内市場での各売上額と国内売上の割合、ならびに世界および国内市場で支出した各広告費と国内広告費の割合は下表のとおりである。

<sup>10</sup> 特許審判院は、本件登録サービスマークの指定役務のうち「皮膚科業、美容整形および整形外科業、美容整形外科業、整形外科業、美容治療業、皮膚科分野医療諮問提供業、皮膚科分野医療情報提供業、皮膚疾患治療用皮膚科業」は先登録商標の指定商品「化粧品等」と類似すると判断した。

<sup>11</sup> 特許審判院は、本件登録サービスマークの指定役務のうち「医療業、健康診断業、病院業(歯科業を除く)、病医院業(歯科業を除く)、内科業、小児科業、外科業、肥満クリニック業」については、先登録商標の指定商品「化粧品等」と類似とは判断せず、先登録商標の指定商品との経済的牽連性も認めなかった。

売上額（単位：百万ドル）			広告費（単位：百万ドル）		
総売上額	国内 売上額	国内 売上の 割合	総広告費	国内 広告費	国内 広告費の 割合
6,967	1,208	17.34%	1,711	323	18.88%

- ③ 原告は、SK-II製品の発売初期から、製品を広報するにおいて「ピテラ™発酵成分はスキンケアに関する効能があり、これはSK-II化粧品に含まれている」旨を含む広報をし、SK-II製品ラインには47種の製品が属しているが、「ピテラ」が直接関連する製品はそのうち21種ほどであった。
- ④ 原告のSK-II製品は、本件登録サービスマークの登録決定日の以前までに国内の新聞、雑誌等のマスコミで「ピテラ」成分とともに言及され、ブローシャ、カタログ、雑誌広告、テレビ広告や、G Market、Auction、Interpark<sup>12</sup>などの多様な広告媒体を通じて広く広告・広報されてきただけでなく、2001年から国内で良く知られた芸能人を商品モデルに抜てきし、世界的に知られた芸能人を起用して多様な広告・広報を行ってきた。
- ⑤ 先使用商標は「SK-II PITERA」、「SK-II ピテラ」のようにほとんどの場合「SK-II」とともに使用されまたは製品に表示されたが、「SK-II」と、「PITERA」「ピテラ」は外観上明確に対比されるという点を考慮すれば、このような商標使用の事実も先使用商標の知られた程度を把握する資料として活用することができる。

ロ. 本件登録サービスマークと先使用商標の標章の類否

- ① 本件登録サービスマークの構成のうち「レーザー」は、「光、光線」などの意味をもつ英単語「laser」のハングル音訳であると容易に直感されるため、その指定役務の性質表示に該当して識別力がないかまたは微弱であるといえる。反面、「ピテラ」は辞書に収録されていない造語で本質的な識別力があるため、独立して商品の出所表示機能を遂行する要部に該当するといえる。
- ② 本件登録サービスマークがその要部によって「ピテラ」と呼称される場合、その外観が先使用商標1と同一で、呼称が各先使用商標といずれも同一であるので、結局、各先使用商標とその標章が類似するというべきである。

ハ. 本件指定役務と先使用商標の使用商品との経済的な牽連の程度

商品である化粧品と類似の役務に該当する皮膚科業などは、性質上、上位概念である医療業などに含まれる。医療業と化粧品はどちらも人の身体に直接作用してなんらかの改善効果をもたらすという点で用途が類似し、医療業などは自然人の誰もがその需要者に該当するため、化粧品などの一般需要者である美容に関心がある人々は医療業などの一般需要者にも該当し、一

<sup>12</sup>G Market、Auction、Interparkは、韓国のモール型ECサイト大手である。

部の医院などでは美容目的の診療をし、またはその診療に付随して化粧品と類似の方法で人体に適用する軟膏等の医薬外品を製造・販売するとみられる点などを考慮すれば、本件登録サービスマークの残りの指定役務である医療業なども化粧品と経済的牽連性があるものと認められる。

## ニ. 小括

本件登録サービスマークは、先使用商標の需要者に出所の誤認・混同を生じさせ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号に該当する。

### (3) 本件登録サービスマークが旧商標法第7条第1項第12号に該当するか否か

イ. 先使用商標は、本件登録サービスマークの出願日を基準として国内の需要者に原告を表示するものと知られていたと認めることができ、本件登録サービスマークと先使用商標は互いに類似の商標に該当する。

ロ. 被告は本件登録サービスマークの「ピテラ」がどのような経緯で創作されたかに関して何らの主張・証明も提出しておらず、先使用商標の知られた程度および本件登録サービスマークとの同一類似性の程度を考え合わせると、被告は先使用商標に存在する営業上の信用などにフリーライドして不当な利益を得、先使用商標の価値に損傷を与え、または原告の国内営業を妨害するなどの方法で原告に損害を及ぼそうとする不正の目的を有していたものと認めることができる。

## ハ. 小括

本件登録サービスマークは、その出願当時、国内で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商標として不正の目的をもって使用する商標に該当するため、旧商標法第7条第1項第12号に該当する。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は、「PITERA(ピテラ)」という化粧品の成分名称が、無効対象とされた登録サービスマークや先登録・先使用商標の名称に含まれていた事例であった。

本件での特許法院の判決は、化粧品の容器や包装箱などに記載され、または広告等を通して表示もしくは使用されてきた成分名称の造語商標に対しても周知性を認めたという点が有意味であり、その周知性の判断については、その成分名称の商標が単独で使用されていないとしても、その成分名称と共に使用された商標に関連する商品の売上額、広告額、マスコミ報道内訳、テレビ広告や雑誌広告を含む多様な媒体での広報実績などを成分名称の商標に対する周知性判断資料として援用可能であることを認めた点、および、化粧品と医療業の経済的牽連関係を幅広く認めた点などにおいても注目されるものであると言える。

本件で示された判示事項は、化粧品だけでなく、薬剤や洗剤といった関連商品分野においても、成分名称の商標の権利化の検討に際し参考にできよう。

## 5. 審決確定後に再度請求された無効審判において新たに提出された証拠が確定審決の結論を覆すほどの有力な証拠に該当し、一事不再理の原則に抵触しないと判断された事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(上告人)A社 vs 被告(被上告人、商標登録権者)B社

判断主体：大法院

事件番号：2020フ10810

言渡し日：2021年1月14日

事件の経過：原審破棄差戻し

### 【概要】

2012年に本件登録商標が旧商標法第7条第1項第12号に該当するという理由により請求された商標登録無効審判は棄却され、その審決が確定している。

2017年に本件登録商標が旧商標法第7条第1項第12号に該当するという理由により請求された商標登録無効審判の審決取消訴訟において、特許法院は、新たに提出された証拠によっても当該証拠は先行確定審決の結論を覆すことができるほど有力な証拠ではないとして、本件審判請求は、先行確定審決と同一事実および同一証拠によるものとして一事不再理の原則に違背し、認められないと判断した。

しかし大法院は、**本件で新たに提出された証拠は先行確定審決の結論を覆すほどの有力な証拠に該当するため一事不再理の原則に抵触するとはいえないと判断し、原審判決を破棄差戻した。**

### 【事実関係】

2012年、訴外C社は本件登録商標が旧商標法第7条第1項第12号に該当するという理由で商標登録無効審判を請求したが、棄却され、訴外C社が不服を申し立てなかったことにより審決は確定した(このとき確定した審決を「先行確定審決」という)。

2017年、原告は本件登録商標が旧商標法第7条第1項第12号に該当するという理由で商標登録無効審判を請求したところ(本件審判)、特許審判院は、本件審判請求がすでに確定した審決と同一事実および同一証拠によるものとして一事不再理の原則に違反する不適法な審判請求に該当するという理由で審判請求を却下した。

その審決取消訴訟でも、特許法院は、本件審決において新たに提出された証拠によっても本件登録商標が旧商標法第7条第1項第12号に該当するとはいえないため、上記証拠は、先行確定審決の結論を覆すことができるほどの有力な証拠ではないとし、先行確定審決と同一事実および同一証拠によるものとして一事不再理の原則に違背し許容されないと判断した。

本件登録商標と先使用商標は、下表のとおりである。

区分	被告の本件登録商標	原告の先使用商標
標章		 (先使用商標 1)  (先使用商標 2)  (先使用商標 3)
指定商品 (使用商品)	自転車など	自転車など

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

一事不再理の原則を定めた商標法第 150 条で規定された「同一の証拠」には、先に確定した審決の証拠と同じ証拠だけでなく、その審決を覆すことができるほどに有力ではない証拠も含まれる。したがって、確定した審決の結論を覆すほどの有力な証拠が新たに提出された場合には、一事不再理の原則に違反するという事はできない。


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間に特定人の商品を表示するものであると顕著に認識されている商標と同一または類似の商標であつて、不当な利益を得ようとし、またはその特定人に損害を負わせようとするなど、不正の目的を持って使用する商標は商標登録を受けることができないと規定している。上記規定は国内または外国の需要者間に特定人の商標であると顕著に認識されているいわゆる周知商標が国内で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り周知商標権者の国内での営業を妨害する等の方法で周知商標権者に損害を加え、またはこのような模倣商標を利用して不当な利益を得る目的で使用する商標はその登録を認めないという趣旨である。上記規定に該当するためには、特定人の商標が周知商標に該当しなければならず、商標出願人が特定人の周知商標と同一または類似の商標を不正の目的を持って使用しなければならない。特定人の商標が周知商標に該当するか否かは、その商標の使用期間、方法、態様および利用範囲等と、取引実情または社会通念上客観的に広く知られているか等が基準となり、不正の目的の有無は、特定人の商標の周知・著名または創作性の程度、特定人の商標と出願人の商標の同一・類似性の程度、出願人と特定人との間の商標をめぐる交渉の有無とその内容、その他に両当事者の関係、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否か、商品の同一・類似性ないし経済的牽連関係の有無、取引実情などを総合的に考慮しなければならない。また上記規定に該当するか否かは登録商標の出願当時を基準として判断する。

### (2) 大法院の判断

イ. 原審判決の理由と記録により把握できる事情

- ① 先使用商標 1、先使用商標 2、先使用商標 3(以下「先使用商標」という)は、カナダの自転車メーカーである D 社(原告は 2012 年 2 月 17 日に D 社を買収することになるが、以下便宜上、D 社と原告を区分せず「原告」という)が製造した自転車に付された商標であつて、先使用商標が付された製品は 1996 年からアメリカとカナダをはじめとする世界の様々な国の自転車売り場またはインターネットショッピングモールで高価で販売されている。先使用商標 1 はアメリカ、カナダ、ヨーロッパ連合などの複数の国家で商標登録されている。
- ② 原告は、トライアスロン(Triathlon)用自転車の販売で成長しはじめたが、2003 年からは

プロサイクルチームの後援を開始した。原告の後援を受けたプロサイクルチームは、先使用商標が付された自転車に乗ってツール・ド・フランス(le Tour de France)などの主要な自転車大会で良い成績をおさめ、これに伴い先使用商標の認知度も高まることになった。原告は1996年から2005年まで『トライアスリート』『プロサイクリング』等をはじめとする多くの新聞、雑誌、インターネット媒体などに持続的に先使用商標を付した自転車とその自転車に乗った選手らの活躍に関する記事と広告を掲載した。先使用商標は2003年から2006年まで『サイクリングニュースドットコム』等の自転車関連媒体が調査した需要者アンケート調査において、幾度もロード自転車およびトライアスロン自転車分野の最上位圏自転車ブランドに選ばれたことがある。

- ③ 原告の先使用商標が付された製品販売による売上額は1996年以降、短期間で急激に増加し、2004年には年間売上額が1100万ドルを突破した。
- ④ Eは2002年頃から原告が製造・販売する先使用商標が付された自転車製品を国内に輸入して販売を開始し、2004年2月6日「ベロススポーツアジア」という商号で事業者登録をして以来、直営または代理店開設等の方法により原告から自転車等の製品を輸入して販売してきた。
- ⑤ Eは、2005年3月16日、原告の許諾なしに「」標章について指定商品を自転車等として商標登録出願をし、原告がその出願事実を知るや、2005年11月28日に原告との間で「原告はCervelo商標をE名義で登録する権利を許与しない。EはCervelo商標に関してEの名義で出願したものの、原告に代わって上記商標を出願し、原告の受託を受けて管理するものであるため、原告が要求する場合、上記商標に対する権利を原告または原告が指名する者に譲渡する」という内容が含まれた商標権受託合意を結んだ。Eが出願した上記商標は2006年1月4日に商標登録決定が出されたが、2006年3月6日に登録料未納により商標権が消滅した。
- ⑥ Fは2006年3月14日に本件登録商標を出願し、2007年1月18日に商標登録を完了した(本件登録商標は2018年3月28日にFから被告B社に譲渡された)。
- ⑦ 原告は2012年3月29日、Fを相手取り、旧商標法第7条第1項第12号等を理由として本件登録商標に対する無効審判を請求したが、先使用商標の認知度に照らしてFに不正の目的が認められない等の理由により上記審判請求は棄却された。その後、原告は2015年3月17日、Fを相手取り本件登録商標に対する不使用取消審判を請求したが、通常使用権者であるEが本件登録商標を使用した事実があるという理由で上記審判請求は棄却され、その過程で原告はEとFが実の兄弟であるという事実を知った。

ロ. こうした事情を上述の法理に照らして詳察する。

先使用商標を使った製品の販売期間、広告およびマスコミ報道内訳、売上額等を総合的に考慮してみると、先使用商標は、本件登録商標の出願日である2006年3月14日当時、自転車等と関連してアメリカとカナダの需要者間に**特定人の商標であると顕著に認識**されていた商標と認めることができる。

また、先使用商標の周知性、本件登録商標と先使用商標の類似性、原告とEの契約締結内訳とその内容、EとFの関係、本件登録商標の出願経緯等に照らしてみると、Fは先使用商標の使用者である原告に損害を負わせようとするなど**不正の目的を持って使用**するために本件登録商標を出願したものであるといえる。

結局、先使用商標の認知度およびFとEの関係等に関連し本件で新たに提出された証拠は、

本件登録商標が旧商標法第7条第1項第12号に該当しないとする**先行確定審決の結論を覆すほどの有力な証拠に該当するため**、本件審判請求は一事不再理の原則に抵触するといえない。

### (3) 結論

原審の判断には旧商標法第7条第1項第12号および一事不再理の原則に関する法理を誤解した誤りがある。

#### 【専門家からのアドバイス】

本件は原告が2017年に本件登録商標の無効審判を請求したことに始まるが、本件登録商標については、2007年に登録されて以来、無効審判と取消審判、その審決取消訴訟と上告審など、計10回にわたって審判および訴訟が行われてきていた。

そうした度重なる審判事件の中で、本件は、既に確定した先行確定審決に対し本件審判請求が一事不再理の原則に抵触するか否かが争点となった。本件において大法院は、先使用商標の認知度や不正の目的の有無(上述のとおり F と E の関係等を示す事実が新たに示された)に関連して**本件で新たに提出された証拠は先行確定審決の結論を覆すほどの有力な証拠に該当すると認め**、一事不再理の原則を適用した原審判決を破棄差戻しとした。

今回の大法院判決は、過去に審決があったという理由だけで一事不再理の原則を適用する判断に制限を設けたものであって、本件登録商標について不正の目的で出願したことが確認されながらもその商標登録の状態を維持することが、一事不再理の原則により正当化されてはならないということを積極的に判断した点で今回の判決は大きな意味を持つといえよう。また、本件に関する全体的な紛争の経緯に鑑みると、韓国での事業展開に先立ち商標権を確保しておくことが非常に重要であり、それにより不必要な紛争を未然に回避できることを示した典型的な事例であるともいえよう。

なお、本件に関連し、原告は2015年3月に「**CERVÉLO**」について商標登録出願した後、同年12月から現在まで出願審査処理が保留されていたが、本件判決を受けて、この出願商標に対する審査が近い将来再開されると見られ、これにより正当な商標使用者であると判断された原告に商標権が付与されるものと予想される。

## デザイン保護法

1. 物品の機能を確保できる選択可能な代替形状が存在する場合、デザイン類似判断時に、その部分の重要度を低く評価することはできない

### 【書誌事項】

当事者：原告A社 vs 被告個人B

判断主体：大法院

事件番号：2016フ1710

言渡し日：2020年9月3日

事件の経過：上告棄却(原審確定)

### 【概要】

大法院は、本件登録デザインである「貨物車両用工具箱」の類否判断において、単純に先行デザインとの共通した形状が機能と関連する部分であるとか、または装着後に視認できない部分であるという理由だけでデザイン類似判断時にその重要度を低く評価することはできず、該当部分までを含んで全体として観察して感じられる審美感によりデザインの類否を判断しなければならないとし、さらに両デザインの共通する部分は従来の貨物車両用工具箱デザインではありふれて見られるものではない斬新な形状であり、物品全体の外観に占める割合が大きく、デザインの構造的特徴をよく表す部分であるため需要者の注意を引きやすい部分に該当すると判断した上で、本件登録デザインは先行デザインとは全体的にみたとき審美感が類似し類似のデザインに該当するため、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】

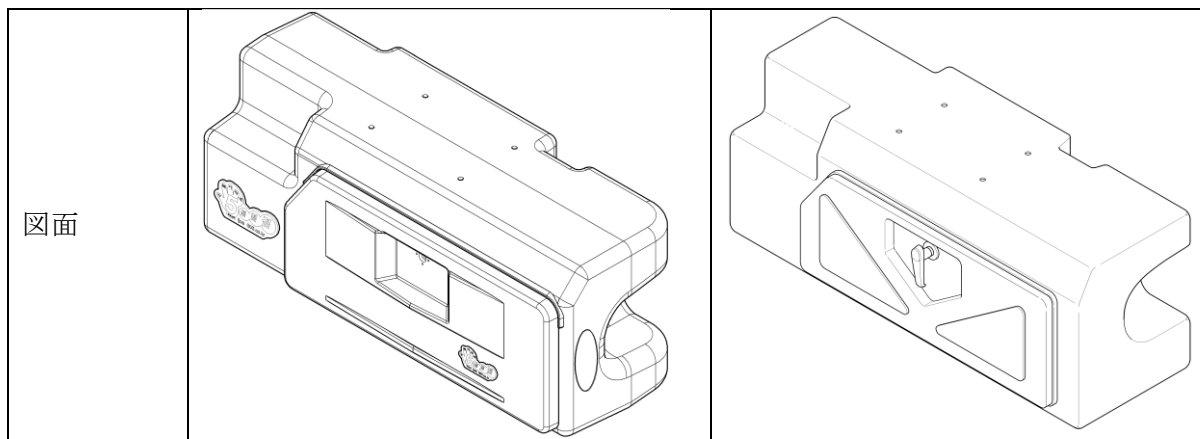
原告は、本件登録デザインは先行デザインと類似するためその登録が無効にされるべきと主張して登録無効審判を請求した。特許審判院は、本件登録デザインは先行デザインと形状が同一・類似でないだけでなく、先行デザインから簡単に創作できるデザインとは認められないため登録無効理由に該当するとはいえないと判断した。

これに対し原告は審決取消訴訟を提起したところ、特許法院は、本件登録デザインと先行デザインは支配的な特徴が同一・類似であり、全体的に観る者にとって類似の審美感を感じさせる類似デザインといえるため、本件登録デザインはその登録が無効に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の概要は、下表のとおりである。

区分	本件登録デザイン	先行デザイン
登録番号 (登録日)	デザイン登録第808393号 (2015年7月27日)	デザイン登録第699151号 (2013年6月25日)
権利者	被告	原告
物品の名称	貨物車両用工具箱	トラック用物入れ





## 【判決内容】

### (1) 関連法理

デザインの類否は、これを構成する各要素を分離して個別的に対比するのではなく、その外観を全体的に対比観察して、観る者にとって相違する審美感を感じさせるか否かにより判断すべきであり、その支配的な特徴が類似であれば、細部が多少相違していても類似とみるべきである。この場合、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併せて考慮しなければならない。


一方、両デザインの共通する部分が物品の機能を確保するのにおいて不可欠な形状である場合にはその重要度を低く評価しなければならないため、このような部分が類似するという事情だけをもって直ちに両デザインが互いに類似であるということとはできない。しかし物品の機能を確保できる選択可能な代替形状が存在するときは物品の機能を確保するのにおいて不可欠な形状ではないため、この場合は単純に機能に関連した形状であるという理由だけをもって、デザインの類否判断においてその重要度を低く評価してはならない。

### (2) 本件登録デザインが先行デザインと類似のデザインであるか否か

- イ. 両デザインは①本体部の左側上部の角に直方体形状の切開溝が形成され、②前面に形成された長方形の開閉扉は左側上部が45°の角度に切り取られており、③開閉扉の上部に位置する本体の上段右側に長い傾斜面が形成され、④本体部の右側面後方中央に半球形状の凹入溝が傾斜するように形成され、⑤本体の背面右側に中間部位まで下向きの傾斜面が形成され、⑥本体の背面中央に垂直の凹入溝が形成されているという点で共通する。
- ロ. 両デザインの共通する部分は、貨物車両用工具箱の機能を確保するにおいて不可欠な形状とは認めがたい<sup>13</sup>。また、貨物車両用工具箱の取引時、需要者は上記のような共通する部分の特徴を含んだ物品全体の外観による審美感を考慮して物品を取引きするものとみ

<sup>13</sup> 特許法院では、本件登録デザインおよび先行デザインの共通部分に関連して、両デザインの出



願前に公知となった乙第4号証の形状「」を詳察すると、共通点①乃至⑥とは相違する形状を有しているながらも貨物車両用積載箱としての用途と機能を有していることは否定できず、また、貨物車両用工具箱としての同じ機能を遂行しながらもこれと異なる形状に随意に構成することができると判断している。

られる。したがって、単純に両デザインの共通する形状が機能に関連した部分であり、または装着後に見えない部分であるという理由だけをもってデザイン類否判断時にその重要度を低く評価することはできず、その部分までを含んで全体として観察して感じられる審美感によりデザインの類否を判断しなければならない。

- ハ. ところで、両デザインの共通する部分は従来の貨物車両用工具箱のデザインではありふれて見られるものではない斬新な形状であり、物品全体の外観に占める割合が大きく、デザインの構造的特徴をよく表す部分であるので、需要者の注意を引きやすい部分に該当する。一方、両デザインは、本体部および開閉扉の部分に陽刻または陰刻で形成された模様の位置および形などに一部相違点があるものの、このような相違点が両デザインの支配的特徴の類似性を相殺し審美感を異ならせるほどであるとは認めがたい。
- ニ. したがって、本件登録デザインと先行デザインは全体的に見るとき審美感が類似し互いに類似のデザインに該当するため、本件登録デザインは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】

物品のデザインにおいて物品の機能に関連する形状が含まれる場合、その部分はその物品の機能を確保するために似た形状になりやすい。そうした場合であっても、物品の機能を確保することができる選択可能な代替形状が存在するときは物品の機能を確保するのにおいて不可欠な形状とはいえないため、単純に機能と関連する形状であるという理由だけをもってデザインの類否判断時にその重要度を低く評価してはならないというのが、これまで判例により確立された法理である。

今回の大法院判決では、物品の機能に関連する形状部分について上記の法理を再確認するとともに、物品の設置がされた後に見えなくなる部分についても、デザインの類似判断時に画一的にその重要度を低く評価することはできないものとしている。その一方で、本判決は、需要者の注意を引きやすい部分に該当するか否かを判断するのにおいて、①両デザインの共通する部分が従来ありふれて見られるものではない斬新な形状に該当するか、②物品全体の外観に占める割合がどの程度か、③デザインの構造的特徴をよく表す部分に該当するか、といった判断を具体的に提示している点が有意味であって、本判決は韓国におけるデザインの類似判断を示す具体的事例として参考にできる。

# 不正競争防止法

## 1. 他人が運営するゴルフ場の様相を再現した3D映像を製作しスクリーンゴルフ運営会社に提供した行為は成果物盗用不正競争行為に該当するとされた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A 社ら vs 被告 B 社(継承参加人 C 社)

判断主体：大法院

事件番号：2016 ダ 276467

言渡し日：2020 年 3 月 26 日

事件の経過：上告棄却/原審確定

### 【概要】

大法院は、ゴルフ場の総合的な「イメージ」はゴルフコースの設計とは別個のものとしてゴルフ場を造成・運営する原告の相当な投資または労力により作られた成果に該当すると判断し、原告らと競争関係にある被告ら(被告 B 社のスクリーンゴルフ<sup>14</sup>事業部門は人的分割方式で新設された C 社が継承し、C 社は訴訟に継承参加。以下被告と継承参加人を「被告ら」という)が、原告の許諾を得ずに本件ゴルフ場の様相をほぼそのまま再現したスクリーンゴルフシミュレーションシステム用 3D ゴルフコース映像を製作、使用した行為は、原告の成果等を公正な商取引慣行または競争秩序に反する方法により被告らの営業のために無断で使用したものであるため、不正競争防止法第 2 条第 1 号(ル)目施行以後において原告の経済的利益を侵害する不正競争行為に該当すると判断した(なお、不正競争防止法第 2 条第 1 号(ル)目施行以前については民法上の不法行為に該当すると判断された)。

### 【事実関係】

原告は、本件第 1 から 3 までのゴルフ場(以下「本件ゴルフ場」という)を所有・運営している。

被告らは、スクリーンゴルフシミュレーターに使われるソフトウェアおよびハードウェアを開発して販売するだけでなく、国内外の様々なゴルフ場を撮影し、その写真などに基づいて実際のゴルフ場の様相をほぼそのまま再現したスクリーンゴルフシミュレーションシステム用 3D ゴルフコース映像を製作しスクリーンゴルフ場運営会社に提供する事業を行ってきた。

被告らが製作したゴルフコース映像は、利用者が特定のゴルフ場を選択すると、そのゴルフ場でプレーしているかのように感じられる環境を提供するものである。その中には本件ゴルフ場も含まれているが、被告らは本件ゴルフ場を撮影した後、その写真などに基づいて 3D コンピュータグラフィックなどを利用し本件ゴルフ場のゴルフコースをほぼそのまま再現した立体的イメージのゴルフコース映像を製作した後、2009 年頃から 2015 年 2 月 23 日までスクリーンゴルフ場運営会社に提供した。

原審は、本件ゴルフ場のゴルフコースは著作権法により保護される著作物に該当するものの、その著作者である設計者から原告が著作権を譲り受けたという主張・証明がないという理由で著作権に基づく損害賠償請求を棄却し、民法上の不法行為、成果物盗用不正競争行為の違反責任を認めた。原審判決に対し、原告・被告双方とも上告した。

<sup>14</sup> シミュレーションゴルフともいう。

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

2013年7月30日法律第11963号の法改正により導入された不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(以下「不正競争防止法」という)第2条第1号(ル)目<sup>15</sup>は、2013年7月30日法律第11963号による改正前の旧不正競争防止法の適用範囲には含まれていなかった新しい類型の不正競争行為に関する規定を新設したものである。これは新たに登場する経済的価値を有する無形の成果を保護し、立法者が不正競争行為のあらゆる行為を規定することができない点を補完して法院が新しい類型の不正競争行為をより明確に判断できるようにすることにより、変化する取引観念を適時に反映して不正競争行為を規律するための補充的一般条項である。

不正競争防止法第2条第1号(ル)目は、その保護対象である「成果等」の類型に制限を設けていないため、有形物だけでなく無形物もこれに含まれ、従来の知的財産権法では保護が難しかった新しい形態の結果も含まれることを可とする。「成果等」を判断するときは、このような結果物が有するに至った名声や経済的価値、結果に化体された顧客吸引力、該当事業分野において結果物が占める割合と競争力などを総合的に考慮しなければならない。このような「成果等」が「相当な投資または労力により作成された」ものであるかは、権利者が投じた投資や労力の内容と程度をその「成果等」が属する産業分野の慣行や実態に照らして具体的・個別的に判断するものであるが、「成果等」を無断で使用することにより侵害された経済的利益が、誰もが自由に利用することのできるいわゆる公共領域(public domain)に属しないものと評価することができなければならない。また(ル)目が定める「公正な商取引慣行また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」するケースに該当するためには、権利者と侵害者が競争関係にあり、または近い将来に競争関係に置かれる可能性があるか、権利者が主張する成果等が含まれた産業分野の商取引慣行や競争秩序の内容とその内容が公正であるか、上記のような「成果等」が侵害者の商品やサービスによって市場で代替されることができ、需要者や取引者に「成果等」がどの程度知られているか、需要者や取引者の混同可能性があるかなどを総合的に考慮しなければならない。

### (2) 具体的判断

#### イ. 被告らの上告理由に関する判断

原審は、次のような理由で被告らの行為に対し民法上の不法行為または不正競争防止法第2条第1号(ル)目の不正競争行為に該当すると判断した。

- ① 本件ゴルフ場のゴルフコース自体は設計者の著作物に該当するものの、ゴルフコースを実際にゴルフ場の敷地に造成することによって外部に表現される地形、景観、造形要素、設置物などが結びついた本件ゴルフ場の総合的な「イメージ」は、ゴルフコースの設計とは別個のものとして、ゴルフ場を造成・運営する原告の相当な投資または労力により作成された成果に該当する。
- ② 原告らと競争関係にある被告らが原告の許諾を得ずに本件ゴルフ場の様相をほぼそのまま再現したスクリーンゴルフシミュレーションシステム用3Dゴルフコース映像を製作・使用した行為は、上記の原告の成果等を公正な商取引慣行または競争秩序に反する方法により被告らの営業のために無断で使用することで上記の原告の経済的利益を侵害する行

<sup>15</sup> 2018年4月17日法律第15580号により改正された不正競争防止法から(ル)目とされたものであって、2013年7月30日法律第11963号の法改正では(ヌ)目とされていた。

為であるため、2014年1月30日以前は民法上の不法行為を構成し、2014年1月31日以降は不正競争防止法第2条第1号(ル)目の不正競争行為に該当する。

上記の原審判断に、被告らの上告理由での主張のような(ル)目の保護対象、経済的利益侵害の有無、公正な商取引慣行と競争秩序などに関する法理の誤解や、必要な審理を尽くさず自由心証主義の限界を逸脱したなどの誤りはない。

#### ロ. 原告の上告理由に関する判断

- ① 原審は、著作権に基づいた損害賠償請求を棄却し、その理由として本件ゴルフ場のゴルフコースは著作権法により保護される著作物に該当するものの、著作者である設計者から原告が著作権を譲り受けたという主張・証明がないことなどを挙げた。さらに、ゴルフ場の名称は(ル)目の成果に該当しないと判断した。
- ② 原審判断のうち、ゴルフ場の名称を含むゴルフコースの総合的なイメージを成果とみなすことができることからゴルフ場の名称は成果に該当しないとした判断は適切ではないが、原告の成果等を認め適正な損害額を算定した原審の結論は正当で、判決結果に影響を及ぼした誤りはない。著作権に基づいた損害賠償請求などの原告の上告理由の主張に関しては、原審が法理を誤解し、または必要な審理を尽くさずに自由心証主義の限界を逸脱したなどの誤りはない。

### (3) 結論

原告らと被告らの上告は理由がないため、これをいずれも棄却する。

#### 【専門家からのアドバイス】

本件では、不正競争防止法の一般条項である第2条第1号(ル)目が主な争点となった。一般条項が導入される前は不正競争行為の類型のみが限定的に列挙されていたのであるが、それだけでは技術の発展や社会環境の変化に応じて、新しく生じてくる多様な類型の不正競争行為を規制することが難しいという限界があり、これを克服すべく一般条項が導入されたのである。しかし、その保護要件は抽象的かつ包括的で、下級審判決の判断において具体的かつ一貫した判断基準を見出しがたいという意見も提起されていた。

大法院は今回の判決を通じ、不正競争防止法の一般条項を適用して新たな類型の侵害行為から権利者を保護するのに際し、その適用要件の判断に考慮すべき事項として具体的な基準を提示した。これにより大法院は、不正競争防止法第2条第1号(ル)目の保護対象である「成果等」には**無形物**も含まれ、「成果等」が相当な投資または労力により作られたものに該当するか否かは**具体的かつ個別的に判断**するとしながら、そうした成果等を無断で使用することで侵害された経済的利益が誰もが自由に利用できる**公共領域(public domain)**に属しないものと評価できなければならないとした。その上で大法院は、(ル)目が定める公正な商取引慣行または競争秩序に反する方法により自らの営業のために無断で使用したケースに該当するといえるためには、①権利者と侵害者が**競争関係**にあり、または近い将来競争関係に置かれる可能性があるか、②権利者が主張する「成果等」が含まれる産業分野の商取引慣行や競争秩序の内容に合わせてその内容が**公正**であるか、③上記のような「成果等」が侵害者の商品やサービスによって市場で**代替**されることが可能か、④需要者や取引者に「成果等」が**どの程度知られているか**、または需要者や取引者による**混同可能性**があるかなどを総合的に考慮しなければならないとした。

こうした今回の判決は不正競争防止法第2条第1号(㍺)目について大法院の立場を明らかにし、かかる**一般条項の具体的な適用要件**を明確に示したという点で注目に値しよう。

なお、本件では被告の行為に対して著作権に基づく損害賠償請求もなされ、結果として棄却されている。ただし、これに関しては原告が著作権を譲り受けたという主張・証明がなかったという点が判示されており、これに対する検討は省略した。

## 2. 広く知られたブランドバッグと同じ形態のバッグに自らが創作した図案を付して販売する行為が、成果物盗用による不正競争行為に該当すると判断された事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A 社、B 社 vs 被告個人 C、D

判断主体：大法院

事件番号：2016 ダ 276467

言渡し日：2020 年 7 月 9 日

事件の経過：上告棄却/破棄差戻し

### 【概要】

大法院は、原告らのケリーバッグ(Kelly Bag)とバーキンバッグ(Birkin Bag)の形態(以下「本件商品標識」という)は、国内で継続的・独占的・排他的に使用された結果、一般需要者の間で特定の商品出所としての識別力を備えるに至ったため法律上保護する価値がある利益に該当すると評価した上で、被告らの製品が需要者から人気を博したのは本件商品標識と類似の特徴が相当に寄与したと認められ、被告らが製品を国内で継続して生産・販売する場合、潜在的需要者が原告製品の購買を諦める可能性が高まるという点で、原告らの経済的利益を侵害すると認めことができるとし、本件商品標識と同じ形態のバッグに自らが創作した図案を付して販売する被告らの行為は旧不正競争防止法第 2 条第 1 号(ヌ)目の成果物盗用による不正競争行為に該当すると判断した。

### 【事実関係】

本件で第一審法院(ソウル中央地方法院)は、被告らの行為は商品主体混同行為、識別力・名声毀損行為には該当しないものの、**成果物盗用不正競争行為**に該当すると判断し原告らの請求を認容した。

これに対し、控訴審法院(ソウル高等法院)は、被告製品の創作性と独創性および文化的価値などを総合的に考慮すると、被告らが原告らの製品形態の認知度にフリーライドする意図を有していたとは断定しがたいため成果物盗用不正競争行為に該当しないとして原告らの請求を認めなかった。

なお、本件原告のバッグイメージと被告のバッグイメージは、下記のとおりである。



## 【判決内容】

### (1) 関連法理

旧不正競争防止法第2条第1号(ヌ)目<sup>16</sup>(以下「(ヌ)目」という)は、その保護対象である「**成果等**」の**類型**に制限を設けていないため、有形物だけでなく無形物もこれに含まれて、従来、知的財産権法による保護が困難であった**新しい形態の結果物**も含まれることが許容される。

「成果等」を判断するときは、上記のような結果物が有するに至った名声や経済的価値、結果物に化体された顧客吸引力、当該事業分野において結果物が占める割合と競争力などを総合的に考慮しなければならない。このような成果等が「相当な投資または労力により作成された」ものであるかは、権利者が投じた投資や労力の内容と程度を、その成果等が属する産業分野の慣行や実態に照らして具体的・個別的に判断しなければならない。加えて、成果等を無断で使用することによって侵害された経済的利益が何人でも自由に利用できるいわゆる公共領域(**public domain**)に属しないと評価することができるものでなければならない。

さらに、(ヌ)目が定める「公正な商取引慣行また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」するケースに該当するためには、権利者と侵害者が競争関係にある、または近い将来競争関係におかれる可能性があるか、権利者が主張する成果等が含まれた産業分野の商取引慣行または競争秩序の内容とその内容が公正であるか、上記のような成果等が侵害者の商品またはサービスにより市場で代替されることができるか、需要者や取引者に成果等がどの程度知られているか、需要者や取引者の混同可能性があるかなどを総合的に考慮しなければならない。

### (2) 具体的判断

イ. 原審が適法に採択した証拠によれば、次のような事情が認められる。

- ① ケリーバッグは 1950 年代、バーキンバッグは 1980 年代頃から世界的に広く知られるようになり、現在まで本件商品標識のと通りの独特なデザインを維持してきている。
- ② ケリーバッグおよびバーキンバッグは原告のフランス現地工場で熟練した職人によって少量生産され品質を維持してきており、その韓国国内消費者価格は 1000 万ウォン以上で、高級ブランドハンドバッグのなかでも最高額に属する。原告は全世界約 200 か所の直営店とその他の販売網を通じてケリーバッグおよびバーキンバッグを含む原告製品を販売しているが、高価格にもかかわらず国内でケリーバッグおよびバーキンバッグを購入するためには長い間待たなければならない状況である。
- ③ 原告は国内の主要ファッション雑誌にケリーバッグおよびバーキンバッグを含む原告の各種製品の広告を出し、2007 年から 2015 年までの原告の国内広告費支出額は約 128 億ウォン、原告の国内売上額は約 3,122 億ウォンである。
- ④ 本件商品標識は、国内で継続的・独占的・排他的に使用されてきたことにより、前面部と側面部の形状、持ち手とハンドバッグ本体のふた(フラップ)の形状、ベルト状の革ひもとリング状の固定具などが組み合わされた差別的特徴により一般需要者の間で特定の商品出所としての識別力を備えるに至ったため、公共領域(**public domain**)に属するものと認め

---

<sup>16</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。

ヌ. その他他人の相当な投資または労力により作成された成果等を公正な商取引慣行または競争秩序に反する方法により自身の営業のために無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為



がたく、「法律上保護する価値がある利益」に該当すると評価することができる。

- ⑤ 原告製品と被告製品は材質、価格および主な顧客層などに違いがあるが、原告製品のうち一部のモデルは被告製品の模様と類似し、全体的・離隔的に観察すると類似して見え、被告製品を本件図案が付されていない後面および側面から観察するときは原告製品と区別が容易でない。被告製品が需要者から人気を博したのは、本件商品標識と類似する特徴が相当に寄与したとみられる。
- ⑥ 原告らはケリーバッグおよびバーキンバッグの供給量を制限してきたが、これと類似する形態の被告製品が販売されることにより、次第に本件商品標識の希少性を維持するのに障害要素になる可能性がある。また、被告らが原告らと同種商品である被告製品を国内で継続して生産・販売することになれば、原告製品に対する一部の需要を代替し、または原告製品の希少性および価値の低下により潜在的需要者が原告製品の購買を諦める可能性が高まるという点で、**原告の経済的利益を侵害する**ということができる。
- ⑦ 被告らが使用したキャッチコピー「Fake for Fun」をみても、本件商品標識と類似の形状を用いて本件商品標識の周知性と認知度にフリーライドしようとする被告の意図を窺い知ることができる。他人の同意なく、需要者に広く知られた他人の商品標識に自らが創作した図案を付して商業的に販売する行為が公正な競争秩序に合致する行為ではないがたい。
- ⑧ 被告らは衣類・人形製造業者または化粧品・バッグブランドとの提携や協業等を通じて本件図案と被告らの「プレイノーマア(PLAY NO MORE)」というブランドを使用した製品を広く広報し販売してきた。外国の有名ブランドである GUCCI、LOUIS VUITTON、PRADA、COACH なども他ブランドとの提携や協業を通して提携業者の商標や商品標識、ブランドなどを結合した多様な製品を販売しているが、このようにハンドバッグをはじめとするファッション雑貨分野において需要者に広く知られた他人の商品標識を使用するためには、**契約等を通じて提携や協業をすることが公正な商取引慣行に合致する**といえる。

ロ. 以上のような事情を、先に詳察した法理に照らしてみると、被告らが本件商品標識を無断で使用する行為は原告らが相当な投資または労力により作成した成果等を公正な商取引慣行または競争秩序に反する方法により自身の営業のために無断で使用することにより他人の経済的利益を侵害する行為ということができる。

ハ. それにもかかわらず、原審は、本件商品標識は「原告の相当な投資または労力により作成された成果」に該当するが、被告らによる被告製品の製作・販売行為は**公正な取引秩序および自由な競争秩序に照らして正当化されることができない「特別な事情」**があるとは認められないという理由で、(ヌ)目に該当しない旨の判断をした。この部分の原審の判断には(ヌ)目が規定する不正競争行為に対する法理を誤解して判決に影響を及ぼした誤りがある。

#### 【専門家からのアドバイス】

旧不正競争防止法第2条第1号(ヌ)目は、不正競争防止法の一般条項と言われ、現行では不正競争防止法第2条第1号(ル)目がこれに該当する。

本件の原審では、被告らの行為が(ヌ)目に該当するかについて、本件商品標識は原告の相当な投資または労力により作成された成果に該当するとしながらも、被告らによる被告製品の製作・販売行為が「公正な取引秩序および自由な競争秩序に照らして正当化されることができな

い特別な事情」があるとは認められないとして、原告の請求を排斥している。

最近の不正競争防止法の一般条項に関する判決としては、大法院 2020 年 3 月 26 日言渡し 2016 ダ 276467 判決<sup>17</sup>も出ているが、こうした判決が出る前、下級審判決の判断においては一般条項について具体的かつ一貫した判断基準を見出しがたいという意見も提起されていた。本件の原審でも、特許法院の判決は不正競争防止法の一般条項の適用のために上記の「特別な事情」を要求するものであって、それは結局、不正競争防止法の一般条項を消極的に適用する傾向のものだったといえる。

これに対して、今回の大法院判決は、上述したような、2016 ダ 276467 判決と同一の法理を提示した上で、被告が契約等による提携や協業をしていない状態において無断で需要者に広く知られたブランドのバッグ形態をそのまま活用した行為は**ファッション雑貨分野の公正な商取引慣行および公正な競争秩序に合致せず、他人の経済的利益を侵害する行為に該当すると判断した**。つまり本大法院判決からは、不正競争防止法の一般条項を適用するのにおいて、上記の「特別な事情」のような要件を課すものでないという点が確認される。

本判決を含め、不正競争防止法の一般条項に関する最近の一連の大法院判決は、大法院が当該一般条項に対していかなる立場を取っているかについて、および、その条項の適用要件について明確に示したものと言えよう。本判決の影響を受けて、これまで知的財産権法による保護が難しかった新しい形態の成果物に関する紛争事例が今後増加していくものと予想される。こうした状況を踏まえ、権利者としては不正競争防止法の一般条項の適用可能性について積極的に検討して自らの権利を守る必要がある一方、その競業者らは自身の行為が他人の成果物を模倣・活用するものとして当該条項に該当するリスクはないのかについて念入りに確認すべきといえよう。

---

<sup>17</sup> ジェトロ判例データベースに収録済み

### 3. 不正競争防止法のアイデア侵害差止規定により民事救済請求を認めた事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告A社 vs 被告B社

判断主体：大法院

事件番号：2020ダ220607

言渡し日：2020年7月23日

事件の経過：上告棄却/原審確定

#### 【概要】

原告は、被告のためのマーケティング代行業務契約(本契約)を結び、チキン製品の広告を作成するための役務過程で広告コンテ及び製品のネーミングを制作して被告に提供した。ところが、被告は、業務契約が期間満了で終了するや、原告が提供した製品のネーミング及び広告コンテについて対価を支払わないまま、これを原告の競合社に渡して被告製品の広告を制作するために無断で使用するようにした。

本件は、こうした被告の行為が不正競争防止法上のアイデア不正使用及び成果物盗用の不正競争行為に該当するか否かが問題になったものであって、大法院は、原告が制作した広告コンテ及び製品のネーミングが原告の相当な労力と投資による成果等により保護を受ける価値があると認め、被告が原告の制作物に対して自身の広告に使用しながら何らの対価も支払わなかったため、被告の広告コンテ及び製品ネーミング無断使用行為は、原告のアイデアを不正に使用する行為であるとともに、原告の成果物を盗用した行為に該当すると判断した。

#### 【事実関係】

第1審法院(ソウル中央地方法院)は、上記概要に記載された被告の行為が不正競争防止法等に該当せず、原告が提供した製品のネーミング及び広告コンテを被告が秘密として維持する義務があるとはいえないと判断して原告の請求を棄却した。

これに対し、控訴審法院(ソウル高等法院)は、原告の請求を認容し、侵害製品の使用差止・廃棄と損害賠償を認めた(原審)。

#### 【判決内容】

##### (1) 関連法理

不正競争防止法第2条第1号ヌ目本文は「事業提案、入札、公募等、取引交渉又は取引過程で経済的価値を有する他人の技術的又は営業上のアイデアが含まれた情報をその提供目的に違反して自身又は第三者の営業上の利益のために不正に使用し、又は他人に提供して使用させる行為」を不正競争行為として規定している。上記ヌ目は、取引交渉又は取引過程で提供を受けた経済的価値を有するアイデアを正当な補償なしに使用する行為を規制するために、2018年4月17日法律第15580号で改正された不正競争防止法(2018年7月18日施行)により新設された規定である。

ここで「経済的価値を有する技術的又は営業上のアイデアが含まれた情報」(以下「**アイデア情報**」という)に該当するか否かは、アイデア情報の保有者がその情報の使用を通じて競争者に対して競争上の利益を得ることができるのか、又はその情報の取得若しくは開発のために相当な費用や労力が必要な場合であるのか、などによって具体的・個別に判断しなければならない。

ただし、アイデアの提供を受けた者が、提供を受けた当時、既に知っていた又は同業界で広く知られているアイデアは、上記又目の保護対象から除外される。また、「取引交渉又は取引過程で提供を受けたアイデア情報をその提供目的に違反して不正に使用するなどの行為」に該当するためには、取引交渉若しくは取引過程の具体的な内容と性格、アイデア情報の提供がなされた動機と経緯、アイデア情報の提供により達成しようとする目的、アイデア情報提供に対する正当な対価の支払いの有無等を総合的に考慮して、そのアイデア情報使用などの行為がアイデア情報提供者との取引交渉若しくは取引過程で発生した信頼関係などを違反すると評価できるものでなければならない。一方、アイデア情報提供が上記又目の施行日前になされたとしても、上記又目の不正競争行為に該当する行為がその施行日以後に続いているのであれば、上記又目が適用され得る。

不正競争防止法第2条第1号ル目<sup>18</sup>は、その保護対象である「成果等」の類型に制限をおいていないので、有形物だけでなく無形物もこれに含まれ、従来、知的財産権法によって保護を受けるのが難しかった新たな形態の結果物も含まれ得る。「成果等」を判断するときには、上記のような結果物が有するようになった名声や経済的価値、結果物に化体された顧客吸引力、当該事業分野で結果物が占める割合と競争力などを総合的に考慮すべきである。このような成果等が「相当な投資や労力により作成された」ものであるかについては、権利者が投入した投資や労力の内容と程度をその成果等が属する産業分野の慣行や実態に照らして具体的・個別的に判断するものの、成果等を無断で使用することによって侵害された経済的利益が何人も自由に使用することができる、いわゆる公共領域(public domain)に属しないと評価できるものでなければならない。また、ル目が定める「公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法により自身の営業のために無断で使用」した場合に該当するためには、権利者と侵害者が競合関係にある又は近い将来競合関係に置かれる可能性があるか、権利者が主張する成果等が含まれる産業分野の商取引慣行又は競争秩序の内容に対しその内容が公正であるか、上記のような成果等が侵害者の商品やサービスにより市場で代替され得るか、需要者や取引者に成果等がどの程度知られているか、需要者や取引者の混同の可能性があるかなどを総合的に考慮すべきである。

## (2) 具体的な判断

大法院は、原審の判示と同じ理由により、次の通り判断した。

- ① 被告は、原告との本件契約を通じて、原告から、被告の新製品(チキン製品)の名称及び広告に使用する本件広告役務結果物の提供を受けた。本件広告役務結果物のうち「サプライド<sup>19</sup>」というネーミングと本件広告コンテの構成方式・具体的設定などは「不正競争防止法第2条第1号又目の経済的価値を有する原告のアイデアが含まれた情報」であり、同号ル目の原告の相当な投資や労力により作成された成果である。
- ② 本件契約によると、被告は、原告に本件広告役務結果物の制作費全額を支払ってこそ、これに対する諸般の権利を取得する。ところが、被告は原告に制作費を支払わないまま、原告の

---

<sup>18</sup> ル. その他他人の相当な投資または労力により作成された成果等を公正な商取引慣行または競争秩序に反する方法により自身の営業のために無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為

<sup>19</sup> サプライド(썬프라이드)の「プライド」は、韓国語において「フライド(fried)」という揚げ物の意味も有することに留意したい。

異議申立にもかかわらず、本件広告役務結果物のうち上記情報や成果を被告の営業上の利益のために新製品の名称と本件広告に無断で使用し、その使用行為が原審弁論終結日にも続いている。

- ③ このような被告の行為は、不正競争防止法第2条第1号又目の不正競争行為として取引過程で取得した経済的価値を有する原告のアイデアが含まれた情報をその提供目的に違反して被告の営業上の利益のために不正に使用した行為に該当し、又は同号ル目の不正競争行為として原告の相当な投資又は労力により作成された成果を公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法により被告の営業のために無断で使用するにより原告の経済的利益を侵害する行為に該当する。
- ④ したがって、被告は、本件広告に関する伝送等を禁止し本件広告を廃棄する義務と、「サブライド」というネーミングが含まれた標章の表示・使用を禁止し、その標章が表示された物を廃棄する義務があり、被告の不正競争行為により原告が受けた損害を賠償する責任がある。原告の損害額は、原告が本件広告役務に投入した時間と人件費の概ねの規模、原告の本件広告役務遂行経緯と中断経緯、被告が上記情報乃至成果を利用した程度などを総合して不正競争防止法第14条の2第5項による相当する損害の額として5,000万ウォンを認める。

原審の判決理由を関連法理と記録に照らして詳察すると、上記情報又は成果の帰属主体に関する原審の判断に必要な審理を尽くさないまま論理と経験の法則に違反し、自由心証主義の限界を逸脱して事実を誤って認めるなどにより判決に影響を及ぼした違法はなく、不正競争防止法第2条第1号又目の適用時点と成立要件に関する法理を誤解するなどにより判決に影響を及ぼした違法はなく、不正競争防止法第2条第1号ル目の成立要件に関する法理を誤解し、又は必要な審理を尽くさないなどにより判決に影響を及ぼした違法はなく、不正競争防止法第14条の2第5項による損害額の算定に関する法理を誤解し、又は必要な審理を尽くさないなどにより判決に影響を及ぼした違法はない。

### 【専門家からのアドバイス】

本判決で判示された不正競争防止法第2条第1号又目(アイデア侵害差止規定)は2018年7月18日付より施行されている改正法の規定であるが、まず、その立法の経緯や立法後の議論について簡単に紹介する。

企業の経済活動において知的財産の重要性が日増しに高まる中「アイデア」が企業の生存及び利益に相当な影響を及ぼすようになることにより、これに関する保護の必要性が叫ばれている。特に取引の過程や取引のための交渉過程でやむを得ず露わにならざるを得ないアイデアを保護しようとする立法世論に歩調を合わせて、不正競争防止法の又目は立法がなされた。しかしながら、又目は企業の技術的・営業上のアイデア保護のための先導的な立法であるという評価がある一方で、アイデアを知的財産として保護するという立法は抽象的なアイデアを特定人に独占させることを許容することから企業活動の萎縮をもたらし得るリスクがあるとの指摘もあり、立法後も、その解釈と適用基準に関する論議が続いてきた。

今回の大法院判決は、こうしたアイデア侵害差止規定である又目に関する法理と具体的な基準を提示することにより、今後の法院判断の予測可能性を高めるようにする意義があるとともに、本規定の適用を通じて、営業上の必要性からやむを得ず提供される企業情報の保護の可能性を拡張したという点でも意味があると言える。なお、本判決ではル目(不正競争行為の一般条

項)についても判示されており、ル目に対する大法院の最近の一貫した見解を確認することができるという点でも意味があろう。

本判決の影響により、今後、韓国において多くの企業が取引過程で交換される情報及びアイデアの保護の仕方に関心をもつものと予想される。その中で、そうした取引をする企業としては、不合理に奪取されたアイデアについての権利救済案を講じることができるようになった一方、取引の過程で不用意に相手のアイデアを取得することで無駄な紛争に巻き込まれることのないように企業実務をより細密に検討してみる必要があるといえよう。

[特許庁委託事業]

韓国の知的財産権侵害

判例事例集

2021年3月

禁無断転載

[調査受託]

金・張法律事務所

独立行政法人 日本貿易振興機構

ソウル事務所

[著者]

金・張法律事務所

金元 (全体監修)

申正浩 (商標・デザイン関連)

金聖煥 (特許関連)

李ユリ (特許関連)

青木久典 (校正・編集)

[オブザーバー]

日本貿易振興機構 ソウル事務所

土谷慎吾