

特許庁委託事業

# 韓国<sup>1</sup>の知的財産権侵害判例・事例集

2022年3月

独立行政法人 日本貿易振興機構

## 報告書の利用についての注意・免責事項

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

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

## 〈目次〉

特許法 .....	1
1. 特許発明の技術思想が公知の場合において、均等侵害とされる製品の対応構成要素との間で個別の機能や役割を比較した上で均等侵害を否定した事例 .....	1
2. 選択発明の場合でも構成の困難性が認められれば進歩性が否定されないとした大法院判決 .....	5
3. プロダクトバイプロセスクレームの権利範囲を製造方法の記載により特定される構造と性質を有する物と解釈し、他の方法で製造される物に対して特許侵害を否定した事例 ...	10
4. 双極性障害の医薬用途発明の薬理データについて明細書の記載要件を満たしていないとした大法院判決の事例 .....	14
5. 特許発明の保護範囲を定めるとき発明の説明等を参酌するとしても発明の説明等の記載により請求の範囲を制限解釈することは許容されないとして特許侵害を認めた事例 .....	18
6. 特許共有契約における法律行為の解釈に基づき、共同出願の違反に該当せず、秘密維持義務の存在により新規性も喪失しないとされた事案 .....	22
7. 宿泊サービスを提供するプラットフォーム営業方法の発明に対して産業上の利用可能性は認められたが、出願前に自ら発表した広告記事等により進歩性が否定された事例 .....	26
8. 旧特許法下において、国際特許出願である原出願の翻訳文にはなかった配列目録の電子ファイルを添付した分割出願は不適法であるとされた事例 .....	30
9. 特許発明の構成要素の有機的結合の困難性と特有の作用効果を考慮して進歩性が認められた事例 .....	34
10. 主先行発明を変更して進歩性を否定した審決が、意見提出の機会がなかった新たな拒絶理由に該当し、違法であるとした特許法院判決 .....	38
11. 積極的権利範囲確認審判において特許権者が特定した確認対象発明を、被告が実施しているといえないため、確認の利益がないと判断された事例 .....	42
12. 光学材料用組成物に関するパラメータ発明として進歩性が否定されないとした特許法院判決 .....	45
13. 秘密維持約定の事実に基づき、特許発明について「発明者の意思に反した公知」を主張したが、新規性喪失の例外の適用が認められずに新規性が否定された事例 .....	49

14. 徐放型製剤の進歩性を認めた大法院判決 .....	53
15. 先行発明が特許発明の数値限定範囲を否定的に教示している場合、特許発明の進歩性は 否定されないとした事例 .....	58
16. 特許発明資料の提供を実施権の黙示的許諾と判断し、実施権者から譲渡された物に権利 消尽を認めた事例.....	62
17. パラメータ発明が明細書の記載要件および新規性・進歩性の要件を満たすと判断された 事例.....	65
18. 物の発明の積極的権利範囲確認審判において付加的に記載された製造方法は確認対象発 明の特定に影響を及ぼさないとした大法院判決 .....	70
商標法 .....	74
1. 先出願登録商標に類似の後出願登録商標の使用が、先出願登録商標権に対する侵害に該当 すると判断した事例 .....	74
2. 商標権者が故意に指定商品に登録商標に類似し対象商標と実質的に同一の実使用商標を使 用することにより需要者が商品の出所を誤認・混同するおそれがあると判断した事例	78
3. 英語からなる本件登録商標は日本語カタカナからなる先登録商標と類似しその登録が無効 にされるべきであると判断した事例 .....	82
4. 出願商標が大規模企業グループ創業者による事業開始の商号と同一で創業者の氏名が含ま れており、公序良俗に反するため、商標登録を受けることができないと判断した事例	86
5. コラボレーション契約に基づく著名人の氏名の使用が商標的使用に該当するかについて判 断した事例 .....	90
6. 商標権者の実使用商標は対象商標との関係で一般需要者に出所の混同を生じさせるおそれ がないだけでなく不正使用の故意もないと判断した事例 .....	93
7. 先使用商標がその権利主体の変更にもかかわらず「特定人の商品を表示する商標」に該当 し、登録商標には無効事由があると判断した事例 .....	98
デザイン保護法 .....	102
1. 審判長の証拠調べに職権審理に係る手続違反があったという原告の主張を排斥した上で、 登録デザインは先行デザインから容易に創作できると判断した事例.....	102
2. デザイン侵害行為による損害額を、旧デザイン保護法による弁論全体の趣旨と証拠調べの	

結果に基づいて算定した事例.....	107
--------------------	-----

# 特許法

## 1. 特許発明の技術思想が公知の場合において、均等侵害とされる製品の対応構成要素との間で個別の機能や役割を比較した上で均等侵害を否定した事例

### 【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：2019ダ237302特許侵害差止(特)

言渡し日：2021年3月11日

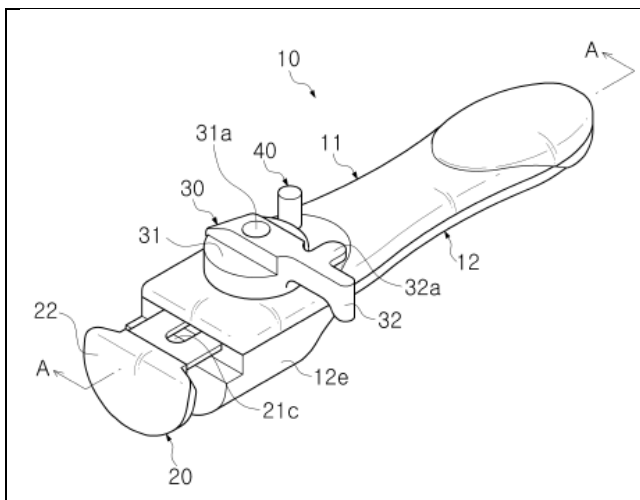
事件の経過：破棄差戻し

### 【概要】

侵害製品の均等侵害の成否判断において、特許発明と侵害製品との間に構成の相違点があっても、特許発明と課題の解決原理が同一であり、実質的に同一の作用効果を奏し、侵害製品の構成に変更することが当業者であれば誰でも容易に考えることができる程度であれば、特別な事情がない限り、均等侵害に該当する。しかし、特許発明の技術思想が公知となっている場合には、相違点に該当する特許発明と侵害製品の各対応構成要素の個別の機能や役割などを比較して均等性を判断すべきであるが、本事案においては対応構成要素の作用効果に違いがあり、侵害製品の構成への変更も容易ではないことを理由として均等侵害を否定した。

### 【事実関係】

原告の特許発明は、「調理容器用着脱式取っ手」に関するもので、別途の取っ手を各種調理容器に簡単な操作により分離可能に結合するようにし、使用途中で不注意により取っ手が調理容器から分離されることを防止するようにしたものである。主な争点は、特許請求項1の構成のうち、「案内孔に挿入されてホール(hole)に沿って回転し、スライディング板の前後移動を可能にする指示片」と「上・下部部材及びスライディング板を貫通して設けられたピン部材」に対し、被告製品はそれぞれ相違する構成からなっており(以下、それぞれ「相違点1」、「相違点2」と言う)、被告製品が特許発明の均等侵害に該当するか否かであった。



※ロータリー式回転部(30)を反時計方向に回転させると、スライディング部(20)が前後移動して引っ込む構成である。ピン部材(40)の押下操作により上記前後移動を制御可能としている。

図示されていないが、内部の構造として、ロータリー式回転部(30)の回転軸が「指示片」に相当する。

図 特許発明の調理容器用着脱式取っ手の斜視図

これについて、原審は均等侵害を認定したが、大法院は均等侵害を否定した。各判決の内容のうち、判断が食い違って下された部分を中心に紹介する。

#### (1) 相違点1について

本件特許発明の明細書の記載を詳察すると、**本件請求項1の発明が先行技術と差別化される技術思想の核心**は、「支持片の回転運動により第1弾性スプリングを復元させるかまたは圧縮してスライディング板が直線往復運動するようにすること」といえる(構成要素3)。

ところが、被告実施製品もレバー軸が回転する力により一対のコイルスプリングを復元させるかまたは圧縮してスライド片を前後方に移動させる構成を採択し、前述の本件請求項1の発明の技術思想の核心をそのまま有しており、回転運動を直線往復運動へと転換させるという結果も異ならない。すなわち、被告実施製品のこの部分の構成は、本件請求項1の発明の構成要素3と課題の解決原理が同一であるのみならず、実質的に同一の作用効果を奏する。

被告実施製品に採用された往復スライダークランク機構の原理は、機構学の教科書に載っているほど広く知られている周知慣用の技術に該当する。そうであれば、本件請求項1の発明の構成要素3を被告実施製品の対応構成に変更することは、当業者であれば誰でも容易に考え出すことができる程度であると言ふべきである。

#### (2) 相違点2について

本件特許発明の明細書の記載を詳察すると、**本件請求項1の発明が先行技術と差別化される技術思想の核心**は、「ピン部材をその前端部は上部に露出され、後端部は第2弾性スプリングにより弾性的に支持されるように設け、使用者のピン部材前端部の押圧操作による第2弾性スプリングの復元と圧縮により上下に遊動しながらスライディング板の前後方移動を制御すること」といえる(構成要素4)。

被告実施製品は、(中略)細部的な構造には多少の違いがあるが、結局のところ、ボタンをその前端部は上部に露出させ、後端部は係止片により弾性的に支持されるように設け、係止片の先端部が使用者のボタン前端部の押圧操作による係止片の変形と復元により上下に遊動しながらスライディング片の前後方移動を制御する点において、前述した本件請求項1の発明の技術思想の核心をそのまま有している。これにより、使用の途中で不注意によって取っ手が調理容器から分離されることを防止する側面において、本件請求項1の発明と実質的に同一の作用効果を奏する。

ピン部材の弾性的押圧操作によってスライディング板の前後方移動を制御する作用効果を具現するための多様な技術的方法が、調理容器の取っ手に関する技術分野をはじめとした種々の技術分野において既に開示されており、被告実施製品の構造も被告実施製品の製造時点で既に広く知られていた技術に該当するため、本件請求項1の発明の構成要素4を被告実施製品の対応構成に変更することは、当業者であれば誰でも容易に考え出すことができる程度に過ぎないと言ふべきである。

これに対し、被告は上告を提起した。

#### 【判決内容】

## (1) 法理

侵害製品と特許発明の課題の解決原理が同一か否かを判断するときは、請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に抽出するのではなく、明細書に記載された発明の説明の記載と出願当時の公知技術などを参酌して先行技術と対比してみると、特許発明に特有の解決手段が基礎とする技術思想の核心が何かを実質的に探求して判断すべきである。

作用効果が実質的に同一か否かは、先行技術において解決されなかった技術課題であって特許発明が解決した課題を侵害製品も解決するかを中心に判断すべきである。したがって、発明の説明の記載と出願当時の公知技術などを参酌して把握される特許発明に特有の解決手段が基礎とする技術思想の核心が侵害製品などにおいても具現されているならば、作用効果が実質的に同一であると言うことが原則である。しかし、上記のような技術思想の核心が特許発明の出願当時、既に公知となっていたか、公知となっていたに他ならないものに過ぎない場合には、このような技術思想の核心は特許発明に特有であるといえず、特許発明が先行技術で解決されなかった技術課題を解決したと言うこともできない。このようなときは、特許発明の技術思想の核心が侵害製品などにおいて具現されているかをもって作用効果が実質的に同一か否かを判断できず、均等性が問題になる構成要素の個別の機能や役割などを比較して判断すべきである(大法院2019年1月31日言渡2018ダ267252判決、大法院2019年2月14日言渡2015フ2327判決等参照)。

## (2) 上記法理と記録を参酌して詳察する。

(中略)

本件特許発明の発明の説明には、本件請求項1の発明と関連し、「取っ手を片手で把持した状態でロータリー式作動部を親指のみを用いて操作できるため、操作性と使用上の利便性を向上させることができる。また、スライディング部の移動を制御するピン部材が取っ手の上面側に形成されており、取っ手が調理容器に結合した状態でそのピン部材の上面がロータリー式回転部に形成された半球状突出部により遮られるようになるため、取っ手を調理容器に結合した状態で、使用者の不注意などによってピン部材を加圧することが全くなり、これにより従来頻繁に発生していた事故を予防する」と記載されている。

しかし、上記のように発明の説明から把握される「ロータリー式作動部を操作してスライディング板を前後方に移動させる技術思想」と「上面に形成されたボタンを通じて押圧部材またはピン部材を上下遊動させてスライディング板の前後方移動を制御し、手違いによるボタン加圧を防止する技術思想」は、本件請求項1の発明の出願当時、公知となっていた公開特許公報(乙第11号証)、公開実用新案公報(甲第30号証)などに示されている。

そうであれば、上記のような技術思想は本件請求項1の発明に特有であるといえず、本件請求項1の発明が先行技術において解決されなかった技術課題を解決したと言うこともできないため、作用効果が実質的に同一か否かは、上記技術思想を具現するかを基準とすることはできず、相違点1、2の各対応構成要素の個別の機能や役割などを比較して決定すべきである。

まず、相違点2について詳察すると、本件請求項1の発明は、「上・下部部材及びスライディング板を貫通して設けられたピン部材」によってロータリー式作動部を回転させても、ピン部材が解除されない限り取っ手が調理容器から分離されない一方、被告実施製品は、係止片がスライディング片から上部に傾斜して折り曲げられて一体に形成されているため、取っ手を付着するときの反対方向にレバーを回転させるだけでもレバーと牽引ロッドで連結されているスライド片が前進して係止片が上部部材内面に形成されたストッパにかかることにより取っ手と調理用具が若干分離され、この状態でレバー中央に設けられたボタンを押して直接係止片を



押せば係止片がストッパから解除されて完全分離状態に至る点で作用効果に差がある。

また、本件請求項1の発明のピン部材は、別途の弾性部材である第2弾性スプリングにより支持されて上下遊動する一方、被告実施製品の係止片は、それ自体が弾性を有するが、本件請求項1の発明のピン部材を係止片に変更する場合、本件請求項1の発明のボタンとスライド片の相対的な移動関係のみならず、連結構成の配列関係を大幅に変更しなければならず、本件請求項1の発明にはピン部材を係止片に変更する暗示や動機が提示されてもいない。このような点において、本件請求項1の発明の「上・下部部材及びスライディング板を貫通して設けられたピン部材と第2弾性スプリング」の構成を被告実施製品の「係止片」に容易に変更することができるとは言い難い。

従って、被告実施製品は、本件請求項1の発明の「上・下部部材とスライディング板を貫通して設けられたピン部材及び第2弾性スプリング」と均等な要素を含んでいないため、本件請求項1の発明を侵害するといえない。

### 【専門家からのアドバイス】

本件の大法院判決が説示した均等侵害の判断法理は、従来の法理を変更する新たなものではない。原審判決でも同一の法理に基づいて均等侵害の判断をしたのだが、大法院は原審判決と結論は異なるものとなった。

結論が異なった理由は、法理の適用にあると見られ、具体的には「侵害製品と特許発明の課題の解決原理が同一であるか否かを判断する場合には、請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に抽出するのではなく、明細書に記載された発明の説明の記載と出願当時の公知技術などを参酌して先行技術と対比するとき、**特許発明に特有の解決手段が基礎とする技術思想の核心**が何であるかを実質的に探求して判断しなければならない」という法理をいかに適用するかが、結論に影響したものと見られる。

原審判決は、特許発明と侵害製品との間に存在する相違点(本件においては相違点1と相違点2)別に、それぞれ当該構成と関係した特許発明の技術思想の核心を把握した後、そのような技術思想が侵害製品の対応構成要素によっても発揮されるため均等であると判断した。これに対し、大法院は、**相違点別にそれぞれ特許発明の技術思想の核心を把握するのではなく、特許発明全体(すなわち、請求項1の発明全体)に対して明細書の記載から把握される技術思想の核心を整理した後**、それが先行技術により公知となっているかを詳察し、それが先行技術により公知となっているとした上で、さらに各相違点に対して個別に機能と役割の違いを判断したものである。

今回の大法院判決は、上述した均等侵害の法理が具体的に事案に適用される過程を示している点において意味がある。今後、均等侵害を主張またはそれに防御すべき場面においては、本件で大法院が均等侵害の法理をいかに適用したかを参考することは有意であると思われる。

## 2. 選択発明の場合でも構成の困難性が認められれば進歩性が否定されないとした 大法院判決

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社等  
判断主体：大法院  
事件番号：2019フ10609登録無効(特)  
言渡し日：2021年4月8日  
事件の経過：確定

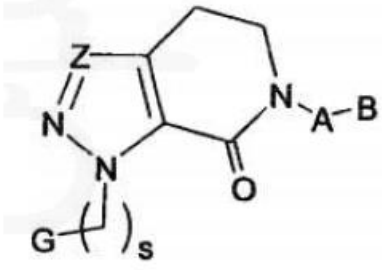
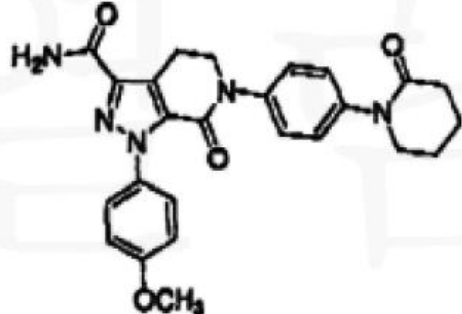
### 【概要】

一般に選択発明は、先行または公知の発明に構成要素が上位概念として記載されており、その上位概念に含まれる下位概念のみを構成要素の全部または一部とする発明と定義される(大法院2017年5月11日言渡2014フ1631判決)。従来の特許実務において、選択発明は先行発明の重複発明に該当するという観点から、進歩性の判断において構成の困難性を考慮せずに効果の顕著性のみを考慮し、この場合にも、明細書に具体的に記載していない発明の効果は考慮しないなど、一般発明とは異なる厳格な基準が適用されると理解されてきた。本大法院判決は、大法院が一貫して明らかにしてきた特許発明の進歩性の判断基準は、先行発明に上位概念が記載されており、その上位概念に含まれる下位概念のみを構成要素の全部または一部とする特許発明の進歩性を判断する場合にも同様に適用されなければならないという点を明確にした後、当該特許発明の進歩性を否定した原審判決を破棄差戻した。

### 【事実関係】

被告らは、原告を相手取って特許審判院に「因子 X a抑制剤としてのラクタム-含有化合物およびその誘導体」という名称の特許発明の進歩性が否定されるとして、登録無効審判を請求した。特許審判院は、2018年2月28日に特許発明は先行発明によって進歩性が否定されるという審決をした。原告は2018年3月14日、特許法院に審決取消訴訟を提起した。

先行発明はマーカッシュタイプの化合物に関する請求項であり、特許発明はエリキュース®という製品名で市販中の医薬品の成分名であるアピキサバンに関する発明であり、先行発明と特許発明は具体的に下記のような化学式を有する。

先行発明	特許発明(医薬品成分名:アピキサバン)
 <p>(他の母核構造および各置換基の記載は省略)</p>	

特許法院は、特許発明が選択発明に該当するという前提の下に、選択発明においては、先行発明に特許発明を排除する否定的教示もしくは示唆がある場合、または特許出願当時の技術水準に

照らして上位概念の先行発明を把握することができる先行文献に先行発明の上位概念として一般化して当該特許発明の下位概念にまで拡張できる内容が開示されていない場合など、例外的な場合を除いては厳格な特許要件を適用すべきであるとしながら、特許発明はそのような例外的な場合に該当しないと判断した。これにより、特許法院は選択発明で定立された下記の判断基準を適用した。

『選択発明の進歩性が否定されないためには、選択発明に含まれる全ての下位概念が、先行発明の有する効果と質的に異なる効果を奏しているか、質的な差がなくても量的に顕著な差がなければならず、この場合、選択発明の明細書中の発明の説明には先行発明に比べて上記のような効果があることを明確に記載しなければならない。また、上記のような効果が明確に記載されているとするためには、発明の説明に質的な差を確認できる具体的な内容や、量的に顕著な差があることを確認できる定量的な記載がなければならない(大法院2012年8月23日言渡2010フ3424判決等参照)。ただし、その効果の顕著性を具体的に確認できる比較実験資料まで記載しなければならないわけではなく、万一その効果が疑わしい場合には出願日以降に出願人が具体的な比較実験資料を提出するなどの方法によってその効果を具体的に主張・立証すればよい(大法院2003年4月25日言渡2001フ2740判決等参照)。』

上記のような判断基準を適用し、特許法院は、特許発明が先行発明に比べて異質的であるか、または量的に顕著な効果を奏するかを判断した結果、下記の理由を挙げて、選択発明として効果の顕著性が認められないことから進歩性が否定されると判断した。

①薬動的特性を改善した異質的な効果については、当該効果が特許明細書の記載のうち「背景技術」の項目に示されているなど、一般的・抽象的に記載されているため、「アピキサバンのみの異質的な効果」と認定できる記載とは見ることができず、②併用投与の異質的な効果については、明細書の漠然とした使用可能性に関する記載のみであってアピキサバンの効果とは認識されず、③因子Xaの親和力が高く因子Xa抑制剤として優れた効果については、特許明細書には個別化合物のKi値を確認できる記載が全くないため先行発明に比べて量的に顕著な差があることを確認できる定量的な記載があるともいい難い。

上記特許法院の判決に対し、原告は大法院に上告した。

## 【判決内容】

大法院は、これまで一貫して明らかにしてきた特許発明の進歩性の判断基準<sup>1</sup>は、先行発明に上位概念が記載されており、その上位概念に含まれる下位概念のみを構成要素の全部または一部とする特許発明の進歩性を判断する場合にも同様に適用されなければならないという点を明確にした。これにより、大法院は、先行発明に特許発明の上位概念が公知となっている場合にも、構

<sup>1</sup> 大法院の従来の特許発明の進歩性の判断基準は、以下のとおり示されている。

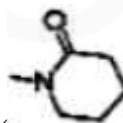
「発明の進歩性の有無を判断するときは、先行技術の範囲と内容、進歩性の判断の対象となった発明と先行技術の差、その発明の属する技術分野で通常の知識を有する者の技術水準について、証拠等の記録に示された資料に基づいて把握した後、当業者が特許出願当時の技術水準に照らして進歩性の判断の対象とされた発明が先行技術と差があるにもかかわらず、そのような差を克服し、先行技術から容易に発明できるかを調べなければならない(大法院2016年11月25日言渡2014フ2184判決等参照)。特許発明の請求の範囲に記載された請求項が複数の構成要素からなる場合には、各構成要素が有機的に結合した全体としての技術思想が進歩性の判断の対象となるのであって、各構成要素が独立して進歩性の判断の対象となるわけではないので、その特許発明の進歩性を判断するときは、請求項に記載された複数の構成を分解した後、それぞれの分解された個々の構成要素が公知となったかどうかだけを問うてはならず、特有の課題の解決原理に基づいて有機的に結合された全体としての構成の困難性を問わなければならない。その場合、結合された全体構成としての発明が持つ特有の効果もともに考慮しなければならない(大法院2007年9月6日言渡2005フ3284判決等参照)。」

成の困難性が認められれば進歩性が否定されないとした上で、先行発明に発明をなす構成要素の一部を2つ以上の置換基により1つ以上選択できるように記載する、いわゆるマーカッシュ(Markush)形式で記載された化学式とその置換基の範囲内に理論上含まれるだけで具体的に開示されていない化合物を特許請求の範囲とする特許発明の場合にも、進歩性の判断のために構成の困難性を検討しなければならないと判断した。具体的な判断基準として、大法院は、上記のような特許発明の構成の困難性を判断するときは、①先行発明にマーカッシュ形式などで記載された化学式とその置換基の範囲内に理論上含まれ得る化合物の数、②当業者が先行発明にマーカッシュ形式などで記載された化合物の中で特定の化合物や特定の置換基を優先的にまたは容易に選択する事情や動機もしくは暗示の有無、③先行発明に具体的に記載された化合物と特許発明の構造的類似性などを総合的に考慮しなければならないと判示した。さらに、大法院は、特許発明の進歩性を判断するときは、その発明が有する特有の効果も共に考慮しなければならないと判示しながら、この理由は、先行発明に理論的に含まれる数多くの化合物のうち特定の化合物を選択する動機や暗示などが先行発明に開示されていない場合にも、それが何ら技術的意義がない任意の選択に過ぎないのであれば、そのような選択に困難があるとはいえないものの、発明の効果は、選択の動機がなく構成が困難な場合であるか任意の選択に過ぎない場合であるかを区別することができる重要な標識になり得るからであるとした。

さらに、発明の効果に関連し、大法院は、効果の顕著性は特許発明の明細書に記載されて当業者が認識または推論できる効果を中心に判断しなければならない(大法院2002年8月23日言渡2000フ3234判決等参照)、万一その効果が疑わしい場合には、その記載内容の範囲を超えない限度で出願日以降に追加の実験資料を提出するなどの方法によりその効果を具体的に主張・証明することが許容される(大法院2003年4月25日言渡2001フ2740判決参照)と判示した。

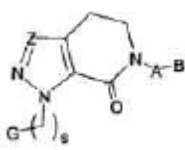
大法院は上記のような判断基準に従って、本事案に関連して下記の事実関係を説示しながら、特許発明は先行発明からその構成を導き出すことが容易であるといえず、改善された効果もあるので、先行発明によって進歩性が否定され難いといえる判断した。

(1)先行発明は、因子 Xa 抑制剤として有用な新たな窒素含有ヘテロ二環式化合物などを提供することを目的とする発明であるところ、先行発明には66個の母核構造から選択される化合物、および各母核構造に適用され得る置換基の種類と選択可能な原子などを多様に羅列している。ここで提示された化学式は、母核構造の選択と各置換基の組合せによって理論上数億種以上の化合物を含むようになる。一方、本件特許発明は因子 Xa 抑制剤として有用な新たなラクタム含有化合物お



よびその誘導体などを提供するためのもので、ラクタム環( )を有する化合物が因子 Xa 抑制剤として有用で優れた薬動的性質を有するという点を明らかにしたという点に発明の特徴がある。

(2)先行発明に一般式として記載された化合物から特許発明に至るためには、先行発明にマーカッシュタイプで記載された化合物のうち、1段階の実施態様として優先順位なしに羅列された66個



の母核のうち第1母核( )を選択した後、再び上記母核構造の全ての置換基を特定の方式で同時に選択して組み合わせなければならない。特に、特許発明の効果を奏する核心的な置

換基といえるラクタム環は、第1母核の置換基Aに連結された置換基B部分に位置しなければならないが、先行発明には上記のようなラクタム環が具体的に開示されてもいない。先行発明の「より好ましい実施態様」として記載された34個の母核構造において、置換基Bとして可能な数多くの構造の中でラクタム環を優先的に考慮できるような事情もない。先行発明の「より一層好ましい実施態様」と記載された計107個の具体的化合物を詳察してみても、特許発明と全体的に類似の構造を有しているか、または置換基Bとしてラクタム環を有している化合物を見出すことはできない。

(3)特許発明の明細書の記載および出願日以降に提出された実験資料などによれば、特許発明は公知となった因子Xa抑制剤と比較して改善されたXa抑制活性および選択性を有し、薬動学的効果を改善しているため、他の薬物と同時に投与され得る併用投与効果を改善した発明であることが分かる。

### 【専門家からのアドバイス】

韓国での従来の特許実務では、大法院2009年10月15日言渡2008フ736、743判決等に基づいて、選択発明は、先行発明との重複発明に該当するとの観点により、その進歩性の判断には構成の困難性を考慮せずに効果の顕著性のみを考慮するものとされ、さらにその場合には明細書に具体的に記載していない発明の効果は考慮しないなど、一般発明とは異なり厳格な基準が適用されるものと理解されてきた。

こうした中で、本件で大法院は、上記判決内容の箇所でも述べたとおり、これまで一貫して明らかにしてきた(一般的な)特許発明の進歩性の判断基準は、先行発明に上位概念が記載されており、その上位概念に含まれる下位概念のみを構成要素の全部または一部とする特許発明(すなわち選択発明)の進歩性を判断する場合にも同様に適用されなければならないという点を明確にした。さらに大法院は、上記2009年の大法院判決については、そこで判示された内容を引用しながら、次のとおりその意味を明確にした。

『大法院2009年10月15日言渡2008フ736、743判決等が「いわゆる選択発明の進歩性が否定されないためには選択発明に含まれる全ての下位概念が、先行発明が有する効果と質的に異なる効果を奏しているか、質的な差がなくても量的に顕著な差がなければならず、この場合、選択発明の発明の詳細な説明には先行発明に比べて上記のような効果があることを明確に記載しなければならない」と判示したのは、構成の困難性が認められ難い事案において効果の顕著性があるならば進歩性が否定されないという趣旨であるため、先行発明に特許発明の上位概念が公知となっているという理由だけで構成の困難性を問うこともしないまま効果の顕著性の有無のみにより進歩性を判断してはならない。』

したがって、本大法院判決は、いわゆる選択発明の場合であっても構成の困難性が判断されるべきであり、また、効果の判断については選択発明として厳格な明細書の記載を要求しないなど、選択発明に一般発明と同じ進歩性の判断基準が適用される旨を明示的に判示した点において最初の事例といえることができる。

一方、本大法院判決は全員合議体の判決ではなかったため、選択発明に関する従来の大法院判例を変更したものと言うことができない。このため、従来における選択発明の進歩性の判断基準、つまり構成の困難性が認められ難い事案の場合には、異質の効果が要求されるか、または同質の効果の場合には顕著な効果を要求しながら、明細書に効果について明確に記載されていなければならないという従来基準が、今後も依然として適用されるのかについては未だ不明確な部分が残るという評価や意見もある。こうした部分は、今後の判決の蓄積を通じて明らかになっていく

であろうが、少なくとも本大法院判決については、選択発明の場合に無条件に厳格な特許要件が適用されるといわれてきた従来の理解だけが大法院の見解ではなかったという点を明らかにしたという点に大きな意義があるものと思われる。

### 3. プロダクトバイプロセスクレームの権利範囲を製造方法の記載により特定される構造と性質を有する物と解釈し、他の方法で製造される物に対して特許侵害を否定した事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告 上告人(特許権者) vs 被告 被上告人(侵害被疑者)

判断主体：大法院

事件番号：2020フ11059権利範囲確認(特)

言渡し日：2021年1月28日

事件の経過：上告棄却(確定)

#### 【概要】

物の発明の出願審査過程で出願人が特許請求の範囲に製造方法の記載を追加する補正をして特許が登録された後、製造方法の記載を除いた他の構成は同一であるが、製造方法が異なる物に権利範囲が及ぶかが争点になった事案において、法院は特許発明に対して侵害の疑いがある物は、製造方法の記載により特定される物としての構造および性質に差があるとして文言侵害および均等侵害をいずれも否定した。

#### 【事実関係】

本件の対象特許は原告の「ポラプレジックを含有する安定した錠剤剤形」に関するもので、請求項1は「有効成分として、粒度累積分布で最大粒度に対して90%に該当する粒度(d90)が500 $\mu$ m以下であるポラプレジックを含むことを特徴とする、直打法で製造された錠剤(tablet)」である。原告は対象特許の出願の審査過程で特許庁から進歩性欠如の拒絶理由の通知を受けた後、請求項1に「直打法で製造された」という製造方法の記載を追加した経緯がある。

被告は、「湿式法で製造されたポラプレジック含有錠剤」に関する確認対象発明が対象特許の権利範囲に属さない旨の確認を求める消極的権利範囲確認審判を請求した。被告は、「確認対象発明は本件特許発明の特許請求の範囲から意識的に除外されたものであって、確認対象発明は先行技術と周知慣用技術の組合せから容易に実施できる自由実施技術に該当し、直打法により製造された錠剤と湿式法により製造された錠剤は内部構成、物性に差があるため、確認対象発明は本件特許発明の権利範囲に属さない」と主張した。特許審判院は、「確認対象発明は本件第1項の発明の権利範囲に属さない」と判断し、被告の請求を認容する審決をした。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。

#### 原審判決(侵害否定)

##### (1) 本件第1項の発明の解釈

本件第1項の発明は、「有効成分として、粒度累積分布で最大粒度に対して90%に該当する粒度(d90)が500 $\mu$ m以下であるポラプレジックを含むことを特徴とする、直打法で製造された錠剤(tablet)」である。このように本件第1項の発明は、特許請求の範囲が全体的に「錠剤」という物として記載されているが、その製造方法である「直打法」に関する記載を含んでいるので、「製造方法が記載された物の発明」に該当する。

ところが、錠剤を製造するにおいて、製造方法により流動性、圧縮性、錠剤の硬度などが異なることがあって(乙第11号証、第113頁～114頁参照)、これにより錠剤の安定性および溶出率

などに差があることがあり、本件特許発明の明細書における「本発明によるポラプレジック錠剤を構成する成分を直打して錠剤を製造する場合、混合不均一や流動性不良のような問題が発生せず、約10,000錠(望ましくは50,000錠、さらに望ましくは100,000錠)の錠剤を製造する間にスティッキング(sticking)などの大量生産の問題が発生しない」(識別番号[0019])といった記載を考慮すると、本件第1項の発明は「有効成分として、粒度累積分布で最大粒度に対して90%に該当する粒度(d90)が500 $\mu$ m以下であるポラプレジックを含み、直打法で製造されることによって特定される構造や性質などを有する錠剤」と解釈することが妥当である。

## (2) 確認対象発明が本件第1項の発明の権利範囲に属するかどうか

本件第1項の発明は直打法で製造されることによって特定される構造や性質などを有する錠剤であるのに対し、確認対象発明は湿式法で製造されることによって特定される構造や性質などを有する錠剤であるという点で差がある(以下「差異」とする)。したがって、確認対象発明は文言的に本件第1項の発明の権利範囲に属さないもので、以下では確認対象発明が本件第1項の発明と均等関係にあるか詳察する。

## (3) 本件第1項の発明と確認対象発明が均等関係にあるかどうか

本件特許発明の発明の説明の記載と特許請求の範囲、出願経過、出願当時の公知技術に照らしてみると、本件特許発明の前に、公知となったポラプレジック含有剤形である顆粒剤と口腔崩解剤の短所を克服するための過程で錠剤形態に製造しようとする試みがなされたところ、貯蔵安定性、大量生産性、溶出率、生体利用率などで問題が顕出して、本件特許発明はかかる問題を有効成分であるポラプレジックの粒度累積分布(d90)を500 $\mu$ m以下に調節して直打法で錠剤を製造することによって克服しようとしたものであることが分かる。

このような点を総合してみれば、本件特許発明に特有の解決手段が基礎としている技術思想の核心は、「有効成分であるポラプレジックの粒度累積分布(d90)を500 $\mu$ m以下に調節して直打法で製造することによって錠剤の貯蔵安定性などを向上させる」ことにあると見るのが妥当である。

これに対し、確認対象発明は、活性成分であるポラプレジックを「粒度累積分布で最大粒度に対して90%に該当する粒度(d90)500 $\mu$ m以下」に限定し、これを「湿式法によって製造することによって錠剤の貯蔵安定性などを向上させる」ことに技術思想の核心がある発明であって、直打法を前提として粒度調節を通じて錠剤の貯蔵安定性などを向上させようとする本件特許発明の技術思想の核心が含まれているといえない。したがって、本件第1項の発明と確認対象発明はそれぞれ特有の解決手段が基礎とする技術思想の核心が異なるので、課題解決原理が異なる(均等侵害も否定)。

これに対して、原告は上告を提起した。

## 【判決内容】

### (1) 法理

特許法第2条第3号は、発明を「物の発明」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」に区分しており、特許請求の範囲が全体的に物として記載されいながらその製造方法の記載を含んでいる発明(以下、「製造方法が記載された物の発明」という)である場合、方法が記載されているとしても発明の対象はその製造方法ではなく、最終的に得られる物自体なので上記のような発明の類型のうち「物の発明」に該当する。物の発明に関する特許請求の範囲は、発明の対



象である物の構成を特定する方式で記載されなければならないので、物の発明の特許請求の範囲に記載された製造方法は最終生産物である物の構造や性質などを特定する1つの手段としてその意味を有するだけである。したがって、製造方法が記載された物の発明の権利範囲に属するかどうかを判断するにおいて、その技術的構成を製造方法自体に限定して把握するのではなく、製造方法の記載を含んで特許請求の範囲の全ての記載により特定される構造や性質などを有する物として把握し、確認対象発明と対比しなければならない(大法院2015年1月22日言渡2011フ927全員合議体判決等参照)。

## (2) 判断

イ. 原審は、本件第1項の発明と確認対象発明は粒子径を限定したポラプレジックを有効成分として含んでいるという点では同一であるが、本件第1項の発明は直打法で製造されることによって特定される構造と性質を有する錠剤であるのに対し、確認対象発明は湿式法で製造されることによって特定される構造と性質などを有する錠剤なので、確認対象発明は文言的に本件第1項の発明の権利範囲に属さないという旨の判断をした。

原審の判決理由を先に述べた法理と記録に照らして詳察すると、原審の判断に製造方法が記載された物の発明の特許請求の範囲の解釈と権利範囲の属否に関する法理を誤解するとか、必要な審理を尽くさずに判決に影響を及ぼしたといった誤りはない。

ロ. 原審は、その判示したような理由により、確認対象発明に本件特許発明特有の解決手段が基礎としている技術思想の核心が含まれているとはいえず、本件第1項の発明の直打法と確認対象発明の湿式法は実質的な作用効果が同一であると認め難いので、確認対象発明は本件第1項の発明と均等関係にあるとはいえないと判断した。

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、原審の判断に特許の均等関係における課題解決原理および作用効果の同一性に関する法理を誤解するとか、必要な審理を尽くさずに判決に影響を及ぼしたといった誤りはない。

### 【専門家からのアドバイス】

大法院が本件判決で説示した「請求の範囲に製造方法が記載された物の発明」(いわゆる、PBP請求項)についての権利範囲の判断の法理は、過去に大法院が2015年1月22日言渡2011フ927全員合議体判決で判示した法理にそのまま従ったものであって、従前の法理を変更するものではない。本件判決で説示されたのは、PBP請求項の権利範囲は、**製造方法の記載を含む請求項の全ての記載により特定される構造と性質を有する物として解釈される**ということであった。さらに、従前の上記全員合議体判決の判示によれば、新規性および進歩性などの特許要件を判断する場合にも同一の請求の範囲の解釈方法が適用される。

こうした法理に基づくと、PBP請求項において製造方法の記載が物自体の構造と性質に何らの影響も及ぼさない場合には、その製造方法の記載は権利範囲の広狭に影響を及ぼさないことになると同時に、新規性および進歩性の特許要件の判断にも何らの影響を及ぼさないことになる(すなわち、無意味な限定だといえる)。その一方で、PBP請求項において製造方法の記載が物自体の構造と性質に影響を及ぼす場合には、それとは異なる別の製造方法で製造される物には権利範囲が及ばないという点に留意すべきである。

こうした韓国におけるPBP請求項の権利範囲の解釈(発明の要旨認定も含む)の法理は、いわゆる「物同一説」として日本と共通するものと思われる。

その一方で、PBP請求項の特許要件としては、日本では「不可能・非実際の事情<sup>2</sup>」が認められることを記載の明確性要件として必要とする。しかし韓国では、物の発明に方法的記載があるとしても、その記載により物の構成が全体として明瞭であれば記載要件に違反するものではないというのが判例および審査基準の立場であり、日本に比べて記載要件は問題にならない場合が多い。

以上により、韓国でPBP請求項について権利化を図る上では、新規性・進歩性の判断や権利行使時の権利範囲の解釈において「物同一説」立場による上述の影響を及ぼすことから、韓国出願またはその審査過程で物の発明の請求項に製造方法の記載を追加する補正をしようとする場合などには、本判決が説示した法理を参考にすることが望ましいであろう。

---

<sup>2</sup> 「不可能・非実際の事情」とは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情をいう。

#### 4. 双極性障害の医薬用途発明の薬理データについて明細書の記載要件を満たしていないとした大法院判決の事例

##### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社等  
判断主体：大法院  
事件番号：2017フ1854登録無効(特)  
言渡し日：2021年4月29日  
事件の経過：確定

##### 【概要】

薬理効果の記載が要求される医薬用途発明においては、その出願前に明細書記載の薬理効果を示す薬理機序が明確になっている場合のような特別な事情がないときは、特定物質にそのような薬理効果があることを薬理データ等が示された試験例として記載するか、またはこれに代えることができる程度に具体的に記載してこそ明細書の記載要件を満たすと言うことができる(大法院2001年11月30日言渡2001フ65判決等参照)。本件において特許発明は、精神分裂症の治療用途として既に知られていた有効成分であるアリピプラゾールに対して双極性障害の治療用途を新たに発明したことを内容としており、特許明細書にはアリピプラゾールが5-HT<sub>1A</sub>受容体に高い親和力を有する細胞実験結果が記載されている。これに対して大法院は、アリピプラゾールの双極性障害の治療効果に関する具体的な記載がなく、薬理機序が明確になっている場合でもないため、明細書の記載要件を備えていないと判断した。

##### 【事実関係】

原告は、被告を相手取って特許審判院に「5-HT<sub>1A</sub>受容体サブタイプ作用物質」を発明の名称とする特許発明の進歩性が否定され、また、薬理データに関する明細書の記載要件を満たしていないことを主張しながら登録無効審判を請求した。特許審判院は、2016年10月28日付で特許発明は先行発明により進歩性が否定されず、明細書の記載要件も満たしていると審決した。これに対して原告は、特許法院に審決取消訴訟を提起し、明細書の記載不備のみを主張した。

審決において、明細書の記載要件を満たしていると判断した根拠は、次のとおりである。

(1) 一般に双極性障害(bipolar disorder)は、気分が非正常に高揚した状態となる躁病(mania)と気分が沈むなどの否定的な感情が現れるうつ病(depression)が交互に現れる疾病として感情の障害を主要症状とする内因性精神病であり、双極性障害において交互に現れる躁病とうつ病が一般的な躁病およびうつ病と薬理機序が同一であることは、本件特許発明の優先日以前に本発明の属する技術分野において広く知られていた事実であること。

(2) オランザピン、クロザピンまたはリスペリドンなどのD<sub>2</sub>ドーパミン受容体拮抗剤が双極性障害の躁病治療に効果的であり、特許発明の有効成分であるアリピプラゾールもシナプス前ドーパミン作用性自己受容体作用物質の活性、シナプス後D<sub>2</sub>受容体拮抗物質の活性およびD<sub>2</sub>受容体の部分的作用物質の活性を有することが特許発明の優先日以前に公知となっていたため、通常の技術者であれば、D<sub>2</sub>ドーパミン受容体拮抗剤であるアリピプラゾールが双極性障害の躁病治療に効果的であることを推察することができること。

(3) セロトニン受容体中において5-HT<sub>1A</sub>サブタイプが抗うつ反応の重大な決定要因になり、5-HT<sub>1A</sub>受容体の部分的作用物質が大うつ病、内因性うつ病、メランコリーが伴う大うつ病および非定形うつ病の緩和に有用であることが特許発明の優先日以前に公知となっており、特許発明の詳細な説明からセロトニンはうつ病などと関連しており、**セロトニン受容体(5-HT<sub>1A</sub>)の部分的作用物質はうつ病の治療に効果的**であることが分かり、特許発明の実施例においては、アリピプラゾールがh5-HT<sub>1A</sub>受容体に関する部分的作用物質の効能を発揮することを確認した点などを総合的に考慮してみると、結局、特許発明の詳細な説明には、アリピプラゾールが双極性障害に薬理効果があることが、薬理データなどが示された試験例として記載されていると認められること。

これに対して特許法院は、下記(1)のように双極性障害の医薬用途発明の薬理データの記載要件基準を設定した上で、下記(2)のように特許明細書に当該基準に符合する記載がないと判断し、また、下記(3)のように薬理機序が知られており明細書に薬理データの記載が必要ではない例外的な場合にも該当しないと判断した。

(1) 双極性障害は気分が非正常に高揚した状態となる躁病エピソード(Manic episode)、気分が沈む等の否定的な感情が現れる憂うつエピソード(Depressive episode)、混合性エピソード(Mixed state)が交互に現れることを特徴とするが、双極性障害のうつ病エピソードを示す患者らの場合には、いつでも躁病、軽躁病エピソードに転換されることがあり、反対に躁病、軽躁病エピソードを示しながらも、うつ病エピソードに転換されることもあって、各症状がいつ発現されるか、発現様相はどのようなものかが予測できない特性を有している。したがって、明細書の記載要件を満たすためには、双極性障害患者に対してアリピプラゾールを投与する場合に躁病エピソード/憂うつエピソード/混合性エピソードに対する治療効果がある点、および上記各エピソードの治療と同時に他の症状への転換または他の症状の発現を抑制する効果があることが、その明細書に薬理データ等が示された試験例として記載されているか、これに代えることができる程度に具体的に記載されていなければならない。

(2) 明細書から、アリピプラゾールがD<sub>2</sub>受容体拮抗剤であると同時に5-HT<sub>1A</sub>受容体作用剤である点は把握されるが、双極性障害患者において憂うつエピソード/躁病エピソード/混合性エピソードの治療と同時に他の症状への転換または他の症状の発現を抑制する効果があることに関する具体的な記載はない。

(3) 特許発明の優先日以前に、5-HT<sub>1A</sub>受容体作用剤のうつ病治療効果に対する薬理機序およびD<sub>2</sub>受容体拮抗剤の躁病治療効果に対する薬理機序は、それぞれ明確になっていたとすることができる。しかし、特許発明の優先日当時、D<sub>2</sub>受容体拮抗剤であると同時に5-HT<sub>1A</sub>受容体作用剤である薬物の双極性障害治療効果に対する薬理機序が明確になっていたとは言い難い。

これについて被告は、特許発明の優先日当時、5-HT<sub>1A</sub>受容体作用物質のうつ病治療効果に対する薬理機序が確立しており、単極性(大)うつ病と双極性うつ病の薬理機序は同一であると言うことができると主張する。仮に単極性(大)うつ病と双極性うつ病を共通の症状として取り扱い、臨床的に共通の治療手段を適用して治療効果を得たとしても、このような事情だけでは、「5-HT<sub>1A</sub>受容体作用剤の単極性(大)うつ病治療効果に対する薬理機序」が「D<sub>2</sub>受容体拮抗剤であると同時に5-HT<sub>1A</sub>受容体作用剤の双極性うつ病治療効果に対する薬理機序」と同一のものであると言うに

は不十分であり、その他にD<sub>2</sub>受容体拮抗剤であると同時に5-HT<sub>1A</sub>受容体作用剤の双極性うつ病治療効果に対する薬理機序が明確になっていたことを認める証拠がない。

クロザピン、クエチアピン、ジプラシドンがD<sub>2</sub>受容体拮抗剤であると同時に5-HT<sub>1A</sub>受容体作用剤として機能し、躁病およびうつ病の症状を改善する効果がある点が知られているとしても、このような事情だけでは、アリピプラゾールの場合にも双極性障害治療効果があると推定されるだけで、上記薬物と異なる化学構造を有するアリピプラゾールにおいても、その効果に対する薬理機序が同一に適用されるはずであるとは断定できない。

上記特許法院の判決に対して被告は大法院に上告した。

### 【判決内容】

大法院は、原審の理由説示に一部適切でない部分はあるとしながらも、特許発明が薬理データに関する明細書の記載要件を満たさないとした原審の判断に誤りはないと判断した。具体的な大法院の判示内容は、次のとおりである。

- (1) 特許発明の明細書の発明の説明には、本件化合物の強力な部分的5-HT<sub>1A</sub>受容体作用物質が、双極性障害などを誘導する5-HT<sub>1A</sub>受容体サブタイプに関連した中枢神経系の多様な障害に有用であると記載されているだけで、本件化合物にそのような薬理効果があることが、薬理データなどが示された試験例として記載されておらず、そのような試験例に代える程度の具体的な記載もない。
- (2) 単極性うつ病と双極性障害における双極性うつ病は、精神病理学、病態生理学、薬理学的反応などにおいて相違する疾患として、疾患の概念・診断・治療方法などが異なる。特許発明の優先日当時、5-HT<sub>1A</sub>受容体作用物質としての活性が単極性うつ病に薬理効果を示すとの薬理機序が明確になっていたとしても、5-HT<sub>1A</sub>受容体作用物質の活性が双極性うつ病に薬理効果を示すという薬理機序まで明確になっていたとすることはできない。当時、5-HT<sub>1A</sub>受容体作用物質の活性が双極性うつ病を治療するという実験結果が公知となっていたと見ることも難しい。
- (3) 特許発明の優先日当時、アリピプラゾールがドーパミン受容体中の1つであるD<sub>2</sub>に関連して、シナプス前ドーパミン自己受容体作用物質の活性、シナプス後D<sub>2</sub>受容体拮抗物質(antagonist)の活性、およびD<sub>2</sub>受容体の部分的作用物質(partialagonist)の活性を有する点は知られていた。しかし、特許発明の明細書の発明の説明には、アリピプラゾールのD<sub>2</sub>受容体に関する上記のような活性により本件化合物が双極性障害に薬理効果を示すとは記載されていない。当時、D<sub>2</sub>受容体拮抗物質などの活性と5-HT<sub>1A</sub>受容体作用物質の活性とが共に発揮されて、双極性障害に薬理効果を示すという薬理機序が明確になっていたとすることに値する資料もない。
- (4) したがって、特許発明の明細書の発明の説明には、本件化合物が5-HT<sub>1A</sub>受容体作用物質の活性により双極性障害を治療する薬理効果を有することが、薬理データなどが示された試験例等として具体的に記載されておらず、その優先日前に明細書に記載された薬理効果を示す薬理機序が明確になっていたとすることもできないため、特許発明は明細書の記載要件を満たすことができないと言うのが妥当である。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は、精神分裂症の治療用途として既に知られていた有効成分であるアリピプラゾールに対して**双極性障害の治療用途を新たに見出した**ことを特許発明の内容とする、いわゆる医薬用途発明の記載要件を争ったものであった。

一般的に医薬用途発明において、明細書に薬理データを示す具体的なデータが含まれていない場合には、明細書の記載要件が問題となる。これに関連して、本件特許の明細書には具体的なデータが全くなかったわけではなく、一部のデータは記載されていた。すなわち、本件においては、双極性障害の躁病症状に関連して**アリピプラゾールがドーパミン受容体中の1つであるD<sub>2</sub>に作用する物質である点**が知られているとともに、双極性障害のうつ病症状に関連して**アリピプラゾールが5-HT<sub>1A</sub>受容体作用物質である点**が明細書に細胞実験結果として記載されていた。こうした点により、特許審判院は明細書の記載要件が問題にならないものと判断したが、特許法院と大法院はそれとは異なる判断をしたというのが、本件判決であった。

具体的に、特許法院と大法院は、5-HT<sub>1A</sub>受容体作用物質が単極性うつ病を治療できることは既に知られているものの、双極性障害のうつ病治療と単極性うつ病治療とは互いに異なるという点に鑑みると、本件特許の明細書でアリピプラゾールが5-HT<sub>1A</sub>受容体作用物質である点を明らかにしたということだけでは**双極性障害のうつ病治療にも有効なはずであると認めることはできず、明細書に双極性障害の治療効果に関して具体的なデータは記載されていない**と言うべきであると判断した。さらに、アリピプラゾールのようにD<sub>2</sub>受容体拮抗物質などの活性と5-HT<sub>1A</sub>受容体作用物質の活性とを共に有する化合物が双極性障害に薬理効果を示すとの薬理機序が明らかになっているとも認められないため、明細書において薬理データの記載が必要ではない例外的な場合にも該当しないと判断した。

本件は、医薬用途発明の場合に、明細書に厳格な薬理データの記載が要求される従来の見解を韓国の法院が再度確認した事例であったといえる。したがって実務的に医薬用途発明に関する出願をするにあっては、その明細書作成の段階から特許が無効になりづらい出願戦略を図ることが大切であり、本件判決はその際に参考にできよう。

## 5. 特許発明の保護範囲を定めるとき発明の説明等を参酌するとしても発明の説明等の記載により請求の範囲を制限解釈することは許容されないとして特許侵害を認めた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告、上告人(特許権者) vs 被告、被上告人(侵害被疑者)

判断主体：大法院

事件番号：2021ダ217011特許侵害差止(特)

言渡し日：2021年6月30日

事件の経過：破棄差戻し

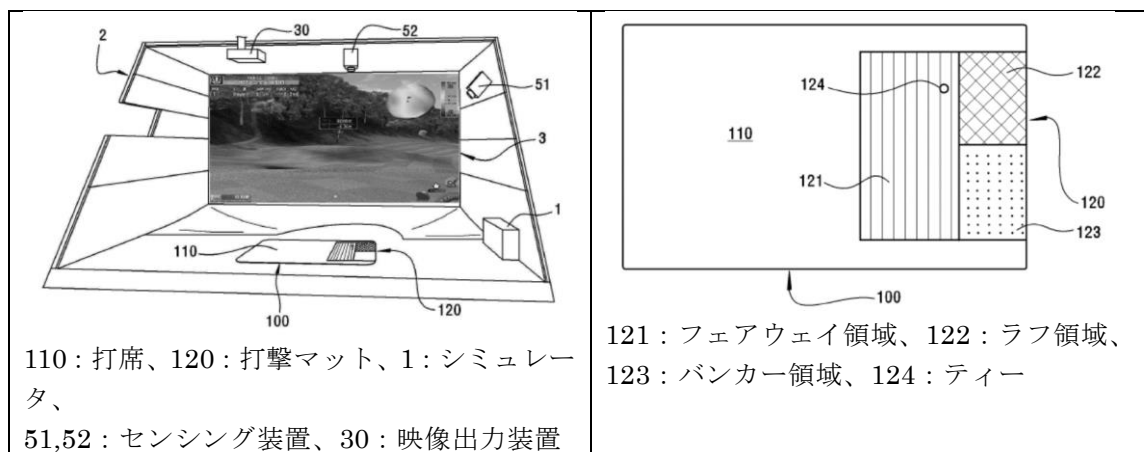
### 【概要】

原審(特許法院)は、特許発明の請求項1の構成を発明の説明等の記載により狭く解釈して、侵害被疑者の製品が特許発明の構成を含まないと判断した。しかし、大法院は、特許発明の保護範囲を定めるとき、発明の説明等を参酌するとしても発明の説明等の記載により請求の範囲を制限解釈することは許容されないとしながら、原審は、そうした請求の範囲の解釈の法理を誤解したものであると判示した。

### 【事実関係】

原告の特許第1031432号は、ゴルフボールの軌跡が仮想のゴルフコースでシミュレーションされる仮想ゴルフシミュレーション装置に関するもので、請求項1は次の通りである。

「フェアウェイ領域及びトラブル領域が形成された打撃マットでショットがなされることにより仮想ゴルフシミュレーションがなされるようにする仮想ゴルフシミュレーション装置において(「構成要素1-1」)、上記打撃マット上に置かれたボールを感知し、打撃されたゴルフボールの動きをセンシングするセンシング装置(「構成要素1-2」);上記センシング装置でセンシングされた結果に応じて仮想のゴルフコース上でボールの軌跡に関するシミュレーション映像を具現する映像処理装置(「構成要素1-3」);及び上記仮想のゴルフコース上にボールが置かれた位置の地形と上記センシング装置により感知された打撃マット上にボールが置かれた領域によりシミュレーションされるボール軌跡による飛距離を調整する制御部(「構成要素1-4」);を含む仮想ゴルフシミュレーション装置」



実際のゴルフ場での状況を反映させるために、仮想ゴルフシミュレーション装置でも打撃マットをフェアウェイ領域、ラフ領域及びバンカー領域に分けて芝の状態やマットの材料を異ならせ、また、フェアウェイでショットをする場合より、ラフやバンカーでショットをする場合に飛距離を減少させてシミュレーションされるようにする。ところが、シミュレーション映像でラフ地形にボールが置かれたことを反映させて打撃マットのラフ領域でショットをする場合、使用者はラフ領域で打撃しながらも、シミュレーション結果でも飛距離減少が生じるようになることによって二重で飛距離が損失するようになり、実際と乖離した感覚が生じる問題が発生し得る。

本件特許は、このような問題を解決するために、上記構成要素1-4を採用したことに特徴がある。本件特許の発明の説明には、これに関連して「例えば、シミュレーション映像でボールがラフ地形に位置するのに使用者が打撃マットのフェアウェイ領域でボールを打撃する場合には、予め設定された飛距離減少率をそのまま適用し、シミュレーション映像でボールがラフ地形に位置するのを反映させて使用者が打撃マットのラフ領域でボールを打撃する場合には、飛距離減少率を0%で適用するか、飛距離減少率を減らしめてシミュレーション結果上の飛距離の減少が予め設定された減少より少なくなされるようにする。即ち、シミュレーション映像のショットがなされる地形に対する予め設定された飛距離減少率に、実際の使用者の打撃がなされる打撃マット上の領域別に予め設定された補正値を適用してシミュレーションがなされるようにしたものである」と記載されている。

一方、被告の製品は、仮想のゴルフコース上にボールが置かれた位置の地形(以下「地形条件」という)とセンシング装置により感知された打撃マット上にボールが置かれた領域(以下「マット条件」という)によりシミュレーションされるボールの飛距離を調整する構成を含むが、飛距離を調整する具体的な方法は本件特許の発明の説明に記載された方法とは多少相違する<sup>3</sup>。

原審判決は、本件特許の構成要素1-4を発明の説明の記載を参酌して「地形条件に応じて設定された飛距離減少率にマット条件に応じて定められた補正値を演算する方式により飛距離を調整する構成」と解釈した後、被告の製品には、上記のような構成が備えられていないとして、非侵害と判断した。

これにより、原告が上告を提起した。

## 【判決内容】

### (1) 法理

特許発明の保護範囲は、請求の範囲に記載されている事項により定められる(特許法第97条)。ただし、請求の範囲に記載されている事項は、発明の説明や図面等を参酌してこそ、その技術的な意味を正確に理解することができるので、請求の範囲に記載されている事項は、その文言の一般的な意味に基づきながらも、発明の説明や図面等を参酌して、その文言で表現しようとする技術的意義を考察した後、客観的・合理的に解釈すべきである。しかし、**発明の説明や図面等を参酌するとしても発明の説明や図面等他の記載により請求の範囲を制限または拡張し**

---

<sup>3</sup> 被告の製品は、地形条件により特定のマット条件の領域では打撃不可能とされていたため、この場合の地形条件とマット条件の組合せには飛距離を調整するための補正値は用いられていない。



て解釈することは許容されない(大法院2012.12.27.言渡2011フ3230判決、大法院2019.10.17.言渡2019ダ222782, 222799判決等を参照)。

## (2) 判断

イ. 本件特許発明に関する発明の説明によると、フェアウェイ領域とトラブル領域に分けられた打撃マットでのプレイを前提とする仮想ゴルフシミュレーション装置において、マット条件を考慮せずに地形条件のみ考慮して飛距離調整がなされる場合、シミュレーション結果が実際との大きな差を示すようになる問題が発生するようになるが、本件特許発明は、このような問題を解決するために、打撃マット上のボールが置かれた領域をセンシング装置により感知した後、地形条件とマット条件を共に考慮して飛距離を調整する構成を採択した発明であることが分かる。すなわち、本件請求項1の発明の構成要素1-4は、シミュレーション結果の精度を向上させるための飛距離調整において、地形条件のみ考慮するものではなく、地形条件とマット条件という2つの要素を共に考慮するようにしたという点に技術的意義がある。

ロ. 一方、本件請求項1の発明は、その文言上、地形条件とマット条件に応じて飛距離を調整する具体的な方法を限定しておらず、本件特許発明の発明の説明でも「地形条件とマット条件に応じて飛距離を調整する」という意味を特定の飛距離調整方法で定義または限定していない。したがって、通常の技術者が発明の技術的意義を逸脱しない範囲内で想定できる飛距離調整方式であれば、それが地形条件とマット条件を共に考慮するものである以上、本件請求項1の発明の飛距離調整方式に含まれ得る。

特に、本件特許発明の発明の説明では、飛距離調整に関連して「フェアウェイマット領域でボールを打撃する場合、地形条件による飛距離減少率をそのまま適用し、地形条件と同一の条件のマット領域でボールを打撃する場合、飛距離減少率を0%で適用するか、飛距離減少率をより減少せしめてシミュレーション結果上の飛距離の減少が予め設定された減少より少なくなされるようにする方法」を例示している。通常の技術者であれば、上記の例示説明を見て、地形条件とマット条件の組合せにより適切な飛距離減少率を対応させるか、または飛距離減少率を適用しないなどの方法により実際のゴルフコースでのプレイ状況に近い適切な飛距離調整結果が出るようにする飛距離調整方式、すなわち、マット条件に応じて予め設定された補正値を算出する段階、地形条件による飛距離減少率と補正値を予め設定された条件に応じて演算する段階を必ずしも含まない飛距離調整方式も本件請求項1の発明の飛距離調整方式に含まれ得ることが分かる。

ハ. また、本件請求項1の発明は全てのマット条件で打撃が可能であるという点を限定しておらず、本件特許発明の発明の説明にも地形条件と同一のマット領域でプレイをする場合でないときは概ねフェアウェイマット領域でプレイをすることになると言及している点などに照らしてみると、地形条件に応じて打撃可能なマット領域に一定の制限がある場合であっても、打撃可能なマット領域内で地形条件とマット条件を共に考慮して飛距離を調整する方式が含まれているならば、本件請求項1の発明の飛距離調整方式に該当すると考えられる。

ニ. 被告の実施製品も仮想ゴルフシミュレーション装置で、仮想のゴルフコース上にボールが

置かれた地形条件を感知し、センシング装置によりマット条件を感知した後、フェアウェイマット領域で打撃をする場合、感知された地形条件による飛距離減少率を適用し、トラブルマット領域で打撃をする場合(ただし、地形条件より不利なマット領域や異種のトラブルマット領域では打撃が不可能である)、地形による飛距離減少率を適用しない方式で飛距離を調整する構成を含んでおり、それ以外の構成も本件請求項1の発明と同一である。

ホ. 結局、被告の実施製品は、地形条件とマット条件を共に考慮して飛距離を調整することと本件請求項1の発明の各構成要素と各構成要素間の有機的結合関係をそのまま含んでいるので、本件請求項1の発明を侵害すると判断するのが妥当である。

それにもかかわらず、原審は、構成要素1-4を「地形条件に応じて設定された飛距離減少率にマット条件に応じて定められた補正値を演算する方式により飛距離を調整する構成」と解釈した後、被告の製品には、上記のような構成が備えられていないと判断し、その結果、被告の実施製品が本件請求項1の発明を侵害しないと判断した。このような原審の判断には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り、これを指摘する上告理由の主張は理由がある。

### 【専門家からのアドバイス】

本事件は特許発明の保護範囲が争点となったが、上述のとおり本判決で示された法理は「請求の範囲に記載されている事項は、発明の説明や図面等を参酌して解釈すべきである。特許発明の保護範囲を定めるとき、発明の説明や図面等を参酌するとしても発明の説明や図面等の他の記載により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。」というもので、これは既に大法院判決により確立した法理として新しいものではない。

しかしながら、実際の特許実務において、請求の範囲の解釈が正当な「参酌解釈」に該当するのか、それとも不当な「制限解釈」に該当するのかを判断するのは必ずしも容易でない。こうした請求の範囲の解釈に関連して、過去のジェトロ判例集でも幾度か類似の判例を紹介したことがあるところ(たとえば、大法院2020.1.30.言渡2017ダ227516判決)、一般的に特許侵害事件において大法院が原審判決を破棄する理由のうち代表的なものが、本事件のような請求の範囲の解釈の法理を誤解したという理由によるものである。

本事件において原審(特許法院)は、本件特許の構成要素1-4を発明の説明の記載等を参酌して解釈したのであるが、大法院は、かかる原審の解釈が正当な「参酌解釈」ではなく、不当な「制限解釈」であると判断したものであった。その判断の理由を本大法院判決は詳細に判示しているため、その内容は請求の範囲の解釈において「参酌解釈」と「制限解釈」の境界を区分するのに参考になり得る事例であると思われる。

なお、参考までに、本件特許に対しては特許侵害訴訟の係属中に被告により無効審判が請求されたが、本判決において、大法院で本件特許の進歩性が認められて最終的に当該無効審判請求は棄却されている。

## 6. 特許共有契約における法律行為の解釈に基づき、共同出願の違反に該当せず、秘密維持義務の存在により新規性も喪失しないとされた事案

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社等

判断主体：特許法院

事件番号：2020ホ1847登録無効(特)

言渡し日：2021年1月7日

事件の経過：確定

### 【概要】

原告と被告は特許共有契約を締結したが、その後、被告が原告を相手取って債務不履行などを理由に契約の解約に関する民事訴訟を提起した。民事訴訟の進行中に原告が出願して登録された特許に対して、被告は共同出願の違反および新規性喪失などを理由として無効審判を請求し、特許審判院は共同出願の違反の無効事由を認めて無効審決した。この審決取消訴訟において特許法院は、(1)特許共有契約には特許共有の意味を共同出願による共有に制限して解釈できるような規定が存在しないなどの理由で**共同出願の違反の無効事由**がなく、(2)被告らには秘密維持義務が存在するので**新規性喪失の無効事由**もないと判決した。

### 【事実関係】

原告は、医療機器部品製造業を営む会社であり、発明の名称が「注射器用フィルタ製造金型」である発明について2018年10月12日付で出願し、2019年3月7日付で登録を受けた。被告は、医療機器卸小売業を営む会社であり、2019年5月3日に特許審判院に、当該特許発明が**特許法第44条の共同出願規定**に違背し、出願日前に第三者により公知または公然実施とされた先行発明と同一であるため新規性が否定され、進歩性も否定されるという趣旨により無効審判を請求した。

ここで、原告と被告間の特許共有契約は、原告と訴外Iが2014年7月21日付で締結した契約を被告が2016年8月20日付で承継したものであって、その主要内容は次のとおりである。

Iと原告代表B、M、Jは、原告が登録した、または登録予定である形式的、実質的特許に対して共有するものとし、これを根拠として特許および特許品に関連した一切の権利を共同で行使するために次のとおり契約を締結する。

#### 第1条(目的)

本契約は、原告のフィルタ注射器、安全注射器およびそれぞれの一体型タイプ、交換型タイプなど、注射器関連の登録された特許と特許品、登録予定の特許と特許品(第3条)についてIと原告が共同所有することを原則とし、原告がIに特許共同所有権と特許品販売権を付与する条件としてIは原告に特許品の生産に要される費用を支払う。また、これと連係した特許品の製造、供給、販売に関する全般的な権利、義務事項の規律を目的とする。

#### 第3条(特許および特許品)

本契約書上、特許とは、第1条に関連して出願された全ての金型の特許および製品の特許とし、同時に下記の各号の出願番号に該当する特許を含む。

1) ～4) 出願番号など記載省略

5) 上記1)、2)、3)、4)以外のフィルタ注射器、安全注射器およびそれぞれの一体型タイプ、交換型タイプに対する現在および未来に対する一切の特許。

第4条(特許共有)

1. フィルタ注射器、安全注射器を含む、一体型タイプ、交換型タイプなどに関連した一切の金型特許を共有する。

(中略)

第12条(知的財産権)

1. 本契約に関連した特許品に対して特許権など諸般の知的財産権の一切は、別途の合意がない限り、Iと原告が共同で保有することを原則とする。  
2. Iと原告は、特許品に関する資料、技術情報などの情報を本契約による使用以外に一切外部に流出してはならない。ただし、双方が合意する場合には、例外とする。

被告は、2017年11月29日に原告を相手取って、特許共有義務の不履行、注射器に発生した瑕疵、約定と異なる用途の資金執行などの債務不履行があることを理由として特許共有契約を解約し、契約代金の返還および損害賠償を求める本訴を提起した。この民事事件第1審において法院は、2020年7月23日、被告の本訴請求について原告の債務不履行があったことを認めた上で、契約解約の旨が記載された訴状の副本が送達されて1カ月が過ぎた頃に契約が解約されたことを理由として本訴を一部認容する判決をし、当該判決の控訴審が係属中である。

一方、原告の代理人は、金型特許である特許発明が登録された後、2019年11月29日、被告に特許共有契約に従って特許発明を共有するために委任状と譲渡証の捺印を要請する旨の内容証明郵便を送り、被告に到達した。

新規性喪失の無効事由において、先行発明は、①被告の社員Eが2015年12月頃、F(G)にE-Mailを通じて伝達した図面と、②被告の依頼によりF(G)が2016年6月15日に上記図面に従って製作し、株式会社Hが2017年1月10日頃から保管していた金型について、特許発明と技術的構成において同一であるという点は当事者間で争いが無い。

特許審判院は、2019年12月20日、特許発明は特許を受ける権利が共有であるにもかかわらず、共有者全員が特許出願しないまま登録されたものであるため、特許法第44条の共同出願の規定に違反した無効事由があるという理由で審判請求を認容した。

上記審決について原告は審決取消訴訟を提起し、下記のとおり主張した。

(1)原告と被告間の特許共有契約第4条は「金型特許を共有する。」と規定しているが、これは必ず共同で出願しなければならないことを意味するものでなく、後に持分を移転して共有するようになる場合も含まれ、原告は単独で特許発明を出願した後、被告に共有の意思を伝達した。従って、特許発明には特許法第44条で定めた違法事由がない。

(2)特許共有契約第12条第2号には秘密維持義務が規定されているが、秘密維持義務は内容および趣旨に照らしてみると契約解約後も負担しなければならない、被告と相互取引関係にある者にも適用されると見なければならない。したがって、先行発明は、本件特許発明の出願前に公知または公然実施とされたとはいえない。

これに関する被告の主張は、下記のとおりであった。

- (1) 特許共有契約は現在および未来の一切の特許を対象としている点に照らし、特許共有契約第4条の金型特許を共有するということは「特許を受ける権利」を共有するという意味に解釈すべきなので、原告が単独で出願して登録を受けることによって特許法第44条に違反した無効事由がある。
- (2) 特許共有契約が原告の債務不履行によって解約されることによって被告およびF、Hはいかなる秘密維持義務も負担しなくなったので、特許発明は先行発明により新規性が喪失する。

### 【判決内容】

特許法院は、(1)特許発明が特許法第44条の共同出願規定に違反して登録されたといえず、(2)新規性も喪失していないと判断した。

### イ. 特許法第44条の違反事由がないという特許法院の判示内容

特許法院は、関連法理として下記を提示した。

『特許を受ける権利が共有の場合には、共有者全員が共同で特許出願をしなければならず(特許法第44条)、このような共同出願規定に違反して共有者のうち1人が単独出願をして登録を受けることは、特許法第133条第1項第2号の登録無効事由に該当する。

一方、特許を受ける権利は、発明の完成と同時に発明者に原始的に帰属するが、これは財産権として譲渡性を有するので、契約または相続などを通じて全部または一部の持分を移転することができ(特許法第37条第1項)、その権利を移転するようにする契約は明示的にはもちろん黙示的にもなされ得、そのような契約によって特許登録を共同出願した場合には、出願人が発明者ではなくても登録された特許権の共有持分を有する(大法院2012年12月27日付言渡2011ダ67705、67712判決等参照)。

法律行為の解釈は、当事者が表示行為に付与した客観的な意味を明確に確定するものであって、契約文書に示された当事者の意思の解釈が問題になる場合には、文言の内容、約定がなされた動機と経緯、約定により達成しようとする目的、当事者の真正な意思などを総合的に考察して論理および経験則によって合理的に解釈しなければならない(大法院2017年6月22日付言渡2014ダ225809全員合議体判決等を参照)』

上記のような判断法理に従って、特許法院は原告に特許発明を被告と共同で出願すべき義務があると認めるのは難しいと判断したところ、その判断の根拠は、下記のとおりである。

- ① 特許共有契約第1条(目的)によると、原告と被告間の特許共有の対象は原則的に特許共有契約第3条に記載されているものを意味する。ところで、特許共有契約第3条には、金型特許に関連して「出願された」全ての金型の特許に限定しており、第3条5項の現在および未来の一切の特許には金型特許が明示されていない。特許発明の金型特許は特許共有契約の締結日から4年後に出願されたものである。
- ② 特許共有契約には特許共有の意味を共同出願による共有に制限して解釈できるような規定が存在しない。
- ③ 特許共有契約第4条には「一切の金型特許を共有する。」と記載されているが、特許を共有する方式には共同出願による登録以外にも特許登録後の持分譲渡など権利の一部移転による共有方式も含まれるものであり、実際に原告が本件特許発明を出願、登録した後、これを共有するために被告に委任状と譲渡証の捺印を要請する内容証明郵便を発送した点に照らしてみれば

ば、原告が特許法第44条の共同出願義務に違反して特許発明を出願したと断定するのは難しい。

#### ロ. 新規性が否定されないという特許法院の判示内容

特許法院は、下記を理由に特許発明が先行発明により新規性が否定されないと判断した。

- ① 特許共有契約第12条第2項によると、原告と被告間には秘密維持義務が存在する。被告から本件金型の製作の依頼を受けて製作を担当したFと、Fから本件金型の保管の依頼を受けた株式会社Hも被告に対する関係で商慣習上の秘密維持義務を負う。
- ② 結局、被告、F、Hはいずれも特許共有契約または商慣習上の秘密維持義務を負う主体に該当するので、被告の社員であるEが所持していた図面をFにE-Mailを通じて伝達したとか、Fが上記のように図面の伝達を受けて金型の製作を完了し、Hに金型の保管を任せたと事実だけでは先行発明が特許発明の出願前に不特定多数の者が認識できる状態に置かれたと認めるのは難しい。
- ③ 被告は特許共有契約が原告の債務不履行によって解約されることにより被告およびF、Hはいかなる秘密維持義務も負担しなくなったと主張しているが、秘密維持義務が訴状の副本送達によりその当時直ちに消滅したと断定するのは難しいだけでなく、仮に上記のような秘密維持義務が上記訴状副本送達により消滅したと認めるとしても、これは原告の自発的な意思に反してなされた場合に該当するものであるため、それから12カ月以内である2018年10月12日に原告が本件特許発明を出願した以上、特許法第30条第1項第2号によって新規性喪失の例外事由に該当する。

#### 【専門家からのアドバイス】

本事件は、原告と被告の特許共有契約の締結と解約の間で、原告が単独で出願をし登録を受けた特許について、共同出願違反と新規性喪失について争われた。この2つの争点のうち、審決では共同出願の違反を認めたが、この判断を特許法院が覆した事案となった。

これに関連し、特許法院が判示した法律行為の解釈に関する法理は、大法院の判決を通じて既に確立されたもので新たなものではない。かかる法理に則り、特許法院は、本件特許共有契約の文言などについて具体的に解釈した上で、対象発明について特許共有の約定があったとしても共同出願の義務まで認められるものではない旨を判示している。

実務的に技術共同開発の契約や特許共有契約書の作成をする場面においては、当事者として共同出願義務まで明確に付与したい場合があり得る。そうしたとき、本判決は、契約上、関連する内容を慎重かつ明確に作成する必要性があることを示している。

## 7. 宿泊サービスを提供するプラットフォーム営業方法の発明に対して産業上の利用可能性は認められたが、出願前に自ら発表した広告記事等により進歩性が否定された事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(特許権者) vs 被告(審判請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2020ホ2314登録無効(特)

言渡し日：2021年6月17日

事件の経過：請求棄却、審決確定

### 【概要】

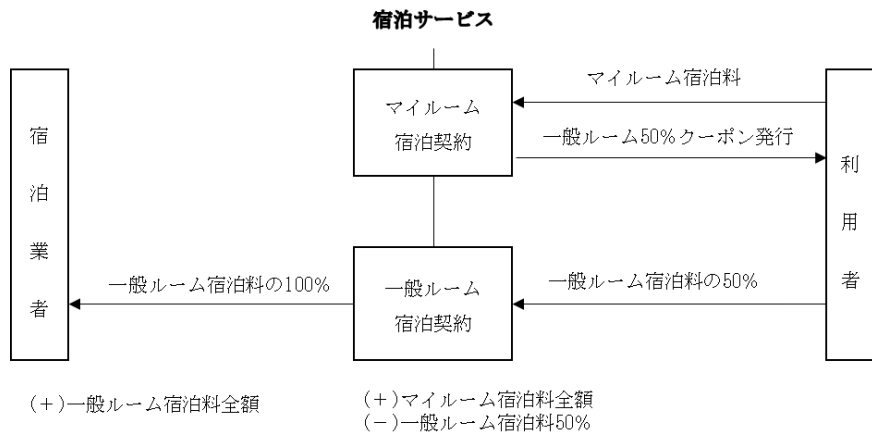
宿泊業者と利用者とを仲介するプラットフォーム営業方法の特許発明に対して競合他社が無効審判を請求し、産業上の利用可能性の欠如、進歩性の欠如などによる特許無効を主張した事案において、当該特許発明は、ソフトウェアによる一連の情報処理過程がハードウェアと結合して具体的に実現されている場合に該当するため、産業上の利用可能性はあるが、特許権者が出願前に発表した広報用広告記事の内容などにより公知となった技術から容易に発明することができるため、進歩性が否定されると判断された。

### 【事実関係】

原告の特許発明は、宿泊サービス提供方法およびシステムに関する発明である。対象特許の明細書の記載によると(下図参照)、「宿泊業者」は慢性的な空室を「宿泊サービス」システムに賃貸し、「宿泊サービス」システムは賃貸した客室を「マイルーム」として特化して広報し<sup>4</sup>、「利用者」が「マイルーム」に宿泊すると、その収益は「宿泊サービス」システム業者が取得するとともに「利用者」に割引クーポンを付与し、「利用者」が当該宿泊業者の一般ルームに宿泊する際に割引クーポンを利用することができるようにするとともに「宿泊サービス」システムは一般ルームの本来の宿泊料金を精算して「宿泊業者」に支払う方式の営業方法を開発したものである。これによると、「宿泊業者」は広報効果が得られ、「宿泊サービス」システム業者は賃貸料なしに「マイルーム」を通じて収益を収めることができ、「利用者」は割引された価格で一般ルームを利用することができるので、三者いずれも利益になるというものである。

---

<sup>4</sup> 宿泊業者の客室(たとえば100室)のうち、慢性的な空室(たとえば20室)のすべてが「マイルーム」として利用者に広報される反面、残りの客室(たとえば80室)は「一般ルーム」として利用者は予約可能である。



対象特許の代表的な請求項13は次の通りである<sup>5</sup>。

**【請求項13】**

宿泊業者端末および利用者端末とネットワークで連結されたサービスサーバで行われる宿泊サービス提供方法であって(「構成要素1」)、  
 前記宿泊業者端末から賃貸希望客室に関する情報を受信する段階(「構成要素2」)、  
 前記賃貸希望客室のうち1つ以上の特定の客室を顧客に宿泊サービスを提供するためのマイルーム(MY ROOM)として選定する段階(「構成要素3」)、  
 前記利用者端末からのルーム情報表示要請に応答し、宿泊業者目録、マイルーム目録および一般ルーム目録を提供する段階(「構成要素4」)、  
 前記マイルームの宿泊契約を締結し、顧客に請求するマイルーム宿泊料を算定し、前記宿泊契約を締結した顧客が後日一般ルーム宿泊時に使用可能な割引クーポンを発行する段階(「構成要素5」)、  
 前記宿泊契約を締結した顧客が後日一般ルームの宿泊契約を締結する場合、前記顧客に請求する一般ルーム宿泊料を前記割引クーポンを適用して算定する段階(「構成要素6」)、  
 前記一般ルームの宿泊契約に対する予め設定された宿泊料を宿泊業者に支払うことを決定する段階(「構成要素7」)、を含む宿泊サービス提供方法

被告は、対象特許において特定の客室をマイルームとして選定する段階は人の行為を意味するので産業上の利用可能性がなく(すなわち、発明の適格性がなく)、原告が出願前に発表した広報用広告記事の内容などにより公知となった技術から容易に発明することができるので進歩性がないと主張した。

これに対して、原告は、産業上の利用可能性があると反論するとともに、対象特許において宿泊サービスの提供者は宿泊業者にマイルームに対する賃貸料を支払わずに、三者(宿泊業者、宿泊サービス提供者、利用者)のいずれも利益を得る営業方法を提供するものとして、無償の賃貸は容易に想到できないので、構成の困難性があると主張した。

<sup>5</sup> 対象特許は、宿泊サービス提供システムに関する請求項1と、宿泊サービス提供方法に関する請求項13の2つの独立項を有するが、その技術的構成は実質的に同一である。



## 【判決内容】

### (1)産業上利用可能な発明か否か

本件請求項1の特許発明は、サービスサーバが「宿泊業者の客室のうち一部の客室を賃借し、賃借した客室をマイルーム(MY ROOM)として選定する」と明示的に記載しており、上記機能が人の行為ではなくサービスサーバの機能であることが分かり、「賃借」および「マイルームとして選定する機能/段階」はサービスサーバと宿泊業者端末で遂行可能なものとしてコンピュータのソフトウェアなどを通じて構成することができるものであり、本件特許発明出願当時の技術水準などに照らし、そのように構成するのに技術的困難性があるとは認め難いので、サービスサーバと宿泊業者端末により具現されると考えるのが相当である。

したがって、**本件請求項1および13の特許発明の「賃借」、「マイルーム選定」に関する機能/段階は、ソフトウェアによる一連の情報処理過程がサービスサーバと宿泊業者端末というハードウェアと結合して具体的に実現されている場合といえるので、人の行為として産業上利用可能な発明ではないという被告の主張は受け入れられない。**

### (2)本件特許発明の進歩性が認められるか否か

先行発明1は、原告が本件特許発明の出願日前にマイルームサービスに関して公開した内容が掲載された記事である。

原告は、本件特許発明において、サービス提供者は宿泊業者にマイルームに対する賃貸料を支払わないので、先行発明1とはマイルームに対する賃貸料支払いの有無について差があると主張しているが、先に挙げた証拠および弁論全体の趣旨によって把握される次のような事情などを総合してみれば、**本件特許発明の請求の範囲に記載された「マイルーム(MY ROOM)」がサービス提供者が宿泊業者から賃貸料を支払わないで賃借した客室のみを意味すると見ることは難しいので、この部分につき原告の主張は理由がない。**

イ. 本件特許発明の独立請求項である請求項1、13において「マイルーム(MY ROOM)」について記載した部分を見ると、「宿泊業者から賃借した客室を利用して顧客に宿泊サービスを提供するシステムとして、宿泊業者の客室のうち一部の客室を賃借し、賃借した客室をマイルーム(MY ROOM)として選定して顧客に宿泊サービスを提供」し(請求項1)、「宿泊サービス提供方法において」、「前記賃貸希望客室中の1つ以上の特定の客室を顧客に宿泊サービスを提供するためのマイルーム(MY ROOM)として選定」する(本件請求項13の特許発明)とされている。

上記のような請求の範囲の記載によると、マイルームは「顧客に宿泊サービスを提供するためにサービスサーバまたは宿泊サービス提供システムが宿泊業者の賃貸希望客室のうちから選定して賃借した客室」を意味する。一方、**本件特許発明の明細書では「賃貸」の意味について別途に定義しておらず、本件請求項1、13の特許発明の請求項にもマイルームの賃貸料については何ら記載をしていないので、上記請求の範囲でいう賃貸の意味に関しても文言の一般的な意味内容に基づいて発明の説明や図面等を参酌して客観的・合理的にこれを解釈すべきである。**ところが、一般に賃貸とは、当事者一方が相手方に目的物を使用受益させることを約定し、相手方がこれに対して借賃を支払うこと(民法第618条参照)をいうので、原則的に借賃が支給される有償の賃貸借契約を言うといえるが、日常生活では無償の借賃という用語が通用するなど、民法上の使用貸借(民法第609条参照)まで含む意味に解釈される余地もある。したがって、本件特許発明の賃貸の意味を解釈するにおいても特別な事情がない限り、有償の賃貸借契約は、その文言の意味上当然含まれると見るのが相当である。

ロ．原告は、本件特許発明の明細書にマイルームを「賃貸」と記載したとしても、本件特許発明の明細書全体の記載を詳察すると、マイルームはサービス提供者が宿泊業者から賃貸料を支払わないで賃借する客室という意味で一貫して統一して用いられているので、そのような意味に制限解釈されるべきであると主張する。本件特許発明の明細書に原告の主張のようにサービス提供者がマイルームに対する賃貸料を支払わないという記載がある事実は認められる(段落番号[0007]、[0038]など参照)。しかし、上記記載に下記のような本件特許発明の明細書の記載を加えてみれば、原告がマイルームを賃貸料が支給されない無償の使用賃借を意味することと一貫して統一して用いたとは認めにくい。むしろ、本件特許発明は、その明細書で「マイルームを一定の手数料を支払って宿泊業者から借りた客室」と明示的に記載しているだけでなく、具体的な実施例として「サービス提供者がマイルームに関する別途の賃借料を支払わないものと決定することができる。」として賃借料を支払うことを原則的な実施例として想定している。したがって、本件特許発明の保護範囲をマイルームに関して賃借料を支払わないことと限定すべきであるという原告の主張は理由がない。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は、宿泊サービスのプラットフォーム営業として知名度の高い競合企業同士が繰り広げた特許訴訟であったことから、韓国において関心を集めた事件であった。本件の争点のうち特許実務の観点から注目すべき部分は、①営業方法の発明の産業上の利用可能性(発明の適格性)について判断した部分と、②広報用広告記事の内容が先行発明として認められて進歩性を否定した部分であるといえる。

本件において法院は、①の部分について、対象特許の請求項の記載と共に明細書の記載を総合的に詳察した上で、「ソフトウェアによる一連の情報処理過程がハードウェアと結合して具体的に実現されている場合」に該当するかにより産業上の利用可能性を判断した。この点は、営業方法などのビジネスモデルに関する特許を出願しようとする場合に参考にする価値があるといえよう。

一方、本件では②の部分について、原告は、宿泊業者からマイルームを賃借するとき無償の賃借をするという点を公知となった先行発明(広告記事)との差異点として主張したが、対象特許の請求項にはそのような限定がないだけでなく、明細書にも有償と無償が混在していたため、先行発明との差異点としては認められなかった。このため、本件の進歩性主張において請求の範囲の作成が重要であったであろうことは言うまでもないが、それ以上に、出願前において学術論文や広報記事などにより自己の発明内容が公開されることは避けるべきであった点を如実に示した事案だったといえよう。

出願人にとって、仮にビジネスの上で発明内容の発表や広報が必要であったとしても、それによって特許の取得の妨害にならないように注意したい。一方で、自己の発明内容がやむを得ず出願前に公開された場合には、出願手続で新規性喪失の例外規定(韓国特許法第30条)の適用を主張することも検討したい(特許権の設定登録がなされた後では、新規性喪失の例外を主張できないことにも留意する必要がある)。

## 8. 旧特許法下において、国際特許出願である原出願の翻訳文にはなかった配列目録の電子ファイルを添付した分割出願は不適法であるとされた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 特許庁長

判断主体：特許法院

事件番号：2020ホ5238拒絶決定(特)

言渡し日：2021年4月22日

事件の経過：確定

### 【概要】

2014年6月11日付特許法改正(2015年1月1日施行)前に配列目録の電子ファイルを添付して外国語で国際特許出願されたが、その翻訳文には配列目録の電子ファイルが添付されていなかった。原告は、この国際特許出願を基礎として分割出願をすると共に国際特許出願の願書の配列目録の電子ファイルを添付したものの、特許法院は、分割出願の基礎となる原出願の範囲は翻訳文の範囲であるとし、分割出願に配列目録の電子ファイルを添付したことは分割出願の許容範囲を逸脱したものであるため、分割出願は不適法であると判断した。

### 【事実関係】

原告は、2013年12月6日に「1グループのグリコシル転移酵素およびその応用」を名称とする発明を外国語(中国語)により国際特許出願をすると共に、その願書に配列目録の電子ファイルを添付した。また、2015年7月3日付で上記国際出願日に提出した明細書等の韓国語翻訳文を特許庁長に提出したが(以下「原出願」と言う)、配列目録の電子ファイルは添付しなかった。その後、2017年12月28日付で原出願に対する分割出願発明を出願し(以下「分割出願」と言う)、配列目録の電子ファイルを添付した。原告の分割出願の請求項は下記のとおりである。

#### [請求項1]

グリコシル転移酵素(glycosyltransferase)の存在下において、グリコシル基供与体のグリコシル基(glycosyl group)をテトラサイクリックトリテルペノイド(tetracyclic triterpenoid)化合物のC-20部位およびC-6部位上に転移させる段階、  
グリコシル化されたテトラサイクリックトリテルペノイド系化合物を形成する段階を含み、  
上記グリコシル転移酵素は、SEQ ID NOs : 2, 16, 18または20で表されるグリコシル転移酵素からなる群より選択されることを特徴とする、体外グリコシル化方法。

特許庁の審査官は、2019年2月7日付で分割出願発明の配列目録に記載されている配列番号は原出願の願書に最初に添付した明細書または図面に記載された事項の範囲に該当しないため、分割出願の要件を規定した特許法第52条第1項に違反することを理由として拒絶決定をした。これに対して原告は2019年10月22日付で拒絶決定不服審判を請求したが、特許審判院は2019年12月24日付で「アミノ酸または核酸の配列目録は明細書に該当し、旧特許法第201条第6項によると、分割出願発明は『国際特許出願の明細書・請求の範囲・図面および要約書の出願翻訳文』に記載されている事項の範囲内においてなされなければならないにもかかわらず、原出願当時に提出された韓国語翻訳文にはアミノ酸または核酸が配列番号として記載されているだけで、配列番号1～70がいかなるアミノ酸または核酸を有するか全く開示されていないため、本件分割出願発明は分

割出願の要件に違反する」とし、棄却審決をした。

上記審決について原告は審決取消訴訟を提起すると共に、旧特許法第201条第6項、第202条第2項、第208条第3項と旧特許協力条約規則第49.5項の各規定の内容、英字記号などの言語中立的な表現からなる配列目録の特性、米国、EU、日本など主要国家において国際特許出願文を基準として分割出願を許容している事情などを考慮すれば、国内段階に移行した国際特許出願の分割出願を判断するにおいて基準となる旧特許法第52条第1項で定めた「出願時に最初に添付した明細書<sup>6</sup> または図面」というのは、国内段階移行時に①翻訳文の提出が必要な明細書、請求の範囲、図面中の説明部分は韓国語翻訳文を基準として、②翻訳文の提出が必要でない図面(説明部分は除く)と配列目録ないし配列目録の電子ファイルは国際特許出願文を基準として判断するのが相当であり、審決が韓国語翻訳文である原出願の出願書に配列目録ないし配列目録の電子ファイルが記載されていないことを理由として分割出願が違法であると判断したことは不当であると主張した。

### 【判決内容】

特許法院は、まず関連法理として下記を提示した。

「特許出願人は、2以上の発明を1の特許出願とした場合には、その特許出願の願書に最初に添付した明細書または図面に記載された事項の範囲において、次の各号のいずれかに該当する期間にその一部を1以上の特許出願に分割することができる(旧特許法第52条第1項)。さらに、特許法第47条第2項は、補正が可能な範囲について「明細書または図面の補正は、特許出願書に最初に添付した明細書または図面に記載した事項の範囲においてしなければならない」と規定しており、ここで最初に添付した明細書または図面に記載された事項とは、最初の明細書等に明示的に記載されている事項であるか、または明示的な記載がなくても通常の技術者であれば出願時の技術常識に鑑みて分割出願された発明に記載されている事項が最初の明細書等に記載されているのも同様であると理解できる事項でなければならない(大法院2007年2月8日付言渡2005フ3130判決等参照)」

続いて、分割出願の範囲の基準となる「**出願時に最初に添付した明細書または図面**」は、**国際特許出願の場合、韓国語翻訳文**を言うとするのが妥当であると判断した上で、配列目録も上記韓国語翻訳文に含まれるため、韓国語翻訳文である原出願に添付されていない配列目録を含む分割出願は、原出願の最初の明細書に記載されている事項の範囲内に該当せず、適法な分割出願といえないと判断した。特許法院の具体的な判断根拠は、下記のとおりである。

(1) 旧特許法によると、外国語の国際特許出願はその韓国語翻訳文が最初の明細書とみなされる。

旧特許法第201条第6項は「国際特許出願の明細書・請求の範囲・図面および要約書の出願の翻訳文(韓国語で出願された国際特許出願の場合には、国際出願日に提出された明細書・請求の範囲・図面および要約書)は、第42条第2項の規定により提出された明細書・図面および要約書とみなす」と規定し、**外国語で出願された国際特許出願は、国際出願書ではなく、その韓国語翻訳文を明細書とみなす**。これは特許法が2014年6月11日付で一部改正されることにより、第200条の2の第2項において上記内容とは異なって「国際特許出願の国際出願日までに提出された発明の説明、請求の範囲および図面は、第42条第2項による特許出願書に最初に添付した明細書および図面とみなす」とし、附則第8条において、改正法施行前に出願された特許出願、特許出願

<sup>6</sup> 韓国の特許法上、「明細書」は「請求の範囲」を含む。

に対する審査および審判については、従前の規定によるとしている点に鑑みても明確である。

原告が主張の根拠として挙げている規定である旧特許法第202条第2項と旧特許法第208条第3項は、外国語の国際特許出願において拡大された先願規定の適用および補正が可能な範囲について韓国語翻訳文が提出されなければならない部分は韓国語翻訳文を基準として、翻訳文が提出されなくてもよい部分は国際特許出願を基準として区分しているものであるが、このような特例規定によって国際特許出願を基礎とした原出願に対する分割出願の範囲に関する基準である「最初に添付した明細書または図面に記載された事項の範囲内」の解釈が変更されると言うことはできない。

(2) 配列目録は翻訳文が必要な明細書の一部である。

配列目録自体が明細書の一部に該当することは当事者間において争いがなく、配列目録の明細書の記載に関連する規定である特許協力条約規則第5条第2項には、アミノ酸または核酸配列目録の記載に関連して「配列目録は、その基準に従い明細書中の別途部分としなければならない」と規定されている点などに鑑みれば、**配列目録は明細書の一部に該当する**。

旧特許法施行規則の「核酸塩基配列目録またはアミノ酸配列目録作成基準」によると、「明細書の配列目録部分が自由テキストを含む場合、全ての自由テキストを明細書の該当部分において該当言語により再度記載しなければならない」と記載している。配列目録は翻訳することができる自由テキスト項目を含んでいる点において、翻訳が必要ない図面(説明部分は除く)とは異なるといえる。

原告は、旧特許協力条約規則第49.5項は「指定官庁は、配列目録部分が規則第12.1項(d)の要件を満たし、かつ明細書が規則第5.2項(b)の要件を満たす場合、明細書の配列目録部分に含まれているある文言に対して翻訳文の提出を出願人に要求してはならない」との規定に基づき、配列目録は翻訳文が提出されなくてもよい部分に該当すると主張している。しかし、上記規定は、自由テキストが韓国語ではなく外国語により記載されている場合には翻訳が必要であることを前提として言語中立的表現に対して翻訳を要求してはならない趣旨に過ぎず、これによって国内段階移行時に配列目録に関する翻訳文の提出を要求してはならない義務が指定官庁に対して課されるものではない。

(3) 配列目録が公開されており、自明であるとの原告の主張は理由がない。

原告は、配列目録が原出願以前に既にWIPOのサイトを通じて公開されているため、通常の技術者が分割出願の配列目録を、国際特許出願に記載されていることから自明に理解できると主張している。しかし、出願人が外国語の国際特許出願をした後、国内移行段階において出願翻訳文を提出した時またはそれ以後に発明の内容を同一性が認められる範囲内において補正または変更できる点などに鑑みれば、外国語の国際特許出願において提出された配列目録が国内段階移行時の配列目録と必ずしも同一であるとはいえないため、通常の技術者が国際特許出願から分割出願の配列目録を自明に理解できると言うことはできない。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は上記改正特許法の施行前に出願された特許出願に対する法改正前の事例に該当し、その分割出願の可能な範囲は原出願の最初の明細書である国際特許出願の翻訳文の範囲と判断され、配列目録もその翻訳文に含まれるものと判断された。このため、国際特許出願には添付されながらも原出願には添付されなかった配列目録を、分割出願において追加したことは、分割出願の許容範囲を逸脱するものと判示された。配列目録は、バイオ発明などの特定分野の発明の明細書に

のみ挿入されるもので、別途のファイルとして作成された後に明細書に添付するなどの追加の手続が必要ため、実務上注意を要する。実際に、配列目録の誤記や欠落などのミスが実務上生じやすい。

なお、2014年6月11日付特許法改正(2015年1月1日施行)により、国際特許出願において、**国際出願日に提出された明細書および図面**が最初の明細書および図面とみなされるものとして変更された。これにより、韓国語翻訳文が最初の明細書とみなされていた従来の翻訳文主義から原文主義に修正され、韓国も国際的趨勢に従うようになった。

## 9. 特許発明の構成要素の有機的結合の困難性と特有の作用効果を考慮して進歩性が認められた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(審判請求人) vs 被告(特許権者)

判断主体：特許法院

事件番号：2020ホ5337登録無効(特)

言渡し日：2021年6月9日

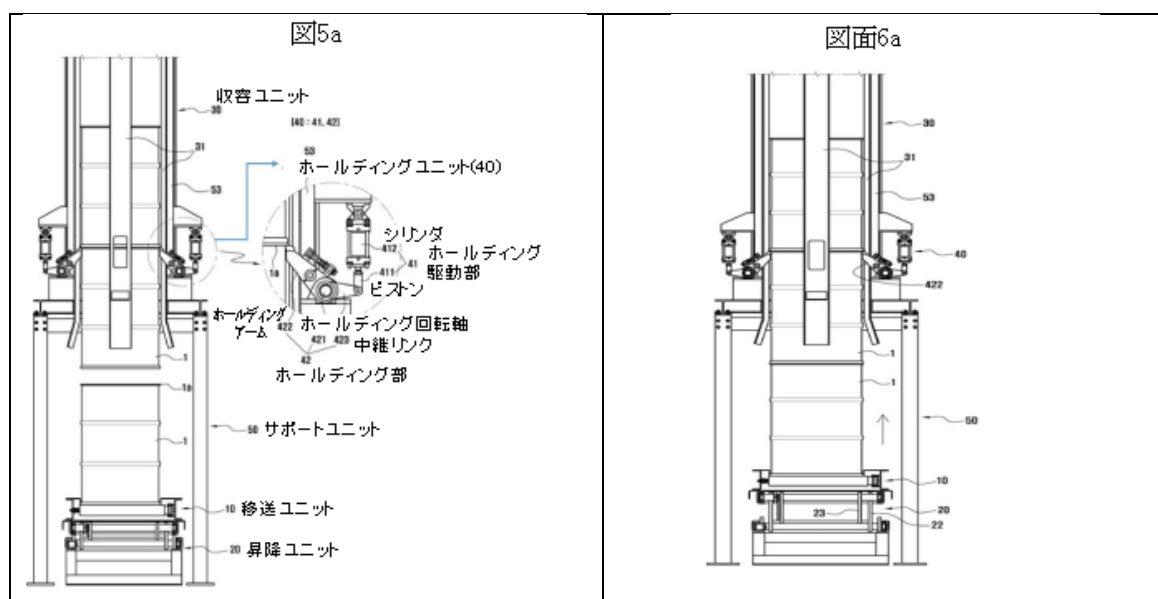
事件の経過：請求棄却、審決確定

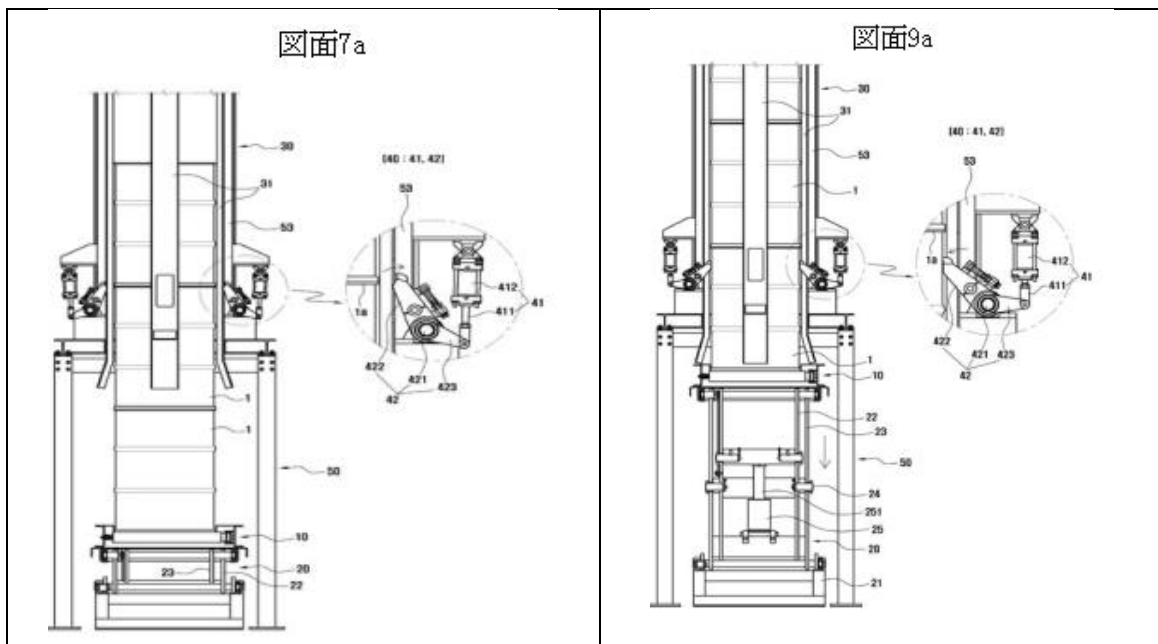
### 【概要】

特許発明が先行発明と全体的には相当類似の装置の構成を備えながらも、その移送および積層対象物の支持構造において一部差異があった事案において、特許発明の支持構造を成す構成要素を有機的に結合した全体としての構成の困難性と特有の作用効果を考慮した上で進歩性が認められた。

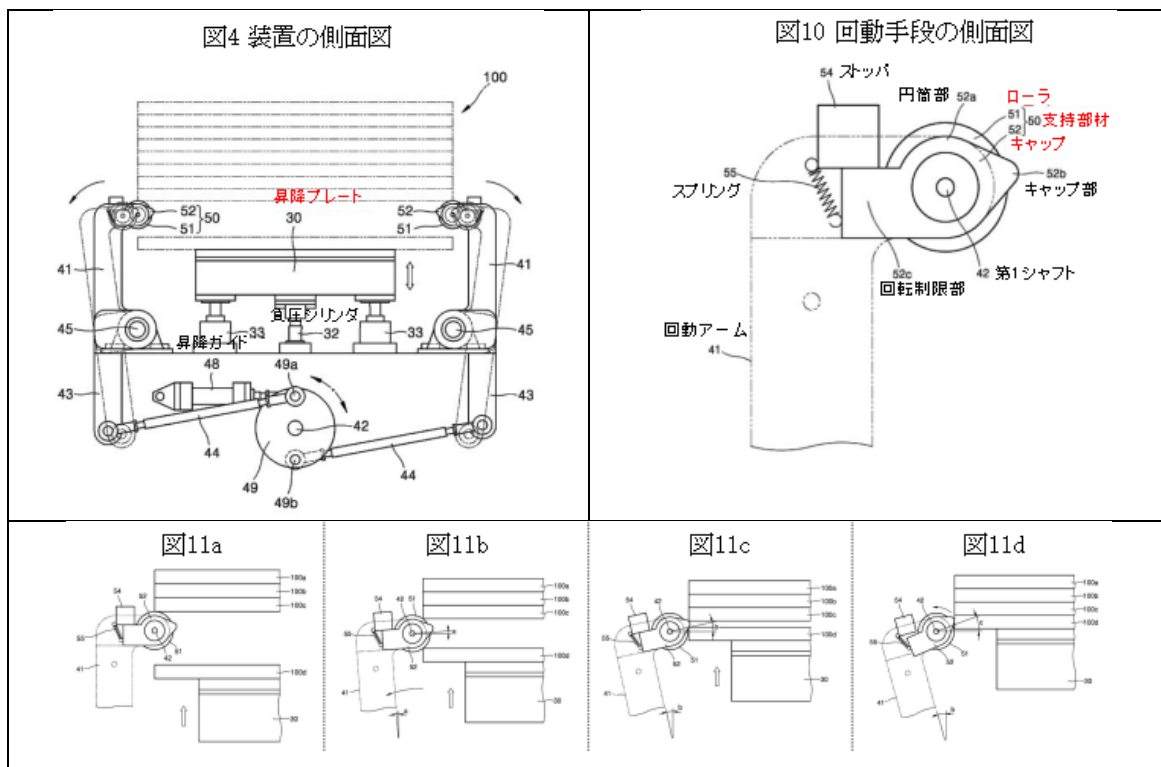
### 【事実関係】

特許発明は「リフト型ドラム積層装置」であって、設置面積を減らすためにドラムを昇降させて多数のドラムを垂直方向に積層して収容する装置に関するものである。争点になった請求項3の発明(すなわち「特許発明」)による装置の作動方式は、下記図面のとおりでである。まず、ドラム(1)が移送ユニット(10)により水平方向に移送されて収容ユニット(30)の下部に位置するようになると(図5a)、昇降ユニット(20)が上昇してドラム(1)を上昇させ(図6a)、続いて上昇するドラム(1)が既に積層されているドラムの最下段を押しようになり(図7a)、このとき、最下段ドラムの上部突出端(1a)を支えていたホールディングアーム(422)が回転するようになって支持が解除されつつドラムが上昇し続け、ホールディングユニット(40)の位置に新たな最下段ドラムが位置するようになると、ホールディングアーム(422)が逆回転して新たな最下段ドラムを支えるようになる(図9a)。





先行発明は「型枠パネルの自動積載装置」に関するもので、下記図面のとおり、型枠パネル(100)を昇降プレート(30)に積載して上昇させ、垂直方向に多数積層させる装置を開示している。先行発明においては、ローラ(51)とカム部材(52)とを備える支持部材(50)が積層された型枠パネルの最下面を支持し、新たな型枠パネルが上昇するようになると、下記図11a～図11dの作動過程を通じて新たな型枠パネルの下面を支持するようになる。



特許発明と先行発明は、積層された積載対象物のうち最下段のものに対する固定および解除をする点においてはその機能や構造が同一である。しかし、特許発明は、ホールディングユニ



ット(40)を収容ユニット(30)に設け、ドラムの上部突出端を支持することによってドラムを追加で積載するとき、積層されたドラムの下面と上昇するドラムの上面が直接当接することができるようになって一方、先行発明の対応する構成は、支持部材(50)を回動させる駆動源であるクランクホイール(49)やクランクアーム(44)が昇降プレート(30)の下部に設けられており、支持部材(50)が型枠パネルの下面を支持することによって型枠パネルを追加で積載するとき、上昇する型枠パネルの上面が、まず支持部材(50)のカム部材(52)に当接し、カム部材(52)を押し出しつつ上昇した後、積層された最下段の型枠パネルの下面と当接するようになる点において差異(以下「差異2」と言う)がある。

原告は、上記差異2は単に積載対象物のどの部分を支持するか程度に過ぎず、進歩性がないと主張した。

## 【判決内容】

### (1)判断基準

特許発明の請求の範囲に記載された請求項が複数の構成要素からなっている場合には、各構成要素が有機的に結合した全体としての技術思想が進歩性判断の対象になるのであって、各構成要素が独立して進歩性判断の対象になるものではないため、その特許発明の進歩性を判断するときは、請求項に記載された複数の構成を分解した後、それぞれ分解された個別構成要素が公知となっているものか否かのみを判断してはならず、特有の課題解決原理に基づいて有機的に結合した全体としての構成の困難性を判断すべきであり、このとき、結合した構成全体としての発明が有する特有の効果も共に考慮すべきである(大法院2021年4月8日言渡2019フ11756判決、大法院2007年9月6日言渡2005フ3284判決等参照)。

### (2)差異2に関連した特許発明と先行発明の作動方式の差異

先行発明の作動方式によると、カム部材(52)に関連した支持構造は、支持部材により支持され得る部分が下面しかない直方体形状の型枠パネルを支持する先行発明においては必須なものである。

一方、特許発明は、ドラムの「上部突出部を支持」するように構成することにより、既に積層されているドラムと新たに積層されるべきドラムとの間に何ら構成要素が介在しないようにしたものである。これを通じて下部から上昇しつつ新たに積層されるべきドラムの上面と、既に積層されているドラムのうち最下段に位置しているドラムの下面が直接当接することができるようにし、新たに上昇するドラムが既に積層されているドラムを支持できるようになり、ドラムを支持するホールディングユニット(40)を広げたり閉じたりする動作のみによりドラムの支持および解除が可能に構成されている。

したがって、特許発明は、先行発明のカム部材(52)のような追加の構成がなくてもドラムを支持するホールディングユニット(40)を回動させる動作のみによりドラムの支持および解除が可能に作動するようになるところ、特許発明と先行発明は作動方式が大きく異なる。

### (3)特許発明特有の作用効果の有無

特許発明は、先行発明のカム部材(52)のような追加の構成がなくてもドラムを支持するホールディングユニット(40)を広げたり閉じたりする動作のみにより新たなドラムの進入および積層を可能にする特有の効果奏するようになるものであり、これはホールディングアームを広げたり閉じたりする以外にもカム(52)が新たに積載されるパネル(100d)との接触により回動さ

れてこそ新たな型枠パネルの進入および積層が可能な、先行発明とは差別化された効果を奏する。

支持部材により支持され得る部分が下面しかない直方体形状の型枠パネルを支持する先行発明に接した通常の技術者が、上部に突出部が形成されるドラムの構造的特徴を用いて、その上部突出部を支持することによって発揮される**特許発明特有の作用効果を直ちに類推できる**とは言い難い。

#### (4)特許発明の有機的に結合した全体としての構成の困難性の有無

特許発明は、ホールディングユニットを収容ユニットに設ける構造的特徴が有機的に結合してホールディングユニットの長さを減らせるようになることにより、ホールディングユニットの耐久性に問題を招くことなくドラムの上部突出部を支持できるようになるものである。

仮に先行発明の回動部材(40)を特許発明のように収容ユニットに該当するフレーム(200)側に設けるためには、**全面的な構成の変更が必要であるが**、通常の技術者が特許発明の内容を知っている状態において**事後的に先行発明の構造を変更しない以上**、このように**全面的に構成を変更することを企図する**とは言い難い。

#### 【専門家からのアドバイス】

本件は、発明の進歩性判断として典型的といえる特許法院の判断手法に則った事例であって、特許発明の構成を先行発明と対比して共通点と差異点を分析した後、差異点に該当する構成を出願時の技術水準を勘案して通常の技術者が容易に導き出すことができるかによって進歩性を判断している。

具体的には、本件特許発明は対象物の積層装置の構造に関するもので、積層された積載対象物のうち最下段のものに対して固定および解除をする構造を提示している点において先行発明と共通する構成を有している。その一方、特許発明は積層の作動過程において積載対象物の上端突出部を支持する構造であるのに対し、先行発明は積載対象物の下面を支持する構造であるという点において差異がある。この程度の両者構成の差異である場合、その進歩性の判断は、積載対象物の性質に応じて通常の技術者が適宜選択できる程度に過ぎないと見ることも可能である。これについて本件での特許法院の判断は、積載対象物の性質に関連して支持構造を成す構成要素を有機的に結合した全体としての構成の困難性と特有の作用効果を把握した上で、結果として、本件特許発明の進歩性を認めた。

本件は、特に機械装置に関する発明の進歩性が争われた事案として、その判決文中に説示された判断手順と判断要素(有機的に結合した全体としての構成の困難性、特有の作用効果)、そしてその具体的判断がなされた事例の内容は、特許の実務者として参考にする価値がある。

## 10. 主先行発明を変更して進歩性を否定した審決が、意見提出の機会がなかった新たな拒絶理由に該当し、違法であるとした特許法院判決

### 【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1687拒絶決定(特)

言渡し日：2021年4月8日

事件の経過：確定

### 【概要】

出願発明の審査段階において拒絶決定は、請求項1が先行発明1に先行発明2～4を結合して容易に発明できるため進歩性が否定されるということであった。これに対し審決は、請求項1が先行発明3に先行発明4を結合して容易に発明できるとして進歩性を否定した。特許法院は、審決が審査段階で通知された拒絶理由に記載された主先行発明を他の先行発明に変更した場合に該当し、審決の理由に対して審査および審判段階で意見提出の機会が付与されなかったため、当該審決は、意見提出の機会を付与していない新たな拒絶理由を挙げて出願発明の進歩性を否定し棄却審決を下したものであるため違法であると判断した。

### 【事実関係】

原告は、2015年1月16日に「タッピング認識装置」という名称の発明を出願した。特許庁の審査官は出願発明に対して、2018年2月9日に請求項1は先行発明1と先行発明2および先行発明3の結合により進歩性が欠如し、請求項2は先行発明1と先行発明2～4の結合により進歩性が欠如するという意見提出通知をした。原告は2018年5月8日、請求項1に請求項2、5～7を併合する内容の補正書を提出しながら、補正後の請求項1は先行発明4の構成と差異があり、先行発明4を先行発明1に結合するのが容易ではない旨の意見書を提出した。2018年5月8日付の補正による請求項1は、下記のとおりである。

### 【請求項1】

車両の内部に備えられ、使用者のタッピング(tapping)がなされる時間間隔と上記タッピングの強度の組合せで構成されるタッピングパターンを感知する感知部(以下「構成要素1」とする);  
予め設定された基準タッピングパターンおよび上記各基準タッピングパターンに対応する車両の電子機器を制御するための制御信号を格納する格納部(以下「構成要素2」とする);  
上記感知部から伝達されたタッピングパターンを上記格納部の基準タッピングパターンと比較し、上記タッピングパターンに対応する上記車両の電子機器を制御するための制御信号を獲得する処理部(以下「構成要素3」とする);および  
上記処理部の制御信号の伝達を受けて上記車両の電子機器の動作を制御するために上記制御信号を上記車両の電子機器に出力する通信部を含み(以下「構成要素4」とする)、  
上記格納部の基準タッピングパターンは、上記車両の走行情報を参考にして走行中作動可能なパターンと停止中作動可能なパターンを区分して運用すること(以下「構成要素5」とする)を特徴とするタッピング認識装置。

特許庁の審査官は、2018年9月27日に、補正後の請求項1が先行発明1～4の結合によって進

歩性が否定されるという理由で拒絶決定をした。原告は、2018年11月27日に特許審判院に拒絶決定に対する不服審判請求をし、特許審判院は2019年12月30日、「請求項1は比較対象発明3、4によって進歩性が否定される」という理由で原告の審判請求を棄却する審決をした

上記審決に対して、原告は審決取消訴訟を提起し、審決は意見提出の機会が与えられていない新たな理由を挙げて拒絶決定が適法であると判断したものであるため違法である旨を主張した。被告は、先行発明3、4の結合によって進歩性が否定されるという拒絶理由は原告に通知され、または実質的に意見提出の機会が付与されたといえるので、審決に手続上の瑕疵はないと主張した。

### 【判決内容】

特許法院は、まず関連法理として下記を提示した。

- (1) 特許出願に対する審査段階で拒絶決定をしようとするときは、それに先立って出願人に拒絶理由を通知して意見提出の機会を与えなければならない、拒絶決定に対する特許審判院の審判手続においてそれと異なる事由で拒絶決定が正当であるとするためには、まずその理由について意見提出の機会を与えてこそこれを審決の理由とすることができる(特許法第62条、第63条、第170条参照)。上記のような手続的権利を保障する特許法の規定は強行規定のため、意見提出の機会を付与していない新たな拒絶理由を挙げて拒絶決定が結果において正当であるという理由により拒絶決定不服審判請求を棄却した審決は違法である。同じ趣旨で拒絶決定不服審判請求棄却審決の取消訴訟手続においても、特許庁長は審査または審判段階で意見提出の機会を付与していない新たな拒絶理由を主張できないとすべきである。ただし、拒絶決定不服審判請求棄却審決の取消訴訟手続において特許庁長が初めて主張する事由であるとしても、審査または審判段階で意見提出の機会を付与した拒絶理由と主要な趣旨が符合し、既に通知された拒絶理由を補充するに過ぎないものであればこれを審決の当否を判断する根拠とすることができるといえる(大法院2013年9月26日言渡2013フ1054判決等)。拒絶理由に含まれたか否かは、出願人に実質的に意見書の提出および補正の機会を付与したといえる程度にその趣旨と理由が拒絶理由通知書に明示されているかの観点から判断されなければならない(大法院2011年9月8日言渡2009フ2371判決等参照)

- (2) 出願発明の進歩性を判断するにおいて、まず出願発明の特許請求の範囲と技術思想、先行発明の範囲と技術内容を確定し、出願発明と最も近い先行発明(以下「主先行発明」とする)を選択した後、出願発明を主先行発明と対比して共通点と差異点を確認し、その発明の属する技術分野で通常の知識を有する者が特許出願当時の技術水準に照らしてこのような差異点を克服して出願発明を容易に発明できるかを審理する。

ところで、拒絶決定不服審判またはその審決取消訴訟において特許出願審査または審判段階で通知した拒絶理由に記載された主先行発明を他の先行発明に変更する場合には、一般に出願発明との共通点および差異点の認定と、そのような差異点を克服して出願発明を容易に発明することができるかに対する判断内容が変わるので、出願人にこれに対して実質的に意見提出の機会が与えられたといえるなどの特別な事情がない限り、既に通知された拒絶理由と主要な趣旨が符合しない新たな拒絶理由に該当する(大法院2019年10月31日言渡2015フ2341判決参照)

続いて、特許法院は、出願発明の審査段階で通知された拒絶理由は下記の内容であったとして「請求項1が先行発明1に先行発明2～4を結合して容易に発明できる」ものであったと判断した。

- (1) 補正前の請求項1と先行発明1を対比すると、補正前の請求項1のタッピングパターンは時間

間隔と強度の組合せで構成されるのに対し、先行発明1にはタッピング回数に関する記載のみがある点(差異1)、先行発明1には補正前の請求項1の通信部に対応する構成がない点(差異2)、補正前の請求項1は車両の電子機器に関するものであるが先行発明1は端末に関するものである点(差異3)で差異がある。

(2) 差異1に関連して、当業者であれば先行発明2、3からタッピングパターンが時間間隔と強度の組合せで構成されることを容易に導き出すことができ、差異2に関連して、端末装置が通信部を備えることは周知慣用技術であり、差異3に関連して、先行発明3にはタッピングを用いて車両コンポーネントを制御できるユーザインターフェースシステムが記載されており、先行発明1は通常の電子装置に使用される一般的な技術として車両用電子機器も十分に使用可能なので、先行発明1に先行発明3を結合して容易に導き出すことができる。したがって、補正前の請求項1は、当業者が先行発明1に先行発明2および先行発明3を結合して容易に発明できる。

(3) 補正前の請求項2は格納部の基準タッピングパターンが車両の走行情報を参考にして走行中作動可能なパターンと停止中作動可能なパターンを区分して運用することを特徴とする。しかし、補正前の請求項2に付加限定された特徴は、先行発明4の車両走行条件に応じてタップ持続時間を延長することから容易に導き出すことができる。したがって、補正前の請求項2は当業者が先行発明1に先行発明2～4を結合して容易に発明できる。

また、特許法院は、原告は2018年5月8日の意見書で請求項1は先行発明1に先行発明2～4を結合して容易に発明するのは難しいと主張したと判断した。具体的には、原告は上記意見書で補正後の請求項1には車両の走行情報を参考にして車両が走行中であるか停止中であるかによって基準タッピングパターンを走行中作動可能なパターンと停止中作動可能なパターンに区分して運用する構成(構成要素5に相当)が開示されているのに対し、先行発明4には車両の走行条件が悪化する場合、運転者がタッチスクリーンインターフェース上の特定ソフトボタンを誤ってタッチするのを防止するために、システムコントローラにより正当なタッチであると認識されるためのタップ持続時間を延長する構成が開示されているため両者は差異があり、先行発明4のタップ持続時間を延長する構成を、先行発明2のタップ(tapping)のパラメータである動作時間間隔に関する構成や、先行発明3のタッピングの強度を通じてタッピングを識別する構成のように先行発明1に結合することが容易ではないと主張した。

一方、特許法院は、審決の理由は下記の内容であったとし「請求項1が先行発明3に先行発明4を結合して容易に発明できる」ものであったと判断した。

請求項1の構成要素1～4は、先行発明3に開示または内在しているか自明な構成である。ただし、構成要素5は先行発明3に記載されていないが、先行発明3、4は技術的課題が共通するので、当業者であれば先行発明4の走行中および駐車中のユーザインターフェースの操作方式を異ならせて設定する技術思想を先行発明3に適用する技術的動機が充分であり、これを結合して構成要素5に至るのに特に技術的困難性がない。

以上の事実関係に基づいて、特許法院は、審決は意見提出の機会を付与していない新たな拒絶理由を挙げて拒絶決定が結果において正当であるという理由により拒絶決定不服審判請求を棄却したものであるため違法であると判断した。特許法院の具体的な判断は下記のとおりである。

- (1) 審決の理由は審査段階で通知された拒絶理由に記載された主先行発明を他の先行発明に変更した場合に該当し、このような変更によって出願発明との共通点および差異点の認定と、そのような差異点を克服して出願発明を容易に発明できるかに対する判断内容が変わる。具体的には、審査段階で通知された拒絶理由に関連し、請求項1を主先行発明(先行発明1)と対比した結果、差異点は①タッピングパターンが時間間隔および強度の組合せで構成されるか否か、②通信部が具備されているか否か、③車両の電子機器に関するものか否か、④走行中作動可能なパターンと停止中作動可能なパターンを区分して運用するか否かであり**(構成要素5に相当)**、先行発明1に先行発明2～4を結合して上記差異点を克服することが容易であるかを判断するようになる。一方、審決の理由に関連し、請求項1を主先行発明(先行発明3)と対比した結果、差異点は、走行中作動可能なパターンと停止中作動可能なパターンを区分して運用するか否かであり**(構成要素5に相当)**、先行発明3に先行発明4を結合して上記差異を克服することが容易であるかを判断するようになる。
- (2) このように本件審決は、主先行発明を変更することによって請求項1との共通点および差異点の認定が顕著に変わり、そのような差異点を克服して出願発明を容易に発明できるかを判断するのに必要な事項が変わり、実際に原告は「先行発明1に先行発明4を結合することが容易ではない」という趣旨で意見書を提出しただけで、**先行発明3に先行発明4を結合することが容易であるかについて意見を提出していない**。
- (3) 本件審決の理由は、出願人に実質的に意見書の提出および補正の機会を付与したといえる程度に拒絶理由通知書にその趣旨と理由が記載されているとは言い難く、審査段階で通知された拒絶理由と主要な趣旨が符合しているため既に通知された拒絶理由を補充するに過ぎないものとも言い難い。

#### 【専門家からのアドバイス】

韓国における出願発明の進歩性判断方法は、出願発明と最も近い主先行発明を選択してその差異点を確認した後、当業者が差異点を克服して出願発明を容易に発明できるかを判断するものとして確立しており、日本での判断方法と大きな違いはない。ここで、こうした進歩性の判断について、主先行発明の変更は特別な事情がない限り新たな拒絶理由に該当すると明確に判示した、大法院2019年10月31日言渡2015フ2341判決が存在している。

本事案は、上記大法院判決と趣旨を同じくするもので、主先行発明の選定と、主先行発明と副先行発明の結合関係に関する論理が、そのまま進歩性の判断の根拠になることを改めて確認したものである。韓国出願の権利化実務においては、こうした判決で示された論理をしっかりと留意した上で、特許庁の意見提出通知などに対応する必要があるといえる。

## 11. 積極的権利範囲確認審判において特許権者が特定した確認対象発明を、被告が実施しているといえないため、確認の利益がないと判断された事例

### 【書誌事項】

当事者：原告(審判請求人、特許権者) vs 被告(被請求人、侵害被疑者)

判断主体：特許法院

事件番号：2020ホ7333権利範囲確認(特)

言渡し日：2021年7月22日

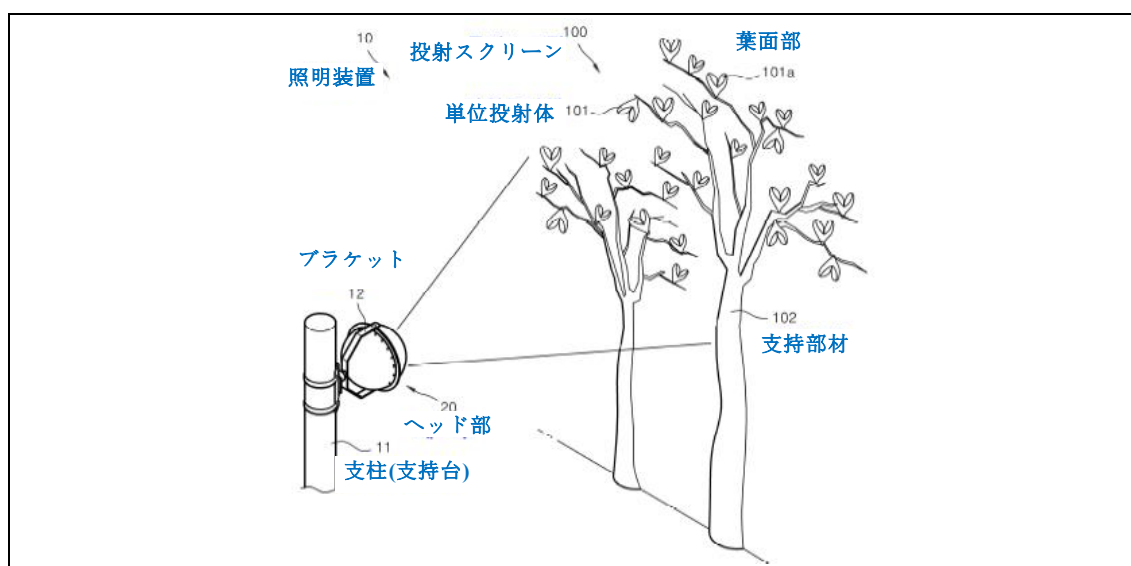
事件の経過：請求棄却/審決確定

### 【概要】

積極的権利範囲確認審判において、特許権者が特定した確認対象発明と、被審判請求人が実施している発明との同一性は、被審判請求人が確認対象発明を実施しているかどうかの事実確定に関する問題であるため、これらの発明が事実的観点から同一であるといえる場合に限ってその同一性を認めるべきで、同一性が認められない場合には確認の利益はない。

### 【事実関係】

原告の特許は「景観照明のためのビームスポットを利用した照明装置」に関するもので、ビーム発生モジュールから発生するビームをヘッド部(20)で複数のビームに分割し、投射スクリーン(100)に照射する。権利範囲の属否の判断に関連して争点になったのは、請求項1のうち「ヘッド部(20)から照射されて分割された光が投射されるものであって、気流の移動により揺動しヘッド部から互いに異なる距離に位置する多数の単位投射体(101)を備える投射スクリーン(100)を備え、上記各単位投射体(101)は互いに異なる色相からなり、上記単位投射体は支持部材(102)とビームスポットが結ばれるように相対的に広い葉面部(101a)を有し、気流による揺動を活性化させるために切開溝により分割されたもの」(以下「構成要素4」)という構成(下記図参照)である。原告は被告が実施している確認対象発明が上記構成を備えていると主張したが、被告はこれを否定した。



被告は自身の照明装置は自然の地形地物である街路樹を照明するだけで、請求項1に記載さ

れた「投射スクリーン」に該当する構成を備えていないので、確認対象発明を実施していないと主張した。

これに対し、原告は、確認対象発明の投射スクリーンは自然の地形地物を含み、人為的に設計したものに限定されないので、被告が確認対象発明を実施していると主張した。(ヘッド部等の照明装置自体の構成を被告が実施しているという点には争いがなかった。)

## 【判決内容】

### (1) 関連法理 — 被告が確認対象発明を実施しているかどうか

特許権者が、審判請求の対象となる確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するという内容の積極的権利範囲確認審判を請求した場合、審判請求人が特定した確認対象発明と被審判請求人が実施している発明との間に同一性が認められなければ、確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するという審決が確定したとしても、その審決は審判請求人が特定した確認対象発明に対してのみ効力を及ぼすだけで、実際に被審判請求人が実施している発明に対しては何ら効力がない。したがって、被審判請求人が実施していない発明を対象とした積極的権利範囲確認審判の請求は確認の利益がないため不適法であり、却下されなければならない(大法院2003年6月10日付言渡2002フ2419判決等参照)。また、この場合、確認対象発明と被審判請求人が実施している発明との同一性は、被審判請求人が確認対象発明を実施しているかどうかの事実確定に関する問題であるため、これらの発明が事實的観点から同一であるといえる場合に限ってその同一性を認めなければならない(大法院2012年10月25日付言渡2011フ2626判決等参照)。

### (2) 検討

原告が提出した証拠だけでは、被告が構成要素4の「支持部材と広い葉面部を有し、気流による揺動を活性化させるために切開溝により分割された単位投射体が多数備えられる投射スクリーン」を実施しているといえないため、被告が確認対象発明を実施しているとは言い難く、他にこれを認める証拠がない。

構成要素4はビームの像の形態を多様に変化させることができるように意図的に形成された構成であって、常にこのような特定の構成を有すると見なければならない。しかし、被告が審判手続で提出した、被告が実施していると主張する発明の主要内容および図面には構成要素4に対比される構成が記載されておらず、ビームが照射されて最終目的地に多様な像が表出されるようにするためにレーザダイオードからのビームが1、2次ビーム分割膜によって分割される構成によりビームの像の形態が多様に変化するようになるものであることが分かるだけで、「**広い葉面部と切開溝により分割された多数の単位投射体**」を備えた構成要素4を有しているといえない。

被告のホームページ画面には、「F」という題目で被告が設置した照明装置により木が照らされている写真と、被告が設置した照明装置および木の写真がある。しかし、これらの写真に示された木が直ちに「広い葉面部と切開溝により分割された多数の単位投射体」を有しているため、ビームの像の形態が多様に変化し得る構成であると言うことはできない。当該写真に示された木は自然にそのまま存在する木で、時期や種類に応じて多様な形態を有するだけで、構成要素4のように常に広い葉面部と切開溝により分割された単位投射体のような構成を有しているといえないだけでなく、意図的に形成された構成であると言うこともできない。結局、被告の照明装置が街路樹など自然に存在する木に対して使用されるとしても、これをもって構成要素4と事實的観点から同一の構成であると言うことはできない。



### (3) 小結論

原告の積極的権利範囲確認審判の請求は、被告が実施しているといえない発明を対象としたものであって、確認の利益がないため不適法である。

#### 【専門家からのアドバイス】

積極的権利範囲確認審判の請求には、確認の利益が必要とされるため、これがしばしば問題となることがある。本件もこれが争点となったが、具体的には、原告特許の請求項1には照明装置の構成と共に「投射スクリーン」が照明装置の構成要素として限定されているのに対し、被告は「**投射スクリーン**」を除く**残りの構成**を備えた照明装置を生産し自然の地形地物である街路樹を照明するのに使用したところ、これが特許権の権利範囲に属するかどうかについて争われた事案であった。原告は、「投射スクリーン」が自然の地形地物も含むため、被告の実施行為が特許の権利範囲に属すると主張した。これに対し、法院は、「投射スクリーン」は意図的に形成された構成を意味するものであって、時期や種類に応じて形態が変わり得る自然の街路樹までを意味するとはいえないと認め、確認の利益がないと判断した。

これに関して、韓国法院は、事実上において被告の実施行為が原告の特許権の権利範囲に属しない事案は、審判請求人が特定した確認対象発明を被請求人が実施していないことから、確認の利益がないと判断している。

本件は、こうした確認の利益の判断という法理的な面も参考になるが、実務の上では、特許請求項の作成時に必須の構成要素を慎重に選別することが登録後の権利行使に重要である点を再確認するのに示唆に富む事案であったといえる。実際に、本件の特許明細書には、「上記投射スクリーンは上述した実施例により限定されず、街路樹、庭園樹、建築構造物、造形物などが用いられ得る」という記載もあった。このため、(特許性の有無は別論として)権利範囲の側面では、特許出願段階で、投射スクリーンを必須構成要素として含まない独立項も作成しておくことも考えられたであろう。こうした点は、特許の明細書および請求項の作成時に参考になる。

## 12. 光学材料用組成物に関するパラメータ発明として進歩性が否定されないとした特許法院判決

### 【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5740取消決定(特)

言渡し日：2021年8月19日

事件の経過：確定

### 【概要】

特許発明と先行発明は、いずれも光学材料の白濁発生を抑制する光学材料用組成物に関するものである。先行発明は、光学材料用組成物に含まれるポリチオール(硫黄含有物質)の濁度値を特定値以下に限定している一方、特許発明は、硫黄の濁度値を「30質量%二硫化炭素溶液としたとき10ppm以下」に限定していることで相違がある。特許法院は、特許発明が、硫黄が二硫化炭素に溶解したときの物理的特性値である濁度を用いて構成要素を特定したのものとして、パラメータ発明に該当すると判断し、上記パラメータが先行発明とは相違する技術的課題を解決するための技術手段に該当し、それによって異質的な効果を奏するという理由で特許発明が先行発明により進歩性が否定されないと判断した。

### 【事実関係】

原告は、2013年3月1日に「光学材料用組成物」という名称の発明を出願し、2019年5月10日に登録を受けた。訴外Cは、2019年11月1日に原告を相手取って「特許発明は、先行発明1,2または先行発明1,3によって進歩性が否定される。」と主張して、特許審判院に特許取消申請をした。特許審判院は、2020年6月25日に「特許発明は、先行発明1によって進歩性が否定される。」という理由で本件特許発明を取り消す決定をした。これに対し、原告は不服を申し立てて特許法院に提訴した。

原告特許の請求項1は、下記のとおりである。

#### 【請求項1】

30質量%二硫化炭素溶液としたときの濁度値が10ppm以下である硫黄と、エピスルフィド化合物を含有することを特徴とする光学材料用組成物であって、上記エピスルフィド化合物が下記(1)~(4)の式中のいずれか1つで表される化合物である、光学材料用組成物。(化学式(1)~(4)の記載は省略)

先行発明1は「初期の濁度値が0.5ppm以下であり、かつ50℃で7日間保存した後の濁度値が0.6ppm以下であるポリチオールと、エピスルフィドを含有することを特徴とする光学材料用組成物」に関するものであって、特許発明と同一のエピスルフィド化合物を開示している。また、先行発明1には、上記光学材料用組成物に追加で硫黄が含有され得ることを開示している。

特許法院で、原告は、下記を根拠として特許発明が先行発明1に対して進歩性が否定されないことを主張した。

(1) 特許発明は、中心厚さがさらに厚いレンズの白濁発生を抑制しようとするもので、先行発

明1に比べて目的の特異性がある。

- (2) 特許発明は、「硫黄」の濁度値を「30質量%二硫化炭素溶液としたとき10ppm以下」に限定する。これに対し、先行発明1は、光学材料用組成物に含まれ得る硫黄を単に開示しているだけで、その濁度値についてはいかなる記載もしておらず、「ポリチオール」の濁度値を「初期の濁度値が0.5ppm以下であり、かつ50℃で7日間保存した後の濁度値が0.6ppm以下」に限定しており、濁度値の測定対象、条件および回数が相違するので、先行発明1による構成の困難性がある。
- (3) 特許発明は、ポリチオールが含まれない光学材料の白濁発生も抑制できるものであり、先行発明1と対比して異質的な効果を奏する。

これに対し、被告は、下記を理由に特許発明が先行発明1により進歩性が否定されると主張した。

- (1) 特許発明と先行発明1は、解決しようとする課題が白濁の発生を抑制し、白濁発生の有無を予測して良否の判断が可能な光学材料用組成物を提供するもので同一である。先行発明1に硫黄含有原料物質であるポリチオールの濁度値を下げた重合硬化後の光学材料の白濁発生を抑制しようとする技術思想が示されているので、これから通常の技術者が上記のような課題を解決するために硫黄の濁度値を調節することによって特許発明を容易に導き出すことができる。
- (2) 特許発明は、「30質量%二硫化炭素溶液としたときの濁度値が10ppm以下」である硫黄を用いる点で先行発明1と差があるが、上記差が先行発明1と相違する技術的課題を達成するための技術手段としての意義を有すると認められず、先行発明1と対比して臨界的または異質的な効果があるものでもない。

### 【判決内容】

特許法院はまず、特許発明はパラメータ発明に該当すると判示した。即ち、パラメータ発明は、発明者が新たに創出した物理的、化学的、生物学的特性値(パラメータ)を用いるか、複数の変数間の相関関係を用いて発明の構成要素を特定した発明であるが、特許発明は構成要素として硫黄を「30質量%二硫化炭素溶液としたときの濁度値が10ppm以下」であると特定したもので、硫黄が二硫化炭素に溶解したときの物理的的特性値である濁度を用いて構成要素を特定したものとしてパラメータ発明に該当すると判断した。一方、特許発明が選択発明に該当するという原告の主張に対しては、特許法院は、硫黄と「30質量%二硫化炭素溶液としたときの濁度値が10ppm以下である硫黄」がそれぞれ上位概念と下位概念に対応すると認めることができない(単斜硫黄、斜方硫黄、ゴム状硫黄などが硫黄の下位概念と認めることはできる)という理由で選択発明に該当しないと判断した。

続いて、特許法院は、下記のパラメータ発明の進歩性の判断基準を関連法理として提示した。『性質または特性などによって物を特定しようとする記載を含むパラメータ発明の進歩性は、パラメータが有する技術的意義を把握し、これを中心に判断されるべきであるが、パラメータが先行発明によって公知となった物の特性や性質を表現方式のみ替えて表示した場合に、そのパラメータ発明は、先行発明との関係で発明に関する記述的な表現のみ異にするだけで、実質的には同一・類似であると判断すべきものなので、新規性および進歩性が否定される。一方、パラメータが公知となった発明とは相違する課題を解決するための技術手段としての意義を有し、それによ

って異質的な効果などの特有の効果奏する場合には、進歩性が否定されないこともあるが、これに該当するためには、パラメータが公知となった発明とは相違する課題を解決するための技術手段としての意義を有し、パラメータと異質的な効果などの特有の効果間に因果関係があるということが明細書に具体的に記載されているか、通常の技術者が明細書の記載から上記のような技術手段としての意義および因果関係を推論できなければならない。』

上記パラメータ発明の進歩性の判断基準に従って、特許法院は、下記を根拠として特許発明が先行発明1により進歩性が否定されないと判断した。

### (1) 技術的課題の相違

特許発明は、従来、プラス度数レンズと呼ばれる中心の厚さが厚いレンズにおいて、既存の方式では依然として白濁が解消されず損失が生じる問題を認識し、**硫黄とエピスルフィド化合物を含む組成物**において白濁発生を抑制し、重合硬化前の段階で硬化後の白濁の発生の有無を予測・判別して良否の判断が可能な光学材料用組成物を提供することをその技術的課題としている。一方、先行発明1は、チオールを含む組成物を重合硬化させたとき白濁が発生して損失が生じる問題を認識し、**ポリチオールを含む光学材料用組成物**において重合硬化前の段階で硬化後の白濁発生の有無を予測・判別して良否の判断が可能な光学材料用組成物を提供することを技術的課題としている。

特許発明と先行発明1は、技術的課題が重合硬化前の段階で硬化後の白濁発生の有無を予測・判別して良否の判断が可能な光学材料用組成物を提供する点では一部共通する。しかし、先行発明1は、従来のチオールを含む組成物を重合硬化させたとき白濁が発生する問題を改善するという認識があるだけで、**硫黄とエピスルフィド化合物を含むプラス度数レンズにおいて従来方式では依然として白濁が解消されていない問題**に関しては、特に認識がない。

### (2) 構成の困難性

特許発明と先行発明1は、パラメータの対象物質がそれぞれ「硫黄」と「ポリチオール」で異なるだけでなく、濁度値の範囲や測定回数もそれぞれ「30質量%二硫化炭素溶液としたときの懸濁度が10ppm以下、および1回測定」と「初期値が0.5ppm以下であり50℃で7日間保存後の濁度値が0.6ppm以下、および7日間隔において2回測定」とで相違する。先行発明1に、硫黄を添加できるという構成は開示されているが、**硫黄の濁度測定のために「30質量%の二硫化炭素溶液」に対する濁度値を測定するという構成については全く示されておらず、むしろポリチオールそのものの濁度を基準としている**。また被告の主張通り、硫黄が二硫化炭素に溶解するということが周知慣用技術だとしても、さらに**硫黄の二硫化炭素に対する濁度をパラメータとして白濁を抑制できる**ということまで周知慣用技術であると判断する証拠はない。

### (3) 異質的な効果

先行発明1は、白濁を防止するために「ポリチオール」の濁度値を限定しており、光学材料用組成物が必ず「ポリチオール」を変数として調節してこそ白濁を抑制でき、濁度値も7日間隔において2回測定しなければならないのに比べ、特許発明は白濁を防止するために「**硫黄**」の濁度値を限定しており、「**ポリチオール**」が含まれていない光学材料用組成物の白濁も抑制でき、白濁抑制のために濁度値も1回のみ測定可能であるという点で、先行発明1から予測できない異質的な効果奏する。

#### (4) 被告の主張に対する判断

被告は、先行発明1には硫黄ではないものの、別の硫黄含有原料物質であるポリチオール濁度値を限定して光学材料用組成物の白濁発生を抑制しようとする技術思想が示されているので、ここから通常の技術者が特許発明を容易に発明することができるという趣旨で主張している。しかし、「硫黄」は固体状態、「ポリチオール」は液体状態であるうえ、メガネレンズにおいて硫黄は高屈折率のために、一方、エピスルフィドは耐酸化性のために添加される組成として用途が明確に区分されるので、ポリチオールに硫黄元素が含まれるからといって硫黄とポリチオールを同一であると言うことはできない。硫黄とポリチオールが光学材料用組成物という共通点だけによって、先行発明1のポリチオール濁度値を変数として白濁を抑制するか予測することに基づき、特許発明のように硫黄の二硫化炭素溶液に対する濁度値を変数として白濁を抑制したり予測したりする構成を導き出すことができると認めることはできない。

また、被告は、レンズの白濁現象が硫黄の純度と密接に関連しており、不純物が二硫化炭素に溶解せず濁度値を高めるので、特許発明で「濁度値が10ppm以下である硫黄」を用いることは「不純物の含量が低い硫黄」を用いることと実質的に同一であるところ、先行発明1に「組成物内の不純物の含量減少」という技術思想が記載されており、ここから通常の技術者が特許発明を容易に発明することができるという趣旨で主張している。これについて、濁度は溶解していない不純物粒子の大きさ、形状色屈折率などによって変わるが、甲第7号証(実験成績証明書)は、**硫黄が99.9%の同一の純度であっても、30質量%二硫化炭素溶液に溶解したときの濁度値が0.7ppmから15.9ppmまで多くの差を示すことを記載していることから、濁度値が硫黄の純度(不純物の量)にのみ関連するとは判断し難いので、被告の主張は理由がない。**

#### 【専門家からのアドバイス】

本件の審決は、上述した被告(特許庁)の主張と同一であって、先行発明には硫黄含有物質であるポリチオールの濁度値を下げる技術思想が開示され、特許発明の硫黄の濁度値を下げようとする試みも容易に可能であり、硫黄の濁度値の数値限定には臨界的意義もないため、進歩性が否定されると判断した。これに対して、特許法院は、特許発明をパラメータ発明と把握した上で、大法院判例で既に確立されているパラメータ発明の進歩性の判断基準を適用して、本件特許発明は、**相違する技術的課題を解決するための技術手段としてパラメータの構成の困難性が認められ、異質的効果も認められる**として進歩性が否定されないと判断した。さらに、こうした判断過程において、数値限定発明の進歩性判断時には要求される**数値限定の臨界的意義については要件として判断しなかった。**

本件において特許法院は、審決とは異なり、当該特許発明をパラメータ発明として進歩性を認めたことが注目に値する。特に、本件判決は、**パラメータが公知となった発明とは異なる課題を解決するための技術手段としての意義を有し、それにより異質的な効果などの特有の効果**を有する場合には進歩性が否定されないこともあるとして、本件特許発明も進歩性が否定されない事例として判断したものである。パラメータ発明の進歩性の判断例として実務的に参考にできよう。

### 13. 秘密維持約定の事実に基づき、特許発明について「発明者の意思に反した公知」を主張したが、新規性喪失の例外の適用が認められずに新規性が否定された事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告(特許権者) vs 被告(審判請求人)

判断主体：特許法院

事件番号：2020 ホ 4990 登録無効(特)

言渡し日：2021年8月20日

事件の経過：請求棄却、審決確定

#### 【概要】

原告は、訴外D社(以下、「D」という)と金型の製作契約時に秘密維持約定を締結したが、その後の試作品納品時には別途の約定をしない状態で試作品を納品し、納品を受領した者およびそこから試作品を受け取った者がインターネットを通じて試作品の写真または動画を掲載し、原告は新規性喪失の例外の主張をせずに特許出願をして特許登録まで受けた後に無効審判が請求された。原告は「発明者の意思に反した公知」のため新規性が否定されないと主張したが、認められずに新規性が否定された。

#### 【事実関係】

原告の特許発明(出願日:2016年10月25日)は、「自動車ナンバープレート装着用プレート」に関するものである。原告は、Dから上記プレートに対する金型開発の依頼を受け、Dとの間に秘密維持約定を締結した。Dは、金型により製作される製品に対する市場の反応を見るために原告に対して700個の試作品の提供を要請し、原告はこれを提供した。Dは原告から提供を受けた試作品を、Dの社員、知人、複数のインターネットカフェの運営者に提供した。この提供を受けたDの社員Eは、上記試作品の動画をユーチューブに掲示し、インターネットカフェの運営者はインターネットブログに上記試作品の写真などを掲示した。一方、原告は、新規性喪失の例外の主張をせずに特許出願をして特許登録までした。

被告(無効審判請求人)は、特許出願前にインターネットを通じて公開された上記動画、写真などにより新規性が喪失して無効であると主張した。これについて原告は、上記公知行為は発明者である原告の意思に反した公知なので新規性喪失の例外に該当して新規性が喪失していないと主張した(インターネットを通じた公知行為により新規性が喪失したということ自体には両当事者間に争いはない)。

#### 【判決内容】

##### (1) 事実関係

- ① 原告は、2016年6月8日に、本件特許発明を実施したM車両のナンバープレート装着用プレートおよびフロントグリルに対するそれぞれの金型を製作して2016年7月30日までにDに納品するという契約(以下、上記金型および契約をそれぞれ「本件金型」、「本件金型製作契約」という)をDと締結した。
- ② 本件金型製作契約書の第15条は、下記のような規定(以下、「秘密維持約定」という)を含んでいる。

第15条[知識財産権] 開発した金型と金型により生産された製品に対する全ての知識

財産権は、開発者である「乙」(原告)にあり、「甲」(D)は無償の通常実施権を有し、「乙」が知識財産権の出願を終えるまで「甲」は開発した金型と金型により生産された製品に関する内容を第三者に公開しない。

- ③ 原告は、D に本件金型製作契約によって製作する製品の木型(Mockup)1 つないし 2 つを供給した。
- ④ D は、上記のような木型を受け取った後、金型によって製作される製品を代理店などに提供して市場の反応(フィードバック)を見るために原告をはじめとする 4 つの企業から約 1,000 個のサンプル製品の射出の見積りを受け取り、結局、原告に金型によって製作される製品の射出も任せることにした。
- ⑤ これにより、原告は、2016 年 7 月中旬頃、D に本件金型で製作したナンバープレート装着用プレート(以下、「本件試作品」という)700 個を「検収用」の名目で提供し、当時 M 車両用フロントグリルもそれと類似の数量を供給した。
- ⑥ D は、原告から提供を受けた本件試作品を社員およびその知人の車両に装着してみるとともに、「クラブ M (CLUB MALIBY)」という K 自動車関連クラブの長としてネイバーカフェを開設して運営している L の共同購入の要請に応じて L に販売した。
- ⑦ L は D から買った製品をクラブの会員に販売し、ネイバーブログにその装着の様子が掲示された。
- ⑧ 本件特許発明が特許登録になった後、原告は D に金型により生産した製品を本格的に納品し始めた。

## (2) 原告の意思に反して公知となったものか否か

### イ. 関連法理

特許法第 30 条第 1 項第 2 号の「特許を受けることができる権利を有する者の意思に反してその発明が第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当するに至った場合」とは、特許を受けることができる権利を有する者の発明内容が使用人または代理人の故意または過失で漏洩し、または他人がこれを盗用することによって一般に公表された場合を指すことなので、上記規定によって新規性を主張する者は、上記のように自らの意思に反して漏洩または盗用された事実を証明する責任がある(大法院 1985.10.8.言渡 85 フ 15 判決等参照)。

### ロ. 判断

上記認定事実と先に挙げた証拠に弁論全体の趣旨を加えて認められる下記のような事情を総合してみると、先に検討したとおり、本件金型製作契約当時、秘密維持約定が含まれていたとしても、原告としては、本件試作品 700 個の提供当時、少なくとも本件試作品が D の代理店、総販売などを通じて市場の反応を見るために秘密維持約定の当事者である D 以外の者、即ち社員ら、代理店、総販売、自動車関連クラブに配布、装着されることを知っており、これを容認していたものと判断するのが相当である。したがって、本件試作品 700 個のうち一部である各先行発明の公知が原告の意思に反したものであるとは認め難く、他にこれを認める証拠がない。また、特許発明の新規性を喪失させる「公知」は必ずしも有償販売によるものであることを要しないので、たとえ原告の主張のとおり原告が D に 700 個の試作品を提供した当時、市場に「販売」しないことを要請しており、その具体的販売時点や流通経路については原告が D から通知を受けることができなかったのだとしても、D が原告の容認したところに従ってその試作品を配布して公知となった以上、上記結論を変えることはできない。

- ① 本件金型製作契約書に秘密維持約定が含まれているが、当初の契約内容は、原告が D に「金型」を製作し納品することだけを目的としていて、本件秘密維持約定が出願前製品の販売禁止約定までも含んでいたとは認めることはできず、原告は D に本件試作品 700 個を提供した当時、その販売を明示的に禁止する別途の約定を締結することもしなかった。
- ② 本件特許発明の実施製品は車両外部に装着するものであり、その構造も比較的単調で車両に装着された外観だけでもその発明の内容を直観的に理解することができるという点から、その公開に一層特別な注意と努力が必要なものと判断されるにもかかわらず、原告が D に 700 個の試作品を納品するとともに秘密維持のための別途の措置をとらず、むしろ本件特許発明の出願直後に出願事実を D に告知もしなかった。
- ③ D は、原告から本件金型完成前に「木型」を受け取って木型に別段異常がないことを確認し、金型完成後に製品の射出目的で複数の企業に接触し、結局、原告に射出を任せることにした。特に一般製品の射出とは異なり、本件試作品のような場合、通常、代理店に装着を試みた後、その反応を確認して本格的な製品の量産に使われるが、本件試作品の納品もそのように代理店などの反応を見るために、D が原告に 700 個という少なからぬ数量の試作品の納品を要請して受け取った。
- ④ 原告は、複数の代理店と総販売店を運営する D と既存の取引関係があつて、上記 700 個の試作品を D に納品しつつ、それと一緒に交換装着が必要となるグリルもほぼ同じ数量供給しており、原告が提供した数量および総納品単価自体が単に製品が金型によりきちんと射出されたかを確認する目的に必要なとされる数量をはるかに超えていた点などに照らし、原告としても 700 個の試作品が単なる「金型検収用」の目的だけでなく、自動車に装着されて市場の反応を見るための目的としても用いられることを認識していたものと判断される。
- ⑤ D は、本件金型製作契約において納品期限の遵守を特に強調し、その後 15 日を金型検収期間として予定しておいて、本件試作品を原告から受け取った後、ただちにインターネットなどを通じて広報活動をし、自動車同好会を通じた販売に入るなど、本件金型で生産する製品の市場投入、広報、販売を急いで進めた。これにつき、本件試作品が自動車の特定モデルに限り使用される製品であつて、原告が本製品の射出契約まで締結した点に照らすと、原告としても本件試作品の広報や市場投入に対して D に積極的に協力する十分な動機があつたものと判断される。

したがって、本件特許発明の公知が原告の意思に反した公知として新規性喪失の例外に該当するという原告の主張は理由がない。

### 【専門家からのアドバイス】

本件で法院は、原告の特許発明について「発明者の意思に反した公知」には該当しないものとして新規性喪失の例外には該当しない旨の判断をしたが、これは、原告が試作品を秘密維持約定の当事者以外の者にも配布されることを知っていたながら、これを容認していたという事実に基づく判断であつた。

原告は試作品納品先である D との間で、『乙』（原告）が知識財産権の出願を終えるときまで『甲』（D）は開発した金型と金型により生産された製品に関する内容を第三者に公開しない」という秘密維持約定を締結していた。ところが、原告が金型で製作した試作品を D に提供するにあたって、その試作品に対する市場の反応を見るために D が秘密維持約定の当事者以外の者にも試作品を配布することを原告は知っていた点、あるいは容易に知り得たにもかかわらず別途の約定なしに試作品を D に提供したという点が、原告の弱点となつたのである。



韓国特許法第 30 条(新規性喪失の例外)によれば、特許出願前に特許を受ける権利を有する者によって発明が公知になった場合、特許出願時、特許出願後における補正期間、または特許決定後に登録料を納付する前までに新規性喪失の例外を主張しなければならないとされている。一方、特許を受ける権利を有する者の意思に反して公知になった場合は、登録料を納付した後であっても、無効審判でこれを証明すれば、新規性喪失の例外の適用を受けることができる。本件で原告は後者の場合に該当する旨を主張したが、認められなかった。本件の具体的事案に鑑みると、仮に秘密維持約定をしていたとしても、その約定の適用範囲は十分精査する必要がある、もし秘密維持約定の当事者以外の者に技術内容が公開されることが予想されるのであれば、特許出願を急ぐか、または少なくとも特許登録料を納付する前までには新規性喪失の例外の主張をしておくことが必要といえよう。

## 14. 徐放型製剤の進歩性を認めた大法院判決

### 【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：2019 フ 11756 登録無効(特)

言渡し日：2021 年 4 月 8 日

事件の経過：確定

### 【概要】

特許発明は、薬物としてオクトレオチドと、2 種以上の重合体とを含む徐放型製剤に関するものである。特許法院は、特許発明と同一の薬物であるオクトレオチドの徐放型製剤を開示する先行発明 1 に、特許発明と類似の徐放型製剤の組成が開示されており、これに特許発明とは相違する薬物に関する先行発明 2 および 6 を結合して特許発明が容易に導き出されるため、進歩性が否定されると判断した。大法院は、特許法院の判断は事後的考察に基づいたものであって、各先行発明から特許発明の徐放型製剤の放出特性は予測できず、各先行発明の結合も容易ではないため、進歩性が否定されないと判断した。

### 【事実関係】

被告は、2006 年 12 月 20 日に「オクトレオチドおよび 2 種以上のポリラクチド-コ-グリコリド重合体を含む徐放型製剤」という名称の発明を出願し、2013 年 3 月 14 日に登録を受けた。原告は、特許発明が各先行発明により新規性または進歩性が否定されるという理由で特許無効審判を請求した。特許審判院は、特許発明の新規性および進歩性を認めて原告の審判請求を棄却し、原告はこれを不服として審決取消訴訟を提起した。

特許発明は末端肥大症、悪性カルチノイド腫瘍、血管作用性腸ペプチド腫瘍などを治療するための医薬物質(活性成分)であるオクトレオチド(8 つのアミノ酸で構成されたペプチドとしてソマトスタチン類似体)を、血中濃度の変動が小さい状態で治療的範囲内にある程度に 3 カ月超の期間、持続的に放出する徐放型製剤としての医薬組成物を提供するための発明である。被告が訴訟手続において 2 度の訂正審判を請求したところ、訂正審決により訂正された特許請求項 1 は下記のとおりである。

### 【請求項 1】

活性成分としてのオクトレオチドまたはその製薬上許容される塩と 2 種の相違するポリラクチド-コ-グリコリド重合体(PLGA)を含む、マイクロ粒子形態の徐放型製薬組成物であって、上記 2 種の PLGA のうち 1 種はラクチド:グリコリドの単量体比率が 75:25 であり、他の 1 種はラクチド:グリコリドの単量体比率が 100:0~40:60 であり、PLGA 固有粘度(inherent viscosity)がクロロホルム中で SU0.9dl/g 未満であり、2 種の PLGA のラクチド:グリコリドの単量体比率が互いに相違し、上記 2 種の PLGA は直鎖であり、上記 2 種の PLGA それぞれの重量が 2 種の PLGA 全重量の少なくとも 30%であり、各マイクロ粒子は、上記 2 種の PLGA のうち 1 種のみを含んでいるためマイクロ粒子が 2 種類の組成を有するものである、徐放型製薬組成物。

一方、原告が進歩性否定の根拠として提示した先行発明 1、2、6 の主な内容は、次のとおり

である。

- (1) 先行発明 1 は、「徐放性微粒子の混合剤形を連続した単一工程で製造する方法」に関する発明であって、従来の徐放性微粒子剤形が有する短所、すなわち過度な初期放出あるいは時間経過による放出量の急激な減少または増加などを克服するために様々な剤形を個別に作って混合する複雑かつ非効率的な方法とは異なり、**連続した単一工程を通じて多様な組成の微粒子の混合剤形を製造し、望みの放出様相を容易に得ることができる微粒子の製造方法**を提供しようとするものである。先行発明 1 の**製造実施例 2**には、「**活性物質としてオクトレオチドが含まれた混合 PLGA 微粒子の製造方法**」が開示されている。
- (2) 先行発明 2 は、「互いに異なる単量体比率を有する 2 種以上の生分解性共重合体であって、それぞれカプセル化されたマイクロカプセルで構成された組成物」を提示し、LHRH(黄体形成ホルモン放出ホルモン; Lutenizing Hormone Releasing Hormone)を L:G(ラクチド:グリコリド)が 52:48、68:32 および 85:15 のモル比率を有する PLGA としてそれぞれカプセル化したマイクロカプセルの混合物を製造し、デスロレリン(deslorelin、LHRH 作用剤)の放出が 6 カ月以上の期間持続してその放出期間にデスロレリンの放出量が単一 PLGA で構成されたマイクロカプセルの場合よりさらに安定化するということが確認されたことが開示されている。
- (3) 先行発明 6 は、「最小 3 カ月持続的な放出のための硝酸リュープロレリン含有生分解性微粒子の製造方法」であって、生理活性ペプチドが LHRH 同族体であるリュープロレリン(Leuprorelin)であり、PLGA がそれぞれ RG502H(L:G50:50)と PLA-0015(L:G100:0)として 2 種の微粒子を有する徐放性製薬組成物の製造方法が開示されている。

特許法院は、特許発明が各先行発明により進歩性が否定されると判断したが、その主な理由は次のとおりであった。

- (1) オクトレオチドのようなペプチド薬物が 3 カ月以上持続的に放出されるようにするために、先行発明 2 または 6 を参照して先行発明 1 に開示された「互いに組成が異なる 2 種類以上の PLGA を多様な比率で混合した混合微粒子」の構成、および先行発明 1 で言及した従来技術のうち「1 カ月以内に薬物を放出させることができる、L:G 単量体比率が 50:50 である PLGA で構成された微粒子」と「2~3 カ月またはそれ以上の期間の間薬物を放出させることができる、乳酸の含量が 75%または 100%の PLGA で構成された微粒子」を「混合」する剤形の構成を選択する動機を十分に有することが可能だけでなく、特に困難なしにこのような構成を容易に導き出すことができる。
- (2) 当業者がマイクロ粒子剤形の適用に関連して、LHRH 類似体とオクトレオチドを全く異なるものと見るべき程度に両者が物理化学的性質において差が大きいと認識するものと断定するのは難しく、LHRH 類似体に対するマイクロ粒子剤形において活性物質をオクトレオチドに置換するのに特に困難がないといえる。
- (3) 先行発明 1、2、6 には、L:G の比率が互いに異なる PLGA を用いて微粒子の生体内での分解速度を異にすることによってそれに封入された薬物の放出期間を 3 カ月~6 カ月間延長できるということが開示されており、これをオクトレオチドに適用してその効果を予測す

るのに特に障害となる事項がないので、特許発明の効果は当業者が各先行発明から予測できる範囲内のものといえる。

被告は上記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、特許発明の進歩性の判断において、下記の結合発明の進歩性の判断法理を適用した。

「発明の進歩性の有無を判断するときには、先行技術の範囲と内容、進歩性判断の対象になった発明と先行技術の差、その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者(以下「当業者」とする)の技術水準について証拠などの記録に示された資料に基づいて把握した後、当業者が特許出願当時の技術水準に照らして進歩性判断の対象になった発明が先行技術と差があっても、そのような差を克服して先行技術から容易に発明できるかを詳察しなければならない(大法院 2016 年 11 月 25 日言渡 2014 フ 2184 判決等参照)。特許発明の特許請求の範囲に記載された請求項が複数の構成要素からなっている場合には、各構成要素が有機的に結合した全体としての技術思想が進歩性判断の対象になるのであって各構成要素が独立して進歩性判断の対象になるものではないので、その特許発明の進歩性を判断するときには請求項に記載された複数の構成を分解した後、それぞれ分解された個別構成要素が公知となったかどうかのみを問うてはならず、特有の課題解決原理に基づいて有機的に結合した全体としての構成の困難性を問わなければならないものであり、この場合、結合した構成全体としての発明が有する特有の効果も共に考慮しなければならない(大法院 2007 年 9 月 6 日言渡 2005 フ 3284 判決等参照)。」

続いて大法院は、特許発明と先行発明 1、2、6 の共通点および差異点を下記のとおり判断した。

- (1) 特許発明と先行発明 1 は、活性成分としてオクトレオチドを含有し、重合体として直鎖形態である 2 種の相違する PLGA を含むマイクロ粒子形態の徐放型製薬組成物であるという点で同一である。しかし、特許発明は各マイクロ粒子が 2 種の PLGA のうち 1 種のみを含むところ、そのうち 1 つはラクチドとグリコリドの単量体比率が 75:25 であり、もう 1 つはラ



クチドとグリコリドの単量体比率が 100:0~40:60 であるためマイクロ粒子がのように 2 種類の組成を有する。一方、先行発明 1 は、マイクロ粒子(微粒子)がラクチドとグリコリドの単量体比率が 50:50 である 2 種の PLGA をグラジエント溶離ポンプを用いて



多様な濃度で供給されて製造されるので、マイクロ粒子がのように多様な組成を有するという点で差がある。

- (2) 先行発明 2 はラクチドとグリコリドの単量体比率が相違する PLGA を含有するマイクロ粒子形態の製薬組成物であるという点で特許発明と共通点があり、先行発明 6 はラクチドとグリコリドの単量体比率が相違する PLGA を含有し、ラクチドとグリコリドの単量体比率が 75:25 である PLGA であるマイクロ粒子形態の製薬組成物を開示しているという点で特許発明と共通点がある。

大法院は下記の点を挙げ、特許発明の明細書に記載された発明の内容を既知っていることを前提として事後的に判断しない限り、当業者が先行発明 1 に先行発明 2 または先行発明 6 を

結合して特許発明の上記構成要素を容易に導き出すことができないので、特許発明の進歩性が否定されるといえないと判断した。

(3) 各先行発明の結合により特許発明の放出特性を予測するのは難しい。

イ. 先行発明 2 のデスロレリンと先行発明 6 のリュープロレリンは、特許発明の活性成分であるオクトレオチドに対し、分子形状、流体力学的半径、PLGA 重合体との反応性、半減期と最小有効血中濃度、初期バーストなど、**剤形の放出速度に直接的に影響を及ぼす物性と構造が異なるため**、当業者が先行発明 1 のうち唯一オクトレオチドで実験した製造実施例 2 の剤形 4 にデスロレリンやリュープロレリンの徐放型製薬組成物の製造方法を適用するとしても、先行発明 2 と先行発明 6 に示された徐放型放出効果がそのまま示されるであろうと予測するのは難しい。

ロ. 上記製造実施例 2 の剤形 4 に対する生体外放出試験結果によると、7 日だけで 30% を超えるオクトレオチドが放出されると示されており、特許発明の出願日当時にオクトレオチドの生体外放出効果と生体内での放出効果との関係を確認するのが難しいので、当業者が特許発明のように生体内で薬物放出が約 3 カ月間持続すると予想するのは容易ではない。

ハ. 先行発明 1 に「分子の分解速度などを考慮して、主に乳酸とグリコール酸の比率が 50:50 である高分子は 1 カ月以内の薬物の放出を望む場合に、乳酸の比率が 75% または 100% の高分子は 2~3 カ月またはそれ以上の期間の間、薬物が放出されることを望む場合に主に使用される」という記載があるが、先行発明 6 の実施例 4 [RG502H(L:G50:50)、PLA0015(L:G100:0)、最小 3 カ月持続] と、実施例 5 [RG502H(L:G50:50)、RG502(L:G50:50) 最小 4 カ月持続] を対比してみると、乳酸(L)の比率が高いからといって常に分解速度が遅いと断定するのは難しく、**特定薬物が PLGA と反応した時に具体的にいかなる放出様相を呈するかは具体的な実験によらなければ予測するのは容易でない**。

(4) 先行発明 2 と先行発明 6 は、複数のマイクロ粒子をそれぞれ製造した後、これを適正比率で混ぜて所望の放出様相を有するマイクロ粒子混合剤形を得る方式である。ところが、先行発明 1 はこのような混合剤形の製造方法の工程が複雑で経済的ではないと判断して、これを改善するために、連続した単一工程で多様な組成の徐放型マイクロ粒子剤形を製造する方法を提供することを技術的特徴としているので、当業者が先行発明 1 に上記のように**技術的特徴が異なる先行発明 2 または先行発明 6 を容易に結合できると言うことも難しい**。

### 【専門家からのアドバイス】

本事件で大法院は、徐放性製剤の特許発明について、2 つの理由を挙げてその進歩性を認めた。

1 つめの理由は、特定薬物の徐放型製剤の放出特性は予測するのが困難であるという点である。これに対し特許法院では、特許発明および先行発明 1 のオクトレオチドと先行発明 2、6 の LHRH 類似体は、PLGA への反応性などが類似し、当業者であれば両者は異なるものとは認識しないと判断して<sup>7</sup>、薬物の違いによる放出効果の予測困難性は認められなかった。

2 つめの理由は、各先行発明の結合が容易ではないという点である。これに対し特許法院では、

<sup>7</sup> 特許法院は、特許発明および先行発明 1 のオクトレオチドと先行発明 2、6 の LHRH 類似体は、共に 8~9 つのアミノ酸で構成されたペプチド薬物であって PLGA に対する反応性などが類似し、また、先行発明 1 において微粒子内の活性物質として LHRH 同族体とオクトレオチドを共に列挙しているという点などを述べている。

先行発明の結合を困難とみるだけの否定的な記載や教示・示唆が各先行発明にはないものとして、先行技術の結合が可能であるものと判断した<sup>8</sup>。

大法院は、こうした特許法院の判断は事後的考察であるとして斥けて特許発明の進歩性を認めることにより、結果として、同一の事実関係に基づく特許権者の主張について特許法院とは異なる判断をした。本判決での大法院の説示内容は、製剤発明の進歩性判断に参考となるとともに、その論理は結合発明の進歩性判断においても参考となろう。

---

<sup>8</sup> 特許法院は、先行発明1が、その従来技術である先行発明2、6の単一PLGA微粒子混合剤形の効果を否定しているとか、これに対して否定的な教示および示唆をしているとは言えないと判断している。

## 15. 先行発明が特許発明の数値限定範囲を否定的に教示している場合、特許発明の進歩性は否定されないとした事例

### 【書誌事項】

当事者：原告・上告人(特許権者) vs 被告・被上告人(無効審判請求人)

判断主体：大法院

事件番号：2018フ11728登録無効(特)

言渡し日：2021年12月10日

事件の経過：破棄差戻し

### 【概要】

原審判決では、先行発明1が特許発明の構成のうち一部の数値範囲を明示していない差異はあるが、当該技術分野の別の先行技術を参照すれば、上記数値範囲は当該技術分野で当然考慮される事項を満たすために単純な繰り返し実験により導き出され得るものであるとし、数値範囲の前後で効果の顕著性を立証する資料もないことを理由として進歩性を否定した。これに対して大法院は、先行発明1が特許発明の数値限定範囲を否定的に教示している点を重視して原審判決を破棄した。

### 【事実関係】

原告の特許発明は「セラミック溶接支持具」に関するもので、溶接時の欠陥発生を防止するために従来技術に比べて支持具の原料成分にCaOを追加し、焼成された結果物の耐火度、焼成密度及び吸水率の数値範囲を限定したことに特徴がある。特許発明の請求項1は次の通りである。

「50wt%～70wt%のSiO<sub>2</sub>、15wt%～35wt%のAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、8wt%～15wt%のMgO、0.5wt%～3wt%のCaOを主成分として含み、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、K<sub>2</sub>O及びNa<sub>2</sub>Oからなるその他の成分が0.5wt%～5wt%の範囲で含まれてなる組成を有し、耐火度がSK8～12であり、焼成密度が2.0g/cm<sup>3</sup>～2.4g/cm<sup>3</sup>であり、吸水率が3%未満であるセラミック溶接支持具」

先行発明1は溶接用支持具に関するもので、45～70wt%のSiO<sub>2</sub>、15～40wt%のAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、5～30wt%のMgO、0.3wt%～2wt%のCaOを含有しており、耐火度はSK11～15であり、気孔率は20～40%である構成を開示している。先行発明1は、焼成密度と吸水率の数値範囲には言及していない。

一方、先行発明3は溶接用支持具の製造方法に関するもので、通常の製造過程において吸水率が1～2%程度である点、気孔が少なければ吸水率が低く防水性が良いが、組織が緻密になって熱膨張係数が大きくなり、亀裂が生じる問題点が記載されている。

特許審判院は、特許発明の請求項1は先行発明1から容易に導き出すことができるため、進歩性が否定されると判断した。これに対して原告は、審決取消訴訟を提起し、先行発明1は吸水率に関する言及がなく**気孔率を20～40%**に限定した点において特許発明と差異があるが、気孔率を吸水率に換算すれば、先行発明1は**3%よりはるかに大きい吸水率を提示しているため**、先行発明1から特許発明を容易に導き出すことができないと主張した。しかし、特許法院は、次のような理由により原告の主張を排斥し、特許発明の進歩性を否定した。

## 原審判決の判断

本件特許発明は焼成密度と吸水率の数値範囲を限定しているのに対し、先行発明1は気孔率の数値範囲を限定している点で差異がある<sup>9</sup>。しかし、次のような理由により本件特許発明の焼成密度と吸水率の数値範囲は、通常の技術者が先行発明1から容易に導き出すことができ、その効果も十分に予測できる程度に過ぎない。

先行発明3の記載によると、通常用いられる溶接用セラミック支持具は、磁気化段階を経たセラミック製品であり、その吸水率は1～2%であり、原告も通常、磁気化を経たセラミック製品の吸水率が1～2%である点を認めた。ところで、本件特許発明の明細書には吸水率を3%未満に下げのに必要な技術的構成に関する記載が全くなく、単に焼成温度及び成形圧力を通じて適切な焼成密度を達成することによって当然達成されるとの趣旨で記載されている。そうであれば、本件特許発明の吸水率が3%未満である構成は、通常の技術者が当然考慮することができる数値範囲内のものであり、そのような数値限定に構成の困難性が認められない。さらに、本件特許発明の明細書の実施例として提示された表2、3だけでは、限定された数値の前後において臨界的意義が認められる程度の効果の差異を確認するのに不十分であり、他にこれを確認するだけの記載や資料も提示されていないため、効果の顕著性も認められない。

次に、焼成密度の構成について詳察すると、当該技術分野において製品の吸水率は気孔率に比例し、焼成密度とは密接な関連がある物性であることが分かる。また、先行発明3には気孔率と焼成密度に深い関連があることが記載されている。先行発明3の記載によると、通常の技術者はセラミック溶接支持具を製作するとき、適切な機械的強度を維持するために低い吸水性を満たさなければならず、このため焼成製品の密度(焼成密度)及び気孔率を考慮すべきことが分かる。これらは相互密接な関連がありつつも、時には相反する作用効果を奏する物性であるため、必ず一緒に適切な範囲に設定しなければならず、これは通常の技術者が繰り返しの実験過程において容易に導き出すことができる。

これに対して原告は上告を提起した。

### 【判決内容】

発明の進歩性の有無を判断するときは、先行技術の範囲と内容、進歩性判断の対象となった発明と先行技術との差異、その発明が属する技術分野において通常の知識を有する者(以下、「通常の技術者」と言う)の技術水準について、証拠等の記録に示された資料に基づいて把握した後、通常の技術者が特許出願当時の技術水準に鑑みて進歩性判断の対象となった発明が先行技術と差異があるにもかかわらず、そのような差異を克服して先行技術から容易に発明できるかを詳察すべきである。この場合、進歩性判断の対象になった発明の明細書に開示されている技術を知っていることを前提として事後的に通常の技術者が容易に発明できるかを判断してはならない(大法院2009年11月12日言渡2007フ3660判決、大法院2020年1月22日言渡2016フ2522全員合議体判決等参照)。

<sup>9</sup> 特許発明と先行発明1は、成分含量の数値範囲においても若干差があるが、その数値範囲が重複し、従来技術に比べてCaOを追加した点において差がないため、通常の技術者が適宜選択できる程度に過ぎないと判断され、争点にはならなかった。



上記法理と記録に照らして詳察する。

本件特許発明は、請求項1に記載した数値範囲の耐火度と焼成密度を通じて円滑なスラグ発生と適正な裏面ビード生成を可能にし、低い数値範囲の吸水率を通じて過剰水分の吸湿を防止して溶接部の強度を向上させることを解決課題とする。

一方、先行発明1は、本件特許発明と耐火度の範囲(SK8～12)において差異があり、焼成密度と吸水率については何ら記載がない。また、先行発明1の明細書には「固形耐火材の気孔率が20%未満においてはスラグ層がビードを押し上げ、余盛の不足あるいはバックビードが均等でなくなる」と記載されている一方、気孔率と比例関係にある本件特許発明の吸水率は3%未満である。

このように先行発明1には20%未満の低い気孔率について否定的教示を含んでおり、通常の技術者が先行発明1の気孔率を20%未満に下げても結果的に気孔率と比例関係にある吸水率を下げることを容易に考えることは難しい。

先行発明3の明細書によっても、「現在、通常用いられるセラミック支持材は磁気化段階まで経た支持材であって、これは吸水率が低い方であり、気孔率が低く、組織が緻密で吸湿防止性乃至は防水性が良いが、その代わりとして気孔率が低くて断熱性が良くなく、熱膨張係数が比較的大きい方であり、使用するときには亀裂、破損が発生する場合がある」と記載されており、低い吸水率は長所がある一方、短所もあるとしているため、上記のような内容が通常の技術者にとって先行発明1の吸水率を下げる方向に変形を企図させる動機や暗示として受け入れられることは難しい。

その上、通常の技術者が先行発明1において本件特許発明のような低い吸水率(気孔率とは比例関係)を採択し、結果的に先行発明1の比較的高い範囲の気孔率を排除することは、先行発明1の耐火度と気孔率の間の有機的結合関係を損なうものであるのみならず、それによる効果を予測できるだけの資料もない。

さらに本件特許発明の明細書の記載によると、本件特許発明による実施例は、本件特許発明の構成要素を満たさない比較例と比較して溶接結果がすべて良好であり、内部クラック及び母材の衝撃強度においても優れた結果を得ている。

上記のような事情を総合してみると、通常の技術者の立場において本件特許発明の内容を既に知っていることを前提として事後的に判断しない限り、先行発明1から本件特許発明を容易に導き出すことができると見ることは難しいため、先行発明1によって本件特許発明の進歩性が否定されるとはいえない。

#### 【専門家からのアドバイス】

今回の大法院判決で判示している進歩性判断の法理(本文中に太字で表示)は、既に大法院により確立された見解であって新たなものではない。それにもかかわらず、これまでの韓国の特許実務において、「数値限定発明」のような講学上特別な範疇に分類される発明の場合は、一般的な進歩性判断の法理がより厳格に適用される傾向にあった。

本件の場合も、いわゆる「数値限定発明」の進歩性判断において、原審判決(特許法院の判決)は厳しい判断をした。それによると、先行発明1に特許発明の焼成密度及び吸水率の数値範囲に該当する記載が明示されていないが、当該技術分野の技術常識を考慮すると、通常の技術者が繰り返しの実験を通じて容易に導き出すことができる程度に過ぎず、その数値範囲の前後で顕著な効果の差異(すなわち、臨界的意義)があることを立証する資料もないことを理由として進歩性を否定した。こうした判決の理由は、数値限定発明の出願審査の段階において審査官がしばしば提示する進歩性の拒絶理由に類似している。

これに対し、大法院は、一般的な進歩性判断の法理に基づき、先行発明1の記載内容の中に特許発明の吸水率の数値範囲を導き出すことを困難にする否定的教示があり、かかる変形を企図させる動機や暗示もないことから、特許発明の構成の困難性を否定することは難しく、かつ先行発明の中に特許発明の効果を予測するだけの資料もない点を指摘して、原審判決を破棄した。

なお、本件に関連して、最近の韓国の大法院では、いわゆる「選択発明」の進歩性の判断においても、一般的な進歩性判断の法理が適用される点を明らかにして、構成の困難性を判断もせず効果の顕著性の有無だけにより進歩性を判断してはならない旨の判示をしている(大法院2021年4月8日言渡2019フ10609判決)。

本大法院判決は、最近の大法院判決の流れと一脈相通ずるといえるもので、講学上特別な範疇に分類される発明の場合であっても、一般的な進歩性判断の法理が適用される点を再度明確にした上で、具体的な事案への適用において、特許審判院の審決、特許法院の判決の誤った判断を指摘した点において参考にする価値が大きいと考えられる。

## 16. 特許発明資料の提供を実施権の黙示的許諾と判断し、実施権者から譲渡された物に権利消尽を認めた事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 大韓民国  
判断主体：特許法院  
事件番号：2020ナ1285 特許権使用料請求  
言渡し日：2021年7月16日  
事件の経過：確定(上告棄却)

### 【概要】

特許権者または特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許発明が具現された物を適法に譲渡すれば、譲渡された当該物に対しては特許権が消尽される。被告が使用する防護施設が原告の特許権を侵害したことを根拠とする原告の損害賠償請求に対し、特許法院は、当該防護施設は特許権者から許諾を受けた実施権者が適法に被告に譲渡したものであるため、特許権が消尽したと判断した。すなわち、特許権者は、被告の防護施設工事業の進行時に設計役務業者に対して特許発明の技術がそのまま反映された資料を無償で提供したなどの事情によって、特許法院は特許権者が施工社に実施権を黙示的に許諾し、施工社はこのように特許権者から許諾を受けた実施権者として防護施設を被告に適法に譲渡したため、特許権が消尽したと判断した。

### 【事実関係】

訴外Cは、2005年7月12日に「電子情報セキュリティのための電磁波遮蔽室およびこの施工方法」という名称の発明を特許出願し、請求項1(電磁波遮蔽室)と請求項2(電磁波遮蔽室の施工方法)を含む請求項により2006年3月9日に登録を受けた。その後、Cは、2009年9月3日に電磁波防護施設の設計、製造および施工等を目的とした株式会社D(以下「D」)を設立して、その代表理事に就任し、2009年10月27日、Dに本件特許権に係る移転登録を行った。その後、特許権は、2015年7月7日にC名義で、2017年9月14日に原告名義で、2021年3月4日にC名義で移転登録された。

被告の国防部傘下国防施設本部は「EMP(Electro Magnetic Pulse,電磁気パルス)防護施設」の製作および設置工事を含む軍の事業である「201事業施設工事」を実施するために、秘密設計役務公告手続を経て、2008年8月21日に株式会社E、株式会社F、G株式会社(以下「H等」という)との間に201事業に関する設計役務契約を締結し、2009年11月20日にH等から201事業のための設計図面の納品を受けた。CおよびDは、2008年8月頃から2010年2月頃までの間に被告とH等に特許発明の技術がそのまま反映された設計図面、示方書、関連技術資料などのEMP防護施設関連の資料を無償で提供したが、当時、EMP防護用遮蔽設置工法としてDが採択した「Modular PAN type」以外にも「Welding Type」、「Modular Panel Type」などの方式があり、EMP防護施設を施工できる企業はD以外にも複数の企業があった。

L株式会社(以下「L」)は、2010年1月27日に201事業の施工社に選定されて201事業に関する工事を請け負い、2010年9月10日、Dにそのうちの一部分の工事を下請けに出したが、Dが専門建設業として登録されておらず、また工事着工を履行しないなどの事由で2010年11月23日にその下請契約を解除した。Lは2012年8月頃に当該工事を完了し、被告は同じ頃から当該工事によるEMP防護施設を使用してきた。

原告は、被告に対して特許権侵害を理由に損害賠償などを請求したが、第1審法院で敗訴した。これに対する控訴審である特許法院での原告の主張は、次のとおりであった。

- ① 原告は2017年9月14日から2021年3月3日まで特許権者であり、Cから2015年7月7日から2017年9月13日までの期間に対する損害賠償金の債権を譲り受けた。
- ② 被告は2015年7月7日から2021年3月3日まで当該工事によるEMP防護施設を使用することによって特許権を侵害した。
- ③ したがって、被告は原告に2015年7月7日から2021年3月3日までの特許発明の実施に対して合理的に受け取ることができる金額に相当する損害賠償金を支払う義務がある。

一方、上記原告の主張に対して被告は、当該期間の間、EMP防護施設を使用してきた事実については争わなかったが、EMP防護施設に対しては特許権が消尽したと判断すべきであると主張した。すなわち、被告はEMP防護施設が特許権の権利範囲に属するとしても、特許権者であったDが設計社であるH等と施工社であるLに特許発明に関する技術資料を提供することによって特許権に関する通常実施権を黙示的に設定し、被告が使用しているEMP防護施設は、上記のとおり特許権に対する適法な実施権者であるLから譲り受けたものなので、EMP防護施設に対しては特許権が消尽したと主張した。

#### 【判決内容】

特許法院は、特許権消尽の争点について、下記の関連法理を適用した。

「特許法第2条第3号は、発明を「物の発明」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」に区分している。「物の発明」に対する特許権者または特許権者から許諾を受けた実施権者が韓国でその特許発明が具現された物を適法に譲渡すれば、譲渡された当該物に対しては特許権が既に目的を達成して消尽する。したがって、譲受人や転得者がその物を使用、譲渡するなどの行為に対して特許権の効力が及ばない。「物を生産する方法の発明」に対する特許権者または特許権者から許諾を受けた実施権者が韓国でその特許方法によって生産した物を適法に譲渡した場合も、同様である(大法院2019.1.31.言渡2017ダ289903判決参照)。」

続いて、特許法院は、Lが特許発明の特許権者から許諾を受けた実施権者であり、被告に特許発明が具現されたEMP防護施設を適法に譲渡したので、特許権が消尽したと判断した。これに対する特許法院の具体的な判断は、次のとおりである。

#### (1) Lは特許権者から許諾を受けた実施権者である。

Lは、2012年8月頃にEMP防護施設工事を完了した当時、特許発明の特許権者から許諾を受けた実施権者であった。すなわち、特許権者であるCおよびDが、EMP防護施設工事部分の下請けを受けるなどの目的を達成するために、H等に特許発明の技術内容がそのまま反映されたEMP防護施設関連の資料を提供することにより、201事業の設計役務業者と将来選定される施工業者とに特許権に対する実施権を黙示的に許諾し、かつそれ以後に、Dが201事業の施工社として選定されたLと下請契約を締結した後、特許発明がそのまま具現されたEMP防護施設が製作・設置されるようにすることで、具体的に選定された施工社であるLに対して同じ実施権を再度黙示的に許諾したと判断するのが妥当である。この判断には下記の事情が考慮された。

- ① CおよびDは、EMP防護施設関連の資料を提供した当時、その資料が、将来H等が作成して被告に提出する設計図面にそのまま反映されるであろうという点と、設計役務から見てH等多数

の設計社が協力するほどの規模であった当該工事において、設計図面が完成した後は施工能力が確保された建設会社が施工社に選定されて具体的な工事が進められるであろうという点を十分に認識していたものと認められること。

- ② 201事業の計画樹立当時、EMP防護用遮蔽設置工法としてDが採択した「Modular PAN type」以外にも他の方式が存在し、かつ、EMP防護施設を施工できる企業はD以外に他の競合企業が存在する状況であったことから、Dとしては今後201事業の施工社からEMP防護施設工事部分の下請けを受けたり、その関連資材を納品するためには、自身が保有する本件特許発明の技術内容が201事業の設計に反映されるようにする必要性があったものと推断されること。
- ③ 実際に、Lが上記のような施工能力を有する建設会社として201事業の施工社に選定されて具体的な工事を進めるようになり、Dは施工社であるLから第1工区工事の下請けを受けるに至ったこと。

## (2) LはEMP防護施設を被告に適法に譲渡した。

下記の請負関係を巡る事情を総合すると、Lは特許発明の特許権者から許諾を受けた実施権者として2012年8月頃、被告に特許発明が具現されたEMP防護施設を「引渡す」ことを越えて、これを適法に「譲渡」するに至ったと判断するのが妥当である。

- ① 特許発明の技術内容が実質的に適用されたのはEMP防護施設の製作・設置工事の部分であるが、EMP防護施設の製作に必要な防護門、遮蔽板、換気口などの建築材料は請負人である被告が直接製作したのではなく、Dなどの下請人が受注人Lの指示に従って製造し提供したものであること。
- ② LとDが締結した下請契約の「建設工事下請契約条件」にも、Dが工事に使用する材料を新品としてLの検査を受けなければならない旨の規定と、下請契約によってLがDに支給する材料はLの所有とする旨の規定が含まれており、これに異なって請負人である被告が支給したり提供したりする材料については規定が発見されないこと。

## 【専門家からのアドバイス】

過去の大法院2019.1.31.言渡2017ナ289903判決において、韓国の特許法上、「物の発明」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」のいずれに対しても権利消尽が適用されると明らかにしている（上記【判決内容】の太字の部分）。

これに関連し、本件は、電磁波防護施設に関する特許権を取得した原告によって特許侵害訴訟が提起され、原告の主張に対して権利消尽抗弁の成否が判断された事例であった。具体的には、被告の使用する防護施設が、特許権者の許諾を受けた実施権者が適法に被告に譲渡したものであるか否かが争点となり、その結果、権利消尽が認められた。特許法院は、防護施設を被告に譲渡した実施権者(施工社)が特許権者から黙示的に実施権の許諾を受けていたと判断しており、これは特許権者が下請工事受任の目的を遂げるために特許発明の技術内容が無償で提供したなどの事情が考慮されたものであった。

本件は、具体的な事実関係に基づいた判断がなされているため、今後の関連判決の蓄積を待つ必要があるが、本件で特許権者の技術提供行為を黙示の実施権の許与と判断して当該事案での特許権者の権利が消尽したと積極的に認めた点で意味がある判決といえよう。

## 17. パラメータ発明が明細書の記載要件および新規性・進歩性の要件を満たすと判断された事例

### 【書誌事項】

当事者：原告、上告人(無効審判請求人) vs 被告、被上告人(特許権者)

判断主体：大法院

事件番号：2017フ1298登録無効(特)

言渡し日：2021年12月30日

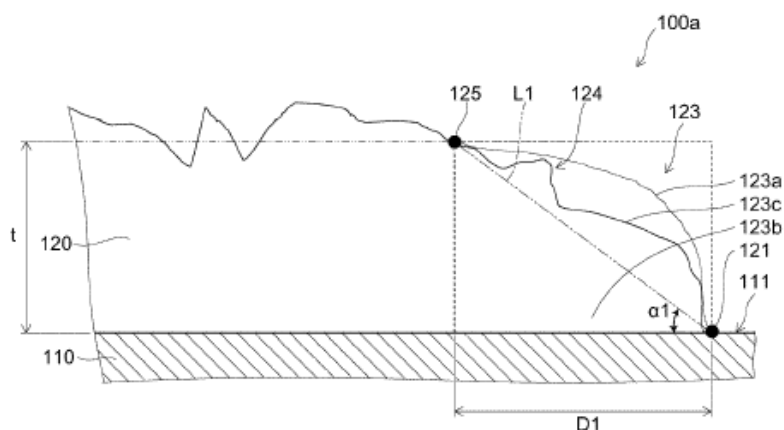
事件の経過：上告棄却(審決確定)

### 【概要】

本件では、パラメータ発明において発明の効果の達成に影響を及ぼし得る全ての条件を明細書に明示してこそ記載要件を満たすものであるのか、また、特許請求の範囲に記載した物性が測定装置や測定方法によりその値が変わり得る場合に、その測定装置や測定方法を明示していなければ記載要件に違背するのか等、記載要件に関連する種々の争点が争われた。大法院は、該当発明が解決しようとする課題の解決原理が何であるかを詳察した後、上記のような事項が明細書に明示されていなくても記載要件を満たすと判断するとともに、本件発明の新規性・進歩性についても認めた。

### 【事実関係】

被告の対象特許は、基材上に脆性材料を含む構造物を形成した複合構造物に関するものである。対象特許の請求項1は、製膜領域の境界や基材の辺部付近で残存応力により膜形状構造物が剥がれる問題を解決するために、「膜形状構造物の端部として基材(110)の表面に存在する端部(121)と、上記膜形状構造物の膜厚がその平均膜厚(t)と同一になる部分のうち上記端部に最も近い最外部(125)との間の距離であって、上記表面に対して垂直から見た時の上記端部(121)と上記最外部(125)との間の距離は、上記平均膜厚(t)の10倍以上10000倍以下であること」を特徴とする(下記の代表図参照)。



原告は、次のような無効事由を主張した。

- 実施可能要件違反1：対象特許の特許請求の範囲には、基材の種類、材質、厚さ、屈曲半径等について限定されていないため、その特許請求の範囲は「端部と最外部との間の距離が平均膜厚の10倍以上10000倍以下である」全ての構造物を含むようになる。しかし、基材の条

件や搬送ガスの種類等によっては剥離防止の効果が得られない場合もあるので、明細書に**基材の条件や搬送ガスの種類に関する説明**がなければならぬにもかかわらず、これに関する説明がないことは実施可能要件に違反する。

- 実施可能要件違反2：対象特許の特許請求の範囲は、「平均膜厚」を構成要素としているが、明細書には絶対値としての**平均膜厚を算定する方法**が記載されていないので平均膜厚を測定することが不可能である。また、「最外部」は膜構造物の端部に応じて異なって表れ得ることから、ある端部では請求項1を満たしていても他の端部では満たさなくなることがあるため記載不備の事由がある。
- 
- 新規性および進歩性の要件違反：対象特許の請求項1に記載されたパラメータは、先行発明に公知となった物に内在した物性を異なる表現にしたものに過ぎないので、新規性乃至進歩性がない。

これに対して、特許審判院と特許法院はいずれも原告の請求を棄却する判断をしたところ、原告が不服を申し立て、上告を提起した。

### 【判決内容】

#### (1)上告理由1、2(記載要件)に関する判断

##### イ. 関連法理

特許法第42条第3項第1号は、発明の説明はその発明の属する技術の分野において通常の知識を有する者(以下「当業者」という)がその発明を容易に実施することができるように明確かつ詳細に記載しなければならないと規定している。これは特許出願された発明の内容を第三者が明細書だけで容易に分かるように公開し、特許権で保護を受けようとする技術的内容と範囲を明確にするためのものである。物の発明の場合、その発明の「実施」とは、その物を生産、使用する等の行為をいうので、**物の発明において当業者が特許出願当時の技術水準から見て過度な実験や特殊な知識を付加せずとも発明の説明に記載された事項によって物自体を生産してこれを使用することができ、具体的な実験等により証明がされていなくても当業者が発明の効果の発生を十分に予測できるならば、上記条項で定めた記載要件を満たすといえる**(大法院2011年10月13日言渡2010フ2582判決、大法院2016年5月26日言渡2014フ2061判決等参照)。

##### ロ. 上告理由1に関する判断

本件特許発明の明細書の記載によると、本件特許発明は製膜領域の境界付近および基材の端部付近に加えられる応力を緩和して膜形状構造物の剥離と崩壊、および基材の崩壊を防止することを解決課題としており、これを解決するための手段として「平均膜厚」および「端部と最外部との間の距離」という概念を導入し、端部と最外部との間の距離を「平均膜厚の10倍以上10,000倍以下である倍率関係」により限定している。

発明の説明では、一般的な実施条件によりその実施方法としてエアロゾルデポジション法やガスデポジション法を用いて脆性材料を基材表面に噴射し、マスキングテープ等の種々の人為的手段によって上記倍率関係を調節する方法を提示している。また、**本件特許発明は、膜構造物の端部に応力が集中して剥離が発生することに着眼して、これを「平均膜厚」および「端部と最外部との間の距離」の倍率関係のみにより調節しようとする発明である**という点で、本件

特許発明を実施するために基材の種類、材質、厚さ、屈曲半径等応力に影響を及ぼし得る他の全ての条件まで限定する必要はなく、上記のような条件の変化による全ての効果の記載まで要求されないので、基材の材質と微粒子の種類を変えて倍率により剥離の有無を確認した実験データ(図9、10)の記載で十分である。

#### ハ. 上告理由2に関する判断

本件特許請求の範囲の請求項1の「平均膜厚」は、文字通り膜形状構造物全体の厚さの平均値を意味することが明確であり、その意味が明確な以上、これにより保護範囲も明確に確定する。また、出願当時の技術水準に照らして当業者は明細書の記載の例示を参考にして適切な測定方法で平均膜厚を算定することができる。この時、どのような測定装置や方法を使用するかによって平均膜厚の結果値に差が生じ、それにより確定した保護範囲にも誤差が存在し得るが、これは平均値の測定を伴う大部分の場合に発生する問題であって、特許権を侵害したと主張される製品が、上記のように算定される結果から確定した特許発明の保護範囲に属するかについての証明問題に連結されるだけである。

また、本件第1項の発明の「最外部」は、1つの端部が無数の端面を有するとしても「そのうち膜形状構造物の膜厚が平均膜厚と同一になる部分のうち端部に最も近い部分」が最外部であることが明確である。どの端部を基準としているかによって端部と最外部との間の距離差、すなわち端部と最外部の距離の平均膜厚に対する倍率も変わり得るが、このような結果値が全て「平均膜厚の10倍以上10,000倍以下」の範囲に入っているかによって保護範囲に属するかどうかも確定され得る。

結局、本件第1項の発明の「平均膜厚」と「最外部」は、発明の説明の記載上その意味が明確で、出願当時の技術水準に照らして十分に測定できるものであり、当業者が過度な実験等を経なくてもこれを使用することができ、発明の効果の発生を十分に予測できる。

#### (2)上告理由3(新規性および進歩性)に関する判断

##### イ. 関連法理

- ① 新たに創出した物理的、化学的、生物学的特性値を使用し、または複数の変数間の相関関係を用いて発明の構成要素を特定した、いわゆる「パラメータ発明」と、これとは異なる性質または特性等で物または方法を特定した先行発明とを対比するのにおいて、特許発明の特許請求の範囲に記載された性質または特性が異なる定義または試験・測定方法によるものに換算が可能で、換算してみた結果、先行発明の対応するものと同一であるか、あるいは特許発明の明細書の詳細な説明に記載された実施形態と先行発明の具体的実施形態とが同一の場合には、その他に特別な事情がない限り、両発明は発明に関する記述的な表現のみ異なるのみで、実質的には同一であると認めるべきであるので、このような特許発明は新規性が否定される。一方、上記のような方法等を通じて両発明が実質的に同一であるという点が証明されなければ、新規性が否定されるとはいえない。
- ② パラメータ発明が、公知発明に対して、パラメータで限定された構成でのみ差がある場合、発明の明細書の記載および出願当時の当業者の技術水準を総合して見たときにパラメータが公知発明とは異なる課題を解決するための技術手段としての意義を有し、それによって特有の効果を奏すると認められる場合には、進歩性が否定されない。



一方、パラメータの導入自体については上記のような技術的意義を認めることができないとしても、発明が新たに導入したパラメータを数値で限定する形態をとっている場合には、限定された数値範囲の内外で顕著な効果の差が生じるか、またはその数値限定が公知発明とは異な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、進歩性が否定されない(大法院2010年8月19日言渡2008フ4998判決等参照)。

ロ. 記録および上述の法理に照らして詳察する。

- ① 先行発明には脆性材料微粒子をガス中に分散したエアロゾルによって基材の表面に膜形状構造物を形成することが開示されているが、膜形状構造物の「平均膜厚」、「端部と最外部との間の距離」、「この距離と平均膜厚との間の倍率」という概念は明示的に提示されていない。先行発明1、2、7、8、9の場合、膜構造物の一部端面のプロファイルを提示してはいるが、当業者がこのような内容だけで膜構造物全体の厚さの平均値を測定することはできないため、換算を通じて上記各先行発明と本件第1項の発明が実質的に同一であるかは分からない。
- ② さらに、各先行発明も本件請求項1の発明のように脆性材料微粒子をエアロゾル方式で噴射して基材の表面に膜形状構造物を形成するものであって、膜構造物の剥離防止という共通の課題を有しているが、本件請求項1の発明のように膜形状構造物において製膜領域の境界や基材の辺部付近に加えられる応力に注目し、これを緩和することによって剥離防止という問題を解決しようとする認識は示されていない。また、エアロゾル噴射方式による場合、エアロゾルの拡散現象に特に注目しない限り縁部へ行くほど微粒子の堆積量が少なくなるため、ある程度の傾斜部が形成されることが自然な結果であり得るところ、その傾斜が緩慢に示されてこそ剥離が防止されるという認識やこれを念頭に置いて傾斜度を緩やかに調節しようとする発明が提示されたことがないという点で、端部の傾斜が緩慢なほど剥離が少なくなるといえることが当業者の技術常識であると断定することも難しい。
- ③ このような点から本件請求項1の発明は、「端部と最外部との間の距離」および「平均膜厚」という概念を新たに導入し、これらの間の倍率という新たなパラメータを用いて膜形状構造物の端部に蓄積された残留応力による剥離防止という課題を解決できる複合構造物を提示したという点で技術的意義がある。
- ④ したがって、本件請求項1の発明の構成要素2が公知発明と技術的表現のみを異にするものであるため新規性が否定されるとはいい難く、本件請求項1の発明の明細書(図9、10)には「端部と最外部との間の距離」と「平均膜厚」との間の倍率が10倍未満ならば膜形状構造物の剥離が発生したが、10倍以上では剥離が発生しなかったという実験データが記載されており、構成要素2によって剥離防止効果が発生することを認めることができるので、その進歩性も否定されない。

#### 【専門家からのアドバイス】

本件はパラメータ発明に関連し、記載要件、新規性および進歩性について実務上重要となる争点が全般的に争われ、これらそれぞれの争点に対して大法院が明確な見解を提示したという点で意味がある。

大法院は、記載要件に関する従前の大法院の判例法理が、パラメータ発明の場合であっても異ならないという点、すなわち、発明が解決しようとする課題の解決原理が何であるかを詳察

してそれに相応する程度の記載があれば十分であるという見解を本判決を通じて明らかにした。さらに大法院は、測定方法に応じて請求項に記載された物性の測定値に誤差が存在するとしても、それにより保護範囲が不明確であるということはできず、これは侵害の証明の問題に連結されるだけであるという見解を示したことも注目に値する。

加えて本件は、パラメータの技術的意義とそれによる特有の効果を認めてパラメータ発明の進歩性を認めたところ、パラメータ発明の具体的事例に対する大法院の進歩性判断が把握できる点でも参考になろう。本判決はパラメータ発明に関する争点を網羅していることから、今後、類似の事例において参照する価値が大きいと思われる。

## 18. 物の発明の積極的権利範囲確認審判において付加的に記載された製造方法は確認対象発明の特定に影響を及ぼさないとした大法院判決

### 【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：2019フ11541権利範囲確認(特)

言渡し日：2022年1月14日

事件の経過：原審判決破棄差戻し

### 【概要】

被告(特許権者)は、物の発明の特許に基づいて積極的権利範囲確認審判を請求し、確認対象発明の説明書において**図面を参照して物を製造する方法**を付加的に説明した。特許法院は、このような製造方法も含めて確認対象発明を特定した後、確認対象発明と原告の実施発明は製造方法上の差異があるため、積極的権利範囲確認審判請求は原告が実施していない発明を対象としたものとして確認の利益がなく、不適法であると判断した。しかし、大法院は、物の発明の特許権者は、被審判請求人が実施した物をその製造方法に関係なく確認対象発明として特定して特許権の権利範囲に属するか確認を求めることができ、確認対象発明の説明書などに製造方法を付加的に記載したからとして、そのような製造方法により製造した物のみが確認対象発明になるとはいえないと判示し、特許法院判決を破棄差戻しとした。

### 【事実関係】

被告は、「3次元立体形状織物およびこの製造方法」を発明の名称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請求項1の権利範囲に属する確認を求める積極的権利範囲確認審判を請求した。被告の確認対象発明の説明書においては、原告が製造した物の一部分を撮影した**図1と図4の写真を提示し、その製品が図2と図3の概念図のような方法**により製造されたとし、その実施形態を具体化した。

特許発明の請求項1は次のとおりである。

#### [請求項1]

多層織物において、上記織物は表面層、裏面層、上記表面層と裏面層を連結する中間層で形成されているところ、

上記中間層は第1中間層と第2中間層で形成され、

基本的に表面経糸のみからなる表面部と、表面経糸および上記中間層を構成する経糸で織造された表面接結部が順次反復的に形成された表面層と、

基本的に裏面経糸だけからなる裏面部と、裏面経糸および上記中間層を構成する経糸で形成された裏面接結部が順次反復的に織造された裏面層と、

中間層を構成する経糸だけで織造されて上記表面接結部および裏面接結部が順次反復的に連結された中間層を含み、

上記裏面部の表面には上記中間層を構成する経糸が緯糸との交差なく製織されて外部に露出され、製織後に上記露出された経糸を剪毛させることにより形成される3次元立体形状織物。

特許審判院は、確認対象発明が特許発明の請求項1の権利範囲に属するとして被告の請求を認容する審決をした。原告は、これを不服として特許法院に審決取消訴訟を提起し、原告の実施発明(以下「**実施主張発明**」)は確認対象発明と差異があるため、審決は審判対象物を誤って特定した違法があると主張した。特許法院は、確認対象発明が原告が実施している発明か否かに関連し、確認対象発明と原告の実施主張発明は同一であるといえず、被告の積極的権利範囲確認審判請求は、原告が実施していない発明を対象としたものとして確認の利益がなく、不適法であると判断した。

具体的には、まず関連法理として以下を提示した。

確認対象発明がたとえ「発明」という表現を用いていても、実質は特許発明のような「技術的思想」ではなく、技術的思想の範疇内に含まれる具体的な実施形態を言っており、これは審判請求書に添付の説明書および図面によって特定される実施形態そのものを言うといえる(大法院2002年10月22日言渡2001フ1549判決参照)。したがって、積極的権利範囲確認審判において請求人が特定した確認対象発明の説明書に、確認対象発明の構造だけでなく、これを製造する方法に関する具体的な記載があれば、**被請求人が上記説明書および図面によって特定した方法のとおり製造(実施)する物が確認対象発明として確定される**といえるのであって、そのような方法と異なる方法により製造(実施)された物は、たとえその物性が実質的に確認対象発明に記載された物と同一であるとしても、審判対象として特定した確認対象発明に含まれないといえる。

特許法院は、上記のような法理を説示した上で、確認対象発明は図1と図4の写真として撮影された製品そのものではなく、確認対象発明の説明書と図面に記載された**とおり図2と図3の概念図による方法により原告が製造している物**であるとし、原告の実施主張発明は確認対象発明のような方法により製造された製品である点が認められないと判断した。さらに、確認対象発明と原告の実施主張発明は、3次元立体形状織物を製作するにおいて方法の差異(①確認対象発明は中間層が2つに形成されるのに対し、実施主張発明は中間層が4つに形成され、②確認対象発明は中間経糸が裏面層にのみ表出されるのに対し、実施主張発明は中間経糸が裏面層と表面層の両方に表出される)が存在し、このような差異は、3次元立体形状物製作において製織機械の配置、剪毛作業の方法と回数などのような具体的工程過程において実質的差をもたらすといえるため、確認対象発明と実施主張発明は、事実に観点からも同一であるといえないと判断した。

被告は、特許法院の判決を不服として大法院に上告した。

### 【判決内容】

大法院は、まず関連法理として以下を提示した。

『特許法第135条が規定している権利範囲確認審判は、特許権の効力が及ぶ範囲を対象物との関係において具体的に確定するもので、その対象物は、審判請求人が審判の対象とした具体的な実施形態の確認対象発明である(大法院1991年3月27日言渡90フ373判決等参照)。特許権者は、業として特許発明を実施する権利を独占し(特許法第94条第1項)、特許発明が物の発明の場合には、その物を生産・使用・譲渡・貸渡し若しくは輸入し、又はその物の譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為が物の発明の実施であるため[特許法第2条第3号(イ)目]、**物の発明の特許権は、物の発明と同一の構成を有する物が実施されたとすれば、製造方法に関係なくその物に効力が及ぶ**。したがって、物の発明の特許権者は、被審判請求人が実施した物をその製造方法に関係なく確認対象発明として特定して特許権の権利範囲に属するか確認を求めることができ、このとき、確認対象発

明の説明書や図面に確認対象発明の理解を促進するための敷衍としてその製造方法を付加的に記載しているとして、そのような製造方法により製造した物のみこの審判の対象である確認対象発明になるとはいえない。』

続いて、原審(特許法院)の判断には、確認対象発明の把握に関する法理を誤解し、必要な審理を尽くさずに判決に影響を及ぼした誤りがあると判断した。大法院の具体的な判断は次のとおりである。

- (1) 請求項1の発明は、3次元立体形状織物に関するもので物の発明に該当し、請求項1の発明の請求の範囲には「織造」、「製織」、「剪毛」などの製織工程と関連した記載があるが、これは物の発明である3次元立体形状織物の構造や形状、状態を具体的に表現したものに過ぎず、その物を製造するための一連の過程や段階を示したものといえず、これを製造方法の記載とは言い難い。仮に製造方法の記載であるとしても、その方法が請求項1の発明において請求する3次元立体形状織物の構造や性質に影響を及ぼすとはいえず、**請求項1の発明の権利範囲は、3次元立体形状織物という物自体に関するもの**と言うべきである。
- (2) 被告は、確認対象発明の説明書と図面において、確認対象発明のうちの請求項1の発明の構成要素に対応する部分の具体的な構成を記載して説明しており、これを通じて請求項1の発明の特許権の効力が確認対象発明に及ぶか否かを確認することができる。被告は、確認対象発明の説明書に、図3を参照して確認対象発明の3次元立体形状織物を製織する方法を説明する内容も付加的に記載したが、この部分は、請求項1の発明の構成要素に対応する部分ではなく、確認対象発明の理解を促進するために追加した敷衍に過ぎず、確認対象発明がそのような敷衍による製造方法により製造した物であるかによって物の発明である請求項1の発明の特許権の効力が及ぶか否かが変わるものでもない。したがって、上記のように**付加的に記載した製造方法により製造した物のみが審判の対象である確認対象発明になるとはいえない**。
- (3) 原審は、上記のように付加的に記載した製造方法により製造した物のみが審判の対象である確認対象発明と限定して把握した後に、原告が生産した製品がそのような製造方法により製造した製品であるという点を認定する証拠がないことなどを理由として、原告は確認対象発明を実施していないと判断した誤りがある。

### 【専門家からのアドバイス】

権利範囲確認審判では、特許発明に対比される「確認対象発明」の特定が争点になることが多い。これに関連し、本件の前審である特許法院の判断は「**権利範囲確認審判は、特許権の効力が及ぶ範囲を対象物との関係において具体的に確定するもので、その対象物は、審判請求人が審判の対象とした具体的な実施形態の確認対象発明である**」という従前の大法院判例により忠実に判断しようとしたものであったといえる。

上述したとおり、本件の審判請求人(特許権者)は、物の発明に対してその物の製造方法を示す図面を付加して確認対象発明を説明した。これに対し特許審判院は、製造方法が記載された物の発明の解釈方法を提示した大法院2015年1月22日言渡2011フ927全員合議体判決(製造方法が記載された物の発明の特許要件の判断は、製造方法の記載を含めて特許請求の範囲のすべての記載によって特定される構造や性質などを有する物として把握すべきである)を根拠として、中間層の構成単位をいくつとするかは最終生産物である3次元立体形状ブラインド織物の構造や性質など

を特定する手段として意味がないとして確認対象発明を特定し、確認対象発明と原告実施主張発明は実質的に同一であると判断した。

一方、特許法院は、確認対象発明は審判請求書に添付の説明書および図面によって特定される具体的な実施形態であるため、積極的権利範囲確認審判において確認対象発明の説明書に確認対象発明の構造だけでなく、これを製造する方法に関する具体的な記載があれば、その特定した方法どおり製造する物が確認対象発明として確定されるとの法理を提示し、製造方法上の差異を挙げて確認対象発明と原告実施主張発明は差異があると判断した。

これに対し本件で大法院は、従前の大法院判決(上記太字部分)の意味に関連して物の発明の権利範囲は当該物の製造方法に影響を受けないことを確認し、物の発明に関する権利範囲確認審判において確認対象発明の説明書に付加的に記載された製造方法も確認対象発明の把握に考慮されないことを明確にした。すなわち本大法院判決は、従前の大法院判決の意味が特許法院判決のように判断される余地があったことから、これに対して確認対象発明の特徴と物の発明の権利範囲に関する大法院の見解を整理したものとして参考に値しよう。

## 商標法

### 1. 先出願登録商標に類似の後出願登録商標の使用が、先出願登録商標権に対する侵害に該当すると判断した事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告 個人 A vs 被告 B 社

判断主体：大法院

事件番号：2018 ダ 253444

言渡し日：2021 年 3 月 18 日

事件の経過：原審(特許法院)破棄差戻し


#### 【概要】

大法院は、商標権者が、登録商標の出願日前に出願・登録された他人の先出願登録商標に同一・類似の商標について登録を受け、先出願登録権者の同意なしにこれを先出願登録商標の指定商品に同一・類似の商品について使用した場合は、その自己の後出願登録商標の積極的効力は制限され、後出願登録商標に対する登録無効審決の確定有無にかかわらず先出願登録商標権に対する侵害が成立するとして原審の判断を支持した<sup>10</sup>。

#### 【事実関係】





原告(個人)は 2014 年 9 月 5 日に「本件登録商標」を出願し、2014 年 12 月 18 日に商標登録を受けた。一方、被告(B 社)は 2015 年 12 月 18 日に設立され、下表の「被告使用標章」を使用してコンピュータデータおよびメモリ復旧業、コンピュータ修理および販売業などを営為した。

原告は 2016 年 6 月 13 日、被告を相手取り「データファクトリー」、「DATA FACTORY」標章の使用差止などと損害賠償を求める本件訴を提起し、一方、被告は本件訴訟が係属中であった 2016 年 8 月 10 日に下表の「被告登録商標」を出願し、2017 年 8 月 8 日に商標登録を受けた<sup>11</sup>。

区分	標章	指定商品(使用商品)
本件登録商標		第 9 類コンピュータソフトウェアなど 第 42 類コンピュータプログラム開発業など

<sup>10</sup> ただし金員支払に関する原審判決については、請求の特定に関する法理誤解、釈明権不行使、理由不備または理由矛盾などの誤りがあるとして職権でこれを破棄した。

<sup>11</sup> 被告登録商標は、本件商標権侵害訴訟の係属中に被告が防御用として出願したもので、その出願審査の過程で原告が異議申立を提起したものの、被告登録商標の標章のうちハングル「データファクトリー」と、本件登録商標の標章のうち英文字「DATA FACTORY」部分とは、それぞれ指定商品に関連して識別力が弱いという理由で全体として非類似と認定され最終的に登録された。これに対し原告は、被告登録商標に対する無効審判を請求しなかった。

被告使用標章	 (データ復旧専門業者 データファクトリー)	コンピュータデータおよびメモリ復旧業、コンピュータ修理および販売業
		
	 (データファクトリー)	
被告登録商標	 (データ復旧専門企業 データファクトリー)	第 9 類 イメージおよび文書スキャン用コンピュータソフトウェア、第 42 類 コンピュータソフトウェア設計および開発業など

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

商標権の効力、先出願主義、他人の権利との関係などに関する商標法の規定の内容および趣旨などに照らしてみれば、商標法は、抵触する知的財産権の相互間において先出願または先発権が優先することを基本原理としていることがわかり、これは商標権の間の抵触関係にもそのまま適用されるとみなすのが妥当である。したがって、商標権者が登録商標の出願日前に出願・登録された他人の先出願登録商標に同一・類似の商標について登録を受け、先出願登録権者の同意なしにこれを先出願登録商標の指定商品に同一・類似の商品について使用したとすれば、後出願登録商標の積極的効力が制限されて、後出願登録商標に対する登録無効審決の確定の有無にかかわらず先出願登録商標権に対する侵害が成立する。

特許権、実用新案権およびデザイン権の場合、先発明・先創作を通して産業に寄与した対価としてこれを保護・奨励しようとする制度であるという点で商標権とは保護の趣旨が異なるものの、いずれも、登録された知的財産権として商標権と類似に取り扱われて保護されており、各法律の規定、体系、趣旨から、商標法と同様に、抵触する知識財産権の相互間において先出願または先発権が優先するという基本原理が導き出されるという点で、上記のような法理がそのまま適用される。

後出願登録商標を無効にする審決が確定するまでは、後出願登録商標権者が自己の商標権の実施行為として先出願登録商標に同一または類似の商標をその指定商品に同一または類似の商標について使用することは、先出願登録商標権に対する侵害にならない旨を判示した大法院 1986 年 7 月 8 日言渡し 86 ド 277 判決、大法院 1999 年 2 月 23 日言渡し 98 ダ 54434, 54441(併合)判決は、本判決の見解に背馳する範囲においてこれを変更する。

### (2) 判決内容

原審は、本件登録商標と被告使用標章はその標章および役務がいずれも類似するとして、被告登録商標が登録された 2017 年 8 月 8 日以降は、被告も本件登録商標に類似の被告登録商標の正当な権利者であって侵害が成立しないという趣旨の被告の主張を排斥し、本件登録商標権に対する侵害を認めた第一審判決を維持した。

上述した法理と記録に照らしてみると、かかる原審判決には、標章の類似判断における要部



および普通名称の判断、役務の類否、後出願登録商標使用の先出願登録商標権に対する侵害成立に関する法理などを誤解し、あるいは必要な審理を尽くさずに自由心証主義の限界を逸脱する等により判決に影響を及ぼした誤りはない。

### (3) 大法官のうち一部の補充意見

商標権に係る以上のような法理は、特許権、実用新案権およびデザイン権にもそのまま適用され得るものである。知的財産権法は、全般的に時間的順序により先願が優先することを根幹として構築されてきた。ドイツやアメリカなどの主要国家でも、互いに抵触する知的財産権の間において先願が優先するという先願優位の原則を前提として、後出願権利の行使が先出願権利と抵触する場合、先出願権利に対する侵害が成立すると認めている。このような立場が知的財産権法の基本原則に忠実な、国際的立法例と実務における普遍的現象であるといえる。

互いに抵触する知的財産権の間で先願が優先するという法理を採択することは、次のような点で論理が一貫し明快かつ法的安定性をもたらすという長所もある。本件判決とは異なって、後出願登録権利者の登録権利の実施または使用を侵害と認めない場合、同一の実施または使用行為に対して登録前後を基準として侵害成立の当否についての法的評価が変わるという不合理な結果が発生する。後出願登録権利者の登録権利の実施または使用の主張を権利濫用と認めて最終的に侵害責任を負わせるとしても、上記のような不合理性は依然として残ることになる。たとえば同一の商標使用の意思により継続している後出願登録商標権者の一連の商標使用行為に対し、商標登録前は侵害が成立し、商標登録後は原則的に侵害が成立しないものの、先出願登録商標権者の権利濫用の再抗弁がある場合は、その認容の成否によって侵害責任を負うか否かが決定されるということになる。刑事事件の場合は問題がより複雑である。後出願登録商標権者が継続してきた同一商標の使用行為に対し故意が認められる場合、商標登録前は侵害罪が成立するものの、商標登録後は侵害罪の成立が否定される。商標登録無効審決が確定する場合には再び侵害罪が成立するが、こうした場合でも登録後、登録無効確定前の行為に対してまで登録無効審決確定の遡及効をもって侵害罪の成立を認定することは、行為の当時に処罰されなかったものを遡及して処罰することになるという問題があるため、これを認めることも難しい。

### 【専門家からのアドバイス】

商標法以外の他の知財の法域では、今回の大法院判決の前にも、たとえば特許権者が、登録特許の出願日前に出願・登録された他人の先出願登録特許の構成要素を含む特許の登録を受け、その先出願登録権者の同意なしに自己の登録特許を実施したときには、後出願登録特許の保有・実施をしているかにかかわらず、先出願登録特許権に対する侵害が成立するものとされていた(いわゆる利用発明)。特許権のこうした法理は、実用新案権、デザイン権にも同様に適用されるものであった。

しかし、商標権については、後出願登録商標を無効にする審決が確定するまでは、後出願登録商標権者が、自己の商標権の実施行為として先出願登録商標に同一または類似の商標をその指定商品に同一または類似の商標について使用することは先出願登録商標権に対する侵害にはならないというのが、従来の大法院判例の立場であった。こうした中で、今回の大法院判決は、商標権の場合であっても、他の知的財産権と統一的な法理を適用することになったものであると評価できる。

したがって今回の大法院判決によって、先登録商標権者は、後登録商標権に対する別途の無効審判を請求しなくても、その後登録商標の使用に対して商標権侵害および損害賠償を求める

訴訟を提起することができるという点が明確に確認されることとなった。一方、後登録商標権者は、商標侵害が問題になったときに、その行為が自己の登録商標の使用であるという抗弁だけをもってしては侵害責任を免れることができなくなったといえる。

本判決は、商標権侵害を主張する側が、後登録商標権に対して別途の無効審判を提起しなくても商標権侵害を認められることができるようになったという点で、今後の商標実務に大きな変化をもたらされることが予想される。

## 2. 商標権者が故意に指定商品に登録商標に類似し対象商標と実質的に同一の実使用商標を使用することにより需要者が商品の出所を誤認・混同するおそれがあると判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社

判断主体：特許法院

事件番号：2020ホ1779

言渡し日：2020年12月10日

事件の経過：確定（2020年12月28日）


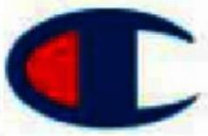

### 【概要】

特許法院は、本件登録商標の商標権者である原告が、本件登録商標に類似し対象商標と実質的に同一の実使用商標を、本件登録商標の指定商品に含まれるスリッパ、運動靴等について使用したことにより、一般需要者が対象商標との関係で本件登録商標をそのまま使用した場合より商品の出所を誤認・混同するおそれが更に大きくなり、これに対する原告の故意も認められるので、本件登録商標は旧商標法第73条第1項第2号<sup>12</sup>に該当して商標登録が取り消されるべきであると判断した。

### 【事実関係】

被告は、原告を相手取り、特許審判院に原告の本件登録商標が旧商標法第73条第1項第2号に該当すると主張しながら本件登録商標に対する登録取消審判を請求し、特許審判院は「原告は本件登録商標の商標権者として故意にその指定商品である『スリッパ、サンダル』に本件登録商標に類似する実使用商標を使用することにより一般取引者または需要者に被告の対象商標に関連する商品と誤認・混同を生じさせたので、本件登録商標は旧商標法第73条第1項第2号に該当する」という理由で被告の上記審判請求を認容する審決をした。

原告の本件登録商標および原告の実使用商標と被告の対象商標は下表のとおりである。

区分	本件登録商標	実使用商標	対象商標
標章			
指定商品/使用商品	運動靴、スリッパ等	運動靴、スリッパ	運動靴、スリッパ等

### 【判決内容】

#### (1) 関連法理

旧商標法第73条第1項第2号において、商標権者が故意に指定商品について登録商標に類似する商標を使用し、または指定商品に類似する商品について登録商標もしくはこれに類似する商

<sup>12</sup> 商標権者が故意に指定商品について登録商標に類似する商標を使用し、又は指定商品に類似する商品について登録商標若しくはこれに類似する商標を使用することにより需要者に商品の品質を誤認させ又は他人の業務に関連する商品と混同を生じさせた場合。

標を使用することにより需要者に商品の品質を誤認させまたは他人の業務に関連する商品と混同を生じさせた場合に、その商標登録を取り消すことができるようにしたことは、商標権者が商標制度の本来の目的に反して、自己の登録商標をその使用権の範囲を超えて不正に使用できないように規制することにより商品取引の安全を図り、他人の商標の信用または名声に便乗しようとする行為を防止して、取引者および需要者の利益保護はもちろん、他の商標を使用する者の営業上の信用および権益も併せて保護しようとするところにその趣旨がある。

一方、旧商標法第73条第1項第3号において、商標権者または専用使用権者等が正当な理由なしに国内で登録された商標を指定商品に使用しない場合にその商標登録を取り消すことができるようにしたことは、登録商標の使用を促進すると同時に、その不使用に対する制裁を加えようとするところにその趣旨がある。したがって、旧商標法第73条第1項第2号で定めた不正使用を理由とする商標登録取消審において、商標権者が登録商標を使用したのか、あるいはそれに類似する商標を使用したのかは、旧商標法第73条第1項第3号で定めた不使用を理由とする商標登録取消審判での商標同一性の判断基準と関係なく旧商標法第73条第1項第2号の先に見たような立法趣旨に沿って独自に判断すべきである。

すなわち、実使用商標が登録商標を他人の対象商標と同一または類似に見えるように変形したものであってその使用により対象商標との関係で登録商標をそのまま使用する場より需要者が商品の出所を誤認・混同するおそれが更に大きくなったとすれば、旧商標法第73条第1項第2号で定めた不正使用を理由とした商標登録取消審判ではその実使用商標の使用を登録商標に類似する商標の使用と見ることができると言うことができ、このとき、その対象商標が周知・著名なものであることを要するものではない。

## (2)判決の内容

### イ. 商標権者の実使用商標の使用か否か

弁論全体の趣旨などを総合して認められる事実または事情に照らしてみると、商標権者である原告が実使用商標が付されたスリッパ、運動靴等の商品を生産し、これらをオンライン市場で販売することによって実使用商標を使用したことを認めることができる。

### ロ. 実使用商標と本件登録商標の標章類似および商品の同一・類似について

#### ① 両標章の類否

実使用商標と本件登録商標は、形状を構成する線、図形の太さに微細な差があり、構成左側部分の内側空間が赤色で満たされているか否かに差があるだけで、外観の面で互いに類似し、その他に上記各標章構成から導き出される特定の観念または呼称が存在しないところ、全体的に実使用商標と本件登録商標は互いに類似する。原告は、実使用商標が本件登録商標と一部色彩のみ異なって使用されただけなので互いに類似するものでなく、同一性の範囲内にある商標に該当すると見るべきである主張するが、実使用商標と対象商標の同一性は、本件登録商標の構成を構成左側部分の内部空き空間に赤色が満たされるように変更させることによって発生したものであるところ、これを先に見た関連法理に照らしてみると、実使用商標が本件登録商標を対象商標と同一または類似に見えるように変形したものであるため、その使用により対象商標との関係で本件登録商標をそのまま使用する場より需要者が商品の出所を誤認・混同す

るおそれが更に大きくなった事情に該当するので、旧商標法第73条第1項第2号で定めた不正使用を理由とする商標登録取消審判では、実使用商標の使用を本件登録商標の同一性範囲を逸脱した類似する商標の使用と見ることができる。

## ② 両商品の同一・類似の該否

実使用商標の使用商品（運動靴、スリッパ等）は、本件登録商標の指定商品（商品類区分第25類の運動靴、スリッパ等）と同一である。

## ハ. 実使用商標と対象商標の誤認・混同のおそれの有無

### ① 実使用商標と対象商標の各標章および商品の同一性

実使用商標と対象商標の各標章が互いを区分できない程度に同一であるという点、実使用商標と対象商標の各商品がスリッパ、運動靴等の靴類商品で同一であるという点は先に見たとおりである。


### ② 対象商標が知られている程度

対象商標は、米国で1965年靴下に、1986年靴に、1992年下着およびアンダーシャツにそれぞれ初めて使用されて以来、現在まで使用され続けており、現在300を超える国で登録商標として管理されている。

実使用商標が表示された、原告商品（靴）の販売のためのネイバーストアのオンライン販売ページには、「とても偽物っぽいです。子供が履かずにそのまま置いてあります。」などの消費者レビュー内容と共に、「Q & A」欄に「正規品でしょうか」という消費者の質問が掲示されているところ、上記のようなレビューおよび質問の各内容に照らしてみると、上記原告商品の販売当時、一般需要者は靴類商品と関連して既に原告の商品と異なる別個の「正規品」の出所としての被告を確実に認識していたものと考えられる。このように認められた事実または事情によると、対象商標は実使用商標の使用当時、靴類商品と関連して国内で少なくとも周知性を獲得した商標であると判断することが妥当である。

### ③ 実使用商標と対象商標の実際の使用態様

原告は実使用商標を「」のような態様で使用し、被告は対象商標を

「」のような態様で使用したところ、実使用商標と対象商標が実際に使用された各スリッパの製品形態および商標付着態様が互いに非常に類似する。

### ④ 不正使用の故意の有無

商標権者が誤認・混同を引き起こすような対象商標の存在を知りながら、その対象商標と同一・類似の実使用商標を使用する限り商標不正使用の故意があるといえ、特に、その対象商標が周知・著名商標の場合には、その対象商標やその標章商品の存在を認識できないなどの特段の事情がない限り故意の存在が推定されるが、先に見たとおり、被告の対象商標は実使用商標

の使用当時、靴類商品と関連して少なくとも国内に広く知られていた周知商標である点が認められるので、原告の不正使用についての故意は推定される。

## ニ. 結論

原告が、本件登録商標と類似し、対象商標と実質的に同一の実使用商標を本件登録商標の指定商品に含まれるスリッパ、運動靴等に使用することによって一般需要者が対象商標との関係で本件登録商標をそのまま使用する場合より商品の出所を誤認・混同するおそれが更に大きくなり、これに対する原告の故意も認められるので、本件登録商標は旧商標法第73条第1項第2号に該当する。

### 【専門家からのアドバイス】

仮に商標権者として登録商標を保有している場合であっても、需要者に商品の品質を誤認させまたは他人の業務に関連する商品と混同を生じさせる方法で使用する場合は、登録商標の取消事由に該当することがある(旧商標法第73条第1項第2号；現行商標法第119条第1項第1号)。その一方で、商標を登録だけしておいて、正当な理由なしに相当な期間の間にわたって使用しない場合にも、登録商標の取消事由に該当することになる(旧商標法第73条第1項第3号；現行商標法第119条第1項第3号)。このうち本件判決では、前者の商標使用の解釈について判示された事案であったが、後者の商標使用の解釈との関係についても判決文の中で説明されている。

具体的には、登録商標の取消審判事由のうち、前者は禁止権の範囲に関するものであって商標を変更して使用したか否かが争点になる一方、後者は商標の同一性が争点になるという点で互いに立法趣旨が異なるので、登録商標と実使用商標間の同一性の判断においても、その解釈を異にせざるを得なくなる。というのも、商標法は、第三者との関係では商標権の禁止的効力が類似の範囲にまで及ぶことを認めているが、これは出所の混同を防止し、商標権者の信用および流通取引秩序を保護するためのものであって、商標権者が類似の範囲で商標を直接使用することによって他人の業務上の信用を害したり、取引秩序を混乱させたりする場合には、これを制裁する一環として商標登録が取り消されるべきであるというのが立法趣旨にある。

本件判決は、特定の商標権者が自己の登録商標を故意に変更して不正に使用した場合の登録商標の取消しの事例について詳細に説明しているという点で、商標権者の立場、またはその商標を取り消そうとする立場の観点から実務的に参考にすることができる。

### 3. 英語からなる本件登録商標は日本語カタカナからなる先登録商標と類似しその登録が無効にされるべきであると判断した事例

#### 【書誌事項】

当事者：原告 個人 A vs 被告 日本企業 B 社

判断主体：特許法院

事件番号：2020 ホ 5979

言渡し日：2021 年 5 月 11 日

事件の経過：確定(2021 年 5 月 27 日)

#### 【概要】

本件登録商標と先登録商標は外観は類似するとはいえないものの、称呼と観念が互いに類似し、ここに両商品の指定商品をめぐる具体的な取引実情を考え合わせると、同一・類似の指定商品に共に使われる場合、需要者や取引者に商品の出所に関して誤認・混同を生じさせるおそれがある類似の標章に該当する。

#### 【事実関係】

被告は「AirFit」(出願番号第 40-2017-39069)という商標を出願したが、本件登録商標と標章および指定商品が同一・類似であるという理由で意見提出通知書が送達された。

これに対し被告は、本件登録商標は先登録商標と標章および指定商品が同一・類似で商標法第 34 条第 1 項第 7 号に該当し、その出願当時に国内外で特定人の商品出所表示として認識されていた先登録商標を不正の目的で模倣して出願した商標であるので商標法第 34 条第 1 項第 13 号に該当するという理由で登録無効審判を請求した。

これについて特許審判院は、本件登録商標は商標法第 34 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と審決した。本件登録商標と先登録商標は下表のとおりである。

区分	本件登録商標	先登録商標
登録番号	商標登録第 1476732 号	商標登録第 1053442 号
標章		
指定商品	商品類区分第 5 類 おむつ用ライナー、乳児用おむつなど	商品類区分第 5 類 乳児用紙製おむつなど

#### 【判決内容】

##### (1) 関連法理

商標の類似判断において、外国語からなる商標の称呼は韓国の取引者や需要者の大部分がその外国語を見て特別な困難なく自然にする発音に基づいて定められるのが原則で、韓国の取引者や需要者がその外国語商標を特定の韓国語で表記しているなどの具体的な使用実態が認められる場合には、そのような具体的な使用実態を考慮して外国語商標の称呼を定めなければならない。



商標の構成部分が要部であるか否かは、その部分が周知・著名であり、または一般需要者に強い印象を与える部分であるか、全体商標において高い比重を占める部分であるかなどの要素を判断し、その上で、他の構成の部分と比較した相対的な識別力水準やそれとの結合状態およびその程度、指定商品との関係、取引実情などまでを総合的に考慮して判断しなければならない。

## (2) 具体的検討

### イ. 標章の類否

#### ①外観

本件登録商標は、上段に小さな文字で英文「Ultra」と「slim」が横書きに配置されており、下段に英文「Air」と「Fit」がハイフン(-)で連結されて2段で結合された標章である反面、先登録商標は赤色で彩色された日本語を中心として、9個の星図形を含む赤色および青色の輪郭線の翼形状が結びついた標章で、両商標は構成文字が英文・日本語で相違し、図形の有無、書体の違いなどによって外観は互いに類似しない。

#### ②称呼および観念

(イ)本件登録商標の「Air-fit」部分は比較的大きく表示されており、よく目立つ文字で図案化されている反面、「Ultra slim」部分は上段に比較的小さな文字で表示されているだけでなく、辞書的には「非常に薄い」の意味であるため、指定商品である「おむつ」と関連して品質・効能などを表す性質表示に該当する。したがって本件登録商標の要部は「Air-fit」部分で、韓国の自然な英語発音傾向により「エアフィット」と呼称されるものと認められる。

(ロ)弁論全体の趣旨により認められる以下のような事情を考慮すれば、先登録商標は韓国の需要者および取引者等にその文字部分によって「エアフィット」と呼称・観念されるものと認められる。

- 先登録商標の文字部分は日本語のカタカナからなり、日本においてカタカナは外来語などを表示する文字である。情報検索機能の発達、韓国における日本語の普及水準、カタカナが外来語を表示する文字である点、インターネットショッピングモールや被告ホームページの英文サイトでも「エアフィット」と音訳されて取引されており、需要者がインターネットショッピングモールで「エアフィット おむつ」で検索すると先登録商標が表示された製品が検索される点などを考慮するとき、韓国の需要者および取引者等は当該文字を英単語「Air」の日本語音訳である「エア」と英単語「fit」の日本語音訳である「フィット」との結合と認識するものとみられる。
- さらに、先登録商標と本件登録商標の指定商品である「おむつ」等の需要者は、商標および商品情報に対する認識力が高く、オンラインを通じた購入方式に親しみがあり当該製品の品質・性能にも比較的敏感であるはずとみられるため、先登録商標を「エアフィット」と認識するのに困難は少ないと判断される。

- 原告は、先登録商標は「」標章と結合して必ず「」



のように使用される以上<sup>13</sup>、消費者も先登録商標を全体的に観察して「ムーニーマン<sup>14</sup> エアフィット」と認識するだけであるので、両商標は誤認・混同の余地が存在しない旨も主張する。しかし、上述のとおり先登録商標が「エアフィット」と認識され、インターネットショッピングモール、被告ホームページの英文サイトでも「エアフィット」と音訳されて取引され、需要者がインターネットショッピングモールで「エアフィット おむつ」で検索すると先登録商標が表示された製品が検索される点などを考慮すれば、原告が提出した証拠だけでは先登録商標が全体的に「ムーニーマンエアフィット」と結合された形でのみ認識されるとは認めがたい。

(ハ)このように本件登録商標の要部である「Air-fit」部分および先登録商標はどちらも「エアフィット」と呼称されその呼称が同一である。そして本件登録商標の要部または先登録商標はどちらも英文「air」と「fit」とを合成した造語である「Air-fit」または「Airfit」で構成され、その観念が同一・類似であるといわなければならない。

### ③対比結果

本件登録商標と先登録商標は外観は類似するとはいえないものの、呼称と観念が互いに類似し、ここに両商品の指定商品をめぐる具体的な取引実情を考え合わせると、同一・類似の指定商品に共に使われる場合、需要者や取引者に商品の出所に関して誤認・混同を生じさせるおそれがある類似の標章に該当する。

### ロ. 指定商品の類否

本件登録商標の指定商品は「おむつ」または「おむつ用部材」等であって、先登録商標の指定商品である乳児用紙製おむつ等とその品質と用途、生産および販売部門、取引者および需要者の範囲などが一致して同一・類似の商品に該当する。


### (3) 結論

本件登録商標は先登録商標とその標章が類似し、指定商品も類似するため、商標法第34条第1項第7号に該当する。

### 【専門家からのアドバイス】

商標登録を試みるにあたって、その文字をカタカナ(ひらがなも同様)または英語のどちらで表記するかを選択する場面では、その商標により保護され得る類似の範囲や、カタカナと英語のうちどちらをより多く使用するのかなどについての検討を経てから、表記の選択をすることになると考えられる。特に日本国内ではなく外国で商標登録を行うに際しては、この選択には



<sup>13</sup> 先登録商標に関連して、被告製品に使われている標章は「」という態様である。

<sup>14</sup> 被告製品に使われている標章の英文字のうち「moony man」の部分が「ムーニーマン」に相当する。

より多くの検討が必要になろう。

本事件において、被告(先登録商標権者)は、英文字からなる商標登録出願をしようとしたところ、同じく英文字からなる本件登録商標の存在が問題となった事案である。この本件登録商標は、称呼と観念が同じカタカナのみからなる先登録商標の存在があつたにもかかわらず登録されたものであつた。この本件登録商標の審査過程では、審査官が先登録商標を検索できなかった可能性や、あるいは検索はできたものの本件登録商標とは全体的に非類似と判断して登録を認めた可能性があつたものと考えられるが、両者が互いに異なる言語であつたという点を考慮すると、今後もこうした登録事例が発生する可能性は排除できない。

本事件は、上述したとおり、被告(先登録商標権者)は本件登録商標を無効にするために、特許法院の訴訟段階まで進むこととなつた。結果的に本件登録商標を無効にできたものの、仮にカタカナと英語の両方について初めから商標登録していた場合に必要となつた費用よりも、より多くの費用と時間を投じて英語の商標についての登録を受けたことになつたといえる。このような本事件における被告の商標登録の経緯とその内容は、海外で商標出願をする場合における該当商標の言語構成と関連して実務的に参考にできる事例といえる。加えて、本判決には、特許法院が韓国の一般需要者や取引者等における日本語の認識方法や水準について説示した内容も含まれており、これも参考にできよう。

#### 4. 出願商標が大規模企業グループ創業者による事業開始の商号と同一で創業者の氏名が含まれており、公序良俗に反するため、商標登録を受けることができないと判断した事例

##### 【書誌事項】

当事者：原告 個人 A vs 被告 特許庁長、被告補助参加人 B 社

判断主体：特許法院

事件番号：2020 ホ 2192

言渡し日：2021 年 7 月 6 日

事件の経過：確定(2021 年 7 月 30 日)

##### 【概要】

特許法院は、原告が先使用商標を模倣しながら本件出願商標を独占的に使用する意図で無断で出願・登録する行為は、一般人の通常の道德観念である善良の風俗に反するだけでなく、著名な故人の氏名や著名な故人が使用した商号の名声に便乗し需要者の購買を不公正に吸引しようとするものとして公正な商品流通秩序または商道德などの善良の風俗を害するおそれがあるため商標法第 34 条第 1 項第 4 号に該当し、商品の出所に関する誤認・混同を引き起こし一般需要者を欺瞞するおそれがある商標に該当するため商標法第 34 条第 1 項第 12 号に該当して、その登録が拒絶されるべきであると判断した。

##### 【事実関係】

本件出願商標と先使用商標は下表のとおりである。

区分	本件出願商標	先使用商標
標章		
指定・使用商品	商品類区分第 35 類 織物類小売業など	反物商

原告が出願した本件出願商標に対し、特許庁審査官は、商標法第 34 条第 1 項第 4 号および第 12 号に該当するため商標登録を受けることができないと判断し拒絶決定した。

これに対し原告が請求した拒絶決定不服審判においても、特許審判院は、本件出願商標は特定人の商標として知られた先使用商標と標章が類似し、指定・使用商品が同一・類似または密接な経済的牽連性があるので、商品の出所に対する誤認・混同を引き起こし一般需要者を欺瞞するおそれがある商標として商標法第 34 条第 1 項第 12 号に該当するため、他の拒絶理由に対しては詳察するまでもなくその登録が拒絶されるべきであると判断した。

##### 【判決内容】

###### (1) 関連法理

商標法第 34 条第 1 項第 4 号は、「商標それ自体又は商標が商品に使用される場合、需要者に与える意味及び内容等が一般人の通常の道德観念である善良の風俗に反する等、公共の秩序を

害するおそれがある商標」は商標登録を受けることができないと規定している。当該規定は、本来商標を構成する標章それ自体が善良の風俗または公共の秩序に反する場合、そのような商標に対し登録商標としての権利を付与しないことを目的に設けられた規定である点、商標を登録して使用する行為が商標使用者の業務上の信用維持および需要者の利益保護という商標制度の目的や機能を逸脱し、公正な商品流通秩序や国際的信義および商道德など善良の風俗に反する場合については、商標法第 34 条第 1 項の他の号に個別的に不登録事由が規定されている点、商標法が商標選択の自由を前提として先出願人に登録を認める先出願主義の原則を採択している点などを考慮してみれば、商標の構成自体が善良の風俗または公共の秩序に反する場合でない商標の出願・登録が上記の規定に該当するためには、**商標の出願・登録過程に社会的妥当性が顕著に欠如し、その登録を認めることが商標法の秩序に反するものとして到底容認できないと認められる場合に限る。**どのような商標が商標法第 34 条第 1 項第 4 号に該当するかは、その商標に対する登録決定、または拒絶決定に対する不服の審決時を基準として判断しなければならない。

商標法第 34 条第 1 項第 12 号後段が規定している「需要者を欺瞞するおそれがある商標」とは、商品の品質にかかわらず商品出所の誤認を招来することによって需要者を欺瞞するおそれがある場合をいい、先使用標章の権利者としては個人や個別企業だけでなくそれらの集合体である社会的実体もなることができる。

## (2) 本件出願商標が商標法第 34 条第 1 項第 4 号に該当するか否か

### イ. 認定事実

- ① 被告補助参加人 B 社の創業者(以下「C」という)は、国内で初めてラジオ・扇風機・テレビなどの電気・電子機器を生産・輸出し、1960 年代以降の経済成長過程において大規模なグループ集団(現在の B グループ)を形成した人物で、オンライン百科事典であるウィキペディアに登載されており、韓国造幣公社は 2009 年頃、C を「韓国の人物 100 人」に選び記念メダルを発行し、関連内容がマスコミで報道された。
- ② C は 1999 年に毎日経済新聞・全国経済人連合会が共同で選定した「20 世紀の韓国を輝かせた 30 の企業家」の 8 位に選ばれ、2000 年から現在までも各種マスコミ、媒体、多数の書籍などにおいて言及され、「電子化学産業の先駆者」等とも呼ばれている。
- ③ 「C 商店」は B グループの創業者である C が 1931 年に最初に事業を開始し、1940 年まで反物店の商号として使用していた名称であるが、故人が 1969 年に死亡した後も現在まで「C 商店」は B グループの前身または母体として各種マスコミやテレビ番組などで取り上げられ、インターネット百科事典およびブログなどにも同様の内容が掲示され、被告補助参加人をはじめとする B グループ系列会社では自社ホームページで C および C 商店に関する内容を広報してきた。
- ④ 原告は 2018 年 7 月 18 日(本件出願商標を出願した 2018 年 7 月 20 日に近接した時点)、B グループ以外の 4 グループの創業者が最初に勤めた店舗や最初の事業場の称呼などを標章として商標出願し登録を受けたものの、現在まで当該商標を使用していない。
- ⑤ 被告補助参加人 B 社は、C が 1947 年頃に設立し 2003 年頃に B グループの持株会社に切り替えた後、B ブランドに関する権利の所有および管理業務などを行い、B グループの過去

の商号を商標として使用した衣類、靴、カバンなどの製品を需要者に提供または販売している。

#### ロ. 判断

以下のような事情を考慮すれば、本件出願商標は商標の出願・登録過程に社会的妥当性が顕著に欠如し、その登録を認めることは商標法の秩序に反するものとして容認されないと判断される。したがって本件出願商標には商標法第 34 条第 1 項第 4 号の登録拒絶理由がある。

- ① 本件出願商標の「C」は、国内を代表するグループの一つである B グループの創業者として知られており、「C 商店」は B グループの創業者である故人が使用した先使用商標の名称として、現在まで「C 商店」は B グループの前身または母体として各種マスコミやテレビ番組などでも取り上げられ、被告補助参加人をはじめとする B グループの系列会社が自社ホームページでも創業者 C と「C 商店」を広報してきた。特に本件審決以前まで様々なマスコミに B グループの創立後のあゆみとともに創業者であった C 一家の家系図や主な系列会社を紹介する記事が紹介された。
- ② 原告は、故人や故人が創立した B グループと特別な関連はなく、原告が出願した本件出願商標には故人の氏名が含まれているだけでなく(漢字まで同一)、故人の先使用商標と名称が同じである(先使用商標は漢字のみからなるという点が相違する)。原告は、本件出願商標を使用することによって故人の氏名や、故人が使用した商標などの名声、故人が創業した B グループの名声に便乗して需要者の購買を不公正に吸引し、または本件出願商標の登録後、故 C 会長の子孫または B グループが本件出願商標の対抗力により故人と関連した事業を行う過程で当該商標と同一または類似の商標を使用できないようにすることができるという事情をよく知りながら本件出願商標を出願したと認めるのが妥当である。
- ③ 本件出願商標には故人のハングルと漢字氏名が含まれているだけでなく、B グループと「C」、「C 商店」の関係が各種媒体を通じて持続的に知られてきたため、本件出願商標が商標として使用される場合、一般需要者は当該商標が故人または故人が創立した B グループと密接な関連があると認識する可能性が高い。
- ④ このように、B グループと関連がない原告が、C が営んだ事業に関する先使用商標を模倣して本件出願商標を独占的に使用する意図で無断で出願・登録する行為は、結局、著名な故人である B グループの創業者 C と関連があるものと消費者を誤認させ、または B グループの C に対する追慕を妨害するなどの方法で著名な C の名声を低下させ名誉を毀損するおそれがあるため、一般人の通常の道德観念である善良の風俗に反するだけでなく、著名な故人の氏名や著名な故人が使用した商号の名声に便乗し需要者の購買を不公正に吸引しようとするものとして公正な商品流通秩序や商道德など善良の風俗を害するおそれがある。ここに原告の商標出願・登録の経緯を考慮すれば、本件出願商標の登録を認めることは商標法の秩序に反するものとして容認されることはできない。

#### (3) 本件出願商標が商標法第 34 条第 1 項第 12 号に該当するか否か

上述のとおり、本件審決の頃までも先使用商標は、一般需要者や取引者に C の事業を継承した B グループなどに関連するものと認識されていた。そして本件出願商標は先使用商標とそ

の文字構成が同一で実質的に同じ標章に該当し、本件出願商標の指定商品はすべて衣類またはその素材に関する卸売・小売業で、これは先使用商標の使用商品である「反物商」と同一または類似である。したがって本件出願商標が使用される場合、当該標章は一般需要者や取引者にCの事業を継承したBグループなどに関連した標章と認識されることによって、商品の出所に関する誤認・混同を引き起こし一般需要者を欺瞞するおそれがあると認めなければならない。

#### (4) 結論

本件出願商標は商標法第34条第1項第4号および第12号に該当するため、その登録が拒絶されるべきである。

#### 【専門家からのアドバイス】

商標法上の商標登録を受けることができない商標に関する規定のうち、公序良俗と関連しては、日本商標法では第4条1項7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)として規定されており、日本の判例としては知財高裁のアドバンス助産師事例などが知られている。

一方、2007年以前の韓国旧商標法では、商標登録を受けることができない商標に関する規定のうち公序良俗と関連しては日本と同じように「公共の秩序または善良の風俗を紊乱するおそれがある商標は登録を受けることができない」と規定していた。しかし、この条文に対しては抽象的かつ不明確な規定であるという意見があったのに加え、国内または外国の周知・著名商標を模倣した場合が同号に該当するかについても大きな争いがあり、その適用範囲について多くの議論があった。こうした点を踏まえ、商標法に他人の周知・著名商標を保護するための多数の規定が存在する状況の中で、周知・著名商標の保護と関連して一般規定の性格をもつ同規定が重複して適用されることを防ぎながら、法文の内容を明確にして透明性を高めるべく、2007年改正法により現行商標法のとおり「商標それ自体又は商標が商品に使用される場合、需要者に与える意味及び内容等が一般人の通常の道徳観念である善良の風俗に反する等、公共の秩序を害するおそれがある商標」は商標登録を受けることができないものと規定されることとなった。

本判決は公序良俗について判断した珍しい事例であって、これに基づき日韓両国の当該条文について比較することができるという点に着目し、今回ご紹介した。

## 5. コラボレーション契約に基づく著名人の氏名の使用が商標的使用に該当するかについて判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 個人 A vs 被告 B 社

判断主体：特許法院

事件番号：2020 ナ 2196

言渡し日：2021 年 6 月 18 日

事件の経過：確定(大法院上告棄却 2021 年 9 月 9 日)

### 【概要】

被告は、世界的テニス選手ノバク・ジョコビッチ選手(Novak Djokovic、以下同じ)とコラボレーション契約を締結し、自社のテニスシューズ製品などにノバク・ジョコビッチ選手の名である「ノバク(NOVAK)」を使用した。これに対して「**NOVAK**」の韓国商標権者である原告が被告を相手取り商標権侵害に基づいた損害賠償請求訴訟を提起し、特許法院は被告の「NOVAK」表示は出所表示として使用されたものではなく混同のおそれもないので商標権侵害に該当しないと判断した。

### 【事実関係】

被告の本社は、2018 年 1 月 15 日にテニス選手ノバク・ジョコビッチ選手と契約を締結し、ノバク・ジョコビッチ選手から、被告が製造した製品に対し彼の氏名などを使用する権利を与えられた(以下「本件契約」という)。

被告は、本件契約締結後、2018 年 3 月頃から新たに発売した男性用テニスシューズの名前を「GEL-RESOLUTION 7 NOVAK」、「COURT FF NOVAK」、「COURT FF NOVAK CLAY」のように「NOVAK」を含めてネーミングした(以下、被告のテニスシューズのうち NOVAK が含まれて発売された商品を「本件被告製品」といい、その商品名を「本件被告製品名」という)。また、被告のインスタグラム、ホームページ、ショッピングモールなどに本件被告製品名を表示して本件被告製品を販売し、あるいはノバク・ジョコビッチ選手の写真と共に本件被告製品の広報文を掲載した(以下、上記のような被告の行為を総称して「本件表示行為」という)。

原告は被告を相手取り商標権侵害に基づく損害賠償請求訴訟を提起したが、ソウル中央地方法院は原告の請求を棄却し、一審判決を不服として提起した控訴審でも特許法院は原告の控訴を棄却した(本判決)。なお、その後原告は二審判決も不服として上告を提起したものの、法定期間内に上告理由書を提出しなかったことにより上告棄却で二審判決が確定している。

原告の登録商標と被告の広告イメージ中の一部を例示すると、下表のとおりである。

原告登録商標	被告広告イメージ
--------	----------





## 【判決内容】

### (1) 関連法理

他人の登録商標をその指定商品と同一または類似の商品に使用することは他人の商標権を侵害する行為となるが、他人の登録商標を利用した場合であっても、それが商標の本質的な機能といえる出所表示のためのものではないため商標の使用と認識されることにはならない場合には登録商標の商標権を侵害した行為といえず、それが商標として使用されているか否かは商品との関係、当該標章の使用態様(すなわち商品などに表示された位置、大きさなど)、登録商標の周知著名性、そして使用者の意図と使用経緯などを総合し、実際の取引界で表示された標章が商品の識別標識として使用されているかによって判断しなければならない。




### (2) 判決内容

まず二審判決は一審判決をそのまま認容した。一審判決はノバク・ジョコビッチ選手の著名性、ノバク・ジョコビッチ選手が多様な企業とコラボレーション契約を締結しており、当該企業らも被告のように「NOVAK」表示を説明的文句として使用している点、被告が「NOVAK」表示製品を広告するにおいてはノバク・ジョコビッチ選手の写真と共に被告会社の周知の別途ブランド表示も使用している点などをいずれも認め、商標的使用に該当しないと判断した。

さらに二審判決は次の内容を追加で判示した。

本件被告製品名に含まれた「NOVAK」は、有名スポーツ選手がスポーツ用品企業等とのコラボレーション契約などにより、当該選手の氏名を使用できるようにするマーケティング方式の一環とみられるだけで、本件被告製品の出所表示のためのものではないと判断される。したがって本件被告製品名に本件標章と同一・類似の「NOVAK」が表示されたとしても、本件被告製品名に含まれた「NOVAK」は商標の使用と認識されるとは認められないため、原告の登録商標権を侵害した行為とはいえず、本件表示行為が原告の登録商標権を侵害するという原告の請求は理由がない。

たとえ原告が主張するように本件被告製品名のうち「NOVAK」部分が商標的に使用されたものであるとしても、上述のとおり①被告は世界的な有名スポーツ用品ブランドで、本件被告

製品には被告固有のブランド表示である「」、「」、「」のような標章が付されているため、一般需要者としては本件被告製品が被告によって生産された物品であることを容易に確認できる点、②本件被告製品名「GEL-RESOLUTION 7 NOVAK」、「COURT FF NOVAK」、「COURT FF NOVAK CLAY」は既存の被告製品名に「NOVAK」という標章が含まれたことで、普通の運動靴ではなくテニスシューズを購入しようとする一般需



要者であれば「NOVAK」という表示から当然「ノバク・ジョコビッチ」を想起すると思われる点などの様々な事情を総合してみれば、一般需要者や取引者の立場から本件被告製品名を見て、原告の登録商標である本件標章との関係で商品の出所に関して誤認・混同を引き起こすおそれがあるとはいえないため、結局、被告の本件表示行為が本件標章と類似の標章を使用して原告の登録商標権を侵害した行為であるとは認められない。

### (3) 結論

原告の控訴は理由がないためこれを棄却する。

#### 【専門家からのアドバイス】

本件の争点の核心は、「NOVAK」という表示が出所表示ではなくして説明的表示に該当するものと認められるか否かであった。これについて過去の判例としては、他人の登録商標がホームページや書籍の表紙などの製品自体に製品名の一部として使用され表示されたとしても、自己の(周知の)別途出所表示が共に使用されており、使用した者の意図が出所表示のためではなく、製品の説明または広告などを通して他人の登録商標が単に説明的部分に過ぎないという点が十分に把握される場合には出所表示としての使用とは認められないと判断した例がある(大法院 2011 年 1 月 13 日言渡し 2010 ド 5994 判決、大法院 2012 年 3 月 29 日言渡し 2010 ダ 20044 判決等参照)。

本件は、こうした既存の法理を再確認しながらも、コラボレーション契約に基づく著名人の氏名の使用が商標的使用に該当するか否かについて、関連の先例がない状況で初めて下された判決という点で意味が大きい。

## 6. 商標権者の実使用商標は対象商標との関係で一般需要者に出所の混同を生じさせるおそれがないだけでなく不正使用の故意もないと判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 A社 vs 被告 B社

判断主体：特許法院

事件番号：2021 ホ 1646

言渡し日：2021年8月19日

事件の経過：確定(2021年9月4日)

### 【概要】

特許法院は、被告が本件審判請求日前3年以内に本件登録商標・サービスマーク(以下「本件登録商標」という)「**MELISSA**」と同一性の範囲内にある実使用商標「**melissa**」を使用したものであるため、本件登録商標は旧商標法第73条第1項第3号<sup>15</sup>による不使用取消事由に該当するとは認められないと判断した。

また、特許法院は、被告の実使用商標は対象商標との関係で一般需要者に商品の出所を誤認させる混同を生じさせたとはいえないだけでなく、被告が原告から、対象商標が付された原告の真正品の国内流通・販売の許諾を受けて、その営業を営む過程で実使用商標を使用したものである以上、被告に本件登録商標をその使用権の範囲を超えて不正に使用する故意があったとも認められないので、本件登録商標は旧商標法第73条第1項第2号<sup>16</sup>による不正使用取消事由にも該当しないと判断した。

### 【事実関係】

原告は被告を相手取り、特許審判院に、被告の本件登録商標が旧商標法第73条第1項第2号および第3号に該当すると主張して本件登録商標に対する登録取消審判を請求した。これに対し特許審判院は、本件登録商標は旧商標法第73条第1項第2号および第3号に該当しないという理由で原告の審判請求を棄却した。

本件登録商標および実使用商標と対象商標は、下表のとおりである。

区分	本件登録商標	実使用商標	対象商標
標章			

<sup>15</sup> 旧商標法第73条第1項第3号「商標権者・専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが正当な理由がないのに登録商標をその指定商品に対して取消審判の請求日前に継続して3年以上国内において使用していない場合には、その商標登録の取消審判を請求することができる。」

<sup>16</sup> 旧商標法第73条第1項第2号「商標権者が故意に指定商品に登録商標に類似する商標を使用し、又は指定商品に類似する商品に登録商標若しくはこれに類似する商標を使用することにより需要者をして商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品との混同を生じさせた場合には、その商標登録の取消審判を請求することができる。」

			
指定商品または使用商品	運動靴など、靴小売業など	靴類	靴類
商標権者または使用者	被告	被告	海外では原告、国内では被告(原告商品の国内輸入業者)

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

旧商標法第73条第1項第3号によれば、商標権者・専用使用権者または通常使用権者のいずれもが正当な理由がないのに登録商標をその指定商品に対して取消審判請求日前に継続して3年以上国内において使用していない場合には、審判によってその商標登録が取消されるべきである。このとき、登録商標の使用とは登録商標と同一の商標の使用を意味し、同一の商標には登録商標自体だけでなく、取引社会の通念上それと同一と認めることができる形態の商標も含まれるが、類似商品は含まれない。ここで取引社会の通念上登録商標と同一と認めることができる形態の商標の使用には、取引社会の通念上、識別標識として商標の同一性を害しない範囲内で色や書体を変更し、または商標の構成のうち要部ではない記号や付記的部分を変更して使用することも含まれる。

登録商標が旧商標法第73条第1項第2号の規定に該当するためには、①商標権者が登録商標の指定商品についてその登録商標と同一の商標ではない類似の商標を使用し、またはその指定商品と同一の商品ではない類似の商品について登録商標またはそれと類似の商標を使用しなければならず、②その結果、需要者に商品の品質に関する誤認、または他人の業務に関連した商品との混同が生じるおそれがあるならば、③以上のような登録商標の不正使用が商標権者の故意によることが認められなければならない。

### (2) 本件登録商標が旧商標法第73条第1項第3号に該当するか否か

#### イ. 認定事実

##### ① 原告および原告の対象商標について

- i) 原告は1971年頃にブラジルで設立された法人であり、いわゆる「ジェリーシューズ(JELLYSHOES)」を生産販売している。「melissa」商標は1979年頃に原告によってブラジルで使用され始め、上記商標による「ジェリーシューズ」は2011年6月頃まで約5千万足以上生産され、そのうち約2千万足がアメリカ、スペイン、イギリスなど、約80か国に輸出された。
- ii) 原告は「melissa」シューズの販売のためにブラジル、アメリカ、イギリス、フランス、日本、中国、タイなどに店舗を維持しており、「melissa」商標は1986年頃ブラジルで登録されて以来、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ商標庁、イスラエル、ニュージーランド、香港、日本など、世界の様々な国で多数登録された。

##### ② 本件登録商標および原告との紛争について


- i) 訴外 C 社(以下「C」という)は 1972 年 2 月頃「MELLISSA」という女性服ブランドをスタートして以降、1988 年頃から「衣類、カバン」などの商品に「MELISSA」などの商標登録をし、1998 年頃にその使用を一時中断した後、2004 年頃から「MELISSA」が表示された衣類、カバンなどの商品を生産・販売した。C は 2007 年 9 月 7 日、商品類区分第 25 類の革靴、短靴などの靴類が指定商品に含まれた分割前の登録商標・サービスマーク「MELISSA」(以下「分割前の本件登録商標」という)を再び出願し、2009 年 1 月 15 日にその登録を完了した。
- ii) 原告は 2004 年頃に、C から靴類に関する「melissa」商標を譲り受けるために交渉を試みたが決裂した。原告は 2009 年 4 月 7 日、C を相手取り、特許審判院に「分割前の本件登録商標は不正の目的で出願・登録されたものであるので、指定商品のうち革靴、靴卸売業などはその登録が無効にされるべきである」と主張して商標登録一部無効審判を請求したが却され、審決取消訴訟でも特許法院は原告の請求を棄却する判決を言い渡し、上記の判決は確定した。一方、C は 2013 年 11 月 15 日、分割前の本件登録商標に関する権利の全部を D 株式会社(以下「D」という)に移転登録した。

### ③被告の本件登録商標に関する権利取得および原告との契約関係などについて

- i) 被告は靴類と関連する輸入および流通業などを目的として 2013 年にその設立登記を完了した法人であって、2014 年 1 月 2 日に C との間で本件登録商標の使用および分割移転と関連した契約(「本件分割移転契約」という)を締結したところ、その主な内容は「分割移転取引の終結前までは C が被告に商標を使用する独占的権利を付与し、分割移転に関する売買代金は 250 万米ドルとする」などであった。
- ii) 被告は 2017 年 8 月 28 日頃、原告との間で、「被告が契約締結日から 5 年間、大韓民国の国内で原告の「MELISSA」、「MINI MELISSA」などのブランド商品を独占的に流通・販売することができる権限を保有する」という内容を含む総販売契約(以下「本件総販売契約」という)を締結した。
- iii) 被告は 2018 年 10 月 31 日、D から分割前の本件登録商標のうち革靴、靴卸売業などに関して分割移転登録を受けた(これにより分割移転された部分が本件登録商標である)。
- iv) 被告は本件総販売契約の締結以降、原告から実使用商標が付された靴類製品を輸入してこれを国内で流通・販売している。原告と被告との間の本件総販売契約に基づく契約関係は、本件弁論終結日である 2021 年 6 月 15 日現在も解消または終了していない。

### ロ. 具体的判断

① 被告が、本件審判請求日前 3 年以内に原告から実使用商標が表示もしくは付された原告の真正品(靴類)を輸入してこれを流通・販売し、または実使用商標を使用して国内で上記の商品に関する販促イベントなどを行った事実は、当事者間で特段争いが無い。上記のような被告の行為は商標法で定める「商標の使用」に該当する。したがって、被告は本件審判請求日前 3 年以内に上記の実使用商標を本件登録商標の指定商品・役務に対して使用したといえる。

② 本件登録商標と実使用商標「」は、いずれも英語アルファベットからなる文字標章として、小文字と大文字の相違、書体、色において多少の違いはあるものの、いずれも同じ英語アルファベットからなる文字標章という点でその外観が非常に類似し、本件登録商標と上記の実使用商標はいずれも 3 音節の「멜리사(メリッサ)」または「멀리사(モリッサ)」と呼称

されるといえるので、両標章はその呼称において同一で、「melissa」は通常英語からなるありふれた女性の名前を表すものとして、同じ英語アルファベットからなる両標章は上記のような観念を同一に呼び起こすといえる。

③ 上記実使用商標は本件登録商標と比較してその呼称と観念が同一で、外観も非常に類似するうえに、英語の大文字/小文字、書体および色において一部認められる外観上の相違は取引社会の通念上、識別標識として商標の同一性を害しない範囲内で本件登録商標を一部変更したものに過ぎないと認めるのが妥当である。したがって上記の実使用商標は取引社会の通念上本件登録商標と同一性の範囲内にあるといえる。

## ハ. 検討結果

被告が本件審判請求日前 3 年以内に本件登録商標と同一性の範囲内にある上記実使用商標を使用したといえるため、本件登録商標は旧商標法第 73 条第 1 項第 3 号に該当すると認めることはできない。

### (3) 本件登録商標が旧商標法第 73 条第 1 項第 2 号に該当するか否か

#### イ. 具体的判断

① 実使用商標と対象商標との間に出所の混同が生じるおそれがあるか否か

被告が本件登録商標の使用権者として実使用商標を使用した期間に、原告は、本件総販売契約により自らが生産して対象商標を付した靴類製品を国内で被告を通じて流通させ、被告は原告から供給された靴類製品についての流通・販売・広告などを目的として対象商標と同一または極めて類似の実使用商標を使用した。とすれば、被告は原告から対象商標が付された原告の真正品の国内流通・販売の許諾を受け、その営業を営む過程で実使用商標を使用したもので、一般需要者は実使用商標が使用された製品に対し原告が製作した製品であって、国内で原告または原告から流通許諾を受けた流通業者によって流通するものと認識するはずである。このような一般需要者の認識は、実際の取引の態様、すなわち実使用商標が使用された製品が原告により製作され原告の許諾を受けて国内で流通するという事実と変わらないので、被告の実使用商標の使用によって一般需要者に商品の出所を誤認させる混同が生じたとはいえない。

② 被告に不正使用の故意があるか否か

被告は本件総販売契約により原告から対象商標が付された原告の真正品の国内流通・販売の許諾を受け、その営業を営む過程で実使用商標を使用した以上、被告に本件登録商標をその使用権の範囲を超えて不正に使用する故意があったと認めることもできない。

③ 検討結果

被告の実使用商標の使用によって、一般需要者に商品の品質や出所表示に関して誤認ないし混同が生じたことと認めることができず、被告に不正使用の故意もなかったといえるため、本件登録商標は旧商標法第 73 条第 1 項第 2 号に該当すると認めることはできない。

#### 【専門家からのアドバイス】

商標の同一性は、商標法の目的と各条文の趣旨により異なって解釈される相対的概念といえる。本件の場合、本件登録商標が旧商標法第 73 条第 1 項第 2 号および第 3 号(現行商標法第 119 条第 1 項第 1 号および第 3 号)に該当するか否かが問題となったところ、それに関する法

理(本文中に上述)は既存の大法院判決に従ったものであった。

このうち旧商標法第 73 条第 1 項第 2 号(現行商標法第 119 条第 1 項第 1 号)において「登録商標と類似の商標の使用」とは、**登録商標と実使用商標との間の関係**をいうもので、登録商標は混同の対象となる他人の商標、すなわち「対象商標」とは必ずしも類似する必要はない。一方、旧商標法第 73 条第 1 項第 2 号を適用するにあたっての**両者の同一性の判断**は、「対象商標」との出所の混同を防止して一般需要者の利益を保護しようとする公益的趣旨に基づいて解釈すべきであることを考慮すれば、旧商標法第 73 条第 1 項第 3 号(現行商標法第 119 条第 1 項第 3 号)における同一性の判断よりも厳格な適用が求められる。

一方、本件とは異なり、特許法院 2020 年 12 月 10 日言渡 2020 ホ 1779 判決(本判例データベースに収録済み)では、旧商標法第 73 条第 1 項第 2 号に該当する旨の判断を下している。この判決では、実使用商標が対象商標と同一または類似に見えるように登録商標を変形したものであったため、その使用は対象商標との関係で登録商標をそのまま使用した場合よりも、需要者が商品の出所を誤認・混同するおそれがより高まった事情に該当するとして、その実使用商標の使用を登録商標の同一性の範囲を超えた類似の商標の使用とみなすことができ、不正使用の故意もまた推定されると判断している。

これに対し本件判決は、実使用商標の使用によって商品の出所に関して誤認させる混同が生じたとはいえ、不正使用の故意もなかったと判断した事例であって、両判決の内容の違いを比較してみることは実務上の参考になるであろう。

## 7. 先使用商標がその権利主体の変更にもかかわらず「特定人の商品を表示する商標」に該当し、登録商標には無効事由があると判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 個人A, B vs 被告 中国企業C社

判断主体：大法院

事件番号：2020フ11431

言渡し日：2021年12月30日

事件の経過：破棄差戻し(原審特許法院)

### 【概要】

大法院は、先使用商標の使用期間と方法および態様、先使用商標が使用された商品の取引実情、先使用商標およびその使用商品に対する認識や評価等の様々な事情を詳察すると、先使用商標は、その使用期間の間に商標に関する権利の帰属主体が変更されたということを勘案しても、本件登録商標の出願日当時、その使用商品について中国の需要者に特定人の商品を表示するものと認識されていたと認められる余地があるといえるので、本件登録商標は、商標法第34条第1項第13号<sup>17</sup>に該当すると判断した。

### 【事実関係】

被告は、本件登録商標は商標法第34条第1項第13号等に該当するとの理由により特許審判院に無効審判を請求し、特許審判院は、本件登録商標は商標法第34条第1項第13号に該当するので、その登録が無効とされるべきであると審決した。

原告は特許法院に審決取消訴訟を提起し、特許法院は先使用商標が需要者に特定人の商品を表示するものと認識されていないと判断して、本件登録商標は商標法第34条第1項第13号に該当しないと判断した。

本件登録商標と先使用商標は下表のとおり。

区分	本件登録商標	先使用商標
登録番号	商標登録第1292673号	
標章	<b>老坛酒</b>	<b>老坛子</b>
指定商品/ 使用商品	商品類区分第33類の高梁酒、中国 国式白酒等	使用商品：白酒等の酒類

### 【判決内容】

#### (1) 関連法理

<sup>17</sup> 商標法第34条(商標登録を受けることができない商標)第1項第13号：国内または外国の需要者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と同一・類似の商標であって、不当な利益を得ようとし、またはその特定人に損害を負わせようとする等、不正の目的で使用する商標。



登録商標が商標法第34条第1項第13号に該当するためには、その出願当時、登録商標と対比される先使用商標が国内または外国の需要者に特定人の商品を表示するものと認識されていなければならない。登録商標の出願人が先使用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ない。

ここで、先使用商標が特定人の商品を表示するものと認識されているということは、一般需要者を標準として取引の実情によって認められる客観的な状態をいうものである。このとき、先使用商標に関する権利者の名称が具体的に知られていることまでを必要とするものではなく、権利者が誰であるか分からないとしても、同一かつ一貫した出所と認識されていれば十分である。したがって、先使用商標の使用期間中に商標に関する権利の帰属主体が変更されたからといって、ただちに上記規定の適用が排除されるべきであるとか、変更前の使用実績が考慮されてはならないわけではない。こうした変更にもかかわらず先使用商標が需要者に依然として同一かつ一貫した出所として認識されており、または変更前の使用だけでも特定人の商品を表示すると認識されている等の場合には、その変更前の使用実績を考慮して上記規定が適用される。

## (2) 具体的検討

### イ. 原審判決理由と記録により把握される事情

- ① 中国黒龍江省地域にある酒類専門メーカーである牧丹江市老坛子酒業有限公司(以下「老坛子社」という)は、2000年頃から本件登録商標の出願当時まで先使用商標と同一の文字で構

  
成された「老坛子」、「LAOTANZI」等、6つの標章を中国で商標として出願し商標登録を受けた。

- ② 老坛子社は2015年11月9日、上記6つの登録商標に関する権利を被告の系列社である黒龍江チダエコノミック・アンド・トレーディングカンパニーリミテッド(以下「黒龍江チダ」という)に譲渡し、以後、被告が上記商標に関する権利を譲り受けた。
- ③ 老坛子社は「老坛子」という名称の白酒製品(以下「老坛子酒類製品」という)を製造し、磁器製のビン等の多様な形態の容器と包装に入れて「老坛子」3文字で構成された標章を付して供給し、この商品は2000年代初期から中国黒龍江省地域を中心に一般の商店街や食堂、酒屋等で販売されてきており、その過程で老坛子酒類製品を広報する内容のパンフレットやチラシが多数の食堂や酒屋に配布された。また、老坛子酒類製品は中国最大のインターネット販売サイトでも取引されてきており、地域イベントの後援に使用されたりもした。
- ④ 中国黒龍江省地域の黒龍江省工商行政管理局等行政官庁は、2007年と2012年頃には

  
「老坛子」商標を、2015年頃には「LAOTANZI」商標を当該地域の著名商標として認定し、2013年には老坛子酒類製品を当該地域の特産品として認定した。

- ⑤ 中国最大のインターネット検索サイトで提供するオンライン百科事典には、老坛子酒類製品が地域市場で相当な占有率を占め、有名商標等として認められた経歴があり、良い品質で需要者によく知られている旨で製品紹介文が掲載されている。
- ⑥ 一方、上記6つの登録商標に関する権利が譲渡された時点を前後して、老坛子酒類製品の出



所を表示する方法や先使用商標の使用態様または老坛子酒類製品の品質およびこれに関する需要者の認識等が大きく変わっていないと認められる。

- ロ. 上記のような先使用商標の使用期間と方法および態様、先使用商標が使用された商品の取引実情、先使用商標およびその使用商品に対する認識と評価等の様々な事情を、先に検討した法理に照らして詳察すると、先使用商標は、その使用期間の間に商標に関する権利の帰属主体が変更されたことを勘案したとしても、本件登録商標の出願日である2017年1月31日当時、その使用商品について中国の需要者に特定人の商品を表示するものと認識されていたと認められる余地がある。
  
- ハ. それにもかかわらず、原審は、商標権が譲渡され、営業一切が共に移転されなければ、商標法第34条第1項第13号の先使用商標が知られていた程度を判断するとき、商標権譲渡前の使用実績が考慮されないという前提によって、老坛子社が取得した周知性が黒龍江チダへ承継されず、黒龍江チダが商標権譲受後、先使用商標について別途に周知性を取得したとも見ることが難しいという理由で、先使用商標が需要者に特定人の商品を表示するものと認識されていないと判断した。このような原審の判断には商標法第34条第1項第13号で定めた「国内または外国の需要者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」に関する法理を誤解し、必要な審理を尽くさず判決に影響を及ぼした誤りがあり、これを指摘する上告理由の主張は理由がある。

### (3) 結論

原審判決を破棄し、事件を再度審理・判断するように原審法院に差し戻す。

#### 【専門家からのアドバイス】

商標法第34条第1項第13号に関しては、過去の大法院判決がある(大法院2012年6月28日付言渡2012フ672判決等参照)。それによると商標法第34条第1項第13号の規定の趣旨について「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として認識されている商標が国内に登録されていないことを奇貨として、第三者がこれを模倣した商標を登録して使用することにより、模倣対象商標に化体された営業上の信用等に便乗して不当な利益を得ようとしたり、模倣対象商標の価値に損傷を与えたり、模倣対象商標権者の国内営業を妨害する等の方法により模倣対象商標権者に損害を与えようとしたりする目的で使用する商標は登録を許容しないという趣旨である。」と説明するとともに、「したがって、登録商標が本規定に該当するためには、模倣対象商標が国内または外国の需要者間に特定人の商標として認識されていなければならないが、(1)模倣対象商標が国内または外国の需要者間に特定人の商標として認識されているかは、その商標の使用期間、方法、態様および利用範囲等と、取引実情または社会通念上、客観的に相当程度に知られているか等を基準に判断しなければならず、(2)不正の目的があるかを判断するときは、模倣対象商標の認知度または創作の程度、登録商標と模倣対象商標の同一・類似の程度、登録商標の出願人と模倣対象商標の権利者との間に商標をめぐる交渉の有無、交渉の内容、その他両当事者の関係、登録商標の出願人が登録商標を使用した事業を具体的に準備したか否か、登録商標と模倣対象商標の指定商品間の同一・類似ないし経済的関連性の有無、取引実情等を総合的に考慮しなければならず、(3)上記のような判断は登録商

標の出願時を基準とすべきである。」と判示している

本大法院判決では、上記大法院判決の(1)の部分に関する判例法理(本文中の太字部分)を示した上で「商標権が譲渡され、営業一切が共に移転されなければ、商標法第34条第1項第13号の先使用商標が知られていた程度を判断するとき、商標権譲渡前の使用実績が考慮され得ない」と判断した特許法院の判断を誤りであると指摘した。さらに大法院は、特許法院の判断とは異なり、商標に関する権利の帰属主体が変更されたとしても、**先使用商標が変更前の使用だけでも特定人の商品を表示するものと認識されている**等の場合には、営業一切が共に移転されたか否か等を判断する必要なしに、その変更前の使用実績を考慮して同規定を適用できると判断したものであった。これは商標法第34条第1項第13号の規定の趣旨に基づく判断であると見られる。

一方、商標法第34条第1項第13号の適用においては不正の目的での使用も判断されるところ、これについては日韓の間で適用要件に多少の差異がある点を知っておきたい。**不正の目的**で出願された商標に関する規定としては、日本商標法第4条第1項第19号でも「他人の業務に係る商品または役務を表示するものとして日本国内または外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一または類似の商標であつて、不正の目的をもつて使用をするもの」と規定しているが、当該規定に該当するか否かに対する時期的基準は両国とも商標登録出願時としている等、その内容の大部分は共通する。ただし、商標が知られている程度については、日本商標法では需要者に広く認識されたものであることを要求するのに比べ、韓国商標法は2007年の改正により「**特定人の商品を表示するもの**」と認識されていれば適用可能であるという点で異なっている(改正前の韓国商標法では「**顕著に認識されていること**」を要件としていたが、これによってその適用対象が極めて制限されるという意見があった)。

## デザイン保護法

1. 審判長の証拠調べに職権審理に係る手続違反があったという原告の主張を排斥した上で、登録デザインは先行デザインから容易に創作することができると判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 個人 A vs 被告 B 社

判断主体：特許法院

事件番号：2020 ホ 5696

言渡し日：2021 年 5 月 27 日

事件の経過：確定(2021 年 6 月 12 日)

### 【概要】

特許法院は「特許審判院が本件審決において職権で調査した証拠に基づいて職権審理をしながらも、それに対して意見陳述の機会を与えなかったため手続的違法理由がある」という原告の主張について、実質的に原告に意見陳述の機会が提供されたと認めるのが妥当であるため手続違反の違法はないものとして、本件登録デザインは通常のデザイナーが先行デザインから容易に創作することができ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】

被告は、本件登録デザインは先行デザインと類似または容易に創作できるデザインであるのでデザイン保護法第 33 条第 1 項第 3 号(公知デザインと類似するデザイン)および第 2 項(容易創作)によってその登録が無効にされるべきであると主張して登録無効審判を請求し、これに対して特許審判院は、本件登録デザインは先行デザインから容易に創作できるデザインであるのでその登録が無効にされるべきであると判断した。

### 【判決内容】

#### (1) 関連法理

特許審判院の審判手続において職権で証拠調べをした結果に対して当事者らに意見陳述の機会を与えることを定めたデザイン保護法第 145 条第 5 項<sup>18</sup>の規定は、審判の適正を期し審判制度の信用を維持するために遵守しなければならないという公益上の要求に起因するいわゆる強行規定であるため、特許審判院が職権で審理した証拠調べの結果に対し当事者らに意見陳述の機会を与えないまま出された審決は原則的に違法であり維持することができないが、形式的にはこのような意見陳述の機会が与えられなかったとしても、実質的にこのような機会が与えられたものと認められるだけの特別な事情がある場合には、審判手続において職権審理に関する手続違反の違法がないと認めなければならない。

デザイン保護法第 33 条第 2 項の趣旨は、公知デザインの形状・模様・色彩またはこれらの

---

<sup>18</sup> 審判長は、職権で証拠調べまたは証拠保全をしたときは、その結果を当事者・参加人または利害関係人に送達し、期間を定めて、意見書を提出することができる機会を与えなければならない。

結合(以下「公知形態」という)や、韓国国内で広く知られた形状・模様・色彩またはこれらの結合(以下「周知形態」という)をほぼそのまま模倣もしくは転用し、またはこれを部分的に変形しながらも全体的に見るととき他の美感的価値が認められない商業的・機能的変形に過ぎず、またはそのデザイン分野でありふれた創作手法や表現方法により変更・組み合わせもしくは転用したものに過ぎないデザインなどのように、創作水準が低いデザインは、通常のデザイナーが容易に創作できるものであるためデザイン登録を受けることができないというところにある。また、公知形態や周知形態を互いに結合し、またはその結合された形態を上記のように変形・変更もしくは転用した場合にも創作水準が低いデザインに該当し得るが、その創作水準を判断するときはその公知デザインの対象物品や周知形態の知られた分野、その公知デザインや周知形態の外観的特徴の関連性、該当デザイン分野の一般的傾向などに照らして、通常のデザイナーが容易にそのような結合に達することができるかを共に検討しなければならない。

## (2) 本件審決の違法の有無

### イ. 原告の手続的違法主張に関する判断

本件審判手続において、被告は、アイスクリーム容器のデザインにおける星型の吐出口の形状や容器本体ならびに蓋のリブの存在および形状が公知デザインまたは周知形態である旨を主張したが、特許審判院の審判長は上記主張について原告に意見陳述の機会を与えた事実があり、特許審判院は本件審決において本件登録デザインがデザイン保護法第 33 条第 2 項に該当して無効であると判断する過程で、アイスクリーム容器のうち星型の吐出口や容器本体と蓋のリブに関連するデザインが公知デザインまたは周知慣用デザインであることを認めながら、被告が提出した証拠をその例示として挙げたにすぎない事実が認められる。以上の認定事実を上記の法理に照らしてみると、特許審判院が公知デザインまたは周知形態に関する被告の上記主張に対し原告に意見陳述の機会を与えた以上、公知デザインまたは周知慣用デザインの例示として挙げた被告提出証拠に対しても実質的に原告に意見陳述の機会が提供されたと認めるのが妥当である。

したがって、本件審判手続には、職権で審理あるいは証拠調べをしながら意見陳述の機会を与えなかった手続違反の違法はないといえる。

### ロ. デザイン保護法第 33 条第 2 項の当否に関する判断

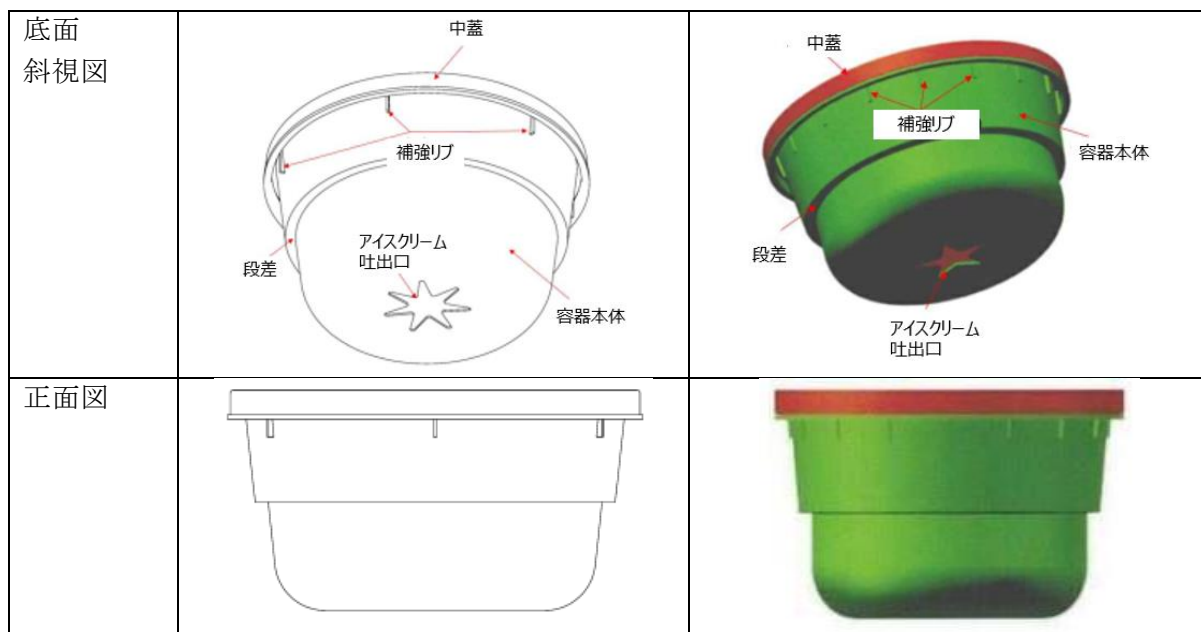
#### ①物品の対比

本件登録デザインと先行デザインの対象物品は、いずれもアイスクリーム容器(アイスクリーム器)に関するもので、その用途と機能が同じ物品に該当する。


#### ②デザインの対比

##### (イ)図面の対比


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 839426 号 (2016. 2. 5.)	2015. 4. 8. 中国国家知識財産権局登録 デザイン公報に公告されたデザイン
物品の名称	アイスクリーム容器	アイスクリーム器




(ロ)本件登録デザインと先行デザインの共通点

本件登録デザインと先行デザインは、①容器本体が「


(ハ)本件登録デザインと先行デザインの相違点


① 吐出口の形状において、本件登録デザインは「

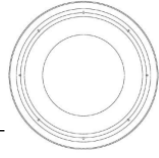
② 容器本体の 2 段形状において、本件登録デザインは「

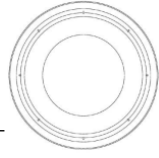
104

ているものの下段は垂直となって相違する傾斜角を成す形状である点、

③ 容器本体のリブにおいて、本件登録デザインは「」のように 6 本のリブが

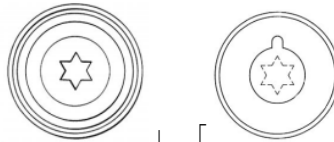
60 度の間隔で形成されている反面、先行デザインは「」のように 16 本のリブが 22.5 度の間隔で細かく形成されている点、


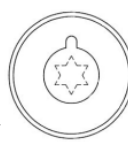


④ 蓋のリブにおいて、本件登録デザインは「」のように蓋の内周面に 8 本のリブが 45 度の間隔で形成されている反面、先行デザインではリブを確認することができない点で相違する。

## (二)検討

相違点①と関連し、本件登録デザインの出願前にアイスクリーム分配容器(アイスクリーム



分配装置)のうち吐出口に関するデザインが「」、「」のように公知となっており、ここに先行デザインの吐出口形状までを加えてみれば、アイスクリーム容器の吐出口形状と関連して先行デザインのような一般的な星型あるいは上記公知デザインのような星型は当該デザイン分野で広く使われている周知形状と認めるのが妥当である。

相違点②は、容器本体のうち下段の外部輪郭が上段のそれと同一に傾いているかという違いに過ぎない上に、本件登録デザインと先行デザインの容器下段の傾きの違いが大きいため、これによって特別な審美感が感じられるとも認めがたい。

相違点③および④は、単にリブの本数と間隔を異にするなどであり、特別な創作的努力が必要とも認められないため、通常のデザイナーが特別に困難なく変形することができるものと認められる。

## (ホ)検討結果の整理

本件登録デザインは、通常のデザイナーが先行デザインから容易に創作することができ、デザイン保護法第 33 条第 2 項に該当するため、その登録が無効にされるべきである。

## (3) 結論

本件審決は適法であり、その取消しを求める原告の請求には理由がないため棄却する。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は、アイスクリーム容器の登録デザインについて、無効とされた審決と同様に、特許法院でも無効と判断したものである。デザインの登録要件に係る実体的判断については、その構成要素のうち公知の形状部分があるとしても、それが特別な審美感を呼び起こす要素になり得ないものでない限り、それまでを含んで全体として観察し感じられる装飾的審美感により判断しなければならないという既存の判例を再確認した上で、本件登録デザインは容易創作に該当して無効にされるべきであると判断した事例であった。

一方、本件では、審判長の職権審理に手続的違法があったか否かについても争われ、手続的違法はなかったものと判示されている。すなわち、特許法院は、審判段階で被告が提出した証拠に対して実質的に原告に意見陳述の手続の機会が提供されたものと認めたのであるが、こうしたケースは、無効審判において審判請求人が無効理由または証拠を後から追加することが認められる韓国の実務では発生しやすいといえる。

こうした韓国の無効審判の実務について、関連する韓国の法規定を日本の法規定と対比しながら、以下、簡略に紹介する。

日本意匠法第 52 条(特許法第 153 条 2 項準用)と韓国デザイン保護法第 145 条第 5 項では、それぞれ審判長の職権審理に関連して当事者に意見陳述の機会を与えるよう規定している点で共通する。ただし、職権審理の対象となる審判請求理由の要旨を変更することができるかについて、日本意匠法は第 52 条(特許法第 131 条の 2 準用)により無効審判に対して請求理由の要旨を変更することを認めていないことから、審判請求時に審判請求書に記載された無効理由に対してのみ審理をし、審判請求後は無効理由を追加することができないものとされている。一方、韓国デザイン保護法は第 126 条第 2 項により**無効審判においても請求の理由を補正することを認めているため、審判請求後であっても無効理由を追加することができる**。このような相違点は、韓国の無効審判の実務をするにおいては念頭に入れておく必要があるといえよう。

## 2. デザイン侵害行為による損害額を、旧デザイン保護法による弁論全体の趣旨と証拠調べの結果に基づいて算定した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告 個人 A vs 被告 個人 B 外 3 名  
判断主体：特許法院  
事件番号：2020 ナ 1537  
言渡し日：2021 年 8 月 19 日  
事件の経過：確定(2021 年 9 月 4 日)

### 【概要】

特許法院は、被告製品の販売行為は原告の本件各登録デザイン権の侵害に該当し、被告の侵害行為に過失があると推定されるので、被告は原告に対し侵害行為による損害を賠償する責任があると認めた。損害額の算定においては、その損害額を証明するために必要な事実を明らかにすることが事実の性質上極めて困難な場合に該当するとして、旧デザイン保護法第 115 条第 6 項<sup>19</sup>により弁論全体の趣旨と証拠調べの結果に基づいて原告の損害額を 490 万ウォンと算定した。

### 【事実関係】

原告は、自動車部品・用品などの輸出入販売業を営んできた者として、本件第 1 デザイン乃至第 3 デザインの登録権利者である。被告は、2017 年から 2018 年の間に下表記載の各製品を販売した。

被告は 2018 年 5 月 31 日、韓国特許庁特許審判院に、被告製品は本件第 1 デザイン及び第 2 デザインの権利範囲に属さないという消極的権利範囲確認審判を請求したが、いずれも棄却された。

本件第 1 デザイン乃至第 3 デザイン及び被告製品の対比表

本件第 1 デザイン (自動車用傘保管器具)	本件第 2 デザイン (雑巾乾燥棒結合ホルダーが 付設された自動車用傘保管 器具)	本件第 3 デザイン (雑巾乾燥棒結合ホルダーが 付設されたジープ自動車用 傘保管器具)
---------------------------	--	---

<sup>19</sup> 旧デザイン保護法第 115 条第 6 項「法院は、デザイン権又は専用実施権の侵害に関する訴訟において損害が発生したことは認められるものの、その損害額を証明するために必要な事実を明らかにすることが事実の性質上極めて困難な場合には、弁論全体の趣旨と証拠調査の結果に基づいて相当な損害額を認めることができる。」



		
第 1 被告製品	第 2 被告製品	第 3 被告製品
		

## 【判決内容】

### (1) 関連法理

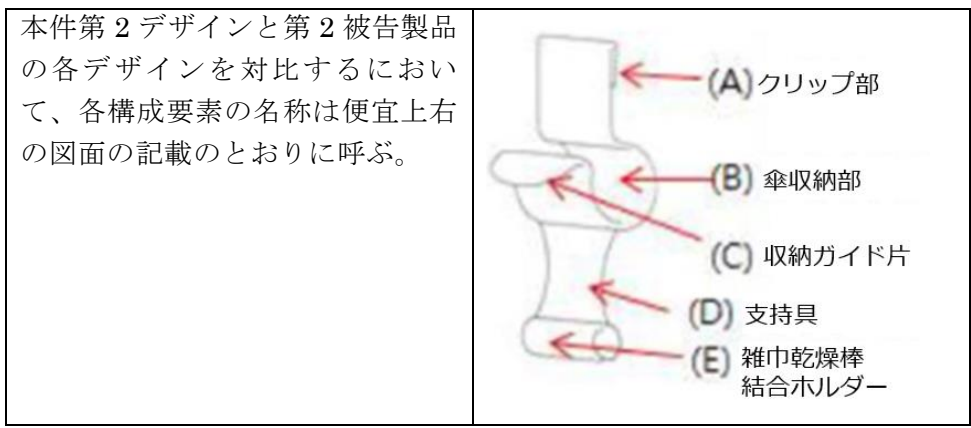
デザイン保護法第 116 条第 1 項は、他人のデザイン権又は専用実施権を侵害した者はその侵害行為に対して過失があると推定すると定めている。その趣旨は、デザイン権などの登録事実や内容はデザイン公報や登録原簿などにより公知とされて公衆に広く知られている可能性があり、業としてデザインを実施する者に対し当該デザイン分野におけるデザイン権の侵害に対する注意義務を課すことが正当であるということにある。上記規定にもかかわらず、他人の登録デザインを許諾なしに実施した者について過失がないと言うためには、デザイン権の存在を認知することができなかったという点を正当化できる事情があるか、又は自身が実施するデザインが登録デザインの権利範囲に属しないと信じたという点を正当化できるだけの事情があったということを主張・証明しなければならない。

### (2) 損害賠償責任の発生


#### イ. 損害賠償責任の発生の有無


①本件第 1, 3 登録デザインと第 1, 3 被告製品はいずれも自動車用傘保管器具に関するものでその物品が同一であり、本件第 1 登録デザインと第 1 被告製品、本件第 3 登録デザインと第 3 被告製品はその支配的な特徴と全体的な審美感が非常に類似する(この部分につき当事者間で争いが無い)。

②本件第 2 デザインと被告製品第 2 の物品及びデザインの類否



i) 両デザインは①クリップ部の形状において、正面は縦型の長方形をなし、背面は正面のパネルが後方までつながり重なった形状である点(以下「共通点①」といい、残りの共通点も同様に表記する)、②傘収納部において、横方向の円筒形からなり、その上部の一边が開口した形状からなる点、③収納ガイド片において、半円形形状に形成されクリップ部とほぼ直角をなしている点、④傘収納部の下部と雑巾乾燥棒結合ホルダーとが、その中心部に縦

に結合した支持具で連結されている点で共通する。(④：本件第 2 デザイン「

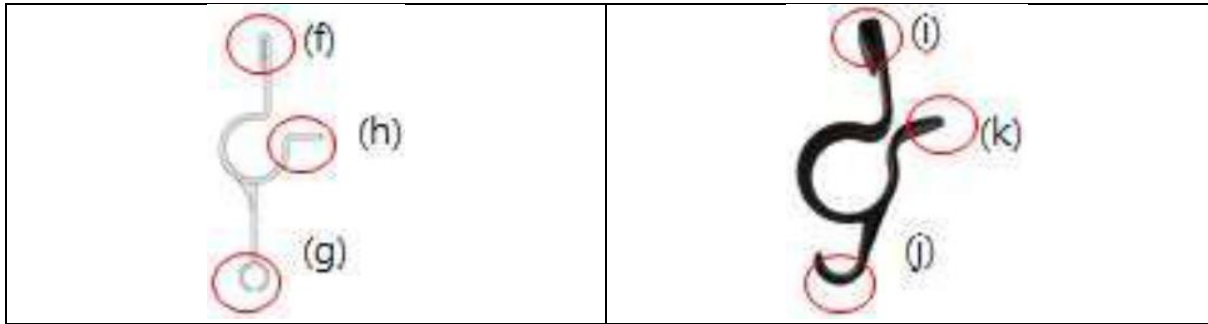
2 被告製品「

ii) 一方、①正面から見たとき、本件第 2 デザインではその上部(a)及び下部(b)は縦型及び横型の長方形をなし、支持具(c)は左右側が内側にくぼんだ形状であるが、第 2 被告製品では上部(d)は縦型の長方形をなし、下部(e)は逆台形の形状である点(以下「相違点①」といい、残りの相違点も同様に表記する)、

本件第 2 デザイン	第 2 被告製品

②左側面から見たとき、本件第 2 デザインではクリップ部から雑巾乾燥棒結合ホルダーまでが(f~g)直線からなり、収納ガイド片(h)は直角をなしているが、第 2 被告製品ではクリップ部から雑巾乾燥棒結合ホルダーまでが(i~j)弧形をなし、収納ガイド片(k)は上方約 45° に形成された点、

本件第 2 デザイン	第 2 被告製品
------------	----------



③雑巾乾燥棒結合ホルダーにおいて、本件第 2 デザインではその下部が開放された円筒状形状であるが、第 2 被告製品では内側に鉤状に形成された点で相違する。

- iii) ところで、本件第 2 デザインにおいて看者の審美感を引き起こす支配的な形態的要素は、よく目立って見えるだけでなくデザインの創作性が発揮されたものとみられる、クリップ部の正面及び背面の形状、収納ガイド片の半円形状に形成されクリップ部とほぼ直角をなしている形状、傘収納部の下部と雑巾乾燥棒結合ホルダーとがその中心部に縦に結合した支持具で連結されている形状(共通点①、③、④)であるといえる。一方、両デザインの相違点は、くぼんだ形態の支持具を逆台形の形状に転用し(相違点①)、クリップ部から雑巾乾燥棒結合ホルダーまでの形状、収納ガイド片の角度などを一部調整し(相違点②)、雑巾乾燥棒結合ホルダーの下部の円筒状形状を鉤状に変形した点であるが、これらは本件第 2 デザインのうち一部分を傘保管器具関連分野の物品においてありふれて用いられるデザインに単に置換するなど、ありふれた創作手法や表現方法を適用したものに過ぎず、全体デザインの美感に及ぼす影響は大きくない。
- iv) 従って、第 2 被告製品は、本件第 2 デザインとその外観を全体的に対比観察してみるとその支配的な特徴が類似するので、細部的な点で多少違いがあるとしても、看者をして類似する審美感を感じさせると認めるべきである。

## ロ. 小結論

被告が本件各登録デザインと類似の被告製品を生産・販売した行為は原告の本件各登録デザイン権の侵害に該当し、デザイン保護法第 116 条により被告の侵害行為に過失があると推定されるため、被告は特別な事情がない限り、原告に上記侵害行為による損害を賠償する責任がある。

## (3) 損害賠償の範囲

イ. 原告は、主的に旧デザイン保護法第 115 条第 6 項に基づいて弁論全体の趣旨と証拠調べの結果に基づいた相当な損害額の支払いを、予備的に旧デザイン保護法第 115 条第 1 項<sup>20</sup>に基づいた金額に慰謝料を加えた金額に相当する損害額の支払いを求めている。

ロ. しかし、旧デザイン保護法第 115 条第 6 項による損害額の認定は、旧デザイン保護法第

<sup>20</sup> 旧デザイン保護法第 115 条第 1 項「デザイン権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己のデザイン権又は専用実施権を侵害した者に対して、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、その権利を侵害した者がその侵害行為を組成した物を譲渡したときは、その物の譲渡数量にデザイン権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たり利益額を乗じた金額をデザイン権者又は専用実施権者が受けた損害額とすることができる。」

115 条第 1 項に基づいた損害額の算定が困難な場合に限って可能であるといえる。従って、旧デザイン保護法第 115 条第 1 項による損害賠償額の算定が可能か否かについてまず詳察する。原告が提出した証拠<sup>21</sup>は、原告が主張する生産原価及びその細部内訳を整理した表に過ぎず、実際の生産原価を確認することができる客観的な資料であるとは認め難く、その他に**上記各実施品の生産原価を確認することができる資料が提出されていない**ので、旧デザイン保護法第 115 条第 1 項を適用して損害額を算定することは可能ではない。

#### ハ. 主位的請求に対する判断 - 旧デザイン保護法第 115 条第 6 項による損害額算定

本件は原告と競業関係にある被告のデザイン権侵害行為により原告に損害が発生したことは認められるが、**その損害額を証明するために必要な事実を明らかにすることが事実の性質上極めて困難な場合**に該当するので、法院が旧デザイン保護法第 115 条第 6 項によって弁論全体の趣旨と証拠調べの結果に基づいて相当な損害額を認めざるをえない。

## ニ. 小結論

被告が被告製品を譲渡した数量、譲渡価額、それによって被告が得た売上高、被告製品の販売によって発生した各種費用(手数料、広告料等)、被告が原告の実施品販売額に比べて顕著に低い価格で被告製品を販売し、原告が事実上正常な営業をできなかったものとみられる事情など諸般の事情を考慮すると、被告のデザイン権侵害行為による原告の損害額は被告 B の場合 2,000,000 ウォン、被告 C の場合 400,000 ウォン、被告 D の場合 1,200,000 ウォン、被告 E の場合 1,300,000 ウォンと定めるのが相当である。

### 【専門家からのアドバイス】

本件は意匠の類似判断に加え損害額の判断に関する内容も含まれており、今回、損害額の判断について韓国での具体的な法院判断を紹介した。

これに関連して過失の推定については、日本意匠法でも第 40 条で「他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する」と規定しており、韓国もこれと同じである。一方、韓国のデザイン保護法のうち本件で扱われた損害額の算定に関する規定(旧第 115 条第 1 項)は、2020 年の改正により 2021 年 6 月 23 日から改正法が施行されている。これは、特許法と同じ損害額の算定方式に改正する趣旨であり、さらなる権利者の保護が図られている。また、韓国では故意侵害の場合には、損害額の最大 3 倍まで賠償を認める懲罰的損害賠償制度が 2020 年 10 月 20 日施行のデザイン保護法改正法により既に導入されている。

<sup>21</sup> 原告は、証拠として甲第 11 号証及び甲第 14 号証の 1 乃至 3 を提出した。

[特許庁委託事業]

韓国の知的財産権侵害判例・事例集

[著者]

金・張法律事務所

金元 (全体監修)

申正浩 (商標・デザイン関連)

金聖煥 (特許関連)

李ユリ (特許関連)

青木久典 (校正・編集)

[オブザーバー]

日本貿易振興機構 ソウル事務所

土谷慎吾

[発行]

日本貿易振興機構 イノベーション・知的財産部 知的財産課

〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階

TEL:03-3582-5198

FAX:03-3585-7289

2022年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2022年3月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。