

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多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に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ので、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ので、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」という名称の発明の特許出願し、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ものではなく、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

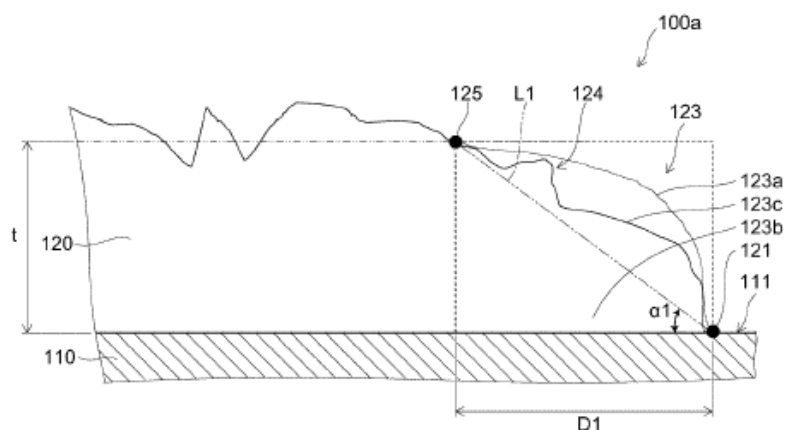
事件の経過：上告棄却(審決確定)

【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**がなければならないにもかかわらず、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にするのみで、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生じるという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ことを詳察

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、事実的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 다투 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¹⁰。

【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¹¹。

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

¹⁰ 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。

¹¹ 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
	DATA FACTORY	
	 (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 다후 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可否についての法律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）

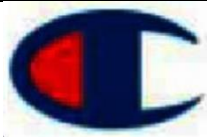
【概 要】

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¹²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

¹² 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合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合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。

二．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、オンラインを通し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¹³、消費者も先登録商標を全体的に観察して「ムーニーマン¹⁴ 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、称呼和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



¹³ 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。

¹⁴ 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、称呼和觀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った。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った費用よりも、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ったといえる。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

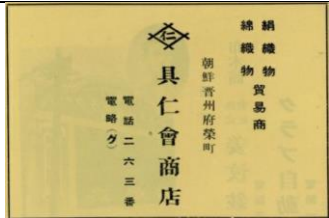
事件の経過：確定(2021 年 7 月 30 日)

【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、一般人の通常の道徳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「asics」、「」、「

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)「」と同一性の範囲内にある実使用商標「」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¹⁵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¹⁶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			

¹⁵ 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。」

¹⁶ 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がなければならない、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ない。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「**melissa**」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「멜리사(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。本件の場合は、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ず、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¹⁷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		
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

¹⁷ 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牡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」、「」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「」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乗じ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、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¹⁸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

¹⁸ 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

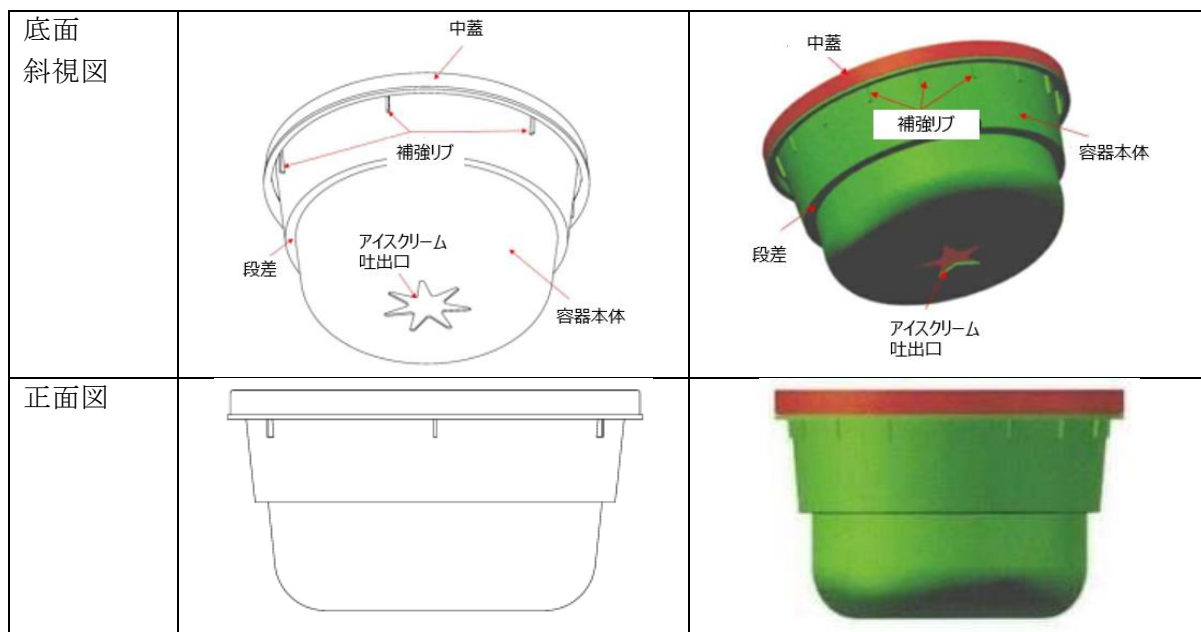
①物品の対比

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「」のように中間部分に段差がある U 字型形状である点、②蓋が「」のように帽子のつばが上方に曲がった中折帽(フェドラ、fedora)の形状からなる点、③容器本体の底にアイスクリームが押し出される吐出口が形成されている点、④容器本体の上段部にリブが一定間隔で形成されている点で共通する。

(ハ)本件登録デザインと先行デザインの相違点

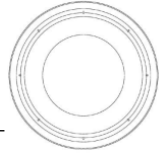
① 吐出口の形状において、本件登録デザインは「」のように外側に突出した 7 個の二等辺三角形で、外側の角と隣り合う他の二等辺三角形との間の角が丸みを帯びて連結されている星形状と類似の形状である反面、先行デザインは「」のように 5 個の三角形の外側の角と隣り合う他の三角形との間の角が角張って連結されている一般的な星形状である点、

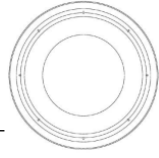
② 容器本体の 2 段形状において、本件登録デザインは「」のように上段と下段の外部輪郭が同じ傾斜角を成す形状である反面、先行デザインは「」のように上段は傾斜し

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

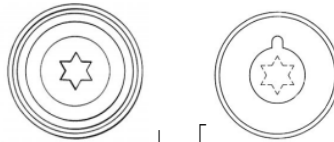
60 度の間隔で形成されている反面、先行デザインは「」のように 16 本のリブが 22.5 度の間隔で細かく形成されている点、

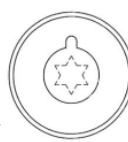


④ 蓋のリブにおいて、本件登録デザインは「」のように蓋の内周面に 8 本のリブが 45 度の間隔で形成されている反面、先行デザインではリブを確認することができない点で相違する。

(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に、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に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¹⁹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】

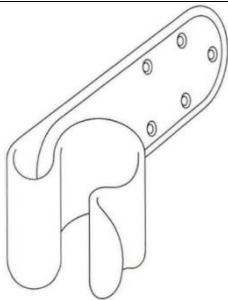
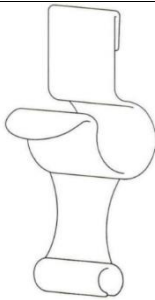
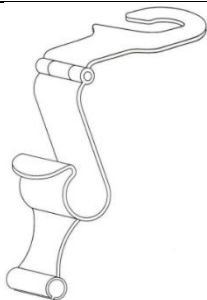
原告は、自動車部品・用品などの輸出入販売業を営んできた者として、本件第 1 デザイン乃至第 3 デザインの登録権利者である。被告は、2017 年から 2018 年の間に下表記載の各製品を販売した。

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)
---------------------------	--	---

¹⁹ 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

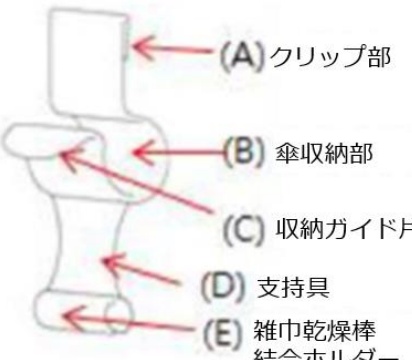
デザイン保護法第 116 条第 1 項は、他人のデザイン権又は専用実施権を侵害した者はその侵害行為に対して過失があると推定すると定めている。その趣旨は、デザイン権などの登録事実や内容はデザイン公報や登録原簿などにより公知とされて公衆に広く知られている可能性があり、業としてデザインを実施する者に対し当該デザイン分野におけるデザイン権の侵害に対する注意義務を課することが正当であるということにある。上記規定にもかかわらず、他人の登録デザインを許諾なしに実施した者について過失がないと言うためには、デザイン権の存在を認知することができなかったという点を正当化できる事情があるか、又は自身が実施するデザイン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

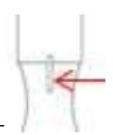
イ. 損害賠償責任の発生の有無

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ない)。

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

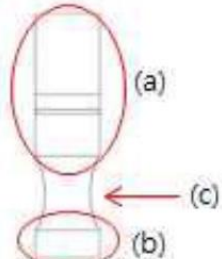
本件第 2 デザインと第 2 被告製品の各デザインを対比するにおいて、各構成要素の名称は便宜上右の図面の記載のとおりと呼ぶ。	 (A) クリップ部 (B) 傘収納部 (C) 収納ガイド片 (D) 支持具 (E) 雑巾乾燥棒結合ホルダー
---	---

- 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「」、第

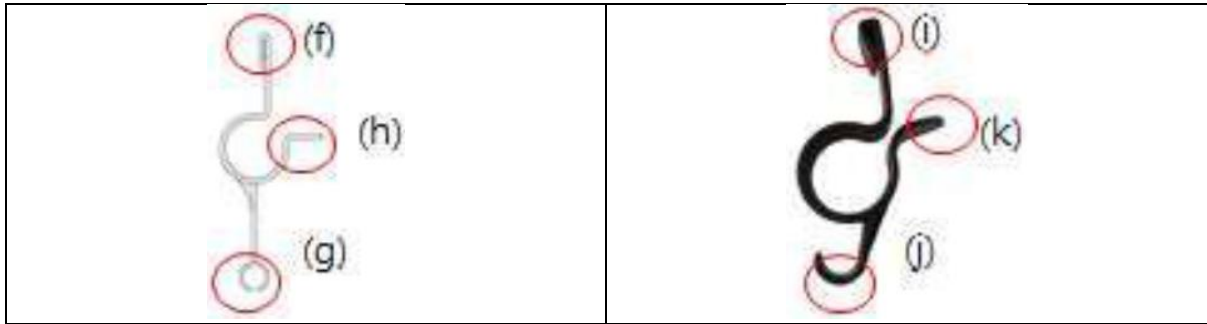
2 被告製品「」)

- ii) 一方、①正面からみたとき、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左側面からみたとき、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、主位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²⁰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

²⁰ 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²¹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。

²¹ 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。