



令和2年 2月7日(金)
(2020年)
No. 15107 1部377円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3535-5347
近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971
経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ年32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆2019年知的財産権に関する韓国大法院判決のまとめ (1)

☆フラッシュ (特許庁人事異動) (11)

2019年知的財産権に関する韓国大法院 判決のまとめ¹

漢陽大学法学専門大学院教授 尹 宣熙 (ユン・ソンヒ)
韓洋国際特許法人 弁理士 朴 頂緒 (パク・ジョンソ)

I. はじめに

2019年の韓国大法院²の知的財産権に関する判例をみると、全般的に特許権者などの権利者又は出願人に友好的な判決傾向が続いているといえる。

韓国がIP5³に属し、世界的にも知的財産権の分野で重要な役割を果たしており、今年も権利者をより強力に保護する方向に特許法などが改正されたことと一致している。

以下では、各分野別に主な判決をまとめている。

II. 特許法の分野

1. 特許権の属地主義の原則にもかかわらず、特許侵害を認めることができる例外の場合と、特許侵害の過失推定(大法院2019年10月17日宣告2019ダ222782、222799(併合)事件)⁴

(1) 特許権の属地主義の原則上、物の発明に係



知的財産ビジネス支援の専門職集団
特許業務法人
太陽国際特許事務所
所長・弁理士・博士(工学) 中島 淳

【機械建築担当弁理士】
福田 浩志(副所長)
清武 史郎*
堀江 千鶴*
坂手 英博*
針間 一成*
田村 尚一*
高橋 尚浩*
河内 元英*
中村 明男*
江口 和敬*
御橋 優子*
上野 敏正*
倉本 正博*
合村 李樹*
加藤 直樹*
加藤 雅嗣

大塚 映美*
横山 達也*
山伯 秀行*
石三 理規*
三島 広規*
長谷川 博洋*
黒田 智英*
北野 愛仁*
村野 直愛*
福島 将晴*
中島 崇太郎*
村中 憲之*
小幡 義都*
眞田 基

【電気電子担当弁理士】
加藤 和祥(副所長)
百瀬 尚幸*
美濃 好美*
佐久間 顕治*
山口 真紀*
大古 奈奈*
松崎 明大*
島山 和幸*
小林 宏明*
田中 達也*
橋原 治郎*
益子 雄一*
横尾 庄一*
藤原 健一*
藤原 正規*
八田 進

高志 眞尾*
直人 小西*
津子 小西*
世津子 下田*
美貴 小林*
修一 設楽*
崇 西山*
貴介 早瀬*
みか 長野*
恒夫 前嶋*
昌大 有村*
和貴 上原*
智史 宮崎*
宏紀 松村*
喜美江 立花*
あい 小倉*
紀子 上條

【バイオ医薬担当弁理士】
山極 美穂*
渡邊 裕子*
中川 彰子*
村尾 招子*
桐内 優子*
宮澤 優子*
長崎 さなえ*
知愛 森*
徹也 土井*
昌子 関島*
美智子 植熊*
彰子 野崎*
敬香 堀

【米国特許弁理士】
シェルダン・モス
チャド・ヘリング
【中国弁理士】
董林 雅倩
【韓国弁理士】
金 峻河
【弁理士】
中野 浩和

*特定侵害訴訟代理業務付記

東京本部：〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号
電話 (03) 3357-5171 (代表) ファクシミリ (03) 3357-5180 (代表)
<http://www.taiyo-nk.co.jp> 相談・連絡用E-mail: info@taiyo-nk.co.jp
横浜ランチ：横浜市 USオフィス：米国バージニア州

る特許権者は、物に対して有する独占的な生産・使用・譲渡・貸与又は輸入などの特許の実施に関する権利は、特許権が登録された国の領域内でのみその効力が及ぶことが原則である。しかし、国内で特許発明の実施のための部品または構成のすべてが生産、あるいは、ほとんど生産段階を終えて主要構成をすべて備えた半製品が生産されて、これが1つの主体に輸出され、最終段階の加工・組立が行われることが予定されており、かかる加工・組立が極めて僅かであるか、または簡単で、上記のような部品全体の生産または半製品の生産だけで特許発明の各構成要素が有機的に結合した一体として持つ作用効果を実現できる状態に達したならば、例外的に国内で特許発明の実施製品が生産されたものとみなされるのが、特許権の実質的保護に符合する。

(2) 特許法は、他人の特許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ものと推定すると定めている。その趣旨は、特許発明の内容は、特許公報又は特許登録原簿などにより開示され、一般公衆に広く知られている、あるいは業としての技術を実施する事業者は、当該技術分野で特許権の侵害に対する注意義務を課していることが正当であることにあつた。上記の規定にもかかわらず、他人の特許発明を許可なく実施した者に過失がないためには、特許権の存在を知らなかったという点を正当化できる事情があるか、自身が実施する技術が特許発明の権利範囲に属しないと信じる点を正当化できる事情があることを主張、証明しなければならない。

(3) 本事件は、外科手術に使用される医療用の糸を体内に挿入して固定する施術に使用される「医療用糸の挿入装置およびその挿入施術キット」に関する特許発明の侵害事件である。特許発明の構成要素(上記の施術のための個々の医療器具)がいずれも国内で生産され、最終的に一つの主体によって施術されるために輸出された。原審の特許法院は、本件特許発明の請求の範囲の請求項6の医療用糸の支持体と医療用糸との結合関係が備わっていなかったため、その

侵害を否定したが、大法院は、上記のような結合・固定は組立、加工が極めて些細又は簡単で、上記のような部品全体の生産又は半製品の生産だけで特許発明の各構成要素が有機的に結合した一体として持つ作用効果を実現できる状態が整っているものとみることができ、特許権の属地主義の原則にもかかわらず、その侵害を認められることができると判断した事件だ。

(4) 原審は、間接侵害者の被告3が、単に被告4の要求に応じて、本件カテーテルを作製したとみられ、原告の特許を知っていたか、本件カテーテルなどを被告4以外の一般に販売したとみる資料がないという理由で、被告3の過失推定が覆されたとした。しかし、大法院は、原審が挙げた理由だけでは、被告3が原告の特許権の存在を知らなかったという点を正当化できる事情や、本件カテーテルが、本件の特許発明の生産にのみ使用されることを知らなかったという点を正当化できる事情が主張・証明されたとみるのは難しいと判断した。

2. 直接侵害の対象行為者が実施権者である場合、その実施権者に専用品を製作・納品した行為が間接侵害を構成できるか否か(大法院2019年2月28日宣告2017ダ290095事件)

(1) 特許法第127条第2号は、特許が方法の発明である場合、その方法の実施にのみ使用する物を生産・譲渡・貸与又は輸入、若しくはその物の譲渡又は貸与の申出をする行為を業とする場合は、特許権又は専用実施権を侵害したものとみると規定している。こうした間接侵害制度は、あくまでも特許権が不当に拡大されない範囲で、その実効性を確保しようとするものである。方法の発明に関する特許権者から許諾を受けた実施権者が第三者にその方法の実施にのみ使用する物(以下「専用品」という)の製作を依頼して、そこから専用品の供給を受けて方法の発明を実施する場合において、かかる第三者の専用品の生産・譲渡などの行為の特許権の間接侵害と認めると、実施権者の実施権に不当な制約をかけることになり、特許権が不当に拡大される結果をもたらす。また、特許権者は、実施権を設定

するときに、第三者から専用品の供給を受けて方法の発明を実施することまで予想して実施料を策定するなどの方法で、当該特許権の価値に相当する利益を回収することができるので、実施権者が第三者から専用品の供給を受けるとして、特許権者の独占的利益が新たに侵害されとみることも難しい。したがって、方法の発明に関する特許権者から許諾を受けた実施権者が、第三者に専用品の製作を依頼してそこから専用品の供給を受けて方法の発明を実施する場合において、かかる第三者の専用品の生産・譲渡などの行為は、特許権の間接侵害に該当するとみることができない。

- (2) 被告が方法の発明である本件特許発明の通常実施権者から依頼を受けて、その通常実施権者に、本件特許発明の専用品である摩擦攪拌溶接機を製作・納品した行為は、本件特許発明に係る原告の特許権を間接侵害するものとはみられないと判断した原審を 首肯した事例である。

3. 特許の均等の判断方法（大法院2019年2月14日宣告2015フ2327事件）

- (1) 確認対象発明と特許発明との課題解決の原理が同一かどうかを見極める際、特許請求の範囲に記載の構成の一部を形式的に抽出するのではなく、明細書に書かれた発明の詳細な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に基づいている技術思想の核心が何なのかを実質的に探求して、判断しなければならない。
- (2) 作用効果が実質的に同一かどうかは、先行技術で解決に至ら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などでも解決するのを中心に判断しなければならない。よって、発明の詳細な説明の記載と出願当時の公知技術などを参酌して把握できる特許発明に特有の解決手段に基づいている技術思想の核心が、侵害製品などでも具現されるなら、作用効果が実質的に同一であるとみるのが原則である。ただし、上記のような技術思想の核心が、特許発明の出願当時、既に公知であったか、それと

変わらないものにすぎない場合には、特許発明の技術思想の核心が侵害製品などに具現化されているのかでもって、作用効果が実質的に同一かどうかを判断することができず、均等かどうかの問題となる構成要素の個別の機能や役割などを比較して判断しなければならない。

- (3) 大法院2019年1月31日宣告2017フ424判決と同日に宣告された2018フ267252判決で説示した、均等によって特許の権利範囲に属するための第1および第2の要件の判断方法と同じ法理である。かかる法理に基づいて、公知技術を参酌して、本件請求項1の特許発明の技術思想の核心を把握した結果、確認対象発明は、本件請求項1の発明と課題解決原理が同一であり、確認対象発明の構成要素3の対応構成がトラスガーダーと結合したときに溶接される部位の数などで違いが生じるといっても、これにより、確認対象発明が、本件請求項1の発明の技術思想の核心を具現できないとみることはできず、構成要素3とその作用効果は、実質的に同一であると判断した事件だ。原審は、溶接される部位の数などの違いを理由に、確認対象発明は、本件請求項1の発明と実質的に同様の作用効果を奏しないと判断したが、大法院は、上記のような理由から、原審を破棄した。

4. 方法の発明に対する特許権の消尽の認定根拠および実質的な具現有無の判断基準（大法院2019年1月31日宣告2017ダ289903事件）

- (1) 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」に対する特許権者又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ついては、特許権がすでに目的を達成して消尽される。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」の特許権者などが、韓国でその特許方法により生産した物を適法に譲渡した場合にも同様である。「物を生産する方法の発明」を含む「方法の発明」の特許権者な

どが、韓国においてその特許方法の実施に使用される物を適法に譲渡した場合であって、その物が方法の発明を実質的に具現したものであれば、方法の発明の特許権はすでに目的を達成して消尽しているので、譲受人などがその物を利用して方法の発明を実施する行為に対して特許権の効力は及ばない。

(2) 方法の発明も、かかる方法を実施することができる装置を介して物に特許発明を実質的に具現できるが、方法の発明が実質的に具現された物を特許権者などから適法に譲り受けた譲受人などが、その物を利用して方法の発明を実施するたびに、特許権者などの許諾を得るべきであるとしたら、その物の自由な流通および取引の安全性を阻害し得る。さらに、特許権者は、特許法第127条第2号による方法の発明の実施にのみ使用される物を譲渡する権利を、事実上独占している以上、譲受人がその物に方法の発明を使用することを予想して、その物の譲渡価額又は実施権者に対する実施料を決定することができるので、特許発明の実施の対価を確保できる機会も与えられている。また、物の発明と方法の発明は、実質的に同一の発明である場合が少なくなく、その場合、特許権者は、必要に応じて、特許の請求項を物の発明又は方法の発明に作成できるので、方法の発明の特許権の消尽の対象から除く合理的な理由がない。むしろ方法の発明を一律に特許権の消尽の対象から除外すれば、特許権者は、特許の請求項に方法の発明を挿入することにより、特許権の消尽を簡単に回避できるようになる。

(3) ある物が方法の発明を実質的に具現したかどうかは、社会通念上認められるその物の本来の用途が、方法の発明の実施だけで他の用途はないのかどうか、その物に方法の発明特有な解決手段が基づいている技術思想の核心に該当する構成要素がすべて含まれているかどうか、その物を通して行われる工程が方法の発明の全体の工程に占める割合など、上記の各要素を総合的に考慮して、事案に応じて、具体的および個別に判断しなければならない。社会通念上認められる物の本来の用途が方法の発明の実施だけ

で、他の用途はないとするためには、その物に社会通念上通用して承認され得る経済的、商業的、又は実用的な他の用途があってはならない。これと異なり、単に特許の方法以外の他の方法に使用される理論的、実験的又は一時的に使用する可能性がある程度に過ぎない場合には、その用途は、社会通念上認められるその物の本来の用途とみるのは難しい。

(4) 本件の各溶接機が方法の発明である本件特許発明を実質的に具現した物に該当し、被告が適法に本件各溶接機の所有権を取得したので、本件各溶接機に対しては、本件特許発明の特許権が消尽されたと判断した原審を首肯した事例である。

5. 特許請求の範囲の「接合」という用語は、いずれも気密を維持する機能をする接合と解釈しなければならない。かかる解釈の結果、被告の実施製品が原告の特許権を侵害したとみることはできないと判断した事案(大法院2019年7月10日宣告2017ダ209761事件)

(1) 特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載の事項によって定めなければならない。そこに記載の文言の意味内容を解釈する際、文言の一般的な意味内容を基礎としながらも発明の説明および図面などを参酌して客観的・合理的にしなければならない。そして、特許請求の範囲に記載の文言から技術的構成の具体的な内容を知ることができない場合、明細書の他の記載および図面を補充して、その文言が表現しようとする技術的構成を確定して、特許発明の保護範囲を定めなければならない。特許の明細書に記載の用語は、明細書全体を通じて統一されるように解釈する必要がある。一つの用語が請求の範囲や発明の説明に多数使用される場合、特段の事情がない限り、同じ意味で解釈しなければならない。

(2) 原審は「セラミックスの接合構造およびその製造方法」という名称の原告の本件特許発明の明細書の記載と図面を総合して、本件特許発明の請求の範囲請求項1と本件請求項4の発明の「接合」という用語は、いずれも気密を維持

する機能をする接合と解釈しなければならないと判断した。上記の法理と記録に照らしてみると、原審の判断は、前述の法理に基づいたもので、上告理由の主張のような特許請求の範囲の解釈に関する法理を誤解して判決に影響を与えるなどの誤りがない。

(3) 原審は、被告の実施製品が、はんだ材の溶融状態での流れ落ちや毛細管現象により上昇した接合材が筒状接合支持体の内側周面とニッケルロッド外側周面を取り囲んで気密にしているか、あるいは筒状接合支持体および低熱膨張導体と埋設部材の金属露出部との間を接続し、気密して酸化性雰囲気が低熱膨張導体に侵入することを防止しているとみるのは難しいという事実を認めた。さらに、本件請求項4の発明と同一又は均等な構成を備えていないので、本件請求項4の発明の特許権を侵害するとみるができないと判断した。被告の実施製品の構成に対する原審の判断を争うこの部分の上告理由の主張は、事実審の原審の専権事項である証拠の取捨選択と事実認定を争う趣旨に過ぎず、適法な上告理由となり得ず、さらに考察しても、原審の事実認定に、論理と経験の法則に違反して、自由心証主義の限界などを外れるなどの誤りがあるとみることができない。

(4) 被告の実施製品が、はんだ材の溶融状態での流れ落ちや毛細管現象により上昇した接合材が筒状接合支持体の内側周面とニッケルロッド外側周面を取り囲んで気密にしているか、あるいは筒状接合支持体および低熱膨張導体と埋設部材の金属露出部との間を接続し、気密して酸化性雰囲気が低熱膨張導体に侵入することを防止しているとは言い難く、本件請求項4の発明の「接合」と同一又は均等な構成を備えていないので、本件請求項4の発明の特許権を侵害するとみることはできないと判断した原審を首肯した事案である。

6. 特許権者から特許権が実施できる権利の許諾を受けた実施権者は、無効審判を請求できる利害関係人に該当するか否か(大法院全員合議部2019年2月21日宣告2017フ2819事件)

(1) 旧特許法第133条第1項の全文は「利害関係人又は審査官は、特許が次の各号のいずれかに該当する場合には、無効審判を請求することができる。」と規定している。ここでいう利害関係人とは、当該特許発明の権利存続により、法律上で何らかの不利益を受けたり、受けるおそれがあり、その消滅について直接的かつ現実的な利害関係を持つ者のことであり、これには、当該特許発明と同じ種類の物品を製造・販売したり、製造・販売する者も含まれる。この法理によれば、特段の事情がない限り、特許権の実施権者が特許権者から権利の対抗を受けたり、受けるおそれがないという理由だけで、無効審判を請求することができる利害関係が消滅したとみることはできない。

(2) その理由は次の通りである。特許権の実施権者は実施料の支払いや実施の範囲などいくつかの制限事項が付加されるのが一般的なので、実施権者は、無効審判を通じて特許に係る無効審決を受けることによって、こうした制約から逃れることができる。

さらに、特許に無効理由が存在しても、それに対する無効審決が確定するまでは、その特許権は有効に存続し、むやみにその存在を否定できず、無効審判を請求しても無効審決が確定するまでは、相当の時間と費用がかかる。こうした理由から、特許権に関する実施権の設定を受けずに実施を行いたい者でも、まず特許権者から実施権の設定を受け、特許発明を実施し、その無効当否に対する争いを後日に持ち越すことができるので、実施権の設定を受けたという理由で、特許の無効当否を争わないという意味を示したと断定することはできない。

(3) 特許発明の実施権者である被告が、特許権者である原告を相手に特許発明に対する無効審判を請求した事件で、被告が特許発明に対する無効審判を請求できる利害関係人に該当するとみて、これと異なる趣旨で判示した従前の大法院判決を変更し、特許発明は旧特許法第29条第3項本文の拡大された先願の規定に反して登録されたもので、その特許が無効とされるべきであると判断した事例である。

7. 医薬用途発明の進歩性の判断(大法院2019年1月31日宣告20167502事件)

(1) 複数の先行技術文献を引用して、特許発明の進歩性を判断する際に、その引用される技術を組み合わせ、又は結合することにより当該特許発明に至ることができるという示唆、動機などが先行技術文献に提示されているか、そうでなくとも、当該特許発明の出願当時の技術水準、技術常識、当該技術分野の基本的課題、発展傾向、当該業界のニーズなどに照らしてみても、その技術分野における通常の知識を有する者が容易にそのような結合に至ることができるか認められる場合には、当該特許発明の進歩性は否定される。

(2) 医薬用途発明では、通常の技術者が先行発明から特定の物質の特定の病気の治療効果を簡単に予測できる程度に過ぎないのであれば、その進歩性が否定され、この場合、先行発明において臨床試験などによる治療効果が確認されることまで要求されるとは言えない。

(3) 本件医薬用途発明は、先行発明の記載から、通常の技術者がGIST患者のc-kitの異常な活性化がSTI571(本件医薬物質)によって抑制されることを容易に予測できる以上、臨床試験の成功などによって治療効果が確認できなくても進歩性は否定されると判断し、これと異なり進歩性を認めた原審を破棄した事例である。

8. 未完成発明の判断基準(大法院2019年1月17日宣告20177523事件)

(1) 発明の属する分野における通常の知識を有する者が繰り返し実施することができ、発明が目的とする技術的效果を達成する可能性を予想できる程度に具体的、客観的に構成されているなら、発明は完成されたとみるべきである。発明が完成されたかどうかは、請求の範囲を基準に出願当時の技術水準に応じて発明の説明に記載の発明の目的、構成、作用効果などを全体的に考慮して判断しなければならないが、必ずしも発明の説明中の具体的な実施例に限定して認められるものではない。

(2) 本件特許発明の明細書には、本件特許発明

の構成要素に対する構造と動作の内容、構成要素の相互関係などをはじめ、発明の目的を達成するための手段としての接続端子台の周辺に配置された漏電防止導電体のいくつかの実施例と図面および感電防止などの効果が、如何なる場合によく得られるのかについて具体的に記載されており、被告の検証試料1に対する検証結果に示された漏洩電流の数値と漏電遮断器が動作しない事情などを総合すると、通常の技術者が本件請求項1の発明の接続端子台および漏電防止導電体の目的とする技術的效果を達成できることを予想できるとみて、これと異なる判断を下した原審を破棄差し戻した事案である。

III. 商標法の分野

1. 商標の類否判断において特殊かつ限定的な取引の実情を考慮し、問題になった事件(大法院2019年8月14日宣告2018710848事件)

(1) 商標の類否判断において、当該商品に対する標章の使用事実が認められた場合、標章の周知度および当該商品との関係、標章に対する需要者の呼称および認識など、当該商品をめぐる取引の実情を総合的・全体的に考慮しなければならない。

(2) 商標の中で一般需要者にその商標に関する印象を与えたり、記憶・連想させることで、その部分だけで独立して商品の出所表示機能をする部分、すなわち要部がある場合、適切な全体観察の結論を誘導するためには、要部でもって商標の類似を対比・判断しなければならない。また、結合商標の一部を構成する部分が要部として機能できる識別力がないか、微弱であるかどうかを判断する場合、その構成部分を含む商標がその指定商品と同一・類似の商品について多数登録されているか、出願公告されている事情も考慮できるので、登録又は出願公告された商標の数や、出願人又は商標権者の数、その構成部分の本質的な識別力の程度と指定商品との関係、公益上、特定の人に独占させることが適当でないとみられる事情の有無などを総合的に考慮して判断しなければならない。

(3) 本件の登録商標である「」は、花の形

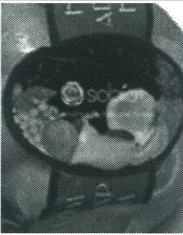
の図形と英字が2段構成された標章であり、上記英字部分は大文字の「S」と筆記体の「aboo」が、一部図案化されており、その指定商品は「人体用石鹸」などである。一方、引用標章である「 sobia」は、花の形の図形と、一部図案化された英字「sobia」が一列で構成された標章で、その使用商品は、「人体用石鹸」である。

(4) 両標章の図形部分は花の形で、互いに同一・類似するが、上記の図形部分が周知・著名であったり、需要者に強い印象を与える部分とみることとはできない。むしろ花の香りがする石鹸として認識され、その指定商品又は使用商品に関連して、品質や効能などを連想させて、本件審決前に石鹸の商品と関連して上記と類似する形状の図形を含む多数の商標が登録されていたので、その識別力を認めることは難しいか、あるいはこれを公益上、特定人に独占させることが適当ではない。

(5) 本件登録商標の「*Saboo*」の部分は造語であり、その指定商品との関係で図形の部分に比べて相対的に識別力が高いといえるものであり、需要者も本件登録商標を英字部分である「サブ」と呼称してきた事実が認められるので、要部といえる。

(6) 上記の認定事実を、前述の法理に照らしてみると、本件登録商標の「*Saboo*」の部分と引用標章の「 sobia」の部分は、外観だけでなく、呼称もそれぞれ「サブ」と「ソビア」で、互いに違いがあるため類似しない。

(7) それでも原審は、両標章の文字部分と図形部分、さらには下表のように、その使用された商品の具体的な形状と外観およびその包装の具体的な形態などが類似するか、共通するという理由で、両標章が互いに類似すると判断した。

本件登録商標が使用された商品	引用標章が使用された商品
	

かかる原審の判断には、前述した本取引実情を考慮した両標章の外観および呼称の違いにもかかわらず、さらに商品の具体的な形状と外観およびその包装の具体的な形態などのように、その商品で容易に変更ができる特殊かつ限定的な取引実情に重きを置いて考慮し、両標章が類似していると判断することにより、商標の類否判断に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした誤りがある。

(8) 登録商標の要部である「saboo」の部分と、引用標章の「sobia」の部分は、外観だけでなく、呼称もそれぞれ「サブ」と「ソビア」で互いに違いがあり、類似しないにもかかわらず、商品の具体的な形状と外観およびその包装の具体的な形態などのように、その商品で容易に変更できる特殊かつ限定的な取引実情に重きを置いて考慮して、両標章が類似していると判断した原審を破棄した事例である。

2. 不正目的の商標を登録無効と判断した事件（大法院2019年8月14日宣告2017フ752判決）

(1) 旧商標法第7条第1項第12号は、国内又は外国の需要者の間に、特定人の商品を表示するものと認識されている商標（以下「模倣対象商標」という）が国内に登録されていないことを機に、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した営業上の信用など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、模倣対象商標の権利者の国内営業を妨害するなどの方法で、模倣対象商標の権利者に損害を与える目的のために使用する商標は、登録を許可しないという趣旨である。

(2) ここで、模倣対象商標が国内又は外国の需要者の間で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などと取引の実情、または社会通念上客観的に相当な程度で知られていることなどを基準に判断しなければならない。登録商標の出願人に不正目的があるかどうかは、特定人の商標の認知度や創作性の程度、特定人の商標と出願人の商標の同一・類似の程度、出願人と特定

人との間の商標をめぐる交渉の有無とその内容、その他両当事者の関係、出願人が登録商標を利用した事業を具体的に準備したかどうか、商品の同一・類似性、ないしは経済牽連関係の有無、取引の実情などを総合的に考慮して、登録商標の出願當時を基準に判断しなければならない。

(3) 原告が属するレッドブル (Red Bull) グループは、被告が本件登録商標のサービスマークを出願した当時の2011年5月20日を基準に、ヨーロッパで高い認知度を持つエネルギードリンクである「レッドブルドリンク」を製造、販売するだけでなく、「レッドブルレーシングチーム」をはじめとする2つのカーレースチームを5年以上保有・運営していた。レッドブルレーシングチームは、2005年から継続的に世界的なカーレース大会のフォーミュラワン (Formula One、F1) などに参加し、2010年にはフォーミュラワンのコンストラクターズチャンピオンシップ (Constructors' Championship) で優勝するなど、カーレースチームとして既に相当の認知度があった。レッドブルレーシングチームが、上記大会で使用したレース用自動車の側面には、原告の先使用商標のサービスマーク1が「Red Bull」という文字標章とともに、又は単独で表示されている。このように、原告の先使用商標のサービスマーク1は、2005年頃からフォーミュラワンでレッドブルレーシングチームの標章として使用され、その使用期間は、被告の本件登録商標のサービスマークの出願當時を基準に、5年を超える。

(4) 原告の先使用商標サービスマーク1の標章「」は、右にジャンプ又は突進するレッドブルの側面形状をモチーフにしており、シルエット技法で、全体的に筋肉質な牛の姿をダイ

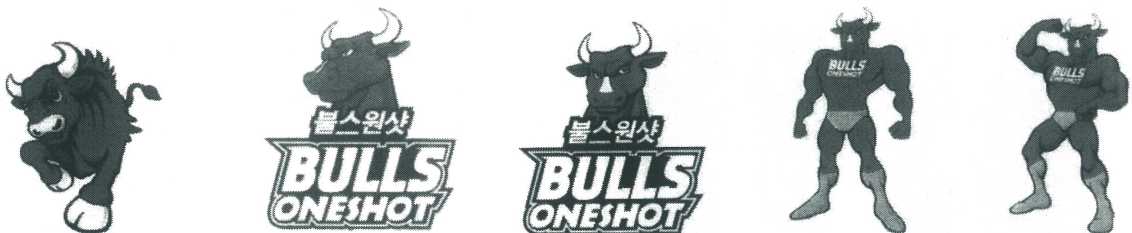
ナミックに表現し、前足を曲げ後ろ足を伸ばしており、尾がアルファベットの「S」の形でつり上がっているなど、細部の姿を独特に構成しており、その創作性の程度は大きい。

(5) 被告の本件登録商標サービスマークの標章「」は、原告の先使用商標サービスマーク1の標章とかなり類似し、その開発時期もレッドブルレーシングチームが原告の先使用商標サービスマーク1が表示されたレーシングカーで国内で初めて開かれたフォーミュラワン大会に参加した後である。

(6) 一方、被告の本件登録商標サービスマークの標章は、支配的な印象が、被告が1999年頃から使用していた下記のような実使用標章とは類似しないため、実使用標章を基に作られたとはみなし難い。

(7) 被告の本件登録商標サービスマークの指定商品および指定サービス業の自動車用品およびその販売などは、自動車の性能の維持補修に関連しているので、原告の先使用商標サービスマーク1の使用サービスである「カーレーシングチームの運営および関連するスポーツイベントの提供」との間に経済的な牽連関係を認める余地もある。上記のような事情を前述の法理に照らしてみると、被告は、原告の先使用商標サービスマーク1を模倣して、権利者である原告の国内営業を妨害するなどの方法で原告に損害を加えようとする不正な目的をもって使用するために、本件登録商標サービスマークを出願したとみるべきである。

(8) 被告の本件登録商標サービスマークの出願當時、原告の先使用商標サービスマーク1は、外国の需要者の間に原告のサービスマークとして認識されていて、原告の先使用商標サービス



マーク1の創作性の程度、両標章の類似性の程度などを総合すると、被告は、原告の先使用商標サービスマーク1を模倣して、権利者である原告の国内営業を妨害するなどの方法で原告に損害を加えようとする不正な目的をもって使用するために、被告の本件登録商標サービスマークを出願したとみななければならないという理由で、これと異なる判断を下した原審を破棄し差し戻した事例である。

IV. 不正競争防止および営業秘密保護に関する法律の分野

1. 営業秘密の保護期間の範囲および起算点、営業秘密の使用、寄与率の算定(大法院2019年9月10日宣告2017ダ34981判決)

(1) 営業秘密の侵害行為を禁止させる目的は、侵害行為者がかかる侵害行為によって公正な競争相手よりも優越の位置で不当に利益を取れないようにし、営業秘密の保有者がかかる侵害がなかったなら本来あった位置に戻ることができるようにすることにある。営業秘密の侵害行為の禁止は、こうした目的を達成するために、営業秘密の保護期間の範囲内で行わなければならない。営業秘密の保護期間は、営業秘密の技術情報の内容と難易度、侵害行為者や他の公正な競争相手が独自開発や逆設計のような合法的な方法で営業秘密を取得できたかどうか、営業秘密の保有者の技術情報を取得するのにかかった時間、関連する技術の発展速度、侵害行為者の人的・物的設備、従業員であった者の職業選択の自由と営業活動の自由などを総合的に考慮して定めなければならない。こうした営業秘密の保護期間に関する事実認定により定めた営業秘密保護期間の範囲およびその終期を確定するための起算点の設定は、それが公平の原則に照らして著しく不合理であると認められない限り、事実審の専権事項に属する。

(2) 不正競争防止および営業秘密保護に関する法律第2条第3号(i)から(vi)で規定している営業秘密の侵害行為の一つである営業秘密の「使用」は、営業秘密本来の使用目的に応じて商品の生産・販売などの営業活動に利用した

り、研究・開発事業などに活用するなど、企業活動に直接又は間接的に使用する行為であって、具体的に特定可能な行為を指す。そして、営業秘密である技術を単に模倣して、製品を生産する場合だけではなく、他人の営業秘密を参照して、試行錯誤を減らす、あるいは必要な実験を省略する場合などのように、製品開発にかかる時間やコストを節約する場合にも営業秘密の使用に該当する。

(3) 物の一部が営業秘密の侵害に関係する場合において、侵害者がその物を製作・販売することで得られた全利益に対する営業秘密の寄与率は、全体の物に営業秘密の侵害に関係する部分が不可欠な構成かどうか、その技術的・経済的価値、全体の構成や価格に占める割合などを総合的に考慮して定めなければならない。

(4) 原告が、被告が原告の営業秘密を使用してバハ(RO-7000)、SN-400CL、SN-420NL、SN-430NLナビゲーションを製作、販売したと主張し、禁止および損害賠償を請求した事案で、営業秘密の保護期間の終期を2012年3月頃として、原審の弁論終結日現在、原告の営業秘密の侵害禁止および侵害予防請求権は、その保護期間の経過により消滅したとみてこれを棄却し、2012年3月頃まで発生した営業秘密の侵害による損害賠償を認めた原審の判断を首肯して上告棄却した事件である。

V. 著作権法の分野

1. インターネットのポータルサイトを運営するオンラインサービス提供者が提供するインターネットの掲示板に、他人の著作権を侵害する投稿が掲載された場合、オンラインサービス提供者に、上記の投稿を直接投稿した者の行為について不作為による幫助者として共同不法行為責任が成立するか否か(大法院2019年2月28日宣告2016ダ271608判決)

(1) インターネットのポータルサイトを運営するオンラインサービス提供者が提供するインターネットの掲示板に、他人の著作権を侵害する投稿が掲載され、その検索機能で、インターネットの利用者が上記の投稿を簡単に見つける

ことができたとしても、かかる事情だけで、直接オンラインサービス提供者に著作権侵害の投稿に関する不法行為責任を問うことはできない。オンラインサービス提供者が提供するインターネットの掲示板に、他人の著作権を侵害する投稿が掲載されたとしても、オンラインサービス提供者が著作権を侵害された被害者から具体的かつ個別的な投稿の削除と遮断の要求を受けておらず、投稿が掲載された事情を具体的に認識できていない、あるいは技術的・経済的に投稿に対する管理・統制を行うことができない場合には、投稿の性格などに照らして、削除義務などを認めるだけの特段の事情がない限り、オンラインサービス提供者に投稿を削除して、今後同様のインターネットの掲示板に類似の内容の投稿が掲載されないように遮断するなどの適切な措置をとる義務があるとみるのは難しい。

(2) 被告の会員が、原告が著作権を持つビデオ関連動画(本件動画)を被告のインターネットポータルサイトに無断でアップロードして原告の著作権を侵害しているが、被告が被告の会員のこうした著作権侵害行為を防止しなければならない作為義務があるにもかかわらず、これを履行しなかったため不作为による幫助責任を負うかどうか争点となった事案であり、原告が被告に本件動画の著作権を侵害する投稿について具体的かつ個別的に削除および遮断の要求をしたとはいえず、被告がそのような著作権侵害の投稿について技術的・経済的に管理・統制することができたともみることも難しかったなどの理由で被告に作為義務を認めることは難しいとして、これと異なる結論の原審を破棄した事例である。

為の期間と回数、侵害行為により侵害者が得た経済的利益の程度などを考慮」するようにして、特許権又は専用実施権の侵害による被害の救済を強化したものである。また、「特許権者又は専用実施権者が主張する侵害行為の具体的な行為態様を否定する当事者が、自身の具体的な行為態様を提示」するように、特許法が改正された。

懲罰的損害賠償が、具体的な事件にどう適用されるかなどについて議論が続いているが、今後、法院がどのような判決を下すのかが注目される。

¹ 本稿の作成にあたり、パク・テイル部長判事から多くの助言をいただきました。

² 韓国の大法院は、日本の最高裁判所に相当。

³ IP5は世界の特許出願の80%以上を占める韓国、日本、米国、中国、欧州特許庁間の協議体で、2007年に発足した。

—おわり—

VI. おわりに

懲罰的損害賠償制度などを導入した改正特許法が2019年7月19日から施行された。すなわち「法院が、特許権又は専用実施権の侵害行為が故意であると認められる場合には、損害として認められた金額の3倍を超えない範囲で賠償額を認めることができるようにするが、侵害行為が故意かどうかを判断するとき、侵害者の優越的地位、故意の程度、侵害行