



令和3年 3月24日(水)
(2021年)

No. 15378 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カ月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

☆2020年知的財産権に関する韓国大法院判決のまとめ (1)

☆商標審査を約2倍の速度で! SPEED UP! (11)

2020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

本稿は、2019年10月31日から2020年9月3日の間に宣告された大法院の判決の中から、分野別の主要判決を要約してまとめたものである。

韓国の大法院²は、大法院長を含む14名の大法官で構成され、任期は6年である。ここ1、2年で任期満了により相当数の裁判官が退職し、新しい裁判官が就任したが、知的財産権に関する大法院の判例

を見ると、従来のように特許権者等の権利者又は出願人に友好的な判決傾向が続くものと思われる。

II. 特許法の分野

1. 拒絶決定不服^{3,4}審判又はその審決取消訴訟において特許出願の審査又は審判の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ことは、新たな拒絶理由に該当する。(大



特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

TOKYO WTC HARAKENZO
50th Anniversary in 2026

会長 弁理士: 原 謙三

所長 弁理士: 福井 清

副所長 弁理士: 黒田 敏朗	弁理士: 野山 孝	弁理士: 山下 広大	弁理士: 夫馬 直樹	弁理士: 遠山 洋子	弁理士: 万石 雅彦	弁理士: 入澤 朋子
副所長 弁理士: 今野 信二	弁理士: 木村 佳宏	弁理士: 淵岡 栄一郎	弁理士: 森山 浩	弁理士: 廣田 利佳	弁理士: 中国支店 室長: 孫 欧	弁理士: 中国支店 室長: 孫 欧
副所長 弁理士: 藤田 けんじろう	弁理士: 中尾 守男	弁理士: 長尾 誠	弁理士: 黒河 志実	弁理士: 渡辺 佳世	弁理士: 韓国支店 室長: 張 軫鉉	弁理士: 韓国支店 室長: 張 軫鉉
副所長 弁理士: 長谷川 和哉	弁理士: 鶴田 健太郎	弁理士: 鷲見 祥之	弁理士: 北岡 瞬	弁理士: 包 金成	弁理士: 台湾支店 室長: 吉田 良子	弁理士: 台湾支店 室長: 吉田 良子
副所長 弁理士: 村上 尚	弁理士: 村橋 麻衣子	弁理士: 竹野 直之	弁理士: 伊藤 茂稔	弁理士: 中国支店 室長: 孫 欧	弁理士: タイ支店 室長: 山崎 由貴	弁理士: タイ支店 室長: 山崎 由貴
法律本部 弁理士: 西山 泰生	弁理士: 山本 輝	弁理士: 五味多 千明	弁理士: 宮坂 友梨	弁理士: 中国支店 室長: 何 婷琮	弁理士: インド支店 室長: 潮岡 栄一郎	弁理士: インド支店 室長: 潮岡 栄一郎
大阪法務部 弁理士: 八谷 晃典	弁理士: 髭 善彰	弁理士: 武田 憲学	弁理士: 八木下 葉子	弁理士: 岡部 泰隆	弁理士: 中国支店 室長: 川人 正典	弁理士: 中国支店 室長: 川人 正典
東京法務部 弁理士: 石黒 智晴	弁理士: 山崎 信和	弁理士: 芦田 文人	弁理士: 桑原 かほり	弁理士: 八谷 晃典	弁理士: 大阪支店 室長: 武田 憲学	弁理士: 大阪支店 室長: 武田 憲学
東京法務部 弁理士: 岡部 泰隆	弁理士: 塩川 正典	弁理士: 西田 佳子	弁理士: 杉本 卓哉	弁理士: UK支店 室長: リチャード スーネル	弁理士: 東京支店 室長: 山崎 由貴	弁理士: 東京支店 室長: 山崎 由貴
外国専門部 弁理士: 山口 充子	弁理士: 川人 正典	弁理士: 五位野 修一	弁理士: 春日部 仁之	弁理士: UK支店 室長: ユング アルフ	弁理士: 大阪支店 室長: 五味多 千明	弁理士: 大阪支店 室長: 五味多 千明
弁理士: 松村 一城	弁理士: 青野 直樹	弁理士: 樋口 智夫	弁理士: 後藤 稔		弁理士: 東京支店 室長: 森山 浩	弁理士: 東京支店 室長: 森山 浩

東京本部 〒105-5129 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館29階 TEL:03-3433-5810 FAX:03-3433-5281 iplaw-tky@harakenzo.com
大阪本部 〒530-0041 大阪市北区天神橋2-北2-6 大和南森町ビル TEL:06-6351-4384 FAX:06-6351-5664 iplaw-osk@harakenzo.com
広島事務所 〒730-0032 広島市中区立町2-23 野村不動産広島ビル4階 TEL:082-545-3680 FAX:082-243-4130 iplaw-hsm@harakenzo.com
名古屋事務所 〒453-6109 名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート9階 TEL:052-589-2581 FAX:052-589-2582 iplaw-ngy@harakenzo.com

当事務所のホームページ <http://www.harakenzo.com> 最新のIP情報を掲載中(随時更新) <総勢約250名>

法院2019年10月31日宣告2015フ2341判決)

- (イ) 特許出願についての審査段階で拒絶決定をするには、その前に出願人に拒絶理由を通知し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⁵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、まずその事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。上記のような手続的権利を保障する特許法の規定は、強行規定であるため、意見提出の機会を与え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で拒絶決定不服審判の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の請求棄却審決の取消訴訟手続においても、特許庁長⁶は、審査又は審判の段階で意見提出の機会を与えていない新たな拒絶理由を主張することはできないとみななければならない。ただし、拒絶決定不服審判の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っても、審査又は審判の段階で意見提出の機会を与えた拒絶理由と主要な趣旨が合致し、既に通知された拒絶理由を補充するに過ぎないのであれば、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言える(大法院2013年9月26日宣告2013フ1054判決等)。
- (ロ) 出願発明の進歩性を判断するに当たっては、まず出願発明の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」)を選択した上で、出願発明を主先行発明と対比して共通点と相違点を確認し、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(以下「通常の技術者」)が特許出願当時の技術水準に照らし、このような相違点を克服し、出願発明を容易に発明できるか否かを審理する。
- (ハ) しかし、拒絶決定不服審判又はその審決取消訴訟において、特許出願の審査又は審判の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は、一般に出願発明との共通点及び相違点の認定とそのような相違点を克服して出願発明を容易に発明するこ

とができるかについての判断内容が変わるので、出願人にこれについて実質的に意見提出の機会が与えられたとみることができる等の特別な事情がない限り、既に通知された拒絶理由書と主要な趣旨が合致しない新たな拒絶理由に該当する。

- (ニ) 本件第1項の発明を対比するに当たり、本件拒絶理由は主先行発明を先行発明として採択したのに対し、審決取消訴訟においては、被告(特許庁長)が主先行発明を従来技術に変更した事案であり、本件の被告の主張事由は、特許出願の審査段階で通知した本件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該当するので、本件拒絶理由と主要な趣旨が合致しない拒絶理由に該当すると見なし、このような趣旨の特許法院⁷の判決を首肯し、上告棄却した事例である。

2. 特許無効審判についての審決取消訴訟の事実審弁論終結後に訂正審決が確定したことが再審事由に該当するか否か(大法院2020年1月22日宣告2016フ2522全員合議体判決)

- (イ) [多数意見] 再審は、確定した終局判決について判決の効力を認めることができない重大な瑕疵があった場合、例外的に判決の確定に伴う法的安定性を後退させ、その瑕疵を是正することによって具体的正義を実現しようと設けられたものである。行政訴訟法第8条により審決取消訴訟に準用される民事訴訟法第451条第1項第8号は、「判決の基礎となった行政処分が他の行政処分により変更されたとき」を再審事由として規定している。これは、判決の審理・判断の対象となる行政処分そのものがその後の他の行政処分により確定的・遡及的に変更された場合をいうのではなく、確定判決に法律的に拘束力を及ぼし、又はその確定判決において事実認定の資料となった行政処分が他の行政処分により確定的・遡及的に変更された場合をいうものである。ここで、「事実認定の資料となった」とは、その行政処分が確定判決の事実認定で証拠資料として採択され、その行政処分の変更が確定判決の事実認定に影響を及ぼす可能性がある場合

をいう。これによると、特許権者が訂正審判を請求して特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審の弁論終結後に特許発明の明細書又は図面(以下「明細書等」)について訂正をするという審決(以下「訂正審決」)が確定しても、訂正前の明細書等で判断した原審判決に民事訴訟法第451条第1項第1号が規定した再審事由があるとはみることができない。

(ロ) 原告は、特許権者である被告を相手取り、本件特許発明の進歩性が否定されると主張して登録無効審判を請求し、特許審判院の棄却審決に対して審決取消の訴えを提起した。特許法院が本件特許発明の進歩性が否定されるとみなし審決を取り消すと、被告は大法院に上告した後、特許審判院に本件第1項の発明の請求の範囲を限定する内容の訂正審判を請求して訂正審決を受け、確定すると、原審判決に再審事由があるという事情を上告理由として主張した。

(ハ) 大法院は、訂正審決が確定しても、①審決との関係から原処分とみなすことができる特許決定は、審決取消訴訟において審理判断しなければならない対象であり、判決の基礎となる行政処分とみなすことができず、②訂正前の明細書等による特許発明の内容が確定的に変更されたと断定することはできず、③訂正前の明細書等によって生じたすべての公法的・司法的法律関係を遡及的に変更させる趣旨として解釈するのは難しく、④事実審の弁論終結後に確定した訂正審決によって請求の原因が変更されたという理由で、事実審の判断を争えるようにすることは訴訟手続と紛争の解決を著しく引き延ばすとして許容され難いとみて、民事訴訟法第451条第1項第8号の再審事由に該当しないと判断し、これと異なる趣旨の先例を変更した。ただし、訂正前の明細書等により進歩性を判断して、先行発明1、2、3により訂正前の本件特許発明の進歩性が否定されないとして、これと異なる判断をした原審を破棄した。

(ニ) このような多数意見について、訂正審決が確定すれば審決取消訴訟の判断の対象となる審決の基礎となる処分が変更されたものとみなすべきであるため、再審事由に該当する旨の少数意

見があった。

3. 均等判断における課題解決原理の同一性(大法院2020年4月29日宣告2016フ2546判決)

(イ) 特許発明と対比される確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するとするためには、特許発明の請求の範囲に記載された各構成要素とその構成要素間の有機的結合関係が確認対象発明にそのまま含まれていなければならない。確認対象発明に特許発明の請求の範囲に記載された構成のうち変更された部分がある場合であっても、特許発明と課題解決原理が同一であり、特許発明と実質的に同一の作用効果を奏し、そのように変更することが、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者であれば、誰もが容易に考え出すことができる程度であれば、特別な事情がない限り、確認対象発明は特許発明の請求の範囲に記載された構成と均等なものであって、依然として特許発明の権利範囲に属するとみななければならない。

(ロ) 確認対象発明と特許発明との「課題解決原理が同一」である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、明細書に書かれた発明の説明の記載と出願当時の公知技術等を参酌し、先行技術と対比して、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が何かを実質的に探求して判断しなければならない(大法院2014年7月24日判決2012フ1132判決参照)。特許法が保護する特許発明の実質的価値は、先行技術で解決できなかった技術課題を特許発明が解決して技術発展に寄与したということにあるので、確認対象発明の変更された構成要素が特許発明の対応する構成要素と均等であるかを判断する際にも、特許発明に特有の課題解決原理を考慮するのである。また、特許発明の課題解決原理を把握するにあたり、発明の説明の記載だけでなく出願当時の公知技術等まで参酌することは、全体の先行技術との関係において、特許発明が技術発展に寄与した程度に応じて特許発明の実質的価値を客観的に把握し、それに見合う保護をするためである。したがって、このような先

行技術を参酌し、特許発明が技術発展に寄与した程度に応じて特許発明の課題解決原理をいかに広く、または狭く把握するかを決定しなければならない(大法院2019年1月31日宣告2017フ424判決等参照)。

(ハ) 原告が特許権者である被告を相手取って、確認対象発明が被告の特許発明の権利範囲に属しないと主張して消極的権利範囲確認審判を請求した事案である。本件特許発明の明細書の記載や出願当時の公知技術等を総合すると、本件第1項の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、「スライダーを前後方向に作動させる方式で係止を解除し、簡単な構造のロールタイプの防虫網のロック装置を実装」することにあると把握した上で、確認対象発明はボタン部材のヒンジ軸を用いた回転押え式ロック装置に関するもので、本件第1項の発明のような課題解決原理を採択していないため、確認対象発明が本件第1項の発明の権利範囲に属しないと判断し、これと同じ趣旨の原審の結論を維持した。

4. 液晶組成物に関する発明の進歩性の判断における結合の困難性と効果の顕著性の関係(大法院

2020年5月14日宣告2017フ2543判決)

(イ) 種々の先行技術文献を引用して特許発明の進歩性を判断するに当たっては、その引用される技術を組み合わせ又は結合すれば当該特許発明に至ることができるとの暗示、動機等が先行技術文献に示されていたり、そうでなくても、当該特許発明の出願当時の技術水準、技術常識、該当技術分野の基本的課題、発展傾向、業界の要求等に照らし、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と認めてこそ、当該特許発明の進歩性が否定される(大法院2007年9月6日宣告2005フ3284判決等参照)。

(ロ) 原審(特許法院)は、液晶組成物分野において液晶分子の応答速度を改善しようとする技術的課題の下、重合性化合物を添加し、これを解決する方向で技術発達がなされていることを考慮し、既存の液晶組成物(VAモードの液晶組成物)である先行発明4に重合性化合物を含む先行発明5を結合することが容易であり、ただし、本件訂正発明においては、先行発明4、5の結合から予測される効果に比べ、顕著に優れた効果があるため、その進歩性が否定されないと判断した。

□本件の技術分野(液晶組成物分野)の技術発展段階

VAモード → PSAモード(VAモードに重合性化合物を追加)

□本件第1項の訂正発明と先行発明4、5との構成の対比

本件第1項の訂正発明 (PSAモード)	先行発明4(主先行発明) (VAモード)	先行発明5 (PSAモード)
第1成分 (負の誘電率異方性)	= 第1成分	
第2成分 (粘度)	= 第2成分	
第3成分 (重合性化合物)	なし	= 第3成分 (重合性化合物)

(ハ) これに対して大法院は、通常の技術者にとってVAモードの液晶組成物に重合性化合物を追加するという着想自体は公知の技術思想であって、特に困難はないだろうが、具体的に、先行発明4に開示された第1、2成分に先行発明

5に開示された第3成分を結合する場合、第1、2成分の特性を阻害することなく、第3成分の効果が発揮されるか否かは容易に予測できないため、その結合が容易だと断定できないと判断し、原審で先行発明4、5の結合が容易である

としたことはやや不適切であるが、その結合により本件第1項の訂正発明の進歩性が否定されないとの原審の結論は正当であるとして、上告を棄却した事例である。

- (二) 化学分野の場合、性質が知られている二つの成分を結合したとしても、それによる効果が必ずしも伴うのではなく、二つの成分が相互に作用してその効果が予測できないことが多く、二つの成分の結合の困難性と結合による効果の予測可能性は非常に密接に結びついており、本判決は、このような化学分野の発明に対する進歩性の判断の際、その組成物を構成する個々の成分が公知となり、通常の技術者の立場でこれを結合する可能性があったというだけで、その結合が容易と断定できないことを明らかにし、効果の予測可能性を考慮してその結合が容易であるかを証明責任に基づいて判断したという点で意義がある。

5. 請求の範囲の解釈の原則及び請求の範囲が発明の説明によって裏付けられるか否か（大法院2020年8月27日宣告平成29フ2864判決）

- (イ) 特許請求の範囲は、特許出願人が特許発明として保護を受けようとする事項が記載されたものであることから、発明の内容の確定は、特別の事情がない限り請求の範囲に記載された事項によらなければならない、発明の説明又は図面等明細書の他の記載により請求の範囲を制限したり拡張して解釈することは許されず、このような法理は、特許出願された発明の請求の範囲が通常の構造、方法、物質等ではなく、機能、効果、性質等いわゆる機能的表現で記載された場合にも同様である（大法院2009年7月23日宣告2007フ4977判決等参照）。
- (ロ) 特許法第42条第4項第1号は、請求の範囲に保護を受けようとする事項を記載した請求項が発明の説明によって裏付けられることを規定しているが、これは特許出願書に添付された明細書の発明の説明に記載されていない事項が請求項に記載されることにより、出願者が公開していない発明に対して特許権が付与される不当な結果を防ぐことに趣旨がある。よって、特許

法第42条第4項第1号が定めた明細書記載要件を満たしているかは、上記規定の趣旨に沿って特許出願当時の技術水準を基準として、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者（以下「通常の技術者」）の立場から、請求の範囲に記載された発明と対応する事項が発明の説明に記載されているかによって判断しなければならない。そのため、特許出願当時の技術水準に照らし、発明の説明に開示された内容を請求の範囲に記載された発明の範囲にまで拡張または一般化できるならば、請求の範囲は発明の説明により裏付けられる（大法院2016年5月26日宣告2014フ2061判決等参照）。

- (ハ) 発明の進歩性の有無を判断するに当たっては、少なくとも先行技術の範囲及び内容、進歩性判断の対象となった発明と先行技術との違い及び通常の技術者の技術水準について証拠等記録に見られる資料に基づいて把握した上で、これを基にして、通常の技術者が、特許出願当時の技術水準に照らして進歩性判断の対象となった発明が先行技術と相違するにもかかわらず、そのような相違を克服し、先行技術からその発明が容易に発明できるかどうかを検討する必要がある。この場合、進歩性判断の対象と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発明を容易に発明できるかどうかを判断してはならない（大法院2016年11月25日宣告2014フ2184判決、2009年11月12日宣告2007フ3660判決等参照）。
- (ニ) 名称を「一つの蒸発器で製氷と同時に冷水を得ることができる冷温浄水システム及び装置」とする本件特許発明に関し、特許権者である被告が訂正審判を請求して認容され、原告が訂正の無効を求めた事件である。
- (ホ) 原審は、訂正された本件特許発明の請求の範囲第1項は発明の説明によって裏付けられず、第9項は進歩性が否定され訂正の要件が備わっていないとみて、これと異なる判断を下した審決を取り消したが、大法院は、上記の法理に照らし合わせてみると、本件特許発明の請求の範囲第1項は発明の説明によって裏付けられ、第9項は進歩性が否定されないとして、原審を破

棄差し戻した。

Ⅲ. 商標法の分野

1. 契約違反と権利消尽の原則(大法院2020年1月30日宣告2018ド14446判決)

(イ) 商標権者又はその同意を得た者が国内において登録商標が表示された商品を譲渡した場合は、当該商品に対する商標権はその目的を達成したものとして消尽し、それにより商標権の効力は当該商品を使用、譲渡又は貸与した行為等には及ばない。一方、指定商品、存続期間、地域などの通常使用権の範囲は通常使用権契約によって付与されるものであるため、これを超える通常使用権者の商標使用行為は、商標権者の同意を得ていないものとみなすことができる。しかし、通常使用権者が契約上付随的な条件に違反して商品を譲渡した場合まで一律に商標権者の同意を得ない譲渡行為として権利消尽の原則が排除されるとは言えず、契約の具体的な内容、商標の主な機能である商標の商品出所表示及び品質保証機能の毀損の有無、商標権者が商品販売で補償を受けたにもかかわらず、追加的な流通を禁止する利益と商品を購入した需要者の保護の必要性等を総合して、商標権の消尽の有無及び商標権が侵害されたかどうかを判断しなければならない。

(ロ) オンラインモール時計販売業者の実質的代表者である被告人が、商標権者である甲株式会社が乙株式会社に甲会社と合意した店舗で販売する場合には商標を使用できるという条件で通常使用権を付与した「M」字模様のブランドが付された時計を上記の約定に違反して乙会社から納品を受け、甲会社と合意していないオンラインモールやオープンマーケット等で販売することにより、甲会社の商標権を侵害したという内容で起訴された事案において、被告人が販売した時計は甲会社の許可を得て、乙会社が適法に商標を付け生産した真正商品であって、販売場所制限約定に違反し被告人のインターネットショッピングモールで商品を流通させただけでは、商標の出所表示機能や品質保証機能が侵害されたとは考えにくい点、商標権使用契約上は

会社に時計商品に対する製造・販売権限が付与されており、全面的に販売を禁止した在来市場とは異なり、ディスカウントショップやインターネットショッピングモールでの販売は商標権者の同意の下に可能であるため、流通が原則的に禁止されてもいない点、被告人のインターネットショッピングモールは販売が認められている他のインターネットショッピングモールと根本的な違いがなく、インターネットショッピングモールで販売されるというだけで、すぐに甲会社商標の名声やこれまで甲会社が構築した商標権に対するイメージが損なわれるとは考えにくいこと、甲会社は商標権使用契約により乙会社から商標権使用料の支払いを受けることとし、乙会社は被告人から対価を得て商品を供給したものであるため、商品が販売されることにより商標権者に金銭的補償が行われたとみることができ、商標権者の更なる流通を禁止する利益が大きいとは考えにくい反面、取引を通じて商品を購入した需要者保護の必要性は認められる点を総合すると、結局、乙会社が被告人に商品を供給することにより、当該商品に対する商標権はその目的を達成したものとして消尽され、それにより商標権の効力は当該商品を使用、譲渡又は貸与した行為等には及ばないという理由で、これと異なる判断をした原審判断に商標権の消尽に関する法理を誤解した誤りがあるとした事例である。

(ハ) 商標権の通常使用権者がインターネットショッピングモールにおける販売を一部制限する契約条件に違反し、被告人に商標が付された製品を供給し、被告人がインターネットでこれを販売したが、被告人が商標権者の同意を得ずにインターネットショッピングモールで商品を販売したことは商標権侵害罪に該当すると起訴された事案であるが、本判決は、契約上付随的な条件に違反して商品が流通した場合、一律に権利消尽の原則が排除されるとはみなせず、諸般の事情を考慮して商標権の消尽の有無を判断しなければならないという原則を初めて判示した。

(二) 具体的に、この事件においては、通常使用

権者が被告人に商品を譲渡することにより当該商品についての商標権は消尽され、商標権者が商標権を行使することができず、また被告人に商標権侵害の故意も認められないとして、有罪と判断した原審を破棄した。

2. 商標不使用取消審判において指定商品と使用商品との同一性判断の基準（大法院2020年4月29日宣告2019フ12100判決）

(イ) 商標法第119条第1項第3号において規定する不使用による登録取消審判事件において、指定商品はその商品の機能、用途、材料、具体的な取引実情等を基に取引社会の通念に基づいて解釈・判断しなければならない（大法院2007年6月14日宣告2005フ1905判決参照）。

(ロ) 商標法第119条第1項第3号、第3項によると、商標権者・専用使用権者又は通常使用権者の何人でも正当な理由なく登録商標をその指定商品について取消審判請求日前に継続して3年以上国内で使用しなかったときは、審判によりその商標登録を取り消すと規定している。ここで登録商標をその指定商品に使用していない場合とは、登録商標を指定商品そのもの又は取引社会の通念上これと同一とみなされる商品に現実使用していないときをいい、指定商品と類似の商品を使用しただけでは登録商標を指定商品に使用したとはみなせない。一方、取引社会の通念上同一性のある商品とは、両商品の品質・用途・形状・使用方法・流通経路及び供給者と需要者等、商品の属性と取引の実情を総合的に考慮し、客観的に判断しなければならない（大法院2008年5月29日宣告2006フ2967判決参照）。

(ハ) 原審は、原告の本件登録商標の指定商品である「スキンケア用化粧品」は「完成品としての化粧品」を意味するものとみなし、原告の使用商品である「化粧品の原料製品」は、本件登録商標の指定商品のうち「スキンケア用化粧品」は原材料と完成品との関係であって、品質・形状・用途・使用方法・流通経路および供給者と需要者などに違いがあるため、取引社会の通念上同一性のある商品とみなし難いと判断し、

大法院はこれを首肯した。

(ニ) 結論として、原告が化粧品の原料製品等に本件登録商標を使用しているものの、指定商品に使用したものとみることができず、不使用取消された事案である。

IV. デザイン保護法の分野

1. デザインの類否判断時の機能に関する形状の考慮方法（大法院2020年9月3日判決2016フ1710判決）

(イ) デザインの類否は、これを構成する各要素を分離して個別に対比するのではなく、その外観を全体的に対比観察して、見る者に異なる審美感を感じさせか否かによって判断しなければならない。その支配的な特徴が類似していれば、細部に多少の違いがあっても類似しているとみななければならない（大法院2012年6月14日宣告2012フ597判決等参照）。この場合、デザインが表現された物品の使用時のみならず、取引時の外観による審美感も併せて考慮しなければならない（大法院2010年5月13日宣告2010フ265判決等参照）。一方、両デザインの共通する部分が物品の機能を確保するために不可欠な形状の場合には、その重要度を低く評価しなければならないので、このような部分が類似しているという事情だけで、直ちに両デザインが互いに類似しているとは言えない。しかし、物品の機能を確保できる選択可能な代替形状が存在する場合には、物品の機能を確保するために不可欠な形状ではないので、この場合、単に機能に関連する形状という理由だけで、デザインの類否判断において、その重要度を低く評価してはならない。

(ロ) 本件登録デザイン「」と先行デザイン「」との共通する部分が貨物車両用工具箱の機能を確保するために不可欠な形状とは考えにくく、貨物車両用工具箱の取引の際に需要者は上記のような共通する部分の特徴を含む物品全体の外観による審美感を考慮して物品の取引を行うと考えられるので、単に両デザインの共通した形状が機能に関連する部分であるとか、装着後に見えない部分であるという理由だけで、

デザインの類否判断の際、その重要度を低く評価することはできず、それまで含めて全体として観察して感じる審美感によりデザインの類否を判断しなければならないことを前提に、両デザインが類似していると判断した事例である。

(ハ) 物品の機能に関する形状は、物品の機能上不可欠な形状、機能上不可欠なものではないが、機能確保に関する形状に分けられ、大法院は、物品の機能に係る部分であっても、それが代替不可であったり、基本形態でない限り、その重要度を下げることはしていない。

(ニ) 大法院は、従来の権利範囲確認審判事件において、「意匠の構成のうち物品の機能に係る部分についてその機能を確保することができる選択可能で代替的な形状が他に存在する場合には、その部分の形状は物品の機能を確保するために不可欠な形状とはいえないので、その部分が公知の形状に該当する等の特別な事情がない限り、意匠の類否判断においてその重要度を低く評価しなければならないと断定することはできない(大法院2006年9月8日宣告2005フ2274判決)」とし、登録無効事件である本件でも上記の趣旨を改めて確認したものである。

(ホ) 従来、大法院は、登録無効事件について、権利範囲確認事件における「物品の機能を確保するために不可欠な形状」という表現と異なり、「物品として当然あるべき部分ないしデザインの基本的又は機能的形態」という表現を用い、このような形態は類否判断の際に重要度を低く評価すべきであるとしていたところ(大法院2012年3月11日宣告2012フ3794判決)、上記の「機能的形態」という表現の意味を明確にするために、権利範囲確認事件のように「物品の機能を確保するために不可欠な形状」へと表現を一致させた点で意義がある。

V. 著作権法の分野

1. カフェの建築物が著作権法で保護される建築の著作物であるか否か(大法院2020年4月29日宣告2019ド9601判決)

(イ) 著作権法第2条第1号は、著作物を「人間の思想または感情を表現した創作物」と規定し、

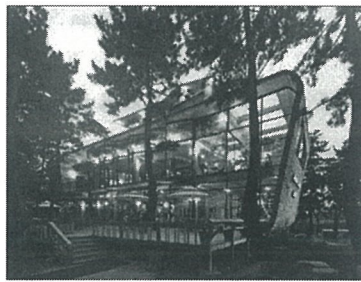
創作性を求めている。ここで創作性とは、完全な意味での独創性を要求するものではないとしても、創作性が認められるには、少なくともある作品が単純に他人のものを模倣したものであってはならず、思想や感情に対する創作者自身の独自の表現を含んでいなければならない。著作権法は、第4条第1項第5号において「建築物・建築のための模型及び設計図書その他の建築の著作物」を著作物として例示している。ところが、建築物のような建築の著作物はいわゆる機能的著作物であって、建築分野における一般的な表現方法、用途や機能自体、著作物利用者の利便性などによって表現が制限されることが多い。したがって、建築物がそのような一般的な表現方法などによって機能または実用的な思想を表しているだけであれば、創作性を認めることは難しいが、思想や感情に対する創作者自身の独自の表現を含んでおり、創作者の創造的個性が表れている場合であれば、創作性を認めることができるので、著作物として保護を受けることができる。

(ロ) 著作権侵害が認められるためには、侵害者の著作物が著作権者の著作物に基づきそれを利用したものでなければならず、侵害者の著作物と著作権者の著作物との間に実質的類似性が認められなければならない。著作権の保護対象は、人間の思想又は感情を言葉、文字、音、色などで具体的に外部に表現した創作的な表現形式であるため、著作権侵害の有無を明らかにするために二つの著作物の間に実質的な類似性があるかどうかを判断する際には、創作的な表現形式に該当するもののみをもって対比しなければならない。

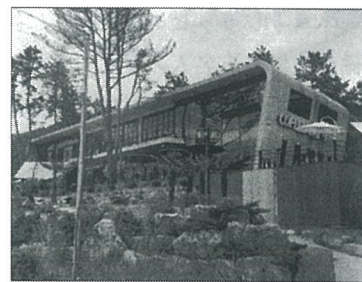
(ハ) 建築士である被告人が甲から建築を依頼され、乙が設計・施工したカフェ建築物(以下「乙の建築物」)のデザインに倣い、甲のカフェ建築物を設計・施工することにより乙の著作権を侵害したという内容で起訴された事案において、乙の建築物は外壁と屋根スラブが連なり、一階、二階の間のスラブに至るまで一本の線で結ばれた形状、スラブの突出度合いと仕上げ角度、両側の外壁の傾いた形と度合いなど様々な特徴が

相まって創作者自身の独自の表現を含んでおり、一般的な表現方法による機能又は実用的な思想だけでなく創作者の創造的個性を示しているので、著作権法で保護される著作物に該当するという理由で、同じ趣旨で乙の建築物の創作性が認められ、被告人が設計・施工したカフェ建築物と乙の建築物との間に実質的類似性が認められるとした原審判断を肯定した事例である。

- (二) 被害者が設計・建築したAカフェ建物(被害者の建築物)を被告人が模倣し、Bカフェ建物(被告人の建築物)を設計・建築することにより被害者の著作権を侵害したとして起訴された事件であるが、被害者の建築物は、外壁と屋根スラブが連なり、一階、二階の間のスラブに至るまで一本の線で結ばれた形状、スラブの突



[被害者の建築物(江陵市テラローサ)]



[被告人の建築物(泗川市コーヒール)]

出度合いと仕上げ角度、両側の外壁の傾いた形や程度など、いくつかの特徴が相まって、創作者自身の独自の表現を含んでおり、一般的な表現方法による機能又は実用的な思想だけではなく、創作者の創造的個性を示しているので、著作権法で保護される著作物に該当し、さらに被害者の建築物と被告人の建築物との間で実質的類似性も認められるという理由で、著作権法違反の公訴事実を有罪と判断した原審を首肯した事案である。

- (ホ)「建築物」が建築の著作物として保護を受けるための要件を初めて提示し、被害者の建築物に建築の著作物としての創作性が認められると判断した。

VI. 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の分野

1. 競争者が相当な努力と投資によって構築した成果物を自身の営業のために無断で利用することにより不当に利益を得て、競争者の法律上保護する価値のある利益を侵害した場合(大法院2020年2月13日宣告2015ダ225967判決)

- (イ) 競争者が相当な努力と投資により構築した成果物を商道德や公正な競争秩序に反し、自身の営業のために無断で利用することにより、競争者の努力と投資に便乗して不当に利益を得て、競争者の法律上保護する価値のある利益を侵害する行為は不正な競争行為であり、民法上不法行為に該当する。

- (ロ) 甲株式会社が衣類製品を販売するインター

ネットショッピングモールを運営し、海外の有名人の写真を検索して選定した後、それに似た身体的特徴を持つモデルを雇って自身の衣類を着せてから写真を撮り、それを再び海外の有名人の写真に合成する方法で画像を作成してインターネットショッピングモールに掲示したが、甲会社と同一または類似の衣類製品をインターネットショッピングモールで販売する乙株式会社が、甲会社の作成した画像を複製、または模倣して乙会社のインターネットショッピングモールに掲示し、これを受け、甲会社が乙会社に対して損害賠償を求めた事案で、甲会社と乙会社はインターネットサイトを利用して同一または類似の衣類製品を販売し、その製品が海外の有名人のイメージに合うスタイルであるこ

とを強調する同一の販売戦略を駆使するなど互いに競争関係にあり、乙会社は、1年半以上甲会社が作成した画像を複製するか、模倣し、回数も多いだけでなく、訴訟継続中にもこのような行為を繰り返すなど、諸般の事情に照らして乙会社が画像複製等により甲会社の保護価値のある営業上の利益を侵害したとみなし、乙会社の損害賠償責任を認めた原審判断は正当であり、ひいては、甲会社の成果物に第三者の権利を侵害する部分があるという理由だけでは、甲会社が主張する被侵害利益が法律上保護価値のある利益に該当しないとはみなせないとした事例である。

(ハ) インターネット女性衣類ショッピングモールを運営する原告と競争関係にある被告が、原告と同一または類似の衣類製品を被告のインターネットショッピングモールにおいて販売し、原告のインターネットショッピングモールに掲示された合成画像(海外有名人の写真に原告の販売商品を合成した画像)を複製又は模倣して掲示し衣類販売営業をし、原告が自身の成果物である上記画像を被告が公正な競争秩序に反し、自身の営業のため無断で利用することにより不当に利益を得て、原告の法律上の保護価値のある利益を侵害したことを理由として不法行為による損害賠償を求めた事案である。

(二) 大法院は、原告の損害賠償請求を一部認容した原審の判断を首肯する一方で、原告の成果物に第三者の権利を侵害し、又は不法行為に該当し得るとの事由だけでは、原告の法律上の保護価値のある利益を否定して、原告の請求を排斥することはできないとの判決を下した。

保護強化に向けた制度の改善は続く見通しだ。

- 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頂いた。
- ² 韓国の大法院は日本の最高裁判所に相当。
- ³ 韓国では拒絶決定といいますが、日本では拒絶査定。
- ⁴ 韓国では拒絶決定不服審判といいますが、日本では拒絶査定不服審判。
- ⁵ 韓国で特許審判院は特許庁とは法律的に別の組織になっていますが、業務的には、日本の特許庁審判部。
- ⁶ 韓国では特許庁長といいますが、日本では特許庁長官。
- ⁷ 韓国では特許法院といいますが、日本では知的財産高等裁判所。

—おわり—

VII. おわりに

懲罰的損害賠償制度を導入した特許法が2019年から施行されてきているが、2020年には商標法及びデザイン保護法も同趣旨の改正が行われ、故意に商標権又はデザイン権を侵害する場合には最大3倍の損害賠償額を請求できるようになった。

また、最近、侵害証拠の確保に限界がある特許訴訟制度の改善のため、「韓国型ディスカバリー制度(証拠収集手続)」の導入を推進するなど、特許権の

商標審査を約2倍の速度で! **SPEED UP!**

申請手続・手数料不要

ファストトラック審査

※期間は令和2年2月現在

注目!!

自動で審査対象になる方法

早さの違いは、出願時の “ひと工夫”にありました。

ヒント

指定商品・指定役務の記載

簡単!

申請不要

無料!

手数料不要



6ヶ月早い!

ファストトラック審査

審査結果

約6ヶ月後

同時に
出願

なぜ?



通常審査

審査順番待ち

審査結果

平均約12ヶ月後

とっきょ

特許庁WEBサイトでも詳しく解説中!

みんなのギモン? 「ファストトラック審査」

https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol45/07_page1.html



特許庁

職務発明制度の改正と コスト削減



みやび坂総合法律事務所

弁護士・弁理士・職務発
明コンサルタント・詩人

高橋 淳

1 近時の動向

コロナ禍以前は職務発明制度の改正に関する相談数は上昇傾向にありましたが、最初の緊急事態宣言発出以降は減少傾向に転じました。その理由は、コロナ禍に対応するための様々な取り組みが優先されていたからと推測されます。

しかしながら、近時は、職務発明制度の改正に関する相談数が徐々に増えています。その理由は、コロナ禍において、より一層の業務の効率化とコスト削減が求められているからです。すなわち、実績補償方式を採用する職務発明制度は、実績等の計算の手間が大きく、業務の効率化の妨げとなっており、さらに、この制度は、インセンティブ制度としては不十分なものであり、補償金の支払自体もベネフィットに見合わないコストとなっているため、経営層から制度変更が求められることが増えています。補償金の支払原資は、ボーナス等に充当する方が合理的であることは経営的観点からは明らかといえます。

この点について、職務発明制度の改正に対する従業員の反発が懸念されるという方もいらっしゃるでしょう。しかし、当事務所が関与した案件においては、そのような反発は想定内のものに留まっており、訴訟はもちろん、紛争も発生しておりません。その理由としては、第1に、改正案の原案作成に際し、十分な事前ヒアリングを行っていること、第2に、(職務発明制度とは別の)報奨制度の拡充をセットにしていることが挙げられます。

2 当事務所で提供するサービス

(1) 基本プラン

料金：500,000円(消費税相当分は別)

業務内容：

- ① 面談3回まで
- ② 職務発明規定案検討¹
- ③ スケジュール検討²
- ④ 説明資料検討³
- ⑤ 協議会運営方法アドバイス⁴
- ⑥ 意見書又はメモランダム作成1通

(2) オプション

- ① 追加面談：3回まで100,000円(消費税相当分は別)
- ② 追加意見書又はメモランダム作成費用：1通につき100,000円
(消費税相当分は別)
- ③ 協議会同席及びアドバイス：1回につき50,000円(消費税相当分は別)
- ④ 個別苦情対応(ヒアリング、説得及び報告等)：1時間25,000円
(消費税相当分は別)⁵

- 1 条項案提示、報奨金等に関する計算式の妥当性の検討並びにコメント及び修正を含む。
- 2 項目及び内容等記載の原案骨子提示並びに貴社案に対するコメント及び修正を含む。
- 3 項目及び内容等記載の原案骨子提示、報奨金等に関する計算式の妥当性の検討並びに貴社案に対するコメント及び修正を含む。
- 4 項目及び内容等記載の運営マニュアル及びQ&Aの原案骨子提示、貴社案に対するコメント及び修正を含む。

事務所名、住所、電話及びファックス番号が変更になりました！

みやび坂総合法律事務所

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-27-5 リンクススクエア新宿16階

TEL 050-5534-8882

FAX 03-6701-7231

E-mail jun20dai@gmail.com