

YOU ME NEWS

2019年 6月 発行/季刊
YOU ME 特許法人 発行

Contents

目次

YOU ME IPブログ 1

- ・政府の知識財産支援体系の整理(2019年バージョン)
- ・主要国の多重引用請求項の認否による出願戦略
- ・医療関連発明における2019年改正審査基準

海外短信 6

- ・米国における特許進歩性拒絶の克服方案：
内在性(Inherency)に基づいた進歩性の否定

勝訴事例 7

- ・レシピをまとめた「料理本」の著作権成立の有無

今月の判例 9

- ・存続期間が延長された医薬品特許権の効力が及ぶ範囲を判断する基準-大法院2017ダ245798判決(2019.1.17.言渡)【特許権侵害差止など】 [公2019上、459]
- ・商標の同一性判断による権利対権利間の積極的権利範囲確認審判の該当の有無-大法院2018フ11698判決(2019.4.3.言渡)【権利範囲確認(商)】 (ア)破棄自判

YOU ME便り 12

- ・裴石煥弁理士、申智慧弁理士、金原宰弁理士、朴平源弁理士、李惠珍弁理士、梁松姫弁理士、李沅秬弁理士、全英美弁理士、洪仁知弁理士、鄭惠丞弁理士が入社

YOU ME IPブログ

政府の知識財産支援体系の整理(2019年バージョン)

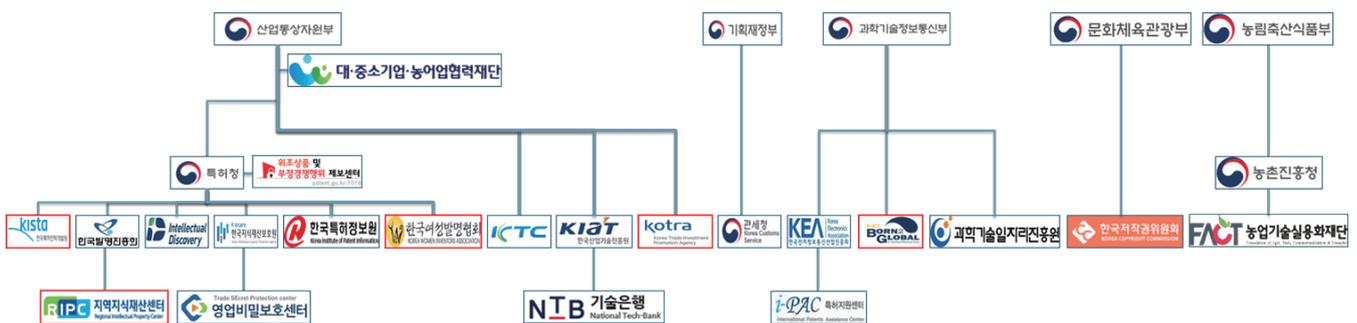
弁理士 李鎔圭

政府は企業の知識財産(IP)活動を推奨するために多様な支援体系を備えている。政府のIP支援事業は大きく(1)創出、(2)活用、(3)保護に区分される。従来はIP認識向上のためにIP創出に主にフォーカスが当たったが、現在、IP

創出は優秀特許創出などの高度化のために、IP保護は輸出企業のために、IP活用はIP流動化などのためにその支援範囲が広く拡大している。2019年を基準に下図の赤色で表示したものは出願費用を支援する公共機関であるため、IP投資に対する資金余力が不足したスタートアップや中小企業は注目するに値する。特に、韓国特許戦略開発院はスタートアップ特許バウチャー、大韓貿易投資振興公社は輸出バウチャーを運用して一定の要件を満足するスタートアップや中小企業に出願費用を支援する。

創出、活用、保護の各分野の代表的な公共機関は以下のとおりである(ただし、地方自治体は除く。)

(1) 創出分野：特許庁、地域知識財産センター、韓国女



性発明協会、大韓貿易投資振興公社、韓国著作権委員会

(2) 活用分野：韓国発明振興会、インテレクチュアルディスカバリー、韓国特許情報院、技術銀行、科学技術雇用振興院、農業技術実用化財団

(3) 保護分野：韓国知識財産保護院、営業秘密保護センター、貿易委員会、大中小企業農漁業協力財団、関税庁、偽造商品および不正競争行為申告センター

(4) 総合コンサルティング分野：韓国特許戦略開発院、

i-PAC特許支援センター、ボーンツォーグローバルセンター (Born2Global center)

これらの公共機関が遂行中である主要プログラムをまとめると下表のとおりである。営業秘密保護センターは韓国特許情報院所属であったが、今年からは韓国知識財産保護院で運営する。韓国女性発明協会は生活発明コリアという生活の中のアイデアを探して試作品製作および権利化を支援するプログラムを運営中である。

NO	機関名	権利化/費用支援/ 研究ノート	コンサルティング	特許調査	取引/投資	営業秘密保護/ 技術任置/ 偽造防止/取締り	紛争対応
1	特許庁	特許/デザイン/ 商標権利化					
2	韓国特許戦略開発院	スタートアップ バウチャー、 研究ノート事業	IP-R&D、 スタートアップバウ チャー	政府R&D先行 特許/特許動向 調査、スタート アップバウチャー	スタートアップ バウチャー		
3	韓国発明振興会	海外出願費用支援	IP活用事業		IP-Marketなど		
4	地域知識財産 センター	IPディディムドル プログラム、 海外出願費用支援	デザイン/ブランド 開発、 IPナレプログラム	注文型特許 マップ			中小企業 IP即時支援
5	インテレクチュアル ディスカバリー				特許買収		特許買収
6	韓国知識財産 保護院					海外無段商標 使用調査など	初動対応 など
7	営業秘密保護 センター					営業秘密原本 証明サービス	
8	韓国特許情報院				知識財産 データギフト		
9	韓国女性発明協会	生活発明コリア					
10	偽造商品および不正 競争行為申告センター					特許庁特別司法 警察システム	
11	貿易委員会					貿易救済	
12	技術銀行				特許取引IDB		
13	大韓貿易投資振興 公社	輸出バウチャー					
14	関税庁					偽造デザイン/ 商標取締り	
15	大中小企業農漁業 協力財団					技術資料任置 原本証明サービス	
16	i-PAC特許支援 センター		特許 コンサルティング		技術取引		紛争対応
17	ボーンツォーグローバ ルセンター	海外出願費用支援	海外進出 コンサルティング				
18	科学技術雇用振興院		コンサルティング		技術取引		
19	韓国著作権委員会	著作権/コンピュータ プログラム登録					
20	農業技術実用化財団		コンサルティング		技術取引		

主要国の多重引用請求項の認否による出願戦略

弁理士 李鎔圭

特許発明の保護範囲は特許請求の範囲に記載された事項により定められ、特許請求の範囲は独立項とこれを限定したり付加して具体化する従属項からなる(特許法第97条、特許法施行令第5条)。従属項は独立項を引用するため、従属項が如何に独立項を引用するのかにより登録特許の権利範囲が変わる。従属項が2以上の請求項を引用すれば、これを多重引用請求項という。多重引用請求項を認める国の中でも**2以上の請求項を引用する請求項を含んで再び2以上引用可能(無制限的)**な規定を有する国がある反面、**2以上の請求項を引用する請求項**

のみを単独で引用可能(制約的)な規定を有する国がある。以下で特許請求の範囲を例示して説明する。

1. 低板、
前記低板の下に相互離隔して付着された複数の脚、および
前記低板の上に付着された背板を含む椅子。
2. 第1項において、
前記背板に付着されたクッションをさらに含む椅子。
3. 第1項または第2項において、
前記背板は木で作製された椅子。
4. 第1項乃至第3項のうちのいずれか一項において、
前記背板は前記低板に傾斜して付着された椅子。

NO	従属項の形態	主要国	上記例示中の可能請求項	官納料付加基準
1	無制限的多重引用請求項	日本、欧州、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド	1~4	全体項数
2	制限的多重引用請求項	韓国、中国、台湾、フィリピン	1~3	全体項数
		米国		実際の引用項数

米国は、多重引用請求項が記載された場合、実際に引用された項数に基づいて実際の請求項数を計算する。例えば、上記請求項の内容で米国特許出願が行われた場合、官納料付加基準となる総請求項数は5個(=1+1+2+1)である。つまり、請求項3は2個の請求項を引用するため、2個とカウントされる。また、**請求項4は多重引用請求項である請求項3と他の請求項を共に引用しているため、記載不備(請求項3のみを引用するなどの補正要)になって1個とカウントされる**。これは記載不備の請求項まで一つ一つ実際の引用項数をカウントすると、過度に複雑になるためである(37 CFR 1.75(c))。したがって、米国出願時には官納料算定の混乱を防ぐために従属項を単一引用の形態で記載することがよい。参考までに、米国出願は全体請求項数20個、独立項数3個までは出願官納料が同一である(37 CFR 1.16(h)(i))。したがって、米国出願を予定していれば、可能な限り請求項数をこの限度まで満たすことが好ましい。

日本と欧州は、無制限的多重引用請求項を認めており、官納料付加基準も全体項数を基準としている。したがって、引用請求項に引用する客体が記載されている限

り、全ての請求項を引用するように記載することが権利範囲を広げるためによい。参考までに、欧州出願は請求項数が15個を越えると、官納料が追加されるため、全体の請求項数を15個以下にすることが好ましい(EPC schedule of fees, Code O15)。

PCT出願時、日本と欧州を国内段階移行国として指定する可能性があれば、**無制限的多重引用請求項**で出願し、これを認めていない国に限り国内段階移行時に自発補正書を提出することが権利範囲を広げるために好ましい。特に、審査通知後に従属項の引用項を増やす補正は、欧州または中国などで新規事項追加などの理由として認められない可能性もある。したがって、最初出願時に引用可能な請求項を最大限引用するように従属項を記載し、これに対応する実施例も発明の詳細な説明に入れておくことが好ましい。

上図に示したように、医療行為の定義により発明がi)ヒトが対象であるか否か、ii)医療機器であるか否か、iii)医療人による行為であるか否か、iv)請求項に実際に医療行為が含まれるか否かにより分けられ、場合によって、細部判断基準を設けて産業上の利用可能性を判断する。

上図中の産業上の利用可能性があるか、または産業上の利用可能性がない項目に対する例示は下表のとおりである(上図中の赤円は産業上の利用可能性がない例、青円は産業上の利用可能性のある例であり、これら各番号を下表に赤色および青色で表示)。



NO	具体的な例
1	<ul style="list-style-type: none"> 肉眼検査を通じて皮膚のただれた程度を確認する方法 診察による疾病および健康診断方法 内視鏡判読を通じて胃の損傷の程度を確認するための内視鏡検査方法 アレルギーを皮膚に直接接触させてアレルギー反応の有無を検査する方法 患者試料から抗原-抗体反応により癌マーカー検出、およびこれを通じて大腸癌有無を判断する方法 X線の照射条件を設定する段階;造影剤注入前と注入後にX線撮影実施段階;および造影剤注入前と注入後のX線映像を分析して疾病有無を判断する段階を含むX線診断方法
2	<ul style="list-style-type: none"> 手術的方法による避妊方法 白内障を除去する手術方法 骨中に打ち込まれた補綴を除去する方法 採血する方法 手術のための麻酔方法 美容のための手術方法 整形のための手術方法
3	<ul style="list-style-type: none"> 投薬、注射または針術方法 歯牙インプラント付着方法 指圧方法 血液透析方法 遺伝子治療方法 身体部位の消毒方法 治療効果を高めるための補助的処置方法(リハビリ訓練方法) 免疫刺激による風邪予防方法 褥瘡防止方法 心臓拍動調節方法において、検知された心拍数とメモリに保存された標準心拍数とを比較する段階;検知された心拍数と標準心拍数との差により心臓にパルスを提供する段階を含む心臓拍動調節方法(ただし、心臓拍動調節方法の各段階を医療機器が遂行時は例外) A遺伝子に特異的なガイドRNAおよびCas蛋白質暗号化核酸を含む組成物の有機体導入によるA遺伝子除去方法
4	<ul style="list-style-type: none"> 手術的方法による動物試料獲得段階およびこの試料の抗体反応段階からなる蛋白質Aの検出方法 患者試料から抗原-抗体反応を通じて癌マーカーAを検出する段階、および癌マーカーAが検出された患者の治療に適した薬物を人体に注入する段階を含む患者注文型患者治療方法 特定物質を含む組成物を利用して歯牙のプラークを除去する方法
5	<ul style="list-style-type: none"> 大腸癌診断情報提供用として患者試料から抗原-抗体反応を通じて癌マーカー検出(医療機器使用関係なし) 抗原-抗体複合体を検出する試料内白質の濃度測定方法 人体由来試料含有ミトコンドリアDNA量を定量してその量を対照群と比較分析する方法 採血した血液から血糖量を測定する方法 腎臓疾患の診断のために尿からアルブミンを検出する方法 医療機器において人工知能アルゴリズムを遂行して癌予測または癌予測情報を提供 X線診断装置を利用した癌診断のための情報を提供する方法において、前処理モジュールがX線映像からノイズを除去する段階;人工知能モジュールがノイズが除去されたX線映像の入力を受けて癌診断のための情報を抽出する段階を含む癌診断情報提供方法 対象体の生物学的試料からA遺伝子のプロモーター部位のCpGアイランド(CpG island)のメチル化水準を測定する段階を含む癌診断必要情報提供方法 コンピュータで行われる胃癌に対する個体の感受性を予測する方法であって、(a)個体に存在する一つ以上の胃癌対立遺伝子変異のデータをコンピュータに入力する段階;(b)胃癌対立遺伝子変異および前記変異と関連した胃癌に関する情報を含むコンピュータに保存されたデータベースと前記データを比較する段階;および(c)前記比較に基づいて前記個体が胃癌にかかりやすいのかを決定する指標を算出する段階を含む胃癌に対する個体の感受性を予測する方法

NO	具体的な例
6	<ul style="list-style-type: none"> 物質Aと物質Bを含有する美容組成物を皮膚表面に適用する皮膚美白改善美容方法
7	<ul style="list-style-type: none"> 自動血圧測定器の自動血圧測定方法において、収縮期血圧と拡張期血圧を非浸湿的に測定して電気信号に変換する段階;測定された電気信号を増幅した後、フィルタリングする段階;フィルタリング後、電気信号から血圧を演算して自動血圧測定器の表示窓に血圧を表示する段階を含む自動血圧測定方法 心臓拍動調節器の制御方法において、制御部が検知された心拍数とメモリに保存された標準心拍数とを比較する段階;制御部が検知された心拍数と標準心拍数との差により心臓に提供されるパルス信号を生成する段階からなる心臓拍動調節器の制御方法 超音波検査装置の超音波スキャン方法において、対象体から受信された信号を処理してエラーのない超音波映像を提供するための超音波スキャン方法
8	<ul style="list-style-type: none"> 人体分離細胞にA蛋白質コーディング用DNA導入段階を含むB機能向上細胞の製造方法 分離された腫瘍細胞をC培地で培養する段階を含む癌細胞培養方法 高分子支持体にヒトの細胞を培養する段階を含む人工皮膚製造方法 A遺伝子に特異的なガイドRNAおよびCas蛋白質を暗号化する核酸を含む組成物を分離された細胞に導入してA遺伝子を除去する方法
9	<ul style="list-style-type: none"> 家畜の手術方法 ヒトを除く哺乳動物の治療方法 ヒトを除く哺乳動物の診断方法

*記事出処:韓国特許庁の特実審査基準改正事項

海外短信

米国における特許進歩性拒絶の克服方案: 内在性(Inherency)に基づいた進歩性の否定

米国弁護士 崔同淳

米国特許庁の審査官は、進歩性の欠如を主張するために、特許発明の請求項における特定の構成要素が明示的に先行文献に開示されていなくても、このような構成要素は先行文献に内在的(inherently)に存在するという指摘を上げることがしばしばみられる。

米国連邦抗訴法院は、最近、*Pers. Web Techs., LLC v. Apple, Inc.*の訴訟において内在性に基づいた進歩性否定に関する判決を下した。

事件の背景および概要

従来のデータ処理システムにおいてファイルのようなデータ項目は、典型的に使用者が生成したファイル名および/または経路名または位置により識別される。したがって、同一ファイルがファイル名のみが異なっても一つの装置から他の装置に転送されて重複保存される場合が発生する。上記事件の特許は、かかる問題点を解決する

ために、各ファイルの内容に基づく固有識別子(content-based identifier)を生成し、これに基づいて同一ファイルがシステムに既に存在するのかを識別する方法と関連したものである。

上記事件と関連した先行文献は、バイナリ客体の内容に基づいたバイナリ客體識別子(binary object identifier)を開示しており、かかるバイナリ客體識別子はバイナリ客体の内容が変更されると識別子も変更されるため、重複する客体(つまり、同一ファイル)はバイナリ客體識別子から認識可能である。

したがって、米国特許審判部(Patent Trial & Appeal Board)は、先行文献にはバイナリ客體識別子を用いて同一ファイルの存在有無を確認することを明示的に開示していないが、先行文献が開示する上記内容に基づいて先行文献のシステムは必然的にバイナリ客體識別子を用いて同一ファイルの存在有無を識別すると結論を下した上で、上記事件特許の無効を主張した。

これに対して、特許権者は、先行文献のシステムは既存のファイル名と位置を用いてファイルを見つけ、先行文献のバイナリ客體識別子は特定客体の位置を把握した後、客体のバックアップされたバージョンと関連したバイナリ客體識別子との一対一の比較を行う時に使用されると開示しているため、先行文献のシステムは同一ファイルの存在有無を識別するために必然的にバイナリ客體識

別子を用いないと主張した。

米国連邦抗訴法院は、先行文献がバイナリ客体識別子を用いて同一ファイルの存在有無を確認する方法が可能であることを示唆するに過ぎず、バイナリ客体識別子を必然的に用いて同一ファイルの存在有無を確認することに対する開示や暗示がないと判断した上で、特許権者を支持した。

まとめ

内在性に基づいた進歩性の否定は、先行文献に明示的に開示されていない特許請求項の特定の構成要素が先行文献に必然的に存在するという根拠が必須であることを上記事件が示唆している。つまり、先行文献に明示的に開示されていない請求項の特定の構成要素が単に存在するという可能性で内在性に基づいて特許発明の進歩性を否定することはできない。したがって、特許発明の内在性に基づいた進歩性否定に直面する場合、先行文献には特許発明の構成要素が必然的に存在しないという根拠および論理により進歩性否定を反駁することができるといえる。

* 参照

- <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1599.Opinion.3-8-2019.pdf>
- <https://www.ipwatchdog.com/2019/03/18/tpac-leadership-provides-update-key-u-s-trademark-issues-2019/id=107386/>

勝訴事例

レシピをまとめた「料理本」の著作権成立の有無

YOU ME 法務法人 弁護士 全應峻・辛東桓・申昊竣

1. はじめに

最近、料理に対する関心が高まりつつ、単にグルメレストランの紹介、おいしい料理を食べることを越えて、芸能

人や有名シェフが出演して自分だけのレシピを公開しながら直接料理を作る番組が地上波およびケーブルTVで人気を呼んでいる。

ところが、このような料理法、つまり、レシピは著作権の保護を受けることができるのか?多くのレシピを集めて構成した「料理本」はどうだろうか?

最近、国内中小企業A社が他の国内中小企業R社を相手取って自社が製作した料理本に記載されたレシピをそのままコピーしたと主張した上で、貿易委員会に著作権侵害による不公正貿易行為に対する調査を申請した事件に対して、当法務法人がR社を代理して著作権侵害主張を排斥した事例を紹介する。

II. 貿易委員会の不公正貿易行為の調査制度

不公正貿易行為の調査および産業被害救済に関する法律(以下、「不公正貿易調査法」という。)では知的財産権侵害、原産地表示違反物品輸出入、虚偽・誇張表示行為、輸出入秩序阻害行為など不公正な貿易行為の禁止を規定している(不公正貿易調査法第4条第1項)。

不公正貿易調査法により保護される知的財産権の範囲は、特許権、実用新案権、商標権、デザイン権、著作権、営業秘密まで含まれ、具体的な内容は以下のとおりである(不公正貿易調査法第4条第1項第1号)。

大韓民国の法令や大韓民国が当事者である条約により保護される特許権・実用新案権・デザイン権・商標権・著作権・著作隣接権・プログラム著作権・半導体集積回路の配置設計権や地理的表示または営業秘密を侵害する物品など

このような知的財産権を侵害する物品(以下、「侵害物品」という。)を①海外から国内に供給する、②侵害物品を輸入する、③輸入した侵害物品を販売する、④侵害物品を輸出する、⑤輸出を目的として国内で製造する場合を知的財産権侵害行為とみなすが(不公正貿易調査法第4条第1項第1号イ、ロ目)、このような侵害行為があると認められる場合、何人も貿易委員会に不公正貿易行為の調査を書面で申請することができ(不公正貿易調査法第5条第1項)、貿易委員会は調査申請後20日以内に調査開示を決定し(不公正貿易調査法第5条第3項)、特別な事由がない限り、6ヶ月以内に調査を終えて最終判定をしなければならない(不公正貿易調査法第9条第1項)。

不公正貿易行為に該当する場合、輸出・輸入・販売・製

造行為の中止、当該物品などの搬入排除および廃棄処分、訂正広告、法違反により貿易委員会からは是正命令を受けた事実の公表などは正措置命令を下したり(不公正貿易調査法第10条第1項)、課徴金(知識財産権侵害行為の場合、最近3年間の取引金額の30%以内)を賦課することができ(不公正貿易調査法第11条第1項)、是正措置命令の違反時に3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金の刑事処罰まで受けることがあるため(不公正貿易調査法第40条第1項第3号)、法院訴訟に比べて短期間・低費用で迅速な権利保護が可能であるという長所がある。

III. 事件の経過

1. 事件の概要

A社は、自社の高速解毒ジュース器製品に共に構成されている「高速解毒ジュース器レシピ」に収録されたレシピの構成と内容を、R社が輸入している加熱兼用ミキサーの「レシピブック」と「使用説明書および保証書」に収録されたレシピがそのままコピーしてA社の複製権が侵害されたと主張した上で、貿易委員会に著作権侵害不公正貿易行為調査を申請した。

しかし、「レシピブック」に対し、A社はR社が「レシピブック」を輸入していないにも拘らず輸入をしているという推測性主張のみをしたに過ぎず、何らの客観的な証拠を提出しなかったため、結局、本事件ではR社の「使用説明書および保証書」中の1ページに収録されたレシピ(以下、「被申請人レシピ」という。)がA社の「高速解毒ジュース器レシピ」の対応する部分(以下、「申請人レシピ」という。)の著作権を侵害するか否かのみが問題となった。

著作権侵害成立の有無は、①申請人レシピ単独で著作物性が認められるか否かと、②申請人レシピと被申請人レシピが実質的に類似するか否かが争点となったが、貿易委員会は技術説明会、現地調査などを経た後、外部専門家3人に上記2つの争点に対して鑑定を依頼した(不公正貿易調査法第36条第1項)。鑑定の結果、3人のうちの2人が侵害、1人のみが非侵害と判断して侵害判断が優勢であった。

2. 被申請人の対応

被申請人は、かかる鑑定の結果に対して次のような内容の意見書を提出して鑑定人2人の侵害判断が不当であ

ることを明らかにした。

まず、レシピは、料理を作るための材料の量、調理時間、調理方法などを記述したものであって、料理法に該当するアイデアそのものであるか、少なくともアイデアと表現が不可分な関係にあるといえるため、著作権の保護範囲に属しない。申請人レシピは、各料理に必要な材料、順序、調理のためのジュース器作動方法、嗜好による取食方法のみを記述しているに過ぎないもので、料理に対する意見や経験に対する内容を含んでおらず、調理方法に対する説明も他の料理本でよく目にする日常的な表現に過ぎず、創作性が認められないため、著作権法の保護対象ではない。

次に、申請人はもちろん、申請人レシピの創作性を認めた鑑定人さえも、申請人レシピのどの部分に創作性があるのかに対して具体的な根拠を明示していない。申請人レシピは単に高速解毒ジュース器の選択ボタンに該当する7個の料理を羅列するに過ぎず、素材の選択と配列に創作性が認められるに値する要素が存在しない。

ひいては、申請人が不公正貿易行為の調査を申請した上で提出した調査申請書によると、自社がレシピを開発するために研究した内容を記録した実験ノート、実験資料などを添付し、レシピの内容を作るために如何に多大な努力をしたのかについては相当な分量を割愛して説明している反面、肝心の素材と配列の創作性については、「写真などを省略して当該資料に対する目次のみを設けて材料および使用法を記載した」とし、何らの編集なしにレシピを単に羅列したという点を自ら認めている。つまり、本事件で申請人が保護されるべきであると主張する対象は、様々な実験を通じて見つけ出したと主張する材料の量、粉碎時間、熟成時間、加熱時間などレシピ内容そのものであり、申請人レシピの表現方法ではない。

3. 貿易委員会の判断

貿易委員会は、申請人のレシピをまとめた「料理本」は、個別レシピに創作的表現がなく、レシピの選択と配列にも編集者の個性が現れておらず著作権法の保護対象ではないため、被申請人の輸入パンフレットに申請人の「料理本」と同一・類似する表現が見つかったとしても著作権侵害に該当しないと判断した。

IV. レシピの著作権

著作権法は「創作的な表現」を著作物として保護するに過ぎず、アイデアや思想自体を保護してはいない(アイデア/表現二分法)。したがって、通常言われている料理法を意味する「レシピ」は、それ自体ではアイデアに過ぎず、著作権の保護対象ではない。

韓国ではレシピの著作権に対して直接的に判示した判決がまだないが、米国ではレシピの著作権と関連して行われた数回の法的紛争において、料理レシピは結果物を作り出すための機能的性格を有する指示事項であるため、著作権保護対象でないという立場を取っており[Publications International, Ltd. v. Meredith Corp. 88 F.3d 473 (7th Cir. 1996), Lambing v. Godiva Chocolatier, 142 F.3d 434 (6th Cir. 1998), Norberto Colon Lorenzana v. South American Restaurant Corporation, CV. 14-1698 (1st Cir. Aug. 2015)]、同じ趣旨の最近の判決[Tomaydo-Tomahhdo LLC et al. v. George Vozary et al., (6th Cir. Oct. 29, 2015)]においても「材料の成分リストは単に事実に関する陳述であり、事実は著作権として保護されない。」「レシピの指示事項は「機能的指示」であるため、著作権法の保護から除外される。」と判示している。

ただし、レシピをまとめた「料理本」の場合には多様なレシピを選択・配列・構成するに当たって、創造性が認められる(編集著作物)、または添付された料理の写真または絵の創造性が認められる場合(写真著作物または美術著作物)、著作物として著作権法の保護を受けることができる。

V. むすび

上記事案で料理法に該当する「レシピ」は著作権の保護対象ではないことが明らかである。そこで、当法務法人は申請人のレシピのうち、侵害判断の範囲を最大限に限定して当該部分に創造性のある部分がないことを明らかにすることによって、実際に同一・類似する表現があっても著作権侵害ではないという結論を導き出した。

このような当法務法人の対応を通じてR社は、「使用説明書および保証書」が含まれている加熱兼用ミキサーの輸入および国内での販売行為が持続可能となった。

今月の判例

存続期間が延長された医薬品特許権の効力が及ぶ範囲を判断する基準-大法院2017ダ245798判決(2019.1.17.言渡)【特許権侵害差止など】[公2019上、459]

弁理士 金瓏妃

【判示事項】

特許権者が薬事法により品目許可を受けた医薬品(以下、「許可対象医薬品」という。)と特許侵害訴訟での相手方が生産などをした医薬品(以下、「被告製品」という。)が薬学的に許容可能な塩などにおいて差異がある事案において、i)通常の技術者が容易にこれを選択できる程度に過ぎず、ii)人体に吸収される有効成分の薬理作用により現れる治療効果や用途が実質的に同一な場合、存続期間が延長された特許権の効力が被告製品に及ぶと判示した事例

【判決の要旨および大法院の判断】

[1] 存続期間が延長された特許権の効力に対して旧特許法第95条は「その延長登録の理由となった許可などの対象物(その許可などにおいて物が特定の用途が定められている場合においては、その用途に使用される物)に関するその特許発明の実施以外の行為には及ばない。」と規定している。このような法令の規定と制度の趣旨などに照らしてみると、存続期間が延長された医薬品特許権の効力が及ぶ範囲は、特許権者が許可を受けた医薬品と特定の有効成分、治療効果および用途が同一であるか否かを中心に判断しなければならない。

[2] 被告製品は、本事件特許発明と有効成分が「ソリフェナシン」で同一であり、塩のみを「コハク酸」から「フマル酸」に変更した「塩変更医薬品」に該当する。

[3] 被告製品の製造・販売品目許可申請時、本事件許可対象医薬品である「ベシケア錠(コハク酸ソリフェナシン)」に対する安全性・有効性資料を援用することによ

て、一部資料提出の免除を受け、本事件許可対象医薬品と対等な水準であることを立証する同等性試験資料を提出して製造・販売品目許可を受けた。また、許可対象医薬品であるソリフェナシンコハク酸塩は胃腸に入ればソリフェナシンとコハク酸に分離され、分離されたコハク酸は体外に排出され、ソリフェナシンのみをMムスカリン受容体と反応して薬理効果を発揮することになる。したがって、フマル酸塩とコハク酸塩の性質(融点、水での溶解度など)、投与容量の微細な差異のみで、有効成分の薬理作用による治療効果が異なるとみることはできない。

[4] 本事件特許発明の明細書は、コハク酸、フマル酸などを有効成分であるソリフェナシンと塩を形成することができる有機酸として記載している。また、被告製品のフマル酸塩は、コハク酸塩と共にありふれて使用される薬学的塩である「クラス1(Class 1)」に分類され、ソリフェナシンコハク酸塩の体内投与および吸収過程は、ソリフェナシンフマル酸塩の場合にも同一であることは広く知られているため、コハク酸塩をフマル酸塩に変更することは通常の技術者であれば何人も容易に選択することができる事項に過ぎない。

[5] したがって、被告製品は本事件許可対象医薬品と塩で差異が生じるが、i)通常の技術者がその変更された塩を容易に選択することができ、ii)人体に吸収される治療効果も実質的に同一であるため、被告製品は存続期間が延長された本事件特許発明の権利範囲に属するとみなすべきである。

【事案の概要】

原告の特許発明(新規なキヌクリジン誘導体およびその薬剤学的組成物)は、医薬品の輸入品目許可に要した期間の間に存続期間が延長され、存続期間満了日が2015年12月27日から2017年7月13日に延長された。被告はソリフェナシンのフマル酸塩に対して別途の販売許可を受け、原告の延長前の特許権満了日である2015年12月27日以降に販売を開始した。この被告の使用に対して、原告が特許権侵害差止訴訟を提起した事案である。

特許法院では、存続期間が延長された特許権の効力は別途の医薬品製造・輸入品目許可を受ける必要がな

い医薬品などにも及ぶが、本事案では被告も別途の許可が必要であったという点で延長された特許の効力が及ばないと判示した。

しかし、大法院は、「塩変更医薬品」の場合、i)通常の技術者が容易にこれを選択できる程度に過ぎず、ii)有効成分による治療効果や用途が実質的に同一であるかの条件を全て満足するか否かにより判断し、本事案の場合、コハク酸塩とフマル酸塩が当業者に自明である程度に選択が容易であり、治療効果および用途が実質的に同一であるため、「塩変更化合物」にも延長された特許権の効力が及ぶと判示した。

【判決の意義】

本判決は、存続期間が延長された医薬品特許権の効力が及ぶ範囲は、特許権者が許可を受けた医薬品と特定の有効成分、治療効果および用途が同一であるか否かを中心に判断しなければならないと判示しており、特許権者が許可を受けた医薬品と塩のみが異なる「塩変更医薬品」に関する事案において、通常の技術者が容易にこれを選択できる程度に過ぎず、有効成分による治療効果や用途が実質的に同一な場合、「塩変更医薬品」にも延長された特許権の効力が及ぶと判示したものである。

【参照条文】

- [1] 旧特許法(2011.12.2.法律第11117号で改正される前のもの)第89条(現行第89条第1項参照)、第95条、
- [2] 旧特許法施行令(2007.6.28.大統領令第20127号で改正される前のもの)第7条第1号

【参照判例】

- [1] 大法院2017フ882、889判決(2017.11.29.言渡)

商標の同一性判断による権利対権利間の積極的権利範囲確認審判の該当の有無-大法院 2018フ11698判決(2019.4.3.言渡)【権利範囲確認(商)】(ア)破棄自判

弁理士 全英美

1. 事件の概要

確認対象標章(後登録商標)	先登録商標
	<p>Reviness 리바이네스</p> <p>(ハングル: Revinessの音訳)</p>
<p>使用商品: ヒアルロン酸を成分とするしわ改善剤、保湿剤、皮膚弾力剤</p>	<p>指定商品: (第10類)医療用フィラー、医療用フィラー機器、医療用フィラー注入器、皮膚科用フィラー</p>

[争点]

後登録である本事件登録商標に対して先登録商標と類似するという点を根拠に提起された積極的権利範囲確認審判事件において、確認対象標章が先登録商標権者の商標構成中のハングル音訳部分を省略した形態となっており、指定商品が同一性のある商品である場合、積極的権利範囲確認審判となって不適法であるか、商標の同一性の認否が争点となった。

[特許審判院および特許法院の判断]

特許審判院(2016ダン1614)は、本事件審判請求が適法であるという前提下で先登録商標の権利範囲に属しないとみなして棄却審決を下し、特許法院(2018ホ1264)も本案判断に進み、確認対象標章が本事件先登録商標の権利範囲に属するとみなして棄却判決した。

2. 大法院の判断

大法院は、上告の理由に対する判断を省略したまま、原審判決を破棄した上で、本事件は直接裁判するに十分であるため、特許審判院の審決を取り消した。このような結論を下した大法院の判断法理は、以下のとおりである。

1) 権利範囲確認審判の本質および積極的権利範囲確認審判の不許趣旨

商標権の権利範囲確認審判は、登録された商標を中心に未登録商標である確認対象標章が積極的に登録商標の権利範囲に属する、または消極的にこれに属しないということを確認するものであるため、他人の「登録商標である確認対象標章」に関する積極的権利範囲確認審判は、確認対象標章が審判請求人の登録商標と同一または類似するとしても、登録無効手続以外に登録された権利の効力を否認する結果となり不適法である(大法院 2013フ2316判決(2014.3.27.言渡)など参照)。

2) 登録商標と確認対象標章の同一性の認定範囲の解釈

この時、「登録商標である確認対象標章」には登録された商標と同一の商標はもちろん、取引の通念上、識別標識として商標の同一性を害しない程度に変形された場合も含まれる。確認対象標章がアルファベットとこれを単に音訳したハングルとが結合された登録商標においてアルファベット部分とハングル音訳部分のうちのある一部分を省略した形態となっているとしても、そのアルファベット単語自体の意味から認識される観念以外にハングルの結合により新たな観念が生じず、一般需要者や取引者に登録商標それ自体と通常同一に呼称されると思しい限り、登録商標と同一性が認められる商標であるといえる。

3. 本判決の意義

本事件判決は、権利範囲確認審判の本質的かつ独自の機能に注目して他人の登録商標である確認対象標章に関する積極的権利範囲確認審判を許可しない大法院の立場を明確にした。

ひいては、本判決は、アルファベットおよびハングル音訳が併記された商標において、一部省略時に商標の同一性の有無が争点となった不使用取消審判判決(大法院 2012フ2463(2013.9.26.言渡))の判断法理が積極的権利範囲確認審判にもそのまま貫徹されたものといえるが、商標の同一性認識に関する一般需要者の信頼保護を根拠に商標同一性の認定範囲をより弾力的に解釈する大法院の既存の法理を再確認したという点で意義があるといえる。

YOU ME 便り

**裴石煥弁理士、申智慧弁理士、金原宰弁理士、
朴平源弁理士、李惠珍弁理士、梁松姫弁理士、
李沅柘弁理士、全英美弁理士、洪仁知弁理士、
鄭惠丞弁理士が入社**

裴石煥弁理士、申智慧弁理士、金原宰弁理士、朴平源弁理士、李惠珍弁理士、梁松姫弁理士、李沅柘弁理士、全英美弁理士、洪仁知弁理士、鄭惠丞弁理士がYOU ME 特許法人に入社し業務を開始しました。

• **裴石煥弁理士**

学歴 浦項工科大学(POSTECH) 生命科学科(1999)
経歴 弁理士試験合格(2002)

• **申智慧弁理士**

学歴 高麗大学校 化工生命工学科(2017)
経歴 弁理士試験合格(2016)

• **金原宰弁理士**

学歴 ソウル大学校 機械航空工学部(2013)
経歴 弁理士試験合格者(2018)
株式会社ハンファ 火薬/防衛産業
(2013.7-2016.8)

• **朴平源弁理士**

学歴 延世大学校 化学科(2018)
経歴 弁理士試験合格者(2018)

• **李惠珍弁理士**

学歴 高麗大学校 化学科(2014)
経歴 弁理士試験合格者(2018)
産業衛生管理技士資格取得(2011)
産業衛生管理産業技士資格取得(2011)
韓国産業安全保健公団(2011)

• **梁松姫弁理士**

学歴 梨花女子大学校 師範大学 科学教育科 物理教育(2019)
経歴 弁理士試験合格者(2018)

• **李沅柘弁理士**

学歴 ソウル市立大学校 法学科(2014)
経歴 弁理士試験合格者(2018)
著作権管理士取得(2014)

• **全英美弁理士**

学歴 ソウル大学校 消費者児童学部 社会福祉学科(2007)
経歴 弁理士試験合格者(2018)

• **洪仁知弁理士**

学歴 ソウル大学校 工科大学 電気情報工学部(2015)
経歴 弁理士試験合格者(2018)

• **鄭惠丞弁理士**

学歴 高麗大学校 生命科学部(2010)
高麗大学校 大学院 生命工学科(生化学専攻)
(2012)
経歴 弁理士試験合格(2017) 



〒06134 大韓民国ソウル特別市江南区テヘラン路115 瑞林ビル
TEL: +82-2-3458-0102(日本語) FAX: +82-2-553-5254
E-mail: email@youme.com

上記YOU ME NEWSと関連してご意見またはご希望の資料などがありましたらいつでも弊所までご連絡下さい。

www.youme.com