

Contents

目次

知識財産権関連情報 1

- ・ 国内優先権主張出願による実益の諸問題
- ・ 発明として成立しない類型の整理
- ・ 特許法上における「業として」の意味

海外法律動向 7

- ・ 変わる米国商標法的主要内容の整理

今月の判例 8

- ・ 均等侵害の判断方法-大法院2019ダ237302判決(2021.3.11.言渡)
- ・ 借金返済のために運営していた出版社の出版権などを移転後に出版社と同一名称の商標を登録したことが旧商標法第7条第1項第18号(現第34条第1項第20号)に該当するか否か-大法院2020フ10827判決(2020.11.5.言渡)【登録無効(商)】

YOU ME便り 12

文智恩、梁松姫、李絃華弁理士、許麗花中国弁理士が入社

知識財産権関連情報

国内優先権主張出願による実益の諸問題

弁理士 金恩寵

1. 国内優先権主張制度の意味

特許出願などによる優先権主張(以下、「国内優先権」という。)制度は、特許出願など(以下、「先出願」という。)に基づいて当該先出願をより具体化したり、改良・追加する発明をした場合にこれら発明に対する保護の道を設けるための制度である(特許法第55条、第56条)。すなわち、これら先出願を具体化したり、改良・追加する発明(以下、「改良発明」という。)に対して、通常の出願手続により出願する場合には自己の先出願と同一の発明であることにより拒絶されることがある。また先出願の明細書または図面を補正して改良発明を追加する場合には、補正が要旨変更などにより却下されることがある。国内

優先権主張出願(以下、「後出願」という。)は、このような不合理を除去して技術開発の成果物である発明の盤石な保護を可能にするためのものである。

2. 国内優先権主張の要件と発明の同一性

国内優先権主張が適法に認められる要件には、主体的、時期的および客体的要件がある。主体的要件は、国内優先権を主張することができる者は特許を受けようとする者であって、先出願の出願人(承継人を含む)である(特許法第55条①)。時期的要件は、先出願に基づいて国内優先権を主張することができる期間は、先出願日から1年以内である(特許法第55条①1)。客体的要件は、先出願が分割出願された新たな出願であるかまたは二重出願であってはならず、先出願が優先権主張出願の出願時に特許庁に係属中でなければならない。

先出願の明細書に記載されている発明と後出願の明細書に記載された発明との同一性は、国内優先権主張の要件に含まれず、国内優先権を主張した後出願が登録要件を充足するか否かを判断する実体審査が行われるために登録要件の判断時点を決定するための判断に過ぎない。

3. 国内優先権の効果と判断時点の遡及

国内優先権を主張した後出願が登録要件を充足するか否かを判断するに当たり、国内優先権主張制度を通じて先出願に記載された発明と同一の発明は先出願日に、新たに追加された発明は国内優先権主張出願(後出願)の出願日に出願したものと認められる。

国内優先権制度において先出願が取下げされたとみなされるのは、先出願と後出願の相当部分の内容が重複することから、これに対する重複公開、重複審査などを防止するためである。

このように後出願の明細書に記載された発明の登録要件の判断時点は、一つの明細書に記載された発明間でも互いに異なり得る。後出願の明細書に記載された発明のうち、先出願の明細書に記載されている発明と同一性のある発明は先出願の出願時を基準に判断し、後出願の明細書に記載された発明のうち、残りは後出願の出願時を基準に判断することができる。

その後、先出願の明細書に記載された基本発明に基づいた改良発明が完成し、改良発明が先出願の明細書に記載されていない場合に、基本発明および改良発明を含む国内優先権主張出願を行う場合の実益について検討する。

4. 改良発明を含む国内優先権主張出願の実益

1) 基本発明と改良発明を一つの出願として管理

基本発明に基づいて研究開発を通じて改良発明が完成した場合、基本発明が含まれている先出願に関して国内優先権を主張して出願したり、国内優先権を主張せずに別個の出願として改良発明の保護を受けることができる。

基本発明と改良発明を別個の後出願とすれば、自己の先出願にも基本発明が含まれているため、別個の後出願は先出願と同一の発明であるということで拒絶される可能性がある。また改良発明を別個の後出願とする場合には、基本発明と改良発明がそれぞれの出願として区分されているため、関連性のある発明に対する出願を管理するに当たり、出願別に手続を行わなければならないという不便さがある。

これと比較して基本発明および改良発明を含んで先出願に対して国内優先権主張を伴う後出願を行う場合には、基本発明および改良発明が一つの出願明細書に含まれるため、出願人は関連性のある発明を一つの出願として管理することができる。

このように国内優先権主張出願により関連性のある発明の管理上の便宜性を高めることができる。

2) 早い出願日の先占

特許法では同一の発明に対して互いに異なる者が出願した場合には、先に特許出願した者に特許を付与するため、早い出願日の先占が重要である。特に関連技術に対する競争的な研究がなされる分野や技術周期が短い分野などでは、より早い出願日の確保が必要である。したがって、2007年に導入された特許請求の範囲の提出猶予制度は、数回の改正を経て漸次に最初明細書の記載要件を緩和し、出願人の発明に対する出願日の先占を図ろうとしている。

最初明細書の記載要件の緩和により、発明申告書だけでなく、研究ノートの内容を直接利用して特許出願明細書を作成することができる。ただし、早い出願日の先占のために明細書を急いで作成すれば、重要な内容が欠落したり誤記載されることがある。したがって、発明の完成度を高めるためには明細書の補完が必要ながある。

特許出願人は明細書の補完のために既に出願された特許出願の明細書および図面を、補正制度を通じて修正するか、または既に出願された特許出願に基づいて国内優先権を主張しつつ、後出願に新たに作成した明細書および図面を添付することができる。

補正の場合、最初出願時に提出された明細書または図面に記載された事項の範囲に含まれる補正のみが許容され、範囲を逸脱した補正は認められない(特許法第47条)。

これと比較して国内優先権主張出願の場合、優先権主張が適法か否かを判断する時、先出願および後出願の発明間の同一性を判断しないため、最初出願時に提出された明細書または図面に記載された範囲以外の事項も含めて明細書または図面を作成することができる。こ

のように国内優先権主張出願は早い出願日の先占による補完方法として十分に活用される実益がある。

3) 実施例の追加による登録の可能性の向上

国内優先権を主張しつつ先出願に記載された実施例以外に追加的な実施例を含んで後出願する場合に、後出願は先出願に比べて特許登録の可能性を向上させることができる。

例えば、先出願発明および後出願発明が化学発明である場合、実施例として実験例または試験例を追加することによって登録を図ることができる。

判例によると、いわゆる実験の科学という化学発明の場合には、当該発明の内容と技術水準により差異があり得るが、予測の可能性ないし実現の可能性が顕著に不足して実験データが提示された実験例が記載されなければ、当業者がその発明の効果を明確に理解した上で容易に再現することができるとみることが難しいため、完成した発明とみることが難しい場合が多く、特に薬理効果の記載が要求される医薬の用途発明においては、その出願前に明細書記載の薬理効果を示す薬理機転が明確になった場合のような特別な事情がない以上、特定物質にそのような薬理効果があるということを薬理データなどが示された試験例として記載したり、またはこれに代替できる程度に具体的に記載してこそ、ようやく発明が完成したとみることができると同時に、明細書の記載要件を充足したとみることができ(大法院2001フ65判決(2001.11.30.言渡))。

このように化学発明または特に医薬の用途発明においては、実験例または試験例を記載してこそ発明が完成したとみることができると同時に、明細書の記載要件を充足するとみることができ、先出願に記載されていない実験例または試験例を追加して記載した後出願は、先出願に比べてみると、発明の完成度および明細書の記載要件を充足する可能性が高いため、特許登録の可能性も向上し得る。

ただし、このような場合にも、後出願の明細書に記載された発明は、先出願の明細書に記載されている発明と

の同一性が認められる場合にのみ判断時点が遡及され得る。

したがって、後出願の明細書で追加できる実験例または試験例の範囲と関連して、『「優先権主張の基礎となった先出願の最初明細書などに記載された事項」とは、優先権主張の基礎となった先出願の最初明細書などに明示的に記載されている事項であるか、または明示的な記載がなくても、その発明が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、優先権主張日当時の技術常識に照らしてみても優先権主張を伴う特許出願された発明が先出願の最初明細書などに記載されているものと同様であると理解できる事項でなければならない(大法院2012フ2999判決(2015.1.15.言渡))』という大法院の態度に照らしてみると、先出願の最初明細書などに記載されているものと同様であると理解できる事項を補充、補完することに留める程度に追加する場合にのみ、先出願発明との同一性が認められて後出願発明の判断時点が先出願の出願時に遡及され得る。

5. むすび

このように国内優先権主張出願は、発明の同一性の要件を充足した発明のみ登録要件の判断時点が遡及されるため、改良発明の判断時点のみを考慮すれば別個の出願と大差はないが、基本発明と改良発明を一つの出願として管理することができ、早い出願日の先占による補完方法としての実益があり、実施例の追加による登録の可能性の向上が可能であるため、実務において多く活用されている。

[出処]

質疑応答 1998.6.12法務56010-148

研究ノートを活用した特許出願ガイド(2015年12月発行、韓国知識財産戦略院)

特許法(LAWnB-ONJU)

発明として成立しない類型の整理

弁理士 韓政潤

発明の成立性がない発明、いわゆる不成立発明には、特許法第2条第1項の発明の定義の規定に違反する非発明と、アイデアが技術として具体化されなかった未完成発明がある。発明の成立性が認められなければ特許を受けることもできない。未完成発明は、将来具体性を備えるようになれば完成した発明として成立性を有することができるので、以下では非発明について考察する。

特許法第2条第1項では発明について次のように定義している。

「発明」とは、自然法則を利用した技術的な思想の創作であって、高度なものをいう。

すなわち、特許法上の発明となるためには、1)自然法則を利用したものであり、2)技術的な思想であり、3)創作であり、4)その創作の程度が高度なものでなければならない。

これと関連して数学公式、経済法則、作図法、ゲーム規則、営業計画のように自然法則以外の法則、人為的な約束、または人間の精神活動などを利用している場合には、「自然法則を利用したもの」ではないため、発明として成立しない。しかし、法則や規則それ自体、またはこれを直接的に利用する方法に対して特許を請求するのではなく、これを使用して獲得したデータに基づいて特定の技術手段の性能を高めたり、技術的な装置または方法の目的を達成するための手段として普遍性、反復性、および客観性を有するものであれば、発明として取り扱われ得る。

一方、「自然法則を利用」するということの具体的な意味については、多くの判例を通じて説示されているが、例えば、特許法院2005ホ11094、2006ホ8910判決などでは、「**自然法則の利用の有無は、請求項全体でもって判断しなければならないため、請求項に記載された発明の一部に自然法則を利用している部分があるとしても、請求項全体でもって自然法則を利用していないと判断されるときには発明に該当しない**」としており、自然法則を

全体でもって利用しなければならず、発明をなす構成要素のうちの一部にでも自然法則を利用していない部分があるものは、特許法上の自然法則の利用とはいえないとしている。

また特許法院2001ホ3453、2009ホ351判決などでは、「**一定の原因により常に一定の確実性を有し、同一の結果が反復して発生(因果律)し得るもの**」としており、自然法則を利用する時、一定の確実性および反復の可能性がなければならないとした。このとき、特許法院2000ホ7748判決では、「**形質転換率が約1%という理由で反復再現性がないとはいえない。発明の反復再現性は、必ず100%の確率で効果を得られることを意味するのではなく、たとえ極めて少数の確率であるとしても、効果を得られることが確実であれば反復再現性がある**」としており、成功確率が低いという点が反復の可能性を否定する根拠となり得ないという立場を明確にしている。

すなわち、「自然法則を利用」するということは、自然法則を全体でもって利用しなければならず、一定の確実性および反復の可能性がなければならない。

そうであるならば、微生物・植物、用途、コンピュータプログラムは、発明として成立性が認められるのだろうか。

まず、微生物・植物発明の場合、自然法則を利用するに当たり、確実性と反復の可能性が微弱で問題となる。そこで、微生物の寄託事実、入手方法、植物の育種経過を発明の説明に詳細に記載すれば成立性が認められ得る。微生物寄託機関には、韓国生命工学研究院の生物資源センター(KCTC: Korean Collection for Type Cultures)、韓国微生物保存センター(KCCM: Korean Culture Center of Microorganisms)、韓国細胞株銀行(KCLRF: Korean Cell Line Research Foundation)、農村振興庁の国立農業科学院微生物銀行(KACC: Korean Agricultural Culture Collection)の4ヶ所がある。植物発明は、特許法以外に植物新品種保護法によっても保護を受けることができる。

用途発明の場合、特定の物質または化合物に対して新たな用途としての利用過程において創作的要素が存在す

るものであり、原則的には発見といえるが、創作的要素が特許法上保護する価値があるため、成立性が認められている。しかし、本をうちわとして使用すると用途発明として認められることは難しいが、類型的な物の場合、他の用途として活用しても既存の用途がなくなるわけではなく、形態に変形が加えられるわけでもないため、用途発明として認められることは難しい。化学物質の用途発明、医薬の用途発明、培養細胞の用途発明などは、新たな用途を発見するためには相当な努力が必要であり、これに対する補償として成立性を認めるものとみることができる。

コンピュータプログラムは、コンピュータを実行する命令に過ぎず、発明の構成要素全体が自然法則を利用したものではないため、コンピュータプログラムそれ自体は成立性が認められないが、韓国特許庁は、産業政策的な目的の一環として2014年7月の審査基準改正を通じて、一定の場合には例外的に成立性を認めている。例えば、コンピュータプログラムによる情報処理がハードウェアを

利用して具体的に実現される場合には、当該プログラムと連動して動作する情報処理装置、その動作方法および当該プログラムを記録したコンピュータで読取可能な媒体は成立性が認められ得る。

発明の成立性が認められなくても、公開された場合は公知技術の地位は有するが(大法院98フ270判決(2000.12.8.言渡))、拡大された先出願の適用において他の出願の地位は否定される(大法院91フ1656判決(1992.5.8.言渡))ということが判例の態度である。

特許法上における「業として」の意味

弁理士 金仁漢

特許法上における「業として」を含む規定は、第61条、第65条第1項、第94条第1項、第98条、第100条第2項、第102条第2項、第127条、第207条第4項があり、内容は以下のとおりである。

条文の番号	内容
第61条第1号 (優先審査)	特許庁長は、次の各号のいずれか一つに該当する特許出願に対しては審査官に他の特許出願に優先して審査するようにすることができる。 1. 第64条による出願公開後、特許出願人でない者が <u>業として</u> 特許出願された発明を実施していると認められる場合
第65条第1項 (出願公開の効果)	特許出願人は、出願公開があった後、その特許出願された発明を <u>業として</u> 実施した者に特許出願された発明であることを書面で警告することができる。
第94条第1項 (特許権の効力)	特許権者は、 <u>業として</u> 特許発明を実施する権利を独占する。ただし、その特許権に関して専用実施権を設定した時には第100条第2項により専用実施権者がその特許発明を実施する権利を独占する範囲ではその限りではない。
第98条 (他人の特許発明などとの関係)	特許権者・専用実施権者または通常実施権者は、特許発明がその特許発明の特許出願日前に出願された他人の特許発明・登録実用新案、または登録デザインやそのデザインと類似するデザインを利用したり、特許権がその特許発明の特許出願日前に出願された他人のデザイン権、または商標権と抵触する場合には、その特許権者・実用新案権者・デザイン権者、または商標権者の許諾を受けなければ、自己の特許発明を <u>業として</u> 実施することができない。
第100条第2項 (専用実施権)	専用実施権の設定を受けた専用実施権者は、その設定行為として定めた範囲においてその特許発明を <u>業として</u> 実施する権利を独占する。
第102条第2項 (通常実施権)	通常実施権者は、この法により、または設定行為として定めた範囲において特許発明を <u>業として</u> 実施することができる権利を有する。
第127条 (侵害とみなす行為)	次の各号の区分による行為を <u>業として</u> 行う場合には、特許権または専用実施権を侵害したものとみなす。

条文の番号	内容
第207条第4項 (出願公開時期および効果の特例)	国際特許出願の出願人は、第3項による警告を受けたり、出願公開された発明であることを知っているにも拘らず、その国際特許出願された発明を 業として 実施した者に、その警告を受けたり出願公開された発明であることを知った時から特許権の設定登録時までの期間の間にその特許発明の実施に対して合理的に受けることができる金額に相当する報償金の支給を請求することができる。ただし、その請求権は、当該特許出願が特許権の設定登録された後のみ行使することができる。

上記のように特許法における「業として」は、「実施」と共によく使用されるとみることができる。ここで「実施」

は、特許法第2条で規定しており、内容は次のとおりである。

特許法第2条第3号	
発明の区分	実施内容
物の発明(イ目)	その物を生産・使用・譲渡・貸与、または輸入したり、その物の譲渡、または貸与の請約(譲渡または貸与のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
方法の発明(ロ目)	その方法を使用する行為、またはその方法の使用を請約する行為
物を生産する方法の発明(ハ目)	上記方法の発明の実施行為以外にその方法により生産した物を使用・譲渡・貸与、または輸入したり、その物の譲渡、または貸与の請約をする行為

特許権は、無形の財産権であって、占有が不可であり、多様な形態の実施があり得るため、実施の意味を明確にするために特許法はその意味を直接規定している。

これに対し、「業として」は、特許法で別途に定義していないが、そうであっても、その意味が重要でないわけではない。特許権は、業として特許発明を実施する権利を独占する排他的な権利であって、正当な権利を有さない第三者が特許発明を「業として実施」すれば、特許権侵害が成立し得るためである。

特許権の侵害が成立するためには、正当な権利がない第三者が特許発明を「業として」実施しなければならない

い。一般に「業として」は、「事業として」を意味するところ、営利を目的とする場合に限らず、社会の需要に応じて発明を実施する場合をいう。したがって、社会的需要に応じるためにする実施であれば、非営利的にただ1度だけの実施をしても侵害が成立することがあり得、営利目的でない個人的・家庭的範囲における実施は侵害を構成しない。

判例においても「業として」の意味を重点的に解釈したものは珍しいとみられる。第127条第2号と関連して「業として」の意味を知ることのできる判例があり、次のとおりである。

2016カハブ554810判決(ソウル中央地方法院2017.6.16.言渡)

特許権侵害差止請求の事案において、被告が納品のために被告の制御装置を試運転する行為は「業として」行う行為ではないため、特許発明を間接侵害することではないとの趣旨の主張に対して、**被告が被告の制御装置を納品するために行う試運転行為は、被告の事業上の利益のために締結した契約上の義務を履行する行為であり、個人的・家庭的範疇の行為、または改良発明のための試験・研究行為ではないため、被告が「業として」行う行為に該当すると**判示した。

上記の判例において、事業上の利益のために締結した契約上の義務を履行する行為を「業として」の実施と判断し、「個人的・家庭的範疇の行為」または「改良発明のための試験・研究行為」は、特許法上における「業として」の実施とみなさない。

特許法は、発明を保護・奨励し、その利用を図ることによって技術の発展を促進して産業発展に寄与することを目的とするところ、特許法上における「業として」は、特許権者の利益を保護しつつも特許発明の利用が過度に制限されないように解釈することが望ましいと思われる。

海外法律動向

変わる米国商標法の主要内容の整理

ニュージーランド・オーストラリア弁護士 金叡娜

2021年12月27日に施行される米国商標近代化法(Trademark Modernization Act、以下「TMA」という。)によりランハム法(Lanham Act)に重大な変化があると見込まれる。

これは使用主義を強化して最近増加する商標使用の虚偽証明の問題を解消しようとする動きと解釈される。すなわち、今回の改正法の究極的な目標は、商標登録簿から虚偽商標あるいは不使用商標を整理することにある。

TMAの主要な改正内容は、大きく3つに分けてみることができる。

1. 第三者による不使用証拠の提出(Third Party Submission of Evidence During Examination)

商標審査期間中に第三者が不使用証拠を米国特許商標庁(USPTO)に提出できるようにして、これを活用するか否かに対して2ヶ月内に決定する制度が導入されて商標取消手続が簡素化された¹。例えば、第三者が出願人より先に使用したことを立証する証拠資料を提出したり、出願人が商標を商業的な用途で実際に使用していないことを示す証拠資料を提出することができる。

2. 商標登録の抹消手続(Ex Parte Expungement)

TMA 16A条²は、商標登録後に商業的な用途で一度も使用されることがない、不適切に登録された商標を抹消することを許与する。したがって、誰でも登録日から3年以上10年以内に指定商品/サービスの一部あるいは全部

に対して使用されていない登録商標に対して登録抹消を請求することができる。請求人は、登録商標が一部または全部の指定商品/サービスに対して使用されなかったことを示す合理的な調査(reasonable investigation)結果、およびこのような請求人の主張を裏付ける追加事実を確認する陳述書(verified statement)を提出しなければならない。不使用が明白であると判断される場合、USPTOは商標権者に反対証拠あるいは正当な不使用の証拠を提出することを要求する手続を開始することができる。USPTOが問題の商標登録の指定商品/サービスの抹消を決定した場合、商標権者は商標審判部(TTAB)に控訴することができる。USPTOが登録の維持を決定した場合、排除効(preclusive effects)を有し、問題の商標登録に対して追加的な異議申立が不可である。USPTOが不使用が明白であると判断される情報を発見した場合、USPTOは自発的に商標登録の抹消手続を開始することができる。

3. 再審査請求制度(Ex Parte Re-examination)

TMA 16B条³は、登録商標が一部または全部の指定商品/サービスに対して基準日(relevant date)当日、あるいは基準日前に商業的に使用されなかった場合、再審査請求を許与する⁴。ただし、再審査請求は、商標登録の抹消手続とは異なり、登録日から5年以内に請求しなければならない。16A条と類似して利害関係者でなくとも、USPTOを含む誰でも、確認陳述書と共にこれを裏付ける証拠を提出して再審査を請求することが可能である。USPTOは一見、証拠が確実な事件(prima facie case)であるか否かを決定することとなり、このような決定は最終的かつ再検討不可(final and non-reviewable)である。制度と商標権者の答弁、登録日前の不使用の有無に対する決定により、USPTOは異議が申立てられた商標の指定商品/サービスを取消すこととなる。使用宣言日を基準として商標が

¹ 15 U.S.C. § 1051(f).

² H.R. Rep. No. 116-645, at 3-4 (2020).

³ H.R. Rep. No. 116-645, at 4-5 (2020).

⁴ 基準日(relevant date): 商標出願ベースが実際使用基盤「Section 1(a) Actual Use」である場合は出願日であり、今後使用意図基盤「Section 1(b) Intent to Use」である場合は、出願人が使用宣誓書を提出した日付または使用宣誓書の提出期限満了日である。

使用されたことが明らかになった場合、それ以上問題の商標に対する追加的な異議申立は不可である。

上記で言及した取消手続は、2021年12月27日に施行され、「施行日または施行日前後に登録された全ての商標」に適用される。

上記内容以外にも、改正法は既存の暫定拒絶通知の対応期間である6ヶ月を最大60日まで短縮することができる柔軟性を与えて急増する不使用商標を迅速に整理できるようにし⁵、商標侵害に対する商標権者の権利強化のために回復不可能な損害推定規定⁶を導入して、商標権侵害の成立時に商標権者が使用差止命令を獲得することを容易にした。

ただし、今回の改正法による商標取消手続の簡素化などの使用主義の強化により、今後米国に商標を出願する計画がある場合には、実際使用しているか、使用しようとする商品/サービスに限定して出願する必要があり、現在米国で登録商標を所有している場合には、誰でも不使用登録商標に対する取消を請求できる制度が新設されたため、これに対する効果的な対応のために持続的な使用および正当な使用証拠確保に徹底した管理と注意を要する。



今月の判例

均等侵害の判断方法-大法院2019ダ237302判決(2021.3.11.言渡)

弁理士 金スラ

[事件の概要]

特許権者(原告)は、特許権侵害訴訟の相手方(被告)の実施製品が本事件特許発明を侵害したと主張する特許権侵害訴訟を提起し、原審で被告が敗訴して大法院に

上告した事件であって、均等侵害であるか否かが問題となった事件である。

本事件では被告の実施製品が本事件特許発明を侵害するか否かについて、次のような法理に基づいて判断する。

[侵害であるか否かの判断方法]

(1) 均等侵害の要件、およびその要件のうち、課題解決原理が同一であるか否か判断する方法

特許権侵害訴訟の相手方が製造する製品または使用する方法など(以下、「侵害製品など」という。)が特許権を侵害とするためには、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侵害製品などにそのまま含まれていなければならない。侵害製品など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に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示し、そのように変更することがその発明が属する技術分野で通常の知識を有する者の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、侵害製品など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、依然として特許権を侵害するとみなさなければならない。

ここで、侵害製品などと特許発明の課題解決原理が同一であるか否かを判断する際には、請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に抽出するのではなく、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であるかを実質的に探求して判断しなければならない(大法院2017フ424判決(2019.1.31.言渡)、大法院2016フ2546判決(2020.4.29.言渡)など参照)。

(2) 特許発明の技術思想の核心が特許発明の出願当時に既に公知となっていたり、公知となっていたに他ならないものに過ぎない場合、作用効果が実質的に同一であるか否か判断する方法

⁵ H.R. Rep. No. 116-645, at 2 (2020).

⁶ H.R. Rep. No. 116-645, at 6 (2020).

作用効果が実質的に同一であるか否かは、先行技術において解決されなかった技術課題であって、特許発明が解決した課題を侵害製品なども解決するか否かを中心に判断しなければならない。したがって、発明の説明の記載と出願当時の公知技術などを参酌して把握される特許発明に特有の解決手段が基礎としている技術思想の核心が、侵害製品などにおいても具現されていれば、作用効果が実質的に同一であるとみなすことが原則である。しかし、上記のような技術思想の核心が特許発明の出願当時に既に公知となっていたり、公知となっていたに他ならないものに過ぎない場合には、このような技術思想の核心が特許発明に特有であるとみなすことができず、特許発明が先行技術において解決されなかった技術課題を解決したともいえない。このような時には、

特許発明の技術思想の核心が侵害製品などにおいて具現されているか否かをもちて作用効果が実質的に同一であるか否かを判断することはできず、均等か否かが問題となる構成要素の個別的機能や役割などを比較して判断しなければならない(大法院2018ダ267252判決(2019.1.31.言渡)、大法院2015フ2327判決(2019.2.14.言渡)など参照)。

[事実関係の整理および法理適用]

(1) 事実関係の整理

本事件特許発明(特許番号省略)は「調理容器用着脱式取っ手」という名称の発明であり、簡単な操作により各種調理容器に分離、結合を可能にした取っ手に関するものである。

	本事件特許発明	侵害判断の可能性
構成1	ロータリー式作動部を操作してスライディング板を前・後方に移動させる技術思想	×
構成2	上面に形成されたボタンを通じて押圧部材またはピン部材を上下流動させてスライディング板の前・後方移動を制御し、ミスによるボタン加圧を防止する技術思想	(本事件特許発明の出願当時に公開されていた構成であって、技術思想の核心が本事件特許発明に特有であるといえない。)
構成3 (差異点1)	支持片が縦方向案内穴に挿入されて円弧型ホールに沿って回転しつつスライディング板の前・後方移動を可能にする構成	○
構成4 (差異点2)	上・下部部材およびスライディング板を貫通して設置されたピン部材が上・下相対位置によりスライディング板の前・後方移動を制御し、第2弾性スプリングがピン部材の上・下流動を弾性的に支持する構成	○

本事件特許発明は、構成1、2、3、および4を含む。

構成1および2は、本事件特許発明の出願当時に公開されていた構成であって、上記技術思想が本事件特許発明に特有であるとみなすことができず、先行技術において解決されなかった技術課題を解決したということもできないため、作用効果が実質的に同一であるか否かは、上記技術思想を具現するか否かを基準とすることはできず、構成3(差異点1)および構成4(差異点2)の各対応構成要素の個別的な機能や役割などを比較して決定しなければならない。すなわち、構成1および2は、侵害判断の基準にはなり得ない。

したがって、以下で構成3(差異点1)および構成4(差異

点2)により侵害が成立するか否かについて判断する。

(2) 法理適用-均等侵害の成否

まず、差異点2をみると、本事件第1項発明は「上・下部部材およびスライディング板を貫通して設置されたピン部材」によりロータリー式作動部を回転させても、ピン部材が解除されない限り、取っ手が調理容器から分離されない反面、第2被告実施製品は、係止片がスライディング片から上部に傾斜して折り曲げられて一体に形成されているため、取っ手を付着するときの反対方向にレバーを回転させるだけでもレバーと弧形牽引ロッドで連結されているスライド片が前進して、係止片が上部部材内面

に形成されたストッパーに係止されることによって取っ手と調理用具が若干分離されてから、この状態でレバー中央に設置されたボタンを押して直接係止片を押すと、係止片がストッパーから解除されて完全分離状態に至るという点において作用効果に差異がある。

また、本事件第1項発明のピン部材が別途の弾性部材である第2弾性スプリングにより支持されて上・下流動する反面、第2被告実施製品の係止片はそれ自体が弾性を有するが、ピン部材に係止片に変更する場合、本事件第1項発明のボタンとスライド片の相対的な移動関係のみならず、連結構成の配列関係を大幅に変更しなければならず、本事件第1項発明にはピン部材に係止片に変更する暗示と動機が提示されてもいない。このような点から本事件第1項発明の「ピン部材と第2弾性スプリング」の構成を第2被告実施製品の「係止片」に容易に変更できるとみなし難い。

したがって、第2被告実施製品は、本事件第1項発明の「ピン部材」および「第2弾性スプリング」と均等な要素を含んでいないため、本事件第1項発明を侵害するといえない。

[判決の意義]

本事件特許発明の構成のうち、出願当時に公知となっていた構成は、侵害判断の基準になる特有の構成となり得ず、均等であるか否かが問題となる構成要素の個別的機能と効果などを比較して侵害の成否を判断しなければならない。

借金返済のために運営していた出版社の出版権などを移転後に出版社と同一名称の商標を登録したことが旧商標法第7条第1項第18号(現第34条第1項第20号)に該当するか否か-大法院2020フ10827判決(2020.11.5.言渡)【登録無効(商)】

弁理士 梁松姫

1. 事件の概要

[争点]

旧商標法第7条第1項第18号(現第34条第1項第20号)は、同業など契約関係や業務上の取引関係またはその他の関係を通じて、他人が使用中または使用準備中である商標であることを知りながら、その商標と同一・類似の商標を同一・類似の商品に登録出願した商標に対して、信義誠実の原則により商標登録を受けることができないと規定している。この場合、借金返済のために運営していた出版社の在庫図書と出版権などを移転した後、その出版社と同一名称の商標を登録したことが、他人が使用中または使用準備中である商標に該当して本号が適用され得るか否かが争点となった。

[事件の背景]

イ. 「チョンムンガク出版社」という商号で先使用商標「**청문각** (ハングル: チョンムンガク)」を上記教材出版業などに関する出処表示として使用してきた被告は、訴外人に対する債務の返済のためにチョンムンガク出版社の在庫図書とその出版権などを譲渡するものの、チョンムンガク出版社と関連した全ての債務は、譲受対象から除外するとする内容の『図書、出版権などの事業譲渡契約(以下、「本事件譲渡契約」という。)」を2012年11月に締結した。訴外人は「チョンムンガク」という商号で事業者登録を行い、被告は「チョンムンガク出版社」を本事件譲渡契約の締結と共に廃業した。

ロ. 本事件譲渡契約において、上記譲渡代金は訴外人の被告に対する上記貸与金債権と相殺し、被告と取引中

である全ての取引先は訴外人が引き受けることとした。その後、訴外人は「チョンムンガク出版社」という商号で以前チョンムンガク出版社により出版していた図書を出版、販売し、譲渡契約前後に以前チョンムンガク出版社で勤務していた11名の職員のうち、6名を自己が運営するキョムン社に採用してチョンムンガク出版社の業務を担当するようにし、2013年1月頃には「チョンムンガク出版社」代表の名義でチョンムンガク出版社が保有していた著作権に関して著作権者らと新たに著作権設定契約を締結したりもした。

ハ、訴外人の息子である原告は、その後、2015年に「チョンムンガク出版」という商号で事業者登録を行い、父である訴外人から「チョンムンガク」事業場の全ての権利と資産および負債を包括的に譲受した後、「チョンムンガク出版」という商号で以前チョンムンガク出版社により出版していた図書を現在まで出版、販売してきている。

ニ、一方、被告は、本事件譲渡契約と共にチョンムンガク出版社を廃業した後、2013年2月頃にインターネットに「図書出版チョンムンガク」という名称を使用した職員採用公告を掲示し、2015年2月13日に本事件登録商標である「청문각(ハングル:チョンムンガク)」を出願して2015年12月21日に登録を受けた。

2. 特許審判院と特許法院の判断

特許審判院は、本事件譲渡契約当時は本事件登録商標が出願される前であり、本事件譲渡契約に本事件登録商標に対する移転約定が含まれたとみることができないとみなした。したがって、被告が正当な権源なしに原告が使用中または使用準備中である商標であることを知りながら、本事件登録商標を出願したとみることが難しいため、旧商標法第7条第1項第18号の無効事由に該当しないと判断した。

特許法院も、訴外人が本事件譲渡契約当時にチョンムンガク出版社と関連した全ての債務は引き受けないと約定した点、被告の職員をそのまま継承せずにその一部を新規採用方式により採用可能であると約定した点などに照らしてみると、本事件譲渡契約が営業譲渡契約に該当

するとみることが難しいとみなし、これによって、登録商標の出願当時、先使用商標が被告以外の他人が使用中または使用準備中である商標に該当するとみることが難しい以上、登録商標は旧商標法第7条第1項第18号に該当しないと判示した。

3. 大法院の判断-原審の破棄差戻し

しかし、大法院は、「被告の本事件登録商標に対する登録は信義誠実の原則に違反して無効である」とした上で、原審を破棄した。

大法院は、本事件譲渡契約が被告の在庫図書と著作権および既存の出版営業を継続して維持するために、主要職員と取引先を訴外人に移転することをその内容としており、被告と訴外人は本事件譲渡契約を通じて「チョンムンガク」という標章の使用権源を訴外人に帰属させることに合意し、その後、上記標章の使用権源は、最終的に訴外人から原告に移転されたとみることができると指摘した。そのために、訴外人または原告は、「チョンムンガク」(または「チョンムンガク出版」)という商号で事業者登録を行い、「チョンムンガク出版社」で出版していた図書を出版、販売するなど、自己のサービス業の標識を「チョンムンガク」(または「チョンムンガク出版」)として使用するという意志を対外的に表示し、「チョンムンガク」という標章の使用を統制、管理してきたため、本事件譲渡契約以降、上記標章を商標として使用した主体も訴外人または原告とみるべきであると判断した。

したがって、被告が本事件譲渡契約などを通じて「チョンムンガク」という標章の使用権源を訴外人に移転し、訴外人または原告が上記標章を使用している事実をよく知りながらも、上記標章と同一・類似の商標を同一・類似のサービスに出願して本事件登録商標として登録を受けたことは、訴外人または原告に対する関係において信義誠実の原則に違反すると評価することができるところ、被告の本事件登録商標は旧商標法第7条第1項第18号に該当するため、その登録が無効となるべきであると大法院は最終的に判示した。

4. 本判決の意義

本件は、本事件譲渡契約から被告の本事件出願商標が旧法第7条第1項第18号の他人が使用中または使用準備中である商標に該当するか否かが争点となった事案である。

これと関連して大法院は、借金返済のために運営していた出版社の在庫図書と出版権などを移転した後、運営していた出版社と同一名称の商標を登録したことは、信義誠実の原則に違反するとみなした上で、特許法院の判断を最終的に覆した。

商標法第34条第1項第20号の他人が使用中または使用準備中である商標に該当して本号が適用され得るか否かは、「他人と出願人の内部関係、契約が締結された場合に当該契約の具体的内容、先使用商標の開発・選定・使用経緯、先使用商標が使用中である場合にその使用を統制したり先使用商標を使用する商品の性質または品質を管理してきた者が誰であるかなど」を総合的に考慮して判断しなければならないという本号の判断基準と共に、「他人との契約関係などを通じて他人が使用中または使用準備中である商標(先使用商標)を知ることとなった者が、他人に対する関係において「信義誠実の原則」に違反して先使用商標と同一・類似の商標を同一・類似の商品に登録出願した場合、その商標登録を許容しない」という本号の趣旨を今一度強調した点において本判決の意義がある。✕

YOU ME便り

文智恩、梁松姫、李絃華弁理士、許麗花中国弁理士が入社

文智恩、梁松姫、李絃華弁理士、許麗花中国弁理士がYOU ME特許法人に入社し業務を開始しました。

・文智恩弁理士

学歴 西江大学校 生命科学科 (2012)

経歴 弁理士試験合格 (2017)

・梁松姫弁理士

学歴 梨花女子大学校 科学教育科 (2019)

経歴 弁理士試験合格 (2018)

・李絃華弁理士

学歴 ソウル大学校 地球環境科学科 (2016.8)

経歴 弁理士試験合格 (2019)

・許麗花中国弁理士

学歴 中国延辺大学校 化学科修士 (2002)

亜洲大学校 エネルギーシステム学科博士 (2008)

経歴 中国弁理士資格取得 (2019) ✕



〒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