

## Contents

## 目次

## 知識財産権関連情報 ..... 1

- ・ 輸出国における先使用権の適用事例
- ・ 代表取締役が会社に有償で特許権を譲渡などをする場合と税金
- ・ 権利範囲確認審判制度および権利範囲確認審判における自由実施技術の抗弁について
- ・ 主要国(IP5)審査における請求項追加による費用/審査などの諸問題の比較分析

## 海外法律動向 ..... 10

- ・ 国際ドメイン紛争の進行手続
- ・ 中国専利法中のデザイン専利出願に関する最新規定内容

## 今月の判例 ..... 16

- ・ 分割出願における公知例外の判断方法-大法院2020フ11479判決(2022.8.31.言渡)[拒絶決定(特)]
- ・ 識別力のない構成の結合商標が旧商標法第6条第1項第3号(現第33条第1項第3号)の「商品の原材料を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標」に該当するか否か-大法院2022フ10128判決(2022.6.30.言渡)[登録無効(商)]

## YOU ME便り ..... 20

- ・ 李芝奕、崔英蘭、金燮雅、金其聖弁理士が入社

## 知識財産権関連情報

## 輸出国における先使用権の適用事例

弁理士 金佳泳

先使用権は、先出願主義下で善意の先発明者を救済し、企業の営業秘密を維持するための制度であり、韓国特許法第103条では「特許出願時にその特許出願された発明の内容を知らずにその発明をしたり、その発明をした者から知得するようになって、国内でその発明の実施事業をしたり、これを準備している者は、その実施または準備している発明および事業目的の範囲内でその特許出願された発明の特許権に対して通常実施権を有する。」と規定されている。

先使用権は、基本的に属地主義に従うため、特定国における先使用権が認められるためには当該発明の出願時を基準として当該特定国の法規定による使用または使用準備中でなければならない。

また、主要輸出国の法規定では「特許出願時」に発明の実施に該当する事業または事業準備をしていることを要求しているが、韓国特許法によると、通常の出願日以外に、国内優先権主張出願の場合には優先権主張の基礎となる先出願日が先使用権の判断基準となる規定がある(特許法第55条第3項)。以下で記述する主要輸出国における先使用権制度を参照すると、特許出願時とは、特許出願日だけでなく、パリ条約第4条の優先権に基づく優先日を含むため、パリ条約の優先権主張出願では優先権主張の基礎となる最初出願日(パリ条約§ 4B)が判断基準となるとみている。

輸出国における先使用権と関連して、韓国企業が国内で使用中的発明を海外に輸出して使用し、海外での出願時を基準として先使用権を認められるためには、ど

の程度事業または事業準備をしなければならないのかが問題となり得る。以下、主要輸出国における先使用権制度と先使用権の適用事例について詳細に考察する。

## 1. 主要輸出国における先使用権制度

### (1) 米国(法273条;侵害主張に対する抗弁規定)

- ・ 2011年の特許法改正を通じて先発明主義から先出願主義に転換し、これにより、従来はBM(Business Method)発明に限って認めていた先使用権を全ての形態の発明に拡大した。
- ・ 法273条(a)(4)の法条文中に規定された「有効な出願日」とは、実際の特許出願日、または問題となったその発明の米国、外国または国際出願の優先権主張日を意味すると定義されている。
- ・ 有効な出願日から少なくとも1年前にその発明の内容を現実的に完成し、商業的に使用していることを要求している。
- ・ 商業的使用の意味は、有用な最終製品に対して米国で会社内の商業的使用と関連しているかまたは独立的・実質的な販売と関連している場合を意味する。

### (2) ドイツ(法12条)

- ・ 法条文中「使用」のみを要求し、「商業的使用」を成立要件としていない。

### (3) フランス(法613条の7)

- ・ 法条文中「先発明」のみでも先使用権を認める。

### (4) 英国(法64条)

- ・ 法条文中「発明の優先日以前に」と定義し、優先日はパリ条約第4条上の優先権の優先日を意味する。
- ・ 法条文中「有効かつ真剣な準備」と規定し、これに対して判例は特許が与えられたならば侵害になる行為の準備が行為を実行する段階に至ることを要求している。

### (5) 日本(法79条)

- ・ 韓国特許法と類似し、先使用権を最も活発に利用しており、多様な判例が蓄積されている。
- ・ 特許出願時とは、当該特許出願の実際の出願日ま

たは優先権主張がある場合にはその優先日を意味する。

- ・ 「事業の準備」要件に関して、判例は事業の実施段階に至らなくても即時実施の意図を有し、即時実施の意図が客観的に認知された状態・程度に表明されている状態を意味すると判示している。

## 2. 先使用権関連判例

### (1) 英国

1) 特許を侵害する製品の試作品を出願日前に製作したが、販売用製品を開発していない事件において、優先日時点には侵害製品の販売がなされておらず、侵害製品を販売しようとする意図がないとの理由により先使用権を否定した。

2) 出願日前に侵害品生産のための事業計画が準備されているが、会議録には開発が「非常に予備的段階」との記載があることを根拠に先使用権を否定した。

3) 「有効かつ真剣な準備」という規定に対して、「effective」が「準備」を限定しており、準備以上のことが行われていなければならないとし、準備は侵害行為が確実に行われる段階にあると認められる程度に進行されたものでなければならず、発明が実施されたことを示せば十分であるという被告の主張を拒絶する判示を下した。

### (2) 日本-事業準備の肯定的事例

1) 先使用権の効力は、特許出願時(優先権主張日)に先使用者が実際に実施または準備していた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内で変更された実施形式にも及ぶと解釈することが相当であると判示した。本判示は特許権者でなく第三者である先使用者を積極的に保護するために均等論的解釈をしたという点から意味がある。

2) 試作品の製作を下請け会社に依頼して納入を受けてからこれを発注者に納入した後に出願し、その後、正式注文を受けて前記下請け会社に発注して納入を受けてから継続して前記発注者と第三者に同一の製品を製造・販売した事実から、出願時に実際に創作した者から知得し

て事業の準備をしていたと認める判示を下した。

3) 1号機はまだ量産化以前の試作品といえるが、証拠によると、この種類のフォーククローでは受注生産の形態を取る製品であることが認められ、被告がこれを実際に顧客に販売して代価を得たことから、被告は本件考案に関するフォーククローの実施である事業をしていたとみななければならない、そうではないとしても、実施の準備をしていたとみることができると判示した。

4) 化合物の製造方法の発明において、特許出願の有効な優先日前にその発明である製造方法を実施するためのプラントの設計および建設の基本設計や建設費見積もりがなされており、その優先日後に当該基本設計や建設費見積書が多少修正されたが、発明である化合物の製造方法自体は再検討されていない事例において、その優先日前に「事業の準備」があったと認める判示を下した。

5) 出願日前に鍛造金型の図面を完成させて、開始材料を発注すると同時に金型製作に着手して当該出願日後には金型を完成させて鍛造開始をし、前後に材料発注、量産、販売したことから、出願日前には即時実施の意図があり、それが客観的に認識される様態、程度に表明されていると認める判示を下した。

6) 被告の生理活性タンパク質の製造方法に関する発明に対する所定の確認行為や申告行為および当該生理活性タンパク質の製造に関する設備の完成および稼働などの行為により、即時実施の意図は客観的に認識できる様態であるため、事業の準備を認めて先使用権を認める判示を下した。

### (3) 日本-事業準備の否定的事例

1) 出願日前に改良が必要な試作品段階に留まる場合には即時実施の意図があったと認めることができないとした上で、即時実施の意図が客観的に認識される様態とみることができるのは、引張試験後に改良した試作品が完成し、金型の発注がなされた時点であると判示した。

2) 研究報告書に羅列された成分のうちの一つであったというだけでは、事業の準備を否定した。

3) 図面が概略図に過ぎず、図面以外に製造や工程に関する具体的な内容がないため、事業の準備を否定した。

4) 医薬用製剤に対して特定発明を利用した事業に対して即時実施の意図を有しているというためには、少なくとも当該事業の内容が確定していることを要し、当該事業に利用する発明の内容が確定しているだけでは不十分であるといえるところ、出願時には医薬品の内容がまだ一意的に確定していたとはいえず、事業の準備を否定した。

### 3. 示唆点

発明者が発明をして特許出願制度を利用する場合には、その特許発明を公開する代価として一定期間の独占排他権である特許権を享有することができるが、出願せずに営業秘密にして使用する場合、第三者の模倣の虞がないため、特許出願制度を利用して公開するより有効な手段となり得る。このような場合、先発明者以外の他人が特許権を取得しても、先使用権制度を利用してその事業を継続して行うことができるようになるという点で制度の利点がある。

それにも拘らず、韓国の特許訴訟実務において先使用権の成立が認容された事例は、日本に比べて極めて少ない状況である。このような問題を解決するために、韓国特許法上の要件を緩和する方法が議論されている。要件緩和の方法論には、特許法第103条に規定された「事業の準備」要件を柔軟に解釈して、(日本のように)その発明を実施するために計画する直間接的準備行為を含むと解釈しようとする意見などがある。このような方法を通じて、善意の先発明者が先使用権をより広く認められるようにすることで、究極的に産業発展に尽くす方向へ制度利用を促進することが望ましい。

#### \* 出処

- ・特許の先使用権制度の改善法案に対する考察(パク・ジュヒョン、2019)
- ・海外主要国のIP法制度および政策動向調査・分析(韓国特許庁/韓国知識財産研究院、2011)

## 代表取締役が会社に有償で特許権を譲渡などをする場合と税金

弁護士 朴成寅

### 1. はじめに

最近、会社で発明した特許を代表取締役の個人名義で出願して特許登録を受けた後、その特許権を代表取締役が会社に譲渡して譲渡代価が支給(または仮支給金の相殺処理)されたり、その特許権に対して代表取締役が会社に対して実施権を設定した上で、実施料が支給される事例が多い。

しかし、最近、韓国国税庁で代表取締役の名義で登録された特許を、概して会社で発明した職務発明とみなして上記のような取引が不当行為計算<sup>1</sup>に該当し、勤労所得<sup>2</sup>や贈与<sup>3</sup>として処理されなければならないとの理由により会社と代表取締役に課税処分するケースが多く発生している。

これに関連して審判例を検討し、会社や代表取締役が留意する点について考察する。

### 2. 職務発明、業務発明、自由発明の区別

#### 1) 職務発明

発明振興法第2条第2号<sup>4</sup>は、「職務発明」とは、従業員、法人の役員または公務員(以下、「従業員など」という。)がその職務に関して発明したものが性質上、使用者・法人または国や地方自治体(以下、「使用者など」という。)の業務範囲に属し、その発明をするようになった行為が従業員などの現在または過去の職務に属する発明であると規定している。

#### 2) 業務発明

業務発明とは、従業員などが行った発明が従業員などの職務とは関係はないが、使用者などの業務範囲に属す

る発明をいい、職務発明ではないため、原則的に発明振興法第10条第3項<sup>5</sup>が適用されて従業員などが任意に処分することができる。

#### 3) 自由発明

自由発明とは、従業員などが行った発明が使用者などの業務範囲にも属さず、発明をするようになった行為が従業員などの職務とも関連がない発明をいい、職務発明ではないため、原則的に発明振興法第10条第3項が適用されて従業員などが任意に処分することができる。

[従業員などの発明の区分]



#### 4) 税務的に紛争になる場合、職務発明非該当に関する立証責任

課税処分がなされた場合、当該課税処分が不当であることを争いながら職務発明に該当しないことを主張する場合、職務発明非該当に関する立証責任は、これを争う請求人(または請求法人)が負担する。

法人税賦課処分取消訴訟において、課税処分の適法性および課税要件事実の存在に対する証明責任は課税官庁にあるため、課税標準の基礎となる各事業年度の益金と損金に対する証明責任も、原則的に課税官庁にあるといえるが、納税義務者が申告したある損金の用途や支給の相手方が虚偽であるか、損金で申告した金額が損費の要件を揃えていないとの事情が課税官庁により相当な程度に証明された場合には、証明の難易や公

<sup>1</sup> 国税基本法第14条、法人税法第52条および第67条、法人税法施行令第106条参照

<sup>2</sup> 所得税法第20条第1項第5号参照

<sup>3</sup> 相続税および贈与税法第45条の5参照

<sup>4</sup> 発明振興法第2条(定義) 本法律で使用用語の意味は次のとおり。  
2. 「職務発明」とは、従業員、法人の役員または公務員(以下、「従業員など」という。)がその職務に関して発明したものが性質上、使用

者・法人または国や地方自治体(以下、「使用者など」という。)の業務範囲に属し、その発明をするようになった行為が従業員などの現在または過去の職務に属する発明をいう。

<sup>5</sup> 発明振興法第10条(職務発明) ③職務発明以外の従業員などの発明に対して、予め使用者などに特許などを受けることができる権利や特許権などを承継させたり、使用者などのために専用実施権を設定するようにする契約や勤務規定の条項は無効とする。

平の観念などに照らして、そのような費用が実際に支出されたり、他の事情により損費の要件が満たされるとい

う点に関する証明の必要は納税義務者に戻される(大法院2012ドウ23341判決(2014.8.20.言渡)など参照)。

### 3. 職務発明、業務発明、自由発明の区別による税法の適用

#### 1) 職務発明

[発明振興法による類型分類およびそれによる税法の適用]

事前予約承継規定有り			事前予約承継規定無し <sup>6</sup>	
使用者など承継意思通知	使用者など不承継意思通知	使用者など承継意思未通知	従業員など譲渡意思無し	従業員など譲渡意思有り
使用者など：職務発明の承継権利 <sup>7</sup> 従業員など：補償請求権取得 <sup>8</sup>	使用者など：無償通常実施権取得 <sup>9</sup> 従業員など：職務発明の権利保有	使用者など：従業員などが許諾することで通常実施権取得 <sup>10</sup> 従業員など：職務発明の権利保有	使用者など：中小企業の場合、無償通常実施権取得 <sup>11</sup> 従業員など：職務発明の権利保有	使用者など：職務発明の権利承継 従業員など：補償請求権取得 <sup>12</sup>
[職務発明の補償金] 在職中に勤労所得 <sup>13</sup> 退職後にその他所得 <sup>14</sup>	職務発明の補償金(在職中に勤労所得、退職後にその他所得) * 発明振興法上、従業員などに職務発明の権利が帰属するが、税法では国税基本法第14条(実質課税)原則上、職務発明を代表取締役の個人名義に帰属するように外観を形成した後、代表取締役が当該権利を会社に譲渡などをして代価を受ける場合を代表取締役がその権限や地位を利用して税金回避や軽減の意図をもってした行為とみなして一般的な職務発明と同一に取り扱うとみられる			[職務発明の補償金] 在職中に勤労所得 退職後にその他所得

#### 2) 自由発明、業務発明

請求人(または請求法人)が客観的な証拠に基づいて当該発明が自由発明、業務発明に該当するという事実を立

証することに成功すれば、所得税法第21条第1項第7号<sup>15</sup>によりその他所得として取り扱う。

### 4. 審判例

	職務発明に判断して請求人(または請求法人)の審判請求を棄却した事例	自由発明、業務発明に判断して請求人(または請求法人)の審判請求を認容した事例
審判例	租税審判院2022.5.4.日付2021プ5879決定、 租税審判院2022.4.4.日付2021イン7009決定、 租税審判院2022.4.25.日付2021ジュン6944決定、 租税審判院2022.4.5.日付2021グアン5258決定、 租税審判院2022.4.6.日付2021ジュン5853決定など	租税審判院2021.8.19.日付2021ジョン1863決定、 租税審判院2020.9.25.日付2019ジュン2524決定など

<sup>6</sup> 発明振興法第13条第1項但し書

<sup>7</sup> 発明振興法第12条、第13条第1項および第2項参照

<sup>8</sup> 発明振興法第15条参照

<sup>9</sup> 発明振興法第10条第1項参照

<sup>10</sup> 発明振興法第13条第3項参照

<sup>11</sup> 発明振興法第10条第1項参照

<sup>12</sup> 発明振興法第15条参照

<sup>13</sup> 所得税法第20条第1項第5号参照

<sup>14</sup> 所得税法第21条第1項第22の2号参照

<sup>15</sup> 所得税法第21条(その他所得) ①その他所得は、利子所得・配当所得・事業所得・勤労所得・年金所得・退職所得および譲渡所得以外の所得であって、次の各号で規定するものとする。

7. 鉱業権・漁業権・産業財産権・産業情報、産業上の秘密、商標権・営業権(大統領令で定める店舗賃借権を含む)、土砂石の採取許可による権利、地下水の開発・利用権、その他これと類似する資産や権利を譲渡または貸与し、その代価として受ける金品

<p>判断理由の要約</p>	<p>i) 代表取締役が争点特許を発明したとの証明で提出した研究ノートは、単純組立図のスケッチ程度のみが確認され、記録された内容も少なく、または争点特許の結果物に対する要約内容により争点特許の内容を具体的に実現する過程において実験や試作品製作、段階別記録などを確認することができないか、または特許出願書の内容とほぼ類似して作成され、実際の争点特許を開発しながら代表取締役が直接作成した研究ノートであるのかが信頼し難く、提出された研究ノートのみでは代表取締役が発明に至るまで開発過程に参加した内容が確認できない点</p> <p>ii) 争点特許は試作品の製作および多様な実験が必要であり、そこには相当な設備と費用がかかるとみられるにも拘わらず、代表取締役が個人的な研究施設や実験器具などを備えた事実が確認できず、代表取締役が個人的に支出した関連費用も微小であるとのことから、特許登録費用以外に支出証明を提示できない点</p> <p>iii) 会社は研究開発担当部署または研究所を設けており、争点特許を除いた関連技術分野の特許を出願した経験がある点などに照らすと、会社が争点特許開発に全く関与しなかったと断定できない点</p> <p>iv) たとえ争点特許の創出において、代表取締役の努力が一部分寄与された点があるとしても、これは代表取締役の職務と関連しているとみることが妥当である点</p> <p>v) 会社は争点特許の特許出願前から特許コンサルティング企業から特許関連コンサルティングを受けてきたとみられ、争点特許の鑑定評価も会社の費用で受けるなどの事情を総合すると、争点特許は出願時から代表取締役の名義で出願した後、会社が代表取締役から買入れることが予定された一つの取引とみられる点</p>	<p>i) 代表取締役は争点特許を発明することができる専門知識を備えているとみられる点</p> <p>ii) 代表取締役は争点特許登録前にも争点特許と類似する多数の特許を代表取締役の個人名義で出願、登録した点</p> <p>iii) 会社の技術研究チームの担当研究員の構成が争点特許と関連がなく、弁理士の記述書に添付された代表取締役の研究ノート資料などを通じて代表取締役がアイデアを提供したり構想したとの主張に信憑性があるとみられ、争点特許の登録を代理した弁理士は、争点特許の発明者は代表取締役であり、代表取締役から資料が伝達され、協議して特許出願したと確認し、争点特許と関連して特許事務所の担当者として代表取締役が意見書と補正書草案を共有して検討したe-mailなどを提示した点</p> <p>iv) 会社の付設研究所が争点特許を開発したとみるべき具体的な資料などが不足しているとみられる点</p> <p>v) 会社に技術研究所があったが、代表取締役が現在または過去に同技術研究所に所属して勤務した履歴が確認できず、争点特許の性質上、会社の業務範囲に属するとしても、争点特許発明をするようになった行為が代表取締役に当然予定される職務に属するとみることが難しい点</p>
----------------	--	---

### 5. 検討意見および会社の対応方針

租税審判院は、概して代表取締役の名義で特許出願、登録して会社に譲渡したり実施権を設定した上で、代表取締役が会社から代価を支給されるケースを、代表取締役がその権限や地位を利用して実質的には会社の職務発明に該当するにも拘らず、形式的に代表取締役個人の特許であるように、または代表取締役名義で特許を登録するように外形を作出して税金を回避したり軽減させる意図を有する行為、代表取締役に不当に法人資金を流出するための行為と判断しているとみられる。

したがって、代表取締役の発明が会社の職務発明に該当する場合は、職務発明の処理に関する規定に適合するように税金を申告、納付することが望ましいと思料される。

代表取締役の発明が会社の職務発明でなく自由発明または業務発明であれば、審判や訴訟で不当な判断を避けるためには、i) 会社の公的書類などに代表取締役の職務範囲を発明の開発業務でないことを明確に規定し、ii) 代表取締役が現在または過去に会社研究所に所属して勤務した履歴がないようにし、iii) 代表取締役が当該発明

を開発できる専門知識や能力を備えていることを証明できる資料を確保し、iv)代表取締役が研究ノートに発明を開発する過程を開発段階からより具体的に記録し、タイムスタンプなどを通じて当該研究ノートの作成時点を記録して研究ノートの信憑性を確保し、v)代表取締役が発明を開発する過程で会社の設備や研究施設などを使用せずに独自に発明を具体化し、また関連費用を直接支給してその支出内訳の証拠書類を確保し、vi)特許出願および登録過程でも代表取締役が弁理士と直接連絡してコミュニケーションし、vii)特許出願および登録費用も代表取締役が個人的に支給し、その支出内訳の証拠書類を確保し、またはviii)代表取締役の発明が会社の業務範囲と全く無関係であることを確認できる資料を確保するなど、代表取締役の発明が会社の職務発明でなく自由発明または業務発明であることを立証できる客観的な資料を保有していなければならないと思料される。

## 権利範囲確認審判制度および権利範囲確認審判における自由実施技術の抗弁について

弁理士 金政泰

### 1. 権利範囲確認審判制度

#### イ. 意義

権利範囲確認審判とは、第三者の実施発明が特許権者の特許権保護範囲に属するか否かを審判手続で公的に確認を受けることをいう。つまり、特許権者または専用実施権者は自分の特許発明の保護範囲を確認するために特許権の権利範囲確認審判を請求することができ(積極的権利範囲確認審判、特許法第135条第1項)、利害関係人は他人の特許発明の保護範囲を確認するために特許権の権利範囲確認審判を請求することができる(消極的権利範囲確認審判、同条第2項)。

#### ロ. 制度的趣旨

権利範囲確認審判制度は、特許権を巡る当事者間の

紛争において技術専門家から構成された審判官合議体により、予め特許発明の保護範囲の確認を受けておくことによって、複雑な訴訟手続に先立って権利侵害問題を円満に解決する客観的な判断を求めることにその趣旨がある。

#### ハ. 手続

権利範囲確認審判の請求人は、特許権存続中に、確認対象発明の説明書および必要な図面を添付して審判請求書を提出しなければならない。この際、確認対象発明は、当該特許発明と互いに対比することができる程度に具体的に特定されなければならない。

#### ニ. 法的効力

大法院は「民事裁判においてこれと関連した他の権利範囲確認審判事件などの確定審決で認められた事実は、特別な事情がない限り、有力な証拠資料となるものであるが、当該民事裁判で提出された他の証拠内容に照らして、関連権利範囲確認審判事件などの確定審決における事実判断をそのまま採用し難いと認められる場合には、これを排斥することができるといえる。」と判示(大法院99ダ59320判決(2002.1.11.言渡))している。言い換えると、権利範囲確認審判の確定審決で認められた事実は、特別な事情がない限り特許侵害訴訟で有力な証拠資料となるが、特許侵害訴訟に法的羈束力まであるわけではないとみる立場である。

### 2. 権利範囲確認審判において文言侵害に対する自由実施技術の抗弁が認められるか否か

#### イ. 争点

特許権者が相手方に特許侵害を主張する場合、相手方が自分が実施する技術は、特許出願前から既に公知となっている技術(先行技術)から容易に実施できるものであると主張しながら防御することができ、これを講学上自由技術の抗弁という。このような自由技術の抗弁は、ドイツの影響を受けたもので、日本を経由して韓国に実務上定着した理論である。しかし、ドイツ連邦大法院はFormstein(Moulded Curbstone)判決で均等侵害と関連した消極的要件の一つとして上記抗弁を認めつつ、文言

侵害の場合にはこれを認めないとの趣旨で判示した。対象判決においても、均等侵害だけでなく文言侵害(literal infringement)の場合にも自由技術の抗弁を認めるか否かが争点となった。

### ロ. 特許法院の判断(特許法院2015ホ4019判決(2016.1.15.言渡))

特許法院は、「自由実施技術の法理は、特許発明が当初特許を受けることができなかつた部分まで均等論を適用して権利範囲を拡張することを制限するためのものであるため、確認対象発明が特許発明の請求の範囲に記載された構成の全てをそのまま含んでおり、特許発明の権利範囲を文言侵害する場合には適用されない。」と説示しており、「本事件確認対象発明が本事件第1項発明の構成を全てそのまま含めてその権利範囲を文言侵害しており、自由実施技術の法理が適用されない。」と判示した。

### ハ. 大法院の判断(大法院2016フ366判決(2017.11.14.言渡))

これに対して大法院は、「権利範囲確認審判において特許発明と対比される確認対象発明が公知の技術のみからなる場合だけでなく、その技術分野で通常の知識を有する者が公知技術から容易に実施できる場合には、いわゆる自由実施技術であって、特許発明と対比する必要なしに特許発明の権利範囲に属しないとみななければならない。このような方法により特許発明の無効か否かを直接判断せずに確認対象発明を公知技術と対比して確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するか否かを決定することによって、迅速かつ合理的な紛争解決を図ることができる。このような自由実施技術法理の本質、機能、対比する対象などに照らしてみると、上記法理は特許権侵害の成否を判断するときに一般的に適用されるものであって、確認対象発明が結果的に特許発明の請求の範囲に示された全ての構成要素とその有機的結合関係をそのまま有している、いわゆる文言侵害に該当する場合にもそのまま適用される。」と判示し、特許法院の判断とは異なり、文言侵害にも自由実施技術の抗弁が認められるとした上で、特許法院の判決を破棄した。

## 二. 検討

大法院の判決は、自由実施技術の抗弁の独自の存在理由を明らかにし、これは権利範囲確認審判を含む特許権侵害の成否の判断時に一般的に適用される法理であって、特に、これは均等侵害だけでなく、文言侵害の場合にも適用されることを確認したという点で意義がある。

特に、特許無効手続と侵害手続を厳格に区分するドイツの実務とは異なり、大法院2010ダ95390全員合議体判決(2012.1.19.言渡)により侵害訴訟で進歩性と関連した特許無効を理由とする権利濫用の抗弁を認めている韓国の実務において、果たして自由技術の抗弁を認める実益があるのかが問題となる。しかし、大法院2012フ4162全員合議体判決(2014.3.20.言渡)は、侵害事件とは異なり、権利範囲確認事件では権利範囲の属否判断に先行して特許発明の進歩性有無を審理判断することができないと判示した。かかる点から、権利範囲確認事件では、依然として自由技術の抗弁を認める実益があるとみることができるといえる。対象判決は、このような実益を確認して受け入れた判決であると理解することができる。

## 主要国(IP5)審査における請求項追加による費用/審査などの諸問題の比較分析

弁理士 朴貞美

特許出願時に提出する明細書で最も重要な部分は、「特許請求の範囲(以下、「請求項」という。)」である。請求項は保護を受けようとする事項を記載した部分であって、特許登録時に請求項は特許権の保護範囲を定める役割を果たす。これに対して特許法第97条でも「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る。」と登録された請求項の法律的意思を規定している。審査官は特許出願があれば、請求項に対して特許登録要件を判断し、特許出願時に出願人が特許庁に納付する審査請求料も請求項の個数を基準として算定されている。

審査過程において審査官は、請求項別に登録要件の満足有無を判断し、請求項別に拒絶理由を提供している。出願人は拒絶理由を克服するために既存の請求項を併合するか、一部の請求項を削除するか、または新たな請求項を新設する補正を行うことができる。請求項を併合および削除する補正とは異なり、請求項を新たに新設する補正を行う場合には出願人は追加する請求項の個数に対応する費用を納付しなければならず、審査請求料は追加する請求項ごとに44,000ウォンを特許庁に納付する(特許料などの徴収規則、2022年8月19日施行)。

一方、請求項を新たに新設する補正が可能であるか否かは、補正の時期別に異なり得る。自発または最初の

拒絶理由通知(第47条第1項第1号)に対応した補正の場合、特許法は特許出願時に提出した最初明細書の範囲内で新たな請求項を新設する補正を許容する。しかし、最後の拒絶理由通知または再審査を請求するときの補正(第47条第1項第2号および第3号)において特許法は新たな請求項を新設することを禁止している。既に進行した審査結果を有効に活用して審査促進を図るためである。

上記で韓国出願時の審査段階における請求項追加時の費用などを説明したが、以下では主要国(IP5)の審査段階における請求項の追加可否および費用などについて表にまとめる。

	請求項追加可能時期	官納料
韓国	自発または最初の拒絶理由通知(第47条第1項第1号または第2号)に対応した意見書提出期間	追加される請求項の1項ごとに44,000ウォン
日本	自発または最初の拒絶理由通知(第17条の2第1項第1号)に対応した意見書提出期間	追加される請求項の1項ごとに4,000円
中国	自発補正期間内	請求項10項以内では追加手数料なし 10項超過時からは出願料のみ1項当たり150中国元追加
米国	補正期間内	請求項20個まで同一 ただし、独立請求項が3項超過時は1項当たり480ドル追加 全体請求項が20項超過時は1項当たり100ドル追加
欧州	N/A	請求項15個まで同一 15項超過時は1項当たり250ユーロ追加 50項超過時は1項当たり630ユーロ追加

韓国において出願人は、審査請求時に基本料(143,000ウォン)に請求項の1項ごとに44,000ウォンが追加された官納料を納付する。特許審査請求後、出願人の補正により請求項が追加される場合は、基本補正料(電子文書で提出時は1件当たり4,000ウォン)に追加される請求項の1項ごとに44,000ウォンが追加された官納料を納付する(特許料などの徴収規則、2022年8月19日施行)。

韓国と類似する手数料体系を有している日本は、出願人が審査請求時に基本料(138,000円)に請求項の1項ごとに4,000円が追加された官納料を納付する(2019年4月1日以降の特許出願基準)。特許審査請求後、出願人の補

正により請求項が追加される場合は、追加される請求項の1項ごとに4,000円を追加的に納付する。

中国、米国および欧州のそれぞれは、全て補正可能期間内に請求項を追加する補正が可能であり、この際に追加される請求項の個数が既設定された個数を超える場合にのみ追加費用を納付する。

中国は出願料(900中国元)を納付すれば、請求項10個および明細書30頁を超える場合にのみ追加費用を納付する。出願人の補正により請求項が10項を超える場合、11項から1項ごとに150中国元を追加的に納付する。また、中国は審査請求料(2,500中国元)、登録料および年

次料は請求項の個数に対応して追加される金額はない。

米国は出願時の基本官納料は320ドルであり、単一請求項20個まで、独立請求項3個まで、そして明細書100ページまでが基準となる。独立請求項4項からは1項ごとに480ドル、総請求項個数が21項からは1項ごとに100ドルを追加的に納付する。

欧州は出願時の基本官納料は130ユーロであり、請求項15項までが含まれる金額である。請求項が15個を超える場合に追加手数料が発生する。例えば、16項から50項までは1項ごとに250ユーロ、51項からは1項ごとに630ユーロが追加される。

主要国(IP5)のうちの一部国家では請求項の追加が常時可能なわけではなく、また他の一部国家では請求項を追加する補正時に相当な手数料を納付しなければならない点に留意が必要である。✧

## 海外法律動向

### 国際ドメイン紛争の進行手続

ニュージーランドおよびオーストラリア弁護士 金叡娜

事前審査なしに先受付先登録により簡単に登録することができるドメイン名は、このような理由により紛争が頻繁に発生する。たとえ現在使用されている商標と商号であるとしても、ドメイン名を先に登録したドメイン登録者と使用者間の利害関係が相反するためである。ドメイン名紛争の解決方法は司法的解決と行政的解決がある。

#### 1. 司法的解決

法院がドメイン名紛争を解決するために適用できる法的根拠は、商標権の侵害(商標法第108条)、不正競争

防止法違反(不正競争防止法第2条)などがあり、訴提起の実質的要件および救済手段は次のとおりである。

#### 1) 商標権侵害を趣旨とする提訴および救済手段

一般的にドメイン名を登録して使用することが商標法上の商標権の侵害として成立するためには4つの事項が要求される。

- ① 侵害された商標が必ず登録された商標であること、
- ② 商標の「使用行為」があること、
- ③ 商標が同一または類似していること、
- ④ 商標を使用した商品・サービスが同一または類似していること

これと関連して最も問題となるのは、ドメイン名を登録して使用することが果たして商標の「使用行為」に該当するか否かであるが、これは法院で具体的、個別的な事案により判断されるべき問題である。ただし、商標法第2条第1項第11号では「商標の使用」に対する定義規定を設けている。

商標の使用とは、次の一つの行為を意味する

- ① 商品または商品の包装に商標を表示する行為
- ② 商品または商品の包装に商標を表示したものを譲渡または引き渡し、またはその目的で展示・輸出または輸入する行為
- ③ 商品に関する広告・定価表・取引書類・その他手段に商標を表示して展示または頒布する行為

#### 2) 商標権侵害に対する法的救済手段

商標権を侵害された者は、自分の権利を侵害した者または侵害する虞がある者に対して侵害差止および予防を請求することができる。他人が故意または過失で商標権を侵害して生じた財産的・精神的損害に対して法院に損害賠償請求の訴えを提起して損害に対する応分の賠償を受けることができ、営業上の信用を失墜させた者に対しては信用回復措置などを講じることができることはもちろん、侵害者に対して司法当局に告訴して刑事上制裁を加えるようにすることができる。

3) 不正競争防止法違反を趣旨とする提訴および救済手段

不正競争防止法第2条第1号イ目、ロ目では国内に広く認識された他人の氏名・商号・商標など標識と同一または類似のものを使用したり、これを使用した商品の販売・輸出・輸入などを通じて他人の商品と混同を引き起こす「商品主体の混同行為」、および国内に広く認識された他人の氏名・商号・標章など標識と同一または類似のものを使用して他人の営業上の施設または活動に混同を引き起こす「営業主体の混同行為」を不正競争行為として規定している。また、第2条第1号ハ目は、ドメイン名の使用が出処の混同を引き起こさなくても有名商標の識別力を損傷する行為を「不正競争行為」として規定しており、不正競争防止法改正を通じて「不正な目的をもってドメイン名を登録」するサイバースクワッティング行為を禁止した(第2条第1号チ目)。

一般的にドメイン名の登録・使用が不正競争行為として成立するためには次の3つの要件を充足しなければならない。

- ① ドメイン名が国内に広く認識された他人の氏名、商号、標章、その他の他人の商品や営業であることを表示する標識であること(標識の周知性)
- ② 上記標識と同一または類似のものを登録・使用する行為
- ③ これにより他人の商品や営業と混同を引き起こしたり、商標などの識別力を損傷したり、不正な目的で登録する行為

#### 4) 他人の不正競争行為に対する法的救済手段

不正競争行為により自分の営業上の利益が侵害されたり侵害される虞があると認める者は、不正競争行為をしたり、しようとする者に対して法院にその行為の禁止(ドメイン名の使用禁止)および予防と、ドメイン名の登録抹消を請求することができる(不正競争防止法第4条第1項および第2項)。故意または過失による不正競争行為により営業上の利益を侵害される者は、損害賠償を請求することができ(不正競争防止法第5条)、営業上の信用が失墜した場合は、損害賠償など営業上の信用回復に必要な措置を請求することができる(不正競争防止法第6条)のはもちろん、侵害者に対して司法当局に告訴して刑事上制裁

を加えるようにすることができる。

#### 5) 管轄法院

ドメイン名は国境の制限がないという特徴を有することから、準拠法および裁判管轄権の選択または判決の執行確保において複雑な問題がある。ドメイン名に関する訴訟の類型は大きく2種類に分けられるが、1)UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)による強制的行政手続を通じて下された行政パネルの決定に不服して法院に提訴する場合と、2)行政手続を踏まずに直ちに法院に侵害差止、損害賠償などを請求するために提訴する場合がある。1)の場合、一般的に提訴法院はUDRP手続規則第1条が規定する相互管轄権(mutual jurisdiction)がある法院(ドメイン名登録機関の主な事務所の所在地、または登録機関のWhoisデータベース上に表示されたドメイン名保有者の住所地を管轄する法院)のうちの一つとなり、2)の場合、国際裁判管轄は国際司法第2条の国際裁判管轄規定により当事者間の公平、裁判の適正および迅速、合理性に基づいた実質的関連を基準として条理により決定しなければならないであろう。

#### 2. 行政的解決

法院を通じて提訴する司法的解決方法は、紛争解決が迅速に行われず、相当な費用がかかるという問題がある。またドメイン名の利用者に使用禁止や損害賠償を請求することはできるが、ドメイン名の移転を請求する手続がないことも司法的請求の限界点であるとみられる。

1999年に国際インターネットアドレス管理機構ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)は、ドメイン名の登録と使用に対する紛争解決の費用と時間を節約する行政的紛争解決規定UDRPを採択した。-com、-net、-org、-biz、-infoおよび-nameを含む汎用最上位ドメイン(gTLD)に属するドメイン名を登録しようとする企業と自然人は、ICANNと登録機関が制定した登録約款により登録を申請し、UDRP規定内容と条件に従わなければならない。汎用最上位ドメインと海外国家ドメインに対する紛争はICANNにより承認を受けた次の6つの行政的紛争処理機関のうちの一つを選定して

紛争解決を申請することができる。<sup>1</sup>

1. 全米仲裁連盟(National Arbitration Forum)
2. 世界的所有権機関仲裁調停センター(WIPO Arbitration and Mediation Centre)
3. アラブドメイン名紛争解決センター(ACDR: Arab Center for Domain Name Dispute Resolution)
4. アジアドメイン名紛争解決センター(Asian Domain Name Dispute Resolution Centre)<sup>2</sup>
5. チェコインターネット紛争仲裁センター仲裁裁判所(The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes)
6. カナダ国際インターネット紛争解決センター(CIIDRC: Canadian International Internet Dispute Resolution Centre)

UDRP紛争の主要類型適用対象UDRP規定第4条(a)項<sup>3</sup>に基づいてUDRP行政手続は次のような紛争に適用される。

- 1) 申請人が権利を有している商品と登録人のドメイン名が同一または類似しているとき
- 2) 登録人がドメイン名の登録に対する権利や利益を有していないとき
- 3) 登録人のドメイン名が不正な目的で登録使用されているとき

UDRPの行政手続は次のとおりである。

- 1) ICANNが承認した紛争解決サービス提供機関に紛争解決申請書提出
- 2) 申請者の相手方(自然人あるいは企業)による答弁書提出
- 3) 紛争解決サービス提供機関の行政パネル(1人あるいは3人のパネル委員)構成
- 4) 行政パネルの決定と通知
- 5) 申請対象であるドメイン名の移転あるいは抹消に関する決定の場合、関連登録機関の決定執行

UDRP規定第4条(k)項<sup>4</sup>によると、ドメイン名登録人や第三者は紛争解決の適法な権限を有する法院に訴えを

提起する場合、制約を置かない。登録人と第三者は行政手続が開始される前に法院に裁判を請求することができ、またドメイン名紛争調停手続の進行と関係なしに法院に訴えを提出することができ、ドメイン名紛争手続の進行は中止され、司法的確定が行政的決定より優先される。ただし、紛争調停手続が進行される過程にある場合、インターネットアドレス紛争調停委員会に告知しなければならない。

UDRP規定第4条(k)項によると、行政手続が終了した後、行政決定に満足しない場合で10営業日以内に管轄法院に訴えを提起したとの公式文書が提出された場合、登録機関は当該決定の執行を保留すると法院訴訟手続の利用の可能性を明示しているが、法院においてUDRP規定を準拠条項として適用できるか否かについては論争が入り乱れていた。本事案と関連してドメイン名訴訟で「ICANNが定めたUDRPは登録機関の行政手続に関する規定に過ぎず、ドメイン名の登録・使用に関する実体的権利関係を規律する拘束力を有するものではない。」との判断により論争の終止符を打った「ccfhsbc.com、hsbcccf.com」事件<sup>5</sup>を紹介する。

HSBC金融グループの持株会社であるHSBC Holdings Plc. (以下、「HSBC」という。)は、2000年4月1日にフランスに660余りの支店を置き、個人および企業金融、投資銀行業、資産管理業などを営む金融会社CCFを買収することとしたと発表し、その翌日、原告の夫Aは、CCFがHSBCに買収されるとのニュースを見て、「ccfhsbc.com、hsbcccf.com」をICANNの国内登録機関で認証を受けたハンガンシステム株式会社に登録し、その後Aは、原告に当該ドメイン名の名義を移転した。HSBCとCCFは、その合併以前から「ccf.com」、「hsbc.com」をはじめとして、「ccf」と「hsbc」を含む多数のドメイン名をそれぞれ登録して使用してきており、上記の2000年4月1日付の企業買収発表以降に「ccf」と「hsbc」の結合からなる「ccfhsbc.com.fr」、「hsbcccf.com.fr」、「ccf-hsbc.com」、「hsbc-

<sup>1</sup> <https://www.idrc.or.kr/kr/dmNormal/adndrcSeoulHtml.do>

<sup>2</sup> アジアドメイン名紛争解決センター(ADNDRC)はソウルに事務所が所在しており、汎用最上位ドメインに対する紛争調停申請は韓国のADNDRCソウル事務所で行うことができる。

<sup>3</sup> <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en>

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> 大法院2004ダ72457(2008.2.1.言渡)

ccf.com」などのドメイン名の登録を受けた。HSBCとCCFは、世界知的所有権機関仲裁調停センターに、原告に「ccfhsbc.com、hsbcccf.com」ドメイン名の移転を要求する趣旨の行政手続を申請し、担当行政パネルは原告に当該ドメイン名をHSBCとCCF社に移転するようにとの決定を下した。

## 中国専利法中のデザイン専利出願に関する最新規定内容

中国弁理士 元慧蘭

2020年10月に改正された中国専利法は2021年6月1日から施行され、多くの内容が改正されているが、そのうち目立つ部分はデザインに関連した改正である。

改正された専利法は2021年6月1日から実施が開始され、それ以前(2021年5月31日)までに申請されたデザイン専利権は改定前の法律を適用し、その後に出願されたデザイン専利権は改正された法律を適用するが、改正された専利法を適用する出願に対して、中国国家知識産権局(以下、「CNIPA」という。)は、しばらく審査を保留し、改正された実施細則および審査指針が発表されれば、順次に審査を行う予定である。以下、専利法改正で施行が開始されたデザイン関連の改正内容と共に2022年5月5日から発効したハーグ協定加入による制度変更内容について考察する。

### デザイン関連の改正内容

#### 1. デザインの保護対象範囲の拡大—製品の部分形状に対する保護

改正前のデザイン専利権は製品の全体デザインのみを保護しており、これは米国、日本、韓国、欧州などの専利保護制度と比較すると、部分デザインに対する保護がなかった。国際貿易経済における取引の増加に伴い、当該

制度もグローバル経済活動の流れに合わせて変更された。

#### 2. 国内優先権制度の確立

改正された専利法第29条には「出願人は発明または実用新案が中国で最初に出願された日から12ヶ月内、またはデザインが中国で最初に出願された日から6ヶ月内に、再びCNIPAに同一の主題で専利出願を提出する場合、優先権を主張することができる。」と規定された。改正前の専利法には発明および実用新案の国内優先権のみが許容されたが、当該内容の改正が行われることによって、デザイン専利出願も中国国内優先権を主張できるようになった。

#### 3. デザイン専利権の存続期間変更

2021年6月1日以降に出願したデザイン専利権の存続期間は15年である。改正前のデザイン専利権の保護期間は10年であったが、デザイン専利権の紛争が多発しつつ、10年の存続期間は専利権を効果的に実施して権利を保護するのに有利でないとの理由により15年に変更された。また、ハーグ協定に加入するためにもこの改正は不可避な決定であった。

#### 4. デザイン専利権の開放許与関連

専利権の開放許与は専利権者の自発的な許与方式であり、これは専利権ライセンス締結において交渉の難易度を低め、専利取引費用を低廉にし、専利取引および実施を推進する制度であり、専利権を社会的に実施する問題を解決することに目的を置いている。このような許与方式はデザイン専利権にも適用される。

#### ハーグ協定加入後、デザイン専利出願審査に関する臨時的な細部施行方法

前記改正内容のうち、デザイン専利権存続期間が15年となった最も大きな理由は、ハーグ協定に加入するためである。中国政府は2022年2月にハーグ協定加入申請を提出し、2022年5月5日からその効力が発生している。

ハーグ協定に加入し効力が発生したが、専利法システム改正は未だ完了していない状態である背景の下、CNIPA

では「ハーグ協定加入後、関連業務の臨時施行方法」について発表しており、これは次のような内容を含んでいる。この施行方法は2022年5月5日から施行されており、そのうち、実務的に重要なポイントを説明する。

### 1. 書類提出および費用納付期限

【第3条】 出願人が優先権を主張する場合、当該出願の国際公開日から3ヶ月内にCNIPAに先出願の副本を提出しなければならない。先出願の副本に記載された出願人と後出願の出願人とが一致しない場合、出願人は当該出願の国際公開日から3ヶ月内にCNIPAに関連証明文書を提出しなければならない。出願人が優先権を主張する場合、当該出願の国際公開日から3ヶ月内にCNIPAに優先権主張費用を納付しなければならない。出願人が優先権を主張する場合、当該出願の国際公開日から3ヶ月内にCNIPAに優先権主張費用を納付しなければならず、当該国際公開日が改正された専利法実施細則が施行される前(当日を含む)である場合、改正された実施細則の施行日から3ヶ月内に優先権主張費用を納付しなければならない。出願人が期限満了日まで先出願副本を提出しないか、または関連証明文書を提出しない場合、または優先権主張費用を納付しないか不足している場合、優先権を主張しなかったものとみなす。

### 2. 分割出願期限

【第4条】 デザイン国際出願の出願人は、当該出願の国際公開日から2ヶ月内にCNIPAに分割出願を提出することができ、CNIPAは専利法および実施細則、専利審査指針の関連規定により処理する。

### 3. 新規性喪失の例外

【第5条】 出願人がデザイン国際出願に関連したデザインが専利法第24条第(2)号または第(3)号の場合に属すると判断する場合、デザイン国際出願声明を提出する際、そしてデザイン国際公開日から2ヶ月内にCNIPAに関連証明文書を提出して説明しなければならない。声明を提出しないか、または証明文書を提出しない場合、専利法第24条の規定を適用しない(専利法第24条: 専利を出願した発明創造が出願日前6ヶ月内に次の各号に該当する場合には新規性を喪失しない。(2)中国政府が主管または承認した国際展示会で最初に展示した場合、(3)規定された

学術会議または技術会議で最初に発表した場合)。

### 4. 権利者の変更

【第7条】 デザイン国際出願の出願人または専利権者が権利変更を申請した場合、国際事務局で関連手続を進める以外に、CNIPAにも証明文書を提出しなければならない。証明文書が外国語である場合は、中国語訳文も共に提出しなければならない。証明文書を提出しないか不合格である場合は、CNIPAは当該権利変更は中国で効力が発生されないことを国際事務局に通知する。

### ハーグ協定における中国指定出願に対する特約

ハーグ協定に加入した国は、各国の実情により締結した内容が多少異なる。そのうちハーグ協定において中国を指定する国際出願は次のような規定に従わなければならない。

1. 中国専利法により国際出願は次の事項を除き、1つのデザインのみを含むことができる。

(i) 同一の製品に対する複数の類似するデザインは最大10個まで1つの出願に含むことができ、そのうちの1つはメインデザインとして表示されなければならない。または

(ii) 同一の種類に属する製品に含まれている複数のデザインは、製品が慣例的に同時にセットで販売されたり使用され、各製品に含まれているデザインが同一のデザイン概念を有する場合、1つの出願に含むことができる。

実際に前記2つの内容は、改正前の中国専利法実施細則に規定した内容であり、改正される実施細則にもこの部分に関する改正はないとみられる。

2. 部分デザインを出願する場合、全体製品において権利を主張する部分のデザインを示す図面を提出しなければならない。

3. GUI出願の場合、出願人はGUIを含む全体製品、製品の部分デザインまたはGUI自体に対する出願を提出することができる。デザイン出願がGUIを含む全体製品であり、デザインの必須構成要素(essential feature)がGUIのみに関連する場合、出願人はGUIを示す全体製品の直交図(orthographic view)を提出しなければならない。デザイン出願が全体製品の部分デザインであるGUIの場合、

出願人はGUIを示す全体製品の直交図を提出しなければならない。GUIが電子機器に応用するように設計された場合、出願人は製品を示さずにGUIの図面のみを提出することができる。動的画像デザイン出願に対して、出願人はGUIの初期状態を示す直交図を正面図として提出しなければならない、残りの状態に対してGUIキーフレーム図面を状態変化図として提出しなければならない。前記図面は完全な動的パターン変化過程を判断するのに十分でなければならない。

4. 中国を指定する国際出願の国際登録または拒絶通知期間は、6ヶ月でなく12ヶ月である。

5. 国際登録公告日から12ヶ月内に非意図的に(unintentionally)伝達されない場合、中国法により保護が付与された日から国際登録は効力を発生する。

6. 国際登録部の国際登録所有権の変更記録はCNIPAで当該変更に対する適格文書を受付けるまで中国で効力を発生しない。

## ハーグ協定を通じて中国を移行国として指定した出願に対する実務要求

中国専利法システムにおける規定は、ハーグ協定における規定と比較するといくつかの差異がある。

### 1. 権利獲得のフロー

ハーグ協定では「即時登録」であって、出願と同時に登録されるが、中国専利法では初歩審査を経た後に登録される。ハーグ協定を通じて中国に移行した国際出願もCNIPAの初歩審査を経てから登録される。ここで、初歩審査とは単なる形式審査ではなく、明確な実質的欠陥の有無を審査する。つまり、デザイン専利保護対象であるのか、従来のデザインに属するのか、または従来のデザインと大きな差異点があるのか、図面がデザインを明確に示すことができるのか、単一性、補正範囲の違反有無、重複登録有無、およびその他書類と手続などについて審査する。

CNIPA審査において拒絶理由が見つかり、国際事務局に拒絶理由通知書を発送し、国際事務局から出願人に拒絶理由通知書を伝達する。出願人は拒絶理由通知書に対してCNIPAに答弁書を提出することができ、答弁書

は中国語で作成されなければならない。しかし、答弁内容が出願文書中の文字を修正する内容であれば、これに対応する英訳文も提出しなければならない。答弁過程において新たな拒絶理由が発生すれば、CNIPAは追加的に補正通知書または拒絶理由通知書を発行し、出願人はこれに対して追加的な答弁をすることができる。出願人の答弁が拒絶理由通知で通知した問題を解決できなかった場合、CNIPAは拒絶決定書を発行する。拒絶決定に対しては復審を請求することができる。ハーグ協定を通じて行われたデザイン専利出願の復審手続は、一般出願の復審手続と同一である(中国における復審は韓国の拒絶決定不服審判とほぼ類似しているが、最大の差異点は補正書提出が可能であるということである。)

CNIPA審査において拒絶理由が見つからなければ、国際事務局に保護を授与すると声明し、登録公告を行い、WIPOから出願人に中国で登録されたことを通知する。デザイン専利権は公告日から発効する。

### 2. 出願文書に対する要求

中国におけるデザイン出願は、デザインの図面または写真およびデザインに関する要約説明など文書を全て提出しなければならない。要約説明は、図面または写真で示す当該製品のデザインに関する簡略な説明であり、1) デザイン製品の名称、2) デザイン製品の用途、3) デザイン設計要点、4) 設計要点を最もよく示す代表図面または写真指定、5) 部分デザイン出願の場合、全体製品での用途などを記載しなければならない。特にGUIデザイン出願である場合、GUIの用途を明確に記載し、製品名称で示す用途と対応しなければならない。

### 3. 単一性の要求

中国におけるデザイン専利出願は、10個以下の類似するデザインを1つの出願で同時に提出することもでき、セットで販売される場合には1つの出願で提出することもできる。単一性による拒絶理由通知書を受けた場合、国際公告日から2ヶ月内に分割出願を提出しなければならない。ハーグ協定を通じて中国に移行しても、前記3つの要求は全て満たさなければならない。

中国専利法システムは、専利法、専利法実施細則、およ

び専利審査指針から構成され、2020年の専利法改正により実施細則および審査指針も改正されるべきであったが、未だ実施細則および審査指針の改正は進行中である。専利法には基本概念および手続などが規定されているが、より具体的な実務内容と関連した規定は実施細則および審査指針に規定されているため、専利出願に対する審査を円滑に行うために改正された実施細則および審査指針が間もなく公表されると思われる。



### 今月の判例

## 分割出願における公知例外の判断方法-大法院2020フ11479判決(2022.8.31.言渡)[拒絶決定(特)]

弁理士 李俊鎬

### 【事件の概要】

本事件は、「原出願」時に公知例外の主張を行っておらず、それから分割して出願した分割出願において公知例外の主張を行って、原出願日を基準とした公知例外の効果が認められるか否かが問題となった事件である。

### 【公知例外および分割出願関連規定】

#### 1. 公知例外関連規定

特許法第30条第1項第1号は、特許を受けることができる権利を有する者によりその発明が特許出願前に国内または国外で公知または公然実施されるなどにより特許法第29条第1項各号のいずれか一つに該当するようになった場合（以下、「自己公知」という。）、その日から12ヶ月以内に特許出願すれば、その特許出願された発明に対して特許発明の新規性または進歩性(特許法第29条第

1、2項)規定を適用するとき、その発明は第29条第1項各号の公知の発明に該当しないとみるとして、公知例外の規定を設けている。また、同条第2項は、同条第1項第1号の適用を受けようとする者は、特許出願書にその趣旨を記載して出願しなければならない、これを証明できる書類を特許出願日から30日以内に特許庁長に提出しなければならないとしており、公知例外適用のための主張の提出時期、証明書類提出期限など手続に関する規定を設けている。

#### 2. 分割出願関連規定

特許法第52条第2項は、適法な分割出願がある場合、原出願日に出願したものとみなすという原則と、その例外として特許法第30条第2項の公知例外主張の提出時期、証明書類の提出期間に関しては分割出願日を基準とすると定めている。これは公知例外主張の時期および証明書類提出期限を原出願日に遡及して算定すると、分割出願時に既にその期限が過ぎている場合が多いためである。

### 【事実関係の整理および法理の適用】

#### 1. 事実関係の整理

1) 原告は2014年8月頃、原告本人の修士学位論文(先行発明3)を公開した。

2) 原告は2014年12月23日に原出願を行ったが、原出願当時、特許法第30条第1項で定めた公知例外の主張を行っておらず、特許庁審査官から先行発明3により新規性および進歩性が否定されるとの趣旨の意見提出通知を受けた後、原出願の補正期間内である2016年8月30日に分割出願と共に公知例外の主張を行い、2016年8月31日に原出願申請を取下げた。

#### 2. 法理の適用

1) 分割出願規定である特許法第52条第2項では、次のような公知例外の効果の認定要件を定めていない。

① 原出願で公知例外の主張を行わず、分割出願でのみ公知例外主張を行った場合には、分割出願日を基準として公知例外の主張の要件の充足有無を判断(公開日から12ヶ月以内に分割出願を行ったのかを判断)しなければ

ならないとの要件

② 分割出願において公知例外の主張を行うとき、原出願での公知例外の主張が先行してこそ原出願日を基準として行った公知例外の効果を認めるとの要件

結局、分割出願規定の文言上では、原出願時に公知例外の主張を行わなくても、分割出願が適法になされれば、特許法第52条第2項本文により原出願日に出願したとみなされるため、自己公知日から12ヶ月以内に原出願が行われ、分割出願日を基準として公知例外の主張の手續要件(分割出願書に公知例外主張の趣旨を記載し、証明書類を分割出願日から30日以内に提出)を満たせば、分割出願が自己公知日から12ヶ月を徒過して行われたとしても、公知例外の効果が発生すると解釈することが妥当である。

2) 特許法は、原出願当時の請求の範囲には記載されていないが、原出願の最初の添付明細書および図面に記載されている発明に対して後日権利化する必要性ができた場合、これら発明に対しても分割出願を行ってこの分割出願が適法なものであれば、原出願と同時に出願を行った同じような効果を認めることも許容している。したがって、原出願当時には請求の範囲が自己公知した内容とは関係がなく、公知例外の主張を行わなかったが、分割出願時に請求の範囲が自己公知した内容に含まれている場合があり得、このような場合、原出願時に公知例外の主張を行わなかったとしても、分割出願で公知例外の主張を行って出願日の遡及の効力を認める実質的な必要性がある。

3) 分割出願は特許に関する手續において補正とは別個の制度であり、補正の可否とは関係なく特許法第52条の要件を満たせば許容される独立した出願である。したがって、特許出願書に公知例外主張の趣旨を記載するようにした特許法第30条第2項を形骸化する虞があるという点において、出願時に漏れた公知例外主張を補正の形式で補完することは許容されないが(大法院2010フ2353判決(2011.6.9.言渡)など参照)、この点が原出願時に公知例外の主張を行わなかった場合、分割出願における公知例外主張を許容しない根拠となるとみることが難しい。

4) 上記2010フ2353判決以降、出願人の権利保護を

強化するために特許法第30条第3項を新設して(2015年1月28日付法律第13096号で改正されたもの)、出願人の単なる過ちで出願時に公知例外の主張を行わなくても、一定期間公知例外主張の趣旨を記載した書類やこれを証明できる書類を提出することができる公知例外主張の補完制度を導入した。しかし、特許手續における補正と分割出願は、その要件と趣旨を異にする別個の制度であるという点から、原出願において公知例外の主張を行わない場合、分割出願における公知例外主張により原出願日を基準とした公知例外の効果が認められるか否かの問題は、特許法第30条第3項の新設前後を問わず、一貫して解釈することが妥当である。

5) これに対して公知例外規定は、特許法制定以降、現在に至るまで、その例外認定事由が拡大され、新規性だけでなく進歩性と関連してもこれを適用し、その期間が6ヶ月から1年に拡大されるなどの改正を通じて特許制度に未熟な発明者を保護するための制度を越えて、出願人の発明者としての権利を実効的に保護するための制度として位置付けられているという点まで加えると、分割出願において公知例外主張を通じて原出願日を基準とした公知例外の効果が認められることを制限する合理的理由を探し出すことは困難である。

### 3. むすび

1) 上記事実関係と法理に照らしてみると、原告は本事件出願発明と同一の発明である先行発明3を公開した2014年8月頃以降12ヶ月以内である2014年12月23日に本事件原出願を行い、当時公知例外の主張を行っていなかったが、分割出願の可能期間内である2016年8月30日に分割出願と共に手續を遵守して公知例外の主張を行った。したがって、原告が自己公知した先行発明3は、本事件出願発明の新規性および進歩性否定の根拠にならないとみることができる。

2) それにも拘らず原審は、原告が分割出願時に公知例外の主張を行ったとしても、原出願時に公知例外の主張を行わなかったため、本事件出願発明は先行発明3により新規性および進歩性が否定されるとみなしてこのように判断した審決を維持した。このような原審判決には分

割出願および公知例外主張に関する法理を誤解して判決に影響を与えた誤りがあり、これを指摘する上告理由の主張は理由がある。

## 【判決の意義】

本判決によると、公知例外および分割出願関連規定の文言と内容、各制度の趣旨などに照らして、原出願において公知例外の主張を行わなかったとしても、分割出願において適法な手続を遵守して公知例外の主張を行ったとすれば、原出願が自己公知日から12ヶ月以内に行われた以上、公知例外の効果が認められ得る。

## 識別力のない構成の結合商標が旧商標法第6条第1項第3号(現第33条第1項第3号)の「商品の原材料を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標」に該当するか否か-大法院2022フ10128判決(2022.6.30.言渡)[登録無効(商)]

弁理士 梁松姫

### 1. 事件の概要

イ. 権利者Aは2014年7月に標章「 (ハングル: ROYAL BEEの音訳) (以下、本事件登録商標) に対して商品類第3類の「化粧品」などを指定して出願し、別途の意見提出通知なしに2015年に登録された。

ロ. 登録後、権利者Aは本事件登録商標に基づいて、化粧品に標章「」を使用していたBに、商標権違反を理由とした刑事告訴を行った。

ハ. これに対し、Bは本事件登録商標が「蜂やローヤルゼリーを含有する商品」などを意味するものと認識されて指定商品の性質表示(品質、原材料、成分)が直感される標章であるとして、旧商標法第6条第1項第3号(現第33条第1項第3号)の無効事由により無効審判を請求した。

### 2. 原審一特許審判院および特許法院の判断

イ. 特許審判院(2020ダン1866号事件)→棄却審決(識別力認定)

審判院は、結合商標の識別力判断において標章の構成部分全体を一つとみなして特に顕著性があるか否かを判断しなければならないが、本事件登録商標はその全体として指定商品である「化粧品」などの品質、原材料、効能などの意味を表示するものとして使用されているとみるべき資料がなく、全体として「女王蜂」または「蜂やローヤルゼリーを含有する商品」の意味とも容易に認識されるとみることも難しいため、指定商品の性質(品質、原材料、成分)が直感されるとみることができず、旧商標法第6条第1項第3号(現第33条第1項第3号)の無効事由に該当しないとの理由により審判請求を棄却した。

ロ. 特許法院(2021ホ3604登録無効(商)事件)→認容判決(識別力否定)

反面、特許法院は、既存の特許審判院の審決を覆し、本事件登録商標が指定商品の原材料である「ローヤルゼリー」や「蜂蜜」を含有する製品を表示したものと直感されると判断した。

つまり、特許法院はi)「ローヤルゼリー」と「蜂蜜」成分は、以前から皮膚老化を防止し、皮膚に栄養を供給する美容製品として「化粧品など」に多数使用されてきた点、ii)「ローヤルゼリー」と「蜂蜜」を原材料としている多数の化粧品の名称に「ROYAL(そのハングルの音訳(로얄または로얄))」が含まれている製品名が国内でよく知られた化粧品ブランドに多数存在する点、iii)Aの製品も本事件登録商標を表記するに当たって「AY」「AZ」を「ROYAL BEE」より大きく使用しており、実際の取引界においても「ローヤルビー」のみで呼称されるよりは、「AYローヤルビー」、「C AYローヤルビー」などと呼称されている事情に照らすと、需要者と取引者は、化粧品などに使用された「ROYAL(そのハングル音訳)」は、「ローヤルゼリー」や「蜂蜜」を意味することを容易に認識することができるといえ、ここに「ローヤルゼリー」や「蜂蜜」を生産する「蜂」を意味する易しい英単語である「ビー(BEE)」が共に結合された場合、より容易に蜂の副産物である「ローヤルゼリー」や「蜂

蜜」を直感させる可能性が高いと判断した。

したがって、本事件登録商標は一般の取引界において「ローヤルゼリー」や「蜂蜜」を意味する用語として使用される「ローヤル(ROYAL)」と、これを生産する蜂を意味する「ビー(BEE)」とが単純結合された形態に過ぎないため、通常の商品の流通過程で必要な表示であって、誰でもこれを使用する必要があり、その使用を望むため、これを特定人に独占排他的に使用するようにするのは公益上妥当でないところ、本事件登録商標の識別力を否定した。

### 3. 大法院の判断(2022フ10128登録無効(商)事件)-原審の破棄差戻し

しかし、大法院は、再び原審である特許法院の判断を覆し、本事件登録商標の識別力を認めた。

特に、大法院は「2つ以上の構成部分が結合してなる、いわゆる結合商標においては構成部分全体を一つとみなして識別力があるか否かを判断しなければならない(大法院90フ1208判決(1991.3.27.言渡)、大法院2016フ526判決(2019.7.10.言渡)など参照)」との判例を引用した上で、i)「ROYAL BEE」は「ROYAL」と「BEE」を結合して作った造語であって、取引社会で一般的に使用される表現でない点、ii)「ローヤルゼリー」や「蜂蜜」を原材料として使用せずとも、「ロ열(ハングル:ROYALの音訳)」や「ROYAL」を含む標章が使用された商品も多数存在する点、iii)「로열(ハングル:ROYALの音訳)」や「ROYAL」の字義的意味や取引上の観念などに照らすと、本事件登録商標が指定商品の原材料に「ローヤルゼリー」や「蜂蜜」が使用されたことを暗示しているとみることはできても、さらには指定商品にそのような原材料が使用されていることを直感させるようにすることによって、商品の原材料を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標と断定することは難しいと判断した。

また、本事件登録商標は固有の意味を内包する2つの単語が結合された造語であって、これにより他人が商品の原材料に「ローヤルゼリー」や「蜂蜜」を使用していることを通常の方法で自由に表示することに関して如何なる影響も及ぼし得ないばかりか、本事件登録商標が化粧品

品の流通過程において誰に対しても必要な表示であるとみることもできないため、これをある特定人に独占的に使用するようにすることが公益上妥当でないとみることも難しいところ、登録商標が指定商品の原材料に「ローヤルゼリー」や「蜂蜜」を使用していることを直感するようにして原材料などを普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標と判断した原審の判断には、旧商標法第6条第1項第3号の法理を誤解して判決に影響を与えた誤りがあると大法院は最終的に判示した。

### 4. 本判決の意義

識別力のない各構成「ROYAL(ローヤル)」および「BEE(ビー)」の結合商標である本事件登録商標「<sup>로알비</sup>ROYAL BEE」の識別力判断にあたり、特許法院と大法院の判断が一致しなかった。

特許法院は、「ローヤルゼリー」と「蜂蜜」を原材料にしている多数の化粧品名称に「ROYAL(そのハングルの音訳(로열または로얄))」が含まれている事情に照らすと、一般の需要者および取引関係者は、本事件登録商標から「ROYAL(そのハングルの音訳(로열または로얄))」は「ローヤルゼリー」や「蜂蜜」を意味するものであることを容易に認識することができるといえ、ここに「ローヤルゼリー」や「蜂蜜」を生産する「蜂」を意味する易しい英単語である「ビー(BEE)」が共に結合された場合、より容易に蜂の副産物である「ローヤルゼリー」や「蜂蜜」を直感させる可能性が高いと判断した。したがって、本事件登録商標は、「ローヤルゼリー」や「蜂蜜」を意味する用語として使用される「ローヤル(ROYAL)」と、これを生産する蜂を意味する「ビー(BEE)」とが単純結合された形態に過ぎない形態に該当するとして全体的な識別力を否定した。

反面、大法院では、本事件登録商標の「ROYAL BEE」自体を識別力判断の基準点に先ず置き、「ROYAL BEE」自体は造語であって、取引社会において一般的に使用される表現でない点、「ローヤルゼリー」や「蜂蜜」を原材料として使用せずとも「로열(ROYALのハングル音訳)」や「ROYAL」を含む標章が使用された商品も多数存在する点、「ROYAL」の字義的意味や取引上の観念などに照らすと、本事件登録商標が一般の需要者に直ちに「ローヤルゼリー

一」や「蜂蜜」が使用されたことが暗示される程度に過ぎず、「直感」されるとみることができないと判断した。

2つ以上の記号・文字または図形が結合してなる、いわゆる結合商標においては、その商標を構成している各部分を一つ一つ分離してみるものではなく、構成部分全体を一つとみた上で、特に顕著性があるか否かを判断しなければならない。

しかし、特許法院の判断は、本事件登録商標の全体を識別力判断の基準点に置くよりは、構成部分「ローヤル (ROYAL)」と「ビー(BEE)」のそれぞれを個別に分離させた後、その諸般事情に基づいて全般的な識別力を判断した傾向がないわけではなく、大法院は、このような特許法院の判断を結合商標は全体として識別力を判断しなければならないという原則下において破棄した。

標章の識別力に関する判断は、主観的な判断に基づくしかなく、特に上記のような識別力のない構成の結合商標であるとしても、直ちに識別力を否定することはできず、全体的な識別力判断において客観的な結論を下すことは容易ではない。したがって、単に識別力のない商標の結合商標であるとしても、より安全な使用のためには、使用前に必ず専門家の検討が先行されなければならないと、また、出願を行って識別力に対する特許庁の公式的な判断を受けておくことが、安全な商標使用のために極めて重要であるといえる。✧

## YOU ME便り

### 李芝奕、崔英蘭、金變雅、金其聖弁理士が入社

李芝奕、崔英蘭、金變雅、金其聖弁理士がYOU ME特許法人に入社し業務を開始しました。

#### ・李芝奕弁理士

学歴 ソウル大学校 工科大学 コンピュータ工学部 (2007)

経歴 弁理士試験合格 (2011)

#### ・崔英蘭弁理士

学歴 ソウル大学校 産業工学科 (2002)

漢陽大学校 工学大学院 通信情報工学 (2017)

経歴 弁理士試験合格 (2002)

企業技術価値評価士資格取得 (2007)

#### ・金變雅弁理士

学歴 KAIST産業デザイン学科 (1998)

経歴 弁理士試験合格 (2001)

#### ・金其聖弁理士

学歴 高麗大学校 化工生命工学科 (2016)

経歴 弁理士試験合格 (2015) ✧



〒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](http://www.youme.com)