

Contents

目次

知識財産権関連情報 1

- ・「チョッカル(塩辛)ソムリエ」からみる後発的な商標登録の無効事由(特許審判院2022.3.4.付2021ダン3130審決)
- ・インドネシア特許の概観

海外法律動向 4

- ・欧州の補正における新規事項(added matter)の追加要件に関する整理

海外短信 6

- ・米国特許庁が「真核細胞におけるCRISPR-Cas9システ

ム」をBroad研究所の発明と認定

今月の判例 9

- ・特許発明の新規性の判断方法-大法院2017フ1304判決(2021.12.30.言渡)[登録無効(特)][公2022上、279]
- ・商標の使用-商品が無償譲渡された場合の考察-大法院2021ド2180(2022.3.17.言渡)

YOU ME便り 12

- ・YOU ME特許法人が韓国特許庁の「発明の評価機関」に指定
- ・柳智源弁理士が入社

知識財産権関連情報

「チョッカル(塩辛)ソムリエ」からみる後発的な
商標登録の無効事由

(特許審判院2022.3.4.付2021ダン3130審決)

弁理士 金源森

1. はじめに: 商標の後発的な無効事由

商標法は、法目的上、公正な競争秩序を保護するための法であるため、多数人が現実的に使用したり誰でも自由に使用するべきである商標は、公益上の目的により識別力を否定して特定人の登録を防止している。ただし、商標法は、登録された以降にも商標が一般社会において普通名称として使用されたり、標章から指定商品/サービスの性質が直感されるようになった場合、後発的な無効事由として規定している。

2. 争点および事件の概要

まず、ソムリエとはワインの味などを鑑別する専門職を表す単語であるが、本事件登録商標「チョッカル(塩辛)ソムリエ」(以下、本件商標という。)は、「チョッカル」と結合して新たな意味を有するとみなされ、特許庁からサービス標登録第41-225062号、指定商品第41類の教授業などに2012年1月19日付で登録を受けた。登録権利者は世界飲食文化研究院長であり、多数の「食べ物の名称+ソムリエ」を商標出願して登録を受けた後、民間資格の認証とこれに関する行事および教育業などを営んでいる。登録権利者名義の登録商標としては、本件商標の他に「ご飯ソムリエ」、「茶ソムリエ」など全14件の「食べ物の名称+ソムリエ」の登録商標が確認されている。

本件商標の登録権利者は、無効審判請求人が「チョッカルソムリエ」を営利目的で使用後、一連の手續以降、商標使用差止仮処分申請などを行い、これに対して審判請求人は、本件商標に対して後発的にサービスの性質を直感できるようになったばかりでなく、需要

者に特定人の識別標識として認識されなくなったとの理由で無効審判を請求した。

3. 審判院の判断

特許審判院は、本件商標の無効審判の審決文で次のような事実を認定した。

審判院の認定事実の要約

- 1) 「ソムリエ」という単語は、既存のワイン分野を超えて他の食べ物および分野にも使用されており、チョッカル(塩辛)に対しても多数人が使用していることが確認される(野菜ソムリエ、ご飯ソムリエ、本ソムリエなど)。また「食べ物の名称+ソムリエ」は本件指定商品に関連して特許庁において多数が拒絶決定された。
- 2) 登録権利者を含む多数の第三者が「ソムリエ」という単語を結合して民間資格証を発給・管理している。
- 3) 本件商標も「民間資格」に登録されており、両当事者以外の第三者が塩辛に「チョッカルソムリエ」を使用している。
- 4) 被請求人は本件商標を「民間資格」の発給・管理に使用しており、実際に資格取得した多数の第三者が使用している。また、被請求人は「チョッカルソムリエ」の競演大会などを開催している。

審判院は、上記の認定事実に基づいて本件商標「チョッカルソムリエ」は、指定サービス業に対して「塩辛」に関連したサービスを提供することを容易に知ることができるばかりでなく、「塩辛専門家」の意味に直感されると判断して、本件商標は後発的な無効事由(旧商標法第71条第1項第5号)により商標登録が無効となるべきであるとの審決を下した。

特に、被請求人は、「チョッカルソムリエ」に対する第三者の使用人は、被請求人の民間資格を取得した本件商標の使用権者らであり、多数の使用証拠提出を通じて本件商標を自分のみが独占的に使用しているという主張を行ったが、審判院はこれに対して「民間資格証」の形態で使用することは、他の法律(資格基本法)により保護を受けており、資格を取得した者は「誰でも」使用することができるものであるため、受け入れることができないとの判断を下した。

4. 本審決の意義

商標は原則的に持続的かつ長期間使用することによってその価値が蓄積され、実質的にその保護範囲が拡大するといえる。ただし、商標がその段階を超えて指定商品を代表する単語になってしまったり、関連市場の拡大によりその商標が有する字義的な定義が需要者に一般的に通用してしまう場合には、むしろ独占的使用が不可能になるため、その価値が毀損される(例示：エスカレーター、ホッチキス、チョコパイなど)。

過去「ソムリエ」という単語は、ワインに関連した専門用語であったが、ワインの大衆的な普及に伴って需要者に頻繁に露出されたばかりでなく、本質的な単語の意味を越えて他の分野にまで容易に使用されるに至った。このような点から、本件商標のように登録日当時には需要者が商標の意味を直感し難いとして登録されたとしても、これは需要者の言語普及および商品に関連した知識水準により変化するため、登録権利が無効となるか、または実質的に権利を行使しても認められることが難しい段階に至ることがある。

特に、本件商標の場合、「ソムリエ」という単語が本質的に「味わう者」という意味を有し、ワインが2010年代から急激に大衆化した点を考慮すると、他の食べ物などに結合されてもその食べ物の専門家という意味に直感されることで、性質表示として識別力が微弱であるという点は予測された面があった。また、本事件以前に既に特許審判院は、2016.11.3付2016ダン(取消判決)87の無効審判により、第三者の登録商標「野菜ソムリエ」(指定商品：(第41類)野菜/果実に関する知識の教授業など)が同じ後発的な無効事由により無効となるべきであると判断した点を考慮すると、本審決は、「ソムリエ」という単語は異なる食べ物と結合されても識別力がないという追加確認に過ぎないと思慮される。

加えて、塩辛の商標として使用するよりは、「民間資格証」の名称として使用したため、これは当該資格証を取得した誰でも使用するという前提があるものであ

って、商標的に使用されたとみることも難しいため、使用による識別力が認められることも難しいと判断される。性質表示としても識別力が認められ得るが、これは第三者の使用なしで特定人の独占的使用である場合に認められ得るという点を考慮すると、本件商標は、資格取得時に誰でも使用することができるという点から、このような法律の適用および商標管理も難しい側面がある。

したがって、誰もが商標選定段階においてその商品やサービスの内容を容易に直感的に理解できる商標を自分のみが独占的に使用することを望むが、本件のように後発的に商標が無効となるケースは多少珍しいとはいえ、その商標が有する本質的な意味は時代と社会の変化に伴って需要者の認識度が変わるため、今後自分の権利がなくなることもあり得ることに留意しなければならない。

インドネシア特許の概観

弁理士 鄭守眞

1. インドネシア特許

世界4位に該当する多くの人口と広い領土を保有するインドネシアは、G20国家のうち、経済成長率第2位の新興経済国である。インドネシアの特許出願はパリ条約または特許協力条約(PCT)による国内段階移行により可能である。ただし、それ以外に出願に必要な書類や要件などは類似しており、以下で詳細に説明する。

2. 出願時の必要書類

特許出願時に使用される言語はインドネシア語であり、英語による明細書の出願も可能である。出願時の必要書類は次のとおりである。

1) 出願書、特許請求の範囲、明細書、図面、要約な

どの韓国と類似する形態の特許出願書および明細書

- 2) 委任状-出願と同時に提出、包括委任状は不認定
- 3) 譲渡証-出願人と発明者が異なる場合に必要
- 4) 優先権証明書-パリ条約に基づく出願である場合に必要
- 5) 宣言書-出願人と発明者が同一な場合に必要

3. 審査

1) 方式審査

出願後には方式審査が行われ、一定の要件が満たされれば出願日が付与される。一定の要件を満たさない場合には補正通知書が発送され、指定期間内に補正要求事項を解消できない場合には出願は取下げとみなされる。

2) 実体審査

出願日から3年以内に審査請求を行わなければならない。審査請求を行わない出願は取下げとみなされる。審査期間は、審査請求を行った場合には公開期間が終了すれば実体審査が始まり、主に産業上の利用可能性、新規性、進歩性を判断し、韓国と類似している。特許登録の成否は通常審査請求後36ヶ月内に決定される。

① 特許要件の違反時

審査の結果、当該出願が実体審査要件を満たさない場合には審査官は拒絶理由を通知する。この時、出願人は3ヶ月内に意見書および補正書を提出することができる。上記拒絶理由を解消できない場合には拒絶決定書が通知され、これに対して不服する場合、拒絶日から3ヶ月内に審判請求を行うことができる。分割出願は実体審査が終了する前まで可能である。

② 特許要件の充足時

審査の結果、特許要件および特許法上の規定を満たしている場合には登録決定され、出願人が登録料

を納付すれば登録されて特許公報に公告される。第三者は特許付与日から9ヶ月内に異議申立を行うことができる。

4. 公開

出願日または優先日から16ヶ月乃至18ヶ月後に出願公開となる。公開後6ヶ月内に第三者が情報提供を行うことができる。

5. 特許権

出願日から20年の存続期間を有する。

6. 特異点

1) 短期特許(実用新案)

インドネシアは、実用新案制度が別途に存在せず、特許の種類は「特許(韓国の特許)」と「短期特許(韓国の実用新案)」に区分される。短期特許の場合、出願日から6ヶ月以内に審査請求を行わなければならない。短期特許の実体審査(新規性の有無により登録要件を判断)と存続期間(10年)は韓国の実用新案制度と類似している。

2) 特許の取消

特許決定されてから4年間当該特許を実施しない場合、当該特許は取消されることがある。また、年次料未納時に特許は消滅する。



海外法律動向

欧州の補正における新規事項(added matter)の追加要件に関する整理

弁理士 文智恩

韓国をはじめとして米国、欧州、日本など主要国は、明細書または図面の補正時の補正の許容有無を判断する基準として新規事項の追加禁止という厳しい基準を採択して運営している。これは出願人の権利保護を通じて産業発展に寄与すると同時に、出願人と一般公衆との間、出願人と他発明家との間の利益のバランスをとるためである。このような新規事項の追加に対する判断は、各国の態度に差異が存在する。判例によると、黙示的記載を考慮する韓国、内在的記載を考慮する米国と比較して、欧州の新規事項の追加は遥かに厳格であると評価されている。以下ではこのような欧州特許出願の新規事項の追加について考察する。

1. 新規事項に関するEPC規定

(1) 欧州特許条約(EPC)第123条第2項

欧州特許条約第123条第2項は「最初出願した内容を超える事項を含む補正は許容されない。」と規定しており、請求項、明細書などの補正時に新規事項の追加を許容していない。同条項の解釈に関連して欧州特許庁の審査ガイドライン(EPO Guidelines for Examination)は、新規事項の追加の可否判断は、補正された内容が通常の技術者に内包された(implicit)事項を参酌しても「補正された事項が当初明細書などから直接的かつ明確に(directly and unambiguously)導き出される」ものでなければ、新規事項の追加であるとその判断基準を提示している。

(2) 欧州特許庁の審査ガイドラインPart H-IV, 2.1.

欧州特許庁が発行した審査ガイドラインは、新規事項の追加の判断基準に対して細部基準を提示している。

第1は、「新規性テスト」が満たされなければならないと提示している。これは明細書の補正事項の新規事項の追加の可否を判断するにあたり、補正により追加された内容が当初出願明細書から直接的に導出可能であるか否か判断するという意味である。

第2は、補正により請求の範囲から構成要素を削除したり他のものに置き換える補正の場合に「必須構成要素のテスト」を満たさなければならないと提示している。必須構成要素のテストは、①当該構成要素が(当初明細書などで)必須のものと説明されておらず、②その構成が、それ自体で発明が解決しようとする課題の観点において発明の機能のために必ずしも必要なものでなく、③その削除や置換により他の技術的構成の実質的な変更を惹起しない場合にのみ新規事項の追加ではないと判断することをいう。

2. 新規事項の追加と判断される事例

(1) 上位概念を下位概念に補正時、当初明細書に下位概念が開示されていない場合

包括的な表現を具体的な表現に補正したり、構成要素の材質および用途を限定するなどの場合のように、当該発明の請求の範囲は縮小されたとしても、当初明細書に下位概念が明示的に開示されていなかったり、通常の技術者に上位概念を通じて補正された下位概念として認識される程度でなければ、新規事項であると判断される。

(2) 数値範囲の限定時、当該数値範囲が当初明細書に明示的に開示されていない場合-EPO審決例T526/92 Case

当初明細書の実施例にパラメータの個別数値が記載されているとしても、当該パラメータが発明の課題の解決に何らかの役割を果たす、あるいは寄与すると

いう点が明確でなく、数値範囲が当初明細書に開示されていない場合、その数値を下限とする数値範囲を追加することができないと判断した。

(3) 互いに異なる例示リストからそれぞれ選択された構成要素間の組み合わせの場合

例えば、請求項第1項にAが記載されており、これに対する従属項として請求項第2項にB、請求項3項にCが記載されており、当初明細書にBとCの組み合わせに関する記載がない場合、請求項第1項をA+B+Cに補正することは新規事項の追加に該当する。

また、請求項第1項にA+Bが記載されており、当初明細書の実施例でA、B、C、Dのそれぞれに対して記載しつつ、CとDが構造的または機能的に関連しているという記載がある場合、請求項第1項をA+B+Cに補正することは新規事項の追加に該当する。

(4) 医薬用途の請求項で新規事項の追加に該当すると判断された例-EPO審決例T 2842/18 Case

請求項を「リウマチ関節炎による構造的関節損傷および炎症の進行を予防したり遅延させるための」医学的用途を含むように補正した事例において、当初明細書内の実施例3の「下記のプロトコルによる再治療が[...]リウマチ関節炎による構造的関節損傷および炎症の進行を予防したり遅延させるのに効果的であると予想される。」という記載により、上記補正が新規事項の追加に該当するか否かが問題となった。これに対して、実施例3の「予想される」という用語は、治療効果が達成可能であるか否かに対する追加的な不確実性を含むとみなされるため、当該治療効果は当初明細書から導き出されず、新規事項の追加に該当すると判断した。

3. 新規事項の追加と判断されない事例

(1) 構成要素を削除する補正の判断基準

欧州では、当該発明の目的を達成するのに核心的

な要素でない場合には、これを削除して請求の範囲を拡大することを許容する。つまり、通常の技術者に包括的な記載以内とみなされるものは、当初出願明細書の内容の一部として考慮される。また、図面には表記されているが、発明の詳細な説明には追加的な説明がなかった場合、請求の範囲から特定事項を削除する補正は、削除の目的が請求の範囲を明確にし、請求の範囲と発明の詳細な説明との間の不一致を解消するためのものであれば認めることができると判断する。しかし、この場合にも発明の核心的な特徴を削除する補正は許容されない。つまり、構成要素を削除する補正であるとしても、一括的に新規事項の追加と認められるわけではなく、削除する構成要素が発明の必須要素であるか否かにより新規事項の追加に該当するか否かを決定する。

(2) 構成要素を削除する補正が新規事項の追加と判断されない例-EPO審決例T 1176/09 Case

欧州で特許を受けることができない対象であるヒト胚性幹細胞を請求の範囲から除外する補正は、単に保護範囲を制限する補正であり、また、補正を通じて除外されたヒト胚性幹細胞と対応してネズミ胚性幹細胞が当初明細書に記載されているという点から、新たな技術的事項が導入されるものではないと判断して適法な補正であると判示した。

ただし、この場合、ネズミ胚性幹細胞が当初明細書に記載されていたという条件が必要である。つまり、欧州の場合、補正を通じて除外されずに残ることとなった対象に対する当初明細書内における直接的かつ明確な開示が必要である。

4. 示唆点

上記のように欧州特許出願に対する新規事項の追加の判断基準は、構成要素を削除する消極的限定補正の場合にも一定の条件を必要とするなど、他国に比べて相対的に厳しいと判断される。したがって、欧州

特許出願以降、補正段階で新規事項の追加などによる拒絶を避けるためには、初期の明細書作成段階から上位概念に含まれている下位概念、多様な数値範囲、各構成要素間の組み合わせに関する個別化された実施例などを具体的に記載することが好ましい。✕

海外短信

米国特許庁が「真核細胞におけるCRISPR-Cas9システム」をBroad研究所の発明と認定

米国弁護士 田周憲

1. 事件の背景

クリスパー(CRISPR/Cas9)遺伝子ハサミ分野における最高権威者と評価される米国のUCバークレー校とBroad Institute, Inc.(以下、「Broad」という。)は、激しい特許競争を続けており、全世界の注目を集めている。Broadは、米国のMITとハーバード大学の長期間の研究協力により発展した研究機関であり、2004年にスタートし、米国でのクリスパー遺伝子ハサミの出願日は最も遅れたが、優先審査制度を通じて最初の特許が登録された。

2022年2月28日に米国特許審判部(Patent Trial and Appeal Board、以下、「PTAB」という。)は、BroadとCVC(Regents of the University of California, University of Vienna, and Emmanuelle Charpentier)との間の抵触審査(Interference)に対する判決を下した。抵触審査は、クリスパー遺伝子ハサミの源泉特許が出願された2012年当時、米国で適用されていた手続であり、先発明主義制度に基づいて同一発明を主

張する2人以上の出願人が存在する場合に先発明者を区分するために抵触審査を実施した。

Broadは2012年12月12日に提出した仮出願に基づいて優先日が定められ、CVCは2013年1月28日に提出した仮出願に基づいて優先日が定められた。しかし、両当事者は発明の考案日(Date of Conception)および発明の完成日(Date of Reduction to Practice)が上記優先日より前であると主張した。また、CVCは、Broadの関連特許と出願に真の発明者が記載されていないため、無効事由に該当すると主張した。

2. 米国特許審判院の論理および最終判決

PTABは、CVCの優先権および発明者に関する主張を棄却し、Broadの主張を受け入れた。その詳細な理由は次のとおりである。

第1に、CVCが主張する発明の完成日である2012年8月9日、または発明の考案日である2012年3月1日は立証証拠がないため、説得力がないと判断した。発明の完成日を立証するためには、発明者が実際に実施例を具現し、発明が意図した目的のとおり作動することを示さなければならない。CVCは、CVCの発明者らが2012年8月9日にウィーン大学の研究グループリーダーであるレブレ博士が行ったゼブラフィッシュ胚の実験においてCRISPR-Cas9システムをテストすることによって発明を完成したと主張した。レブレ博士は、ゼブラフィッシュの変異を確認して発明者Chylinski博士にこの事実を知らせたと証言し、Chylinski博士は再びその結果を他の発明者Charpentier博士に電子メールで知らせたと証言した。しかし、PTABは、上記電子メールと目撃者の証言を含むCVCの如何なる証拠も、レブレ博士や他の如何なる発明者が2012年8月9日にゼブラフィッシュ実験の結果が成功的であったことを認識したことを立証することができなかったというBroadの意見に同意した。PTABはまた、レブレ博士が行った実験の重要性を考慮すると、レブレ博士が2012年9月12日までCRISPR-Cas9ゼブラフィッシュプ

ロジェクトを放棄したことは、2012年に如何なる成功も認識しなかったことを意味すると指摘した。したがって、PTABはCVC発明者が2012年8月9日までに実際に発明を完成していなかったと判決した。

第2に、CVCの発明者であるDoudna博士とJinek博士が2012年3月1日に真核細胞におけるCRISPR-Cas9システムに対する発明の考案を完成したという主張は説得力がないと判断した。なお、米国特許法では発明の考案(Conception)を次のとおり定義している。

“Conception requires a ‘formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention’ . . . ‘not just a general goal or research plan he hopes to pursue.’”
“Conception is complete only when the idea is so clearly defined in the inventor’s mind that only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.”

発明の考案を立証するために、CVCは、2012年3月1日以前に発明者らが哺乳類の細胞にCRISPR-Cas9を用いた実験を計画していたことを示すDoudna博士とJinek博士の証言、および関連した電子メールに頼った。またCVCは、CRISPR-Cas9システムの概略図を含む2012年3月1日付となっているJinek博士の研究手帳を証拠資料として提出し、発明者らが2012年3月1日に発明の完成のために着実に努力しているという証拠資料として真核生物細胞にCRISPR-Cas9を用いた発明者らの実験研究資料などを提出した。

Broadは、CVCの発明者らは、上記米国特許法における発明の考案の定義を満たしておらず、Jinek博士の手帳の2012年3月1日付のページの図式は「naked idea」に過ぎないと主張した。Broadは、CVC発明者らが2012年3月1日まで、発明に対する確実かつ永久的なアイディアを有する代わりに「根本的な問題に対す

る解決策を推測するに過ぎない(merely guessing at solutions to fundamental problems)」と指摘した上で、2012年にはCVCが哺乳類の細胞においてCRISPR-Cas9を用いた数回の失敗を続けたと指摘した。PTABは、CVCが2012年3月1日が発明の考案日であることを立証することに失敗したというBroadの意見に同意した。PTABは、CVCの発明者らが発明の考案日であると主張する2012年3月1日以降、「広範囲な研究、実験および修正」を長期間行った点を指摘した。

第3に、PTABは、Broadの発明者らが2012年10月5日までに発明を完成したと判断した。Broadの発明者であるZhang博士は、2011年2月7日までにゲノム編集のためのツールとしてCRISPRシステムを知ることとなり、2012年7月17日までは真核細胞に用いるCRISPR-Casシステムのプラスミドマップを設計したと証言した。Zhang博士とCong博士は、CRISPRシステムが2012年7月17日にマウス細胞を遺伝子組み換えに使用したと証言し、その結果は2012年10月5日にサイエンス誌に提出された原稿で報告されたと証言した。Broadは、Zhang博士が上記原稿をサイエンス誌に提出したことはCRISPR-Cas9システムを利用して真核生物(マウス)細胞でDNAを切断した結果が成功であったことを認識したことを意味すると主張した。

最後に、PTABは、Broadの特許出願に真の発明者の名前を記載しなかったことは無効事由であるとのCVCの主張を受け入れなかった。真の発明者を決定するためには、(1)各請求項に含まれる内容を判断するための請求項の解釈(a construction of each asserted claim to determine the subject matter encompassed)と、(2)発明者の寄与した内容と上記解釈された請求項に含まれる内容とを比較(a comparison of the alleged contributions of each asserted co-inventor with the subject matter of the construed claim)しなければならない。CVCは、Broadの特許弁護士がBroadのPCT出願の発明者に関連した欧州の異議申立てで提出した宣言書に頼った。CVCは、上記宣言書に明示された

PCT出願の発明者およびこれらの寄与がBroad特許に明示された発明者らと一致せず、したがって、Broad特許の発明者は不正確であると主張した。PTABは、上記発明者を決定するために発明者の寄与した内容とBroad特許の請求項の内容とを比較しなかったため、CVCの主張を受け入れなかった。

最終的に、PTABは、Broadの発明者らが真核細胞で遺伝子発現に影響を与えるようにDNAを切断したり編集できる単一のガイドRNAを有するCRISPR-Cas9システムを最初に発明したと判決した。

3. 判決の意義

発明の考案は、発明者が「広範囲な研究、実験および修正」なしに発明の成功を認識してこそようやく立証され则认为られる。発明者の実験ノートに記載された主観的な意見または第三者と発明者との電子メールの交換のみによって発明の考案日や完成日を立証するには不足する場合もあり、BroadのようにJournalに原稿を提出する程度に発明が完成してこそ発明の考案日が認められると认为られる。✂

今月の判例

特許発明の新規性の判断方法

- 大法院2017フ1304判決(2021.12.30.言渡)[登録無効(特)]公2022上、279]

弁理士 朴燦龍

I. 事件の概要

本事件において大法院は「特許発明において構成要素として特定された物の構成や属性が先行発明に明示的に開示されていない場合でも、先行発明に開示された物が特許発明と同一の構成や属性を有するという点が認められれば、特別な事情がない限り、新規性が否定される(原則的積極)」。ただし、先行発明に開示された物は、必然的に特許発明と同一の構成または属性を有するという点が証明されなければならない(積極)。」という趣旨の新たな法理を説示した。

III. 事実関係の整理および法理の適用

1. 事実関係の整理

	特許発明	先行発明
共通点	全ての脆性材料の微粒子を常温で高速噴射して基材表面に衝突させることによって、微粒子を変形または破碎して製作された膜形状構造物に関するものであるという点において共通しており、その結果、粒子間の結合力のより高い複合構造物が形成される。	
差異点	結晶同士の界面にガラス層からなる粒界層が存在しない	これに対する記載なし

2. 法理の適用

(1) 本事件の先行発明は、「エアロゾルデポジション方法により形成されたPZT厚膜の微細構造および電気的特性」というタイトルの論文である。先行発明が公知となった物それ自体である場合には、その物と特許発明の構成を対比して両発明が同一であるか否か

II. 新規性有無の判断方法

1. 当然ながら、物の発明においてこれと同一の発明がその出願前に公知となったり公然と実施されたことが認められれば、その発明の新規性は否定される。

2. 特許発明において構成要素として特定された物の構成や属性が先行発明に明示的に開示されていない場合でも、先行発明に開示された物が特許発明と同一の構成や属性を有するという点が認められれば、特許発明が当該構成または属性による物質の新たな用途を特許の対象とするなどの特別な事情がない限り、新規性が否定される。これは通常の技術者が出願時にその構成や属性を認識することができなかった場合も同様である。また、公知となった物の内在した構成または属性を把握するために出願日以降に公知となった資料を証拠として使用することができる。

3. 一方、先行発明に開示された物が特許発明と同一の構成または属性を有することもできるという可能性または蓋然性のみでは先行発明と特許発明が同一であるといえず、必然的に同一の構成または属性を有するという点が証明されなければならない。

判断することができるが、先行発明が特定の製造方法により製作された物に関する公知の文献である場合には、先行発明に開示された物はその製造方法により製造された物である。したがって、本事件の場合、先行発明で対比対象になるものは、先行発明に提示された製造方法により製造された膜形状構造物であ

り、先行発明に提示された製造方法に従った場合、偶
然の結果でもあり得る一実施例が特許発明と同一の
構成または属性を有するという点を超えて、先行発明
の結果物が必然的に特許発明と同一の構成または属
性を有するという点が証明されてこそ両発明が同一で
あるといえる。

(2) 一方、本事件の特許発明以降に公知となった先行発明と同一の製膜方式の膜形状構造物に関する論文である「微粒子、超微粒子の衝突固化現象を利用したセラミック薄膜形成技術」では、先行発明の膜形状構造物に対するTEM(透過電子顕微鏡)撮影写真と、これよりも改善された方式であるHR TEM(高分解能透過電子顕微鏡)撮影写真を開示し、「これらは加熱なしでSi基板上に室温成膜されたPZT厚膜の熱処理前後のTEMイメージである。膜内に原料粉末の形態は観察されず、それぞれの結晶は互いに結合して緻密な膜を形成している。また、膜内には原料粉末に近い大きさの結晶子が部分的に見えるが、HR TEMイメージまたは電子線回折イメージからも結晶子間、粒子間に非晶質層や相異なる模様はほとんど見当たらず、全体的に20nm以下の微細結晶で構成されている。」と説明している。つまり、上記論文によると、先行発明に開示された膜形状構造物も結晶子間の界面に非晶質層である粒界層が存在しないこともある。一方、上記論文は、特許発明の出願日以降に公知となった資料であるが、先行発明の内在した構成または属性を把握するための証拠として使用された。つまり、上記論文は、新規性の有無の判断方法の対比対象として使用されたものではなく、先行発明に開示された製造方法により製造された物が必然的に特許発明と同一の構成や属性を有するという点を証明するために使用されたものであることに留意しなければならない。

(3) しかし、上記論文によると、先行発明に開示された製造方法による一つの実施例としてガラス層からな

る粒界層が存在しない構成があり得るという可能性または蓋然性が分かるが、さらには先行発明に開示された製造方法に従った時、必然的に非晶質層が存在しない結果物に到達することができるか否かは分からないと判断された。つまり、本事件では先行発明に開示された物が特許発明と同一の構成または属性を有することもできるという可能性または蓋然性を超えて、必然的に同一の構成または属性を有するという点が証明されなかった。したがって、大法院は、両発明が同一であるといえないと決定した。

IV. 判決の意義

本判決によると、先行発明(または先行発明の製造方法による物)の内在した構成または属性が具体的に開示されていなくても、特許発明と同一の構成や属性を有するという点が証明されれば、特許発明の新規性が否定され得る。ただし、これを主張する者は、先行発明に開示された物が特許発明と同一の構成や属性を有することもできるという可能性または蓋然性を超えて、必然的に同一の構成または属性を有するという点を証明しなければならない立証責任を負う。この時、これを証明するために、出願日以降に公知となった資料を証拠として使用することもできる。

商標の使用-商品が無償譲渡された場合の考察

- 大法院2021ド2180(2022.3.17.言渡)

弁理士 安希景

1. 争点

他人の商標を無断で付着して製作されたタオルのうちの一部が謝恩品または販促物として無償で提供されたとしても、無償で提供された部分のみを分離して

その商品性を否定するか否かが問題となった事案である。

2. 商標法上における商標の使用と商品の意味

商標法上における「商標の使用」とは、商品または商品の包装に商標を表示する行為、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などを意味し、ここでいう「商品」は、それ自体が交換価値を有し、独立した商取引の目的物となる物品を意味する(大法院2012フ1415判決(2013.12.26.言渡)など参照)。

3. 無償提供された物品(販促物)の場合

一方、販促物のような「広告媒体となる物品」は、たとえその物品に商標が表示されているとしても、物品に表示された商標以外の他の文字や図形などにより広告しようとする商品の出处表示として使用されたと認識することができるなどの特別な事情がない限り、それ自体が交換価値を有し、独立した商取引の目的物となる物品であるとみることができず、したがって、このような物品に商標を表示したことは商標の使用といえない(大法院98フ58判決(1999.6.25.言渡))。

4. ショッピングポイント引き落とし方式で提供された場合

商標権者などが代理店に有償で香水を販売した点、VIP顧客にショッピングポイント引き落としで香水を提供したり、一部顧客に販売した点、ハンドバッグを生産・販売する会社が香水製品を共に生産したり販売もする点などを考慮して、「香水」それ自体が交換価値を有し、独立した商取引の目的物となる物品に該当するとみた上で、登録商標の使用を認めた(大法院2012フ1415判決(2013.12.26.言渡))。

5. 本事件の原審(ソウル西部地方法院)の判断

タオルのうち無償で提供された部分は、商標法上に

おける商品ではないという前提下、商標法違反の公訴事実のうち一部を無罪と判断した。

6. 本事件の大法院の判断

大法院は、本事件のタオルの外観・品質および取引現況などに照らしてみると、上記タオルはそれ自体が交換価値を有し、独立した商取引の目的物となる物品であって、商品に該当し、上記タオルのうち一部が謝恩品または販促物として無償で提供されたとしても、無償で提供された部分のみを分離してその商品性を否定するわけではないため、上記タオルにAが商標権者である本事件商標を任意に表示したり、本事件商標が表示されたタオルを譲渡した行為は、商標法上における商標の使用に該当すると判断した。そのために、上記タオルのうち無償で提供された部分は商標法上における商品ではないという前提下、商標法違反の公訴事実のうち一部を無罪と判断した原審判決を破棄して差し戻した。

7. 示唆点

既存の判例は、販促物は交換価値を有し、独立した商取引の目的物となる物品とみなすことができず、したがって、このような物品に商標を表示したことは商標の使用といえないと判示した。一方、今回の事案は、製作された物品のうち一部は有償で譲渡され、一部は無償で譲渡された場合に、無償で譲渡された部分を分離して販促物の無償提供と同様とみなして商標法上における商品でないか否かが争点となった。大法院は、無償で譲渡された部分を既存の販促物の無償提供と同様とみなして商標法上における商品に該当しないと判断した原審を破棄した。このような判例の態度によると、他人の商標を表示した物品が一部有償販売と一部無償譲渡とが混在した場合、無償譲渡された部分を含む全体が商標法上における商品に該当し、このような商品の譲渡行為は、商標の使用であるとみなすことができる。



YOU ME便り

YOU ME特許法人が韓国特許庁の「発明の評価機関」に指定

当法人が「発明振興法」第28条、同法施行令第12条および「発明振興事業運営要領第72条」により「発明の評価機関」に指定されました(特許庁告示第2022-7号)。発明の評価機関は、2022年4月を基準に全23機関があり、そのうち公共部門9機関と民間部門14機関からなっています。発明の評価機関は、知識財産(IP)の権利性、技術性、市場性、事業性などを評価し、公信力ある知識財産の経済的価値を算定することができます、このような価値評価結果は次のような場合に活用されます。

1. 銀行の知識財産担保貸出
2. 投資機関の知識財産投資

3. 保証機関の知識財産保証書発給
4. 知識財産の取引・移転
5. 知識財産の事業妥当性分析

2020年の韓国産業通商資源部の「技術評価機関」指定に引き続き、今年は韓国特許庁の「発明の評価機関」に指定されることに伴い、顧客に対してより良質の価値評価サービスを提供することができます。

柳智源弁理士が入社

柳智源弁理士がYOU ME特許法人に入社し業務を開始しました。

・柳智源弁理士

学歴 ソウル大学校 原子核工学科 (2003)
漢陽大学校 工学大学院 電子通信工学科 (2009)

経歴 弁理士試験合格 (2003)

企業技術価値評価士資格取得 (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