

Contents

目次

知識財産権関連情報 1

- ・マーカッシュ(Markush)クレームにおける組成に関する記載が発明の説明中がない場合の審査拒絶時の対応方案
- ・文字商標への図形付加時の商標登録の可能性に対する考察
- ・ファッションデザインの保護方案
- ・共有持分の表示

今月の判例 12

- ・権利範囲の確認方法-大法院2019フ11541判決(2022.1.14.言渡)
- ・登録商標の権利範囲確認審判における確認対象標章がデザイン的にのみ使用されたのか、または自他商品の出処表示としても使用されたのか-大法院2019フ10418判決(2021.12.16.言渡) [権利範囲確認(商)]

YOU ME便り 16

- ・金政泰弁理士が入社

知識財産権関連情報

マーカッシュ(Markush)クレームにおける組成に関する記載が発明の説明中がない場合の審査拒絶時の対応方案

弁理士 申智慧

I. マーカッシュ(Markush)クレームの定義

マーカッシュクレームは、一部の構成要素が互いに類似する性質または機能を有する2以上の選択要素から択一的に選択されるものにより一つの請求項に記載する形式を意味し、主に化学物質分野発明の出願に活用されている。

II. マーカッシュクレームにおける選択要素に関する記載が発明の詳細な説明または実験例にない場合

マーカッシュクレームの場合、出願人が全ての選択

要素を実施例として記載していない場合がある。この場合、記載不備が問題になることがあり、マーカッシュクレームの選択要素が実験例を除いた他の発明の説明に記載がない場合、および実験例がない場合に分けて考察する。

1. マーカッシュクレームにおける選択要素が実験例および他の発明の説明に記載がない場合

この場合、特許法第42条第3項第1号および第42条第4項第1号の拒絶理由通知を受けることがある。この場合、実験例および発明の説明に請求項にのみ記載された選択要素を追加したり削除する補正を行うことができる。選択要素を追加する補正は、出願書に最初に添付された明細書または図面の範囲内の補正であるところ、補正の範囲を満たす(2006フ2455判決)。

2. マーカッシュクレームにおける選択要素が実験例には記載があるが他の発明の説明には記載がない場合

この場合、上記1と同様に特許法第42条第3項第1号および第42条第4項第1号の拒絶理由通知を受けるこ

とがある。この場合、発明の説明に当該選択要素の記載を追加する補正または当該選択要素を請求項から削除する補正を行って克服することができる。

3. マーカッシュクレームにおける選択要素が発明の説明には記載があるが実験例には記載がない場合

(1) 審査基準の態度

特許審査基準では、請求項がマーカッシュ形式で記載されており、発明の説明には請求項に記載された選択要素のうちの一部の選択要素に関する実施例のみが記載されているだけであり、他の選択要素に対しては言及のみがあり、実施例が記載されておらず、平均的な技術者が容易に実施できる程度に記載されていないときには、特許法第42条第3項第1号違反であると指摘している(審査基準2309頁参照)。

(2) 出願人の対応

出願人に選択要素の全てを実験例として記載するようにすることは、出願人に過度な負担を負わせることになり得る。また、後の登録時に権利範囲の解釈において独立項の構成を実施例の範囲に限定解釈しないという判例の態度(2008フ934判決)にも符合しない。

したがって、審査過程において当該拒絶理由が指摘された場合、出願人は全ての選択要素の実験例を記載しなければならないということは不当であり、記載されていない選択要素も実施例と類似して有利な効果が現れるという点が当業者に自明であると主張して対応することができる。

ただし、再び同一の拒絶理由により拒絶決定を受けた場合には、当該構成要素を削除補正して再審査を受ける方案、または前記主張を維持しながら拒絶決定不服審判を行う方案がある。再審査と審判のう

ち、早期権利化のためには再審査が適切であるが、発明の範囲を考慮すれば、拒絶決定不服審判が適切であると出願人に案内して対応方案を模索することができる。

記載されていない選択要素の実験例を意見書に補充して出願明細書に記載された実験例と同一・類似の有利な効果が現れることを主張することを考慮してみることができる。しかし、追加実験例を採択するか否かは審査官の裁量であるため、採択されないこともあることを念頭に置かなければならない。

III. マーカッシュクレームの登録要件の判断基準および出願人の対応

マーカッシュクレームの場合、本稿で扱おうとする発明の詳細な説明に一部の選択構成が記載されていない場合ばかりでなく、新規性(第29条第1項各号)、進歩性(第29条第2項)、および特許の単一性(第45条)も審査過程中に指摘され得るところ、まず韓国特許庁の審査基準に基づいて当該登録要件を簡単に考察してみる。

1. 新規性および進歩性の判断基準(第29条第1項各号および第29条第2項)

韓国特許庁の審査基準によると、マーカッシュクレームの場合、その択一的構成要素のうちいずれか一つを選択して引用発明と対比した結果、新規性または進歩性が認められなければ、その請求項の択一的構成要素の全てが新規性または進歩性がないと判断している。

2. 特許の単一性(第45条)

韓国特許庁の審査基準によると、択一的構成要素が「類似の性質または機能」を有する場合には単一性の要件を満たすとみなす。

3. 補正または訂正

マーカッシュクレームの場合、その択一的構成要素のうちのいずれか一つ以上を削除する補正、またはこれを再びそれぞれの請求項として新設する補正は、特別な事情がない限り、新規事項の追加といえず、適法な補正である(第47条第2項)。また、特許性に問題がない限り、マーカッシュクレームの択一的構成要素に対する分割出願(第52条)も可能である。

また、登録後でも訂正審判(第136条)または訂正請求(第133条の2)を通じてマーカッシュクレームの択一的構成要素のうちのいずれか一つ以上を削除することも可能である。

IV. その他の海外におけるマーカッシュクレームの論議

1. 欧州

欧州ではマーカッシュクレームに含まれるが具体的な実施例がない構成要素に対して存続期間延長登録(SPC要件Article 3(a))が認められるか否かが問題となった。判示の結果、マーカッシュ形式で請求項を作成し、具体的な選択要素を明細書や請求項に記載していないとの理由のみで存続期間延長登録の対象にならないわけではないが、出願日または優先日を基準として具体的な構成要素が技術的問題の解決に必要でないか、またはこれに基づいて当業者が製品を導き出し難い場合には、存続期間延長登録を主張することは困難であるという意見の予備判決が出された。

当該ケースの場合、登録過程でない登録後の権利範囲の問題ではあるが、欧州もマーカッシュ形式の請求項の全ての選択的要素の実験例が開示されなくてもよいという立場であると把握される。

2. 中国

中国ではマーカッシュクレームの無効審判中に選択

要素の一部削除の許容可否が問題となった。これと関連して中国最高人民法院では選択要素の一部削除は、仮に保護範囲が狭くなり、社会公衆の利益を害しなくても、削除により保護範囲の判断において法的安定性を害し、社会に不測の損害を及ぼす虞があるため許容されないと判示しており、韓国とは多少異なる立場を取っている。

したがって、中国出願時にマーカッシュクレームを使用する場合、無効審判中に一部の選択要素の削除は制限的に許容されるどころ、マーカッシュクレームの選択要素を分類して従属項として記載する方案などを考慮しなければならない。

文字商標への図形付加時の商標登録の可能性に対する考察

弁理士 元俊豪

文字のみで構成された商標は、1)文字の意味が商品の性質などを直接的に示す場合、識別力がないため登録を受けることができず、2)文字の呼称と類似する商標が先出願または先登録されている場合、登録を受けることができない。

このように文字のみで登録が難しい場合、図形を付加して登録の可能性を高めることができる。図形の付加方式や図案化の程度による一般的な登録の可能性は下表のとおりである

ここで、図形付加方式は、便宜上、1)文字と図形の結合が外観上区分される外的付加と、2)文字自体をデザインした内的付加とに区分する。



| 類型 | 文字商標の形態 | 図形付加形式 | 登録の可能性の考察 |
|--------|--|--------|---|
| CASE 1 | 識別力のない 文字商標 | 外的付加 | <ul style="list-style-type: none"> - <u>結合する図形自体が識別力がある場合であれば、登録の可能性が高まる。</u> - ただし、結合する図形が商標の性質を直感させる図形であるか、または簡単でありふれている図形である場合、登録の可能性は低い。 |
| CASE 2 | | 内的付加 | <ul style="list-style-type: none"> - <u>文字自体を図案化させた程度が文字認識力を圧倒する程度であれば、登録の可能性は高まる。</u> - 図案化にも拘らず、文字として十分に認識されると識別力が否定される可能性が高いため登録が依然として難しい。 |
| CASE 3 | 識別力のある 文字商標 | 外的付加 | <ul style="list-style-type: none"> - 結合する図形の識別力と関係なしに文字部分が分離観察される可能性が高いため<u>登録が難しい。</u> |
| CASE 4 | 識別力のある 文字商標 (文字商標 自体で類似 する先行商標 がある場合) | 内的付加 | <ul style="list-style-type: none"> - <u>文字自体を図案化させた程度が文字認識力を圧倒する程度であれば、登録の可能性は高まる。</u> - 図案化にも拘らず、文字として十分に認識されると先行商標と類似すると判断される可能性が高いため登録が依然として難しい。 |

上記内容をCASE別に関連した判決例を通じて具体的に考察する。

〈CASE 1〉識別力のない文字商標に図形を外的付加する場合





商標の識別力は、商標の構成全体の識別力を基準として判断する。したがって、文字商標が識別力がない場合、識別力のある図形を結合すれば、識別力が認められる可能性がある。

〈登録事例〉

| 事例商標 | 法院の判断の要約 |
|--|---|
|  <p>特許法院2008ホ7577判決 (2008.10.10.言渡)</p> | <p>本事件出願商標を全体的に観察してみると…(中略)…その左側には一部図案化したアルファベット「ECO」と識別力がないと断定し難い図形「」を上下に配置し、その右側には上記したようなアルファベットを上下に配置することにより、<u>多数の文字、図形、色彩の調和した構成で、通常見られない顕著な外観を表している。</u></p> |

ただし、付加される図形が商品の性質を示したり簡単でありふれている図形であるか、または付加される図形と類似する図形が先登録または先出願されている場合には登録が難しいこともある。

〈拒絶事例〉



| 事例商標 | 法院の判断の要約 |
|--|--|
|  <p>(ハングル: 鱈の塩干し & 鱈の子の音訳) 特許法院2017ホ1359判決 (2017.5.26.言渡)</p> | <p>出願商標中の図形部分「」は、魚が煉炭の火の上で焼かれている形状を単純化しながらも、比較的写實的に表現したものであるため、<u>文字部分と結合した本事件出願商標は、全体として「鱈の塩干しと鱈の子を煉炭の火で焼く」という内容として受け入れられるに過ぎない。</u></p> |
|  <p>特許法院2011ホ11651判決 (2012.4.13.言渡)</p> | <p>出願商標の図形部分である「」中の下部は「USB」を形状化したものであり、上部は「光」を形状化したものであって、それぞれを認識して全体として「光のように速いUSB」を形状化したものとして認識されることとなり、<u>出願商標の図形部分もその指定商品の形状、品質、効能、用途などの性質を表示するものとして直感されて別途の識別力があるとみることは難しい。</u></p> |

<CASE 2> 識別力のない文字商標に図形を内的付加する場合


CASE 2は、文字自体を図案化するものであり、登録可否は図案化された部分が文字として認識されるか否かにより異なる。

〈登録事例〉

| 事例商標 | 法院の判断の要約 |
|--|---|
|  <p>大法院2000フ2569判決 (2002.6.11.言渡)</p> | <p>「」部分は一般需要者がこの文字部分を全体として「Jazz」という英単語の筆記体表記であるとは到底直感できないものであるため、「」部分の<u>図案化程度は文字の記述的または説明的な意味を直感できないほど文字認識力を圧倒して一般人の特別な関心を引く程度である。</u></p> |
|  <p>大法院98フ1679判決 (2000.2.25.言渡)</p> | <p>一般需要者が本事件登録商標をフランス語や英語またはその他の国の文字を図形化して表記したものと認識することはできるといえるが、全体として各文字が特定されずに連結されており、また図形化されているため、その<u>各文字の輪郭が不明確で一般需要者が「Premiere」というフランス語または英単語を表記したものと直感できない程度</u>であることから、その図形化の程度が一般人の特別な関心を引くほど文字認識力を圧倒するとみられる。</p> |

| 事例商標 | 法院の判断の要約 |
|---|---|
|  <p>大法院2002フ291判決 (2003.5.27.言渡)</p> | <p>出願商標はその標章が「C」と「P」を横に付けたものとして認識もされ得るが…(中略)…<u>その標章の外観上、大きさが互いに異なる半円を縦の直線により連結した抽象的な図案としてみなされる程度</u>であるため、上記標章はその構成自体が取引上の自他商品の識別力があるものといえる。</p> |
|  <p>特許法院2004ホ8664判決 (2005.4.21.言渡)</p> | <p>出願商標はその形状、大きさ、文字との結合形態などに照らして、全体として一般需要者が<u>出願商標を見て、直ちに「autonet」と直感するとみることは難しい</u>といえるため識別力がある。</p> |


〈拒絶事例〉

| 事例商標 | 法院の判断の要約 |
|--|---|
|  <p>大法院94フ708判決 (1994.9.27.言渡)</p> | <p>本願商標はアルファベットを図形化したものではあるが、その文字「Mini Disc」の意味は「小さなディスク」と直感されて…(中略)…文字の全体的な輪郭が図形化された程度に比べて遥かに明確であり、一般需要者にその文字の全体として直感されて認識され、そのまま呼称されるとみられるため、<u>図形化の程度では一般の特別な注意を引くほどに上記のような文字認識力を圧倒することが難しいため、特別な識別力を有しているといえない。</u></p> |

〈CASE 3〉識別力があるが、類似する先行商標が存在する文字商標に図形を外的付加する場合

この場合は、図形を結合しても識別力のある文字部分が図形と分離して観察される可能性が高いため、登録されないことが殆どである。場合によって図形の一部に文字を表記する場合、先行商標と類似しないと判断されることもあるが、文字部分の商標としての機能は弱化せざるを得ないため、文字商標の登録のための方法としては好ましくない。

以下は、商標の構成のうち文字でない図形部分が特徴的な部分であると判断した事例である。



| 事例商標 | 法院の判断の要約 |
|---|---|
|  <p>大法院92フ1516判決 (1993.2.9.言渡)</p> | <p>文字部分は楕円形の帯の中に小さな多くの文字が記載されており、<u>それほど特徴的なものとみられないため、図形部分が需要者に顕著に認識され得る商標の要部であることが相当であるといえるところ</u>、出願商標と引用商標は共に「アイビー」と呼称される蓋然性が全くないわけではない点から、称呼や観念が類似するとみる余地がないわけではないが、出願商標は特徴的な図形部分により外観が引用商標とは顕著に異なり、全体としては明確に商品出処の誤認、混同を避けることができるため、出願商標と引用商標は類似しているといえない。</p> |

〈CASE 4〉識別力はあるが、類似する先行商標が存在する文字商標に図形を内的付加する場合



CASE 2と同様に、このような商標の登録は図案化された文字部分が文字として認識されるか否か、あるいは図形のように認識されるか否かにかかっている。文字商標は呼称の類似性が重要であるが、図案化された部分が直ちに文字として認識されないのであれば、先行商標と対比する呼称がないため非類似と判断されるが、文字として認識されるとすれば呼称が発生するため、先行商標と呼称が類似しているとして拒絶されるからである。

CASE 4と関連して、直接的に参考となる事例は見つけ難いが、以下の事例は参照するに値する。

〈登録事例〉

| 事例商標 | 法院の判断の要約 |
|--|--|
|  <p>特許法院2001ホ2658判決 (2001.7.12.言渡)</p> | <p>出願商標は引用商標とその呼称において類似しているという余地はあるが、全体的な文字の配置や特徴的な図形部分などによりその外観が引用商標とは顕著に異なり、観念においても互いに類似しているといえないため、全体としては明確に商品出処の誤認や混同を避けることができるため、出願商標が引用商標と類似しているといえない。</p> |
|  <p>特許法院2008ホ1685判決 (2008.5.2.言渡)</p> | <p>先登録商標のFOX KIDSは、その主要部である「FOX」により「フォックス」のみで呼称されたり観念され得る。本事件出願商標はエフエックスと呼称または観念されるに過ぎず、キツネを意味する「フォックス」と呼称されたり観念されるとみることが難しいため、出願商標は先登録商標とは外観、呼称、観念において差異があり、同一または類似していない。</p> |

〈拒絶事例〉

| 事例商標 | 法院の判断の要約 |
|--|---|
|  <p>(ハングル: 子供の知識絵本トンの音訳) 特許法院2010ホ7204判決 (2011.1.28.言渡)</p> |  <p>本事件出願商標は多少図案化されているとしても、「통」部分により「통(ハングル: トン)」と呼称される可能性が高いといえる。したがって、本事件出願商標はアルファベットと「통」というハングルにより「トン」と呼称される先登録商標「Tong^통(ハングル: トン)」とその呼称において同一である。</p> |

以上、文字のみの商標が識別力が弱いかまたは類似する先行商標が検索されて登録を確信することができない場合の登録の可能性を高めることができる方案について検討した。ただし、結合されるデザインの識別力の程度に対する特許庁や法院の判断は、時代の認識を反映して変動する部分があるので、上記事例は参照はできるが、定形化された判断基準ではない点に留意が必要である。

ファッションデザインの保護方案

弁理士 金月暁

デザイナーAは、特異な図形と記号からなる特異な文様aをTシャツの前面に図案化して商品化した。この場合、デザイナーAがTシャツを知的財産権として保護を受ける方法にはどのようなものがあるであろう。

1. 著作権法上の保護

著作物は「人間の思想や感情を表現」したものであって、「創作性」がなければならない。著作権法第4条では、著作物の例示として小説などのような語文著作物、音楽著作物、演劇著作物、絵画・応用美術著作物などの美術著作物、建築著作物、写真著作物、映像著作物、地図・図表などの図形著作物、コンピュータプログラム著作物を設けている。この規定は例示規定に該当してはいるが、例示範囲内では原則的にファッションデザイン製品を保護する規定を設けていない。したがって、一般的に大量生産される商業的目的の製品である衣類、履き物、カバンなどファッションデザイン製品は、著作権法上の保護対象ではなく、デザイン権で保護すれば足りるため、著作権法上の保護が難しいとみることが妥当である。

ただし、著作権法第2条第15号では、「応用美術著作物は、物品に同一の形状に複製され得る美術著作物であって、その利用された物品と区分して独自性を認めることができるものをいい、デザインなどを含む。」と規定しており、純粋美術著作物のみならず、応用美術著作物の著作権法上の保護を明示している。

著作権法上の保護対象であるか否かと関連して、大法院判例は、生活韓服の場合、著作権法の保護対象となる著作物に該当しないとみなした(大法院2000ド79判決(2000.3.28.言渡))。また、「産業上の大量生産への利用を目的にして創作される全ての応用美術作品が直ちに著作権法上の著作物として保護されるとは限らず、その中でもそれ自体が一つの独立的な芸術的特性や価値を有しており、上述の芸術の範囲に属する創作物に該当してこそ著作物として保護される(大法院94ド3266判決(1996.2.23.言渡))。｣としつつ、織物の染織に使用するための染織図案が応用美術品ではあるが、著作権法上の著作物ではないとした。

応用美術著作物の著作物性を認めた場合としては、大法院判例(大法院2003ド7572判決(2004.7.22.言渡)、いわゆる「ヒディンクネクタイ事件」)において『いわゆる「ヒディンクネクタイ」の図案が韓国民族従来の太極文様および八卦文様を上下左右に連続反

ヒディンクネクタイ



侵害ネクタイ



(イメージ出処:韓国特許庁のデザインマップ)

復したネクタイ図案であって、応用美術作品の一種であるとすれば、上記図案は「物品に同一の形状に複製され得る美術著作物」に該当するといえ、またその利用された物品と区分して独自性を認めることができるものであれば、著作権法第2条第11の2号(現行法第2条第15号)で定める応用美術著作物に該当する。』とした。これはファッションデザイン製品が一般的には著作権法上の保護対象ではないが、「物品と区分して独自性」がある場合、応用美術著作物としてデザイン保護法上の保護対象と重疊的保護が可能であることを意味する。

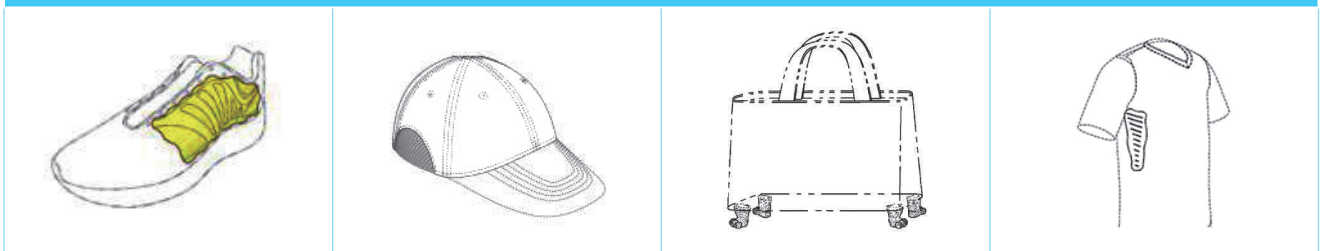
著作権の場合、登録や公開が権利発生の要件ではないため、創作と同時に著作権が発生するが、デザイン毎に応用美術著作物として著作物性があるか否かについては論争の余地があり得る。したがって、紛争の発生時、積極的な権利行使が難しいこともあるため、著作権法上の保護が万能ではないことに注意しなければならない。

2. デザイン保護法上の保護

デザイン保護法上の保護対象は、物品(物品の部分を含む)の形状・模様・色彩またはこれらを結合したものであって、衣類、カバン、ジュエリーなど一般的なファッションデザイン製品はデザイン保護法上の保護対象に該当する。

現代社会で毎日幾多の製品が創作され、公知となりつつ、類似する製品が数えきれないほど出ることとなり、デザイン類否の判断時、既に公知となった部分を除く場合、実際の独創的な部分は極めて狭い範囲であるため、登録デザインの権利範囲が非常に狭くなり得る。このような全体デザインとしての短所を補完するために、製品の一部分が既存のデザインに比べて特異な創作的要素があれば、部分デザインとしても保護が可能である。この場合には全体デザインにおいて他の要素が非類似点があるとしても、登録されたその部分を含む場合には、侵害を問うて積極的な権利行使が可能である点から実益がある。

部分デザインの例示(実線部分のみが登録対象であり、破線部分は物品の全体的な形態を表現するためのものであって、登録を受けようとする部分でない)



また、デザイン保護法では、デザインが物品の外観であるため、比較的流行に敏感であり、且つライフサイクルが非常に短い特性を反映して一部の登録要件のみを備えれば、早期に登録を受けることができるようにする一部審査登録制度を設けている。ファッションデザインと関連して第2類(衣類およびファッション雑貨用品)、第5類(繊維製品、人造および天然シート織物類)、第11類(装飾用品)は、一部審査登録対象に

該当して審査段階では先行デザインとの対比が要求される実体審査が省略され、約1ヶ月以内に早期登録が可能である。

ただし、実体審査が省略されるため、他人のデザインを盗用した場合にも登録されるなど、望ましくない権利が量産される可能性を排除することができない。また、無権利者が不当な権利行使をする場合、正当な権利者が異議申立や無効審判を通じて対抗は可能で

あるが、無権利者の権利を消滅させるには相当な時間と費用がかかり、流行性がある物品の特性上、適期に販売することができず、莫大な被害が発生し得る点に留意しなければならない。

3. 不正競争防止法上の保護

不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(略称：不正競争防止法)第2条第1号リ目では、商品形態が備えられた日から3年以内に他人が製作した商品の形態(試作品または商品紹介書上の形態を含む)を模倣した商品を譲渡する行為を不正競争行為とみなしている。不正競争防止法上の保護対象は登録が保護要件ではないため、商品の通常の形態でない創作的要素がある場合には、デザインとして登録を受けていなくても本規定を通じて一定部分の保護が可能である。

4. 商標法上の保護

商標とは、他人の商品と識別されるようにするための記号、文字、図形などをいい、商標法上の保護対象は、独立した商取引の目的物となる商品である。衣類、カバン、ジュエリーなどのファッションデザイン製品は商標法上の保護対象となる商品には該当するが、デザイン自体が非常に有名になってその商品の業界や消費者がこれを見て商標として認識しない以上、原則的に他人の商品と識別のための標識になることは難しい。したがって、商標法上ではその商品のデザイン(外観)を保護するのではなく、ロゴなどを商品の出处標識として保護を受けることができる。ただし、デザイン保護法上の保護対象物品があるように全ての商品に対して保護を受けることができるわけではなく、保護対象となる商品を指定(例：第25類の衣類、第18類のカバン、第14類の装身具、時計)して保護を受けなければならない。

5. むすび

デザイナーAのTシャツは、原則的に著作権法上の保護対象ではないが、特異な文様a部分は「独自性」と「創作性」が認められる限り、応用美術著作物として著作権法上の保護が可能である。

デザインとして出願する場合、一部審査対象である衣類として早期に登録が可能である。デザインは全体的な美感が類似する場合、類似するデザインとみなされるため、Tシャツの形状自体が特異な場合には、a部分を除いたTシャツ形状自体も別途に登録を受ける必要がある。一方、Tシャツは一般的な形態であり、a部分が特異で創作的価値が高い場合には、a部分を部分デザインとして権利化して第三者が販売するTシャツの全体的な形態が異なる場合でも、a部分を含む場合には権利行使が可能になるようにすることが好ましい。

a部分がデザインであるばかりでなく、デザイナーAのアイデンティティとして他の衣類やファッション製品にも使用されるロゴであれば、商標として機能し得るため、各対象商品を指定商品にして商標権として保護を受けることができる。

共有持分の表示

弁理士 柳智源

近年のR&D慣行上、単独で発明するケースは殆どなく、複数の研究者が共同で発明するケースが普遍的である。このように共同発明を行うにあたり、各発明者が寄与した比率が発明者の持分により補償額の算定に考慮される極めて重要な要素であるにも拘らず、これについては完全な私的領域となって当事者間の約

定により定められ、現行の特許法上、これに関する記載や報告の義務はない。すなわち、特許手続において発明者の持分を表示する機会はなく、特許公開公報や登録公報上にも発明者の持分は開示対象とならない。したがって、以下、2人以上が共同で発明して特許を受けることができる権利が複数の当事者に帰属する場合、共有持分の表示と関連した規定および方法について説明する。

特許出願は、発明をした者またはその承継人が特許を受けることができる権利を有し、2人以上が共同で発明した場合には特許を受けることができる権利を共有する(特許法第33条)。

したがって、2人以上が共同で発明した場合には共同で特許出願しなければならず(特許法第44条)、これに違反する場合、拒絶、取消、無効事由となる(特許法第62条第1項、第69条第1項、および第133条第1項第2号)。特許出願に対する持分も共同出願人間の約定により定められる。共同で特許出願時、持分表示は義務事項でなく、実務的にも持分表示をしない場合が多い。持分を表示しようとする場合、出願人は特許出願書の特許顧客番号の下の[持分]項目を追加して持分を表示することができる。持分表示は、出願人の持分を全体に対する比率 x/n のように分数で記載するが、必ず全体持分に対する比率で記載して、持分約定を証明できる書面(持分約定書など)を添付しなければならない。出願書に持分に関する記載がなければ、共同出願人はそれぞれ同一の持分を有すると推定される。

仮に、2人以上が共同権利者として登録されているが、持分が登録されていない権利に対して共同権利者の持分を確認登録申請しようとする場合には、『共有持分確認登録申請書』を特許庁長に提出しなければならない。この場合、共同権利者全員が申請して印鑑で捺印し、持分の上に利害関係人がある場合、利害関

係人全員の承諾書を添付しなければならない。

出願段階はもちろん、出願以降の段階にも共有特許に対する持分を変更することができる。これは特許だけでなく、実用新案、デザイン、商標に対しても同様である。持分を変更しようとする者は、特許法施行規則別紙第20号書式『権利関係変更申告書』にその趣旨を記載し、持分変更の原因を証明する書類を特許庁長に提出しなければならない(特許法施行規則第27条)。例えば、契約により出願人の持分を変更しようとする場合、持分約定書に特許顧客番号申請に使用された印で捺印、または登録印鑑で捺印して印鑑証明書を添付しなければならない。権利関係変更申告書内の[変更内容]中の[変更前]と[変更後]項目にそれぞれ[氏名]、[特許顧客番号]、[持分]を追加し、出願人の数だけ同様に記入する。

一方、共同出願から洩れた場合には法院に持分移転を請求することができる(特許法第99条の2第1項)。このように共有である特許権持分の移転を請求する場合には、他の共有者の同意を受けなくてもその持分を移転することができる(特許法第99条の2第3項)。

以上で説明したように、共同発明において発明者持分は補償と関連して重要な事項であるにも拘らず約定により定められ、契約書上のみに記載される事項に過ぎず、特許法には関連手続や規定が存在しないが、2人以上が共同で特許出願する場合には持分の表示や変更などが可能であることに留意しなければならない。✕

今月の判例

権利範囲の確認方法-大法院2019フ11541
判決(2022.1.14.言渡)

弁理士 許麗花

【事件の概要】

被告(特許権者)は、原告の実施製品が本事件特許発明の第1項発明の権利範囲に属すると主張しつつ、積極的権利範囲確認審判を請求して認容審決されたが、特許法院の上訴審で被告が敗訴して大法院に上告した事件であって、物の発明の特許権が同一の構成を有する物に対する効力範囲における製造方法の決定が問題となった事件である。

本事件において原告の確認対象発明が本事件特許発明の権利範囲に属するか否かに対して、以下のような法理に基づいて判断する。

【確認対象発明の特定方法】

特許法第135条が規定している権利範囲確認審判は、特許権の効力が及ぼす範囲を対象物との関係において具体的に確定するものであり、その対象物は審判請求人が審判の対象とした具体的な実施形態であ

る確認対象発明である(大法院90フ373判決(1991.3.27.言渡)など参照)。特許権者は業として特許発明を実施する権利を独占し(特許法第94条第1項)、特許発明が物の発明である場合には、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をする行為が物の発明の実施であるため[特許法第2条第3号(イ)目]、物の発明の特許権は、物の発明と同一の構成を有する物が実施された場合、製造方法と関係なしにその物に効力が及ぶ。したがって、物の発明の特許権者は、被審判請求人が実施した物を製造方法と関係なしに確認対象発明として特定して特許権の権利範囲に属するか否か確認を求めることができ、このとき、確認対象発明の説明書や図面に確認対象発明の理解を助けるための付加説明として製造方法を付加的に記載したとして、そのような製造方法で製造した物のみが審判の対象である確認対象発明となるとはいえない。

【事実関係の整理および法理の適用】

本事件特許発明(特許番号省略)は、総39個の請求項からなる「3次元立体形状織物およびその製造方法」という名称の発明であり、特許権者である被告が保護範囲を確認しようとする特許発明は、そのうちの請求の範囲第1項(以下、「本事件第1項発明」という。)である。本事件第1項発明は、3次元立体形状織物に関するもので、物の発明に該当する。

1. 事実関係の整理

| | 本事件第1項発明 | 先行発明 |
|-----|---|------|
| 共通点 | (1) 織物は表面層、裏面層、前記表面層と裏面層を連結する中間層で形成; (2) 中間層は第1中間層と第2中間層で形成(中間層が反復形成); (3) 基本的に表面経系のみからなる表面部と、表面経系および前記中間層を構成する経系で織造された表面接結部が順次反復的に形成された表面層; (4) 基本的に裏面経系のみからなる裏面部と、裏面経系および前記中間層を構成する経系で形成された裏面接結部が順次反復的に織造された裏面層; | |

| | 本事件第1項発明 | 先行発明 |
|------|--|--|
| 共通点 | (5) 中間層を構成する経糸のみで織造されて前記表面接結部および裏面接結部に順次反復的に連結された中間層を含む、 (6) 3次元立体形状織物(3重構造ブラインド) | |
| 差異点1 | 前記裏面部の表面には前記中間層を構成する経糸が緯糸との交差なしに製織されて外部に露出し、製織後、前記露出した経糸を剪毛させることにより形成される3次元立体形状織物。 | 中間層が第1中間層(C-1)、第2中間層(C-2)、第3中間層(C-3)、および第4中間層(C-4)が中間経糸(a)(b)(c)(d)からそれぞれ形成されながら、それぞれの経糸は裏面層(A)に表出されてそれぞれ次期順位の中間層を乗り越えた位置の裏面層と表面層を緯糸と交差なしに順次通過して表面層(B)に表出されて自己の中間層順位に4を加えた順位の中間層(C-5～C-8)をそれぞれ形成されるように織造される。 |

2. 法理の適用

(1) 本事件第1項発明は、「織造」、「製織」、「剪毛」などの製織工程と関連した記載があるが、これは物の発明である3次元立体形状織物の構造や形状、状態を具体的に表現したものに過ぎず、その物を製造するための一連の過程や段階を示したとはいえず、これを製造方法の記載とみることが難しい。仮に製造方法の記載とみるとしても、その方法が本事件第1項発明で請求する3次元立体形状織物の構造や性質に影響を及ぼすとはいえず、本事件第1項発明の権利範囲は、3次元立体形状織物という物自体に関するものとみるべきである。

(2) 被告は、原告を相手取って積極的権利範囲確認審判を請求する説明書に確認対象発明の3次元立体形状織物を製織する方法を説明する内容も付加的に記載した。しかし、この部分は本事件第1項発明の構成要素に対応する部分でなく、確認対象発明の理解を助けるために追加した付加説明に過ぎず、確認対象発明がそのような付加説明による製造方法で製造した物であるか否かにより物の発明である本事件第1項発明の特許権効力が及ぶか否かが変わるのでもない。したがって、上記のように付加的に記載した製造

方法で製造した物のみが審判の対象である確認対象発明になるとはいえない。

(3) それにも拘らず、原審は、上記のように付加的に記載した製造方法で製造した物のみが審判の対象である確認対象発明であると限定して把握した後、原告が生産した製品(甲第4号証写真の実物製品)がそのような製造方法で製造した製品であるという点を認める証拠がないなどの理由により原告が確認対象発明を実施していないと判断した。このような原審の判断には確認対象発明の把握に関する法理を誤解し、必要な審理を尽くさず、判決に影響を及ぼした誤りがある。これを指摘する趣旨の上告理由の主張は理由がある(原審判決の破棄、および特許法院への差戻し)。

【判決の意義】

本判決によると、権利範囲確認における物の発明の権利範囲は、物の発明と同一の構成を有する実施された物の製造方法と関係なしにその物に効力を及ぼす。したがって、物の発明の権利範囲確認は発明の理解を助けるための付加説明の製造方法と関係なしに確認対象発明に特定して特許権の権利範囲に属するか否かを判断しなければならない。

登録商標の権利範囲確認審判における確認対象標章がデザイン的にのみ使用されたのか、または自他商品の出処表示としても使用されたのか-大法院2019フ10418判決(2021.12.16.言渡) [権利範囲確認(商)]

弁理士 朴敏智

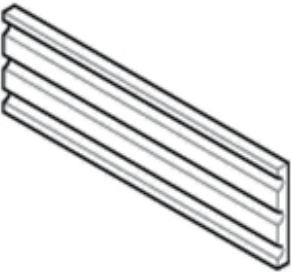
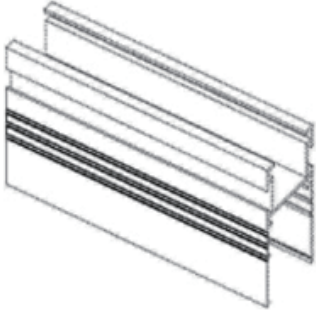
1. 争点および事件の概要

イ. 争点

大法院判例によると、確認対象標章が登録商標の権利範囲に属するためには、商標として使用することが前提とならなければならない、純然とデザイン的にのみ

み使用される場合には登録商標の権利範囲に属しないと判示している。本事件で第三者のデザインが登録商標の権利範囲に属するか否かを判断するにあたり、純然とデザイン的にのみ使用されたか否か、または自他商品の出処表示のために使用されたか否かが争点となった。

ロ. 事件の概要

| 本事件登録商標 | 本事件確認対象標章 |
|---|--|
|  |  |
| <p>指定商品：配線箱、配電箱、電線管など</p> | <p>2017年頃から配線ダクト商品に表示</p> |

原告の社内取締役は、1998年から電線保護管、配線ダクトなどに関するデザインを出願して登録を受けたが、当該デザインは3列の溝が形成されており、デザインの説明には「外観の模様のために3本の溝で縞模様を表示する。」と記載されている。1999年からは配線ダクトなどに関する特許を出願し、商標は2005年3月4日付で登録を受け、その後、2006年11月3日に原告に譲渡された。

原告は、2000年頃から配線ダクトなどの本体と蓋に本事件登録商標のように3列の溝を表示して大宇重工業群山工場など多数の施工現場に納品してきており、

建築事務所などが作成した照明器具の設計図にも原告の製品に3列の溝が形成されており、「3列溝」と表示されている。

原告は、自己が販売する配線ダクト商品を2000年頃から電気新聞などの新聞媒体に、2010年頃から電気設備のような月刊誌などにそれぞれ広告してきており、このような広告において原告の商品に形成された3列の溝を強調している。2000年からは商標名が「U.T.POLE」である原告の配線ダクト商品のカタログを発行して配布し、2006年からは商標名が「LITE-WAY」である原告の配線ダクト商品のカタログも発行

して配布しており、2006年から国際優秀電気製品展示会などの展示会、2005年から韓国照明・電気設備学会などの学会、ワークショップに参加して原告の配線ダクト商品を広報し、カタログおよび展示会などで広告された原告の配線ダクト商品には3列の溝が形成されている

被告は、2017年11月10日に「配線用保護ダクト」に関するデザインを出願して2018年4月16日に登録を受け、その頃から3列の溝を形成した配線ダクトを販売している。

ダジョン電気株式会社は、3列の溝形状が形成されている「配線用保護ダクト」デザインを2001年9月12日に出願して2002年12月2日に第313804号で登録を受け、株式会社ミモアは、正面部に3列の溝が上端と下端にそれぞれ形成されている「仕切り配線開閉門」に関するデザインを1996年1月25日に出願して1998年4月8日に第218805号で登録を受けた。

2. 特許法院の判断

特許法院は、本事件登録商標の出願以前に既に3列の溝形状が表示された配線器具などに関連した多様なデザインが出願・登録されている点、被告も3列の溝形状が表示された配線用保護ダクトに関するデザインを出願して登録を受けている点、原告が3列の溝形状が形成された配線ダクトに「U.T.POLE」、「LITE-WAY」のような他の文字商標と共に使用している点、原告の配線ダクト形状が周知・著名であるとみるには不足している点などを理由に、本事件確認対象標章に表示された3列の溝形状は、取引社会において採用できる範囲内でこれを変形した形態に過ぎないか、または当該商品類型に一般的によく知られた装飾的形態を単に導入してなる形状として、その商品の装飾または外装でのみ認識されるにとどまり、需要者が商品の出処表示と認識して商標として機能しないと判断した。

3. 大法院の判断—原審の破棄差戻し

大法院は、実際の取引界において配線ダクトの主な需要者は配線ダクト施工業者であるといえ、原告商品の使用期間、広告、取引実情などを考慮すると、原告の登録商標が被告が本事件確認対象標章を使用した2017年頃当時、需要者に原告商品の出処表示として知られているとみることができ、2017年当時に存在していた登録デザイン13件は共に原告側が出願して登録を受けたものであり、それ以外の他人による登録デザインは既に消滅したため、3列の溝形状が配線ダクトの一般的なデザインであるか、取引分野で採用できる範囲内で変形したものに過ぎないとみるべき資料がないと判断した。

また、被告は、2005年頃から配線ダクトを販売しているなど当該業界で原告と競争する関係にあり、原告の出処表示をよく知りながら、本事件確認対象標章を原告の本事件登録商標の使用形態と相当類似して使用したとみることができるため、これは本事件登録商標の顧客吸引力などに便乗するためのものとみられると判示した。

したがって、本事件確認対象標章は、デザインとなり得る形状であると同時に、実際の取引界において他の商品と区別する識別標識としても使用される標章であるため、その標章が純然とデザインの的にのみ使用されたとはいえず、商標としても使用されたとみることが妥当であり、原審判決を破棄差戻した。

4. 本判決の意義

本事件は、デザインとなり得る形状や模様が商標として使用されたとみることができるか否か、およびそれに対する判断基準が争点となった事案である。

これと関連して大法院は、「デザインと商標は、排他的・選択的な関係にあるわけではないため、デザインとなり得る形状や模様であるとしても、それが商標の

本質的な機能である自己の商品と他人の商品との識別、すなわち、自他商品の出処表示のために使用された標章とみることができる場合には、そのような標章の使用は商標として使用されたとみるべきである。」という判断法理を適用すると共に、「標章が商標として使用されたか否かは、標章と商品の関係、商品などに表示された位置や大きさなど当該標章の使用態様、登録商標の周知著名性、および使用者の意図と使用経緯などを総合して、実際の取引界においてその表示された標章が商品の識別標識として使用されているか否かを基準として判断しなければならない。」という判断基準を具体的に適用して判決したという点から意義がある。✕

YOU ME便り

金政泰弁理士が入社

金政泰弁理士がYOU ME特許法人に入社し業務を開始しました。

- ・金政泰弁理士

学歴 漢陽大学校 化学工学科(2020)

経歴 弁理士試験合格(2020)

特許法人We The People(2021.3~2022.4) ✕



〒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