

Contents

目次

知識財産権関連情報 1

- ・ 建築著作物侵害「建物撤去」判決がもたらす影響：ソウル西部地方法院2019ガハブ41266(2023.9.14言渡)[損害賠償(知)]
- ・ 多数の先行文献を引用した進歩性に基づく拒絶理由への対応方案
- ・ 請求項の否定的限定(negative limitation)に関する許容の必要性
- ・ 特許発明の進歩性を否定する判断が事後的考察に

該当することを効果的に主張する方案

- ・ 主要国(IP5)の新規性/先後願の判断時点の比較

今月の判例 15

- ・ 商標侵害事件の類否の判断時に結合商標の識別力を考慮して要部観察をした事案-大法院2023ド352判決(2023.9.21.言渡)(商標法違反)

YOU ME便り 16

- ・ 金永侯、孫敏規、魯知恵、禹妍珠弁理士が入社

知識財産権関連情報

建築著作物侵害「建物撤去」判決がもたらす影響 ：ソウル西部地方法院2019ガハブ41266 (2023.9.14言渡)[損害賠償(知)]

弁理士 金源森

1. はじめに：建築著作物の特異性

建築物は、「使用者の要求と建築材料を通じて実用的・美的要求を満たすように作られた構造物」と定義されることから「人間の思想と感情を表現した創作物」である著作物に該当する。¹しかし、建築物は人間の室内生活および便宜のための構造物であるため、用途や機能などにより創作的表現が制限される機能的著作物であり、単なる機能的表現を越えて、造形および構造などに創作者の創造的個性が現れている場合には著作物として著作権

法により保護を受けることができる。²

ただし、建築物は土地のように取引の対象であって、相当な経済的価値を有しているため、撤去は一方に莫大な損害を負わせざるを得ないが、最近、著作権侵害による建築物撤去判決が下されて建築分野における著作権保護に警鐘を鳴らし、社会的認識に相当な変化が予想されるところ、これを考察してみる。

2. 基礎事実

原建築著作物は、慶尚南道釜山市機張郡にカフェ運営のために2016年に使用承認された建物であり、2018年韓国建築文化大賞の国務総理賞の受賞などで芸術的価値が認められ、現在「ウェーブオン」という名前で運営されている。侵害対象建築物は、慶尚南道蔚山市で2018年6月にカフェ運営を目的で設計用役後、2019年7月に使用承認されたが、営業開始後、原建築著作物に対する著作権侵害および盗作是非などが問題となった。

そこで、原建築著作物を設計した建築事務所および運営会社が侵害対象建築物の設計事務所および建築主を相手取って著作権法上の複製権/展示権/氏名表示権侵

¹ 著作権法第4条(著作物の例示など)第1項第5号：建築物・建築のための模型および設計図書その他の建築著作物

² 大法院2019ド9601判決(2020.4.29.言渡)、大法院2017ダ261981判決(2021.6.24.言渡)など参照

害による損害賠償および建物撤去³を請求した事件である。⁴

原建築著作物(左)と侵害対象建築物(右)



[写真提供=イデム建築事務所/出处=週間東亜]

3. 事件の争点

本事件の著作権法上の侵害要件および侵害禁止請求の争点は次のとおりである。

項目	内容
要件の中の争点 ⁵	i) 建築著作物として認められるための「創作性」を備えているか ii) 原建築著作物と侵害対象建築物が類似しているか iii) 原建築著作物に基づいて侵害対象建築物の複製が行われたか
請求の中の争点	a. 著作物侵害に対する損害賠償 : 通常の財産上損害および著作権者の氏名表示権侵害による慰謝料 b. 侵害対象建築物の著作権侵害の停止請求 : 類似部分のみの部分廃棄適用の可否、および全部廃棄請求の権利濫用に該当するか

4. 法院の判断

上記の争点事項の全てに対して認めた上で、著作権侵害を認めたところ、法院の判断を整理/要約すれば下表のとおりである。

要件	可否	判断
創作性の有無	認定 (積極)	- 視覚的に分離された上下部マス/道路側コンクリート壁体が底側ガラス壁を囲む形態の下部マス/不規則な五角平面における造形変化を加えた上部マスなど - 建築主の要求条件を満たしながら創意思図を最大に発揮した建物进行設計 [例: 上下部の建物造形の分離、多方向の多様な立面、層別造形变化] - 2018年韓国建築文化大賞の国務総理賞の受賞およびメディアなどの評価

³ 著作物展示権(著作権法第19条)/建築著作物の複製禁止条項(著作権法第35条第2項第1号)/著作権侵害の停止請求および廃棄請求(著作権法第123条第1項および第2項)、著作権侵害の損害賠償請求(著作権法第125条第2項)

⁴ 原告らは、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(以下、不正競争防止法)第2条第1号ロ目の営業標識混同行為違反による損害賠償請求も行ったが、法院は原建築著作物が原告の営業標識として周知性を獲得したとはみなし難いと判断したため、当該請求を棄却した。当該争点は紙面上の理由により本稿では考察しない。

⁵ 原建築著作物が最初の設計から一部変形して建築され、被告が著作権者特定を争ったが、変形内容が新たな著作物になるほどの創作性はなされず、最初に設計した建築事務所(原告)に著作権があるとみた(副次的な争点は簡略)。

要件	可否	判断
著作物の類否	認定 (積極)	- 建物内外部の多様な建築的アイデアが類似の方式で多量適用されている以上、建物全体の実質的類似性がある(建物の上/下部マスが一定角でズレて、壁面が連続していない点)。 P建物  S建物  - 上部マスの造形構成(突出空間、眺望窓、実内/外部の形態連続性など)が類似 P建物  S建物      - 3棟建物を全体として観察する場合、外観上類似性がないと主張するが、侵害対象建築物と区分される別個の建物であるため、理由がない。
依拠性の有無	認定 (積極)	- 両著作物の類似性が認められれば依拠性が推定される。 - 関連記事に被告(侵害対象建築主)が「原建築著作物を見回って室内インテリアを同一にするように」と施工会社側に要請した内容が記載されている。⁶ - SNSなど多数の口コミで盗作意見などが開示されている。

⁶ 被告は関連趣旨の言及をしたことはないと言明したが、訂正要請した事項が再び記事に掲載されたが、既存の報道が虚偽報道とはみなされないと判断した。

請求	可否	判断
損害賠償	一部認定 (積極)	- 複製権侵害による一般に受けることができる金額⁷ : 原著作物の設計用役費と故意侵害事実、侵害対象建築物の設計費を総合的に考慮して4500万ウォンを認定 - 氏名表示権侵害による精神的被害補償(慰謝料): 500万ウォン
著作権侵害停止	認定 (積極)	- 建物の場合、著作権法第123条第2項による廃棄は撤去の方式で行われるため、被告は著作権法上の展示権侵害により建物を撤去する義務がある。 - 類似部分に対する分離撤去でなく、建物自体の撤去主張は権利濫用に該当するという主張に対して、法院は以下を根拠として否定した。 a. 所有者に経済的負担が発生するという事情のみで権利濫用に該当するということは、著作権法の権利救済規定の文言に符合しない。 b. 侵害対象建築物は創作性が明確に認められる外観だけでなく、創作性に寄与する内外部の細部的造形まで類似しているため、実質的類似性がある部分のみを別途廃棄することが事実上可能でない。 c. 原告の趣旨において、被告の模倣行為に対して建築業界の自省要求的側面から訴え提起したという点において不当な損害を負わせる目的もない。

5. 本判決の意義

建築物を建てるには1坪当たり数百万ウォンの相当な金額と既存建物の撤去から設計、施工まで約2～3年の時間がかかる。また、建築物は土地のように取引の対象であって、売買時に数億ウォンに値するなど経済的価値も相当であり、基本的に数十年から数百年以上維持できるように建てるものである。すなわち、建築主は、相当な費用をかけて建てる分、それ以前に創作された美的価値の高い建築物と同一/類似して建てようとする誘惑を抱くことが時々

あり、このような要求を受け入れる建築家も存在する。

また、建築の設計過程で必然的に行われる過程は事例調査(Case Study)である。設計の前に土地と建物用途などを考慮して類似事例が如何に建てられているのか、適用可能な利点があるのかなどを考察することが一般的である。このような過程で他人の建築物の影響を受けざるを得ないが、単に模倣/複製にとどまるのか、新たな建築物を創作するのは建築家に相当な悩みと誘惑となる。そのため、建築著作物侵害事件はしばしば発生している。^{8,9,10}

⁷ 原告は、原著作物の設計用役費が一般に受け取ることができる金額であると主張したが、受け入れられなかった。



⁸ クリング(KRING)、(2009) vs 済州JDS免税店(2014)



⁹ [江原道江陵のテラロサカフェの著作権侵害-大法院2019ド9601判決(2020.4.29.言渡)[著作権法違反]



¹⁰ [京畿道龍仁の三角形ペンションの著作権侵害-ソウル中央地方法院2013ガハプ23179判決(2013.9.6.言渡)(控訴審-調停終結)]

ただし、建築物の撤去は相当な財産上損害を招くため、損害賠償または調停を通じて解決されることが一般的な慣行であった。本件はこのような慣行を覆し、原告が建築業界に建築著作物に対する不十分な認識に警鐘を鳴らすために撤去請求を行い、第1審で著作権侵害基礎建築物撤去を導き出した最初の事例である。これは対象物の経済的価値と関係なく著作権侵害が持続的に起こる場合、根本的な廃棄が法趣旨に符合するという知識財産保護の重要性を示す事件であると考えられる。

また、単に類似性のある一部のみを撤去するのではなく、建築物の外観および内外部が全体的な類似性に寄与することを考慮して分離撤去は不可能であり、全体撤去のみが可能であるという点を明確にした。すなわち、今後、全面的な模倣/複製建築物は、全て廃棄対象であることを明確にしたという点で意義がある。

当該判決は、建築業界における著作物侵害時には撤去などの根本的解決が可能であることを示したという点で建築著作物の模倣/複製に寛容的であった既存の慣行を脱皮するきっかけとなるとみられる。また、今後、他の著作権侵害事件および著作権を含む知識財産(IP)の認識と保護戦略、侵害対応に相当な影響を与えると予想されるので、上級審の判決に注目する必要がある。 

多数の先行文献を引用した進歩性に基づく拒絶理由への対応方案

弁理士 金仁漢

特許法において、「進歩性(第29条第2項)」は、特許登録を受けるためには必ず備え、克服しなければならない要件である。一般に審査官は、一つの請求項内の多くの構成と多数の先行文献の内容とを対応させた上で、進歩性を理由として拒絶理由を通知する。特許出願プロセスに慣れていない発明者はこのような拒絶理由通知を受け

ると、相当な当惑感を抱くこととなり、特にその先行文献の数が多きほど、より一層当惑感は強いであろう。

以下、審査官が一つの請求項に対して多数の先行文献を引用して進歩性を理由として拒絶理由を通知する場合に確認する事項と対応意見をみてみる。

(1) 引用文献が適法な先行文献であるのか否かの個別検討

まず、引用された文献が第29条第1項を満たすのかを個別に判断した上で、それぞれの引用された文献が進歩性判断のための先行文献として適法な地位を有するのか確認しなければならない。すなわち、引用された文献が出願前に公開されているのかを判断しなければならない。

引用された文献が先行文献として適法な地位を備えていなければ、審査官は第29条第2項および第62条を根拠として特許登録を拒絶することができない。もし、一つの引用文献でも先行文献として適法な地位を備えていなければ、審査官の進歩性の拒絶理由が妥当でないことを主張することができる。

特に審査対象となる出願が条約による優先権主張(第54条)または特許出願などに基づいた優先権主張(第55条)を根拠として出願された場合、当該優先権主張の基礎となる出願を基準に第29条第1項を判断しなければならない。

(2) 結合発明による進歩性の主張

結合発明は、発明の技術的課題を達成するために先行技術に記載された技術的特徴を総合して新たな解決手段から構成された発明である。多くの先行技術が既に公知の状態であるため、事実上現在出願されるほぼ全ての発明は、このような先行技術を結合したものであるとみることができる。¹

審査指針書p.3324には、審査官は、2以上の先行技術(周知慣用技術を含む)を相互結合させて結合発明の進歩性を判断することができ、上記結合が当該発明の出願時を基準に通常の技術者が容易に行うことができると認

¹ 主要国の結合発明の進歩性判断の整理-YOU ME IPブログ(blogyoume.com)

められる場合には、進歩性を理由として拒絶することができる。出願人は、出願時に先行技術の結合が容易でないことを意見書などを通じて主張することができ、上記主張が認められれば、進歩性の拒絶理由を克服することができる。

大法院および審査指針書では、以下のような内容により、結合発明を判断している。出願人は以下の内容などを活用して結合発明の発明が容易でないことを主張して、進歩性の拒絶理由を克服することができる。

1) 判例(2008フ3377)

2以上の先行技術を組み合わせまたは結合すれば、当該特許発明に至り得るという暗示・動機などが先行技術文献に提示されているか、そうでなくても、当該特許発明の出願当時の技術水準、技術常識、当該技術分野の基本的課題、発展傾向、当該業界の要求などに照らして、その技術分野に通常の知識を有する者が容易にそのような結合に至ることができると認められる場合には、当該特許発明の進歩性は否定される。

2) 判例(2006フ2097)

請求項に記載された発明は全体として考慮されるべきであるところ、結合発明の進歩性を判断するに当たって、請求項に記載された発明の構成要素のそれぞれが公知または引用発明から自明であるとして請求項に記載された発明の進歩性を否定してはならない。

3) 判例(2005フ3277)

請求項に記載された複数の構成を分解した後、分解された個別の構成要素が公知のものであるか否かのみを判断してはならず、特有の課題解決原理に基づいて有機的に結合された全体としての構成の困難性を考察すべきであり、この時、結合された全体構成としての発明が有する特有な効果も共に考慮しなければならない。

4) 判例(2005フ1530)

周知慣用技術を他の先行技術文献と結合することは、通常容易であるとみている。ただし、結合される技術的

特徴が当該技術分野で周知慣用技術であるとしても、他の技術的特徴との有機的な結合により一層良い効果を与える場合には、その結合は自明であるといえない。

5) 審査指針書p.3327

結合された引用発明の数が多いほど、事後的考察または適切な拒絶理由が欠如しているケースに該当する可能性が高くなる。

6) 審査指針書p.3327

①通常の技術者が結合する可能性があるか否か、②先行技術の出処が同一であるか、隣接技術分野であるか否か、③結合のために互いに関連づけるほどの合理的な根拠があるか否か、を考慮してこそ2以上の異なる先行技術の結合の容易さを判断することができる。

(3) むすび

以上の内容を活用すれば、請求項に構成を追加したり内容などを付加/限定(請求の範囲の減縮)することなく、一つの請求項に対して多数の先行文献を引用して通知された進歩性の拒絶理由を克服することができる。その他に、審査官の指摘が妥当でないとの理由を挙げて反論することができる。✕

請求項の否定的限定(negative limitation)に関する許容の必要性

弁理士 金永侯

韓国特許法では、請求項の記載要件として、1)明確かつ簡潔に記載されていること、2)保護を受けようとする事項を明確にすることができるように発明の特定に必要であると認められる構造・方法・機能・物質、またはこれらの結合関係などが記載されていることを規定している。上

記のような記載要件により請求項を作成する際、「～を含む」、「～がある」などのように何らかの技術的特徴が存在するという肯定的限定(positive limitation)を使用することが一般的である。ただし、「～を除き」、「～でない」などのように否定的限定(negative limitation)を使用する場合が必要な時もあり得る。

しかし、韓国の実務上、否定的限定は、不明確な表現と認識されて一般に使用しない傾向にある。以下、否定的限定に関する国内および米国の事例について考察し、否定的限定の許容の要否について検討してみる。

1. 国内審査基準および関連判例

NO	項目	内容	関連資料
1	審査基準	「…を除き」、「…でない」のような否定的表現が使用されて不明確になった場合を、請求項に発明の構成を不明確にする表現が含まれている場合とみなした上で、発明が明確かつ簡潔に記載されていない類型と判断している。ただし、このような表現を使用しても、その意味が発明の説明により明確に裏付けられ、発明の特定に問題がないと認められる場合には、不明確なものとして取り扱わないとしている。	特実審査指針書 p.2408～2409
2	判例	発明の請求の範囲で含まなければならない積極的構成要件と共に、或る要素を含まないことを内容とする消極的構成要件が記載された場合、消極的構成要件それ自体では独立した機能を発揮することができず、かかる場合、消極的構成要件で排除している或る要素がない状況下でのみ、残りの構成が作動したり顕著に効果が増大するという特別な事情がある場合に限り、消極的構成要件が技術的に意味ある発明の構成要件になるといえ、そのような特別な事情が認められない場合には、上記消極的構成要件は、その性質上特別な意味を持ち得ず、これを排除した残りの構成要件のみからなる発明と差異がなくなるといえる。	特許法院2006ホ 9920(2007.9.6.言渡)

上記の審査基準は、原則として否定的限定を不明確な表現の一例としてみているため、否定的な立場であるとみられる。

特許法院は、否定的限定の認定に関して直接的に判断していないが、否定的限定は、消極的構成要件で排除している或る要素がない状況下でのみ、残りの構成が作動したり顕著に効果が増大する場合のような特別な事情がある場合に限り、消極的限定が技術的に意味ある発明の構成要件となると判示しているところ、否定的限定を積極的に排斥するものではないとみられる。ただし、進歩性欠如のような拒絶理由を克服するために、単に引用発明に開示された内容を排斥するための補正を行った場合の

ように、否定的限定による技術的效果が立証されなければ、否定的限定により追加された構成に対する技術的差異性を認めていないとみられる。

2. 米国の審査基準および関連判例

米国の審査および判例は、明確性(Definiteness Requirement)要件と関連して、否定的限定を不明確な表現と判断していた従来とは異なり、否定的限定が記載された請求項を不明確でないものと判断している。

明細書支持基準(Written Description Requirement)と関連して、当初明細書に関連した限定事項を除く理由(a reason to exclude)に対して記載している場合、否定的

NO	項目	内容	関連資料
1	MPEP	従来の米国特許庁の審査基準は、否定的限定事項が含まれているとして請求の範囲が拒絶されるわけではないが、かかる限定により請求の範囲が過度に広くなったり不明確になる場合などには、明確性要件違反により拒絶されなければならない程度のみを提示していた。 現行の審査基準は、否定的限定事項で請求項を記載しても特許発明の保護範囲が明確であれば明確性要件を満たすものであり、当初明細書に開示されて否定的限定事項を支持していれば、否定的限定を含む請求項も明確性(Definiteness Requirement)と明細書支持基準(Written Description Requirement)を満たすと規定している。 しかし、最近、Novartis社の抗訴法院(CAFC)の判決を参照して、当初明細書に裏付けられていない否定的限定を含む請求項は、明細書支持基準を満たさないもので、拒絶されなければならないと新たに規定している。	MPEP 2173.05(i) Negative Limitations [R-07.2022]
2	判例	CAFCは、明細書で特許発明の特徴について適切に記載している以上、特定の構成要素を除くことによって得られる長所乃至短所を追加的に特定する必要はないと判示し、関連した信号を明細書で適切に区別して記載しているというPTABの事実認定が十分な証拠により支持されるとしながら、補正を通じて導入されたCAS、RAS、bank address signalsではないDDR Chip選択(「DDR chip selects that are not CAS、RAS、bank address signals」)という否定的限定事項が明細書により裏付けられると判断した。 CAFCは、Novartis Pharmaceuticals CorpとAccord Healthcare, Inc.の侵害訴訟において、米国特許第9,187,405号の請求項1に記載された「at a daily dosage of 0.5 mg, absent an immediately preceding loading dose regimen.」との否定的限定に対して、制限事項が当初明細書により裏付けられると判断した地方裁判所の判決を破棄した。 CAFCは、「クレームの否定的制限に対する新たな強化基準」を作るわけではないが、肯定的な限定と同様に公開は「発明者が出願日現在請求された主題を所有していたという事実を通常の技術者に合理的に伝達」しなければならず、一般に沈黙のみでは否定的請求項限定を裏付けるのに十分でないが、通常の技術者が否定的な限定が当初明細書に必ず存在することを理解できると確信できる状況があり得るとしながら、本事件はこのようなケースに該当しないと判断した。	Inphi Corp. v. Netlist Inc., 805 F.3d 1350, at 1355 Novartis Pharms. Corp. v. Accord Healthcare, Inc. et al. (2021-1070)

限定が明細書に裏付けられていると判断している。Inphi事件でもRASおよびCAS信号を除いた表が明細書に表示されて多様な信号の種類を区別するための段落および図面が明細書に記載されており、これにより、判例は明細書が代替特徴を十分に公開し、説明要件を満たしているとの判断を下した。

反面、最近のNovartis社の判例を参照すると、対象となる否定的限定が不可避に除外されていることを示す記述も要求しているとみることができ、注意が必要である。ただし、最近の判例により明細書の支持基準が強化されたと理解すべきかについての判断を下すにはまだ早い。

3. むすび

上記で考察したように、米国以外にも日本および欧州、さらには国際特許出願の国際調査および予備審査ガイドラインの全てが請求項の否定的限定の記載を許容している傾向にある。反面、国内では原則的に否定的限定を不明確な表現と判断している。請求項の否定的限定は、適切に使用することができれば、請求項を先行技術と差別化することができ、有効性と侵害確認の容易性を同時に満たす強い特許を作ることができる。したがって、上述のように国別に異なる否定的限定に関する審査基準を考慮し、留意して海外出願を行う必要がある。



特許発明の進歩性を否定する判断が事後的考察に該当することを効果的に主張する 方案

弁理士 孫哲

1. 事後的考察の意義および判断方法

事後的考察は「特許発明または特許出願された発明(以下、「特許発明」)」の進歩性(特許法第29条第2項)の判断時、特許発明の明細書に開示されている技術を知っていることを前提として、事後的に発明の進歩性が否定されるか否かを判断することをいう。

判例では、特許発明の進歩性有無を判断する際には、特許発明の明細書に開示されている技術を知っているこ

とを前提として、事後的に通常の技術者が容易に発明することができる否かを判断してはならない(大法院2007フ3660判決(2009.11.12.言渡)、大法院2016フ2522全員合議体判決(2020.1.22.言渡)など参照)と説示し、進歩性の判断時に事後的考察が禁止されていることを明確にしている。

事後的考察に該当有無に対する具体的な判断方法と関連して、判例では、「提示された先行文献を根拠として或る発明の進歩性が否定されるのかを判断するためには、進歩性否定の根拠となり得る一部の記載だけでなく、先行文献全体により通常の技術者が合理的に認識することができる事項に基づいて対比・判断しなければならない。」と判示した(大法院2013フ2873、2880判決(2016.1.14.言渡)参照)。

2. 事後的考察の判断方法に関する最近の判例

(1) 2019フ12094判例

1) 事実関係

	本事件特許発明	先行発明
発明の内容	鉄合金シートの表面処理方法に関する発明であって、鉄合金シートを溶融酸化物浴に浸漬する段階を含む。	「鋼帯の焼鈍法」に関する発明であって、所定の粘度を有する溶融塩浴に鋼帯を浸漬させた後、取出して冷却させる内容を含む。
差異点1	溶融酸化物浴は、0.003～3.0ポアズ(Pois)の粘度を有する。	溶融塩浴の好ましい粘度は100ポアズ以下である。
差異点2	溶融酸化物浴の組成中、 Li_2O は10%w $\leq$ $\text{Li}_2\text{O}\leq$ 45%wの含有量を有する。	Li_2O は6.0%まで添加することができる。

2) 差異点1に対する判例の判断(先行発明の技術的意義を喪失させる場合)

- 判例は

i) 先行発明の粘度範囲(100Pois以下)に本事件第1項発明の粘度範囲(0.003～3.0Pois)が含まれるようにみえはするが、

ii) 先行発明は、溶融塩浴に浸漬させた鋼帯表面に凝固被膜を形成させることができる程度の付着性のある粘度範囲を前提とする発明であるため、

iii) 先行発明の粘度を凝固被膜が形成され得ない程度である「0.003～3.0Pois」の範囲まで下げる方式により変形することは、先行発明の技術的意義を喪失させるもので

あるため、通常の技術者が容易に想到し難いとみられると判示した上で、本事件特許発明の進歩性を肯定した。

- すなわち、判例は、先行発明の溶融塩浴に、本事件特許発明の溶融酸化物浴の粘度(0.003～3.0pois)を適用する場合には、先行発明の技術的意義が喪失されるため(目的とする技術的效果を達成できない)、通常の技術者が本事件特許発明の技術内容を認知していない状態で、先行発明の開示のみをもって差異点1に対応する本事件特許発明の構成を容易に導き出すことができると判断することは、事後的考察に該当すると判断したものとみられる。

3) 差異点2に対する判例の判断(否定的教示がある場合)

- 判例は

- i) 先行発明には「6.0%を超える Li_2O の添加は、凝固被膜と鋼帯表面の密着性が良好すぎ、凝固被膜の剥離性が悪くなるため避けなければならない。」と記載されており(6.0%wを超える Li_2O の添加に関する否定的教示)、
- ii) 通常の技術者がこのような否定的教示を無視して先行発明の Li_2O の組成比率を $10\%w \leq \text{Li}_2\text{O} \leq 45\%w$ に変更することは難しいと判示した上で、本事件特許発明の進歩性を肯定した。

- すなわち、判例は、先行発明に本事件特許発明の構成(Li_2O は $10\%w \leq \text{Li}_2\text{O} \leq 45\%w$ の含有量)に対する否定的教示(Li_2O の含有量は6.0%を超えてはならない)がある場合、通常の技術者が本事件特許発明の技術内容を認知していない状態で、先行発明の開示のみをもって差異点2に対応する本事件特許発明の上記構成を容易に導き出すことができると判断することは、事後的考察に該当すると判断したものとみられる。

(2) 2019フ11800判例

1) 事実関係

	本事件特許発明	先行発明
発明の内容	2-{4-[N-(5,6-ジフェニルピラジン-2-イル)-N-イソプロピルアミノ]ブチルオキシ}-N-(メチルスルホニル)アセトアミド(以下、「セレキシバグ」という。)の「第Ⅰ型結晶形」	- セレキシバグの化合物(セレキシバグ「結晶」の存在有無に関しては記載されていない) - 特定の化合物が多様な結晶形態を有するのかを検討するための通常の「スクリーニング」方式
差異点1	セレキシバグの結晶形態のうち、第Ⅰ型結晶形は第Ⅱ、Ⅲ型結晶形より粒子直径が大きい。	-
差異点2	第Ⅰ型結晶形は第Ⅱ、Ⅲ型結晶形より結晶中に含まれる残留溶媒の濃度が少ない。	-
差異点3	第Ⅰ型結晶形は第Ⅱ、Ⅲ型結晶形より再結晶工程での不純物除去効果が高く、安定性が高い。	-

2) 判例の判断(結晶形発明の場合、先行発明に効果に関する記載がない場合)

- 判例は

i) 本事件特許発明の明細書には粒子直径、残留溶媒量、再結晶における不純物除去効果、および安定性側面からセレキシバグの第Ⅰ型結晶(本事件発明)がⅡ型およびⅢ型結晶と比較して優れた効果を奏するという具体的な実験結果が記載されているが、

ii) 先行発明には上記効果と関連して第Ⅲ型結晶形水準の効果を奏するセレキシバグの結晶形すら公知となっていないため、第Ⅰ型結晶形の効果を先行発明から予測できる程度と断定することは難しいとみられると判示した上で、本事件特許発明の進歩性を肯定した。

- すなわち、判例は、先行発明に本事件特許発明(セレキシバグの第Ⅰ型結晶)の効果と対応する効果に関する開

示が全くない場合には、特定の化合物が多様な結晶形態を有するのかを検討することが通常行われることであるとしても、通常の技術者が先行発明(セレキシバグ化合物)から本事件特許発明(セレキシバグの第Ⅰ型結晶)の効果を容易に予測することができると判断することは、事後的考察に該当すると判断したとみられる。

3. むすび

- 上記「2019フ12094」判例および「2019フ11800」判例に基づいて判断してみると、特許発明の進歩性を否定する判断が事後的考察に該当することを主張するためには、以下のような内容を主張することが効果的になり得る。

i) 特許発明の特定の構成を先行発明に適用する場合に、先行発明の技術的意義が喪失することを主張

ii) 特許発明の特定の構成に対する否定的教示が先行

発明に存在することを主張

iii) 化学発明(特に、結晶形発明)の場合、先行発明に特許発明の効果と対応する効果に関する記載が全くないことを主張

- 実務的観点において、審査または審判段階において特許発明が進歩性欠如を理由として拒絶された場合、先行発明の内容全体をもって先行発明の構成、目的および効果を綿密に検討して、上記のi)、ii)およびiii)に該当する

内容が存在すれば、進歩性に対する審査官(または審判官)の判断が事後的考察に該当することを主張することで、特許発明の進歩性欠如の拒絶理由を克服することができる。

- ただしi)、ii)およびiii)を判断する際には、先行文献の一部の記載だけでなく、先行文献全体により合理的に認識することができる事項に基づいて判断しなければならない。

主要国(IP5)の新規性/先後願の判断時点の比較

弁理士 李鎔圭

同一発明に対する同日付出願の判断方法について考察してみる。¹

項目	韓国	米国	日本	中国	欧州
新規性	29①各号	102(a)(1)	29①各号	22①前段	54(1)、54(2)
先出願主義	36	102(a)(2)	39	9①、②	60(2)

1. 韓国

・第29条第1項(新規性)

①産業上利用可能な発明として次の各号のいずれかに該当することを除いては、その発明に対して特許を受けることができる。

1. 特許出願前に国内または国外で公知となった、または公然実施された発明

2. 特許出願前に国内または国外で頒布された刊行物に掲載された、または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

韓国特許出願の新規性判断は、出願時を基準とする。すなわち、時、分、秒まで厳格に考慮する。

・特許法第36条(先出願主義)

①同一の発明に対して異なった日に2以上の特許出願がある場合には、先に特許出願した者のみがその発明に

対して特許を受けることができる。

②同一の発明に対して同日に2以上の特許出願がある場合には、特許出願人間に協議して定めた1の特許出願人のみがその発明に対して特許を受けることができる。ただし、協議が成立しなかったり協議をすることができない場合には、いずれの特許出願人もその発明に対して特許を受けることができない。

韓国特許出願が競合するときには、出願日を基準とする。ただし、協議を誘導することによって競合する出願人の全てが実施できるように図るために、同一の発明に対して同日に2以上の特許出願があつて互いに競合する場合には、特許出願人間に協議して定めた一の特許出願人のみがその発明に対して特許を受けることができる。

1. 競合出願が特許されるなど協議できない場合

競合出願が特許されるなど協議できない場合には、当

¹ 5カ国(韓国・米・日・EPO・中国)特許法の比較考察(2008.09.特許庁韓国知的財産研究院)

該出願に関する審査を進行する。競合出願が特許された場合には、出願人間の実質的な協議のために競合出願人に対して競合事実を通知し、当該出願の出願人には拒絶理由を通知する時に競合事実を記載して通知する。

2. 競合出願が公開され、審査請求されている場合

競合出願が審査請求されている場合、審査官は期間を指定して特許庁長名義で協議要求をする。この場合、審査官は競合出願と当該出願の全てに対して協議要求と共に第36条第2項または第36条第3項を通知する。協議要求を受けた後、出願人が指定期間に協議結果に対する申告および協議結果に対する措置をして第36条第2項または第36条第3項の拒絶理由を解消し、他の拒絶理由がない場合には特許決定し、拒絶理由があり、その拒絶理由が既に通知した拒絶理由である場合には拒絶決定する。一方、協議が成立しなかったり協議をすることができない場合には、いずれの特許出願人もその発明に対して特許を受けることができず、特許庁長が期間を定めて協議命令をしたにも拘らずその期間内に申告がない時は協議は成立されなかったとみなす(第36条第6項)。

3. 競合出願が公開されていないか、審査請求されていない場合

競合出願が公開および審査請求される時まで、または取下げあるいは放棄される時まで審査を保留するという趣旨を当該出願の出願人に通知する。

4. 協議手続を経ずに新規性などを事由とした拒絶決定の適法有無(適法)

判例(97フ2576)は、同一の考案に対して同日に2以上の実用新案登録出願がある時にも、その考案が新規性や進歩性の欠如により拒絶されるべきものである以上、出願人間の協議手続などを経なかったとしてその出願に対する新規性や進歩性の欠如を原因とした拒絶査定が不適法であるといえないと判示した。

2. 米国

・ AIA 35 USC 102(a)(1) (新規性)

Novelty; Prior Art.—A person shall be entitled to a patent unless the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on

sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or

請求された発明の有効出願日(=最優先日、国内外関係なし)以前に請求された発明が特許されたり、刊行物に開示されたり、公用、販売、他の方法により公衆が利用可能となった場合

米国特許出願の新規性判断は、有効出願日を基準とする。すなわち、公知と出願が同日に行われた場合、先行技術として認められないため、新規性の拒絶理由とならない。

・ AIA 35 USC 102(a)(2) (先出願主義)

(2) The claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

米国特許出願が競合するときには、有効出願日を基準とする。

1. 出願人が異なる場合

出願日が同じ場合、先出願者原則を適用して誰が先に発願したのかを判断する。先出願者は当該発明を先に発明して出願した者であって、先に発明して出願した者に優先権を主張できる権利を付与する。

2. 出願人が同一な場合

①二重特許(Double Patenting)の定義

二重特許とは、先特許と実質的に同一または類似の後特許が登録された状態をいい、これには後特許が先特許と実質的に同一な場合と、後特許が先特許に対して変更された部分を含んでいるが、その変更が容易または単純であり、後特許と先特許の間に特徴的な区別がない場合とがある。

二重特許の問題が考慮されるためには、2以上の特許または出願がその発明者および/または出願人の共通性

がなければならず、二重特許か否かは2以上の特許や出願の「クレーム(claim)」に分析の焦点が合わせられる。一般に、二重特許拒絶の類型には、35 USC 101規定による「同一発明(same invention)」類型の「法定(statutory)」二重特許拒絶と、公共秩序に基づいて判例上で定立された「非法定(non-statutory)」類型の二重特許拒絶とがある。

②法定二重特許(同一発明型重複特許である場合)-§ 101規定を根拠として「同一発明」が再度権利請求されることが禁止される。

③判例法上の二重特許(自明型重複特許である場合)-法定根拠はないが、判例(Inre Schneller, 397 F.2d 350 (CC PA 1968))により政策的に特許が否定される場合である。先発明と対比して後発明が自明な程度の変形に過ぎない場合には、実質的に同一の発明概念を根拠として2つの特許が認められ得ないところ、この時、自己の先行特許により二重特許に該当するようになる場合であれば、自明な範囲の請求項に対して存続期間放棄書(terminal disclaimer)を提出して登録が可能である(§ 253, CFR 1.321)。

3. 日本

・第29条(新規性)

①産業上利用することができる発明をした者は、次に該当する発明を除いてはその発明に対して特許を受けることができる。

1. 特許出願前に日本国内または外国において公然知られた発明

2. 特許出願前に日本国内または外国において公然実施された発明

3. 特許出願前に日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された発明、または電気通信回線を通じて公衆が利用可能となった発明

日本特許出願の新規性判断は、出願時を基準とする。すなわち、時、分、秒まで厳格に考慮する。

・第39条(先出願主義)

①同一の発明に対して互いに異なった日に2以上の特許出願があった時は、最先の特許出願人のみがその発明に対して特許を受けることができる。

②同一の発明に対して同日に2以上の特許出願があった時は、特許出願人間の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明に対して特許を受けることができる。ただし、協議が成立しなかったり協議をすることができない場合は、いずれの特許出願人もその発明に対して特許を受けることができない。

日本特許出願が競合するときには、出願日を基準とする。すなわち、同一の発明に対して同日に2以上の特許出願があって互いに競合する場合には、特許出願人間に協議して定めた一の特許出願人のみがその発明に対して特許を受けることができる。

4. 中国

・第22条(新規性)

①特許権(専利権)が付与される発明と実用新案は、新規性、進歩性(創造性)、および産業上の利用可能性(実用性)を具備しなければならない。

②新規性とは、当該発明または実用新案が先行技術に属さないことをいう。また如何なる単位または個人も同一の発明または実用新案に対して出願日以前に国务院專利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された特許出願文書または公告の特許文書に記載されていないことを指す。

⑤本法における先行技術とは、出願日以前に国内外で公衆に知られた技術を指す。

中国特許出願の新規性判断は、出願日を基準とする。ただし、上記規定によると、出願日以前および出願日と同日に公開された先行技術は、公開された時間と関係なく新規性の拒絶事由となる。これとは別個に、出願日前に中国特許庁に提出し、出願日以降に公開された特許出願文書または公告の特許文書に出願内容が記載されている場合、後出願は抵触出願となり、当該後出願は新規性の拒絶事由となる。

・9条(先出願主義)

①同一の発明創造には一つの特許権のみが付与される。ただし、同一の出願人が同日に同一の発明創造に対して実用新案特許と発明特許を出願し、先に取得した実用新案特許権がまだ存続しており、かつ出願人が当該実用新案特許権を放棄すれば、発明特許権を付与することができる。

②2以上の出願人がそれぞれ同一の発明創造に対して特許出願をする場合、特許権は最先に出願した者に付与する。

中国特許出願が競合するときには、出願日を基準とする。

1. 出願人が異なる場合

互いに異なった日に2以上の出願人がそれぞれ同一の特許出願をする場合、先出願主義原則に基づいて出願日を基準として最先に出願した者に付与する(第9条第2項)。同日に2以上の特許出願がある場合、特許出願人間に協議して定めた一の特許出願人のみがその発明に対して特許を受けることができる(審査指針)。

2. 出願人が同一な場合(重複出願)

実務では権利を早期に行使することができる重複出願を多く薦めている。

中国特許法は、韓国特許法にはない発明特許と実用新案特許を同時に提出し、先に実用新案特許権が付与されると実用新案特許権を行使する中で、発明特許権が付与されると実用新案特許権は放棄し、発明特許権を行使することができる重複出願制度を規定している(特許法第9条第1項、特許法実施細則第41条第2項)。

5. 欧州

・EPC Art. 54(新規性)

(1) (新規性の定義) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) (公知・公用) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(3) (拡大された先願) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art. (拡大された先願地位の文献も先行技術に含まれる)

欧州特許出願の新規性判断は、出願日を基準とする。したがって、出願と同日付に公知となった場合、新規性拒絶の先行技術として認められない。2015年の高等裁判所の判例では「Prior disclosures do not undermine patent filings made on the same day」と判示した。²

・EPC Art. 60(先出願主義)

(2) If two or more persons have made an invention independently of each other, the right to a European patent therefor shall belong to the person whose European patent application has the earliest date of filing, provided that this first application has been published.

欧州特許出願が競合するときには、出願日を基準とする。2以上の者が互いに独立して発明を完成した場合、先に特許出願をした者に属するが、ただし、その優先した出願が公開されることを条件とする。したがって、先出願が公開されずに消滅したとすれば同一発明に対して再出願の機会が付与される効果がある。✕

² <https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/prior-disclosures-do-not-undermine-patent-filings-made-on-the-same-day-rules-high-court>

今月の判例

商標侵害事件の類否の判断時に結合商標の識別力を考慮して要部観察をした事案 - 大法院2023ド352判決(2023.9.21.言渡)(商標法違反)

弁理士 魯知恵

1. 事件の概要

イ. 権利者Aは、2019年9月頃「**BURN FITNESS**」商標(以下、「本事件登録商標」という。)を商品類第41類の「スポーツ教室経営業、スポーツ指導業」などを指定して出願し、2020年2月頃登録された。

ロ. 被告人Bは、2020年2月末頃から2021年8月頃までBの事業所、ホームページ、Instagramサイトなどに「**BURN**」(以下、「使用商標」という。)を表記した。

ハ. 被告人Bが権利者Aの商標権を侵害したか否かに関する商標法違反事件(2023ド352)において、登録商標と使用商標の類似性が争点となった事案である。

本事件登録商標	使用商標
BURN FITNESS	BURN

2. 大法院の判断(2023ド352の商標法違反事件)

原審は、本事件登録商標の要部を「BURN」部分とみることができないため、全体観察すると、本事件登録商標と使用商標は類似していないとの理由により当該部分の控訴事実を無罪と判断した第1審判決をそのまま維持した。これに対して大法院は次のような理由で原審判決を破棄・差戻した。

イ. 結合商標の類否の判断

2以上の文字または図形の組み合わせからなる結合商標は、その構成部分全体の外観、呼称、観念を基準として商標の類否を判断することが原則であるが、商標のうち

一般需要者にその商標に関する印象を与えたり記憶・連想させることによってその部分のみで独立して商品の出処表示機能をする部分、すなわち、要部がある場合に適切な全体観察の結論を誘導するためには、その要部をもって商標の類否を対比・判断することが必要である。そして、商標の構成部分が要部であるか否かは、その部分が周知・著名であるか、一般需要者に強い印象を与える部分であるか、全体商標で高い比重を占める部分であるかなどの要素を判断してみるが、ただし、これに他の構成部分と比較した相対的な識別力のレベルやそれとの結合の状態と程度、指定商品との関係、取引実情などまで総合的に考慮して判断しなければならない(大法院2015フ1690判決(2017.2.9.言渡)など参照)。

ロ. 事件の論点

本事件登録商標の「BURN」と「FITNESS」を分離して「FITNESS」部分に識別力がない場合、「BURN」部分を要部とみなした上で、独立して出処表示機能をするができるか否かが問題となった事案である。

ハ. 法院の判断

大法院は、本事件登録商標の「FITNESS」部分は、その指定商品の効能や用途を表示するものであって、識別力がないが、「BURN」部分は、指定商品との関係を考慮するとき、「運動を通じて体脂肪またはカロリー、ストレスなどを燃やす」という意味を暗示するとみることができても、その指定商品の効能や用途、性質を直感させるとは断定することはできないと判示した。また、商品取引において誰にでも必要な表示であるともいえず、公益上特定人に独占させることが適切でないケースに該当するとみることも難しいとみなした。特に、「BURN」部分は、「FITNESS」部分に比べて相対的に識別力が高く、「FITNESS」と結合した一体としてのみ識別標識として機能するとみることができないとみなした上で、本事件登録商標の「BURN」部分と使用商標は外観・呼称・観念が互いに類似しており、両商標は互いに類似していると判示した。

3. 示唆点

原審で識別力が低いと判断した部分に対して、大法院は、指定商品の性質を暗示するとみることができるが、識別力がないとみることができないとの理由により商標類否の判断時に要部とみなした上で、商標権侵害を認めた。指定商品との関係における識別力が強くない構成要素で結合された商標において、識別力が相対的に高い部分を商標類否の判断時に要部として認めたという点に意味がある。✕

YOUME便り

金永侯、孫敏規、魯知恵、禹妍珠弁理士がYOUME特許法人に入社し業務を開始しました。

- ・ 金永侯弁理士

学歴：ソウル大学校 バイオシステム工学科 (2016)

経歴：弁理士試験合格(2015)

- ・ 孫敏規弁理士

学歴：西江大学校 コンピュータ工学科・機械工学科 (2016)

経歴：弁理士試験合格(2021)

- ・ 魯知恵弁理士

学歴：延世大学校 生化学科 (2007)

経歴：弁理士試験合格(2007)

- ・ 禹妍珠弁理士

学歴：延世大学校 未来キャンパス 医療システム工学科 (2018)

経歴：弁理士試験合格(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