

Contents

目次

知識財産権関連情報 1

- ・ 韓国特許庁、年次料減免など官納料の調整(2023年8月1日改正施行)
- ・ 韓国の国内優先権主張出願と米国のCIPとの比較
- ・ 欧州出願における発明の単一性の要件
- ・ 構成要素を含む関係である場合の新規性の判断および先後願の関係、同一の出願が分割出願などで分離時に抵触するか否か

海外短信 7

- ・ 米国登録商標の国外における権利行使可否の判決

今月の判例 8

- ・ 結晶形発明の進歩性の判断方法-大法院2019フ11800判決(2023.3.13.言渡)[拒絶決定(特)]
- ・ 商標法第119条第1項第3号の登録取消事由の判断時、商標使用証拠が商標的使用に該当するか否か-大法院2022フ10265判決(2023.5.18.言渡)[登録取消(商)]

YOU ME便り 12

- ・ 成辰太弁理士が入社

知識財産権関連情報

韓国特許庁、年次料減免など官納料の調整 (2023年8月1日改正施行)

YOU ME 特許法人

韓国特許庁が「特許料などの徴収規則」の改正により官納料を調整して2023年8月1日から施行されている。全般的に出願段階および審査段階では官納料を引き上げ、登録段階では官納料を引き下げた。すなわち、審査請求料、指定商品数の10個超過時の商標出願料、分割出願料は引き上げ、商標出願料、特許登録料、商標登録料、権利移転料は引き下げた。出願、審査、登録の各段階別の官納料変更内容を以下で説明する。

1. 出願段階

(1) 審査請求料の引き上げ

主要国(IP5)に比べて低廉な審査請求料を現実化するために審査請求料を16%引き上げた。これは審査負担を軽減し、過剰な特許出願を防止するためのものとみられる。従前は審査請求料として基本料143,000ウォンに1項毎に44,000ウォンの追加料を付加したが、基本料166,000ウォンに1項毎に51,000ウォンの追加料に変更された。

(2) 商標出願料の引き下げ

商標出願料が62,000ウォンから52,000ウォンに引き下げられた。これは小規模の自営業者に対する経済的支援を強化するためのものとみられる。

(3) 指定商品数の10個超過時の商標出願料の引き上げ 商標出願時に加算金が付加される指定商品の数が20

個から10個に縮小された。その結果、指定商品の数が10個を超える場合に商標出願料の負担が大きくなった。参考までに、1類当たりの指定商品の数が10個を超える場合、1個当たり2,000ウォンの加算金が付加される。

2. 審査段階

(1) 分割出願料の引き上げ

特許分割出願料に累進的加算料が付加された。分割出願が出願状態を持続し、審査処理の遅延手段として悪用される弊害があり、これを解消するために累進的加算料を付加した。1回目の分割出願は従前と同一であるが、2回目からは当該回数分、出願料が加算された。例えば、2回目の分割出願時には一般出願料(46,000ウォン)の2倍である92,000ウォンの出願料がかかる。5回目以上からは5倍の加算料(230,000ウォン)が付加される。

(2) 指定期間延長の不許可時に申請官納料の返還

審査官または審判官が指定期間延長申請を拒絶した場合、申請官納料を返還するように関連規定が改正された。

3. 登録段階

(1) 特許登録料の引き下げ

年次料を含む特許登録料が10%減免された。韓国における特許は12年次の経過後に特許権者の50%が特許を放棄しており、存続期間20年の完走比率が14%に過ぎなかったが、今回の特許登録料の改正によりこのような傾向に変動があるとみられる。

(2) 商標登録料の引き下げ

商標権の設定登録料および更新登録料をそれぞれ10,000ウォン引き下げた。すなわち、設定登録料は211,000ウォンから201,000ウォンに、更新登録料は310,000ウォンから300,000ウォンに引き下げられた。

(3) 権利移転料の引き下げ

特許権と商標権の権利移転料を引き下げて、デザイン権および実用新案権の権利移転料と同一に変更した。すなわち、特許権移転料は53,000ウォンから40,000ウォンに、商標権移転料は113,000ウォンから40,000ウォンに引き下げられた。

韓国の国内優先権主張出願と米国のCIPとの比較

弁理士 成辰太

1. 韓国の国内優先権主張出願と米国のCIPとの比較

(1) 国内優先権主張出願(特許法第55条)

国内優先権主張は、「先発明」の出願(「先出願」)を基礎として、これを具体化、改良または追加した発明(「後発明」)を保護するための制度である。後発明を通常の手続で出願する場合、先出願と同一の発明であるとの理由により拒絶されることがある。これを避けるために、先出願に後発明を追加する補正を行う場合、新規事項として指摘されて拒絶されることがある。国内優先権主張制度は、このような不合理な点を解決して段階的に発展する発明を包括的に保護するための趣旨を有し、先出願の日から12ヶ月以内に出願することを要件とする。

(2) CIP(MPEP 201.08)

米国特許法においてContinuation-In-Part(以下、CIPという。)出願に対する明確な条項は別途記載されていない。米国のCIPは、特許出願過程で発明者が発明に追加的な要素を含むことができるようにする制度である。これは発明の細部事項が変更されたり改善されたときに有効であり、これにより発明者は原出願(元の特許出願、先出願)に基づいた新たな内容に対する特許を出願することができる。したがって、CIP出願は、発明の発展

過程や変更事項を反映しつつ、原出願の優先権を維持することができる有効なツールとなり得る。CIPの場合、原出願後に何時でも出願することができる。

2. CIP制度に関する説明

(1) CIP制度の特徴

CIPにおける追加内容は、原出願の後に発見されたり開発されたものであって、原出願と関連付けられていなければならない。CIP出願は、特許法の一般的な原則と規定、そして判例により発展してきた。CIP出願に関する核心規則と慣行は、主に35 U.S.C. § 120と関連した判例において発展してきた。

35 U.S.C. § 120は、先に提出された出願(CIP出願も含まれる)の発明に対して新たな出願が提出された場合、その新たな出願が先出願の提出日を有することができるようになる。この規定により、CIP出願は、原出願の優先権を維持しつつ、追加的な内容を含めることができる。しかし、追加的な内容に対する優先権は、CIP出願が行われた日に基づく。

(2) 有効期間(存続期間)

CIP出願の有効期間は、原出願を基礎とした内容とCIP出願を通じて追加された新たな内容により異なる。原出願を基礎とした内容の有効期間は原出願日から計算され、新たに追加された内容の有効期間はCIP出願日から計算される。

(3) CIP出願と原出願の関係

CIP出願は原出願とは独立して審査される。すなわち、CIP出願が拒絶されても、これは原出願に影響を与えない。反面、CIP出願が承認されれば、原出願に追加することができる。また、CIP出願は原出願日以降に期間の制限なしに何時でも出願することができる。

(4) CIP出願の注意点

CIP出願にはいくつかの注意点がある。まず、原出願が公開された後にCIPを提出すれば、新たに追加された

内容が原出願により拒絶される虞がある。これは原出願が「prior art」と見なされて新たな内容に対する新規性や進歩性が認められない可能性があるためである。また、CIP出願は期間の制限はないが、追加的な費用が発生し得る。

また、CIP出願は原出願に追加された内容が含まれないため、出願人はCIP出願においては原出願にある内容との関連性を明確にしなければならない。また、原出願とCIP出願との間に統一された一貫性がなければならない。

(5) むすび

CIPの主な長所の一つは、原出願に含まれていない新たな内容や改善事項に対して特許を受けることができるということである。また、CIP出願は原出願の出願日(優先日)をそのまま維持することができるため、発明の新たな部分が先行技術により拒絶されることを防止することができる。

CIP出願は、発明の開発過程が連続的であるか、または後続の開発が予想される場合、有効な戦略になり得る。原出願が公開される前にCIP出願を行うことが望ましい。

3. CIPと関連した主な判例の紹介

(1) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002): この判例では特許法の均等論(the Doctrine of Equivalents)に対する制限をおき、これによりCIP出願で追加された内容が原出願の内容を拡張する範囲に影響を与え得ることを示している。

(2) In re Chu, 66 F.3d 292 (Fed. Cir. 1995): この判例ではCIP出願と関連して、原出願の内容と新たな内容が「同一の発明」を構成しない場合、新たな内容は原出願日の優先権を主張することができないこと(35 U.S.C. § 120)を明らかにした。この判例では原出願が公開された後にCIP出願が行われており、CIP出願で追加された内容の新規性が認められなかった。審判では原出願の公開による公知効果(notice effect)を強調し、これにより

追加された内容は新規性が認められなかった。

(3) *Antares Pharma, Inc. v. Medac Pharma Inc.*, 771 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2014): この判例ではCIP出願が原出願よりも広い範囲を主張し、同時に原出願の優先権を主張する場合、これは許容されないことを明らかにした。これはCIP出願での新たな内容と原出願の内容とが一致してこそ原出願日の優先権を主張することができることを再確認させた。

(4) *PowerOasis, Inc. v. T-Mobile USA, Inc.*, 522 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2008): この判例ではCIP出願が原出願に追加的な内容を付加することによって特許の範囲を拡張する効果を有し得ることを示している。またこの判例ではCIP出願に含まれている新たな内容が特許侵害の主張において決定的な役割となり、これによりCIP出願の有効性を示している。

(5) *SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc.*, 930 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2019): この判例では原出願とCIP出願との間の「統一された一貫性(unified consistency)」を強調した。原出願とCIP出願との間に統一された一貫性がある場合、CIP出願が原出願の日付を優先権として有することができることを示している。したがって、CIP制度を通じて原出願日を維持しつつ、新たな開発を特許に含めることができるという点を強調している。

* 判例検索 <https://casetext.com/>

欧州出願における発明の単一性の要件

弁理士 鄭健榮

欧州特許出願の方法には、個別国出願とEPO(欧州特許庁)経由出願がある。

EPO経由の欧州出願時、EPOは、特許性要件(新規性、進歩性、産業上の利用可能性、exclusions from patentability)以外に、実質的な要件(as sufficiency of disclosure (Art. 83)、clarity of the claims (Art. 84) and unity of invention (Art. 82))と、形式的な要件(the numbering of the claims (Rule 43(5)) and the form of the drawings (as determined by the President under Rule 49(2)))とを満たすことを要求している。

EPOは、初期審査手続において調査段階を行い、上記の内容を検討して調査報告書を作成する。出願人は調査報告書を受けた後、必要な答弁書と審査費用を支払って審査段階に移ることができる。

以下、前記実質的な要件のうち「Unity of Invention」(以下、単一性の要件)について考察する。

単一性の要件の基本原則は、各発明に対して特許が個別的に付与されるということである。ただし、一つの概念を形成する一群の発明に対しては一つの特許出願を行うことができる。EPC Art. 82およびRule 44で単一性の要件に対して規定しており、その内容は次のとおりである。

1. 発明の単一性

関連規定	内容
EPC Article 82	欧州特許出願は一つの発明または一つの総括的な発明の概念を形成する一群の発明に関するものでなければならない。 (The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.)
EPC Rule 44	(1) 欧州特許出願において一群の発明が請求される時、第82条による発明の単一性の要件が満たされる場合は、一群の発明が一つ以上の同一または対応する特別な技術的特徴を含んで技術的関係がある場合である。前記「特別な技術的特徴」とは、各請求された発明を全体として考慮するとき、先行技術と比較して寄与するところを定義する特徴を意味する。 ((1) Where a group of inventions is claimed in a European patent application, the requirement of unity of invention under Article 82 shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those

inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression “special technical features” shall mean those features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art.)

(2) 一群の発明が一つの総括的な発明の概念を形成するか否かは、発明が分離された請求項で請求されるか、または単一の請求項内で請求されるかと関係なしに決定されなければならない。

((2) The determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim.)

2. 発明の単一性の判断

Rule 44では、Art. 82の発明の単一性が「一群の発明が一つ以上の同一または対応する特別な技術的特徴を含んで技術的関係がある場合」に満たされると規

定している。上記の内容に対して、[Guidelines for Examination-Part F-Chapter V](#)においてより具体的に定義している。

関連規定	内容
2. Requirement of unity of invention (発明の単一性の要求事項)	用語「特別な」とは、問題の特徴が新規性および進歩性の観点から「当面する先行技術」と比較して寄与するところを意味する。 用語「同一」とは、特別な技術的特徴が同一であるか、または同一の化学構造を定義する場合を意味する。 用語「対応」とは、特別な技術的特徴が同一の技術的效果を達成するか、または同一の技術問題を解決することを意味する。対応は、代替可能な解決方法または相互関連した特徴から見つけることができる。例えば、一つの出願が二つの請求項セットを含んでおり、その一つは金属スプリングを含み、他の一つはゴムブロックを含むものとする。このとき、金属スプリングとゴムブロックは復原力という同一の技術的效果を達成するため、対応する技術的特徴として見なされ得る。 これに比べて、共有されない特徴、すなわち、一部の請求項には現れるが、他の請求項には現れない特徴は、一つの総括的な発明の概念となり得ない。
3. Assessment of unity (単一性の評価)	発明の単一性に対する実質的な評価は以下を必要とする。 (i) 出願全体に照らして、審査官が暫定的に識別する互いに異なる請求された発明の請求項間に共通点がある場合、それを共通事項として決定する(F-V, 2.2, 3.2および3.4参照)。 (ii) 「当面する先行技術」と比較して、上記共通事項が当該先行技術に寄与するか否か、すなわちRule. 44(1)の意味内で「特別な」技術的特徴を含むか否かを調査する。 (iii) 上記共通事項が特別な技術的特徴を含まない場合、識別された共通事項の一部でなく、残りの技術的特徴を分析して一部の請求項の間に統一された技術的関係があるか否かを判断する。
4. Procedure in the case of lack of unity during search (発明の単一性の不足時の手続)	4. 発明の単一性の不足時、出願を拒絶したり請求項の制限を要求することはできないが、出願人に2ヶ月以内に追加調査費を支払うことを通知する。 4-1. 発明の単一性の不足時、EPOは出願人に発明の特許性に対する暫定的(Provisional)意見を提供する。暫定的意見は、追加調査費要請書と共に伝達され、単一性が不足した理由も共に含まれる。 4-2. 出願人に追加費用を支払う義務はない。しかし、調査されない主題(subject-matter)は審査部署で審査されない。審査においても単一性の欠如が持続する場合、出願人は当該主題を削除しなければならない。調査されない主題は分割出願が可能である。

参考資料 欧州特許庁(www.epo.org)

構成要素を含む関係である場合の新規性の判断および先後願の関係、同一の出願が分割出願などで分離時に抵触するか否か

弁理士 李銘圭

1. 先後願の関係の新規性の判断

請求項に記載された発明と引用発明がそれぞれ上・下位概念で表現された場合には次のとおり取り扱う[2004ホ6507、2001フ2740]。

請求項	引用発明	新規性
上位概念 ex) 金属	下位概念 ex) 銅(Cu)	新規性の否定が可能
下位概念 ex) 電力輸送用超伝導ケーブル材料として銀が記載	上位概念 ex) 金属材質の超伝導ケーブルが公知となっている場合、電力輸送分野で超伝導現象を利用するためにケーブルの材質として銀を使用することが周知慣用の技術に該当すれば、金属材質の超伝導ケーブルから銀からなる超伝導ケーブルは自明に導出可能であるため、新規性の否定が可能	出願時の技術常識を参酌して判断した結果、上位概念として表現された引用発明から下位概念として表現された発明を自明に導出可能な場合には、下位概念として表現された発明を引用発明と特定して請求項発明の新規性の否定が可能(ただし、単に概念上、下位概念が上位概念に含まれたり、または上位概念の用語から下位概念の要素を列挙できるという事実のみでは下位概念として表現された発明が自明に導出可能であるといえない)

2. 分割出願などで分離時に抵触するか否か

分割出願があった場合、その分割出願は原出願したときに出願したものと見なすため、分割出願の請求の範囲に記載された発明が原出願の請求の範囲に記載された発明と同一であれば、同一の発明に対して同日に2以上の出願が存在するという問題が発生する。

この場合、分割出願の客体的要件は満たされるため、分割出願を認め、特許法第36条第2項(先出願主義)を適用して審査しなければならない。分割出願当時には請求の範囲に記載された発明が同一でなかったが、原出願または分割出願が補正されて請求の範囲に記載された両方の発明が同一になったときも同様である。

(1) 同一の発明に対して分割出願などで分離された場合の取り扱い

① 競合する出願の有効確認—競合する出願(以下、競合出願)が無効・取下・放棄されたり、特許法第36条第2項または第3項でない拒絶理由により拒絶決定が

確定した場合、または無権利者の出願に該当する場合には、当該競合出願の先出願の地位が排除されるため、当該出願に対して競合出願が最初からなかったと見なして審査手続を進行する[特許法第36条第4項および第5項]。

(参考) 審査実務において競合出願の発生するケースは、出願人や発明者が異なることは少なく、主に出願人が分割出願する際に原出願の請求の範囲を誤って補正した場合が殆どである。また、分割出願において原出願の請求項と同一の請求項を記載する場合がある。

② i) 競合出願が特許決定されたり特許法第36条第2項または第3項の拒絶理由により拒絶決定された場合には、審査官は特許法第36条第2項または第3項の拒絶理由(他の拒絶理由がある場合にはその拒絶理由を含む。)を通知する。ii) 競合出願が特許決定前であれば、審査官は特許法第36条第2項または第3項の拒絶理由を問わず、他の拒絶理由を通知する。出願人が補正した後に通知された他の拒絶理由が解消されなかった場合には拒絶決定する。一方、既通知された拒絶理

由が全て解消された場合、審査官が再び審査する際に競合出願の特許成否が決定しておらず、第36条第2項または第3項の拒絶理由を除いた拒絶理由を発見できない場合には登録決定する。しかし、審査官が再び審査する際に競合出願が特許決定されて第36条第2項または第3項の拒絶理由が存在すれば、当該出願に対して第36条第2項または第3項の拒絶理由を通知する。このとき、競合出願の請求の範囲が最後補正された日より後に当該出願の請求の範囲が補正された場合(他の拒絶理由があるとすれば、全て最後拒絶理由である場合)であれば、最後拒絶理由を通知し、そうでなければ最初拒絶理由を通知する。ただし、競合出願が特許決定前でも、当該出願の特許成否を決定する際に競合出願が特許決定されて、第36条第2項または第3項の拒絶理由を通知すべきと予想される場合には、特許法第36条第2項または第3項の拒絶理由を他の拒絶理由と共に通知することができる。このとき、審査官は協議要求を同時に行う。

(2) 競合出願と分割出願で上位概念/下位概念出願の相互関係

競合している両出願の請求項にそれぞれ上位概念および下位概念が含まれている場合、両方が同一であることを理由としていずれか一つの出願は拒絶されない。これは分割出願における原出願とその子出願(分割出願)に上位概念と下位概念がそれぞれ含まれている(その逆も該当)場合にも同様である。審査指針書p.3510によると、上記のような関係にある出願の発明相互間に必要充分条件の成立、すなわち、2つの出願のうち第1出願の発明が第2出願の発明と互いに同一な場合にのみ拒絶される。したがって、上位概念と下位概念の発明間には必要充分条件が成立しないため、両方が同一であることを理由としていずれか一つの出願は拒絶されない。✕

海外短信

米国登録商標の国外における権利行使可否の判決

ニュージーランドおよびオーストラリア弁護士 金叡娜

最近、米国連邦最高裁で米国登録商標権に対して外国で商標侵害行為が発生した場合にも連邦商標法が適用され得るかに関連して注目すべきAbitron Austria GmbH et al. v. Hetronic Int'l, Inc. 判例があり、これについて考察する。

Hetronic Int'l, Inc.(以下、Hetronic)は、建設装備用ラジオリモコンを販売する米国企業であり、Hetronicのライセンスであると共に以前の流通会社であるAbitron Austria GmbH et al.(以下、Abitron)を相手取って米国オクラホマ州の西部地裁に商標権侵害による損害賠償請求訴訟を提起した。Abitronは、紛争商標を含む、Hetronicの知的財産権の相当部分に対する所有権を主張し、Hetronicは、Abitronが主に欧州でHetronicの商標を使用したか、米国でも一部を直接販売したため、ランハム法の規定が適用されるべきであると主張した。

オクラホマ州の西部地裁は、Hetronicを支持した上で、Abitronに商標権侵害に対して約9,600万ドルの損害賠償を言渡し、Abitronが世界中どこにおいてもHetronicの商標権を侵害することを永久に禁止する命令(permanent injunction)を下した。控訴審において第10巡回控訴裁判所は、地裁が下した禁止命令の範囲を縮小はしたが、ランハム法が国外における行為に対してもその適用を前提としている規定であることから、適用範囲が米国外に拡大すると見なして地裁の判決を認容した。

最高裁は、次の2段階の治外法権テストを適用してランハム法が域外適用されるか否かを判断した。第1段階で裁判所は、ランハム法の商標侵害条文が治外法権効

果(extraterritorial effect)を提供する明示的表現を含んでいるか否かを考察し、この場合、ランハム法の関連条項が治外法権適用に対して「明確かつ肯定的な表示(clear, affirmative indication)」がないとし、「商業(commerce)」は国内商業に過ぎないことを証明すると判断した。また、第2段階で裁判所は、ランハム法条文の焦点(focus)がどこに合わされているのか、およびその焦点と関連した行為がどこで行われたのかを考慮して域外適用を可能にする構成要素の有無を検討した。裁判所は、焦点が商業的侵害使用(infringing use in commerce)にあるとみた上で、ランハム法の国外および国内適用の区分を「商業的使用(use in commerce)」という概念で確立した。すなわち、ランハム法の適用範囲は、国内の商業的侵害使用に限るという結論に達した。最高裁は、ランハム法 § 1114(1)(a)および § 1125(a)(1)は、治外法権ではなく(not extraterritorial)、商業的侵害使用(infringing use in commerce)が国内である場合にのみ適用されると判決した上で、地裁が下し、かつ第10巡回控訴裁判所が認容した判決を取り消した。

この判例は、米国連邦最高裁が特許権、著作権など他の形態の知的財産権と同様に商標権も域外侵害に対する国内権利行使に限界があることを明らかにし、特に国外でビジネスを運営中であるか、または今後国外進出を計画する米国の国内企業の場合、単に米国商標権とそれに伴う救済策のみに依存するのではなく、関連外国管轄区域でも必ず商標登録を図って潜在的な商標侵害に対して備えることがブランド保護に極めて有効であることを示唆する。✕

【参考資料】

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=10d37b72-fe41-47f1-bff1-34806ed88738>;
<https://www.huntonak.com/en/insights/supreme-court-sets-limits-on-extraterritorial-application-of-lanham-act.html>

今月の判例

結晶形発明の進歩性の判断方法

- 大法院2019フ11800判決(2023.3.13.言渡)[拒絶決定(特)]

弁理士 金志賢

【事件の概要】

本事件は、先行発明で公知となった化合物と化学構造は同一であるが結晶形態が異なる特定の結晶形の化合物を請求の範囲とする、いわゆる結晶形発明の進歩性の有無が問題となった事件である。

【進歩性の判断方法】

発明の進歩性の有無を判断する際には、少なくとも先行技術の範囲と内容、進歩性判断の対象となった発明と先行技術との差異、および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(以下、「通常の技術者」という。)の技術水準に対して証拠など記録に示された資料に基づいて把握した後、通常の技術者が特許出願当時の技術水準に照らして進歩性判断の対象となった発明が先行技術と差異があるにも拘わらず、そのような差異を克服して先行技術からその発明を容易に発明できるか否かを考察しなければならない。この場合、進歩性判断の対象となった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その発明を容易に発明できるか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2014フ2184判決(2016.11.25.言渡)など参照)。

【事実関係の整理および法理の適用】

1. 事実関係の整理

先行発明の化合物である「セレキシパグ」と化学構造

は同一であるが、粉末X線回折度が 2θ ：9.4度、9.8度、17.2度および19.4度で回折ピークを示すと特定された構成を有するセレキシパグの第I型結晶に関する本事件第1項発明の進歩性が否定されるか否かが問題となった。

	出願発明	先行発明
本事件 第1項発明	粉末X線回折度がCuK α 放射線を利用して得られるものであって、粉末X線回折スペクトルにおいて、少なくとも次の回折角 2θ ：9.4度、9.8度、17.2度および19.4度に回折ピークを示す、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)アセトアミドのI型結晶	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)アセトアミドの化合物
本事件 第4項発明	本事件第1項発明の結晶を有効成分として含有する糖尿病性神経障害など症状の治療剤	

2. 法理の適用

1) 出願発明と先行発明の差異

先行発明にはセレキシパグ結晶の存在有無に関して記載されていないという点において本事件第1項発明と差異がある。

2) その差異を克服し、出願発明を先行技術から容易に発明できるか否か

先行発明はセレキシパグの化合物を開示しているが、その形態が結晶形(crystal form)であるか無定形(amorphous form)であるかについては明確にしておらず、本事件第1項発明の出願当時、セレキシパグが多様な結晶形態(結晶多形性)を有するという点などが知られていたとみるべき資料もない。先行発明に開示されたセレキシパグ化合物と本事件第1項発明が請求する第I型結晶形とは、それぞれの形態を導き出すための出発物質はもちろん、溶媒、温度、時間などの具体的な結晶化工程の変数が異なるが、被告が提出した出願当時の通常の多形体スクリーニング方式に関する資料のみでは、通常の技術者が結晶化工程の変数を適切に調節したり、

通常の多形体スクリーニングを通じて先行発明から上記のような特性を有する第I型結晶形を容易に導き出すことができるのかは明確でない。

先行発明には粒径、残留溶媒量、再結晶における不純物除去の効果、安定性などと関連して第III型結晶形水準の効果を奏するセレキシパグの結晶形すら公知となっていないという点を考慮すれば、被告が提出した資料のみでは第III型結晶形または第II型結晶形に比べて優れた上記のような第I型結晶形の効果を先行発明から予測できる程度であると断定することは難しいとみられる。

3. むすび

大法院は、本事件出願発明の明細書に開示された発明の内容を既に知っていることを前提として事後的に判断しない限り、被告が提出した資料のみでは通常の技術者が先行発明により本事件第1項発明および第1項発明の結晶を有効成分とする本事件第4項発明を容易に発明できると断定することは難しいとみなした上で、原審判決を破棄・差戻した。

【判決の意義】

結晶形発明の進歩性を判断する際に、多形体スクリーニングが通常行われる実験であるということのみで結晶形発明の進歩性が否定されると断定することはできず、通常の発明と同様に結晶形発明の効果の顕著性を参酌して構成の困難性を判断しなければならないことを確認することができる。先行発明から結晶形発明の特定の結晶形に容易に到達することができない場合、結晶形の発明の進歩性を否定することはできない。また、進歩性判断の対象となった発明の明細書に開示されている内容を知っていることを前提として事後的にその発明の進歩性を判断してはならないという点を再度強調した。

商標法第119条第1項第3号の登録取消事由の判断時、商標使用証拠が商標的使用に該当するか否か

- 大法院2022フ10265判決(2023.5.18.言渡)[登録取消(商)]

弁理士 朴敏智

1. 事件の概要

イ. 権利者Aは、2015年1月頃、「**컨투어 코일**」(컨투어 코일은CONTOUR COILのハングル音訳)商標(以下、「本事件登録商標」という。)を商品類第20類の「ベッドおよびマットレス」などを指定して出願し、2015年10月に登録された。

ロ. Bは、2020年9月頃、本事件登録商標は第20類「ベッドおよびマットレス」を含む一部の指定商品に対して、商標権者、専用使用権者または通常使用権者のうちのいずれによっても正当な理由なしに取消審判請求日前に継続して3年以上国内で使用された事実がないた

め、商標法第119条第1項第3号(旧商標法第73条第1項第3号1)によりその登録が取消されるべきであることを主張した上で、審判を請求した。

ハ. これに対して権利者Aは、「コンツアーコイルマットレス」に関する論文、ニュース記事、売り場で提供する5段リーフレット、売り場壁面に展示された広報用パネルなどが含まれたネイバーブログの掲示文を使用証拠資料として提出し、本事件登録商標が通常使用権者により本事件審判請求日前3年以内にその指定商品である「寝具(織物製は除く。)、ベッドおよびマットレス」に正当に使用されているため、登録取消事由に該当しないことを主張した。

ニ. また、権利者Aは、登録商標の使用証拠として通常使用権者が第三者とマットレス供給取引時に交付した取引書類(物品供給契約書、見積書、取引明細書)に「컨투어코일(Countour Coil)」、「컨투어코일」が表記された証拠資料およびマットレス、ベッド製品の販売、広告のためのインターネットサイトと売り場の壁面などに掲示された広告物に「COUNTOUR COIL」、「컨투어코일」が表示された資料を提出した。

2. 特許審判院、特許法院および大法院の判断

イ. 特許審判院(2020ダン2900) → 認容審決(登録取消事由の存在)

特許審判院は、登録取消事由の判断において『権利者Aが提出したネイバーブログの掲示文に含まれている論文は「コンツアーコイルマットレス」を説明しており、ニュース記事でも「コンツアーコイルマットレス」に対して「マットレスに適用されるスプリングシステム」を意味するものと記述しており、商標として使用されていない。ニュース記事で「コンツアーコイル」は、マットレスの一種程度としてのみ言及され、「베스트슬립(ベストスリープのハングル)」を商標とするベッドブランドに関する広報および販売などが重点的に取り扱われており、「베스트슬립」を出処表示として使用したものとみられる。

また、マットレスは製品の側面や後面などにラベルを付着して出処表示をすることが一般的であるが、本事件登録商標が表記されたマットレスの写真、売上高、広告実績などを提出しておらず、best sleep社のホームページに「컨투어코일」が表示されたマットレス製品が展示されていないため、商標使用に該当しない。』とした上で、不使用取消審判に対する認容審決を下した。

ロ. 特許法院(2021ホ5259) → 認容判決(審決違法、登録取消事由の不存在)

反面、特許法院は『本事件登録商標の通常使用権者であるCが本事件審判請求日前3年以内にマットレス供給取引の相手方に「컨투어코일(Countour Coil)」、「컨투어코일」が表示された取引書類(物品供給契約書、見積書、取引明細書)を交付し、これは「商品に関する取引書類に商標を表示して展示し、或いは広く知らせる行為」であって、商標法第2条第1項第11号の所定の「商標の使用」に該当するといえる。

また、通常使用権者Dは、マットレス、ベッド製品の販売、広告のためのインターネットサイトと売り場の壁面などに掲示された広告物に「**CONTOUR COIL™**」を表示するなど、右側上端に「TM」を付記して使用し、広報物の正面中央部に太くて大きな文字で強調表示するなどの方法で本事件登録商標を使用してきたところ、これは本事件登録商標の使用権者が本事件登録商標を自他商品の識別標識として使用しようとする意思に基づいて使用したことを明確に示すものであり、一般需要者も本事件登録商標の表示を製品の出処表示として認識するとみることが妥当である。』とした上で、特許審判院の審決が違法であり、本事件登録商標は登録取消事由を有さないため、不使用取消審判審決取消訴訟に対して認容判決を下した。

ハ. 大法院(2022フ10265判決) → 上告棄却(特許法院の判決適法、登録取消事由の不存在)

大法院は『商標法は「商標」に関して「自己の商品と他人の商品を識別するために使用する標章をいう」と規定する一方で(第2条第1項第1号)、「商品に関する広告・

定価表・取引書類、その他の手段に商標を表示して展示し、或いは広く知らせる行為」を「商標の使用」として規定している[第2条第1項第11号(ハ)目、以下、「(ハ)目」という]。(ハ)目の「取引書類」は、取引に提供される書類であって、注文書、納品書、送り状、出荷案内書、物品領収証、カタログなどがこれに含まれる(大法院2002.11.13.付2000マ4424決定参照)。

本事件において、商品の販売業者が指定商品との具体的な関係において自己の商品と他人の商品を識別するために商品に関する取引書類に商標を表示し、商品の取引過程で一般公衆に属する取引相手方にこれを交付したとすれば、かかる行為を通じてその取引書類を一般公衆が認識できる状態に置いたと認められるため、特別な事情がない限り、上記のような行為は商品に関する取引書類に商標を表示し、広く知らせる行為であって、(ハ)目が規定している商標の使用に該当する。

したがって、原審判決は、論理と経験の法則に違反して自由心証主義の限界を逸脱したり、商標法上の商標の使用や商標登録の取消事由に関する法理を誤解して判決に影響を与えた誤りがない。』と判断した上で、上告を棄却した。

3. 本判決の示唆点

本事件の取消事由として議論された商標法第119条第1項第3号は、商標権者に使用義務を付加して一定期間使用しない商標を取消すことによって、第三者の商標選択の機会を広げ、登録主義を補完する趣旨の規定である。したがって、登録商標に対して商標法第119条第1項第3号の不使用取消審判が請求された場合、商標権者は取消審判請求日前3年以内に国内で登録商標を使用したという事実を立証してこそ登録を維持することができる。

本事件では商標が説明的用途で記載されたり、他の出処表示が明確に記載されている場合には商標的使用に該当しないと判断した反面、取引書類に商標が表記されたり「TM」を結合して表記したことに対しては、自他商品の識別標識と見なして商標的使用として認定した。商

標法第2条第1項第11号では「登録商標の使用」に対して「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渡したり、そのような目的で展示・輸出または輸入する行為」、「商品に関する広告・定価表・取引書類、その他の手段に商標を表示して展示し、或いは広く知らせる行為」などを規定している。

上記のような事項を参考にして、登録商標の権利者は、商標登録の維持および安全な使用のために第三者の取消審判請求に備えて商標的使用が認められ得る使用証拠資料を予め確保しておく必要がある。✕

YOU ME便り

成辰太弁理士が入社

成辰太弁理士がYOU ME特許法人に入社し業務を開始しました。

・成辰太弁理士

学歴 高麗大学校 電気電子電波工学 (2018)

経歴 弁理士試験合格 (2017) ✕



〒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