

Contents

目次

知識財産権関連情報 1

- ・有名ブランドのバッグ、財布のリフォーム行為に対する消尽理論の適用有無-大法院2024ダ311181商標権侵害禁止など
- ・ジェントルモンスターvsブルーエレファント、デザイン模倣の代価

海外短信 5

- ・医薬品特許のエバーグリーン戦略と製薬産業の課題 - メルク(Merck)社のキイトルーダ(Keytruda)事例からみる特許の藪の境界と示唆点 -

今月の判例 7

- ・選択発明の新規性・進歩性の判断基準 - 大法院2024フ10979判決(2026.3.12.言渡)【登録無効(特)】
- ・立体商標の権利範囲-商標的使用とデザインの使用の差を中心に - 大法院2023フ11012判決(2026.2.26.言渡)【権利範囲確認(商)】

YOU ME便り 13

- ・超巨大計算半導体戦略研究団、権利化市場検証の交流会を開催

知識財産権関連情報**有名ブランドのバッグ、財布のリフォーム行為に対する消尽理論の適用有無**

- 大法院2024ダ311181商標権侵害禁止など

弁理士 金志受

消尽理論によると、商標権者らが国内で登録商標が表示された商品を譲渡した場合には、当該商品に対する商標権はその目的を達成したものとして消尽され、商標権の効力は当該商品を使用、譲渡する行為などに及ばない。しかし、商標権が消尽された商品に関しても、元の商品との同一性を害する程度の加工や修繕を行って実質的に生産行為をするのと同様にみなすことができる場合には消尽理論の例外が適用されて、商標侵害に

該当する余地があるということは、確立された判例の態度である。これと関連して、最近、元の商品との同一性を害する程度の加工や修繕を行った「リフォーム行為」に対して、リフォーム製品が取引市場で流通せずに個人的用途のみで使用される限り、リフォーム過程で行われた商標表示行為などが商標法上「商標の使用」に該当しないため、商標権の侵害に該当しないとの大法院判決が下された。以下、これについて考察する。

1. 事案の背景事実および経過

原告は、ハンドバッグ、財布などを指定商品とする多数の登録商標を保有しており、当該登録商標は1896年頃に創案されて以来、原告のバッグ、財布など商品に使用されて国内外に広く知られるようになった、いわゆる「高級ブランド」商標に該当する。

被告は、バッグ、財布などの修繕および製作業を営む者(「リフォーム業者」)であり、2017年頃から2021年頃

まで登録商標が外部にプリントされている原告バッグをバッグ所有者から手渡され、これを解体、分解し、その生地や部品などを原資材として利用して個数、大きさ、容積、模様、形態、機能などが異なるバッグと財布(「本事件リフォーム製品」)を製作して既存のバッグ所有者に渡した。

第一審と第二審で、法院は被告に対して商標の侵害を認めた。本事件リフォーム製品は、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として、商標法第2条の所定の「商品」に該当するとみなし、商品の同一性を害する程度に加工して新商品を生産し、登録商標をその新商品に表示したため、消尽理論が適用されずに登録商標を商標として使用することに該当するとみなした。また商品の加工を業務として行う者である被告が、他人から注文を受けて原告の商品をリフォームしながら原告の登録商標を表示する行為は、自分が行う「業務に係る商品」であり、その無断表示は「業務に係る」商標の使用に該当するため、上記のような行為には商標法が適用されるべきであるとした。

しかし、大法院は、原告の商標権侵害を否認し、原審の判決を破棄した。

2. 大法院の判決内容

大法院は、リフォーム業者が所有者から個人的使用を目的としたリフォーム要請を受け、それに伴うリフォーム行為を行い、リフォーム製品を所有者に返還した場合、リフォーム業者がリフォーム製品に商標を表示する行為などは原則的に商標法上「商標の使用」に該当しないため、商標権侵害が成立しないとみなした。

大法院がリフォーム行為を所有者の「個人的使用」とみなして商標権侵害が成立しないと判断した具体的な根拠は以下のとおりである。

i) リフォームの程度がリフォーム前の製品との同一性を害する程度に達して実質的に新たな製品を生産したと評価されることができれば、商標権消尽の原則は適用されないが、リフォーム製品が商取引に提供

されて取引市場に流通せず、個人的用途のみで使用される限り、リフォーム過程で行われた商標表示行為などは商標法上「商標の使用」に該当しない。リフォーム前の製品をリフォーム製品に変形・加工する一連のリフォーム行為も、所有権行使の自由として正当化され得る。

ii) 個人的使用を目的とした所有者のリフォーム行為を許容する以上、これを所有者が自らリフォーム行為を行う場合のみに限定する理由がない。リフォーム作業には相当な時間と労働、専門性と技術力が要求されて所有者が自らリフォーム行為を行ない難い場合も多い。このような現実を無視したまま、所有者が自ら行うリフォーム行為のみを許容し、第三者によるリフォーム行為を禁止すれば、所有者に許容されたリフォーム行為の自由は実質的に保障されないまま、形式的な宣言にとどまる虞がある。

iii) 所有者の個人的使用のための要請に応じたリフォーム業者のリフォーム行為がたとえ業として行われるとしても、これは所有者がリフォームの目的を達成するために自身の所有権を行使する過程で所有者の要請に応じて行われるものであり、その結果物も所有者の個人的使用領域に帰属する。所有者とリフォーム業者との間の取引は、取引市場に流通する商品の取引というよりは、究極的に所有者の個人的使用領域に吸収される取引と評価することができる。

しかし、大法院は、リフォーム業者のリフォーム行為であるとしても以下のような場合には依然として「商標の使用」に該当して商標権侵害が成立することができるとみた。

実質的にはリフォーム業者が一連のリフォーム過程を支配・主導しつつリフォーム製品を生産・販売するなど、これを自身の製品として商取引に提供して取引市場に流通するようにしたと評価するほどの特別な事情がある場合には、リフォーム業者のリフォーム行為

に伴って行われた商標表示行為などが商標法上「商標の使用」に該当して商標権侵害が成立し得る。

所有者のリフォーム要請の経緯と内容、リフォーム製品の目的、形態、個数などに関する最終的な意思決定の主体、リフォーム業者が受領した代価の性格、リフォーム製品に提供された材料の出処、その材料がリフォーム製品で占める比重、リフォーム製品の所有関係など、様々な事情を総合的に考慮して判断しなければならない。所有者が個人的使用のための目的ではなく、商取引に提供して取引市場で流通されるようにする目的で登録商標が表示された商品に対するリフォーム行為を要請するなど、商標権侵害行為を行うことを知るか、または知ることができたにも拘らず、リフォーム業者がリフォームサービスを提供するなどの方法でその行為に関与したとすれば、それは商標権侵害による共同の法的責任を負うことができる。

3. 示唆点

大法院の判例は、リフォーム業者により行われたバッグ、財布などのリフォーム行為において、たとえ商品の加工の程度が同一性を超えて実質的に新たな製品を生産したものであるとしても、リフォーム製品が取引市場に流通するためではなく、バッグ、財布の所有者の個人的用途のみで使用される限り、これを商標法上の商標の使用ではないとみなして商標権侵害を認めなかった。また所有者の要請に応じたリフォーム業者のリフォーム行為がたとえ代価を受けて業として行われるとしても、所有者の個人的使用を目的としてリフォーム行為を行う場合であれば、その結果物も所有者の個人的使用領域に帰属するという判断基準を確立した。

この大法院の判例は、同一性を害する程度に達して実質的に新たな製品を生産したものであれば、消尽理論の例外が適用されるとみてきた既存の消尽理論から進み、実質的に同一性を超える加工行為が行われたとしても完全に個人的用途のみで使用されるか、個人的使用の領域に帰属可能な範囲の行為であれば、これを依然として所有権の行使範囲内とみたという点において意

味がある。

それにも拘らず、大法院の判例は、リフォームの要請内容、製品の目的、リフォーム製品に提供された材料の出処などを総合的に考慮して、リフォーム製品が取引市場で流通するようにしたと評価すべき特別な事情がある場合などには、リフォーム業者のリフォーム行為として行われた商標表示行為に対して商標権侵害が成立し得ると判断している。また、商標権侵害行為を行うことを知るか、または知ることができたにも拘らず、リフォーム業者がリフォームサービスを提供するなどの方法でその行為に関与したとすれば、商標権侵害の成立、または商標権侵害による共同の法的責任を負う余地があることを明らかにしている。

したがって、大法院の判例の趣旨を理解したうえで、たとえ類似の事案に該当しても、リフォーム行為の注文過程および目的、加工内容などを総合的に判断して商標権侵害の該当有無が決定されるべきであることに留意する必要がある。



ジェントルモンスターvsブルーエレファント、デザイン模倣の代価

弁理士 魯知恵

去る2月、有名なアイウェアブランド「ジェントルモンスター」製品のデザインをコピーして大量販売した疑惑で「ブルーエレファント」の代表が拘束された。

「ブルーエレファント」は、2019年に設立された国内アイウェアブランドで、低価の多様な製品を市場に発表して「コスパのよいジェントルモンスター」と呼ばれるほど、これまで製品デザインと売り場コンセプトが「ジェントルモンスター」と類似しているという指摘が提起されてきた。

「ジェントルモンスター」は、「ブルーエレファント」が自社の人気製品の形態と付属品、売り場演出などを持



▲ ブルーエレファントが模倣したポーチとジェントルモンスターが2021年公開したポーチ(出处:TINニュース)

続的に模倣したと主張して法的対応に乗り出し、検察は「ブルーエレファント」側の関係者を不正競争防止法違反の疑惑で起訴した。

これに対して「ブルーエレファント」は、『眼鏡が人体工学の構造上、類似の形態を持たざるを得ないという特殊性』を強調し、不正競争行為ではないという点をアピールしたが、結局、「ジェントルモンスター」の製品写真を撮って偽物を作り、売り場の雰囲気、眼鏡ケースまで模倣した全ての状況が考慮され、商品形態の模倣により刑事処分を受けることとなった。

これまでは、ファッション・雑貨・アイウェア業界では、製品寿命が短く、新製品の発売のスピードが速いという理由から、個別製品ごとにデザイン権を確保することが現実的に容易ではないという認識があった。実際に、多くのブランドが法的権利化よりは発売のスピード、マーケティング、流通力、ブランドのファンダムで競争してきた。しかし、今回の事件は、登録の有無とは別に、一定の条件下では製品形態自体も保護の対象になり得ることを再確認させた。

模倣の有無の判断方式も注目する部分である。検察は3Dスキャニングなど精密な比較を通じて製品間の類似性を分析した。過去は『感じが似ている』『業界でありふれているデザイン』『誰が見ても別のブランド』のような感覚的な言語が紛争の中心にあったとすれば、今は

数値化された比較と客観的データが判断の重点にあるという意味である。今後のデザイン紛争はそれ以上数枚のイメージを置いて世論で争う時代ではないかも知れない。

今回の事件は後発ブランド企業に少なくないメッセージを伝えた。市場ではしばしばリーディングブランドがトレンドを組成し、後発ブランドがこれを大衆化する構造が繰り返される。コスト面における接近性を高め、消費者の選択肢を広げる側面からこのような流れ自体を完全に否定的に見ることはできない。しかし、特定ブランドの代表的な製品形態、パッケージ、売り場コンセプト、コミュニケーション方式まで結合的に真似始めれば話は変わり、今回の事件のように責任を避けることはできないだろう。

リーディングブランド企業にも示唆点がある。製品外形、パッケージ、空間デザインなどを知的財産権保護の観点から多層的に管理しなければならない。

「ジェントルモンスター」と「ブルーエレファント」事件は、どちらか一方の会社の勝敗だけで終わる問題ではない。本事件は韓国の消費材市場がもはや「速く真似て作る競争」から「固有のものを作って守る競争」へ移動していることを見せる。そして、その変化の中で企業が改めて悩むべき質問は明らかである。

何を権利として確保し、守りきることができるか。✕

海外短信

医薬品特許のエバーグリーニング戦略と製薬産業の課題

- メルク(Merck)社のキイトルーダ(Keytruda)事例からみる特許の藪の境界と示唆点 -

弁理士 金智玄

【関連背景および特許戦略の概念】

1. 背景

グローバル製薬会社のメルク社(Merck & Co.)の免疫抗ガン剤「キイトルーダ(Keytruda、成分名はペムブロリズマブ)」は、癌細胞の免疫回避メカニズムを無力化するPD-1抑制剤で、現在19以上の腫瘍適応症に使用されており、現在、単一品目で世界1位の商業的医薬品として君臨している。キイトルーダを保護する核心源泉物質特許は、米国市場を基準として2028年満了予定である。

莫大な潜在的売上の急減を防御するために、オリジナル製薬会社は、核心物質特許満了以降にも後発企業の参入を遅延させるための高度化された寿命延長、いわゆるエバーグリーニング(Evergreening)戦略を展開する。メルク社は、キイトルーダの最初の承認以降、全世界に多数の後続特許を出願して米国内独占権を最小2042年まで延長できる巨大な特許の藪を構築した。

剤形の変更、用法および用量の調節、2次併用療法特許の並列的出願を通じた、いわゆる特許の藪構築が革新に対する正当な補償なのか、医療接近性を阻害する市場歪曲なのかに対する論争が国際的に深化している。

2. エバーグリーニング(Evergreening)戦略

製薬産業におけるエバーグリーニングとは、オリジナル新薬の物質特許または核心特許満了が差し迫った時点で、同一の有効成分を前提として剤形、投与経路、用法・用量、併用療法、適応症などを新たに権利化して実質的な独占期間を延長する戦略である。このような戦略がいつも否定されるべきではない。実際に改良発明が患者便宜性、服薬順応度、安全性または製造効率性に実質的な改善を提供すれば、一定の特許保護は十分に正当化できる領域である。しかし、FDA(米国食品医薬品局)は2021年にUSPTO(米国特許庁)に送った書簡において、post-approval changes(承認後変更)に関する特許出願が、場合によってはエバーグリーニングとして機能し、ジェネリックおよびバイオシミラー競争を不当に遅延させる可能性があると憂慮している。

3. 特許の藪(Patent Thicket)戦略

特許の藪とは、一つの医薬品を巡り、多数の後続特許が重畳・並列的に蓄積されて競争会社の参入を困難化する構造を意味する概念である。FDAは、継続出願(continuation application)が同一製品の多くの側面に対する多数の特許を形成して特許の藪を形成することがあり、これにより、ジェネリックとバイオシミラーの承認または発売が遅延する可能性があると説明した。特にバイオ医薬品分野では実際に発売が特許訴訟のために遅延することが多いが、このような遅延は特許の藪による訴訟費用・不確実性・時間遅延が競争制限効果に転換されるためである。

【主要争点】

1. 剤形変更のメカニズムと特許法的進歩性のジレンマ

モノクローナル抗体(mAb)であるペムブロリズマブを既存の静脈注射(IV)から皮下注射(SC)剤形に転換することは、単なる投与経路の変更を越える、高度な製剤工学

的技術である。メルク社が開発した皮下注射剤形「KEYTRUDA QLEX(MK-3475A)」は、ヒアルロニダーゼ(Hyaluronidase)補助酵素技術を結合して大容量抗体治療剤の投与限界を克服した。この酵素は、皮下組織の細胞外基質を可逆的に分解して薬物が全身の循環系に円滑に吸収されるようにサポートする。これにより30分以上かかった投与時間を数分内に短縮して、臨床的価値を創出した。

皮下注射剤形が臨床的便益を提供しても、特許が付与

されるためには通常の知識を有する者が簡単に導き出せない進歩性を備えなければならない。抗体治療剤にヒアルロニダーゼを結合する接近法自体は、先行のバイオ医薬品において既に成功しているため、特許性が認められるためには、結合から派生した予測できない効果(Unexpected Results)を立証しなければならない。メルク社は、以下の効果を核心根拠として活用して米国と欧州などグローバル市場における多数の後続特許の登録を受けることに成功した。

立証要素	予測できない技術的成果
薬物動態(PK)安定性	45°Cの苛酷条件でもたんぱく質凝集を防止し、酵素活性および単量体純度を維持
生体利用率のシナジー	IV剤形に比べて幾何平均レートの下限が非劣性閾値(0.8)を大きく上回る吸収動態を達成
副作用克服	新たな異種たんぱく質投与にも致命的な免疫異常反応なしにSC剤形の客観的反応率(ORR)45%を確保

2. 用法および用量変更特許の限界

オリジナル医薬品のライフサイクル延長のための他の強力な手段は、投与用法および用量の最適化である。メルク社は、初期の体重当たりの用量方式から逸脱し、全患者に一括投与する固定用量戦略(200mg/3週または400mg/6週)により許可を拡大した。

新たな用量や周期への変更が特許として認められるためには「通常的最適化」の範疇を越えなければならない。米国連邦抗訴法院(CAFC)の*ImmunoGen v. Stewart* 判例は、用法・用量特許の厳しい判断基準を下記のように提示する。

- ・ 副作用緩和のために投与量を調節しようとする動機は当業者に自明な試みである
- ・ 体重指標を薬物投与設計に活用することは広く利用される一般的な技法である
- ・ 特定用量が既存の治療に比べて極端的上昇や副作用消滅など予想せぬ効果を立証できなければ単なるパラメータ調整に過ぎない

キイトルーダの固定用量療法も既存の療法と類似する体内薬物露出パターンを証明するにとどまる場合には進歩性を認められ難い。

【事案の意義および示唆点】

本事案の意義は、製薬産業で改良発明の保護が必要な領域と、独占延長戦略に警戒すべき領域がどこまであるかを明らかに表わした事件であるという点である。

後続剤形が実際に患者の便宜と診療現場の効率を上げることができれば、一定の権利保護は正当化できる領域である。しかし、その保護範囲が過度に広く、実施例とデータが不足し、予想外効果が十分に立証されない状態で2次特許が累積すれば、特許制度は革新補償装置ではなく競争遅延装置に変質する危険が大きい制度でもある。

政策的示唆点も明確である。第一に、2次医薬特許の審査は、進歩性だけでなく、明細書記載の充実性、特許請求の範囲の過剰性、臨床的意味の実質性を共に見回さなければならない領域である。第二に、バイオシミラー競争の促進のためには許可手続の迅速化のみでは十分でなく、特許マップの透明性向上、早期の無効審判や

IPRなど挑戦手段の実効性強化、Product Hopping¹⁾に対する競争法的監視が併行されるべき領域である。第三に、産業次元でオリジナル製薬会社は、真の患者中心への改善と独占延長のための設計変更を区別できるほどの自己規律を備えなければならず、後発企業は、源泉特許満了時点ではなく、後続特許全体を狙った長期紛争戦略を先制的に樹立しなければならない。

公衆保健の側面の示唆点も大きい。FDAはバイオシミラーが治療費用を節減し、接近性を高めることができるとみている。結局、キイトルーダ事案は、一企業の攻撃的な権利管理のみを批判する問題ではなく、源泉特許満了以降の競争をどれくらいスムーズに設計するのか、そして特許が真の革新のみを補償するように制度をどのように精密化するのかに関する構造的質問を提起する事件である。今後、医薬特許制度の正当性は、全ての改良を保護する体制ではなく『意味ある改良のみを選別して保護する体制』を設計できるか否かにかかっていると考える。✕

今月の判例

選択発明の新規性・進歩性の判断基準

- 大法院2024フ10979判決(2026.3.12.言渡)【登録無効(特)】

弁理士 金政澤

【事件の概要】

本事件は「多環芳香族誘導体化合物およびこれを利用した有機発光素子」に関する特許(第10-2094830号)に対する登録無効審判および訴訟に関連する。被告(無効審判請求人)は、本事件訂正発明が先行発明(韓国公開特許公報第10-2017-122296号、「多環芳香族化合物」)により新規性・進歩性が否定され、明細書記載不備の無効事由が存在すると主張した。特許審判院は、訂正発明の進歩性が否定されるという理由により登録無効審決を下したが、特許法院はこれを取消し、大法院も原審の判断に法理誤解がないとみたうえで被告の上告を棄却した事件である。

【選択発明の新規性および進歩性の判断基準】

1. 新規性の判断基準

選択発明の新規性が否定されるためには、先行発明に当該下位概念が具体的に開示されているか、通常の技術者が先行発明と出願当時の技術常識に基づいて直接的にその存在を認識することができなければならないとの要件が求められるということが判例の立場である(大法院2024フ10979)。

1) Product Hoppingとは、医薬品の特許権者が自己が保有している特許権を濫用して特許満了が差し迫った時期にブランド医薬品を市場から撤収し、ジェネリック代替が不可能な改良新薬、すなわち類似医薬品を発売する行為をいう。

2. 進歩性の判断基準

1) 構成の困難性および効果の顕著性

選択発明の進歩性の判断に当たっては、先行発明に特許発明の上位概念が公知となっている場合にも構成の困難性が認められれば進歩性は否定されず、さらには、構成の困難性の有無の判断が不明な場合でも、特許発明が先行発明に比べて異質的または量的に顕著な効果を有していれば進歩性が否定されないということが判例の立場である(大法院2019フ10609判決(2021.4.8.言渡)参照)。

2) 構成の困難性の判断

構成の困難性を判断する際には、先行発明に理論上含まれ得る化合物の個数、通常の技術者が先行発明の化合物の中から特定の化合物や置換基を優先的にまたは簡単に選択する事情や動機または暗示の有無、先行発明に具体的に記載された化合物と特許発明との構造的類似性などを総合的に考慮すべきであるということが判例の立場である(大法院2019フ10609判決(2021.4.8.言渡)参照)。

3) 効果の顕著性の判断

効果の顕著性は、特許発明の明細書に記載されて通常の技術者が認識する、あるいは推論することができる効果を中心に判断しなければならない。もし、その効果が疑わしい場合には特許権者も出願日以降に追加の実験資料を提出する方法によりその効果を具体的に主張・証明することができるが、このとき、追加の実験資料は、明細書記載内容の範囲を超えてはならないということが判例の立場である(大法院2019フ10609判決(2021.4.8.言渡)参照)。

特に大法院は、2019フ10609判決(2021.4.8.言渡)判決から、「選択発明の進歩性が否定されないためには、下位概念の全てが先行発明と質的に異なる効果または

量的に顕著な効果を有さなければならない」という従来の法理は、構成の困難性が認められ難い事案に関するものであることを明確にした。

【事実関係の整理および法理の適用】

1. 事実関係

本事件第1項訂正発明は、特定の構造を有する多環芳香族誘導体化合物(特に[化学式A-3]など)を対象とする有機発光材料に関するものである。

先行発明は、アリール環およびヘテロアリール環を含む一般式(マーカッシュ構造)を通じて非常に広範囲な化合物群を包括的に開示していた。しかし、先行発明は、多様な環構造および置換基の組み合わせの可能性のみを提示するに過ぎず、本事件発明のような具体的な結合構造(例：特定の環の縮合順序および置換基の組み合わせ)を明示的に開示していない。

また、先行発明には幾多の組み合わせ可能な化合物が存在し、特定の構造を優先的に選択する根拠は提示されていなかった。

2. 法理の適用

1) 新規性の判断-具体的開示の不在、直接的に認識不可

法院は、先行発明は、上位概念(広範囲な一般式)のみを開示しているに過ぎず、本事件発明の具体的な構造的特徴は明示的に開示されておらず、通常の技術者が先行発明から当該構造を直接的に認識できる程度にも達していないため、本事件発明は、先行発明により新規性が否定されないと判断した。

2) 進歩性の判断-構成の困難性および効果の顕著性の認定、先行発明に選択の動機の不在

法院はi) 先行発明は非常に広範囲な化合物群を含んでおり、特定の化合物を選択するためには多数の選択

と組み合わせが必要であり、これは通常の技術者に容易ではなく(構成の困難性の認定)、ii) 先行発明には特定の構造を選択するようにする技術的動機や暗示が存在せず(選択の動機の不在)、iii) 本事件発明は外部量子効率および長寿命などにおいて有意な効果を有し、これは単なる構造変更以上の技術的意義を有すること(効果の顕著性の認定)を理由として、発明の進歩性を認めた。

3. 小結

大法院は、本事件訂正発明が先行発明により新規性および進歩性が否定されず、明細書記載不備の無効事由も認められないと判断した原審の判断に、上告理由の主張のように法理を誤解するなどにより判決に影響を与えた誤りがないとみたうえで被告の上告を棄却した。

【判決の意義】

本判決は選択発明、特に化学発明に関する判断基準を明確に再確認した判例である。

第一に、選択発明の新規性判断基準を厳格に適用することで、単なる上位概念の開示のみでは新規性が否定されないことを明確にした。

第二に、進歩性の判断において、構成の困難性と効果の顕著性を有機的に結合して判断するべきことを強調した。特に化学分野では効果が非自明性判断の核心要素として機能することを再確認した。

第三に、マーカッシュ形式で表現された広範囲な先行発明に対しては、単に含むことが可能であるという事情のみで特定の化合物の導出の容易性を認めてはならないという点を明確にした。

本判決は、化学・材料分野の特許実務で選択発明の権利範囲の設定、効果データの重要性と関連して重要な基準を提示した判例と評価される。



立体商標の権利範囲-商標的使用とデザインの的使用の差を中心に

- 大法院2023フ11012判決(2026.2.26.言渡)【権利範囲確認(商)】

弁理士 元俊豪

商標は、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であり、商標法は『立体的形状』も商品の出処を示すことができれば商標として機能すると規定している(商標法第2条第1項第1号および第2号参照)。

商標として登録を受けるための『立体的形状』も文字や図形のような他の標章と同様に識別力を備えなければならず(商標法第33条第1項各号)、先行商標と類似せず(商標法第34条第1項第7号、商標法第35条第1項)、また商標として出願した『立体的形状』は、指定商品の機能を確保するのに必ず必要な形状¹⁾ではないものであってこそ(商標法第34条第1項第15号参照)登録が可能である。

ただし、標章として『立体的形状』は、殆ど商品の形状そのもの(例：人形)であるか、商品の包装や容器(例：化粧品容器)を表現したものが多いため、その『立体的形状』が特異性を備えていなければ識別力が認められないか、機能的形状であるという理由で拒絶される可能性が高いほうである。

一方、拒絶事由に該当せず商標として登録された『立体的形状』(以下、『立体商標』という)は他の商標と同様に第三者が登録された『立体商標』と同一または類似の商標を使用する場合、商標権侵害の責任を問うことができ、その前提として第三者の使用商標が自身の登録された『立体商標』の権利範囲に属するか否かを審判を通じて確認することができる。

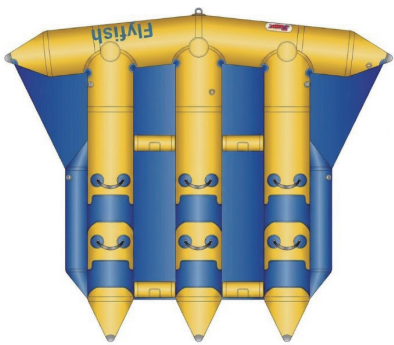
最近、大法院は、京畿道加平などで一回は乗ってみたであろうゴム形態のチューブ(以下、判決と同一に『牽引チューブ』という)の形状を立体商標として登録を受けた商標権者(上告人、被告)が、登録を受けた立体商標とは

1) 例えば、指定商品が「カップ」であり、のような立体的形状を商標として出願する場合、当該形状は液体を入れるのに必須の凹形状を表現しているため登録されない。

ば同様な牽引チューブを利用して水上レジャー事業を営む企業(被上告人、原告)に請求した権利範囲確認審

判と関連して、原審である特許法院の判決²⁾を破棄し、被告勝訴の趣旨の判決を下し、当該判決を考察する。

1. 本事件登録商標と確認対象標章

本事件登録商標(立体商標)	区分	確認対象標章
<斜視図>  <平面図>  <正面図>  <右側面図> 	標章³⁾ 	
第28類 牽引可能なレジャースポーツ用空気注入式水上器具(チューブ)、サーフボード、サーフスキー、水上スキー、ウィンドサーフ用セールボード、レジャースポーツ用無動力ゴムボート	関連商品	水上レジャー器具 (人が乗船チューブに乗った状態でモーターボートに牽引されて水遊びを楽しむ水上レジャー器具であって、速度が高くなれば空中に浮上することを特徴とする。)

2) 特許法院2023ホ10910判決(2023.8.24.言渡)

3) 立体商標は三次元形状であるため、デザイン出願と同様に、商標出願時に全体的に一つの立体形状として認識され得るように、商標の特徴を十分に示す2~5枚以下の図面や写真を提出しなければならない。

2. 事件の争点および法院の判断

今回の大法院判決の争点は『確認対象標章が商標として使用されたか否か』であり、本争点に対して大法院

と原審特許法院は以下のとおり判断した。

特許法院

(確認対象標章はデザインとして使用されたものである)

- ・ 一般的に水上レジャー器具の形状は、デザインとして認識されるに過ぎず、商品の出処表示として認識されない。
- ・ 反面、原告の確認対象標章には前面部上段に『Aqua Festa』という文字列が表示されており、需要者は確認対象標章の形状自体よりは『Aqua Festa』を原告の商品出処表示として認識するとみることが合理的である。



- ・ 被告も『FLYFISH』から構成された商標を2003年5月頃に別途の商標で出願し、本事件登録商標と極めて類似の牽引チューブ形状から構成されたデザインを出願して登録を受け、当該登録デザインの存続期間満了日頃に本事件登録商標を出願して登録を受けたという点から、需要者は『FLYFISH』を被告の商標として、被告の牽引チューブの形状をデザイン的な要素のみとして認識したとみることが相当である。

大法院

(確認対象標章は商標として使用されたものである)

- ・ 被告は、2003年頃から本事件登録商標のような立体的形状を帯びている牽引チューブを発売、販売してきており、2019年頃まで当該牽引チューブに対する登録デザインに対する独占的、排他的権利があり、被告の商品販売前後、上記登録デザインの出願および登録まで本事件登録商標や上記登録デザインのような立体的形状の牽引チューブの存在を認める資料はない。
- ・ したがって、本事件登録商標は、独特の形態的特徴を有しており、被告商品が販売された期間と新聞や雑誌などに紹介・広告された程度、取引実情などを総合してみると、**本事件登録商標は被告商品の出処表示としてよく知られているとみることができる。**
- ・ したがって、原告商品の形状は、デザインになり得る形状であり、かつ実際取引界で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、完全にデザイン的にのみ使用されたということができないところ、**結局、確認対象標章は商標として使用されたとみるべきである。**

3. 示唆点

(1) 対象判決の示唆点

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、デザインになり得る形状や模様であるとしても、それが単にデザイン的にのみ使用されたものではなく、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もみることができる場合、このような使用は商標として使用されたとみるということが大法院の一貫した立場であり、大法院は如何なる標章が商標として使用されたか否かを判断するとき、下表の判断要素を総合して実際取引界で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ている。

商標的使用の判断要素

(大法院2019フ10418判決(2021.12.16.言渡)など参照)

- ① 標章と商品の関係
- ② 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方式
- ③ **登録商標の周知著名性**
- ④ 使用者の意図と使用経緯
- ⑤ 取引界の慣行など

対象判決は

- A. 原告の牽引チューブ形状の確認対象標章が水上レジャー器具の一般的なデザインであるとみることができない独特の形態の被告の登録商標とは特に異なっておらず、被告は、登録商標と同一の牽引チューブを2003年から販売、使用してきたことを根拠として、本事件登録商標が被告の出処表示として広く認識される周知性を備えているとみて、
- B. 確認対象標章が完全にデザイン的にのみ使用されたとみることができず、商標としても使用されたと判断し、結論として、確認対象標章が本事件登録商標の権利範囲に属するという趣旨で判決した。

検討してみると、商標的使用の有無が争点となる事件では、主に標章と商品との関係や、標章の使用方式が問題となることが多いが、対象判決は、上記表の判断要素のうち③登録商標の周知著名性に重点を置いた判決であるという点から注目するに値する。

(2) 権利保護強化の側面における示唆点

韓国では「バナナ牛乳」と言えば先ず浮ぶ独歩的なブランドがある。ビングレ社の壺形状の<バナナ味牛乳>がそれである。<コカコーラ>瓶やアイスバーの<スクリューバー>のねじり構造も製品自体や製品の包装容器自体が製品のブランドとして認識されている。最近では独特の化粧品容器や家具のデザインが消費者に注目されている。

上記で言及された製品のデザインを国内で保護を受けるためにデザイン登録だけを行うとすれば、どのようになるだろうか。国内に登録されたデザインは、登録後に出願日から最長20年まで保護を受けるので、保護期間の終了後には当該デザインは誰でも使用できるデザインとなる。

しかし、商標は、登録後に存続期間は10年であるが、更新申請により保護期間を追加で10年延長することができ、更新申請の回数には制限がない。

したがって、製品のデザインや製品の容器デザインが独特なものであれば、デザイン出願と製品のブランドに対する商標出願だけでなく、製品の形状を立体商標として登録を受けることが保護を受けることができる知的財産権の範囲を拡張させる簡単な方法であり、同時に安定的に事業を推進できる武器になるだろう。



YOU ME 便り

超巨大計算半導体戦略研究団、権利化市場検証の交流会を開催

グローバルトップの戦略研究団である超巨大計算半導体研究団が5月29日、当法人で権利化市場検証の交流会(Pre-GTX)を成功的に開催しました。同日のイベントには産業現場の意見を清聴するためにファドゥ(FADU)、リ

ベリオン(Rebellions)、モーレ(Moreh)のCEO/CTOが参加し、超巨大計算半導体研究団の主要な研究開発成果と今後の研究推進方向を共有しました。本交流会では、市場中心の研究開発の推進と技術事業化の競争力強化のための様々な提言が提示され、研究成果の実質的な活用可能性と産業的波及効果を高めるための深い議論がなされました。今回の交流会は、研究開発成果の市場適合性を検証し、産学間協力ネットワークを強化する一方で、未来の韓国の半導体産業革新のための戦略的方向を模索する有意義なコミュニケーションの場となりました。



 **YOU ME** 特 許 法 人
PATENT & LAW FIRM

〒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