

## [内容]

1. 米国「先願主義」への移行計画
2. 米国発明法 (AIA) に基づく冒認手続の最終規則
3. 新 EPO ガイドラインが補正の拒絶を審査官に許容
4. コンピュータで実現される新しいアイデア  
ー欧州および英国における、特許され得る主題に関する評価ー
5. 欧州諸国への出願ルートーEPC ルートか各国ルートか？ー
6. 欧州単一特許制度
7. ブラジル国会が第二医薬用途特許の付与を禁じる法案を否決
8. 台湾特許法施行規則の改正公布
9. 商標権の権利濫用に関する韓国大法院大法廷判決

## 1. 米国「先願主義」への移行計画

### (1) 背景

USPTO は、2013年3月16日に先発明主義から先願主義に移行する際に適用する規則および審査ガイドラインの案を公表していますが、最終的な規則および審査ガイドラインは、恐らく発効の1~2ヶ月ぐらい前までは公表されません。

### (2) 適用される法律

#### a) 従来法 (Pre-AIA) が適用される出願および特許

Pre-AIA の 102 条/103 条は、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームを含まず、かつ 2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームを含む出願に特別な関連性 (継続出願、分割出願、一部継続出願) を有しない特許出願および特許に適用されます。

#### b) 改正法 (AIA) が適用される出願および特許

AIA の 102 条/103 条は、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームを含む、または 2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームを含む出願に特別な関連性 (継続出願、分割出願、一部継続出願) を有する特許出願および特許に適用されます。

#### c) AIA と Pre-AIA の 102 条(g)が適用される出願および特許

2013年3月16日以降の出願およびそれから生じた特許であっても、少なくとも1つのクレームが 2013年3月16日以前の優先権および/または継続出願の利益となる日付を有する場合には、Pre-AIA の 102 条(g)が適用されます。

### (3) 必要なステートメント

USPTO は、Pre-AIA または AIA のいずれが適用されるかの決定に必要な事実的、かつ法律的分析を出願人に要求する立場を採っています。規則案では、2013年3月16日以前の出願日の利益を求める 2013年3月16日以降の出願についてステートメントを提出することが求められています。

### (4) 先願主義における先行技術による開示の例外

#### a) 102 条(b)(1)(A)

AIA の 102 条(b)(1)(A)は、クレーム発明の有効出願日の1年以内に、発明者または共同発明者による開示、あるいは発明者または共同発明者から得た情報に基づく

第三者による開示は、先行技術として取り扱われたい旨を規定しています。

b) 102 条(b)(1)(B)

AIA の 102 条(b)(1)(B)は、1 年のグレースピリオドの期間内に第三者によって開示された主題であっても、発明者または共同発明者が、グレースピリオドの期間内に同一の主題を公表していたのであれば、先行技術として取り扱われたい旨を規定しています。

c) 102 条(b)(2)(A)

クレームの有効出願日前に有効に出願された特許出願中において第三者が発明者または共同発明者から得た開示であるが、クレームの有効出願日後に公表された開示は、発明者等から得た情報に基づく第三者の開示によるグレースピリオドのデクラレーションの提出によって、先行技術として取り扱われません。

d) 102 条(b)(2)(B)

米国特許公報、米国出願公開公報、および米国を指定国とする PCT 出願の公開公報における開示は、クレームの有効出願日前に有効に出願された先行技術となり得るが、発明者等の開示によるグレースピリオドのデクラレーションの提出によって、先行技術として取り扱われません。

e) 102 条(b)(2)(C)

米国特許公報、米国出願公開公報、および米国を指定国とする PCT 出願の公開公報における開示は、クレームの有効出願日前に有効に出願された先行技術ともなり得るが、common ownership のデクラレーションの提出によって、先行技術として取り扱われません。

(5) 認証謄本の規則案

外国優先権出願の認証謄本は、遥かに早く提出 ((a)実際の出願日から 4 ヶ月、または(b)外国優先権出願の出願日から 16 ヶ月) することが要求されることが予想されます。

(6) “On Sale”の先行技術の範囲の曖昧な表現

102 条(a)の下の“On Sale”の先行技術が「秘密」活動を含んでいるかどうかに関して議論が進行中です。Pre-AIA は、試験目的の機密の販売、および結果物の販売を秘密裏に行なう創造性のある方法の実践のような多くの公でない商業活動が先行技術でないとして規定していましたが、このような表現が引き続き当て嵌まるかどうか疑問が生じているためです。

[情報元] OLIFF & BERRIDGE, PLC SPECIAL REPORT October 31, 2012

[担当] 深見特許事務所 赤木信行

## 2. 米国発明法 (AIA) に基づく冒認手続の最終規則

USPTO は、AIA の下で冒認手続を実施するための最終規則を発行しました。この規則は、2013 年 3 月 16 日から有効となります。

AIA において創設された「先願主義」システムへの移行の一部として、先発明者を定めるインターフェアレンス手続は徐々に縮減され最終的に消滅します。以前、インターフェアレンスに関係しておりました 135 条は、USPTO の冒認手続を規定するように改正されました。改正された 135 条は、後願者が係属中の出願を有し、先願者は係属中の出願または発行された特許を有するという状況で適用されます。冒認手続では、先願者の特許出願の発明者が後願者の特許出願の 1 以上の発明者から発明を抽出して「権限なく」先願として出願したことを後願者が証明しようと試みます。

USPTO は、冒認を構成するとの申請が年間 50 件程度提出され、それらのうち約 10 件のみが冒認を構成する結果になると想定しています。このように、冒認手続を規定する規則は非常に限られた出願に対してのみ関係すると予想されます。

【推奨】

- (1) 冒認手続を規定する規則において、インターフェアレンス手続に関する方針および規則の多くを適用しています。したがって、一般に、冒認手続の申請を求める当事者にとって、インターフェアレンス手続の申請を求めるのに用いられたのと同じ思考および戦略を適用することは有用です。
- (2) 後願者は、先願者のクレームを（複写されたクレームが後願者の出願に開示されている範囲で）直接複写する、および／または、後願者が発明したものを反映するのに必要な範囲で修正された先願者の出願を複写することができます。したがって、たとえ後願者が先願者の出願に気付く前に既に出願していたとしても、法定の 1 年の期間内であれば、後願者は分離した出願または現出願の CIP を考慮すべきです。これにより、後願者は申請に合うようにクレームの文言および開示をより良く調節することができます。
- (3) 冒認が疑われる場合、潜在的な後願者は先願者による全ての「出版物」すなわち（英語で出版されたか否かにかかわらず）公開された米国特許出願、発行された米国特許および公開された米国指定の PCT 出願を監視すべきです。抽出されたクレームを含む公開された PCT 出願に対し、先願者が米国の国内段階の出願をしたことを確認できたか否かにかかわらず、後願者は PCT 公開日の 1 年以内に当該申請を準備し提出しなければなりません。
- (4) 冒認手続は、共同ベンチャーという状況、または検査、市場調査もしくは資金の援助を得る努力の過程で当事者が他の当事者に発明を開示する状況において最も生じ得ます。これらの状況において、両当事者は、開示行為を裏付け可能な方法で非常に慎重に文書化すべきです。AIA も規則も裁判の制定前にいかなるディスカバリー機構も設けていないため、裁判が制定されるまで後願者は裏付けを与えるために先願者の資料に接近できません。  
裏付けの可能な形式は、(i) 他者が証言でき、好ましくは他者によって日付入りの署名がなされた発明者ノート、(ii) 出席者によって日付入りの署名がなされた会合の詳細な議事録に沿って発明が開示され議論される会合において非発明者の出席を書面化したノートまたはメモ、および (iii) 紙または外部影響を受けない通信の電子記録を含みます。情報を受けた当事者は、受けた情報を注意深く書類化し、将来の冒認の申立に対する防御を準備すべきです。
- (5) 冒認は、ある状況において、共同発明よりも証明が困難になり得ます。もし冒認が証明できなければ、共同発明の証明に挑戦することも考慮すべきです。この選択肢は、その結果の特許の下、両当事者が共同所有するようにして自由に実施および許諾を与えられるとともに、他の当事者を潜在的に排除できるという効果を奏します。
- (6) 法定期限内に申請書を提出しなかった当事者または冒認手続の申請書を USPTO によって拒絶された当事者は、付与後異議のような他の手続を考慮すべきです。
- (7) 特許対特許の状況では、135 条に基づく USPTO の冒認手続は利用できず、当事者は 291 条の民事訴訟を提起することができます。代替的には、特許権者は当該特許を再発行するための出願をして「出願人」となり、135 条に基づく USPTO の冒認手続を追及することができる可能性があります。この状況において、特許権者はどれを追及するかを決定する前に、各タイプの手続のそれぞれの利点を考慮すべきです。たとえば、135 条の手続は、この分野の法律の経験および専門性を有する USPTO に対して行なえるという利点があります。一方、291 条の手続では、原告の冒認申立を支援する裁判前ディスカバリーの利点を提示すべきです。
- (8) 冒認手続は、最終的に成功するのが非常に難しく、他者による特許取得を阻止する信頼できる方法として見るべきではありません。先願主義システムの下での最良の手段は、完全な特許出願をできるだけ早く提出することであり、好ましくは、他の当

事者へのいかなる開示よりも前に出願することです。

[情報元] OLIFF & BERRIDGE, PLC SPECIAL REPORT October 19, 2012

[担当] 深見特許事務所 紫藤則和

### 3. 新 EPO ガイドラインが補正の拒絶を審査官に許容

以前は、EP 特許の出願人は権利化手続の際に、クレーム補正可能な範囲として広い範囲を享受してきました。当然に行なえる 2 回の補正の機会の後に行なわれる補正は審査官の裁量によるものですが、歴史的に、審査部は補正を認めるのにかなり寛容でした。しかしながらこのような裁量の行使がより厳しくされることが懸念されてきており、実際、我々は前例のないような、裁量に基づく補正の拒絶を経験してきました。この点における我々の懸念のいくつかが新ガイドラインにおいて成文化され、2012 年 6 月 20 日に施行されました。

遅れて提出された補正に適用される基準として、新ガイドラインは、判例で見られていた、補正の裁量の行使のための下記の 2 基準を、初めて成文化しています。

- ・ 明確な許可可能性
- ・ 収束性

ここで「遅れて提出された」ということの意味が本当に明確にされているのか否かについて疑義があります。我々はこの「遅れて」の意味は、口頭審理の準備における最終書面の提出から 1 ヶ月前の期限よりも後のことと解しています。出願人がこの期限に忠実である限り、出願人はいかなる不利益も受けるべきではありません。審査部の裁量により「遅れて」と解されるような、成文化されていない、より早い日付は認められるべきではありません。

[情報元] RGC Jenkins & Co., Autumn 2012 Patent issues

[担当] 深見特許事務所 喜多弘行

### 4. コンピュータで実現される新しいアイデア

#### — 欧州および英国における、特許され得る主題に関する評価 —

コンピュータプログラムの特許取得に関しては、多くのソフトウェアエンジニアが関心を寄せるものです。多くの関心は米国の特許制度に向けられており、それは、特許性から除外された主題の評価に関して欧州とは異なります。

欧州においては、コンピュータプログラムの特許性の判断の基準は、コンピュータプログラムプロダクトの特許性を拡張した EPO の IBM 審決（1998 年）以来、白熱した討議の焦点となってきました。しかしながら、欧州と英国との間で、コンピュータプログラムの特許性の評価に隔たりがある場合もあります。IBM 審決以来現在に至るまで、コンピュータプログラムの特許性に関する英国知的財産庁（UKIPO）の評価は（判例法制度であるため）英国裁判所での勝訴判例法に依存するものであり、EPO の状況に対しては確定していません。

この状況は、どのような技術が昨今の英国法や英国実務では排除されるのか、出願が UKIPO または EPO では排除されずに取り扱われるのか、コンピュータプログラム特許の出願者を混乱させるものです。EPO は、現在、「ボーダーラインの」コンピュータプログラムを出願するためのルートとして、英国ルートよりも容易なルートであると見られています。

筆者らは、UKIPO のコンピュータグループの審査官とコンピュータプログラムおよび除外される主題について話す機会に恵まれ、UKIPO においてコンピュータ関連の発明が昨今どのように判断されるのかについての価値の高い内部の意見を得ることができました。

(1) 特許される主題についての昨今の評価

現時点では、除外される手段についての UKIPO の評価は、Aerotel 判決および Symbioan 判決にて示された、次の 3 点を採用しています：

- a) クレームを解釈する。
- b) 人間の知識のストックに対して発明者によって追加されたものの意味において、「実際の貢献」を特定する。
- c) その貢献が専ら除外された主題に該当し、そしてそれは実質的に技術的であるか否か。

「技術的な貢献」の概念は、UKIPO が EPO と共通の立場を採択した Vicom 審決（1986 年 7 月 EPO）にまでさかのぼることができます。法律と技術と双方の進化という意味でのダイナミックな変化に対応する柔軟性を提供する模範的な定義にしようとする、UKIPO でも EPO でも「技術」の明確な定義は曖昧なままです。

Aerotel Test の上記 3 ステップ目が実際の貢献がコンピュータプログラムであることを定義するものである場合、UKIPO は、コンピュータプログラムが実質的に技術的であるか否かを判断することになります。これは、以下の 4 点が示された、AT&T, CVON 判決（2009 年 3 月）で示された指標の使用に含まれています：

- a) 発明はコンピュータ外の何かを制御するものであるか？
- b) 発明はデータ（例えば、メモリ、キャッシュ、またはプロセッサ）よりも、コンピュータの構造に影響を与えるものであるか？
- c) 発明はコンピュータを動かす新しい方法をもたらすものか？
- d) 発明は、コンピュータを高速化し、または信頼性を高めるものであるか？

(2) 評価の誤った出願への注意喚起

Aerotel Test の特に上記 3 ステップ目は、実務への適用が難しい可能性があります。審査官が、クレーム全体によって作られる貢献よりもクレームの構成によって作られる貢献を評価したとすると、審査官は誤ってこの発明は専ら除外された主題に該当すると判断することになります。

昨今の経験では、審査官は時折、不適當にクレームの構成を既知のものとは未知のものとは分離し、貢献を判断するものと思われまます。

(3) 新たな展開

（シミュレーションに関する出願についての）2011 年の Halliburton 判決において、英国高裁は、精神的な行為を除外することは狭く適用すべきと判示しました。Halliburton 判決以前は、UKIPO は、プログラマブルデバイスのシミュレーションに関する出願を拒絶していました。しかしながら、現在は、UKIPO 審査官は、Halliburton 判決を考慮して、シミュレータに関連するケースについては、除外される主題に分類されにくいことを認めました。

(4) 今後の見通し

コンピュータプログラムの特許は、コンピュータで実現される新しいアイデアに対する知的財産権を保護するための貴重なメカニズムを提供していきます。この分野での特許出願を起草し、権利を追求するために、最先端技術に貢献する技術的な貢献の試みに注目すべきです。それは英国または欧州の特許を取得する上で重要です。Aerotel Test は、少なくとも当分の間、AT&T, CVON 判決で示された指標を適宜参照しながら、UKIPO 審査官によって適用されるでしょう。

[情報元] D Young & Co. Patent News Letter, No. 31, October 2012

[担当] 深見特許事務所 丹羽愛深

5. 欧州諸国への出願ルート—EPC ルートか各国ルートか？—

近年、"raising the bar"構想に従って、EPO における審査手続が出願人にとって難

しくなっている印象を受けます。さらに、EPO は、審査の迅速化のために、審査官と出願人との意思疎通の回数を最小化しようとしているようです。

一方では、EPO への出願数の増加により、欧州の各国特許庁への国内出願数は減少を見せており、各国特許庁での審査待ち事件数は減少しています。そのため、各国ルートを活用することへの関心が高まりつつあります。

そこで、欧州で特許出願する場合に各国ルートまたは EPC ルートを選択する際の長所および短所を比較し、出願人にとって有益な戦略を提案します。

#### (1) 各国ルート

各国ルートを利用する最大の利点は、比較的短期間で各国の特許権を得られる可能性があることです。また、(英国でのソフトウェア特許などの例外を除いて) 一般的に EPO と比較して各国特許庁はより寛容に特許権を付与するという利点があります。

これに対し、多数国へ出願するのであれば、各国へ支払う手数料、翻訳費用および審査時の費用などが発生し、費用が高額になるとの問題があります。但し、EPC ルートと異なり、出願を維持するための更新手数料は不要ですので、特に分割出願が必要な場合には費用を低減することができます。ロンドン協定によって EP 特許付与の際の翻訳費用が軽減されたことに鑑みますと、大まかには、3 以下の国で保護を求める場合には、各国ルートの方がより費用を抑えられるでしょう。

各国特許庁毎に出願審査は異なり、その結果異なる国において権利範囲が異なる場合があります。これは各国ルートの弱点のようにも思われますが、一般的には、EPO 経由で許可される権利範囲よりも広い権利範囲が認められることが多いです。

要約すると、3 以下の国で早期に特許を取得したい出願人にとっては、各国ルートが有利でしょう。

#### (2) EPC ルート

EPC ルートには多くの利点があります。第一には、審査手続および方式が均一なことです。許可された特許は原則、各国で同一の保護を与えます。第二には、移行国を選択するまでの時間をより長く取れることです。第三には、EPC 加盟国のうちロンドン協定に調印した国では、最大でもクレームのみの翻訳が必要となるため、翻訳の必要性を低減できることです。

一方、出願審査に係る全費用は、各国特許庁の費用と比較してより高額になります。また、面接審査、異議申立および審判などに更なる費用が発生する場合があります。審査は概して遅く、審査迅速化のための仕組みは多くありません。異議申立の結果、すべての国の特許権が取り消される可能性があります。

さらに、EPO は、形式的な不備に関する拒絶の際により厳格な審査アプローチを採用しています。そのため、クレームの補正が必要となる場合に、不必要に減縮補正が求められたり、補正できない最悪なケースも起こり得ます。

要約すると、出願人が (i) 複数の EPC 加盟国に亘り均一な保護を求める場合、(ii) 出願審査を一手に集中したい場合、(iii) より多くの時間をかけてどの国で保護を求めるかを決定したい場合には、EPC ルートがより有利でしょう。

#### (3) PCT ルート

EPO を国際調査機関とすれば、見解書において EP ルートを選択する場合の問題点が指摘されることが多いです。このように問題点が指摘された場合には、各国ルートがより良い選択肢となるでしょう。

[情報元] RGC Jenkins & Co., Autumn 2012 Patent issues

[担当] 深見特許事務所 村野 淳

## 6. 欧州単一特許制度

30 年以上に渡って議論されてきた欧州連合の単一特許制度が、2012 年 12 月 11 日

にスペインおよびイタリアを除く 25 ヶ国による「強化された協力」の下、欧州議会で可決されました。この欧州単一特許制度は、「単一特許規則」、「単一特許の翻訳言語規則」および「統一特許裁判所協定」の 3 つからなるパッケージで成り立っており、英独仏を含む 13 ヶ国の批准によって、早ければ 2014 年 1 月 1 日に発効します。その後は、欧州で特許取得する方法として、各国出願、従来の EP 出願、欧州単一特許出願の 3 通りから選択できることとなります。

#### (1) 出願手続

欧州単一特許の出願は、EPO に英独仏のいずれかの言語で出願されます。その後、特許査定が出された時点で、手続言語以外の 2 つの英独仏言語のクレーム訳を提出して、欧州単一特許および従来の EP 特許のいずれかを選択します。

欧州単一特許を選択すれば、25 ヶ国に単一の効力を有する欧州単一特許が成立し、その後、EPO に年金を納付するだけで、各国移行手続は不要です。25 ヶ国以外の非欧州連合国、スペイン、イタリアについては、従来の EP 特許制度に従って、各国ごとに移行登録（翻訳文等）の手続が必要です。

上記手続は、十分な機械翻訳が完備されることを前提としております。そこで、発効から 12 年間は経過規定として、手続言語が独仏語の場合は英語の翻訳文を、手続言語が英語の場合は独仏語のいずれかの翻訳文を登録から 1 ヶ月以内に EPO に提出することが必要です。

#### (2) 裁判手続

新たに創設される統一特許裁判所は、欧州単一特許の専属管轄を有し、また従来の EP 特許および Supplementary Protection Certificate も管轄できます。

統一特許裁判所は、一審裁判所、控訴裁判所および特許調停仲裁センターからなっております。一審裁判所は中央部と地方部があり、中央部はパリ、ロンドンおよびミュンヘンに設置され、特許発明の IPC に従って、パリは電気・ソフトウェア・物理を、ロンドンは化学・医薬・バイオを、ミュンヘンは機械を担当します。控訴裁判所はルクセンブルクに設置されます。特許調停仲裁センターはリスボンおよびリュブリャナに設置されます。統一裁判所は、侵害および有効性について判断します。

侵害訴訟は、侵害地の地方部または被疑侵害者居住地の地方部に提起でき、特定の場合には中央部にも提起できます。無効訴訟および非侵害確認訴訟は、中央部に提起できます。地方部での侵害訴訟において、無効の抗弁が出された場合、地方部は侵害と無効の双方を判断しても、あるいは無効判断を中央部に移管して事件を中断してもかまいません。

侵害訴訟の際、欧州単一特許の裁判手続言語への翻訳文の提出が必要です。また、被疑侵害者の請求によって、侵害地または被疑侵害者居住地の言語への翻訳文を提出する必要があります。

今後、欧州単一特許制度の規則等が制定される予定ですので、詳細情報等を入手しましたら、報告致します。

[情報元／担当] 深見特許事務所 中村敏夫

## 7. ブラジル国会が第二医薬用途特許の付与を禁じる法案を否決

2012 年 10 月 17 日にブラジル議会の経済発展、産業および貿易委員会が 2007 年の法案第 2511 号を否決しました。この法案は、既知の医薬品から得られた発明、すなわち“第二医薬用途”特許（スイスタイプクレーム）の付与の禁止を求めたものです。

第二医薬用途特許とは、たとえば、元々は解熱剤として開発された医薬品が、後に降圧剤として有効であることが発見された場合の特許です。このような場合には、新

たな用途（第二医薬用途）に対して特許が与えられ、これは、既に登録されている元来の用途特許とは独立となります。

第二医薬用途特許の付与を禁止すれば、ブラジルの製薬会社による医薬用途の研究および開発を妨げることになるという理由で、委員会は、この法案を否決しました。また、委員会の代表は、第二医薬用途特許の付与の禁止は、特に医薬品の分野において、発明の保護を図る憲法の目的に反する、と述べております。

法案第 2511 号の否決によって、ブラジルは、アルゼンチンと距離を置くことになります。なぜなら、アルゼンチンでは、第二医薬用途特許の付与を禁止する審査基準が最近発行されたからです。

[情報元] Di Blasi Parente & Asociados, 30/10/2012

[担当] 深見特許事務所 西川信行

## 8. 台湾特許法施行規則の改正公布

台湾の改正特許法は 2013 年 1 月 1 日から施行されますが、特許法改正に合わせて改正される施行規則が 2012 年 11 月 9 日に經濟部から公布されました。改正規則は特許法同様、2013 年 1 月 1 日から施行されます。

知的財産局は改正規則の公布と同時に改正について全般的な解説を告示しました。この内容は 2012 年 8 月 28 日に告示されたものに 1 項追加されたのみで、その他は同一です。以下は追加された優先権証明書類に関する項目の訳文です。

告示日：2012 年 11 月 9 日

<優先権証明書類に関する規則の改正>

現行の実務に合わせ、優先権証明書類の補完に関する規則を新設する。更に我が国と相互に優先権を承認する国家又は WTO 加盟国の特許受理機関との間で、調印、協定等によって電子的交換により優先権証明書類を取得する場合は、出願人が提出したと見なす旨を新設する（改正規則第 26 条）。

[情報元] ユニオンパテント工業所有権ニュース, 2012/11/20

[担当] 深見特許事務所 杉本さち子

## 9. 商標権の権利濫用に関する韓国大法院大法廷判決

韓国大法院の大法廷が、『登録商標に対する登録無効審決が確定される前であっても、その商標登録が無効審判において無効となることが明白である場合は、その商標権に基づく侵害差止め又は損害賠償等の請求は、特別な事情がない限り、権利の濫用に該当して許容されない』との判決を出しました。その判決文の日本語訳を以下に載せます。

### 大 法 院 判 決

事件：2010ダ103000 損害賠償及び商標侵害禁止

原告、上告人：株式会社ハイウッド

被告、被上告人：株式会社ハイウッド

原審判決：ソウル高等法院2010.11.10宣告2010ナ32360判決

判決宣告：2012年10月18日

### 主 文

上告を棄却する。

上告費用は、原告が負担する。

### 理 由

上告理由を(上告理由書の提出期間経過後に提出された上告理由補充書の記載は、上告理由を補充する範囲内で)判断する。

1. 商標法は、登録商標が一定の事由に該当する場合に、別途に設けた商標登録の無効審判の手続を経てその登録を無効にすることができるように規定しているため、商標は一旦登録された以上、たとえ登録無効事由があるとしても、このような審判によって無効にするという審決が確定しない限り、対世的に無効となるのではない。

ところで、商標登録に関する商標法の諸般規定を満たさないことから登録を受けることができない商標に対して、誤って商標登録がなされたもの、或いは商標登録された後に商標法が規定する登録無効事由が発生したものについて、商標登録が形式的に維持されているに過ぎないにもかかわらず、その商標権を特段の制限なしに独占排他的に行使できるようにすることは、その商標の使用に関する公共の利益を不当に毀損するだけでなく、商標の保護によって商標使用者の業務上の信用維持を図って産業発展に寄与すると共に需要者の利益を保護しようとする商標法の目的にも背馳することとなる。また、商標権も、私的財産権の一つである以上、その実質的価値に応じて正義と公平の理念に合うように行使されなければならないところ、商標登録が無効になるものであることが明白であって法的に保護されるだけの価値がないにも拘らず、形式的に商標登録されていることに乗じて、その商標を使用する者を相手取って差止めまたは損害賠償などを申し立てることを容認すると、商標権者に不当な利益を与え、その商標を使用する者には不合理な苦痛や損害を与えるだけであって、実質的な正義と当事者間の公平にも相反する。

このような点に照らしてみると、登録商標に対する登録無効審決が確定する前であったとしても、その商標登録が無効審判によって無効となるものであることが明白な場合には、その商標権に基づく差止めまたは損害賠償などの申立は、特別な事情がない限り、権利の濫用に該当して許容されないと見なければならず、商標権侵害訴訟を担当する法院としても、商標権者のそのような申立が権利の濫用に該当するという抗弁があった場合、その当否を検討するための前提として、商標登録の無効の可否について審理・判断することができるといえるのであり、このような法理は、サービス商標権の場合にも同様に適用される。

これとは異なって、商標登録を無効にするという審決が確定する前には、法院が商標権侵害訴訟等において登録商標の権利範囲を否定することはできないという趣旨を判示した大法院 1991.4.30 付の 90 マ 851 決定、大法院 1995.5.9 宣告 94 ド 3052 判決、及び大法院 1995.7.28 宣告 95 ド 702 判決は、この判決の見解に背馳する範囲においてこれを変更することとする。

2. 上記の法理に従って、原審判示の原告商標および原告サービス商標の登録が無効となることが明白であって、これに関する各商標権およびサービス商標権に基づく原告の本件差止め、侵害製品の廃棄および損害賠償請求が権利の濫用に該当するか否かを、関連法理と記録に照らして検討する。

どのような商標が商標法第 6 条第 1 項第 3 号で定める‘商品の品質・効能・用途などを普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標’に該当するかは、その商標が有している観念、指定商品との関係、および取引社会の実情などを考慮して客観的に判断しなければならない(大法院 2007.9.20 宣告 2007 フ 1824 判決、大法院 2011.4.28 宣告 2011 フ 33 判決等を参照)。また、商標法第 7 条第 1 項第 11 号前段の‘商品の品質を誤認させるおそれがある商標’とは、その商標の構成自体が、その指定商品が本来持っている性質と異なる性質を有するものと需要者を誤認させるおそれがある商標をいい、どの商標が品質誤認を生じさせるおそれがあるかは、一般需要者を標準として、取引の通念により判断しなければならない(大法院 2000.10.13 宣告 99 フ 628 判決、大法院 2007.6.1 宣告 2007 フ 555 判決等参照)。そして、このような法理は、商標法第 2 条第 3 項によってサービス商標の場合にも同様に適用される。

原審判決理由によると、原審判示の原告第 1 商標(登録番号 1 省略)及び原告サービ

ス商標(登録番号 2 省略)は、“HI WOOD”のように、原審判示の原告第 3 商標(登録番号 3 省略)は、“HI WOOD”のように、原審判示の原告第 4 商標(登録番号 4 省略)は、“하이우드”のように、各構成されており、原告商標はそれぞれ“建築用非金属製モールディング、建築用非金属製表面仕上材、建築用非金属製壁面ライニング、建築用非金属製補強材料、建築用非金属製ステップ、建築用非金属製欄干、建築用非金属製ドア枠、建築用非金属製窓枠、建築用非金属製天井板、建築用非金属製床板”を指定商品としており、原告サービス商標は“建築用モールディング販売代行業、建築用モールディング販売斡旋業、建築用表面仕上材販売代行業、建築用表面仕上材販売斡旋業、建築用ドア枠販売代行業、建築用ドア枠販売斡旋業、建築用窓枠販売代行業、建築用窓枠販売斡旋業、建築用補強材料販売代行業、建築用補強材料販売斡旋業”を指定サービスとしていることが分かる。

ところが、原告商標又は原告サービス商標を構成している‘HI WOOD’や‘ハイウッド’中の‘HI’又は‘ハイ’は‘高級の、上等の、高い’等の意味を持つ英単語‘high’の略語又はそのハングル発音であり、‘WOOD’又は‘ウッド’は‘木、木材’等の意味を持つ英単語又はそのハングル発音であり、一方、原告第 1 商標及び第 3 商標と原告サービス商標に付加された図形はこれら商標又はサービス商標の付随的又は補助的部分に過ぎず、その文字の部分の意味を相殺、且つ吸収するほどの新しい識別力を持つとは見られないので、原告商標及び原告サービス商標は一般需要者や取引業者に‘高級木材、良い木材’等の意味を直感させるといえる。従って、原告商標又は原告サービス商標は、その指定商品若しくは指定サービスのうち‘木材’からなっている商品又はこのような商品の販売代行業、販売斡旋業に用いられる場合には、指定商品又は指定サービスの品質・効能・用途などを普通に用いる方法で表示した標章のみからなる商標(商標法第 6 条第 1 項第 3 号の記述的標章)に該当し、‘木材’からなっていない商品又はこのような商品の販売代行業、販売斡旋業に用いられる場合には、その指定商品が‘木材’からなっているか、又はその指定サービスがそのような商品の販売代行業、販売斡旋業であると需要者を誤認させる恐れがある、商標法第 7 条第 1 項第 11 号前段の品質誤認標章に該当し、各その登録が無効になることが明白である。従って、原告商標に関する各商標権又は原告サービス商標に関するサービス商標権に基づいた原告の本件差止め、侵害製品の廃棄及び損害賠償請求は権利の濫用に該当し、許容されない。

同趣旨の原審判断は正当であり、上告理由として主張するように、商標権若しくはサービス商標権侵害訴訟を担当する法院において、商標又はサービス商標登録の可否に関して審理・判断できるのかとの点、及び記述的標章と品質誤認標章に関する法理を誤解しているといった点について、違法性がない。

3. 従って、上告を棄却して上告費用は敗訴者が負担するようにし、関与法官の一致した意見で主文のとおり判決する。

[情報元] Koreana 事務所, 11 月 6 日付サーキュラー

[担当] 深見特許事務所 富井美希

#### [注記]

本外国知財情報レポートに掲載させて頂きました外国知財情報については、ご提供頂きました外国特許事務所様より本レポートに掲載することのご同意を頂いております。

また、ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。