

I. 知財権侵害の最新事件 商標権侵害事件：



[基本情報]

事件番号：大法院 2015. 10. 15. 宣告 2013ダ84568判決

原審判決：ソウル高法 2013. 10. 15. 宣告 2013ナ26816判決

[事件の概要]

勃起機能障害治療剤であるバイアグラはアメリカの製薬会社であるファイザープロダクツインクが商標権を有し、韓国ファイザー製薬が輸入・販売している。バイアグラの特許期間が満了になるや、〇〇薬品はバイアグラの複製薬品を発売したが、これに対しファイザープロダクツインク(以下‘原告’とする)側は、「〇〇薬品が生産するバイアグラの複製薬であるパール錠は、その形から感じられる全体的な審美感がファイザープロダクツインクの登録商標(立体商標)と酷似するので、同製品の生産、販売を直ちに中止し、製品を全て廃棄しなければならない」として訴訟を提起した。

	
<p>原告の登録商標(立体商標) 商品：性機能障害治療薬剤 (第5類)</p>	<p>被告の使用商標 使用商品：性機能障害治療用薬剤</p>

[原告の登録商標と被告の使用商標]



[原告の製品(左)と被告の製品の実使用例]

これに対し原審では、①原告の登録商標が錠剤の一般的形態に該当しない理由として自他商品の識別力があることを認め、②商標法第6条第2項が規定する使用による識別力の取得も認め、③商標登録を受けようとする商品の機能を確保するのに不可欠な立体的形状のみからなる商標に該当するからとあって、その商標登録が無効になることが明らかであるとは言えないと判断した。また、④原告の登録商標と被告製品の形態は、需要者に誤認・混同を引き起こさせるおそれがあるので類似すると判断し、⑤被告が被告製品を生産・譲渡する等の行為は、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第2条第1号(ガ)目の不正競争行為に該当すると判断した。

しかし、今回大法院では原告勝訴した原審を覆し、事件をソウル高等法院に差し戻した。大法院の判断を具体的に見ると次の通りである。

[判決の要旨]

イ. 商標登録に無効事由があるか否か

登録商標に対する無効審判の確定前であっても、登録無効が明らかな商標権にもとづく侵害禁止又は損害賠償の請求は権利濫用に該当するので認められない。これにより、商標権者が請求した商標権侵害訴訟にて権利濫用に該当するという抗弁が提起された場合、法院は権利濫用の有無を判断するために、当該商標登録の無効事由の有無を審理・判断することができる(大法院2012.10.18. 宣告 2013ダ103000全員合議体判決)。

1) 大法院は「原告の登録商標は錠剤の一般的な形態であると言え、色彩が結合されてはいなくても業界で使用されている錠剤形態の範囲を大きく外れてはいないので、自他商品の識別力はないはずである。それにもかかわらず原審は、原告の登録商標が錠剤の一般的形態であるとは言えないことを理由に、原告の登録商標は性質表示標章ではないと判断した。このような原審の判断には韓国商標法第6条第1項第3号に関する法理を誤解した誤りがある。

資料協力 [Lee International IP & Law Group](#) (韓国)

しかし、原告製品の販売期間と販売量、持続的広告活動、言論報道等を通しての露出頻度、需要者認識に関するアンケート調査結果等を総合するとき、使用による識別力を取得したと見なせる余地は十分にある」と判断することで、結論的に原告の登録商標は使用により自他商品の識別力を取得したと言えるので、商標登録が無効になることが明らかであると言うことはできないと判断した。

2) 一方、立体商標が識別力を具備したという理由のみで商標権により保護される場合、商品の立体的形状に不可欠に具現された技術的機能にまで永久的な独占権を認める結果となって特許制度と衝突するだけでなく、競争者の使用までを禁止してしまい自由な競争を阻害することになるので、韓国商標法第7条第1項第13号は、商品の機能を確保するのに不可欠な立体的形状の場合には、識別力要件を満たしていても登録を受けられないようにしている。

これと関連して大法院は、①性機能障害治療用薬剤分野では、原告の登録商標のような青色のダイヤモンド形錠剤以外にも、他の色彩と形状の錠剤が複数の会社で生産・販売されている点、②青色とダイヤモンド形の結合により錠剤の本来の機能を越える技術的要素が発揮されるとは見なし難い点に照らしてみると、原告の登録商標は商品の機能を確保するのに不可欠な立体的形状のみからなる商標には該当しないと判断した。

ロ. 両商標の非類似

大法院は、被告製品の外装に被告を指し示す商標が記載されており、内装の裏面にも被告を指し示す標章が反復的に記載されている等、原告の登録商標とはその形態に差がある点、また、専門医薬品として大部分病院で医師の処方に従い薬剤師により投薬される点等を考慮するとき、被告製品は原告の登録商標とは類似しないと判断した。

ハ. 不正競争行為には該当しない

大法院は、「原告と被告の製品形態には共通する部分があるにはあるが、形態の差も存在する点、専門医薬品として大部分病院で医師の処方に従い薬剤師により投薬される点、原告・被告の製品はそれぞれその包装に記載された名称と文字商標及び商号等により区別される点等にもとづいてみると、原告・被告製品の形態が必要者に誤認・混同を引き起こさせるとは言い難いので、被告が被告製品を生産・譲渡する等の行為が、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の不正競争行為に該当するとは言えない」と結論をくだした。

[本判決に関するコメント]

原審とは異なり、本判決では原告の立体商標は錠剤の一般的形状に該当するのでそれ自体では識別力がないと判断しています。薬事法により医薬品に使用される色素は厳格に定められており、ダイヤモンド又は菱形も以前から錠剤の形態として広く使用されてきた形態であることを勘案するとき、原告の登録商標はそれ自体では識別力が不足すると判断した本判決は妥当なものと考えます。

一方、本判決は識別力のない立体商標に対し、積極的に使用による識別力を認めた点で意義があると言えます。実際に原告の登録商標の登録決定時点(2005年2月5日)にて、原告の製品である‘バイアグラ’が言論媒体を通して報道された回数は23回に過ぎず、原告の登録商標が顕著に知られていたとは見なし難いと思われませんが、新しい種類の商標に関しても積極的に商標権を認めようとする裁判部の考えが反映されたものと思われま

す。また、立体商標の機能性判断の根拠を提示し、立体商標の識別力が認められるとしても、その立体商標が商標の機能を確保するのに不可欠な立体的形状のみからなる場合には、商標登録を受けられないことを初めて明確に提示した点にも意義があります。

本件のように立体的形状からなる商標に対する商標権侵害事件の場合、商標の類否判断においては外観が与える支配的な印象が重要ですが、たとえそうであっても具体的な出所混同のおそれの有無を総合的に考慮しなくてはならないはずです。そのような点で、両商標の外観の差だけでなく、専門医薬品の具体的な取引実情、医薬品の実際の包装形態及び文字商標使用の有無等までも全て勘案して商標の類否を判断した点で、妥当な判決であると言えます。

II. 知財権侵害の最新事件 意匠権侵害事件：

[基本情報]

事件番号： 2014ガ合581498 意匠侵害禁止等請求の訴

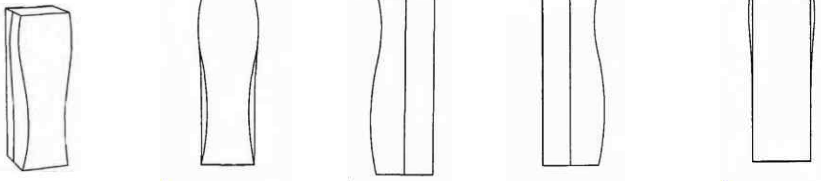

[事件の概要]

原告は菓子、チョコレート等を製造販売する日本企業であり、チョコレートが付加された菓子製品の包装箱の形状を2013年1月9日付で意匠出願し、2013年4月11日付で登録を受けた(以下‘本件原告意匠’とする)。また、2012年9月12日ごろには本件原告意匠を具現した包装を利用して菓子製品(以下‘原告製品’とする)の発売を発表しており、2012年10月24日から日本の大阪等で販売してきた。

ところで、被告は2014年10月14日、下記のような意匠の菓子包装箱を利用して菓子製品(以下‘被告実施製品’とする)を製造し、国内に販売してきた。

これに対し原告は、①被告は本件原告意匠権を侵害しただけでなく、②被告実施製品は不正競争防止法第2条第1号ジャ目所定の商品形態模倣行為に該当する上に、③同法チャ目所定の不正競争行為にも該当する、という趣旨の訴訟を提起した。

本件原告意匠、原告製品及び被告実施製品は次の通りである。

本件原告意匠	
原告製品	



[判決の要旨]

イ. 登録意匠権侵害の有無

意匠の類否は、外観を全体的に対比観察したとき、見る者をして異なる審美感を感じさせるか否かによって判断されなければならない。その支配的な特徴が類似する場合には、細部的に多少の差があるとしても類似すると見なさなければならない。

法院は「被告実施製品は原告の登録意匠の特徴を全て備えており、その形態も酷似する。このような類似点により本件原告意匠と被告実施製品にはその審美感においてこれといった差があるとは言えない。両者間には比率等の一部に差があるが、その差は要部の類似性に比べ些細な程度の変形に過ぎず、審美感に明らかな差を呼び起こすほどに大きな差であるとは言えない。従って、被告の実施製品は本件原告意匠を侵害している」と判断した。

ロ. 不正競争防止法第2条第1号(ジャ)目に該当するか否か

不正競争防止法第2条第1号(ジャ)目では、「商品の形態が備わった日から3年が経過していない他人の製作した商品を模倣した商品を譲渡・貸与、又はそのための展示、輸入・輸出をする行為」を商品形態模倣行為と見なし、不正競争行為と規定している。

同条項に言う“商品の形態”に商品の容器・包装が必ずしも含まれるわけではないが、商品の容器・包装も商品自体と一体となっており、容器・包装の模倣を商品自体の模倣と実質的に同一視しえる場合には、同不正競争行為に該当するとしている。法院では本原告製品も箱を開けないとその中のチョコレート菓子を見ることができないので、原告製品と内部の商品が一体化しているものと見なし、本号を適用できると判断した。

また、本号に言う‘模倣’とは、他人の商品形態にもとづき、これと実質的に同一な形態の商品を作り出すことだが、変更があっても実質的に同一な形態の商品に該当するか否かは、変更の内容・程度、着想の難易度、変更による形態的効果等を総合的に考慮して判断されなければならない。

法院は、①被告実施製品は原告製品の発売後に国内で発売されたもので、原告の意匠と全体的な審美感が酷似する点、②被告実施製品と原告製品はいずれもチョコレートを被せた棒状の菓子製品で、製品形態もほとんど同一である点、③各面の配色や正面のチョコレート菓子の配置、正面の最上部に商号を表示している点等、全体的な構造が酷似する点、④原告製品は2012年9月12日に発売され、本件弁論終結日現在、3年も経過していない点等を考慮するとき、被告実施製品は原告製品を模倣して製作された点を認めた。

ハ. 不正競争防止法第2条第1号(チャ)目に該当するか否か

2014年1月31日、不正競争防止法第2条第1号チャ目に補充的一般条項として、‘その他、他人の相当な投資や努力により作られた成果等を、公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自身の営業のために無断で使用することで他人の経済的利益を侵害する行為’が新たな不正競争行為として新設された。

これと関連して法院は、「原告製品は原告が達成した成果に該当する点、競争会社である被告は本件原告意匠を侵害する等、原告製品を模倣した競争商品である被告実施製品を製造・販売した事実がある点を考慮するとき、被告の行為は同法チャ目所定の不正競争行為に該当する」と判断した。

ニ. 公知の意匠であるという抗弁に関する判断

被告は、①原告の登録意匠は出願以前にインターネットを通して広報され、広く日本で販売されていたので新規性がなく、②新規性喪失の例外を認めえるだけの客観的資料も提出されなかったと抗弁している。

しかし法院は、「①意匠出願当時、最初に公知された意匠に対してのみ期間内に新規性喪失の例外が主張された場合、それ以後に公知された同一意匠に対しても公知例外主張をする意思が当然あると解釈するのが自然であり、②新規性喪失の例外を主張する資料は、公知形態、公知日付、公知主体及び意匠図面等の客観的証拠事実を提示さえすればよく、特に資料に制限を設けてはいないことを考慮するとき、原告が提示した資料が客観的な資料ではないと見なす理由がない。従って、原告の登録意匠は公知の意匠であるという抗弁は理由がない」と判断した。

ホ. 無効事由がある意匠登録の意匠権行使は権利濫用に該当するか否か

登録意匠に無効事由があり、当該登録意匠にもとづき意匠権を行使する場合、これは権利濫

用に該当する。しかし、法院は「本件登録意匠とその出願前に国内又は国外で公知されたか、公然と実施されていた比較対象意匠を比較してみると、その審美感に明らかな差があるので、意匠が類似するとは言えないので、本意匠権の行使が権利濫用に該当すると言う被告の主張には理由がない」と判断した。

[本判決に関するコメント]

本判決は、意匠侵害の有無を判断する際には、意匠を全体観察し、細部的な点に差があるとしても、支配的な特徴が類似し類似する審美感を与えるか否かをより重視しなければならないことをよく示している点で意義があると言えます。

また、本判決は2014年1月31日施行の不正競争防止法第2条第1号チャ目が適用された点にも意味があります。本条項は、韓国の不正競争防止法が不正競争行為に該当する行為を限定的に列挙する方式を取っていたため、新しい類型の不正競争行為を防ぐことができなかった問題点を解決するために導入された補充的一般条項です。一方、本件の場合、原告製品が海外でのみ販売されているにもかかわらず同条項を適用していますが、対象製品が韓国内ではなく海外でのみ販売されている場合にも、同条項を適用できるか否かについてはさらに検討が必要であると思われます。

最後に、登録意匠の侵害を主張する場合、侵害者は登録意匠に無効事由があると抗弁してくる可能性が高いので、意匠が無効とされないためには、何度かの公知行為のうち必ず最初の公知日から6ヶ月以内に大韓民国に意匠出願しておかねばならない点に留意する必要があります。

新規性喪失の例外を主張する証明資料についてはその形式に制約はありませんが、公知形態、公知日付、公知主体、公知意匠図面等を確認できる資料を準備しておかなければなりません。この証明書類は出願日から30日以内に提出しなければなりません。同期間内に提出できない場合には、①審査官の拒絶理由通知に対する意見書の提出時、②異議申立に対する答弁書の提出時、③無効審判に対する答弁書の提出時にも提出することができます(2014年7月1日施行法)。

III. 知財権侵害の最新事件:著作権侵害事件

[基本情報]

事件番号：大法院 2015.3.12. 宣告 2012ト13748判決

2審判決：2012ノ626判決

1審判決：2012ゴダン131判決

[事件の概要]

被告人は〇〇サイトを管理・運営する者であり、一部会員がサイトの掲示板に、著作権者から利用許可を得ていない日本の漫画等のデジタルコンテンツを閲覧できる外国ブログに連結されるリンクを貼った。検察は被告人の行為は、〇〇サイトの会員及び不特定多数人が閲覧又はダウンロードできるようにして不法著作物を複製・配布する行為を放置し、常習的に著作権者の著作財産権の侵害を容易にすることを幫助する行為であると判断し、著作権法違反行為の常習幫助法にもとづき起訴した。

このような控訴事実に対し、1審では被告の著作権法違反幫助行為は有罪と認められたが、2審では原審判決を取消し被告の無罪が宣告された。このように1審判決と2審判決の結果が食い違うことで相当の争点が導き出されたにもかかわらず、大法院判決は次のような趣旨によって控訴審判決を確定した。

[判決の要旨]

インターネットリンク(Internetlink)は、インターネットでリンクしようとするウェブページ等のサーバーに保存された著作物等のウェブ位置経路を表すものに過ぎず、インターネット利用者がリンク部分をクリックすることで、リンク先のウェブページや個々の著作物に直接連結されるとしても、上記のようなリンクを貼る行為は著作権法に規定する複製及び伝送に該当しない。

また、刑法上の幫助行為は正犯の実行を容易にする直接間接の全ての行為を指すものだが、リンクを貼る行為自体はリンク先のウェブページ等の位置情報や経路を表すものに過ぎず、インターネット利用者がリンク部分をクリックすることで、著作権者の複製権や公衆送信権を侵害するウェブページ等に直接連結されるとしても、その侵害行為の実行自体を容易にするとは言えないので、著作財産権侵害行為の幫助行為に該当するとは言えない。

[本判決に関するコメント]

単純なリンク行為は著作権法上の複製権又は伝送権の侵害にあたらないという見解は、大法院判決の一貫した立場なので、現行著作権法下では、リンク行為自体が直接的に著作権を侵害する正犯の行為として判断される可能性はないものと思われま

しかし、特に詳細な論証もなしに、リンク行為は複製権又は伝送権侵害行為の幫助行為にあたらないと判断した本判決には、論争の余地があると考えます。もう少し立証資料が補完されるか、‘伝送権侵害幫助’行為に該当することに対する積極的な主張がなかったことが惜しまれます。しかし、だからといって本判決が不法な著作権侵害サイトを組織的にリンクする行為は処罰できないとしているわけでもないので、今後類似事例を通して十分に論議を尽くし判例を示していくことが必要であると考えます。