

特許庁委託事業

韓国^①の知的財産権侵害 判例・事例集

**2003年3月
JETRO**

はじめに

我が国とアジア太平洋地域との経済的相互依存関係の深まりの中で、今後とも我が国企業の同地域への進出、事業展開のより一層の拡大が見込まれるところ、我が国企業が今後地域社会において事業を展開していく前提として、商標・意匠・特許等の知的財産権が国内のみならず投資先においても適切に保護されることが不可欠となっています。

開発途上国における知的財産権制度は WTO・TRIPS 協定の成立、APEC の進展などを受けて近年急速に整備されてきたものの、いまだに不備な部分が残されており、また制度が存在していても運用面、特にエンフォースメントが適切になされていないため、一般的に投資先としての知的財産権保護とそれにより生ずる収益の回収が十分になされていない状況がみられます。

特に、アジア太平洋地域においては、商標・意匠を中心にして、我が国企業の製品に対する模倣が相当程度増加しつつあり、我が国企業の真正商品のマーケットシェアおよび企業のイメージに悪影響を及ぼしています。

このような状況下、ジェトロでは、平成 9 年度より特許庁から委託を受け、「各国工業所有権情報収集等事業」を実施しております。平成 14 年度は、中国、韓国、タイの 3 ヶ国において、知的財産保護に関する情報収集・提供、個別相談などを実施いたしました。

ここに本事業において収集した情報を基に、「韓国の知的財産権侵害 判例・事例集」を作成しましたのでお届けいたします。また、日本貿易振興会ホームページ (<http://www.jetro.go.jp>) においても同情報をご覧頂くことが可能です。本事業及び本誌が皆様のお役に立てば幸いです。

2003 年 3 月

日本貿易振興会 経済情報部

目次

はじめに

【特許権】

1. オンライン決済代行業の実施が特許を侵害しないと判断した事例 1
2. 自由発明とみなす職務発明に関して判示した事例 3
3. 食べ物の製造方法に関する特許の進歩性ないし新規性に関する事例 5
4. 積極的権利範囲確認審判の可否 8
5. 特許の権利範囲 10
6. Business Modelに関連して特許発明の成立要件について判示した事例 13

【商標権】

7. 「Caffé Latte」と「カフェラテ」が普通名称に該当すると判示した事例 15
8. 並行輸入と商標権 17
9. 商品出所の誤認、混同可能性による商標登録無効事例 20
10. 不正競争防止法違反の判断時期に関して判示した事例 22

【著作権】

11. オンライン上のファイルの交換媒介行為に対して間接的な著作権侵害を認めた事例 25
12. 編集アルバムの著作権侵害について判示した事例 27

【実用新案権】

13. 実用新案権の権利範囲 29

【不正競争】

14. 商品標識としての自他商品識別力の認定基準に関する判決 33
15. 陶磁器の果物模様が商品の出所を表示する標識に当たると判示した事例 35
16. 不正競争防止法上の営業主体混同行為の範囲について判示した事例 37
17. 商標権の濫用的行使と不正競争防止法の例外的適用について判示した事例 39
18. 似商号の使用の違法性の判断基準に関する事例 41

19. 不正競争防止法上の営業主体混同の範囲について判示した事例	43
20. 書名の使用に関して判示した事例	45
21. 周知著名な標識の識別力又は名声を損傷する行為	48
22. 商品主体の混同行為について判示した事例	50

【コンピュータープログラム】

23. プログラムの注文者を業務上創作したコンピュータープログラムの著作者であると判示した事例	53
24. シリアル番号の複製、配布行為がコンピュータープログラム著作権の侵害行為に該当しないと判示した事例	55
25. プログラム著作権及び二次的著作権の帰属に関して判示した事例	57

【ドメインネーム】

26. ドメイン名紛争調停委員会による調停手続について	59
27. 一般トップレベルドメイン名の国際裁判管轄権に関して判示した事例	64

【その他】

28. 転職禁止期間の起算点と不正競争防止法により保護される営業秘密の時間的範囲について判示した事例（営業秘密）	67
29. 貿易委員会の並行輸入の審判基準（制度施行）	69
30. インターネットアドレス資源管理法案（立法予告）	72
31. トップレベルのドメイン名と国際裁判管轄権（裁判管轄）	74
32. 貿易委員会の特許侵害不公正輸入行為に対する最初の制裁事例（制度施行）	77

索引	79
----	----

1. オンライン決済代行業の実施が特許を侵害しないと判断した事例

【書誌事項】

当事者：株式会社インフォハーブ(申請人) VS 株式会社モビリアンス(被申請人)

判断主体：ソウル地方法院

事件番号：2002 カ合 144 特許権侵害差止仮処分

言渡し日：2002 年 5 月 15 日

【概 要】

移動通信端末機を利用した信用照会に関する特許権者である申請人は、移動通信端末機を利用して決済代行業を営む被申請人の行為が申請人の特許権を侵害すると主張し、被申請人を相手取って携帯電話を利用した決済代行業及びこれに関連する付帯事業の禁止を求める訴えを提起したが、裁判所は申請人の請求を棄却した。

【事実関係】

申請人は、移動通信端末機を利用した信用照会に関連する特許権者で、申請人の特許発明は、携帯電話の使用者がインターネットショッピングモールに購買の要請をすれば、会員登録時、即ち、電子貨幣口座の作成時に入力された会員情報に基づいて購買認証の如何を決定し、購買代金を通信料金に合算して請求する方法に関するものである。一方、被申請人は、移動通信会社が被申請人運営の電子決済代行サーバーから受信した携帯電話の使用者に対する基礎情報を移動通信会社のデータベースに収録された情報と比較し、現時点で携帯電話の利用者の購買要請が決済可能であるかを決定した後、被申請人の電子決済代行サーバーに認証コードを伝送すれば、電子決済代行サーバーが第 1 承認番号を生成した後、これを更に移動通信会社のサーバーに伝送し、移動通信会社は受信された承認番号を文字メッセージの形態で購買要請者の携帯電話に伝送し、携帯電話の使用者がインターネット・ショッピングモールのサーバーに承認番号を入力し、被申請人の電子決済代行サーバーはインターネット・ショッピングモールのサーバーから携帯電話使用者によって入力された同番号を受信した後、この番号が上記第 1 承認番号と一致するかどうかを確認して、一致すれば最終的に決済を承認する段階を経る決済方式を使用していた。

【判決内容】

裁判所は、移動通信端末機を利用した決済代行業を実施するに当たり、別途の認証手続なしに購買認証の如何を決定する申請人の特許方法とは異なり、移動通信会社が携帯電話の使用者の決済可能の如何に対する認証手続を含んでいる被申請人の実施方法は、移動通信会社が購買希望者の携帯電話の加入者であるかどうか、加入制限に該当するかどうか等を参酌して購買認証を決定する主体的機能を担当するようになるという点において、申請人の特許とは構成、作用効果の面で同一又は類似であるとは見ることができず、結局、被申請人の実施方法が申請人の特許の権利範囲に属するものと断定できないとし、請求を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

移動通信端末機を利用した電子貨幣の運用及びシステムに関連し、移動通信会社が携帯電話使用者の決済可能の如何に対する認証手続を含む実施方法は、別途の認証手続なしに購買認証の如何を決定する方法で構成された特許を侵害しない。

以上

2. 自由発明とみなす職務発明に関して判示した事例

【書誌事項】

当事者:チェ・インチョル他1人(申請人)VS 三星電子株式会社(被申請人)

判断主体:ソウル地方法院南部支院

事件番号:2002 カ合 872 特許権実施及び処分禁止仮処分

言渡し日:2002 年 6 月 24 日(決定)

【概要】

申請人は1994年10月13日に被申請人の新商品開発部署に勤務しながら考案した「文字入力コード発生装置及び方法」に関する発明について職務発明申告をし、被申請人は1995年5月11日に本件発明に関する特許を出願、登録して1998年から同特許を実施した製品を生産、販売し同特許に関連した各種契約を締結した。これに対して申請人は、被申請人が本件発明に関する権利を継承した後、4ヶ月以内に特許出願をしなかったため、本件発明は発明振興法第11条により自由発明(会社の業務と関係のない発明)に該当すると主張し、被申請人を相手取って同発明を実施した製品の生産、販売禁止及び同特許の処分禁止を求める仮処分を提起したが、裁判所は申請人の請求を棄却した。

【事実関係】

申請人は被申請人の情報通信部での新商品開発チームに勤務しながらチョンジン（天地人）文字入力方式と呼ばれる文字入力コード発生装置及び方法に関する発明をし、1994年10月13日に同発明に関して特許を受ける権利を被申請人に譲渡するという内容の職務発明申告をし、被申請人は1995年5月11日に同発明に関する特許を出願して1998年に登録を終えた後、1998年末から同発明を実施した携帯電話端末機を生産して販売していた。これに対して申請人は、申請人が錯誤により行った職務発明申告を被申請人が悪用して特許登録を終えたものであり、また、被申請人は本件特許を申請人から譲り受けた日から7ヶ月が経過した後に特許出願したので、発明に関する権利を継承した後4ヶ月以内に特許出願をしない場合に自由発明と見なす発明振興法第11条により本件発明は自由発明と見なす職務発明に該当し、自由発明とみなす職務発明である場合、従業員の使用許諾があってこそ使用者が通常使用権を持つことができるという同条第2項の規定に照らし、申請人が使用許諾をしていない本件特許は被申請人が正当な権利者となり得ないと主張した。

【判決内容】

本件発明は、被申請人が生産する移動電話端末機に利用される文字入力方式に関する発明であって被申請人の業務範囲に属すると言ふべきであり、本件発明をした当時、申請人らの職務は情報通信部門の新商品開発のためのアイデア創出であったので、同発明は申請人らの職務に属するので、本件発明は職務発明に該当すると判示した。

また、被申請人が申請人らからこれを譲り受け、申請人らの異議のない状態で本件特許権を登録したので、仮りにその登録日が継承した日から4ヶ月を経過したとしても被申請人はその特許権者として適法に本件発明を実施する権利があり、申請人らに被申請人を相手取って同特許権移転登録請求権等があると見ることも困難で、したがって、申請人らとしては本件発明の発明者の地位を主張し、被申請人を相手取って本件申請の趣旨のと通りの決定を求めることはできないと判示した。

【専門家からのアドバイス】

発明をするようになった行為が従業員の現在または過去の職務に属する職務発明の場合、全ての権利が当該従業員等に原始的に帰属し、使用者等は無償の通常実施権だけを有するようになるが(特許法第39条)、職務発明に対して使用者等が当該職務発明に関する権利を継承した後4ヶ月以内に出願をしなかったり、書面で出願を放棄した場合、当該職務発明は自由発明と見なされるので、企業は職務発明に関して迅速にその価値等を評価するシステムを開発する必要がある、その評価結果、特許を受ける価値があるものと確認できた場合には、特許を受ける権利の継承後4ヶ月以内に特許出願をする必要がある。

以上

3. 食べ物の製造方法に関する特許の進歩性ないし新規性に関する事例

【書誌事項】

当事者：朴チュンホ(申請人、被控訴人) v. 栄養製菓株式会社(被申請人、控訴人)

判断主体：ソウル高等法院第 5 民事部

事件番号：2001 ナ 63547 仮処分異議

言渡し日：2002 年 7 月 23 日

事件の経過：確定

【概 要】

「外皮が塗布された餅」及びその製造方法に関する発明の特許権者である申請人は、申請人が生産した製品を販売していた被申請人が取引を中断し、申請人の製品と類似する「携帯用の餅」製品を製造して販売したのに対し、被申請人を相手取って同特許の侵害差止請求権を被保全権利として被申請人の製品の製造、販売の差止を求める仮処分申請をし、裁判所はこれを認容した。これに対して被申請人は、申請人の特許が無効であり、有効であるとしても被申請人の製造方法は申請人の特許の権利範囲に属しないと主張して控訴したが、裁判所は原審判決の結論を維持した。

【事実関係】

申請人は、1997 年 3 月 29 日に時間経過による餅の老化と微生物による餅の変敗を防止し、長期間保管できる「外皮が塗布された餅」及びその製造方法を提供するために餅の主穀類として米粉及びとうもろこしの澱粉を混合した混合材を利用し、餡として保存性が優秀なクリーム類を利用すると共に餅の表面に加工チョコレート塗布することを技術的構成とする特許を出願し、1999 年 5 月 17 日に登録番号第 213959 号で登録された。申請人の「外皮が塗布された餅」の製造方法はうるち米粉やもち米粉等を主穀類として混合して蒸す生地製造段階、クリーム類を製造して餡として利用する餡製造段階、及び餅を加工チョコレートで塗布する外皮塗布段階からなる。

一方、被申請人は 1999 年 8 月 20 日頃から 2000 年 10 月 4 日まで申請人が生産した「チョコ餅パイ」の販売代理店をしたが、その後取引関係を断絶して携帯用の餅であるフュージョンチョコパイ「オッチョン」を製造、販売した。被申請人の「携帯用の餅」の製造方法は、もち米粉、うるち米粉などを主穀類として混合して蒸す生地製造段階、添加物製造段階、同添加物を所定の大きさに切断する混合濃縮段階、餡挿入段階、餅の外皮に準チョコレート塗布

する段階からなる。

【判決内容】

特許法は、特許が一定の事由に該当する場合に、別途に準備した特許の無効審判手続を経て無効にできるよう規定しているので、特許は一旦登録された以上このような審判によって特許を無効とするという審決が確定しない限り有効なものであり、裁判所はそのような無効とし得る事由があっても、他の訴訟手続でその前提として特許が当然無効であると判断することはできず、ただ、登録された特許発明の一部または全部が特許出願当時に公知公用のものである場合には、特許無効の審決の有無に関係なくその権利範囲を認めることができないと言わなければならないが、これは登録された特許発明の一部または全部が出願当時に公知公用の技術に照らして新たなものではなく、いわゆる新規性がない場合を意味するものであって、新規性はないがその分野で通常の知識を有する者が先行技術によって容易に発明できるものであって、いわゆる進歩性のない場合にまで裁判所が他の手続で当然に権利範囲を否定することができることは出来ない。

また、特許権の権利範囲ないし実質的な保護範囲は、特許明細書の特許請求の範囲に記載された事項によって定められることが原則であり、但し、特許明細書の記載のうち特許請求の範囲の記載だけで特許の技術構成が分からないか、分かるとしてもその技術的範囲を確定できない場合に特許請求の範囲に発明の詳細な説明や図面など明細書の他の記載部分を補充することはできるが、その場合にも明細書の他の記載によって特許範囲の拡張解釈は許されないことは勿論、請求範囲の記載だけで技術的範囲が明白な場合に明細書の他の記載によって請求範囲の記載を制限して解釈することはできない。

本件で被申請人は申請人の「外皮が塗布された餅」の権利範囲がその請求範囲の項に記載された「クリーム、ピーナッツクリーム」に限定されるので、準チョコレートであるアーモンドチョコレートを餡として使用する被申請人の「携帯用の餅」の製造方法は申請人特許の権利範囲に属しないと主張するが、アーモンドチョコレートは準チョコレートだけでなく植物性クリームの要件もまた備えているので、申請人特許の請求項に記載された「クリーム」の範疇に属していると言える。また、申請人は申請人の特許で餅の生物学的な変敗を防止するために殺菌剤の代わりに水分が少なく保存性が優秀なクリーム類を餡として代替したものであるところ、被申請人が餡として使用したアーモンドチョコレートは、クリーム類と異なる食品類型であるとしても微生物による変敗を防止するために使用したものであるので、申請人特許の権利範囲に属すると言わなければならない。更に、被申請人は申請人の「外皮が塗布された餅」と被申請人の「携帯用の餅」は餅の材料の構成要素、その配合比率及び餅の製造工程、餡に利用される物質等が異なるので、被申請人の「携帯用の餅」の製造方法は申請人特許の権利範囲に属しないと主張するが、申請人の特許の製造方法や被申請人の製造方法は共に穀物を混合した混合材を主穀類と

して利用する餡であって、クリームやアーモンドチョコレートを利用すると共に餅の表面にチョコレートを塗布した餅を製造することによって時間経過に伴う餅の老化や微生物による餅の変敗を防止して餅の保存性と流通性を高めるためのもので技術的な目的が同一であると言える。技術的構成においても被申請人の製造方法と申請人の製造方法は生地製造段階でいくつかの差異があるが、生地製造段階、餡製造段階、外皮塗布段階など申請人特許の最も重要な3つの方式の有機的結合にそのまま従ったと言うべきで、作用効果の面でも時間経過に伴う餅の老化と微生物による餅の変敗を防止して餅の流通性を高めようとした点で共に同一で、被申請人の製造方法は申請人特許の権利範囲内の技術と言うべきである。

【専門家からのアドバイス】

特許侵害差止請求等をする前には事前に特許が登録無効となる可能性に関して検討する必要がある、特に特許侵害差止を求める「仮処分申請事件」では権原となる特許発明の進歩性がなく、無効とされる蓋然性が高い場合、「保全の必要性」がないという理由で仮処分申請が棄却される可能性があるだけでなく、仮処分が執行される場合、後に特許無効等が確定すれば不当仮処分による損害賠償責任を負担する可能性もあるので注意を要する。

以上

4. 積極的権利範囲確認審判の可否

【書誌事項】

当事者：イ・ビョンファ v. チョン・ジョンタク

判断主体：大法院

事件番号：99 フ 2433 権利範囲確認(実)

言渡し日：2002 年 6 月 28 日

事件の経過：確定

【概 要】

原告は、後出願によって登録された被告の考案が原告の先出願による登録考案の権利範囲に属すと主張し、積極的権利確認審判を求めたが、大法院は確認の利益がないという理由で積極的権利範囲確認審判を棄却した原審(特許法院 1999.9.2.言渡 99 ホ 1720 判決)の決定を維持した。

【事実関係】

原告は、後出願によって登録された被告の考案が原告の先出願による登録考案の権利範囲に属すと主張し、被告を相手取って積極的権利確認審判を提起した。

【判決内容】

後出願によって登録された考案を(イ)号考案とし、先出願による登録考案の権利範囲に属するという確認を求める積極的権利範囲確認審判は、後登録された権利に対する無効審判の確定前にその権利の効力を否定する結果となり、原則的に許容されず、但し、例外的に両考案が旧実用新案法(1990.1.13.法律第 4209 号で全文改正される前のもの)第 11 条第 3 項にて規定する利用関係において(イ)号考案の登録の効力を否定せず、権利範囲の確認を求めることができる場合には権利対権利間の積極的権利範囲確認審判の請求だけが許容され得るに過ぎない。裁判所は、登録考案の先出願登録者である原告が後登録された(イ)号考案が進歩性のない改悪考案であり、無効であるという趣旨で主張しながら、積極的権利範囲確認審判を請求した以上、確認の利益がない不適法な請求だと判示した。

【専門家からのアドバイス】

先登録された特許権と後登録された特許権の相互間において後登録権利は先登録権利の範囲に属するという確認を求める積極的権利範囲確認審判の場合、権利範囲確認審判の審決だけでは後登録権利の効力を否認することになり得ず、単に権利範囲に属するということを確定するに過ぎず、確認の利益がないため、先特許権者は後登録権利者を相手取って無効審判を請求できるというのが判例の立場である。このように大法院判例は、積極的権利範囲確認審判は「後登録権利が先登録権利に属するというのは正に後登録権利の効力を否定するもの」であるという理由によりこれを否定し、消極的権利範囲確認審判の場合には「これを認容したとしても先登録権利の効力を否認するものではない」との理由によりこれを認めている。

以上

5. 特許の権利範囲

【書誌事項】

当事者: 第一製糖株式会社(原告、被上告人) vs. ジェネティクスインスティテュート・インコーポレイテッド(被告、被上告人)(米国法人)

判決主体: 大法院

事件番号: 2001 フ 171 権利範囲確認(特)

言渡し日: 2002 年 9 月 6 日

事件の経過: 破棄、差し戻し

【概要】

被告は「エリスロポエチン(Erythropoietin)の製造方法」の世界的な特許権者であって、韓国で同発明を特許出願したが拒絶されたのに対し、特許請求の範囲を縮小補正して特許登録した(以下「本件特許発明」)。原告は被告が特許請求範囲を補正しながら除外した「エリスロポエチン(Erythropoietin)の製造方法」に関する発明(以下「イ号発明」)が本件特許発明の権利範囲に属さないという消極的権利範囲確認審判を請求したが特許審判院は原告の請求を棄却した。原告はこれを不服として特許法院に訴えを提起し、特許法院は特許審判院の審決を取り消す判決をしたが、大法院は原審判決を破棄して事件を特許法院に差し戻した。

【事実関係】

被告は本件「エリスロポエチン(Erythropoietin)の製造方法」の世界的な特許権者として大韓民国特許庁に同発明を特許出願したが、登録拒絶されたのに対し、本件特許発明の特許請求範囲第1項を「人間エリスロポエチン(Erythropoietin)を記号化するゲノムDNAを含有したDNAベクターによって形質転換した哺乳類細胞を適当な配置で培養しエリスロポエチン(Erythropoietin)活性を有する糖蛋白質を分離することを特徴とするエリスロポエチン(Erythropoietin)の製造方法」から「下記DNA序列を含有する人間エリスロポエチン(Erythropoietin)を記号化するゲノムDNAを含有した組み換えDNAベクターにより形質転換した哺乳類細胞を適当な配置で培養してエリスロポエチン(Erythropoietin)活性を有する糖蛋白質を分離することを特徴とするエリスロポエチン(Erythropoietin)の製造方法」に、第3項を「第1項において人間エリスロポエチン(Erythropoietin)を記号化するゲノムDNA序列が下記DNA序列の全体又は一部である方法」から「第1項において、上記人間エリスロポエチン(Erythropoietin)を記号化するゲノムDNA序列が上記序列のうち序列番号397ないし3330を含有する方法」に訂正して「第1項において、人間エリスロポエチン(Erythropoietin)を記号化

するゲノム DNA 序列の全体または一部である方法」であった第 2 項を削除するなど縮小補正することによって 1996 年 7 月 9 日に特許第 101875 号で登録された。これに対して原審は、イ号発明が本件発明と同一又はこれを利用した関係にないが、本件特許発明の均等の範疇に属するとした後、本件特許発明の特許請求範囲第 1 項、第 3 項の権利範囲のうち補正によって意識的に除外された部分に属するイ号発明は、たとえ本件特許発明の均等物であるとしても本件特許発明の権利範囲に属するとは言えないと判示して、自ら撤回又は放棄した権利範囲を主張することは禁反言の原則上認められないと説示した。

【判決内容】

イ号発明が特許発明の権利範囲に属すると言えるためには、特許発明の各構成要素と構成要素間の有機的結合関係がイ号発明にそのまま含まれていなければならないが、但し、イ号発明に構成要素の置換ないし変更があっても両発明において課題の解決原理が同一で、そのような置換によっても特許発明と同じ目的を達成することができ、実質的に同一の作用効果を表し、そのように置換することをその発明に属する技術分野において通常の知識を有する者(当業者)が容易に考え出すことができる程度に自明であるならば、イ号発明が特許発明の出願時に既に公知となった技術から当業者が容易に発明できた技術に該当するか、特許発明の出願手続を通じてイ号発明の置換された構成要素が特許請求の範囲から意識的に除外されたものに該当する等の特別な事情がない限り、イ号発明の置換された構成要素は特許発明の対応する構成要素と均等な関係にあるものと見て、イ号発明は依然として特許発明の権利範囲に属すると見なければならない。更に、特許発明の出願過程においてある構成が特許請求の範囲から意識的に除外されたか否かについては明細書だけでなく出願から特許とされる時まで特許庁審査官が提示した見解及び出願人が審査過程で提出した補正書と意見書等に表れた出願人の意図等を参酌して判断するべきで、特許請求の範囲が数個の項からなる発明においては特別な事情がない限り、各請求項の出願経過を個別的に見ていかなる構成が各請求項の権利範囲から意識的に除外されたかを確定しなければならない。

本件特許発明の特許請求の範囲の補正は新規性及び進歩性がないという被告の異議申立てに対応して行われたもので、原告が追加、補正した事項を権利範囲から除外する意図があったと認めることができないにもかかわらず、本件特許発明の特許請求の範囲の一部を除外したという事情のみを前面に出し、イ号発明が本件特許発明の特許請求範囲と均等関係にあるにもかかわらずその権利範囲に属しないと判断したのは、均等物と出願経過の禁反言の関係に関する法理を誤解し、又は審理不尽により判決に影響を及ぼす違法がある。

【専門家からのアドバイス】

いわゆる Festo 事件に関する米国連邦大法院判決と類似の趣旨の判決であるが、本判決で出願の禁反言の原則を適用するかを判断するための基準になる当事者の意思を確認するための具体的な解釈基準まで提示されたものではない。従って、依然として出願段階で特許請求範囲を縮小する趣旨の補正をした後、縮小された部分に属する実施態様に対して均等侵害の主張をする場合、出願の禁反言の原則に反するという主張に直面する可能性が非常に高い。何よりも最初の出願段階で明細書の記載を正確にしようという努力こそが特許登録後の権利保護に役立つと言える。

以上

6. Business Model に関連して特許発明の成立要件について判示した事例

【書誌事項】

当事者：ジンボネットワーク・チャムセサン(原告) v. 三星電子株式会社(被告)

判断主体：特許法院

事件番号：2001 ホ 942 登録無効(特)

言渡し日：2002 年 12 月 18 日

事件の経過：確定

【概要】

原告は、被告が特許登録した「インターネット上における遠隔教育方法及びその装置」が自然法則を利用した要素がないので、特許の要件中、発明の成立性を満たすことができず無効であると主張して、特許の登録無効を求めたが、特許審判院は原告の請求を棄却した。原告は、特許審判院の審決を不服として特許法院に登録無効を求めたが、特許法院は上記のような発明も特許の対象になるという点を認め、同特許発明は進歩性がなく無効であるという理由で特許審判院の審決を取り消した。

【事実関係】

被告は、インターネット上でのワールドワイドウェブ(World Wide Web : WWW)を利用した遠隔教育装置を具現し、時間と空間の制約を克服して学習評価及び管理機能を内蔵して使用者の学習を評価及び管理するインターネット上における遠隔教育装置を提供するインターネット上での遠隔教育方法及びその装置を 1996 年 10 月 23 日に出願し、1999 年 1 月 25 日に登録番号第 191329 号で特許登録した。本件第 2 項発明は、インターネット上での WWW を基盤にした遠隔教育装置において使用者が希望するデータをサーバー装置に要求し、そのデータを画面にディスプレイして検索し、使用者がそのデータを遂行するようにした端末装置；及びインターネットに接続する接続部；上記接続部と運営システムから入力されるデータを出力するインターフェース部；上記インターフェース部から入力されたデータを処理するよう各装置を動作させる運営システム；及び上記運営システムにより運営され、上記端末装置から要求された教育用ページを伝送し、上記教育用ページに対して遂行した学習データを処理した評価用ページを伝送し、インターネット上で遠隔学習を実行して使用者が上記評価用ページに対して遂行した試験データを評価し、管理及び保存する遠隔教育手段を具備するサーバー装置を含むことを特徴とするインターネット上での遠隔教育装置である。本件第 3 項発明は、上記インターネット

上でデータの往來を規定するインターネットプロトコル部；上記インターネットプロトコル部上で運営し、使用者が希望するデータをブラウザに伝送する WWW サーバ部；上記 WWW サーバ部とデータをやり取りし、データベース管理部と遠隔教育を実行して管理するのに必要なデータをやり取りする CGI プログラム部；上記 CGI プログラム部で必要なデータをデータベース部を参照して出力するデータベース管理部；及び 上記データベース管理部から必要なデータを出力して上記データベース管理部にて入力されたデータを保存するデータベース部を含むことを特徴とする。

【判決内容】

裁判所は、本件特許発明がインターネットという技術的な通信手段によって連結され、遠隔教育のための教育用ページと評価用ページを相互に伝送して学習又は試験データを評価し、管理及び保存することによって、時間と場所の制約を受けにくく、学習と評価の結果を持続的にすることができる効果的な遠隔教育を可能にする具体的かつ実用的な効果が達成できる技術的な手段であり、接続部、インターフェース部、運営システム等の手段と共に CGI プログラム部とデータベース部及びデータベース管理部等で構成された遠隔教育手段が有機的に結合した端末装置とサーバー装置を請求しており、このような装置が自然法則を利用した技術的な装置として遠隔教育の手段としてインターネット関連産業、教育産業に普遍的、反復的、継続的に利用でき、また産業発展に有用なものであるので、本件発明は自然法則を利用した技術的な思想であり、産業上利用可能な発明に該当すると判示した。

しかし、裁判所は、本件特許発明はその出願前に国内で公知となった内容であり、又は国外で頒布された刊行物に記載された内容で新規性が欠けているだけではなく、その出願前にこの技術分野で通常の知職を有した者がこの技術分野の周知、慣用技術とその出願前に頒布された刊行物に記載された発明又はその出願前に国内で公知となった発明に記載された発明から容易に発明できるものであり、進歩性が欠けているので、本件特許発明は特許法第 29 条第 1 項第 2 号及び第 2 項に違反して登録されたものであり、発明が成立し得ないと判断した。

【専門家からのアドバイス】

この判決はいわゆる Business Model の特許性に関する判断が含まれていて注目される。BM 特許が自然法則を利用した技術思想として評価され、特許を受ける資格があるかについてはこれまで論難があったのは事実だが、この判決は、本件特許発明に進歩性がないと判断してはいものの、BM 特許も特許を受ける資格があるということを明確にした点で意味がある。

以上

7. 「Caffe Latte」と「カフェラテ」が普通名称に該当すると判示した事例

【書誌事項】

当事者：毎日乳業株式会社(申請人) VS 韓国ネスル株式会社外2名(被申請人)

判断主体：ソウル地方法院

事件番号：2001 カ合 2902 商標使用差止仮処分

言渡し日：2002 年 2 月 5 日

事件の経過：控訴中(2002 ナ 109)

【概 要】

申請人の商標と同じ「Caffe Latte」と「カフェラテ」商標を使用して申請人の製品と同じコーヒー飲料を製造、販売した被申請人に対し、申請人が不正競争防止法上の商品主体混同行為に当たるとして商標使用禁止仮処分を申請したが、裁判所はこれを棄却した。

【事実関係】

申請人の毎日乳業株式会社は、1997 年 4 月から「Caffe Latte」と「カフェラテ」という商標を使用し、牛乳とコーヒーを混合したコーヒー飲料を生産、販売しながら、マスメディアを通じて持続的に同製品に対する広告を行ってきた。一方、被申請人は「Caffe Latte」と「カフェラテ」という名称を使用してコーヒー飲料を生産、販売した。

【判決内容】

裁判所は、申請人の販売実績及び販売広告をした事実を通じて「Caffe Latte」と「カフェラテ」商標が一般消費者にかなり知られているとしても、「Caffe Latte」と「カフェラテ」はイタリア人が好んで飲む濃いコーヒーであるエスプレッソコーヒーに牛乳を入れたミルクコーヒーを意味するイタリア語とその発音のハングル表記であり、コーヒー専門店で頒布するメニューやコーヒー類の案内冊子でもミルクコーヒーの一種として説明されている事実、1998 年頃から全国のコーヒー専門店等で「Caffe Latte」又は「カフェラテ」をコーヒー飲料の一種として販売してきている事実、日刊紙の記事においても「カフェラテ」をコーヒーと牛乳を混合した飲料であることを認めている事実等に照らし、「Caffe Latte」と「カフェラテ」は、イタリア式エスプレッソコーヒーに牛乳を入れたコーヒーを指す普通名称であって、一般消費者に広く知られて識別力がなくなった標章と言うべきで、申請人の商品標識として周知著名で

あるとは言えないと判示した。

【専門家からのアドバイス】

特定の商標を独占的に使用しようとする場合、必ず特許庁に商標登録しておく必要があり、特にその商標が普通名称など識別力のない部分で構成されている場合、活発な広告及び販売活動を通して secondary meaning を獲得したと判断される適切な時点に商標登録出願をする必要がある。一方、識別力のある標章を商標として登録しておいたとしても、他人がそのような商標を使用することを長期間放置しておくと、当該商標が普通名称化して商標権を行使し得ない場合があるので注意を要する。

以上

8. 並行輸入と商標権

【書誌事項】

当事者:バーバリーリミテッド(英国法人)、ユー口通商株式会社(原告、被上告人)vs. 株式会社 EMEC(被告、上告人)

判決主体:大法院

事件番号:99 タ 42322 標章等使用中止

言渡し日:2002 年 9 月 24 日

事件の経過:一部破棄、差し戻し

【概要】

原告バーバリーリミテッド(以下「原告バーバリー」)及び原告ユー口通商株式会社(以下「原告ユー口通商」)は、並行輸入業者である被告が並行輸入した原告の真正品を販売しながら原告バーバリーの商標であり原告ユー口通商の営業標識である「BURBERRY'S」等を内部・外部の看板、宣伝広告物、包装紙、紙袋及び名刺等に無断で使用する行為が不正競争防止法及び商標法違反行為に該当すると主張し、被告を相手取って同標章の使用を中止することを求めた。

これに対して原審は、商標法と不正競争防止法に基づく両請求を認容しながらも原告が求めた差止対象行為のうち一部だけが禁止の対象になると判断し、被告に事務所、営業所、売り場の外部看板及び名刺に本件標章の使用を中止し、本件標章が使用された外部看板及び名刺を廃棄せよとの判決を下したが、大法院は、原告ユー口通商に対しては原審判決の立場をそのまま維持した反面、原告バーバリーに対しては商標権侵害にならないとして原審判決のうち被告敗訴部分の一部を破棄・差し戻し、残りの上告を全て棄却した。

【事実関係】

英国法人である原告バーバリーは世界的に著名な「BURBERRY'S」標章の商標権者で大韓民国でも同商標を登録しており、原告ユー口通商は 1986 年 12 月に原告バーバリーと独占的な輸入・販売代理店契約を締結し、原告バーバリーの製品を輸入して国内で販売している。一方、1996 年 7 月 6 日に衣類輸出業及び卸小売業を目的に設立された被告は、原告バーバリーが生産した製品(真正品)を並行輸入して国内需要者に販売、供給し、被告の売り場及び代理店等を通じて原告バーバリーの製品を販売し、バーバリー標章を売り場の入口又は外部看板、売り場内部看板、ポスター、宣伝広告物、包装紙、紙袋、名刺等に使用してきた。

【判決内容】

並行輸入それ自体は違法性がない正当な行為として商標権侵害等を構成せず、並行輸入権者が商標権者の商標が付された状態で商品を販売する行為は当然に許容されるというべきであるところ、商標制度は商標を保護することによって商標使用者の業務上の信用維持を図り、産業発展に寄与すると共に需要者の利益を保護することを目的とし、商標は基本的に当該商標が付された商品の出所が特定の営業主であることを表す商品出所表示機能とこれに伴う品質保証機能が主たる機能であるという点に照らして見ると、並行輸入業者がそのように消極的に商標を使用することに止まらず、更に積極的に商標権者の商標を使用して広告・宣伝行為をしたとしても、それによりそのような商標の機能を損なうおそれがなく、国内の一般需要者に商品の出所や品質に関して誤認、混同を生じさせる可能性もなければ、このような行為は実質的に商標権侵害の違法性があると見ることはできないので、商標権者は商標権に基づいてその侵害の差止や侵害行為を組成した物の廃棄等を請求することができないと見るのが相当である。

本件の場合、並行輸入業者である被告が問題となった宣伝広告物、名刺、包装紙、紙袋、内部・外部看板に付し又は表示して使用した本件標章は、原告バーバリーの登録商標と同一又は極めて類似し、商品の出所に混同が生じるおそれがなく、また、被告が輸入した商品が原告バーバリーによって生産された真正品である以上、国内の独占的な輸入・販売代理店の原告ユーロ通商が原告バーバリーから輸入して販売する商品と品質において差があるとは見難いので、結局、商標制度の目的や商標の機能等に照らし、被告が上記宣伝広告物や名刺及び外部看板等にそのような標章を使用した行為は実質的に違法であるとは言えず、原告バーバリーの商標権を侵害したものと見ることは困難である。従って、被告が宣伝広告物、包装紙、紙袋、内部看板だけでなく、外部看板及び名刺に原告の標章を使用する行為又は原告の商標権を侵害する行為であると見ることはできない。

しかし、並行輸入業者が積極的に商標権者の商標を使用して広告・宣伝行為をしたことが実質的に商標権侵害の違法性があるとは見ることはできず、商標権侵害が成立しないとしても、その使用態様等に照らして営業標識としての機能を持つ場合には、一般需要者をして並行輸入業者を外国本社の国内公認代理店等と誤認するおそれがあるので、このような使用行為は不正競争防止法上の営業主混同行為に該当して許容されることができない。従って、原告ユーロ通商に関連して、売り場の内部看板、包装紙及び紙袋、宣伝広告物は営業標識と見ることはできないか、並行輸入業者の売り場があたかも代理店のように誤認するおそれがないと見て、本件標章の使用が許容される反面、事務所、営業所、売り場の外部看板及び名刺は営業標識として使用したものであって、本件標章の使用が許容されないと判断し、これらの外部看板及び名刺に対して本件標章の使用を禁止しその廃棄を命じた原審の措置は正当である。

【専門家からのアドバイス】

国内で広く知られていない商標の商標権者は今後並行輸入業者が外部看板、名刺等に自己の

登録商標を使用して営業を行なうことを防ぐことが難しいと思われる。ただし、この判決は並行輸入業者が当該商標が表示されたまま商標権者が確保した真正品のみを販売していた事例に関したものであるので、並行輸入業者が商標権者の他に他の者の商品を共に販売しながら外部看板等に当該登録商標を使用する場合には、この判決がそのまま適用されることが難しいものと判断されるという点、当該登録商標が国内に広く知られているという点を立証できる場合には真正品のみを販売する場合にも看板等への商標使用禁止を求めることができるという点に注意を傾ける必要があろう。

以上

9. 商品出所の誤認、混同可能性による商標登録無効事例

【書誌事項】

当事者：金ウンイ(原告) v. シャネル(被告、フランス法人)

判決主体：特許法院

事件番号：2002 ホ 4699 登録無効(商)

言渡し日：2002 年 11 月 15 日

【概要】

被告は、原告の商標が周知著名な被告の商標及び商標の著名性に便乗する不正な目的で登録されたと主張し、特許審判院に原告の商標の登録無効審判を請求し、特許審判院は 2002 年 6 月 28 日に原告の商標が商標法第 7 条第 1 項第 10 号及び第 11 号に該当する商標であると判示し、原告の同商標登録を無効とする審決をした。これに対して原告は、原告の商標と被告の商標が外観上区別され、価格及び主消費者層が異なり、誤認、混同の可能性がないと主張し、特許審判院の審決を不服として特許法院に訴えを提起したが、特許法院は原告の請求を棄却した。

【事実関係】

1924 年創立された被告シャネルは、国際的なトータルファッション分野の専門製造業者として国内外的に周知著名な商標及び商標の商標権者である。被告は商標(以下「引用商標 1」)を各種かばん類を指定商品として 1980 年 11 月 18 日に商標登録番号第 72785 で、商標(以下「引用商標 2」)を各種かばん類を指定商品として 1995 年 3 月 13 日商標登録番号第 309448 号で各々特許庁に登録し、同商標を使用して各種かばんを製作して高格でデパート等において販売している。一方、原告は商標(以下、「本件登録商標」)を各種かばん類を指定商品として 1995 年 4 月 13 日商標登録番号第 311475 号で登録して各種かばんを製造して低価で一般市場において販売している。これに対して被告は、本件登録商標は被告の引用商標 1、2 と外観が類似して指定商品と同一、類似するので商品出所の誤認、混同のおそれがあり、引用商標の著名性に不当便乗して不正な利益を得ようとする目的で出願して登録された商標であるので無効とされるべきであるという商標登録無効審判を特許審判院に請求した。

【判決内容】

本件登録商標と引用商標 1 は、英語アルファベット「C」の模様の図形二つが左右で交差し対称構造をなしている点で基本的枠組が同一であり、ただ、引用商標 1 は左右の両端に開いた部分の余白をそのまま生かしているのに反し、本件登録商標は開いた同部分を薄い直線で連結して余白をなくす一方、「C」の模様の図形二つが交差する地点を他の部分より明るく処理した点に差があるが、引用商標 1 が素材として選択した「C」の模様の図形二つが左右で交差する形状は構成自体は簡単であるが、それから受ける印象が非常に独特で、視覚的に標章の中央に位置した図形間の交差部位に視線を集中させる効果があるので、そのような素材と枠組がそのまま使用され、単に視線がそれほど行かない周辺部位等においてのみ若干の変化が与えられた本件登録商標においても引用商標と類似する印象を受けると言うべきで、全体的、客観的、離隔的に観察すると、両商標は類似する商標であると見るべきである。

のみならず、両商標が全て各種かばん類を指定商品としていることを考慮すると、本件登録商標と引用商標 1 が類似する商品に同時に使用される場合、一般需要者に引用商標 1 の使用者やそれと特殊な関係にある者によって本件登録商標を使用する商品が生産又は販売されるものと認識されることがあり、商品の出所に関して誤認、混同を生じさせるおそれがあるため、本件登録商標をその指定商品に使用する場合、その商品は引用商標 1 を使用する商品と同じ品質を持つ商品として一般需要者がその品質を誤認するおそれがあるので、本件登録商標は商標法第 7 条第 1 項第 10 号及び第 11 号に違反して登録された商標として商標法第 71 条第 1 項第 1 号により無効とされなければならない。

【専門家からのアドバイス】

著名商標の周知性に便乗する目的で著名商標と同一の形態に付加要素を付した商標を登録しておき、これを製品に使用するものの、販売者や消費者が希望する場合にその付加要素を容易に除去することによって著名商標と同一の商標が付された製品であるかのような外観を形成する間接的な侵害行為が盛んに行われたことがあるが、このような行為が不正競争行為として許されないというのが従来韓国の裁判所の立場であった。本件で問題になった登録商標もそのような目的から出願、登録されたものと見られるところ、判決に明示的に表れてはいないが、商標の類似判断をするに当たってそのような不正競争の意図がある程度考慮の対象になり得ると見られるので、著名商標の保有者としては、登録商標の変形により著名商標と同一・類似なものとして使用する事例がある場合、そのような事例があることを示し得る資料を収集し、その登録商標の登録無効審判事件として提出することも積極的に考慮する必要がある。

以上

10. 不正競争防止法違反の判断時期に関して判示した事例

【書誌事項】

当事者：シャネル(原告) v. ジン・ソンボク外3人(被告)

判断主体：ソウル地方法院第12民事部

事件番号：2002 カ合 6901 標章使用差止

言渡し日：2002年12月6日

事件の経過：控訴(ソウル高等法院 2003 ナ 4404)

【概要】

国内に広く知られている「CHANEL」及び商標の商標権者である原告が「JINCHANEL」、
「JINCHANELPLUS」及び/又は商標と同一、類似に変形できるように製作された標章を商標
又は商号として使用している被告を相手取って不正競争行為差止等を請求した事件において、
裁判所は不正競争防止法等を根拠に原告の請求を認容した。

【事実関係】

1924年に創立された原告は、全世界的に広く知られた高級衣類及びハンドバック製造企業である。原告は、CHANEL 文字標章及び書類鞆、ハンドバック、オペラバッグ等を指定商品として1980年8月26日にCHANEL 文字商標を商標登録番号第73124号で、1980年11月18日に商標を商標登録番号第72785号で登録したのをはじめとし、「CHANEL」、「シャネル」及び商標を登録し、同標章は国内で原告の営業標識として広く知られている。

被告ジン・ソンボクは、書類鞆、ハンドバック、オペラバッグ等を指定商品として2つの円形図形が重なっている形態を基本にした多様な形態の図形商標(下表参照)と「JINCHANELPLUS」及び「JINCHANEL」という文字商標を登録又は登録出願している。被告らは、ハンドバック等の製品を原告が製造した製品の形や色など特色のある部分を類似するように製作した後、被告ジン・ソンボクの商標のうち図形商標をハンドバック等の製品に使用するに当たって2つの重なった円形図形の両側一部をペンチ等で簡単に跡形なく取り外せるようにし、これを取り外せば、「C」文字形状の図形を互いに反対に交差させて対称になるように構成した部分だけが残る、原告の図形商標と同一、類似の標章に変形され得る方法で使用し(下表参照)、「JINCHANEL」又は「ジンシャネル」という商号で同ハンドバック製品を販売した。

	被告ジン・ソンボクが 登録又は登録出願中の商標	変形後の形 (A,B 及び C 部分を取り外して使用)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		

一方、被告ジン・ソンボクは、原告との商標権紛争で損害賠償訴訟等が係属中であった 1999 年 3 月 8 日に原告との間に「原告の商標と同一、類似するように変形し、又は変形しやすい標

章を製造、使用しない」ことを約定していた。

【判決内容】

裁判所は、原告の商標使用差止請求に関連し、被告ジン・ソンボクに対して原告との約定に基づいて原告の商標と同一若しくは類似し、又は同一若しくは類似するように変形することができる標章を使用しない義務を負担するので、原告との約定により被告が登録又は登録出願中である各標章を使用してはならず、各製品を廃棄する義務を負担すると判示した。

特に、裁判所は、商標権侵害訴訟において侵害商標と被侵害商標の類否を判断するに当たっては、侵害行為の全過程を全体として観察しなければならないという前提の下に、被告が登録又は登録出願中である各図形商標を変形可能な方法で使用することは、原告標章と同一に変形されることを初めから予定し、その変形が簡単にできるよう使用したものと見るのが相当であり、被告らが変形可能な方法で各図形商標を使用した行為は、製品に同変形可能な形態の商標を付して取引先に供給する行為で完了したのではなく、取引先や消費者によって上記のような分離取外しが行われたときになってはじめて商標使用行為が完成すると見るべきであり、取引先や消費者による上記分離取外し行為は上記変形可能な商標を付した上記被告らの行為に帰属すると見るのが相当であると判示することにより、変形可能な商標を付した製品を販売する行為が不正競争行為に該当すると判示する一方、変形や分離できない形態で被告ジン・ソンボクの商標を使用することは混同を生じさせるおそれがないと判示した。

【専門家からのアドバイス】

従来から韓国の裁判所は他人の有名商標と類似するように変形可能な商標を使用する行為を不正競争行為と判断してきたが、その法理は未だ明確に定立されていなかった。この判決は、当該商標の分離や変形が予定されており、分離や変形により有名商標と混同を生じさせるおそれのある場合、不正競争行為の判断の対象になる商標使用の判断時点が、製品が販売された以後まで拡張され得るという点を法理的に明確に説示した点においてその意味があると言える。今後、上級審判決の推移を見守る必要がある。

以上

11. オンライン上のファイルの交換媒介行為に対して間接的な著作権侵害を認めた事例

【書誌事項】

当事者: 新村ミュージック株式会社他 15 人(申請人)VS ヤン・ジョンファン他 1 人(被申請人)

判断主体: 水原地方法院城南支院

事件番号: 2002 カ合 77 レコード複製等差止仮処分

言渡し日: 2002 年 7 月 9 日(決定)

【概要】

被申請人は 2002 年 5 月にソリパダというサイトを開設して運営し、インターネットを通じて音楽ファイルを無料で交換できるプログラムを開発して会員に配布してきた。これに対して申請人らは、同プログラムによりレコード販売高が激減し、申請人らのレコードの複製及び配布権が侵害されたと主張して、被申請人らが運営するサーバーに対する被申請人の占有を解き、執行官に保管することを命じる仮処分を申請し、裁判所は申請人の申請によって仮処分決定をした。

【事実関係】

被申請人は、2000 年 5 月にソリパダというサイト(<http://www.soribada.com>)を開設して運営し、インターネットを通じて音楽ファイルを交換できるプログラムを開発して会員に配布し、その会員数は 350 万名に達した。被申請人は、同プログラムがファイル目録と IP アドレスを自社サーバーのデータベースに保存、配布するのではなく、単にファイル伝送プログラムを通じて会員間のファイル交換の仲介役割だけを遂行したため著作権を侵害していないと主張した。一方、被申請人は、著作権料を支払わずに MP3 形式の音楽ファイルの交換を媒介した嫌疑(著作権法違反 幫助)で 2001 年 8 月に不拘束起訴され、現在裁判を受けている。

【判決内容】

裁判所は、被申請人らが開発、提供している「ソリパダ」のプログラムの利用者が同プログラムを利用し、申請人らがレコード製作者となっている歌が入っている mp3 ファイルをアップロードまたはダウンロードできるようにしてはならず、また、被申請人らは「ソリパダ」のサービスのために使用中のサーバー 3 台を「ソリパダ」のサービス又は同じ方式のサービスのために使用してはならないと判示した。

【専門家からのアドバイス】

インターネットの活性化と共に問題になってきたオンライン上の著作権問題に関連し、本決定はオンライン上でなされる mp3 ファイルの交換媒介行為に対して間接的な侵害を認めることによってオフライン上のレコード産業と著作権を保護を試みている。レコード業界は、本決定を契機に音楽サイトの有料化を推進し、また、著作権料を支払わないでいるその他のウェブサイトに対して法的な対策を取る予定で、オンラインコンテンツの有料化が加速化する見通しである。

以上

12. 編集アルバムの著作権侵害について判示した事例

【書誌事項】

当事者：社団法人 韓国音楽著作権協会(原告、被上告人) v. 株式会社ミュージックデザイン
(被告、上告人)

判決主体：大法院

事件番号：2001 タ 60682 著作権侵害停止等

言渡し日：2002 年 9 月 24 日

事件の経過：確定

【概要】

被告が原盤製作者の利用許諾のみを受けて音楽著作物の著作権者及び原告の許諾を受けない状態でいくつかの原盤に収録された曲を選択して収録した音盤を複製・配布したのに対し、原告は被告の行為が著作権侵害に該当すると主張して著作権の侵害停止を求めた。これに対し大法院は、音盤制作者が作った原盤に収録された曲を一部抜萃して新しい編集アルバムを制作する場合、音盤制作者の許諾を受けたにしても音楽著作権者の許諾を受けなかったとすれば、著作権侵害に該当すると判示した原審判決の結論を支持した。

【事実関係】

原告である韓国音楽著作権協会は、文化観光部長官の許可を受けて国内で音楽著作物に関する著作権信託管理業を行う法人であり、本件各作詞者又は作曲家(以下「本件各著作物者」)と本件各著作物に関して本件各著作物者が有している著作権及び将来取得するようになる著作権を原告協会に信託して管理する内容の著作権信託契約を締結した。一方、被告株式会社ミュージックデザインは、1990 年 2 月 7 日に設立されて以来、音盤製造及び販売業等を行う法人であり、被告は本件各著作物者から本件各著作物に対する利用許諾を受けて原盤を制作したいくつかの音盤制作者からその原盤に関する利用許諾を受け、1998 年 3 月に各原盤の一部の内容を抜萃して本件各著作物を収録した「君に聞かせてあげたい名曲Ⅰ」及び「君に聞かせてあげたい名曲Ⅱ」という題目のコンパクトディスク(CD)及びカセットテープ(以下「本件各音盤」)を各制作し、これを複製・販売した。

【判決内容】

「旧著作権法第 2 条第 7 号、第 67 条は、音を音盤に一番初めに固定した音盤制作者は、そ

の音盤を複製・配布する権利を有すると規定しながらも、同法第 62 条では音盤制作者等の著作隣接権に関する規定が著作権に影響を及ぼすものと解釈されてはならないと規定しており、同法第 42 条第 3 項は、知的財産権者の同意無くして第三者に複製・配布権を譲渡することができないと規定しているところ、音楽著作物の著作権者が音盤を制作しようとする音盤制作者に音楽著作物の利用を許諾することは特別な事情がない限り、音盤制作者が音盤の原盤を制作し、これを普通の音盤として複製して販売・配布することを許諾する範囲に限定されるものであるので、著作権者がこのような利用許諾の範囲を越えて自己の著作財産権のうち複製・配布権の処分権限までを音盤制作者に付与したとか、又は音盤制作者をして著作隣接物である音盤以外に著作権者の著作物に対してまで利用許諾をすることができる権限又は著作物の利用権を第三者に譲渡できる権限を付与した等の特別な事情が認められない限り、音盤制作者によって制作された原盤等の著作隣接物に収録された内容のうち一部ずつを抜萃し、いわゆる「編集アルバム」を制作しようとする者は、その音盤制作者のその著作隣接物に対する利用許諾以外に著作権者から音楽著作物に対する利用許諾を併せて受けなければならない」と説示し、被告が本件各著作から利用許諾を受けた音盤制作者らからのみ利用許諾を受け、本件各著作ら及び原告協会からは著作物利用許諾を受けないまま本件各音盤を複製・配布したのは本件各著作物に対する原告の著作権を侵害する行為に該当すると判示した原審の結論を支持した。

【専門家からのアドバイス】

音楽著作物の著作権者が音盤を制作しようとする音盤制作者に音楽著作物の利用を許諾することは、特別な事情がない限り、音盤制作者が音盤の原盤を制作してこれを普通の音盤に複製して販売・配布することを許諾する範囲に限定されると解釈されるので、音盤制作者により制作された原盤に収録された内容のうち一部ずつを抜萃していわゆる「編集アルバム」を制作しようとする者は、その音盤制作者のその著作隣接物に対する利用許諾以外に著作権者から音楽著作物に対する利用許諾を併せて受けなければならないという点に注意を要する。

以上

13. 実用新案権の権利範囲

【書誌事項】

当事者：株式会社スノウ洋行(原告、控訴人) v. 株式会社キトゥラミガスボイラー(被告、被控訴人)

判決主体：ソウル高等法院

事件番号：2002 ナ 25992 損害賠償(知)

言渡し日：2002 年 10 月 30 日

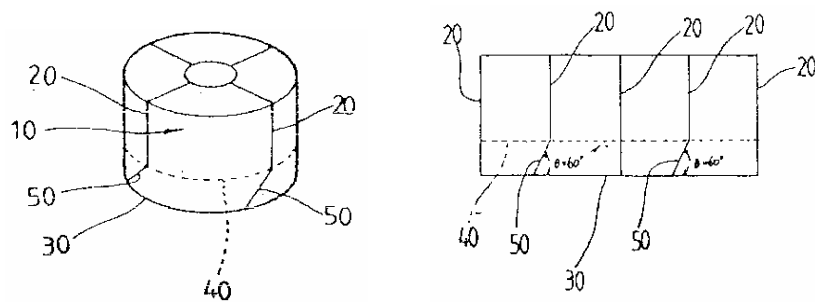
事件の経過：確定

【概要】

ムーブラッシュ直流モーター用回転子に関する考案の実用新案権者である原告は、被告が1996年6月から1998年6月14日まで本件登録考案上の回転子と技術的構成や目的、作用効果の面から実質的に同一の回転子を生産して原告の実用新案権を侵害したと主張し、被告を相手取って損害賠償を請求したが、裁判所は、被告の実施行為が原告の実用新案権の権利範囲に属しないという理由で原告の請求を棄却した第1審判決の結論を支持し、原告の控訴を棄却した。

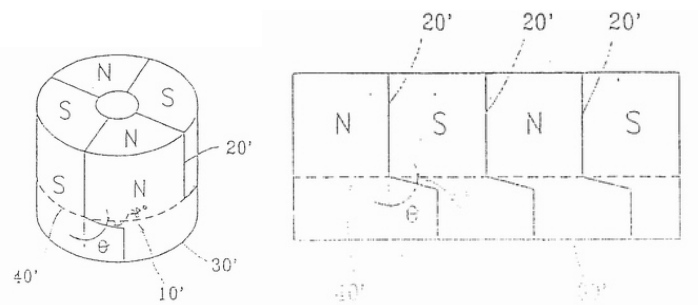
【事実関係】

ボイラー部品である配風器等を生産、販売する会社である原告は、磁気センサーに感知される部分の着地角度を変更して直流モーターの効率を高めたムーブラッシュ直流モーター用回転子に関する考案(磁気センサーを利用したムーブラッシュ直流モーター用回転子)(以下「本件登録考案」)を1992年9月21日に実用新案登録番号第67327号で登録(以下「本件実用新案権」)した実用新案権者である(この実用新案権は1998年6月14日に登録料未納で消滅した)。本件登録考案は、磁気素子を利用したムーブラッシュ直流モーター用回転子において、第2境界線(40)の上部分では第1境界線(20)と下面(30)の角度が90度になるよう相反する極性で着磁され、第2境界線(40)の下部分では斜線(50)と下面(30)の角度(θ)が60度になるよう相反する極性で着磁されたものを特徴とするムーブラッシュ直流モーター用回転子を請求項1項とする。



<本件登録考案>

一方、被告は 1994 年 3 月から原告が本件登録考案により製造、生産した回転子を購入したが、1995 年 11 月から独自に回転子を製造、生産するようになった。被告は 1995 年 11 月 28 日から 1996 年 8 月 22 日までは磁気センサーを利用したムーブラッシュ直流モーター用回転子において第 2 境界線(40')の上部分(主着磁領域)では第 1 境界線(20')と下面(30')の角度が 90 度になるように相反する極性で着磁され、第 2 境界線の下部分(補助着磁領域)では第 1 境界線の下限点が第 2 境界線に沿ってある程度若干傾斜して進み再び下面(30')と 90 度につながるように形成されるのを特徴とする回転子(以下「第 1 期実施品」)を製造、生産し、1996 年 8 月 23 日から 1997 年 1 月 23 日まで及び 1997 年 1 月 24 日以後からは着磁形態が 90 度である階段型として形成されるのを特徴とする回転子(以下「第 3 期実施品」)を製造、生産した。

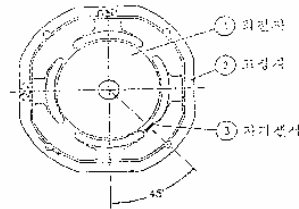


<第 1 期実施品>



(a)착자 요면

(b)착자 평면



(c)자기 센서기 회로각의 중심에서 45°일 때

<第 3 期実施品>

【判決内容】

裁判所は、本件の核心的な争点が「第 2 境界線の下側部分(制御磁石)において斜線と下面がなす着磁角度を鋭角としたとき、その斜線がなす領域の幅が磁気センサーの出力電圧の波形にどのような影響を及ぼすか」という点にあると判断し、これに関し、本件登録考案と第 1、3 期引用考案が制御磁石の部分の着磁構造において幾何学的に異なる点、本件登録考案は制御磁石部分の N、S 極の着磁境界が 60 度で磁気センサーの位置を上下に動かせば、磁気センサーの出力電圧の波形が異なるが、被告の第 1、3 期実施品は、N、S 極の着磁境界が垂直であって磁気センサーの位置を上下に動かしても磁気センサーの出力電圧の波形が同一である点、本件登録考案の目的は磁極の着磁境界を傾斜するようにし、磁気センサーの位置を上下に調整して磁気センサーの出力電圧の衝撃係数を 50%に調整できるようにするところにあるが、第 1、3 期実施品の目的は、磁極の着磁境界を階段型にして、磁石の N、S 極の境界と制御磁石の N、S 極の境界間の位相角をおき、これを利用して位相角を調整しようとする点等の差異点を考慮し、本件登録考案と第 1、3 期引用考案は考案の核心特徴をなす制御磁石部分の構成及び目的が相違し、両者を同一又は類似する考案とみることはできないと判示した。

また、裁判所は、回転子の着磁構造の構造と外形に関係なく、(a)第 1 境界線と第 2 境界線が会う部分と(b)斜線と回転子の下面が会う部分に続く仮想線の角度が 60 度である場合には、全て本件実用新案権の権利範囲に属するので、被告の第 1、3 期実施品が本件実用新案権の権利範囲に属するという原告の主張に対し、本件実用新案の請求範囲にそのような記載がないのでその部分まで本件実用新案の権利範囲が拡張され得ないという理由で原告のこの部分の主張を排斥した。

【専門家からのアドバイス】

特許、実用新案の権利範囲は、登録出願書に添付された明細書の請求範囲に記載された事項により定められることが原則で、明細書の他の記載による補充は例外的なものであるだけでなく、補充が可能であっても、その権利範囲の拡張解釈は不可能であるというのが韓国裁判所の態度であるので、特許、実用新案を登録する場合には、明細書に開示された全ての技術を包括できるように請求範囲を作成する必要がある、登録後にその権利範囲に関する紛争が発生した場合、請求範囲に属しないとしても、均等範囲に属するの否かに関しても積極的な主張・立証をする必要がある(上記の判決には均等侵害に関する判断がないところ、原告が均等の主張をしなかったものと見られる)。

以上

14．商品標識としての自他商品識別力の認定基準に関する判決

【書誌事項】

当事者：HMI インダストリーズインコーポレイティッド(債権者、上告人) VS 株式会社ローヤルクイーンクラブインターナショナル外1名(債務者、被上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2001 タ 44925

言渡し日：2001 年 10 月 12 日

事件の経過：確定

【概 要】

債権者の製品とその形態が類似する真空掃除機を販売している債務者の行為が不正競争防止法上の商品主体混同行為に該当すると主張し、債権者が債務者を相手取って真空掃除機製品の販売禁止等を求める仮処分申請をし、これに対してソウル地方法院は債権者の申請を一部認容したが、大法院は債権者の申請を棄却したソウル高等法院(抗告審)の結論を維持した。

【事実関係】

債権者は真空掃除機製造、販売会社であって、真空掃除機を生産し、各国において生産、販売してきた。一方、債務者らは債権者と販売代理店契約を締結し、債権者の真空掃除機を国内に輸入し、訪問販売等を通じて販売してきたが、販売代理店契約が終了し、他の会社から債権者の真空掃除機と類似する形態からなる真空掃除機の納品を受けて販売した。

【判決内容】

裁判所は、商品の形態は、意匠権又は特許権等により保護されない限り、原則的にこれを模倣して製作することが許容され、但し、例外的にある商品の形態が長期間の継続的・独占的・排他的使用又は持続的な宣伝広告等により、その形態が有する差別の特徴が取引者又は需要者に特定の品質を有する特定の出所の商品であることを連想させる程度に顕著に個別化された場合にのみ、副次的に自他商品が識別力を有するようになり、このような場合にはじめて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号イ目所定の「その他の他人の商品であることを表示した標識」に該当し、同法による保護を受けることができるとした。また、商品の形態が他人の商品を標示する標識として国内に認識されているか否かについては、その使用期

間、方法、態様、使用量、取引範囲等と商品取引の実情及び社会通念上、客観的に広く知られているか否かが一応の基準となるが、真空掃除機の平たい円筒形ないし炊飯器型模様の全体的な形態とその本体からダストコンテナ(dust container)を分離した後の三角の頭巾形態の内側模様が特定会社の商品であることを表示する標識として国内に広く認識されているとは認め難く、他の外国会社の製品である平たい円筒形ないし炊飯器型模様の家庭用真空掃除機が国内に輸入・販売される実態に照らしてみると、上記真空掃除機の形態に自他商品の識別力のある差別的特徴があるとは見難いと判示した。

【専門家からのアドバイス】

韓国において差別的な特徴を有する商品の形態や色合、包装等を権利として保護を受けようとする企業は、必ずそのようなものを意匠として登録しておくべきである。一方、必要な意匠登録がなされていない場合でも、長期間の活発な広告活動を通して相当な売上を上げることによって、商品の形態等が特定の企業の商品を表す標識として広く認識されているという事実を立証する場合、不正競争防止法による保護を受けることができるが、これを立証することは非常に困難である場合が多いので、紛争がなくとも日頃からこれを立証するための資料を収集、保管しておく必要がある。

以上

15．陶磁器の果物模様が商品の出所を表示する標識に当たると判示した事例

【書誌事項】

当事者：ポートメリオンポタリスリミテッド(申請人、被上告人)VS 株式会社グアンソン貿易(被申請人、上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2000 タ 67839 仮処分異議

言渡し日：2002 年 2 月 8 日

事件の経過： 確定

【概 要】

被申請人が申請人のポモナ陶器のうつわ製品と類似する陶器うつわセットを製造・販売したのに対し、申請人が不正競争防止法の商品主体混同行為に当たるとして販売差止仮処分を申請した。これに対してソウル地方法院は、申請人の申請を棄却したが、大法院は申請人の申請を認容したソウル高等法院(抗告審)の結論を維持した。

【事実関係】

申請人ポートメリオンポタリスリミテッドは、1982 年から英国で「ポモナ」陶器うつわセットを開発、製造し、全世界的に販売してきており、国内でも 1991 年から 2000 年まで 100 億ウォン以上の販売実績を上げる等、持続的な販売、広告活動を行ってきた。一方、被告は原告の製品と極めて類似する陶器うつわセットを製造、販売した。

【判決内容】

裁判所は、一般的に商品の形態又は模様は、商品の出所を表示する機能を有するものではなく、単にある商品の形態、模様又は色相等が商品に独特の個性を付与する手段として使用され、それが長期間、継続的・独占的・排他的に使用され、又は持続的な宣伝広告等により、それが有する差別的特徴が取引者又は需要者に特定の出所の商品であることを連想させる程度に顕著に個別化されるにいたる場合にはじめて、旧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 号イ目で定める「他人の商品であることを表示する標識」に該当する(大法院 2001.2.23 言渡 98 タ 63674 号判決)とした上で、果物模様が彫られた「ポモナ」陶器うつわセットは英国で 1982 年から開発、製造され、全世界的に販売されてきており、国内でも 1991 年から 2000

年まで 100 億ウォン以上の販売実績を上げる等、持続的な販売、広告活動を通じて関連需要者と取引者に広く知られており、本件果物模様はその模様、色彩・位置及び配列において他の業者の模様と差別性が認められ、申請人の陶磁器うつわセットの出所を表示する標識に該当すると言えるところ、被申請人の販売する陶磁器うつわセットに描かれた果物模様は申請人のものと同一又は極めて類似し、被申請人の行為は商品主体の混同行為に該当すると判示した。

【専門家からのアドバイス】

商品の形態又は模様について、不正競争防止法上保護される商品標識として自他商品の識別力を取得して終局的に保護を受けるために、企業としては、自己の商品の形態、模様等が商品に独特の個性を有するよう製造し、長期間、継続的・独占的に使用、広告することが必要であり、これを模倣する者に対しては、積極的な差止措置を取る必要がある。

以上

16．不正競争防止法上の営業主体混同行為の範囲について判示した事例

【書誌事項】

当事者：株式会社インターパーク(原告) VS 李スンヒョン(被告)

判断主体：ソウル地方法院

事件番号：2001 カ合 19146 ドメインネーム登録抹消

言渡し日：2001 年 11 月 2 日

事件の経過：確定

【概 要】

原告は、被告がドメインネームの `interpark.co.kr` を登録し、これを利用して原告の運営するインターネットショッピングモールで販売する物品と同一、類似の物品を販売する他のウェブサイトを紹介・リンクさせることなどが不正競争防止法上の営業主体混同行為又は原告の登録サービス権の侵害行為に当たるとして同ドメインネームの登録抹消等を求める請求をし、裁判所は原告の請求を認容した。

【事実関係】

原告は 1996 年 2 月にドメインネームの `interpark.com` を登録し、同年 6 月から同ドメインネームのウェブサイトでインターネットショッピングモールを運営してきており、1998 年 7 月には「INTERPARK」標章をコンピュータを利用した販売代行業等を指定サービス業として商標登録した。一方、被告は 1998 年 3 月にドメインネーム `interpark.co.kr` を登録してウェブサイトを開設、ウェブサイト中にも `interpark.co.kr` を表示し、2000 年 3 月から 2000 年 8 月まで原告のショッピングモールで販売する物品と同一、類似の物品を販売する他のウェブサイトを紹介・リンクし、提訴後に同ウェブサイトの運営を中断した。

【判決内容】

裁判所は、不正競争防止法上の営業主体混同行為に関連する混同には、同一性に関する狭義の混同の他に、両者間に取引上、経済上又は組織上密接な関係のあるものと誤認させる広義の混同が含まれ、特に識別力の強い営業標識の場合に混同の危険がより大きいとした上で、被告が原告の標章がそのまま使用された本件ドメインネームの `interpark.co.kr` を使用する場合、原告のウェブサイトに接続しようとする一般人が被告のウェブサイトに接続する可能性が高

い点、被告のウェブサイトが開設された時期に既に原告の商標が広く知られて強い識別力を有する点等に照らし、一般取引者や需要者が被告のウェブサイトの運営主体及び特定のウェブサイトにおける商品及びサービスの提供、営業主体が原告又は原告と一定の関係があるとの印象を与え、営業主体の誤認・混同のおそれがあるとした。また、2000 年 8 月以後に原告のウェブページとは無関係である旨の案内文を掲示し、被告が同ウェブページの運営を中断したとしても、原告の営業上の利益が侵害される具体的なおそれがあり、原告は被告の行為の差止請求ができるとした。

【専門家からのアドバイス】

周知性を獲得した商品/営業標識の保護を受けようとする会社としては、その保護のためにその標識で構成されたドメインネームを登録しておく努力以外にも、これと類似するドメインネームが他人によって登録されたまま営業に使用されているかどうかを常にモニターする必要がある、その結果、ドメインネームが会社の営業と同一又は類似の営業に使用されており、混同を生じさせるおそれがある場合のみならず、類似すると見難い営業に使用されていても周知標識の識別力や名声が毀損されていると判断される場合には、不正競争防止法に基づいて禁止請求等を行行使することが可能なので、これに対する積極的な法的措置を考慮する必要がある。

以上

17. 商標権の濫用的行使と不正競争防止法の例外的適用について判示した事例

【書誌事項】

当事者：株式会社韓国ヤンセン(申請人、原告人) VS 高麗銀丹株式会社(被申請人、被告)

判断主体：ソウル高等法院

事件番号：2001 라 352 不正競争行為差止仮処分

言渡し日：2002 年 5 月 8 日

【概 要】

「TYRENOL、タイレノール」及び「TYLENOL」商標の国内通常使用権者である申請人は、被申請人が「イタレノール、EETARENOL」商標を登録後に申請人の製品と同一の解熱鎮痛剤に同商標を表示して販売したのに対し、被申請人の行為が不正競争防止法上の商品主体混同行為に当たると主張し、被申請人を相手取って「イタレノール、EETARENOL」商標を付した解熱鎮痛剤の販売差止を求める仮処分を提起したが、ソウル高等法院は申請人の請求を棄却した原審判決を維持した。

【事実関係】

申請人は「TYRENOL、タイレノール」及び「TYLENOL」商標の国内通常使用権者であって、解熱鎮痛剤を製造して同商標を付して販売している。一方、被申請人は登録商標の「イタレノール、EETARENOL」の商標権者であって解熱鎮痛剤を製造して同商標を使用して販売してきた。

【判決内容】

裁判所は、申請人の「TYRENOL、タイレノール」商標と被申請人の「イタレノール、EETARENOL」商標は共にハングルとローマ字が2段で結合されて構成された商標で、各ハングル部分及びローマ字部分に分離して称呼・観念されるが、ローマ字部分は後半の「RENOL」を除く残りの部分が全く異なり、両標章を全体的、客観的、離隔的に観察すると、商品の出所や営業の混同を生じさせる程度の類似性があるとは見難いので、被申請人が本件商標と包装を使用した行為を不正競争行為と見ることはできないと判示した。また、被申請人の商標登録が権利濫用に当たるかに関して、商標法等他の法律に不正競争防止法と異なる規定がある場合、同法の規定を適用せず他の法律の規定を適用するのが原則(不正競争防止法第15条)であるが、商標の登録が自己の商品を他人の商品と識別させる目的で行ったのではなく、国内で広く認識されて使用され

ている他人の商標と同一又は類似の商標を使用して、一般需要者に他人の商品と混同を生じさせて利益を得る目的で形式上商標権を取得するものならば、その商標の登録出願自体が不正競争行為を目的とするもので、権利行使の外形を備えたとしても商標法の悪用又は濫用となり、商標法による権利の行使と認めることはできないので、このような場合には同法第 15 条の適用が排除されて不正競争防止法上の差止請求をなすことができるが、これを疎明する証拠がなく、申請人に不正競争防止法上の差止請求権があるとすることはできないとした。

【専門家からのアドバイス】

商標法等の他の法律に不正競争防止法と異なる規定がある場合、その法律の規定を適用するのが原則であるが、例外的に周知商標と同一・類似の商標を登録出願して需要者に混同を生じさせるようにして利益を得る目的で形式上商標権を取得した場合、商標法による適法な権利行使と見ることができず、不正競争防止法第 15 条の適用が排除されて同法上の差止請求ができる旨の判決はいくつかあるので、他人が著名な会社の商号等の商品/営業標識と同一、類似のものを商標として先登録しておいたとしても、その権利行使の可能性を慎重に検討する一方、先登録された他人の商標に対する登録無効/取消事由を調査し、これに対するアクションを取ることも積極的に考慮する必要がある。

以上

18．似商号の使用の違法性の判断基準に関する事例

【書誌事項】

当事者：パワーコム株式会社(原告、上告人)VS 株式会社パワーコム(被告、被上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2001 タ 73879 損害賠償(キ)

言渡し日：2002 年 2 月 26 日

事件の経過：確定

【概要】

ソウルに本店を置いて電子部品・電子製品・半導体部品の卸小売業及び輸出入業等の事業を行う原告会社は 1999 年 11 月から「パワーコム株式会社」に商号を変更したが、被告会社が 2000 年 1 月 26 日にソウルを本店として「株式会社パワーコム」という商号を登記して電気通信回線設備賃貸事業、総合有線放送分配網及び伝送網事業等の事業を開始した。これに対して原告は、商法上の商号権の侵害、不正競争防止法上の不正競争行為、逆混同による信用の毀損による損害賠償を求める訴えを提起し、大法院は原告の請求を棄却した原審の判決を維持した。

【事実関係】

原告会社は 1995 年 6 月 20 日に本店所在地をソウル特別市、資本金 6 億 4,000 万ウォン、設立目的を電子部品・電子製品・半導体部品の卸小売業及び輸出入業等として設立された会社であり、電子部品・電子製品・半導体部品の需要者である電子製品製造会社又は消費者を主要顧客として同目的事業を行ってきたが、その商号を 1995 年 12 月 29 日に「パワーコム電子株式会社」に、1999 年 11 月 3 日に「パワーコム株式会社」に変更してその各変更登記を完了した。被告会社は 2000 年 1 月 26 日に本店所在地をソウル特別市、設立目的を電気通信回線設備賃貸事業、総合有線放送分配網及び伝送網事業等とし、商号を「株式会社パワーコム」として設立されたが、設立と同時に商号登記を完了し、電気通信回線設備の使用者である電気通信事業者を主顧客として同目的事業を行ってきた。

【判決内容】

裁判所は、商号権の主張に関し、商法第 23 条第 1 項は、何人も不正な目的で他人の営業として誤認し得る商号を使用できないと規定しているところ、他人の営業と誤認し得る商号とは、その他人の営業と同種営業に使用される商号のみに限定されるわけではなく、ある商号が一般需要者をして営業主を誤認・混同させるおそれがあるかについて判断するに当たっては、両商号の全体を比較観察し、各営業の性質や内容、営業方法、需要者層等において互いに密接な関連を有している場合であって、一般需要者が両業務の主体が互い

に関連があるものと考え、又はその他人の商号が顕著に広く知られていて需要者から企業の名声によって絶対的な信頼を獲得したケースに該当するかどうかを総合的に考慮すべきであるが、両社が供給する財貨と役務が互いに異なる点、主たる顧客層も前者は電子製品の製造会社又は消費者である反面、後者は電気通信事業者であって互いに異なる点、両社が資本金や資本金や売上高の規模においても著しい差がある点等に照らし、被告会社が原告会社の商号の同一・類似の商号を使用したとしても、一般需要者が被告会社の営業を原告会社の営業と誤認するおそれがないとした。

また、不正競争行為の主張に関し、原告会社の商号がその営業標識として国内に広く認識されている点を立証するに足る証拠がないとした。更に逆混同による信用毀損の主張に関し、商号を先に使用した者(先使用者)の商号と同一・類似の商号を後に使用する者(後使用者)の営業規模が先使用者のより大きく、その商号が周知性を獲得した場合、後使用者の商号使用によりあたかも先使用者が後使用者の名声又は消費者の信用に便乗して先使用者の商品の出所が後使用者であるかのごとく消費者を欺瞞するという誤解を受け、先使用者の信用が毀損する等においては、これをいわゆる逆混同による被害と見て後使用者の先使用者に対する損害賠償責任を認める余地が全く無くはないと言えないが、商号を保護する商法と不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の立法趣旨に照らし、先使用者の営業が後使用者の営業とその種類が異なり、又は営業の性質や内容、営業方法、需要者層等において密接な関連がない場合等においては、そのような逆混同による被害を認めることができないと判示した。

【専門家からのアドバイス】

既に登記されている他人の商号と同一又は類似の商号を使用する企業は、先使用者の営業の性質や内容、営業方法、需要者層等に関する情報を事前に収集、分析する必要があり、その分析結果に従って先使用者の営業の性質や内容、営業方法、需要者層等とは異なる事業を行うことによって先使用者の営業と混同を生じさせないようにすることが重要である。商号の使用を前後して大々的な広告を行うことによって、自社だけの独自のイメージを形成する一方、自己の商号使用が先使用者の名声に便乗する意図でなされたものでないという点を間接的に表せるようにする必要がある。

以上

19．不正競争防止法上の営業主体混同の範囲について判示した事例

【書誌事項】

当事者：イーストマンコダックカンパニー外1名(原告、被控訴人)VS ソンファシシステム技術株式会社(被告、控訴人)

判断主体：ソウル高等法院

事件番号：2001 ナ 72120 商標権侵害差止等

言渡し日：2002 年 5 月 28 日

事件の経過：確定

【概要】

「Kodak」商標の商標権者である原告は、被告が原告との販売代理店契約終了後も「kodak.co.kr」ドメインネームを登録して、そのドメインネームの下で原告の製品を紹介し、原告と類似するサービスを提供したのに対し、原告は、このような被告の行為が商標権・サービス標権侵害行為及び不正競争防止法上の営業主体混同行為に該当するとし、「Kodak」関連標章の使用禁止及び「kodak.co.kr」ドメインネーム登録抹消を求める訴えを提起し、ソウル高等法院は原告の請求を認容した原審判決を維持した。

【事実関係】

原告のイーストマンコダックカンパニーは、写真関連製品を生産、販売する米国会社であり、同じく原告の韓国コダック株式会社は原告イーストマンコダックカンパニーの子会社として同社から写真関連製品を国内に独占輸入、販売している。また、原告のイーストマンコダックは、1970 年 12 月 14 日に写真機械器具及びその付属品等を指定商品及びサービス業として各種「KODAK」関連商標を登録し、また、「Kodak」商標は特許庁の外国商標資料集及び国内英韓辞典に掲載されている。更に、原告らは 1998 年 12 月 7 日に「kodakkorea.co.kr」ドメインネームを登録し、原告らの商品及びその他情報を提供するウェブサイトとして運営している。一方、被告は、1996 年 2 月 1 日に原告の韓国コダックと販売代理店契約を締結し、原告の韓国コダックから写真関連製品の供給を受けて販売していたところ、物品代金支払いを延滞し、原告の韓国コダックは被告の債務不履行を原因として同契約を解約する通知をし、遅くとも 1999 年 1 月 27 日に同契約が解約された。被告は、1997 年 7 月 24 日に「kodak.co.kr」ドメインネームを登録して同ドメインネームを住所とするウェブサイトを開設し、1999 年 7 月 5 日に本件商標を掲示して原告の商品を紹介したが、2000 年 4 月 20 日に被告会社を案内し、「kodak」変形商標を掲示して原告会社の写真関連機器を紹介した。

【判決内容】

裁判所は、原告の登録商標である「kodak」と同一・類似の「kodak.co.kr」をドメインネームとして使用し、原告コダックが登録した商標・サービス標の指定商品及び指定サービス業と同一・類似する商品及びサービス業を提供するなど「kodak」商標及び変形標章を表示し、「kodak.co.kr」ドメインネームを住所とするウェブサイトを経営する行為は、原告コダックの商標権及びサービス標権に対する侵害に該当すると判断した。

また、不正競争防止法上の商品主体、営業主体の混同には、同一性に関する狭義の混同の他に両者間に取引上、経済上又は組織上、密接な関係があるものと誤認させる広義の混同も含まれるだけでなく、このような混同の危険は識別力の強い商品・営業標識の場合に、より一層大きいと言えるところ、原告らも「kodakkorea.co.kr」ドメインネームで接続されるウェブサイトを経営しているので、被告が「kodak」商標を要部とする「kodak.co.kr」ドメインネームを使用する場合、原告らのウェブサイトへ接続しようとする一般人としては、被告の本件ウェブサイトへ接続するようになる可能性が大きいという点、被告が本件ウェブサイトにおいて紹介・販売した商品及びサービスが原告らの商品及びサービスと同一・類似するという点、本件商標は一般人に広く知られている著名商標として強い識別力を有する点等を総合してみれば、一般人としては本件ウェブサイトにおいて行われた広報営業の主体本件ウェブサイトにおいて提供されていた商品・サービスの出所とそれに対する販売営業の主体がすべて原告らであり、少なくとも原告らと一定の関係にあるのではないかという認識を有するようになり、商品主体及び営業主体に対して誤認、混同するおそれがあるため被告が「kodak.co.kr」のドメインネームを使用しながら、本件商標及び変形標章を表示し、1999年7月5日頃及び2000年4月20日頃のような内容で本件ウェブサイトを経営する行為は不正競争防止法所定の不正競争行為に該当すると判断した。

【専門家からのアドバイス】

国内に広く知られた他人の商品、営業標識をドメインネームとして登録し、これを利用して周知標識の保有者と類似する営業をする場合、不正競争行為に該当するという先例がいくつかあるので、著名標識を保有する企業としては、これを侵害するおそれのあるドメインネームを検索し、これを保護するための適切な措置を取ることを考慮してみる必要がある。特に要件と期間、費用面において最近設立された韓国インターネット情報センター傘下のドメインネーム紛争調停委員会の紛争調停手続を利用してみることも積極的に考慮すべきである。

以上

20. 書名の使用に関して判示した事例

【書誌事項】

当事者: チョン・チャンヨン(申請人、被控訴人) v. 株式会社社会評論(被申請人、控訴人)

判断主体: ソウル高等法院

事件番号: 2002 ナ 3596 仮処分異議

言渡し日: 2002 年 9 月 4 日

【概要】

著作者である申請人と出版業者の被申請人は出版契約及びコンサルティング契約を締結し、「英語は絶対、勉強するな!」という書名を使用した書籍を製作、販売してきたが、その後被申請人が申請人に対価を支払わないで本件書名を使用して更に別の書籍を販売したのに対し、申請人は「英語は絶対、勉強するな!」が申請人の著作物として申請人の商品に該当し、そのような被申請人の行為が著作権侵害、不正競争防止法上の商品主体混同行為及び営業主体混同行為に該当すると主張して被申請人を相手取って同書名を使用した書籍印刷配布禁止等を求める仮処分を申請し、裁判所は本申請を認め、その仮処分異議事件の控訴裁判所であるソウル高等法院も原審の決定を維持した。

【事実関係】

申請人は 1999 年 5 月 26 日に被申請人との間に申請人が著述した英語学習法に関して期間 3 年の独占的な出版契約を締結し、同契約に基づき「英語は絶対、勉強するな!」という書名の書籍が出版された。この書籍が 100 万部以上販売され、大きな反響を得るや、被申請人はその英語学習法を具体的に実践するためのテープ教材付の書籍の発刊を計画し、申請人以外の者にその内容を著述させた後にその著作権の譲渡を受けて各著作物に本件書名を使用してテープ教材付書籍を販売した。それらの書籍の出版の過程で、2000 年 2 月 12 日に申請人と被申請人の間に、それらのテープ教材付の書籍に関して申請人の英語学習法のコンセプトが維持されるよう申請人が助言し、被申請人が謝礼金を支払うこと等を内容とするコンサルティング契約が締結された。ところが、その後、被申請人は、申請人との協議や申請人の了解、申請人に対する対価の支払いなくして上記とは別途に本件書名「英語は絶対、勉強するな!」を使用した書籍を申請人の名義で更に製作、販売した。

【判決内容】

一般的に著作物の書名自体は著作物の標識に過ぎず、独立した思想、感情の創作的表現であるとは見難く、著作物としての保護を受けられないところ、本件書名は文章的構成を持ち反語的な意味をもっていて一見独特に見えるが、既存の通念化された英語学習方法を拒否するという標語的な意味を伝達するものであって創作的表現というよりはアイディアの領域に該当し、書名それ自体だけでは著作物であると見ることは困難である。

また、一般的に著作権者が自己の著作物に関して出版業者に出版権を設定した場合、出版権者は設定契約で定めるところにより著作物を原作そのまま出版する権利と義務があるところ、その権利はその設定期間中、当該著作物を出版しこれを商品化させることができる独占的な権利であって、出版権を設定した後は著作権者でもその著作物を原作どおり出版することができなくなるものであるので、たとえ著作権者が著作した無体物である著作物の内容と表現は著作者に帰属するものであるとしても、そのような内容と表現を出版権者が出版することによって生産された有体物である書籍という商品は出版権者に帰属するので、本件書籍は申請人の商品と見ることができない。

一方、一般的に「営業」とは、経済的利益や対価を得ることを目的とする事業をいうところ、営業主体混同行為における営業を、商業、工業、農水産業など伝統的な営利事業に限定するのではなく、文芸、著述活動上の事業、芸能活動状況の事業等と独自の経済活動を営むものであれば、幅広くこれに該当すると見るのが相当であるので、本件の対象の英語学習法に関する著述業又は営業主体混同行為の営業に該当する。

本件に関する弁論の全趣旨を考慮すれば、申請人は自己が創案した独創的英語学習方法に関して著述活動を続けることによって営利を目的に英語学習法に関する著述業を営んでいると言うべきで、本件書名は申請人が著述した代表的な書籍の名称であり、申請人のそのような営業の標識として国内に広く認識されたと言うべきであるので、被申請人が直接著述し又は第三者にその内容を著述させて著作権の譲渡を受けた書籍に本件書名をその書名の一部に使用する方法で本件書籍を製作、出版する行為は、消費者に本件書籍が申請人が著述したものであるか、又は申請人と営業上、契約上、組織上何らかの関連があるものと誤認、混同させるもので、本件書籍の広告、販売及びインターネットホームページを通じた情報提供だけでは本件書名が被申請人の営業標識として広く知られて通用しているものと認めるには足りないもので、特別な事情がない限り、不正競争防止法上の営業主体混同行為に該当すると言うべきである。

【専門家からのアドバイス】

書籍の書名が著作権で保護されないとしても、商標、サービスマーク、又は不正競争防止法上の商品・営業標識としての保護さえも否認されるものではない。この判決は、問題となった標章が付された商品の主体ではなく商標法に基づく差止請求はもちろん不正競争防止法上の商品出所の混同可能性があるという点を理由にする不正競争防止法上の差止請求もできない

権利者であっても、著述業と関連しては不正競争防止法上保護される営業標識に該当すると主張することが可能であると判示した点に意味がある。

以上

21. 周知著名な標識の識別力又は名声を損傷する行為

【書誌事項】

当事者：李チュンヒ(原告) v. ソニー株式会社(被告、日本法人)

判決主体：ソウル地方法院

事件番号：2001 カ合 35469 ドメイン名移転決定取消及び所有権確認

言渡し日：2002 年 10 月 18 日

事件の経過：確定

【概要】

原告が登録しておいていた www.sonybank.com ドメイン名(以下「本件ドメイン名」)を被告に移転するという WIPO 仲裁調停センター(以下「センター」)の命令決定が下されたのに対し、原告はセンターの同決定の執行を留保させるために、ソウル地方法院にドメイン名移転決定取消及び所有権確認を求める訴えを提起したが、同法院はセンターの決定が正当であって原告に効力があるのみならず、原告が本件ドメイン名を登録して使用することが、被告の商標が有する識別力を損傷させるおそれがあると判断し、原告の請求を棄却した。

【事実関係】

1946 年に設立された日本の会社である被告は、各種家電製品に関連して世界的に周知著名な SONY 商標の所有者であって、2000 年 3 月 30 日に被告のホームページである www.sony.co.jp にネットワーク金融サービスのためのネットワーク銀行設立計画を発表した。一方、原告は 2000 年 5 月 1 日に本件ドメイン名を大韓民国所在の漢江システム株式会社を通じて登録する際に漢江システムのドメイン名登録約款に同意し、登録時に ICANN の統一ドメイン名紛争解決政策に同意した。原告は登録以後、本件ドメインネームを全く使用していなかった。これに対して被告は、2000 年 11 月 11 日に WIPO 仲裁センターに原告を被申請人として本件ドメインネームの移転を求める調停を申請した。原告は 2000 年 12 月 14 日及び 2000 年 12 月 21 日に被告代理人に電子メールで本件ドメイン名を米ドル 2,500 ドルで購入することを提案しながら、要求に応じない場合に深刻な問題を引き起こすことを通知した。2001 年 5 月 15 日に WIPO は、(i)原告の本件ドメイン名が被告の標章と同一又は類似し、(ii)原告には本件ドメイン名に関連する権利又は正当な利益がなく、(iii)原告が本件ドメイン名を登録関連費用を超過する対価で本件ドメイン名を販売するために登録したものと見られるので、本件ドメイン名が不正な目的で登録されたと判断し、本件ドメイン名を被告に移転するという決定(以下「本件決定」)をした。原告は当初、本件決定の取消及び所有権の確認を求める訴えを裁判所

に提起したが、後にその請求の趣旨を「本件決定の効力が原告に及ばない。又は被告に本件ドメイン名の移転又は抹消を求める請求権が存在しない」という内容の各確認を求めるものに変更した。

【判決内容】

本件決定の効力が原告に及ばないという確認の請求部分に関し、裁判所は、原告が本件ドメイン名を登録する際にその登録機関と締結した約款において UDRP による手続進行に同意することによって、原告は強制的行政手続に服従することにしたという理由で、本件決定の当否に関係なく原告のこの部分の請求は理由がないとしてこれを棄却し、付加的に本件決定が UDRP 規程による正当なものであったという判断もした。

被告が原告に本件ドメイン名の抹消又は移転を求める請求権を有しないという確認を求めた部分に関し、裁判所は、本件ドメイン名の構成部分のうち「SONY」は国内において被告のものと広く知られており、同標章が本件ドメイン名と類似するという点を認定した上で、原告が本件ドメイン名を登録して使用することが「SONY」標章の識別力を損傷する行為であって、不正競争防止法第 2 条第 1 号八目所定の不正競争行為に該当するという理由で、被告が原告に本件ドメイン名の抹消又は移転を求める請求権を有すると判断し、原告のこの部分の請求も棄却した。

【専門家からのアドバイス】

この判決は、ドメイン名の移転を命じる WIPO 仲裁調停センターの拘束力を認めた韓国の最初の事例であるという点で意味が大きい。但し、その執行を阻止するためにドメイン名の登録者が裁判所に訴えを提起した場合、WIPO 仲裁調停センターによりドメイン移転決定を受けた被告が国内の実体法上当該ドメイン名の移転又は抹消を求める請求権が存在するという事実も主張・立証しなければならないかどうかについては、判決の趣旨が多少明確でない。いずれにせよ、実体法上の請求権の存否を判断するに当たっては、不正競争防止法第 2 条第 1 号八目所定の希釈化の規定を多少広く解釈して保護の範囲が顕著に制限される問題を解決しようとしたという点に照らしてみると、著名商標の保有者の権利は依然として保護され得るものと見られる。同日、同様の趣旨で判決が言い渡された hsbccard.com 事件に関しては、現在控訴が提起された状態であるので、今後同控訴審判決の結論を注視する必要があるだろう。

以上

22. 商品主体の混同行為について判示した事例

【書誌事項】

当事者：金剛製靴株式会社(原告) v. 金ギョンオ(被告)

判決主体：ソウル地方法院 東部支院

事件番号：2002 カ合 2148 標章使用禁止

言渡し日：2002 年 11 月 7 日

事件の経過：上訴

【概要】

各種靴類を指定商品とする  標章の商標権者である原告は、被告が原告の商標と同一又は類似の標章を被告が生産する靴下製品に使用して販売したのに対し、被告の行為が商標権侵害及び不正競争行為に該当すると主張して、被告を相手取って同標章を靴下、手拭い、手袋、子供服及び下着シャツに使用してはならない旨の侵害行為の禁止及び予防請求をしたところ、裁判所は同標章を靴下、手拭い、手袋に使用することは禁止されるとし、原告の請求を一部認容した。

【事実関係】

原告は、1954 年 10 月から金剛製靴産業社という商号で各種皮革製品、衣類、装身具等の製造、販売業を開始し、 標章を付した靴、ハンドバッグ等を製造、販売してきた。原告は、 標章を、各種履き物類を指定商品として 1979 年 1 月 17 日に商標登録第 59638 号で、各種かばん類を指定商品として 1981 年 1 月 19 日に商標登録第 74374 号で登録した(以下「本件標章」)。一方、被告は 1969 年 4 月 3 日に「金剛繊維」という商号で創業した後、靴下を製造、販売しながら  標章を「衣服、靴下、手袋、下着、タオル」等を指定商品として 1969 年 5 月 7 日に商標登録第 18032 号で登録した後、その指定商品を「各種手袋、手拭い、靴下、子供服、下着シャツ」として 1999 年 3 月 12 日に商標権存続期間延長登録を完了したが、被告は自己の登録商標を使用せず、原告の本件標章と同一又は類似の標章を被告が生産する靴下のラベル、包装容器、宣伝広告物等に使用して製作した後、在来市場において低価で販売してきた。

【判決内容】

不正競争防止及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(イ)目において他人の商号・商標など他人の商品であることを表示する標識が「国内に広く認識された」という意味は、国内全域にわたってあらゆる人に周知となっていることを要するのではなく、国内の一定の地域、範囲内で取引者又は需要者間に知られている程度で足りると言うべきであり、いわゆる広く知られた商標であるのかどうかは、その使用期間、方法、態様、使用量、取引範囲等と商品取引の実情及び社会通念上、客観的に広く知られているかどうかが一応の基準になると言え、不正競争防止法第4条による差止請求において上記のとおり周知性の具備の如何は事実審判終結当時を基準に判断しなければならないところ、原告会社の営業規模、製品の種類及び内訳、販売金額、広告及び広報活動の方法及び頻度、原告会社が本件標章を使用した期間及び使用態様等に照らしてみれば、本件審判終結当時を基準とみると、原告会社の本件標章は原告の靴やかばん等の商品の出所を表示する商品の標識として国内の取引者又は需要者間において広く知られていると言うべきである。

また、周知性を獲得した商品標識と同一又は類似の商品標識を使用して商品を生産、販売する場合、たとえその商品が周知性を獲得した商品標識の商品と異なる商品であってとしても、一企業が種々の異質な産業分野にわたって異なる様々な商品を生産、販売することが一般化された現代の産業構造に照らし、一般需要者としてはその商品の用途及び販売取引の状況等により周知性を獲得した商品標識の所有者やそれと特殊関係にある者によりその商品が生産、販売されるものと認識して商品の出所に混同を生じさせ得るので、不正競争防止法第2条第1号(イ)目所定の不正競争行為に該当すると言うべきである。

したがって、靴やかばん等の商品に周知性を獲得した原告会社の本件標章と同一、類似の標章を被告が生産する靴下製品に付して使用しており、一方、その外に布製手拭い、各種手袋等に使用できる可能性があるため、「靴、かばん」等の商品と「靴下、手拭い、手袋」等の商品は、その商品の用途及び販売取引の状況(最近になっていわゆる「トータルファッション」の品目として同一の売り場内で一緒に販売されている)等を考慮してみると、相互に経済的牽連関係にあると見られる。したがって、被告が原告の本件標章と同一、類似の標章を使用して「靴下、手拭い、手袋」等の製品を製造、販売する行為は不正競争防止法上の商品主体の混同行為に該当する行為であり、原告は被告を相手取ってその侵害行為の禁止及び予防を求めることができる。しかし「子供服及び下着シャツ」の場合には、原告の本件商標が使用された「靴、かばん」等の製品と経済的牽連関係があると見難く、不正競争行為に該当しない。

また、不正競争防止法第2条第1号(イ)目所定の不正競争行為においては、不正競争防止法第2条第1号(ハ)目所定の不正競争行為とは異なり、不正競争行為者の「悪意」又は不正競争行為者の「不正競争の目的」など不正競争行為者の主観的意思をその要件としていないだけでなく、不正競争防止法上、善意の使用者の行為を不正競争行為から排除する明文の規定がないので、原告会社の本件標章が周知性を獲得した商品の標識となり、被告の上記標章が周知性を獲得した原告会社の本件標章と同一で、商品の出所に関する混同が生じる危険が存在する以上、

被告の行為は不正競争防止法第2条第1号(イ)目所定の不正競争行為に該当する。

【専門家からのアドバイス】

本件において被告は、自分が本件標章が商標として登録される前から本件標章を靴下製品に使用してきた善意の先使用者であるので、自己の行為が不正競争行為に該当しない旨の主張をしたが、不正競争防止法第2条第1号(イ)目所定の不正競争行為においては「悪意」又は「不正競争の目的」など不正競争行為者の主観的意思をその要件としていないので、これは適当な抗弁とはなり得ない。被告としては自己の商標使用が登録商標権の行使であったとの主張をすることもあったであろうが、登録商標権の抗弁をしたとしても「登録商標の登録と使用が不正競争の目的でなされた場合には登録商標権の抗弁が許容されない」という趣旨の大法院判決に照らしてみると、そのような抗弁が受け入れられたであろう可能性もそれほど高くないものと見られる。

以上

23. プログラムの注文者を業務上創作したコンピュータープログラムの著作権者であると判示した事例

【書誌事項】

当事者：イ・ボンフン(原告、上告人) VS チェ・サンジュン外1名(被告、被上告人)

判断主体：大法院

事件番号：98 タ 60590 プログラム登録抹消

言渡し日：2000 年 11 月 10 日

事件の経過：確定

【概 要】

訴外会社の理事だった被告が他人に開発を委託して訴外会社が納品を受けた修正プログラムに対する著作権を被告名義で著作権登録したのに対し、訴外会社からプログラム著作権一切を譲り受けた原告が被告を相手取ってプログラム著作権登録抹消及び損害賠償を求める訴えを提起し、これに対してソウル地方法院は原告の請求を一部認容し、ソウル高等法院と大法院でも原審判決を維持した事例である。

【事実関係】

被告が理事として勤務していた訴外会社は、各々異なる開発者に依頼して電圧記録計管理プログラムとその分析プログラムを開発させて納品を受けたが、両プログラム間の連結に問題が発生し、その連結のための修正プログラムの開発を被告の友人に依頼して納品を受けた。その後、訴外会社は、訴外会社が保有している一切のプログラム著作権を原告に譲渡し、原告はこれに伴って管理プログラムと分析プログラムに対する著作権譲渡登録は終えたが、修正プログラムの著作権譲渡登録は行わなかったところ、被告がこれにつけ込んで自己名義で修正プログラムの著作権譲渡登録を終えた。

【判決内容】

大法院は、業務上創作したプログラムの著作権者に関する旧コンピュータプログラム保護法第7条の規定は、プログラム制作に関する請負契約には適用されないのが原則であるが、注文者が全的にプログラムに対する企画をして資金を投下し、開発業者の人材だけを借りてその者に開発を委託し、これを委託された開発業者が当該プログラムを専ら注文者だけのために開発・

納品し、結局、注文者の名義で公表するような例外的な場合には、法人等の業務に従事する者が業務上創作したプログラムに準ずるものと見て、同法第7条を準用し、注文者をプログラム著作者として見ることができると判示した。

【専門家からのアドバイス】

会社が使用する目的で他人に特定著作物の創作を委託する場合には、完成する著作物に対する著作権の帰属関係を事前に明確に約定しておかなければ、後に紛争が生じる可能性が高いので注意を要する。事前に著作権の帰属関係を明確にすることのできない特別な事情がある場合には、著作物の創作自体を除く残りの事項(例えば、資金の調達、企画、用途の特定、著作物の公表等)を会社が積極的に遂行するものと定める必要がある。

以上

24. シリアル番号の複製、配布行為がコンピュータプログラム著作権の侵害行為に該当しないと判示した事例

【書誌事項】

当事者：検察 v. 李ハクソン

判断主体：大法院第3部

事件番号：2001 ト 2900 コンピュータプログラム保護法違反

言渡し日：2002 年 6 月 28 日

事件の経過：確定

【概 要】

被告人は、被害者が著作権を有するコンピュータ管理プログラムのシリアル番号を被告人のホームページにおいて無断で複製、配布した行為が、コンピュータプログラム保護法上のコンピュータプログラム著作権侵害行為に該当するという理由で被告人の有罪を認めた原審判決を不服として上告し、大法院は被告人の上告を受け入れて原審を破棄、差し戻した。

【事実関係】

被害者 CMI 社代表のチャン・ヒョンジュン氏は 1999 年 11 月 22 日から 2000 年 12 月 31 日まで米国のハイペリオニックス (Hyperionics) からコンピュータ管理プログラムである「Hypersnap-Dx」の著作権を譲り受けた。一方、被告人は 1998 年 4 月から 2000 年 3 月 3 日まで同コンピュータ管理プログラムのシリアル番号(プログラムをインストールする際に必要な暗号。主に不法複製したプログラムをインストールすることを容易にさせる目的で流通される)を被告人のホームページに無断で掲載し、これを複製させる方式で配布した。

【判決内容】

旧コンピュータプログラム保護法(2000.1.28. 法律第 6233 号に改正される前のもの)の保護対象であるプログラムは、特定の結果を得るためにコンピュータなど情報処理能力を有する装置内から直接または間接的に使用される一連の指示、命令として表現されたものを意味するが、コンピュータプログラムシリアル番号はコンピュータプログラムに特定のフォーマットからなるシリアル番号が入力されればインストールを進行させるようにする等の指示、命令が表現されたプログラムが受け取って処理するデータに過ぎず、シリアル番号の複製または配布行為

自体はコンピュータプログラムの公表・複製・改作・翻訳・配布・発行または伝送に該当しないだけでなく、そのような行為だけではコンピュータプログラム著作権が侵害されたと断定することはできず、但し、複製または配布されたシリアル番号を使用して何者かがプログラムの複製を行い、その行為がコンピュータプログラム著作権を侵害する行為として処罰される行為であるならば、シリアル番号の複製または配布行為はそのような行為を容易にさせる行為であって、場合によってプログラム著作権侵害行為の幫助犯になり得るだけである。

【専門家からのアドバイス】

この事件では、起訴事実に幫助罪の正犯の犯罪構成要件を充足する具体的事実が記載されないまま起訴されたので幫助罪としても処罰出来なかったが、事後に起訴状が変更されるならば、プログラム著作権侵害罪の幫助犯として処罰される可能性が高いであろう。

一方、2000年1月28日の改正法は、技術的保護装置を無力化する行為に対する処罰規定を新設したので、このような事案に対しても制裁を加えられるようになったという点に留意する必要がある。

以上

25. プログラム著作権及び二次的著作権の帰属に関して判示した事例

【書誌事項】

当事者：チェ・ビョンジュン(申請人、上告人) v. デウォン産業株式会社外1人(被申請人、被上告人)

判断主体：大法院

事件番号：2000 タ 13757 プログラム著作権侵害差止仮処分

言渡し日：2002 年 12 月 26 日

事件の経過：破棄、差戻し

【概要】

プログラム開発者に特定プログラムの開発を依頼した申請人が、それにより開発されたプログラム(原プログラム)及び原プログラムに基づいて申請人が創作したプログラム(本件プログラム)の著作権者であることを主張して、本件プログラムと類似するプログラムを使用する被申請人を相手取って提起したプログラム著作権侵害差止仮処分申請事件の上告審事件で、申請人が本件プログラムに対する著作権者ではないとの理由で申請を棄却した原審判決を破棄・差し戻し、原プログラム及び本件プログラムに関する各著作権が申請人に帰属すると判示した。

【事実関係】

申請外李ジョングンは、自動計量器及びホッパースケールコントローラー(対象製品)を開発して申請人に納品し、関連する生産技術指導と関連技術移転指導を提供する内容の開発役務契約を申請人と締結した。

同契約上、李ジョングンは、申請人が運営する会社から提供された回路図を用いて対象製品と対象製品を駆動させるのに必要なプログラムである ROM コードも共に申請人に提供することにした。一方、同契約第3条は、開発された技術の所有権を申請人が有し、李ジョングンは申請人の依頼によって開発した技術を、自動計量器を生産する者、同種の計量器を生産しようとする者に提供することができないと規定している。

李ジョングンは、同契約により原プログラムを開発し、コントローラー等を ROM (原プログラムが機械語の形で記憶されている部品) と共に申請人に納品した。

その後、申請人は李ジョングンに原プログラムを申請人に譲渡するよう要請したが、李ジョングンはこれを断っており、申請人は、自己が運営する会社の職員に原プログラムを改善させ、

本件プログラムを創作して、申請人の名義でプログラム登録を終了した。

本件プログラム著作権の侵害を理由に申請人が被申請人を相手取って提起した仮処分申請事件において、原審は、申請人が李ジョングンから原プログラムに対する著作権を譲り受けたという趣旨に符合する証拠を排斥する一方、原プログラムの著作権者から同意を受けずに二次的著作物を作成した以上、申請人が本件プログラムに対する著作権を有し得ないとの理由で仮処分申請を棄却した。

【判決内容】

大法院は、原プログラムを改作した二次的プログラムの著作権は、原プログラムの著作権者の同意の如何を問わず、二次的プログラムの作成者に帰属すると判示し、また、開発役務契約上、技術の所有権を申請人に帰属させることを約定した点、原プログラムの性格上、李ジョングンが開発して申請人に納品することにした製品と一体化していると見るべきである点、対象製品の性格上、測定対象物件及び作業環境の変化によってプログラム自体に変化を与えなければ、対象製品の目的を達成することができないために、原プログラム開発当時から当然にプログラムのアップグレードが予定されていた点等に基づいてみると、原プログラム著作権は申請人に適法に譲渡されたと見るのが相当であるとした。

【専門家からのアドバイス】

二次的著作物の著作権は原著作者ではなく、二次的著作物の作成者に帰属するので、二次的著作物の著作権を侵害する者に対する著作権の行使は原著作者者の同意の如何を問わず可能である。ただ、二次的著作物の作成者がその著作物を使用するには原著作者者の許諾を受けなければならないだけである。

したがって、原プログラムが申請人に譲渡されなかったと判断した原審の事実認定に基づくとしても、本件仮処分は認容されるべきもので、大法院は原審判決のそのような間違いを適切に指摘している。

以上

26. ドメイン名紛争調停委員会による調停手続について

【書誌事項】

出所:ドメイン名紛争調停委員会 ホームページ (<http://www.ddrc.or.kr>)

発表年月日: 2002 年

担当機関:韓国インターネット情報センターのドメイン名紛争調停委員会

【概 要】

情報通信部がインターネット住所資源の効率的な活用のために韓国インターネット情報センターの傘下機関として設立したドメイン名紛争調停委員会(ホームページ <http://www.ddrc.or.kr>)は、2002 年 1 月 4 日にスタートして以来、ドメイン名紛争調停規定及び同規則によるドメイン名紛争調停サービスを提供している。委員会は、2002 年 3 月 28 日 ziebart.co.kr, cartier.co.kr, nescafe.co.kr のドメインネームに対して始めて決定を下し、6 月 26 日現在、ドメインネーム紛争調停制度を通じて終結された事件は計 11 件である。

11 件の事件のうち 3 件(webnara.co.kr, brocade.co.kr 及び tagheuer.co.kr ドメインネーム)は、当事者間に移転合意がなされて事件が終結し、残りの事件の場合、申請人の請求を棄却した eureka.co.kr ドメインネームの場合を除いて 7 件すべて紛争ドメインネームを商標権者に移転することを命じる決定をすることにより商標権者を保護している。以下では各決定の内容を簡略に要約して詳察してみることにする。

【解 説】

(1) Ziebart.co.kr ドメインネーム

事件番号:2002-0001

ドメインネーム:ziebart.co.kr

調停結果:移転

決定要旨:最初に紛争調停申請がなされた「ziebart.co.kr」事件は、「ZIEBART」という文字商標に対する商標権者である米国ジバート社と国内総販売契約を締結して 10 年間余り営業をしてきた紛争調停申請人とフランチャイズ契約を締結して営業した被申請人が同ドメインネームを先登録しながら発生した紛争に関するものであるが、被申請人は同ドメインネームを登録した後、これを車両関連サービス提供者であるターフコートが運営する「tuffkote.co.kr」ウェブサイトにフォワードする方式で運営していた。調停委員は、決定文において被申請人が申請人側の商標と同じドメインネームを使用していることは申請人側が自己の商標をドメインネームとして登録することを妨害しよ

うとする主な目的があるものであり、国内法律又は条約が保護する申請人の権利又は正当な利益を侵害したものだと判断してドメインネームの移転を命じた。

(2) Cartier.co.kr ドメインネーム

事件番号：2002-0002

ドメインネーム：cartier.co.kr

調停結果：移転

決定要旨：紛争調停申請当時、アダルトサイトにフォーワーディングされていた「cartier.co.kr」ドメインネームに対して調停委員は、国内外的に需要者らに広く知られている周知著名な商標である「cartier」標章を要部とする「cartier.co.kr」ドメインネームをアダルトサイトにフォーワーディングしたことは、申請人商標に化体された名声を損傷したと判示し、同ドメインネームの移転を命じた。

(3) Nescafe.co.kr ドメインネーム

事件番号：2002-0003

ドメインネーム：Nescafe.co.kr

調停結果：移転

決定要旨：「nescafe.co.kr」ドメインネームは、別途にウェブサイトを開設せず、ポータルインターネットウェブサイトの検索ページにフォーワーディングされているが、調停委員は国内外の需要者間に広く認識された標章と同一又は類似のドメインネームをそれに関する正当な権利又は利益のない者がドメインネームとして登録して維持することは、ドメインネーム登録の主な目的が申請人側の自己の標識をドメインネームとして登録することを妨害するためのものだと判断し、上記ドメインネームを申請人に移転せよとの決定を下した。

(4) Logitech.co.kr ドメインネーム

事件番号：2002-0004

ドメインネーム：logitech.co.kr

調停結果：移転

決定要旨：紛争調停申請当時、成人アダルトサイトにフォーワーディングされていた「Logitech.co.kr」ドメインネームに対して調停部は、国内外的に周知著名な「Logitech」標章を要部とする「Logitech.co.kr」ドメインネームをアダルトサイトにフォーワーディングすることで申請人商標に化体されている識別力と名声が損傷され

たことを認め、被申請人が上記ドメインネームを登録して維持する主な目的が、申請人が申請人の標識をドメインネームとして登録することを妨害するためのものだと判断し、上記ドメインネームを申請人に移転せよとの決定を下した。

(5) Eureka.co.kr ドメインネーム

事件番号：2002-0005

ドメインネーム：eureka.co.kr

調停結果：終結

決定要旨：各種映像関連サービスを指定サービス業とした「eureka」サービス標のサービス標権者である申請人が被申請人に対して「eureka.co.kr」ドメインネームの移転を請求した本件において、3名の調停部は、申請人は自己の相互ないし営業の周知、著名性に主張の比重をおいているものと判断され、申請人が提出した言論記事によると申請人の営業が映像物制作及び関連分野では国内において相当な程度に認識されているものと認められるが、ドメインネームの登録は商標登録と異なり分野の区分なしに誰にでも自由に開放されているので、営業が制限された特定分野において広く認識されているという事実だけでは、少なくとも現行制度の下においてはドメインネームの登録自体を阻止できる方法は原則的にならないと言えると判断し、申請人の移転申請を棄却した。

(6) Intesabci.co.kr ドメインネーム

事件番号：2002-0007

ドメインネーム：intesabci.co.kr

調停結果：移転

決定要旨：イタリアの「intesa」銀行とイタリア商業銀行が合併して"intesa"と"bci"を結合した「intesabci」を商号及び商標として使用するという事実が報道され、「intesabci」を要部として登録された「intesabci.co.kr」ドメインネームに対して調停部は、国内日刊紙の記事又は広告を通じて国内に広く認識された申請人の標識を要部とする「intesabci.co.kr」ドメインネームを登録して使用する行為はインターネット利用者に混同を生じさせると判断し、ドメインネームの登録時点が申請人の合併ニュース及び広告が国内に公知となった直後だという点を上げ、被申請人がドメインネームを登録した主な目的が、申請人が自己の商号及び商標をドメインネームとして登録することを妨害するためのものであると判断し、上記ドメインネームを申請人に移転せよとの決定を下した。

(7) Michelin.co.kr ドメインネーム

事件番号：2002-0010

ドメインネーム：michelin.co.kr

調停結果：移転

決定要旨：「michelin.co.kr」ドメインネームに対して調停部は、国内外的に周知著名な「michelin」標章を要部とする「Michelin.co.kr」ドメインネームを使用する行為はインターネット利用者らをして混同を生じさせ、また被申請人が上記ドメインネームに開設したウェブサイトが貧弱なホームページの構成及び情報提供機能の欠如などにより申請人の商標及び商号に化体された識別力と名声を損傷していると判断した。また、調停部は、申請人がウェブサイト構築を被申請人に依頼するようになる可能性に備えてドメインネームをあらかじめ確保しておいていたという被申請人の陳述に照らし、被申請人がドメインネームを登録した主な目的が、申請人が自己の標識をドメインネームとして登録することを妨害するためのものだとは判断し、申請人に上記ドメインネームを移転せよとの決定を下した。

(8) Samsungeverland.co.kr ドメインネーム

事件番号：2002-0011

ドメインネーム：samsungeverland.co.kr

調停結果：移転

決定要旨：相当期間アダルトサイトにフォーワーディングされていたが、現在はアンチエバーランドサイトにフォーワーディングされている「samsungeverland.co.kr」ドメインネームに対し、調停部は国内にて広く知られたサムスンエバーランド(samsungeverland)を要部とする「samsungeverland.co.kr」ドメインネームを相当期間アダルトサイトにフォーワーディングしていたが、現在アンチエバーランドサイトにフォーワーディングしている被申請人の行為が申請人の商号などに化体された識別力又は名声を損傷しているものと判断した。また、アンチ活動が合法的だという被申請人の主張に対して、調停部は本件ドメインネームがアダルトサイトにフォーワーディングされた点、被申請人の元来の登録目的は不動産仲介サービスを提供することにあると疎明した点などの事実を挙げて、被申請人の使用目的が正当なアンチ活動にあるとは見難いと判断し、さらに他人の周知著名な商号又はサービス標と同じドメインネームを使用して行われるアンチ活動の許容如何に対して疑問を示しながら、申請人に上記ドメインネームの移転を命じる決定を下した。

【専門家からの アドバイス】

ドメインネームの先登録の原則によって登録されることにより、社会的、法律的に問題と

なってきたドメインネームの無断登録行為(cybersquatting)を解決すべくインターネット資源を効率的に管理するために設立されたドメインネーム紛争調停委員会は、迅速・低廉で専門性を備えた紛争調停サービスを提供している。このようなドメインネーム紛争調停制度は、既存の訴訟手続と比較して要件と期間、費用の面で経済的であり、今後ドメインネームの紛争解決手段として考慮に値する。

以上

27. 一般トップレベルドメイン名の国際裁判管轄権に関して判示した事例

【書誌事項】

当事者:金ジョングァン(申請人) v. 漢江システム株式会社(被申請人)、補助参加人: American Telephone & Telegraph Corporation.(米国)

判断主体:ソウル地方法院

事件番号:2002 カ合 1404 ドメイン名登録者情報変更禁止仮処分

決定日:2002 年 9 月 17 日

【概要】

アメリカ合衆国連邦地方裁判所が、被申請人を登録機関として申請人名義で登録されたドメイン名 at-t.com(以下「本件ドメイン名」)を補助参加人 AT&T corp.に移転せよと命じたのに対し、申請人はソウル地方法院に本件ドメイン名の登録機関である被申請人を相手取って本件ドメイン名の登録者情報の変更を禁止する仮処分を申請し、裁判所は申請人の請求を認容した。

【事実関係】

申請人は訴外第三者から本件ドメインネームの at-t.com の移転を受け、被申請人を登録機関として本件ドメイン名を登録した後、同ドメイン名により接続されるウェブサイトでインターネットショッピングモールを開設して運営していた。補助参加人は統一ドメイン名紛争解決政策に従って本件ドメイン名の登録者である申請人を相手取って世界知的財産権機構(WIPO)仲裁調停センターに本件ドメイン名の移転を申請したが、申請人が本件ドメイン名に関して利害関係を有していないという事実及び本件ドメイン名が悪意で登録されて使用されたという事実を立証できず、2001 年 10 月 1 日に申請が棄却された。これに対して補助参加人は、2001 年 11 月 9 日に本件ドメイン名を被告とし反サイバースクワッティング消費者保護法により本件ドメイン名の移転を求める対物訴訟をアメリカ合衆国バージニア連邦地方裁判所に提起し、同裁判所は 2002 年 3 月 6 日に申請人の答弁がない状態で本件ドメイン名が反サイバースクワッティング消費者保護法に違反して登録されたと判示し、本件ドメイン名を補助参加人に移転することを命じた。これに対して申請人は、米国のインターネットアドレス管理機構(ICANN)から認定を受けて一般トップレベルドメインの登録業務を担当する韓国内の登録機関(レジストラ)である被申請人を相手取って本件ドメイン名を補助参加人に移転してはならない旨を求める仮処分申請を行った。

一方、申請人は、本件ドメイン名登録時に登録機関である被申請人が登録約款で規定してい

る統一ドメイン名紛争解決政策及びその手続規程の適用に同意していた。

【判決内容】

申請人と被申請人間の本件ドメイン名の登録及び維持管理に関する法律関係は民法上の委任関係又はそれに類する関係に該当するので、ドメイン名の登録機関は受任人又はそれと類似する地位で善良な管理者の注意により本件ドメイン名の維持管理事務を処理することによって、ドメイン名登録者である申請人の利益を保護すべき義務を負担する。

ところで、統一ドメイン名紛争解決政策によれば、登録者とドメイン名の登録による権利侵害を主張する異議申立人との間で紛争が発生した場合、登録機関である被申請人は ICANN が承認した紛争解決機関の決定又は適法な管轄権を有する裁判所の命令に従って当該ドメイン名の登録を取り消し、又は移転、変更することができると規定されているので、被申請人としては当該ドメイン名を異議申立人に移転せよとの裁判所の命令がある場合、その裁判所が適法な管轄権を有するか否かを善良な管理者の注意を以て判断し、その命令に応じるかどうかを決定すべきであり、特にその紛争に関してどの国の裁判機関が裁判管轄権を有するかといういわゆる国際裁判管轄の問題がある場合、その判断に更に一層慎重を期すべきである。従って、登録機関としては、登録者の住所地の裁判所や登録機関の所在地の裁判所以外の外国裁判所でドメイン名の移転命令があった場合、その外国裁判所の国際裁判管轄権とその外国判決に対する登録者の住所地又は登録機関の所在地国での承認及び執行の可能性等を綿密に検討しなければならず、更に本件に関しては同紛争解決政策に従って ICANN が承認した紛争調停機関の行政パネルが既に参加人の本件ドメイン名に対する移転申請を棄却する決定をした点に照らし、被申請人がそのような点に対する十分な検討なくしてその移転命令に容易に応じることは登録者に対するドメイン名の維持管理義務に違反するものと評価することができる。

また、ICANN の統一ドメイン名紛争解決政策で登録原簿管理機関(レジストリ)ではない登録機関(レジストラ)の所在地国の裁判所に裁判管轄を認めて登録原簿管理機関を管轄する裁判所の裁判管轄権を排除している点、登録原簿管理機関は紛争当事者と実質的利害関係がない点、また現実的に業務を遂行する主体は登録原簿管理機関でなく登録機関であるので、統一ドメイン名紛争解決政策において管轄裁判所のドメイン名移転命令に従うよう規定しているとしても、登録機関が登録原簿管理機関の所在地国の裁判所の命令に従わない場合にはその命令の趣旨による該当ドメイン名の登録抹消等の措置のために終局的に外国判決の承認及び執行と共に登録機関にその命令に従うようにさせる追加的な手続が必要になるので、登録原簿管理機関の所在地国の裁判所に裁判管轄を認めるとしても裁判の実効性が確保されることも難しい点等から推してみると、本件ドメイン名の登録と関連した紛争について登録原簿管理機関が所在するアメリカ合衆国バージニア州連邦地方裁判所に国際裁判管轄が認められると断定するのは困難である。また、参加人はアメリカ合衆国の裁判所が特別裁判的に照らして国際裁判管轄権が認められると主張するが、参加人の所在地国にそのような実質的関連性があるとは見難く、

一方、本件ドメイン名の登録地は大韓民国であることが明らかで、登録機関でない登録原簿管理機関に対しては当事者間の公平や裁判の適正性という観点からや裁判の実効性という観点からも裁判管轄を認め難い。

本件ドメイン名の登録使用と関連した訴訟に関してアメリカ合衆国バージニア州連邦地方裁判所に国際裁判管轄が認められると断定するのは困難であるので、被申請人が同裁判所の命令や参加人の要請によって本件ドメイン名を移転することは申請人に対する関係において登録機関としての義務に違反するものであると見る余地があり、一方、本件ドメイン名が参加人の名義に一旦移転されるならば、その登録機関の変更可能性等に照らして申請人の権利回復が事実上不可能になるおそれがあるというべきであるので、国内裁判所が本件ドメイン名の権利関係に対する終局的な判断を下す時まで暫定的に本件ドメイン名の移転を禁止する必要があると言うべきである。

【専門家からのアドバイス】

大韓民国の登録機関(レジストラ)に大韓民国国民の名義で登録されているドメイン名の移転等を求めるために外国裁判所に訴訟を提起して勝訴した場合でも、大韓民国の裁判所から執行判決を受けないときには大韓民国でこれを執行することができないというのが先例であるので、登録機関(レジストラ)の所在地ではない登録原簿管理機関(レジストリ)の所在地の裁判所にドメイン名の移転等を求める訴えを提起することだけでは、ドメインの移転を受けるという目的を達成し難いものと見られる。

以上

28．転職禁止期間の起算点と不正競争防止法により保護される営業秘密の時間的範囲について判示した事例

【書誌事項】

当事者：三星電子株式会社(申請人) VS 李ソングュ(被申請人)

判断主体：水原地方法院城南支院

事件番号：2001 カ合 428 転業禁止等仮処分

言渡し日：2002 年 5 月 8 日

【概 要】

申請人は、申請人会社の移动通信端末機の開発業務を担当していたところ競争会社であるペンテックに第 1 次の転職をしたが復職し、1 年足らずで再度ペンテックに第 2 次の転職をした被申請人に対して第 2 次の転職日から 3 年間の転業禁止、営業秘密公開禁止等を求める仮処分を裁判所に提起したが、裁判所は申請人の請求を棄却した。

【事実関係】

被申請人は 1977 年に申請人会社に入社した後、移动通信端末機の開発を担当してきたが、2000 年 3 月 29 日に申請人会社を退社した後、2000 年 6 月 1 日に申請人会社と移动通信端末機市場で競争関係にあるペンテックに第 1 次の転職をした。これに対し、申請人会社が被申請人を相手取ってペンテックへの転業禁止及び営業秘密侵害禁止を求める仮処分申請をしたところ、2000 年 7 月に被申請人は申請人会社と合意して同仮処分申請を取り下げて申請人会社に復帰した。しかし、復職後の 1 年間の米国研修期間終了後も従前の無線移动通信の開発業務と関連のない分野で勤務するようになり、被申請人は 2001 年 9 月にペンテックに第 2 次の転職をして移动通信端末機関連業務を総括した。

【判決内容】

裁判所は、申請人会社と被申請人間に具体的な転職禁止の約定の存在が認定できない場合、勤労者に対する転職禁止申請は憲法上保障された勤労者の職業選択の自由を制限する側面があるので、不正競争防止法上の規定だけを根拠にして被申請人に対するペンテックへの転職禁止を求めることができず、転職禁止を求めることができるとしても、営業秘密保護誓約書、特別のインセンティブ支払約定書等を徴求するに当たって転職禁止期間を退職後から 1 年間と

定めた点と、無線端末機技術の急速な発展速度から見て1年の転職禁止期間であれば、営業秘密保護という目的を達成できるとした上で、被申請人が2000年3月29日に申請人会社に辞意を表明した後ペンテックに転職するまで申請人会社の研究開発業務から離れていただけでなく、米国研修期間中の研修内容も被申請人が申請人会社で従事していた業務内容とは関連がなかったことに鑑み、被申請人がペンテックに第2次の転職をした2001年9月でなく被申請人が実際に申請人会社での研究開発業務から離れた2000年3月29日から起算するのが相当とであるし、被申請人がペンテックに第2次の転職をした2001年9月には起算日から1年が経過して転職禁止期間が経過したので、転職禁止を求めることができないと判示した。

また、営業秘密の保護期間に関連し、営業秘密が不正競争防止法により保護される時間的範囲は、侵害行為が侵害行為によって公正な競争者より有利な出発、時間節約という不当な利益を取ることができないようにし、公正かつ自由な競争を保護するために必要な時間的範囲内に制限されなければならないので、営業秘密の使用又は公開禁止期間も被申請人の転職禁止期間と同一の2000年3月29日から1年と判断した。

【専門家からのアドバイス】

会社は営業秘密に接近可能な職員と営業秘密保持に関する契約を締結する必要がある、この場合、必ず転職禁止約定も締結しておくべきである。裁判所は、これらが憲法上保障された職業選択の自由を過度に制限しないようその解釈と有効性の判断に厳格な基準を定める傾向を見せてはいるが(具体的に見れば、営業秘密保持約定に関しては、対象となる営業秘密を特定していない場合には、その約定自体が無効であると判断するか、その義務の存続期間を制限する傾向があり、転職禁止約定に関しては、その期間を厳格に短期に制限している)、営業秘密を保護しようとする会社としては、これらの期間を合理的な範囲内で出来れば長く定めるものの、業務の性格によって転職禁止義務の存続期間を営業秘密保持義務の期間より短く定めておく等の方法を使用する場合、裁判所からそのような約定の合理性を認められる可能性が高まるものと見られる。

以上

29. 貿易委員会の並行輸入の審判基準

【書誌事項】

出所:<http://www.ktc.go.kr>

発表年月日:2002 年 6 月

担当機関:産業資源部傘下の貿易委員会

【概要】

貿易委員会は、「不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律」(以下「産業被害救済法」)により国内の知的財産権保護を強化し、個別的な事例の適用を通じて基準を樹立している。

【解説】

(1)適用事例

①並行輸入行為

貿易委員会は、2002 年 6 月 27 日に(株)ビーエヌティーとニューインタラクティブに対し、オンラインゲームソフトであるスタークラフト及びディアブロに対する輸入行為を中止する是正措置命令をした。

貿易委員会は、①国内の商標権者等による該当権利の登録の有無、②外国の商標権者と国内の商標権者等との同一性、③国内の商標権者等による該当商品の製造、販売の有無、④国内商品と並行輸入商品間品質の同一性、及び⑤国内の商標権者等の独自の信用(Goodwill)形成を並行輸入の審査基準とした。すなわち、①(株)Hanbit ソフトはスタークラフトとディアブロに対して 2002.1.22 付で大韓民国全域を地域として 2002.12.31 まで有効な商標専用使用権を特許庁に登録し、②(株)Hanbit ソフトとブリザード社間では同一の関係(同一会社、系列会社、輸入代理店)がないものと確認され、③(株)Hanbit ソフトはブリザード社から提供を受けたマスターCDを利用して LG LCD 清州工場で OEM 方式で国内供給用製品を製作して販売し、また、④ハングル用として提供されているだけでなく 15 才以上の者が利用が可能な「ティーンバージョン」として製作、販売され、アフターサービスが支援される(株)Hanbit ソフトの製品に比べて並行輸入品は品質が低いものと認定され、⑤98 年 4 月以後(株)Hanbit ソフトはゲーム物の認知度の向上、維持のために専用ウェブサイ

ト開設・運営、専用サーバー増設、コールセンター運営等多様な投資を実施して独自の信用(Goodwill)を形成している等、5種類の基準に全て該当するものと調査された。そこで、貿易委員会は、(株)ビーエヌティー及びニューインタラクティブのスタークラフトとディアブロの並行輸入が(株)Hanbit ソフトの知的財産権(商標専用使用権)を侵害する行為として判定し、(株)ビーエヌティー及びニューインタラクティブに対し、今後本件コンピュータソフトウェアに対する輸入行為を中止することにする是正措置命令を下す決議をした。

②原産地表示違反物品輸入行為

貿易委員会は、(株)アイシムスインターナショナルと(株)グレイスインターナショナルの原産地表示違反物品(万歩計)の輸入行為に対して同物品の輸入行為中止を産業資源部長官に建議して、外交経路を通じて日本政府に TOKYO COMPASS 社(東京所在の万歩計製造会社)に対して適切な措置を行なうことを公式的に要請する決議を行った。

日本の TOKYO COMPASS 社は、主要部品を台湾から輸入して日本で最終組立等単純に加工だけをして万歩計を製造した後、「Made in Japan」と虚偽表示をして販売した。(株)アイシムスインターナショナルと(株)グレイスインターナショナルは同万歩計が日本産だと信じて輸入し国内で販売した。これに対して貿易委員会は、(株)アイシムスインターナショナルと(株)グレイスインターナショナルが、原産地が日本と虚偽表示された万歩計を輸入した事実は認定されるので、今後同物品の輸入を中止する是正措置命令を行うことを産業資源部長官に建議し、外交経路を通じて日本の原産地担当部署に TOKYO COMPASS 社の原産地表示違反行為嫌疑を公式的に通報してこれに対する適切な措置を行なうよう要請し、日本政府の調査結果 TOKYO COMPASS 社の原産地表示違反行為が確認されれば、同会社の万歩計に対する輸入通関禁止を関税庁長に要請することを産業資源部長官に建議する議決を行った。

(2)「不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律」の改正案立法予告

貿易委員会は 2002 年 7 月 26 日に「不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律」の改正案を立法予告した。同改正案は原産地表示違反輸出入行為に対して貿易委員会が直接是正措置及び課徴金賦課できるように改正し、不公正貿易行為者に対する課徴金賦課基準を該当品目年間取引額の 2%から 50%に上方修正した。また、法違反事実公表命令制度廃止、一時的セーフガード制度導入のための法的根拠整備、貿易委員会調査関連代理人資格範囲規定、課徴金滞納処分業務の国税庁長委託などを骨子としている。

【専門家からのアドバイス】

貿易委員会は、最近になって知的財産権侵害物品輸出入行為等を含め、不公正貿易行為を制裁するための制度的整備をする一方、実務においても違法行為を根絶するための積極的な役割を遂行している。貿易委員会を通じた被害救済方案は、裁判所を通じた権利行使より費用が低廉で処理期間も迅速であるため、自社が保有する知的財産権を侵害する物品の輸出入行為によって被害を被るおそれのある企業としては、貿易委員会への調査申請を通じた侵害行為の停止措置を積極的に考慮する必要がある。

以上

30．インターネットアドレス資源管理法案

【書誌事項】

出所：情報通信部ウェブサイト

発表年月日：2002 年 9 月 25 日

担当機関：情報通信部

参考資料：<http://www.nic.go.kr/>

【概要】

情報通信部は、インターネットアドレス資源の効率的管理のために、不正な目的でインターネットアドレスを先行獲得する行為を禁止し、インターネットアドレスに関連する紛争を専門に担当する紛争調停機構の設置を骨子とする「インターネットアドレス資源管理法(案)」を立法予告した。

【解説】

インターネットアドレス資源管理法(案)の主要骨子は次の通りである。

イ．情報通信部長官は、インターネットアドレス資源の開発、利用促進及び管理のために 3 年を単位としてインターネットアドレス資源の管理計画を樹立し、これを審議するためにインターネットアドレス政策審議委員会を設置するようにした。

ロ．インターネットアドレス資源に関する政府施策を効率的に推進するための専門担当機関として既存の韓国インターネット情報センターを拡大・強化し、インターネット振興院(仮称)として法定化して、主要業務及び義務条項など細部の事項を規定した。

ハ．次世代インターネットアドレス資源に対する研究開発及び利用促進を規定し、キーワード、画像、音声認識などドメイン名を基盤にした私設サービスに対する自律認証制度を導入し、インターネット利用者に対するサービス選択の公的信頼性を向上させる。

ニ．ドメイン名登録による営業出所の混同、著名商標の希釈化、サイバースクワッティング等を防止するために登録商標の侵害差止、登録され若しくは登録されていない周知著名な商標との混同及び希薄化防止など商標・商号等の権利侵害に対する差止及び不正な目的のドメイン名先行獲得を通じた営利追求行為(サイバースクワッティング)禁止を規定した。これに違反して登録されたドメイン名の場合、利害関係者はそのドメイン名が登録された日から 5 年以内又はそのような事実を知ったか又は知ることのできた日から 1 年以内に使用禁止又は登録抹消を請求することができる。また、ドメイン名が登録日から 1 年 6 月以上使用されない場合、その

ドメイン名に対する利害関係者は該当ドメイン名の登録抹消を請求することができる。

ホ．サイバースクワッティング及び管理機関の義務違反等ドメイン名関連ビジネス領域の不正行為に対して過怠料条項を設けた。

ヘ．2003 年 7 月 1 日から施行予定であり、施行日以前に登録されたドメイン名の場合、本法施行後 1 年以内に使用禁止又は登録抹消を請求することができる。

【専門家からのアドバイス】

情報通信部が立法予告したインターネットアドレス資源管理法は、不正な目的でドメイン名を登録する行為を禁止し、ドメイン名使用禁止又は登録抹消請求除斥期間を設けドメイン名と関連した権利関係を明確にしようとしており、今後ドメイン名に関連する紛争で重要な意味を持つようになるものと展望される。

以上

31. トップレベルのドメイン名と国際裁判管轄権

【書誌事項】

当事者:キム・ヨンファン(原告、控訴人) vs. ヒューレットパッカードカンパニー(被告、被控訴人)(米国法人)

判決主体:ソウル高等法院

事件番号:2002 ナ 4896 損害賠償(知)

言渡し日:2002 年 9 月 25 日

事件の経過:上告

【概要】

原告は米国のドメイン名登録機関である Network Solutions Inc.(以下「NSI」)にドメイン名の hpweb.com(以下「本件ドメイン名」)を登録した上、原告が運営する電子メールアドレスの提供サービスに関連して使用してきたところ、米国の国家仲裁委員会(以下「NAF」)が本件ドメイン名を移転せよとの調停決定を下したのに対し、その調停決定の執行を留保するためにソウル地方法院にドメイン名の移転禁止等を求める訴えを提起した。しかし、NSI は、ソウル地方法院が調停決定の執行を留保させるために訴えを提起することのできる管轄裁判所でないことを根拠に、NAF の調停決定に従って本件ドメイン名の移転を完了した。ソウル地方法院は、調停決定の根拠となった UDRP 等が原告と本件ドメイン名の登録機関の間の契約に編入されたと認め、従って、原告が同契約により本件ドメイン名を被告に譲渡する義務があるという理由で原告の請求を棄却したが、その控訴審であるソウル高等法院は、本件訴えが大韓民国の裁判所の管轄権に属しないという理由により第 1 審判決を取り消し、本件訴えを却下した。

【事実関係】

原告は 1999 年 11 月 23 日に本件ドメイン名の hpweb.com を米国のドメイン名登録機関の NSI に登録し、登録時に ICANN の統一ドメイン名紛争解決政策(UDRP)及び同政策利用規程に同意した。その後、原告は本件ドメイン名を原告が運営する digitalcouple.com のウェブサイトに関連しておき、原告名義で登録しておいた 450 余りのドメイン名と共に digitalcouple.com で提供する電子メールのアドレスサービスに関連して使用してきた。一方、全世界的に周知、著名な「HP」標章の保有者である被告会社は、2000 年 8 月 3 日に NAF に同ドメイン名の移転を求める調停を申請し、UDRP に従って管轄裁判所として本件ドメイン名の登録機関である NSI の所在地である米国バージニア州ハーンドン市を選択した。NAF は 2000 年 9 月 8 日に本件ドメイン名を移転するという決定をしたが、原告はその調停決定の執行を留保させるために 2000

年 9 月 18 日にソウル地方法院に訴えを提起した。しかし、被告が強制調停を申請した当時、被告が従うべき管轄裁判所として NSI の主たる事務所の所在地の裁判所である米国バージニア州ハーンドン市の管轄裁判所を選択したのでソウル地方法院は調停決定の執行を留保し得る裁判所ではなかったため、本件ドメイン名の登録機関である NSI は NAF の調停決定に従って 2000 年 9 月 29 日に本件ドメイン名を被告に移転登録した。

【判決内容】

UDRP の規定によれば、ドメイン名の登録者及び申請人は、(i)UDRP による強制調停手続でドメイン名を抹消又は移転せよとの決定があった後、その執行を保留させる目的で訴えを提起することができ、(ii)強制調停手続が開始する前や終結した後に強制手続とは別途に争いを解決するために適法な管轄権を有する裁判所に訴えを提起することができる。ところ、(i)の場合には、申請人の申請書で従うものと陳述した裁判所だけが管轄権を有すると言ふべきであるが、(ii)の場合には、どの国のどの裁判所が管轄権を有するかは国際裁判管轄に関する一般原則により定められると言ふべきで、本件は強制調停手続が終結した後に強制調停手続とは別途に提起された訴えであって(ii)に該当する。ドメイン名と関連した紛争で大韓民国の裁判所の裁判管轄権に関して検討してみると、外国的要素のある法律関係に関する訴訟の国際裁判管轄に関して条約や一般的に承認された国際法上の原則が未だ確立しておらず、国際私法第 2 条が国際裁判管轄に関して規定してはいるが、同法施行当時に既に裁判所に係属中である本件には国際裁判管轄に関する国際私法第 2 条が適用されない。外国的要素のある事件に関する裁判所の国際裁判管轄権の有無は、結局、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという基本理念により条理によって決定するのが相当である。従って、民事訴訟法の土地管轄に関する規定による裁判籍が大韓民国にある場合には、大韓民国の裁判所の国際裁判管轄権を肯定することが条理に反するという特別な事情がある場合を除き、外国的要素のある訴訟に関しても韓国に裁判管轄があると見るのが相当である。

(i)本件ドメイン名の移転は、本件ドメイン名の登録当時の登録約款により適用を受けるものと同意した UDRP による NAF の移転決定の執行によったものであって NAF の決定内容及び強制調停手続が不法になされたとは見難く、また、不法行為があったとしても加害行為地及び結果発生地が共に米国であると見るのが相当で、(ii)本件ドメイン名の移転は UDRP による NAF の移転決定の執行によってなされたものである。不当利得に該当せず、また、不当利得に該当するとしても返還義務の履行地は本件ドメイン名の登録機関所在地の米国であると見るのが相当であり、(iii)本件ドメイン名に関する権利は原告が登録機関間の契約によって発生した債権又はこれに類する権利と言ふべきであるが、債務者である登録機関の住所地が米国であるので原告の本件ドメイン名に関する権利の所在地は米国であると見るのが相当で、また、(iv)民事訴訟法上の管轄規定によると、原告又は本件は当該ドメイン名の登録機関所在地国の裁判所に国際裁判管轄を認めることが国際裁判管轄配分の理念に符合すると言ふべきである。

【専門家からのアドバイス】

会社が保有する標章と同一・類似のドメイン名を登録しておいた者を相手取って UDRP による紛争調停を申請する場合、登録機関の所在地または登録者の住所を管轄する裁判所のうち一つを選択することができる。ところ、両管轄裁判所が属する国家が同一でない場合、各該当国家の法律や裁判所の態度等に関する情報を収集し、どの裁判所を選択した場合に調停決定の執行が容易であるかを事前に綿密に検討する必要がある。

以上

32. 貿易委員会の特許侵害不公正輸入行為に対する最初の制裁事例

【書誌事項】

出 所：<http://www.ktc.go.kr>

発表年月日：2002 年 12 月 5 日

参考資料：調査番号 ク第 4-1-4002-8

【概要】

貿易委員会は、「不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律」(2002 年 2 月 3 日制定)に基づき特許を侵害した不公正輸入行為に対して是正措置及び課徴金の賦課を命じる議決をした。今回の貿易委員会の決定は、輸入品の特許侵害に対する最初の決定である。

【解説】

(1) 経過

1995 年に設立された(株)イオンメックは「家庭用豆腐・豆乳製造機」生産業者である。一方、(株)SK グローバルは、(株)テジンファンコリアが中国から輸入して(株)アイジェイ通商が販売する「家庭用豆腐製造機」を国内市場において販売した。これに対して(株)イオンメックは 2002 年 10 月 2 日に(株)SK グローバル等 3 つの企業が中国から輸入、販売する「家庭用豆腐製造機」が自社において生産している製品の特許権を侵害したと主張して貿易委員会に調査を申請した。貿易委員会はこれにより被申請人の答弁書、関連製品の鑑定書、知的財産権専門調査官の法理解釈及び技術分析に基づき、特許の侵害の如何を審議した。

(2) 審議結果

貿易委員会は、(株)イオンメックの製品と(株)SK グローバル等の輸入、販売業者の製品は豆腐を簡便かつ衛生的に製造するという目的及び効果が同一で、製品の構成も材質面で多少差はあるが、実質的同一性が認められて特許権を侵害したものと判断されると決定した。これに伴い、貿易委員会は国内に輸入・販売された中国産家庭用豆腐製造機が国内特許権を侵害したと判定し、(株)テジンファンコリアに対しては特許権侵害物品の輸入・販売行為について、(株)アイジェイ通商及び(株)SK グローバルに対しては特許権侵害物品の販売行為については是正措置及び課徴金の賦課を命じる議決した。

(3)措置内容

貿易委員会は、法律第 6417 号で 2001 年 2 月 3 日に制定された「不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律」に基づきそれぞれの企業に対して次のとおりの是正措置及び課徴金を賦課した。

企業分類	(株)テジンファンコ リア	(株)アイジェイ通商	(株)SK グローバル	根拠規定
是正措置	輸入・販売中止命令 (特許権存続期間中) 在庫物品廃棄処分 是正を受けた事実の 公表	販売中止命令 (特許権存続期間中) 是正を受けた事実の 公表	販売中止命令 (特許権存続期間中) 是正を受けた事実の 公表	法律第 10 条第 1、2 項
課徴金 最高額	690,932 ウォン	525,088 ウォン	824,560 ウォン	法律第 11 条 第 1 項

【専門家からのアドバイス】

貿易委員会の今回の措置は、知的財産権の侵害品の輸入に対して貿易委員会が本格的な制裁を開始しながら、政府の知的財産権保護及び不公正輸出入行為の制裁の意志を対内外に明言したという点に意味がある。今後、貿易委員会は類似の知的財産権侵害の輸出入に対し公正貿易秩序の確立の次元において徹底的に調査、制裁していく方針であることを明らかにしている。

また、このような貿易委員会の知的財産権侵害物品に対する不公正貿易行為調査は約 2 ヶ月の期間がかかるが、一般の民事・刑事の争訟手続に比べて迅速な処理と効果的救済、手続の簡素化、費用節減の側面から長所がある。

以上

索引

W

WIPO, 40, 57, 58

い

異議申立て, 49

か

管轄, 40, 41, 54, 55, 56

鑑定, 70

き

虚偽表示, 31

こ

混同, 1, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 23, 24, 43, 44, 45, 46, 52,
63, 64, 65, 66, 76

さ

サービスマーク, 44

差止, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 28,
33, 35, 44, 46, 51, 52, 66, 74, 76,
77

し

実施, 11, 12, 26, 27, 31, 50, 59, 60,
61

周知, 6, 10, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 46,
54, 57, 63, 64, 66, 73

使用許諾, 26

商標法, 15, 16, 44, 51, 63, 64

職務発明, 26, 27

新規性, 33, 34, 49, 73

そ

存続期間, 14, 65, 71

ち

著作権, 3, 4, 28, 29, 36, 37, 43, 44,
68, 69, 77, 78

著作権法, 28, 69

著名商標, 20, 46, 58, 64

と

特許権, 1, 11, 26, 27, 33, 34, 39, 48,
70, 71

特許法, 27, 34, 38, 48, 63, 72, 73

ひ

秘密保持義務, 14

ほ

包装, 2, 15, 51, 52, 65

保証, 52

み

民事訴訟法, 55, 56

も

模倣, 8

【特許庁委託】

韓国の知的財産権侵害

判例・事例集

【著者】

金・張法律事務所

【発行】

日本貿易振興会 経済情報部

〒105-8466 東京都港区虎ノ門 2-2-5

Tel : 03-3582-5198

Fax : 03-3585-7289

2003 年 3 月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興会が 2003 年 3 月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは、著者及び本会の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではないことを予めお断りします。