

# 世一 國際特許事務所

J.W. Suh & Partners International Patent & Trademark Law Office

3<sup>rd</sup> Floor, PetP Bldg., 1580-9, Seocho-3-dong, Seocho-gu SEOUL 137-875, KOREA

Tel: 82+2-582-5670 Fax: 82+2-582-5690 jwspat@jwspat.com www.jwspat.com

弁理士 徐種完 (Jong Wan SUH) 弁理士 鄭宇盛 (Woo Sung JEONG)

弁理士 閔復基 (Bok Ki MIN) 弁理士 金舜才 (Soon Jae KIM) 弁理士 陳賢貞 (Hyun Jeong JIN)

# 7

月号

2008年7月25日



## ご挨拶



・弊所にお寄せ頂いておりますご信頼とご声援に深く感謝致します。知的財産権制度に対する日韓両国間のコミュニケーションと日本企業のより効果的な知的財産権戦略の樹立に少しでもお役に立てるよう努めて参ります。

・前回の5・6月合併号ニュースレターにて告知致しました通り、今月から発行される拒絶理由通知に対する意見書提出期間は、所謂“2+4”規定の適用を受けることとなりますので、この点ご注意ください。最初に意見書提出期間2ヶ月が付与され、この応答期間に対する延長は4ヶ月までは申請によって自動的に延長できますが、4ヶ月を超過して延長する場合は、所定の「超過期間の認定事由」に該当する場合にのみ例外的に認めるといふものです。

・ニュースレターの情報に関するご不明点やご質問等がございましたらお気軽にご連絡下さい(jwspat@jwspat.com)。

## 韓国の公休日のお知らせ

8月：15日(金) 光復節



## 実務通信



本実務通信では、今まで韓国特許の諸争点や実務を主題に韓国のプラクティスを紹介して参りました。しかし、弊所のIPサービスが特許だけに局限されてはいたため、今月の実務通信では韓国の商標実務、特に、日本商標法第3条第1項第3号に対応する韓国商標法第6条第1項第3号の‘記述的商標’を主題で紹介致します。

### 1. 代表的な拒絶理由の条項

外国人が韓国に商標出願する場合、拒絶理由として最も多く問題になることは、一つ目、指定商品の不明確性、二つ目、他人の先登録商標との同一・類似性、三つ目、商標の識別力の有無です。

これに対して簡単に説明致しますと、まず、指定商品の不明確性の場合(韓国商標法第10条)、韓国特許庁は

指定商品または役務の包括名称を認めていないため、これにより拒絶理由が多数発生しています<sup>1</sup>。また韓国特許庁は、2007年ニース第9版を採択すると共に商品または役務の韓国語の表現を整理し直し、出願人の指定商品または役務の表現が整理し直された特許庁の規定に合うように修正されるように政策的に誘導しているため、指定商品の不明確性を理由にした拒絶理由が比較的多いです。しかし、これに対する審査官の拒絶理由は、商標法施行規則の別表に合うように補正すればよいいため、追加的な費用の発生や登録遅延を除けば、商標登録に大きな問題はありませぬ。

次に、他人の先登録商標との関係(韓国商標法第7条第1項第7号等)において、これは‘商標’に対する類否と、‘指定商品(役務)’に対する類否を検討しなければなりません。前者につきましては、二つの商標を置いてその外観、呼称、観念等を、客観的、全体的、離隔的に観察して一般需要者や取引者が商標に対して感じる直観的認識を基準に、その商品の出处に対する誤認・混同の恐れがあるか否かによって判別(大法院95フ1395判決等)されます。また、後者につきましては、審査段階では‘類似群コード’に基づいて判断することになります。よって、実際に非類似な異種商品だとしても、類似群コードが同一であれば、審査官はとりあえず類似商品と見なして審査をします<sup>2</sup>。上のような商標と商品の類似性に関しては、判例ケースも多く、争点も多く、また商標法的にも非常に重要な論点ですが、紙面の関係上、次回の機会にまた紹介させていただきます。

次に、商標の識別力の有無、特に、記述的商標について説明致します。日本商標法第3条第1項各号の規定は、韓国商標法第6条第1項各号の規定と相互対応するため、

<sup>1</sup>韓国特許庁は、従前は認めていなかった包括名称を前向きに検討し、2007年から一定の条件(類似群コードが1個だけ付与されるという条件)の下で包括名称を認めています(例えば、第5類‘薬剤’等)。

<sup>2</sup>この特許庁の行政便宜的審査慣行について、韓国の裁判所は非常に批判的です。大法院は一貫して、対比される商品に同一または類似した商標を使用する場合、同一企業によって製造または販売される商品に誤認される恐れがあるかを基準にして判断しますが、商品自体の属性である品質、形状、用途と、生産部門、販売部門、需要者の範囲等、取引の実情を総合的に考慮して一般取引の通念に沿って判断しなければならないという立場(大法院2004フ3255判決)であり、結局、特許庁審査官は形式的に指定商品類否の判断をしますが、裁判手続きでは実質的に類否判断をしています。

商標が商品の普通名称や慣用名称を普通に表示するものだけからなっただけでなく、商標が商品の性質を表示する記述的標章の場合も、両国は商標の登録適格性を認めていません。

## 2. 記述的商標に対する韓国の実務

記述的商標とは、その指定商品の産地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む)、価格、生産方法、加工方法、使用方法または時期を普通に使用する方法で表示した標章だけからなっただけの商標を言いますが(商標法第6条第1項第3号)、このように商品の特性を説明したり記述する商標は、自他商品を識別する能力がないため商標登録を受けることができなく、上の条文中に列挙された産地、品質、原材料、効能等は例示的列挙に該当すると解釈されています。

韓国の最高裁判所である大法院は1992.11.13.宣告92フ636判決で、“取引者や需要者が直観的にその意味を認識できない商標は記述的商標に該当しない”という趣旨で判示し、1992.8.14.宣告92フ520判決では、“商標の意味は一般消費者や取引者を基準に、彼らとその商標を見て直観的に理解できるものでなければならず、深く考え込んだり辞典で調べてやっとその意味が分かるようなものは、考慮対象にならない”と判示し、これらの判例が韓国大法院の主流的判例として定立している状況です。

特に問題になるのは、商標が英語や日本語等の外国語からなっている場合です。例えば、外国語が現地需要者の言語水準では記述的商標に該当するが、韓国需要者や取引者らが該当外国語の意味をきちんと分かっていない状況でも記述的商標と見なすかです。韓国大法院は、記述的商標の該当可否の判断において原則的に直観的認識の可能性があることを要求しているため、需要者や取引者らが辞典で調べて初めてその商標の意味が分かる場合は、原則的に記述的商標に該当しません。しかし、問題は公益的要請です。商標法第6条第1項各号の規定は、公益的な理由で不登録事由を規定しており、例え外国語でも指定商品の原材料や効能、用途を直接表わす外国語の場合は、独占使用が公益に及ぼす影響を考慮しない訳にはいかないため、上のような大法院の‘一般消費者や取引者の直観的な認識の可能性’の原則を多少緩和すべきだという指摘もあり、このような趣旨の大法院や特許法院の判決も存在します。

一方、外国語からなる商標が実質的に記述的商標に該当するが、該当外国語が需要者によく知られていない結果、指定商品の性質等を直感させず、よって商標登録されても、登録後に該当外国語の意味が需要者や取引者間に広く知られて、結局記述的商標に該当する場合は、後発的な無効事由になります(商標法第71条第1

項第5号)。

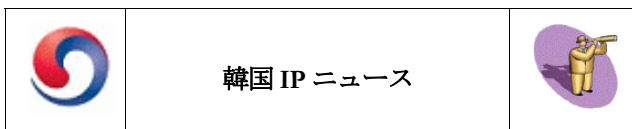
韓国需要者の外国語の水準や学習傾向からすると、日本語は文字として使われるケースが殆どありませんが、英語の場合は日常生活でも多く使われているため、同じ意味だとしても、英文字の商標より日本文字の商標の方が記述的商標に該当する可能性がより少ないです。勿論、この場合にも片仮名や平仮名で表記された商標を言います。韓国需要者は漢字教育を受けるだけでなく漢字の水準も比較的高いため、漢字からなる商標は意味が理解できます。

### ㇿ 記述的商標に該当しないという商標

商標/商品	判例番号	理由
Twec (衣類)	97フ1122	辞典を見て初めて‘きれい、かわい い’等の意味が分かる
STAR JEWELRY (貴金属)	2005フ2786	‘星のように輝いたり華い宝石’を 直感させると見なせない
AMINCISSANT (ボディクリーム)	2003ホ2522	‘細く見せる’というフランス語の 意味を直感できない
BIOFINE (ペイント)	2005ホ2694	該当商標は辞典にない造語であって 、商品の効能等を直感できない
OVAL (布巾)	92フ636	主婦らが商標の意味を直観的に認識 できない

### ㇿ 記述的商標に該当するという商標

商標/商品	判例番号	理由
nofire (ペイント)	2005フ452	需要者が意味を直感する蓋然性が 濃厚
DAY-DATE (時計)	2007ホ9408	‘曜日や日付を表示する機能を 有する時計’を直感できる
FERRO (血液溶剤)	2004フ3454	鉄分を指定商品の原材料と認識して いると見なすべき
KERATIN (シャンプー)	2002フ192	商品の取引者らが指定商品の原材料 と認識している
CINNAMON (石鹸)	2006ホ4444	原材料と色を表示する記述的商標に 該当する(インターネットを通じて 文字商標の意味が簡単に分かるため ‘直観的認識の可否’も弾力的な 解釈が必要だという趣旨)



### ■ 特許庁、米国と審査情報相互交換合意 ■

特許庁は、来る10月から国家間の審査情報交換システムであるT-PIONを活用して米国特許庁と審査情報を相互交換することに合意したと先月23日に公表しました。今回の合意で、韓米両国は両国に共通して出願された特許・実用新案の交差出願件に対して、互いに審査結果と先行技術調査結果情報を照会して自国の審査に利用できるようになりました。

審査情報交換件数は、両国間の交差出願件数を考慮しますと、年間3万2,000件余りに達する見通しで、米国の先行技術文献に対する検索の簡素化が可能のため審査業務の負担を軽減できると評価されています。

T-PIONはTrilateral Patent Information On-line Networkの略字で、国家間の審査情報を交換できる情報システムを言います。韓国特許庁は昨年4月から日韓特許審査ハイウェイを導入すると共に、T-PIONを利用して日本特許庁と年間25,000件の交差出願された審査情報を交換して来ました。

### ■ 特許法の一部改正法律案立法予告 ■

先月のニュースレターで簡略に紹介致しました通り、特許庁は韓国の特許実務の一大変化をもたらす特許法改正作業を2007年から推進して来ました。政治的な理由で2007年の特許法の一部改正法律案は国会で廃棄され(これにつきましては先月のニュースレターにその経過過程を説明致しました)、特許庁が法律改正を再推進しています。

その結果、去る2日に知識經濟部(旧産業資源部)公告第2008-151号として特許法の一部改正法律案を立法予告致しました。その主な内容は、先月のニュースレターに記載致しました通り、

①韓国語のPCT国際公開語採択による後続措置設置(国際公開による補償金請求権の発生時期)、

②最終拒絶理由通知後の補正に対する制限要件の緩和(実質的変更要件、独立特許要件の削除、補正に対して新規事項追加で拒絶理由を受け、その補正前の請求範囲に復帰したりその補正前の請求範囲を減縮することを認める)、

③審査前置制度の廃止と再審査請求制度の導入、

④拒絶決定後に不服審判請求をしなくても審判請求

期間内に分割出願できるようにする、

⑤審査官による職権訂正制度の導入、

⑥特許料追納制度の改善、等です。

行政手続法に従い、立法予告された改正法律案につきましては2008年7月22日まで意見を提出することができ、特許庁がこれを再検討して法制局を経て国会に上程します。改正法律案が最終的に国会法工委に上がりましたら、再度改正法律案の内容について詳しく紹介致します。本法律案は、特に上の②、③、④及び⑤について韓国特許実務に大きな変化をもたらすと思われる。従いまして、日本の出願人様方もご参考される必要があると考えます。

### ♪ 実務の断想 ♪

韓国特許法は、‘コンピュータプログラム’を‘物’の概念と認めていません。よって、コンピュータプログラムに対して特許を受けようとする場合は、‘コンピュータプログラムが記録された記録媒体’に表現を変えなければなりません。このような不合理をなくすために物の概念にプログラムを含め、実施の概念にそのプログラムの転送を含めた条項が入っている特許法改正法律案が2007年に国会に上程され多くの期待呼びました。しかし、政治的な理由(韓米FTA批准の延期と大統領選挙、総選挙等)で国会で審査を受けられなく、法律案が自動廃棄される事態が発生しました。今までの特許法立法活動の歴史を鑑みますと、極めて異例的なことです。

ところが、特許庁は今回、再度改正法律案を立法予告しながら、プログラムに関する改正条項は含めませんでした。結果的に、‘コンピュータプログラム’は以前のように‘コンピュータプログラムが記録された記録媒体’の形式に表現を変えなければならないという負担を持ち続けることになり、プログラムの転送行為も特許法上では規制できない状況が持続することになりました。よって、‘プログラム’自体につきましては、著作権法や著作権法の一つであるコンピュータプログラム保護法によって保護を受けなければならないとなく、特許として保護を受けようとする場合は‘記録媒体’の形式またはプログラムを成す各構成要素によって段階的に実行される方法のカテゴリー等で権利を請求しなければならないことが韓国の実務です。本分野の出願人には、非常に残念な結果となりましたが、いつかは日本のようにプログラム発明を正面から認める日が来ると思います。



### 大法院2008.5.29宣告2006フ3052判決

・判示事項：①公知公用の既存技術と周知慣用の技術を収集総合してなった発明の進歩性を認めるための要件、②審決取消訴訟で周知慣用の技術を証明する方法、③特許発明の製品の商業的な成功または他人の不実施事実が進歩性判断に及ぼす影響

・判決要旨：①特許発明が公知公用の既存技術と周知慣用技術を総合してなったことに特徴がある場合は、これを総合するのに格別な困難性があつたりこれによる作用効果が公知の先行技術から予測される効果以上の新たな上昇効果があると見なせる場合でなければ、その発明の進歩性は認められない。②周知慣用の技術が訴訟上公知または顕著な事実だと見なせるくらいに一般的に知られていない場合、その周知慣用の技術は審決取消訴訟においては証明を必要とするが、法院は自由な心証によって証拠等の記録に表わされた資料を通じて周知慣用の技術を認めることができる。③特許発明の製品が商業的に成功したり、特許発明の出願前に長年実施していた人がいなかった等の事情は進歩性を認める一つの資料として参考することができるが、このような事情だけで進歩性が認められると言えなく、特許発明の進歩性判断は優先的に明細書に記載されている内容を基にしなければならない。

・評価：上の最新大法院判例は従来の大法院の立場を再確認したという意味があります。①公知技術と周知慣用技術を総合する場合(実際に多数の出願がこのケースに該当する)、進歩性を認められるためには、予測される効果以上の“新たな上昇効果”を明確且つ具体的に主張する必要があります。また、②証拠の判断に対する裁判官の自由な心証の原則が審決取消訴訟にもそのまま適用され、③商業的な成功の可否は、明細書の記載によって進歩性が認められるか、認められる場合にのみ参酌できる補助的地位を有するというものです。

### 特許請求範囲と発明の詳細な説明の記載不備3

#### <有機化合物分野における韓国の審査基準>

・化学分野発明は、他の分野と異なり直接的な実験と確認、分析を経なくては発明の実体を把握し難く、また、それによる効果を予測し難い場合が多いため、この場合は明細書に特定の出発物質、温度、圧力、流入、流出量等の当該発明の実施に必要な具体的な反応条件と工程の下で直接実施した結果である実施例の記

載が要求される。

・有機化合物の発明の場合、有機化合物が確認できる程度にその確認資料が記載されなければならない。即ち、新規な化合物および構造不明の化合物においては、原則的に元素分析値、融点、沸点、屈折率、紫外線または赤外線スペクトル、粘度、核磁気共鳴値、結晶型または色相等を容易に確認できる一つ以上の数値およびその他事項が表記されていなければならない。但し、出願当時の技術水準から見て当業者が明細書の記載内容によって化学物質の生成可否を予測できる場合は例外。

・特有の効果を従来技術に対応して記載する場合は、従来技術も対比できる程度に具体的に記載されていなければならない。

・特許請求範囲での有機化合物の特定においては、化合物名および化学構造式で表示しなければならない。但し、構造式が簡単な場合は化合物名だけの記載が可能。化合物名または化学構造式で特定することはできず、物理的または化学的性質だけで特定するしかない場合は、その性質でも特定できる。また、化合物名、化学構造式または性質だけで十分に特定できない場合は、発明を特定するための手段の一つとして製造方法を記載することができる。製造方法だけによる特定は原則的には認めないが、方法的な表現以外に適切な表現がなく、方法的な表現によってその有機化合物を明確に特定できる場合はこの限りでない。

・上位概念またはマーカッシュによる表現を含む総括的な表現は、その総括的な表現中に内包される個々の化合物またはその製造方法が発明の作用および効果において対応したものであることが認められる場合以外は、原則的に使用してはならない。化合物を製造する方法の発明において、反応メカニズムが同様で且つ目的化合物の有用な性質が同種のものだと認められる場合に限り、化合物の対等形式として総括的表現を使用できる。

・“…誘導体”、“…化合物”、“…同族体”等の表現を使用する場合は、その中に内包された化合物が明確になっていなければならない。

・“…等”、“及び/又は”、“例えば”、“…のような”、“特に”、“好ましくは”等の用語により構成が不明確になる場合は、このような使用は認められない。



編集者 パートナー弁理士 鄭宇盛