

特許 & 技術レポート

河 合同特許法律事務所/SEOUL TECHNO R&C CO., LTD.

2018-02

.....
 ハイライト :

2018年新たに変わる知的財産制度	1
特許法院2017. 12. 21. 宣告2016HE09035の判決 [拒絶決定 (特)]	2
[判例の分析] 不正競争防止法上、他人の表示の識別力や名声を損なう行為	3
SKT、200億ウォン台の「レタリングサービス」特許侵害訴訟2審勝訴	4
バイオ禁止薬物分析用抗体の特許出願が活発	5
SKC、世界初の「まぶしさ遮断」車両用フィルム「ネオスカイ」初公開	6



IP制度

2018年新たに変わる知的財産制度

-第4次産業革命分野の特許・デザイン優先審査の施行-

-中小企業の特許料の減免30%から50%に拡大

特許庁は第4次産業革命関連分野の早期権利化の支援、中小・ベンチャー企業の知的財産の競争力強化などを骨子とする「2018年新たに変わる知的財産制度・支援施策」を明らかにした。

今年新しく変わる知的財産制度は、▲第4次産業革命関連分野の早期権利化支援▲中小・ベンチャー企業の知的財産の競争力強化▲国民へのサービス改善などに重点を置いている。

1. 第4次産業革命関連分野の早期権利化支援

1) 特許優先審査の拡大：第4次産業革命の分野に関する企業の特許獲得を支援するため、7大産業分野(AI、IoT、3Dプリント、自律走行、ビッグデータ、クラウド、知能型ロボット)を特許出願の優先審査対象に含み、これまで16.4ヵ月だった審査期間を5.7ヵ月レベルに短縮('18年上半期施行)

2) デザイン優先審査の拡大：第4次産業革命の技術を活用したデザイン出願を優先審査の対象に含み、これまで5ヵ月だった審査期間を2ヵ月レベルに短縮('18.1.施行)

2. 中小・ベンチャー企業の知的財産の競争力強化

1) 特許料の減免拡大: 中小企業などに対する特許・実用・デザインの特許料の減免を30%から50%に増やし、9年目まで適用されていた減免期間も、権利の存続期間全てに拡大('18.4.予定)

2) スタートアップ特許バウチャー：スタート

アップ企業が必要な時期に希望するIPサービス(国内外のIP権利化、特許調査・分析、特許技術価値評価、技術移転(ライセンス)など)を選択して支援を受けられる特許バウチャー(500~2000万ウオンの範囲)を提供('18.2. 施行)

3) 特許育成リワード制度: 中小企業や個人が特許庁に納付した年間出願料及び登録料の総額が基準額を超過する場合、金額の規模によって一定比率(10~50%まで差等)をインセンティブとして提供し、その他の手数料納付の際に利用('18.4. 予定)

3. 国民へのサービス改善

1) 特許の先行技術調査結果の提供: 専門的な人材不足で先行技術調査が難しい中小・ベンチャー企業の出願人を対象に、先行技術調査の結果を審査の前に提供するモデル事業の実施('18.1. 施行)

2) 一部指定商品の取り消し手続きの簡素化: 商標権の設定登録とともに一部の指定商品を放棄する際、別途放棄書を提出する必要なく納付書にのみその旨記載して提出するように簡素化('18.1. 施行)

特許庁のチョン・インシク報道官は、「急成長している第4次産業革命の分野に能動的に対応して、中小・ベンチャー企業に実質的に役立つ政策を推進し、革新成長のエコシステムを築く」と明らかにした。



特許判例

特許法院2017. 12. 21. 宣告2016HEO
9035の判決 [拒絶決定(特)]

既許可医薬品の有効成分と幾何異性体の関係にある有効成分を有する本事件の医薬品に対し、本事件の医薬品は、既許可医薬品の効果と相違した慢性手湿疹に効果を有すると共に、その治療効果を示す部分の化学構造が、新しい物質を有効成分として製造したものに該当するので、存続期間延長の対象になるとみた事例

<法理の提示>

本事件の委任条項(旧特許法第89条第1項)及び本事件の施行令条項(旧特許法施行令第7条第1号)の文言の意味を中心に、旧特許法の立法趣旨と目的、委任の趣旨、改正の沿革などを総合的に考慮すると、本事件の委任条項での医薬品は、既存の許可された医薬品の治療効果と相違した治療効果を有すると共に「既存の許可された医薬品と比べて上記のような治療効果を示す部分の化学構造が新しい物質」を有効成分として製造したものであるため、最初に品目許可を受けた医薬品とみるのが妥当である。

<事件の概要および判決の要旨>

本事件の医薬品の有効成分である9-シスレチノイン酸は、既存の品目許可を受けた医薬品の有効成分であるトレチノイン、イソトレチノインと幾何異性体(シス-トランス異性体)の関係にある。本事件の医薬品の有効成分は、既存の品目許可を受けた医薬品の有効成分と立体構造が異なるので、化学構造が違っていると評価することができる。

一方、幾何異性体は立体構造が互いに異なるため、一般的にイオン化などの物理化学的性質や生物学的活性においてかなりの差がある。

特に9-シスレチノイン酸は、トレチノインがレチノイド受容体中のRARにのみ結合するのとは違い、RARのみでなくRXRにも結合する。また、レチノイン酸はトレチノインが有していない慢性手湿疹の治療効果を有するが、このような治療効果の違いは、上記のような作用機序の違いに起因するものとみられる。

従って、9-シスレチノイン酸とトレチノインはRARに結合する共通の性質を有しており、本事件の医薬品が人体に投与される場合、トレチノインなどの幾何異性体に異性化し得る点を勘案しても、先に見た幾何異性体の一般的な性質、各有効成分の作用及び効果の違いに照らしてみると、本事件の医薬品は、既存の品目許可を受けた医薬品と異なる慢性手湿疹治療の効果を示すと共に、「既存の許可された医薬品と比べて、上記のような治療効果を示す部分の化学構造が新しい物質」を有効成分として製造したものであって、最初に品目許可を受けた医薬品

とみるのが妥当である。そうであれば、本事件の延長対象の特許発明は、これを実施するために旧薬事法による品目許可を受けなければならず、その許可を受けるために必要な活性・安全性などの試験に長期間を要する「本事件の施行令が定める発明」に該当するにもかかわらず、被告が本事件の医薬品が新薬に該当しないという理由で、本事件の延長出願を拒絶したのは違法である。

【判例の分析】 不正競争防止法上、他人の表示の識別力や名声を損なう行為

最近、韓国をはじめ世界的に有名なファミリーレストラン「アウトバック・ステーキハウス (OUTBACK steakhouse)」が、自身と類似した商号「アウトバック・無人テル (OUTBACK drive in motel)」を用いて無人宿泊施設を運営している者を相手に請求した商標侵害差止及び損害賠償訴訟で、一部勝訴の判決を受けた。

原告のアウトバック側は、被告の行為が①商標法上のサービス標権侵害、②不正競争防止法第2条第1項(ロ)目が定めた営業主体混同行為、③不正競争防止法第2条第1項(ハ)目が定めた識別力と名声の損傷行為に該当すると主張したが、法院は被告の行為が商標法上のサービス標権侵害行為、不正競争防止法第2条第1項(ロ)目の営業主体の混同行為には該当しないが、不正競争防止法第2条第1項(ハ)目の他人の表示の識別力と名声を損なう行為では認められると判示した。

不正競争防止法第2条第1号(ハ)目は、「イ目またはロ目の規定による混同をきたす行為のほか、非商業的な使用など大統領令が定める正当な事由なく国内に広く認識された他人の姓名・商号・商標・商品の容器・包装その他他人の商品又は営業であることを表示した表示と同一の、またはこれと類似したものを使用したり、そのようなものを使用した商品を販売・頒布または輸入・輸出して他人の表示の識別力や名声を損なう行為」を不正競争行為として規定している。

識別力や名声が損なわれているかどうかを判断す

るためには、まず侵害された営業表示の著名性の有無を判断した上で、特定の表示が営業表示としての出所表示機能が損なわれているか、または著名な程度に達した特定の表示を否定的なイメージを有するサービスに使用することで、その表示が有している良いイメージや価値を損なうかどうかを判断しなければならない。

法院は、原告のアウトバック側の国内営業期間、営業表示の使用期間・方法・態様、広告の現況、売上規模などに加えて、ファミリーレストランの場合、需要者の年齢・性別が特定の年齢や性別に制限されない点、原告の店舗が全国各地に分布している点などを総合し、周知著名性を認めた。

さらに、原告側が、全国の店舗で営業表示を継続して用いて全国的な識別力を得、有名タレントなどをモデルにした広告、社会貢献活動などを通じて家族を中心とした自然に優しいファミリーレストランとしての名声と信用を維持していたが、被告側がラブホテルという否定的なイメージを有する無人宿泊施設を運営しながら、原告の営業表示を裸の女性が横たわっているような扇情的な形に変形して使用した点などを総合し、アウトバック商標の識別力や名声を損なう行為に該当すると判断した。

本事件は、類似商標の紛争であるにもかかわらず商標法上の責任ではなく、不正競争防止法上の責任を認めたという点で、その意義がある。今後は、商標の指定サービス業が異なって混同の懸念がなくても、有名商標のブランドイメージを損なうならば、「不正競争防止法」によって法的責任をとり得るということが明確になった。

相手の侵害行為が、不正競争防止法上の不正競争行為に該当する場合には、商標法と同様に物の廃棄、設備の撤去、その他の侵害差止又は予防のために必要な措置を請求することができ、場合によっては損害賠償責任を問うこともできる。

ただし、相手の侵害行為が不正競争行為に該当するということを立証する責任は、不正競争行為であることを主張する側にあるため、その立証に必要な証拠資料を確保することが何より重要だ。

企業間の商標紛争は経済的、社会的 이슈で多

く取り上げられ、各種マスコミを通じて容易に接することができる。知的財産権の無形価値が重要になるにつれ、商標紛争は絶えず発生することだろう。

これからは、単純に商標登録だけで商標侵害に関した紛争を解決することはできず、不正競争防止法、著作権法など多様な法律を適用してこそ解決が可能になるだろう。それだけに今は、知的財産権を保護するための法と制度について、どれだけ理解し準備されているか確認すべき時である。

紛争

SKT、200億ウォン台の「レタリングサービス」特許侵害訴訟2審勝訴

SKテレコムが、特定のフレーズやイメージを受けとる人の携帯電話に表示する「レタリングサービス」の技術を盗用したという疑惑で200億ウォンの特許訴訟に巻き込まれているが、1審に続き2審でも勝訴した。

特許法院23部は、ファン某氏など2名がSKテレコムを相手に提起した特許権侵害差止及び損害賠償請求訴訟の控訴審で、原告敗訴の判決をした。

この訴訟は、ファン氏などが「SKテレコムが自分たちのレタリングサービスを盗用した」と主張して始まった。

レタリングサービスは、受信者の携帯電話端末機に発信者が設定したテキストやイメージ、動画を表示する付加サービスだ。主に企業が、迷惑電話やボイスフィッシング(振り込め詐欺)に対する顧客の不安を軽減するために用いる。

SKテレコムのレタリングサービスは、ウェブサイトや電話番号で連結するBiz SMS・MMS(Multimedia Message Service)機能と映像広告を受信した顧客に、それぞれに合ったクーポンや商品の詳細情報などのサービスを提供する。動画を含む大量のMMSを送信する機能を提供するAD on-Airサービスもある。

ファン氏などは、SKテレコムのレタリングサービ

スが、自身が特許出願した「広告機能を有する音声基盤発信番号表示サービスの提供方法及び装置」と「広告を含む発信番号表示サービスを提供する方法及び装置」の2件を侵害したとして訴訟を起こした。

彼らは訴訟で、SKテレコムがレタリングサービスを提供できないようにし、損害賠償として一人当たり100億ウォン、計200億ウォンを支払うように要求した。

しかし、法院は、彼らの主張を受け入れなかった。1審を担当したソウル中央地方法院の民事12部では、「SKテレコムが提供しているサービスが、ファン氏などの発明の範囲に属するとは認められず、もし範囲に属するとしても、ファン氏などの特許発明には無効事由がある」として、原告敗訴の判決を下した。

ファン氏などは、去る2001年に本技術を特許として登録したが、登録料を支払わなかったため2009年に特許権が消滅し、以後、追加納付期間にも必要な書類を提出しないまま、特許を活用した事業可能性を説明する事業提案書のみを出していたという理由からだ。

裁判部はまた、「ファン氏などの発明は、一般的な技術者が既存の発明から容易に発明することができるので、進歩性があると見るのは難しい」と指摘した。

控訴審裁判部も同じ判断を下した。

特許法院23部は、「SKテレコムの技術は、いずれも既に開発された発明特許書類に含まれていたり、通常の技術者が、ファン氏などが本技術を開発する前に公知の技術を結合して容易に作れるもの」だとして、「自由実施技術に該当する」と説明した。

裁判部はさらに、「SKテレコムの技術は、自由実施技術に該当するので、ファン氏などの技術とは違う」とし、「従って、ファン氏などの主張は理由にならない」という結論を下した。

出願動向

韓国食品研究院がフィルム型 センサータグを開発

補助バッテリーに代わる「太陽光小型発電機」の 特許出願増加

フリップカバー型のスマートフォン用太陽光充電装置と携帯用充電式発熱コッヘルセットなどの小型自家発電機関連の特許が最近の4年間で3倍増えた。これまでよく使われてきた補助バッテリーの容量の限界を改善した電源供給装置に関心が集まった結果だ。この装置は、ウェアラブル機器とモノのインターネット (IoT) などとの連携が可能で、今後、第4次産業革命に備えた開発技術としても注目されるだろう。

特許庁の集計によると、2013年～2017年の携帯用装備に電源を供給する、いわゆる「太陽光小型発電機」の特許出願は、合計97件である。年度別の特許出願は、2013年10件、2014年・2015年に各16件、2016年22件、2017年33件へと増えている。

太陽光小型発電機は、光エネルギーを電気エネルギーに変換する太陽電池セルを、組み立てが簡単な独立型モジュールで構成したり、移動性物体の外装に取り付けて太陽光から電気を生産するものだ。

これは、スマートフォンなどの携帯装置に電気を供給するのみならず、ウェアラブル機器又はIoTセンサーへの電源供給を可能とし、適用分野を拡張して第4次産業革命に寄与する技術として注目を受けている。

適用分野別の特許出願動向を見ると、携帯用照明などのキャンプ用品の電源に関する出願が38%で最も多く、携帯電話などモバイル機器のケースに取り付けて日差しや電灯の光を利用して電気を生産できる技術出願が19%を占め、キャンプ用品とモバイル機器の充電器の出願 (57%) が、全体の出願増加の傾向を主導する形を見せている。

コンセントを内蔵して、所望の機器に電気を供給

するポータブル独立電源技術の出願率も全体の24%に達した。その他に現在のところ、ウェアラブル機器の電源の出願率 (8%) が相対的に低い。最近、該当機器に対する社会的関心が高まるにつれ、今後は同分野の特許出願が増加することが予想される、というのが特許庁の説明だ。

出願の割合が最も大きなキャンプ用品の電源の場合、携帯用照明機器の出願が35%と多数を占めており、コッヘルなど携帯用調理器 (14%)、携帯用浄水器・加湿器・空気浄化機 (14%)、携帯用の冷暖房装置と保温容器 (各8%) などが後に続いている。

出願主体別現況では、韓国人の出願が全体の94%を占めており、詳細をみると個人 (40%)、中小企業 (40%) の割合が、韓国人の出願率を引き上げている形だ。

特許庁の電力技術審査課長は、「ウェアラブル機器とモノのインターネットに代表される第4次産業の発達とレジャー文化の拡散にともない、携帯装備と共に使用される電源装置に関心が高まっている」とし、「これと共に、太陽光小型発電装置に関する特許出願の増加も続くことが見込まれる」と語った。

バイオ禁止薬物分析用抗体の特許出願 が活発

禁止薬物を服用するドーピング問題が注目されている中で、最近、摘発が困難なバイオ禁止薬物に対する分析技術の研究が活発に行われていることが分かった。

特許庁によると、バイオ禁止薬物分析用抗体に関する特許出願は、2010年に232件だったが、2015年から急増して2015年340件、2016年398件、昨年は471件となって、最近急激な上昇振りである。

2010年から昨年まで、最近8年間の出願人別現況では、韓国人の出願が565件に止まった一方、外国人の出願は合計2139件で、全体の79%を占めていることが分かった。

これはグローバルなバイオ企業が、抗体分野についての研究開発及び投資を活発に行っているためと分析される。

外国人のうちの主要出願人の分析では、米国のジェネンテック社が140件で最も多く、続いてロシュ社116件、アッヴィ社69件、アムジェン社67件となっており、ファイザー社も21件出願した。

韓国人の出願類型の集計では、企業41% (232件)、大学33% (186件)、研究機関18% (102件)、政府公企業6% (34件)、個人2% (11件) となり、企業と大学がバイオ禁止薬物分析用の抗体研究をリードしていることが分かった。

過去8年間のドーピングテスト用のバイオ禁止薬物ごとの分析では、血管内皮細胞増殖因子 (VEGF) を分析可能な抗体関連の出願が90件で最も多く、インスリン様成長因子-1 (IGF-1) 及び肝細胞増殖因子 (HGF) を分析できる抗体関連の出願は各27件、15件と後に続き、増殖因子分析用の抗体に関する出願が大多数を占めていることが分かった。

オリンピックのドーピング禁止薬物は約400種に達し、この内バイオ禁止薬物は50余種含まれている。バイオ禁止薬物は、ペプチドホルモンや増殖因子のように主にタンパク質で作られた薬物で、人体のタンパク質と類似し尿に排出される量も少なく、ドーピングテストが容易でない。

よって、バイオ禁止薬物の高感度分析のために、最近では、血液試料からバイオ禁止薬物だけに選択的に結合する抗体を用いた分析技法が脚光を浴びている。

特許庁のバイオ審査課長は、「最近、生体に存在する物質と区分が難しい様々なバイオ禁止薬物を用いたバイオドーピング (bio-doping) が、各種スポーツ競技で問題となっている」とし、「バイオ禁止薬物を精密に分析できる先端バイオ分析技術に関する特許出願は、今後さらに増えることが予想される」と見ている。

最新技術

SKC、世界初の「まぶしさ遮断」車両用フィルム「ネオスカイ」初公開

SKCが世界で初めて、まぶしさの主原因である黄色光だけを選んで遮断する車両用ウインドウフィルムを初公開した。このフィルムをつけると昼夜を問わず、雨が降ったり粒子状物質が濃くて、日差しの強い時間帯でも外が鮮明に見える。

SKCは40年に亘る光学フィルムの製造ノウハウに先端光学技術を加えて、明るいながらもまぶしさの少ないウインドウフィルム「ネオスカイ」を、韓国内で発売したことを明らかにした。

ネオスカイの紫外線遮断効果は99%以上、熱遮断 (赤外線遮断、780~2500nm) 効果は79.2%程と優れている。

このフィルムは、可視光線中でエネルギーが強く、まぶしさを誘発する黄色の波長だけを選択して60%以上遮断し、目の疲労度を著しく低下させた。可視光線の一部を選択して遮断するウインドウフィルムは、SKCのネオスカイが世界初だ。

効果は太陽高度が低い午前か午後、日差しに向かって走ると確かに感じられる。太陽光の強烈な黄色を減らしてくれるので、ドライバーは日差しに向かう状態でも楽に運転することができる。

黄砂がひどい時にも粉塵のために生じる光の散乱効果が減り、相対的に青い空を見ることができる。夜、対向車線からヘッドライトをつけた車が走ってきても、比較的はっきりと前方を見ることができる。

特にフィルムが明るいので、夜でも車の窓越しにはっきりと見える。黄色を除いた他の色の透過率が60%以上、全体の可視光線透過率が70%と高い方であるためだ。まぶしさを抑えるために可視光線全体を減らして視野の暗かった従来のウインドウフィルムとは、違いがある。

そのために、暗いトンネルから明るい外に出た時に目の前が真っ白になる「ホワイトアウト」現象が減るので安全だ。また、内部からは外がよく見えるが、外部からは車中がよく見えないので、プライバシー保護の面でも優れている。

ポステック、多結晶シリコンを活用して透明マントの中核技術を開発

浦項工科大学（ポステック）の研究陣が、回折効率を極大化したメタ表面デバイスを開発した。透明マント、光角3次元ホログラム、次世代セキュリティディスプレイの実現に活用できる技術である。

ポステックは、機械工学科・化学工学科のノ・ジュンソク教授の研究チームが、高い回折効率を有するメタ表面デバイスの製作に成功したと明らかにした。

メタ表面は、ホログラムや透明マントを実現する中核技術である。メタ表面に反射された光を一カ所に集めるとホログラムとなり、光を曲げて物体の後ろに送ると透明マントになる。

研究チームは、多結晶シリコンを利用して、高効率の可視光メタ物質を作った。従来の非晶質シリコンを活用したメタホログラムより、2倍以上効率が低い。効率が高ければ、イメージが鮮明になる。

製作工程が容易になったことも注目に値する。多結晶シリコンは、半導体工程で多く使われるため、既存の工程との互換も容易だ。

ノ・ジュンソク教授は、「この技術を商用化すれば、光を自在に集めて送り透明マントや鮮明な光角3次元ホログラムを具現することができる」としながら、

「一定の光だけに現れるホログラムによって、偽造防止や情報セキュリティにも活用できる」と語った。

韓国における知的財産問題でお悩みですか 新しい選択、HA&HAにお任せ下さい。

(調査、特許・実用新案・デザイン・商標の出願及び登録、著作権、電子商取引、
インターネット上の権利、コンピュータープログラム、侵害訴訟及び各種紛争)

河 合同特許法律事務所

ソウル市瑞草区Juheung 3-Gil 1 栄和B/D(盤浦洞)
Tel : +82-2-548-1609
Fax : +82-2-548-9555, 511-3405
E-mail : haandha@haandha.co.kr
Website : <http://haandha.co.kr>

SEOUL TECHNO R&C CO., LTD.

ソウル市瑞草区Juheung 3-Gil 1 栄和B/D(盤浦洞)
Tel : +82-2-3443-8434
Fax : +82-2-3443-8436
E-mail : st@stpat.co.kr