

特許 & 技術レポート

特許 & 技術レポート

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

2012-2

ハイライト:

特許庁、「化学・生命工学分野の審査実務ガイド」を全面改定	1
「百貨店業、スーパーマーケット業」もサービス業の名称として登録	2
RFID業界、SISVELの後続対応を注視	3
昨年の特許・商標の国際出願が増加	4
環境に優しい冷暖房技術の特許出願急増	4
LG電子、MSと特許使用契約を締結	5



特許制度

特許庁、「化学・生命工学分野の審査実務ガイド」を全面改定

特許庁は、審査の公正性・一貫性維持を通じた審査品質の向上のために「化学・生命工学分野の審査実務ガイド」を改定し、2月から施行することとした。

今回の全面改定は、特許庁の品質向上努力の一環であって、重複する内容が様々な審査基準に含まれており、一部審査基準の活用度が低いという問題点を補完すると共に、類型別事例を通じて記載要件および特許要件に対する判断基準を具体的に提示することにより、容易に理解し適用できる化学・生命工学分野の審査実務基準を定立するためのものである。

今回の改定のために、特許庁は昨年7月に化学・生命工学分野の審査基準整備タスクフォースチームを発足させ、改定方向及び内容に対する深層研究を行い、最近の国内外

の主要判例を調査すると共に、関連の庁内外の専門家から法的・技術的諮問を受けた。改定された主要内容は次の通りである。

- ①相互技術的連関性の高い審査実務ガイドは統合し、活用度の低い審査実務ガイドは廃止して、既存の15分野の審査基準を7分野に減縮改編
- ②発明の詳細な説明の記載要件と関連する特許法の改定事項と特許出願の序列目録の作成及び提出要領に関する告示改定事項を反映
- ③主要な記載不備事例を類型別で追加・整理し、それに対する具体的な審査基準を提示
- ④最近の 이슈 となっている特定分野関連の発明(結晶多形発明、光学異性質体発明、医薬用途発明など)に対する具体的な記載要件及び特許要件に対する判断基準の定立
- ⑤最近出願が増加している製法限定発明、選択発明、パラメータ発明などに対する請求項の解釈及び特許要件に対する判断基準の定立
- ⑥各審査実務ガイドの目次及び叙述体系を統一し、最新判例としてアップデート

⑦「化学・生命工学分野の審査基準」を「化学・生命工学分野の審査実務ガイド」に名称変更

特許庁の関係者は、今回改定された化学・生命工学分野の審査実務ガイドが、審査官には公正且つ一貫性のある審査のための具体的なガイドになるだけでなく、出願人にも審査段階での適切な対応案を模索するのに実質的に助けになるであろうと期待していると述べた。

また、今回改定された化学・生命工学分野の審査実務ガイドは、特許庁ホームページに掲載し、スマートフォン用e-bookの形態でも提供する予定であり、政策広報メールの発送などを通じ、関連業界にも広く知らせる計画である。

「百貨店業、スーパーマーケット業」もサービス業の名称として登録

特許庁は、今年から百貨店業、スーパーマーケット業等総合小売業の名称もサービス業の名称として登録し、保護を受けることができるようにしたことを明らかにした。

これまで百貨店業、大型ディスカウントストア業、スーパーマーケット業、コンビニエンスストア業などはサービス業の名称として認められなかったため、この業者がサービス標を登録するためには、「〇〇小売業、××小売業」等のように一々商品を列挙して多数のサービス業を記載しなければならないという不便さがあった。

この場合、百貨店等で取り扱う全ての商品を列挙しなければならないので、このようなサービス業の記載件数は数千或いは数万に至る場合もあり、出願は勿論、登録後のサービス標の管理にも多くの困難があり、また、登録後に記載していた一部サービス業を使用しない場合、不使用取消審判の対象となる等、紛争の原因になることもあった。

特許庁はこのような不便を解消するために、取引界に実質的に存在するこれら総合小売サービス業の名称をサービス標出願時に指定可能なサービス業の名称として認めて、「百貨店業」等の名称自体に対してサービス標として登録できるようにサービス業の分類体系を改編した。

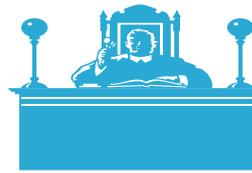
今回の改編により、総合小売業の名称をそのままサービス業の名称として記載してサービス標として登録を受けることができるようになったことで、顧客の便宜性の向上は勿論、関連のサービス標登録出願の活性化により、流通産業の発展に寄与するであろうと期待される。

まず、権利内容を明確に表示できることになり、個別サービス業の不使用による紛争を事前に防止し、出願と登録管理においてもより簡便になり、サービス標の管理に効率性を高めることができるようになった。また、4月からサービス業数による手数料の加算制が施行される場合も、一つのサービス業として登録が可能であるため、費用を大きく減らすことができる。

特に、スーパーマーケットを運営する中小業者の営業活動に関する名称がより安価で容易にサービス標として保護を受けることができるようになり、零細な流通業者のブランド育成及び管理にも寄与するであろうと期待される。

一方、審査官が審査を行うとき、個別商品に対する小売業を一々確認しなくてもよいので、審査期間の短縮及び審査品質の向上にも寄与するであろうと期待される。

特許庁商標デザイン審査局のイ・ジュンソク局長はフリーフィンクを通じ、「韓国の代表的な総合小売業の形態といえるこれらに対するサービス業名称の認定に続き、今後は家電製品や製菓類など特定の商品分野に対する専門販売店もサービス業の名称として登録が可能ないようにサービス業名称の認定範囲を拡大するつもりである」と述べた。



大法院判例

「薬手名家」が「マッサージ業、あん摩ショップ経営業、エステティック業」に対して指定サービス業の品質、効能を普通に使用する方法で表示した標章のみからなるサービス標として、商標法第6条第1項第3号に該当するかどうか(積極)

[事件]

特許法院2012. 1. 20. 言渡2011HE09887判決[登録無効(上)]

[判示事項]

「薬手名家」が「マッサージ業、あん摩ショップ経営業、エステティック業」に対して指定サービス業の品質、効能を普通に使用する方法で表示した標章のみからなるサービス標として、商標法第6条第1項第3号に該当するかどうか(積極)

[判決要旨]

商標法第6条第1項第3号によると、指定サービス業の品質、効能、用途、形状などを普通に使用する方法で表示した標章のみからなるサービス標は、サービス標登録を受けることができないように規定されているが、これは、上記第6条第1項第3号に列挙された内容を表示する標章は、サービス業の特性を記述する目的として表示されている記述的標章であって、自他サービス業を識別する機能を喪失した場合が多いだけでなく、仮にサービス業識別の機能がある場合であっても、取引上、だれにも必要な表示であるので、ある特定人へのみ独占的に使用させるのは共益上妥当でないためである(大法院2001. 4. 24. 言渡2000HU2149判決等参照)。

本事件に関して見ると、本事件登録サービス標の「薬手名家」は、「薬のような効力のある手」という意味の「薬手」と、「その道にすぐれた有名な人またはそのような家」という意味の「名家」で構成された標章であって、他の特徴的構成の付加や変形のない文字の形態そのままに結合された標章か

らなっているが、その指定サービス業のうち「マッサージ業、あん摩ショップ経営業、エステティック業」の部分に関して見ると、全体的に「早いながらも極めて効果的に疲労・筋肉のこりの解消（マッサージ、按摩）、皮膚トラブルの治療（エステティック）をする」という意味であると直感され、また、上記のように直感される意味により、通常、上記指定サービス業に従事する者は、だれでも使用を希望する標準であり、これを特定人に独占排他的に使用させることは適切でないため、結局のところ、本事件登録サービス標は、その指定サービス業のうち「マッサージ業、あん摩ショップ経営業、エステティック業」に対しては、指定サービス業の品質、効能を普通に使用する方法で表示した標準のみからなるサービス標であって、その識別力を認めることができないといえる。

紛争

RFID業界、SISVELの後続対応を注視

韓国のRFIDメーカーが、グローバル特許管理企業（パテントトロール）であるSISVELの動きに神経を集中させている。SISVELが韓国内の業界に特許ロイヤリティの支払いを通知した期限が経過したが、特別な対応を見せていないためである。

1月24日関連業界及び協会によると、イタリアのSISVELは、特許プログラム加入の最終締切日が一ヶ月经過したが、韓国企業に特許警告状を送っていない。

SISVELは、昨年韓国のRFID業界に3月末までに自社の特許管理プログラムに加入し、特許ロイヤリティを支払うように求めたが、これを11月末に延長し、再び12月末に延長した。

これにより、RFIDメーカーはSISVELが特許攻撃をどのように行うかに対して緊張している。SISVELが韓国企業の技術を綿密に分析した後、特許プログラムの加入を強く迫るために1年近く時間を稼いでいるのではないかとRFIDの関係者は推定している。

また、SISVELは、特許交渉力をさらに高めるために、特許攻撃の対象である韓国のRFID企業の昨年売上げと韓国市場の分析を終えた後、特許侵害訴訟の形で攻撃するであろうという指摘も出ている。

RFID/USN融合協会のある関係者は、「SISVELが後続対応を取っていないことを見ると、韓国企業の特許管理プログラムへの加入を強いるための新たな特許攻撃戦略を立てているものと把握される」と述べた。

また、この関係者は、「一部メーカーはRFIDの輸出論議の過程で、海外の顧客からSISVELとの特許紛争解決の要請を受けている」とし、「SISVEL特許の長短所を分析し、被害を最

小化する道を探している」と述べた。

一方、イタリアの特許管理企業であるSISVELは、昨年2月にUHF（極超短波）RFIDコンソーシアムから45もの中核特許の委任を受けた。UHF RFIDコンソーシアムは、3M・HP・LG電子・ETRI等の7企業及び機関が中核特許を管理するために2007年に設立した機関である。

LG-SK、バッテリーに対する特許訴訟

LG化学がSKイノベーションを相手に自動車用バッテリーに対する特許侵害差止訴訟を提起した。

LG化学は「2005年に特許として認められた分離膜に関する技術をSKイノベーションが無断で盗用した」と主張している。

争点になった部分は、「安定性強化分離膜（SRS：Safety Reinforced Separator）」と呼ばれる電池内部の短絡防止技術の部分である。LG化学は、分離膜の材料に独自の特殊無機物構造体を形成、電池の熱的・機械的強度を高めるものとして知られている。

LG化学は、「SRSは米国のゼネラルモーターズやフォード等の車両に搭載されるバッテリーの中核素材である」とし、特許侵害製品に対する廃棄と損害賠償金の一部である1億ウォンの支給を主張した。

今回の紛争は、自動車業界に即刻的な影響を与え得るという点にその帰趨が注目される。電気自動車においてバッテリーは自動車を動かす中核部品である。したがって、今後の訴訟結果により、バッテリーの販売禁止や廃棄につながる場合、自動車自体を生産できないという結果をもたらす可能性もある。

LG化学は、「SKイノベーション側が自社の技術を活用したバッテリーを作り、現代自動車の電気自動車『BlueOn』に供給している」と適示した。BlueOnは、現代の初めての高速電気車であって、現在まで250台が量産されている。政府、自治体など公共機関を中心に普及中である。

SKイノベーションの関係者は、「まだ訴訟の内容を正確に把握していないため、具体的な立場について言及する段階ではない」としながらも、「事業を推進する際には、諸般技術を事前に確保した後行うため、特許侵害の可能性は非常に低い」と述べた。

電気自動車用バッテリーは、LG化学とSKイノベーションの新成長動力事業である。LG化学は韓国の梧倉と米国に、SKイノベーションは韓国の瑞山に大規模の自動車用バッテリー工場を建てている。両社は、世界の自動車顧客社の確保で競争中にある。

出願動向

昨年の特許・商標の国際出願が増加

グローバル経済危機にもかかわらず、昨年の韓国の特許と商標の国際出願が増加したことが分かった。

特許庁によると、昨年特許協力条約(PCT)により出願された海外特許は1万412件であって、前年(2010年)の9639件に比べて8%増加した。

これは、ヨーロッパの経済危機等の余波で、世界経済の不確実性やグローバル市場での特許紛争等、企業環境がますます困難になっている中で、韓国企業が海外での特許・商標等知的財産権を確保するための未来志向的投資を強化しているためであると韓国特許庁は分析している。

出願主体別に見ると、企業及び研究所等法人の出願が8454件(81.2%)を占め、個人は1958件(18.8%)に達した。法人のうちではLG電子(1253件)が最も多く、その後が続いてサムスン電子(752件)、LG化学(314件)、LGイノテック(190件)、韓国電子通信研究院(121件)、KAIST(99件)、PANTECH(90件)等の順となる。

出願された言語に関して、2009年から韓国語が国際公開語として試行され、国際公開用英語翻訳文の作成のための時間や費用が減ったことにより、昨年の韓国語国際出願は8394件(80.6%)と前年(2010年)の7336件(76.1%)よりも1058件増えた。

これと共に、外国出願人が韓国特許庁に申請したPCT国際調査の件数も持続的に増加するなど、韓国の審査サービスの海外輸出が活発に行われている。昨年に外国出願人が申請した国際調査は1万5717件と、前年(1万3877件)に比べ13.3%増加した。この中で、インテル、マイクロソフト、HP等を含む米国企業が96.5%(1万5168件)を占める等、韓国特許庁の高い審査水準を海外でも認めていることを端的に表している。

また、昨年の国際商標出願の件数も増え、2010年の405件に比べ32.3%増加した536件を記録した。国際出願商標の各国に対する指定件数もまた、2010年の3309件から昨年には3792件と14.6%増加した。

商標の国際出願に関する制度であるマドリッド議定書を利用して出願した韓国企業は、CELLTRIONが13件、サムスン電子・Woongjin Cowayがそれぞれ9件を占め、国家別指定件数は、米国(343件)、中国(312件)、日本(309件)、欧州連合(215件)等の順となる。

環境に優しい冷暖房技術の特許出願急増

最近、環境に優しいグリーン技術が世界の関心事となっている中で、空気中や地中・水中の熱エネルギーを用いて、水を沸かしたり冷暖房をする技術開発が活発であることが分かった。

特許庁によると、特許出願においても環境に優しい給湯・冷暖房システムに対する年間特許出願の件数は、2000年の15件から2010年は127件と10年間で約8倍以上増加した。

これを技術別で見ると、地下水(地熱)によるものが32%、太陽熱によるものが20%、空気熱によるものが17%、河川水・海水によるものが17%、その他14%となる。

空気中や地中・水中の熱など自然系に存在する熱エネルギーを「ヒートポンプシステム」という熱移動機械を用いて熱を集めて配分すると、火を使用しなくとも給湯と冷暖房が可能となるため、地球温暖化の主役である二酸化炭素の発生を抑制することができる。

のみならず、既存の電気やガスで給湯したり冷暖房するのに比べ、20%~50%以上のエネルギー節減が可能であるため、このような技術は次世代の給湯器及び冷暖房システムとして脚光を浴びている。

特許庁は、このような出願が早期に特許を受けて実生活に活用できるように制度的な支援策である「超高速審査制度」を設けて試行している。また、環境に優しい冷暖房に関する特許出願が「グリーン技術に関する出願」として認められる場合、審査を通じて早期に特許登録を受けることができる。

機械研究院エネルギープラント研究本部のキム・ウクチュン責任研究員は、「地球温暖化の主役である二酸化炭素の排出を低減することができる環境に優しい自然エネルギーを用いた給湯・冷暖房システムの開発は、この時代を生きていく人類の義務であり、その技術開発の中心には高効率のヒートポンプシステムが位置づけている」と付け加えた。

電子・半導体

サムスン・アップルの特許紛争、今度は「押してロック解除」

アップルとサムスン電子が、今度は「押してロック解除」方式の特許侵害可否を争う。

ドイツのマスコミは1月22日、アップルが昨年12月にサムスンのスマートフォン「ギャラクシー・ネクサス」に対して提起した「スライド式ロック解除装置(押してロック解除)」

の特許侵害訴訟に対する初めての審理を開催したことを報道した。

これは、サムスン電子がアップルを相手にドイツ・マンハイム裁判所に提起した通信技術特許侵害の本案訴訟で敗訴してから、数時間後に起きたことである。

アップルは同日の審理で、スライドロック解除方式は2007年に市販されたアイフォーンから適用された固有技術であり、昨年10月米国の特許商標庁に登録されたものであると主張した。

現地マスコミは、アップルが訴訟の相手としてグーグルを除きサムスンを選定した部分に集中している。アップルが問題にしているスライド式ロック解除装置は、サムスンだけでなく、アンドロイドスマートフォンの大多数に適用している方式であるためである。

アップルは、サムスンのギャラクシー・ネクサスのみ告訴対象にした理由を明らかにしていない。業界は、アップルがサムスンのギャラクシー・ネクサスを相手にした訴訟で勝訴した場合、同じ方式を適用した全アンドロイドスマートフォンに対して訴訟を拡大するか、または以降の訴訟で有利な位置に立つであろうと予想している。

これに関して、ドイツの裁判所は3月16日に最終判決を下す予定である。

LG電子、MSと特許使用契約を締結

サムスン電子に続き、LG電子もマイクロソフト (MS) に白旗を揚げた。

LG電子は1月13日、MSとグーグルのアンドロイド運営体制 (OS) 技術を含む両社の特許の相互契約を締結したことを明らかにした。

これによって、LG電子はタブレットPCやスマートフォンなどで使用されるアンドロイドOSとクロムOSのプラットフォームに適用されたMSの特許技術を使用することができるようになった。

これに先だって、サムスン電子やHTCなど他のグローバルスマートフォンのメーカーも、MSと特許使用契約を締結した。

当初グーグルは、アンドロイドをオープンソースとして開放し、誰でも無料で使えるようにしたが、MSやオラクル等は、アンドロイドに適用された技術の一部が自社の特許を侵害するとして、メーカーと別の交渉を行っている。

特に、グーグルはアンドロイドの生態系を保護するという名目下で、モトローラモビリティを買収したが、結果的にグーグルが公言した特許防御の効果は虚像にすぎなかった。

今回の契約の具体的な内容は公開されなかったが、サムスン電子とHTCがMSに支給する特許使用料が台当たり5ドル内外

と知られている点を考慮すると、LG電子のロイヤリティも似たような水準であろうと業界は推定している。

今回のLG電子とのライセンスにより、MSは現在米国で販売されている全てのアンドロイドスマートフォンの70%を自社のポートフォリオでカバーすることになった。

LG電子の関係者は、「今回の契約は両社間の特許紛争を終結した友好的な契約で、今後自社の安定した事業環境構築に大きく役立つであろう」と述べた。

化学・金属・生命工学

LG化学、自動車素材事業強化

LG化学が高機能性合成ゴム事業に興味を示し、背景に関心が集まっている。昨年末、エコタイヤの材料に使われるソリュションステレンブタジエンゴム (SSBR) の投資計画を発表したことに続き、自動車の素材であるエチレンプロピレンジエンゴム (EPDM) の特許調査に着手した。

LG化学大田研究所によると、LG化学は1月初めにEPDMの先行特許調査に着手した。既にEPDMを量産している錦湖ポリケムやSK総合化学など韓国内外のメーカーが保有する特許技術を調査しているとのこと。通常、研究所では研究課題の遂行または関心のある事業分野の特許状況を調査するために実施する。

EPDMは、天然ゴムとタイヤの材料であるステレンブタジエンゴム (SBR) の中間性質を示す合成ゴムであって、バンパー、内部ホースなど主に自動車素材用として使用され、強度や耐候性などに優れる。

韓国では錦湖ポリケムとSK総合化学がEPDMを量産している。錦湖ポリケムは麗水で年間10万トンを生産、単一工場としてはアジア1位、世界4位圏を形成しており、SK総合化学は年間3万3000トンを生産している。

業界によると、EPDM事業は市場規模が小さく、大きな収益を期待するのは難しいが、自動車素材用であるため、着実な収益を確保することができるというメリットがある。特に、最近自動車産業が好況を記録したことにより、EPDM等自動車素材に対する関心が増加している状況。LG化学の今回の特許調査も、これによる関心の表れであると分析している。

しかし、LG化学は拡大解釈を警戒している。LG化学の関係者は、「今回の特許調査は研究所レベルで実施する単純な調査の概念であるだけである」とし、「EPDMに関する事業計画等は現在としては全くない」と述べた。

これに対して業界の関係者は、「LG化学がバッテリー、タイヤ材料等自動車関連の素材事業をしているため、EPDMも関

心対象のうち一つであろう」とし、「但し、初期の投資費用が多くかかり、市場が小さいため、投資を決定するのは容易でないであろう」と述べた。

実際にLG化学は最近、自動車関連の高機能性合成ゴムに多くの関心を見せている。昨年11月にも次世代合成ゴムであるSSBRの先行特許調査に着手した後、1000億ウォン台の投資計画を発表したりもした。2013年までに忠清南道大山に年産6万トン規模の生産工場を建てるのが骨子である。SSBRは高付加価値の製品であって、環境に優しい高効率のタイヤに使われる必須材料である。

これまでLG化学は、汎用のブタジエンゴムのみを生産してきた。SSBRのような高機能性合成ゴムに対する設備投資は今回が初めてである。

SSBRもまた、錦湖石油化学が年産2万4000トンと韓国では生産規模基準1位のメーカーである。同社は、昨年からSSBR市場の獲得のために6万トン規模の増設を推進、今年末には計8万4000トンの生産能力を確保することになる。これによって、今後LG化学との高機能性合成ゴムの競争が激しくなることが予想される。

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

ソウル市瑞草区盤浦洞742-20(栄和B/D)

Tel : +82-2-548-1609

Fax : +82-2-548-9555, 511-3405

E-mail : haandha@haandha.co.kr

SEOUL TECHNO R&C CO., LTD.

ソウル市瑞草区盤浦洞742-20(栄和B/D)

Tel : +82-2-3443-8434

Fax : +82-2-3443-8436

E-mail : st@stpat.co.kr