

# 特許 & 技術レポート

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

2012-3

ハイライト:

韓・中特許審査ハイウェイ開始	1
特許訴訟でも「ホットポテト」のHCI技術	2
グローバル特許紛争、予防から訴訟保険まで支援	3
稀金属「ニオブ」に関する出願増加	3
先端農業の「植物工場」に対する特許出願活発化	4
ジェネリック市販されるのかされないのか…バイアグラの用途特許審査中	5



## 特許制度

### 韓・中特許審査ハイウェイ開始

韓国と中国間の特許審査ハイウェイが3月1日から開始された。

韓国特許庁は3月1日、韓国と中国の両国に同一の発明が出願された場合、韓国で特許を受けると、これを用いて中国で早期に審査を受けることができる特許審査ハイウェイ (PPH) 制度の試験実施を発表した。

韓・中のPPHは、2011年11月に開催された両国の特許庁長会議での合意によるものであって、相手側の審査結果を活用し、特許審査にかかる期間を減らすための制度である。韓国と中国で特許を受けるためには、両国に夫々出願して審査を受けなければならないが、同一の出願に対して一方で先に登録された場合、これに基づいて相手側の特許

庁に優先審査を申請することができる制度である。

WIPO(世界知的所有権機関)が昨年12月に発表した「World Intellectual Property Indicators 2011年版」によると、2010年の中国特許庁の外国人の特許出願件数は9万8千件に上り、このうち韓国の出願は7,200件に達する。これは、韓国企業の中国特許の確保に対する活発な努力の表れである。

現在、中国特許庁の特許審査処理期間は約24ヶ月かかるが、相対的にはるかに早い韓国特許庁の特許決定を受けた出願人は、その結果を活用し、中国での特許獲得の期間を短縮することができる。通常、韓国特許庁は、最初の審査通知まで平均16ヶ月程度かかるが、グリーン技術、専門機関における先行技術調査の提出など、韓国の優先審査制度を通じて迅速に特許決定を受けた場合、はるかに短期間で中国での審査手続きを踏むことができるであろうと予想される。

現在韓国と特許審査ハイウェイが施行されている国は米国、日本、イギリス、ドイツ、デンマーク、ロシア、スペイン、カナダ、フィンランドであるが、今回の韓・中特許審査ハイウェイの施行により、中国が加わり10ヶ国に増えた。世界の特許出願の70%以上を占める国と特許審査ハ

イウェイの協力体系を構築したわけだ。

韓国特許庁電気電子審査局のキム・ヨンホ局長は、「PPHを通じた審査結果の共有は、技術とアイデアを備えた革新企業がグローバルビジネスを行う際に海外知財権に対する戦略を立てるのに役立つであろう」とし、「しかし、PPHは相手の審査結果をそのまま受け入れるというのでは決してなく、むしろ相手側の審査結果に対する牽制はもちろん、特許庁間の熾烈な審査品質の競争を意味するものでもある」と述べた。



## 大法院判例

自身の商号を普通に使用する 방법으로表示したものであっても、自身の商号等で構成された先使用商標を商品又は商品の包装やその広告に表示する行為、あるいは商品または商品の包装に商標を表示したものを譲渡又はその目的で展示する行為等は、自身の商品と他人の商品を区別するための標章として使用したものであるといえるので、先使用商標を単純に商号としてのみ使用したのではなく、商標として使用したと見なければならぬと判示した事例。

特許法院2012. 2. 8. 言渡2011HE09757[登録無効(上)]

### [判示事項]

自身の商号を普通に使用する 방법으로表示したものであっても、自身の商号等で構成された先使用商標を商品又は商品の包装やその広告に表示する行為、あるいは商品または商品の包装に商標を表示したものを譲渡又はその目的で展示する行為等は、自身の商品と他人の商品を区別するための標章として使用したものであるといえるので、先使用商標を単純に商号としてのみ使用したのではなく、商標として使用したと見なければならぬと判示した事例。

### [判決要旨]

認定事実によると、原告は、製造・販売した殆どのシャープペンシル類の商品や包装紙等に先使用商標を表示し、先使用商標を使用して広告し、商品又は商品の包装に商標を表示したものを譲渡または譲渡の目的で展示した。

ところが、商標法第2条第1項第1号によると、「商標」は「商品を生産・加工・証明または販売することを業として営為する者が、自らの業務に関する商品を他人の商品と職別されるようにするために使用するものであって、視覚的に認識できるもの」を意味し、同項第6号によると、「商標の使用」というのは、「イ. 商品または商品の包装に商標を表示する行為、

ロ. 商品または商品の包装に商標を表示したものを譲渡または引き渡したり、その目的で展示・輸出または輸入する行為、ハ. 商品に関する広告・値札・取引書類・看板または表札に商標を表示し、展示または頒布する行為」のうちの一つに該当する行為を意味するので、原告が自身の商号を普通に使用する 방법으로表示したものであっても、自身の商号等で構成された先使用商標を商品又は商品の包装やその広告に表示する行為、あるいは商品または商品の包装に商標を表示したものを譲渡又はその目的で展示する行為等は、自身の商品と他人の商品を区別するための標章として使用したものであるといえる。よって、原告は、先使用商標を単純に商号としてのみ使用したのではなく、商標として使用したと見なければならぬ[大法院1993. 12. 21. 言渡92HU1844判決、大法院1995. 9. 29. 言渡94DA31365、31372(反訴)判決参照]。

この点は、特に原告が製造・販売したシャープペンシル類に先使用商標の他に表示された「製図シャープペンシル1000」、「0.5mm製図シャープペンシル」、「メタル製図シャープペンシル」等の標章が殆どの商品の用途、価格、原材料、形状等を普通に使用する 방법으로表示されたものであって（「製図」は「機械・建築物・工作物等の図面や図案を描いて作ること」を意味し、「製図用鉛筆」に関する百科事典の説明には「太線、細線等の線を速く描くための道具であって、細線や太線用の芯が入っているシャープペンシルが広く使用されている」という記載がある。NAVER百科事典参照）、商品の出所表示としての識別力がなかったり微弱であるため、原告が製造・販売した商品や包装等に表示された先使用商標が識別力のある出所表示としての機能をしていると見るのが相当であるという点でもなおその通りである。

## 紛争

### 特許訴訟でも「ホットポテト」のHCI技術

スマートフォンでUI(ユーザインターフェース)が中核技術を占めることにより、各国のスマートフォンメーカーは、UIの基となるHCI技術の確保に努めている。特に、これを巡る各メーカーのプライド競争は特許侵害を主張する法廷訴訟にまで広がり、HCI競争が場外乱闘にまで拡大している。

特許訴訟に火をつけたのはアップルである。アップルは、自社のデザインとUIの固有性を主張し、世界のライバル社と1年余り訴訟を繰り広げている。オランダ・ハーグ裁判所は、昨年8月にサムスン電子のギャラクシーS、S2、エースシリーズ等がアップルのフォトフリッキング(指でスライドして写真をめくる技術)特許を侵害したことを認めた。これにより、一部製品は販売禁止仮処分申請の決定が下され、サムスンはフォトフリッキングを他の技術で代替した。

アップルの代表的なタッチスクリーン技術である「スライドしてロック解除」も、アップルがライバル社を攻撃する技術の一つである。2007年に披露したこの技術は、昨年10月に米国特許商標庁 (USPTO) から特許として認められ、アップルはさらに強く侵害主張を繰り広げている。

しかし、グーグルの 안드로이드 もこれと似ている方式で画面の9つの点の間を任意に連結し、ロックを解除する機能を披露した。マイクロソフトがウィンドウズ7を装着したモバイル機器もまた類似機能を備えており、特許侵害が認められるかどうかは未知数である。

一方、スマートフォンのHCl技術について中国の国家知識産権局で作成した報告書によると、HCl技術を最も多く保有している国家は米国で、世界の25%を占めている。その次に、日本17%、韓国16%、中国12%の順となる。

反面、企業別特許出願の規模では、LG電子とサムスン電子が500件余りとそれぞれ1、2位を記録し、アップルは300件余りで3位を占めた。

## グローバル特許紛争、 予防から訴訟保険まで支援

特許庁は、グローバル特許紛争で困難を抱えている韓国の有望な中小・中堅の輸出企業に対して、国際特許紛争の予防及び対応の支援事業と訴訟保険事業を施行することを明らかにした。

特許庁は、2009年度から外国の企業と特許紛争を経験していたり特許紛争が予想される中小・中堅企業に国際特許専門の弁理士または弁護士を連係させて、特許紛争を予防又は解決できる対応戦略を模索する国際特許紛争の対応及び予防コンサルティング事業を施行してきた。

昨年は72社の個別企業のみを対象として支援したが、今年は100社に拡大する一方、個別企業はもちろん、共通の特許紛争 이슈を有する企業群に対してもコンサルティングを支援し、パテントトロールの攻撃と関連する中小企業が連合して、より積極的に共同対応できるように支援する予定である。

また、大企業と海外輸出製品に対する特許保証契約を締結した納品業者に対する特許保証コンサルティングも実施し、国際特許紛争での大・中小企業の相生協力体系も構築する予定である。

一方、特許庁は、特許訴訟の能力が弱い輸出企業の特許紛争による経営リスクを軽減させるために、知財権の訴訟保険に加入するように保険料の70%まで支援する事業も施行する予定である。

特許庁産業財産政策局のイ・ヨンデ局長は、「韓国の中小企業はちゃんとした保護装具及び戦略を備えておらず、個別

に国際特許紛争へ飛び込んでいるのが現実である。これを保護するためには、戦略的にオーダーメイド型の予防及び対応コンサルティングにおいて知財権の訴訟保険まで全面的な防御支援及び共同防御体系が必要であり、今後、特許庁は有望な中小の輸出企業の間際特許紛争に対応を制度的に支援するためにさらに努力するつもりである」と述べた。

## 出願動向

### 稀金属「ニオブ」に関する出願増加

特許庁によると、ニオブの製造、精製、合成・ニオブの添加製品等、ニオブに関する出願件数は8000件余り(2011年12月31日基準)に達し、2006年以降毎年平均600件程度が出願され続けている。

このうち韓国出願は、30%を上回っていることが確認された。

産業技術別出願比率を見ると、有機化合物・高分子の製造、触媒、セラミック、製鉄・冶金等の化学合成・処理技術分野(42%)、半導体、超伝導体、電池、エネルギー変換技術分野(20%)、金属加工技術分野(12%)、情報保存、測定、分析技術分野(9%)、衛生・衣類、食料品等の生活必需品分野(2%)の順で、ニオブに関する技術が多様な産業分野で活用されている。

特に、ニオブ素材を活用した水素保存材料の製造技術、チタンを使用した超高純度ニオブ素材の精錬技術・ジルコニウムとニオブ酸化膜を含む誘電膜を備えた半導体素子製造技術など、製品の品質はもちろん、価格競争力を兼ね備えていると評価される技術が最近特許登録されている。

のみならず、ニオブ酸化物のナノ構造体、ニオブがコーティングされた燃料電池のような最先端複合技術に関する研究成果が続々と発表されている点は、最先端の新素材分野においてニオブ活用の技術の地位がますます高まっていることが分かる。

特許庁の担当審査官は、「韓国内で見つかったニオブ成分の埋蔵量と規模は正確に確認されてはならず、現在は鉱物資源公社等関連機関が調査に着手した時点で過ぎないものの、新たな素材原料の発掘・確保は、新素材の技術開発を加速化するのに重要な原動力になり得る」とし、「これを勘案すると、今回のニオブの発見は、技術競争力と価格競争力を同時に備えるための新素材開発技術の発展方向を提示するのに象徴的な意味が十分にあると評価される」と述べた。

## 先端農業の「植物工場」に対する 特許出願活発化

従来の果菜類の施設栽培と水耕栽培をさらに発展させた未来型農業として「植物工場」が脚光を浴びながら、関連の特許出願が活発化している。

植物工場は、都心の清浄施設内で光、温度、湿度、二酸化炭素の濃度及び養分等の環境条件を人工的に制御し、栽培を自動化して、新鮮な野菜等を一年中大量生産できるシステムである。

特許庁によると、植物工場に関する特許は、去る10年間で計101件が出願された。

2008年までの出願件数は毎年5件に過ぎなかったが、2009年11件、2010年38件、2011年36件と最近急増している。

これは、伝統的な露地栽培から施設・水耕栽培の方式を経て、植物工場が新たな先端農業の一分野に発展していることを示すものである。

出願技術別では、LED照明、蛍光灯、太陽光等光源関連の技術が38%、植物工場の自動制御関連の技術が37%と全体の出願件数の中で大きな比率を占めている。

次に、栽培自動化関連の技術11%、水耕栽培関連の技術9%等の順となる。特に、光源技術はLED照明関連の技術が60%以上を占めている。

韓国の植物工場は、殆どがレタス等の新鮮野菜を栽培しているが、最近はその芽、麦の芽などのスプラウト、ハウレンソウ、高麗人参をはじめとして、抗酸化物質が多量に含まれたアイスプラントのような機能性野菜も生産、高級食材料として流通させている。

特許庁の関係者は、「植物工場が先端農業を先導するためには、人工光源及び環境制御分野の中核技術の確保と、太陽光及び再生エネルギーを結びつけ、エネルギー費用を最小化し、栽培に適した新品種の開発が共に行われなければならない」とし、「さらに、付加価値の高い薬用植物と機能性物質が多量に含まれた形質転換植物の大量生産に積極的に活用されれば、韓国農業の新成長動力になるであろう」と述べた。



## 電子・半導体

### LTE特許、ノキア・クアルコム・サムスン電子がTOP3

第4世代移動通信システムのLTE(ロング・ターム・エボリューション)市場で二四半期連続で販売量1位を守ったサムスン電子が、LTE技術の特許部門でも、ノキア・クアルコムとTOP3を形成していることが分かった。

グローバルコンサルティンググループのトムソン・ロイターとグローバル特許評価専門企業のAOP(Article One Partners)が共同で分析・発表した「LTE必須標準特許の見通し」に関する報告書によると、LTEの特許競争力でノキアとクアルコム、サムスン電子が1~3位を記録した。

IBMとマイクロソフト(MS)の特許総括責任者を歴任したMarshall Phelps氏の主導で進められた今回の報告書は、欧州電気通信標準化機構(ETSI)に登録された3,116件のLTE特許を標準特許との関連性と特許価値と直結する有効性の面で総合的に評価した結果が記載されている。

報告書によると、全体の特許出願数はクアルコムが454件と最も多く、ノキア(396件)やINTERDIGITAL(302件)、エリクソン(287件)、サムスン電子(284件)等が後に続いている。

しかし、標準特許の関連性と特許有効性などを総合的に評価した競争力の占有率の面では、ノキア(18.9%)とクアルコム(12.5%)が1、2位を記録している中で、サムスン電子が12.2%で3位となっている。

次いで、エリクソン(11.6%)・LG電子(7.5%)・INTERDIGITAL(6.7%)・モトローラ(6.3%)等の順となる。

また、特許競争力の占有率でノキア・クアルコム・サムスン電子の上位3社を合算した数値が43%を超え、今後、LTE特許市場でこれらの企業の影響力が強くなることが予想される。

Marshall Phelps氏は、ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)が運営するIT専門誌であるAllThingsDとのインタビューで、「現在、(LTE分野で)知的財産権は非常に重要な問題であり、特許がなければ、これを先行獲得するのが望ましい」と述べた。

サムスン電子は、最近市場調査機関のSA(Strategy Analytics)が発表した昨年の世界のLTEスマートフォン市場で260万台を販売して1位に上り、販売量と特許技術の両方でトップ企業の地位を確保した。

サムスン電子は、韓国国内でも1月に78万台のLTEスマートフォンを販売し、韓国全体の市場(118万台)の60%を占め、圧

倒的な1位を記録している。

ある電子業界の関係者は、「サムスン電子は端末機とシステム、技術を全て備えたLTEトータルソリューション企業としての位置を確保しようとしている」とし、「今回の特許競争力の調査でも高い順位を記録し、今後本格化するLTE市場で有利な位置を占めることが予想される」と述べた。

一方、LG電子の関係者は、今回の報告書に関して、「投資銀行のJefferies & Companyが評価したLTE端末機の特許順位では、LG電子が1位を記録した」と強調した。

この関係者は、「今回の報告書は、端末機や基地局等あらゆる通信装備のLTE技術をひっくるめて評価したものである」とし、「通信分野での特許イシューは主に端末機分野で発生し、基地局等その他の通信装備は、持続的なロイヤリティー収益を得るのが困難である」と付け加えた。

## ハイニックス、 米国でラムバスとの特許訴訟棄却

ハイニックス半導体がラムバスを相手に提起した特許侵害訴訟が、米国の連邦裁判所で棄却された。

ハイニックスは、最近ラムバスが提起した反独占訴訟では勝ったが、今回の特許侵害訴訟の棄却により、2000年から12年間繰り広げてきた両社の紛争は終わりが見えない。

米国の連邦裁判所は2月21日、ハイニックスが米国の半導体設計専門の企業であるラムバスを相手に提起した特許侵害訴訟を棄却した。

ハイニックス側は、特許無効及び半導体技術協会(JEDEC)の特許公開義務違反に対して、昨年10月に米国の連邦高等裁判所に上告したが、連邦高等裁判所はこれを受け入れず、棄却を決定した。

これとは別に、ラムバスが訴訟の証拠資料を不法的に破棄したかに対する判決は、昨年5月に米国の連邦高等裁判所でハイニックス側の主張が受け入れられ、1審の裁判所へ破棄差し戻しとなり、再審理の過程にある。

カリフォルニア州の連邦地方裁判所は、2009年にハイニックスに対してラムバスの特許を侵害したという理由で、約4億ドルの損害賠償金とロイヤリティーの支給を命ずる判決を下し、ハイニックスはこれを不服として控訴した。

## 化学・金属・生命工学

ジェネリック市販されるのかされないのか…バイアグラの用途特許審査中

CJをはじめとした30余りの製薬会社がバイアグラのジェネリック発売を準備している中で、バイアグラに対する用途特許の無効処理可否について関心が集まっている。

関連業界によると、現在ファイザーが所有しているバイアグラの用途特許に関して、CJ第一製糖が特許審判院に無効を申請した。

CJ第一製糖は2月8日、CJでは初めて勃起不全治療剤であるヘラクラの発売計画を発表し、既存のシルデナフィルに比べ、薬効の発生時間を30分短縮し、約1/3の価格で購入できるとした。

現在バイアグラの特許権を所有しているファイザーによると、バイアグラの成分であるシルデナフィルの物質特許は今年5月に満了となる予定であるが、用途特許は2014年5月に満了予定である。

ファイザー側は、現在特許に関してできることは何もないが、昨年8月、イスラエルのジェネリック会社であるテバを相手にした特許侵害訴訟で勝訴し、その有効性が認められたことにより、米国ではバイアグラの用途特許が2019年まで延長された事例があるとして、肯定的に見ていた。

ファイザーの関係者は、「用途特許が終了していないにもかかわらず、ジェネリックを市販することはありえない」と述べた。

しかし、CJ第一製糖は、韓国の場合、今回の審判結果に期待をかけてみるという立場である。

CJの関係者は、「韓国の製薬会社は、特許関連の訴訟が自国の企業に有利に判決を下してきた前例があるため、勃起不全治療剤の訴訟もまた肯定的に見ている」と述べた。

用途特許の無効処理決定となった場合、バイアグラのジェネリックは本格的に製品の発売に着手することになる。

## 韓国造船業界の特許出願、職務発明補償の拡大で急増

世界不況の持続により、韓国の造船業界にとって難しい一年になるであろうと予想されたにもかかわらず、昨年韓国の大手造船会社3社の特許出願が画期的に増加し、造船産業の未来に対する展望を明るくしていることが分かった。

特許庁が2011年の特許出願動向を分析した結果、昨年に出願された韓国全体の特許出願は前年に比べ4.3%増加した183,762件に留まったが、韓国の大手造船会社3社の特許出願は前年に比べ65%増加した4,315件で、各造船会社別に本格的な特許出願1,000件の時代が始まった。

これに関して、韓国の大手造船会社3社の特許担当者は、「このような特許出願の増加傾向は、中国の造船産業の急速な追い討ち、ますます深刻化しているメーカー間の技術競争で優位を占めるための韓国内の造船会社の熾烈な努力が反映

された結果である」と分析した。

一方、昨年の現代重工業の特許出願が、前年に比べ242%という爆発的な増加を見せたことに関して、現代重工業の知的財産室関係者は、「経営陣の技術開発及び特許出願に対する高い関心と共に、職務発明の補償体系を細分化し、補償金額を高めたことが主な理由である」と述べた。

特許庁の関係者は、「最近の造船海洋分野の特許出願は、中国、日本等主要な競争国等に比べて相対的に急増しており、これは韓国の造船会社の技術開発を通じて不況を克服しようとする努力が反映されたものであって、韓国国内の造船海洋分野の技術競争力強化に肯定的な影響を与えるであろう」と分析した。

**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