

特許 & 技術レポート

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

2014-06

.....

ハイライト :

銃声のない「特許訴訟」紛争中の素材企業	2
SKケミカル、ノバルティスとの認知症治療パッチの特許侵害訴訟で勝訴	3
インクパターンを用いたFPCB分野の特許出願急増	4
世界半導体業界、「パテントトロール」に共同対応	4
サムスン電子、1Qの技術使用料のみ8500億ウォン	5
LG化学、二次電池の「分離膜特許」を日本に輸出	6



特許判例

大法院2014. 3. 20. 宣告2012HU4162全員合議体判決[権利範囲確認(実)][公2014上、977]

【判示事項】

特許法または実用新案法が規定している権利範囲確認審判で特許発明または登録実用新案の進歩性可否を審理・判断できるかどうか(消極)

【判決要旨】

[多数意見]特許法は、特許が一定の事由に該当する場合に別に設けた特許の無効審判手続きを経て無効とすることができるように規定しているので、特許は一旦登録されると、たとえ進歩性がなく当該特許を無効とすることができる事由があっても、特許無効審判により無効とするという審判が確定されない限り、他の手続きでその特許が無効であることを前提に判断することはできない。

さらに、特許法が規定している権利範囲確認審判は、審判

請求人がその請求で審判の対象にした確認対象発明が特許権の効力が及ぶ客観的な範囲に属するかどうかを確認する目的を有する手続きであるため、その手続きで特許発明の進歩性可否まで判断することは、特許法が権利範囲確認審判制度を設けている目的を外れ、その制度の本質に合わない。特許法が審判という同じ手続き内で権利範囲確認審判とは別に特許無効審判を規定して特許発明の進歩性可否が問題となる場合、特許無効審判でこれに関して審理して進歩性が否定されれば、その特許を無効とするようにしているにもかかわらず、進歩性可否を権利範囲確認審判で判断できるようにすることは、本来、特許無効審判の機能に属するものを権利範囲確認審判に付与することによって、特許無効審判の機能を相当部分弱体化させる恐れがあるという点でも望ましくない。従って、権利範囲確認審判では、特許発明の進歩性が否定されるという理由でその権利範囲を否定してはならない。

但し、大法院は、特許の一部または全部が出願当時に公知公用のものである場合まで、特許請求範囲に記載されているという理由のみで権利範囲を認めて独占的・排他的な実施権を付与することはできないので、権利範囲確認審判でも特許無効の審判有無に関係なくその権利範囲を否定することができるという見方があるが、このような法理を、公知公

用のものではなく、その技術分野で通常の知識を有する者が先行技術により容易に発明できるだけで進歩性が否定される場合まで拡張することはできない。上記のような法理は、実用新案の場合にも同様に適用される。

[シン・ヨン Chol 大法官、ミン・イルヨン 大法官の反対意見] 特許に進歩性がなく無効となることが明白であるにもかかわらず、権利範囲確認審判を許容することは、特許権に関する紛争を実効的に解決するのに役に立たず、当事者に何ら利益にならない審判手続きに時間と費用を浪費させる結果をもたらす、特許発明を保護・奨励・利用を図ることによって、技術の発展を促進し、産業発展に寄与しようとする特許法の目的を達成するために権利範囲確認審判制度を設けた趣旨に符合しない。

権利範囲確認審判は、特許が有効であることを前提にしてこそ意味を持つ手続きであるため、審判手続きでは特許の進歩性可否等の無効事由があるかを先決問題として審理した後、無効事由が否定される場合に限り特許発明の権利範囲に関してさらに審理・判断するように審判構造を変える必要がある。

このような事情を総合的に考慮すると、進歩性がないという理由で特許発明に対する無効審決が確定される前であっても、少なくとも特許に進歩性がなく無効となることが明白な場合であれば、そのような特許権を根拠にして積極的または消極的権利範囲確認審判を請求する利益はないと見なければならず、そのような請求は不適合であるため却下しなければならない。また、上記のような法理は実用新案の場合にも同様に適用される。

【参照条文】

特許法第29条第2項、第135条、実用新案法第4条第2項、第33条

【参照判例】

大法院1983. 7. 26. 宣告81HU56全員合議体判決(公1983、1334)

大法院1991. 3. 12. 宣告90HU823判決(公1991、1184)(変更)

大法院1991. 12. 27. 宣告90HU1468、1475判決(変更)

大法院1997. 7. 22. 宣告96HU1699判決(変更)

大法院1998. 2. 27. 宣告97HU2583判決(変更)

大法院2014. 2. 27. 宣告2012HU3404判決[訂正無効(特)審決取消の訴][公2014上、778]

【判示事項】

[1]特許法第136条第2項の「明細書または図面に記載された事項」の範囲およびその範囲を超える新規事項を追加し、明細書または図面を訂正することが許容されるかどうか(消

極)

[2]名称を「建築石材の固定方法及びこのための建築石材の固定構造物」とする特許発明に対し、訂正請求前の特許請求範囲第1項の「建築石材を覆う蓋網」を「それぞれの建築石材の一部が突出するように覆う蓋鉄網」と、「建築石材を固定させる連結ユニット」を「それぞれの建築石材の一部が突出するように固定させる連結ユニット」として訂正審判請求をした事案で、上記訂正は新規事項の追加に該当し、特許法第136条第2項に違背するため不適合であると見た原審判断は正当であるとした事例。

【判決要旨】

[1]特許発明の明細書または図面の訂正は、その明細書または図面に記載された事項の範囲内で行うことができる(特許法第136条第2項)。ここで「明細書または図面に記載された事項」とは、明示的に記載されているものだけでなく、記載されていないものの、出願時の技術常識から見たとき、その発明が属する技術分野で通常の知識を有する者であれば、明示的に記載されている内容自体からそのような記載があるに等しいと明確に理解できる事項を含むが、そのような事項の範囲を超える新規事項を追加し、特許発明の明細書または図面を訂正することは許容できない。

[2]名称を「建築石材の固定方法及びこのための建築石材の固定構造物」とする特許発明に対し、訂正請求前の特許請求範囲第1項の「建築石材を覆う蓋網」を「それぞれの建築石材の一部が突出するように覆う蓋鉄網」と、「建築石材を固定させる連結ユニット」を「それぞれの建築石材の一部が突出するように固定させる連結ユニット」として訂正審判請求をした事案で、上記訂正は特許発明の明細書等に記載された範囲を超える新規事項の追加に該当し、特許法第136条第2項に違背するため不適合であると見た原審判断は正当であるとした事例。

【参照条文】

[1]特許法第136条第2項

[2]特許法第136条第2項

紛争

銃声のない「特許訴訟」紛争中の素材企業

二次電池分離膜、LED封止材、先端素材のアラミド等、最近、素材に関する特許訴訟が相次いでいる。これらの特許対象は、最近、電子素材、化学素材等各分野における高付加価値

製品として、将来の主力産業と評価されている。新たな収益源に対する市場を占めるために特許紛争がさらに激しくなっているものと解釈される。

5月20日関連業界によると、韓国ダウコーニングと第一毛織は、LED封止材に関する特許訴訟に対してソウル中央地方法院の判決待ちであることが確認されている。

今回の訴訟は、韓国ダウコーニングが昨年6月に第一毛織を相手にLED封止材に関する特許侵害訴訟を提起したことから始まった。これに対し、第一毛織も特許審判院に特許無効審判を請求した。昨年9月と11月に二回の弁論期間を有し、現在鑑定人を指定、鑑定評価に着手している。

LED封止材は、LEDチップを保護して外部に光を透過させる機能をし、放熱機能を高める主要素材で、LED製品の品質につながる。

韓国ダウコーニングは、国内のLED封止材市場の80%程度を占めてきたグローバル素材企業で、第一毛織にもLED封止材を販売してきた。しかし、最近、第一毛織はLED封止材の開発に成功し、昨年より製品の量産に乗り出した。

第一毛織側は、「特許侵害訴訟が提起されたため、特許無効訴訟を提起した」とし、「地方法院と特許審判院の判決待ちである」と述べたのに対し、韓国ダウコーニング側は、「現在訴訟中の事案であるため、回答できない」と述べた。

これに先だって4月30日LG化学は、SK Innovationを相手に提起した中大型のリチウムイオン二次電池分離膜の特許訴訟に対する控訴を取り下げた。2011年に始まった両社間の特許訴訟は4年を費し一段落したが、最近、米国の二次電池分離膜のメーカー、Celgardから両社ともに訴訟が提起され、グローバルメーカーと特許訴訟の第2ラウンドを迎えることになった。該当特許は「586特許」で、分離膜の製造に使用される無機物のコーティング技術に関するものである。

2009年から始まったコーロンインダストリーと米国の化学企業であるデュボンとの「アラミド」の特許訴訟は原点に戻った。アラミド繊維はナイロンに代わる先端素材で、5mm程の太さのごく細い糸であるが、2トンの自動車を持ち上げるほど高強度・高弾性率を誇る。

2005年にコーロンがアラミドを開発し、「ヘラクロン」というブランドで市場に乗り出すやいなや、2009年に「Kevlar」として市場を席巻してきたデュボンが特許侵害訴訟を提起した。一次判決ではヘラクロンの販売差し止めが決定されたが、4月に米国の控訴裁判所が1次判決を無効化し、破棄差し戻しとした。

業界の関係者は、「素材企業の基幹技術保有は、グローバル市場まで占めることができる主要要素であるため、特許訴訟は今後もさらに激しくなるしかない」と説明している。

SKケミカル、ノバルティスとの認知症治療パッチの特許侵害訴訟で勝訴

SKケミカルがグローバル製薬会社であるノバルティスを相手に繰り広げた特許権侵害差止請求訴訟で勝訴した。

ソウル中央地方法院民事合議13部は5月16日、ノバルティスが2012年8月に認知症治療物質を貼り付けるパッチの形態で創製した「イクセロンパッチ」に対する特許を侵害したとして提起した訴訟で、SKケミカルは特許侵害なしとの判決を下した。

両社の訴訟は、SKケミカルが世界で初めて関節炎治療パッチのTrastを基に認知症治療のパッチ「SID710」の開発に乗り出したことから始まった。

ノバルティスは、2012年8月にSKケミカルが認知症治療物質であるリバステグミンとイクセロンパッチの特許を侵害したとして特許侵害訴訟を提起したのに続き、同年11月には特許権侵害差止仮処分申請をし、3日の仮処分決定を受けた。

これに対してSKケミカル側は、「ノバルティスが世界の認知症治療パッチ市場を事実上独占して自社の利益を極大化し、韓国企業の市場進入を防ぐために無理な措置を取った」ものであると対応した。

裁判部は今回の判決で、「SKケミカル側はノバルティスが主張する特許を侵害していない」としてSKケミカル側に軍配を上げた。

特許審判院は、ノバルティスが今回の訴訟で侵害を主張した特許2件に対して、昨年12月と今年1月に相次いで無効判決を下した。

SKケミカルのイ・インソク代表は、「多国籍製薬会社の特許攻撃に対して防御に成功したという点で意味が大きい」とし、「グローバル市場に進出するための研究開発能力を確保し、特許紛争で勝てるよう徹底的に準備するつもりである」と述べた。

SKケミカル側は、今回の判決でSID710は欧州市場の定着に成功するであろうと期待している。同社は、現在イギリスとドイツを含めてヨーロッパ20カ国にSID710を輸出しており、今年下半期に国内でも発売する計画である。

出願動向

インクパターンを用いた FPCB分野の特許出願急増

ウェアラブルスマートフォンやタブレットPCの開発が推進されている中で、これを後押しする電子部品としてフレキシブル印刷回路基板（FPCB：Flexible Printed Circuit Board、以下FPCB）が関心を集めている。

フレキシブル印刷回路基板は、既存の印刷回路基板（PCB：Printed Circuit Board）と異なり、3次元の配線構造を作ることができ、何度も折ったり広げたりしても耐久性があり、着用又は曲げる（フレキシブル）技術を繋ぐ次世代スマート機器に必要な部品である。

特許庁によると、2009～2013年までのFPCBに関する特許出願は330件余りに達している。

FPCBに関する特許のうち、電気が通じるインクを噴射して印刷するように回路パターンを形成する方式のFPCB特許出願は、2012年までの5年間で26件に過ぎなかったが、2013年の一年間だけで20件が特許出願されるほど増加している。

このように伝導性インクパターンを適用した出願が増加する理由は、真空蒸着、メッキのような既存の製造方式と異なり、フィルムや繊維素材等に伝導性インクを印刷する方式で、曲げの大きい部位にも適用できるという特徴のためである。

このようなインクパターン適用のフレキシブル印刷回路基板は、インクの種類及び印刷技術に応じて多様な形状及び機能の具現を通じウェアラブルまたはフレキシブルの電子機器分野に適用でき、莫大な付加価値を創出するであろうと期待される。

携帯用生活環境汚染測定器の分野の特許出願増加

特許庁によると、放射能、PM2.5、重金属、騒音等の携帯用生活環境汚染測定器の特許出願件数が2009年から2013年までの最近5年間で3倍に増加していることが分かった。

放射能汚染の不安から水産物の消費が萎縮し、PM2.5のため行楽客が減少するほど生活環境汚染は我々に多くの影響を与えている。過去には研究機関に設けられた大型装置を通じて汚染度を確認していたが、今は個人が携帯用測定器で周辺の汚染度を直接確認することができる。食料品、住居空間等の測定対象に携帯用測定器を近付ける方法で汚染度を確

認できるようになった。

最近5年間の携帯用生活環境汚染測定器に対する分野別の出願内容を見ると、放射能携帯用測定器が43件（56.6%）と最も高い。その次に、PM2.5及び重金属携帯用測定器19件（25.0%）、騒音及び振動携帯用測定器9件（11.8%）の順となる。

携帯用測定器の特許出願の特徴は、社会的イシューとなる分野の特許出願が増加するという点である。東日本大震災の際、福島県の原因事故が発生した後、食料品に対する放射能汚染の可能性が提起されたことにより、放射能携帯用測定器の特許出願が増加した。また、騒音、重金属携帯用測定器の特許出願が増加しているのも、上下階の騒音による隣家間の葛藤問題、PM2.5による大気汚染の発生等の影響と思われる。

なお、様々な生活環境汚染を同時に測定する汎用性携帯用測定器とスマートフォン結合型の携帯用測定器が現れているのも最近の特許出願の傾向である。

携帯用生活環境汚染測定器の年度別の特許出願件数は、2009年8件、2010年10件、2011年16件、2012年18件、2013年24件と増加し続けている。また、全体の件数のうち携帯用測定器が占める割合も2009年の18.6%から2013年は29.6%と、設置型測定器と比較して顕著に増加している。

特許庁の関係者は、「生活環境汚染に対する関心が日々高まっている点を考慮すると、携帯用生活環境汚染測定器の市場規模が拡大されるであろうと予想される。そのため、関連技術の競争力確保及び市場を占めるための特許出願の重要性がさらに高まるものと思われる」と述べた。

電子・半導体

世界半導体業界、 「パテントトロール」に共同対応

世界の半導体業界が、パテントトロールの無分別な訴訟の提起に共同で対応する。特許侵害訴訟や警告状の発送時に事前要件を強化する規定等を設け、各国の政府に申し立てることを決定した。

関連業界によると、世界半導体会議（WSC）は台湾の台北で韓国を初めとした台湾・米国・日本・中国・EUの6カ国の代表が参席した中、年次会議を通じてこの内容に合意した。WSCは毎年上半期に開かれるもので、この席で出された内容は下半期にGAMS（Government/Authorities Meeting on Semiconductors）で再論議される。

会議では、最近特許不実施主体 (NPE) がパテントトロールに変質する傾向に対応する案を集中的に論議した。多くの先端技術が活用される半導体産業の特性上、特許侵害訴訟が乱発されると、個別企業を超えて半導体産業全体の発展に障害になり得るためである。

WSGIは、特許侵害訴訟の要件を強化すると共に、訴訟の事前段階である特許侵害の警告状発送の要件も厳しくする案を設けることとした。これまで半導体業界は訴訟だけでなく警告状のみ受けても正常な事業に困難を期する場合が多かった。

また、国際特許訴訟で敗訴者負担ルール (Fee shifting system) を導入する案も推進することにした。特許訴訟を提起した側が敗訴した場合、訴訟費用を負担するようにし、無分別な訴訟を事前に遮断するという意図である。また、業界が共同で特許や品質向上等に関する研究に力を注ぐこととした。業界の関係者は、「特許訴訟の対応に関して、業界が合意点を見出したことは意味のある結果である」と述べた。

反面、関心を集めていたMCO (Multi-Component IC) の無関税化議論は特に進捗がなかったことが伝えられている。WSGIは、2005年に半導体を積層したマルチチップパッケージ (MCP) の無関税化に合意した後、能動・受動素子等を統合したMCOに無関税範囲を拡大する案を議論してきた。現在、半導体業界は無関税化に同意した状況であるが、中国政府が反対の立場を取っている。

WSGI会員の6カ国は、今回の会議内容を自国政府に提案する予定である。各国政府は業界の意見を検討した後、今年10月に日本の福岡で開催されるGAMSで該当政策に対する立場を表明する。GAMSでも合意が行われれば、各国別に後続政策及び制度改善の作業に乗り出す。

サムスン電子、 1Qの技術使用料のみ8,500億ウォン

サムスン電子がグーグルやシスコ、ラムバス等グローバルIT企業と特許同盟を相次いで締結したことにより、技術使用料の支給が大きく増えたことが分かった。

サムスン電子が公示した第一四半期報告書によると、第一四半期の技術使用料は8,476億ウォンであった。これは、昨年の全支給額3,554億ウォンよりも2.4倍多い。これにより、サムスン電子が技術使用料の支給のために積み立てた金額も、昨年末の4兆2,700億ウォンから3兆7,200億ウォンと5,500億ウォン減少した。

このように技術使用料の支給が大きく増えたのは、サムスン電子がグローバルIT企業との特許同盟に積極的に乗り出したためであると解釈される。同社は、今年1月にラムバスを

始めとして、グーグル、エリクソン、シスコ等と特許クロスライセンスの契約を新たに締結又は延長した。

これを通じ、アップルとの特許紛争を有利に持ち込み、益々激しくなっている特許攻撃に備えている。また、特許紛争の可能性を減らし、研究開発にさらに集中できるようになった。

同社は同月、グーグルとの特許共有を通じ、スマートウォッチやスマートグラス等将来のスマート機器に必要な特許を確保するのに成功した。また、昨年7月にSKハイニックスとクロスライセンスを締結し、今年1月にラムバスとの契約も延長した。これに先だって、東芝やサンディスク等ともクロスライセンス契約を結び、半導体部門の特許の傘を完成した。

さらに、世界最大の通信装備メーカーであるシスコとの特許クロスライセンスを通じ、通信関連の基幹技術確保にも成功した。半導体や通信、スマートフォン等、サムスン電子の主力事業部門全てが特許防御膜を備えたわけだ。

最近、サムスン電子は技術使用料の積立金を大きく増やしている。2011年の1兆1,444億ウォンに続き、2012年は1兆5,104億ウォンと増やし、昨年は1兆8,549億ウォンまで増額した。これにより、技術使用料の積立額は2011年の1兆5,900億ウォンから昨年末は4兆2,726億ウォンと2.3倍増加した。

化学・金属・生命工学

特許庁、中小のバイオ企業を対象に 「Bio-IPコンサルティング」を開始

バイオ分野の専門審査官で構成された「Bio-IPカウンセラー」がバイオ企業を訪問する現場中心のバイオ分野の知財権コンサルティングを試験実施する。

特許庁は、経営与件上、独自の知財権専門組織や人材の確保が難しいバイオ企業を対象に「Bio-IPカウンセラー」事業を開始することを明らかにした。韓国のバイオ企業は、全体の59%が従業員50名未満の小規模企業であることが知られているためである。

「Bio-IPカウンセラー」は、バイオ企業を訪問して企業別に知財権の水準を診断し、ワクチン、細胞治療剤、抗体医薬品等のような各企業別の専門事業分野に合わせて、知財権の創出・保護戦略、各企業が望む細部専門技術別の特許統計情報、特許審査に関するコンサルティング等を行い、遺伝資源の利用に関する国際動向やバイオ医薬品の特許DB等のバイオ分野の知財権情報活用教育も併行する。

特に、特許庁は、バイオ分野の専門的コンサルティングの

ために、国内外の有数の大学で関連技術分野の博士学位を取得した専門審査官を中心に「Bio-IPカウンセラー」を構成し、「オーダーメイド型」のコンサルティングを提供する。

また、遺伝資源が豊かな中国、インド等は、発明に使用された遺伝資源の出所を特許出願時に義務的に公開するようにしているが、韓国のバイオ企業のうち外国出願の経験がある企業の59%、外国出願の計画がある企業の62%がこれを知ることが分かり、各国の制裁規定(特許拒絶、登録取消等)を盛り込んだ広報用リーフレットも今回のコンサルティングを通じて配布する予定である。

LG化学、二次電池の「分離膜特許」を日本に輸出

LG化学が自社開発した二次電池の分離膜に関する特許技術を日本に輸出する。

同社は最近、日本の電池材料のメーカーである宇部マクセルに安全性強化分離膜(SRS)に関する特許を有償で販売するライセンス契約を締結したことを明らかにした。

宇部マクセルは、日本の宇部グループと日立グループの子会社間の子会社で、電池材料を生産し、特に電気自動車用バッテリー分離膜のコーティング分野におけるトップ企業の一つに数えられる。

LG化学のSRS技術は、バッテリーの中核素材である分離膜の原板にセラミックをコーティングし、熱と機械的強度を高め、内部短絡を防止する技術であって、リチウムイオンバッテリーの安全性を左右する中核技術である。

この技術は2007年に韓国で特許登録され、米国や中国、欧州、日本等でも特許登録を終えている。

LG化学側は、「既に該当技術に対する製造方法等関連のノ

ウハウを確保しており、特許を公開しても競争力が確保できると判断し、関連産業の発展のために特許を有償で開放することとした」と述べた。

同社は、今後も特許の使用を要請する企業に対して別途協議を経て可能な範囲内で特許を開放し、バッテリー分野の特許標準を先導することで収益を創出する計画である。

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