

特許 & 技術レポート

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

2014-10

.....

ハイライト :

Appleのimessage、特許侵害で韓国のベンチャー企業に提訴	2
LED業界、第2次特許紛争に突入	3
水なしで服用できる薬物の開発が活発	3
スマートフォンを用いた安全サービスに関する特許出願急増	4
サムスン電子、非カドミウム系量子ドットを開発してきた	4
LED用蛍光体の特許紛争の教訓	5



特許判例

大法院2014. 7. 10. 宣告2012HU3121判決[拒絶決定(特)]
[公2014下、1616]

【判示事項】

[1]特許法第51条第1項で定めた「新たな拒絶理由が発生した」という意味と趣旨/特許庁審査官が「発明が明確で簡潔に記載されておらず、特許法第42条第4項第2号の明細書の記載要件を備えていないという記載不備がある」という拒絶理由を通知したことによって補正が行われたが、補正後に新規性や進歩性否定の拒絶理由が見つかった場合、審査官が取るべき措置

[2]特許庁審査官が特許出願の補正に対する却下決定を下した後、「補正前の特許出願」に対して拒絶決定を行い、それに対する不服審判手続きで上記補正却下決定及び拒絶決定が適法であるという理由で審判請求を棄却する特

許審判院の審決があったが、補正却下決定が違法な場合、審決取消訴訟で法院はそれだけを理由に直ちに審決を取り消さなければならないか否か(積極)

【判決要旨】

[1]2009. 1. 30. 法律第9381号で改定された特許法付則第3条とその改定前の旧特許法第174条により旧特許法第173条の審査前置手続きで審査に準用する特許法第51条第1項によると、審査官は審査前置補正によって新たな拒絶理由が発生したと認める場合、決定で補正を却下しなければならない。上記規定で「新たな拒絶理由が発生した」とは、該当補正により以前になかった拒絶理由が新たに発生した場合を意味するものであって、このような場合に補正を却下するようにした趣旨は、既に拒絶理由が出願人に通知され、それに対する意見提出及び補正の機会が十分に付与されたにもかかわらず、補正により拒絶理由が新たに発生し、それに対する拒絶理由通知と又別の補正が繰り返されることを排除することによって、迅速な審査手続きを図ることにある。

このような趣旨に鑑みると、審査官が「発明が明確で簡潔に記載されておらず、特許法第42条第4項第2号の明細書の記載要件を備えていないという記載不備がある」という拒

絶理由を通知したことによって、これを解消するための補正が行われたが、補正後の発明に対して審査した結果、新規性や進歩性否定の拒絶理由が見つかったとしても、そのような拒絶理由は補正により請求項が新設されたり、実質的に新設に準じる程度に変更されることによって発生した場合のような特別な事情がない限り、補正により新たに発生したものといえないので、審査官としては補正に対する却下決定をせず、上記のような新規性や進歩性否定の拒絶理由を出願人に通知し、意見提出及び補正の機会を付与しなければならない。

[2] 特許拒絶決定に対する不服審判請求を棄却した審決の取消訴訟で、法院は特許拒絶決定を維持した審決の違法性可否を判断するだけで、特許出願に対して直接特許決定または特許拒絶決定を下すわけではない。従って、審査官が特許出願の補正に対する却下決定を下した後、「補正前の特許出願」に対して拒絶決定を行い、それに対する不服審判手続きで、上記補正却下決定及び拒絶決定が適法であるという理由で審判請求を棄却する特許審判院の審決があった場合、審決取消訴訟で法院は、上記補正却下決定が違法であればそれだけを理由に直ちに審決を取り消さなければならない。審査官または特許審判院が行ってもいない「補正後の特許出願」に対する拒絶決定の違法性可否まで自ら審理し、これもまた違法な場合にのみ審決を取り消すのではない。

【参照条文】

[1] 特許法第42条第4項第2号、第51条第1項、付則(2009.1.30.)第3条、旧特許法(2009.1.30.法律第9381号で改定される前のもの)第173条(現行削除)、第174条(現行削除)

[2] 特許法第42条第4項第2号、第51条第1項、付則(2009.1.30.)第3条、旧特許法(2009.1.30.法律第9381号で改定される前のもの)第173条(現行削除)、第174条(現行削除)

大法院2014.7.10. 宣告2013HU2101判決[拒絶決定(特)][公2014下、1619]

【判示事項】

特許法第51条第1項が、補正により新たな拒絶理由が発生したと認められれば、補正を却下するようにすると共に、「請求項を削除する補正」の場合を対象から除いている趣旨/上記規定で定めた「請求項を削除する補正により新たな拒絶理由が発生した場合」に「請求項を削除する補正を行うと共に、削除した請求項を直間接的に引用していた従属項で引用番号を誤って変更することによって、特許法第42条第3項、第4項で定めた明細書の記載要件を満たさないという記載不備が発生した場合」が含まれるか否か(積極)

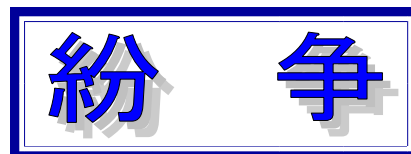
【判決要旨】

特許法第51条第1項が、補正により新たな拒絶理由が発生したと認められれば、補正を却下するようにすると共に、「請求項を削除する補正」の場合を対象から除いている趣旨は、補正により新たな拒絶理由が発生した場合には、補正を却下することによって新たな拒絶理由に対する拒絶理由通知と又別の補正が繰り返されることを排除して迅速な審査手続きを図り、「請求項を削除する補正」の場合には、請求項を限定・付加する補正等他の場合と異なり、それにより新たな拒絶理由が発生しても、上記のような補正の繰り返しにより審査官の新たな審査による業務量の加重及び審査手続き遅延の問題が生じないので、それに対して拒絶理由を通知し、補正の機会を再度付与することによって、出願人を保護しようとするにある。

このような規定に鑑みたとき、単純に「請求項を削除する補正を行うと共に、削除された請求項を引用していた従属項で引用番号をそのまま置くことで、特許法第42条第3項、第4項で定めた明細書の記載要件を満たさないという記載不備が発生した場合」だけでなく、「請求項を削除する補正を行うと共に、削除した請求項を直間接的に引用していた従属項で引用番号を誤って変更することによって、上記のような記載不備が発生した場合」にも、これに対して拒絶理由を通知して補正の機会を再度付与しても、又別の補正の繰り返しにより審査官の新たな審査による業務量の加重及び審査手続き遅延の問題が生じる恐れがないことは同じなので、これらの場合、いずれも上記規定でいう「請求項を削除する補正により新たな拒絶理由が発生した場合」に含まれる。

【参照条文】

特許法第42条第3項、第4項第2号、第47条第3項第1号、第4号、第51条第1項、付則(2009.1.30.)第3条、旧特許法(2009.1.30.法律第9381号で改定される前のもの)第173条(現行削除)、第174条(現行削除)



Appleのimessage、特許侵害で韓国のベンチャー企業に提訴

サムスン電子と世界各地で特許訴訟を繰り返しているAppleが、今回は韓国のベンチャー企業の特許を侵害したという疑いで検察に告訴された。

法曹界によると、テキストメッセージ送信サービス会社のInfocoreは最近、Apple Koreaの特許法違反疑いの捜査を求める告訴状をソウル中央地方検察庁に提出した。

Infozoneの代表は告訴状で、自社が特許庁に出願・登録した通信システム運営技術の特許をアップルのiMessageが侵害したと主張している。iMessageは、iPhoneのユーザーが無料でテキストメッセージを送受信できるサービスである。

Appleは2011年6月、オペレーティングシステム(OS)のiOS5にiMessageを内蔵して導入した。テキストメッセージを送るとき、相手方がiPhoneを使っていればデータ網を、他のOSを使う場合は電話通信網を使う。iPhoneのユーザー同士は相手がメッセージを読んだかどうかを確認することもできる。

相手がどんな端末機やOSを使っているかに応じてテキストメッセージの送信経路を変える技術に関する特許が侵害されたというのが会社側の主張である。

Infozone側は、「Apple Koreaに内容証明を送り、特許侵害を警告した。機器販売差止の仮処分と損害賠償の訴訟も提起する計画である」と述べた。

LED業界、第2次特許紛争に突入

世界の発光ダイオード(LED)市場の特許訴訟が再度繰り上げられることが予想される。わずか数年前までの訴訟は、一部のグローバルLED企業が韓国をはじめとした中国等の新興企業を牽制し、技術力を誇るために行われていた。当時はLED市場がまだ形成される前だったため、殆どの訴訟がうやむやに終わっていた。

反面、最近繰り上げられている特許訴訟は、全世界を対象として広範囲かつ同時多発的に起こっているだけでなく、相手側の「販売差止」を狙っており、高い損害賠償額を請求する等、攻撃の程度もさらに高くなっている。特に、グローバル企業が中国・台湾等後発企業に追い立てられ、これらを相手にした特許紛争が活発である。

9月23日業界によると、最近LEDパッケージと照明市場でグローバルメーカー間の特許訴訟が蔓延している。

パッケージの分野では、代表的なものとして日本の日亜が台湾の大手LEDパッケージメーカーであるエパーライトを相手に白色LEDに対する特許侵害訴訟を繰り広げている。既にドイツでは販売差止・廃棄の判決が下されたが、日亜はこれに加えて4月に、日本でエパーライトの製品を販売する「立花エレテック」を相手にLEDチップの訴訟を提起した。また、6月には、オーストラリアでエパーライトの製品を販売するArrowに黄色(YAG)蛍光体に対する訴訟を提起した。

米国のCreeも9月に、米国でHarvatekとKingbrightを相手に新たに特許訴訟を提起した。Creeは、2005年12月にKingbrightと白色LEDに関する特許使用に合意したが、最近再度この会社に訴訟を提起し、業界の関心を集めている。

照明市場では、最近フィリップスがJST performanceにLED照明モジュール及び駆動部に関する特許侵害訴訟を提起した。GE Lightingも米国のTCPIにLED電球に関して提訴し、訴訟の真っ只中にある。

既に訴訟を起こされたことがある韓国のメーカーは、過去と異なりお手上げ状態にならないために、特許紛争に体系的に対応している雰囲気である。特に、ソウル半導体は、技術保護のために主導して訴訟戦争に突入している。この会社は最近、北米のTVメーカーであるCurtisとCraigにそれぞれ特許侵害訴訟を提起した。ソウル半導体は、これらのメーカーが、Epi、Fab、パッケージ、レンズ、バックライトユニットシステムの工程全般にわたって7つの特許を侵害したと主張している。

このように、LED業界に再度紛争が繰り上げられているのは、グローバルの競争がそれだけ激しくなったという意味でもある。LED市場は依然として初期段階であるだけに、競争会社の特許侵害を牽制しようとする意図が大きい。中国等一部のメーカーは、侵害した技術をベースに収益を出している。

業界のある関係者は、「最近、超低価格で中国と台湾のメーカーがグローバル市場への参入に乗り出し、特許紛争が増えた」とし、「これらの地域のメーカーは、グローバル企業に比べて特許を所有資産として認める意識が非常に不足している状況であるため、さらに集中的にターゲットになっている」と述べた。

出願動向

水なしで服用できる薬物の開発が活発

老人、乳幼児や重症患者は、身体の特性上、錠剤やカプセル剤の形の医薬品を飲み込むのが難しい嚥下障害を有しており、特に、痴呆や精神分裂症等のような精神神経系疾患の患者は投与を拒否したり、服用後に吐く恐れがあり、適切な薬物の投与に困難がある。

最近、このような困難を克服するために、患者が容易に服用できる経口崩壊剤の形態の医薬品が開発されており、代表的なものとして、経口崩壊錠は、いつでも水なしで服用できるというメリットがあり、経口崩壊フィルムは、保管が便利だけでなく、嚥下障害の患者には非常に適した剤形として脚光を浴びている。

特に、経口崩壊フィルムは、喘息治療剤、抗がん剤、痴呆

及び精神分裂症の治療剤のように子供や老人等に主に適用される薬物に対してもますます領域を広げている。

特許庁によると、経口崩壊剤に関する特許は、2008年度以降計66件が出願され、特に今年上半期(10件)だけで昨年の出願件数(9件)を上回っており、食品医薬品安全処の経口崩壊剤の品目許可もまた、最近3年間活発に行われている。

これを細部的に見ると、経口崩壊フィルムの出願は46件、経口崩壊錠の出願は20件で、効能群に分類すると、精神神経系(10件)、勃起不全(6件)、喘息(3件)及び抗がん剤(2件)の順となる。

出願人の国籍別に見ると、内国人の出願(53%)が外国人の出願(47%)より高く、多数の特許を出願した企業としては米国のMCNEIL-PPG社(6件)や韓国のSKケミカル株式会社(5件)等がある。

このように老人、乳幼児や重症患者等の弱者のための経口崩壊剤の医薬品の開発が活気を帯びてきており、今後は痴呆、がん等の重症障害を抱えている患者がさらに容易且つ安全に医薬品を服用できるであろうと期待される。

スマートフォンを用いた安全サービスに関する特許出願急増

最近、大小の事故が頻発し、女性や児童を対象とする犯罪が増えている中、安全に対する国民の関心が高まり、スマートフォンを利用して危険な状況を把握し知らせる技術が注目を集めている。

特許庁によると、最近5年間の各種事故に対する危険を事前に知らせる警報システムの分野でスマートフォンを利用した技術の特許出願は、2009年の70件から2013年は143件と2倍以上増加し、警報システム分野全体の特許出願で占める割合も、2009年の16.6%から2013年は27.5%まで増加したことが分かった。

スマートフォンは、GPS、WiFi、Bluetooth等を介して室内外を問わずどこからでもユーザーの位置を把握することができ、加速度センサ、マイク等、独自のセンサやモノのインターネットを介して危険な状況を迅速に感知することができるため、ユーザーが直面する状況に適したオーダーメイド型の安全サービスの提供が可能である。

代表的な出願技術としては、ユーザーの位置情報とCCTVを連動し、ユーザーの位置情報に応じてCCTVカメラの映像データを保護者の端末に提供する技術を挙げることができる。この技術を利用する場合、夜遅く帰宅する女性や、子供を対象とする犯罪の予防にかなりの効果があると思われる。

最近では、加速度センサ及び心電図センサを利用し、ユーザーが緊急事態にあるかどうかを判断して、周りの人に救助

要請をする技術も出願されて注目を集めている。このような技術は、心臓病等の疾患を持つ救急患者を迅速に救助するのに役立つだけでなく、高齢化社会に伴って老人の需要が大きく増加するであろうと予想される。

また、建物内でのユーザーの位置情報を把握し、避難者が危険な場所を避けることができるよう支援するナビゲーションサービス技術が出願されているが、この技術は、建物の火災や崩壊等の危機な状況で避難者が安全に脱出し、大切な命を守るのに貢献できるであろうと期待される。

特許審査1局のチョン・セチャン局長は、「スマートフォンの加入者数が2009年の80万人から2014年6月現在3,904万人と爆発的に増加しており、モノのインターネット時代が到来して、車両情報、生体情報、住宅環境情報等、様々なセンサ情報を活用することができるようになるのに伴って、スマートフォンを利用した安全サービスに対する技術開発および特許出願は、さらに活発になることが予想される」と述べた。

電子・半導体

サムスン電子、非カドミウム系量子ドットを開発してきた

サムスン電子が非カドミウム系量子ドット(QD)のディスプレイを極秘開発してきた。製品の差別化のための切り札として早くから準備していたものと思われる。QD TVの初作品から自社開発のQDを適用するか、それとも既に商用化されているカドミウム系QDを適用するか注目されている。

業界によると、サムスン電子は5年余り前からサムスン総合技術院の主導で非カドミウム系QD素材及びフィルムの製造に関する基幹技術の開発に力を注いできたことが最近になって分かった。既存のQDは、有害性鉱物であるカドミウム系化合物であるため使用が厳格に制限されており、コストや安定性等が問題視されてきた。

サムスン電子は、既存のカドミウムベースのQDでは差別化が難しいと判断、非カドミウム系QDの開発に勝負をかけていると思われる。現在、非カドミウムQDを生産する企業としては米国のダウケミカルが唯一である。この会社は、非カドミウム系QDの製造技術を備えている英国の素材企業「Nanoco」との協力で製品販売を独占している。サムスンもまた、この会社と商用化に関する論議をしてきたことが知られている。QD素材がこれらから供給されれば、フィルムの製造技術だけ確保すればよい。匿名を要求した業界筋は、「サムスン総合技術院の主導でQD素材からフィルムの製造技術まで全面的に研究開発してきた」とし、「一定技術に対する開発がかな

り進捗したが、まだ大規模量産の技術力までは確保していない状況である」と述べた。サムスン電子は、特許障壁の存在で既に商用化されている非カドミウム系QDを先に適用し、段階的に自社開発した非カドミウム系QDに置き換えていく予定であることが知られている。

サムスンディスプレイではなくサムスン電子がQDを直接開発するには、現在、QDがLCDパネルの光源である発光ダイオード(LED)バックライトユニット(BLU)に適用される方式であるためである。

QDをLEDバックライトに適用すると、RGB(red・green・blue)の3原色をすべて使用した白色LEDの代わりに、エネルギーの効率が低い青色LEDだけでも白色を具現することができる。QDが青色光の一部を赤と緑に変換させて白色にするためである。具現方式としては、△LEDバックライト素子にQDを直接付着するOn-Chip方式、△チューブ状のQDをLEDバックライトと導光板との間に搭載するOn-Edge方式、△QDが適用された光学フィルムをBLUに適用するOn-Surface方式等がある。国内メーカーは、大量生産に容易なOn-Chip、On-Surfaceの方式を好むことが知られている。

KETI、韓国で初めて繰り返し測定が可能なデジタル尿糖計開発

電子部品研究院(KETI)は、盆唐ソウル大病院と共に韓国で初めて排尿に含まれる糖濃度の数値を繰り返し測定することができるナノ構造体ベースのデジタル尿糖計を開発したことを明らかにした。

新たに開発されたデジタル尿糖計は、MEMS技術をベースとした電気式センサチップを内蔵している。チップ上に多重膜のコーティング処理を行い、水の洗浄だけで200回以上使える。検出チップが一つの材料で構成されており、単純工程で大量生産が可能である。

健康診断はもちろん、日常生活でも容易に排尿中の糖濃度を確認することができ、糖尿患者に有用なことが期待される。医療界によると、世界の糖尿病患者にかかる費用は、2018年には114兆ウォンに至ることが予想される。関連の医療機器市場もまた、持続的な成長が予想される。

KETIは、食品医薬品安全処にデジタル尿糖計の医療機器申告を終え、今後、商用化のための臨床テストを行う計画である。関連技術は、産業通商資源部の産業融合基幹技術開発事業の一環として開発された。韓国では7件の特許が出願され、海外のSCIレベルの学術誌にも紹介されている。

開発責任者であるKETIメディカルIT融合研究センターのイ・ミンホ博士は、「基幹技術の確保と工程の単純化等、商用化を念頭に技術を開発した」とし、「今後、需要企業と共

に臨床テストと国内外市場への進出を推進するつもりである」と述べた。

化学・金属・生命工学

LED用蛍光体の特許紛争の教訓

最近、発光ダイオード(LED)市場で最も関心を集めていた中行われていた蛍光体関連の特許紛争の結果は、素材業界に新鮮な衝撃を与えた。

2011年12月三菱化学は、米国のIntematixと韓国の販売会社であるGVPが、三菱化学と物質・材料研究機構の赤色蛍光体に関する特許(韓国特許第816693号)を侵害したとしてソウル中央地方法院に訴訟を提起し、当時法院はこれを認め、2013年2月に赤色蛍光体の韓国内の輸入と販売を禁止する判決を下した。しかし、Intematixは、2012年9月に韓国特許審判院に赤色蛍光体の特許に対する無効審判を請求し、韓国特許審判院が2013年4月に請求を棄却して特許が有効であると判断するやいなや、これを不服として審決取消訴訟を再度請求した。しかし、法院は、特許審判院が特許が有効であると判断してから1年2ヶ月後の今年6月3日にIntematixの訴訟を棄却し、特許の有効性を再度認めた。

まだ大法院の最終判断が残っているものの、関連の議論は終止符を打ったと思われる。このような結果は、これまで我々が安易に考えて対処してきた物質特許に対する新たな判断基準を積極的に受け入れて、国家レベルで対策を立てる時期であることを示唆する。

物質特許をはじめとしたあらゆる種類の技術特許の終着点として、「特許の登録事実そのものよりも、登録された特許が紛争でどの程度効力を発揮するのか」という観点で個別特許の価値が認められるという事実が目撃しなければならない。つまり、国内外を問わず、登録特許のうち、果たして経済性が高く紛争で真の優位性を持つことができる特許はいくらあるのかという問いに答える時期が来たのである。

今回の特許紛争に関する法院の判断を詳しく見ると、蛍光体の新規性に関する判断基準が法理的に適用される過程を見ることができる。無機物ベースの結晶質の機能性素材は、特有の結晶構造を特定することができ、このような結晶構造を基準に、様々な可能な元素の組み合わせによって予測可能な機能性を創出する。今回の訴訟では、一般的に先行特許として知られている蛍光体の結晶構造を維持したまま、第3の元素を置換またはドーピングして特許を避けようとする試みは、

これ以上法的に受け入れられない点が明確になった。

このような教訓は、LG電子のLED蛍光体に関する特許紛争でも米国とEUの貿易委員会がドイツのオスラム側に軍配を挙げたことから、すでに予見されたことである。しかし、このような一連の紛争の明白な結果にもかかわらず、韓国のLED蛍光体の研究所およびメーカーは、その事項に対する正確な理解不足により、多くの試行錯誤をしているのが実情である。

組成変形物またはハイブリッドに対する特許を創出することも多くの努力を必要とする。しかし、今回の三菱化学とIntematix間の特許紛争の結果から類推すると、基幹特許を確保しなければ完璧な防御対策を取るの難しいという点を十分に予想することができる。蛍光体だけでなく、今後他の無機物ベースの素材分野でも、このような解釈及び哲学が共に適用され得るものと思われる。

未来創造科学部は、「創意素材ディスカバリー事業(2015年2月着手)」で、このような問題を解決することができる「実験科学、ICTと融合した新研究方法論」に基づいた素材開発のプログラムを進める。地球上に存在しない新規素材の開発をモットーにしている。単純な組成変形物または形状変形物レベルの旧態依然とした研究事業にならないようにすることが目標である。今回の事業は、そのような意味で「fast follower」ではなく「first follower」として韓国の素材技術の位相を高めるための基礎になるものと思われる。

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