

特許 & 技術レポート

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

2016-7

.....

ハイライト :

7月1日、「商標法に関するシンガポール条約」発効	1
日焼け止め・「アンチポリューション」化粧品の特許出願急増	3
山崩れ防止・・・斜面の補修・補強に関する特許出願増加	3
ソウルバイオシス、米 SalonとのUV LED特許訴訟で勝訴	4
サムスン、指紋認識センサの背面配置の特許・・・ギャラクシーノート7に搭載?	4
DONGA-STのパラクルードの初めてのジェネリックを特許侵害と認定せず	5



特許制度

7月1日、「商標法に関するシンガポール条約」発効

-より早く簡便な商標出願サービスの提供が可能-

特許庁は、商標関連の手続きを簡素化し、出願人の便益を増進するために推進していた「商標法に関するシンガポール条約*」の加入を完了し、7月1日から同条約が発効することを明らかにした。

*正式名称：STLT (Singapore Treaty on the Law of Trademarks、商標法に関するシンガポール条約) といい、2006年にシンガポールで開かれた「改定商標法条約の採択のための外交会議」で採択され、現在、米国、英国、フランス等45カ国

が加入

シンガポール条約は、手続きの迅速化というよりは出願人の権利を優先する国際商標条約であって、1994年に採択された「商標法条約」からさらにアップグレードした国際的標準を提示していると評価されている。

同条約への加入により、非伝統的商標 (Non-Traditional Mark : 視覚的に認識できない商標であって、音や香りの商標を言う) の保護が可能になり、商標出願・登録過程で出願人のミスや錯誤により決められた期限を守ることができなかつた場合にも、救済を受けることができる手段を与えることを義務化し、出願人の権利が途中で消滅・死蔵することを防止して、出願人の便益を極大化した。

例えば、商標出願に拒絶理由があり、審査官が意見提出通知書を通知したが、与えられた期限内に回答できなかった場合、現在は直ちに拒絶決定を下すが、条約に加入すると、追加回答期限 (最

低二ヶ月)を与えなければならない。

特に、シンガポール条約は、インターネットを用いた電子出願方式を自由に選択できるようにし、出願人が任意に作成した出願書でも、その内容が国際標準書式と一致する場合は、適法な出願と認めて不利益がないようにし、使用者便宜主義の第一歩を踏み出すきっかけを設けることとなった。

特許庁は、これまで国内の商標法及び施行規則の改定を通じ、同条約加入のための準備をしてきており、条約移行のための事項が国内法に反映されて既に施行中にあるため、同条約の発効は、韓国が公式的にこれを国際社会に認定する手続きである。

特許庁商標デザイン審査局のチェ・ギュワン局長は、「シンガポール条約は既に加している商標法条約よりも出願人の便宜及び権利をさらに強化できる体制となっており、国内の出願人が商標出願制度をさらに容易且つ便利に利用できるようになった」とし、「既存の『行政中心』から『出願人中心』の商標制度を構築することになり、顧客最優先の商標制度を運営していくことができるよう期待している」と述べた。



大法院2016. 5. 26. 宣告2014HU72061判決

【判示要旨】

本事件第1項の発明の特許請求範囲である「試料導入の通路部と通気部とが交差形成され、試料導入の通路部と通気部とが出会う地点に突出部が形成された構造を有する試料導入部を備えた電気化学的バイオセンサ」に対して、発明の詳細な説明に突出部の大きさ及び形状について具体的な記載はないが、通常の技術者が発明の詳細な説明に記載されている製造方法と使用方法及び図1を参考に必要に応じて適切にその位置や大きさ、形状を選択し、突出部を生産して使用するのに支障はないと思われ、さらに、通常の技術者は発明の詳細な説明の記載等

により、本事件第1項の発明が試料導入の通路部と通気部とが交差する部位での急激な流動変化を緩和させることができる余裕な空間「突出部」を通じ、エアポケットの現象を最小化または緩和させる効果を発揮するということが十分に予測できると思われる。よって、発明の詳細な説明でエアポケット現象の原因や突出部を通じ、上記現象が緩和され得るかに関する理論的根拠まで具体的に明らかにしていなくても、旧特許法第42条第3項で規定した記載要件が満たされ、本事件第1項の発明に記載の事項と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されており、発明の詳細な説明に開示の内容を特許請求範囲に記載の範囲まで拡張できると見ることができるので、旧特許法第42条第4項第1号で規定した記載要件の違反もないと見た事例。

【参照条文】

旧特許法第42条第3項、第42条第4項第1号

特許法院2016. 5. 12. 宣告2015HE06794判決 【登録無効(特)】

【判示要旨】

審決を取り消す判決が確定した場合、その取消しの基本となった理由は、その事件に対して特許審判院を拘束するものであるが、この場合の拘束力は、取消しの理由になった審決の事実上及び法律上の判断が正当ではないという点において発生するので、取消し後の審理過程で新たな主張をしたり新たな証拠が提出されて、判決の取消しの基本となった理由と矛盾しない範囲内で拘束的判断の基礎となる主張や証拠関係に変動が生じる等の特段の事情がない限り、特許審判院は、上記確定された取消判決で違法と判断された理由と同一の理由で従前の審決と同じ結論の審決を行うことができない(大法院2002. 12. 26. 宣告2001HU96判決、大法院2008. 6. 12. 宣告2006HU3007判決等参照)。

確定された特許法院2014. 12. 19. 宣告2013HE08956号の判決の取消しの基本となった理由は、比較対象発明6が本事件特許発明の出願前に公然実施され、本事件特許発明が比較対象発明6と同一であり、新規性が否定されるので、特許が無効と

ならなければならないというものである。

特許審判院は、上記確定判決の拘束力により、本事件特許発明がその出願前に公然実施された比較対象発明6と同一であり、新規性が否定されるので、本事件特許発明の特許を無効とするという本事件審決を下した。

ところが、原告が主張する本事件審決の取消事由は、比較対象発明6が本事件特許発明の出願前に公然実施されたことが明らかではないにもかかわらず、比較対象発明6が本事件特許発明の出願前に公然実施されたことと本事件審決が誤って判断したというものである。

原告のかかる主張は、上記確定判決の取消しの基本となった理由と矛盾するものであって、特許審判院が拘束力に反する審決をしておらず、違法であるというものであるため、許容できない。

【参照条文】
特許法第29条第1項第2号

出願動向

日焼け止め・「アンチポリューション」化粧品の特許出願急増

韓国特許庁によると、日焼け止めに関する特許出願が続いている中で、最近アンチポリューション化粧品に関する特許出願が急増している。

日焼け止めに関する出願は、2006年から今年5月まで452件（内国人の出願69.7%）に達する。

2009年まで増え続け、それ以降も毎年50件内外で活発に出願されている。

技術別動向を見ると、UVカットの成分に関する出願が63.1%、製剤または剤形に関する出願が36.9%を占めている。

主成分は、天然物由来の成分、無機化合物、有機化合物または無・有機混合物の順となり、白濁現象等が改善した製剤やスプレー、スティックまたはクッションのように使用の便宜性が改善した剤形が多数

出願されている。

PM2.5を遮断・除去したり、これによる皮膚の損傷を改善する化粧品に関する出願は26件であった。

2008年から毎年1件以下の出願件数を示していたが、2014年5件、昨年は10件と急増し、今年は5月までに7件が出願された。

PM2.5の有害性に対する恐れが高まっていることによる新たな化粧品トレンドを予告するものと見られる。

2011～2013年にアジア太平洋地域でアンチポリューションビューティ及びパーソナルケア製品の販売が40%増加したという市場分析結果とも相通ずる。

有効成分としては、植物由来の成分（61.5%）、無機成分（11.5%）、電荷を帯びた成分（11.5%）及びその他成分（15.4%）等である。

出願人は全て内国人であって、企業（77%）、個人（19%）及び大学（4%）の順となる。

但し、アンチポリューション化粧品は、カット指数やレベル等で効果を認証する日焼け止めと異なり、化粧品法上、機能性化粧品に該当せず、別途の認証基準が存在しないため、消費者が製品の性能を慎重に見ることが重要である。

山崩れ防止・・・斜面の補修・補強に関する特許出願増加

集中豪雨等の自然災害が頻発し、山崩れを防止しようとする斜面の崩壊予防技術が注目を浴びている。

特許庁が発表した最近10年間の斜面の補修・補強技術に関する特許出願動向資料によると、2006年～2010年には年平均122件であったが、最近5年間（2011～2015年）で年平均147件となり、増加し続けている。

年度別では、2006年103件、2008年123件、2011年140件、2015年158件等で、10年間で1349件が出願された。

技術別では、斜面強度の増加を通じた崩壊自体を防止する技術の特許出願が10年間で624件となり、

全体の出願の半分程度を占めている。

また、その後には続き、斜面の動きを予測して、落石・土石流等を遮断する技術が448件となる。

特に、崩壊予測及び土石流の遮断技術は、2006年から2010年の間は年平均38件に過ぎなかったが、2011年から急増し、最近5年間で年平均51件が出願され、自然災害に対する対策として使用されている。

実際に斜面の動きを事前に予測し、災害や災難等の危険状況を知らせて住民待避に利用し、斜面の崩壊予想位置及び潜在的な危険要素を把握し、崩壊前に斜面を補修、補強することができる地理情報システム（GIS）の斜面ハザードマップ（hazard map）作成技術も、実生活に活用されている。

このような予測技術に関する出願の急増は、2011年7月に発生したソウル牛眠山の山崩れ以降、斜面の安全に対する国民的関心の増加と自然災害に備えるための官民の努力が増大したことによるものと特許庁は見ている。

特許庁国土環境審査課のイ・ソクボム課長は、「自然災害を克服しようとする技術は進化し続けている」とし、「最近では構造物の異常有無を即刻判断できるスマート構造物や物のインターネットを用いた技術等も注目されている」と述べた。

電子・半導体

ソウルバイオシス、 米 SalonとのUV LED特許訴訟で勝訴

LED専門メーカーであるソウル半導体の子会社であると共に、世界的なUV LEDメーカーであるソウルバイオシスが、米国のSalon Supply Store（以下、Salon）と繰り広げていた特許侵害訴訟で勝訴したことを明らかにした。これまでソウル半導体がLED特許侵害訴訟で勝訴したことは数回あったが、ソウルバイオシスがUV LED分野で勝訴したのは今回が初めてである。

Salonが侵害したソウルバイオシスの紫外線LEDの特許技術は、紫外線を発生させるエピ技術とファブ

技術、この素子をパッケージング（PKG）する技術、硬化装置を製造するシステム技術まで、UV LEDとその応用製品全般を網羅する。

米国のUV硬化装置メーカーであるSalonは、過去に特許侵害行為により発生した損害に対して賠償し、今後販売する紫外線硬化装置の製品に対する特許ロイヤリティをソウルバイオシスに全額支払うことで合意した。

のみならず、問題となった特許侵害製品をこれ以上供給したり販売しないこととした。ソウルバイオシスの関係者は、「今回の判決によりUV LED業界にソウルバイオシスが保有している特許に対する権利が明確に認められただけでなく、自社の特許を無断で使用した企業に強いメッセージを送ったこととなる」と述べた。

サムスン、指紋認識センサの背面配置の特許…ギャラクシーノート7に搭載？

サムスン電子が携帯電話の背面のカメラモジュールに指紋認識のセンサを内蔵する特許を出願したことが明らかになった。Apple関連の特許情報専門ブログ「Patently apple」によると、サムスンは指紋認識のセンサに関する特許を出願した。指紋認識のセンサをスマートフォン背面のカメラモジュールに内蔵する特許とアップルスタイルの円形のホームボタンにセンサを入れることに関する特許であって、指紋認識のセンサの位置に関する内容である。

サムスンが指紋認識配置の特許を出願したのはアンドロイド機種に限界を超えるためであると思われる。iPhoneは、前面の円形ホームボタンに指紋認識のセンサを内蔵し、指をタッチすることで本人確認が可能となる。Lenovoの最新スマホ「Phab 2 Pro」は、スマートフォンを持っている時は人差し指が背面に位置するという点を考慮し、指紋認識機を背面に配置した。サムスンも、スマートフォンを持っているだけで指紋認識が可能な製品を開発しようとしているわけである。

該当媒体によると、サムスンは延世大学校産学協力団と提携し、新たな虹彩認識システムの特許も出

願した。三つのレンズを用いて、虹彩だけでなく目と顔のイメージを捕捉する方式である。使用者の目を認識するための焦点が狭いレンズと、顔を認識するための広い画角のレンズとで構成される。6月初めに公開されたギャラクシーノート7のレンダリングにも、前面上端に大きなセンサと小さなセンサが三つ取り付けられ、人目を引いた。

ギャラクシーノート7の発売を間近に控えた状況で出願事実が知られ、次の製品に対する期待が集まっている。これに先だって、サムスン電子が公開した新たなUX180ベータプログラムの本人認証方式に虹彩認識と指紋認識が含まれ、ギャラクシーノート7の虹彩認識搭載説を裏付けるものとなっている。

化学・金属・生命工学

法院、DONGA-STのバラクルードの初めてのジェネリックを特許侵害と認定せず

韓国の法院が、BMSとDONGA-STとの間のB型肝炎治療剤「バラクルード」に対する特許侵害訴訟でDONGA-STに軍配を上げた。DONGA-STが発売したジェネリック薬物「BARACLE」はオリジナル薬物であるバラクルードの物質特許を侵害していないというものである。

Baracle錠は、昨年、バラクルードの物質特許満了時点である10月9日より一ヶ月前の9月7日に発売された。法院は、延長されたバラクルードの物質特許の存続期間約2ヶ月は無効であるとし、DONGA-STのジェネリックの発売には問題が無いと判決した。

ソウル中央地方法院第12民事部（主審イ・テス判事）は、BMSがDONGA-STを相手に提起した特許権侵害差止等の訴訟で原告敗訴の判決を下した。BMSは、DONGA-STがバラクルードの特許存続期間に製品を発売したとし、それによる損害賠償を主張したが、法院は受け入れなかった。法院は、バラクルードの物質特許の延長された3年11ヶ月の存続期間のうち、補完資料の提出までにかかった1ヶ月28日は無効と判示し

た。当時、食品医薬品安全処は、特許権存続期間延長登録を申請したBMSに安全性及び有効性の審査に関する補完資料の提出を要請し、補完資料の提出まで約1ヶ月28日の期間がかかった。

特許庁は、この期間も存続期間延長に含んだが、法院はこれを権利濫用に当たるとし、少なくとも1ヶ月28日の期間延長は無効であると説明した。従って、バラクルードの物質特許満了時点は昨年8月となり、9月にジェネリック薬物を発売したDONGA-STは、特許権を違反していないと見ることができる。

また、法院はDONGA-STがBaracleの発売前である2013年7月から2014年6月までに実施した第4相臨床試験も、特許侵害の要素がないと判示した。DONGA-STが第4相臨床試験を通じて製品のPR効果を得たとしても、実際の販売は存続期間満了以降に行われたのであれば、これを特許侵害と見て損害賠償を請求することはできないというものである。

今回法院がBMSの特許侵害の主張を認めなかったことにより、両社間の特許紛争は予想と異なってDONGA-STに有利になるものと思われる。

本事件DONGA-STの弁論を担当しているカン・ドンセ弁護士は、「今回の存続期間延長の無効判決は、DONGA-STが請求した特許審判だけでなく、国内メーカーが提起した他の審判事件にも大きな影響を与えるものと思われる」とし、「これまで慣行上認められていた部分が違法という判決が出たことにより、存続期間延長審判でも再検討が必要である」と述べた。また、「臨床第4相試験は、特許権の効力が及ばないということも法院で初めて出た判断である」とし、「今回の判決が、製薬業界全般に及ぼす影響は少ない」と意味付けている。

AHNGOOK薬品、DAEWOONG製薬のAlbis Dの新たな特許に無効審判請求

AHNGOOK薬品が今年1月に登録された抗潰瘍剤Albis Dの新たな組成物特許に対して無効審判を請求した。

2月にDAEWOONG製薬が該当特許を基盤にAHNGOOK薬品に対して特許侵害差止請求の訴訟を提起した以

降、両社の葛藤が深刻化している。

業界によると、AHNGOOK薬品は、5月にAlbis Dの組成物特許「胃腸疾患治療用医薬組成物」に対して登録無効審判を請求した。

この特許は今年1月に登録され、Albis Dの製剤安定性と生体利用率に関する。食品医薬品安全処の特許目録には登録されていないが、DAEWOONG製薬はこの特許を武器にジェネリック薬物の参入遮断に努めている。

特に、今年1月にAHNGOOK薬品がAlbis Dのジェネリック「Gasporin F錠」を発売するやいなや、DAEWOONG製薬は直ちに特許侵害を理由に民事訴訟を提起した。

今回のAHNGOOK薬品の特許登録無効審判請求は、DAEWOONG製薬の特許侵害訴訟に対抗する戦略と解釈される。

既に食品医薬品安全処の特許目録に登録されているAlbis錠の組成物特許に関しては、権利範囲確認審判を通じて特許を回避した状況である。これまでAHNGOOK薬品をはじめとした8社が特許を回避し、6月16日にはKoreaMcnulty等の7社が新たに権利範囲確認審判を請求した。

昨年発売されたAlbis Dは、今年第一四半期だけで45億ウォンの処方額を記録、発売2年で年間200億ウォンを突破することが予想されている。

特許紛争でDAEWOONG製薬が勝訴した場合、市場の独占的位置を維持し、より多くの実績を上げることのできる基盤が設けられる。反面、AHNGOOK薬品が勝

訴した場合、第一の後発企業として市場に定着できる。

このため、DAEWOONG製薬とAHNGOOK薬品の特許紛争で誰が最終的な勝者になるかが業界の関心を集めている。

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