

特許 & 技術レポート

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

2016-9

ハイライト：

9月1日から商標法が全面改正	1
SAP、韓国電力公社を相手に国際紛争調停を要請	3
電気自動車の中核「炭化ケイ素電力半導体技術」の特許出願活発	4
電力設備自動診断技術の特許出願増加	4
「ドクターカー」時代に備えるサムスン電子	5
DAEWONG製薬、ユナイテッド、「機能性消化剤」を巡って特許紛争	6



特許制度

9月1日から商標法が全面改正

全部改正の商標法と下位法令である商標法施行令・施行規則（以下「全部改正商標法」）が9月1日に施行された。

全部改正商標法の主要骨子は、▲易しい用語に変えて、法令を理解しやすいように整備、▲商標選択の機会を拡大、▲現行の商標制度の不備点を補完して出願人の便宜を高めることにある。

今回施行の商標法の主要内容は下記の通り。

サービスマークを商標に統合

現行の商標法の定義は商標とサービスマークを区別しており、法体系が複雑であったが、サービスマークの定義を削除し、商標に一元化する。まず、商標を自らの或いは他人の商品やサービスを識別するために使用する標章と定義し、標章の構成や表現方式に制限をなくして、商標が何であるか分かりやすくした。

これは、米国・欧州等の表現方式と同じで、商標が商品の出所を表す本来の機能をすれば、その表現方式に制限を置かず、全て商標になり得るようにしたものである。

不使用取消審判制度の整備

登録されているが使用していない商標に対する商標登録取消審判を、これまでの利害関係人から「誰でも」取消審判の請求が可能のように拡大した。取消審判の審決が確定されると、その審判請求日に遡及して商標権が消滅するようにする等、不使用取消審判制度を改善して、ストック商

標の増加を防止し、商標選択の機会を拡大することとした。

商標権消滅後1年間の出願禁止規定を削除

商標権が消滅した後、1年間は他人の同一または類似する商標の登録を排除していた規定が削除された。これは、該当規定によって拒絶を受けた出願人が新たに出願することで発生する時間と費用を節減し、迅速な権利化を可能にした。

その他の改正事項

マドリッド議定書による国際出願の基礎となった韓国内の商標出願の場合も優先審査申請を行えるように、優先審査の対象を拡大した。また、地理的表示の保護を受けるために特許庁と農林水産食品部に出願した者の提出書類のうち、重複する書類は1回のみ提出するようにし、出願人の便宜を高めた。

特許庁商標デザイン審査局のチェ・キュワン局長は、「今回施行の全部改正商標法は、1990年の全部改正以降26年ぶりに行われたもので、その意味が大きい。法律の施行に合わせて商標法の施行令・施行規則も全部改正して施行できるようになった」とし、「これを通じ、現実にあった商標制度の好循環により創造経済がさらに活性化されることを望んでいる」と述べた。



特許判例

特許法院2016. 1. 14. 宣告2015HE06824判決

[権利範囲確認(特)]

【判示要旨】

侵害訴訟の被告が侵害訴訟の弁論終結当時に裁判部の心証が自身に不利なものと判断し、弁論終結の直後に実施製品と同一の確認対象発明を対象に消極的権利範囲確認審判を請求した事案において、このような消極的権利範囲確認審判は、下記のような理由で「確認の利益がない」と見て、本案判断に入った審決を取り消した事案

【判示内容】

①侵害訴訟に対する中間確認的な判断を別途の手続きで求めているに過ぎず、紛争の終局的な解決を追求することができず、訴訟経済に鑑みて、有効適切な手段であるといえない。

②本事件の消極的権利範囲確認審判を通じてさらに除去すべき法的地位の不安、危険が残っていると見ることは難しい。

③特許法上、許容された権利実現手段を正当に行使している特許権者に、費用及び時間的に過度で不要な対応義務を負担させるもので、発明を保護・奨励し、その利用を図ることによって技術の発展を促進して、産業発展に寄与しようとする特許法の目的に符合すると見ることはできない。

④特許権の侵害に関する訴で不利な判決を受けることが予想されたり、不利な判決を受けた当事者が提起した消極的権利範囲確認審判を許容することになれば、特許権の侵害に関する訴の裁判結果に対する事実上の回避手段を黙認、容認する結果となる。

⑤特許権の侵害差止請求権の有無に対する判断は、究極的に法院の権限であるという点から、特許権侵害差止に関する訴を通じての権限行使中に、行政審判である消極的権利範囲確認審判を許容することは、司法部と行政部の権限配分の原則に反し、その立法例を見つけることは難しい。

⑥主張、証明責任によって、特許権の侵害に関する訴と審判の結果に矛盾、抵触の危険があるので、これを放置すれば、特許制度と特許訴訟手続きに対する信頼を害する可能性がある。

大法院2016. 5. 26. 宣告2015D017674判決

[特許法違反]

【判示要旨】

刑事訴訟法第254条第4項が「公訴事実の記載は、犯罪の日時、場所及び方法を明示し、事実を特定することができるようにしなければならない」と規定した趣旨は、審判の対象を限定することによって、審判の能率化と迅速化を図ると共に、防御の範囲を

特定し、被告人の防御権の行使を容易にするためのものである。検事としては上記三つの特定要素を総合し、他の事実との識別が可能なように犯罪の構成要件に該当する具体的な事実を記載しなければならない。また、被告人が生産等をする物又は使用する方法（以下「侵害製品等」という）が特許発明の特許権を侵害したか否かが問題となる特許法違反の事件で、他の事実と識別が可能なように犯罪の構成要件に該当する具体的な事実を記載したとするためには、侵害の対象に関して、特許登録番号を記載する方法等により侵害の対象となった特許発明を特定できなければならない。侵害の態様に関しては、侵害製品等の製品名、製品番号等を記載したり、侵害製品等の構成を記載する方法等により侵害製品等を他のものと区別できる程度に特定できなければならない。

【参照条文】

特許法第225条第1項、刑事訴訟法第254条第4項、第327条第2号

紛争

SAP、韓国電力公社を相手に国際紛争調停を要請

ソフトウェアの大手SAPが、韓国電力公社を相手にSW著作権に関する国際紛争の調停を要請した。SW著作権の問題で外資系企業と公企業が国際仲裁裁判所で争う初めての事態である。

業界によると、SAPが最近シンガポールに位置する国際商業会議所（ICC）の国際仲裁裁判所に韓国電力公社を相手にしたSW著作権に関する問題の仲裁を要請した。韓国電力が使用しているSAPの経営資源管理（ERP）製品に対して監査を受けるように求める内容である。監査は、SWメーカーが自社のSW製品を導入した企業を相手に、契約されたライセンスに従って製品を正しく使用しているかを確認する手続きである。

SAPによると、韓国電力は2005年にSAPのERPを導入

してから、10年間で一度も監査を受けていない。2009年のERPの再契約当時、「SAPの標準手続きに従って、1年に少なくとも1回の監査を行う」という文を入れたが、韓国電力が応じなかったと主張している。

SAPが推定している韓国電力のSW著作権の不法使用額は480億ウォンである。SAPは、韓国電力が導入当時に契約した企業用バージョンよりも10倍ほど高価格なプロフェッショナルバージョンを全職員が使用していると推定している。事実の確認のために監査が必要であるという説明である。

韓国電力は、監査を受ける理由がないと主張している。2005年の最初の契約締結当時、「システム稼動（Going live）の後、3年間は監査を実施せず、3年後に鑑査を行う際に、増加人員のみ対象となる」とSAPから確約を受けたという説明である。契約と異なるライセンスを使用しているというSAPの主張も認めていない。韓国電力は、SAPとの契約に基づいて純正品のみ使用し、毎年メンテナンス費用を支払っている。480億ウォン規模のSW不法使用の根拠もまた不明であると説明している。

SAP KOREAは、ICCの仲裁要請に先だって、昨年、ソウル地方法院にこの問題に対する仮処分訴訟を提起した。当時法院は韓国電力に軍配を上げた。2009年に監査を受けるという契約を締結したが、契約当事者が韓国電力ではなく韓電KDN（韓国電力のIT子会社）で、韓国電力が監査の直接の対象ではないという理由である。

SAP KOREAは、ERPとの契約当時、紛争が生じる場合、国際紛争調停で問題を解決するという条項に基づき、この事件をICCに仲裁、要請したことが知られている。

韓国電力はSAP KOREAの最大顧客の一つである。公企業のうち最大規模（約2万名）でSAPのERPを使用する。今回の仲裁要請は、SAP KOREAが主要顧客を相手に提起した初めての国際訴訟であると共に、国内最大の公企業がSW著作権で国際裁判を受ける事例として記録されることが予想される。

ICCの仲裁は、通常1年6ヶ月から2年にわたって行われる。この過程で韓国電力がSAPと交渉すれば、

SAPが仲裁を撤回する可能性もある。LG電子も昨年12月にクアルコムを相手に特許料の交渉仲裁を要請したが、クアルコムと合意して、今年4月に仲裁の要請を撤回した。

今回の事件に関して、韓国電力は「SAPの主張に全く同意できない」とし、「国際紛争であるため、法律代理人を指定して準備している」と述べた。SAP KOREAは、「仲裁が進んでいる事項であるため、立場を示すことは困難である」と述べた。

出願動向

電気自動車の中核「炭化ケイ素電力半導体技術」の特許出願活発

電気自動車、ハイブリッド自動車等、電気・電子分野でエネルギーの効率を高める中核素材である炭化ケイ素電力半導体の技術が国内でも開発され続けている。

特許庁によると、電気自動車、ハイブリッド自動車のエネルギー効率を改善することができる炭化ケイ素(SiC)の単結晶成長方法に関する特許は、最近10年間で117件が出願された。

2006年から2010年までは年平均10件内外で出願されていたが、2011年22件、2012年9件、2013年23件と、最近は二桁以上出願され続けている。

出願動向別では、昇華法59% (69件)、高温気相蒸着法7.7% (9件)、溶液成長法33.3% (39件)となり、商業化の初期から広範囲に使用されている昇華法が過半数以上を占めている。

しかし、昇華法は高い成長温度による炭化ケイ素(SiC)の結晶欠陥制御の難しさのため停滞しているが、溶液成長法は、比較的低い温度(2100℃以下)で欠陥が顕著に減少した高純度・高品質の単結晶を製造することができるというメリットのため、2013年から急増している傾向にある。

国家別では、韓国(64件、54.7%)と日本(48件、

41.0%)が過去10年(06~15年)間で技術開発を主導していることが分かった。

多出願別では、ポスコグループ(21件)、トヨタ自動車(20件、新日鉄住金との共同出願8件含む)、東義大学校(13件)、SKイノベーション(8件)等の順となる。

内国人の出願は、「超高純度の炭化ケイ素(SiC)素材事業団」の第1段階が始まった2010年以降から増加しており、これを基点に累積件数は外国人の出願を超えた。

特許庁精密化学審査課のバン・ヨンビョン課長は、「超高純度のSiC材料は、高難易度の技術を要求するが、半導体産業を一段階成長させるためには、必ず確保しなければならない基幹素材技術である」とし、「今後、電気自動車、太陽光用エネルギー素子及び高純度の半導体部品分野の持続的な市場シェアのために、差別化された自社技術の保有は勿論、知財権の確保にも関心を持つ必要がある」と述べた。

電力設備自動診断技術の特許出願増加

今夏の電力予備率は、7月中旬の33%から7月末には9.6%まで落ちた。猛暑が続くことで、電力需要が増加したためである。

このように毎年繰り返される夏季の電力需要の急増と、これによる一時的な「大規模停電(ブラックアウト)」に備えた電力設備異常有無の感知、及び自動診断技術が開発され続けている。

特許庁によると、2000~2002年は29件に過ぎなかった電力設備自動診断技術の特許出願は、2003~2005年は51件、2006~2008年は80件、2009~2011年174件、2012~2014年277件と増え続けている。

分野別の電力設備自動診断技術の出願現況を見ると、電力を需要家に分配又は電圧を変圧する受配電盤(発電所から電力を受けて配る電力システム)の電力設備診断技術の分野は全体の51%と最も多くの比率を占めている。

また、電気線路及び電気接続点の診断技術の分野

(28%) や、バッテリー診断技術の分野 (2%) 等がその後が続いている。

特に、受配電盤電力設備の診断技術に関する出願は、電力設備の電圧と電流を直接測定して診断する既存の方式から、センサを用いた最新の診断技術に切り換えて特許出願する比率が高くなっている。

受配電盤電力設備の異常有無の診断のために開発されたセンサ別の出願比率は、超音波を用いた「超音波センサ (47%)」、熱感知の「赤外線センサ (26%)」、スパークから光を感知する「紫外線センサ (21%)」等となる。

このうち、超音波センサを用いた受配電盤の電力設備自動診断技術の特許出願比率は、中小企業 (32%) や大学・研究所 (32%)、大企業 (24%)、個人 (12%) の順となる。

特許庁計測分析審査チームのチョン・キョンフンチーム長は、「夏季の電力使用量の増加傾向を勘案すると、センサを用いた最新の電力設備自動診断技術は、中小企業の能力を発揮するために好適な分野である」とし、「特に、電力設備が劣悪な開発途上国で関連技術の需要が高くなることが予想され、市場を占めるための国内外の特許の確保と商用化が重要になる」と述べた。

電子・半導体

「ドクターカー」時代に備えるサムスン電子

運転者の表情や生体情報を分析し、安全に運転できるように助ける自動車。運転者の状態が良くない場合、一休みできるようにするだけでなく、生体情報を運転者のスマート機器と共有して管理する自動車。サムスン電子が安全でスマートな「ドクターカー (Doctor Car)」時代に備えている。

サムスン電子は、最近米国で自動車に使用される IT 部品に関する特許を出願した。今回出願した特許は三つで、いずれも自動車が運転者の状態を認識し、運転者の情報を得ることと関連がある。

一番目は、ルームミラーに取り付けるカメラモジュールに関する特許である。運転者は自動車の運転時に自然にルームミラーを見ることになる。この点を活用し、ルームミラーに取り付けられたカメラで運転者を認識し、運転者に関する情報を収集する。自動車業界も、ルームミラーにカメラを取り付ける傾向が強い。道路の現況を把握して、その後の自律走行にカメラを使用するためである。しかし、サムスン電子が出願した特許は、ルームミラーに取り付けられたカメラの方向が運転者を向いているというのが特徴である。運転者の目の開き具合や顔の向き等を感知し、運転者が居眠り運転やわき見運転をすると、警告音で注意を喚起することができる。

また、ハンドルに取り付けられた心電図 (ECG) 測定装置に関する特許も目立つ。ハンドルを握っている運転者の心電図を測定するものである。これは、モバイル機器と連結し、問題が生じる兆候が感知されると、直ちに医療機関に通報される。

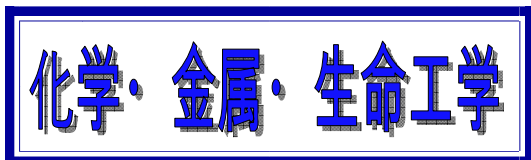
さらに、シートベルトを通じて運転者の状況を把握することができる技術についても特許出願した。引張り力を通じて、運転者のウエストサイズ、体脂肪等を把握することができる。運転者の状態を把握し、運動のモニタリングや個人別の健康管理まで行うことができる。

サムスン電子は、昨年次世代のシステム半導体であるバイオセンサ (プロセッサ) に注力している。心拍、脂肪量のチェック、体温測定等が可能なチップを生産し、IT機器を一段階アップグレードさせるという戦略である。同社は、生体情報を認識するチップ、センサ等を得意とするため、これを活用して「ドクターカー」時代に備えるという意味として解釈される。

自動車専門家は、今後、運転者の生体状態を把握する技術に対する需要が大きくなることを予想している。自律走行自動車の市場は大きくなっているが、自律走行と手動走行のモードを交互に使用する場合、運転者が正常状態かどうかを把握することが非常に重要になるためである。業界の関係者は、「サムスン電子以外にも、日本、欧州等の自動車メーカーも、運転者のモニタリング技術について研究している」と

し、「所謂、『ドクターカー』が新たな成長動力になり得る」と述べた。

一方、米国の知的財産権（IP）の専門サイトIP WatchDogが上位20社の車両用インフォテインメントの米国特許現況を分析した結果によると、サムスン電子は3.9%を保有し8位を占めている。



DAEWOONG製薬、ユナイテッド、 「機能性消化剤」を巡って特許紛争

DAEWOONG製薬と韓国ユナイテッド製薬が消化不良の改良新薬の製造特許を巡り紛争を繰り広げている。

韓国ユナイテッド製薬は、今年6月末にDAEWOONG製薬を相手に「モサプリド又はその塩を含む徐放性薬学組成物」の特許を侵害していないという内容の訴訟をソウル中央地方法院に提起した。

この訴訟は、韓国ユナイテッドがGastinCR錠を開発する過程で、DAEWOONG製薬の徐放性技術における特許侵害の攻防を予め遮断するためのものである。

DAEWOONG製薬が輸入・販売する日本の大日本社のオリジナル「ガスマチン」は、2011年3月に特許満了となり、多数の製薬会社がジェネリックを発売した。

DAEWOONG製薬は、オリジナルよりも服用の便宜性を高めた改良新薬の開発に着手したが、市場性に欠けるという判断から、開発を中断した。しかし、開発の途中で多数の特許を出願しており、今回紛争の対象となっている徐放性技術も含まれている。

韓国ユナイテッド製薬の関係者は、「GastinCR錠の開発過程で、DAEWOONG製薬が特許を根拠に開発を妨害した」とし、「特許無効及び特許侵害ではないという点を明確にするために訴訟を提起した」と述べた。

DAEWOONG製薬はこれに対応するための応訴を準備

中にあり、同社の関係者は、「訴訟の準備を終え、近いうちに手続きを行うつもりである」と述べた。

ガスマチンとジェネリックの市場は、年間800億ウォンの規模である。

DAEWOONG製薬のガスマチンは、2011年に408億ウォンの売上げを記録したが、特許が解除された昨年は198億ウォンに縮小した。韓国ユナイテッド製薬は、服用の便宜性を武器にGastinCR錠の年間目標売上げとして100億ウォンを設定している。

ユナイテッド、 HANMI薬品に相次いで訴訟提起

HANMI薬品最大の改良新薬の特許を無効とし、昨年ジェネリックを発売したユナイテッド製薬が、HANMI薬品の主力品目に対して特許訴訟を提起した。

特許審判院によると、ユナイテッド製薬と系列会社であるBIOCHEM製薬は、HANMI薬品の中性脂肪治療剤「Fenocid」に組成物特許の権利範囲確認（消極）審判を提起した。

Fenocidは、2012年に発売された中性脂肪治療剤であって、昨年は65億ウォンの処方額を記録している。組成物特許は、薬物の安定化や成分配合方法等の技術に関するものである。HANMI薬品は、「フェノフィブレート及びアルカリ化剤を含む経口用薬学組成物」に関する特許を2013年まで登録した。

権利範囲確認（消極）審判は、自社が開発したジェネリックがオリジナルの特許を侵害していないというのが要点である。ユナイテッド製薬がFenocidの特許を無効とし、ジェネリックを開発するという意味である。ユナイテッド製薬は、来年頃Fenocidの改良新薬に対する臨床（生動試験）を実施する計画である。

HANMI薬品は、国内でFenocidの特許を1つ登録している。該当特許のみ無効とすれば、来年にもジェネリックの発売が可能という説明である。両者の攻防を経て1審の審決が出るまで6ヶ月以上かかる。但し、特許権者または請求人が控訴を提起すると、ジェネリックの商用化が遅れたり保留されることがある。

HANMI薬品の立場では、ユナイテッド製薬が今回特許訴訟を提起したことで形勢が不利になった。ユナイテッド製薬が相次いで自社の主力品目の特許への挑戦とジェネリックの開発に乗り出しているためである。ユナイテッド製薬は、昨年HANMI薬品の改良新薬である高血圧複合剤「Amosartan」の特許訴訟で勝訴し、ジェネリックの市場を開拓した。Amosartanは、昨年だけで620億ウォンの処方額を記録し、国内で最も成功した改良新薬に挙げられる。HANMI薬品のキャッシュカウでもある。ユナイテッド製薬は、2024年まで残っていたAmosartanの特許を無効とし、昨年ジェネリックを発売した。

**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