

# 特許 & 技術レポート

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

2019-06

ハイライト：

特許法院2019. 3. 29. 宣告2018HE02717の判決[登録無効（特）]	1
「Champix」特許訴訟、仮処分認容 …塩変更薬剤の時代終わるか	2
「登録商標も使用しなければ取消す」…商標取消審判の請求増加	3
医療機器特許出願毎年6.8%↑…全体の増加率5倍上回る	4
商標に「ニュートロ」ブーム	5
カーボンナノ素材、問題解決の鍵は「小麦粉の生地」	5



## 特許判例

### 特許法院2019. 3. 29. 宣告2018HE02717の 判決[登録無効（特）]

#### 【事件の概要と判示要旨】

選択発明の進歩性が否定されないためには、選択発明に含まれる下位概念の全てが先行発明が有する効果と質的に異なる効果を有していたり、質的な差がなくとも量的に顕著な差がなければならず、その際、選択発明の明細書の発明の説明には、先行発明に比べて上記のような効果があることが明確に記載されねばならず、上記のような効果が明確に記載されているとするためには、発明の説明に質的な差を確認できる具体的な内容

や、量的に顕著な差があることが確認できる定量的記載がなければならない。ただし、その効果の顕著さを具体的に確認できる比較実験資料まで記載しなくてもよく、もしその効果が疑わしいときには、出願日以降に出願人が具体的な比較実験資料を提出するなどの方法により、その効果を具体的に主張・証明すればよい。しかし、先行発明に特許発明を排除する否定的教示または示唆がある場合、または、特許出願当時の技術レベルに照らして、上位概念の先行発明を把握できる先行文献に先行発明の上位概念で一般化して、当該特許発明の下位概念にまで拡張することができる内容が開示されていない場合は、通常の技術者が先行発明に開示された上位概念に含まれる上記特許発明が、同じ目的を達成するための手段として同等に適すると予想することができない。したがって、先行発明において技術的意義を明らかにした下位概念と共通する特性を有することが予想できない下位概念である上記特許発明まで先

行発明の内容を拡張することができないため、このような場合、選択発明の進歩性の判断において、厳格な特許要件が緩和されねばならない。即ち、新たな発明として取り扱い、原則に戻って一般的な発明のように進歩性を判断する必要があり、効果に対する明細書の記載要件が緩和される必要がある。

先行発明においては、本事件の請求項1の発明のアピキサバンを排除する否定的教示または示唆があると見ることができず、通常の技術者が先行発明の上位概念で一般化して、本事件の請求項1の発明のアピキサバンのような下位概念まで拡張することができると思われるので、本事件は、選択発明の進歩性の判断において、厳格な特許要件が緩和されねばならない場合と見ることができない。そうであれば、前述の選択発明の確立された判例法理に戻って、請求項1の発明の進歩性有無を判断するために、先行発明と比べて異質の、または量的に顕著な効果を有するかどうかを見なければならず、特許発明の明細書に請求項1の発明が先行発明に比べて薬動学的特性及び併用投与効果の改善という異質の効果や因子 x aの親和力の量的に顕著な効果に関する明確な記載があると見ることができないので、請求項1の発明は上記のような効果を有していると思われるのは難しい。したがって、請求項1の発明は、選択発明として先行発明と比べて異質のまたは量的に顕著な効果を有していないので、進歩性が否定される。

### 仮想通貨に関する特許庁の 商標審査の方向

最近、特許庁では仮想通貨に関する事業を営む企業の商標出願に対する審査方向を示した。

審査方向の要旨は、『仮想通貨』は有体性がなく、貨幣と同じ交換手段に過ぎないため、独立した商取引の対象物となりえず商品として認められないというものだ。

商標出願の際、該当商標を利用しようとする商品やサービスを指定しなければならない。その際、商標法上の商品は有体性があり、独立した商取引の対

象物である必要がある。ただし、当該審査方向によると「仮想通貨」、「ビットコイン」等は、実際に流通する商品ではないため、商標法で定義する商品とみるのは困難だ。

よって、「仮想通貨」、「ビットコイン」などを商品に指定して商標出願を行う場合、当該商標出願は、特許庁から拒絶され得る。

かかる場合には、「仮想通貨の運営に関するコンピュータプログラム」のように、実際に流通可能な商標出願を行うことが望ましい。

一方、政府では仮想通貨取引関連対策で禁止する行為に係るサービスは認めていない。

例えば、信用供与、相場調整、金融業の類似商号行為などをいい、「仮想通貨両替業」として商標出願した場合、特許庁から拒絶され得る。この場合、「仮想通貨間交換取引仲介業」として商標出願するのが望ましい。

このように、不要な追加費用の発生や時間の所要を減らすためには、政府機関の趣旨に合わせて正しく商標出願することが望まれる。

## 紛争

### 「Champix」特許訴訟、仮処分認容. 塩変更薬剤の時代終わるか

「Vesicare錠」に続き、「Champix錠」もまた塩変更薬剤の特許訴訟で優位になりそうだ。

ソウル中央地方法院は、韓国ファイザー製薬がHanmi薬品を相手に提起した特許権侵害差止仮処分を、申立てから約6ヶ月で認容した。

韓国ファイザーは、2018年11月に経口用禁煙治療剤「Champix（成分名：バレニクリン酒石酸塩）の塩変更薬剤「ノコチン（成分名：バレニクリンシュウ酸塩）」に対して特許侵害差止仮処分を申立てたが、今回の認容でノコチンの製造及び販売が不可能となった。

法院は、「バレニクリンシュウ酸塩は、通常の技術者が容易に選択できる塩であり、バレニクリン酒石酸塩と治療効果及び用途が同じであるため、バレニクリン物質特許の延長特許権の効力範囲に属する」と判断したことが伝えられた。

かかる判決は、Vesicare判決の影響を受けたものと判断される。去る1月に大法院民事1部は、アステラス製薬がコアパームバイオ社を相手にした特許侵害差止訴訟で、アステラス側に軍配をあげた。コアパームバイオは、アステラスの過敏性膀胱治療剤「Vesicare（成分名：ソリフェナシンコハク酸塩）」から塩を変更した「エイケアー（成分名：ソリフェナシンフマル酸塩）」を発売し、その後特許訴訟に巻き込まれた。

塩は、薬効を出す成分を安定的に維持するために添加する成分であり、塩変更医薬品は、有効成分が同じなので同等レベルの効能を出すことができ、多数の製薬会社が塩を変更して物質特許を回避してきた。先に、特許審判院では、塩が異なる製品は、存続期間延長特許を適用しないと判断したが、大法院では、塩を変更した改良新薬では、特許を回避することができないとの結論を出した。

業界では、今回の仮処分認容によって、Champixの物質特許回避の控訴審においても、韓国内の製薬会社に不利な判決が出るものと予想している。

### 「登録商標も使用しなければ取消す」 商標取消審判の請求増加

昨年の登録商標のうち、商標権者が正当に使用せずに登録を解除された件数は、1,444件に達することが分かった。

特許審判院の発表によると、過去5年間（2014～2018年）の商標取消審判の請求件数は、増加傾向を示している。

この間、2014年1,449件、2015年1,903件、2016年2,122件、2017年2,124件、2018年2,523件と商標取消審判の請求件数が増加していることが分かり、2018年には2014年に比べ1,000件余（74%）も増えている。

同期間に特許審判院の審決を通じて不使用で取消された商標は、2014年970件、2015年1,124件、2016年1,207件、2017年2,172件、2018年1,444件であった。

登録商標の取消理由は、商標権者が商標を3年間使用していない、或いは継続して3年以上正当に使用しているという証拠が不足していたためと分析される。

商標の不使用取消審判は、特許庁の審査を経て登録された商標であっても、国内で3年間使用されなければ、誰でも登録商標を取消することができる制度だ（商標法第119条第1項第3号）。

商標権者が、国内で継続して3年以上登録商標を使用しなかった場合、または国内で正当に使用されたことが証明できない場合、その商標は取消され得る。

商標の取消しを予防するには、有名商標であったとしても国内で使用していなければ取消され得るため、商標権者は商標を商品に表示したり、広告、取引した事実などの日付を証明できる証拠（取引明細書、カタログ、取扱説明書など）を収集しておくことが重要だ。

昨年2018年基準の商標は124万件にも達しているが、商標として選ぶに相応しい語彙は限られており使用しない商標もあるため、実際の営業で商標が必要な者にとって商標選択の自由及び経済活動の機会を保障するために、商標取消審判制度が運営されている。

特許審判院長は、「国民の間で商標への関心が高まっているが、商標は、基本的に使用を前提に登録されるべきものだという事実をしっかりと認識して、営業などのために商標が必要な者は、商標出願だけでなく取消審判を適切に活用することも必要だ」と述べた。

## 出願動向

## 医療機器特許出願毎年6.8%↑ 全体の増加率5倍上回る

医療機器分野の特許出願の伸び率が急上昇している。

特許庁によると、2009年から昨年まで10年間の医療機器分野の特許出願件数は、計76,949件であり、年平均6.82%増加してきた。

特許出願全体の年平均増加率1.3%よりも、5倍以上高いものだ。

医療機器は、映像診断機器、生体計測機器、体外診断機器など、大きく分けて14の技術分野からなる。

このうち、医療情報機器(20.9%↑)と生体計測機器(16.6%↑)分野の出願が、最近になって急増している。

医療情報機器の出願増加は、ビッグデータとして医療情報の活用性が高まり、スマートフォンやクラウドと結合したヘルスケア技術が開発され、人工知能(AI)基盤による医療サービスが登場したことによると考えられる。

生体計測器機の出願増加は、治療中心から予防中心に医療パラダイムが変化して、各種生体計測機器が情報通信技術(ICT)と融合しながら、自動化・小型化製品の需要が増えたためと分析される。

医療機器特許全体の76.8%が韓国人による出願で、22.9%は外国人の出願だった。

韓国人の出願では、個人(24.4%)、中小企業(23.9%)、大学・公共研究所(19.9%)、大企業(5.1%)の順だった。

技術分野別には、治療補助機器やリハビリ補助機器などは個人、医療用品や手術治療機器などは外国人、医療情報機器は中小企業、映像診断機器は大企業、生体計測機器と体外診断機器は大学・公共研究所が相対的に多く出願していた。

10年間で最も多くの特許を出願した機関は、サムスン電子(2164件)であり、サムスンメディソン(817件)、延世大学(798件)がその後続く。

出願上位10位の機関の類型では、サムスン電子及びサムスンメディソンの国内大企業が2カ所、延世大学・ソウル大学・高麗大学・韓国電子通信研究院・韓国科学技術院・韓国科学技術研究院の大学・公共研究所が6カ所、米国キンバリー・クラークワールドワイドと日本のユニ・チャームの外国企業が2カ所だった。

中堅企業ではオステムインプラント(12位)が、中小企業では(株)DI0(53位)が多くの特許を出願した。

特許庁の医療技術審査チーム長は、「医療機器分野の特許出願の増加は、健康に対する関心が高まり、人口の高齢化、治療中心から予防中心へのオーダーメイド型の健康管理トレンドの変化、新技術と結合した新たな医療機器の登場など、多様な要因によるものとみられる」と述べた。

## 自動車成形技術「ホットスタンピング」特許出願急増…軽くて強い車に

最近、世界的に環境規制や燃費規制が強化され、CO<sub>2</sub>の削減、燃費改善、安全性向上に対する関心が高まる中で、軽くて強いホットスタンピング部品の市場規模も拡大している。世界の市場規模は、2016年の約8.9億ドルから2021年には約180億ドルに成長する見込みで、韓国市場は2016年の約6,600億ウォン(約608億円)から2021年には約1兆1,500億ウォン(約1,060億円)まで見込まれている。

韓国内でも超高張力鋼板を活用した車両の発売が相次いでおり、超高張力鋼部品を成形するホットスタンピング工法に関する特許出願も活発となっている。

特許庁によると、ホットスタンピング技術に関する特許出願は、2010年以前は年間の出願件数は20件以下だったが、2011年を基点として急増し、毎年50件以上の出願が続いている。

ホットスタンピング技術は、金属素材を高温(900~950℃)加熱状態でプレス成形した後、金型内で急冷させ、軽くて強い部品を製造する工法だ。

ホットスタンピング技術を用いれば、従来の鋼板

の厚さを維持しながらも、強度を2～3倍上げ、重さは15～25%軽減できるため、最近では国内の完成車メーカーでも、これを採用した新車の発売が相次いでいる。

2008年から2017年までの出願人別出願内容を見ると、韓国人の出願が60.8%、外国人の出願が39.2%を占め、また、韓国人の出願は大企業と中堅企業が全体の78%を占めているが、これは、完成車を生産する大企業を中心として技術開発が行われているためだ。

韓国内の主な出願人は、大企業では現代自動車(株)、現代製鉄(株)などがあり、中堅企業では、(株)エムエス・オートテック、(株)ソンウハイテックなどがある。

一方、該当期間中における韓国人の海外出願現況を見てみると、大企業と中小企業の出願のうち、海外出願の割合は、それぞれ21.7%と2.7%だった。韓国全体の大企業と中小企業の国内出願のうち、海外出願の割合は36.8%・4.3%であることに鑑みると、ホットスタンピング分野の海外出願の業績は低調な水準だ。

特許庁の加工システム審査課長は、「ホットスタンピング技術は、軽量化と高強度を要するロボット、航空宇宙、新再生エネルギーなど、最先端の将来有望な産業でも需要の増加が予想される」としながら、「グローバル市場の先取りのためには、より積極的な海外出願戦略が必要だ」と強調した。

## 商標に「ニュートロ」ブーム

商標にニュートロ(Newtro)ブームが起きている。

特許庁は、ニュートロ感覚が10～20代の若い消費者層の関心を引き付けて、レトロな名前の飲食店などの商標出願が大きく増加していると明らかにした。ニュートロは「ニュー(New)」と「レトロ(Retro)」を合わせた言葉で、新しいレトロを意味する新造語だ。

今回の調査は、飲食業(第43類)のうち食堂業と、食

品(第30類)のうち菓子・パンなどを対象に、2009年から2018年までに登録された商標のみを対象に行われた。

スクプ堂、ミミヨ堂、満嘉屋、スルト屋など、標章に飲食店を表す接尾語「堂」、「屋」の付いた商標が代表的なものだ。

出願が著しく増えたのは「〇〇堂」という商標だ。過去10年間(2009～2018年)の商標出願を分析した結果、2009年から2013年までは118件出願されたが、2014年から2018年までは288件となり2.4倍増えた。今年も第1四半期までに25件出願されており、この勢いであれば昨年(2018年)の出願件数(94件)を上回る見通しだ。

「〇〇堂」という商標のうち最初に出願された商標は、韓国の老舗製菓店の創業主である故シン・チャングン氏が1954年10月に出願して登録された「太極堂」である。「屋」を含む商標も同期間に167件だったものが317件となり1.9倍増え、今年の第1四半期までに24件出願されている。その他に、最近ではあまり使われてない「食堂」や「商会」を含む商標も、逆に2014年以降出願が大幅に増えている。食堂、商会を含む商標は、過去5年間(2014～2018年)にそれぞれ548件、120件出願されており、それ以前の5年間(2009～2013年)の139件、27件に比べて約4倍増加した。

特許庁の商標デザイン審査局長は、「2014年から始まったニュートロブームは未だ衰えていない。これは50～60代の中高年齢層にとっては若き日の郷愁であるが、若い消費者層がこれらの標章を『古いものではなく、新しいもの』と認識しているため」とし、「ニュートロ感覚が消費者層から好評を得ているだけに、レトロ風の商標出願の増加は当分続く見通しだ」と語った。

## 最新技術

カーボンナノ素材、問題解決の鍵は  
「小麦粉の生地」

韓国の研究グループが、世界に先駆けてカーボンナノ素材を活用する過程で生ずる問題を克服し得る画期的な方法を開発した。

韓国電気研究院(KERI)ナノ融合研究センターのハン・ジュンタク責任研究員のチームは、カーボンナノ素材を多様な分野で活用するために経る過程の中で、損傷を最小限に減らして導電性を維持するためには、「小麦粉の生地」に倣えばいいという事実を発見したことを発表した。

カーボンナノ素材は、炭素が六角形状に構成されたナノサイズの素材で、導電性及び機械的物性に優れ、曲がるバッテリー、透明ディスプレイなど、次世代電極材料として脚光を浴びている。「夢の新素材」グラフェンやカーボンナノチューブなどがカーボンナノ素材に属している。

現在、産業界では、スマートフォンのタッチパネルや液晶ディスプレイなどに使われる柔軟な透明電極、燃料電池、ウェアラブル機器繊維、バイオセンサーなど多様な分野でカーボンナノ素材を活用するための研究をしている。しかし、カーボンナノ素材を機能化するためには、硝酸や硫酸のような強酸と酸化剤を入れねばならず、素材を損傷するだけでなく、導電性も低下するという問題がある。

研究チームは、パンや麺を作るときに、小麦粉に水といくつかの食材を入れ、生地にして熟成する過程からヒントを得た。カーボンナノ素材の粉末に少量

の強酸と添加剤を入れて練った後、室温で一定時間保管するというものだ。

このように処理したカーボンナノ素材は、水やアルコールだけでなく、様々な溶媒への分散が容易であり、電気の通じるインクやペーストを簡単に作ることができる。少量の強酸を用いるため損傷が少なく、導電性もそのまま維持することができる。

同研究を率いたハン研究員は、「『小麦粉の生地』からアイデアを得て、従来技術の壁を超える新技術を開発した」とし、「カーボンナノ素材を用いたバッテリー電極、水素燃料電池の電極、柔軟な透明電極だけでなく、導電性添加剤として活用する企業が、多くの関心を示すだろう」と期待している。

研究チームは、国内外で同技術について特許出願を完了し、商業化のために、技術移転を要するメーカーを探し、協議を通じて事業化を推進する予定だ。今回の研究は、米国化学会が発行する国際学術誌「Chemistry of Materials」に発表されている。

## 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