

特許 & 技術レポート

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

2020-03

ハイライト：

商標登録、急ぐなら優先審査申請を	1
特許法院2019. 9. 20. 宣告2019HE01421 [登録無効(特許)]	2
化粧品などの「BTS」模倣使用商標権の登録取消決定	4
マスク、細菌・ウイルスの予防に必須！	4
新型コロナもインフルエンザのように早く診断できないか？	5
塩でナノ分析する	5



商標登録、急ぐなら優先審査申請を

—商標優先審査制度の導入10年、優先審査出願の増加傾向目立つ—

最近、商標出願が急増する中で、優先審査申請による迅速な審査が商標出願分野で脚光を浴びている。

特許庁は最近、商標出願分野で、優先審査出願が大幅に増加していると明らかにした。

商標に関する審査は、出願順に行われるのが原則である。しかし、あらゆる出願に例外なくこれらの原則を適用すると、迅速な権利確保を要した

り権利侵害の恐れがある場合に、出願人の権利を適切に保護できない等の問題が生じ得る。

そのため、韓国をはじめとする米国、日本など主要国の商標法では、一定の要件を満たす出願に対しては、他の出願より先に審査できるように優先審査制度を定めている。韓国も2009年から同制度を導入して10年以上施行してきた。

優先審査申請の導入初期は654件に過ぎなかったが持続的な増加傾向を示し、最近では、2018年5,734件、2019年7,595件と大幅に増えて、制度導入10年で12倍近くまでとなった。

*2009年：654件→2012年：2,895件→2014年：3,487件→2018年：5,734件→2019年：7,595件

最近、優先審査申請が大幅に増えた理由としては、2018年から商標出願が増加したため商標審査が遅延し、早期の審査結果を求める出願人が積極的に優先審査制度を活用してきたためと思われる。

る。優先審査を申請すると、出願人が申請してから約2ヶ月後に商標登録の可否について確認できる点が、徐々に脚光を浴びてきた理由と分析される(一般審査の場合、2020年1月基準で約7ヶ月所要)。

従来は、出願人が、出願した商標を商品全てに使用していること、または使用する準備をしていることが明白である場合など、優先審査申請できる対象は限られていた。

しかし、2019年7月からは、特許庁長が登録公告した商標を専門的に調査する機関に商標に関する調査を依頼した場合にも優先審査申請ができるように要件を緩和し、出願人の利便性を大幅に向上させた。新たな要件導入以降、これを活用して約250件の早期審査が行われてきたが、今年は、優先審査申請がさらに増えることが予想される。

特許庁の商標審査政策課長は、「優先審査制度は早期の権利確保を要する出願人等のために導入した制度であり、審査結果を早く確認したい出願人にとって良い代案になるだけでなく、迅速な権利関係の定立を通じて、紛争を最小化する役割もすることになる筈」と語った。



特許判例

特許法院2019. 9. 20. 宣告2019HE01421
[登録無効(特許)]

【事件の概要と判示の要旨】

-本事件の第1項の発明で限定した成分の含有量の範囲が、通常の技術者が必要に応じて適切に選択することができる単純な数値限定と見るのは困難であるため、先行発明の進歩性を認めた事例

本事件第1項の発明は、シリカ粒子、ルチル二酸化チタン及び炭酸カルシウムの各含有量をそれぞれ「5~7重量%」、「20~22重量%」及び「16~21重量%」に限定したものであるが、本事件第1項の発明で限定した上記のような各成分の含有量の範囲は単純な数値限定に過ぎず、通常の技術者が必要に

じて適切に選択することができるものと見るのは難しい。したがって、構成要素1、2、3は、通常の技術者が先行発明から容易に導出できると見るのは困難であるため、本事件第1項の発明は、先行発明によって進歩性が否定されない。

イ) 本事件特許発明は、「高価な無孔質球状金属酸化物粒子の含有量を減らし、遮熱塗料としての性能は最大限維持することによりコストダウンして、経済的に幅広い分野に利用可能な遮熱塗料を提供すること」を解決課題の一つとしている。本事件第1項の発明は、上記のような課題の解決のために超微粒子シリカ粒子の含有量を「5~7重量%」に制限する代わりに、「ルチル二酸化チタン」を炭酸カルシウムとは別に含有量が20~22重量%に達する程多く含まれるようにし、「ルチル二酸化チタン」が単純な充填剤ないし顔料ではなく、「熱源に対する抵抗力」、即ち、遮熱材として機能する一方、硬化剤ないしバインダーの機能も補完できるようにすることで、高価な球状金属酸化物粒子の含有量を減らしながらも、既存の断熱塗料と同程度の遮熱効果を示すと共に、既存の球状金属酸化物を用いた遮熱塗料よりも接着力の強度に優れた効果を示すようにした発明と見られる。

ロ) これに対して、先行発明2の場合、実施例では、球状シリカ粒子の含有率が、これを質量%に換算すると、約25.93~39.39質量%に達する程高いたけでなく、「水系塗料組成物内の不揮発分中の球状シリカ粒子の含有量が多いほど好ましい」旨記載されている。また、水系塗料組成物には、球状金属酸化物粒子以外には無機物粒子を実質的に含まないことが好ましく、ただし、顔料のような無機物粒子は含み得るとして、水系塗料組成物の無機物粒子は、主に球状金属酸化物粒子で構成されることが好ましい旨記載されている。先行発明2のかかる記載は、遮熱塗料組成物における球状金属酸化物粒子の含有量を下げることがを排除する、あるいは少なくともこれを否定的に評価する教示として通常の技術者に理解されると見られる。先行発明2には、ルチル二酸化チタン及び炭酸カルシウムの具体的な含有率について何ら言及がない。ルチル二酸化チタンが遮熱塗料組成物の技術分野で遮熱効果を出す成分とし

て使用されることが、本事件特許発明の出願当時の技術常識ないし周知慣用技術に該当するとみるのは難しく、他にこれを認める証拠もない。

ハ) 先行発明1の場合にも、塗膜防水材料においてセラミック球状中空体粉末の占める含有量が10~30重量部であって、本事件第1項の発明の遮熱塗料組成物における超微粒子シリカ粒子の含有量よりも多い。また、炭酸カルシウムと二酸化チタンが充填剤として20~30重量部含まれ得るとしたのみで、炭酸カルシウムと二酸化チタンの各含有量を区別して特定していない点に照らしてみると、先行発明1は、炭酸カルシウムと二酸化チタンが互いに代替できる単純な充填剤として機能することを認識しているだけで、本事件第1項の発明のようなルチル二酸化チタンの機能ないし役割については、特に認識はなかったものと見られる。

ニ) 上述のように、本事件第1項の発明は、超微粒子シリカ粒子の含有量を減らすことで、生産コストが安く且つ遮熱効果は従来の断熱塗料と同様の遮熱塗料組成物を提供する効果を示し、また、接着力と耐水性に優れ、下塗りせずに、または1回の下塗りだけで、様々な材質の表面に適用することができ、1回の塗装時に厚さ50 μ m以下、総厚100 μ m以下の塗装だけで遮熱効果を得ることができるが、かかる作用効果は、先行発明1、2の作用効果と比べて異質の効果とみるのが妥当である。

[判決]、商標権者の同意なくオンライン販売...「商標権侵害ではない」

販売場所の制限の契約条件がある商品を商標権者の同意なくオンラインショッピングモールで販売したからといって、直ちに商標権侵害を認めてはならないという大法院の判決が出された。商標権者がオンライン販売を原則として禁止しておらず、オンライン販売だけで商標権者の名声などが損なわれたと見るのは困難という理由からだ。商標権侵害の有無を判断する場合、契約内容や商標権者の利益、商品購入者の保護の必要性などを総合的に判断しなければならないという、初の判決である。

大法院刑事2部は、商標法違反の疑いで起訴されたA氏に罰金200万ウォン(約18万円)を宣告した原審を破棄し、最近、無罪の趣旨で事件をソウル南部地方法院に差戻した(2018D014446)。

M文様の商標権を有するファッションブランドB社は、2010年にC社と「商標の付いた時計類をデパート、免税店など合意した店舗で販売する場合には商標を使用することができる。ディスカウントストアやインターネットショッピングモールで販売しようとする場合、必ず事前に同意を得なければならない、在来市場では商品を販売できない」という条件で契約を結んだ。その後、オンラインモールの時計販売業代表であるA氏は、2012年9月から2016年4月まで、C社から納品されたB社商標の付いた時計をオンラインモール及びオープンマーケットなどで販売してきたが、商標権を侵害した疑いで起訴された。

商標権侵害の有無は、契約内容・購入者の保護など総合判断

1、2審では、「A氏は、2007年から時計販売業に従事する者として、商標権に対する十分な経験と知識を有していたにもかかわらず、商標権者であるB社側に商標権に関する事項を確認する措置等を取らず、商標権侵害の未必の故意があった」として罰金200万ウォンを言い渡した。

オンライン販売により商標権者の名声が損なわれたと見るができない

しかし、大法院の判断は異なっていた。

大法院は、「A氏が販売した時計は、B社が適法に商標を付けて生産した真正商品であり、販売場所の制限のある契約条件に違反してインターネットショッピングモールで商品を流通させたのみでは、商標権が侵害されたと見るのは難しい」とした。さらに、「インターネットショッピングモールで販売するというだけで、直ちにB社商標の名声及びこれまで構築してきた商標権のイメージが損なわれると見るのも難しい」とし、「販売を全面的に禁止している在来市場とは異なり、ディスカウントストア及びインターネットショッピングモールでは、同意の下に販売が可能であったこと、また、実際に在庫

処分のために一部のインターネットショッピングモールでの販売が許容されていた」と説明した。それと共に、「商標権者が流通の追加を禁止する利益が大きいと見るのは難しい反面、取引により商品を購入した需要者を保護する必要性が認められる」とし、「A氏の販売を商標権侵害と見た原審は誤り」とであると判示した。

化粧品などの「BTS」模倣使用商標権の登録取消決定

-特許審判院、著名性に便乗した不正使用-

特許庁の特許審判院は、最近、BTS（防弾少年団）の所属事務所であるビッグヒットエンターテイメントが第3者がメイクアップ化粧品等の使用のために登録した商標権を対象に請求した取消審判で、「商標権者が故意に登録商標と類似の商標（BTS）を使用することにより、需要者にBTS（防弾少年団）と出所の誤認・混同を生じさせた場合に該当する。」との判断をして当該商標権を取消す審決をしたと明らかにした。

商標法によると、商標権者が故意に指定商品に登録商標と類似の商標を使用したり、指定商品と類似の商品に登録商標又はこれと類似の商標を使用することにより、需要者に商品の品質の誤認又は他人の業務に関連する商品との混同を生じさせた場合には、その商標登録の取消審判を請求することができるように規定している。

特許審判院は、今回の事件の審決で、商標権者が2015年頃から中国への輸出製品の一部に「BTS」を表示し、会社のホームページで化粧品製品に自社の登録商標を変形した上記商標を使用して広告及び販売活動を行ったことは、「BTS」の著名性に便乗しようとする「商標の不正使用」とであると判断した。

特許審判院は、「BTS」が韓国を代表する7人組の男性アイドルグループの名称であるだけでなく、「レコード、歌手公演業、広告モデル業」などで広く認識されており、「衣料、化粧品、携帯電話、金融」など、多様な商品の広告モデルとしても活動し、これらブランドとコラボした多様な商品を発売しているた

め、一般の需要者に広く知られている商標と見たわけだ。

これに対し、商標権者は、自社が実際に使用した商標は、自社が独自に開発したブランドの「Back To Sixteen（16歳の肌に戻ろう）」の省略表記として使用しただけであり、「BTS」が表示された製品はすべて中国に輸出され、韓国内の需要者に販売されたものは一つもなく、「BTS」は「防弾少年団」の英語名称としてレコード市場で使用されたものに過ぎず、化粧品分野では、一般の需要者に出所の混同を招く恐れが全くないと主張したが、受け入れられなかった。

今回の事件を担当した審判11部の審判長は、「商標は登録された通りに使用するのが原則であり、著名な商標の人気に便乗するために、登録された商標を不正な方法で変形して使うことは、努力により時間とお金をかけて登録した商標に対し、取り消しの対象となり得ることに注意しなければならない。」と語った。

出願動向

マスク、 細菌・ウイルスの予防に必須！

-関連技術の特許出願も持続的増加を予想-

毎年繰り返し発生する微細粉塵（PM2.5）のためにマスクの着用が日常化し、2003年のSARSをはじめとして、2015年のMERSの拡散、最近の新型コロナウイルス感染症（以下、新型コロナ）の発生によって、マスクに対する関心と需要が急増し、特許出願も増加している。

特許庁によると、過去5年間（2014年～2018年）における細菌・ウイルス関連のマスクの出願は年平均68件で、それ以前の5年間（2009年～2013年）の年平均出願件数37件に比べて2倍近く増加したことが分かった。

年度別には、2009年73件、2013年24件で一時減少の

傾向を示したが、2014年43件、2015年～2018年には毎年70件以上までに急増した。2015年に伝播した中東呼吸器症候群（MERS）により国民の関心が高まり、特許出願増加につながったものと思われる。

過去10年間（2009年～2018年）の出願人別動向を見ると、個人及び企業が年平均57.0%、37.5%で大部分を占めたのに対し、大学その他は合わせて5.65%に過ぎなかった。マスク分野は技術難易度が高くないため個人が容易に出願でき、さらに、マスクを着用する回数が増えるにつれ、日常生活のアイデアを出願するケースが増えたためと分析される。

マスクには、ウイルスを除去するために細孔径を調節する物理的方法、有・無機抗菌剤を適用する化学的方法、超音波や電磁場を活用する電気的方法、及びこれらを合わせて適用する複合的方法などを用いている。過去10年間には、複合的方法が出願全体の60.5%（318件）で最も高い割合を占めており、次いで化学的方法が25.3%（133件）、物理的方法が9.5%（50件）を占めている。

具体的には、細孔径を小さくして微細粒子を遮断する方法や有・無機抗菌剤を活用する方法、そして、これらを同時に適用する方法が一般的であり、アイデアとしては、超音波や高電場、熱線などを用いる興味深い事例もある。

特許庁は、「今後、PM2.5だけでなく、細菌やウイルスを効率的に除去できるマスクに対する市場の成長は継続して増大する見通しであり、これに伴う特許出願も増加するだろう」と述べた。

新型コロナもインフルエンザのように 早く診断できないか？

—コロナウイルス及びインフルエンザ診断技術の特許出願現況—

特許庁によると、人体感染の可能性のあるコロナウイルスの診断技術は、過去20年間（2000年～2019年）に合わせて64件（韓国人56件）出願されたことが分かった。

2002年に最初に報告されたSARSコロナウイルス

（SARS-CoV）関連の診断技術は、合わせて19件（韓国人16件）出願され、2012年に最初に報告された後、2015年に韓国に伝播したMERSコロナウイルス（MERS-CoV）関連の診断技術の出願は合わせて33件と、韓国内のMERS騒動以降大幅に増加し、殆どが韓国人の出願（30件）である。現在、新型コロナウイルスの特異的診断に関する出願はないが、MERS騒動の時と同様に今後は増加が予想される。

コロナウイルス診断技術は、抗原-抗体反応利用診断技術（30分内外所要）とリアルタイム遺伝子増幅（PCR）利用診断技術（6時間前後所要）に区分され、それぞれ32件（韓国人25件）及び33件（韓国人31件）出願されたことが分かった。

SARSに対する抗原-抗体反応診断技術とPCR診断技術は、それぞれ7件（韓国人5件）及び12件（韓国人11件）出願され、MERSに対する抗原-抗体反応の診断技術とPCR診断技術は、それぞれ23件（韓国人20件）及び10件（すべて韓国人）であったことが分かった。一方、インフルエンザウイルス診断技術は、過去20年間に合計200件（韓国人138件）出願されたことが分かった。インフルエンザウイルスに対する抗原-抗体反応の診断技術とPCR診断技術は、それぞれ132件（韓国人76件）及び88件（韓国人76件）出願され、より迅速な診断ができる抗原-抗体反応診断技術分野が優勢であることが分かる。

特許庁は、「新型コロナウイルスの感染に関しても、やはりインフルエンザのように、抗原-抗体反応を用いた迅速な診断技術と共に、多数種のウイルスを同時に診断するマルチプレックスリアルタイムPCRを用いた診断技術の研究開発及び出願が活発になることが予想される」としながら、また、「今後、人に致命的なウイルスの変種による感染症が増えることが予想されるため、これに備えて、積極的な研究開発や投資が行われるべき」と強調した。

最新技術

塩でナノ分析する

塩でナノ材料を分析する技術が開発された。多様な分子が光に反応して作る信号も数百倍まで増幅することができ、ナノ材料の研究に大変有用であるとの展望だ。

蔚山科学技術院 (UNIST) は、エネルギー及び化学工学部のイ・チャンヨン教授チームが「塩の結晶」を用いてカーボンナノチューブを常温・常圧で容易に観察できる新たな技術を開発したと明らかにした。

カーボンナノチューブの表面に塩の結晶の「服」を着せることでカーボンナノチューブの位置や形状などを観察することができる。また、カーボンナノチューブ上に作られた塩の結晶がナノ物質を観察する「レンズ」の役目をするという事実も明らかにした。

炭素原子が六角形に結合して円筒状に連結したカーボンナノチューブは、特異な機械・電気的性質で注目されている素材だ。

しかし、サイズが小さすぎて、一般的な光学顕微鏡で観察するのは難しい。電子ビームを用いた電子顕微鏡や原子間の力を利用した原子間力顕微鏡などで観察が可能だが、使用方法が複雑であったり、観察可能な面積に制限があった。

研究チームは、身近にある塩を使ってこれらの限界を克服した。1次元に整列したカーボンナノチューブに塩水を落とした後、電界をかけると、塩イオンがカーボンナノチューブの外面に沿って移動しながら

塩の結晶を形成する。

研究チームは、カーボンナノチューブ上に形成された塩の結晶が、カーボンナノチューブの光信号を数百倍まで増幅させ得るという事実も明らかにした。

通常、物質は光を受けると内部の分子が光エネルギーと相互作用して新たな信号、すなわち光学信号を放出する。この信号を増幅して分析すると物質特性が分かるが、塩の結晶が光学信号を増幅させるレンズの役割を果たすというわけだ。実際に研究チームは、「塩レンズ」を利用してカーボンナノチューブの電気的特性や直径まで簡単に調べることができた。

研究チームは、さらに一歩進んで「塩レンズ」で極微量のブドウ糖や尿素などの分子をカーボンナノチューブの外面を介して移動させた後、探知することにも成功した。

イ教授は、「一般的な温度と圧力でナノ材料を損傷することなく、リアルタイムで物性を測定できるのがこの技術の中核」としながら、「ナノ材料とナノ現象の研究に広く応用されるだろう」と期待を示した。

今回の研究は、ナノ分野の学術誌「Nano Letters」に表紙論文として選定され刊行されている。

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