

# 特許 & 技術レポート

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

2020-11

ハイライト：

デザイン侵害に対する3倍賠償の導入等、知的財産保護法の公布・施行	1
特許法院2020. 7. 10. 宣告2019HE03502[登録無効(特許)]	2
「LGディスプレイ、ブランド時計のロレックスと訴訟1年…その訳は	4
新型コロナにより早まるマスクの進化	5
調理済み食品の進化で、世界の食卓が変わる	5
KAIST、燃えずに長持ちするESS電池を開発	6



## IP制度

### デザイン侵害に対する3倍賠償の導入 等、知的財産保護法の公布・施行

-商標法・デザイン保護法・特許法 (2020. 10. 20施行)

◆商標・デザイン権侵害に対する3倍賠償制度の施行 (2020. 10. 20)

〈2020年10月20日以降違反の行為から適用〉

- 商標・デザイン侵害：故意的侵害の場合、損害額の3倍まで賠償
- 商標・デザイン：使用料(実施料)算定基準の改正 (「通常」→「合理的」)
- 商標：法定損害賠償額の引き上げ (5千万ウォン(約462万円)→1億ウォン(約925万円)、故意の場合3

億ウォン(約2775万円))

◆特許侵害犯罪が親告罪から反意思不罰罪\* (被害者の告訴不要) に変更 (2020. 10. 20)

〈2020年10月20日以降の犯罪に適用〉

\*特許侵害の刑事告訴期間(6か月)の制限なく捜査機関の職権捜査により処罰可能

特許庁は、商標・デザイン侵害について「3倍賠償」を導入する商標法、デザイン保護法などの知的財産保護法を10月20日に公布及び施行した。

主な内容として、商標法・デザイン保護法の一部改正法は、故意に商標権や意匠権を侵害した場合、損害と認められた額の最大3倍までを賠償させる懲罰賠償制度の導入を骨子とする。

2018年の特許法及び不正競争防止法に導入された、特許・営業秘密侵害に対する懲罰的損害賠償制度を商標及びデザイン分野まで拡大するものである。

また、商標権及びデザイン権を侵害した場合、ロ

イヤリティによる損害額の算定基準を「通常受けとることのできる金額」から「合理的に受けとることのできる金額」に改正された。従来判例では、「通常受けとることのできる金額」を取引業界で一般に認められているロイヤリティと判断していた為、実際の損害額の算定が十分でないという指摘があった。

また、2011年の商標法に導入された法定損害賠償制度の最高限度を5千万ウォンから1億ウォン（故意に侵害した場合は3億ウォン）に引き上げた。これは、制度導入以降の韓国内の商品取引市場の拡大及び物価上昇等の要因を考慮し、3倍賠償制度と共に商標権の保護の実効性を高めるためのものである。

### ＜＜ 法定損害賠償制度 ＞＞

＜概念＞一般の損害賠償請求は、商標権者が侵害及び損害額を証明しなければならないが、法定損害賠償は侵害のみ立証すれば、裁判所が法定額の範囲で損害額を算定できる制度であり、商標権者の立証責任が緩和される。

＜必要性＞懲罰賠償の導入と共に損害賠償額の上限も同時に引き上げ、商標権侵害に対する損害賠償額の適正化を図る。

被害者の告訴がなくとも特許権の侵害行為に対する処罰を可能とする特許法の一部改正法も公布された。特許権者の告訴がなければ特許権侵害の捜査ができない「親告罪」を特許権者の告訴がなくとも職権捜査が可能な「反意思不罰罪」に改正し、特許権の保護を一層強化した。今後、特許権者は、告訴期間（6ヶ月）にとらわれず刑事告訴ができるようになった。以上の改正は、2020年10月20日の公布と共に施行されている。

\*反意思不罰罪：権利者が侵害者の処罰を望まない場合、起訴不可

アイデア奪取行為により損害と認められた額の3倍まで賠償可能な懲罰賠償制度の導入、不正競争行為の是正勧告事実の公表などを骨子とする不正競争防止法の一部改正法も公布された。不正競争防止法の一部改正については、2021年4月21日から施行される。

特許庁の産業財産保護協力局長は、「今回の改正法施行により、懲罰賠償制度が商標及びデザイン侵害まで適用されることになり、韓国の知的財産全般の保護レベルが一ランク上がった。」とし、「あわせて、侵害の証拠確保に限界のある特許訴訟制度の改善のた

めに、韓国式ディスカバリー制度（証拠収集手続）の導入を進めており、今後、財界や業種別協会・団体及び法曹界などからの意見を幅広く取り入れて立法化していく」と述べた。



## 特許判例

特許法院2020. 7. 10. 宣告2019HE03502

【登録無効(特許)】

-本事件の請求項1、5、7の訂正発明は、いずれも先行発明1によって新規性が否定され、その登録が無効となるべきと見た事例

### 【事件の概要】

被告は2018年3月7日、特許審判院に原告を相手取り、「本事件の特許発明は、新規性、進歩性が否定され、誤って登録されたものであるので、無効となるべきである」と主張し、無効審判を請求した。一方、原告は、上記審判請求手続において2018年9月21日に本事件特許発明の請求範囲を訂正する内容の訂正請求を行った。特許審判院は、2019年2月25日に、「本事件の訂正請求は適法である。本事件請求項1、5、7の訂正発明は、先行発明1により新規性が否定されるので、その登録が無効となるべきである。本事件訂正請求により削除された請求項3、4、6に対する審判請求を却下する。」という内容の審決を行った。

### 【判示の要旨】

本事件請求項1の訂正発明と先行発明1とを対比すると、次の通りである。

構成要素2と先行発明1の対応構成要素は、登録された各特定位置のメモに関するリストを表示し、GPS端末ユーザーからGPS端末ユーザーが探そうとする特定位置のメモを選択（所望の地点を決定）する点で実質的に同一であり、構成要素7と先行発明1の対応構成要素は、衛星位置確認システム（GPS）を利用するという点で、実質的に同一である。

構成要素1は、「GPS端末ユーザーから特定位置が指定され、当該位置についてのメモを登録した位置指定及びメモ登録の段階」であり、構成要素4は、「前記位置指定及びメモ登録の段階において位置指定は、地域

名を直接文字で入力して前記入力された地域名近くの地図が表示されたら表示された地図上で特定の位置を指定することである。これに対応して、先行発明1は、①「施設名及び地点名を50音で入力して探す」、②「ジャンルで探す」で地域名を選択すると、地域名近くの地図を表示する構成、③「記憶したい地点を登録する」で表示された地図上で特定位置を指定して登録地点として決定すると、登録地点編集画面が表示される構成、④「登録地点の編集」において、当該位置（登録地点）についてのメモ（名称）を登録する構成を開示している。したがって、構成要素1、4及び先行発明1の対応構成要素は、地域名（施設名又は地点名）を直接文字で入力して、入力された地域名近くの地図が表示されたら、表示された地図上で特定位置を指定（登録地点という）し、前記のように指定された該当位置（登録地点）についてのメモ（名称）を登録するという点で、実質的に同一である。

構成要素3、5、6と先行発明1の対応構成要素は、ユーザーから特定位置のメモ（登録地点）が選択されたことに応答し、選択されたメモの該当位置（登録地点）の地図、該当位置（登録地点）とGPS端末の現在位置との間の近接情報、地図上の該当位置（登録地点）に選択されたメモの内容（登録名称）をGPS端末のディスプレイに共に表示する点で、同一である。

したがって、本事件請求項1の訂正発明と先行発明1は、その構成要素が実質的に同一であるので、互いに同一の発明と見るべきである。

本事件請求項1、5、7の訂正発明は、いずれも先行発明1によって新規性が否定され、その登録は無効となるべきである。

### 大法院「商標登録せずに使用した商標、一定条件に該当すれば法的権利保護される」

-特定人が使用している商標として相当程度知られていれば十分

-必ずしも、韓国内全域で広く知られていなければならない必要はない

商標登録せずに、先に使用した商標（以下「先使用商標」）が、後に他人により商標登録された場合、先使用商標が必ずしも国内全域にわたり需要者や取引者に知られていなくとも、先使用商標は保護され得るとい

大法院の判例が出された。

大法院1部は9月3日、商標登録せずに営業していた某ウェディング業者が、自身の商標と同一の商標を登録した業者を相手取った商標登録無効請求審判の上告審で、「商標法上の商標登録ができない商標で『需要者を欺瞞するおそれのある商標』に該当するには、特定人の商標や商品であると認識できる程度に知られていなければならない。ただし、先使用商標は、必ずしも国内全域にわたり需要者や取引者に知られていなければならないわけではない」と判示すると共に、登録商標無効の趣旨で特許法院に破棄差し戻した。商標先使用の業者に軍配をあげたものだ。

さらに大法院は、「特定人の商標や商品として認識されているか否かは、その商標の使用期間、方法、態様および利用範囲等、取引実情等に鑑みて、社会通念上、客観的に相当程度知られていることを基準に判断しなければならない」と明らかにした。

1審にあたる特許審判院は、「登録商標『○○○』」は、国内需要者や取引者に特定人のサービスマークと認識される程に先使用商標と同一・類似しており、その指定サービス業も先使用商標の使用サービス業と同一・類似し、需要者に出処の誤認・混同を招き、需要者を欺瞞するおそれがある」という理由から商標先使用業者側に軍配をあげた。登録商標が旧商標法第7条第1項第11号に該当すると判断したものである。

その後、登録された商標が無効と判断された商標登録業者側は、特許審判院の審決取り消しを求める訴訟を特許法院に提起した。

2審にあたる特許法院では、判断を異にした。

特許法院では、登録商標が1)「需要者を欺瞞するおそれのある商標」に該当し、先使用商標権者の権利を侵害しており登録無効となるべきか、2)不正な目的により登録した商標であるか、3)登録主義の盲点を利用して権利を濫用し不当に登録されたものであるか否か、が争点となった。

特許法院は、「先使用商標が、国内の需要者に特定人の営業の出処表示として認識される程に知られていると見ることができず、登録商標は、『需要者を欺瞞するおそれのある商標』に該当せず、出願当時の商標出願人に不正な目的を認めるだけの証拠が不十分である」と判示した。

これに対し、商標先使用業者は、特許法院の判決を

不服として上告した。

その結果、上告審において大法院は、原審である特許法院の判断について、「旧商標法第7条第1項第11号の『需要者を欺瞞するおそれのある商標』に関する法理を誤解して、判決に影響を与えた誤りがある」として原審を破棄差し戻した。

大法院の今回の判決は、商標を登録したからといって無条件に保護を受けられるのではなく、先使用商標の使用が国内の一部の地域に限られた場合であっても、先使用商標の使用期間や方法、広告・広報の程度、メディアの報道内容、売上額の増減の推移、同種業界の認識などを総合的に評価すると共に、特定人の商標として認識できる程度に知られているか否かを評価して、登録商標の無効の可否を判断したものとみられる。

## 紛争

### LGディスプレイ、ブランド時計の ロレックスと訴訟1年…その訳は

韓国を代表するディスプレイメーカーであるLGディスプレイとスイスの高級時計ブランド「ロレックス」が、1年間訴訟を続けていることが分かり、業界の関心を集めている。

一見すると接点のない両社が、法的紛争を繰り広げている背景とは何か。

LGディスプレイとロレックスの訴訟の核心は、商標権である。LGディスプレイが所有する特定の商標権に対して、ロレックスが問題提起したためだ。

業界によると、特許審判院は、8月末にロレックスがLGディスプレイを相手取って提起した「商標登録無効」事件で、審判請求棄却の決定を下した。

ロレックスが、2019年7月に初めて特許審判院に審判請求をしてから、13ヶ月後に下された判決である。

本事件は、LGディスプレイが韓国に出願して保有している商標権について、ロレックス側が問題を提起することで始まった。

発端となった商標権は、「ROLED」だ。これは、LGディスプレイが2018年1月に国際家電展示会（CES）でローラ

ブルディスプレイを発表し、韓国特許庁に出願した商標である。

出願当時、LGディスプレイは、指定商品に1) ローラブル(rollable)ディスプレイパネル、2) OLEDパネル、3) 腕時計の形に着用できる電気通信機器など、23件を提示した。

LGディスプレイがROLEDの商標を出願してから7ヶ月余りたった2018年8月に、ロレックスは異議を申し立てた。自社の英語社名「ROLEX」と類似しているという理由による。

しかし、特許庁は、ロレックスの異議を受け入れず、2019年4月にLGディスプレイのROLEDの商標を登録決定した。今後10年間、ROLEDに関する商標の独占権がLGディスプレイに付与された訳だ。

これに対してロレックスは、2019年7月16日、特許審判院にLGディスプレイの所有として登録されたROLED商標（登録番号第1464117号）の無効を求める審判請求を提起した。

1年余りの審理の末、8月末に特許審判院第1部は、ロレックスの請求を棄却した。

裁判部は、「LGディスプレイ所有の商標ROLEDとロレックス所有のROLEXは、英語の大文字5字で構成された標章であるということ、及び前の4文字が同じであること以外に外観は類似していない」と判断した。また、双方の商標は、いずれも辞書に登録されていない造語であるという点で特別な観念がないという点も指摘した。

さらに、一般の消費者や需要者が、この商標権を発音した場合にも、ROLEDは「ロールド」あるいは「ロレド」と呼称され、ROLEXは「ローレックス」あるいは「ロレックス」と呼ばれ、聴感が明らかに違うと見た。

審判官は、「ROLEXは、ROLEDの出願当時、韓国国内で一般の大衆にまで広く知られている商標であるという点で争いはなく、商品を取り巻く取引実情も異なるため、明らかな誤認・混同の可能性はない」と明らかにした。

ロレックスは、時計の有名ブランドとしてすでに多くの人に認知されている上、単純にアルファベットの表記上の文字が類似しているという理由だけでロレックス側の商標権が侵害されると見ることはできないというものである。

しかし、ロレックス側は、特許審判院の決定を不服と

し、9月28日に特許法院に「審決取消訴訟」を提起した。先に特許審判院が下した審決取り消しを求めるものだ。もし、特許法院でも主張が受け入れられなかった場合、大法院に上告する可能性もある。

LGディスプレイの立場では、裁判部の決定を歓迎し安堵する雰囲気だ。特に、LG電子は10月末から「ROLEDディスプレイ」を搭載した国内初のローラブルTVを本格的に販売しており、マーケティング面でも適切な時期であると分析している。

## 出願動向

### 新型コロナにより早まるマスクの進化

-マスクの不便さ解消技術、カスタマイズ機能のインテリジェントマスクなど関連の特許出願が急増-

去る7月、韓国の某企業が医療スタッフに医療マスクではない「空気清浄機能が融合された電子マスク」を寄付して大きな注目を浴びた。呼吸検知センサーと連動してファンの速度が調節され、楽に呼吸ができ、フィルターの交換時期をスマートフォンのアラームで知らせる。それ以外にも、聴覚障害者のための口が見える透明マスク、耳の痛みを軽減するマスクなど、弱者を配慮したり、長時間のマスク着用による不便さ解消などのニーズに合わせた新たな製品が現れている。

特許庁によると、マスク関連の特許出願は、2013年の68件から2019年の416件と、平均40%以上増加したことが分かった。特に、今年は、新型コロナの大流行となった8月までに1,129件出願され、昨年の出願全体の2.7倍を超えた。

出願人の観点から見ると、外国企業を含む外国人の出願は停滞した一方、国内の中小企業と個人を中心とした韓国人の出願が増加し続ける傾向にある。

\*外国人の出願比 vs 韓国人の出願比：22.1% vs 77.9% (2013年) → 1.7% vs 98.3% (2019年)

簡単に見えるマスクであるが、解決すべき課題も多い。息苦しさや会話が辛いこと、擦れや炎症などの肌のトラブル、臭いを嫌ってマスクの着用を避けたり、捨てられた使い捨てマスクによる環境問題などが懸念さ

れる。そのために様々な技術が出願されている。ファンやバルブ、スピーカーをつけて呼吸や声の伝達を容易にする技術、肌に触れる部分を人体工学的に設計して快適にする技術、自然の中で自ら分解する素材を使って環境汚染を防ぐ技術などが挙げられ、さらに、診断キットのついたヘルスケアマスク、IoT機能のスマートマスク、酸素の発生するマスク、ペット用マスクのように付加機能が融合されたカスタム製品として進化しており、これに関連する出願が増加する傾向にある。

特許庁は、「新型コロナを契機にマスク市場の持続的な成長が予想される」とし、「韓国の企業が、国内外のマスク市場を先取りするためには、消費者のニーズに合った製品開発及び特許を含む知的財産（IP）ポートフォリオを築いていく必要がある。」と語った。

### 調理済み食品の進化で、世界の食卓が変わる

特許庁によると、最近5年間における調理済み食品（HMR、Home Meal Replacement）の韓国の特許出願は530件で年平均7.3%増加しており、2020年上半期は、2019年上半期より32%増で大幅に増えた。これは単独世帯の増加、時間の節約、健康な家庭料理を好む傾向に加え、最近の新型コロナの影響で、調理済み食品の市場規模の急成長と軌を一にしており、世界のHMRの市場規模は2021年には1891億ドル、韓国では、2022年には約5兆ウォン（約4625億円）に達すると見込まれる。

このような傾向は、世界でも確認できる。152カ国同時に特許出願するPCT国際特許出願でも、年平均17.6%増加しており、2020年の上半期は、前年同期比で17.1%増となっている。

最近5年間（2015年～2019年）のPCT特許出願を出願人別に分析してみると、韓国人による出願の割合（9.58%）は、日本（26.25%）及びアメリカ（17.08%）に次いで3位を占め、具体的には、日本の日清食品（30件）が最も多く、ネスレ、ユニリーバなどに続き、韓国のCJ第一製糖（6件）が5位であった。

PCT出願を技術分野別に見ると、電子レンジにかける、煮るなどの簡単な調理で済む即席調理食品が126件と最も多く、次いで、購入後すぐに食べられるインスタント食品が56件、レトルト包装及びインスタント食品の容器に関する出願が54件の順であった。即席調理食品を品目別にみると、麺・パスタ及びパックご飯やお粥

が多数を占めるが、カレー、ジャジャン(韓国風黒味噌ソース)などの既存の品目以外に、調理済みの魚やステーキ、レトルト臭除去食品、ミネラル強化食品など、次第に多様化している。

特許庁は、「最近5年間のHMR関連の国内特許出願は530件であるのに対し、韓国人のPCT出願件数は23件に過ぎない」と述べ、「韓国料理のグローバル化及び海外市場の先取りに向けて海外進出を計画する飲食品メーカーは、国内特許出願の増加と足並みを合わせて、海外市場進出の礎となるPCT出願を積極的に活用する必要がある」と述べた。

### 健康、運動、レジャーへの関心が 高まって商標出願も増加

セルフメディケーション、オーパル(OPAL)\*世代など健康・運動・レジャーへの関心を反映した多様な消費トレンドが定着し、レジャー及び健康に関する商品の商標出願も活気を帯びている。

特許庁によると、最近5年間のスポーツ・娯楽等のレジャー関連商品、健康機能・補助食品、健康に関する情報提供・相談・教育サービス業で出願された商標は、合計20万113件であり、2015年の3万1,663件から2019年には4万1702件へと31.7%増加した。

同期間において多く出願された順にみると、スポーツ・娯楽などのレジャー関連商品が74.9%で最も高く、健康機能・補助食品は21.5%、健康に関する情報の提供・相談・教育サービス業は3.6%であった。

出願が最も多く増えた順に見てみると、健康機能・補助食品が2015年に比べて60.2%と最も高く、スポーツ・娯楽などのレジャー関連商品は25.2%、健康に関する情報提供・相談・教育サービス業は23.6%であった。

出願人の構成比についてみると、個人46.3%、法人53.7%で、韓国人89.3%、外国人が10.7%となっている。韓国人の出願を出願人の類型で見ると、個人の出願割合が50.3%、中小企業32.4%、中堅企業7.2%、大企業6.4%、その他3.6%であった。

これは、個人事業者や中小企業は、多様な関連商品に対する需要に、迅速かつ柔軟に対応する上で比較的利益であるためと考えられる。

特許庁の商標デザイン審査局長は、「5060世代(50~60代)が、引退後に新たに仕事を探して余暇を楽しみな

がら、若者のように消費して自分を磨く為に相当投資している」と伝え、「健康・運動・レジャーを求める消費層が増えており、事業者は、最近の消費トレンドを読みとって速やかに対応していくことが大切」と述べた。

\*オーパル(OPAL)は、「Old People with Active Life」の頭文字を取った造語で、新たな消費層として浮上している5060世代を指す。韓国のベビーブームであった1958年(58:ハングル読みでオーパル)生まれの意味もある。

## 最新技術

### KAIST、燃えずに長持ちする ESS電池を開発

韓国科学技術院(KAIST)は、生命化学工学科のキム・ヒタク教授の研究チームが、世界でも最も寿命の長い大容量エネルギー貯蔵装置(ESS)用のレドックスフロー電池を開発したと発表した。

ESSは、太陽光や風力などから生産された電気を大量に貯蔵して必要な時に使用するための装置であり、政府の新・再生可能エネルギー拡大政策に必要な設備だ。ESSの殆どは安価なリチウムイオン電池をベースにしているが、最近の相次ぐ火災により安全性に対する懸念が提起されている。

実際に、2017年から昨年までに韓国で発生したリチウムイオン電池によるESSの火災は33件で、損害額は7000億ウォン(約647.5億円)にのぼる。

そのため、最近では、バッテリーの過熱現象を根源から遮断できる水系電解質を用いたレドックスフロー電池が注目を浴びている。

特に臭化亜鉛を活物質として用いた亜鉛臭素レドックスフロー電池は、他の水系レドックスフロー電池よりもエネルギー密度が高く、しかも値段が安いこと、1970年代からESS用として開発されてきた。しかし、亜鉛負極の寿命が短いため、商用化するには壁があった。

亜鉛金属が充・放電する過程で表面に枝状の結晶である dendrite が形成され、電池の内部短絡を起こして寿命を縮めることが分かった。

dendrite 形成のメカニズムは知られていなかった

たが、専門家は充電初期の電極の表面に生じる亜鉛核の不均一性が原因と見ている。

研究チームは、量子力学ベースのコンピュータシミュレーションと伝送電子顕微鏡の分析により、自己凝集の現象が亜鉛デンドライト形成の主な原因であると明らかにした。これと共に、特定の炭素欠陥構造では、亜鉛の核の表面拡散が抑制され、デンドライトが発生しないという事実を確認した。

研究チームが高密度の欠陥構造を有する炭素電極を亜鉛臭素レドックスフロー電池に適用した結果、リチウムイオン電池の30倍に及ぶ高い充・放電電流密度（100mA/cm<sup>2</sup>）で5千サイクル以上の高い寿命を示した。

キム教授は、「現在までに報告されているレドックスフロー電池の中で、最も寿命が長い」とし、「新・再生可能エネルギーの拡大とESS市場の活性化に貢献できるだろう」と語った。

今回の研究結果は、国際学術誌「エネルギーと環境科学 (Energy and Environmental Science)」の9月号に掲載されている。

## 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](mailto:st@stpat.co.kr)