

# 特許 & 技術レポート

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

2020-12

ハイライト：

特許法院2020. 7. 9. 宣告2019HE08477 [権利範囲確認(特許)]	1
安国vsノバルティス「ガブスの特許紛争」再び原点に	3
薬局のロゴデザインも紛争…審判院、薬剤師の権利認める	4
未来型認証技術の特許出願の増加	5
環境にやさしいエネルギー貯蔵倉庫、スーパーキャパシタの出願が活発	5
「曲がる」ペロブスカイト太陽電池の開発…20.7%、世界最高の効率を達成	6



## 特許判例

特許法院2020. 7. 9. 宣告2019HE08477  
[権利範囲確認(特許)]

確認対象発明が通常の技術者の立場で先行発明から容易に導き出せる自由実施技術に該当するため、特許発明の権利範囲に属しないと見た事例

### 【事件の概要】

被告は原告を相手にして特許審判院に確認対象発明が特許発明の権利範囲に属さないという確認を求める消極的権利範囲確認審判を請求した。特許審判院は、確認対象発明は請求項1の特許発明の構成要素3、4を備えておらず、特許発明の権利範囲に属しないと判断し、審判請求を認容す

る審決をした。

### 【判示の要旨】

確認対象発明は、本事件請求項1の特許発明と対比することができる程度に具体的に特定されている。

確認対象発明の確認構成1と先行発明の対応構成要素は、贈呈対象商品管理装置が、加盟店のPOS端末から商品コードを受信する構成であるという点で互いに同一である。そして、確認対象発明の確認構成2と先行発明の対応構成要素は、贈呈対象商品管理装置が先に受信した商品コードに基づいて、バーコードが表示されたクーポンを生成する機能を実行する構成であるという点で同一である。

ただし、先行発明のクーポンには確認構成2におけるバーコード以外の情報が表示されるか否かについて明示されていないという点で、両発明は差異がある。しかし、携帯端末に提供される

クーポンに、クーポンを読み取るためのバーコードのほか、商品イメージや有効期限などの付加情報をさらに表示して、クーポンと連携した商品の種類及びクーポンの使用期間などを消費者に容易に認識させることは、特許発明の出願日である2010年10月19日以前から広く使用されている周知慣用技術に該当するので、通常の技術者は、先行発明のクーポンに当該クーポンに関する商品のイメージや有効期間などを含む多様な付加情報を加えて、確認構成2を容易に導き出すことができる。

さらに、確認対象発明の確認構成3と先行発明の対応構成要素は、生成したクーポンを消費者の携帯端末に表示して利用できるようにする構成であるという点で、互いに同一である。

結局のところ、確認対象発明は、通常の技術者が先行発明から容易に導き出すことができる自由実施技術に該当するため、請求項1の特許発明の権利範囲に属さない。

請求項10の特許発明は、請求項1の特許発明のような営業方法をインターフェース部、制御部、処理部の進行段階別に記載したもので、その内容が同一であり、請求項1の特許発明の「保存ボックス」、「商品アイコン」の構成をそのまま含んでいる。請求項2～9の特許発明は、請求項1の特許発明の従属項であり、請求項11、12の特許発明は、請求項10の特許発明の従属項である。確認対象発明は適法に特定され、自由実施技術として請求項1の特許発明の権利範囲に属さないのので、請求項2乃至12の特許発明の権利範囲にも属さない。

したがって、確認対象発明は、特許発明の権利範囲に属さない。これと結論を共にした本事件審決は正当である。

## 紛争

### アイエスシー、半導体特許技術を侵害した後発メーカーの特許無効訴訟で最終勝訴

半導体テストソリューション専門企業であるア

イエスシー（ISC）が、シリコンラバーソケットに用いる中核技術と関連して後発メーカーが提起した特許無効訴訟において、最終的に勝訴したと明らかにした。

先の後発メーカーは、アイエスシーが保有している特許技術を無断で使用して製品を製造・販売し、そのためアイエスシーは、当該メーカーを相手取って2016年に特許侵害差止め及び損害賠償請求訴訟を提起した。すると後発メーカーは、これに対抗してアイエスシー側に特許無効訴訟をおこし、長期に亘る法的攻防により、これまで1審及び2審でアイエスシーが勝訴していた。

今回の判決は、アイエスシーの特許技術を侵害した製品を製造・販売して市場を攪乱した当該メーカーを相手にアイエスシーが提訴した「特許侵害差止め及び損害賠償請求訴訟」に対し、後発メーカーが、特許無効訴訟で回避を目的に対抗した訴訟の判決であり、現在進行中の「特許侵害差止め及び損害賠償請求訴訟」においても有利な立場を確保したものと評価される。

アイエスシーの関係者は、「当社は、本特許以外にも多数の有効特許を保有しており、後発メーカーが当社の特許技術を回避して製品開発することは不可能だ」と強調した。

アイエスシーは、過去にも営業秘密の侵害に対する民・刑事訴訟で勝訴するなど、特許をはじめとする知的財産権の保護のため積極的に対応してきた。アイエスシーの関係者は、「今後も後発メーカーの無分別な技術侵害行為に対して民事、刑事上の訴訟など不寛容の原則で対応していく」とし、「韓国の中核部品事業の健全な生態系の造成でも先頭に立つ計画」と語った。

コスダック上場企業であるアイエスシーは、2001年の設立以来、IT、BT、自動車及び各種電子部品などに使用される半導体のテスト用ソケットを韓国で初めて開発し、世界で初めて量産に成功し、テストソケット市場において強豪メーカーとして定着している半導体トータルテストソリューション企業だ。2015年からテストソケット分野で世界シェアトップを維持しており、絶え間ないR&D投資と技術革新によりアイエスシーだけのオリジナル技術を

開発して多数の特許を保有し、韓国をはじめアジア、米国、欧州などの海外市場でも品質及び技術力が認められている。このような成果により、ワールドクラス300(韓国政府が推進しているグローバル企業への可能性を備えた中小・中堅企業育成事業)、素材・部品・装備に強い100社(中小ベンチャー企業部の中小企業育成事業)に選ばれている。

## 安国 vs ノバルティス 「ガブスの特許紛争」再び原点に

DPP-4抑制剤系糖尿病治療薬「ガブス」(成分名:ビルダグリプチン)の特許紛争は、最終的に特許審判院で決着がつくこととなった。

特許法院がノバルティスに軍配を上げる判決を下し、敗訴した安国薬品が大法院への上訴を放棄したことで、同事件は、最終的に再び特許審判院が受け持つことになった。

製薬業界によると、安国薬品は最近ノバルティスとのガブス特許紛争の2審で敗訴し、その後、大法院への上訴を放棄した。安国薬品が上訴を放棄したことにより、紛争の舞台は再び特許審判院に移される見通しだ。

◆食い違う1、2審の判断…物質特許の無効期間187日→55日

安国薬品とノバルティスの紛争は、3年以上も続いている。争点は、ガブスの物質特許の「延長された存続期間」のうちどの程度が無効となるかについてだ。

ノバルティスは、ガブスの物質特許を登録した当時、食品医薬品安全処が要求した資料の補完などに要した時間に対して特許の存続期間延長を求めた。特許庁は申立てを受け入れ、2年2ヵ月ほど存続期間が延長された。分かりやすく言えば、物質特許の満了が20年1月から22年3月まで延期された訳だ。

2017年7月、安国薬品は、このように延長された物質特許の存続期間の一部は無効であると主張した。1審に当たる特許審判院は、安国薬品に軍配を上げた。2年2ヵ月のうちの「187日」が無効に当たると審決した。

これに対し、ノバルティスは不服とした。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。

これに対し、特許法院は10月30日に先の審決を覆して、ノバルティスの一部勝訴判決を言い渡した。裁判部は特許審判院の審決を取り消すとして、無効に当たる期間が187日ではなく「55日」との見解を示した。

◆安国薬品、悩んだ末に大法院行きを放棄…再び特許審判院に

特許法院の判決後、安国薬品には2つの選択肢が与えられた。上訴を通じて大法院で無効期間をこれまで以上に積極的に主張するか、または上訴を放棄して特許審判院に戻り再び審判を受けるか、そのどちらかを選択しなければならなかった。

結果的に、安国薬品は上訴の放棄を選択した。大法院行きを選択するためには、判決文が到達した日(10月30日)から14日以内に上訴状を提出しなければならないが、安国薬品は期限内に上訴状を出さなかった。そのため、上訴の機会は自動的に失われた。

安国薬品は、上訴を放棄するかどうかで非常に悩んだという。

安国薬品が悩んだ理由は、2審の判決の曖昧などところにある。裁判部はノバルティスの完全な勝訴ではない一部勝訴の判決を出したため、安国薬品は「負けても利益を得る」状況におかれた。

安国薬品の立場では、無効期間が187日から55日に減ったものの、依然として一部無効と認められたという点で実利的に悪くはないという評価となる。特に、これまでオリジナル物質特許の存続期間はただの1日も無効となった事例がないことを勘案すると、55日だけでも価値は十分にあると解釈できる。

安国薬品の上訴放棄により、紛争は再び特許審判院に持ち込まれる見通しだ。一般の裁判で上級審が原審を破棄差し戻すのと似たような形である。

◆特許審判院、上級審「55日」の判断を受け入れるか…再び激突の予告

これからの紛争では、特許審判院が果たして特許法院の「無効期間55日」の意見を受け入れるかどうか

かが要となる。

通常の破棄差し戻し事件では、下級審は上級審の意見をほぼ引用する。しかし、今回の事件の場合、ノバルティス側が無効期間の認定に強く反発しているため、争いは再び激しくなるものと予想される。

もし、特許審判院が特許法院の意見を受け入れた場合、安国薬品のガブスのジェネリック「安国ビルダグリプチン錠」の発売時期は、2021年8月中旬から2022年1月初めとなり、130日ほど遅れる可能性がある。

ある製薬業界の特許業務関係者は、「安国薬品が上訴を放棄したことで、2審で勝利したノバルティスは法的に上訴の資格がなくなった。ガブスの特許紛争は特許審判院で自動的に再開される」とし、「物質特許の存続期間の無効がどの程度になるかをめぐって、再びノバルティスと安国薬品との間で激しく争われるだろう」と語った。

### 薬局のロゴデザインも紛争… 審判院、薬剤師の権利認める

薬剤師が長い間考えて苦勞して考案した薬局のロゴ・イメージの権利を認める審判結果が出て注目されている。

特許審判院は最近、京畿道のA薬剤師がB薬局を相手に提起した商標登録の権利範囲確認請求で、A薬剤師(以下A氏)の権利を認める判決を下した。

A氏は、京畿道で相談を専門とする薬局を運営しており、薬局を開いた当時、インテリアや商標、ロゴなどのデザイン及びイメージを直接考案した。A氏は、苦勞してできたデザインであるだけに、当時、費用をかけて商標などに関する特許を出願した。

そんな中で昨年末、A氏が薬局のインテリアデザインを任せていた業者を通じ、ある地方の薬局でA氏が運営する薬局の商標・ロゴなどのデザインをそのままコピーして使っている事実を知らされた。

実際にその薬局は、A氏が直接デザインしたプレゼント模様のロゴのイメージと共に、「あなたに健康を贈ります」というフレーズもそのまま使用していた。



▲左はA氏が考案してデザインした薬局の標章▲右は特許審判院がA氏の権利範囲を侵害したと判断したB薬局の標章のイメージ

A氏は相手の薬局に商標及びデザイン盗用などの件で先に内容証明を送り、特許審判院に商標登録の権利範囲確認を請求した。

A氏側は請求理由について、「登録商標(A薬局)と図形の外観が似ており、全体的に見ると、標章が類似し、確認対象商標(B薬局)の使用商品は、本事件登録商標の指定商品と同一又は類似している」とし、「二つの標章を同一または類似商品に使用した場合、需要者がその商品の出所に関して誤認、混同を招くおそれがある」と主張した。

特許審判院は、A氏のかかる請求について最近、A氏の商標デザイン及び商品が類似していると判断、事実上B薬局がA氏の権利範囲を侵害していると判決した。

特許審判院は、「確認対象商標は、登録商標及びその構成の図形の外観における支配的な特徴が類似しており、二つの標章を同一又は類似商品に使用した場合、需要者がその商品の出所に関して誤認、混同を招くおそれがある」とし、「結果、確認対象商標は、本事件の登録商標と全体的に見て標章が同一又は類似している」と述べた。

続いて「したがって、確認対象商標は、本事件登録商標と標章及び商品が同一又は類似しており、確認対象商標は、本事件登録商標の権利範囲に属する」と判断した。

A氏は、小規模薬局であっても薬剤師が長い間考え苦勞して考案した薬局のオリジナル商標やインテリアデザインなどが法的に保護を受ける先例を作るために、大変ながらも引き続き対応していくという方針だ。

A氏は、「特許代理事務所で諮問を受けた結果、商標権、著作権法、不正競争防止法なども侵害されているだけに、弁護士を選任してまず検察や警察に届け出るようにとのことだった」とし、「薬局が厳しい状況なので経済的、心理的な負担もあるがここで立ち止まってはいけないと思う」と語った。

## 出願動向

### 未来型認証技術の特許出願の増加

新型コロナによる非対面業務の拡散と、公認認証書(本人確認の電子認証)の廃止を盛り込んだ電子署名法のすべての改正案が12月10日から施行されており、本人の確認手段である公認認証書に代わる次世代の認証技術に対する関心が高まっている。そのため、公認認証書に代わる未来型認証技術の特許出願も増加している。指紋や虹彩、顔、静脈などを用いる生体認証技術、ブロックチェーンを利用して顧客の識別情報を分散保存する分散ID技術(DID)がポスト公認認証書の技術として注目を集めている。

特許庁によると、公認認証書に代わる未来型認証技術の特許出願は、2015年の123件から2019年には222件で、年平均16%増加していることが分かった。

公認認証書に代わる未来型認証技術では、生体認証技術及び最近注目されている分散ID技術が特許出願をリードしている。

生体認証技術は、2015年の123件から2019年には208件と平均14%の増加傾向を示している。生体認証技術は、指紋や虹彩、顔、静脈などの人体の生体情報の一部を利用するために複製が難しく、セキュリティ性の高い技術である。スマートフォン、金融決済などの大衆化により特許出願が着実に増えている。

分散ID技術は最近注目を受けており、2019年の14件から2020年9月までに36件と特許出願が急増している。

分散ID技術は、氏名、住所、住民登録番号(日本の

マイナンバーに相当)などの個人情報を用いて、暗号化した個人識別情報をブロックチェーン技術を紹介して偽造・変造されていないか検証する技術だ。有望な技術であるだけに、分散ID技術の市場の主導権争いも激しい。マイクロソフトやIBMのようなビッグテック企業も、いち早く分散IDサービスの開発に乗り出している。

出願人別の特許出願動向を見ると(2015年~2020年9月)、中小企業の出願が47%(456件)で半数近く占めており出願をリードしていることが分かる。続いて、大企業21%(203件)、外国法人11%(111件)、大学の研究室10%(99件)、個人8%(80件)などの順である。

特許庁は、「認証技術は、ポストコロナ時代の非対面サービスの必須要素である。今後認証技術は、既存の公開鍵(PKI)、生体認証、および分散ID技術などが互いに連携して活用されることが予想されるため、これに関連する強い知的財産権の確保が必要である。」と語った。

### 環境にやさしいエネルギー貯蔵倉庫、スーパーキャパシタの出願が活発

最近、環境にやさしいエネルギーに対する関心が高まる中で、環境にやさしいエネルギー産業の中核部品であるスーパーキャパシタの特許出願が日々増加している。

特許庁は、スーパーキャパシタ関連の特許出願は、2013年以前は年平均80件以下に過ぎなかったが、2014年を起点に急激に増加して、最近5年間(2014年~2018年)には、年平均122件の出願が行なわれていると明らかにした。

スーパーキャパシタは、一般のコンデンサに比べて単位面積当たり数十倍のエネルギーを貯蔵することができ、リチウムイオン電池と比較すると、高速充放電、半永久的な寿命などの優れた特性を有しており、これらの特性によって、スーパーキャパシタは、未来の環境にやさしいエネルギー貯蔵装置として脚光を浴びている。

過去10年間における細部技術別の特許出願動向を

見ると、電極関連技術（548件、56%）、モジュール及びケースに関する技術（229件、23%）、電解物質に関する技術（116件、12%）の順であった。電極関連では、電極物質及び製造方法、電極の構造等に関する技術が多数出願された。モジュール及びケースに関しては、セル・バランスング、保護回路、温度制御、信頼性向上に関する研究開発が持続していることが分かった。

出願人の類型を見ると、国内企業（39%）、国内大学・研究所（36%）、外国企業（21%）、外国の大学・研究所（3%）の順であった。素材の開発及び特性の改善などの研究が必要な分野であるだけに、企業だけでなく大学、研究所の出願も多数あることが分かった。

特許庁は、「環境に優しい政策及び二酸化炭素の排出規制に関する製品や再生可能エネルギーへの要求が高まり、スーパーキャパシタは、次世代エネルギー貯蔵装置として、その需要が増加すると考えられる」とし、「未来産業の中核部品であるスーパーキャパシタの技術競争力を確保するために、産業界、学界及び政府は、持続的なコラボレーションと積極的な投資が必要な時期だ。」と語った。

### 農村・漁村に吹く商標旋風 … 帰農時代の知的財産権は必須

最近、帰農人口は増加傾向にある。農林畜産食品部の帰農・帰村人口の統計（2019年）によると、2011年に1万世帯以上急速に増え始めてから、2019年には33万世帯に大きく増え、これを人数に直すと年間46万人が農業/農村へ移動している。これと合わせて、農産物及び農産物加工食品を指定商品とする商標出願も増加していることが分かった。

特許庁によると、2014年に14,613件だった農産物及び農産物加工食品関連の商標出願は、2019年には20,514件に増えて5年前と比べると約40%、年平均では7.4%増加している。

農産物及び農産物加工食品分野の中で「惣菜」を指定商品とする商標出願は、2014年の848件から2019年には2,618件と3倍以上増加しており、「高麗人参加工食品」は、2014年の135件から2019年には860件と6倍

以上に大きく増えたが、これは1~2人世帯の増加や健康関連の製品への需要増加など、市場のニーズが商標出願に反映していると思われる。

最近6年間（2014~2019年）の出願人を類型別にみると、法人が計58,692件で農産物及び農産物加工食品の出願件数（101,345件）全体の58%を占め、個人による出願（42,653件）の1.37倍高かった。

個人出願のうち、30代以下の若年層が占める割合は、2015年の29.7%から2019年は39.6%と着実に増えており、同じ期間に40~50代の占める商標出願は60.9%から50.1%に減少した。

法人のうち農業法人による出願分野は、農産物販売代行業、インターネット総合ショッピングモール業、農機具賃貸業などの加工・流通・農業サービスなどに拡大している。これは農業法人の設立が増えて、農産物の耕作だけでなく農産物の加工、流通、販売など事業領域が多角化してきたためと考えられる。

特許庁の商標デザイン審査局長は、「最近、農業や農村に移り住む帰農人口が増え、農産物や農産物加工食品の商標出願もまた増え続けることが予想される」と語り、「商標登録を受けるためには、農産物の名称や性質を直接表現するものよりも、識別力のある図形や文字などを組み合わせた商標を出願した方が有利である」と強調した。

## 最新技術

### 「曲がる」ペロブスカイト太陽電池の 開発…20.7%、世界最高の効率を達成

韓国の研究グループが、柔軟でありながら効率の高いペロブスカイト太陽電池技術を開発した。

韓国化学研究院のペロブスカイト太陽電池研究チームが、柔軟なペロブスカイト太陽電池の効率を高めて、安価で大量に生産できる「ロール・ツー・ロール溶液工程」を開発したと明らかにした。今回の新技術は、自動車、携帯用電子機器などはもちろん、将来のウェアラブル（着用型）機器などにも活用されるこ

とが期待される。

ペロブスカイトは、不導体・半導体・導体の性質はもちろん、超伝導現象まで見られる特殊な構造の物質である。

現在、米国の再生可能エネルギー研究所 (NREL) に記録されている世界のペロブスカイト太陽電池技術の効率は、ほとんどが硬くて厚いガラス基板から作られている。

これまでの研究成果を見ると、曲がる柔軟な形態は、硬いペロブスカイト太陽電池よりも効率が低い。世界の論文により報告されている効率は20%を超えていない。

今回、研究チームが開発した柔軟に曲がるペロブスカイト太陽電池の効率は、20.7%でこれを超えている。

ペロブスカイトを柔軟に製作するためには、よく曲がる高分子基板の上に作らなければならない。この場合、高温の工程で製作できないため効率を高める上で壁がある。低温でも効率を高められる新たな技術が必要な訳だ。

研究チームは、太陽電池を構成する層のうち、電子を移動させる「電子輸送層」を二重の層構造とする技術を開発した。

研究チームは、「相対的に小さなスズ酸化物 ( $\text{SnO}_2$ ) 粒子がぎっしり詰った最初の層を構成し、その上に大きな錫酸化亜鉛 ( $\text{Zn}_2\text{SnO}_4$ ) 粒子がまばらな状態に

ある多孔性構造の二番目の層を作った」と説明した。

これらの多孔性構造体が、ペロブスカイト層で生成された電子をよりスムーズに輸送する上で役立った。研究チームが開発した電子輸送層を通じて20.7%の効率を達成した。現在、柔軟太陽電池における世界最高の効率は、無機薄膜太陽電池の20.8% (スイスのEMPA) である。今回の研究結果は、これに匹敵するほど大変優れているとの評価だ。

また、研究チームは、20x20平方センチメートルの面積においても柔軟なペロブスカイト太陽電池を実現することができた。

これと合わせて研究チームは、フィンランドのVTT技術研究センター (Technical Research Centre of Finland) と共に、柔軟なペロブスカイト太陽電池を、グラビアプリントで新聞の印刷のように迅速で安く大量生産できる技術、「ロール・ツー・ロール工程」を開発した。グラビアプリントは、特定のパターンが刻まれた金属プリンタにインクをつけて印刷する方法である。今後、高効率素材にまで拡大して適用する計画である。

## 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