

特許 & 技術レポート

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

2021-2

ハイライト：

2021年から新たに変わる知的財産制度	1
ソフトウェア関連の商標出願時、「用途」の記載が必須	3
大法院2021. 1. 14. 宣告2017HU1830 [登録無効(特)]	3
デジタルインプラント分野の特許出願、過去10年間に年平均12%増加	5
OLED素材分野の特許出願、年平均5%増加	6
化学研究院の研究チーム、世界で初めて発見した「ナノ粒子の光の雪崩現象」とは	6



2021年から新たに変わる知的財産制度

- 知財権保護の強化、中小・中堅企業の支援、国民の利便性の向上に重点
- 懲罰的損害賠償、特許調査・分析費用の税額控除、モバイル出願…

特許庁はアイデア奪取に対する懲罰的損害賠償制度の施行、中小企業の特許調査・分析費用の税額控除を含む、モバイル特許出願システムの導入などの「2021年から新たに変わる知的財産制度」を発表した。

今年から変わる知的財産制度は、1) 知的財産権

の保護強化、2) 中小・中堅企業の支援を通じた新型コロナウイルスによる被害の最小化、3) 知的財産権獲得の利便を図ること、に重点を置いている。新たに変わる主な制度は、以下の通りである。

1. ポストコロナ時代の重要な資産である知的財産の保護を強化する。

故意に他人のアイデアを奪取した者は、損害と認められる額の最大3倍まで賠償しなければならない（2021年4月）。また、商標法・デザイン保護法・不正競争防止法上の損害賠償額の算定方法を改善し*、権利者の生産能力を超えた販売量についても損害賠償を受けることが可能となる（2021年6月）。

* (権利者及び侵害を受けた者の生産可能数量 × 単位当たりの利益額) + (超過分 × 合理的実施料率)

不正競争行為に対する是正勧告に従わない場

合、不正競争行為に違反した事実を官報などに公表できるようになる(2021年4月)。また、産業財産権の紛争の調停と不正競争行為に対する行政調査が同時に行われた場合、行政調査を中止し、紛争の調停結果によって再調査の可否が決まる(2021年4月)。

営業秘密の流出が疑われる中小企業は、民・刑事訴訟に必要な初期の流出の証拠を確保するため、デジタルフォレンジックの支援を受けることができる(2021年1月)。

2. 知財権分野において中小・中堅企業を支援し、新型コロナウイルスによる被害を最小限に抑える。

-中小企業が「産業財産権診断機関*」に支出した特許調査・分析費用をR&D税額控除の対象に含める(2021年1月分から適用)。

*一定レベル以上の民間の特許調査・分析機関を「発明振興法」に基づいて「産業財産権診断機関」に指定

-中小企業との共同研究の際、手数料を減免する対象を全ての主体に拡大し、出願料・審査請求料だけでなく、設定登録料においても50%減免する(2021年3月)。

-素材・部品・装備分野における輸出企業の特許紛争対応支援を強化するため、紛争情報のモニタリングを拡大し*、紛争リスクの事前診断及び諮問、紛争対応戦略**の樹立を支援する(2021年1月)。

*国：米国→米国、日本、欧州、中国、情報：侵害訴訟→侵害訴訟、無効審判、異議申立

**2020年：1年、6千万ウォン(約565万円)→2021年：最大3年、年間1億ウォン(約941億円)限度など

-グローバルIPスター企業(地域の有望な中小輸出企業)の海外出願審査の対応及び登録費用の支援の対象を特許から商標・デザインまで拡大する(2021年1月)。

3. 知的財産権を容易に確保できるよう出願人の利便を図る。

-スマートフォンを活用した特許・実用新案・デザイン権の出願*が可能となる。また、モバイルによる

手数料の納付、通知書の受信など、特許庁の行政業務の殆どが可能(2020年12月)。

*モバイル商標権の出願は2020年3月から施行中

-新しいタイプの商標及び動作・色彩商標など、既存のビジョン型商標の詳細な審査基準*を樹立(2021年1月)。また、立体・位置商標の図面の提出件数を緩和** (2021年2月)。

*①建物の内・外観(営業場所)における商標の表現方法の具体化 ②位置商標の範囲を「特定の位置に使用されて識別力を取得した色彩」まで拡大 ③ビジョン型商標の機能性の判断要素・具体的な判断の手続きの樹立など

**立体商標・位置商標の図面の提出件数を2~5枚から1~5枚に緩和

-一括審査*の申請対象が拡大され、その要件が緩和される。類似製品からなる製品群やデジタルサービス関連も一括審査の対象となり、スタートアップも一括審査を利用できる(2020年12月)。一括審査申請を行った出願が拒絶決定された場合、これに対する不服審判を優先審判の対象に加え、権利化の可否を早期に審判で再検討できるようにする(2021年3月)。

*サービスを含む一つの製品群に関する複数の特許などの出願について、出願人が望む時期に合わせて一括して審査する制度

-また、論文や研究ノートなどをそのまま出願できる臨時明細書制度の活用を奨励するため、出願料を引き下げ(2021年3月)、デザイン一部審査制度の対象物品類を食品、雑貨類、包装容器、宝石・装身具類などまで拡大して適用(2020年12月)するなど、出願人の利便を図るための制度が導入される。

この他にも、シニア退職者の特許基盤技術創業の支援(2021年1月)、特許審判事件における映像口頭審理、及び技術説明会の拡大(2021年1月)などの制度が新たに施行されている。

特許庁の報道官は、「ポストコロナ時代を迎え、急速に変化する国内外の環境において先制して対処することで、知的財産がデジタルニューディールを牽引する役割を果たせるよう尽力している」とし

て、今年新たに変わる知的財産制度の意味を説明した。

一方、特許庁では、新たに変わる知的財産制度の詳細について特許庁のYou Tube及びSNSなどで配信しながら国民とのコミュニケーションを図っていく。

ソフトウェア関連の商標出願時 「用途」の記載が必須

特許庁は、2021年1月から出願されるソフトウェア関連商標について、用途を明確に記載しなければ商標登録ができないよう審査基準を改正した。

ソフトウェアは、多様な商品・サービスの産業分野で活発に使用されているため、これら取引の実情や関連業界の意見、米国など外国の商標審査の実務を反映させて、ソフトウェアに関する商標審査基準を改正した。

これまでは、商標出願人が「記録されたコンピュータソフトウェア」、「スマートフォン用アプリケーションソフトウェア」など、ソフトウェアの名称を包括的に記載しても商標登録が許容され、商標権者の商標権効力範囲は「あらゆる用途に対するソフトウェア」と広く認められる面があったが、現実には、商標権者が特定用途に限定されたソフトウェアのみを使用するのが一般的であり、用途の異なるソフトウェア関連の類似商標を登録しようとする競争業者にとっては、商標選択権を過度に制限するものだという問題点が指摘されてきた。

特許庁は、このような問題を解消するため、今年から出願されるソフトウェアに関する商標は、「ゲーム用ソフトウェア」、「カーナビゲーション用ソフトウェア」など、用途を明確に記載した商品のみが商標登録できるように審査基準を改正した。

また、ソフトウェアと連携したサービスの活性化に伴い、商品としてのソフトウェアに対する「商標」と、サービス業種の「サービス標」との類似の有無についても、両標章の「用途」を中心に具体的に個別審査を行い、需要者にとって商品やサービスの出処に関する混同が生じないように、審査基準を改正した。

特許庁の商標デザイン審査局長は、「今回の審査基準の改正は、デジタル化時代におけるソフトウェア産業界の実取引に合う合理的な商品基準の確立に貢献すると共に、市場参入を目指す競合会社が、ソフトウェア関連の商標権を取得できる契機となるだろう」と述べた。



特許判例

大法院2021. 1. 14. 宣告2017HU1830
[登録無効(特)]

-取消判決の羈束力の客観的範囲が問題となった事件

[確定した取消判決の概要]

イ. 名称を「金属板材の切開溝離隔装置」とする本事件特許発明(特許番号省略)に関する無効審判事件において、特許審判院は、その無効審判手続内における2015年9月3日付訂正請求を適法なものとして認めながら、本事件特許発明の請求項1(2015年9月3日付で訂正請求されたもの、以下「本事件請求項1の訂正発明」とし、残りの請求項も同様とする)、請求項3乃至請求項5までのいずれも進歩性が否定されないことを理由に無効審判請求を棄却する審決をした(以下「本事件の原審決」とする)。

ロ. 本事件の原審決に対する審決取消訴訟において、特許法院は、本事件の原審決の本事件請求項1の訂正発明に関する部分は違法であり、本事件請求項3乃至請求項5の訂正発明に関する部分は適法であると判断した。ただし、特許無効審判手続における訂正請求は、特別な事情がない限り不可分の関係において一体として許容の可否を判断しなければならず、本事件訂正請求は、本事件請求項1の訂正発明だけでなく、その従属項である本事件請求項3乃至請求項5の訂正発明にも全てに亘っているため、本事件の原審決のうち、本事件請求項3乃至請求項5の訂正発明の特許無効可否に関する部分も別途確定されないまま本事件訂正請求に関する部分と

もに取消されるべきであるとの理由から、本事件請求項3乃至請求項5の訂正発明に関する部分まで含め、本事件の原審決を全部取消した（特許法院2016. 6. 17. 宣告2015HE08226判決）。これに対する被告の上告が棄却されたことにより、上記判決は確定した（以下、上記特許法院の判決を「確定した取消判決」とする）。

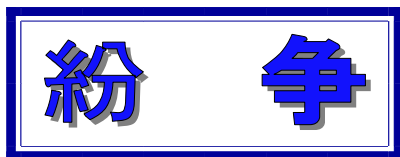
[取消判決の羈束力の客観的範囲]

審決を取消す判決が確定した場合、その取消しの基本となった理由は、その事件について特許審判院を羈束するものであり、この場合の羈束力は、取消しの理由となった審決の事実上及び法律上の判断が正当でないことから生じる。

[判事の要旨]

本事件で確定した取消判決は、訂正請求が本事件請求項1の訂正発明だけでなく、本事件請求項3乃至請求項5の訂正発明の全てに亘っていることを理由に、本事件請求項3乃至請求項5の訂正発明に関する部分まで含め、本事件の原審決を全部取消したが、取消しの基本となる理由は、本事件請求項1の訂正発明に関する原審決の違法性の部分であり、確定した取消判決の羈束力は、本事件請求項1の訂正発明に関する原審決の事実上及び法律上の判断が正当でないことから生ずる。

原審は、本事件請求項3の訂正発明が進歩性が否定されないと判断した本事件の審決は、確定した取消判決の羈束力によるものであって適法と判断したので、取消判決の羈束力に関する原審の理由の説示に一部不適切な部分があるが、結果として原審の請求範囲の解釈及び進歩性の判断には誤りがないとみて上告を棄却する。



ボング鶏の丸焼きチキン、チキンの商標権紛争…特許審判院、ボングチキンに軍配上げる

「ボングビア」と「ボングチキン」の商標権侵害を

めぐる紛争で、特許審判院が「ボングチキン」に軍配を上げた。

ボングチキンは、特許庁に「ボングチキン」という標章で商標出願を行った。しかし、先登録商標であるボングビアが登録されていたため商標出願は拒絶され、そのため、ボングチキンは特許審判院に不服を申し立てた。

ボングビアは、商標登録前に既に「ボング」という単語の入った先登録商標が多く存在していた。先に登録されたボングを含む商標は、ボングネ、シンボング、ボングポチャ、ボングスのり巻きバーガー、オボングクス、クボングとんかつ、ボングチャ食堂などがあり、これらの先登録商標があるにもかかわらず、ボングビアは登録された。

これに対し、特許審判院は、今回の審決文を通じて次のような立場を示した。両商標の指定商品について、既に『ボング』を含む先登録商標が権利者を異にして多数登録されている点などからみて、両商標の『ボング』は、識別力が弱いいため要部として分離し難い。これに加えて、両標章の主要部は、比較的短い4音節で構成されており、全体として認識するのが自然であること、とりわけ、『ボングビア』は、2011年12月1日の第1号店の開店以降、広告及び広報活動などで既に一般需要者に『ボングビア』全体として知られ、『ボング』のみが分離して認識されているとはいえないこと、『ボングビア』に対する特許法院の判決（特許法院2016. 8. 11宣告2015HE03535判決）及び特許審判院の審決（2014WON7596）においても、『ボング』を分離して判断していないこと、併せて、飲食店業などのサービス業は、その業者が数え切れないほど多く、使用するサービス標章もまた同一の文字を含むことが幾多もあり、一般需要者は特別な場合でない限り混同の余地がないようにその標章を全体で呼称し、一部の文字だけを略称しないのが取引の実情（特許法院2004. 10. 15. 宣告2004HE03409判決）である点などを考慮すると、両商標は、『ボング』を分離して要部観察するよりも、全体的に観察してその類似の有無を対比することが望ましい。

また、本事件の出願商標「ボングチキン」と「ボングビア」は、ハングルの書体、図形の有無などの差異

からその外観が互いに異なる。称号及び観念において、本事件の出願商標は、食堂業などの取引実情などからして、「ボングという人が運営するチキン店」などと認識され、先登録サービス標などの「ボングビア」もやはり、「ボングという名前の持ち主が運営するビール店」と認識される可能性が高い。

特に先登録サービス標の「ビア」は、「ビールを売るところ」または「ビアホール」の意味でよく使われるが、このような「ビア」の前に名前を指す単語が主に使用されている取引実情（グァンスビア、ヨングビア、アングルビア、ダルボンビアなど）を見ても分かるので、両商標は、それぞれ「ボングという名前の持ち主が運営するチキン店及びビール店」という独自の限定的な意味を形成している（特許法院2016. 8. 11. 宣告 2015HE03535 判決、ソウル中央地方法院 2019GAHAP21418判決参照）という判決が出された。従って、両商標はその観念が互いに異なり、それぞれ「ボングチキン」、「ボングビア」全体で呼称され、またその称号も異なる。つまり、両標章はその外観、称号及び観念が異なり、出所の誤認・混同のおそれのない非類似の標章である」と判示され、結果、特許審判院は「ボングチキン」に軍配を上げ、「ボングチキン」、「ボング鶏の丸焼き」の商標登録まで完了した。

一方、ある関係者は、「特許審判院のボングチキンの審決は、ボングチキンはボングビアと類似しないと判断したものであり、外観が一見類似して見えるということだけで模倣ブランドであると断定してはならず、模倣ブランドの事件ごとに具体的な事実関係が異なるため、詳細についても綿密に検討しなければならない」と語った。

出願動向

デジタルインプラント分野の特許出願、過去10年間に年平均12%増加

歯科用インプラント分野では人工知能、3Dプリンティングなど第4次産業技術が融合したデジタル化が加速化しているが、このような現象は、特許出願の

動向から確認できる。

特許庁によると、デジタルインプラント分野における特許出願件数は、2010年の41件から2019年には113件が出願され年平均12%増加している。上記デジタルインプラント分野の特許出願は、同期間のインプラントの総出願件数（2010年258件→2019年397件）の年平均増加率（5%）よりも、倍以上の増加傾向を見せている。

デジタルインプラントのプロセスは、口腔情報の取得、模擬施術・治療計画の樹立、技巧物のデザイン、手術のガイド作成、3Dプリンティング（またはミリング加工）及び施術段階に分けられ、全ての段階に亘ってデジタル化が成される。従来のアナログ式インプラント手術をデジタル化した場合、印象採得の代わりに画像データを取得し、模型の配送の代わりにデータを送るなど、患者の来院回数や時間を大幅に短縮できるようになる。デジタル方式は、アナログ方式より利便性や正確性などで利点大きい。

詳細技術別の出願動向を見ると（2010年～2019年）、口腔内スキャナー関連の出願が46.1%、シミュレーション・コンピュータデザイン関連の出願が33.8%、技巧物加工関連の出願が20.1%を占めている。口腔内スキャナーがデジタルインプラントのための主要機器と認識されており、これに対する出願が活発であると分析される。

出願人の類型別では（2010年～2019年）、中堅・中小企業が50.8%（430件）出願して半数以上を占め、個人が16.9%（143件）、大学・研究所が8.1%（69件）、外国人の出願は24.2%（205件）であった。多くの医療機器がそうであるように、歯科用デジタルインプラント分野も多品種少量生産の特性をもっているため、中堅・中小企業が特許出願をリードしていると分析される。

特許庁は、「歯科用インプラント分野においても、特許出願の動向からデジタル時代への転換を垣間見ることができる」としながら、「内需市場を通じて技術競争力を備えてきた韓国のインプラント企業は、時代の変化に合わせてデジタル技術が適用された知的財産権の確保に万全を期すべきだ」と語った。

OLED素材分野の特許出願 年平均5%増加

最新技術

化学研究院の研究チーム、世界で初めて発見 した「ナノ粒子の光の雪崩現象」とは何か

特許庁によると、最近5年間(2015年~2019年)の有機発光ダイオード(OLED)の素材分野における特許出願は、2015年の533件から2019年には651件と年平均5%であり、毎年着実に増加していることが分かった。

OLED素材分野は、携帯電話やテレビなどに使われる最新ディスプレイであるOLEDパネルの発光に関わる有機化合物の材料に関するもので、OLEDに使われる素材は発光層、共通層用の素材に区分され、発光層用はホスト及びドーパント物質で構成されている。これらの素材が電極間に積層されてOLEDパネルが形成される。

出願人の類型別で見ると、最近5年間(2015年~2019年)で韓国企業が79.0%、外国系企業が16.2%と、韓国企業がOLED素材分野の特許出願をリードしていることが分かった。韓国企業のここ5年間の出願件数を見ると、LG系列社が939件で最も多くの特許を出願している。次いで、サムスン系列社442件、徳山ネオルクス245件、斗山203件の順であった。

特に、OLED市場の進出が相対的に低迷ぎみだったドーパント関連の出願においても、ここ3年で韓国企業110件、外国企業22件と、韓国企業が外国企業よりも5倍多く出願してリードしている。

特許庁は、「今後、OLEDの需要量が増加するにつれ、関連の素材市場も急速な成長が予想され、韓国企業がOLED素材市場を先導するために、継続した研究開発と特許権の確保が求められる」と述べた。

韓国、米国、ポーランドの科学者達がナノ物質に小さな光のエネルギーをあてると物質の中で光が増幅し、より大きな光エネルギーを放出する「ナノ粒子の光の雪崩現象(photon Avalanche)」を発見した。光エネルギーの転換効率を40倍以上高め、バイオ医療や自律走行車、太陽電池など、様々な分野で広範囲に活用されるものと期待を集めている。

韓国化学研究院医薬バイオ研究本部の研究チーム(ソ・ヨンドク責任研究員とナム・サンファン責任研究員)は、米国及びポーランドの研究チームと共同で、「ツリウム」という元素を特定の原子格子構造を有するナノ粒子で合成すると、小さなエネルギーの光を弱く照射しても光が物質内部で増幅反応を起こし、より大きなエネルギーの光を強く放出する現象を発見したと発表した。この研究結果における科学的成果が認められ、国際学術誌「ネイチャー」1月14日号の表紙論文として掲載された。

ナノ物質は、光エネルギーを吸収すると一部は熱エネルギーとして消費され、残りは初めに吸収した光より小さなエネルギーで放出される。このような下方変換現象とは異なり、一部のナノ粒子は小さなエネルギーの光を吸収してより大きなエネルギーの光を放出する上方変換現象を見せる。光の粒が結合して数が少なくなる代わりに、より多くのエネルギーを持ったまま再び放出されるわけだ。

上方変換のナノ物質は、小さなエネルギーの光を集中させるレンズの役割が可能である。バイオ医療技術、自律走行車やモノのインターネット用センサーなど、様々な活用されることが期待される。問題は効率である。上方変換のナノ物質は、入った光の量に比べて出て行く光の量を意味する光変換効率が1%以下と非常に低い。

今回、研究チームは、ツリウム原子の格子構造を作り、光がその中で連鎖増幅するように誘導することで、光変換効率を一度に40%まで高めることに成功した。光学的連鎖増幅を起こすナノ粒子の姿が光が雪崩を起こす様子に似ていることに着目し、「光の雪崩ナノ粒子」と名付けた。

ソ責任研究員は、「上方変換のナノ物質は、身長1メートルに満たない子ども100人を成長させることのできる魔法の玉手箱だと比喻できる」とし、「既存の上方変換のナノ粒子は、身長2~3メートルの長身が1人出てきていたのに、今回は40人出てきたようなものだ」と述べた。

研究チームはこの現象を活用して、光で見ることの困難な25ナノメートル (nm・10億分の1m) 大の物質を高い解像度で観測することに成功した。光を利用して観測する時には、可視光線の波長帯である400~700nmよりも小さい物質を見ることが難しい。しかし、少しの光を当てたとしても強い光を放出させて、小さな物質を見る超高解像度の顕微鏡に活用できることを示したものだ。ソ責任研究員は、「生きた細胞の内部を探る顕微鏡として新薬開発や診断などに応用することができる」と語った。

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