

特許 & 技術レポート

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

2021-7

ハイライト：

よく売れる「済州ビール」、商標権なく商売するのは…なぜ？	2
大法院2021. 06. 07宣告2021HU10077 [登録無効(特許)]	3
「特許侵害した」ソウル外大産団、アップビットに訴訟…	4
電気自動車の充電所に浮上する「ワイヤレス充電道路」	5
商標出願、第1四半期の過去最大…前年比22.4%↑	6
超高輝度次世代ディスプレイTVに期待…量子ドット新技術の開発	6



IP制度

損害賠償額の現実化に向けた商標法、デザイン保護法、不正競争防止法の改正法施行

-2020年12月10日に施行された特許法と同様に、商標・デザイン・不正競争行為・営業秘密など、全ての知的財産法制に改正後の損害額算定方法を適用。従来の3倍賠償制度と共に知的財産権保護を一層強化。

◆商標・デザイン権・不正競争行為・営業秘密の侵害に対する損害額の算定方法

-従来：権利者が生産できる限度内でのみ損害賠償

-改正：権利者の生産可能限度+生産能力を超える範囲の販売数量は、それに対する「合理的な実施料」

を追加して賠償する必要あり

2021年6月23日から、知的財産(商標、デザイン等)に対する正当な権利者の生産能力を超える侵害行為に対してもロイヤリティを賠償しなければならない等、損害賠償額が現実化され、権利者の生産能力を超える侵害行為に対しても損害賠償が受けられる、「商標法」、「デザイン保護法」、「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」に関する一部改正法が施行されている。

これまで、先発企業が革新的なアイデアや技術を開発しても、後発企業が正常な使用契約を締結せずに、これを無断奪取したり、模倣する例が多く生じていた。

これは、基本的に権利者の生産能力を超える範囲については、損害賠償を受けることができなかったためである。よって、生産設備などが充分でない零細企業は、他の企業が自社の技術を奪取したり、模倣して莫大な収益を得ていたとしても、成すすべがなく黙認するしかなかった。

今後は、改正法の施行により、これまでの補償可能な範囲に加えて権利者の生産能力を超える侵害・奪取行為に対しても、使用許諾契約を結ぶことで当然受けるべき利益（合理的実施料）まで賠償請求できるようになった。

「改善後の損害賠償額算定方法」は、2020年12月から先に特許法に導入されており、今回の改正法の施行により、著作権を除く殆どの知的財産において、同様の損害賠償額算定基準が適用されることとなった。

今回施行された損害賠償算定制度と「3倍賠償制度」が組み合わさることで、意図的な知的財産権の侵害行為から、権利者をより強く保護できるようになった。これにより、模倣するよりも正当な額を支払って使用する慣習が定着していき、中小・ベンチャー企業の技術革新による成長がさらに加速するものと期待される。

このような知的財産保護を強化するための損害賠償制度に対する改善は、国際的な流れとも符合している。米国は、意図的な侵害に対して3倍賠償制度が特許法等で規定されており、今回改正された損害賠償額算定方法（生産能力を越えた範囲に対する合理的実施料の賦課）も判例として定着している。日本でも、同様の損害賠償額算定方法が、2020年10月から特許法等に導入されている。

特に、中国では、2021年6月から意図的な侵害に対して5倍賠償制度を施行する一方、公務員が侵害者の工場等の侵害現場に直接出入りして侵害の証拠を調査・入手したり、事件の関係者を直接尋問することができるように関連規定を整えている。

特許庁の産業財産保護協力局長は、「改正法の施行により、知的財産が相応しい代価を得ることのできる制度的基盤は整った。但し、損害賠償制度を改善したとしても侵害を立証することができなければ、制度導入の趣旨も薄れかねない」としながら、「グローバルスタンダードに準拠する証拠収集の為の制度を一日も早く導入して、技術奪取・模倣が蔓延してきた業界の慣行を改善し、技術革新の成果が正しく保護されるように尽力したい。」と述べた。

よく売れる「済州ビール」、商標権なく 商売するのは…なぜ？

-(株)漢拏山は「済州ビール」の商標権を保有するがビールの進出計画なし。済州の郷土企業同士で美しい共生なるか-

済州ビール(株)が、クラフトビール業界初のコスダック上場で熱い関心を集めている。けれども、済州ビールは、「済州ビール」という商標権を確保しないまま販売している。その上、商標権は、他の酒類会社が保有していることが分かった。

一般に、他の会社が個人の有する商標で営業したとするならば大変なことになる。巨額の商標訴訟に巻き込まれる可能性が高いからだ。では、どうしたことだろうか？

特許庁・韓国特許情報院によると、「済州ビール」の特許登録は11年前に遡る。済州ビールの商標は、2010年に「株式会社漢拏山」が登録している。漢拏山は、1950年に設立された後、焼酎「漢拏山」を販売してきた済州の郷土企業である。

登録商標「済州ビール」には、漢拏山の峰と済州島の沖を示すイメージ、済州ビールという文字が入っている。麦芽ビールや黒ビールなどに使用するという計画を出していた。

一方で、済州ビールは、2017年に「済州ウィットエール」などの製品を本格的に発売してきた。当時、済州ウィットエールの商標権は直ぐに取得され、済州ビールは、2019年に「済州ビール」という四文字を商標登録しようとした。2017年から「済州ウィットエール」、「済州ペロンエール」、「済州ビールアワーエール」などが次々と登録されたため、当然のことながら登録できると思っていた。ところが、結果は意外にも登録拒絶となった。

これは商標法上、「済州ビール」という名称のもつ特性による。特許庁では、商標法第6条第1項3号に基づいて、誰でも使用できるようにしなければならない普通名詞、業界で通常用いられる慣用表現などについては、特定人の独占を許可していない。

これには、「済州」、「ソウル」、「釜山」のような産地の名前も含まれる。「済州ビール」の場合、地名と「ビール」という一般名詞が使われているため、

特定人や法人が商標を登録することができないものであった。



(株)漢拏山の商標「濟州ビール」/ 濟州ビール(株)の出願商標「濟州ビール」

それでは、(株)漢拏山は如何にして「濟州ビール」の商標権を登録することができたのだろうか。これは、「濟州ビール」の文字と共に登録されたイメージを一つのイメージと見たためである。漢拏山も、「濟州ビール」の四文字のみでは、商標権を主張することができない訳だ。

漢拏山が保有する濟州ビールの商標は、2021年末に期限切れになる予定だ。もし漢拏山が商標権を延長しなければ、濟州ビールもイメージを入れた濟州ビールの商標権を登録できる可能性がある。ビールには特別な思い入れのない漢拏山が、濟州ビールに商標権を引き渡すことも一つの方法になるはずだ。

今年末、濟州島を基盤とした二つの地元の酒類企業が、手を取り合って商標権の問題を解決するとするならば、美しい共生協力の事例となるかもしれない。



特許判例

大法院2021. 06. 07宣告2021HU10077

【登録無効(特許)】

[一事不再理の違反を理由とした却下審決が特許法第163条の一事不再理の原則適用のための確定審決に該当するか否かが問題となった事件]

1. 一事不再理の原則に違反するか否かが問題となり進歩性否定の可否についての実体判断がなされた却下審決が、特許法第163条の一事不再理の原則適用のための確定審決に該当するか否か

一事不再理の原則に関する特許法第163条は、「同法による審判の審決が確定した場合は、その事件については、誰もが同じ事実及び同一の証拠によって再び審

判を請求することができない。但し、確定された審決が却下審決である場合には、この限りでない。」と規定している。したがって、確定された審決が審判請求の適法要件を備えておらず、却下された審決の場合には、特許法第163条の但し書に基づき、一事不再理の効力がない。

以下のような点を考慮した場合、上記但し書の規定は、新たに提出された証拠が、先行確定審決を覆すことのできる程に有力な証拠であるかについての審理・判断がなされた後、先行確定審決と同一の証拠による審判請求であるという理由で却下された審決の場合にも、同様に適用されると見るべきである。

イ. 従来の審判請求の適法要件を備えず却下された審決が確定した場合、一事不再理の効力があるかについて見解の対立があったが、2001年2月3日付法律第6411号で一部改正された特許法では、上記但し書の規定を新設することにより、却下審決に対しては、一事不再理の効力がないことを明確にした。

ロ. 特許法第163条の「同一の証拠」とは、前に確定された審決の証拠と同一の証拠のみでなく、その審決を覆すことのできる程に有力でない証拠が付加されているものも含む(大法院2005. 3. 11. 宣告2004HU42判決等参照)。これにより、後続の審判で、新しく提出された証拠が確定された審決の証拠と同一の証拠であるかを判断するためには、先行の確定審決を覆すことができるかを審理・判断することになり、その過程で本案に関する判断が先行のものと同じ結果が生ずることもある。しかし、一事不再理の原則は、審判請求の適法要件であるのみであって、上記のような場合でも、一事不再理の原則に違反して審判請求が不適法であるとした却下審決を、本案に関する実体審理がなされた棄却審決と同様に扱うことは、文言の可能な解釈の範囲を超えている。

ハ. 審判請求の乱用を防ぎ、矛盾・抵触する複数の審決が生ずることを防止しようとする一事不再理制度の趣旨を考慮しても、審判請求権の保障もまた重要な価値であるであるという点、現行の特許法第163条は、一事不再理の効力が第3者にまで及ぶようにしているという点で、特許法第163条の但し書の例外を認め、その適用範囲を拡大することは正当化することが難しい。

2. 事件の概要

原審は、一事不再理の原則違反を理由に却下された確定審決で同一の証拠による審判請求であるか否かが

問題となり、進歩性否定の可否についての実体判断がなされた場合には、その却下審決を一事不再理の効力を有する確定審決として見る事ができるとみて、本事件審判請求は、その確定審決の一事不再理の効力により不適法であると判断した。

しかし、大法院は、特許法第163条の但し書の規定は、新たに提出された証拠が先行の確定審決を覆うことができる程に有力な証拠であるかに関する審理・判断がなされた後、先行の確定審決と同一の証拠による審判請求であるという理由で却下された審決の場合にも、同様に適用されると見るべきであるとして、原審を破棄した。

紛争

「特許侵害した」ソウル外大産団、アップビットに訴訟…

暗号通貨取引所のアップビットが特許訴訟に巻き込まれた。

ソウル外国語大学院大学・産学協力団(以下、産団)は、2018年4月に産団が出願した「安全な仮想資産取引のための電子財布システム」の特許をアップビットが侵害したという内容の特許権侵害差止請求訴訟をソウル中央地方法院に提起したと発表した。

産団側は訴状で、アップビットが産団の標準特許を侵害したとして、△仮想資産の入出金△コールドウォレット(オフライン財布)を利用した仮想資産の保管△非正常な仮想資産取引の探知・取引内訳を金融情報分析院(FIU)に提供する行為等に対する差止を裁判部に要請した。事実上、アップビットが取引所で提供している中核サービスを全て中断すべきという主張だ。

産団が問題を提起した特許は、安全な仮想資産取引システムの構築に向けた構造的設計方式を盛り込んでいる。骨子は、取引所システムを仮想資産入出金部、電子財布提供部、電子財布統制部に分けて、互いに独立した機関に分離し、透明性と保安性を強化するものである。

例えば、仮想資産の入出金取引が生じた場合、入出金部は当該取引を暗号化した後、物理的、或いは論理的に

分離された電子財布提供部に送って入出金の承認を要請する。財布提供部は、要請された取引で非正常な要素が探知された場合、これを財布統制部に送り、統制部では非正常であるか否かを最終的に判断して該当取引を中断させることができる。産団は、このような構造が資産の入出金と保管サービスを取引所において単独で提供する際に発生しうる資産横領、帳簿操作の問題を防止することができるという説明した。

問題は、現在アップビットをはじめとする主な取引所が政府の特定金融情報法(特金法)の改正案施行令、仮想資産管理方案遵守のために構築された運営システムとこのような構造が類似しているという点だ。もし、法院が産団の主張を受け入れたならば、アップビットのほか、韓国の多くの取引所が潜在的特許侵害の対象となり得る。

先に産団は、2021年4月にアップビットの運営会社であるドゥナムに特許権利侵害に関する警告状を送したが、相互合意には至らず、アップビットが産団の標準特許技術により不当利益を得ているため、やむを得ず訴訟を提起したと伝えた。

今回の訴訟の結果は、アップビットが標準特許を侵害したか否かに関する法院の解釈、そしてアップビットが特許先使用権の対象に値するか否かで判断される見通しだ。アップビットが訴訟を有利に導けるのは、後者の先使用権の立証となる。

特許先使用権は、登録された特許と同一の発明を当該特許の出願前から他人が善意で実施していた場合、実施者に一定の範囲内で特許の無償発明を許可する制度である。現行の特許制度が、同一の発明で最も早い出願者に特許権を付与するという、構造における欠陥を補うために導入された。

アップビットは、先使用権の立証に対して自信を示している。アップビットの関係者は、「ドゥナムがアップビットのサービスを開始した時期は、2017年10月で産団の特許出願日より早い」とし、「もし、先使用の有無を証明しなければならない状況であっても、立証は難しくない」と語った。また、「今後の対応については、訴状の内容を検討してから決める予定」と付け加えた。

一方、産団の関係者は、「アップビットが発足した2017年当時は、取引所における仮想資産の資金洗浄防止・コールドウォレットの使用・異常取引の報告などの義務がなかった時期であり、先使用の有無を立証することは容易でないはず」と語った。産団は、今回の訴訟

において、アップビットとの間で円満な合意を試みる一方、適法な特許使用契約を締結していく計画である。

出願動向

電気自動車の充電所に浮上する「ワイヤレス充電道路」

～走行中のワイヤレス充電技術の特許出願が活発～

電気自動車の充電のために停止する必要なく、道路を走りながら充電するワイヤレス充電道路の特許出願が着実に持続している。ワイヤレス充電道路は、有線の電気自動車充電所まで行かなければならない状況を解消し、バッテリー容量を減らして、電気自動車の普及を促進する技術である。

特許庁によると、2010年から過去10年間、電気自動車の走行中ワイヤレス充電の特許出願は、計299件であり、2010年の10件から2018年には42件へと4倍以上増加したことが分かった。

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	計
10	21	18	25	42	40	43	34	42	24	299

*出願後1年6か月過ぎてから特許情報が公開されるため、一部のみの集計

これを、技術別に見ると、道路と電気自動車のコイルの位置を一致させる送受信パッド技術が169件、課金システム（停車しない車両の充電をモニタリングし、課金処理するための技術）が60件、電気磁場の放出ガイド（電磁シールド）技術が36件、コイルの間で金属などの異物を検出するものが34件出願された。

また、出願人別に見ると、韓国人の出願（計267件）は、ヒュンダイ自動車（46件）、LG電子（7件）、韓国科学技術院（12件）などの大企業及び研究所の出願が178件で出願をリードしており、外国人の出願（計32件）は、クアルコム（11件）、オークランドユニシビズ（5件）など、米国の出願人が最も多い。

特許庁は、「ワイヤレス充電道路は、電気自動車だけでなく、無人宅配ドローンなど、様々なモビリティの充電手段として拡大することが予想され、ワイヤレス充電道路は、電気自動車市場のゲームチェンジャーとして、今後も特許確保競争がさらに激しくなると思われ

る。」と述べた。

家事サービスロボット関連の特許出願が急増

～最近5年に年平均16%増加～

家事サービスロボットの技術が現実化すると共に、市場を先取りするために関連企業の研究開発及び特許出願が活発である。

特許庁によると、家事サービスロボットに関する特許出願は、過去5年間（2011年～2015年）の平均は約109件に留まっていたが、最近5年間（2015年～2020年）の平均は約216件で、年平均16%増加している。

特に、最近5年間は、人工知能技術を活用して人と交感しながら思った通りに移動し、多様なサービスを提供するロボットの出願が大きく増え、全体の出願の36%程度を占めている。

サービスを形態別に見ると、掃除ロボットが674件で最も多く、家事ロボット379件、社会的弱者（子供、高齢者、障害者など）の補助ロボット312件、教育・ゲームロボット162件、コミュニケーション・ペットロボット65件の順であった。掃除ロボットは、家事サービスロボットの初期の形態であり依然として出願が多いが、徐々にその出願割合が低くなっており、料理、教育、高齢者の補助のような、より複雑なサービス機能が可能となるロボット分野の出願が増えている。

最近では、新型コロナにより在宅勤務、オンライン教育が増えるにつれ、家事ロボット及び教育・ゲームロボットに関する出願が増えており（2020年：家事ロボット97件、教育・ゲームロボット42件、前年比でそれぞれ17%、62%増加）、子供の世話、高齢者や障害者を補助するロボットの出願も増加し続けている（2020年53件、前年比で51%増）。

出願人の類型別にみると、大企業が647件で最も大きな割合を占めており、次いで、中小企業が418件、大学・研究所216件、個人186件、外国人155件の順であった。

特許庁は、「人工知能とロボット技術の融合により、様々な家事サービスロボットが生活に欠かせない必需品となるはずであり、これらの特許出願が増えることが予想されるため、迅速かつ正確な審査を通じて関連の技術開発を積極的に後押しするつもり」と語った。

商標出願、第1四半期の過去最大…

前年比22.4% ↑

特許庁は、今年の第1四半期の商標出願が過去最大を記録したと発表した。韓国の商標出願件数は、第1四半期に80,576件と、前年同期（65,826件）に比べて22.4%増加した。

2018年以降、持続する商標出願の増加傾向が反映されたもので、新型コロナウイルスのパンデミックにもかかわらず、2020年の商標出願は、前年比10.9%増加で上昇し続けている。

世界的に見ても商標出願の増加は持続傾向にあり、2020年にも、日本を除く米国・中国などの主な多出願国は、前年に比べ増加したことが分かった。

出願件数が最も多い分類は、35類（インターネット/モバイルショッピングモール業等）であり、前年同期比3,349件増加して、34.9%の増加率を示した。デジタル・非対面経済の成長によりオンライン事業者が増加して、35類の出願に反映されているためと見られる。

オンライン事業者は、通信販売業で事業者登録をするが、最近5年間増え続けており、特に2020年には、前年比で30%以上増加したことが分かった。

また、最近5年間のサービス業分野の出願増加率（5年平均12.1%）が、商品分野の出願増加率（5年平均7.7%）よりも高くなっているが、これは、サービス業の事業体数が毎年増加していることに起因するものと見ることができる。

その一方で、国民の商標制度に対する認識が高まったことも出願増加に影響を及ぼしているものと思われる。

昨年、ペンギンのキャラクター「ペンス」の模倣出願や、歌手の「ソン・ガイン」氏の事例、浦項の「ドブ粥」の事例など、第三者の模倣出願による 이슈が何度もとりあげられ、これらが一般の人達にも知られたため、自然に商標出願の重要性や商標制度について知る機会になったと見ることができる。

特許庁の商標デザイン審査局長は、「商標出願件数が過去最高となっている状況であり、特許庁は、正確な審査処理のために努力している」としながら、「これらの出願増加傾向は継続するとみられ、本人が望む商標を登録するためには、事業の準備段階において事前に商

標出願する必要がある」と強調した。

最新技術

超高輝度次世代ディスプレイTVに期待…

量子ドット新技術の開発

TVディスプレイ素子に用いられる量子ドットの輝度と色（波長）を調節するための新たな方法が出された。量子ドット粒子の一つを超微細プローブで押して、輝度と波長を調節する方法である。非常に薄く、消費電力の低い量子ドットTVなどの次世代量子ドットのディスプレイ素子の開発に役立つものと期待される。

UNIST（蔚山科学技術院）物理学科のパクギョンドク教授と成均館大学エネルギー科学科のジョンソヒ教授の共同研究チームは、ペロブスカイト量子ドット粒子の一つが出す光の明るさと波長を自由自在に調節することに成功したと発表した。

「能動型プローブ増強光発光ナノ顕微鏡」のプローブとしてペロブスカイト量子ドットに高い圧力をかけて構造変形を誘導することにより、量子ドットの光の明るさと波長を変える技術を用いた。特に、この技術で量子ドットの輝度を10万倍以上明るくすることができ、超高輝度のディスプレイに応用することができる。

量子ドットは、数ナノメートル（nm、 10^{-9} m）レベルの小さな半導体粒子である。自ら特定の色の光を出すことができ、光を当てるバックライトやカラーフィルターを必要としない、薄くて軽いTVや携帯電話の画面を作ることができる。しかし、一度量子ドットが合成された後は、その明るさや色等の発光特性の調整が非常に難しく、応用素子の開発には制約があった。

研究チームは、「能動型プローブ増強光発光ナノ顕微鏡」の原子間力プローブを圧電素子と連結して、ペロブスカイト量子ドットに圧力をかけて発光特性を調整することができた。

「能動型プローブ増強光発光ナノ顕微鏡」は、研究陣が先行開発した技術であり、制御可能な断面積が10ナノメートル程と狭いため、圧力（単位面積に加わる力）をギガパスカル（GPa）レベルに高めることができる。

プローブを量子ドットから取り除くと、量子ドット

に生じた機械的変形が回復するのも、この技術の長所である。したがって、量子ドットが構造的に損傷して効率が落ちるといった問題も防止することができる。

研究を主導してきたUNIST物理学科の研究陣は、「世界で初めて単一量子ドットの特性を可逆的に調節できることを証明しただけでなく、既存の量子ドット発光エネルギー制御の研究で限界となっていた効率低下に対する問題の解決策を提示した」とし、「これまでの量子ドットの光特性を調節する研究における通念を破る新たな研究」と説明した。

研究チームは、「能動型プローブ増強光発光ナノ顕微鏡」に機械的圧力を加えると同時に、機械的変形によって変化する量子ドットの発光特性を、光の回折限界を遥かに超える約15ナノメートルの空間分解能で分析することができた。

特に量子ドットを、金素材である原子間力プローブと金薄膜との間に位置させた場合、パーセル効果により発光強度が約10万倍以上大きくなることを確認した。また、量子ドットの色(波長)を決定するエネルギーバンドギャップも変化させることができた。

パク教授は、「今回発表した波長可変超高輝度単一ペロブスカイト量子ドットの技術を次世代のディスプレイに適用すれば、非常に薄くて消費電力の低い量子ドットTVを今よりもはるかに低い単価で生産することができる」とし、「ディスプレイのほか、様々な超小型ナノ光素子の開発にも用いることができる」として、今回の研究の意味について説明した。

研究結果は、国際学術誌「ACS Nano」5月25日付で公

開されており、単一量子ドットの特性制御に関する基盤技術は、韓国及び欧州特許(PCT)に出願している。

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