

# 特許 & 技術レポート

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

2021-11

ハイライト：

特許法・商標法・デザイン保護法改正案国会本会議を通過	1
特許審判に専門審理委員制度を導入・施行(2021. 10. 21)	2
大法院2021. 09. 16. 宣告2017HU2369[登録無効(特許)]	3
「イカゲーム特需をつかめ」無許可の模倣商品が横行…処罰されるのか?	4
デジタル道路関連の特許出願大幅増加	5
カーボンニュートラル、ゼロエネルギー建築関連分野の特許出願が急増	6



## IP制度

### 特許法・商標法・デザイン保護法 改正案国会本会議を通過

出願人のミスの救済及び知的財産権獲得の機会を拡大するための特許法・商標法・デザイン保護法改正案が国会の本会議を通過した。

①共通：拒絶決定不服審判の請求期間の延長（30日→3ヶ月）、書類未提出・手数料未納等で消滅した権利の回復要件を緩和（責任を負えない事由→正当な事由）等

②特許：拒絶決定不服審判で拒絶決定が維持（棄却審決）されても、登録可能な部分のみを区分して出願する分離出願制度の新設 等

③商標・デザイン：審査官による職権再審査制度の導入 等

知的財産権の基盤が脆弱な個人、中小企業等のミスを積極的に救済し、権利獲得の機会を最大限保障するための「特許法・商標法・デザイン保護法の一部改正案」が、9月29日に国会の本会議を通過し、10月に改正法律案が公布され、公布後6ヶ月が経過した日から施行される。

＞特許・商標・デザイン(共通)：まず、拒絶決定不服審判の請求期間を現行の30日から3ヶ月に延ばして審判に対する十分な準備期間を提供し、不要な期間延長\*が最小化される。

\*特許拒絶決定不服審判の期間延長の割合(2020年)：32.1%(643件/2,001件)、期間延長費用：1回2万ウォン(5回以上24万ウォン(約23,500円))

また、書類の提出、手数料の納付等の期間が経

## 特許審判に専門審理委員制度を導入・ 施行(2021. 10. 21)

過して権利が消滅した場合、権利回復の要件を「責任を負えない事由」から「正当な事由」に緩和した。例えば、新型コロナで突然入院して手続きが行えなかった場合等については、今後救済が可能となる。

これに加えて、先出願に優先権主張があれば、先出願に対する分割出願の際にも優先権を自動的に認め、優先権主張の欠落\*等のミスにより出願が拒絶される事を防げるようになる。

>特許：これまでは、拒絶決定不服審判が行われると、一部は登録可能でも特許全体が拒絶されて、登録可能な請求項があっても特許を受けることができなかった。しかし、改正案では審判で拒絶決定が維持(棄却審決)されても、新たに、登録可能な請求項のみを区分して出願する分離出願制度を導入し、出願人の権利獲得の機会を拡大した。

また、特許決定後も市場の状況に応じて発明が改良された場合、改良発明を追加して国内優先権を主張し出願できるようになった。

>商標・デザイン：登録決定された商標・デザイン登録出願が設定登録される前に審査官が明白な拒絶理由を発見した場合、登録決定を取り消して職権で再審査できるようにし、無効事由のある不実権利の発生を事前に防ぎ、紛争を防止できるようになる。

また、デザイン登録拒絶決定に対応して「再審査請求時」に補正書を提出しなければならないが、これを「再審査請求期間内」まで拡大した。

特許庁長は、「コロナ禍にもかかわらず、昨年に引き続き今年も知財権出願(特許・商標・デザイン)の増加傾向(2019年：324,244件→2020年：342,003件 5.5%↑→2021年：378,509件 11%↑)は続いている」としながら、「知財権を通じて危機を乗り越えるための努力が持続する状況の中で、今回の改正が知財権基盤の脆弱な個人や中小企業にとって、大きな手助けになるよう期待している」と語った。

### -民間の技術専門家が専門審理委員として審判に参加

特許審判院は、専門的な知識と経験を備えた民間の技術専門家が特許審判に参加する専門審理委員制度を10月21日(木)から施行している。

このために、技術の変化が早かったり現場の知識が必要な11の技術分野を選定して専門審理委員の候補者を今年8月から募集し、現在まで約130人の候補者が確保されている。

該当する技術分野は、人工知能、自律走行、二次・燃料電池、無線通信(5G/6G)、動画・オーディオ圧縮、フィンテック、半導体(写真、エッチング、蒸着技術)、ロボット制御、地盤の安定化、変速機、バイオヘルスの合計11の分野であり、新たな分野やさらなる募集の需要がある場合、審判部が要請すればいつでも候補を追加することができる。

審判長が、審判中に専門審理委員の参加が必要であると判断した場合、関連技術分野の候補者のうち一人以上を専門審理委員として指定することができ、どちらかの当事者の立場に偏らないように、指定前に両当事者の意見を聞かなければならない。

当事者は、必要ならば審判での意見書を通じて審判長に専門審理委員の参加を提案できるが、参加の可否については審判長が最終決定する。

専門審理委員は、審判事件の技術内容に関する争点を明確にするために、審判長の要請に応じて説明または意見を提示することになる。

制度が施行されると、民間の技術専門家が中立の立場で提示した意見が審理に活用され、審判官が迅速かつ正確な判断をする上で大きく寄与することが期待される。

## デジタル技術で実現される 画像デザイン保護制度の初施行… ウェブサイト画面、VR、AR

ウェブサイトの画面、外壁や路面・人体等に表現されるイメージ、バーチャルリアリティ（VR）、拡張現実（AR）映像等も、10月21日からデザインとして出願し登録することができるようになった。従来は、画像が表示された物品デザインのみ登録可能であったが、今後は新技術を活用して空間等に表現されるデザインとして、機器の操作又は機能の発揮が含まれる画像は、それ自体で保護されるようになった。

特許庁は、関連法令の改正を通じて、情報通信、医療情報用、防犯用及びヘルスケア用の画像デザイン等の物品から独立した様々な用途及び機能を有するデジタル画像デザインを保護する転機となることを伝えた。

これにより、登録された画像デザインと形態が同一又は類似したデザインを、第三者が無断で使用したりオンラインで送信する行為等は、デザイン権の侵害行為に該当し得る。

また、国内の画像デザイン出願を基礎に、海外でも迅速にデザイン権を確保することができ、企業の関連産業の海外市場進出において積極的に活用することができる。

併せて、ティーカップセット等、通常一組で使われる物品デザインについて、全体的な美感を保護するために運用する制度の「組物」において、一部特徴的な部分だけを他人が模倣する行為を遮断するために、「組物に関する部分デザイン保護制度」も10月21日から施行されている。例えば、「組物」の一部特徴的な部分だけを他人が模倣する行為の例として、構成物品（スプーン、フォーク、ナイフ等）のデザインの価値が相対的に高い各持ち手の部分の特異な同一形状を模倣しつつ、その他の部分は他の形状で製作して侵害を回避する、等があり、組物は全体として比較判断するために非類似と認められ侵害不成立となる。

特許庁の商標デザイン審査局長は、「最近、新技術の先取り競争が激しくなりデザイン革新の重要性が

強調されている状況において、画像デザインの保護及び組物の部分デザインの保護制度は、デザイン産業の発展上、画期的な転換点になるものと期待する」と述べた。



## 特許判例

大法院2021. 09. 16. 宣告2017HU2369

[登録無効(特許)]

[先に出願されたが、後に公開された発明の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載の発明（拡大された先出願）と、本事件特許発明とが、同一の発明であるか問題となった事件]

### 1. 旧特許法第29条第3項における発明の同一性を判断する基準

特許出願した発明が、それよりも先に出願された他の発明の特許出願書に最初に添付された明細書に記載された請求範囲や発明の説明又は図面の内容と同一性が認められる場合には、先に出願された発明が、後に公開された場合でも、特許を受けることができない（大法院2013. 02. 28. 宣告2012HU726判決等参照）。

旧特許法（2006年3月3日、法律第7871号で改正される前のもの、以下同じ）第29条第3項における発明の同一性は、発明の進歩性とは区別されるものであり、二つの発明の技術的構成が同一か否かによるが、発明の効果も参酌して判断しなければならない。二つの発明の技術的構成に差があっても、その差が課題解決のための具体的手段で周知慣用技術の付加、削除、変更等に過ぎず、新たな効果が発生しない程度の微細な差があるのみであれば、二つの発明は、互いに実質的に同一であるといえる。しかし、二つの発明の技術的構成の差が上記のような程度から外れるならば、たとえその差が、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者（以下「通常の技術者」という）が容易に導き出すことのできる範囲であっても、二つの発明は同一である

といえない(大法院2011. 04. 28. 宣告2010HU2179判決等を参照)。

## 2. 事案の内容

本事件は、「換気用給気装置」という名称の本事件特許発明が、先出願発明である先行発明1の明細書又は図面に記載された発明と同一の発明であり、特許を受けることができない発明であるかが問題となった事案である。

本事件特許発明は、外部の給気部と連設された内部の給気配管が建築物の床面に設置される暖房配管の廃熱を熱交換で回収及び利用できるように、暖房配管の下面に配置されていることを特徴とする。

これに対して、先出願発明である先行発明1の明細書には、空気配管が室内の床と壁体を介して埋設される内容、及び冬季に外部の冷たい空気がエアヒータを通じてまず予熱され、それに続いて暖房ホースの暖房熱がコンクリートを介して空気配管に伝達されるので、十分に加熱された空気が室内に供給されるという内容が書かれており、その図面には空気配管が暖房ホースのある室内の床に埋設されている構成が示されている。

大法院は、給気配管と暖房配管を共に建築物の床に埋設する際、暖房配管の廃熱を活用するように給気配管を暖房配管の下面に配置する構成が、本事件特許発明の出願当時の技術常識であったり、周知慣用技術に該当すると見るだけの資料がなく、本事件特許発明は、給気配管を暖房配管の下面に配置することにより、暖房配管の下部に放出されて、そのままでは失われる熱を給気配管を通じて室内に供給される空気を暖めるために活用することができ、その分熱損失を低減することができる新たな効果を有するので、本事件特許発明は、先行発明1と同一ではないと判断し、これと異なる趣旨の原審を破棄した。

# 紛争

## 「イカゲーム特需をつかめ」無許可の模倣商品が横行… 処罰されるのか？

イカゲーム人気、世界中で違法盗用商品が「雨後のたけのこ」

創作性のあるアイテム・イメージを盗用すれば著作権侵害

公式商品のように誤解を招けば不正競争防止法違反の可能性

韓流コンテンツの人気で著作権 이슈、今後さらに拡大

「今ホットなネットフリックスのイカゲームでイ・ジョンジェが着ていたジャージです」、「イカゲームに出てたあのメンコセット」…

ドラマ「イカゲーム」が世界中で人気となり、作品中の衣装や小物を模倣する商品も溢れている。ドラマに出てくるタルゴナ（カルメ焼き）やメンコ等のゲームの道具も人気が高まっている。しかし、関連商品が急増して著作権や商標権を侵害する不法商品も増えている。イカゲームから派生した商品のうち、どんな場合が不法であり法的処罰を受けるのだろうか。

◆「雨後のたけのこ」溢れるイカゲーム商品…権利侵害の懸念も

オンライン販売データ分析プラットフォームであるアイテムスカウトによると、韓国の主なオンラインマーケット商品のデータを分析した結果、「イカゲーム」をキーワードに登録された商品数は、9月第4週は2296件であったが、3週間後の10月第2週には4万8113件となり1996%急増した。

問題は、これらの製品のうち相当数がイカゲームを合法的に「パロディー」するにとどまらず、商標権及び著作権を侵害しているという点である。ネットフリックスの名前をつけて公式商品のように混同さ



せたり、イカゲームの商標やポスター、画面イメージ等をそのまま使ってPRしている製品も数え切れないほどだ。あるオンラインオープンマーケットでは、韓国のアパレルメーカーが、ネットフリックスのイカゲームのロゴ及びポスター、映像のキャプチャイメージまで変えることなくそのまま使い、作品中の服装を模倣した服を販売している。

海外も同様である。米オンラインショッピングモールのイーベイでは、衣類、仮面、フィギュア、タルゴナセット等のイカゲーム関連の商品が1万1000個以上検索される。このうちの相当数は、作品のロゴやイメージを無断盗用したり、ネットフリックスが正式に発売した製品であるかのように巧妙にPRしている。アリババドットコムやタオバオ等、中国のプラットフォームでもイカゲームを不法盗用した製品が人気を集めている。

◆「権利所有者の許可なく商標・著作物を盗用した場合、罰金・損害賠償」

商標権や著作権、版權等イカゲームに関する全ての権利は、ネットフリックスが独占している。現在までネットフリックス側が出しているイカゲームの公式商品は、米国市場で発売されたTシャツ等一部の商品のみである。

元韓国知的財産権弁護士協会長のクォン・テクス弁護士は、「商標権者の許可なくイカゲームの商標及びロゴをそのまま使用した場合、商標権侵害の可能性があるが、イカゲームのコンテンツのうち創作性のあるアイテムやデザイン、イメージ等を無断で盗用して利益を得た場合は、著作権侵害に当たる」と語った。

不正競争防止法違反の可能性もある。クォン弁護士は、「イカゲームやネットフリックスのロゴ及びデザインをそのまま使い、消費者にネットフリックスの商品と誤認させるような周知性があれば、不正競争防止法違反に該当し得る」とし、「他人の投資と努力により作られた成果物で商業的利益を得るのは『成果物冒用』で問題となり得る」と述べた。

ただ、独創性があまり加味されていないアイテムの場合、デザインを模倣したからといって、それ自体で著作権侵害は成り立たないという意見もある。

弁理士出身のある弁護士は、「例えば、緑のトレーニングウェアやタルゴナセットのようなものは、以前から既に存在し汎用されていた製品」とし、「該当デザインの独創性が認められ権利を登録して模倣がデザイン保護法に抵触する場でなければ、単に人気に便乗して作って売ること自体は、法に抵触しない場合もある」と述べた。

さらに、「独創性が多く加味された(イカゲームに登場する)監視官の赤い服装等は、権利が形態化されたものでなくても、模倣すれば不正競争防止法違反と認められる可能性もあるが、この場合もネットフリックスが該当分野の事業化を準備していたり、事業化する意思があって、利益の侵害を受けた状態であればならない、といった条件がある」と述べた。

著作権侵害あるいは商標権侵害の処罰レベルは、殆どが罰金と損害賠償に止まる。同弁護士は、「民事と刑事のうち刑事上の処罰レベルも懲役刑までとなるケースは殆どない」とし、「普通は、罰金と相手を受けた被害額に対する損害賠償をする程度の処罰が下される」と説明した。

## 出願動向

### デジタル道路関連の特許出願大幅増加

デジタルトランスフォーメーションの波が、伝統的な道路産業を変化させている。もはや道路は、単純な移動空間から利用者の利便性を考慮した様々な道路交通情報が提供されるサービス空間に変わりつつある。

特許庁によると、デジタル道路関連の特許出願件数は、2010年の53件から2019年には219件と4倍以上増加している。過去10年間(2010~2019)に年平均17%ずつの増加傾向を示している。これは、自律走行商用化の傾向、消費者の利便性、道路の安全への関心が高まり、企業らが関連市場を先行獲得しようとしているためと見られる。

出願人の類型別に分類すると、個人・中小企業904件、大学128件、研究所97件、大企業52件の順で、中小企業及び個人の出願割合が高かった。これは、小規模資本の企業や個人が、デジタル技術の開発において技術的に容易にアプローチすることができるためと思われる。

主な技術別に分類すると、道路基盤施設及び交通管理システムを含むデジタル道路基盤施設(SOC)関連技術が665件、道路の企画から設計、施工及び維持管理に先端技術を適用したデジタル道路施工の関連技術が369件である。

特許庁は、「道路分野のデジタルトランスフォーメーションは、韓国企業が世界市場へ進出する上で大きく貢献するものと期待している」としながら、「そのためには、我が国の強みであるデジタル基盤技術をうまく活用すると共に、研究開発(R&D)を強化して、優れた知的財産を確保することが重要である」と述べた。

### カーボンニュートラル、ゼロエネルギー建築関連分野の特許出願が急増

特許庁は、「ゼロエネルギー建築」に関する特許出願が、2020年は560件となり2008年の259件に比べ2.16倍増加したと発表した。これは、建築物の断熱性能基準(2008年)が強化され、ゼロエネルギー建築物認証制(2017年)の施行後、これに関する技術開発が継続的に行われてきたためと分析される。

技術類型別にみると、高効率断熱システム(34.2%)、高性能建具システム(36.3%)等、熱を逃がさないようにする「パッシブ技術」が70%程度占めており、太陽光発電(23.5%)及び地熱(6.0%)等の再生可能エネルギーを活用して、エネルギーを生産する「アクティブ技術」が、その残りを占めている。

出願人を類型別にみると、中小企業(39.3%)、個人(34.0%)、大企業(14.5%)、大学・研究機関(9.5%)の順になっている。建具、断熱材等のゼロエネルギー建築材料別に専門化された中小企業の技術開発、及

び特許出願が活発に行われている。

一方、太陽光パネルを屋上等限られた場所に設置する既存の「アクティブ技術」では、エネルギー消費ゼロを達成するのは難しいため、最近これを解決するために、建材一体型太陽光発電システム(BIPV: Building Integrated Photovoltaic System)に関連する技術開発が活発なことが分かった。これは、建物の外面を構成する建具や外装材等に太陽光パネルを一体化させる融・複合技術で、特許出願が最近5年間で3倍に急増した(2015年15件→2020年45件)。

特許庁は、「ゼロエネルギー建築は、グリーンニューディールの主要課題の一つとして、韓国は2020年から公共建築物をはじめ、ゼロエネルギー建築が段階的に義務化されている」としながら、「拡大するゼロエネルギー建築市場を先取りすることができるように関連技術の開発と共に、これを保護することのできる知的財産権の確保が重要である」と述べた。

## 最新技術

### 多孔質の2次元無機質合成新技術の開発…「リチウム・硫黄電池の性能↑」

韓国の研究陣が、互いに異なる大きさの気孔を同時に持つ多孔性2次元無機質ナノコインを合成する新技術を開発した。リチウム・硫黄二次電池分離膜にコーティングして電池の性能を向上させるために活用されるものと期待される。

韓国科学技術院(KAIST)によると、生命化学工学科のイ・ジンウ教授チームが開発した合成技術は、多孔性無機質素材をコインのように丸く平たい形状に制御することができ、大きさ及び厚さ等の物性を精密に制御できる新たな基盤技術である。これは、リチウム・硫黄二次電池の分離膜に使用され、リチウム・硫黄電池の性能低下の原因とされるリチウムポリサルファイドの溶出を効果的に抑制して性能を向上させるものと期待される。

従来の多孔性2次元無機質素材の合成方法は、基板を利用したり別の鋳型を使用する方法で、素材の形状を円板のように制御すると共に厚さを調整する必要があった。また、多孔質構造を形成するためには追加工程を導入しなければならない。

研究チームは、ブロック共重合体と単一重合体の高分子ブレンドの相挙動を利用して、既存の問題を解決する新たな合成方法を提示した。これにより、多孔性2次元無機質ナノコインを3nmの厚さに合成することに成功した。ナノコインは、コインのように丸みを帯びた形状でありながら厚さが約3nmの2次元ナノ素材のことをいう。互いに混ざらない単一重合体とブロック共重合体の界面エネルギーが変わることによって、ナノ構造の配向と粒子の形状が変わる原理である。この合成方法は、別途の鋳型を必要としない簡単なワンポット (one-pot) 方法で、既存の複雑なプロセスを劇的に減らすことで生産性を向上させた。

これを利用し、研究チームは、多孔性2次元アルミノシリケート・ナノコインを次世代電池であるリチウム・硫黄二次電池の分離膜にコーティングし、リチウム・硫黄電池の性能を向上させることに成功した。

ナノコインの多孔質構造は、電解質とリチウムイオンは通過させながらも、リチウムポリサルファイドはフィルターのようにろ過して物理的に防いでくれる。また、アルミノシリケートは、固体酸で塩基性質を有するリチウムポリサルファイドを吸着して溶

出を抑制する。

イ教授は、「これにより、分離膜の厚さに対する容量を向上させ、世界最高レベルの結果が得られた」とし、「ブロック共重合体の分子量及び高分子に比べて質量を調節して、簡単にナノ構造 (幅および厚さ) を調節することができ、他の素材への拡張も可能であるため、カスタマイズされたナノ素材としても活用できるものと見られる」と説明した。

今回の研究結果は、化学分野の国際学術誌「アメリカ化学会誌 (Journal of the American Chemical Society, JACS)」の2021年9月1日付オンライン版に掲載された。

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