

# 特許 & 技術レポート

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

2022-4

ハイライト：

BTS、BLACKPINKの「偽グッズ」注意報…特許庁、集中取り締まりに乗り出す	1
大法院2022. 1. 27. 宣告2019DA277751 [特許権侵害差止め請求訴訟]	2
特許審判院「塩辛ソムリエ」の商標登録無効	3
サムスンSDIのバッテリー素材、特許紛争で勝利し米国進出へのばねとなる	3
「ロボットが配達します」物流ロボットの特許出願急増	5
韓国の充電インフラ、特許出願で世界3位に	5



## IP制度

### BTS、BLACKPINKの「偽グッズ」注意報… 特許庁、集中取り締まりに乗り出す

-特許庁が韓流コンテンツを守る

特許庁は、BTS、BLACKPINK、OH MY GIRL等のK-POPの人気に便乗した「グッズ」の偽造品が、オンライン販売で増加していることから、「偽グッズ」の集中取り締まりを行っている。特許庁は、2月から韓国音楽コンテンツ協会及び芸能事務所と共に、主なオンラインマーケットを対象にK-POPグッズ関連の偽造品を集中的にモニタリングしてきた。

また、特許庁はBTSの芸能事務所と手を組んで、3月にコンサート会場でグッズの偽造品に対する取り締まり、及び根絶を目指す啓発活動を行った。

特許庁の商標特別司法警察は、公演前にBTSの芸能事務所である「HYBE」と共同して取り締まりに入る一方、公式チャンネルを通じてグッズ関連の偽造品の購入を控えるように呼びかけた。

これに先立ち、特許庁の産業財産特別司法警察は、2019年にBTSのグッズ関連偽造品をオンライン及びオフラインチャンネルで流通させた4つの卸売業者を刑事事件として立件し、商標権の侵害物品7600点余りを押収した。

取り締まり過程で収集された情報を基に、大規模・常習販売者に対しては企画捜査も行う計画である。

特許庁の産業財産保護協力局長は、「韓流コン

テンツに関する偽造品の流通を防ぐため、韓国音楽コンテンツ協会等との協力で、商標権侵害行為に対する監視及び取り締まりを持続的に推進していく計画」と述べた。



## 特許判例

大法院2022. 1. 27. 宣告2019DA277751

[特許権侵害差止め請求訴訟]

-特許権侵害に関する自白の成立及び取り消しの可否、特許発明の明細書の記載要件のうち明確性要件を満たすか否かが問題となった事案-

◇1. 侵害対象の発明が特許発明の特定の構成要素を含んでいるという陳述で自白が成立したか否か、自白が成立したならばその自白が適法に取り消されたか否か。2. 本事件486特許発明が明細書の記載要件のうち明確性要件を満たしているか否か◇

1. 特許侵害訴訟で相手側が製造する製品(以下「侵害対象製品」という)が如何なる構成要素を有しているかについては、侵害判断の前提となる主要事実として裁判上の自白の対象となり得る(大法院2006. 8. 24. 宣告2004HU905判決等参照)。「侵害対象製品等が、ある構成要素を有している」という表現が事実に関する陳述なのか、それとも、その構成要素が特許発明の構成要素と同一または均等であるという法的判断ないし評価に関する陳述なのかは、当事者の陳述の具体的内容と経緯、弁論の進行経過等を総合的に考慮して判断しなければならない。そして、一旦裁判上で自白が成立すれば、それが適法に取り消されない限り、法院はこれに拘束されるため、法院は自白と背馳する事実を証拠によって認めることができない(大法院2018. 10. 4. 宣告2016DA41869判決等参照)。

2. 特許法第42条第4項第2号は、請求範囲には発明が明確かつ簡潔に記述されなければならないと規定している。そして、特許法第97条は、特許発明の

保護範囲は請求範囲に記述されている事項により定められると規定している(本事件に適用される2014. 6. 11. 法律第12753号で改正される前の旧特許法にも、一部表現は異なるが同じ趣旨で規定されている)。これは、発明の保護範囲は請求範囲に記載された事項によって定められるという点で(特許法第97条)、請求項には明確な記載のみが許容されるものであり、発明の構成を不明瞭に表現する用語は、原則的に許容されないという趣旨である(大法院2006. 11. 24. 宣告2003HU2072判決、大法院2014. 7. 24. 宣告2012HU1613判決等参照)。また、発明が明確に記載されているか否かは、その発明が属する技術分野で通常の知識を有する者が、発明の説明や図面等の記載と出願当時の技術常識を考慮して請求範囲に記載された事項から特許を受けようとする発明を明確に把握できるか否かによって個別に判断しなければならない(大法院2017. 4. 7. 宣告2014HU1563判決等参照)。

☞ 被告が製作、販売した侵害対象製品が主的に本事件486特許発明、予備的に395特許発明の権利範囲に属するか、上記の各特許発明に記載不備、新規性または進歩性否定の登録無効事由が認められ、本事件の請求が権利濫用に該当するか否か問題となった事案

☞ 原審は本事件で、「侵害対象製品が486特許発明の構成要素B-3を含んでいる」という陳述は法的評価に関するものであって自白が成立せず、自白の対象になったとしても真実に反し、錯誤によるもので、適法に取り消され、侵害対象製品は486特許発明の権利範囲に属さないだけでなく、486特許発明の「端部と最外部との間の距離は平均膜厚の10倍以上10,000倍以下であること」という構成要素のうち、「平均膜厚」及び「最外部」が、明細書の記載要件のうち明確性要件に違反して無効であるので、本事件の請求は、権利濫用に該当すると判断

☞ 大法院は、本事件で被告の陳述内容及び弁論の進行経過等に照らしてみると、被告の陳述は事実についての陳述として自白が成立し、その自白が真実に反するかについては、必要な審理の全てがなされていないと判断。また、明確性要件の違反もやはり認められない(この部分は2021. 12. 30. 宣告

2017HU1298判決と趣旨を同じくする)とみて、これとは異なる判断をしたこの部分の原審判決を破棄する。

## 特許審判院「塩辛ソムリエ」の 商標登録無効

最近、「塩辛ソムリエ」という登録商標が、特許庁の特許審判院から無効となるべきという審決が出された。「塩辛ソムリエ」は、現在、民間資格証の一種として使われており、多数のマスメディアやインターネットメディア、教科書等において塩辛専門家の意味で用いられ観念化されていることから、「塩辛ソムリエ」という商標は、識別力を失ったため無効となるべきと判断されたもの。

「塩辛ソムリエ」は、2012年初めに教授業やセミナー進行業、またはイベント開催代行業等を指定して商標登録した。「塩辛ソムリエ」という単語は、当時はソムリエとは異なり、一般消費者にとってなじみの薄い単語であった。特許庁もこれを認めて商標登録を許可した。

しかし、最近ではソムリエが多様な単語と結合すると共にその意味が次第に拡張されて、一定の仕事をする上で必要な条件又は能力を有する専門家の意味で使われている。野菜ソムリエ、酒ソムリエ、たばこソムリエ、マッコリソムリエ、その他にもキムチソムリエ、本を選ぶブックソムリエ等、続々と新たなソムリエの領域が登場している。塩辛ソムリエも、現在、塩辛の製造、生産、貯蔵、鑑別、新しい塩辛の開発等の専門家を指すものとして使われており、このような点が反映されて、登録商標は消滅されるべきとの審決が出たもの。

登録商標は、様々な事由により権利が消滅することがある。登録後、3年間使用せず不使用により取り消されるケース、不正な目的で類似商標を模倣使用することにより不正使用で取り消されるケース、登録された商標が後発的に識別力を喪失して無効になるケース等だ。「塩辛ソムリエ」事件は、登録された商標が商標所有者の意図とは異なり、一般消費者の間で商標として機能せずに、製品やサービスの一般

名称と認識されることで商標の消滅に至ったという事例だ。

このように、登録商標が後発的に普通名称化して識別力を失った事件がある。その代表的な例がチョコパイだ。

元々チョコパイは、オリオンが1974年に初めて創作した。円形の生地にチョコレートをコーティングした製品に使い始めて、その年に商標出願し登録までに至った。しかし、製品には「チョコパイ」を独自に使用せずに、「オリオン」を前面に出して「オリオンチョコパイ」としてのみ使用し、競合会社であるロッテ、クラウン、ヘテ等がチョコパイの標章を商品名として広範囲で使用したため、普通名称化されて誰もが使用可能となった。

商標が、後発的に製品の普通名称や慣用名称等に変わる等、識別力を喪失するようになった場合、他人がそれと同一類似の商標を使用しても防ぐことはできない。言い換えれば、登録された商標でも、その後識別力を喪失して無効となれば、誰でも当該商標を使用できるようになる。



# 紛争

## サムスンSDIのバッテリー素材、特許 紛争で勝利し米国進出へのばねとなる

サムスンSDIが、米国の素材企業「アセンド・パフォーマンス・マテリアルズ(アセンド)」と3年に亘る特許紛争で勝利した。

サムスンSDIが推進している米国バッテリー市場への進出拡大戦略において、一段と弾みがつきそうだ。

アセンドは、「サムスンSDIとの特許訴訟を終結し、リチウムイオンバッテリー添加剤の販売及び使用に関する特許ライセンスを締結することで合意した」と明らかにした。

これによりアセンドは、サムスンSDIからリチウムイオンバッテリー関連の特許の非独占ライセンスを取得し、特許使用料を支払うことになる。詳しい契約内容は公開されていない。

サムスンSDIは、アセンドが生産する電解質添加剤「Trinohex Ultra」にサムスンSDIの特許技術が使われているとして、これまで3年に亘り訴訟を進めてきた。

これに対しアセンドは、サムスンSDIが保有しているリチウムイオンバッテリー関連の特許のうち、電解質添加剤の技術特許の適用範囲が広すぎる上、既に類似する添加剤が広く使われている点を理由に、特許無効を主張してきた。

サムスンSDIは2012年に米特許庁に特許出願した。

サムスンSDIはアセンドと、米国及び中国で電解質特許に関する特許無効訴訟を繰り広げてきたが、2021年8月の1審ではサムスンSDIが敗訴した。

しかし、両社が今回のライセンス契約に合意したことで、サムスンSDIはバッテリーにおける技術力が認められ、米国進出の上で一段と弾みがつくことが予想される。

サムスンSDIは、米国で戦略的に投資する方針を立てている。サムスンSDIの社長は株主総会後、「ステランティスとの合弁工場設立の準備をしており、現地生産量を確保することの必要性を感じた」としながら、「米国における自社工場の設立も検討している」と明らかにした。

サムスンSDIは、グローバルな自動車メーカーであるステランティスと電気自動車バッテリーの合併会社を設立し、米国で初の電気自動車バッテリーのセル・モジュール生産工場を建てる準備をしている。

これに加えて自社工場まで建設すれば、これまでライバル会社のLGエネルギーソリューションやSKオン等と比べて、投資面でやや保守的と見られていた立場から、ある程度抜け出せるものと思われる。

## 検察、大熊製薬を押収捜索 … 競合他社を妨害するため虚偽の 特許訴訟を起こした容疑

検察は特許権侵害訴訟をむやみに提起し、競合他社のジェネリック薬品の販売を妨害した疑いが持たれている大熊製薬を相手に押収捜索を行ったことが分かった。

ソウル中央地検公共取引調査部は、ソウル江南区にある大熊製薬本社等に対して押収捜索を行った。

大熊製薬は直接開発した胃腸薬「アルビス」（2000年6月発売）、「アルビスD」（2015年2月発売）のジェネリック薬品を販売する競合他社を妨害するために特許権を乱用した疑いが持たれている。

2013年1月にアルビスのオリジナル特許が満了になったため、PHARVIS製薬は、2014年10月にそのジェネリック薬品である「アイユーエフ錠」を、安国薬品は、2016年1月にアルビスDのジェネリック薬品である「ゲスポリンエフ錠」をそれぞれ発売した。

市場競争が激化すると、大熊製薬はアルビス及び後続のアルビスDの特許を利用して、競合他社に特許侵害訴訟を数回に亘って提起した。一旦訴訟が起きると、競合他社が実際に特許を侵害したかどうかに関わらず、病院や卸売業者はジェネリック薬品の使用を避けるようになる。その後、販売が中止されかねないからだ。検察は大熊製薬がこの点を悪用したと見ている。

大熊製薬は、安国薬品のアルビスD・ジェネリック薬品の販売を妨害するため、虚偽の資料を提出した疑いがもたれている。2015年1月、アルビスDの特許出願過程で生動性試験データの個数及び数値等の中核データを捏造・提出して特許を登録したもの。

これにより、公正取引委員会は、大熊製薬が競合会社であるPHARVIS製薬及び安国薬品のジェネリックの販売を妨害した行為に対し、是正命令と課徴金合わせて22億9700万ウォン（約2億2600万円）を科し、法人を検察に告発した。





# 出願動向

## 「ロボットが配達します」 物流ロボットの特許出願急増

物流ロボット関連の特許出願が大きく増えている。

特許庁によると、物流ロボットに関する特許は、2016年から2020年までの5年間で計234件出願された。2016年の28件から2020年には77件となり、年平均29%増加している。

類型別では、物流倉庫用のピックアップ・積載ロボットが118件(50.4%)、無人配送用ロボットが116件(49.6%)出願された。

無人配送用のロボット分野は、2018年以降毎年6~7%ずつ急増している。

非対面サービスが拡大して、自動走行と人工知能技術を結合した無人配送の技術開発が活発になったためと見られる。

物流ロボット分野	年度					合計	年平均増加率(CAGR)	2018~2020年平均増加率(CAGR)
	2016	2017	2018	2019	2020			
ピックアップ・積載用(物流倉庫用)	12	22	22	24	38	118	33%	31%
無人配送用	16	10	14	37	39	116	25%	67%
合計	28	32	36	61	77	234	29%	46%

### 物流ロボットの特許出願動向 (特許庁提供)

ピックアップ・積載用ロボット分野も物品を単純に取り上げて運搬する機能から、分類して包装する機能に拡張され、関連技術の開発が熾烈になっている。

なお、韓国人の出願は78%で、外国人の出願(22%)をはるかに上回っている。

韓国人の出願のうち中小企業が32%(76件)、大企業22%(52件)、大学・研究所15%(66件)、個人8%(19件)の順だった。大企業の出願が低迷する中、中小企業の

出願が2018年以降、年平均90%増加している。

特許庁の関係者は、「物流ロボットの技術が新しい技術と融合して、大きく成長している」とし、「中核技術を開発して特許を確保すれば、我が国の企業にとって多くのチャンスがある筈」と述べた。

## 韓国の充電インフラ、特許出願で 世界3位に

### -特許庁10年間の調査

### -2016年から日本を追い越す

韓国の電気自動車(EV)充電インフラの特許出願が世界3位であることが分かった。

特許庁によると、過去10年間(2000~2019年)、世界のEV充電インフラの主要技術分野におけるグローバル特許出願は、年平均14%増加している。EV充電インフラの主要技術としては、超高速充電、双方向充電、充電インフラ管理、充電制御、充電料金の支払い、及びバッテリーモニタリング技術等が挙げられる。

中国が10年間の累積件数9035件で世界1位を占め、米国2504件、韓国1864件、日本1610件、ドイツ1390件となっている。

韓国の出願は、2015年を境に年平均12%の高い増加率を示している。出願件数では2016年から米国及び日本を追い越して、2019年の年間出願件数(265件)は、中国(1436件)に次いで世界2位を保っている。

特許庁の電気通信技術審査局長は、「EV充電インフラは、EV時代の基盤産業」とし、「グローバルな充電インフラ市場を確保するためには、中核技術の開発と共に優れた特許を先取りすることが何よりも重要」と強調した。

グローバルなEV充電インフラ企業では、M&A及び投資が活発になされている。欧米では、2017年からシェルがNewMotionを、BPがチャージマスターを買収した。韓国では昨年、SKがシグネットEVを、現代自動車が韓国電気自動車充電サービスを、ロッテが中央制御を買収している。

特許庁は、3月24日にソウル事務所で「EV充電イン

フラ分野におけるIP協議体の懇談会」を開催した。

「EV充電インフラ分野におけるIP協議体」は、大・中小企業、スタートアップ及び政府出捐研究機関等、韓国のEV充電インフラ分野における多出願企業12社を中心に構成された協議体である。

特許庁は、協議体を通じてグローバルなEV充電インフラにおける特許動向等を産業界と共有し、EV充電インフラ産業を積極的に支援する予定である。



### KIST、「PM2.5を減少させる 金属化合物触媒」を開発

韓国科学技術研究院 (KIST) は、極限素材研究センターのキム・ジョンシク、ハ・ホンピル博士のチームが金属化合物を基盤とした新脱窒触媒を開発したと発表した。

新脱窒触媒は、排気ガスに含まれるPM2.5を減少させる技術である「脱窒触媒」工程に用いられる物質だ。脱窒触媒は、PM2.5を発生させる窒素酸化物(NOx)を窒素に還元して大気環境を改善する。

既存の脱窒触媒は、バナジウム、遷移金属、希土類

金属等の酸化物を選定して、これを物理的に組み合わせる。KISTの研究陣は、これとは異なりバナジウムと金属酸化物を化学的に融合した金属化合物である「バナデート」を生成し、これを基盤に触媒を開発した。

KISTによると、このバナデート触媒は、既存の触媒よりも表面耐久性が良く、窒素還元能に優れている。

KISTの研究陣は、このバナデート触媒の表面温度が高まるにつれ窒素酸化物の分解を促す「脱窒率」が増加することも確認したとのこと。

研究陣は、このバナデート触媒の表面に硫黄と酸素を融合させて作った硫酸塩、亜硫酸塩等を組み合わせ、このように硫酸塩を含むバナデート触媒は、210℃で常用触媒よりも30%高い脱窒率を、220℃以上で常用触媒に比べて100%高い脱窒率を提供したと説明した。

ハ博士は、「今回の研究結果は、温度が低かったり、触媒が不活性化しやすい極限条件内の脱窒工程における様々な要求を満たすことのできる技術」と語った。

今回の研究結果は、化学分野の国際学会誌である「ACS Catalysis」(2022.2.4)、「Chemistry of Materials」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