

特許 & 技術レポート

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

2022-6

ハイライト：

大法院2022. 3. 31. 宣告2018HU10923[拒絶決定(特許)]	1
昨年の米国内の韓国企業関連の特許訴訟33%増加…対応戦略が必要	2
商標権保護に乗り出したHKイノエン…「類似ブランドはNO」	4
生分解性プラスチック関連の特許出願、5年で2倍↑	4
水素自動車の大衆化が現実…水素ステーションの特許出願、毎年15.6%増	5
国内研究陣、血液を利用したアルツハイマー病の初期診断技術を開発	6



特許判例

大法院2022. 3. 31. 宣告2018HU10923
[拒絶決定(特許)]

—結晶形発明の進歩性否定の有無が問題となった事件

◇結晶形発明の進歩性の判断基準◇

発明の進歩性の有無を判断する際には、少なくとも先行技術の範囲と内容、進歩性の判断対象となる発明と先行技術との差異、及びその発明が属する技術分野で通常の知識を有する者(以下、「通常の技術者」とする)の技術レベルに関する証拠

等の記録に示された資料に基づき把握し、その上で、通常の技術者が特許出願当時の技術レベルに照らして進歩性の判断対象となる発明が先行技術と差異があるにもかかわらず、かかる差異を克服して先行技術からその発明を容易に発明できるか否かについて見なければならぬ。その際、進歩性の判断対象となる発明の明細書に開示されている技術を知っていることを前提とし、事後的に通常の技術者がその発明を容易に発明できるかについて判断してはならない。

(大法院 2009. 11. 12. 宣告 2007HU3660 判決、大法院2016. 11. 25. 宣告2014HU2184判決等 参照)

医薬化合物の製剤設計のために、その化合物が多様な結晶形態、即ち結晶多形(polymorph)を有するか等について検討する多形スクリーニング(polymorph screening)は、通常行われていることである。医薬化合物分野において、先行発明に公知となった化合物及び化学構造は同じである

が、結晶形態が異なる特定の結晶形の化合物を請求範囲とする、所謂、結晶形発明の進歩性を判断する際には、このような特殊性を考慮する必要がある。しかし、それだけで結晶形発明の構成の困難性が否定されるとは断定できない。多形スクリーニングが通常行われる実験であること、及びこれにより結晶形発明の特定の結晶形に容易に到達できるかについては別の問題であるからだ。一方で、結晶形発明のように医薬化合物分野に属する発明は、構成のみで効果を予測することが容易ではないため、構成の困難性を判断する際に発明の効果を参酌する必要があり、発明の効果が先行発明に比べて顕著であれば、構成の困難性を推論する有力な資料となり得る(大法院2011. 7. 14. 宣告2010HU2865判決等で、特別な事情がない限り効果の顕著性により結晶形発明の進歩性を判断したことも、結晶形発明の上述のような特性により構成が困難かどうか不明瞭な事案において、効果の顕著性を中心に進歩性を判断したものと理解される)。

結晶形発明の構成の困難性を判断する際には、結晶形発明の技術的意義と特有の効果、その発明で請求している特定の結晶形の構造及び製造方法、先行発明の内容と特徴、通常の技術者の技術レベル及び出願当時の通常の多形スクリーニング方法などが記録された資料に基づいて把握した上で、先行発明の化合物の結晶多形性が知られているのか、又は予想されたのか、結晶形発明で請求する特定の結晶形に至り得るといふ教示、暗示若しくは動機などが先行発明又は先行技術文献に示されているか、結晶形発明の特定の結晶形が先行発明の化合物に対する通常の多形スクリーニングを通じて検討される結晶多形の範囲に含まれるのか、その特定の結晶形が予測できない有利な効果を有するのか、などを総合的に考慮して、通常の技術者が先行発明から結晶形発明の構成を容易に導き出せるかをきちんと見なければならぬ。

結晶形発明の効果が先行発明の化合物の効果と質的に異なるか、又は量的に顕著な差異がある場合には、進歩性が否定されない(大法院2011. 7. 14. 宣告2010HU2865判決等参照)。結晶形発明の効果の顕著性は、その発明の明細書に記載され、通常の技術

者が認識又は推論できる効果を中心に判断すべきであり、万一、その効果が疑わしいときは、その記載内容の範囲を超えない範囲で、出願日以降に追加の実験資料を提出するなどの方法でその効果を具体的に主張・証明することが許容される(大法院2021. 4. 8. 宣告2019HU10609判決等参照)。

☞ 先行発明の化合物であるタイロシンと化学構造は同じであるが、5.0、9.0及び10.5° 2θのピークを含む粉末X線回折スペクトル値で特定された構成を有するタイロシンの第I型結晶形に関する発明であるという点で差異のある「本事件請求項1の発明」が、先行発明により進歩性が否定されるか否かが争点となった事案である

☞ 大法院は、被告が提出した出願当時の通常の多形スクリーニング方法に関する資料のみでは、通常の技術者が結晶化工程の変数を適切に調節したり、通常の多形スクリーニングを通じて先行発明から上述のような特性を有する第I型結晶形を容易に導き出せるか明らかでないという理由により、本事件請求項1の発明が、先行発明によって進歩性が否定されると断定できないと見て、これと判断を異にした原審判決を破棄差し戻しとした。



紛争

昨年の米国内の韓国企業関連の特許訴訟 33%増加…対応戦略が必要

米国内の韓国企業の特許訴訟が大幅に増え、対応する為の戦略づくりが必要と指摘されている。

特許庁及び韓国知的財産保護院が、2021年の韓国企業の米国内における特許訴訟の動向、主な知的財産の 이슈などを分析して発刊した「2021知的財産(IP)トレンド年次報告書」によると、昨年米国で発生した韓国企業の特許訴訟は計250件であり、前年の187件に比べて33.7%増加した。

昨年の訴訟を企業の規模別に見てみると、韓国の

大企業が関連する訴訟が210件、中小企業が40件であった。

分野	2017	2018	2019	2020	2021	合計
電気電子	67(1)	66(18)	109(45)	100(25)	87(14)	426(103)
情報通信	57(1)	99(8)	56(24)	58(2)	101(18)	371(53)
化学・バイオ	2(0)	14(7)	5(0)	5(0)	18(18)	44(25)
機械素材	20(15)	79(71)	8(8)	6(0)	8(4)	121(98)
装置産業	29(1)	22(0)	28(2)	13(0)	33(4)	125(7)
その他の産業	7(3)	4(0)	2(2)	5(0)	6(0)	24(5)
合計	182(21)	284(104)	208(81)	187(27)	250(58)	1,111(291)

* ()は韓国企業が外国企業を相手に訴訟を提起した件数

最近5年間の米国内の韓国企業vs外国企業の技術分野別特許訴訟の現況

大企業は、大部分が応訴(176件)であるが、中小企業は提訴(24件)が応訴(16件)よりも多く、中小・中堅企業の方が海外の企業を相手に積極的な権利行使を行っていることが分かる。

韓国企業の訴訟は、情報通信及び電気・電子分野に集中(74%)しており、全体の応訴のうち、特許不実施主体(NPE)による応訴の割合(77.6%)が高いことが分かる。

NPEは、保有している特許による直接的な生産活動は行わず、ライセンス、損害賠償訴訟などの特許権行使のみで収益を出している事業者だ。

情報通信分野の訴訟が前年比で74.1%増加しているおり、米国で活動する関連企業にとっては、備えが必要なことが分かる。

特許庁では、韓国企業が海外の知的財産権訴訟を事前に予防し、生じてしまった紛争においては被害を最小限に抑えることができるよう、「知的財産保護総合ポータルIP-NAVI」(www.ip-navi.or.kr)を通じて多様な情報を提供している。

特許庁の産業財産保護政策課長は、「輸出企業は、米国内の特許訴訟が増加傾向にあることを念頭に、知的財産紛争に対応するための戦略をより綿密に立てる必要がある」と強調した。

東亜エスティ、特許侵害訴訟敗訴… 物質特許迂回「プロドラッグ」は 特許侵害に該当

-東亜エスティ「ダパプロ」は、アストラゼネカ「フォシーガ」のオリジナル物質特許の権利範囲に属する

今年2月、特許法院は、プロドラッグの形で物質特許を迂回するのは特許権侵害に該当するとして、アストラゼネカ社が東亜エスティを相手に提起した審決取り消し訴訟で1審の審決を覆し、原告勝訴の判決を下した。

裁判の主な争点は、プロドラッグが特許を侵害しているか否かであるが、プロドラッグとはそれ自体では効果がないが、体内に吸収されると化学的変化を起こして効果を示す薬だ。

プロドラッグは、製薬業界でオリジナル医薬品の物質特許を克服することのできる方法として注目されてきたが、今回の判決でブレーキがかかる見通しだ。

特許法院は、東亜エスティの「ダパプロ」がアストラゼネカの糖尿病治療剤「フォシーガ」のオリジナル物質特許第728085号の権利範囲に属すると判断した。

ダパプロは、製品上はフォシーガと異なるが、体内に吸収されるとダパグリフロジンに変換され、フォシーガのような効果を発揮する。

これに先立ち、特許審判院では東亜エスティに軍配をあげていた。

今回の裁判でアストラゼネカ側は、海外主要国の事例及び法理を調査し、プロドラッグが特許侵害と判断されている国際的な趨勢を示して、ライバル会社のプロドラッグが特許回避の手段に過ぎないという点を強調した。

2審の裁判部は、原告側の主張を受け入れたが、これに対し東亜エスティは、2審判決を不服として大法院に上告している。

商標権保護に乗り出したHKイノエン… 「類似ブランドはNO」

HKイノエン(HKInno.N)社が、自社の生活健康ブランド「ライフシス(Lifesys)」の類似商標訴訟で相手方の登録を取り消し、商標権を保護する為に動き出した。

特許審判院によると、HKイノエンは5月13日に、商標「シスライフ(Syslife)」に対する登録取り消し訴訟において請求成立の判決を受けた。2021年11月に上記商標の取り消し請求をしてから約6ヵ月後のことだった。

HKイノエンは、生活健康ブランドの「ライフシス」と「シスライフ」は混用される恐れがあるとして、今回の商標登録取り消し訴訟を提起していた。裁判部は、シスライフの商標は事実上3年間使われておらず、今後も使う意思のないことを確認して登録取り消しの決定を下した。

「ライフシス」は、新型コロナウイルスの流行で個人の衛生用品の需要が増えたために立ち上げられたライフケアブランドだ。主な商品は、マスク、手指消毒剤及びウェットティッシュ等であり、HKイノエンがOEM方式で関連製品の供給を受けて販売している。

HKイノエンには、胃食道逆流症の治療新薬「K-CAB」を主とする医薬品事業分野、及びヘルス&ビューティ(生活健康)事業分野があり、生活健康事業部門には、二日酔い解消剤等の飲料、ダーマコスメブランドの「クレダーマ(Klederma)」、プレミアム健康ブランドの「ニューティン(Nutine)」等がある。ライフシスのマスクや手指消毒剤は、ニューティンオンラインモールで販売している。

昨年、HKイノエンは、テレビショッピングや自社モール等のコマース販売で79億ウォン(約8億円)を売上げており、これは年間の売上高全体の16%程度となる。このうち、ライフシスブランドの実際の売上高は大きなものではないが、ニューティンオンラインモールで販売されている紅参(高麗人参)、乳酸菌、ビタミン等のサプリメントと共に、商品構成の一部として役割を果たしている。

HKイノエンの関係者は、「今回の商標登録取り消し請求は、ライフシスブランドへの侵害を念頭に、今後に向け先手をとって対処したもの」とし、「相手ブランドの登録取り消しが決まったことで、消費者から誤認されるという心配を事前に解消することができた」と語った。



生分解性プラスチック関連の特許出願、 5年で2倍↑

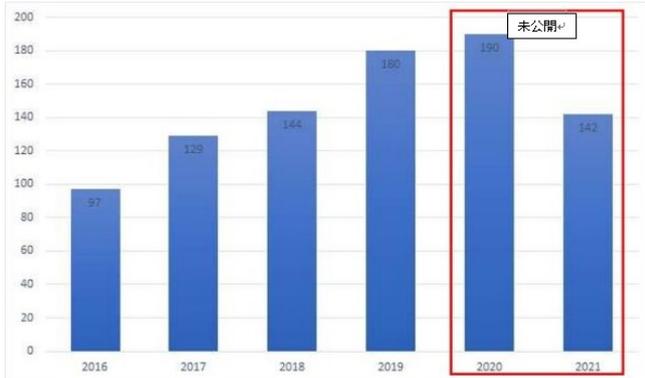
新型コロナの感染以降、使い捨てマスクや手袋、配達用包装材など使い捨てプラスチックの使用量が急増して、環境及び健康に致命的な影響を与えており、プラスチック廃棄物に対する悩みは深まる一方だ。プラスチック廃棄物の根本問題を解決するため導入されたアイテムのうち、代表的なものが腐るプラスチック、すなわち「生分解性プラスチック」だ。これは微生物によって、既存のプラスチックよりもはるかに早い速度で分解されるというものだ。

新型コロナ感染の長期化でプラスチック廃棄物が社会問題として浮上し、この解決策として、プラスチックを生分解するための技術開発が地道に進められている。今後、生分解性プラスチック市場は急成長することが予想され、関連業界の関心も高まるものと期待される。

市場調査によると、全世界の生分解性プラスチック市場は、2020年の51億ドルから2025年には89億ドルへと2倍近くの成長が予測される。

ちなみに韓国では、1人が平均2~3日に1個の割合でマスクを使用しており、1日に2千万個、年間73億個以上を排出することが推算される(国民権益委員会/2021)。

特許庁によると、生分解性プラスチックに関する特許出願が最近5年間(2016~2020年)では年平均18%増加しており、2016年の97件から2020年には190件へと5年で2倍近く増えている。



生分解性プラスチック関連の特許出願動向(2016~2021)

出願人の国別出願割合をみると、韓国人は最近5年間(2016~2020年)に着実な増加傾向を示しており、2016年の78件から2020年には158件へと2倍以上増えたのに対し、外国人は騰落を繰り返している。

特に、新型コロナウイルス感染症が始まった2019年以降、外国人による出願は減少傾向だが、韓国人の出願は着実に増え続けていて対照的だ。

出願人別の出願割合(2016~2020年)は、企業の出願が68%を占めてリードしている。個人(14%)及び大学(12%)の出願割合は余り差がなく、研究機関は5%だった。

一方、個人による出願割合は2019年の11.7%から2020年は18.9%に増加しているが、これは新型コロナが広まって以降、急増している使い捨てプラスチック廃棄物に対する個人の意識が高まり、特許出願に反映されたものと思われる。

多出願の順位は、LG化学(24件)、三養社(15件)、韓国化学研究院(14件)、ロッテケミカル(14件)、キングファーサイエンス&テクノロジー(12件)、BASF(9件)の順で、企業及び研究機関が特許権確保に力を注いでいる。

2016~2019年の間に、主な出願人(多出願1~6位)が使用した生分解性プラスチックの原料を基準にして見てみると、エステル系47件(60.3%)、カーボネート系16件(20.5%)、これらを混合した混合系5件(6.4%)、その他10件(12.8%)となっており、エステル系が半分以上を占めている。

国別で見ると、エステル系の出願割合は、韓国人は51.7%であるが、外国人は88.9%を占めており、外国企業はエステル系の技術開発にかなり力を注いでいる

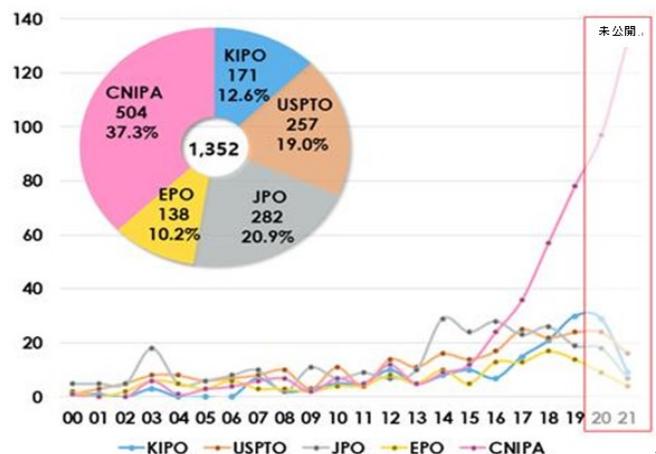
ことが分かった。

韓国人の出願割合も、2016年31.3%、2017年53.8%、2018年40.0%、2019年71.4%と次第に増えており、外国企業と同様に韓国企業の技術開発もエステル系に集中する傾向にある。

特許庁の高分子繊維審査課の審査官は、「最近、新型コロナウイルス感染症によって急激に増えているプラスチック廃棄物と、世界的に強化されつつある使い捨てプラスチックの規制により、環境に優しいプラスチックの必要性が一層高まることが予想されるので、そのための持続的な研究開発及び特許権の確保が重要である」と語った。

水素自動車の大衆化が現実…水素ステーションの特許出願、毎年15.6%増加

特許庁は、水素ステーションに関する世界の主要国の特許出願が2010年以後、年平均15.6%ずつ伸びていると明らかにした。



過去20年余りの間に、知財の世界5大特許庁に提出された水素ステーション技術の出願件数は、計1,352件だった。

国別では、中国が504件(37.3%)で最も多く、日本282件(20.9%)、米国257件(19.0%)、韓国171件(12.6%)、欧州138件(10.2%)の順だった。

出願人の国籍別では、日本が423件を記録して技術開発が最も活発だった。中国が395件、欧州254件、韓国134件、米国が117件でその後に続いている。

韓国は2010年以降、出願が大幅に増加しており、年

平均5.5%の出願増加率を示しているが、世界の平均15.6%に比べると成長率はやや低い。

また、2019年以降からは、液化水素ステーション技術が8件で、他の国の3~5件を超えている一方で、水素・電気・ガソリンなどを共に補給できる併設型の水素ステーション技術は、中国(21件)、米国(11件)に比べて相対的に低く6件に過ぎなかった。

出願人は、企業が79.9%で大半を占めている。ただし、大学(6.7%)及び研究所(4.5%)も他の国の平均よりも高い割合を示しており、学界及び研究界でも開発が活発になされていることが分かった。

特許庁の一般機械審査課の審査官は、「水素ステーション技術が成長段階に進み、関連の特許出願が、今後一層増えることが予測される」とし、「市場が拡大して、世界の特許出願においても急激な増加傾向を示しているだけに、技術競争力を育てると共に、水素ステーションの普及においても一層拡大する必要がある」と語った。

「ハンボク」、「ソジュ」などの商品名 を世界が認める…ニースの固有商品名 として通過

キムチ、プルコギ、ビビンバに続き、ハンボク(韓服)、ソジュ(焼酎)など6つの商品名が韓国固有の商品名として登録される予定だ。

特許庁は、韓国固有の商品名(特定国及び地域の固有商品名)である「ハンボク(韓服)」、「ソジュ(焼酎)」、「コチュジャン(とうがらし味噌)」、「テンジャン(韓国味噌)」、「マッコリ(にごり酒)」、「キムパプ(韓国風のり巻き)」が、WIPOが認定するニース(NICE)国際分類の公式商品名として登録される予定であると明らかにした。

ニースの公式商品名は、WIPOが認定して91の加盟国(2022.4月基準)で活用され、国際的に通用する商品名だ。ニース国際分類の商品名に登録されれば、海外でもこれらの商品を指定して商標として登録することができる。

ニースの商品名は、新しい商品が出る等の変化を

反映させるために、毎年開催されるニース国際分類専門家会議を通じて商品の名称を追加・変更又は削除している。

特許庁は、第32回ニース国際商品分類専門家会議(2022.4.25~4.28)の議題として、韓国固有の商品名10件をニース国際商品名に追加することを提案し、このうち「ハンボク」、「ソジュ」、「コチュジャン」、「テンジャン」、「マッコリ」、「キムパプ」の6件が可決された。

5月中にWIPO国際事務局において会議の結果を加盟国に回覧し、加盟国からの異議申立などの手続きを経て6月中に確定し、2023年から施行される予定だ。

今回の会議の結果により、ニース国際分類に登録される韓国固有の商品名は、これまでに登録されているキムチ(2005年)、プルコギ(2015年)、ビビンバ(2016年)と合わせると9件となる。

ニース国際分類に登録されれば、海外で他の商品が同じ名称で商標登録される可能性は低くなり、仮に登録されたとしても、それを無効化するための重要な根拠となり得る。

特許庁の商標デザイン審査局長は、「韓国固有の商品名の登録は、K(Korean)-カルチャーなどで高まってきた韓国の地位を反映したもの」と説明した。



最新技術

国内研究陣、血液を利用したアルツ ハイマー病の初期診断技術を開発

韓国の研究陣が、老人性認知症であるアルツハイマー病を発病の初期に診断する方法を開発した。これは、血液を分析する方式であり、研究陣は、従来の脳脊髄液を抜きとって分析する従来の診断法よりも、患者の痛みや不安を軽減する効果もあると明らかにした。

韓国生命工学研究院のイム・ウンギョン博士と建陽大学医学部のムン・ミンホ教授により構成された共同研究陣は、血液検査を通じて初期のアルツハイマー病を診断する技術を考案したと明らかにした。研究結果は、国際学術誌の「バイオセンサーズとバイオエレクトロニクス」最新号に掲載されている。

アルツハイマー病は、記憶喪失及び認知障害の症状を伴う老人性認知症だ。確かな治療法はなく、初期に正確な診断をして、病気の進行をできるだけ遅らせるのがベストな方法といえる。

現在、アルツハイマー病を診断するために一般的に用いられるのは、体内に「アミロイドβ」及び「リン酸化タウタンパク質」という物質があるかを確認する方法だ。しかし、これらの物質を確認するためには、脳脊髄液を抜きとらなければならない、患者に痛みや恐れをもたらす。特に、これらの物質はアルツハイマー病がかなり進行していなければ検出されないため、アルツハイマー病の初期に診断を下すことが難しい。

研究陣は、血液内にアルツハイマー病の兆候を知らせる物質がある点に注目した。マイクロRNAの一種である「miR-574」が、アルツハイマー病患者の血液中で大きく増加することに着目して、この物質を判別する技術を考案した。

「miR-574」は、アルツハイマー病発生の初期から血液中で増加する。従来の脳脊髄液を用いる方法よ

りもアルツハイマー病を早期に発見し、できるだけ進行を抑える療法を使うことができる。血液は体内から採取しやすく、脳脊髄液を用いる従来の診断法よりも、患者の痛みや恐れを軽くすることができる。イム・ウンギョン博士は、「高齢化社会にあって、国民の健康や福祉の増進に貢献できる技術になると期待している」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