

# 特許 & 技術レポート

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

2022-08

ハイライト：

拒絶決定不服審判の請求手数料、拒絶された請求項の分だけ	1
メタバース「仮想商品」出願への道が開かれる	2
大法院2022. 6. 16. 宣告2019HU10456[登録無効(特)]	2
「デュカブ」の特許紛争、複雑な算法と戦略	4
環境に優しい車、廃熱を利用してより遠くまで…特許出願急増	5
健康機能食品の大衆化で商標出願が急増…最近5年間で239%増加	6



## IP制度

### 拒絶決定不服審判の請求手数料、 拒絶された請求項の分だけ

-拒絶決定不服審判に対する手数料算定基準の改正、6月30日から施行 -

審査官が処分した拒絶決定に対して不服審判を請求する場合、特許・実用新案登録の出願人は、拒絶された請求項に対してのみ審判手数料を支払えばよくなった。

特許庁では、拒絶決定不服審判の手数を拒絶された請求項の数だけ賦課する「拒絶決定不服審判請求に関する手数料算定基準」改正法(2021. 12. 3. 改

正)を6月30日から施行している。

これまで、一部の請求項にのみ拒絶理由があっても、請求項全体に対して手数料を賦課してきたが、改正法は、拒絶決定不服審判の請求項別の手数を請求項全体ではなく、拒絶された請求項だけに賦課することで、出願人の負担を軽くしたものだ。

ただし、拒絶した請求項が拒絶決定書に表示されていなかったり、請求項以外の拒絶理由(特許法 § 33条第1項：特許を受けられない者に対する拒絶理由、特許法 § 42条第3項1号：発明の説明の不明確な記載に対する拒絶理由、特許法 § 47条第2項：補正による新規事項追加に対する拒絶理由 等)が含まれている場合は、これまでと同様の手数料が賦課される。

改正法の施行により、特許・実用新案の出願人は、拒絶決定不服審判の手数料に対する負担が軽減され、特に審判請求の40%を占めている個人・中小企業などの助けになるものと期待されている。

特許審判院長は、「今回の改正で審判請求費用に対する負担を解消して、合理的な審判手続きとなるよう寄与し、今後も国民の立場で不合理な要素を積極的に解消していく」と語った。

## メタバース「仮想商品」出願への道が開かれる

特許庁では、最近メタバースなど仮想空間において仮想商品の取引が活性化し、関連の商標出願が増加していることから、「仮想商品の審査指針」を設けて7月14日から施行している。

以前は、「ダウンロード可能なイメージファイル（仮想衣類）」、「仮想衣類が記録されたコンピュータプログラム（仮想商品）」等の形態のみが商品名称として認められていたが、今後は、「仮想衣類」、「仮想靴」など「仮想+現実の商品」からなる名称も認められ、出願人の商品名称における選択範囲が拡大する。

ただし、「仮想商品」という名称自体は、商品の範囲が曖昧で商標権の紛争が生ずる恐れあるため、商品名称として認められない。

今回の審査指針では、仮想商品をイメージファイル又はコンピュータプログラムと類似した商品に分類していたものを、イメージファイル等とは区別して別の商品群に分類し、仮想商品にも現実の商品の性質を反映させて細かく区分している。

これを通じて、仮想空間での商標紛争を防止し、商標の選択範囲が過度に縮小されるという問題点が解消できるようにした。

なお、仮想商品と現実の商品は、原則として互いに類似しない商品と見て審査される。

仮想商品は、現実の商品の名称及び主な外観等の一部要素を含んで表現されているため、類似商品だとする一部の主張はあるが、仮想商品と現実の商品とでは使用目的及び販売経路などが異なるため、原則的に消費者による混同の可能性は低いと見られている。

ただし、有名商標等と類似した商標が出願された場合には、該当する有名商標等と混同する可能性があるか等が審査されることになる。

特許庁の商標デザイン審査局長は、「最近、出願が

増加している仮想商品分野に対する審査指針を設けたことで、出願人の混同の防止及び審査の一貫性を高めることができる」とし、「特許庁では、今後もデジタル転換の加速化に伴って新たな商品が出願されることに備え、実際の取引に符合した商品審査基準を確立していく」と語った。



## 特許判例

大法院2022. 6. 16. 宣告2019HU10456

[登録無効(特)]

[特許発明の進歩性否定の可否が争点となった事件]

◇特許無効審判に対する審決取消訴訟における上告審の継続中に訂正審決が確定した場合、上告理由として主張できるか否か◇

特許権者が、訂正審判を請求して特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審の弁論終結以降に、特許発明の明細書又は図面(以下「明細書等」という)を訂正するという審決(以下「訂正審決」という)が確定しても、訂正前の明細書等で判断した原審判決に民事訴訟法第451条第1項第8号で規定されている再審査理由があると見ることはできない。したがって、原審の弁論終結後に訂正審決が確定したとしても、これを上告理由として主張することはできず、上告審は、訂正審決が確定する前の訂正前の明細書などを対象に進歩性を判断しなければならない(大法院2020. 1. 22. 宣告2016HU2522全員合議体判決、大法院2021. 12. 30. 宣告2019HU10296判決など参照)。

☞本件は被告(審判請求人)が原告(上告人、特許権者)の特許権に対して無効を求める特許無効審判事件であり、数値限定発明である本事件特許発明は、尿や血液から採取したNGALというバイオマーカー(biomarker)を通じて急性腎臓疾患を非腎臓疾患と区別して、急性腎臓疾患の可能性を早期に発見するための発明であり、そのカットオフ値(境界値)を提示している。

☞原審と特許審判院は、いずれも一貫して、本事件特許発明の進歩性が否定され無効になるべきと判断し

た。

☞ 上告人は、原審の弁論終結以後、訂正審判を請求して再審の理由がある旨を主張していたが、上告審は、上記1項の法理により原審の弁論終結後に訂正審決が確定したとしてもこれを上告理由として主張できず、訂正審決が確定する前の訂正前の明細書等を対象に進歩性を判断すべきであり、なおかつ、上記訂正審判請求は、2021年11月26日に取り下げられたという理由で、この部分における上告理由の主張を排斥した。

☞ また、上告審は、数値限定発明の進歩性の法理を前提に、通常の技術者が先行発明1又は先行発明1に先行発明2、3を結合することによって、本事件請求項1の発明と先行発明1の差異点である急性腎臓疾患と関連のない低いNGAL濃度を排除するように、カットオフ値を250ng/ml～525ng/mlの範囲に限定した構成は容易に導出することができ、上記カットオフ値の限定が、先行発明と異なる異質の効果を有するか、上記の数値範囲内外で顕著な効果の差異があるとは言い難いため、本事件請求項1の発明の進歩性が否定されるという理由等で、本事件特許発明の進歩性を否定した原審の判断を首肯して上告棄却判決を言い渡した。



## 紛争

### コーウェイ「氷浄水器の特許戦争」で逆転

チョンホナイス社とコーウェイ社との製氷機つき浄水器に関する特許を巡る争いが7年ぶりに逆転した。蒸発器1つで冷水と氷を作る特許技術を巡る両企業の訴訟控訴審において、コーウェイが1審を覆して勝訴した。昨年、法院はチョンホの有する特許技術自体の進歩性を認めたが、今回は、「コーウェイの浄水器はチョンホの特許を侵害していない」という判断を下した。

「1審の賠償額：100億ウォン(約10億円)…2審は「0ウォン」

ソウル高等法院第4民事部は、チョンホがコーウェイを相手取って起こした特許権侵害差止め及び損害賠償

請求訴訟の控訴審で、原告敗訴の判決を下した。2015年の1審では、「コーウェイはチョンホに100億ウォン賠償する」との判決を言い渡したが、2審において覆された。

チョンホは、2015年4月に「コーウェイが2012年に発売した『自ら殺菌する氷浄水器』が、自社の『イグアス氷浄水器』の特許権を侵害した」と主張した。イグアス氷浄水器の中核技術は、氷を作り出す部品である蒸発器1つで同時に冷水と氷を作ることができるというものだ。コーウェイも類似した機能の浄水器を発売したことから、特許権紛争が始まった。

争点は、製品の作動原理がどの程度類似しているかにあるが、1審は、コーウェイの浄水器の特許侵害を認めた。製品構成の中で一部変更した部分があったとしても、技術の原理が同じであり、これを通じた作用効果が同じであれば特許権を侵害している、という論理だ。1審の裁判部は、「コーウェイが発売した製品に使われている技術とチョンホナイスが保有している技術に差異がある」としながらも、「技術上の中核ではない非本質の部分において、両浄水器の構成は同じと見ることができる」と判断した。よって、100億ウォンの損害賠償と共に、コーウェイの「自ら殺菌する氷浄水器」の生産とレンタルの中止、原材料及び機械設備の全てを廃棄するよう命じた。

しかし、2審は、技術の中核原理が同じでないと判断した。チョンホの「イグアス浄水器」は、温度が一定に保たれた冷水から氷を作るのに対し、コーウェイの「自ら殺菌する氷浄水器」は、冷水ではなく浄水から氷を作るというものだ。また、チョンホの浄水器は外部の温度とは関係なく一定の製氷量を維持するが、コーウェイの浄水器は外部の温度の影響を受けるなど作用効果にも差異があったとした。

#### 「チョンホの「特許」認定…大法院の判断に注目

7年間続いている氷浄水器の特許争いにおいて、これまではチョンホ側に勝算があった。2015年の特許侵害訴訟の1審で負けたコーウェイは、直ぐにチョンホの特許に対して特許登録無効訴訟を提起した。チョンホの特許は進歩性に欠けるため特許登録を取り消すべき、というものだった。特許が無効と判明されれば、これ以上チョンホは、特許侵害を主張できないからだ。

結果的に特許法院と大法院は、「一般的な技術者が容易に真似をしたり、克服できない技術的な差異があり、一部要素は、具体的な構成及びその作動方式に先行発

明と差異がある」として、チョンホの特許を認めた。よって、法曹界では特許権の侵害訴訟控訴審でも同様の結論が出ると予想していたが、結果は反対となった。

今回の事件は、両社にとって経営上の深刻な問題と見られる。2012年に製造された浄水器の特許権侵害紛争であるため、現在生産している氷浄水器の技術とは無関係とのことだ。また、コーウェイの関係者は、「1審の判決以降、損害賠償金を予め引当金として計上している」と説明しており、チョンホの関係者は、「再度、大法院の判断を仰ぐつもりだ」と語っている。

## 「デュカブ」の特許紛争、 複雑な算法と戦略

保寧(ポリオン)製薬の高血圧複合剤であるデュカブ(フィマサルタン+アムロジピン)の特許紛争が、折り返し地点を回った。

### ◆4グループが一斉に挑戦状…物質構成に少しずつ変化

デュカブ特許紛争は、4つのグループに分かれている。▲アリコ製薬グループ(以下、アリコグループ)▲トングバイオ製薬グループ(以下、トンググループ)▲NVPヘルスケアグループ(以下、NVPグループ)▲GENUONEサイエンスグループ(以下、GENUONEグループ)である。

それぞれ回避を挑んでいる物質構成には、少しずつ差がある。オリジナル物質であるデュカブは、「フィマサルタンカリウム塩及びその水和物30mg」と「アムロジピンベシル酸塩5mg」で構成されている。

アリコ及びトンググループは、アムロジピンに変更の手を加えて、フィマサルタン三水和物に、S-アムロジピン2.5mgからなる物質で回避を試みた。

NVP及びGENUONEグループの場合、フィマサルタンとアムロジピンのいずれも少しずつ変更した。NVPグループは、フィマサルタンカリウム塩の代わりにフィマサルタン遊離塩を、GENUONEグループは、フィマサルタントロメタミン塩を使用した。両グループは、「アムロジピンベシル酸塩5mg」の代わりに、6.94mgを構成成分として含んでいる。

### ◆アリコ、NVPグループは相次ぎ棄却…残りも敗北の可能性大

まず、アリコグループが敗訴した。特許審判院は、アリコグループの「フィマサルタンカリウム塩三水和物30mg」と保寧製薬のデュカブ「フィマサルタンカリウム塩及びその水和物30mg」は、物質及び含有量において事実上同じものであるとした。

アムロジピンをS-アムロジピンに変えたことに対しては、物質と含有量では差があるが、通常の技術者が二つの物質を容易に置換できるレベルと見て進歩性が無いとした。

まだ審決が出ていないトンググループの場合も、アリコグループと事実上同じ物質構成でデュカブの特許に挑んだため、1審での敗北が濃厚であると見られる。

次に、NVPグループが敗訴した。中核成分といえるフィマサルタンから塩(カリウム塩→遊離塩)及び含有量(39mg→28.88mg)を変えたにもかかわらず、特許審判院は、この物質が「デュカブの文言的権利範囲に属する」と異例的に判断した。

### ◆1審で敗北したジェネリック社のツートラック戦略…「控訴」か「無効」か

1審敗訴の後、ジェネリック社は特許克服の為にツートラックで再度挑戦している。

一つは、1審の審決を不服として事件を2審に持ち越すことであり、もう一つは、消極的権利範囲の確認審判ではなく、新たに無効審判を請求することだ。

1審で負けたアリコ及びNVPグループは控訴を選択し、アリコグループはこれに加えて新たに無効審判を請求している。

興味深いのは、NVP及びGENUONEグループは、別途無効審判を請求しておらず、ツートラック戦略の代わりに2審で再び正面から勝負する方針だ。

製薬バイオ業界では、挑む物質の構成成分の違いから選択が分かれたものと見ている。

アリコ及びトンググループの場合、中核成分であるフィマサルタンの物質・含有量が同じであり、2審でも裁判部が物質・含有量が均等だと判断する可能性が高い。よって、無効審判をさらに提起して特許克服の可能性を少しでも高めたい、というのがこれらグループの戦略だ。

一方、NVP及びGENUONEグループは、フィマサルタンの物質と含有量に違いがある。2審でこの部分に食い込ん

で新規性・進歩性の認定を受けよう、というのが同グループの計画だ。

◆2審のカギ「特許範囲の縮小、保寧製薬に意図があったのか」

NVP及びGENUONEグループは、デュカブの特許範囲が2回の補正を経て縮小されていることに注目している。

保寧製薬は、2011年8月にデュカブの特許を出願した当初、「アンジオテンシン-2-受容体遮断剤としてフィマサルタン、その薬剤学的に許容される塩、それらの溶媒化物、又はそれらの水和物」と範囲を指定した。

保寧製薬/デュカブの特許請求項の補正内容

区分	日付	請求項
最初の出願	2011年8月8日	アンジオテンシン-2-受容体遮断剤としてフィマサルタン、その薬剤学的に許容される塩、それらの溶媒化物、又はそれらの水和物
一回目の補正	2011年12月20日	アンジオテンシン-2-受容体遮断剤としてフィマサルタンカリウム塩、又はその水和物
二回目の補正	2012年5月18日	アンジオテンシン-2-受容体遮断剤としてフィマサルタンカリウム塩、又はその水和物30mg

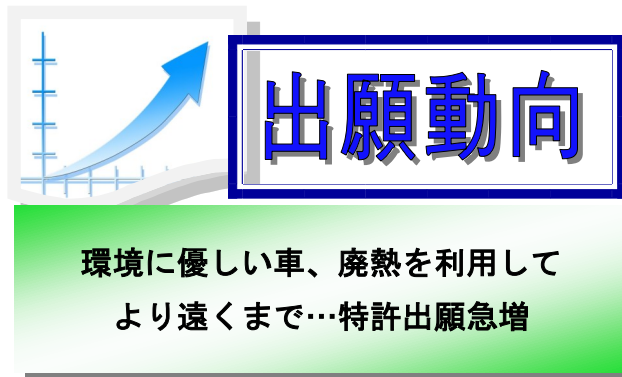
しかし、進歩性の不足を理由に登録が拒絶されたため、「アンジオテンシン-2-受容体遮断剤としてフィマサルタンカリウム塩、又はこれの水和物」に範囲を狭めた。フィマサルタンにつく塩をカリウム塩に限定した。

だが、これに対しても拒絶されたため、「アンジオテンシン-2-受容体遮断剤としてフィマサルタンカリウム塩、又はその水和物30mg」にさらに範囲を狭めた。フィマサルタンカリウム塩の中でも30mgのみを特許範囲に含めるという意図であり、ようやくこれは受け入れられた。

ジェネリック社は、保寧製薬が意図的に特許範囲を狭めたと主張している。これは、フィマサルタン遊離塩又はフィマサルタントロメタミン塩は特許を侵害していないという主張だ。また、特許では、フィマサルタンカリウム塩として30mgを指定しているという点から、

遊離塩又はトロメタミン塩28.88mgもまた特許の権利範囲に含まれてないと主張している。

ある製薬業界の関係者は、「デュカブの特許紛争2審では、保寧製薬が特許範囲を意図的に狭めたかどうかのカギになる。もし、保寧製薬が意図的に請求項を狭めたのであれば、文言上この範囲に属さない遊離塩又はトロメタミン塩については、特許侵害の判断において争う余地がある」と語った。



電気自動車などエコカーの電力使用効率と走行可能距離向上のための統合熱管理システム技術の開発が、世界的に活発になっている。

特許庁によると、IP5におけるエコカーの統合熱管理システムに関する特許出願は、最近10年間(2011~2020年)では年平均11%増加し、最近5年間(2016~2020年)では年平均16.2%増加している。

IP5/エコカーの統合熱管理システムに関する特許出願件数

年度区分	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
韓国	8	11	17	26	16	24	26	31	31	35	83
米国	24	30	32	43	37	44	52	59	59	64	88
欧州	11	13	18	21	16	20	17	19	38	43	48
中国	7	6	13	16	13	34	31	32	35	63	79
日本	38	56	61	66	72	59	48	52	69	71	88

年度区分	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	合計
韓国	78	74	62	66	67	68	100	80	105	133	1,141
米国	111	108	123	107	129	121	151	159	169	215	1,925
欧州	47	54	39	33	30	52	58	54	66	75	772
中国	133	167	146	185	203	387	400	608	727	769	4,054
日本	117	101	80	71	82	69	88	87	88	79	1,542

国別に見ると、ここ10年間は、中国(3,725件・51%)の出願が最も多く、米国(1,393件・19%)、日本(862件・

12%)、韓国(833件・11%)、欧州(508件・7%)の順となっている。

多出願の順位では、トヨタ(678件)、現代自動車(609件)、LG化学(425件)、ホンダ(320件)、フォード(254件)の順である。

最近5年間の出願を技術分野別に見ると、廃熱を利用した暖房関連の出願が年平均29.7%増え、最も高い増加率を示しており、電力部品(バッテリー・燃料電池)の熱管理分野が18.1%、ヒートポンプ分野及び多方向(X-way)バルブを利用した熱管理分野がそれぞれ14.5%及び14.0%でその後に続いている。

廃熱利用暖房に関する出願の急増は、電気自動車の熱源不足を解消し、空調機の作動による走行距離の減少を最小限に抑えるためのものと分析される。

特許庁の自動車審査課の審査官は、「電気自動車の走行可能距離向上のためのバッテリーの冷却、及び廃熱を利用した暖房など、熱管理の研究開発と韓国企業の知的財産権の確保が一層重要となるだろう」と語った。

### 健康機能食品の大衆化で商標出願が急増…最近5年間で239%増加

紅人参、ビタミン、プロバイオティクスなどの健康機能食品(サプリメント等)が大衆化し、関連する商標出願が急増している。

特許庁は、健康機能食品の商標出願が、2017年の2,105件から2021年には7,145件に増え、実に239%増加したと発表した。同期間における健康機能食品の市場規模は、4兆1,728億ウォン(約4,300億円)から5兆454億ウォンで20.9%成長していることと比べてみると、増加幅は10倍を超えている。

これは、ウェルビーイングのトレンドで健康への関心が高まり、高齢者人口の増加に伴い100歳時代と言われる急成長してきた市場において、最近では、自己管理を重視するMZ世代や新型コロナの流行などの影響により、消費者層がさらに広がってきたとみられる。

出願人別に見ると、2021年は全体7,145件のうち中小企業が3,563件(49.9%)、及び国内の個人が1,959件(27.4%)出願しており、5年間の年平均では中小企業が47.6%、個人が41.8%増加するなど、中小企業と個人事業

者が商標出願を主導していることが分かった。

これは、自社での研究及び生産施設がなくとも委託生産が可能であり、相対的に市場参入への敷居が低く、SNSや個人放送など広告方法の多様化、政府の規制緩和及び研究開発支援等によるものと思われる。



### 寿命と効率を同時に向上させるタンデム太陽電池のフィルムを開発

韓国の研究陣がシリコン太陽電池の上にペロブスカイト太陽電池を載せる「1+1タンデム電池」の寿命と効率を同時に向上させられる多機能性フィルムを開発した。

UNIST(蔚山科学技術院)新素材工学科のチェ・ギョンジン教授の研究チームは、太陽光に含まれる紫外線を遮断しながら可視光線の吸収を増やす、多機能性反射防止フィルムを開発した。1+1タンデム電池は効率、価格競争力及び工程の利便性に優れているため、「スーパー太陽電池」とも呼ばれており、2~3年以内の商用化が期待できる次世代電池だ。

タンデム太陽電池は構造上、紫外線に弱いペロブスカイトが上層部で直射日光にさらされる。また、光反射を減らす従来の表面処理技術を使うことが難しいという問題点もある。商用シリコン太陽電池は、表面にピラミッド型の微細凹凸を作って光反射を減らすものだが、タンデム電池は、シリコン太陽電池の上に液体ペロブスカイト原料を載せて作るという製造工程の特性上、電池の表面が滑らかでなければならない。

研究チームが開発したフィルムは、タンデム電池の最上部に載せて使える形態だ。紫外線を吸収して遮断する蛍光体粒子と、可視光線の吸収を増やすシリカ粒子が共に入っている。

有害な紫外線が遮断されて電池寿命は延び、有効な波長帯域である可視光線の吸収が増えて太陽電池の電気を作る効率は上がる。蛍光体粒子は、自ら吸収した紫外線を再び可視光線に変える役割もするのでさらに効

率が高まり、電池が緑色に見えるなど美観上の長所もある。

研究チームが開発したフィルムを使ったタンデム太陽電池は、120時間経っても初期効率の91%以上が維持される。初期効率自体も従来に比べて4.5%増えた。従来のフィルムを使った電池の効率は、5時間後に初期効率の90%程に下がり、20時間後には50%程に急激に減少する。

UNISTの研究チームの関係者は、「表面に凹凸をすることで太陽光の反射を減らす従来の方式とは異なり、反射防止フィルムの中に添加する物質によって有効波長帯域を吸収する性能を高めた新技術」としながら、「紫外線も遮断できるため、タンデム電池の商用化だけでなく紫外線に弱い有機太陽電池や有機物ダイオード等の分野にも応用できるだろう」と語った。

研究結果は、機能性素材分野の学術誌である「Advanced Functional Materials」の6月24日オンライン版に公開されている。



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