

特許 & 技術レポート

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

2023-12

ハイライト：

「[存在の証明] にっこり笑う『スマイルマーク』、むやみに使うと商標権侵害	1
日中韓の特許庁長、4年ぶりに釜山で会合	3
製薬会社必読の判例「ガブスの特許紛争」が残したもの	4
[ロボット掃除機の特許出願の現況]	6
自家再生可能な繊維素材を開発…産業廃水から有価金属を回収	8



IP制度

「[存在の証明] にっこり笑う『スマイルマーク』、むやみに使うと商標権侵害

『スマイルマーク』は、黄色のパターン、上下に細長い目、えくぼと笑みのある口の形を盛り込んだ丸い顔のイラストで、絵文字やドーナツ、Tシャツなど多様なアイテムに使われており、親しみあるマークだ。フランスの元ジャーナリストフランクリン・ルフラニは、このスマイルマークに名前もつけた。『スマイリー (Smiley)』だ。

スマイルマークの誕生は1963年にさかのぼる。米国のデザイナーであるハーベイ・ボールは、ある保険会社から職員の士気を高めるためのアイコンを描いてほしいという依頼を受け、黄色と黒を使って笑顔を形象化したスマイルマークを保険会社に提供した。以降、保険会社はこのデザインを職員用バッジなどに使い、その後、スマイルマークは対外的にも大きな人気を集めた。

スマイルマークに著作権が存在すると仮定した場合、著作権の所有は誰が有するのだろうか。会社の指示で社員が完成させたデザインであれば、業務上の著作物として会社がその所有権を有するのが一般的だ。しかし、会社の社員でなく外部業者やデザイナーにデザインを依頼した場合には、具体的な契約により状況が変わってくる。

Smiley



通常は、業務を任せる会社が大まかなガイドラインを示してこれに対する費用を支払えば、任されたデザイン業者などは、これに従って業務を遂行し会社に提供するのが一般的であり、この場合、会社が業務の結果物を所有すると見るのが妥当だ。したがって、スマイルマークの著作権が存在するならば、保険会社がこれを所有していると見ることができる。ただし、著作権所有に対する争いが生じる余地もあるため、このような場合、著作物所有権を契約書に明確に記載しておいた方がよい。

著作権とは別に、スマイルマークを商標として活用した人物がいる。スマイルマークにスマイリーという名前を付けたフランクリン・ルフラーニだ。フランクリン・ルフラーニは、各国でスマイルマークや文字のSmiley(スマイリー)商標を登録し、リーバイスやMars Candy等の会社から商標使用料を受け取っていた。韓国でも多数のスマイルマークやSmiley商標がフランクリン・ルフラーニの名前で登録されていたが、現在はベルギーの会社であるザ・スマイリーカンパニーに移転されている。

とすると、スマイルマークを最初に創作したハーベイ・ボールやスマイルマークを作らせた保険会社、そしてこれを商標として活用したフランクリン・ルフラーニ及び現在の所有権者であるザ・スマイリーカンパニー以外の者が、これを使用した場合は問題になるだろうか。

スマイルマークに対する著作権が存在すると仮定すれば、スマイルマークの著作権者以外の者は、誰であってもスマイルマーク著作権者の許諾が必要である。許諾なしの使用は著作権侵害になり得る。しかし、現在全世界で多くの人がスマイルマークを使用している状況を考慮すると、スマイルマークに対する著作権が認知されてなかったり、スマイルマークに著作権が存在することを知らないのかもしれない。

著作権が存在するか否かは創作者が主張したからといって生じるものではない。裁判所に著作権侵害訴訟を提起すると、裁判所で当該創作物に対する著作権の存在有無、そして著作権侵害の有無を判断することになる。つまり、著作権の存在に関しては、

裁判所で最終判断を受けるしかないが、現在、このような紛争は生じていない。

しかし、スマイルマークの商標権問題はこれと異なる。スマイルマークを商標として登録している場合、その登録した指定商品に関しては商標権者のみが独占して使用でき、または商標権者の許諾がなければ使用できないため、スマイルマークが登録されている場合は、使用に際して注意を払わなければならない。

なお、韓国では、『Knottedドーナツ』で知られる「GFFG」が、スマイルマークを様々に変形して商標として使用している。その他にも、スマイルマークは形を変えて多様な分野で使われている。



資料=特許庁 特許情報ネットKIPRIS / Knottedドーナツ

つまり、スマイルマークやスマイルマークを変形したデザインの使用を考慮する際、当該商標が商標権として登録されているか否かを確認する必要がある。さらには、スマイルマークやスマイルマークを変形したデザインが商標として登録されていない領域があれば、先に商標出願して商標を先取りすることも考慮できる。



特許判例

「廣川海苔」商標、 誰でも使えるようになるのか

忠清南道洪城郡廣川邑で生産されている洪城の代表的な特産物、「廣川海苔」が名前を失う危機に直面している。法院が、「地理的表示団体標章(地域団体商標)の取り消し訴訟」で原告に軍配を上げた件で、最終的に取り消された場合「廣川海苔」の商標は、生産地に関係なく誰でも使えるようになる。

特許法院は、忠清北道所在の海苔製造業者が、廣川海苔営漁組合法人(以下、廣川海苔組合)を相手取って提起した「地理的表示団体標章」登録の取り消し訴訟で、原告勝訴の判決を下した。

廣川海苔組合は2014年7月、特許庁に廣川海苔の地理的表示団体標章を登録した。「地理的表示」とは、商品の特定品質・名声またはその他特性が本質的に特定地域に由来する場合、その地域で生産・製造または加工された商品であることを示す表示をいう。この地理的表示が団体標章として登録されれば、他では当該商標を利用できなくなるというものだ。

しかし、今回の事件で裁判部は、「組合員が味付け焼き海苔のみに使わなければならない『廣川海苔』の標章を、海苔フレークやきざみ海苔、のり巻き用海苔等にも使用して品質に対する誤認を招いたにもかかわらず、組合は団体登録商標の使用実態を定期的に監督しなかった」として登録取り消しの理由を明らかにした。

また、一部の組合員が韓国産でない外国の天日塩やごま油を使用していたにもかかわらず、これを防止するために注意しなかったこと、組合員でない第三者が登録標章を無断で使用していたことに対し、適切な措置をしなかったと判断した。

裁判部は、「団体標章は、標章に対する権利は団体が

有し、構成員がこれを使えるようにする商標権であるだけに、当該団体標章が正当に使われるように厳格に管理しなければならない」と強調した。

一方、廣川海苔組合は、これを不服として大法院に抗告する計画だ。



特許News

日中韓の特許庁長、4年ぶりに釜山で会合

第23回日中韓特許庁長会合で特許・商標・デザイン分野の協力と確認、及びAIの発明者性などに関する情報を共有

日中韓の特許庁長が11月30日、知的財産分野の懸案を議論するため釜山に集まった。対面による開催はコロナ禍以降4年ぶりだ。

2001年から開催されている同会合は、商標・デザイン・審判・教育など様々な分野の協力を通じて、3国間の知的財産制度におけるバランスの取れた発展に貢献してきた。

今回の会合では、コロナ禍の中でもオンラインで継続されていた3国の特許庁間の協力成果を再確認し、特別テーマとして最近注目を集めているAIの発明者性(AIを発明者として認めるか否か)及びAI関連の特許審査基準などについて情報交流が行われた。

特にAIの発明者性に関し、韓国特許庁では最近のアンケート調査の結果を共有した。一般人と弁理士、研究員等の専門家に分けて実施したアンケートでは、一般人の70%はAIを「発明家のパートナー」として、専門家の66%は「発明の道具」として認識するなど、認識に差のあるアンケート結果に日中の代表

団は関心を示し、細部事項などAIに関する最近の動向を共有することも要請した。

韓国のイ・インシル特許庁長は、「コロナ禍以降4年ぶりに、韓国で日中韓の庁長会合が対面形式で開催されたことはとても意義深い」としながら、「今回の会合を通じて特許、商標、デザインなど従来の協力事項の外に、最近注目されているAI、ブロックチェーン、メタバースなど新たな技術分野でも協力範囲を拡大し、3国の協力が量的な面だけでなく質的な面でも跳躍できる契機となるよう努力していく」と語った。

一方、3国間の特許庁長会合に先立ち、同日午前には韓中、日韓の両者間における庁長会合が開かれ協力案について議論した。

先に「第29回韓中特許庁長会合」を通じて、両国の市場に進出または進出予定の企業のために知的財産権の教育課程を拡大することとし、『連絡官』の派遣を相互に再開することも原則的に合意した。

韓中特許庁の連絡官は2008年から派遣されてきたが、コロナ禍により2020年2月以降中断されていた。これまで、韓国側は6ヶ月～1年単位で13人、中国側は3～6ヶ月単位で27人派遣している。連絡官は、両国特許庁の交流・協力事業の現地支援、知的財産権に関する最新動向の把握、進出企業の知的財産権の確保及び紛争対応支援などの業務を遂行してきた。派遣時期や方法など具体的な事項については、今後の実務会合で決めることとした。

また、特許審判と共に議論されていた商標審判について、別途の協力体系を構築することとなった。これを通じて、両国の企業などにおける商標権の保護及び審判分野の制度に関する 이슈について、疎通の強化が期待される。

続いて、日本と「第31回日韓特許庁長会合」を開き、両庁間の知的財産分野の協力事項を確認する一方で、今後の協力関係を強化する方案について議論した。

今回の日韓特許庁長会合は、今年5月以来6ヶ月ぶりとなる。両庁は前回の会合以降、デザイン審査、審判、情報化、審査官の力量強化などの分野で実務協議

体を再度運営してきた経緯がある。今回の会合で両庁は、△AIの発明者性△グリーン技術の特許分類△特許制度の国際調和など、新技術の発展にともなう特許制度分野の 이슈を専門的に議論できる専門家の協議体を新設することで合意した。

また、日本特許庁からは、韓国特許庁が保有していない一部の特許及び実用新案の公報資料(データ)全文が提供されることになり、韓国特許庁の審査官はもちろん企業、研究機関の関係者が、審査業務を行ったり特許出願をする過程で、先行特許技術の検索における正確性が高まることが期待される。



紛争

製薬会社必読の判例「ガブスの特許紛争」が残したもの

「ガブスの特許紛争」は、いまだ現在進行形だ。2017年7月、各ジェネリック社がオリジナル社であるノバルティスファーマを相手取り、物質特許の存続期間延長無効審判を請求した後、審決と判決を繰り返してきた。大法院まで行ったが、破棄差戻し以降も激しい争いを繰り返している。

興味深い事実は、今回の紛争が大法院を経て印象的な判例を残した点だ。製薬業界が特許存続期間延長に関する戦略を立てる場合、熟知すべき判例が生じたという意味だ。

当該判例は、存続期間を延長する際、特許権者の「責任ある事由」をどこまで認めるかに対する解答を提示した。元薬剤師である弁理士を通じて大法院の判例(2022HE03533)の「隠された部分」を探った(具体的な事件の概要は省略)。

「医薬品の特許権存続期間の延長制度」は、医薬品・農薬許可などに長い期間(臨床試験や品目許可の検討期間)を要するために生じる「特許権の不実施期間」を、最大5年まで延長して補償するという概念だ。

特許庁の告示によると、「不実施期間」とは、「食品医薬品安全処(食薬処)長の承認を得る臨床期間」及び「食薬処で要した許可申請関連書類の検討期間」を合算した期間を意味する。

許可申請から許可までの間に書類の補完命令を受けた期間は、延長期間に含まれない。出願人(特許権者)の「責任ある事由」によって要した期間であるためだ。

とすると、特許権者の「責任ある事由」を認める基準とは何か。ここでの核心は「相当因果関係」である。

上記弁理士は、最近開かれた「医薬品許可特許連係制度」の実務教育において、「誤りがあるからといって無条件に取り消されるのではなく、その誤りが特許延長期間と密接な関連になければならず、無効とするためには、相当因果関係を調べなければならない」とし、「ガブスの特許紛争」に関する大法院の判決に注目していると語った。

2017年当時、ジェネリック社はノバルティスを相手取り、延長された特許存続期間「187日」は無効である旨の審判を請求した。当該期間が無効という結論が出れば、ジェネリックの発売時点を187日繰り上げることができるからだ。

上記弁理士は、「特許権者(オリジナル社)は存続期間の延長登録申請をする際、自ら責任ある事由と考えた補完52日及び補完2日を除いて延長登録出願を行っている。実際、この点は大きな問題にはならなかった」とすると共に、「重要なキーワードは『期間1』(132日)だ」とし、「大法院が期間1に対して、ノバルティスの責任を否定しつつ提起した根拠がとても重要だ。食薬処で複数の審査を行う際、そのうち一つの審査だけ進めても、特許権者と相当因果関係がないと言及したからだ」と語った。

ノバルティスのDMF申告書の提出日は2006年5月19日であり、臨床終了日の2006年1月6日から申告書提出までにかかった期間1(132日)が品目許可の遅延に影響を及ぼしたというのがジェネリック社の主張だ。速やかに申告書を提出していればもっと早く許可されたはず、という理由だ。

上記弁理士は、「しかし、食薬処の安全性、有効性

の審査はきちんと行われていた。ここが重要なポイントだ」とし、特許権者のDMF申請が遅かったり遅滞したりしても、安全性、有効性の審査が進行中であれば許可は早まらなかったはずなので、帰責事由と見ることができない」と強調した。

それならば、上記弁理士が大法院の判決を再度見直した理由は何か。

「通常、製薬会社という品目許可を取得する立場では、体系的にDMF、医薬品等の基準及び試験方法、並びに安全性、有効性の審査を同時に受けた方が良い。許可期間を短縮すれば、市販日を1日でも前倒しすることができるため」と語ると共に、「しかし、特許存続期間の延長登録の側面から見るとむしろ逆であり、DMFを申請してから医薬品等の基準及び試験方法、並びにゆっくり安全性、有効性の審査が行われれば、特許権は5年程延長される。品目許可を急がなくても良い時期があれば、延長期間を最大限活用できる」と加えた。

製薬会社は通常、品目許可が1番で特許は2番目の順となる。しかし、例外のケースがある場合、大法院の判例に従って存続期間の延長に有利になるように、許可までの手順をふむ必要があるということだ。

上記弁理士は、「DMF登録過程で補完などの帰責事由が明確であって安全性、有効性の審査に影響を及ぼしていれば、相当因果関係が認められることもあるが、食薬処の許可までの過程の一部が問題なく進んでいけば、たとえ他の部分で補完が生じても、それは特許権者の責任とはいえない。特許権を有する製薬会社の事情を考慮しなければならない、というのが大法院の判例の趣旨だ」と明らかにした。

出願動向

[ロボット掃除機の特許出願の現況]

世界のロボット掃除機関連の特許出願が過去10年(2011~2020年)の間に年平均36.9%と大幅に増加している中、韓国が全体の35.8%を占めており、最も多かったことが分かった。

韓国特許庁が、IP5(日本、米国、欧州、中国、韓国)に出願された世界のロボット掃除機の特許を分析した結果、2011年には53件に過ぎなかった出願件数が10年で年平均36.9%増加し、2020年には894件に達した。特に、ここ5年(2016~2020年)の年平均増加率は51.7%で、出願件数の増加スピードが速まっていることが分かった。

出願人の国籍をみると、1位の韓国が35.8%(1321件)で最も多く、中国が35.7%(1317件)で2位、続いて、

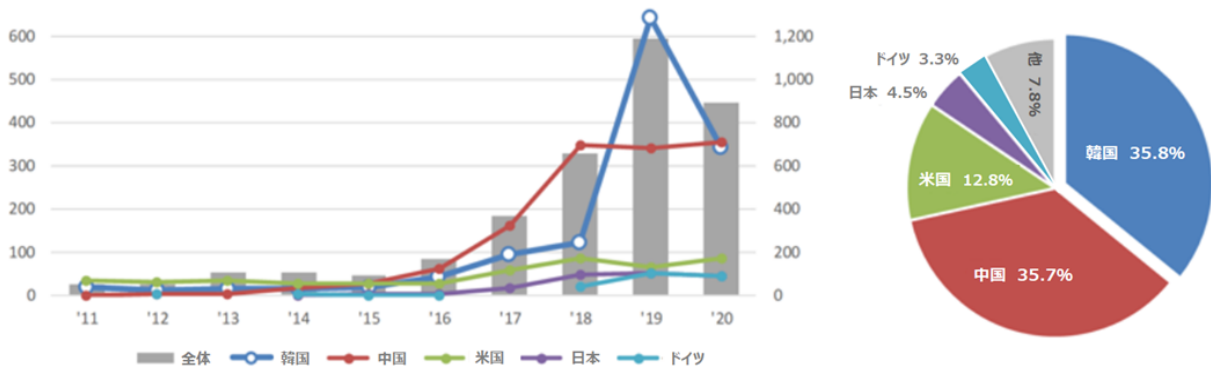
3位米国12.8%(473件)、4位日本4.5%(167件)、5位ドイツ3.3%(120件)の順となる。

過去10年間の年平均増加率をしてみると、中国が91.9%で1位、韓国が39.6%で2位であるものの、ここ5年間の年平均増加率は、韓国が67.1%で中国(55.1%)を上回っており、当面は韓国がトップの座を維持すると思われる。

主な出願人としては、1位のLG電子(26.6%、980件)が最多であり、2位は米国のアイロボット(5.4%、198件)、3位サムスン電子(5.2%、193件)、4位スウェーデンのエレクトロラックス(3.0%、111件)及び5位に中国のAMICRO半導体(2.3%、86件)が続く。特に、LG電子は全体の26.6%を占め、2位とは大差をつけている。

その他、韓国の出願人として38位にネイバー(0.3%、11件)や43位に電子通信研究院(0.3%、10件)などがある。

出願人の国別特許出願動向



国籍	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	合計	CAGR ('11~'20)	CAGR ('16~'20)
韓国	17	13	14	14	18	44	93	123	642	343	1,321 (35.8%)	39.6%	67.1%
中国	1	2	4	18	26	61	161	349	342	353	1,317 (35.7%)	91.9%	55.1%
米国	33	30	34	27	27	27	59	87	65	84	473 (12.8%)	10.9%	32.8%
日本	0	0	0	1	3	4	17	47	51	44	167 (4.5%)	-	82.1%
ドイツ	0	2	0	2	1	1	0	20	51	43	120 (3.3%)	-	156.1%
他	2	1	56	44	18	32	41	32	36	27	289 (7.8%)	33.5%	-4.2%
全体	53	48	108	106	93	169	371	658	1,187	894	3,687	36.9%	51.7%

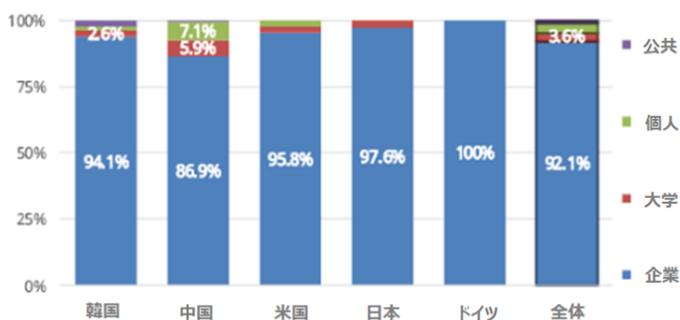
<ロボット掃除機関連技術における主な多出願人>

順位	出願人名	国籍	合計	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	LG電子	韓国	980 (26.6%)				2	3	28	70	68	559	250
2	アイロボット	米国	198 (5.4%)	32	16	24	18	16	12	15	24	12	29
3	サムスン電子	韓国	193 (5.2%)			3	4	9	9	14	33	58	63
4	エレクトロラックス	スウェーデン	111 (3.0%)			54	32	10	8	6			1
5	AMICRO半導体	中国	86 (2.3%)						1	22	32	25	6
6	ECOVACS ROBOT TECH	中国	79 (2.1%)						1	2	22	31	23
7	BOSCH	ドイツ	74 (2.0%)								6	25	43
8	B.R.A.I.N.	米国	74 (2.0%)			5		1	9	28	16	12	3
9	銀星智能	中国	58 (1.6%)								4	15	39
10	ANKOBOT	中国	40 (1.1%)							7	16	14	3
38	NAVER	韓国	11 (0.3%)							1	1	2	7
43	電子通信研究院	韓国	10 (0.3%)		2			1	1	1	1	2	2
53	高麗大学	韓国	8 (0.2%)	2		3					2	1	
53	FUTURE ROBOT	韓国	8 (0.2%)	1	3	2		2					
67	電子技術研究院	韓国	6 (0.2%)	2	1						2		1

ロボット掃除機分野の特許出願では、企業の割合が92.1%と高く、大学が3.6%、個人3.4%、公共分野による出願が0.9%となっている。これは、商用化された製品に適用される技術であるため、企業が多くの技術開発を行っているからと言える。

<ロボット掃除機関連技術 / 出願人の分類別統計>

日本	企業	大学	個人	公共	合計
韓国	94.1% (1,243)	2.6% (34)	1.2% (16)	2.1% (28)	1,321
中国	86.9% (1,144)	5.9% (78)	7.1% (93)	0.2% (2)	1,317
米国	95.8% (453)	2.1% (10)	2.1% (10)	-	473
日本	97.6% (163)	2.4% (4)	-	-	167
ドイツ	100.0% (120)	-	-	-	120
その他	94.8% (274)	1.7% (5)	1.7% (5)	1.7% (5)	289
全体	92.1% (3,397)	3.6% (131)	3.4% (124)	0.9% (35)	3,687



特許庁の知能型ロボット審査課長は、「ロボット掃除機は、精密製造業とAI制御のための情報技術の融合を要するが、韓国は双方の技術で強みをもっている。韓国企業が家事労働を軽減する分野で新たな道を開けるよう、特許庁も高品質の特許審査だけでなく特許情報を適時提供できるよう努力していく」と語った。



最新技術

自家再生可能な繊維素材を開発… 産業廃水から有価金属を回収

韓国の研究陣が産業廃水から有価金属を回収する自家再生繊維素材の開発に成功した。メッキ、半導体、バッテリーを含む多様な産業で発生する廃水内から有価金属を回収するための技術は、環境保護や経済的な側面から重要だ。このような技術を確保することにより、有価金属の海外依存率が下がり経済的利益を得られる見通しだ。

韓国科学技術研究院(KIST)は、水資源循環研究団の研究チームが、自家再生できる繊維形の金属回収素材を開発したと明らかにした。研究陣は、金属を吸着した後に結晶化する方法で水中の金属イオンを回収し、回収された金属結晶は自ら脱着して自家再生が可能となるようにした。

研究陣は、繊維形態の素材表面に特定の化学機能基を固定すると水中の金属イオンが結晶化する現象を活用した。ここに形成された結晶を取り除く技術を取り入れて、半永久的に使える吸着素材を開発した。銅イオンで実験すると、既存の吸着剤では最大吸

着量が約1060mg/gに過ぎなかったものが、今回開発された素材では、無限大に近い吸着性能を得ることができた。

また、従来の高機能性吸着剤は、数nmから数十 μ mという直径の小さな粒状となっており水中で用いるのが難しかったが、今回開発された金属回収素材は、繊維形態なので水中制御が容易だ。

KISTの研究員は、「開発素材は、アクリル繊維を基に作られるため湿式放射工程による大量生産が可能だけでなく、衣料廃棄物を活用することもできる」としながら、「開発された素材を用いれば必要な金属を効率的に回収できるため、金属の輸入量を減らして環境への負担も減らせるはず」と語った。

今回の研究成果は、国際学術誌「Advanced Fiber Materials」10月16日号に掲載されている。

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