

特許 & 技術レポート

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

2024-01

ハイライト：

| | |
|-------------------------------------|---|
| 優先審査制度等の変更 | 1 |
| 人気製品の「デザインのコピー」が難しくなる | 2 |
| 大法院「レゴケムバイオ、レゴに識別力損うおそれ…商標登録取消」 | 3 |
| [IoT技術の特許出願現況] | 5 |
| 環境に優しいリチウムリン酸鉄の廃バッテリーリサイクル技術を世界初に開発 | 7 |



IP制度

優先審査制度等の変更

特許庁は、特許出願の優先審査の申請が急増したことにより、専門機関に先行技術の調査を依頼した場合など、早急な処理の必要性が低くなった場合には優先審査の対象から除き、優先審査に急を要する分野の支援を強化することを明らかにした。

具体的には、特許法施行令第9条第1項11号の優先審査の申請をしようとする者が、特許出願された発明に関して調査・分類専門機関のうち特許庁長が定めて告示した専門機関に先行技術の調査を依頼した場合であって、その調査結果を特許庁長に通知するよう当該専門機関に要請した特許出願及び第12号の次の各目

のいずれかに該当する者が行った特許出願 イ. 65歳以上の者、ロ. 健康に重大な異常があつて、優先審査を受けなければ特許決定又は特許拒絶決定まで特許に関する手続きができないと予想される者の事由が優先審査申請の事由から除かれる。

また、特許庁は、特許出願人による審査手続の遅延を防止するため、「特許決定の謄本が送達された日から特許庁長が再審査による特許の可否の決定を行った日までの期間」と、「特許拒絶決定の謄本が送達された日から特許拒絶決定に対して不服審判を請求した日までの期間」を「出願人によって特許権の設定登録が遅延した期間」に指定することにより、それぞれの期間を特許権の存続期間が延長される期間から除くようにし、分離出願をする場合には、関連事項を特許公報に掲載するよう特許法施行令を改正することを明らか

にした。上記内容は実用新案にも同様に適用される。

上記改正された施行令は2024年1月1日から施行されている。

人気製品の「デザインのコピー」が 難しくなる



関連デザインを出願できる期間が、1年から3年に延びた。通常、人気の製品は、デザインを少しずつ変えながら販売されるが、後続デザインまで権利範囲が広がったことで模倣品が減るものと期待される。

本人のデザインに対する優先権主張の要件が緩和されるなど、デザイン権者の権利を保護するデザイン保護法が、12月21日から施行されている。

詳細を見ると、まず関連デザインの出願可能期間を1年から3年まで延長して、企業の商標（ブランド）及びイメージづくりに貢献すると共に、競争力のあるデザインの保護を強化している。

企業は、製品の発売後に市場の反応が良ければ、デザインを一部変形して後続製品を開発・販売しているが、後続製品のデザインを関連デザインとして出願できる期間は、最初に出願したデザインの出願日から1年以内に制限されていた。このため、革新的なデザイン企業が、デザインの権利範囲を拡大して模倣や侵害を防止し続けるには限界があった。

次に、デザイン保護法上、新たに創作されたデザインでなければ、新規性がないという理由（新規性喪失）により登録を受けることができないが、公開から12ヶ月が経過していない本人のデザインに関しては、他の拒絶理由がなければ新規性喪失の例外が認められ、登録が受けられるようになった。

新規性喪失の例外に関する書類の提出時期および期限を規定した手続きの条項を削除し、柔軟性をもたすことで権利者に新規性喪失の例外が適用されるよう改善した。

これまでは、デザインが公示されてから12ヶ月以内の本人のデザインについては、出願できる時期（新規性喪失の例外主張時期）が限定されており、権利範囲確認審判・訴訟等の紛争で新規性喪失の例外を主張できないという制限があった。

また、正当な事由により期間（出願日から6ヶ月）内に優先権主張ができない場合は、2ヶ月の追加期間を付与し、優先権主張の追加手続きを設ける等規定を改善して、権利者が権益を得られるようにした。

今回の改正を通じて、関連デザインの出願可能期間の拡大により企業の固有デザインを保護し、企業の革新及び競争力の強化に貢献し、新規性喪失の例外主張の適用拡大、及び優先権主張手続きの規定を改善することで主要国の法制との調和を図り、正当な権利者に対する保護が強化できるものと期待される。



特許判例

大法院「レゴケムバイオ、レゴに識別力 損うおそれ…商標登録取消」

大法院が、コスダック上場企業『レゴケムバイオ (LegoChem Bio)』の登録商標が玩具のグローバル企業『レゴ (LEGO)』の商標識別力を損う(希釈化の)おそれがある旨の判決を下した。

大法院2部は、11月16日に『レゴ』が『レゴケムバイオ』を相手取って提起した商標登録無効訴訟上告審で商標登録を取り消すよう判決した原審を確定した旨、12月8日明らかにした。

大法院は、「商標法第34条第1項第11号の趣旨は、出所の誤認・混同のおそれがなくとも著名商標の識別力または名声を傷つけるおそれのある商標の登録を許容しないというもの」とし、「著名商標に化体(無形の権利を具体化すること)された顧客吸引力や販売力などの財産的価値を保護するための目的」とであると説明した。

さらに、「レゴケムバイオの登録商標中、独立して商品の出所表示機能が可能な要部は『レゴ (LEGO)』」であり、「これを、玩具会社であるレゴの商標と対比すると類似していると見ることができる」と判断した。

合わせて、「『レゴケムバイオ』の登録商標が玩具の『レゴ』の指定商品に使われた場合、単一の出所を表示する機能が損なわれるおそれがあるとみられる」として判決の理由について説明した。

これに先立ち、グローバルな玩具会社『レゴ』は、2015年にコスダック上場企業『レゴケムバイオ』が登録商標を出願したことで、特許庁に異議申し立てを行った。自身が使用してきた先使用商標とレゴケムバイオの登録商標が似ているため、混同を引き起こすおそれがあるという主張であった。

当該異議申し立てにより、レゴケムバイオが出願した登録商標の登録は拒絶された。だが、レゴケムバイオは、特許審判院に商標登録拒絶に対する不服審判を請求し、審判院はこれを受け入れて再審査することとなり、その結果、2018年にレゴケムバイオが提出した登録商標は、商標登録となった。

玩具会社のレゴは、特許審判院の決定に登録無効の審判請求をしたが、特許審判院はこれを受け入れなかった。これに対しレゴは、2020年に特許法院に特許審判院の決定取り消しを求める訴訟を提起した。

特許法院は、玩具会社レゴの申し立てを受け入れ、登録を無効にすべしとの判決を下した。

裁判部は、「レゴの先使用商標と本事件レゴケムバイオの登録商標の要部である『レゴ (LEGO)』は、全体的に類似している」とし、登録を無効決定した理由を明らかにした。

さらに、「レゴケムバイオの登録商標は、商標法第34条第1項第11号後段の識別力を損うおそれのある商標に該当するため、登録は無効となるべき」と判断した。

商標法第34条は、第1項は商標登録を受けられない事由について明示しており、第11号後段では、『その識別力または名声を損うおそれのある商標』は使用できないよう制限している。

レゴケムバイオの上告で行われた大法院の上告審でも、裁判部は上告を棄却した。レゴケムバイオの登録商標が、玩具会社レゴの識別力を損うおそれがあるという趣旨であった。

裁判部は、「ここでいう『識別力を損うおそれ』とは、『他人の著名商標が有する単一の出所を表示する機能を損うおそれ』を意味する」と説明した。

さらに、「『損傷するおそれ』については、登録商標と著名商標の同一・類似の程度、著名商標の認知度と

識別力の程度、登録商標の出願人が登録商標と著名商標との間の連想作用を意図していたか否か、登録商標と著名商標との間に実際連想作用が生ずるか否かなど総合して判断しなければならない」と述べた。

大法院の関係者は、「登録された商標が商標法第34条第1項第11号後段の『他人の著名な商標が有する識別力を損うおそれのある商標』に該当し、その登録が無効になるべきと見た最初の事例」であると強調した。

また、「『識別力を損うおそれ』の意味について明示的に説示し、『識別力を損うおそれのある商標』に該当するか否かを判断する具体的な基準を提示した」と付け加えた。



紛争

『トルネードボトル』テラビール、
米国輸出の危機…ハイト真露、
個人の発明家が足かせに

ハイト真露(HITEJINRO)のビール、「テラ(TERRA)」の象徴である『トルネードボトル』が特許紛争に直面して危機にさらされている。テラのトルネードボトルが、韓国の特許侵害訴訟で勝訴して2年8ヵ月(2023.12月時点)たつが、今回、激戦地が韓国から米国へと移る模様だ。

米国の知的財産の価値評価企業である『Ocean Tomo』は、2023年11月17日からトルネードボトルに関する特許権について競売をはじめた。特許権者は韓国人のA氏で、2008年にトルネードボトルを発明して米国で特許を3件出願している。このうち2件は登録され、1件は出願の状態にある。

Ocean Tomoは、当該特許について、瓶の内部の周囲に拡張されるトルネード状の模様の瓶に関する技術だと説明した。トルネードボトルは、内部の液体の流れを制御して危険な噴出を制御するという原理だ。瓶をねじり圧縮して体積を減らし、埋立地やリサイクルに占める空間を減らすことができるとのこと。特許請求の範囲は、ビール・ワインなどの酒類及び水・炭酸飲料・スポーツ飲料などで、ガラス、プラスチック及びアルミニウム素材の瓶全てを含む。

競売には48社が参加し、トルネードボトルに関する特許を取るために、グローバルな食品会社が大量入札に参加した。既に発売されている製品が、A氏の特許を侵害する可能性が高いためだ。特許不実施主体(NPE)は、特許侵害訴訟で収益を得るためにトルネードボトルの特許権の確保に乗り出した。Ocean Tomoも業界の状況を考慮し、トルネードボトルの特許について1年6ヶ月の間、内外の専門家による価値評価を経て、当該特許の経済的価値が高いと判断し競売に着手した。

入札には、CASSを生産するOBビールの親会社で世界最大の醸造会社であるAB InBevも参加している。AB InBevは、子会社SABMillerの「ミラー・ライト」ビールがA氏の特許に遮られトルネードボトルの製作を中断した経緯がある。SABMillerは、ガラス瓶製造メーカのOwens-Illinoisからビール瓶を納品されているが、トルネードボトルの製造工程に対する特許を保有しているにもかかわらず、デザインに対する特許がないため製作に支障をきたしている。

AB InBevは、中断されたトルネードボトルの製造・生産の再開はもちろん、米国内の他のトルネードボトル製品



に対して特許侵害訴訟を提起する可能性が高い。2021年から米国にテラを輸出しているハイト真露も、今回の特許紛争は避けられないだろう。

ハイト真露は、すでにトルネードボトルをめぐる韓国内で特許紛争にあっている。韓国でもトルネードボトルの特許を登録したA氏が、テラが自らの特許を侵害しているとし、ハイト真露を相手に問題を提起した。これに対し、ハイト真露は、2019年に特許審判院に権利範囲確認審判訴訟を請求した。

当時、特許審判院は、A氏の特許は瓶の中の内容物が回転しながら排出するようにデザインされ、テラは瓶の審美感のためにトルネード模様デザインされているので、特許権が侵害されていないと判決した。また、A氏の特許に対して「進歩性がない」として特許無効判決まで下した。同判決は、特許法院と大法院を経て2021年に最終確定された。

しかし、米国での特許紛争の様相は、韓国とは異なるものと特許業界では見ている。A氏が韓国に登録した特許は1件のみで、請求項は5項に過ぎず多少不十分な部分があった。一方、米国では特許2件が登録され1件が出願されたが、請求項が18から20あって権利範囲も広く具体的だ。Ocean Tomoは、これに先立ち繰り広げられていた韓国の特許紛争により、今回の競売にハイト真露は参加できないという方針を立てている。

業界では、「韓国で無効判決が出たからといって結果は予断できず、請求項や関連の法理を見なければならぬ」とし、「米国は、特許に対してより保護的であるため有利な可能性もある」との見方で、米国の特許紛争において韓国のような結果を期待するのは難しいのではないかと分析している。



- 世界のIoT基盤による事故予防の特許出願、10年間で年平均10.8%増加
- サムスン電子4位、LG電子5位など多出願人の上位に韓国出願人が多数

特許庁は、IoT技術に基づく事故予防に関する世界の特許出願が、過去10年(2012~2021年)で年平均10.8%と着実に増加していることを明らかにした。

IP5に出願されたIoT基盤の事故予防技術の特許を分析した結果、2012年には1,348件に過ぎなかったが、10年間に年平均10.8%増加し、2021年には3,406件に達している。

細部を類型別にみると、産業安全分野が39.9%で最も多く、子供のケア(29.5%)、老人のケア(23.6%)、学校の安全(11.6%)の順となっている。産業安全分野は、年平均増加率も16.8%で最も高かったが、過去10年間に4倍程増えていた。その他の分野でも、年平均7%前後の高い増加率を示している。

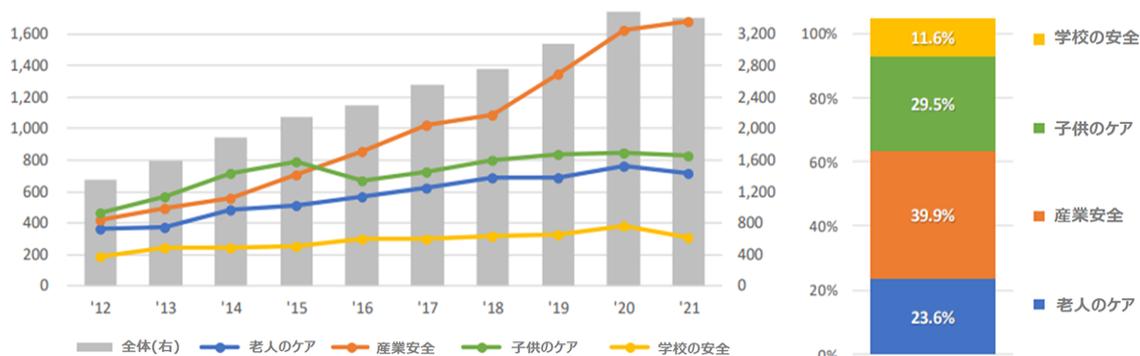
これは、感知器に微小電子機械システム(MEMS)が適用され、低コストで小型化された感知器が普及し、広帯域IoT通信伝送技術の発達によって質の高いサービスが可能となったためと分析される。また、高齢化が早まり非対面が日常化する時期を経て、社会福祉分野でIoTサービスに対する要求が増えたことも、大きく影響したものと見られる。

同分野の多出願人には、IBM(231件)、フィリップス(159件)、グーグル(108件)が1位~3位、4位サムスン電子(85件)、5位LG電子(84件)、6位韓国電子通信研究院(80件)、7位大韓民国政府(75件)が入っている。

添付1：IoT基盤の事故予防技術、特許出願動向(類型別)

<細部の類型別特許出願動向>

*IP5特許庁に出願された世界の特許出願



| | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | 合計 | CAGR ('11→'20) |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|----------------|
| 老人のケア | 364 | 371 | 487 | 516 | 567 | 628 | 692 | 687 | 762 | 712 | 5,786 (23.6%) | 7.7% |
| 産業安全 | 415 | 492 | 558 | 707 | 860 | 1,021 | 1,089 | 1,351 | 1,625 | 1,680 | 9,798 (39.9%) | 16.8% |
| 子供のケア | 465 | 570 | 715 | 790 | 669 | 730 | 802 | 838 | 848 | 825 | 7,252 (29.5%) | 6.6% |
| 学校の安全 | 183 | 243 | 247 | 254 | 299 | 301 | 315 | 325 | 382 | 306 | 2,855 (11.6%) | 5.9% |
| 全体 | 1,348 | 1,586 | 1,883 | 2,152 | 2,296 | 2,551 | 2,761 | 3,083 | 3,480 | 3,406 | 24,546 | 10.8% |

添付2：IoT基盤の事故予防技術、主な多出願人

| 順位 | 出願人名 | 国籍 | 合計 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|-------------------------|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | IBM | 米国 | 231 (0.94%) | 6 | 15 | 9 | 24 | 33 | 54 | 38 | 25 | 14 | 13 |
| 2 | フィリップス | オランダ | 159 (0.65%) | 5 | 5 | 12 | 18 | 26 | 32 | 23 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | グーグル | 米国 | 108 (0.44%) | | 10 | 30 | 20 | 8 | 11 | 9 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | サムスン電子 | 韓国 | 85 (0.35%) | 3 | 11 | 10 | 5 | 11 | 11 | 6 | 10 | 12 | 6 |
| 5 | LG電子 | 韓国 | 84 (0.34%) | | 2 | 5 | 11 | 8 | 10 | 2 | 25 | 17 | 4 |
| 6 | 韓国電子通信研究院 | 韓国 | 80 (0.33%) | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 12 | 9 | 5 | 10 | 10 |
| 7 | 大韓民国政府 | 韓国 | 75 (0.31%) | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 11 | 23 |
| 8 | Honeywell | 米国 | 73 (0.30%) | 1 | 7 | 4 | 8 | 15 | 6 | 10 | 11 | 7 | 4 |
| 9 | Afero, Inc. | 米国 | 73 (0.30%) | | | | 32 | 12 | 10 | 7 | 8 | 4 | |
| 10 | Panasonic IP Management | 日本 | 70 (0.29%) | | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 |
| 17 | 韓国電力公社 | 韓国 | 58 (0.24%) | 2 | 2 | 1 | | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 | 16 |
| 25 | 大宇造船海洋 | 韓国 | 44 (0.18%) | 4 | 7 | 9 | 8 | 3 | | | 5 | 5 | 3 |
| 39 | 現代自動車 | 韓国 | 31 (0.13%) | 1 | 4 | | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 |



最新技術

環境に優しいリチウムリン酸鉄の廃バッテリーリサイクル技術を世界初に開発

韓国地質資源研究院 (KIGAM) は、資源活用研究本部の研究チームが低温乾式リサイクル技術を適用した「リチウムリン酸鉄 (LFP) の廃リチウムイオンバッテリーのリサイクル技術」を開発したと明らかにした。放電した廃リチウムイオンバッテリーを選別工程なしに破碎した後、1200°C以下で部分熔融してブラックマス (black mass・リチウム95%以上分離、黒鉛含有量3%以下) と黒鉛を分離・回収 (80%以上) 可能な世界初の環境に優しい低温乾式リサイクル技術だ。

現在、廃バッテリーリサイクル技術は、大半がNMC (ニッケル・コバルト・マンガン) やNCA (ニッケル・コバルト・アルミニウム) バッテリー系列に適用される。

特に、機械的な破碎・粉碎→乾燥→物理的選別→熱処理後に湿式工程を経るか、窒素または大気中で1400°C以上の乾式工程で処理した後、湿式工程を通じてリサイクルしている。

研究チームが開発した技術は、リチウムリン酸鉄系列に適用した廃バッテリーのリサイクルにおける中核技術で、廃バッテリーの選別工程なしに単純な破碎のみを行うという長所がある。

窒素ではなく一般的な大気1200°C以下で部分熔融して黒鉛含有量を大幅に減らしたブラックマスと黒鉛の分離回収が可能だ。

特に化学物質を使用しないので、残渣であるスラグが排出されず、従来の技術より200°C以上工程温度を下げて二酸化炭素の排出を画期的に低減した環境に優しい乾式工程技術だ。

集電体であるアルミニウムと銅、アルミニウム-銅合金の融解点が比較的低い特性を用いて、NCM、NCAバッテリーにも適用が可能だと研究チームは説明した。

エネルギーの集約的溶解過程が必要なく、現在常用中の熔融還元工程よりも運用がかなり容易であり、低温なので施設の投資費用が安くなるという長所もある。

研究チームは、リサイクル工程のシンプル化、運営費の削減などを通じて環境にやさしく低コストなりチウム、コバルト、ニッケル化合物などを回収できる基盤技術及びびインフラを提供し、多様な事業化を通じたエコ資源のリサイクル好循環システムの構築にも貢献するものと期待している。

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