

NewsLetter

| GENERAL TOPICS

- 1 サムスン電子、平沢に世界最大の半導体ライン建設+メモリ半導体で実績防御
- 2 2014年、知識財産権出願、4年連続増加
- 3 特許無効確定後の特許権者と実施権者との関係
- 4 公取委、「知的財産権の不当な行使に対する審査指針」の改正
- 8 補正案レビュー制度の紹介
- 10 分割出願及び新規性擬制制度

| PATENTS

- 11 モノのインターネット特許出願、4年間7倍増
- 11 LG電子、Googleと2023年まで特許共有する
- 12 LED照明、中企適合業種から除外
- 12 最近10年間、国内医薬品の特許出願動向
- 13 許可-特許連携制度に係る改正薬事法、2015年03月15日から施行

| TRADEMARKS

- 14 マドリッド国際出願人の国際事務局を通じたの指定商品減縮申請時の留意事項
- 15 立体的形状と文字等が結合した立体商標の識別力有無の判断基準

| GENERAL LAW

- 16 デザイン権登録後に相当期間にわたりデザイン権を行使しなかった場合、デザイン権侵害禁止仮処分における保全の必要性は認められない

GENERAL TOPICS

GENERAL TOPICS

サムスン電子、平沢に世界最大の半導体ライン建設 + メモリー半導体で実績防御

1. サムスン電子、平沢に世界最大の半導体ライン建設)

サムスン電子は、京畿道平沢市の高德国際化計画地区産業団地に15兆6000億ウォンを投資し、当初の予想より約1年早めて先端半導体生産ラインを造成することにしたと明らかにした。2017年下半期の完工及び稼働を目指し、来年初めに着工の予定。サムスン電子はこの敷地に、メモリー半導体又はシステム半導体生産ラインを建設する計画である。

これは、単一の半導体施設投資としては歴代最大規模である。

サムスン電子は今回の投資により、器興、華城、平沢につながる世界最大規模の最先端半導体クラスターを構築する方針である。メモリー半導体部門の世界1位のサムスン電子は、現在、器興、華城工場でメモリー（Dラム+ NANDフラッシュ）・システム半導体、米国オースティン工場でシステム半導体、中国西安工場でNANDフラッシュをそれぞれ生産している。

政府も今回の投資誘致のためのTFチームを

構成し、サムスン電子の早期投資誘致のために電力、用水などのインフラ支援と投資関連の問題点の積極的な解決につとめた。政府は、先ず半導体ラインの造成のために当初の計画より1年以上早めた2016年末から電力を供給することにし、安定的な用水の供給にも積極的に支援する方針である。

かかるサムスン電子の動きは、実績下降の危機の中でも積極的な投資を通じてビジネスチャンス先取りし、情報技術（IT）市場の主導権を強化するための戦略と分析される。

2. サムスン電子、メモリー半導体で実績防御

サムスン電子が世界最強のDラムとNANDフラッシュを前面に出して半導体事業の収益性強化に本格的に乗り出している。これは、これまで実績成長を導いてきたスマートフォンの販売が減少し、実績が悪化したため、他の成長エンジンである半導体によりバランスを取ろうとする戦略であるという分析が出ている。

サムスン電子は、今年3月、世界初の20ナノメートル（nm・1nm=10億分の1m）工程を適用したPC Dラムである4Gb（ギガビット）DDR3 Dラムの量産に入りながら、1年6ヶ月ほど中断された微細工程競争に火を付けた。サムスン電子は、両大メモリー半導体製品であるNANDフラッシュでも微細工程の

GENERAL TOPICS

改善を通じた生産効率の競争を加速化させている。サムスン電子は8月、生産効率を従来品より2倍に高めた「第3世代V NAND」製品を初めて紹介した。この製品には垂直構造のNANDフラッシュ（V NAND）としては初めてTriple Level Cell（TLC）と呼ばれる「3ビット」技術までを適用した。サムスン電子は昨年赤字が続くシステム半導体事業にも、最近徹底した収益性中心の戦略を設けたとされている。

業界の一部では、サムスン電子の全営業利益で半導体事業部が占める割合が、早ければ今年第3四半期から50%以上に高くなり、スマートフォンを担当するITモバイル（IM）部門を追い越す可能性があるとしている。

2014年、知識財産権出願、4年連続増加

61個産業分野のうち「タバコ製造業」の特許出願、54.1%増加

－「2014年度の知的財産動向」、産業分野別の統計、初の発表－

（出願現況）特許庁が発表した2014年、知的財産の統計動向によれば、2014年の特許、実用新案、デザイン、商標等、知的財産権の出願は総434,047件で、前年比3,883件（+0.9%）増加し、

権利別には特許（+2.8%）と商標（+1.7%）は小幅増加し、デザイン（△3.9%）と実用新案（△16.3%）は減少した。

（長期傾向）2008年～2010年のグローバル金融危機以降、景気の回復に応じて、特許出願も2011年～2013年まで急激に増加し、2014年に増加傾向が多少鈍化したが、4年連続増加したことが分かった。

（国際動向）このように、特許出願増加傾向が鈍化する現象は、世界的な傾向であって、5カ国特許庁（IP5）も同様の様相を見せている。米国と日本は2014年の特許出願がそれぞれ△2.1%、△0.7%減少し、欧州は2010年の特許出願が15万件を超えた後、小幅の増減を繰り返しており、停滞した様相（+1.7%）を示している。ただし、中国の場合、例外的にグローバル企業の中国への出願増加により毎年大幅の増加傾向を見せている。（※1月現在、2014年の出願実績未発表）

（出願類型別）2014年に特許出願された特許全体を類型別に調べてみると、学校法人（+15.4%）、中小企業（+7.1%）は産・学協力共同研究の活性化及び創造経済の本格的な推進に伴う新規ビジネスの創出努力などで特許出願が増加したのに対し、公共部門及び大企業の特許出願は2014年のR&D投資規模が増加（政府：17.7兆ウォン、+5.1%、民間：推定59.5兆ウ

GENERAL TOPICS

オン、+ 12.7%)したにもかかわらず、△8.4%、△1.8%減少した。

(多出願現況) 各類型別の多出願人を調べてみると、大企業の場合、サムスン電子7,574件、中堅企業はHalla Visteon Climate Control Corp. 523件、(株)ネクストタイム393件、大学は韓国科学技術院1,023件、公的研究機関は韓国電子通信研究院2,165件を出願し、各類型別の特許出願1位を記録した。

(産業分野別) 特許庁は、既存の国際特許分類(IPC)の他にも、今年初めて産業分野別の特許出願統計情報を提供しているが、61個の産業分野のうち「コンピュータプログラミング・情報サービス業」(14,929件)、「オフィス以外の一般機械製造業」(14,526件)、「通信及び放送装備製造業」(12,952件)の順に特許が出願された。出願増加率が高い産業分野としては、タバコ製造業(+54.1%)、船舶製造業(+31.7%)、洗剤及び化粧品製造業(+30.7%)の順であり、特に「タバコ製造業」の急激な出願増加はタバコ値上げにより、電子タバコに対する出願の増加によるものと分析される。

特許無効確定後の特許権者と実施権者との関係

大法院2014.11.13. 宣告、20

12ダ42666 (本訴)、2012ダ42673 (反訴)

1. 概要

韓国特許法第133条第3項は「特許を無効とするという審決が確定されたときは、その特許権は最初からなかったものとみなす」と規定している。これにより、特許が無効となった場合、締結された実施契約まで最初からなかったものとされるのか、すなわち無効とされるのかについて意見がまちまちだった。最近、大法院は特許無効による実施料の返却と錯誤を理由として実施契約を取り消すことができるかどうかを判示したので、以下の通り紹介する。

2. 特許発明の実施契約の締結以後、契約の対象となった特許の無効が確定した場合、特許権者が実施権者から既に支給された特許実施料を不当利得として返却する義務があるかどうか

特許発明の実施契約が締結された後、その契約対象である特許の無効が確定すれば、特許権は特許法第133条第3項の規定に基づいて原則的に最初からなかったものとみなされる。

しかし、特許発明実施契約の目的となった特許発明の実施が不可能な場合ではない限り、特

GENERAL TOPICS

許無効の遡及効にもかかわらず、かかる特許を対象として締結された特許発明実施契約がその契約の締結当時から原始的に履行不能状態にあったと言うことはできないが、特許無効が確定すれば、そのときから特許発明実施契約は履行不能状態に陥ると言わなければならない。

従って、特許発明実施契約締結以後に特許の無効が確定しても、前述したように特許発明実施契約が原始的に履行不能状態にあったか、その他に特許発明実施契約自体に他の無効事由がない限り、特許権者が特許発明実施契約に基づいて実施権者から既に支給された特許実施料のうち特許発明実施契約が有効に存在した期間に相応する部分を不当利得として実施権者に返却する義務があると言うことはできない。

3. 特許発明実施契約締結以後、契約の対象となった特許の無効が確定した場合、錯誤を理由として特許発明実施契約を取り消すことができるかどうか

特許発明実施契約締結以後に契約の対象である特許の無効が確定しても、その特許の有効性が契約締結の動機として表示され、それが法律行為の内容の重要部分に該当するなどの事情がない限り、錯誤を理由として特許発明実施契約を取り消すことはできない。

4. 結論

この大法院判決は特許が無効になったとしても、特別な事情なしに最初から契約がなかったものとするのではなく、特許無効審決が確定された時点で契約解除事由が発生したのものとして取り扱った点に意義がある。ただし、本判決は全員合議体判決ではないので今後特許無効による実施契約の取り扱いに対し大法院がどのような態度を取るのかに注目する必要がある。

公取委、「知的財産権の不当な行使に対する審査指針」の改正

公正取引委員会は「知的財産権の不当な行使に対する審査指針」を改正し、12月24日（水）から施行した。

今回の審査指針の改正により、最近知的財産権（以下で知財権）分野で目立つ特許管理専門会社（Non-Practicing Entity、以下でNPE）と標準必須特許権者の特許権乱用行為などの合理的な法執行の準拠を設け、－知財権の行使に関する一般的な審査原則と乱用行為類型の体系を改編し、関連市場の追加など、相当数の内容を補完した。

GENERAL TOPICS

1. 主要改正内容

イ. 特許管理専門会社について 定義規定の新設

○ N P E という用語を「特許管理専門事業者」と称し、定義規定*を設ける。

*特許技術を用いた商品の製造・販売又はサービスの供給はせず、特許を実施する者等に対する特許権の行使を通じて収益を創出することを事業活動とする事業者 N P E の乱用行為を5つの類型に具体化して例示

① 過度な実施料賦課

▶ 通常取引慣行に照らしてみると、著しく不合理な実施料を賦課する行為

- 製造活動をしない特許管理専門事業者は、過度の実施料を賦課する誘因や能力があるだけに、一般の特許権者の行為よりも不当な行為と判断される可能性が大きいと明示し、

- 実施料が合理的であるか否かに対する判断基準*を提示する。

*特許の客観的な技術的価値、特許権者が他の実施権者から受け取る実施料、類似の特許について実施権者が支払う実施料、実施許諾契約の性質と範囲、実施許諾期間、当該特許を用いて生産した製品の収益性など

② F R A N D 条件の適用否認

▶ 第三者から取得した特許権に対し、不合理な実施料を賦課しながら、従来の特許権者に適用されていた F R A N D 条件の適用を否認する行為

③ 不当な合意

▶ コンソーシアムにより特許管理専門事業者を設立した複数の事業者がコンソーシアムに参加していない事業者の特許の実施許諾を不当に拒否するか、差別的な条件で実施契約を締結することに合意する行為

④ 不当な特許訴訟の提起及び訴訟提起の脅威

▶ 相手が特許管理専門事業者の特許権行使に対応するために必要となる重要な情報を隠蔽または欠落させたり、誤認を誘発するなどの欺瞞的な方法を使って特許訴訟を提起したり、特許侵害警告状を発送したりするなどの行為

⑤ 私拿捕船行為

▶ 特許権者が特許管理専門事業者の特許権を移転し、特許管理専門事業者に他の事業者に対して①、②などの行為をさせる行為

ロ. 標準必須特許について

定義規定の新設

○ 標準必須特許 (S t a n d a r d - E s s e n t i a l P a t e n t 、 S E P) の定義規定*を設ける。

*標準技術を具現するための特許であって、標準技術を必要とする商品の生産、またはサービスの提供のために実施許諾を必須とする特許

標準必須特許権者の侵害禁止請求に関する内容を追加

GENERAL TOPICS

※侵害禁止請求とは、特許侵害を主張しつつ、商品の生産、使用、販売又は輸入の禁止を要求することで、金銭的賠償のみを要求する損害賠償請求よりも非常に強力な手段である。

○FRAND条件で実施許諾することを確約した標準必須特許権者が実施許諾を受ける意思のある潜在的実施権者（willing licensee）に対して侵害禁止請求を提起することは特許権乱用行為になり得ると規定する。

*FRAND（Fair, Reasonable And Non-Discriminatory）：標準必須特許は、公正にして合理的かつ非差別的な条件で第三者に実施を許諾すべきだという原則

○特に、標準必須特許権者が潜在的実施権者と実施許諾のために誠実に交渉せず、侵害禁止請求を提起する行為は、不当な行為として判断される可能性が大きいと明示し、

-標準必須特許権者が誠実に交渉したかどうかに対する判断基準*を設ける。

*公式的交渉を提案したか否か、交渉期間が適切であったか否か、提示した実施許諾条件が合理的かつ非差別的であったか否か、交渉難航時に仲裁を模索したか否かなどを総合的に考慮する。

○併せて、侵害禁止請求が不当な行為と判断される可能性が低い場合*も例示する。

*潜在的実施権者が裁判所や仲裁機関の決定に従うことを拒否する場合のように、実施許諾を受ける意思がないと認められるか、潜在的実施権者の破産等により損害賠償を期待し難い場合等

新しい類型の標準必須特許権者の乱用行為を追加

○FRAND条件による実施許諾を不当に回避又は迂回するか、実施権者の特許権の行使を不当に制限する行為などを追加する。

八. 審査原則及び乱用行為類型の体系改編について

知財権行使の「一般的審査原則」に関する内容を補完・追加する。

①公正取引法の適用が排除される知財権の正当な行使に対する判断基準を明確にする。

-外形上、知財権の正当な行使に見えても、その実質が知的財産制度の本質的目的に反する場合は、正当な行使と認めることができず、

-正当な行使であるか否かは、特許法等の関連法令と当該知財権の内容、当該行為が関連市場に及ぼす影響を総合的に考慮して決定すると規定する。

GENERAL TOPICS

② 現行の不公正取引行為中心の審査指針を市場支配的地位の乱用行為中心に転換する。

- 事業者が単独で知財権を行使する場合には、その事業者が市場支配力を保有する場合に限って審査指針が適用されると規定する。

* 知財権の行使が不公正取引行為に該当するか否かは、「不公正取引行為審査指針」を適用して判断する。

③ 知財権と市場支配力の関係及び知財権行使の競争を促す効果を明示する。

- 知財権保有者だからと言って市場支配力がすぐに推定されるわけではないこと、及び市場支配力の有無は、該当技術の影響力、代替技術の有無、関連市場の競争状況などを総合的に考慮して決定すると規定する。

- 知財権の行使は、製造コストの低減、新商品の開発、技術革新の誘因向上、研究開発への投資増大などの競争を促す効果があることを明示する。

④ 知財権行使の関連市場に革新市場を追加する。

- 知財権の行使が新しい商品や改良された商品又はプロセスを開発する競争に影響を与える場合、商品市場及び技術市場とは別に革

新市場*を考慮し得ると明示する。

* 完全に新しい商品又はプロセスを開発するか、既存の商品又は工程を改良するための研究開発（R & D）活動に関する市場

知財権行使の乱用行為類型の体系に対する調整・補完等

① 法違反行為の類型を特許権取得から行使（訴訟、実施許諾等）の順序に段階的に提示する体系に改善する。

- グラントバック（Grant back）*を通じた特許権取得が法違反になるか否かの判断基準**を提示する。

* 特許権者がライセンス契約を締結するに当たり、実施権者が実施許諾に関する技術を改良する場合、その改良された技術を自分に譲渡又は実施許諾できるようにすること。

** グラントバックが排他的であるか否か、グラントバックの存続期間、グラントバックに対する実施料が無料であるかどうか等

- 訴訟を通じた特許権の行使*に関する法違反の判断基準の補完等

* 欺瞞的に取得した特許を根拠として特許侵害訴訟を提起するか、他の事業者の事業活動を妨げる悪質な意図で特許侵害訴訟を提起する場合、乱用行為の可能

GENERAL TOPICS

性が大きいと明示する。

現行審査指針	現行審査指針
1. 実施許諾の一般 イ. 実施許諾の対価 ロ. 実施許諾の拒絶 ハ. 実施範囲の制限 ニ. 実施許諾の際に不当な条件の賦課	1. 特許権の取得 イ. 主な営業部分にあたる特許権の譲受 ロ. グラントバック (Grant back)
2. パテントプール及び相互実施許諾 イ. パテントプール ロ. 相互実施許諾	2. 訴訟を通じた特許権の行使
3. 技術標準に関する特許権の行使	3. 実施許諾 イ. 実施許諾の対価 ロ. 実施許諾の拒絶 ハ. 実施範囲の制限 ニ. 実施許諾の際に条件賦課
4. 特許訴訟の乱用	4. 特許プールと相互実施許諾 イ. 特許プール ロ. 相互実施許諾
5. 特許紛争過程の不当な合意	5. 標準技術に関する特許権の行使 イ. 標準技術に関する特許権行使の一般 ロ. 標準必須特許権者の侵害禁止請求
6. 主な営業部分にあたる特許権の譲渡	6. 特許紛争過程の合意
	7. 特許管理専門事業者の特許権の行使

②パッケージ実施許諾 (Package Licensing) *するとともに、不必要な特許を一緒に購入するように強制することは、抱き合わせ販売に当たり得ると明示する。

*一つまたは密接な関連のある複数の特許を実施許諾するとともに、多数の特許を一緒に実施許諾すること

2. 期待効果・今後の計画

今回の改正により、知財権の乱用行為に関する公正取引法執行の一貫性と予測可能性が高まるものと期待される。

○併せて、知財権の乱用行為に関する事業者の認識を高め、法違反行為の予防にも寄与することが期待される。

特に、NPEとグローバル企業の特許権を通じた独占力乱用行為を効果的に規律することができる基盤を設けて、多くの国内企業が特許権乱用行為から保護を受けられることが期待される。

○また、知財権分野における公正な取引秩序の確立により、IT等、新成長分野における技術革新を促進する効果もあると予想される。

公取委は、今回の審査指針の改正を通じて、補完された制度に基づき、特許権乱用行為を積極的に監視する計画である。

補正案レビュー制度の紹介

2014年12月31日に改正された特許庁審査基準によって、補正案レビュー制度と拒絶理由再通知制度が今回に新たに導入された。

1. 補正案レビューの概要

補正案レビュー制度は、出願人が通知された拒絶理由に対応した最終補正書を提出する前に、審査官との面談を通じて補正案に関する意見を取り交わすことで、出願人は特許決定可能

GENERAL TOPICS

性を高め、審査官は正確な審査を図るための制度である。

2. 補正案レビューが申請できる出願

補正案レビューは審査官が拒絶理由を通知した出願のうち、意見書提出期間満了日の1ヶ月前になる日までに補正書又は補正案を記載した意見書を提出した全ての出願を対象とする。

3. 補正案レビューが申請できる者

補正案レビューが申請できる者は出願人又は代理人である。

4. 補正案レビュー面談に参加できる者

補正案レビュー面談に参加できる者は出願人、代理人である。代理人を選任した出願の場合、代理人は必ず面談に参加すべき。一方、発明者も面談に参加することができるが、その場合は出願人、代理人と一緒に参加すべき。

5. 補正案レビュー面談の内容

補正案レビュー面談で議論される事項は、出願人が事前に提出した補正案に基づいて通知された拒絶理由を解消し、適正な権利範囲の確保に役立つ全ての事項である。

6. 補正案レビューの申請手続き

補正案レビューは拒絶理由通知書による補正書提出期間満了日から1ヶ月前になる日までに申請しなければならない。また、出願人又は代

理人は、補正案レビュー申請時に説明資料等の準備期間と審査官の補正案検討期間を考慮して、補正案レビュー申請日から2週間後かつ3週間以内(面談可能期間)で面談希望日を選択して希望面談時間と一緒に記載しなければならない。

7. 補正案レビュー決定

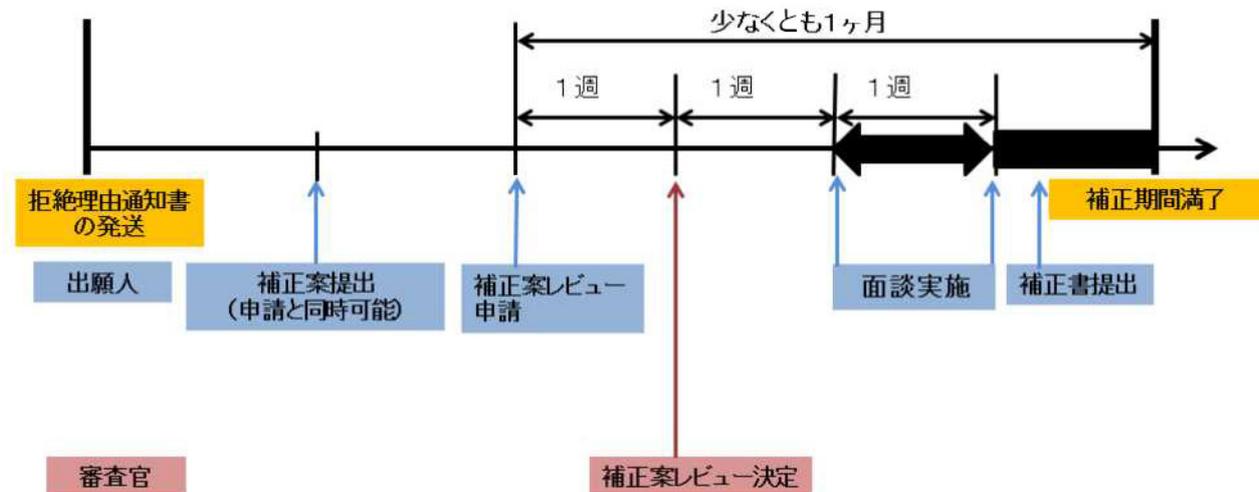
補正案レビュー申請がある場合、審査官は面談申請日から7日以内に補正案レビュー申請を決定又は差し戻す。

8. 補正案レビュー面談後の手続き

該当面談後、代理人(代理人が選任されない場合、出願人)は、打ち合わせた補正方向を反映して補正書を作成することになる。審査官は、代理人(出願人)によって提出された補正書及び意見書、面談記録書に記録された内容(打ち合わせた補正方向の内容等)を参考に審査を進める。

GENERAL TOPICS

9. 補正案レビュー制度の手続き図



分割出願及び新規性擬制制度

2015年01月、国会を通過して2015年01月28日付で公布された改正特許法によって公知例外主張補完制度及び登録決定以後の設定登録期間分割出願制度が新たに導入された。当該制度は公布から6ヶ月となる2015年07月29日から施行される予定である。

1. 公知例外主張補完制度の導入（特許法第30条第3項新設）

(1) 改正前

発明者又はその承継人が当該発明を「公知」した後、12ヶ月以内に同一の発明について特許出願をした場合は、例外的に公知されないものとみなして、特許を受けることができるようになっている。ところで、このような公知例外の適用を受けるためには、特許出願する時点でこれに対する意思表示を出願書に記載し、30日以内に証

明書類を提出しなければならない。

(2) 改正後

出願人が出願時に公知例外主張をしなくても、明細書又は図面を補正できる期間又は特許決定謄本の送達日から設定登録前の3ヶ月まで、出願時にしなかった公知例外主張をするか、これを証明できる書類を補完することができるようになる。

本改正規定は、当該法律施行後に出願された特許出願から適用する。

2. 登録決定後に設定登録期間分割出願制度の導入（特許法第52条第1項第3号の新設）

(1) 改正前

改正前の特許法によれば、分割出願可能時期は明細書補正可能期間に制限されていた。

(2) 改正後

改正法によれば、「明細書又は図面を補正する

PATENTS

ことができる期間」の他にも、特許決定謄本の送達日から設定登録前の3ヶ月まで分割出願することができるようにして、分割出願可能期間を拡大する。

本改正規定は、当該法律施行後、第66条による特許決定又は第176条第1項による特許拒絶決定取消審決（特許登録を決定した審決に限定するが、再審審決を含む）謄本の送達を受けた特許出願から適用する。

PATENTS

モノのインターネット特許出願、4年間7倍増

複数のモノ（thing）からなる情報を共有するコンピュータネットワークを意味するモノのインターネット（IoT：Internet of Things）が情報技術（IT）融合技術の代表格として注目されるようになり、関連特許出願も急増した。22日特許庁によれば、2009年に33件に過ぎなかったIoT関連技術の特許出願は、2013年に229件で、わずか4年で7倍近くに増えた。これは2008年から行われているIoTに対する活発な国際標準化と政府のIoT産業育成政策強化に支えられたものと解釈される。

技術分野別には、接続制御、資源割当、電力削減など、IoT機器間ネットワーク制御及び

管理技術が全体の68.0%で最も多く、その後はスマートカー・ヘルスケア・スマートホームなど、IoTサービス関連技術（16.5%）の順であった。

出願人別では、KT、サムスン電子、LG電子などの国内大企業の割合が60%に達した。これは、大企業が飽和状態であるスマートフォンサービス市場の新規収益創出方案の一環として、IoTに大きな関心を持って技術開発に乗り出した結果と解釈される。韓国電子通信研究院（ETRI）など、国内研究機関の出願割合も22.3%に達した。

LG電子、Googleと2023年まで特許を共有

LG電子は、Googleと幅広い事業・技術分野で特許共有（クロスライセンス）契約を締結したと5日明らかにした。今回の契約は、2006年のモバイルサービスを骨子とした戦略的提携締結に続く後続決定である。両社は既存の特許はもちろん、2023年まで今後10年間出願する特許を共有する。

LG電子は、今回の契約をきっかけに、スマートフォン運用システム（OS）であるアンドロイド、データ処理、通信、情報セキュリティなどのGoogleの特許を自社スマートフォン、タブレットPC、ウェアラブル（着用型）スマート機器、モ

PATENTS

ノのインターネット（I o T）などの事業分野で活用することができ、Googleは、ハードウェア事業を強化し、モバイル機器市場でアンドロイドOSの主導権を安定させることができると業界は予想している。

L G電子は、2011年と2012年にそれぞれソニー及びL G イノテック・オスラムと特許共有契約を締結した。L G電子のこのような継続的な特許共有契約は、次世代の収益源発掘で特許訴訟の負担を減らすきっかけになるものと思われる。

LED照明、中企適合業種から除外

LED（発光ダイオード）照明が中小企業適合業種から除外される。大企業のLED照明市場への進入を禁止していた適合業種規制により産業が委縮し、外国企業に市場が奪われてしまったためだ。国内市場でバルブ型など一部の製品のみ販売することができた大企業が今後は街灯、蛍光灯などすべてのLED照明機器を販売することができようになった。

関連業界は、2014年7月の中小企業適合業種の再指定申請以後、20回の懇談会を開いた。同伴委員会は去る3日に開かれた実務委員会会議で「規制による得より損の方が多い」と判断してLED照明を適合業種から除外することに意見を一致させた。中小LED照明

メーカーを保護するために、大企業の市場進入を厳しく禁止した結果、国内LED照明産業の競争力が弱くなり、外国系会社に市場を無防備で奪われたという批判を受け入れた形である。

最近10年間の国内医薬品の特許出願動向

2014年10月15日に特許庁が発表した「最近10年間の国内医薬品の特許出願動向」によれば、国内出願上位トップ10社のグローバル製薬企業の出願件数は6,968件であるのに対し、国内出願上位トップ10社の国内製薬企業の出願件数は1,283件で、国内出願上位トップ10社の国内製薬企業の出願件数はグローバル製薬企業の18.4%と把握された。具体的には、多国籍企業の場合、Novartisが特許出願件数1,235件で1位を記録し、Roche、AstraZeneca、Sanofi S.A、Merck & Co、Bayer AG、Glaxo、Boehringer Ingelheim、Pfizer Inc.、JANSSENの順で特許出願件数が多く、国内企業の場合、ハンミ薬品が289件の特許を出願して1位を占め、SKケミカル、LG生命科学、HANALL BIOPHARMA、大熊製薬、柳韓洋行がこれに続いた。

PATENTS

順位	グローバル製薬企業	件数
1	Novartis	1,235
2	Roche	989
3	AstraZeneca	743
4	Sanofi	728
5	Merck	697
6	Bayer	650
7	GlaxoSmithKline	497
8	Boehringer Ingelheim	480
9	Pfizer	479
10	Janssen	470
Total	-	6,968

順位	国内製薬企業	件数
1	Hanmi Pharmaceutical	289
2	SK Chemicals	178
3	LG Life Sciences	166
4	HANALL BioPharma	127
5	Daewoong Pharmaceutical	96
6	Yuhan	95
7	CJ	91
8	KT&G Life Sciences	88
9	DONG-A PHARM	87
10	Chong Kun Dang Holdings	66
Total	-	1,283

▲ トップ10大製薬企業の出願件数（特許庁）

また、10年間の国内医薬品の特許出願のうち国内人が占める割合は41%で、国内特許出願全体に国内人が占める割合76.8%

と比較すると低い水準だが、このような傾向は源泉核心特許に該当する特許権存続期間延長登録出願にも表れており、1987年から2014年07月までの特許権存続期間延長登録出願件の89%が外国人出願であることが確認された。

許可－特許連携制度に係る改正薬事法、2015年03月15日から施行

韓米FTAに基づいて導入された医薬品許可－特許連携制度を含む薬事法改正案が2015年03月03日に国会本会議を通過した。これにより、2015年03月15日から許可－特許連携制度が全面施行される。

改正薬事法によれば、特許権者の販売制限申請による販売制限期間は9ヶ月であり、優先販売品目許可制度によるジェネリック社の独占販売期間は9ヶ月である。

特許－許可連携制度の下で、優先販売品目許可に基づく独占販売権は、オリジナル医薬品と同一のジェネリック医薬品であるか、オリジナル医薬品と同一の有効成分を有するジェネリック医薬品に対し付与される。特許訴訟により単一剤に対する独占販売権を確保しても他の有効成分が含まれる複合剤には独占販売権が付与されない。

また、改正薬事法によれば、特許権登載者は医薬品特許権が特許目録に登載された日を基

TRADEMARKS

準として3ヶ月以内に毎1年分の登載料（特許請求項1項当たり5,000ウォン（約USD 5）を納付しなければならない。改正法施行前に登載された医薬品特許権は2015年03月15日に記載されたものとみなす。従って、改正法施行前に医薬品特許権を登載した特許権登載者は2015年03月15日から3ヶ月以内に登載料を納付し、以後毎年登載料を納付しなければならない。登載料を納付しない場合は、該当医薬品特許権は特許目録から削除される。

TRADEMARKS

マドリッド国際出願人の国際事務局を通じての指定商品減縮申請時の留意事項

海外のマドリッド国際出願人が指定締約国から仮拒絶通知を受取った場合、出願人はWIPO国際事務局に指定商品減縮申請書(MM6)を直接提出することができるので、仮拒絶通知に容易に対応することができる。

すなわち、韓国特許庁(KIPO)から指定商品が不明確であるという拒絶理由で仮拒絶通知を受けた場合や、類似先登録商標により指定商品の一部のみが拒絶された場合、国際出願人は当該拒絶された商品のみを補正又は削除するMM6を国際事務局に直接提出する方式で拒絶理由を克服することができる。

ところが、WIPOからKIPOへの指定商品減縮通知には一般的に3~4ヶ月かかり、最近では6ヶ月かかったケースもあった。韓国特許庁の仮拒絶に対する対応期限が一般的に2ヶ月に過ぎないことを考慮するとき、韓国特許庁の担当審査官がMM6の提出の有無を知らないまま拒絶決定する可能性が常に存在することになる。

もちろん、国際出願が拒絶決定された後でもMM6が韓国特許庁に通知された場合、担当審査官は再審査しなければならない。再審査の結果、1) MM6のWIPOへの提出日が拒絶決定日以前のもので、2) MM6により拒絶理由が克服された場合には、拒絶決定が取消されることになる。

しかし、出願人が提出したMM6でも拒絶理由が克服されない場合には、拒絶決定は取消されない。韓国商標法上、出願人に拒絶決定書が送達された日ではなく、韓国特許庁が拒絶決定を発送した日(issuing date)から30日以内が拒絶決定に対する不服審判期限となる。だが、同拒絶決定書が出願人に送達されるのにも一般的に2~3週間かかるので、出願人が不服審判請求期限内に適切な対応方案を見出し難いことが多い。

従って、出願人はMM6を提出したとしても、韓国内の代理人を指定して国際出願の審査現況を綿密にモニタリングする必要がある。

TRADEMARKS

立体的形状と文字等が結合した立体商標の識別力有無の判断基準

識別力のない立体的形状と識別力のある文字が結合された立体商標に対する識別力を判断する際、識別力のある文字部分を除いて識別力を判断してはならないという特許法院の判決(2014ホ3286)が出た。

“  ”立体的形状と文字“Werther's Original”が結合された商標“ ”を立体商標として出願(指定商品：第30類の“confectionery, chocolate candy, etc.”)した原告の出願に対し、

特許庁及び特許審判院は「本件出願商標は立体商標として出願されたもので、指定商品の外形、模様を表す一般的な形態の立体的形状として識別力のない標章であり、識別力のある文字である“Werther's Original”は立体商標の識別力有無の判断に考慮されないので、商標法第6条第1項第3号に該当する」という決定及び審決を下した。

原告はこれを不服として特許法院に訴を提起したところ、特許法院は「(1)“商標法第2条第1項第1号ガ目”では立体的形状に記号、文字、図形が結合された標章を認めており、(2)

立体的形状部分が含まれているという理由をもって、これと結合された記号、文字、図形を無視し、立体的形状のみを基準として識別力の有無を判断しなければならない根拠規定もなく、(3)立体的形状と記号、文字等が結合された商標において、立体的形状には識別力がなく文字等に識別力がある場合、識別力がない立体的形状は出所表示機能をはたしえないので、それと類似する立体的形状の商品間の関係において出所混同のおそれがなく、(4)需要者は識別力のある文字等から誰の業務に関連した商品を表示したものであるかを容易に認識することができると思われ、(5)特許庁商標審査基準で“商品又は標章の外形が当該物品の一般的形態を表しているか否かは、立体的形状のみで識別力を判断する”と記載されているとしても、商標審査基準は特許庁が商標審査の便宜のために定めた内部審査基準に過ぎない」と判示した上で、「本件出願商標のうち、文字部分“Werther's Original”はそれ自体で識別力が認められ、そのような文字部分が標章の真ん中に位置し、標章全体に占める割合が大きいので、需要者がこれを容易に認識することができる。即ち、本件出願商標は文字部分により識別力が付与されるので、それ全体として識別力が認められ商標法第6条第1項第3号に該当しない」という理由で原告勝訴判決をくださった(被告はこれに対し大法院に上告しなかったので特許法院判決が確定した)。

GENERAL LAW

これまで識別力のない立体的形状と文字が結合された標章を立体商標として出願する場合、文字部分には識別力があるにもかかわらず立体商標の識別力は“立体的形状のみ”で判断する>という審査基準にもとづき、登録を受けることが難しかった。しかし、今度の特許法院判決により、今後はこのような商標も立体商標としての登録が認められることが期待される。

GENERAL LAW

デザイン権登録後に相当期間にわたりデザイン権を行使しなかった場合、デザイン権侵害禁止仮処分における保全の必要性は認められない

地下鉄公企業(被申請人)がマオズ(申請人)から地下鉄駅舎統合販売台の製作、納品を受け、その代価として統合販売台を利用した広告権を与える契約を締結したが、その後マオズが二度の履行遅滞を犯したため被申請人は上記契約を解除した。ところで、当時マオズは上記統合販売台に対するデザインを出願していた状態であり、契約解除後にデザイン権登録に成功した。デザイン権登録に成功するやマオズは地下鉄公企業を相手に上記統合販売台デザイン権を侵害したと主張しながら、デザイン権侵害による損害賠償を要求し、本件仮処分申請にいたった。

上記事件に対し法院は、当事者間の全般的な

事実関係、及びデザイン権者が特別な理由なしにデザイン権登録後相当期間にわたりデザイン権を行使していないことから保全の必要性がない、という理由で申請人のデザイン権侵害禁止仮処分申請を棄却した。

[Lee's Comment]

当所所属弁護士が担当した事件である。形式的にデザイン権が有効に登録されており、問題となる製品のデザインが登録デザイン権と類似するとしても、当事者間の全般的な事実関係、及びデザイン権者が特別な理由なしにデザイン権登録後に相当期間にわたりデザイン権を行使していなければ、当該デザイン権の侵害を主張することはできないという趣旨の判決である。



Lee International

IP & LAW GROUP

Since 1961



Your trusted local advisor

Lee International IP & LAW GROUP は、1961年の創立以来、知識財産権法務を専門とする韓国屈指のローファームであり、出願や訴訟はもちろんならゆる法律問題に対し、長年の歴史と経歴に基づいた最上のリーガルサービスをお客様に提供しております。

設立者である李允模博士(1918~1983)は、1960年まで韓国特許庁長を歴任し、韓国知識財産権の法体系の整備と確立に多大な貢献をなすとともに、韓国知識財産権業界の発展にも寄与した業界の先駆者であり、大韓弁理士会の会長を四期にわたり歴任する等の功績により、大統領賞を二度受賞しました。また、李博士は韓国の『発明の日』を制定した人物でもあります。

このような経歴をもつ李博士により設立され、『最高の質と迅速な対応』という経営哲学を継承する Lee International IP & Law Groupの弁理士、弁護士、並びにスタッフ一同は、最高のリーガルサービスをお客様にご提供すべく、絶え間ない努力を積み重ねて参りました。その努力の成果は、韓国の特許出願における平均特許成功率が約70%であるのに対し、当所の平均特許成功率が全体平均の10%以上を上回っている事実によって証明されており、これは、該当特許分野に精通した担当弁理士と技術スタッフによる、先端専門技術に対する検討分析能力向上のための日ごろからの努力による賜物であると言えます。

商標分野では、商標出願の高い登録率はもとより、異議申立、審判、抗告においても高い勝訴率を記録しております。また、豊かな経験と独自のノウハウに基づいた卓越した商標検索能力によりお客様の登録権利及び著名商標の保護に万全を期しております。

なお、著作権法、コンピュータープログラム保護法、営業秘密保護法、独禁法、ライセンス、合併事業等の法律分野においても、ベテラン弁護士が、お客様からのあらゆるご要望に迅速かつ的確に対応し、知識財産権分野以外にも、一般訴訟・仲裁、企業の法務、関税・国際通商を含む包括的なリーガルサービスを提供できるようOne-Stop処理システムで対応しております。

当所は、『常に謙虚な姿勢で“迅速”、“的確”、“丁寧”に』をモットーに、所員一同高品質のサービス提供に努めております。特に、日本語の習得には全所員が力を入れ、日本のお客様にご満足いただける高レベルの日本語によるリーガルサービスを提供しております。