

# NewsLetter

## GENERAL TOPIC

1 .... 外国法人の委任状規制緩和 – 韓国特許庁 –

## PATENTS

- 1 .... 韓国の特許管理専門ファンド「KDBファンド」、アップルに特許侵害訴訟を提起
- 2 .... グローバルICT企業間において生体認識特許先占競争が本格化
- 2 .... 選択発明の進歩性の判断に対し柔軟な基準を提示した判決
- 3 .... 植物新品種保護出願が着実な増加傾向に

## TRADEMARKS

- 4 .... 登録商標“GLIATAMIN”は、先登録商標“GLIATILIN”とは非類似であるという大法院判決
- 5 .... 出願商標“AMERICAN UNIVERSITY”は、指定サービス業‘大学教育業’等と関連して、新たな識別力を形成するとして大法院判決

## GENERAL LAW

- 6 .... 大法院“犯罪収益で得た191ビットコイン”没収判決、史上初仮想通貨価値認定
- 6 .... 特許法院‘英語弁論’ 国際裁判部初の事件

## LEE NEWS

- 7 .... New Member
- 8 .... リ・インターナショナル, 2018 ASIA IP PATENT SURVEY – 優秀ローファームに選ばれる
- 8 .... リ・インターナショナル特許法律事務所, 「THE SNAIL OF LOVE」を持続的に支援

# GENERAL TOPIC

## GENERAL TOPIC

### 外国法人の委任状規制緩和 – 韓国特許庁 –

韓国特許庁は、外国人法人が韓国でより簡単に特許や商標等を出願できるよう代理人の委任状に関する「証明書類提出制度」を大幅に改善し、これを8月10日から施行した。

これまで特許庁は、外国法人が国内に特許や商標等を出願すると共に代理人の委任状を提出する際、当該委任状に法人代表者の署名がない場合、署名権限の有無を確認するために公証書等を提出するよう要求していた。

委任状提出に関する制度改善主要内容は下記のとおり：

- a. 特許庁は、出願手続における委任状の他に委任状の署名権限を確認する別途の証明書類の提出を廃止し、出願人に不利益が発生し得る行為(いわゆる、特別授権事項)の場合に限り、委任状上の署名者が署名権限を付与されていることを確認できる「署名権限認定書」(公証書を必要とせず、委任状上の署名者の署名のみを必要とするもの)を要求することにした。
- b. 例外として、公証書は、利害当事者等が代理権の有無に対し異議を申し立てる場合に限り要求することができるようにした。

## PATENTS

### 韓国の特許管理専門ファンド「KDBファンド」、アップルに特許侵害訴訟を提起

韓国の特許管理専門ファンドが、韓国の携帯電話企業であるパンテック(Pantech)の独自技術を買収し、米国アップルを相手取りソウル中央地方法院に特許侵害訴訟を提起したことが分かった。KDBインフラIPキャピタルファンド(KDBファンド)は、2016年に国策銀行(日本：政策金融機関)である産業銀行と企業銀行がそれぞれ500億ウォンずつ出資して設立した韓国初の特許管理専門会社(NPE)ファンドであり、この特許管理専門ファンドがグローバル企業を相手取り訴訟を提起したのは今回が初めてだ。KDBファンドは、2017年3月にパンテックのスマートフォン関連特許50件余を買収し、このうち6件に対しアップルが特許を侵害したとして訴訟を提起した。アップルが侵害したとKDBファンドが主張する上記6件のスマートフォン技術は、地図にメモすることのできる衛星位置確認システム(GPS)関連技術等のユーザー環境(UI)及び経験(UX)に関するデザイン特許に近い、と専門家らは分析した。アップルも今年初め、関連特許無効審判請求訴訟を特許庁に提起して反撃に乗り出した。アップルが提起した特許無効訴訟は年内に、KDBファンドが提起した特許侵害訴訟は来年、それぞれ結果が出る見通しである。

# PATENTS

## グローバルICT企業間において生体認識特許先占競争が本格化

生体認識技術が未来の有望な新産業として脚光を浴びる中、関連技術の特許先占のためのグローバルICT(情報通信技術)企業間の競争が本格化している。サムスン電子を先頭に、インテル、クアルコム、マイクロソフト等が後を追う構図であるが、全般的には米国企業が韓国、日本を抜いて生体認識技術開発をリードしている。特許庁によれば、最近5年間(2013~2017年)の生体認識技術の全世界PCT(特許協力条約)国際出願公開件数が1,388件に達し、年平均23.7%の出願増加率を記録した。生体認識分野の多出願企業としてはサムスンが44件で1位だった。次いで、インテル(39件)、クアルコム(38件)、MS(27件)、日立(26件)、富士通(23件)、アップル(22件)、マスターカード(22件)の順であった。生体情報別では、指紋(394件,28.4%)、虹彩(315件,22.7%)、顔(225件,18.3%)、静脈(144件,10.4%)、音声(116件,8.4%)等の順で出願が活発であった。生体認識技術を活用している分野は、モバイル・ウェアラブル分野が318件(22.9%)を占め最も多く、健康管理(244件,17.6%)、支払決済(192件,13.8%)、アクセスコントロール(162件,11.7%)等がこれに続いた。国別にみると、米国が全体の51.8%(719件)を占め圧倒的に多かった。日本、韓国、中国がこれに続くが、それぞれ、11.9%、8.5%、6.3%に留まり、米国と大きな格差をみせた。一方、世界

生体認識市場は、2016年の32億4,000万ドルから年平均20.8%ずつ成長しており、2023年には122億2,000万ドルに至るものと予想されている。

## 選択発明の進歩性の判断に対し柔軟な基準を提示した判決

韓国特許実務上、選択発明とは、先行発明の上位概念として表現されてはいても、直接的には開示されていない下位概念を発明の構成要素として選択した発明を意味する。

選択発明の進歩性の判断に関し、従来の大法院では、「選択発明の進歩性が否定されないためには、選択発明に含まれる下位概念のすべてが、先行発明が有する効果と質的に異なる効果を有する、又は、質的な差がなくても量的に顕著な差がなければならず、このとき、選択発明の発明の詳細な説明には先行発明に比べ上記のような効果があることが明確に記載されていなければならない(大法院2012年8月23日宣告2010フ3424判決等参照)。」と判示していた。すなわち、先行発明の進歩性の判断時には、先行発明と対比された選択発明の顕著な効果を必須として考慮しなければならないというのが従来の大法院の立場であった。

しかし、最近、グローバル製薬企業であるBMSの心血管治療剤エリキュースに対する特許権侵害禁止仮処分訴訟において、ソウル中央地方法院

# PATENTS

は、選択発明の進歩性の判断時に、先行発明と対比した選択発明の顕著な効果は必須考慮事項ではないという趣旨の判決をした。

ソウル中央地方法院は、「選択発明の進歩性を判断するにあたって、選択発明であることを認識するのが困難である場合、すなわち、先行発明との関係において下位概念を選択して選択発明に至ることが容易でなく構成の困難性が認められる場合、先行発明と対比した顕著な効果が明示的に記載されていなくても、進歩性が認められ得る。」と判示した。このような事件の先行発明の場合、上位概念に該当する化学式の構造と置換基が広範囲に定義されており、これに属する下位概念の化合物の種類が無数なので、先行発明のどこにも下位概念であるBMSのエリキユース化合物を選択するための情報が全く提供されていない。従って、このような先行発明との関係において構成の困難性が認められる選択発明であれば、選択発明と対比した顕著な効果が明示的に記載されていなくても進歩性が認められると判断した。

ソウル中央地方法院の上記判決は、これまでの大法院の判決と比べ選択発明の進歩性の判断に対し柔軟な基準を提示したという点に意味がある。ただし、ソウル中央地方法院の判決が1審判決であること、選択発明の構成の困難性を認めるための具体的な判断基準が不明確であること等を考えると、ソウル中央地方法院の判決により選択発明の進歩性の判断に対する一般的な

基準が緩和されたとみるには困難があるものと思われる。

## 植物新品種保護出願が着実な増加傾向に

国立種子院は、2018年6月までに韓国に出願された植物新品種保護出願は総計9,923件であり、このうち7,294件が登録されたと発表した。また、国立種子院は、花卉類を中心に出願数が毎年小幅な増加傾向をみせていると発表した。国立種子院が提供する統計資料によれば、下記表から分かるように、国内品種出願の割合が依然として高いが、外国品種出願は持続的に維持されている状態だ。

# TRADEMARKS

年度	区分 出願合計	国内品種出願		外国品種出願		
		品種数	%	品種数	%	国数
2017年	746	626	84	120	16	12
2016年	703	597	85	106	15	10
2015年	757	621	82	136	18	11
2014年	621	516	83	105	17	10
2013年	599	510	85	89	15	9

韓国では1997年12月31日に植物新品種保護制度が導入され、2002年1月7日にThe International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)に加入した。

## TRADEMARKS

### 登録商標“GLIATAMIN”は、先登録商標“GLIATILIN”とは非類似であるという大法院判決

#### 事実関係

イタリア製薬会社である ITALFARMACO S.P.A. (原告, 被上告人) は、デウンバイオ株式会社 (被告, 上告人) の登録商標“GLIATAMIN”(以下‘本件登録商標’) に対し、先登録商標“GLIATAMIN”と標章及び指定商品が類似するので、その登録が無効とされなければならないと無効審判を請求した。しかし、特許審判院は本件登録商標と先登録商標は、全体的に呼称、観念されるので非類似であると判断した。

原告は特許法院に不服訴訟を提起したが、特許法院は“GLIA”部分には識別力があることを考慮するとき、両商標は全体的に非類似であると判断し、原告の請求を認容した。これに対し被告は大法院に上告した。

#### 大法院の判断

本件登録商標と先登録商標の“GLIA”部分は、‘neuroglia’又は‘glia cell’を意味し、薬学教材にもこれに関する説明が記載されており、薬学関連新聞には‘GLIA’について研究が成された記事が多数掲載されている。さらに、両商標の後部の‘TAMIN’と‘TILIN’は造語に該当し、本件登録商標の指定商品である医薬品は、そのほとんどが

# TRADEMARKS

薬剤師の介入の下に成されるという取引実情等までを総合して考慮するとき、'GLIA'部分は、その指定商品である医薬品と関連して、脳神経疾患関連治療剤として需要者に認識されており、識別力が微弱で要部になれないと判断した。従って、本件登録商標と先登録商標は全体的に非類似であると判断した。(大法院 2018. 7. 24. 宣告 2017フ2208 判決)

## 判決の意味

法院では、両商標を比較するとき、共通する部分が有する意味、使用実態、取引実情を考慮して識別力の有無を判断した後、識別力がない場合には、全体観察法理により、両商標が共存する場合、出所に関する誤認・混同が発生するか否かを判断した点に意味がある。

## 出願商標“AMERICAN UNIVERSITY”は、指定サービス業‘大学教育業’等と関連して、新たな識別力を形成するとした大法院判決

### 事実関係

American University(出願人,原告,被上告人)は、“AMERICAN UNIVERSITY”(以下‘本件出願商標’)を‘大学教授業,教授業’等を指定サービス業として商標出願したが、特許庁では‘AMERICAN’部分は顕著な地理的名称に該当し、‘UNIVERSITY’は指定サービス業に対

する記述的標章であるという理由で拒絶決定した。原告は特許審判院に拒絶決定不服審判を請求したが、特許審判院は原告の請求を棄却し、原告が特許法院に提起した審決取消訴訟に対し、特許法院は本件出願商標は指定サービス業に対し、旧商標法第6条第1項、第4号、第7号に該当しないと判断した。これに対し特許庁長は大法院に上告した。

## 大法院の判断

大法院は、顕著な地理的名称と大学校という単語の結合により、本来の顕著な地理的名称であることを離れて新たな識別力を形成した場合には商標登録を受けることができるが、顕著な地理的名称と大学校という単語の結合のみで、無条件に新たな識別力が生じるということとはできない、という基準を明らかにした。

大法院はこのような判断基準により、本件出願商標は顕著な地理的名称である‘AMERICAN’と記述的標章である‘UNIVERSITY’が結合して全体的に新たな観念を形成しており、指定サービス業である‘大学教育業’等と関連して新たな識別力を形成しているため、旧商標法第6条第1項第4号、第7号に該当しないと判断し、上告を棄却した。

## 判決の意味

地理的名称と大学校を意味する単語が結合された場合、需要者は地理的意味として認識する

# GENERAL LAW

よりは、特定の大学校の名称として認識する傾向が強いので、標章の構成自体により‘本質的な識別力’を備えると判断した点で意味がある。

## GENERAL LAW

### 大法院“犯罪収益で得た191ビットコイン”没収判決、史上初仮想通貨価値認定

大法院が初めて仮想通貨の価値を認めた。

去る5月30日、大法院は不法淫乱サイトを運営した嫌疑で起訴されたアン某氏から、犯罪収益で得た191ビットコインを没収すると最終判決をくだした。これに対する下級審の判断は分かれていた。具体的には、1審はビットコインは物理的実体のない電子化されたファイル形態なので没収できないとしたが、2審はこれとは異なり、ビットコインは取引所を通して取引され、支給手段として認める加盟店が存在し、財貨と用役を購買できることから一種の流動資産とみなし没収を命じていた。

本件にて1審は該当ビットコインが犯罪収益により得られたものであるかどうか特定されていないとしたが、検察は1審後に独自のビットコイン追跡技法を活用して犯罪収益によるビットコインを特定するのに成功した。これは2審及び大法院の最終判決にも影響を及ぼしたものと思われる。

外国法院の事例をみると、2014年のニューヨ

ーク州法院における初のビットコイン没収判決以降、オーストラリア、フランス、ブルガリア、ドイツ等の法院でもビットコイン没収判決が言渡されている。今回の判決は、国内法院による初めての没収判決であるという点に意義がある。しかし、一般的な財産を没収する場合、公売を通して換価された利益を国家に帰属させるが、ビットコインの場合、どのように処分すべきかについては未だ社会的な論難が残されている。

### 特許法院‘英語弁論’国際裁判部初の事件

国際裁判部初の事件が特許法院にて行われる。特許法院は2018年7月20日、オーストラリアの鉄鋼会社である BlueScope Steel Limited が特許庁長を相手取って提起した特許審判院審決に対する取消訴訟(2017ホ3720)にて、BlueScope が要請した英語弁論許可申請を承認した。

国際裁判部は、外国人当事者の割合が高い知的財産権紛争の実情を考慮して、2018年6月13日に特許法院とソウル中央地方法院に設置された。これによって知的財産権に関する訴訟において、1回目の弁論期日までに当事者の申請と相手方の同意があれば、法院の許可を得て国際裁判部での英語弁論による進行が可能になった。具体的には、当事者は通訳なしに法廷で英語で弁論することが許され、英語で

# LEE NEWS

作成した書面を提出することもできる。しかし、国際裁判部とはいえ裁判部の公式的な言語は韓国語なので、法院に所属する通訳人が必要な場合には同時通訳を提供し、判決文は韓国語で作成されるが、公式的な英語翻訳本も提供される。現在、国際裁判部にて使用可能な外国語は英語だけだが、今後日本語や中国語等にも拡大される可能性が開かれている。

実際に国際裁判部での英語弁論が始まったことにより、今後国際裁判がさらに活性化されることが期待される。

## LEE NEWS

### NEW MEMBER

**Patrick J. Monaghan**  
(パトリック・モナハン)

米国弁護士



パトリック・モナハン弁護士は、リ・インターナショナルのシニア外国弁護士であり、法律顧問である。

モナハン弁護士は技術取引、企業買収・合併、ソフトウェアライセンス、情報保

護、ベンチャーキャピタル、私募投資、企業支配

構造、労働及び雇用など様々な分野において国内/外のクライアントに法律諮問を提供している。

モナハン弁護士は当所以外にも米国カリフォルニア州ハリウッドに位置し、アプリ開発やデータストレージ、クラウド移行サービスのトップ企業であるSADA Systemsの最高法務責任者(Chief Legal Officer)を務めている。

**SHIN, Timothy S.**

(ティモシー・シン)

米国弁護士



ティモシー・シン弁護士は、当所のシニア外国弁護士であり、リ・インターナショナルのブロックチェーン+デジタル資産分野のリーダーである。

当所に合流する前は法務法人ディライトに勤務し、国際ブロックチェーン及びICO分野の創設に携わった。

ティモシー・シン弁護士は、南カリフォルニア大学で学士を、イエシーバー大学、ベンジャミン N. カードーゾ大学ロースクールでは法学博士学位を取得後、カリフォルニアの弁護士資格を取得した。



# LEE NEWS

## リ・インターナショナル,2018 ASIA IP PATENT SURVEY – 優秀ローファームに選ばれる

リ・インターナショナルは,2018 Asia IP Patent Surveyにおいて,Prosecution部門でTier 1,Contentious Work部門でTier 2に選ばれた。Asia IPは,香港メディア「Apex Asia Media Limited」が発行する法律情報メディアであって,全世界のローファームに深度のある記事と有用な情報を提供している。

**Asia IP**  
Informed Analysis

「THE SNAIL OF LOVE」は,聴覚障害者に人口内耳手術及び補聴器を支援しており,音が聞こえるようになった子どもの社会適応支援や大衆の認識改善教育を行っている。



## リ・インターナショナル特許法律事務所, 「THE SNAIL OF LOVE」を持続的に支援

リ・インターナショナル特許法律事務所が,耳が聞こえない子どもの人口内耳手術を支援。

「THE SNAIL OF LOVE」(聴覚障害者を支援する社会福祉団体)は公式ホームページにて,リ・インターナショナルが定期的に支援しているサムエル君の手術が無事終わったと公表した。また,ホンジュラス出身のサムエル君は,先天性聴覚障害を持って生まれたため,一度も音を聞くことができないと言われていたが,経済的与件により,遠い異国で手術を受けるほかなかったと説明した。



# 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%p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のもとより、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。