

Newsletter

| PATENTS

- 1 ...第四次産業革命を支援する特許
- 1 ...サムスン電子とLG電子、積極的な買収合併（M&A）を試みる
- 2 ...サムスン電子、2018年第1四半期に歴代最大のR&D費用を投入
- 2 ...ディスプレイの次世代走者、マイクロLED
- 4 ...売上上位10社の韓国製薬会社が保有する韓国登録特許の数は依然として
多国籍製薬会社に比べ少ない
- 4 ...最近、韓国での特許侵害訴訟、損害賠償規模が増加し、証拠提出命令の
範囲も拡大傾向に

| TRADEMARKS

- 5 ...1) 登録商標“”と使用商標“”、先登録商標“”
とは標章が非類似である。
- 2) 出願商標“”と先登録商標“ORIGIN”とは標章が非類似である。

| GENERAL LAW

- 7 ...韓国のクムガン製靴、日本のリーガルコーポレーションとの商標権紛争に勝訴

| LEE NEWS

- 8 ...リ・インターナショナル、Asia IP – Trademark部門でTier1に選ばれる
- 8 ...リ・インターナショナル、Trademark Prosecution/Contentious部門でTier2、
Copyright部門でTier3に選ばれる
- 8 ...リ・インターナショナル、IAM Patent 1000 – Patent Prosecution部門の
Recommended、Individuals: Prosecution部門で所長の金 允鴻が選ばれる

PATENT

PATENT

第四次産業革命を支援する特許

韓国特許庁は、第四次産業革命に関連する7大技術分野の特許出願が優先審査の対象として追加された改正特許法施行令を2018年4月24日から施行している。

今回優先審査の対象として追加された第四次産業革命に関連する7大技術分野は、昨年特許庁が世界で初めて完成させた新特許分類システムに含まれている技術であって、人工知能、モノのインターネット、3Dプリンティング、自律走行車、ビッグデータ、知能型ロボット及びクラウドコンピューティングがそれに該当する。

優先審査の対象となれば、特許登録まで所要する平均期間が一般審査の3分の1に過ぎない6ヶ月に短縮され、該当の技術分野の企業、大学、研究所等での迅速な特許権の確保が可能となる。

特許庁は、「今回の優先審査の対象追加は、新特許分類システムの完成等、昨年から先導して推進している第四次産業革命に関連する特許政策の延長線上にある」とし、「審査官は今後も第四次産業革命に対応する新たな審査組織の新設、専門審査官の増員、融・複合分野に対する三人審査官制度の導入等、審査政策を積極的に推進して、人工知能、モノのインターネット等の国内第四次産業革命技術がグローバル競争力を有するようになる」と明らかにした。

サムスン電子とLG電子、積極的な買収合併(M&A)を試みる

サムスン電子は、「ホームIoT」と「ビックスビ(Bixby)」を連携して家電市場の版図を変えると宣言すると共に、積極的な買収合併(M&A)は勿論、人工知能(AI)専門家1,000名以上の確保等、攻撃的な経営戦略の推進を公開した。サムスン電子は、2018年5月17日に「サムスンホームIoT&ビックスビ」メディアデイを開催し、知能型アシスタント「ビックスビ」と「サムスンホームIoT」を連携するAIロードマップとビジョンを紹介した。サムスン電子の消費者家電(CE)部門の社長は、「良い技術を有している国内外企業を積極的に買収する予定であり、現在多数の企業を検討している」と明らかにした。

LG電子は、2018年4月26日に開かれた取締役会にて、オーストリアに本社を置くグローバル自動車用ヘッドライト及び照明企業である「ZKW」を買収すると決定した。LG電子がZKWの持分70%を7億7,000万ユーロで買収し、残りの30%は(株)LGが3億3,000万ユーロで買収する。LG電子は、今回のZKWの買収を機会に自動車部品事業のうち「自動車用照明事業」という成長動力を大幅に強化してグローバル自動車部品ティア1(Tier 1)企業としての立場をさらに固めていく計画だ。1938年に設立されたZKWは、ヘッドランプ等の車両用照明を生産する企業で、BMW、メルセデス・ベンツ、アウディ、フォルクスワーゲン、ボルボ、フォード等のグローバル完成車企業を顧客社として置いている。

PATENTS

サムスン電子、2018年第1四半期に歴代最大のR&D費用を投入

サムスン電子が第1四半期に歴代最大の研究開発(R&D)費用を投入した。サムスン電子の2018年第1四半期のR&D導入費用は、4兆3,360億ウォンで、これは第1四半期において史上最大の投入額であった2014年の3兆8,775億ウォンに比べ11.8%増したものであり、前年度の3兆8,588億ウォンよりも12.3%増した。特許を増やし、人工知能(AI)や自動車電装等の新技術確保に邁進した結果と思われる。特に、サムスン電子は、激化する特許戦争に備え、特許権を積極的に確保している。また、サムスン電子は、2011年から米国でアップルとデザイン特許訴訟を繰り広げ続けており、2016年からは中国ファーウェイ(Huawei)とも特許訴訟の攻防を繰り広げている。昨年、歴代最大の年間R&D費用を投資したサムスン電子は、今年もR&D投資金額において歴代最高記録を更新するか注目される。

ディスプレイの次世代走者、マイクロLED

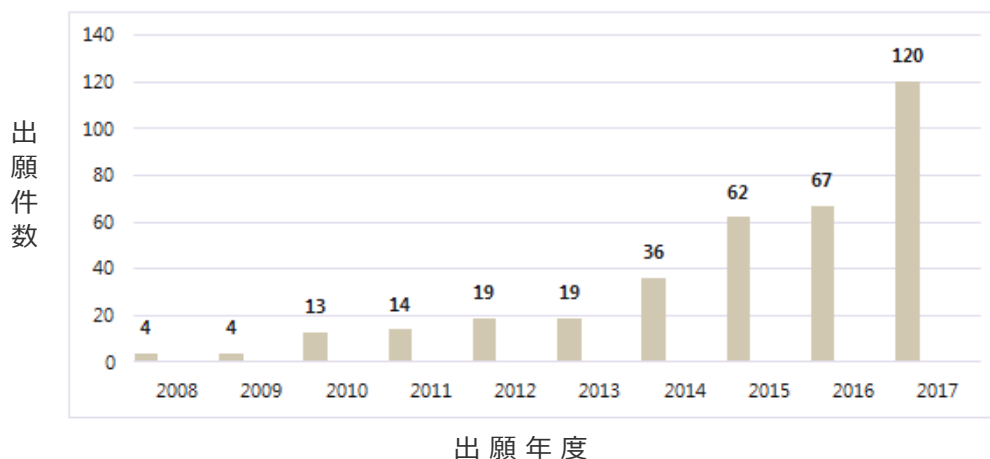
世界最大家電・IT製品展示会のうちの1つである今年1月に開かれたCES2018にて多くの人の関心を集めたマイクロLEDディスプレイが特許出願においても同様に注目されている。

韓国特許庁は、マイクロLED技術関連の特許出願が最近になって急激に増加している、と明らかにした。

マイクロLEDは、チップのサイズが5~100 μ mの超小型発光ダイオードであって、LEDを超小型に具現することにより既存のバックライトの用途とは異なりLEDチップそのものを画素(ピクセル)で活用することができるため、その適用範囲が大きく拡大するものと予想される。

このような予測に 대응するように、マイクロLED技術関連の韓国特許庁に出願された特許出願が、2012年には19件に過ぎなかったのが、2015年には62件と3倍以上大きく増加し、また、2017年には120件と、2015年に比べ再び2倍近く増加したことが分かった。

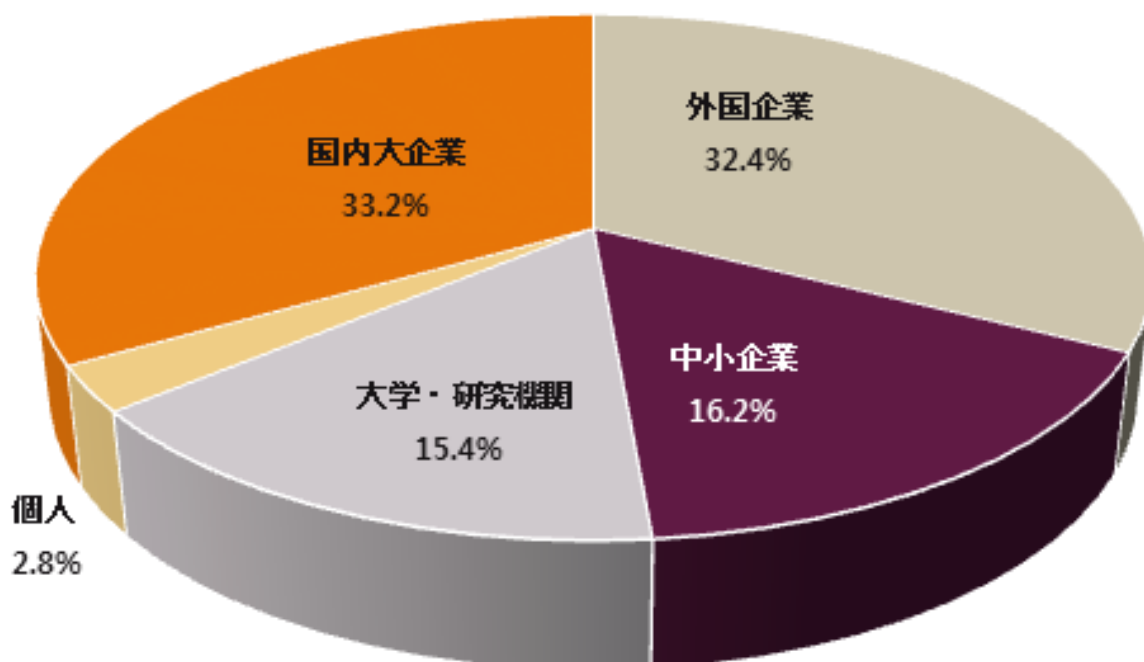
<マイクロLED技術出願の動向(最近10年)>



PATENTS

ここ10年間のマイクロLED技術関連の出願人別韓国特許庁出願の動向をみると、国内大企業が33.2%（119件）、外国企業が32.4%（116件）を占めており、その後につき中小企業が16.2%（58件）、大学及び研究機関が15.4%（55件）、個人が2.8%（10件）を占めている。

＜マイクロLED技術出願人別出願の動向＞



ここで注目される点は、出願件数において、国内大企業が外国企業を圧倒していたOLED技術とは異なり、マイクロLED関連出願では外国企業の出願件数が国内大企業の出願件数と対等な水準であるということだ。これは、外国企業が次世代ディスプレイ市場で主導権を確保するためにマイクロLED技術開発に積極的に踏み込んでいるためと解釈される。

PATENTS

売上上位10社の韓国製薬会社が保有する韓国登録特許の数は依然として多国籍製薬会社に比べ少ない

2017年基準で売上上位10位内の韓国製薬会社が保有する韓国登録特許の数は下記のとおりだ。

| 売上順位 | 企業 | 特許・実用新案 |
|------|--------|---------|
| 2 | GC緑十字 | 115 |
| 4 | 大熊製薬 | 95 |
| 8 | 東亜ST | 88 |
| 6 | 鍾根堂 | 87 |
| 5 | 韓美薬品 | 75 |
| 1 | 柳韓洋行 | 73 |
| 7 | セルトリオン | 60 |
| 3 | 廣東製薬 | 58 |
| 10 | 日東製薬 | 54 |
| 9 | JW中外製薬 | 29 |

GC緑十字が最も多くの登録特許を保有しているものと思われるが、韓国で登録特許を212件保有しているファイザー（Pfizer）や、410件保有しているノバルティス（Novartis）のような多国籍製薬会社と比較するとまだ低い水準だ。

最近、韓国での特許侵害訴訟、損害賠償規模が増加し、証拠提出命令の範囲も拡大傾向に

損害賠償規模の増加

2012年から2017年11月までのソウル中央地方法院特許侵害訴訟宣告事件を分類した結果、

特許侵害の棄却と認容の割合がそれぞれ、6.4対3.6水準であることが分かった。このうち特許侵害が認められた判決では、侵害禁止と損害賠償が加わった判決が全体の64%であるものと確認された。2017年平均損害賠償額の規模が、2009年から2013年までの平均損害賠償額よりも24%上昇した。2012年から2017年までの実際のソウル中央地方法院宣告事件損害賠償額をみると、1億ウォンを上回る事例が45%、3億ウォンと10億ウォンを上回る事例はそれぞれ約23%、50億ウォンを上回る事例は約2.5%、100億ウォン以下の規模は約2.5%であった。

証拠提出命令の拡大

最近の韓国侵害訴訟においては特許法第132条改正の効果が現れているものと思われる。2016年の特許改正により、特許侵害事件において被告が営業秘密を口実に証拠提出を拒否することが困難となり、証拠提出範囲も書類から動画、写真等の資料と拡大された。特に、正当な理由なく法院の証拠提出命令に応じなかった場合、当該証拠により証明しようとする事実が真実として認められるようになった。実際、2017年11月にあったある特許侵害訴訟宣告において、被告が資料の提出をきちんと行わず、裁判部が原告の請求金額全額を損害賠償額と認めた事例もある。

TRADEMARK

TRADEMARKS

1) 登録商標“”と使用商標“”、先登録商標“”“”とは標章が非類似である。

2) 出願商標“”と先登録商標“ORIGIN”とは標章が非類似である。

CASE 1)

特許法院は、緑色の同心円を共通して含む日本の森永乳業株式会社の登録商標と、Starbucks Corporationの先登録商標、先使用商標は非類似であると判断した(特許法院2017ホ5481、2017年 11月24日宣告)。

事実関係

Starbucks Corp. は、森永乳業側の登録商標に対し、Starbucks Corp. の先登録商標1、2及び周知著名な先使用商標と類似する等を理由に、旧商標法第7条第1項第7号、9号、10号、11号、12号を理由に無効審判を請求したが、棄却された。これに対し、Starbucks Corp. は、特許法院に不服訴訟を提起した。

| 原告の先登録商標 | | 被告の登録商標 | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| (登録商標1) | (登録商標2) | (先使用商標) | |

TRADEMARK

特許法院の判断

1) 本件登録商標が旧商標法第7条第1項第7号に該当するか否か

本件登録商標の文字 “THE MOUNTAIN OF SEATTLE” は顕著な地理的名称に該当し、“ESPRESSO & MILK”は指定商品の普通名称として識別力がないが、残りの文字“Mt. RAINIER” 及び中央の山図形は中央に大きく表示され識別力があるので、本件登録商標の要部に該当すると判断した。従って、本件登録商標の要部である“Mt. RAINIER”及び中央の山図形と、先登録商標1、2を比較する場合非類似であり、本件登録商標は旧商標法第7条第1項第7号に該当しないと判断した。

2) 本件登録商標が旧商標法第7条第1項第9、11、12号に該当するか否か

前述したとおり、本件登録商標の要部は“Mt. RAINIER”及び中央の山図形なので、先使用商標と標章は非類似であり、旧商標法第7条第1項第9、11、12号に該当しないと判断した。


判決の意義

法院では、商標の要部はその部分だけで需要者に著しく認識される独自の識別力のために、他の商標との類否を判断するときの対比対象となるものなので、商標に要部が存在する場合には、その部分が分離観察されるかは判断せずに、要部のみで対比することで商標の類否を判断することができる。とみている。







CASE 2)



特許法院は、本件出願商標“”は、他人の先登録商標“ORIGIN”とは非類似なので、登録を受けることができると判断した(特許法院 2017. 10. 20. 宣告 2017ホ3270 判決)。

事実関係

原告(出願人)は、“”を第09類、第41類に商標出願したが、特許庁は他人の先登録商標 “ORIGIN”と標章及びして商品が類似するので、旧商標法第7条第1項第7号に該当して登録を受けることができないとして拒絶決定されたため、原告は拒絶決定不服審判を請求したが、これも棄却されたため、特許法院に訴を提起することになった。

特許法院の判断

特許法院は、本件出願商標は“”と“”部分が互いに分離観察され、“”部分が占める割合が大きい点、“”部分のみで構成された商標が既に出願又は登録されているだけでなく、需要者の間に特定人の出所を表示する標章として広く知られている点、“”シリーズゲームが持続的に開発、上市されている事情等を考慮するとき、本件出願商標は、“”のみで呼称、観念される可能性が高いと判断した。

従って、本件出願商標は、標識全体として“”、または“”で呼称、観念され、

GENERAL LAW

先登録商標“ORIGIN”と比較すると非類似なので、旧商標法第7条第1項第7号に該当しないと判断した。

判決の意義

出願商標の一構成要素に先登録商標がそのまま含まれているとしても、これを機械的に分離観察せずに、取引業界の実情及び需要者の認識度を考慮して出所の混同可能性を判断した点に意義があると考えられる。

GENERAL LAW

韓国のクムガン製靴、日本のリーガルコーポレーションとの商標権紛争に勝訴

リーガルコーポレーションは、1961年にアメリカのブラウン社から技術援助を受け、日本における‘REGAL’靴を独占的に製造、販売できる権利、及び韓国等で商標権を獲得して独占販売権を持てる権利を受け、1990年には主要国家の商標権を譲り受けたと主張しながら、株式会社クムガンを相手取って‘REGAL’標章の無断使用を理由とする損害賠償請求訴訟を提起した。これに対しクムガンは、1982年に‘REGAL’標章、1986年にはブーツマークに対する商標登録を合法的に進め、数十年間独自の500億ウォン以上の広告費を投入してブランドを育ててきたと反駁した。

ソウル中央地方法院は、リーガルコーポレーションとアメリカのブラウン社が1961年に契約を締結したといえる証拠が不足であるとし、仮に契約が締結していたとしても、それは契約上列挙されている国家にて商標登録をした場合にブラウン社から商標使用許可を受けられることを意味するにすぎないものとした。また、商標権譲渡契約についても、契約書には韓国と明示されておらず、韓国での登録、出願に対する権利までを確保したものと見なし難く、リーガルコーポレーションがクムガン製靴に商標移転を要請したのも、1998年6月が最初であったとしながら、結論的にリーガルコーポレーションは大韓民国で商標等に対する正当な権利を持っているとはいえないと判示した。(2018年2月2日)

リーガルコーポレーションは、大韓民国で商標権を登録していないので、商標権の侵害ではなく、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律上の‘営業成果の侵害’という一般条項を利用して訴を提起したが、その結果、単純な商標権の侵害より厳格な立証を要求されることになり敗訴したものと思われる。本件を通して、商標権登録をしない場合、他の迂回的救済手段を通して損害を立証することは容易でなく、商標権登録がそれだけ重要であるという事実を知ることができる。

LEE NEWS

LEE NEWS

リ・インターナショナル、Asia IP – Trademark部門でTier1に選ばれる



リ・インターナショナルが、2018 Asia IP Trademark Surveyにおける Prosecution WorkとContentious Works部門いずれにおいても、最上位グループであるTier 1 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を通じ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。

リ・インターナショナル、Trademark Prosecution/Contentious部門でTier2、Copyright部門でTier3に選ばれる



リ・インターナショナルが、Managing IPが発刊したIP Stars HandbookにおいてTrademark Prosecution、Contentious部門でTier2、Copyright部門でTier3に選ばれた。MIP(Managing Intellectual Property)は、世界的権威のあるEuromoney Legal Media Group系列の知的財産権専門メディアで世界の知的財産権全般について洞察力あるレビューと解説、最新のニュースを提供している。

リ・インターナショナル、IAM Patent 1000 – Patent Prosecution部門のRecommended、Individuals: Prosecution部門で所長の金 兌鴻が選ばれる



リ・インターナショナルが、Intellectual Asset Management (IAM)が発刊した「Patent 1000 – The World's Leading Patent Professionals 2018」にてProsecution分野のRecommendedとして選ばれた。また、弊所の所長弁理士、金 兌鴻がIndividuals: Prosecution部門に選ばれた。

IAM Patent 1000は、全世界の主要国における有力な特許法律家関連ガイドであり、各界各層の弁護士、特許弁理士、企業の社内弁護士との詳細なリサーチ及びインタビューを通してランキングを選定している。



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あ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。

