

Newsletter

GENERAL TOPIC	’18年産業財産権出願「歴代最高記録」更新 – 特許庁	1
PATENTS	懲罰的損害賠償制度の導入	2
	韓・中特許共同審査を実施	2
	ストレッチャブルディスプレイ、特許出願が活発	3
	存続期間が延長された特許権の効力範囲に関する大法院判決	3
	対象患者群を医薬用途発明の構成として認める特許庁審査基準改正	4
TRADEMARKS	商標審査基準改正	5
	デザイン審査基準改正	6
GENERAL LAW	登録商標権者の商標を侵害した者及び共犯に対する懲役刑言渡し確定	7
	大法院、特許権移転の間接強制を命ずるオランダ仲裁院判定の国内執行を初許容	7
LEE NEWS	「THE LEGAL 500 ASIA-PACIFIC 2019」4分野にて優秀ローファーム	8
	に選定	
	リ・インターナショナル、「CHAMBERS ASIA-PACIFIC 2019」	9
	- INTELLECTUAL PROPERTYとINTERNATIONAL TRADE分野の 優秀法律事務所を選定	
	NEW MEMBER	9

GENERAL TOPIC

GENERAL TOPIC

‘18年産業財産権出願「歴代最高記録」更新 – 特許庁

韓国特許庁は、‘18年特許、実用新案、デザイン、商標等の産業財産権出願が合計480,245件に達したと明らかにした。これは、‘17年(457,955件)に比べ4.9%増加した数値で、年間における産業財産権出願量の最高記録を更新した数値だ。

特許出願を出願人類型別に分類してみると、中小企業(47,947件)、外国企業(46,288件)、個人(41,582件)、大企業(34,535件)、大学、公共研究機関(27,055件)の順であった。特許多出願企業は、国内企業ではサムスン電子(5,761件)、LG電子(4,169件)、現代自動車(2,680件)、韓国電子通信研究院(1,892件)の順であり、外国企業ではクアルコム(862件)、東京エレクトロン(531件)、ファーウェイ(501件)、キヤノン(487件)の順であった。

デザイン出願を出願人類型別に分類してみると、個人(29,820件)、中小企業(21,887件)、外国企業(3,816件)、大企業(3,239件)の順であった。デザイン多出願企業は、国内企業ではLG電子(675件)、サムスン電子(670件)、CJ(419件)、現代自動車(199件)の順

であり、外国企業ではアップル(171件)、グーグル(92件)、ナイキ(82件)の順であった。

商標出願を出願人類型別に分類してみると、個人(87,277件)、中小企業(60,257件)、外国企業(13,344件)の順であった。商標多出願企業は、国内企業ではLG生活健康(1,187件)、アモーレパシフィック(622件)、クーポン(536件)の順であり、外国企業ではスイス国際水泳連盟(136件)、日本サンリオ(136件)、日本小林製薬(122件)の順であった。

PATENTS

PATENTS

懲罰的損害賠償制度の導入

他人の特許権及び営業秘密を故意に侵害した場合、損害額の最大3倍まで賠償責任を負う懲罰的損害賠償制度が今年導入される。

特許、営業秘密侵害に対する懲罰的損害賠償制度、罰則の加重等を主な内容とする改正特許法、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律が2019年7月9日から施行される。懲罰的損害賠償制度に関する規定は、改正法施行日以後に発生した違反行為に対し適用される。

具体的に、改正法では、営業秘密及び特許権/専用実施権の侵害行為が故意と認められた場合、損害額の3倍以内で損害賠償額の認定が可能となり、損害額を判断するにあたって、侵害者の優越的地位の有無、故意の程度、侵害行為の期間及び回数、侵害による被害規模、侵害行為によって侵害者が得た経済的利益等を考慮し、被害救済を強化するようにした(特許法第128条第8項及び第9項新設、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第14条の2第6項及び第7項新設)。

また、特許訴訟における特許権者等の立証責任を緩和するために、訴訟において特許権者が

提示した具体的な侵害行為を被告が否認する場合、被告に自らの具体的行為態様を提示することを義務付ける規定が導入される他、営業秘密の認定要件の緩和、罰則の加重等、知的財産の保護を強化するための制度が補完された。

韓・中特許共同審査を実施

今年1月1日から韓国特許庁と中国特許庁が韓・中間特許共同審査プログラム(CSP)を実施している。CSPは両国に同一の発明を特許出願した出願人の申請がある場合、両国特許庁が互いに先行技術情報を共有するとともに、他の出願より優先して審査するプログラムだ。韓国は中国とCSPを実施する最初の国だ。

今回の韓中間のCSPの実施により、(i)韓国特許庁による先行技術調査の結果を中国特許庁でも活用することが可能となり、特許の品質を高めることができ、(ii)両国で共通の先行技術を利用して類似のOAを提供することで両国審査の一貫性を高めることができ、(iii)別途の手数料なく審査が迅速に行われ、特許の早期取得が可能となるものと予想される。

一方、日米間のCSPは2015年8月から、韓

PATENTS

米間のCSPは2015年9月から実施されている。韓米間のCSPを実施した結果、審査処理期間は平均7.5ヵ月と一般審査件に比べ3.3ヵ月短くなり、両国の審査結果の一致率も一般の交差出願(68.6%)に比べ13.3%ポイント増加し、予測可能な審査結果が迅速に得られた。韓国特許庁は、今後、海外市場への進出や国際特許審査協力の需要が高いブラジル、インド、アセアン等に特許共同審査を拡大していく計画だと明らかにした。

ストレッチャブルディスプレイ、特許出願が活発

韓国特許庁に、フォルダブル・ローラブルディスプレイに続き、次世代ディスプレイとして注目されている「ストレッチャブルディスプレイ」関連の特許出願が増加している。第四次産業革命時代を迎えるなか、ストレッチャブルディスプレイがウェアラブルディスプレイ、車両用ディスプレイ等、多様な分野に活用可能な未来型ディスプレイ技術として注目され、産業界と研究界がストレッチャブルディスプレイ技術の獲得に乗り出している。韓国特許庁によれば、最近4年間(2015～2018年)に韓国特許庁に出願されたストレッチャブルディスプレイ関連の特許出願件数は85件で、過去4年間(2011～2014年)に特許出願された48件に比べ1.8倍増えた。

ストレッチャブルディスプレイは、フォルダブル又はローラブルディスプレイのように1方向にのみ変形可能なものとは異なり、2方向以上に変形でき、伸縮させた後でも元の形態に戻すことができる。画面サイズを大小自由自在に変形でき、ウェアラブル機器と組合わせて使用できることから、応用範囲が広く、市場潜在力も大きいものと評価されている。

最近10年間韓国特許庁に出願されたストレッチャブルディスプレイの特許出願のうち、内国人による出願は全体の95.8%(136件)、外国人による出願は4.2%(6件)であり、多出願人はサムスンディスプレイ(32件)、韓国電子通信研究院(16件)、LGディスプレイ(15件)、ソウル大学校・成均館大学校(各9件)等の順であった。主要出願技術をみると、基板伸縮性が49件(34.5%)と最も多く、次いで電極と配線伸縮性(47件)、画素構造(13件)、TFT(薄膜トランジスタ)の伸縮性(8件)等の順であった。

存続期間が延長された特許権の効力範囲に関する大法院判決

大法院は、多国籍製薬会社のアステラスが国内製薬会社のコアファームバイオを相手取って申し立てた特許権侵害禁止訴訟にて、コアファームバイオが勝訴した原審を破棄し、特許法院に差し戻した。

PATENTS

アステラスは、自社が開発した過敏性膀胱治療剤「Vesicare」(ソリフェナシンコハク酸塩)の許可に基づいて関連特許に対し存続期間延長登録を受けていたが、延長された特許権の存続期間満了前に、コアファームバイオが塩を変更した「A-care」(ソリフェナシンフマル酸塩)を上市するや、2016年に特許権侵害禁止請求訴訟を申し立てた。

大法院は、存続期間が延長された特許権の効力範囲は、「許可等の対象品目」に対する実施に制限されるものではなく、特許発明を実施するために薬事法により品目許可を受けた医薬品と、「特定疾病に対する治療効果が期待される特定の有効成分、治療効果及び用途」が同一であるかどうかを中心に判断しなければならない、と判示した。

その上で大法院は、ソリフェナシンフマル酸塩を含有するコアファームバイオの「A-care」は、オリジナル医薬品「Vesicare」に含まれているソリフェナシンコハク酸塩の塩変更医薬品であることを認め、①ソリフェナシンのコハク酸塩とフマル酸塩は人体に吸収される有効成分の薬理作用によって示される治療効果が同一であり、②コハク酸塩からフマル酸塩への変更は通常の技術者であれば誰でも容易に選択できる事項であることを前提として、コアファームバイオの「A-care」は延長登録特許の権利範囲に属すると判示した(大

法院2017ダ245798、2019年1月17日宣告)。

今回の大法院の判決が出るまでは、存続期間が延長された特許権の効力は、許可された対象品目にのみ及ぶとして狭く解釈されてきた。しかし、今回の大法院の判決により、塩変更によりオリジナル特許を回避し、延長された存続期間満了前に早期市場参入を試みようとしたジェネリック社の戦略は見直しが不可避であるものと予想される。

対象患者群を医薬用途発明の構成として認める特許庁審査基準改正

特定薬物により有効に作用する対象患者群を医薬用途発明の構成として認める審査基準改正案が2019年3月18日から施行される予定だ。

韓国では従来、医薬用途発明の構成を「有効成分」と「医薬用途」の2つにのみ分類し、投与用法、投与用量、患者群、薬理機転等に特徴がある、いわゆる二次医薬用途発明の権利化が難しかった。その後、2015年大法院全員合議体判決(2014フ768)により審査基準が改正され、現在「投与用法」と「投与用量」に特徴がある医薬用途発明に関しては、これらを構成として認め、これにより顕著な効果がある場

PATENTS

合、進歩性を認めている。

改正案によれば、同じ成分の治療剤であっても、特定患者群によってその効果が顕著な場合、特許を取得できるようになる。たとえば、新薬Aが特定遺伝子Bを有する患者群にのみ副作用を示し、遺伝子Bのない患者群には顕著な薬理効果を示した場合、「遺伝子Bのない患者群」が医薬用途発明の構成として認められる。また、既存の治療剤であっても遺伝子情報ビッグデータ分析により、特定患者群に対する顕著な効果を見出せば、医薬用途発明として特許出願することができる。

今回の審査基準の改正により、抗がん剤や希少疾患治療剤等の特許保護範囲が拡大する見通しだ。

TRADEMARKS

商標審査基準改正

特許庁は著名なキャラクターを模倣した商標出願、及び公益性の高い用語に対する商標出願の審査を強化することを主要内容とする商標審査基準改正案を設け、2019年1月1日から施行している。主要内容は次のとおり。

1. キャラクター及びキャラクター名称保護のための審査基準整備

特許庁は、キャラクター又はキャラクター名称を模倣した商標出願に対する審査を強化するために、関連審査基準を整備した。

周知・著名なキャラクターやキャラクター名称を模倣した商標出願の指定商品が、衣類、履物、帽子、文房具、おもちゃ等のような商品化傾向の高い商品の場合には、一般消費者に出所の誤認・混同による需要者欺瞞がおりえりとして、商標法第34条第1項第12号を根拠に登録を拒絶するようにした。

一方、新しい審査基準では、著名ではなくとも特定人の商品出所表示として認識されているキャラクター又はキャラクター名称を模倣した商標出願に対しては、指定商品と使用商品間の経済的牽連性が弱くても不正な目的があるとみなし、商標法第34条第1項第13号を根拠にその登録を拒絶するようにした。

また、著名な人物の caricatures 等を無断で使用した商標に対しては、公序良俗違反と著名な他人の肖像を無断で使用した商標とみなし、商標法第34条第1項第4号又は第6号を根拠にその登録を拒絶するようにした。

TRADEMARKS

2. 識別力に対する審査基準具体化

特許庁は“YOLO”、“K-POP”のような多様な商品や、複数分野で使用し又は使用される可能性のある公益性が高い単語の場合、特定人に独占権を与えることは妥当ではなく、識別力のない商標とみなし、その登録を拒絶できるよう根拠となる規定を設けた。

また、“Blockchain”のように特定の意味としての認識がとて強く、一般需要者が該当標章をみたとき、商標としてよりは特定の固有の意味をまず思い浮かべる可能性が高い単語の場合も識別力のない商標とみなし、その登録を拒絶することができるよう根拠となる規定を設けた。

デザイン審査基準改正

特許庁はデザイン業界の取引実情を反映してデザイン登録要件を緩和し、文字体、食品のような特殊なデザインに対する細部審査基準を新設する等のデザイン審査基準を設け、2019年1月1日から施行している。主要内容は次のとおり。

1. 取引環境を反映させるためのデザイン登録要件の緩和

– 断面図の切断面の表示は平行斜線だけに限定されていたが、これに相応する方法でも表現で

きるように許容

- 業界で普遍的に使用する製品のイメージを出願にそのまま使用できるよう、部分デザインの表現方式に、写真と線図をともに使用することを認める
- 物品名称に関する記載要件を緩和し、出願書と合致する場合には認めるように改善
- 記載不備がある優先権主張をとまなう出願時、優先権審査を明確にするためのデザイン間の同一性基準を設ける
- 図面上、破線がデザインを構成する線なのか模様なのかが不明確な場合に限り、デザインの説明欄に記載するよう要件を設ける

2. 文字体デザイン、食品デザインに関する審査基準設置

- 文字体審査基準を新設するとともに、文字体デザイン成立要件を明確にし、新しい文字体デザインとして英語、日本語以外の多様な言語の文字体図面の作成基準を整備し、動的文字体、絵文字体のような多様な文字体に対する審査基準を設ける
- 食品デザインに関する審査基準を新設し、反復再生産が可能で、最終販売まで同一形状を維持できるものであれば食品デザインとして保護されるようにし、食品デザインの物品性、工業上利用可能性、及び創作性に対する判断基準を設け、具体的な例示を提示

GENERAL LAW

GENERAL LAW

登録商標権者の商標を侵害した者及び共犯に対する懲役刑言渡し確定

韓国人A氏は、2015年11月から今年初めまで、中国で直接‘챔피언(Championのハングル、以下‘Champion’)’の偽造品衣類4万余点を製造し、韓国に持ち込んでソーシャルコマース等のオンラインショッピングモールで販売した。他の韓国人B氏は、A氏の依頼を受け中国現地工場の渉外を手助けた。

‘Champion’は商標権者であるHBI branded apparel enterprises LLCが、韓国特許庁に登録した商標であり、国内アウトレット及び百貨店等に入店している海外衣類ブランドである。大法院は2018年12月27日、A氏に商標法違反等の嫌疑で1年2ヶ月の実刑を言渡し、共犯のB氏には懲役8ヶ月、執行猶予10ヶ月を言渡した原審を確定した。

商標権又は専用使用权の侵害行為に対し、商標法は7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処すと規定しており、特許権の侵害とは異なり商標権の侵害は、公共の信頼を害する犯罪行為として被害者の告訴が必要ない。最近韓国では国内地方法院を中心に、商標権侵害に対する刑量を強化する傾向が出てきている。特に単なる共犯にまで懲役刑を言渡した今

回の法院の判決は、商標権者の権利はもちろん、市場における信頼、消費者の混乱を保護しようとする強い意志が反映された結果と思われる。

大法院、特許権移転の間接強制を命ずるオランダ仲裁院判定の国内執行を初許容

オランダの会社 Euro Apex B.V.(‘Apex’、以下‘E社’)と、大韓民国の新韓アペックス株式会社(以下‘S社’)は、1993年に「E社のノウハウをS社に提供する」というライセンス契約を締結した。しかし、S社が2008年10月にインド特許庁に‘板型熱交換機’と‘熱交換機用電熱組立体製造方法’に対して特許出願するや、E社は契約違反であるとしてオランダ仲裁院に仲裁判定を申請した。

オランダ仲裁院は2011年12月、「S社のインド特許をE社に移転すること。これを履行しない場合、毎日5千ユーロを賠償せよ」等の内容の仲裁判定を下し、E社は2012年に韓国法院に「仲裁判定の執行を求める」として訴訟を提起した。

韓国法院の裁判では、韓国では認められてい

LEE NEWS

ない‘特許権移転の間接強制’をせよという外国の仲裁判定を国内で執行しえるか否かが争点となった。韓国の民事執行法は、特許移転に関しては、調書又は判決により国家が公権力を動員し、直接強制執行する方式のみを規定しているためだ。

大法院は特許権移転義務と関連して、大韓国民民事執行法は間接強制を許容していないが、間接強制は自発的に意思表示をするように誘導するもので、人格権の侵害が少なく、執行判決の解釈においては国際的取引秩序の安定を考慮しなければならないので、間接賠償金の支給は執行を拒否するほどの事由ではないとして、執行判決を許可した(大法院2016ダ18753, 2018.11.30)。

外国で得られた判決、仲裁判定を国内で執行するためには、当該判決の当事者が法院に執行判決を申請しなければならない。その際、法院は外国で得られた判決が大韓民国の公序良俗に反する等、要件を備えていない場合には執行判決の申請を棄却することができる。特許権移転に対し、国内法は勝訴した当事者が判決により直接特許権を移転させることができる制度をおいているが、間接的に当事者に移転を命ずる方式は認めていない。しかし、大法院は国内の民事執行法で認められていない方式だとしても、人格権の侵害が少なく、国際的取引秩序

を考慮すれば許容せざるをえないと判断し、このように決定したものと解釈される。

LEE NEWS

「The Legal 500 Asia-Pacific 2019」 4分野にて優秀ローファームに選定

リ・インターナショナル法律事務所は、イギリスの有名法律出版社であるLegaleaseが発行するアジア地域の法律市場評価誌「The Legal 500 Asia-Pacific 2019」にて、下記の4分野で優秀ローファームに選定されました。



- ・ Intellectual Property (知的財産)
- ・ Corporate and M&A (コーポレート/M&A)
- ・ Dispute Resolution (紛争解決)
- ・ Real Estate (不動産)

LEE NEWS

リ・インターナショナル、「Chambers Asia-Pacific 2019」 - Intellectual PropertyとInternational Trade分野の優秀法律事務所に選定



リ・インターナショナルが世界的な法律メディア Chambers & Partnersが発行するアジア・太平洋地域の法律市場評価誌である「Chambers Asia-Pacific 2019」にてIntellectual PropertyとInternational Trade分野の優秀法律事務所に選定されました。

NEW Member



イ・ジョンウォン
(Jeong-Won Lee)
弁理士

2017年にソウル大学薬学科(Pharm.D)を卒業。

弁理士資格取得後、ハンオル国際特許事務所(2017~2018)、セハン国際特許法律事務所(2018)化学部においてインカミング弁理士として勤務。

現在、リ・インターナショナルでは化学、バイオ、薬学、生命工学分野の国内外への特許出願、中間事件など特許登録全般及び審判・訴訟業務を担当。



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。

