

Newsletter

GENERAL TOPICS

特許、営業秘密、デザイン特別司法警察が発足	2
第四次産業革命関連分野の特許、優先審査対象拡大	2

PATENTS

モバイル超音波指紋認識に関する特許出願が活発	3
大法院全員合議体判決「特許実施権者も特許無効審判を請求できる利害関係人」	4
バイオヘルス分野革新技術保護のための特許審査制度改善	5
特許取消申請制度の定着と利用の活発化	5

TRADEMARKS

特許審判院の商標認知度調査方法ガイドライン	7
特許法院、海外有名ホテル“FAIRMONT”を衣類に登録を受けた商標に 不正目的を認め無効判断	8

GENERAL LAW

法的手続以前の警告状発送時は慎重に	9
-------------------------	---

LEE NEWS

「2019 ASIA IP TRADEMARK SURVEY」の2部門にて最上位グループ TIER1に選定	10
NEW MEMBER	10

GENERAL TOPICS

GENERAL TOPICS

特許、営業秘密、デザイン特別司法警察が発足

知的財産侵害犯罪を根絶するために、2019年3月19日より特許庁が直接特許、営業秘密、デザイン侵害犯罪に対する捜査を行えるようになった。

2019年3月19日に改正施行された「司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律」により、特許庁所属の取締り担当公務員に特許、営業秘密、デザイン侵害犯罪に対する捜査の権限が付与されたためだ。

これにより、これまで商標侵害犯罪のみを捜査対象としていた特許庁特別司法警察の業務範囲が大幅に拡大された。特別司法警察制度とは、行政機関が一般警察よりも効率的に処理できる専門分野の犯罪や特定の空間で発生する犯罪を行政公務員が直接捜査できるよう、警察と同じ法的権限を付与する制度だ。

既存法では、特許庁などに勤務しながら不正競争行為、商標権及び専用使用権の侵害に対する取締り業務に従事する公務員には司法警察管理としての職務を遂行できる権限が付与されていたが、改正法では、特許権・専用実施権侵害、不正競争行為、営業秘密の取得・使用

・漏洩及びデザイン権・専用実施権の侵害に関する取締り業務に従事する特許庁公務員にも司法警察管理の職務を遂行する権限が付与された。

特許庁は、「迅速かつ正確な捜査で革新的な企業の成長を後押しする」と述べた。

第四次産業革命関連分野の特許、優先審査対象拡大

政府が最近発表した第四次産業革命のための政策推進方案により、特許庁は、第四次産業革命関連分野の特許優先審査対象を拡大することとした。従来、特許庁の第四次産業革命関連分野の特許優先審査対象は人工知能、IoT、自律走行車、ビッグデータ、3Dプリンティング、クラウド及び知能型ロボットの7つの分野に限定されていた。しかし、2019年6月10日からは革新新薬、カスタマイズ型ヘルスケア、スマートシティ、新再生エネルギー、ドローン、次世代通信、知能型半導体、先端素材及びAR/VRの9つの分野が追加され、合計16の分野に拡大された。

これにより、第四次産業革命関連分野に属する多様な発明に対し、特許の早期取得が可能になるものと予想される。

PATENTS

PATENTS

モバイル超音波指紋認識に関する特許出願が活発

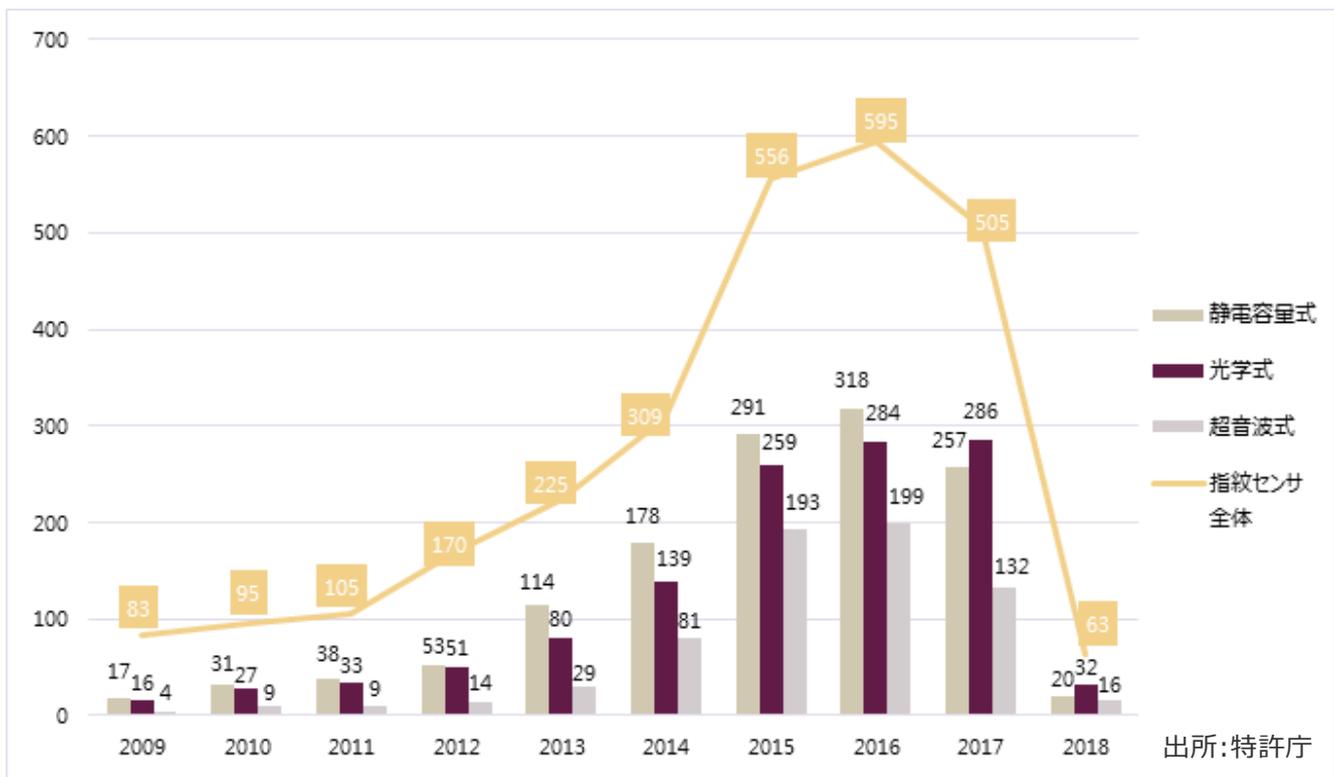
国内企業が最近上市したスマートフォンに超音波指紋認識技術が採択され注目を浴びている中、超音波指紋認識に関する特許出願が急増していることが分かった。

特許庁が最近10年間(2009~2018年)に出願された総計686件の超音波指紋認識に関する特許を分析した結果、最近5年間(‘14~‘18)

に621件の超音波指紋認識に関する特許が出願された。これは、過去5年間(‘09~‘13)に出願された65件に比べ855.3%以上増加した数値だ。

現在、指紋認識技術は静電容量式、光学式、超音波式の3つが代表的だ。静電容量及び光学指紋認識関連の出願が同期間にそれぞれ302.6%及び383.1%増加したのと比較すると、超音波指紋認識技術の増加幅が最も大きいことが分かった。

<指紋認識関連特許出願件数 (G06K9, パターン認識分野)>



PATENTS

超音波指紋認識に関する特許出願(過去10年、686件)を出願人類型別に調べてみると、企業が94.31%(647件)、学校・研究所が2.48%(17件)、及び個人が3.21%(22件)を占め、企業の出願の割合が高いことが分かった。これは、企業の場合、技術開発後の出願段階において、スマートフォンへの適用及び性能を高めるための周辺技術も多数出願するためであると分析される。

大法院全員合議体判決「特許実施権者も特許無効審判を請求できる利害関係人」

特許権者から特許権を実施できる権利の許諾を受けた実施権者も特許発明に対する無効審判を請求できる利害関係人に該当する、という大法院全員合議体判決が下された(事件番号:2017フ2819;訴提起:2017年11月22日;宣告日:2019年2月21日)。

本事件の特許権者は「AMVPモードにおける映像符号化方法」特許を有していた。この特許は、動画関連の標準特許プールであるMPEG LAの「HEVC Patent Portfolio License」プログラムに登録されたものであり、特許権者はライセンサーとして登録されていた。

無効審判を提起した実施権者は、HEVCライ

センスプログラムに自分の特許権を登録したライセンサーであると同時に前記特許発明を実施する権利を有するライセンスーとして登録された者であり、動画圧縮技術を使用した映像関連の物品を製造・販売する者だ。

実施権者が特許権者を相手取って無効審判を提起すると、原審である特許法院は、実施権者は本件特許発明に対する無効審判を請求できる利害関係人に該当すると判断した。これに対し特許権者は、実施権者は利害関係人に該当しないと主張して上告した。

これまでの知的財産事件において韓国大法院は、「通常実施権の許諾を受けた事実のみでは利害関係が喪失したということとはできない」(1979フ75)」としたり、「特許権者から当該特許権の実施権を認められた者は、許諾期間内においては権利の対抗を受けるおそれがなく、業務上の損害を受けたり受けるおそれもないので、許諾期間中には当該特許に関して無効確認を求める利害関係がない」(1982フ58)とするなど、一貫性のない態度を取ってきた。

今回の事件にて大法院は、既存の判決(1982フ58)における実施権者は無効審判を請求できる利害関係人に該当しないという判決を変えて、「利害関係人とは、当該特許発明の権利存続により法律上、何らかの不利益を受ける

PATENTS

か、受けるおそれがあり、その消滅に関して直接かつ現実的な利害関係を有する者」であるとし、「特別な事情がない限り、特許権の実施権者が特許権者から権利の対抗を受けるおそれがないという理由だけで、無効審判を請求できる利害関係が消滅したということとはできない」と判示した。

バイオヘルス分野革新技术保護のための特許審査制度改善

特許庁は第四次産業革命時代に足並みをそろえ、デジタル診断技術が特許を受けられるようにし、知能型新薬開発関連技術に対する特許付与基準を明確にすることを主要内容とする特許・実用新案審査基準改正案を設け、2019年3月18日から施行している。

改正された審査基準によれば、身体の診断方法は医療行為に該当し、原則的に特許を受けることができないが、バイオビッグデータ処理方法等のコンピュータ上の情報処理方法に該当する診断技術は、医療関係人によるものでない限り、医療行為に該当しないことを明確にすることで、上記診断技術が特許として保護を受けられるようになった。

また、知能型新薬開発のようにバイオ-ビッグデータ-人工知能技術が融合された革新技术

の場合、これまでコンピューター発明としてみなすか、医薬発明としてみなすか、その基準が定立されておらず、特許獲得可能性を予測することが難しかった。しかし、今回の改正審査基準では、人工知能で新薬を探索する方法はコンピューターソフトウェア発明として分類し、コンピューター発明の審査基準を適用するようにした。また、人工知能で開発された新薬が特許を受けるためには、化合物発明と同様に製造方法や薬理効果を明細書に記載するようにした。

特許取消申請制度の定着と利用の活発化

特許審判院は、2017年3月に導入した特許取消申請制度が定着し、活発に利用されていると説明した。

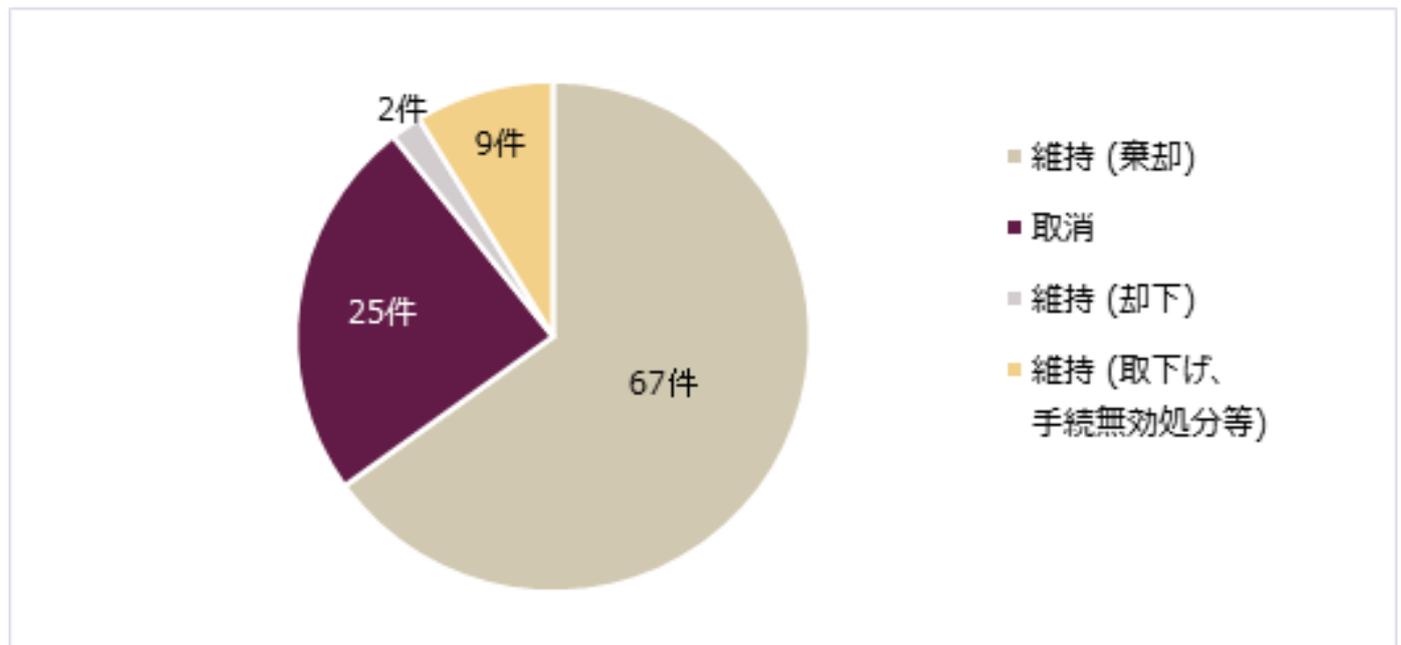
特許取消申請とは、特許登録公告日から6ヶ月以内に先行文献を提示して登録された特許の特許性を争う制度だ。請求人が当事者として審判手続に参加しなければならない特許無効審判とは異なり、特許取消申請の場合、申請者は最初の1回のみ請求書を提出すればよく、紛争に先立って安価な費用で登録特許の特許性を争う手段として利用されている。

特許審判院の最近の統計によれば、2017年3月から今年2月まで特許取消申請件数は、総

PATENTS

計278件(導入1年目('17.3~'18.2)134件、2年目('18.3~'19.2)144件)だ。

< 処理結果 >



総計278件のうち現在まで処理された件は103件であり、そのうち25件(24%)は特許取消となり、残りは特許維持された。また、特許取消となった25件のうち不服して特許法院に係留中なのは3件のみで、特許審判院の判断に対する特許権者の受容率が高いことが分かった。なお、取消申請者は、特許維持決定に対しては不服を申請することができない。

特許取消申請は誰でも申請することができるため、企業間の利害関係を隠し、ほとんどが個人の資格で申請しているとみられ、今回の統計によれば、総計278件の90%に当たる249件が個人によるものだった。

TRADEMARKS

TRADEMARKS

特許審判院の商標認知度調査方法ガイドライン

特許審判院は、商標関連審判手続にて提出される消費者の認知度調査の証拠力を認定するために、アンケート調査方法に関するガイドラインを公表した。

商標に関する消費者の認知度調査は、主にある商標が有名商標に該当するか、又は原則的には識別力が弱いある商標が長期間の使用により消費者間に特定人の商品に関する出所を表示するものとして識別されるようになったか否かを立証するための目的で使用される。

特許審判院が「消費者認知度調査」と関連して発表したアンケート調査方法のガイドラインは次のとおり。

1. 信頼性のある世論調査機関による検証された調査方法での実施

– 信頼性のある世論調査機関であるかどうかは、その機関の規模、世論調査実施回数、常勤分析専門スタッフ数等を考慮して判断し、各種制裁がある場合等を勘案する。

2. 対象商標、商品の消費者を代表する特性を反映

– 商品別に標本設定が異なりえるので、調査対象商品又は商品の消費者を代表する特性として、地域、性別、年齢等が反映されなければならない。

3. 調査方法の信頼度

– 応答回収率が30%未満の場合は信頼度が低いものとみなし、50%以上であれば信頼度が高いものとみなす。ただし、30~50%の間の場合には審判部の裁量による。

– 応答標本数は商品の種類により流動的だが、一般的には500名以下の場合には信頼度が低く、1,000名以上の場合には信頼度が高いとみなす。

– 尚、質問方法は明確でなければならない、誘導的であってはならない。

特許法院、海外有名ホテル“Fairmont”を衣類に登録を受けた商標に不正目的を認め無効判断

事実関係

ホテル業を指定サービス業とする先登録サービス標“*Fairmont*”の商標権者であるフェアモントホテルマネージメントエル.ピー。(以下‘フェアモントホテル’とする)は、衣類を指定商品とする登録商標“Fairmont”の商標権者である株式会社ヨンウォンアウトドア(以下‘ヨンウォンアウトドア’とする)を相手取って、登録商標は国内外で広く知られた先登録サービス標と同一類似し、需要者を欺瞞するおそれがあり、フェアモントホテルの名声に便乗して不当な利益を得ようとする不正な目的で出願されたものなので、旧商標法第7条第1項第11号及び第12号に該当すると主張して、無効審判を請求した。しかし、特許審判院では‘ホテル業’と‘衣類’には経済的牽連関係がないことを理由に審判請求を棄却したため、フェアモントホテルは特許法院に訴を提起した。

特許法院の判断

特許法院は、①フェアモントホテルの先登録商標の周知著名性を考慮するとき、ヨンウォンアウトドアが偶然‘Fairmont’を創作したとはいえない点、②フェアモントホテルではホテル内の売場とオンラインストアでシャワーガウン、帽子、Tシャ

ツ、室内用スリッパ等を販売しており、これはヨンウォンアウトドアの登録商標の指定商品と類似する点、③有名ホテルブランドを有する会社ではホテルブランドと連携して衣類事業を拡張しており、実際に世界的なホテルチェーンであるWホテル、Grand Hyattホテル等ではホテル標章を付したシャワーガウン、帽子、Tシャツ等を販売している点、国内の新羅ホテル、ウォーカーヒルでも衣類に対し商標登録を受けている点等を考慮し、ヨンウォンアウトドアの登録商標の指定商品は‘ホテル業’と経済的牽連関係があると判断した。また、両社の需要層が互いに重複するため、両社が互いに特殊な関係にあるかのように誤認するおそれがある点等を考慮するとき、ヨンウォンアウトドアの登録商標は不正な目的をもった出願なので、旧商標法第7条第1項第12号に該当し、その登録が無効とされなければならないと判断し、原審決を取消した。(特許法院 2019. 1. 24. 宣告 2018ホ7712 判決)

判決の意義

フェアモントの登録商標は、ホテル業に対し特定人の出所表示として広く知られている商標であり、同一な標章が付されたシャワーガウン、帽子、Tシャツ等がオン／オフラインにて販売されている取引実情を考慮して、シャワーガウン、帽子等と関連した衣類に対しても保護範囲が及ぶように判断したことに意義があるといえる。

GENERAL LAW

GENERAL LAW

法的手続以前の警告状発送時は慎重に

知的財産権者が侵害事実を発見したとき、最初に考えられる手続が侵害行為を中止せよという趣旨の警告状を侵害者と取引先に送ることである。しかし、これには慎重を期さねばならず、そうでなければ損害賠償責任を負わされえるという判決が何度か言渡されたことがあるが、この度、その意味と要件をさらに明確にした特許法院の判決が言渡された。(特許法院 2018.10.26.宣告2017ナ2417判決)

A氏はホームショッピング等を通し、真空甕を販売し、2014年と2015年に製品と関連してデザイン登録を受けた。一方B社も2014年に真空甕に対しデザイン登録し、ホームショッピング等を通して真空甕を販売した。

これに対しA氏はB社及びホームショッピング社にB社の真空甕は自身のデザイン権を侵害するものなので、販売を中止すること、これに応じない場合には民・刑事上の措置をとるという内容の警告状を発送し、続いてB社の取引先にもB社の製品を生産・販売することは不正競争行為及び民法上の不法行為であるという内容の警告状を発送した。A氏の内容証明を受け取ったホームショッピング側は、関連紛争が解決するまでB社製品の販売を中断するか、追加販売を禁

止する措置をくだし、B社の一部取引先も製品を返納するか契約を解約する等の措置を取った。

A氏は、B社の製品生産及び販売はA氏のデザイン権侵害行為及び不正競争行為であるという理由で、法院に侵害行為の禁止及び損害賠償訴訟を提起し、B社は反訴を提起してA氏が取引先に警告状を発送したのは民事上の不法行為に該当すると主張する一方で、特許審判院にA氏のデザイン登録に対する無効審判を請求した。

B社の審判請求に対し、特許審判院はA氏のデザイン登録は無効ではないと判断したが、特許法院はA氏のデザイン登録を無効とし特許審判院の審決を取消す判決を言渡した。また、特許法院はB社の損害賠償請求に対し、「提訴や訴訟遂行は原則的に正当化されるが、警告状の発送は司法的救済手続きを迂回するものなので、法的制度を通じた紛争解決という法治主義の理念を毀損するおそれがあるため、きわめて慎重であることが求められる。特に生産者以外にその取引先にまで警告をするときには、さらに細心かつ高度な注意が要求される」と一般論を説示した後、「B社も登録デザイン者であるが、A氏は当該事実を知ってから当該事実に対し特に検討することもなく、継続的に一貫して

LEE NEWS

B社の取引先に警告状を送り、その内容と文句は非常に断定的で、警告状を受け取った取引先がデザイン侵害の有無を判断することが難しかったため、A氏の警告状により取引を中断する等の措置を取らざるをえず、A氏とB社は真空壺市場の主要競争者である点に照らし、B社はA氏の行為により相当な被害を被ることになった」として、A氏に損害賠償責任を認めた。

従って、登録デザイン権者であるとしても、デザイン侵害行為を発見したときには、直ちに警告状を送るよりは、先に専門家の十分な相談を受けるようにし、断定的な文句を使用しないように注意しなければならない。特に関連分野の専門性が不足な取引先に警告状を送るときにはより一層慎重にしなければならない。

LEE NEWS

「2019 Asia IP Trademark Survey」の2部門にて最上位グループTier1に選定

リ・インターナショナルは、香港メディアのApex Asia Media Limitedが発行する法律情報「2019 Asia IP Trademark Survey」にて、下記の2部門において最上位グループTier1に選定されました。

Asia IP < Tier1 >
 Informed Analysis ・ Prosecution部門
 ・ Contentious部門

NEW Member



パク・ジュヒ
 (PARK, Ju-Hee)
 弁理士

2017年に西江大学
 化学工生命工学科を
 卒業。

弁理士資格取得後、YOUME特許法人(2017~2018)、CNP国際特許法律事務所(2018~2019)にて勤務。

現在、リ・インターナショナルでは化学、材料、バイオ、薬学分野の国内・外への特許出願、中間事件などを担当。



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。