

Newsletter

GENERAL TOPICS

特許庁、電子署名による書類の提出を許容	2
審査官面談制度の変更事項	2
食品医薬品安全処、ジェネリック医薬品が未開発の特許満了医薬品271件公開	3
特許侵害立証のための‘韓国型ディスカバリー’導入予定	4

PATENTS / UTILITY MODELS

非対面産業の成長によりブロックチェーン関連の特許出願が急増	5
存続期間延長制度の一部改正	6

TRADEMARKS / DESIGNS

ストリートファッションブランド  の勝利	8
目玉を付けたエルメスカばんにエルメス勝利	10
音なきマーケティング戦争、音商標5年で約7.3倍増加	11

LEE NEWS

Lee International、オンライン語学教育プログラム開始	12
Lee International、‘IAM Patent 1000, 2020 Edition’Prosecution及びLitigation分野で優秀ローファームに、所長のキム・テホン及び副所長のシン・ユンスクは推選専門家に選定	12
New Members	13

GENERAL TOPICS

GENERAL TOPICS

特許庁、電子署名による書類の提出を許容

特許庁は、COVID-19の拡散による非対面業務の増加に伴い、電子署名による書類の提出基準を設け、2020年6月17日から施行した。

これにより、海外の出願人が代理人を選任する際に提出する委任状について電子署名で作成した委任状の提出が可能になった。ただし、ドキュサイン(DocuSign)のような電子署名システムを用いて電子署名した書類のみが認められ、イメージ編集プログラム等を用いて署名イメージを単純合成した書類は認められない。

また、特許譲渡の際に求められる法人国籍証明書書類やその他公証を要する書類について、非対面方式で画像公証を受けて提出することが可能になった。これまで在外者の場合、該当国で書面で作成した公証書の原本のみ提出が可能であった。このため、COVID-19の状況下で公証人と直接対面できない場合には、公証書類を提出することが困難であったが、今回の措置により、在外者がオンラインの画像対面方式で公証を受けた遠隔公証書類を提出できるようになった。

特許庁の今回の措置により、在外者は特許書類を準備する時間を短縮でき、代理人も書類

準備に伴う業務処理の手続きを簡素化することができるものと期待される。

審査官面談制度の変更事項

韓国特許庁は、出願人と審査官とのコミュニケーションを拡大し、審査官が積極的に補正の方向を提案することにより(いわゆる'ポジティブ審査'という)、出願人が適正な特許を早期に確保できるよう支援している。

このため、特許庁では、出願人が利用できる多様な形態の審査官面談制度を運用しており、最近、下記のように一部事項が変更された。

－映像面談の拡大

審査官面談は対面面談が原則であり、通常、大田市所在の特許庁面談室で面談が行われる。ただし、対面面談が難しい場合、特許庁ソウル事務所等、全国主要都市にある知識財産センターを訪問し、特許庁の映像面談システムを用いて画像によるオンライン面談を行うことが可能であったが、この場合でも必ず当該知識財産センターを訪問しなければならないことから、利用が容易でなかった。また、必要に応じて電話面談を考慮することも可能であるが、自由な意見開陳に限界があった。

GENERAL TOPICS

しかし、最近、COVID-19の拡散のような状況を考慮し、指定された事務所でない場所でも映像面談が可能となるように改善された。ただし、特許庁が配布する特定の映像面談システムをインストールしなければならない等、今のところ多少不便ではあるが、漸進的に改善されるものと予想される。

－ 出願人も3名の審査官による協議審査を申請可能

特許庁は、融合・複合技術の出願に対して出願人が申請する場合、3名の審査官による協議審査を受けられるよう、コミュニケーション型協議審査を試験的に実施するとした。これまで3名の審査官による協議審査とするか否かを決定することができたのは審査官のみだったが、今後は出願人の申請によっても3名の審査官による協議審査を受けることができるようになった。

そのためには、融合・複合技術審査局で審査する出願に対して出願人が面談を申請すればよく、3名による協議の必要性が認められる場合、3名による協議審査が進められることになり、出願人と3名の審査官が面談に参加するようになる。

特許庁は、このようなコミュニケーション型協議審査により一層高品質の審査サービスを提供することができるものと期待している。

食品医薬品安全処、ジェネリック医薬品が未開発の特許満了医薬品271件公開

食品医薬品安全処は、2020年1月に初めて特許目録(グリーンリスト)に登載された特許権が存続期間満了や無効等により消滅した医薬品のうち、ジェネリック医薬品が許可されていない医薬品リストを公開し、7月28日に当該目録を更新した。

食品医薬品安全処は、2020年上半期まで特許目録に登載された1,558個の医薬品に対する特許権2,762件を分析し、その結果、登載特許権が全て消滅した493個の品目のうちジェネリック医薬品が許可されていない品目は271個であると明らかにした。当該リストは食品医薬品安全処ホームページ(<https://www.mfds.go.kr>)に公開されており、今後年に2回更新される予定である。

当該リストには、医薬品の製品名、メーカー名、主成分名、剤形等と一緒に記載されている。例えば、オキシ・レキット・ベンキーザー(Oxy Reckitt Benckiser)のガビスコン(Gaviscon)、富光薬品のレボビル(Levovir)等は登載特許権が消滅しているが、ジェネリック医薬品が存在しない状態である。

食品医薬品安全処は、「当該リストにより特許が消滅した医薬品を確認しやすくなり、ジェネリッ

GENERAL TOPICS

ク医薬品の開発に役立つものと期待する」と明らかにした。

特許侵害立証のための‘韓国型ディスカバリー’導入予定

2020年2月、米国国際貿易委員会(ITC)は、LG化学がSKイノベーションを相手取って提起した二次電池営業秘密侵害訴訟でSKイノベーションの侵害を認めた。韓国企業であるLG化学とSKイノベーションとの特許訴訟が米国ITCと米国連邦法院で行われた背景として、韓国に‘ディスカバリー’制度がなかったという事実が知られ、‘韓国型ディスカバリー制度’の導入を求める声が強まっている。

ディスカバリー制度とは、米国の民事訴訟に適用されている証拠調査手続きで、訴訟当事者が訴訟に関するすべての情報を取得・保全するために互いに各種情報と文書等を交換する手続きをいう。資料を提出しない場合、法廷侮辱罪、相手方の主張の認容等、強力な制裁が加えられる。

米国を始めイギリス、ドイツ、日本等はディスカバリー制度のような強力な証拠確保制度を運営している。これに対して韓国では、2016年の特許法改正により、当事者が特許侵害の立証に必

要な資料の提出を求める法院の命令を正当な理由なく拒否する場合、相手方の主張を真実と認める等、証拠確保のための法規定を強化してきているが、ディスカバリー制度のような確実な証拠確保手段がなく、特許侵害を受けても被害の立証に相当な困難が伴う。

LG化学とSKイノベーションの米国での訴訟をきっかけに、韓国でもディスカバリー制度の導入が積極的に考慮されている。ディスカバリー制度が導入される場合、紛争解決の効率性を確保できるだけでなく、特許侵害を立証する負担が軽減され、結果的に紛争を早期に終結できるようになるという意見が支配的である。

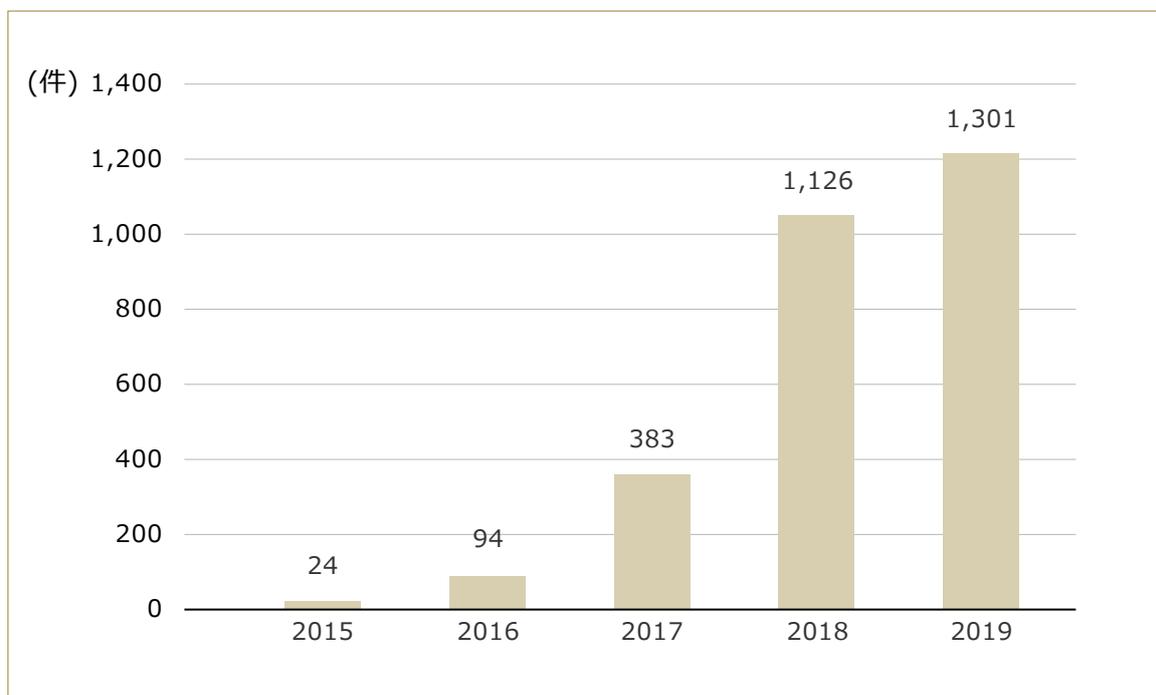
これと関連して、主務官庁である特許庁は2020年下半期中に‘韓国型ディスカバリー制度’の導入を主な内容とする特許法改正案を推進する。そのため特許庁は、米国、ドイツ、イギリス等の海外主要国の制度と企業、法曹界等の意見を検討し、既存の特許法上の規定と融合させつつ、低コスト・短時間で効果的に特許侵害立証資料を収集できる‘韓国型ディスカバリー制度’を設ける計画である。

PATENTS / UTILITY MODELS

PATENTS / UTILITY MODELS

非対面産業の成長によりブロックチェーン関連の特許出願が急増

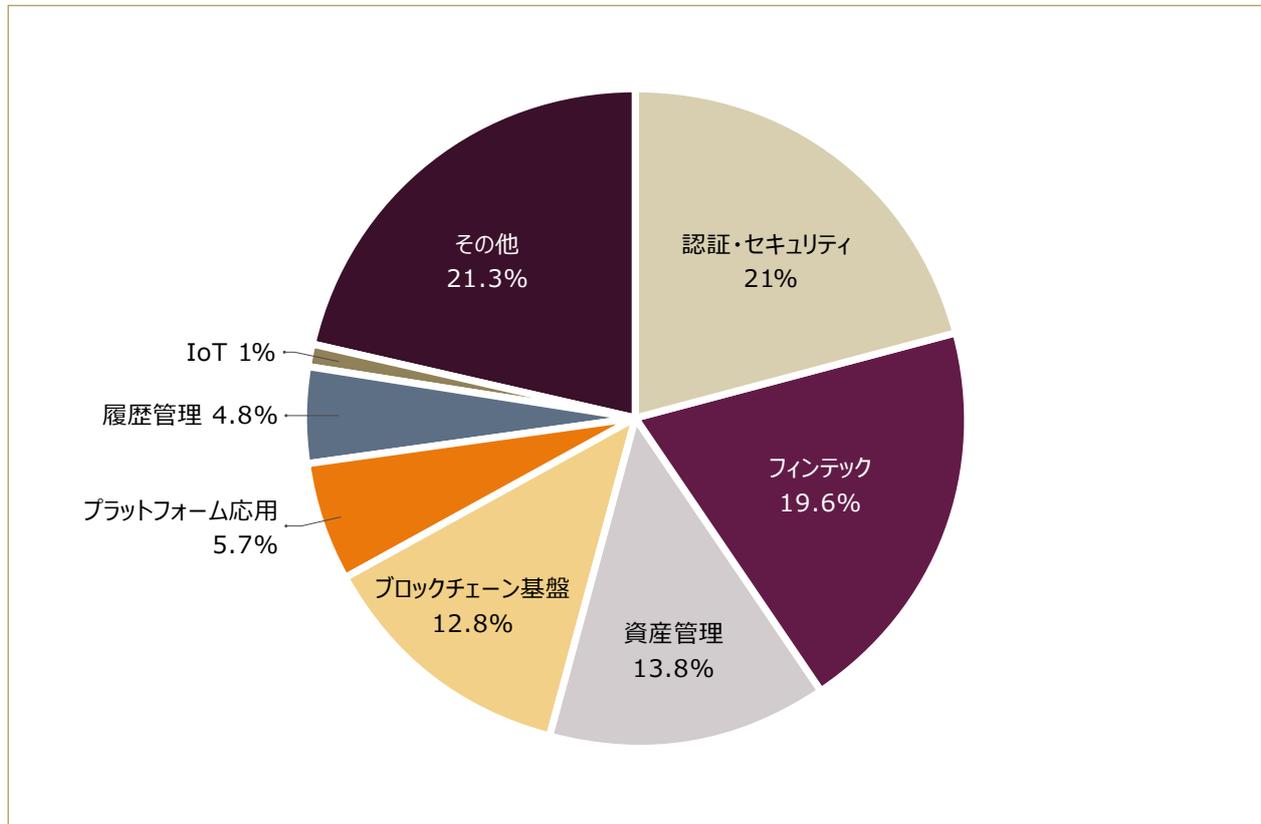
最近、COVID-19の拡散による非対面産業の成長とともに、サイバー攻撃も増加しており、優れたセキュリティ性を有するブロックチェーン技術が注目されている。特許庁の最近の統計資料によれば、2015年には24件であったブロックチェーン関連の特許出願が、2019年には1,301件と50倍以上急増したことが分かった。



[年度別ブロックチェーン関連特許の出願件数]

ブロックチェーン関連の特許出願は、2015年から仮想通貨関連発明を中心に申請されてきたが、最近では多様な分野に応用された特許出願が大幅に増加していることが分かった。ブロックチェーン技術を主要技術別にみると、認証/セキュリティ技術(614件、21%)、フィンテック関連技術(573件、19.6%)、資産管理技術(405件、13.8%)、ブロックチェーン基盤技術(374件、12.8%)、プラットフォーム応用技術(167件、5.7%)、履歴管理技術(140件、4.8%)、IoT適用技術(31件、1%)等である。

PATENTS / UTILITY MODELS



[ブロックチェーン関連特許の主要技術分野別出願件数割合]

ブロックチェーン技術は、ビットコインのような暗号通貨だけでなく認証/セキュリティ、フィンテック、電子投票、著作権管理、資産の履歴管理等多くの分野に応用することができ、四次産業革命を主導する技術として注目されている。また、COVID-19克服後にも非対面の業務環境とサービスは増加し、これに比例してセキュリティに対する脅威も増加するものと思われる。したがって、ブロックチェーン技術を活用した認証/セキュリティ技術関連の特許出願は今後も増加するものと予想される。

存続期間延長制度の一部改正

韓国における特許権の存続期間の延長は、特許発明を実施するにあたって他法令により許可又は登録が必要な医薬品及び農薬関連の発明に許容される存続期間延長と、登録遅延による存続期間延長の2つが認められている。このような存続期間延長制度に関する特許法施行令が2020年7月14日に一部改正された。

PATENTS / UTILITY MODELS

－麻薬類医薬品も存続期間の延長対象となる

2019年に宣告された特許法院の判例(特許法院2019.7.5.宣告2018ホ2250)以降、麻薬類医薬品が存続期間の延長対象から漏れたのは立法不備であったという議論があった。これを反映し、従来認められていた薬事法により品目許可を受けた医薬品、農薬管理法により登録された農薬に加えて、麻薬類管理に関する法律により品目許可を受けた麻薬又は向精神薬も存続期間の延長対象であることを今回の改正により明確化した。

－登録遅延による存続期間延長に出願人による遅延期間を追加

登録遅延による存続期間延長は2012年3月15日に導入され、特許出願日から4年または出願審査請求日から3年のうち遅い日より遅延して特許権の設定登録がなされた場合、遅延分に相当する期間の存続期間を延長できるように規定している。ただし、出願人に起因する遅延の場合、これに該当する期間は存続期間の延長から除外される。

ただし、これについては米国や日本に比べ、“出願人による遅延期間が狭く規定されている”という指摘があった。今回の改正では、下記のように出願人による遅延期間がさらに拡大された。

- これまでは、拒絶決定書の送達日から再審

査請求日までのみが出願人による遅延期間とされていたが、改正後は拒絶決定書の送達日から再審査による特許決定日までが出願人による遅延期間とされることになった。これは、出願人には拒絶理由通知書への対応時に補正の機会があるにもかかわらず、これをせず、拒絶決定後になって再審査を請求して補正することで特許決定となった場合、このような期間は出願人による遅延期間とみるのが妥当であるという判断に基づくものである。

- 審査に必要な書類が審査請求日から8ヶ月を過ぎて提出された場合、書類が提出されるまでの超過期間を出願人による遅延期間とみなす。これに該当する書類としては、微生物受託証、公知例外主張を証明する書類、条約優先権主張の証明書類、序列目録等がある。
- 韓国では、英語で出願する場合、定められた期間内に韓国語翻訳文を提出しなければならない。もし当該韓国語翻訳文に誤記があった場合には、補正可能期間内に誤訳訂正書を提出することができる。しかし、誤訳訂正書を審査請求日から8ヶ月を過ぎて提出した場合は、提出までの超過期間を出願人による遅延期間とみなす。

TRADEMARKS / DESIGNS

TRADEMARKS / DESIGNS

ストリートファッションブランド **Supreme** の勝利

特許審判院は最近、**Supreme** は未登録商標ではあるが、国内需要者間にて特定人の商品表示として知られているか、少なくとも一定範囲の需要者に特定出所を表示する識別力のある商標として認識されていると判断した。また、これを模倣して登録した  商標等全10件の

商標の使用権者が同商標を  のように変形して使用することは、シュプリーム社の  商標と出所の誤認・混同を引き起こすので認められないという理由で、商標登録を取り消す審決をくださった(下記表参考)。この事件にてLee Internationalは、ストリートファッションブランドメーカーであるアメリカのシュプリーム社を代理して  等に取消審判を請求し勝訴した。

シュプリーム社引用商標	取消対象登録商標	登録商標の変形使用資料 (Tシャツおよびズボン)
		 

シュプリーム社が  等の登録商標に対し、3年以上の不使用を理由に取消審判を請求したのに対し、商標権者は使用資料を提出したが、当該使用資料によれば商標使用権者はTシャツ、ズボンの前面に  を付して使用していた。

これに対しLee Internationalでは、使用権者が登録商標を変形し使用することで、シュプリーム

社の広く知られたストリートファッションブランド  との混同を引き起こしているという主張を追加した。 が特定人の商品表示として認められていることを立証するため、Lee Internationalは1994年から約26年間の使用資料を整理して提出し、さらに国内に売場のない引用商標の国内周知著名性を立証するために、消費者認知度を調査して使用資料として提出した。

TRADEMARKS / DESIGNS

特許審判院は、引用商標が未登録商標であるとしても、ブランド価値と名声に対する国内外の言論記事、同種業界での競合的使用と多数の模倣商品の存在、模倣商標に対する多数の異議申立と無効審判請求事実(これもLee Internationalが代理中)、そして消費者認知度調査結果としての高い消費者の認知度等を考慮し、引用商標は国内で特定人の商品表示として知られている、または少なくとも一定範囲の需要者に特定出所を表示する識別力のある商標として認識されていると判断し、本件使用者の使用はシュプリーム社の商標との出所の誤認を引き起こすと判断した。

本件審判における両当事者間の攻防は熾烈をきわめ、提出された資料の量も膨大なものだったため、審判部も通常の3名ではなく5名に拡大される等、特許審判院が判断に慎重を期した上で、「識別力が多少不足な未登録の使用商標であるとしても、多数の使用資料がある場合、周知性が認められ、不使用取消において引用商標としての地位がある」と判断した点にひじょうに重要な意味があると思われる。

TRADEMARKS / DESIGNS

目玉を付けたエルメスカばんにエルメス勝利

有名ブランドであるエルメスのかばんと同一なかばん形態の上に、自身が創作した図案を付して

販売した場合、このような行為はいわゆる‘成果物盗用’の不正競争行為に該当するという大法院の判決が出た。(大法院 2020.7.9. 宣告 2017ダ217847)

エルメスカばん	目玉かばん
 <p data-bbox="268 1070 632 1099">小売価格：韓貨1,000万ウォン以上</p>	 <p data-bbox="997 1070 1281 1099">小売価格：韓貨 30万ウォン</p>

この訴訟は‘目玉かばん訴訟’と呼ばれた事件で、ファッション業界だけでなく法曹界でも大きな関心を集めた。争点は、エルメスのかばん製品形態の上に創作図案を付した行為が、不正競争防止法上の禁止された商品主体混同行為、識別力・名声損傷行為、および成果物盗用行為のいずれかに該当するか否かだ。

1審であるソウル中央地方法院は、目玉かばん側の行為は商品主体混同行為および識別力・名声損傷行為には該当しないが、成果物盗用行為に該当するとしてエルメス側の請求を認容した。2審であるソウル高等法院は、目玉かばん側の行為は不正競争防止法違反に違反しないとしてエルメス敗訴判決をくだした。

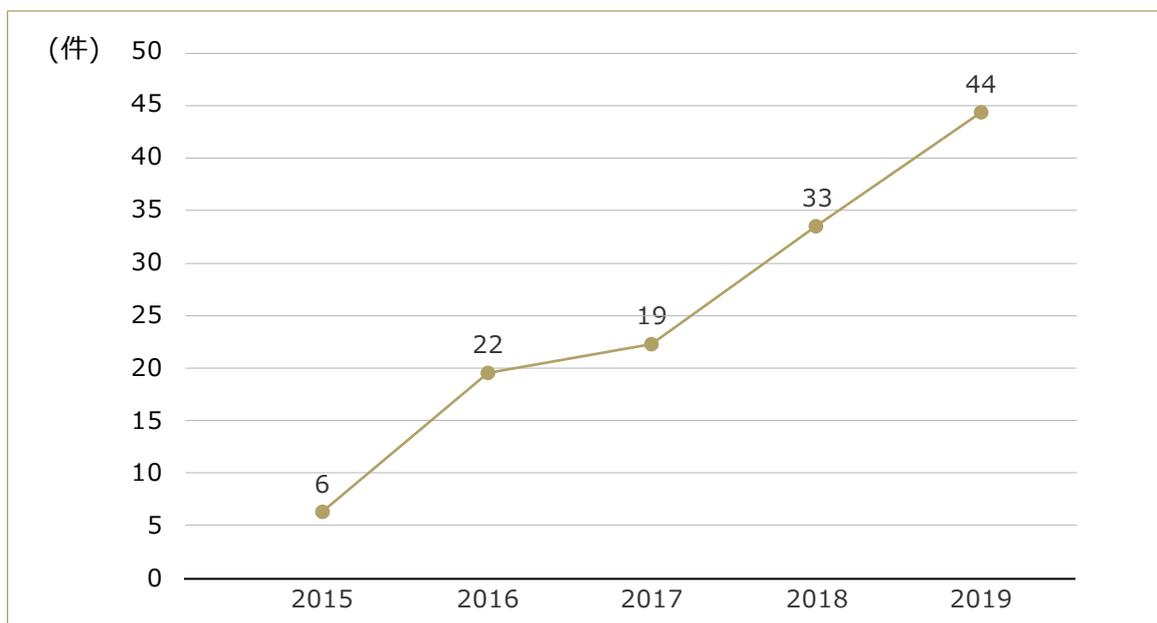
しかし、最終上告審である大法院は、エルメスカばんは国内で継続的・独占的・排他的に使用されてきたことで、前面部と側面部の模様、ハンドルとハンドバック本体のかぶせ形態、ベルト状の皮ひもとリング状の固定具等が一体となった差別的特徴が、一般需要者間に特定の商品出所としての識別力を持つようになった、いわゆる成果物に該当し、目玉かばんはこれを盗用したと判断し、2審判決を覆して目玉かばん側の行為は成果物盗用行為に該当すると判断した。

本判決は、広く知られた周知の形状の権利者が、その商品形態を模倣した製品に侵害主張をする機会をさらに広く与えることになる意味のある事例と判断される。

TRADEMARKS / DESIGNS

音なきマーケティング戦争、音商標5年で約7.3倍増加

特許庁は音商標出願件数が、2015年の6件から2019年の44件へと最近5年間で約7.3倍増加したと明らかにした。



[最近5年間の音商標出願件数]

音商標とは、商品の出所をあらわすために音で構成された商標のことで、韓米FTA締結による合意内容に従い、韓国では2012年3月から匂い商標とともに商標の範囲に追加された。

韓国における音商標の代表的な事例は、各通信社の携帯電話待機音だ。韓国では通信社ごとに固有の携帯電話待機音を音商標として登録し、他の通信社が使えないようにしている。

韓国商標法によると、音商標は「広告等を通し持続的に使用した結果、一般消費者に特定人の商品に関する出所表示として認識される程度に広く知られているか、識別力のある特定単語の発音を音で表現した場合」のように、それ自体で識別力があると認められる場合に登録が可能だ。

特許庁が発表した音商標の統計推移からは、企業体が文字やロゴ等の視角商標だけでなく、音商標や匂い商標等を積極的に活用し、企業固有の正体性の強化を図っていることがうかがわれる。

LEE NEWS

LEE NEWS

Lee International、オンライン語学教育プログラム開始

Lee Internationalでは、所員の自己啓発及び外国顧客との円滑なコミュニケーションを図るために、社内で外国語教育(英語、日本語、中国語)を活発に実施してきました。

しかし、COVID-19の拡散の影響を考慮し、下半期から全所員にオンラインで語学を勉強できる新しいプログラムを導入しました。当該プログラムでは、全所員に年2回オンライン教育ポイントを支給し、所員は教育ポイントを用いて英語、日本語、中国語等多様な言語を学べるオンライン講座の受講、または教材購入ができるようにしました。

Lee Internationalは、外国顧客とのコミュニケーション能力の向上のために所員の語学教育を引き続き支援して行く予定です。

Lee International、'IAM Patent 1000, 2020 Edition' Prosecution及びLitigation分野で優秀ローファームに、所長のキム・テホン及び副所長のシン・ユンスクは推選専門家に選定



Lee Internationalは、'IAM Patent 1000, 2020 Edition'のProsecution(出願)分野及びLitigation(訴訟)分野で優秀ローファームに選ばれました。

また、当所の所長であるキム・テホン弁理士と副所長のシン・ユンスク弁理士は特許出願分野の推薦専門家に選ばれました。

IAM(Intellectual Asset Management)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、企業の社内弁護士に対する詳細なリサーチとインタビューを通してランキングを選定しています。

LEE NEWS

New Members



高ウリ(コ・ウリ、Woo-Ri KO)
弁理士

コ・ウリ弁理士は、化学分野専門弁理士で、有機・無機化合物、電気化学素子等、化学分野全般の特許出願手続、審判及び訴訟業務を担当しています。

2011年に韓国科学技術院(KAIST)化学科を卒業し、同年に弁理士資格を取得しました。当所入所前には、特許法人コリアナ(2012~2016)と特許法人ウイン(2016~2018)に勤務しました。



金時辰(キム・シジン、Si-Jin KIM)
見習弁理士

キム・シジン弁理士は、電子分野専門弁理士で、通信、半導体、IT等の電子分野特許の出願手続業務を担当しています。

ソウル大学産業工学科及び電気情報工学部に在学中の2018年に弁理士資格を取得し、2020年に同大学を卒業した後、当所に見習弁理士として入所しました。



Lee International

IP & LAW GROUP

Since 1961



Trusted Partner for Your Global IP Needs

Lee International IP & LAW GROUPは、1961年の創立以来、知的財産権法務を専門とする韓国屈指のIPローファームであり、出願や訴訟はもちろん関連法律問題に対し、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。

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。