

Newsletter

GENERAL TOPICS

産業財産権出願、年間50万件突破 2

PATENTS

大法院、訂正審決の確定は再審事由とはなり得ない 2

登録遅延による特許権の存続期間延長 3

特許法改正、ソフトウェアのオンライン伝送も特許侵害行為 4

大法院、拒絶理由に記載された主先行発明を変更するのは新たな拒絶理由に該当 4

ホログラムディスプレイ特許出願、増加傾向 5

TRADEMARKS / DESIGNS

商標・デザイン審査処理期間現況 6

特許庁、商標使用による識別力基準を具体化 6

特許法院、提出した取引書類を商標使用資料として認定 7

LEE NEWS

リ・インターナショナル仕事始め式開催、「20代の情熱で20%成長しよう!」 8

リ・インターナショナル、「2020 Chambers & Partners – Global」及び
「2020 Chambers & Partners – Asia Pacific」で「Intellectual Property」
分野のBand 1に選定 9

リ・インターナショナルの修習弁理士、特許庁主管の教育で1~3位を占める 9

GENERAL TOPICS

GENERAL TOPICS

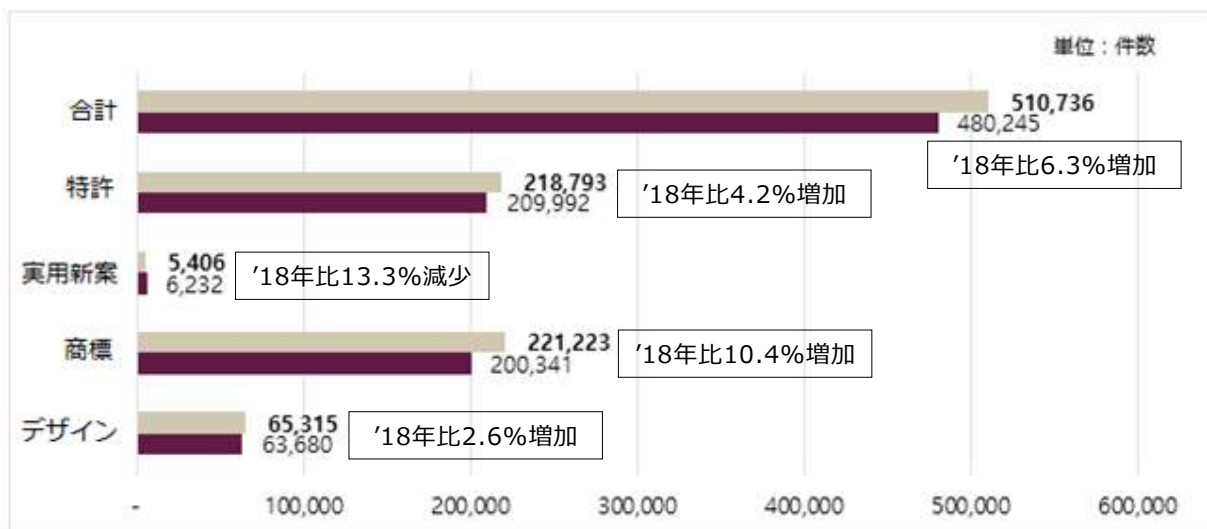
産業財産権出願、年間50万件突破

2019年の韓国の産業財産権の出願件数が初めて年間50万件を突破した。これは、韓国初の特許が出願された1946年以来73年ぶりであり、年間50万件を達成した国は日本、米国、中国に次いで世界で4番目である。

2019年の産業財産権の出願件数は51万

700余件であり、これは2018年に比べ6.3%増加したものである。

権利別では、商標出願が2018年に比べ10.4%増加し、特許とデザイン出願も前年比それぞれ4.2%、2.6%増加した。2016年から小幅な減少を示した特許出願は、2018年から増加傾向に転じ、2019年にさらに増加した。ただし、実用新案出願は2018年に比べ13.3%減少した。



PATENTS

大法院、訂正審決の確定は再審事由とはなり得ない

大法院は、特許権者が訂正審判を請求し、特

許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終決以降に訂正審決が確定したとしても、訂正前の明細書にもとづいて判断した原審判決に再審事由はないと判示して、従来の大法院の判決をすべて変更した(大法院2020年1月22日宣告2016㉓2522全員合議体判決)。

PATENTS

本事件において、特許権者は、特許無効審判に対する審決取消訴訟で敗訴した後、大法院に上告するとともに、特許発明の請求の範囲を限定する訂正審判を請求した。その後訂正審判にて訂正審決が確定するや、特許権者は審決取消訴訟の判決に再審事由があることを上告の理由として主張した。

民事訴訟法第451条第1項第8号は、「判決の基礎となった行政処分が他の行政処分によって変更されるとき」を再審の事由として規定している。しかし、大法院は、(i)特許決定は、審決取消訴訟において判決の基礎となる行政処分として認められず、(ii)訂正審決の確定により特許発明の内容が確定的に変更されたか、訂正前の特許発明により発生したすべての法律関係が遡及的に変更されたようには解釈できないとし、さらに(iii)これを再審事由とする場合、訴訟手続きと紛争解決を著しく遅らせるおそれがあることを根拠に、訂正審決の確定は審決取消訴訟の判決に対する再審事由とはならないと判示した。

今回の大法院の判決は、訂正により特許関連訴訟が継続的に繰り返される、いわゆる「キャッチボール現象」を防止するためであると判断される。これにより、特許訴訟の事実審で集中的な審理が行われ、特許紛争が迅速に解決されることが期待される。

登録遅延による特許権の存続期間延長

リー・インターナショナル特許法律事務所では、2012年の改正特許法により導入された登録遅延による特許権の存続期間延長規定(PTA)により、特許権者の特許存続期間を1年ほど延長させたケースを最近扱ったので、これを紹介する。

1) PTAとは?

PTAとは、特許出願に対して特許出願日から4年又は審査請求日から3年のいずれか遅い方の日より遅延して特許権が設定登録された場合、その遅延された期間だけ当該特許権の存続期間を延長するようにする制度である。ただし、出願人により遅延された期間は除外する(特許法第92条の2)。

2) 事件の経過

本件は2012年6月18日に出願及び審査請求されたが、特許審判院において審判手続きが2回も行われ、2018年10月12日になってようやく設定登録された。したがって、本件は、出願日から4年又は審査請求日から3年のいずれか遅い方の日(本件の場合、2016年6月18日)より遅延して設定登録がなされたため、PTA出願のための要件を満す。そこで、本件出願人にPTA出願による予想延長可能期間及びPTA対象件に該当することを案内してPTA出願を行

った結果、本件の存続期間が計339日延長された。

3) PTA申請時の留意点

特許庁は、特許決定書の発行の際、対象件がPTA対象であるか否かについて別途通知していないが、PTA出願は設定登録日から3ヶ月以内に提出しなければならないという期間制限があるため、代理人又は出願人がPTA対象か否かを正確に確認しなければ、PTAのメリットを享受しにくくなる。

リー・インターナショナル特許法律事務所は、特許決定された件がPTA対象か否かを自動的に確認するシステムを構築し、特許決定書を受領すると同時にPTA対象か否かを確認し、PTA対象の場合、予想延長可能期間を計算して通知することにより、顧客が特許権の権利行使期間を十分に確保できるように配慮している。

特許法改正、ソフトウェアのオンライン伝送も特許侵害行為

2020年3月11日施行の改正特許法によれば、他人の特許発明を盗用したソフトウェア (software) をオンラインで伝送する場合、特許侵害が成立するようになる。

改正前には、特許技術が含まれたソフトウェアの場合、USBやCD等の記録媒体に保存された

形態は特許で保護することが可能であったが、ソフトウェアを記録媒体に保存することなく情報通信網を通じて伝送する形態は特許発明の実施に該当せず、特許で保護されない問題点があった。

そこで、2020年3月11日施行の改正特許法では、方法の発明の場合、当該方法の使用を申し込む行為を特許発明の実施態様に含めることにより(第2条第3項ロ目改正)、特許技術が含まれたソフトウェアのオンライン伝送に対しても特許による保護が可能になった。ただし、改正特許法では、特許権又は専用実施権の侵害になることを知りながらも当該方法の使用を申し込む行為に限ってのみ特許権の効力が及ぶようにし(第94条第2項新設)、侵害事実を知っているにもかかわらずソフトウェアを不法に流通させる行為のみを対象とすることを明らかにした。

大法院、拒絶理由に記載された主先行発明を変更するのは新たな拒絶理由に該当

大法院は、拒絶理由に記載された主先行発明(closest prior art)を、その後の手続きにおいて他の先行発明に変更して進歩性を否定することは新たな拒絶理由に該当すると判示した(大法院2019年10月31日宣告2015フ2341)。

特許法は、拒絶決定に対する拒絶不服審判

手続きにおいて、拒絶理由とは異なる事由により拒絶決定が妥当であるとするためには、まず、当該事由について出願人に意見提出の機会を与えるように規定している。

本件拒絶決定不服審判において、特許審判院は、拒絶理由にて引用された主先行発明を他の先行技術に変更して出願発明の進歩性を否定する審決を下した。しかし、特許法院と大法院は、特許審判院のこのような審決は、拒絶理由とは主旨が符合しない新たな拒絶理由にもとづくものであり、手続上違法であると判断した。

大法院は、既に通知した拒絶理由に記載された主先行発明を他の先行発明に変更すると、出願発明との共通点及び相違点の認定と、当該相違点を克服して出願発明を容易に発明することができるか否かの判断内容が変わってしまうので、既に通知した拒絶理由とは主旨が符合しなくなると判断した。

ホログラムディスプレイ特許出願、増加傾向

5Gの商用化により大容量の動画伝送が可能になるにともない、リアルな映像を提供するホログラム技術が新たに注目されている。特に、フローティング・ホログラム技術への関心は高く、関連特許出願も増加している。特許庁によれば、去る10年間('09~'18)のフローティング・ホログラ

ム関連の出願は75件で、'12年まで3件に過ぎなかったが、'13年以降、本格的に出願されはじめ、毎年平均24%ずつ出願量が増加していることが分かった。出願人別の割合は、中小企業30.7%、個人24.0%、大企業24.0%、大学・研究所18.7%、その他2.6%の順であり、特に、中小企業・個人の出願が目立っている。

中小企業・個人の出願が目立つ原因は、フローティング・ホログラム分野は既に商用化が進んでいる分野なので敷居が低く、中小企業、個人の独創的なアイデアにもとづく出願が活発に行われたためと分析される。大企業の出願は、通信会社3社(KT、SK Telecom、LGU+)の出願が72.2%を占め、5Gの商用化により超高速通信網とフローティング・ホログラムを結合させた様々な応用方法が活発に研究されていることが分かった。

フローティング・ホログラム技術はその活用領域が拡大しつつある段階であり、初期段階であるホログラム・ディスプレイ市場において優位を占めるためには、高品質の特許を先駆けて確保することが非常に重要であると判断される。

TRADEMARKS / DESIGNS

TRADEMARKS / DESIGNS

商標・デザイン審査処理期間現況

特許庁は次のように最近5年間の商標及びデザイン出願の審査処理期間現況に関する統計資料を、2020年の予想審査処理期間とともに発表した。

マドリッドによる国際商標出願やハーグによる国際デザイン出願の場合、国際事務局に国際出願した後、韓国特許庁に指定国通知がなされるまで少なくとも5ヶ月かかる。また、上記表からわかるように、韓国に指定国通知がなされた後

でも、韓国に対する個別国出願の審査処理期間より少なくとも2～4ヶ月余計にかかる。

また、特許庁は製品周期が短く流行に左右されやすい物品(衣類、繊維、文房具)を、これまでは一部審査対象物品に分類し、60日以内にデザイン出願審査を処理していたが、今後はより短縮して10日以内で審査処理すると発表した。

(単位：ヶ月)

区分		2015	2016	2017	2018	2019	2020 (予想)
商標	国内	4.7	4.8	5.0	5.5	6.5	8.6 ~ 8.9
	マドリッド	5.5	4.7	6.7	6.4	8.9	10.2 ~ 10.8
デザイン	国内	4.4	4.7	4.9	4.9	5.4	5.7 ~ 6.0
	ハーグ	5.7	6.6	7.7	8.2	8.5	10.0

特許庁、商標使用による識別力基準を具体化

特許庁は、'使用による識別力取得の判断'要素に利用される商標使用期間及び消費者認知度調査結果に対する基準を、2020年1月1日から施行される商標審査基準で具体化した。

特許庁は原則的に商標使用期間は5年以上とし、実質的かつ非競合的に継続して使用した場合に使用による識別力を認めることにした。しかし、集中的な広告・宣伝により短期間で認知度が上昇することがある点も考慮し、使用期

間が短くても売上高・市場占有率・認知度等が上昇した場合には、特定人の商品出所として認められるようにする等、商品/取引市場の具体的な状況も反映させた。

また、消費者認知度調査の信頼性と関連して、世論調査機関、アンケート対象の代表性及び標本数等に対する具体的な判断基準も設け、信頼性のある調査機関が実施し、標本が地域・性別・年齢等の側面から代表性を備えていなければ信頼性が認められないようにした。具体的には、質問の公正性及び標本数500名以上、応答者の50%以上が特定人の商標として認識している等の要件を備えていなければ、信頼性を認められない。

特許法院、提出した取引書類を商標使用資料として認定

特許法院は、使用資料として提出された資料が私文書であるとしても、提出された多数の書類が互いに一致する点を考慮するとき、その信憑性が認められ、使用商品も指定商品に対するものと判断されるので、「登録商標は指定商品に対し使用された」という主旨の判示をした(特許法院2019ホ3274)。

韓国商標法は、登録から3年が経過しても韓国で使用されていない商標に対し、不使用による取消審判を請求することができる」と規定してい

る。上記判決の対象となった取消審判事件にて特許審判院は、(1)使用資料として提出された書類は私文書なので信憑性に欠ける点、(2)使用が立証される商品は完成品に対するものであり、取消対象商品である部品自体に対するものであることが認められない点、(3)注文書等の提出された書類上の物品には他の標章が記載されており、登録商標は見当たらない点等を理由に、不使用取消審判請求を認容した。

これに対し、弊所(リ・インターナショナル)は顧客を代理して特許法院に不服訴訟を提起し、上記(1)の私文書の信憑性に対しては、「提出された書類のうち公的な資料であるドイツ税関輸出確認証に表記された情報と、注文書、引渡証書、送状、インボイスに記載されている情報とが一致する」ことを、(2)の使用商品の認定に対しては、取消対象物品に関するPCT特許部分、カタログ紹介面、ホームページ製品紹介面等を提出して「取消対象物品自体のみでも販売される製品である」ことを、さらに(3)の標章の使用に対しては、「物品自体には他の標章が表記されているが、注文書、送状、インボイスのような取引書類には本件登録商標が記載されている」ことを主張した。

その結果、特許法院は弊所の主張を全て受け入れ、原審決を破棄して原告勝訴判決をくだし、相手方からの大法院への上告がなかったので、判決が確定した。

LEE NEWS

LEE NEWS

リ・インターナショナル仕事始め式開催、「20代の情熱で20%成長しよう!」

リ・インターナショナルは、2020年1月2日、ソウルの名所である南山(高さ:262m)頂上にある八角亭で仕事始め式を開催しました。

この日の朝は気温がマイナス5度と非常に寒い日でしたが、新年を迎えた社員一同の顔には希望と情熱が満ちあふれていました。

全社員を対象とするアイデアコンテストで選ばれた新年のスローガン「20代の情熱で20%成長しよう!」が初めて公開され、300名余りのリ・インターナショナル特許法律事務所及び関係会社の社員一同は力強い声でスローガンを唱えました。

仕事始め式の後、参加者らは南山を背景に記念撮影をし、韓国の代表的な正月料理である「トックク(韓国風お雑煮)」を食べながら新年の挨拶を交わすなど楽しい時間を過ごしました。



リ・インターナショナル、「2020 Chambers & Partners – Global」及び「2020 Chambers & Partners – Asia Pacific」で「Intellectual Property」分野のBand 1に選定



リ・インターナショナルは、「2020 Chambers & Partners – Global」におけるIntellectual Property分野でPatent & Trademark Agents in South KoreaのBand 1、Recognised Practitionerに選定されました。

また、「2020 Chambers & Partners – Asia Pacific」においても、Intellectual Property分野でPatent Specialists in South KoreaのBand 1、Recognised Practitionerに選定されました。

「Chambers & Partners」は、世界的な権威を持つ法律メディアで、国別に評価し、毎年優れたローファームを選定しています。

リ・インターナショナルの修習弁理士、特許庁主管の教育で1～3位を占める

韓国で弁理士になるためには、特許庁主管の

「弁理士資格試験」に合格しなければなりません。

年1回実施する「弁理士資格試験」は、判事・検事・弁護士になるための「司法試験」、高位公務員になるための「行政高等考試」等と同様に、韓国で最高水準の学力が求められる試験です。試験合格後にも集団教育と特許事務所での6ヶ月間の現場研修等、実務修習の過程を経なければなりません。

昨年末、リ・インターナショナルに5名の修習弁理士が入社しました。

修習弁理士は実務修習期間中に特許庁が主管する7週間の集団教育を受けなければなりません。今年の集団教育(2月18日終了)では、リ・インターナショナル所属の修習弁理士が209名の参加者のうち1位、2位、3位を占め、特許庁長賞等を受賞しました。同じ事務所所属の修習弁理士が1～3位を占めたのはとても異例のことです。

その主人公はオ・ドンヨブ修習弁理士、キム・ドンヒョン修習弁理士、イ・ユンジ修習弁理士であり、今後リ・インターナショナルで優れた能力を発揮するものと期待されます。「能力を重視してきたリ・インターナショナル」の採用哲学が立証された実務修習教育修了式であったと思います。



キム・ドンヒョン 修習弁理士

オ・ドンヨブ 修習弁理士

イ・ユンジ 修習弁理士



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。

