

# Newsletter

## GENERAL TOPICS

特許庁、COVID-19関連の特許情報提供サービスを開始 .....	2
特許審判院、2020年には品質向上に集中 .....	2
特許法改正、損害賠償額の現実化を図る .....	3

## PATENTS / UTILITY

自由形式の「臨時明細書」にて特許及び実用新案出願が可能となる .....	4
出願前に公開された臨床試験実施計画書だけでは医薬用途発明の特許性は否 定されない .....	4
既知の品種に対する品種保護権の効力は、出願公開前に増殖された種子の出願 公開後の実施に影響を与えない .....	5
特許審査基準に選択発明の緩和された進歩性判断要件を追加 .....	6
5G-LTE連動技術関連の特許出願が活発 .....	6

## TRADEMARKS / DESIGNS

商標優先審査制度、導入10年にして申請件数12倍増加 .....	8
改正デザイン審査基準、英語物品名称だけでデザイン出願可能 .....	9

## LEE NEWS

リ・インターナショナル、MIP ‘2020 IP Stars Patent and Trademark Ran- king’において優秀ローファームに選定 .....	10
リ・インターナショナル、‘2020 Asia IP Trademark Survey’ 2部門でTier 1に選 定、副所長のシン・ユンスクが‘2020 IP Experts of South Korea’に選定 .....	10
New Member .....	11

# GENERAL TOPICS

## GENERAL TOPICS

### 特許庁、COVID-19関連の特許情報提供サービスを開始

特許庁は2020年3月19日からCOVID-19特許情報ナビゲーション(<https://www.kipo.go.kr/ncov>)を介してCOVID-19関連特許情報提供サービスを開始した。本サービスは、英語([https://www.kipo.go.kr/ncov/index\\_e.html](https://www.kipo.go.kr/ncov/index_e.html))でも提供される。

特許情報ナビゲーションはCOVID-19に関する主要な特許技術動向、特許技術情報、特許分析および動向レポートなどを提供している。併せて、最新の非特許研究データ、診断キット、およびK-ウォークスルーについても情報を提供している。

### 特許審判院、2020年には品質向上に集中

特許審判院は、2020年には審判品質向上のために集中すると発表した。特許審判院によれば、2019年に審判処理期間の短縮と待機件数の解消に集中した結果、2018年末基準12ヵ月だった審判処理期間が、2020年3月現在8.8ヵ月に短縮され、待機件数も大幅に削減されたとし、2020年には審理を充実化させ、審判の品質を強化するために努力すると発表した。特許審判院の主な計画は次のとおりである。

#### － 口頭審理の拡大及び審理強化

今までの審判は、書面中心に行われたが、両当事者がそろそろ無効審判などは原則的に口頭審理とすることを徐々に拡大していく。口頭審理の前には審判官が争点を整理した争点審問書を事前に送付することで、両当事者が十分に準備して対応できるようにする。

#### － 審判の迅速性及び効率性の向上

今までは無効事件が特許法院に係属中の場合、最初に請求した訂正審判だけを迅速審判にて処理したが、今後は最初の訂正審判でなくても必要と認められれば迅速審判にて処理する。

# GENERAL TOPICS

## － 特許取消申請件の早期審理着手

特許取消申請は、特許公報発行後6ヵ月以内に申請が可能だが、これまでは申請期間の6ヵ月が経過した後でなければ審理が始まらなかった。しかし、今後は6ヵ月前であっても、特許権者の申請により審理に早期着手できるようにする。

## 特許法改正、損害賠償額の現実化を図る

### 要旨：

特許権者の生産能力を超える特許侵害者の製品販売に対しても損害賠償を請求できるようにする特許法一部改正案が、2020年5月20日国会を通過し、今年12月中に施行される予定。

### 現行法の問題点：

現行特許法では、製品生産能力が100個の特許権者は、侵害者が10,000個の侵害製品を市場で販売した場合、本人の生産能力(100個)を超える9,900個の製品に対しては十分な損害賠償を受けることができなかった。

➡ そのため市場では、侵害可能性があるとしても、まずは実施して利益を得ておき、後ほど侵害が確認された場合に損害賠償額を支払った方が有利であるという認識が形成された。反面、特許権者は訴訟に勝っても実質的な損害賠償額を受けることができず、賠償額そのものも非常に少ないため、訴訟を放棄する

等、特許権侵害の悪循環が繰り返された。

➡ 特に中小企業、ベンチャー企業を中心に継続的に問題が提起された。

### 改正法の内容：

特許権者の生産能力範囲内の販売数量に対しては現行通りとし、超過販売数量は特許発明の合理的な実施料に基づいて計算し、これらを合算するようにする。

### (現行)

特許権者の生産能力範囲 × 単位当たり利益額

### (改正)

(特許権者の生産能力範囲 × 単位当たり利益額) + (超過分 × 合理的な実施料率)

### コメント：

特許法に今回改正された損害額算定方式と懲罰的損害賠償(三倍賠償)を併記明文化した国は韓国が唯一。

➡ 今回の改正により損害賠償額が現実化すると、三倍賠償額も自然に増額されるものと思われる。

➡ これまで、特許権保護の限界により断絶されていた、特許技術取引及び知識財産金融の活性化を促進する効果も予想される。

# PATENTS / UTILITY

## PATENTS / UTILITY

### 自由形式の「臨時明細書」にて特許及び 実用新案出願が可能となる

2020年3月30日から特許又は実用新案出願の際、既存の明細書書式にとらわれることなく、発明の説明を記載した「臨時明細書」の提出が可能になった。

臨時明細書として提出することができる書類は、その形式にとらわれることなく一般的な電子ファイル(PDF、DOC、DOCX、PPT、PPTX、HWP、JPG、TIF)であれば、いずれも可能である。したがって、出願人は、論文、研究ノート等に記載された発明を別途修正することなしにそのまま提出することができる。

ただし、臨時明細書を提出しただけの状態では、特許審査を受けられないため、当該発明について特許を受けるためには、出願日から1年以内に優先権を主張して再度出願することで、臨時明細書の提出日を出願日として認められるか、臨時明細書の提出日から1年2ヵ月以内に正式な明細書を再度提出する必要がある。

このような臨時明細書制度の施行により、韓国でも出願形式などにこだわらず、迅速に出願して出願日を先占できるようになった。

### 出願前に公開された臨床試験実施計画書だけでは医薬用途発明の特許性は否定されない

特許法院は、出願前に公開された臨床試験実施計画書は先行発明として適格であるとしても、臨床試験実施計画書からは臨床試験が実施予定であることを確認できるだけで、臨床試験によって確認できる薬理効果が開示されているわけではないとし、臨床試験によって確認できる具体的な薬理効果を明らかにした医薬用途発明の場合、その新規性はもちろん、進歩性も認められると判断した(特許法院2020年2月7日宣告2019ホ4147判決)。

これまで韓国では未完成発明も先行発明として適格であるとし、先行発明に具体的な薬理効果のデータがなく、単に医薬用途があるはずであるという推測性の記載があるだけでも、後続する医薬用途発明の新規性及び進歩性が否定される傾向があった。例えば、先行発明に有効成分の広範囲な医薬用途が単に羅列されていたり、投与用法・用量および他の薬物との併用可能性について一般的な記載がある場合でも、実際に具体的な医薬用途または投与用法・用量、あるいは併用療法に対する薬理効果を明らかにした後続の医薬用途発明が特許を取得することは困難であった。

# PATENTS / UTILITY

特許法院は本件にて、未完成発明に該当する臨床試験実施計画書が先行発明として適格であることは認めながらも、それが先行発明になりえるのは、通常の技術者が技術常識や経験則によって臨床試験実施計画書から把握できる技術内容の範囲内であるとした。これにもとづき特許法院は、通常の技術者は臨床試験実施計画書から併用療法に対する臨床試験が実施予定であることを認識できるに過ぎないので、これにより併用療法の具体的な医薬用途および薬理効果を明らかにした出願発明の新規性及び進歩性を否定することはできないと判断した。

特許法院のこの判決は、先行発明に具体的な薬理効果のデータがなければ、該当医薬用途が開示されたと言うことはできないと判断した点に大きな意義があり、今後医薬用途発明に関する特許実務に変化をもたらすものと思われる。

## 既知の品種に対する品種保護権の効力は、出願公開前に増殖された種子の出願公開後の実施に影響を与えない

大法院は、既知の品種の品種保護出願の公開日前に保護品種の種子を増殖した場合には、その増殖した種子を出願公開日後に譲渡、または譲渡申し込みをしても、これに対して既知の品種の品種保護権の効力は及ばないと

判断した(大法院2020年4月9日宣告2019ダ294824判決)。

本件で問題となったブルーベリー品種は、米国で2004年に品種保護登録が完了したが、韓国においてはブルーベリーが品種保護対象作物に指定された2012年以後に出願され品種保護登録となった。本件被告は、2011年から当該ブルーベリー品種を海外で購入して韓国へ輸入し、栽培・販売してきたが、当該ブルーベリー品種の権利者とその専用実施権者は、被告に品種保護権にもとづき侵害禁止及び損害賠償請求訴訟を提起し、長年の法廷闘争の末、ついに大法院の判決により両者の争いは終息した。

これと関連して旧種子産業法は、外国で品種保護権が登録された既知の品種であっても、韓国で品種保護対象作物として指定されてから1年以内に出願された場合には新規性を認めており、品種の出願公開日前に行われた第三者の実施に対しては、品種保護権の効力は及ばず、品種の出願公開日前に国内でその保護品種の実施事業をしているか、その準備をしている第三者は有償の法定通常実施権を有すると規定している。

大法院は、上記法規定にもとづき、被告が品種保護出願の公開日前に当該ブルーベリー品種を増殖したのであれば、増殖された品種を出

# PATENTS / UTILITY

願公開日後に販売、または販売申し込みをしても、原告の品種保護権の侵害に該当しないとされた。さらに、被告は品種出願日の公開前に実施事業をしていたか、その準備をしていた者に該当するため、その実施または準備のための目的の範囲内で、当該品種の増殖および販売に対し有償の通常実施権を有すると判断した。

## 特許審査基準に選択発明の緩和された進歩性判断要件を追加

特許庁は、2020年1月、特許法院におけるエリキユース判決(2018ホ2717)を選択発明に対する審査基準に反映した。同判決にて特許法院は、「先行発明に否定的教示または示唆があるか、先行発明が数多くの下位概念を包括していて、広範囲な下位概念から先行発明が明らかにした効果が正しく確認できない場合、出願発明を先行発明の選択発明と認めず、一般的な発明のように進歩性を判断し、選択発明に適用される効果に対する明細書の記載要件を緩和する必要がある」という基準を提示し、これがそのまま審査基準にも追加された。

選択発明に対する韓国実務は、構成の困難性を検討することなく、先行発明に比べて異質であるか、量的に顕著な効果があることが明細書に明確に記載されている場合にのみ、進歩性を認めてきた。したがって、このような厳しい明細書

の記載要件を満たすことは非常に難しかったし、特に、発明者自ら選択発明であることを認識せずに出願した場合には、発明の進歩性が認められるのは容易ではなかった。

ただし、上記エリキユース事件では、上記のような緩和された基準が提示されたが、実際には該当選択発明の進歩性は否定され、現在該当事件は大法院に上告中である。

上記審査基準の追加により、今後特許庁において選択発明の効果に関する明細書の記載要件がより緩和された審査結果が出るのが期待される。

## 5G-LTE連動技術関連の特許出願が活発

2019年4月3日、韓国は世界で初めて5G商用サービスを開始した。通信市場のエコシステムは、再び変革期を迎えることになった。韓国全域に5G網が構築されているわけではないので、5G網が構築されていない地域では、LTE網を用いて5Gサービスが提供されるが、これを実現させる5G-LTE連動技術に対する特許出願がここ数年で急増し注目を浴びている。

特許庁によれば、5G-LTE連動技術関連の出願は、5G技術に対する国際標準化作業が始まった2016年に24件が出願された後、2017

# PATENTS / UTILITY

年には165件にまで急増したことが判明した。これは5G全国網の構築には相当な期間がかかることが予想されるため、5Gサービスが提供されない地域でもLTEを用いて5Gサービスを利用できるようにする連動技術が、5G標準化過程の初期に急浮上した状況が反映された結果だ。そのため、国内外の通信サービス事業者はLTEと連動可能な5G装置を志向するようになり、装置メーカーも2026年を基準に最大1兆1,588億ドルと予想される5Gグローバル市場を先占するために自然に5G-LTE連動技術に興味を持つようになった。

最近までの出願人別動向をみると、大企業が75.4%で大半を占めており、外国企業と研究所の割合は、それぞれ12.3%、9.4%であり、中小企業の割合は2.9%に過ぎない。5G技術の特性上、中小企業や個人が出願するのは容易ではないが、韓国の大企業の場合、国際標準化会議で議論された5G-LTE連動技術を積極的に権利化していくものと思われる。

細部技術別の出願動向をみると、5G基地局とLTE基地局に同時にアクセスできる二重接続技術(dual connectivity)が178件、5GとLTEが同じ周波数を共有するための共存技術(coexistence)は98件出願されている。特に、この二重接続技術と共存技術は、既存のLTE設備および周波数をそのまま利用でき、5Gへの初期投資負担を減らせるだけでなく、端末の伝送速度

を増加させられるため、5Gの拡散を促進する役割を果たすことが期待される。

特許庁は、「5G-LTE連動技術は、移動通信事業者の投資負担を減少させるとともに、5G加入者の利便性を向上させることができるため重要だ」とし、「5GとLTEは今後数年間共存せざるをえないため、この分野に対する研究開発と特許出願はさらに活発化する見込みだ。」と述べた。

# TRADEMARKS / DESIGNS

## TRADEMARKS / DESIGNS

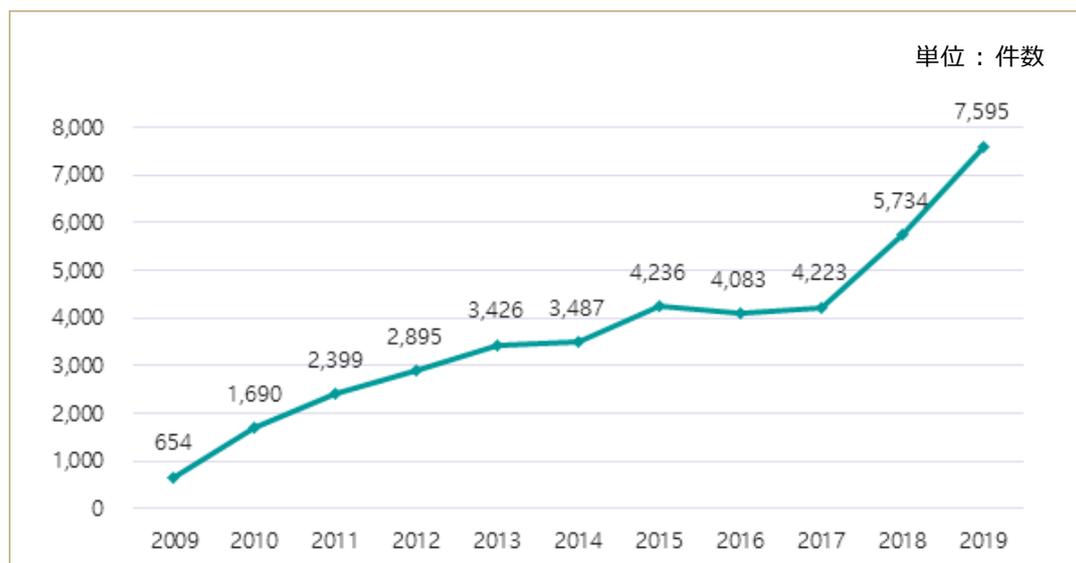
### 商標優先審査制度、導入10年にして申請件数12倍増加

特許庁は最近10年間の商標優先審査申請に対する統計資料を発表し、商標出願分野において優先審査出願が大幅に増加していると明らかにした。

商標に関する審査は出願の順序によって行われるのが原則だ。しかし、出願人が既に商標を使用中であつたり、紛争が発生した場合、その出願人が優先審査を申請すれば、通常の審査期間である7ヵ月よりも5ヵ月以上早い2ヵ月以内に審査結果を受けとることができる。

韓国は2009年からこの制度を導入し10年以上施行しているが、導入初期に654件に過ぎなかった優先審査申請は持続的に増加の勢いをみせ、最近2018年には5,734件、2019年には7,595件と急増し、制度導入10年にして12倍近く増えた。

優先審査制度は審査結果を早く確認したい出願人にとってよい代案となるだけでなく、迅速な権利関係の定立を通して紛争を最小化する役割をするという点に、優先審査申請件数の増加原因をさぐることができる。



[ 年度別商標優先審査申請件数 ]

# TRADEMARKS / DESIGNS

## 改正デザイン審査基準、英語物品名称 だけでデザイン出願可能

特許庁は、デジタル・マルチメディア技術の発達とともに新しく登場した英語名称をデザイン物品の名称として認め、著名な商標・デザインの一部を変形したデザイン出願に対する審査基準の明確化を主要内容とする‘デザイン審査基準’を設け、2020年3月1日から施行している。

これまでは韓国語として普通名称化されていない外国文字はデザイン物品名称として認められなかったが、今後は英語のみからなる単語でも、関連デザイン業界で通常使用されている場合には、正当な物品名称として認められることになった。一例として、‘Smart Watch, MP3 Player, cellular phone’ 等がある。

また、旧審査基準は、著名な商標・デザインの一部構成要素を模倣してデザイン出願した場合に対する拒絶根拠が不明確で、混乱をきたすことがあったが、新しい審査基準では具体的な例示を提示し、著名な商標・デザインの保護を強化した。一例として改正審査基準は、他人の著名な商標 “ 

”は拒絶されると例示している。  


# LEE NEWS

## LEE NEWS

---

### リ・インターナショナル、MIP ‘2020 IP Stars Patent and Trademark Ranking’ において優秀ローファームに選定



リ・インターナショナルは、MIP ‘2020 IP Stars Patent and Trademark Ranking’ におけるProsecution(出願)部門とContentious (紛争)部門にて優秀ローファームに選ばれました。

MIP(Managing Intellectual Property)は、世界的権威のあるEuro-money 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、‘2020 Asia IP Trademark Survey’ 2部門でTier 1に選定、 副所長のシン・ユンスクが‘2020 IP Experts of South Korea’に選定



リ・インターナショナルは‘2020 Asia IP Trademark Survey’におけるProsecution(出願)Works部門とContentious(紛争)Works部門で最上位グループのTier 1に選ばれました。また、弊所副所長のシン・ユンスクが‘2020 IP Experts of South Korea’に選ばれました。

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で全世界のローファームに深みのある記事や有用な情報を提供しています。

# LEE NEWS

## New Member



**尹健康 (ユン・コンガン, Kun-Kang YOON)**  
弁理士

ユン・コンガン弁理士は、機械工学技術分野を専門とし、同専門分野に関する特許出願及び登録業務を数多く手掛けています。

当所入所前には、ドウホ特許法人(2017~2020)に勤務しました。2017年に高麗大学機械工学科を卒業し、2016年に弁理士資格を取得しました。



**金阿英 (キム・アヨン, Ah-Young KIM)**  
弁理士

キム・アヨン弁理士は、自動車、半導体製造装置、モバイル機器、家電製品などの機械装置に関する特許業務を担当しています。また、出願やOA業務のみならず先行技術調査、侵害鑑定および特許動向調査などの様々な業務経験を有しています。

当所入所前には、特許法人佳山(2018~2019)に勤務しました。2010年にソウル大学地域システム工学部を卒業し、2017年に弁理士資格を取得しました。



# 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。

