

特許 & 技術レポート

河 合同特許法律事務所/SEOUL TECHNO R&C CO., LTD.

2019-02

ハイライト：

特許庁、新たに変わる制度・支援施策を発表	1
特許法院2018. 12. 20. 宣告2018HE03925の判決[拒絶決定(特)]	2
セルトリオン社、トゥルクシマ関連の特許訴訟ですべて勝訴	3
IT産業の必須素材、先端産業用のレアアース関連出願「増加傾向」	4
デザイン登録制度、より便利で詳細に	5
UNIST、等しく均一に「グラフェン量子ドット」を配列する新技術を開発	6



IP制度

特許庁、新たに変わる制度・支援施策を発表

特許庁は、特許審判国選代理人選任制度の導入、懲罰的損害賠償制度の施行、知的財産(IP)金融活性化対策の推進などを骨子とする「2019年、新たに変わる知的財産制度・支援施策」を発表した。

今年から変わる知的財産制度は、▲社会的弱者の支援と国民の利便性の向上▲中小・ベンチャー企業の革新成長支援▲技術奪取の根絶による公正経済の実現などに重点を置いている。新たに導入、または改善される制度は次のとおり。

□社会的弱者の支援と国民の利便性の向上

○特許審判国選代理人選任制度の導入：知的財産の保護に脆弱な社会・経済的弱者(小企業、大企業と紛争中の中企業、青年創業者、身体障害者等)を対象に国選代理人の選任を支援し、国選代理人の選任当事者の審判手数料減免(2019.7.施行)

○間違えて納付した特許料の自動払い戻し：出願人が払い戻し請求をすることで、過誤納の特許料が払い戻された手続きを改善し、出願人が事前に口座を登録しておけば別途請求しなくても該当口座に入金(2019.1.施行)

○国際特許出願手続の簡素化：特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願の手続きも、WIPO国際特許出願サイト(e-PCT)で一度に可能(2019.1.実施)

*以前は、国際特許出願時、WIPO e-PCTで出願

書を作成した後、韓国の特許出願サイト（特許路）に別途に出願書を提出していた。

□中小・ベンチャー企業の革新成長支援

○ IP担保・保証貸出の活性化：スタートアップ対象のIP保証商品の保証割合引上げ商品及び貸出金利の引下げ商品を発売して、優れたIPを保有する技術集約型中小企業等を対象にIP担保貸出取扱銀行を拡大（2019. 上半期予定）

*保証割合の引上げ（90～95%→95～100%）及び貸出金利（0.5%）の割引優待

○ 特許共済事業の施行：中小企業が海外出願、特許訴訟など知的財産資金のリスクに効率的に備えることができるように、「先に貸与、後で分割返済」形式の特許控除を導入（2019. 上半期予定）

○ 共通革新技術IPのR&D支援：多数の中小企業に共通して必要とされる新技術や、難関技術に関する体系的な特許分析を通じた、分野別企業群全体の技術習得及び特許競争力の強化（2019. 1. 施行）

○ 職務発明補償金の非課税の拡大：職務発明補償金に対する所得税非課税限度を従来の300万ウォンから500万ウォンに拡大し、非課税対象として「産学協力団から学生が受けた補償金」を追加（2019. 2. 施行）

□技術奪取の根絶による公正経済の実現

○ 懲罰的損害賠償制度の施行：他人の特許権や営業秘密を侵害した場合には、損害額の3倍以内の損害賠償額を認めることができ、侵害者の利益の全額を特許権者に返還する制度を導入して、知的財産権の侵害に対する損害賠償を強化（2019. 7. 予定）

○ 営業秘密管理の負担緩和：中小企業の営業秘密立証のための要件を緩和し、刑事処罰の類型の拡大と処罰レベルの強化*（2019. 7. 予定）

* 類型> 指定された場所以外に流出、返還・削除要求に応じ、不正な方法で取得、不法流出した営業秘密の再取得・使用

* レベル> 懲役（国内：5→10年、国外：10→15年）及び罰金の上限額（国内：5,000万→5億ウォン、

国外：1億→10億ウォン）

○ 特別司法警察官の取締り範囲の拡大：商標権侵害事件に限られている特許庁特別司法警察の捜査管轄を特許・営業秘密・デザイン侵害にまで拡大（2019. 3. 施行）

特許庁のスポークスマンは、「IP金融の活性化対策、懲罰的損害賠償制度などについて国民との疎通及び宣伝に最善を尽くしたい」としながら、「持続的な知的財産サービスの改善を通じて、革新成長と公正経済の実現に貢献したい」と語った。



特許判例

特許法院2018. 12. 20. 宣告2018HE03925
の判決[拒絶決定（特）]

[事件の概要及び判示の要旨]

特定の投与用法と投与容量に関する用途発明の進歩性が否定されないためには、出願当時の技術レベルや公知技術などに鑑み、その発明が属する技術分野で通常の知識を有する者が予測できない顕著、または異質な効果が認められなければならない。

本事件第1項の発明は、組成物の投与容量、投与用法で患者に8時間以内に静脈投与し、32-134mg/m²のシタラビンを提供し、1日目の第1投与段階、3日目の第2投与段階及び5日目の第3投与段階に限定した点で先行発明と差がある。

しかし、先行発明に開示されている事項と、優先日当時知られていた技術的事実を総合的に考慮すると、本事件第1項の発明の投与容量と投与用法は、シタラビンとダウノルビシンの薬理効果が完全に維持されると共に、毒性や副作用が最小化すると予測できる範囲を脱していないとみられる。したがって、通常の技術者が、このように予測される範囲内で当然経なければならぬ臨床試験の課程を通じて、本事件第1項の発明において、特定の投与容量・投与用法を導き出すのに特別な困難がないとみる

のが相当である。公知の医薬物質の薬理効果は完全に維持し、投薬の利便性を向上させつつ毒性や副作用が出ないように投与容量や投与用法を見出すことは、本分野の通常の技術者によく知られていることである。したがって、投与容量、投与周期などの投与方法を最適化することは、原則的に通常の創作能力の範囲内に属する。

それだけでなく、本事件第1項の発明が特定している「32-134mg/m²シタラビン」の範囲と「1日、3日及び5日」の投与周期で示される効果が、通常の技術者が予測できなかった顕著、または異質なものとみるのは困難である。

結果、本事件第1項の発明は、通常の技術者が先行発明によって容易に発明できるものであって、その進歩性が否定される。

紛争

セルトリオン社、トウルクシマ関連の特許訴訟ですべて勝訴

セルトリオン社がリツキサンのバイオシミラー「トウルクシマ」関連5件の特許訴訟ですべて勝訴した。

セルトリオンは、1月17日にトウルクシマのオリジナル薬であるリツキサン(国内の販売名マプテラ)の適応症の一つである慢性リンパ性白血病に対する国内特許無効控訴審で勝訴したと明らかにした。

セルトリオンは、トウルクシマの製品許可申請前の2015年4月から同年11月まで食品医薬品安全処(食薬処)に搭載されたバイオジェン社のリツキサン関連の適応症の特許5件に対して特許無効審判を請求しており、そのうち4件は、2016年8月から2017年7月にかけて特許無効が確定している。

この日の判決は、バイオジェンが2017年3月の慢性リンパ性白血病適応症の特許無効審決を不服とし、特許法院に控訴を提起した残り最後の1件に対するもので、特許法院でも1審の審決と同様に無効判決を

受けた。

セルトリオンのトウルクシマ(一般名:リツキシマブ)は、抗体のブロックバスター医薬品であるリツキサンのバイオシミラーである。セルトリオンは2016年11月、韓国食薬処からトウルクシマの国内販売許可を取得したのに続き、2017年2月に欧州EMA、2018年11月に米国FDAからトウルクシマの販売許可を受けており、ローンチ後は、ヨーロッパで35%のシェアを記録するなど、世界中で順調に伸びている。

セルトリオンの関係者は、「特許審判院と同様に、今回の特許法院でも慢性リンパ球性白血病に関する特許無効判決が下されたことで、既存の特許審判院の判決の正当性を再度確認できた」とし、「現在、トウルクシマの販売の妨げとなっている国内特許の無効訴訟はほぼ終結した状態で、セルトリオンは、今後も、高価な費用ゆえにバイオ医薬品の治療を受けられなかった患者に、幅広いバイオシミラー治療の機会を提供することができるよう、安定した販売環境づくりのために積極的に努力するつもりだ」と述べた。

大法院「塩変更の特許回避は成立しない」...塩変更戦略時代終わるか

塩変更の薬物は物質特許を侵害していると大法院が判断したことにより、今後、国内の製薬会社の塩変更による特許回避が不可能になるとみられる。

大法院民事1部は、1月17日にアステラス製薬がコアファームバイオ社を相手にした特許権侵害差止訴訟で1審と2審の判決(コアファームバイオ勝訴)を覆し、アステラス製薬に軍配をあげた。

コアファームバイオは、アステラスの過敏性膀胱治療剤ベシケア(成分名ソリフェナシンコハク酸塩)の塩を変更したエイケアを2016年に発売した。

ベシケアの物質特許は存続期間が延長され、2017年7月13日に満了の予定であったが、コアファームバイオが2015年7月に塩変更の薬物を開発し、特許を侵害していないという消極的権利範囲確認審判を提起した。

消極的権利範囲確認審判は、国内の製薬会社がオリジナル薬物の特許満了前に製品を発売するために用いる戦略の一つである。特許を侵害していないという判決を受けたら、製品を発売することができるからだ。

実際に特許審判院と特許法院は、いずれも「存続期間が延長された特許発明の効力は、品目許可の対象となった医薬品にのみ及ぶものと解釈すべき」とし、塩変更の薬物であるエイケアは、アステラス製薬が品目許可を取得したベシケアとは異なるものとみて、存続期間延長に関わらず発売が可能であるという判決を下した。

以降、コアファームバイオは、安国薬品とエイケアの販売契約を結んで過敏性膀胱治療剤の市場に進出した。

しかし、このような判決を不服としたアステラス製薬は、2016年5月にコアファームバイオを相手にソウル中央地方法院に特許権侵害差止訴訟を提起したが敗訴し、特許法院に控訴したが、これもまた敗訴した。

アステラス製薬は大法院に上告した末に、塩変更の薬物が特許を回避したものではないという判決を受けとった。

今回の大法院の判決で、国内の製薬会社が、これまで市場への早期進出のため用いてきた特許回避の戦略にブレーキがかかることとなった。

現在、塩変更の薬物を通じて特許回避を争う係属事件だけでも約170件あるために、今回の大法院の判決により、国内の製薬会社の特許戦略見直しは避けられないと思われる。

出願動向

IT産業の必須素材、先端産業用の
レアアース関連出願「増加傾向」

21世紀最大の戦略資源であるレアアースは、電気

やハイブリッドカー、太陽熱、風力発電などに含まれる必要不可欠な中核素材であり、関連特許も活発に出願されている。

特許庁によると、レアアース関連の特許出願件数は2000年以降持続的に増加しており、特にハイブリッドカーと電気自動車の研究が活発となった2010年以降に、関連特許の出願が急増した。

レアアースとは、「自然界に極めてまれに存在する金属元素」という意味で付けられた名前である。化学的に非常に安定し、乾燥した空気の中でもよく耐えて熱をよく伝達する特性を有している。携帯電話からタブレットPC、発光ダイオード(LED)などの先端技術だけでなく、ハイブリッドカーおよび電気自動車のモーター用の永久磁石やバッテリーの陰極管、太陽熱発電、風力発電などの製造にも使用される。

2000年以降出願されたもので、レアアース素材を永久磁石用に用いた出願人別動向を見てみると、国内出願は1267件で全体の約39%を占め、外国出願は1965件で約61%を占めている。

韓国内の出願人別動向を見ると、サムスン電子(61件)が最も多く、現代自動車(56件)、サムスン電気(48件)、LGイノテック(33件)がその後が続いている。

2000年以降出願されたもので、レアアース素材をバッテリー用として用いた国内出願人別の動向でも、サムスンSDI(81件)が最も多く、LG化学(33件)、サムスン電子(32件)、韓国原子力研究院(24件)の順となっており、大企業が多出願の上位全てを占めている。

これは、環境汚染や採算性が低くて採掘などの直接生産には関係ないが、レアアースの分離、精錬および合金化の過程で必要とされる高度な技術やノウハウが反映されて出願された結果だと分析される。

特許庁の金属審査チーム長は、「数年前までは、資源の武器化によってレアアースは価格変動が激しく、脱レアアース素材を利用したモーターやレアアースのリサイクルに関する研究が活発だったが、今後、世界的に化石燃料に取って代わる電気自動車などの需要が増えることが予測される」としながら、「永久磁石やバッテリーに関する研究開発及び特許

出願はさらに活発化するだろう」としている。

ネットワーク結合した「知能型CCTV」 関連の特許出願が増加

CCTV（監視カメラ）がネットワークと結合した「知能型CCTV」関連の特許出願が活発なことが分かった。

特許庁によると、知能型CCTV関連の韓国内特許出願は、2015年には15件に過ぎなかったが、2016年には42件まで増えて前年比3倍となり、その後も同じレベルを維持していることが分かった。

最近5年間の出願人別動向を見ると、中小企業が104件（63%）で多数を占めており、個人が45件（27%）、大学が16件（10%）の順であった。注目すべき点は、中小企業や個人が知能型CCTV分野の特許出願を主導してきたことだが、これは、CCTV関連の映像処理技術が、中小企業の主力技術であることを裏付けているものだと特許庁では説明している。

最近5年間の技術分野別動向を見ると、犯罪防止・追跡分野が42件で最も多く、交通管制分野が38件、映像データに関する暗号化・セキュリティ分野が37件、顔・車両ナンバー識別分野が30件、災害監視・予防分野が20件出願されている。

犯罪防止・追跡分野の場合、2014年の20件をピークに2018年には2件の出願で大幅に減少したが、映像データに対する暗号化・セキュリティ分野は、2014年の3件から2018年には19件と6倍以上に急増し、顔・車両ナンバー識別分野も持続的に増えている。知能型CCTVの初期段階では、犯罪防止・追跡分野にとどまっていたが、次第にオブジェクト識別およびセキュリティ認証分野へ研究開発分野が移り変わっている。

知能型CCTVは、ネットワークで繋がっているコンピューター映像分析機能を通じて、カメラが撮影している内容を自ら理解することができ、災害監視、交通管制、不法駐停車、駐車場管理だけでなく、店舗内の顧客の動線を分析して、売り場の陳列や効率的な人材配置など、これらの機能や活用性はますます多様化するものと予想されている。

特許庁の関係者は、「今後、CCTVで収集された映像

データは、IPやIoTなど無線ネットワークで有機的に結合し、人の顔や車両ナンバーの識別、山火事のような災害監視などの分野で出願が増えるだろう」とし、「CCTVはネットワークを通じて外部と繋がることでハッキングやセキュリティの面で脆弱になるため、ハッキング防止やセキュリティ認証関連の出願も持続的に増加することが予想される」と述べた。

デザイン登録制度、より便利で詳細に

特許庁は、フォントや食品などの特殊なデザインの物品別詳細審査基準を新設するなど、新しいデザインの審査基準を設け、2019年1月から施行している。

デザイン審査基準の改正は、出願書の作成と直接関連の多い主要な要件の規制を緩和して、より迅速かつ容易にデザイン権の確保が可能となった。

業界において一般的に用いられる製品イメージを出願にそのまま使用できるように、部分デザインの表現方法の一部要件を緩和し、複雑な物品名称の記載要件を分かりやすく変えて、出願人が理解しやすいようにした。従来は、形状・模様・色彩・材質を物品の名称に用いた場合には、拒絶通知されていた。

また、これまでのデザイン審査基準では扱わなかった物品別の特殊性を勘案し、フォント・食品など一般の物品と区別して扱うべき特殊なデザインに対して、詳細な審査基準を新たに設けた。

まず、多様なフォントでの出願が可能となった。フォント業界の意見を積極的に反映して、英語・日本語以外にも多様な言語のフォントの図面作成基準を整備し、技術の進歩に応じて新たに登場する多様なジャンルのフォント（ダイナミックフォント、画像フォント）を包摂できる審査基準を設けた。

また、食品デザインの審査基準を詳細に設けた。食品デザインの定義を明確にして例示を設け、食品の付属物についての判断基準を定めるなど、食品デザインの創作の方向性を提示した。

特許庁の商標デザイン審査局長は、「デザイン審査

の品質向上を通じてデザイン権創出を強固にし、迅速かつ容易にデザイン権を確保することが、デザイン制度改善で究極的に目指すところ」とし、「今後も、第4次産業革命時代に向けた多様な形態のデザインが効果的に保護されるよう、保護範囲の拡大についても積極的に検討するつもり」と述べた。

著名キャラクター模倣・公益性の高い用語の商標出願審査を強化

特許庁が著名なキャラクターやキャラクターの名称を模倣した商標出願又は公益性の高い単語の商標出願に対する審査を強化する内容で、商標審査基準の改正案を設け、今年1月から施行されている。

著名なキャラクターやキャラクターの名称は、これまで模倣の対象になってきた。正当な権利者でない者が、キャラクターやキャラクターの名称を模倣して商標出願する事もしばしばあり、そのため、商標権に関する紛争が生じてきた。

以前の審査基準では、著名なキャラクターやキャラクターの名称が文房具、玩具などの商品に用いられた後、その商品と出所の誤認・混乱を引き起こす可能性のある商標出願に対して、商標登録を拒絶していた。

改訂審査基準では、まだ商品化されていない著名なキャラクターやキャラクターの名称であっても、商品化される可能性が高い商品については、模倣した商標出願を拒絶するようにした。

既に商品化されている著名なキャラクターやキャラクターの名称を模倣した商標出願は、出所の誤認・混乱を引き起こす可能性のある商品の範囲を広く見て拒絶するようにした。

「YOLO」や「K-POP」のように、様々な商品や多様な分野で使用されていたり、または使用される可能性のある公益性の高い単語は、特定人に独占権を与えるのは妥当でないため、その他識別力のない標章と見て商標登録を拒絶するように根拠規定を設けた。

昨年5月から施行されている加盟店本部（法人）の

代表者などが、個人で出願したフランチャイズ商標出願に対する使用意思の確認審査指針を商標審査基準に反映させて、関連の商標出願に対する拒絶決定の根拠を明確にすると共に、加盟店本部（法人）のフランチャイズ商標は、加盟店本部が商標登録を受けられるようになった。

特許庁の商標デザイン審査局長は、「今回の商標審査基準の改正は、公正な商標の使用秩序を確立するための制度の改善に重点を置いた」とし、「出願人の利便性を高めることのできる事項を今後も掘り出して、積極的に反映させる計画」と語った。

最新技術

UNIST、等しく均一に「グラフェン量子ドット」を配列する新技術を開発

蔚山科学技術院 (UNIST) は、自然科学部のシン・ヒョンソク教授チームが「六方晶系窒化ホウ素 (h-BN)」単層内部にグラフェン量子ドットを規則的に配列した2次元平面複合体を製造する技術を開発したと発表した。シン教授チームは、この物質で電子一つのみを制御して信号を伝達する装置である「垂直トンネリング単電子トランジスタ」を具現することにも成功した。

研究結果は、国際学術誌Nature Communicationsのオンライン版に掲載されている。

グラフェン量子ドットは、数ナノメートル大の半導体ナノ粒子に電流を流したり光を照射すると発光する特性があり、次世代ディスプレイやバイオイメージング、センサーなどの素材として脚光を浴びている。また、少ない電気で迅速に情報を処理できる次世代量子情報通信技術にも適用できる。

シン教授チームは、グラフェン量子ドットの大きさを自由に調節しながら、端の不純物を無くす新しい方法を考案した。白金ナノ粒子が配列したシリカ基板上に六方晶系の窒化ホウ素を転写し、メタン気体の中で熱処理したものだ。白金ナノ粒子は、ブロッ

ク共重合体の自己集合の性質のおかげで規則的に配列し、白金の上に載った六方晶系の窒化ホウ素は、グラフェンと位置を変える。結果として、白金粒子の大きさによりグラフェン量子ドットの大きさが決められ、原子一層の六方晶系窒化ホウ素の内部にグラフェン量子ドットが規則的に配列した素材が作られる。

論文の第1著者であるUNISTエネルギー工学科博士課程のキム研究員は、「グラフェンと六方晶系の窒化ホウ素は構造的に類似しているため、窒化ホウ素の内部にグラフェン量子ドットを作製することが可能だった」とし、「新たな技術で作られたグラフェン量子ドットの端は、窒化ホウ素と化学結合してうまく取り囲まれ、不純物が最少化された」と説明した。

研究陣は、同技術により配列したグラフェン量子ドットを製作して7~13ナノメートル大に調節することができた。また、不純物を最少化して、電子を安定的に移動させる単電子トランジスタも実現した。

シン教授は、「新技術で作製されたグラフェン量子ドットは、クーロンブロックード (Coulomb Blockade) 効果により電子を一つずつ制御できる」とし、「グラフィンと六方晶系の窒化ホウ素、グラフェン量子ドットを幾重にも重ねた垂直トンネリング単電子トランジスタを初めて実現した事例」と説明した。また、「グラフェン量子ドット基盤の単電子トランジ

スタは、今後、迅速な情報処理と低電力で作動する電子機器に適用され、技術的進歩をもたらすだろう」と期待している。

一方、今回の研究は、ソウル大学化学科のソン・ビョンヒョク教授チームと英国マンチェスター大学物理学科のコンスタンチン・ノボセロフ教授チームとの共同で進められた。

韓国における知的財産問題でお悩みですか 新しい選択、HA&HAにお任せ下さい。

(調査、特許・実用新案・デザイン・商標の出願及び登録、著作権、電子商取引、
インターネット上の権利、コンピュータープログラム、侵害訴訟及び各種紛争)

河 合同特許法律事務所

ソウル市瑞草区Juheung 3-Gil 1 栄和B/D(盤浦洞)
Tel : +82-2-548-1609
Fax : +82-2-548-9555, 511-3405
E-mail : haandha@haandha.co.kr
Website : <http://haandha.co.kr>

SEOUL TECHNO R&C CO., LTD.

ソウル市瑞草区Juheung 3-Gil 1 栄和B/D(盤浦洞)
Tel : +82-2-3443-8434
Fax : +82-2-3443-8436
E-mail : st@stpat.co.kr