

# 特許 & 技術レポート

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

2019-04

ハイライト：

バイオヘルス分野の中核技術保護のための特許審査制度改善	1
後登録商標が先登録商標権を侵害した時点とは	3
大法院全員合議体「特許実施権者も特許無効審判請求が可能」	3
特許庁、「微細粉塵」防ぐマスクの特許出願 2倍に急増	4
ブロックチェーン業界、多様な「ブロックチェーン特許出願」相次ぐ	5
国内研究チーム、ゲノム編集技術による認知症治療技術の開発	6



## IP制度

### バイオヘルス分野の中核技術保護 のための特許審査制度改善

- カスタマイズ型精密医療技術の特許保護の機会拡大 -

特許庁は第4次産業革命の時代に足並みを揃え、患者に合わせた治療薬及びデジタル診断技術の特許を取得できるようにし、インテリジェントな新薬開発関連技術に対する特許付与の基準を明確にすることを主な内容とした、特許・実用新案審査基準改正案を設けて3月18日から施行している。

それ以前は、特定の遺伝子を有するがん患者に

のみ顕著な治療効果を示す標的治療剤が開発されても、その成分と対象疾患に同一の先行技術があった場合、特許を獲得することが難しかった。

しかし、改正案によると、遺伝体情報などのバイオビッグデータを活用して、特定の薬物に感応性の高い患者群を見出した発明を特許として認め、同じ成分を有する同一疾患の治療薬であっても、特定の患者群にのみ顕著な効果が現れることが確認できた場合、特許が獲得できるようになった。

また、身体診断方法は医療行為\*に該当するため特許を受けることができないのが原則だが、バイオビッグデータの処理方法など、コンピュータ上の情報処理方法に該当する診断技術は、医療関係者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、特許の保護を受けることが可能となった。

\*医療行為が特許権による制限を受けないよ

う、人道的な理由から医師の手術、治療、診断方法については特許を付与しない。

併せて、インテリジェントな新薬開発のように、バイオビッグデータ-人工知能技術が融合された中核技術の場合、これまでは、コンピュータ発明と見るのか医薬発明と見るのか基準が確立されておらず、特許取得の可能性を予測しにくかった。

しかし、人工知能により新薬を探索する方法は、コンピュータソフトウェアの発明に分類して、コンピュータ発明の審査基準を適用するようにし、人工知能により開発された新薬が特許を受けるためには、化合物の発明と同様に製造方法や薬理効果を明細書に記載することとした。

特許庁の特許審査企画局長は、「今回の特許・実用新案審査基準の改正は、新たな産業や付加価値を創出するバイオヘルス分野の特許付与の基準を確立して、新技術に対する特許保護の機会を拡大し、審査結果に関する予測可能性を高めることに重点を置いて推進してきた」と語った。

今後も、特許庁では産業界とのコミュニケーションにより、急速に発展する人工知能、ブロックチェーン、拡張現実のような新技術についても特許付与の基準を確立していく計画だ。



## 特許判例

特許法院2019. 2. 15. 宣告2018HE01820  
の判決[権利範囲確認(特)]

### 【事件の概要及び判示要旨】

権利範囲確認審判は、権利の効力が及ぶ範囲を対象物との関係で具体的に確定するものであり、特許権の権利範囲確認審判請求の審判対象は、審判請求人がその請求で審判の対象とした具体的な発明といえる(大法院1991. 3. 27. 宣告90HU373判決など参照)。消極的権利範囲確認審判では、審判請求人が現実に実施する技術が、審判請求で審判の対象とし

た具体的な発明と異なる場合でも、審判の対象は、審判請求人が特定の確認対象発明に基づいて特許発明と対比して、その権利範囲に属しているかを判断しなければならない(大法院2010. 8. 19. 宣告2007HU2735判決など参照)。確認対象発明は、本事件の請求項1と18に対応するものであり、それぞれ「有効成分としてエベロリムス及び抗酸化剤としてブチルヒドロキシトルエンをエベロリムスの重量を基準に1.7重量%から2.5重量%の量で含有する固体形態の混合物」及び「エベロリムスを安定化させる方法」に関する発明であり、本事件発明と対応する構成がすべて特定されている。

本事件の請求項1及び18と確認対象発明は、ラパマイシン誘導体、或いはエベロリムスを有効成分とする点と、有効成分の酸化を防止する目的で抗酸化剤のブチルヒドロキシトルエン(BHT)を含むという点で同一である。しかし、本事件の請求項1及び18に含まれる抗酸化剤の含有量が、有効成分であるラパマイシン誘導体エベロリムスの重量比で「0%超過から1%」であるのに対し、確認対象発明は、「1.7重量%から2.5重量%」である点で差異がある。

特許出願人ないし特許権者が特許の出願、登録過程などで特許発明と対比の対象となる発明及び製品を特許発明の特許請求範囲から意識的に除外したと見ることができる場合には、対象発明及び製品は、特許発明の特許請求範囲に属さないものであり、特許権者が対象発明を実施したり、対象製品を製造、販売している者を相手に、対象発明及び製品の特定構成要素が特許発明の構成要素と均等関係にあるという理由で、対象発明及び製品が特許発明の保護範囲に属しその権利を侵害していると主張することは、禁反言の原則に違背して許容されない(大法院2018. 8. 1 宣告2015DA244517判決、大法院2017. 4. 26. 宣告2014HU638判決、大法院2002. 9. 6. 宣告2001HU171 判決、大法院2004. 11. 26. 宣告2003DA1564判決など参照)。しかしながら、本事件の特許発明の出願人は、出願過程での補正を通じて「抗酸化剤は、ラパマイシン、ラパマイシン誘導体、アスコマイシン、FK506またはアスコマイシン誘導体の重量を基準に0%超過から1%の量で存在する」という構成を追加し、抗酸化剤が有効成分比「1%を

超過」して含む範囲を意識的に除外したと見るのが妥当である。従って、確認対象発明のブチルヒドロキシトルエン（BHT）の含有量は、本事件請求項1及び18の権利範囲に属さない。

## 後登録商標が先登録商標権を侵害した時点とは

Aは「〇〇と子どもたち」という商標で乳幼児向け玩具を製作し、これを2012年3月から全国に流通している企業である。

Aをよく知っている友人Bは、2015年1月から「〇〇と子どもたち」という商標の乳幼児向け書籍を作って販売していたが、Aは「自身の商標とBの商標が非常に類似しており、それぞれの製品も乳幼児向け玩具と書籍で類似している」ことが分かり、Bに対して2015年4月に警告レベルの注意を促した。

しかし、Bは、自身の製品の販売を停止せず、Aは2017年11月にBの商標に対して登録無効の審決を申し立て、登録無効の審決が2018年6月に確定した。

AはBが使用した類似商標により自身が受けた損害に対し賠償請求することを決め、Bが自身の先登録商標への侵害を開始した時点を2015年1月に確定して、損害賠償請求額を算定した。AがBに対して賠償請求額を算定した基準は妥当か？

◇争点=無形の財産権である商標を選定して営業する行為などは、資本主義体制の下で保護されなければならない。また、より多くの個人及び企業が自身の商号・商標などを自由に選定できるようになってきた現在、先登録商標であることを知らずに営業してきた後登録者が、先登録商標を侵害し得る状況は、次第に増えるであろうし、善意の被害者も生じ得る。

ゆえに先登録商標が後登録商標により財産的価値の損害を被った場合には、侵害開始の時点を決定するにもやはり、後登録商標の存続可否が確定されるまでは慎重でなければならない。

◇規定=「無効審決」とは、特許権などの知的財産権が各単行法に規定された無効事由に該当する場合、利害関係人または審査官の請求に応じて、その知

的財産権を遡及的に無効化させる準司法的手続をいう。

商標法は、第108条（侵害とみなす行為）、第109条（損害賠償の請求）、第110条（損害額の推定）及び第112条（故意の推定など）において、商標権侵害の法的効果である損害賠償請求を規律している。しかし、後登録商標が先登録商標権を侵害した時点については、直接に規律する規定がないように見える。

◇判例=判例を見ると、「後出願登録商標による先出願登録商標の侵害は、後出願登録商標が合法的手続きに基づいて登録無効の審決が確定したにもかかわらず、その後、後出願登録商標権者が先出願登録商標と同一または類似した商標をその指定商品が同一または類似した商品に使用したときに成立する（大法院1986.7.8.宣告86D0277判決）」とし、この事案に対して明確な立場を示した。

◇結果及び示唆=商標法により登録された商標は、それが無効であるか取消されるまでは、共に保護を受けねばならず、後登録商標が先登録商標と同一または類似していても、先出願登録商標に対する侵害罪を構成しないとみなす。従って、Bが登録した商標の無効審決が確定した時点で初めてAの先登録商標が侵害されたとみなす。

## 紛争

### 大法院全員合議体「特許実施権者も特許無効審判請求が可能」

特許権者から特許権を実施する権利を許諾された実施権者も、特許発明の無効審判を請求することができる利害関係人に該当するという、大法院全員合議体の判決が出た。

大法院全員合議体は、アイバックスピーティホールディングスがサムスン電子を相手に提起した登録無効訴訟（2017HU2819）で、原告敗訴の判決をした原審を確定した。

サムスン電子は、アイベックスピーティホールディングスの映像関連特許発明を実施する権利を有するが、特許審判院にアイベックスの特許に対する無効審判を請求した。特許審判院がアイベックスの特許のうち一部が無効であると判断し、サムスン電子の請求を認容すると、アイベックスは、「特許実施権者は、無効審判を請求することができる利害関係人に該当しない」とし、審決を取消すことを求める訴訟を提起した。

旧特許法第133条第1項は、「利害関係人または審査官は、特許の無効審判を請求することができる」と規定しているが、裁判の過程では、特許権者から特許権を実施する権利を許諾された実施権者が無効審判を請求することができる利害関係人に該当するか否かが重要な争点となった。

これまでの大法院の判例が、「実施権を許諾されただけでは、利害関係が消滅したと見ることはできない」という判例と、「実施権を許諾された者は、その期間内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ることがなく、または受けるおそれもないため、利害関係人に該当しない」という判例に分かれていたためだ。

大法院は、今回の判決に関与した大法官全員一致の意見で、実施権者が無効審判を請求することができるという立場を明確にした。

裁判部は、「旧特許法第133条第1項でいう利害関係人とは、特許発明の権利存続により、法律上ある不利益を受けること、または受けるおそれがあり、消滅に関して直接または現実的な利害関係を有する者を言い、これには、特許発明と同じ種類の物品を製造・販売する者や、製造・販売する予定の者も含まれる」と明らかにした。

さらに、「特許権の実施権者には実施料の支払いや実施範囲など諸制限事項が付加されるのが一般的だが、実施権者は、無効審判を通じて特許に対する無効審決を受けることにより、かかる制約から解放される点などを考慮すると、特許権の実施権者は、たとえ特許権者から権利の対抗を受けることがなく、または受けるおそれがなくとも、無効審判を請求することができる利害関係があると見なければならない」

と説明した。

それと共に、「これとは異なり、実施権者であるとの理由だけで無効審判を請求することができる利害関係人に該当しない旨判示された、大法院76HU7判決及び82HU58判決をはじめとする同一趣旨の判決は、本判決の見解に配置される範囲内で、すべて変更するものとする」と判示した。

## 出願動向

### 特許庁、「微細粉塵」防ぐマスクの特許出願 2倍に急増

最近猛威を振るっている微細粉塵などから健康を守るためにマスクの需要が急増し、関連の特許出願も活発である。

特許庁によると、昨年まで過去5年間の微細粉塵マスクの出願は年平均134件で、それ以前の5年間の年平均出願60件に比べて2倍以上増加した。

年度別特許出願の推移を見ると、2009年の98件から2013年には37件へと減少傾向を見せたが、微細粉塵による被害が深刻化し始めた2014年には再び91件まで増え、2015年から昨年まで急増して100件以上となった。

最近10年間の出願人別動向を見ると、個人が年平均62.9%で最も多かった。その後に企業が33.5%と続いているが、大学・その他は3.6%にとどまっている。

個人の出願割合は、昨年は73.7%まで持続的に増えている。

これは、マスク分野の技術は難易度が高くないため、個人が容易に出願できるからだと思われる。特に、マスクを着用する回数が増えるにつれて、生活の中のアイデアを出願するケースが多いのも主要原因だと分析される。

粉塵粒子の大きさにより防塵マスク、微細粉塵マスク、超微細粉塵（PM2.5：微小粒子状物質）マスク

に区分されるが、最近10年間で防塵マスクは全体の出願の37% (360件)、微細粉塵マスクは57% (553件)、超微細粉塵マスクは6% (58件) を占めている。

特許庁の高分子繊維審査課長は、「最近急増している超微細粉塵 (PM2.5) の有害性に対する認識が反映され、2013年まで皆無だった超微細粉塵マスク関連の特許出願も、2014年の7件をはじめ、最近5年間 (年平均11.6件) 着実に出願されている」と語った。

加えて、「しかし、まだ充分とは言えないのが実情であり、微細粉塵を超える超微細粉塵を効率的に濾過できるマスクの技術開発及び特許の確保に至らず残念だ」と語った。

## ブロックチェーン業界、多様な「ブロックチェーン特許出願」相次ぐ

世界各国の金融機関がブロックチェーンを活用した技術を開発し、特許確保のためのレースで努力を傾けている中、ブロックチェーンへの関心が高まっている。消費者と生産者を実質的に繋ぐネットワークであり、経営活動の実行プラットフォームでもあるブロックチェーンは、多様な産業やサービスに革新的な変化をもたらすことが期待されている。また、ブロックチェーン関連市場は、2030年までに3兆億ドル以上成長することが予想される。

韓国知識財産研究院では、最近、「金融業のブロックチェーンの活用と示唆点」という報告書を発刊した。同報告書では、「世界各国の金融機関は、ブロックチェーンを活用した技術を開発し、特許を確保しようと努力しており、世界的な投資銀行であるゴールドマン・サックスは、ブロックチェーン関連の金融プラットフォームの特許を先取りし、今後の特許使用料の収益などに期待をかけて様々な特許戦略をたてている」とし、「韓国の場合、金融分野の特許出願は、主に情報システムを用いた営業方法のレベルに止まっている」と指摘した。

このような中で、韓国のブロックチェーン企業が、様々なブロックチェーンサービスを開始するとともに、特許出願も活発に行っているため関心を集めている。

◆グロスファー、「ブロックチェーン基盤の提案書評価システム及び評価の保存方法」に関して特許出願

韓国のブロックチェーン企業の第1世代であるグロスファーは、昨年末に「ブロックチェーンを基盤とした提案書評価システム及び評価の保存方法」に関する特許出願を終えた。

「ブロックチェーンを基盤とする提案書評価システム」は、2018年に独自開発したブロックチェーン基盤のソリューションであり、ソウル市永登浦区の要望を反映させてカスタマイズしたシステムを区に提供している。当該システムの導入により、区役所運営上の公正化を確保して、入札過程における不透明さを遮断し、また関連部署における行政手続きの簡素化を進めた。

その他にも、評価の過程で生ずる人為的ミス削減及びコスト削減にも貢献している。永登浦区は、当該システムの導入と運用により、ソウル市監査委員会が主管する「2018年反腐敗優秀事例」の公募において最優秀賞を受賞している。

グロスファー社の代表は、「企業及び公共機関における運営上の信頼性、公平性、透明性を確保することができる装置」だとし、「ブロックチェーンが企業や公共機関に提供できる最大の価値ともいえる『透明性』が提供された事例であり、グロスファーは、企業や公共機関の多様な評価システムにブロックチェーンが採用されて広まるように努力するつもり」と強調した。

◆Xブロックシステムズ、「複数のリンクブロックチェーン技術」の特許登録

Xブロックシステムズ社は最近、特許庁からの「ブロックチェーンシステム及びブロックチェーンを用いたデータの管理方法」の特許が登録決定されたと明らかにした。

同社のCTOは、「今回の特許登録は、多次元構造のブロックチェーンの中核技術が検証されたことを意味する」とし、「既に海外のPCT出願まで終えて、国内だけでなく海外でも技術に関する独歩的な位置を確保することになった」と説明した。

さらに、「今後、韓国だけでなく、米国、中国、日本をはじめとした東南アジア、欧州などの主要国別に特許登録を進め、今年は国内の事業化と海外市場の開拓に力を注ぐ計画」だとし、「我が社は、今回の特許の他にもブロックチェーン技術に関する多様な特許を出願しており、中核技術が特許登録されたことにより、今後も特許技術を確保し続ける計画」だと伝えた。

今回登録された特許は、Xブロックシステムズが開発したXブロックチェーン(X. Blockchain)の中核技術であり、従来の線形的なブロックチェーン構造を多次元構造に具現化したのが特徴である。これは、ブロックチェーンを検証するシステムが、既存のPC級からスマートフォンや低容量のPC環境でも可能となる点で、最近話題になっているサムスンGalaxyS10に仮想通貨が搭載されているように、モバイル環境でもブロックチェーンを検証できる技術として発展していくというのが関係者の評価である。

◆ティンスナイン、「仮想通貨活用のオフライン決済システム」に関する特許取得

ティンスナイン社は、昨年「仮想通貨を活用したオフライン決済システム」に関する特許を獲得して、韓国有数のPOSメーカーと事業提携(MOU)を結び成果に繋がっていると明らかにした。

同社は、独自の開発プラットフォームであるAnyCilletとAnyPOSのアプリをベースに、オフライン連携店舗の拡大に注力し、いつでもどこでも暗号通貨による決済が可能な環境を整えている。

一般のユーザがAnyCilletアプリを利用すれば、オフライン店舗で暗号通貨による支払いができ、逆にオフライン店舗では、別途にPOS機器がなくてもAnyPOSアプリによってAnyCilletユーザの暗号通貨による支払いが可能だ。有数なPOS企業との協業が進めば、既に全国に普及しているPOS機器にAnyPOS決済エンジンを設置する場合、全国ですぐにでも決済可能となる。これらのメリットから韓国内をはじめとした中国、タイ、日本、米国など、海外の機関からも協力依頼の連絡が絶えない。

ティンスナインのイム代表は、「AnyPOSは、オフラインで支払いが可能な技術だ。実生活でコインを使

えるように、200余のオフライン加盟店と提携を結んだ」とし、「加盟店で決済する際、QRコードをスキャンして価格を入力すれば支払いができる。POSメーカーとの提携も拡大して、POSを使う店でAnyコインによる支払いがなされる予定」と語った。

◆マインドAI、新たなデータ構造に基づく「中核推論エンジン」の特許出願

ブロックチェーンを基盤とした人工知能(AI)プロジェクトであるマインドAI社は、並列処理、スーパーコンピュータ、大容量データを必要とする構造を構築するというよりも、Canonicalという名称を付与した全く新しいデータ構造に基づく、「中核推論(Reasoning)エンジン」の特許出願したと明らかにした。

ニューラルネットワークメソッドにより構成されたAIは、真と偽を区別する方式で動作する。多くのデータを学習することによって認識でき、それ故に精度が高くなる。しかし、同社のアルゴリズムは、大前提と小前提に基づいて結果値を推論する。大前提と小前提が正常でない場合は再度ユーザに尋ねたり、大前提に基づいて小前提を予測したりする。

マインドAI社の推論エンジンを介して、複数の企業が創造的且つ革新的なサービスを開始する予定だ。実際に同社は、自動車メーカーと共に車の事故発生時の対処法を案内するAI推論エンジン基盤のChatbotの開発に着手した。今年末、実際のサービスにAI推論エンジンを活用する可能性について立証する計画である。

マインドAIの代表は、「AIを誰かが独占するのではなく、電気のように誰でも手軽に活用できるようにする生態系を構築することが我々のビジョン」と語った。

## 最新技術

国内研究チーム、ゲノム編集技術  
による認知症治療技術の開発

韓国の研究チームがゲノム編集技術を利用して、脳疾患を治療する実験に成功した。

東国大学化学科のキム・ジョンピル教授の研究チームは、最新のクリスパー（CRISPR / Cas9）基盤のナノ複合体を作製してアルツハイマーの治療に活用できる新技術を開発したと発表した。

ゲノム編集技術に基づく遺伝子治療技術は、現在、世界で最も注目されている最新のバイオテクノロジー技術であり、様々な疾病に対して適用することができる革新的な遺伝子治療及び矯正技術として脚光を浴びている。

特に、生体内でゲノム編集を活用した生体内の疾患治療用遺伝子治療技術は、生体内の間違った遺伝子を直ちに矯正して疾患治療に活用できるため、次世代の遺伝子治療技術として注目されている。

脳の神経細胞をターゲットとしたゲノム編集基盤の生体内神経細胞の遺伝子矯正治療技術は、特に遺伝子矯正が標的脳の神経細胞に対してのみ効率的に行われることが、必須として要求される。

しかし現在まで、脳の神経細胞をターゲットとした治療に活用できる効率的な生体内遺伝子矯正技術は、発表されていない。

キム教授の研究チームは、特に脳の神経細胞に対する正確で効率的かつ安全な遺伝子矯正のために、ナノ複合体（Cas9 Nanocomplex）を作製し、これを活

用して、脳神経細胞から効率的に標的の遺伝子に対するターゲティングの誘導が可能だということを証明した。

また、この技術を活用してアルツハイマー病のマウスのモデルに適用した場合、認知症疾患の症状が驚く程のレベルまで緩和され、アルツハイマー病の進行を効果的に遅らせることを示し、ゲノム編集基盤の遺伝子矯正治療技術が認知症疾患治療に活用され得ることが世界で初めて発表された。

今回の研究は、従来の認知症治療剤に代替可能なゲノム編集基盤の効果的な認知症治療用として活用ことができ、この他にも、様々な退行性脳疾患に対して、ゲノム編集に基づく遺伝子矯正治療技術の実用化が図れるものと期待されている。

## 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