

特許 & 技術レポート

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

2019-10

ハイライト：

特許庁、協力型特許審査の比重強化	1
9カ国で登録された「CARAVAN」の商標登録拒絶は正当	2
「麻薬新薬も特許延長保護」…特許法改正の推進	3
「天鹿精vs天玉精」商標権訴訟…法院「類似しない」	4
人工知能技術を利用したエアコン特許急増	5
「癌免疫治療」新技術の開発	6



特許庁、協力型特許審査の比重強化

- 特許審査官の人材増員で審査官同士の協議審査件数が増加傾向 -

特許庁によると、特許審査の過程で審査官同士が協議して審査する件数が、徐々に増加していることが分かった。

※協議審査件数：2016年18,296件→2017年19,194件→2018年21,863件→2019年6月11,643件→2019年23,286件（推計）

協議審査は、融・複合及び高難易度技術、再審査など、より詳細な検討を要する出願の場合、多様

な専攻の審査官が、様々な観点で互いに疎通しながら検討する形態の審査であり、既存の一人の審査官による単独審査の不足を補い、より一貫性のある審査サービスを提供する効果がある。

協議審査は、最初の審査段階の協議審査、及び再審査段階の協議審査に分けられる。

- ・「最初の審査段階の協議審査」は、審査初期の段階から他の専攻分野専門の第3審査官が担当審査官と協力して審査する制度であり、第3審査官が出願発明全体について、全般的に追加検討する「集中検証」の形で行う場合と、担当審査官と技術分野が異なる先行技術文献等をさらに検索する「追加検索」の形で行う場合がある。

- ・「再審査段階の協議審査」は、出願された発明が1回目の拒絶決定後、出願人の請求によって再審査される最後の審査段階において、特許チーム長、担当審査官及び副審査官の3人が合議により最終的な決定を下す制度である。

一方、特許庁は、協議審査の拡大などを通じた特許審査の品質向上のために、特許審査官の増員を継続して行い、2018年には16名を増員したのに続き、今年には56名の審査官を確保した。これによって、単独審査より多くの人的資源が投入される審査官の協議審査が拡大できる要件を整えてきた。

特許庁の特許審査企画課長は、「今年末から第4次産業革命の技術分野には、3人の協議審査を基本とするなど、協議審査制度を一層強化する計画だ」としながら、「新たな付加価値を創出できるAI、IoTなどの融・複合技術分野には、協議審査の効果が顕著に現れてくることを期待している」と語った。



特許判例

大法院2019. 1. 31. 宣告 2018DA267252の
判決 [特許侵害差止及び損害賠償請求の
訴え]

【事件の概要と判示要旨】-特許の均等判断における作用効果の同一性事件

特許の均等判断において、作用効果が実質的に同一かどうかは、先行技術で解決されなかった技術課題として特許発明が解決した課題を侵害製品なども解決するかどうかを中心に判断しなければならない。したがって、発明の詳細な説明の記載と出願当時の公知技術等を参酌して把握される特許発明に特有の解決手段に基づく技術思想の中核が、侵害製品などでも実現されている場合は、作用効果が実質的に同一であると見るのが原則である。しかし、上記のような技術思想の中核は、特許発明の出願当時、既に公知となっていたか、それと変わらない場合には、かかる技術思想の中核が、特許発明特有のものであると見ることができず、特許発明が先行技術で解決されなかった技術課題を解決したとも言えない。このような場合、特許発明の技術思想の中核が侵害製品などで実現されているかどうかで、作用効果が実質的に同一か否かを判断することはできず、均等の可否が問題となる構成要素の個別の機

能や役割などを比較して判断しなければならない。

即ち、特許の均等侵害が成立するための積極的要件のうち、第2の要件「作用効果の実質的同一性」は、特許発明の技術思想の中核が侵害製品などでも実現されているかを基準に判断するのが原則であるが、特許発明の技術思想の中核が、特許発明の出願当時、既に公知となっていたか、それと変わらない場合には、均等の可否が問題となる構成要素の個別の機能や役割などを比較して判断しなければならない。

かかる法理に基づいてみると、本事件第1項の特許発明に関する発明の詳細な説明から把握される中核的技術思想が、上記特許発明の出願時に公知となっており、均等の可否が問題となる構成要素の個別の機能を比較すると、その作用効果は同じではないので、本事件の被告の製品は、本事件第1項の特許発明を侵害しておらず、よって上告を棄却する。

9カ国で登録された「CARAVAN」の商標
登録拒絶は正当

【特許法院】-特定の一人に独占させることはできない

移動式住宅を意味する英単語である「CARAVAN」という商標が、米国など9カ国において登録されたが、韓国での登録を拒絶したことは正当であるとの判決が出された。

特許法院第5部は、最近、米国の旅行関連会社であるC社が、「CARAVANの国際出願商標登録を拒絶した特許審判院の審決取消し」を求めて特許庁長を相手に提起した訴訟（2018HE07767）において、C社の請求を棄却した。

C社は「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」2条（1）に基づき、指定商品をArranging for travel visas, passports and travel documents for persons traveling abroad, arranging travel toursなどとして、2015年3月に国際登録された『CARAVAN』という国際出願商標を国際出願し、韓国を指定国に指定したが、特許庁の審査官が職権仮拒絶通知をした後、2016年11月に、「この国際登

録出願商標は、『屋外のキャンプ及び旅行の際に車両の後ろに付けて走る移動式住宅』を意味する標章であるが、指定サービス業に関連する性質表示に使用される単語であり多数の人が現実的に使用しているので、公益上、特定の一人に独占させることは適切ではない」という理由で登録を拒絶したところ、特許審判院に不服審判を請求した。

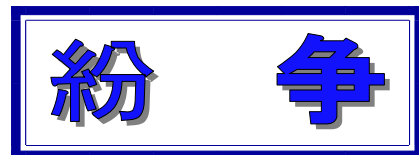
しかし、特許審判院も「この国際登録出願商標は、一般の需要者や取引者の間でキャラバンを利用する旅行の一形態として認識されていたり、一般に取引業界で使用されているので、サービス業の出所表示として機能させるのは困難であり、かかる標章は、競争業者の間で自由に使用されるべき表現であるため、公益上、特定の一人に独占させることもまた適切ではない」として審判請求を棄却したために、訴訟を起こした。

特許法院の裁判部は、「旅行関連サービス業にキャラバンの英単語である「caravan」を使用した場合、「キャラバンを利用した旅行」、「キャラバンで宿泊する旅行」などのように、直観的にキャラバンに関する旅行という意味にとれるので、「CARAVAN」という商標が旅行関連サービス業に用いられる場合には、識別力に欠ける」と指摘し、「原告は、韓国で『カヤック』などの移動手段が旅行関連サービス業の商標に登録されたという事情があり、「Anytour」、「Creative Tours」、「WORLD TRAVELLER」、「TOUR PLUS」、「TravelSupermarket」、「二度目の旅」、「けちんぼの旅」、「旅ノート」、「明日の旅」などのように旅行を示す単語を含む商標が旅行関連サービス業に登録された事があることを挙げて、「CARAVAN」の商標も識別力が認められるべきと主張しているが、商標の登録可否は、その指定商品に関して商標ごとに独自に判断しなければならないので、上記のような商標登録例は、「CARAVAN」の商標が登録される根拠になるといえず、原告の上記主張は理由がない」と説明した。

原告はまた、「CARAVAN」の国際登録出願商標は、米国、カナダ、フィリピン、シンガポールなど、英語が母国語の国を含む9カ国で商標登録を終え、また、ポルトガルの裁判所では、ポルトガル特許庁の国際登録出願商標の登録拒絶決定を取り消す判決を宣告

しており、韓国でも商標登録が許容されるべきと主張した。しかし、裁判部は「出願商標・サービスマーク登録の可否は、韓国の商標法により、その指定商品・指定サービス業に関して独自に判断されるものであって、法制や言語習慣が異なる外国の登録例に影響されるものではなく、先に見た韓国内の言語習慣及び取引の実情が、上記の如く登録された外国の言語習慣及び取引の実情と同一と見る証拠もない」として受け入れず、「韓国での取引の実情などを考慮すると、『CARAVAN』の国際登録出願商標が韓国で登録許可された場合、キャラバンという名で旅行用品を販売している多数の販売業者や購入しようとする多数の需要者にとって、予測外の損害を与えるリスクが高いといえるので、公益上、これを原告に独占させるのは適当であると見ることができない」と明らかにした。

よって、「CARAVAN」の商標は、社会通念上、自他商品の識別力を認めるのは困難であり、また公益上、特定の一人にその商標を独占させるのは適当でなく、商標登録を受けることができないというものである。



「麻薬新薬も特許延長保護」… 特許法改正の推進

新規の向精神性医薬品に対する差別条項が特許法で確認され、政府が規定の改正に着手している。今後麻薬類の新薬も特許延長保護を受けることができるものと予想される。

特許庁の関係者は、デイリーファーム(医療関連のインターネット情報社)との対話で、「最近、特許法院で確定された判決に従い、特許法施行令の改正計画を作成した」とし、「10月の立法予告を目標としている」と述べた。

上記した確定判決は、抗肥満薬「ベルビーク(成分名：ロルカセリン)」の特許権存続期間の延長に関する判決である。

これに先立って、エーザイ(株)は、ベルビークの特許延長申請を差戻した特許庁を相手に訴訟を提起していた。この訴訟は、最近2審でエーザイの勝訴に終わった。

争点となった規定は、特許法施行令第7条である。同規定は、「薬事法に基づいて品目許可を受けた医薬品」のみが、特許延長を申請できるように明示している。ただし、当該規定の範囲が薬事法のみと、過度に狭いという問題が提起された。

ベルビークの事例のように、麻薬類管理法によって向精神性医薬品としての品目許可を受けた場合は、特許を延長することができないという解釈になるからである。実際、特許庁もこの規定を根拠にエーザイの特許延長申請を差戻した。

裁判部は、この規定を薬事法のみ狭く適用した特許庁に問題があると見た。特許法院第3部は、「抗肥満薬ベルビーク錠の特許延長を認めなければならない」として、原告であるエーザイの勝訴判決を下した。

裁判部は、「許可機関が同じであり、そのために提出する資料の種類・要件、品目許可手続き・内容がすべて薬事法と実質的に同一である」と理由を説明した。向精神薬も一般新薬と同様に解釈しなければならないという判断である。

訴訟で敗訴した特許庁が上告を放棄することにより、この判決は最終確定した。法院で確定された判決は、大きな意味がある。判例として今後の関連規定を適用する場合、一種のガイドとして作用するからである。

特許庁の関係者は、「判決後、具体的な審査基準について内部で議論された」とし、「確定された判決に基づき、今後の審査から判例が適用されるだろう」と述べた。今後、ベルビークのような向精神薬が新規品目許可を受ける場合、法的争いなく特許の延長が可能になる、という説明だ。さらに特許庁は、中・長期的に問題となっている規定を正す計画も立てている。

特許庁の関係者は、「改正計画の準備段階であり、10月の立法予告を目標にしている」とし、「法院の判

例があるので、その趣旨を含んだ改正案を作成するつもりである」としている。

「天鹿精vs天玉精」商標権訴訟…

法院「類似しない」

韓国人参公社が販売している紅人参加工食品「天鹿精(チョン・ノク・ジョン)」が、類似商標である「天玉精(チョン・オク・ジョン)」の商標権を侵害したかについて訴訟が起きていたが、法院は、商標権を侵害した事実がないと判断した。

ソウル中央地方法院民事合議61部は、天玉精を生産するプンギ特産物営農組合法人が、韓国人参公社を相手にした商標権侵害差止などの訴訟で、原告敗訴の判決をした事を明らかにした。

裁判部は、「天鹿精」が本事件の登録商標とは外観、呼称及び観念の全てにおいて異なると結論を出した。

具体的に、「本事件の登録商標の『ジョン(精)』の部分は、指定商品の取引業界で『きれいに精製された』という意味で一般的に用いられ、紅人参などを原材料にした剤形や製造、加工法などを表示することが直観的に分かる」とし、「上記指定商品と関連し慣用的に使用されるもので、これを公益上、特定の一人に独占させることは正当でないため、その識別力を認めることができない」と判断した。

また、「チョン・ノクと、チョン・オクは、二音節で音節数が同じであり、第一音節及び第二音節の中声、終声が共通するので一部類似する部分があるといえるが、二音節しかない短い単語の第二音節の初声だけが異なるのでその差は微々たるものと断定するのは難しい」とし、「オク(玉)」と「ノク(鹿)」はその聴感が異なるので、その呼称が一般の需要者が混同するほど類似する、と見るのは困難である」と指摘した。

併せて、「韓国人参公社が天鹿シリーズ製品の認知度を上げるために、著名な俳優をモデルに起用したTV広告を制作して多数の放送局で放映し、新聞、雑誌、オンラインやPPL広告などを通じて広報活動を続けてきた」とし、「(プンギ特産物営農組合法人は)

天玉精の製品を2016年8月に7600個余り、2016年11月に4000個、2016年12月に7060個製造したのみで、その後は製品の製造をしていない」と説明した。

プンギ特産物営農組合法人は、「韓国人参公社が2017年3月から販売している天鹿情が、自社の商標権を侵害しているので販売の差止めを求める」とし、2018年10月に1億ウォン台の訴訟を提起していたが、敗訴判決を不服として控訴状を出した状態だ。

出願動向

人工知能技術を利用したエアコン 特許急増

人体感知技術と人工知能(AI)技術を利用してエアコンの作動を制御する特許出願が、過去10年間に大幅に増加している。

特許庁は、このような最新技術を利用したエアコンの特許出願が、2009年から2018年までに合計146件に達したと明らかにした。

出願人別に見ると、韓国人が126件(86.3%)、外国人が20件(13.7%)であり、また、大企業が90件(61.6%)、中小企業が24件(16.4%)、大学9件(6.2%)の順となっている。

特許庁は、「大企業の出願比率が高い理由は、エアコンを含むスマート家電分野では、韓国内の大企業が技術開発をリードしているため」と説明した。

人体感知技術が適用されたエアコンの発展推移をみると、初期にはセンサで人の出入りを感知してエアコンの作動を誘導する方法が殆どであった。2010年代に入ってから、カメラなどを活用して、室内の人数や位置、体温、活動量まで考慮した制御技術が出願された。一方、2016年以降は、AI技術が加わった制御方式の出願が増加しているが、ユーザーの居住空間、生活パターン、周辺環境などを人工知能が自ら学習し、ユーザーの現在の状況に合わせた最適な室内環境を提供する技術などが代表的な例である。

特許庁は、「エアコンは冷暖房以外にも湿度調節、

空気清浄機能を全て備えた、四季を通じてのスマート家電となっており、今後、人工知能を利用してエネルギーの消費を減らしつつ、ユーザーに快適なカスタマイズの室内環境を提供する技術関連の出願が引き続き増えるだろう」と述べた。

先端IT技術が融合したペット用品 関連の特許出願増加傾向

ペットは「家族の一員」という認識が次第に広まりながら、ペット用品に関する特許出願が急増している。

特許庁の集計によると、過去5年間(2014~2018年)のペット用品に関する特許出願は合わせて1419件と、2014年140件から2018年465件まで3倍以上増加した。技術分野別には、衛生・美容分野が495件で最も多く、衣類・アクセサリー271件、ペットキャリアを含む檻・家具が253件、運動・遊び道具が205件、給水・給食器が178件だった。特に衛生・美容分野は、「排便パッド」から「排便をセンサで感知して自動的に処理できる装置」のような排便処理用品が52.7%と、多数を占めた。ペットを飼う場合、排泄物の処理が難しいため、これを解決するための要望が特許出願に反映されたようだ。また、ペット用品にもIoTなどの情報通信技術(ICT)が融合した特許出願が活発となっている。IoT技術が融合した出願は、2014年の28件から2018年には66件まで2倍以上増加した。分野別には、運動・遊び道具が28.9%で最も多く、ウェアラブルデバイス付き衣類・アクセサリーが24.3%でその次を占めている。続いて給食・給餌機20.1%、衛生・美容機器13%、檻・家具10.9%、その他(瞳孔・鼻紋認識装置を含む)2.8%となっている。

注目に値する特許は、ペットに付けたセンサを基に体温や運動量などペットの健康、感情や位置をリアルタイムで確認する技術だ。この技術は、ペットの紛失や事故からのリスクを軽減し、体系的な健康管理ができる。また、留守中、残されたペットのために温度・湿度などペットの住環境を調節し、水や飼料を自動的に与える技術、ボール遊びの器具を遠隔操作したり声を聞かせる技術などがある。

出願人の類型を見ると、個人が68.1%で最も多く、企業は2014年20.7%から2018年26.7%と増加傾向にあって、特に大企業は、2014年の0件から2018年31件と大幅に増加した。これは、ICTが融合した出願が増加しているためと分析される。

一方、ペット産業の規模は、2014年1兆5000億ウォンから今年は3兆ウォン程度と、6年間で年平均14.5%の成長が見込まれている。

最新技術

「癌免疫治療」新技術の開発

嶺南大学生命工学科のジン・ジュノ教授の研究チームが、国際共同研究を通じて、癌免疫治療に適用可能な新技術を開発した。

今回の研究論文は、中国の復旦大学のLi Xu修士と嶺南大大学院医生命工学科のパク・ヘビン氏（修士1期）が共同第1著者、ジン教授が責任著者として参加し、癌免疫治療分野で権威ある学術誌「Journal for Immunotherapy of Cancer（影響力指数：IF=8.68）」2019年8月号に掲載された。

ジン教授の研究チームは、リポソーム（物質運搬体

として利用可能で抗生物質や癌を治療する抗癌剤の薬物送達運搬体として活用）に免疫活性剤と光熱治療剤を添加して「免疫光熱治療用リポソーム」を開発した。

研究チームは、実験用マウスを対象にした研究では、マウス体内の1次癌の治療だけでなく、転移した癌まで探して除去できることを証明した。

ジン教授は、「光熱治療によって発生した癌細胞の抗原物質とリポソームから分泌された免疫増強剤を混合することにより、癌抗原特異的免疫活性を誘導した。これにより、転移した癌まで除去されることを研究を通じて確認した」とし、「今回の研究で、癌細胞が死んで発現する抗原を用いた癌免疫治療が可能になるはず」と期待している。

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