

KOREA IPG

INFORMATION

issue

030

(特許庁受託事業)

韓国 Intellectual Property Group | 2016.1

発行：韓国IPG事務局(日本貿易振興機構 JETRO ソウル事務所 知財チーム)

電話：02-3210-0195

電子メール：kos-jetroipr@jetro.go.jp

責任編集：笹野秀生(サノヒデオ)

編集：曹恩実(チョウ・ウンシル), 文炯逸(ムン・ヒョンイル), 安アルム(アン・アルム)



●韓国IPGの活動

「模倣品購入防止キャンペーン」を実施しています!

2015年SJC建議事項(知財分野)の概要

韓国知財2015年十大ニュースと2016年の展望

ホームページをご利用ください!!

●IPを知ろう

IPニュース

「新・知財最前線は今」

- 製造方法が異なる物は特許侵害品となるか?

- 医療のサムスン・車のLG?



韓国IPGへのメンバー登録

http://jetro-ipr.or.kr/info.asp?br_main=9

韓国IPGは、日本の経済産業省・特許庁の支援により運営されており、会費は無料です。



事務局からのお知らせ

明けましておめでとうございます。本年も微力ながら韓国における皆様のビジネスに役に立つ事業を遂行していきたく存じます。何卒よろしくお願ひ申し上げます。



CAUTION

<韓国IPG Information>に掲載されている寄稿・翻訳文等は全て、本紙への掲載について権利者の許諾を得ております。無断での転載はご遠慮ください。



知財トリビア!

韓国における特許第1号は何に関する発明に対して付与されたのでしょうか? 次の中から選んでください。

- ① 染料の製造法 ② 錆止塗料 ③ ガラスの製造法

※ 回答は5頁の下部に掲載しています。

●韓国IPGの活動

「ニセモノ撲滅キャンペーン」を実施しています!

ニセモノ撲滅キャンペーン
この冬、
韓国旅行で
絶対“押さえる”べき
ポイント!
特許庁 JETRO
韓国 IPG

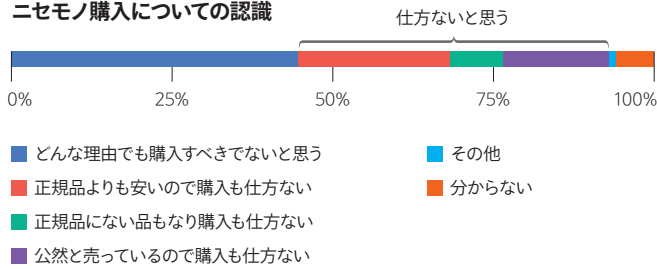
韓国政府は、模倣品に対する活発な取締り及び法制度の整備などを通じて、模倣品撲滅のために努力を続けています。その努力が認められ、2009年以降、米国貿易代表部の知財分野監視対象国に指定されたことはありません。しかしながら、韓国において、模倣品流通はまだ続いています。2015年国政監査資料によると、模倣品押収件数は、2011年に約2万8000点だったのに対し、2014年には約111万点、2015年には、7月の時点で既に約113万に至っており、監視対象国から除外された現在も、多くの模倣品が流通しています。



東大門・梨泰院で模倣品を販売している様子

その模倣品の多数は、外国人が良く訪れる東大門、南大門、梨泰院などで、販売されています。また、模倣品売場の周辺では、少なくない日本人観光客を見つけることができ、店の人からも自然に日本語で話かけられます。その一例として、韓国のニュース番組で、売場でペラペラな日本語でニセモノを宣伝する様子が報道されており、日本人観光客が主要顧客の一角を占めていることが分かります。2012年10月に内閣府で実施した「知的財産に関する特別世論調査」によると、模倣品に対する日本の消費者認識は、ニセモノ購入を容認する意見が少なくありません。

ニセモノ購入についての認識



出所:内閣部「知的財産に関する特別世論調査」(2012)

そこで、ジェトロソウル事務所は、韓国に訪れる日本人観光客にニセモノ購入の悪影響をお知らせするとともに、ニセモノ販売のみではなく、ニセモノを購入し、日本国内に持ち込む行為も取締対象であることを認識させるために、また、韓国に訪問した日本人が間違っただけで購入することを防ぐために、韓国IPG、特許庁などの協力を得て、「模倣品購入防止キャンペーン」を1月11日(月)から実施しています!



本キャンペーンは、「韓国旅行で絶対押さえるべきポイント」というタイトルで、①韓国において、どういうところで、どういう形で模倣品が販売されているのか、②日本人の模倣品に関する認識はどうか、③模倣品購入は社会にどのような悪影響を与えるのか、④日本国内に模倣品を持ち込む行為はどのような処罰を受けるのかなどについて、絵とグラフなどで分かりやすく説明します。また、本キャンペーンページを、今年3月まで、日本人が韓国旅行のために、よくアクセスするポータルサイト2社(コネスト、ソウルナビ)にバナーを掲載し、リンクさせています。

本キャンペーンページは、パソコンだけでなく、スマートフォンでも確認できます。アクセスは下記のURL又はQRコードをご参照ください。http://www.jetro-ipr.or.kr/campaign.asp



今年度も韓国政府への建議を行いました!

- 2015年SJC建議事項(知的財産権分野)の概要

韓国IPGでは、ソウルジャパンクラブ(SJC)が毎年行っている韓国政府へのあい路事項をまとめた建議事項のうち、知的財産権分野に関する協力を行っております。2015年度は、知的財産権分野に関する建議事項として11項目の要望を2015年12月23日に韓国政府に提出いたしましたので、概要についてご報告します。

建議内容
1 無効審判・訴訟における理由・証拠補充の制限
判例で認められた事項の明文化
2 ① 権利範囲の解釈原則の明確化 ② 侵害訴訟での無効抗弁の認定の立法化
3 商標の先後願に関する規定適用の判断時期改善
4 「輸出」に対する権利行使の可能化
5 特許法によるコンピュータプログラム自体の保護
6 特許出願に対する拒絶理由通知の応答期間・拒絶決定に対する不服申立期間の長期化
7 間接侵害規定の拡充
8 後発品発売遅延による特許権者の不当利得返還請求規定新設の見直し
9 医薬品許可特許連携制度(パテントリンケージ)における問題点の改善
10 延長された特許権の効力範囲の適正化・IMDの廃止
11 特許権存続延長制度における外国臨床試験期間の加算

今年度建議事項の重点項目として、1番の「無効審判・訴訟における理由・証拠補充の制限」を挙げさせていただきました。韓国においては、特許権者が権利行使を行おうとする場合に、特許無効審判で無効になってしまう割合が他国に比べて高く、折角権利を取得してもそれを有効活用することに困難が伴うことが指摘されてきました。この建議事項は、無効率が高い一因である、無効審判・訴訟において審判請求人が後から理由や証拠を自由に追加できてしまう現行の制度の改善を求めるものです。この改善により、グローバルスタンダードに整合し、正当な権利者が特許権行使を行いやすい環境の構築が図れるものと考えています。

また、8番の「後発品発売遅延による特許権者の不当利得返還請求規定新設の見直し」も重点項目として挙げさせていただきました。これは、特許権を有する新薬メーカーの権利行使を委縮させかねないような法改正を行う動きに対し、見直しを求めるものであり、発明を保護・奨励し、産業の発展に寄与するという特許法の精神を尊重する意味でも重要な項目と考えています。なお、8-11番は、建議事項の中の保健衛生分野に分類しております。2015年SJC建議事項の全文はSJCホームページ(http://www.sjchp.co.kr/)から参照できます。

韓国知財2015年十大ニュースと2016年の展望¹⁾

2015年は日韓国交正常化50周年の節目の年であり、実に3年半ぶりの日中韓及び日韓首脳会談が行われ、日韓関係にも明るい兆しがあった一年でしたが、知的財産分野でも色々な出来事がありました。本稿では、2015年の韓国における知財トピックスの中で特に印象深いものを、筆者の独断でランク付けした十大ニュースの形でご紹介することで韓国知財の状況を俯瞰し、2016年を展望してみたいと思います。



1. 2015年韓国知財十大ニュース

第10位：韓国産業財産権出願増加(大学・中小・個人がけん引)

2013年に初めて特許出願件数が20万件を突破した韓国では、2014年も出願増加傾向が維持されました。第1及び第2四半期までの統計では、韓国特許庁による分析がなされており、前年同期比で、大学及び学校による出願は19.2%、中小企業は16.7%、個人は14.3%増加したが、大企業による出願は6.1%減少しているとのことでした。

第9位：韓国特許庁新庁長に審査官経験者の崔東圭氏が就任

2015年5月6日に新庁長として崔東圭(チェ・ドンギュ)氏が大統領府で任命されました。同氏は、公務員のキャリアの最初の7年を韓国特許庁で過ごし、その間デザイン(意匠)審査官も経験されています。審査官経験者が庁長に就任するのは、同氏が初めてということです。

第8位：米マイクロソフトの標準必須特許に対する同意議決

2015年8月に、韓国公正取引委員会(以下「公取委」)が技術標準に係る特許権の行使に関して注目すべき議決を行いました(2015.8.24公取委公表)。この議決は、米マイクロソフト社(MS)のフィンランドNokia社の携帯電話機事業買収に伴い、MSによる特許権濫用への懸念が生じたことからなされたものです。この議決では、MSが保有する特許のうち、国際標準化機構等で採択されて標準化されている技術の特許(標準必須特許)に関する議決だけでなく、通常は権

利行使制限の対象とはみなされないデファクト標準特許に関する取り扱いについても議決に含まれていたことが目を引きました。

第7位：創造経済革新センターを通じた韓国大手企業の特許開放

韓国政府が2014年から各地に設けている「創造経済革新センター」のいくつかにおいては大企業の特許を有・無償でベンチャー・中小企業に開放しています。2015年にLGグループは52,000件、サムスングループは38,000件の特許をそれぞれ開放しており、サムスングループの中でも、サムスン電子については2015.6の発表当初は無償開放の割合が1割程度であったところを、2015.11末には2万7千件全ての開放特許を無償にするとして話題となりました。

第6位：医薬品許可-特許連携制度スタートと当事者系審判の急増

薬事法改正により、2015.3.15から医薬品許可-特許連携制度が本格的に施行されました。これは、2012年の韓米自由貿易協定(FTA)に伴い導入され、その一部の施行が3年間猶予されていたものです。この制度の本格施行により、後発品メーカーが新薬メーカーの特許を無効審判請求で無効化した場合などには、9か月間のジェネリック薬品優先販売権が付与されるというインセンティブも用意されています。この制度の施行後、予想されたように、新薬メーカーの特許権への当事者系審判(無効審判等)の請求件数が急増し、2015.3～4月の製薬会社による当事者系審判請求件数は1,360件と、2014年1年間の件数(107件)の約13倍を記録しました。

第5位：TOKACHI抜駆け商標の拒絶

2014.2に韓国の個人によって出願された、北海道「十勝」をアルファベット表記した「TOKACHI」商標出願が、2015.4.29付けで拒絶決定されました(その後、2015.6に拒絶が確定)。韓国特許庁は、審査段階では登録する旨の判断を下したものの、その後の異議申立において、異議申立人による地名十勝の著名性と当該出願の不正な目的などの主張を認めました。韓国特許庁では韓国国内における「十勝」の著名性を認める判断は下さなかったものの、日本で有名な地名を使って不正目的で出願されたものと判断しており、今後類似の事件があれば参考になるものと思われます。

1) この記事は、2015.1.13号の特許ニュース(経済産業調査会発行)にJETROソウル知財チーム笹野が投稿した記事を要約したものです。

第4位：知財侵害裁判の管轄集中化

韓国国会は2015.11.12の本会議にて、民事訴訟法一部改正法律案、法院組織法の一部改正法律案を可決し、2016.1.1から特許権等の侵害訴訟の管轄が集中することとなりました。具体的には、特許権、実用新案権、デザイン権、商標権、品種保護権の侵害による民事事件(特許権等、侵害を原因とする損害賠償請求・侵害禁止請求等)に適用されます。この制度改正により、1審専属管轄は全国高等法院所在地の地方法院5カ所(ソウル、大田、大邱、釜山、光州)となり、控訴審の専属管轄は特許法院となりました。専門性の高い知財侵害裁判が特定の地方・高等裁判所(法院)で扱われることで、より専門性の高い判断を受けることが期待できます。

第3位：新日鐵住金vsポスコの和解

韓国の鉄鋼大手ポスコが日本の新日鐵住金との間で4年間に渡って続けてきた営業秘密侵害を巡る係争が、ポスコが新日鐵住金に300億円を支払うことで和解に至り、紛争が終結したことも2015年に大きな話題になりました。この事件は、技術力のある日本メーカーの技術情報は外国企業から常に巧妙な手口で狙われていることなど、色々な教訓を含んでいるものでした。また、2015年に行われた日本不正競争防止法の改正(罰則強化、海外への漏えい時の重罰化など)にも影響を与えるものでした。

第2位：不正競争行為の一般条項判決

韓国不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(以下「不競法」)では、2014.1.31より「不正競争行為の一般条項」が導入され、従来同法で規定されていた不正競争行為に当てはまらない行為であっても、同法による保護が受けられることとなりました。これにより、同法で従来から明示的に定められていた不正競争行為(著名な商品の特徴の模倣、商品の形態のデッドコピー等)に当てはまらない行為であっても、不競法が適用される可能性が出てきました。これまでに、不正競争行為の一般条項が争点となった第1審判決は4件あり、うち3件が不正競争行為と認定されています。これらの事件はいずれも控訴されており、今後の高裁の判断が注目されるところです。

第1位：特許権者の権利行使容易化に向けた韓国政府・司法の動き

2015年には、新しい知財制度構築に向けた意欲的な取り組みが行われました。これは、朴僅恵政権の看板施策の一つである「創造経

済」の実現に向け、2014年から始まった「大韓民国世界特許(IP)ハブ国家推進委員会」による審議の結果を反映したものであり、議員立法により野心的な特許法改正案の提出がなされました。また、2015.7には「IPハブコート推進委員会」が大法院の下に設置され、韓国の裁判所を知財紛争のための国際的なハブにするべく、新制度の検討がなされました。

特に、証拠提出の強化など、以前から指摘されていた「韓国では特許権の行使ができない(難しい)」という韓国知財の問題点を解決しようとする動きが見られ、司法においても発明の進歩性判断等で特許権者有利な判決が見られましたので、今後を期待をしたいところです。



2. 2016年韓国知財の展望

1. 制度改正

前記十大ニュースの第1位で述べたように、2015年には特許法の意欲的な改正案が発議されましたが、今の第19代国会において期待する全ての法案が通るかどうかわかりません。2016年は4年に一度の選挙の年なので、第20代国会にずれ込むこととなると、証拠提出の強化等の重要法案成立には少し時間を要するかもしれません。国会議員が参加して行われた「IPハブ国家推進委員会」等も、選挙結果によってはメンバーが入れ替わり、改革に向けたモーメントが衰えることが懸念されることです。

2. 知財権行使の環境

前記十大ニュースの第1位で述べたように、最近の判決は、特許権者有利の判決が目立っており、「特許ハブ国家推進委員会」等における特許権重視の議論もあります。また、第2位：不正競争行為の一般条項判決や、第5位：TOKACHI抜駆け商標の拒絶からは、韓国政府・司法が他者のブランド等にただ乗りする行為に対して厳しい態度を示していることがわかります。このように、韓国における知財権行使の環境は改善の方向に向かっており、知的財産を武器に事


業を展開する企業にとっては追い風になるのではないかと期待しています。

ただし、第8位：米マイクロソフトの標準必須特許に対する同意議決で見たように、公取委による特許権行使の制限の動きもあります。また、第6位：医薬品許可-特許連携制度スタートと無効審判の急増で見たように、製薬分野では新薬メーカーに厳しい状況となっているのが懸念材料です。

3. 営業秘密の保護

2015.1に、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律が改正され、同法2条2号で定められた営業秘密として保護を受けるための3つの要件のうち、秘密管理性要件に関して、「相当な努力により秘密として維持」が「合理的な努力により…」と緩和されました。これにより、これまで営業秘密として認められなかったものも営業秘密と認められやすくなると期待されています。ただ、実際どのようなようになるのかは司法判断に任されており、専門家の間では当面法改正前の水準で営業秘密管理を行う方が良いという声が多い状況です。2015年は参考となる判決が出ませんでした、2016年以降判例が積み重ねられ、営業秘密保護の範囲がどのように緩和されていくのかが注目されます。

十大ニュースで振り返った通り2015年の韓国知財情勢は、懸念すべき事項がありつつも改善に向かう動きが見られ、今後を期待を抱かせるものでした。2016年も韓国知財の動きを注視していきたいと思います。


本稿で引用した情報のほとんどは、弊所知財チームのホームページ(<http://www.jetro-ipr.or.kr/>)のニュース検索や判例データベース等から日本語で参照できますので、是非アクセスしてみてください。 



「①染料の製造法」が正解です。

①の正式名は「硫化染料製造法」で、1948.11.20に登録され、出願人は「中央工業研究所」、発明者は「イ・ボンソン、キム・チャング」となっています。ちなみに②は「堀田式鍍止塗料とその塗法」で日本における特許第1号(1885.8.14登録)、③は「スタンドガラス製造方法」でイギリスにおける特許第1号(1449年に特許)でした。

日本貿易振興機構(JETRO)ソウル事務所知財チームのホームページをご利用ください!!

日本貿易振興機構(JETRO)ソウル事務所知財チームでは、日本語によるホームページ(<http://www.jetro-ipr.or.kr/>)を運営しています。提供しているサービスは、韓国の知財ニュースを毎日検索して和訳し、リアルタイムでアップデートするとともに、これを毎月2回ニュースレターとしてまとめ掲載しています。また、知財関連の最近の主要判例や技術動向、知財関連の法律や統計なども随時に和訳して掲載しています。さらに、知財業務に役立つ知財制度に関する各種マニュアル(模倣対策マニュアル、知的財産権侵害判例・事例集、営業秘密流出対応マニュアル、特許情報検索マニュアル、韓国商標情報提供マニュアル、韓国大手企業の特許出願動向調査などの報告書)を発行し掲載しています。このほか、当チームでは、韓国で事業を行う日系企業が抱える知財権の諸問題に対処するため、情報交換の場として、また、現地政府との協力活動を行うために発足した「韓国IPG」の事務局を努めており、韓国IPG活動(知財情報の提供、セミナー開催案内、IPG Informationの発行など)に関する情報もホームページに掲載しています。是非とも当チームのホームページをご利用ください。 





KOREA IP NEWS

※ジェトロソウル事務所知財チームのホームページで毎日発信されている知財ニュースの中から、ピックアップしてお届けします。詳細な記事、その他のニュースについては、ホームページの「ニュース速報」をご覧ください。

URL: http://renew.jetro-ipr.or.kr/newsLetter_list.asp

① 新たな特許迅速審判、11月1日から施行 | 韓国特許庁(2015.10.26)

韓国特許庁は、審判結果が特許紛争の実質的な解決手段として適時に活用できるよう、迅速審判プロセスを新たに設計し、11月1日から制度を施行すると発表した。新たに設計される迅速審判プロセスでは、1回ずつ書面攻防を行った後、できれば口述審理を通じて事件の争点を早期にまとめ、早ければ3カ月以内に審決文を受けることができる。また、書類提出の延長申請も1回に制限することで、当事者が書類提出を遅延させても4カ月以内に審判を終結できるようになる。これは、審判請求日から約5カ月かかった迅速審判処理期間を最大2カ月早める措置であり、主要国に比べはるかに早い期間内に特許紛争が事実上一段落することを意味する。一方、迅速審判の対象範囲も拡大される。裁判所・検察等で侵害紛争となっている事件と関連するすべての審判を迅速審判対象に含めることで、侵害紛争の手続きで特許審判院の審判結果が実質的に活用できるようにした。

② 商標ブローカーによる商標出願が大幅減少 | 韓国特許庁(2015.11.16)

韓国特許庁によると、2015年10月時点の商標ブローカーによる新規出願は月平均29件(合計286件)と、2014年月平均523件(合計6,276件)の18分の1に急減した。登録件数も2014年の計133件から2015年計17件へと、大幅に減少した。商標ブローカーが先に商標登録をした後、相手に商標権を侵害されたとして警告状を送って和解金又は使用料を要求してくるため、理不尽な被害に遭う零細業者や新規創業者が多かった。こうしたことから特許庁は、商標ブローカーの根絶を政府100大非正常の正常化中核課題として指定し、あらゆる対策を進めてきた。まず、抜け駆け出願・登録が疑われる出願人を選び出した後、審査システムにリストを搭載してこれらの人による出願については厳格な審査を行う他、不正な目的が疑われる出願商標については、審査官職権調査及び登録拒絶を強化する等の方法で商標ブローカーを管理している。

③ 特許庁、大邱で模倣品合同取締りを実施 | 韓国特許庁(2015.12.3)

特許庁商標権特別司法警察は10月26日、大邱中部警察署・大邱広域市中区庁等と共同で大邱西門市場に対する合同取締りを実施

し、3,549点の模倣品を押収した。捜査の結果、容疑者らは捜査機関の模倣品取締りを逃れようと様々な手法で模倣品を流通・販売してきたことが明らかになった。容疑者らは流通業者を通じて個別に模倣品を注文し、製造業者から宅配で模倣品を供給され、販売してきた。また、捜査官の写真を共有した連絡担当者を市場の主なエリアに配置して、取締りの際に店を閉店する等の手法で取締りを逃れてきた。合同取締りで摘発された容疑者9人のうち7人は商標法違反で処罰された前科者であり、これまで常時的に模倣品を販売してきたことが明らかになった。

④ サムスン、アップルに賠償金スマホの特許訴訟 | 電子新聞(2015.12.5)

サムスは今年3日、アップルとの間で5億4千800万ドルのアップル特許侵害賠償金を支払うことで合意した。特許専門サイト、FOSS Patentsは3日(現地時間)、米カリフォルニア州北部のサンノゼ支院に提出された「アップル対サムスン特許侵害訴訟」合意発表文書を引用し、「サムスはアップルと、計5億3千816万6,477ドルの賠償金を支払うことで合意した。賠償金はアップルから請求書届いた日から10日以内に支払われる予定だ」と報じた。合意文書では、サムスが賠償金を支払った後から展開される裁判所の判決によりサムスンに賠償額を返すかどうかを巡って両社間で意見の隔たりが見られる。さらに、アップルのいわゆる「915特許」の合法性も厳しく脅かされている。一方、この日裁判所に提出された賠償金合意文書でアップルは「サムスンが主張する返還権利に反対する」としている。こうしたことから、アップルとサムスンの特許紛争が完全に終結するまではまだ時間がかかるものと見られる。

⑤ デザイン無効審決、不注意による事前公開が原因

韓国特許庁(2015.12.15)

スマートフォンケースを生産・販売するA社は、2011年10月にアップル社iPhone4Sの専用ケースを開発した。このケースを特許庁にデザイン登録出願するかしないかを巡って社内で議論を重ね、2012年8月になって出願した。5カ月後の2013年1月にデザイン登録証を受け、順調に営業活動を進めていた。しかし喜びも束の間、2014年1月ライバル社であるB社から無効審判が請求され、2015年9月に登録無効となった。A社のデザインが無効となった理由は、出願を悩んでいた間にだれかによってインターネットブログに当該デザインが公開されたからだ。同事例は、最近特許審判院で審決されたデザイン登録無効審判事件を再構成したものである。デザインは発明特許と同様、特許庁に出願する時点ですでに同じ又は似たようなデザインが存在すると登録を受けることができない。IPG

File No.79

製造方法が異なる物は特許侵害品となるか?

—プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈—



プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(以下「PBPクレーム」という)とは製造方法を記載した物の発明のクレーム(請求項)であって、特許要件の判断と特許侵害の判断において請求項に記載されている製造方法を考慮すべきかについて議論がありました。この問題について、韓国大法院で注目すべき判決がありましたので、紹介します。

特許発明とは特許を受けた発明を言います。そして、特許発明は「物の発明」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」と分けられます。PBPクレームは「プロダクト」が示すようにあくまでも「物の発明」ですが、「製造方法」が請求項に記載されている特許発明です。生命工学分野や高分子、混合物、金属などの化学分野などにおける物の発明の中には、ある製造方法によって得られた物を構造や性質などから直接的に特定することが不可能又は困難な場合があります。最初はそのような場合に対応するためにPBPクレームが用いられましたが、この頃はその限りではありません。韓国大法院が2015年2月12日に宣告した2013フ1726判決(本件判決)において問題になった請求項には「方法Aによって製造したBを有効成分とし、これに薬学的に許容される物質が添加された胃腸疾患治療剤用の薬学的助成物」と記載されています(理解の便宜上、簡略にしました)。これはあくまでも「薬学的助成物」という「物」の発明ですが、その物の構成要素であるBの「製造方法A」が請求項に記載されているため、PBPクレームに該当します。

ところで、特許侵害を判断するためには、まず侵害されていると主張する特許発明の権利範囲を確定する必要があります。そこで、PBPクレームの権利範囲を確定するにあたり、クレームに記載されている「製造方法」それ自体を発明の技術的構成と限定して解釈すると、侵害物(権利範囲確認事件なら、確認対象発明)の構造や性質が特許発明と同様であっても、もし異なる製造方法が用いられたら特許侵害は成立しません。しかし、「製造方法」を含む請求項のすべての記載により特定される構造や性質などを有する物を権利範囲と解釈する見解によりますと、結果物である物が同じならば、異なる製造方法が用いられていたとしても特許侵害が成立します。この点について、本件判決は2015年1月22日に宣告した2011フ927判決を引用し、同判決にて判示した「製造方法が記載された物の発明の特許要件を判断するに当たり、その技術的構成を製造方法自体に限定して把握すべきではなく、製造方法の記載を含む特許請求範囲の全ての記載によって特定される構造や性質などを有する物として把握する」というやり方

を、特許要件の判断(特許可否の判断)時だけでなく、「特許侵害訴訟や権利範囲確認審判などの特許侵害段階において、その特許発明の権利範囲に属するのかを判断するにも同様に適用すべきである」としました。本件判決において、製造方法Aがその方法による最終生産物であるBの構造や性質に影響するものではなかったため、本件判決は問題の特許発明の権利範囲を単に「Bを有効成分とする薬学的助成物」と解釈しました(但し、本件判決は確認対象発明の有効成分が特許発明のBとは異なると判断しました)。一方、本件判決の原審(特許法院2012ホ11139判決)は「製造方法Aによって得られるBを有効成分とする薬学的助成物」と限定して解釈していました。

但し、本件判決は「このような解釈方法によって導出される特許発明の権利範囲が明細書の全体的な記載によって把握される発明の実体に照らし、広すぎるなどの明白に不合理な事情がある場合は、その権利範囲を特許請求範囲に記載された製造方法の範囲内に限定することができる」と付け加え、違う基準が適用されうることを示唆しました。

従って、PBPクレームの権利範囲を解釈するにあたり、製造方法を含むクレームの記載全てにより特定される物が何なのかを把握した上、それを明細書の記載から把握される特許発明の実体と対照する必要があります。本件判決は、有効成分Bの優れた効果に関する実験結果が特許発明の明細書に記載されている点などからして、上記のように解釈しても不合理な事情はないと判断しました。

日本の知財高裁は2014年1月に、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため、製造方法によりこれを行っているとき」においては「当該発明の技術的範囲を製造方法に限定されることなく、同方法により製造されるものと同一の物」と解釈し、そうでない場合は「製造方法により製造される物」と限定的に解釈する判決を出しています。韓国においてもそのような考え方に基づく判決がありましたが、今回の韓国大法院判決はそのような区別なしに、PBPクレームの解釈を行うと判示して判例変更を行っており、今後の知財実務に影響を与える重要な判決と言えます。

(NNA記事に後日加筆)その後、日本の最高裁判所も2015年6月5日に、現在の韓国大法院と同じ立場の判決を下し、上記知財高等裁判所の判決を破棄し差し戻しています。IPG



<解説者> 法務法人世宗(SHIN&KIM)パートナー弁護士・弁理士 金潤希

高麗大学電子工学課卒業、同大学大学院法学修士課程修了、ソウル地方弁護士会 国際委員会 委員 専門は特許・商標・営業秘密・著作権のIPと個人情報・サイバークライム等のIT (監修: 日本貿易振興機構=ジェトロ=ソウル事務所副所長 笹野秀生)



File No.80

医療のサムスン・車のLG?

—サムスン電子・LG電子の特許出願動向—

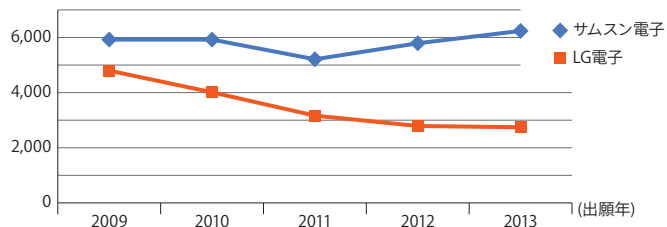


韓国を代表する企業であるサムスン電子、LG電子は現在どのような分野に注力し、どのような分野を淘汰しようとしているのでしょうか?本稿では、技術・製品開発の動向に密接に関連する特許出願状況に着目し、近年の傾向を紹介します。

全体的な傾向

以下のグラフで見られるように、2013年までの5年間で、サムスン電子が全体の件数としてはほぼ横ばいであるのに対し、LG電子は近年出願が減少する傾向が見られます(2013年は確定値でなく推定値)。

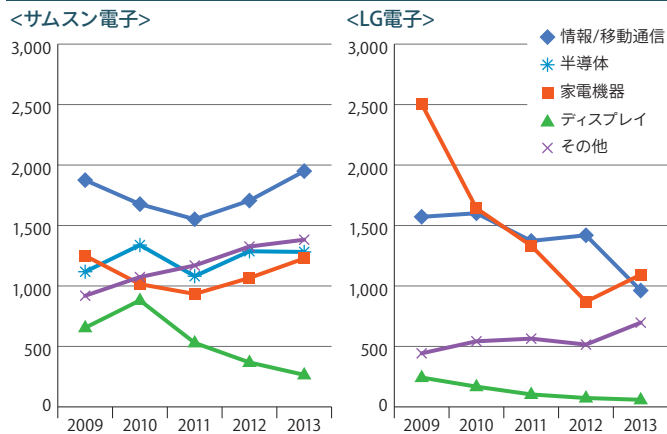
サムスン電子・LG電子の韓国特許出願推移



分野別傾向

LG電子が出願を減らしている原因は、情報/移動通信や家電機器といった主力製品に関する特許出願が減っていることが挙げられ、直近では増加傾向のサムスン電子とは傾向が異なります。なお、ディスプレイの出願が減っているのは、両社ともグループ会社に特許出願や出願管理を移管しているためと考えられます。また、その他の件数が増えていることから

サムスン電子・LG電子の分野別韓国特許出願推移



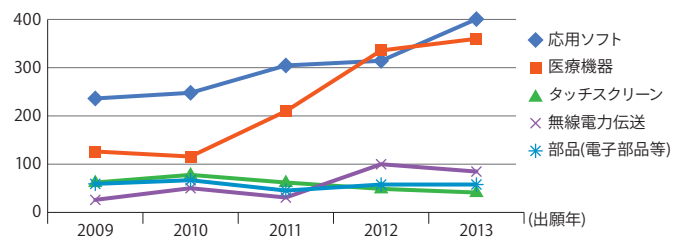
わかるように、両社ともに共通する特徴として、新しい又は小規模な事業分野の開発を比較的盛んに行っていることが推測されます。続いては、この「その他」に含まれる特許出願の技術分野の内訳を見てみましょう。

医療機器分野の伸びが目立つサムスン電子

サムスン電子では、応用ソフトと医療機器の分野で出願増が目立ちます。応用ソフトはモバイル機器やウェブ技術に関するものなど多様な出願を含んでおり、医療機器は超音波診断装置、X線診断装置、バイオセンサーなどの出願を含んでいます。特に、サムスン電子が2010年次世代技術に選定した5大技術(太陽電池、二次電池、医療機器、LED、バイオ製薬)にも含まれる医療機器分野については、ここ5年間の出願の伸びが著しく、同社が同分野への投資を拡大している傾向と符合しています。また、医療の特許分類(A61B)に加えて、デジタルデータ処理(G06F)やイメージ処理(G06T)などの分類が付与された出願が多く、同分野においても得意のIT技術を活用していることが伺えます。

一方で、前記5大技術のうち、太陽電池やLEDに関しては、グループ会社も含めて出願をかなり減らしています。バイオ製薬は少ないながら出願数を増加させており、二次電池はサムスンSDIから多く出願されています。

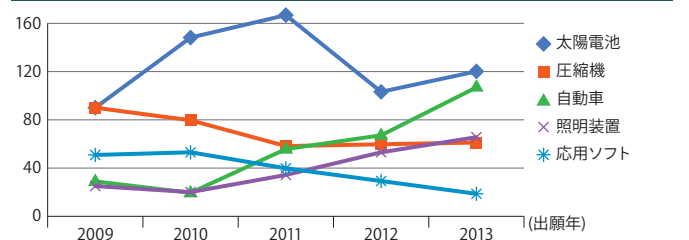
サムスン電子のその他分野の出願内訳(合計件数上位5項目)



電気自動車の出願が伸びているLG電子

LG電子ではサムスン電子と異なり、太陽電池の出願が一定数なされているほか、自動車分野の伸びが目立ちます。自動車分野では電気自動車関係の出願が大半を占めています。

LG電子のその他分野の出願内訳(合計件数上位5項目)



なお、これらの調査結果の詳細は、弊所知財チームホームページ<<http://www.jetro-ipr.or.kr/>>の「お知らせ」にも2015年4月10日付で掲載しておりますので、ご参照ください。IPG



<解説者> 日本貿易振興機構(ジェトロ)ソウル事務所 副所長 笹野秀生(特許出向者)
95年特許庁入庁。99年に審査官昇任後、情報システム室、審判部審判官、(財)工業所有権協力センター-研究員、調整課品質監理室長を経て、2014年6月より現職。