

(特許庁受託事業)

韓国 Intellectual Property Group | 2016.10

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), アンアルム(アン・アルム)



## INDEX

## ●韓国IPGの活動

- 韓国知財セミナー「韓国における商標権等の活用方策」を開催しました 01
- 2016年国際特許法院カンファレンス参加報告 04

## ●IPを知ろう

- [寄稿]オンライン商標権保護に関する問題点とその対策 05
- IPニュース 06
- 「新・知財最前線は今」 07
- 海外特許出願時における注意事項
- 韓国でのOLED素材の特許動向



## 韓国IPGへのメンバー登録

[http://jetro-ipr.or.kr/info.asp?br\\_main=9](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

9月1日に26年ぶりとなる全部改正商標法が施行されましたが、近年の韓国における知財制度改正の特徴の一つは、制度の国際化であると言えます。知財裁判の分野においても、韓国を紛争解決のハブとすることを目指し、各種改革が実施・検討されている他、9月7、8日には特許法院主催の第2回国際特許法院カンファレンスが多数の国からの参加を得て開催されました。このような動きを踏まえ、次回IPGセミナー(11月下旬予定)では、韓国における知財紛争解決を取り上げます。どうぞお楽しみに。



## 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!

韓国において最も長く維持されている「外国権利者の」商標は次のうちどれでしょう?

- ①清涼飲料水の商標
- ②自動車の商標
- ③煙草の商標

※ 回答は4頁の下部に掲載しています。



## ●韓国IPGの活動

## 韓国知財セミナー「韓国における商標権等の活用方策」を開催しました。

ジェトロでは、2016年8月24日(火)ジェトロ東京本部にて、韓国知財セミナー「韓国における商標権等の活用方策」を開催しました。今般のセミナーでは、2016年9月に施行された商標法全部改正のポイントとともに、韓国における商標権等の活用方策もあわせてご紹介しました。本セミナーには、約80名の方々にご参加いただき、活発な質疑応答が行われ、韓国の最新法令及び権利活用策について理解を深めていただいたものと存じます。以下のとおり、概要をご紹介します。

## ●韓国の最新知財事情

- ジェトロ・ソウル 笹野秀生 副所長

まず、セッション1で韓国知財に関する最新統計・政策等について、商標に関する事項を中心に説明しました。

韓国の商標出願件数は、中国、米国、インドに次ぐ約18.5万件です。商標以外にも特許約20万件、デザイン約6.7万件で伸びをみせており、これらは、人口当たりで見ると、世界トップの出願件数です。しかし、登録率は日本に比べると低く、これは、個人や中小企業の出願率が高いことと関係があると考えられます。また、それほど数が多いとは言えないものの、日本企業の商標と同一又は類似する商標の無断使用や、日本の地域名が韓国人により商標出願されるケースもまだ存在するので、注意が必要です。

模倣品の状況については、年々状況は良くなってきており、例えば日本税関における知財侵害品の差止件数を輸出国別にみると、韓国については10年前は50%近く占めていたところ、近年は中国が90%以上であるのに対し、韓国は1~2%に留まっています。ただし、旅行者が税関で知財侵害品を任意放棄させられた件数を見ると、韓国からの旅行者の件数が、中国からのものと同程度の水準であり、まだまだ模倣品の販売国としては無視で

きない存在であることが解ります。

## ●韓国における改正商標法について

- Lee International IP&Law Group 任瑞英 弁理士

セッション2では、9月1日施行の商標法全部改正について、関連の判例を交えてご説明いただきました。以下で、主な内容をご紹介します。

### ①商標の定義、標章の概念等を整備(改正法第2条)

商標の定義を「自己の商品(地理的表示が使用される商品の場合を除き、サービスまたはサービスの提供に関する品物を含む)と他人の商品を識別するために使用する標章」と規定し、標章も「記号、文字、図形、音、匂い、立体的形状、ホログラム、動作または色彩などで、その構成や表現方式に関係なく商品の出所を示すために使用される全ての標識」と概念を整備しました。また、商標の使用行為に従来の表示行為、流通行為、広告行為の他に、立体・音・匂い商標の使用行為、オンラインでの使用行為を追加して規定しました。

### ②商標不登録事由に該当するか否かの判断時点の変更(改正法第34条第1項)

従来は、先登録商標との類否判断時点が出願時だったため、先登録商標が存続期間満了等により消滅しても、出願商標の登録ができず、再出願による時間及び費用が掛かる問題がありました。改正法では、商標登録拒絶決定時及び商標登録決定時を基準に不登録事由の判断をすることになりました。また、(日本でも導入が以前から議論されている)商標共存同意(コンセント)制度は未導入となりました。

### ③商標権の消滅後1年間出願禁止に関する規定削除

改正前の法律では、商標権の消滅日から1年を経過していない他人の登録商標と同一類似する商標は商標登録を受けることができませんでした。しかし、登録商標の権利移転等が自由になったこと、外国の立法例が殆どないこと、利用例が殆どないことからこのような規定が改正法では削除されました。

### ④不使用取消審判制度の合理的補完(改正法第119条第1項第3号・第6項)

改正前の法律では、不使用取消審判請求は利害関係人のみが可能で、不使用取消審判が確定すると「将来に向けて」商標権が消滅となりました。しかし、不使用貯蔵商標の累積により、出願人の商標選択の範囲が狭まることになり、不使用取消審判請求時、利害関係に関する争いにより審理が遅滞される問題点がありました。改正法では、不使用取消審判の請求人資格を「誰もが」に拡大し、審判が確定すれば、「請求日に遡及」して商標権が消滅されるようになります。

した。ただし、(日本法に存在する)審判請求前の駆け込み使用禁止については最終改正法案には含まれませんでした。

### ⑤商標の効力制限事由の整備(改正法第90条第1項第1号)

改正前の法律では、自身の姓名・名称又は商号・肖像・署名・印章又は著名な名称を普通に表示する方法で表示した商標には、商標権の効力が及ばないと規定されていました。でも、本規定を厳格に解釈し、自身の商号だとしても、図形が結合されていたり、独特な文字体である場合は、本規定を適用することができませんでした。そのため、自身の商号等を不正目的なしに取引社会の通念上必要な範囲内の使用方法で使用する場合には、商標権の効力が及ばないように、その適用範囲を拡大する必要性が提起されました。改正法では、「普通に表示する方法で表示する商標」を「商取引慣行により使用する商標」に変更し、柔軟かつ弾力的な解釈ができるようにしました。そのため、会社の商号から「株式会社」等を省略して使用する場合、改正法下では商取引慣行に符合する場合、商標権の効力が及ばないと判断される可能性があります。

### ⑥条約当事国商標の不正出願防止規定の整備(改正法第34条第1項第21号)

改正前の法律では、条約当事国に登録された商標と同一又は類似する商標として、出願日現在又は出願日から1年以内にその商標に関する権利を有する者の代理人や代表者だった者が、正当な理由なしに出願した場合、その権利者からの情報提供又は異議申立があった場合に限り、その登録を拒絶しなければなりません。しかし、厳格な解釈により、代理店等の契約当事者と関連のある「子会社」や代理人の「代表取締役」が商標出願した場合、本号の適用が困難でした。そこで、改正法では、「条約当事国に登録された商標と同一・類似する商標で、その商標に関する権利を有する者との共同事業・雇用など契約関係や業務上取引関係又はその他の関係にある又はあった者が、商標に関する権利を有する者の同意を得ずに出願した商標は、自他商品識別力があるとしても商標登録を受けることができない」と規定することで人的範囲及び対象期間を拡大しました。

## ●韓国における商標権等の活用方法について

- 金&張法律事務所 柳昌吾 弁理士

セッション3では、韓国における知財権活用・権利行使方法について商標権を中心にご講演いただきました。以下で、主な内容をご紹介します。

過去には、外国企業が韓国において、知財権の権利化のみに力を注いでいたのに対し、最近では、外国企業による積極的な権利行

使が行われる傾向にあります。では、韓国ではどのような標章が保護されるのでしょうか。商標の発展段階によって表にまとめると以下のとおりです。

	商標の発展段階*	商標法による第三者模倣商標出願の登録阻止	不競法による保護
1	無名段階	34①20:信義則違反(同一類似)	保護不可能
2	価値のある占有状態の形成	34①20:信義則違反(同一類似)	保護不可能
3	特定人の出所と認識	34①12:誤認混同(牽連性) 34①13:模倣商標(不正の目的)	保護不可能
4	周知性獲得	34①9:周知商標(同一類似)	保護可能
5	著名性獲得	34①11:著名商標(混同憂慮)	保護可能

(\*ソウル高等法院2015タ20710判決)

エンフォースメントの方法は、侵害類型によって変わります。エンフォースメントを実行する前には、様々な事項を考慮しますが、①侵害された権利の種類は何か、②侵害証拠が確保されているか、③捜査機関の協力を得やすいケースか、④どの機関に申告するか、⑤警告状を発するかどうか等がよく考慮されます。また、⑥ローカルの立場と本社知財パートの見解の不一致も問題となりますので、見解を合わせる必要があります。

権利行使時の考慮可能手段には、まず、警告状発送があります。警告状は、訴訟の前提条件ではないですが、警告状発送のみで解決できれば、費用対効果は最も高いことからよく利用されます。警告状発送は、発送する事務所の名前も影響を及ぼす可能性がありますので、事務所選定も重要です。また、警告状発送は迅速に行う必要があります。しかし、名誉毀損・営業妨害等で逆に訴えられる場合もありますので、慎重に行ってください。次に、証拠収集のための調査活動があります。韓国には、侵害調査等を行う業者があります。この業者らのサービスを利用して定期的にモニタリング・取締を行う場合もあります。調査・証拠収集の過程で個人情報保護法等の違反で紛争になる可能性がありますので、ご注意ください。

刑事的な措置としては、職権による措置と刑事告訴による措置があります。職権による措置は、①明白な模倣侵害、②確定判決事案、③重要な事件の場合に行われます。特に、③においては、国民の安全に係る案件、産業的影響を及ぼしかねない案件については、職権で捜査を行います。また、明白な模倣侵害で職権措置に対象になるものに対しても戦略的に刑事告訴を行う場合があります。また、警察には、一般の司法警察以外にも特許庁・税関等による特別司法警察もあり、これら機関には、直接情報提供することができます。機関への情報提供は、可能であれば最も積極的に動いてくれる機



関に行ってください。

非刑事的な対策としては、民事訴訟があります。以前は商標権をめぐる民事訴訟が多かったですが、最近の特許権や不競法の一般条項に基づく民事訴訟も多いです。韓国では、仮処分が本案訴訟に比べ手続的にあまり差異がないので、本案訴訟がよく利用されます。損害賠償訴訟は、手続きが複雑なため、代理人費用も増えるので、戦略的に利用する必要があります。

侵害者らは防御手段として特許審判院による権利範囲確認審判等を利用する傾向があります。審判手続は一般的に訴訟より費用が少なくてすむ面があり、また審決取消訴訟に対する特許法院の判決は知財の専門機関の判断なので、一般法院ではこれを尊重する傾向があります。ただし、今年からの管轄集中以降、この傾向は減少すると考えられます。

特許庁以外の機関を通じて対策を取ることも可能です。韓国貿易委員会(KTC)は、知財侵害品の輸出入行為に対して同行為および製造販売の差止そして課徴金の賦課等を行います。貿易委員会のメリットとしては、行政機関による多様な制裁措置が可能であること、裁判ではないので、費用および手続的に負担が少ないということが挙げられます。税関による措置は、大きく通関(保留)手続と調査手続に分かれます。通関保留手続は、手続が複雑です。一方、税関の調査官は、知財権侵害行為に対する捜査権があるため、模倣品に対する水際措置としては通関保留手続よりは調査がよく利用されます。製薬・化粧品分野の場合は、侵害者の許可申請等に不備がある場合、韓国の食品医薬品安全処に規定違反であることを申告すれば、当該事由によっても製品流通が差止められるので、訴訟までに至らなくても対処することができます。ドメイン紛争の場合は、ドメイン紛争調停委員会を利用することもできます。⑩



## 「2016国際特許法院コンファレンス」参加報告

2016年9月7日に大田の韓国特許法院において「2016国際特許法院コンファレンス」が300人の参加者を集めて開催されました。本コンファレンスは昨年に続く第2回目の開催であり、今回は米国、ドイツ、日本、中国、韓国等の世界主要国の特許法院長と判事、特許専門家が参加する中、「法院、IPそして未来」という主題の下、「特許法院の未来－国際裁判部と地域統合法院」、「特許訴訟における挑戦と革新」、「権利救済－法的、経済的観点からみた損害賠償額」、「特許紛争における代替的な紛争解決手段」、「特許訴訟における証拠調査に関する争点」という、5つのセクション別に発表と議論等が行われました。韓国特許法院は、世界各国の特許法院との協力を強化し、今後特許法院が進むべきビジョン等を模索するために今回のコンファレンスを開催したと発表しています。JETROソウルは昨年に引き続き参加して参りましたので、一部の内容をご報告します。

セクション1では、各国におけるIP法院のこれまでの発展とこれからの課題について各講演者から発表がありました。

韓国特許法院キム・ファンズ判事から、現在の特許法院に提起される事件の30%は外国当事者が関係する事件であるため、国際裁判部を新設し、このような訴訟当事者が言語障壁により受ける困難を軽減させるべきであり、現在、国会に国際裁判部新設を主な内容とする特許法改正案が発議されているとの紹介がありました。また、国際裁判部は英語が上手な判事で構成、訴訟手続きは当事者が同意する場合、資料提出及び口述弁論を英語で行い、技術的支援として国際電子訴訟システムと翻訳及び初期段階においては傍聴席に同時通訳も提供するといった計画が発表されました。

欧州からは、全ての参加加盟国に対する訴訟をワンストップで保護が受けられる欧州統合特許法院の設立準備状況についての説明がラムゼイ準備委員会委員長からありました。運営開始には13カ国の批准国が必要で、現在まで10カ国が批准していること、準備委員会

では10月16日まで準備作業を終え、2017年春から正式に運営開始する計画であることなどが紹介されました。

この他、独ハイデルベルク大学ケルン教授は、「国際法廷言語として英語を用いるべき」と主張しつつ、国ごとに法院の傘下に国際裁判部制度を設置することを提案し、ソウル大学ジョン・サンジョ教授は、アジアの統合特許法院を考慮してみるべきと主張しました。

セクション4では、仲裁・調停などの代替的な紛争解決手段(ADR)について議論が行われました。IP紛争において何故ADRが必要なのかは、IP製品の流通時期が短くなったため、迅速な紛争解決の手続き、IP技術的性格が紛争解決のための中立的な技術専門家、営業秘密又はノウハウの保護のために手続きの秘密維持が必要であるためとの発表がありました。

また、WIPO仲裁調停センターの技術取引分野の紛争解決に関する国際的研究調査によると、IP紛争において過去2年間当事者らの契約に含まれた紛争解決条項の種類のうち、訴訟が32%で最も多く、その次が仲裁の26%、調停が12%であったとのことです。IPG



正解は①清涼飲料水(米ベブシコーラ)の商標です。以下の商標(第463号)は、前号で出題した韓国出願人の醤油(センビョ)及び焼酎(眞露)にはわずかに及ばないものの1954.09.27に登録され、現在までの間約62年維持されています。なお、②自動車(DODGE)、③煙草(Parliament)の商標もそれぞれ62年弱、61年強維持されている長寿商標です。



## [寄稿]オンライン商標権保護に関する問題点とその対案

韓国は2011年、知的財産におけるコントロールタワーの役割を担う国家知識財産委員会を発足させ、特許庁特別司法警察隊、韓国知識財産保護院、放送通信審議委員会といった機関を中心にオンライン上の模倣品流通の撲滅に向けて積極的に取り組んでいます。しかし、ソーシャルネットワークやブログ、コミュニティなど様々なオンラインプラットフォームを通じた模倣品の流通が急増していることから、海外からはまだ取締りの実効性が足りないという評価を受けており、これに対する効果的な対策作りが急がれる状況です。そこで、以下ではオンライン商標権侵害情報の規制に関する問題点や解決策について考えてみたいと思います。参考までに「情報通信サービスの提供者」は、情報通信網法上オンラインプラットフォームを指す概念です。

### 商標権侵害情報規制の問題点

韓国は、模倣品に代表されるオンライン上の商標権侵害行為に対して、情報通信網法第44条の7による放送通信審議委員会の行政処分としての是正要求と同法第44条の2による私的自治としての臨時措置により規制してきましたが、現在様々な制約により規制の効率性が落ちている状況です。

両規制の問題点を具体的にみると、行政処分の場合、サーバーが海外にあるウェブサイトに対しては国家管轄権・技術的な迂回などを理由に根本的な制裁ができておらず、このように取締りから逃れた違法のウェブサイトは主にインターネット新聞を通じて持続的な広告行為をして不当収益を得ています。臨時措置の場合も、オンラインプラットフォーム上に商標権侵害申告窓口が別途設けられていない場合がほとんどであるため申告自体が難しく、法条項の曖昧性およびオンライン上の商標権保護に対する細部指針を提供するガイドラインの不在により履行したかどうかを情報通信サービス提供者の自立的意思に任せるしかありません。そのため、国内におけるオンライン上の模倣品流通情報の規制は「積極的規制」よりは「消極的かつ間接的規制」に近いといえます。

結局、商標権侵害に対する行政処分措置の強化のためには、国家管轄権の域外適用、コンテンツの過剰の遮断および技術的迂回、インターネット広告を通じた違法ウェブサイトの公開など、法律的・

技術的・事後統制的な問題点を改善しなければなりません。臨時措置の場合も、商標権侵害申告窓口の不在、臨時措置法条項の曖昧性など、運営的・法律的問題点を解決することが求められます。

### 解決策

模倣品のオンライン流通情報の規制をより実効性のあるものにするためには、これまでの事後的(Reactive)かつ消極的(Passive)規制を事前的(Proactive)・予防的(Preventive)規制パラダイムに転換させる努力だけでなく、海外の立法例を参考にして関連の国内法律を先進化させようとする努力が必要となります。例えば、行政処分の限界を乗り越えるために、国内でPG(Payment Gateway)社として知られているオンライン支払決済サービス会社との協力を通じて、現行の法律や技術の理由からコントロールが困難な海外サーバー基盤の違法な個人オンラインショップなど、情報通信サービス提供者を対象に「金融制裁」のような予防的措置を取ることができる。また、インターネット新聞広告の自律規約施行細則の改正など、広告業界との協力を通じてインターネット上に溢れている模倣品オンラインショップの広告を制裁する案も考えられます。

これだけでなく、商標権侵害情報に対する臨時措置が効率的に行われるためには、まず法律改正の作業が行わなければなりません。情報通信網法第44条の2に規定されている対象情報、すなわち「プライバシーの侵害や名誉毀損など他人の権利を侵害する情報」に商標権が含まれるよう拡大しなければなりません。また「情報の削除及び反論内容の掲載」と「アクセスを臨時的に遮断する措置」の2つに規定されている現行の臨時措置の範囲については、違憲の可能性が高い前者よりは後者の「アクセスを臨時的に遮断する措置」に一本化する必要があります。これ以外にも国民の基本権の保障のために異議申立の手続きを設ける他、裁量規定としての任意的免責条項について羈束規定としての必要的免責条項に改正し、情報通信サービス提供者を十分に動機づけるなどの努力が必要です。

このような法律面での改善の他に、運営における効率性を図るために別途の「オンライン商標権保護ガイドライン」を作成して商標権侵害情報の対応に特化した実務的な内容を提供することで、商標権者および情報通信サービス提供者が迅速かつ統一的な対応ができるようサポートすることが求められます。IPG

#### 韓国知識財産保護院 カン・イサク専任

2016年 韓国科学技術院(KAIST) 知識財産大学院 経営学修士

\*上記の内容は「情報通信サービス提供者規制に関する研究」(韓国科学技術院修士論文、2016年6月4日)の内容を基に作成されました。



## 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](http://renew.jetro-ipr.or.kr/newsLetter_list.asp)

### ①中国ファーウェイ、サムスン電子に特許訴訟を提起

デジタルタイムズ(2016.5.25)

サムスン電子を狙った中国ファーウェイの4世代(G)移动通信関連特許訴訟は、変わった中国企業のステータスを示す「隔世の感」の事件だという分析が出ている。これまで「代表的な偽物」というイメージを持っており、特許訴訟の対象となってきた中国企業がサムスンの「特許狙撃手」として登場し、訴訟の背景や今後の見通しに関心が集まっている。今後、サムスンがクアルコムやノキア等に年間約2兆ウォン(推定値)に上る特許料を支払っているように、中国のファーウェイにも莫大な特許料を支払わなければならない状況に追い込まれかねないという危機感も出ている。今回の特許訴訟におけるファーウェイの本音は、これまで世界のスマートフォン市場で足を引っ張っていた「チャイナディスカウント」を解消するための戦略的布石だという解釈が出ている。

### ②関税庁、並行輸入時に通関標識を付着できる商標を拡大

韓国関税庁(2016.5.27)

韓国関税庁は、並行輸入品に通関標識を付着できる商標を従来の810個から912個に、品目は92品目から115品目に拡大したと発表した。「並行輸入品通関標識」とは、並行輸入された物品が税関の適法な通関手続を経た商品であることが消費者によくわかるように通関標識(QRコード)を付する制度で、2012年8月から施行されている。品目では、家具、乾電池、釣り用品等、23品目が追加された。通関標識の付着が可能な商標リストは、関税庁のホームページや並行輸入委員会(TIPA-PIS)のホームページにて確認できる。関税庁は、今後も引き続き通関標識付着を希望する商標の申請を受け、並行輸入が可能と確認されれば、通関標識付着可能商標として公告する予定だ。

### ③2015年国内知財権紛争実態調査結果を発表 | 韓国特許庁(2016.6.1)

特許庁が実施した2015年国内知財権紛争実態調査(調査機関: 2015年9月~2016年2月)の主な結果内容を見ると、国内知財権紛争の被害者は、ほとんど中小・ベンチャー企業だった。調査対象となった企業が経験した知財権紛争370件のうち、中小・ベンチャー

一企業が巻き込まれた紛争は241件と65.1%に達しているが、大企業は6.8%に過ぎない。知財権紛争による被害規模も中小・ベンチャー企業で最も高いことが分かった。知財権の侵害により発生する損失額の平均を見ると、中小企業は446万ウォン、ベンチャー企業は149万ウォンと高いのに対し、大企業は6百万ウォンに過ぎなかった。さらに、紛争の最大の被害に売上減少と答えた割合を比べてみると、中小・ベンチャー企業は過半数以上(それぞれ57.1%、56.3%)であるのに対し、大企業は5.3%に留まっている。また、中小・ベンチャー企業は、知財権紛争が訴訟に発展する場合(それぞれ53.9%、60.6%)が多い等、紛争が長期化する傾向があった。その反面、大企業は警告状だけで事件が終結する割合が73.7%に達し、紛争の初期にほとんどの紛争が解決された。これは、資本力や知財権専門性等において、中小・ベンチャー企業と大企業間で能力の差が大きいためと分析される。

### ④地方警察庁産業技術流出捜査チームの捜査対象を拡大

韓国特許庁(2016.6.7)

韓国警察庁は、2016年6月7日からソウル・釜山・大邱等8の地方警察庁 管轄警察庁に受け付けられる産業技術流出告訴・告発事件について、地方庁専門捜査チームで直接捜査する計画を明らかにした。今回の産業技術流出捜査体制の改善により、警察署に技術流出に関する告訴・告発事件が受け付けられると、捜査チーム長が直接警察署に訪問又は電話で相談を進めた後、地方警察庁の産業技術流出捜査チームで直接事件を受け付け、被害供述調書を作成やデジタルフォレンジック(電子法医学)を通じた証拠の確保等、事件の捜査に取り掛かることになる。

### ⑤今年下半期、相次ぐ特許満了によるジェネリックの競争激化が予想

デジタルタイムズ(2016.7.13)

今年下半期、製薬会社の主要品目のPMS(市販後調査)期間満了と特許満了等が相次ぎ、市場競争が一層激しくなる見通しだ。PMSは、臨床試験を経て許可を受けた医薬品について、市販後の副作用等を検証する段階だ。臨床試験で効能と安全性を立証しても追加的な安全性を確認する段階であるだけに、この期間の間には、製品の特許とは別にジェネリックの販売が制限され、オリジナル薬の開発会社は、実質的な独占権を行使することができる。逆にPMS期間が満了すると、ジェネリックで市場に参入しようとする競合会社が当該製品に残っている特許を回避したり、特許審判院から無効審判を獲得して、最も早かった場合は、優先販売権を獲得して市場に参入することができる。このため、特許関連攻防が激化している。IPG

## File No.90

## 海外特許出願時における注意事項



韓国で特許権の権利行使をしようとする場合には、自国(日本)の他に韓国にも特許出願(海外出願)をしなければならない。韓国に出願をしないということは、韓国では権利行使を放棄するという意味になるのである。1日あれば世界中どこでも行ける時代に住んでいる私たちにとって、海外出願はもはや必須事項になっている。本稿では海外に出願しようとするときの注意事項を紹介する。

## 1. 各国特許独立の原則

1883年3月20日にパリで締結された「工業所有権の保護に関するパリ条約」では、第4条の2で各国特許の独立原則を規定している。特許独立の原則とは、1国で特許を受けた者は、その国の領域内でのみ特許権の効力を主張することができ、他の同盟国ではその特許権の効力を主張することができない原則をいう。この原則により、各国で特許権を行使しようとする場合には、各国でそれぞれ特許出願を行う必要がある。

## 2. 優先権

海外出願をするときには、一つ注意すべきものがある。それは、海外出願ができる期間(国内基礎出願から1年以内)が定められているということだ。この期間内に優先権を主張しつつ出願すると、他国においても国内基礎出願と同じ日に出願したのと同じ効果を得ることができる。しかし、この期間を超過して出願すると、海外出願が様々な理由で拒絶される可能性がある。この優先権についても、上記パリ条約の第4条で定められているものである。

## 3. 優先審査制度

また、もう一つの問題がある。多くの場合、自国内の基礎出願日から1年以内に特許庁の審査が完了しないということだ(一般審査の場合、約20カ月所要)。そのため、出願人は国内出願の登録の可否も分からず、海外出願を決めなければならないが、これは簡単な問題ではない。なぜなら1国当たりの海外出願経費が500万ウォン(約50万円)以上かかるが、登録に対する自信もなく、その高い経費を支出することはリスクがあるためだ。このような場合には、自国内の優先審査制度を利用することを勧める。優先審査では、およそ6カ月以内に審査が完了する。特許登録が早くできるので、国内における権利行使も早くできるだけでなく、海外出願をするときも遥かに安心できる(もちろん、海外特許庁が自国特許庁の結果を必ず従わなければならないというわけではないが、自国特許庁の審査結果が良いガイドになるのは事実だ)。このため、海外出願を念頭に置いているのであれば、優先審査を記憶しておく必要がある。

## 4. PPH 制度

自国内の優先審査とは別に、PPH 制度を知っておけば得になる。PPH とは、日本特許庁の主導で開始された特許審査ハイウェイ制度(Patent Prosecution Highway, PPH)をいう。特許審査ハイウェイ(PPH)とは、出願人が同一の発明を2つ以上の国の特許庁に出願して、ある一国の特許庁から登録決定書または特許可能通知書を受けた場合、それを他の国の特許庁に提出して、優先審査を申請する制度を指す。以下のような要件が必要となる。

- 特許出願が相手国特許出願を優先権主張の基礎としたもの(PCT出願の国内段階進入出願を含む)であること
- 相手国特許出願の特許請求範囲には、相手国特許庁の審査官が特許可能という判断を下した請求項が一つ以上存在すること
- 特許出願のすべての請求項は、相手国特許庁で特許可能と判断された請求項と同一又は請求範囲を減縮したものであること

ちなみに、現在日本特許庁との間で上記協約を結んでいる国(特許庁)は、韓国特許庁、米国特許商標庁、欧州特許庁、中国特許庁といった世界の中でも特に出願の多い5大特許庁をはじめ、欧州18カ国、アジア8カ国など、世界34の国(特許庁)に上る。

PPHの長所は、まず特許審査期間の短縮といえる。国ごとに多少異なるが、およそ1年近く審査期間が短縮されるという報告がある。第二に、特許登録率を高めることができる。韓米PPHモデル運営の結果、最終登録率が90%に上るといふ。第三に、意見提出通知書(Office Action)を受けずにすぐ特許決定を受ける可能性が非常に高い。そのため、意見提出通知書への対応時間と数百万ウォン(数十万円)に上る対応コストを節約することができる。このようにPPHは出願人にとっては早期権利化が可能という効果が、特許庁にとっては、他の特許庁の審査結果を参照することで審査の負担を減らすという効果がある。

以上のことから、出願人は海外出願時に自国内の優先審査はもちろん、海外出願した国のPPH 制度をうまく活用することを勧める。IPG



特許法人 新太陽(シンテヤン)ソウル事務所

代表弁理士 劉炳玉(ユ・ビョンオク) oak@jnpat.com

専門分野 機械・電子

亜洲大学教制御工学卒業、延世大学法務大学院卒業

京畿特許情報総合コンサルティングセンター諮問委員、技術信用保証基金 外部諮問委員、産業技術評価院 評価委員、韓国産業技術財団 部品素材ロードマップ専門委員

(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.91

## 韓国でのOLED素材の特許動向

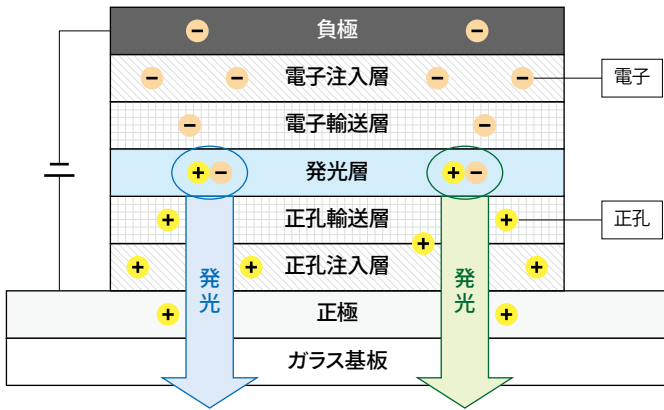


有機発光ダイオード(OLED)は、液晶に替わる次世代ディスプレイの有力候補として日米欧をはじめ世界中で開発競争が行われてきました。近年は韓国勢がOLEDの商品化に力を入れていますが、その製造にあたってキーとなるOLED素材(有機材料)についても各国が開発に力を入れており、OLED製品開発の中心といえる韓国を舞台に激しい特許出願競争が繰り広げられています。本稿ではそのOLED素材の韓国における特許動向についてご紹介します。

### OLED技術の概要

まず、話の前提となるOLED技術について見てみます。OLEDとは、電極(正極・負極)の間に特殊な有機物の層を複数形成したダイオード形態の素子を指します。電極間に電流を流すと正極(透明電極)から正孔注入層・輸送層を介して正孔(+電荷)が、電子注入層・輸送層を介して電子(-電荷)が、それぞれ発光層に流れ込み、発光層において正孔と電子とが結合して発光層中の発光材料の特性に応じた色の光が発生します。

#### [OLEDの各構成層と発光原理の概念図]



### 韓国におけるOLEDメーカー及び素材供給元

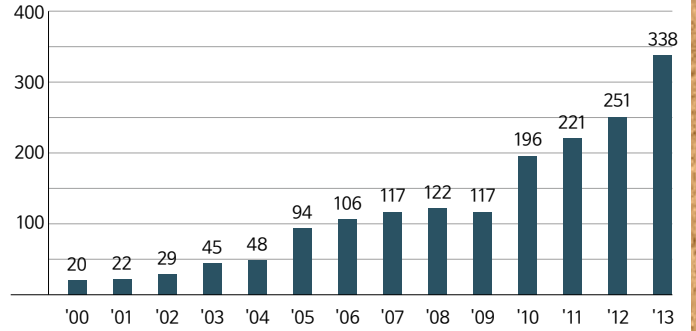
韓国では2大ディスプレイメーカーであるサムスンディスプレイ(以下SD)及びLGディスプレイ(以下LGD)が、開発競争を繰り広げています。LGDは、現在、白色OLED技術とカラーフィルターを結合する技術を開発しており、サムスンディスプレイは、RGB独立画素方式の開発を通じて大型TVを早期に実現できるよう開発を行っています。また、LGDは、LG化学から事業を引き継ぎ、OLEDを用いた照明事業にも着手しています。

これら2大メーカーへのOLED素材供給元としては、日米韓の3カ国のメーカーが大勢を占めている状況です。例えば、電子注入層・輸送層材料は韓国のLG化学がSD及びLGDに供給し、青色発光層材料はSDに対して韓国のSFC及び米国のダウケミカルが、LGDに対して日本の出光興産及び保土谷化学工業が供給しているという具合です。

### OLED素材の特許出願動向

OLED素材に関する韓国特許出願動向を見てみると、2000~09年までは130件以内の出願件数でしたが、10年以降急激に伸びていることがわかります。素材別の出願動向では、発光材料が全体の61%と最も多く、次に正孔輸送材料、電子輸送材料、正孔注入材料、電子注入材料の順で出願されています。

#### [OLED材料の年度別韓国特許出願動向]



出願人国籍別では、韓国と日本の出願人がそれぞれ全体件数の45%、36%と圧倒的に多く、続いて米国、ドイツの順となっています。

企業別出願数を韓国企業/外国企業別に5位まで示すと次のようになっており、韓国企業のみならず、外国企業も旺盛に出願している状況が見取れ、韓国2大メーカーにけん引される形で発展しているOLED市場を巡り、韓国メーカーと日米欧のメーカーとが激しい特許競争を繰り広げている様子がわかります。

なお、この記事で引用したデータ等は弊所が2015年度に実施した調査に基づいています。該調査の報告書は弊所HP(<http://www.jetro-ipr.or.kr/>)から参照できます。[PDF]

順位	韓国企業		外国企業	
	企業名	件数	企業名(国籍)	件数
1	LGD	145	半導体エネルギー研究所(日)	145
2	ドゥサン	114	出光興産(日)	143
3	SD	106	Universal Display Corporation(米)	62
4	ローム・アンド・ハース 電子材料코리아	66	Merck Patent GmbH(独)	57
5	LG化学	57	UDC Ireland Limited(愛)	52



<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、調整課品質監理室長等を経て、2014年6月より現職。