

● 韓国IPGの活動

- ・第22回韓国IPGセミナー(ソウル)を開催しました 01
- ・「2019年国際特許法院カンファレンス」が開催されました 05

● IPを知ろう

- IPニュース 06
- 「新・知財最前線は今」 07
- 具体的行為態様の提示義務について
- 医療関連発明の特許対象の拡大



韓国IPGへのメンバー登録

韓国IPGへのメンバー登録は下記のURLよりお願いします。

<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipg/>

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

新年明けましておめでとうございます。今年も韓国知財の最新ニュース、法改正情報、判例解説などを韓国知財ウェブサイト (<https://www.jetro.go.jp/korea-ip/>) に掲載していきますので、是非ご利用ください！



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!

2019年11月1日、韓国特許庁は、第四次産業革命技術を担当する新しい審査局を設置しました。この新しい審査局の名前は何か?

- ① 融合・複合技術審査局
- ② 未来産業審査局
- ③ フューチャードリーム審査局

※ 回答は(6頁)下部に掲載しています。

● 韓国IPGの活動

第22回韓国IPGセミナー(ソウル)を開催しました



第四次産業革命時代を迎え、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)など新しい技術を活用したビジネスモデルが出現するとともに、他社との協業などオープンイノベーションも活発となり、各社ともこれらに対応した組織作りや人材育成など、知財マネジメントの見直しに迫られています。

そこで、ジェトロでは、2019年10月11日、日本を代表する大手企業の知財統括責任者をソウルにお招きし、「第四次産業革命時代の知財マネジメントと、明日を支える人材」と題して第22回韓国IPGセミナー(特許庁委託事業)を開催しました。

セミナーはパネルディスカッション形式で行い、パネリストとして中村栄氏(旭化成株式会社 研究・開発本部 知的財産部長)、若山浩一氏(日立化成株式会社 知的財産戦略センタ 副センタ長)、藤田かおる氏(株式会社カネカ 知的財産部第二グループリーダー)、また、モデレータとして駒井慎二氏(ピラミデ国際特許事務所 代表弁理士)が務め、テーマ別に各パネリストが自社の事例を発表した上で、ディスカッションを行いました。以下、主な内容を紹介しします。

● パネルディスカッション1: 第四次産業革命時代の知財マネジメント

- 中村栄 旭化成株式会社 研究・開発本部 知的財産部長

旭化成の知財マネジメント

事業領域が、①マテリアル領域(繊維、合成ゴム、感光性ドライフィルムなど)、②住宅領域(住宅メーカー、建材など)、③ヘルスケア領域(医薬、血液フィルターなど)と、非常に広い総合化学メーカーであり、新しい事業に次々に果敢に挑戦し、成長を重ねてきています。

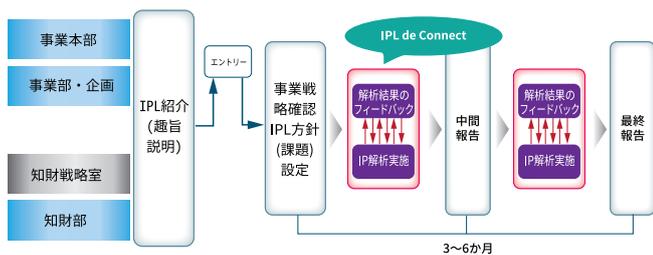


当社の知財活動におけるミッションは4つに分けることができます。
 ①事業に貢献する特許権の取得・活用、②事業遂行を保証する特許クリアランス・先使用権保全の確実な実施、③グローバル展開によって引き起こされる知財的諸問題の解決、④デジタルトランスフォーメーション (DX) による業務高度化への知財面からの貢献、です。最近では、知財情報をマクロ的に分析し、ビジュアライズ化し、市場の動きを先読みして、それらを経営層に提供すること、「IPランドスケープ (IPL)」計画を全社展開しています。

IPLを通じて、事業・経営戦略を見直してもらう

当社におけるIPL活動の主な目的は、事業を優位に導くことです。徹底した競合との情報比較分析を通じて、当社のコア価値 (事業競争力の中核となる技術、事業プラットフォーム) の獲得と、コア価値を高める知財戦略の構築と遂行を目指します。その典型的実施フロー (下記図参照) としては、例えば、事業本部の企画部門と知財部が特定のテーマに関してやりとりしつつ、事業本部の事業戦略や課題について、知財部のアナリストがIP情報を提供するなど、担当者同士で仮説の設定とその検証を繰り返す、知財解析の確度を上げていくことがポイントとなります。ここで重要なのは、最終レポートにおいて「解析」を行うことが目的ではなく、その「解析」を使って、部門のトップに報告し、事業・経営戦略を見直してもらう、すなわち「レポートTo」を意識することであり、同実施フローを当社の全事業領域で遂行しています。その他、IPLは、コア価値を活用した新たなアイデアの創出を通じた新事業創出や、M&A判断材料の提供 (M&A後も) などを通じた事業判断などに使われており、日本ではメディアで紹介されるなど、フロントランナーとして自負しているところです。

(図) IPLの典型的実施フロー



-若山浩一 日立化成株式会社 知的財産戦略センタ 副センタ長

日立化成の知財マネジメント

事業領域が①機能材料 (電子材料、無機材料、樹脂材料など)、②先端部品・システム (自動車部品、蓄電デバイス・システムなど) と、大きく2つに分けられており、化学を超えたイノベーション・プロバイダ企業を目指しています。また、AIとIoTがカギを握る第四



次産業革命時代においては、無形資産の重要性が高まり、資産と富の偏在が拡大することで勝者総取りの時代と見越しており、このような地球規模の競争に勝ち抜くためには、知財を保護し、事業に役立つ知財マネジメントの重要性がクローズアップされていると言えます。そこで、知財活動における新たな取組みとしては、各事業本部内に知財戦略担当部長を配置することや情報解析実行専門部隊を設置するなどの組織改編に取り組んでいます。

新事業創出の三位一体活動

知財部門における「戦略」といった面では、知財の融合による新事業創出、事業拡大への貢献、収益向上を、また、「戦術」といった面からは、攻めの知財活動を三位一体で強化することに取り組んでいます。三位一体活動とは、R&Dの領域選定から初期量産に至るまで、事業・R&D・知財が三位一体で知財戦略活動を行うことを意味し、開発部門については、①IPランドスケープ (IPL)、②「ToBiWo」活動、③「PPM」活動を主に行っています。①IPLは、知財・技術解析活動を意味し、該当分野の技術等に造詣の深い人材を解析者とする解析グループを新設し、的確な情報解析による各種提案を行うものです。②「ToBiWo」とは、「Topic Bird's-view Workshop」の略語として、技術情報を鳥瞰し、目標に一飛びで近づく活動を意味し、具体的目標 (解決手法アイデア出し、R&Dや事業方針決定など) に向けて、調査ツールを使ったドキュメントを目的に応じて知財部門で準備し、ドキュメントの読み込み、グループワーク、解析の実行など、一人でできないことを、多様な研究分野や事業部から人を集めて、情報交換しています。③「PPM」とは、「Patent Portfolio Management」の略語として、重要事業テーマ毎に知財戦略を明示化し、着実に実行する活動を意味します。権利活用の具体的なターゲットを想定し、競合相手に対する5件以上の武器を揃えることを意識しています。製品ごとに事業状況を解析し、競合相手は誰なのか、相手の特許の長所短所、我々の長所短所を把握する中で、ターゲットとする競合相手を特定することにより、どのような武器を5件以上揃えるのがよいのかが明確になります。

-藤田かおる 株式会社カネカ 知的財産部 第二グループリーダー

カネカの知財マネジメント

①マテリアルソリューション (社会インフラ、モビリティなど) 向け素材提供など、②クオリティオブライフソリューション (省エネ住宅ソリューション提供など)、③ヘルスケアソリューション (バイオや医薬、再生・細胞医療などの先端医療分野における製品開発など)、④ニュートリションソリューション (サプリメント、製パン・製菓素材など) の4つのユニットに分け、幅広い事業領域を有して



います。

そこで、第四次産業革命時代においては、自動車、住宅、情報通信インフラなどのスマート化やデバイスの高機能化などを支える素材ソリューションの提供、AI、IoTに関連した出願の推進、プラットフォームを意識した知財戦略など、従来に比べて多様な業務に対応した戦略が必要となると認識しています。そういった状況で、自社のビジネスだけに焦点を当てて知財戦略を組んでしまうと、自社の事業が制限されるおそれがあり、今後は他社も巻き込む形で事業を拡大していく必要があるという意識を持った上で、知財戦略を実施しています。その変化に伴い、従来の知財部の業務が、①三位一体での特許出願網の構築、②特許クリアランス確保、③社員の知財リテラシー向上であったとすれば、近年、要求されるのは、従来からの要求に加えて、①経営への政策提言、②グローバル化に対応した取組み、③AI・RPA（ロボットによる業務自動化）と考えています。

グローバル知財力の強化に重点を置く

知財マネジメントにおけるカネカの特徴的な取組みとしては、①グループ・グローバル知財力強化、②外部コンサルタントを活用したR&Dテーマ創出研修実施、③知財教育体系・研修の見直しによる、より効果的な知財教育実施、が挙げられます。このうち、最も力を入れているのは、①グループ・グローバル知財力強化と言えます。例えば、知財部のグローバル化を目指して、外国籍部員配属、海外代理人の当社への短期駐在、部員の海外研修への積極的派遣を行い、また、海外統括会社への知財担当者配置の強化（米国2名のうち1名は現地採用弁護士、中国1名、欧州1名）に取り組んでいます。ビジネスのスピード化に対応するには、時差を考えると、日本で対応するよりも現地で知財問題を解決する環境整備が重要であるという意識からのグローバル化の活動となります。

知財部の役割は、インサイトを与えること

各発表後、モデレータの駒井代表弁理士のリードでパネルディスカッションが行われました。同弁理士は、知財部の活動範囲の拡大に当たっての社内における知財部の役割の範囲や権限に関する質問を各発表者に行い、これに対して、旭化成の中村部長は「あくまでも知財部であるため、事業戦略を行使する権限はなく、経営層に対して強烈的な刺激を与え、経営層の発想をより柔軟にするインサイトを与えることが知財部の任務である」と答えました。日立化成の若山副センタ長は、「事業戦略を考えるのは事業部であり、その事業部に気づきを与えることが知財部の役割であり、それにより、さまざまな選択肢の中からゴールと一緒に探すことが大事である」と答えました。最後に、カネカの藤田リーダーは、「知財情報を整理して見せつつ、事業方針を決めるための材料を与えることが知財部の仕事であり、それ

を超えることまでは行ってはいない」と答えました。一方、中村部長は「今後、IPLを見直す際に知財部が、知財部の中のままがいいのか、それとも事業・企画などのところに出て行き、事業・企画のメンバーと一緒にやっていくことが、より理想的であるのかに関する議論が生じる可能性はある」と付け加えました。IPG



（パネルディスカッションの様子、右から2番目が駒井代表弁理士）

◎ パネルディスカッション2: 明日を支える人材

- 中村栄 旭化成株式会社 研究・開発本部 知的財産部長

旭化成の知財体制

知財部は、研究・開発本部に所属する総勢90名余の組織です。フランス語で連携や連絡といった意味を持つ「リエゾン」グループが60名弱の人数で中心となり、事業領域ごとに知財担当を担う縦割り式の運営をしています。また、その「リエゾン」グループを横断的にサポートする知財交渉グループや技術情報グループ、IPLを専任するアナリストを集めた知財戦略室、そして企画管理グループを保有しています。

人材像とキャリアパスの明確化が重要

知財部員の人材像を、①グループリーダー、②チームリーダー、③担当者に分けた上で、明確化しています。例えば、①グループリーダーは、「担当領域の事業勘を持ち、知財戦略を策定、事業部長と渡り合える、関係者をファシリテートできる人材」、②チームリーダーは、「グローバルな知財専門性を持ち、担当領域の知財強化に貢献する人材」、③担当者は、「自らの専門性の棚卸、総花的な個人商店ではなく自らの強みを理解しつつ、ベースと劣った専門性を磨く人材」とし、それに合わせて育成に取り組んでいます。

そのため、知財部員の資質に合わせてどのような経験を積むべきかを明確化したキャリアパスをきちんと作ることが肝要であり、現在その構築を行っているところです。例えば、担当者が、チームリーダーになる前には、必ず海外駐在経験を培うこととし総体的な能力を身につけてもらうとか、チームリーダーがグループリーダーになる前には、必ず事業部経験を培うことと定めるなど、キャリアパスを確かなものにしたいと思っています。

専門組織（DXチーム）を新設

また昨今の第四次産業革命時代に応えるためには、従来の知財縦割り対応に限界があると考えています。そのため、各事業のデジタルフォメーション（DX）強化に対応すべく、専門組織（DXチーム）を立

ち上げ、各領域のリエゾンの知財活動の実行支援を横断的に行うことに本腰を入れています。他領域の人々と融合し、共同検討を通じて発明を創出することを狙いとしています。そのDXチームのミッションとは、デジタル技術導入に対応した知財活動の実行支援を行うことをミッションとし、AIや統計解析によって材料開発を効率化するMI（マテリアルズ・インフォマティクス）成果の特許保護の推進や自社特許出願のデータ開示の留意などについて支援しているところです。

なお、人材育成については、特に人材の流動を重要視しており、その一環として官民交流を国内外で行い、例えば、担当者を日本特許庁に派遣するとか、海外特許庁の審査官や国内の特許事務所の弁理士を受け入れる活動を積極的に行っていきたいと考えています。なお、これまでは、国内の特許事務所の代理人だけを受け入れて当社の実務を経験してもらってきたのですが、今後は、海外の特許事務所からの受け入れも検討したいと思っています。

全社の知財教育について最後に触れますが、新入社員、実務者層、リーダー層、部長層に分けて、カリキュラムを構築し、計画的な知財教育を行っており、最近では全カリキュラムにおいて、IPLの考え方、実践方法を導入しています。

.....
-若山浩一 日立化成株式会社 知的財産戦略センタ 副センタ長

日立化成の知財体制

イノベーション推進本部に属する組織として知的財産戦略センタが設けられており、約50名体制となっています。同センタは、IPビジネス戦略部、事業部連携グループ、IP企画推進部、IP開発戦略部、ライフサイエンスIPグループで構成されていますが、重要案件は、プロジェクト方式で対応しています。加えて、当社の知財部員の約80%は、入社時から知財部門の生え抜きであるほど、新人を鍛えることに注力しています。

明細書作成基準の遵守を重要視

権利化の根本とも言える明細書作成の基準を作って、若手社員にそれを遵守してもらうことを徹底しています。過去の権利活用や、あらゆる失敗事例をベースとして、クレームで用いてはならない用語や過去の事例におけるMUST事項などの内容を盛り込んでおり、更新を重ねつつ、特許事務所とも共有することで明細書の質を保っています。

さらに、知財人材育成と特許事務所の評価のために「発明アワード制度」を運営し、活用指向の重要発明の精選拡張力を評価しています。管理職で評価し、年間でのベスト明細書を決定し、1位の担当者と担当特許事務所を表彰します。

なお、知財部以外の若手従業員向けの知財教育も充実化しており、事業貢献力の強い特許創出に繋がる研究者らの知財マインド向上のため、レベルごとに知財教育講座を整備し、人事教育制度に繰り込

んで実施しています。評価が目的ではなくて教育を義務化する形で制度運営をしています。その他にも特許ボードゲームやウェブサイトの掲示板に知財の時事ネタを4コマ漫画的に月1回配信する活動を行い、知財に親しみを感じてもらうことに取り組んでいます。

最後に、従来の事務所型の知財人材から、知財を活かしたビジネスをコーディネートできる人材を知財人材像ととらえており、そのために、まずは、Plan、Check以上にDoとその結果から学ぶことを重要視する雰囲気づくりをしてチャレンジを推奨し、失敗については大目に見て、リスクが高い局面となれば手を差し伸べるような体制を整えています。

.....
-藤田かおる 株式会社カネカ 知的財産部 第二グループリーダー

カネカの知財体制

知財部は、社長直轄の組織として3つのグループ（ポリマー、エレクトロニクス、ライフサイエンス）で分けられ、それに加え、先行文献調査や特許遡及調査などを行う調査子会社を有しています。知財部が35名程度で、同子会社まで併せると50名体制となっています。なお、海外においては、米国、中国、欧州に知財部員を配置しています。

標準的教育プログラムを運営

ありたい知財部員像として「高い専門能力を有しており、担当部署のビジネスを考慮しながら自律的に働ける人材」を挙げつつ、具体的には、①グローバルでの知財ポートフォリオ拡充ができる、②担当部署と協働して知財戦略の策定・提案ができる、③ブランド力向上への貢献ができる、④グループ・グローバル知財力強化への対応ができる、知財人材の育成を目指しているところです。その育成のために要求される具体的なスキルを、①特許性判断力、②調査分析力、③交渉力、④グローバル力、⑤対話力、⑥文書作成力、⑦関連法知識、⑧関連技術知識とした上で、そのスキルの獲得に向けて、①知財実務（全般、出願、中間処理、他社対策、調査、契約審査、ライセンス・交渉）、②知財戦略、③グローバルという3つの種別で分けた標準的教育プログラムを運営しています。特に若手部員を、社内研修や知的財産協会（JIPA）などの社外研修に積極的に派遣しており、知財管理技能士試験の受験などを通じて取得度を確認しています。なお、特定の知財課題に関する、他社知財部員や特許・法律事務所との意見交換会を実施しています。また、海外拠点駐在を通じて知財以外の業務経験と現地における様々な問題を解決することによる成長を期待しています。最後に知財部員以外に対しても、特に営業の方々は、商標に関する知識が重要になるため、商標講座などを通じて、営業の方が気を付けるべきところを事例で紹介するような教育を実施しています。

● 韓国の最新知財事情と韓国IPGの活動

.....
-浜岸広明 ジェトロソウル事務所 副所長

韓国知財の最新トピックとして、①故意により特許権・営業秘密を侵害した者に対して侵害行為による損害額の3倍までの損害賠償額を定めることができる「懲罰的損害賠償制度の導入」(2019



年7月9日施行)、②韓国特許庁の「第四次産業革命時代の知的財産保護体系改善策」(2019年3月28日確定)、③特別司法警察の権限を、特許、デザイン、不正競争防止法上の商品形態模倣や営業秘密の盗用・侵害行為の取り締まりにまで拡大(2019年3月19日施行)、が挙げられます。また、ソウル・ジャパン・クラブ(SJC)では、韓国

で事業活動を行っている日系企業のビジネス上のあい路事項をまとめ、韓国政府に建議事項を提出しており、韓国IPGは、SJC知財委員会と連携して、知財分野の建議事項の募集などを行っています。建議事項の内容や韓国政府回答などの同建議事項の詳細内容は、SJCウェブサイト(<http://www.sjchp.co.kr>)でご確認できます。

最後に、ジェトロソウルでは、模倣対策マニュアル(2014年度版)の内容を見直し、最新の情報に更新した改訂版を2019年に公開しており、PDF版はジェトロ韓国知財ウェブサイト(<http://www.jetro.go.jp/korea-ip>)で、冊子版は、お申し込みを受け付けて配布しています。IPG

「2019年国際特許法院カンファレンス」が開催されました。



(カンファレンスの様子)



(国際事件模擬裁判の様子)

● 2019年のテーマは、「COURT, IP and FAIRNESS」

韓国特許法院が主催する国際特許法院カンファレンス(International IP Court Conference)は、毎年、世界の知財権関連法の専門家が集まり、知財権のさまざまな争点を深く議論する国際交流イベントとして位置付けられています。第5回目を迎えた同カンファレンスは、2019年10月16日-17日に韓国大田で開催され、日本、中国、米国、英国、ドイツなどの世界各国の著名な知財専門法官と実務家が集まり、講演やパネルディスカッションが行われました。加えて、特許権と商標権に係る仮想事件(韓国の法律に基づく)をテーマに、多国籍で構成されている判事が意見を述べる模擬裁判も行われました。今回、取り上げられたテーマは、「COURT, IP and FAIRNESS」であり、これについて、韓国特許法院長は、「FAIRNESS、すなわち、公正さという単語の意味は、人によって異なった形で解釈されるが、公正さが知財権保護において重要な価値であることは誰でも同意するはず」と説明しました。また、韓国特許法院は、充実した証拠収集、進歩性審理方式の改善(先行発明の結合容易性に対する判断過程がなかったことを改善)、当事者の事実審理手続きへの参加強化(技術説明会の開催や国際裁判部の新設)などに取り組んでいることを明らかにしました。

● クレーム解析、商標権の正当な行使などに関する議論が行われる

4セッションで構成された同カンファレンスの内容を、韓国側の発言を中心に以下のとおり、紹介します。

セッション1: 特許の正当な保護のためのクレーム解析

クレーム解析の基準に係る共通質問であった、「クレームが国語辞典や技術用語辞典により、その意味が分かる文言で記載されている場合、そのようなクレーム記載だけで技術構成や技術的範囲を確定するか、それとも、このような場合でも、発明の説明や図面を参照してクレームに記載された文言を解析するか」に対し、韓国特許法院の判事は、「クレームが、国語辞典や技術用語辞典により、その意味が分かる文言で記載されているとしても、発明の説明において、その用語の意味が国語辞典や技術用語辞典とは違う意味で定めているかを含め、発明の説明や図面を参照してクレームに記載された文言を解析する必要がある」と回答しました。一方、日本企業の関心が高い、プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームに係る最新動向について、韓国では、製造方法が記載されているとしても、発明の対象は、その製造方法ではなくて最終的に得られる物自体であるため、物の発明と扱っているスタンスが続いていることが紹介されました。

セッション2: 商標権の正当な行使

「周知商標と著名商標とを区別して取り扱っているか」という共通質問に対し、韓国特許法院の判事は、「韓国の商標法では、周知商標と著名商標を区分した上、著名商標に対し、より高いレベルの保護をしている」と回答しました。また、「商標の周知性または著名性をどのような要件で判断するか、また、どのような証拠により、該当要件を証明するか」という質問に対しては、「当事者は、広告実績、二

ニュース報道実績、売上げまたは販売実績などの資料を主に提出し、一般人を対象としたアンケート調査を提出する場合もある」と説明しました。

セッション3: 特許権などの行使: 権利消尽を中心に

権利消尽の一般論、契約と権利消尽、修理と権利消尽、方法の発明と特許消尽、並行輸入などに関する議論が行われた中で、韓国の弁護士からは、特許権者などが、韓国でその特許方法の使用に用いられる物を適法に譲渡した場合には、その物が方法の発明を事実的に実現したものであれば、方法の発明の特許権は、すでに目的を達成して消尽されたと判断したとする、2019年に下された大法院の最新判決の紹介がありました。一方、並行輸入に関しては、日本では特に並行輸入の認定の可否や要件を規定する法令は存在しない一方で、韓国の弁護士からは、韓国では、関税庁告示「知識財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示」を通じて、真正商品の並行輸入において商標権侵害とみていない場合を列挙しているという紹介がありました。これに対し、韓国特許法院の判事は、「同告示は、商標権などの知財権の侵害の可否を判断する規定ではなく、知財権の侵害の可否や並行輸入の許容については、法院で個別的事案として最終的に判断する」と付け加えました。

セッション4: 知的財産権の正当な保護と損害賠償額の算定

日本には損害額について増額賠償を行う制度がない一方で、韓国では2019年7月9日より施行された改正特許法により、損害として認められた金額の3倍を超えない範囲で賠償額を決める制度が導入されました。そこで、増額の範囲について、今後、どのように法院で判断していくかについて、考慮される8つの要素(特許法第128条第8項)が、ソウル中央地方法院の判事から紹介され、また、それぞれの要素がどれほど加重する要因になるのか、またはどれほど軽減する要因になるのかを総合してその倍数を決めるため、場合によっては、故意侵害が認められる場合でも、実際には損害賠償額を増額しない判決が宣告される可能性もあるとの見解が示されました。なお、質疑応答の時間には、韓国特許審判院長から、特許権被害者の生産能力を超える範囲まで賠償額を算定できるようにする法律の改正を進めているというコメントがありました。IPG



知財トリビアの回答

正解は ①融合・複合技術審査局です。これにより、特許審査を担当するのは、特許審査企画局、電気通信技術審査局、化学生命技術審査局、機械金属技術審査局と合わせて5局となります。(2019年10月22日付け知的財産ニュースに掲載)



KOREA IP NEWS

※ジェットロ韓国知財ウェブサイト毎日発信し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、ウェブサイトの「ニュース速報」をご覧ください。

<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/>

① 技術奪取により登録された特許、無効審判を請求してください!

| 韓国特許庁 (2019.10.21)

他人が発明した技術を奪取して自分の名前で出願・登録された特許に対し、特許法第33条 第1項本文に基づき、無権利者の特許出願である理由で無効審判を通じて救済を受けることができる。特許審判院は、2010年以降、無権利者の特許出願である理由で請求された無効審判96件の分析・結果を発表した。請求人は、中小企業 (52件)、個人 (32件)、外国法人 (3件)、大企業 (2件) 順であり、被請求人(特許権者)は、中小企業 (60件)、個人 (28件)、大企業 (3件) 順であり、当事者が個人または中小企業である事件が大半であった。紛争別にみると、個人または中小企業間の紛争が大半であり、技術分野は、電気電子 (29件)、機械 (27件)、共通複合 (22件)、化学 (18件) 順で紛争が多く発生していると調査された。主な争点は、無権利者が真正な権利者の発明 (以下、「冒認対象発明」とする) を完全に同一に出願せず、ある程度、改良また変形して特許を受けた時の冒認対象発明と特許発明の同一性の可否である。従来には同一性の判断基準を厳しく適用したものの、最近には無権利者が冒認対象発明の構成を一部変更して相違するようになったとしても、その変更が通常の技術者が普通に採用する程度に過ぎないとすれば、その特許発明は無効であるとの判断基準を適用している。

② 特許庁、BTS関連の偽造商品に対する取締および啓導を実施

| 韓国特許庁 (2019.10.23)

K-POPの世界的な人気に伴い、人気歌手に関する商品市場も拡大している中で、これらの商品を模倣した偽造商品の製造・販売流通など商標権侵害行為も日々深刻になっている。

2018年にオリンピック主競技場で開かれたBTSのコンサートは、数万人のファンが集まり盛況のうちに終わった。また、会場周辺の地下鉄駅の通路から出口、会場の入口にはファングッズや応援グッズを販売する業者と、これらを見物するファンでにぎわっていた。

しかし、この販売業者の製品のほとんどは正規品ではない偽造商品で、BTSの商標権や肖像権を侵害する製品であり、販売業者らは露店などを設置し、大量の偽造商品を展示・販売したり、ひそかに客引きする立ち売りも大勢いた。

また、韓国の有名なオンラインショッピングモールでBTS関連商品を検索すると、衣類・帽子・鞆から文具類、アクセサリーに至るまで、ショッピングモール当たりに少なくとも数千件から多くは数十万件の商品

が販売されているが、これらのほとんども偽造商品である。

特許庁は、韓国を超えて世界的に人気を集めている、K-POPの代表的なアイドルグループであるBTSの所属事務所BigHitエンターテインメントと共に、BTS関連の偽造商品の流通など、商標権侵害行為の根絶に向けた啓導と取締を実施することにした。

③ 韓国企業の商標、海外での無断先取りの疑い事例が多く発見

| 韓国特許庁 (2019.10.28)

特許庁は、韓国企業の商標が海外の各国で無断先取りされていると疑われる事例について実態調査を行った結果、計62カ国において1,140件の疑い事例が発見されたと発表した。

今回の調査には、グローバル商標DB (WIPO-GBD, TMview) が活用されており、中国、ベトナムなどで既に把握していた無断先取りの疑いがある英文商標906個について、これらの商標がグローバル商標DB内の56カ国でも先取りされていたかを把握する方法で行われた。

調査の結果、先取りの疑いがある事例として発見された商標は計279個であり、62カ国で1,140件が発見された。国別ではインドネシアが204件 (17.9%)、タイが116件 (10.2%)、シンガポールが83件 (7.3%) などと、アセアン国家 (8カ国で594件、52.1%) が最も多く、欧州諸国 (22カ国で189件、16.6%) でも先取りが疑われる事例が多数発見された。

また、業種別では、電子・電気が (361件、31.7%)、化粧品が (121件、10.6%)、食品が (103件、9.0%)、フランチャイズが (100件、8.8%)、衣類が (82件、7.2%) の順であり、個別商標では韓国の有名化粧品およびお菓子メーカーの商標で疑い事例が多かった。

④ 流行に敏感なファッション製品、デザイン登録もスピーディーに!

| 韓国特許庁 (2019.12.12)

特許庁はファッション、織物地など速いペースでデザインの開発と消費が起る業界の現状に合わせて、その製品に早期に権利を与えるため、12月からデザイン一部審査登録出願に対する審査処理期間を画期的に短縮すると発表した。デザイン権を速やかに登録することは、世界的な傾向である。市場志向の制度運営に対する企業のニーズに応え、欧州と中国は実体審査を省略する無審査制度を運営しており、米国と日本は6~12ヵ月以上かかる処理期間を補うため、優先審査申請で2~4ヵ月内に登録ができるようにしている。

今回推進するデザイン一部審査登録出願に対する速やかな処理は、デザインの開発と消費のスピードが速くなっているファッション分野において、出願人ができるだけ早く権利を確保するためのものである。現在のデザイン一部審査登録出願は出願書に特別な問題がなければ出願から登録まで約60日かかるが、これからは審査官増員および制度改善を行い、10日以内に登録できるようになる。IPG

File No.130

具体的行為態様の提示義務について



2019年1月8日、韓国特許法の一部を改正する法律案 (法律第16208号) が公布されました。今回の改正においては、侵害行為の具体的態様を否認する者に自己の具体的な行為態様を提示する義務を課す規定 (第126条の2) と、他人の特許権を故意に侵害した者に、損害として認定された金額の最大3倍までの範囲で懲罰的損害賠償の義務を課す規定 (第128条第8項及び第9項) が新設されました。本法律の2019年7月9日からの施行に際し、本稿では、これらの改正事項の中、いわゆる「具体的行為態様の提示義務」についてご紹介します。

1. 具体的行為態様の提示義務の新設

今回新設された特許法第126条の2は、次の通りです。第126条の2 (具体的行為態様提示義務) 1. 特許権又は専用実施権の侵害訴訟で特許権者又は専用実施権者が主張する侵害行為の具体的行為態様を否認する当事者は、自らの具体的行為態様を提示しなければならない。

2. 法院は当事者が第1項の規定にかかわらず、自らの具体的行為態様を提示することができない正当な理由があると主張する場合にはその主張の当否を判断するために、その当事者に資料の提出を命じることができる。ただし、その資料の所持者がその資料の提出を拒絶する正当な理由があれば、その限りではない。

3. 第2項に基づく資料提出命令に関しては第132条第2項及び第3項を準用する。この場合、第132条第3項中「侵害の証明、又は損害額の算定において必ず必要な時」を「具体的行為態様を提示できない正当な理由の有無の判断において必ず必要な時」にする。

4. 当事者が正当な理由なしで自らの具体的行為態様を提示しない場合、法院は特許権者又は専用実施権者が主張する侵害行為の具体的行為態様を真実なものとする認めることができる。

2. 特許侵害訴訟における立証責任の転換

特許侵害訴訟における立証責任は、特許権者又は専用実施権者 (以下、「特許権者等」という) にあります。このため、特許権者等は、被疑侵害者の製品や工程を自ら特定し、その製品や工程の実施がなぜ特許権の侵害に該当するかを立証しなければなりません。このような特許権者等の立証の努力にもかかわらず、従来は、特許権者等が主張する侵害行為の具体的な行為態様を、被疑侵害者が一貫して単純否認している場合、特許侵害の立証が困難でした。今後は、本条の第1項の規定に基づき、侵害訴訟で侵害行為を否認する者に実施態様に対する立証責任が転換されたことにより、特許権の行使がより容易になるものと予想されます。

3. 正当な理由がある場合は免除

被疑侵害者は、特許権者等が特定した実施態様を否認しているからといって、必ずしも自分の具体的な行為態様を提示しなければならないということではありません。本条の第2項に基づいて、自分の具体的な行為態様を提示することができない正当な理由がある場合には、具体的な行為態様の提示義務が免除されます。例えば、自分の行為態様が技術的、経済的価値のある営業秘密として認められる場合などがこれに該当するものと予想されます。

4. 提示義務違反時は特許権者の行為態様を認める

被疑侵害者が正当な理由なしに自分の具体的な実施態様を提示しなかった場合には、法院は特許権者等が主張する侵害態様をそのまま認めることができます。本条の第4項は、具体的な行為態様の提示義務の違反に対する制裁規定を明示することにより、本条の実効性を高めたと判断します。ちなみに、日本特許法第104条の2（具体的態様の明示義務）は、本条と類似した趣旨の規定ですが、義務違反時の制裁に関しては明示していない点で異なります。IPG

特許法人リーチェ 代表弁理士/U.S. Patent Agent 李準鎬 (イ・ジュンホ)

ソウル大学応用生物化学部卒業、弁理士試験合格 (2003 年)

(監修: 日本貿易振興機構 (ジェトロ) ソウル事務所副所長 浜岸広明)

File No.131

医療関連発明の特許対象の拡大



韓国特許庁は、医療関連発明の産業上の利用可能性に対する審査基準を改正して2019年3月18日から施行しています。改正審査基準によると、医療行為の主体を医療人(※)または医療人の指示を受けた者に限定して、医療関連発明の産業上の利用可能性の認定範囲を広げました。これによって、医療人によるものではなく、コンピュータ情報処理方法に該当する診断技術などは、医療行為に該当しないことが明確になりました。以下、改正内容について具体的に紹介します。

(※韓国では、医療人とは、医師、歯科医師、韓医師、助産師、看護師を指します)

1. 医療関連発明の審査基準の改正背景

韓国特許法上、医療関連発明中の医療行為は、原則として特許を受けることができません。しかし、最近、多様な医療関連技術が開発されており、特に人工知能(AI)技術の発展に伴って、このような動きがさらに加速化して制度の改善が必要となりました。このような傾向を勘案して韓国特許庁は、医療分野の特許付与の基準を確立し、新技術に対する特許保護の機会を拡大しました。

2. 審査基準の改正内容

改正審査基準によると、医療行為を「医療人または医療人の指示を受けた者が医学的知識に基づいて人間を手術、治療または診断する行為」と定義しました。以前は医療行為を単に「人間を手術、治療または診断する方法」とのみ定義して、医療行為の主体に対する解釈の論議がありました。今回の改正を通じて医療行為の主体を特定することによって、実質的に医療関連発明の特許対象が拡大されました。医療行為の定義により、発明がi) 人間が対象であるか否か、ii) 医療機器であるか否か、iii) 医療人による行為であるか否か、iv) 請求項に実際に医療行為が含まれるか否かにより分けられ、それぞれの場合によって、細部判断基準を設けて産業上の利用可能性を判断するようになりました。

さらに、今回の改正審査基準では、人体を処置する方法が治療効果と非治療効果を同時に有しているとしても、その請求項が非治療的用途(例:美容用途)のみに限定されており、明細書に記載されている発明の目的、構成及び効果を総合的に考慮すると、非治療的用途にその方法の使用を分離することができ、ある程度の健康増進効果が伴うとしても、それが非治療的な目的と効果を達成するための過程で現れる付随的な効果である場合には、産業上利用可能な発明として扱うという特許法院の判決(特許法院2017 ホ4501 判決(2017年11月17日言渡))の趣旨を反映しました。例えば、「物質Aと物質Bを含む美容組成物を皮膚表面に適用することを特徴とする皮膚美白改善のための美容方法」は、請求項が非治療的用途である美容方法に限定されており、美容産業は産業的に医療行為と分離可能であり、皮膚美白改善による健康増進効果が付随的なものと認められるという理由により、産業上の利用可能性を肯定する例示として追加されました。

3. 結び

今回の審査基準の改正内容は、医療主体を明確に定義しています。したがって、医療人によるものではなく、バイオビッグデータ処理方法など、コンピューター上の情報処理方法に該当する診断技術は、医療行為に該当しないことが明確になりました。また、請求項が非治療的用途のみに限定されている、治療効果と非治療効果を同時に有している人体の処置方法も産業上の利用可能性があるものとなりました。IPG

YOU ME 特許法人 パートナー弁理士 金志賢 (キム・ジヒョン)

中央大学校薬学大学製薬学科卒業(2004) / 弁理士試験合格(2003) / 薬剤師資格取得

(2004)、YOU ME 特許法人で化学、生命工学及び医薬学分野を担当

(監修: 日本貿易振興機構 (ジェトロ) ソウル事務所副所長 浜岸広明)