

特許 & 技術レポート

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

2020-06

ハイライト：

損害賠償額現実化のための特許法改正案、国会で可決	1
大法院2020. 1. 22. 宣告 全員合議体判決	2
LGエレクトロニクス「オーレッド」商標権訴訟で敗訴「独占使用できない」	4
春の室内空気の番人、室内微細粉塵の心配なし！	4
新型コロナ予防のための「免疫力強化特許技術」	5
韓電、マンガン二次電池の開発に成功「リチウムより安全・安価」	5



損害賠償額現実化のための 特許法改正案、国会で可決

-損害額算定方式を改善して3倍賠償制度の効果を最大化する見通し-

-中小ベンチャー及びスタートアップの革新的なアイデアの保護強化を期待-

-知的財産先進5カ国の中で唯一、特許侵害損害賠償システムを構築-

特許庁は、特許権者の生産能力を超える特許侵害者の製品販売にも損害賠償を適用するという、特許法一部改正案が国会の本会議で可決され、今年12月から施行される予定であることを明らか

にした。

現行の特許法では、特許権者の製品生産能力が100個である場合、侵害者が10,000個の侵害製品を市場で販売したとしても、特許権者は自身の生産能力（100個）を超える9,900個の製品に対しては、きちんとした損害賠償を受けることができなかった。

不動産とは異なり知的財産権は、権利者が自ら特許製品を生産するとともに、第三者が自身の特許を使用することで実施料を受け取れるという特性がある。しかし、現行特許法は、このような知的財産権の特徴がきちんと反映されておらず、これらの問題が、中小・ベンチャー企業を中心に常に提起されてきた。

改正法が施行されれば、特許権者は、これまで損害賠償の対象でなかった残りの9,900個についても、特許発明の実施に伴う実施料として、侵害者から追加賠償を受けることができる。

今回の特許法一部改正法は、当初、侵害者の利益全てを特許権者の損害として認めることを主な骨子として発議されたが、国会における議論の過程で企業及び法院行政処(日本の最高裁判所事務総局に当たる)と十分協議して、特許権者の生産能力範囲の販売数量については現行通りとし、超過した販売数量については、特許発明の合理的な実施料を計算して、これを合算することとした。(現行：特許権者の生産能力範囲×単位当りの利益額、改訂：(特許権者の生産能力範囲×単位当りの利益額)+(超過分×合理的な実施料率))

注目すべき点は、損害額の範囲を拡大する今回の制度改善と、2019年7月から施行している特許権侵害に対する3倍賠償制度が結合されることだ。改正により、損害賠償額が現実化すれば、3倍賠償額も自ずと増額されると思われる。それにより、これまで特許権の保護に限界があるため滞っていた特許技術の取引、及び知的財産金融の活性化を促進する効果も予想される。

一方、特許庁は、訴訟の過程で侵害者に偏在している侵害及び損害額の立証資料を、特許権者がより確保しやすくなる「K-ディスカバリー制度」の導入も進めている。

特許庁長は、「今回の改正法が国会の最後の本会議で可決され、損害賠償システムの基礎ができたことに意味があり、何よりも、世界で最も強力な特許権保護システムを備えられたことが意義深い」とし、「本改正により、今後は我々も知的財産に適正な額を出して取引する公正な文化の定着が期待され、今回の制度改善が、スタートアップ及び中小ベンチャー企業の堅実な成長の礎となることを願う」と述べた。

特許審判、電話・映像審理の拡大

—新型コロナ対応、多様なコミュニケーションチャンネル設ける—

特許庁は、新型コロナなどの緊急事態に備えて電話審理、映像面談など、多様な特許審判コミュニ

ケーションチャンネルを設けることを発表した。

これまでは、特許審判で口頭審理と対面による面談(技術説明会を含む)を行ってきたが、今後は請願人と代理人がどこでも自由に審判官と疎通できるように電話審理、映像面談などを拡大する予定である。

現在も特許庁では、ソウル事務所の審判廷と大田の審判廷を映像でつなぎ、映像口頭審理を行っている。

遠隔映像口頭審理は、首都圏に居住する請願人はソウル審判廷に、中部圏などに居住する請願人や審判官は、大田審判廷に参席して口頭で審理する制度である。

しかし、今後は請願人が自宅や事務所でもインターネット(vc.on-nara.go.kr)にアクセスすることで映像面談ができるようになった。

また、インターネットの利用が困難な場合には、電話で数名の請願人(請求人、被請求人、代理人)が審判官と共に争点について審理する電話審理制度も導入した。

請願人は、相手の同意のもと、インターネットまたは電話などを通じて、映像面談または電話審理の申し込みができる。

ただし、証人尋問、証拠(実物)の検討などが必要な一部の事件については、審判廷で開かれる口頭審理になる予定だ。

特許庁の審判政策課長は、「新型コロナなどの緊急事態にあっても、支障なく特許審判を進めることができるよう、請願人の立場に立って制度改善のために一層努力する」ことを明らかにした。



特許判例

大法院2020. 1. 22. 宣告 全員合議体判決

【事件の概要と判示の要旨】

—特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論
終結後に訂正審決が確定されたことが、「判決の基礎
となった行政処分が他の行政処分によって変更され
たとき」に該当し、民事訴訟法第451条第1項第8号の
再審査の事由となるか否か（消極）—

再審は、確定された終局判決に対して判決の効力を認めることのできない重大な瑕疵がある場合、例外的に判決の確定による法的安定性を後退させ、その瑕疵を是正することにより、具体的な正義を実現するために設けられたものである（大法院1992. 7. 24. 宣告91DA45691判決等参照）。行政訴訟法第8条により、審決取消訴訟に準用される民事訴訟法第451条第1項第8号は、「判決の基礎となった行政処分が他の行政処分によって変更されたとき」を再審事由に規定している。これは、判決の審理・判断の対象となる行政処分そのものが、その後、他の行政処分によって確定的・遡及的に変更された場合をいうのではなく、確定判決に法律的に拘束力を与えたり、または、その確定判決で事実認定の資料となった行政処分が他の行政処分によって確定的・遡及的に変更された場合をいう。ここで、「事実認定の資料となった」のは、その行政処分が、確定判決の事実認定において証拠資料として採択され、その行政処分の変更が、確定判決の事実認定に影響を与える可能性がある場合をいう（大法院1994. 11. 25. 宣告94DA33897判決、大法院2001. 12. 14宣告2000DA12679判決等参照）。これによると、特許権者が訂正審判を請求し、特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に特許発明の明細書又は図面（以下「明細書等」という）に対して訂正をするという審決（以下「訂正審決」という）が確定されても、訂正前の明細書等で判断した原審判決に民事訴訟法第451条第1項第8号が規定する再審事由があると見ることができない。

原告は、特許権者である被告を相手に、本事件特許発明の進歩性が否定されると主張して登録無効審判を請求し、特許審判院の棄却審決に対して審決取消しの訴えを提起した。特許法院が本事件特許発明の進歩性が否定されると見て審決を取り消すと、被告は大法院に上告した後、特許審判院に本事件第1項の発明の請求範囲を限定する内容の訂正審判を請求

し、訂正審決を受け確定されると、原審判決に再審事由があるという事情を上告理由として主張した。

大法院は、訂正審決が確定しても、①審決との関係から原処分といえる特許決定は、審決取消訴訟において審理・判断すべき対象であり、判決の基礎となる行政処分と見ることができず、②訂正前の明細書等による特許発明の内容が確定的に変更されたことと断定することはできず、③訂正前の明細書等によって発生したすべての公法的、司法的法律関係を遡及的に変更させる旨解釈するのは難しく、④事実審弁論終結後に確定した訂正審決によって請求の原因が変更されたという理由で事実審の判断を争えるようにすることは、訴訟手続と紛争の解決を著しく遅延させるものであって許容しがたいと見て、民事訴訟法第451条第1項第8号の再審事由に該当しないと判断し、これと異なる趣旨の先例を変更した。ただし、訂正前の明細書等によって進歩性を判断すると共に、先行発明1、2、3によって訂正前の本事件の特許発明の進歩性が否定されないと見て、これと異なる判断をした原審を破棄した。

大法院「M' CM・Cは、MCMの類似商標 …登録無効の対象」

中小ファッションブランドであるミックメクレブの商標「M' CM・C」は、有名ブランド「MCM」との混同を与え得るため、登録無効の対象となるという大法院の判断が出された。

大法院1部は、スイスのMCM法人がミックメクレブ代表の朴某氏を相手に提起した登録無効訴訟で、原告敗訴と判決した原審を覆し、事件を特許法院に差し戻した。

大法院は、「ミックメクレブ側の登録商標は、最初の3音節がすべて「エムシーエム」で同じであり、最後に「シー」という音節が加わった程度の差しかない」とし、「需要者の大半が、「M' CM・C」を「ミックメク」または「ミックメクレブ」と広く呼称・認識していると見ることができない」とした。

それと共に、「商標指定商品の需要者層の相当部分が重複し、M' CM・Cは需要者にとって著名な商標で

あるMCMを容易に連想させ、出所の混同を生ずるおそれがある」とした。



40カ国で650店舗を運営するMCMは、カバン、財布など12の商品に対して、2004年から韓国でMCM標章を登録して営業してきた。

MCM側は、ミックメクレブ側がカバン、財布などに対して2015年にM'CM·C標章を出願し、2017年に登録されたのは商標法違反だと主張したが、昨年、特許審判院が審判請求を棄却したため訴訟を起こしていた。

これに対して、原審法院である特許法院は、「M'CM·Cは「エムシーエム」よりも「ミックメク」または「ミックメクレブ」と呼ばれる蓋然性が高く、字体・文字数・配置の面で差があり、外観が類似しないことが明白である」とし、「MCMとの誤認・混乱を惹き起こしたり、先登録商標に蓄積された信用に便乗しようとする意図が見えない点を加えると、登録無効事由があるということができない」とし、ミックメクレブ側に軍配をあげていた。

LGエレクトロニクス、「オーレッド」商標権訴訟で敗訴…「独占使用できない」

「올레드(オーレッド)」は、LGエレクトロニクス(LG)の主力商品である有機発光ダイオード(OLED)TVをそのままハングル読みにした単語だ。法院は、「オーレッドは技術用語をハングル読みにしたものであるため、特定の者が排他的に使用することができない」と判決した。

法院によると、特許法院2部は、LGが特許庁長を相手に「テレビの受信機に関する商標権出願の拒絶決定の取消しを求める」とした訴訟で、原告敗訴の判決を確定した。

裁判部は、「原告が商標出願した『올레드』は、通常の技術用語であるOLEDのハングル音表記であって、公益上、特定の者に排他的に使用させるのは妥当でない」とした。

特許法院はまた、「LGがOLED TV分野で賞をとり、国内外でのシェアが高い事実は認めるが、これを理由に『オーレッド』という標章自体がLGのものとするのは困難」と述べた。続いて、「サムスン電子、ソニー、東芝、パナソニックなどもOLED(またはオーレッド)TVという品目で製品を生産している」とも記した。

先にLGは、自社のオーレッドTVのラインナップを揃えるため、2011年から継続して特許庁に「オーレッド」の商標権を出願してきたが拒絶された。これに関連し、政府傘下の技術標準院は、LGが商標権を出願するはるか前の2004年に、OLEDの国内表記の標準をOLEDまたは有機発光ダイオードと定めている。

国内メディアでも、2003年頃からOLEDをオーレッドと表記してきた。これにより、特許庁は、「オーレッドは、OLEDをハングルに変えたものに過ぎないので、商標法33条(商標登録の要件)を満たすことができない」と判断した。

特許庁が商標権の登録を拒否したため、LGは異議を申し立て、特許審判院に不服審判を請求したが、特許審判院では2019年11月にこれを棄却した。その後、LGは同年12月に特許法院に訴訟を提起したが、4ヶ月後に敗訴したものである。

出願動向

春の室内空気の番人、室内微細粉塵の心配なし！

—花粉も吸いとる空気清浄機の特許出願急増—

室内の微細粉塵(PM2.5等)を除去する様々な集塵方式の空気清浄機分野における特許出願が、毎年増加し続けている。

特許庁は、空気清浄機分野の国内特許出願は、2010年の71件以降、過去10年間（2010～2019）で7倍以上となり、最近5年間（2015～2019）では、年平均52.4%ずつ急増していると明らかにした。

過去10年間の国内特許出願における出願人の類型を見ると、中小企業（31%）、個人（26%）、大企業（23%）、中堅企業（14%）の順であり、外国人の出願は3%に過ぎず、韓国人が国内出願を主導していることが分かった。

特に、中小企業の出願率が高いのは、先端技術に比べて相対的に技術面でのアプローチが容易なのと、国内需要及び市場性が高いためであり、個人の出願率が高いのは、暮らしの中のアイデアが出願されているためだ。

また、韓国内の出願のうち、韓国人の出願（1518件）の8.5%（129件）が、他の国でも特許権を獲得するために海外出願している。韓国人が出願している国を見ると、米国（87件）、中国（83件）、欧州（65件）、日本（34件）の順となっている。

空気清浄機は、微細粉塵をろ過する集塵技術が中核となるが、集塵技術はフィルタ方式、湿式方式、電気集塵方式、光触媒方式に分けることができ、それぞれの集塵方式の多くは複合形態で使用されている。空気清浄機の集塵技術は、フィルタ方式（68%）、湿式方式（14.5%）、電気集塵方式（11%）、光触媒方式（6.5%）の順となっている。

特許庁は、「室内での活動が増えて室内空気的重要性に対する認識が高まっているため、空気清浄機の需要は増加し続けるはずであり、それに合わせて、企業の国内特許出願もさらに活発になると予測される」とし、「クリーンテクノロジーは、世界的に市場が急速に成長している分野であるだけに、世界の市場を先取りするため、韓国企業の海外出願を拡大する必要がある。」と述べた。

新型コロナ予防のための 「免疫力強化特許技術」

—高麗人参・紅人参含有、免疫力強化成分増進技術の特許出願が増加—

最近、免疫力を高める食品として、食品医薬品安全処認定の免疫力強化機能成分であるジンセノサイドを含有する韓国の代表的な健康機能食品、高麗人参・紅人参が注目を集めている。

特許庁によると、新型コロナの拡散時期である2020年第1四半期、高麗人参・紅人参を含む免疫力強化成分増進に関する特許出願が前年同期（7件）に比べ57%増加し、2020年は関連出願が大幅に増えることが予想される。

技術分野の詳細を見ると、高麗人参・紅人参の抽出成分を微生物発酵および酵素処理して、免疫力強化成分であるジンセノサイドRg1、Rg3、Rb1などを増進させる生物学的処理の技術分野が最も高い割合を占めており、2015年～2019年の52%から2020年の第1四半期には73%まで増えたことが分かった。生物学的処理技術分野以外では、栽培・加工、抽出・精製、および物理・化学的処理における技術分野の特許出願が持続的に推進されている。

出願人の類型を見ると、企業の出願率が42%で最も高く、企業と教育機関及び研究機関との共同出願が11%であるが、これは開発された技術が事業化され、産・学・研のコラボが活発に行われている産業特性が反映されたものと分析される。

特許庁は、「健康や免疫力への関心が高まると共に、免疫力強化機能成分を含む人参・紅人参の需要が増えている」とし、「今後、免疫力強化機能成分の増進に関連する地道な技術開発が行われ、人参・紅人参がグローバル市場においても免疫増進食品として脚光を浴びることを期待する」と述べた。

最新技術

韓電、マンガン二次電池の開発に成功 「リチウムより安全・安価」

韓国電力公社が、国内で初めてマンガンを用いた大容量の二次電池の開発に成功したと明らかにした。

韓電は、リチウムイオン電池の安定性及び高コストの問題を解消するために、2017年から3年の間研究を行い、マンガン(Mn)を用いた20Ah級の次世代二次電池を開発したと説明した。

二次電池は、一度使ったら捨てる乾電池のような一次電池とは異なり、充電して再度使うことができる。外部の電気エネルギーを化学エネルギーの形態に変えて貯蔵し、必要なときに電気を作り出す方式である。

現在、主に使われている二次電池は、リチウムイオン電池であり、鉛蓄電池より有害物質の排出量が少なく、充・放電を繰り返しても電池容量が低下せず、エネルギー密度が高いという利点がある。

しかし、リチウムイオン電池に用いられる電解質は、火のつきやすい引火性有機物を使用しているため、火災などの安全性に対する懸念があった。

また、リチウムイオン電池の中核素材であるリチウムは、ボリビア、チリなど南米の一部地域にしかないため、原材料の需給が不安定で価格が上昇し、エネルギー貯蔵装置(ESS)の初期設置コストを増大させてきた。

今回開発した20Ah級のマンガン二次電池は、リチウムイオン電池の正極材料を、マンガンという地球で12番目に豊富な元素に置き換えたものである。マンガんと酸素とが結合した二酸化マンガンは、主にアルカリ乾電池等の正極物質に使われている。

20Ahは、20A電流を1時間使用できる量で、ESSに入れる二次電池の最小容量である。これまで韓国では、マンガンをを用いた二次電池は大容量化が難しかったため、最大容量は1Ah以下であった。

リチウムよりもはるかに安いマンガンを使ってコストダウンし、電解質には火のつかない水溶液を用いて安全性を高めた。

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