

# Newsletter

A Quarterly Update of Korean IP Law & Policy

MAY 2016

## UPDATES

### 韓国特許法改正(2016年6月30日施行)

#### 特許法改正案国会通過

特許取消申請制度、審査請求期間3年などを盛り込み来年施行予定

### 韓国商標法全部改正(2016年9月1日施行)

大法院、第2医薬用途発明の進歩性を認め、進歩性判断に対する新しい法理提示

リフィニッシュボールに対する商標権侵害認定

複数の公開行為に対する新規性喪失例外適用の判断

#### 編集委員

弁理士 尹瑄根(ユン・ソングン)  
弁理士 許 湧(ホ・ヨン)  
弁理士 申秀範(シン・スボム)  
弁理士 徐源大(ソ・ウォンデ)  
弁理士 金鎮伯(キム・ジンベク)  
弁理士 鄭海陽(ジョン・ヘヤン)  
弁理士 徐蓮珠(ソ・ヨンジュ)  
理事 金尚源(キム・サンウォン)

## 韓国特許法改正(2016年6月30日施行)

弁理士 尹瑄根、弁理士 金鎮伯

特許権者の侵害及び損害賠償額立証負担の緩和、審判請求料及び特許料の返還、などを骨子とする「改正特許法」が2016年6月30日から施行される。具体的な内容は次のとおり。

### 1. 特許侵害及び損害賠償額の立証緩和(第132条改正)

韓国の民事訴訟法によると、特許権者は、法院が被告(侵害者)に対して侵害の証明または、損害賠償額の算定に必要な関連資料の提出を命じるように要請できるようになっていたものの、被告は要請資料が営業秘密を含むと主張し

たり簡単に提出を拒否することによって要請資料の提出を回避することができる場合が多かった。

要請資料が提出されなかった場合、法院は裁量により要請資料に関する主張が事実であると認めることができるが、一般的に法院はこのように認められた事実だけで法的判断を下すことはなかったため、特許権者は侵害の証明または、損害賠償額の算定に必要な被告(侵害者)の製品または、工程に関する十分な情報を収集できない場合が多かった。

しかし、改正特許法では、被告(侵害者)が営業秘密を含む資料だと主張しても関連資料が侵害の証明または、損害賠償額の算定に必ず必要な場合、関連資料の提出を拒否する

正当な理由として見ないこともあることを明確にした。ただし、関連資料の提出で営業秘密が流出する恐れがある場合、法院は提出命令の目的内で資料の閲覧範囲または、閲覧できる人を指定することができる(第132条第3項)。

また、改正法は関連資料の提出命令に従わないために、資料の提出を申請した当事者が他の証拠で立証するのが顕著に困難な事情がある場合、「資料の記載に対する主張を真実なものと認定することができる」という点も明確にした(第132条第4項及び第5項)。

そして、損害賠償額算定に関して法院が鑑定を命じた場合、資料を提出する当事者は作成者だけの表記や暗号があるため、より一層複雑な会計帳簿など資料の内容に対し鑑定人に説明しなければならない義務が新設された(特許法第128条の2)。

これと共に、「書類」に限定されていた資料提出命令の対象もコンピュータのハードディスクなどデジタル資料も含まれるように明文化した(特許法第132条第1項)。

これまで、特許侵害の立証が難しく損害賠償額が低く特許権者の特許が侵害されても実質的な補償が難しいという指摘があったが、特許業界では今回の特許侵害及び損害賠償額立証緩和に関する改正事項を法院で積極的に適用するのであれば、特許侵害にともなう損害賠償額がある程度現実化されると期待している。

本規定は改正法施行後、最初に提起される訴訟から適用される。

## 2. 特許料、審判請求料など返還 (第84条第1項第6号～第11号新設)

- (1) 特許権を放棄した年の次の年からの既納付特許料を返還。改正法施行後、最初に特許権を放棄した場合から適用される。
- (2) 不服審判によって特許拒絶決定、又は特許権の存続期間の延長登録拒絶決定が取り消しになった場合、審判請求料全額を返還(再審によって拒絶決定が取り消しになる場合には再審請求料を返還。改正法施行後、最初に拒絶決定が取り消しになった審判請求から適用される)。
- (3) 審理の終結が通知される前までに審判請求を取り下げた場合、審判請求料の半額を返還(再審の場合は再審請求料の半額を返還。)改正法施行後、最初に取り下げになった審判請求から適用される。
- (4) 当事者参加の申請が拒否、又は審理の終結を通知される前までに当事者参加の申請を取り下げた場合、参加申請料の半額を返還(再審手続き含む)。改正法施行後、最初に拒否された参加申請、又は最初に取り下げた参加申請から適用される。
- (5) 審判請求方式などの不備で審判請求が却下決定され、その決定が確定した場合、審判請求料の半額を返還(再審手続き含む)。改正法施行後、最初に却下決定が確定した審判請求から適用される。

# 特許法改正案国会通過

## 特許取消申請制度、審査請求期間3年などを盛り込み来年施行予定

弁理士 尹瑄根、弁理士 金鎮伯

2016年2月4日付で特許取消申請制度の導入及び審査請求期間の短縮などを骨子とする特許法改正案が国会本会議を通過した。本法の施行日は2017年4月前後と予想される。以下では主な改正事項を簡略に紹介する。

### 1. 特許取消申請制度の導入

特許取消申請制度は特許権の設定登録日から6ヶ月になる日まで、何人もその特許が「先行文献」等による新規性、進歩性欠如を理由に取消しになることを理由に特許審判院に特許取消の申請をすることができる(利害関係人であることを要件としない3ヶ月間の無効審判請求制度は廃止)。一方、特許取消申請手続きの進行中に特許権者は特許取消通知に対する意見書提出期間内に請求範囲縮小、誤記の訂正、不明瞭な記載の釈明に限り、請求範囲を訂正することができる。また、特許取消申請の棄却決定を不服とすることはできない。本制度は改正法施行以後に設定登録された特許権から適用される。

### 2. 審査請求期間の短縮

審査請求期間を特許出願日(国際出願である場合は国際出願である)から「5年」を「**3年**」に短縮した。本制度は改正法施行以後の出願から適用される。

### 3. 審査官の職権再審査制度の導入

特許決定後も設定登録前までは明白な拒絶理由が発見されれば、審査官が職権で特許決定を取り消し、その出願を再び審査することが可能となる。

### 4. 出願人による軽微な明細書の記載の誤りを救済するための審査官の職権補正範囲を拡大

軽微な誤・脱字以外に、拒絶理由であるが、明らかな誤記による記載不備も審査官が職権で補正が可能となる。

### 5. 無効審判で特許権者による答弁書の提出以後、追加訂正の機会付与理由の拡大

従来は相手方が新しい先行文献を提出した場合にのみ特許権者に追加の訂正の機会を付与したが、請求人が記載不備などの新しい無効理由を主張する場合にも、特許権者が訂正請求ができるようにする。

### 6. 訂正審判請求可能時期の制限

特許無効審判が特許法院に係属中であれば、特許法院で弁論が終結する時まで訂正審判を請求でき、特許無効審判が大法院に係属中の場合には、訂正審判を請求することはできない。

### 7. 訴訟当事者の手続き中止申請権の新設

法院は訴訟手続きが必要な場合、当事者の申請によっても特許に関する審決が確定する時まで、その訴訟手続きを中止することができる。

### 8. 特許権移転の請求制度の導入

無権利者の特許に対して正当な権利者は、無効審決を受けた後に別途出願する方法以外に、当該特許権の移転を法院に直接請求することができる。

## 9. 無権利者の出願が無効になった場合、正当な権利者の特許獲得のための出願期間を延長

無権利者の特許に対する無効審決が確定した場合、正当な

権利者は無権利者特許の登録公告後2年が経過しても、該当特許無効審決の確定後30日以内に出願が可能となる。

# 韓国商標法全部改正(2016年9月1日施行)

弁理士 徐蓮珠

韓国では商標法全部改正案が今年2月に国会を通過し、2016年9月1日から施行されることになった。今回の改正法では、立法予告時に含まれていた①商標共存同意制度(コンセント制度)、②不使用取消審判における駆け込み使用に関する規定、及び③同日に2以上の出願が競合した場合の先使用者の出願優先規定は除外された。具体的な内容は次のとおり。

## 1. 商標定義規定の整備

現行の商標定義規定は、商標として機能する全てのものが商標として登録可能であるにもかかわらず、限定列挙的に定義されていたため誤解を招く素地があることから、改正法では「商標」は他人の商品と識別するための標章、「標章」はその構成や表現方式にかかわらず商品の出所を表すために使用する表示と定義し、標章類型は例示列挙する形をとった。併せて、サービスマークを商標に一元化した。

## 2. 不使用取消審判請求時の利害関係要件の廃止及び取消効力発生時期の変更

改正法では日本商標法と同じく不使用取消審判を「何人でも」請求できるとし、これにより利害関係人のみが請求できるため利害関係有無の争いにより審理が遅滞するという現行法の問題点を改善した。

また、取消審決の効力を審判請求日に遡及して発生するように改正することで、これまで取消審決の効力が審決確定

日から発生するようになっていたため不使用により実際には保護すべき実体がないにもかかわらず、商標が登録されまだ存在しているからとして民事/刑事上の責任を問える形になっていて法感情にそぐわないという現行法の問題点を改善した。

## 3. 商標不登録事由判断時点を登録可否決定時に変更

改正法では日本商標法と同じく商標不登録事由の存在に対する判断時点を登録可否決定時に変更した(ただし、著名商標保護規定、不正の目的に基づく出願の制裁規定、信義則違反出願の制裁規定、条約当事国の代理人不正出願の制裁規定は出願時を基準に判断)。

これによって、出願時に先登録商標が存在していたならば、登録可否決定時には消滅したとしても先登録商標との抵触による拒絶理由が解消されず再出願しなければならないという現行法下での不合理が解消される。

## 4. 商標権消滅後1年間の出願禁止規定の廃止

現行法では先登録商標が失効した後1年は需要者間にその商標に関する信用が残っているため商標出所の誤認混同を生じさせるおそれがあるとして、他人の登録を排除しているが、これは実効性が低い規定と判断され同規定を廃止した。

## 5. 条約当事国の登録商標に対する保護範囲の拡大

条約当事国の登録商標に対する保護規定が、現行法のもとでは異議申立/取消事由であったものを、改正法では拒絶理由/異議申立/無効事由に該当するものに変更した。また、改正法では同規定の適用範囲を①「代理人もしくは代表者」から「代理人、代表者など共同経営・雇用などの契約関係や業務上の取引関係またはその他の関係の者」に拡大し、②出願日前1年以内に代理人や代表者の関係にあつ

たことを求める要件を削除するとともに、③除斥期間の適用を受けないことに変更し、条約当事国の登録商標に対する保護範囲を広げた。

## 6. 指定商品別の権利範囲確認審判請求を可能に

権利範囲確認審判を指定商品別に請求できると明文化することにより、一部に対してのみ権利範囲確認審判を請求する場合の審判請求費用を節減できるようになった。

# 大法院、第2医薬用途発明の進歩性を認め、進歩性判断に対する新しい法理提示

弁理士 申秀範

最近、韓国の大法院はファイザー(Pfizer)の代表的医薬品であるリリカ®に関連して、進歩性判断に関する新しい法理を提示しつつ、第2医薬用途発明の有効性を認める初の判決を下した(大法院2016.1.14.言渡し2013フ2873及び2880(併合)判決)。

### 事実関係

本件特許発明は、本件特許の優先日前に抗けいれん効果を持つと公知となっていたプレガバリンの新しい用途、すなわち、疼痛治療用途に関する発明である。ジェネリック13社が本件特許に対し特許審判院に無効審判を請求したが、特許審判院と特許法院で請求が棄却された後、ジェネリック2社(原告)が大法院に上告した。

本件で原告は進歩性否定のために次のような二種類の主張を提起した。一番目の主張は、① 引用文献1にプレガバリンのラセミ体が脳のGABA数値を上昇させるという点が記載されており、② GABA数値の上昇が疼痛緩和と関連しているという点が他の文献で公知となっているので、これらの二点を組み合わせればプレガバリンの疼痛治療用途が容易に導き出されるというものであり、二番目の主張は、①

引用文献2にガバペンチンがカルシウムチャネルの $\alpha 2\delta$ サブユニットに結合するという点とプレガバリンがガバペンチンより $\alpha 2\delta$ サブユニットにさらによく結合するという点が提示されており、 $\alpha 2\delta$ サブユニットが、ガバペンチンが抗けいれん活性を発揮する決定的標的であり得ると提案されており、② カルシウムチャネル遮断剤が疼痛治療に効果があるという点が他の文献に記載されているので、このような点などを組み合わせればプレガバリンの疼痛治療用途が容易に導き出されるというものである。これに関して、進歩性判断において先行文献の記載をどのように解釈しなければならないのかどうかの主眼点になった。

### 法院の判断

大法院ではこのような原告の主張を排斥して本件特許発明の進歩性を認めた。

原告の一番目の主張に対しては、引用文献1にプレガバリンのラセミ体が脳のGABAレベルを増加させるという記載があるが、引用文献1の他の部分の記載や他の先行文献の記載を総合してみると、通常の技術者が引用文献1の記載をそのまま受け入れないと判断した。

原告の二番目の主張に対して大法院は、通常の技術者が引用文献2からガバペンチンの抗けいれん作用がα2δサブユニットと関連があると認識する余地があるが、引用文献2の全体的な記載や実験内容などに照らしてみる時これを断定するのは難しく、引用文献2の内容と符合しない内容の他の先行文献を考慮してみると、通常の技術者がこのような不確かな仮説に基いて他の事実まで結合してプレガバリンがガバペンチンのように鎮痛効果があるという事実を導き出すのは容易ではないと判断した。

このような分析に基づいて大法院では次のような新しい法理を提示した：「提示された先行文献を根拠に発明の進歩性が否定されるかどうかを判断するためには進歩性否定の根拠になり得る一部記載だけでなく先行文献全体によって発明が属する技術分野で通常の技術者が合理的に認識できる事項に基いて比較判断しなければならない。そして一部の記載と部分的に背馳したりこれを不確実にする他の先行文献が提示された場合にはその内容までも総合的に考慮して通常の技術者が発明を容易に導出できるかを判断しなければならない。」

## コメント

本判決は最初に第2医薬用途の進歩性を認めたという点で非常に意味がある判決である。また、大法院は進歩性判断において先行文献の記載をどのように解釈することができるか新しい法理を提示した。これまで大法院では未完成発明であるとしても進歩性否定の根拠資料になり得るとか(大法院1996.10.20.言渡し95フ1302判決)、先行技術の表現が不十分だったり一部の内容に欠陥があるとしても、通常の技術者が技術常識や経験則によって簡単に技術内容を把握できる範囲内では比較対象になり得るとするなど(大法院2006.3.24.言渡し2004フ2307判決)、先行文献先行文献に記載された内容が事実かどうかを確認ないし立証されない場合でもそのような記載に基づいて進歩性を否定することが多かった。

このような中で本判決は、機械発明などに比べて予測可能性が低い製薬または、バイオ分野発明の進歩性判断にさらに適合した判断法理を提供したのものとして大きな意義がある。

# リフィニッシュボールに対する商標権侵害認定

弁理士 徐蓮珠

ソウル中央地方法院は使用済みの捨てられたゴルフボールを再生・再加工した者が「Lost ball」または「Refinished ball」という表示と共に自身の商号を記載して販売したとしても、オリジナルメーカーの商標が付着しているのであれば、商標権侵害に該当すると判断した(ソウル中央地方法院2016.2.5.言渡し2015ガ合539487判決)。

## 事実関係

アクシネットカンパニー(以下「原告」とする)は有名なゴルフ用品メーカーで、「Titleist」と「PROV1」に対する登録商標権(以下「本件商標」とする)を保有している。被告の株式会社リフィニッシュボール코리아は原告の使用済

みのゴルフボールを再加工して下記のような表示をして販売した。これに対して原告が商標権侵害に該当することを根拠に訴を提起したところ、被告は原告がゴルフボールを販売することによって、当該ゴルフボールに対する権利は消尽したので商標権の効力が及ばず、「Lost ball」または「Refinished ball」という表示とともに自身の商号が表示されているので、原告製品と誤認、混同の憂慮がないと抗弁した。

### 被告が販売したリフィニッシュボール



## 法院の判断

法院は、被告製品には自ら開発した特許技術を通して使用済みのゴルフボールを「剥皮」した後、その表面に顔料を吹き付け、「剥皮」過程を経ることによりこれまでのゴルフボールと性能、品質が同じでないため、原告ゴルフボールとの同一性が喪失されたと見られるので、権利消尽原則が適用されないと判断した。

また、本件商標とともに「Lost ball」または「Refinished ball」という単語が使用される場合、原告が再加工ゴルフボールを販売する業者として誤認される可能性がある点、被告は原告のゴルフボールを加工した後、本件商標を改めて表示し直して販売しており、本件商標の認知度を利用する意図があった点から見て、被告は原告商標権を侵害したと判断した。

## コメント

ゴルフ業界ではオリジナルブランドゴルフボールに比べて安い価格で販売されるリフィニッシュボールに対する市場がますます大きくなっており、リフィニッシュボール販売者はオリジナルブランドの「Lost ball」または「Refinished Ball」という単語を使って、自分たちが販売する使用済みのゴルフボールがオリジナルブランドレベルの優秀な品質を持っていることを間接的にアピールする機会が多い。該当判決は再生球という表示とともに独自の商号を別途に表示しても、オリジナルブランドに対する表示が残っているのであれば、商標権侵害主張が可能な点を確認した点で、オリジナルブランドの名声に便乗して再生品を販売する者への抑制に大いに役に立つと期待される。本判決は、被告が控訴せず確定した。

# 複数の公開行為に対する新規性喪失例外適用の判断

弁理士 許 湧

特許法院は特許権者が行った1次公開及び特許権者の従業員が行った2次公開について特許権者が新規性喪失例外主張をしていれば、特許権者の従業員が行った2次公開に対しても新規性喪失例外主張が適用されることができると判断し、さらに1次、2次公開以後の3次公開については新規性喪失例外主張がなくとも新規性喪失例外主張の効力が及ぶと判断した(特許法院2015.2.16.言渡し2014ホ5053判決)。

## 事実関係

被告は特許第1355092号の特許権者であって、2013年5月13日にユーチューブサイトに本件動画を掲示し(1次公開行為)、被告の従業員は勤務期間中に被告の指示により、2013年9月15日に本件動画を掲示し(2次公開行為)、さらに被告は2013年9月17日にユーチューブサイトに掲示した本件動画を被告のホームページ(www.hlis.co.kr)にリンクさせた(3次公開行為)。被告は2013年10月25日に本件特許発明

を出願し、1、2次公開行為に対しては新規性喪失例外の趣旨を記載して証明書類を提出した。これに対し、原告は2次公開行為が発明者及び出願人ではないため新規性喪失例外主張は適用されず、3次公開行為に対しては新規性喪失例外の主張をしなかったため特許発明の進歩性判断のための先行技術とすることができると主張した。

## 法院の判断

特許法第30条第1項第1号の公開例外主張規定が適用されるための公開行為は特許を受けることができる権利を有する者の意志による直接または、第三者を通じた公開行為をいう。また、特許出願当時、同一の発明が何回か公開されている場合、出願人はそのうちの一番最初に公開された発明に対してのみ期間内に公開例外主張をしたとしても、ここにはその最初以降に公開された同じ発明に対しても公開例外主張をしようとする意志が当然含まれていると解釈す

るのが自然で、特許発明の公開においては、その性質上、ある時点の限定的行為ではなく、ある程度続く状態を予定しているものであるため、最初の時点で公開された発明に対してのみ公開例外主張をしても、その後に継続的に公開される同じ発明に対してまでその効力を及ぼすようにする必要があるので、出願人が何度も公開された発明のうち、最初に公開された発明に対して公開例外主張をすればその残りの公開された発明に対しても新規性喪失の例外が適用されると解釈することが相当である。

本件について詳察すると、2次公開行為は被告が従業員を通じて公開したもので、公開例外規定の効力が及ぶ適法な公開行為として見なければならぬ。また、被告が本件特許発明を出願して本件動画に対する1、2次公開行為に対して公開例外主張をしたので、これによってその後で成り立った3次公開行為によって公開された比較対象発明3に対しても新規性喪失の例外が適用されると見られるので、本件動画に含まれた比較対象発明3は本件特許発明の進歩性を否定するための先行技術とみなすことはできない。

## コメント

現行の審査指針書は、複数回の公開行為があり最初の公開行為に対してだけ公開例外主張をした場合、最初の公開行為が後続公開行為を当然予定しており、上記の複数回の公開が互いに密接不可分な関係にある場合(例えば、学会での論文発表と論文集配布などと同じ場合)にのみ、後続公開行為を先行技術として見ないと規定しているが、本判決は現行審査指針書よりは緩和された見解を示している。

このような特許法院の見解は、出願段階では補正可能な期間及び登録設定料納付前まで新規性喪失例外の主張と証明ができるように特許法が改正されたのとバランスを取ったものと考えられる。すなわち、改正特許法によれば出願段階では拒絶理由などで自己発明の公開が問題になった場合、その段階で新規性喪失例外主張と証明をすることで新規性喪失が治癒される反面、登録後には治癒の方法がない問題点があった。本判決では、特許発明の公開においてはその性質上、ある時点の限定的行為ではなく、ある程度続く状態を予定していることと判示し、最初の公開に対して新規性喪失例外の主張をした場合には、その後の公開に対しては主張をしなくても最初の主張の適用を受けるとして特許権者に有利な判断をしており、特許権者の立場にさらに寄り添ったものと評価できる。