

A Quarterly Update of Korean IP Law & Policy

Newsletter

2024 Issue 3

韓国における国際特許出願(PCT)及び国際調査受理の動向

韓国特許庁、第29代特許庁長が就任

選択発明において先行発明に対する構成の困難性が認められず、異質的又は量的に顕著な効果が認められないとして進歩性が否定された事例

コンピュータを利用した「in silico」薬物候補選別に関する先行技術により医薬用途発明の進歩性が否定されるとした事例

特許法院、訂正審判の結果を待たずになされた特許無効審決に手続き的違法はないと判断

商標共存同意制度の実務ガイドライン

韓国特許庁、オンライン偽造商品販売申告時に報奨金支給

AI時代の著作権、
"文化体育観光部、生成型AIの著作権ガイド発刊およびワーキンググループ発足"

韓国における国際特許出願(PCT)及び国際調査受理の動向

弁理士 吳賢植, 弁理士 金鍾權

韓国特許庁は、韓国への「国際特許出願(PCT)」の件数が直近 4 年連続で世界 4 位を記録し、韓国への「PCT 国際調査」も韓国企業のほかグローバル半導体企業からの依頼が続いていることを明らかにした。

韓国への 2023 年 PCT 出願件数は 22,288 件(前年比 ▲1.2%)で、中国、アメリカ、日本に次ぐ世界 4 位であり、WIPO が統計を集計し始めた 1990 年以降、30 年余りにわたって増加を続けている。これは世界 5 位以内では中国、アメリカ、日本、ドイツのいずれも出願件数が減少したのとは対照的である。

国別PCT出願件数の順位

順位	国家	出願数	
		2022年	2023年
1	中国	70,017	69,610 (▼0.6%)
2	アメリカ	58,823	55,678 (▼5.3%)
3	日本	50,351	48,879 (▼2.9%)
4	韓国	22,023	22,288 (▲1.2%)
5	ドイツ	17,469	16,916 (▼3.2%)
11	インド	2,622	3,791 (▲44.6%)
14	トルコ	1,771	1,921 (▲8.5%)
		277,632	272,600 (▼1.8%)

韓国へのPCT出願が多い海外企業としては中国、アメリカ、日本等の企業である一方、韓国企業としてはサムスン電子(2位、前年同)、LG電子(6位、前年比3位上昇)、LGIナジーソリューション(17位、前年同)が含まれ、出願件数の増加を牽引している。

PCT 出願が多い企業の現況

順位		申請者名	国家
2023年	2022年		
1	1	ファーウェイ	中国
2	2	サムスン電子	韓国
3	3	クアルコム	アメリカ
4	4	三菱電機	日本
5	7	BOE Technology	中国
6	9	LG電子	韓国
7	5	エリクソン	スウェーデン
8	92	CATL	中国
9	6	OPPO	中国
10	7	日本電信電話	日本
17	17	LGIナジーソリューション	韓国
48	39	LG化学	韓国

韓国特許庁に依頼されるPCT国際調査件数については、2023年に30,023件が受理され、これはヨーロッパ、中国、日本に次ぐ世界で4番目に多い件数であった。このうち73.8%（22,164件）は韓国からの依頼で、サムスン電子・LG電子・LGIナジーソリューション上位3社が全体の約35%を占めている。一方、PCT国際調査件数の約4分1にあたる23.8%(7,155件)はアメリカからの依頼で、その上位5社としてアプライドマテリアルズ(AMAT)、インテル、ラムリサーチといった世界的な半導体企業が含まれている。

国別(国際調査機関別)PCT 国際調査の受理数

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年 (暫定)	年平均増加率 (19年～23年)
ヨーロッパ	82,454	83,312	84,021	84,204	83,125	0.2%
中国	61,421	72,924	73,041	73,904	72,923	4.4%
日本	51,736	49,392	49,145	48,925	47,342	-2.2%
韓国	28,291	28,650	29,282	30,596	30,023	1.5%
アメリカ	23,136	22,892	24,048	24,065	22,919	-0.2%
その他	18,332	17,709	17,625	15,918	15,585	-4.0%
合計	265,370	274,879	277,162	277,612	271,917	0.6%

韓国とヨーロッパは自国・自領域外から依頼されるPCT国際調査が多く含まれており、これは中国、日本、アメリカとは異なる傾向である。この理由について韓国特許庁は、PCT国際調査の品質及び料金等において相対的に高い競争力を有しているとし、特に半導体等の先端産業分野に対するPCT国際調査競争力がアメリカのグローバル企業から認められたものと説明している。

2023年、韓国特許庁のPCT 国際調査受理上位企業

順位	企業名(韓国国内)	件数
1	サムスン電子	4,314
2	LG電子	1,922
3	LGIナジーソリューション	1,502
4	LG化学	439
5	KT&G	290
合計		8,467

順位	企業名(アメリカ)	件数
1	アプライドマテリアルズ	641
2	ハリバートン	414
3	シュルンベルグE	267
4	インテル	253
5	ラムリサーチ	252
合計		1,827

* 出典：韓国特許庁報道資料(2024.3.24., 2024.4.21.)

韓国特許庁、第29代特許庁長が就任

日本弁理士 青木久典

韓国では、2024年6月24日、第29代特許庁長に金完基(キム・ワンギ)氏が任命された。特許庁は産業通商資源部傘下にあるが、金完基特許庁長はその産業通商資源部に30年ほど在籍し、最近まで報道官を務めていた。¹

金特許庁長は、就任の挨拶で、

「我が国の経済は産業と科学技術を中心に革新をリードし、躍動的な成長を成し遂げなければなりません。そして、革新の成果を実体ある権利として保護する知的財産が技術覇権競争の時代の矛と盾として、革新の役割を担うべきである」と強調し、次の事案について重点的に取り組んでいく旨を述べた。

- ・ 審査・審判の力量を強化し、我が国の企業の革新特許の先占を支援
- ・ 技術に対する保護網を構築し、国富の流出防止のリーダーシップを取る
- ・ 未来の新成長動力を発掘し、知的財産の生態系の創出に邁進
- ・ 知的財産基盤の技術事業化と産業的活用を促進
- ・ 特許通商と国際協力により我が国のリーダーシップを強化

なお、韓国の特許庁長の公式的な任期は2年である。

¹ 産業通商資源部での経歴としては、FTA政策企画課長(2014~2016)、ASEM経済長官会議準備企画団長(2016~2017)素材部品装備産業政策官(2020~2021)、通商政策局長(2021~2022)、貿易投資室長(2022~2023)等もある。ジョージタウン大学法学修士(2007)、ソウル大学法学博士(2016)。

選択発明において先行発明に対する構成の困難性が認められず、異質的又は量的に顕著な効果が認められないとして進歩性が否定された事例

弁理士 李浩俊

本件特許発明は、有機電界発光素子(OLED)等に使用される電子素子用材料に関する化合物を請求の範囲とする。先行発明 1、2 に対しては置換基の置換位置の選択によって一部の化合物に含まれ得る関係にあったところ、置換基を他の置換位置に置換させることに対する否定的な教示がなく、本件特許発明における寿命及び外部量子効率の効果が先行発明と比べて異質的又は量的に顕著であると断定することが困難であることから、進歩性が否定されると判示した(大法院 2024. 5. 30.言渡し 2021 フ 10022 判決)。

事実関係

原告は、本件特許発明が先行発明1又は2により進歩性が否定されるとする特許審判院の特許取消決定に対して、その特許取消決定の取消しを特許法院に請求して、本件特許発明は先行発明1又は2の選択発明に該当せず一般の法理を基準として進歩性を判断するべきであり、また、本件特許発明が選択発明であるとしてもOLEDの寿命や効率等を向上させる効果を有することから先行発明1又は2に比べて効果の異質性又は顕著性が認められるため進歩性が否定されるとはいえず、本件特許発明が選択発明だとしてもその進歩性の判断において構成の困難性も考慮すべきであるところ、本件請求項1の発明は先行発明1又は2に対して構成の困難性が認められるので先行発明1又は2により進歩性が否定されるとはいえないと主張した。

これに対し、原審(特許法院)では、本件特許発明は先行発明1、2に対して置換基の置換位置が異なるだけで化合物の構造は同じであり、また、先行発明1、2には置換基をほかの置換位置に置換させることについての否定的な教示がなく、本件特許発明における寿命及び外部量子効率の効果が先行発明と比べて異質的であると量的に顕著であるとは断定し難いため、本件特許発明の進歩性は否定されると判示した。

大法院の判断

1. 選択発明の進歩性判断の法理

先行発明において特許発明の上位概念が公知となっている場合であっても、構成の困難性が認められれば特許発明の進歩性は否定されない。先行発明の化学式とその置換基の範囲内に理論上含まれるだけで先行発明に具体的に開示されていない化合物を請求の範囲とする特許発明の場合にも、進歩性の判断のために構成の困難性を判断すべきである。

また、特許発明の進歩性を判断する際にはその発明が有する特有の効果も考慮すべきである。先行発明に理論的に含まれる数多くの化合物のうち、特定の化合物を選択する動機や暗示等が先行発明に開示されていない場合であっても、それが何の技術的な意義もない任意の選択にすぎない場合には、そのような選択に困難があったとは認められないところ、特許発明の効果は、選択の動機がなく構成が困難な場合であるのか、それとも任意の選択にすぎなかった場合であるのかを区別することができる重要な表示になり得るためである。また、化学、医薬等の技術分野に属する発明は構成のみによる効果の予測は容易ではないので、先行発明から特許発明の構成要素が容易に導き出されるかを判断する時に発明の効果を酌量する必要があり、発明の効果が先行発明に比べて顕著であれば、構成の困難性を推論する有力な資料になるといえる。

2. 本件特許発明の進歩性の判断

本件特許発明は有機電界発光素子(OLED)等を使用される電子素子用材料に関する発明で、本件特許発明の請求範囲(2019年6月28日に訂正請求されたもの)における請求項1(以下「本件訂正発明」とする)は、化学式(I-1)ないし(I-8)から選択されることを特徴とする化合物である。本件訂正発明については、その構成要素のうち一部が請求項に選択的に記載されていて、その選択的構成要素のうちいずれかを選択して先行発明と比較した結果、進歩性が否定されれば、当該請求項全部の進歩性が否定される。

先行発明1又は2は、いずれも有機電界発光素子に関する化合物発明であって、置換基等の発明の構成要素の一部が選択的に記載されているところ、その置換基と置換位置等の選択に応じて、理論上、先行発明1又は2の化合物に本件訂正発明の一部の化合物が含まれ得る。

本件訂正発明の化学式(I-1)ないし(I-8)の化合物は、フェナントレンの1番及び又は4番の位置のみジアリールアミノ基やジアリールアミノ基に連結される連結基が置換されるものとして限定されているが、先行発明1にはそのような限定はない。また、本件訂正発明の化学式(I-4)及び(I-5)の化合物は、フェナントレンの1番又は4番の位置においてジアリールアミノ基に連結される連結基が置換されるものとして限定されているが、先行発明2ではジアリールアミノ基に連結される連結基がフェナントレンの何番の位置で置換されるのか特

定されていない。ところで先行発明 1 は、望ましい連結基としてフェナントレン基を記載する一方、上記連結基がフェナントレンに置換される位置として 1 番、4 番の位置を含めて列挙している。先行発明 1 又は 2 においてジアリルアミノ基がフェナントレンに置換され得る位置は 5 ヶ所であり、そのうちフェナントレンの 1 番又は 4 番の位置においてジアリルアミノ基を置換することに対する否定的な教示や示唆はない。先行発明 1 に具体的に開示された化合物 H11、H24 は本件訂正発明の化学式 (I-1)、(I-2) と、先行発明 2 に具体的に開示された化合物 (25)、(28)、(29) 等は本件訂正発明の化学式 (I-4)、(I-5) と、それぞれフェナントレン置換位置が異なるだけで同じ構造である。

本件訂正発明の化合物が持つ寿命及び外部量子効率についての効果は、先行発明の 1 又は 2 と質的に異なる効果とは認められない。一方、本件特許発明の明細書に記載された実施例、及び原告が追加で提出した比較実験資料は、特定の一部置換基又は置換位置に関する実験結果であり、その記載内容だけでは化学式 (I-1) ないし (I-8) から選択されることを特徴とする本件訂正発明の化合物全てが先行発明 1 又は 2 に比べて寿命や外部量子効率において量的に顕著な効果を有すると断定することは難しい。

3. 結論

上記のような事情により、本件訂正発明は先行発明 1 又は 2 と比較して構成が困難であるとか顕著な効果があると認めることができないため、通常の技術者が先行発明 1 又は 2 によって容易に発明することができ、進歩性は否定される。原審が同じ趣旨で本件訂正発明の進歩性が否定されると判断したことは正当であり、さらに上告理由の主張のように必要な審理を尽くさないまま特許発明の進歩性判断に関する法理を誤解し判断を逸した等、判決に影響を及ぼした誤りはない。

コメント

選択発明とは、先行発明を構成する上位概念のうち、その全部又は一部に該当する下位概念のみで構成された発明を意味する。

選択発明については、先行発明と比較して異質的又は顕著な効果があつてこそ進歩性が否定されないというのが従来判例の態度である(大法院 2011.7.14 言渡し 2010 フ 2865 判決等)。選択発明に対して一般発明より厳格に進歩性判断をする理由は、先行特許において広い権利範囲が確保されている場合に、その後続特許でも権利が成立して二重の恩恵が与えられる不合理を防止するためである。ただし、韓国での選択発明の進歩性判断に関し大法院 2019 フ 10609 判決(アピキサバン判決)では、先行発明において特

許発明の上位概念が公知となっている場合であっても構成の困難性が認められれば進歩性は否定されないと判示し、選択発明に対して一般発明の場合と区分したり特別に扱ったりしない旨の見解を示している。

本件の場合、特許法院と大法院のいずれも、特許発明が選択発明に該当すると判断し、選択発明に対する既存の判断法理を適用して進歩性を否定している。すなわち上述したとおり特許発明について、先行発明に置換基を他の置換位置に置換させることに対する否定的な教示や示唆がないことを根拠に構成の困難性を否定し、特許発明の化合物が持つ寿命及び外部量子効率に対する効果は先行発明と質的に異なる効果とは認められないとして効果の顕著性を否定した。

選択発明の場合、特許明細書にどの程度、発明の効果に記載する必要があるだろうか。こうした明細書記載要件に関する判例の態度は、発明の説明においては**先行発明に比べて優れた効果があることを明確に記載**すれば十分であり、その効果の顕著性を具体的に確認できる比較実験資料まで記載しなければならないわけではなく、後に出願人が比較実験資料を提出する等の方法によってその効果を具体的に主張、立証できると判示されている(大法院 2003.4.25.言渡し 2001 フ 2740 判決等参照)。すなわち、出願の時点においては発明の構成により特別な技術的效果が発生したことについて明細書に記載することが望ましいといえるものの、特定の先行発明と比較した場合の発明の優れた効果については、当該明細書に記載に基づいて後日の実験データの提出も認められている。こうした点に基づき本件は選択発明の進歩性が否定された事例であって、韓国における進歩性判断の成否を予測する上で参考になる。

コンピュータを利用した「in silico」薬物候補選別に関する 先行技術により医薬用途発明の進歩性が否定されたとし た事例

弁理士 朴正珉

韓国特許法院は、in silico を通じて COVID-19(SARS-CoV-2 感染症)に対する薬物候補群を選別する技術を開示した先行技術に基づき、その先行技術で選別された薬物候補であるラロキシフェンの COVID-19 にかかる医薬用途発明は進歩性が否定されると判断した(特許法院 2022.11.23.言渡し 2021 ホ 5174 判決)。

事実関係

出願発明請求項 1 と先行発明の開示内容は、以下のとおりである。

出願発明請求項 1	先行発明
ラロキシフェン又はその薬剤学的に許容可能な塩を有効成分とするSARS-CoV、MERS-CoV、HCoV-229E、HCoV-OC43および SARS-CoV-2 から選択されたコロナウイルス感染症改善用組成物	「データ基盤接近方式を利用したCOVID-19用FDA承認薬物の再創出」という題名の論文で、相関表示マッピングおよび分子ドッキング分析(in silico)を通して ラロキシフェン を含む9つの薬物を COVID-19 に対する 薬物再創出の可能性 がある薬物として究明

特許庁の審査及び特許審判院の拒絶決定不服審判において出願発明の進歩性が否定され、出願人はこれを不服とし、審決取消訴訟を提起した。

法院の判断

(関連法理)医薬用途発明では、通常の技術者が先行発明から特定物質の特定疾病に対する治療効果を容易に予測できる程度に過ぎないのならば、その進歩性は否定され、このような場合、先行発明において臨床試験

等による治療効果が確認されることまで要求されるということとはできない(大法院2019.1.31.言渡し2016フ502判決)。

(事案の適用)本件出願発明の請求項1と先行発明は、有効成分がラロキシフェンであるという点で共通する。本件出願発明の請求項1は医薬用途を導き出す方法を限定していないが、その発明の明細書の記載を総合してみると「in vitro」方法でラロキシフェンの新しい医薬用途を導き出したと認められる一方、先行発明は「in silico」で導き出した点で違いがある。しかし、下記の理由により、通常の技術者はin silicoを使用した先行発明から本件出願発明の医薬用途であるラロキシフェンのSARS-CoV-2感染症に対する治療効果を容易に予測することができる。

- 先行発明において**in silicoを通じて薬物候補群を選別する技術思想**を開示
- 新薬開発分野で広く使用されてきた**信頼性が確保されたin silico方式の薬物スクリーニング手段**に該当
- 細胞内の**RdRpとMproの作用が抑制されればウイルスの増殖が抑制**されるため、RdRpやMproの作用を抑制する物質はSARS-CoV-2の感染に対する治療効果と関連がある点、RdRpやMproの作用を抑制するためには薬物(リガンド)が酵素の特定受容体にうまく結合しなければならない点、分子ドッキング分析を通じてSARS-CoV-2の感染症の**治療剤候補物質とRdRpやMproの受容体との間で結合力を比較して、SARS-CoV-2の感染に、より効果的に作用することができる物質を選別**できる点等は通常の技術者にとって明らかである。
- 先行発明の記載から、女性ホルモンの一種である**エストロゲンとCOVID-19感染又はこれによる合併症との間に相関関係**があり、ラロキシフェンとタモキシフェンの抗ウイルス活性はこれら薬物のエストロゲン調節メカニズムに関連があるという点を容易に推論することができる。
- in silico、in vitro、in vivo間で**実験的評価や信頼度で優劣**があるとか、必ずin silico、in vitro、in vivoの順で試行しなければならないといえるほどの事情はなく、in vitroも細胞ではなく、生きている生命体の内部で起こる反応を直接観察するものではないため、**in vitroで観察された現象が必ず生体内で起きるとは断定できない点はin silicoと特に変わらない。**

したがって、本件出願発明の請求項1の進歩性は否定される。

コメント

韓国特許庁のバイオ分野審査実務ガイドによると、特許出願において、特定たんぱく質と結合する候補物質、候補物質とたんぱく質の相互作用及び該当物質の結合たんぱく質に関連する特定疾患に対する治療効果を具体的な実験で確認することなしに、コンピュータモデリング等を通じて *in silico* 方法だけで予測して物に関する発明として請求した場合には、有用性又は明細書記載要件を充足していないとみなされ、特許を受けることができないとされている。

これに対し、本件での特許法院の判断は、先行発明の記載に関するもので、先行発明が *in silico* 方法のような明細書記載要件を充足できない方法で薬理効果を提示していても、通常の技術者が先行発明で開示された事項から本件の出願発明を容易に導き出すことができるのであれば進歩性は否定され得ることを確認した点に本件の意義がある。

昨今のコンピュータ利用技術の発達に伴い、医薬用途発明の進歩性は、本件のようなコンピュータ基盤の先行技術によっても否定される可能性がある。一方、特許明細書の記載要件としては、依然として医薬用途発明の薬理効果を具体的な実験結果で記載することが要求されている。このため、*in silico* 方法で候補物質を導き出して医薬用途発明の特許出願をする場合には、その特許明細書に *in vitro* 実験等の具体的な実験結果を記載することが要求されていることには留意する必要がある。

特許法院、訂正審判の結果を待たずになされた特許無効審決に手続き的違法はないと判断

弁理士 申秀範, 弁理士 秋淵爽

特許法院は、特許無効事件の破棄差戻し審において、特許審判院が関連訂正審判の結果を待たずに特許が無効と判断した審決には手続き的違法はないと判断した(特許法院 2023.3.17.言渡し、2022 ホ 2752 判決)。

事実関係

被告(無効審判請求人)は、原告(特許権者)に対し、本件特許発明は進歩性が否定されるとの理由で無効審判を請求し、特許審判院は無効審判請求を棄却する審決をした。被告はこれを不服として特許法院に審決取消訴訟を提起し、特許法院は、2021年7月2日、本件特許発明の進歩性は否定されるため本件特許は無効とされるべきであるとして審決を取り消す判決(以下、「**取消判決**」とする)を下した。原告はこれを不服とし大法院に上告したが、2021年11月11日に審理不続行棄却判決が言い渡され、上記取消判決はそのまま確定した(以下、「**取消確定判決**」とする)。

当該事件は特許審判院に差し戻され(破棄差戻し審)、特許審判院は、2022年3月18日、上記取消確定判決の趣旨により本件特許発明の進歩性が否定されるため、その特許権は無効とされるべきである旨の審決(以下、「**本件審決**」とする)を下した。原告はこれを不服として特許法院に審決取消訴訟を提起した。

一方、原告は、特許法院の上記取消判決が下された直後の2021年7月16日、特許審判院に本件特許発明の請求範囲を減縮する訂正審判を請求した。特許審判院は、2022年9月27日、原告が訂正しようとする発明は先行発明によりその進歩性が否定されるため特許法第136条第5項の独立特許要件を充足できないとして、原告の訂正審判請求を棄却する審決を下した。原告はこれを不服として特許法院に審決取消訴訟を提起した一方、本件審決に関する当該事件は特許法院に係属中であった。

両当事者の主張の要旨

当該事件の審決取消訴訟において、原告は、訂正審判の審決が確定するまでは手続きを中止した上でその結果を考慮して審理判断するべきであるにもかかわらず、特許審判院が手続きを中止せずに取消確定判決に基づいて直ちに本件特許発明の進歩性を否定する本件審決を下したことは、原告の権利保護を著しく損ねたもので違法であると主張した。

一方、被告は、原告の訂正審判請求が棄却されて本件特許発明はその請求範囲が変更されておらず、また、本件審決は本件特許発明の進歩性が否定されると判断した取消確定判決の拘束力によるものであるため違法ではないと主張した。

特許法院の判断

(関連法理)法院は、審決取消の訴えが提起された場合にその請求に理由があると認めるときは、判決をもって当該審決を取り消さなければならず、審判官は、審決の取消判決が確定したときは、再び審理をして審決をしなければならず、この場合に上記取消確定判決において取消の基本となった理由は、その事件について特許審判院を拘束する(特許法第189条)。

一方、審決を取り消す判決が確定した場合、拘束力は、取消の理由となった審決の事実上及び法律上の判断が正当でないという点において発生するものであることから、取消後の審理過程で新たな証拠が提出され、拘束力の判断の基礎となる証拠関係に変動が生じる等の特段の事情がない限り、特許審判院は、上記で確定した取消判決で違法と判断された理由と同一の理由によっては従来の審決と同一の結論の審決を下すことができず、ここでの新たな証拠とは、少なくとも取り消された審決がなされた審判手続又はその審決の取消訴訟において採択調査されなかったものであって審決取消判決の結論を覆すのに十分な証明力を有する証拠とみるべきである。

(判断の要旨)特許法院は、以下の理由により、訂正審判の結果を待たずに本件特許が無効だと判断した本件審決には手続的違法はないと判断して、原告の請求を棄却した。

1. 特許審判院が無効審判の審理中に本件特許発明に関して訂正審判が請求されている場合、訂正審判結果が出るまで必ず当該手続きを中止しなければならないという規定がないだけでなく、本件の具体的経過を見ても、本件特許発明の進歩性を否定する旨の取消確定判決がなされ、原告が破棄差

戻し審の手続きで新しい証拠や主張を提出したことはなく、さらに原告の訂正審判請求はその要件を充足していないと判断され棄却されたところ、このような点を総合してみると、特許審判院が本件を審理する過程で、訂正審判請求を理由とした原告の審判手続き中止要請にもかかわらず手続きを中止せずに取消確定判決の趣旨に従って審決をしたことが手続的に違法であるとは認められない。

2. 原告が破棄差戻し審の手続きで提出した証拠は、上記の訂正審判が提起され審理中であるという趣旨の書面に過ぎず、先行判決の拘束的判断の基礎となる証拠関係に変動をもたらす「新しい証拠」と見ることはできないため、本件審決に原告主張のような何らかの違法があるとは言えない。
3. 原告は、このような特許審判院の本件審決の手続きが民事訴訟法第1条第1項の公正な手続き保障の趣旨に反すとも主張しているが、この規定は訴訟手続の「公正」のみならず、併せて「迅速」も強調しているところ、本件の特許発明を無効とする取消確定判決以後に破棄差戻し審の手続きで原告が特別な新しい証拠を提出してもいないため、迅速に手続きを進めたことが民事訴訟法第1条に反すると認めることもできない。

コメント

韓国では、無効審判の審決取消訴訟段階において訂正審判を請求することが認められているところ、時期に遅れた訂正審判請求をどう扱うかについての問題が生じる。これに関して過去に大法院は、審決取消訴訟の事実審の弁論終結以降に訂正審決が確定した場合において、訂正前のクレームにより判断した当該判決は再審事由に該当しない旨の判示をしたことがある(2016フ2522 全員合議体)。すなわち、上記事実審の弁論終結後に訂正審判の結果が出た場合には訂正前のクレームで特許性を判断していたとしても違法ではないとされており、逆に特許権者として訂正クレームによる特許性判断を受けるためには、特許法院における事実審の弁論終結前に訂正審決が出るように訂正審判の請求時期を前倒しすることが求められる。

この点に関連し、本件で特許権者は、特許法院において特許無効であるとして審決を取り消す「取消判決」が出た直後に訂正審判を請求したところ、その取消判決に関する破棄差戻し審において、特許審判院は当該訂正審判の結果を待たずに特許無効審決をした。その後、これに対する審決取消訴訟の判決(「**本判決**」)において、特許法院は、当該訂正審判の請求事実が、確定された取消判決の羈束的判断の基礎となる証拠関係に変動をもたらす「新しい証拠」とは認められないとして、破棄差戻し審の特許無効審決には手続き上の違法はないと判断した。

本件判決では、訂正審判の請求時期について直接的な言及はなされていないものの、事実審の弁論終結後に請求された訂正審判の結果を待たずに訂正前のクレームで特許性を判断したことは違法でないとしており、この点は上記の大法院判決において、事実審の弁論終結以降の訂正審決が再審事由に該当しないとしたことと軌を一にするものと考えられる。したがって、無効審判事件における実務上、特許法院の段階で訂正審判を請求する場合には、その弁論終結前に訂正審決の判決がなされるよう、その審判請求の時期には慎重を期する必要がある。

商標共存同意制度の実務ガイドライン

弁理士 李瓊宣, 弁理士 全粹然

韓国にも永らく待ち望まれた「商標共存同意制度」が2024年5月1日付で導入され施行されている。同制度の利用にあたり参考となる韓国特許庁の実務ガイドラインは次のとおりである。

共存同意書の提出可能時期

共存同意書は商標出願時、先登録(出願)商標と類似するとの理由で拒絶理由通知を受けた場合、または拒絶決定不服審判請求時に、出願書、意見書、審判請求書に添付する形式で提出することができ、商標法施行規則(第26条の2)では提出可能時期を下記のように具体的に明示している。

- ・ 出願公告前：出願時から出願公告または特許庁の拒絶決定前まで
- ・ 出願公告後：異議申立に対する答弁書提出期限または特許庁の職権拒絶に対する意見書提出期限内
- ・ 再審査請求時：再審査請求期限内(つまり拒絶決定書受領後3ヶ月以内)
- ・ 拒絶決定不服審判請求時：審判請求時から特許審判院の審理終結前まで

共存同意書に記載されなければならない事項

共存同意書の必須記載事項は下記のとおりである。

1. 先登録(出願)の詳細
2. 出願商標の詳細
3. 共存同意の対象となる指定商品ないし指定役務の範囲
4. 先登録(出願)商標および同意により登録される出願商標はいずれも共存同意と関連した登録商標であることが登録原簿に反映されることに対し各当事者が認める旨を確認する陳述
5. 先登録(出願)権利者の署名または捺印
6. 出願人の署名または捺印

7. 同意日

認められない共存同意書の類型

- 条件付き同意(例 ; 期限・地域制限、法律効果の一部排除などの条件付き同意は認められない。ただし指定商品の限定は可能)
- 包括的同意(例 ; 今後出願される出願商標一切に対する共存同意等は認められない)
- 先登録(出願)商標と標章および指定商品がすべて同じ出願商標に対する同意(1商標1出願主義違反に該当するかを基準に判断)

今回導入された商標共存同意制度が今後実務上どのように活用され定着していくかについては引き続きモニタリングしアップデート予定である。

韓国特許庁、オンライン偽造商品販売申告時に報奨金支給

弁理士 李瓊宣, 弁理士 權錫炫

韓国特許庁では2024年4月8日から2か所以上のオンラインプラットフォームで偽造商品を販売する販売者を発見して申告する者に報奨金を支給する制度を施行している。

偽造商品販売申告は知識財産侵害ワンストップ申告相談センター(www.ippolice.go.kr)を通じて可能で、申告時には2か所以上のプラットフォームで同一の販売者が偽造商品を販売していることを確認できる証拠(インターネット URL、画面スクリーンショットなど)を添付しなければならない。

特許庁の審査を経て偽造商品販売掲示物が遮断されれば、これを申告した者に1件当たり5万ウォン(約6,000円)、1人当たり年間最大25万ウォン(約30,000円)の報奨金を支給する。

特許庁は2006年から偽造商品申告報奨金制度を運営してきたが、これまでは申告事件が検察に起訴意見で送致され摘発額が支給基準を上回った場合にのみ報奨金を支給してきた。しかし、オンラインを通じた偽造商品販売が拡大していることを受け、特許庁は偽造商品の流通根絶に対する国民の認識を高め民間からも積極的に参加できる機会を提供すべく新たな報奨金制度を導入したとのことである。

特許庁は今回の制度を通じてオンライン偽造商品販売に対する国民の警戒心を高め、オンラインでの偽造品流通根絶に市民が積極的に参加する契機になることを期待していると述べた。

AI時代の著作権、"文化体育観光部、生成型 AI の著作権ガイド発刊およびワーキンググループ発足"

弁護士 鄭先雅, 弁理士 李瓊宣

韓国の文化体育観光部と韓国著作権委員会は、2023年12月27日、『生成型 AI 著作権ガイド』を発表した。

このガイドには法的拘束力はないものの、生成型 AI 実現のためのモデル構築から AI 生成物の生成にかけての一連の過程で発生しうる各種著作権関連イシューについて、AI 事業者、著作権者、AI 利用者など多様な利害関係者に有用な政策方向を提示している。

『生成型 AI 著作権ガイド』の主な内容は次のとおり。

区分	主な内容
AI 事業者に対する案内	<ul style="list-style-type: none"> AI 学習の過程で著作物を利用することが著作権法上の「公正利用」に該当するか確実でないので、AI 事業者はできるだけ事前に著作権者から適法な利用権限を確保するか、著作物の利用目的・範囲・期間などを具体的に明示して契約を締結することで紛争発生の可能性を最小化する必要がある。 既存の著作物と同一・類似の AI 生成物が生成されないようにフィルタリング措置をとることにより著作権侵害を未然に防止することが望ましい。 AI 生成物の著作権侵害による紛争発生に備え、ファウンデーションモデル² 提供者およびファウンデーションモデルを活用して応用サービスを提供する事業者は利用契約締結時に責任帰属に関する部分まで明確にしておく必要がある。 技術開発および研究に投資して人間の創作物と区分して AI 生成物に AI 技術を活用した事実を別途表示できる方案を用意する必要がある。
著作権者に対する案内	<ul style="list-style-type: none"> 著作権者は自己の著作物が AI 学習に利用されることを望まない場合、反対意志を約款規定に明示するか、これを防止するためのロボット排除プロトコルのような技術的措置をとることが望ましい。

² 「ファウンデーションモデル」とは膨大な量のデータを自己教師あり学習(SSL)を通じて学習したモデルであり、利用者が目的に応じて微細調整して使用できる汎用モデルを意味し、例として GPT, BERT, CLIP などが挙げられる。

利用者に対する案内	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者は望む AI 生成物を生成するために入力するテキストやイメージ、オーディオなどのデータが他人の著作権を侵害したり侵害を誘導しないように留意しなければならない。 ・ 学術誌および公募展などでは運用される生成型 AI 関連ポリシー・ガイドラインを確認し、AI 生成物を活用する場合には出所を記載する必要がある。
AI 生成物と著作権登録	<ul style="list-style-type: none"> ・ 人間の創作的介入がない AI 生成物に対しては著作権登録ができない。 ・ 但し、AI 生成物に人間が修正・増減するなど創意的に“追加作業”を行い、追加作業した部分のみで著作物性が認められる場合には著作権登録が可能である(ただし当該著作権登録の効力は追加作業部分に限る)。

また、文化体育観光部は2024年2月19日、業界利害関係者が実務的に直面している問題を解決するために「2024 AI-著作権制度改善ワーキンググループ」を発足した。これらの会議では、①AI 学習用著作物に対する適法な利用権限確保方案、②AI 学習データの目録公開の要否、③AI 生成物保護の要否および保護範囲、④AI 生成物表示方案、⑤AI 生成物の著作権登録時の要件と範囲、⑥AI 生成物の著作権侵害判断基準などの内容が議論された。

「2024 AI-著作権制度改善ワーキンググループ」は今年末により具体的な政策方向を発表する予定であるとしているため、今後アップデートされる有用な追加情報があればご案内したい。

Newsletter

A Quarterly Update of Korean IP Law & Policy

KIM & CHANG

INTELLECTUAL PROPERTY

〒04518 大韓民国ソウル特別市中区ジョンドンギル21-15 貞洞ビル17階

T: +82-2-2122-3900 | F: +82-2-2122-3800 / +82-2-741-0328 | E: ip-group@kimchang.com | www.ip.kimchang.com

本ニュースレターは一般的な情報伝達の目的で提供されるもので、当所の公式的な法的見解や法律意見ではありません。具体的な案件に対する措置または、行為を取られる前に必ず当所に法律的諮問を受けて下さい。本ニュースレターの内容(印刷または、電子文書)は出処と著者(KIM & CHANG)を明らかにし、また、内容を任意編集しない場合には、個人的な用途に限り、転載したり第三者と共有することができます。本ニュースレターをご希望の方はip-group@kimchang.comにご連絡下さい。