

Contents

目 次	YOU ME IPブログ 1	今月の判例 13
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2018年11月に欧州特許庁(EPO)が発行した自律走行車開発の示唆点10 ・ 今年から変わる中国知的財産権の第2審関連規定の解説 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 原告の特許権存続期間延長承認申請に対し、特許庁長が輸入品目許可は存続期間延長対象ではないなどの理由で不承認とした処分が違法であるとした事件-大法院2014ドゥ37702判決(2018.10.4.言渡)[特許権存続期間延長申請不承認処分取消請求] ・ 「百貨店/大型割引マート業」と「各種衣類/ファッション雑貨の販売代行/小売業」との類否-大法院2016フ1376判決(2018.11.9.言渡)【登録無効(商)】
	海外法律動向 9	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 欧州特許庁の人工知能審査ガイドラインによる出願戦略 	
	海外短信 10	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 特許適格性および機能性請求項に対する米国特許庁の改正されたガイドライン 		
法律動向 11		
<ul style="list-style-type: none"> ・ 韓国特許法改正について 	YOU ME 便り 16	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 李振輝弁理士、金月暎弁理士、李庭漢弁理士が入社 	

YOU ME IPブログ

2018年11月に欧州特許庁(EPO)が発行した自律走行車開発の示唆点10

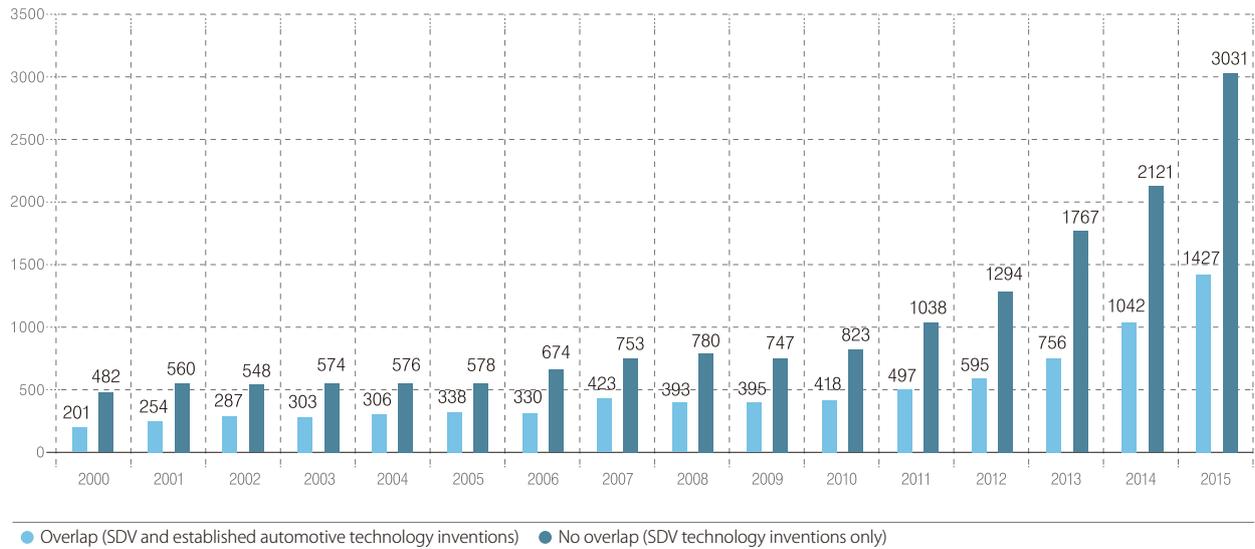
弁理士 李鎔圭

欧州は全世界で最も大きい自動車市場の一つであると共に、BMW、ベンツ、フォルクスワーゲンなど幾多の有名車両企業が集まった地域である。したがって、未来の技術のトピックとして浮かび上がっている自律走行車(Self Driving Vehicle、SDV)も欧州市場をみると、今後の未来地図の予測がある程度可能である。特に、R&D方向がみえる各企業の特許を分析すれば、これはより明らかになる。これと関連して欧州特許庁(EPO)が

2018年11月に発行した自律走行車特許報告書には、2000～2017年にEPOに出願された自律走行車特許に対する分析内容が網羅されている。この報告書の内容中の注目すべき事項10をまとめて要約した。

1. 自律走行車産業は既存の自動車産業と完全に別世界である

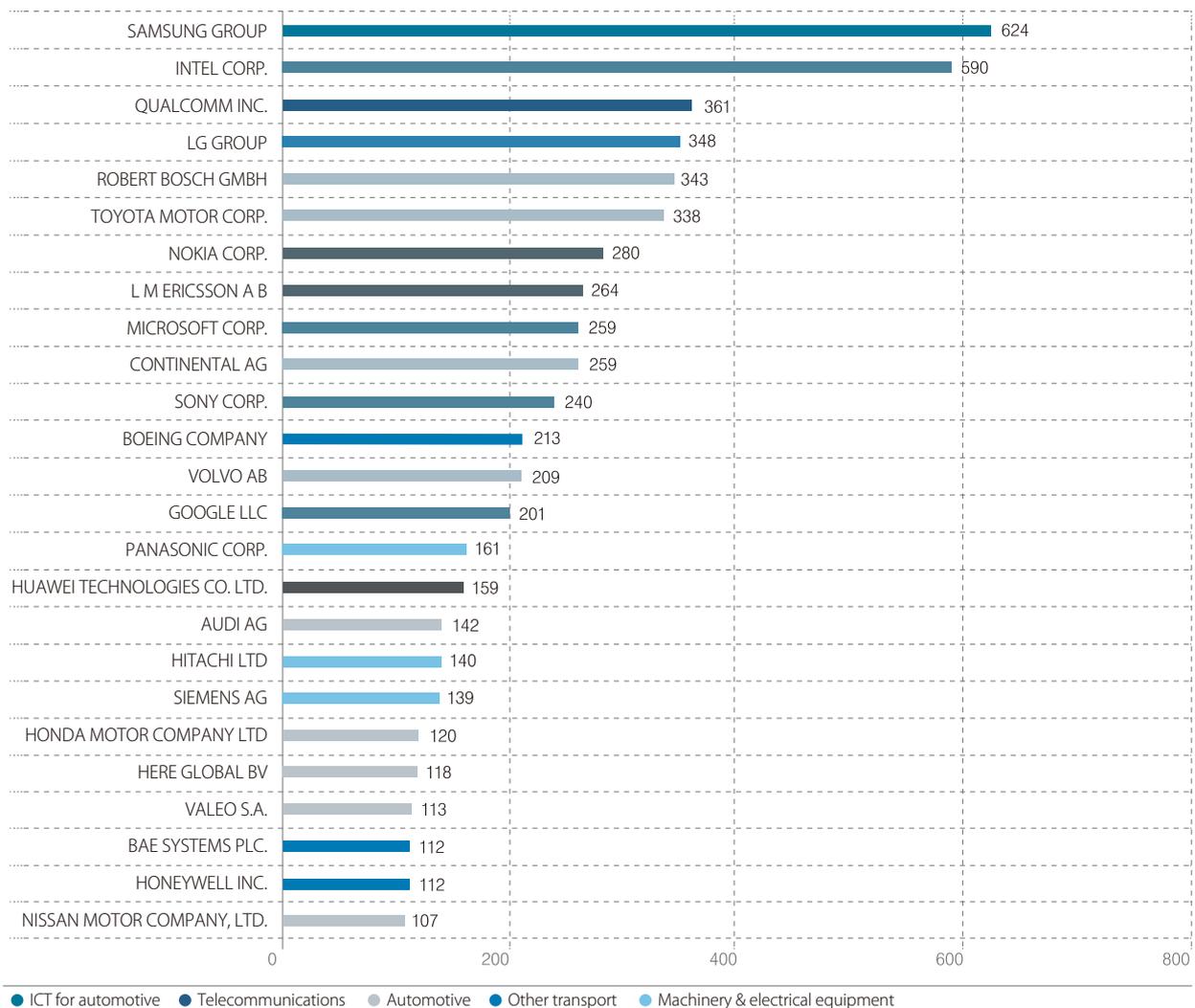
次のグラフは2000～2015年に出願された自律走行車特許に対し、自律走行車が既存の自動車と重複する特許は青色で示し、既存になかった新規導入特許は紺色で示している。最近は紺色のグラフの高さが青色の2倍程度であるため、自律走行車特許中の2/3以上が既存の自動車分野に適用されない新技術であることが分かる。つまり、自律走行車技術は既存の自動車技術に存在しないものであるため、既存の自動車の延長線ではなく、全く新たな技術の誕生とみることができる。



2. ICT企業が自律走行車産業を狙う

次のグラフは2011～2017年に出願された自律走行

車関連の上位出願25企業を示している。これら企業は自律走行車の全体出願の約40%を占める。皮肉な



ことに、出願最上位は自動車企業でなく、三星電子、インテル、クアルコムなどの半導体企業が占めているが、これは自律走行車において通信および演算技術に関する出願が多いことに起因する。上位出願25社がICT企業と自動車企業に2分されるという点からICT企業が自律走行車産業を狙っていることが分かり、今後、ICT企業と既存の自動車企業との間に合従連衡が本格化し得る。ICT企業の立場では、固有技術を前面に出して最も大きい市場へシフトすることができるという点で、これ以上のビジネスチャンスはない。このようなICT企業の攻勢により既存の自動車市場で車両メーカーに従属した納品企業は苦戦する可能性が大きい。

3. ICT業界は自律走行車技術のうち、通信と演算技術に集中する

	Automotive	Other transport	Machinery & electrical equipment	Telecom	ICT for automotive	Other
Perception, analysis & decision	44.4%	9.9%	13.6%	4.2%	23.8%	4.2%
Computing	33.6%	7.6%	14.4%	9.1%	30.4%	4.9%
Vehicle handling	63.4%	4.6%	15.8%	2.2%	10.8%	3.3%
Communication	18.5%	3.6%	6.9%	25.1%	42.6%	3.3%
Smart logistics	48.7%	7.0%	19.6%	5.1%	15.4%	4.1%

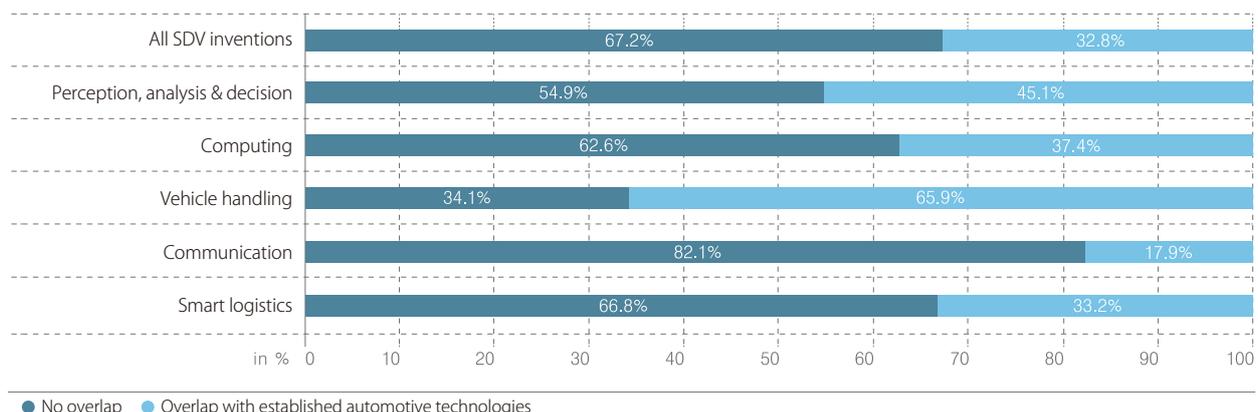
Source: EPO

4. 自律走行車産業で通信技術と車両操作技術は相互対称点にある

次のグラフは2011～2015年に出願された自律走行車特許に対し、自律走行車と既存の自動車との重複技術特許は青色で示し、既存になかった新規技術導入

下表は2011～2017年の自律走行車出願の主な出願人を各産業群に分けて自律走行車の細部技術の出願分布を示している。まず、出願人の産業群(横)は、自動車(Automotive)、その他車両(other transport)、機械電子装備(Machinery&electrical equipment)、テレコム(Telecom)、ICT(電装)(ICT for automotive)およびその他(Other)に区分し、細部技術(縦)は、認知/分析および決定(Perception, analysis&decision)、演算(Computing)、車両操作(Vehicle handling)、通信(Communication)、スマート輸送(Smart logistics)に区分している。ICT業界は細部技術のうち、演算技術(30.4%)と通信(42.6%)に出願を集中している。むしろ通信技術においてもICT業界(42.6%)がテレコム業界(25.1%)に先んじた点が注目するに値する。これは自律走行車用通信部品の需要があるということを暗示する。

特許は紺色で示した上で、細部技術別に示している。ICT企業のコアである通信技術の場合、新規導入特許比率が82.1%に達する程にその比重が高いことが分かる反面、自動車産業の核心競争要素である車両操作技術はその反対に34.1%に過ぎない。平均的に自律



Source: EPO

走行車特許出願中の2/3程度(67%)が新規導入特許であることを考慮すると、通信関連特許の数が車両操作関連特許の数よりは遥かに多いとみることができる。

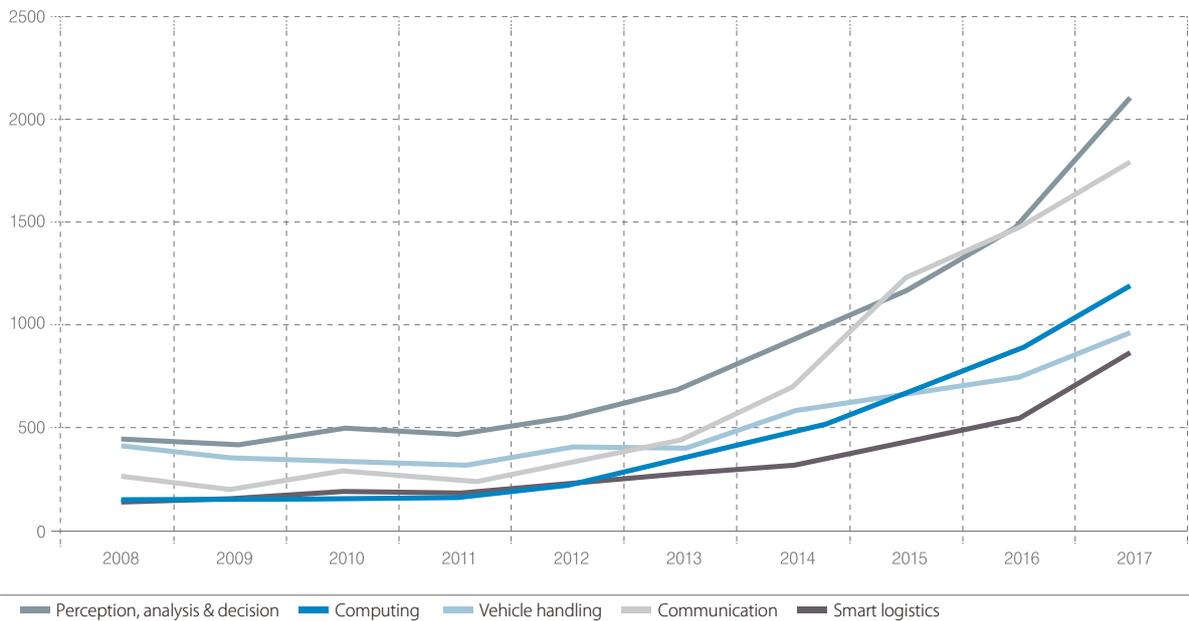
5. 自律走行車産業はグローバル化を志向しながら独占化される

下表は自律走行車関連の欧州特許出願の1特許当たりのファミリー数(自国を含む海外出願国数)と、欧州特許出願(個別国を含む)のEPO/PCT出願を含む比率を示している。既存の自動車特許に比べて自律走行車特許はファミリー数およびEPO/PCT出願比重が高いという点から自律走行車の出願人がグローバル化されているとみることができる。他の側面としては、このような出願に費用が多くかかるという点から資本力のある企業の出願比重が高くなったとみることができる。自律走行車の上位25社の出願占有率が40%程度で、独占様相を帯びていることもこれを裏付ける。

NO	区分	自律走行車特許	既存の自動車特許
1	1特許当たりのファミリー数(個)	4.8	3.2
2	EPO/PCT出願比重(%)	76.7%	51.3%

6. 自律走行車の細部技術のうち、最近では認知/分析および決定技術に研究開発が集中している

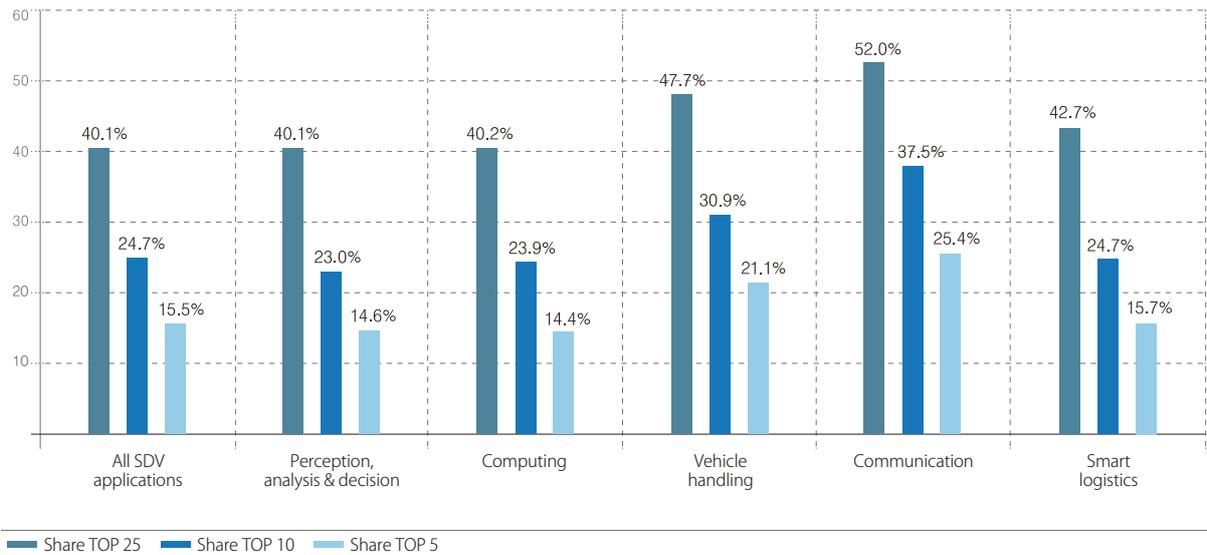
次のグラフは2011~2017年の自律走行車の特許出願数を各細部技術別に示している。2012年から全ての細部技術の出願数が急上昇を始めたことが分かる。もちろん、通信技術の出願が継続して多かったが、最近では認知/分析および決定技術がこれを追い抜いた。また、演算技術の出願も認知/分析および決定技術の出願に追従して急激に増加している。したがって、自律走行車の運行に必ず必要な認知/分析および決定技術、並びに演算技術が現在主流をなしているとみることができる。



7. 通信、車両操作技術は独占の可能性が高い反面、認知/分析および決定、スマート運送、演算技術はニッチ市場である

次のグラフはそれぞれ左から右に自律走行車の細部技術別の多出願上位25社、10社、5社の出願占有率を示している。通信と車両操作技術では上位25社の

出願占有率が50%に達し、これらによる独占市場が形成されているとみることができる。したがって、第3企業のこの分野への新規参入は難しい。反面、認知/分析および決定、スマート運送、および演算技術は上位25社の出願占有率が相対的に低いため、この分野への新規参入は容易になり得る。



Source: EPO

8. 欧州の自律走行車市場で日本企業が韓国企業に遅れることもあり得る

下表は2000～2010年(過去)と2011～2017年(現在)にわたって各国別出願人の細部技術別の出願占有率変化を示している。この表は欧州特許出願を対象にしたものであるため、当然に欧州国籍の出願人の出願占有率が約40%と最も高く、米国籍の出願人がその次

に続く。注目に値する事実は各細部技術において過去に比べて現在の日本国籍の出願人の出願占有率が低くなっていることである。反面、韓国は絶対的な占有率数値では日本に遅れるが、過去に比べて現在の数値が増加中である。したがって、このような傾向が持続すれば、自律走行車の欧州市場で韓国企業が日本企業を追い抜くこともあり得る。

Origin	Perception, analysis & decision		Computing		Vehicle handling		Communication		Smart logistics	
	2000-2010	2011-2017	2000-2010	2011-2017	2000-2010	2011-2017	2000-2010	2011-2017	2000-2010	2011-2017
EPC	42.6%	43.5%	31.5%	36.3%	42.0%	47.0%	32.5%	30.7%	43.1%	44.2%
US	26.6%	29.3%	37.1%	38.5%	15.6%	21.0%	38.0%	38.2%	22.0%	28.2%
JP	23.2%	15.3%	23.4%	12.1%	35.8%	21.7%	19.4%	10.3%	26.1%	16.6%
KR	2.4%	4.9%	3.0%	5.3%	3.3%	5.3%	3.9%	10.5%	3.1%	3.6%
OT	4.6%	4.8%	4.5%	5.3%	2.4%	3.3%	4.5%	5.5%	5.2%	4.9%
CN	0.3%	2.3%	0.3%	2.5%	0.7%	1.6%	1.1%	4.8%	0.4%	2.5%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Source: EPO

9. 自律走行車ではインフラ技術も重要である

次のグラフは自律走行車の各細部技術別に2008～2017年の特許出願数(横)と2015～2017年の特許出願の年増加率(縦)を示している。各細部技術は通信(1.1)、スマート運送(1.2)、認知/分析および決定(2.1)、演算(2.2)、車両操作(2.3)に分け、これをより細分化して下表の全12技術で示している。一方、グラフで「1」は既に大きな市場が存在しかつ急速に成長する領域、

「2」は大きな市場が存在するがなだらかに成長する領域、「3」は小さな市場でありかつなだらかに成長する領域、そして「4」は小さな市場であるが急速に成長する領域を意味する。したがって、出願増加率が大きい「1」/「4」領域が最も有望であるとみることができる。「1」領域には2.1.1(センシング)、2.1.3(運転支援)、1.1.1(インフラ)が位置し、「4」領域では1.1.2(スマート道路、連結性)、1.2.1(交通信号制御)、1.2.2(注文配送/

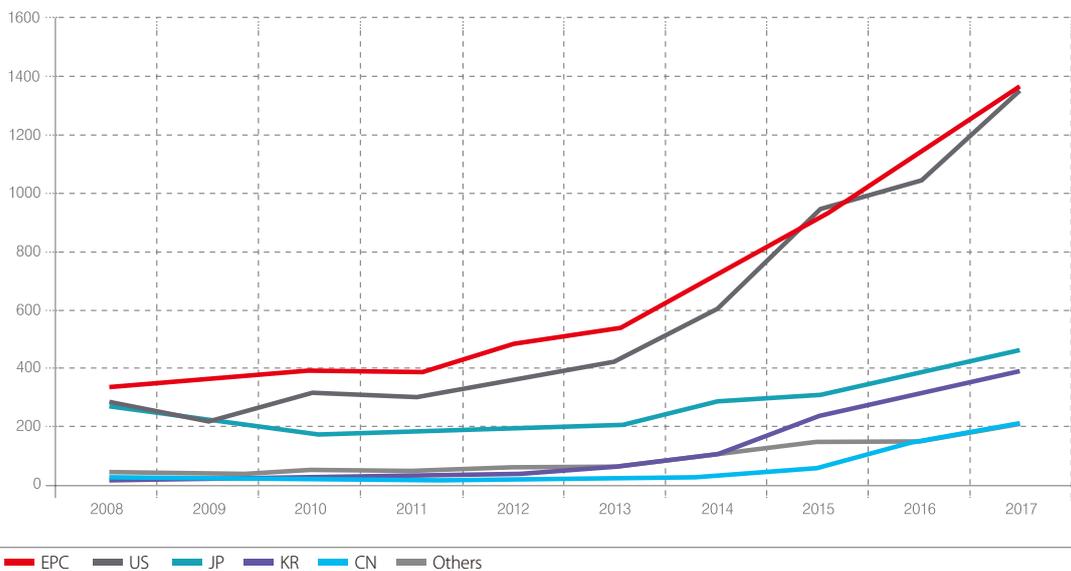
自動駐車)、2.1.2(ナビゲーション)、2.2.2(コンピュータソフトウェア)が位置している。このことから自律走行

車技術の発展と共にそのインフラと関連する出願も多く行われていることが分かる。



▲ Perception, analysis & decision ● Computing — Vehicle handling ◆ Communication ■ Smart logistics
Source: EPO

1.1.1	1.1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	2.1.1
インフラ	スマート道路、連結性	交通信号制御	注文配送、自動駐車	グリッド連結	センシング
2.1.2	2.1.3	2.2.1	2.2.2	2.3.1	2.3.2
ナビゲーション	運転支援	コンピュータハードウェア	コンピュータソフトウェア	操向、ブレーキ、サスペンション	パワートレイン



Source: EPO

*記事およびイメージ出処：Patents and self-driving vehicles

10. 少なくとも自律走行車分野では中国企業の影響力はまだわずかである

2008～2017年の自律走行車関連出願を分析した結果、欧州国籍と米国籍の出願人が出願を主導しており、日本と韓国籍の出願人がこれらに追従している。一方、中国籍の出願人の出願は極めて少なく、上位25

出願人中、HUAWEIのみが含まれている。ただし、中国籍の出願人の出願が最近増加傾向を示しており、今後モニタリングが必要である。中国籍の出願人が海外よりは自国出願のみに集中する点から中国市場では大きな影響力を発揮することもあるだろうが、グローバル市場では全くそうではない。

今年から変わる中国知的財産権の第2審関連規定の解説

弁理士 呉元錫

2019年1月1日から中国で知的財産権関連事件に対して民事訴訟または行政訴訟の第1審判決に不服する場合、北京の最高人民法院の知的財産権法廷が第2審としてこれを審理および判断する。これは知的財産

権の裁判標準を統一し、各種事業主体の權益を平等に保護し、知的財産権の保護力量を育成し、科学技術に対する法治環境を改善するために設けられた。その規定を下表に整理する。

条項	法内容	解説
第1条	<ul style="list-style-type: none"> 最高人民法院が知的財産権法廷を設立して専利など専門技術性が強い知的財産権の上訴事件を審理 知的財産権法廷は最高人民法院がその下に設置した常設審判機構であって、北京に設置 知的財産権法廷の判決、裁定、和解および決定は最高人民法院の判決、裁定、和解および決定と同一 	<ul style="list-style-type: none"> 知的財産権法廷－知的財産権の上訴審事件を担当する機構の名称 法廷－裁判部より大きな組織や法院よりは小さな組織と解釈 法廷運営は3年後再評価予定
第2条	<ul style="list-style-type: none"> 知的財産権法廷は以下の事件を審理 	<ul style="list-style-type: none"> 管轄事件の特定
第1号	<ul style="list-style-type: none"> 高級人民法院、知的財産権法院、中級人民法院の発明専利、実用新案専利、植物新品種、集積回路配置設計、技術秘密、コンピュータプログラム、独占に対する第1審民事事件判決、裁定の不服上訴事件 	
第2号	<ul style="list-style-type: none"> 北京市知的財産権法院の発明専利、実用新案専利、意匠専利、植物新品種、集積回路配置設計の権利付与、権利確認に対する第1審行政事件判決、裁定の不服上訴事件 	<ul style="list-style-type: none"> 権利付与は出願の拒絶事件、権利確認は登録の無効事件を意味
第3号	<ul style="list-style-type: none"> 北京市高級人民法院、知的財産権法院、中級人民法院の発明専利、実用新案専利、意匠専利、植物新品種、集積回路配置設計、技術秘密、コンピュータプログラム、独占行政処罰などに対する第1審行政事件判決、裁定の不服上訴事件 	
第4号	<ul style="list-style-type: none"> 全国単位の重大および複雑な事件で、第1号乃至第3号の第1審民事および行政事件 	
第5号	<ul style="list-style-type: none"> 第1号乃至第3号の第1審事件の既確定判決、裁定、和解書に対する再審、控訴、刑事事件などの審判監督手続適用事件 	<ul style="list-style-type: none"> 上訴－民事/行政事件の上訴 再審－民事/行政事件の既確定判決に対して請求 控訴－刑事事件の控訴 控訴再審－刑事事件の再審
第6号	<ul style="list-style-type: none"> 第1号乃至第3号の第1審事件の管轄権異議、罰金決定再議事件、拘禁決定再議申請、事件審理期間延長申請事件 	
第7号	<ul style="list-style-type: none"> 最高人民法院が必ず知的財産権法廷で審理すべきとするその他事件 	

第3条	<ul style="list-style-type: none"> 第2条第1号乃至第3号の第1審事件の審理法院の規定により適時に知的財産権法廷に紙包袋と電子文書包袋の送付義務を付与 	
第4条	<ul style="list-style-type: none"> 知的財産権法廷は当事者の同意を経て電子訴訟プラットフォーム、中国審判過程の情報公開サイトおよびEメールなど電子方式で訴訟書類、証拠資料および裁判文書などを送達 	
第5条	<ul style="list-style-type: none"> 知的財産権法廷は電子訴訟プラットフォームまたはオンラインビデオなどの方式を採択して証拠交換、準備手続などを進行 	<ul style="list-style-type: none"> 知的財産権法廷の審理に電子訴訟を導入 電子訴訟プラットフォームは、インターネット法院を通じて2018年に構築され、このシステムを知的財産権法廷の審理に利用 当事者は電子訴訟プラットフォームを通じて訴訟書類を提出し、準備手続はオンライン会議で進行可能
第6条	<ul style="list-style-type: none"> 知的財産権法廷は事件状況により現場または原審人民法院所在地で事件を巡回審理可能 	<ul style="list-style-type: none"> 弁論の法廷進行が原則であるが、場合によって現場、ひいては第1審法院でも可能 第2審手続集中で事件代理が北京所在の代理人に集中するという虞を指摘 知的財産権法廷設置前の「巡回」法院の議論を反映して事件弁論の物理的場所に対する例外を認定
第7条	<ul style="list-style-type: none"> 知的財産権法廷が保全などの措置時、執行手続関連規定により処理 	
第8条	<ul style="list-style-type: none"> 知的財産権法廷の審理事件の立案情報、合意部構成員、審判過程、裁判文書などは当事者と社会に法により公開すると同時に電子訴訟プラットフォーム、中国審判過程の情報公開サイトを介して閲覧可能 	<ul style="list-style-type: none"> 事件基本情報、合意部構成員、審判の流れ、裁判文書をインターネットに公開 当該事件の基本情報とその裁判が全体手続での段階であるか確認可能
第9条	<ul style="list-style-type: none"> 知的財産権法廷の法官会議は延長および副院長の多経験法官で構成され、重大かつ高難易度の複雑な事件などを討論 	
第10条	<ul style="list-style-type: none"> 知的財産権法廷は関連事件審判業務に対する調査研究を強化 知的財産権法廷は適時に裁判標準と審理規則をたてて下級人民法院の審判業務を指導する義務 	
第11条	<ul style="list-style-type: none"> 知的財産権法院、中級人民法院の既確定第2条第1号乃至第3号の第1審判決、裁定、和解に対して省級人民檢察院が高級人民法院に控訴時、高級人民法院は最高人民檢察院が最高人民法院に提起し、知的財産権法廷が審理することを省級人民檢察院に告知 	
第12条	<ul style="list-style-type: none"> 第2条第1号乃至第3号の第1審事件の判決、裁定または決定が2019年1月1日前にあり、上訴または再議を申請時、原審人民法院の直上の上級人民法院が審理 	<ul style="list-style-type: none"> 経過規定 2019年1月1日前の第1審判決の不服時、従前の規定により上級人民法院に上訴
第13条	<ul style="list-style-type: none"> 第2条第1号乃至第3号の第1審事件の既確定判決、裁定、和解が2019年1月1日前にあり、再審、控訴、控訴再審を申請時、中華人民共和國民事訴訟法、中華人民共和國行政訴訟法の関連規定適用 	<ul style="list-style-type: none"> 経過規定 2019年1月1日前の第1審判決の再審時、従前の規定により上級人民法院に請求
第14条	<ul style="list-style-type: none"> 本規定施行前に批准を受けて専利、技術秘密、コンピュータプログラム、独占に対する第1審民事、行政事件を審理していた基層人民法院はこれ以上事件を審理しない 基層人民法院が2019年1月1日を基準にまだ終結していない前項規定の事件に対して判決、裁定に不服とした上訴時、その直上の上級人民法院が審理 	<ul style="list-style-type: none"> 最高人民法院が知的財産権事件の緊急証拠に対応するように知的財産権事件の審級管轄を中級人民法院の専属管轄にした規定を緩和 最高人民法院が特別指定した基層人民法院は例外的に知的財産権事件を審理したが、今回の規定で第2条で規定した事件に対する審理管轄権を喪失
第15条	<ul style="list-style-type: none"> 本規定は2019年1月1日から施行 最高人民法院の以前の発表の司法解釈と本規定が衝突する場合、本規定を優先 	<ul style="list-style-type: none"> 知的財産権法廷の判決などの再審は最高人民法院の知的財産権裁判部で審理

海外法律動向

欧州特許庁の人工知能審査ガイドラインによる出願戦略

弁理士 李鎔圭

人工知能(artificial intelligence、AI)技術により全世界はまさに大変革を迎えている。これと関連して欧州特許庁(EPO)では2018年秋に人工知能審査ガイドラインを発表した。この人工知能審査ガイドラインは神経網、遺伝アルゴリズム、サポートベクターマシン、K平均、カーネル回帰、判別分析などの分類、クラスタリング、回帰、次元縮小用演算モデルおよびアルゴリズムに基づいたAI技術およびマシンラーニング(machine learning、ML)に関するものである。この審査ガイドラインではAI技術を欧州特許法(EPC)第52条第2項に非特許対象として規定した数学的な方法(G-II、33)の下部カテゴリーに配置した。つまり、AI技術も数学的な方法に該当して原則的には特許対象でないことを規定したとみることができる。ただし、その例外を規定したEPC第52条第3項と、数学的な方法の審査ガイドラインを充足することができれば特許を受けることができる。今回の審査ガイドラインで言及されたAI技術固有の特許適格性を確保するために欧州特許出願時における留意事項は次のとおりである。

1. 請求項の発明は「人工知能アルゴリズム」それ自体であってはならない

請求項の発明が「数学的方法」や「コンピュータプログラム」など人工知能アルゴリズムそれ自体である場合、EPC第52条第2項(a)(c)号が適用されて非特許対象とみなされる。したがって、請求項の発明を「技術的手段(コンピュータ)を利用した方法」または「装置」と記載することが好ましい。一方、データの技術的属性や数学的パラメータを単に記載してはならず、「サポ

ートベクターマシン」、「推論エンジン」、「神経網」などの用語もできる限り使用しないことが好ましい。

2. 請求項を特定の技術的解決課題やアプリケーションに限定する

請求項に技術的特徴(technical character)があるか否かにより特許適格性の有無が判断される。仮に請求項に特定の技術的解決課題またはアプリケーションがある場合、これらが技術的特徴に寄与して特許適格性があるものとみなされる。技術的解決課題は数学的な方法により入力されるデータよりは数学的な方法により導き出される結果の直接的な技術的関連性が重要である。特定の技術的解決課題またはアプリケーションの例として、不規則な心臓拍動確認のための心臓モニタリング装置用神経網、映像エッジ/ピクセル属性などの低レベル特徴に基づいたデジタルイメージ、ビデオ、オーディオ、発話信号の分類などが挙げられる。反対に、内容によるテキスト文書の分類、抽象的なデータ記録分類、技術的使用のない通信ネットワークデータ記録の分類(分類アルゴリズムに価値のある数学的特性があっても関係ない)、技術システムの制御はこれに該当しない。

3. 人工知能アルゴリズムの技術的遂行をハードウェア構造と関連付けなければならない

人工知能アルゴリズムの設計がコンピュータ内部の技術的機能を考慮して誘導されたものであることを請求項に記載する必要がある。例えば、コンピュータハードウェアのワードサイズと一致するワードサイズのシフトの利用のための多項式減少アルゴリズムの適用が挙げられる。また、GPUまたは分散/並列処理ハードウェア上で駆動される神経網も一例となり得る。このような内容は技術的な効果を発揮するため、技術的な特徴を有するものとみなされる。

このような点などを参考にして欧州出願用明細書を作成すれば、審査通知書で特許適格性欠如の指摘を受ける不祥事は未然に防止することができると思われる。

海外短信

特許適格性および機能性請求項に対する
米国特許庁の改正されたガイドライン

米国弁護士 金允坤

去る2019年1月4日に米国特許庁は35U.S.C. § 101により特許適格性(subject matter eligibility)を評価する際に審査官が使用するガイドラインの改正案を発表した。また、米国特許庁はコンピュータで実行される機能性請求項(computer-implemented functional claim)に適用される35U.S.C. § 112に対するガイドライン改正案も発表した。上記ガイドライン改正案は2019年1月7日から効力を有する。

1. 特許適格性の審査ガイドラインの改正案

(1) 改正事項

今回の改正案は、35U.S.C. § 101による*Alice/Mayo*テストで関連請求項が司法的例外(judicial exception)に該当するか否かを判断する基準を提示している。特に、今回の改正案は*Alice/Mayo* Step 2Aで関連請求項が抽象的アイデア(abstract idea)に該当するか否かを判断する基準を提示している。

今回の改正案によると、関連請求項が数学的概念(mathematical concepts)、人間活動を組織化する方法(certain methods of organizing human activity)、および/または思考プロセス(mental processes)の部類に属する場合にのみ抽象的アイデアに該当すると明示している。仮に関連請求項が上記部類に属しないが、審査官が関連請求項を抽象的アイデアとして判断しようとする場合、審査官は当該出願の審査が配分された技術センター(Technology Center)に関連請求項がなぜ抽象的アイデアに該当するのかを説明し、技術センターの承認を得なければならない。

今回の改正案はまた、関連請求項が司法的例外に該当するか否かを判断するに当たり、審査官は2段階を通じて決定すると指示している。まず、審査官は関連請求項が司法的例外を明示的に記述(recites a judicial exception)しているか否かを判断する。仮にそうであると判断した場合、審査官は関連司法的例外が実用的適用に統合(integrated into a practical application)されたか否かを判断しなければならない。そして、審査官が関連司法的例外が実用的適用に統合されなかったと判断した場合、これは*Alice/Mayo* Step 2Aで司法的例外に該当するものと決定され得る。

関連請求項が司法的例外として決定されると、審査官は追加的に*Alice/Mayo* Step 2Bにより関連請求項が発明的概念(inventive concept)を含むか否かを判断して特許適格性を決定しなければならない。

例えば、審査官が経済活動を組織化する方法に対する請求項を審査すると仮定してみよう。上記請求項は今回の改正案で明示した人間活動を組織化する方法に分類され得るため、審査官は上記請求項を抽象的アイデアとみなすことができる。この場合、審査官は上記請求項が実用的適用に統合されるか否かを判断しなければならない。仮にそうではないと判断した場合、審査官は上記請求項が発明的概念を含むか否かを判断しなければならない。上記請求項が発明的概念を含んでいなければ、特許適格性がないものと決定されるだろう。

(2) 意義

2014年の米国大法院の*Alice Corp. v. CLS Bank International*判決以降、米国連邦巡回控訴法院は特許適格性の判断基準において一致しない結論を下して出願人と審査官に多くの混沌を招いた。そこで、米国特許庁は今回の改正案を通じて特許適格性の判断において明確な基準を提示しようとしている。米国特許庁は今回の改正案により審査官を教育し、これによって今後の審査過程で多くの変化があると予想される。特に、ソフトウェア関連請求項の場合、抽象的アイデアに分類されても発明的概念を有する場合、特許性が

認められる可能性が高まると予想される。

ただし、今回の改正案は法院や特許審判院を法的に拘束する効力がないため、米国連邦巡回控訴法院が今回の改正案を如何に受け入れるのかは見守るべきである。

2. 機能性請求項の審査ガイドラインの改正案

(1) 改正事項

米国特許庁はまた、コンピュータで実行される機能性請求項(computer-implemented functional claim)に対する審査ガイドライン改正案も発表した。今回の改正案が適用されるコンピュータで実行される機能性請求項は主にソフトウェア関連請求項を意味するとみることができる。今回の改正案によると、機能性請求項の判断基準である「means」または「steps」などの用語が関連請求項に直接的に記載されていなくても、当業者により上記用語が構造を説明するものと理解されない場合には、これは機能性請求項として決定され得る。この場合、関連請求項はセクション112(f)の明確性要件を満たさなければならない。

今回の改正案は、関連請求項が機能性請求項であるか否かを判断するに当たり、以下の事項を考慮することを指示している。

- (i) 関連請求項の機能性用語の記載有無
 - (ii) 関連用語が機能式表現(functional language)による定義か否か
 - (iii) 関連用語が当該機能を行うための十分な構造(structure)、材料(material)、または行為(act)による説明か否か
- 今回の改正案はまた、関連用語が構造を意味するか否かを判断するに当たり、以下の事項を考慮することを指示している。
- (i) 当業者が当該明細書に記載された説明を通じて関連用語が構造を意味するものと理解できるか否か
 - (ii) 辞書(dictionary)上で関連用語が構造を意味するか否か
 - (iii) 関連用語が先行技術で当該機能を行う構造とし

て使用されたか否か

(2) 意義

従来の米国特許法は「means」という特定用語を使用していない以上、機能式請求項ではないと判断した。そのため、明細書上に関連機能を行うことができる構造を十分に説明しない出願に対する問題点が提起されてきた。そこで、米国連邦巡回控訴法院は *Williamson v. Citrix Online LLC* 事件で機能性請求項の判断は当業者が関連用語を構造として理解できるのかにより決定されなければならないとし、今回の改正案は上記控訴法院の決定が反映されたものともみることができる。したがって、今回の改正案は機能性請求項に対する重要な審査基準として位置付けられると予想される。✕

法律動向

韓国特許法改正について

YOU ME 法務法人 弁護士 全應峻・辛東桓

1. はじめに

去る2018年12月7日に韓国の国会本会議で特許法一部改正法律案(代案)(産業通商資源中小ベンチャー企業委員長提出)が可決された。改正法律案の主な内容は①実施料相当賠償規定の改正(第65条第2項、第128条第5項、第207条第4項)、②具体的行為態様提示義務の新設(第126条の2)、③懲罰的損害賠償制度の導入(第128条第8項、第9項)、④審判で国選代理人選任根拠規定の新設(第139条の2)である。上記改正特許法は公布(2019年1月8日)後6ヶ月が経過した2019年7月9日から施行される。

II. 改正特許法の具体的検討

1. 具体的行為態様提示義務(新設)

第126条の2(具体的行為態様提示義務) ① 特許権または専用実施権侵害訴訟において、特許権者また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、自己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項にも拘らず、自己の具体的行為態様を提示できない正当な理由があると主張する場合には、その主張の可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る場合には、その限りではない。

③ 第2項による資料提出命令については、第132条第2項および第3項を準用する。この場合、第132条第3項のうち「侵害の証明または損害額の算定に必ず必要な時」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必ず必要な時」とする。

④ 当事者が正当な理由なしに自己の具体的行為態様を提示しない場合には、法院は特許権者また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のものとして認めることができる。

(第126条の2の改正規定は2019年7月9日の改正法施行後、初めて請求される特許権および専用実施権侵害訴訟から適用する。)

特許侵害訴訟で侵害事実に対する証明責任は原告にある。したがって、これまで特許侵害訴訟で被告が請求の趣旨または請求の原因を通じて特定された被告の実施製品または実施方法(以下、「被告実施発明」という。)を否認する場合、原告は資料提出命令などの積極的な立証活動を通じて自ら被告実施発明を特定しなければならなかった。つまり、原則的に被告実施発明に対して被告自ら明らかにしなければならない義務はなかった。

もちろん、実務的に被告が原告特定の被告実施発明を単に否認する場合、法院が訴訟指揮を通じて被告に被告が実際に実施する発明を明らかにするように命じることが一般的であったが、被告が様々な理由を挙げてこれを拒否したり十分に明らかにしない場合、原告はこれを証明することに多大な困難を経験し、訴訟手続が遅延するという問題があった。

しかし、上記のように第126条の2が新設されることに伴い、侵害訴訟で権利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、自己の具体的行為態様を提示すべき義務を負担することとなり、当事者が正当な理由なしに自己の具体的行為態様を提示しない場合には、法院が権利者が主張する侵害行為の具体的行為態様を真実のものとして認めることができるようになることによって、権利者が改正前より容易かつ迅速に侵害者の特許侵害事実を証明できるようになった。

2. 故意的な侵害の場合、証明された損害額の3倍を限度に賠償(新設)

第128条(損害賠償請求権など) ⑧ 法院は、他人の特許権または専用実施権を侵害した行為が故意的なものと認められる場合には、第1項にも拘らず、第2項から第7項までの規定により損害と認められた金額の3倍を越えない範囲で賠償額を定めることができる。

⑨ 第8項による賠償額を判断する時には次の各号の事項を考慮しなければならない。

1. 侵害行為をした者の優越的地位の有無
2. 故意または損害発生の原因を認識していた程度
3. 侵害行為により特許権者および専用実施権者が被った被害規模
4. 侵害行為により侵害した者が得た経済的利益
5. 侵害行為の期間・回数など
6. 侵害行為による罰金
7. 侵害行為をした者の財産状態
8. 侵害行為をした者の被害救済努力の程度

(第128条第8項および第9項の改正規定は2019年7月9日の改正法施行後、初めて違反行為が発生した場合から適用する。)

既存の特許法の損害賠償推定規定にも拘らず、特許侵害により認められる損害賠償額が過小であるという指摘が多かった。例えば、市場参入の時点が事業の成敗を左右する分野や製品の場合、極端には特許権を侵害して莫大な営業的利益を得た後、その後の訴訟における対応を通じて証拠として認められる損害額のみを賠償することがむしろ利益である事例もしばしばあった。

しかし、第128条第8項、第9項が新設されることに

に伴い、少なくとも特許侵害事実を知りながらも営業的利益を得るために故意に特許権を侵害した後、訴訟で損害賠償額を減らそうとする試みは容易でなくなった。同時に、これまでは特許侵害事実を認知した場合

の侵害者に発送する警告状は、民事侵害訴訟では大した意味はなかったが、今回の特許法改正以降は訴訟提起前の警告状発送が侵害者の故意を証明できる一つの手段として意味を有するようになった。

3. 実施料相当賠償規定(改正)¹

改正前	改正後
<p>第128条(損害賠償請求権など) ⑤第1項により損害賠償を請求する場合、その特許発明の実施に対して通常的に受けることができる金額の特許権者または専用実施権者が被った損害額にして損害賠償を請求することができる。</p>	<p>第128条(損害賠償請求権など) ⑤第1項により損害賠償を請求する場合、その特許発明の実施に対して合理的に受けることができる金額の特許権者または専用実施権者が被った損害額にして損害賠償を請求することができる。</p>

従来、第128条第5項による実施料相当額を損害賠償として請求する場合、「通常的に」という文言により特許権者と侵害者の具体的、個別的事情を考慮することができないことから、実施料相当の損害賠償を請求する場合、損害額が過小に認められるという問題の提起があった。

米国の場合、「合理的な(reasonable)」実施料を損害額として認めており、日本も既にはるか以前に特許権者と侵害者の個別事情が考慮されにくく、既存の通常実施権の実施料や国有特許の実施料率のように特許発明から離れた事実に基づいて損害額が認められる場合が多いという事実を勘案して、韓国特許法第128条第5項に対応する日本特許法第102条第3項の「通常」という文言を削除し、個別事情を考慮して実施料相当額を認めなければならないという趣旨を明確にしたところ、今回の特許法第128条第5項の改正を通じて「合理的な」実施料相当額を損害賠償額として請求できるようになることによって、韓国特許法にも事案に応じた個別の具体的な事情を考慮して認められる合理的な実施料相当額の損害賠償を請求できる根拠が明確に設けられた。

の法院の訴訟指揮を通じてある程度解決される傾向にあったが、今回の改正を通じてその法律的根拠を明確にした。特に、故意侵害による3倍賠償制度は他の法律で導入されたことはあるが、まだこれを認めた判決はなく、改正特許法に導入された懲罰的損害賠償規定による3倍賠償が実際に認められるのかが注目される。



今月の判例

原告の特許権存続期間延長承認申請に対し、特許庁長が輸入品目許可は存続期間延長対象ではないなどの理由で不承認とした処分が違法であるとした事件-大法院2014ドゥ37702判決(2018.10.4.言渡)[特許権存続期間延長申請不承認処分取消請求]

弁理士 姜東求

【判示事項】

原告の特許権存続期間延長承認申請に対し、特許

III. むすび

上記改正特許法が克服しようとする問題点は、従来

¹ 特許法第65条第2項及び第207条第4項の設定登録前までの期間の間に受けることができる実施料に関する規定も、既存の「通常的に」という文言を「合理的」に改正した。

庁長が輸入品目許可は存続期間延長対象ではないなどの理由で不承認とした処分が違法であると判示した事例

【判決の要旨および大法院の判断】

旧特許法第53条は、特許庁長が特許発明を実施するために他の法令により許可を受けたり登録をしなければならず、その許可または登録のために必要な活性、安全性などの試験に長期間を要する場合には特許権の存続期間を延長できるようにすることによって(第2項)、薬事法などによる許可などを受けるために実施できなかった特許発明に対して特許権の存続期間を延長する制度を設けつつ、存続期間を延長できる特許発明の対象・要件その他必要な事項は大統領令で定めるようにした(第3項)。

旧特許法施行令第9条の2第1項は、「特許権の存続期間を延長できる発明は、次の各号の1に該当するものに限る」とし、第1号で「特許発明を実施するために薬事法第26条第1項の規定により品目許可を受けなければならない医薬品の発明」を、第2号で「特許発明を実施するために農薬管理法第8条第1項および第9条第1項の規定により登録を受けなければならない農薬または農薬原剤の発明」を規定した。

特許発明を実施するために受けなければならない品目許可には「製造品目許可」(第26条第1項)と「輸入品目許可」(第34条第1項、第3項)があり、特許権存続期間延長申請の対象として製造品目許可を受けなければならない医薬品発明に関して規定しているに過ぎず、輸入品目許可を受けなければならない医薬品の発明に関しては明示的規定を置いていない。

存続期間延長制度の趣旨を勘案すると、製造品目許可を受けなければならない医薬品と輸入品目許可を受けなければならない医薬品は、全て活性・安全性などの試験を経て許可などを受ける過程でその特許発明を実施できないという点で差がなく、許可または登録のために必要な活性・安全性などの試験に長期間を要する場合に特許権の存続期間を延長できるとしている

に過ぎず、輸入品目許可を受けなければならない医薬品を存続期間延長対象から除外していない。

上記のような内容などを総合してみると、旧特許法第53条により存続期間を延長できる特許発明には製造品目許可だけでなく、輸入品目許可を受けなければならない医薬品発明も含まれると解釈することができるため、本事件処分事由のうち、輸入品目許可の場合、旧特許法施行令が定めた延長対象に該当しないという部分は本事件委任条項の内容に反して行われたものであって違法である。

【事案の概要】

特許権存続期間延長出願制度が施行される以前に施行されていた存続期間延長承認申請制度に関する事件で、原審は存続期間延長対象に製造品目許可のみを規定している1987年の特許法施行令第9条の2第1項(本事件条項)が一部違憲、無効であるとみなして被告の不承認処分が違法であると判断したことに対し、輸入品目許可を受けなければならない医薬品発明も存続期間を延長できる特許発明に含まれるとみなして原審の結論に肯いた事案である。

【判決の意義】

本判決は、旧特許法第53条第2、3項により存続期間を延長できる特許発明には製造品目許可だけでなく、輸入品目許可を受けなければならない医薬品発明も含まれると解釈することができ、旧特許法施行令第9条が医薬品輸入品目許可に関する薬事法第34条第1項を規定していないことは、立法の不備とみなすことができることを判示したものである。

「百貨店/大型割引マート業」と「各種衣類/ファッション雑貨の販売代行/小売業」との類否-大法院2016フ1376判決(2018.11.9.言渡)[登録無効(商)]

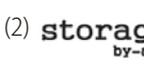
弁理士 李振輝

1. 事件の概要

[争点]

登録無効事件において、後登録商標の指定サービス業である「百貨店業、大型割引マート業」と、先登

[事件の背景]

先登録商標			本事件登録商標(後登録)
(1)  디텍스 몰 A.P.M (ハングル:DEtax mallの音訳)	(2)  스토리지 A.P.M (ハングル:storageの音訳)	(3) 	
(35類)衣類販売代行業、衣類販売斡旋業、ファッション雑貨販売代行業、ファッション雑貨販売斡旋業、化粧品類販売代行業、衣類小売業、衣類卸売業、履物小売業など			

本事件は、後登録である本事件登録商標に対して先登録商標との類似を根拠として提起された無効審判事件であり、特許審判院(2014ダン2867)および特許法院(2015ホ6749)では、これら商標の指定サービス業が互いに出処の誤認、混同を生じさせる虞がないため、類似しないと判断した上で、無効請求を棄却した。

特に、特許法院では先登録商標の指定サービス業は、個別商品群、特にファッション関連商品を販売・代行・斡旋したり卸売・小売するサービスである反面、後登録商標の指定サービス業であるコンビニエンスストア業およびスーパーマーケット業は主に飲食料品と日用雑貨が主要販売対象であり、大型割引マート業と百貨店業はファッション関連商品と飲食料品および日用雑貨以外にも、家具、家電製品などが含まれるという点から両商標のサービス業は類似しないと判断した。

特許法院の判決が大法院に上告されることに伴い、先登録商標と本事件登録商標のサービス業が類似するとみなすことができるのかが再び争点となった。

大法院は、結局、これらサービス業が互いに類似す

録商標の指定サービス業である「衣類販売代行業、衣類販売斡旋業、衣類小売業、各種ファッション雑貨の販売代行/斡旋および小売業」とが類似するとみなすことができるのかが争点となった。

ると判決した上で、原審である特許法院の判決を破棄し、差し戻した。

2. 大法院の判断

大法院は以下のような点を考慮して「百貨店業、大型割引マート業」が「衣類/ファッション雑貨の販売代行/斡旋、小売業」と類似すると判断した。

- (1) 両サービスが共に衣類およびファッション雑貨などを需要者を相手に直接販売するサービスを提供する点
- (2) 百貨店で衣類とファッション雑貨が占める比重が高い点
- (3) 先登録商標出願当時の商標関連規定上、「百貨店業、大型割引マート業」などの包括名称のサービス業名称を指定することができなかった点
- (4) 「百貨店、大型割引マート」内部の店舗は製造業者から物品の供給を受けて需要者に直接販売し、「百貨店、大型割引マート」の営業主体に賃貸料や手数料を支給することが一般衣類/雑貨小売店と運営方式

が類似する点

(5) 本事件登録商標の審査時に適用されていた審査基準には、本事件登録商標の指定サービスと類似する例として「化粧品/カバン/履物販売代行および斡旋業」が記載されていた点

(6) 上記のような事情に照らし合わせてみると、両サービス業に類似商標を使用する場合、同一の営業主体により提供されるサービスと誤認する虞がある点

3. 本判決の意義

特許庁の現行商品/サービス類似判断基準によると、「百貨店業、大型割引マート業」と個別商品に対する小売関連サービスとは類似しないと推定している。

しかし、本大法院の判決は「百貨店業、大型割引マート業」と「衣類/各種ファッション雑貨小売/販売代行/販売斡旋業」とは類似するとみなすことができるとし、現行特許庁の審査基準とは異なる立場を示した。

これによって、「百貨店業、大型割引マート業」と関連して商標出願をしたり商標使用をする場合、「衣類/各種ファッション雑貨小売/販売代行/販売斡旋業」を指定した他人の同一または類似商標にも抵触することがあり、その反対の場合も同様である。

ただし、今回の事例では先登録商標が多い種類の卸小売業/販売代行および斡旋業を指定していたが、単に1~2個程度の狭い範囲の衣類/ファッション雑貨を指定した卸小売業/販売代行および斡旋業も「百貨店業、大型割引マート業」と抵触するのか、衣類/ファッション雑貨に関するものでなく、他の種類の卸小売

業/販売代行および斡旋業も「百貨店業、大型割引マート業」と類似するとみなすことができるのかは明確ではない。✕

YOU ME 便り

李振輝弁理士、金月暎弁理士、李庭漢弁理士が入社

李振輝弁理士、金月暎弁理士、李庭漢弁理士がYOU ME特許法人に入社し業務を開始しました。

- 李振輝弁理士

学歴 中央大学校 自然科学大学 生命科学科 (2012)

経歴 弁理士試験合格 (2016)

- 金月暎弁理士

学歴 延世大学校 パッケージング学科 (2009)

経歴 弁理士試験合格 (2016)

- 李庭漢弁理士

学歴 ソウル大学校 機械航空工学部 (2016)

ソウル大学校 建築学科 (2016)

経歴 弁理士試験合格 (2016) ✕



〒06134 大韓民国ソウル特別市江南区テヘラン路115 瑞林ビル

TEL: +82-2-3458-0102(日本語) FAX: +82-2-553-5254

E-mail: email@youme.com

上記YOU ME NEWSと関連してご意見またはご希望の資料などがありましたらいつでも弊所までご連絡下さい。

www.youme.com