

Contents

目次

知識財産権関連情報..... 1

- ・先出願登録商標と同一・類似の後出願登録商標が無効審決確定前でも積極的効力が制限されるか否か-大法院2018ダ253444全員合議体判決(2021.3.18.言渡)[商標権侵害差止など]
- ・新規性および進歩性判断時における第2相臨床試験計画の公開本の先行発明の適格と認定範囲-特許法院2019ホ4147判決(2020.2.7.言渡)【拒絶決定(特)】
- ・権利範囲の属部の判断における製造方法が記載された物の発明の請求項(Product by process請求項)の

解釈-大法院2020フ11059判決(2021.1.28.言渡)【権利範囲確認(特)】[公2021上、552]

- ・デザイン保護法による建築物/インテリアの保護方案

法律動向 11

- ・韓国特許庁の特許料などの徴収規則の改正内容の整理

YOU ME便り 15

- ・YOU ME特許法人が大韓弁理士会より功労牌を授与
- ・第7回YOU ME科学文化賞の授賞式を開催

知識財産権関連情報

先出願登録商標と同一・類似の後出願登録商標が無効審決確定前でも積極的効力が制限されるか否か-大法院2018ダ253444全員合議体判決(2021.3.18.言渡)[商標権侵害差止など]

弁理士 安希景

1. 争点と事件の概要

イ. 争点

先出願登録商標と同一・類似の後出願登録商標の商標権者が先出願商標権者の同意を得ずに自己の登録商標を使用する場合、登録商標の積極的効力の行使により先出願登録商標の侵害が否定されるか否かが争点となった。

ロ. 事件の概要

(1) 原告は、2014年9月5日に  標章に関して指定商品および指定サービス業を商品類区分第9類のコンピュータソフトウェアなど、サービス業類区分第42類のコンピュータプログラム開発業などとして商標登録出願し、2014年12月18日に商標登録を受けた。

(2) 被告は、2015年12月18日に設立されてコンピュータデータ復旧およびメモリ復旧業、コンピュータ修理および販売業などを行いながら、 **데이터팩토리**、**DATA FACTORY**、**데이터팩토리** (DATA FACTORYのハングル表記)のような形態の標章を使用した(以下、「被告使用標章」という。)

(3) 原告は、2016年6月13日に被告を相手取って「데이터팩토리(DATA FACTORYのハングル表記)」、「DATA FACTORY」標章の使用差止などと損害賠償を求める本事件の訴えを提起した。

(4) 被告は、本事件訴訟の係属中である2016年8月10日に  標章に関して指定商品および指定サービス業を商品類区分第9類のイメージおよび文書スキャン用コンピュータソフトウェア、サービス業類区分第42類のコンピュータソフトウェア設計および開発業などとして商標登録出願し、2017年8月8日に商標登録を受けた。

(5) 原告は、被告使用標章が本事件登録商標権の侵害であると主張した上で、その使用差止および損害賠償を求め、これに対して被告は、被告使用標章は本事件登録商標とその標章およびサービス業が非類似であり、少なくとも被告登録商標の登録日後には登録商標権の正当な使用に該当するため、本事件登録商標権に対する侵害が認められないとの趣旨で主張した。

2. 地方法院と高等法院の判断

地方法院は、被告の商標権侵害を認めた上で、原告の使用差止および廃棄請求の認容と共に損害賠償請求の一部(10,000,000ウォン)を認容した。

高等法院は、原告の控訴に対して一部認容した上で、使用差止および廃棄請求に関する第1審判断をそのまま維持しながら損害賠償請求の一部を追加(20,000,000ウォン)認容した。

3. 従来の判決の態度 - 大法院86ド277判決(1986.7.8.言渡)

後出願登録商標による先出願登録商標の侵害は、後出願登録商標が適法な手続により登録無効の審決が確定したにも拘らず、その後に後出願登録商標権者が先出願登録商標と同一または類似の商標をその指定商品が同一または類似の商品に使用したときに成立するといえる。なぜなら、商標法により登録された商標は、それが無効または取消となるまでは共に保護されるべきであるためである。

4. 大法院の判断 - 全員一致の意見

イ. 法理の宣言

商標権者が商標登録出願日前に出願・登録された他人の先出願登録商標と同一・類似の商標の登録を受けて先出願登録商標権者の同意なしにこれを先出願登録商標の指定商品と同一・類似の商品に使用したとすれば、後出願登録商標の積極的効力が制限されて後出願登録商標に対する登録無効審決の確定有無に関係なく、先出願登録商標権に対する侵害が成立し、かかる法理は特許権・実用新案権・デザイン権の場合にもそのまま適用されるとみなければならない。

ロ. 判例の変更 - 上記と異なる趣旨の従来判例を全て変更

後出願登録商標を無効とする審決が確定するまでは、後出願登録商標権者が自己の商標権実施行為として先出願登録商標と同一・類似の商標をその指定商品と同一・類似の商品に使用することは、先出願登録商標権に対する侵害とならないとの趣旨で判示した大法院86ド277判決(1986.7.8.言渡)、大法院98ダ54434、54441(併合)判決(1999.2.23.言渡)を変更する。

5. 判決の意義

全員合議体判例の態度に従い、先出願登録権利と抵触する後出願登録権利の積極的効力は、先出願登録権利との関係においては、後出願登録権利に対する登録無効審決の確定有無に関係なく、先出願登録権利に対する侵害が成立するとみることが商標権の効果的保護のために妥当であると考えられる。

この判決の立場は、時間的順序により先願が優先することを根幹として構築されてきた知識財産権法の基本原則、即ち、「先願優位の原則(priority principle)」と国際的立法例に符合する。また特許法、実用新案法、デザイン保護法とは対立していた既存の判例の態度を変更し、他の知識財産権法と軌を一にするよ

うになって法的安定性と統一性をもたらす長所を有する。

一方、本判決は、後出願登録商標の使用が先出願登録商標の侵害に該当するとしても、これは当該先出願登録商標権者との関係において「相対的に」その効力が制限されるものであり、当該登録商標の積極的効力を「対世的に」否定するものではない。したがって、第三者の使用商標が先出願登録商標と非類似であり、後出願登録商標と類似する場合、第三者は後出願登録商標の無効事由が明白であるため、当然無効であると主張することができるか否か(特許法の講学上、無効の抗弁に対応)については、本判決において扱っていない限界点が存在する。この点については、今後の判例の態度に注目すべきと考えられる。

また、大法院は、登録商標権に無効事由が明白な場合、「登録商標に対する登録無効審決が確定する前であるとしても、商標登録が無効審判により無効となることが明白な場合には、商標権に基づいた侵害差止または損害賠償などの請求は、特別な事情がない限り、権利濫用に該当して許容されないとみなされなければならない、商標権侵害訴訟を担当する法院としても、商標権者のそのような請求が権利濫用に該当するとの抗弁がある場合、その当否を考察するための前提として商標登録が無効か否かに対して審理・判断することができる。」と判示して、無効事由が明白な権利行使を権利濫用として排斥したことがある(大法院2010ダ103000全員合議体判決(2012.10.18.言渡))。即ち、現在の判例の態度に従うと、先出願登録商標と類似するという無効事由が明白な後出願登録商標の積極的効力は、本2018ダ253444判例により制限され、消極的効力は権利濫用の抗弁として2010ダ103000判例により制限されるとの解釈が可能であるとみられる。

新規性および進歩性判断時における第2相臨床試験計画の公開本の先行発明の適格と認定範囲-特許法院2019ホ4147判決(2020.2.7.言渡)【拒絶決定(特)】

弁理士 李惠珍

1. 事件の概要

[争点]

米国食品医薬品局(FDA)の臨床情報公開ウェブサイトに掲載された「第2相臨床試験計画の公開本」が本事件の出願発明に対する新規性および進歩性判断の基礎となる先行発明として適格を有するか否かが争点となった。また、「第2相臨床試験計画の公開本」が先行発明として認められる範囲についても争点となった。

2. 特許法院の判断

特許審判院は、本事件特許発明に対する拒絶決定不服審判に対して審理した結果、本事件特許発明が先行発明(「第2相臨床試験計画の公開本」)に記載された発明と実質的に同一であるため、新規性および進歩性が否定されることを根拠として棄却審決した。

しかし、特許法院は、本事件審決は違法であり、その取消を求める原告の請求は理由があると判決した。

イ. 第2相臨床試験計画の公開本の先行発明の適格

特許法院は、次のような理由により「第2相臨床試験計画の公開本」が新規性および進歩性の判断のための対比対象になり得る先行発明に該当すると判断した。

1) 特許法第29条第1項第2号により、特許出願前(または優先権主張日前)に国内または国外で電気通信回線を通じて公衆が利用可能となった発明であれば先行発明に該当する。

2) 未完成発明であるとしても、通常の技術者が技

術常識または経験則により容易に技術内容を把握することができる範囲内においては先行発明になり得る(大法院2004フ2307判決(2006.3.24.言渡)など参照)。

3) 上記1)によると、「HER2-陽性乳がん患者におけるハーセプチンおよび化学療法と併用するペルツズマブに関する研究」という名称の第2相臨床試験計画の公開本は、本事件出願発明の優先権主張日前に国外で電気通信回線を通じて公衆が利用可能となった発明であるため、特許法第29条第1項第2号により先行発明に該当する。

しかし、「第2相臨床試験計画の公開本」は、初期段階のHER2-陽性乳がん患者におけるドセタキセルおよびカルボプラチンと共に6周期のペルツズマブとハーセプチン併用療法を実施する場合の耐薬性、安全性および効能を評価するためのものであって、実施予定である臨床試験規模と投薬計画などに過ぎず、その投与結果に関して具体的に記載されていない。

しかし、薬理効果の記載が要求される医薬の用途発明は、その出願前に薬理機序が明確になった場合のような特別な事情がない限り、特定の物質に薬理効果があるということを薬理データなどが示された試験例として記載したり、これに代えることができる程度に具体的に記載してこそ、完成された発明として認定され、明細書記載要件を充足したとみることができる(大法院2001フ65判決(2001.11.30.言渡)参照)。

上記判示内容に基づくと、先行発明である「第2相臨床試験計画の公開本」は、初期段階のHER2-陽性乳がん患者におけるネオアジュバント治療法という医薬用途発明として薬理効果を確認できる程度に具体的に記載されていないため、未完成発明に該当する。

しかし、上記2)によると、未完成発明であるとしても、通常の技術者が技術常識や経験則により容易に技術内容を把握することができる範囲内においては先行発明として認められ得る。

4) 通常、第1相臨床試験は、新薬の安全性の検討

を目的としており、ただし、細胞毒性を示す抗がん剤の場合、最大耐薬量および有効性の可能性まで打診する。安全性および有効性を確認する第2相臨床試験は、新薬の薬理効果の確認、適正用量、用法決定を目的とする。

5) 米国食品医薬局(FDA)指針書によると、ある薬物の安全性および有効性が既に確認されたとすれば、同一のがんに対して安全性および有効性が既に確認された他の製品と併用投与されるとき、第2相臨床試験の結果のみにより併用療法に対する許可を受ける資料として十分であり得る。

上記指針書内容に基づくと、本事件出願発明の優先権主張日前に抗がん剤として広く使用されてきた「トラスツズマブ、ドセタキセル、カルボプラチン」は、安全性および有効性が既に確認された個別の抗がん剤であり、これらを組み合わせて併用療法として品目許可を受けるためには「第2相臨床試験」のみにより十分であり得る。

しかし、上記のような事実が当該技術分野で広く知られているという点を考慮すると、本事件の「第2相臨床試験計画の公開本」に接した通常の技術者は、それぞれの安全性および有効性が既に確認された4種の個別の抗がん剤(ハーセプチン、ドセタキセル、カルボプラチン、ペルツズマブ)を組み合わせでネオアジュバント療法で投与する場合、その併用療法の効果確認は、第2相臨床試験を通じてなされ、第2相臨床試験が今後進行される予定であるという点を認識することができる。

したがって、かかる技術範囲内においては先行発明になり得る。

ロ. 通常の技術者の技術水準

薬学または医薬関連分野の修士学位所持者であって、抗がん剤関連研究分野で3年程度従事した者を基準とする(当事者間に争いが無い)。

ハ. 第1項の新規性判断

[先行発明との構成対比]

構成要素	本事件請求項1 (優先権主張日: 2011年10月14日)	先行発明(2009年11月16日にFDA公開ウェブサイトに掲載された第2相臨床試験計画の公開本)
1	ペルツズマブ、トラスツズマブおよびカルボプラチン-基盤の化学療法を含み、このとき、カルボプラチン-基盤の化学療法はドセタキセルおよびカルボプラチンを含む	手術前の患者に無作為にドセタキセルおよびカルボプラチンと共に6周期のペルツズマブ+ハーセプチン(トラスツズマブ)を投与
2	患者の初期HER2-陽性乳がんのネオアジュバント(neoadjuvant)療法で使用するための製薬調合物	本研究は、初期段階のHER2-陽性乳がん患者におけるネオアジュバント治療法の耐薬性、安全性および効能を評価するためのもの

上記表において本事件請求項第1項の「構成要素1」は、製薬調合物の有効成分を限定したものであって、4種(ペルツズマブ、トラスツズマブ、ドセタキセル、カルボプラチン)の薬物の調合物であり、先行発明でも同一の4種(ペルツズマブ、ハーセプチン、ドセタキセル、カルボプラチン)の薬物の調合物を開示しているため、両発明の対応構成要素は実質的に同一である。

また、「構成要素2」は、製薬調合物の医薬用途を限定したものであって、「初期HER2-陽性乳がんのネオアジュバント療法」である。先行発明には研究目的として「初期段階のHER2-陽性乳がん患者におけるネオアジュバント治療法の耐薬性、安全性および効能を評価するためのもの」であると記載されている。医薬用途と関連して、かかる記載は医薬用途に効果があるのかを将来確認するというに過ぎず、通常の技術者が医薬用途と関連した薬理効果を客観的に確認することができる程度に具体的に開示しているとはいえない。

したがって、先行発明には、請求項1の医薬用途が具体的に記載されていないという点において差異が認められるため、請求項1は先行発明により新規性が否定されない。

二. 第1項の進歩性判断

先行発明の「第2相臨床試験計画の公開本」は、4種の抗がん剤の組み合わせにより第2相臨床試験の実施を今後計画するというものに過ぎず、薬理効果

に対して具体的に確認されたものではない。

通常の技術者の側面において、互いに異なる2種の薬物が同時に投与されるとき、薬理効果が上昇するかどうかは容易に予測し難い。したがって、先行発明が4種の抗がん剤の組み合わせにより第2相臨床試験の実施計画を開示しているとしても、この記載のみから本事件請求項1に記載された医薬用途(構成要素2)に如何なる薬理効果があるのかは容易に予測し難い。

一方、本事件出願発明の明細書には、請求項1の発明に記載された医薬用途の薬理効果を立証するために、請求項1に記載された併用療法以外にも他の組み合わせの併用療法を実施し、これによる薬理効果を具体的に記載しており、これによって請求項1に記載された併用療法に対する薬理効果が最も優れていることを示している。したがって、本事件請求項1は、先行発明から予測できない顕著なものであって、進歩性が否定されない。

3. 本判決の意義

本判決は、「第2相臨床試験計画の公開本」が、医薬用途の観点において薬効を具体的に記載しておらず、未完成発明に該当するとしても、通常の技術者が把握できる範囲内においては新規性および進歩性の判断のための先行発明として認めた点において意味のある判決である。

しかし、先行発明である「第2相臨床試験計画の公開本」が、本事件出願発明と実質的に同一な4種の有

効成分の組み合わせにより第2相臨床試験を実施する予定であることを記載したとしても、通常の技術者の技術常識や経験則を考慮すると、上記記載のみにより4種の有効成分が如何なる薬理効果を有するのか容易に予測できないとし、「第2相臨床試験計画の公開本」に対して先行発明の適格を認めながらも、その認定範囲においては「第2相の臨床試験」と区別して制限的に解釈している点から意味のある判決である。

権利範囲の属部の判断における製造方法が記載された物の発明の請求項(Product by process請求項)の解釈-大法院2020フ11059判決(2021.1.28.言渡)【権利範囲確認(特)】[公2021上、552]

弁理士 宋保晃

【判示事項】

[1] 請求の範囲が全体的に物として記載されていると共に、製造方法の記載を含んでいる発明が「物の発明」に該当することを判示し、上記のような「製造方法が記載された物の発明」の権利範囲に属するのか判断する方法を判示した事例

[2] 甲株式会社が名称を「ポラプレジンクを含有する安定した錠剤剤型」とする特許発明の特許権者である乙株式会社を相手取って、名称を「湿式法で製造されたポラプレジンク含有錠剤」とする確認対象発明が特許発明の権利範囲に属しないと主張した上で消極的権利範囲確認審判を請求し、特許審判院がこれを認容する審決を下した事案において、特許発明の請求の範囲第1項は、直接打錠法で製造されることによって特定される構造と性質を有する錠剤であるため、

確認対象発明は、文言的に第1項発明の権利範囲に属せず、第1項発明と均等関係にあるとみることもできないとの理由により確認対象発明が特許発明の権利範囲に属しないとした原審の判断を支持した事例

【判決の要旨および大法院の判断】

[1] 特許法第2条第3号は、発明を「物の発明」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」に区分しているところ、請求の範囲が全体的に物として記載されていると共に、製造方法の記載を含んでいる発明(以下、「製造方法が記載された物の発明」という。)の場合、製造方法が記載されているとしても発明の対象は製造方法でなく、最終的に得られる物自体であるため、上記のような発明の種類のうち「物の発明」に該当する。物の発明に関する請求の範囲は、発明の対象である物の構成を特定する方式で記載されなければならないため、物の発明の請求の範囲に記載された製造方法は、最終生産物である物の構造や性質などを特定する一つの手段としての意味を有するに過ぎない。したがって、製造方法が記載された物の発明の権利範囲に属するのかを判断するに当たり、技術的構成を製造方法自体に限定して把握するのではなく、製造方法の記載を含んで請求の範囲の全ての記載により特定される構造や性質などを有する物と把握して確認対象発明と対比しなければならない。

[2] 甲株式会社が名称を「ポラプレジンクを含有する安定した錠剤剤型」とする特許発明の特許権者である乙株式会社を相手取って、名称を「湿式法で製造されたポラプレジンク含有錠剤」とする確認対象発明が特許発明の権利範囲に属しないと主張した上で消極的権利範囲確認審判を請求し、特許審判院がこれを認容する審決を下した事案において、特許発明の請求の範囲第1項(以下、「第1項発明」という。)と確認対象発明は、一定の比率と大きさを限定したポラプレジンクを有効成分として含んでいるという点では同一であるが、第1項発明は直接打錠法で製造されること

によって特定される構造と性質を有する錠剤であるのに対し、確認対象発明は湿式法で製造されることによって特定される構造と性質などを有する錠剤であるため、確認対象発明は文言的に第1項発明の権利範囲に属せず、さらには、確認対象発明に特許発明の特有の解決手段が基づいている技術思想の核心が含まれているとみることができず、第1項発明の直接打錠法と確認対象発明の湿式法とは実質的作用効果が同一であるとみることが難しいため、確認対象発明は第1項発明と均等関係にあるとみることができないとの理由により確認対象発明が特許発明の権利範囲に属しないとした原審の判断を支持した。

【事案の概要】

被告は、2018年11月15日に原告を相手取って特許審判院に確認対象発明が「ポラプレジンクを含有する安定した錠剤剤型」という名称の本事件特許発明(特許番号省略)の権利範囲に属しないと主張した上で消極的権利範囲確認審判を請求し、特許審判院は2019年3月7日に確認対象発明が本事件特許発明の権利範囲に属しないと理由により被告の審判請求を認容する本事件審決を下した。

原告は、2019年5月9日に被告を相手取って特許法院に本事件審決の取消を求める訴えを提起した。特許法院は、2020年7月17日に本事件特許発明の請求の範囲第1項(以下、「本事件第1項発明」といい、残りの請求項も同じ方式で記載する。)と確認対象発明とは構成が異なり、互いに均等関係にあるとみることが難しいため、確認対象発明は本事件第1項発明、およびその従属項発明である本事件第2～7項、第9～11項の権利範囲に属しないとして本事件審決を維持した。

具体的に原審は、本事件第1項発明と確認対象発明は、一定の比率と大きさを限定したポラプレジンクを有効成分として含んでいるという点では同一であるが、本事件第1項発明は直接打錠法で製造されることによって特定される構造と性質を有する錠剤である

のに対し、確認対象発明は湿式法で製造されることによって特定される構造と性質などを有する錠剤であるため、確認対象発明は文言的に本事件第1項発明の権利範囲に属しないとの趣旨で判断し、同じ理由により確認対象発明に本事件特許発明の特有の解決手段が基づいている技術思想の核心が含まれているとみることができず、本事件第1項発明の直接打錠法と確認対象発明の湿式法とは実質的作用効果が同一であるとみることが難しいため、確認対象発明は本事件第1項発明と均等関係にあるとみることができないと判断した。

大法院は、上記原審の判決理由に法理を誤解した誤りがないとみた上で、原告の上告を棄却した。

【判決の意義】

2020フ11059判決は、Product by process請求項の特許要件に関する大法院2011フ927全員合議体判決(2015.1.22.言渡)の法理を権利範囲事件にもそのまま適用して、特許要件と権利範囲の判断における解釈基準を一致させてProduct by process請求項の解釈基準を明確にした。

【参照条文】

- [1] 特許法第2条第3号、第42条第6項、第97条、第135条
- [2] 特許法第2条第3号、第42条第6項、第97条、第135条

【参照判例】

- [1] 大法院2011フ927全員合議体判決(2015.1.22.言渡)[公2015上、270]

デザイン保護法による建築物/インテリアの保護方案

弁理士 金源森

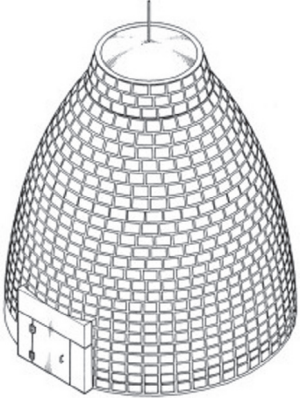
日常生活において一般的に言及される「デザイン」と法上の保護対象となる「デザイン」の定義とは相当な差異がある。このうち「空間デザイン」、即ち、建築物やインテリアがデザイン保護法上の権利として保護対象となり得るのが問題となっており、建築物およびインテリアに対して現在のデザイン保護法により如何なる方式で保護を受けるべきか議論してみる。

まず、デザイン保護法上の「デザイン」は、「物品」に限って登録が可能である。これは法の目的がデザインの利用および保護を通じた産業発展にあり、保護

対象は「大量生産」が可能な「物品」を前提とするためである。ここで「物品」は、明確な法規定があるわけではないが、判例¹⁾および特許庁の審査基準上「**独立性がある具体的な有体動産**」と解釈している。

物品の定義を逆に解釈してみると、原則的に「不動産」、即ち、現場施工を通じて建築され、大量生産および運搬の可能性がない不動産は物品として認められず、デザイン保護法上の登録対象とならない。

このような態度は、大法院の判例²⁾で明確に示されている。大法院は、特許法院の判示理由の法律的瑕疵がないことを理由として大法院上訴を審理不続行棄却としたが、特許法院の原審である2007ホ5260判決³⁾で次のとおり判示した。

判決内容	本事件登録デザイン
本事件登録デザインの対象物品である汗蒸幕(韓国式サウナ)の形状と模様をみると、外部層には築台を積む石と類似する花崗岩を27段の高さで鐘のように積層するものの、その下部両側の対向する位置に花崗岩4段の高さで2つの出入扉を設置し、内部層には黄土と石板を交互に積層するものの、全体的に相当な厚さの壁体を形成するものである事実を認めることができ、上記認定事実によると、本事件登録デザインの対象物品である汗蒸幕は、その材質と構造および形状と模様などに照らしてみると、現場施工を通じて建築される不動産に該当するものと判断され、工業的な生産方法により同一の形態で量産され、運搬され得る有体動産とはみなし難い。 したがって、本事件登録デザインは、その対象物品が工業的な生産方法により同一の形態で量産され、運搬され得る有体動産に該当するとはいえず、工業上の利用可能性が認められないため、旧意匠法第5条第1項の登録を受けることができるデザインに該当しない。	

即ち、判例において上記のように現場施工を通じて建築される不動産は、同一の形態で量産、運搬され得ないとみた上で、デザインの対象となる「物品」ではないとみた。結局、建築物またはインテリアなどの場合には、**それ自体**の大部分が現場において施工および設置されて継続して固定的であることを考慮すると、デザイン保護法で保護を受けることができないといえる。

そうであれば、現在デザイン保護法により建築物、

インテリアを保護するためには如何にすべきか。上記のように建築物またはインテリアの直接的な保護は難しいが、次のとおり間接的な方法を通じて保護が可能である。

① 工場で生産可能な事前製作(pre-fabrication)建築物または組立式建築物に対する保護

不動産に対する保護は不可能であるが、工場で生産

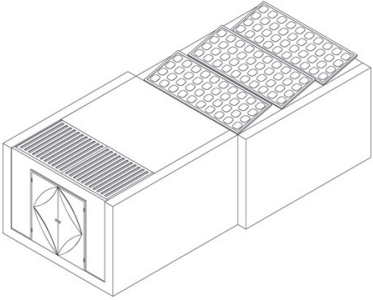
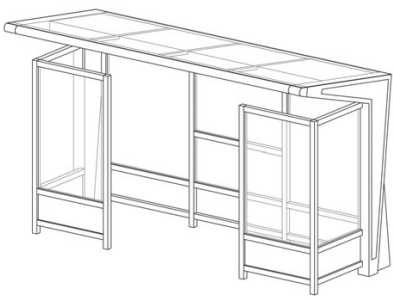
1) 大法院98フ2900判決(2001.4.27.言渡)、大法院2003フ274判決(2004.7.9.言渡)など多数

2) 大法院2007フ4311判決(2008.2.14.言渡)(審理不続行棄却)

3) 特許法院2007ホ5260判決(2007.10.24.言渡)

する移動式建物、設置物またはそのそれぞれのモジュールの場合、現場で設置されて固定的に使用されるものの、生産および譲渡過程において大量生産および運搬が可能であるという点から動産とみなして、デザイン

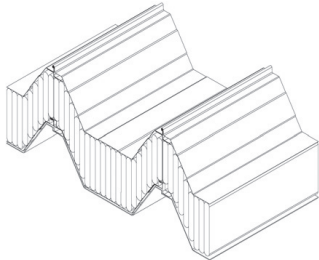
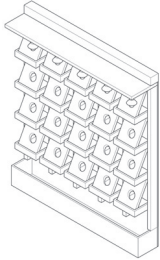
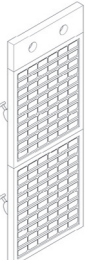
ンの保護対象となり得る(以下の登録デザイン参照)。このとき、審査基準上、デザインの説明に反復生産および運搬の可能性に関する説明を記載する必要がある場合、これを記載することを要求している。

移動式住宅	バス乗り場	移動式モジュール住宅
		
登録番号:30-1105487 登録日:2021-04-15	登録番号:30-1100832 登録日:2021-03-15	登録番号:30-1054318 登録日:2020-04-03

② 建築物またはインテリアの外観に特徴となる建築資材または部品に対する保護

デザインは、外観の美感を保護するためのものであるため、建築物またはインテリアそれ自体を保護することができないとすれば、外観の特徴となる部品として保護を受けることができる(以下の登録デザイン参照)。ただし、留意すべき点は、デザインは同一または

類似の物品に対してのみ権利範囲が認められる。もし、「屋根」に外観の特徴を有しており、「建築用屋根枠」で登録を受けたとすれば、第三者が室内デザイン内の他の物品に採用した場合、登録デザインの権利範囲に属しないこともある。即ち、外観の美的特徴が多様なところに採用が可能であれば、多様な物品に対して出願する必要がある。

建築用屋根板	壁面緑化用栽培器	太陽電池が付着されたシステム窓戸用ルーバー
		
登録番号:30-0954208 登録日:2018-04-20	登録番号:30-1055211 登録日:2020-04-13	登録番号:30-1022036 登録日:2019-08-30

③ 「一組の物品のデザイン」を利用したインテリア構成物品に対する保護

インテリアの場合、一般的に業界ではその空間の多

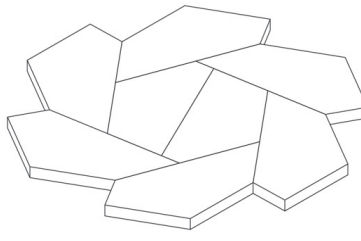
様な構成の組み合わせ、配置により生じる美感の保護を受けることを望んでいるが、その対象が不明確であるという問題がある。即ち、建築物のように空間の

形態が明確でなく、室内の領域をどこまでと判断するのが難しいという問題がある。

このために、「一組の物品のデザイン」制度を活用してインテリアをなす構成品を共に登録を受けて保護を受ける方案がある。例えば、インテリアの最も大きな特徴が独創的にデザインされた「照明および照明のための家具」または「家具の組み合わせ」にあるというとき、その物品全体を一つのデザインとし

て出願して全体の統一的美感の保護を受けるようにできる。

留意すべき点は、登録要件上、同時使用および全体的な統一性を要求するなど煩雑であり、構成物品のうちの一つの使用は権利範囲に属せず、各構成物品に対する保護は個別に登録を受けなければならないという問題があるが、各構成物品の統合的美感の保護を受ける方法であるという点から役に立ち得る。

一組のテーブルと椅子セット	一組の床用ブロックセット
	
登録番号:30-0725775 登録日:2014-01-13	登録番号:30-1090926 登録日:2021-01-08

上記のとおり現行のデザイン保護法上の建築物およびインテリアは、「それ自体」では保護を受けることができず、この部分は、著作権法または不正競争防止法上の衝突によりデザイン保護法で保護が必要であるかが継続して論議がなされている。特に、最近のデザイン業界の現実と符合せず、持続的に「建築物」および「インテリア」に対する物品の例外的論議があり、最近のデザイン保護法改正の論議(2021年4月20日付一部改正)においても物品の例外として「建築物」および「インテリア」に対する定義規定を新設しようとする論議が持続していたが、著作権との二重保護的側面、保護範囲解釈の問題、第三者の過度な実施制限などの虞により立法までなされなかった(参考までに、2021年6月23日から施行される改正デザイン保護法では、画像[デジタル技術または電子的方式で表現される図形・記号など機器の操作に利用されたり

機能が発揮されることに限定し、画像の部分を含む。]がその保護対象として追加される。)

しかし、韓国特許庁も国際物品分類である「ロカルノ分類」に基づいて物品を分類しており、ロカルノ分類上の第25-3類で「建築物」を、第32類で「インテリア」を別途保護を受けることができる対象に分類している。ただし、韓国で当該類のみを反映していないが、多数の国で建築物およびインテリアをデザイン登録対象として保護している点、最近、日本などで建築物やインテリアをデザイン保護法上の保護対象に意匠法を改正した点⁴⁾、実際に建築産業界などでデザイン保護などの必要性が要求される点などを考慮すると、今後デザイン保護法上でも建築物およびインテリアに対する直接的な保護が可能になることを期待する。✕

4) 日本意匠法昭和三十四年法律第二百五号(令和元年法律第三号による改正)2020.04.01施行

法律動向

韓国特許庁の特許料などの徴収規則の改正内容の整理

弁理士 許完會

産業通商資源部令第410号により特許料などの徴

収規則の一部改正令が2021年2月15日付で公布された。今般の改正令は、臨時明細書に関する手数料を調整して電子文書の活用と迅速な出願/審査手続の進行を促進し、国際調査手数料などに関する運営上の一部の不備点を補完し、災難発生による手数料減免の根拠を設ける趣旨で行われた。法令変更内容について説明する。

1. 特許料などの徴収規則の改正の趣旨および改正内容

No.	改正の趣旨	改正内容						関連規定																																		
1*	請求の範囲猶予の臨時明細書を添付した電子出願の場合、明細書補正がなければ取下とみなされる点を勘案して出願料を合理的に調整	特許庁が提供しない商用ソフトウェア(例：PDFなど)で作成された臨時明細書添付出願に関する出願料を調整 <改正前後の比較> <table><thead><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">特許出願料</th><th colspan="2">実用新案登録出願料</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>現行</th><th>改正</th><th>現行</th><th>改正</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">特許庁提供ソフトウェアで作成された場合</td><td>一般出願</td><td>46,000 ウォン</td><td>同左</td><td>20,000 ウォン</td><td>同左</td></tr><tr><td>請求の範囲猶予の臨時明細書</td><td>46,000 ウォン</td><td>同左</td><td>20,000 ウォン</td><td>同左</td></tr><tr><td rowspan="2">商用ソフトウェアで作成された場合</td><td>一般出願</td><td>56,000 ウォン</td><td>同左</td><td>25,000 ウォン</td><td>同左</td></tr><tr><td>請求の範囲猶予の臨時明細書</td><td>56,000 ウォン</td><td>46,000 ウォン</td><td>25,000 ウォン</td><td>20,000 ウォン</td></tr></tbody></table>								特許出願料		実用新案登録出願料				現行	改正	現行	改正	特許庁提供ソフトウェアで作成された場合	一般出願	46,000 ウォン	同左	20,000 ウォン	同左	請求の範囲猶予の臨時明細書	46,000 ウォン	同左	20,000 ウォン	同左	商用ソフトウェアで作成された場合	一般出願	56,000 ウォン	同左	25,000 ウォン	同左	請求の範囲猶予の臨時明細書	56,000 ウォン	46,000 ウォン	25,000 ウォン	20,000 ウォン	第2条 第1項 第1号 イ目、 第3条 第1項 第1号 イ目
		特許出願料		実用新案登録出願料																																						
		現行	改正	現行	改正																																					
特許庁提供ソフトウェアで作成された場合	一般出願	46,000 ウォン	同左	20,000 ウォン	同左																																					
	請求の範囲猶予の臨時明細書	46,000 ウォン	同左	20,000 ウォン	同左																																					
商用ソフトウェアで作成された場合	一般出願	56,000 ウォン	同左	25,000 ウォン	同左																																					
	請求の範囲猶予の臨時明細書	56,000 ウォン	46,000 ウォン	25,000 ウォン	20,000 ウォン																																					
2**	書面補正書の電子化により発生する審査手続の遅延問題	臨時明細書を補正する補正書を書面で提出するときの補正料の調整 <改正前後の比較> <table><thead><tr><th colspan="2"></th><th>現行</th><th>改正</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">特許 /実用新案</td><td>電子文書補正書提出</td><td>4,000ウォン</td><td>改正前と同一</td></tr><tr><td>書面補正書提出</td><td>14,000ウォン</td><td>14,000ウォン+加算金(臨時明細書補正時に20面超過1面毎に1,000ウォン加算)</td></tr></tbody></table>								現行	改正	特許 /実用新案	電子文書補正書提出	4,000ウォン	改正前と同一	書面補正書提出	14,000ウォン	14,000ウォン+加算金(臨時明細書補正時に20面超過1面毎に1,000ウォン加算)	第2条 第1項 第10号 ロ目、 第3条 第1項 第8号 ロ目																							
		現行	改正																																							
特許 /実用新案	電子文書補正書提出	4,000ウォン	改正前と同一																																							
	書面補正書提出	14,000ウォン	14,000ウォン+加算金(臨時明細書補正時に20面超過1面毎に1,000ウォン加算)																																							

No.	改正の趣旨	改正内容	関連規定															
3***	手数料減免の恩恵を受ける資格が中小企業と中小企業でない企業との共同研究に限定された問題、および中小企業との共同研究奨励が必要	中小企業との共同研究の結果物を特許(実用新案登録)出願する場合、手数料減免の拡大 <改正前後の比較> <table><tr><th>現行</th><th>改正</th></tr><tr><td>小企業・中企業と中小企業でない企業との共同研究</td><td>小企業・中企業と小企業・中企業でない者との共同研究</td></tr><tr><td>出願料・審査請求料50%減免</td><td>出願料・審査請求料・設定登録料50%減免</td></tr></table>	現行	改正	小企業・中企業と中小企業でない企業との共同研究	小企業・中企業と小企業・中企業でない者との共同研究	出願料・審査請求料50%減免	出願料・審査請求料・ 設定登録料 50%減免	第7条 第2項 第1号									
現行	改正																	
小企業・中企業と中小企業でない企業との共同研究	小企業・中企業と小企業・中企業でない者との共同研究																	
出願料・審査請求料50%減免	出願料・審査請求料・ 設定登録料 50%減免																	
4****	国際調査と関連した手数料負担の公平性の再考および費用徴収根拠規定の明文化	<改正前後の比較：発明の単一性要件の不充足時の追加手数料> <table><tr><th></th><th>現行</th><th>改正</th></tr><tr><td>国際調査追加手数料</td><td>発明毎に22.5万ウォン</td><td>(国語)発明毎に45万ウォン (英語)発明毎に120万ウォン</td></tr><tr><td>予備審査追加手数料</td><td>発明毎に22.5万ウォン</td><td>発明毎に45万ウォン</td></tr></table> <改正前後の比較：国際調査開始後に明細書など補正時の追加手数料> <table><tr><th></th><th>現行</th><th>改正</th></tr><tr><td>国際調査追加手数料</td><td>-</td><td>(国語)1件毎に45万ウォン (英語)1件毎に120万ウォン</td></tr></table>		現行	改正	国際調査追加手数料	発明毎に22.5万ウォン	(国語)発明毎に45万ウォン (英語)発明毎に120万ウォン	予備審査追加手数料	発明毎に22.5万ウォン	発明毎に45万ウォン		現行	改正	国際調査追加手数料	-	(国語)1件毎に45万ウォン (英語)1件毎に120万ウォン	第10条 第1項 第6号、 第10条 第1項 第6号 の2、第 10条第 1項第6 号の3
	現行	改正																
国際調査追加手数料	発明毎に22.5万ウォン	(国語)発明毎に45万ウォン (英語)発明毎に120万ウォン																
予備審査追加手数料	発明毎に22.5万ウォン	発明毎に45万ウォン																
	現行	改正																
国際調査追加手数料	-	(国語)1件毎に45万ウォン (英語)1件毎に120万ウォン																
5	災害などの発生で緊急な場合に特許庁長が定める基準により手数料などを減免できる根拠規定を新設	下記内容参照	第13条 新設															

* 当該改正内容は、公布日(2021.02.15.)以降に特許・実用新案登録出願する場合から適用する。

** 当該改正内容は、公布日(2021.02.15.)から3ヶ月が経過した日から施行する。

*** 当該改正内容は、公布日(2021.02.15.)以降に特許・実用新案登録の出願、審査請求または設定登録をする場合から適用する。

**** 当該改正内容は、公布日(2021.02.15.)から3ヶ月が経過した日以降に出願した国際出願から適用する。

2. 新旧徴収規則の比較*

関連規定	現行徴収規則	改正徴収規則
第2条	第2条(特許料および特許関連手数料)①「特許法」第82条第1項による出願関連手数料は次の各号のとおりである。	第2条(特許料および特許関連手数料)①「特許法」第82条第1項による出願関連手数料は次の各号のとおりである。
	1. 特許出願料	1. 特許出願料
	イ. 出願書を「特許法施行規則」第1条の2第2号の規定による電子文書(以下、「電子文書」という。)で提出する場合: 1件毎に46,000ウォン。ただし、添付書類中の明細書、図面および要約書を特許庁で提供しないソフトウェアで作成して提出した 場合 には1件毎に56,000ウォンとする。	イ. 出願書を「特許法施行規則」 第1条の2第2号 による電子文書(以下、「電子文書」という。)で提出する場合: 1件毎に46,000ウォン。ただし、添付書類中の明細書、図面および要約書を特許庁で提供しないソフトウェアで作成して提出した 場合 (「特許法施行規則」 第21条第5項により臨時明細書を提出する場合は除く。)には1件毎に56,000ウォンとする。
	10. 補正料: 次の各目の金額。ただし、補正の基準および補正料の納付対象に関する具体的事項は特許庁長が告示する。	10. 補正料: 次の各目の金額。ただし、補正の基準および補正料の納付対象に関する具体的事項は特許庁長が告示する。
	イ. 補正書を電子文書で提出する場合: 1件毎に4,000ウォン	イ. (現行と同様)
第3条	ロ. 補正書を書面で提出する場合: 1件毎に14,000ウォン	ロ. 補正書を書面で提出する場合: 1件毎に14,000ウォン。 ただし、「特許法施行規則」第21条第6項により臨時明細書を補正する場合には、1件毎に14,000ウォンで、補正書および添付書類の合計が20面を超える場合、超過1面毎に1,000ウォンを加算した金額とする。
	第3条(実用新案登録料および実用新案関連手数料)①「実用新案法」第17条第1項による出願関連手数料は次の各号のとおりである。	第3条(実用新案登録料および実用新案関連手数料)①「実用新案法」第17条第1項による出願関連手数料は次の各号のとおりである。
	1. 実用新案登録出願料	1. 実用新案登録出願料
第3条	イ. 出願書を電子文書で提出する場合: 1件毎に20,000ウォン。ただし、添付書類中の明細書、図面および要約書を特許庁で提供しないソフトウェアで作成して提出した 場合 には1件毎に25,000ウォンとする。	イ. 出願書を電子文書で提出する場合: 1件毎に20,000ウォン。ただし、添付書類中の明細書、図面および要約書を特許庁で提供しないソフトウェアで作成して提出した 場合 (「実用新案法施行規則」 第3条第5項により臨時明細書を提出する場合は除く。)には1件毎に25,000ウォンとする。

関連規定	現行徴収規則	改正徴収規則
第3条	8. 補正料: 次の各目の金額。ただし、補正の基準および補正料の納付対象に関する具体的事項は特許庁長が告示する。	8. 補正料: 次の各目の金額。ただし、補正の基準および補正料の納付対象に関する具体的事項は特許庁長が告示する。
	イ. 補正書を電子文書で提出する場合: 1件毎に4,000ウォン	イ. (現行と同様)
	ロ. 補正書を書面で提出する場合: 1件毎に14,000ウォン	ロ. 補正書を書面で提出する場合: 1件毎に14,000ウォン。 <u>ただし、「実用新案法施行規則」第3条第6項により臨時明細書を補正する場合には、1件毎に14,000ウォンで、補正書および添付書類の合計が20面を超える場合、超過1面毎に1,000ウォンを加算した金額とする。</u>
第7条	第7条(特許料・登録料・手数料および審査請求料などの免除および減免)①(省略)	第7条(特許料・登録料・手数料および審査請求料などの免除および減免)①(現行と同様)
	② 次の各号のいずれかに該当する者は当該号で定める金額を減免する。	② (現行と同様)
	1. 「中小企業基本法」第2条による小企業(以下、「小企業」という。)または同法第2条による中企業(以下、「中企業」という。)と同法第2条による中小企業ではない企業(以下、「大企業」という。)が契約により共同研究を行い、その研究結果物に対して共同で「特許法」または「実用新案法」による出願または審査請求をする場合には、出願料または審査請求料の100分の50	<u>「中小企業基本法」第2条第1項による中小企業(以下、「中小企業」という。)が中小企業ではない者と契約により共同研究を行い、その研究結果物に対して共同で「特許法」または「実用新案法」による出願、審査請求または設定登録をする場合には、出願料、審査請求料または最初3年分の特許料・実用新案登録料の100分の50</u>
	③～⑧(省略)	③～⑧(現行と同様**)
第7条の2	第7条の2(知識財産ポイントの付与・使用および還収)(省略)	第7条の2(現行と同様**)
第10条	第10条(「特許協力条約」による国際出願手数料)①「特許協力条約」による国際出願に関する手数料は次の各号のとおりである。	第10条(「特許協力条約」による国際出願手数料)①「特許協力条約」による国際出願に関する手数料は次の各号のとおりである。
	1.～5. (省略)	1.～5. (現行と同様)
	6. 「特許法施行規則」第106条の14第1項または同規則第106条の39第1項の規定による追加手数料: 発明毎に22.5万ウォン	<u>6. 「特許法施行規則」第106条の14第1項による追加手数料: 国語調査の場合は発明毎に45万ウォン、英語調査の場合は発明毎に120万ウォン</u> <u>6の2. 「特許法施行規則」第106条の14第5項による追加手数料: 国語調査の場合は1件毎に45万ウォン、英語調査の場合は1件毎に120万ウォン</u> <u>6の3. 「特許法施行規則」第106条の39第1項による追加手数料: 発明毎に45万ウォン</u>

関連規定	現行徴収規則	改正徴収規則
第13条	<新設>	<u>第13条(災難などの発生時に手数料などの減免に関する特例)①特許庁長は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生し、特許料・登録料または手数料の減免が緊急に必要な場合には、第7条第1項から第5項までおよび第10条第4項・第5項にも拘らず、特許庁長の定めにより特許料・登録料または手数料を減免することができる。</u> <u>1.「災難および安全管理基本法」第36条による災難事態または同法第60条による特別災難地域の宣布</u> <u>2.「非常対備資源管理法」による非常事態</u> <u>②第1項により減免を受けることができる者、減免する特許料・登録料または手数料の種類、減免の方法・手続などに関して必要な具体的な事項は特許庁長が定めて告示する。</u>
第14条	第13条(その他の細部手続など)第2条から第12条までの施行に関する具体的な事項および手続など必要な事項は特許庁長が定めて告示する。	<u>第14条(その他の細部手続など)第2条から第13条までの施行に関する具体的な事項および手続など必要な事項は特許庁長が定めて告示する。</u>

* 説明の便宜上、改正内容のみを抜粋

** 当該条文で「小企業または中企業」は「中小企業」に変更

3. まとめ

今般の改正は、迅速な出願を支援するために導入された臨時明細書制度の効率的な運営と電子出願の奨励、そして中小企業との共同研究の活性化に寄与するとみられる。ただし、「臨時明細書が添付された出願後に書面を通じた補正書提出時」または「国際調査(または国際予備調査)時」に出願人に予期せぬ費用支出が発生することがあるため、留意が必要である。✧

YOUME便り

YOU ME特許法人が大韓弁理士会より功労牌を授与

YOU ME特許法人が2021年2月26日に開催された第60回大韓弁理士会の定期総会において大韓弁理士会の会館新築に寄与した功労を認められて功労牌を授与されました。



第7回YOU ME科学文化賞の授賞式を開催

2021年4月5日に第7回YOU ME科学文化賞の授賞式が開催されました。YOU ME科学文化賞は、科学の成果を広く知らしめるために努力する人物を激励するために、YOU ME特許法人が出資したYOU ME科学文化財団において授与する賞であって、科学著作物の執筆者や科学研究会、科学図書の読書会など、科学を理解し、広く知らしめるのに格別に努力した個人と団体に毎年授与しています。今年はソウル大学の地球環境科学部のチェ・ドクン名誉教授が受賞しました。チェ教授は、国内外の学術誌に117編の論文を發表し、古代三葉虫研究の最高権威としてプレートテクトニクスの観点で朝鮮半島形成の歴史を集大成するなど、教養科学書籍の発刊により自然科学の大衆化に寄与した功労が認められました。今年の受賞者の

詳細は次のとおりです。

▶ YOU ME科学文化賞

ソウル大学地球環境科学部 チェ・ドクン名誉教授

▶ 読書指導賞

- 科学技術情報通信部長官賞

崇実高等学校 キム・ヒョンテ教諭

- 特許庁長賞

京畿道徳永高等学校 ドウ・ビョンイン教諭、

世宗市盤谷高等学校 キム・ドヨン教諭

一方、今年の優秀科学図書として、地球と生命の共進化過程を入れたロバート・ヘイゼンの「地球進化46億年の物語」が選定され、全国2000余りの高校に無償配布されました。このようにYOU ME科学文化財団は、科学の成果が広く知らされ、誰もがよりよく生きる社会を具現するために努力しています。✧



YOU ME 特 許 法 人
PATENT & LAW FIRM

〒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