

In This Issue

- ▶ 韓・米特許審査ハイウェイ (Highway)、来年1月から実行
- ▶ ソウル半導体、台湾でも勝訴、世界的水準の技術力確認
- ▶ 韓・日・台湾、LCD特許訴訟戦争
- ▶ 韓米FTAに伴う企業の知財権保護の強化
—訴訟過程で証拠として提出された資料流出時は処罰—
- ▶ 韓国、医学分野における特許出願の「新たなつわもの」
—90年代末から大幅増加：1位の米国を追い越し、登録率は韓国—太平洋、外国—ロレアル「最多」—
- ▶ 韓国、もう「特許トロール」の安全地帯でなくなった
- ▶ パターンのみを変えた多国的社の特許にブレーキをかける
- ▶ 「ROBOLINE」と「ROBO-KIT」は異なる
—LS電線の商標勝訴—

韓・米特許審査ハイウェイ (Highway)、来年1月から実行

特許審査ハイウェイというのは、A・B両国で同時に特許の申込みがあった場合、A国で特許可能決定が決まると、B国はA国の審査結果を活用し、他の出願に比べて素早く審査が行われる制度である。この制度を利用し韓国から米国へ早期審査を申込みと1次審査処理期間は最長で約9ヶ月がかかり、約13.6ヶ月が短縮される見込みである。

韓米FTAに伴う企業の知財権保護の強化

法定での訴訟過程でむき出しになり得る企業の知的財産権に対する保護措置が強化される見通しである。更に、特許権設定登録が特許出願日や出願審査請求日から一定期間以上遅延されると、遅延期間に応じて特許権存続期間が延長され、それに音や匂いのような非視覚的商標も商標法の定めによって保護される。

韓・米特許審査ハイウェイ (Highway)、来年1月から実行

来年からは米国特許出願がより便利になり、かつ審査結果も素早く受け取ることができる見通しである。韓国特許庁は、韓・米両国で共同特許出願する時、片方で肯定的な審査結果が出ると他方も該当特許出願について優先的に審査し、特許を与えることを趣旨とする「韓・米特許審査ハイウェイ」を、来年1月からデモンストレーション実行することに米国特許庁が合意した、と2007年8月9日に明かした。

特許審査ハイウェイというのは、A・B両国で同時に特許の申込みがあった場合、A国で特許可能決定が決まると、B国はA国の審査結果を活用し、他の出願に比べて素早く審査が行われる制度である。

今回のハイウェイ制度の施行によって審査処理期間が大幅短縮される。米国の場合、現在、平均1次審査処理期間は22.6ヶ月（去年末基準）であった。しかし、この制度を利用し韓国から米国へ早期審査を申込みと1次審査処理期間は最長で約9ヶ月がかかり、約13.6ヶ月が短縮される見込み

である。更に、この制度は、米国はもちろんのこと、韓国でも従来に約9.8ヶ月かかった審査処理期間を7ヶ月間くらい短縮し、審査が約3ヶ月で処理できるようになる。一方、韓国特許庁は去る4月から日本との特許審査ハイウェイを全面実行し、審査滞積物量解消及び審査処理期間短縮効果を得た。この制度の施行によって特許技術の早期事業化が可能となり、社会・経済的費用節減効果も大きいであろうと韓国特許庁は見通している。

これに先立って、韓国特許庁長は去る5月に韓国と米国、日本、中国及びEUなど、5カ国特許庁長の会談に立会い、韓一日と韓一米の両国の間で実施されている特許審査ハイウェイ制度を多者間で拡大することを提案した。

韓米両国の特許庁長は2007年9月にジュネーブで会談を開き、公式に「韓一米特許審査ハイウェイ」合意書に署名する予定である。特許庁関係者は「韓米、両国の特許審査滞積物量解消及び処理期間短縮に大きく貢献するだろう」と期待をあらわにしている。

年度	2001	2002	2003	2004	2006
出願	6,792	7,757	9,614	13,388	16,643
登録	3,783	3,775	4,198	4,590	4,811

年度	2002	2003	2004	2005	2006
出願	7,212	7,575	9,366	10,507	9,402
登録	3,983	3,248	2,978	4,123	6,784

ソウル半導体、台湾でも勝訴、 世界的水準の技術力確認

ソウル半導体（株）は、台湾のLED業者であるAOTがソウル半導体の白色LED特許に対して請求した無効審判で勝訴したと明かした。

今回の海外での勝訴は、ソウル半導体の白色LED特許の進歩性及び発明性を世界で再び認められるきっかけとなった。ソウル半導体は、本特許及び白色LED技術と関連してAOTのみならず韓国のメディアーナ電子（Mediana Electronics）、イツウェル（ITSWELL）にも勝訴したことがある。

2002年から台湾AOTは、ソウル半導体の白色LEDの製造方法に対する特許を侵害してきた。そして、2005年8月、ソウル中央地方法院は「AOTがソウル半導体の白色LED特許技術を侵害したと認定される」とし、原告であるソウル半導体の側に立った。

しかし、AOTは原告勝訴判決に不服し、韓国特許審判院にてソウル半導体の特許登録無効審判を請求したところ2006年11月に棄却され、今回は台湾特許審判院にて登録無効審判を請求したところ、同じく棄却された。

ソウル半導体の白色LED特許技術は、携帯電話のキーパットだけでなく高品質、高生産性のフラッシュ、照明そして自動車向けLEDにも拡大適用でき、既に韓国のみならず日本、台湾、中国、米国など、主要国において特許登録済みである。

今回の結果は、ソウル半導体の今後の特許権利及び事業拡大において肯定的な影響を及ぼすであろうし、特に携帯電話市場ではソウル半導体の白色LED特許技術の適用できる範囲は2007年全体市場の約40%である7,000億ウォンに至る。

韓・日・台湾、LCD 特許訴訟戦争

世界液晶画面（LCD）業界が「訴訟戦争」に巻き込まれている。世界市場を3分している韓・日・台湾の業者の間でLCD技術特許を巡る泥沼訴訟事態が繰り返されている。

◇シャープとサムスンとの訴訟し合い＝ 2007年8月7日、LCD業界によると、日本シャープはサムスン電子がシャープのLCD関連特許5件を侵害したとし、米国テキサスで特許訴訟を提起した。更に関連技術を使用したサムスン電子のTVとモニター、携帯電話などの製品に対して販売差止めを申請した。

サムスンは“有り得ない話”だと反駁し、“訴訟の対象となった特許技術はサムスンが保有している固有の技術であり、訴訟の対象になりえない”とし、訴え返すことで対応する方針であると明かした。シャープによる今回の訴訟は、世界市場で先頭を走り続けているサムスン電子の足を引っ張る意図が隠されているだろう。

市場調査機関であるディスプレイサーチによると、サムスン電子は2006年世界LCD市場で148億5,400万ドルの売上げを記録し1位を守った。シャープは、サムスン電子の売上げの約半分である72億7,200万ドルで5位についた。昔からシャープはLCD技術力で世界最高を誇る。しかしながら、近頃、韓国企業がこの分野へ攻撃的投資をすることによってシャープの立地が揺れ始めた。

LCD分野で2007年上半期には6位までその地位が下がったシャープは、最近日本のLCDパネル工場に3,800億円の投資計画を発表した。

ということでシャープは大規模の施設拡大と市場攻略を目前に、サムスン電子を圧迫する必要があると分析しただろう。

◇次々と巻き起こる訴訟＝特許訴訟はサムスン電子のみに限った話ではない。台湾LCD業者であるチーメイオプトエレクトロニクス（CMO；Chi Mei Optoelectronics）は、2007年5月にLGフィリップスLCD(LPL)が自社特許を侵害した、と米国テキサス地方法院で訴訟を提起した。

LPL関係者は“これは、2006年12月にわが社がCMOを相手として提起した特許侵害訴訟に対する反訴で、訴訟に関する話合いがうまく進まなく、逆に訴訟を起こした”と説明した。2006年12月、LPLは台湾AUオプトニクス（AUO；AU Optronics Corp）とCMOを相手取って3つの特許侵害訴訟を提起している。また、LPLは2005年5月に台湾のチンワピッチャーチューブ（CPT；Chunghwa Picture Tubes Ltd）と親会社であるタツン（Tatung Co., Ltd）を相手取って特許訴訟を起こしたことがある。

訴訟は意外なところでも立ち上がった。2007年2月、米国のエンビック（Anvik Corp.）は日本のニコン（Nikon Corporation）露光機を輸入し、使用する韓国と台湾業者を相手取ってニューヨークの南部地方法院に特許侵害訴訟を提起した。露光機はLCDパネル製造の核心装備である。この訴訟はエンビックが2005年ニコンを相手に起こした訴訟を有利に進めるための圧迫用ではなかろうかという解釈がでている。

◇理由は何であろうか＝このような訴訟は韓・日・台湾の3国の業者の間で起きている熾烈な市場取り合いと関りない訳にはいかない。実際、日本は、わずか数年前には世界LCD市場を握っていたが、最近では韓国と台湾業者の急成長し日本の後を攻め寄せつつある。ということでその危機意識は強い。

一方、技術力の弱い台湾は、技術確保よりは韓国業者の技術をコピーして売り出すやり方で、価額競争力を保持してきた。ということは、訴訟で弱

点をつかめられる余地のある事業構造であろう。LCD業界のある関係者は、“特許訴訟が「弁護士天国」である米国に集中されているのは、米国弁護士らが業界をおだてて訴訟を濫用している傾向と関りがあり、これは韓国の技術力と世界市場での支配力が大きくなったからであろう”と説明した。

韓米FTAに伴う企業の知財権保護の強化

—訴訟過程で証拠として提出された

資料流出時は処罰—

法定での訴訟過程でむき出しになり得る企業の知的財産権に対する保護措置が強化される見通しである。更に、特許権設定登録が韓国特許庁の過失で特許出願日や出願審査請求日から一定期間以上遅延されると、遅延期間に応じて特許権存続期間が延長され、それに音や匂いのような非視覚的商標も商標法の定めによって保護される。

2007年8月5日付け産業支援部の発表によると、特許庁は韓・米自由貿易協定（FTA）で合議された内容を反映させた不正競争防止法とデザイン保護法、特許法および商標法並びに実用新案法など、5つの法律の改正案を整え、8月3日に立法予告した。立法予告された不正競争防止法とデザイン保護法、商標法などは、関連訴訟の進行過程に「秘密保持命令制」を新たに導入するよう規定した。

秘密保持命令制というのは、訴訟過程で証拠として提出された資料が訴訟相手などに渡され、知的財産権上の被害が生じることを防ぐための制度である。当事者の申請が法院に受け付けられると、証拠などとして用いられる企業の機密資料は、秘密保持命令を受けた人に限って公開され、また、秘密保持命令を受けながら国内はもちろんのこと海外で正当な理由無に命令を違反した人は、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金が課される。

改正特許法案には、特許出願日から4年または出願審査請求日から3年のうち、遅い日付けより特許権設定登録が韓国特許庁の過失遅延され行われる場合、出願人の請求に応じて遅延期間分の特許権存続期間延長ができるという内容を取り入れ、同じ内容を実用新案法の改正案にも盛り込んだ。

また、音や匂いのような非視覚的商標も実取引上商標として用いられている場合、商標法によって保護できる。しかし、音や匂いが商標として認定されるためには商標としての識別力を有しなければならない、更に製品の固有機能とは無関係なものであるべきだ。例えば、香水の特異な香は認定できない。

以外に、商標使用権の登録義務制を廃止し、登録しなかった使用権者も商標権侵害から損害賠償などを通じて救われるようにした。その上、商標権侵害時には、実際に発生した損害額と事前に定めている法廷損害額とのいずれかを選択できるようにする法定損害賠償制度も導入することにした。

韓国、医学分野における特許出願の 「新たなつわもの」

—90年代末から大幅増加：1位の米国を追い越し、
登録率は韓国—太平洋、外国—ロレアル「最多」—

健康に対する国民的関心が高まるなか、今までは国内における医薬品分野の特許出願は、韓国より外国人が主導していることと分析された。しかし1990年代末から、韓国人による医薬品分野への特許出願が大幅に増加し、外国人の比重とほぼ同じくらいになっていることが明らかになった。

2007年8月9日、特許庁によると、韓国人の医薬品分野における特許出願は、1990年初めから1998年までは緩やかな増加傾向となっていたが、1999年582件の特許が出願され、前年対比30%の増加率を示した以来、急激に増加し2005年に

は1,494件の特許出願が出された。医薬品分野における全体の特許出願件数は、△1990～1993年2,938件△1994～1997年4,359件△1998～2001年7,440件△2002～2005年1万1,008件で、総数2万5735件であると明かした。

◇米国の主導のなか韓国ダッシュ＝主要出願国の年度別出願動向をみると、米国が断然1位をキープしている。米国は1991年、1995年、1998年、2002年を除いては常に増加傾向をみせている。日本の出願は1995年を低点に上昇に転じたがフランスは1999年を頂点に出願件数がどすんと落ちている。

韓国の特許出願は、1990～1993年には全体特許出願件数の25.1%（737件）に留まり出願1位である米国の861件（29.3%）に至らなかったものの、1994～1997年には1,540件（35.3%）で米国を追い越した以来、毎年出願比重が増え、2002～2005年には5,435件（49.4%）を記録し、全体特許出願件の半数にわずかというところまで成長した。

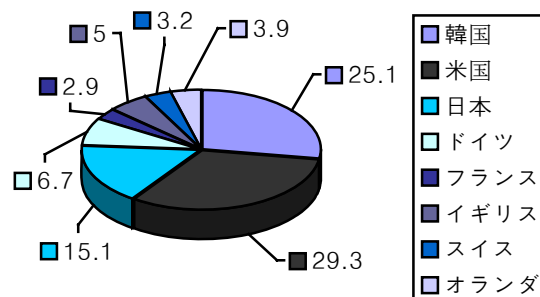
◇LG生活健康「多出願のつわもの」として浮上＝主要出願人別特許動向をみると、太平洋（Pacific Pharmaceutical Co. Ltd.）が1990～1993年、1994～1997年にそれぞれ97件、187件の特許を出願し、1位となった。しかし、1998～2001年にはフランスのロレアルに1位を取られ、2002～2005年にはLG化学より分離されたLG生活健康にも追い越された。

LG生活健康は1996年LG化学から分離、設立された以来、最近（2002～2005年）まで356件の特許を出願して医薬品分野の新たな多出願人として浮上した。化粧品会社であるフランスのロレアルは1998～2001年に355件の特許を出願し多出願1位となったが2002～2005年には157件に減り3位まで下がった。

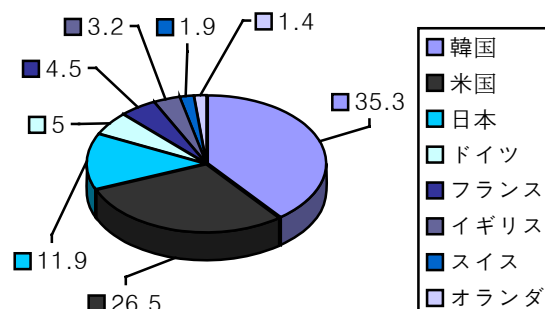
◇特許登録率は太平洋が「最高」＝1990～1998年に出願された特許のうち、2005年までに登録できた特許を用いて主な出願人の審査請求対比登録率をみると、国内出願人のなかでは太平洋が、海外出願人のなかではフランスのロレアルの特許登録率をもっとも高かった。

太平洋は平均67.7%の審査請求対比特許登録率を示し、続いてLG化学64.7%、CJ64.5%、LG56.8%を占めた。外国人の特許登録率はフランスのロレアルが83%でもっとも高く、1992～1994年には審査請求された全ての特許が登録され、100%の登録率を記録した。その後をスイスのノバルティス（Novartis Pharma Co. Ltd.）（59.0%）、イギリスのクラクソ・スミスクライン（Glaxo Smith Kline）（54.1%）、オランダのユニリーバ（Unilever）（47.4%）、米国のThe Procter & Gamble Company）（42.5%）などの順である。

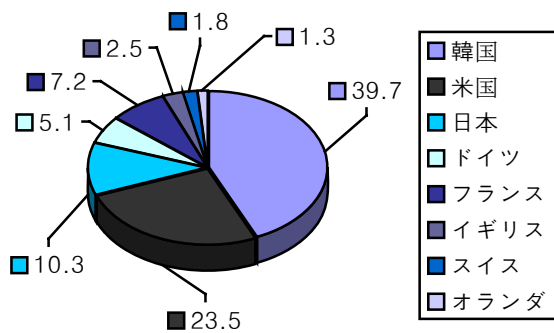
審査請求対比特許登録率（90～93）



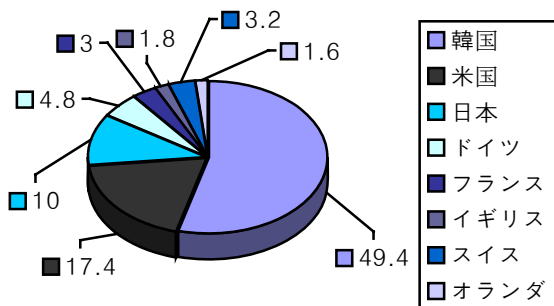
審査請求対比特許登録率(94～97)



審査請求対比特許登録率(98~01)



審査請求対比特許登録率(02~05)



韓国、もう「特許トロール」の安全地帯でなくなった

特許訴訟を通じて莫大な利益を取る、いわゆる「特許トロール」が韓国にも現れた。特許庁が韓国内IT企業に、「特許トロール (Patent Troll)」の今後の攻勢に注目する必要があると注意を呼びかけている。今までは米国のみを活動舞台としてきた彼らが韓国市場をターゲットとしており、国内IT企業はかたずをのんで見守っている。

特許トロールとは、生産施設及び営業組織をもたず、少人数の発明者、技術専門家及び特許訴訟弁護士などをやどい、特許をめぐる訴訟を通じて莫大な利益を得ている「特許訴訟専門企業」を称する。特許庁によると、これら企業は現在、市場で相当な利益を生み出している国内外の大手企業をターゲットとしており、IT分野を中心とした特許訴

訟で勝ち抜き相当の利益を取っている。彼ら「特許トロール」は、特許を大量に出願し、「技術網」を作るか中小企業、廃業企業、個人発明家などから特許を安く買い取り、それを攻撃の武器とし、特許訴訟を行う。特許トロールの主な攻撃ターゲットはノキア (Nokia)、サムスンなど一流企業である。

2005年12月にインターデジタル社 (InterDigital) は、ノキアを始め、パナソニック (Matsushita Electric Industrial)、サムスンとの移动通信関連特許訴訟で次々と勝ち、ロイヤルティとしてノキアは2億5,300万ドル、サムスン電子は670万ドルを支払うことに合意した。

インターデジタル社は、ここで止まらずLG電子、パンテック (Pantech) など国内IT企業を対象に特許訴訟の提起を警告すると、LG電子は訴訟の勝算がないと判断し、2006年から2008年まで毎年9,500万ドルずつ総2億8,500万ドルの携帯電話に対するロイヤルティ契約を結んだ。

2006年サムスンとLG電子に打撃を与えたインターデジタル社は、既に1996年3月「遠距離加入者群のための無線電話システム」を始めとし、2007年現在まで1,092件を韓国で特許出願しており、そのうち277件が登録された。

彼らが出願したほとんどの特許は無線通信ネットワーク、CDMA (コード分割多重接続通信方式)、アンテナなどの無線通信技術が中心であった。インターデジタル社は、2003年以後出願件数が大幅増加しており、韓国通信市場を本格的に攻略し始めた。2005年にはサムスン及びLG電子と戦う為に既に468件の特許出願を済ませていた。そして今年84件の特許を出願し、審査待機中であることが明らかになった。

現在まで、同種の会社として、NPT、フォーゼントネットワーク (Forgent Networks)、イン

テルクチュアルベンチャース（Intellectual Ventures）、アカシアリサーチ（Acacia Research）、オシヤントモ（Oceon Tomo）、マークイクスチェンジ（MercExchange）、テレフレックス（Teleflex）など8ヶ所ぐらいが知られている。このうち、インターデジタルとNPT、フォーゼントネットワークなどの3社がもっとも攻撃的な特許訴訟を展開している。

ということで、韓国特許庁は、「今後国内企業は攻撃的な特許訴訟を行える特許トロールの活動に注目し、かつ監視しつづける必要があり、彼らの攻勢には積極的に応じて行かなければならない」と警告を出した。

パターンのみを変えた多国的社の特許にブレーキをかける

オリジナル新薬の特許満了期間を延長し市場支配力を保持しようとする多国籍製薬社の特許延長戦略（エバーグリーン戦略）が特許出願段階からブレーキがかかった事例が続いている。

2007年8月21日、製薬業界によると、韓国ファイザー（Pfizer）は高血圧治療剤である「ノルバスク（Norvasc）」と高止血症治療剤「リピトール（Lipitor）」の複合材である「カデュエット（Caduet）」を新発売し、この製品に対する特許を出願した。

韓国製薬社との特許紛争でノルバスクとリピトールの特許が無効化される可能性が高くなり、この二つの製品を組み合わせる新しい薬として特許を出願し、ジェネリック医薬品の攻勢から身を守るというのが韓国ファイザーの戦略である。

しかし、韓国特許庁は韓国ファイザー側が出願した「カデュエット」に関する特許に対し、「特許登録不可」という決定を下した。

従来の二つの薬を一つに組み合わせただけでは特許登録に必要な新規性及び進歩性の認定は難しいというのが理由である。

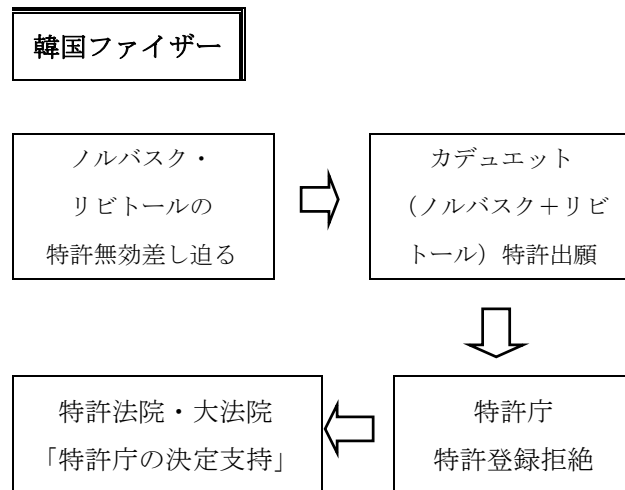
従って韓国ファイザー側は特許審判院（1審）、特許法院（2審）、大法院（3審）などで訴訟を提起したが全部敗訴した。

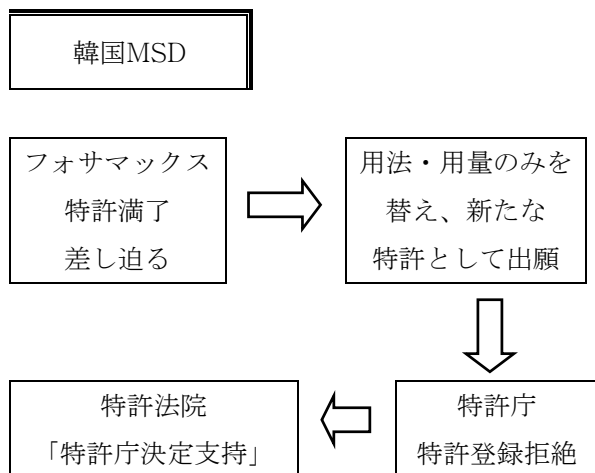
韓国MSDも骨組鬆症治療剤である「フォサマックス（FOSAMAX）」の用量と用法のみを替え、新しく特許出願しようとしたが失敗に終わった。

当初、MSD側はフォサマックスの用量を70mgから140mgに増やし、週1回服用を16日に1回と替え特許を出願した。MSD側は「投与間隔を広げてフォサマックス服用による消化機副作用を減らすのが目的である」と主張した。

しかしながら、特許庁はこの特許についても「登録不可」という判決を下し、特許法院もまた特許庁の決定を支持した。以後、最近2審である特許法院でも判決で「MSDの新しい特許は、従来の特許より苦をせず発明できるため進歩性がない」という結論を出した。

韓国ファイザーと韓国MSDの特許延長戦略 挫折過程





今回のこの二つの事件は、多国籍製薬会社が市場での独店的地位を確保するために、出願する「資格の足りない」の特許に対して、特許庁と法院がより厳しく審査し始めたことに業界は注目している。即ち、「原泉特許満了が差し掛かる⇨後続特許出願⇨後続特許登録⇨特許延長」に繋がる多国籍製薬社の特許延長戦略が初期段階から差し止められた。今までは多国籍製薬社の後続特許が一旦登録された後は、これに対する国内製薬社が特許無効訴訟を提起し勝訴すると、ジェネリック医薬品を市場に回すのが普通であった。

ある韓国製薬業社の関係者は“後続特許に対する登録基準がより厳しくなると、多国籍製薬社の特許延長戦略を崩すだけでなく、ジェネリック医薬品をロンチングするために韓国製薬社が負うべき訴訟負担も大きく減るだろう”と述べた。

「ROBOLINE」と「ROBO-KIT」は異なる
-LS電線の商標勝訴-

「ROBO」と「ROBOT」は類似商標であるか。韓国特許庁が類似するとその出願を拒絶した商標に対して法院は類似性を認定しなかった。

特許法院は、LS電線（株）が“出願商標の「ROBO」部分が先出願商標の「ROBO-KIT」とその呼称が類似するという理由で商標登録を拒絶したことは不当である”と特許庁長を相手に起こした拒絶決定取消請求訴訟で原告勝訴を判決したと明かした。裁判部は“原告の出願商標は英文字の「ROBOLINE」のように大文字からなる一つの文字商標であるに比べ、先出願商標は英文字「ROBO」と「KIT」がハイフン（-）で繋がれ、英文字の「R」をより大きくさせ、残りの部分には下線を引き「R」の部分と大きさをあわせた結合商標であるため、両商標は外見上かなり異なる”と判示した。

LS電線が光繊維、光ファイバー、光ファイバーケーブル、電力ケーブルなどを指定商品とし「ROBOLINE」という商標で出願すると、特許庁は従来のロボット専用電線保護用コネクタなどの商品としている「ROBO-KIT」と「ROBO」の部分が同じであるため、これを拒絶した。しかし、裁判部は“「ROBO」は「ロボカップ」「ロボワールド2007」などのように「robo」の英単語としての意味である「委員らが選挙区民の嘆願などに対する回答として送るお決まりのような表現の手紙」として使われていなく、ロボットの意味で使われており、また需要者はロボットの意味を先出願商標である「ROBO-KIT」でなく一般的な意味として受け入れるので、両商標は出所を誤認する理由がない”と述べた。更に裁判部は“先出願商標は取引者や需要者らにその指定商品である「ロボット専用ケーブル保護管」など、ロボット関連商品用度や効能などを示したことで認識しやすく、「ROBO」や「KIT」部分のみで呼称されるのではなく「ロボキット」として全体的に呼称されるために両商標は商品出所の誤認・混同を招く恐れがなく、同一・類似商標には該当しない”と述べた。



Kims and Lees
世韓國際特許法律事務所

Website: www.kimsandlees.com
e-mail: eybkim@chol.com

韓国ソウル鐘路区寛勳洞151-8 同徳ビル8階
8th Fl., Dongduk Bldg., 151-8 Kwanhoon-dong,
Jongro-gu, Seoul 110-300, Korea
TEL : +82 2 733 9991 / FAX : +82 2 733 6351