

NEWSLETTER

Summer 2020

- コンピュータソフトウェア特許の保護強化 ----- 01
- 特許庁、選択発明の進歩性判断に関する審査基準を改定 ----- 03
- 大法院の最新裁判例 - 進歩性判断において、発明の効果がさらに重要になった ----- 05
- 最近の商標およびデザイン関連特許庁実務および判例 ----- 07
- COVID-19に対する韓国特許庁の措置 ----- 09
- その他重要な裁判例及び特許法改正案 ----- 11
 - ・ 特許法改正案 - 特許権者の生産能力を超える侵害製品に対しても「合理的実施料」の賠償を認定
 - ・ 特許法院の最新裁判例 - 医薬用途発明の特許性が、臨床試験計画により否定できるか
 - ・ 大法院の最新裁判例 - 「事実審弁論終結後の訂正審決は特許訴訟の再審事由とならない」と判例変更

■ Editors



Young Mo KWON



Hyeon Gil RYOO



Hyung Won CHAE

[MORE ▼](#)

ニュースレターの内容に関するお問い合わせは、news@leekoip.comまたは各担当者の連絡先にお寄せください。

このニュースレターは一般的な情報の提供を目的として発行されたものであり、Lee&Koの公式見解または法律意見ではありません。Lee&Koのニュースレターの受信をご希望でない場合は、このメールに返信または[こちら](#)をクリックし、件名に「受信拒否」とご記入のうえ、送信してください。

CONTACT



Joon Young KWAK

T: +82.2.6386.7908

E: joonyoung.kwak@leekoip.com

Seong Tahk AHN

T: +82.2.6386.6239

E: ast@leekoip.com

コンピュータソフトウェア特許の保護強化

韓国特許庁は、特許発明を具現したコンピュータソフトウェアをオンラインで流通することも特許の実施行為に含め、ソフトウェア特許の保護を強化するための特許法を2019年12月10日に改正し、改正法は2020年3月11日から施行されている。

I. 改正背景

改正前の特許法第2条(定義)によると、特許発明の実施行為は、(1)物の発明である場合には物の生産、使用、譲渡、貸与もしくは輸入またはその物の譲渡もしくは貸与の申込みであり、(2)方法の発明である場合にはその方法を使用する行為であった。

このような特許法の規定では、特許発明を具現したコンピュータソフトウェア(SW)をUSBメモリ、CDなどに保存してオフラインで流通させることは特許発明の実施に当たり、特許侵害と認められ特許法の保護を受けた。これに対し、このようなSWをオンラインで転送することは、物の発明や方法の発明の実施行為の定義に当たらないため、特許侵害と判断することができなかった。

そこで、特許発明を具現したSWを流通経路(オンライン、オフライン)による区別なく特許侵害から保護する必要性が提起された。

なお、米国、日本、ドイツ、英国などでは、SWのオンライン流通による特許侵害を保護してきたため、このような外国の制度が今般の特許法の改正に際し参考とされた。これら外国の制度については、以下の「3. 参考事項」の項目に後述する。

II. 改正内容及び効果

特許発明が含まれているSWのオンライン転送行為を特許侵害に含ませるために、下記のとおり、**特許が方法の発明である場合にその方法の使用を申し込む行為を、特許発明の実施に含めた**(特許法第2条第3号口目改正)。

改正特許法第2条第3号

イ. 物の発明である場合：(省略)

ロ. 方法の発明である場合：その方法を使用する行為またはその方法の使用を申し込む行為

ハ. 物を生産する方法の発明である場合：(省略)

なお、SW産業の萎縮を防止するために**故意がある場合にのみ特許侵害が適用**されるよう、特許権を侵害すると知りつつその方法の使用を申し込む行為にのみSW特許権の効力が及ぶものとした(特許法第94条第2項を新設)。

特許法第94条(特許権の効力)

- ① (省略)
- ② 特許発明の実施が第2条第3号口目による方法の使用を申し込む行為である場合、特許権の効力は、その方法の使用が特許権または専用実施権を侵害すると知りつつその方法の使用を申し込む行為にのみ及ぶ。

このように、SW産業への影響を最小限に抑えながらもSWのオンライン転送行為を特許侵害行為に包摂できるため、特許権の手厚い保護が可能となった。今般の改正によりSW発明における方法請求項の重要性が高まることになり、SW発明の請求項作成の際に方法請求項を必ず含めることを提案したい。

改正内容を反映したSW特許保護の有無を、請求項のカテゴリー別(物、方法、記録媒体)及び実施行為別にまとめると、次の表のとおりである。

< 改正後のSW特許の保護 >

区分	SWが設置された装置				SWが保存された記録媒体			SW
	生産	使用	譲渡	輸入	生産	譲渡	輸入	転送
方法請求項	×	○	×	×	×	×	×	○
装置請求項	○	○	○	○	×	×	×	×
記録媒体請求項	△	△	△	△	○	○	○	×

上記表において、記録媒体請求項は、ソフトウェアが記録されたコンピュータの読み取りが可能な媒体、またはコンピュータの読み取りが可能な媒体に記録されたソフトウェアの形式で記載される。△は、SWが装置に内蔵されている場合に限り特許が保護されることを意味する。

III. 参考事項：SWオンライン転送に関する外国制度の現況

- **米国**：特許発明が含まれているSWのオンライン転送は、ユーザがコンピュータで当該SWを実行させることで特許侵害を誘導したものであるとして、間接侵害(誘導侵害)が成立する。なお、無権利者が特許を盗用したSWを販売した場合、販売経路(オンライン、オフライン)に関係なく特許侵害を認めた判例も存在する(*Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp.*, 626 F.3d 1197 (Fed. Cir. 2010))。
- **日本**：特許法上、物にプログラムを含めて「プログラム」請求項を許容し、物の発明の実施行為類型のうち「譲渡」に「情報通信網を通じた提供」を含めることにより、オンライン転送も実施行為に当たることを明示している。
- **ドイツ**：連邦大法院は判例を通じてSWを物と認め、プログラムは提供類型(オンライン転送、記録媒体)とは無関係に物であると判示し、SWの販売を物の発明の実施行為とみて特許侵害と認めている。
- **英国**：Section 60 of the Patents Act 1977は、「where the invention is a process, he uses the process or he offers it for use in the United Kingdom when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that its use there without the consent of the proprietor would be an infringement of the patent」と規定している。英国特許法院は、SW(プログラム)の申込みを当該方法の発明の「使用の申込み」と解釈して特許侵害とみている(*Research In Motion UK Ltd. v. Inpro Licensing SARL*, [2006] EWHC 70 (Pat) (2 Feb 2006))。

CONTACT



Young Mo KWON

T: +82.2.772.4446
E: youngmo.kwon@leeko.com



Jeneil CHUNG

T: +82.2.6386.7920
E: jeneil.chung@leekoip.com

特許庁、選択発明の進歩性判断に関する審査基準を改定

I. 選択発明に関する改定審査基準の予約

特許庁は、製薬特許に対する特許法院の判決(2019年3月29日宣告2018ホ2717判決)を反映して、今年、選択発明の進歩性判断に関する審査基準を改定した。具体的には、特許庁は、「先行発明において出願発明を排除する否定的な教示もしくは示唆がある場合、または特許出願当時の技術水準に照らして上位概念の先行発明を把握することのできる先行文献に、先行発明の上位概念として一般化して出願発明の下位概念にまで拡張しうる内容が開示されていない場合は、出願発明を先行発明の選択発明として判断せず、新たな発明として取り扱うことにより一般的な発明のように進歩性を判断する必要があり、選択発明に適用される効果に関する明細書の記載要件が緩和される必要がある」という内容を審査基準に加えた。

II. 選択発明の進歩性判断

選択発明は、先行発明には上位概念として表現されているものの、請求項に記載された発明は下位概念として表現された発明であって、先行発明には直接的に開示されていない事項を発明の必須構成要素の一部として選択した発明を意味する。韓国大法院裁判例によると、選択発明の進歩性が否定されないためには、(1)選択発明に含まれる下位概念のいずれも先行発明が有する効果と質的に異なる効果を有しているか、質的な差がなくとも量的に顕著な差がある必要があり、(2)このとき、選択発明の明細書における発明の説明には、先行発明に比べて上記のような効果があることを明確に記載しなければならないものの、その効果の顕著さを具体的に確認しうる比較実験資料まで記載する必要があるのではなく、もしその効果が疑わしいときには、出願日以降に出願人が具体的な比較実験資料を提出するなどの方法により、その効果を具体的に主張・立証すればよいとして、選択発明の進歩性判断に厳しい特許要件を求めてきた。

III. 印選択発明の進歩性に関する特許法院の判断

しかし、上記2019年3月29日付け特許法院判決では、選択発明が本質的に重複発明であると判断されない場合、すなわち、事実上特許発明が先行発明の権利範囲内に属しないと判断できる場合には、選択発明の進歩性判断に関する厳格な特許要件が緩和され得るとされており、これに当たる場合として、①先行発明において当該特許発明を排除する否定的教示または示唆がある場合、②特許出願当時の技術水準に照らして上位概念の先行発明を把握できる先行文献に、先行発明の上位概念として一般化して、当該特許発明の下位概念にまで拡張できる内容が開示されていない場合を挙げた。より具体的には、特許法院は、上記①に関連し、先行発明に単に具体的な実施例が開示されていないとの消極的事情があるからといって上記のように排除する否定的教示または示唆があるとは限らず、先行発明が明示的に特許発明の特徴と反対される教示または示唆を

しているか、少なくとも特許発明が採用した方法とは異なる方向に導くなどの事情が認められる必要があると説示しており、上記②に関連して、先行発明が数多くの下位概念を包括しているため、広範囲の下位概念等で先行発明が明らかにした効果が確かに確認されていない場合であれば、事実上その先行発明は、下位概念の一つである特許発明の上位概念として機能しないものと判断すべきであると説示した。併せて、特許法院は、上記①および②に該当する特許発明は、先行発明で技術的意義を明らかにした下位概念と共通する特性を有すると予想することのできない下位概念に関する発明であって、本特許発明にまで先行発明の内容を拡張することはできないため、この場合は選択発明の進歩性判断において厳格な特許要件が緩和されるべきであると説示した。

上記特許法院事件において、Lee&Ko法律事務所は特許権者を代理して上記のような画期的かつ有意義な判断基準を導き出した。上記事件は、現在大法院に係属中である。

IV. 改定審査基準による影響

選択発明の進歩性判断基準は一般的な発明に比べて極めて厳格であるため、選択発明に対する特許の有効性を争う当事者にとっては進歩性を争う主張が最も効率的な攻撃となり、出願人または特許権者は防御が極めて困難な状況に置かれる。このような状況の下で、特許法院の判決を反映した今般の特許庁の審査基準改定は、選択発明がより緩和された特許要件の基準に基づいて審査される可能性を開いた点に意義がある。

CONTACT



Un Ho KIM

T: +82.2.772.4695

E: unho.kim@leeko.com



Hyeon Gil RYOO

T: +82.2.772.4364

E: hyeongil.ryoo@leeko.com

大法院の最新裁判例 - 進歩性判断において、発明の効果がさらに重要になった

大法院（日本の「最高裁判所」に相当する）は、「公知技術の組み合わせから特許発明を導出する着想自体には特別な困難がないように見えるとしても、その発明の効果を容易に予測し難い場合には、かかる公知技術の組み合わせが容易であるとは見れないため、進歩性は否定されない」という趣旨の判決を初めて言い渡しました（大法院2020年5月14日宣告2017フ24543判決）。この判決は、**化学発明における進歩性の判断に関して新たな基準を提示したもの**と思われます。

I. Lee & Ko IP、特許権者を代理して、組成物発明において効果を考慮したら構成の困難性が認められるという大法院の判決を導いて勝訴

従前において、大法院は、進歩性の判断に当たって「請求項に記載された複数の構成を分解した後、それぞれ分解された個別の構成要素が公知されたものか否かのみを考慮してはならず、特有の課題解決原理に基づいて有機的に組み合わせられた全体としての構成の困難性を考慮すべきであり、その際、組み合わせられた全体の構成としての発明が有する特有の効果も共に考慮すべきである（大法院2007年9月6日宣告2005フ3284判決等）」と判示してきました。発明の進歩性の判断において、目的、構成及び効果を順次に検討することが実務上の定着した判断手順です。

しかし、構成の困難性と発明の効果が、具体的にどのような関係にあるのかについては、これまで不明確な面がありました。すなわち、構成の困難性及び効果の顕著性があるという理由で進歩性を認めた例と、構成の困難性及び効果の顕著性がいずれもない理由で進歩性を否定した例はあったものの、構成の困難性がないように見える場合に効果の顕著性をも考慮して進歩性を認めることができるかについて判断した事例はありませんでした。

このような状況の下、今般の大法院の判決は、（特に化学発明分野において）一見して構成の困難性がないように見えるとしても、その発明の効果を容易に予測し難い場合には、進歩性が認められることを明らかにした点に大きな意義があります。

II. 事案の概要と争点

対象特許発明は、A、B、C成分を含む液晶組成物の発明に関するものであり、訴訟では、A、B成分を開示している先行発明1と、C成分を開示している先行発明2の組み合わせから特許発明を容易に導出することができるのかが争点となりました。これに関連して、特許法院(日本の「知財高裁」に相当する)、大法院ともに発明の効果を考慮して対象特許発明の進歩性を認めましたが、その理由は少し異なります。

まず、特許法院は (i) 対象特許発明は、先行発明1に先行発明2を組み合わせることで容易に導出することができるため、その構成の困難性を認めることはできないものの、(ii) その作用効果が、先行発明1、2の組合せから予測される効果に比べて顕著に優れている、という理由で進歩性が認められると判示しました。このように、特許法院は、化学発明において、構成の困難性が明示的に否定される場合にも、効果の顕著性を理由にして進歩性が認められると判示したため、このような判示の当否について、大法院の審理過程で激しい攻防がなされました。

これに対し、大法院も同様に対象特許発明の進歩性を認めたがものの、その理由は特許法院とは異なる立場を示しました。大法院は、対象特許発明の技術分野では、組成物に成分を加えることにより意図する効果を出す組み合わせを見つけることが容易ではない点と、対象特許発明の効果が優れる点に着目して、「通常の技術者に先行発明1に先行発明2のC成分を加えるという着想自体は既に公知の技術思想であるため特に困難ではないものの、具体的に先行発明4のA、B成分に先行発明5に開示されたC成分を組み合わせる場合、A、B成分の特性を阻害せずにC成分の効果が発揮されるかを予測することが難しいため、その組み合わせが容易であるとは断定できない」と判断した上で、対象特許発明の進歩性を認めました。

このように大法院は、構成の困難性を判断する段階で発明の効果をも考慮して判断する必要があると判示しました。

III. 対象判決の意義及び示唆点

対象判決は、特許法において最も重要な争点になる進歩性の判断に当たって、構成の困難性と効果の顕著性の関係に対する具体的な基準を提示したことに大きな意味があります。

すなわち、対象特許発明の構成が先行発明の組み合わせから一見容易に導出できるように見えるとしても、かかる理由のみを基にして構成の困難性がないとは断定できず、発明の効果をも考慮してその構成の困難性が認められることを明らかにしました。

ご参考までに、構成の困難性が認められないように見えるものの、発明の効果が優れる場合、目的、構成及び効果を順次に判断する伝統的実務下では、構成の困難性は認められ難いです。そして、構成の困難性がないということは、それ自体で既に発明が容易に導出され得ると解釈され、進歩性が否定されるべきとの意味で見られる余地があるため、優れた効果を理由にして進歩性を認めることは容易ではありません。このような判断方式では、進歩性の判断において発明の効果が十分考慮されない問題があります。

対象判決は、伝統的な実務とは異なり、構成の困難性を判断するに当たって、発明の効果をも考慮すべきであることを明らかにしました。当判決によりますと、一見構成の困難性がないように見える発明に対しても、構成の困難性が認められる可能性がより高くなると考えられます。一方で、事後的考察により構成の困難性がないように見える可能性が常に存在しますが、構成の困難性を判断する段階で発明の効果をも考慮することになると、事後的考察による問題が多少軽減され得る効果も期待されます。このように、対象判決は、進歩性の判断において、発明の効果をも考慮すべきとの趣旨をより実質的に明らかにした点に大きな意義があります。

CONTACT



Vera Eun Woo LEE

T: +82.2.772.4334
E: eunwoo.lee@leeko.com



Il Hee BAHN

T: +82.2.6386.6249
E: ilhee.bahn@leekoip.com

最近の商標およびデザイン関連特許庁実務および判例

I. 特許庁、世界初のモバイル商標出願サービスおよび24時間出願受付サービスを開始

韓国特許庁は韓国の先進インターネットおよびモバイル通信環境に基づき、世界初のモバイル商標出願システムを開始した。今後、出願人および代理人はスマートフォンを用いて、商標出願から通知書の受信、手数料の納付、審査処理状況の照会、登録証発行までの手続きを行うことができる。現在は商標出願のみがモバイルに対応しているが、特許、実用新案、デザインの出願もモバイル化に向けてシステムを開発中である。

また、韓国特許庁は、出願データを分散共有するブロックチェーンベースの出願中継サーバを構築し、年中無休の24時間出願受付サービスの提供を開始した。このサービスは特許、実用新案、デザイン、商標に適用される。

II. 特許法院、TVにおける「オールレッド(OLED)」商標の識別力なしと判決(特許法院2020.4.23.宣告2019ホ9074判決)。

会社Aは、2013年より「[oled]」と発音されるハングル商標「オールレッド」を自社のTV商標で使用しつつ、その商標の登録を受けようとした。特許庁及び特許審判院は、「オールレッド」も「Organic Light Emitting Diodes」と認識され、識別力がないと判断し、登録を拒絶した。「Organic Light Emitting Diodes」の略字である「OLED」の韓国標準発音は「[o-el-ee-d]」である。会社Aは、特許法院に審決取消訴訟を提起し、国内及び海外での高い市場シェアとともに、アンケート調査の応答者83.7%が「オールレッドTVから連想される会社」として会社Aを選んだ事実などを提出し、「使用による識別力」を主張した。しかし、特許法院は、市場シェアが高いことは高い技術力と市場競争力が反映された結果であり、多くの応答者が「オールレッドTVから連想される会社」として会社Aを選んだことは、高い市場シェアを反映しているに過ぎないと述べ、「オールレッド」が現実的に多様な出処の商品に関連し、「Organic Light Emitting Diodes」を意味するものとして使用されてきたことを挙げ、識別力を否認し、会社Aの請求を棄却した。

これに先立ち、会社Aは「QLED」を商標として登録を受けようとしたが、特許法院は、「QLED」が「Quantum dot LED」の略字であり、指定商品に関連して公益上特定人の独占を許容することはできないと述べ、「QLED」の登録を拒絶した特許庁と特許審判院の決定を支持している(特許法院2017.9.14.宣告2017ホ1090判決)。この判決は確定された。

III. 特許法院、「チャyson(CHISON)」は「DYSONを模倣した中国製品」などの意味で認識される性質表示であると判決(特許法院2019.11.1.宣告2019ホ3892判決)

2018年、A韓国企業(以下、A社)は「CHISON」の韓国語音訳である「チャイソン」を家庭用真空掃除機などに商標登録を受け、「iRoomチャイソン無線掃除機」(iRoom CHISON Wireless Cleaner)の標章を使用するB韓国企業(以下、B社)に商標権侵害を主張する旨の警告状を送った。これに対し、B社は韓国特許審判院にA社の商標権が自分らの商標に及ばないという権利範囲確認審判を請求した。

「チャイソン」は、「CHINA」と無線掃除機で有名な「DYSON」を組み合わせた新造語であり、「DYSON製品を模倣した高コスパな中国製品」という意味でA社の出願前から中国産の無線掃除機を広告するフレーズとして使用されてきた。特許審判院がB社に有利な審決をしたため、A社は特許法院に審決取消訴訟を提起した。特許法院は、「チャイソン」が商品の産地を直感させるため、公益上特定人が独占的に使用することは適切でないと述べ、A社の商標権がB社の商標に及ばないと判断し、特許審判院の審決を支持した。

IV. 特許審判院、「B.T.S」で登録を受けて「BTS」に使用することは不正使用であるため、取り消される必要があると審決。(特許審判院2020.1.30.付2019ダン1209審決)

韓国商標法は、商標権者が故意に指定商品につき登録商標をその類似範囲で使用するにより、需要者にとって商品品質の誤認又は他人の業務に関連する商品との混同を招いた場合、商標登録の取消を求めることができると規定している(不正使用による商標登録の取消)。

2014年、C韓国企業(以下、C社)は「**B. T. S**」(ハングルはアルファベットの韓国語音訳)商標を第3類化粧品類に指

비티에스

定して登録を受け、、、、、 などのように「.」がない形の実使用商標が付着された化粧品などを中国に輸出したことで、有名なK-POPグループであるBTSの事務所が不正使用による商標登録取消を求めた事件である。C社は有名なK-POPグループであるBTSが結成される前に「BACK TO SIXTEEN」という独自のブランドを立ち上げ、K-POPグループであるBTSが有名になる前から「BACK TO SIXTEEN」の略字でBTSを使用してきたため、不正使用への故意はなかったと主張したものの、K-POPグループのBTSが著名性を獲得した2017年以降にも実使用商標を使用し続けてきたため、特許審判院は不正使用の故意があると判断し、C社の商標登録を取り消した。

V. 特許庁、デザイン出願時に英語で物品名称記載を許容

英語は韓国の公用語ではないものの、2020年3月1日からは韓国でデザイン出願をする際に限定的に物品の名称を英語で表記することができる。特許庁は、国際的な基準と取引の実情に合致させるため、関連デザイン業界で通常使用されている物品の名称(例：Smart Watch)に限り、英語表記を認めるに至った。特許庁政策事務官によると、従前は広く通用する英語物品名称の場合のみに限定的に英語での表記を認めてきたが、今後は許容範囲を拡大する計画であるとのことである。

CONTACT



Hyung Won CHAE

T: +82.2.6386.6632

E: hyungwon.chae@leekoip.com

COVID-19に対する韓国特許庁の措置

韓国特許庁は、新型コロナウイルス感染症(以下、COVID-19)の拡散による影響を考慮し、特許、実用新案、デザイン、商標出願に対して以下の措置を発表した。

I. 出願人の自筆署名が必要な書類への電子署名を許容

従来、韓国特許庁に包括委任状(GPOA)を提出するためには、出願人の自筆署名が必要であった。また、海外出願人の場合、特許譲渡などに伴う証明書類の提出時には当該国で書面にて作成された公証書の原本のみが提出可能であった。

しかし、COVID-19により海外各地でテレワークが活性化されたことにより自筆署名を受けることが難しくなり、また公証人を直接対面できない場合には、公証書類の提出が難しいという問題があった。韓国特許庁は、このような問題に対処するために、電子署名で作成された委任状や、非対面方式で画像公証を受けた電子文書の提出を可能にした。画像公証とは、嘱託人と公証人が直接対面する方式ではなく、画像カメラなどを用いてオンラインで嘱託人の身分と電子文書の内容を確認して公証する制度である。

韓国特許庁の上記政策の導入は、Lee & Ko IPの要請を受けて実現した。

II. 審査官・審判官との対面インタビュー制限

特許庁は、現在、出願・審判事件において、面談(in-person interview)または技術説明会を制限的に運営している。その代わりに電話面談や画像面談は可能である。画像面談のために特許庁ソウル事務所などに設置された設備を用いることができる。

一方、特許審判事件に対し、民願人(審判請求人、被請求人、または代理人)は自宅またはオフィスで韓国政府が提供するPC映像会議システムに接続して映像面談を行うことができ、インターネットの利用が困難な場合、電話で参加することもできる。しかし、どの程度活用されるかについては見守る必要がある。

III. 法廷期間の経過関連

COVID-19により一部の法定期間を守れなかった場合には救済措置が取られる。救済を受けようとする場合、その事由が消滅した日から2か月以内に、期間経過救済申請書にその理由を記載し、証明書を添付して提出する必要がある。ただし、指定された期間の満了日から1年が経過したときは、救済を受けることはできない。

救済の対象となる法定期間は、例えば、以下の通りである。

1) POA 提出期間、2) 審査請求期間、3) 特許登録料納付期間、4) 特許拒絶決

定に対する審判請求提出期間または再審査請求期間、5) 特許料納付の追納期間及び特許料補填期間

IV. 2回の期限自動延期

特許庁は、特許・実用新案・デザイン・商標出願に関する様々な期限等(例えば、意見提出通知書に対応する期限)を2回延期した。具体的には、1次延期措置では、所定の指定期限が2020年3月31日から2020年4月29日の間にある場合、その期限到来日を2020年4月30日(4月30日及び5月1日は休日、5月2日及び5月3日は週末であったため、実質的には5月4日)まで延期し、2次延期措置では、所定の指定期限が2020年4月30日から2020年5月30日の間にある場合、その期限到来日を5月31日(5月31日は日曜であったため、実質的には6月1日)まで延期した。ただし、拒絶決定に対応する期限など特許法等で定める法定期間、当事者間の紛争発生のおそれのある期間等に係る期限は、上記の職権延期の対象から除外された。

一方、最初の拒絶理由の対応に関しては、延期が認められるのは最大でも4か月までであり、これを超える延期は、それが正当化される特別な状況がある場合に限り認められていた。今後は、COVID—19の感染拡大により対応が遅れたことが、上記の特別な状況に当たるものと認められることとなり、これを疎明した場合、4か月を超えて延期が可能となった。

V. その他

PCT国際出願加算料の免除：2020年5月18日から2020年12月31日まで韓国特許庁を受理官庁として指定する国際出願に対しては、国際出願料、送達料、調査料の未納などで発生する加算料が実質的に免除される予定である。

優先審査：COVID—19関連など、国民の健康に直結する特許、商標、デザインの審査・審判は優先審査・優先審判の手続により迅速に処理する。

CONTACT



Un Ho KIM

T: +82.2.772.4695
E: unho.kim@leeko.com



Hyeon Gil RYOO

T: +82.2.772.4364
E: hyeongil.ryoo@leeko.com



Tae H. KIM

T: +82.2.6386.6656
E: taehyung.kim@leeko.com



Jene Il CHUNG

T: +82.2.6386.7920
E: jeneil.chung@leekoip.com

その他重要な裁判例及び特許法改正案

I. 特許法改正案 - 特許権者の生産能力を超える侵害製品に対しても「合理的実施料」の賠償を認定

特許権者の生産能力を超える侵害者の侵害製品に対して、追加で実施料相当の損害を算定する、いわゆる混合算定方式を導入した特許法改正案が2020年5月20日付で国会本会議を通過し、2020年12月頃に施行されると予想されます。本規定は、施行後に初めて損害賠償が請求された案件から適用されます。

現行特許法は、損害額を算定する際、侵害者が販売した物の数量に単位数量当たりの利益額をかけた金額で計算するものの、特許権者の生産能力がより少ない場合にはその生産能力を限度として損害額を認めました。この規定によりますと、侵害者の販売数量のうち特許権者の生産能力を超える部分について、損害額として考慮しなかったため、特許権者に不合理に不利であるとの批判が提起され続けてきました。

詳細については、[ここ](#)をクリックして下さい

II. 特許法院の最新裁判例 - 医薬用途発明の特許性が、臨床試験計画により否定できるか

特許法院は、臨床試験計画（protocol）の公開だけではその臨床試験による発明の新規性・進歩性が否定されないと判決した（2020年2月7日宣告2019ホ4147判決確定）。すなわち、臨床試験計画は、文字通り「今後、臨床試験が行われる予定」であることを開示するものに過ぎず、その臨床試験の対象である医薬用途自体を開示したものではないと判断した。

詳細については、[ここ](#)をクリックして下さい。

III. 大法院の最新裁判例 - 「事実審弁論終結後の訂正審決は特許訴訟の再審事由とならない」と判例変更

2020年1月22日、韓国大法院は、「特許無効審判に対する審決取消訴訟における事実審の弁論終結後に、特許発明の明細書等について訂正を行う旨の審決が確定した場合であっても、訂正前の明細書等により判断した原審判決につき、民事訴訟法第451条第1項第8号所定の再審事由があると解することはできない」と判断したことにより、従来、これを再審事由として原審判決を破棄した大法院判決等を全て変更する全員合議体（日本の最高裁での大法廷に相当）判決を言い渡しました（大法院2020年1月22日宣告2016フ2522全員合議体判決）。

詳細については、[ここ](#)をクリックして下さい。