



## [内容]

1. (米国) USPTO による「AI と知財政策に関するパブリックコメント」の報告書
2. (米国) PCT 国内移行出願時に RCE を請求した場合の宣誓書の提出
3. (米国) USPTO が特許付与後レビュー制度における審理開始基準に関するパブリックコメントを募集
4. (欧州) 第2医薬用途特許の保護期間延長は認められない
5. (欧州・英国) 英国最高裁判所による SEP ライセンスに関する判決
6. (中国) 第4次専利改正法
7. (韓国) AI 関連分野における特許審査事例
8. (台湾) AI 関連の特許出願に関するよくある拒絶理由の分析
9. (意匠・欧州) EUIPO、EU 登録意匠出願に WIPO のデジタルアクセスサービス (DAS) を利用可能に
10. (商標・韓国) 懲罰的損害賠償制度導入

## 1. (米国) USPTO による「AI と知財政策に関するパブリックコメント」の報告書

米国特許商標庁 (USPTO) は、2020年10月6日に、「Public Views on Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy」と題する報告書を発表しました。USPTO は、AI 関連発明の特許保護と、特許以外の知財政策への AI の影響についてのパブリックコメントを募集しました。報告書は、約 200 の回答を分析し、整理したものです。報告書には、次のような意見が含まれています。

・大多数の意見は、AI には普遍的に認められた定義がない、現在の AI は「狭義の AI」に限定される、人間の知能に類似する人工一般知能 (AGI: artificial general intelligence) は、まだ到来していないというものです。

・大多数は、現在の米国の知的財産法は、現在の AI 関連発明に対して十分な保護を提供しているとの見解を示しました。ただし、AI 関連発明に対処するための新しい知的財産権の必要性について意見が分かれました。新しい知的財産権を求めている人のほとんどが、AI に関連するデータの保護の必要性に言及しています。「大量のデータを収集した会社は、市場への新規参入者よりも競争優位性を有する。大きなテクノロジー企業によって収集されたデータのレポジトリへのアクセスを提供するメカニズムがあるはずである。そのようなメカニズムにおいて、データの知的財産権が保護される一方、新規参入者は、そのようなデータを使用して、AI を学習させることができる。」というコメントがありました。

・大多数は、現時点では機械ではなく人間が発明者でなければならないということに同意しました。大多数は、譲渡を通じて自然人または企業のみが特許の所有者とみなされるべきであることに同意しましたが、少数の人は、特許の所有権を AI プロセスを訓練する、または AI システムを所有または制御する自然人にまで拡大すべきであると述べています。

・大多数は、AI 関連発明は、他のコンピュータ実装発明と同様に扱われるべきであると考えています。

・大多数は、AI が、当業者のレベルに影響を与える可能性を指摘しています。「試験管が、化学の分野の当業者のレベルに影響を与え、汎用のコンピュータが、ソフトウェア

分野の当業者のレベルに影響を与えたように、AIが、AIが利用される分野における当業者のレベルに影響を与えるであろう」というコメントがありました。

・大多数は、現在の知的財産法は、著作権、商標、企業秘密およびデータ分野において、正しく調整されていると述べています。多くの人は、AIの進歩の結果によって生じる知的財産法の隙間は、既存のビジネス法の原則で十分に埋めることができると考えています。

USPTOは、この報告書を利用して、AIなどの技術の知的財産権の理解および信頼の強化のために取り得る手段の検討を続けるとしています。

[情報元] USPTO ウェブサイト<sup>1</sup>  
[担当] 深見特許事務所 西川 信行

## 2. (米国) PCT 国内移行出願時に RCE を請求した場合の宣誓書の提出

米国特許改正法(AIA)の 115 条では、同法 371 条が規定する PCT 国内移行出願において発明者の宣誓書(Declaration)が提出されなければならないと規定されています。371 条(d)では、国内段階の開始日または長官が定めるそれより後の時期までに宣言書が提出されないと、出願を放棄したものとみなすと規定されています。これまで USPTO はこの規定を厳格に運用せず、宣誓書が提出されていなくとも PCT 国内移行出願において RCE を請求することを認めて審査を継続し、さらに特許も許可してきました。

しかし、この度、USPTO は、PCT 国内移行出願において RCE が請求された場合、宣誓書が提出されないと、371 条(d)の規定通りに出願を放棄したものとみなすという措置を取ることを決定しました。このような措置は、RCE の請求を受領した後の出願や既に特許が成立した出願にも遡って適用されると、審査便覧(MPEP)の 706.07(h)に明記されました。このため、USPTO は、このような宣誓書が提出されていない RCE 後の出願や特許に対して、放棄通知を出し始めています。

以下、修正後の審査便覧 706.07(h)の抜粋と要約です。

Revised to indicate that for an effective request for continued examination (RCE) to be filed in a 35 U.S.C. 371 national stage application, all required inventor's oaths or declarations (or substitute statements) must be submitted in the application prior to or with the RCE, notwithstanding 37 CFR 1.495(c)(3) permitting an inventor's oath or declaration to be postponed until an application is otherwise in condition for allowance. In accordance with 37 CFR 1.114(e), an RCE cannot be filed in an international application that does not comply with 35 U.S.C. 371; 35 U.S.C. 371(c)(4) requires submission of the oath or declaration by the inventor(s) or a substitute statement.

特許法 371 条の国内移行出願に対して提出される RCE の請求を有効に行うためには、発明者の宣誓書(またはそれに代替する供述書)を RCE の請求前か、あるいは RCE の請求と同時に提出していなければならない。37 CFR 1.495(c)(3)は宣誓書は特許許可されるまでに提出されればよいとしているがここでは適用されない。37 CFR 1.114(e)により、特許法 371 条、371 条(c)(4)により求められる宣誓書または代替する供述書が正しく提出されない国際出願については、RCE は認められない。

宣誓書が提出されていないことを理由に、遡って放棄されたとみなされた RCE 後の出願や特許は、特許再生の請願(Petition to Revive)と宣誓書を提出することによって回

<sup>1</sup> [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO\\_AI-Report\\_2020-10-05.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_AI-Report_2020-10-05.pdf)

復することは可能なようですが、是正するための請願費は 2000 ドルかかり、USPTO がその料金の全額を請求するか、あるいは、免除するかについては未だ不透明です。

本ルールの実行により想定される影響としては、このような特許についてライセンスがある場合、特許が再生されるまでの期間は特許権が存在せず放棄されているとみなされるため、特許権者は特許料が得られなくなる可能性があります。このようなことから、現在審査中の PCT 国内移行出願については、宣誓書を早めに提出しておいた方が安全だと言えます。

[情報元] Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP  
米国特許ニュース | September 8, 2020  
[担当] 深見特許事務所 岸 彰

### 3. (米国) USPTO が特許付与後レビュー制度における審理開始基準に関するパブリックコメントを募集

米国特許商標庁 (USPTO) は、米国発明法 (AIA) 下における特許付与後レビュー制度における審理開始基準を考慮するためのパブリックコメントの募集を開始しました。パブリックコメントは、2020 年 11 月 19 日まで受け付けています。

特許付与後レビュー制度における審理開始基準については、個別の事例におけるこれまでの検討内容が適切なバランスを形成しているという意見もある一方で、この点について、より明確な基準が設けられるべきという意見もあります。

たとえば、後の申立人が先の申立人と無関係である場合にのみ複数のレビュー申請を認めるべきであるという意見があれば、法定の時期的要件を満たし、AIA 制度上の審理開始基準を満たす限り、認められるレビュー申請の数に制限を設ける必要はないという意見もあります。

USPTO は、審理開始基準に関連するあらゆる問題についてのコメントを歓迎していますが、一方で、以下の点に対するコメントに特に関心があるとしています。

(1) **Serial Petitions** – 審理を開始するか否かを判断する際に、別の申立において既にレビュー申請されていることを無視すべきか、考慮すべきか？この点に関して、明確な規則を定めるべきか？

(2) **Parallel Petitions** – 審理を開始するか否かを判断する際に、同時またはほぼ同時に複数のレビュー申請がされていることを無視すべきか、考慮すべきか？この点に関して、明確な規則を定めるべきか？

(3) **Proceedings in Other Tribunals** – 審理を開始するか否かを判断する際に、そのクレームが地方裁判所または ITC において他の手続の対象となっていることを無視すべきか、考慮すべきか？この点に関して、明確な規則を定めるべきか？

(4) **Other Considerations** – 審理を開始するか否かを判断する際に、上記(1)ないし(3)の他に、何らかの修正を加えるべき点があるか？

上記の問題について、どのようなコメントが提出され、その後 USPTO がどのように対処していくのかが注目されます。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | October 29, 2020  
[担当] 深見特許事務所 高橋 智洋

### 4. (欧州) 第 2 医薬用途特許の保護期間延長は認められない

補充的保護証明書 (SPC) は、欧州で市販承認 (MA) を受けた医薬および植物特許の期間を延長するものです。SPC 規則 (469/2009) の第 3 条(d)では、MA は「医薬品として市販するための最初の認可」であることが要件とされます。

過去の Neurim 事件 (C-130/11) の判決において、欧州司法裁判所 (CJEU) は、同

じ製品の獣医学的使用のための先の MA が存在するにもかかわらず、同じ特許の範囲に含まれる第 2 医薬用途特許に基づく SPC を認めました。Neurim 事件以来、以前に認可された製品の新たな治療用途に SPC が認められるのかについて、多くの不確実性が生じていました。

今般、CJEU は、SPC 規則第 3 条(d)の解釈に関し、「第 2 医薬用途」特許について SPC が認められるかについての判決を下しました (C-673/18、2020 年 7 月 9 日)。

CJEU はまず、SPC 規則第 1 条(b)の定義に基づき、「製品」の概念は、その製品の使用方法に依存せず、医薬品の用途が SPC の付与の決定的な要因にはならないとしました。次に CJEU は、規則第 3 条(d)の文言上、医薬品としての最初の MA とは、有効成分を組み込んだ医薬品としての最初の MA であることを前提としている、と指摘しました。そして CJEU は、ある医薬品の治療用途についての MA は、その医薬品の異なる治療用途について以前に他の MA が認められたのであれば、最初の MA とは認められない、と結論付けました。

本判決により、ある有効成分が、別の用途に向けられた以前の MA の対象であれば、新たな治療用途のために SPC を取得できないことが、明確になりました。しかし、それは、第 2 医薬用途特許が SPC のための「基本特許」にできないということではありません。第 2 医薬用途特許の範囲内で新たに認められた MA は、もしその製品が以前に MA の対象となったことがないのであれば、規則第 3 条(d)の「最初の MA」になる可能性があります。よって、SPC 出願戦略を立案する際には、有効成分がこれまでに治療用途の MA の対象となったことがあるかを、考慮すべきでしょう。

[情報元] D Young & Co. Patent Newsletter no. 78 / 欧州司法裁判所ウェブサイト<sup>2</sup>  
[担当] 深見特許事務所 村野 淳

## 5. (欧州・英国) 英国最高裁判所による SEP ライセンスに関する判決

2020 年 8 月 26 日、英国最高裁判所は、英国の SEP (Standard Essential Patent) のライセンスをめぐる Unwired Planet International Ltd (以下「Unwired Planet 社」) v Huawei Technologies Co Ltd (以下「Huawei 社」) 事件並びに Conversant Wireless Licensing SÀRL (以下「Conversant 社」) v Huawei 社 and ZTE Corporation (以下「ZTE 社」) 事件において、ZTE 社および Huawei 社の双方の上告を棄却し、英国の裁判所がグローバル FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) ライセンスの条件を解決し、SEP の侵害者に対して差止命令を出すための管轄権を有するとの見解を示しました。

この判決は、Unwired Planet 社、Huawei 社、Conversant 社および ZTE 社を含むグローバルな一連の紛争を扱っており、英国最高裁判所は、英国が適切な裁判地であるとの見解を示しました。英国最高裁判所は、上告を棄却する上で、下級裁判所がこれまでに検討してきた 4 つの争点と、最高裁で初めて Huawei 社が提起した 5 つ目の争点とを検討し、それぞれ以下のような判断を下しました。

(争点 1 : 管轄権)

英国最高裁判所は、ETSI (European Telecommunications Standards Institute) が知的財産権政策の下で作成した契約上の取り決めによると、英国の裁判所には以下の 2 点について管轄権があり、これらの権限を適切に行使することができるとの判断を示しました。

(a) 特許発明の実施者が多国籍特許ポートフォリオのグローバルライセンスを締結しない限り、SEP である英国特許の侵害を差し止める差止命令を出すこと

<sup>2</sup>

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228371&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12226972>

(b) そのようなグローバルライセンスのロイヤリティ率やその他の条件を決定すること

(争点2：適切な法定か?)

英国最高裁判所は、中国の裁判所は、現在、当事者の合意なしにグローバル FRAND ライセンスの条件を決定するための管轄権を有していないが、英国の裁判所はそのような管轄権を有しているため、英国の裁判所が FRAND ライセンス紛争を審理したことは正しいとの判断を示しました。

(争点3：非差別問題)

英国最高裁判所は、SEP の所有者は、同様の状況にあるすべてのライセンシーに最も有利なライセンス条件と同等の条件でライセンスを付与する必要はないとの判断を示しました。

(争点4：競争問題)

英国最高裁判所は、Unwired Planet 社は、どのようなものであれ裁判所が FRAND と認める条件でライセンスを与える意思があることを示していたため、TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union) 第 102 条に違反しないとの判断を示しました。

(争点5：差止命令は適切か?)

英国最高裁判所は、差止命令を損害賠償の裁定に代えることができる根拠はなく、SEP 権者がすべての法域で損害賠償を求める訴訟を起こすことは現実的ではないため、損害賠償は適切な救済手段とはならないとの判断を示しました。

今回の判決は、グローバルな紛争の解決を支援する英国裁判所の意思を確認したものとなっています。英国最高裁判所は、英国裁判所が、英国特許に関する管轄権に基づいて、グローバルな FRAND ライセンスを決定し、かつ、個々のライセンスに対してではなく特許ポートフォリオに対してのロイヤリティ率を設定できるとの立場を示しており、将来的に、複数の SEP 実施者が関与する紛争が減少する可能性があります。

[情報元] Venner Shipley LLP News | August 26, 2020

[担当] 深見特許事務所 板谷 論

## 6. (中国) 第4次専利改正法

2020年10月17日、中国第4次専利改正法が、中国全国人民代表大会(全人代)常務委員会会議で可決されました。改正法は、2021年6月1日より施行される予定です。

### 1. 意匠関係

- ① 部分意匠制度の導入(改正法第2条)
- ② 意匠に関する国内優先権の導入(改正法第29条、30条)
- ③ 意匠保護期間が10年から15年に延長(改正法第42条)

### 2. 特許実施の強化

- ① 職務発明の実施及び運用(改正法第6条1項)
- ② 発明者及び考案者に対する奨励の多様化(改正法第15条2項)
- ③ 特許公共サービスの強化(改正法第48条)
- ④ 開放的許諾制度の導入(改正法第50条～第52条)

### 3. 信義誠実原則及び権利濫用禁止の明文化(改正法第20条)

### 4. 新規性喪失例外の適用状況を追加(改正法第24条)

### 5. 発明特許保護期間の補償(改正法第42条)

### 6. 行政処罰罰金の引き上げ(改正法第68条)

### 7. 特許権侵害紛争における行政処理(改正法第69条、第70条)

### 8. 損害賠償金の算定及び懲罰的賠償制度の導入(改正法第71条)

### 9. 訴訟時効が2年から3年へ(改正法第74条)

10. 医薬品販売承認審査における早期特許紛争解決メカニズム (改正法第76条)  
[情報元] 北京林達劉知識産権代理事務所 「中国特許法第4回改正案の可決について」  
[担当] 深見特許事務所 小田 晃寛

## 7. (韓国) AI 関連分野における特許審査事例

韓国特許庁から「AI 関連分野における特許審査事例」に関する資料が配布されました。ここでは、機械学習基盤の AI 関連発明に関する審査事例が説明されています。機械学習基盤の AI 関連発明は、AI 学習を通じて特定の機能を遂行することに特徴があるコンピュータ・ソフトウェア関連発明と定義され、AI 学習モデリング発明と AI 応用発明に区分されています。

AI 学習モデリング発明とは、学習データ (学習に利用するために収集される原始データ (raw data) を意味する) と学習モデル (学習アルゴリズム及び/又はデータ前処理を含んだ学習方法を含む) をベースに学習されたモデルを生成することに特徴がある発明です。例えば、学習モデル演算の加速化方法、データ正規化方法、学習モデルの自動生成方法などがあります。

AI 応用発明とは、様々な技術分野使用目的用途による動作を具現する「機器ハードウェア」によって決定において発明が解決しようとする課題を成し遂げるために、学習データ及び/又は学習されたモデルを応用して特定の機能を遂行することに特徴がある発明です。例えば、AI 自律走行ロボット、AI 医療機器、又は AI を活用した BM 発明などがあります。

- [情報元] 特許法人 KOREANA  
「韓国特許庁の『AI 関連分野における特許審査事例』資料ご紹介」 | September 1, 2020  
[担当] 深見特許事務所 溝口 正信

## 8. (台湾) AI 関連の特許出願に関するよくある拒絶理由の分析

經濟部智慧財産局 (台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当します。以下「智慧局」といいます) は 2019 年 12 月に、「台湾における人工知能 (Artificial intelligence、以下「AI」といいます) 関連の特許出願に関するよくある拒絶理由の分析」 (<https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-253935-66daeddeddc741a19ef1af79b94e0d36.html>) を公表しました。2018 年に同局に出願された AI 関連の特許出願を研究対象とし、その拒絶理由を整理・分析しました。

同局の統計によると、拒絶理由通知書が発行された 517 件の出願のうち、発明の定義を満たしていないものは約 4%、明細書において明確かつ十分に開示されていないものは約 12%、請求項の記載が不明確であるものは約 37% となっており、新規性・進歩性欠如のものは約 78% と大多数を占めています (なお、1 件の通知書に複数の拒絶理由が含まれている可能性があるため、ここで示した割合の合計は 100% を超えています)。智慧局の分析の概要は以下の通りです。

### 一. 発明該当性

発明の定義を満たすためには、請求項の記載内容が技術的特徴を有さなければならず、即ち、発明の課題を解決するための手段はその技術分野の技術的手段に係るものでなければなりません。

「ビジネス」や「数学」は、それ自体では適格な特許の保護の対象とはなりません。純粋に数学的方法により技術的な問題でなくビジネス上の問題を解決する場合 (例えば、ディープラーニングテクニックを使用したビジネスデータの分析など)、発明の定義を満たさないと判断されやすくなり、また、応答又は補正によって拒絶理由を解消するこ

とも困難です。AI（例えば、ニューラルネットワークなど）には数学アルゴリズムが含まれることがよくあり、コンピュータは単なる数学演算を実施するにすぎない場合が多いことから、明細書にはAI応用分野が記載されるかどうか、また、どのような技術的機能と密接に組合せることができるかは、審査官が技術的特徴の有無を判断するための重要な基礎となります。

明細書に技術の実施形態が詳細に記載されている、又は特定の技術分野への応用との関連性や因果関係が説明されていれば、技術的特徴を有すると認められる可能性が高いと思われれます。審査段階で発明の定義を満たしていないと判断されても、明細書の記載から応答や補正によって当該不備が解消する機会があり得るからです。

## 二. 明細書の実施可能要件違反

出願人の開示義務については、専利法（専利法は特許法、実用新案法、意匠法に相当）において、明細書の内容は当業者がそれに基づいて実施できるよう明確かつ十分に開示されなければならない旨を規定しています。

出願時の明細書に必要な技術手段が欠如していると指摘された場合、以下のような対応策が考えられます。(1) 明細書に明確に記載された内容から、審査官が疑義を持った未開示の内容を導き出し、理解する方法について論述します。(2) 請求項における対応する技術的特徴を削除します。その理由は、明細書の記載が実施可能要件を満たすか否かの判断は、特許出願に係る発明を対象にするものであり、特許請求の範囲に記載されていない発明は、明細書に明確かつ十分に開示されているか否かを問わず、いずれも実施可能要件には違反しないからです。

## 三. 請求項の明確性要件違反

専利法では請求項と明細書の内容に対してそれぞれ異なった開示程度が要求されます。請求項を解釈する際に、明細書、図面及び出願時の通常知識を参照することができますが、特許請求の範囲は法的文書に属しており、その本質は技術文書に属する明細書と異なり、「明確性」への要求は明細書よりも遥かに高くなります。将来、特許権者が権利を主張する際には、その権利範囲を文言ごとに解釈しなければなりません。特許請求の範囲は、当業者に、請求項の記載内容のみから、その範囲に疑義を生じさせないようにするものでなければなりません。

智慧局の分析に基づく、明確性要件違反との拒絶理由が指摘された190件の案件のうち、応答後も尚も請求項が不明確と認定されてしまったものが3件で、その共通点は出願人が請求項を「補正していない」ことにありました。つまり、明確性要件違反との拒絶理由は補正により容易に解消できるものであり、反論だけで請求項を補正しない場合、この拒絶理由を解消することは困難であると考えられています。

## 四. 新規性欠如、進歩性欠如

智慧局は、新規性又は進歩性の欠如として審査意見通知書が発行された405件の案件を分析したところ、そのうちの139件の出願人が反論又は補正をしていましたが、反論又は補正後も尚も新規性又は進歩性の欠如と認定されてしまったものが39件ありました。

反論又は補正がされた139件の出願を分析したところ、出願人が智慧局の審査意見で拒絶理由がないと判断された従属項の技術的特徴を独立項に盛り込み、又は新規性又は進歩性を有しない請求項を削除した場合、通常、特許査定を受けることができることが分かりました。一部の出願人は、審査官の認定に誤りがあると考え、審査意見について反論のみを行いました。このような反論のみを行った案件のうち、審査官の心証を変えるよう説得して特許査定を受けることができたものは約半分でした。

また、出願人の中には、元々明細書にのみ記載され、請求項に限定されていない技術的特徴を、請求項の内容として盛り込む者もいます。このような措置が取られた36件の出願のうち、特許査定を受けたのは30件でした。つまり、応答時に明細書に記載の技術的特徴を請求項に盛り込む補正をすれば、追加した技術的特徴の数が多くなるとも、

特許査定となる可能性を大幅に高めることができます。

[情報元] 理律法律事務所ニューズレター | August 24, 2020

[担当] 深見特許事務所 杉本 さち子

## 9. (意匠・欧州) EUIPO、EU 登録意匠出願に WIPO のデジタルアクセスサービス (DAS) を利用可能に

デジタルアクセスサービス (DAS) は、WIPO が運営する仕組みであり、WIPO 加盟国の知財局が出願時に知的財産権の出願の写を効果的に電子的に共有できるようにするものです。この仕組みは、第 1 国で出願された最初の知的財産権の出願 (特許、商標、又は登録意匠など) であって、第 2 国の出願の優先権主張の基礎となるものに使用されます。DAS が利用できない場合、第 1 国出願に基づく優先権主張をするためには、優先権証明書を出願を処理する知財局に提出する必要があります。この点、DAS を使用すると、第 2 国の知財局は、最初の出願の電子コピーを入手することができるので、優先権証明書を提出する必要はありません。

これまでは、欧州連合知的財産庁 (EUIPO) は DAS については、第 1 国出願の事務所としてのみ機能することができました。すなわち、EUIPO は EU 登録意匠出願を DAS にアップロードすることはできませんでしたが、優先権主張された EU 登録意匠出願について DAS から優先権書類を取得することができませんでした。今般、EUIPO は、優先権主張された EU 登録意匠出願について DAS から優先権書類を取得できる限り、第 2 国の出願の知財局としても機能できるようになりました (第 1 国出願国が DAS スキームに参加している限り)。

EU 登録意匠出願の優先権主張に関して DAS スキームを利用したとしても、EUIPO の指定言語 (英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語) のいずれか 1 つではない場合には、優先権書類の翻訳を提出しなくてもよくなるというものではないことに注意する必要があります。すなわち、EUIPO のいずれかの指定言語によるものではない優先権書類 (例えば、日本の登録意匠出願) に関して翻訳文が提供されていない場合には、EUIPO は EUIPO の指定言語のいずれか 1 つの言語による訳文を提出するよう要求することができます。したがって、すでに優先権書類の訳文がある場合には、EUIPO からの局指令を未然に回避するために EU 登録意匠出願をするときにその訳文を提出しておくことが望ましいといえます。

この EUIPO からの発表は、EU 意匠登録システムのすべてのユーザに非常に歓迎されるものと思われます。そして、EUIPO は、最先端の意匠登録システムを継続的に提供していこうとする取り組み姿勢を明確に示しているといえます。

[情報元] D Young & Co IP Cases & Articles | September 14, 2020

[担当] 深見特許事務所 藤川 順

## 10. (商標・韓国) 懲罰的損害賠償制度導入

商標及びデザインにも懲罰的損害賠償制度を導入する商標法及びデザイン保護法改正案が 2020 年 9 月 24 日付で国会本会議を通過し、2021 年 4 月に施行される予定です。改正商標法及びデザイン保護法では、故意に商標権やデザイン権を侵害した場合、損害として認められた金額の最大 3 倍まで賠償するように定める懲罰賠償制度を導入しました。

これは 2018 年に特許法及び不正競争防止法に導入された、特許権・営業秘密の侵害に対する懲罰的損害賠償制度を商標とデザインの分野にまで拡大するものです。

また、商標権とデザイン権侵害に対する損害額算定方式のひとつであるロイヤリティ算定基準が、「通常受け取ることのできる金額」から「合理的に受け取ることのできる

金額」に改正され、これまでの判例で認められてきた取引業界の一般的ロイヤリティ基準（通常のロイヤリティ）が引き上げられました。

[情報元] Lee International IP & Law Group Newsletter | September 28, 2020

[担当] 深見特許事務所 原 智典

---

**[注記]**

本外国知財情報レポートに掲載させて頂きました外国知財情報については、ご提供頂きました外国特許事務所様より本レポートに掲載することのご同意を頂いております。

また、ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。