

知的財産関連ニュース報道 (韓国版)

<2017年5月>

アンダーソン・毛利・友常法律事務所
韓国弁理士 金 成鎬

5月には、ある韓国系特許専門管理会社(NPE)の実態と訴訟や特許買収などの最近の活動に関する記事を紹介する。また、韓国現在施行されている医薬品許可・特許連携制度を再評価するフォーラムで指摘された課題に関する記事を紹介する

5月22日付コリアヘラルドによると、業界の主要関係者によると、米カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所は、去る4月11日、韓国電子通信研究院(ETRI)が保有している特許に関する権利を引き受けた韓国系特許専門会社であるSPHアメリカ(以下、SPH)が、中国最大のスマートフォンおよび通信装備製造会社であるファーウェイを相手に4年前に提起した特許権侵害訴訟を却下(Dismiss)した。SPHは2013年ファーウェイ社とサムスン電子だけでなく、米国の4大通信会社であるAT&T、ベライゾン(Verizon)、スプリント(Sprint)、ティーモバイル(T-Mobile)を相手にETRIが保有している米国の通信関連の特許を侵害したと訴訟を提起した。これに先立ち、2008年には、ノキアとアップルを相手に訴訟を提起した。しかし、最近ファーウェイ社の件を含むすべての訴訟において、却下されたり、和解(Settled)をしたと伝えられている。AT&Tなど米国の一部の通信会社や端末機製造メーカーを相手に提起した訴訟では、2015年に敗訴の判決が下された。サムスン電子とは、2014年に和解で訴訟終了したことが確認された。

判決の要約文によると、キャシー・アン・ベンシベンゴ(Cathy Ann Bencivengo)カリフォルニア地裁判事は、SPHアメリカが提起した訴訟は、ETRIの利益を代弁するための「特許狩り(Hunting License)」であるため、真正な意味での特許侵害訴訟ではないと結論づけた。さらに、SPHとETRIと

の間の契約に「問題がある(Problematic)」と指摘した。同判事は、「ETRIがSPH側にかかなりの部分の特許所有権を移転していなかった」と明らかにした。つまり、SPHが米国特許訴訟においてETRIを代弁できる法的地位が十分でないということだ。

このような判決は、ファーウェイ社側が2010年に、問題のETRIとSPHとの間の関係について問題を提起したためと言われている。2006年、ETRIはSPH側と移動通信関連の標準技術に関する特許の「専用実施権」契約を締結した。専用実施権とは、関連の訴訟だけでなく、その特許の使用及び販売などの諸権利を受けるものである。これに関連し、ETRIが特許訴訟に勝っても、収益の一部だけを取り、将来技術の使用許可などの関連特許権の行使も単独でできなくなるという主張が提起された。これに対してETRIは、専用実施権のみSPHが行使できるだけであって、所有権はそのままETRIが有しており、特許訴訟と関連したすべての事項において、SPHはETRIと協議をすることになっていると反論した。

ETRIとSPHとの間の金銭的關係も、今回の判決で明らかになった。SPHが進める訴訟に関連するすべての費用はSPHが負担し、訴訟により得る収益とロイヤルティの50~70%をETRIに支払うことになっている。2007年、SPHがETRIに約束した最小金額が約2億6千ドル程度と推算されており、昨年は約8億9千ドルまで支給したものと見られる。判決文によると、「SPHが約束した金額のロイヤルティを受けられなくなる場合、一部の特許ライセンスがETRIに返される可能性もある」と示された。

ETRIの知的財産経営部の関係者は、最近、ファーウェイの件に対してSPHが控訴状を提出した状況だと明らかにした。ETRIの関係者は、「本案に関する判決ではなく、SPHの資格など形式的な問題につい

での決定」であるとし、「いつでも再訴訟が可能である」と述べた。

関係者によると、ETRIは、SPHの他にも、20以上の特許専門会社との特許ライセンス契約を締結し、ETRIの知的財産権関連の訴訟で注目に値する成果を出している。ファーウェイ社との訴訟に関連するETRIの特許は、RE 40,385、RE 40,253、5,960,029、8,121,173、RE 44,507、RE 44,530、8,565,346、8,532,231、7,443,906など、ほとんどスマートフォンデジタル信号伝送と第3世代無線通信関連の特許である。

SPHアメリカは、2007年に設立された韓国の最初のライセンス専門企業として知られている。米国大手法律事務所であるフィッシュ・アンド・リチャードソンで働いていたパク・チュンス米国弁護士(代表)、ベク・ソクチャン米国弁理士(副代表)、ソウル中央地裁判事出身のノ・ソラ前法務法人広場弁護士などが共に設立した。お金を支払ったり、収益分配契約などを通じて、企業の特許権を譲り受けた後、当該特許に基づいて他の企業からロイヤルティを受けたり、特許侵害の損害賠償を受け、収益を出す「パテント・トロール(Patent Troll)」である。

5月22日付電子新聞によると、21日、米国特許庁(USPTO)などによると、スマートフォン事業を暫定的に中断した韓国のパンテック(pantech)は、昨年10月31日に4回にわたって米国特許230件をゴールドピークイノベーションズ(以下、ゴールドピーク)に譲渡することで合意した。ソウル市九老(グロ)に本社を置くゴールドピークは、パンテックが特許処分をする2週間ほど前である、同月18日に設立された特許管理専門会社(NPE)であり、パンテックの特許収益化を念頭に置いて設立されたパートナーであると推測される。パンテックの特許を譲り受けたゴールドピークは、特許使用料を受け取るか、または、特許を侵害したメーカーを相手に訴訟を起こすことができる。第三者に特許を譲渡することもできる。会社設立の初期に選任されたパク・チュンス取締役とベク・ソクチャン監査は、米国のNPEであるSPHアメリカを率いた弁理士として知られている。SPHアメリカは、2008年に韓国電子通信研究院(ETRI)が保有している多数の特許の独占権を受けて権利行使をした。パク理事とパク監査は、2月27日付で辞任した。

パンテックがゴールドピークに特許を一度に大量譲渡した背景には、深刻に悪化した資金事情がある。清算の危機を克服し、ソリッド(SOLID)に買収されたパンテックは、昨年、売上高(517億ウォン)より営業損失(596億ウォン)が多かった。資本の蚕食状態に陥って久しい。パンテックは、近いうちに、特許をさらに処分する可能性がある。3月末時点で国内特許2,036件と海外特許1,111件を保有しているパンテックは、すでに監査報告書で「特許収益化を通じた経営正常化」に言及した。

5月25日付イトゥデイによると、23日、韓国製薬バイオ協会において、食品医薬品安全処主催で開かれた「医薬品許可・特許連携制度政策フォーラム」では、2年前に本格的に施行された医薬品許可・特許連携制度に関し、ジェネリック独占販売権の条件を強化しなければならないという声を含め、施行以降の中間評価と改善策が提示された。韓米FTA発効によって導入された医薬品許可・特許連携制度は、ジェネリックの許可をオリジナル医薬品の特許と連携して与える制度である。オリジナル医薬品の特許問題が解決しない場合、ジェネリックの許可を与えないという内容を含んでいる。医薬品許可・特許連携制度の核心は、「ジェネリック販売禁止」と「優先販売品目許可」の二つに絞られる。ジェネリック販売禁止は、特許権者を保護するために、特許訴訟期間中にジェネリックの販売を禁止する措置である。韓国食薬処は、最初のジェネリック許可申請時に、申請の事実を特許権者に通知し、この際、特許権者がジェネリックの発売は「特許侵害に該当する」と判断し特許侵害訴訟を提起すると、当該ジェネリックの販売は9ヶ月間禁止される。優先販売品目許可は、特許への挑戦に成功したジェネリック社に与えるメリットである。一番最初に特許への挑戦で勝訴したジェネリック社は、9ヶ月の間、他のジェネリック社の参入なしに、該当市場においてオリジナル医薬品と1対1で競合する利益を受ける。医薬品許可・特許連携制度は、段階的な導入ステップを経て、2015年3月15日から本格的に施行された。

5月24日、韓国製薬バイオ協会において開かれた医薬品許可・特許連携制度政策フォーラムでは、ソウル大学保健大学院のソン・ギョンボク教授が、医薬品許可・特許連携制度の影響評価の結果を発表した。ソン教授は、「多数の製薬会社が優先販売品目

許可を取得するため、市場の先取りや収益創出効果が大きくない」とし、「特許への挑戦にかかる費用まで考慮すれば、優先販売品目許可に対する実益は大きくないと思う」と伝えた。一部の市場では、20社が共同で、優先販売品目許可を受けるほど多数の製薬会社が独占販売権を共有することにより、特許挑戦努力の結果が実益につながらないという問題点を指摘した。製薬会社が共同で特許訴訟を進めたり、同時期に特許訴訟を提起すると、すべてに優先販売品目許可を与える制度の特性上、製薬会社が大量に独占販売権を共有するようになった。優先販売品目許可は、最初の特許審判請求人に与えられるが、特許審判に対しては、最初の特許審判請求から14日以内に請求するジェネリック社はすべて、最初に請求したものとみなされる。同じ品目を準備している会社が2社以上存在するとき、特許審判請求を1、2日遅れたとして、9ヶ月間販売を禁止するのは過酷だという判断で、14日間の猶予期間を導入した。食薬処は、特許審判請求の事実をホームページに公開している。競合他社が単独でジェネリック市場を先取りすることを防止するために、数十の企業が同時に特許訴訟に加担する戦略を展開する状況が繰り返された。

同フォーラムにおいて、パク・ジョンヒョク弁理士は、優先販売品目許可を取得するための要件が改善されなければならないと主張した。現在、優先販売品目許可の要件としては、品目許可申請前に審判を請求すること、通知を受けた日から9ヶ月以内に勝訴審決を受けること、最初に審判請求要件を備えることなどがある。このうち、最初に審判請求要件

を備える場合とは、最初に審判を請求したり、最初の特許審判請求日から14日以内に審判を請求すれば、満たすことができる。一番最初に審決を受けても、上記要件を満たすことになる。パク弁理士は、「主要品目について、ある一つの会社が特許審判を請求すると、14日以内に数十社が続いて入ってくる」とし、「製薬会社の立場では、短い期間内に、審判請求を準備しながら、コスト負担も高まって、敗訴のリスクも増加することになる」と指摘した。最初の特許審判請求後の14日以内に特許審判を提起した企業も、優先販売品目許可の付与対象として分類され、大量の特許審判請求と優先販売品目許可の共有につながるという意味だ。

韓国の第一薬品のイ・ギョンジュンチーム長は、「医薬品許可・特許連携制度の本格施行以後、特許審判件数が大幅に増え、審判請求後の自主取り下げも23%に達している」とし、「製薬会社が、最初審判請求の地位を確保するために無駄に特許審判を請求し、研究開発を進めているのではないかと懸念される」と製薬会社の消耗的な競争を懸念した。イチーム長は、「一部の企業は、製剤の研究をしなくても、特許審判を請求する場合もある。制度施行以降に更なる課題が顕著化すれば、制度変更の検討が必要である」とし、上記の「最初の特許審判要件をなくすなどの改善策が必要である」と強調した。

韓国の韓美薬品のキム・ユンホチーム長は、「優先販売品目許可を受けるためには、許可申請後、9ヶ月以内に勝訴しなければならない」とし、「特許審判の後、裁判所からの結果が覆る場合もあるので、この点に関する考慮が全くない」と指摘した。

《訴訟関係》

- ▲米国の法律メディアであるロー360は、3日（以下、現地時間）、米国カリフォルニア州北部連邦地裁が、韓国の成均館大学産学協力団が3DセンサーメーカーであるLMIテクノロジーを相手に提起した特許侵害訴訟で使用した3Dカメラ特許（US7957639）の請求項1が特許適格性に反するという判決を下したと5日伝えた。（10日 電子）
- ▲12日、ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）によると、サムスン電子とインテルは、米国の裁判所に提出した参考人陳述書にて、クアルコムが市場支配的地位を用いて、取引先に不公正な条件で自社のモバイルチップを購入するように強要したとのFTCの立場を支持した。（16日 連合）
- ▲22日、業界の主要関係者によると、米カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所は、去る4月11日、韓国電子通信研究院（ETRI）が保有している特許に関する権利を引き受けた韓国系特許専門会社であるSPHアメリカ（以下、SPH）が、中国最大のスマートフォンおよび通信装備製造会社であるファーウェイを相手に4年前に提起した特許侵害訴訟を却下（Dismiss）した。（23日 ヘラ）

- ▲21日、製薬業界によると、多国籍製薬会社ヤンセンは17日(現地時間)、米国ニュージャージー州地方裁判所に、韓国のバイオシミラー(バイオ医薬品複製薬)メーカーであるサムスンバイオエピスが自社の特許3件を侵害したとして特許侵害訴訟を提起した。(23日 電子)
- ▲韓国の発光ダイオード(LED)専門企業のソウル半導体が、台湾のエバーライト社が製造したLED製品を販売しているグローバル電子部品流通企業のマウザーエレクトロニクス(Mouser Electronics)社を相手に、ドイツ・デュッセルドルフの裁判所に特許侵害訴訟を提起したと25日明らかにした。(25日 ファ)
- ▲25日、ブルームバーグによると、アップルは、サムスン電子を相手に提起した「スライドロック解除」機能などに関する特許権侵害訴訟の上告審の反対意見書を提出し「サムスンは、この訴訟と関わった斬新で重要な法理を見つけることができなかった」と指摘した。(26日 電子)

《立 法》

- ▲韓国特許法院は、特許法院が知的財産専門裁判所として研究力を強化し、国際業務を効率的に遂行するために、国際知的財産法研究センターを開設したと23日明らかにした。同研究センターは、国際知的財産権法と知的財産訴訟制度の研究と、国内外の知的財産権の専門裁判所や研究機関・学会とのネットワーク構築を介して、特許法院の「知的財産権(IP)ハブコート(Hub Court)」の推進を積極的に支援する方針だ。(24日 ファ)
- ▲23日、韓国製薬バイオ協会において、食品医薬品安全処主催で開かれた「医薬品許可・特許連携制度政策フォーラム」では、2年前に本格的に施行された医薬品許可・特許連携制度に関し、ジェネリック独占販売権の条件を強化しなければならないという声を含め、施行以降の中間評価と改善策が提示された。(25日 イト)

《行 政》

- ▲韓国特許庁は、輸出を準備している企業に、海外の競合他社との特許紛争リスクを調べて関連情報を提供し、紛争が発生した後は、警告状対応から交渉、訴訟等に必要に対応戦略を提供する事業である「国際知的財産権紛争コンサルティング支援事業の説明会」を、5月19日午後2時に開くと15日明らかにした。(16日 ファ)
- ▲韓国の産業通商資源部の貿易委員会は18日、知的財産権侵害の調査に関連する制度の改善、政策提案などの諮問活動と共に、不公正貿易行為調査の手続きにおいて鑑定・調査団などへの参加をする、弁理士、弁護士、教授など知的財産権分野の専門家33人で構成された歴代最大規模の「第5期知識財産権諮問団」を委嘱したと明らかにした。(18日 へ経)
- ▲21日、米国特許庁(USPTO)などによると、スマートフォン事業を暫定的に中断した韓国のパンテック(pantech)は、昨年10月31日に4回にわたって米国特許230件をゴールドピークイノベーションズ(以下、ゴールドピーク)に譲渡することで合意した。(23日 電子)

《その他》

- ▲米国のフォックスニュースが最近、北朝鮮が2015年11月1日、国連の対北朝鮮制裁品目であるシアン化ナトリウムの生産に関する特許を世界知的所有権機関に出願したと報道したことに関連して、米国の声(VOA)放送の18日付放送によると、米務省は、世界知的所有権機関が北朝鮮の国連対北制裁違反行為を助けたことに対し、この機構の行動を批判するニッキー・ヘイリー国連駐在米国大使名義の声明を明らかにした。(19日 ニ1)
- ▲米国のコンサルティング会社STGが最近発表した自動車技術・戦略の展望報告書によると、韓国、米国、欧州、中国及び日本の主要5カ国に出願(登録を含む)したコネクテッド・カーに関する特許が最も多い企業は韓国の現代自動車であり、LGとサムスンもそれぞれ3位と5位に上がった。(24日 電子)

▲29日、サムスン電子によると、今年第1四半期の米国で取得したデザイン特許は310件に達し、同期間の米国全体特許確保件数1,560件の約20%に相当する。(30日 イー)

※媒体の正式名称(発行社)

朝鮮：朝鮮日報(朝鮮日報社)、中央：中央日報(中央日報社)、京郷：京郷新聞(京郷新聞社)、ハン：ハンギョレ新聞(ハンギョレ新聞社)、国民：国民日報(国民日報社)、韓国：韓国日報(韓国日報社)、世界：世界日報(世界日報社)、ヘラ：コリアヘラルド(ヘラルド社)、毎経：毎日経済新聞(毎日経済新聞社)、韓経：韓国経済新聞(韓国経済新聞社)、ア経：アジア経済新聞(アジア・メディア・グループ)、亜経：亜洲経済新聞(亜洲経済新聞社)、ソ経：ソウル経済新聞(ソウル経済新聞社)、ヘ経：ヘラルド経済(ヘラルド社)、電子：電子新聞(電子新聞社)、ファ：ファイナンシャルニュース(ファイナンシャルニュース新聞社)、マネ：マネートゥデイ(マネートゥデイ社)、デジ：デジタルタイムス(文化日報社)、連合：連合ニュース(連合ニュース社)、デイ：デイリーバム(デイリーバム社) アジ：アジアトゥデイ(アジアトゥデイ社)、ニュ：ニューシス(ニューシス社)、ニ1：ニュース1(ニュース1社)、法律：法律新聞(法律新聞社)、イト：イトゥデイ(イトゥデイ社)、イー：イーデイリー(イーデイリー社)



開廷日	担当部	事件番号	事件名	事件進捗状況	原告(提起人)	被告(相手側)
27.8.6	2部	平成26年(行)第10231号	審決取消(特許)	判決言渡	ノキアコーポレイション	特許庁長官
〃	2部	平成26年(行)第10268号	審決取消(商標)	判決言渡	オルガノ(株)	オルガノサイエンス(株)
〃	2部	平成27年(行)第10064号	審決取消(商標)	弁論	(株)大貴	特許庁長官
27.8.20	4部	平成26年(行)第10182号	審決取消(特許)	判決言渡	サントリーホールディングス(株)	特許庁長官
〃	4部	平成26年(行)第10273号	審決取消(特許)	第1回弁論	X	特許庁長官
〃	4部	平成26年(行)第10277号	審決取消(特許)	第1回弁論	X	特許庁長官
27.8.24	1部	平成26年(行)第10246号	審決取消(特許)	第1回弁論	(株)サカエ	コージ産業(株)
〃	1部	平成26年(行)第10251号	審決取消(特許)	第1回弁論	三立機器(株)	特許庁長官
27.8.25	4部	平成27年(行)第10058号	職務発明対価請求控訴	第1回弁論	X	HOYA(株) 外
〃	4部	平成27年(行)第10096号	職務発明対価請求控訴	第1回弁論	X	Avan Strate(株)
27.8.26	1部	平成27年(行)第10010号	特許権侵害行為差止等請求控訴	弁論	アイ・ランドシステム(株)	加藤建設(株)
〃	1部	平成27年(行)第10079号	特許権移転登録手続等請求控訴、損害賠償請求控訴	第1回弁論	アイ・ランドシステム(株) 外	加藤建設(株) 外
〃	1部	平成26年(行)第10235号	審決取消(特許)	判決言渡	アグゾノーベル(株)	昭和電工(株)
27.8.27	4部	平成26年(行)第10129号	商標権侵害差止請求控訴	判決言渡	興和(株)	沢井製薬(株)
〃	4部	平成26年(行)第10226号	審決取消(特許)	判決言渡	テレフオンアクチーボラゲットエルエムエリクソン(パブル)	特許庁長官