

違いが生じるか、必ずしも明らかでない。

日系企業においても、インドにおいてコンピュータ関連発明に関する特許出願を行う場合、新ガイドラインを参照し、クレームが拒絶されるおそれがないか、また、そのようなおそれを最小化できないか、事前に検討することが望ましい。新ガイドラインは、インドにおいてコンピュータ関連発明の特許出願をする日系企業に対しても多大な影響を与える可能性があるため、今後の運用に注視すべきである。

約2年半、インド・ニューデリーの法律事務所勤務。主な取扱い分野は、医薬・バイオ関連、知的財産、アジア法務。日印双方にて外国投資、知的財産、競争法、労務、訴訟等、インド案件全般に関与。

奥村 文彦 (おくむら ふみひこ)

TMI総合法律事務所・弁護士。2015年10月からインドのLuthra & Luthra Law Officesニューデリーオフィス及びムンバイオフィスに出向中。出向先では特許、M&A、労務管理、プロジェクト・ファイナンス、一般企業法務を中心としたインド案件全般に関与。

【執筆者紹介】

小川 聡 (おがわ さとし)

TMI総合法律事務所・弁護士。2011年から2014年まで、

—つづく—

⑬は3月24日付に掲載

知的財産関連ニュース報道 (韓国版)

<2016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、韓国の最大手電気メーカ2社が絡んだ特許紛争、韓国の最大手ソーシャルネットワークサービス会社が絡んだ特許紛争を紹介する。なお、韓国の裁判所が、グローバルNPEがアイルランドの会社を経由して使用料収入を得たことに対して租税回避を目的としたことを認める判決を紹介する。

11日付京郷日報によると、ソウル江南警察署は10日、ソウル大学のある教授が、AMOLED(能動型有機発光ダイオード)液晶に関する自身の特許技術を無断使用したとして、サムスン電子とLGディスプレイ、製品の納入業者2社を告訴し、捜査中だと明らかにした。警察などによると、ソウル大工科大学材料工学部のK教授は、LGディスプレイとサムスン電子がガラス板にニッケルを塗布する「金属誘導側面結晶化」(MILC)技術を使った製品を2010年ごろに納品を受け携帯電話を生産したと、昨年11月告訴状を提出した。金属誘導側面結晶化技術は、K教授が1992年に最初に発見した後、特許を出した。

警察は、K教授とサムスン電子、LGディスプレイ関係者などを呼んで、K教授が保有する特許技術と両社の携帯電話に使用されている、AMOLED液晶技術とが同じであるか綿密に調査している。警察関係者は、「アモレドに使われる技術自体が数千種類に達するほど多様なので、事案が複雑である。捜査には長い時間がかかるだろう」と語った。LGディスプレイの関係者は、京郷新聞との通話で、「K教授の特許技術は全く使用しなかった。特許が関わっていた場合、事前に把握ができてはいるはず」と反論した。半導体分野の専門家であるK教授は、1986年からソウル大学に在職しており、韓国的高等技術院長を務めた。K教授は通話で、「お金を望んで訴訟するわけではない。合意する考えも、告訴を取り下げるつもりもない」と明らかにした。

19日付毎日経済によると、17日、韓国のNHNエンターテインメントは、「子会社のKイノベーションが保有する特許技術を、韓国のカカオが「カカオ

ゲーム」に無断で使用している」とし、「去る11日、ソウル中央地裁に、カカオに対して特許侵害を提起する訴状を提出した」と明らかにした。カカオは、加入者数4、800万人以上にも及ぶ国内最大のソーシャルネットワークサービス(SNS)提供会社である。NHNエンターテインメントは、カカオのキム・ボムス議長が創業したゲーム会社ハンゲームを母胎にした会社だ。今回の特許技術をめぐって法的争いが避けられなくなったことにより、キム議長は、自分が創業した会社から訴訟にあう状況を迎えている。NHNエンターテインメントが問題にしているのは、友だちAPIと呼ばれる技術で、SNSを介してモバイルゲームを楽しむ知人のリストを送信し、友だちのゲームのランキングを教えるゲーム利用を増やす技術である。NHNエンターテインメントは、2011年にこの技術の特許を出願し、2014年8月登録した。NHNエンターテインメントは、特許登録後1年間カカオが自社の技術を使用した対価を支払うことを要求したが、カカオがこれに応じなかったと説明した。通常、特許使用料は、その技術を使った事業が稼いだ売上高の最大10%を払う。これを適用すると、カカオは、ゲーム事業によって稼いだ年間売上1、900億ウォンの10%である190億ウォンを払わなければならない。NHNエンターテインメント側は、「要求した使用料を具体的に明らかにすることができませんが、業界で通用する技術ロイヤリティレベルを要求した」と明らかにした。NHNエンターテインメントは去る3月、カカオゲームが自社の特許技術を無断で使用したとして特許侵害の差止めを要求する内容証明をカカオに送った。以降、両社は特許使用料をめぐって交渉を行った。NHNエンターテインメントの関係者は、「内容証明発送後一月余りの間カカオと特許使用料の交渉を行ったが合意に至らなかった」とし、「(訴訟提起にもかかわらず)カカオと引き続き交渉をしていく」と語った。

25日付ソウル経済によると、ソウル高裁は24日、サムスン電子が、「特許専門管理会社であるインテレクトチュアルベンチャーズ(IV)に支払った特許使用料に課税当局が課した法人税706億ウォンを取り消してほしい」として出した訴訟において、「IVの租税回避が認められる」とし、706億ウォンのうち15億ウォンは課税が正当であると判断した。サムス

ン電子は、去る2010年11月、IVが保有している3万2,000余りの特許を使用する代わりに、3億7,000万ドル(約4,282億ウォン)を支払う契約を結んだ。IVは、莫大な保有特許を武器に利益を上げ、訴訟もはばからない世界1位の「パテント・トロール」と呼ばれる。この時、IVは、米国本社ではなく、アイルランドの子会社IV IIを立てて契約した。韓・米租税条約によると、特許使用料に対して15%の法人税を支払わなければならないが、韓・アイルランド租税条約を適用すると、税金を払わなくてもよいという点を利用したものである。しかし、国内課税当局は、「サムスンとの取引で実際の収益を上げた会社は米国本社であり、アイルランドの会社は租税回避を目的とした「トンネル会社」に過ぎない」との判断の下で、2012年3月、サムスン電子に法人税と加算税など706億ウォンを源泉徴収した。サムスン電子はこれを不服して訴訟を起こした。一見、サムスンと課税当局の紛争に映るが、実際には租税回避戦略を駆使したIVと国税庁の戦いだった。第1審の水原(スウォン)地裁は昨年5月、「租税回避を認めることができない」と706億ウォンのすべてを会社に返さなければならないと判決した。IV IIは、米国本社と独立して事業活動をしており、多国籍企業が租税負担が少ない国に子会社を立てて取引したという理由で租税回避と断定することはできないという判断であった。ソウル行政裁判所は、今回の事件と同様にIVと取引をしたパンテックが出した税金訴訟第1審でも租税回避を認めなかった。しかし、サムスン事件第2審の裁判部は、判断が異なった。「IV IIがサムスンとの取引直後、米国本社に使用料収入の99.9%を送金した事実などを見ると、アイルランドの会社はトンネル会社と見るのが正しい」と明らかにした。しかし、裁判所は、IVがサムスンに使用を許諾した特許のほとんどが国内に登録されていない特許であることを考慮して、「国内特許」の使用料に対する課税15億ウォンだけ正当であると判断した。国税庁の関係者は、「裁判所で多国籍パテント・トロールの租税回避を認めたことによって、今後、パテント・トロールの企業が租税回避先を利用して税金を出さない慣行に制約がかかることが期待される」と明らかにした。ただし、「国内未登録の特許に対する課税が認められていない部分は、上告審で引き続き争うつもりだ」と付け加えた。

《訴訟関係》

- ▲セルトリオンが、バイオシミラー(バイオ医薬品の複製薬)「トルキシマ」のオリジナル医薬品である「リツキサン」の特許に対して、特許審判院に提起した特許無効審判請求において、無効審決を受けたと5月2日明らかにした。(3日 国民)
- ▲5月3日、サムスン電子とブルームバーグなどによると、米国のグラフィックチップ専門メーカーのエヌビディア(NVIDIA)は、サムスン電子に対する特許侵害訴訟を取り下げた。エヌビディアは2014年9月、サムスン電子のスマートフォンであるギャラクシーS4とS5等に組み込まれるアプリケーションプロセッサ(AP)に自社の技術が盗用されたとし、訴訟を提起した。(4日 韓経)
- ▲ソウル江南警察署は10日、ソウル大学のある教授が、AMOLED(能動型有機発光ダイオード)液晶に関する自身の特許技術を無断使用したとして、サムスン電子とLGディスプレイ、製品の納入業者2社を告訴し、捜査中だと明らかにした。(11日 京郷)
- ▲5月12日、サムジョンKPMG経済研究院が、韓国知識財産保護院の「海外特許紛争対応戦略ロードマップ」を分析して発表した「ICT特許紛争、次は自律走行である」との資料によると、NPEが主要自動車企業を相手に提起した特許訴訟は2004~2014年の間トータル157件と集計された。年度別にみると、2004~2010年には年間2~7件に留まったが、2011年21件、2012年26件、2013年56件、2014年25件などと増える傾向にある。(13日 韓国)
- ▲17日、韓国のNHNエンターテインメントは、「子会社のKイノベーションが保有する特許技術を、韓国のカカオが「カカオゲーム」に無断で使用している」とし、「去る11日、ソウル中央地裁に、カカオに対して特許侵害を提起する訴状を提出した」と明らかにした。カカオは、加入者数4,800万人以上にも及ぶ国内最大のソーシャルネットワークサービス(SNS)提供会社。(19日 毎経)
- ▲ソウル高裁は24日、サムスン電子が、「特許専門管理会社であるインテレクトチュアルベンチャーズ(IV)に支払った特許使用料に課税当局が課した法人税706億ウォンを取り消してほしい」として出した訴訟において、「IVの租税回避が認められる」とし、706億ウォンのうち15億ウォンは課税が正当であると判断した。(25日 ソ経)
- ▲中国の電子メーカーであるファーウェイ(HUAWEI)が、サムスン電子を相手に米国と中国の裁判所に特許侵害損害賠償訴訟を出したと25日明らかにした。(26日 中央)

《立 法》

- ▲韓国特許庁審判政策課長は25日、ソウルリッツカールトンホテルで開かれた「2016知的財産の国際カンファレンス」で、特許無効審判の段階で証拠をすべて提出するように強制する内容を含む「無効審判・訴訟制度の改善案」を発表した。特許の無効性を見分ける時、特許審判院に提出していない証拠が裁判所段階で登場し、審判院の審決がひっくり返って紛争が長期化するというのが理由である。特許法院は、実効性に疑問を表して反対の立場を明らかにした。(26日 電子)

《行 政》

- ▲韓国発明振興会(以下、「発振会」)は、韓国国家公認の特許価値評価システム「スマート3(SMART 3)」を、安価でありながらも客観的かつ迅速なIP価値評価体系の構築を、今年目標に掲げたと明らかにした。(4日 電子)
- ▲韓国特許庁は、中国、タイ、中国など、韓流拡散地域に進出する中小企業のための新しい「知的財産権訴訟保険団体商品」を発売したと12日明らかにした。(13日 ファ)
- ▲大検察庁は15日、弁理士3名を特許捜査諮問官に採用し、ソウル中央地検に配置した。特許捜査諮問官は、ソウル所在の検察庁を中心に、特許犯罪事件の諮問を担当し、増加する特許犯罪事件を迅速に

処理する。韓国検察は、特許犯罪の「時限付き起訴中止」も廃止した。(17日 電子)

- ▲韓国特許庁にて調査した韓国の「2015年度知的財産活動の実態」によると、職務発明補償規定を保有している企業が、産業財産権をR&Dの遂行および認証取得に活用した割合が、それぞれ37.5%、20%で、未保有企業の24.1%、10.5%の割合よりもはるかに高いことが調査された。(19日 韓経)
- ▲韓国特許庁によると、2013年に96件に過ぎなかった中東諸国企業の商標出願が、2014年に162件、昨年は173件で、過去3年間で2倍近く増加した。これは、サウジアラビア、イラン、イラクなどの中東諸国が、原油価格の下落による財政困難を克服するために、産業の多角化政策を展開し、自国内の製造業とブランドの育成、知的財産基盤の高付加価値産業に政策転換などの影響と分析されている。(20日 韓国)
- ▲19日、韓国銀行によると、昨年の韓国の知的財産権の貿易収支は、前年比5億3,000万ドル減の40億ドルと集計され、昨年、韓国知的財産権の貿易収支が40億ドル(約4兆7,000億ウォン)の赤字であることが明らかになった。グーグル、アップル等の米国IT企業への特許料の支払いが増えて米国赤字幅が拡大したが、サムスン電子など国内電子メーカーの海外生産基地移転の影響でベトナムにおける黒字幅は増加した。(20日 マネ)
- ▲韓国特許庁は23日、ソウル市駅三洞(ヨクサンドン)所在の韓国知識財産センター(KIPS)において、アラブ首長国連邦(UAE)と「韓国-UAE知財権分野の高官級会談」を持ち、両国間の特許審査代行のための業務協約を締結した。(24日 ア経)
- ▲韓国特許庁は、成形外科の多くは、実際に特許権なしに「特許施術法」などのフレーズで不法広報をしているというマスコミ報道と関連し、ソウル市内の成形外科を全数調査すると明らかにした。(24日 世界)

《その他》

- ▲韓国特許庁が最近、日本国特許庁が発表した「ステータスレポート2016」を分析した結果、昨年、日本国内の外国人による特許出願順位で、韓国は、米国(2万6,501件)、ドイツ(6,430件)に続いて3位を占めた。(3日 ファ)
- ▲サムスン電子は昨年、米国で登録された特許件数が5,072件で、韓国(2,984件)より70%多かったと26日明らかにした。これは、IBMに次いで単一企業では2番目に高い実績である。(27日 中央)
- ▲7日、世界知的所有権機関(WIPO)によると、昨年、特許協力条約(PCT)国際出願は、21万8,000件である。米国(5万7,835件)が38年間首位だ。続いて、日本(4万4,235件)、中国(2万9,846件)、ドイツ(1万8,072件)、韓国(1万4,626件)の順である。中国は2013年からドイツを抜いて3位に名前を上げた。企業別にみると、中国企業が目立つ。上位20位のリストの先頭はHuaweiであり、Huawei社は、特許3,898件を出願し、2年連続で1位を守った。(27日 へ経)

※媒体の正式名称(発行社)

中央:中央日報(中央日報社)、京郷:京郷新聞(京郷新聞社)、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)、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)、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)ソ経:ソウル経済新聞(ソウル経済新聞社)、ア経:アジア経済新聞(アジア・メディア・グループ)、へ経:ヘラルド経済(ヘラルド社)