



® 平成30年 4月 4日 (水)

No. 14661 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

● 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆最近の韓国における主な特許紛争及び
重要な大法院・特許法院の判決……………(1)

☆経済産業省令第5号……………(9)

最近の韓国における主な特許紛争及び 重要な大法院・特許法院の判決

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

韓国弁理士 金成鎬 (キム・ソンホ)

1. はじめに

最近韓国で話題になっている特許紛争と韓国大法院と韓国特許法院が重要な判決として発表した判決の中で、特に日本企業に役立つような判決を選んで紹介する。

(株式会社アモーレパシフィックvs.コスメクス株式会社)

関連特許は、韓国のアモーレパシフィックグループ¹が2008年の発売以来累積販売量が1億個以上に達しているクッションという製品に関する。当社の2015年の売上高の20%ほどがクッションの売上げで得られたものであると報じられている。クッションは、日焼け止めとメイクアップベース、ファンデーションなどをスポンジ材料に吸収

2. 最近の韓国における主な特許紛争

(1) アモーレパシフィック社の「クッション」特許に関する特許侵害及び無効事件



知的財産ビジネス支援の専門職集団
特許業務法人

太陽国際特許事務所

所長・弁理士・博士(工学) 中島淳

【機械建築担当弁理士】
福田 武江 手間 田橋野田村口橋野倉合村
福清堀坂針永高河内中江御上片本木
浩史 千英 一淳 尚元 亮 明 敬子 範博 治樹
浩志 龍博 成二 子 寅 明 敬子 範博 治樹

加藤 雅嗣
大塚 映美也
横山 達秀
佐石 広規
三石 洋道
長黒 博智
北中 智英
宮内 治夏
佐野 仁彦
野木 茂彦
村野 直
鈴木 直
福中 聡

【電気電子担当弁理士】
加藤 和祥 (副所長)
百瀬 尚幸
美久 好美
佐川 間千真
山口 真奈美
大古 崎
大魚 明和
小田 和彦
山本 明也
林 也郎
中 雄一
原 庄太郎
藤田 健

【化学材料担当弁理士】
西元 勝一
上條 紀子
下田 津美
小林 美貴
小設 修一
西原 崇介
早野 貴夫
長前 和知
有上 昌和
前 達也
小宮 智史

【バイオ医薬担当弁理士】
山極 美穂
渡邊 裕彰
中川 影招
村尾 優子
内澤 優子
宮長 優子
長井 愛也
井 知徹

【米国特許弁理士】
シェルダン・モス
チャド・ヘリング
【中国弁理士】
董 昭
崔 成哲
【韓国弁理士】
金 峻河
【弁理士】
中野 浩和

*特定侵害訴訟代理業務付記

東京本部：〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号
電話 (03) 3357-5171 (代表) ファクシミリ (03) 3357-5180 (代表)
<http://www.taiyo-nk.co.jp> 相談・連絡用E-mail: info@taiyo-nk.co.jp
横浜ランチ：横浜市 USオフィス：米国バージニア州

させてバック型容器に入れて発売したメイクアップ製品である²。

株式会社アモーレパシフィック(以下、アモーレパシフィック社)は、2011年3月に「化粧品組成物が含浸された発泡ウレタンフォーム(スポンジ材質)を含む化粧品」との名称で、特許を出願した。コスメクス株式会社³(以下、コスメクス社)は、アモーレパシフィック社の特許出願日以前の1982年に公開した、自社の「スキンケア用スポンジ」及び2009年に発表した「発泡ウレタンフォームに含浸させて製造する紫外線遮断化粧品」との先行発明と同一であるとの理由で、2015年10月、特許審判院に特許無効審判を請求した。特許審判院は、審判請求を棄却して特許を有効と判断したが、特許法院は、審決を取り消して特許を無効と判断した。特許法院の判決に対して、アモーレパシフィック社が上告したため、大法院の上告審の判断を待っている状態である。

当該特許を巡る特許紛争は、韓国内化粧品マーケットシェア1位及び2位のアモーレパシフィック社と株式会社LG生活健康との間で2012年から2015年の間にもあった。当時両社は、最終審である上告審において、互いに特許を使用できるように合意し、互いの訴訟を取り下げている。

【特許法院2018.2.8.宣告2016ホ8667判決】

【請求項1】

化粧品組成物が含浸されたポリエーテル系であって、網状型構造を有する発泡ウレタンフォームを含む化粧品。

(2) ソオテレコム社とLGユープラス社間の特許侵害訴訟事件

(ソオテレコム株式会社vs.株式会社LGユープラス)

今年1月19日、韓国特許法院では、15年間続いている韓国の中小企業ソオテレコム株式会社⁵(以下、ソオテレコム社)と韓国の大企業株式会社LGユープラス⁶(以下、LGユープラス社)との特許紛争において、LGユープラス社の携帯電話を利用した緊急救助要請システム「アラジンサービス」がソオテレコム社の「移動通信網を利用した緊急呼び出し処理装置」の特許の権利範囲に属しないとの特許審判院の審決を維持する判決があった。当該特許は、2001年9月にソオテレコム社が出願して2003年3月に登録されており、緊急事態に直面している人が携帯電話の側面にあるサイドボタンを3秒以上押すと、あらかじめ入力しておいた連絡先(保護者)に「救助要請メッセージ」が送信され、位置追跡と共に盗聴モードが作動し、現場の状況がそのまま生中継される技術に関する。一方、LGユープラス社は、その前身であるLGテレコムを通じてアラジンフォンを販売したが、凶悪事件が頻発していた当時のアラジンフォンはセンセーショナルな人気を集めていたとされている⁷。

【大法院2007.8.24.宣告2006フ138判決】

事件番号：2006フ138 登録無効(特)

原告(上告人)：ソオテレコム株式会社

被告(被上告人)：株式会社LGユープラス

原審：特許法院2005.12.16宣告2005ホ1554判決
(特許有効)

特許権：韓国特許第10-0379946号

【判決の要旨】

「…通常の技術者が原審判示の比較対象発明によって、本件訂正請求された請求項3の発明を(さらに同じ理由で、訂正請求前の本件特許発明の請求項1及びその従属項である2~4、7、および請求項1の方法発明として表現した9及びその従属項である11、14も同様である)容易に発明することができる」と

事件番号：2016ホ8667

原告(審判請求人)：コスメクス株式会社

被告(審判被請求人)：株式会社アモーレパシフィック

原審：特許庁2015ダン5636登録無効(特)、請求棄却(特許有効)

【判決の要旨】

請求項1の訂正請求範囲の発明は、通常の技術者が先行発明1または先行発明1、3から容易に発明することができるため、先行発明1又は先行発明1、3によって進歩性が否定される。

特許権：韓国特許第10-1257628号⁴

1) 発明の名称：化粧品組成物が含浸された発泡ウレタンフォームを含む化粧品

2) 出願日/登録日/登録番号：2011.03.24/2013.04.17/10-1257628

3) 特許権者：株式会社アモーレパシフィック

4) 特許請求範囲(無効審判手続き中に訂正されたが、訂正請求範囲は未確認)

は言えないため、このような事後的判断は許容されない。…」

【特許法院2018.1.19.宣告2017ホ2994判決】

事件番号：2017ホ2994 権利範囲確認(特)
 原告(審判請求人)：ソオテレコム株式会社
 被告(審判被請求人)：株式会社LGユープラス
 原審：特許審判院2017.4.11審決2016ダン416審決、請求棄却(権利範囲に属さない)
 特許権：韓国特許第10-0379946号

【判決の要旨】

「…本件確認対象発明の対応構成要素は、本件の請求項3の発明の構成要素4と均等の関係になっていないため、結局、本件確認対象発明は本件の請求項3の発明の権利範囲に属さない。…」

(3) 骨関節炎天然物新薬「レイラ」の用途特許侵害訴訟事件

(株式会社韓国PMG製薬vs. 国際薬品株式会社等)

関連特許は、韓国の株式会社パンゼノミックス(PanGenomics Co., Ltd.)が出願し、現在株式会社バイロメド⁸が保有し、株式会社韓国PMG製薬⁹(以下、PMG製薬社)が専用実施権を有する、骨関節炎天然物新薬「レイラ」の用途特許である。新聞報道によると、レイラは、韓国内の年間売上が200億ウォンと推定されていて、PMG製薬がファーストジェネリック発売会社を相手に用途特許に対する侵害禁止請求訴訟を提起したが、昨年11月16日付けで裁判所が棄却判決を下した¹⁰。

一方、レイラに関しては組成物特許があるが、当該特許に対しては、特許を無効と判断した特許法院の判決が確定している。

【特許法院2017.7.20.宣告2016ホ6920判決】

事件番号：2016ホ6920登録無効(特)
 原告(特許権者)：株式会社バイロメド
 原告補助参加人：株式会社韓国PMG製薬
 被告(審判被請求人)：国際薬品株式会社等
 特許権：韓国特許第10-0540033号

(4) マブテラ関連の用途特許侵害及び特許無効事件

(バイオジェン・インコーポレイテッドvs. 株式会社セルトリオン)

韓国特許法院によると、世界的な製薬会社バイオジェン・インコーポレイテッド(以下、バイオジェン社)が韓国の株式会社セルトリオン(以下、セルトリオン社)を相手に2016年10月に提起した、マブテラ関連の用途特許無効審決取消訴訟において、昨年12月14日に、特許が無効である趣旨の判決が下された¹¹。新聞記事によると、バイオジェン社は、セルトリオン社を相手に、確認対象発明が自社の特許発明の権利範囲に属する確認を求める積極的権利範囲確認審判を提起したが、「審決却下」された。

関連特許(B細胞リンパ腫を治療するための抗-CD20抗体を含む薬剤)は、マブテラの癌治療維持療法に関する。当該特許は、初期療法としての化学療法剤が書かれており、治療状態を維持するための方法でマブテラを使用するが、この時、容量と投与期間を特定している。

韓国食品薬品安全庁に登録されたマブテラ関連特許リストには、当該特許の他にも2019年11月9日に満了する用途特許もある。セルトリオン社は、当該用途特許の無効審判を提起して特許無効の審決が出されたが、現在特許法院で係属中である。バイオジェン社が提起した積極的権利範囲確認審判も進行中である。

一方、セルトリオン社はマブテラのバイオシミラー「トゥルクシマ」の韓国内承認を得て、2017年4月に発売し始めた。

【特許法院2017.12.14.宣告2016ホ7879判決】

事件番号：2016ホ7879登録無効(特)
 原告(審判被請求人)：バイオジェン・インコーポレイテッド
 被告(審判請求人)：株式会社セルトリオン¹²
 原審：特許審判院2016.8.19審決2015ダン5074審決、請求認容(特許無効)
 特許権：韓国特許第10-1155957号¹³

- 1) 発明の名称：B細胞リンパ腫を治療するための抗-CD20抗体を含む薬剤
- 2) 出願日/登録日/登録番号：1999.08.11/2012.06.07/10-1155957
- 3) 特許権者：バイオジェン・インコーポレイテッド

4) 特許請求範囲

【請求項1】

リツキシマブを含み、シクロホスファミド、ビンクリスチンおよびブレドニソン (CVP) 療法を含むリンパ腫の治療のための製薬組成物であって、ここで患者は2年間のリツキシマブ維持用法によって治療され、リツキシマブは375mg/m²の容量で投与される製薬組成物。

(5) アフリカTV社の星風船サービス特許侵害及び無効事件

(株式会社アイオンコミュニケーションズvs. 株式会社アフリカTV)

韓国のインターネット個人放送会社である株式会社アフリカTV¹⁴ (以下、アフリカTV社) が、韓国内のソフトウェア企業である株式会社アイオンコミュニケーションズ¹⁵ (以下、アイオンコミュニケーションズ社) から、アフリカTV社の核心収入源である星風船サービスなどがアイオンコミュニケーションズ社の視聴者反応度調査関連特許を侵害したとして、特許侵害による損害賠償請求訴訟を起こされた¹⁶。新聞記事によると、アイオンコミュニケーションズ社は2017年7月、アフリカTV社を相手に特許侵害行為差止及び損害賠償請求を求める特許侵害訴訟を提起した。

関連特許は、インターネット放送中の視聴者が送信した反応をリアルタイムで調査・収集し、収集された反応を放送製作者と視聴者に示す技術に関する。

アイオンコミュニケーションズ社は、454億ウォンの損害が発生したと主張している。一方、アフリカTV社は、2016年10月に特許審判院に特許無効審判を請求したが、2017年6月に請求棄却された。新聞記事によると、アフリカTV社は、特許審判院の棄却審決を不服とし、2017年7月、特許法院に審決取消訴訟を提起した。

【特許審判院2017.6.21.審決2016ダン3404審決】

事件番号：2016ダン3404 登録無効 (特)
 審判請求人：株式会社アフリカTV
 審判被請求人：株式会社アイオンコミュニケーションズ

【審決】請求棄却 (特許有効)

特許権：韓国特許第 10-0366708号

- 1) 発明の名称：インターネット放送の視聴者反応度調査方法及びそのシステム
- 2) 出願日/登録日/登録番号：2000.06.22/2002.12.17/10-0366708
- 3) 特許権者：株式会社アイオンコミュニケーションズ
- 4) 特許請求範囲

【請求項1】

インターネット放送番組を視聴する視聴者の放送に対する反応を調査する方法であって、視聴者がインターネット放送に接続する段階、上記接続された利用者が放送番組を視聴しながら、自分の放送に対する反応を、本発明を使用して選択する段階、

上記選択された視聴者の反応に該当する固有の信号を放送局に送信する段階、

上記送信された信号を放送局から受信し、受信された多数の信号を介して統計的数値を抽出して、全体的な視聴者の意見を得る段階、

前記段階を介して得られた結果的な視聴者の意見を放送に反映してグラフィックス処理または結果データとしてそれぞれの視聴者端末に送信する段階、

前記段階で送信される信号を、視聴者端末から受信して映像再生プログラムを介して放送映像とグラフィックスとして提供し、視聴者の反応調査プログラムを介して信号に該当する反応キーの効果音を視聴者に提供する段階を含むことを特徴とするインターネット放送の視聴者反応度調査方法。

3. 韓国大法院及び特許法院の重要な判決

(1) 特許権存続期間延長期間の算定基準

(大法院2017.11.29.宣告2017フ844等判決)

原審：特許法院2017.3.16.宣告2016ホ4498等特別裁判部判決)

韓国大法院は、特許権存続期間延長期間の算定に関する韓国特許法院の特別裁判部の判決に対する上告事件において、上告棄却し、特許法院の判断を確定した。韓国特許法院は、韓国のオリジナル製薬会社とジェネリック製薬会社との間で多く取り上げられていた特許権存続期間延長期間の算定に関する争いについて明確な基準を示すために、韓国特許法院に係属中の120件の類似した案件の中から2件を選定し¹⁷、特別裁判部に担当しても

らい、その判決が2017年3月16日にあった。大法院は、ある審査部門の補完要求に従って要した補完期間のうち、他の審査部門で行われた審査期間と重なる期間は、特許権者の帰責事由で遅延された期間に該当しないと判断した特許法院の判決を認定した¹⁸。

【判決の要旨】

「…食品医薬品安全庁のある審査部門で補完要求が行われ、その結果補完資料を提出するまで、その補完要件に関する審査が行われていなかったとしても、その間、食品医薬品安全庁の他の審査部門では、その医薬品の製造販売・輸入品目許可のための審査などの手続きが続行されていた場合には、他の特別な事情がない限り、その期間も許可のために要した期間として見る事ができるため、これを持って許可等を受けた者の責に帰すべき事由により許可等の手続きが遅延になった期間と断定することはできないため、本件特許発明を実施することができなかった期間の中で、食品医薬品安全庁の審査が全く行われていない期間はなく、他に『許可等を受けた者の責任ある事由』から除外される期間として認める資料がないため、本件の延長登録に旧特許法第134条第1項第3号の無効事由があると見ることができない。」(2017フ844判決)¹⁹

【大法院2017.11.29.宣告2017フ844等判決】

事件番号：2017フ844存続期間延長無効(特)

2017フ851(併合)存続期間延長無効(特)

2017フ868(併合)存続期間延長無効(特)

2017フ875(併合)存続期間延長無効(特)

原審：2016ホ4498存続期間延長無効(特) 審決取消の訴え

2016ホ4504(併合)存続期間延長無効(特) 審決取消の訴え

2016ホ4511(併合)存続期間延長無効(特) 審決取消の訴え

2016ホ5620(併合)存続期間延長無効(特) 審決取消の訴え

原告(上告人、審判請求人)：韓和製薬株式会社²⁰、株式会社イントロファームテック²¹、株式会社ヒュオンズグローバル²²、日東ホールディングス²³

被告(被上告人、審判被請求人)：アステラス製薬株式会社
特許権：韓国特許第10-0967070号²⁴

(2) 権利範囲確認審判において、文言侵害の場合でも自由実施技術の法理は適用できる。(大法院2017.11.14.宣告2016フ366判決)

韓国では、特許紛争の解決手段の一つとして権利範囲確認審判が比較的広く使われている。韓国大法院は、「自由実施技術の法理は特許発明が元々特許を受けることができない部分まで均等論を適用し権利範囲を拡張することを制限するためのものであり、確認対象発明が特許発明の請求範囲に記載された構成のすべてをそのまま含んでおり特許発明を文言侵害する場合には適用できない」と判断した特許法院の判決を取り消し、文言侵害の場合でも自由実施技術の法理は適用できると判断した。

【判決の要旨】

「…特許法は、権利範囲確認審判と特許無効審判を別途規定している。特許権の権利範囲確認審判は、審判請求人がその請求において、審判の対象とした確認対象発明が登録された特許発明の保護範囲に属するかどうかを確認するための手続きである(特許法第135条)。特許無効審判は、登録された特許に無効事由があるかを判断する手続きとして、特許を無効とする審決が確定されると、その特許権は遡及的に消滅する(特許法第133条)。特許が進歩性がなく無効事由がある場合にも、特許無効審判において無効審決が確定していなければ、特別な事情がない限り、他の手続きでは、特許が無効であることを前提に判断することはできない。特許発明の保護範囲を判断する手続きとして設けられている権利範囲確認審判において特許の進歩性の有無を判断するのは権利範囲確認審判の判断の範囲を脱するだけでなく、本来特許無効審判の機能に属することを権利範囲確認審判に付与することになるため、上記2つの審判の間の機能配分を満たしていない(大法院2014.3.20.宣告2012フ4162全員合議体判決参照)。したがって、特許発明が公知の技術である場合などを除いて、特許発明の進歩性が否定される場合にも、権利範囲確認審判において、登録されている特許権の効力を当然否定することはできない…権

利権範囲確認審判において、特許発明と対比される確認対象発明が公知の技術だけでなされた場合だけでなく、その技術分野における通常の知識を有する者が公知技術から容易に実施できる場合には、いわゆる自由実施技術として、特許発明と対比するまでもなく、特許発明の権利範囲に属しないと見るべきである…。このような方法によって、特許発明の有無効を直接判断することなく、確認対象発明を公知技術と対比するだけで、確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するかを決定することにより、迅速かつ合理的な紛争解決を図ることができる。自由実施技術の法理の本質、機能、対比する対象などから見て、上記の法理は、特許権侵害かどうかを判断する際に一般的に適用されるものであって、確認対象発明が、結果的に、特許発明の請求範囲に示されたすべての構成要素とその有機的結合関係をそのまま有する、いわゆる文言侵害 (literal infringement) に該当する場合にもそのまま適用される。²⁵ (下線は筆者による。)

当該事件において、特許権者(審判請求人)は、被請求人が実施している製品を確認対象発明とし、確認対象発明が特許権の権利範囲に属することを求める積極的権利範囲確認審判を請求した。審判手続きにおいて、被請求人は確認対象発明が自由実施技術に該当するため特許権の権利範囲に属しないと主張し、韓国特許庁審判部は、当該被請求人の主張を受け入れ、審判請求を棄却した。特許権者は、棄却審決を不服とし、特許法院に審決取消訴訟を提起したが、特許法院は、「自由実施技術の法理は…特許発明を文言侵害する場合には適用できない」と判断し、当初権利範囲に属しないと判断した審決を取り消す判決を下した。当該特許法院の判決に対して、被請求人は大法院に上告し、大法院は、上記のように「自由実施技術の法理は、…文言侵害 (literal infringement) に該当する場合にもそのまま適用される。」と判断した。

一方、大法院は、同判決において、権利範囲確認審判と特許無効審判を区別すべきであり、権利範囲確認審判において特許の有効性を判断してはいけないとした既存の韓国大法院の判断を再度確認した。

因みに、当該権利範囲確認審判の被請求人は、当該特許に対して別途無効審判を請求し、請求項1及び3に対しては無効の審決が確定した²⁶。

【大法院2017.11.14.宣告2016フ366判決】

事件番号：2016フ366権利範囲確認審判(特)
 原告(被上告人)：株式会社ヘグアン
 被告(上告人)：株式会社ハンソンCRS
 原審判決：特許法院2016.1.15.宣告2015ホ4019判決
 特許：韓国特許第10-0649140号²⁷
 1) 発明の名称：高強度パネル
 2) 出願日/登録日/登録番号：2005.07.29/2006.11.16/10-0649140
 3) 特許権者：株式会社ヘグアン

(3) 選択発明に複数の効果がある場合、先行発明に比べて異質であるか、量的に顕著な効果を有すると言えるためには、選択発明のすべての種類の効果ではなく、そのうち一部であっても、先行発明に比べて、そのような効果を有すると認定されれば十分である(大法院2017.8.29.宣告大法院2014フ2696判決)

選択発明が進歩性を有するためには、選択発明に含まれる概念のすべてにおいて、先行発明が有する効果と異質な効果を有するか、または質的には差がなくても量的に顕著な差がなければならないというのが韓国大法院の確立された考え方である(大法院2014.5.16.宣告2012フ3664判決など)。一方、大法院は、選択発明が進歩性を有するには、先行発明に比べて、異質な効果又は量的に顕著な効果が、特に選択発明に複数の効果がある場合、選択発明のすべての種類の効果ではなく、そのうち一部であっても、先行発明に比べて、そのような効果を有すると認定されれば十分であると判断した。

【判決の要旨】

「先行または公知の発明に構成要素が上位概念で記載されており、上記の上位概念に含まれる下位概念だけを構成要素の全部または一部とする選択発明の進歩性が否定されないためには、選択発明に含まれる下位概念すべてが先行発明が有する効果と質的に異なる効果を有するか、質的な差がなくても量的に顕著な差がなければならない…。選択発明に複数の効果がある場合、先行発明に比べて異質であるか、量的に顕著な効果を有すると言えるためには、選択発明のすべての種類の効果ではなく、そのうちの一部でも、先行発明に比べて、そのような効果を有す

ると認定されれば十分である。」

【大法院2017.8.29.宣告大法院2014フ2696判決】

事件番号：2014フ2696登録無効(特)
 原告(上告人)：ノバルティス(Novartis AG)
 被告(被上告人)：エスケケミカル株式会社
 (SK Chemicals²⁸)
 原審判決：特許法院2014.11.7.宣告2014ホ492判決
 特許：韓国特許第10-0133686号²⁹
 1) 発明の名称：フェニルカルバメート
 2) 出願日/登録日/登録番号：1988.03.03/
 1997.12.23/10-0133686
 3) 特許権者：ノバルティス(Novartis AG)

(4) 職務発明の発明者補償金(仮想実施料率2%、独占寄与率15%、従業員の貢献度25%、発明者の寄与率50%と算定)事例(特許法院2017.11.30.宣告2016ナ1899判決)

韓国特許法院は、個人のA氏が会社を相手に提起した補償金請求訴訟において、補償金として2億5,700万ウォンを認定し、第1審での認定額を8倍以上も高くした判決を出した³⁰。新聞記事によると、非鉄金属の生産専門会社である株式会社豊山(以下、豊山社という。)に1993年に入社したA氏は、研究開発や品質管理業務を担当した。1994年、素材技術研究所材料開発室長として勤務していたA氏は、析出物の成長抑制型の、高強度・高伝導性銅合金及び製造方法を発明し、豊山社に特許権を承継した。豊山社は、当該技術を会社名義で特許登録したが、A氏に特別褒賞金150万ウォンだけを与えたが、職務発明補償金を与えなかった。これに対して、A氏は、職務発明補償金として5,050万ウォンの支給を求める訴訟を提起した。韓国の判例によると、職務発明補償金は、職務発明による会社の利益額に独占権寄与率と発明者らの貢献度、原告の寄与率を乗じた計算式によって決まる。第1審の裁判部は、独占権寄与率と発明者の貢献度をそれぞれ5%と10%として認定した。しかし、特許法院は、独占寄与率を15%、貢献度を25%と認定し、補償金の額を大きく引き上げた。

因みに、韓国の大法院は、過去に、サムスン電子の元従業員が会社を相手に提起した発明者補償金請求訴訟において、排他的寄与率など補償金の額を算定する際の考慮要素になり得ると判断し³¹、

貢献度を0.2%と認定、2,185万ウォンの補償金を決定した特許法院の判決を認定したことがある³²。

【判決の要旨】

「本件職務発明は、原告などが使用者である豊山ホールディングスに採用され従業員として勤務する間、豊山ホールディングスの業務範囲に属する分野において、原告などの職務に関連して発明したものであって職務発明に該当し、それに関する特許を受ける権利を豊山ホールディングスに承継したため、豊山ホールディングスは、原告に、旧特許法第40条第1項に基づいて補償金を支給する義務がある。さらに豊山ホールディングスから分割された被告は、分割前の分割会社の債務について連帯して弁済する責任があるので、被告は豊山ホールディングスと連携して職務発明補償金を支給する義務がある。

…一方、本件職務発明が既に公知された技術であるか、公知の技術から通常の技術者が容易に発明することができるなどの無効事由があるとは認定できない。仮に、本件職務発明が先行発明によって進歩性が否定される無効事由があるとしても、競争関係にある第三者も、そのような事情を容易に知ることができて、使用者が現実的にその特許権による独占排他的利益を全く得られなかったと認定できる証拠を発見することができない。従って、これと異なる前提で、被告らが本件職務発明から何ら独占排他的利益を得られなかったため、原告に職務発明補償金を支給する義務がない旨の被告の主張は受け入れない。…

本件職務発明が実施された時から、当該特許の存続期間の満了日までの使用者である被告らが得る利益は、原告が求めた方法によって、以下の計算式のように、使用者の売上高に仮想の実施料率を乗じた値から、無償の通常実施権によって発生した部分を除く方式、すなわち独占寄与率を乗ずる方法で算定することとする。

補償金=①本件職務発明による被告らの利益額(被告ら製品の売上高×仮想実施料率×独占寄与率)×②従業員(発明者ら)の貢献度(1-使用者の貢献度)×③発明者らの中での原告寄与率

まず、本件職務発明によって、被告らが得る利益額は2,068,051,756ウォン(=被告ら製品の売上高689,350,585,341ウォン×仮想実施料率

2%×独占寄与率15%、ウォン未満切捨て)相当になる。次に、諸般の事情を総合すると、従業員の貢献度は25%であり、原告の寄与率は50%とするのが相当である。したがって、原告の正当な職務発明補償金は258,506,469ウォン[=被告等の利益額2,068,051,756ウォン×従業員(発明者ら)貢献度25%×原告の寄与率50%]となる。」³³

【特許法院2017.11.30.宣告2016ナ1899判決】

事件番号：2016ナ1899職務発明補償金

原告(控訴人兼被控訴人)：(未確認)(個人)

被告(被控訴人兼控訴人)：株式会社豊山³⁴

原審判決：大田地方法院2016.7.6.宣告2012ガハ
プ37415判決

特許：韓国特許第10-0157257号

1) 発明の名称：析出物成長抑制型の、高強度、
高伝導性銅合金及びその製造方法

2) 出願日/登録日/登録番号：1995.12.08/
1997.07.26/10-0157257

3) 特許権者：株式会社豊山・豊山ホールディ
ングス

4) 特許請求範囲

【請求項1】

ニッケル(Ni) 0.5~4.0重量%、シリコン(Si) 0.1~1.0重量%、錫(Sn) 0.05~0.8重量%であり、残りは銅(Cu)と不可避不純物とでなり、析出粒子が $0.5\mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする析出物成長抑制型の高強度、高伝導性銅(Cu)合金。

¹ <http://www.apgroup.com/int/ko>

² 2017年9月8日付イーデイリー(特許ニュース、2017年10月30日発行、知的財産関連ニュース報道(韓国版)<2017年9月>参照)

³ <http://www.cosmax.com/>

⁴ ファミリー日本特許：特許第6005870号、第6002330号、第5951790号

⁵ <http://seotelecom.co.kr/>

⁶ <http://www.uplus.co.kr/>

⁷ 2018年2月2日付SBSニュース(特許ニュース、2018年3月26日発行、知的財産関連ニュース報道(韓国版)<2018年2月>参照)

⁸ <http://viomed.co.kr/main/>

⁹ <http://www.pmgpharm.co.kr/>

¹⁰ 2017年11月17日付薬業新聞(特許ニュース、2017年12月27日発行、知的財産関連ニュース報道(韓国版)<2018年11月>参照)

¹¹ 2017年12月15日付デイリーファーム(特許ニュース、2018年1月24日発行、知的財産関連ニュース報道(韓国版)<2017年12月>参照)

¹² <https://www.celltrion.com/main.do>

¹³ ファミリー日本特許：特許第6226216号、第6241794号、第6253842号

¹⁴ <http://www.afreecatv.com/>

¹⁵ <http://www.i-on.net/index.html>

¹⁶ 2017年12月15日付朝鮮ビズ(特許ニュース、2018年1月24日発行、知的財産関連ニュース報道(韓国版)<2017年12月>参照)

¹⁷ 2017年3月20日付法律新聞

¹⁸ 特許ニュース、2017年8月29日発行、知的財産関連ニュース報道(韓国版)<2017年7月>参照

¹⁹ 判決文全文：韓国大法院サイト(http://www.scourt.go.kr/sjudge/1512108134366_150214.pdf)

²⁰ <http://www.hwpharm.com/>

²¹ <http://www.intropharm.com/>

²² <http://en.huons.com/>

²³ <http://www.ildongholdings.co.kr/eng/main/main.id>

²⁴ ファミリー日本特許：特許第3815496号

²⁵ 判決文全文：韓国大法院サイト(http://www.scourt.go.kr/sjudge/1510799414446_113014.pdf)

²⁶ 無効審判2014ダン2557審決、特許法院2015ホ4002判決、大法院2016フ274判決

²⁷ ファミリー日本特許出願：特願第2006-110105号

²⁸ <https://www.skchemicals.com/main.do>

²⁹ ファミリー日本特許：特許第2625478号、第2859225号

³⁰ 2017年12月29日付法律新聞(特許ニュース、2018年1月24日発行、知的財産関連ニュース報道(韓国版)<2017年12月>参照)

³¹ 2017年2月27日付法律新聞

³² 2017年2月7日付電子新聞

³³ 判決文全文：韓国特許法院サイト(http://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/DcNewsViewAction.work?seqnum=19490&gubun=44&cbub_code=000700&searchWord=&pageIndex=1)

³⁴ <http://www.poongsan.co.kr/kor/main.php>

³⁵ ファミリー日本特許：特許第2625478号、第2859225号