

## 知的財産関連ニュース報道 (韓国版)

&lt;2019年2月&gt;

アンダーソン・毛利・友常法律事務所  
韓国弁理士 金 成鎬

2月には、韓国において抗がん剤の用途特許の進歩性に関する大法院の判決と、韓国国内未登録特許権の使用料については法人税を課することができないという裁判所の判断に関する記事を紹介する。

10日付現代経済新聞によると、韓国特許法院は、消化管間質腫瘍(GIST)の治療剤である「グリベック」の用途特許が進歩性があるとみたが、大法院は、従来の技術から十分に想到できる技術と結論付けた。大法院は、ノバルティスが韓国の保寧製薬・鍾根堂・第一ファーマホールディングス・JW中外製薬・東亜エスティ・日東製薬を相手に「グリベックの消化管間質腫瘍用途特許が有効である」という趣旨で行った登録無効審決取消訴訟の上告審において、1月31日、原告敗訴の趣旨で特許法院に破棄差し戻した。

グリベックは、ノバルティスが開発した抗がん剤である。白血病と消化管間質腫瘍の治療に効果がある。当該薬は、過去2012年の売上高が900億ウォンを超え、翌年の2013年6月に白血病の治療に関する用途特許が満了した。これに対し、韓国の保寧製薬を含む多数の韓国内の製薬会社は、グリベックのジェネリックを発売した。韓国国内製薬会社は、また、存続期間が2021年10月までの消化管間質腫瘍治療剤に関する用途特許を対象に特許無効審判を請求した。既存の技術に比べて新規性と進歩性がないという趣旨だ。韓国特許審判院は、「がん治療剤の開発技術分野の通常の技術者がグリベックの主成分であるイメチニブメシル酸塩を介して消化管間質腫瘍治療剤を十分に生成することができる」とし、韓国国内製薬会社の主張を受け入れた。これに対し、ノバルティスは、特許審判院の審決を不服とし、保寧製薬などを相手に審決取消訴訟を提起した。当該訴訟では、すべてノバルティスが勝訴した。韓国特許法院は、「がん治療薬の分野は人の生命現象を扱う高難

度の分野であり、結果の予測が非常に難しい」とし、「開発確率も非常に低く、莫大な費用と時間がかかる」と認定した。裁判部は、また、「このような特殊性を考慮すると、通常の技術者が先行発明からがん治療用途の発見の成功に対して、合理的に期待できる場合にのみ、先行発明によって、がん治療薬の医薬用途発明の進歩性が否定される」と判断した。先行発明だけでは、この治療剤は、消化管間質腫瘍にも効果があるという点を簡単に知ることは困難であるという結論である。

しかし、韓国大法院は、ノバルティスの用途特許に進歩性がないと判断した。韓国大法院は、「消化管間質腫瘍の治療効果を先行発明から容易に予測することができる」とし、「臨床試験によって治療効果が確認されなくても、用途特許の進歩性は否定される」と判示した。同裁判部は、続いて、「原審は、この用途特許の進歩性が否定されないと判断した」とし、「このような原審判決は、特許発明の進歩性判断に関する法理を誤解するなどして、判決に影響を及ぼした誤りがある」と付け加えた。

24日付聯合ニュースによると、韓米租税条約に基づいて、韓国国内未登録特許権の使用料については、法人税を課することができないという裁判所の判断が下された。韓国水原地裁は、サムスン電子が税務当局を相手に提起した法人税源泉徴収処分など取消訴訟で、原告勝訴の判決を下したと24日明らかにした。これにより、韓国の税務当局は、サムスン電子とマイクロソフト(以下、MS)との間に結ばれた特許権使用料(ロイヤリティ)に対して徴収した法人税を戻さなければならない立場に追い込まれた。サムスン電子は、2011年7月、Androidベースのスマートフォン事業に必要なMSの特許を使用して、その対価を支払うことでMSと契約を締結した。特許使用料の法人税は、韓米租税条約に基づいて制限税率

15%を適用し、税務当局に納付した。

サムスン電子は、MSに特許使用料を支払いながら、一部を法人税として切り離して税務処理をする方法を取ったものである。韓国の税務当局は、2016年の法人税の統合調査の過程で、サムスン電子が2013年事業年度にMSから受けるべき690億ウォンを特許権使用料と同じ金額で相殺(消滅させる)し、残りの金額にのみ法人税を納付した事実を確認した。これにより、サムスン電子が法人税を過少納付したものと見て690億ウォンに対する法人税113億ウォンを徴収した。サムスン電子は、租税審判院に対して処分を取り消してほしいという審判を求めたものの棄却されたため、争いは訴訟に発展した。

今回の訴訟では、両当事者の特許使用に対する法人税の算定をめぐる対立した。2013年基準でMSの全特許数は4万1,613個、そのうち国内特許の数は1,222個で29%に過ぎなかった。一方、サムスン電子が同年MSに支払った特許権使用料は1兆2,125億ウォン、これによる法人税源泉徴収税額は1,818億ウォンに達した。サムスン電子とMSは、韓米租税条約に基づいて、米国法人が国内に特許権を登録して特許実施権を持つ場合に、その使用対価として受ける所得のみが国内源泉所得に該当すると主張した。国内未登録特許権は該当しないと主張である。したがって、特許使用料収入のすべてが国内源泉所

得に該当し、源泉徴収の対象になると判断された本処分が違法であるという論理を展開した。

韓国の税務当局は、旧法人税法(2015年12月24日改正前)を根拠に、国内未登録特許権の使用料収入であっても、韓国国内での製造・販売に使用した対価に該当する場合、国内源泉所得と見ることができると反論した。

裁判部は、双方の主張を検討した末、今回の事件で問題となった法人税、源泉徴収税113億ウォンの徴収処分取消判決を下した。裁判部は、「外国法人の国内源泉所得については、所得税法と法人税法より租税条約が優先する」とし、「韓国には登録されていない米国法人の特許権等が国内で製造・販売等に使用されて対価として受け取った収入を国内源泉所得と見るかどうかは、韓米租税条約に従わなければならない」と判示した。続いて、「韓米租税条約は、米国法人が国内に特許権を登録し、国内での特許実施権を持つ場合に、その使用対価として支給される所得だけ国内源泉所得と定めただけ」とし、「国内に登録されていない場合には、国内源泉所得と見ることができない」との大法院判例を挙げて説明した。裁判部は、このような法理は、当該特許権が国内に登録されていない以上、米国以外にも同様に適用されると説明した。

#### 《訴訟関係》

- ▲韓国特許法院は、消化管間質腫瘍(GIST)の治療剤に関するグリベックの用途特許が進歩性があるとみたが、大法院は、従来の技術から十分に想到できる技術と結論付けた。大法院は、ノバルティスが韓国の保寧製薬・鍾根堂・第一ファーマホールディングス・JW中外製薬・東亜エスティ・日東製薬を相手に「グリベックの消化管間質腫瘍用途特許が有効である」という趣旨で行った登録無効審決取消訴訟の上告審において、1月31日、原告敗訴の趣旨で特許法院に破棄差し戻した。(10日 現経)
- ▲韓国大法院は、米国法人が特許権を国外にのみ登録し、国内には登録されていない場合、関連する特許権使用料は国内源泉所得と見ることができないと判断した。韓国の税法は、特許権が国内で製造・販売等に使用された場合には、国内登録の如何にかかわらず国内で使用されたものと見ており、国内で使用された特許権の使用料は、外国法人の国内源泉所得に該当すると規定している。しかし、外国法人の国内源泉所得との関連においては、租税条約が韓国の税法に優先して適用される。(17日 二1)
- ▲世界最大の通信チップメーカーであるクアルコムが公正取引委員会を相手に提起した2,732億ウォン規模の課徴金賦課処分取消訴訟で、韓国大法院が事実上公取委に軍配を上げた。ただし、大法院は、クアルコムがLG電子にだけRFチップ(無線送受信チップ)のリポートを提供した特定の期間に、いわゆる「市場封鎖効果」が発生したという点は認め難いとし、これに該当する課徴金は取り消さなければならないと判断した。(12日 ソ経)

- ▲17日、業界によると、鍾根堂(ジョングンダン)は去る15日、特許法院で開かれたサーティカン組成物特許(マクロライドの安定化方法、2019年12月6日に期限切れ予定)権利範囲確認訴訟の控訴審で勝訴した。鍾根堂は、去る2017年12月、特許審判院に当該特許の消極的権利範囲確認審判を提起し、請求成立審決を受けた。(11日 デイ)
- ▲韓米租税条約に基づいて、韓国国内未登録特許権の使用料については、法人税を課することができないという裁判所の判断が下された。韓国水原地裁は、サムスン電子が、税務当局を相手に提起した法人税源泉徴収処分など取消訴訟で、原告勝訴の判決を下したと24日明らかにした。(24日 聯合)

### 《立 法》

- ▲特許のような独占技術を保有した会社の避けられない系列会社間の一部の取引に対して課税を免除しようとした「仕事一極集中の贈与税賦課例外条項」が7日、閣議審議の段階で削除された。法制庁の審査、省庁協議などを経て、従来どおりの課税範囲を維持することにした。(12日 ヘ経)

### 《行 政》

- ▲韓国特許庁は8日、ソウル市江南区駅三洞の韓国知識財産センターにて、第1期の特許ギャップファンド運営機関に選定された6つの機関と業務協約を結び、優れた特許技術の創出と活用で革新成長と雇用創出に乗り出す。特許ギャップファンドは、大学や公的研究所が保有する特許と企業が希望する技術との間の水準差を解消するためのもので、有望な特許技術を選定して技術の成熟度を高めて企業に移転した後、ロイヤルティの一部を回収して他の有望な特許技術に再投資する方式で運営される。(8日 聯合)
- ▲韓国国立生物資源館は、生物資源の産業的活用のために、「国立生物資源館保有技術資料集」を発刊し、関連産業界に無料提供すると7日明らかにした。今回の資料集は、2009年からの国有特許(出願中の特許を含む)合計125件の中から、価値性、権利性、市場性が最も高いと評価された有望な技術20件が収録されている。(8日 ア経)
- ▲韓国特許庁は今年、海外知識財産センター(IP-DESK)を香港に追加設置し、海外知的財産権紛争に備えるガード網を構築するなど、「2019年海外知的財産権保護事業」を拡大、施行すると6日明らかにした。今年には191億ウォンの予算を投入して、IP-DESKの運営・初動対応支援、国際知的財産権紛争予防コンサルティング、海外知的財産権保護のバウチャー提供、韓流コンテンツの知的財産権保護、知的財産権紛争の共同対応、K-ブランド保護など6つの細部事業に分けて推進する。(8日 デジ)
- ▲韓国特許庁の国際知識財産研修院がオン・オフラインによる知的財産教育を通じて、国家知的財産の人材育成に乗り出す。国際知識財産研修院は6日、207の集合教育課程と271のオンライン教育過程を開設・運営することを内容とする「2019年国家知識財産教育訓練総合計画」を発表した。今年、集合教育(1万人)とオンライン教育(40万人)を通じて、昨年より3万人増の41万人が特許法・商標法・先行検索技術のノウハウなどの知的財産教育を受けることになる。(8日 ソ経)
- ▲韓国特許庁は、公共部門と民間部門の資金をそれぞれ1,100億ウォンずつマッチングして総額2,200億ウォン規模の投資ファンド財源を設け、優れた特許を保有している中小・ベンチャー企業の投資を拡大する計画であると10日明らかにした。ファンドは、特許事業化(1,250億ウォン)、知的財産の創出・保護(500億ウォン)、知的財産流動化(300億ウォン)、知的財産基盤のスタートアップ育成(120億ウォン)など4つの分野にそれぞれ投入される予定である。(12日 ア経)
- ▲中小ベンチャー企業部と韓国特許庁がスタートアップの特許競争力強化に共に乗り出す。水素産業、エネルギー新産業、炭素複合材料と人工知能(AI)、製薬・バイオなど5つの産業を中心とする。両省庁は、創造経済革新センターが支援中の分野別スタートアップに対する「企業群共通核心技術、IP-

R & D」の支援を省庁共同で推進すると18日明らかにした。(19日 ファ)

▲韓国特許庁は、技術奪取など知的財産権の侵害行為を根絶するため、国民に直接意見を聞く「国民参加組織診断」を3月から3ヶ月間展開すると19日明らかにした。知的財産の保護に関心のある国民であれば誰でも「国民参加団」に参加することができる。(20日 ファ)

▲韓米FTA締結により導入された医薬品許可特許連携制度が施行4年目を迎えて、食品医薬品安全庁がその間の影響分析の結果をもとに制度改善を推進する。食品医薬品安全庁は、韓米FTA交渉締結により2015年3月から施行された医薬品許可特許連携制度の施行後、国内の製薬産業、医療政策、雇用増減等に及ぼす影響を毎年分析・評価し、その結果を公開してきた。(25日 業業)

#### 《その他》

▲第4次産業革命の主要技術分野において、米国がIBM、マイクロソフト(MS)などの活発な特許活動に支えられ、量的成長だけでなく質的水準が最も高いことが分かった。韓国は、韓国電子通信研究院(ETRI)、サムスン電子などが「多出願人のトップ5」に名を連ね、日本、欧州を抜いて米国に次いで二番目に多い特許を出願したことが分かった。(25日 デジ)

#### ※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)、東亜：東亜日報(東亜日報社)、文化：文化日報(文化日報社)、ハン：ハンギョレ新聞(ハンギョレ新聞社)、ソ新：ソウル新聞(ソウル新聞社)、大田：大田日報(大田日報社)、ヘ経：ヘラルド経済(ヘラルド社)、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)、毎経：毎日経済新聞(毎日経済新聞社)、ソ経：ソウル経済新聞(ソウル経済新聞社)、プ経：プライム経済(プライム経済新聞社)、電子：電子新聞(電子新聞社)、中企：中小企業新聞(中小企業新聞社)、医学：医学新聞(医学新聞社)、法律：法律新聞(法律新聞社)、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)、デジ：デジタルタイムス(文化日報社)、聯合：聯合ニュース(聯合ニュース社)、デイ：デイリーファーム(デイリーファーム社)、アジ：アジアトゥデイ(アジアトゥデイ社)、ニ1：ニュース1(ニュース1社)、ニシ：ニューシス(ニューシス社)、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)、マネ：マネートゥデイ(マネートゥデイ社)、現経：現代経済新聞(現代経済新聞社)