

® 平成 31 年 4 月 10 日 (水)

No. 14909 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

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。

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

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製・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)。

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

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)

☆特許庁人事異動…………… (11)

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。

2. 最近の韓国における主な特許紛争

(1) ノバルティス社の認知症治療専門医薬品の「イ

クセロンパッチ」の組成物および用途特許事件

(ノバルティス (Novartis AG) vs. エスケーデイスカバリー株式会社)

韓国のエスケーデイスカバリー株式会社 (変更前社名: エスケーケミカル株式会社 (SK Chemicals¹⁾), 以下、エスケーデイスカバリー社) が、認知症治療専門医薬品「イクセロンパッチ」の組成物に関する、世界的な製薬会社ノバルティ

21世紀は 知力・英知 の時代

創立 1922 年

特許業務法人 英知国際特許事務所

所長弁理士 岩崎 孝治 所長代理弁理士 七條 耕司 副所長弁理士 小橋 立昌 弁理士 鈴木 康裕
意匠部長弁理士 関口 剛 調査部長弁理士 郡山 順 弁理士 樋口 正樹 弁理士 紀田 馨 国際部長弁理士 田口 滋子
商標部長弁理士 岩崎 良子 商標部弁理士 井上 香織 特別顧問弁理士 細井 貞行 管理部長 菅野 公則 特別顧問 岡本 清秀

【東京本部】 〒112-0011 東京都文京区千石4-45-13 TEL: 03-3946-0531 (代)
【赤坂サテライト】 TEL: 03-6206-6479 【帯広支部】 TEL: 080-6516-4160
【仙台支部】 TEL: 022-266-5580 【山形支部】 TEL: 023-651-6102
【神奈川支部】 TEL: 045-532-3827 【浜松支部】 TEL: 080-2077-6544
【名古屋支部】 TEL: 090-4227-5957 【大阪支部】 TEL: 050-1074-7175

URL: <http://www.eichi-patent.jp>

ス (Novartis AG) (以下、ノバルティス社) の特許に対して請求した特許無効審判の審決取消訴訟において、韓国特許法院は、請求項2及び3に対して進歩性がないと判断したのに対し、その上告審において、韓国大法院は、「請求項2の新規性が否定され得ることは別として、請求項2の経皮投与の効果は、通常の技術者が予測できない異質の効果と見なければならず、請求項2を引用する従属項である請求項3も同様に見なければならぬにもかかわらず、これとは異なる判断をした原審判決には、発明の進歩性に関する法理を誤解して必要な審理を尽くさないことにより、判決に影響を及ぼした誤りがある」という理由で特許法院の判決を破棄し、差し戻していた²。一方、差戻審において、特許法院は、請求項2及び3に対して、新規性がないことを理由に特許無効の判断を下した。差戻審において、原告(特許権者)は、(i) 発明の進歩性は、新規性があることを前提としているので、進歩性が否定されないのであれば、新規性も否定されるべきでない点、(ii) 顕著な効果ないしは異質の効果をも有する光学異性体の発明について、ラセミ体が公知された理由だけで新規性を否定してしまったら選択発明制度の趣旨に合わなくなることを考慮すると、ラセミ体の化学構造式が開示されているからと言って必ずしも新規性を否定するわけではなく、光学異性体がラセミ体に比べて大幅に優れているか異質な効果を有して進歩性が認められる場合は、新規性を否定してはならない、と反論したが、特許法院は、「発明の新規性と進歩性は、互いに別個の特許要件として個別に判断する必要があるものであり、特に、選択発明の新規性は、先行発明が選択発明を構成する下位概念を具体的に開示する場合に否定されるものであり、選択発明に該当する請求項2の新規性は、これを基準に判断しなければならず、請求項2に顕著または異質の効果を有して進歩性の要件を満たしているかどうかと関連付けて判断することはできない」と判示している。韓国で確認できる特許情報³によると、現時点で当該差戻判決は確定になっていないところ、上告審で係属中とみられる。

関連特許は、発明の名称を「フェニルカルバメート」とする組成物に関する特許(韓国特許

第10-0133686号、以下、「当該組成物特許」)である。当該特許の分割出願に関して、発明の名称を「フェニルカルバメートの経皮投与用の薬学的組成物」とする用途に関する特許(韓国特許第10-0121596号、以下、「用途特許」)がある。

エスケーディスカバリー社は、両特許に対してそれぞれ無効審判を請求したが、その審決取消訴訟において、韓国特許法院は、当該組成物特許に対しては上記のように進歩性がないと判断し、用途特許に対しても進歩性がないと判断していた。その上告審において、韓国大法院は、当該親特許に対しては、上記のように特許法院の進歩性判断に誤りがあるとして差戻判決を下し、用途特許に対しては、特許法院の用途発明に関する進歩性判断に誤りがあるとして差戻判決を下していた。差戻審において、韓国特許法院は、当該組成物特許に対しては上記のように進歩性がないと判断したのに対し、用途特許に対しては進歩性があると判断した。韓国で確認できる特許情報によると、用途特許に対しては上告棄却され、特許有効と判断した特許法院の判決は確定した。

一方、ノバルティス社は、用途特許に対して、2012年4月23日、特許権存続期間延長承認の申立⁴を行ったが、韓国特許庁は不承認処分を行っていた。ノバルティス社は、当該処分を不服とし、韓国大法院は、2018年10月4日、韓国特許庁の不承認処分が違法であるとの判断を下した。当該大法院の判決については、3.(1)で扱う。

組成物特許関連：【特許法院2018.9.7.宣告2017ホ6804判決】

事件番号：2017ホ6804登録無効(特)

原告(審判被請求人)：ノバルティス (Novartis AG)

被告(審判請求人)：エスケーディスカバリー株式会社

差戻前の判決：特許法院2014.11.7.宣告2014ホ492判決

差戻判決：大法院2017.8.29.宣告大法院2014フ2696判決

特許：韓国特許第10-0133686号⁵

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：1988.3.3/1997.12.

23/10-0133686

3) 特許権者: ノバルティス (Novartis AG)

用途特許関連: 【特許法院2018.9.7.宣告2017ホ6699判決】

事件番号: 2017ホ6699登録無効(特)

原告(審判被請求人): ノバルティス (Novartis AG)

被告(審判請求人): エスケーデイスカバリー株式会社

差戻前の判決: 特許法院2014.11.7.宣告2014ホ577判決

差戻判決: 大法院2017.8.29.宣告大法院2014フ2702判決

特許: 韓国特許第10-0121596号⁶

- 1) 発明の名称: フェニルカルバメートの経皮投与用の薬学的組成物
- 2) 親出願日/分割出願日/登録日/登録番号: 1988.3.3/1996.4.3/1997.8.29/10-0121596
- 3) 特許権者: ノバルティス (Novartis AG)

(2) アステラス製薬株式会社の過敏性膀胱炎治療薬「ベシケア」特許侵害事件

(アステラス製薬株式会社vs. (株) コアファームバイオ、韓美薬品(株)⁷)

関連特許は、アステラス製薬株式会社の過敏性膀胱炎治療薬である商品名「ベシケア」の物質特許である。当該特許は2017年7月13日に存続期間が満了となった⁸。特許権者は2016年5月頃、韓国アステラス製薬と共同で、(株) コアファームバイオ⁹に対して特許侵害差止請求訴訟をソウル中央地方裁判所に提起したが、棄却された。特許権者側は、韓国特許法院に控訴したが、韓国特許法院は、「権利範囲に属さない」との判決を下した(特許法院2017.6.30.宣告2016ナ1929判決等)。

当該判決によると、特許権者は、存続期間延長登録出願を行い、韓国特許庁は存続期間を1年6か月16日延長する決定を下し、その結果、当該特許の存続期間は2015年12月27日から2017年7月13日に延長された経緯がある。当該存続期間延長登録出願書には、「一般名: ソリフェナシン・コハ

ク酸塩」との記載があった。一方、(株) コアファームバイオは、2016年7月25日に医薬品製造・販売品目許可を受けたが、許可を受けた製品の主成分は「ソリフェナシン・フマル酸塩」とされている。

特許権者は、特許法院での訴訟において、「存続期間が延長された本件特許発明の特許権の効力は、少なくとも『ソリフェナシン・コハク酸塩』と実質的に同一または均等な『ソリフェナシン・フマル酸塩』に関する被告製品に及ぶ」と主張したが、特許法院は、当該特許の権利範囲に属さないとの原審の判断を支持し、控訴を棄却していた。

韓国大法院は、2019年1月17日、特許法院の当該棄却判決を破棄し差戻した。判決によると、薬効を発揮する有効成分はそのままにして、一部の成分である「塩」を変更して改良新薬を発売したのは、特許権侵害に該当するという趣旨である¹⁰。

【大法院2019.1.17.宣告2017ダ245798判決】

事件番号: 2017ダ245798特許権侵害差止等

原告(上告人): アステラス製薬株式会社、韓国アステラス製薬株式会社

被告(被上告人): (株) コアファームバイオ
被告補助参加人: 韓美薬品(株)

原審判決: 特許法院2017.6.30.宣告2016ナ1929判決

特許権: 韓国特許第10-0386487号¹¹

【判決文】

…規定と制度の趣旨等に照らしてみると、存続期間が延長された医薬品の特許権の効力が及ぶ範囲は、特許発明を実施するために、薬事法によって品目許可を受けた医薬品の特定の疾患の治療効果を示すことが期待できる特定の有効成分、治療効果及び用途が同じかどうかを中心に判断しなければならない。特許権者が薬事法によって品目許可を受けた医薬品の特許侵害訴訟において相手が生産などをした医薬品(以下、「侵害製品」という)が薬学的に許容可能な塩などの違いがあっても発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(以下、「通常の技術者」という)であれば容易にこれを選択することができる程度に過ぎず、人体に吸収される有効成分の薬理作用によって現われる治療効果や用途が実質的に同一であれば存続期間が延長

された特許権の効力が侵害製品に及ぶと解さなければならぬ。

(3) ロッシュ社の乳がん治療薬「ハーセプチン」特許侵害及び無効事件

(ロッシュ社vs.(株)セルトリオン)

関連特許は、ロッシュ・ダイアグノスティクス・ゲーエムベーハー(以下、ロッシュ社)の乳がん治療薬であるハーセプチン(Herceptin)に関する特許である。新聞報道によると、ハーセプチンは、韓国内の年間売上が1,000億ウォンと推定されており、ロッシュ社は、2013年10月、韓国の(株)セルトリオン¹²等に対して当該特許を侵害したとしてソウル中央地方裁判所に訴訟を提起し、2016年8月には仮処分を申し立てた¹³。当該特許は2017年11月19日に存続期間が満了している¹⁴。

(株)セルトリオンは、2014年1月6日、特許無効審判を請求し、韓国特許庁は2015年5月18日特許無効の審決を下した。特許権者は2015年6月15日、韓国特許庁の無効審決に対して韓国特許法院に無効審決の取消を求める訴訟を提起すると共に、2015年6月22日に特許請求の範囲を減縮する訂正審判を請求した。韓国特許庁は、2016年2月19日、訂正を認定する審決を出し、当該特許の訂正は確定された。韓国特許法院は、2016年2月19日、訂正確定された特許請求の範囲に基づき審理を行い、「特許は有効」と判断し、特許を無効と判断した特許庁の審決を覆した(特許法院2016.7.1.宣告2015ホ3955判決)。(株)セルトリオンは、2016年7月27日、特許法院の判決を不服とし大法院に上告をしていた¹⁵。

韓国大法院は、上告審において、ロッシュ社の当該特許が無効であると判断し、特許有効と判断した特許法院の判決を破棄差し戻した¹⁶。

【大法院2018.12.13.宣告2016フ1529判決】¹⁷

事件番号：2016フ1529

原告(被上告人)：ロッシュ・ダイアグノスティクス・ゲーエムベーハー

被告(上告人)：(株)セルトリオン

原審：特許法院2016.7.1.宣告2015ホ3955判決

特許権：韓国特許第10-0514207号¹⁸

(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)

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、マブテラの癌治療維持療法に関する用途特許(B細胞リンパ腫を治療するための抗-CD20抗体を含む薬剤)に対する無効審決取消訴訟において、2017年12月14日に特許が無効である趣旨の判決が下され¹⁹、上告されなかったため特許は無効確定された²⁰。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日に満了する慢性リンパ性白血病に関する用途特許(キメラ抗-CD20抗体を用いた循環性腫瘍細胞と関連する血液学的悪性腫瘍の治療法)もある。セルトリオン社は、当該用途特許に対して無効審判を提起して特許無効の審決が下されたが、バイオジェン社が審決取消訴訟を提起し、特許法院は、2019年1月17日、特許無効と判断し、棄却した。バイオジェン社は、2019年2月1日、大法院に上告したと報じられている²¹。

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」の韓国国内承認を得て、2017年4月に発売し始めた。

癌治療維持療法に関する用途特許関連：【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²²

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²³

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) 特許請求の範囲

【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プレドニゾロン (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 $375\text{mg}/\text{m}^2$ の容量で投与される製薬組成物。

慢性リンパ性白血病に関する用途特許関連：【特許法院2019.1.17.宣告2017ホ1854判決】

事件番号：2017ホ1854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

原審：特許審判院2017.2.7審決2015ダン5148審決、請求認容(特許無効)

特許権：韓国特許第10-1092132号²⁴

1) 発明の名称：キメラ抗-CD20抗体を用いた循環性腫瘍細胞と関連する血液学的悪性腫瘍の治療法

2) 国際出願日/優先日/分割出願日/登録日/登録番号：1999.11.9/1998.11.9/2011.6.8/2011.12.2/10-092132

3) 特許権者：バイオジェン・インコーポレイテッド

4) 特許請求の範囲(訂正請求後)

【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プレドニゾロン (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 $375\text{mg}/\text{m}^2$ の容量で投与される製薬組成物。

リツキシマブを含む医薬組成物および化学療法剤を含み、ここでリツキシマブは、化学療法剤と同時に、または順次に、患者に投与され、化学療法剤は、フルダラビンとシクロホスファミドで構成された、慢性リンパ性白血病 (CLL)

の治療のための治療学的組み合わせ物。

(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TV²⁵ (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²⁶ (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ていた²⁷。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。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が、特許法院は、2018年4月26日、特許が有効であると判断し棄却判決を下した。当該判決に対し、アフリカTV社は上告した。

大法院は、特許の進歩性を否定し、特許法院の判決を破棄差し戻した。アイオンコミュニケーションズ社は、ソウル中央地方裁判所に係属中であった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取り下げたと報じられている²⁸。【大法院2018.12.27.宣告2018フ10800判決】²⁹

事件番号：2018フ10800登録無効(特)

原告(審判請求人)：株式会社アフリカTV

被告(審判被請求人) 審判被請求人：株式会社アイオンコミュニケーションズ

原審判決：特許法院2018.4.26.宣告2017ホ5486判決

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) 特許請求の範囲

【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。

釈し、旧特許法において医薬品の「輸入品目許可」を規定していないのは、立法の不備と見た。

韓国の旧特許法の第53条は、「特許発明を実施するために、他の法令により許可を受けるか又は登録をしなければならず、その許可又は登録のために必要な活性・安全性等の試験に長期間を要する場合に、特許権の存続期間を延長することができる(第2項)」ようにし、韓国の薬事法等による許可等を受けるために実施できなかった特許発明に対して特許権の存続期間を延長する制度を設けつつ、存続期間を延長することができる特許発明の対象・要件その他の必要な事項は大統領令で定めるようにしていた(第3項、以下、「本件委任条項」)。その委任に基づいて、旧特許法施行令は、「特許権の存続期間を延長することができる発明は、次の各号の1に該当するものに限る。」とし、「特許発明を実施するために、薬事法第26条第1項の規定により品目許可を受けなければならない医薬品の発明」などを規定していた(以下、「本件条項」という)。しかし、本件条項の施行当時の旧薬事法によると、特許発明を実施するために必要な品目許可には、「製造品目許可」(第26条第1項)だけでなく「輸入品目許可」(第34条第1項、第3項)があった。韓国大法院は、韓国旧特許法の特許権存続期間の延長承認申請の対象に製造品目許可のほか、輸入品目許可も含まれるかどうかについて下記のように判示している。

【判決の要旨】

「…本件条項は、特許権の存続期間の延長申請の対象に製造品目許可を受けなければならない医薬品の発明について規定しているだけで、輸入品目許可を受けなければならない医薬品の発明について、明示的規定を置いていない。存続期間の延長制度の趣旨を鑑みると、製造品目許可を受けなければならない薬と輸入品目許可を受けなければならない薬は両方とも、活性・安全性等の試験を経て、許可等を受ける過程で、その特許発明を実施できないという点で差がなく、本件委任条項は許可又は登録をするために必要な活性・安全性等の試験に長期間を要する場合に、特許権の存続期間を延長することができるとしていだけで、輸入品目許可を受けなければなら

3. 韓国大法院及び特許法院の重要な判決

- (1) 韓国旧特許法の特許権存続期間の延長承認申請の対象に製造品目許可のほか、輸入品目許可も含まれる

(大法院2018.10.4.宣告2014ドゥ37702判決)

韓国大法院は、特許権の存続期間の延長出願制度が施行される前に実施されていた存続期間の延長承認申請制度に関する事件において、存続期間を延長することができる特許発明は、製造品目許可だけでなく、輸入品目許可も含まれるものと解

ない薬を存続期間の延長の対象から除外して
いない。本件条項の施行後の1995年1月1日
に発効された世界貿易機関の設立のためのマ
ラケシュ協定附属書1Cの知的所有権の貿易
関連の側面に関する協定(以下、「知的所有
権協定」という)第27条第1項は、「発明、技
術分野、製品の輸入や国内生産の有無による
差別なく、特許が付与されて特許権が享受さ
れる。」と規定しているが、本件条項のよう
に輸入品目許可を受けなければならない薬に
ついて存続期間の延長を一切許可しない場合
は、製品の輸入や国内生産の有無による差別
に該当し得る。2000年特許法施行令は、その
第7条第1号について遡及適用を禁止する別
の経過規定を置いておらず、知的所有権協定
第27条第1項の発効以前に出願され、輸入品
目許可を受けた特許発明の場合も、上記施行
令、施行日である2000年7月1日以降に延長
登録出願をすると延長の対象に含めた。

上記のような本件委任条項の立法趣旨な
どに、本件委任条項施行以後に発効した知的
所有権協定の内容と2000年特許法施行令の改
正内容等を総合してみると、本件委任条項に
よって存続期間を延長することができる特許
発明は、製造品目許可だけでなく、輸入品目
許可を受けなければならない医薬品の発明も
含まれるものと解釈することができ、本件条
項が医薬品の輸入品目許可に関する薬事法第
34条第1項を規定していないのは、立法の不
備と見ることができる。そうすると、本件の
処分事由のうち、輸入品目許可の場合、1987
年特許法施行令が定めた延長対象に該当しな
いとした部分は、本件委任条項の内容に反し
てなされたもので違法である。」³⁰

【大法院2018.10.4.宣告2014ドゥ37702判決】

事件番号：2014ドゥ37702特許権存続期間延長
申立不承認処分取消請求
原告(被上告人)：ノバルティス(Novartis
AG)
被告(上告人)：特許庁長
被告補助参加人(上告人)：エスケーディスカ
バリー株式会社

原審判決：ソウル高等裁判所2014.5.16宣告2013
ヌ48417判決
特許権：韓国特許第10-0121596号

(2) 方法発明に関する特許の実施権者に特許発明
の実施にのみ使用する物を製作・納品した第三者
行為は間接侵害を構成しない(大法院2019.2.28.
宣告2017ダ290095判決)

韓国大法院は、直接侵害対象行為者が実施権者
である場合は、その実施権者に専用品を製作・納
品した行為が間接侵害を構成し得るかどうかにつ
いて、間接侵害に該当しないとの判断を下した。

韓国特許法第127条第2号は、特許が方法の発
明である場合、その方法の実施にのみ使用する物
を生成・譲渡・貸与又は輸入したり、その物の譲
渡又は貸与の申し出をする行為を業として行う場
合には、特許権または専用実施権を侵害したもの
と見なすと規定している。ちなみに、韓国特許法
は、日本の2002年の改正特許法以前のように、間
接侵害について「のみ」を要件とする規定だけを
設けている。

本件特許発明は、摩擦移動溶接方法に関する
方法発明である。被告会社が本件特許発明の通常
実施権者から依頼を受けて、その通常実施権者に、
本件特許発明の専用品である摩擦攪拌溶接機を制
作し納品した行為が、本件特許発明に係る原告の
特許権を間接侵害すると見ることができないと判
断した特許法院の原審を支持した事例である。

【判決の要旨】

「…間接侵害制度は、あくまでも特許権が不
当に拡大されない範囲で、その実効性を確保し
ようとするものである(最高裁2015 7. 23.宣告
2014ダ42110判決等を参照)。…方法発明…に関
する特許権者から許諾を受けた実施権者が第三
者にその方法の実施にのみ使用するもの(以下、
「専用品」という)の製作を依頼してそこから専
用品の供給を受け方法発明を実施する場合にお
いて、そのような第三者の専用品の生産・譲渡
などの行為を特許権の間接侵害として認めると、
実施権者の実施権に不当な制約をかけることにな
り、特許権が不当に拡大される結果をもたら
す。また、特許権者は、実施権を設定するとき

に、第三者から専用品の供給を受け、方法発明を実施することまで予想して実施料を策定するなどの方法で、当該特許権の価値に相当する利益を回収することができるので、実施権者が第三者から専用品の供給を受けるとして、特許権者の独占的利益が新たに侵害されるとも見難い。したがって、方法発明に関する特許権者から許諾を受けた実施権者が第三者に専用品の製作を依頼してそこから専用品の供給を受けて方法発明を実施する場合において、そのような第三者の専用品の生産・譲渡などの行為は特許権の間接侵害に該当すると見ることができない。」

【特許法院2019.2.28.宣告2017ダ290095判決】

事件番号：2017ナ2332損害賠償

原告（上告人）：ザ ウェルディング インスティテュート

被告（被上告人）：ウシンEMC (WOOSHIN EMC) ³¹

原審判決：特許法院2017.11.16.宣告2016ナ1455判決

特許：韓国特許第10-219003号³²

- 1) 発明の名称：摩擦移動溶接方法および摩擦移動溶接用プローブ
- 2) 国際出願日/優先日/登録日/登録番号：1995.15/1994.3.28/1999.6.14/10-1228880
- 3) 特許権者：原告

(3) 方法発明が実質的に具現されたものを特許権者から適法に譲渡を受けた者に対して、特許権の消尽を認定した判決（大法院2019.1.31.宣告2017ダ289903判決）

韓国大法院は、方法発明の特許権消尽を認定し、その根拠と要件を示す判決を下した。韓国の特許法第2条第3号は、発明を「物の発明」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」に区分している。韓国では通常、物の発明の特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者（以下、「特許権者等」という）が、韓国でその特許発明が実施されたものを適法に譲渡すれば、譲渡された当該物件については、特許権がすでに目的を達成して消尽される。韓国においては、「物を生産する方法

の発明」の特許権者等が韓国でその特許方法により生産した物を適法に譲渡した場合にも同様である。一方、当該判決においては、方法発明について、その特許方法の使用に使われるものを適法に譲渡した場合であって、その物が方法発明を実質的に具現したものであれば、方法発明の特許権は、すでに目的を達成して消尽したものと判断した。

【判決の要旨】

「…方法発明も、そのような方法を具現することができる装置を介して、物に特許発明を実質的に具現することができるのだが、方法発明は、実質的に具現された物を特許権者等から適法に譲り受けた譲受人がその物を利用して方法発明を実施するたびに、特許権者等の許諾を受けなければならないとすれば、その物の自由な流通と取引の安全性を阻害することになり得る。そして、特許権者は、特許法第127条第2号による方法発明の実施にのみ使用されるものを譲渡する権利を事実上独占している以上、譲受人がその物をもって方法発明を使用することを予想して、その物の譲渡価額または実施権者の実施料を決めることができるので、特許発明の実施対価を確保できる機会も与えられている。また、物の発明と方法の発明は、実質的に同じ発明である場合が少なくなく、そのような場合、特許権者は、必要に応じて、特許請求項を物の発明または方法の発明として作成することができるため、どの発明の特許権消尽の対象から除外することには合理的な理由がない。むしろ、方法の発明を一律に特許権消尽の対象から除外すれば、特許権者は、特許請求項に方法の発明を挿入することにより、特許権消尽を簡単に回避することができるようになる。」

当該判決においては、方法発明の消尽の要件として下記のように判示している。

【判決の要旨】

「…どのようなものが方法発明を実質的に具現したかどうかは、社会通念上認められるその物の本来の用途が方法発明の実施だけであって、他の用途はないかどうか、その物に方法発明の特有な解決手段に基づく技術思想の核心に対応する構成要素がすべて含まれているかどうか、その物を介して行われる工程が方法の発明

の全体工程に占める割合など、上記の各要素を総合的に考慮して事案に応じて具体的及び個別的に判断しなければならない。社会通念上認められる物の本来の用途は、方法発明の実施だけであって、他の用途はないと認定されるためには、その物の社会通念上通用し承認することができる経済的、商業的、または実用的な他の用途があってはならない。…」

【大法院2019.1.31.宣告2017ダ289903判決】

事件番号：2017ダ289903損害賠償（知）

原告（上告人）：ザ ウェルディング インスティテュート

原告補助参加人：株式会社ウインジェン

被告（被上告人）：株式会社ティティエス

原審判決：特許法院2017.11.10.宣告2017ナ1001判決

特許：韓国特許第10-219003号

- 1) 発明の名称：摩擦移動溶接方法および摩擦移動溶接用プローブ
- 2) 国際出願日/優先日/登録日/登録番号：1995.1.5/1994.3.28/1999.6.14/10-1228880
- 3) 特許権者：原告

(4) 出願経過禁反言の法理は、特許登録後に行われる訂正によって請求範囲の減縮があった場合にも、同様に適用される（大法院2018.8.1.宣告2015ダ244517判決）

韓国では、出願人が特許発明の出願過程で特許発明と対比対象となる製品（以下、「対象製品」とする）を、特許発明の請求範囲から意識的に除外したと認定される場合には、特許権者が対象製品を製造・販売している者を相手に対象製品が特許発明の保護範囲に属すると主張することはできない、所謂出願経過禁反言の原則が認められている。当該判決において、韓国大法院は、特許登録後に行われた訂正によって特許請求の範囲を減縮した場合、出願経過禁反言の法理を適用して、特許非侵害の判断を下した。

【判決の要旨】

「…特許発明の出願過程において対象製品が特許請求の範囲から意識的に除外されたかどうか

かは、明細書だけでなく、出願から特許になるまで特許庁審査官が提示した見解、出願人が出願過程で提出した補正書と意見書などに現れた出願人の意図、補正理由などを考慮して判断しなければならない…。これらの法理は、特許登録後に行われる訂正を介して請求範囲の減縮があった場合にも同様に適用される。…」

当該事件においては、特許権者である原告が、本件の第1項の発明が無効になることを避けるために、本件の第1項の発明の構成5を「前記絶縁弾性コア10の下面は幅方向両端から中央部分に向かって凹んだ形状となるように傾けて形成される」ことに限定する内容に訂正しつつ、このような構成により、リフローはんだ付け時の電気接触端子の下面両側が溶融はんだに均一に接触することができることと主張したことにより、被告実施製品のような左右非対称な弾性コアの下面形状は、本件の請求項1に係る発明の特許請求の範囲から意識的に除外されると判断された。

【大法院2018.8.1.宣告2015ダ244517判決】

事件番号：2015ダ244517特許権侵害差止等

原告（上告人）：ジョインセット株式会社 (JOINS ET CO., LTD)³³

被告（被上告人）：ドゥソン産業株式会社 (Doo sung Industrial Co., Ltd.)³⁴

原審判決：ソウル高等裁判所2015.10.8.宣告2014ナ2232500判決

特許：韓国特許第10-1001354号³⁵

- 1) 発明の名称：リフロー半田付け (Reflow soldering) 可能な弾性電気接触端子
- 2) 出願日/登録日/登録番号：2008.07.01/2010.12.08/10-1001354
- 3) 特許権者：原告
- 4) 特許請求の範囲

【請求項1】

内部に長さ方向に貫通孔が形成された絶縁弾性コア10と;

前記絶縁弾性コア10を囲んで接着されている絶縁非発泡ゴムコーティング層20と;

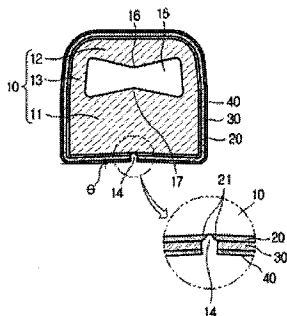
一面は前記絶縁非発泡ゴムコーティング層20を囲むように前記絶縁非発泡ゴムコーティング層20に接着され、他面は金属層40が一体に形成

された耐熱ポリマーフィルムを含み、

前記耐熱ポリマーフィルムは、両端が離隔されるように前記絶縁非発泡ゴムコーティング層20に接着され、

前記絶縁弾性コア10の下面は幅方向両端から中央部分に向かって凹んだ形状となるように傾けて形成される、ことを特徴とするリフローはんだ付け可能な弾性電気接触端子。

【図2】



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

2 特許ニュース、2018年4月4日発行、「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」参照)

3 2019年3月17日付、韓国特許情報院 (KIPRIS) 提供、韓国特許第10-0133686号の登録情報による。

4 1990年以前の韓国旧特許法においては存続期間延長申立制度であったが、1990年の改正法によって、存続期間延長出願制度に変わった。

5 ファミリー日本特許：特許第2625478号、第2859225号

6 ファミリー日本特許：特許第2625478号、第2859225号

7 <http://www.hanmipharm.com/ehanmi/handler/Home-Start>

8 7月20日付毎日経済新聞 (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)

9 <http://www.corepharmbio.com/>

10 2019年1月17日付ニュース1 (特許ニュース、2019年2月22日発行、知的財産関連ニュース報道 (韓国版) <2018年1月>参照)

11 ファミリー日本特許：特許第3014457号

12 <http://www.celltrion.com/en/main.do>

13 4月27日付ヘラルド経済新聞 (特許ニュース、2017年5月24日発行、知的財産関連ニュース報道 (韓国版) <2017年4月>参照)

14 韓国特許情報院 (KIPRIS) 提供、韓国特許第10-0514207号の登録情報による。

15 2016年8月8日付デイリーファーム新聞

16 2019年1月11日付メディカルトゥデイ (特許ニュース、2019年2月22日発行、知的財産関連ニュース報道 (韓国版) <2019年1月>参照)

17 判決文はまだ公開されていない。韓国大法院の「事件検索」の情報による。

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

19 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)

20 韓国特許情報院 (KIPRIS) 提供、韓国特許第10-1155957号の登録情報による。

21 2019年2月13日付現代経済新聞

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

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

24 ファミリー日本特許：特許第4842435号

25 <http://www.afreecatv.com/>

26 <http://www.i-on.net/index.html>

27 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)

28 2019年3月14日付リーガルタイムズ

29 判決文はまだ公開されていない。韓国大法院の「事件検索」の情報による。

30 判決文全文：韓国大法院サイト

(http://www.scourt.go.kr/sjudge/1538978580147_150300.pdf)

31 <http://www.wsemc.co.kr/Home/Index>

32 ファミリー日本特許：特願第2792233号

33 <http://www.joinset.com/>

34 <http://www.dsic21.com/en/>

35 ファミリー日本特許：特許第4733752号