

Newsletter

KIM & CHANG
INTELLECTUAL PROPERTY

A Quarterly Update of Korean IP Law & Policy | MAY 2014

1. 薬事法改正案、立法予告
2. 訂正審判における「誤った記載を訂正する場合」の判断について
3. 特許庁・特許審判院、先行技術調査と口頭審理に映像会議を活用
4. 大法院、非類似商品も含めて不正目的の出願商標を判断
5. 改正デザイン保護法
2014年7月1日から施行
6. 進歩性の判断において証拠の優劣に対する判断基準
7. 職務発明補償金訴訟、控訴審で調停決定確定
8. 2013年韓国PCT国際特許出願前年比4.5%増で世界5位

薬事法改正案、立法予告

2007年に締結された韓米FTAによりアメリカのHatch-Waxman Actに相当する医薬品の許可及び特許の連係制度が韓国に導入されることになった。韓国で同制度を施行することにおいては国内産業保護のために2段階に分けて施行されることが協議されたが、これに先立って、特許権の存続期間中の市販のためにオリジナル医薬品の安全性及び有効性資料を根拠に医薬品許可を申請する者の身元を特許権者に通知するジェネリック申請者の通知制度は2012年3月15日からすでに施行中である。その後続の制度として、上記ジェネリック申請があった場合にジェネリック医薬品の市販を防止するための措置を設け、医薬品開発のモチベーションを高めるために、特許のチャレンジに成功した最初のジェネリック許可申請者には一定期間、第三者の市販を制限できる制度が2015年3月15日から施行される予定である。このたび、今後施行される市販防止及びジェネリック独占権に関する事項を規定する薬事法改正案が、2014年3月21日付で立法予告されたので、その主要骨子を紹介する。

なお、薬事法改正案の内容は市販防止及びジェネリック独占権に関する事項が主な内容だが、すでに施行中の特許登載及びジェネリック通知制度に関しても、一部変更事項を含んでいる。

1. 特許登載申請公開及び第三者情報提供

今回の改正案で現在施行中の特許登載及びジェネリック通知制度において最も大きな変化をもたらす規定は、食品医薬品安全処(以下、食薬処)が特許登載申請事実を医薬品の名称、品目許可権者などの情報と共にウェブサイト公開するというものである。このように特許登載申請が公開された時は、誰でも該当特許に関する事項が登載されてはならないとの情報を食薬処に提供できる。

2. ジェネリック通知

オリジナル医薬品の安全性及び有効性資料に基づいて品目許可を申請するジェネリック医薬品申請者は、品目許可申請日から7日以内に品目許可申請事実を品目許可権者及び特許権者に通知しなければならない。このように通知義務が付与される場合について、薬事法改正案では下記の場合を除き全て通知しなければならないと規定している。

- (i) 特許権存続期間が満了した後に販売するために品目許可を申請した場合
- (ii) 品目許可権者及び特許権者がジェネリック通知を受けないことに同意した場合
- (iii) (i)及び(ii)に準ずるものとして総理令で定める場合

— 編集委員 —

電子：弁理士 金承植(キム・スンシク)
sskim1@ip.kimchang.com

化学：弁理士 申秀範(シン・スボム)
sbshin@ip.kimchang.com

機械：弁理士 徐源大(ソ・ウォンデ)
wdseo@ip.kimchang.com

商標：弁理士 徐蓮珠(ソ・ヨンジュ)
yjsuh@ip.kimchang.com

3. ジェネリック通知の不履行時の措置

ジェネリック通知義務があるジェネリックが品目許可申請日から7日以内に通知しなかった場合、食薬処は期間を定めて通知することを命じ、それにもかかわらず通知義務を履行しない場合、食薬処が直接通知することができる。ジェネリック通知期間を遵守しなかった場合には優先販売品目許可(generic exclusivity)の可否を判断する時、実際の通知が成立した日を品目許可を申請した日とする不利益を被ることになる。

4. 販売制限申請(アメリカのOrange book systemでの「automaticstay」に相当)

品目許可権者はジェネリック通知を受けた日から45日以内にジェネリック医薬品の販売制限申請ができる。すなわち、アメリカのautomaticstayとは異なり、韓国では販売制限申請を積極的に行う必要がある。販売制限申請は特許権者がジェネリック通知を受けた医薬品を対象に特許目録に登録された特許と関連して、侵害訴訟、権利範囲確認審判、その他大統領令で定める審判/訴訟を提起、又は応訴した場合にのみ申請することができる。販売制限申請は当該ジェネリック医薬品に対しては1回のみに限定され、正当な理由なく該当登録医薬品に対するジェネリック医薬品のうち一部に対してのみ販売制限申請をすることは許容されない。販売制限申請期間(すなわち、ジェネリック通知された日から45日)中には、該当ジェネリック医薬品の販売が制限され、販売制限申請があった場合にはそれに対する食薬処の処分がある時まで該当ジェネリック医薬品の販売が制限される。

5. 販売制限申請に対する処分

品目許可権者がジェネリック医薬品の販売制限を申請すれば、食薬処は販売制限が申請されたジェネリック医薬品の販売によって品目許可権者/特許権者が受ける「重大な損害を予防する必要性」が認められる時、販売制限処分を下す。販売制限処分が下されれば、ジェネリック通知日から12ヶ月になる日まで特許が無効という審決や非侵害の判決が下されるなどの事情がない限り、ジェネリック医薬品の販売は制限される。

6. 優先販売品目許可(generic exclusivity)

特許チャレンジに成功したジェネリック申請者に与えられるジェネリック独占権を薬事法改正案では「優先販売品目許可」という用語で表現している。優先販売品目許可期間は韓国国内の業界事情などを考慮してジェネリック医薬品の販売が可能な日から12ヶ月に規定され、優先販売品目許可の付与要件として、ジェネリック申請者は、i) ジェネリック通知を行ったジェネリック申請者のうち最初にジェネリック品目許可申請をした者でなければならず、ii) ジェネリック医薬品の品目許可申請前に審判又は訴訟を提起し、当該審判又は訴訟で勝訴した審決又は判決を当事者として受けなければならない。優先販売品目許可が付与される場合、優先販売品目許可医薬品と有効成分の種類及び含有量、剤形、用法/容量、効能/効果が同じ他のジェネリックの販売は制限される。

7. 合意内容の提出義務

特許権者とジェネリック医薬品申請者間の逆支払い合意(reverse payment agreement)等の潜在的公正取引法違反行為を防止するために、薬事法改正案は品目許可権者又は特許権者とジェネリック品目許可申請者間の該当医薬品に関連した審判/訴訟の終結又は優先販売品目許可の獲得に関する合意がある場合、合意内容を合意した日から15日以内に公正取引委員会及び食薬処の両者に提出しなければならない規定を設けている。

8. 医薬品許可特許審判委員会

許可特許連係制度の導入により、これに対し関連各種処分を食薬処が行うことになるため、このような食薬処の処分に対する不服を争う機関として、食薬処傘下機関に医薬品許可特許審判委員会が新設された。具体的に医薬品許可特許審判委員会は、i) 医薬品許可特許連係に関する処分として違法、不当な処分(特許登載拒絶処分、販売制限申請拒絶処分、販売制限処分、優先販売品目許可申請拒絶処分など)を受けた場合に対する不服審判、ii) 特許登載に対する利害関係人の無効審判、iii) 優先販売品目許可処分に対する利害関係人の審判を行う。医薬品許可特許審判委員会に対する訴えは特許法院の専属管轄である。

9. 法令違反に対する制裁

登載申請時、虚偽書類を提出したり公正取引法に違反した場合、特許登載が取り消される。また、登載された特許権の存続期間が満了した後、販売するためにジェネリック品目許可を申請した者が該当期間満了前にジェネリック医薬品を販売したり、販売制限処分又は優先販売品目許可により販売が制限されるジェネリック医薬品を販売した場合、ジェネリック品目許可の取り消し又は業務停止の処分が下される。

10. 改正法の適用時期

特許登載に関する事項は、改正法施行後に初めに申請された登載申請から適用され、ジェネリック通知、販売制限及び優先販売品目許可は改正法施行後、最初にジェネリック品目許可を申請したのから適用され、合意内容の提出は改正法施行後に初めてあった合意から、医薬品許可特許審判委員会に関する事項は改正法施行後に初めて行われる医薬品許可特許連係に関する申請から適用される。

食薬処はグリーンリスト(アメリカのOrange bookに相当)に特許を登載する時、特許請求項をそのまま登載するのではなく、特許請求項を許可された医薬品に関連した事項の範囲で編集して「登載項」という用語で登載する。最近では「登載項」の代わりに「直接関連性情報」を使用し、特許請求項と共に登載している。このような食薬処の登載実務に対して許可特許連係制度が特許請求項の範囲で運用されるのか、そうでなければ登載項の範囲で運用されるのか意見が分かれており、ジェネリック通知範囲においては、食薬処が特許請求項の範囲で運用するということが明らかにしたところがある。今回の薬事法改正案を見ると、ジェネリック市販防止制度が「特許請求項」の範囲で運用されるかどうかは、依然として不確かだと見られる。

一方、薬事法改正案で販売制限処分の要件として「重大な損害を予防する必要性」を規定していることに注目する必要があると思われる。すなわち、これまでの食薬処の特許登載実務を考慮すると、食薬処は上記の重大な損害を予防する必要性要件を医薬品と特許の直接関連性に基づいて(すなわち、登載項の範囲で)判断する可能性があると思われる。

なお、今回の薬事法改正案に対する意見提出期限は2014年5月20日まで立法予告事項に対して意見書を作成して食薬処に提出することができる。

訂正審判における「誤った記載を訂正する場合」の判断について

誤った記載を正しい記載に訂正するために訂正審判を請求した場合に、明細書と図面全体の記載及び当該技術分野の技術常識等を総合的に考慮して、通常の技術者に自明であるかどうかによって、明らかに誤った記載を訂正する場合に該当するのかを判断すべきであると判示した(大法院2014.2.13.言渡し2012フ627判決)。

事実関係

審判請求人は訂正審判を通して、登録特許の請求項第3、5、9項及び詳細な説明の「全方向投射方式は世界座標界上のY-軸に平行な直線が補正後、映像面上にy"-軸に平行な直線と表示され、世界座標界上のX-Y平面上で同じ各距離を持つ二つの被写体は補正後、映像面上で同じx"-軸方向の間隔を持つ投射方式」という記載のうち「X-Y平面」は「X-Z平面」の誤った記載であるから、「X-Y平面」を「X-Z平面」に訂正することが許容されるべきであると主張した。これに対して訂正審判の審決では明細書で一貫して「X-Y平面」と記載している点などに照らして誤った記載に該当しないと判断した。しかし、審決取消訴訟では誤った記載の訂正であるため、訂正が許容されるべきであると判断したところ、特許庁長(特許庁)が大法院に上告した事案である。

判決内容

大法院は、「誤った記載を訂正する場合」とは、「明細書と図面全体の記載と当該技術分野の技術常識などに照らして、明らかに誤った記載を本来の正しい記載に正す場合」を意味するため、この法理により判断すべきであると判示した。具体的には、「X-Y平面」を「X-Z平面」に訂正する場合に、請求対象の全方向投射方式と関連して訂正前の特許発明の明細書では「X-Z平面」と記載された部分が見出だせないのは事実である。一方、特許発明が属する技術分野の技術常識に照らしてみると、通常の技術者ならば、訂正前の「世界座標界上のX-Y平面上で同じ各距離を持つ二つの被写体は補正後、画面上で同じx"-軸方向の間隔を持つ投射方式」は実施が不可能で、従って、上記の「X-Y平面」を「X-Z平面」に訂正してこそ特許発明の明細書及び図面全体の記載と符合して、発明の実施が可能になることが明らかであるため、このように特許発明の明細書と図面全体の記載、関連技術分野の常識などを総合してみ

るとき、本件訂正事項は誤った記載を正しい記載に訂正するケースに該当すると判断した。

さらに、誤った記載を訂正する場合が特許請求範囲を実質的に拡張したり変更してはならないという要件を充たすかどうかについて大法院は、特許請求範囲自体の形式的な記載だけでなく発明の詳細な説明を含む明細書と図面全体によって把握される特許請求範囲の実質的な内容を比べて判断すべきであると判示し、本件訂正事項は明細書と図面全体の記載及び技術常識などに照らしてみると、「X-Z平面」が正しい記載であることが明白で、誤った記載を明確に正しい記載に訂正することにより訂正前後でその発明の目的や効果は変わらず、発明の詳細な説明及び図面に記載されている内容をそのまま反映したものに過ぎず、第三者に予測できない損害を与える恐れがないため、特許請求範囲を実質的に拡張したり変更するケースに該当しないと判断した。

コメント

大法院は、誤った記載を訂正する場合は、明細書と図面全体の記載及び当該技術分野の技術常識などを総合的に考慮してその許容如何を判断すべきであると判示した。従って、誤った記載であることを理由に訂正する事案においては当該技術分野の通常の技術者の観点から、訂正前記載が明らかに誤ったもので、従って訂正後の正しい記載に直すことが明らかであるという点を客観的に主張することが重要だと言える。なお、誤った記載を訂正する場合でも請求範囲を実質的に拡張したり変更する場合には訂正が許容されないが、これに対し大法院はこれまでの大法院判決の論理に沿って一貫した見解を示している点も留意する必要がある。

特許庁・特許審判院、先行技術調査と口頭審理に映像会議を活用

特許庁は需要者中心のサービス提供及び行政効率性向上のために「特許庁映像会議活性化の方案」を準備、準司法業務である特許審判口頭審理と高難度専門業務の先行技術調査に映像会議を積極的に活用することにした。

これまで、特許審判院は多くの審判事件で特許紛争の迅速・正確な解決のための核心手続きとして口頭審理を積極的に活用してきたが、このような口頭審理を行うためにソ

ウルなどにいる審判当事者(代理人含む)が大田(テジョン)にある特許審判院まで出向かなければならない煩わしさがあった(ちなみに、ソウル中心部から韓国特許庁まで約1時間30分所要)。

今回、特許庁のソウル事務所でも高画質映像会議システムを備え、2014年4月からこのシステムを活用した「遠隔画像口頭審理」が可能になるにことにより、大田まで直接出向く煩わしさを解消すると同時に特許審判に対する顧客満足度を一層高めることができるものと見られる。

これだけでなく、特許庁は特許審査の品質に核心的な影響を及ぼす「先行技術調査」にも映像会議を積極的に導入、活用する計画である。先行技術調査は特許権付与如何を判断するために既に類似技術があったかを調査するもので、これまでの先行技術調査は特許審査サービス機関(韓国特許情報院など)の調査員が先行技術調査結果を特許庁審査官に単純に書面で提出する方式で成り立っていた。そのため審査官と調査員の間で意思疎通に限界もあり、審査官が追加で先行技術調査を行うことが頻繁に発生し、審査の実施が非効率的な面もあった。

これに対し特許庁は映像会議を活用したデジタル疎通インフラを通して、調査員が特許審査官と常時、疎通・協力できるチャンネルを用意し、これにより、特許審査に最適化された先行技術調査結果が導き出され、高品質特許の創出に相当な寄与をするものと見られる。

大法院、非類似商品も含めて不正目的の出願商標を判断

最近、韓国大法院では、模倣商標を制裁する規定である商標法第7条第1項第12号¹で要求する「不正の目的」の判断時に、登録無効対象商標の指定商品と先使用商標の使用商品との牽連性によって「不正の目的」の有無の判断を異にした判決(バービークイーン事件及び「X」事件)を原審法院に破棄差戻しとし、注目を集めている(大法院2014.1.23.言渡し2013フ1986判決及び2014.2.27.言渡し2013フ2484判決)。

¹ 商標法第7条第1項第12号(日本商標法第4条第1項第19号の規定に相当)：国内又は外国の需要者の間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得ようとし、又はその特定人に損害を加えようとする等、不正の目的をもって使用する商標

特許法院の判断

特許法院は、商標法第7条第1項第12号の不正の目的の判断時には、1)先使用商標の周知著名性、2)先使用商標の創作性、3)両商標間の類似性、4)出願人と先使用者との間の商標に関する交渉の有無及びその内容、ならびに5)両商標の商品間の同一・類似性ないし経済的牽連関係の有無などが考慮されなければならないと前置したあと、まず「バービークイーン」無効審判事件では、登録無効対象商標である「バービークイーン」が、i)人形及び玩具類で周知著名な先使用商標「BARBIE」と類似し、ii)先使用商標は創作性が高い商標であり、登録権利者が偶然の産物としてこれと類似の商標を創作したとは見難いとして、先使用商標の使用商品である人形及び玩具類と牽連関係がある対象商標の指定商品「化粧品及び美容用品」については不正の目的を認め、「通信講座業、大衆入浴湯業、マッサージ業」などについては「人形及び玩具類」と経済的牽連関係が弱く不正の目的が認められないと判示して、一部無効判決を下した。

一方、「」事件でも、先使用商標「」が著名性を取得したかばん類と経済的牽連関係がある指定商品についてのみ不正の目的を認め、関係が弱い「ペット用衣類、ステッキ」等については不正の目的がないと判示した。

このように、特許法院は商標法第7条第1項第12号の判断時、登録無効対象商標の指定商品別に使用商品との牽連関係をみて、不正の目的を判断する傾向を見せていた。

大法院の判断

しかし、大法院は、先使用商標の周知著名性や両商標の間の類似性以外に、対象商標の指定商品に先使用商標の使用商品と経済的牽連関係がある指定商品が多数「含まれて」いる点も不正の目的を認めることができる根拠であるとして、対象商標の一部指定商品は経済的牽連性が低いとしても、これを指定商品別に判断するのではなく、指定商品全体が不正の目的に基づく出願とみるべきであるとの立場をとった。

コメント

これまでの特許法院判決の傾向によれば、不正の目的が認められるためには先使用商標の使用商品と登録無効対象商標の全ての指定商品との経済的牽連性を個別に立証しなければならないという負担があったが、今回の大法院判決により、対象商標に経済的牽連関係がある商品が多数指定

されているのであれば、一部牽連性の低い商品が含まれていても、全指定商品について不正の目的に基づく出願と認めることができる根拠が生まれたという点で大きな意味がある。

改正デザイン保護法 2014年7月1日から施行

2014年7月1日から改正デザイン保護法が施行され、主要内容は次の通りである。

1. ハーグ協定による国際出願制度の導入

改正法では、ハーグ協定に基いて一つの出願書を世界知的所有権機関(WIPO)に提出すれば複数の指定国に出願した効果が付与される国際デザイン出願制度が導入され、同制度は、韓国人はもちろん韓国に営業所を置く海外企業だけでなく、韓国に30日以上の上陸目的の居所を持つ海外企業もこれを活用することができる。ハーグ協定に関する特例はハーグ協定が大韓民国で効力を発効する2014年7月1日から施行され、国際デザイン出願制度導入を反映したデザインの物品分類をロカルノ協定に沿った国際分類への変更、国際出願関連書式、提出方法及び手数料徴収規則などに関する下位法令改正案が2014年5月現在、立法予告された状態である。

2. デザイン創作者の権利保護のための制度改善

イ. デザイン創作性要件の強化

改正法は国内外の公知デザイン間の結合、又は国内周知形態からの容易創作に加え、公知デザイン単独、又は国外周知形態によって容易に創作できるデザインに対してもその登録を拒絶することにし、創作性要件を強化した。

ロ. デザイン権の存続期間の延長

デザイン権の存続期間は、これまでの「設定登録日から15年まで」から、「設定登録日から出願日後20年になる日まで」に延長された。

ハ. 関連デザイン制度の導入

改正法では類似デザイン制度を廃止する一方、日本と類似する関連デザイン制度を導入した。ただし、基本デザイ

ンの出願日から1年以内に関連デザイン出願をしなければ
ならないという点で日本と異なる。

二. 拡大された先出願の自己出願例外

改正法では日本と同じく同一出願人間には拡大された先
出願主義を適用しないように例外を認めている。これによ
り出願人が同じ場合、全体デザインと部分デザインの出願
順にかかわらず登録を受けられるようになる。

3. 出願人の便宜向上及び規制緩和など

イ. 複数デザイン制度改善

現行法ではデザイン無審査物品に限って20以内のデザ
インを1出願とすることが許容されているが、改正法では
審査、無審査の区分なく、同じ類に属する物品は100個ま
で複数出願できるようになった。

ロ. 新規性喪失の例外主張手続の改善

現行法上、新規性喪失の例外は必ず出願時に主張しなけ
ればならないが、改正法では出願時に主張しなくても、拒
絶理由通知を受けたりデザイン登録後に異議申立又は無効
審判が提起された場合でも意見書又は答弁書を提出して主
張できるようにし、主張時期に対する制限を緩和した。

ハ. 「デザイン無審査」対象減縮

改正法の下では無審査対象物品の範囲が減縮され、下記
物品のみが無審査対象となり、これにより現行法下では無
審査の対象であった「画像デザイン、包装容器、電子計算
機等」が審査対象に変更された。また、デザイン無審査登
録品目の場合、審査登録品目に比べて審査項目が簡素では
あるが、一切審査を行わないということではない点から、
改正法では「デザイン無審査」という用語を「デザイナー
部審査」に変更した。

(第2類) 衣類及び雑貨類	下着、ランジェリー、コルセット、ブラジャー、ねま き、衣類、帽子類、履物類、靴下及びストッキング、 ネクタイ、スカーフ、襟巻及びハンカチ、手袋、雑貨 類及び衣類アクセサリ、その他の衣類及び雑貨類
(第5類) 繊維製品、人工 及び天然シート 織物類	紡紗製品(SPUN ARTICLES)、レース、刺繍、リボ ン、装飾用のひも、その他の装飾用トリミング、織物 生地、人工又は天然シート織物、その他の繊維製品、 人工及び天然シート類
(第19類) 文房具、事務用 品、美術材料、 教材	筆記用紙、書信及びメッセージカード、事務用品、カ レンダー、書籍及びその他の類似の外観を持つ物品、 筆記、製図、絵画、彫刻、版画及びその他美術の技法 のための材料及び器具、教材、その他の印刷物、その 他の文房具、事務用品、美術材料、教材

進歩性の判断において証拠の 優劣に対する判断基準

特許法院は、特許発明の医薬用途に関して相反する内容
を開示している複数の先行文献が存在する場合、これらの
証拠判断は通常の技術者の観点から一般的に受け入れるこ
とができる科学的根拠があるかどうかを見て、それらを比
較して判断すべきであると判示した(特許法院2013.10.10
言渡し2012ホ9839,10563,10679,10631,10754判決(併
合))。

事実関係

原告はプレガバリンの鎮痛効果に関する被告の医薬用途
の特許発明に対し、i) GABAレベルを高める物質は鎮痛
効果があり、プレガバリンはGABAレベルを高める物質で
ある点(GABAレベルに関する主張)、ii) ①プレガバリンは
Ca²⁺チャネル遮断剤で、Ca²⁺チャネル遮断剤は鎮痛効果が
あるということは技術常識であるという点、②プレガバリ
ンとガバペンチンは両方共、α2δサブユニットに結合して
薬理活性を発揮し、ガバペンチンの鎮痛効果は公知となっ
ているという点(α2δサブユニットに関する主張)から、プレ
ガバリンの鎮痛効果は簡単に導き出されるため、被告の特
許は進歩性が否定され、登録は無効であると主張した。

法院の判断

i) GABAレベルに関連して

原告が提示した先行文献の請求範囲にプレガバリンが
GAD(L-glutamic acid decarboxylase)活性化を通じて脳
のGABA(gamma-aminobutyric acid)レベルを増加させ、
痙攣を治療するという記載があるが、同先行文献で実際の
実験を通して確認したところは、プレガバリンラセミ体は
抗痙攣治療効果は優れているが(生体実験結果)、予想とは
異なってGAD活性化能力は殆どない(試験管実験結果)とい
うことであるから、プレガバリンラセミ体の抗痙攣効果は
GAD活性化を通して現れると見られない。また、同先行文
献の優先日前に公表された複数の論文(そのうちの一つは
同先行文献の発明者が書いた論文)では、同先行文献に開
示された実験結果を分析しながら、プレガバリンラセミ体
の抗痙攣効果がGAD活性化によるものではないと見られる
と記載している。従って、通常の技術者としては同先行文
献の請求範囲に記載されたプレガバリンが脳のGABAレベ
ルを上昇させるという不確かな内容をそのまま受け入れ、
これに基づいてGABAレベルの上昇が鎮痛効果をもたらす
という追加的な事実と結合させて、プレガバリンの鎮痛効

果を導き出すということは容易ではないと判断される。

ii) $\alpha 2\delta$ サブユニットに関連して

① プレガバリンが Ca^{2+} チャネル遮断剤に該当するか

原告は、 Ca^{2+} チャネル遮断剤が痛みの治療に効果があるということは技術の常識に該当し、プレガバリンが Ca^{2+} チャネル遮断剤であるためプレガバリンの鎮痛効果は簡単に導き出されることができると主張しているが、プレガバリンが Ca^{2+} チャネル遮断剤という事実が、原告が提示する先行文献から直ちに導き出されるものではない。

② ガバペンチン抗痙攣活性メカニズムから類推可能か

原告は、ガバペンチンとプレガバリンは $\alpha 2\delta$ サブユニットにのみ結合して薬理活性を示すということが分かり、ガバペンチンは抗痙攣及び鎮痛効果があり、プレガバリンも抗痙攣効果があるので、これらの結合によってプレガバリンの鎮痛効果は簡単に導き出されると主張している。しかし、ガバペンチンの抗痙攣活性のメカニズムに関して多様な仮説が存在しており、ガバペンチンの抗痙攣作用が $\alpha 2\delta$ サブユニットの結合により発生するかどうかは明確ではない。さらに、このような原告の主張に背馳する文献や相反する理論が展開されており、通常の技術者がガバペンチンの抗痙攣作用が $\alpha 2\delta$ サブユニットの結合によって発生するという不確かな仮説をそのまま受け入れ、ここにプレガバリンがガバペンチンと同じ抗痙攣効果があるという追加的な事実を結合させてプレガバリンがガバペンチンと同じ鎮痛効果を発揮するという本件特許発明を導き出すのは容易ではないものと判断される。

結局、プレガバリンの痛みの治療用途を導き出すことは難しくないと原告の主張は全て受け入れることができないため、本件特許発明の進歩性は否定されない。

コメント

実験の学問である化学や薬学では新しい用途を発見する過程で相当な技術力と多くの費用がかかるため、通常の技術者としては合理的な成功の可能性(reasonable expectation of success)があるのか、また、予測可能な手段(predictable solution)であるのかという点によって、実験を行うかどうか決めることになる。従って、先行文献に成功に対する合理的な期待が可能であると言った程度の示唆や教示があるかは大変重要である。このような法理は既にアメリカでは確立されている法理で、通常の技術者にとって自明なことであるかどうかを判断することにおいて、自明性を否定する要素として提示されている[Takeda Chem. Indus., Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd. (Fed. Cir. 2007)等多数]。

なお、本件と同じように相反する内容を開示している複数の先行文献が存在する場合、これらのうちのいずれか一つから簡単に特許発明に至ることができると判断することは、このような化学や薬学発明の属性を考慮していないことになる。このような点を考慮して本判決では通常の技術者の観点から先行文献の価値や信憑性を橋渡し、原告が主張している先行文献が明確に本件特許発明に導いているかどうかを進歩性判断の基準としている。すなわち、通常の技術者が先行文献の教示が明確でこれを信頼して、ここから容易に特許発明に至ることができかどうかを考慮したもので、進歩性判断において一段階進んだ判決と言えよう。

職務発明補償金訴訟、 控訴審で調停決定確定

国際標準として採択された特許発明に対するサムスン電子と前職員の間の職務発明補償金に対する訴訟と関連して、2014年2月6日、ソウル高等法院は強制調停決定をし、これに両当事者が異議を申立てなかったことにより、上記の調停決定が確定した。60億ウォン台の史上最高補償金額が認められた第一審に続き、前職員は巨額の補償金を受けることになったと推定される。(具体的な金額は未公開。)

事実関係

原告はサムスン電子で、約4年間HDTV信号処理関連研究をしながらHDTV開発と密接な関連がある映像圧縮に関する源泉技術に関心をもち、多数の映像圧縮機術を発明し、これらの技術は全てサムスン電子名義で出願及び登録された後、MPEG国際標準に採択された。原告は退社後、サムスン電子から職務発明補償金として2億2千万ウォンを支払われたが、サムスン電子が国際標準として採択された特許発明の実施料により、多くの収益をあげているという点を理由に挙げ、サムスン電子を相手取り正当な補償を要求する訴訟を起こした。

判決内容

第一審のソウル中央地方法院は、2012年、サムスン電子に、職員にすでに支払った2億2千万ウォンの他に職務発明に対する正当な補償金として約60億ウォンの支払いを命じた(ソウル中央地方法院2012.11.23.言渡し2010ガ合

41527判決)。本判決ではサムスン電子が国際標準として採択された職務発明により約600億ウォンの実施料の収益をあげていることを考慮して実施料収益の10%である約60億ウォンを職務発明に対する補償金として算定し、i)「前職員が2億 2千万ウォンの補償金を受領しながら追加請求権を放棄した」、ii)「補償金請求権の消滅時効が成立した」というサムスン電子の主張は受け入れなかった。

両当事者共に、一審の判決を不服として控訴し、控訴審進行中、法院の強制調停決定に対し両当事者が2週間異議を提起しなかったことにより、調停決定が確定した。

コメント

本件で特に注目に値する部分は職務発明補償金額及び発明者補償率であるが、二審のソウル高等法院の調停決定でも、一審法院と同じく発明者補償率10%がそのまま認められ、調停決定では発明者の補償率算定理由は公開されなかったが、同じ発明者補償率を認めた一審では下記の事項などを考慮して標準特許に対する発明者補償率を決めている。

- ▶ 本件特許発明がMPEG標準グループに属することによって得た実施料収入額が会社の利益額になった点
- ▶ 該当従業員が入社前に特許関連基盤技術に対する理論研究と実務経験が多かった点
- ▶ 該当従業員が創意的発想で本件特許発明を主導した点
- ▶ 会社自体が従業員の発明特許を国際標準特許として位置づけさせることでその価値を高めて大きな収益を上げようとした点

即ち、上記の事件での発明者補償率(10%)は、標準特許として認定された発明であるという点を含む上記のような様々な事情を考慮して認められたと見られ、結局、実施料収入が明らかになっている本件でこのような発明者の補償率の認定により巨額な職務発明補償金が決定したものと見られる点で、注目すべき判決である。今回の調停決定と関連して、最近、発明振興法及び施行令改正内容と共に法院の判決、決定傾向に対しても関心を寄せる必要があると見られ、この機会に、職務発明補償基準の設定及び制定・改正手続き、補償金の支払い手続き等を含む確認が必要であると見られる。

2013年韓国PCT国際特許出願 前年比4.5%増で世界5位

2013年、韓国の特許協力条約(PCT)を通じた国際特許出願件数が前年比4.5%増加し、4年連続世界5位を維持した。世界知識財産機構(WIPO)が発表した「2013年暫定出願統計資料」によれば、韓国の国際特許出願件数は1万2386件で、全体の20万5300件の6.0%を占め、世界5位となった。(韓国PCT国際特許出願件数:2012年11,847件→2013年12,386件)

全世界出願件数はアメリカ、中国、韓国の急速な出願増加の勢いに乗り、初めて20万件を突破した。全体増加量のうち韓国は、アメリカ56%、中国29%に続き3番目に高い割合(5.6%)で全体の増加量に寄与した。

韓国の企業別出願件数を見ると、サムスン電子の国際特許出願件数は前年の733件から460件が増加した1,193件であった。これはグローバル特許紛争の可能性が高まることにより、アメリカ市場はもちろん主要国を対象にした国際特許出願強化にともなう影響によるものと見られる。さらに、LG電子が1,170件(15位)、LG化学が449件(34位)だった。また、国内研究機関及び教育機関ではKAISTが105件を出願し全世界研究機関及び教育機関の順位では7位(全体順位197位)で、浦項工科大学ポスコとソウル大学は83件、80件でそれぞれ12位(全体順位258位)、13位(全体順位266位)であった。

韓国特許庁は中小企業に対する国際特許出願費用支援とPCT-PPH拡大等の多様な制度運営を通じて国際特許出願を支援しており、さらに、関連制度改善及び制度説明会開催を通じてこのような増加傾向が続くものと期待される。

また、マドリッド条約による国際商標出願とハーグ協定による国際デザイン出願もまた毎年増加し、韓国の国際商標出願も毎年増加している。韓国が世界3位のデザイン出願国であることを考慮すれば、ハーグ協定による国際デザイン出願が導入される今年7月からは国際デザイン出願もより一層増えるものと見られる。