

特許 & 技術レポート

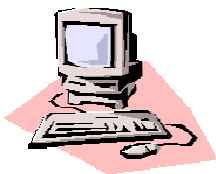
特許 & 技術レポート

河 合同特許法律事務所/SEOUL TECHNO R&C CO., LTD.

2015-2

ハイライト：

2015年から変化する韓国知的財産制度	1
BMS、「バラクルード」の特許訴訟で勝訴	4
韓国の医療機器特許出願6.7%増加…グローバル特許競争力は脆弱	4
現代自動車、5年間で特許出願最多	5
サムスン電子が準備する新技術は？	5
電気自動車用バッテリーの特許、韓国企業が40%以上…LG化学1位	6



特許制度

2015年から変化する韓国知的財産制度

-国民の便宜を図り、知的財産権利の保護強化-

韓国特許庁は、出願人の便宜向上と優れたアイデアの早期権利化及び保護強化を主要内容とする「2015年新たに変化する知的財産制度」を発表した。

変化する制度によると、改定特許法の施行によって、韓国語だけでなく英語でも特許出願でき、公知例外主張及び分割出願可能な期間が拡大される。また、公募展で選定された優れたアイデアを特許として出願する場合、優先審査を申請することができ、中小企業が支援対象であった特許・商標・デザイン

の海外権利化の支援を今年から個人等の予備創業者も受けることができる。

今回発表した変化する制度の主要内容を簡単に見ると、次の通りである。

-出願人の便宜を図り、負担は下げる。

- ・改定特許法の施行により、韓国語だけでなく英語でも特許出願でき、研究ノートや論文でも出願できるように形式要件が緩和される（'15. 1. 1施行）。

- ・公知例外主張は特許出願時にのみ可能だったが、今後は特許登録前まで可能になる。また、分割出願の場合、登録決定時までのみ可能だったが、登録決定以降も可能になる（'15. 7. 1予定）。

-知的財産権の早期権利化を支援

- ・ベンチャー企業の出願、技術革新型中小企業の出願、一人創造企業の技術開発事業関連の出願等に提供するデザイン優先審査対象に「グッドデザイン (GD)*」に選定されたデザインが追加される（'15. 1. 1施行）。

*産業デザイン振興法によって「韓国デザイン振興院」が選定した優れたデザイン

・第三者が実施中の出願、ベンチャー企業の出願、輸出関連の出願等の場合に可能であった特許優先審査対象に、公募展で選定されたアイデアを出願した場合も含まれ、迅速な権利確保が可能になる（'15.1.1施行）。

・技術の難易度が高い出願について、審査着手前に出願人と審査官が対面面談を通じて正確で迅速な審査を図る「予備審査」制度の対象を「先行技術調査が依頼された優先審査出願」から「全ての優先審査出願」に拡大する（'15.1.1施行）。

-海外での知財権の権利化及び保護を強化

・「海外の知的財産権の権利化支援事業」の対象が従来の中小企業から個人等の予備創業者にまで拡大する（'15.1.1施行）。

・中国等アジアに進出した韓国企業の商標が侵害されることを事前に予防するために、輸出企業を対象として模倣品に対する対応戦略、輸出商品のネーミング等のコンサルティング*を提供する（'15.1.1施行）。

* '15年に100社を支援予定

・海外知的財産権センター（IP-DESK）を通じ、現地での活動中の商標ブローカー*を常時モニタリングし、韓国企業の被害を事前に予防する（'15.1.1施行）。

*他人の商標を占有し、不当な利得を得る者

キム・ヨンミン特許庁長は、「2015年から変化する知的財産の行政が『経済革新3カ年計画』の推進に寄与するであろうと期待する」とし、「特許庁は、今後も知的財産権の獲得について国民の便宜を図り、権利の保護を強化して韓国企業の競争力を高めるのに必要な支援を惜しまないつもりである」と述べた。



特許判例

大法院2014. 11. 13. 宣告2011DA77313、77320判決[特許出願人名義変更・損害賠償(特)][公2014下、2310]

【判示事項】

[1]職務発明に関する特許を受けることができる権利等を使用者等に承継させる旨定めた約定または勤務規定の適用を受ける従業員等が、職務発明の完成事実を使用者等に通知しないまま、特許を受けることができる権利を第三者に二重に譲渡して特許権が登録された場合、不法行為になるか否か(積極)

[2]二人以上が共同で発明して特許を受けることができる権利を共有する場合、共有者間の持分比率を決定する基準

[3]職務発明の事前承継約定等の適用を受ける従業員等が職務発明の完成事実を使用者等に通知しないまま、特許を受けることができる権利を第三者の積極的な加担の下、二重に譲渡して第三者が特許権登録まで終えた場合、職務発明の完成事実を知ることになった使用者等が従業員等に権利承継の意思を文書で通知すると、特許権移転登録請求権を有することになるか否か(積極)、及び上記請求権を被保全債権として従業員等の第三者に対する特許権移転登録請求権を代位行使することができるか否か(積極)

【判決要旨】

[1]職務発明に対する特許を受けることができる権利等を使用者・法人または国家や地方自治体(以下「使用者等」という)に承継させる旨定めた約定または勤務規定の適用を受ける従業員、法人の役員または公務員(以下「従業員等」という)は、使用者等がこれを承継しないということが確定されるまで任意に上記約定等の拘束から逃れられない状態にあり、上記従業員等は、使用者等が承継しないと確定されるまでは発明の内容に関する秘密を維持したまま、使用者等の特許権等権利の取得に協力すべき信任関係にあると見るのが妥当である。従って、従業員等がこのような信任関係による協力義務に違背して職務発明を完成したにもかかわらず、その事実を使用者等に通知しないまま、発明に対する特許を受けることができる権利を第三者に二重に譲渡して、第三者が特許権登録まで終えた場合、これは使用者等に対する背任行為であって、不法行為となる。

[2]二人以上が共同で発明したときは、特許を受けることができる権利は共有とするが[特許法(2014. 6. 11. 法律12753号で改定される前のもの、以下同一)第33条第2項]、特許法上、上記共有関係の持分をどのように定めるかに関しては、何ら規定がないものの、特許を

受けることができる権利もやはり財産権であるので、性質に反しない範囲では民法の共有に関する規定を準用することができる(民法第278条参照)。従って、特許を受けることができる権利の共有者間に持分に関する別の約定があればそれに従うが、約定がない場合には、民法第262条第2項によって持分の割合は均等なものとして推定される。

[3] 譲渡人が特許を受けることができる権利を譲受人に譲渡し、それによって譲受人が特許権の設定登録を受けたが、譲渡契約が無効や取消等の事由で効力を喪失することになった場合、特許を受けることができる権利と設定登録が行われた特許権が同じ発明に関するものであれば、譲渡契約によって譲渡人は財産的利益である特許を受けることができる権利を失うことになり、譲受人は法律上の原因なくして特許権を得ることになる利益を得たといえるので、譲渡人は譲受人に対して特許権に関する移転登録を請求することができる。

一方、発明振興法第12条全文、第13条第1項、第3項全文、発明振興法施行令第7条は、従業員、法人の役員または公務員(以下「従業員等」という)に、使用者・法人または国家や地方自治体(以下「使用者等」という)に職務発明の完成事実を文書で通知するように定め、使用者等が上記通知を受けた日から4ヶ月以内に発明に対する権利の承継可否を従業員等に知らせない場合、承継を放棄したものと見なされる効果が与えられる点等に鑑みると、使用者等が従業員等の上記通知がないにもかかわらず、他の経緯で職務発明の完成事実を知ることになり、職務発明の事前承継約定等によって発明に対する権利を承継する旨従業員等に文書で通知した場合は、従業員等の職務発明完成事実の通知がなくとも、同法第13条第2項による権利承継の効果が発生する。

それならば、職務発明の事前承継約定等の適用を受ける従業員等が職務発明を完成したにもかかわらず、その事実を使用者等に通知しないまま発明に対する特許を受けることができる権利を、第三者の積極的な加担の下、二重に譲渡して第三者が特許権登録まで終了した場合、上記職務発明の完成事実を知ることになった使用者等としては、従業員等に職務発明の事前承継約定等によって権利承継の意思を文書で通知することによって、上記従業員等に対して特許権移転登録請求権を有することになる。また、上記二重譲渡は、民法第103条で定めた反社会秩序の法律行為であって、無効とな

るので、使用者等は上記特許権移転登録請求権を被保全債権として従業員等の第三者に対する特許権移転登録請求権を代位行使することができる。

【参照条文】

[1] 民法第750条、発明振興法第12条、第13条第1項、第2項、第19条、第58条第1項、発明振興法施行令第7条

[2] 特許法(2014.6.11.法律12753号で改定される前のもの)第33条第2項、民法第262条第2項、第278条

[3] 発明振興法第12条、第13条、発明振興法施行令第7条、特許法(2014.6.11.法律12753号で改定される前のもの)第101条第1項、民法第103条、第404条第1項、第741条

大法院2014.11.13. 宣告2012DA42666、42673判決[株式譲渡等・契約無効確認][公2014下、2323]

【判示事項】

[1] 特許発明の実施契約締結以降、契約対象である特許の無効が確定された場合、特許権者が実施権者から既に支給された特許実施料のうち、特許発明の実施契約が有効に存在する期間に相応する部分を不当利得として返還する義務があるか否か(原則的消極)

[2] 特許発明の実施契約締結以降、契約対象である特許の無効が確定された場合、錯誤を理由に実施契約を取り消すことができるか否か(原則的消極)

【判決要旨】

[1] 特許発明の実施契約が締結されてから、契約対象である特許の無効が確定されると、特許権は特許法第133条第3項の規定によって同条第1項第4号の場合を除いては初めからなかったものと見なされる。しかし、特許発明の実施契約により、特許権者は実施権者の特許発明の実施に対して特許権侵害による損害賠償や差止等を請求することができなくなるだけでなく、特許の無効が確定される前に存在する特許権の独占的・排他的効力によって第三者の特許発明の実施が差し止められる点に鑑みると、特許発明の実施契約の目的となった特許発明の実施が不可能な場合でない限り、特許無効の遡及効にもかかわらず、そのような特許を対象として締結された実施契約が契約締結当時からそもそも履行不能の状態にあったと見ることはできず、但し、特許無効が確定されれば、その時から実施契約は履行不能

の状態になると見なければならぬ。従って、実施契約の締結以降に特許の無効が確定されても、実施契約がそもそも履行不能の状態にあったとか、それ以外に実施契約そのものに別の無効事由がない限り、特許権者が特許発明の実施契約によって実施権者から既に支給された特許実施料のうち、実施契約が有効に存在する期間に相応する部分を実施権者に不当利得として返還する義務があるといえない。

[2]特許は性質上、特許登録以降に無効となる可能性が内在している点を勘案すると、特許発明の実施契約締結以降に契約対象である特許の無効が確定されても、特許の有効性が契約締結の動機として示され、それが法律行為の内容の重要部分に該当する等の事情がない限り、錯誤を理由に特許発明の実施契約を取り消すことはできない。

【参照条文】

[1]特許法第100条、第102条、第133条、民法第741条

[2]特許法第100条、第102条、第133条、民法第109条

紛争

BMS、 「バラクルード」の特許訴訟で勝訴

多国籍製薬会社BMSの慢性B型肝炎治療剤である「バラクルード(エンテカビル成分)」に対する物質特許訴訟で、ジェネリックの販売を準備中の韓国企業が敗訴した。一ヶ月の処方料金だけで100億ウォンを超えるバラクルードは、韓国国内で最も多く処方されるブロックバスター薬物である。

韓国BMS製薬は、1月13日にDaewoong製薬とHanmi薬品がバラクルードに対して提起した物質特許の無効審判で勝訴したことを明らかにした。キム・ウンヨン代表理事は、「バラクルードの物質特許の妥当性と有効性を再確認した特許審判院の合理的な決定を歓迎する」と述べた。

バラクルードの物質特許は今年10月に満了となる。これによって、バラクルードのジェネリックを準備してきた韓国の製薬会社らは、10月の満了日までに販売

を延期するほかなくなった。現在、国内では70余りにのぼるジェネリックが市販を待っている状態であることが把握されている。

物質特許以外にも、組成物特許に対する訴訟が現在行われているが、韓国内の製薬会社の意見が受け入れられている雰囲気である。組成物特許は医薬品の成分配合法等、製造に関する特許訴訟であって、バラクルードの組成物特許は2021年に満了となる。

物質特許の訴訟を提起したDaewoong製薬とHanmi薬品をはじめとしてDonga-ST、鍾根堂、GJヘルスケア、JW中外製薬等の22社が組成物特許の訴訟を請求している状態である。現在、1、2審で韓国企業が勝訴したことが知られており、10月以降のジェネリックの販売は無理のないものと思われる。

このような製薬会社間の特許訴訟は、今年さらに激しくなることが予想される。今年5月のLillyの肺がん治療剤「Alimta」をはじめとして、6月はファイザーの関節炎治療剤「Celebrex」、7月はDonga-STの胃炎治療剤「スチレン」、また、9月はLillyの勃起不全治療剤「Gialis」等の物質特許が満了となる予定である。

出願動向

韓国の医療機器特許出願6.7%増加… グローバル特許競争力は脆弱

韓国の医療機器分野の特許出願は増加しているが、世界市場での韓国の医療機器メーカーの特許競争力は弱いことが分かった。

2015年1月18日韓国医療機器産業協会並びに特許庁によると、韓国の医療機器の特許出願件数が10年間で年平均6.7%増加し、2013年は6910件を記録した。反面、米国の医療機器特許のうち、韓国人が占める割合は1.8%に過ぎなかった。

韓国の医療機器の特許出願件数は、2004年の3849件から、2010年4193件、2013年は6910件と増加している。分野別では、注射器、臍液装置等の医療用品が全体の17.4%を占め、続いて、医療用補助装置、手術治療機器、生体測定機器等の順となる。

電子・半導体

サムスン電子が準備する新技術は？

サムスン電子のIPポートフォリオが多様化している。伝統的に強い分野以外に、新たな分野で特許買収が活発に行われているためである。

電子新聞の未来技術研究センター(ETRC)と特許分析専門企業の廣開土研究所が共同発行したIPnomics報告書「サムスン電子、何を悩んでいるのか」は、サムスン電子が最近買収した特許について調べている。

◇半導体の比率は下がり、16部門の新規特許買収強化

サムスン電子は、過去10年(2004~2013年)間でメモリ回路・半導体工程等半導体特許を集中して買入れた。400以上の特許を買収して技術力を強化した。しかし、最近になってアンテナ(Radio Wave)・光繊維(Optical Wave Guides)・素材(Composition)等、新たな領域の特許買収が急速に増えている。サムスン電子が注目している事業分野が半導体等既存の分野から外れ、新たな領域に移動していることを示す。

IPnomics報告書によると、サムスンは最近3年(2011~2013年)間で合わせて16部門で特許買収の比率が大きく伸びている。サムスンが特許買収を強化した16の技術は、△アンテナ、△車両用データプロセッシング、△光導波(光繊維)、△合成樹脂及び弾性ゴム、△放射エネルギー、△素材、△テレビ、△液晶セル、△映像分析、△画像伝送及び処理、△ナノ技術、△デジタル通信、△基板識別プロセス、△コンピュータプロセスアーキテクチャー、△グラフィック処理、△コンピュータ運営支援である。この技術は、いずれも3年間での買収比率が50%以上にのぼる。サムスン電子が戦略的に注目している技術という意味になる。

◇アンテナ、車両用データ通信等に「注目」

サムスンが過去3年間で買収した特許の多くは、依然として△能動固体素子(74件)、△コンピュータプロセッサアーキテクチャー(50件)、△半導体工程(38件)等、半導体に関する特許が主である。サムスンが過去10

反面、米国内医療機器の特許出願件数5万6994件のうち、韓国人の特許出願は1.8%(1038件)に過ぎなかった。米国内の外国人の特許出願比率は、日本が8746件で40%、ドイツが3861件で17%を記録した。韓国は5位であった。

韓国医療機器産業協会の関係者は、「韓国は国際市場での特許競争力が不十分で、知的財産権に弱い」とし、「医療機器を実際に使用する病院と製品を開発する企業とが互いに協力して競争力を強化しなければならない」と述べた。

現代自動車、5年間で特許出願最多

現代自動車が過去5年間で自動車メーカーのうち最多の特許を獲得し、特許保有数1位のメーカー、トヨタを追走していることが分かった。

2015年1月20日米国の自動車専門媒体「automotive news」によると、トムソン・ロイターIP & Scienceは「2015年自動車産業分野の革新現況」の報告書を発表した。トムソン・ロイターは、推進力、ナビゲーション、ハンドリング、安全とセキュリティ、エンターテインメントの5つの分野の特許を重点的に報告書を作成した。

結果、現代自動車は各分野ですべてトップレベルであった。現代自動車の特許出願件数は、2010年は500件に過ぎなかったが、2013年は1200件となり、最近急増していることが分かった。

また、同社は最近5年間で最も多くの特許出願をしているが、全体の特許出願順位では3位に留まった。トヨタとドイツのポッシュが各々1位と2位を記録している。

報告書は、「業界の特許保有数1位のメーカーは依然としてトヨタであるが、急速成長する革新的メーカーは現代自動車」と評価している。

その他に、ドイツとアジアのメーカーが特許出願のトップ10をほぼ占めている。GMIは7位で、米国メーカーのうち唯一10位圏内に入っている。

年間に買い入れた特許の技術順位とほぼ一致する。

しかし、アンテナ技術の場合、サムスンでは計12件の特許を買収した。全て3年間に買い入れたものである。車両用データプロセッシングもやはり、14件の特許のうち13件を最近3年間で買収した。光通信に使用される光繊維もまた、37件の買収特許のうち33件を最近確保した。半導体特許に比べ数的には少ないが、サムスンの視野がどこを向いているのか十分分かる。

買収した16の技術のうち、△映像分析、△画像伝送及び処理、コンピュータ運営支援の3分野は、特許登録も最近急速に増えていることが分かった。

IPnomics報告書「サムスン、何を悩んでいるのか」は、△サムスンが当面している「紛争リスクTop5」と、△熾烈なグローバル競争が予想される「将来の競争リスクTop5」とを選定し、今後のサムスンのビジネスフローを集中的に分析した。そのために、△サムスンのIP Activityと訴訟の動向、△サムスンを提訴したNPEのトレンド分析、△サムスンの注目技術分野、△サムスンのIPポートフォリオ戦略等を深く探っている。

HANAMACRON、フレキシブル半導体パッケージ製造の特許取得

半導体パッケージング及びテストの専門企業であるHANAMACRONは、フレキシブル半導体パッケージの製造技術に関する特許を取得したことを明らかにした。

今回の特許は、適用分野が拡大されるウェアラブル機器に必須のフレキシブル半導体パッケージ製品の大量生産技術である。

同社は今回の特許取得により、後発企業に対するフレキシブル分野の技術的な参入障壁を高くしたのはもちろん、多様なモバイル・ウェアラブル製品に適用可能な、今後の成長動力の一端を担うであろうと期待している。

同社の関係者は、「モバイル・ウェアラブルデバイスの適用範囲が徐々に拡大している傾向にあり、関連市場を先行して獲得できるようになった点が今回の特許取得の最も大きな成果である」とし、「量産が本格化する場合、会社の実績に肯定的な影響を与えるであろう」と述べた。

HANAMACRONは、この技術を2011年に知識経済部(現

在の産業通商資源部)の産業基幹技術開発事業の支援により開発し、開発を始めてから3年後の2014年10月に製品の商用化に成功した。

化学・金属・生命工学

電気自動車用バッテリーの特許、韓国企業が40%以上…LG化学1位

電気自動車用バッテリーシステムの特許に関して、LG化学・サムスンSDI等の韓国企業がトップレベルを占めていることが分かった。

市場調査会社SNEリサーチは、「電気自動車用バッテリーシステムの特許動向分析報告書」を通じ、LG化学が757件と全体の有効特許4427件の17.1%を占め、1位を記録したことを明らかにした。また、次に続くサムスンSDIは528件、11.9%となった。

サムスンSDIの場合、7位のSBLimotive223件(5.0%)を合わせると752件となり、LG化学と同様の水準である。SBLimotiveはサムスンSDIとポッシュの合併企業であったが、2013年にサムスンSDIに合併された。

現代・紀亜自動車グループは244件(5.5%)で4位となる。韓国メーカーの占有率はLG電子(63件、1.4%)を含めて約41%を記録する。

サムスン電子の場合、有効特許4千件余りのうち4件に過ぎず、グループ内では電気自動車用バッテリーに関する開発はサムスンSDIに集中していることが分かる。

特許登録の出願国別では、米国1428件、韓国1039件、日本989件、欧州569件等となる。

SNEリサーチの関係者は、「電気自動車の中核部品であるバッテリーシステムの特許分析結果に基づき、今後、電気自動車用バッテリーシステムの主導権を自動車会社ではないバッテリー会社が持つことになるであろう」と述べた。

ALTEOGEN、 米国でバイオペターの基幹技術特許登

ALTEOGENは、持続型バイオペター技術に関して、米国で特許登録に成功したことを明らかにした。

同社によると、「NexP™融合技術」に関する特許「体内持続性を維持することによって体内半減期が増加したタンパク質またはペプチド融合体及びこれを用いて体内半減期を増加させる方法」が、昨年12月30日に米国で特許登録査定を受けた。

今回の技術は、糖尿病治療剤、貧血治療剤、成長ホルモン等バイオ医薬品がヒトの体内で生物学的活性を維持したまま、長く留まるようにするものである。このため、投与回数を減少させる。

最近、米国のファイザーが臨床第2相段階である持続型成長ホルモンを5800億ウォンで技術輸入する程、持続型バイオ医薬品及び関連技術に対する多国籍製薬会社の関心が高い。

ALTEOGENはこの技術を2012年9月に韓国で特許登録し、以降、海外12カ国に出願して、中国、欧州等に続いて今回米国でも登録された。同社は、今回の技術を適用した持続型成長ホルモンをCJヘルスケアと共に開発し、臨床第1相試験を実施中である。

ALTEOGENのパク・スンジェ代表は、「持続型バイオペターに関する基幹技術を先進国市場である米国で特許登録して技術の独創性が認められたということに意義

がある」とし、「多国籍製薬会社との提携の可能性を高めることができるようになった」と述べた。

韓国における知的財産問題でお悩みですか 新しい選択、HA&HAにお任せ下さい。

(調査、特許・実用新案・デザイン・商標の出願及び登録、著作権、電子商取引、
インターネット上の権利、コンピュータープログラム、侵害訴訟及び各種紛争)

河 合同特許法律事務所

ソウル市瑞草区Juheung 3-Gil 1 栄和B/D(盤浦洞)
Tel : +82-2-548-1609
Fax : +82-2-548-9555, 511-3405
E-mail : haandha@haandha.co.kr
Website : http://haandha.co.kr

SEOUL TECHNO R&C CO., LTD.

ソウル市瑞草区Juheung 3-Gil 1 栄和B/D(盤浦洞)
Tel : +82-2-3443-8434
Fax : +82-2-3443-8436
E-mail : st@stpat.co.kr