

### INDEX

#### ◎ 韓国IPGの活動

2014年度のSJC建議を提出しました! 01

2015年から新しくなる知的財産制度は? 03

韓国特許庁、「特許革新法」(仮称)を準備中 04

#### ◎ IPを知ろう

IPニュース 05

「新・知財最前線は今」

・ 瑕疵ある商標権による権利行使は許されるか? 06

・ 知的財産(IP)で金融? 07

・ ジェネリック医薬品へのアメとムチ 08



### 韓国IPGへのメンバー登録

[http://www.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br\\_main=9](http://www.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br_main=9)

韓国IPGは、日本の経済産業省・特許庁の支援により運営されており、会費は無料です

### 事務局からのお知らせ

今号から、新コーナー「知財トリア」を設けました。毎回韓国知財に関連するちょっとした豆知識をクイズ形式で掲載しようと思いますので、楽しみに。

### CAUTION

「韓国IPG Information」に掲載されている寄稿・翻訳文等は全て、本紙への掲載について権利者の許諾を得ております。無断での転載はご遠慮ください。

### ◎ 韓国IPGの活動

## 2014年度のSJC建議を提出しました!

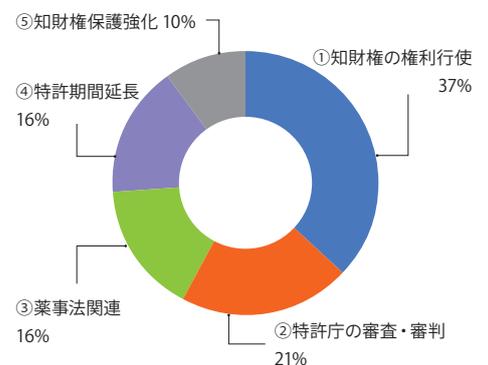
### 2014年度建議事項(知的財産分野)の概要

韓国IPGでは、ソウルジャパンクラブ(SJC)が毎年行っている韓国政府へのあい路事項をまとめた建議のうち、知的財産権分野に関する協力を行っております(上の写真は昨年の建議事項に関する産業通商資源部長官とSJCとの懇談会の様子です)。2014年度の建議は、2014年12月23日に韓国政府(産業通商資源部長官)に提出しましたので、以下でその知的財産分野に係る概要についてご報告します。

2014年度の知的財産権分野に関する建議事項は19項目を提出しました。新規案件は4件、昨年度からの継続案件が15件(うち一部変更が6件)となっております。

カテゴリ別にみると、①知財権の権利行使に係る項目を最も多く提出しました(図1)。韓国において特許権者が権利行使を行おうとする場合には、侵害についての立証責任の

図1: 建議事項カテゴリ別集計



問題、特許無効審判での無効率の高さ、賠償額の低さといった問題点があり、折角権利を取得してもそれを有効活用することに困難が伴う状況です。

特に、立証責任については、特許権侵害訴訟を提起した場合に、原告側が侵害行為や侵害品の立証を行わなければならないという点が大きな障害となっています。

特許権侵害事件は、その特性上、侵害品を特定する証拠や、侵害行為を立証する証拠は、被告側が有していることが多く、原告特許権者側がこれを全て立証することは酷であると言わざるを得ません。これに対し、昨年度の建議事項に対しては侵害行為の立証のための書類も裁判所からの文書提出命令対象とする特許法改正を進めることについて検討するという回答をいただいておりますが、被告に立証責任の転換を図る制度については長期検討とされており、今回引き続き要望をしている次第です。

2014年11月5日のIPGセミナーでも話題に上ったように、韓国においては特許権者が侵害訴訟等を通じて権利行使を行うのが難しい状況である一方で、高い技術力を売りにしたい日本企業にとって、自身の知的財産が適切に保護される環境の整備は非常に重要です。また、これは知的財産の創出・保護・活用体系を強化することに繋がるものであることから、「創造経済」を掲げる韓国政府の方針にも叶うものと考えています。

②の特許庁の審査・審判については、昨年度からの継続案件に加えて、情報提供制度の是正を盛り込みました。これは、「情報提供の内容が公開されない」、「情報提供者が審査官と面談して情報提供内容及び特許性に関し説明ができる」という、出願人に不利な他の国にない独自の運用を行っていることに対して是正を求めるものです。

③薬事法関連も新規2件を含め多く提出されました。これは特許権を有する医薬品の許可に関する案件ですが、④特許期間延長も医薬品及び農薬に関するものであるため、医薬品関係でかなりの割合を占めています。韓国では、米韓FTAの発効に伴い医薬品関連の制度改正が行われています（医薬品許可と特許権の連携制度に関して、8頁の記事もご参照ください）が、改正法が必ずしも米国や日本の制度と合致していないため、複数のあい路事項が生じている状況です。

2014年度建議については、韓国政府からの回答を受領後に、IPG Informationでその回答をご紹介します予定です。

2014年度知的財産権分野のSJC建議事項一覧

建議内容	新規/継続別	カテゴリー
1 韓国特許庁の情報提供制度の是正	新規	②特許庁の審査・審判
2 医薬品許可特許連携制度(パテントリンケージ)に係る薬事法の見直し	新規	③医薬品関連
3 後発品発売遅延による特許権者の不当利得返還請求の撤廃	新規	③医薬品関連
4 特許権存続期間の延長規定の見直し	新規	④特許期間延長
5 延長された特許権の効力範囲の適正化・IMDの廃止	継続(一部変更)	④特許期間延長
6 グリーンリスト運用の改善	継続(一部変更)	③医薬品関連
7 侵害訴訟における立証責任バランスの適正化	継続(一部変更)	①知財権の権利行使
8 営業秘密の保護強化	継続(一部変更)	⑤知財権保護強化
9 特許法によるコンピュータプログラム自体の保護	継続(一部変更)	⑤知財権保護強化
10 知的財産権侵害に対する損害額の適正化	継続(一部変更)	①知財権の権利行使
11 特許法における輸出の保護	継続	①知財権の権利行使
12 退職審判官・裁判官の関連事件への関与禁止	継続	①知財権の権利行使
13 通常実施権の対抗要件の見直し	継続	①知財権の権利行使
14 特許出願におけるマルチのマルチクレームの認容	継続	②特許庁の審査・審判
15 拒絶理由通知への応答、不服申立等の基本期間の長期化	継続	②特許庁の審査・審判
16 特許権存続延長制度における外国臨床試験期間の加算	継続	④特許期間延長
17 侵害訴訟における法院での特許権等の有効・無効判断	継続	①知財権の権利行使
18 予見性のある安定した権利の付与	継続	②特許庁の審査・審判
19 間接侵害規定の拡充	継続	①知財権の権利行使



## 2015年から新しくなる知的財産制度は?

韓国特許庁は、出願人の利便性向上と優秀なアイデアの早期権利化および保護の強化を柱とする「2015新しくなる知的財産制度」を発表しました。

改正される制度によると、中小企業が支援対象となっていた特許・商標・デザインの海外権利化の支援について、今年からは個人などの創業予備軍も受けられるようになります。また、公募に出された優秀なアイデアを特許に出願するとき、一般の特許出願より審査結果を早く受け取ることができる優先審査が申し立てられます。

今回発表された改正制度の主な内容は以下のとおりです。

### 2015年から新しくなる特許庁の制度および支援施策

(出所：韓国特許庁2015.1.2付けプレスリリース)

#### 1. 知的財産の早期権利化の支援制度

制度名(支援施策)	改正内容	施行日
積極的な商標権の付与	企業が求める商標のうち、商品の特性を直接に表示せず、暗示する商標は、積極的に商標権を付与	'15.1.1.
商標選択範囲の拡大	公序良俗の規定を時代変化に合わせて緩和適用 (“NUDE”が含まれた商標であっても、商標構成と指定商品によって登録可能)	'15.1.1.
デザイン優先審査対象の拡大	産業デザイン振興法によって「韓国デザイン振興院」で選定した優秀デザインをデザイン優先審査の対象に追加 出願人の申立があった場合、外国語国際特許出願の韓国語翻訳文の提出期間を1カ月延長可能(現行：優先日から2年7カ月)	'15.1.1.
韓国語翻訳文の提出期間を1カ月延長可能	韓国語翻訳文の提出期間を1カ月延長可能(現行：優先日から2年7カ月)	'15.1.1.
一括審査対象の拡大	国家R&D事業課題で創出された特許を出願する際、一括審査の申立が可能	'15.1.1.
予備審査対象の拡大	予備審査の対象が「先行技術調査の依頼があった優先審査決定」の出願から「すべての優先審査」の出願に拡大	'15.1.1.
補正案のレビュー制度を導入	補正案の拒絶理由の解消有無と補正方向を公式審査の前に提示する補正案レビュー制度の導入	'15.1.1.
優先審査対象の拡大	公募などによって発掘されたアイデアに関する出願と建設分野における新技術認証に関する出願を優先審査の対象に追加	'15.1.1.
大・中小企業の同伴成長IP-R&Dを支援	大企業と特許庁が共同で財源を作り、中小企業の特許戦略樹立を支援(上・下半期計20件の課題前後)	'15.1月中
標準特許の動向調査を試行的に実施	未来部・産業部などの標準に係わるR&D事業の課題を企画する際、標準特許動向調査を試行的に実施	'15.1月中

#### 2. 海外における知財権の権利化および保護の強化制度

制度名(支援施策)	改正内容	施行日
海外権利化の支援対象を拡大	個人など創業予備軍にも海外権利化を支援 - 1件当たり最大700万ウォン前後	'15.1.1.
海外模倣品に対応する総合支援体系を策定	韓国知識財産保護協会内の「知財権紛争対応センター」に「K-brand」の相談窓口を開設 - 知財権被害の受け付けおよび対応策の提示、中国商標相談および検索サービスの提供など	'14.12.15.
海外の商標ブローカーへの対応体系を構築	海外知識財産センター(IP-DESK)で海外現地の商標ブローカーをモニタリングし、企業に対応策を支援	'15.1.1.
IP-DESKの企業支援を強化	衣類・食品・化粧品・フランチャイズ・電子の5大産業団体を中心とした商標権の侵害調査を実施 - 年間1社当たり1件だった侵害調査支援を3件に拡大し、限度額も5,000ドルから1万ドルに増額 - 海外出願、税関の知財権登録支援も年間1社当たり4件→8件	'15.1.1.
K-brandの保護コンサルティング	衣類・食品・化粧品などの業種100社に輸出相手国の現地に合う商標開発支援およびブランド侵害予防コンサルティングを支援	'15.1.1.
著名人の人格権の保護	一般人にも知られている著名人の名前を含めた商標は、人格権を保護する次元で商標登録を拒絶	'15.1.1.
弁理士の標準契約書を普及	弁理士と依頼人間の契約標準事項などを盛り込んだ標準契約書を開発して普及	'15.2.1.

#### 3. 出願人の利便性を向上し、負担を緩和する制度

制度名(支援施策)	改正内容	施行日
原本証明制度	営業秘密保護に向けた原本証明サービスを利用する中小企業に登録費用の7割を支援 - 1件当たり登録費用10,000ウォンのうち7,000ウォンを支援	'15.1.1.
特許出願明細書の記載要件を緩和	特許出願時に提出する明細書に英文の使用を可能とし、形式の記載要件にかかわらず出願できるように出願形式を緩和	'15.1.1.
外国語出願の補正・訂正基準の転換	国際特許出願の場合、間違いや誤訳の場合、補正を許容	'15.1.1.
特許料などの徴収規則を改正	特許庁が告示した商品の名称を利用して電子出願をする場合、商標出願料を割引 - 6万2千ウォン→5万6千ウォン	'15.1.1.
発明の評価機関指定の基準を緩和	発明の評価機関の指定要件のうち、「最近3年間の評価実績」を削除し、評価機関の参入障壁を緩和	'14.12.1.
消滅特許の公共利用の拡散を支援	3Dプリンティング、医薬分野のオリジナル技術のうち、権利期間が消滅した特許の活用戦略を支援 - 10件の課題、計7億ウォン	'15.1月中
特許公知例外の期間を拡大	特許出願時に限って公知例外主張が可能だったが、特許登録前までに拡大	'15.7.1. (予定)
登録決定以降にも分割出願が可能	1件の特許出願に2件以上の発明が含まれた場合、一部の発明を別途に分離して出願する「分割出願」において、登録決定時までに限って分割出願が可能だったが、登録決定以降にも可能	'15.7.1. (予定)

## 韓国特許庁、「特許革新法」(仮称)を準備中

去る2014年12月29日に、ソウルの韓国知識財産センターにて、「特許法改正公聴会」が開催され、韓国特許庁特許審査企画局の金智洙特許審査制度課長より、今後の特許法改正の方向性について説明がありました。その概要を以下に紹介します。

### ■ 特許取消申請制度の導入

これまでの特許法改正に対しては、出願便宜性の向上に偏重しており、特許品質向上のための制度改善が足りないという指摘を多く受けていました。また、審査処理期間の短縮により、公開以前に特許決定されるケースも増加し、情報提供制度の利用率は、出願件数の増加にもかかわらず減少しています。そこで、特許品質向上・公衆審査機能の強化のために、韓国特許庁は、「特許取消申請制度」の導入を検討しているということです。韓国特許庁が設計した「特許取消申請制度」の概要は、以下のとおりです。

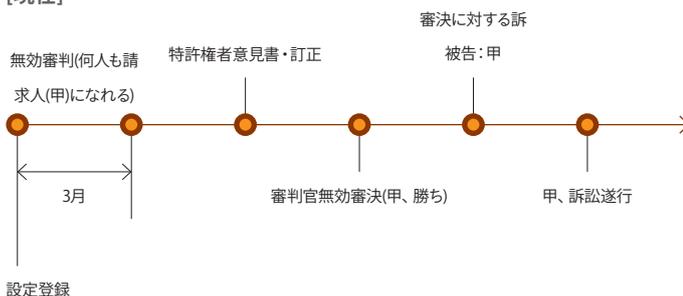
- (申請期間)何人も特許登録後3ヶ月まで、先行技術情報提出とともに「決定系」特許取消申請が可能
- (申請理由)特許・刊行物に基づいた新規性・進歩性
- (審理方式)書面審理。申請期間経過後、一括的に審理を併合
- (判断主体及び審理開始)審判合議体で争点を整理した後、審理開始可否を決定
- (不服可否)棄却決定不服は不可、取消決定のみ不服可能
- (訴訟遂行)法院以降の段階は特許審判院訴訟遂行者が担当

### <特許取消申請制度と無効審判の比較>

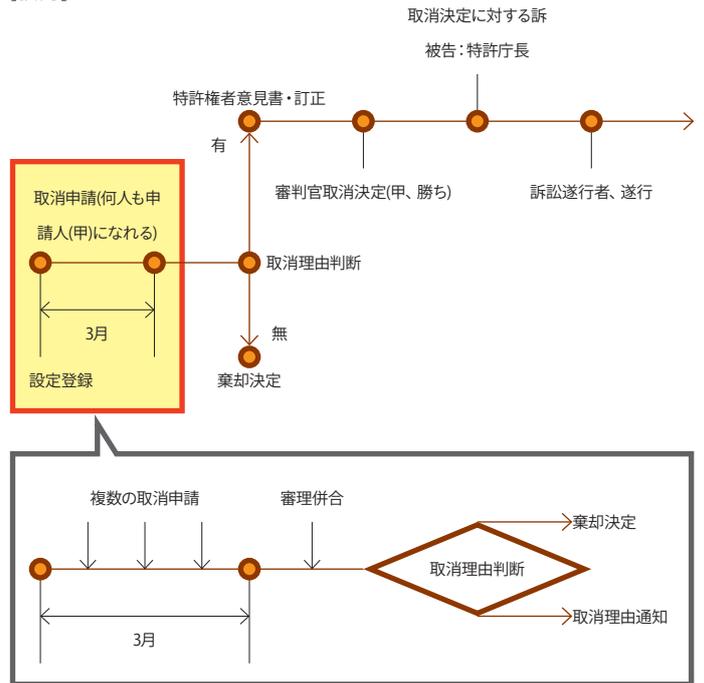
区分	特許取消申請制度	特許無効審判
制度の趣旨	特許審査結果の再検討	当事者間の紛争解決
制度の性格	公衆審査、決定系	当事者系
申請理由	新規性・進歩性・先願・拡大先願	全ての無効自由
技術履歴情報との連携	特許公報掲載文献では申請不可	制限なし

### <特許取消申請制度の手続きフロー>

[現在]



[検討]



### ■ 共有特許制度の改善

最近の大法院判決(2013ダ41578)により、実施能力がない特許共有者であっても、他共有者の同意なしでも、その特許を利用し利益を出すことができるようになりました。しかし、この判決の影響で、一部共有者の意志によって、他の共有者の持分の処分が強制されることになり、実施事業の保護のための制度的措置が必要となりました。韓国特許庁は、二つの案を用意しています。第一案は、持分活用及び分割請求を可能にし、他共有者に優先買収の機会を付与する方法です。手続のフローは、「①持分活用・分割請求を求める共有者Aは、事前に他の共有者Bに通知する。②通知を受けたBは、Aに対して持分の優先買収を請求する。③AとB間で、買収方法、要件等を協議する。④協議が成立しなかった場合は、法院に優先買収を請求する。」という形になります。第二案は、私的契約で解決する方法です。持分活用の場合、他共有者の同意規定を削除し、契約に優先するというただし書きを加え、分割請求の場合は、5年内期間で分割禁止約定が可能になっている法律を、5年以上も分割禁止約定が可能になるように特則を新設することで他共有者の被害を最小化できます。両案の比較は、以下のとおりです。

### <第一案・第二案の比較>

区分	長所	短所
第一案	① 持分強制処分の防止可能 —ただし、費用の負担が発生	① 優先買収請求手続きが複雑で買収価格の合意が難しく、紛争発生可能性がある。

- |                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| ② 設問結果、最も選好される案 | ② 企業の優先買収費用の負担が発生                    |
|                 | ③ 類似立法の事例がない(フランスは、持分活用にのみ優先買収機会を付与) |

- 第二案**
- |                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| ① 私的自治の原則に最も符合 | ① 私的契約に全てを任せたと批判                   |
| — 契約で理解対立問題を解決 | — 法律上、別途の基準がなく、共有者能力により、契約内容に差異が発生 |
| — 米国・ドイツ式      |                                    |
| — 持分強制処分の防止が可能 |                                    |
| ② 民法原則と符合可能    |                                    |
| ③ 複雑な優先買収手続を省略 |                                    |

## ■ 通常実施権保護制度

現在、韓国における通常実施権は、韓国特許庁に登録した時のみ、その主張を認めています。しかし、内容の公知により、営業秘密漏えいの恐れや大規模の実施権契約が多い等の理由で、忌避されていることが事実です。

この問題を解決するために、韓国特許庁は、従前の「登録後対抗制度」から、すでに米国、日本等が導入した「当然対抗制度」に転換することを計画しています。ただし、通常実施権契約事実の証明容易性のために、通常実施権登録手続は、維持することにしました。

当然対抗制度を許容する場合、提起される問題としては、①公示制度がなくなる場合、特許譲受人が被害を受ける可能性がある点、②譲渡人が未登録通常実施権設定の事実を隠す可能性がある点があげられます。①は、当然対抗を認めても、譲受人の実施は封鎖されないため、相対的に被害は少ないと言えます。②は、特許譲渡契約書に、「譲渡人が実施権設定事実を隠した場合、損害賠償をする」等の内容を加えれば、被害を最小化することができます。

## ■ 改正の推進日程

本改正内容は、まだアイデア段階であり、実際の立法までは1年以上かかる予定です。韓国の特許庁が計画している推進日程は以下のとおりですので、ご参照ください。

- 2015年 1月 条文作成
- 2015年 4月 改正案作成完了
- 2015年 5月 関係機関の意見聴取
- 2015年 7月 立法予告及び最終公聴会開催
- 2015年 8月 法制処へ提出
- 2015年 10月 国会提出



### 知財トリビアの回答

左:キキ (KIKI)、右:ポポ (POPO) です。

韓国特許庁の略称がKIPOであることから、命名されているということです。

## 韓国IPニュース

ジェトロソウル事務所知財チームのホームページで毎日発信されている知財ニュースの中から、ピックアップしてお届けします。詳細な記事、その他のニュースについては、ホームページの「ニュース速報」をご覧ください。

### LG電子 - グーグル「グローバル特許を共有」…10年後の特許まで

デジタルタイムズ(2014.11.5)

5日、LG電子はグーグルと広範囲にわたる事業・技術の領域において「グローバル特許のクロス・ライセンス契約(Cross-licensing Agreement)」を締結した。今回の契約によって両社は、従来の特許はもちろん、今後10年間(2023年まで)出願する特許も包括的に共有する。

### サムスン電子、今年の特許使用料だけで1兆ウォン

デジタルタイムズ(2014.11.25)

25日、サムスン電子が金融監督院に提出した四半期報告書によると、今年第1四半期から3四半期までの技術使用額は、1兆3,852億ウォンに上った。今年初旬、グローバルIT 企業(ラムバス、グーグル、エリクソン、シスコ)と包括的な特許相互契約を相次いで締結したためだ。サムスン電子が技術使用料として年間1兆ウォンを上回る金額を投じたのは、2010年以降4年ぶりのことだ。

### 裁判所、「LG、LTE技術を発明した元研究員に1億6千万ウォン補償」

電子新聞(2014.11.30)

ソウル中央地方裁判所民事合議13部は、イ某(37)氏がLG電子を相手に提起した職務発明補償金訴訟において、「イ氏に1億6,625万ウォンを支給することを命じる」判決を言い渡した。イ氏は発明貢献度30%を主張したが裁判部は会社の貢献度が大きいと説明し、イ氏の発明貢献度を2.5%に制限した。

### 「模倣品流通根絶の総合対策(案)」、知財委で審議・議決

韓国特許庁(2014.12.16)

韓国特許庁は様々なルートによって流入・流通される模倣品を有効に遮断し、取り締まりの執行力を強化するほか、国民の認識を向上させる新しい対策を策定・推進する計画だ。特許庁と関税庁は、海外にサーバーを置いて国内搬入を試みるネット通販サイトなどについて、共同取り締まりを行い、模倣品の取り締まりを強化することにした。また、外交部、知識財産委員会、検察がそれぞれ取り組みを強化する。さらに、児童・生徒を対象に知的財産の保護教育を施行し、消費者の安全および権益の増進に向けて、教育専門機関とともに模倣品の撲滅および実践運動も展開する予定だ。



## 瑕疵ある商標権による権利行使は許されるか?

特許庁において商標権が登録されたとしても、登録されるべきではなかった瑕疵(登録無効理由)が後から発見されて商標権が無効になることがある。それでは、そのように、登録されるべきではなかった商標権に基づいて商標権の侵害訴訟が提起された場合に、裁判所において権利侵害が認められるのだろうか?

### 従来の実務

これまでの韓国商標法の実務においては、瑕疵ある商標権、つまり登録無効理由を有する商標権であっても、その登録が無効審判等によって無効と確定する前までは、形式上は商標権が存在するために他人の同一類似の商標使用に対して侵害禁止、損害賠償請求等の法的措置を取ることができるという立場であった。これは、無効理由などの瑕疵がある場合、特許審判院等を通して無効審判によって消滅させるべきであり、商標権の侵害事件を扱う一般民事法院において侵害訴訟手続内で無効理由の存在有無を判断して商標権の侵害有無を決定してはならないとするものである。その理由は、既に発生した商標権の効力は、専ら法で定められた手続によってのみ否定することができ、侵害事件を扱う一般民事法院が個別の侵害事件を判断するにおいて任意にその効力を否定できないようにして、商標権効力の存在有無を明確にして不要な法的混乱を防ぐためのものであると考えられる。

### 問題点

しかし、このような実務の態度は、形式論に偏ったものであって商標制度の目的にも適しておらず、商標権者を過度に保護する一方で一般第三者の利益を不当に侵害するという批判があった。即ち、商標登録を本来無効にすべきにも関わらず、商標登録が形式的に維持されているにすぎない場合にも、その関連商標権を特別な制限なく独占・排他的に行使できるようにすることは、商標の使用に関する公共の利益を不当に害するだけでなく、商標を保護することで商標使用者の業務上の信用維持を図り、産業の発展に寄与すると共に需要者の利益を保護しようとする商標法の目的にも反することである。また、商標権も私的財産権の一つである以上、その実質的価値に応じて正義と公平の理念に合うように行使されなければならないが、商標登録が無効になることが明白な登録商標に基づいて、商標権者に不当な利益を与え、その商標を使用する者に不合理な苦痛や損害を与える結果となれば、実質的な正義と当事者間の衡平にも反する。

### 大法院による判例変更

このような不合理な結果を是正するために、近年大法院は無効理由があることが明白である場合、そのような商標権には侵害禁止、損害賠償請求等認めないと判断し、従来の大法院の判例を変更するに至った。大法院は、大法院2012.10.18. 言渡 2010 다후3000 全員合議体判決における



のように構成された登録商標(「サービスマーク」を含む。以下同じ。)の商標権者の甲株式会社が乙株式会社を相手に商標権等侵害禁止及び損害賠償等を求めた事件において、上記の商標は、商標法第6条第1項第3号の技術的標章(品質・用途等を普通に用いられる方法により表示する標章のみからなるもの)又は商標法第7条第1項第11号前段の品質を誤認させる標章に該当し、登録が無効になることが明確であるため、上記の商標権などに基づく甲会社の侵害禁止、侵害製品の廃棄及び損害賠償請求は、権利濫用に該当して許容されないと判示した。即ち、登録無効審判が確定する前であっても商標登録が無効審判で無効になることが明白である場合は、商標権に基づく侵害禁止又は損害賠償などの請求は原則権利濫用に該当して許容されないと見るべきであり、商標権の侵害訴訟を担当する法院としても商標権者のそのような請求が権利濫用に該当するという抗弁がある場合、その当否を判断するための前提として商標登録の有効・無効に対して審理・判断することができるとし、これまでの大法院の判例を変更した。

### まとめ

このような判例の変更により、現在では、明確に無効理由を有する登録商標に基づいて第三者に権利行使を行う場合は、当該商標権に対する無効審判によって無効審判が確定する前であっても、そのような権利行使が権利濫用に該当するという点を侵害訴訟の段階で主張し、侵害に該当しないという判決を受けられるようになっている。また、このような判例の変更は、商標制度の本来の目的、商標権者と商標使用者の利益の衡平という面で妥当であると判断される。

### <今回の解説者>

特許法人ムハン・丁泰栄弁理士

1967年生まれ。93年 高麗大学法学科卒業、99年 第36回 弁理士試験合格。ポスコ建設法務チームなどを経て、2002年 特許法人ムハン設立。現在、特許法人ムハン代表弁理士。

(監修:日本貿易振興機構=ジェトロ=ソウル事務所 副所長 笹野秀生)





## 知的財産(IP)で金融?

韓国政府は創造経済を国政課題の一つとして定め、知識を基盤とする経済発展を躍動的に推進している。これを受け韓国内の金融市場は、特許権等の知的財産(IP)をより活用することが課題となっている。今回は韓国におけるIP金融の現状を紹介する。

### IP金融とは?

IP金融とは、簡単に言えば知的財産または知的財産権に対する投資による収益の発生やIPを活用した金融取引など、IPが金融と直接的に関連しているあらゆる形態の金融活動であると定義することができる。IP金融には大きく3つの形態があるが、韓国におけるそれぞれの状況は次のようになっている。

#### ・IP投資

IP投資の場合、特殊目的法人(SPC)にファンドが投資され、SPCにおいて購入した企業のIPをライセンスすることにより収益を生み出すSale-and-license back が基本的なビジネスモデルである。現在、国内IPに投資を行っている主なファンドは、韓国ベンチャー投資(株)によるマザーファンド(約7,000億ウォン=約723億6,600万円規模)、インテレチュアルディスカバリー(株)による創意資本ファンド(約4,000億ウォン規模)及び産業銀行等による成長はしごファンド(IPファンド分は約1,000億ウォン規模)がある。

#### ・IP保証

IP保証は、IP価値評価の結果によってIP保有企業に当該IPを担保として保証書を発給し、IP保有企業が該当の保証書を利用して銀行から貸出を受ける形態を意味する。現在、IP保証を遂行する機関は信用保証基金と技術保証基金であり、技術保証基金はIP価値評価のための内部評価を遂行しているが、信用保証基金の場合は特許庁傘下機関である韓国発明振興会に評価を委託している。一方、IP価値評価にかかる費用の一部は特許庁により支援されており、2013年は約200件に対する特許技術価値評価の連携保証が行われた。

#### ・IP担保

IP担保とは、知的財産権を担保に銀行から貸出を受けるモデルを意味する。このような知的財産担保事業は、2013年にはその規模がさほど大きくなかったが、2014年に入ってからその必要性が台頭し始め拡大実施が見込まれる分野である。既に、政策金融としては産業銀行、企業銀行、輸出入銀行が、民間銀行では、国民銀行、新韓銀行、ウリ銀行、ハナ銀行などが参加している。ただし、IP担保においてIPに対する価値評価が行われた後に貸出が行われる場合、IPが貸出金を回収できる基本的な担保力を有することが重要であるが、現在の市場において行われているIP担保貸出の場合は、市場の自律性により行われているとは言えず、政府の政策的な舵取りにより行われている性格のほうが強い。

### IP価値の把握等に関する問題

以上の3つの形態は、それぞれIPを活用する方法は異なるが、成功のために必ず要求される共通の要素がある。すなわちIPの価値をきちんと評価しなければならないということだ。IP金融が定着するためには、投資の対象、担保物に対する正確な分析と価値付与が欠かせない。韓国の場合は、IP金融活性化の必要性に関する意見は多いが、未だきちんとした評価方法論が構築されていない状態である。特に、IP担保の場合は、貸出金の回収が究極的には担保物である特許の活用、すなわちライセンスが可能な特許であるか否か、侵害があった場合に特許侵害証拠が確保された特許であるか否か等が必ず考慮されるべきであるが、過去に技術保証基金などの公的機関が行った評価方法では、このような指標が正確に判断されないままIPの価値が算定されている問題点がある。現政府はまずIP金融の活性化に向けて、たとえ担保力のない特許が担保物として使用された場合でも、回収ファンドを通して解決するという立場であるが、これは市場の自力力を崩す危険な試みになりかねないという点に注意しなければならない。特に、政府主導の評価方法の制定および評価機関の指定などを通じた市場統制は、下手すると市場を歪曲しIP金融の自立的な定着にネガティブ影響を及ぼすおそれがあるという憂慮まで起こっている。したがって市場が受け入れられる評価方法論の導入が必要であり、現在のような政府主導のIP価値評価に対する補完が必須である。また、IPの価値が認められるためには、IPの保護がきちんと行われるべきだということは当然なことである。したがって、現在の大きな問題点として提起されている特許無効率の高さ、裁判所での低い損害賠償額(侵害訴訟)に対する全般的な改善が要求されているといえる。

### 最後に

時代が変わったということは明らかな事実である。このように変化したパラダイムの中でIPに対する活用とこれを通じた収益化は、今後も関心の高い分野になるはずである。現在、IP金融の活性化のために、政策金融と民間銀行の両方で投資がなされており、民間銀行の参加は今後さらに拡大する見通しである。ただし、IP金融が定着するためには、有意義のIPに価値が付与され、IP価値がきちんと認められる制度および社会風土が確立されるべきである。

### <今回の解説者>

INVENTUS・呉世一(オ・セイル)代表弁理士。延世大学電機電子工学部卒業、特許法律事務所勤務を経て2012年INVENTUS設立。「大韓弁理士会」鑑定及び価値評価取引委員会副委員長。(監修:日本貿易振興機構=ジェトロ=ソウル事務所 副所長 笹野秀生)





## ジェネリック医薬品へのアメとムチ 医薬品許可-特許連携制度

韓米自由貿易協定(FTA)に伴い導入され、一部の施行が3年間猶予されていた医薬品一許可特許連携制度が、来年3月15日に本格施行されるため、関連法である薬事法の改正が進められている。この制度は、新薬特許の存続期間中に後発医薬品(ジェネリック医薬品)に対する市販許可が申請された場合に、新薬特許権者は後発医薬品の販売制限を申請することができるが、特許挑戦に成功した最初のジェネリック医薬品許可申請者には、優先販売品目許可を付与するものである。以下、2014年7月25日付薬事法再立法予告案にもとづき、その概略をみる。

### 【1】新薬品目許可権者による医薬品特許情報の医薬品特許目録(グリーンリスト)への掲載(2012.3.15 施行)

新薬の品目許可権者は、特許権者および専用実施権者の同意を得て、品目許可日または特許登録日から30日以内に医薬品特許情報をグリーンリストに掲載することを申請できる。グリーンリストには製品名、許可関連情報、医薬品関連特許権情報(特許番号、存続期間満了日、該当請求項および記載事項に関する情報など)が掲載される。変更許可を得た場合には、その日から30日以内に登録申請しなければならないが、医薬品名称の変更、特許番号の変更、特許請求項の追加は、登録申請期間内にのみ可能である。食薬処は申請後45日以内に掲載するか否かを決定しなければならない。

医薬品特許情報のグリーンリストには現在(2014.10.15)基準で全1,570件の医薬品特許情報が掲載されており、これらは食薬処のホームページ<<http://medipatent.mfds.go.kr>>で確認できる。

### 【2】後発医薬品品目許可申請者による品目許可申請事実の通知、および特許権者の販売制限申請(申請事実の通知 2012.3.15 施行、販売制限 2015.3.15 施行予定)

後発医薬品品目許可申請者は例外的な場合(特許存続期間満了後に販売のために申請した場合、または特許権者が通知しないことに同意した場合など)を除き、許可申請日から20日以内に許可申請事実、許可申請日などを品目許可権者および特許権者に通知しなければならない。新薬特許権者は、通知を受けた日から45日以内に特許侵害禁止(予防)請求訴訟または権利範囲確認審判を提起または応訴し、販売制限を申請することができる。これに対し食薬処長は、申請期間未遵守、消滅した特許にもとづく申請、特許訴訟または審判を提起しない場合、グリーンリスト不正登録、特許法第106条の2第1項に該当する場合などを除き、販売制限が申請された医薬品の販売を制限しなければならない

い。このような販売制限は、通知を受けた日から12カ月目となる日、特許無効審決または判決日、権利範囲に属さないという審決または判決日、特許存続期間満了日、品目許可消滅日などのうち、最も早く訪れた該当日に消滅する。

### 【3】特許挑戦に成功した最初の後発医薬品申請者に付与される優先販売品目許可(2015.3.15 施行予定)

特許挑戦(特許無効審判など)に成功した最初の後発医薬品品目許可申請者に、他のジェネリック医薬品に対する1年の優先販売独占権を付与する制度である。新薬特許権者に通知された品目許可申請をした者のうち、次の二項目を満たす該当者は、登載医薬品の安全性・有効性に関する資料にもとづき、品目許可を申請した他の医薬品の販売を12カ月間制限できる。

- (1)最初に許可を申請した者(同日付申請者を含む)
  - (2)特許無効審判、特許存続期間延長登録無効審判または権利範囲確認審判を請求または提起して勝訴審決または判決を受けた者(品目許可申請以前に請求または提起して品目許可申請後に勝訴審決または判決を受けた場合も含む)のうち、最初に審判を請求した者、およびそれから14日以内に請求した者
- 販売が制限される医薬品は、優先販売品目許可医薬品と(i)主成分およびその含量、(ii)剤形、(iii)用法・用量、および(iv)効能・効果が同一な医薬品を意味する。他の医薬品の販売に対する制限は、優先販売品目許可の消滅、登載された特許権の消滅、許可日から2カ月以内に販売されない場合などに該当すれば消滅する。

2015年3月15日に本格施行予定の本制度には、グローバル製薬会社に代表される新薬特許権者と、主に後発医薬品開発者の位置にある国内製薬会社との立場が対立しており、国内の製薬産業および医薬品の最終消費者である国民全体に及ぼす影響も少なくないものと思われ、後発医薬品の販売制限のための新薬特許権者の攻勢、および優先販売品目許可を獲得するための後発医薬品開発者間の競争も熾烈化する見通しである。

薬事法は2014年3月21日の立法予告、2014年7月25日の再立法予告を経て法制処の審査が終了し、この後次官・国务会議を経て国会審議がなされる予定であり、FTAの履行のため、迅速な対応が求められている。

#### <今回の解説者>

リ・インターナショナル特許法律事務所 生命科学 チーム・チーム長 安常吾(アンサンゴ)弁理士  
1967年生まれ 仁荷大学校 生物工学科卒業 2004年弁理士資格取得、1994年からリ・インターナショナル特許法律事務所にて化学・生物分野業務を担当  
(監修:日本貿易振興機構=ジェトロ=ソウル事務所 副所長 笹野秀生)

