

### ●韓国IPGの活動

- ・韓国知財セミナー「韓国の特許審査・審判・訴訟制度の最新事情」を東京で開催しました 01
- ・新しい韓国IPGリーダーをご紹介します 04
- ・2018年度建議事項の結果報告 04

### ●IPを知ろう

- IPニュース 05
- 「新・知財最前線は今」 06
- 韓国の特許都市、大田(テジョン)
- 懲罰的損害賠償制度を導入した特許法、不正競争防止法の改正について
- 韓国大法院、「塩変更医薬品」による特許回避を不認定 存続期間延長された医薬品特許の保護拡大



### 韓国IPGへのメンバー登録

韓国IPGへのメンバー登録は下記のURLよりお願いします。  
<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipg/>  
 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

暑い夏が過ぎようとしていますが、皆様いかがお過ごしですか？ 10月11日に韓国IPGセミナー「第四次産業革命時代の知財マネジメントと、明日を支える知財人材」を開催予定ですので奮ってご参加ください。詳細については韓国IPGメンバーの皆様にもメールでご連絡します。



### 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。



### 知財トリビア!

今年7月9日に、低所得層、障害者、青年起業者を対象に、特許審判を無料で支援する制度が施行されました。この制度の名前は何でしょうか？

- ① 特許審判支援制度
- ② 国選代理人制度
- ③ 無料弁理士制度

※ 回答は(3頁)下部に掲載しています。

### ●韓国IPGの活動

## 韓国知財セミナー「韓国の特許審査・審判・訴訟制度の最新事情」を東京で開催しました



(セミナーの様子)

韓国では、最近の法改正により、特許審査、審判から訴訟に至るまで、新たな変化が見られます。そこで、ジェットロでは、Lee International IP & Law Groupの申鉉守(シン・ヒョンス)弁理士と、また、韓国特許法院で部長判事を務めた法務法人和友の権東周(クオン・ドンジュ)弁護士を講師として招き、2019年7月11日に韓国知財セミナー「韓国の特許審査・審判・訴訟制度の最新事情」(特許庁委託事業)を東京にて開催しました。本セミナーの概要を以下紹介します。

### ●韓国の特許審査・審判の最新動向および方向性

- Lee International IP & Law Group 弁理士 申鉉守(シン・ヒョンス)

#### 韓国特許法の特徴

韓国特許法は、以前から日本特許法の影響を相当受けていますが、その一方で、日本とは異なる独自の制度も運営しています。例えば、2009年には再審査請求制度が導入されました。拒絶決定を受けてから、補正とともに再審査請求をする場合、審査官は再審査の後に再度拒絶決定を行うか、特許付与を行うこととなります。審査官が、再度拒絶決定を行う場合、出願人は拒絶決定不服審判を請求することが可能ですが、この場合には補正書を提出することができません。



その他、韓国特許法の特徴と言える制度は、2017年に導入された特許取消申請制度です。名称は異なりますが、過去に廃止された異議申請制度が復活したものであると言えます。日本の特許異議申立制度にほぼ対等な制度です。特許取消申請は、特許権の設定登録から登録公告日後6ヵ月以内に何人も行うことができますが、利害関係を

問わないため、ダミー名で申請する場合があります。ただし、日本とは異なり、記載不備違反の理由では申請することができません。また、手続きは日本の特許異議申立制度とほぼ同じですが、日本では、訂正の機会が2回与えられる一方、韓国の特許取消申請制度は1回しか与えられません。

### 審査・審判統計

主な審査統計をみますと、審査官数は2017年基準で特許・実用新案が866人、デザイン・商標が162人となっています。また、特許の最初のオフィスアクション（OA）までの期間については、2011年の16.8ヵ月から2015年に10ヵ月まで短縮されて以降、2017年に10.4ヵ月となるなど、約10ヵ月という期間が定着しています。なお、特許決定率については、2017年に63.1%となり、日本の74.6%に比べると、約10%低くなっています。

主な審判統計をみますと、2017年を基準に無効審判は529件、権利範囲確認審判認審判は671件、拒絶決定不服審判は4,351件となっています。また、拒絶決定不服審判は、前述の再審査請求制度の導入の影響などを受けて、減少傾向にあります（2013年：7,019件、2014年：6,123件、2015年：6,093件、2016年：5,470件、2017年：4,351件）。なお、2017年の拒絶決定不服審判の認容率は31%であり、日本に比べて低いですが、過去と比べると、高くなっています。その他、前述の特許取消申請の件数は、毎月10～30件程度ですが、終了案件103件のうち25件（24%）が取り消されました。ちなみに日本の特許異議申立による取消率は約10%となっています。最後に特許無効率については、2012年の64.5%から2016年には60.4%まで下がり、また、2017年に48.9%と著しく下がりました。ただし、日本の24.5%に比べると、まだ2倍ほど高い水準となっています。

### 拒絶決定および拒絶決定不服審判に関する調査結果

弊所では、韓国の拒絶決定不服審判の結果と日本の審査結果の比較調査を行いました。拒絶決定不服審判は、基本的に審査結果に基づいて行うため、同調査を通じて、韓国の審査と審判の両方の傾向を把握できます。調査対象は、2018年に公開された拒絶決定不服審判の審決文（審決日：2018年1月1日～2018年12月5日）のうち、請求人が日本企業である598件を抽出して、その審決結果と対応する日本出願の審査結果とを1件ずつ比較しました。

同調査を通じて、まず、韓国の拒絶決定審査における主引用例のほとんどは日本文献であり、また、公開形態としては、「日本公報+日本公報」もしくは「日本公報」一つが引用される場合が多く、韓国文献の引用は少ないことが分かりました。ただし、このように韓国で引用される日本文献が日本特許庁では引用されていない場合が60%に達することも分かりました。一方、韓国の審判で棄却されたものが、日本で特許決定になった場合が86%もあることから、韓国の審査や審判

の結果が厳しい面があることがうかがえました。このように日本と韓国の審査結果が異なる場合があるため、予備的に分割出願を行う場合も48%に及びました。重要な案件に対しては、このように分割出願を用意することが望ましいと思料します。

審査結果の相違が生じる理由は、様々な要因があると思いますが、結合の容易性をどのように判断するかが深くかかわっています。進歩性判断において、結合の容易性の判断がカギを握っているところ、韓国特許法院では10年近く前から結合の容易性を厳しく判断してきました。このような方向性は、韓国特許審判院にも影響を与えており、韓国特許審判院で結合の容易性を積極的に判断する事例が増えています。韓国特許庁でもその重要性を認識しており、厳しい判断基準を定着させるために力を入れている状況であることから、今後、韓国における特許決定率は高くなり、無効率は低くなるのが期待されます。

## ◎ 韓国特許訴訟の現状および方向性

- 法務法人(有)和友弁護士 権東周(クォン・ドンジュ)

### 韓国特許法院の組織および主な統計

韓国特許法院は、5つの3人合議裁判部を基に17人の裁判官、20人の技術審理官・技術調査官で構成されています。審決取消訴訟の受付件数と処理件数は、2008年にそれぞれ1,449



件、1,570件とピークを迎えて以来、減少傾向にあり、2018年にはそれぞれ877件、885件となりました。韓国は日本とは異なり、登録無効事件において、特許法院（知財高裁）の段階でも、特許を無効にするための新たな証拠を提出できます。2018年の統計をみますと、無効審決83件のうち4件においては、新たな証拠の提出により有効と判断され、また、有効審決85件のうち26件においては、新たな証拠の提出により無効と判断されました。

### 懲罰的損害賠償制度の導入

韓国では、特許法および不正競争防止法の改正を通じて2019年7月9日より、特許侵害訴訟と営業秘密侵害訴訟に懲罰的損害賠償制度が施行されました。特許権の侵害行為が故意的であると認められる場合、損害として認められた金額の3倍を超えない範囲で賠償額を認めることとしました。同制度の導入趣旨は、侵害訴訟の損害賠償金額を現実化し、悪意による侵害行為者に対する制裁および行為者や第三者の類似行為を抑止、予防することです。適用要件としては、特許権や営業秘密侵害行為が認められ、行為者に故意が認められなければなりません。損害賠償範囲は、実損害額の3倍以内で、法定事由を考慮し、法院の裁量で決定することとなります。また、改正法の施行後

に始まった侵害行為が適用され、今後、具体的な適用基準（故意の侵害か否か、賠償額の算定等）については、法院の実務により整備される必要があります。加えて、韓国では「下請取引の公正化に関する法律」をはじめとして、多数の法律で同制度を採用しており、全て実損害額の3倍以内で法院が裁量で損害額を決めています。なお、同制度の採用にともなう論点として、まず、侵害者が改正法施行以前に侵害品を「生産」し、改正法の施行後に侵害品を「譲渡」した場合に同制度が適用されるかの問題が挙げられています。多数の見解としては、「生産」と「譲渡」とは別の侵害行為であるため、「譲渡」について同制度を適用できるとみなしています。その他の論点としては、故意の要件、懲罰的損害額の計算などが挙げられています。

### 当事者の具体的な行為態様提示の義務

同じく2019年7月9日より、「当事者の具体的な行為態様提示の義務」制度が施行され、侵害訴訟で侵害行為を否認する当事者が単なる否認で一貫する場合には、特許権者が侵害事実を立証することが困難な問題を解消すべく、正当な理由なく自らの行為の態様を提示しない場合、法院は、特許権者が主張する侵害行為に関する具体的な行為の態様を真実なものとして認めることができることとしました。

### 営業秘密成立要件の緩和

加えて2019年7月9日より、改正不正競争防止法が施行され、従来の営業秘密の要件の中で秘密管理性規定の部分の「合理的な努力により秘密として保持された」を「秘密として管理された」とする規定を採用しました。従来は、営業秘密関連事件において、秘密管理性を認められることが容易ではなかったのですが、今後、営業秘密として認められる情報が拡大され、営業秘密が幅広く保護されることが予想されます。

### 国際裁判部の設置

2018年6月13日より、改正法院組織法の施行により、国際裁判部が新設され、運営されています。従来の訴訟では、外国語による弁論は必ず通訳を入れる必要があり、また、外国語による文書は訳文を必ずつけなければなりません。しかしながら、現行の国際裁判部における訴訟では、外国語弁論を認め（現在、英語のみ）、法院にて同時通訳を提供し、英文による文書を訳文無しで提出することが可能となりました。なお、判決文は韓国語判決文とともに英訳文が提供されますが、判決の効力と上訴期間は韓国語版が基準となります。国際裁判部導入の背景として、IP訴訟の場合、海外企業が当事者となるケースが継続して30%を上回っているなどのIP訴訟の国際化の傾向が見られ、韓国の法院（特許法院など）が国際的事件で好まれる法廷地になる必要性が提起されたことが挙げられます。

### その他の主な制度変更

その他の韓国特許訴訟における主な制度変更としては、冒認出願特許に対する移転請求権制度の新設（改正特許法2017年3月1日施行）、資料提出命令制度の改善（改正特許法2016年6月30日施行）、当事者の損害額鑑定に対する説明義務の新設（改正特許法2016年6月30日施行）、などが挙げられます。

## ● 韓国の最新知財事情と韓国IPGの活動

— ジェトロソウル事務所副所長 浜岸広明

韓国知財の最新トピックとして、韓国特許庁の「第四次産業革命時代の知的財産保護体系改善策」が挙げられます。2019年3月28日に開催された国家知識財産委員会において確定したものであり、デジタル



・ネットワーク環境に合う知的財産保護法令および審査基準を整備し、融合・複合技術分野を担当する特許審査組織などを補強する内容を盛り込んでいます。その主な内容は、①知財保護範囲の拡大（ソフトウェアのオンライン伝送を保護することなど）、②バイオ・ソフトウェア分野の審査基準改正（患者オーダーメイド型精密医療、デジタル診断、知能型創薬開発などのバイオヘルス分野における技術の保護など）、③第四次産業革命の融合・複合技術分野を専門に担当する審査体系の補強（「融合・複合審査基準」や「3人協議審査」の導入など）となります。

他のトピックとしては、特別司法警察隊の強化が挙げられます。韓国特許庁では、模倣品関連の犯罪を直接、捜査できる特別司法警察権限を有する商標権特別司法警察隊を2010年9月に発足し、2018年には刑事立件361人や、模倣品54万点の押収など成果を上げているところ、2019年3月より、その業務範囲が、特許、デザイン、不正競争防止法上の商品形態模倣や営業秘密の盗用・侵害行為の取り締まりにまで大幅に拡大されました。

また、日系企業を中心とした知財に関する情報交換グループとして2010年に立ち上げた韓国IPGの現在のメンバーは、198社・団体、316名となっており、IPGセミナーの開催、韓国政府への建議などの活動を行っています。●



### 知財トリビアの回答

正解は②国選代理人制度です。この制度は小企業、また大企業と紛争中の中企業も利用可能とのことで（ただし韓国法人に限ります）、今後中小企業の審判請求が活性化することが見込まれます。（2019年7月8日付け知的財産ニュースに掲載）

## 新しい韓国IPGリーダーをご紹介します

これまで、韓国IPGリーダーとして武内敬司氏（韓国日立前社長・代表理事）に務めていただいておりますが、この度、新たに大谷徹氏（韓国日立社長・代表理事）を第6代リーダーとしてお迎えいたしましたので、ご紹介いたします。



### 知財をめぐる諸問題の解決に向けて

前任から引き継ぎ、第6代目となる韓国IPGリーダーに就任いたしました韓国日立の大谷です。私自身は元々知的財産分野の専門家ではありませんが、韓国IPGのリーダーとして、在韓日系企業の視点を生かし、日本企業が韓国において直面する知的財産権問題の解決に微力ながらご協力させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願ひします。日本と韓国とは、ご承知のとおり、隣国同士、経済的に強く結びついております。知財の面から見ましても、日本から韓国への特許出願は年間1万5千件を超えており海外出願人として最も多いことから、日本企業は韓国の知財制度に対して最も影響力のある海外ユーザーであるということが出来ます。

また、韓国の知財制度は最近さまざまな法改正がなされており、昨年6月より開始された英語による知財裁判や、今年7月9日に施行された懲罰的損害賠償制度など、日本にはない新しい制度が次々と導入されており注目に値します。一方、依然として模倣品対策に頭を悩ませている日本企業もあり、権利者の保護が必ずしも十分に図られていないといった課題が存在していることも事実です。

そこで、韓国IPGを通じて、韓国における知財保護及び活用に関する情報を皆様と共有し、重要なビジネスインフラである知財制度について、日本企業が直面している課題を一つ一つ取り上げつつ、SJC（ソウルジャパンプラブ）が行っている建議事項などを通じて韓国政府に改善要望を行っていくとともに、皆様と一緒に問題解決に向け努力してまいりたいと考えておりますので、今後ともご協力をいただけますと幸甚です。

## 2018年度建議事項の結果報告

韓国IPGでは、ソウルジャパンプラブ（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事項のうち、知的財産分野に関する協力を行っております。2018年度は、知的財産分野に関する建議

事項として6項目の要望を韓国政府に提出しましたが、以下のとおり回答がありましたのでご報告します。

2018年度知的財産分野の建議事項と韓国政府回答

建議番号	建議内容	韓国政府回答
14	特許法条約（PLT）への早期加盟（指定期間経過後の延長申請や、英語以外の外国語出願が認められるよう、PLTへの早期加盟を要望）	【長期検討】指定期間経過後の延長申請は審査処理期間を遅延させるおそれがあるため長期的な検討が必要であり、出願言語の拡大は審査業務の負担を増大させる可能性が高い。
15	特許出願に対する拒絶理由通知の応答期間／拒絶決定に対する不服申立期間の長期化（拒絶理由に対する応答の指定期間および拒絶決定に対する不服申立の期間の長期化を要望）	【長期検討】出願人の意見を取りまとめ、制度改善の妥当性を検討した後、必要に応じて制度の改善を推進する。
16	通常実施権の対抗要件（通常実施権を登録しなくとも第三者に対抗できるよう要望）	【長期検討】産業界のIP活用実態および通常実施権に関する紛争状況などを勘案して、今後改めて議論する予定である。
30	延長された特許権の効力範囲の適正化・いわゆる塩変更医薬品について資料提出医薬品の区分での簡略申請廃止（オリジナル医薬品の有効成分に関する特許が延長された場合は、塩変更医薬品に対し、延長された特許権の効力が及ぶと解される法改正または解釈がされることを要望）	【長期検討（特許庁）】延長された特許権の効力範囲に関する判例が蓄積されるまで中長期的な検討が必要である。 【受入困難（食薬処）】塩変更医薬品は、効能・効果、副作用、薬理作用などが許可された医薬品とほとんど同等と推定されるなどの理由がある場合には、生物学的同等性試験の結果などの資料をもって許可している。
31	特許権存続期間延長制度における外国臨床試験期間の加算、補完期間算入、審判段階における延長期間の補正手続（海外で実施された臨床試験についても、その臨床試験期間を特許権の存続期間延長の算定に加入するよう要望）	【受入困難】食薬処の承認を受けた臨床試験は、場所（国内・海外）と関係なく特許権存続期間の延長期間に含まれる。資料の補完期間は申請者に帰責事由があることから延長期間に含まれない。 【長期検討】存続期間延長制度に対する全般的な改善を進め、同建議内容を含めて検討する。
32	医薬品許可特許連携制度（パテントリンケージ）における問題点（販売禁止処分の除外事由の削除）（薬事法第50条の6第1項各号の販売禁止処分の除外事由のうち、第5号と第6号の削除を要望）	【長期検討】制度の運用状況などを総括し、改善の必要性や方向などを検討する。

このように、多くの建議事項について、韓国政府側で検討が行われる予定で、早期の制度改善が望まれます。建議事項回答の詳細については、以下のホームページから入手できますので、ご参照ください。

### ● ソウルジャパンプラブ、SJCからのお知らせ

<http://www.sjchp.co.kr/notice/list.do>



※ジェットロ韓国知財ウェブサイト毎日発信し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、ウェブサイトの「ニュース速報」をご覧ください。  
<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/>

### ① 特許庁に受理された不正競争行為が100件を突破！ | 韓国特許庁 (2019.3.12)

韓国特許庁は2017年12月、中小企業の商品形態を模倣した業者に対して関連製品の生産・販売を中止させる最初の是正勧告をした後、1年で不正競争行為の受理件数が100件を超えたことを明らかにした。

特許庁には「不正競争防止および営業秘密保護に関する法律」に基づき、国内に広く認識されている商標・商号など同一・類似の標識を使用することで、商品・営業主体を混同させる行為、開発して3年以内の他人の商品形態を模倣する行為、取引過程で他人のアイデアを不正使用する行為など、9種類の不正競争行為に対する調査および是正勧告の権限がある。

不正競争行為の受理件数100件のうち、他人の商品形態を模倣した行為が47件と最も多く、昨年7月18日から新たに導入されたアイデア奪取行為が34件、商品・営業主体の混同行為は11件であった。調査過程で不正競争行為を認めて自ら是正するか、特許庁の是正勧告を受けるケースが70%程度に達するほど、制度の実効性は高い。

### ② 特許庁が知的財産権侵害犯罪を根絶する！ | 韓国特許庁 (2019.3.18)

韓国特許庁は、特許庁の取り締まり公務員に特許、営業秘密、デザイン侵害犯罪に対する捜査権限を付与する、改正「司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律」(司法警察職務法)が3月19日から施行されると発表した。これを受けて、いわゆる「偽物」などの商標権侵害犯罪についてのみ捜査していた特許庁の特別司法警察の業務範囲が大幅に拡大される。

特許、営業秘密の事件を解決するためには、さまざまな技術分野の専門家プールを保持する必要がある。これが、450人以上の理工系の博士号取得者を含め、知的財産分野の最高専門家である1,100人の審査、審判人材を保有する特許庁が特許、営業秘密、デザインに対する特別司法警察の業務を行うことになった理由である。

法務部の統計によると、特許、営業秘密、デザイン侵害犯罪は毎年1,000件以上発生している。専門性を持つ特許庁が迅速かつ正確に事件を解決することで、犯罪の被害に遭った企業の被害を効果的に救済できるとみられる。また、無実の罪で訴えられた企業も事業の不確実性を早期に解決し、経営活動に集中できると見込まれる。

### ③ 日本人観光客をターゲットに、偽ブランド品を販売した組織、摘発 | ソウル市中区庁 (2019.4.9)

ソウル市中区は、明洞周辺や南大門市場一帯で日本人観光客に接近し、自分たちの秘密倉庫に案内し偽造品を販売していたA氏(50代)など3人を刑事立件し、捜査している。

中区は、販売組織の秘密倉庫を強制捜索し、ルイ・ヴィトン、シャネル、エルメスなどの海外のブランド品の偽造品7,100点余りを全量押収した。正規品価格に換算すると40億ウォンに相当するという。被疑者らは、2017年から外国人観光客が集まる明洞周辺や南大門市場一帯で、日本人観光客だけを対象に客引き行為をし、関心を見せる観光客には秘密倉庫に誘い込んで偽造品の販売を行っていた。秘密倉庫は、崇礼門付近のある建物に設けられており、6階に2ヵ所、7階に1ヵ所など3ヵ所において一般業者に装い運営されていた。被疑者らは客引きと一緒に訪問する日本人観光客以外は出入りを徹底的に制限することでこれまで中区の監視の目をすり抜けてきた。中区は、こうした通報を受け、ここ3か月間粘り強く追跡捜査と潜伏捜査を行ってきた。これにより多ければ1日に6~7回も秘密倉庫がある建物へ客引きと日本人観光客が出入りする姿を目撃していた。

### ④ 革新的新薬の特許審査、平均11ヵ月短くなる | 韓国特許庁 (2019.5.19)

政府は5月16日に国務総理主宰で開催された国政懸案点検調整会議にて、第四次産業革命分野における特許優先審査対象を、既存の人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)などの七つの分野から革新的新薬、オーダーメイド型ヘルスケア、スマートシティ、ドローンなど、十六の分野に拡大する方策を確定した。同分野の特許登録決定までかかる期間が、既存の平均16.4ヵ月から5.7ヵ月に約11ヵ月短縮される。製薬バイオ協会は、特許優先審査対象に革新的新薬が含まれたことに関連して、「新薬の研究開発過程で事業者には負担になる不合理な規制が改善されたもの」と評価した。

また、新薬・体外診断用医療機器など、新製品の研究開発(R&D)を活性化するための血液・組織・細胞などの残余検体活用の手続きも簡素化される。これまでは医療機関で治療・診断目的で使用した後、余った残余検体を活用するためには、予め提供者の書面同意が必要であった。10月24日からは病院側から、治療、診断後に余る検体が研究目的に活用される場合もあるという事実を事前告知して、拒否意思がなければ書面同意が省略されると述べた。

### ⑤ 「登録商標も使用しないと取消」、不使用取消審判請求増加

| 韓国特許庁 (2019.5.24)

特許審判院は、直近5年間(2014年~2018年)で、商標取消審判請求件数が持続的に増加傾向にあると24日、明らかにした。

2014年は1,449件、2015年は1,903件、2016年は2,122件、2017年は2,124件、2018年は2,523件と、商標取消審判請求件数が増加していること

が分かった。2014年に比べて5年後の2018年には、なんと約1,000件(74%)増加した数値である。同じ期間、特許審判院審決による不使用取消商標は、2014年は970件、2015年は1,124件、2016年は1,207件、2017年は2,172件、2018年は1,444件となった。

登録商標の取消理由は、商標権者が商標を3年間使用していないか、または継続して3年以上正当に使用した証拠が不足しているためと分析されている。商標不使用取消審判は、特許庁の審査を経て登録された商標であっても、国内で3年間使用されていない場合、誰でも登録商標を取り消すことができる制度である。(商標法第119条第1項第3号)

商標権者が国内で継続して3年以上登録商標を使用していない場合、または国内で正当に使用したことを証明できなければ、その商標は取り消されることがある。商標取消を予防するためには、有名商標であっても、国内で使用されていないと取り消されることがあるため、商標権者は商品に商標の表示、または広告、取引の事実などと日付を立証して証拠(取引明細書、カタログ、使用説明書など)を収集しておくことが重要である。

## ⑥ 未来成長エンジン分野の特許審査、より迅速に!

| 韓国特許庁(2019.6.10)

特許庁は、政府がシステム半導体、未来型自動車およびバイオヘルスなど、3大分野を重点育成産業として選定したことを受けて、政府イノベーションの一環として第四次産業革命関連技術分野の優先審査対象を6月10日から拡大・施行すると明らかにした。

1981年に初めて制度が施行されて以来、優先審査対象は順調に拡大してきており、優先審査を活用すれば特許登録までの平均期間が5.5ヵ月であり、通常の出願より10ヵ月以上早く権利確保が可能になる。

特許庁は、人工知能(AI)、IoT(モノのインターネット)など、第四次産業革命技術分野として注目されてきた7つの分野に対して、既に2018年4月から新特許分類体系を設けており、同分類が付与されれば優先審査を受けられるように制度を施行している。

さらに、今回の改編を通じて、これまで7大技術分野に限定されていた第四次産業革命新特許分類体系を16大技術分野に拡大し、追加された9つの分野においても優先審査の申請ができるように対象を拡大した。

拡大される技術分野の選定は、政府が次世代主力産業として位置づけ集中する3大重点育成産業と、国レベルの第四次産業革命対応の先導と、雇用創出効果が高いとされる13大イノベーション成長エンジン分野を包括する形で行われた。IPG

## 韓国の特許都市、大田(テジョン)



「韓国特許庁(KIPO)は首都ソウルにはありません」、海外コンファレンスなどで出会った各国の弁理士や弁護士にこの事実を話すと、多くの方が今回初めて知ったと驚きながら本当なのかと聞き返します。韓国特許庁は政府の施策により、今から20年前の1998年に他の10の政府機関とともにソウル江南から大田に移転し、現在では審査官約900名を含む約1,500名余りが勤務しています。本稿では、大田と知財との関係についてご紹介します。

### 1. 科学と特許の中心、大田

大田は科学都市であり、特許都市であるとも呼ばれています。その理由は、大田には特許庁、特許審判院、特許法院、国際知識財産研修院、そして韓国特許情報院のような特許先行技術調査機関など特許関連の公共機関がすべて所在しているためです。また、国家研究所すなわち政府出資研究機関などが集まっている大徳研究団地が背後にあり、韓国科学界の研究開発と特許出願の中核的な源泉役割を果たしているためでもあります。大徳研究団地は1973年に韓国政府によって設立された最初の国家研究団地であり、現在は韓国電子通信研究所、韓国機械研究院および韓国化学研究院などを含む10の政府出資研究機関と多数の大企業の民間研究機関、そして韓国最高の理工系大学院である韓国科学技術院(KAIST)などがあり、その他中小ベンチャー企業及び大学まで含めると約1,600の機関が入居しています。大田は上記のような特性上、韓国において博士学位所持者が最も多い都市でもあって、特許庁の場合には技術職審査官の30%以上が博士学位を有し、民間企業の研究所や政府出資研究機関に勤務した経歴があります。大田はまた、2017年度基準で韓国の全体特許出願件数の約16万件余りのうち、1万700件余りの特許出願件数を記録しており、韓国全体の出願件数に比べると6.7%の占有率であって、韓国の都市の中ではソウルに次いで最も高い割合を占めています。

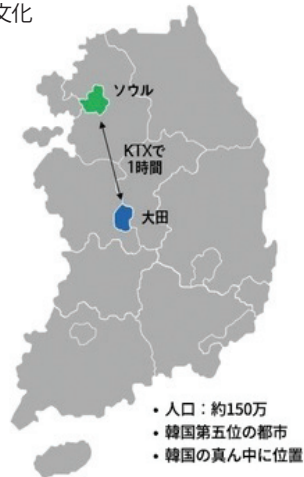
### 2. 特許ハブ都市に向けた大田市の支援

大田は特許都市という名にふさわしく、ソウルの次に多くの特許事務所が特許庁の周辺に位置しており、約200名余りの弁理士が活動しています。大田市はこのような特殊な状況に鑑み、大田を特許ハブ都市に育成して知的財産サービス産業を発展させることを目標に、他の自治体と差別化した特許関連業に市の予算を利用して、大韓弁理士会とは別途の組織である社団法人大田弁理士協議会を支援しています。大田弁理士協議会は最近、このような支援を基に日本の東京、名古屋及び大阪、中

国の北京、上海及び瀋陽を訪問して韓国の大田が特許都市である点を広報し、特許関連業を中心に互いに協力できる方策と可能性について協議するイベントを主催してきました。

### 3. 大田と日本との関係

大田は韓国で5番目の大都市であり、地図から見ても分かるように韓国の中心に位置し、首都ソウルからKTX(日本の新幹線に相当)で約1時間の距離にあります。日本との関係をみますと、大田は01年以降、日本の札幌市と姉妹提携を結び、毎年両都市を往来して文化及び観光交流を行っています。また、大田と50キロメートル余離れた清州空港は、関西空港との間で毎年10月末から翌年の3月末まで毎日1~2便の直行便が運航しています。このように、大田がソウルや釜山とは異なる特徴を持つことについて、読者の皆様が少しでも知って頂く機会となりましたら幸いです。IPG



特許法人PLUS 代表パートナー 金鍾官 (キム・ジョンカン)

工学博士 (機械)、前特許審査官、審判官、日本知的財産研究所客員研究員  
(監修: 日本貿易振興機構 (ジェトロ) ソウル事務所副所長 浜岸広明)

File No.124

## 懲罰的損害賠償制度を導入した特許法、不正競争防止法の改正について



他人の特許権および営業秘密を故意に侵害した場合に、最大で損害額の3倍まで賠償責任を負わせる「懲罰的損害賠償制度」を導入する特許法および、不正競争防止並びに営業秘密保護に関する法律 (以下、「不正競争防止法」) の各改正法案が2018年12月7日、韓国国会の本会議で可決成立し、2019年1月8日に公布され、各改正法は公布6カ月後の2019年7月9日に施行されました。

### 1. 改正の背景

従来の特許法と不正競争防止法は、特許および営業秘密の侵害行為による損害額の算定において、侵害者が取得した利益又は特許権の実施や営

業秘密の使用により、通常受けることができる金額などを根拠とする実損害賠償の原則に従っていました。

ところで、韓国の場合、特許および営業秘密侵害訴訟において認められる損害賠償額が他国より比較的に低いため (注1)、市場では知的財産の侵害によって得た利益が損害賠償額より大きいという認識が形成されており、これは侵害の誘引として作用していました。

そこで、国会および政府は歪んだ市場秩序を正し、知的財産の保護を強化すべく、故意による特許権および営業秘密の侵害行為に対して、損害と認められた金額の3倍以内で賠償額を決定する「懲罰的損害賠償制度」を導入することになりました。

(注1) 特許庁によると、特許侵害訴訟における損害賠償の中間額は約6,000万ウォン (約572万円) であり、米国の約9分の1の水準にすぎず、営業秘密の侵害に係る損害賠償額の平均認容金額は2億4,000万ウォン (約2,290万円) であり、請求額である13億ウォン (約1億2,400万円) の約18.5%の水準にとどまりました。

### 2. 改正の内容

#### (1) 特許法改正 (損害賠償請求権の根拠条項である第128条に第8項および第9項を新設)

特許権または専用実施権の侵害行為が故意によるものと認められる場合は、損害と認められた金額の3倍を超えない範囲内で賠償額を決定することとし (第128条第8項)、賠償額を判断するときには、侵害者の優越的地位の有無、故意または損害発生の恐れを認識した程度、侵害行為による被害の規模、侵害者が得た経済的利益、侵害行為の期間および回数、侵害行為による罰金、侵害者の財産状態、被害救済努力の程度などを考慮することとしました (同条第9項)。附則において、上記改正規定は法施行後に最初に違反行為が発生したものから適用することとしています。

#### (2) 不正競争防止法改正 (損害額の推定条項である第14条の2に第6項および第7項を新設)

営業秘密の侵害行為が故意によるものと認められる場合は、損害と認められた金額の3倍を超えない範囲内で賠償額を決定することとし (第14条の2第6項)、賠償額を判断するときには侵害者の優越的地位の有無、故意または損害発生の恐れを認識した程度、侵害行為による被害の規模、侵害者が得た経済的利益、侵害行為の期間および回数、侵害行為による罰金、侵害者の財産状態、被害救済努力の程度などを考慮することとしました (同条第7項)。附則において、上記改正規定は法施行後に営業秘密侵害行為が始まったものから適用することとしています。

### 3. 示唆点および留意事項

今回の改正により、故意による知的財産侵害行為の誘引が縮小し、特許・営業秘密保有者らの権利が強化されるものと期待されています。特に、政

府は、懲罰的損害賠償制度が社会的問題になっている零細中小企業に対する技術奪取行為の防止に大きく貢献することになるものと期待しています。さらに、損害額の3倍以内で法院の損害額の算定に対する裁量が認められるため、当事者としては法に規定された法院の賠償額判断要素に留意し、これらに対する十分な主張、立証を準備する必要があります。IPG

法務法人(有)和友 パートナー弁護士 権東周 (クオン・ドンジュ)  
前特許法院部長判事、高麗大学法学部卒、米国バージニア大学ロースクールLL.M.取得  
(監修：日本貿易振興機構(ジェトロ)ソウル事務所副所長 浜岸広明)

File No.126

## 韓国大法院、「塩変更医薬品」による特許回避を不認定

－ 存続期間延長された医薬品特許の保護拡大 －



1月17日、韓国大法院は、韓国医薬品市場に大きな波紋を呼ぶ判決を言い渡しました。医薬品特許の存続期間が延長されている場合に、活性成分は同じで「塩」の部分異なる医薬品(塩変更医薬品)にも特許の効力が及ぶかどうかについて、特許権の効力が及ばないと判決を出していた原審の判断を、大法院は覆しました。本稿では、本判決の概要についてご紹介します。

### 1. 塩変更医薬品をめぐる特許訴訟の経緯

問題となった事件は、日本の製薬会社である原告(アステラス製薬)が韓国の製薬会社である被告(コアファームバイオ)を相手に起こした侵害差止訴訟です。

過活動膀胱治療剤「ベシケア錠(成分名:ソリフェナシンコハク酸塩)」を開発した原告は、延長された特許期間中に被告が「エイケア錠(成分名:ソリフェナシンフマル酸塩)」を発売したことを受け、2016年、ソウル中央地方法院に提訴しました。原告は被告がソリフェナシンを主成分とする医薬品を発売したのは特許権侵害だと主張し、これに対し被告は、エイケア錠はベシケア錠とは異なる塩を使用して開発した医薬品(塩変更医薬品)であるため存続期間延長後の特許権の侵害に当たらないと反論しました。第一審は被告が勝訴し、原告が特許法院に控訴しましたが棄却され、大法院に上告しました。大法院は、一審・控訴審を覆し、塩変更医薬品も存続期間延長後の特許権を侵害すると判断しました。

### 2. 延長後の特許期間中の権利範囲についての争い

韓国特許法によれば、特許期間は特許出願日から20年が過ぎると終了しますが、医薬品特許の場合、延長登録制度の活用により、更に最長5年まで特許期間を延長できます。医薬品の活性成分が物質特許として保護されている期間(20年)中に塩変更医薬品やジェネリック医薬品を市販することや、延長後の特許期間中にジェネリック医薬品を市販することが特許を侵害することに争いはありません。これに対し、エイケア錠のような塩変更医薬品については、特許審判院やソウル中央地方法院、特許法院が延長後の特許権の効力範囲に含まれないとの見解に立っており、争いがありました。

この見解に対しては、塩変更医薬品とジェネリック医薬品を別扱いとする理由がないとの反論が主張されてきました。塩変更だけで特許を回避できるとすれば、物質特許の存続期間延長制度が有名無実になってしまうということです。たしかに、活性成分および塩形態がオリジナル医薬品と同じジェネリック医薬品の場合、治験資料なしに承認を受けることができるのに対し、塩変更医薬品の承認を得るためには治験結果の提出が求められます。しかし、その塩がエイケア錠のフマル酸のように業界で広く使用されている場合、提出資料の範囲はジェネリック医薬品と大差ありません。米国やEUの裁判所は、塩変更医薬品による存続期間延長後の特許権侵害を早くから認定してきました。

### 3. 展望—市場に及ぼす影響

韓国のジェネリック製薬会社は、塩変更医薬品がジェネリック医薬品と同程度またはそれ以上に承認取得および特許回避が容易なため早期の市場参入が可能であり、また、保険薬価を高く設定できるなどのメリットから、塩変更医薬品の開発に投資してきました。しかし、このような投資戦略は、今回の大法院判決により見直しを迫られる見通しです。ベシケア錠事件のように侵害が問題となり得る塩変更医薬品の数は200余りに上るとも言われ、今後、特許侵害訴訟と損害賠償問題が相次ぐことが予想されます。

一方、オリジナル製薬会社としては、延長後の特許存続期間中に塩変更医薬品の市場参入を防ぐことができます。なお、日本の場合、韓国と同様に存続期間延長制度が設けられているものの、塩変更医薬品の承認取得が難しいため、塩変更医薬品の早期参入を試みる事例がなく、同様の法的紛争は生じていません。IPG

梁希珍(ヤン・ヒジン) 法務法人広場(Lee & Ko) IP-GROUP パートナー弁護士  
1997年延世大学生化学科卒。04年司法試験合格、07年司法研修院修了(第36期)、  
97年—01年金・張法律事務所、07年—10年ソウル中央法院及びソウル西部地方法院にて判事として勤務、10年より現職。  
(監修：日本貿易振興機構(ジェトロ)ソウル事務所副所長 浜岸広明)