

# 特許 & 技術レポート

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

2016-11

.....

ハイライト：

製薬会社の特許訴訟急増…目標は「優先販売許可権」	2
ミーレ、「LG電子の洗濯機特許、侵害事実ない」	3
スマートフォンに適用される生体認識特許出願急増	4
薄く軽い半導体パッケージ技術の特許出願急増	4
折りたたみ式スマートフォン、来年発売？	4
HANLIM製薬、コンビガンに対するアラガンとの2審でも勝訴	6



## 特許判例

ソウル高等法院2016. 5. 24. 2016NA2016427決定

[通常実施権登録抹消等]

【判決要旨】

甲株式会社が乙株式会社を相手に甲会社の特許権に関する通常実施権の設定契約上、契約期間の満了または契約違反による解約による通常実施権抹消登録及び契約違反による損害賠償を求めたが、第1審の判決が乙会社に対して通常実施権の実効を原因とした抹消登録手続きの履行を命じ、甲会社の残りの請求を棄却するやいなや、甲会社と乙会社が敗訴部分を不服としてソウル高等法院に控訴を提起した事案で、法院組織法第28条の4第2号は、特許法院は民事訴訟法第24条第2項及び第3項による事件の控訴事件を審判すると規定しており、民事訴訟法

第24条第2項、第3項は、「特許権等の知的財産権に関する訴」の管轄に関して特に規定しており、民事訴訟法第24条第2項、第3項で定めた「特許権等の知的財産権に関する訴」には、特許権等知的財産権の侵害を理由とした禁止・廃棄・信用回復等の請求や、損害賠償請求訴訟だけでなく、特許権等の実施契約に基づいた実施料支払請求訴訟、特許権等の移転・抹消登録請求訴訟、専用・通常実施権等の設定有無、帰属等に関する訴訟、職務発明・考案・デザインに対する補償金請求訴訟等も含まれるが、上記訴は、特許権等知的財産権と密接に関連し、通常、審理判断に専門技術的知識が必要になる可能性がある類型の訴であって、「特許権等の知的財産権に関する訴」に該当するので、法院組織法第28条の4第2号、民事訴訟法第24条第2項によって特許法院の専属管轄に属するという理由で、事件を特許法院へ移送した事例。

【参照条文】

法院組織法第28条の4第2号

# 紛争

## 製薬会社の特許訴訟急増… 目標は「優先販売許可権」

製薬業界の市場獲得を巡り神経戦が続いている。このため、新薬開発を通じて市場を独占してきた製薬会社と、ジェネリックを通じて市場参入を図っている製薬会社との間で特許訴訟が相次いでいる。

メーカー及び特許審判院によると、多数の国内製薬会社はオリジナル製品であるPradaxa、Betmiga、Brilinta、Eliquis等に対して控訴を提起した。

既に一度敗訴した前歴があるが、控訴を通じてジェネリックの発売を希望しているわけである。但し、一部の特許訴訟は物質特許を狙っており、簡単ではないという予想も出ている。

Pradaxaの組成物特許に控訴を決定した製薬会社は、Jinyang製薬、Aju薬品、INTRO Pharm & Tech、Samil製薬、Huons Global等である。Pradaxaの組成物特許は、2023年3月3日に満了となる。

これと共に、Pradaxaの組成物特許に消極的権利範囲確認審判を新たに請求した製薬会社は、第一薬品、Chong Kun Dang、DASAN MEDICHEM、Boryung製薬、Samjin製薬、Daewon製薬、CTCB10等である。

アステラス製薬のBetmigaには物質と結晶形特許に対して同時に控訴が提起された。物質特許にはAlvogenkorea、Huons、Ildong製薬が控訴に乗り出した。

Betmigaの物質特許は2020年5月3日に満了となる。Ildong製薬はBetmigaの結晶形特許にも控訴を提起したが、満了日は2024年5月17日となる。

AstrazenecaのForxigaにも多数の製薬会社が控訴に乗り出している。2024年1月8日に予定されている満了日より先に市販しようという意図である。

控訴に乗り出した製薬会社は、Ildong製薬、DongaST、第一薬品、Samchundang製薬、JW中外製薬、Chong Kun Dang、Hanmi薬品等である。これらはForxigaの物質特許の存続期間延長無効訴訟をター

ゲットにしている。

また、Eliquisの物質特許にも控訴が提起されている。Aju薬品、Navipharm、INTRO Pharm & Tech、Huons Globalが2024年9月9日に満了予定のEliquisの物質特許に再挑戦する。

これと共に、BrilintaにもHANA製薬、国際薬品、HANHWA製薬、INTRO Pharm & Tech、Aju薬品、Alvogen、Huons Global、DONGHWA薬品、韓国ユナイテッド製薬、BIOCHEM製薬等が物質特許の存続期間延長登録無効の控訴に乗り出したことが確認された。

業界の関係者は、「製薬会社の特許訴訟は売上げの拡大に決定的な要素となっている」とし、「国内の製薬会社は既に来年特許満了となる品目のジェネリックも許可を受けた状態である」と述べた。

### -許可特許連携制度の導入による訴訟急増-

知的財産権である「特許」は、特定人に一定の法的権利等を付与し、一定期間の間独占的地位を付与する。これによる経済的利益も当然保障されるが、このため、大半の産業において特許権者と後発企業との間で神経戦が繰り広げられる。

製薬業界も例外ではない。特許を守ろうとするオリジナル製薬会社と、特許を無効化したり回避してジェネリックを発売しようとする後発製薬会社との間で紛争が激しい。

オリジナル医薬品の特許保護及びジェネリック製品の市販を図るために制定された米国のハッチ・ワクスマン法が許可特許連携制度として韓国に導入されて効力を発揮してから1年以上経過した。

その後、ジェネリック薬物の市販条件が厳しくなり、優先販売許可権付与制度が生じて、製薬業界では特許訴訟が増加した。

実際にこれまでの経過を見ると、昨年3月から今年2月までの審判請求の数は1909件となり、2015年3月以前の324件よりも約6倍急増した。

特許無効が1117件と最も多く、存続期間延長無効は505件、権利範囲確認（消極）は284件となる。

登録特許の種類別紛争では、組成物の特許紛争が38%、無効の立証が難しい物質特許分野は28%、結晶形の特許紛争は17%となる。

許可特許連携制度の施行における製薬会社の目標は、優先販売許可権の獲得である。他社と競争することなく9ヶ月間で市場獲得の効果をj得ることができるためである。

ジェネリックの開発メーカーは、最初に審判請求された日から14日以内に審判を請求しなければ優先販売許可権の獲得条件を満たすことができない。従って、ある会社が優先販売許可権を獲得するために訴訟を提起すると、対応戦略がなくとも従うしかない構造となっている。

実際に、制度の施行初期には製薬会社が次々に訴訟を提起したため、昨年3月に780件、4月は952件と、1年間に行なわれた訴訟の90%がこのとき集中したことが分かる。

このため、業界では当時無分別に提起した訴訟を自発的に取り下げたり敗訴する流れとなり、今年末までには正常な訴訟が見きわめられることを予想している。

ある業界の関係者は、「昨年が制度の施行前に既にジェネリックの許可を受けた品目と優先販売許可権を受けた製品が混ざって過渡期であったならば、今年の特許満了の時期が区別され、優先販売許可権の意味が大きくなることが予想される」と述べた。

#### -急増した特許訴訟、「時間・費用の浪費」の副作用懸念-

このような非正常且つ無分別な訴訟は、結果として堅実な製薬メーカーの正常な訴訟を遅延させるという被害を与えるだけでなく、敗訴の確率を高めるため、時間、費用の浪費を招くという主張が説得力を得ている。

また、一種の商売の概念から訴訟を悪意的に利用することもあり、結果、業界全般に被害を与える可能性も提起されている。

ある製薬業界の関係者は「通常の勝訴率が67%に至るという統計もあるが、これは十分な検討を経た、勝つ可能性が高い訴訟を行なったためである」とし、「最近の無分別な訴訟は、製薬の勝訴率を大きく下げ、結果として費用及び時間の浪費を招く可能性が高い」と指摘した。

業界の一部では頻繁な特許訴訟の紛争は、市場内の競争の触発を通じた薬価引き下げの遮断等、消費者に

不利に作用し得るという懸念もある。

業界のある関係者は、「新薬に関する特許が満了となった時点で、多ければ数十の製薬会社がジェネリックを生産して市場に参入しようとし、各種の特許論争が頻繁に繰り広げられているのが事実」と述べた。

また、「患者の立場からは、効能に比べて安価に治療を受けることができるというメリットがあるが、産業の側面から見ると、依然として新薬開発よりはジェネリックの開発を通じたマージン営業に力を注いでいる国内の製薬業界の現実を示すものである」と述べた。

#### ミーレ、「LG電子の洗濯機特許、侵害事実ない」

ドイツの家電メーカーミーレが、LG電子の「洗濯機のスチーム技術特許」の無断使用による差し止め要求に対して、「無断使用した事実はない」と反駁した。今後、訴訟拡大の可能性も排除できなくなった。

ミーレは、「LG電子から自社の特許を使用したという内容の書簡が届いたのは事実である」としながらも、「ミーレは第3者の特許に対して無断で使用した事実がないという点を強く主張する」と述べた。

特許範囲に対する一致、解釈及び見解の差に関する解消は、大企業の知的財産権の担当部署で常にあることという説明である。

同社は、LG電子が提起した特許侵害の内容に対して「対面方式の対話を通じて順番に進めるつもりであり、対面方式の対話に関する事項はミーレ本社からLG電子に伝達した」と述べた。

ミーレはLG電子の特許侵害に対して正面から反駁しており、今後、特許侵害訴訟につながる可能性もあるという主張も提起されている。

これに先だって、LG電子はミーレを相手にLG電子が保有している洗濯機のスチーム特許技術の無断使用を中止することを要求する内容の書簡をj発送した。これに対して10月末までに公式的に回答するよう求め、段階的に法的措置も講じることとした。ミーレがLG電子のスチーム特許のうち、数十件を主要なドラム式洗濯機に適用しており、これを即刻中止し、円満な解決に臨むようにというのがLG電子の書簡の主な内容である。

LG電子は、スチーム特許に神経を尖らせている。現在、スチーム技術の殆どを洗濯機に適用している。しかも、スチーム技術は、LG電子が米国のドラム式洗濯機市場で9年連続で1位を守っているのは勿論、世界の洗濯機市場を先導する原動力の一つとして評価されている。

業界は、ミレー側の特許侵害に対して正面から反駁した点、及び対話解決の提案をLG側が受け入れることは難しいと予想している。業界の関係者は、「ミレーは自社特許を保有していると主張しているが、その特許を正確に説明していない」とし、「一般的に対話の解決は秘密裏に行われるものであり、マスコミを通じて対話を提案することは珍しい」と述べた。

LG電子の関係者は、「ミレー側の回答を探っており、適切な措置を検討するつもりである」とし、「過去の事例に鑑みて、短時間で結論が出るのは難しいと思われる」と述べた。

## 出願動向

### スマートフォンに適用される生体認識特許出願急増

スマートフォンに適用される生体認識技術の特許出願が急増する傾向を見せている。

特許庁によると、最近5年間のモバイル生体認識技術に関する出願は2011年の76件から昨年は178件と大幅に増加した。生体認識技術は指紋・虹彩・網膜・顔模様・静脈等、身体固有の特性や音声・字体等の行動特性を活用し、個人を識別する技術である。生体別特性は、データの収集が簡単であり、身体的変化が少ないという特徴があり、エラー率が非常に少ない。

スマートフォンに適用された技術は、音声認識が270件（43.3%）と最も多かった。次に、指紋認識172件（27.5%）、顔認識103件（16.5%）、虹彩認識40件（6.4%）の順となる。

生体認識の技術市場は、10年間に7倍近い成長が見込まれ、企業や大学、研究機関等が研究に取り組んでいる。グローバル市場調査機関Tracticaによると、昨年、世界の生体認識技術市場は20億ドル規模であったが、

2024年には149億ドルに達することが予想されている。市場調査企業AMI（Acuity Market Intelligence）は、モバイル生体認識技術が2020年には世界48億台のモバイルデバイスに適用されることを予測している。

また、最近5年間に国内で生体認識技術に関する特許出願を最も多く行ったのはLG電子やサムスン電子等であることが分かった。生体認識技術が結び付けられたスマートフォン、タブレット等を発売し、出願の件数が急増したものと分析している。続いて、個人157件（25.1%）、大学29件（4.7%）、研究機関20件（3.2%）等となる。

特許庁の関係者は、「モバイル生体認識技術が小型化していきながら発展し、モバイル認証や決済等が実生活の一部になっている」とし、「今後、フィンテックやヘルスケア等、IoT基盤のサービスが拡散するにつれて、生体情報の変形技術の特許出願も増加するものと思われる」と述べた。

### 薄く軽い半導体パッケージ技術の特許出願急増

薄く軽い携帯用電子機器の需要が増加するにつれ、FOWLP（Fan Out Wafer Level Package）技術が半導体パッケージの小型化製品を作る過程で大きく注目されている。

特許庁が2007年から2014年までの最近8年間のFOWLP技術の特許出願動向を分析した結果、2007年～2011年までの5年間で年平均8件を下回っていたFOWLPの特許出願が、2012年37件、2013年35件、2014年66件と最近急増している。

特に、2014年は前年に対して2倍近い特許出願を見せ、2014年の一年だけで調査期間の37%に相当する特許が出願された。これは、同期間のFOWLP全体の特許出願の10%を占める数値である。

国籍別では、韓国が65件（37%）と最も多く、続いて米国46件（26%）、台湾25件（14%）、日本20件（11%）、シンガポール10件（6%）の順となる。

企業別では、米国のIntelが21件（12%）、韓国のサムスン電子とAMKOR TECHNOLOGY KOREAが各々18件、17件、台湾のTSMCが17件、日本の日東電工が11件、シンガポールのStatschippacが8件、韓国のNEPESと

HANAMICRONが各々7件、6件となる。

特許庁は、スマートフォン用半導体チップの受託生産事業に取り組んでいる米国のIntelと、最近発売された米国アップル社のiPhone7に搭載される中核の半導体部品を製造し始めた台湾のTSMCにより、米国と台湾の特許出願が増加する傾向にあると明らかにした。

半導体製造工程は、大きく、半導体材料であるウェハを用いて集積度が高い半導体チップを作る前工程と、様々な半導体チップに配線を連結して樹脂で封止し、半導体パッケージを作る後工程とに分けられる。

特許庁は、これまで後工程は前工程に比べて付加価値が低いと認識されていたが、前工程で半導体チップの集積度を高める技術が限界に達したため、後工程で半導体パッケージを小型化することができるFOWLP技術が最近注目されていると見ている。

また、FOWLP技術は、後工程でチップの配線に必須的に使用される印刷回路基板（PCB）を使用せず、チップとチップの外部領域の入出力端子とを連結させるため、半導体パッケージが薄くなると共に、配線の長さが短くなり、放熱機能が向上するというメリットがあることも好まれる理由の一つである。

そのため、韓国をはじめとして米国、台湾、日本等でFOWLP技術に関する特許出願が増加し続けているのは勿論、該当技術をめぐる国内外の企業競争がさらに激しくなることが予想される。

特許庁半導体審査課のチェ・スンホ課長は、「最近、各国企業のFOWLP技術に関する特許出願が急増している」とし、「韓国企業がスマートフォンだけでなく、新たに浮上しているウェアラブル機器と物のインターネットの分野で市場を先に獲得するためには、半導体パッケージの小型化及びシステム化の中核技術であるFOWLP関連の特許出願をさらに積極的に拡大していく必要がある」と述べた。

## 電子・半導体

### サムスン電子、スピーカー内蔵のギャラクシーノートSペンの特許出願

サムスン電子が、次世代のギャラクシーノート8（仮

称）に適用されることが予想されるスピーカー内蔵のSペンの特許を出願して関心を集めている。

最近、PhoneArena等は、特許専門サイト「Patently Mobile」を引用し、サムスン電子が今年初めに米国商標特許庁（USPTO）にスピーカー内蔵のSペンに関する特許を出願したことを伝えた。

興味深い点は、サムスン電子がこのペンをSペンではなく「ギャラクシーノートペン」と呼んでいる点である。このノートペンの上端にはスピーカーが内蔵されており、既存の本体にあったスピーカーグリルに代わるものである。

ペンが刺さっているときは上端に内蔵されているスピーカーを通じて音が伝達され、刺さっていないときは本体にあるスピーカーに音が伝達される方式である。

これまでギャラクシーノートシリーズのSペンは、絵を描いたり、筆記、端末機の操作にのみ使用されてきた。ギャラクシーノート7ではSペンに防水機能も適用された。

サムスン電子がスピーカーを内蔵したSペンの特許を出願したのは今回が初めてではない。同社は2014年にもマイクロフォンとスピーカー、送受信のモジュールの役割をするイヤピースが内蔵されたSペンの特許を米国特許庁に出願したことがある。

### 折りたたみ式スマートフォン、 来年発売？

最近、サムスンの系列会社の折りたたみ式スマートフォンに関する米国特許が相次いで登録されたことが確認され、関連製品が実際に来年発売されるかもしれないという期待が大きくなっている。

関連業界によると、米国特許商標庁は9月27日、サムスンディスプレイが出願した「折りたたみ式ディスプレイ装置とこれを製造する方法」の特許を「9,445,306B2」として登録した。

この特許は、金属薄膜とその上に載せた絶縁層、及び基板上に形成された有機発光体とこれを囲む薄膜層からなるディスプレイを作る方法に関するものである。ここで、有機発光体は基板から遠ざかる方向に光を発する。

この技術を利用すると、金属薄膜が外側に現れる方向にディスプレイを折りたたむことができる。

サムスンディスプレイやサムスン電子等サムスンの系列会社は、折りたたみ式ディスプレイに関する米国特許を30件余り保有しており、このうち14件は今年になって登録された。

また、公開段階であるサムスン電子の米国特許出願の中には、まるで財布のように折って携帯できる「エッジ型」スマート端末機に関するものもある。

この端末機は、折られた角度によってどんな内容をもどの部分に見せるかも決められる。

この特許は、数年前に既に国内外に出願したものが登録または公開されたものであり、サムスンの系列会社がこのような製品の設計と生産をかなり前から準備してきたことを示す。

早ければ来年2月にスペイン・バルセロナで開かれる「モバイルワールドコンgres (MWC) 2017」で、サムスン電子がこのようなスマートフォンを披露する可能性もあるという観測も出ている。但し、サムスン電子やサムスンディスプレイ等は、このような観測について何ら立場を示していない。

## 化学・金属・生命工学

### HANLIM製薬、コンビガンに対するアラガンとの2審でも勝訴

コンビガン点眼薬のジェネリック「Bridine Plus点眼薬」を販売しているHANLIM製薬が、オリジナル製薬会社であるアラガンとの特許紛争の控訴審で再度勝訴した。

特許法院は、アラガンがHANLIM製薬を相手に提起した特許無効の審決取消訴訟と特許権侵害差止及び予防請求訴訟で、全て被告人であるHANLIM製薬に軍配を上げた。

今回の判決は、今年から施行された特許法院の管轄集中によって侵害訴訟の控訴審と審決取消訴訟が同時に行われた。

これに先だって、HANLIM製薬は特許審判院でコンビガンの組成物特許の無効を勝ち取った。これに対し、アラガンが特許侵害訴訟を提起したが、これもまた今年6月に原告敗訴となった。

今回の裁判は、アラガンが二つの訴訟結果全てを不服として提起した。しかし、結果は1審と変わらなかった。

コンビガンは、韓国アラガンが2007年7月に発売した緑内障治療薬であり、既存の薬品成分である「ブリモニジン」と「チモロール」の複合剤で、年平均約50億ウォンの売上を上げている。

2013年1月に新薬の再審査期間が満了となり、Samchundang製薬、HANLIM製薬、DHP KOREAがジェネリック薬物の許可を受けた。しかし、食品医薬品安全処に登録したコンビガンの組成物特許がジェネリックの販売に潜在危険の要素となり、2014年12月からHANLIM製薬とアラガンとの特許紛争が始まった。

今回の2審の結果により、HANLIM製薬は「Bridine Plus点眼薬」の安定的な販売を続けていけることになった。

### HANMI薬品の「Cossac-L」、特許訴訟を訴えられる

韓国の製薬会社がHANMI薬品の30億ウォン規模の鼻炎治療剤「Cossac-L」を相手に特許訴訟を提起した。特許を無効化させて、ジェネリックを市販するためである。15年程残っている特許発明による独占期間がなくなる恐れがある。

特許審判院によると、BCWORLD製薬とSamchundang製薬は最近、HANMI薬品のCossac-Lの組成物特許に対して権利範囲確認審判を請求した。

2014年に発売されたCossac-Lは、季節性・慢性アレルギー鼻炎、鼻づまりを伴う鼻風邪を緩和する治療剤である。薬効が12時間続くというメリットから、市場への定着に成功した。

組成物特許は、薬物の安定化や成分配合方法等に関するものである。Cossac-Lの組成物特許は2030年まで登録されている。権利範囲確認審判は、自社が開発したジェネリックがオリジナル薬の特許を侵害していない

というのが主な内容である。今回の訴訟は、特許を無効化し、Cossac-Lのジェネリックを早期発売するという意味である。

通常、特許訴訟の1審は審決が出るまで6ヶ月から1年ほどかかる。BCWORLD製薬とSamchundang製薬が勝訴した場合、直ちにジェネリックの市販が可能である。但し、1審判決を不服として、控訴や上告を提起する場合は商用化が遅れる可能性もある。

HANMI薬品は、Cossac-L以外にも注力製品が相次いで特許訴訟を訴えられた。時間と費用を投資して開発した新薬の独占期間が無効となり得るため危機である。ジェネリックが市販されれば、オリジナル薬の売上げの20~30%程度が減少する。

昨年20社余りが2024年まで存続期間が残っている800億ウォン規模（オーソライズド・ジェネリック「Cozaar XQ」を含む）の「Amosartan」の特許を無効化させて、ジェネリックを発売した。競争会社の登場により、Amosartanの処方額は2014年の790億ウォンから2015年は710億ウォンと減少した。2社が65億ウォン規模の中性脂肪治療剤「Fenocid」に対して特許訴訟を請求した。Fenocidは、2030年まで特許登録されており、現在、攻防中である。

## 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](mailto:st@stpat.co.kr)