

特許 & 技術レポート

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

2023-08

ハイライト：

「特許料等の徴収規則」改正 - 8月1日から公布・施行	1
大法院2023. 7. 13. 宣告2022HU10180 [取消決定(特)]	2
「錠剤(ザリ)の入った飲料の蓋を真似るな」敗訴…裁判部が南陽乳業に軍配を上げた理由	3
米地裁「エンレスト複合剤特許の有効性不十分」判決…韓国ジェネリック社への影響は？	4
2023年上半期の特許出願現況は…半導体など輸出主力産業中心に増加傾向	6



IP制度

「特許料等の徴収規則」改正 8月1日から公布・施行

2023年8月1日から特許料等の徴収規則が改正された。改正された規則の主な内容は次のとおりである。

1. 特許登録料(1~20年) 一括して10%引き下げ
 - 特許登録料(設定登録料、年金)を一括して10%引き下げる。
2. 商標手数料の引き下げ
 - 商標出願・登録段階の手数を1類当り1万ウォ

ン引き下げる。

-基本指定商品の個数を20個から10個に調整する。

3. 商標、特許の移転登録料の引き下げ

-特許・商標・実用新案・デザインの移転登録料のうち商標、特許の移転登録料をそれぞれ65%、25%引き下げ、実用新案・デザイン移転登録料と同じ金額に下方修正する。

4. 分割出願料の調整

-分割出願に累進的加算料*を課す。

*現行：毎分割出願ごとに分割出願の回数にかかわらず出願料に該当する金額

改正：1回(出願料と同じ額)→2回(出願料の2倍)→3回(3倍)→4回(4倍)→5回以上(5倍)

※弊所のコメント☞ 分割出願の回数は原出願(A)-最初の分割出願B(原出願はA)-2回目の分割

出願C(原出願はB)-3回目の分割出願D(原出願はC) …のように進む分割出願における累積回数を意味し、1つの原出願(A)から複数の分割出願(A1、A2、A3)が行われた場合は、それぞれの分割出願(A1、A2、A3)を1回と見なします。

5. 審査請求料の引き上げ

下半期、特許審判がこう変わりました

-審決日予告制など審判当事者の便宜を図る制度、7月から施行-

特許審判の当事者が、審決予定日の案内を前もって正確に受け取れる審決日予告制が導入され、迅速・優先審判制度はより体系的に整備された。

上記内容を盛り込んだ「審判事務取扱い規定」等の訓令改正案が、2023年7月から施行された。

<審決日予告制導入>

審決日予告制は、審理終結通知書に審決予定日を記載することにより審決日に関する不確実性が解消され、訴訟提起等その後の紛争に備えるための計画が可能となるので、当事者における利便性の向上が期待できる。

従来は、審判事件の審理の終結を通知する審理終結通知書に正確な審決日が記載されておらず、審判当事者は、審理終結通知書を受け取ってから審決まで最大で20日間待たなければならず、不都合であった。

※特許法第162条(審決)③審判長は、事件が審決するほど成熟した時には審理の終結を当事者および参加人に通知しなければならない。⑤審決は、第3項による審理終結を通知した日から20日以内に行う。

【改善後の審理終結手続き】

審理	→	審理の進行状況の案内	→	審理終結の通知	→	審決
		審理成熟後に最終書類提出期限の案内		審理終結の事実および審決予定日の案内		

<迅速・優先審判制度の整備>

早急な処理が必要な審判事件に関する迅速・優先審判制度を整備し、類似した迅速・優先審判の対象を統合・整理(変更前:26類型(迅速11、優先15)⇒変更後:19類型(迅速2、優先17))して制度利用に対する利便性を高め、相対的に緊急性の低い事件は迅速・優先審判の対象から除いて、一般の審判事件の処理期間が過度に長くないようにした。

【特許審判制度】

- ・一般の審判: 審判事件の受付順に処理
- ・優先審判: 優先処理の必要性が認められ、一般の審判事件より優先的に処理(医薬品の許可に連携した審判事件等)
- ・迅速審判: 緊急性が認められ、優先審判事件より迅速に処理(侵害紛争で係属中の訴訟事件に関する審判事件等)

特許審判院長は、「特許審判院は、特許紛争の迅速・公正な解決のために存在する」ことを強調すると共に、「特許審判院は、積極的な行政を通じて国民の目線で必要な制度の改善事項を掘りおこしながら解決していくつもり」と述べた。



特許判例

大法院2023. 7. 13. 宣告2022HU10180

[取消決定(特)]

[数値限定発明の進歩性が否定されるか否かが問題となった事件]

◇出願前に公知となった発明の有する構成要素の範囲を数値として限定して表現した特許発明の進歩性の有無を判断する方法◇

ある特許発明が、その出願前に公知となった発明が有する構成要素の範囲を数値として限定して表現した場合には、その特許発明に進歩性が認められ

る他の構成要素が付加されていて、その特許発明における数値限定が補足的な事項に過ぎないものでない以上、その特許発明が、同技術分野で通常の知識を有する者が通常の繰り返し実験を通じて適切に選択できる程度の単純な数値限定であって、公知の発明と比較して異質な効果又は限定された数値範囲内外において顕著な効果の差が生じないものであれば、進歩性が否定される（大法院2001. 7. 13. 宣告99HU1522判決、大法院2007. 11. 16. 宣告2007HU1299判決、大法院2010. 8. 19. 宣告2008HU4998判決参照）。

☞ 本事件請求項1の発明及び原審判決に記載の先行発明1は、いずれも腸洗浄組成物に関するものであり、本事件請求項1の発明は、上記先行発明1に開示された構成要素であるポリエチレングリコール及びアスコルビン酸成分の含有量の範囲などを数値として限定した特許発明である。

☞ 大法院は、本事件請求項1の発明に上記先行発明1に開示された構成要素の他に進歩性を認めることのできる他の構成要素が付加されておらず、上記先行発明1の明細書の実施例で使用された対照溶液のポリエチレングリコール及びアスコルビン酸の成分含量比が、その成分含量の数値範囲の限定に関する否定的な教示とも言えないため、本事件請求項1の発明は、上記先行発明1と比べて異質な効果又は限定された数値範囲内外で顕著な効果の差が生じないものとみて、本事件請求項1の発明の進歩性を否定した原審の判断を首肯して、上告を棄却した。

「錠剤(サプリ) の入った飲料の蓋を真似るな」敗訴…裁判部が南陽乳業に軍配を上げた理由

錠剤と飲料を分離保管して同時に摂取できるようにした「二重剤形」の蓋を韓国に初めて導入したhy(旧韓国ヤクルト)が、デザインを盗用したとして南陽乳業を相手取って起こした訴訟で敗訴した。

ソウル中央地法民事合議61部は、hyとナチュラルウェイが南陽乳業を相手取って起こした特許権侵害差止めなどの請求訴訟で原告敗訴の判決を下した。

裁判部は、「全体的な審美感の差異により、両デザ

インは互いに類似したデザインとは言い難い」とし、「南陽製品の蓋のデザインは、透明な材質で清涼感と立体感を与えるのに対し、hyの登録デザインは、透明な材質の収容部が不透明な材質の本体部にブロックのように挿入され、簡潔でしっかりした印象を与えるものと見られる」とした。

ナチュラルウェイは、2012年に二重剤形の蓋を開発した。同製品は錠剤と飲料を分離・保管し、成分や食感が変わらないようにしている。製品の独占供給を受けているhyは、「ウィル(胃)、エムプロ(腸)、クーパス(肝)」などの飲料品に二重剤形を導入した。

南陽乳業は、2021年に二重剤形を適用した「ポストバイオティクスインナーケア」として、「肝プロテクト」、「腸プロテクト」、「胃プロテクト」の3種を発売した。

hyとナチュラルウェイは、南陽乳業の内蓋のデザインがナチュラルウェイが登録したデザインと同じだとし、2021年3月に特許権侵害差止め訴訟を起こした。両社は、南陽乳業が完成品・半製品及び設備を廃棄すべきだと主張した。



hy・ナチュラルウェイの製品



南陽乳業の製品

裁判部は南陽乳業に軍配を上げた。ナチュラルウェイの製品は、一部不透明な材質であるのに対し、南陽乳業の製品は、全体的に透明な材質であるため異なると判断した。

裁判部は、「南陽乳業の製品に適用された内蓋は、全体が透明な材質で構成されて内部構造を把握でき、容器の入口のネジ線とかみ合う構造が容易に確認される」とし、また、「内蓋と容器の結合状態など製品構造を一目で把握できる。消費者が、立体感や清涼感を同時に感じられる」とした。

それと共に、「ナチュラルウェイの登録デザインは、補助内容を收容する部分を除き、残りは不透明な材質でできている」とし、「南陽乳業製品の内蓋のデザインから感じられる立体感や清涼感を感じるのは難しいと思われる」とした。

これに先立って、南陽乳業はhyが訴訟を起こした2ヶ月後の2021年5月、自社製品はナチュラルウェイの登録デザインの権利範囲に属さないとして、特許審判院に消極的権利範囲確認審判を請求した。特許審判院は、南陽乳業の製品がナチュラルウェイの登録デザイン権利範囲に属するとして請求を棄却した。その後、南陽乳業は特許法院に同審決の取り消しを求める訴訟を起こし、法院は、二つの製品が類似したデザインとは言い難いとし、南陽乳業の請求を認容した。Hyはこれを不服として上告したが、今年5月に法院は上告を棄却し、同判決を確定した。

hyは、今回の訴訟とは別に不正競争行為差止などの請求訴訟も起こしていたが敗訴した。当時裁判部は、「hyが二重剤形製品の開発のために投資や努力をした事実は認められる」としながらも、「発酵乳に二重剤形容器を適用した部分は、抽象的なアイデアであり誰もが自由に使える公共領域に該当する」とした。



紛争

**米地裁「『エンレスト』複合剤特許の有効性不十分」判決…
韓国ジェネリック社への影響は？**

-米地裁「エンレスト複合剤特許の有効性不十分」判決

-韓・米などジェネリック開発企業が訴訟中の製剤特許の関連性を提起

-業界「海外訴訟の結果分析が必要…まだ言及する段階でない」

スイスのノバルティス社が数年に亘り、国内外のジェネリック開発会社と心不全標準治療剤「エンレスト」(成分名:サクビトリル・バルサルタン)に関する訴訟戦を続けている。韓美薬品及び鍾根堂を筆頭に10社余りの韓国企業がこれに加わっている。

そのような中で最近、米国の地裁がエンレストに主要成分の複合剤の特許の有効性について否定的な判決を下した。一部では、当該複合剤の特許と韓国で控訴中のエンレスト製剤の特許との関連性についてよく調べてみるべきとの意見も出ている。



心不全の標準治療剤として広く使われているノバルティスの「エンレスト」(成分名:サクビトリル・バルサルタン)

エンレストは、「アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害剤」(ARNI)系列で、サクビトリルやバルサルタンなど二つの主要成分の複合剤で構成された薬物だ。サクビトリルは血管活性ペプチドの量を増加させ、これを分解する酵素である「ネプリライシン」の作用を阻害する。バルサルタンは、ホルモン分泌器官である副腎にあるアンジオテンシン受容体と結合して血管収縮を誘導する。この二つの成分の相互作用を通じてエンレストが心不全のリスクを減少させることが分かっている。

エンレストの世界での売上は、昨年46億4,400万ドルと、前年(35億4,800万ドル)対比31%成長している。当該薬物の韓国での売上も昨年323億ウォン(約35億5,000万円)で、同様に前年対比37%ほど伸びている。

このようなエンレストの売上の上昇を最も脅かすのは、ジェネリックが登場する時点だ。各国における

エンレストの主要特許は、2023年から2036年の間に全て満了する。ノバルティスは、2019年10月から各国の製薬会社とエンレスト特許に関する訴訟を行っている。

ノバルティスによると、最大の市場である米国では、7月17日時点でエンレストに対する5種の主な特許が残っている。これには、「サクビトリル及びバルサルタン複合剤特許」(2025年7月満了)、「サクビトリル及びバルサルタン無定形特許」(2026年11月満了)、「サクビトリル及びバルサルタン結晶形特許」2件(2027年5月及び11月満了)、「慢性心不全治療のための用法・用量特許」(2036年5月満了)が含まれる。

ところが、今年7月7日(現地時間)、米国デラウェア州の地方裁判所がこのうち2025年に満了する「サクビトリル及びバルサルタン複合剤特許」(特許番号8101659)の有効性に対して否定的な判決を下した。ノバルティスは、これに対して即時に控訴する意思を表したという。

このため、韓国で行われている製剤特許に対する訴訟にも影響が及ぶかどうか注目される。ジェネリックの許可申請前に韓国で登録されたエンレストに関する特許は、用途特許(2027年7月満了)、結晶形特許(2027年9月満了)、製剤関連組成物の特許2件(2028年11月及び2029年1月満了)の4件だ。

韓美薬品や鍾根堂、SAMJIN製薬、GENUONEサイエンスなど10社のエンレストのジェネリック開発会社が、4件の国内オリジナル特許を回避するために無効又は消極的権利範囲確認訴訟を提起し、1審で勝機をつかんでいる。韓国で出された1審の判決を不服としたノバルティス側は、多方面に控訴しているとのことだ。

このような状況で、現在控訴が進められている国内のエンレスト特許と今回米国デラウェア州の地方裁判所が出した複合剤の特許関連判決との関連性について、調べる必要があるとの意見も提起されている。

実際、特許庁によると、国内のジェネリック開発会社とノバルティス間の訴訟に含まれる組成物特許である10-1589317は、超分子複合体を含む製薬組成物と固体経口投与形態、圧縮方法、慢性心不全患者への効

能効果等に関する内容であることが確認されている。今回、米国で有効性不備の判決が下されたエンレスト複合剤の特許も、その中に含まれる塩又は成分等の組成物の構成との組み合わせ方、高血圧や心不全などの疾患の治療又は予防効果に関する内容が多様なものだった。

エンレストのジェネリック開発業界のある関係者は、「海外での訴訟の結果が、国内の訴訟でも一部影響を与え得るとするのは事実であり、その明確な請求項については、関係者達がよく調べるべき問題」としながら、「複雑に絡んだ訴訟を前に忠実に準備していること以外、細部内容については言及が難しい」と言葉を控えた。

一方、エンレストのジェネリック許可申請以後、ノバルティスが「心房拡張又は再形成を特徴とする疾患を治療するためのNEP阻害剤」という名称で、2033年8月に満了となる用途特許を追加登録した。

現時点まで、鍾根堂やGENUONEサイエンスなどが、この用途特許に対しても無効審判を請求していることが分かった。当該特許の障壁を超えれば、ジェネリック発売の際にはエンレストの適応症の全てを確保できることになる。

「商標権紛争で勝訴」 錦湖石化、 使用料の取引契約は？

大法院判決で共同所有権が認定される… 権限行使・税務問題を検討

錦湖石油化学(以下、錦湖石化)が「錦湖」商標権の共同所有権を認められ、過去10余年に亘る訴訟が一段落した。今後、錦湖石化は子会社から商標権使用料を受け取る資格を得た。

ただし、まだ解決しなければならない事案も相次いで残っている。錦湖石化が子会社と商標権の取引契約を締結するためには、まず共同所有権を有する錦湖建設との協議を経なければならないためだ。長い間双方の葛藤が続いてきただけに、結論が出るまでには時間を要すると思われる。

最近、錦湖石化グループは、2013年から続いた錦湖建設(旧錦湖産業)との訴訟を10余年ぶりに大法院の判決で終結させた。この訴訟は、錦湖建設が錦湖石化グループを相手に商標権移転登録および商標使用料の支払いを請求することから始まった。

大法院が錦湖石化グループに軍配を上げ、錦湖石化も一息つくことになった。今回の判決により錦湖石化は「錦湖」商標権に関する現況を把握し権限の行使、商標の使用、税務的問題などについて内部で検討している。

このため、錦湖石化グループの持株会社格に当たる錦湖石化が、子会社から商標権の使用料を受け取るかどうかについても注目される。通常、商標権を所有している持株会社又は持株会社格の特定企業は、系列会社および子会社から商標権使用料を受け取っている。子会社が商標を使用し、その使用料を支払わなければ、法人税法による「不当な行為計算否認」規定が適用される可能性がある。

これまで錦湖石化は、商標権関連の訴訟で子会社と商標権使用契約を別途締結しなかった。会社が2020年5月に公示した「大規模な企業集団の現況の公示」を見ると、「商標権に対する当社の所有権に関して大法院に係属中のため、これまで使用料に関して子会社と締結した契約はない」としている。

商標権の使用料の算定方式は会社の売上規模により異なるが、通常、売上から広告宣伝費を除いた額の0.2~0.3%を徴収している。

子会社の売上が上がれば商標権使用料も共に上がるため、錦湖石化の立場では相当な収益を得られるようになったわけだ。商標権使用契約の対象は、錦湖P&B化学、錦湖ポリケム、錦湖三井化学、錦湖T&L、錦湖開発商社などだ。

ただし、錦湖石化が子会社と商標権の取引契約を締結する前に、共同所有権を有する錦湖建設の同意及び話し合いの過程を要する。両社が長期に亘って訴訟を続けたことを勘案すると、商標権取引契約を円滑に進める為には、錦湖石化が前向きな姿勢でリードする必要がある。

協議を要する事案は他にもある。これまで、錦湖建

設が受け取ってきた商標権の使用料を錦湖石化とどのように分けるか、また、錦湖石化の子会社は、これまで負担してこなかった使用料を如何なる算定方式で支払うかなど、頭を痛めなければならない。

ある弁護士は、「錦湖石化が系列会社の商標権の使用について錦湖建設の同意を求める、あるいは互いの系列会社に対しては徴収しないよう協議する可能性がある」とし、「共同所有権を有する企業の同意を求める場合、使用料の算定方式は系列会社との交渉を通じて自ら定めるのが一般的」と伝えた。



前年同期比国内10.7万件4.1%↑、海外出願2.9万件25.5%↑

2023年上半期の国内特許出願が約10.7万件を記録し、前年同期比4.1%増加したことが分かった。また、米・中の覇権争いにとともなうグローバルな不確実性が高まる中で、新たな市場を先取りするための海外特許出願も前年同期比25.5%増加したことが分かった。

特許庁は、2023年上半期に受け付けられた国内の特許出願が、計10.7万件で前年同期比4.1%増加したと明らかにした。

類型別では、大企業が14.8%、中小企業が4.8%、大学・公共研究機関が14.1%増加した反面、個人と外国人はそれぞれ2.8%及び3.3%減少した。

技術分野別では、半導体が4,406件で16.2%、デジタル通信情報伝送が3,651件で18.9%、電気機械/エネルギー二次電池製造が5,581件で6.1%など、輸出主力産業を中心に特許出願が増加し、電子商取引の仲介取引は4,689件で6.1%、運送電気自動車の制御調整は2,889件で7.8%、有機精密化学化粧品製剤は1,865件

で7.0%、特許出願が減少した。

韓国企業が世界的なグローバルサプライチェーンの再編プロセスを危機ではなく機会と捉え、半導体・通信など先端産業分野を中心に緻密な特許戦略を樹立してきた結果と思われる。

急変する国際情勢に合わせて、新たな海外市場を先取りするために韓国企業が努力していることは、海外の特許出願動向を見れば分かる。

韓国企業が、米国、中国など海外の主要国に出願した特許件数は、毎年着実に増加し、昨年上半期の23,322件から2023年上半期の29,271件へと、前年同期比で25.5%増加している。

国別に見ると、米国が14,800件の50.6%で約半分以上占め、次いで中国8,827件(30.2%)、欧州2,118件(7.2%)の順だった。前年同期比の出願増加率で見ると、インドが1,795%で最も高く、台湾31.5%、中国29.8%及び米国22.2%の順だ。

特に、今年に入って韓国企業は、インド(1042件)、台湾(1562件)、ベトナム(128件)など第三国への海外特許出願が増加し続けている。

これに関連して関税庁が発表した国別貿易収支資料を見ると、韓国の最大貿易黒字国は米国であり、2位がベトナム、インドが4番目の黒字国となっている。

韓国の特許出願対象国が、既存の米国や中国を中心としたものから、インド、ベトナムなど第三国にまで拡大しながら、輸出対象国も特許出願と同じ方向に変化していることを示していると分析される。

特許庁の産業財産情報局長は、「グローバルな景気の不確実性が高まる中で、先端半導体など輸出主力産業分野を中心に韓国企業の出願が増えていることは、非常に肯定的と見ることができる」とし、「海外市場における輸出企業の安定した活動を積極的に支援するために、現地の状況に見合った多様な政策支援を強化する必要がある」と語った。



最新技術

「薬物副作用が事前」に分かる… KAIST、新たなグラフニューラルネットワーク技術を開発

物質内の重要な下部構造を探知し、二つの物質の相互作用で発生する物理的性質を高い精度で予測する「グラフニューラルネットワーク技法」が開発された。

韓国科学技術院(KAIST)は7月18日、産業及びシステム工学科の教授チームが、韓国化学研究院(KRICT)との共同研究でかかる成果を上げたことを明らかにした。

グラフニューラルネットワークは、グラフで表現されたデータ構造から学習する深層学習技法だ。

既存の研究では、2つの分子ペアがある場合、各分子内に存在する原子間の相互作用のみを考慮してグラフニューラルネットワークのモデルを学習した。

研究チームは、原子だけでなく官能基のような分子内の下部構造も分子構造の化学的特性を決定するのに重要な役割を果たすという点に着眼した。

研究チームはさらに、分子内の重要な情報を最大限圧縮して保存する「情報ボトルネック理論」、分子内のある下部構造が分子固有の特性を決定付けるのに大きな役割を果たしたかどうか因果関係を推論する「因果推論モデル」で、重要な下部構造を推論する技術を開発した。

情報ボトルネック現象を基盤とする研究は、従来の研究に比べ、薬物溶解度の予測で11%の性能向上、多重薬物療法の副作用の予測で4%の精度向上をなした。また、因果推論モデルを基盤とした研究は、薬物溶解度の予測で17%の性能向上、薬物副作用の予測で2%の精度向上を示した。

研究チームは、情報ボトルネック理論に関する内容は、機械学習分野における主要国際会議

「ICML2023」で、また、因果推論モデル基盤の内容は、データマイニングで権威あるデータマイニング国際会議「KDD2023」で発表する予定だ。

KAISTのパク教授は、「今回提案する技術は、化学及び生命科学を含む多様な分野において、機械学習が新たな物質を発見するために要する時間や費用を短縮する上で画期的といえる」と語った。



**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