



® 平成 29 年 9 月 13 日 (水)

No. 14528 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆最近の韓国における主な特許紛争及び
重要な大法院・特許法院の判決…………… (1)

☆[春宵一刻] コーヒーの効用…………… (11)
☆フラッシュ (特許庁人事異動) …………… (12)

最近の韓国における主な特許紛争及び 重要な大法院・特許法院の判決

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

韓国弁理士 金 成鎬 (キム・ソンホ)

1. はじめに

最近韓国で話題になっている特許紛争と韓国大法院と韓国特許法院が重要な判決として発表した判決の中で、特に日本企業に役立つような判決を選んで紹介する。

2. 最近の韓国における主な特許紛争

(1) アステラス製薬の過敏性膀胱炎治療薬「ベシケア」特許侵害及び無効事件

(アステラス製薬株式会社vs.(株) コアファームバイオ、韓美薬品(株)¹⁾)

関連特許は、アステラス製薬の過敏性膀胱炎治療薬である商品名「ベシケア」の物質特許である。

ベシケアは、2016年度の韓国内の売上高が250億

鎌田特許事務所

所長 弁理士 鎌田 直也

〒542-0073 大阪市中央区日本橋1丁目18番12号
TEL.(06)6631-0021 FAX.(06)6641-0024



ウォンであるが、当該特許は2017年7月13日に存続期間が満了となった²。特許権者は2016年5月頃、韓国アステラス製薬と共同で、(株)コアファームバイオ³社に対して特許侵害差止請求訴訟をソウル中央地方裁判所に提起したが、ソウル中央地裁は棄却の判決を下した(ソウル中央地裁2016年11月3日宣告2016ガハブ525317判決)。コアファームバイオ社は、アステラス製薬側の特許侵害訴訟提起前の2015年7月15日に、自社の製品を確認対象発明として、確認対象発明が当該特許の権利範囲に属さないことを確認する権利範囲確認審判を韓国特許庁に請求したが、韓国特許庁は権利範囲に属さない旨の審決を下した。特許権者側は、ソウル中央地裁による侵害訴訟の判決及び韓国特許庁の審決それぞれに対して韓国特許法院に控訴したが、韓国特許法院は、両控訴共に棄却し「権利範囲に属さない」との判決を出した(特許法院2017.6.30.宣告2016ナ1929判決等)。

当該判決によると、特許権者は、当該特許の実施のために医薬品輸入品目許可を受けるために1年6か月16日を要したとして、存続期間延長登録出願をし、韓国特許庁は存続期間を1年6か月16日延長する決定をし、その結果当該特許の存続期間は2015年12月27日から2017年7月13日に延長された経緯がある。当該存続期間延長登録出願書には「一般名：ソリフェナシン・コハク酸塩」との記載があった。一方、コアファームバイオ社は、2016年7月25日に医薬品製造・販売品目許可を受けたが、許可を受けた製品の主成分は「ソリフェナシン・フマル酸塩」とされている。

特許権者は、特許法院での訴訟において、「存続期間が延長された本件特許発明の特許権の効力は、少なくとも『ソリフェナシン・コハク酸塩』と実質的に同一または均等な『ソリフェナシン・フマル酸塩』に関する被告製品に及ぶ」と主張した。しかし、特許法院は、コアファームバイオ社の製品は存続期間が延長された当該特許の権利範囲に属さないとの原審の判断を支持し、控訴を棄却した。

【特許法院2017.6.30.宣告2016ナ1929判決】

事件番号：2016ナ1929

原告(控訴人)：アステラス製薬株式会社、韓国アステラス製薬株式会社

被告(被控訴人)：(株)コアファームバイオ
特許権：韓国特許第10-0514207号⁴

【判決文】

被告製品は、本件特許発明と有効成分が「ソリフェナシン」として同一であるが、塩だけが「コハク酸」ではなく「フマル酸」に変更された医薬品に該当する。…「ソリフェナシン・フマル酸」を主成分とする被告製品は、原告韓国会社が本件特許発明を実施するために受けた輸入品目許可の対象物である「ソリフェナシン・コハク酸塩」を主成分とする医薬品とは別途の製造販売品目許可を受けなければならない医薬品に該当するため、「ソリフェナシン・コハク酸塩」を主成分とする医薬品の輸入品目許可を理由に存続期間が延長された本件特許発明の特許権の効力は、その対象物に関する特許発明の実施行為とは関係がない被告製品には及ばないというべきである。…被告製品が、本件延長登録の理由となった旧薬事法等に定められた輸入許可を受けた医薬品である「ソリフェナシン・コハク酸塩」を主成分とする「ベシケア錠」と均等なものとして存続期間が延長された特許発明の権利範囲を制限している旧特許法第95条を適用する際にも、その「許可対象物件」に該当するかこれと実質的に同一であるかという趣旨の原告らの上記主張は受け入れることができない。」

(2) 勃起不全治療剤「シアリス」容量特許無効事件 (イコス・コーポレーションvs. 京東製薬株式会社 他)

勃起不全治療剤「シアリス」に関する容量特許を巡って、特許権者であるイコス・コーポレーションと韓国の京東製薬株式会社⁵を初めとする20の韓国の製薬会社との特許無効紛争が、当該特許を無効と判断した特許法院の判決(2015ホ7889判決等)に対する上告審が棄却されたことによって、一段落した。