



® 平成31年 4 月 10 日 (水)

No. 14909 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)

☆特許庁人事異動…………… (11)

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) ノバルティス社の認知症治療専門医薬品の「イ

クセロンパッチ」の組成物および用途特許事件

(ノバルティス (Novartis AG) vs. エスケーデイスカバリー株式会社)

韓国のエスケーデイスカバリー株式会社(変更前社名: エスケーケミカル株式会社 (SK Chemicals¹), 以下、エスケーデイスカバリー社)が、認知症治療専門医薬品「イクセロンパッチ」の組成物に関する、世界的な製薬会社ノバルティ

21世紀は 知力・英知 の時代

創立 1922 年

特許業務法人 英知国際特許事務所

所長弁理士 岩崎 孝治

所長代理弁理士 七條 耕司

副所長弁理士 小橋 立昌

弁理士 鈴木 康裕

意匠部長弁理士 関口 剛

調査部長弁理士 郡山 順

弁理士 樋口 正樹

弁理士 紀田 馨

国際部長弁理士 田口 滋子

商標部長弁理士 岩崎 良子

商標部弁理士 井上 香織

特別顧問弁理士 細井 貞行

管理部長 菅野 公則

特別顧問 岡本 清秀

【東京本部】 〒112-0011 東京都文京区千石4-45-13 TEL: 03-3946-0531 (代)

【赤坂サテライト】 TEL: 03-6206-6479 【帯広支部】 TEL: 080-6516-4160

【仙台支部】 TEL: 022-266-5580 【山形支部】 TEL: 023-651-6102

【神奈川支部】 TEL: 045-532-3827 【浜松支部】 TEL: 080-2077-6544

【名古屋支部】 TEL: 090-4227-5957 【大阪支部】 TEL: 050-1074-7175

URL: <http://www.eichi-patent.jp>

ス (Novartis AG) (以下、ノバルティス社) の特許に対して請求した特許無効審判の審決取消訴訟において、韓国特許法院は、請求項2及び3に対して進歩性がないと判断したのに対し、その上告審において、韓国大法院は、「請求項2の新規性が否定され得ることは別として、請求項2の経皮投与の効果は、通常の技術者が予測できない異質の効果と見なければならず、請求項2を引用する従属項である請求項3も同様に見なければならないにもかかわらず、これとは異なる判断をした原審判決には、発明の進歩性に関する法理を誤解して必要な審理を尽くさないことにより、判決に影響を及ぼした誤りがある」という理由で特許法院の判決を破棄し、差し戻していた²。一方、差戻審において、特許法院は、請求項2及び3に対して、新規性がないことを理由に特許無効の判断を下した。差戻審において、原告(特許権者)は、(i) 発明の進歩性は、新規性があることを前提としているので、進歩性が否定されないのであれば、新規性も否定されるべきでない点、(ii) 顕著な効果ないしは異質の効果を有する光学異性体の発明について、ラセミ体が公知された理由だけで新規性を否定してしまったら選択発明制度の趣旨に合わなくなることを考慮すると、ラセミ体の化学構造式が開示されているからと言って必ずしも新規性を否定するわけではなく、光学異性体がラセミ体に比べて大幅に優れているか異質な効果を有して進歩性が認められる場合は、新規性を否定してはならない、と反論したが、特許法院は、「発明の新規性と進歩性は、互いに別個の特許要件として個別に判断する必要があるものであり、特に、選択発明の新規性は、先行発明が選択発明を構成する下位概念を具体的に開示する場合に否定されるものであり、選択発明に該当する請求項2の新規性は、これを基準に判断しなければならず、請求項2に顕著または異質の効果を有して進歩性の要件を満たしているかどうかと関連付けて判断することはできない」と判示している。韓国で確認できる特許情報³によると、現時点で当該差戻判決は確定になっていないところ、上告審で係属中とみられる。

関連特許は、発明の名称を「フェニルカルバメート」とする組成物に関する特許(韓国特許

第10-0133686号、以下、「当該組成物特許」)である。当該特許の分割出願に関して、発明の名称を「フェニルカルバメートの経皮投与用の薬学的組成物」とする用途に関する特許(韓国特許第10-0121596号、以下、「用途特許」)がある。

エスケーディスカバリー社は、両特許に対してそれぞれ無効審判を請求したが、その審決取消訴訟において、韓国特許法院は、当該組成物特許に対しては上記のように進歩性がないと判断し、用途特許に対しても進歩性がないと判断していた。その上告審において、韓国大法院は、当該親特許に対しては、上記のように特許法院の進歩性判断に誤りがあるとして差戻判決を下し、用途特許に対しては、特許法院の用途発明に関する進歩性判断に誤りがあるとして差戻判決を下していた。差戻審において、韓国特許法院は、当該組成物特許に対しては上記のように進歩性がないと判断したのに対し、用途特許に対しては進歩性があると判断した。韓国で確認できる特許情報によると、用途特許に対しては上告棄却され、特許有効と判断した特許法院の判決は確定した。

一方、ノバルティス社は、用途特許に対して、2012年4月23日、特許権存続期間延長承認の申立⁴を行ったが、韓国特許庁は不承認処分を行っていた。ノバルティス社は、当該処分を不服とし、韓国大法院は、2018年10月4日、韓国特許庁の不承認処分が違法であるとの判断を下した。当該大法院の判決については、3.(1)で扱う。

組成物特許関連：【特許法院2018.9.7.宣告2017ホ6804判決】

事件番号：2017ホ6804登録無効(特)

原告(審判被請求人)：ノバルティス (Novartis AG)

被告(審判請求人)：エスケーディスカバリー株式会社

差戻前の判決：特許法院2014.11.7.宣告2014ホ492判決

差戻判決：大法院2017.8.29.宣告大法院2014フ2696判決

特許：韓国特許第10-0133686号⁵

1) 発明の名称：フェニルカルバメート

2) 出願日/登録日/登録番号：1988.3.3/1997.12.