# 韓国特許訴訟制度の変化と展望

2018. 1. 24-25.

法務法人 廣場(Lee&Ko) 弁護士 郭富圭

# 目　次


Ⅰ　概要

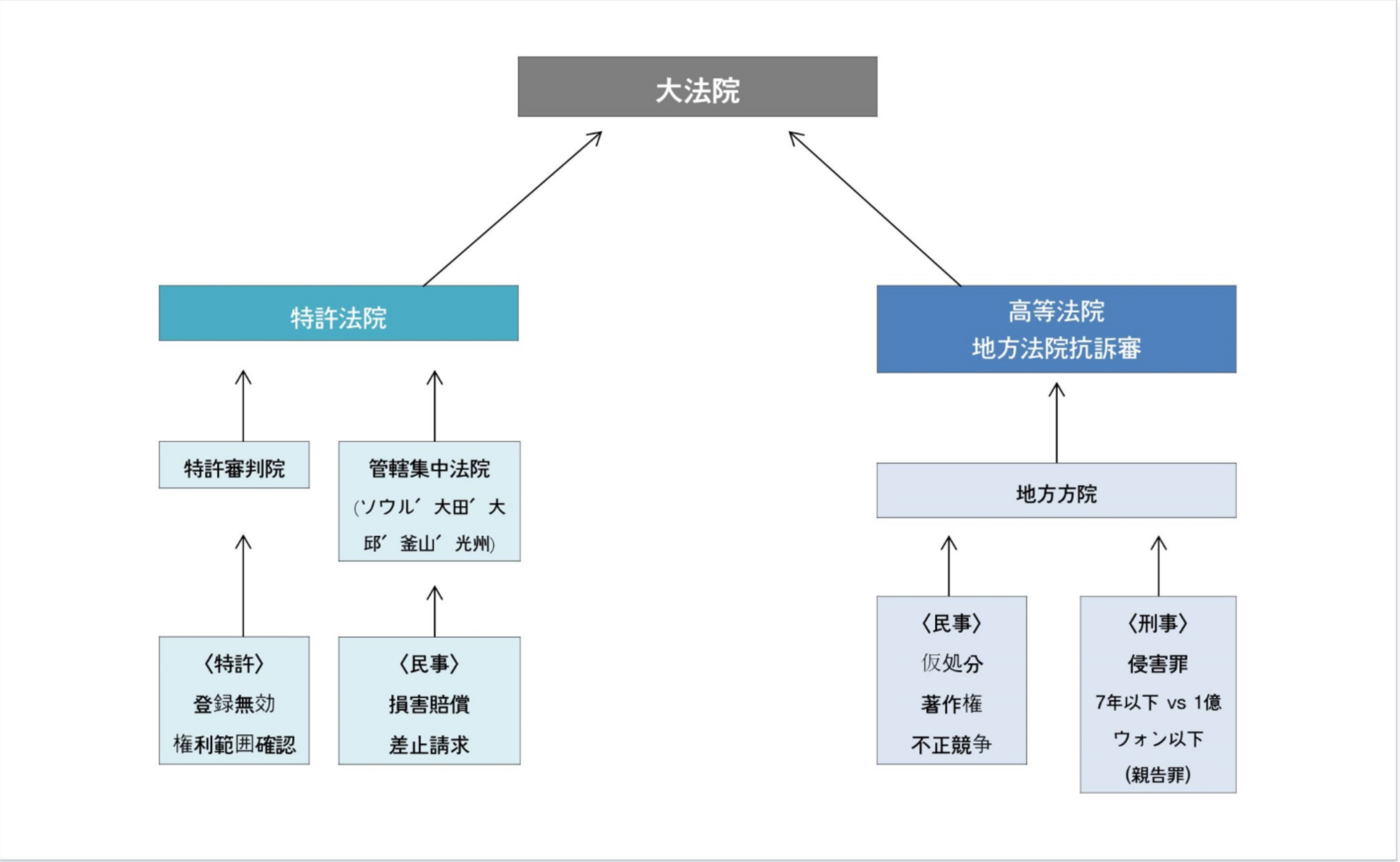
Ⅱ　変化

1. 審理の専門性強化
2. 手続の効率性増進
3. 裁判制度の国際化
4. Pro-Patent傾向

Ⅲ　展望

1. 変化の課題
2. 外国人訴訟の着目点

# Ⅰ. 概要　韓国特許訴訟の構造



# II. 変化

〈実質〉
専門性

〈手続〉
効率性

〈外延〉
国際化

Pro−Patent

# 1. 審理の専門性強化

法官の勤務期間拡大

裁判補助人力の拡充

専門機構の設置

管轄集中

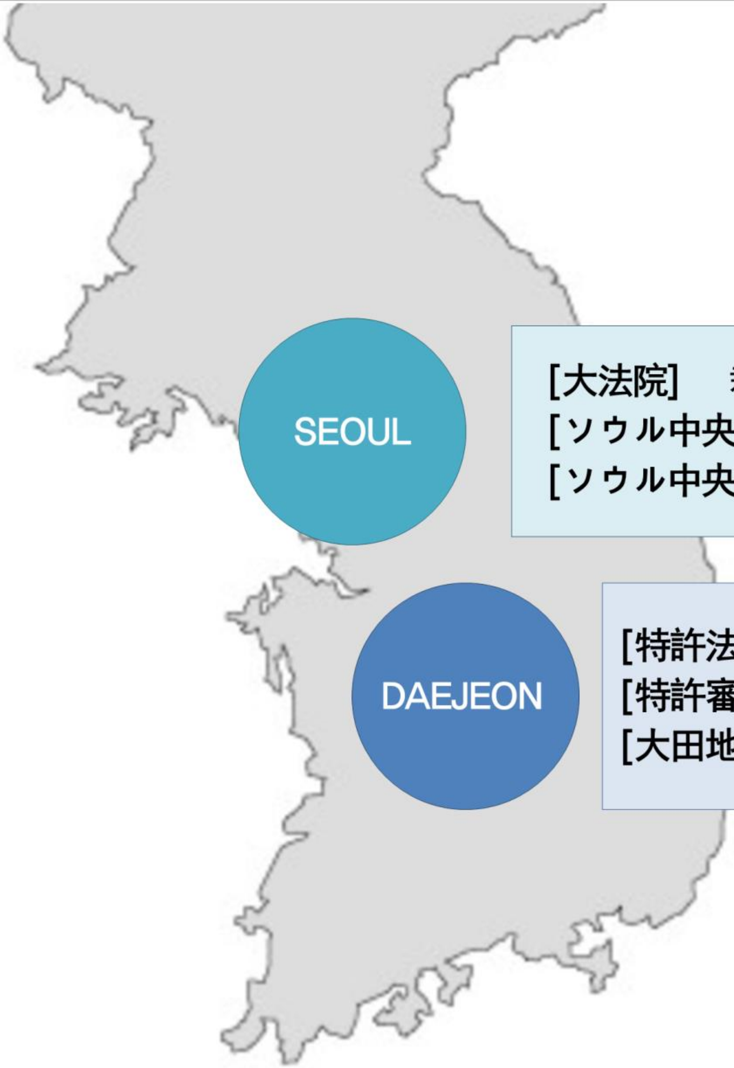
# 1. 審理の専門性強化　法官の勤務期間

## 特許法院裁判官の勤務期間の拡大

| 1998年特許法院設立後 ~ 2014年まで | |
|---|---|
| 部長裁判官 | 2年以下 |
| 陪席裁判官 | 3年 |

| 2015年以降 ~ 現在 | |
|---|---|
| 部長裁判官 | 3年 |
| 陪席裁判官 | 3年+α |
| 対等裁判部の設置 | |

# 1. 審理の専門性強化　裁判補助人力の拡充



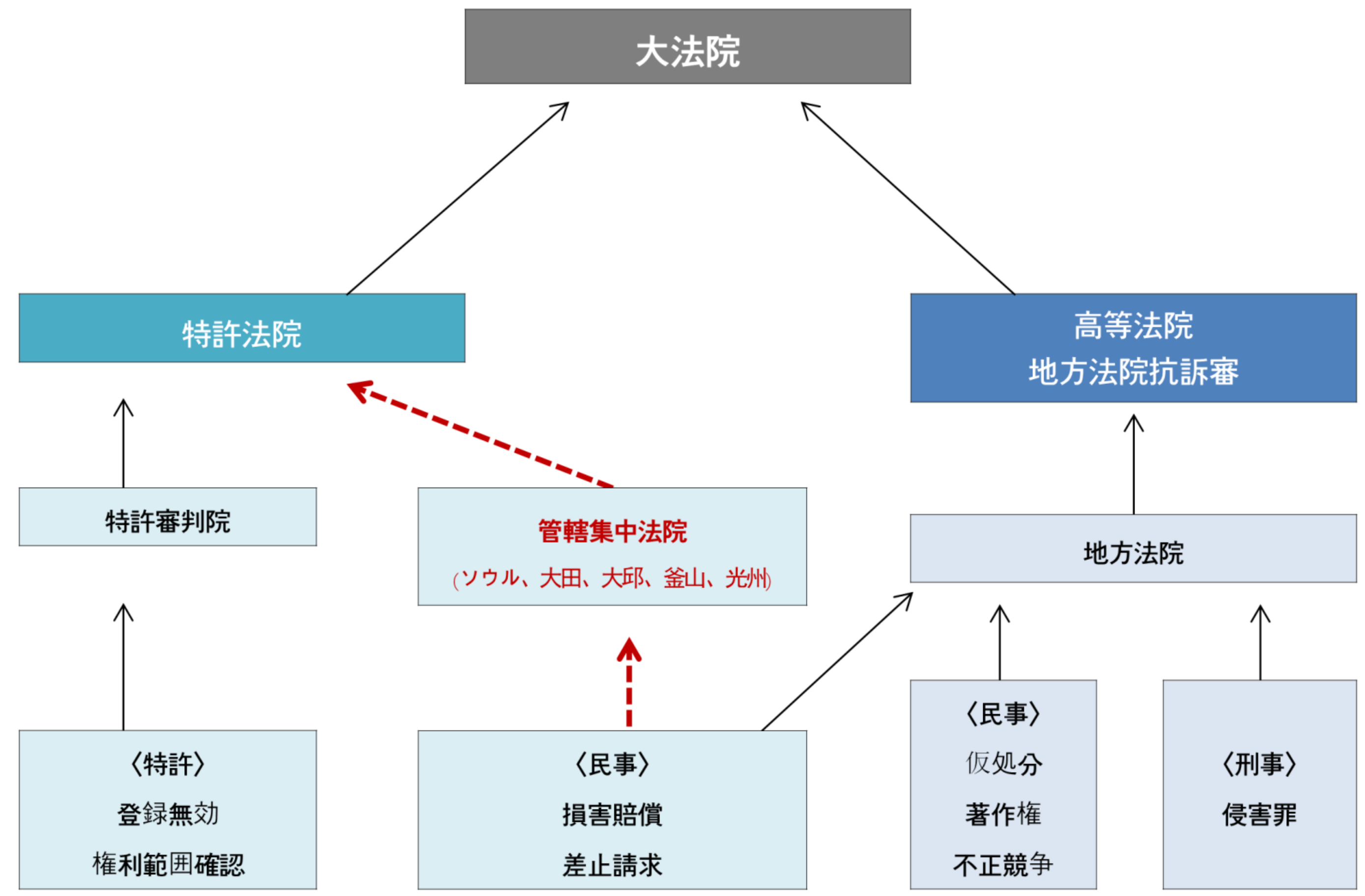

[大法院]　裁判研究官 6、技術調査官 6
[ソウル中央地方法院]　技術調査官 7 (派遣 2、選抜 5) − 2016年
[ソウル中央地方検察庁(ソウル管内)]　諮問官 3（選抜) − 2016年

[特許法院]　技術審理官 21 (派遣 15、選抜 6) − 2016年
[特許審判院]　審判長 11、審判官 91
[大田地方検察庁(ソウル以外)]　諮問官 4 (派遣) − 2016年

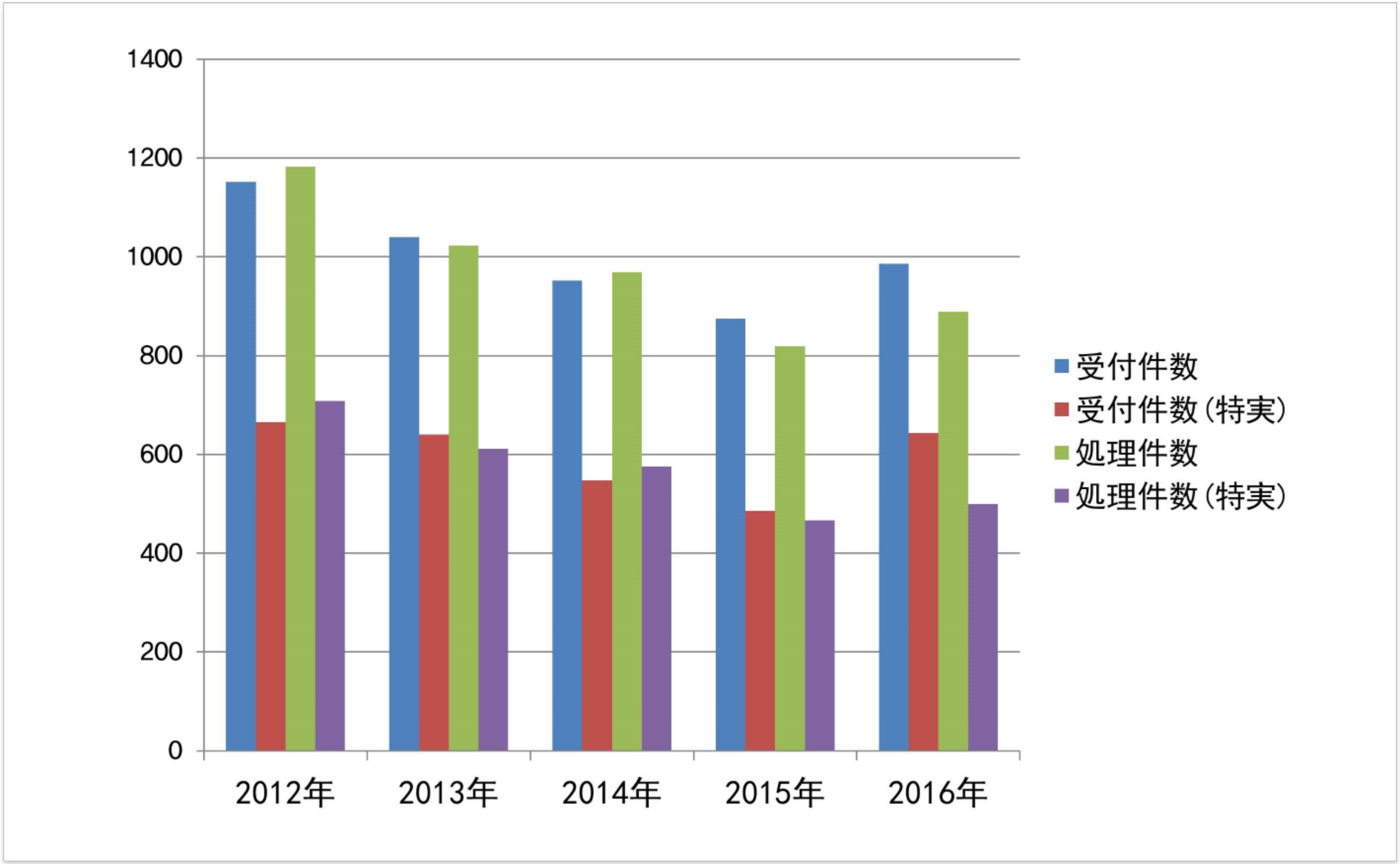
# 1. 審理の専門性強化 専門機構の設置

| 科学技術諮問委員会 (2014. 9. 29.) | 国際知識財産権法研究センター(2017. 5. 23.) |
| --- | --- |
| • 科学技術院副総長<br>• 電子通信研究院長<br>• 基礎科学研究院長<br>• 機械研究院長<br>• 化学研究院長<br>• 生命工学研究院長<br>• 地質資源研究院長<br>• エネルギー技術研究院長 | • シンポジウム(11. 24. ) |

# 1. 審理の専門性強化　管轄集中



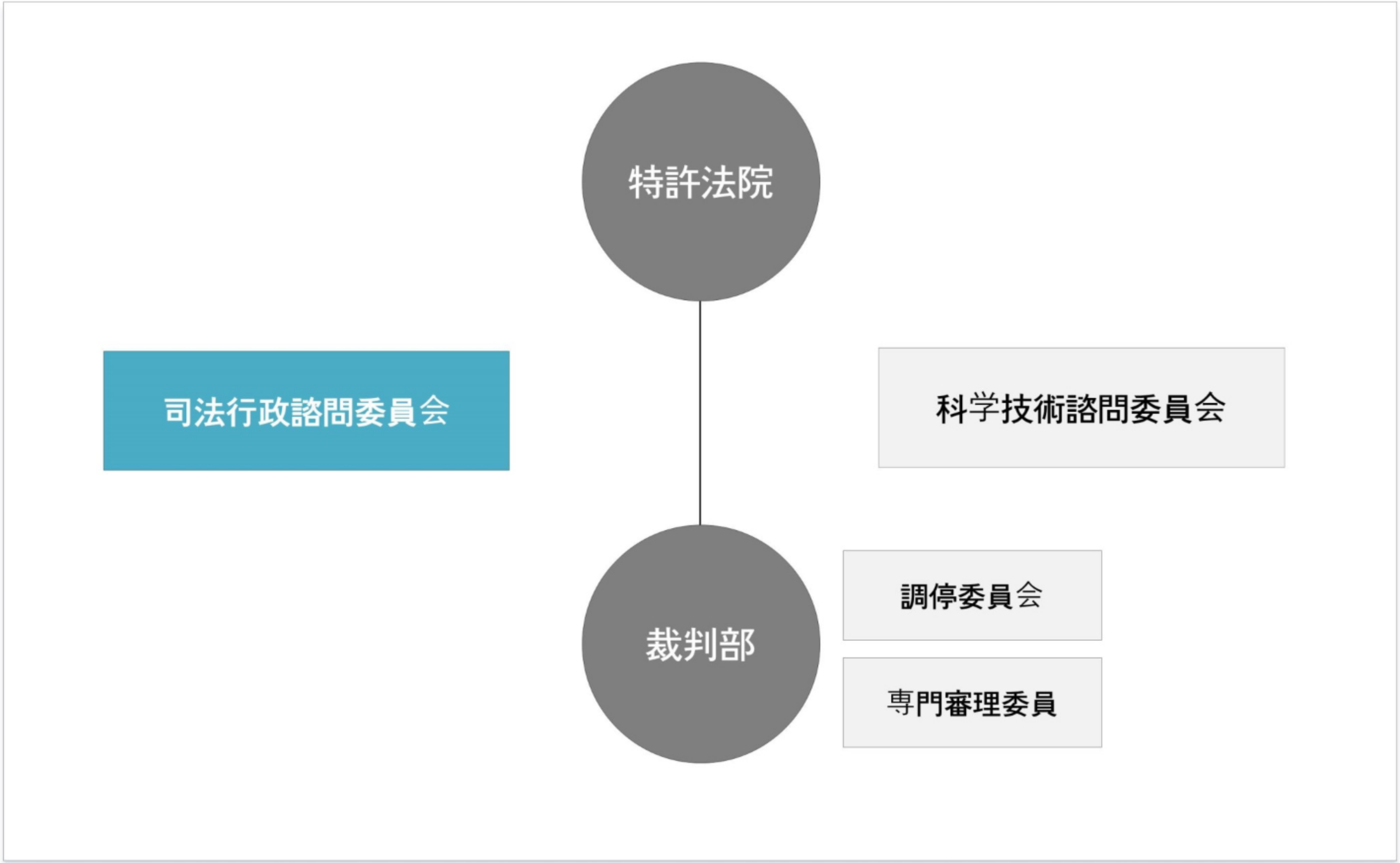
# 2. 手続の効率性増進　特許法院事件の現状



# 2. 手続の効率性増進　審理マニュアル制定

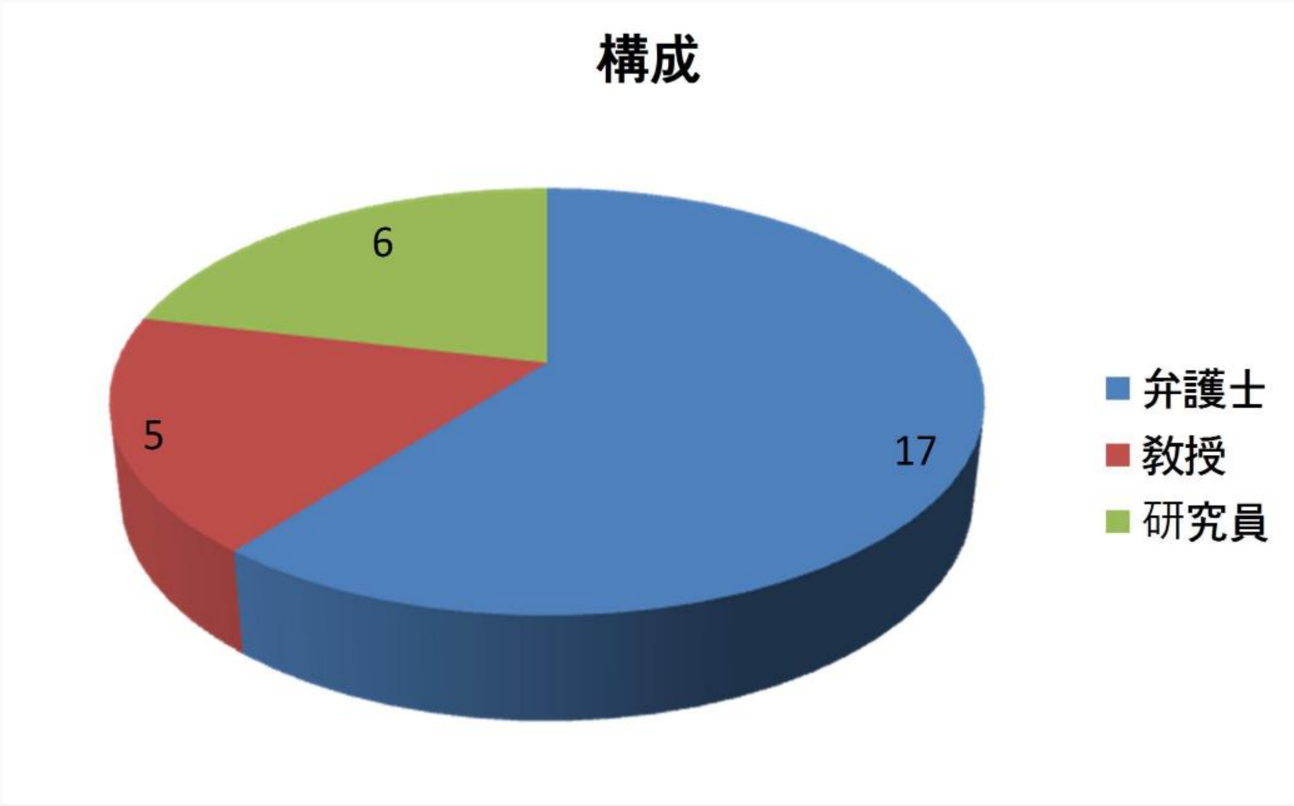
- ✓ 審決取消訴訟の審理マニュアル制定(2016年9月1日)
- ✓ 侵害訴訟の審理マニュアル制定(2016年3月16日)
  - 〈日本語〉審理マニュアル
    - ✓ 特許法院ホームページ/ニュース/審理マニュアル/
    - ✓ http://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/DcNewsListAction.work?gubun=196

# 2. 手続の効率性増進　諮問機構の設置

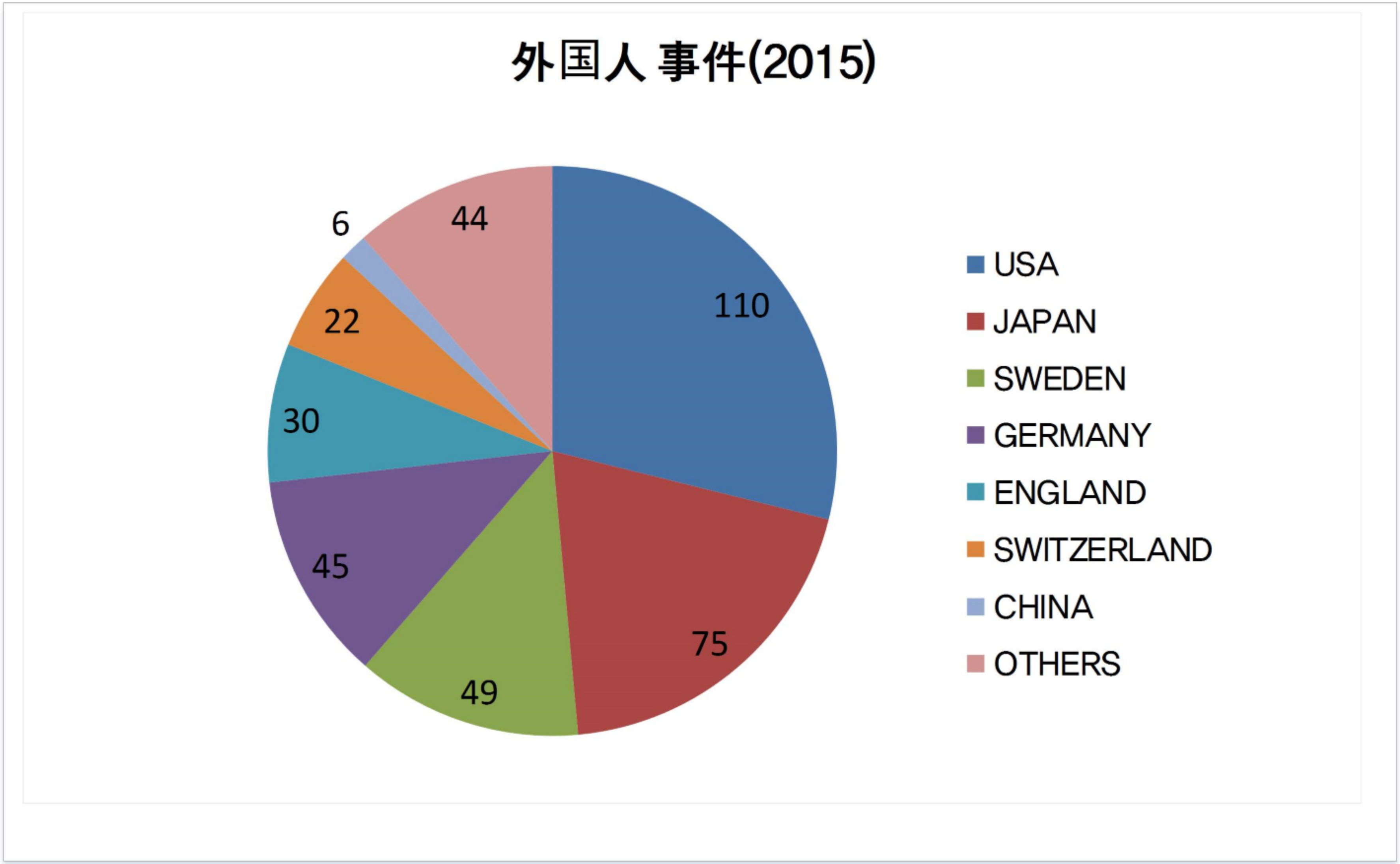


# 2. 手続の効率性増進　調停委員会の発足

- 調停委員会の発足（2016年4月）



# 3. 裁判制度の国際化　特許法院外国人事件



# 3. 裁判制度の国際化　国際裁判部の設置

**背景**

韓国のIP訴訟のHUB化 ▶ 法律的、経済的跳躍

– 2013年　国会IP HUB国家推進委員会
– 2014年　大法院IP HUB COURT推進委員会
– 2017.11.24.　国会の議決

**内容**

– 外国語弁論許可（法院組織法第62条適用の例外）
– 外国語の証拠提出を許可する（民事訴訟法第277条適用の例外）

**対象**

- 特許法院
- 管轄集中法院（ソウル、大田、大邱、釜山、光州地方法院）

– 当事者の同意

# 3. 裁判制度の国際化　国際交流

### 1. 国際特許法院カンファレンス(International IP Court Conference)

- 2015年から開催
- 米国、日本、中国、欧州IP担当の裁判官が参加

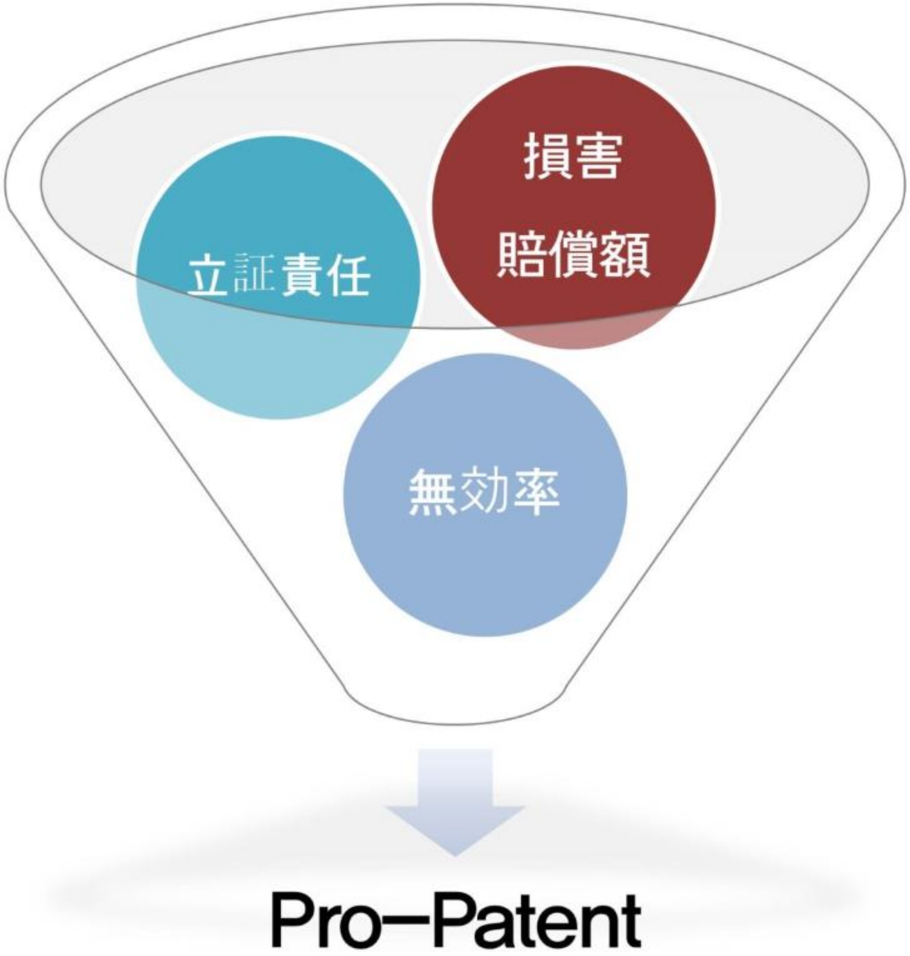
### 2. 国際知識財産権法研究センター

- 2017.5.23.開院

### 3. ガイドブック及び審理マニュアル

- 英語、日本語、中国語版の発刊、ホームページに掲載

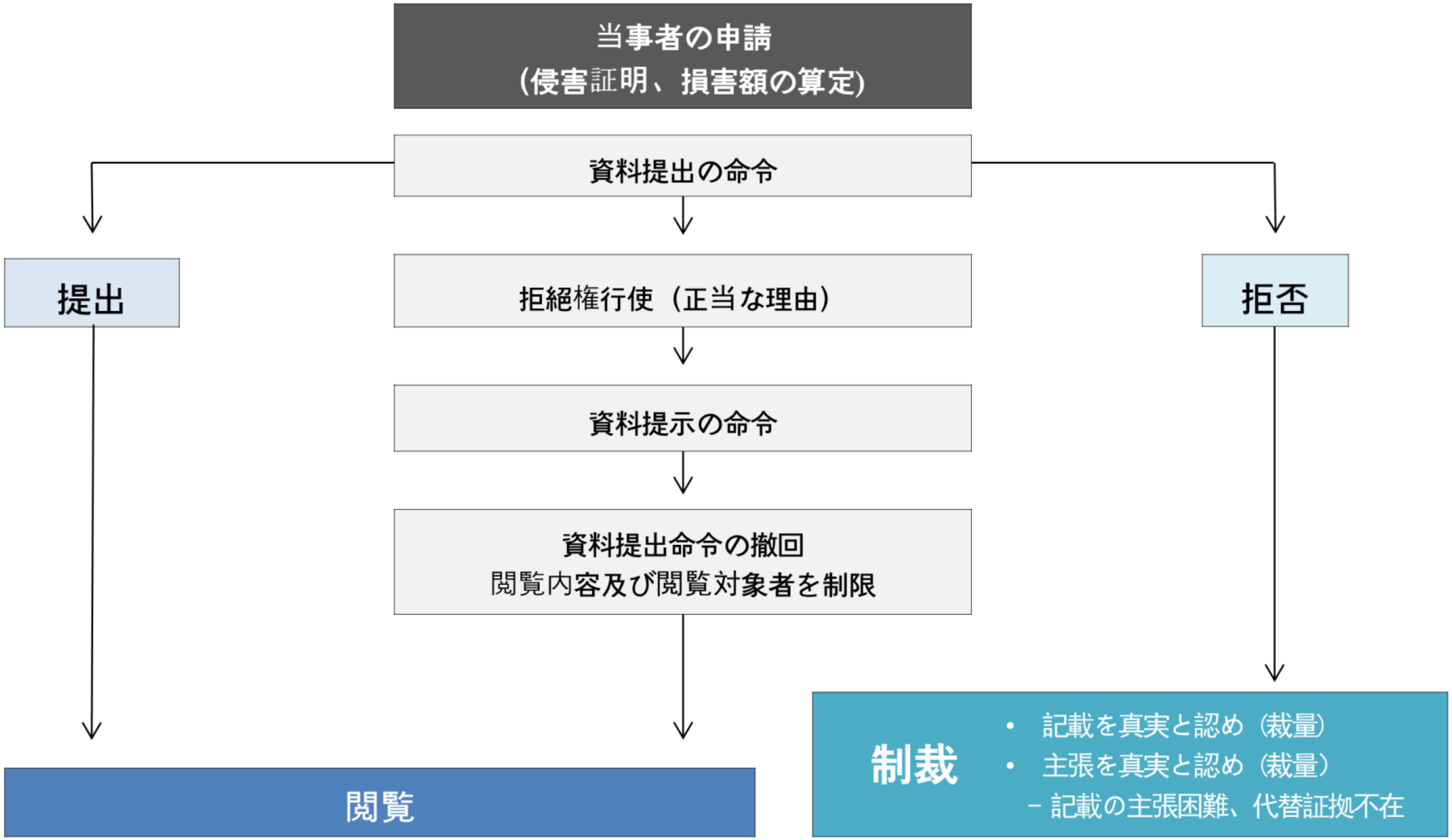
# 4. Pro–Patent 傾向



# 4. Pro–Patent 傾向

## 立証責任の緩和

### 資料提出命令の規定(特許法第132条)の制改正 (2016. 3. 29.)



# 4. Pro–Patent 傾向　損害賠償額の拡大

| 2017.9.20. 国家知識財産委員会確定 | |
|---|---|
| 特許<br>営業秘密 | 営業秘密 |
| 懲罰的損害賠償<br>(3倍) | 罰金上限額の増額<br>(10倍) |

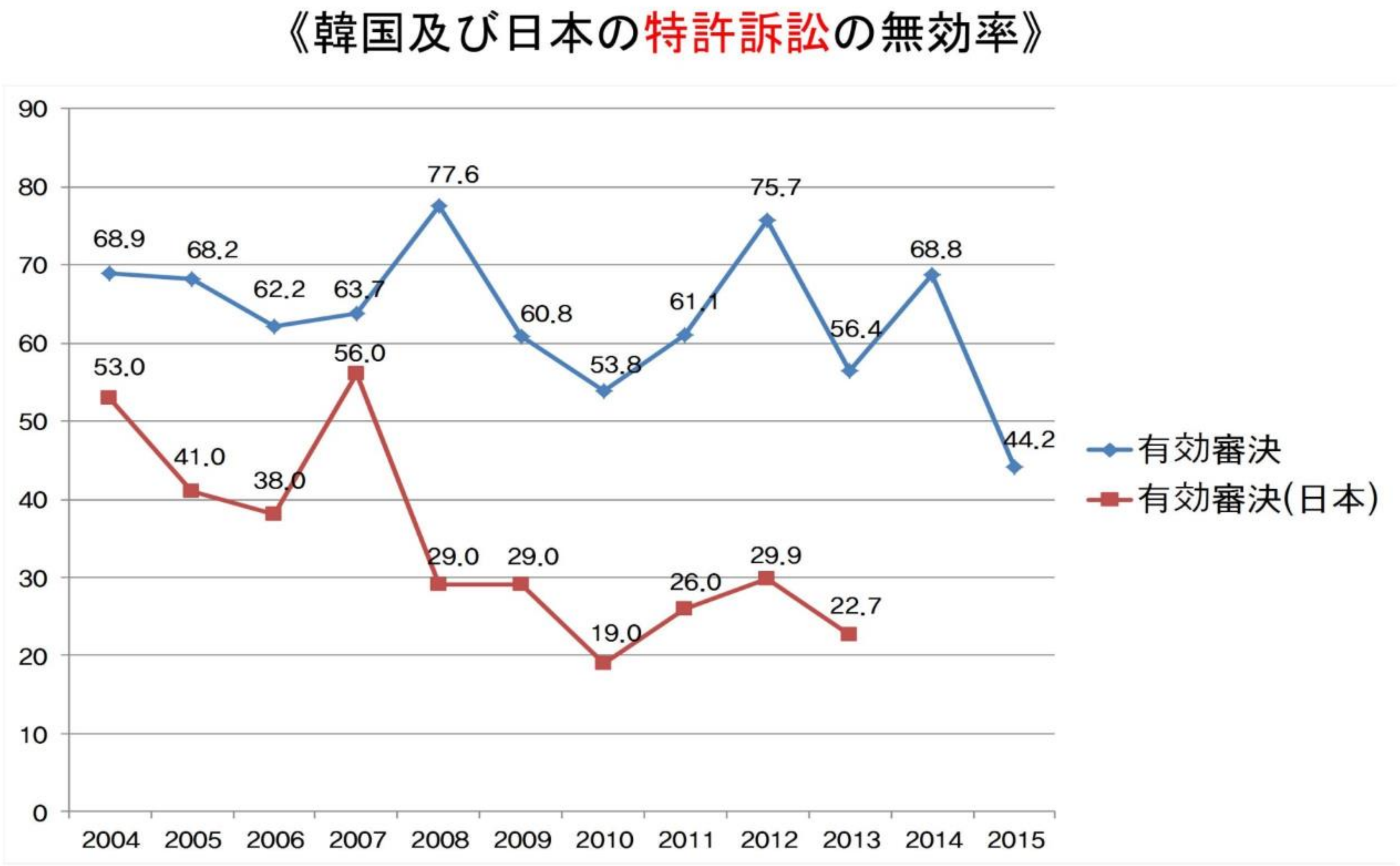
## 無効率の推移

《韓国と日本の特許審判の無効率》

| 区分 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 50.2 | 57.6 | 58.5 | 60.1 | 53.1 | 53.4 | 52.1 | 49.2 | 53.2 | 45.0 |
| | (228/454) | (359/623) | (360/615) | (318/529) | (336/633) | (374/700) | (405/777) | (317/644) | (314/590) | (202/449) |
| 日本 | 61.4 | 54.8 | 58.7 | 43.5 | 40.2 | 35.1 | 29.3 | 20.4 | 20.2 | - |
| | (194/316) | (142/259) | (182/310) | (123/283) | (102/254) | (91/259) | (73/249) | (43/211) | (37/183) | - |

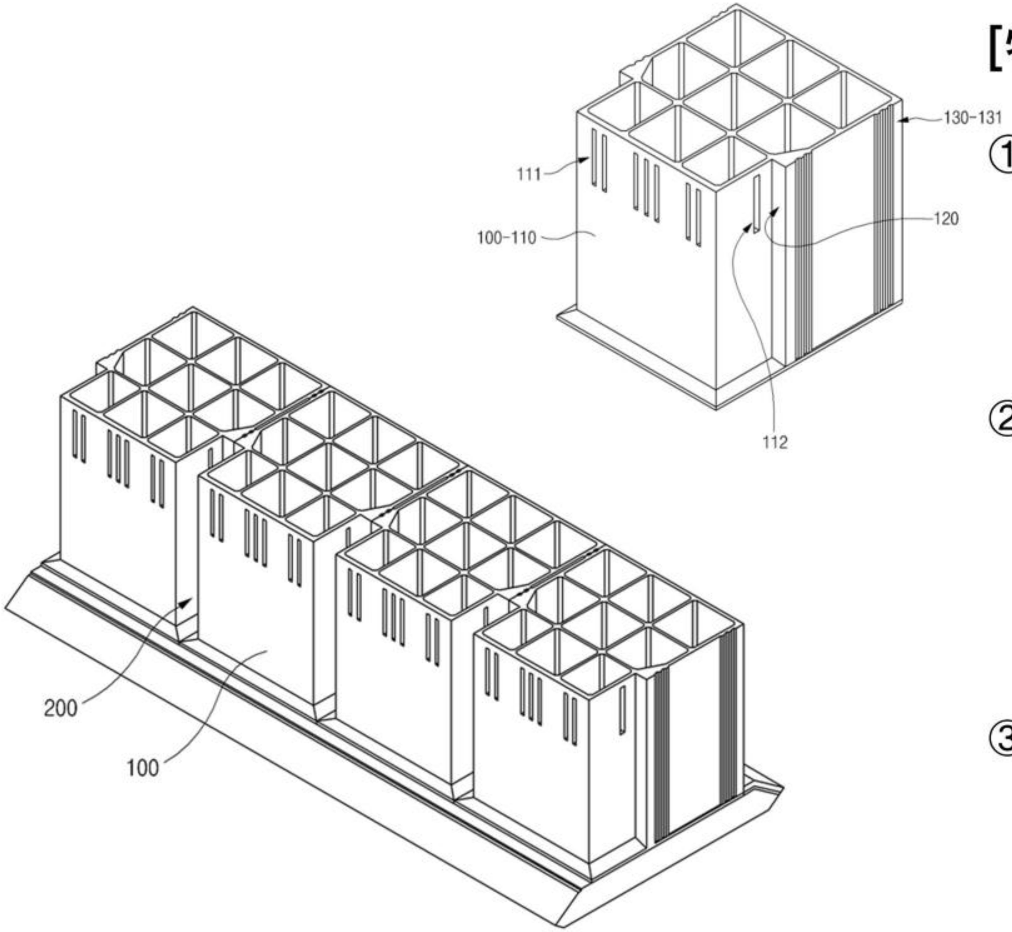
# 4. Pro-Patent 傾向

無効率の抑制



# 4. Pro–Patent 傾向　　無効率の抑制

## A. 防波堤Case




[特許発明]

① 基礎層（1）の上部に設けられた複数のケーソン（100）を含む消波構造物に使用される前記ケーソン（100）において、

② 隣接ケーソン（100）との間の領域に前方に向かって開放された大型スリット（200）が形成されるように、本体（110）の一側面または両側面に大型スリット形成部（120）が形成され、

③ 上記本体(110)の前面は平らに形成されたことを特徴とする消波構造物のケーソン(100)

# 4. Pro–Patent 傾向　無効率の抑制

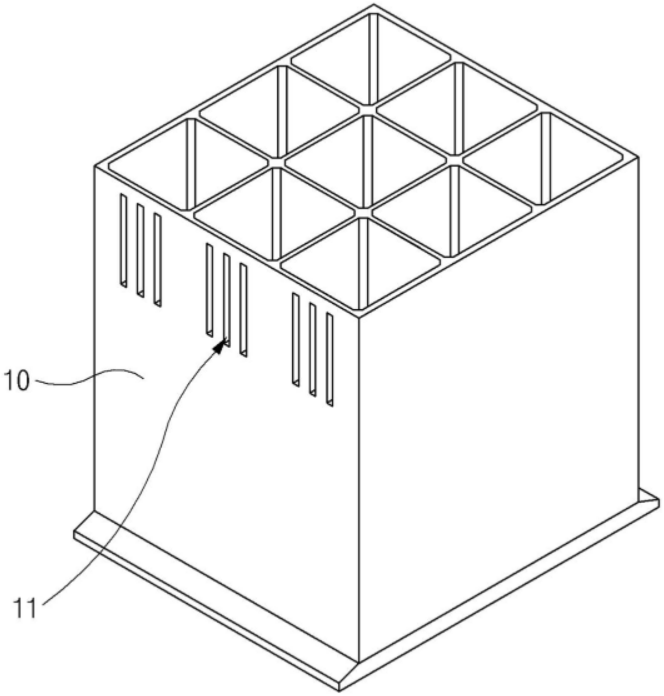
## [特許発明]

### 〈従来技術の問題点〉

しかし、波浪のエネルギーが非常に大きい場合は、港内に波浪が傾いて進入して漣波（stem wave）による波高増幅が発生する場合などには、上記のような従来の構造だけでは十分に海岸構造物を保護することができない問題が指摘されてきた。

### 〈解決しようとする課題〉

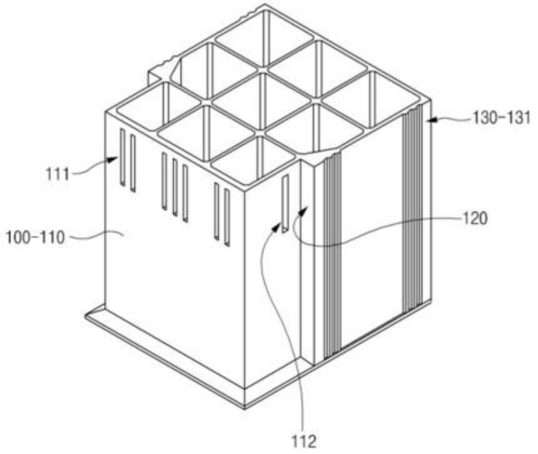
本発明は、波浪のエネルギーが非常に大きい場合、港内に波浪が傾いて進入して漣波（stem wave）による波高増幅が発生する場合などにも効果的に海岸構造物を保護するようにするための消波構造物のケーソン及びこれを用いた岸壁、防波堤、護岸を提示することをその目的とする。



## [特許発明]

**〈発明の実施のための具体的な内容〉**

すなわち、従来ケーソンに形成されたスリットによって波浪エネルギーが低減される原理を採用したものであって、ケーソン（100）の構造を変形してケーソン（100）と隣接ケーソン（100）との間の領域にさらに異なる大型スリット（200）が形成されるようにすることによって一層大きな波浪エネルギーの低減効果が得られるようにしたものである。



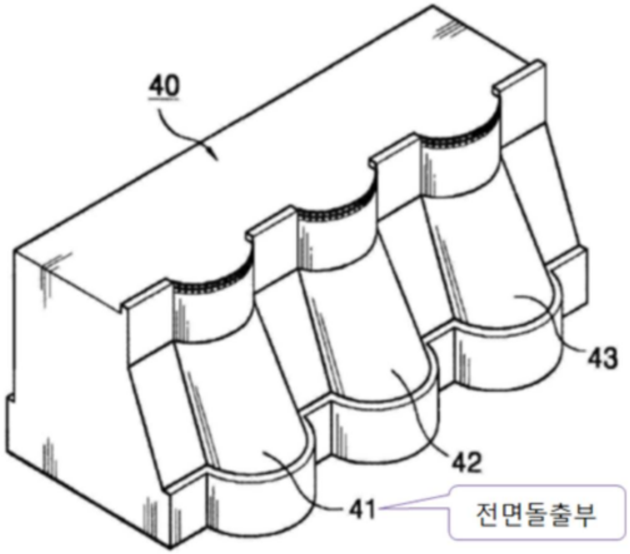

従って、波浪エネルギーが非常に大きい場合、港内に波浪が傾いて進入して漣波（stem wave）による波高増幅が発生する場合など、大規模の消波構造物が必要な場合であっても、コストの増加を最小限に抑えながら、効率的に海岸構造物を保護することができる。

**〈効果〉**

本発明は、 波浪のエネルギーが非常に大きい場合、港内に波浪が傾いて進入して漣波（stem wave）による波高増幅が発生する場合などにも効果的に海岸構造物を保護するようにするための消波構造物のケーソン及びこれを用いた岸壁、防波堤、護岸を提示する。

## 先行発明2

- 本発明のケーソン防波堤（40）は、既存の直立ケーソン防波堤の場合と同じく軟弱な海底を砂に置換した後、その上に捨石マウンドを積んで設置する。
- ケーソン防波堤（40）の前面突出部（41）は外海を向くよう設置され、
- 外海から押し寄せる波はケーソン防波堤（40）の前面突出部（43）により波力分散が行われる。




- そして、波の波力がケーソン防波堤（40）の前面突出部（43）と傾斜面が有する傾きによりケーソン防波堤（40）に対し鉛直下向力として作用し、自重が増加するためケーソン防波堤（40）の安全性が向上される。
- 実施例では前面突出部（43）を円弧としたが、施工性を考慮し、適当な多角形の形態で構成することができる。

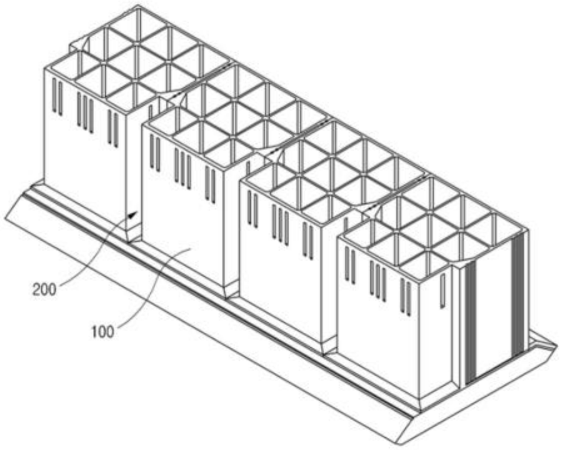
## [特許審判院] – 進歩性 無し

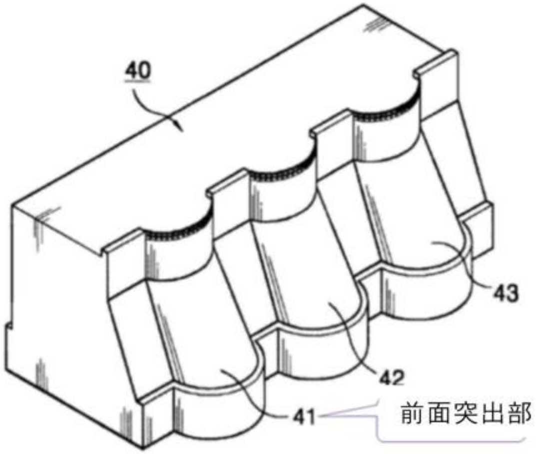
### 先行発明2

ケーソン防波堤の前面中央に前面突出部(43)が形成されると、隣接するケーソン防波堤との間に大型スリットが形成されるようになるため、構成において差異があるとは言い難く、

また、その形成される前面突出部と大型スリット上によって消波効果が発揮される点で、作用効果にも差がない。

⇒ 専門家による証言の必要性?



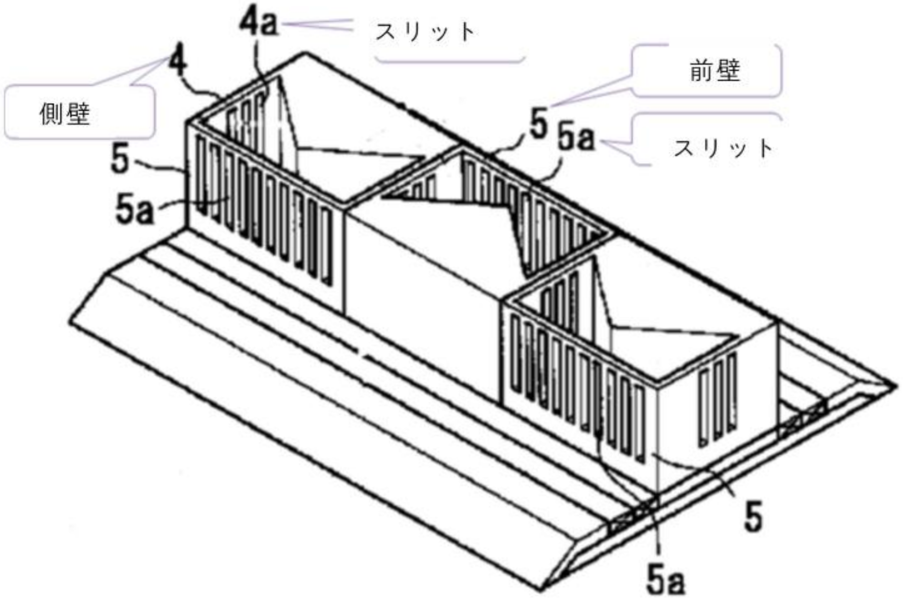
# 4. Pro-Patent 傾向　無効率の抑制

## [特許審判院] – 進歩性 無し

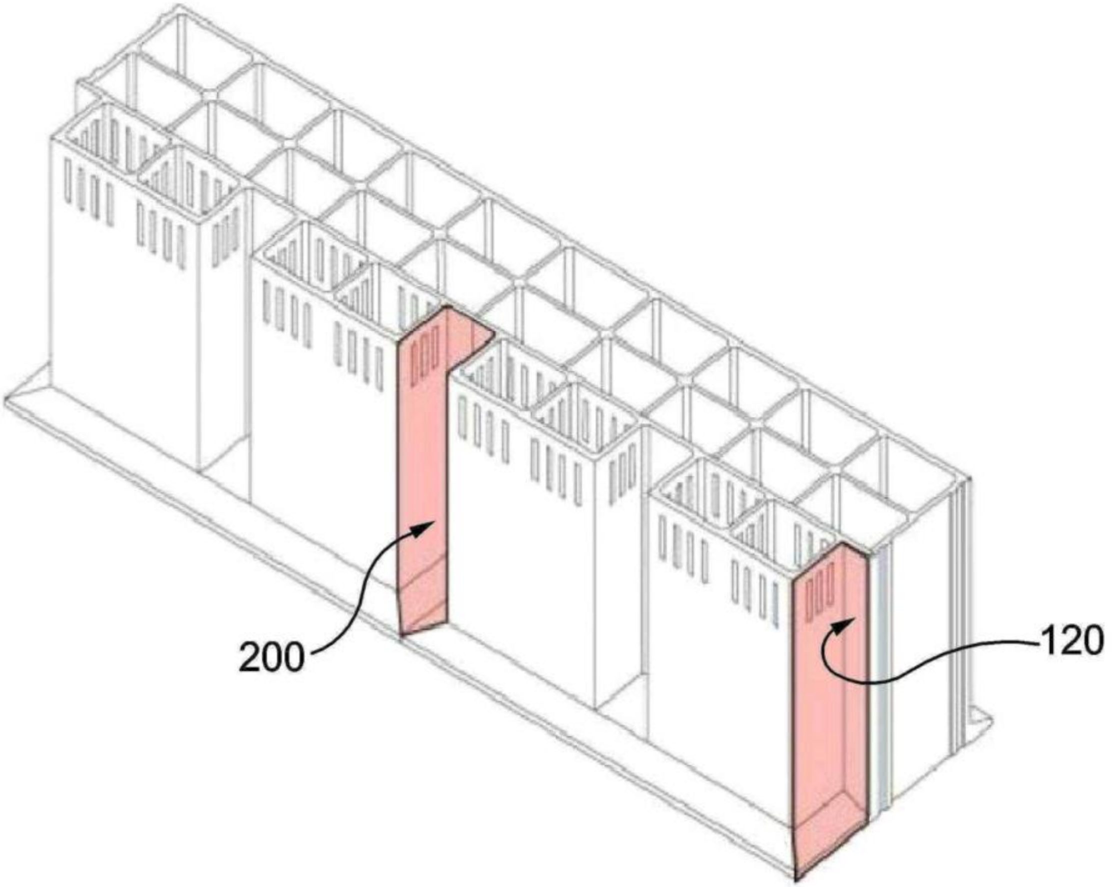
### 先行発明3

先行発明2の前面突出部及び先行発明3の前壁及び側壁に形成されたスリットによっても 波浪エネルギーの消散効果を予測可能であり...

明細書には請求人が主張するような大型スリット(200)による全範囲にわたる波浪エネルギーの消散効果...等が具体的に記載されていなかったため、その特有の効果として認めることができない



## 確認対象発明

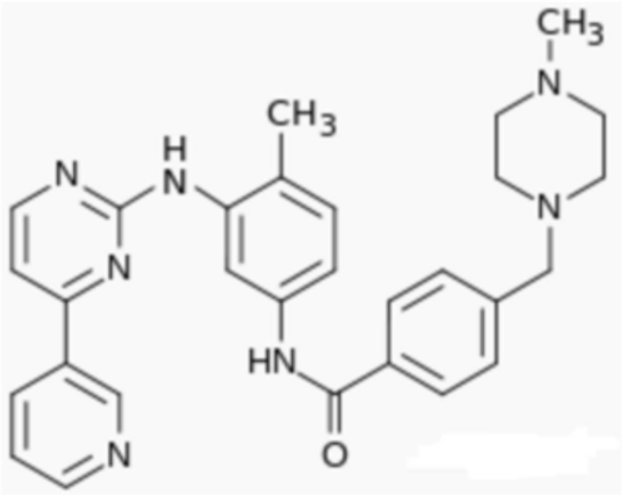


## B. Imatinib Case

### [Patent]

**"Imatinib" (Gleevec)**

4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]-phenyl]-benzamide




- 1次 用途(1999): 慢性骨髄性白血病治療(製品名 Gleevec)
- 2次 用途(特許): 消化管間質腫瘍(Gastrointestinal Stromal Tumor, GIST)治療

# 4. Pro-Patent 傾向　無効率の抑制

## [Prior Art 1] – Singer 論文

悪名高い消化管間質腫瘍(GIST)において、恒常的に活性化された(constitutively active) c-kit受容体チロシンキナーゼ(kinase)のような合理的なターゲットを含む。本文を書く時、GISTに対する選択的チロシンキナーゼ抑制剤であるSTI571の試験がダナ・ファーバー癌研究所で(他の世界的な研究センターとの協力下)ちょうど始まり、初期の結果は非常に興味深く見える(very early results look exciting)。

## [IPTAB] – 進歩性 無

**ImatinibのGIST治療機転およびその用途と効果を実質的に開示**

- Prior Art 1の臨床試験は即ち臨床2相を意味
- 前臨床試験(試験管内実験ないし動物実験)において、Imatinibの薬物動態資料が確保されていることを開示していると見得る

# 4. Pro-Patent 傾向　無効率の抑制

## [Patent Court] – 新規性 有り

### 医薬用途についての具体的な開示X

**Prior Art 1:**

- STI571がGIST患者に試験的に適用されているという事実O
- STI571がGIST患者に有効に作用しているという事実X

➢ Prior Art 1に開示されたSTI571のGISTに対する臨床試験に関連する記載から特許の成功を合理的に期待X

# 4. Pro–Patent 傾向 無効率の抑制

## [Prior Art 2] – Heinlich 論文

- STI571 ⇒ c–kit 活性化抑制
- c–kit 活性 ⇒ GIST 等 腫瘍

"c–kitは生殖細胞腫瘍、肥満細胞腫瘍、消化管間質腫瘍(GIST)、小細胞肺癌、黒色腫、乳癌、急性骨髄性白血病(AML)と神経芽細胞種を含む人間癌の生物学的面において役目を担当する"

"STI571はc–kitキナーゼ活性の増加に連関する癌を治療するにおいて有用であり得る"

# 4. Pro–Patent 傾向

無効率の抑制

## [IPTAB] – 進歩性 無

- 通常の技術者はSTI571が治療効果を現すことができる疾患としてGISTを‘特に注目’することが明白
- 成功に対する合理的な期待と十分な技術的信頼を持って特許発明に至ったと考え得る

# 4. Pro–Patent 傾向　無効率の抑制

## [Patent Court] – 新規性 有り

- 通常の技術者がPrior Art 2の実験内容からSTI571のGIST治療の医薬用途としての有効性を自明に分かることは出来ない

→ GIST治療という医薬用途についての具体的な開示 X

➢ Prior Art 2に開示された内容からGIST治療の成功について合理的に期待することが出来ない

# Ⅲ. 見通し　変化の課題

✓ **裁判官と補助人力間の役目調整**

✓ **管轄集中の完成：仮処分、刑事**

✓ **国際裁判部の運営：外国語弁論の運用**

✓ **Anti-Patent 要求：理論、立場**

- 進歩性認定の合理化：効力との関係
- 資料提出命令の定着：企業の営業秘密関連
- 損害賠償額の合理的算定：民事法原則の遵守

# Ⅲ. 見通し　外国人訴訟の着眼点

変化の流れに対する理解

専門家による証言の模索

国際裁判の活用

# THANK YOU

法務法人 廣場 弁護士 郭富圭(Boogyu KWAK)

(boogyu.kwak@leeko.com)

(+82-10-5273-5732)