

JETRO

特許庁委託事業

特許侵害対応マニュアル

韓国編

2013年3月



はじめに

近年、韓国企業の技術力向上に伴い、日本企業との間の技術開発競争がますます激化しております。そのため、韓国企業との間の知財関連訴訟も頻発しており、「韓国企業の国際特許紛争事件分析」（韓国特許庁、韓国知識財産保護協会、2012年2月）によると、日本企業が韓国企業をいずれかの国で訴えた事件は、2006年から2010年までの間に約90件以上に達しており、日本企業と韓国企業との間における知財関連訴訟は、もはや日常化しているといっても過言ではありません。

過去、日本企業と韓国企業との知財関連訴訟は、日本企業が韓国企業を訴える事例が多数でしたが、同報告書によると、韓国企業から日本企業が訴えられるケースも同期間において約50件以上にのぼり、さらに、韓国の中小企業が原告となる事件も散見されるようになっております。このように、日本企業における韓国企業との間の訴訟リスクは、件数だけでなく、その態様においても広がりを見せつつあります。

このような状況下、特に特許侵害に対し適切な法的措置をとるためには、特許侵害訴訟に関連する法制度だけでなく、警告や交渉、あるいは、これらの措置によるビジネス上のリスクなど、実務面の理解を深める必要があります。幸い、韓国の特許侵害に対する法制度は、日本と共通する部分が多く、理解が容易ではありますが、一方で、相違する部分も少なからず存在します。

そこで、日本貿易振興機構（ジェトロ）では、特許庁委託事業の一環として、日本企業が韓国における特許侵害に適切に対処可能なよう、関連情報を収集すると共に、特に実務面から見た情報を収集、整理し、「特許侵害対応マニュアル」を作成することとしました。本マニュアルが日本企業各社における特許戦略の一助となることを願ってやみません。

なお、日本貿易振興機構では、知的財産の紛争に関連するマニュアルとして、「模倣対策マニュアル」、「ライセンスマニュアル」、「韓国の知的財産権侵害判例・事例集」などを作成しておりますので、あわせてご一読いただければ幸いです。

2013年3月

日本貿易振興機構
進出企業支援・知的財産部
知的財産課

目 次

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第 I 編 特許侵害対応へのガイダンス | 1 |
| 第 1 章 特許権が侵害されたら | 2 |
| 1. 基礎情報の収集 | 2 |
| 2. 特許侵害事実の確認 | 3 |
| 3. 対応戦略の樹立 | 4 |
| 3-1 対応の流れ | 6 |
| 4. 事後対策 | 7 |
| 4-1 対策終了の広報、マスコミ発表 | 7 |
| 4-2 継続的市場監視の体制作り | 7 |
| 第 2 章 特許侵害を疑われたら | 8 |
| 1. 基礎情報の収集 | 8 |
| 2. 特許侵害事実の確認 | 10 |
| 3. 対応戦略の樹立 | 11 |
| 第 3 章 知的財産権訴訟関連韓国の法律体系 | 12 |
| 1. 知的財産権関連実体法体系 | 12 |
| 1-1 特許法の概要 | 13 |
| 1-2 実用新案法の概要 | 14 |
| 2. 特許権と関連した訴訟手続に関する法律 | 15 |
| 2-1 特許権の出願、登録、有効性などと関連した特許訴訟手続 | 15 |
| 2-2 特許権と関連した一般民事訴訟手続 | 15 |
| 3. 関連 website 紹介 | 17 |
| 第 4 章 裁判機関及び捜査機関の構成 | 18 |
| 1. 裁判機関 | 18 |
| 1-1 大法院 | 18 |
| 1-2 高等法院 | 18 |
| 1-3 地方法院及び支院 | 19 |
| 1-4 特許法院 | 20 |
| 2. 捜査機関 | 20 |
| 2-1 検察 | 20 |
| 2-2 一般司法警察 | 21 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 2-3 特別司法警察 | 21 |
| 第5章 特許侵害時の裁判手続の概要 | 22 |
| 1. 民事裁判 | 22 |
| 1-1 意義 | 22 |
| 1-2 手続の概略 | 22 |
| 1-3 民事訴訟手続のフローチャート | 23 |
| 1-4 和解勧告 | 24 |
| 2. 刑事裁判 | 24 |
| 2-1 告訴 | 24 |
| 2-2 司法警察又は検察による捜査 | 24 |
| 2-3 検察による事件処理の決定 | 25 |
| 2-4 刑事訴訟手続 | 25 |
| 2-5 刑事訴訟手続のフローチャート | 26 |
| 第6章 代理人 | 27 |
| 1. 弁護士と弁理士 | 27 |
| 1-1 弁護士の業務領域 | 27 |
| 1-2 弁理士の業務領域 | 27 |
| 1-3 弁理士の侵害訴訟代理権に関連する論争 | 28 |
| 2. その他実務上の注意点 | 28 |
| 2-1 現地代理人をどのように探すか | 28 |
| 2-2 出願時の代理人と侵害問題発生時の代理人 | 28 |
| 2-3 コンフリクトチェック | 29 |
| 3. 訴訟関連費用等 | 29 |
| 第 II 編 特許権を侵害された場合の対応 | 31 |
| 第1章 権利行使前の事前準備 | 32 |
| 1. 侵害情報及び証拠の確保 | 32 |
| 2. 証拠保全手続 | 32 |
| 2-1 意義 | 32 |
| 2-2 証拠保全手続の機能 | 33 |
| 2-3 証拠保全の要件 | 34 |
| 2-4 証拠保全手続の開始及び対象 | 34 |
| 2-5 証拠保全の手続 | 34 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 2-6 効力 | 35 |
| 3. 自社特許権と相手方侵害品（イ号製品）の特定 | 35 |
| 3-1 自社特許権の特定 | 35 |
| 3-2 相手方侵害品（イ号製品の特定） | 36 |
| 3-3 物の発明の場合 | 36 |
| 3-4 物を生産する方法発明の場合 | 37 |
| 3-5 単に方法発明の場合 | 37 |
| 4. 自社権利の確認と相手方イ号製品の属否（社内分析） | 39 |
| 4-1 構成要素の対比表 | 39 |
| 5. 自身の権利状況、弱点把握及び補完 | 40 |
| 5-1 無効理由の有無の精査 | 41 |
| コラム「特許行使のための最適な特許出願戦略」 | 43 |
| 6. 侵害者の保有権利に対する調査 | 44 |
| 7. 現地代理人事務所の選定、円滑なコミュニケーション | 44 |
| 8. 訴え提起国家/管轄の選定 | 45 |
| 9. 特許侵害対応策の決定 | 48 |
| 10. 仮処分と本案訴訟の比較 | 49 |
| コラム「本案訴訟か仮処分か？」 | 49 |
| 11. 差止請求と損害賠償請求の比較 | 51 |
| コラム「差止請求か損害賠償請求か？」 | 51 |
| 12. 訂正審判請求の必要性検討 | 52 |
| 13. 積極的権利範囲確認審判の活用 | 52 |
| 14. 攻撃によるリスク分析 | 53 |
| 14-1 権利者の全般的なリスク | 53 |
| 14-2 公正取引法（独占禁止法）上のリスク | 53 |
| 15. 紛争の進め方及び終結方法の決定 | 54 |
| 第2章 警告状発送 | 55 |
| 1. 警告状の意義 | 55 |
| 2. 警告状の様式 | 55 |
| 2-1 警告状サンプル | 56 |
| 3. 発送前の検討 | 57 |
| 3-1 相手方製品の権利侵害の確認 | 58 |
| 3-2 警告状の送付相手と要求事項など | 58 |
| 3-3 警告状＋権利行使以外の解決方法 | 59 |
| 第3章 交渉 | 60 |

| | |
|------------------|----|
| 1. 交渉の段階とチーム構成 | 60 |
| 2. 使用する言語と通訳者の要否 | 60 |
| 3. テクニカル交渉段階 | 61 |
| 3-1 準備 | 61 |
| 3-2 交渉会議の進め方 | 61 |
| 3-3 テクニカル交渉のまとめ | 62 |
| 4. ビジネス交渉段階 | 62 |
| 4-1 準備 | 62 |
| 4-2 交渉会議の進め方 | 62 |
| 4-3 ビジネス交渉のまとめ | 63 |
| 5. 提訴後の交渉 | 63 |

第4章 行政的救済方法の利用 65

| | |
|---------------------------------|----|
| 1. 序説 | 65 |
| 2. 特許審判制度 | 65 |
| 3. 特許審判の種類及び内容 | 65 |
| 3-1 権利範囲確認審判 | 66 |
| 3-2 特許無効審判 | 69 |
| 3-3 訂正審判 | 71 |
| 3-4 特許審判のフローチャート | 75 |
| 3-5 審判手続のタイムスケジュール | 78 |
| 3-6 優先審判手続のタイムスケジュール | 78 |
| 3-7 再審 | 81 |
| 3-8 審決に対する不服（審決取消訴訟と上告） | 81 |
| 審決取消訴訟のフローチャート | 83 |
| 4. 不公正貿易行為に対する貿易委員会(KTC)による救済制度 | 89 |
| 4-1 調査申請の手続 | 90 |
| 4-2 侵害の立証 | 90 |
| 4-3 調査期間及び延長 | 90 |
| 4-4 制裁手段 | 91 |
| 4-5 貿易委員会(KTC)の調査手続フローチャート | 93 |
| 4-6 異議申立 | 93 |
| 4-7 改正施行令 | 94 |
| 4-8 実務上の注意 | 94 |
| 5. 産業財産権紛争調停委員会 | 95 |
| 5-1 委員会の特徴 | 95 |

| | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| 5-2 | 関連法規 | 95 |
| 5-3 | 調停申請の対象 | 95 |
| 5-4 | 委員会の構成及び役割 | 96 |
| 5-5 | 担当調停部の設置(運営細則第8条) | 96 |
| 5-6 | 調停部の役割 | 96 |
| 5-7 | 紛争調停のフローチャート | 97 |
| 第5章 民事的救済方法(本案訴訟) | | 99 |
| 1. | 民事訴訟の対象となる侵害行為 | 99 |
| 1-1 | 特許発明の特定 | 99 |
| 1-2 | 相手方製品の特定 | 99 |
| 1-3 | 同一領域における侵害(文言侵害) | 99 |
| 1-4 | 均等領域における侵害(均等論) | 102 |
| 1-5 | 間接侵害 | 104 |
| 2. | 侵害に対する救済の種類及び内容 | 106 |
| 2-1 | 差止・予防請求権 | 107 |
| 2-2 | 損害賠償請求権 | 107 |
| 2-3 | 信用回復請求権 | 107 |
| 2-4 | 不当利得返還請求権 | 107 |
| 3. | 請求権発生の要件 | 107 |
| 3-1 | 差止請求権 | 107 |
| 3-2 | 損害賠償請求権 | 108 |
| 3-3 | 信用回復請求権 | 108 |
| 3-4 | 不当利得返還請求権 | 108 |
| 4. | 当事者適格 | 108 |
| 4-1 | 特許権者 | 108 |
| 4-2 | 専用実施権者 | 109 |
| 4-3 | 通常実施権者 | 109 |
| 5. | 損害賠償額の算定方法 | 109 |
| 5-1 | 損害賠償の種類 | 109 |
| 5-2 | 損害額の算定 | 110 |
| 5-3 | 発明の不実施者の損害賠償 | 112 |
| 5-4 | 不実施者の損害賠償額の算定 | 113 |
| 5-5 | 不実施による損害額の下方修正 | 114 |
| 6. | 訴訟手続の概要 | 114 |
| 6-1 | 概要 | 114 |

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------|
| 6-2 | 本案訴訟のタイムスケジュール | 114 |
| 6-3 | 裁判所に提出すべき書類 | 115 |
| 6-4 | 料金 | 115 |
| 7. | 提訴管轄 | 116 |
| 7-1 | 民事訴訟法の規定 | 116 |
| 7-2 | 不法行為地の特別裁判籍 | 116 |
| | コラム「特別裁判籍」 | 117 |
| | コラム「特許侵害訴訟をどの国で提起するか？」 | 118 |
| | コラム「管轄違反の抗弁について」 | 119 |
| 7-3 | 主張・立証 | 120 |
| 7-4 | 秘密維持命令制度 | 124 |
| 7-5 | 判決、決定の効力 | 125 |
| 7-6 | 判決、決定の執行 | 125 |
| 7-7 | 勝訴確定判決にもかかわらず侵害者が差止判決などに従わない場合 | 125 |
| 7-8 | 上訴 | 126 |
| 第6章 民事的救済方法(仮処分) | | 127 |
| 1. | 侵害差止め仮処分 | 127 |
| 1-1 | 要件 | 127 |
| 1-2 | 保証金 | 128 |
| 1-3 | 審理 | 128 |
| 1-4 | 証明(疎明) | 128 |
| 1-5 | 主文(請求の趣旨の特定) | 129 |
| 1-6 | 仮処分の執行 | 129 |
| 1-7 | 仮処分手続のタイムスケジュール | 129 |
| 2. | 仮差押 | 129 |
| 2-1 | 要件 | 130 |
| 2-2 | 仮差押担保金の提供 | 130 |
| 2-3 | 仮差押命令の手続 | 130 |
| 2-4 | 仮差押の執行 | 131 |
| 3. | 債務者が保全処分に反する行為をした場合の救済方法 | 131 |
| 第7章 民事訴訟と関連するその他の救済方法 | | 132 |
| 1. | 民事訴訟上の和解の利用 | 132 |
| 1-1 | 和解勧告決定 | 132 |
| 2. | 債務者が任意返済しない損害賠償債権の確保(強制執行) | 133 |
| 2-1 | 債務者の財産把握 | 133 |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----|
| 3. | 強制執行 | 133 |
| 第8章 特許侵害に対する刑事的救済方法 -----135 | | |
| 1. | 概要 | 135 |
| 2. | 刑事罰の種類及び内容 | 135 |
| 2-1 | 刑事罰の対象 | 135 |
| 2-2 | 親告罪 | 136 |
| 2-3 | 両罰規定 | 136 |
| 3. | 刑事罰の対象になる侵害行為 | 136 |
| 3-1 | 特許侵害の罪 | 136 |
| 3-2 | 偽証罪 | 136 |
| 3-3 | 虚偽表示の罪 | 136 |
| 3-4 | 詐偽行為の罪 | 137 |
| 3-5 | 秘密漏洩罪など | 137 |
| 4. | 刑事罰を科するための要件 | 137 |
| 4-1 | 特許侵害の罪 | 137 |
| 4-2 | 偽証の罪 | 138 |
| 4-3 | 虚偽表示罪 | 139 |
| 4-4 | 詐偽行為 | 139 |
| 5. | 告訴、告発 | 139 |
| 5-1 | 司法警察又は検察による捜査 | 140 |
| 5-2 | 検察による事件処理の決定 | 140 |
| 6. | 刑事訴訟手続の概要 | 140 |
| 6-1 | 手続概要 | 140 |
| 6-2 | 刑事手続のフローチャート | 141 |
| 7. | 上訴、再審、不起訴処分に対する不服 | 141 |
| 7-1 | 上訴 | 141 |
| 7-2 | 再審 | 142 |
| 7-3 | 不起訴処分に対する不服(検察庁法第10条) | 142 |
| 8. | 特許捜査諮問官制 | 142 |
| 第9章 権利侵害を主張する際のリスク -----143 | | |
| 1. | 特許権者が相手方(侵害者被疑者)にのみ警告状を送付する場合 | 143 |
| 1-1 | 刑事的問題 | 143 |
| 1-2 | 民事的問題 | 144 |
| 2. | 特許権者が侵害者に保全処分、本案訴訟などを提起する場合 | 144 |
| 2-1 | 保全処分決定及び執行による損害賠償責任 | 145 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 2-2 不当な訴訟の提起に対する損害賠償責任 | 146 |
| 2-3 不当な刑事告訴に対する損害賠償責任 | 146 |
| 2-4 刑事責任に関する検討 | 147 |
| 3. 特許権者が侵害者の顧客に警告状を発送する場合 | 147 |
| 3-1 刑事責任に関する検討 | 147 |
| 3-2 民事責任に関する検討 | 149 |
| 4. 特許権者が侵害者の行為をメディアに報道させた場合 | 150 |
| 4-1 記者の取材に応じた場合 | 150 |
| 4-2 積極的に報道資料を配布する場合 | 151 |

第 III 編 特許侵害で被告になった場合の対応 ----- 153

第 1 章 概要 ----- 154

第 2 章 訴訟前の警告状に対する対応 ----- 155

| | |
|-----------------------|-----|
| 1. 事実関係の分析(警告状の分析) | 155 |
| 2. 相手方の権利分析、自社製品の侵害分析 | 155 |
| 2-1 相手方の権利の確認方法 | 155 |
| 2-2 相手方権利の特定 | 157 |
| 2-3 社内における侵害分析・権利分析 | 158 |
| 3. 警告状返信要領 | 158 |
| 3-1 警告状に対する返信のサンプル | 160 |
| 4. 審判請求 | 161 |
| 4-1 無効審判 | 161 |
| 4-2 消極的権利範囲確認審判 | 161 |
| 5. 権利者に対する対応戦略の樹立 | 162 |

第 3 章 侵害訴訟での抗弁 ----- 164

| | |
|----------------------------------|-----|
| 1. 自由技術抗弁 | 164 |
| 2. 特許無効の抗弁-判例上の「権利濫用」抗弁 | 164 |
| 3. 権利消尽 | 167 |
| 4. その他特許法に規定された抗弁 | 167 |
| 5. 侵害責任の最小化(損害賠償請求関連) | 167 |
| 5-1 損害額算定に関する被告の防御 | 167 |
| 5-2 過失の推定を覆すための無過失の立証 | 169 |
| [付録] 韓国民事訴訟法(特許侵害問題と関連のある条文のみ抽出) | 170 |

第 I 編 特許侵害対応へのガイダンス

第1章 特許権¹が侵害されたら

1. 基礎情報の収集

「特許権を侵害された」と言っても色々な形態がありますが、まずは以下のようなもっとも典型的な例を想定してその場合の基礎情報の収集について説明します。

我社は韓国で特許権を取得しており、その韓国特許権と技術的に類似していると思われる他社製品(以下「侵害品」とする)が韓国やその他の国で出回っている。侵害品は入手可能でありこの侵害品を調べることで侵害事実は確認できる。

まずは、各種情報の把握・確認・収集・整理が必要です。

【侵害品に関する情報】

- ① 発見者は誰か(本社技術者、現地営業社員、取引先、消費者など)
- ② いつ、どこで発見されたか(販売店などや市町村名など具体的に)
- ③ 自社のどの技術と類似するのか、どの自社権利が侵害されたのか(現在の製品か何年前の製品なのか、日本で作ったものか、外国でOEM生産したものなのか)
- ④ 侵害品は技術的にどのように類似しているのか、具体的な構成はどうなっているのか(この時点では自分の主観的判断でよい)
- ⑤ 侵害品はどこで作られ、どのように流通されているか(製造は韓国内か韓国外か、輸入されているか輸出されているか、一般小売か、部品として製品に組み込まれているか、侵害者から直接納入されているのか、倉庫にあるだけなのか等)
- ⑥ 侵害品は入手したか、価格はいくらか、領収書はあるか
- ⑦ 侵害品の市場規模はどのくらいか(韓国内だけでなく海外でも)

【侵害者に関する情報】

- ① 侵害品の製造者や販売者、侵害品の輸出入者、侵害品の流通・保管・展示者、侵害品のユーザーなど、全て侵害者となり得ることを念頭におき、侵害者の情報を収集
- ② 住所・会社名(個人名)を始めとして、会社の規模、営業形態、売上、

¹ 本書においては技術に関する知的財産権として特許権と実用新案権について記述しているが、特に実用新案権を区別しなければならない部分を除き全て「特許権」として記載し解説する。

資産・財産状況、市場での地位など可能な限り把握（侵害品対策の戦略が決まったらさらに相手を絞り込んで詳細に調べる必要があるが、初期段階では分かる範囲内で調査）

【自社の韓国特許権に関する情報】

- ① 自社のいずれの韓国特許権が該当するのか（韓国特許権を複数保有する場合は、そのうちのどの権利なのか、どの請求項が該当するのかを具体的に特定）
- ② その韓国特許権はきちんと特許料や年金が支払われていて存続しているのか、存続期間はいつまでなのか
- ③ 名義は本当に自社のものか、共同出願や譲渡や名義変更されているか（発明者が社内の人間であって職務発明の規定にそってきちんと会社の権利となっているかについても確認する。中小企業の場合は代表取締役の個人名義で出願されていることもあり、社長個人の特許権を会社へ譲渡したり実施許諾するためには取締役会の議決・承認が必要）
- ④ その韓国特許権の出願から登録までに関わる書類（拒絶理由通知や意見書、引例など審査/審判過程の書類を含む）などがすべて揃っているか
- ⑤ その韓国特許権の優先権の基礎となる日本出願や、その他の外国で出願登録したファミリー特許などのすべての書類が揃っているか
- ⑥ その韓国特許権に関連する開発経緯や社内技術の変遷は把握しているか（関連する技術を社外から導入していたり、公開的試験を行っていたり、出願前のサンプル提示など、意外なところに落とし穴があり）

【対応戦略樹立のための社内環境確認】

- ① その韓国特許権を適用した自社製品があるのか、あるとしたら市場規模はどのくらいか、侵害品によってどれくらい売上が減少しているか、または売上には全く影響はないのか
- ② その韓国特許権にかかる自社のビジネス環境はどうなのか（その韓国特許権は会社にとってどのくらい重要なのか、子会社や関連会社、取引先なども関係するか、侵害者と自社間に他のビジネス関係はないのか）
- ③ 社内の協力体制は整っているか、予算はどのくらい確保できるのか、どの事業部が負担するのか

2. 特許侵害事実の確認

侵害に対してその対策を検討するため、まず、下記①～③の事項を順次チェックし、自己の権利を相手方に適確に主張できるかを確認しなければなりません。本当に特許侵害になるのかは、権利を所有する当事者や侵害の疑いをかけられた当事者が自ら判断するのは容易ではありませんので、現地の弁護士や弁

理士など専門家と相談して最終決定をすべきでしょう。

【特許侵害事実の確認】（詳細は 35 ページ参照）

- ① 権利行使が可能か？
 - ・ 上記の自社の韓国特許権に関する情報のところで確認した事項とは別途に特許の有効性を詳細に検討（無効理由はないか、手続き上欠陥を抱えていないかなどを点検）
 - ・ 先行技術の再調査等、侵害実態の緊迫性などを考慮して専門家と相談しながら簡単に点検するのか慎重に点検するのか調節
- ② 相手側の行為（侵害品）が本当に侵害に該当するか？
 - ・ 相手方侵害品（イ号製品）を特定し、自社の韓国特許権を充足する、あるいは、他詳細があるとしてもそれが均等論適用が可能な範囲であるか否かを詳細に分析
 - ・ その際、相手側の反論を予想して、それにどう再反論するか事前検討
- ③ 侵害を立証できる証拠は十分にあるか？
 - ・ 発明が属する分野（電子/化学/機械）や発明の種類（物に関する発明/物の製造方法に関する発明/単純な方法発明）によって立証方法、立証の難易度が異なるため、必要に応じて「鑑定」、「実験」、「証拠保全」、「積極的権利範囲確認審判」等により証拠を確保

3. 対応戦略の樹立

行使可能な手段のうちどのような対策が選択できるかを検討します。対策としては、(i)訴訟などの司法的手段、(ii)関税庁や貿易委員会などの行政的手段、(iii)ライセンス交渉など話し合いによる解決などが考えられます。

このうち、司法的手段や行政的手段としては下記①のように幾つかの手段があり、特に、訴訟などで相手方と敵対する手段をとる場合には、相手方からの反撃(下記②のような事項)を考慮する必要があります。

そして、先に検討した①韓国特許権の有効性の程度、②侵害該当（権利抵触）の程度、③侵害立証可能性の程度に加えて、相手側の侵害による被害の程度、相手方との今後の関係構築、業界に対する影響(他の侵害者に対する警告目的など)、予想される相手方の反撃、対策に必要な期間や費用などのいろいろな要素を考慮して適宜選択することになります。

【対応戦略の樹立】（詳細は、54 ページ参照）

- ① 対策可能な法的手段にはどのようなものがあるか？
 - ・ 警告状送付
 - ・ 積極的権利範囲確認審判

- ・ 侵害差止仮処分申請
 - ・ 本案訴訟(侵害差止請求及び/又は損害賠償請求)
 - ・ 刑事告訴
 - ・ 紛争調停手続き
 - ・ 貿易委員会への不公正貿易行為調査申請(暫定措置も申請可能)
- ② 相手側は、どのような反撃をしてくるか?
- ・ 無効審判請求、消極的権利範囲確認審判請求(こちらの韓国特許権を無力化させたり弱めるために相手側が請求する 경우가ほとんど)
 - ・ 業務妨害罪、名誉・信用毀損罪、脅迫罪(こちらが送った警告状に対して、相手側が告訴してくる可能性が多少あり)
 - ・ 誣告罪(こちらが刑事告訴をした場合には、相手側が逆告訴してくる場合がある)
 - ・ 公正取引法上の不公正取引行為であるという主張(特許権を乱用して公正な取引を妨害していると反論してくる場合あり)
 - ・ 反訴(韓国企業に特許侵害訴訟を提起した場合、あらゆる国であらゆる権利を利用した「攻撃的反訴」を行う傾向あり)
- ③ 反撃に対する事前準備
- ・ 訂正審判による権利範囲の補強(71 ページ参照)
 - ・ 業務妨害罪、名誉・信用毀損罪、脅迫罪、誣告罪に当たらないようにするための対策(141 ページ参照)
- ④ 最終ターゲットの設定、紛争の進め方、終決方法
- ・ どのような手段で、どのようなビジネス上の利益が得られるのか明確化(特許紛争は、正義の争いではなく、ビジネス上の一つ的手段にすぎないことを理解し、自社が当該紛争においてどのようなビジネス上の利益を得るのかを検討)
 - ・ 自社として、最終的にどのように決着させたいのか(例えば、侵害品の販売を止めさせたい、製造を中止させたい、損害賠償を請求したい、刑事処罰を受けさせたい、日本への流入だけは阻止したい、侵害品であるとしても敵対するのではなくライセンス交渉や話し合いにより円満に解決できればよいなど、解決に至る道筋、得られる利益等をストーリー化し、複数用意)

3-1 対応の流れ

上述した侵害情報と侵害者の情報、有効性検討結果及び侵害分析結果などを基に対応戦略を組立て、実施していくこととなりますが、典型的な流れとしては、以下のようになります。

| | |
|-----|---|
| 〈1〉 | 特許権など自己の権利を点検・分析し、必要に応じて専門家の鑑定を受け、訂正手続などで補完する。 |
| 〈2〉 | 警告状を発送し、相手側との交渉の余地があるかないかを判断する。 |
| 〈3〉 | 余地があれば交渉を開始する。 交渉の余地がなければ提訴(行政措置を含む)する。 |
| 〈4〉 | 交渉の進捗を考慮し提訴(行政措置を含む)又は合意する。 |
| 〈5〉 | 訴訟(行政措置を含む)の進捗を考慮し、可能な限り和解・合意を目指す。 和解の余地がなければ、判決を得る。 |

ここで、〈2〉の警告状は、ライセンス交渉などの申入れを行うことで、相手側への「警告」を省略することも十分に考えられます。

また、韓国においては現実的にあまり多くありませんが、先に〈4〉の提訴(裁判だけでなく行政的措置の開始も含む)を行ってから〈3〉の交渉をはじめめることも考えられます。しかし、提訴や行政的措置を迫るためには、人的・費用的負荷が大きくなることから、可能であれば可能な限り早期に当事者間の合意に至るよう最大限努力すべきでしょう。

さらに、〈4〉交渉と〈5〉提訴(行政的措置)は、どちらが先でどちらが後と分離して考えるのではなく、常にその進捗状況にあわせて臨機応変に対応すべきものです。すなわち、判決や行政的措置結果が出る前に、判決確定を待たずに訴の取下げを提案して、権利者側・侵害者側双方の迅速な歩み寄りを模索することも大事なのです。

特許侵害訴訟においては、侵害差止と損害賠償請求の両方を一度に司法判断に委ねたり、侵害差止の判断のみを先に得たり、多様な訴訟戦略が取り得ます。また、単なる権利者と侵害者の2次元対立構造ではなく、司法(行政)を交えた3次元構造と考え、訴訟の進み具合を加味しながら、和解・合意などの最終ゴールに向かうべきでしょう。

これらの〈2〉警告、〈3〉交渉、〈4〉提訴、〈5〉訴訟進行の詳細については、第II編をご参照ください。

4. 事後対策

4-1 対策終了の広報、マスコミ発表

海外での特許侵害対策が成功裏に終了したことを社内報などで広報することは、社内体制のいっそうの強化につながり、社員の士気向上にも有効です。

また、日本、韓国等のマスコミに発表することで、自社の特許侵害対策に対する強い姿勢を消費者や同業者に示しておくこと、侵害行為の再発・拡大防止にも効果があります。

ただし、侵害者の実名を明かしたり、事実の公表にとどまらず警告的なニュアンスを与えるような記事内容の場合には、名誉毀損、営業妨害、世論の反発などを引き起こす恐れがあるので、現地法人や現地代理人との慎重な打ち合わせが必要です。

4-2 継続的市場監視の体制作り

特許侵害品は、一度の対策実施（訴訟）・取締り・摘発・押収・廃棄や、侵害者の罰金処分や拘束でなくなるものではなく、自社の技術・製品・商品に人気と付加価値がある限り、繰り返し引き起こされるものと考えべきです。よって以下のような体制作りを心がけます。

【事後対策】

- ① 特許侵害発見の体制
 - ・ 現地法人、海外営業担当者、法律事務所、調査会社等を活用し、どのような体制、方法により特許侵害を発見していくのかを具体的に決定
- ② 侵害を発見した場合の連絡ルート
 - ・ 特許侵害を発見した場合、迅速に対策がとれるよう、連絡ルートを具体的に決定
- ③ 特許侵害発見時の社内システム
 - ・ 製品によって事業部が異なったり、製品に詳しい担当者が複数の人間であったりすることも多いため、現地法律事務所や特許事務所などの専門家も含め、初期の社内判断が迅速になされるよう、製品ごと担当者を具体的に決定

第2章 特許侵害を疑われたら

1. 基礎情報の収集

この章では、第1章とは逆に、「特許侵害を疑われた」場合について簡単に説明します。「特許侵害を疑われた」と言っても色々な形態がありますが、まずは以下のようなもっとも典型的な例を想定してその場合の基礎情報の収集について説明します。

韓国で販売している我社の製品(以下「対象品」とする)に対し、ある企業が保有する韓国特許権を侵害しているとして警告状が届いた。回答期限は2週間と書かれており、あまり時間がない。

まずは、「I. 特許権を侵害されたら」と同じように、各種情報の把握・確認・収集・整理が必要です。

【警告状に関する情報】

- ① その警告状で要求しているのは何か（製造・販売の差止、生産量・売上高などの開示、製品の回収、在庫の廃棄を要求しているか、損害賠償も要求しているか、ライセンス供与などを匂わせているかなど）
- ② 口調は強いものか、それとも「案内文」のようにソフトな文面か（多くは事務的な文面であるが、問題を大きくしたくない、権利に自信がないなどの相手方の思惑が見えることもあり）
- ③ 相手方、つまり権利者自身によるものか、弁護士などの代理人を立てているのか（日本企業と韓国企業などのように国際間の警告状では代理人を立てることが多いと思われるが、代理人の有無により、相手の検討具合、本気度、相手方ビジネスへの影響の度合い等をうかがい知ることが可能）
- ④ 最初の警告状か、既に何度か警告を受けているのか（社内の他部署や支社などで受け取っていたが意図的/偶然に対応をしていなかったという可能性あり）
- ⑤ 回答期限は妥当か（誠実な回答をする時間が足りない場合、とりあえず回答期限について当方の希望を返事）（詳細は158ページ参照）

【相手方の韓国特許権に関する情報】（詳細は155ページ参照）

- ① 相手の韓国特許権は何なのか警告状できちんと特定されているか（特許登録番号が書いてあれば、直ぐに登録公報を取り寄せる。特許登録番号がなかったり公開番号の場合もあり）

- ② その韓国特許権はきちんと特許料や権利維持料が支払われていて有効に存続しているのかどうか、存続期間はいつまでなのか
- ③ 名義は本当に相手方のものか（共同出願人であったり専用実施権者である場合もあり）
- ④ その韓国特許権の出願から登録までに関わる書類（拒絶理由通知や意見書、引例など審査/審判過程の書類を含む）などを入手できるか
- ⑤ その韓国特許権の優先権の基礎となる日本出願や、その他の外国で出願登録したファミリー特許などのすべての書類を入手できるか

【相手方/権利者に関する情報】

- ① 相手方/権利者の住所・会社名（個人名）を始めとして、会社の規模、営業形態、売上、資産・財産状況、市場でのポジションなど可能な限り把握（侵害品対策の戦略が決まったらさらに詳細に調べる必要があるが、初期段階では分かる範囲内で調査）
- ② 当方の対象品と、同種競合製品を取り扱っているかどうか（特許権だけを所有して損害賠償を狙ういわゆるパテントトロールや特許管理会社の場合もある。相手方が同種競合製品を取り扱っていればこちら側の反撃チャンスが増加）

【自社の対象品に関する情報】

- ① 侵害を主張された自社の対象品を把握（対象品全体なのか部品や構造の一部なのか、現在も製造しているのか、過去製造したものなのかなど。相手方はあまり詳細には特定せず漠然と指摘することも多く、正確にどの部分が抵触するのか、製造時期はいつのものを言っているのか自社対象品を改めて詳細に分析）
- ② 相手方の特許権と自社対象品の類似点、差異点を検討
- ③ 自社の対象品の生産量、販売量を正確に把握（できれば製造コスト、流通コストなども把握）
- ④ 対象品の開発経緯や販売経路、売買契約の状況を把握（100%内製の場合もあればアウトソーシングをしている場合もある。自社製品だからと言って全て把握しているわけではない。開発当時、相手方の韓国特許にかかる技術を知っていた可能性もあり）
- ⑤ 相手方の韓国特許技術を回避する術はあるのかを事前に検討

【対応戦略樹立のための情報】

- ① 自社にとって当該対象品は、ビジネス上どのくらい重要なのか（製造・販売を中断しても大きな影響がない等、インパクトを検討）
- ② 回避技術や代替技術・製品を容易に準備できるのか

- ③ 相手方製品に自社の権利侵害品がないか
- ④ クロスライセンス可能な権利を保有していないか
- ⑤ 自社の対象品のビジネス環境全体はどうか（子会社や関連会社、販売代理店や取引先なども関係するか、相手方権利者と自社間に他にビジネス関係はないのかなど）
- ⑥ 社内の協力体制は整っているか、予算はどのくらい確保できるのか、どの事業部が負担するのか
- ⑦ 自社として、最終的にどのように決着させたいのか（例えば、対象品の販売を止めても差し支えない、多少の損害賠償なら甘受してもよい、どんなことがあっても最後まで戦う、できればライセンス交渉や話し合いにより円満に解決したいなど）

2. 特許侵害事実の確認

特許侵害事実の確認は、立場が逆転しますが、基本的には、第1章における特許権が侵害された場合と同様です。自社対象品が相手方の韓国特許権を本当に侵害しているのかどうかや、相手方の特許権に対して効果的に攻撃をすることができるかどうかなどの対策を検討するため、まず、下記①～③の事項を順次チェックしなりません。本当に特許侵害に該当するのか、反撃の余地があるのかは、当事者が自ら判断するのはリスクがあります。必ず現地の弁護士や弁理士など専門家と相談して最終決定をすべきでしょう。

【特許侵害事実の確認】（詳細は155ページ参照）

- ① 相手方の権利行使は妥当なものか？
 - ・ 上述の相手方の韓国特許権に関する情報のところで確認した事項とは別途に特許の有効性を詳細に検討（相手方特許に無効理由はないか、手続き上の欠陥を抱えていないかなどを点検）
 - ・ 先行技術の再調査等、侵害実態の緊迫性などを考慮して専門家と相談しながら簡単に点検するのか慎重に点検するのか調節
- ② 当方の対象品は、相手側の権利を本当に侵害しているのか？
 - ・ 相手方主張に基づき、侵害対象となる自社製品を特定し、相手方特許権に充足する点、充足しない点を明確にし、また、均等論も視野に入れ、侵害の有無を詳細に分析（権利者側の主張を予想して、それにどう反論するか専門家を交えて事前検討する）
- ③ 非侵害を立証できる証拠は十分にあるか？
 - ・ 発明が属する分野（電子/化学/機械）や発明の種類（物に関する発明/物の製造方法に関する発明/単純な方法発明）によって立証方法、立証の難易度が異なるため、必要に応じて「鑑定」や「実験」、「消極的権利範囲確認審判」等を実施

3. 対応戦略の樹立

相手方権利者の主張に対してどのような対策が選択できるかを検討します。対策としては、(i)訴訟などの司法的手段に対する対応方針、(ii)関税庁や貿易委員会などの行政的手段に対する対応方針、(iii)ライセンス交渉など話し合いによる解決などが考えられます。このうち、司法的手段や行政的手段としては下記囲みの中の①のように幾つかの方針が考えられ、相手方権利者と最後まで争う場合には相手方権利者への攻撃(同②のような事項)を考慮する必要があります。

そして、先に検討した①相手方の韓国特許権の有効性の程度、②当方対象品の侵害該当(権利抵触)の程度、③非侵害立証可能性の程度に加えて、当方のデメリットや、相手方権利者との今後の関係構築、業界や市場に対する影響、対策に必要な期間や費用などのいろいろな要素を考慮して適宜選択することになります。

【対応戦略の樹立】(詳細は 162 ページ参照)

- ① 今後取りうる法的手段にはどのようなものがあるか?
 - ・ 警告状への回答(不用意に侵害事実を認めるような回答をしてはいけない。専門家と慎重に相談をして回答すべきである。稀ではあるが回答をしないという策もとり得る)
 - ・ 無効審判請求をして相手方特許権を無力化又は弱体化
 - ・ 消極的権利範囲確認審判の活用(自社製品が相手方特許権に抵触しないとの公的判断を仰ぐ)
 - ・ 特許侵害確認訴訟の提起(警告状を送ってはきたが相手側権利者がアクションを起こしてこない場合、当該訴訟提起を検討する)、侵害差止仮処分申請や本案訴訟における無効の抗弁の活用(164 ページ参照)
 - ・ 相手側権利者の仮処分申立が認められてしまった場合、仮処分異議申立や本案提訴命令申請を考慮(この手続はどちらか一方でも両方でもよい)
 - ・ 誣告罪、業務妨害罪、脅迫罪等の逆告訴の可能性を検討(141 ページ参照)
 - ・ 公正取引委員会の特許権行使の乱用禁止規定活用検討(53 ページ参照)
 - ・ 貿易委員会への不公正貿易行為調査申請や暫定措置に対する異議申立(87 ページ参照)
- ② 相手側権利者に対し、他の攻撃材料があるか?
 - ・ 相手側の他の製品などに対し、当方が権利主張できるものがあるか(訴訟合戦に持ち込んで、訴訟や交渉を有利に導く)
 - ・ さらに特許権に限定せずに、デザイン権、商標権、著作権などのその他の知財権を広範囲にわたり検討
 - ・ 知財権にかぎらず他のビジネス環境上で反撃材料があるか検討

第3章 知的財産権訴訟関連韓国の法律体系

1. 知的財産権関連実体法体系

韓国の主な知的財産権関連法律体系を図表化すれば下記のとおりである。なお、特許法等の法律の詳細は、ジェトロソウル事務所作成の「模倣対策マニュアル」をご参照いただき、ここでは、概略を紹介するにとどめる。

| 法律 | 大統領令 | 部令 |
|----------------------|---|--|
| 特許法 | 特許法施行令-特許権などの登録令(2012.1.1 施行)-特許権の収容・実施等に関する規定 | 特許法施行規則-特許権などの登録令施行規則(2012.1.1 施行)-特許料等の徴収規則 |
| 実用新案法 | 実用新案法施行令-特許権などの登録令(2012.1.1 施行) | 実用新案法施行規則-特許権などの登録令施行規則(2012.1.1 施行) |
| デザイン保護法 | デザイン保護法施行令-特許権などの登録令(2012.1.1 施行) | デザイン保護法施行規則-特許権などの登録令施行規則(2012.1.1 施行) |
| 商標法 | 商標法施行令-特許権などの登録令(2012.1.1 施行) | 商標法施行規則-特許権などの登録令施行規則(2012.1.1 施行) |
| 発明振興法 | 発明振興法施行令-公務員職務発明の処分・管理及び補償等に関する規定 | 公務員職務発明の処分・管理及び補償等に関する規定施行規則 |
| 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律 | 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令 | |
| 対外貿易法 | 対外貿易法施行令 | |
| 半導体集積回路の配置設計に関する法律 | 半導体集積回路の配置設計に関する法律施行令 | 半導体集積回路の配置設計に関する法律施行規則 |
| 弁理士法 | 弁理士法施行令 | 弁理士法施行規則 |
| 政府組織法 | 特許庁とその所属機関職制 | 特許庁とその所属機関職制施行規則 |
| 主な国際条約 | 世界知識財産機構(WIPO)設立協約 特許協力条約(PCT) 特許手続上微生物寄託の国際的承認に関するブダペスト条約規則 商標法条約 商標法条約規則 貿易関連知的財産権に関する協定 国際特許分類に関するストラスブールその協定 工業所有権の保護のためのパリ協約 特許手続上微生物寄託の国際的承認に関するブダペスト条約 標章の国際登録に関するマドリード協定に対する議定書 商品及びサービスの国際分類に関するニース協定…など | |

1-1 特許法の概要

特許法第 1 条は“この法は、発明を保護・奨励し、その利用を図ることにより、技術の発展を促進し、もって産業発展に寄与することを目的とする”と規定しており、同法第 2 条の 1 では“発明とは自然法則を利用した技術的思想であって高度なものをいう”としてその保護対象を明示している。

特許法上保護の対象は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」として定義される発明である。発明が成立するためには①自然法則を利用した、②技術的思想の創作でなければならず、③その創作の水準が高度なものでなければならない。よって、算術・計算方法や商品の陳列方法のようなものなどは発明として認定されず、永久機関のような自然法則に反するものも特許法下の発明の保護対象に含まれない。また、発明は技術的思想の創作であるから、単純な発見や自然現象自体は特許法上の保護対象ではない。

発明は実用新案より高度な創作性を要するという点で区別される。しかし、実務上両者の区別が厳格なものではない。なお、2006 年 10 月 1 日に施行された改正特許法からは、無性的に反復生殖できる変種植物に限って特許を受けることができるとなっていた従前の規定を削除し、全ての植物発明を特許権の保護対象に含むことになった。また、一定の種類微生物発明も特許の保護対象になる。

韓国特許法は登録主義及び審査主義をとっており、発明は登録を通じて独占排他権として保護を受けることができ、産業上の利用可能性、新規性及び進歩性などの基本的登録要件が不可欠である。

特許権者には独占排他的に特許権を実施する権利が発生し、第三者の無断実施には民・刑事的手段を講ずることができるが、権利乱用による公衆の被害を最小化するために特許無効審判制度などを定め特許権者と第三者との利益の均衡を図っている。

この他、出願公開制度、審査請求制度、審判制度など日本の手続などと類似する点は多く、特許権の権利存続期間も原則的に出願日から 20 年を超えないとされており日本と同様であるが、一方、審査請求期間が 5 年であること、早期・遅延審査が可能なこと（審査の 3トラック制）、多数従属項の引用が認められていないこと、特許決定（特許査定）後の分割が認められていないこと、外国語出願が認められておらず、原文に基づく補正も認められていないことなど相当異なる部分もある。

また、権利紛争の関係でいえば、自社特許権における発明の認定、相手方イ号製品との対比・属否判断、均等論の適用、各種請求権、損害額の認定等において、日本と韓国の間で基本的に大きな差異はなく、例えば、物の発明の場合、

相手方侵害品の特定が比較的容易であるのに対し、方法発明の場合、これが難しいなど運用面でも同様である。

一方で、間接侵害の規定が異なる(特許発明品の製造のみに利用する物など、日本の旧法に相当。詳細は、104 ページ参照)、侵害訴訟に対する専属管轄がない(ただし、審決取消訴訟については、後述のとおり、特許法院の専属管轄となる。)、輸出が特許発明の実施行為に含まれていないなど、注意を要する相違も散見される。

1-2 実用新案法の概要

実用新案法第2条第1項は“考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作である”と規定しており、発明より高度でないものをいい、さらに、物品に具体化された形態性を有する技術的思想、すなわち“物品の形状、構造又は組合に関する考案”のみ保護対象とし(実用新案法第4条)、“方法に関する考案又は化学物質に関する考案”は除外されている。

特許法は“発明”を保護の対象とするが、実用新案法は“考案”を保護の対象とする(実用新案法第1条)。したがって特許法の保護対象は技術的思想の創作として高度なものとされているのに対し、実用新案法のそれは単に創作であれば充分であり高度である必要はない。特許法の保護対象になる発明には“物”に関する発明と“方法”に関する発明が含まれるが、実用新案法は“物”に関する考案だけを保護対象とし“方法”に関する考案は保護対象としていない。

“物”はまた一定の形態を持つ“物品”と一定の形態がない“物質”に区分することができる。物品は現行特許法と実用新案法上共に保護対象になる。しかし物質、例えば農薬、医薬、DNA 構造、微生物、有機化合物、セメント組成物などは特許法上の保護対象とはなるが、実用新案法上の保護対象にはならない。

2006年10月1日から施行された改正実用新案法によれば、実体審査を行うという点で日本の実用新案法とは相違している。あわせて、審査前登録制度の廃止に伴い技術評価制度も廃止され、特許と実用新案間の二重出願制度を廃止し日本と同様に変更出願制度を新設した。なお、審査請求期限は出願日から3年であり、実用新案権の存続期間は出願日から10年となる日までである。

2. 特許権と関連した訴訟手続に関する法律²

2-1 特許権の出願、登録、有効性などに関連した特許訴訟手続

特許審判院が下した審決を不服とする訴訟、および審判請求や再審請求書の却下決定に対する訴訟は、日本における審決取消訴訟とその性格及び構造が共通する。すなわち、韓国における審決取消等に対する訴訟は、特許法院の専属管轄に属し、本質的に行政庁の処分に対する不服の性格を持つ行政訴訟の一種である。

しかし、無効審判に対する審決取消訴訟においては、訴訟段階での無効理由や証拠の追加・変更が時機に後れた場合を除ききわめて広範囲に認められるいわゆる「無制限説」を採っており、無効理由の変更や証拠の追加が制限されるいわゆる「制限説」を採っている日本の場合と大きく異なる点に注意が必要である。

なお、この訴訟手続には特許法と民事訴訟法が適用される。

2-2 特許権と関連した一般民事訴訟手続

一般民事訴訟法が適用される民事訴訟手続は、大きく特許権登録に関する民事訴訟と特許侵害に関する民事訴訟に分かれる。

それ以外にも出願公開後から権利登録時にまでの権利の実施・使用に対する補償金請求訴訟、特許権譲渡代金請求訴訟、職務発明補償金請求訴訟、特許権の実施料/使用料請求訴訟、特許権に基づく不当仮処分を原因とする損害賠償請求訴訟なども特許権と関連した民事訴訟に該当する。このような手続は基本的に民事訴訟法で規律されている。

(1) 特許権の登録手続に関する訴訟

特許権は登録をしなければ効力が発生しない、即ち、登録が効力発生要件となる場合と、登録をしなければ第三者に対抗できない、即ち、登録が対抗要件となる場合に区分される。特許権の登録手続に関する訴訟は、主にこれらの手続に対する適否等に関するものである。

² 韓国の民事訴訟法のうち特許侵害訴訟に関連する条文を抜粋して付録として巻末168ページに掲載しているので参照されたい。

【登録が効力発生要件の場合】

- ・ 特許権の設定
- ・ 特許権の移転、放棄による消滅、処分制限
- ・ 特許権の専用実施権の設定、移転、変更、消滅、処分制限
- ・ 特許権及びその専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅、処分制限

【登録が対抗要件の場合】

- ・ 特許権の通常実施権の設定、移転、変更、消滅、処分制限
- ・ 特許権の通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅、処分制限

(2) 特許侵害に関する民事訴訟

特許侵害に関する訴訟は、特許侵害を理由とした損害賠償請求、侵害行為の差止・予防請求(以下‘差止請求’という)、侵害行為に組成した物の廃棄・侵害行為に提供された設備の除去・その他侵害の予防に必要な行為の請求(以下「廃棄請求」という)、信用回復措置請求などにより争われ、いずれも民事訴訟に該当する。

ただし、廃棄請求は、差止請求の実効性を確保するための請求として独立して請求できず、差止請求に付帯して請求できるだけである。

(3) 特許侵害に関する刑事訴訟手続

特許侵害を理由とする刑事訴訟手続は刑事訴訟法で規律されている。特許権と関連した刑事罪としては特許侵害罪、偽証罪、虚偽表示罪、詐偽行為罪、秘密漏洩罪があるが、このうち特許侵害罪は被害者の告訴がなければ処罰できない親告罪である。

3. 関連 website 紹介

特許庁:<http://www.kipo.go.kr/>

韓国知識財産保護協会:<http://www.kipra.or.kr/>

韓国特許情報院:<http://www.kipi.or.kr/>

韓国発明振興会:<http://www.kipa.org/>

R&D 特許センター:<http://www.rndip.re.kr/index.do>

韓国知識財産研究院:<http://www.kiip.re.kr/>

貿易関連知識財産権保護協会 TIPA:<http://e-tipa.org/>

韓国知識財産協議会:<http://www.kinpa.or.kr>

韓国電子産業振興会特許支援センター:<http://www.ipac.or.kr>

韓国知識財産サービス協会:<http://www.kaips.or.kr>

韓国特許学会:<http://www.patent.or.kr>

韓国産業財産権法学会:<http://www.kipla.or.kr>

韓国国際知的財産保護協会:<http://www.aippikorea.org/>

韓国知識財産学会:<http://www.kipsociety.or.kr/main.do>

知識財産フォーラム:<http://www.ipforum.or.kr/>

韓国知的財産権法制研究院:<http://www.kipli.re.kr/>

標準特許ポータルサイト:<http://www.epcenter.or.kr/main/main.jsp>

国際知財権紛争情報ポータル:<http://www.ip-navi.or.kr/index.navi>

知財権判例情報統合検索サービス:<http://www.ip-case.or.kr/kipi/front/page/main.html>

IP 情報ポータル:http://www.ipportal.or.kr/ipportal/main_portal.do

e 特許国:<http://www.patentmap.or.kr/>

特許支援センター:<http://www.ipac.kr/>

偽造商品情報提供センター:<http://www.patent.go.kr:7078/bp/main/main.do>

第4章 裁判機関及び捜査機関の構成

1. 裁判機関

1-1 大法院

大法院は最高法院として基本権的価値を実現ないし保護して法律に関する最終的な有権解釈を通じて法秩序の確立に寄与する法的平和保障機関としての意味を有する。大法院は民事、刑事、家庭、行政、破産など全ての争訟事件の控訴審に関する最終審であり特許法院、軍事法院の判決に対する上訴審としての機能を行う。

大法院は大法院長と大法官 13 人で構成される。ただし、大法官により司法行政事務を担当する機関である法院行政処の長を補うようになっているので、法院行政処長である大法官 1 人は大法院の裁判に関与しない。

大法院の審判権は全員合議体と小部(小法廷)を通じて行使される。全員合議体は大法院長が主宰して大法官全員の 3 分の 2 以上で構成され、小部は大法官 4 人で構成されるが、現在 3 つの小部が存在する。

小部では構成員である大法官全員の意見一致によって裁判をし、全員合議体では出席過半数の意見に従って裁判をするが、もし全員合議体で意見が分かれて各意見が過半数に至らない時には原審裁判がそのまま維持される。

大法院に上告される事件の大部分は小部で審判する。しかし、小部で意見一致を見られない場合または次に該当する場合には、全員合議体で裁判する。

- ・ 命令または規則が憲法や法律に違反すると認める場合
- ・ 従前に大法院で判示した憲法・法律・命令または規則の解釈、適用に関する意見を変更する必要があると認める場合
- ・ 小部で裁判することが適当ではないと認める場合

韓国の大法院は、日本の最高裁判所と同様、いわゆる法律審であるが、法律違反や判例違反のほかに、事実問題も審理されるなど、日本の場合よりも広範囲に受理、審理がなされる傾向が強いので、注意を要する。

1-2 高等法院

高等法院は高等法院長と判事及び行政事務を管掌する事務局で構成されるが、高等法院長と部長判事の場合には、10 年以上の法曹経歴が要求される。現在高等法院はソウル、釜山、大邱、光州、大田の 5 つ主要都市に設けられていて、地理的位置、住民の便宜、事件数などを勘案して済州と全州、清州など一部地

方法院所在地には高等法院裁判部を設けて運営している。

高等法院は i) 地方法院合議部・家庭法院合議部または行政法院の第 1 審判決・審判・決定・命令に対する控訴または抗告事件、ii) 地方法院単独判事の第 1 審判決・決定・命令に対する控訴または抗告事件として訴額が 8,000 万ウォンを超える民事訴訟事件などを審判する。

日本の場合は、特許に関する訴訟は、審決取消訴訟も侵害訴訟も知的財産高等裁判所の専属管轄となるが、韓国の場合、行政訴訟は特許法院の専属管轄となるものの、侵害訴訟は、特許法院ではなく一般高等法院において審理がなされると共に、専属管轄が設けられていないことから、出訴の際、いずれの地方法院に提起するかが重要な問題となり得る点に注意を要する(114 ページ参照)。

1-3 地方法院及び支院

地方法院は地方法院長と判事で構成されるが、現在全国の地方法院数は 18 であり、その中 5 つの地方法院がソウルに設けられている。地方法院には行政事務を管掌する事務局を有しており、地方法院の管轄区域内に支院と家庭支院、市郡法院をおくことができるようになっている。

地方法院及び支院は基本的に民事及び刑事事件を第 1 審として裁判する。第 1 審の裁判は単独判事による審判を原則とするが、以下のように特に重要だと法律が定めている次の事件などは合議部で審判する。

| | |
|-------------|---|
| 民事事件 | 訴額が 1 億ウォンを超える事件及びその訴額を算出できない事件。ただし、小切手金、約束手形金請求事件と銀行の貸与金請求事件などは訴額に関係なく単独判事が裁判する。 |
| 刑事事件 | 死刑・無期または短期 1 年以上の懲役または禁固に該当する事件。ただし、小切手偽造、常習暴力、常習窃盗事件などは単独判事が裁判する。 |

また、地方法院本院の合議部は地方法院・支院あるいは市郡法院単独判事の判決・決定・命令に対する控訴または抗告事件のうち高等法院の審判対象にならない事件を第 2 審として裁判することもあるが、このような 3 人の判事で構成される合議部を控訴部と呼び、第 1 審管轄権を有する合議部とは区別している。

日本の場合、権利紛争については、東京地裁と大阪地裁の集中管轄となるが、上述のとおり、韓国の場合、そのような集中管轄が行われていないことから、いずれの地方法院に提起するかについて注意を要する(コラム「特別裁判籍」117

ページ参照)。

1-4 特許法院

特許法院は、家庭法院や行政法院と同様の特殊法院という位置づけであり、特許審判院の審決、審判請求書の却下決定等に対する専属管轄が付与されている。

過去には特許権、実用新案権、意匠権、商標権などを巡る紛争については特許庁で審判を経た後、これを不服とする場合に直に大法院に上告して、法院での事実審が省略された構造で運営されていた。しかし、司法制度改革の一環として 1998.3.1. 高等法院と同級の特許法院が創設されることによって、現在は特許庁傘下機関となる特許審判院（韓国における特許審判院は、日本の場合と異なり、特許法上、特許庁との分離がより明確に規定されている。ちなみに日本の「特許庁審判部」は、特許庁の内部組織という位置付けである。）の審決に対する不服の訴えを特許法院が第1審として管轄し、その判決に不服がある場合には、大法院に上告できるようにして2審制で運営されている。

特許法院は、3 審級構造上、高等法院級に当たり、全国を管轄する法院として、3 人の判事が1つの裁判部を構成する合議部で裁判する。

一方、特許法院が管轄権を有する審決取消訴訟等は他の訴訟とは異なり、弁護士以外にも弁理士が訴訟代理できる（韓国では、日本の場合と異なり、弁理士による裁判所での侵害訴訟の訴訟代理が認められていない。）。特許法院には化学、機械、金属、生命、電気、電子工学を専攻した技術審理官（日本の裁判所調査官に相当）が特許、実用新案、意匠権事件の技術的な事項について裁判長の許可を得て裁判部とともに訴訟の審理に参画したり裁判の合議にて意見を陳述するなど、法官を補助することによって科学技術に関する裁判部の専門性を確保している。

2. 捜査機関

2-1 検察

検事は公益の代表者として犯罪捜査と公訴提起及び控訴維持に必要な事項に関する権限と犯罪捜査に関する司法警察官吏の指揮・監督権限などを持つ公益の代表者である。特許侵害罪など特許法上に規定された犯罪に対する一般的捜査権と起訴権を行使する。特許侵害を理由として特許権者やその専用実施勸者が検察庁に告訴を提起する場合、検事は自ら調査して処分することもできるが、警察に捜査指揮をして捜査させることもできる。

2-2 一般司法警察

一般司法警察は検事の指揮を受け犯罪を捜査する権限を持つ。後述する特別司法警察とは異なり、捜査の対象となる犯罪の種類に制限がないという意味で一般司法警察と言われる。一般司法警察は警察庁所属の警察と検査庁所属の警察に分かれている。警察庁は2000年7月から「警察庁サイバーテロ対応センター」を設置し、インターネットを通じた商標権、デザイン権、著作権侵害などの事件に関して全国的な捜査を行なっているが、特許侵害事件に関する捜査実績は、まだほとんどないと思われる。

2-3 特別司法警察

一般司法警察と異なり法令に定められた特定の犯罪に関してのみ捜査権を有する警察を特別司法警察という。知的財産権に関しては商標権特別司法警察(特許庁所属)、著作権特別司法警察(文化体育観光部所属)などが設置され運営されているが、特許侵害を専門に担当する特別司法警察は設けられていない。

なお、商標権特別司法警察隊の詳細については、ジェトロソウル事務所作成の「模倣品対策マニュアル」をご参照いただきたい。

第5章 特許侵害時の裁判手続の概要

1. 民事裁判

1-1 意義

民事訴訟とは、私法的法律関係で発生した紛争を国家により強制的に解決する訴訟をいう。民事訴訟手続は私法上法律関係の確定(判決手続)、保全手続(仮押留と仮処分手続)及び実現手続(強制執行手続)に区分される。より具体的に説明すれば、次のとおりである。

- ① 民事訴訟は公法的法律関係ではなく私法的法律関係のみを対象として、主に財産関係と家族関係に関する訴訟を対象とする。
- ② 民事訴訟は原告によって開始され、原則的にその紛争の相手方である被告が存在する(二当事者対立主義)。
- ③ 法院は公平な審理手続を経て請求認容及び請求棄却の判決を下して、これにより紛争は終決する。
- ④ 民事訴訟で敗訴した当事者が判決の主文どおり履行しないときは、強制履行を法院に申請して権利の実現を享受することができる。

1-2 手続の概略

特許侵害に対する民事上救済は訴状を提出することにより始まる。提出された訴状が被告に送達されると訴訟係属が発生し、その後書面攻防手続、弁論及び/または弁論準備手続を経てすべての主張と立証を行った後、判決が宣告される。

ソウル中央地方法院の知財専門担当部(第 11, 12, 13 民事部)の場合を基準として特許侵害差止請求事件の第一審進行パターンを概略的に説明する。

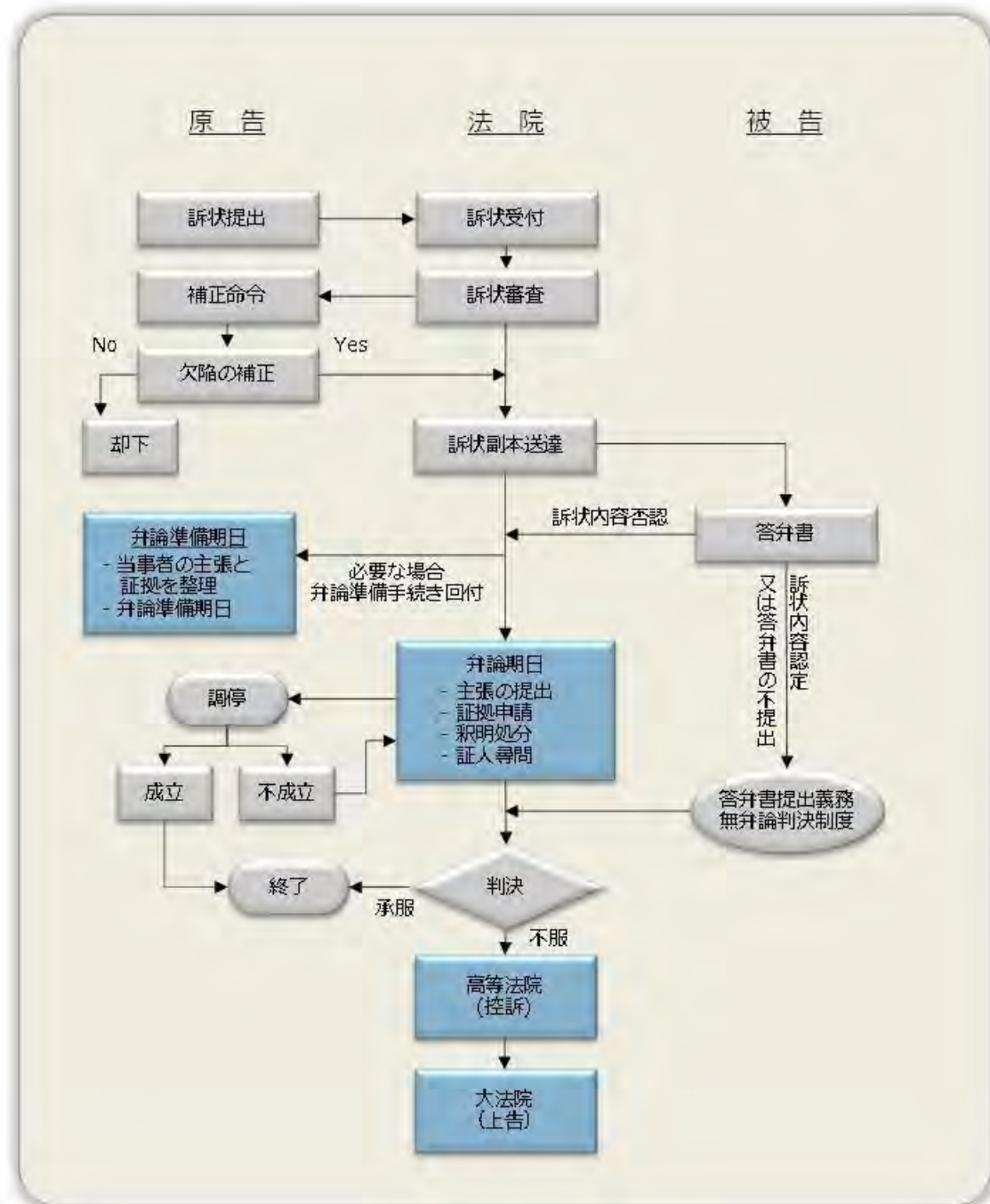
まず、法院は訴状送達後 30 日以内に被告に答弁書提出を命じ、その期間後、追加の書面攻防なしに弁論期日を指定する。争点整理や技術説明が必要な場合は、弁論期日とは別途に弁論準備期日(技術説明会)を指定して、事件を進めていく。

特許侵害の有無、発明の効果などに関して双方争いがある場合には、法院が専門家に鑑定を依頼してその結果に基づいて判断するケースが多く、また、証人尋問を通じて実体的真実を明らかにする試みも積極的に行われているようである。

侵害訴訟において被告は非侵害主張と共に新規性・進歩性欠如事由も織り込んで特許無効の抗弁を積極的に展開するケースが多いが、法院の審理の結果、権利として主張する特許が後日特許審判によって無効になることが明白な場合には権利濫用に当たるという理由で原告の請求を棄却できるというのが大法院の

立場である（164 ページ参照）。

1-3 民事訴訟手続のフローチャート



損害賠償請求なしで特許侵害差止だけを求める場合、通常、弁論期日 3～4 回、弁論準備期日 2～3 回程度が開かれ、判決に至る場合が多い（期日と期日の間隔は概ね 4～5 週程度）、鑑定手続きがなければ普通は 1 年ほどで判決に至る。鑑定手続きが必要な場合には、鑑定に必要な期間（事案によって 3～8 ヶ月

第5章 特許侵害時の裁判手続の概要

程度)により、その分判決が遅れることになる。また、損害賠償請求が追加されている場合には、さらに損害賠償額の審理に必要な期間分(3~6ヶ月程度)判決が遅れる。

1-4 和解勧告

民事裁判において判決を得る以外にも和解勧告を受け双方当事者が和解したり、法院が和解勧告決定をすることもある。まだまだ判決によって終決をみるケースの方が多いが、和解も徐々に増えつつある。詳しくは132ページを参照のこと。

2. 刑事裁判

特許侵害罪に関する刑事事件は特許権者や専用実施権者の告訴によって始まる(親告罪)。その後捜査機関の捜査を経て検事が犯罪の疑いがあると判断して被疑者を起訴すると刑事訴訟手続が始まる。民事訴訟の場合に比べて多少複雑であるためその概要を簡略に説明する。

2-1 告訴

告訴とは、犯罪の被害者などの告訴権者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいうが、犯罪による被害者は告訴することができ(刑事訴訟法第223条)、告訴又はその取消は代理人にさせることができる(刑事訴訟法第236条)。

公訴の提起に告訴のあることを必須とする親告罪の場合、犯罪事実を知った日から6ヶ月が経過すると、告訴することができなくなる(刑事訴訟法230条第1項)。したがって、親告罪である特許権、実用新案権、デザイン権に対する侵害の罪の場合には、犯人を知った日から6ヶ月以内にしなければならない(特許法第225条、刑事訴訟法第230条第1項)。なお商標権の侵害の罪は親告罪ではない。

告訴は、書面又は口述で、犯罪地、非告訴人の住所、居所または現在地を管轄する検事又は司法警察官にしなければならない(刑事訴訟法第4条、同法第237条)。

2-2 司法警察又は検察による捜査

司法警察官が告訴を受けたときには、迅速に調査して関係書類と証拠物を検事に送付しなければならない(刑事訴訟法第238条)。

犯罪の嫌疑を判断するために捜査機関は、裁判所から令状の発給を受けて、検事の指揮によって捜索、押収を行う(刑事訴訟法第 113 条、同法第 114 条)。

2-3 検察による事件処理の決定

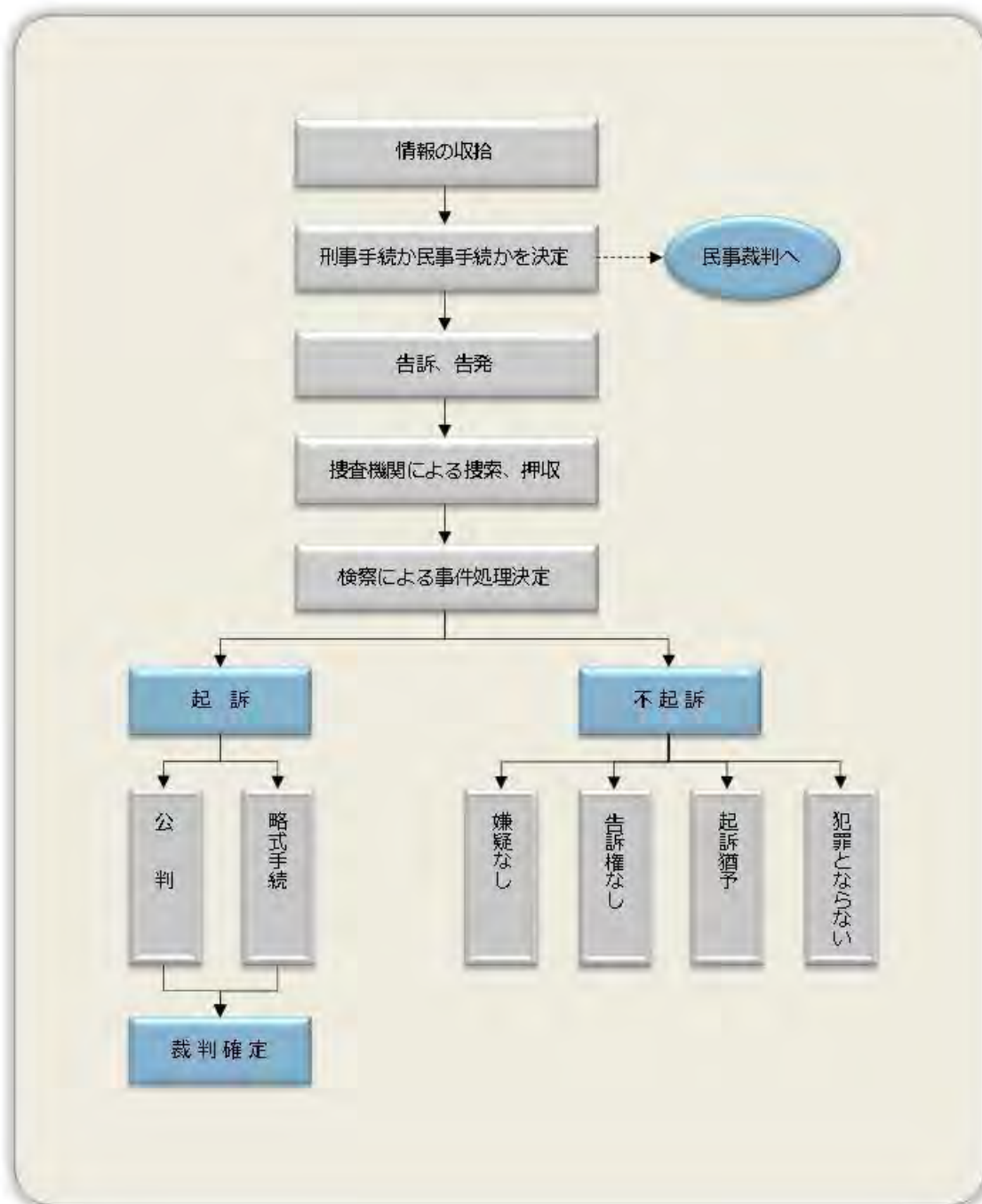
検察は、告訴、告発、自首又は司法警察官などからの事件の送致などの事由により事件を受理、捜査し、収集された結果により、公訴の提起(公判又は略式)、不起訴(嫌疑なし、告訴権なし、起訴猶予、犯罪とならない)などの事件処理決定を行う。

略式手続は、検事の請求により公訴の提起と同時に書面でなされ(刑事訴訟法第 449 条)、地方法院では、公判手続なくして略式命令で被告人を罰金、科料又は没収に処することができる(刑事訴訟法第 448 条)。

2-4 刑事訴訟手続

刑事訴訟は、検察官が刑罰を科すべきことを請求し、被告人、弁護人が防御をし、裁判所が公権的な判断を行うという構造の訴訟で日本と同様である。裁判の審理に関しては、先決問題である特許無効の主張を認めず、単に訴訟手続の中止ができるよう任意規定とされている(特許法第 78 条、同法第 164 条)。

2-5 刑事訴訟手続のフローチャート



第 6 章 代理人

1. 弁護士と弁理士

特許関連紛争を担当する代理人として弁護士と弁理士がいるという点は日本と同様である。弁護士と弁理士は別個の国家試験を経て資格を取得することになるが、弁護士は、一定の加入・登録手続きを行えば別途の試験なしで自動的に弁理士として業務を遂行できる。弁護士は法律全般(民事、刑事など)に対する弁護および代理業務を担当して、弁理士は特許、商標のような知的財産の出願、登録、維持、管理業務を担当する。

弁護士代理の原則によって弁理士は原則的に訴訟代理権が認められないが、審決取消訴訟については、代理権が認められる。一方、特許侵害民訴については、日本の場合と異なり、弁理士に訴訟代理権が認められていない(ただし、今後の方向性について論議が進められている最中である)。

1-1 弁護士の業務領域

弁護士は事件当事者などからの委任により訴訟業務を遂行したり行政処分、請求に関する代理行為および一般法律事務を遂行する。具体的には、民事訴訟事件、調停事件、非訟事件、行政訴訟事件などにおいて事件当事者や官公庁の依頼、委嘱を受けて訴を提起したりその取下げをすることができ、調停、異議、和解などの手続きを進める業務を遂行する。

刑事訴訟事件では被告人、被疑者などとの面会、書類の証拠物閲覧、謄写、拘束取消し、保釈と証拠保全の請求、法院が行う証人尋問と鑑定に参加するなどの業務を遂行する。また、法廷で当事者などを代理したり弁護して、意見の陳述、攻撃、防御などの弁論を行う。さらに、法院における手続等に関連し、依頼人に対する各種法律相談を行うこともきわめて重要な業務である。

1-2 弁理士の業務領域

特許権、意匠権、商標権と同じ産業財産権に対する権益を擁護するために発明家の代理をして特許に関する業務と権利保護を遂行する。発明者や出願人と出願書作成、特許登録に関する様々の事柄について相談を受け特許権を取得するために設計図・製品などを検討して技術的価値を評価する。審決取消訴訟など特許法院の専属管轄に関する事件については、訴訟代理人の役割を受け持つことができる。弁理士になるためには弁理士試験に合格するか弁護士資格証明がなければならない。

1-3 弁理士の侵害訴訟代理権に関連する論争

弁理士に対し一般裁判所が管轄する特許侵害民事訴訟の訴訟代理権を付与すべきか否かについて、現在、韓国内において大きな議論となっている。すでに、弁理士の訴訟代理権を規定する弁理士法の解釈において、一般裁判所が管轄する特許侵害民事訴訟の訴訟代理権付与は許されないとする判決が大法院および憲法裁判所によりなされているが、これに対し弁理士会および弁理士の反発が大きいのが実情であり、今後、立法により特許侵害民事訴訟で弁理士の訴訟代理権を認める必要があるという意見も台頭している。

2. その他実務上の注意点

2-1 現地代理人をどのように探すか

上述の弁護士、弁理士の職域からも分かるように、現実的に、日本企業が韓国において特許侵害訴訟を提起する場合には、弁護士を代理人として選任する必要があり、同時に、その特許権の属する技術分野に詳しい弁理士も選任する必要がある（特許侵害訴訟の被告となった場合も同様である。）。

現地代理人もしくは現地代理人事務所を選ぶ場合のポイントは第Ⅱ編第1章7.（44ページ）を参考にすればよいが、やはり日本企業との実績が多く、かつ評判のよいところを、現地情報に詳しい者から聞いて紹介を受けるというのが現実的であろう。例えば、ホームページで知財に強い、特許に強い、訴訟に強い渉外事務所という書き方をしているにもかかわらず必ずしも事実とは限らないし、また、一口に「知的財産」と言っても弁護士・弁理士の得意分野で大別して見れば、▲伝統的な特許権の範疇にある技術系訴訟関連、▲IT・ソフトウェア関連、▲伝統的な著作権関連、▲商標/意匠など不正競争防止法関連、▲エンターテインメント関連などまでを幅広く包容していることが多く、得意分野にうまく当たらないと、事実上専門外だったということも起こり得るからである。

ただし、韓国の弁護士/弁理士等は、日本語が堪能である者が少なくないので、コミュニケーション上の負担は少なく、また、普段から特許出願業務の依頼などを行っていく中で、その代理人や事務所の実力や得意分野を予め計っておくこともできるので、特許関連紛争に関しては、一般民刑事訴訟などの場合より比較的良い代理人を探し当てやすいと言えよう。

2-2 出願時の代理人と侵害問題発生時の代理人

前段の記載とも一部関係するが、結論から言って、特許出願を依頼した代理人にその権利行使までを依頼しなければならない理由はない。通常、出願業務

の委任・代理において、特許が設定登録された後は、当該代理人への委任事項は完遂しているはずであり、権利化後の事案については、出願時の代理人との間に法的代理関係が存在していないはずである（もちろんその他の出願に関する出願業務においては、法的代理関係が継続している）。

よって、代理人の解任、辞任、変更などの手続は全く必要なく、ビジネスライクに事案に適した新たな代理人を探し、必要な法的手続きの度に新たな委任状を用意して委任をすればよいのである。

2-3 コンフリクトチェック

特許侵害問題をめぐって、代理人もしくは代理人の所属する特許事務所・法律事務所を選定するときに、必ず経ねばならないのが「コンフリクトチェック」である。

コンフリクトチェックとは、第1に、依頼人の相手方を受任中であるか（法律事務所・特許事務所には複数の弁護士・弁理士が所属しており、原告と被告の両方から同じ案件について依頼があることがある）どうかを調べることである。第2に、同様に過去受任した案件について全て調査をして、相手方の案件がきちんと終了しているか、たとえ終了していたとしても、技術的に本件と関連があるか、分野がどの程度近いかを精密に調べ、依頼者の依頼内容を受任するのに障害があるかどうかを事前にチェックし、代理人はその結果を依頼人に通報する必要がある。

であるから、特許侵害訴訟（当事者系審判も同様である）を考えていると代理人に相談したときに、相手方もろくに聞かずに「お任せ下さい」と答える事務所は、きちんとコンフリクトチェックができない、またはしない事務所にならないから敬遠すべきである。

3. 訴訟関連費用等

訴訟関連費用については、法院等に対する手続費用のほか、弁護士、弁理士に対する費用が大きなウェイトを占める。弁護士、弁理士に対する費用は、①成功報酬制、②タイムチャージ性、③成功報酬とタイムチャージの折半によることが一般的であり、特許事務所によって異なると思われるが、外国企業（日本企業を含む）との関係においては、タイムチャージ制としている例が少なくないのではないかとと思われる。

具体的な算定基準などは、事案等に応じて各特許事務所ですべて定めているはずであり、弁護士、弁理士に委任するに際し、納得するまで十分確認をする必要がある。

第 II 編 特許権を侵害された場合の対応

第1章 権利行使前の事前準備

1. 侵害情報及び証拠の確保

多くの場合、「侵害された」、「類似技術品を発見した」という情報は、漠然とした状況報告であって具体的でない場合が多い。よって具体的対応を事前に検討するとき有効に利用するためには、以下の項目について迅速正確に確認しておく必要がある。そのうえで、被害状況の規模、市場に与える影響、自製品の売れ行きに対する影響、信用失墜の可能性など広範囲に分析を行い、特許侵害対応の最終ゴールを全社的に決定しなければならない。社内報告用の「侵害品発見報告書」のサンプルを次ページに示す。

2. 証拠保全手続

2-1 意義

証拠保全とは、訴訟係属前または訴訟係属中に特定の証拠を予め調査して置き、本案訴訟で事実を認定するのに使用するための証拠調査方法である。この手続きは、例えば、医療訴訟のように本案訴訟で正常な証拠調べをする時まで放置してはその証拠を本来の使用価値通りに使用することが不可能となったり困難になるおそれのある証拠を予め調査してその結果を保全しておこうという判決手続の付随手続である（民事訴訟法 375 条、証拠保全に関する説明部分で特別な説明のない条項は全て民事訴訟法の条項である）。訴訟係属前に実施することが原則であるが訴訟係属中であっても必要ならば行うことができ、証拠保全手続は訴訟手続と区別され別個に行われる。

特許侵害と関連した例で言えば、証拠が変質する可能性がある場合や、通常の流通経路では侵害品等相手方の証拠の入手が困難である場合、相手方が証拠の隠滅を図るおそれが考えられる場合、物を生産する方法発明に基づいた特許権を行使したい場合等に有効に活用できる。特に、▲特許法第 129 条に基づく生産方法の推定規定を適用できず、▲被告が被告製品を生産する工程を直接確認しなければ侵害立証が不可能で、▲被告がいつでも容易にその工程を変更することができることが明らかで、▲文書提出命令など通常の立証手続きに頼っては侵害事実を立証することが困難な場合などに証拠保全手続を活用すべきである。

化学製品や薬品などの製法特許で活用すべき事例が多いが、たとえ物の特許であっても上述のような場合、利用すべきであろう。

侵害品発見報告書のサンプル

| 侵害品発見報告書 | |
|---|---------|
| 報告日/報告者 | 年 月 日 |
| 発見日/発見者 (本社出張者、現地営業社員、取引先、ユーザーなど詳しく) | 年 月 日 時 |
| 発見場所 (市町村名や販売店名など可能な限り具体的に) | |
| 侵害された当社製品/技術 (当社のどの製品かどの技術か、現行品か旧製品か、海外向けか国内向けか、実際には存在しないが部分的・複合的に模倣など) | |
| 侵害品の説明 (技術的構成や機能以外にも外見、商標、包装パッケージなどまで詳しく。使用マニュアル、故障修理用のサービスマニュアル、写真があればなおよい) | |
| 侵害品発見時の状況 (店頭に大量陳列、露天で少量発見、ネットで見た、カタログを見た、実施している設備を見た、など) | |
| サンプルの入手/証拠 (個数、価格、領収証の有無、その他現地の状況証拠) | |
| 製造者・販売者の情報 (韓国内製造か、中国などから輸入か、大手メーカー、零細無名企業かなどその過程で知り得た範囲でなるべく詳しく) | |

2-2 証拠保全手続の機能

(1) 証拠の「保全」機能

将来の証拠調べが不可能、または困難なおそれがある時(証人となる者が死亡

第1章 権利行使前の事前準備

しそうであったり海外に移住しようとする場合、証拠物の現状が滅失または変更されるおそれがある場合)に予めその証拠調べをしておくことによってその現状や内容を確保することができる。

(2) 証拠の公開機能

当事者の一方の支配領域内にある証拠の内容を相手方当事者に知らせる効果がある。

(3) 紛争予防の機能

紛争予防目的のみの証拠保全は許容されないが、提訴前の証拠保全の結果、当事者が紛争の真相を把握して提訴を断念するか和解をすることにより、紛争が予防されるという付随的効果を期待することができる。

2-3 証拠保全の要件

- ① 証拠保全の事由(375条)として、予め(提訴以前はもちろん訴訟係属中でも本来の証拠調査が実施される以前であれば該当)証拠調査をしなければその証拠を使用することが困難な事情があると認められるとき
- ② ただし、その理由を疎明しなければならない(377条2項)

2-4 証拠保全手続の開始及び対象

原則的に当事者の申請により、例外的に職権により証拠保全を決定する。その対象は全ての種類の証拠方法である。

2-5 証拠保全の手続

- ① 管轄(376条)
提訴後にはその証拠を使用する審級の法院(切迫した場合には、提訴前と同じ法院に提起申請可能)、提訴前は尋問を受ける者や文書を有する者の居所または検証しようとする目的物がある場所を管轄する地方法院。移送も可能である。
- ② 申請(377条)
相手方の表示、証明する事実、保全しようとする証拠、証拠保全の事由を明示して証拠保全の事由に関する疎明資料を添付。証拠保全の決定に対しては不服申請をできないが(380条)、申請を却下した決定に対しては申立人が439条によって抗告可能である。
- ③ 召喚

証拠保全手続では申立人と相手方を召喚することが原則であるが急を要する場合には、当事者を召喚しないこともあり得る(381条)

2-6 効力

証拠保全による調査結果は弁論に提出されることによって本訴訟において証拠調査結果と同じ効力を有するようになる。証拠保全手続で尋問した証人であっても当事者が弁論で再度尋問を申請した時には受訴法院はその証人を尋問しなければならない(384条、直接主義)。

3. 自社特許権と相手方侵害品（イ号製品）の特定

自社特許権を侵害していると思われる侵害品を入手した場合、権利行使を行おうとする自社特許権の特定と相手方侵害品となるイ号製品の特定を行い、実際に侵害しているか否か判断を行うことになる。しかし、特許権者側としては、自社特許権をより広く解釈し、またイ号製品が自社特許権に属するように解釈しがちとなるため、自社特許権とイ号製品の特定は、後の特許侵害訴訟における大きな争点となる。これらの特定は、侵害品と思われる製品（侵害被疑品）を入手した初期段階においては、その確認のため社内で行う必要があるが、侵害訴訟提起等を行うに当たっては、必ず専門家である弁理士を交えて詳細に検討すべきである。

3-1 自社特許権の特定

特許権は、発明の詳細な説明の記載を参酌して、特許請求の範囲の請求に記載された事項に基づいて発生するものであり、日本の場合と変わらない。また、いざ紛争となると、その正確な特定は専門家であっても難しく、それを開発した技術者にはなおさら困難である点も日本の場合と同様である。特に発生しがちな間違いとして、例えば、特許請求の範囲に記載されている事項について、勝手な技術常識から解釈を加えたり（自社における技術常識が当該業界における技術常識とは限らない。特に、当該事項に自社用語を用いている場合、本来自社で意図したものとは違う内容で特定されてしまう可能性がある）、実施例の記載に引きずられて解釈を加えてしまう場合や、逆にその文言のみから判断し、それに含まれるものはすべて該当するといった楽観的な解釈をしてしまう例が少なくないので、十分な注意を払うべきである。

自社特許権の特定の方法については、一般的には、日本の場合と同様、請求項の記載を技術的に意味のあるまとまりごとに分けて（文節）行う。

例えば、発明が「A部分とB部分とを有し、A部分とB部分とがC構造により

第1章 権利行使前の事前準備

連結されている X 装置」である場合、①A 部分と B 部分を有している点、②A 部分と B 部分が C 構造により連結されている点、③X 装置である点という具合に構成を文節し、内容を把握していく。

この場合、例えば、A 部分がどのような構造のものを意味するかは、当該請求項の記載に基づくが、発明の詳細な説明も参酌した上でその技術的意義が検討されることになるため、単に文言上含むものなら何でも該当するわけではない。また、自社の技術者にとって、A 部分と言えは当然ある構造を有しているはずであると考えられる場合であっても、他社の技術者にとってはそれが当たり前ではない可能性もあるため、このような解釈を加える必要がある場合は、客観的な根拠も用意する必要がある。

3-2 相手方侵害品（イ号製品の特定）

イ号製品の特定に当たって、権利者側は、当然自社の特許権に属するように認定を行いがちであり、一方、相手方は、当然であるが当該特許権に属さないように認定を行おうとする。

そのため、技術的客観性を持ち、第三者の目でイ号製品を特定することが重要である。また、構造の特定に問題がないとしても、後に自社特許権との属否判断を行う際、その部分の技術的意義が問われることになるため、当該部分の構造を特定するだけでなく、当該製品の中で全体の構造、機能、作用等を把握した上で当該構造を特定する必要がある。

また、当該製品からでは必ずしもそのように特定できず、技術常識等を参酌した上で特定したのであれば、そのように特定した技術的理由を説明するための証拠を用意すべきである（ここでも、上述のとおり、自社の技術常識が通用するとは限らないことを念頭に置く必要がある。）。

なお、形式上の話として、訴状の記載方法としては、次の点に留意する。

3-3 物の発明の場合

侵害差止訴訟手続で、侵害被疑品・侵害品（いわゆる「イ号製品、イ号発明」である）の特定において、これまでは、権利行使の対象になる自社特許権の特許請求範囲をそのまま使って被告が生産・販売する製品を特定して付記する方法「構成 A、B、C および D を含む組成物（被告が〇〇〇という商品名で生産・販売する製品を含む）」として別紙目録を作成して侵害差止を行ってきた。しかし、このような表現形式であると、「構成 A、B、C および D を含む組成物」という記載に基づいて執行官が判決を執行することになり、実際の執行において不適切であるという理由で、現在法院では、侵害被疑品・侵害品を「製品名」だ

けで特定するように誘導する一方、判決主文も同じ方式で「製品名」を特定して記載している。

3-4 物を生産する方法発明の場合

これも同じようにその方法で生産した物に対しては物発明と同じように侵害製品の製品名で特定するようにするものの、その生産方法を実施してはいけないという判決主文に対応する別紙には、当該方法の請求項の内容をそのまま「A段階、B段階、C段階およびD段階を含む～～方法により生産される～」というように記載するしかないのが実情である。

3-5 単に方法発明の場合

方法請求項の内容をそのまま記載して実施禁止を命じるほかはなく、「A段階、B段階、C段階およびD段階を含む～～方法」のように特定されることになる。

コラム「請求項の機能的表現と、製造方法で限定された物の解釈」

請求項を記載する場合、発明の構成を物理的構造材料など直接的で具体的に限定しないで機能、効果など間接的で抽象的な表現を使う機能的表現による請求項と、物の構成や物自体を製造方法で限定した product by process 請求項がある。

まず、機能的表現の請求項の場合には、機能および作用を請求項に記載することによって明細書に開示された特許による独占権の範囲を超過して権利範囲が認められ得るという点が問題となり、product by process 請求項の場合には、例えば、進歩性判断時に物の構成要素自体は公知のものだが製造方法自体には進歩性がある場合、製造方法自体の技術的特徴まで考慮して進歩性を判断しなければならないかどうかの問題となる。このような機能的表現の請求項や product by process 請求項の解釈に対しては様々な意見があるが、韓国特許実務の一般的傾向を紹介すれば、次のとおりである。

(1) 機能的表現の解釈

まず、請求範囲に機能的表現が記載されている場合であって新規性や進歩性といった特許要件を判断する場合には、機能的表現を文言的意味そのまま解釈するのが一般的である。

これと関連して、特許法院は無効審判の審決取消訴訟で「特にBM発明やコンピュータ関連発明などにおいては発明の特性上特許請求範囲を具体的な構造の記載だけで表現して作成しにくい場合があるので、発明の目的または、効果などを達成するために必要な構造または構成を具体的に記載しない

で機能または作用効果などを現わす用語を使って表現するが多いため、このように発明を特定するための事項が作用、機能、性質または、特性によって表現されたいわゆる『機能的請求項』の場合においては、発明の詳細な説明や図面などを参酌してその発明が追求する目的または効果のための技術的構成および権利範囲を確定しなければならないと言え、ただし、この場合にも発明の技術的構成を発明の詳細な説明や図面に示された実施例などに限定して解釈してはならず、発明の詳細な説明などの参酌を通じて、現れる技術思想から把握される技術的構成全てを含む広い概念として見なければならない(特許法院 2008.8.22. 宣告 2007 ホ 9798 判決)。と判示して、特許要件判断での機能的表現に対する解釈基準を明確に提示した。

反面、侵害事件で権利範囲を解釈する場合には、機能的表現を発明の詳細な説明によって裏付けられた実施例に制限して解釈するのが一般的実務である。

これと関連して、特許法院は権利範囲確認審判の審決取消訴訟で「特許請求範囲が機能的表現と記載されていてその記載だけで発明の技術的構成を理解することができない場合には、発明の詳細な説明や図面など明細書の他の部分の記載を補充して明細書全体として特許発明の技術内容を実質的に確定することができる(大法院 2006.11.24. 宣告 2003 フ 2072 判決など参照)。そして機能的表現でなる請求項の権利範囲は、請求項に記載された機能を遂行するすべての構成を含むのではなく、請求項の記載と発明の詳細な説明および図面によって明確に確定できる構成だけを含むものに限定解釈しなければならない(特許法院 2009.4.15. 宣告 2008 ホ 7584 判決)。と判示した。

(2) 製造方法で限定された物の解釈

請求項に記載された物を製造方法で限定する記載がある場合には、特別な事情がない限り製造方法自体に関する記載はこれを考慮しないで物そのものでだけ解釈して新規性や進歩性を判断するのが一般的な実務であり、この点は、審査等における特許請求の範囲の認定においても、特許発明の技術的範囲の認定においても特段の事情がない限り同様である。

これと関連して、大法院は「物の発明の特許請求範囲は、特別な事情がない限り、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載しなければならないため、物の発明の特許請求範囲にその物を製造する方法が記載されているとしてもその製造方法によってのみ物を特定するほかはないなどの特別な事情がない以上、当該特許発明の進歩性有無を判断するにおいてはその製造方法自体はこれを考慮する必要なしにその特許請求範囲の記載によって物で特定される発明だけをその出願前に公知となった発明などと対比すればよい(大法院 2006.6.29. 宣告 2004 フ 3416 判決)。と判示している。

一方、製造方法で限定された物の請求項の解釈と関連して、特許法院は「物の発明の特許請求範囲は特別な事情がない限り発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載しなければならないことが原則であっても、その請求範囲に物を製造する方法が物の特性に影響を与える構成要素として明確に記載されて登録された場合、その効力範囲を定めるにあってはその物を製造する方法をその発明の必須構成要素とみて、その限定された製造方法によって作られその特定された性質や特性を持つ物にだけ効力が及ぶと解釈

しなければならないもので、特定された性質や特性を持つ物とは、一定の形態を有し外観上その形態を異にする場合だけでなく、物理的にその性質を異にしたり化学的分析によって区別できる場合も含まれると見なければならない(特許法院 2006. 11. 1. 宣告 2005 ホ 10947 判決)。』と判示している。

このように、製造方法で限定された物の発明の場合であって、侵害者が請求項の製造方法と違った方法で物を生産している場合には、特許権者が請求項に記載された製造方法によって特定された物の性質と特性が侵害物と同一であるという点を立証する必要があることになる。

一方、日本においては、知的財産高等裁判所大合議判決（平成 22 年(ネ)第 10043 号)により、特許侵害訴訟時における product by process 請求項の技術範囲の特定に関し、物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であったとの立証ができない場合（真正の product by process 請求項であることが立証できない場合）、当該製法も含め、発明の技術的範囲を特許請求の範囲の文言に記載されたどおりに解釈すべきであるとの判示がなされており、今後の上告審の判断にもよるが、韓国における取り扱いと異なってくる可能性があるため、注意を要する。

4. 自社権利の確認と相手方イ号製品の属否(社内分析)

自社特許権の特定とイ号製品の特定を行った後に、当該イ号製品が自社の特許権抵触するか否か検討する。この検討もきわめて高度な判断が必要であり、詳細には必ず弁理士に相談すべきであるが、まずは社内で行った上で弁理士に相談した方がスムーズに行く。また、同時に、当事者としての見解整理にも有用となる。

4-1 構成要素の対比表

以下に社内での分析に用いる「構成要素の対比表」の例を示す。

| 当社保有の登録特許 登録番号〇〇〇〇号 | 侵害被疑品 型番〇〇〇〇 | 評価 |
|------------------------|-----------------|------------------------|
| ～において、 | ～において、 | カテゴリーは同種で争いはない。 |
| ～である A と、 | ～である A' と、 | 同一ではないが同一の機能を持つ。 |
| ～である B と、 | ～である B と、 | 同一である。 |
| ～である C と、 | ～である H と、 | 構成も機能も異なる。 |
| | ～である I と、 | 登録特許にはない構成である。機能は～である。 |

第1章 権利行使前の事前準備

| | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| ～である F と、 | | 登録特許だけにある構成である。機能は～である。 |
| ～である G と、 | ～である J と、 | 登録特許の F と G を組合せて代替える要素である。 |
| ～であることを特徴とする～ | ～であることを特徴とする～ | 導かれる特徴は類似する。 |
| 【総合評価】 <ul style="list-style-type: none"> ・ 目的と特徴は同じだが、登録特許発明より〇〇の点で劣っている。 ・ 登録特許発明と違う効果はない。 ・ 動作原理は多少異なるが目的は同じである。 ・ 構成が異なるが代替可能であり、もたらされる効果も同じである。……など | | |

上述 3. で説明したとおり、まずは、自社の特許権について、特許請求範囲の請求の記載を構成要素ごとに書き出し、その要素ごとに侵害被疑品の中からどのような部分に対応するのかを考慮する。無理に自社特許権の構成に近づけることは避けるべきであるが、技術的に無理がなければ、できる限り自社特許権の構成に類似させておいた方が分かりやすく、有利になる。

そして、各要素ごとに、どのような「もの(構造、形、成分など)」でどのような「働き(機能、作用など)」をするのかを考えながら、右側の評価欄に書き込んでいく。最後に各要素からもたらされる特徴(優れている点と考えるとよい)が同じかどうかを考慮してみる。特許明細書には、「解決しようとする課題(目的)」や「効果」が書かれているはずであるから、「それと同じである・異なっている」、「それよりも優れている・劣っている」、「違う効果も持っている」、「目的が違う」、「動作原理が異なる」などの出願人の主観で構わないので書き留めるようにする。

この時点における分析は、弁理士や弁護士などの専門家に相談する前の当事者としての社内分析であって、専門家の分析や意見が反映されたものではない。しかし、自社に不利な事項であっても気づきの点は書き留めるようにすると共に、可能な限り自分自身に都合のいい偏った事項は排除するようにする。また、ここで気をつける重要なポイントとして、くれぐれも社内の営業秘密に関する情報は秘密の状態を維持し、不用意に第三者や相手方の目に触れたりすることのないように管理しておきたい。

5. 自身の権利状況、弱点把握及び補完

普段より自社が保有している特許権は、どのような技術・製品に対しどれくらいあり、それぞれ特許料や設定登録料などが期限内に納付され有効に存続し

ているのか確認し、権利の内容に瑕疵がないように手当てしておくことが必要である。しかし、特許侵害品が発見された場合には、後の法廷争いで相手側から攻撃を受けても持ちこたえられる権利でなければならないので、さらに念を入れて主張可能な自社特許権の状況を把握することが重要である。

そのため、警告状送付や法的措置を行う前に、以下のような点を中心にチェックを行い、必要であれば瑕疵を補完する必要がある。

【特許権が無効となる可能性がないか事前点検】

- ・ 韓国における出願から登録までに関わるすべての書類（拒絶理由通知や意見書、引例など審査/審判過程の書類を含む）を見直し、チェックする。
- ・ 当該韓国特許権の優先権の基礎となる日本出願や、その他の外国で出願登録したファミリー特許などについても同様にチェックする。韓国では指摘されなかった引例・先行技術などもすべてチェックする。
- ・ 必要な場合は訂正審判を通じて特許請求の範囲や明細書などを訂正する（71 ページ参照）。

5-1 無効理由の有無の精査

こちら側が権利を主張する特許権は、特許庁での審査を経て、時には拒絶決定不服審判や審決取消訴訟までを経て厳正に取得したものであるが、その権利が100%有効なものとは限らない。審査の過程で見落とした先行技術がある可能性もあるし、審査官による判断も間違っている場合もあるからである。また、実際問題として、特許庁における審査で要求される特許性と、法院の侵害判断で要求される特許性は、基準や観点が違うと認識した方がよい。

そこで、自社の特許権に無効理由が存在していないか、改めて確認する必要がある（無効審判については、後述第4章3-2参照）。ただし、ここではあくまでも弁理士など現地専門家の意見を聞く前の事前調査であって、韓国語の公報や書類を和訳を通じて見るに過ぎないので、この段階では把握できる範囲内で行えばよい。後日、いずれにせよ現地専門家が精査する必要があるからである。

(1) 審査官や審判官の指摘と出願人の反論・補正の過程

出願人としては、最初明細書を書いた時から特許を取るまでの間、「本件発明は、〇〇だから有効なのだ、特許性がある」と一貫して主張するわけだが、審査官や審判官から権利範囲が曖昧であると指摘されたり、有力な先行技術を提示されたときは、出願人はその権利範囲を明確にするために、あるいは、先行技術とは異なるものであることを主張するために、「請求項に記載のこの用語の意味は××のように限定的に解釈されるべきである」とか「請求項に係る発明

第1章 権利行使前の事前準備

は、先行技術に含まれるほど広くない」といったように、自ら権利範囲を狭く解釈するように主張したり、あるいは、そのような内容により補正しがちである。一方、特許が登録され権利行使の段になって、「自分の特許の権利範囲は侵害品を含む程度に広いものである」と主張したくなるわけであるが、これがいわゆる「包袋禁反言」の原則に該当する原因である。その他にも、審査官の先行技術調査や対比判断において甘さや見落としがなかったか、無効事由となりそうな「穴」を前もって検討してみる必要がある。

- ① 審査官が引用した先行技術は妥当か？さらに関連する他の先行技術文献はないか？
- ② 自社の特許発明に至る動機や暗示が含まれている先行技術はないか？
- ③ 事実認定、判断の際に設定した出願当時の当業者水準は適切か？
- ④ 明細書の記載に矛盾や欠陥がなく、一貫性が保たれているか？また、発明を行った事項を超えた内容が請求項に記載されていないか？
- ⑤ 明細書の記載、意見書などの主張に論理的矛盾はないか？
- ⑥ 審査官の拒絶理由に対する反論過程で誤解は生じていないか？特に請求項に係る発明の解釈において限定解釈などの主張を自ら行っていないか？
- ⑦ 補正に当たって、新規事項の追加などが見落とされていないか？

これらについては、出願経過の精査を現地代理人にすべて任せてもよいが、現地専門家と言えども、実際の審査過程における審査官の心証形成の過程でどのような経緯があったのか理解しがたいことがあり、また、詳細な技術内容等について、背景等必ずしも正確に理解し得たいこともあることから、当事者においてもこのような確認を行うべきである。

(2) ファミリー出願の精査

権利行使の基となる特許権の出願経過を精査したのと同様に、日本や他の外国にも出願された「ファミリー出願」についても精査しておく必要がある。すなわち、ファミリー出願の審査過程において、韓国の審査では引用されていなかった先行技術が引用されていることがあり、当該先行技術によって韓国での特許権に無効理由が発生している場合がある。ファミリー出願が多く、作業量が多いようであれば、請求項及び引用された先行技術文献の比較だけでもよい。

その他、ファミリー出願の審査の過程で減縮補正や分割などが行われ、その結果、韓国の権利解釈に当たっても影響を与えうる事項が発見される可能性があるため、ファミリー出願についてもこのような観点からの確認を行う必要がある。

コラム「特許行使のための最適な特許出願戦略」

韓国は、日本と同様、特許侵害可否を判断するとき、構成要素の完備の原則を一般的判断基準にしている。したがって構成要素が不要に多く記載されているクレームや、技術課題解決において重要度が低い構成要素を含むクレームは相手が回避しやいという欠陥を持っていることになる。クレームに記載した構成要素を代替品に置き換えたり、重要でない要素を初めから含ませないで実施することが容易になるからである。

しかし特許侵害に対する抗弁として、無効が提起される場合には反対の状況となる。多くの構成要素を含むクレームであればあるほど生き残るのに有利だからである。同じ理由で特許権者は無効判断の局面ではクレーム自体をなるべく狭く解釈しようとするようになる。

このように強い特許権とは、権利を活用する局面と権利を守る局面で正反対の2つの様相を持つ。このように相反する様相においてバランスがとれた特許獲得戦略が必要となる。

もちろん発明者が認識した技術課題を解決するのに必須構成を最小限で記載した独立項をいくつか記載するわけであるが、明細書には独立項に記載した必須構成の技術的意義と効果を明確に提示すると共に明細書内でこれを裏付ける実施形態と試験結果をなるべくたくさん記載しておくことが基本戦略の骨格となる。

しかし特許出願段階から予想され得る無効攻撃と特許権の回避案を全て考えクレームを作成することは事実上不可能である。そこで、最終的な権利獲得を引き延ばすことを常に考慮すべきである。例えば審査請求を最大に留保（韓国では、日本と異なり、遅延審査の請求が可能である。）したり、分割出願を通じて最終的な権利化を引き延ばす（ただし、日本と異なり、特許決定（特許査定）後の分割出願が認められていないため、注意が必要である。）ことにより、競合会社の実施形態を最大限推察した後、回避されにくい最適のクレームを確定していくのである。この戦略は迅速な権利確保を目指したパイオニア的な技術よりも、常に競合会社との特許技術競争にさらされている分野においてより有効であろう（ただし、審査請求留保は韓国出願日から5年以内で、分割出願も可能な時期が制限されているため、権利獲得を無制限延ばすことは不可能である）。

また、韓国では、多数従属引用形式（いわゆる、マルチマルチ）が認められていないため、多面的なクレーム記載の柔軟性にやや難があり、後の訂正審判等において、請求項の削除のみで対応できない場合があるので、注意が必要である。

6. 侵害者の保有権利に対する調査

また、相手方の権利状況を調査し、どのような権利を持っているか把握することにより、侵害行為を行っている相手方がどのような対抗手段をとってくるかを予測することが可能である。例えば、相手方の会社が単に侵害品を作るだけでなく、その他にも類似製品を多数開発・販売している場合、関連する権利を多数保有していることが考えられるが、このような場合、特許侵害の提起に対して、例えば韓国以外の国も含め反訴を行ってくるなど、非常に強力に対抗してくる可能性がある(韓国企業の場合、いったん特許侵害訴訟を提起すると、あらゆる国であらゆる権利により反訴を行ってくる「攻撃的反訴」の傾向が強い)。

また、相手方の特許出願動向を見ることで、その侵害品が主力製品なのかどうかを知る手がかりにもなるし、その侵害品だけが問題でなく、他の技術分野にもこちらが先手を打って、相手方の出願中の特許に対して情報提供を行い権利化を阻止したり、無効審判などで逆に権利を無効化しておくことも重要な場合が出てくる。

逆に、自社製品が相手方保有権利に抵触している場合もあり、そのような意味からも侵害者の保有権利はしっかりと調査しておくべきである。

なお、特許権だけでなく、商標権やデザイン登録権についても出願中のものを含め調査可能であるし、ドメインネームについても比較的簡単に調査が可能であるので、相手方の状況を総合的に把握する上で助けになる。

7. 現地代理人事務所の選定、円滑なコミュニケーション

具体的対応の事前検討段階では、より具体的に現地代理人事務所を評価する必要がある。

- ・ 権利取得より訴訟や渉外に強いのか。交渉、警告対応、権利侵害対応の経験が豊富か。
- ・ ある程度規模が大きく、短時間で多岐にわたる調査が可能なマンパワーがそろっているか。
- ・ 特許庁、税関、裁判所、検察、貿易委員会、紛争調停委員会、各種の関連機関と太いパイプを持っているかどうか。実績があるかどうか。
- ・ 紛争対策に対するサジェスションが多様かどうか。具体的かつ現実的であるかどうか。
- ・ 日本企業との実績が多く、緊密なコミュニケーションを取ることが可能か。
- ・ 事務所の責任者だけでなく実際の担当者・実務者が経験豊富で優れているか。

上記の事項が総合的に関係するが、逆説的に言えば、特許侵害に関して相談を持ちかけたときに、限定的な対策方法しか提示されなかった場合には、なぜそうなのかをきちんと説明できることがキーポイントであると言ってもよい。出願系の業務と違って、特許侵害の対応は非ルーチンワークの積み重ねに他ならないので、必ずしも有効な対策が直ぐに見つかるわけではない。現実的には、むしろ攻撃の決め手に欠き手詰まり状態であることも多いのであるが、このような場合に一般論に終始する受け答えしかできない代理人は、敬遠すべきである。ベストな解が見つからない場合でも、実現可能なベターな解を提案してくれる代理人を選定すべきであろう。

また、韓国の弁護士/弁理士等は、日本語が堪能である者が少なくないので、積極的にコンタクトをとり、コミュニケーションを図っていくべきである。

なお、ジェットロソウル事務所知財チーム (<http://www.jetro-ipr.or.kr/>) にて日本語対応が可能な特許事務所を紹介しているので、ご参考にさせていただきたい。

8. 訴え提起国家/管轄の選定

小規模な侵害事件ではあまり問題になることはないが、グローバル市場で流通する製品・商品に関し知財権関連紛争が起きたとき、米国やヨーロッパ、中国などアジア各国、そして日本で同時多発的に侵害事件に対応を迫られることがある。また、それほど大型の侵害事件でないと、例えば、中国で生産され韓国や日本で流通している場合など、韓国内のみの法的措置だけでとどまってはいけないことも多くある。すなわち、法的措置の事前検討段階で、どの国家でどのような対策を並行してとっていくべきか、ということも合わせて現地代理人と共に模索すべきである。そして、この点については依頼者が積極的に現地代理人に依頼をしないと、現地代理人側でも韓国内に限定することを前提に処理を進めることが多いので、留意しなければならない。

加えて、韓国においては、一般に権利侵害訴訟における原告勝訴率が 20%程度であり、また、無効率が 60%以上と高く、仮に勝訴したとしても損害賠償額がきわめて低い(一説では、平均 5000 万ウォン程度といわれている。)ことを考慮し、韓国において特許侵害訴訟を提起する意味を十分に精査し、場合によっては他国で訴訟を行う等の戦略を練っておくべきである。例えば、先日、ソウル地方法院で判決が言い渡されたのサムスン電子とアップルのスマートフォンの知財訴訟においては、韓国における損害賠償認定額がサムスン電子に対し 2500 万ウォン (約 175 万円)、アップルに対し 4000 万ウォン (約 280 万円) に

すぎず、主張された権利の差異やそれぞれの国における製品の販売量の差などもあり、もちろん直接の比較はできないものの、同種の米国での審理においてサムスン電子に対し10億5千万ドル（約830億円）であったことを考えると、韓国における損害賠償認定額の低さに気がつくであろう。

一方で、訴訟が比較的早く進行すると共に、米国のディスカバリー制度のような極端に負担のかかる手続が必要ではないため、リーズナブルなコストで訴訟追行可能であるとの評価もある。

また、韓国内で特許侵害訴訟を提起する法院に関し、上述のとおり、韓国においては専属管轄が置かれていないため、例えばソウル地方法院と地方における地方法院との間で特許侵害訴訟に対する判事の習熟度が異なるという問題がある（114ページ参照）。もちろん、習熟度が低い法院の方が特許権者が有利である、あるいは不利であるといったことは直ちに言えないが、どの地域で訴訟を提起するかは、このような状況を踏まえて検討しておくべきである。

一方で、訴訟が比較的早く進行すると共に、米国のディスカバリー制度のような極端に負担のかかるものでもないため、リーズナブルなコストで訴訟追行可能であるとの評価もある。

コラム「高すぎる無効率は改善されるか」

特許庁だけでなく一般メディアでも「高すぎる無効率」に注目しており、中でも「電子新聞」は知識財産(IP)リーダーズフォーラムを運営しつつ、盛んに関連記事を掲載している。最近掲載された幾つかの関連記事から抜粋する。

ともすると簡単に捨てられる特許 このままでは…

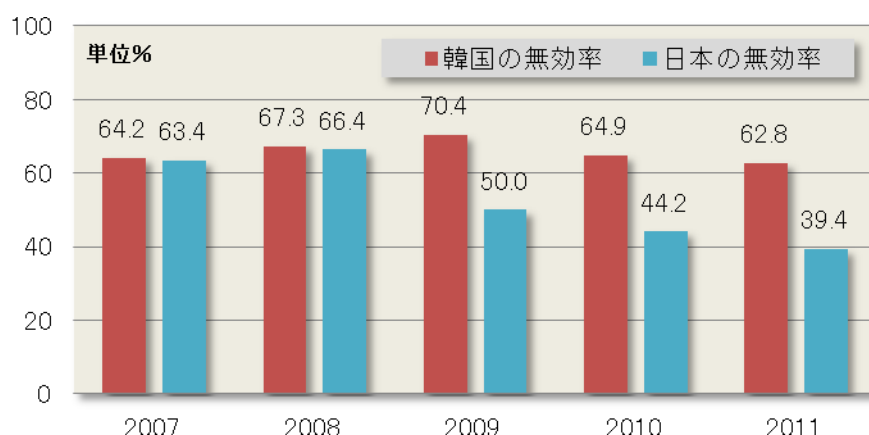
(前略)－ 韓国の特許無効率は特許審判院の審決基準で2009年70.4%であった。2010年と昨年はそれぞれ64.9%と62.8%であった。10件のうち6件以上の特許が無効になるわけである。特許審判院の決定に取消訴訟を提起して特許法院で下された判決を合わせれば、無効率は66.3%(昨年基準)に上がる。

特許審判院は特許無効率を低くするためにここ数年間、大幅に低くなった日本に注目している。日本の特許無効率は2008年66.4%であったが、2009年1月、飯村部長判事が続けて特許権者に手を挙げてから、大幅に低下した。2009年50%、2010年44.2%、昨年は39.4%となった。アメリカは韓国と制度が異なり比較が難しいが、無効確認訴訟を基準として「全ての請求項無効」

の割合は47%である。

特許無効率を低くするための努力は特許庁と特許法院が共同でなされる。特許訴訟が特許審判院の「有効」審決(特許審判院決定)後、特許法院で追加で判断される事例が頻繁にあるためである。

特許庁は今月末、特許法院に日本の飯村判事(現知識財産高等裁判所所長)を招請して特許無効率が低くなった背景を探る。ムン・ソンフップ特許庁審判政策課の技術書記官は、「日本で飯村判事の判決後、特許権者権利を認めなければならないという共感が形成され、以降無効率が大幅に低くなった」とし、「日本の現状を見れば、韓国でも数件の判決で流れが変わるかも知れない」と説明した。



特許権者が優待される社会を

韓国の特許無効率は60～70%に達する。特許無効訴訟が行われれば特許権者が勝利する比率が30～40%にすぎないという意味である。見方を変えると国家から許可されたはずの相当数の特許が特許と認められないのである。この程度であれば、国内で特許を受けても効果がないという「特許無用論」が出るのも不思議ではない。

もちろん特許無効訴訟は全体有効特許のうち、無効と認定される可能性が高いと見透かされた特許権に対して請求されるので必然的に無効率が高くなる。それを差し引いても特許無効率が高ければ特許権利の安定性の側面で否定的な影響を及ぼす。結果的に国内特許出願の減少につながり、国内産業界の知識財産権(IP)の弱化を招く。サムスン-アップルの特許戦争でIP産業に対する関心が高まったが、特許無効率の高さは開発者の意欲を削ぐのに充分である。- (中略) -

最近国内でも特許庁が特許無効率を先進国水準に下げることにし、方策を摸索中であるとのことだ。やっとのことで特許登録をし、少なくとも費用をかけながら特許を維持してきた中小企業には朗報である。特許無効率が低くなれば特許権者の士気が上がるのは当然で、技術開発を主導する「first mover」の登場も促す。

この機会に特許無効率のみを低くするのではなく、特許侵害損害賠償額も

先進国水準に高めなければならない。特許権者が特許無効訴訟で勝った時に受け取る平均損害賠償額は約 5000 万ウォンで世界最低水準である。国内特許権者が正当な権利を行使できてこそ、特許権の価値も上がり、特許取引市場も形成されるであろう。 [2012年11月05日；電子新聞]

9. 特許侵害対応策の決定

特許侵害に対する対応策は、▲当事者の自発的措置である警告状発送、▲行政的措置、▲民事的措置、▲刑事的措置に大きく分けられるが、以下に各対策方法の一覧を示すので、対策方法の決定に参考とされたい。ただし、実際の事件の規模や処理方針によって大幅に差があり、また現地代理人によっても非常に大きな差が存在するのであくまでも参考にとどめ、費用についても具体的な案件ごと見積もりを取って進めるべきである。

| 対策 | 特徴(メリット/デメリット) | 処理の主体 | 所要期間 |
|-------------|--|---|-----------------------------|
| 警告状の発送 | <ul style="list-style-type: none"> 当事者同士の合意により多様な解決が可能である。 低廉であるが法的拘束力はなく、無視されることもある。 証拠隠滅や逃亡の恐れがある。 | 当事者/現地代理人 | 約 1~2 ヶ月 |
| 不公正貿易行為調査申請 | <ul style="list-style-type: none"> 侵害品の輸出入行為など規制 是正措置命令+罰金が下され、これに従わない場合、刑事罰も問える。 行政措置としては比較的長期間かかりコストも比較的高くなる。 | 貿易委員会(KTC) | 約 6~8 ヶ月 |
| 紛争調停申請 | <ul style="list-style-type: none"> 裁判を行うより短期、低コスト 裁判上の和解と同等の効果 クロスライセンスや技術協力などの勧誘も期待 調停不成立なら裁判も可能 | 法院の調停センター 産業財産権紛争調停委員会 韓国著作権調停委員会 | 約 2~4 ヶ月 |
| 民事手続(本案訴訟) | <ul style="list-style-type: none"> 侵害差止/予防請求、損害賠償請求、不当利得金返還請求など 短期解決の場合もあるが普通は長期間にわたり、高コスト | 法院 | 一審基準 約 6~12 ヶ月 |
| 民事手続(仮処分申立) | <ul style="list-style-type: none"> 侵害差止仮処分 比較的短期間 緊急性がないとして認められない可能性あり | 法院 | 一審基準 約 3~7 ヶ月 |
| 刑事手続 | <ul style="list-style-type: none"> 取締依頼(情報提供)/告訴状提出が必要(親告罪は告訴が必要) 比較的短期間、比較的低コスト 侵害者への精神的圧力が大きく、短期解決が期待できる。 | 捜査機関 検察 及び法院 | 捜査から 一審裁判まで 約 6-12 ヶ月 |

10. 仮処分と本案訴訟の比較

民事手続の中でも同じ事案に対して仮処分を申請する場合と本案訴訟を提起する場合の2通りを考慮し得る場合があり、両手続の特徴につき比較表を示すので実際の法的措置をとる場合の参考とされたい。

| | 仮処分 | 本案訴訟 |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 要件 | 権利の立証 侵害行為の疎明 緊急性(回復不可能な損害) | 権利の立証 侵害行為の証明 |
| 担保提供 | 必要 | 不要 |
| 効力 | 臨時的決定 | 終局的判決 |
| 執行停止 | 仮処分執行に対する執行停止不可能 | 仮執行に対する執行停止可能 |
| 審理方式 | 2～3週間隔の審尋期日 | 3～4週間隔の弁論期日/準備手続 |
| 証拠方法 | 証人尋問、現場検証、鑑定など時間のかかる証拠方法はあまり行われない | 証人尋問、現場検証、鑑定など多様な証拠方法が用いられる |
| 請求内容 | 差止請求のみ可能 | 差止請求/損害賠償請求 |

コラム「本案訴訟か仮処分か？」

侵害訴訟を提起するにあたって考慮すべき選択肢の一つが本案訴訟か仮処分のどちらを選択するか、それとも二つの手続きを同時に進行するかである。

これに関しては上記比較表の両訴訟形態の差異を十分に考慮して決めるべきであるが、実際においてはまさに特許権の対象である技術分野、性質、特許無効の可能性、侵害立証の難易度、特許侵害の態様や場所など多様な要素を考慮してケースバイケースで決めるしかない。また、仮処分(保全処分)については、後の本案訴訟に敗訴した場合の損害賠償の危険性もある。

以下の説明は多様な考慮事項の中で一部の一般的な説明に過ぎず、すべての事例にそのまま適用できないため、実際侵害事例が発生した場合には現地代理人と相談して綿密に検討する必要がある。

1. 緊急性

本案訴訟が終るまで待っていては、マーケットシェアの下落により回復不

能な致命的な損害を被るとか、相手側の設備投資が終わってしまい相手の譲歩を引き出すのがさらに難しくなるとか、緊急に差止を求める必要がある場合には仮処分を選択するしかない。ただし、仮処分は多様な証拠方法を活用した徹底的な審理が必ずしも保障されない保全手続なので審理不十分のまま想定外の敗訴となる可能性がある。そうなると、後の本案訴訟や他の対応中の手続にも悪影響が出る可能性が大きいという点を充分に考慮すべきである。

2. 強い特許 vs 弱い特許

特許の有効性に疑問がある場合、仮処分法院は侵害を認めても容易く仮処分を言い渡さない傾向がある。かりに仮処分を下したとして、後日特許が無効になってしまうと、仮処分の債務者側（侵害者側）に回復不能な損害を被らせる可能性が高いため、仮処分申請が権利濫用に当たる、または保全の必要性がないという理由で仮処分自体を棄却したり、棄却しないとしても特許無効審判の結果が出るまで判断を待つてしまう可能性が高くなり、「迅速な判断」という仮処分の本来の目的を達せなくなる場合が多い。したがって、特許の有効性に疑問がある場合には、仮処分ではなく本案訴訟を提起して、さらに別途の無効審判手続や本案訴訟手続の中で必要な立証を充分にして有効性が認められるよう注力し、あるいは、訂正審判によりより強固な特許としたうえで、最終的な結論を引き出すようにした方がよいと思われる。

3. 侵害立証の難易度

特許侵害事実に対する立証が書証だけで可能で、だれが見ても容易く理解できる水準であれば、仮処分を考慮することができよう。反対に、侵害事実の立証のために専門家による鑑定や証言が必須であったり鑑定結果が出ても侵害かどうかの判断に専門的な高度の知識が必要で一般人がなかなか理解しにくいものである場合には、迅速な判断として臨時的な侵害憂慮行為の禁止を命ずる仮処分を利用するのは適切ではない。一般的に機械・構造分野の事件は一般人も理解しやすいが、電子や化学などの場合は専門家鑑定などの複雑な証拠方法が必要となることが多い。

11. 差止請求と損害賠償請求の比較

本案訴訟の中でも同じ事案に対して侵害行為そのものをやめさせる差止請求と、その侵害行為により受けた損害の補填を目的とする損害賠償請求の2つを考慮する必要もある。両手続の特徴につき比較表を示すので実際の法的措置をとる場合の参考とされたい。

| | 差止請求 | 損害賠償請求 |
|------|---------------------------|---|
| 要件 | 故意・過失不要 | 故意・過失必要 過失推定規定あり |
| 要証事実 | 侵害事実 | 侵害事実、損害発生及び損害額に関する立証要望 |
| 消滅時効 | 侵害が継続していたり予想される限りいつでも請求可能 | 通常、提訴日から3年以内の期間に発生した損害についてのみ可能(ただし不当利益により請求する場合は10年間に発生した損害を請求できる可能性あり) |
| 所要期間 | 概ね一審に6～10ヶ月程度所要 | 侵害が認められた場合、 侵害訴訟より2～3ヶ月追加所要 |

コラム「差止請求か損害賠償請求か？」

侵害訴訟を提起する場合、一般的には差止請求と損害賠償請求を共に行うことが多いが、これも慎重な選択が必要である。損害賠償請求を共に請求する場合には侵害当否に対する審理の後でさらに損害賠償額に対する審理を行うため訴訟期間が増大するという短所がある。したがって迅速な救済を希望する場合には差止請求のみを求めることも考慮しなければならない。いったん侵害が認められて差止請求が認容されれば、これを前提に特許権者は有利な立場に立って合意や和解の交渉を進めることができるからである。ただし、侵害者が既に侵害行為を中断している場合などには、差止請求だけでは侵害者は窮しないのでその後の交渉が無駄に長引く可能性もあるため、どのような請求を行うかは、戦略的に決めていく必要がある。また、侵害が長期間にかけて行われた場合には、損害賠償請求権の消滅時効中断のために損害賠償請求が必要となってくる。韓国法上、特許侵害事実と侵害者を知った日から3年が経過すると不法行為を理由とする損害賠償請求権は時効により消滅するからである。

一方、現実的な法院の立場で見ると、差止請求は侵害か/非侵害かの二者択一をしなければならないので、侵害認定の結果に負担を感じるのも事実であるようである（例えば、特許権を侵害した中小企業の倒産、これによって関係者の生計に直接的打撃が予想される場合など）。そのため、場合によっては差止請求をせず、損害賠償のみを請求して、損害額の算定に法院が裁量を持って対応できるようにすることで早期解決を図るという方法も考えられるであろう。

ところで、特許法に基づいた差止請求は、特許権者が行使できる強力な手段の1つであって、差止命令により侵害者が受ける不利益も甚大であるため、差止請求権の行使を合理的に制限することについて検討が必要であるという議論がある。これに対し、韓国内における多数説は、韓国特許法の規定上、相手方の侵害事実が客観的に立証された場合、法院はその当然に差止命令を下すべきであると解釈するのが妥当であると見ている³（なお、現在までこのような解釈の妥当性について説示した判例はなく、また、特許権に対する侵害事実が客観的に立証されたにもかかわらず、差止命令を下さなかった事例も存在しない）。

ただし、商標権の行使と関連しては、極めて悪質な例であるが、権利濫用を理由に商標権に基づいた差止請求を棄却する判決を下した事例がある。

12. 訂正審判請求の必要性検討

もしも特許の有効性に瑕疵があると思われる場合には、事前に訂正審判を通じて瑕疵を治癒することを検討する必要がある。しかし、訂正審判を請求した場合、相手方がこれを訴訟における攻撃材料とし、権利者側から自ら訂正前の請求項に問題があることを認定したから訂正を請求したのだと主張することもあり得るのでそれぞれの事案ごとに慎重な判断を要する。

その上で、訂正審判を請求する際には、訂正可能な事項が厳しく制限されるものの、相手方イ号製品が自社特許の権利範囲を充足するように訂正することも念頭に置く（71 ページ参照）。

13. 積極的権利範囲確認審判の活用

特許侵害訴訟を闇雲に行うだけでなく、権利者が侵害被疑品である(イ)号製品を確認対象発明として、自らの権利範囲に属するかどうかを特許技術に対する専門の公的機関である特許庁審判院に見解を求める積極的権利範囲確認審判を請求してみることを考慮すべきである（第 II 編第4章 3-1 66 ページ参照）。

その理由としては、

³ パク・ソンス、韓国の特許権濫用規制、LAW & TECHNOLOGY 第3巻第1号、2007、19頁

- ① 法院よりも高度な技術的知識を有する審判院で審理されるため、複雑な技術内容を持つ発明の場合、より具体的で詳細な客観的判断が得られやすい。
- ② 先ずは権利者自らが侵害被疑品を特定するので、自らの権利範囲に含まれるよう先手を打つことができる（ただし相手側も反論でき、審判官も客観的な方向で双方主張を調整して権利の確定、イ号発明の確定をする）。
- ③ 審決は法院を拘束することはできず法院も権利範囲確認審判が進行中であっても独自判断が可能であるが、法院は審決結果が先に出れば、権利侵害訴訟の過程においても十分に参考とし技術的判断を尊重する。
- ④ 司法手続ではなく、特許庁の審判手続であるので、当事者にとって敷居が低く、代理人も弁護士ではなく弁理士だけで進めることができる。
- ⑤ こちらの権利範囲に属するか属さないかを公的客観的に確かめようとするものであるため、侵害訴訟（仮処分、本案訴訟、証拠保全手続など）に比べ侵害被疑者へのファースト・アタックとしては一番相手を刺激しない手続と言える。

14. 攻撃によるリスク分析

14-1 権利者の全般的なリスク

特許権者が侵害者に警告状を発送する場合に、名誉毀損罪、信用毀損罪、業務妨害罪に該当する余地があるので、この点を事前に綿密に検討してみる必要がある。リスクの詳細については、第Ⅱ編第9章、権利を主張する際のリスク（143ページ）を参照されたい。

14-2 公正取引法（独占禁止法）上のリスク

独占規制及び公正取引に関する法律（以下「公正取引法」という）は、独占排除を通じて自由な競争を促進しようとする法律であり、独占権行使を一定期間保障する特許法、商標法などの知的財産権法とは、本来相反する目的を持つ法律である。しかし、韓国公正取引委員会は「知識財産権の不当な行使に対する審査指針」を2010年4月7日から改正施行して、知的財産権を保有する企業がこれを乱用して他の企業の事業活動を妨害する知識財産権乱用行為に対する監視を続けている。

この改正審査指針では、特に実施許諾について(1)実施許諾の対価、(2)実施許諾の拒絶、(3)実施範囲の制限、(4)実施許諾時の不当な条件の賦課の4つの類型に分類し、各行為の類型別に不公正取引行為を例示しており、特許権者が

侵害被疑者に対し権利行使を行いつつライセンス供与などの交渉をする際には特に留意すべきである。

15. 紛争の進め方及び終結方法の決定

ここまで、登録された特許権を有する権利者が、侵害品や侵害者を発見した場合について、取りうる紛争解決のための各種方法を説明した。そこで今一度考えておきたいのは、紛争途中の状況で見直す必要があるものの、ここまで説明してきた各種方法を取り混ぜ、事前にある程度方針（紛争の進め方、終結方法）を決定しておく必要がある。

そこで、先ず念頭に置くべきことは、特許侵害訴訟は正義の裁判ではなく、ビジネス上の一つ的手段にすぎない点である。一番良くないのは「我社の権利は素晴らしいもので、それを侵害するとはけしからん。正義は絶対勝つのであるから、優秀な弁護士弁理士に任せておけば、後はなんとかなるはずだ」と盲目的に信じこむことである。

例えば、「侵害差止を勝ち取って侵害品を根絶すること」が最終目標であれば、先ずは証拠保全手続の必要性を考慮した後、多少長期戦になっても本案訴訟で権利侵害差止を追求する。逆に「一刻でも早くとりあえず現状の侵害行為を止めさせたい」ということであれば、多少のリスクを覚悟して、仮処分申請を選ぶことになる。侵害非侵害が明確で比較的単純な技術のものや輸出行為を止めさせたい場合であれば、貿易委員会手続を検討してもよいだろう。さらに、侵害者との話し合いにより、「適切なライセンス収入が得られるのなら、共に切磋琢磨しつつ市場開拓・拡大を目指したい」ということであれば、警告状を発送する時点でライセンス供与の意志があることを匂わせライセンス交渉に全力を注いでもよいし、ライセンス交渉の途中で戦略として形式的に訴訟手続や行政手続を取り、その行く末を見守りながら当事者間の合意、法院の和解勧告などを目標してもよいのである（最近では韓国でも少しずつ増えている趨勢である）。

自社の利益が最大限になるように紛争を進め、どこで終結させるかなどについて、冷静な判断に立脚して全社的な最終ゴールを決めておく必要がある。

第2章 警告状発送

1. 警告状の意義

侵害品、侵害行為及び侵害者に対する措置の中で最も優先的に考慮すべき事項が警告状の発送であり、その意義は、第一に、侵害品が出回っていること、及び侵害行為があることを権利者が認識していることを相手側に知らせ、第二には、当方の権利(補償金請求権)の存在を相手側が知っていたという時点を明確にさせ、刑事的措置を取る際の故意による侵害の主張を容易にすることである。そして、第三には、相手側の権利侵害に対して今後どのような対応をしていくかを知らせることである(断固とした法的対応を考えているとするのが普通であるが、場合によってはライセンス供与や協力関係構築の申し出を強調する警告状というのもあり得る)。

また、模倣対策実施の多様な選択肢のうちの一つとして、警告状を出さずにいきなり法的対応を取ることも考慮すべきである。証拠隠滅の恐れのある小売業者や秘密製造工場などに刑事的対策をとる場合などに有効であり、民事訴訟を行う場合であっても警告状の発送をしても誠意のある回答がないと予想されたり証拠隠滅や設計回避策をとられる事が必至な場合には、直ちに法的・行政的措置などを行って法院や行政官庁からの副本送達や通知もしくは是正命令という形で相手側に知らせてもよい。

警告状を送付しないという選択肢に関連して重要な点としては、親告罪による刑事告訴を視野に入れている場合には、犯人を知った日から6ヶ月を経過すると刑事告訴することが出来なくなるという点である。警告状の発送は、少なくともその時点より前から犯人を知っていたことを自ら明かすことになるので、十分にこの点を考慮して警告状発送のタイミングを決める必要がある。

2. 警告状の様式

警告状は特別な様式や形式が要求されるわけではなく、上記のように相手側が当方の権利を侵害していることを相手自身に知らせることができるものであれば足りるといえるが、自社の権利を十分な証拠と共に提示し、当方の要求(侵害行為中止、侵害品回収・廃棄、販売実績の開示、損害賠償、謝罪文、覚書や念書など。ただし謝罪広告については注意を要する)について、いつまでに回答せよとの旨を明記すべきである。また、警告状を発送する相手が特定されるのであれば、伝達の方法はメールでもファックスでもいいが、相手側が受け取ったことを確認できなければならないので、将来訴訟などに発展することに備えるなら内容証明郵便で発送することがもっとも望ましい。ちなみに、自社のホ

第2章 警告状发送

ホームページや新聞広告などで侵害者を特定せずに、わが社は〇〇に関する特許を有しており侵害者に対しては断固とした対応をする、と声明を発表するのは警告状の意味を有さない。

2-1 警告状サンプル

| |
|--|
| <h1>경고장</h1> <p>(警告状)</p> |
| 수신 : 〇〇주식회사 대표이사 〇〇〇 (受信 : 〇〇株式会社 代表理事〇〇〇) |
| 제목 : 특허권 침해사실 통보와 침해중지 요청 및 이에 대한 답변요구 (題目 : 特許侵害事実の通報と侵害中止要請とこれに対する返信の要求) |
| 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다. (貴社のますますのご発展をお祈りします。) |
| 1. 본 대리인은 경기도 〇〇〇〇〇〇에 소재하는 〇〇〇〇사로부터 본건 통보에 대해 위임을 받아 대리인의 자격으로 귀사에 이 서신을 보내게 되었음을 양해하여 주시기 바랍니다. (本代理人は京畿道 〇〇〇〇〇〇に住所を置く〇〇〇社(以下、“依頼人”とする)から本件通報について委任を受け代理人の資格で貴社にこの書信を送るようになりましたので、この点ご了承下さい。) |
| 2. 의뢰인 〇〇〇는 〇〇〇〇〇〇 라는 발명의 명칭으로 20〇〇년 〇〇월 〇〇일자로 특허 출원을 하여, 20〇〇년 〇〇월 〇〇일자로 등록을 받았습니다. 이러한 등록 사실은 첨부 1 특허 등록 원부를 통해 확인할 수 있습니다. (依頼人(〇〇〇)は「〇〇〇〇〇〇」という発明の名称で 20〇〇年〇〇月〇〇日付けで特許出願をし 20〇〇年〇〇月〇〇日付けで登録を受けました。このような登録事実は添付 1 特許登録原簿を通じて確認することができます。 |
| (登録特許に対する説明と、相手方製品の侵害部分に対する概略的な理由などを入れることもある。必ずしも入れる必要はないが、相手が小規模な場合には初回送付時から説明をつけることが多い) (同様に、登録原簿や登録特許公報の写本も添付したり別便で送ったりする必要はないが、これら書類の入手に不慣れであると予想される相手であれば最初から権利者側から提示した方がよいであろう) |
| 3. 의뢰인은 귀사의 〇〇〇〇 제품은 본인의 특허권을 침해하고 있다고 생각하며, 법적 수단을 취하기에 앞서, 이와 같은 침해 행위를 중지할 것을 요청하기 위해, 이렇게 경고장을 보내는 바입니다. (依頼人は貴社の〇〇〇〇製品が本人の特許権を侵害していると考え、法的手段を取るに先立ち、このような侵害行為を中止することを要請するため、このように警告状をお送りした次第です。) |
| 4. 귀사에서도 잘 아시다시피, 상기 특허권을 보유하고 있는 의뢰인은, 특허법에 기초하여, 침해 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며, 침해품의 폐기, 그 생산설비의 제거, 침해품의 몰수, 기타 침해 예방에 필요한 행위를 청구하는 등, 침해 금지 청구권, 손해 배상 청구권, 그리고 부당 이익 반환 청구권을 행사할 수 있습니다. (貴社にてもよくご存じのように、上記特許権を保有する依頼人は、特許法に基づき、侵害の差止または予防を請求することができ、侵害品の廃棄、その生産設備の除去、侵害品の没収、その他侵害の予防に必要な行為を請求するなど、侵害差止請求権、損害賠償請求権、そして不当利得返還請求権を行使することができます。) |
| 5. 따라서, 의뢰인의 상기와 같은 요청에도 불구하고 침해 행위를 계속하는 경우에는, 상기 민사적 구제 및 형사적 구제 수단을 적극적으로 이용하여 법률이 허용하는 범위 내에서 강력히 대처할 생각이며, 이하와 같은 사항에 대한 이행을 촉구하는 바입니다. |

(したがって依頼人の上記のような要請にもかかわらず侵害行為を継続する場合には、上記民事的救済及び刑事的救済手段を積極的に利用して法律が許容する範囲内で力強く対処する所存であり、以下のような事項に対する履行を促す次第です。)

- (1) 즉시 본인의 특허권을 침해하는 물품의 제조, 판매 등 일체의 실시 행위를 중지할 것.
(直ちに本人の特許権を侵害する物品の製造、販売など一切の実施行為を中止すること)
- (2) 귀사가 본인의 특허권을 침해하는 물품을 공급한 상대방, 그 공급량, 공급기간 및 공급 단가를 문서화하여 20〇〇년 〇〇월 〇〇일까지 알려줄 것.
(貴社が本人の特許権を侵害する物品を供給した相手先、その供給量、供給期間、及び供給単価を文書化して20〇〇年〇〇月〇〇日まで知らせること)
- (3) 본인의 특허권을 침해하는 물품의 귀사 관리하에 있는 재고, 및 유통 재고를 20〇〇년 〇〇월 〇〇일까지 수거하고, 본인 또는 본인의 대리인의 입회 하에 폐기할 것.
(本人の特許権を侵害する物品の貴社管理下にある在庫、および流通在庫を20〇〇年〇〇月〇〇日まで取去し、本人または本人の代理人の立ち会いの下に廃棄すること)
- (4) 앞으로, 본인의 특허권에 대한 침해 행위를 행하지 않겠다는 취지의 각서를 작성하여 20〇〇년 〇〇월 〇〇일까지 본인의 대리인에게 송부할 것.
(今後、本人の特許権に対する侵害行為を行わないという主旨の覚書きを作成して20〇〇年〇〇月〇〇日まで本人の代理人に送付すること)
- (5) 본인의 특허권에 대한 침해 행위에 의한 손해 배상에 대해 본인의 대리인과 협의할 것.
(本人の特許権に対する侵害行為による損害賠償について本人の代理人と協議すること)

이상, 알려드리오며, 20〇〇년 〇〇월 〇〇일까지 귀사의 성의 있는 답변을 기다리겠습니다.

(以上、お知らせいたしますので、20〇〇年〇月〇日までに貴社の誠意あるご回答をお待ち申し上げます。)

--- 첨부 자료(添付資料) ---

1. 특허 등록 원부 (등록 번호 제 〇〇 - 〇〇〇〇〇) 사본 1부
(特許登録原簿(登録番号〇〇-〇〇) 写本1部)
2. 등록 특허 공보 사본 1부
(登録特許公報 写本1部)
3. 본인의 특허권을 침해하는 귀사 물품의 사진
(本人の特許権を侵害する貴社物品の写真)

〇〇〇〇년 〇월 〇일
(〇〇〇〇年〇〇月〇〇日)

〇〇〇〇주식회사
(〇〇〇〇株式会社)
대표이사 〇〇 〇〇
(代表理事 〇〇 〇〇)
대한민국 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇
(大韓民国〇〇〇〇〇〇〇〇)
대리인 〇 〇 〇
(代理人〇〇〇)

3. 発送前の検討

以上のように、警告状は、まずは相手側への直接的な対策実施の第一歩として費用的にも安く迅速で場合によってはこれだけで紛争が解決してしまうことも期待できる比較的簡便な対策ではあるが、発送前に検討しておくべき事項は多岐にわたる。

第2章 警告状発送

3-1 相手方製品の権利侵害の確認

上述第II編第1章3.で述べたとおり、自社の特許権の特定、侵害が疑われる相手方製品の特定、及び権利侵害の有無を十分に検討し、相手方製品が自社特許権を侵害していると信じるに足ることを確認する。同時に、同4.、5.で述べたとおり、自社特許権に無効理由がないか、あるいは、相手方がどのような反撃をしてくる可能性があるかを考慮した上で、どのような警告を行うか検討しなければならない。警告状発送に関するリスクについては、第II編第9章 権利を主張する際のリスク(143ページ)を参照されたい。

3-2 警告状の送付相手と要求事項など

次に、相手方に警告を送る場合、どのような内容とするか検討しなければならない。特に、今後の交渉や訴訟に大きな影響を及ぼすだけに、当該紛争の将来的な戦略も見据えて以下のような点について十分な検討が行われるべきである。

【警告状内容の検討】

- ・ 自社名義で相手側に送るのか、自社の代理人として弁護士や弁理士名義で送るのか
- ・ 製造会社に警告状を送るのか、製造会社から納品を受けこれを販売する販売会社にするのか、侵害品の中間/最終ユーザーにするのか
- ・ 複数の侵害者が存在する場合、全ての侵害者に一律的に送るのか、業界で最大手だけに送るのか、2番手グループにするのか
- ・ 財政的に窮しているところがいいのか（反撃が弱いことが期待されるが、損害賠償を実際に得ることができない可能性も考慮）
- ・ 侵害品の売上で潤っているところがいいのか（損害額被害額がある程度膨らむまで待つことも考慮）
- ・ 単に今後の侵害行為を改めるという約束だけを求めるのか、販売量・流通量の通報や在庫の廃棄を要求しあくまで経済的弁済までも強く求めていくのか、今後のライセンス供与や協力関係構築を匂わすか
- ・ 自社の権利がまだ確実なものでない場合や相手の侵害に確証が持てない場合などには、警告状という名目でなく「案内文」といったよりソフトな表現を用いることも考慮

また、日本ではいきなり代表者名で相手会社の代表者宛に警告状を送ると影響が大きすぎるため、担当者/担当部署名で相手の担当者/担当部署宛に、内容もソフトなものとして警告状を送り、相手方のモラルにより穏便に処理しようとする場合がある。しかし、韓国において、あまりソフトな対応を行うと、警告ないし侵害事実に対する自信がないものと見られ、誠意のある回答を得られ

ないこともある。韓国企業に対し、特に外国企業（日本企業）が警告状を送る場合には、代理人を立て、直接代表者宛に送付し、また、内容も自社の言い分を明確に伝えるようなものとするべきである。

3-3 警告状＋権利行使以外の解決方法

例えば自社が部品に対する特許権を保有しており、相手方がその部品を含む完成品に対する特許権、あるいは、当該製品に関する他の部品に関する特許権を保有している場合、警告状を発送して特許侵害訴訟を提起することだけが方法ではない。相手側に自社の部品を使用させたり、あるいは、相手側の権利との間でクロスライセンス契約を行い、複雑で莫大な費用が要求される訴訟手続きによらず、より良い方向で問題を解決することもできよう（なお、ライセンス契約、技術導入契約などの詳細は、ジェットロソウル事務所作成の「韓国ライセンスマニュアル」を参照のこと）。

第3章 交渉

交渉は、当然であるが、自社の目指す最終ゴールを念頭に置きつつ、可能な限り優位な条件で決着するよう、どこまで妥協するか、どこを死守するか、交渉に入る前にあらかじめ、あるいは交渉開始後も随時見直し、明確にしておく必要がある。

1. 交渉の段階とチーム構成

特許侵害に関連する交渉の場合、特許侵害の有無と特許の有効性を争うテクニカル交渉段階と、互いの要求条件(主としてライセンス料)に関して論議するビジネス交渉段階に分けて行うことが一般的であり、また、効率的な交渉を行うことができる。

テクニカル交渉段階における交渉チームは、特許チーム担当者、技術担当者(必ずしも発明者本人でなくてもよい)、特許専門家(弁理士や弁護士)などが中心となり、ビジネス交渉担当者は、進行過程をモニターする若干名だけ参加する例が多い。

ビジネス交渉段階における交渉チームは、テクニカル交渉担当者(技術担当者)の数を減らすかゼロにして、和解金や合意金、ライセンス料率などにある程度の裁量権を持つビジネス交渉担当者と、必要に応じて弁護士/弁理士で構成する。

2. 使用する言語と通訳者の要否

国際間の交渉であるため、使用する言語をどうするかは、相手方と直接対峙する前に決めておくべき重要な問題である。

権利者側を日本企業、交渉相手を韓国企業とすると、例えば日本語で直接会議をするのが権利者にとっては一番有利になろうが、韓国企業側に非常に日本語が堪能な人間が当事者として参加する場合を除けば、これを受け入れようとしないことが多い。

最近では、両社とも「英語」で行おうと提案する、または提案されることが多いようであるが、韓国企業にはネイティブ水準の英語を使う人間が多数出席することが多く、また会議に出席する全ての人間が同じ水準で英語を使いこなせない場合は、会議後改めて会議内容のすり合わせが必要になることもあり、非効率的である(交渉の前に相手側の参加者のプロフィールを確かめ、それに合わせてこちら側の参加者を調整する必要もあろう)。

そこで、プロの通訳者を用いることを考慮することになることとなる。現地

代理人や現地駐在員が両国の言語に堪能で、一方に偏ることがないと双方から信頼を十分に得られている場合には不要であるが、これはむしろ稀な場合であろう。通訳者を利用する場合、少なくとも4-6名が議論を交わす交渉の場において、一人の通訳者がこれらを全て中立・正確に通訳を行うことは非常に難しく、現実的ではないため、双方がそれぞれ知財に堪能なプロの通訳者を用意することが望ましい⁴。通訳者の負担が減り、通訳の質が向上するうえ、間に通訳時間が入ることで、互いの主張が整理されやすく、冷静な話し合いになりやすいというメリットもあるからである。

なお、どんなにベテランの通訳者を用いる場合であったとしても、事前にどのようなシチュエーションの会議なのか簡単な打ち合わせを行うと共に、可能な限り資料も渡しておく必要がある。

3. テクニカル交渉段階

3-1 準備

テクニカル交渉の準備においては、こちら側の侵害立証資料と、相手方の非抵触や無効・進歩性欠如の主張に対する反駁資料を準備する必要がある。言うまでもないが、技術交渉の結果が以後のビジネス交渉や訴訟に大きな影響を与えるため、訴訟に臨むのと同レベルの姿勢で予想争点に対する当方の論理を組み立てる必要がある。

3-2 交渉会議の進め方

最初の交渉当日には、交渉の基本的な進め方を決めることになるが、まずは、権利者側が自分の権利内容を説明し、相手方の侵害品の特定とクレームとの対比等、侵害部分の分析について意見を述べ、次回交渉時(2~6週間程度のインターバルを置くことが通例)に相手側が侵害に該当しない、又は特許が有効ではないなどの反駁を行うというやり方が普通である。

また、相手側から本件特許とは全く別個に、相手側特許権をこちら側が侵害していると主張し、複数の相手側特許権が提示されることも少なくない。相手

⁴ 双方当事者のそれぞれの通訳者が同レベルの能力であるならば、自社の言葉を自社の通訳者が相手側に伝え、相手側の言葉は相手側の通訳者から聞くのが原則と言える。第一に、「相手側は『〇〇』と言っています」と間接話法で通訳するよりも「我々は〇〇と考えます」と通訳する方がシンプルかつ確実だからである。また、第二に、相手側が発する声として、自然な対話となるからである。とかく「相手は何を言っているんだ」と相手側の発言を自社の用意した通訳者に聞きたくなりがちであるが、自社の通訳者の考えが混じる可能性もあるので、相手方の発言が理解できない場合は、相手側にきちんと質問し直し、自社の通訳者に相手の言葉を翻訳させることは避けるべきである。

第3章 交渉

側の特許権に基づく自社の権利侵害が提起された場合、それに対する評価を行い、こちら側の侵害の有無や相手側特許の有効性、無効性、技術的な価値、利用価値(後日のクロスライセンスの基礎になり得る)などを綿密に検討する。

このように、技術交渉は、1回の交渉会議で終わることはまずなく、数回から長くは十数回、1年以上かかることも多い。

これらの交渉については、会議が終わる度に内部評価をし、必要であれば現地代理人などの特許専門家の意見を聞き、資料の収集、方針の確認等、次回交渉会議に備え準備する。

3-3 テクニカル交渉のまとめ

テクニカル交渉段階で互いの歩み寄りが無い(侵害者側が侵害を認めないなど)場合は、一般的に、提訴(行政的措置)に踏み切ることになる。この場合、提訴(行政的措置)を行うことを事前に相手側に連絡しなければならない義務はなく、逆に、交渉がまとまりそうな雰囲気を見せていたにも関わらず、相手側が突然提訴(行政的措置)を行うといったケースも実際にはある。しかし、突然提訴をしたとしても、相手側を当惑させる以外の実質的なメリットはないのが普通であるため、交渉決裂の意志表示程度は行うべきであろう。

技術的な互いの主張が出尽くし、こちら側の特許の有効性や相手側の侵害の程度についてある程度互いの解釈が一致したり近接してくれば(すなわち侵害を相手側が認めれば)、テクニカル交渉は終了したことを互いに告げ、次のビジネス交渉に入ることになる(後日、技術的な部分での蒸し返しを避けるためにもテクニカル交渉の終了を宣言しておくことは重要である)。

4. ビジネス交渉段階

4-1 準備

ビジネス交渉の準備においては、テクニカル交渉の結果と、ビジネス環境(例えば、特許製品の商品性、交渉/訴訟の期間と勝算、製品市場全体の成長予想、クロスライセンスの可能性、競合他社の動向や標準化の動き、和解/決裂がもたらす株価の動きなど)を総合的に勘案して、重役会や関連事業部などの社内意見をも取りまとめながらロイヤルティ水準などに関する当方の要求条件(マキシマム)を提示する。

4-2 交渉会議の進め方

ビジネス交渉の会議の進め方は、基本的にテクニカル交渉時と大きく変わり

ないが、当方のマキシмум要求条件に対し、相手側は、当然ミニмумの要求条件を提示してくることになるため、ここから先は、互いの妥協点に向けて2~4週間程度のインターバルで交渉を繰り返していく。重要なことはテクニカル交渉で終わった話を相手側に蒸し返させないこと、こちら側も蒸し返さないことである。

単にマキシмумとミニмумの間で、いくらで折り合うかでまとめるのではなく、例えば、権利者側の立場では、マキシムの半分で妥協して1ヶ月後に現金を手にした方がよいのか、1年かけて満額を受け取る努力をした方がよいのか、逆に、相手側の立場では、直ちにマキシムを支払って早急に妥結し、即刻その技術分野への投資決断を行い10年後のマーケット支配を狙えば、マキシムの何倍も利益があげられるのか、このままミニмумに執着して訴訟に持ち込んだほうが結果的に利得なのかを考えることである。もちろんこれらは立場を裏返せば、相手側への説得理由にもなる。そして、数ヶ月の交渉期間の間にもビジネス環境や社内方針が変わることもあるので、ビジネス交渉の回を重ねるたびに、社内検討を繰り返すべきである。

4-3 ビジネス交渉のまとめ

核心的な事項に関して妥結した場合、最終的に、契約書を作成し調印、交渉終了となる。

金銭的、あるいはビジネス的にどうしても歩み寄りが見られない場合、提訴(行政的措置)を考慮する。ただし、テクニカル交渉で相手側が侵害事実を明確に認めていたとしても、裁判過程でそのまま主張・認定がなされるわけではないことに注意する。そして損害賠償金額においても裁判で認定される額は、一般に権利者の望む程の額にはならないことが多いことも念頭に置きたい。そのため、この段階で提訴(行政的措置を含む)を行う場合、いくら勝つ自信があるとしても、大きな負担となるが、証拠の提出等、事実の立証、その他訴訟の遂行に全力を尽くす必要がある。

5. 提訴後の交渉

訴訟や行政的措置に突入した後であっても、和解の途をふさぐ必要はない。訴訟では訴訟担当者が懸命に戦っているとしても、交渉担当者同士は可能な限り交渉を続ける姿勢を見せるようにしておく。

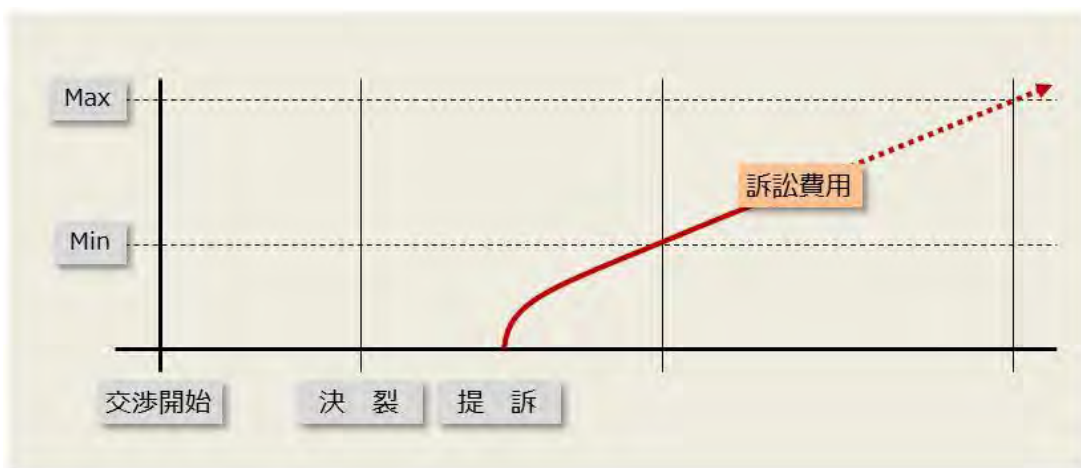
ここで大事なのは、訴訟後の交渉においては、上記の(2)の段階とは違って、訴訟費用が時間経過にしたがって増えていく点である。つまり、全面勝利したとしても相手側から取れる金額にはどこかで上限(多くはこちら側が提示した

第3章 交渉

マキシマム要求額となろう)があるのに、訴訟が長期化すればするほど訴訟費用が膨らみ、その分実質的な利得が目減りすることになる。

言い換えれば、終結を急がなければならない要素が増えるわけで、米国や多国間における訴訟ではこのパラメータは非常に大きな部分を占めるのである。韓国では米国ほど訴訟費用は高くないが元々のマキシムが小さければ同じことが言え、さらに相手側が逆提訴をして応訴を余儀なくされれば、訴訟費用は2倍3倍に増大し、極端な例だがマキシム以上に訴訟費用が膨らむのであればそれ以上訴訟を続行する意味がないことになる。

このように最終的な判決(決定)がなされる直前まで新たな妥協点を模索し、その結果をみながら、強硬に進めるか、その取り下げなどを匂わせてさらなる妥協点を模索するなど、最終ゴールに向かって社内の意見調整をすることになる⁵。「社内を説得するのは交渉相手を説得するより難しい」とよく言われるが、くれぐれも社内調整に時間がかかり終結のタイミングを逃したなどの不手際がないように心したい。



⁵ なお、契約の規模などによって、最終的な和解・合意後に、交渉担当者のみで契約を交わすこともあろうし、両社の力関係に考慮しつつ、双方の代表者が別途に調印式を行う必要も生じる。どちらの国でどのくらいの職位の者が出席するのか、これも交渉担当者の最後の仕事である。

第4章 行政的救済方法の利用

1. 序説

行政的救済には、民事・刑事の司法手段に比較して簡易に利用できるものが多く、代理人費用を除けば費用も無料ないし低額であって、さらに比較的早期の処理が期待できることに特徴がある。韓国では、知的財産保護のため行政の取組みも活発であり、こうした行政的救済の道を日系企業も活用することが有用である。

本章における行政的救済として以下の3つについて説明する。

なお、特許審判制度は、特許侵害に対する直接の救済方法ではないが、紛争に関連するものとして間接的にその解決に寄与するものであるから、ここであわせて説明する。

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">① 特許審判制度② 不公正貿易行為に対する貿易委員会による救済制度③ 紛争調停委員会 |
|--|

2. 特許審判制度

特許審判は、知的財産権(特許、実用新案、デザイン、商標)に関する審査等に不服を申し立てる場合や、紛争が発生した場合に活用できる制度であり、特許審判院における審判官の合議体により審理・決定する手続である。特許関連事件の審理には専門的な高度の技術的判断が要求されるため、審判の専門性と公正性を確保するために専門官庁としての特許庁特許審判院が設置されている。特許審判院による審判は、大法院を最終審とし特許裁判所に対する前審として機能しており、行政行為と司法行為の中間的ないわゆる準司法的な性格を持っている。

3. 特許審判の種類及び内容

韓国の特許審判は、日本と同様、大きく分けて決定系審判と当事者系審判がある。決定系審判は審判の当事者として請求人と被請求人という対立構造を取らず請求人だけ存在する審判であって、拒絶決定に対する審判がこれに該当する。当事者系審判は、既に設定された権利に対して審判の当事者として請求人と被請求人が対立する構造を取る審判であって、他人の模倣による侵害の場合に請求するようになる審判は、このような当事者系審判の構造を取る。審判の

① 積極的確認審判

ある物や方法が自己の特許権の権利範囲に属するという確認を請求する場合

② 消極的確認審判

特許権の対抗を受けた者が、自己の実施物品又は方法が特許権者の権利範囲に属さないという確認を求める場合

(3) 請求できる者及び被請求人

① 請求人

特許権者、専用実施権者又は利害関係人に限って請求できる(特許法第135条第1項)。ここでの利害関係人とは、その特許権の権利範囲に属するか否かに関して紛争が生じるおそれのある対象物を製造、販売することを業とする者に限らず、業としてその対象物を製造、使用しようとする者も広く含まれる(大法院 1985. 7. 23. 85 フ 51)。

② 被請求人

積極的確認審判の場合には、特許権者又は専用実施権者が、当該特許発明を無断で実施している者、又は利用・抵触関係にある特許権者を被審判請求人とすることが原則であり、消極的確認審判の場合には、利害関係人が特許権者などを被審判請求人とするのが通例である。

(4) 権利範囲確認の効果

権利範囲確認審判は、日本の判定とは異なり、あくまでも審判であることから、審決が確定した場合、その結果として権利範囲が確定し、第三者は同一事実及び同一証拠によっては審判を請求できないという対世的効力が発生する。

通常、積極的権利範囲確認審判は、権利者が自分の権利が侵害されていることを審判院に確認してもらうものであるから、多くの場合、侵害訴訟の前段階として積極的権利範囲確認審判を提起し、権利範囲に属するという審決を得て、これを侵害者との交渉に活用したり、後日の侵害訴訟を有利に導くための証拠として用いられる。また、警告状を発する前に請求し、相手方製品が自社特許権に属するとの審決を得ていれば、警告の効果が高くなるが、当事者系審判であることから、相手方に自社の戦略等が知られることになるため、注意を要する。

一方、消極的権利範囲確認審判は、相手方から警告を受けた後に請求することが多く、権利範囲に属しないという審決が得られれば、侵害訴訟で法院の判断を拘束することはできないものの、有力な証拠として作用し得ることから、その後の交渉、訴訟の追行に有利となる。

コラム「権利範囲確認審判、増加」 権利者の勝率も上向き

特許審判院は、権利範囲確認審判の審決および判決合計 7,619 件の主文内容とその理由などを詳細に分析した『10 年間(2000～2009 年)の権利範囲確認審判の審決およびこれに対する判決の統計的分析』を発刊した。

このうち、2005～2009 年の権利範囲確認審判の審決文 3,487 件を調査した結果によると、非権利者が請求した審判(消極的権利範囲確認審判)は減少した反面、権利者が請求した審判(積極的権利範囲確認審判)は 2005 年の 225 件から 2009 年の 356 件へと大幅に増加し、権利者の勝訴率も 2005 年の 17.6%から 2009 年の 21.5%へと着実に増加したことが分かった。

権利範囲確認審判は、法院の侵害訴訟と密接な関連があり、知識財産権紛争現況を把握できる重要な指標の一つである。去る 10 年間の権利範囲確認審判は 2 倍近く増加(2000 年 364 件から 2009 年 673 件)し、特許審判院全体審判事件のうち約 7.5%の比率を占めているという。特許審判院では「権利範囲確認審判を他の種類の審判に比べて優先的に処理しており、今後も増加する知識財産紛争を迅速且つ正確に解決するために最善の努力をつくす」と明かしている。

年度別権利範囲確認審判



3-2 特許無効審判

(1) 意義

有効に設定登録された特許権を法定無効事由を理由に審判によってその効力を遡及的に又は将来に向かって喪失させる準司法的行政処分であって、特許の無効処分は特許侵害訴訟を解決するための前提として裁判で行うことはできず、必ず無効審判により行なわれる(特許法第 133 条、ただし、日本のキルビー判決相当の判決が最近出ている。後述コラム「特許侵害訴訟で法院は進歩性を審理・判断できる」、164 ページを参照)。

訂正請求が可能な点も含め、日本の無効審判とほぼ同じ制度であるが、以下のとおり請求人適格が異なるため、注意を要する。

(2) 請求できる者

特許無効審判は、利害関係人(利害関係の有無の判断は審決時を基準)又は審査官が請求することができるが、例外的に設定登録日から登録公告後 3 ヶ月がすぎた日までであれば利害関係がなくても何人でも請求することができる。特許権の消滅後でも可能である(特許法第 133 条第 2 項)。

上述のとおり、設定登録日から登録公告後 3 ヶ月がすぎた場合、利害関係人又は審査官しか請求することができなくなるが、利害関係人に該当するか否かの判断は、実際に業務上の損害を受ける者に限らず、損害を受けるおそれがある者を意味し(大法院判決 1983. 1. 18. 82 フ 48)、また、同じ技術分野に出願して権利を保有する者も利害関係人に該当するという判例⁷もあり、実務上、同業者であればまず利害関係があるとされる。

(3) 無効事由(特許法第 133 条第 1 項)

登録特許に対する無効事由は次のとおりである。

- ・ 権利の享有能力のない外国人に与えられた場合
- ・ 産業上の利用可能性、新規性や進歩性のない発明に特許権等が設定された場合
- ・ 無権利者に権利が与えられた場合
- ・ 後出願人に権利が与えられた場合
- ・ 条約に違背して権利が与えられた場合
- ・ 補正により新規事項が追加されたにもかかわらず登録された場合

⁷ 大法院2006. 6. 16. 2004フ3300では「登録実用新案と同じ技術分野に属する実用新案を出願、登録し、その権利を保有している者も当該実用新案登録の無効審判を請求できる利害関係人に該当する」とも判示している。

第4章 行政的救済方法の利用

- ・ 国際特許出願については、特許法第133条第1項の無効事由に加え、発明が①国際出願日に提出された国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(図面中の説明部分に限る)及びその出願翻訳文に共に記載された発明に該当しない場合、又は②国際出願日に提出された国際出願の図面(図面中の説明部分を除外する)に記載された発明に該当しない場合(特許法第213条)

(4) 訂正請求

無効審判に対する防御手段として答弁書提出期間内または職権審理による意見提出期間内に特許発明の明細書または図面を訂正することができる。別途の訂正審判請求の代わりに無効審判手続きの中で訂正を許すことにより手続きを簡素化している。

一方、2006年10月1日以降に請求された無効審判においては、無効審判の対象となる請求項について行われる訂正の認定如何を判断することにおいては、訂正後の特許請求の範囲が特許を受けることができるか否か(特許要件)を判断せず、無効如何の判断時に特許要件を判断することで手続きの迅速化を図っている。

(5) 審理

上述のとおり、韓国の特許無効審判においても口述審理の充実が図られており、約40%は、口述審理となる。口述審理は、大田(テジョン)にある特許法院に出廷して行われることになる。加えて、韓国の特許無効審判においては、主任審判官及び両当事者出席による「技術説明会」が口述審理とは別に開催されることが実務上慣例となっている。口述審理および技術説明会を経た後、最後に双方書面提出により書面審理を行い、審理終結となる。

また、各種手続きは、オンライン化が進められており、請求書等はもちろん、証拠等もオンラインにより提出することになる。

コラム「技術説明会と口述審理」

審判院では「技術説明会」と「口述審理」が審理の進行に応じてそれぞれ開かれており、下記のような差異点がある。

| | 技術説明会 | 口述審理 |
|-----------|--|--|
| 審判官 | 主審審判官のみでよい | 審判官の3人合議体 |
| 開催場所 | 審判廷、審判長室、面談室、特許庁のソウル事務所でも可能 | 特許審判廷 |
| 証人尋問の進行形式 | 証人尋問を実施することが稀で、当事者が陳述するときも、形式的手続きはなく、審判長の指揮の下に事由に行うことができる。 | 証人尋問は口述審理と共に実施され、当事者・証人が陳述するときは、宣誓などの厳格な形式のもとに進められる。 |
| 結果報告 | 比較的自由的な形式の技術説明会結果報告書を作成 | 開催後に一定形式の口述審理調書を作成 |

さらに、特許法院でも原・被告の「弁論」や「証人尋問」を行う「弁論期日」とは別に、「(弁論)準備期日」と称して「技術説明会」を開催している。すなわち、「技術説明会」は審判官や判事のスピーディな技術的理解を深めるために比較的自由的な形式で行われるものと理解すればよい。

(6) 無効の効果

特許無効審決が確定した場合、日本の無効審判の例と同様、その特許権は初めからなかったものとみなされ(特許法第133条第1項)、補償金請求権も特許が無効になった場合には発生しない。

なお、既に述べたとおり韓国における無効率は高めであり、60~70%である。

3-3 訂正審判

(1) 意義

登録された特許権利の範囲を登録後にも訂正できるようにすることで、不実な権利の発生を防ぎ、権利の安定を図ることを目的としており、特許侵害対応の中では、相手側からの無効審判に対する事前防御手段として機能する。

(2) 訂正審判の請求要件

第4章 行政的救済方法の利用

訂正審判は、①特許発明の明細書または図面に対して特許請求の範囲を減縮する場合、②誤った記載を訂正する場合、又は③明らかでない記載を明確にする場合に限って認められ(特許法 136 条第 1 項)、訂正の結果、特許請求の範囲を実質的に拡張したり変更することはできず、訂正された事項が特許出願時に特許を受けることができるものでなければならない。また、①と②については出願当時の最初の明細書と図面の範囲内で訂正可能である(特許法 136 条第 2 項ただし書き)。

さらに、従前の日本における運用と同様、訂正審判は一体不可分の 1 つの訂正事項として訂正審判を請求したものと見るため、複数の請求項に対する訂正のうち、一部認容、一部棄却の審決は下すことができず、訂正事項が一つでも要件を満たさない場合には、訂正審判は全体が棄却される⁸。

(3) 訂正審判の請求時期

特許権存続期間中はもちろん特許権消滅後にも請求することができるが、無効審決によって特許が無効となった場合には請求することができない。また、無効審判が特許審判院に係属中である場合は無効審判手続きの中において訂正請求を行わなければならない、別途の訂正審判は請求することができない(特許法第 136 条第 1 項ただし書き)。

(4) 訂正審判と特許無効審判に対する審決取消訴訟との関係

現行の実務上、特許法院に係属中の特許無効審判に対する審決取消訴訟は訂正審判の請求と関係なく進められている。しかし、訂正審判は特許無効審判に対する審決取消訴訟と同時に特許審判院に請求される場合が多く、審理期間が比較的短い訂正審判の審決が審決取消訴訟の判決に先立つのが一般的であり、この場合、特許法院は訂正された明細書などを基礎にして有効性を判断することになる。

⁸ 特許法院2000.7.21. 99ホ2174では、「本件特許発明は一つの技術思想に基づいたものであるだけに、たとえ複数項に渡った訂正をしたとしても、これは一体として訂正をする趣旨と解釈されるので、その一部の項に訂正不許可の事由が存在する限り、本件特許発明の訂正は進歩性があるかについてさらに考察してみる必要もなく、全体としていずれも許されないものであると言える」と判示している。

コラム「訂正審判、無効審判と特許侵害訴訟」

1. 訂正審判と、無効審判や特許侵害訴訟の手続の中止

特許侵害訴訟の係属中に、特許権に対する訂正審判が請求されたり、特許無効審判の手続中に訂正請求がある場合、当該特許侵害訴訟が必然的に中止されるというわけではない。ただし、特許法第164条第2項によれば、訴訟手続において必要であると認められたときは、法院は、特許についての審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる」と規定し、裁判官の裁量による中止のみを規定している。従って、訂正審判または無効審判が係属中であっても法院は審決を待たず、訂正前の明細書に基づいて判決を下すことができ、最近ではこの傾向が強くなっていると言える。ただし、侵害訴訟が上告審に係属している時に、訂正審決が確定した場合、訂正前の明細書に基づいて審理した原審判決を破棄した事件がある。

【参考】関連判例(大法院 2004. 10. 28. 言渡 2000 다후 69194 判決)⁹

訂正審決はその謄本が審判請求人に送達されることによって確定し、特許発明の明細書に対して訂正するという審決が確定すれば、訂正審決の効力が出願時まで遡及し、その訂正後の明細書によって特許出願、出願公開、特許決定または審決及び特許権の設定登録がされたものとみななければならないので、訂正された明細書の特許請求の範囲に従って、本件発明の内容を確定しなければならず、一方、特許の無効審決が確定する前であっても特許侵害訴訟を審理する法院は、特許に無効事由があることが明白かどうかについて判断することができ、審理した結果、当該特許に無効事由があることが明確な時にはその特許権に基づいた差止と損害賠償などの請求は特別な事情がない限り、権利濫用に該当し、認められないと言える。したがって(本件は)、原審判決の基礎となった行政処分が後の行政処分によって変わったときに該当するので、原審判決には民事訴訟法第451条第8号に定められた再審事由があり、このような場合には、判決結果に影響を及ぼした法令違反の違法に該当するので、原審判決は破棄することが相当である。

2. 侵害訴訟で特許権者勝訴判決の確定後、無効審決が確定した場合

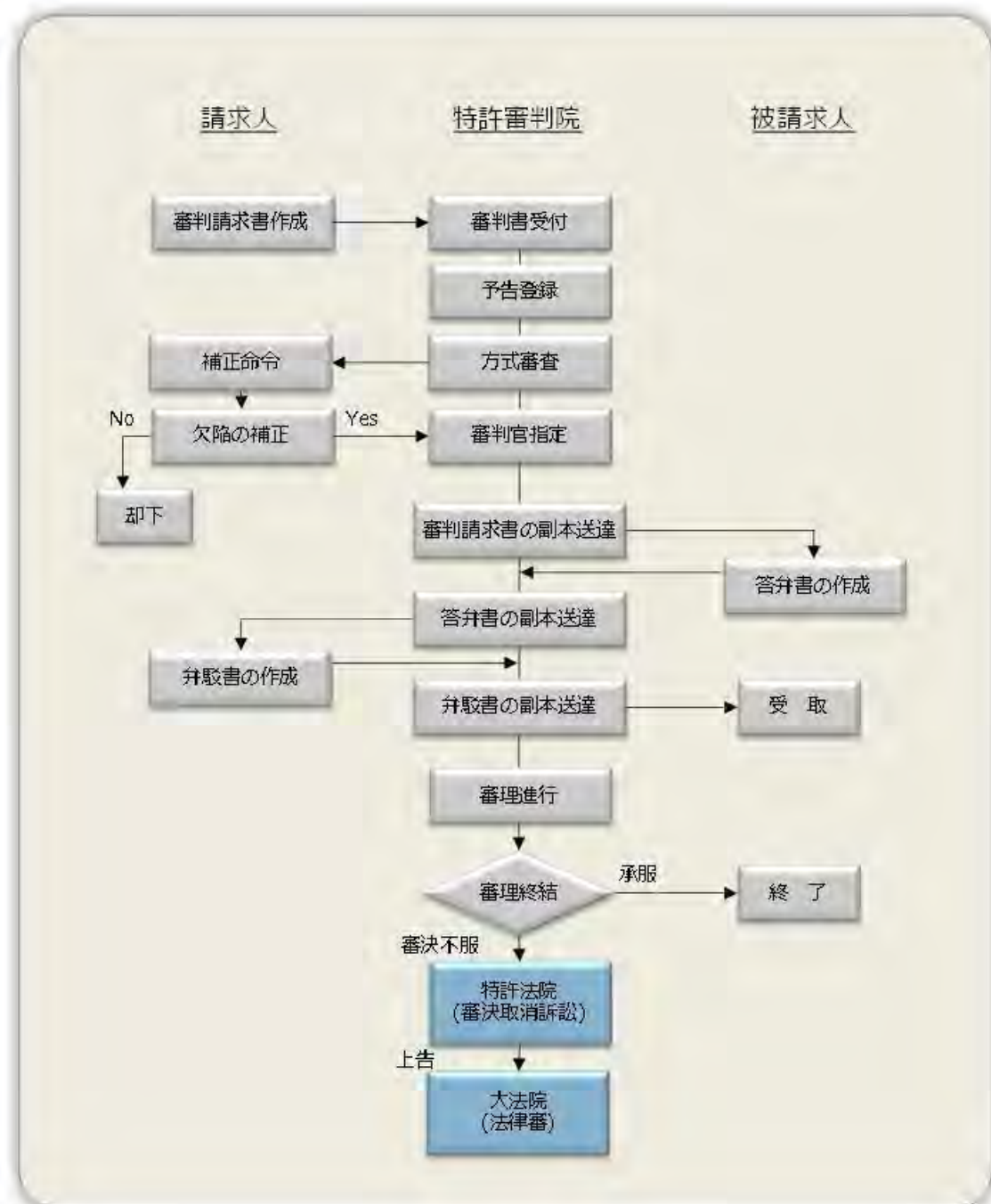
特許侵害訴訟において、特許権者の勝訴、即ち特許侵害を認めた判決が確定した後、当該特許の無効審決が確定すれば、侵害訴訟の判決は民事訴訟法第451条第1項第8号の“判決の基礎となった民事や刑事の判決、その他の裁判または行政処分が他の裁判や行政処分によって変わった時”の再審事

⁹ 韓国大法院判例データベース(<http://glaw.scourt.go.kr>)

第4章 行政的救済方法の利用

由に該当する。

3-4 特許審判のフローチャート



(1) 審判の請求

① 審判請求書

審判を請求するためには、当事者及び代理人の氏名と住所(法人の場合にはその名称、営業所及び代表者の氏名)、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由を記載した審判請求書を特許審判院長に提出する(特許法第140条第1項)。権

第4章 行政的救済方法の利用

利範囲確認審判の場合、確認対象発明に関する説明書及び図面を添付しなければならない。

② 審判請求書の補正

審判請求書が法令に定めた規定に違反する場合、審判長は期間を定めて欠陥の補正を命じる(特許法第141条第1項)。

③ 補正事項

- ・ 審判請求書に次の事項が記載されていない場合
- ・ 当事者又は代理人の氏名と住所
- ・ 審判事件の表示
- ・ 請求の趣旨及び理由
- ・ 代理人がいる場合にその代理人の氏名及び住所若しくは営業所の所在地
- ・ 権利範囲確認審判の請求時に必要な確認対象発明に関する説明書と図面を添付しない場合
- ・ 所定の手数料を納付していない場合
- ・ 行為能力又は代理権に欠陥がある場合
- ・ その他法定の方式に違反する場合

④ 審判請求書の受理

審判長は指定された期間内に請求人が欠陥を補正しない場合には、決定で審判請求書を却下する。特許審判院長は提出された審判請求書に対する方式審査をし、これを受理したときには審判番号を付与し、当事者に通知する。

(2) 審理

① 審理方式

審判は、口述審理¹⁰(口述で弁論及び証拠調査を実施する審理方式で、審判請求人と被請求人などが互いに対立、攻撃・防御の方法を講じて審理を進行する方式)又は書面審理(審判官の職権により書面を中心に審理を進行する方式)により行われる。当事者が口述審理を申請するときには、書面審理だけで決定できると認められる場合の他には、口述審理によらなければならない(特許法第154条第1項)。口述審理の場合、公共の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるときを除いては、公開して行う(特許法第154条第3項)。

¹⁰ 前述コラム「技術説明会と口述審理」71ページを参照

② 職権主義

特許審判は、その審決の効果が当事者以外の第三者にも及ぶ対世的効力が生じる場合もあるので、手続進行の迅速化と審理の公正性を勘案して民事訴訟法上の当事者主義に対比される職権主義が適用される。審判長は、審判の進行、期間の指定及び変更、審理などの併合又は分離のような手続の進行を主導的に決定することができ、また、当事者又は参加人が請求しない理由に対しても審理することができ、さらに、当事者・参加人又は利害関係人の申請により、又は職権で証拠調べ及び証拠保全をなすこともできる。

(3) 審判の終了

審判は、審判請求人が請求した審判の全部又は一部を撤回する審判請求の取下げで終了する場合もあるが、重要なのは審決を通じた終了である。

① 審決の意義

審決は、審判事件を解決するために審判官による合議体が行う終局的な判断である。

② 種類

却下審決(請求要件の不備)、棄却審決(請求排除)、認容審決(請求認容)

③ 手続

・ 審理終結通知

審判長は、事件が審決をする程度に熟したときには、審理の終結を当事者及び参加人に通知し、通知後にも当事者又は参加人の請求により又は審判長の職権で、審理を再開することができる。

・ 審決

審決は審理終結通知を発した日から 20 日以内に実施し、審判官のうち過半数の賛成で決定する。

・ 審決送達

審決があったときには、その謄本を当事者、参加人及び審判に参加申請をしたが、その申請が拒否された者に送達する。

④ 審決の効果

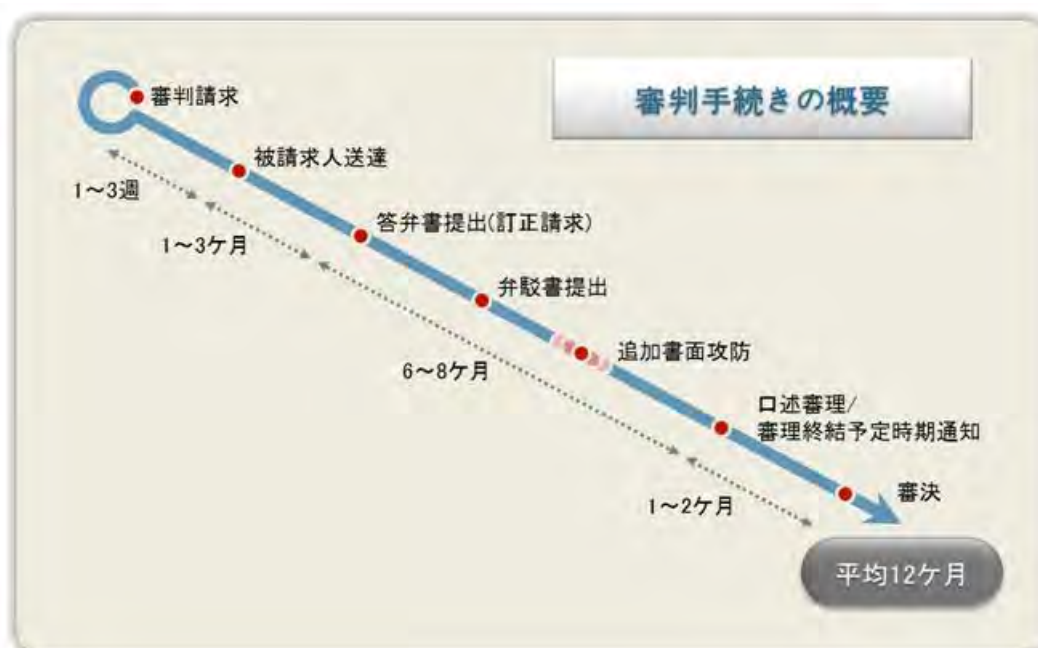
当事者は、審決を不服とする場合は、特許法院にその取消を求めることができる(特許法第 186 条)。審決が確定したときには、同一事実及び同一証拠により再度審判を請求することができなくなる。ただし、確定した審決が却下審決である場合には、この限りではない(特許法第 163 条)。

第4章 行政的救済方法の利用

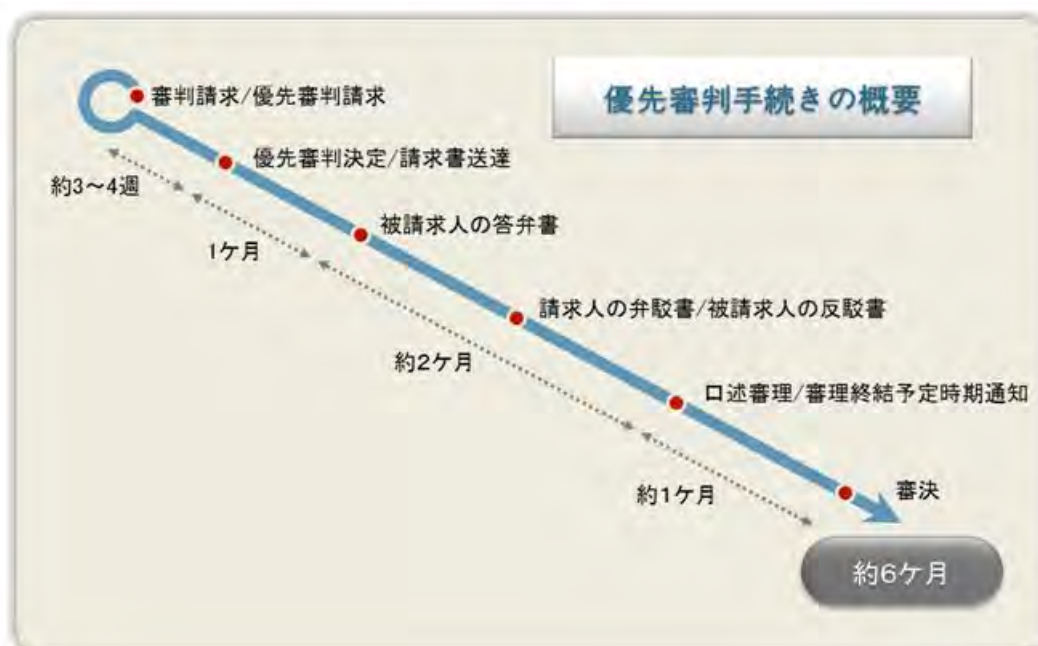
⑤ 審判費用(特許法第165条)

当事者系審判における審判費用の負担は、審決により終了するときにはその審決を以て、審判が審決によらずに終結するとき(審判請求の取下げなど)には決定で定める。

3-5 審判手続のタイムスケジュール



3-6 優先審判手続のタイムスケジュール



コラム「迅速審判と優先審判」

審判事件は請求のあった順に処理するのが原則であるが、特許審判院は緊急を要すると認められる場合には他の事件に優先して処理することができるように迅速審判と優先審判制度の2種類を有している。

迅速審判

答弁書提出期間満了日から1ヶ月以内に口述審理を開催して、口述審理開催日から2ヶ月で直ちに審決を下すことを原則としているので、当事者主張および証拠が口述審理前に全て提出されれば、審判請求日から約4ヶ月以内で審決が下されることになる(ただし、口述審理前にすべての主張と証拠が提出されなかった場合には1~2ヶ月程遅延し得る)。

迅速審判の対象は、以下のとおり(審判事務取扱規定第31条の2)。

- ① 特許法第164条第1項規定によって法院が特許審判院に通知した侵害訴訟関連審判事件であって、審判請求以前に通報を受けた事件
- ② 貿易委員会が通知した不公正貿易行為調査事件に関連した審判事件であって、審判請求以前に通報を受けた事件
- ③ 特許法院が無効審判の審決取消訴訟に対する弁論を終結する前に当該訴訟対象登録権利に対し最初の訂正審判として迅速審判申請がある事件
- ④ 侵害差止仮処分申請に関連した審判事件であって、審判請求前に仮処分申請があり仮処分申請に対する決定が成立しなかった事件のうち、審判請求後7日以内に迅速審判請求がある事件、
- ⑤ 当事者の一方が相手方の同意を得て迅速審判申込書を答弁書提出期間内に提出した事件

優先審判

当事者が提出した最終書面提出日から2.5ヶ月以内に審決を下すことを原則とするものであるので、手続進行により異なるが、たいてい審判請求日から約6ヶ月以内に審決が下されることになる。

優先審判対象は、以下のとおり(審判事務取扱規定第31条)。

- ① 特許法第164条第3項規定によって裁判所が通知した侵害訴訟関連審判事件であって、審理終結されなかった事件、
- ② 貿易委員会が通知した不公正貿易行為調査事件に関連した審判事件であって、審理終結されなかった事件
- ③ 権利範囲確認審判事件(この場合関連無効審判、訂正審判事件も共に優先審判の対象となり得る)
- ④ 知識財産権紛争で法院に係留中、警察または検察に立件された事件などであって、優先審判請求がある事件

3-7 再審

(1) 意義

確定した審決の効力を維持できない重大な瑕疵が審決に内在しているとき、審決をした機関に対してその審決を取消し、審決前の状態に回復させて再度審判することを求める非常の不服申立である(特許法第 178 条)。

(2) 再審事由

法律により審判機関を構成しなかったとき、法律上、その審判に関与できない審判官が審判に関与したとき、審決の証拠になった文書又はその他の物が偽造や変造されたものであったときなどが再審事由となる。

(3) 再審請求の期間

当事者は審決確定後、再審の事由を知った日から 30 日以内に再審を請求しなければならない。

3-8 審決に対する不服（審決取消訴訟と上告）

特許審判院の審決を受けた者又は審判請求書や再審請求書の却下決定を受けた者がこれを不服とする場合は、審決又は決定謄本の送達を受けた日から 30 日以内に特許法院に審決取消訴訟を提起することができ、更に、この特許法院の判決に不服があるときは最終審である大法院に上告することができる。

(1) 特許法院への審決取消訴訟出訴

① 管轄

審決、審判における補正却下決定、及び審判・再審請求書の却下決定に対する訴えは特許法院の専属管轄である。

② 特許法院の構成

特許法院の裁判部は判事 3 人により構成される合議部である。また、特許法院は技術分野に対する専門性を補佐するために技術審理官を置いており、技術審理官は技術的事項に関して諮問、意見提示、質問をすることができ、合議における意見陳述などを行うことができる。しかし判決には技術審理官は署名しない。

③ 提訴期間

審決又は決定の謄本を受けた日から 30 日以内である。この提訴期間は不変期間であり、これに対する付加期間指定申請があった場合、審判

第4章 行政的救済方法の利用

長は遠隔又は交通不便の地にある者のために職権により1ヶ月以内の付加期間を定めることができる。付加期間指定申請は1999年1月1日以降に出願された事件についてのみ行うことができる。

④ 訴状

訴状には、必要的記載事項として当事者、法定代理人、請求趣旨及び請求原因を記載する(請求原因は後日提出も可)。その他に、任意的記載事項として訴訟代理人の氏名及び住所、事件の表示、攻撃方法、添付書類の表示、作成年月日、法院の表示、作成者の署名捺印などを記載することができる。実務上、訴状には上記必要的記載事項及び任意的記載事項を全て記載したうえ、委任状、法人登記簿謄本、審決文送達証明願、立証方法及び訴状副本を添付する。また、訴額に見合う訴状の印紙を貼付し送達料を予納しなければならない(委任状と法人登記簿謄本の後日提出は認められていないので要注意)。

当事者に関して、決定系事件では、審判請求人が原告となり、特許庁長が被告となる。当事者系事件においては、審決の取消しを求める積極的当事者(特許審判院にて敗訴審決を受けた者)が原告となり、防御的立場にある者(勝訴審決を受けた者)が被告となる。

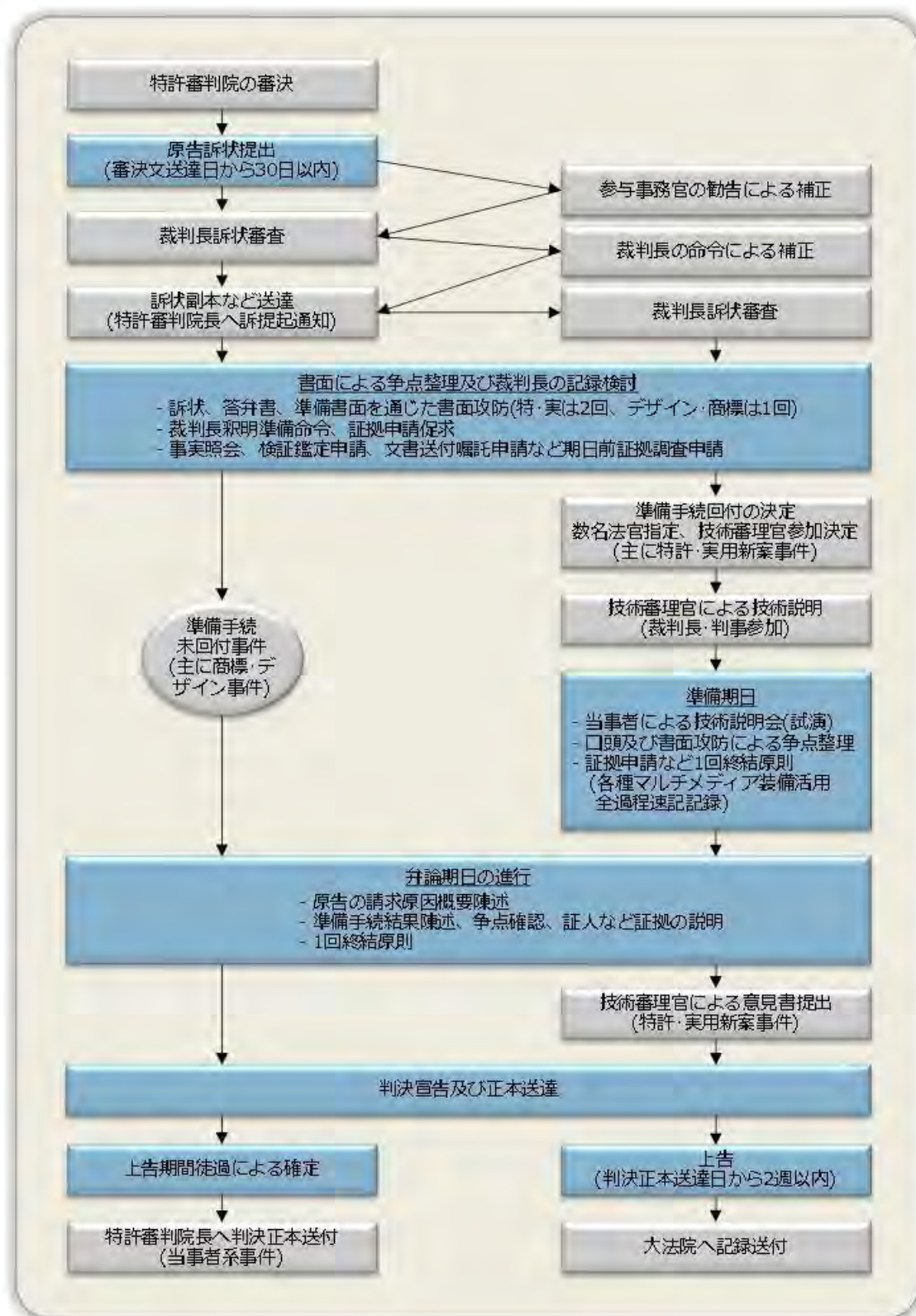
⑤ 書面による争点整理(準備書面攻防及び期日前証拠調査)

訴状が提出されると、特許法院は訴状副本を被告に送達する。裁判長は訴状副本送達後訴状を審査し請求原因がきちんと記載されていれば、被告へ3~4週の指定された期間内に実質的答弁書と証拠を一括提出するようにとの準備命令を出す。被告の実質的答弁書が提出されると、原告に発送日から3週程度の期限を定めて被告の答弁に対する反駁準備書面及び立証資料を提出するように準備命令を出す。原告の反駁準備書面に対し被告が再び準備書面を提出することもできるが、裁判部が不要と判断した場合には直ちに期日が指定される。

この過程で双方当事者は、準備書面による主張だけでなく、証拠申請及び証拠の提出を全て済ませなければならず、さらに、文書送付囑託、事実照会、検証・鑑定申請とその囑託、そして証人申請まで、全てこの段階で済ませておくのが原則である。

上記のような基本的な書面攻防が終了すると裁判長は記録を検討し審理の方向を定める。ここで争点浮上及び期日前証拠提出が完了した事件は準備期日又は弁論期日を指定する。

審決取消訴訟のフローチャート



第4章 行政的救済方法の利用

⑥ 準備期日

特許、実用新案事件の場合、原則的に準備期日が設けられる（ただし、商標・デザイン事件は、原則的に準備期日を経ないで直ちに第1回弁論期日が指定されることが多い）。

準備期日には双方当事者が法官の前で事件の争点を確認し相互反駁を行う。ときには特許及び実用新案事件の技術内容を正確に把握するため技術的事項に関する各自の主張を具体的に説明する技術説明会（71 ページ参照）を開催することもある。準備期日は1回の期日で全ての争点整理を終えることを基本としているため、この日証人審問を除く他の証拠方法に対する証拠調査を完了するのが原則である。

⑦ 弁論期日

弁論期日には準備手続の結果陳述、証人審問（証人がいる場合）などを実施する。準備手続の結果陳述は準備期日で整理された争点に関して当事者双方が口述弁論をする。弁論期日は1回で終結することを原則とする。

⑧ 弁論の終結

事件が判決を下せる程度になったときには、法院は弁論期日の中で結審する旨を口述で告知することにより弁論が終結する。しかし、判決宣告前に審理未了が見つかったり当事者が主張又は提出できなかった重要事実や証拠を発見したなどの理由がある場合には、法院の決定により弁論を再開することができる。

⑨ 判決

判決は弁論終結後宣告期日を指定して宣告される。宣告期日は弁論終結日から2週間以内が原則である。

法院は審理の結果、請求が理由ありと認定したときには判決を以ってその審決又は決定を取消さなければならない。特許審判院の審判官は審決又は決定の取消判決が確定したときには再び審理を行い、審決又は決定をしなければならない。判決において取消しの基本となる理由はその事件に対して特許審判院を羈束する。

(5) 大法院への上告

① 大法院の構成

通常、大法官12人を4人ずつ3つの部に分け裁判を行うが、小部では4人の大法官の意見が一致しなかったり判例変更の必要がある場合には大法院長を含む13人の全員合議部に移る。大法官の裁判を補助する

ため裁判研究官がいる。

② 上告期間

上告の提起は、特許法院の判決書が送達された日から2週間以内に行わなければならない。この期間は不変期間である。ただし判決送達前でも上告することができる。

③ 上告理由

大法院は、事実審ではなく法律審であるため、判決に影響を及ぼした憲法、法律、命令又は規則の違反があることを理由とするときに限って上告をすることができ、事実認定問題は原則的に上告理由にならない。

④ 上告手続

上告状は、原審法院である特許法院に提出しなければならない。上告状には上告するという趣旨のみ記載して上告理由は後日提出することができる。

大法院が特許法院から訴訟記録の送付を受けると上告人に上告訴訟記録受付通知書を送達する。

上告人はこの通知書を受け取った日から20日以内に上告理由書を提出しなければならない。この期間内に上告理由書が提出されないときは大法院は弁論無しに判決で上告を棄却する。

非上告人は、上告理由書の送達を受けた日から10日以内に答弁書を提出することができる。しかし、提出要否と期間遵守は強制事項ではない。

上告人と被上告人は必要に応じて上告理由補充書と補充答弁書を提出することができる。

上告理由書及び答弁書提出期間が経過した事件は裁判研究官の検討及び主審大法官への報告を経て審理不続行棄却されるか、小部の合議に回付される。

大法院は書面審理を原則とするため、通常法廷における弁論を開かず、極めて例外的にのみ弁論を実施している。

⑤ 判決

事件に法律的争点がないとか軽微であると認定される場合には理由を記載せずに主文のみを記載した簡易判決をもって上告を棄却する(審理不続行)。審理不続行判決は大法院が上告訴訟記録の送付を受けた日から4ヶ月以内に限って行うことができ、別途の期日通知や宣告手続なしに直ちに判決書が当事者へ送達される。

小部で合議がなされた事件については宣告期日を当事者へ通知し判決宣告をする。大法院では極めて稀に上告却下をしたり破棄自判をする場合があるが、大部分は上告棄却をしたり破棄差戻しを行う。破棄差戻

しの場合には原審判決を破棄して事件を原審に差戻す。

上告から宣告までかかる期間は普通8ヶ月～1年6ヶ月であるが(審理不続行事件は除外)、重要度や難易度によっては2～3年若しくはそれ以上かかる場合もある。

コラム「無効審判の審決取消訴訟の審理範囲」

韓国の法院は、無効審判の審決取消訴訟においては、特許庁審判院での審理範囲に何ら制限を受けず、無効審判で考慮されなかった新たな証拠を提出することも可能であるという見解(無制限説)を示している。しかし、無制限説であっても何ら制限なしに新たな主張や請求をすることができるのではなく、同一の訴訟物の範囲内で新たな攻撃防御方法のみを追加することができるだけで、特許無効審判段階で主張しなかった新たな請求項に対する無効を主張することは認められない(ただし、拒絶決定不服審判の審決取消訴訟では、被告の特許庁長は、新たな拒絶理由の主張及びその証拠を提出することができないとされている)。

【参考】関連判例(大法院 2003. 8. 19. 言渡 2001 フ 1655 判決)

審判は特許審判院での行政手続であり、審決は行政処分に該当し、それに対する不服の訴訟である審決取消訴訟は抗告訴訟に該当し、その訴訟物は審決の実体的・手続的な違法如何と言えるので、当事者は審決で判断されていない処分の違法事由も審決取消訴訟段階で主張・立証することができ、審決取消訴訟の法院は特別な事情がない限り、制限なしにこれを審理判断して判決の基礎とすることができ、このように見るとして審級の利益を害するか、当事者に予測できなかった不意の損害を負わせるものではない。したがって、原審が審判手続で提出されなかった公知技術に関する資料を証拠として採択し、審理・判断したのは正当であり、そこに上告理由第1点で主張するような審級に関する利益や審決取消訴訟の審理範囲に対する法理誤解の違法はない。

コラム「審判、審決取消訴訟、侵害訴訟における自白の違い」

審判、審決取消訴訟及び侵害訴訟において、審判請求の適法要件及び訴訟

要件は、公益的性質を有するものであって、弁論主義が適用されず、職権探知、職権調査事項に属する。しかし、本案に対しては原則的に当事者の主張立証を要し、ただし、特許法は請求人が申し立てた請求の趣旨の範囲内で当事者が申し立てていない理由に対して審理することができる」と規定し(特許法第159条)、制限的に職権審理を認めている¹¹。一方、侵害訴訟に分類される差止請求訴訟、損害賠償請求訴訟及び信用回復措置請求訴訟などは、一般民事訴訟事件であるので、民事訴訟法が適用され、自由心証主義によるようになる¹²。そのため、これらの事情により、当事者の「自白」についてその取扱が変わってくる。

【参考】関連判例(特許法院2012. 6. 14. 言渡2012ホ412判決)

「特許審判院での審判手続は職権探知主義が適用されるため、弁論主義の適用があることを前提とする民事訴訟法上の裁判上、自白規定は準用する余地がないだけでなく、自白の対象は事実に限るものであって、事実に対する法的判断又は評価は自白の対象になり得ない。(1)本件において、確認対象考案が当該登録実用新案と互いに対比できる程度に具体的に特定されているかどうかは、法的判断に関する事項に該当するため、特許審判段階で既に原告が確認対象考案を実施しているという事実を自認したとしても、確認対象考案の特定に関してまで原告の自白が成立したとは言えず、(2)確認対象考案が本件登録考案と互いに対比できる程度に具体的に特定されているという法的事項は、原告が確認対象考案をそのまま実施しているという事実の前提になるとするだけの合理的根拠もなく、(3)特許審判院における審判手続と特許法院における審決取消訴訟は審級に連係したものでもないため、特許審判院における審判段階での原告の陳述(自白)の効力が本件審決取消訴訟にそのまま及ぶとは言えない。特許審判院としては、確認対象考案が本件登録考案と互いに対比できる程度に特定されていない場合は、要旨変更にならない範囲内で確認対象考案の説明書及び図面に対する補正を命じる等の措置をしなければならず、また、当該補正の機会を与えたにもかかわらずその特定に不十分な点が残る場合、審判請求を却下すべきであったのに、上記のような措置をとらずに確認対象考案が本件登録考案と対比できる程度に具体的に特定されていることを前提として直ちに本案に関する審決を下してしまったのは明白な誤謬である。」

一方、特許法第128条第2項による特許権者の損害額を算定するにおいて、損害の発生に関する主張・立証の程度は競業関係などにより損害発生の懸念ないし蓋然性があることを主張・立証すれば充分であり、損害額費用算出の計算方式は自白の対象となる主要な事実該当しない(大法院2006. 10. 12. 言渡2006ダ1831判決)など、法的評価の問題に関しては自白の対象とはな

¹¹ 知的財産訴訟実務、特許法院知的財産訴訟実務研究会著、博英社(2006)、第45-47頁

¹² 特許法改訂6版、ファン・ジョンファン著、ハンビット知的所有権センター(2001)、第755頁

らないというのが大勢である。

ところが、個々の事例によっては、何が事実の問題で、何が法的評価の問題であるのか不明なことがあり、他の事例では、「自白」について、「審決取消訴訟では被審判請求人がそのような確認対象発明を実施しているかどうか審決の違法性を判断するための重要な事項に該当するため、これは自白または自白擬制の対象になる(特許法院 2012 年 7 月 26 日言渡 2011 ホ 11255 判決)」や、「特許発明の進歩性判断の基となる先行発明がどのような構成要素を有しているかは主要事実として当事者の自白の対象になる(大法院 2006. 8. 24. 言渡 2004 フ 905)」と判示した例もあるので、短絡的な解釈は禁物である。

コラム「無効審判の繰り返しの請求」

韓国特許法の第 163 条は、この法律による審判の審決が確定したときは、その事件については、何人も、同一の事実及び同一の証拠に基づいて再び審判を請求することができないと規定している。いわゆる一事不再理である。

ここで、“同一の事実”というのは、例えば、特許無効審判の場合、無効の効果を発生させる事由として、所定の“公知”、“公然実施”及び“頒布刊行物の記載”などは、同一の新規性の欠陥という原因を理由とするものであるので、同一の事実を構成すると見なすようになり、反面、同じ無効の効果を発生させる事由であっても新規性の欠陥、進歩性の欠陥、産業上の利用可能性の欠如などは、それぞれ別個の事実を構成すると言えるので、同一の事実には該当しない。

一方、“同一の証拠”と関連し、韓国大法院は“同一の証拠というのは、その事実と関連性を有する証拠として、前に確定した審決の証拠と同一の証拠だけでなく、その確定した審決を覆すことができる程度に有力でない証拠まで含む(大法院 2001. 6. 26. 言渡 99 フ 2402 判決)”、“同一の証拠というのは、前に確定した審決の証拠と同一の証拠が付加されることも含むものであるので、確定した審決の結論を覆すだけの有力な証拠を新たに提出した場合には、一事不再理の原則に抵触するとは言えない(大法院 2005. 6. 11. 言渡 2004 フ 42 判決)、“審決の結論に影響を及ぼすことができる新たな証拠を付加した場合には、一部に同一の証拠があっても一事不再理の原則に抵触しない(大法院 1989. 5. 23. 言渡 88 フ 73 判決)”と判示している。

ちなみに、1 回目の無効審判において特許の進歩性が認められ、請求棄却の審決が確定した後、同一人が 2 回目の無効審判を請求し、特許の進歩性の欠陥を主張した事例(特許法院 2003. 11. 21. 言渡 2002 ホ 6251 判決)で、「特許法第 163 条は、法律による審判の審決が確定したときにはその事件に対しては何人も同一の事実及び同一の証拠によって再び審判を請求するこ

とができないと一事不再理の原則について規定しているところ、甲1号証、乙1号証の各記載によれば、確定した従前の審決及び本件審決において、原告が本件特許発明の無効事由として挙げているのは、本件特許発明が引用発明によって進歩性がないというもので、同一の事実ではあるものの、一方、ここで同一の証拠というのには前に確定した審決の証拠と同一の証拠だけでなく、その確定した審決を覆すことができる程度に有力でない証拠が付加されることも含むものであるので、原告が本件審決及び訴訟において新たに挙げている本件特許発明に対する出願前の公知に関する引用証拠が確定した従前の審決を覆すことができる程度に有力なものかについて、本件特許発明が上記引用証拠によって進歩性が否定されるかどうかと関連し、共に考察することにする」と説示している。ただし、このケース自体は、本件特許発明と新たに提出された引用証拠の目的、構成及び効果を具体的に比べてみれば、本件特許発明の進歩性がないとは言えず、さらに本件特許発明に対し、その出願前に公知となった技術に対して進歩性を否定するために提出された引用証拠は全て確定した従前の審決を覆す程に有力なものではないので、一事不再理の効力に反するもので、不適法であると判示した。

4. 不公正貿易行為に対する貿易委員会(KTC¹³)による救済制度

不公正貿易行為の調査及び産業被害救済に関する法律(第4条第1項第1号の各目に該当する行為¹⁴)で、大韓民国の法令又は大韓民国が当事者である条約によって保護される特許権・実用新案権・デザイン権・商標権・著作権・著作隣接権・プログラム著作権及び半導体集積回路の配置設計権又は地理的表示及び営業秘密を侵害する物品など(以下「知的財産権侵害物品など」)の輸出入、国内販売、製造行為、更に、原産地表示違反行為などを不公正貿易行為として禁止し、その救済を図っている。貿易委員会を活用する場合には、裁判所の訴訟とは異なり、申告書類及び手続などが簡便で、より迅速な調査がなされるという長所がある。

¹³ Korea Trade Commission; 韓国貿易委員会

¹⁴ 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第4条第1項
何人も次の各号のいずれか1に該当する行為(以下「不公正貿易行為」という)をしてはならない。

1. 大韓民国の法令や大韓民国が当事者である条約によって保護される特許権・実用新案権・デザイン権・商標権・著作権・著作隣接権・プログラム著作権・半導体集積回路の配置設計権や地理的表示又は営業秘密を侵害する物品等(以下“知識財産権侵害物品等”)に関する次の各目のいずれか1に該当する行為

イ. 海外で知識財産権侵害物品などを国内に供給する行為又は知識財産権侵害物品などを輸入したり、輸入された知識財産権侵害物品などを国内で販売する行為
ロ. 知識財産権侵害物品などを輸出したり、輸出を目的として国内で製造する行為

第4章 行政的救済方法の利用

4-1 調査申請の手続

何人も不公正貿易行為の事実があると認められるときには、これを調査するよう貿易委員会に書面で申請することができる(第5条第1項)。また不公正貿易行為の疑いがあり、これを調査する必要がある場合は、貿易委員会は職権で調査することができる(第6条)。

不公正貿易行為に対する調査申請は、違反行為があった日から1年以内に行ななければならない(第5条第2項)。

貿易委員会は、調査申請があった場合、20日以内に調査開始の如何について決定しなければならない。ただし不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第5条の調査開示の可否の決定は、貿易調査室長が決定し、その内容を次期委員会に報告するようにしている。ただし、その内容が重要で、委員会の審議が必要と貿易調査室長が判断する場合には、委員会に上程して決定することになっている。

4-2 侵害の立証

不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律は侵害の立証責任について明示的に規定していない。実務上、申立てにより調査を行う場合には、調査の申立人が特許権などの侵害事実について立証することとなっている。具体的には、申立人は申請書に不公正貿易行為に該当する内容以外にも、侵害を受けた知的財産権に関する具体的な内容及び証明資料を添付しなければならない。例えば①特許、商標などの登録証の写し、②権利登録過程で引き起こされた紛争及び民事・刑事上の記録、③ライセンス契約書、④海外での登録や出願がなされたかどうか等に関する事項を記載するようになっており、さらに、調査対象物品の具体的なモデル、特徴、製造過程、用途など、製品に関する説明内容と調査対象物品に対する輸出入如何についても申請書に記載するようになっている。

4-3 調査期間及び延長

申立人の調査申請により、調査開始の決定をした日から6か月以内の範囲で判定時限を定めて調査を迅速に完了して判定し、その結果を当事者及び利害関係人に通知しなければならない(第9条第1項、第3項)。一方、上記6か月以内の調査期間は、調査中である不公正貿易行為と関連して訴訟又は特許審判など、関連紛争調停手続が進行中である場合、申立人又は被申立人が正当な事由を提示し、その期間の延長を申請した場合、及びその他に調査内容が複雑であ

ったり、当事者が資料を提出しない等、やむを得ない事情により期間を延長せざるを得ないと認める場合のいずれか1に該当する場合には、2か月の期間で2回の延長が可能である(第9条第2項)。

4-4 制裁手段

(1) 暫定措置

貿易委員会に調査を申請したか、貿易委員会が職権で調査中である不公正貿易行為により回復できない被害を受けている、受けるおそれがある者は、貿易委員会に不公正貿易行為の中止やその他の被害を予防できる措置(以下「暫定措置」という)を申し立てることができる(第7条第1項)。

貿易委員会は暫定措置の申請を受けた場合、速やかに調査を終了し、暫定措置の施行如何を決定しなければならず、暫定措置の施行を決定した場合には、遅滞なく該当行為者に不公正貿易行為の中止を命じたり、その他必要な措置を取らなければならない(第7条第2項)。

一方、暫定措置を申請した者は、第7条第2項による暫定措置の施行如何を決定する前までに貿易委員会に担保を提供しなければならず(第8条第1項)、貿易委員会が暫定措置を施行しないと決定した場合には、担保を返さなければならない(第8条第3項)。

(2) 是正措置命令

貿易委員会は、知的財産権侵害物品などの輸出入、国内販売、製造行為があると判定した場合、当該行為者に対して、当該物品などの輸出・輸入・販売・製造行為の中止、当該物品などの搬入の排除及び廃棄処分、訂正広告、法違反により貿易委員会から是正命令を受けた事実の公表、その他是正のために必要な措置を命じることができる。この是正措置命令に違反した者は、3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処される(第40条第1項第3号)。

(3) 課徴金

貿易委員会は、知的財産権侵害物品などの輸出入、国内販売、製造行為があ

第4章 行政的救済方法の利用

ると判定した場合、当該行為者に対し、大統領令の定める取引金額¹⁵に100分の30を乗じた金額の範囲内で課徴金を賦課することができる(第11条第1項)。ただし、取引金額がないか又は取引金額の算定が困難な場合であって大統領令が定める場合には、5億ウォンを超えない範囲内で課徴金を賦課することができる。一方、貿易委員会は原産地表示違反行為に該当する不公正貿易行為があると判定した場合、当該行為者に対し3億ウォン以下の課徴金を賦課することができる。

貿易委員会による課徴金の賦課比率

| 課徴金の賦課基準となる売上額 | 賦課比率 |
|----------------------|------------------------|
| 10億ウォン以下 | 賦課基準の取引額の30/100(基本金額) |
| 10億ウォン超過100億ウォン以下 | 10億ウォン毎に500万ウォン加算 |
| 100億ウォン超過1,000億ウォン以下 | 100億ウォン毎に1,000万ウォン加算 |
| 1,000億ウォン超過1兆ウォン以下 | 1,000億ウォン毎に2,000万ウォン加算 |
| 1兆ウォン超過 | 1兆ウォン毎に4,000万ウォン加算 |

(4) 履行強制金

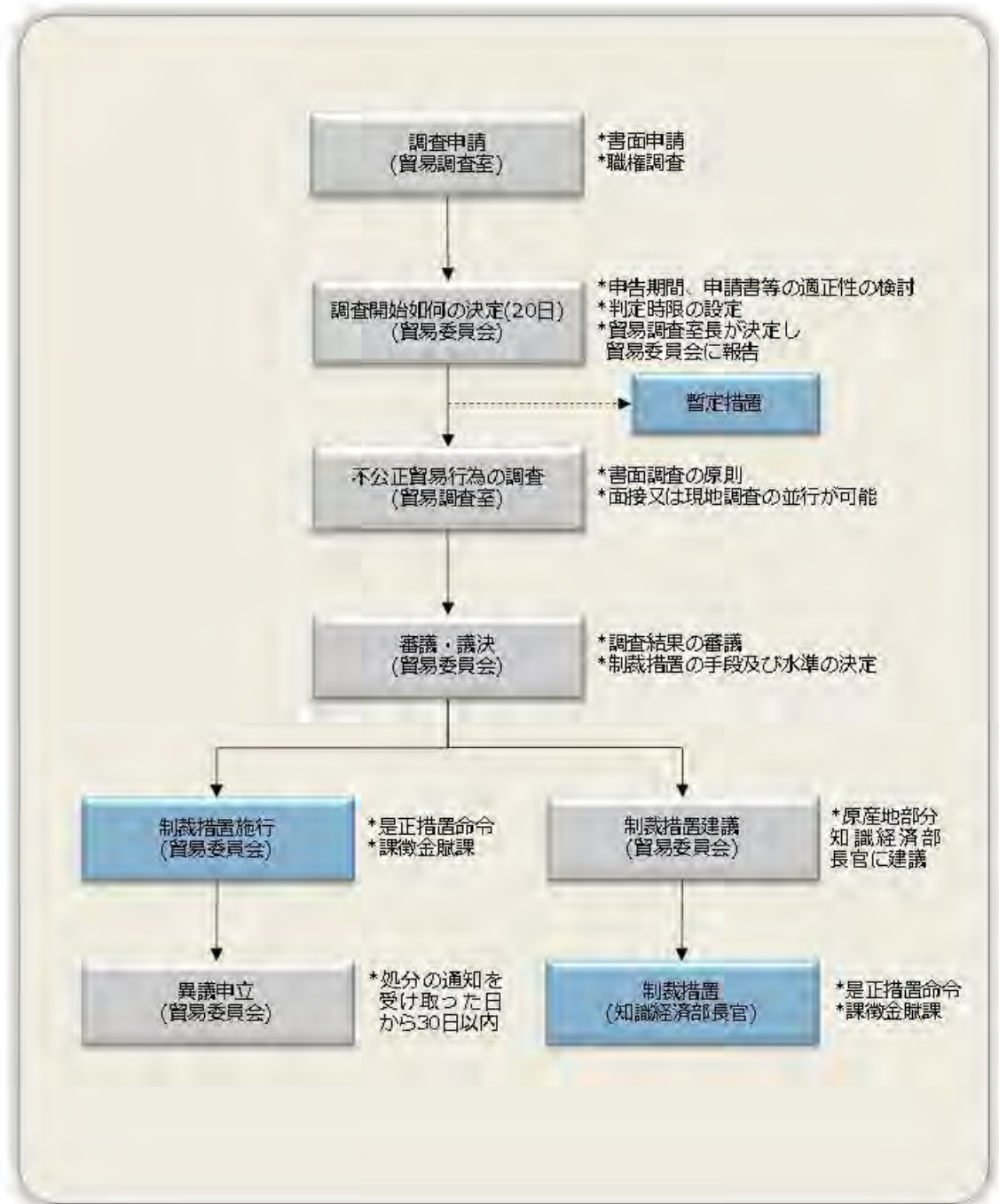
是正命令を受けた後、是正期間以内にこれを履行しない者に対して、防疫員階はその是正命令の履行に相当な履行期限を定め、その期限までに是正命令を履行しなければ、1日毎に該当物品等価額の1000分の5を超えない範囲で大統領令で定めるところによって履行強制金を賦課できる。ただし、履行強制金の総賦課金額は該当物品等の価額を超えることができない(第13条の2第1項)。

¹⁵ 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律施行令第6条

「大統領令で定める取引金額」とは該当不公正貿易行為と関連する物品などに対する直前3事業年度の次の各号の区分による取引金額を年平均取引金額として換算した金額を言う。ただし、該当事業年度初日現在事業を開始してから3年が経過していない場合にはその事業開始後直前事業年度末日までの取引金額を年平均取引金額と換算した金額を言い、該当事業年度に事業を開始した場合には事業開始日から最後の違反行為日までの取引金額を言う。

1. 輸入又は製造した後、販売又は輸出した物品等に対してはその売上価額
2. 輸入又は製造した後、販売又は輸出をしなかった物品などに対してはその買入れ金額又は製造物品などの生産原価

4-5 貿易委員会 (KTC) の調査手続フローチャート



4-6 異議申立

貿易委員会の処分（是正措置、課徴金、履行強制金）を不服とする者はその処分の通知を受けた日から 30 日以内に貿易委員会に異議申立を行うことがで

第4章 行政的救済方法の利用

きる(第14条第1項)。

貿易委員会は上記異議申立につき60日以内に決定しなければならない。ただし、異議申立に関する調査過程で新たな資料が提出され、調査に追加で時間を要する等、やむをえない事情でその期間に決定をできない場合には、30日の範囲で期間延長を行うことができる(第14条第2項)。

また、上記異議申立を行った者はその異議申立と関係なく「行政審判法」による行政審判や「行政訴訟法」による行政訴訟を提起できる(第14条第3項)。

4-7 改正施行令

中小企業の場合、暫定措置の実益がないと同時に、回復することができない被害を被る可能性がある場合には、暫定措置の施行を制限することができるようにし、暫定措置の施行のための担保提供額を暫定措置の施行期間に増加するものと予想される申請人の取引金額とするが、中小企業は同じ金額の100分50を提供することで、中小企業の担保負担を緩和した(第4条の2第1項第4号新設及び第4条の3)。

知的財産権侵害物品などの確認を申請する者は、被申請人が既に貿易委員会が知的財産権侵害物品と判定した物品と同じ種類の物品に対して不公正貿易行為をしようとしたり、そのような行為があるという事実を証明することができる資料を貿易委員会に提出することとし、貿易委員会は製造者及び製品識別符合同じ場合には知的財産権侵害物品と同一のものと見なすることとする(第11条の2新設)。

不公正貿易行為の調査や確認を申請した者に対する褒賞金支払い規定が新設されたことに伴い、褒賞金の支払い率の算定基準を設け、ただし、職務上取得した情報を利用し不公正貿易行為の調査や確認を申請したり資料を提供した者は褒賞金の支払いの除外対象と定める(第11条の3新設)。

4-8 実務上の注意

(1) 特許法の規定による差止めとの差

韓国における特許法は、日本の特許法と異なり、輸出が特許発明の実施行為に含まれていないが、貿易委員会の是正措置による差止めは、輸出行為に対しても行うことができる。そのため、例えば、韓国内で特許侵害品が製造され、それが多数の国に拡散しているような場合には、各国で特許侵害訴訟を提起する代わりに、貿易委員会による是正措置を求めることも一案である。

また、貿易委員会による調査は調査開始決定日から6か月以内の範囲で調査を完了して侵害如何を判定するという点で、民事訴訟による差止請求の場合よ

り迅速な進行が可能であるが、その措置について争う場合、法院の判断を受けなければならない、時間及び代理人費用がさらに必要になるという短所もある

さらに、貿易委員会内部に特許や技術の専門家がおらず、非公開で調査決定が行われ、特に外国企業（日本企業）においては納得性に難があるため、例えば、以下のような条件に符合するケースの場合に利用することが望ましい。

- ① 侵害可否/有効性有無について予め有利な審決/判決を受けた事件
- ② 侵害可否を容易に判断することができる事件（商標/意匠が有利）
- ③ とにかく輸出行為を止めさせたい場合
- ④ 海外の同一供給者が韓国内の輸入者/販売者をあちこち変えながら侵害物品の輸入を繰り返すことを防ごうとする場合（海外供給者を被申請人として貿易委員会に申請可能）

5. 産業財産権紛争調停委員会

5-1 委員会の特徴

争訟能力の不足しがちな個人発明家、中小企業をはじめとする零細企業などに対し、簡便に利用することのできる紛争解決手段と提供することが主要な目的である。そのため、裁判や審判に比べて申請手続が簡便で、申請費用も行政サービスとして無料で処理される（ただし、当事者の必要に応じて代理人、鑑定人を選任した場合、その費用などは当事者が負担することになる）。

また、非公開で全ての手続を進めるので企業の秘密が公開されず、合意が順調になされる場合、何年もかかる事件が短期間（2～3ヶ月）内に解決される。特に、調停委員会が和解を勧誘する過程で両当事者が所有している特許技術のクロスライセンス契約、技術協力契約など戦略的提携ができるよう誘導する仲介者の役割も果たしている。

調停が成立しない場合は、訴訟その他の方法により紛争を解決することになる。

ただし、1995年から2012年3月までの申請件数は合計で103件、年平均5.7件であり、あまり活用されてはいない。

5-2 関連法規

特許法、実用新案法、商標法、デザイン保護法の実体法以外に発明振興法及び紛争調停委員会運営細則を基準とする。

5-3 調停申請の対象

第4章 行政的救済方法の利用

特許権、実用新案権、デザイン権、商標権の無効及び取消の如何、権利範囲の確認などに関する判断だけを要請する事項を除き、登録されている特許権、実用新案権、デザイン権、商標権に関連する紛争がその対象である（発明振興法第29条第1項、第29条の4）。

5-4 委員会の構成及び役割

(1) 構成

【発明振興法第41条、同施行令第20条～第26条、紛争調停委員会運営細則】

- ・ 委員長：特許庁長が委員の中から指名する者
- ・ 委員：特許庁所属の3級の職にあるか高位公務員団に属す公務員、判事、検事、弁護士又は弁理士の資格証がある者、大学で助教授以上の者、非営利の民間団体が推薦した者、その他に産業財産権に関する知識と経験の豊富な者のうち15名以上40名以下で委嘱
- ・ 幹事：特許庁所属の公務員のうち特許庁長が任命

(2) 役割

委員会は、知的財産権の紛争調停業務基本計画に関する事項、知的財産権の紛争調停委員会運営細則の改正に関する事項、その他委員長が委員会で審議・議決する必要があると判断される主要な紛争調停関連事項を審議・議決する。

5-5 担当調停部の設置（運営細則第8条）

調停委員会は、効率的な紛争調停のために調停に応じることに合意がなされた事件別に担当調停部において、調停業務を委任して処理することができる。担当調停部は、紛争の実体を把握して合理的で公正な調停案を作成し、これに基づき両当事者が和解するように勧告する。

5-6 調停部の役割

3名で構成される調停部の調停委員は、当該事件の紛争の調停を主導する。当該紛争事件の実体を把握して調停案を作成し、両紛争当事者に調停案の受諾勧誘など和解を勧告する。また、両紛争当事者間にクロスライセンス、技術協力など戦略的提携を誘導する。

5-7 紛争調停のフローチャート



コラム「特許権に基づく国境措置」

TRIPs 協定第 51 条、第 58 条は税関による知的財産権侵害物品に対する国境措置を明示して規定している。しかし、商標権及び著作権侵害と異なり、特許侵害に対しては国境措置を取るかどうかは加盟国の裁量に任せている。

韓国はこれまで特許侵害については税関での統制をしておこななかった。しかし、韓国とヨーロッパ (EU) 間の FTA 協定の交渉過程で EU 側は韓国にこれまでの国境措置の保護範囲を拡大するよう要請し、この背景で最終妥結された韓国-EU FTA には特許侵害物品に対する税関措置が含まれることとなった (2013. 7. 1. から施行)。

特許侵害物品に対する韓国税関の具体的な詳細施行案に対してはまだ公開されておらず、具体的にどんな方法で特許侵害当否を判断して、無効の抗言などを認定していくのかなどについて多角的な検討が進行中であるとだけアナウンスされている (2012. 11. 15. 現在)。2013 年から施行される制度がきちんと定着し実質的な機能をするためには専門家の拡充と特許侵害判断方法などに関するスキームを組み立てていく必要がある。

第5章 民事的救済方法(本案訴訟)

1. 民事訴訟の対象となる侵害行為

特許侵害は、直接侵害と間接侵害に分けることができ、直接侵害は同一の範囲内における侵害と均等の範囲内における侵害に分けられる。同一範囲内の侵害は、発明の構成要件の全てをそのまま使用するので故意的な侵害である場合も少なくない。発明の構成要件的特徴を全て使用しないが、重要な特徴を使用して同じ結果を得る場合、即ち、請求の範囲の一つの要素でも抜けていたり、変更されている場合には、文言侵害は否定され、均等領域における侵害が成立するかどうかを判断することになる。

1-1 特許発明の特定

上述第Ⅱ編第1章3.で述べたとおり、韓国における特許発明は、日本と同様、明細書の記載を参酌しつつ、特許請求の範囲の請求項の記載に基づき特定されるが、一般に、権利者側は、文言上広く主張しがちとなるため、注意が必要である。

1-2 相手方製品の特定

相手方製品の特定についても、既に第Ⅱ編第1章3.で述べたとおりであり、こちらにも、一般に権利者側は、相手方製品が自社の特許権に属するように主張する傾向があるため、注意が必要である。

1-3 同一領域における侵害(文言侵害)

特許請求の範囲の請求項に記載された文言の解釈により特定された発明内容(対象)に対し、同一領域における侵害、即ち当該特許の構成要件的特徴を全部そのまま使用する場合(文言上の一致)は、先使用权などの違法性阻却事由がない限り、特許侵害を構成する。

ただし、上述特許発明の特定と関連し、請求項に記載された文言の技術的意義は、明細書の記載や技術常識を参酌して理解されるものであるから、相手方製品が文言上合致するからと言って、その範囲のすべてが属するものと解されるわけではないので注意を要する。そのため、相手方製品の構成が当該文言に属する旨を主張する場合は、例えばその文言解釈に当たって前提となる技術水準等を示す証拠等を提示する等、その根拠を示しながら丁寧に行うべきである。

コラム「特許発明の認定」

韓国特許法第97条は「特許発明の保護範囲は、特許請求範囲に記載された事項により定められる」と規定している。そして、特許請求範囲をどのように解釈するのかにより、その保護範囲が決定されるので、特許請求範囲の解釈は、実務上、最も激しく、又難しい部分の一つである。

特許請求範囲の解釈に関する韓国大法院の主な判示を整理すると次のとおりである。

1. 特許権の権利範囲ないし実質的な保護範囲は、登録出願書に添付した明細書の請求範囲に記載された事項により定められるのが原則である。ただし、その記載だけで特許の技術的構成が理解することができなかつたり、理解することができたとしても技術的範囲を確定できない場合には、明細書の他の記載による補充をすることはできるが(大法院 2002. 4. 12. 言渡 99 フ 2150 判決、1991. 11. 26. 言渡 90 フ 1499 判決など)、その場合であっても明細書の他の記載によって特許権範囲の拡張解釈は許容されない(大法院 2001. 6. 1. 言渡 98 フ 2856 判決、2000. 11. 14. 言渡 98 フ 2351 判決、1992. 6. 23. 言渡 91 フ 1809 判決など)。
2. 請求範囲の記載だけで技術的範囲が明白な場合には、明細書の他の記載によって請求範囲の記載を制限して解釈してはならない(大法院 1997. 5. 28. 言渡 96 フ 1118 判決、1993. 10. 12. 言渡 91 フ 1908 判決など)。
3. 請求範囲の文言を解釈するにおいては、当該の技術分野で通常に認識される用語の意味に従わなければならない、その意味が不明確だったり文言そのままの解釈が明細書の他の記載に照らしてみても明確に不合理な場合には出願された技術思想の内容と明細書の他の記載及び出願人の意志と第三者に対する法的安定性をあまねく参酌して正義と公平により合理的に解釈しなければならない(大法院 1998. 4. 10. 言渡 96 フ 1040 判決など)。

上記のような韓国大法院の判示は大きく2種類の流れがある。一つは文言解釈の原則といい、「特許請求範囲の記載だけで権利範囲が明白になる場合には特許請求範囲の記載自体だけを基礎にしなければならない、発明の詳細な説明や図面など他の記載によって特許請求範囲を制限したり拡張解釈することは許容されない」(大法院 2006. 10. 13. 言渡 2004 フ 776 判決など多数)という流れと、もう一つは発明の詳細な説明参酌の原則といい、「特許明細書の記載のうち、特許請求範囲の記載だけでは特許の技術構成が分からなかつたり、その技術的範囲を確定できない場合、特許請求の範囲に発明の詳細な説明や図面など明細書の他の記載の部分を補充して明細書全体で特許の

技術的範囲ないしその権利範囲を実質的に確定しなければならない」（大法院 1997. 5. 28. 言渡 96 フ 1118 判決など多数）という流れである。

問題は文言解釈の原則によれば請求範囲の記載だけで権利範囲が明白な場合には詳細な説明などを参酌するのを禁止しており、他方で請求範囲記載だけで権利範囲が明白でない場合は詳細な説明を参酌して請求範囲を解釈するとなっており、実際の事案においては両者が衝突するケースが発生するのである。すなわち、現在、係争中の特許の請求範囲解釈においてこれを広く見ようとする場合には請求範囲自体だけで明確であるから詳細な説明の記載に制限してはならないという主張と、請求範囲自体だけでは明確でないので詳細な説明の記載を参酌して請求項文言が包容する全ての範囲ではなく、より具体的に記載された詳細な説明の範囲を意味するという主張が衝突するのである。ただし、実務上、日本における保護範囲の確定とさほど違いは見られない。

文言解釈の原則によって用語の辞書的な意味に含まれる

全ての構成を権利範囲とみた事例

大法院 2004. 12. 9. 言渡 2003 フ 496 判決（登録無効）

「本件特許発明の特許請求範囲第 1, 2, 4, 5 項には全ての餅の「あんこ」において「クリーム」を利用したり「クリーム」を注入するとだけ記載されているだけであり、これを特に限定する記載はなく（詳細な説明の項目に「あんこの代わりに保存性が優秀なクリーム類を利用する」という趣旨の記載がある）・水分含有量があんこの水分含有量である 29. 8%より低い「クリーム」のことであると限定解釈することはできない」

- ・ 本件は請求範囲に単純に餅の中身の固形物を「クリーム」とだけ記載しているが、発明の詳細な説明によれば小豆を利用した餅の中身の固形物より、より保存性が優秀な「クリーム」を利用するという記載があり、一方当事者は小豆を利用した固形物より保存性が「優秀なクリーム」を意味するという主張をした。

これに対し大法院はこれについて「優秀なクリーム」と限定されるものではないという判断をした。

発明の詳細な説明を参酌して、発明の保護範囲を限定した事例

大法院 2006. 12. 22. 言渡 2006 フ 2240 判決（権利範囲確認）

「自動傘式キャノピーテントに関する本件登録考案（登録番号第 223717 号）の実用新案登録請求範囲第 1 項には「弾性スプリング」の設置と関連して、その実用新案登録請求範囲に「連結部材に具備されており…。」と記載されており、「挿入」の辞書的な普通の意味は「隙間や穴の間に他の物体を差し込み入れること」であるといえるが、物理的には「弾性スプリング」が連結部材内部に挿入されるものと理解される余地もあるが、外周にはめ込んで入

れることについても挿入という表現が使われたりもするので、その実用新案登録請求範囲に記載された文言の記載内容だけでは本件登録考案の「弾性スプリング」が連結部材内部に挿入・具備されることなのか、連結部材外周に挿入・具備されることなのか、でなければ両者を包括するものなのか、その意味が明確でない。この点について、明細書の説明及び図面には「弾性スプリング」を連結部材の外周に挿入設置する構成を開示しているだけで、連結部材内部に「弾性スプリング」が挿入・具備できるという記載はみられず、本件登録考案の「弾性スプリング」は連結部材上段とスライディング部材の間または、スライディング部材と固定板の間で圧縮・膨張をしてスライディング部材が連結部材の外部で昇・下降を可能にさせるのだが、もし「弾性スプリング」が連結部材内部に挿入・具備される場合には「弾性スプリング」は連結部材上段と連結部材外部にあるスライディング部材の間または、スライディング部材と固定板の間で圧縮・膨張を正しくすることができず、別途の追加的な構成なしでは、その実施が不可能であるため、考案の目的を達成できず、明細書のどこにもそのような追加的な構成に対する記載や暗示がないため、本件登録考案の「弾性スプリング」は連結部材の外周に挿入・具備されると見なければならず、したがって「弾性スプリング」が連結部材内部に挿入・具備される確認対象考案は本件登録考案とはその構成が異なると言える。」

- ・ 請求項の記載は単純にスプリングが挿入されるとだけになっており、外側に挿入するのか、内側に挿入するのか、これに対する限定がなく、両方を含むと文言上では解釈する余地があるものの、大法院は詳細な説明を参酌して外側に挿入する場合にのみ権利範囲を認めている。

結論として、権利範囲の外縁を判断するにおいては単純に文言の解釈にだけ頼るのは危険であり、全体的な技術思想、詳細な説明の記載内容、出願過程での意志表示などを総合的に考慮しなければならない。また、すでに公知公用となった技術の部分が文言上抱擁されているとしても、この部分に対しては権利行使が制限されるという点も留意する必要がある。

本来であれば、特許登録がなされる前にこのような特許請求範囲の解釈問題を解決しておき、権利範囲が明確になるようにしておくべきであるが、このような技術的範囲の解釈問題は、実務上、相手方侵害品（イ号製品）との関係や先行技術との関係で初めて生じることも少なくないため、審査・審判段階においてこれらの問題を一掃しておくことができないという点にも困難性がある。

1-4 均等領域における侵害(均等論)

均等論とは、侵害物が特許発明の構成要件を変更する態様で達成されている場合、即ち形式的に同一ではないが、当該発明の核心的特徴をそのまま使用して実質的に同一なものと評価される場合、特許侵害を肯定するものである。

韓国における均等の要件は、次の5つである（後述コラム、「韓国の均等論」

参照」)

- ① 両発明の技術的思想ないし課題の解決原理が共通又は同一であること
- ② 置換によっても特許発明と同じ目的を達成することができ、実質的に同じ作用効果を有すること
- ③ 置換すること自体がその発明に属する技術分野で通常の知識を持った者なら当然容易に引き出すことができる程度に自明であること
- ④ 確認対象発明が当該特許発明の出願時にすでに公知の技術であるか、それにより当業者が容易に導き出すことができるものではないこと
- ⑤ 当該特許発明の出願手続きを通じて確認対象発明の置換された構成要素が特許請求の範囲から意識的に除外されるなどの特別の事情がないこと

コラム「韓国の均等論」

通常、上記の均等論の5つの要件のうち、①、②、③は均等論適用の積極的要件、④、⑤は消極的要件と言われている。これらの5つの要件は、韓国大法院 2000. 7. 28. 言渡 97 フ 2200 判決で初めて均等論として明示されたものであるが、この大法院判決直前からその後に均等論の考え方を適用した 10 件余りの大法院判決を見てみると、その要件において若干の差ないし修正が存在する。

- ① 日本の均等要件では、両発明の相違部分が特許発明の本質的な部分ではないことという限定を付加しているが、韓国大法院はこのような限定を付加していない。
- ② 韓国大法院は、置換可能性について初期の判決では作用効果の同一性だけ言及し目的の同一性については言及していなかったが、後の判決でこれが追加されたという経緯がある。現在はこの部分においては差がなくなった。

均等論適用初期の判例(大法院 2000. 7. 4. 言渡 97 フ 2194 判決)

本件は、抗菌剤のサイプロフロキサシン(ciprofloxacin)を製造する方法に関する外国製薬会社(A社)の特許発明に対し、韓国の製薬会社(B社)が中間剤を製造する工程を追加して通常の化学反応理論及び発明の収率を高めた方法がA社の特許発明の権利範囲に属さないという判断を請求した事件で、大法院は、B社の発明はその出発物質、反応物質及び目的物質がA社の特許発明と同一で、その製造方法も反応物質のピペラジンを出発物質の C-7 の位置に結合させて目的物質を製造するA社の特許発明の主反応の反応原

理をそのまま利用するという点でその技術的思想と核心的な構成が同一で、ただB社の発明が出発物質にアルミニウムクロライドを反応させて中間体を経る構成を付加した差がありはしても、この付加工程は本件の両発明が属する技術分野で通常の知識を有する者であれば、周知の慣用技術によって容易に付加させることができる工程にすぎないと見られ、その作用効果もまた周知の慣用技術を付加することによる効果以上に優れていたり、顕著に向上したとは見難いので、B社の発明はA社の特許発明と相違する発明であると見ることができず、その特許発明の権利範囲に属する均等領域での侵害であると判断した。

均等論適用以降の判例(大法院 2009. 6. 25. 言渡 2007 フ 3806 判決)

確認対象発明で特許発明の特許請求の範囲に記載された構成のうち、置換ないし変更された部分がある場合でも、両発明で課題の解決原理が同一で、そのような置換によってでも特許発明と同じ目的を達成することができ、実質的に同一の適用効果を示し、それと同じく置換することが、その発明が属する技術分野で通常の知識を有する者であれば何人でも容易に考え出すことができる程度に自明であれば、確認対象発明が特許発明の出願時に既に公知となった技術と同一の技術、又は通常の技術者が公知技術から容易に発明することができた技術に該当するか、若しくは特許発明の出願手続きを通して、確認対象発明の置換された構成が特許請求の範囲から意識的に除外されたものに該当するなどの特別な事情がない限り、確認対象発明は全体的に特許発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、依然として特許発明の権利範囲に属すると見なければならぬと判断した。

1-5 間接侵害

現実に侵害と見難いが、侵害行為の前段階にあつて特許侵害と見られる形態の実施をいう。法は一定の実施類型を特に規定して特許侵害行為と擬制している。第一に、特許が物の発明の場合には、その物の生産にのみ使用する物を業として生産・譲渡・貸与又は輸入したり、その物の譲渡又は貸与の申出をする行為、第二に、特許が方法の発明である場合には、その方法の実施にのみ使用する物を業として生産・譲渡・貸与又は輸入したり、その物の譲渡又は貸与の申出をする行為(特許法第127条)である。

日本の特許法では、この間接侵害に関し、特許発明の生産等に用いられることを知りながらその物を生産、譲渡等を行った場合、間接侵害とみなされるが、韓国においてはこの規定が設けられておらず、また、その物の生産に「のみ」使用する物としての認定がきわめて厳しいことに留意する必要がある(次のコラムを参照のこと)。

コラム「韓国での間接侵害解釈」

特許権に対する侵害行為は、特許発明を実施する権限がない第三者がその特許発明を実施しているというのが一般的な姿である。特許発明の保護範囲は特許請求範囲に記載された事項に限定して定められるので、特許請求範囲の請求項が複数の構成要素で形成されているのに、第三者が請求項の構成要素の一部だけ実施した場合には原則的に特許権を侵害したと見ることはできない。

ところで特許発明請求項の一部構成要素にだけ関連した行為を全部特許権の侵害から除外することになれば特許権者の実質的な保護を達成できないケースが発生する。

例えば特許発明の核心的部品を供給したり、特許発明を実施する方法を勝手に教えるなど第三者が容易に特許発明を実施する原因を提供したり、これを幫助する行為もやはり特許権を実質的に侵害するものだからである。このような理由で各国の特許法は、特許発明の構成要素を全部実施していない行為でも、一定の場合には、これを法的に特許権の侵害と同様に取扱う規定を設けており、これを一般的に特許権の間接侵害という。

韓国特許法第 127 条は、間接侵害に該当する行為を次のように規定している（2002 年改正される前の日本の規定と類似）。

- ① 特許が物の発明である場合には、その物の生産にのみ使用する物を生産・譲渡・貸渡もしくは輸入し、又はその物の譲渡もしくは貸渡しの申出をする行為
- ② 特許が方法の発明である場合には、その方法の実施にのみ使用する物を生産・譲渡・貸渡もしくは輸入し、又はその物の譲渡もしくは貸渡しの申出をする行為

ここで実務的に主に争われるのは、侵害品が果たして特許物の生産に「のみ」使う物（いわゆる「専用品」）かどうかである。

間接侵害を認めた判決例(大法院 2001. 1. 30. 言渡 98 フ 2580 判決)

レーザープリンターの消耗部品である感光ドラムカートリッジについて、▲特許発明の本質的構成要素で、▲他の用途に使用されず、▲一般的に広く簡単に購入できず、▲レーザープリンター購入時にすでにその交替が予定されていて、▲特許権者によって別に製造・販売されている、という理由で、「特許の物の生産にのみ使用する物」に該当すると認定した。

間接侵害を否定した判決例(大法院 2002. 11. 8. 言渡 2000 ダ 27602 判決)

証明書の自動被覆装置に使われる消耗品である片面に接着剤が塗布されロール状に巻かれている合成樹脂フィルムが特許の物の生産にのみ使用さ

れる物に該当するかについて、この事件特許発明において証明書の被覆材としてなくてはならない消耗品として熱融着時、証明書と接合される物という点だけが分かるだけで、さらには上記合成樹脂接着フィルムが専ら本件特許発明の証明書の自動被覆装置の生産にのみ使用される物であると認めるほどの資料も見いだせず、むしろ本件特許発明の出願前に頒布された実用新案公報を見ると上記合成樹脂接着フィルムは本件特許発明の出願前に公知となったものであることが分かるという理由で、特許発明の証明書の自動被覆装置の生産にのみ使用される物と見難いと判断した。

間接侵害を認めた判決例(大法院 2009. 9. 10. 言渡 2007 フ 3356 判決)

特許の構成要素のうちの特典部分を欠いた物品が、特許の権利範囲に属すかどうかについて確認を求めた事案で、大法院は、発明の全ての構成要素を持つ物品を生産したわけではなく、その前段階にある行為をしたとしても、発明の全ての構成要素を持つ物品を生産する蓋然性が大きい場合には、一定の要件の下で特許権の侵害になると判断した。即ち、発明の一部構成要素を欠いた物品を生産したとしても、この物品が専ら発明の全ての構成要素を持つ新たな物品の生産にのみ使用される場合には、特許の侵害いわゆる間接侵害に該当すると判示した。

さらに、このような物品が他の用途に使用される可能性があるならば、このような間接侵害は否定され得るが、これは社会通念上、経済的、商業的、実用的な他の用途がなければならず、単に理論的、実験的、一時的な使用可能性のある程度では間接侵害が否定できないことを付け加えた。

ところで、日本では、2002年特許法改正を通じて非専用物であっても、特許の物の生産または方法の実施に使われるものであって特許発明の課題の解決に不可欠な物を業として生産、譲渡する行為を追加的に間接侵害と規定して間接侵害の適用範囲を拡大している。

一方、韓国でも専用物に限定された間接侵害規定の適用範囲を広げようとする議論があるものの、まだ立法化されるには至っていない。つまり、実務的にはいわゆる専用物なのかどうかに対し他の用途を商業的または経済的に実用性のある用途として社会通念上通用するものであるか受け入れられる場合に限っており、間接侵害問題にかかる「のみ」については日本におけるより厳格に解釈される状態が続いている。

2. 侵害に対する救済の種類及び内容

特許権の侵害がある場合、その侵害者に対する権利としては、差止・予防請求権と損害賠償請求権が最も重要である。その他、信用回復請求権、不当利得返還請求権などがある(商標権、著作権の侵害及び不正競争行為の場合も同一)。なお、特許権ではないが、著作人格権の場合、著作者の死亡により保護期間が

そのまま満了するのではなく、著作者の死亡以後のその著作物を利用する者による著作人格権の侵害行為を禁止し、これを保障するために著作者の遺族や遺言執行者などに侵害差止請求及び名誉回復請求ができるようにしている。

2-1 差止・予防請求権

特許権に対する侵害を理由にして、侵害行為の差止又は予防を求めることができる権利を差止請求権という(特許法第126条)。この権利に基づく差止請求訴訟は被告が実施している物又は方法が原告の特許権を侵害するものであるもので、その実施を禁止するよう求める訴訟であり、物権に対する妨害の除去及び予防請求とその性質を同じくする。

2-2 損害賠償請求権

被侵害者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対して損害の賠償を請求できる(特許法第128条)。

2-3 信用回復請求権

違法な侵害行為により、業務上の信用を失墜させた者に対しては、裁判所は特許権者などの請求により損害の賠償に代えて、又は損害の賠償と共に業務上の信用回復のために必要な措置を命じることができる(特許法第131条)。

2-4 不当利得返還請求権

不当利得返還請求制度は、正当な法律上の原因なくして、他人の財産(又は労務)により利得を得て、これによって他人に損害を加えた者に対し、その利得をそのまま保有させることは不公平なので、これを返還させるようにする制度である(民法第741条)。特許法に明文の規定はないが、理論上特許権者に不当利得返還請求権を認めることには異論がない。

3. 請求権発生要件

3-1 差止請求権

差止請求権は権利を侵害され、又は侵害されるおそれがある場合、行使することができる。この請求権は、請求が裁判所により受け入れられる場合、その相手方に重大な影響を及ぼす場合が多いので、その要件を充足しているか否かを判断するに当たって、厳格かつ慎重でなければならない。特に、侵害予防請求に関して「侵害するおそれ」があるかどうかを判断するときには、客観的で

第5章 民事的救済方法(本案訴訟)

明白な証拠によらなければならない。そして、人的・物的施設の有無及び準備の程度、投資計画、投資状況、特許権などを侵害する物品に対する宣伝、広告などを総合して判断されることとなる。ただし、差止請求権は、権利侵害又は侵害のおそれがあれば足り、侵害者の故意又は過失は要件でない。

3-2 損害賠償請求権

(1) 故意または過失

不法行為の一般原理により、主観的要件として故意・過失を要する。他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害行為に対して過失があるものと推定する(特許法第130条)。特許権などは公報による登録公告制度及び特許標識などで一般に広く公示されるので、特別な事情がない限り、侵害者は侵害行為に関して過失があったものと推定される(立証責任の転換)。そのため、侵害者において過失が無いことを立証しなければ、その責任を免れることができない。

(2) 違法な侵害行為による損害の発生

客観的要件として違法な侵害による損害がなければならない。侵害と損害発生の上に因果関係がなければならない。因果関係は合理的な蓋然性があれば十分である。

3-3 信用回復請求権

業務上の信用失墜とは、特許発明を模倣した製品が粗悪な場合などである。そのため、侵害の事実があったということだけで業務上の信用が失墜したと見ることとはできず、これに対する別途の立証が必要である。

3-4 不当利得返還請求権

損害賠償請求と異なり、故意・過失がない場合でも、不当利得の返還を請求でき、さらに損害賠償請求権の消滅時効(3年)が成立した場合にも、不当利得返還請求権(10年)を行使できるという点で実益がある。

4. 当事者適格

4-1 特許権者

特許権の設定登録をすれば特許権者として侵害差止などを請求できる。第三者に通常実施権を与え、又は専用実施権を設定したとしても、同様である。

4-2 専用実施権者

専用実施権者は、その設定行為で定めた範囲内で業としてその特許発明を実施する権利を独占するので、設定範囲内で特許権者の権利行使とは別途に独立して差止請求などをすることができる。

4-3 通常実施権者

通常実施権は、債権的利用権である。すなわち、第三者が当該特許発明を無断で実施したとしても、第三者の違法実施行為は原則として当該特許権の侵害にはなっても、通常実施権それ自体を侵害するのではないので、直接第三者を相手取って差止請求や損害賠償請求をすることができない。ただし、第三者の違法実施行為が通常実施権を侵害するものと認められる特別な場合には、債権侵害に関する一般理論により理論上の権利侵害の成立が認められる。

5. 損害賠償額の算定方法

5-1 損害賠償の種類

大法院は、損害賠償において損害を積極的損害(侵害行為による被害者の既存財産の減少)、消極的損害(逸失利益)、精神的損害(慰謝料)の3種類に分ける、いわゆる“損害三分説”をとっている(大法院 1976. 10. 12. 言渡 76ダ 1313等)。特許侵害の場合、主に論議となるものは消極的損害、即ち、逸失利益の算定に関するものであるが、これらについては、日本の場合と大差ないであろう。

(1) 積極的損害

特許権の侵害があったとして直ちに特許権自体が損傷を受けたものではないため、すぐに積極的な損害が発生したとは見られない。ただし、侵害防止や除去のために支出した費用、弁護士費用などについては、積極的損害として認められ、特に弁護士費用は、民事訴訟法において訴訟の種類と訴訟価額などを基準として一定額の弁護士費用を訴訟費用に算入して敗訴者に負担をさせている(民事訴訟法第 109 条)¹⁶。また、その金額を超える弁護士費用を損害賠償として請求し、それが認められる場合もなくはないが、例えば、被告が数回に渡って権利侵害などの行為をしないという趣旨の覚書と謝罪文を作成・交付したにもかかわらず、それ以後も侵害行為を続け、原告がこれによる被害の拡大を防止するためにやむをえず仮処分を申し立てた事例において、大法院は、それに要した弁護士費用に対し、“支出経緯及び支払内訳、訴訟物の価額及び委任業

¹⁶ ただし、その金額は実際に要される弁護士費用に遥かに及ばない場合がほとんどである。

務の性格とその難易度などを考慮”し、実際に支払った弁護士費用のうち、約10%のみしか損害額として認定しなかった事例(大法院 2005. 5. 27. 言渡 2004ダ 60584 判決)もある。

(2) 精神的損害

大法院は“一般に、他人の不法行為により財産権が侵害された場合には、その財産的損害の賠償により精神的苦痛も回復すると見なければならないが、財産上の損害以外に名誉や信用の毀損などで、財産的損害の賠償だけでは回復することができない精神的損害がある場合には、それによる精神的苦痛に対して慰謝料を支払わなければならない”とし、財産上の損害以外に精神的損害を特別に立証する場合に精神的損害の賠償が可能であるという点を認めている(大法院 1997. 2. 14. 言渡 96ダ 36159 判決)。ただし、実際の精神的損害を認めた事例¹⁷は極めて少ないのが実情である。

(3) 消極的損害

逸失利益とは、侵害行為がなかったとすれば権利者が得たであろう財産上の利益であり、仮に侵害行為がなかったとすれば権利者が得た財産上の利益(財産状態)と侵害行為により実際に発生した財産上の利益(財産状態)の差が逸失利益として算定される。しかし、これを立証するためには“侵害行為がなかったとすれば権利者が得たであろう財産上の利益”という仮想の状態に対して権利者が立証をしなければならない困難がある。特に、権利者と侵害者だけが二分する市場であれば、立証がある程度可能かもしれないが、多数の競争者が存在する場合には、仮想の状態の立証は事実上不可能である。結局、このような立証上の困難を救済するために、特許法は第 128 条¹⁸において損害額推定に関する特則を規定して特許権者の立証上の困難を軽減している。

5-2 損害額の算定

特許法第 128 条による損害額の算定方式は、以下のとおりであり、基本的には日本の場合とほぼ変わらない。

¹⁷ 中小シューズメーカーが大手企業を相手にデッドコピー品を不正競争防止法で訴えた事件で、経済的損失に対する損害賠償として8千万ウォン(約6百万円)に加え、原告の企業イメージが打撃を受けたとしてさらに2千万ウォン(約150万円)を認めた事例がある(ソウル中央地方法院2011. 1. 14. 言渡2010ガ合29077判決)。

¹⁸ なお、商標法、デザイン保護法、実用新案法、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律など知的財産権保護に関する他の法律でもこの規定と同一の形式の損害額推定規定をおいている。

- ① 権利者の生産することができた物の数量を限度にして侵害者が譲渡した侵害品の数量に権利者の単位数量当りの利益額を乗じる方法(第1項)
- ② 侵害者の利益額を損害額として推定する方法(第2項)
- ③ 通常の実施料相当額を損害額とする方法(第3項)

上記三つの方式のうち、如何なる方式を適用するかに関しては、当事者の主張に拘わらずに法院が適切であると判断するものを選択して適用することができるという見解があるが、実務上は原告が主張して算定する方式に従って法院が判断しており、法院が当事者の主張とは異なる他の規定を適用して判断した事例は見いだせない。関連する判決例として、例えば、ソウル高等法院2005.5.25.言渡2004ナ65345判決がある。これは、原告が意匠法第64条第1項により損害賠償額の算定を請求したのに対し、被告は、自身が侵害により得た利益は原告が主張する金額よりも小さいため、自身が得た利益を限度にして損害賠償額が算定されなければならない、意匠法第64条第2項が適用されなければならないと反論した事件であるが、これに対し、法院は“原則的に意匠権者が受けた損害は・・・逸失利益相当額であると言えるものの、その立証が容易でない点を考慮し、旧意匠法第64条は、侵害がなかったとすれば、意匠権者が得ることができた単位数量当りの利益額を基準とした算定方法(同条第1項)、侵害者が得た利益額を意匠権者の損害額として推定する方法(同条第2項)、通常実施料による算定方法(同条第3項)を規定することにより、最小限、通常実施料を基準に算定した金額の損害賠償だけは保障しようとする趣旨の規定である。そして、意匠権者は、上記各規定による損害額算定方法を選択的に主張することができ、不法行為による損害額を算定するにおいて不法行為者が得た利益額を限度にしなければならないものでもないため、被告の上記主張は理由がない”と判断し、権利者の選択により上記三つの方法の一つを選択することができる」と判断した(同判決は、大法院に上告されたが、上告棄却により確定)。

また、特許法第128条第3項では、その特許発明の実施に対し通常受けることができる金額を損害額として請求することができるとし、さらに特許法第128条第4項では、特許法第128条第3項による損害額を超える損害に対して当も賠償を請求することができるとしている。その際、侵害者に故意または重過失がない場合には、法院がこれを参酌することができるとしており、当該侵害が軽過失¹⁹の場合、法院は、裁量によりその損害額を軽減することができる。

¹⁹ 軽過失とは、重過失(当事者の職業、行為の種類及び目的などに照らして一般に要求される注意を顕著に欠如したもの)に及ばない一般的な過失を意味するものであり、その判断は、具体的な事案において法院が上記のような要素を考慮して判断することにな

第5章 民事的救済方法(本案訴訟)

しかし、その場合であっても、第128条第3項により算定された損害以下に軽減することはできないこととされており、当該規定は、権利者に現実的な損害が発生したかどうかを問わず(即ち、実施如何を問わず)、損害額を保障する事実上の法定最低賠償額であると言える。

さらに、特許発明の侵害が相手方侵害品の一部の部品等においてのみなされている場合、その損害額をどのように算定するかという問題があるが、日本の場合と同様、原則的に全体損害のうち当該特許の寄与度を考慮して算定される。ただし、特許侵害事件における直接の判例はなく、実用新案権侵害事件(大法院2003. 3. 11. 言渡2000ダ48272判決)、著作権侵害事件(大法院2004. 6. 11. 言渡2002ダ18244判決)などにおいて、“法院が製品全体の売上としての成果(顧客吸込力、需要者の選択購入の動機等)に関して当該特許発明部分が有する不可欠性及び重要度、他の部分と当該特許発明部分の価値相対的評価、製品全体における侵害者独自の技術如何・価格比率などを判断要素として当該特許発明の製品全体の購買力に対する因果関係の程度を裁量的に認めることができる”という見解が提示されている程度である。

5-3 発明の不実施者の損害賠償

(1) 法的根拠

上述のとおり、特許権者が特許発明を実施していない場合であるとしても、特許法第128条第3項の適用は可能であるが、特許権者が特許発明を実施していない以上、侵害行為により販売できない数量のように逸失利益の前提となる事項を算定することが困難であり、特許法第128条第1項、第2項で定める損害賠償の適用はまず難しい。この辺の事情も、日本の場合と同様であろう。

関連する判決として、商標侵害訴訟ではあるが、大法院は、“商標法第67条第1項²⁰の規定は、商標権者などが商標権などの侵害により被った損害の賠償を請求する場合に、その損害の額を立証することが困難な点を勘案し、権利を侵害した者がその侵害行為により利益を受けた時にはその利益の額を商標権者などが受けた損害の額と推定するだけであり、商標権などの侵害がある場合に、それによる損害の発生までを推定する趣旨であると見るものではないため、商標権者が上記規定の適用を受けるためには、自ら業として登録商標を用いており、また、その商標権に対する侵害行為により実際に営業上の損害を受けたこ

る(ただし、この規定が適用され軽過失を認めた事例は確認できない)。

²⁰ 現在の商標法第67条第2項と同様な内容であり、侵害者の利益を損害として推定する特許法第128条第2項と同一の規定である。

とを主張・立証する必要がある”と判事している。ただし、当該判決において、大法院は、“上記規定の趣旨に照らしてみれば、上記のような損害の発生に関する主張・立証の程度においては損害発生の恐れ、ないし蓋然性の存在を主張・立証することで十分であると見るべきである。したがって、商標権者が侵害者と同種の営業をしていることを証明した場合であれば、特別な事情がない限り、商標権侵害により営業上の損害を受けたことが事実上推定されると見る事ができるものである”としており(大法院 1997. 9. 12. 言渡 96 ダ 43119 判決)、その程度を多少緩和している。特許侵害においてもこの判例を参考にすることができるであろう。

5-4 不実施者の損害賠償額の算定

特許法第 128 条第 3 項に規定された実施料の算定について、大法院は、“特許法第 128 条第 3 項により特許発明の実施に対して通常受けることができる金額に相当する額を決定するにおいては、特許発明の客観的な技術的価値、当該特許発明に対する第三者との実施契約内容、当該侵害者との過去の実施契約内容、当該技術分野で同じ種類の特許発明が得ることができる実施料、特許発明の残余保護期間、特許権者の特許発明利用形態、特許発明と類似の代替技術の存否、侵害者が特許侵害により得た利益など弁論終結時まで弁論過程で示された様々な事情を全て考慮して客観的、合理的な金額で決定しなければならず、特に、当該特許発明に対して特許権者が第三者との間に特許権実施契約を結んで実施料を受けたことがあれば、その契約内容を侵害者にも類推適用するのが顕著に不合理であるという特別な事情がない限り、その実施契約で定めた実施料を参酌して上記金額を算定しなければならず、その類推適用が顕著に不合理であるという事情に関する立証責任はその事情を主張する者にある”と判示している(大法院 2006. 4. 27. 言渡 2003 ダ 15006 判例)。即ち、上記のような多様な要素を考慮して法院が決定することとなるが、特許権者が第三者と同一の特許に関して適用した実施料があれば、他の特別な事情がない限りこれが適用されるため、当該特許発明に関し他の第三者との間でライセンス契約等を行っている場合は、損害賠償額の算定にあたって、有力な証拠となる。

5-5 不実施による損害額の方下修正

上述の判例において、大法院は、“特許権者の特許発明利用形態”も実施料の算定にあたって考慮する要素として挙げている。そのため、具体的な事案によっては、特許権者による当該特許発明の実施如何によって、損害額としての実施料相当額が減額されて認定される可能性も排除できない。

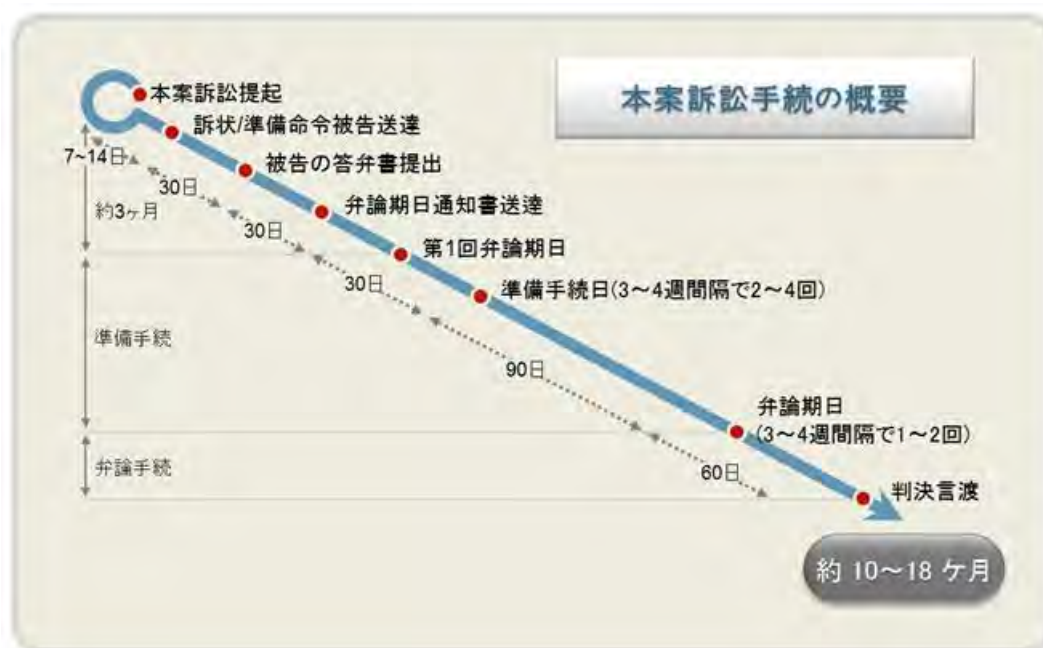
ただし、この要素は、実施料相当額算定にあたって考慮すべき要素の一つに過ぎず、実際に特許権者が発明を実施しているかどうかにより実施料率を変えて適用した事例はまだ存在しないと思われる。

6. 訴訟手続の概要

6-1 概要

従来、韓国の裁判所では、争点整理手続及び弁論準備期日などの集中審理制度を運営してきたが、2008年12月26日民事訴訟法を一部改正し、被告が答弁書を提出すれば裁判長は直ちに弁論期日を指定するようにし、必要な場合にのみ弁論準備手続に回付するようにし、弁論準備手続は当事者の主張と証拠を整理するための目的で運用されるものとされた。

6-2 本案訴訟のタイムスケジュール



6-3 裁判所に提出すべき書類

(1) 訴状

(2) 訴状の付属書類

- ① 委任状(会社の商号、本店住所、及び代表者の名前が記載され、登記所に登記された代表者印を捺印したもの)
- ② 登記所発行の同代表者印の印鑑証明書
- ③ 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)

6-4 料金

(1) 訴額

訴額は、原告が請求の趣旨で求める範囲内において原告の立場から見て全部勝訴する場合に直接受けるようになる利益を客観的に評価して定めた金額をいう。訴額は、訴訟の目的によって算定金額が異なる。

(2) 印紙代

| 訴額の請求金額 | 印紙代の計算方法 |
|--------------------|------------------------------|
| 1,000万ウォン未満 | 訴額 × 10,000分の50 |
| 1,000万ウォン以上1億ウォン未満 | 訴額 × 10,000分の45 + 5,000ウォン |
| 1億ウォン以上10億ウォン未満 | 訴額 × 10,000分の40 + 55,000ウォン |
| 10億ウォン以上 | 訴額 × 10,000分の35 + 555,000ウォン |

控訴状には、訴状の1.5倍、上告状には訴状の2倍の印紙を貼る必要がある。

留意事項：財産権上の訴として、その訴訟目的の価値を算出することができないものと非財産権を目的とする訴訟の訴訟目的の価値は2000万100ウォンとする。ただし、民事訴訟などの認知規則第15条第1項～第3項(会社などの関係訴訟など)、第17条の2(特許訴訟)、第18条(無体財産権に関する訴)で定めた訴訟の訴訟目的の価値は5000万100ウォンとされる。

また韓国では、2011年5月から手続きを電子化した民事電子訴訟を施行しているところ、電子訴訟を利用すると上述の印紙代が10%減額される。

(3) 送達料

訴状を提出する時は、各審級事件における平均的な書類送達回数と当事者の数をかけ合わせた送達料を、予め送達料収納銀行(大部分法院構内の銀行)に納

第5章 民事的救済方法(本案訴訟)

付し、その銀行から公布を受けた送達料納付書を訴状に添付しなければならない。審級別ごとの送達料は次のとおりとなる。

訴状の送達料

| 事 件 | 送達料の計算方法 |
|-----------|--------------------------|
| 民事第一審合議事件 | 当事者数×3,020 ウォン×15 回分=送達料 |
| 民事控訴事件 | 当事者数×3,020 ウォン×12 回分=送達料 |
| 民事上告事件 | 当事者数×3,020 ウォン×8 回分=送達料 |

<例示> 原告、被告各1人である場合の民事第一審合議事件の場合の送達料：
当事者数(2人)×3,020 ウォン(郵便料)×15 回分=90,600 ウォン

7. 提訴管轄

7-1 民事訴訟法の規定

特許民事訴訟は、地方法院の管轄に属するが、日本の場合と異なり、専属管轄等が設定されておらず、民事訴訟法上の普通裁判籍の規定と財産権所在地、義務履行地の特別裁判籍の規定が特許侵害訴訟においてもそのまま適用される。しかし、2002年7月1日から施行された改正民事訴訟法第24条により、知的財産権などに関する訴えを提起する場合、普通裁判籍や不法行為の特別裁判籍などの規定などによる管轄裁判所の所在地を管轄する高等法院がある地方法院にも訴えが提起できるよう規定が緩和され、知的財産権などに関する特別裁判籍を認められることになった(後述のコラム「特別裁判籍」を参照)。そのため、知的財産権関連事件の訴訟管轄については、専属管轄ではないものの、ある程度集中化が図られている。

7-2 不法行為地の特別裁判籍

民事訴訟法第18条に規定された不法行為地は不法行為の実行行為をした場所と侵害結果の発生地をすべて含むと解釈されている。特許法では侵害行為の態様となる「実施」に関して、生産から使用に至る各段階、即ち生産、譲渡、貸与、使用する行為及び輸入又は展示する行為を意味するものと規定しているので(特許法第2条)、上記のそれぞれの実施行為に該当する行為がある場所全てが不法行為地になる。原告としては、上記の各生産、譲渡、貸与、使用、輸入、展示の各行為がある場所のうち、いずれかの1ヵ所を選択して不法行為地としての特別裁判籍を選択することができる。

ただし、知的財産権侵害事件において侵害品が単純に販売されている地域を管轄する法院に無条件で管轄権を認めてしまうと全国で流通する製品に関する

侵害禁止請求訴訟で原告が管轄法院を自由に選択することができることになるのに対し、被告には非常に不利な結果になる可能性があるため、これを否定的にみる見解もある。この点については法院の立場も明確に整理されているわけではないため、販売地を管轄権の根拠にしようとするときは、弁護士と十分に相談する必要がある。

コラム「特別裁判籍」

1. 制度の趣旨

知的財産権や国際取引に関する訴訟事件は、専門的な知識と取引実務に対する深い理解が必要であるため、専門の法院(裁判所)で統一のかつ一貫性をもって処理することが望ましい。

専門的で技術的な要素が強い事件は、当然相対的に事件数が少なく、これを中小規模の地方の法院で処理することになると、知識や資料の不足などの様々な理由で審理が円滑に行われぬおそれもある。そこで、事案の類型と事件数、専門の裁判部が設けられている法院の場所などを勘案して、2002年7月1日施行の改正民事訴訟法第24条で特別裁判籍が定められた。この改正趣旨は知的財産権関連訴訟の特別裁判籍を東京地裁と大阪地裁に定めた日本の立法例と類似している。

2. 特別裁判籍が適用される事件

本特別裁判籍が適用される知的財産権とは、特許権、実用新案権、デザイン権、商標権、著作権、コンピュータプログラム著作権、半導体集積回路の配置設計に関する法律所定の配置設計権、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律所定の営業秘密(ただし、周知標識の保護については明確な規定や前例がない)などをいい、また、この知的財産権に関連する事件とは、知的財産権の侵害を巡る民事訴訟事件、すなわち侵害差止などの請求や信用回復に必要な措置の請求、損害賠償の請求に関する全ての訴訟事件を含んでいる。

また、国際取引事件での国際取引とは、国境を超える物品、金銭、資本、技術の移動や役務の提供などを内容とする取引を言い、国際取引事件とは、このような国際間の人的、物的取引による法律的紛争であって、少なくとも当事者のうち一方が外国人または外国法人である事件を意味する。

3. 特別裁判籍の性質

上述の知的財産権事件及び国際取引事件に対して認められる特別裁判籍に基づいた管轄は、専属管轄ではなく、任意管轄であり、本来の土地管轄に対して付加的、重疊的に認められるものである。例えば、地方都市 A2 に居住する原告「甲」が地方都市 B2 に居住する被告「乙」を相手取って金銭の支払いを求める知的財産権等の訴えを提起する場合、通常の管轄法院は、被

告の普通裁判籍所在地である A2 地方法院/支院か、義務履行地の B2 地方法院/支院になる。ところが、上記規定により、A2 地方法院/支院を管轄する A 高等法院が所在する都市 A1 にある A1 地方法院と、B2 地方法院/支院を管轄する B 高等法院の所在地の B1 地方法院もまた管轄権を有することになり、その結果、A 高等法院が管轄する A1、A2、A3、A4、…の地方法院/支院で受け付けられる知的財産権事件及び国際取引事件はすべて A1 地方法院に集中し得るようになった(ただし、原告の管轄選択権を制限することのないよう、本来の土地管轄法院 A2、B2 の管轄権も認めている点が日本の制度と異なる。日本では知的財産権関連訴訟は東京地裁か大阪地裁の専属管轄である)。

この場合、例えば、A 高等法院に隣接している A1 地方法院は、他の地方法院よりも規模が大きく処理能力も高いことが多く、また、後日二審の高等法院に進むにあたっても利便性が高いため、当該地方法院訴訟が集中していく効果が現れている。すなわち、韓国は 5 ヶ所(ソウル、釜山、光州、大田、大邱)の高等法院で全土をカバーしているため、事実上、当該 5 ヶ所の地方法院に一審が集中し、なかでもソウル高等法院に近接するソウル中央地方法院では、数多くの知的財産関連事件が処理されている。

コラム「特許侵害訴訟をどの国で提起するか？」

特許侵害への対応を考慮する際の一つの問題は、どの国のどの法院に提訴するかである。近年、企業のグローバル展開により、特許侵害の紛争もひとつの国の中で終わらず、国境を超え、関連事件が同時多発することが少なくない。そのため、このように特許侵害訴訟特許侵害対応戦略の中でも非常に重要なポイントとなる。

権利者立場で考慮する要素としては以下の項目を考えて見ることができる。

- ① どの国が伝統的に特許権者の勝訴率が高く、友好的なのか(特許権者の勝訴率、特許権無効率など)
- ② どの国がすみやかかな権利救済が可能なのか
- ③ どの国が訴訟費用が低くて済むのか
- ④ 同時に複数の国で提訴するのか、1 国だけで提訴して肯定的結果を得てから他の国家でも提訴するのか

上記の考慮事項を踏まえて韓国の状況を見てみる。

まず韓国 2008 年まで特許無効審判の認容率は 70%に達するほど無効率が高く、特許権者の勝訴率も 20%前後と低かったのが現実である。一方で、このような現象に対して韓国内でさえ特許権者に過酷なほどに不利な運用であ

るとの批判と反省が強く起こり、その結果2009年以後には特許無効率が60%台に低下し、権利者勝訴の割合も高くなってきているというのが2012年現在の分析である。

また、侵害訴訟期間は、1審を基準にすると2008年には平均448日を要していたが、2011年には平均327日に短縮され、迅速化が進んでいる。

次に、訴訟費用の側面で見ると、アメリカのようなdiscovery制度などによる過度なコスト上昇要素が少ないため相対的に合理的なコストとして言われている。韓国民事訴訟法は外国に本社を置く外国企業の場合には予め訴訟費用の担保を提供するようになっているが、大部分保証/保険証券等による担保提供が可能となっている。

色々な国に同時に提訴するかどうかの問題と関連しては、国家毎に互いに矛盾する主張が交錯してしまうことを避け、訴訟前に十分にすり合わせを行うなどの訴訟戦略の協力体制が鍵となるから、特にlead counsel（単に法律事務所ではなく担当する弁護士、プロフェッショナル）の選定が重要となる。関連訴訟がヨーロッパ、アメリカ、韓国などで同時に進行される場合にはこれらの国家の訴訟関連書類を直接扱うことができる言語能力を備えていることはもちろんだが、裁判国家だけでなく、原告・被告の国籍や書証の使用言語も念頭において検討することが重要であろう。

コラム「管轄違反の抗弁について」

侵害訴訟をソウルで行うのか、それとも地方都市で行うのかについて考えてみると、特許権者である原告が外国企業で、その代理人がソウル所在であるならば、ソウル中央地方法院、ソウル高等法院で訴訟を進めるのがなんともいっても有利である。地理的に近いことも大きな理由だが、ソウル中央地方法院は全国の地方法院の中でも知財関連訴訟の処理件数が圧倒的に多く、専門知識の蓄積された人材が集中している点も大きい。地方法院で訴訟を余儀なくされると、距離的な遠さもさることながら、知財権事件処理の不慣れにより、合理的でない判断が下される可能性を排除できず（ただし逆に権利者有利になることももちろんある）、さらに、処理件数が少ないことから、期日指定のサイクルがやや早くなることがあり、この点は外国企業に不利に作用する。理由は、外国企業側には、書面や証拠類の準備に翻訳が介在するため、韓国企業よりも「時間に追われる」からである。事件の処理期間が短いことは基本的に良いことではあるが、実際問題としては適当なインターバルが必要になるのである。

そして、このような原告・被告にとって不利有利な点があるため、稀にはあるが本題の審理に着手に入る前に裁判管轄について争いが生じることがある。

裁判管轄の適否が争われた事件として、原告はデザイン権者であり、韓国

の大邱市に本店住所を置く被告会社を相手取って、原告のソウル事務所及び京畿道(ソウル近郊)営業所所在地を管轄する高裁(ソウル高等法院)のある地方裁判所(ソウル中央地方裁判所)にデザイン権侵害差止などを求め提訴した事件がある。この事件において、被告は登記簿上の本店所在地が大邱市であることを主張して事件の移送申請をしたところ、法院は「被告はホームページでもソウル所在の事務所に会長、副会長、社長らを始めとする企画調整室、営業本部などの組織をおき国内外マーケティング及び営業機能を遂行していると紹介されており、京畿道(ソウル近郊)に所在する営業所にて侵害品を販売しているため、実質的にソウル所在である」として、この移送申請を却下決定した事例がある。

7-3 主張・立証

(1) 特許権の存在

特許権者・専用実施権者(特許法第126条)など原告が権利を行使することが出来る地位にあるという点は、特許登録原簿、特許登録公報などによって容易に立証することができる。一方、上述したように、通常実施権者は差止請求権がないとみるのが多数説である。特許権者が専用実施権を設定した後は、特許権の実施は制限を受けるが(特許法第94条)、差止請求権は行使が可能である。

(2) 自社特許権及び相手方侵害品の特定

特許侵害訴訟において、自社特許権の権利内容及び相手方侵害品をどのように特定すべきかということは、他の訴訟では見出し難い独特な問題である。侵害訴訟の中心問題は言うまでもなく、権利と具体的な侵害行為とを比較対照して侵害の有無を決定するところにある。侵害を論証するには大前提として当該特許権の内容を確定し(権利の特定)、次に侵害品の具体的な物品(方法)の性質内容を客観的に記述しなければならない(侵害品の特定)。これらの特定方法は、基本的には、上述第Ⅱ編第1章3.のとおりであり、日本の場合と差異はない。

訴訟の実務において、自社特許権の特定は、その後の属否判断の際に具体的に問題となる場合が多い。一方、相手方侵害品の特定は、訴訟手続きの初期において特に争点となることが多い。相手方侵害品の特定に当たっては、具体的な製品や写真等を用い、それを図面化し、細部を説明書などにより主張していくことになる。これに対し、相手方は、特許権者が主張する図面や説明書の記載に対し、実際にはそのとおり実施していない旨主張しつつ、逆に自ら図面及び説明書を提出して争うことが多い。そのため、被告のこのような積極的否認に対して原告が主張を修正しつつ両者間の食い違いをなくしていくのが普通で

ある。しかし、被告が最後まで争う(否認する)場合、原告側が検証などの方法によって対象物が被告の実施するものと同一であることを立証しなければならない。

一方、予防請求の場合には、未だ具体的な侵害物が現存しないのでより難しい問題がある。そのため、それが相当な程度具体化しない限り、むやみに訴訟を提起するのは賢明でない。特に、侵害禁止の対象物が具体的な物品でなく概念で構成されることとなるため、執行に当たっても対象侵害品が特定困難となるなど、多くの問題が生じることになる。

(3) 権利侵害の主張・立証

原告としては、このように特定された侵害品(方法)が特許の権利範囲に属することを主張・立証しなければならない。この主張・立証方法は、基本的には、上述第Ⅱ編第1章4. のとおりであり、日本の場合と差異はない。

特許の保護範囲は、特許明細書のうち特許請求の範囲の記載によって決定されるが(特許法第97条)、その解釈においては、技術常識のほか、発明の詳細な説明及び図面を参酌しなければならない。その上で、特許権の構成を技術的なまとまりに文節し、相手方侵害品が当該文節された構成を有しているか、あるいは、同価値のものに置き換えられた均等物である等について、一つ一つ対比し、その属否を主張していく。実際の訴訟の実務として、この属否の判断がもう一つの大きな争点となる。

この属否の主張は、単に構造・形状が似ている、あるいは、その部分の方法が似ているといった「絵合わせ」や「パズル」のような内容では足りず、相手方製品の当該構成がなぜ自社特許権の構成に属するといえるのか、全体の中で当該構成がどのような機能・作用を有しているのか、その技術的意義も含め、必要であればその根拠となる先行技術文献等(特許公報のほか、頒布されているパンフレット等、客観的な証拠となり得るものを広く用意)を用いつつ主張する必要がある。

また、権利者は、当該特許権を用いた自社製品や自社技術を念頭に、特許請求の範囲に記載されていない事項を主張したり、特許請求の範囲の文言に拘泥し、広く解釈した上で属否の主張を行いがちである。特許請求の範囲に記載されていない事項に基づく主張は意味がないし、逆に、明細書等の記載を離れ、特許請求の範囲に記載されている文言にのみ拘泥した主張は、まず受け入れられない。また、特に技術者は、技術常識からこのように解釈できると主張することも多いが、その技術常識が自社特有のものであったり、あるいは、その部分的な構成においてはそのとおりであるものの、全体の構成から見れば当てはまらないということも少なくない。ここでの属否に関する主張は、主観的な視

点で行うことのないよう、あくまでも客観的な視点から行わなければ採用されないという点に十分留意する。

また、侵害品が特許権の当該構成を充足しない場合であっても、例えば、当該構成上の相違が均等の範囲にある、構成上の微差に基づく特徴の差異が特になく、無意味な不完全模倣又は迂回にすぎない、自社特許権に係る当該構成の利用関係にある、間接侵害の形態に該当するなど主張・立証していくことになるが、これらの場合、主張が主観的になりがちとなるため、検証・鑑定を活用し、より客観性を担保する必要がある。

一方、これらの主張に対し、相手方は、自社製品は特許権に属しないという主張のほか、既に公知の技術（自由技術の抗弁）を使ったものである、当該特許権は、無効理由がある（無効抗弁）、当該特許権の行使は、権利濫用である（権利濫用の抗弁）など、様々な抗弁を行うこととなる。

(4) 損害賠償の範囲

特許訴訟が進行し、上述のような侵害論が出尽くした後は、損害賠償額の認定へと移る。この損害賠償の範囲は、侵害と相当因果関係のある全ての損害であって、積極的損害、消極的損害及び精神的損害を全て含み、金銭賠償が原則であるが、その主張・立証は、最後の大きな争点となる。

また、これらの損害賠償を算定する基礎となる書類等は、当然相手方が有しており、特許権者側で証拠を十分揃えることが難しい場合がある。そこで、特許法は、特許侵害の場合に損害額の算定が難しいことを考慮して、損害額の推定や、後述の書類の提出命令などの規定を設けている。

これらの規定は、概ね日本の制度と大差ないものとなっている。

① 損害額の推定など

侵害者が侵害行為による物件を譲渡したときには、“侵害者の譲渡数量×当該侵害行為がなかったならば販売できた特許権者（専用使用権者）の製品の単位数量当りの利益額”を損害額とすることができる。この場合の損害額は特許権者（専用使用権者）が生産することのできた物件の数量から実際に販売した物件の数量を差し引いた数量に単位数量当りの利益額を乗じた金額を限度とする。ただし、特許権者（専用使用権者）が侵害行為以外の事由により販売することのできなかつた事情があるときには、当該侵害行為以外の事由により販売することのできなかつた数量による金額を差し引かなければならない（特許法第128条第1項）。

また、侵害者がその侵害行為によって利益を受けたときには、その利益の額を特許権者（専用使用権者）が受けた損害の額と推定する（特許法第128条第2

項)。これは特許権者などが自己に発生した因果関係にある損害を立証するのが容易でないので、侵害者が受けた利益額を損害額と推定したものである。もちろん、特許権者などが自己の受けた損害額を証明できる場合には、その損害額を請求してもかまわない。

本規定による損害額の推定は、あくまでも推定であるので、侵害者が自分の受けた利益と侵害行為との間に因果関係がないことを立証すれば、後述する実施料相当額で評価するほかない。ただし、侵害者のブランド、営業上の努力などが利益に寄与したとしても、それだけでは推定が覆されない。

特許発明の実施品が侵害製品の一部を構成する場合には、理論上、特許発明の実施によって利得が生じ(因果関係)、全体利益の中で当該特許発明が寄与した寄与率²¹によって利益を算定しなければならない。

本推定規定は、損害額の算定に関する推定であって損害それ自体の推定ではないので、特許権者などがその特許発明を実施していない場合には、適用することができない。このような場合には、後述の損害額の擬制に係る規定を用いて主張することになる。

② 損害額の擬制

特許法では、特許権者などがその特許発明の実施に対して通常受けられる金額に相当する額を損害額としてその損害賠償を請求することもできる(特許法第128条第3項)。この場合、特許権者が特許発明を実施しておらず、現実的な損害がない場合にも、最低限実施料相当額は損害と見て侵害者に請求することができる。もちろん、実際の損害額が実施料相当額を超過する場合には、その超過額に対しても損害賠償を請求することができる(特許法第128条第4項)。

③ 裁量による損害賠償額の決定

侵害訴訟において損害が発生した事実が認定されるものの、その損害額を立証するために必要な事実を立証することが該当事実の性質上極めて困難な場合には、裁判所は、上記第1項～第4項の規定にもかかわらず、弁論の全趣旨と証拠調べの結果に基づいて相当な損害額を認めることができる(特許法第128条第5項)。ただし、既に損害額の推定や損害額の擬制、後述の書類の提出命令など法制度が整備されているのであるから、判事の心証形成上も、可能な限りこれらの規定を用いてきちんと損害額を主張すべきであり、この規定は、如何ともしがたい場合における最終手段として用いた方がよいだろう。

²¹ 寄与率について明示した判決はあまり多くないが、大法院2003.3.11. 宣告2000ダ4827 2判決では寄与率3%を認定。大法院2004.6.11. 宣告2002ダ18244判決では30%を認定している。

(5) 書類の提出命令など

裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴訟において、当事者の申立によって他方当事者に対して当該侵害行為による損害の計算をするのに必要な書類の提出を命じることができる。これは特許権が侵害された場合に、損害額の計算を容易にするためのものである。しかし、その書類の所持者が書類提出を拒絶する正当な理由があるときには、その提出を拒否することができる(特許法第132条)。この場合、正当な理由に対しては、論議があるが、提出対象が損害額計算のための書類に限定されるので、単に営業上の秘密に属するという理由だけでは提出を拒むことはできない。この規定は民事訴訟法の文書提出命令に関する規定の補充規定で、当事者は民事訴訟法が限定する書類以外に損害額の計算のために必要な全ての書類の提出を申請できると解釈され、特別な事情がない限り、文書の所持者は文書の提出を拒否できない(民事訴訟法第344条第2項)。

当事者が提出命令に応じないとしても直接制裁は受けないが、その文書に関する相手方の主張が真実であるものとして認められる不利益を受ける(民事訴訟法第349条)。

7-4 秘密維持命令制度

韓国の改正特許法によれば、日本と同様、法院は特許権または専用実施権の侵害に関する訴訟においてその当事者が保有した営業秘密に対して、既に提出していたり、提出しなければならない準備書面または既に調査していたり、調査しなければならない証拠に営業秘密が含まれていること、上記営業秘密が該当訴訟遂行以外の目的に使われたり公開されれば当事者の営業に支障を与える恐れがあり、これを防止するために営業秘密の使用または公開を制限する必要があることを共に疎明した場合には、その当事者の申立によって決定により、他の当事者、当事者のために訴訟を代理する者、その他に該当訴訟によって営業秘密を知るようになった者にその営業秘密を該当訴訟の継続的な遂行以外の目的で使用したり、その営業秘密に係る秘密維持命令を受けた者以外の者に公開しないことを命じることができる。ただし、準備書面の閲覧や証拠調べ以外の方法でその営業秘密を既に取得している場合には適用されない。

国内外で正当な事由なく秘密維持命令に違反した者は5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。ただし、秘密維持命令を申立した者の告訴がなければ訴えを提起することができない。

7-5 判決、決定の効力

判決は、言渡しによって成立し、当事者、弁論期日終結後の承継人又はそれにより請求の目的物を所持した者に対してその効力がある。

7-6 判決、決定の執行

差止請求訴訟は、被告に特定の行為の禁止を求める訴訟で、不作為義務の履行を求める将来の履行の訴訟に該当する。その強制執行は間接強制の方法による。侵害者が判決を受けた後に従前と異なる技術の内容で実施するようになれば、従前の判決は執行され得ず、新たな仮処分命令又は判決を受けなければならない。ただし、債務名義の実効性を確保するために、また侵害形式の変更による強制執行の潜脱を抑制するために、侵害者が僅かな変更を加えて実施中である場合、判決の主文に特定された侵害行為の核心的な内容がそのままである限り、細かい変更に対しても執行できるという見解が最近有力である。

なお、仮執行が付いた勝訴判決を受けたからと言って、必ず仮執行をしなければならないのではない。すなわち、仮執行をするかしないかは勝訴判決を受けた原告の権利/裁量に属する事項であるだけで義務ではないからである。実務上では判決確定前に仮執行に至る場合は多くない。その理由は、①被告が上訴して執行停止申請をする場合、法院がその申請を受け入れる場合が相当にあり、②原告が仮執行をした後に判決が覆ってしまうと被告に損害賠償責任を追わなければならない可能性が非常に高いため、安全のために判決が確定するまで待つて執行しようとする傾向が高いからであると考えられる。

仮執行は原告の権利を早期に確保して被告に圧迫を加えて和解に至るようにする手段になり得るといえる一方、後に判決が覆ると損害賠償責任を負担することになり、仮執行で被告が感情的な抵抗感を感じるようになる場合、圧迫による和解促進より感情のもつれから極端な対立をもたらす可能性もあるという点で慎重に決めるべき事項である。

7-7 勝訴確定判決にもかかわらず侵害者が差止判決などに従わない場合

このような場合が、典型的に判決の執行が必要な場合である。同時に、執行をする方法以外に捜査機関に特許権侵害罪で刑事告訴する方法、特許侵害による損害賠償請求をする方法なども強力に考慮してみることができる。

(1) 刑事告訴する方法

確定判決がある前に特許権侵害罪で告訴をしても捜査機関で特許侵害の有無

第5章 民事的救済方法(本案訴訟)

を判断しにくく実際に処罰にまで至ることは難しいが、特許侵害を認める勝訴確定判決が出た場合であれば捜査機関も特許権侵害者を相対的に処罰しやすくなる。侵害者の立場からみれば、即刻捜査機関の召還調査を受けることになれば処罰を避けるために直ちに侵害行為を中止する可能性が高い。ただし、特許権に関する侵害罪は、犯人を知った日から6カ月以内に告訴しなければならない(後述第Ⅱ編第8章参照)。

(2) 判決を執行する方案

侵害差止を命ずる確定判決があるにもかかわらず被告が侵害品を生産/販売し続ける場合、法院に再び間接強制申請をして決定を受けて(例えば、違反行為1日当たり1億ウォンの賠償を命じるなど)、その違反行為があったことを疎明してこれによって発生した金銭支給請求権を行使するために本案訴訟を申し立てるのが最も一般的な執行手続きである。

(3) 損害賠償請求権を行使する方法

確定判決後に侵害行為をし続ける場合、先の執行手続きとは別に特許侵害による損害賠償請求権を再び行使することも考えられるが、これはもう一度本案訴訟を起こすしかなく、効果の面では上の1、2には及ばない。

結果的に、確定判決後にも被告が任意履行しない場合には、刑事告訴と同時に判決執行をするのが相手に一番強いプレッシャーを加えられるため終局的な目的を果たすのに有効である。

7-8 上訴

上訴できる裁判は終局的裁判であるので、終局判決であれば一部判決であれ、追加判決であれ、上訴の対象となる。不利益な裁判を受けた下級審の当事者や当事者の参加人、補助参加人そして弁論終結の後中断された訴訟手続で適法に受け継いだ者が上訴できる。控訴と上告の場合には、判決正本の送達を受けた日から2週間である。この期間中に上訴状に法定記載事項を記載して上訴期間内に原法院に提出しなければならない。下級審の裁判に対して上訴を提起することによって、その不服の当否に関して上訴審の裁判を求めることのできる上訴の利益がなければならない。

なお、上述のとおり、韓国の大法院においては、日本よりも実質的に広い範囲で審理が行われ、例えば事実認定問題が争われることもある点に留意する必要がある。

第6章 民事的救済方法(仮処分)

1. 侵害差止め仮処分

仮処分は、係争物に関する仮処分と臨時の地位を定める仮処分に分けることができる。前者の例としては、特許権を譲り受けたと主張する者が登録名義人に対してその特許権の処分禁止を求める場合や、通常実施権の許諾を受けたと主張する者が特許権者又は専用実施権者を相手取ってその特許権又は専用実施権の処分禁止を求める場合などである。臨時の地位を求める仮処分としては、特許権者が特許発明の無断実施者を相手取ってその実施行為の差止めを求める場合、逆に特許権者から侵害行為をしていると指名された者が特許権者を相手取って差止め請求権の不存在を主張して取引先への警告などの業務妨害の禁止を求める場合などがある。以下においては、最も典型的な例として、特許権者が特許発明の無断実施者に対して実施行為の差止めを求める侵害差止め仮処分について説明する。

1-1 要件

(1) 被保全権利があること／特許侵害行為があること

特許法第126条は「特許権者又は専用実施権者は、自己の権利を侵害した者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の禁止又は予防を請求することができる」と規定しており、同規定による要件事実を整理すると、①債権者が権利者であること(特許権又は専用実施権)、②相手方において禁止の対象である特定の物品又は方法を業として実施し、又は実施するおそれがあること、③上記の対象物品又は方法が権利者の権利に抵触することに分けられる。権利発生の根拠規定である同要件事実、権利者が主張立証の責任を負担する。

(2) 保全の必要性(緊急性)があること

従来の実務によれば、侵害が肯定されれば直ちに保全を行う必要性(緊急性)が肯定されるものとみる見解もあったが、必要性もある程度疎明されなければならないとされている。保全の必要性の疎明は、例えば、相手方の侵害・競合の程度や態様、営業に占める比率、その利益率などを考慮し、回復できない損害がどれだけ生じるかがポイントとなる。例えば、特許品に比べて相当に品質の劣る侵害品が安価かつ大量に製造・販売されている場合は、それだけ保全の必要性が大きくなると判断され、また、いわゆる季節物や一過性の流行商品なども保全の必要性が高いと判断されやすい。専用実施権を設定した特許権者の場合は、保全の必要性が否定される場合もあるため、注意を要する。

第6章 民事的救済方法(仮処分)

1-2 保証金

一般的に仮処分命令を発するに当たって、一定の保証金を供託するようにする場合が多く、特許禁止の仮処分事件でも同様であるが、通常の仮処分事件に比べて高額である場合が多い。保証金の基準に関しては、①1年分の予想利益、②債務者が被る2～3年分の損害の3分の1など、③債権者が得ることができる6ヶ月分の利益の全部又は一部であるなどが提示されている。

1-3 審理

仮処分の審理方式としては、①書面審理、②審尋手続、③口述弁論の方式がある。知的財産権に関する仮処分は相手方の競業行為を実質的に規制する効果をもたらすものであって、相手方に与える影響が大きいまた、仮処分の基礎となる特許権の判断に当たって、技術的事項の検討が必要であり、保全の必要性和合わせ慎重な判断が行われる傾向にある。そのため、相手方に意見を陳述する機会を与えず、権利者の主張疎明だけで仮処分が行われる事例は稀である。

1-4 証明(疎明)

仮処分における証明の程度は疎明で足りる(民事執行法第301条、第279条)とされ、要件事実に対する当事者の主張が一応真実なものであるという心証を裁判官に形成させる程度が求められる。

【参考】疎明資料：

申請人が特許権者又は専用実施権者であることを疎明するためには、特許公報、特許権の登録原簿謄本を提出すればよい。また、相手方の製品又は方法が申請人の特許、実用新案権の権利範囲に属するという疎明は、鑑定書、権利範囲確認又は無効審判の審決書、関連する文献・雑誌などと共に、相手方の製品(又はその写真)、模型、カタログ、設計図、及び申請人の権利実施品(又はその写真)などを提出する。加えて、仮処分の必要性を疎明するため、申請人の営業規模、売上高の減少、経費の増加、相手方の営業規模、禁止対象の商品の全営業に占める比率、申請人(会社代表)、担当者取引先などの陳述書、警告書とその答弁書などを提出する。

このとき、鑑定書が最も重要であるが、訴訟の実務に接してみると、互いに結論が相反する鑑定書が両当事者から提出される場合が多い。特許関連の仮処分においては、鑑定の結論より理由が重要視されるため、鑑定書作成を依頼する際、理由づけを詳細にかつ客観的に記載してもらうようにすることが重要であろう。

また、裁判所では、迅速な審理のために、各鑑定人の審尋又は鑑定証言によ

る証拠調べが行われることが多いため、鑑定人を選ぶ際、このような観点も考慮すべきである。

1-5 主文(請求の趣旨の特定)

実務上、特許事件の仮処分申請においては、申請の一部棄却は行われませんが、申請された範囲内において、必要な最小限の処分に至るよう決定される。

1-6 仮処分の執行

仮処分命令は、決定の告知、判決の言渡と同時に執行力が生じるため、その確定を待つ必要がない。また、保全執行は言渡又は債権者に送達された時から14日が経過すると執行することができなくなる(民事執行法第301条、第292条第2項)。

1-7 仮処分手続のタイムスケジュール



2. 仮差押

仮差押とは、金銭債権又は金銭で換算できる債権の執行を保全するために、執行の対象となる相手方の一般財産を現状そのままに維持しておくことを目的とする保全処分である。

第6章 民事的救済方法(仮処分)

2-1 要件

(1) 被保全債権(債権者の債務者に対する債権)があること

債権者が仮差押申請をするときは、原則的に被保全債権があることを疎明しなければならないため、借用証書、手形、小切手、連帯保証書、残額確認書などを添付して申請をしなければならない。

(2) 保全の必要性があること

理論的には仮差押の必要性について疎明しなければならないが、仮差押の場合、現在法院の実務上、債務不履行などの疎明があれば原則的に必要性の疎明が行われたとみて特別な疎明を要求しない場合が多い。ただし、法院では保全の必要性に対する疎明などの代わりに仮差押申請人に担保提供を要求している。

2-2 仮差押担保金の提供

仮差押担保金と関連しては、原則的に▲不動産仮差押は請求金額(一般に被保全債権額)の1/10、▲債権仮差押は請求金額の2/5、▲有体動産仮差押の場合には請求金額の4/5に該当する金額を仮差押申請と同時に提供することになっている。なお、担保提供額のすべてについて無条件で保証保険証券が使えるのではなく、下表のように一定部分については現金供託となる。

| | 不動産 | 債権 | 有体動産 |
|--------|---|---|------------------------------|
| 担保提供額 | 請求金額の1/10 | 請求金額の2/5 | 請求金額の4/5 |
| 担保提供方法 | 保証保険証券 (まれに担保金のうち一部金額について現金供託命令が出される場合がある) | 保証保険証券 (ただし貸金、営業者預金、取引代金の場合には請求金額の1/5は現金供託、残り1/5は保証保険証券) | 通常、請求金額の2/5現金供託、残り2/5は保証保険証券 |

2-3 仮差押命令の手続

- ① 仮差押申立書の提出
- ② 仮差押申立書を提出する法院
 - ・ 仮差押えする物件の所在地を管轄する地方法院や本案の管轄法院(民事執行法第278条)に仮差押申立書を提出すればよい。
- ③ 仮差押プロセス
 - ・ 財産調査
 - ・ 仮差押請求金額決定及び仮差押申立書作成

- ・ 仮差押申立書提出(印紙額、登録税、送達料などの提出)
- ・ 法院供託命令及び供託
- ④ (実務上、緊急な差し押さえである場合、仮差押申立書提出時に先供託をすることもある)
- ・ 仮差押決定

2-4 仮差押の執行

仮差押の執行と関連して不動産に対する執行、債権に対する執行などは法院で仮差押申立者の別途の行為なしに執行するため、大きな問題がないが、有体動産に対する執行においては、仮差押申立者が法院から仮差押命令決定書を受けてから、管轄法院の執行官に決定正本及び委任状を提出し執行費用を納付して差押の執行を依頼しなければならない。

3. 債務者が保全処分に反する行為をした場合の救済方法

不動産に対する仮差押や処分禁止仮処分が執行され登記されると、これを他人に処分した場合でも、その他人は債権者に対抗することができない。その他、有体動産などに対する仮差押の場合にも大抵の場合、執行官が占有するとの趣旨の表示をするため善意取得となるのは困難である。

もし、執行官が保全処分の目的物の法律に基づき保全処分の表示を行なった場合(処分禁止などの趣旨を表示)、債務者がその表示を損壊したり、保全処分の目的物を隠匿するなどの方法でその効用を失わせた場合、刑法上、公務上、秘密表示無効罪が成立し刑事上の処罰を受ける。

債務者の不作為を命じる仮処分(侵害行為差止め仮処分)などに債務者が違反した場合は代替執行(違反による物的状態を除去する執行。例えば知的財産権の侵害製品を執行官が除去するなど)、間接強制(違反時、一定の賠償額を支払うようにする)を通して救済される。

第7章 民事訴訟と関連するその他の救済方法

1. 民事訴訟上の和解の利用

当事者間の直接的かつ自主的交渉を通じた互いの譲歩によって紛争を解決する方式である。和解は、裁判外で民法上の契約の形態としても認められ、民事訴訟法上も提訴前の和解と訴訟上の和解がある。訴訟上の和解は訴訟係属中の訴訟物である権利関係に対して当事者双方の譲歩に基づき裁判所で一致した陳述をすれば和解調書を作成して訴訟を終了する方式である。和解調書は確定判決と同じ効力がある。

1-1 和解勧告決定

過去、韓国法院の判決以外の紛争解決手続きを利用する割合が非常に低かったのは事実である。しかし、最近になって法院が積極的に調停を勧めて和解に至らせるようにしたり、和解勧告決定をする場合が徐々に増えている。ただ、まだまだ判決より和解による事件解決の方がより多いという程までには至っておらず、この辺りは日本の場合と勝手が違う可能性がある。

原告（特許権者）の立場で見ると、調停または和解勧告決定による和解を適切に利用すれば結果的に利益になる場合が多い。しかし、韓国においては、判決で事件が終決すると、その判決に対し上訴する割合が非常に高く、また、上述のとおり大法院（最高裁）における審理範囲も実務上広いことから、上告が受理される場合が少なくなく、仮に大法院で破棄差戻しとなるとさらに時間と費用が必要となる。加えて、特許侵害訴訟の場合、特許無効審判や訂正審判、その審決取消訴訟が並行して進められる場合が多いため、最終的に確定判決で権利行使をするには相当な費用と時間が必要となる。そして、もちろんこれらに対して必ず勝訴できるというわけでもない。また確定判決を受けても相手はその判決に承服はしても義務を履行しなかったとなると、さらにまたその執行のための追加的な時間と費用が必要となる。

一方、和解で事件が終決される場合は、早期に費用をおさえた解決が可能であり、一長一短ではあるが、法院が和解を勧めた場合には、あくまで確定判決を得るのか、あるいは和解により終結させるのか、短期・長期スパンで最終的に得られる金銭的利益、その他ビジネス上の利益を冷静に分析し、和解に応じるかどうかを決めることが賢明である。

2. 債務者が任意返済しない損害賠償債権の確保（強制執行）

支払い命令の確定、調停の成立、判決の確定などで債務名義を得ても債務者が任意で返済しなければ、法的強制執行手続に着手せざるを得ないことになる。

2-1 債務者の財産把握

執行をするためには不動産、動産、債権、預金などの債務者の財産を把握しなければならない。争いの可能性がある債務者の場合には予め債務者の住所地の登記簿謄本を発給するか、債務者が主に取引をする金融機関がどこか、物品を固定納品する取引先があるかなどを把握しておくのもよい方法である。

しかし、債権者としては債務者所有の財産現況を把握することは容易ではないため、民事訴訟法では財産明示申請、財産照会申請などの手続を規定している。

(1) 財産明示申請及び債務不履行者名簿の登載申請

債権者は債務名義に基づき債務者をしてその所有の財産を明らかにせよとの命令を法院に申請することができ、そのような命令があれば債務者は財産目録を作成して法院に提出し、指定された期日に法院に出向き提出した財産目録が真実であることを宣誓しなければならない。債権者は提出された財産目録を閲覧して執行する財産があるかを把握することができる。

虚偽の財産目録を提出したり、出席しなかったり、宣誓をしない場合には法院は20日以内の範囲で債務者を監置に処することができ、特に虚偽財産目録を提出した場合には刑事処罰も受け得る。

また、債務名義が確定されたにもかかわらず、6ヶ月以内に債務を返済しない場合には、債権者は法院と区役所などに備えられ金融機関にも通知する債務不履行者名簿に債務者を登載するように申請することができる。これは債務者の名誉と信用に不利益を与える方法として債務返済を間接的に強制する効果がある。

(2) 財産照会申請

債権者が財産明示申請手続を経たものの、債権の満足を得ることができる程度の財産が確認できない場合には、債権者は法院に個人の財産及び信用に関する電算網を管理する公共機関、金融機関、団体などに債務者名義の財産について照会することを申請することができる。

3. 強制執行

第7章 民事訴訟と関連するその他の救済方法

裁判確定の前に予め保全処分をしておいた財産があるか、或いは上記のような財産明示及び財産照会手続により把握された財産がある場合には、確定された債務名義に基づき債務者の財産を差押えて競売するなど、執行の手続を実施することになる。

債務名義のうち、主に利用されるものは法院による確定判決、仮執行宣告付判決、和解調書、認諾調書、調停調書、確定された支払い命令、公証人が作成した公正証書などである。判決の場合、判決文が送達された後、2週間以内に上訴(控訴、上告)を提起すれば判決が確定されないため、原則的に強制執行をすることができない。しかしながら、判決が確定される以前でも仮執行言渡しの判決があれば、強制執行をすることができる。

このような債務名義が確保されれば、債務名義に執行文が付与された後、送達証明、確定証明などが付与されなければならない。執行文を付与するためには、債務名義を添付し執行文付与申請をすればよい。この時、判決は訴訟記録がある法院に、和解調停認諾調書は該当法院に、公正証書はこの証書を作成した公証人事務所に申請する。この時、提出する執行文付与申請書及び送達証明願、確定証明願には所定の印紙を添付しなければならない、公証人に対して申請する時には所定の手数料を納付しなければならない。

このような書類などが具備されれば、強制執行の対象を選択し強制執行申請をする。その対象が不動産や債権、その他財産権である時には法院に、有体動産である場合には執行官に申請すればよい。

第8章 特許侵害に対する刑事的救済方法

1. 概要

特許権、商標権、著作権などの侵害、不正競争防止法上の不法行為やその他の法律に関する違反は犯罪行為であるから、被害を受けた権利者は当然、犯罪地や被告人の住所・居所地を管轄する警察や検察に告訴又は告発を行うことができる。被害者からの告訴や告発を受けた警察や検察は、調査・捜査を行い、さらに必要な手続に従って捜索、押収などのいわゆる取締りを行う。

警察や検察へのこのような取締りの依頼は、書面又は口述でもよく、罪状が明確であれば、行政的手続や民事的手続よりも実は簡便で迅速なことが多い。しかしながら、それだけに被告人の特定と被害状況の正確な把握が正確になされている必要があり、特に日本企業が韓国内で刑事手続をとる場合は、事前の情報収集と警察や検察への情報提供がもっとも重要な手続となる。

一般に、特許侵害に対する法的対応は、民事訴訟に目が向きがちであるが、韓国においては、日本よりも特許侵害事件に対する刑事訴訟が比較的積極的に行われる印象がある。また、こうして刑事的手続が進められるようになると、警察や検察の捜査過程で権利者が知りえなかった被害状況まで明らかになることもあり、その後民事訴訟など提起する場合にも有利になるというような利点ももたらし得るため、特許侵害に対する法的対応を行う場合は、刑事訴訟も視野に入れるべきであろう。

ただし、刑事事件であるから、その特許侵害は、当然故意によるものでなければならず(後述4.参照)、また、警察や検察が取り扱う事件が多いことから、当該特許侵害により重大な被害が発生していない場合は、直ちに取締りが行われるとは限らない点に留意する必要がある。また、当然であるが、相手方が特許侵害をしている根拠や捜査について、積極的に協力する必要がある。

2. 刑事罰の種類及び内容

2-1 刑事罰の対象

特許法は、特許に関する犯罪として、特許侵害罪(特許法第225条)、偽証罪(特許法第226条)、詐偽行為の罪(特許法第228条)、虚偽表示罪(特許法第224条、同法第227条)、秘密漏洩罪(特許法第229条)を規定し、これに対する刑事的制裁を加えており、当事者の虚偽の陳述、書類などの不提出、欠席などに対しては過料の制裁(特許法第232条)を加えている(なお、秘密漏洩罪を除いて商標法も同一)。

第8章 特許侵害に対する刑事的救済方法

これ以外に、不公正貿易行為の調査及び産業被害救済に関する法律では、知的財産権侵害物品などの輸出入、国内販売、製造行為などに関する貿易委員会の是正命令に違反した場合、刑罰を科している(不公正貿易行為の調査及び産業被害救済に関する法律第40条第1項第2号)。

2-2 親告罪

特許権に対する侵害罪は親告罪である(特許法第225条2項)。告訴に関しては、刑事訴訟法上の告訴に関する規定による。そのため、告訴は犯人を知った日から6ヶ月以内にしなければならない(刑事訴訟法第230条)、また、1審判決の言渡前まではこれを取り消すことができ(刑事訴訟法第232条)、共犯者のうちの一部の者に対する告訴又はその取消は他の共犯者に対しても効力がある(刑事訴訟法第233条)。

2-3 両罰規定

特許法は、犯罪行為の防止のために、法人の代表者や法人又は個人の代理人・使用者若しくはその他従業員が、その法人又は個人の業務に関して、特許侵害(特許法第225条)、虚偽表示及び詐偽行為(特許法第227条又は同法第228条)の罪を犯す場合、行為者を罰する外にその法人又は個人に対しても罰金刑を科している(特許法第230条)。

3. 刑事罰の対象になる侵害行為

3-1 特許侵害の罪

特許権(商標権)又は専用実施権(専用使用権)を侵害した者は、7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する(特許法第225条)。

3-2 偽証罪

宣誓した証人・鑑定人又は通訳人が、特許審判院に対して虚偽の陳述・鑑定又は通訳をしたときには、5年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金に処する(特許法第226条)。偽証の罪を犯した者が、その事件の特許異議申立に対する決定、又は審決の確定する前に自首したときには、その刑を軽減又は免除することができる(特許法第226条)。

3-3 虚偽表示の罪

- ① 特許されたものではない物、特許出願中でない物、特許されたものでは

ない方法や、特許出願中でない方法によって生産された物又はその物の容器や包装に特許表示又は特許出願表示をし、又はこれと混同しやすい表示をする行為

- ② この表示をしたものを譲渡・貸与又は展示する行為
- ③ 上記の物を生産・使用・譲渡又は貸与するために広告・看板又は標札にその物が特許や特許出願されたもの又は特許された方法や、特許出願中の方法により生産されたものと表示し、又はこれと混同しやすい表示をする行為
- ④ 特許されたものではない方法や特許出願中でない方法を使用・譲渡又は貸与するために広告・看板又はその標札にその方法が特許又は特許出願されたものと表示し、又はこれと混同しやすい表示をする行為

以上の行為をした者は、3年以下の懲役又は2,000万ウォン以下の罰金に処する(特許法第227条)。

3-4 詐偽行為の罪

詐偽、その他不正な行為により、特許、特許異議申立に対する決定、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は2000万ウォン以下の罰金に処する(特許法第228条)。

3-5 秘密漏洩罪など

特許庁の職員又はその職にあった者が、その職務上知得した特許出願中の発明に関して秘密を漏洩し、又は盗用したときには、2年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処する(特許法第229条)。特許文書電子化機関の役員・職員又はその職にあった者も、本罪において特許庁の職員又はその職にあった者とみなす(特許法第229条の2)。

4. 刑事罰を科するための要件

4-1 特許侵害の罪

(1) 侵害行為

特許権の侵害とは、正当な権原なく他人の特許発明を業として実施することをいう。正当な権限があり(例えば、実施権の存在)、又は特許権の効力が制限される場合(例えば、試験・研究などのための実施)には特許侵害を構成せず、業としての実施ではない場合(例えば、家庭での使用)及び実施行為の概念に含

第8章 特許侵害に対する刑事的救済方法

まれない場合(例えば、特許品の輸出、単純な所持など)も特許侵害を構成しない。間接侵害行為(特許法第127条)に関しては、本罪における侵害行為に含まれると見るのが一般的である(ただし、反対の見解もある)。

(2) 故意

特許侵害の罪は、故意による場合にだけ成立する。特許公報に公示され、又は物品に特許表示をしたとしても、故意が当然に認められるのではない。特許権者などは予め内容証明郵便などで特許権の存在と侵害事実を警告状などで通告した後、告訴を提起することになる。相手方が特許の存在を知らない場合には、故意はないと言えるが、特許権者又は実用新案権者から警告書を受けている場合には、それ以後の行為に対しては、特別な事情がない限り、故意があるとされるため、特許侵害に対し刑事事件で対応する場合は、警告等が必須となる。この場合、当該特許権が無効と確信し、又は自己の実施形態が侵害ではないとの専門家の意見によって罪にならないと信じたとしても、それは法律の錯誤又は法律の不知に該当するので、故意がないということにはならない。

(3) 罪数

特許権の侵害は業として行われることを要するので、反復された継続的な意思で実施される。従って、侵害行為が多数にわたって行われたとしても、これは包括一罪を構成するだけである。

(4) 没収

特許法は、特許侵害の罪に該当する侵害行為を構成した物又はその侵害行為から生じた物はこれを没収し、又は被害者の請求によりその物を被害者に交付することを言渡さなければならない(特許法第231条)と規定し、刑法総則の没収規定(刑法第48条)に対する特別規定を設けている。一方、被害者は、上記の規定による物の交付を受けた場合には、その物の価額を超過する損害額に限り賠償の請求をすることができる(特許法第231条)と規定している。

4-2 偽証の罪

偽証罪などに関しては、刑法に一般規定がある(刑法第152条～第154条)。偽証罪の主体は特許法により宣誓した証人・鑑定人又は通訳人で、証人などが偽りの証言・鑑定・通訳をただけで本罪が成立するのではなく、有効な宣誓をすることを要求している。

行為態様は虚偽の陳述をすることである。虚偽の陳述とは、証人などが自己の記憶・知識・経験などに反する陳述をすることであり、その内容が客観的眞

実に符合するか否かは問題とならない。また、このような虚偽の陳述が審査・審判手続に如何なる影響を及ぼしたのかは問わない。

偽証罪の未遂は罰しないので、既遂の時点が問題となるどころ、陳述全体が終わることによって、再度その陳述を撤回できない段階に達した時に既遂となると見るのが一般的である。

4-3 虚偽表示罪

虚偽表示罪は、特許品又は特許方法でないものに特許表示をし、又はこれと混同しやすい表示をして取引上の有利性及び特許に対する公衆の信頼を悪用して公衆を誤認させる行為を処罰しようとする規定であり、特許権消滅後の特許表示なども本罪を構成する。特許侵害品への特許表示をする場合、権利者の許諾なく特許技術を利用している侵害品について、消費者に正当な特許製品であるかのように誤認させて、取引上有利な地位を享受することになり、虚偽表示罪を構成する。

4-4 詐偽行為

詐偽の行為とは、審査・異議申立又は審判の過程で虚偽の資料や偽造された資料を提出し、審査官又は審判官に錯誤に陥らせて特許の要件を欠いた発明に対して、特許権を受け、又は自己に有利な審決を受ける行為をいう。詐欺に限らず不正な行為を全て含む。

特許を受けた場合に本罪が成立するので、特許登録がなされなければならない、出願公告があったり、特許決定を受けたことだけでは本罪が成立しない。しかし、一旦特許登録された以上、後に無効審決が出ても、本罪の成立には影響がない。なお、詐偽の方法により自己に有利な審査、審決を受けられなかった場合、一般に本罪を構成しないとされている。

5. 告訴、告発

告訴とは、犯罪の被害者などの告訴権者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいうが、犯罪による被害者は告訴することができ(刑事訴訟法第 223 条)、告訴又はその取消は代理人にさせることができる(刑事訴訟法第 236 条)。

公訴の提起に告訴のあることを必須とする親告罪の場合、犯罪事実を知った日から6ヶ月が経過すれば、告訴できなくなる(刑事訴訟法 230 条第 1 項)ため、親告罪である特許権などに対する侵害の罪の場合には、犯人を知った日から 6 ヶ月以内にしなければならない(特許法第 225 条、刑事訴訟法第 230 条第 1 項)。

第8章 特許侵害に対する刑事的救済方法

なお商標権の侵害の罪は親告罪ではない。

告発とは、告訴権者と犯人以外の者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、訴追を求めることをいうが、誰でも犯罪があると考えられるときには告発することができる(刑事訴訟法第234条)。告訴と比較し、代理人による告発は認められず、告発期間には制限がなく、告発を取り消した後も再度告発ができる。告訴又は告発は、書面又は口述で、犯罪地、被告人の住所、居所または現在地を管轄する検事又は司法警察官にしなければならない(刑事訴訟法第4条、同法第237条)。

5-1 司法警察又は検察による捜査

司法警察官が告訴又は告発を受けたときには、迅速に調査して関係書類と証拠物を検事に送付しなければならない(刑事訴訟法第238条)。

犯罪の嫌疑を判断するために捜査機関は、裁判所から令状の発給を受けて、検事の指揮によって捜索、押収を行う(刑事訴訟法第113条、同法第114条)。

5-2 検察による事件処理の決定

検察は、告訴、告発、自首又は司法警察官などからの事件の送致などの事由により事件を受理、捜査し、収集された結果により、公訴の提起(公判又は略式)、不起訴(嫌疑なし、告訴権なし、起訴猶予、犯罪とならない)などの事件処理決定を行う。

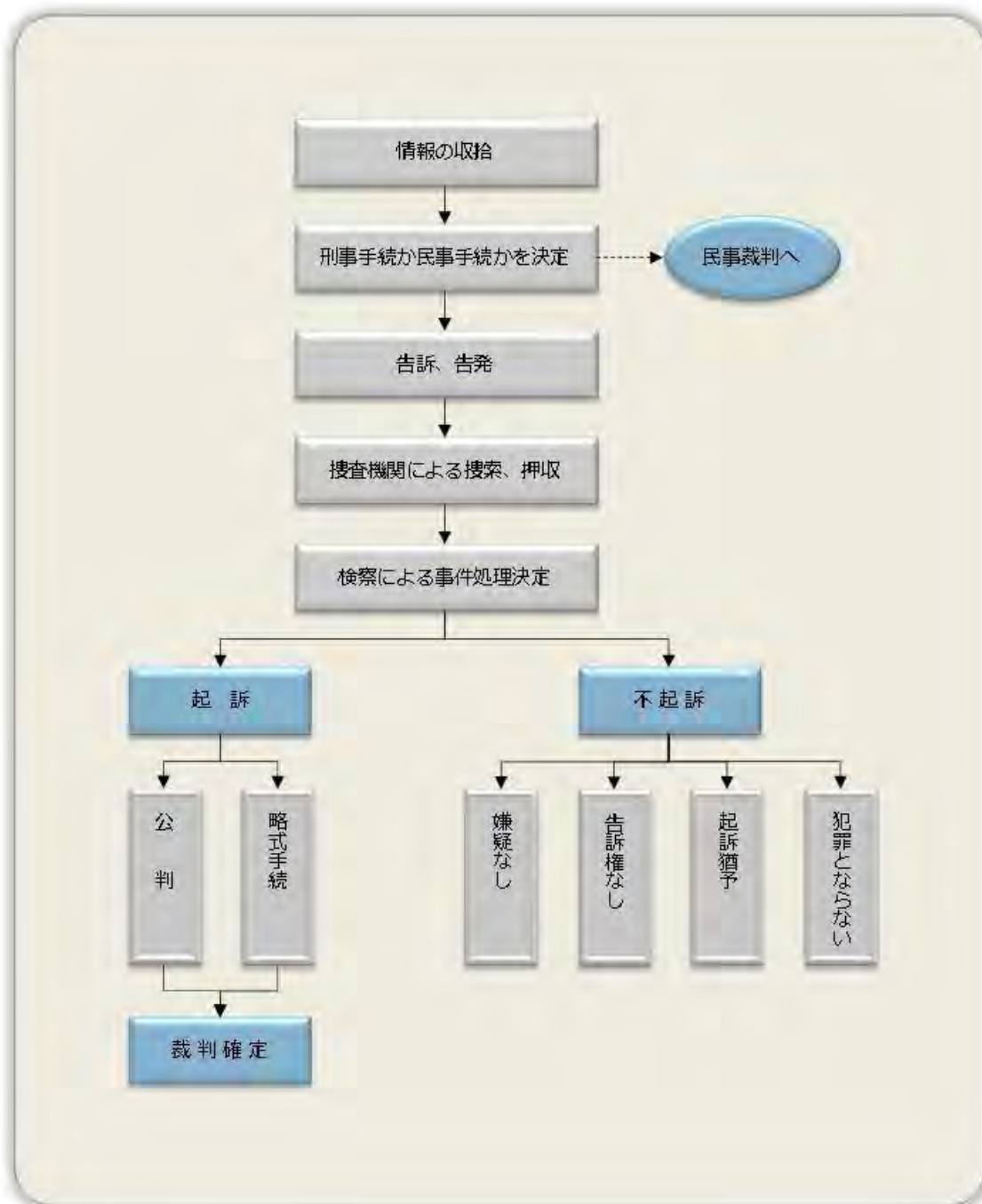
略式手続は、検事の請求により公訴の提起と同時に書面でなされ(刑事訴訟法第449条)、地方法院では、公判手続なくして略式命令で被告人を罰金、科料又は没収に処することができる(刑事訴訟法第448条)。

6. 刑事訴訟手続の概要

6-1 手続概要

刑事訴訟は、検察官が刑罰を科すべきことを請求し、被告人、弁護人が防御をし、裁判所が公権的な判断を行うという構造の訴訟で日本と同様である。裁判の審理に関しては、先決問題である特許無効の主張を認めず、単に訴訟手続の中止ができるよう任意規定とした(特許法第78条、同法第164条)。

6-2 刑事手続のフローチャート



7. 上訴、再審、不起訴処分に対する不服

7-1 上訴

裁判を受けた者(被告人、検事)や被告人の法定代理人、配偶者、直系親族、

第8章 特許侵害に対する刑事的救済方法

兄弟姉妹、戸主又は原審の代理人や弁護人が上訴することができる。

上訴期間は控訴と上告は7日、即時抗告は3日である。

上訴の提起により、裁判の確定と執行が停止する。しかし、抗告は即時抗告を除いて停止の効力がなく、仮納裁判の執行は上訴によって停止しない(刑事訴訟法第334条)。

7-2 再審

特許権などを侵害した罪で有罪の言渡を受けた事件に対して、その権利に対する無効の審決又は無効の判決が確定したときにのみ、その言渡を受けた者の利益のために再審を請求することができる(刑事訴訟法第420条)。

7-3 不起訴処分に対する不服(検察庁法第10条)

検察が不起訴処分をする場合、高等検察庁に抗告を提起することができ、(抗告事件は通常2ヶ月間審理)、抗告棄却される場合、「告訴人」(被害者)は高等法院に裁定申請を提起することができる。高等法院では裁定申請を受け付けた時から3ヶ月間、裁定申請の事件を審理するが、裁定申請が認容される場合には検察は直ちに起訴するよう規定されている。なお、裁定の結果については不服ができない。

なお、抗告又は再抗告以外に憲法訴願を提起することができる(憲法裁判所法第68条)。

8. 特許捜査諮問官制

ソウル中央地検刑事6部には、増加する特許侵害事犯に対する捜査力を強化するために特許捜査諮問官を置いている。特許捜査諮問官は検察の特許事件処理をサポートするために特許庁から派遣された契約職公務員で、特許庁で10年以上審査官や審判官として勤務した経歴を持つ知財権専門家である。彼らは専門技術分野に対する高度な知識が要求される特許明細書の分析が主要任務で、特許技術と侵害疑惑を受けた技術を比較し侵害如何を区別したうえ、担当検事に通知する。事実上、特許事件の一審級である特許の無効や権利範囲審判を扱う特許審判院レベルの専門性を確保しており、全国の特許犯罪の捜査に対する諮問業務を遂行している。ソウル中央地検では、全国に散らばる各地方検察から捜査嘱託書と争点を整理した記録写本を受け取ると、特許捜査諮問官の諮問結果を共助事件回答書に記載して回答する形で、全国各地の特許刑事事件に対応している。

第9章 権利侵害を主張する際のリスク

さて、ここまで特許権を有する者が自分の権利が侵害されていることを発見し、その侵害をしている疑いがある者、侵害をしている者に対し、どのような対応がとれるかについて、詳細に見てきた。最後に、法的対応の事実上の開始となる警告状の発送について、発生し得るであろうリスクを検討し、実際に法的対応に移っていく際に注意すべき事項を整理する。ただし、これらの考え方は、事案に大きく左右されるため、必ず弁護士等に相談されたい。

1. 特許権者が相手方（侵害者被疑者）にのみ警告状を発送する場合

1-1 刑事的問題

特許権者が相手方に警告状を発送する場合に、名誉毀損罪、信用毀損罪、業務妨害罪に当たるか否か、その成否をそれぞれ検討する。

(1) 名誉毀損罪が成立するか

名誉とは、その相手の社会的評価であるから、相手方にのみ警告状発送する行為については、通常、名誉を毀損しうるとは考えにくい。

(2) 信用毀損罪成立するか

信用とは、その相手方の支払能力や支払意思に対する社会的評価であるから、相手方にだけ警告状発送する行為は、通常信用を失墜させたり毀損し得るとは考えにくい。

(3) 業務妨害罪成立するか

業務妨害罪の行為態様は、虚偽事実流布、威力、為計に類型化されている。それぞれに対する考え方は、以下のとおりである。

① 虚偽事実流布

警告状を相手方にだけ発送する場合は、一般に広く知らせたわけではないことから、虚偽の事実を流布したとは通常みられない。

② 威力

特許権者の権利が「無効」あるいは「無効」とされる蓋然性が高い場合にあって侵害行為中止を要求し、受け入れないときは法的措置をとるといふ警告状を送ることは、威力(当人の意思の自由を制圧・混乱せしめること)に該当する可能性がある。

③ 偽計

第9章 権利侵害を主張する際のリスク

真正な権利者でない者が権利を有するかの様に主張することは、偽計（相手の錯誤や不知を利用する行為）に該当するため、権利の保有関係をしっかり確認する必要がある。

以上のとおり、特許権者の権利が無効、あるいは無効とされる蓋然性が高い場合や、権利の保有関係がきちんとしておらず真正な権利者となっていないような場合には、相手方にだけ警告状を発送したとしても、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪が成立し得る。ただし、警告状を発送した特許権者の権利が真正のものであり、相手の行為が侵害と認められる事案であれば、業務妨害罪が成立する可能性はほぼないと考えてよい²²。

1-2 民事的問題

特許権者が仮処分決定を受けて執行をした後にその権利が無効になったり本案訴訟で敗訴したりして侵害被疑者に対する損害賠償責任を負う場合が発生することは、もちろんある。一方、単に相手方に警告状を発送しただけの場合にも、民事的な責任を負う可能性があるかについても考えてみたい。

これは結局、民法第750条の一般不法行為が成立しうるかに帰着する。保全処分の執行、不当な争訟提起、不当な刑事告訴などに進まず、単に相手方のみ警告状を発送した状態においては、特別な事情がない限り、相手方に何らかの損害が発生するとは考えにくいと思われる。

特許権者が警告状のみを送った場合、理論的には損害賠償責任を負う場合を想定することはできるものと思われる。例えば、▲警告状を受け取っただけでも生産を中断する等の行為をとらざるを得なかったり、対外的に開示せざるを得なくなり信用を失墜する結果になったなどの特別な事情があつて、警告状を受け取った相手方に損害が生じたことが認められ、かつ▲事後的に相手方が特許権を侵害していなかったことが明らかになった場合などであるが、現実的な可能性としては、それほど高いとは思われない。

2. 特許権者が侵害者に保全処分、本案訴訟などを提起する場合

特許権者が侵害者に保全処分、本案訴訟などを提起すること自体は、法が許容する方式を活用するもので適法である。しかし、後日、法院などの公権的判断を通じて、特許権が無効とされたり、相手方の行為が特許権の侵害ではない

²² ソウル地方法院議政府支院2002. 4. 24. 言渡2001ダシ4608判決では、特許侵害が認定されたケースで、特許権利者が侵害者の取引先に特許侵害品であると言った行為を業務妨害罪だとして告訴した侵害者に対し誣告に該当すると判示している。

と判断されたり、あるいは権利者であると主張する者に真正な権利がないと明らかになった場合について、法的問題が生じ得る。

2-1 保全処分決定及び執行による損害賠償責任

特許権者が保全処分を申請してその決定を受けて執行したが、後日本案訴訟で敗訴した場合には、損害賠償責任を負担するリスクが高い。特に、保全処分の執行によって債務者が受けた損害に対しては、特別な反証がない限り、執行債権者に故意または過失があると推定されるのが多くの判例の見解である。これは保全処分が法院の裁判によって執行されるものではあるが、その手続の進行が疎明によって債権者の責任下に行われることが一般的であるためであり、一般民事事件ではなく特許権に関する争議の場合にも、原則的には異なるものではない。

ただし、具体的な事案では特許権者が故意または過失がなかったとの反証に成功して損害賠償責任を負担しない先例も存在する(ソウル地方法院 1995. 1. 17. 言渡 93 ガ合 34881 判決、ソウル高等法院 2000. 5. 16. 言渡 99 ヤ 59971 判決など)。

結局、仮処分決定を受けて執行まで行った特許権者が最終的には本案で敗訴する場合に損害賠償責任を負担するのかどうかは、一律的に論じることはできず、個別の事案ごとに特許権者に保全処分申請をすべき合理的な理由があったかによって損害賠償責任負担が違ってくるものと考えられるが、上記の判決などを参照すれば、一応以下のとおりである。

- ① 仮処分申立当時特許権が有効に存続しているか
- ② 仮処分申立など手続を進めたことが法律専門家の諮問を得て行った行為かどうか
- ③ 仮処分裁判が慎重な審理をしたかどうか(仮処分裁判部で慎重な審理をした後に仮処分決定をしたのであればそれだけ債権者の故意・過失推定可能性は低くなる)
- ④ 事実関係が真実であるか(事実関係の真実性が認められる場合には、法的評価によって結果的に仮処分債権者の権利が否定されても故意・過失認定可能性は低くなる)

いずれにしても、実際のケースでは故意・過失のなかったことの反証が成功した事例があるものの、保全処分の執行によって債務者が受けた損害に対しては債権者に故意・過失が推定されるという点は、特許権関連紛争においても他の民事訴訟と変わりはなく、実務的にこのような反証を成立させることは大変困難であるという点に注意すべきである。

2-2 不当な訴訟の提起に対する損害賠償責任

特許権者が侵害者を相手取って訴訟を提起した場合にも、①特許権者が主張した権利または法律関係に法律的根拠がなく、②特許権者がそれを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、訴えを提起する等の事情があつて、③法院によって提訴が裁判制度の趣旨と目的に照らして顕著に相当性を失つたと認められる場合には、特許権者は不当提訴による損害賠償責任を負うこととされる。これに関しては、上述した保全処分決定及び執行による損害賠償責任で検討したような基準が不当提訴による損害賠償責任に対する判断でも参照になり得るものと思われる。

2-3 不当な刑事告訴に対する損害賠償責任

特許権者が侵害者を告訴して、その被告訴人が嫌疑なし処分または無罪の確定判決を受けたからといって、直ちに、告訴人が不法行為責任を問われるわけではない。ただし、その告訴が権利の濫用または善良な管理者としての注意を払っていなかったと認められる場合には、不法行為責任を負う場合が発生し得る。

これに関し、大法院 2001. 10. 12. 言渡 2000 ダ 53342 判決で、「被告が被告会社の代表理事として行った一連の行為のうち原告を特許法違反罪で告訴したことは、自身の権利行使として許容される行為であると見ることができる…」と説示し、告訴・告発自体が誣告の十分事項には当たらないと説示しており、これによれば、他の行為、例えば▲社会団体とメディアを用いて不利益を与える可能性もあることを侵害者に暗示し、▲購買者に対しても法律的な責任を問うという趣旨の警告を行うと共に、実際に社会団体とメディアを通じた不利益を暗示し、▲刑事告訴に対する合意条件として原告との契約を解除して自身と再度契約を締結することを持続的に強要する等に比べれば、正当な権利行使として許容される行為であるとされる可能性が高い。

当該判決にならえば、特許権者が侵害者を告訴するにおいて善良な管理者としての注意をしたことかどうかを判断するにおいては、次の事情が一応の基準になり得ると思われる。

- ① 告訴当時、特許権が有効に存続していたのか
- ② 法律専門家の諮問を得て告訴を提起したか
- ③ 起訴行為をするにおいて検察が十分な法律的検討を行ったかどうか(検察が十分な法律的検討をした後に起訴した事案であるほど告訴人の故意・過失認定可能性は低くなる)
- ④ 事実関係が真実であるか(事実関係の真実性が認められる場合には、法

的評価によって結果的に被告訴人が無罪判決を受けても、告訴人の故意・過失認定可能性は低くなる)

2-4 刑事責任に関する検討

(1) 誣告(不当な刑事告訴の場合)

不当不正な刑事告訴は、誣告罪²³となる可能性がある。誣告は虚偽の事実を申告した場合に成立し得るため、告訴の内容が偶然であれ真実に符合する場合には、誣告罪が成立する余地はない。また客観的には告訴の内容が虚偽の事実であると明らかになったとしても、本罪は故意がなければ成立せず、告訴人が真実と確信して申告した場合には、誣告罪が成立しない。ただし、判例では虚偽の事実に対する認識は未必の故意でよく、誣告罪が成立するためには真実と確信のない事実をもって申告すれば十分であり虚偽であることの確信までは必要はないとしている(大法院 1988. 2. 9. 言渡 87 ド 2366 判決)。結局、特許権者が侵害者を告訴すべき合理的な理由が十分でないにもかかわらず告訴した場合には、誣告罪が成立する可能性があると考えられる。

(2) 業務妨害(不当な保全処分、本案訴訟、刑事告訴提起の場合)

特許権者が侵害者を相手取って提起した保全処分、本案訴訟、刑事告訴などが不当であると明らかになった場合、刑事的に業務妨害罪が成立し得るかは明確であって、大法院 1977. 4. 26. 言渡 76 ド 2446 判決を参照してみると、相手方だけでなく法院や検察を欺くことによって相手方の業務を妨害する行為をした場合には、偽計による業務妨害罪が成立する可能性もあると思われる。

(3) 名誉毀損、信用毀損

保全処分、本案訴訟、刑事告訴を提起しただけで、名誉や信用が毀損され得る行為とは、通常考えにくい。

3. 特許権者が侵害者の顧客に警告状を送付する場合

3-1 刑事責任に関する検討

(1) 警告状(案内文)の内容が「侵害」主張の場合

特許権者が相手方の顧客に「弊社は特定特許権を保有しており、これを第三者が侵害している。貴社でこれを用いる場合、弊社の特許権を侵害するおそれ

²³ 現在の日本の刑法では「虚偽告訴罪」と言われる。人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をすることを言う。

第9章 権利侵害を主張する際のリスク

があるので注意されたい」という趣旨の警告文または表現がよりソフトな案内文を送る場合、刑事的な問題が成立するか検討する。

① 名誉毀損が成立するか

侵害者の顧客に書信を発送する場合には、判例で言う伝播性理論によれば公然性要件は満たされる。そして、特定の第三者を取り上げながら特許権を侵害しているとした場合には、事実または虚偽の事実摘示によって名誉(相手の社会的価値に対する評価)を損なうことがある行為として判断され得るので構成要件は満たし得ると考えられる。ただし、▲侵害が事実である場合と▲後日法院などの公権的判断を通じて上記第三者が侵害しないものと結論は出ても、警告状を送った時は侵害と信じるに値する正当な理由があって、特許権者の行為が正当な権利行使の範疇に含まれると認められる場合には、違法性が阻却される可能性もあると考えられる。

② 信用毀損罪成立するか

信用毀損罪は虚偽の流布、偽計の場合にのみ成立し得るので、特許権者の行為が事実を摘示しただけと認められる事案では成立しない。しかし、侵害行為の主張が偽りの場合には、信用毀損罪も成立し得る。

③ 業務妨害罪成立するか

業務妨害罪は抽象的危険犯であり、その行為態様は虚偽の事実の流布、偽計、威力である。やはり侵害主張が虚偽の場合には虚偽の事実の流布、偽計による業務妨害罪が成立し得、顧客に何らかの対策を警告するような場合は、さらに威力業務妨害罪も成立する可能性がある。

(2) 警告状が単に「事実」のみ表示している場合

特許権者が侵害者の顧客に「弊社は特定特許権を保有しているが、第三者が侵害していると判断して訴訟を提起した。訴訟で弊社が勝訴すれば侵害者は侵害行為を即刻中断しなければならず、その余波で～の混乱が生じる。ついては貴社でも参考にされたく、このような内容をお知らせする」という趣旨の警告文(案内文)を送った場合に、刑事的な問題が成立するか検討する。

① 名誉毀損罪成立するか

訴訟を提起した後にそのような事実を知らせる場合は、虚偽の事実ではないので、事実摘示による名誉毀損となるか問題になる。侵害者の顧客に書信を発送する行為は判例がとる伝播性理論によれば公然性要件は満たされると思われる。また、侵害者が特許権を侵害した事実により訴

訟が提起されたことが侵害者の顧客などに知れ渡ることは侵害者の名誉(相手の社会的価値に対する評価)を損なうことがある行為として判断され得るので構成要件は満たし得ると考えられる。ただし、上記の例文のように訴訟提起後の結果による混乱防止のために案内文を送ったものと認められるなどその理由が正当であれば正当行為として違法性が阻却され得ると思われる。

② 信用毀損罪成立するか

信用毀損罪が成立するためには虚偽の事実流布、偽計がなければならぬので、訴訟を提起したという事実のみを摘示しただけであれば信用毀損罪が成立する余地はない。

③ 業務妨害罪成立するか

業務妨害の行為態様は虚偽の事実流布、偽計、威力であるので、訴訟を提起したという等事実のみを摘示したことだけでは、一応、上記要件に該当する余地はないと思われる。しかし、形式は事実のみ摘示したもので、訴訟提起事実自体は虚偽ではなくても、あたかも特許侵害があるように偽計したり、その込められた意味が事実上の威力行使と判断される場合にはこれに該当することも完全に排除できない。

3-2 民事責任に関する検討

特許権者が侵害者の顧客に「弊社は特定特許権を保有しており、これを第三者が侵害している。貴社でこれを用いる場合、弊社の特許権を侵害するおそれがあるので注意されたい」という趣旨の警告文またはそれよりは表現がソフトな案内文、または「弊社は特定特許権を保有しているが、これを第三者が侵害していると判断して訴訟を提起した。訴訟で弊社が勝訴すれば侵害者は侵害行為を即刻中断しなければならぬため、その余波で〇〇の混乱が生じる。ついては貴社でも参考にすることができるようこのような内容を知らせる」といった趣旨の警告文または案内文を送る場合に民事的に不法行為が成立するかどうかを検討する。

特許権者が侵害者の顧客に警告状や案内文などを送った行為が民事上不法行為となるかは、一律的に決定できない。その行為が特許権者の正当な権利行使の範囲内にあるとみなせるかが最も重要な鍵になる。法院は警告状の内容と発送行為それ自体だけで正当な権利行使かどうかを判断するのではなく、以下の事情を総合して判断しているものと考えられる。

- ① 警告状発送者が主張する権利の有効性
- ② 該当権利が有する技術的範囲
- ③ 侵害の根拠確保状況

- ④ 専門家への依頼を含んだ事前調査をしたか
- ⑤ 警告に至るまでの経緯

これらの事情を考慮して特許権者の行為が正当な権利行使の範囲内にあると客観的に見ることができれば不法行為責任は問われないであろう。

また、不法行為が成立しないようにするためには、提訴などの事実を知らせる案内文形式が警告状形式よりは安全であろうし、侵害者の顧客の中に特許権を侵害する行為に関連がない者にまで警告状を送ることは特許権者の行為が正当な権利行使の範囲を逸脱したものと判断を受けようになるリスクが高くなるのは言うまでもない。

4. 特許権者が侵害者の行為をメディアに報道させた場合

4-1 記者の取材に応じた場合

(1) 刑事責任に関する検討

記者を通じて事実を摘示することによってその内容が記事化されて報道される場合には、公然性の要件は満たすので、記者に事実または虚偽の事実を摘示してその内容が侵害者の名誉または信用を損なう内容に該当するならば刑法上名誉毀損、または信用毀損などの犯罪が成立する。また、その内容が虚偽の場合には、侵害者として報道された者の業務を妨害することがある可能性もあるので業務妨害罪が成立する可能性もあろう。ただし、記者が取材をまず要請してそれに対して答えた内容が記者によって引用されて報道された場合には、次項のように特許権者の方から最初に報道資料を配布する場合に比べ、違法とされる可能性は高くない。

(2) 民事責任に関する検討

大法院 1991. 8. 13 言渡 91 ダ 1479 判決では、▲相手方がまず警告状など紛争に関する資料をまず記者らに提供して一部新聞にこの事実が報道された点、▲その内容をもう少し詳細に取材するために訪ねてきた放送局アナウンサーとの面談で発言をしている点、▲発言が報道された放送の全体的な内容は原告・被告どちらにも偏らない内容であった点を参酌して、発言行為が違法であったと見なせないと判断している。ただし、具体的な事実関係によっては特許権者の発言によって侵害者が特許権を侵害したと報道されたのに、その後の法院などの公権的判断を通じて侵害ではないと明らかになった場合には、特許権者の不法行為による損害賠償が問われる可能性も排除できないと考えられる。

4-2 積極的に報道資料を配布する場合

一般的に、特許権者が侵害者の行為に対して先に積極的に報道資料を配布すると、名誉毀損、信用毀損、業務妨害などの構成要件に該当し、違法と判断される可能性は高くなると予想される。同様に民事的不法行為に該当する可能性も高くなる。ただし、具体的な報道資料の内容に従ってそのリスクは変化するであろう。

(1) 特許差止仮処分申立などに遭った侵害者が「登録になってはならない特許が登録された…このような類似の特許無効事例が多いので 100%勝訴を確信する」などの発言をし、このような内容が報道された場合、(ただし記者により引用された場合)

- ・ 攻撃をする側ではなく、防御側の陳述であるという点、100%勝訴を確信するという話は事実陳述ではなく、意見表明と見ることができるという点、報道資料配布ではなく、記者により引用された点、勝敗と無関係に特許権者は継続して営業をすることが許容されるという点で名誉毀損、信用毀損、業務妨害、民事上不法行為などが成立する可能性は低い。

(2) 特許差止仮処分などを行った特許権者が「侵害者の行為は我社の特許を侵害した…100%勝訴を確信する」という報道資料を提供し、このような内容が報道された場合

- ・ 攻撃側の陳述であるという点、「100%勝訴を確信する」は意見表明と見ることができても、「特許を侵害する」は事実または虚偽の事実と判断され得る点、侵害者が敗訴した場合、即ち仮処分申立が認容される場合には、被申立人の営業が中断され得る状況でこのような話をした点、仮処分手続など法が許容した手続を通じて十分にその権利が保護され得るにも拘わらずメディアにあえて公表した点からみて、名誉毀損、信用毀損、業務妨害、民事上不法行為が成立する可能性は高いと考えられる。

(3) 特許差止仮処分などを行った特許権者が「当方の特許を侵害したと思われる相手に対して仮処分を申し立てた。当方は勝訴を予想しており、法院でも賢明な判断が下されると信じる」という報道資料を提供し、このような内容が報道された場合

- ・ 上の(2)のケースに比べればリスクは低いであろう。しかし、後日法院などで特許権者の主張が事実ではないことになれば、やはりリスクはある。特に、相手が先にメディア報道したためにやむを得ず対応したわけ

ではないため、このような報道資料を配布提供するだけの相当な理由を提示できないときは、その動機も不純なものと解され正当な権利行使ではないと判断をされる可能性がある。そのため、名誉毀損、信用毀損、業務妨害、民事上不法行為などが成立する可能性を排除できない。

- ・ また、論評を廃して単に提訴事実のみ報道資料として配布する場合でも、理論的には名誉毀損、信用毀損、業務妨害、民事上不法行為などが成立し得る。その理由は上記と同様に仮処分、本案訴訟などの権利救済手続が存在するにも拘わらず積極的にメディアに報道資料を配布提供する合理的理由があるのかが問題とされ得るからである。もちろん、提訴事実のみの配布提供は社会常規に反しない行為と見られやすいため、現実的には法的リスクはかなり低減できると言えよう。

(4) 特許権者が侵害者に警告状発送後に「弁護士の鑑定書を根拠として警告状を送付するに至った」と報道資料として配布する場合

- ・ 特許権者が仮処分申立、提訴などの法的救済手続を取る前に、メディア操作を行った行為と見られる点で(大法院 2001. 10. 12 言渡 2000 ダ 53342 判決)、提訴事実のみ報道資料として配布する場合に比べて名誉毀損、信用毀損、業務妨害、民事上不法行為などが成立する可能性が高い。
- ・ 侵害者にだけ単に警告状を発送する場合には、前述したとおり公然性がなく法的リスクが低い。しかし、警告状を送った後にこれをメディアに公開することは、事実上初めからメディアに侵害者の行為を公開したのと大差はないものと思われる。
- ・ そのため、警告状発送後に意図的に報道資料を配布提供することは、仮処分申立、提訴などの法的救済手続をとった後にメディア公開する行為とは質的に異なると考えた方がよい。

(5) 上記のような内容をホームページに掲載する場合

- ・ 一般的な動向報告欄に中立的に提訴事実のみ掲載する場合には、報道資料配布に比べ、法的リスクは少ないと思われるが、公然性を伴う行為であるため名誉毀損、信用毀損、業務妨害、民事上不法行為の可能性は存在する。よって、その形式と内容には十分注意されたい。

第 III 編 特許侵害で被告になった場合の対応

第1章 概要

侵害訴訟の相手方は多様な方法で侵害主張を防御できる。例えば侵害主張に対して自身の行為が特許権の保護範囲に属さないとの主張を行ったり、特許審判院にこれに対する公的な確認を求める消極的権利範囲確認審判を提起する事もでき、より積極的に原告の特許に対して無効審判を提起してこれを無効とすることもできる。また、侵害訴訟でも原告の特許発明が公知技術からなると主張したり、明白な無効事由が存在すると主張したり、自身の行為は自由実施技術に該当する等の多様な防御手段を行使することができる。

全体的な戦略としては以下のようなになる。

- (1) 警告状に対する対応
 - ・ 消極的権利範囲確認審判
 - ・ 差止請求権不存在確認訴訟
 - ・ 業務妨害、名誉毀損、独占禁止法違反主張
- (2) 特許無効の主張
 - ・ 特許無効審判
 - ・ 無効の抗弁
- (3) 登録特許との差別化
 - ・ 非侵害主張
 - 実験証明書/鑑定などによる積極的な立証
 - ・ 消極的権利範囲確認審判
 - ・ 差止請求権不存在確認訴訟
- (4) 特許の正当な使用根拠作り
 - ・ 自由技術の抗弁
 - ・ 先使用权
 - ・ 権利の消尽
 - ・ ライセンスの提案
- (5) 侵害責任の最小化(損害賠償請求関連)
 - ・ 過失の推定を覆すための無過失の立証
 - ・ 消滅時効の抗弁

第2章 訴訟前の警告状に対する対応

企業の立場で競合企業から初めて警告状を受け取った場合、大問題が発生したと当惑したりしやすいが、警告状の内容を十分に熟知して相手方の要求に応じて適宜対応する必要がある。

1. 事実関係の分析(警告状の分析)

警告状を受け取った場合には、まず警告状内容の事実関係を検討すべきである。この場合、チェック事項を例示すれば次のとおりである。

【警告状を受け取ったときのチェック事項】

- ・ 送った主体が会社の責任者かまたは代理人(弁理士、弁護士)か
- ・ 相手の特許権は特定されているか
- ・ 自社製品技術は特定されているか
- ・ 侵害であると判断する証拠と理由が明記されているか
- ・ 相手の要求が特定(製造販売の中止、損害賠償請求、ライセンスの要求等)されているか
- ・ 返信期限はいつまでか
- ・ 文面は強固か、あるいはソフトなものか

警告状を受け取った際、そこに侵害主張理由や根拠が明確に提示されていない場合には、相手方により明確な根拠資料を要求しなければならないのはもちろんである。

2. 相手方の権利分析、自社製品の侵害分析

まず、相手方が主張する権利の確認、自社の製品の侵害有無、及び相手方特許に無効事由があるかどうかに対する分析をする。この場合、必要ならばすぐに特許紛争専門の代理人を選任して対応し、弁理士・弁護士などの専門家の鑑定書を確保しておくことも考慮しておきたい。

この段階における相手方特許権の確認、無効理由の存否、自社製品の侵害分析については、立場が逆であるが実務的には上述第Ⅱ編第1章3.～6.と同じであるので、参照されたい。

2-1 相手方の権利の確認方法

警告状に、相手方の保有している権利として、特許登録番号(実用新案登録番号)が記載されているのが普通であるが、稀に、出願番号や公開番号のみが

第2章 訴訟前の警告状に対する対応

記載されていることもある（この場合、登録になった後には権利行使する予定であるという趣旨である場合が多い）。警告を送ってくる相手によっては、特許登録公報と一緒にまたは別便で郵送してくる場合もあるが、取り急ぎ、警告状に表示された特許登録番号（出願番号や公開番号）をもとに、公報を入手し相手側の主張する権利内容を確認すると共に、登録原簿を入手して、権利がきちんと存続しているかどうか、権利の名義人が誰なのか確かめる必要がある。

(1) 特許登録公報や登録原簿などの入手方法

知的財産権にかかる出願や登録された権利の多くは制度により大衆が閲覧可能なように整備されており、その情報については比較的容易かつ低廉に入手できる。代表的な機関としては韓国特許庁(<http://www.kipo.go.kr>)、韓国特許庁の外郭団体である韓国特許情報院(KIPRIS)(<http://kipris.or.kr>)、民間特許情報DBサービスを提供するWIPS(<http://wipsjapan.com>)などがある。

[韓国でよく利用される特許・実用新案公報のデータベースとその特徴]

| DB名 | 料金 | 特 徴 |
|--------|----|---|
| 韓国特許庁 | 無料 | ・ 出願方法及び料金、知的財産権関連統計情報の入手可能 ・ データベース検索不可（現在はKIPRISを通じて同サービス提供） |
| KIPRIS | 無料 | ・ 韓国以外の国の特許情報検索可能（韓国語版） ・ 韓国語・英語キーワード拡張検索機能利用可能（韓国語版・英語版） ・ 韓国語公報のみ閲覧・入手可能、英語版からの審判情報検索不可 |
| | 有料 | ・ 公報の英文機械翻訳入手可能 ・ 翻訳精度の限界、英語翻訳のみ入手可能 |
| WIPS | 有料 | ・ 韓国以外の国の特許情報検索可能、日本語版検索システム提供 ・ 有料サービス、外国データベースのアップデート時期確認要 |

(2) よく利用されるデータベース

韓国特許庁のホームページでは、IPC 分類、出願人、発明の名称などの全ての書誌事項やキーワードを基に電子化された公報（特許、実用新案、デザイン、商標）の検索が可能なインターネット公報サービスを提供しており、さらに、特定技術分野（IPC 3 分類まで指定可能）及び特定出願人に対する公報発行情報をE-mailで提供するといったPush mail サービスも可能となっている。

韓国特許庁、KIPRIS共に英文ホームページでも情報検索・入手が可能で、一部ではあるが英文抄録や機械翻訳機を利用した英訳特許情報の提供も可能となっている。ただし現実的には、キーワードの使用や提供されるデータの読み込みには韓国語（ハングル）が必須の部分も多く、海外からの利用にはやや制約が

あり、出願包袋（出願から登録までの一切の書類をまとめたもの）をオンラインで入手するにはサーバーへのログイン時に国民登録番号（韓国人、韓国内居住者に与えられる個人固有の識別番号）が必要など、やや制約がある。

その他にも検索式の組合せやIPC分類の選択、キーワードのハングル表現など適宜現地特許事務所などの助言や協力を得ることが望ましい。

WIPSは、インターネットを通じて全世界の特許情報検索のできるサービスを提供した、韓国最初の民間特許情報DBサービス提供者（1999～）で、日本語版メイン画面（www.wipsjapan.com）を提供しており、有料サービスであるが、日本語による検索が可能となっている。

なお、これら韓国の特許権などの情報や公報、資料を入手したいとき、入手した公報や登録原簿の読み方などについては、JETRO ソウル事務所（<http://www.jetro-ipr.or.kr/>）より発行されている「韓国知的財産情報検索ハンドブック」に詳細に紹介されているので参考とされたい。

KIPRISの保有データ（特許・実用新案）

| 区分 | 権利 | 種類 | 基準日 | 期間 | 形態 | |
|----|----|-------------|------------------|---------|---------------|------|
| 国内 | 特許 | 書誌 | 公開(公告)日 | 1948～ | TEXT | |
| | | 抄録 | 公開(公告)日 | 1948～ | TEXT | |
| | | 代表図面 | 公告日 | 1948～ | TIFF | |
| | | 全文 | 冊子公報 | 公開(公告)日 | 1983～ 1998 | TIFF |
| | | | CD-ROM/インターネット公報 | 公開(公告)日 | 1979～ | PDF |
| | | KPA(英文抄録) | | 公開(公告)日 | 1979～ | HTML |
| | | 生命工学 | | 出願日 | 1980～ | TEXT |
| | | BM特許(韓国、米国) | | 出願(登録)日 | 1973～ | TEXT |
| | 実用 | 書誌 | 公開(公告)日 | 1948～ | TEXT | |
| | | 抄録 | 公開(公告)日 | 1948～ | TEXT | |
| | | 代表図面 | 公告日 | 1949～ | TIFF | |
| | | 全文 | 冊子公報 | 公開(公告)日 | 1983～ 1998 | TIFF |
| | | | CD-ROM/インターネット公報 | 公開(公告)日 | 1998～ | PDF |

2-2 相手方権利の特定

相手方権利が確認できたら、警告状で主張されている特許請求の範囲の請求項の記載を基に、相手方権利の内容を特定する。

特定の方法は、上述第Ⅱ編第1章3.と同様であるが、権利者側とは逆に、警

第2章 訴訟前の警告状に対する対応

告を受け取った側としては、相手の特許権を限定的に解釈する傾向が強くなる。ここは、後の行動に大きく影響を及ぼすところであるから、あくまでも客観的に行わなければならない。

2-3 社内における侵害分析・権利分析

この分析も、実務上は、上述第Ⅱ編第1章4.と同様であり、‘まずは、相手方の登録特許の特許請求範囲を技術のまとまりごとに分節して書き出し、その要素ごとに当社対象品の中のどの部分に対応するのかを考慮するし、対比していく。その際、当社対象品は侵害しているはずがないとして意図的に相手方特許権の構成と異なるものとして分析することは絶対に行ってはならない。あくまでも客観的な視点から分析を行う必要がある。

そして、各構成ごとに、どのような「もの(形や成分)」でどのような「働き(機能)」をするのか、その技術的意義を考えながら、分析を行う。

また、既にご紹介してきたとおり、仮に構成が違おうとしても、それが均等の範囲に入っている可能性もあるため、この点も考慮して分析を行う。

なお、くれぐれも社内秘密の状態を維持し、不用意に第三者や相手方の目に触れたりすることのないように管理しておきたい。

3. 警告状返信要領

警告状に対しては次の事項に留意して返信すべきである。

【警告状への返信要領】

- ① 使用言語
警告状と同じ言語を使用するのが原則である。言うまでもないが、韓国語または英語で警告状を受け取り、それを日本語で返信するのは誠実な対応と受け取られない可能性が高い。
- ② 返信期間
警告状に対して応答しなければ今後訴訟で不誠実な態度/姿勢であるととられるので、適当な時期に返信して、必要ならばいつまでに回答すると返信して時間をなるべく確保する。
- ③ 返信署名者の選択
社長が直接返信した場合、今後訴訟で相手方が証人申請などを請求してくる時これを拒否するのが困難なため、必ずしも社長が直接返信に署名する必要はなく、担当者が署名しても問題ない。
もちろん、代理人（弁護士または弁理士）の名義で返信してもよく、例えば日本企業と韓国企業の間で交信するのであれば、現実的には代理人名義で行うことが多いと言える。

- ④ 返信は簡略に
誠実に対応した記録を残すために必要な事項のみを冷静に簡潔に記述する。不用意に自認したり確定的に記述することは避けるべきである。
- ⑤ 確実に権利侵害をしていないという自信があれば、詳細に当方の実施内容を記して送ることもできるが、そのような場合でも例えば製法に関する技術などは、むやみに詳細に内容を漏らすことは禁物である。
- ⑥ 侵害の根拠要求
相手方が侵害と思う根拠をまず詳細に説明されたいと要請することも効果的である。

警告状に対する返信には色々な状況が考えられ、▲非侵害を確信して全面的に否定する場合、▲侵害を認識してはいるがとりあえず検討中であることを伝え善後策を立てるための時間をかせぐ場合、▲一部認めるようなニュアンスでライセンス供与の含みを持たせる場合などである。以下に、侵害非侵害には触れず正式な回答を行うための時間が欲しい旨のみ伝える返信サンプルを示す。

また、その他警告に対する一般的な注意事項は、上述第Ⅱ編第2章のとおりである。

第2章 訴訟前の警告状に対する対応

3-1 警告状に対する返信のサンプル

경고장에 대한 답변서

(警告状に対する答弁書)

수신: ○○주식회사대표이사○○○
(受信: ○○株式会社 代表取締役○○○)

제목: 특허권 침해 경고장에 대한 당사의 견해
(題目: 特許権侵害警告状に対する当社見解)

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
(貴社の無窮なご発展をお祈りします。)

○○○○년 ○○월 ○○일 자 귀사가 보내주신 경고장을 받았습니다。
(○○○○年○○月○○日付貴社にてお送りされた警告状を拝受いたしました。)

귀등록특허 제○○○○호와 상기 경고장에서 지적하신 저희 회사의 물품○○○에 대해 예의 검토중에 있습니다만, 요구하신 20 年 월 일까지 답변을 드리기에는 시간이 부족하여, 당사 견해를 포함한 정식 답변서는 추후 송부해 드리고자 하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

(取り急ぎ登録特許第○○号と上記警告状にてご指摘なされた当社の○○○に対して鋭意検討中でございますが、要求なされた20○○年○○月○○日まで返事を送らせていただくには時間が不足しておりますので、当社見解を含む正式答弁書は、追って送付させていただきますので、この点、ご了解頂ますようお願い申し上げます。)

○○○○년 ○월 ○일
(○○○○年○○月○○日)

일본국○○○○○○○○○○
(日本国○○○○○○○○○○)
○○○○주식회사
(○○○○株式会社)
대표이사○○○○
(代表取締役○○○○)

4. 審判請求

無効審判請求、消極的権利範囲確認審判を利用して、相手側の侵害主張を防御することができる。それぞれの制度の意義や手続に関する説明は第Ⅱ編第4章を参照すればよいが、ここでは使い方を中心に説明する。

4-1 無効審判

要するに相手方の権利侵害主張の基を無効化することで事態を收拾させるものである。もしも相手の保有特許権を完全に無効化できれば、今後一切の侵害主張はなくなるうえ、過去の侵害行為に対する損害賠償の心配もなくなる。そして、自社の権利侵害問題が解消されるだけでなく、他の同業他社の権利侵害問題も同時に解消することになることも忘れては行けない。あまり多い例ではないが、同業他社と共同で無効化資料を探したり、出願当時の当業者の平均的な技術水準を証明するといった協力体制がとれることもある。さらに、既に侵害差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟が起こされていたり、または訴訟には至っていなくても相手の侵害主張のために色々な対応を余儀なくされたことについて、逆にこれを根拠に名誉毀損、信用失墜、業務妨害、損害賠償請求などの反撃を行いやすくなり²⁴、警告状だけで終結したり双方の交渉合意により円満解決した場合を除外すれば対応策の中ではベストと言えよう。

ちなみに侵害訴訟が既に提起されていれば無効審判を請求せずに訴訟の中で無効であるとの抗弁を行うことも可能であるし、担当法院の判事により無効が認定されることもあるが²⁵、たとえ訴訟の中で無効の抗弁が認められても、登録された権利は形骸的にそのまま残っていることになるので可能であれば無効審判を請求する方が望ましいと言える。

4-2 消極的権利範囲確認審判

権利範囲確認審判のうち、ある技術を実施している者が、自分の実施技術が第三者の権利に抵触するか（権利範囲に属するか）について客観的判断を得たいときに利用する。自らの実施技術を「確認対象発明」として自ら特定し、第

²⁴ 相手側が自身の特許権について専門家の意見を仰ぐなど十分な注意を払い、その有効性を信じて、警告をし提訴をしたのであれば、これらの反撃は認められないことになる。141ページ参照

²⁵ 大法院(全員合議体)2012. 1. 19. 言渡 2010 ダ 95390 で「特許権侵害訴訟を担当する法院としても、特許権者のそのような請求が権利濫用に該当するという抗弁がある場合、その当否を検討するための前提として特許発明の進歩性について審理・判断できるとすべきである」と判示している。

第2章 訴訟前の警告状に対する対応

三者の特許登録公報に記載の特許技術と比較しつつ「その権利範囲に属さない」と主張する形をとる。

万が一、第三者の権利に属しないと特許審判院（またはその上級審である特許法院や大法院）の判断が下されれば、別件の侵害訴訟でも大いに参考とされるのが原則であるが、あくまで「参考」であって拘束力はない。さらに、無効審判も同様だが権利範囲確認審判が進行中でその判断が下される前であっても侵害訴訟を担当する法院は、その判断結果を待たずに審理を進行することができるので、その手続効果に疑問を呈する向きもあるが、技術的分析と判断を専門に行う特許庁審判院における綿密な検討を受けることは大きな意義があると言える。

また、相手側の登録権利を認めた上で、その権利範囲との属否を問うという手続の性格上、権利者を無効審判ほどには刺激しないという副次的なメリットを有する。

ただし、分かりきったことではあるが「属す、抵触する」と判断される可能性があり、こうなると侵害被疑者側は自分で自分の侵害を認めるようなもので、それ以降の権利者との法廷争いや話し合いは決定的に不利となる。消極的権利範囲確認審判は、相当に勝つ自信があるか、侵害を認めライセンス料や損害賠償を払う覚悟が十分にできている者が使うべきである。

5. 権利者に対する対応戦略の樹立

警告状を受け取り、または特許侵害に関連する提訴を受けた場合に、その訴訟の中で反論し防御する方法については次章で説明するが、それとは別個にこちらから相手側に対して取りうる法的手続きを以下に列挙する。基本的に 143 ページの説明（権利を主張する際のリスク）の裏返しとなる。

- ・ 業務妨害罪、名誉毀損罪、信用毀損罪、脅迫罪（警告状を受けた後）
- ・ 誣告罪（刑事告訴・告発を受けた後）
- ・ 不当提訴（民事訴訟を起こされた後）
- ・ 差止請求権の不存在確認訴訟、妨害排除請求訴訟

また、権利者が問題視している案件とは別個に、

- ・ 自社権利に基づく相手側への全く別の新たな侵害訴訟
- ・ 独占禁止法違反の主張

そして、権利者との争いを回避する方法として、

- ・ 相手方の要求をそのまま受け入れる

侵害被疑製品は当社にとってどれだけの価値を持っているのか、改めて考えてみる。実はあまり利益には結びついていない場合や、技術的に旧

モデルであえてこの製品を販売しなくても代替え技術、代替品がすぐにも準備出来る場合もあり得る。

- 相手方へライセンス供与を申し入れる

感情論はともかくとして相手方との直接交渉、法廷争いなどを行うより直ちにライセンスの供与を受けた方が結果的に得になることがある。一時的に支出をしても、将来の市場成長やシェア増大に目を向けるのである。特に相手方の権利が当社製品の一部でしかない場合、そのために製品全体に影響が出る場合などには、より切実な問題となろう。

第3章 侵害訴訟での抗弁

第Ⅱ編で述べてきたとおり、特許侵害訴訟に対しては、様々な解決方法があり、また、当事者による交渉による解決が有効であるが、訴訟に発展した場合には、相手方の主張をに対し、攻撃・防御を行う必要がある。相手方特許発明の特定や、自社製品の特定、それらの属否判断が原告・被告の間で大きな争点になることは、既にご紹介したので、ここでは、特許侵害を訴えられた側において有効なその他の主張のうち、主なものを説明する。

1. 自由技術抗弁

侵害品であると主張された自社製品が特許発明の権利範囲に属するかを判断するに際し、当該製品に使われている技術が相手方特許権の出願前に既に知られたものであったり、その技術分野で通常の知識を有する者であればそのように知られた技術から容易に実施できるものである場合には、相手方特許発明との対比をするまでもなく、誰でも自由に使うことができる技術となる。このような主張を自由技術抗弁という。

そもそも、特許権は出願時の技術水準を超えた発明に対して付与されるものであるので、侵害対象になっている技術が出願時に既に公知技術であるとか、公知技術から容易に推考できる程度の場合には、それに対して特許権の行使を認めることは特許法の基本原則に反するものであり、自由技術抗弁はこの考えに基づいている。

この主張を行う方法は、自社（被告）による主張に応じて、①公知技術と同一であると主張する場合には、当該自社製品に使われている技術と公知技術の構成を一对一で対比する（これは侵害の判断時に被告実施技術と特許発明と対比する方法、即ち、新規性判断方法と同様である）か、又は②公知技術から通常の技術者が容易に実施できると主張する場合には、被告実施技術と公知技術を目的、構成及び効果の面で対比して通常の技術者が公知技術から被告実施技術を容易に実施できることを主張（これは進歩性判断方法と同様である）していくこととなる。この時、自社製品に使われている技術について、相手方特許発明の特許請求の範囲に記載された一部の構成と対応する部分に限定して主張するのではなく、相手方特許権者が特定した自社製品の構成全体について、それが該当するかどうかを主張しなければならない。

2. 特許無効の抗弁-判例上の「権利濫用」抗弁

特許の無効審決が確定していない場合にも、法院が特許侵害訴訟で特許権に

無効事由が存在するかしないかの判断をできるかが問題となる。特許法第 133 条は別途に設けた特許権の無効審判手続を経て無効にできると規定しているので、特許権は一旦登録された以上無効審判手続によって無効審決が確定しない限り有効なもので、他の訴訟手続ではその前提として特許が当然無効であると判断できないのが原則である。

従来大法院も「法院は特許侵害差止等請求訴訟で原告の特許発明が進歩性が欠如してその特許権が無効であるという被告の抗弁に対しては特許無効審決が確定する前までは当然権利範囲を否定できず、被告の上記のような主張は理由がないとして排斥しなければならないと判示してきた(大法院 1992. 6. 2. 付 91 マ 540 決定、大法院 1998. 12. 22. 言渡 97 フ 1016, 1023, 1030 判決、大法院 200 1. 3. 23 言渡 98 ダ 7209 判決など)。ところが大法院は 2004. 10. 28. 言渡 2000 ダ 69194 判決で「特許無効審決が確定する以前であるとしても特許侵害差止等請求訴訟を審理する法院は特許に無効事由があることが明白かどうかについて判断でき、審理した結果、当該特許に無効事由があることが明確な時にはその特許権に基づいた差止と損害賠償などの請求は特別な事情がない限り権利濫用に該当して許容されない」と判示したのである(ただし、上記法理は、上記判決の傍論としてのみ説示されただけでこの事件にこの法理が適用されたわけではない)。

上記大法院判決は、特許を無効にするという審決が確定しない限り特許発明の保護範囲は否定されないという従来大法院判例の態度を維持しながらも、傍論であるが特許に無効事由が存在することが明白な時にはその権利行使を制限できる余地を残したところに特色がある。

上記大法院判決以後、ソウル高等法院 2005. 1. 25. 言渡 2003 や 8802 判決は、「特許の無効審決が確定する以前であるとしても特許侵害訴訟を審理する法院は特許に無効事由があることが明白かどうかについて判断でき、審理した結果、当該特許に進歩性の欠如など無効事由があることが明確な時にはその特許権に基づいた差止と損害賠償などの請求は特別な事情がない限り権利濫用に該当して許容されないものである」と判示して進歩性の有無が直接的な争点になった事案で上記法理を正面から引用する等、上記大法院判決以後、下級審で上記法理を積極的に受容する態度をとった。

ところが、上記大法院 2000 ダ 69194 判決は無効抗弁が許容されるかどうか争点となった事件ではなく、明確な理論的根拠と適用要件や適用範囲などに関する詳細な説明なしに結論のみを提示しており、特に上記判決が全員合議体判決ではなく、小部で下された判決であって、主な理由ではなく傍論として説示された関係で、大法院の真の解釈はどうか常に論議がされてきた。

このような論議が取り沙汰される中、最近になって大法院は 2012. 1. 19. 言

渡 2010 ダ 95390 全員合議体判決で、ようやく論議の終焉を迎えたのである。いわば、韓国の「キルビー判決」である。

コラム「特許侵害訴訟で法院は進歩性を審理・判断できる」
(2010 ダ 95390 全員合議体判決)

「特許法は特許が一定の事由に該当する場合に別途に設けた特許の無効審判手続を経て無効にすることができるように規定しているので、特許は一旦登録された以上たとえ進歩性がなく無効事由が存在するとしても無効審決が確定しない限り対世的に無効となるものではない。ところが、特許法は第1条で発明を保護・奨励しその利用を図ることによって技術の発展を促進して産業発展に貢献することを目的とすると規定し、発明者だけでなくその利用者の利益も併せて保護して最終的に産業発展に寄与することを立法目的としている一方、第29条第2項でその発明の属する技術分野で通常知識を有する者が特許出願前に公知となった先行技術によって容易に発明することができるものに対しては特許を受けることができないと規定することによって社会の技術発展に寄与できない進歩性のない発明は誰でも自由に用いることができるという、いわゆる公共領域に置いている。従って進歩性がなく本来公衆に開放されなければならない技術に対して誤って特許登録が成されているものについても特に制限なしにその技術を当該特許権者に独占させるならば共同の利益を不当に損なうだけでなく上述した特許法の立法目的にも真っ向から背馳する。また、特許権も私的財産権の1つである以上その特許発明の実質的価値に応じて正義と公平の理念に合うよう行使されるべきものであるが、進歩性がなく保護する価値がない発明に対して形式的に特許登録になっていることを奇貨として、その発明を実施する者を相手取って侵害差止または損害賠償などを請求できるように容認することは特許権者に不当な利益を与えてその発明を実施する者には不合理な苦痛や損害を与えるだけであるので、実質的正義と当事者間の衡平にも沿わない。このような点に照らしてみると、特許発明に対する無効審決が確定する前であっても特許発明の進歩性が否定されその特許が特許無効審判によって無効にされることが明白な場合には、その特許権に基づいた侵害差止または損害賠償などの請求は、特別な事情がない限り、権利濫用に該当し許容されないと見るべきで、特許侵害訴訟を担当する法院としても特許権者のそのような請求が権利濫用に該当するという抗弁がある場合、その当否を詳察するための前提として特許発明の進歩性の有無について審理・判断できるとすべきである。これとは異なり、新規性はあるものの進歩性がない場合まで法院が特許権または実用新案権侵害訴訟で当然に権利範囲を否定することはできないと判示した大法院 1992. 6. 2. 付 91 マ 540 決定及び大法院 2001. 3. 23. 言渡 98 ダ 7209 判決はこの判決の見解に背馳する範囲においてこれを変更す

ることとする」

これにより大法院 2000 ダ 69194 判決及び 2010 ダ 95390 全員合議体判決に従って特許侵害訴訟での相手方は特許権に明白な無効事由が存在するということを立証する方法で防御権を行使することが出来ることが明確になったのである。

3. 権利消尽

韓国特許法に明文の規定はないが、特許権者から一旦適法に当該特許権に関する製品の譲渡を受けた後に、これを再度譲渡したり使用する行為が特許権の侵害を構成しないということは特段の異議なく受け入れられているが、これを権利消尽の原則という。

これは特許権それ自体は依然として有効に存続するものの、その特許権が化体された特許製品に対しのみ侵害主張をできないというもので、被告はこれを抗弁として主張することができる。

4. その他特許法に規定された抗弁

被告は特許権が無効または存続期間満了で消滅したか、特許権の効力が制限されるとか(特許法第 96 条・第 181 条)、被告が特許権者の許諾による専用実施権または通常実施権を有するとか、特許法第 39 条・第 103 条・第 104 条・第 105 条・第 122 条・第 182 条・第 183 条による法定実施権を有するとか、特許法第 98 条・第 106 条・第 107 条・第 138 条による強制実施権を有するという抗弁を行うことができる。

5. 侵害責任の最小化(損害賠償請求関連)

5-1 損害額算定に関する被告の防御

損害賠償請求訴訟の場合には、被告は原告の損害額主張に対して次のような方式で原告の主張が不当であることを争うことができる。あくまでも侵害をしたかどうかに対する防御ではなく、損害算定に関する防御である。

(1) 販売できなかつた事情(特許法第 128 条第 1 項)

特許権者が侵害行為以外の事由で販売できなかつた事情がある時には当該侵害行為以外の事由で販売できなかつた数量による金額を差し引かなければならないので、この事情は被告が主張・立証すべき抗弁となりうる。

第3章 侵害訴訟での抗弁

特許権者が販売できなかった事情としては、例えば、侵害者の営業努力、市場での代替品の存在、侵害製品の売上げが特許技術と関係のない異なる特徴によるもの、価格が特別に低廉なものであるという事情、侵害者の市場開発努力、侵害品の品質優秀性などを挙げることができる。

(2) 寄与率(特許法第128条第2項)

侵害者が生産・販売した製品のうち一部のみが特許権侵害に該当する場合、侵害者が生産・販売した単一製品に様々な特許発明が適用されていて、侵害された特許権はその中的一部分である場合、侵害された特許権以外に侵害者製品の販売に貢献する異なる様々な要因(侵害者の資本、信用、営業能力、宣伝広告、ブランド、知名度、キャラクタ吸引力など)がある場合において、侵害者の利益額を算定するにあつては該当特許権が寄与した部分のみを利益額として算定しようとするものである。

寄与率の主張・立証責任を原告・被告のどちらが負担するかについては見解対立するが、寄与率は損害額の減額のために侵害者側で主張するケースが多く、その資料も侵害者側で主に有しており、事件によっては寄与率が主張されない場合もあるために、これは侵害者側で主張・立証すべき抗弁と見ることがより妥当とされている。

(3) 控除される項目及び金額(特許法第128条第1、2項)

特許権者が特許法第128条第1、2項の推定規定の適用を主張する場合、特許権者の単位数量当りの利益額または侵害者の利益額を算定するにあつて、売上高で侵害物または代替物件の生産、販売と関連して支出された費用は控除されなければならない(限界利益説)。よつてこの控除項目及び控除金額の主張は抗弁と似た性格を有することになる。

特許法第128条第2項の場合、特許権者としては侵害者があげた売上高で控除すべき費用項目に関する証拠を全部提出しないケースが多く、実際に上記資料は侵害者側にあるために特許権者がこれらを全て提出するのは現実的に容易でない。従つて実務上、特許権者が合理的水準の費用項目を主張・証明すればこの必要費用が一応証明されたものとし、また、侵害者の追加費用に関する資料が提出されればこれを参酌して控除することによつて利益額が算定されることになる。

(4) 軽過失の参酌(特許法第128条第4項)

特許法第128条第4項では「第3項の規定にもかかわらず、損害額が同項によつて算定された金額を超える場合には、超過額に対しても損害賠償の請求を

できるものの侵害者に故意または重大な過失がない場合には、法院は損害賠償の額を定めるにあつてこれを参酌できる。」と規定している。これは侵害者に損害額の全部を賠償するようにすることが信義と衡平の原則に照らして不当なとき、算定された損害額を減額できるようにした規定として故意または重過失がないという事実に対する証明責任は侵害者が負担して、侵害者の主張と関係なく法院が職権で審理、判断できる。

特許法第 128 条第 1, 2 項によって推定される損害額に対しても軽過失を理由に減額できるかどうかについて見解が対立するか、軽過失を参酌するにしても特許法第 128 条第 3 項所定の通常実施料相当額より少ない金額を損害額として定めることはできない。

(5) 過失相計

損害の発生及び拡大に特許権者の過失が寄与した場合、一般民法上の法理に従つて法院は職権でまたは侵害者の主張・証明によってその損害額を適当な額に減額できる。

5-2 過失の推定を覆すための無過失の立証

特許権侵害による損害賠償請求権を行使するためには侵害者の故意または過失があることを要するが、特許法は特許権を侵害した者の過失を推定する規定(第 130 条)を置いている。上規定は推定規定なので侵害者が過失がないという事実を積極的に立証する場合には損害賠償責任を逃れることが可能である。大法院は、侵害者が登録された特許権の存在を知らなかったことに相当な理由があるか、その存在を知っていたとしても侵害者の行為が特許権の保護範囲に属しないと認識していたことに相当な理由があるという点を被告が立証すれば推定が覆滅すると判示している(最高裁判所 2009. 1. 30. 宣告 2007 ダ 65245 判決など)。ただし、「相当な理由」があるという点を立証せずに単純に「知らなかった」と主張しただけでは推定の覆滅を認め難いとも判示しており(大法院 2006. 4. 27. 宣告 2003 ダ 15006 判決)、「相当な理由」に対する立証のハードルはかなり高いと言えよう。

民事訴訟法

[施行 2011. 7. 20][法律第 10629 号, 2011. 5. 19, 他法改正]

第 1 章 法院

第 1 節 管轄

第31条（専属管轄による除外）

専属管轄が定められた訴えには、第 2 条、第 7 条乃至第 25 条、第 29 条及び第 30 条の規定を適用しない。

第 2 章 当事者

第 1 節 当事者能力及び訴訟能力

第51条（当事者能力・訴訟能力等に対する原則）

当事者能力、訴訟能力、訴訟無能力者の法定代理及び訴訟行為に必要な権限の授与は、この法律に特別の規定がないときは、民法、その他の法律に従う。

第53条（選定当事者）

- ① 共同の利害関係を有する多数の者が第 52 条の規定に該当しない場合には、これらは、その中から全員のために当事者となるべき一人又は数人を選定し、又はこれを変更することができる。
- ② 訴訟が法院に係属した後、第 1 項の規定により当事者を変更したときは、その前の当事者は、当然に訴訟から脱退したものとみなす。

第60条（訴訟能力等の瑕疵及び追認）

訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為に必要な授權を欠く者が訴訟行為をした後に補正された当事者又は法定代理人がこれを追認した場合には、その訴訟行為は、これをした時にさかのぼって効力を生ずる。

第63条（法定代理権の消滅通知）

- ① 訴訟手続が進行中に法定代理権が消滅した場合には、本人又は代理人が相手方に消滅した事実を通知しなければ、消滅の効力を主張することができない。ただし、法院に法定代理権の消滅事実が伝えられた後は、その法定代理人は、第 56 条第 2 項の訴訟行為をすることができない。
- ② 第 53 条の規定により当事者を変更する場合には、第 1 項の規定を準用する。

第67条（必須的共同訴訟に関する特別規定）

- ① 訴訟の目的が共同訴訟人の全員に合一的に確定すべき共同訴訟の場合にお

いて、共同訴訟人の一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみ効力を生ずる。

- ② 第1項の共同訴訟において、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、共同訴訟人の全員に効力を生ずる。
- ③ 第1項の共同訴訟において、共同訴訟人の一人に訴訟手続を中断又は中止すべき理由がある場合、その中断又は中止は、全員について効力を生ずる。

第68条（必須的共同訴訟人の追加）

- ① 法院は、第67条第1項の規定による共同訴訟人の一部が欠落した場合には、第1審の弁論を終結するまで原告の申立てにより決定をもって原告又は被告を追加すべきことを許可することができる。ただし、原告の追加は、追加される者の同意を得た場合にのみ許可することができる。
- ② 第1項の許可決定をしたときは、許可決定の正本を当事者全員に送達しなければならない。追加される当事者には、訴状の副本も送達しなければならない。
- ③ 第1項の規定により共同訴訟人が追加された場合には、最初の訴えが提起された時に追加された当事者との間に訴えが提起されたものとみなす。
- ④ 第1項の許可決定に対して、利害関係人は、追加される原告の同意がなかったということを事由とする場合にのみ、即時抗告をすることができる。
- ⑤ 第4項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
- ⑥ 第1項の申立てを棄却した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第72条（参加申出の方式）

- ① 参加申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、参加しようとする訴訟が係属している法院に提起しなければならない。
- ② 書面で参加を申し出た場合には、法院は、その書面を両当事者に送達しなければならない。
- ③ 参加申出は、参加人としてすることができる訴訟行為と同時にすることができる。

第75条（参加人の訴訟関与）

- ① 参加人は、その参加に対する異議申立てがある場合であっても、参加を許さない決定が確定するまで訴訟行為をすることができる。
- ② 当事者が参加人の訴訟行為を援用した場合には、参加を許さない決定が確定しても、その訴訟行為は、効力を有する。

第76条（参加人の訴訟行為）

- ① 参加人は、訴訟について攻撃・防御・異議・上訴、その他のすべての訴訟行為をすることができる。ただし、参加するときの訴訟の進行程度に従いすることができない訴訟行為は、この限りでない。
- ② 参加人の訴訟行為が被参加人の訴訟行為に逸脱する場合には、その参加人の訴訟行為は、効力を有しない。

第3章 訴訟費用

第1節 訴訟費用の負担

第98条（訴訟費用の負担の原則）

訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

第99条（原則に対する例外）

法院は、事情により、勝訴した当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為による訴訟費用又は相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為による訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

第102条（共同訴訟の場合）

- ① 共同訴訟人は、訴訟費用を均等に負担する。ただし、法院は、事情により、共同訴訟人に、訴訟費用を連帯して負担させ、又は他の方法により負担させることができる。
- ② 第1項の規定にかかわらず、法院は、権利の伸張又は防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用は、その行為をした当事者に、負担させることができる。

第110条（訴訟費用額の確定決定）

- ① 訴訟費用の負担を定める裁判において、その額が定められていない場合に、第1審法院は、その裁判が確定し、又は訴訟費用負担の裁判が執行力を生じた後に、当事者の申立てにより決定をもってその訴訟費用額を確定する。
- ② 第1項の確定決定を申し立てるときは、費用計算書、その謄本及び費用額を疎明するのに必要な書面を提出しなければならない。
- ③ 第1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第111条（相手方に対する催告）

- ① 法院は、訴訟費用額を決定する前に、相手方に費用計算書の謄本を交付し、これに対する陳述をすること並びに一定の期間内に費用計算書及び費用額を疎明するのに必要な書面を提出することを催告しなければならない。
- ② 相手方が第1項の書面を期間内に提出しないときは、法院は、申立人の費用についてのみ決定することができる。ただし、相手方も、第110条第1項の確定決定を申し立てることができる。

第136条（釈明権・求問権等）

- ① 裁判長は、訴訟関係を明確にするために、当事者に事実上又は法律上の事項に関し、質問をすることができ、証明をすべきことを促すことができる。
- ② 合議部員は、裁判長に知らせ、第1項の行為をすることができる。
- ③ 当事者は、必要な場合、裁判長に、相手方に対して説明を求めるよう要請することができる。
- ④ 法院は、当事者が看過したことが明確であると認められる法律上の事項について、当事者に意見を陳述する機会を与えなければならない。

第137条(釈明準備命令)

裁判長は、第136条の規定により当事者に説明若しくは証明し、又は意見を陳述する事項を指摘し、弁論期日以前に、これを準備すべきことを命ずることができる。

第153条(形式的記載事項)

調書には、法院事務官等が次の各号の事項を書き、裁判長及び法院事務官等が記名捺印する。ただし、裁判長が記名捺印することができない事由があるときは、合議部員がその理由を書いた後に記名捺印し、法官全員が記名捺印することができない事由があるときは、法院事務官等がその理由を書く。

1. 事件の表示
2. 法官及び法院事務官等の氏名
3. 出席した検事の氏名
4. 出席した当事者・代理人・通訳人及び出席しなかった当事者の氏名
5. 弁論の日付及び場所
6. 弁論の公開の如何及び公開しなかった場合には、その理由

第157条(関係人の調書朗読等請求権)

調書は、関係人が申し立てるときは、その者に読み上げ、又は見せなければならぬ。

第158条(調書の証明力)

弁論方式に関する規定が守られたということは、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書がなくなったときは、この限りでない。

第167条(期日の通知)

- ① 期日は、期日通知書又は出席要求書を送達して通知する。ただし、その事件で出席した者には、期日を直接告知すればよい。
- ② 法院は、大法院規則で定める簡易な方法により期日を通知することができる。この場合において、期日に出席していない当事者・証人又は鑑定人等に対して法律上の制裁、その他期日を怠ったことによる不利益を与えることができない。

第187条(郵便送達)

第186条の規定により送達することができないときは、法院事務官等は、書類を書留等大法院規則で定める方法により発送することができる。

第206条(言渡し的方式)

判決は、裁判長が判決の原本により主文を読み上げて言い渡し、必要なときは、理由を簡略に説明することができる。

第207条(言渡し期日)

- ① 判決は、弁論が終結した日から2週間以内に言い渡さなければならず、複

雑な事件又はその他特別の事情があるときも、弁論が終結した日から4週間を超えてはならない。

- ② 判決は、当事者が出席しなくても言い渡すことができる。

第211条(判決の更正)

- ① 判決に誤った計算又は記載、その他これに類似した誤りがあることが明確なときに、法院は、職権で又は当事者の申立てにより更正決定をすることができる。
- ② 更正決定は、判決の原本及び正本に付け加えて書かなければならない。ただし、正本に付け加えて書くことができないときは、決定の正本を作成して、当事者に送達しなければならない。
- ③ 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対して適法な控訴があるときは、この限りでない。

第234条(法人の合併による中断)

当事者である法人が合併によって消滅したときに、訴訟手続は、中断される。この場合において、合併によって設立された法人又は合併した後の存続法人が訴訟手続を受継しなければならない。

第235条(訴訟能力の喪失、法定代理権の消滅による中断)

当事者が訴訟能力を失ったとき又は法定代理人が死亡し、若しくは代理権を失ったときに、訴訟手続は、中断される。この場合において、訴訟能力を回復した当事者又は法定代理人となった者が訴訟手続を受継しなければならない。

第254条(裁判長の訴状審査権)

- ① 訴状が第249条第1項の規定に逸脱する場合には、裁判長は、相当期間を定め、その期間内に瑕疵を補正すべきことを命じなければならない。訴状に法律の規定による印紙を貼付していない場合にも、同様とする。
- ② 原告が第1項の期間内に瑕疵を補正しないときは、裁判長は、命令をもって訴状を却下しなければならない。
- ③ 第2項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
- ④ 裁判長は、訴状を審査しながら必要であると認める場合には、原告に請求する理由に対応する証拠方法を具体的に書いて提出すべきことを命ずることができ、原告が訴状に引用した書証の謄本又は写しを添付していない場合には、これを提出すべきことを命ずることができる。

第255条(訴状副本の送達)

- ① 法院は、訴状の副本を被告に送達しなければならない。
- ② 訴状の副本を送達することができない場合には、第254条第1項乃至第3項の規定を準用する。

第259条(重複した訴えの提起の禁止)

法院に係属している事件に対して、当事者は、再び訴えを提起することができ

ない。

第260条(被告の更正)

- ① 原告が被告を誤って指定したことが明確な場合には、第1審法院は、弁論を終結するまで原告の申立てにより決定をもって被告を更正するよう許可することができる。ただし、被告が本案について準備書面を提出し、又は弁論準備期日で陳述若しくは弁論をした後は、その同意を得なければならない。
- ② 被告の更正は、書面で申し立てなければならない。
- ③ 第2項の書面は、相手方に送達しなければならない。ただし、被告に訴状の副本を送達していないときは、この限りでない。
- ④ 被告が第3項の書面の送達を受けた日から2週間以内に異議を提起しないときは、第1項ただし書のような同意をしたものとみなす。

第282条(弁論準備期日)

- ① 裁判長等は、弁論準備手続を進める間に、主張及び証拠を整理するために必要であると認めるときは、弁論準備期日を開いて当事者を出席させることができる。
- ② 事件が弁論準備手続に付された後、弁論準備期日が指定されることがなく4月を過ぎたときは、裁判長等は、直ちに弁論準備期日を指定し、又は弁論準備手続を終結させなければならない。
- ③ 当事者は、裁判長等の許可を得て弁論準備期日に第三者とともに出席することができる。
- ④ 当事者は、弁論準備期日が終結するまでに弁論の準備に必要な主張及び証拠を整理して提出しなければならない。
- ⑤ 裁判長等は、弁論準備期日が終結するまで弁論の準備のためのすべての処分をすることができる。

第287条(弁論準備手続を終結した後の弁論)

- ① 法院は、弁論準備手続を終結した場合には、最初の弁論期日を経た後、直ちに弁論を終結することができるようにしなければならない。当事者は、これに協力しなければならない。
- ② 当事者は、弁論準備期日を終結した後の弁論期日において弁論準備期日の結果を陳述しなければならない。
- ③ 法院は、弁論期日に弁論準備手続において整理された結果により直ちに証拠調べをしなければならない。

第292条(職権による証拠調べ)

法院は、当事者が申し出た証拠によって心証が得られず、又はその他必要であると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

第294条(調査の囑託)

法院は、公共機関・学校、その他の団体・個人又は外国の公共機関にその業務

に属する事項について必要な調査又は保管中の文書の謄本・写しの送付を囑託することができる。

第297条(法院外における証拠調べ)

- ① 法院は、必要であると認めるときは、法院外において証拠調べをすることができる。この場合において、合議部員に命じ、又は他の地方法院判事に囑託することができる。
- ② 受託判事は、必要であると認めるときは、他の地方法院判事に証拠調べを再び囑託することができる。この場合には、その理由を受訴法院及び当事者に通知しなければならない。

第299条(疎明の方法)

- ① 疎明は、直ちに調べることができる証拠によらなければならない。
- ② 法院は、当事者又は法定代理人をして保証金を供託させ、又はその主張が真実であるということを宣誓させて疎明に代えることができる。
- ③ 第2項の宣誓には、第320条、第321条第1項・第3項・第4項及び第322条の規定を準用する。

第2節 証人尋問

第303条(証人の義務)

法院は、特別の規定がなければ、何人も、証人として尋問することができる。

第328条(隔離尋問及びその例外)

- ① 証人は、別々に尋問しなければならない。
- ② 尋問しない証人が法廷内にいるときは、法廷から出て行くように命じなければならない。ただし、必要であると認めるときは、尋問する証人を法廷内にとどまらせることができる。

第329条(対質尋問)

裁判長は、必要であると認めるときは、証人の互いの対質を命ずることができる。

第330条(証人の行為義務)

裁判長は、必要であると認めるときは、証人に文字を直接自らの手で書かせ、又はその他の必要な行為をさせることができる。

第331条(証人の陳述原則)

証人は、書類によって陳述することができない。ただし、裁判長が許可するときは、この限りでない。

第3節 鑑定

第333条(証人尋問の規定の準用)

鑑定には、第2節の規定を準用する。ただし、第311条第2項乃至第7項、第312条及び第321条第2項の規定は、この限りでない。

第335条(鑑定人の指定)

鑑定人は、受訴法院・受命法官又は受託判事が指定する。

第338条(宣誓の方式)

宣誓書には、「良心に従って誠実に鑑定し、万一虚偽があるときは、虚偽鑑定の罰を受けることを誓います。」と書かなければならない。

第340条(鑑定証人)

特別の学識及び経験によって知得した事実に関する尋問は、証人尋問に関する規定に従う。

第4節 書証

第343条(書証の申出の方式)

当事者が書証を申し出ようとするときは、文書を提出する方式又は文書を有する者にそれを提出するように命ずることを申し立てる方式とする。

第344条(文書の提出義務)

- ① 次の各号の場合において、文書を有している者は、その提出を拒否することができない。
 1. 当事者が訴訟において引用した文書を有しているとき
 2. 申出者が文書を有している者にその引渡し又は閲覧を要求することができる司法上の権利を有しているとき
 3. 文書が申出者の利益のために作成され、又は申出者と文書を有している者との間の法律関係について作成されたものであるとき。ただし、次の各目の事由のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
 - イ. 第304条乃至第306条に規定された事項が書かれている文書であって、同条文に規定された同意を得ていない文書
 - ロ. 文書を有する者又はその者と第314条各号のいずれかの関係にある者について同条において規定された事項が書かれている文書
 - ハ. 第315条第1項各号に規定された事項のいずれかに規定された事項が書かれており、秘密を守る義務が免除されていない文書
- ② 第1項の場合以外にも、文書(公務員又は公務員であった者がその職務と関連して保管し、又は有している文書を除く)が次の各号のいずれにも該当しない場合には、文書を有している者は、その提出を拒否することができない。
 1. 第1項第3号ロ目及びハ目に規定された文書
 2. 専ら文書を有する者が利用するための文書

第345条(文書提出申立ての方式)

文書提出申立てには、次の各号の事項を明らかにしなければならない。

1. 文書の表示
2. 文書の趣旨
3. 文書を有する者
4. 証明する事実
5. 文書を提出すべき義務の原因

第347条(提出申立ての許否についての裁判)

- ① 法院は、文書提出申立てに正当な理由があると認めるときは、決定をもって文書を有する者にその提出を命ずることができる。
- ② 文書提出の申立てが文書の一部に対してのみ理由があると認めるときは、その部分のみの提出を命じなければならない。
- ③ 第三者に対して文書の提出を命ずる場合には、第三者又はその者が指定する者を審尋しなければならない。
- ④ 法院は、文書が第344条に該当するかを判断するために必要であると認めるときは、文書を有している者にその文書を提示するように命ずることができる。この場合において、法院は、その文書を他人が見るようにはしてはならない。

第352条(文書送付の囑託)

書証の申出は、第343条の規定にかかわらず、文書を有している者にその文書を送るように囑託することを申し立てることによっても行うことができる。ただし、当事者が法令によって文書の正本又は謄本を請求することができる場合には、この限りでない。

第355条(文書提出の方法等)

- ① 法院に文書を提出し、又は送るときは、原本、正本又は認証がある謄本としなければならない。
- ② 法院は、必要であると認めるときは、原本を提出するように命じ、又はこれを送るように囑託することができる。
- ③ 法院は、当事者をしてその引用した文書の謄本又は抄本を提出させることができる。
- ④ 文書が証拠として採択されなかったときは、法院は、当事者の意見を聴いて提出された文書の原本・正本・謄本・抄本等を返還し、又は廃棄することができる。

第356条(公文書の真正の推定)

- ① 文書の作成方式及び趣旨によって公務員が職務上作成したものと認めるときは、これを真正な公文書と推定する。
- ② 公文書が真正であるか疑わしいときは、法院は、職権で、該当公共機関に照会することができる。
- ③ 外国の公共機関が作成したものと認められた文書には、第1項及び第2項の規

定を準用する。

第5節 検証

第364条(検証の申立て)

当事者が検証を申し立てようとするときは、検証の目的を表示して申し立てなければならない。

第365条(検証するときの鑑定等)

受命法官又は受託判事は、検証に必要であると認めるときは、鑑定を命じ、又は証人を尋問することができる。

第6節 当事者尋問

第367条(当事者尋問)

法院は、職権で、又は当事者の申立てによって当事者本人を尋問することができる。この場合において、当事者に宣誓をさせなければならない。

第377条(申立ての方式)

- ① 証拠保全の申立てには、次の各号の事項を明らかにしなければならない。
 1. 相手方の表示
 2. 証明する事実
 3. 保全しようとする証拠
 4. 証拠保全の事由
- ② 証拠保全の事由は、疎明しなければならない。

第380条(不服の禁止)

証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

第396条(控訴期間)

- ① 控訴は、判決書が送達された日から2週間以内にしなければならない。ただし、判決書の送達前も、することができる。
- ② 第1項の期間は、不変期間とする。

第397条(控訴の方式、控訴状の記載事項)

- ① 控訴は、控訴状を第1審法院に提出することにより行う。
- ② 控訴状には、次の各号の事項を書かななければならない。
 1. 当事者及び法定代理人
 2. 第1審判決の表示及びその判決に対する控訴の趣旨

第418条(必須の差戻し)

訴えが不適法であるとして却下した第1審判決を取り消す場合には、控訴法院は、事件を第1審法院に差し戻さなければならない。ただし、第1審において

本案判決をすることができる程度に審理がなされた場合又は当事者の同意がある場合には、控訴法院は、自ら本案判決をすることができる。

第420条(判決書を書く方法)

判決理由を書くときは、第1審判決を引用することができる。ただし、第1審判決が第208条第3項により作成された場合には、この限りでない。

第2章 上告

第422条(上告の対象)

- ① 上告は、高等法院が言い渡した終局判決及び地方法院合議部が第2審として言い渡した終局判決に対して行うことができる。
- ② 第390条第1項ただし書の場合には、第1審の終局判決に対して上告することができる。

第425条(控訴審手続の準用)

上告及び上告審の訴訟手続には、特別の規定がないときは、第1章の規定を準用する。

第446条(抗告の処理)

原審法院が抗告に正当な理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。

第4編 再審

第451条(再審事由)

- ① 次の各号のいずれかに該当するときは、確定した終局判決に対して再審の訴えを提起することができる。ただし、当事者が上訴によりその理由を主張し、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
 1. 法律により判決法院を構成しなかったとき
 2. 法律上その裁判に関与することができない法官が関与したとき
 3. 法定代理権・訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授權を欠いたとき。ただし、第60条又は第97条の規定により追認したときは、この限りでない。
 4. 裁判に関与した法官がその事件について職務に関する罪を犯したとき
 5. 刑事上処罰を受ける他人の行為により、自白をし、又は判決に影響を及ぼす攻撃若しくは防御の方法の提出に妨害を受けたとき
 6. 判決の証拠となった文書、その他の物件が偽造され、又は変造されたものであったとき
 7. 証人・鑑定人・通訳人の虚偽の陳述又は当事者尋問による当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったとき
 8. 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決、その他の裁判又は行政処分が他の裁判又は行政処分により変更されたとき

- 9. 判決に影響を及ぼす重要な事項について判断の遺脱があったとき
 - 10. 再審を提起する判決が前に言い渡した確定判決に逸脱するとき
 - 11. 当事者が相手方の住所又は居所を知っていたにもかかわらず、いる所をよく知らないとし、又は住所若しくは居所を偽って訴えを提起したとき
- ② 第1項第4号乃至第7号の場合には、処罰を受ける行為に対して有罪の判決若しくは過料賦課の裁判が確定したとき又は証拠不足以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料賦課の確定裁判をすることができないときのみ再審の訴えを提起することができる。
- ③ 控訴審において事件について本案判決をしたときは、第1審判決に対して再審の訴えを提起することができない。

第453条(再審管轄法院)

- ① 再審は、再審を提起する判決をした法院の専属管轄とする。
- ② 審級を異にする法院が同じ事件について下した判決に対する再審の訴えは、上級法院が管轄する。ただし、控訴審判決及び上告審判決にそれぞれ独立した再審事由があるときは、この限りでない。

第459条(弁論及び裁判の範囲)

- ① 本案の弁論及び裁判は、再審請求理由の範囲内においてしなければならない。
- ② 再審の理由は、変更することができる。

[特許庁委託]
特許侵害対応マニュアル 韓国編

[著者]
金・張法律事務所
韓相郁（執筆）
金容甲（執筆）
宋尚燁（執筆）
金尚源（構成・編集）

[オブザーバー]
日本貿易振興機構 ソウル事務所
岩谷一臣

[発行]
日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6階
TEL:03-3582-5198
FAX:03-3585-7289

2013年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2012年11月に入手した情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。