

® 平成 28 年 6 月 8 日 (水)

No. 14218 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

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

特許ニュースは

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

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

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

目次

☆韓国で特許侵害訴訟を行う際の注意点…… (1)

☆特許法等の一部を改正する法律案・議事録 [42] … (8)

☆ [春宵一刻] ゴムと硫黄とストーブ…… (12)

韓国で特許侵害訴訟を行う際の注意点

— 2016年から施行される特許侵害訴訟二審の管轄集中で 変わる点を中心に —

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

韓国弁理士 金 成鎬

1. はじめに

韓国は、2015年の年間特許出願件数が21万件余りで¹、出願件数で世界4位を占めている²。韓国では、2008年の金融危機以降の低成長の固着化、少子高齢化などにより成長潜在力が低下している中でも、2010年度以来特許出願件数自体は増え続けている。一方、当事者系審判請求件数は、2014年は年間

1072件で、そのうち無効審判請求件数は687件であった。そして、年間の特許侵害訴訟の件数は、ソウル中央地方裁判所に受け付けられる仮処分訴訟の件数が年間200件余りと知られており、韓国は、無効審判の件数から分かるように、日本に比べて比較的に特許紛争の割合が多い方である。

21世紀は 知力・英知 の時代

創立 1922 年

特許業務法人 英知国際特許事務所

所長弁理士 岩崎 孝治 所長代理弁理士 七條 耕司 副所長弁理士 小橋 立昌 弁理士 塩野入 章夫

弁理士 鈴木 康裕 弁理士 宮崎 恭 弁理士 紀田 馨 弁理士 田口 滋子

弁理士 岩崎 良子 弁理士 石川 香菜子 特別顧問弁理士 細井 貞行 特別顧問 岡本 清秀

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

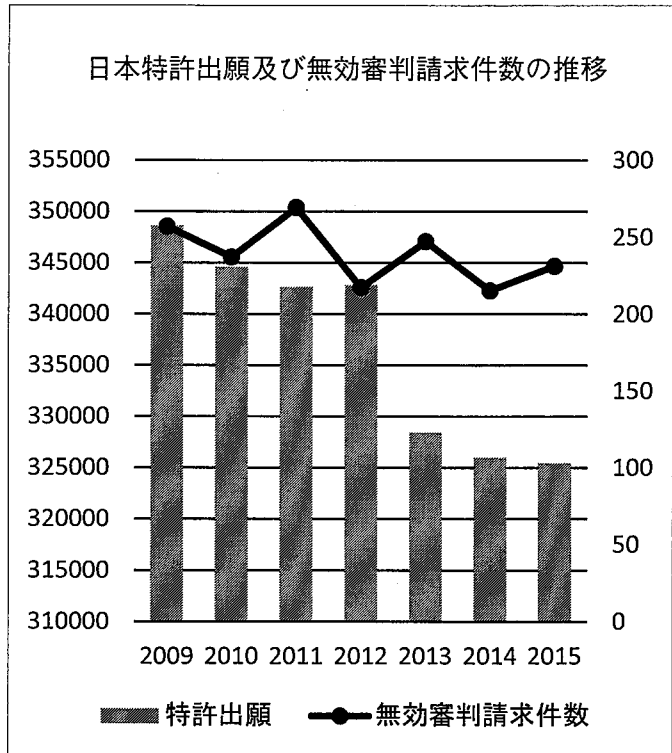
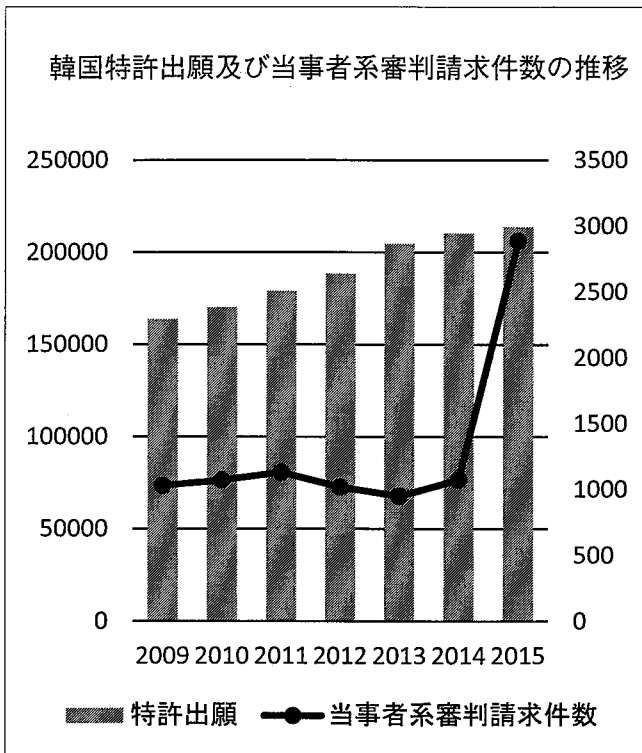
【虎ノ門サテライト】 TEL: 03-6206-6479 【帯広支部】 TEL: 080-6516-4160

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

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

【名古屋支部】 TEL: 090-4227-5957 【大阪支部】 TEL: 072-201-1593

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



*韓国特許出願及び当事者系審判請求件数の推移

(韓国特許庁、「知識財産白書2014」、「知識財産統計月報2015.12」、「審判請求及び処理現況」に基づく)

*日本特許出願及び無効審判請求件数の推移

(日本特許庁、「特許行政年次報告書2015年版」及び「特許出願等統計速報平成27年分」に基づく)

2016年1月1日から、韓国における特許侵害訴訟の手續には大きな変化があった。従来は、特許侵害訴訟の二審は民事事件を扱う高等裁判所が、特許無効審判の審決取消訴訟は特別裁判所である特許法院が管轄だったものが、両者が共に特許法院の管轄となった³。管轄集中の対象となる特許侵害訴訟は、2016年1月1日以降に一審の訴状が受け付けられる事件と一審の判決が言い渡される事件である。一方、管轄集中となる特許侵害訴訟の対象から仮処分事件は除外されるなど、対象に限界はあるが、韓国の特許侵害訴訟の手續において大きな変化であることには間違いない。

実は、韓国の特許侵害訴訟の手續は、日本におけるそれと基本的な骨格は同じであるが、手續的にも実体的にも若干の違いがあり、これらの違いが韓国で特許侵害訴訟を経験する日本企業や実務者に困難を抱かせる場合が過去には多かった。

以下では、韓国における特許権に基づいた権利行使の手段を概括して、日本企業の立場から困難に感じた理由となる日本における手續との相違点を列挙した後、今年から新たに変わる訴訟手續とそれに

じて変わる点を紹介することにする。

2. 韓国における特許権に基づいた権利行使手段

韓国における特許権による紛争の解決手段としては、特許侵害行為の差止請求及び損害賠償請求のための本案訴訟および仮処分の決定を求める仮処分訴訟等の民事訴訟、代替的な解決手段として、産業財産権紛争調整委員会および商事仲裁院を介した仲裁、行政処分として貿易委員会への特許侵害行為の提訴等がある。その他、韓国特許庁に特許権の無効を請求する無効審判と確認対象製品が特許権の権利範囲に属するかどうかの確認を求める権利範囲確認審判がある。

韓国における特異な点は、税関による水際取締りは商標権・著作権侵害物を対象にしており、特許権等の侵害行為に対しては貿易委員会に「不公正取引行為」として提訴をすることができるという点である。貿易委員会への特許権の侵害行為に対する提訴は、2002年以来毎年5件前後の提訴申立があったが、2015年には9件の申立があった。貿易委員会による

制裁の対象になる行為は、韓国国内への輸入又は輸出行為が主な対象であるが、輸入した物品の国内販売及び輸出を目的とした製造行為も対象に含まれる(不正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律、第4条1項)。貿易委員会への提訴は、調査開始から6カ月以内に議決がなされるなど、迅速に判断がなされ、貿易委員会の議決による是正措置を通じて、特許侵害品の通関を保留させることができるという効果が発生する。

3. 韓国における特許侵害訴訟において、日本企業が必ず知っておくべき手続と実体的な相違点

韓国における特許侵害訴訟において、日本企業が必ず知っておくべき手続と実体的な相違点をいくつか簡単に説明する。

韓国での特許侵害訴訟は、集中審理によって進められ、準備手続きを徹底化し、訴訟手続きの迅速化が図られている(韓国民事訴訟法第272条1項等)。なお、韓国の裁判所は、2010年4月特許法院の訴訟から電子訴訟制度を採用しはじめ⁴、2011年5月からは民事訴訟に対して全面的に施行している⁵。特許法院の訴訟は、90%以上が電子訴訟によって行われている。電子訴訟によると、訴状や準備書面をパソコン上から裁判所にオンラインで提出することができる。電子訴訟によって提出された文書は、裁判所の電算情報処理システムに電子的に記録された時

点が受け付けとなり、裁判所が相手に電子的に通知する方法で送達することができる(韓国民事訴訟等における電子文書利用等に関する法律第9条、第11条)。

韓国では、日本の特許法第103条の4のような、侵害訴訟において、無効の抗弁を認める明文の規定はない。ただし、特許発明の進歩性が否定されて特許が無効になることが明白な場合、権利の濫用の法理を適用した韓国最高裁判所(大法院)の判決(大法院2012年1月19日宣告2010ダ95390全員合議体判決)があって以来、韓国の裁判所は「明白性の要件」を厳格に適用しない傾向があり、その結果、侵害訴訟において無効の抗弁が比較的幅広く受け入れられている方である。

韓国の特許侵害訴訟においては、めったに中間判決が行われない。特許侵害行為の差し止めと損害賠償とを求める訴訟において、まず侵害論の審理が行われた後、中間判決や裁判部の心証開示がなされないまま引き続き損害論の審理が行われる場合がほとんどである。したがって、損害論の審理が行われたにもかかわらず、特許無効または非侵害を理由に特許権者の請求が棄却される事例も少なくない。また、裁判部が特許侵害と判断をする場合であっても、損害論の審理によって一番の判決が伸びる場合もありうる。したがって、韓国では、特許侵害行為に対して本案訴訟を通じて差し止めの判決を早期に得ようとする場合には、侵害行為の差止請求と損害賠償

項目	KTC	税関(関税庁)	民事裁判所	特許審判院/特許法院
保護対象 知的財産権	全体*	商標権、著作権	全体*	特許・実用新案権 意匠権、商標権
制裁までの 所要時間	平均 5.5ヶ月	直ちに	6ヶ月以上	6ヶ月以上
保護方法	是正命令、 暫定措置、課徴金	10日以内の通関保留 (裁判所に訴え提起時、 延長可能)	侵害差止、 損害賠償	権利有効・無効 または権利範囲の確認
制裁範囲	海外からの供給 輸入・輸出 輸入物品の販売 輸出物品の製造	輸入・輸出	侵害行為全体	-
手数料	無し	無し	有り	有り

* 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密など

※筆者作成

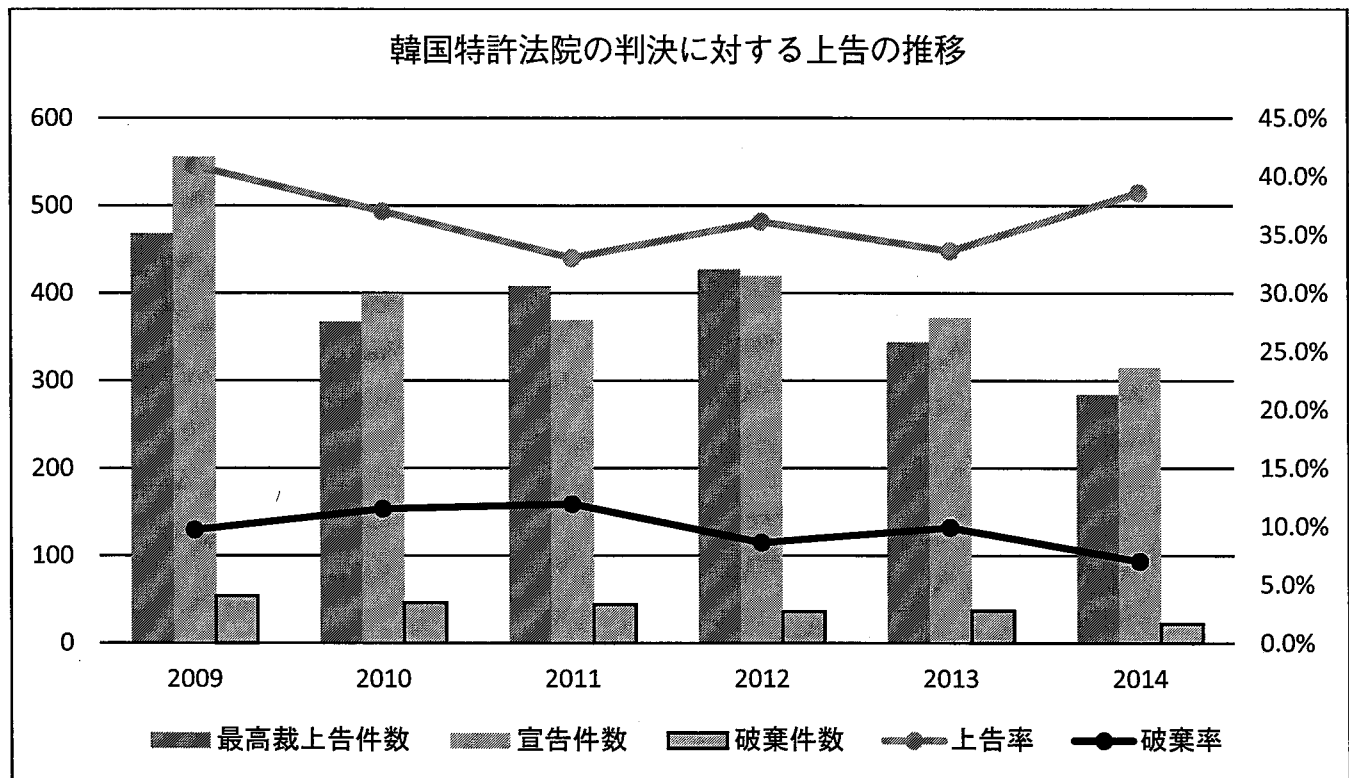
の請求とを別の訴訟で進めることも考慮してみるに値する。ただし、以下でも説明するが、特許侵害訴訟の控訴審に関する限り、管轄が特許法院になって、裁判所が中間判決や心証開示をすることになると見通される。

韓国の裁判所は、特許無効審判の審決取消訴訟の控訴審における審理範囲に対して無制限説を取っている(大法院2000フ1306、2007フ4410判決など)。したがって、無効審判で提出されなかった証拠を主引例として審決取消訴訟において特許が無効であるという判断が行われることがある。さらには、侵害訴訟において侵害論に対する審理以後に損害論の審理まで行われ、同時に係属だった無効審判でも特許有効審決が出たにもかかわらず、審決取消訴訟において新たな証拠が提出され、提出された証拠を主引例として特許無効の判決が出された場合もある。

韓国最高裁判所の上告理由審理における上告審理不続行処分(日本における「上告申立不受理決定」に該当)の割合が相対的に低い。したがって、特許無効事件の当事者は、特許法院の判決に対し最高裁にまで上告する事例が多い。韓国特許庁が2015年に発表した資料によると、特許法院の判決を不服と

して韓国最高裁に上告した割合は、2014年に38.6%に達した⁶。特許権の進歩性を争う審決取消訴訟の上訴の理由として、進歩性に対する審理が不十分であったという理由を採証法則の違反等の理由として、韓国の最高裁が進歩性に対する判断を事実認定ではなく、法律判断として見る立場であるためである。一方、韓国では特許権の訂正を求める訂正審判の特許権の有効が確定しない限り、いつでも請求することができるため、場合によっては、特許権の有効審決に対する取消訴訟の上告審が続く中、訂正審判を請求して訂正が認められ、再び特許法院で訂正された請求項で審理が再開される場合がありうる。

また、韓国では侵害訴訟において、技術説明会が比較的早期に行われる場合が多い。通常、一回目ないしは二回目の弁論期日直後に技術説明会が行われる場合が多いが、裁判部は、侵害論に対してまだ心証を得ていない状態で、技術説明会を通じて、両当事者の説明を聞いて事件のイメージを掴もうとする傾向が多いようである。したがって、日本企業が韓国で特許侵害訴訟を行う場合、比較的早期に行われる技術説明会の準備で非常に慌ただしい経験をした。裁判部は、あくまでも当事者の陳述だけで



* 韓国特許法院の判決に対する上告の推移

(韓国特許庁、「知識財産白書2014」、「知識財産統計月報2015.12」、「審判請求及び処理現況」に基づく)

なく、書面を総合的に判断することになるので、提出された書面をすべて検討して慎重な審理をするが、技術説明会で行われた陳述や請求項の解釈に関する主張に深い印象を受ける場合もありうるため、韓国における特許侵害訴訟では、比較的早期に行われる技術説明会の準備が相対的に重要であるといえる。

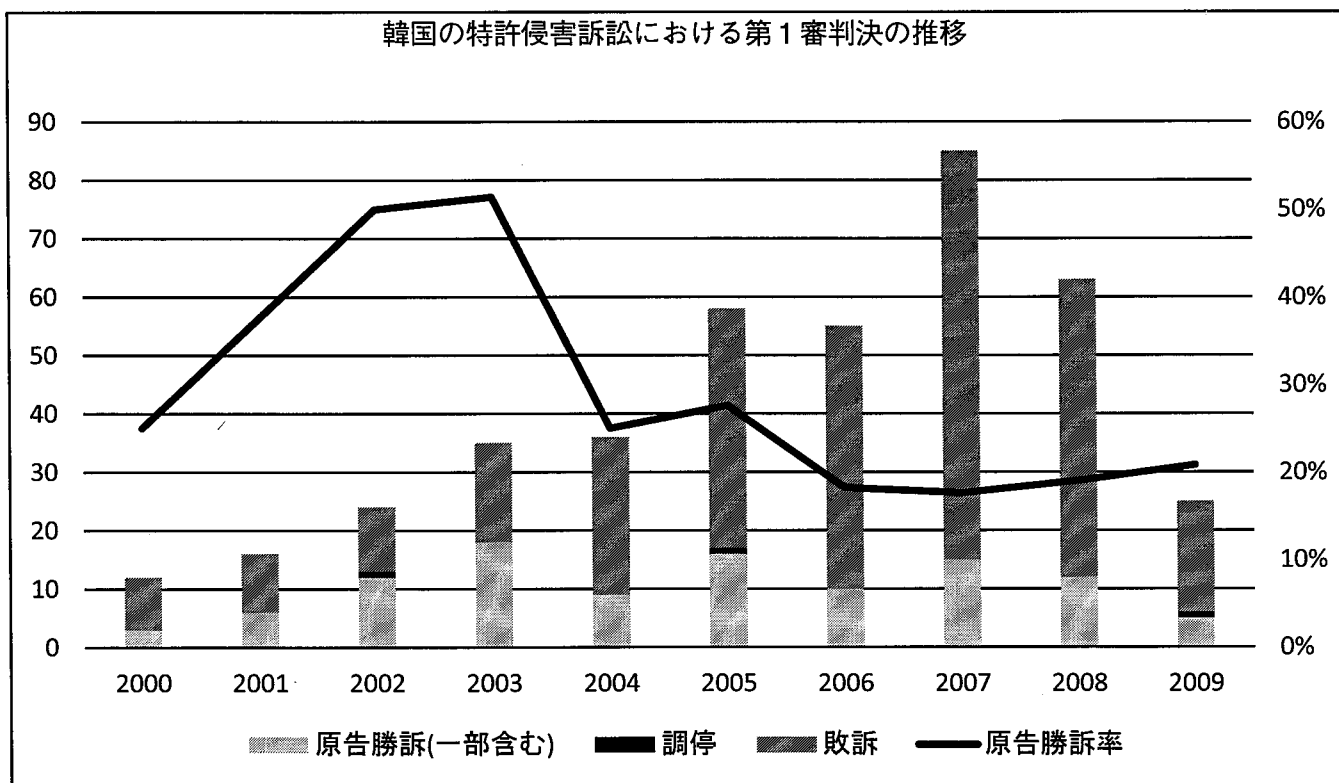
韓国で特許侵害訴訟を進める外国企業を困らせるもう一つとして、期日の直前、さらには期日の前日に提出される書面が挙げられる。例えば、技術説明会や弁論期日の前日や二日前に重要な争点に対して書面が提出され、外国企業は翻訳などを含めた対応案準備に慌てることもある。また、裁判部が期日直前に提出された書面で提起された争点に対して当事者の意見を求める場合もありうるが、外国企業が相手方から提出された書面に対し、翻訳を含め、対応方向に対し十分な時間を確保できなかつたり十分な検討をすることができなくて慌てる状況がたびたび発生する。

また、韓国では、特許庁で特許権の無効審決が出る比率と、裁判所で特許権の無効を理由として請求棄却される比率とが日本でのそれより高い。韓国での特許の高い無効率、特許侵害訴訟での低い原告勝

訴率、少ない損害賠償額判決は、韓国国内の産業界からも引き続き指摘されてきている。韓国での特許無効審判で特許無効の判断が出される比率は、凡そ60~70%というマスコミの報道があるほどで⁷、また、特許侵害訴訟の原告勝訴率は25%程度だと伝えられている⁸。このように韓国での高い特許無効率と低い原告勝訴率も、やはり韓国で特許侵害訴訟を行おうとする外国企業が注意しなければならない点の中の一つだ。

4. 2016年からの韓国での管轄集中とそれによって変わる点

2016年からは、韓国での特許侵害訴訟の本案訴訟の二審が、従来は地方裁判所の控訴管轄裁判所である高等裁判所だったものが、特別裁判所である特許法院へ管轄が変更された(韓国法院組織法第28条の4第2号)。なお、従来は、特許侵害訴訟の一番は、5大広域市の高等裁判所が所在した地域の地方裁判所(ソウル中央、大田(テジョン)、大邱(テグ)、釜山(プサン)、光州(クァンジュ))に選択的管轄が認められていたが(韓国旧民事訴訟法第24条1項)、法改正と共に、5大広域市の高等裁判所が所



* 韓国の特許侵害訴訟における第1審判決の推移

(資料：特許権実効性確保の必要性に関する研究、韓国特許庁、2010.12)

在した地域の地方裁判所への専属管轄に変更される(韓国民事訴訟法第24条2項)。なお、特許侵害訴訟の控訴審の管轄は5大広域市の高等裁判所の管轄だったが、2016年からは特許法院に変更される。これに伴い、準司法的行政手続きである無効審判の審決に対する最初の司法判断をする特許法院が、特許の有・無効に対する判断と共に特許侵害に対する判断もすることができるようになって(所謂、管轄集中)、従来は特許の有・無効に関して特許侵害訴訟に対する高等裁判所での判断と特許無効審決の取消訴訟に対する特許法院での判断が異なるという問題(所謂、ダブルトラック問題)が解消される。ただし、管轄が集中される事件は本案訴訟であり、仮処分事件はその対象から除外された。したがって、例えば、ソウル中央地方裁判所を管轄として提起した特許侵害本案訴訟の控訴審は特許法院だが、同じソウル中央地方裁判所に提起した特許侵害仮処分訴訟の控訴審は従来通りソウル高等裁判所になる。

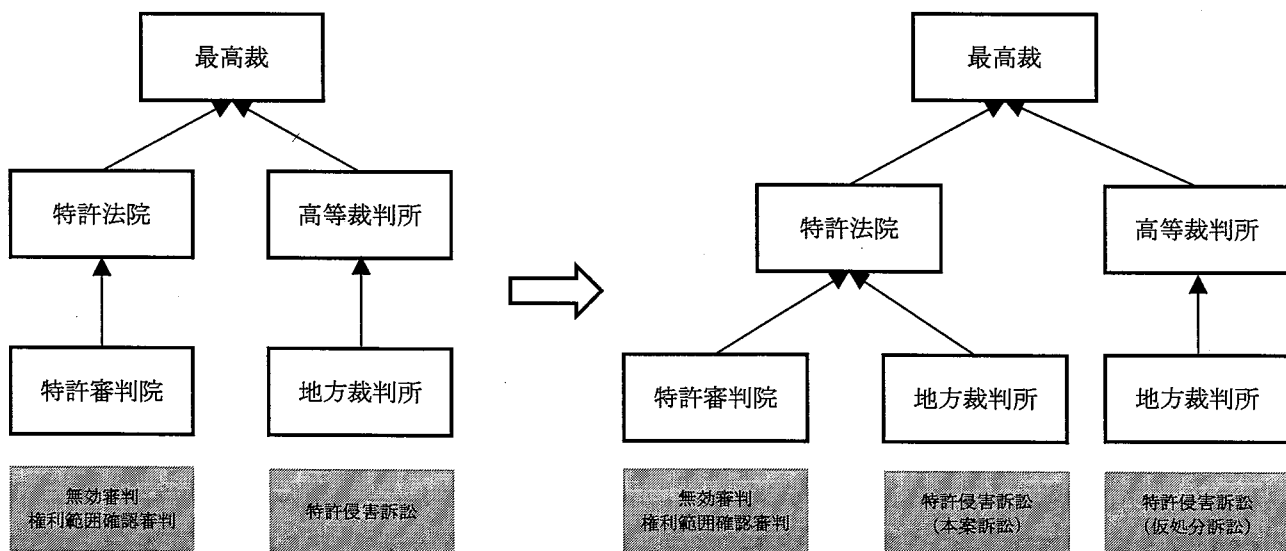
以下では、管轄集中に伴って予想される特許侵害訴訟手続の変化について調べてみる。

最近、韓国特許法院から発行された特許法院の審理マニュアル⁹によれば、まず、特許侵害訴訟の控訴審で今まではほとんど認められなかった侵害論に対する中間判決や心証開示があると予想される。具体的には、韓国特許法院が発行した「特許法院侵害訴訟控訴審審理マニュアル」(以下、同マニュアル)に、侵害と損害額が争点である場合の運営例が提示されているが、これによれば、裁判所は両当事者と

協議して侵害と損害に対して争点を分離して進めることに協議して、侵害争点に関して主張および証拠の提出期限を設定した後、1次弁論期日で侵害の有無に対して審理した後に侵害に対し口頭または書面で見解を明らかにできるようにしている。この時、侵害が明確でない場合、弁論準備手続きで2次弁論期日にて追加審理するように協議できるようにしている¹⁰。

また、アメリカでのマークマン・ヒヤリングのように、請求項の解釈に関して審理を行い、それに対する裁判所の判断が開示される手続きが設けられると見られる。具体的には、同マニュアルには、請求項解釈が問題になる場合の運営例が提示されているが、これによれば、裁判所は両当事者と請求項解釈に対して先に進めることに協議して、請求項解釈を含んだ各争点に関して主張および証拠の提出期限を設定した後、1次弁論期日で争点になる請求項解釈に対して審理した後、口頭または書面で請求項解釈に対する見解を明らかにして、これを土台に残りの争点に対する弁論を準備することを命じることができる。

ひいては、同じ特許権などを対象にした審決取消訴訟と侵害訴訟が共に特許法院で係属中の場合、両事件の当事者および訴訟代理人が同一又は必要性が認められる場合には、両事件は同一裁判部で並行して審理される。侵害訴訟と無効審判の審決取消訴訟が並行して審理される場合には、審決取消訴訟に対して先に弁論が終結され特許の有・無効に対する裁



判部の心証開示がある。具体的には、同マニュアルでは、侵害訴訟と特許無効審判審決取消訴訟を並行して審理する場合、1次弁論期日で無効争点に対して審理して審決取消訴訟に対しては弁論を終結又は推定しながら、無効が認められるかどうかに対して見解を明らかにし、審決取消訴訟に対し先に判決を宣告することができるようにしている。

また、韓国特許法院は、当事者が控訴審で新たな証拠を提出しようとする場合、新たな証拠の提出がほぼ自由に認められてきた従来とは違って、その採択を慎重に決めるようにした。具体的には、同マニュアルによれば、特許法院の裁判部は、控訴審で新たな証拠を提出する場合、提出者にとって一審でこれを提出できなかった理由を具体的に釈明するようにし、裁判手続きの遅延によって一方の当事者に大きな損害が予想されるかどうか、迅速に手続きを進める必要があるのかどうかなどの事情を考慮して採択の可否を決めるようにしている。一方、審決取消訴訟の控訴審の審理範囲に対し無制限説の立場を採択してきた韓国裁判所の立場に対し、日本のように制限説を取るべきではないかという立場も少しずつ提起されている。

また、特許法院は、専門家の証言を積極的に活用して、特に従来はほとんど活用されなかった専門審理委員を積極的に活用することにした。同マニュアルによれば、当事者は、証人の専門性と客観性を確認できる基本陳述書を添付して専門家証人を申請でき、専門家証人が外国人である場合、当事者は通訳を同行することができる。また、特許法院の裁判部は、必要性が認められる場合、当事者の意見を聞いて1人または数人の専門審理委員を指定ことができ、専門審理委員は期日に裁判長の許可を得て当事者などに直接質問することができる。

ひいては、特許法院は、特許紛争事件に対して早期に調整手続きに付するようにして、調停委員の判断を経て当事者間の紛争が早く解決できることを企てるという方針だ。これのために特許法院は、知的財産権の法律専門家16人と科学技術分野の専門家12人など合計28人の専門家を調停委員として委嘱した調停委員会を去る4月に発足した。同マニュアルによれば、裁判長は、控訴事件が受け取られた直後または適切な時期に、早期調整手続きに付することが

でき、1次弁論期日以後にも必要な場合には調整手続きに付し、調停委員会に調整をすることができるようにした。

5. むすび

このように、韓国での特許侵害訴訟の手続きは日本でのそれと基本的な骨格は同じだが、少しずつ異なる点があり、もし韓国で特許侵害訴訟を進めようとする実務者は注意を要する。また、2016年から韓国で特許侵害訴訟の控訴審が管轄集中されるのに伴って、新しい制度に対しても十分な確認と共に、まだ新しい手続きが始まってまもなく、制度が定着する過程を鋭意注視する必要がある。

¹ 「知識財産統計月報」、2015.12、韓国特許庁

² World Intellectual Property Indicators 2015, WIPO

³ 「特許法院、『中途半端な』管轄集中」、電子新聞 2015.12.23 (「特許ニュース」、平成28年1月21日、8頁参考)

⁴ 「特許法院電子訴訟施行関連報道資料」、2010.4.23、韓国大法院

⁵ 「民事電子訴訟サービス全国施行関連報道資料」、2011.5.25、韓国大法院

⁶ 「2014知識財産白書」、2015.3、韓国特許庁

⁷ 「10日特許法改正案上程-『特許無効化率減らし損害賠償額高めなければ』」、電子新聞 2015.4.10 (「特許ニュース」、平成27年5月27日、7頁参考)

⁸ 「企業死活かかった特許訴訟、原告勝訴4件の中1件」、アジア経済新聞 2015.11.5 (特許ニュース、平成27年12月18日発行、9頁参考)

⁹ 「特許法院侵害訴訟控訴審審理マニュアル」、2016.3.16、韓国特許法院

¹⁰ 「特許無効の証拠提出時期、美・日のように、審判段階に制限すべき」、ファイナンシャルニュース 2016.5.26