

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



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) 販売できなかった事情(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っ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っ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。

[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。