

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、特許登録公報を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、仮に構成が違っても、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。

[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。