

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

[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。