

JETRO

特許庁委託事業

模倣対策マニュアル

韓国編

2012年3月



第3章 模倣に対する民事的救済

民事的救済とは、模倣被害が発生した場合に、相手方(侵害者)を特定して民事訴訟を起こして解決する方法であるが、費用や期間、当事者のマンパワーなどの面で負担が大きいため、被害が大きく、被害の実態や相手方が特定されていて、警告状や行政的救済などの手段によっても解決しなかった場合に採用されることが多い。

模倣品対策としての民事訴訟では、次のような効果を求めることができる。

- ・ 模倣品の生産や販売の中止(差止請求)
- ・ 模倣品による損害の賠償(損害賠償請求)
- ・ 模倣品による業務上の信用に対する被害の回復(信用回復請求)

民事訴訟によるか否かを検討する際には、本編第1章でも触れているが、

- ・ 侵害者と侵害実態は特定できているか
- ・ 自身の権利は訴訟を起こし相手側からの攻撃を受けても十分に打たれ強いのか
- ・ 十分な証拠と疎明資料が確保されているか
- ・ 社内に十分なマンパワーと予算が確保されているか

という行政的救済、刑事的救済を行うときと同様の考慮事項の他に、

- ・ 被害額や侵害規模もしくは市場正常化後の回復益は、民事訴訟費用をかけるだけの大きさか
- ・ 侵害行為の差止だけでなく損害賠償までも求めていけば、判決が確定するのに数年かかるが、それでも民事訴訟を起こす利益があるか

といういわゆる「訴訟経済」を強く意識しなければならない。

たとえば、アクセサリーや生活用品、文具などの小物に関する模倣品の氾濫防止と、半導体や製薬、化学材料素材などの侵害行為の排除とでは、被害総額や市場正常化時の回復益なども大きく異なるうえ、同じ民事訴訟でも投入される人的労力や証明・疎明資料の量、試験実験、鑑定などの有無、相手側反論の強度やボリュームもまったく異なるため、案件ごと綿密に「訴訟経済」を読んでいく必要がある。

1. 関連法律

知的財産権の侵害による差止請求訴訟も通常の民事訴訟であり、弁論主義を基調とする民事訴訟の一般原則が適用される。従って、実体的な内容に関しては、特許法、商標法などが基準となるが、訴訟手続に関する部分は民事訴訟法及び同規則などによる。

2. 民事訴訟の対象となる侵害行為

2-1 特許権の侵害

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が多い。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) 同一領域における侵害

特許請求の範囲の文言の解釈により特定された発明内容(対象)に対する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(文言上的一致)は、先使用権などの違法性阻却事由がない限り、特許侵害を構成する。

(2) 均等領域における侵害(均等論)

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、特許侵害が肯定されるといえるであろう。均等論とは、このように対比される二つの実施形態が実質的に同一であると評価され得る場合に、両者は均等であり、単純な設計変更に過ぎず又は無駄な工程を省略した実施形態については、事実上侵害と認めることができるという理論をいう。

韓国での学説は均等論を認めることで一致しており、国際的にも確立した原則である。司法的判断においても大法院で均等論を認める判決が出た後、これを認めることが判例として確立された。

【参考】関連判例(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ある。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は見ることができず、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。

【参考】関連判例(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で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。

(3) 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。

【参考】関連判例(大法院 2009. 9. 10. 言渡 2007 フ 3356 判決)

A社の特許の構成要素のうちの特定制品を欠いた物品を生産する者が、この物品は

A社特許の権利範囲に属さないという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。

2-2 商標権の侵害

(1) 同一領域での侵害

同一領域での侵害がある。いわゆる使用権に対する侵害である。

(2) 類似領域での侵害

類似範囲での侵害で、いわゆる禁止権に対する侵害に属する。実際に最も問題となる点であり、他の知的財産権についてと同様に、「大きな利益に対しては大きな保護、小さな利益に対しては小さな保護」の原則により周知著名商標には一般商標の場合より大きな保護が与えられ、強い商標は弱い商標よりその保護範囲が広い。従って、商標の防御区域での類似を判断するに当たって商標の周知著名性、自他商品の識別力、取引通用性などが考慮されなければならない。

(3) 間接侵害

商標法は、商標侵害の予備的、寄与的行為をいわゆる間接侵害と規定することによって商標保護の幅を広めている。特許法第 127 条と同様の趣旨である。間接侵害となるのは、次の行為である。

- ① 他人の登録商標と同一又は類似の商標をその指定商品と同一又は類似の商品に使用する目的や使用させる目的で交付又は販売し、偽造・模造又は所持する行為
- ② 他人の登録商標を偽造又は模造する目的や偽造又は模造させる目的でその用具を製作・交付・販売又は所持する行為
- ③ 他人の登録商標又はこれと類似の商標が表示されたその指定商品と同一又は類似の商品を譲渡又は引き渡すために所持する行為(商標法第 66 条)

2-3 不正競争行為の場合

(1) 商品主体の混同行為(不正競争防止法第2条第1号イ目)

商品主体混同行為は国内に広く認識された他人の姓名、商号、商標、商品の容器、包装その他他人の商品であることを表示した標識と同一又は類似のものを使用したり、このようなものを使用した商品を販売、頒布又は輸入、輸出して他人の商品と混同を引き起こす行為をいう。いわゆる周知商標などの冒用によって混同を招く行為である。商品主体混同行為は次の営業主体混同行為とともに、いわゆる passing-off 又は palming-off とよばれる類型の典型的な不正競争行為である。不正競争防止法で保護される商標や商号は周知性を取得していれば十分であり、登録、登記されていることを要しない。

(2) 営業主体の混同行為(不正競争防止法第2条第1号ロ目)

営業主体混同行為は国内に広く認識された他人の姓名、商号、標章その他他人の営業であることを表示する標識と同一又は類似のものを使用して他人の営業上の施設又は活動と混同を引き起こさせる行為を言う。ここで規定する姓名、商号、標章は営業標識の例示に過ぎず、企業標や営業標章など、それが営業を表す標識である以上、すべてこれに含まれる。登録されないサービスマーク、フランチャイズ、チェーン店、商品化権者なども周知性を獲得して営業標識化された場合にはここに該当する。

(3) 著名標識稀釈行為(不正競争防止法第2条第1号ハ目)

商品主体又は営業主体の混同行為惹起行為以外に、非商業的使用など大統領令で定める正当な事由無くして国内に広く認識されている他人の姓名、商号、商標、商品の容器・包装その他の他人の商品又は営業であることを表示した標識と同一若しくは類似のものを使用し、又はこのようなものを使用した商品を販売・配布若しくは輸出入し、他人の認識の識別力若しくは名声を毀損する行為をいう。このような行為は、消費者に直接的な損害をもたらす不正競争行為と区別されるので、故意がある場合にのみ、損害賠償と信用回復の責任を問うことができる(不正競争防止法第5条、第6条)。

(4) 原産地誤認惹起行為(不正競争防止法第2条第1号ニ目)

原産地虚偽表示行為は商品及びその広告によって又は公衆が知り得る方法で取引業者の書類もしくは通信によって虚偽の原産地の標識をしたりあるいはこのような標識をした商品を販売、頒布又は輸入、輸出して原産地の誤認を引き起こさせる行為である。原産地(origin、ursprung、origine)は元来、葡萄酒、チーズなどのように特定の土地の自然条件と生産物の特性、品質との間に密接な関連がある場合、主に農業生産物の元来の産地名称(狭い意味の原産地名称)を保護するためにフランスなどヨーロッパで発展した概念である。原産地は天然の産出物(農産物、水産物など)を生産する地名だ

けでなくて、加工、製造された商品(酒、繊維、化学製品、機械類)を産出する地名も含むものと解釈されている。

(5) 出所地誤認惹起行為(不正競争防止法第2条第1号ホ目)

出所地誤認惹起行為は商品及びその広告によって又は公衆が知り得る方法で取引業者の書類もしくは通信にその商品が生産、製造あるいは加工された地域以外の所で生産又は加工されたように誤認を引き起こさせる標識をしたり、又はこのような標識をした商品を販売、頒布もしくは輸入、輸出する行為を言う。ここでの出所地は生産地、製造地、加工地を意味し、原産地より広い概念である。このような出所地標識は虚偽である必要はなく、誤認を引き起こさせるだけで十分で、例えば国産品を単純に「外国製」と表示したものや **Made in U.S.A.** と表示したものはもちろん、加工、暗示的な表示をするものなどにまで広く適用される。

(6) 質量誤認惹起行為(不正競争防止法第2条第1号ヘ目)

質量誤認惹起行為は他人の商品を詐称したり商品又はその広告に商品の品質、内容、製造方法、用途もしくは数量の誤認を起こすようにする宣伝あるいは標識をしたり、このような方法や標識で商品を販売、頒布又は輸入、輸出する行為である。質量誤認惹起行為は需要者に対する不正需要操縦行為の一つとして虚偽詐欺広告が典型的なものであり、顧客の不正獲得行為(unfair catching of customers)の類型に属す。質量誤認惹起行為は競争者個人の利益を損なう行為というよりは正当に営業中である競争者全体に対するイメージ毀損、顧客獲得可能性の毀損を招く行為であるため市場の一般的破壊をもたらす行為であり、その直接的かつ1次的被害者は一般消費者であるため一般消費者に差止請求権を認定する必要性がある。

(7) 不当ドメインネーム登録などの行為(不正競争防止法第2条第1号チ目)

不正競争防止法では、正当な権原のない者が、次の3つの目的で国内に広く認識された他人の氏名、商号、商標その他の標識と同一または類似のドメインネームを登録、保有、移転または使用する行為は不正競争行為の一つとして定めている。

- ① 商標など標識に対して正当な権原がある者または第三者に販売または貸出しする目的
- ② 正当な権原がある者のドメインネームの登録及び使用を妨害する目的
- ③ その他商業的利益を得る目的

(8) 製品形態模倣行為(デッドコピー)(不正競争防止法第2条第1号リ目)

不正競争防止法では、他人が製作した商品の形態(形状、模様、色彩、光沢またはこれらを結合したものをいう)を模倣した商品を譲渡し、貸渡し、このために展示し、ま

たは輸入・輸出する行為も不正競争行為として、いわゆる dead copy 禁止規定が設けられている。ただし、このような商品の試作品製作など商品としての形態が備わった日より3年が経過した場合、または他人の商品と同種の商品(同種の商品がない場合はその商品と機能及び効用が同一または類似の商品)が通常当然に有している形態を模倣した商品の場合には、本規定は適用されない。

なお、上記のデッドコピー禁止規定に対しては、日本と同様に、民事的な救済は認められるものの、刑事的な処罰について規定はない。

(9) 営業秘密侵害行為

- ① 窃取、欺瞞、脅迫その他不正な手段で営業秘密を取得する行為(不正取得行為)又はその取得した営業秘密を使用したり公開(秘密を維持しつつ特定人に知らせることを含む)する行為(不正競争防止法第2条第3号イ目)
- ② 営業秘密に対して不正取得行為が介入した事実を知って、又は重大な過失により知らないで、その営業秘密を取得する行為、又はその取得した営業秘密を使用したり公開する行為(不正競争防止法第2条第3号ロ目)
- ③ 営業秘密を取得した後にその営業秘密に対して不正取得行為が介入した事実を知って、又は重大な過失により知らないで、その営業秘密を使用したり公開する行為(不正競争防止法第2条第3号ハ目)
- ④ 契約関係などによって営業秘密を維持すべき義務のある者が不正な利益を得る目的で、又はその営業秘密の保有者に損害を加える目的でその営業秘密を使用したり公開する行為(不正競争防止法第2条第3号ニ目)
- ⑤ 営業秘密がニ目の規定によって公開された事実若しくはそういう公開行為が介入した事実を知って、若しくは重大な過失により知らないでその営業秘密を取得する行為、又はその取得した営業秘密を使用したり公開する行為(不正競争防止法第2条第3号ホ目)
- ⑥ 営業秘密を取得した後にその営業秘密がニ目の規定によって公開された事実若しくはそのような公開行為が介入した事実を知って、又は重大な過失により知らないで、その営業秘密を使用したり公開する行為(不正競争防止法第2条第3号ヘ目)

2-4 著作権侵害の場合

(1) 直接侵害

著作権法上の権利に対する直接侵害は、次の4つに分けてみることができる。

- ① 著作財産権の侵害
- ② 著作人格権の侵害
- ③ 出版権の侵害

④ 著作隣接権の侵害

なお、著作権の侵害は著作物の利用を前提とし、具体的な類型は「著作権法」134ページを参照のこと。

(2) 間接侵害

著作権法は、著作権自体の直接的侵害ではないが著作権の侵害に直結する行為として、次の3つを規定している。

- ① 配布目的の著作権などの侵害物の輸入行為
- ② 悪意の配布目的の侵害物の所持行為
- ③ プログラムの著作権を侵害して作られたプログラムの副生物を、その事実を知って取得した者がこれを業務上利用する行為(著作権法第124条)

(3) オンラインサービス提供者の責任

著作権法では、オンラインサービス提供者の責任の制限に関する規定が設けられている。オンラインサービス提供者とは、第三者が著作物や著作隣接物又はデータベースなどを情報通信網を通じて複製又は伝送できるようにするサービスを提供する者を指し、通常、インターネットサービス提供者(Internet Service Provider, ISP)ともいう。

2011年6月30日付で改正された著作権法では、このようなオンラインサービス事業者を、

- ① 単純導管(mereconduit)、
- ② キャッシング、
- ③ ホスティング、
- ④ 情報検索

の4種の類型に属するオンラインサービス提供者(Online Service Provider; OSP)に分け、各類型別免責要件を詳細かつ明確にした。

これを通じてインターネットを通じた直接の侵害者の侵害行為及び責任とは相当に距離があると言えるOSPの責任問題の不明確性が一定部分解消され、反対に上記のような免責要件を充足できないOSPの場合には、侵害責任を問うことがより容易になったと言える(著作権法第102条)。

オンラインサービス提供者のサービス提供を通じて第三者が著作権者その他著作隣接権者などの許可なしに不法複製物などを複製又は伝送する場合、このようなサービスを提供したオンラインサービス提供者は著作権法違反の責任を負うものの、次の3つの場合には、著作権法上の責任が減輕又は免除される(著作権法第102条)。

- ① 侵害物の流通事実を知らないオンラインサービス提供者がそのような事実を知って直ちに侵害物の流通を中断させた場合
- ② 侵害物の流通を知ってこれを中断させようとしたが、技術的に中止させること

ができない場合

③ 告知を通じてサービス中断の措置を行なった場合

さらに上記のオンラインサービス提供者の責任に加え、他の人々の相互間にコンピュータを利用して著作物を伝送することを主な目的とするオンラインサービス提供者（このようなオンラインサービス提供者の範囲は文化環境部長官が告示により定めることとなっているが、主にP2P型の伝送サービスを意味する）も権利者の要請があるときには当該著作物の不法な伝送を遮断する技術的な措置などの必要な措置をとらなければならないと規定されている（著作権法第104条）。

3. 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）。

特に、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。

3-1 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ため、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。

3-2 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）。

3-3 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）。

3-4 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。

4. 請求権発生要件

4-1 特許・商標の場合

(1) 差止請求権

同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、厳格且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、客観的で明白な証拠によらなければならない。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しなければならない。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。

(2) 損害賠償請求権

① 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。

・ 特 許 :

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)。従って、侵害者は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。

・ 商 標 :

登録商標であることを表示(商標法第 90 条)した他人の商標権又は専用使用権を侵害した者は、その侵害行為に対してその商標が既に登録された事実を知っていたものと推定する(商標法第 68 条)。

・ 著作権 :

登録されている著作権、出版権又は著作隣接権などを侵害した者はその侵害行為に過失があるものと推定する(著作権法第 125 条第 3 項)。

- ② 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。
- ③ 侵害と損害発生の間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) 信用回復請求権

- ・ 特許：

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。従って、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はできず、これに対する別途の立証が必要である。

- ・ 商標：

故意又は過失により商標権又は専用使用権を侵害することによって、商標権者又は専用使用権者の業務上の信用を失墜させた場合に、損害賠償に代えるか、又は損害賠償と共に信用回復のために必要な措置を命じるようになる。

- ・ 著作権：

著作者又は実演者は、故意又は過失により著作人格権又は実演者の人格権を侵害した者に対して、損害賠償に代えるか、又は損害賠償と共に、名誉回復のために必要な措置を請求することができる。(著作権法第127条)。

(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、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。

4-2 不正競争行為の場合

(1) 差止請求権

差止及び予防請求権は、不正競争行為により営業上の利益を受け、又は侵害されるおそれのある場合に行使することができる。即ち、①不正競争行為があること、②営業上の利益が侵害され、又は侵害されるおそれのあることである。営業上の利益とは、不正競争から保護されるべき利益、即ち、営業上の信用(goodwill)を意味し、不正競争防止法の趣旨に照らして「営業」や「利益」の概念を過度に厳格に解釈してはならず、弾力的に解釈しなければならない。「営業」には農業が含まれ、継続的な経済活動をする主体であれば十分であり、弁護士、医師、公証人、弁理士などは勿論、薬剤師、画家、作家、農場主などが全て含まれる。「利益」は、法律上保護価値のある正当なものでなければならない。賭博、麻薬、売春のような公序良俗に反する営業上の利益は保護されない。

侵害は現実に発生する必要はないが、客観的で侵害可能性がなければならず、抽象

的なおそれだけでは足りない。混同の事実が認められる場合には、特段の事情がない限り、営業上の利益が侵害されるおそれがあると見る。混同のおそれ、取引先の喪失、売上の減少、営業上の信用や名声の毀損などがあれば、利益侵害があるものと解釈されている。典型的なのは、侵害の意図で混同的商標を登録出願したり商号を登記した場合で、これを実際に使用しなかったとしても、侵害のおそれがあると見る。一時的休業の場合は、侵害のおそれがあるが、廃業して営業意思がないものと見られる場合には、侵害のおそれがあると見ることができない。

(2) 損害賠償請求

損害賠償請求には次の4つとの相当因果関係の存在が必要である。

- ① 行為者の故意・過失
- ② 不正競争行為の存在
- ③ 不正競争行為による営業上の利益の侵害による損害の発生
- ④ 行為と損害発生

4-3 著作権の場合

(1) 差止請求権

著作権、その他著作権法によって保護される権利(放送事業者の実演者及び音盤製作者に対する補償請求権を除く)を有している者は、その権利を現実的に侵害している者、または侵害するおそれのある者に対し侵害の停止を請求することができる。

(2) 損害賠償請求権

著作権侵害による損害賠償請求には次の4つとの相当因果関係の存在が必要である。

- ① 行為者の故意・過失
- ② 著作権侵害行為の存在
- ③ 著作権侵害による損害の発生
- ④ 行為と損害発生

著作権法によれば、登録されている著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者はその侵害行為に過失があるものと推定する(著作権法第125条第3項)。

5. 当事者適格

5-1 特許権に基づく場合

(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、同権利を行使できる。

(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した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。

(3) 通常実施権者

通常実施権は、債権的利用権である。従って、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。

5-2 商標権に基づく場合

(1) 商標権者

商標権の設定登録をすれば商標権者として侵害差止などを請求できる。第三者に通常使用権を与え、又は専用使用権を設定したとしても、同権利を行使できる。

(2) 専用使用権者

専用使用権の侵害に対しては、特許侵害と同様に差止請求権、損害賠償請求権などを行使することができる。

(3) 通常使用権者

一般的に通常使用権は、商標権者などの禁止権により妨害されることなく当該登録商標を使用できる債権的権利を有するにすぎない。商標権者も通常使用権者の使用を受認すべき義務を負担するに止まるのであって、更に第三者の使用を制裁し、第三者の使用により発生する損害を賠償する義務を負担するのではない。従って、通常使用権という使用権を有していることだけで第三者の商標権侵害行為に対して差止請求権や損害賠償請求権を認めることはできない。

5-3 不正競争行為の場合

不正競争行為により自己の営業上の利益が侵害され、又は侵害されるおそれのあると認められる者、即ち、営業上の競争者だけが行使することができる(不正競争防止法

第4条)。独占的实施権者、グループ名称の場合、系列会社中のある会社、フランチャイズにおいてその本部と加盟店、商品化権者とその使用者などは競争概念の拡大や稀積化傾向により差止請求ができる。

外国の周知商品又は営業標識として国内で周知となっていたとしても、韓国で営業をせずに、その商品が輸入もされない場合には、営業上の競争者ではないので、差止請求権があるか否かに関しては見解が分れている。

5-4 著作権に基づく場合

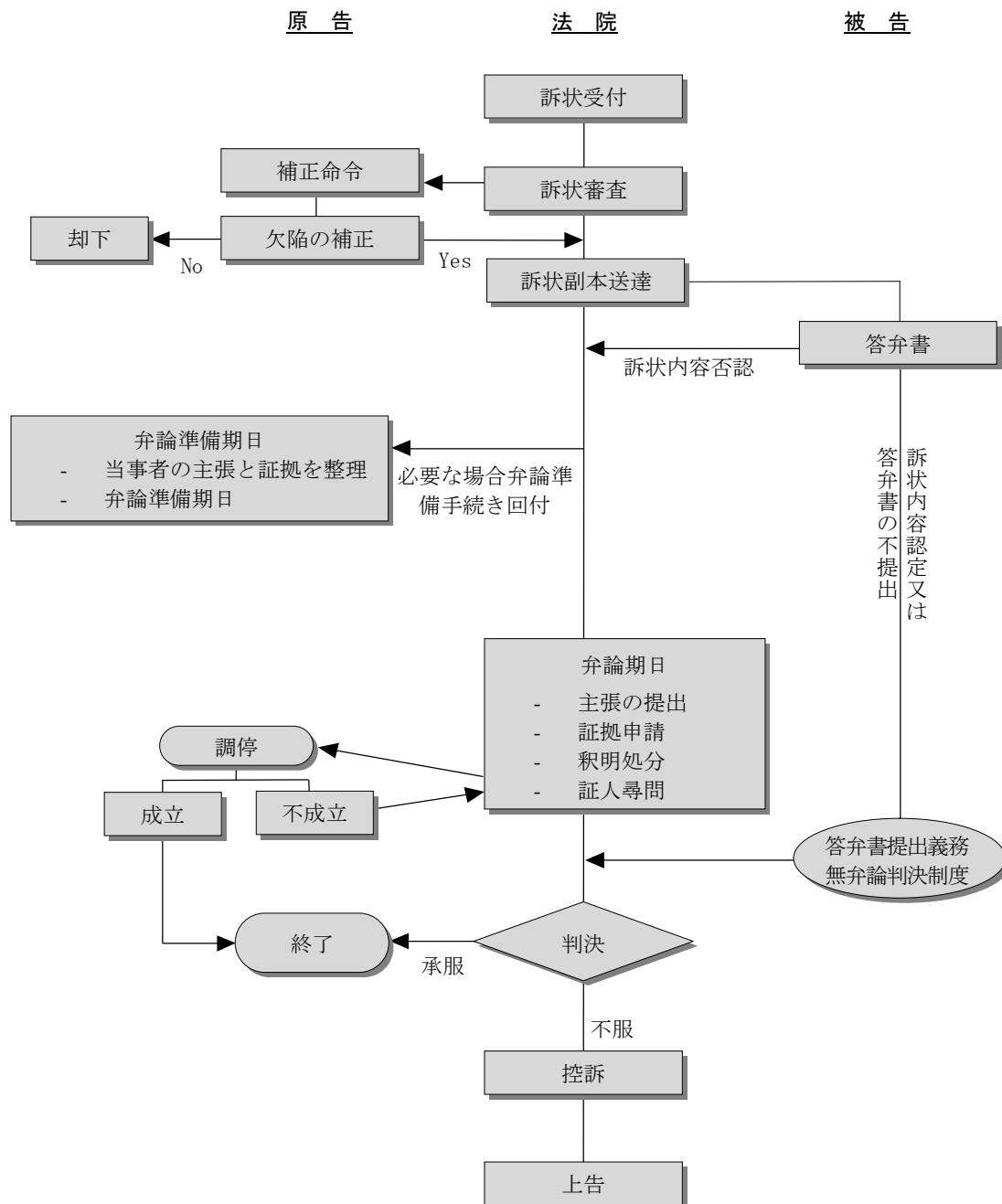
著作権法に基づいて侵害差止請求ができる者は、「著作権、その他著作権法により保護される権利(放送事業者の実演者及びレコード製作者に対する補償請求権を除く)を有する者」であって、具体的に、著作財産権者、コンピュータプログラム著作権者、著作人格権者、コンピュータプログラム著作人格権者、出版権者、プログラムに対する排他的利用権の設定を受けた者、及び著作隣接権者が侵害差止請求の当事者となる。

著作財産権、その他著作権法により保護される権利(著作人格権及びコンピュータプログラム著作人格権を除く)を有する者は、損害賠償を請求することができる。

また、著作財産権者、出版権者又は著作隣接権者と著作物の委託管理団体の間に著作権に関する信託契約が締結された場合、その権利は委託者である著作財産権者、出版権者又は著作隣接権者から受託者に完全に移転し、その権利に対する全ての管理処分権が受託者に帰属し、従って、受託者が信託された著作物に対する権利者になる。このような管理処分権には、著作財産権に対する提訴権が含まれ、従って、信託された著作権の侵害に対しては受託者が自己の名前で訴訟を提起することができる。

6. 訴訟手続の概要

6-1 訴訟手続のフローチャート



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きに回付するようにし、弁論準備手続きは当事者の主張と証拠を整理するための目的で運

用されるものとした。

6-2 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)

6-3 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。但し、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ウォンとする。

2011年5月から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記各計算方法により算出された印紙代が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。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は、特許訴訟においてもそのまま適用される(他の知的財産権訴訟も同じである)。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条で、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し、知的財産権などに関する特別裁判籍を認めることになった(次ページの特別裁判籍に関するコラムを参照のこと)。

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。

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すから、専門の法院(裁判所)で統一かつ一貫性をもって処理することが望ましいわけです。

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ないおそれがあります。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ました。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と言えます。

2. 特別裁判籍が適用される事件

このような趣旨で知的財産権事件と国際取引事件について特別裁判籍が認められるようになったのですが、ここでいう知的財産権とは、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(周知標識の保護については明確な規定や前例はありません)などをいい、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、つまり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ます。

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り引きを言い、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します。

3. 特別裁判籍の性質

上記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土地管轄は専属管轄ではなく任意管轄で、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す。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または

国際取引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/支院になります。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るのです。つまり逆に言うと 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てきているわけです(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ります。日本では知的財産権関連訴訟は東京地裁か大阪地裁に限定されています)。

A1 地方法院は A 高等法院に隣接しているだけに同じ地方法院でも規模も大きく処理能力も高く、後日二審の高等法院に進むとしても何かと便利です。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ますから、事実上 5ヶ所の地方法院に一審が集中することになり、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外国人/外国法人の特別裁判籍事件が数多く処理されています。

8. 主張・立証

8-1 特許権侵害訴訟などの場合

(1) 特許権など

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。前述したように、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) 侵害対象の特定

特許侵害訴訟において、侵害対象物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に属する。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)、次に侵害物の具体的な物品(方法)の性質内容を客観的に記述しなければならない(侵害対象の特定)。

訴訟の実務において侵害対象物の特定は、被告側が原告の図面及び説明書の記載通

りに実施していないことを主張しつつ自ら図面及び説明書を提出して争うことが多い。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。従って、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。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ているために、執行に当たっても多くの問題が生じることが多い。

(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対象物(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。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発明の詳細な説明及び図面を参酌しなければならない。こうして対象物(方法)が当該特許と同一の実施の形態であるとか、同価値のものに置き換えられた均等物であるとか、特徴の加減が無意味な不完全模倣又は迂回方法にすぎないとか、利用関係にあるとか、又は間接侵害の形態に該当するという点に関して主張・立証しなければならない。

多くの場合、検証・鑑定に依存することになる。

(4) 損害賠償の範囲

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。特許法は、特許権侵害の場合に損害額の算定が難しいことを考慮して、損害額の推定などの規定を設けている。

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。従って、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、その損害額を請求できるのは勿論である。ただし、これはあくまでも推定規定であるので、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。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。従って、このような場合には、実施料相当額を損害額と見なければならない。

② 損害額の擬制

更に、法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ができる(特許法第128条第3項)と規定する。従って、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。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引上げ

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)。

(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)。

(6) 証拠の保全

侵害者が自己の工場内で特許の製法を実施しており、第三者としてこれを確定し難い反面、侵害者が訴訟提起の事実を知れば他の方法に変更してしまう可能性があるなどの特別な事情がある場合には、訴訟を提起する前であっても、証拠保全手続として現場及び侵害物の検証を申請することができる(民事訴訟法第 375 条)。ただし、特許侵害訴訟においては、侵害者側の秘密技術、ノウハウなどが侵害されるおそれもあり、裁判所ではこのような摸索的証明のリスクを考慮して、慎重に処理している。

8-2 商標権侵害差止訴訟の場合

(1) 対象物の特定、権利侵害の主張・立証

技術的な事項の立証と関連した内容を除外して上記特許権で説明した内容とほぼ同一である。

(2) 損害賠償の範囲

① 損害額の推定など

商標権者(専用使用権者)が、自己の商標権(専用使用権)を故意又は過失により侵害した者に対し、その侵害によって自己が受けた損害の賠償を請求する場合、侵害者がその侵害行為をした商品を譲渡したときには、その商品の譲渡数量に商標権者(専用使用権者)がその侵害行為がなかったならば販売できた商品の単位数量当りの利益額を乗じた金額を商標権者(専用使用権者)の損害額とすることができる。この場合の損害額は商標権者(専用使用権者)が生産できた商品の数量から実際に販売した商品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、商標権者(専用使用権者)が当該侵害行為以外の事由により販売できなかっ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(商標法第66条第1項)。

また、侵害者に対して損害賠償を請求する場合に、権利を侵害した者が侵害行為によって利益を受けたときには、その利益の額を商標権者又は専用使用権者が受けた損害額として推定する(商標法第67条第2項)。

本件の利益が販売額と購入額の差額である総利益であるのか、一般管理費などを除いた純利益であるかという問題があるが、基本的に純利益に基づきながらも権利者が総利益額を立証したときには、侵害者が減額要素を主張・立証しなければ、総利益をもって権利者の損害額として認めるのが相当である。

② 損害額の擬制

商標法は、商標権者又は専用使用権者はその登録商標の使用に対して通常受けられる金額に相当する額を商標権者又は専用使用権者が受けた損害額としてその賠償を請求することができる(商標法第67条第3項)と規定している。商標権者は損害発生に関して主張立証する必要がなく、権利侵害の事実と通常受けられる金額を主張立証すれば足りる。実際の損害額が使用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(商標法第67条第4項)。

③ 損害賠償額の算定において参酌する事由

商標法は、損害賠償を認めるに当たって、「商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がないとき」には立証された損害額が使用料を超える場合であっても「裁判所は損害賠償の額を定めるに当たってこれを参酌することができる」と規定している。これは、損害額が立証されれば、これを侵害者が賠償するのが原則であるが、損害額が極めて大きな場合には、軽過失しかない侵害者にこれを全て賠償させるのは酷であるので、侵害者が積極的に故意も重過失もないことを立証した場合には、使用料を超える額に対しては、裁判所は軽過失の事情を参酌できることを規定したものである。

④ 裁量による損害賠償額の認定

また、裁判所は、商標権侵害訴訟において、損害が発生したことは認定されるが、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、上記の規定にかかわらず、弁論全体の趣旨と証拠調べの結果に基づいて、相当な損害額を認定することができる(商標法第67条第5項)。

(3) 書類の提出命令

裁判所は、商標権又は専用使用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の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(商標法第70条)。本号の書類提出命令は、被害者だけでなく侵害者も申し立てることができる。

しかし、裁判所の提出命令があっても、その書類の所持者がその書類の提出を拒絶する正当な理由があるときには、提出を拒否することができる(商標法第70条)。営業上の秘密に属するという理由だけで提出を拒否することはできない。

8-3 不正競争防止行為差止訴訟などの場合

(1) 不正競争防止法上の権利者

不正競争法は登録された標識を前提に保護するものではないため、特許権や商標権と違い登録原簿によって権利を立証することができない。したがって、例えば周知商品/営業標識の混同を理由として差止請求権を行使しようとする者が自ら被告が模倣した自己の商品/営業標識が国内で広く知られていることを、売上高、広告費支出額、消費者認知度調査などを通じて積極的に立証しなければならない。また、営業秘密侵害差止を求める場合には、被告が流出、または不正使用した情報が経済的価値のある秘密に属するものであって、自ら秘密として厳格に管理していたという点を積極的に主張・立証しなければならない。

(2) 対象物の特定、権利侵害の主張・立証

技術的な事項の立証と関連した内容を除外して上記特許権で説明した内容とほぼ同一である。

(3) 損害賠償の範囲

不正競争行為又は営業秘密侵害行為により営業上の利益を侵害された者が損害賠償を請求する場合、特許法第128条や商標法67条と同様の損害額推定などの規定(不正競争防止法第14条の2第1項～第5項)がある。

(4) 書類の提出命令

裁判所は、不正競争行為又は営業秘密侵害行為による営業上利益侵害に関する訴訟において、当事者の申立によって他方の当事者に対して当該侵害行為による損害額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。ただし、その書類の所持者がその書類の提出を拒絶する正当な理由があるときには、提出を拒否することができる(不正競争防止法第14条の3)。

8-4 著作権侵害差止訴訟などの場合

(1) 著作権者

著作権も登録によって発生する権利ではないので、自分がいつどんな経緯で問題となる著作物を創作して著作権者になったとか、他人がどんな経緯で創作した著作物に関する著作権を正当に譲り受けて権利者になったかという点を積極的に立証しなければならない。ただし、著作物の創作後1年以内に著作権登録を済ませた場合には、創作事実が推定され著作権の立証が容易になり、他人から著作権を譲り受けた場合は、著作権登録を済ませておくことで第三者に対する対抗力を確保することができる。

(2) 対象物の特定、権利侵害の主張、立証

技術的な事項の立証と関連した内容を除外して上記特許権で説明した内容とほぼ同一である。

(3) 損害額

① 損害額の推定

著作権法による損害の賠償を請求する場合、権利侵害者がその侵害行為によって受けた利益額を著作財産権者などが受けた損害額と推定する。

② 損害額の擬制など

著作財産権者などは、その権利の行使により通常受けられる金額に相当する額を損害額として損害賠償を請求することができる。一方、侵害によって著作財産権者などが受けた損害額が権利の行使により通常受けられる金額を超える場合は、超過する額についても損害賠償を請求することができる。

③ 裁量による損害賠償額の算定

裁判所は、損害が発生した事実は認めるが、損害額を算定し難い場合、弁論の趣旨及び証拠調査の結果を参酌し、相当な損害額を認めることができる(著作権法第126条)。

9. 判決

9-1 判決手続

判決は、言渡しによって対外的に成立する。

9-2 判決、決定の効力

判決の効力は、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。

9-3 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。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。

10. 上訴

10-1 上訴の要件

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了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。

11. 保全処分

11-1 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) 要件

① 被保全権利があること／特許権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債務者は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債権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、債権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。保全の必要性を参酌するために、特許発明の実施品が持つ顧客獲得能力の高低、即ち、債務者商品との品質の差、同種商品の有無、競業の程度及びそれらが債権者又は債務者の営業に占める比率、その利益率などが共に考慮されつつ回復できない損害がどれだけ生じるかによって判断されなければならない。例えば特許品に比べて相当に品質の劣る不良品又は粗悪品を製造・販売する場合はそれだけ保全の必要性も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言える。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。

(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、通常の場合に比べて高額であることが多い。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。

(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口頭弁論の方式がある。知的財産権に関する仮処分は満足的仮処分であって債務者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、債務者に与える効果は重大である。この点で、一般的にいわれる密行性の要請は少ない。また、被保全権利の判断に当たって技術的事項の検討が必要であるとか保全の必要性の判断にも特に慎重さが要求される。従って、

債務者に意見を陳述する機会を与えず、債権者の主張疎明だけで仮処分を発しなければならぬ事例は稀である。

(4) 証明(疎明)

仮処分においては証明の程度は疎明で足りる(民事執行法第301条、第279条)。疎明とは、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の立証をいう。

(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く、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では鑑定書、権利範囲確認又は無効審判の審決書、文献・雑誌などと相手方の製品(又はその写真)、模型、カタログ(catalogue)、設計図及び申請人の権利である実施品(又はその写真)などを提出しなければならず、保全の必要性を疎明するためには申請人の営業規模、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。特許においては鑑定の結論より理由が重要視される。裁判所としては、他の事件とは異なり、鑑定の結果よりその理由を綿密に吟味しなければならない。従って、本案の場合であっても、特別な事情がない限り、裁判所としては、さらに他の鑑定によって心証を形成するよりは、各鑑定人の審尋又は鑑定証言によるのが訴訟遅延を避けることができると考えられる。

(5) 主文(請求の趣旨の特定)

特許事件の仮処分申請においても、主文は当事者の申請の範囲の中で裁判所が適正に裁量で導出しなければならない。従って、一部棄却はしないのが実務である。裁判所は、主文で当事者及び執行官が全員容易で正確に理解できるよう簡潔、明瞭で正確に作成されなければならないだけでなく、執行が可能であるように法律的に完結されなければならない。また、必要な最小限の処分に止まらなければならない。

(6) 仮処分の執行

仮処分命令は、債権者には決定の告知、判決の言渡と同時に執行力が生じてその確定を待つ必要がなく、仮処分命令自体が債務名義となる。保全執行は言渡又は債権者に送達された時から14日が経過すれば執行することができない(民事執行法第301条、第292条第2項)。

11-2 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になる債務者など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。

(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時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) 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の場合、請求金額(一般に被保全債権額)の1/10、有体動産仮差押の場合、請求金額の1/3、債権仮差押の場合、請求金額の1/5に該当する金額を仮差押申請と同時に提供するようにしている。

	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

(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
(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
- 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。

11-3 債務者が保全処分に反する行為をした場合

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。

12. 民事訴訟上の和解

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。

13. 債務者が任意で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。

13-1 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。

13-2 強制執行

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。

14. 主な問合せ先

ソウル高等法院	住所	ソウル特別市瑞草区瑞草洞 1701-1
	電話	02-530-1114/02-537-1882
大法院	住所	ソウル特別市瑞草区瑞草洞 967
	電話	02-3480-1114(代)
	HP	http://www.scourt.go.kr/main.html

コラム「特許侵害に対する対策」

本編は模倣対策マニュアルとして、主にいわゆる「ニセモノ」「コピー商品」などに対する対策に焦点をあてており、したがって対策の根拠となる知的財産法は商標やデザイン保護法、著作権、不正競争防止法が中心となるのが大部分である。ところで、ある製造メーカーの工業製品に自社の特許技術が無断で使われ特許侵害をしている疑いが濃厚である場合、特許法に基づく対策を講じるわけであるが、対象となる商品（製品と言った方がより直感的である）は、大量生産された工業製品、化学素材、製薬製剤などやその製造設備や生産プラントなどであって、いわゆる「ニセモノ」「コピー商品」への対策とはまた違った側面を持っている。基本的な対策の考え方は同じであっても具体的には多少異なるので、本コラムでは、特許侵害対策に焦点を当てその全体像を簡略に説明する。

1. 事前検討

普段から韓国へ特許出願をしておき可能な限り強い特許を確保するのは言うまでもないが、侵害に対して迅速、効率的に対応するためには、侵害品が市場に出たから対応するよりは普段から侵害に対する予備的対策をとっておくことが望ましい。特許侵害に関する予備的対策では競争社の開発動向の調査や侵害品の市場ウォッチングなどが含まれ、これに関する情報源としてはインターネットホームページ、新聞記事、カタログ、展示会、取引先からの情報などがある。

模倣品の出現を、もぐら叩きのように対応して行かざるを得ない商標権・デザイン権・著作権・不正競争に基づく模倣品対策とは異なり、外見的・直感的な判断に頼れるものではないことから、競合会社の特許出願動向や技術開発動向を調べるための特許マップ作成も視野に入れておきたい。特許マップ作成を委託調査などの外注により作成することも可能であるが、当事者の労力やコストも膨大になるので、より長期的な計画が必要である。

現地代理人も普段から評価してあらかじめ選定しておき、侵害に対する対策準備段階から現地代理人と相談した方がよいであろう（現地代理人の選定に関しては、205 ページ、211 ページを参照）。また、侵害に対する対応の時には社内他部門の協力、担当窓口の明確化、予算確保などが必要なので、これと関した社内体制をあらかじめ確立しておくことも本文の通り大変重要である（社内体制の確立に関しては 205 ページを参照）。

(1) 侵害情報の入手及び証拠確保

- ① 侵害が発見された場合、侵害品の発見日と発見者、発見場所、自社の関連製品、

侵害品の説明、侵害の根拠となる技術情報、侵害品発見時の状況、侵害品サンプルに関する情報、製造者と販売者の情報などを確認して記録報告する（侵害品発見報告書のサンプルは210ページ参照）、さらに、侵害品の製造場所（国内または国外）、数量、流通ルートなどを詳細に調査して、被害状況の規模、市場に及ぶ影響、自社製品の販売に対する影響、信用失墜の可能性などを分析する。

- ② 侵害品の購入の時には領収証を保管するようにするのはもちろんであるが、特許権侵害品は最小限2つ以上に購入して一部は分析目的で分解破損してもいいようにし、残りは後日侵害立証の時に使うように記録とともによく保管する。外観と分解状態などは分析進行段階別に写真に撮っておくことがよい。この分析過程の記録(写真)は、交渉時の資料を初めとして、鑑定、裁判所への証拠などとして何度も使用することになるので慎重に準備したい。

(2) 侵害者に関する調査

- ① 侵害に対する対応策、紛争の性格、難易度などは相手によって変わるので、紛争初期に相手の規模や性向などをよく把握しておく必要があるが、特許侵害の場合には侵害者もまた大手企業である場合が多いので製造者が分からないというケースはあまりないであろうが、製造・販売が別会社であったり、グループ内に複雑な系列関係があったりして、対策対象となる企業をどのように設定していくか事前に検討しなければならないことも多い。また、株式会社であっても小中規模の会社の場合、事実上のオーナー企業も多いため、長期にわたる交渉や法定争いの過程で、侵害者の会社が他の会社に秘密裏に売却されたり社長以下役員が入れ替わったりして、対応に窮するケースもあるので、侵害者に対する調査を複数回行う必要もある。
- ② さらに、侵害者が自分の権利を利用して反撃して来ることもあるため、侵害者そのものでなく、侵害者の保有権利に対してもあらかじめ調査をしておくことも大事である。

(3) 特許権の有効性検討

- ① まずは、該当の特許の特許権が有効に存続しているのか、すなわち存続期間が満了していないかどうかを必ず確認する。存続期間満了前でも特許料不納によって権利が消滅している場合もあるので、特許料や設定登録料などを期限内にきちんと納付しているかを確認すべきなのは本文中の記載通りである。
- ② 特許明細書に記載不備があるのかも必ず検討する。特許の有効性に影響を与える明細書の記載不備や有力な先行文献があったら、特許の有効性に関する現地代理人の鑑定を受けておくことも考慮しておきたい。特許の有効性の検討結果、特許権に法的欠点や権利行使上の弱点がある場合には、警告状発送や

法的措置を行う前に訂正審判を通じて特許請求範囲や明細書を訂正することができる。ただ、訂正審判の審決が出るまではかなり時間を要するので、相手が無効審判を請求したときに無効審判手続の中で特許の訂正を請求する方法も考慮すべきである。

- ③ 特許の有効性判断や権利範囲解釈においては、当該特許に対応する他国のファミリー特許が影響を及ぼし得るので(例えばある国では有力な先行公知文献が引用され、これに対し特許請求の範囲を他国より限定補正していたりすると韓国での権利解釈も狭くなったり無効事由を内包しているとして相手側の攻撃に晒されることになる)、ファミリー特許のステータスや中間処理過程の検討は、絶対におろそかにしてはならない。

(4) 侵害分析

- ① 侵害分析は先ず特許権の権利範囲がどこまでなのかを解釈した後に侵害品と対比して侵害の有無を判断する。特許権の権利範囲解釈は特許請求範囲を基準にするが、発明の詳細な説明も参酌しなければならない。また、出願過程で拒絶理由に対する意見書などを通じて出願人が意識的に除外したと認められる技術的範囲は出願経過禁反言の原則によって特許権の権利範囲から除外されることもあるため、出願包袋全体にわたって綿密に検討する必要がある。
- ② 特許権の権利範囲解釈の結果、侵害品の構成が特許請求範囲に記載した発明と等しい場合には特許権の侵害にあたる(文言侵害)。また、侵害品の構成が特許請求範囲に記載した発明の構成要素と文言的には完全に一致せず一部構成が他のものに置き換えられた場合にも一定の条件の下に特許権の侵害とみなすことができる(均等侵害)。
- ③ 一方、特許発明自体の実施による直接侵害の他に、特許物品の生産にのみ使用される物または特許方法の実施にのみ使用される物を生産するなどの一定の行為に対しても特許権を侵害することとみなすが、これを間接侵害と言い、権利侵害を主張することができる。
- ④ 侵害分析は当該国家での高度の法的知識を要するので、具体的な対応に踏み出す前に侵害か否かに関する現地代理人の鑑定を受けるのがよい。鑑定を受けずに、有効性に疑いのある特許権を掲げて、侵害主張をした場合、後日の争いの中で、営業妨害や権利乱用などといった反撃のチャンスを与えてしまうので、現地代理人から鑑定を文書により受けておくことは必須であると考えるのが望ましい。

2. 具体的対応

(1) 戦略樹立

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み立てていくが、個々の法的措置については第Ⅲ編第2～4章を参照のこと。典型的な流れとしては、以下のようになる。

〈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)の進捗を考慮し和解・合意する。

- ① ここで、〈2〉の警告状は、ライセンス交渉の申入れが警告状の代わりと見ることもできるため、相手側への「警告」そのものを省略することも十分にある。
- ② そして、韓国においては現実的にあまり多くないが、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〉の交渉をはじめることあり得るが、やはり提訴や行政的措置は可能であれば避け当事者間の合意に至るよう最大限努力すべきであろう。
- ③ 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ある。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である。
- ④ 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、多様な訴訟戦略が考えられる。侵害者との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ある。

(2) 交渉

交渉は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ることができる。

- ① 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、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ことが多い。テクニカル交渉の準備においては侵害立証資料と無効主張に対する反駁資料を準備する。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。

- ② 最初の交渉当日には、交渉の基本的な進め方を決めるが、まずは権利者側が自分の権利内容を説明し侵害品の特定と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)に相手側が侵害に該当しない又は特許が有効ではないとの反駁をするというやり方が普通であろう。また、相手側から本件特許とは全く別個に、相手側特許権を権利者側が侵害しているとして複数の相手側特許権が提示されることもある。相手側の特許権が提示されればそれに対する評価を行い、当方の侵害の有無や相手側特許の利用価値(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とを余儀なくされる。よって、技術交渉は1回の交渉会議で終わることはなく、数回から長くは十数回、1年以上かかることもある。交渉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、次回交渉会議に備える。
- ③ 技術交渉段階で互いの主張が出尽くし、特許の有効性や侵害の程度についてある程度互いの解釈が近接してくれば、ビジネス交渉段階に移る。交渉チームはテクニカル交渉担当者数を減らして、ビジネス交渉担当者と必要であれば弁護士/弁理士で構成する。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、特許の強弱、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)を総合して、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。ビジネス交渉の会議の進め方はテクニカル交渉時と大きく変わりはないが、当方のマキシマム要求条件に対し、相手側はミニマム要求条件を提示してくるわけであるから、ここから互いの妥協点に向けて交渉を繰り返し、核心的な事項に関して妥結することになれば、契約書を作成し調印となる。

3. 事後対策

事後対策については、基本的な考え方は第Ⅲ編第1章の4.(222ページを参照のこと)と同様であるものの、紛争が大型であればその分社会的影響や話題性なども大きく、マスコミ発表のやり方などにより、当事者双方の株価やマーケットシェア、ブランド価値などに予想外の変化をもたらすことがあるから、くれぐれも慎重で十分な配慮の下に進めるべきである。

[特許庁委託]
模倣対策マニュアル 韓国編

[著者]
金・張法律事務所
金容甲（模倣対策部分）
崔熙俊、李瓊宣（権利取得部分）
金尚源（構成・編集）

[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

2012年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2011年12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。