

(2) カントリーレポート

国立ソウル大学法学研究科教授 丁 相朝

翻訳：張 睿暎

1. 知的財産関連紛争処理に関する裁判所と行政機関の間の役割分担

まず、説明の便宜上、知的財産権を著作権(コンピュータプログラム著作権)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権に分類する。

その中で、著作権と関連する紛争に関しては、著作権審議調停委員会に調停を申請できる(コンピュータプログラム著作権などコンピュータプログラム保護法によって保護される権利に関連する紛争に関してはコンピュータプログラム審議調停委員会に斡旋または調停を申請できる)。もし調停が成立しない場合、著作権者は一般法院(下記の特許法院に対比してこう呼ぶことにする)に損害賠償請求または侵害行為の禁止を求める訴訟を提起できる。

著作権以外の特許権、実用新案権、商標権、意匠権(以下「特許権等」とする)に関連する紛争は 特許庁長を相手取って登録拒絶または取消決定に対して不服する場合、特許権者等私人を相手取って特許等の無効、特許権等の存続期間の延長登録の無効、権利範囲確認、訂正無効などを求める場合および、特許権等を侵害する者を相手取って侵害禁止請求または損害賠償請求をする場合に分けることができる。

上記、の場合には、特許庁傘下の特許審判院でその当否または権利範囲に関して判断して審決し、それに対して不服する当事者(原告)は特許法院の審決の取消を求める訴訟(これを「審決取消訴訟」という)を提起できる。特許法院は特許審判院の審決の適法性に関して審理し、審決が適法だと判断される場合には原告の請求を棄却する判決を宣告し、審決が不適法だと判断される場合には審決を取消す判決を宣告する。この場合特許法院は審決の適法可否に関してだけ判断できるのであって、直接特許の無効を宣言する判決は宣告できない。

上記の場合、特許権者などは、原則的に被告の普通裁判籍所在地の(一般)法院に直接訴訟(これを「特許権等の侵害に関する訴訟」という)を提起できる。

結局、知的財産に関する紛争で著作権に関連する紛争の全部及び特許権などの侵害に関する訴訟は一般法院で解決し、特許権等に関する紛争の中で特許登録拒絶決定、特許の無効可否、権利範囲確認などに関する紛争は特許審判院を経て特許法院が解決する構造になっていて、特許権等に関する紛争の解決機構は2元的体制を採っているといえる。

2. 裁判所における知的財産関連紛争を処理する裁判官の専門性の程度

上記でみたように、著作権に関する紛争および特許権の侵害に関する訴訟は一般法院の判事が処理していて、特別に専門資格を持つ人が処理しているわけではない。

ただし、ソウル中央地方法院やソウル高等法院の場合、知的財産専門部において、特許

法院で一定期間勤務した経歴があるか、国内外の教育機関で知的財産権関連研究をした人を中心に裁判部を構成している。このように専担部に配置された裁判官の場合、裁判長は2年間勤務することを原則としているが、陪席判事の場合は勤務期間を決めてはいない。

一方、特許権等に関する審決取消訴訟を扱っている特許法院においては、任用の際に一定期間特許関連分野での勤務経歴などを要求されてはならず、ただ、国内外教育機関で知的財産権を研究した判事を中心に構成している。勤務期間は裁判長、陪席判事ともに3年以上の勤務を原則としている。

これに関連して、特許法院では、裁判官の専門性を強化するために、国立ソウル大学工科大学の教授などを招聘して、機械・電子・科学・半導体・生命工学などの分野に関する基礎理論および先端科学技術分野の最新動向に関する講義を受け、また、毎年、電子通信研究院(ETRI)などを訪問して科学技術の現状を把握し、最新技術に関する情報獲得に力を入れている。

しかし裁判官自体の専門性強化という側面からみると、3年でも足りないという見解が多くあり、これに関連して、特許法院勤務期間を5年以上に延長するか、判事任用し最初から5年または10年間特許法院に勤務することを前提に任用する方案も提起されている。

このように一般法院で知的財産権関連訴訟を扱う判事でも、特許法院の判事でも技術的専門性を備えているのではないので、これを補強するために、一般法院特にソウル地方法院およびソウル高等法院の場合は、特許庁で派遣された技術調査官のアドバイスを聞いているし、特許法院の場合にも特許庁で15年以上勤務した者を技術審理官として採用して技術的アドバイスを受けている。

一方、技術調査官や技術審理官も急激に変化していく技術についていけない恐れがあるし、とくに半導体や生命工学関連技術など、新しく登場した技術領域に対しては技術アドバイスをできない場合もあり、それに対する補完策として、日本の専門委員制度に類似した技術諮問団制度を導入する法案が特許法院を中心に議論されている。

さらに、特許法院に場合、現在のように技術的専門性のない一般判事が技術専門家の技術審理官の助力で裁判するより、ドイツのように最初から技術的専門性のある人を技術判事に任命すれば、より効率的ではないかという主張も一部提起されている。しかしこれには、技術判事は法律的専門性が欠けているので、そのような制度を導入しても、現在の制度より効率的になるとは思われないう反対意見もあって、技術判事制度の導入には議論がある。

また、韓国での近年アメリカ式のロースクールが導入される可能性が高いが、その場合理工系出身で弁護士試験に合格した人の中で特許法院判事を任命すれば、技術的専門性と法的専門性を両方備えた判事が処理することになり、専門性に関する問題は相当部分解決されるという見解もある。

3. 裁判所における知的財産関連訴訟の訴訟代理人となる者の専門性の程度

まず一般法院で扱われる著作権関連侵害訴訟の代理人は他の民事訴訟と同じく弁護士であることが求められていて、技術的要素が少ないので、代理人の専門性は大きく問題と

はならない。

特許権等に関連する訴訟の場合にもデザイン（意匠）または商標に関する訴訟の場合には、それが特許法院で扱われる審決取消訴訟でも、一般法院で扱われる侵害訴訟でも、技術的要素が大きくないので代理人の専門性は特に問題となっていないと思われる。

ただ、特許法院の審決取消訴訟の場合には、弁護士以外に弁理士も単独で訴訟代理できるが、一般法院における侵害訴訟の場合には、ほとんどの法院で弁護士だけが訴訟代理できると解釈・運用していることにその違いがある。

代理人の専門性と関連して一番問題となるのが、技術的要素が紛争の核心である特許または実用新案関連の審決取消訴訟と侵害訴訟である。代理人になれる者は、デザイン（意匠）または商標関連事件の場合と同じく、特許法院の審決取消訴訟の場合には弁護士以外に弁理士も単独で訴訟代理できるが、一般法院に侵害訴訟の場合にはほとんどの法院で弁護士だけが訴訟代理できると解釈・運用している。

ただし、特許法院または一般法院の訴訟で弁護士が法廷で単独で出席する場合には、ほとんどの場合に弁理士が法廷外で弁護士に技術的アドバイスをするなど、事実上、共同代理の形態で運営されていると思われる。

事実上共同代理の形態で訴訟代理がなされているとしても、弁護士または弁理士が単独で法廷に出席するのは、法的または技術的専門性確保に問題がある。すなわち、現実的に弁護士は法廷で技術に関する説明ができない場合があり、弁理士は民事訴訟法に関する知識不足で書証認否や証人訊問などで未熟さをみせている。

このような問題を解決するためには、科学技術知識と法律知識の両方が求められる特許や実用新案関連訴訟の特徴に照らして、両方をすべて備えた人だけが訴訟代理できるようにするか（そのためには特許訴訟をしようとする弁護士に自然科学や工学に関する基礎教育を受けることを義務化し、弁理士にも一定時間民事訴訟法をはじめとする法学基礎に関する教育を受けるように義務付けることによって、訴訟代理人の専門性を向上させる必要がある）、もしそれができなければ、特許法院および一般法院の特許・実用新案関連訴訟の場合には弁護士と弁理士の共同代理を強制する必要があると思われる。

これに関連して、弁理士法第2条は「弁理士は特許・実用新案・意匠または商標に関して特許庁または法院に対してしなければならない事項の代理およびその事項に関する鑑定その他の事務を業とする」と規定し、第8条は「弁理士は特許・実用新案・意匠または商標に関する事項に関して訴訟代理人になれる」と規定しているが、弁理士が一般法院の侵害訴訟でも単独で訴訟代理できるかどうかについては、法曹界と弁理士業界の間で利害関係による意見対立がある（前述したようにほとんどの法院では侵害訴訟での弁理士の訴訟代理を認めていない）。

しかし、特許および実用新案関連侵害訴訟も技術的問題と法的問題が混在していると特徴を持っているので、技術と法の両方に詳しいものが代理人になることが一番望ましいと言えるだろう。両方を備えた弁護士または弁理士が稀である現状を考慮すると、弁護士と弁理士の共同代理形式を採るのが一番望ましいと思われる。

4. 裁判所における知的財産権に関連する民事・刑事・行政訴訟の割合

まず、特許法院で処理している審決取消訴訟に関して、2005年9月30日付の特許法院に対する国政監査資料に出ている統計資料を基に、特許審判院の審判件数とそれに不服して特許法院に提訴する比率に関してみると、2003年の場合には、特許審判院の審判件数7858件中749件が提訴され9.5%の提訴率を、2004年の場合には、9734件中878件が提訴され9.0%の提訴率を、2005年1月1日から7月31日までは6761件中662件が提訴され9.2%の提訴率をみせている。

一方、特許法院に一月平均の受付件数を基に上記資料を見ると、2003年には62件、2004年には73件、2005年には92件で、その中で、技術系事件である特許・実用新案事件だけに限定してみると、2003年には月平均24件、2004年には36件、2005年には50件で、全体的に提訴件数が増加しており、その中でも特許と実用新案のような技術系事件が急増していることがわかる。

このように特許法院の受付件数が増加している理由として、第一に、特許出願件数が増加するにつれ、特許訴訟の対象になる審判請求件数および審決件数が増加している。第二に、特許庁で審査および審判手続きの迅速化に対する産業界の要請を受け入れ、2004年6月から審査官および特許審判院の審判官、研究官を増員するなど審査および審判部を強化し、月処理目標を上向調整したことによる現象だと思われる。(特許庁の2005年主要業務計画によると、2004年の場合、2003年と比べて、特許審査期間は1ヶ月、特許審判期間は2ヶ月に短縮され、2006年末まで特許審査処理期間は10ヶ月、特許審判期間は6ヶ月に短縮することを目標に、総計248人の人力を増員することを決定した

(http://www.kipo.go.kr/kpo/kor/about_kipo/plan.jsp?catmenu=m05_07_01 参照)。

次に一般法院で処理している侵害訴訟に関してみると、2005年司法年鑑によると、知的財産権に関する訴訟であることを表す「損害賠償(知)」事件は、2004年第1審の場合、1年間全国で134件が受け付けられ(その中でソウル中央地方法院に受け付けられた事件は79件)、第2審(控訴審)の場合には24件(その中でソウル高等法院が19件)受け付けられ、大法院には2件が受け付けられた。

上記統計資料から鑑みると(もちろん単純比較が可能であるかは疑問があるが)、2004年を基準にすると、特許審判院の審判件数：特許法院の提訴件数：特許侵害訴訟件数の比率は概ね100%：9.0%：1.3%であることが分かる。

最後に検察年鑑に現れている統計資料を基に検察の知的財産侵害事犯(不正競争防止法および営業秘密保護に関する法律違反、音盤・ビデオ及びゲーム物に関する法律違反、コンピュータプログラム保護法違反を含む)の受付および起訴状況をみてみると、2002年の場合には全体受付件数41742件の中で特許法違反は500件(1.2%)、実用新案法違反が701件(1.7%)、デザイン(意匠)法違反が580件(1.4%)、商標法違反が8342件(20%)、不正競争法違反が1338件(3.2%)、著作権違反が9973件(23.9%)、音盤(レコード)法違反が17528件(42%)、コンピュータプログラム保護法違反が2780件(6.7%)であって、その中で、検察が起訴した24068件のなかで、特許法違反は21件(0.1%)、実用新案法違反が67件(0.3%)、デザイン(意匠)法違反が49件(0.2%)、商標法違反が7317件(30.4%)、不正競争法違反が487件(2.0%)、著作権違反が921件(3.8%)、音

盤（レコード）法違反が 14629 件（60.8%）、コンピュータプログラム保護法違反が 577 件（2.4%）であった。

2003 年の場合には全体受付件数 39180 件の中で特許法違反は 567 件（1.4%）、実用新案法違反が 587 件（1.5%）、デザイン（意匠）法違反が 554 件（1.4%）、商標法違反が 7167 件（18.3%）、不正競争法違反が 1058 件（2.7%）、著作権違反が 10713 件（27.3%）、音盤（レコード）法違反が 15950 件（40.7%）、コンピュータプログラム保護法違反が 2584 件（6.6%）であって、その中で、検察が起訴した 22193 件のなかで、特許法違反は 42 件（0.2%）、実用新案法違反が 44 件（0.2%）、デザイン（意匠）法違反が 51 件（0.2%）、商標法違反が 5929 件（26.7%）、不正競争法違反が 263 件（1.1%）、著作権違反が 1042 件（4.7%）、音盤（レコード）法違反が 13177 件（59.4%）、コンピュータプログラム保護法違反が 1645 件（7.4%）であった。

2004 年の場合には全体受付件数 54795 件の中で特許法違反は 683 件（1.2%）、実用新案法違反が 610 件（1.1%）、デザイン（意匠）法違反が 549 件（1.0%）、商標法違反が 8843 件（16.1%）、不正競争法違反が 1416 件（2.6%）、著作権違反が 12804 件（23.4%）、音盤（レコード）法違反が 24365 件（44.5%）、コンピュータプログラム保護法違反が 5525 件（10.1%）であって、その中で、検察が起訴した 30911 件のなかで、特許法違反は 23 件（0.1%）、実用新案法違反が 47 件（0.2%）、デザイン（意匠）法違反が 62 件（0.2%）、商標法違反が 6679 件（21.6%）、不正競争法違反が 336 件（1.0%）、著作権違反が 1415 件（4.6%）、音盤（レコード）法違反が 19496 件（63.1%）、コンピュータプログラム保護法違反が 2853 件（9.2%）であった。

また、検察が起訴した全体知的財産侵害事犯の中で、旧略式事件、不拘束旧公判事件、拘束旧公判事件が占める各比率を見てみると、2002 年の場合、旧略式事件が 22405 件（93.1%）、不拘束旧公判事件が 645 件（2.7%）、拘束旧公判事件 1,018 件（4.2%）であって、2003 年の場合、旧略式事件が 20813 件（93.8%）、不拘束旧公判事件が 644 件（2.9%）、拘束旧公判事件 736 件（3.3%）であって、2004 年の場合、旧略式事件が 29375 件（95.0%）、不拘束旧公判事件が 738 件（2.4%）、拘束旧公判事件 793 件（2.6%）であった。

一方、刑事事件に対する法院の判決に関する統計資料は発見できなかった。

以上の統計によると、知的財産権関連刑事事件のなかで、依然として音盤・ビデオおよびゲーム物に関する法律違反と商標法違反が占める割合が高いことが分かる。しかし特許法違反や実用新案法違反などいわば「技術系事件」の比重は受付件数や起訴件数、そして起訴率ともに低く出ている。一方、出版物、ソフトウェア及びレコードなど著作物の不法複製に対する集中取締により、最近著作権法違反、コンピュータプログラム保護法違反及び音盤・ビデオおよびゲーム物に関する法律違反事件は、全体的に増加する傾向にあり、全体知的財産侵害事犯で示す割合も 2/3 以上を維持している。また検察が起訴した事件のほとんどは旧略式事件で、軽微事件が知的財産侵害事犯の多数を占めることがわかる。

5 . 裁判所における知的財産関連訴訟において争われる各知的財産の割合

特許法院が処理している審決取消訴訟に関して、2005 年 9 月 30 日付の特許法院に対す

る国政監査資料に出ている統計資料を基にみると、2003 年の場合には、全体受付件数 1220 件中、特許事件が 330 件 (27.0%)、実用新案事件が 227 件 (18.6%)、デザイン (意匠) 事件が 151 件 (12.4%)、商標事件が 512 件 (42.0%) であった。2004 年には、全体受付件数 1340 件中、特許事件が 407 件 (30.4%)、実用新案事件が 264 件 (19.7%)、デザイン (意匠) 事件が 169 件 (12.6%)、商標事件が 500 件 (37.3%) であった。2005 年 1 月 1 日から 2005 年 8 月 31 日までは、全体受付件数 1221 件中、特許事件が 443 件 (36.3%)、実用新案事件が 259 件 (21.2%)、デザイン (意匠) 事件が 110 件 (9.0%)、商標事件が 409 件 (33.5%) であった。これは特許法院の処理する事件のなかで特許・実用新案など技術系事件の比率がだんだん増加しているということである。これは前述したように特許庁での審査および審判期間の短縮努力と関係するとみられる。

一般法院で扱われる侵害訴訟の場合、各知的財産権の比率に関する統計資料はなかった。

6 . 裁判所において損害賠償額を認定する場合の損害額の認定手法

関連法規定

特許法第 128 条は「損害額の推定」という表題のもとに「特許権者または専用実施権者は故意または過失により自己の特許権または専用実施権を侵害した者に対して、その侵害により自分が被った損害の賠償を請求する場合、当該権利を侵害したものがその侵害行為をするようにした物件を譲渡した場合には、その物件の譲渡数量に特許権者または専用実施権者が当該侵害行為がなければ販売できた物件の単位数量当利益額を乗じた金額を特許権者または専用実施権者が被った損害額とすることができる。この場合損害額は特許権者または専用実施権者が生産できた物件の数量で実際販売した物件の数量を引いた数量に利益額を乗じた金額を限度とする。ただし、特許権者または専用実施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場合には、当該侵害行為外の事由で販売できなかった数量による金額をひかなければならない。特許権者または専用実施権者が故意または過失により自己の特許権または専用実施権を侵害した者に対して、その侵害によって自己が被った損害の賠償を請求する場合、権利を侵害した者がその侵害行為により利益を得た場合には、その利益の額を特許権者または専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

特許権者または専用実施権者が故意または過失により自己の特許権または専用実施権を侵害した者に対して、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、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特許権者または専用実施権者が受けた損害の額として損害賠償を請求できる。第 3 項の規定にもかかわらず、損害の額が同項の規定する金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できる。この場合特許権または専用実施権を侵害した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決める際これを参酌できる。法院は特許権または専用実施権の侵害に関する訴訟において損害が発生したことは認められるが、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、第 1 項ないし第 4 項の規定にもかかわらず弁論全体の趣旨と証拠調査の結果に基づいて相当な損害額を認定できる」と規定している。

これは特許権侵害においては侵害行為と因果関係のある損害額の立証が困難な場合が多いことを考慮して、損害額の立証を容易にするため特許権侵害に関する損害額の推定およびみなし規定を設けたことで、このような損害賠償額算定の特則は実用新案法第 45 条（特許法に対する規定の準用）、商標法第 46 条、デザイン（意匠）保護法第 64 条、不正競争防止法および営業秘密保護に関する法律第 14 条の 2 などでも同一の趣旨で規定している。以下このような規定を特許法及び既存の判例を中心に簡単にみたいと思う。

侵害者の販売数量と特許権者の利益（第 1 項）

特許法第 128 条の第 1 項は特許権者の逸失利益、すなわち特許侵害がなかったら得ることができた特許権者の利益額を算定する具体的方法に対するもので、侵害行為を助成した物件に対する譲渡数量に、侵害行為がなかったら特許権者が販売できた物件の単位数量当りの利益額を乗じて算出した金額を損害額とできるように規定している。

大法院はこの規定が新設（2001 年 2 月 3 日）される前である 1997 年 9 月 12 日宣告 96 ダ 43119 判決で、このような損害賠償額算定基準を既に認定している。判決はまた、現行特許法第 128 条第 2 項に関するものであるが、特許法の特則は損害の発生までも推定するという趣旨ではないので、権利者がこの規定の適用を受けるためには、損害発生の懸念ないし蓋然性の存在を主張・立証するべきであると判断した。

ここで、「侵害者の侵害行為がなかったら特許権者が販売できた物件」とは、問題の特許発明を実施して製造した製品に限定するか、もしくはその物件に密接に関連したサービスの提供も含むかが問題になるが、ケーブルスリーブの熱収縮管に関する特許侵害事件で、ソウル地方法院 2003 年 12 月 19 日宣告 2002 カ合 51833 号判決は、「スリーブ販売による利益額はスリーブ供給価額の 10% および現場教育や技術指導などで得られるその他の利益額（スリーブ供給価額のおよそ 10%）を合算した金額」という趣旨の当事者の主張に対して、特許権者の現場教育や技術指導は侵害行為中にも継続していたことを理由にスリーブ供給価額に対する損害賠償だけを認めた。

さらに、単位数量当りの利益額に関しては侵害行為がなかったら特許権者が販売できた製品の売上額でその販売のため増加すると認められる費用を引いた限界利益とみるのか、それでも総利益（gross profit）や純利益（net profit）とみるのかが問題になるが、ソウル地方法院南部支院 2003 年 2 月 13 日宣告 96 カ合 6616 号判決（ソウル高等法院 2003 ナ 2122 号で控訴中）、2003 年 2 月 7 日宣告 2001 カ合 8692 号および 2001 カ合 11162 号判決（ソウル高等法院 2003 ナ 20147 号で控訴中）では、限界利益または増分利益（incremental profit）を基準に判断した。

また、特許発明の実施部分が侵害品の一部にだけ該当する場合にもこの規定をそのまま適用するかが問題になるが、大法院 2004 年 6 月 11 日宣告 2002 タ 18244 号判決は、著作権財産権が侵害された事案で侵害者がその物件を制作・販売することによって得た全体利益で侵害行為による寄与度を算定して、それにより侵害行為による利益額を算出しなければならず、寄与率は著作権財産権の侵害に関係する部分の不可欠性、重要性、価格比率、量的比率などを斟酌して総合的に評価するべきであると判断した。

ソウル地方法院 2004 年 1 月 16 日宣告 2001 カ合 173 号判決（ソウル高等法院 2004 ナ 14033 号で控訴中）は著作権侵害による損害賠償事件で著作物の利用程度が約 80% に満たなかったことを理由に損害賠償額算定において 80% だけを反映したが、このような判決は特許発

明の実施部分が侵害品の一部にだけ該当する場合にも参考になるだろう。

一方、特許権者が請求できる損害額は「特許権者または専用実施権者が生産できた物件の数量で実際販売した物件の数量を引いた数量に単位数量あたりの利益額を乗じた金額」を限度とするが、上記規定でいう「生産できた物件の数量」と関連して、前述したソウル地方法院南部支院 2003 年 2 月 13 日宣告 96 力合 6616 号判決、2003 年 2 月 7 日宣告 2001 力合 8692 号および 2001 力合 11162 号判決では、製品を輸入して販売する数量も特許権者の生産能力に含むと判断した。

特許法第 128 条第 1 項ただし書きは「侵害行為以外の事由で特許権者が特許製品を販売できなかった事情があるときには、その数量による金額を引かなければならない」と規定しているが、「特許権者が販売できなかった事情」の意味に関して判例はまだみられず、学説は「侵害者の営業努力」や「市場においての代替品の存在」などがこれに含まれるとしている。

侵害行為により受けた利益額の損害額推定（第 2 項）

特許法第 128 条 2 項は侵害者の利益額を特許権者の損害額として推定すると規定しているが、ここで利益に関しては、純利益説（net profit）と総利益説（gross profit）、限界利益説などが対立していて、ソウル地方法院 2004 年 2 月 13 日宣告 2002 力合 30683 号判決（ソウル高等法院 2004 ナ 21650 号で控訴中）は、同項に基づいて損害賠償を請求した事案で、侵害者の総売上額の中で、侵害した特許を利用した飼料やその関連製品の売上額が占める比率による売上総利益で同じ比率による販売及び一般管理費（ただ、その特許を利用した売上げと関係なく固定的に支出される役員給与と減価償却費は除外）を共済する方式を採用して限界利益説を採用した。

一方、前述の大法院 1997 年 9 月 12 日宣告タ 43119 判決で示されたように、この規定は損害の発生前提に侵害者の利益を損害額として推定する規定であって、侵害者の利益額から損害の発生までも推定する規定ではないので、損害の発生は権利者が立証しなければならない。

通常実施料の損害額みなし（第 3 項）

特許法第 128 条第 3 項は実施料相当額を損害の額とできることを規定しているが、これは権利者が現実に受けた損害、すなわち逸失利益と関係なく受けられる最低限の賠償額を定めたものと解釈されている。

この規定と関連して特許権を実施しないでいる権利者はこの規定による損害賠償の請求が不可能であるか、または侵害者は権利者に何の損害もないことを主張しながら損害賠償責任から逃れることができるかが問題になりうるが、この規定と同一の商標法上の規定に対して、大法院 2002 年 10 月 11 日宣告 2002 タ 33175 判決は、同 2 項は第 1 項と同じように、不法行為に基づいた損害賠償請求において損害に関する被害者の主張・立証責任を軽減する規定であって、損害の発生がない場合にまで侵害者に損害賠償責任を認定するという趣旨ではなく、侵害者も損害の発生がないということを主張・立証して損害賠償責任を逃れることができると前提した上で、商標権者が登録商標を使用してタオル製造業または販売業をしておらず、また専用使用権を設定することによって、その範囲内では被告の登録商標使用によって損害が発生したということとはできないから、商標権者の請求を退けたことは正当であると判示した。

通常実施料の超過額請求（第4項）

第3項は立証が容易な実施料相当額を最低の賠償額として優先的に請求できることを規定しているもので、第4項第1文は実際損害が実施量相当額を超過する場合には、これを立証して損害賠償額を請求できることを規定している。さらに第2文は侵害者に故意または過失がないときには法院は損害賠償の額を決める際にこれを斟酌できると規定しているが、これは第3項の実施量相当額を超過する場合にのみ適用されるので、この規定を根拠にして実施料相当額より少ない金額を損害額として決めることはできないと解釈される。

性質上立証困難な損害額の認定（第5項）

特許法第128条第5項は、損害発生事実は認められるが、損害額立証が性質上極めて困難な場合に、第1項ないし第4項の規定にもかかわらず、弁論全体の趣旨と証拠調査の結果に基づいて、法院が相当な損害額を認定できることを規定している。ここで「立証が困難な場合」とは侵害者が買入れ・売上げ関係書類を全然作成しなかったとか、破棄したなどの事情で、損害額の立証のために必要な事実の立証が極めて困難な場合が挙げられている。

7. 裁判所における知的財産権の有効性判断の可否とその効果

特許法院で扱われる権利範囲確認事件で特許発明が新規性がないことが明らかになると、その特許発明は権利範囲を認められないので、確認対象発明（従来「力」号発明と呼んでいたのを変更した）は、具体的な技術対比をするまでもなく、その権利範囲に属しないというのが判例の一貫する立場である。この場合、法院がその特許発明は新規性がないと判断し、その権利範囲を否定しても、その特許発明が直ちに無効になるのではない。

一方、権利範囲確認審判で特許発明が進歩性がないという理由で登録無効審決の確定なしに、その権利範囲を否定できるかについては、大法院が1998年10月27日宣告97フ2095判決で、否定できないという立場を採用して以来、大法院や特許法院の判決も一貫して同じ立場である。

さらに大法院2002年6月14日宣告2000フ235判決は、「特許発明の特許請求の記載や発明の詳細な説明、その他図面の説明によっても、特許出願当時発明の公正要件の一部が抽象的か不明で、その発明自体の技術的範囲を特定できない場合には、特許権者はその特許発明の権利範囲を主張できないのであって、特許発明の技術的範囲を特定できるかの可否は当事者の主張がなくても法院が職権で調査し判断するべきである」とした。大法院2001年12月27日宣告99フ1973判決は、実施不可能な考案に関して、上記と同じ趣旨で判示して、特許発明の新規性がない場合に以外にも、明細書の記載不備などで特許発明自体に技術的範囲を特定できないか、特許発明が実施不可能な場合には、権利範囲確認審判で確認対象発明との技術対比に入る前に特許発明の技術的範囲を否定できないという態度を採っている。

一方、特許侵害事件を取り扱う法院が特許の有効性に関して判断できるかに関して、従来大法院は「特許法は特許が一定の自由に該当する場合には別途設けた特許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、特許はいったん登録された以上、このような

審判により特許を無効とするという審決が確定しない限り有効であって、法院は上記のような特許を無効とできる自由があるとしても、他の訴訟手続でその前提として特許が当然無効だと判断できない。登録された特許発明の一部または全部が出願当時公知公用のものである場合には特許無効の審決有無に関係なくその権利範囲を認められないとすべきであるが、これは登録された特許発明の一部または全部が出願当時公知公用の技術に照らして新しいものでないという、いわば新規性がない場合にそうであって、新規性はあるがその分野での通常の知識を有するものが、先行技術により容易に発明できるものであるという、いわば進歩性がないものまで法院が他の訴訟で当然に権利範囲を否定できるとはいえない」と判断し、特許発明の新規性のない場合に限り侵害訴訟を扱う法院は特許の権利範囲を認定できないという態度を採ってきた(大法院1992年6月2日91マ540決定参照)。

ところで、大法院は2004年10月28日宣告2000ダ69194判決で、日本のキルビー判決と同じように、「特許の無効審決が確定する前だとしても、特許権侵害訴訟を審理する法院は特許に無効事由があるのが明白であるかに対して判断でき、審理の結果当該特許に無効事由があるのが明らかな場合には、その特許権に基づいた差止めと損害賠償等の請求は特別な事情がない限り、権利濫用に該当して許されない」と説示しながら、特許発明の進歩性がない場合にも、侵害訴訟法院が登録された発明などの権利範囲を否定できるという趣旨で判断した(これに関しては大法院が従前の判例を変更したにもかかわらず、これを全員合議体で判決せずに、小部で処理したのは問題があるとの批判がある)。このような大法院の判断以降、ソウル高等法院は2005年1月25日宣告ナ8802特許権侵害禁止等事件で、上記大法院の判決を引用しながら、「特許の無効審決が確定する前だとしても、特許権侵害訴訟を審理する法院は特許に無効事由があるのが明白であるかを判断でき、審理の結果当該特許に進歩性欠如など無効事由があるのが明らかである場合には、その特許権に基づいた差止めと損害賠償等の請求は、特別な事情がない限り、権利濫用に該当し許容されないものである」と前提したうえで、「本件感光ドラムに対する特許は本件特許が属する技術分野で通常の知識を有するものが本件特許出願当時の周知慣用の技術水準を基礎に先行技術その自体またはそれらの結合を通じて容易に発明できるものに過ぎなく、進歩性欠如で無効事由があるのが明らかであるから、その特許権に基づく原告の本件請求は権利濫用に該当し許容されない」と判断した。

しかし、上記のように侵害訴訟法院が特許発明に新規性または進歩性がないと判断するとしても、これはその特許自体の登録を無効とする効果や第三者的効力は無いと見るのが一般的な見解である。

また、侵害訴訟法院が特許発明の進歩性当否まで判断できるという大法院の態度と関連しては、審決取消訴訟と特許侵害訴訟が別個の法院で扱われている状況で、両法院で異なる判断をする場合、混乱を招く恐れがあるという懸念が提起されている。

8. 法院において商標の類似性が争われる場合の判断手法

大法院は「商標の類似当否は商標の外観・称呼・観念を一般需要者や取引者の立場から全体的・客観的、離隔的に観察して、商品の出所に関して誤認・混同する恐れがあるかに

ついて判断すべきであるから、外観・称呼・観念のなかで一つが類似するとしても、全体としての商標が、一般需要者や取引者が商標に対して感じる直感的認識を基準にして明確に出所の誤認・混同を避けられる場合には、類似しているといえないが、逆に、お互い異なる部分があってもその名称や観念が類似して一般所有者や取引者が誤認・混同しやすい場合には類似商標とするべきである」(大法院 2002 年 11 月 26 日宣告 2001 フ 3415 判決など多数)と判示して、商標の類似当否は商標の構成要素全体的に感じられる一般需要者の心理を基準にする(全体観察)を原則としている。

しかし大法院は「商標を全体的に観察する場合にもその中で一定の部分が特に需要者の注意を引き、その部分の存在でその商標の識別機能が認められる場合が多いし、その場合には全体観察と並行して商標を機能的に観察してその中心的識別力を持つ部分、すなわち要部を抽出して2つの商標を対比することで類似を判断することが適切な全体観察の結論を誘導するための手段として必要である」(大法院 1994 年 5 月 24 日宣告 94 フ 265 判決)と判断し、商標の類似性判断において要部観察の必要性を認めながらも、要部観察は全体観察を補完する関係にあることを明示している。

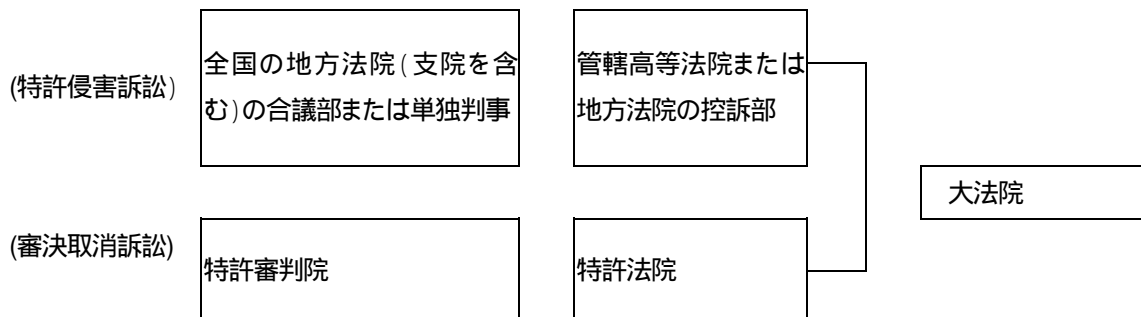
よって、判例は全体観察と要部観察はお互い矛盾する概念でなく、要部観察は全体観察の手段であり結果であるという態度を採っている。要部観察において重要なのは、商標の要部を把握することであるが、実務的にはこれは商標の構成部分中、慣用的単語(会社名に一般的に付加される「株式会社、Corporation」など)、指定商品の性質を現す単語(「new、great、power」など)、修飾語(「Triple Crown」の「Triple」)、付加的文字(「Plus、Super」など)のように、識別力が無いか弱い部分を除外していく方法でなされている。

さらに、結合商標の類似当否判断に関連して、大法院は「文字と文字、または文字と図形の各構成部分が結合された結合商標は、必ずその公正部分全体によって呼称・観念されるのではなく、各構成部分が分離観察されると取引上自然ではないと思われるくらい不可分的に結合されているものでない限り、その構成部分の中の一部だけで簡略に呼称・観念されることもあるし、また一つの商標で2つ以上の呼称や観念を考えられる場合、その一つ呼称・観念が他人の商標と同一または類似すると認められる場合には2つの商標は類似である」と判断して(大法院 2000 年 10 月 27 日宣告 2000 フ 815 判決など多数)、結合商標の場合、全体観察に対する修正として各構成部分を分離して商標の類似当否を判断できることを明らかにしている。

問題はどんな場合に分離観察をできるかであるが、一般的に上記大法院判例で説示したように、商標の「各構成部分に分離観察されると取引上自然ではないと思われるくらいに不可分的に結合されているものでない限り」、分離が可能であるとみて分離観察して、ただし、一連不可分的に構成された造語(大法院 2001 年 11 月 13 日宣告 2001 フ 1198 判決の「NUTRACEUTICAL」など)、結合の結果、独自の意味を持つ単語または結合の結果新しい観念を生み出す場合(大法院 1999 年 11 月 23 日宣告 99 フ 2044 判決の「DEEP-SEA」など)、分離が可能であるとしても、各々の分離された部分がすべて指定商品との関係で識別力が無い場合(大法院 2001 年 4 月 27 日宣告 2000 フ 2453 判決の「AceLink」など)等においては、分離観察が適当ではないので、原則に戻って分離されていない商標全体を基準に類似判断をしている。しかしこのような実務によって商標の類似性判断の原則といえる全体観察の原則が毀損されているのではないかとの疑問が提起されている。

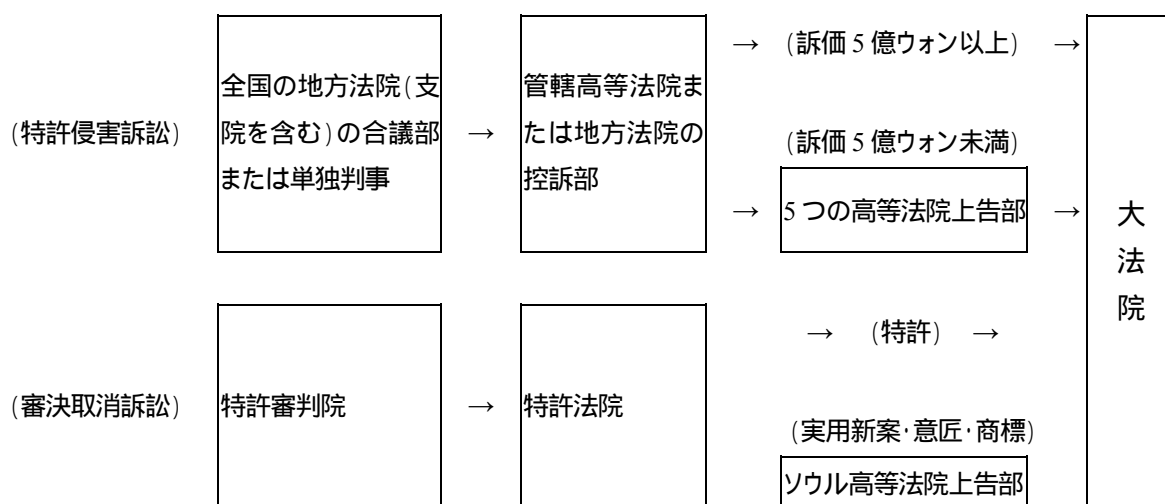
9 . 法院において知的財産権の保護に関して注目されている問題点、または立法予定

上記1番項目の答弁でみたように、現在韓国の特許訴訟制度は2元的体制を採っている（これを図で表すと下記のとおりになる）。



ところで現在の制度は特許法院で審決取消訴訟に対して迅速な審理がなされているというメリットにもかかわらず、同一の技術に関連する紛争を異なる法院で審理することによって、人力の重複配置、判決の矛盾・衝突の可能性などのような問題点があると指摘され、これに関して特許法院に特許侵害訴訟の管轄権まで付与すべきであるという議論があった。そして2004年1月に特許法院が特許侵害訴訟の控訴審を管轄することを内容とする法律案が国会に提出された。

一方、大統領傘下の司法改革推進委員会の論議の結果、各高等法院に上告部を設け、上告事件を処理する法案が作られ、関連法案が現在立法予告中である。その法案によると、特許侵害訴訟の上告審は訴価5億ウォン以上の事件は大法院で管轄し、訴価5億ウォン未満の事件は5つの高等法院に設けられる上告部で審理した後に、特別な事由がある場合に限って、大法院にまた審理できるようにして、審決取消訴訟の上告審は特許の場合は大法院で管轄し、実用新案・意匠・商標の事件の場合は、ソウル高等法院に設けられる上告部で審理した後に、特別な事由がある場合に限って大法院にまた上告できるようにした（下記図面参照）。



ところで、このような立法案によると、現在には大法院が審決取消訴訟および特許侵害訴訟の上告審を管轄していて、少なくとも最終審の段階では統一的な法解釈ができるようになってきているが、このような立法案が施行される場合、最終審までも権利の種類および訴価により大法院と高等法院上告部に管轄が分けられ、早期に統一された結論が出にくい状況になるという懸念と批判がある、

10．韓国法院で日本法人や個人が訴訟当事者になる場合問題になること、または考慮すべきこと

基本的に訴訟当事者が韓国人なのが外国人なのかによって訴訟手続および結論に差異が生じるわけではなく、ただ送達手続において被告等が外国人の場合、送達期間が長くなるなどの問題はある。しかしそのような場合でも韓国での代理人がいる場合には、問題にならないだろう。しかし韓国や日本の手続や審理方法の違いにより、日本の当事者が困難を感じることはありえるので、特許法院の訴訟手続を中心に両国訴訟手続上の違いを簡単にみることにする。

特許法院の訴訟手続

特許法院の訴訟手続が一般民事訴訟と大きく異なることはない。特許および実用新案関係事件の場合、訴状が受け付けられたらすぐ弁論期日が決められるのではなく、訴状および答弁書が提出され当事者双方が2回程度の準備書面を提出・交換した後に弁論準備期日が指定される。弁論準備期日は事件の難易度によって異なってくるが、ほとんどの事件では1回で終結されている。その期日では当事者から技術説明を聞いて、当事者の主張を整理する。弁論準備期日の終結と同時に弁論期日を決めるが、弁論期日はおおむね1ヶ月以降に指定され、やはり1回くらいで終結される。そして弁論終結と同時に1ヶ月後を宣告期日と指定して判決を宣告する。

一方、意匠および商標関係事件の場合は、ほかの手続は上記特許と実用新案事件と同一で、ただ準備手続期日を指定しないのが異なる。これは技術説明を聞く必要がないからである。

次に韓国特許法院の審決取消訴訟の特徴的な点について簡単にみる。

まず、無効審判と訂正請求との関係についてみると、無効審判事件が継続中の場合には無効審判手続内で訂正請求をして無効審判手続と同時に進行されるようにして、別途の無効審判請求はできないようにしている（特許法第133条の2、136条1項参照）。

特許法院または大法院で無効審判事件に対する審決取消訴訟が継続中の場合には、特許権者などは期間の制限なく別途の訂正審判を請求できるが、もし審決取消訴訟が大法院で継続中に訂正審判が確定される場合に、大法院は訂正審判に遡及効があり、結果的に特許の要旨を誤って理解することになり、判決の基礎になった行政処分が後の行政処分により変更されたとみて、特許法院の判決を破棄差戻しにしている。

一方、審決取消訴訟が特許法院に継続中に訂正審判が確定された場合には、訂正された特許請求範囲を審理の対象として、無効理由の有無に関して審理する。逆に、訂正審判または訂正審判に対する審決取消訴訟が継続中に特許などの無効が確定される場合、訂正の

対象がないことになり、その審判請求または訴訟は却下される。

特許法院の審理範囲と関連して、拒絶決定に対する審決取消訴訟のような決定係（査定係）事件の場合には制限説を採っていて、当事者係事件の場合には無制限説を採っている。よって特許などの無効審判事件の場合、審決で提出されてない証拠でも法院の審決取消訴訟段階で制限なく提出できるので、新しい証拠を提出するために別個の審判請求をする必要はない（もちろんそれが法律上許容されるかについては別途検討する必要がある）。

以上