

韓国における特許権濫用

金 昌 世*

抄 録 韓国において、ある企業が特許権侵害を理由に不当にまたは不公正に提訴され、それによってその事業に損害を被った場合、この不当な提訴に対応して韓国の関係法ではどのような救済方法または有効手段を取ることができるか。これに関連して、本稿では、様々な事件（実際の事件に基づいている「仮想」事件）を想定して、各々の事件に対してどのような対応措置を取るべきかを検討する。

目 次

1. はじめに
2. 特許権濫用の類型
3. 新規性を欠く特許権の行使不可能
4. 例外の拡大
5. 公正取引法の違反
6. 不公正取引行為による強制実施権
7. おわりに

1. はじめに

最近、韓国大法院は2000ダ69194判決（2004年10月28日言渡し）で、日本のキルビー判決のように、無効事由の存在が明白な特許権に基づく差止め及び損害賠償の請求を権利濫用に該当するということから排斥した。よって、特許侵害訴訟の被告は、侵害訴訟手続き内で原告の特許権が明白に無効であることを立証し、原告の不当な権利行使に対して効果的に防御することができるようになった。

このような「権利濫用の抗弁」は、上述のように特許侵害訴訟において新規性欠如などによる特許発明の無効性を争うことが一般的であるが、これ以外にも、特許権者が侵害の虚偽事実を関連業界に流布することにより、先方の名誉を毀損したり営業上の損失を発生させる場合、

または、特許権者が自分の優越的地位を用いて特許権者自身には別に利益がなくても、先方に苦痛や損害を与える目的で社会秩序に反する権利行使を行う場合に、被告（侵害被疑者）の取るべき諸防御方法は全て「権利濫用の抗弁」の態様に含まれると思われる。

本稿では、特許権者の不当な権利行使に対抗し被告の取るべき「権利濫用の抗弁」の具体的な態様を实际事件に基づいて考察する。

2. 特許権濫用の類型

特許侵害の不当な提訴は度々特許権の濫用として特徴付けられる。特許権濫用は通常次のような類型を含む。

- 1) 新規性欠如によって無効である特許権の行使
- 2) 致命的欠陥のある特許権の行使
- 3) 特許庁に対して詐偽行為または不正な手段によって得た特許権の行使
- 4) 非侵害であることを十分知りながら行った特許権の行使
- 5) 反競争的または不公正取引の目的で行った特許権の行使

* 第一廣場特許法律事務所 韓国弁理士 C. Leon KIM

3. 新規性を欠く特許権の行使不可能

無効の欠陥のある特許に基づいて特許侵害を理由に不当に提訴された場合、被告は原則的に侵害訴訟における防御手段として特許の無効を主張することができず、その代わりに、特許審判院を通じる別途の手續、すなわち、特許無効審判を通じて特許の無効性を争わなければならない。

さらに、審判院がその特許が無効であるという審決を下しても、その無効審決が確定するまでは特許が有効であるという特許有効性の法的推定により、審判院の審決に対する控訴審が係属中である限り、審判院のこのような審決は特許侵害事件を審理する裁判所に対して拘束力を有さない。

上述の被告の困難な状況を改善するために、上述のような特許有効性推定という一般的な法理の例外として、訴訟対象特許が先行技術によって新規性を欠くものと認められる場合には、韓国大法院は特許の無効に対する審決が確定する前でも裁判所は特許権の行使を許さないことが可能であると判示した。すなわち、韓国大法院は大法院81フ56判決(1983年7月26日言渡し)において『特許権の権利範囲は、対象特許の出願の当時、既に公知の技術を含めて解釈してはならない。したがって、出願の当時、全部が公知・公用である特許権は無効審決の確定の有無に関係なく行使することができない。』と判示した。

上記判決の内容は、最近下された韓国大法院の次のような判決〔大法院99フ2853判決(2002年4月12日言渡し)〕によって『登録された知的財産権がその出願日前に知られた先行技術と実質的に同じ場合、その権利は無効審決の確定の有無に関わらず、また被告の技術と対比する必要なく、行使することができない。』と再確認された。

したがって、侵害訴訟の対象特許が新規性を欠くものと認められる場合、被告はその特許に対する無効審判を申し立てることなく、裁判所に対して侵害訴訟の棄却を要求できる。

4. 例外の拡大

最近、韓国大法院は、不当な特許侵害訴訟に対する防御手段として「特許権濫用」理論を認めることによって上記例外を拡大した。すなわち、韓国大法院は、大法院2000ダ69194判決(2004年10月28日言渡し)において『特許無効審決が確定する以前であっても特許侵害訴訟を審理する裁判所は対象特許に無効事由があることが明白であるかどうかについて審理でき、対象特許が一応無効事由を有することが明白な場合、その特許権に基づく差止めと損害賠償などの請求は特別な事情が無い限り権利濫用に該当され許容できない。』と判示した。したがって、今後被告は別の無効審判を申し立てることなく、侵害訴訟手続中で訴訟対象特許が明白に無効であることを立証することによって防御することが可能になった。

このような拡大した例外規定の範囲に属する典型的な事件として以下の2つの事例が挙げられる。

—事例1：外国出願経過禁反言の原則が該当される場合—

韓国特許出願は拒絶理由通知なしで特許決定され、結果として出願当初の請求項がそのまま登録されたが、上記韓国特許出願の対応ヨーロッパ出願は審査過程で特定の先行技術によって遥かに狭い範囲の請求項が登録されたと仮定する。その代表的な例として、韓国特許第53,435号の請求項1を挙げると『それぞれアルキル化触媒を含む2つ以上の反応段階を有するアルキル化装置によってベンゼンを導入する段階(この際、ベンゼンは少なくとも第1段階に導入さ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れる) 及び新しいオレフィン供給物をアルキル化装置の2つ以上の各々の段階に導入する段階を含む、アルキル化触媒の存在下でベンゼンをアルキル化する方法』となっている。

対応ヨーロッパ出願の審査過程においては、EPO審査官がアルキル化装置において複数の、例えば、3つの反応段階の使用を開示している2つの先行文献を引用したので、出願人は、引用された先行技術の関連性を認め、特に、出願当初の請求項1の「2つ以上の反応段階を有するアルキル化装置」を「2つのみの反応段階を有するアルキル化装置」に補正した(EP 0 424 393 B1の請求項1参照)。

この場合、韓国特許第53,435号の権利者が、例えば6つの反応段階を有するアルキルベンゼン反応装置を用いる当事者に対してその請求項1に基づいて特許侵害訴訟を申し立てるとすれば、被告は上記ヨーロッパ特許の審査過程に照らし合せて当該韓国特許に明白な無効事由が存在するので、裁判所がこのような権利行使自体を許してはならないと要求することによって効果的に防御できる。

—事例2：詐偽行為によって獲得した特許—

米国とは異なり、特許出願経過中に特許庁に対して不公正行為が行われたと判明した場合にも特許権を行使できないようにする法的規定または判決はまだない。しかし、韓国特許法第228条は『詐偽その他不正の行為により、特許、特許異議申立に対する決定、特許権の存続期間の延長登録または審決を受けた者は、3年以下の懲役または2千万ウォン(約20,000ドル)以下の罰金に処する。』と規定している。

従って、詐偽行為により獲得した特許権は事実上無効であるか、またはその権利行使が不可能であるとは法律上明示されていないが、上記規定の当然の帰結として、特許権者を第228条によって刑事起訴することができる特許に基づ

く権利行使である場合、被告は裁判所に対してこのような権利行使を排斥することを要求できる。

例えば、特許出願人が特許権を獲得するために意図的に特定の効果資料を歪曲または操作した場合、そのような詐偽行為によって獲得した特許に基づく侵害訴訟は無効審決が下されていなくても却下され得る。

5. 公正取引法の違反

他の当事者の技術が自分の特許を侵害しないという事実を十分知っていながらも、特許権者が該当事者の顧客を含む関連業界に該当事者が自分の特許を侵害しているというデマを流布する場合、該当事者が営業上の信用毀損または事業上の潜在的損失を防止するために利用できる手段は何であろうか。

韓国の独占規制及び公正取引に関する法律(公正取引法)第59条は、『知的財産権の正当な行使は公正取引法の下で許される』と規定している。しかし、関連業界において知的財産権制度の趣旨を外れて正当な権利の行使としてみなすことができない知的財産権の濫用または不正使用は公正取引法による制裁が受けられることが確立している(韓国の公正取引委員会より2000年8月30日付で発行された知的財産権の不当な行使に対する審査指針を参照)。

これに関連して、公正取引法第23条は『事業者は、次の各号の一つに当たる行為として公正な取引を阻害するおそれがある行為(以下、不公正取引行為という)をするか、系列会社または他の事業者によってこれをやらせてはならない：

- …3. 不当に競争者の顧客を事業者自身と取引するように誘引または強制する行為；
- …5. 取引相手の事業活動を不当に拘束する条件で取引をするか、または他の事業者の事業活動を妨げる行為。』と規

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

定している。

また、公正取引法第24条は上記規定に違反する不公正取引行為があるときは、『(i) 当該不公正取引行為の中止及び是正命令（第24条）及び(ii) 関連売上高の2%を超えない範囲または売上高がない場合は5億ウォン（約500,000ドル）を超えない範囲の課徴金（第24-2条）』のような制裁措置を取ることができると規定している。

これ以外にも、被害を被った当事者は公正取引法（第56条）または民法（第750条）によってこのような不公正取引行為の結果による金銭的損害を回復できる。

上記行政的制裁及び民事的救済措置とともに、ひいては加害者は韓国刑法第314条『虚偽事実の流布、その他の偽計によって他人の信用を毀損、または恐喝によって他人の業務を妨げた者は、5年以下の懲役または1千5百万ウォン（約15,000ドル）以下の罰金に処する。』によって刑事的に起訴され得る。

これらの法条項の適用性を次の例を通じて説明する。

結晶水を有する化学組成物に係る韓国特許の権利者が結晶水のない組成物から製造された製品を販売している競争者に警告状を送り、競争者の顧客に競争者から「非侵害証明書」を受けようを要求するよう唆したと仮定する。さらに、特許明細書がその権利範囲から結晶水のない組成物を明確に除外する表現（たとえば、無水組成物が用いられる場合は好ましくない性質を示すなど）を記述していると仮定する。

また、警告状を受けた競争者は、自分の製品が無水組成物から製造されたので特許を侵害しないと回答し、自分の非侵害を裏付ける十分な分析資料を提供したとする。

このような状況の下で、特許権者は競争者の製品が侵害を構成しないという事実を十分認識しているはずであるが、これにもかかわらず、

特許権者が競争者の顧客に特許侵害のデマを流布し続けることによって競争者の事業を妨げる場合、特許権者の行為は公正取引法下での制裁を受けることになると思われる。

6. 不公正取引行為による強制実施権

韓国特許法第107条第1項第4号は、『司法的手続または行政的手続によって不公正取引行為と判定された事項を是正する必要がある場合、不公正取引行為によって被害を被った当事者は特許庁長に裁定を請求することによってその特許の強制実施権の許諾を受けることができる』と規定しており、このような制裁が受けられる典型的な不公正取引行為の事例は次の通りである。

—事例1：包括的ライセンス（Package Licence）—

多くの審決を通じて、公正取引委員会は抱き合せ販売（tie-in）契約が不公正取引行為として差し止められなければならないと判断してきた〔例：公正取引委員会の事件番号9802ユゴ0219（1998年5月9日）参照〕。また、公正取引委員会は、知的財産権の行使に関連して、不公正取引行為として認められる行為の類型を提示することによって法適用の一貫性と予測可能性を高めるために2000年8月30日付で知的財産権の不当な行使に対する審査指針（公正取引委員会指針）を制定した。

そのうち、公正取引委員会指針第3条は、知的財産権の不当な行使に対する17種の類型を列挙しており、たとえば、第10号は『契約技術などを使用しない製品に対しても産業財産権者が実施権者に技術料を支払わせるか、産業財産権者が実施権者に契約技術などの実施のために、必要でない製品を一括実施または一括購入させることは、そのような一括実施または一括購入が要求される技術・製品の利用が契約製品の品

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

質維持と産業財産権者のそれに関する信用を保持するのに必ずしも必要でない場合は、知的財産権の不当な行使である。』と規定している。

これに関連する例として、韓国国内のLがXから石油化学設備の建設に対する包括的实施権を得た実施権者であり、また、PはXの競争者として石油化学製品の精製工程に関する韓国特許権を保有している特許権者であると仮定した場合、包括的实施権の対象である上記石油化学設備中の一部である精製工程設備がPの韓国特許を侵害すると仮定する。

特許権者PもLに対してXのように石油化学設備の建設に関する包括的实施権の提供を提案したが、LがXと実施権契約を結ぶことになるとPはL（及びX）に特許侵害訴訟を申し立てると脅かし、このことにより、その石油化学設備全体の作動は実質的に不可能になったと仮定する。

そこでLは、すべての石油化学設備の建設に対する包括的实施権は不要であると判断し、精製工程に限られた個別的实施権の供与を特許権者Pに要請した。

このような状況において、該個別的实施権がLによって製造される石油化学製品の質を低下させ、特許権者の信用を損ねる可能性があることを特許権者が立証できない場合は、精製工程の実施権の許諾に対する特許権者の拒否は公正取引法第23条及び公正取引委員会指針によって禁止されている不公正取引行為を構成し、不法な抱き合せ販売（tie-in）を構成する強制的な包括的ライセンスに当たるので、韓国特許法第107条第1項第4号の強制实施権許諾の正当な根拠になり得る。

—事例2：報復行為—

上記仮定に加えて、今回は実施権者LがXから取得した包括的实施権に基づいて石油化学設備を完成し、現在実施していると仮定する。ま

た、特許権者Pはエンジニアリング会社であって、韓国において如何なる石油化学製品も輸入、製造または販売していないと仮定し、その上、実施権者Lが合理的なロイヤリティーを支払う意思を表明したにもかかわらず、特許権者Pが実施権者Lへの実施権許諾を拒否したと仮定する。

このようなPのLへの実施権許諾の拒否は、韓国大法院の判例に照らしてみると報復行為を構成するので権利濫用であると判断される可能性が高い。具体的に、大法院97ダ42823判決（1998年6月26日言渡し）において韓国大法院は『権利者に何らの利益がないにもかかわらず、単に相手に損害と苦痛を与える目的で権利を行使する場合、そしてその権利行使が公共の秩序を毀損するとみなされる場合、そのような権利行使は権利濫用であると認められる。』と判示した。

上記仮定において、特許権者Pは韓国において如何なる石油化学製品も輸入、製造または販売をしておらず、Pの事業目的が基本的に自分の技術に対するライセンスからロイヤリティーの収入を取ることにあるため、Lへの実施権許諾の拒否から如何なる利得も得られない。一方、その石油化学設備の建設に既に多額の資本を投資したLとしては設備運営の中断によって莫大な損失を受けることになる。

これだけでなく、上記のような拒否は、韓国特許法第1条で規定する特許法の目的『この法は、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。』と正面から抵触する。

以上の事項を検討してみるに、Lの実施権許諾の要請に対する特許権者Pの拒否は韓国大法院によって言渡された3つの要件、すなわち、拒否が①単に相手に苦痛を与え、損害を被らせる目的で、②特許権者は何らの利益も得ず、③また、公共の秩序乃至利益に反するという要件

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

をすべて満たし、特許権の濫用を構成するので、LはPの拒否が不公正取引行為に該当するという審決を公正取引委員会に求めることができ、また、このような公正取引委員会の決定に基づき、Lは特許庁長に精製工程特許に対する強制実施権の許諾を請求できる。

濫用を構成する不公正取引行為の目的にはその特許権を行使できない。よって、不当に特許権侵害を訴えられた当事者は、韓国の関連法規に照らし合せてその不公正性を分析し効率的な防御戦略を樹立できると思料される。

(原稿受領日 2005年8月2日)

7. おわりに

上述したように、韓国の特許権者は、特許権

