

韓国における域外の取扱いについて

会員 ジョン ウォンギ



要約

韓国における域外適用に関する最新の情報を、判例を中心に紹介する。

判例では、サーバーの位置に関係なく、実施が行われている地域が韓国であれば、韓国特許の侵害になると判断している。侵害サーバーが外国にある場合でも裁判管轄の問題にはならない。

また、国内で完成品を製造していないが、部品を輸出し、外国で簡単に組み立てて完成品が出来上がる場合、間接侵害は勿論、直接侵害の問題が発生する。

目次

1. はじめに
2. サーバーが外国にある場合
 - (1) 判例 1
 - (2) 判例 2
3. 組み立てが外国で行われる場合
 - (1) 判例 1
 - (2) 判例 2
4. まとめ

1. はじめに

ネットワーク技術の発展はグローバル化を後押ししている。しかしながら、知的財産業界においては、外国にサーバーを設置した場合、問題が複雑になる。すなわち、サーバーの場所、サービスを受ける端末の地域、サービス提供ウェブサイトの所属、部分実施と主な実施地などについて属地主義をどう適用すべきかの問題が生じる。そこで、韓国における域外適用について、判例を中心に調べてみた。

また、製造業界においても知的財産法の域外適用が話題になることがある。そこで、例えば、外国で物を組み立てる場合、属地主義をどう適用すべきかについても簡単に調べてみた。

2. サーバーが外国にある場合

韓国の高等法院（高裁）や大法院（最高裁）の判例はないが、地方法院（地方裁判所）の判例があったので、紹介する。

(1) 判例 1：ソウル中央地方法院 2007 年 9 月 7 日宣告（2006 ガハップ 73442 判決）

1) 事件の概要

韓国特許第 369436 号は、検索方法に関するものである。被告は米国の子会社であり、サーバーは米国にある。特許に係る検索方法は、被告の管理するウェブサイトで使用されている。被告は、サーバーが外国にあるため、属地主義の原則上、侵害にならないと主張した。

2) 法院の判断

サーバーコンピューターが提供する情報が、被告のウェブサイトを通じ、ユーザーのコンピューター画面で具現化されること、サービスが韓国語で提供されており、韓国人を主要ターゲットにしていること、被告のドメイン名は韓国に登録されていること、被告はウェブサイトで利益を得ており、このサービスは被告のウェブサイトに関連する業務と密接な関係があることを理由に侵害に当たると判決した。

3) 所感

被告が韓国の会社なので、裁判管轄の問題は生じなかった。判決では侵害行為が行われた地域を中心に判断され、サーバーの位置は問題にならなかった。

(2) 判例2：ソウル中央地方法院 2015年2月17日宣告（2013ガハップ5446931判決）

1) 事件の概要

韓国特許第0681926号は、アドレス帳の再編成方法に関するものである。特許権者のA社は、「外国法人Bがインターネットを通じてバイバ（vaiber）アプリを韓国内に配布し、これをインストールした端末にB社サーバーを通じてモバイルメッセージングや音声通話等のサービスを提供する行為は、特許権侵害になるので、B社はバイバアプリを韓国内に配布してはいけない」等を求める請求をした。被告B社は、キプロス（Cyprus）に住所を持っている外国法人であり、サーバーも外国にある。

被告は「韓国に国際管轄権がないため、却下すべきである」また「バイバアプリの制作と配信は全て外国で行われているため、このような行為に対し、本事件の特許権は及ばない」と主張した。

2) 法院の判断

B社のアプリはA社の発明を実施しているため、その実質的な主体はアプリを配布した被告であり、特許侵害に当たるとし、アプリのオンラインでの流通を禁止した。

被告が運営しているサーバーが外国にあるとしても、被告のバイバアプリが最終的にインストールされ、使用されるのは韓国の領域である。韓国の国際私法（act on private international law）第32条第1項（現行法52条第1項）には「不法行為は、その行為が行われた地の法律の適用を受ける」と規定されており、また、同法第24条（現行法40条）には「知的財産権の保護はその侵害地法による」と規定されている。本事件の侵害地は韓国であることから、管轄権が韓国にあることを明らかにした。

また、制作及び配信が外国で行われていたとしても、アドレス帳の再編成方法の使用行為は、韓国内で行われているため、被告の主張は認めることができず、直接侵害を認めた。

3) 所感

サーバーが外国にあり、制作及び配信も外国で行われた場合でも、特許に係る方法が国内で行われているか否かによって判断している。

3. 組み立てが外国で行われる場合

この話題については、韓国の大法院の判決が2つある。以下に紹介する。

(1) 判例1：大法院 2015年7月23日宣告 2014ダ42110判決

1) 関連特許

韓国特許第0719002号（特許登録日：2007年5月10日）

発明の名称：両方向マルチスライド携帯端末

2) 被告の行為

被告は、「N95 未完成品、N95 半製品、N96 完成品、N96 半製品」を韓国内で製造し、外国へ輸出していた。

3) 侵害訴訟

原告は「N95 未完成品」を除き、上記3つに対して損害賠償を請求した。

4) 被告の反論

被告は、「当該特許を無効にすべきである。原告の損害賠償請求は権利濫用に該当し、半製品は構成要素の一部が欠けているため、文言侵害に該当しない」旨の答弁をし、また、「半製品の完成品化は外国でなされるため、属地主義の原則上、間接侵害にもならない」と主張した。

5) 地方法院の判断

侵害の可否について判断せず、「当該権利を無効にすべきである。原告の請求は権利濫用に該当する」と原告の請求を棄却した。

6) 高等法院の判断

高等法院は、「当該特許発明は進歩性の欠如により、無効となることが明白であるため、原告の請求は権利濫用に該当する」との地方法院の判決を支持した。

ただ、その前に侵害に対し、以下のように判断した。

「N95 完成品」の構成要素は、当該特許の構成要素と実質的に同一であり、当該特許発明の保護範囲に属する。「N95 半製品」と「N96 半製品」は、構成要素の一部が欠けているため、直接侵害にはならない。また、外国で完成品が生産されるため、特許法の属地主義に基づいて間接侵害も認められない。特許法第127条第1号は、「特許が物の発明についてなされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」を間接侵害に当たるものとして規定しているが、ここでいう「生産」とは、特許法の属地主義に基づいて「国内での生産」を意味するので、直接侵害が国内で発生しない限り、間接侵害も成立しない。

つまり、「半製品が自国で生産され、輸出された後、外国で完成品として生産された場合」には、韓国の特許法上、間接侵害が認められないという法理を採択した。

7) 大法院の判断

まず、「当該特許が進歩性を理由に無効となることが明白であるとは言えず、N95 完成品に対する原告の損害賠償請求が権利濫用に当たる」との原審の判断に誤りがあるとし、原審判決を破棄し、差し戻した。

ところで、「N95 半製品と N96 半製品」は、構成要素の一部が欠けているため直接侵害や間接侵害を行っていないとし、上告を棄却した。その理由として、間接侵害制度はあくまでも特許権が不当に拡張しない範囲内でその実効性を確保しようとする制度であるとの観点から、「生産」などの意味を含む高等法院の論理をそのまま引用した。

8) 本事件の意味

本判決は、「半製品が国内で生産され、完成品は外国で生産された」事案における間接侵害の可否を判断した最初の大法院の判決である。

ところが、本判決に表れた大法院の態度は、批判を受けた。何故かという、今まで韓国の大法院は間接侵害の成立に直接侵害の存在を不要とする、いわゆる「独立説」を取っていたが、本事件では、まるで「従属説」を採用しているかのような態度を示しているからである。

また、国際間の取引が増加している現状を考慮すると、間接侵害可否を判断するに当たり、属地主義原則を頑な

に守ることは、特許権者や特許権の保護に不十分な場合があり得るとの批判もあった。

(2) 判例 2：大法院 2019 年 10 月 17 日宣告 2019 ダ 222782、222799（併合）判決

ここでは判決の中で域外適用に関する部分だけを抽出して説明する。

1) 関連特許

韓国特許第 1326763 号（特許登録日：2013 年 11 月 1 日）

発明の名称：医療用糸挿入装置及びこれを具備した医療用糸挿入施術キット

2) 事案の概要

原告は、日本のある病院に顔面リフティング施術に必要な 6 つの構成物品を輸出していた。その病院は、構成物品の一部或いは全部を組み立て、患者に顔面リフティング施術を行っており、原告に 50% の値下げを要求したが、断られ、原告との取引を打ち切った。その後、病院は被告 A と上記構成物品の供給契約を締結し、被告 A がその病院に 6 つの構成物品を輸出した。被告 A は、6 つの構成物品のうち、1 つだけ製作し、3 つは被告 B から、1 つは被告 C から、もう 1 つは D から納品を受けた。

原告は、2014 年 11 月 17 日、被告 A と B に対する特許侵害訴訟を提起した。

3) 地方法院の判断

被告 A の生産した製品が特許請求項を直接侵害したと判断した。ここで、「被告 A の生産した製品」は、A が輸出した物品の組み立てを日本の病院側が行うことを前提にした。被告 B の生産した製品は、被告 A の要求に応じて製作されたものであって、被告 A の製品生産にのみ使用する物品に該当するため、間接侵害に当たると判断した。

被告は、韓国の特許法上、「輸出行為」は特許侵害行為の態様に含まれていないから侵害に当たらないと主張したが、法院は、輸出行為は譲渡を伴うので侵害に当たると説明した。

4) 特許法院の判断

被告 A 生産の aaa は、請求項 1 の構成要素である AAA と同じ用途で使用することを目的として、その用途に合う形に製作されたので、当該特許請求項が具体化する物の生産に使用されること以外には、社会通念上、通用し承認され得る経済的・商業的・実用的な他の用途がないため、被告 A が被告 B を介して aaa を生産したことは間接侵害に該当すると判断した。

請求項 6 について、被告 A の構成物品のうち、「xx」は、○○製品を形成するためには追加加工をしなければならないため、被告 A の行為は直接侵害に当たらない。また、xx は○○製品の生産にのみ使用される物に該当すると判断することができないため、間接侵害に当たらないとした。

5) 大法院の判断

特許法院の aaa に関する判断は支持したが、請求項 6 に関する判決は破棄し、差し戻した。

被告 A が直接生産した物と納品してもらった物は、請求項 6 をなす各構成要素が有機的に結合した一体として持つ作用効果を具現できる状態になっているので、請求項 6 の侵害に当たる。請求項 6 の特許発明を実施するための構成要素の全てを生産し、個別製品は、最初から日本の病院に販売し、皮膚のリフティング施術過程で使用してもらう意図で生産されたものであって、施術過程で医療用糸の端部に医療用糸の支持体を配置して固定させることは、通常の技術者にとって自明であるため、追加加工や組み立てを行わなければならないとの理由で請求項 6 の特許侵害に当たらないと判断した特許法院の判決は間違いであるとした。

6) 本事件の意味

韓国内で生産し輸出した後、外国で完成品として組み立てたととしても、外国で構成物品の組み立てが予定されており、また、組み立てが極めて簡単で、構成物品の生産だけで、当該特許発明をなす各々の構成要素が有機的に結合した一体として持つ作用効果を具現化することができれば、韓国内で完成品が生産されたものとして見なすことができるとの理由から直接侵害を認めた点に意義がある。

また、外国で完成品として組み立てられる構成物品の生産が間接侵害に当たると判断した特許法院の判決を支持したことは、完成品の実施が国内か国外かを問わず間接侵害を認めた点に意義がある。

7) 所感

2番目の判決である大法院 2019 年 10 月 17 日宣告は、属地主義の原則が緩和されたと言えるだろう。

すなわち、国内での生産であっても外国での組み立てが予定されており、その組み立てが極めて簡単な場合、直接侵害は勿論、間接侵害も適用することができることを意味している。

4. まとめ

サーバーを巡った事件について、韓国の法院は、サーバーが置かれている地域は問題視せず、サーバーが提供するサービスが実際に行われている地域を中心に判断した。しかしながら、この案件では、「実施」は方法のみであるため、実施の判断及び実施地域の判断が比較的容易であったが、「実施」にサーバーのハードウェアが絡むと、実施地域の判断が難しく、疑問があり、また新たな判断が求められる。サーバー、またはウェブサイトを用いる会社の国籍については、侵害行為が韓国で行われている以上、裁判管轄の問題は発生せず、韓国に裁判管轄があることを明白にした。

域外での組み立てについては、外国で簡単に組み立てることができれば、間接侵害は勿論、直接侵害も追及することができると判断した。韓国の大法院は属地主義を柔軟に解釈していることが分かる。

(原稿受領 2023.3.7)