

韓国特許侵害訴訟における無効の抗弁の許容有無に関する小考

—韓国における大法院の最新判決を中心に—

韓国 明信特許法律事務所
弁護士・弁理士 金 國 鉉



目次

1. はしがき
2. 従来判決
3. 従来判決の問題点および韓国法院の対応
4. 新たな判決の紹介
5. 新たな判決による課題
6. むすび

1. はしがき

日本とは違って韓国特許実務において、特許侵害有無の判断は法院の役割ではあるが、特許の付与は特許庁の行政処分であるだけに、これに伴う特許の無効判断も特許審判を通してのみ可能であるという原則を堅持することで特許侵害訴訟を担当する法院（以下、“侵害訴訟法院”とする）は、特許無効有無の判断をできないという立場であった。ところが、最近韓国で侵害訴訟法院が特許の無効判断ができるという法院の判決が言い渡され、特許実務界の注目を集めている。ただし、韓国大法院が従来判決を明示的に破棄し、新たな判例を確立したわけではないため、新たな判決より提示された法理が確固たるものとして確立するかどうかはこれから見守る必要がある。この新たな判決により韓国における特許侵害を巡る法的対応戦略および手続きにおいて大きな変化が予想されるため、本稿ではその意味を察しみる。

2. 従来判決

韓国大法院は1991年まで侵害訴訟法院が特許の無効判断をすることができるかどうかについて若干相反する判決も言い渡されたりもしたが、1992年6月2日付91マ540決定で判断することができないとの方向でその立場を明らかにした。

すなわち、上記判決は“特許は一旦登録された以上、特許の無効審決が確定しない限り有効なものであり、侵害訴訟法院はその特許を無効にできるという事由が

あるとしてもその特許は当然無効であるとの判断はできない”と明示的に明らかにしたところがあり、それから同一の趣旨の判決が続出し、特許法理として定着した。⁽¹⁾

一方、特許発明が公知技術の場合はその特許の無効判断云々の前にその権利範囲そのものを認めないという、いわゆる公知除外説もまた確立した特許法理である。⁽²⁾

公知技術ということもまた無効事由に該当するため、二つの判決間の関係定立が問題になってくるが、韓国大法院は侵害訴訟法院が特許無効の判断をできないということと、公知除外説との関係を明らかに区分して説明することによってその論理的な基盤を別個としている。すなわち、“特許発明の一部または全部が出願当時、公知公用の場合は特許を無効するという審決に拘わらずその権利範囲を認めることができないが、これは特許発明が、いわゆる新規性がない場合の話であって新規性はあるが所為進歩性がない場合にまで法院がその権利範囲を否定することはできない”と説示し、特許の無効判断はしないまま、単に新規性のない特許発明はその権利範囲を認めないものの進歩性が欠如した特許発明はその限りでないという立場を明らかにしたものである。すなわち、侵害訴訟法院は特許の無効有無を審理判断できないという立場は一貫して守られており、その後、同じ趣旨の判決が繰り返され特許法理として定着するに至った。

3. 従来判決の問題点および韓国法院の対応

特許発明が進歩性の欠如により無効となることが明らかでない場合、まだ、その無効審決が確定する前までは、その特許権の有効を前提に侵害判断をするのは訴訟手続き経済および具体的妥当性側面から多くの問題点を抱えていた。すなわち、一旦、特許侵害判決を受けた後、無効審決が確定したとすれば、その誤った特許侵害訴

訟の結果を正すため、再審査手続きを必ず取らなければならない煩わしい訴訟手続き上の問題があった。そればかりでなく、敗訴した相手方はその間、侵害者扱いされ、財産的損害のみならず信用毀損など無形的損害を負うようなことになるが、これを完全に回復させることは現実的に非常に難しい。

韓国法院はこのような問題点を認識し、従来判決の立場を維持しつつもできる範囲内で上記のような不合理な結果を回避する努力をしてきた。例えば、侵害訴訟にて新規性の概念範囲を進歩性概念に及ぼす程度に多少広く解釈することによって公知除外説の適用範囲をできるだけ広く適用する傾向がある。すなわち、法院は公知除外説の適用範囲について“新規性と進歩性は互いに有機的関係にあるものであって、具体的事例からその限界や領域を明確に区分しにくいことが多いところ、公知公用の発明とは公知技術と同一の場合に限定する必要はなく、公知技術に近似することが明らかかなため、特に新たな技術とみることができない場合は進歩性に先立ちその新規性そのものを否定することができない”とすることによって、結局、公知技術に対する進歩性がないことが明らかの特許発明はその権利範囲を認めなかった。

もう一つの例として、補填訴訟にて進歩性のない特許発明に基づいた特許権侵害差し止め仮処分申請について補填の必要性要件を厳格に判断することによって結果的に無効事由を有する特許権の権利行使を許さないこともある。すなわち、法院は特許発明の新規性が認められ、公知除外説を適用できない場合にも“その特許発明に対する無効審判が請求され、無効審判で無効となる概然性が高い場合は補填の必要性がない”という理由で特許権の行使を制限した。⁽³⁾

上記のような韓国大法院の判決は進歩性のない特許発明の無効の抗弁を許さないことによって発生する不合理な結果を防止するためのその場逃れの窮余の策とみななければならない。そうしているうちに、上記判決は具体的妥当性側面では望ましい結果をもたらしたものの、新規性および進歩性の概念に峻別に関する混同をもたらすという論理的問題、なおかつ事件毎に裁判部が異なるという点において裁判部間に判決の一貫性を維持しにくいという別の問題点を産み出すという批判があった⁽⁴⁾。最近、韓国法院の新たな判決はこのような問題点を一挙に解決する進歩的なものと評価される。

4. 新たな判決の紹介

韓国大法院は2004年10月28日“特許権侵害訴訟を審理する法院は特許の無効審判が確定する前であっても特許に無効事由があることが明らかであるかどうかを判断することができ、審理した結果、当該特許に無効事由があることが明らかなきにはその特許権に基づいた特許侵害差し止めと損害賠償などの請求は特別な事情がない限り、権利濫用に該当し許されない”という画期的な判決をした⁽⁵⁾。上記の内容はたとえ該事件判決の放論に過ぎないが⁽⁶⁾侵害訴訟法院が特許の無効判断をできるという点を明らかにした最初の判決として極めて重要な意味を有する。一つ興味深いのは上記の判決の内容が何年か前の日本の最高裁判決（最判平成12年4月11日）、所為キルビー事件判決内容をほぼそのまま受け入れたとみることができるといえる点である。

上記大法院判決以後、2ヵ月が過ぎた2005年1月ソウル高等法院の知的財産権事件専担の裁判部は上記大法院の判決内容をそのまま引用しつつ、ひいては侵害訴訟法院が当該特許発明の進歩性欠如を理由にした特許権の無効判断をすることができることを具体的に明らかにしたことがある。上記ソウル高等法院の判決は特許発明の進歩性有無が直接争点となった事件において、“本件特許発明はその技術分野にて通常の知識を有する者が先行技術そのもの、またはこれらの結合を通して容易に発明することができるものに過ぎないため、進歩性欠如の無効事由があることが明らかかなため、その特許権に基づいた請求は権利濫用に該当し許されない”⁽⁷⁾と明らかにした。これによって侵害訴訟法院が進歩性欠如が明らかな場合⁽⁸⁾その特許の無効判断をすることができ、無効であることが明らかな場合にはその特許権の行使を許さないという法理を判示した画期的判決と評価される。

上記の判決は明示的に侵害訴訟法院が当該特許の無効有無を審理判断することができることによつて、長い間定着してきた従来判決の立場とは正面から背馳する立場を採った。もちろん、大法院が全員合議体判決を通して従来反対の判決を破棄したわけではないため、判例が変更されたとまでは断言できない。しかし、韓国法院は均等論導入のときもこれに反する従来判決を破棄することなく、大法院が具体的事件において均等論適用を認め、その要件を判決として説

示した後⁽⁹⁾、これを追従するかのよう判決が続出したことにより自然と確固たる特許法理として位置づけられた先例がある。侵害訴訟法院が特許無効事由の判断をすることができるということもこれと類似する動きで新たな特許法理として位置づけられる可能性が高い。

5. 新たな判決による課題

第一、韓国特有の制度である権利範囲確認審判事件においても無効事由が明らかな場合にはこれを審理判断できるかどうかを明らかにすべきである。特に権利範囲確認審判の審決取消訴訟は特許法院が専担し、特許侵害訴訟は一般法院がするなど、その担当法院が分離されているため、このルート間の矛盾判断の可能性が極めて高い。権利範囲確認審判事件において無効事由を審理判断できなければ判決間の矛盾を防止することができないとみられる。第二、新たな判決の内容が特許法上無効事由があるとすれば、すべて適用されるかどうかを明らかにしなければならない。侵害訴訟法院が審理判断できる無効事由を一定範囲に制限する必要性はないとみる。第三、無効事由は明らかであるがその特許請求範囲の全範囲でない一部のみに存在する、あるいはその無効事由を訂正により治癒できる場合にもその特許権の行使を権利濫用とみることができかどうかを察しみななければならない。上記の権利濫用の法理は結局、無効となる特許権に対して限時的または有効という外形によりその権利行使を許すのは望ましくないという論理に基づいている点に照らしたとき、訂正審判を通して無効事由が治癒されることができ、その結果、有効に存続する特許発明を相手方が侵害する場合には上記の権利濫用法理はたとえ、特許請求範囲の一部に無効事由が存在することが明らかな場合であっても適用することができないとみななければならない。第四、新たな判決は無効事由が明らかな場合に無効判断をすることができることと明示しつつもその明白性の程度または基準については沈黙している。その

判断範囲の無効事由が明らかな場合に制限すべき論理が必然的事由はないとみななければならない点、その明白性基準の設定が容易でないという点を考慮してみると、明白性は重要な要件として位置づけられる可能性は低いとみる。

新たな判決はその適用要件の具体的基準を提示していないが、実務的に大きな混乱はないものと予想される。上記のような課題はこれから判決が繰り返されることにより、具体的に解決されるであろうし、このとき日本の先例が多いに参考になるものと思われる。

6. むすび

今始まったばかりではあるが、新たな判決は特許訴訟の手続き経済および具体的妥当性の確保の側面で極めて重要な進歩性を遂げたと考えられる。現在、上記判決が実務界から注目の対象になりつつあり、これから同一の趣旨の後続判決が継続すると、近い内に新たな特許法理になるものものと予想される。

注

- (1) 大法院 1998 年 10 月 29 日宣告, 97 フ 2095 判決, 大法院 1998 年 12 月 22 日宣告, 97 フ 1016 など判決, 大法院 2001 年 3 月 23 日宣告, 98 ダ 7209 判決, 大法院 2004 年 2 月 27 日宣告, 2003 ド 6238 判決など多数。
- (2) 大法院 1983 年 7 月 26 日宣告, 81 フ 56 全員合議体判決
- (3) 大法院 1994 年 11 月 10 日付, 93 マ 2022 決定, 大法院 1993 年 2 月 20 日宣告, 92 ダ 40563 判決
- (4) パクソンス, 大法院裁判研究官, 前特許法院判事, 特許法院ウェブサイト, “侵害訴訟における無効抗弁の許容有無に関する考察”, 2004 年 10 月 5 日掲載
- (5) 大法院 2004 年 10 月 28 日宣告, 2000 ダ 69194 判決
- (6) 上記判決の主な内容は無効審判の係属中, 訂正審決が確定したが, 無効審決が訂正前明細書に基づいた判決は違法であるため, 再審事由に該当するという内容である。
- (7) ソウル高等法院 2005 年 1 月 25 日宣告, 2003 ナ 8802 判決
- (8) 本件特許に対し特許審判院は提起された無効審判において本件特許発明は進歩性が欠如し, 無効であると審決し, 特許法院もまたその審決取消訴訟事件において本件特許発明の進歩性を否定した。
- (9) 大法院 2000 年 7 月 28 日宣告, 97 フ 2200 判決

(原稿受領 2005.10.14)