

韓国の間接侵害の認定について

国際第3委員会
第3小委員会*

抄 録 韓国特許法における間接侵害に関する規定は、日本特許法第101条1号及び4号に相当するいわゆる「のみ品」に関する規定が第127条に設けられおり、「その物の生産にのみ用いる物（同条1号）」等の解釈を示す判例が蓄積されつつある。日本にとって韓国は中国、米国に次ぐ第3の貿易相手国であり、また、数多くの日本企業が韓国へ進出している状況を考慮すると、日本企業にとって、韓国における間接侵害の成否について十分留意する必要がある。そこで、本稿では、韓国における間接侵害の裁判例を調査・分析し、日本企業が留意すべき事項を検討した。

目 次

1. はじめに
2. 間接侵害に関する韓国の法制度
3. 間接侵害に関する裁判例の抽出
4. 裁判例紹介
 4. 1 裁判例紹介 1（事件No.1）
 4. 2 裁判例紹介 2（事件No.2）
 4. 3 裁判例紹介 3（事件No.3）
 4. 4 裁判例紹介 4（事件No.9）
 4. 5 裁判例紹介 5（事件No.11）
 4. 6 裁判例紹介 6（事件No.13）
5. おわりに

1. はじめに

日本にとって韓国は中国、米国に次ぐ第3の貿易相手国¹⁾であり、財務省貿易統計によると2016年度の日本から韓国への貿易輸出額は約5兆円²⁾であることや、数多くの日本企業が韓国へ進出している状況を考慮すると、「韓国」を対象とした間接侵害に関する調査・研究を行うことは、日本企業にとって有益であると考えられる。

当委員会では、近年「中国」を対象とした調査・研究を行っており、本誌2014年11月号（Vol.64 No.11 2014）にて、「中国専利権の

間接侵害の認定について」と題した論説を投稿したが、韓国における間接侵害については未研究である。よって、今年度は、韓国WGを立ち上げ、「韓国」を対象とした調査・研究を行うこととし、韓国における間接侵害に関して、日本企業が留意すべき事項を検討することとした。

なお、本稿は、2017年度国際第3委員会第3小委員会韓国WGのメンバーである、舟津宇紘（副委員長：大日本印刷）、栗田真人（三菱日立パワーシステムズ）、渡辺一郎（SCREENホールディングス）、八尾剛史（カネカ）、荘保忠彦（キヤノン）が執筆した。

2. 間接侵害に関する韓国の法制度

韓国の特許法においては、侵害とみなす行為として、第127条1号³⁾に、特許が物の発明である場合について「その物の生産にのみ用いる物を生産・譲渡・貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約をする行為」と、規定されている。また同条2号に、特許が方法の発明である場合について「その方法の実施にのみ使用

* 2017年度 The Third Subcommittee, The Third International Affairs Committee

する物を生産・譲渡・貸与又は輸入したり、その物の譲渡又は貸与の請約をする行為」と、規定されている。

日本の特許法における間接侵害の規定と比較してみると、日本の特許法第101条1号及び4号に相当するいわゆる「のみ品」に関する規定は、韓国の特許法第127条1号及び2号に設けられているが、日本の特許法第101条2号及び5号（主観的要素が要件）に相当する規定と、日本の特許法第101条3号及び6号（一定の所持行為）に相当する規定は、韓国の特許法において設けられておらず、法文上の差異がある。

3. 間接侵害に関する裁判例の抽出

本稿では、判例のデータベースとして、総合法律情報（<http://glaw.scourt.go.kr/>）を使用した。裁判例の抽出に当たっては、「間接侵害」をキーワードとして過去20年間を調査対象とし、以下13件を抽出した。その13件のうち、間接侵害を主な争点としている表1に示す6件（事件No1, 2, 3, 9, 11, 13）について、最終的な検討案件とした。

1. 大法院1996.11.27.言渡96マ365決定
2. 大法院2001.1.30.言渡98フ2580判決
3. 大法院2002.11.8.言渡2000ダ27602判決
4. 特許法院2004.5.21.言渡2002ホ3962判決
5. ソウル中央地方法院2005.1.12.言渡2003ノ

4296判決

6. 大法院2005.7.15.言渡2003フ1109判決
7. 大法院2005.9.29.言渡2004フ486判決
8. 特許法院2006.1.12.言渡2004ホ8022判決
9. 特許法院2007.7.13.言渡2006ホ3496判決
10. 特許法院2009.1.23.言渡2008ホ4523判決
11. 大法院2009.9.10.言渡2007フ3356判決
12. ソウル高等法院2014.5.29.言渡2013ナ70790判決
13. 大法院2015.7.23.言渡2014ダ42110判決

4. 裁判例紹介

最終的な検討案件とした6件について、(1) 経緯、(2) 裁判所の判断、(3) 考察、の順にて案件ごとに以下に紹介する。

4.1 裁判例紹介1（事件No.1）

事件番号：96マ365決定

言渡日：1996年11月27日

司法府：大法院

対象特許：特許番号第75746号

【主文】

原審決定を破棄し、事件をソウル高等法院に差し戻す。

(1) 大法院までの経緯

申請人（以下、「再抗告人」）は、被申請人（以

表1 間接侵害を主な争点としている裁判例一覧

事件No.	事件番号	言渡日	司法府	イ号製品	侵害訴訟	権利範囲確認審判 ^[注]	間接侵害の判断
1	96マ365	1996年11月27日	大法院	トナーカートリッジ	○	—	○
2	98フ2580	2001年1月30日	大法院	感光ドラムカートリッジ	—	○	○
3	2000ダ27602	2002年11月8日	大法院	合成樹脂フィルム	○	—	×
9	2006ホ3496	2007年7月13日	特許法院	CMP用研磨パッド	—	○	○
11	2007フ3356	2009年9月10日	大法院	CMP用研磨パッド	—	○	○
13	2014ダ42110	2015年7月23日	大法院	携帯電話端末機	○	—	×

[注] 権利範囲確認審判：特許権者等が、第三者の実施行為に対して特許権の技術的範囲に属することの確認を求めたり（積極的権利範囲確認審判）、第三者の実施行為が、他人の特許権の技術的範囲に属さないことの確認を求めたり（消極的権利範囲確認審判）する審判

下、「被再抗告人」) に対して被再抗告人によるトナーカートリッジ (以下、「本件トナーカートリッジ」) の製造・販売は自身が保有する図1に示すレーザープリンタに関する特許権 (韓国登録特許第75746号。以下、「本件特許権」) の侵害にあたりと主張して原審のソウル高等法院に救済を申請した。再抗告人は再抗告人の生産に係るトナーカートリッジの出所表示機能に基づく不正競争防止法第2条第1号(イ)の救済も申請した。

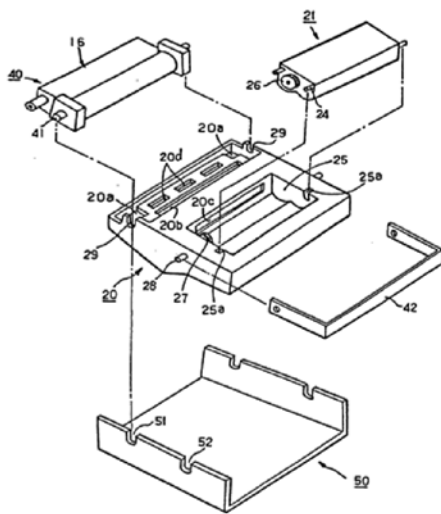


図1 本件特許発明

本件特許権の請求項1に記載された発明は、電子写真方式の画像記録装置であって、感光ドラム、クリーニング部及び帯電機を一体でユニット化した感光ドラムユニット40と、該感光ドラムユニット40を収納するドラムセクションとトナーボックス21を着脱可能にするトナーセクションとを有する現像ユニット20と、上記感光ドラムユニットの位置決め部材と上記現像ユニット20の位置決め部材とをガイドするガイド溝51、52を有する機器本体フレーム50と、を有するように構成し、消耗品である感光ドラムユニット40、トナーボックス21、現像ユニット20を別途に有して経済的にすると共に、現像ユニット20の上に感光ドラムユニット40とトナーボックス

21とを収納可能にしてユーザーの取扱いを便利にすることを特徴とする画像記録装置である。

ソウル高等法院は、「特許権の間接侵害は、特許の対象である物の「生産にのみ」用いる物を業として生産・譲渡・貸与又は輸入するか、その物の譲渡又は貸与の申出をする場合に成立するところ (特許法第127条第1号)、ここでいう「生産」とは、特許発明を有形化して発明の結果である物を作り出す全ての行為を意味し、工業的生産物の生産以外にも主要な組み立て、核心的な部品を機械本体に取り付けること、その他主要な修理も含むといえるが、汎用品や日常の消耗品を作り出す行為は「生産」とは言えない」と判示した。

また、トナーカートリッジは、レーザープリンタ本体の寿命が尽きるまでに約100回交換される消耗部品であることから、ソウル高等法院ではこの点に着目して、被再抗告人による本件トナーカートリッジの製造・販売行為は本件特許権に対する間接侵害に相当しないと判示した。

この原審の決定 (ソウル高等法院1996.2.22付95ラ135決定) を不服として抗告人が提起したのが本審である。

(2) 裁判所 (大法院) の判断

再抗告人は以下の3つの再抗告理由 [1] ~ [3] に基づき大法院に再抗告請求を行った。

[1] 本件トナーカートリッジは本件特許権の対象発明であるレーザープリンタに関する発明 (以下、「本件特許発明」) における交換を前提とした消耗品であるが、その場合でも本件トナーカートリッジはレーザープリンタの生産にのみ用いるものに該当する。

[2] 被再抗告人による本件トナーカートリッジの製造・販売行為は本件特許権の間接侵害に該当する。

[3] 被再抗告人による本件トナーカートリッジの製造・販売行為は出所表示機能に基づく

不正競争防止法第2条第1号(イ)に該当する。

大法院は再抗告理由[3]については十分な立証がないとして、[3]を否定した原審の判断を追認した。

一方、大法院は、再抗告理由[1]及び[2]については、以下の理由から原審の判断の誤りを認め本審を原審に差し戻す決定を行った。

大法院は、特許発明の対象であるか又はそれに係る物を用いることによって摩耗又は消尽され、頻繁に交換される消耗品であっても以下の①～⑤の要件を満たす場合には、そのような物は特許権の間接侵害という特許物の生産にのみ用いる物に該当するといえると判示した。

すなわち、①特許発明の本質的な構成要素に該当すること、②他の用途として用いられないこと、③一般に広く容易に購入することができない物品であること、④当該発明に関する物の購入時に既にそのような交換が予定されていること、⑤特許権者によって部品が別途に製造・販売されていること、の5つの基準を判示した。

そして、被再抗告人が製造・販売する本件トナーカートリッジに関して、その様態と形態が現像ユニットと感光ドラムユニットとの組み合わせ方法などにおいて重要な要素になるため、本件特許発明の本質的な構成要素であるといえ、他の用途では用いられることでもなく、一般に広く容易に購入することもできない物であるだけでなく、本件のレーザープリンタの購入時に、上記トナーカートリッジの交替が予定されており、特許権者である再抗告人側でそのようなトナーカートリッジを別途に製造・販売している、と判示し、被再抗告人による本件トナーカートリッジの製造・販売行為は本件特許権の間接侵害に該当すると判示した。

(3) 考 察

本事件は、「消耗部品」に関する間接侵害の認定に関して大法院が初めて基準を示した判決

である。後続の裁判(事件No.2(裁判例紹介2)及び事件No.3(裁判例紹介3))においても、本基準にて判断がなされている。

裁判経過を分析すると、韓国の裁判所は「生産」の範囲を狭く解釈する傾向が認められるため、韓国では一般的に消耗品の間接侵害は認められにくいと考えられるが、本事件においては、上記①～⑤の判断基準を充足しているとの理由から間接侵害が認められた。

4. 2 裁判例紹介2(事件No.2)

事件番号：98フ2580決定

言渡日：2001年1月30日

司法府：大法院

対象特許：特許番号第75746号

【主文】

上告を棄却する。上告費用は原告の負担とする。

(1) 大法院までの経緯

株式会社ルートス(以下、「原告」)は自身の感光ドラムユニット(以下、「本件感光ドラムカートリッジ」)が、韓国の特許法第127条によって、サムソン電子株式会社(以下、「被告」)が保有するレーザープリンタに関する特許権(韓国登録特許 第75746号。以下、「本件特許権」)の権利範囲に属しないことを確認する消極的な権利範囲確認審判を請求し、特許庁は当該審判請求を棄却する審決(間接侵害の認容審決)を下した。

上記審判事件の控訴審である特許法院においても、間接侵害の認容判決(1998.10.29. 宣告98ホ4661判決)が下されたことを受けて提起されたのが本審である。

(2) 裁判所(大法院)の判断

大法院は、特許発明の対象であるか又はそれに係る物を用いることによって摩耗又は消尽され、頻繁に交替しなければならない消耗部品で

あっても、事件No.1（裁判例紹介1）において判示された5つの判断基準である、①特許発明の本質的な構成要素に該当すること、②他の用途として用いられないこと、③一般に広く容易に購入することができない物品であること、④当該発明に関する物の購入時に既にそのような交換が予定されていること、⑤特許権者によって部品が別途に製造・販売されていること、を満たす場合には、間接侵害において規定されている「特許物の生産にのみ用いる物」に該当し、また、「特許物の生産にのみ用いる物」に該当することを主張・立証する主体は特許権者である、と判示した。

上記5つの要件に関しては、特許権者である被告の主張に基づき、①本件感光ドラムカートリッジは全体的に本件特許発明を採用したレーザープリンタにぴったり合う構成をとっている事実、②本件特許発明を採用していないレーザープリンタのうち本件感光ドラムカートリッジを用いることができるものはない事実、③本件感光ドラムカートリッジは他の用途としては用いられず、一般に広く容易に購入することもできない物品であるという事実、④レーザープリンタの購入時にその交換が予定されている事実、⑤被告は本件特許発明を採用したレーザープリンタに用いられる各部品を別途に製造・販売している事実を認定し、イ号発明の感光ドラムカートリッジが本件特許発明の物の生産にのみ用いる物に該当して、イ号発明が、韓国の特許法第127条によって、本件特許発明の権利範囲から外れないと判示した。

(3) 考 察

本事件は、事件No.1（裁判例紹介1）と同一の特許権に基づいて争われた事件である。イ号製品である消耗部品は事件No.1（裁判例紹介1）ではインクカートリッジであり、本事件では感光ドラムカートリッジであったが、どちらの事

件においても間接侵害が認定された。

また、本事件により間接侵害に係る立証責任は特許権者が負担することが明らかにされた。

最近の判例（特許法院2017.5.25言渡2016ホ7305判決）においては、被疑侵害者が先に被疑侵害製品が他の用途を持つという点を具体的かつ合理的な主張をした場合に「他の用途がないこと」に関する立証責任が特許権者にあることが示されている。

4. 3 裁判例紹介3（事件No.3）

事件番号：2000ダ27602

言渡日：2002年11月8日

司法府：大法院

対象特許：特許番号第33856号

【主文】

原審判決を破棄し、事件をソウル高等法院に差し戻す。

(1) 大法院までの経緯

グ・ソングァン（以下、「原告」）は保有する図2に示す証明書自動被覆装置に関する特許権（韓国登録特許第33856号。以下、「本件特許発明」）を侵害するとして、証明書自動被覆装置を製作・販売するとともに、その装置に使用される合成樹脂製フィルムを製作・販売していた

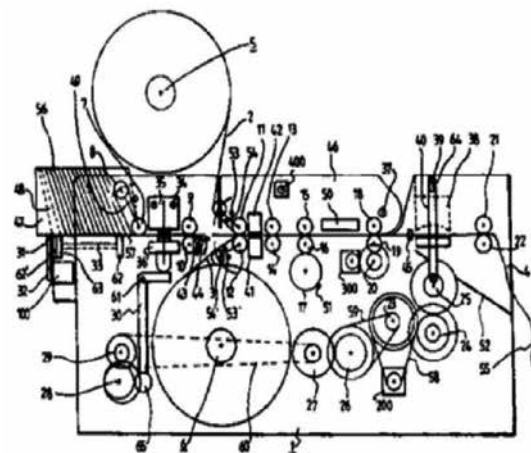


図2 本件特許発明

パク・ヨンスク（以下、「被告」）に対して、侵害訴訟を提起した。

ソウル高等法院においては、[1] 被告の証明書自動被覆装置の製作・販売行為は本件特許発明の侵害行為に該当し、また、[2] その装置に使用される合成樹脂製フィルムは本件特許発明の生産にのみ使用されるものに該当するので、被告が合成樹脂製フィルムを製作・販売する行為が間接侵害に該当すると判示した（ソウル高等法院2000.4.26言渡99ナ29833判決）。本事件は、その上告審である。

(2) 裁判所（大法院）の判断

大法院は、以下 [1] 及び [2] で詳述する通り、被告が証明書被覆装置を製造・販売する行為及びその装置に使用される合成樹脂製フィルムを製作・販売する行為について、侵害していると見ることはできないとして、ソウル高等法院の判決を破棄し、差し戻した。

[1] 証明書自動被覆装置に関する本件特許発明に対して、被告の証明書自動被覆装置は、①証明書に合成樹脂製フィルムを被覆するためにロール状フィルムを用いる構成、②そのフィルムが証明書の前面と裏面に被せられるようにしている構成、③その証明書を、刻印装置を用いて刻印するようにする構成、④その合成樹脂フィルムが被せられた証明書を、ヒーターを用いて加熱し、ローラーで圧着する構成、及び、⑤これをパンチによって切断する構成において同一又は類似しているが、⑥証明書の自動給紙手段の構成とその動作原理が相違するので、本件特許発明の権利範囲に属さないとした。

[2] 消耗部品に関する間接侵害の判断の基準は、事件No.1（裁判例紹介1）において判示された5つの判断基準と同様に、①特許発明の本質的な構成要素に該当すること、②他の用途として用いられないこと、③一般に広く容易に購入することができない物品であること、④当

該発明に関する物の購入時に既にそのような交換が予定されていること、⑤特許権者によって部品が別途に製造・販売されていること、の5つと判示した。また、「特許物の生産にのみ用いる物」に該当する立証責任については、前述した事件No.2（裁判例紹介2）において判示された判断基準と同様に、特許権者が主張・立証しなければならないと判示した。

大法院は記録に照らして関連証拠等の検討を行ったが、本件特許発明である証明書自動被覆装置の生産にのみ用いられる物であると認める程の資料を見付けることができないこと、本件特許発明の出願前に頒布された日本国実用新案公報（昭）61-26036号により合成樹脂接着フィルムは本件特許発明の出願前に公知であること、を考慮して、合成樹脂接着フィルムを製作・販売する被告の行為は、本件特許発明である証明書自動被覆装置にのみ用いる物であるとは見難いとし、間接侵害には該当しないとした。

(3) 考 察

本事件は、「消耗部品」に関する間接侵害の認定に関して、先に判示された大法院の基準（事件No.1（裁判例紹介1））に基づいて判断がなされ、また、間接侵害の立証責任に関しては、先に判示された大法院の基準（事件No.2（裁判例紹介2））に基づいて判断がなされた判決といえる。

被告が提出した本件特許発明の出願前に頒布された日本国実用新案公報（昭）61-26036号（乙第18号証）には、認証用写真カードのラミネート装置にラミネート材（合成樹脂製フィルム）を使用できることが開示されていることから、合成樹脂製フィルムが本件特許発明の証明書被覆装置の生産にのみ用いる物でない（「②他の用途として用いられないこと」の要件を非充足）と判断されたように思われる。

よって、合成樹脂製フィルムについて、間接

侵害を認めたソウル高等法院の判決を破棄し、間接侵害には該当しないとした大法院の判断は妥当と考える。

4. 4 裁判例紹介4 (事件No.9)

事件番号：2006ホ3496

言渡日：2007年7月13日

司法府：特許法院

対象特許：特許番号第195831号

【主文】

1. 原告の請求を棄却する。
2. 訴訟費用は原告が負担する。

(1) 特許法院までの経緯

エステイシ(以下、「原告」)は、自社の製品であるCMP用研磨パッド(以下、「確認対象発明」)がローデル・インコーポレイテッドが保有する研磨パッドに関する特許権(韓国登録特許 第195831号。以下、「本件特許発明」)の権利範囲に属しないことを確認する権利範囲確認審判を特許審判院に請求した。特許審判院は、本件特許発明のうち、第1, 2, 4, 6, 11, 16, 18, 19項の発明については権利範囲に属するとの理由で棄却し、第20~28項の発明については、確認対象発明が発明の権利範囲に属するか否かを判断できる程度に特定されていないとの理由で却下する内容の審決を下した。

この審決に対して原告は、棄却及び却下となった本件特許発明に関する部分に対する審決の取り消しを求め、特許法院に提訴した。

なお、原告は上記審判請求と同時に本件特許に対する無効審判を請求したが、無効審判請求は棄却となり、また、特許法院に控訴するも請求棄却となった。

(2) 裁判所(特許法院)の判断

特許法院は、以下[1]~[3]で詳述する通り、特許権の間接侵害の判断基準を示した上

で、確認対象発明の実施が、第1, 2, 4, 6, 11, 16, 18, 19項の発明を間接侵害したものに該当して確認対象発明が上記各発明の権利範囲に属し、また、確認対象発明は第20~28項の発明と構成を対比することができる程度に特定されていない、として、原告の請求を棄却した。

本稿においては、本件特許発明のうち、第1項の発明に関する特許法院の判断について述べる。また、明細書の記載不備及び発明の新規性の有無並びに確認対象発明の特定可否に関する判示事項については省略する。

[1] 特許法院は、「特許発明の物の「生産」とは、特許発明の構成要件を満たさない物を受け取った者がこれを用いて特許発明の構成要件を満たす物を作り出す全ての意識的行為を意味すると見做すべきであるので、必ずしも工業的生産に限らず、加工、組立、修理等の行為も含まれる」と判示した。

また、「特許権の間接侵害が成立する物の生産・譲渡等の行為は、その物が特許発明の物の生産「にのみ」用いられるべきであり、その物を用いる限り、必ず特許発明の物の生産に到達しなければならず、その物に特許発明の物の生産以外に用いられる他の用途がある場合には、その物を生産する行為をしたとしても、間接侵害が成立しない」と判示した。

さらに、「ここで、「他の用途」とは、商業的又は経済的に実用性のある用途であって、社会通念上通用又は承認され得る場合に限って認められなければならない、単に理論的、実験的又は一時的な使用可能性のある程度に過ぎない場合は、間接侵害を否定するほどの「他の用途」があるとは言えない」と判示した。

[2] 第1項の発明の構成は、図3に示すように、「外部手段によって形成され、研磨パッドの使用中に保有され、研磨スラリーを研磨パッドの全体表面に渡って移動させる大型流動チャンネル(7)及び小型流動チャンネル(6)」の構

成要素と、「スラリー粒子を吸着又は移動させる固有の性能を有しない均一な固体重合体シート(5)」の構成とを含んでいる。

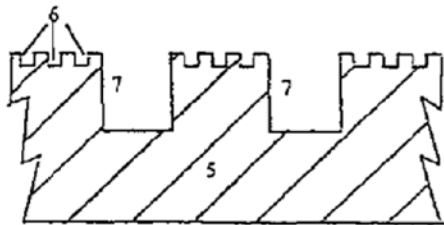


図3 本件特許発明

特許法院は、第1項の発明の小型流動チャンネルについては図4に示す確認対象発明に備えられていないとしつつも、「本件審決当時を基準に確認対象発明の物がその用法によって通常的方法を用いる場合には第1項の発明の小型流動チャンネルが形成され、第1項の発明の構成要件を満たしていると言えるので、確認対象発明の物は第1項の発明の物の生産に用いられることに該当する」と判示した。

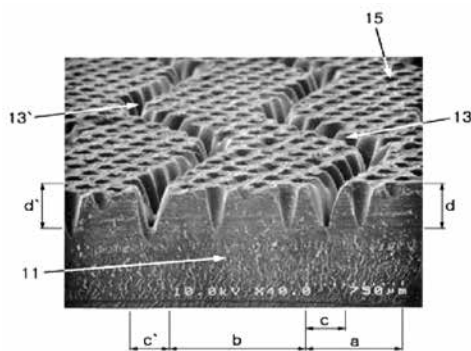


図4 確認対象発明

(13が大型流動チャンネル(7)に、11が均一な固体重合体シート(5)に相当する。15は小型流動チャンネル(6)に相当するものではない。)

[3] 確認対象発明の物がその使用により第1項の発明の物の生産に至らない他の用途が存在するか否かについて、特許法院は「他の用途」の判断に関して、「商業的又は経済的に実用性のある用途であって、社会通念上通用又は承認

され得る場合に限って認められなければならない、単に理論的、実験的又は一時的な使用可能性のある程度に過ぎない場合は、間接侵害を否定するほどの「他の用途」があるとは言えない」と述べた。

原告は、「研磨粒子の種類やパッドの硬さ、付加される圧力等研磨パッドの使用状況によって小型流動チャンネルが形成されない即ち特許発明の構成要件を満たさない物として使用されることがあり、全ての場合に小型流動チャンネルが形成されるとは見られない」と主張したが、特許法院は、「それぞれ異なる条件を設定して小型流動チャンネルを形成しない方法で使用することは単なる可能性に過ぎず、そのみでは商業的又は経済的に実用性のあるものであって、社会通念上通用又は承認される使用とは見難い」とし、第1項の発明の物の生産にのみ用いられるものであることにより間接侵害を認容した。

(3) 考察

本事件の上告審である事件No.11（裁判例紹介5）において記載することとする。

4.5 裁判例紹介5（事件No.11）

事件番号：2007フ3356

言渡日：2009年9月10日

司法府：大法院

対象特許：特許番号第195831号

【主文】

1. 上告を棄却する。
2. 上告費用は原告が負担する。

(1) 大法院までの経緯

本件は事件No.9（裁判例紹介4）の上告審である。大法院までの経緯は事件No.9（裁判例紹介4）を参照。

(2) 裁判所（大法院）の判断

大法院は、特許法第127条第1号に規定されている「生産」について、原審（事件No.4（裁判例紹介9））において判示された基準を用いて、「発明の構成要件の一部を欠如した物を用いて発明の全ての構成要素を有する物を新たに作り出す全ての行為を意味するので、工業的生産に限らず、加工、組立等の行為も含まれる」と判示した。

また、特許物の生産に「のみ」用いる物に該当するための基準についても、原審（事件No.4（裁判例紹介9））において判示された基準を用いて、「社会通念上通用又は承認され得る経済的、商業的又は実用的な他の用途があつてはならず、これと異なり、単に特許物以外の物に用いられる理論的、実験的又は一時的な使用可能性のある程度に過ぎない場合には、間接侵害の成立を否定するほどの他の用途があるとは言えない」と判示した。

大法院は、上記判断基準に基づき原審の事実認定及び判断を改めて検討し、特許権の間接侵害の判断及び特許請求の範囲の解釈に関する法理の誤解、採証法則の違反、審理未尽等の違法がないことを確認し、原告が業として確認対象発明である「CMP用研磨パッド」を生産・販売した行為は、本件権利範囲確認審判の審決時を基準として本件特許権に対する間接侵害に該当すると判示した。

(3) 考 察

本事件の判決で判示された、特許法第127条第1号に規定されている「特許物の生産にのみ用いる物」に該当するための判断基準について、日本の判例等と比較しながら考察する。

日本特許法第101条第1号及び第4号に規定されている「のみ」とは、ある物が特許発明に係る物の生産にのみ使用され、実用的な他の用途がないことをいい、「他の用途」とは、「抽象

的ないしは試験的な使用の可能性ではならず、社会通念上経済的、商業的ないしは実用的であると認められる用途であることを要する」とするのが現在の判断基準とされている（一眼レフレックスカメラ事件 東京地裁昭和56年2月25日 昭和50年(ワ)9647号等）。これは本事件の大法院の判決で示された「～にのみ」に関する判断基準と同様の基準と言える。

本事件においては、裁判所が「単なる可能性に過ぎず」と判示した根拠は、原告の販売先でのみ使用されており、そこでの使用により小型流動チャンネルが導入されるという事実と、弁論全体の趣旨を総合すればこのような処理が優れた使用方法であり、小型流動チャンネルを形成することなく社会通念上又は承認される実用性のある方法は存在しないと認められている点である。もし小型流動チャンネルを導入せずに商業的に使用したという事実もしくは使用しなくても優れた研磨が可能だというような認識があつたとすれば結論は異なっていた可能性がある。

4. 6 裁判例紹介6（事件No.13）

事件番号：2014ダ42110

言渡日：2015年7月23日

司法府：大法院

対象特許：KR10-0719002

【主文】

原審判決のうち、N95完成品に対する損害賠償請求の部分を破棄し、この部分の事件をソウル高等法院に差し戻す。残りの上告を棄却する。

(1) 大法院までの経緯

「両方向マルチスライド携帯端末機」を名称とする本事件に係る特許権（韓国登録特許10-0719002。以下「本件特許権」）は、図5に示す2つ以上のキーパッド21、22が備えられた下部本体20に対して上部本体が両方向にスライド自在に取り付けられていて、上部本体が下部本体

20に対して一方向に移動すると、下部本体20の他方向にあるキーパッド21、22が露出することを特徴とするものである。

被告は、キーパッドが下部本体に装着されていない携帯端末機（以下、「N95とN96の各半製品」）を韓国において製造した。そして、N95とN96の各半製品を輸出して、キーパッドを国外において取り付けることで完成品を製造していた。また、被告は、N95とN96の各半製品の製造とは別に、完成品を韓国において製造していた。

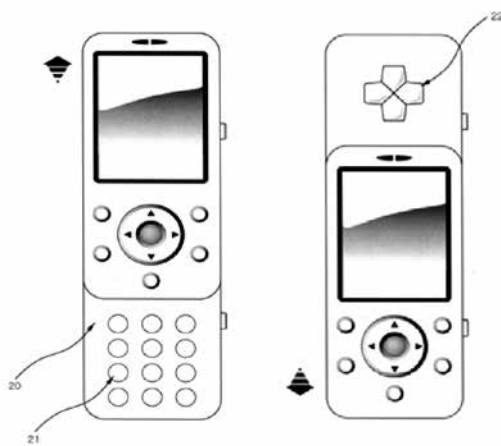


図5 本件特許発明

このような被告の行為に対して、本件特許権を保有する原告は、被告のN95とN96の各半製品及びN95完成品が本件特許権を侵害しているとして、損害賠償を請求した。

原審では、被告が生産・輸出したN95とN96の各半製品は、本件特許の請求範囲第1項及び第2項の構成要素の一部を備えておらず、これを生産する行為は本件第1項及び第2項発明の各特許権に対する直接侵害に該当しないと認定した。そして、N95とN96の各半製品を韓国国内で生産する行為が、特許法第127条第1号の規定による、いわゆる間接侵害に該当するか否かに関して、完成品の生産行為が国外であることを理由として間接侵害に該当しないと認定した。

また、原審では、完成品の侵害認否について、特許権が2つの比較対象発明によって進歩性が否定されて特許が無効となることが明白であった。原告の請求は権利濫用に該当すると判断した。上記、ソウル高等法院の判断をうけて原告が上告したのが本審である。

(2) 裁判所（大法院）の判断

大法院は、以下[1][2]を根拠として、N95とN96の各半製品の生産行為は特許侵害に該当しないと判断した。また、特許発明が2つの比較対象発明によって特許性がないとは言えないとして、N95完成品の生産に対する損害賠償請求に関してはソウル高等法院に差し戻した。

[1] 間接侵害制度は、あくまでも特許権が不当に拡張されない範囲でその実効性を確保するためのものである。しかし、特許権の属地主義の原則上、物の発明に関する特許権者がその物に対して有する独占的な生産・使用・譲渡・貸与又は輸入等の特許実施に関する権利は、特許権が登録された国の領域内でのみその効力が及ぶ点を考慮すると、特許法第127条第1号の「その物の生産にのみ用いる物」という「生産」とは、国内での生産を意味するとみるのが妥当である。従って、このような生産が国外で行われた場合には、その前段階の行為が国内で行われても間接侵害が成立しない。

上記法理と記録に照らして原審判決の理由を検討してみると、被告が国内で生産・輸出したN95とN96の各半製品はすべて国外で完成品として生産されたため、本件第1項及び第2項発明の各特許権に対して特許法第127条第1号で定めた間接侵害製品に該当しないと原審が判断したのは正当である。

[2] 比較対象発明1の本体と比較対象発明4のフォルダー部とを組み合わせると、第2項発明の構成に至ることができるという暗示・動機付け等は提示されておらず、また、通常の技

術者が「上部本体が下部本体に対して下側に相対スライディングするとき、ディスプレイウインドウの両側に対称となり、両手操作が可能」であるようにするために容易に組み合わせに至ることができる」と認められないため、たとえ第2項発明の構成を除いた残りの構成が比較対象発明1, 4に示されているとしても、比較対象発明1, 4により進歩性が否定され特許が無効となることが明白であるとはいえない。

(3) 考 察

本事件では、特許権の属地主義の原則に則って、特許法第127条第1号の「その物の生産にのみ用いる物」でいう「生産」が韓国国内で行われなければ間接侵害が成立しないとの判断が明示された。「生産」が韓国国外で行われた場合に、間接侵害が成立するかどうかは、会員企業においても直面し得る問題であるので、本事件における裁判所の判断は、実務上、注目すべき判断であると思われる。

ここで、裁判所における判断を権利者の立場から見ると、例えば、完成品に係る韓国における特許権を有している権利者は、第三者による特許発明の構成要素の一部を備えない半製品を韓国において製造し、輸出先である他国において他の部品と組み合わせて完成品を製造等する行為に対して、完成品に係る韓国の特許権に基づいて侵害（間接侵害）を訴えることはできない。よって権利取得段階においては、完成品のクレームと合わせて想定され得る半製品のクレームの作成も心がけるべきであると言える。

5. おわりに

以上、韓国における間接侵害の裁判例について調査、研究を行った。消耗品における間接侵害の判断基準（事件No.1, 2）、「特許物の生産

にのみ使用する物」の主張・立証責任に関する主体要件（事件No.2）、「生産」の定義（事件No.9, 11）、「のみ品」の定義（事件No.9, 11）、間接侵害の成立に国内において直接侵害が必要か否か（事件No.13）が判示されており、間接侵害を検討する上で重要な指針が示されていることが明らかになった。

日本における間接侵害を主張した侵害訴訟件数は毎年約15件程度である⁴⁾ことを考慮すると、韓国における間接侵害を主張した侵害訴訟件数は少ないと思われる。これは、日本特許法第101条1号及び4号に相当するいわゆる「のみ品」に関する規定しか韓国特許法の間接侵害の規定に設けられていないことも一因であろう。

今後も間接侵害において重要な指針となる法院の判断が蓄積されていくことが予想されるため、継続して新規の判例に注目していきたい。

本稿が、韓国における間接侵害の判断基準を理解する上で会員企業での検討材料の1つになれば幸いである。

注 記

- 1) 財務省貿易統計（貿易相手先国上位10ヶ国の推移 輸出入総額）
http://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/time_latest.htm（参照日：2018年1月23日）
- 2) 財務省貿易統計（貿易相手先国上位10ヶ国の推移 輸出）
http://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/time_latest.htm（参照日：2018年1月23日）
- 3) 韓国特許法（独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）HP）
<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip.html>（参照日：2017年12月12日）
- 4) 知財管理Vol.64 No.12, pp.1795-1809 (2014)「間接侵害に関する諸問題の研究」

（原稿受領日 2018年4月9日）