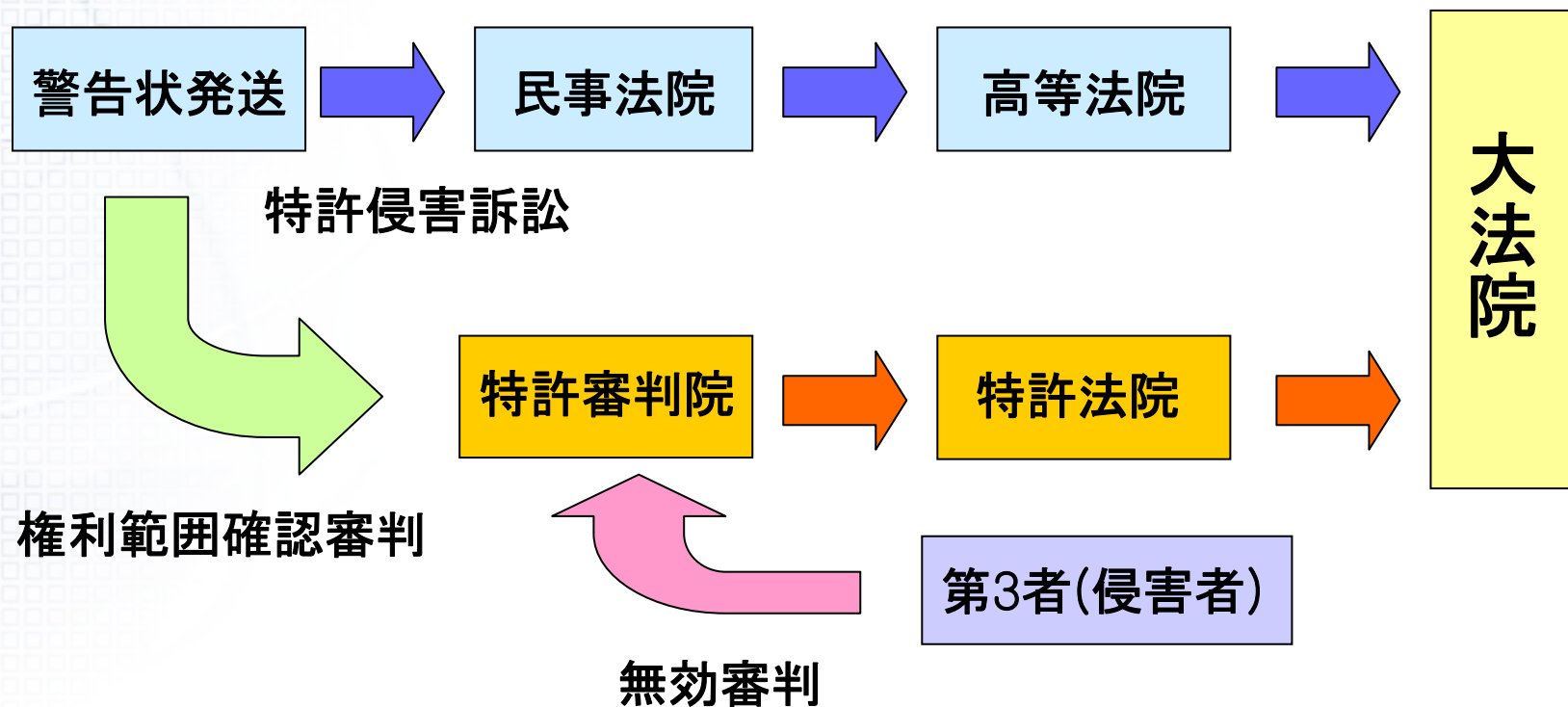




# 韓国における権利範囲確認審判



# 侵害がある時の手続





# 権利範囲確認審判の意義、種類及び性格

## 1. 意義及び種類

第3者が実施している(イ)号発明(確認対象発明)が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを確認するために、特許権者又は利害関係人が請求する審判。

特許権者が第3者を相手にして提起するのを積極的権利範囲確認審判といい、第3者が特許権者を相手にして提起するのを消極的権利範囲確認審判といい。

## 2. 性格

権利範囲確認審判は、単に特許発明それ自体の発明の範囲だという“事実関係”の確定を目的とする事ではなく、特許発明の技術的範囲に基づき、具体的に問題となった実施形態に対して特許権の効力が及ぶかどうかを確認する“権利関係”の確定を目的とする(大法院の判例)。



# 権利範囲確認審判の機能

## 1. 紛争の早期解決を図る

審決の結果によって司法的手続(裁判)に至る前に円満な解決を図る。また、訴訟費用の低減が期待される。即ち、“権利範囲に属する”と確定すると、特許権の侵害に該当し、“権利範囲に属しない”と確定すると、特許権の侵害に該当しないことと判断。

## 2. 法院の判断基準を提供

権利範囲確認審判の審決は、民・刑事事件における技術先決課題の解決手段であって、裁判の基礎資料として活用(有力な証拠)。但し、法院の判断を拘束する力はない。

## 3. 請求期間

法文による規定なし。請求の期間制限は無いか？



# 権利範囲確認審判の機能

## － 大法院の立場

“特許権に対する権利範囲確認審判の請求は、現存する特許権の範囲を確定することを目的とするため、一旦適法に発生した特許権であっても、その特許権が消滅した場合は、権利範囲確認の利益はない(不適法却下)。”

### • 係属中権利が消滅する場合は？

- (1) 上告審の係属中にその無効審決が確定された場合。
- (2) 登録料不納により登録考案が消滅した場合。
- (3) 上告審の係属中に存続期間の満了で対象特許権が消滅した場合。

**\* 大法院はみんな不適法却下**



# 権利範囲確認審判の統計

## 韓国

	特許	実用	意匠	商標	合計
2003	190	219	180	101	690
2004	254	243	181	117	795
2005	328	211	121	114	774
2006	424	240	175	153	992

## 日本

	特許	実用	意匠	商標	合計
2002	48	20	39	8	115
2003	47	7	31	14	99
2004	55	7	26	13	101



# 権利範囲確認審判と確認対象発明の特定

特定の重要性:(イ)号発明の特定は、審判の対象を明確にすること。もし、第三者が(ロ)号発明を実施している場合、既判力が及ばないので確認の利益がない(不適法却下)。

物の発明と方法発明とは、その特許の効力範囲が全く相違する。従って、物の発明と方法の発明の構成要件をお互いに対比することができないものを審判請求の対象としたことであるため、許容されない不適法な審判請求である(不適法却下)。

改正法(2007年7月1より発効)

被請求人が確認対象発明と実施品とが異なると主張する場合、請求人の確認対象発明の説明書及び図面の補正を認める。



# 権利範囲確認審判と無効の抗弁

## 1. 事件発明に新規性がない場合。

“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拘らずその権利範囲を認められない(大法院97HU 2095判決など)。”

## 2. 事件発明に進歩性がない場合。

“...但し、登録実用新案の一部又は全部が出願当時に公知公用のものであった場合には、実用新案登録無効の審決有無に関係無くその権利範囲を認めることができないが、新規性はあるがその分野で通常の知識を有する者が先行技術によってごく容易に発明できたもの、いわゆる進歩性のない場合には他の手続で当然に権利範囲を否定することはできない(97HU2095判決)。”





# 権利範囲確認審判と無効の抗弁

## 3. 事件発明の明細書が記載不備である場合。

本件特許発明の明細書が記載不備である場合、その権利は一貫して否定されている。

“本件登録発明は特許請求の範囲の記載不備により技術的範囲を特定できないため、その権利範囲を認めることができない。よって、確認対象発明は本件登録発明と対比することもなく本件登録発明の権利範囲に属さない(2005HEO3000判決)。”

## 4. 事件発明に産業上の利用可能性がない場合。

“本件登録考案は実施が不可能な考案に該当し、旧実用新案法第8条第3項に違反して登録されたものであるため、その権利範囲を認めることができない。よって、(イ)号考案が本件登録考案の権利範囲に属する余地はない(82HU36判決、80HU39判決、85HU109判決など)。”



# 権利範囲確認審判と自由技術の抗弁

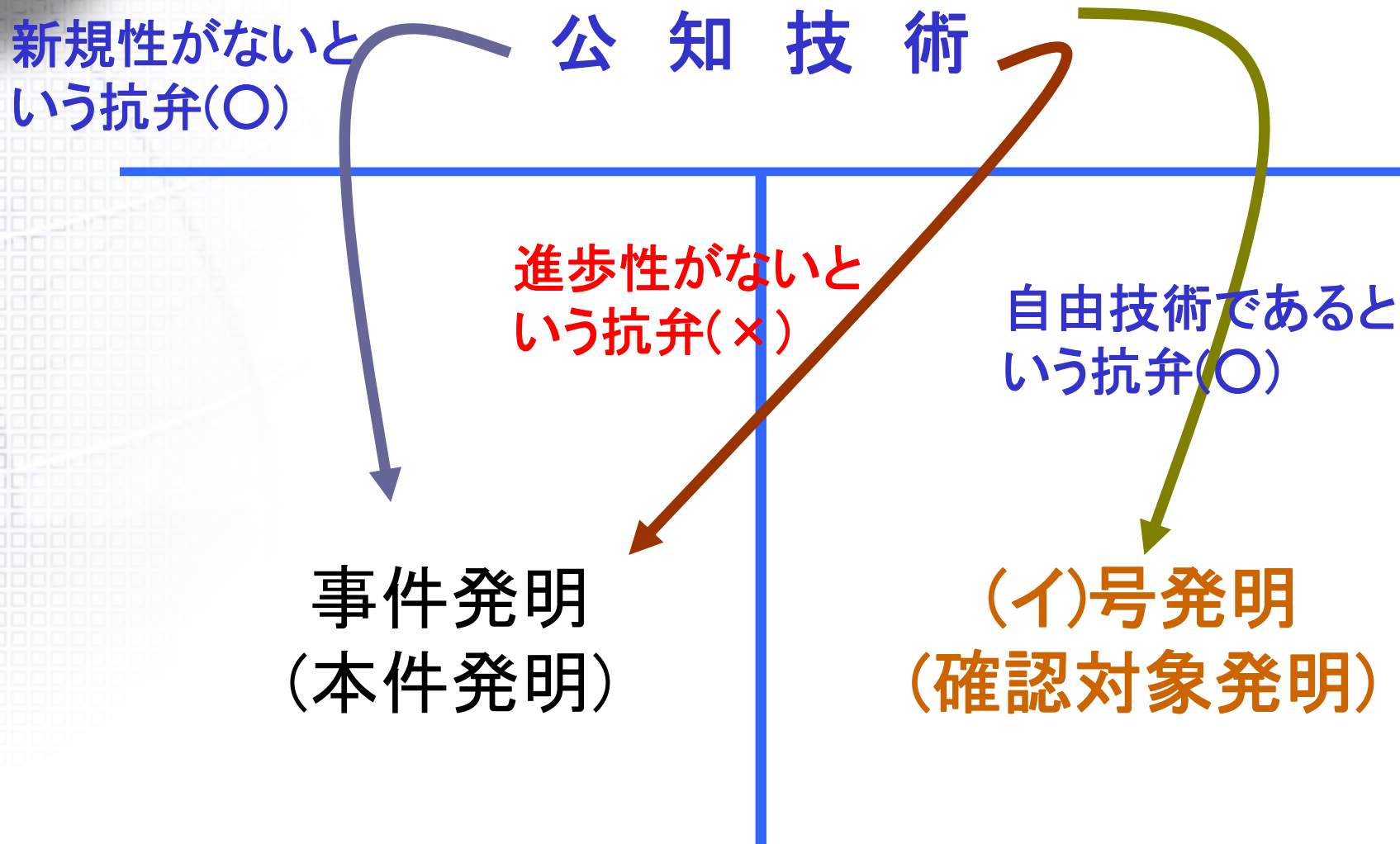
## 5. (イ)号発明が自由技術である場合。

(イ)号発明が本件特許発明の出願前に公知公用された技術、またはそれから容易に発明可能な技術であれば、本件特許発明と対比することもなくその権利範囲に属さない。

“出願当時に公知公用された技術、又は当業者がこれらから容易に導くことができた技術は、誰も権利登録化できない、いわゆる自由に実施できるものであるといえるため、確認対象発明がこのような技術に該当するならば、対比することもなく確認対象発明は当然、登録権利の権利範囲に属さない(98HEO 2726判決)。”



# 権利範囲確認審判における重要抗弁のまとめ





# 侵害訴訟における抗弁

1. 権利範囲確認審判における抗弁と同じである。即ち、新規性が無いという抗弁と自由技術の抗弁は認められるが、進歩性がないという抗弁は認められない。

## 2. 大法院の新しい傾向 — 権利濫用の抗弁

— 2004. 10. 28. 宣告 大法院 2000DA69194判決

“...一方、特許の無効審決が確定される以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する法院は、特許に明白な無効事由があるかについて判断することができ、審理の結果、当該特許に明らかな無効事由がある時には、その特許権に基づいた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て許されないと言うべきである。”と判決。

権利濫用の抗弁の許容可否が争点の事件ではなかったこともあり、明確な理論的根拠と適用要件や適用範囲に対する詳細な説明無しで結論だけを提示した。しかし、下級審で上記の判決を引用して特許侵害訴訟で明白な場合に限って進歩性の有無を判断。



# 侵害訴訟における抗弁

## 2. ソウル高等法院 2005. 1. 25. 宣告 2003NA8802判決

“特許の無効審決が確定される以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する法院は、特許に明白な無効事由があるかについて判断することができ、審理の結果、当該特許に進歩性欠如などの無効事由があることが明らかなき時には、その特許権に基づいた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て許容されない”、“本件の請求項1の発明は、本件特許の属する技術分野における通常の知識を有する者が、本件特許出願当時の周知慣用の技術水準に基づき、各比較対象発明それ自体、或いはこれらの結合から容易に発明できたものに過ぎず、進歩性欠如の無効事由が明らかに存在するので、その特許権に基づいた原告の禁止及び損害賠償の請求は、権利濫用に該当して許容されない”と判示。



## 弊所のコメント

1. 侵害がある時、侵害訴訟の役割を果たしている権利範囲確認審判を十分に活用する方が、侵害訴訟のみ提起する方法より時間的に、経費的に、戦略的に効率であること。
2. 被告になった場合、原告の主張に対してどのような抗弁を使えばいいのかを考えるべきである。比較的、幅広く認められている自由技術の抗弁を適切に活用することが重要である。
3. 大法院の新しい傾向に注視すること。



**ご静聴ありがとうございました。**

**韓国NAM & NAM特許法律事務所  
弁理士 李元寧(リゲンネイ)**

**E-mail: [lwn085@nampat.co.kr](mailto:lwn085@nampat.co.kr)**

**直通電話: 82-2-6714-1096**

**FAX: 82-2-753-7315**