

通常実施権者に特許発明の実施にのみ使用される専用品を製作・納品した行為が間接侵害を構成し得るかどうか(韓国大法院2019年2月28日宣告2017ダ290095判決)

1. 事案

原告の特許権者は、本件特許発明(方法発明)について通常実施権者と通常実施権契約を締結しこの契約には、i) 原告の特許権者は、通常実施権者に対し、通常実施権者に属し区分可能な実施場所(a distinct operational location)において本件特許発明の工程を非独占的に使用することを許諾し、ii) 通常実施権者は、他者にその使用権を許諾することができない (shall not have the right to sub-license any party)という条項が含まれている。

被告は、通常実施権者から依頼を受け、その特許発明の実施にのみ使用する専用品を生産して通常実施権者に納品し、その過程において専用品の性能を確認するために特許発明を使用して検収および試演した。

よって、特許権者は被告の行為が間接侵害に該当すると主張した。

2. 適用法理

韓国特許法第127条第2号は、特許が方法の発明である場合、その方法の実施にのみ使用する物を生産・譲渡・貸与若しくは輸入するか、又はその物の譲渡若しくは貸与の請約をする行為を業として行う場合には、特許権又は専用実施権を侵害したものとみる、と規定しているが、この間接侵害制度は、あくまでも特許権が不当に拡張されない範囲においてその実効性を確保しようとするものである。

方法発明に係る特許権者から許諾を受けた実施権者が第三者に専用品の製作を依頼し、その第三者から専用品の供給を受けて方法発明を実施する場合において、その第三者の専用品の生産・譲渡などの行為は、特許権の間接侵害に該当するとみることができない。なぜなら、そうした行為が間接侵害と認められるならば、実施権者の実施権に不当な制約を加えることになり特許権が不当に拡張される結果を招き、かつ特許権者が実施権を設定する際、第三者から専用品の供給を受け、方法発明を実施することまで予想して実施料を策定するなどの方法により、当該特許権の価値に相応する利潤を回収することができるので、実施権者が第三者から専用品の供給を受けたからといって特許権者の独占的利益が新たに侵害されるともみがないからである。

3. 韓国大法院判断

(1) 被告が方法発明である本件特許発明の通常実施権者から依頼を受け、その通常実施権者に本件特許発明の専用品を製作・納品した行為は、本件特許発明に係る原告の特許権を間接侵害するものとみることができない。

(2) このように、被告が本件特許発明の通常実施権者にその専用品を製作・納品する行為が、本件特許発明に係る原告の特許権を侵害するものとみることができない以上、被告がその通常実施権者に専用品を製作・納付する過程においてその専用品の性能を確認する目的で本件特許発明を使用して検収および試演した行為も、別途に本件特許発明に係る原告の特許権を侵害するものとみることができない。

法務法人 **CENTRAL**

韓国 ソウル特別市鍾路区 鍾路5ギル68 コリアンリビル 5階

(Mailing Address: Kwangwhamoon P.O. BOX 356, Seoul , KOREA)

TEL: +82-2-767-1300 / FAX: +82-2-767-1234 / E-mail: ip@cipl.kr / URL: www.cipl.kr