

〈韓国〉



懲罰的損害賠償等を規定した 改正特許法(2019.7.9 施行)の概要

康&康 国際特許法律事務所
所長・弁理士
康 一字

韓国特許庁の分析資料によると、韓国の特許侵害訴訟における損害賠償額の間
間値('97～'17)は6000万ウォンで、米国の損害賠償額の間値('97～'16)の
65.7億に比べて非常に少ないことが分かった。この数値は、両国の経済規模を考
慮しても9分の1に過ぎないレベルで、これまで特許侵害の被害企業に対する十
分な補償が行われなかったことを傍証する。よって韓国政府は、このような歪曲
した市場の秩序を正して知的財産保護の基盤を強化するため、特許法の規定の一
部を改正したところ、これについて簡単に述べることにする。

1. 懲罰的損害賠償制度の導入(特許法第128条第8項及び第9項新設)

改正特許法は、特許権/専用実施権の侵害行為が「故意的」なものと認められた
場合、損害と認められる金額の3倍以内で損害賠償額を定めるようにした。この
ような損害賠償額の決定に当たっては、(1)侵害行為をした者の優越的地位、(2)
故意または損害発生の恐れを認識した程度、(3)侵害行為により特許権者が被っ
た被害の規模、(4)侵害行為により侵害した者が得た経済的利益、(5)侵害行為の
期間・回数等、(6)侵害行為による罰金、(7)侵害行為をした者の財産状態、(8)
侵害行為をした者の被害救済の努力の程度、を考慮しなければならない。

2. 実施料賠償規定の改正(特許法第65条第2項及び第125条第5項改正)

現行の特許法は、特許出願された発明又は特許権を侵害された場合、補償又は
賠償が受けられる実施料に相当する金額の範囲を、特許発明の実施を介して「通
常に」受けられる金額に規定しているが、改正特許法は、現行特許法の「通常に」
という表現の代わりに、特許侵害等の個別的・具体的な状況を考慮して損害額を
算定できるよう、表現を「合理的に」に変更した。

3. 具体的な行為の態様を提示する義務の新設(特許法第126条の2新設)

改正特許法は、特許権侵害訴訟で特許権者が主張する侵害行為の具体的な行為の態様を否認する当事者は、自分の具体的な行為の態様を提示するように義務付けられ、当該当事者が正当な理由なしに自分の行為の態様を提示できない場合、裁判所が特許権者が主張する行為の態様を真実であると認めることができるよう規定した。

2018年9月に中企中央会の調査によると、中小企業の技術奪取予防に対し期待される最優先政策として「懲罰賠償制度の導入」が選ばれた。韓国ではこのような市場の声を積極的に反映して、関連法の規定を改正した。こういった法改正によって、韓国の知的財産の生態系がより一層、健全化されることが期待される。

< Korea >

The Outline of the Patent Amendment Act of 9 July 2019 with Prescribing the Punitive Damages

Kang & Kang International Patent & Law Office
Managing Director
Ea Roo Kang

According to the KIPO's analysis report, the median value of compensation for damages of infringement of a patent in Korea is 60 million won from 1997 to 2017. This is very little that the US's 6.57 billion won from 1997 to 2016. This value is just one-ninths of the economic scale of both countries. So we can consider that the compensation for infringement of a patent has been insufficient. The Korean Government amended a part of the Patent Act in order to reinforce the IP protection. I shall explain it.

1. Introduction of punitive damaged (Patent Act Article 128 (8) and (9) established)

The Patent Amendment Act provides the following action : when the infringement of a patent right or exclusive license is intentional, the one is liable to a fine determined within the three times as much as the cost of damages. On determination of the fine, the followings must be regarded : (1) superior bargaining position of the infringer, (2) intention or awareness that the act may result in damages, (3) damage scale on the patent owner, (4) economic benefits that the infringer has obtained, (5) period and number of the infringement, (6) fine for the infringement, (7) financial condition of the infringer and (8) compensation for damages by the infringer.

2. Amendment of the royalty compensation (Patent Act Article 65 (2) and 125 (5) amended)

The existing law has enacted that the amount equivalent to the royalty that should be received as compensation for the infringement of the patented inventions or patent right is set the amount that is usually received from working own patented invention. And Patent Amendment Act changes the word 'usually' to 'reasonably' in order to calculate the damage with consideration of the specific and individual condition.

3. An obligation to present the specific conditions (Patent Act Article 126 (2) established)

On the Patent Amendment Act, the litigant who deny the infringement stated by the patent owner must present the specific condition by himself. If the litigant does not present the form of his action without just cause, the court can recognize that the patent owner's allegations are true.

According to a survey by Kbiz in September 2018, the most expected policy for preventing technological leakage was 'introduction of the punitive damages.' Reflected these voice, the Korean government amended the laws related to it. And we can expect that these revisions of the law consolidate the ecosystem of the intellectual patent in Korea.

(Translated by TIP)