

# 日韓の技術保護に関する法律の比較研究 —韓国特許法、不正競争防止法等の最近の改正と動向を中心に—\*

招へい研究者 チョ・ヨンスン\*\*

---

最近、グローバル化、IT・ネットワーク化、オープンイノベーションの進展により技術が流出するリスクが高まっている。

日本は、特許法の改正を通じて職務発明制度に、使用者帰属主義を加えて二重譲渡等ともなう技術流出に対するリスクを減少させ、不正競争防止法の改正により技術流出に対する侵害行為の類型を整備し、国外流出に対する量刑を強化する等の方式での対応をしている。

韓国は、技術流出に関する法律が特許法、営業秘密保護法以外にも、発明振興法、産業技術保護法、防衛産業技術保護法、中小企業技術保護法等があるものの、これらは相互補完作用もするが、適用範囲が重複する等の問題がある。

韓国は、日本と異なり職務発明の承継過程が複雑であり、承継規定の有無による大企業と中小企業間の通常実施権付与の格差、従業員に対する報奨の不十分等により、核心人材や技術が流出し得るリスクを抱えている。

韓国は、技術奪取及び流出に対する対応として、特許法、不正競争防止法、産業技術保護法に損害額の三倍まで受け取ることができる増額損害賠償制度を導入した。

本報告では、技術保護に関する側面において技術保護の法律体系、職務発明制度、増額損害賠償制度について、日本と韓国を中心に比較・分析する。

---

## I. はじめに

## II. 技術保護関連の法律システム

1. 日本と韓国の技術流出の現況
2. 日本と韓国の技術保護関連法の現況

---

\* これは特許庁委託平成31年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書の英文要約を和訳したものである。和訳文の表現、記載の誤りについては、全て(一財)知的財産研究教育財団の責任である。和訳文が不明確な場合は、原英文が優先するものとする。

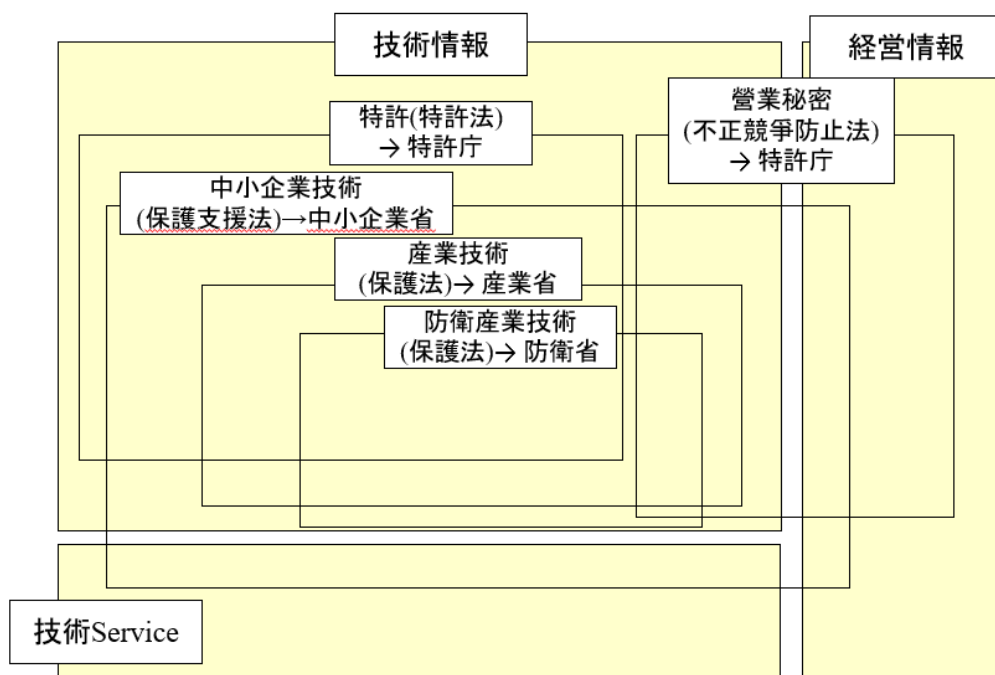
\*\* 韓世大学産業保安学科准教授。

韓国は、日本と異なり技術流出に対する対応の特許法と営業秘密保護以外にも、発明振興法、産業技術保護法、防衛産業技術保護法、中小企業技術保護法等の立法を通じて対応している。

### 3. 問題点

#### (1) 法律間の重複にともなう法律整備の必要性

不正競争防止法、産業技術保護法、防衛産業技術保護法の行為類型は、ほぼ同一であり、処罰水準のみが異なるという点において行為類型を一つにまとめ、量刑のみを異にする等の整備が必要である。



#### (2) 特許法上の先使用権活用の活性化

韓国は、先使用権に対する条文のみがあるに過ぎず、これに対する活用事例や公共機関の企業の営業秘密対策に関する説明会等でも、これを紹介するケースはあまり見当たらず、関連判例も殆どない等、先使用権制度に対する認識が不足している。したがって、①同一系統の発明も含まれるか否か、②事業範囲の拡張、③実施形式の変更が可能か否か等、関連した問題提起とその解釈方法等、日本の学説と判例が韓国に示唆するところが大きい。韓国は、「営業秘密原本証明制度」と「技術資料寄託制度」を運営しているが、これを先使用権制度と連係すればよいと考えられる。

### (3) 2019年改正不正競争防止法における「秘密管理性」の程度の判断

不正競争防止法の秘密管理性の定義規定の改正により米国と日本の不正競争防止法の秘密管理性の解釈方法を参考にすることが必要である。

米国では、秘密管理要求に対する利益とコストを比較衡量して事案別にケースバイケースで最適な判断をする立場を取っており、厳格な秘密管理を要求する事例は少ない。

日本の「営業秘密管理指針」、「ベネッセ顧客情報漏えい事件」等によれば、客観的認識の可能性が重要であり、秘密管理措置も秘密管理性の有無を判断するのに重要な要素とされているが、客観的認識可能性と独立的な要件と見るのは相当ではないとの立場である。

韓国は、合理的な努力と関連した最初の判決(議政府地方法院2016. 9. 27. 宣告2016ㄴ1670判決)において、相当の努力と合理的な努力の判断基準について説明しているが、依然として「アクセス制限」と「客観的認識可能性」を併存的な要素として見るという限界を示している。したがって、日本の営業秘密保護指針と関連判例のように「客観的認識可能性」を中心として秘密管理措置は、その認識可能性を担保する手段として理解する必要がある。このように判断するのであれば、柔軟に企業の事情に合うように秘密管理性を解釈することができる。

### (4) 刑事罰関連規定の整備

日本と異なり韓国には、営業秘密及び産業技術侵害に対する量刑基準はあるが、実際の量刑と量刑基準の乖離が発生しており整備が必要である。

区分	法定刑	減輕	基本	加重
国内流出	10年以下	～10月	8月～2年	1年～4年
国外流出	15年以下	10月～1年 6月	1年～3年6月	2年～6年

また、企業の組織的な技術流出及び個人と比較できない生産能力を有していることを勘案すれば、企業の処罰強化が必要である。米国の「外国経済スパイ犯処罰強化法」、日本の不正競争防止法の場合、法人重課規定を導入している。しかし、韓国の営業秘密保護法等は、日本のような法人重課規定がなく導入が必要である。

## III. 職務発明制度

### 1. 序説

技術流出関連統計によれば、従業員による技術流出が80%以上に達するほどであり、従

業員の技術流出は、職務発明制度がまだ整備されていないこととも一定の関連がある。韓国では、職務発明承継通知による効力発生と発明の完成との間に時間差が発生し、この期間内に二重譲渡が行われる危険性を有している。また、大企業と中小企業の承継規定有無にともなう通常実施権付与の格差等の問題があって職務発明制度の改善が必要である。

## 2. 日本

日本は、2015年の特許法改正により使用者主義を導入し、当事者契約を重視する私的自治の原則を採択し、改正された日本特許法は、法的不確実性が減少したものと評価される。ただし、大学や中小企業等、職務発明規定がない場合、依然として発明者帰属主義をとっており、職務発明に関する二重譲渡、共同研究と権利帰属問題があり、対価支給なしに権利を取得している場合には潜在的に相当の利益に関する訴訟のリスクが存在する。

知的財産研究所（IIP）の2017年の調査（2,000社企業中843社、従業員7,000人中1,958人の回答）によれば、新職務発明制度に対する認知と関連しては、使用者の88.8%が改正事項を知っており、指針についても75.4%が認知していた。したがって、使用者の間では、ある程度周知されたものと見られる。しかし、従業員で新職務発明制度を知っていると回答したのは18.5%に過ぎず、従業員に対する職務発明制度の認識周知が必要と見られる。

そして、特許を受ける権利の帰属については、企業の場合は原始使用者帰属が46.2%、原始従業員帰属の割合が49.9%だったが、大学の場合は従業員帰属が83.2%で非常に高く、原始従業員帰属制度の存続理由の意義が確認された。

## 3. 韓国

### （1）特許法と発明振興法の改正沿革

### （2）問題点

#### （i）大企業と中小企業の格差

韓国発明振興法10条によれば、企業が給与、研究費、装備等を支給する等の各種寄与をしているにもかかわらず、予約承継関連契約がない場合には大企業と中堅企業には通常実施権さえ付与されない。これは不当な措置であり関連条文の改正が必要である。

#### （ii）二重譲渡の危険性を内包

2006年の改正以前は、承継時点について、発明を完成した場合には承継規定により直ちに会社に帰属（停止条件付権利帰属）されるとの解釈が可能だった。しかし、2006年の改正により、韓国の職務発明の承継時点は、使用者による承継意思通知時となり、職務発明の完成時点と承継時点との間に時間的空白が発生する。したがって、従業員が職務発明を完成した後、第三者に特許を受ける権利を譲渡した場合、「二重譲渡」発生の可能性が生じ、民事・刑事的問題が発生し、問題解決方法が複雑になる。

民事的には、第三者が二重譲渡に「積極的に加担」した場合であれば、使用者は従業員と第三者に対して不法行為の責任を問うことができるが、使用者が第三者の背任行為、加担行為を証明しなければならない負担がある。

刑事的には、承継約定がある場合には、業務上背任罪となるが、承継約定が「無い」場合には、従業員が職務発明を使用者ではなく従業員の名前で特許出願しても、これは従業員自身の権利を行使することであって業務上背任罪が成立する余地もなく、営業秘密漏洩罪の適用も否定される。

### （iii）共同発明の帰属問題

使用者（共同研究に参加した企業）が自社従業員から特許を受ける権利を承継しようとする場合、他社の従業員の同意が必要である。同意を得ることができないのであれば、使用者は権利の承継をすることができず、使用者は通常実施権のみを有することになる。

### （iv）職務発明の完成事実を隠して離職することによる技術流出

職務発明の場合、従業員が発明の事実を通知しなければ、使用者はこれを知ることができず、発明の完成事実を隠して離職をして他社が特許出願をした場合、技術流出のリスクがある。

## （3）改正方向

### （i）日本の改正特許法から見る使用者帰属主義の長所

使用者帰属主義を採択する場合には、職務発明が完成された時に特許等を受ける権利が企業に自動承継されるようにして職務発明の完成時点と承継時点を一致させることにより不確実な権利関係を解消し、不明確な権利関係を利用した二重譲渡等の不当行為の発生の可能性を防止することができる。

使用者主義を採択する場合、事前承継規定がある場合、従業員は、当該職務発明に対して何の権利もない。したがって、第三者に譲渡しても、その譲渡は無効の譲渡となり、冒

認出願に基づいた特許権移転請求が可能である。

使用者主義を取る場合には、発明と同時に発明に対する権利が使用者に承継されるので、二重譲渡の場合、使用者の営業秘密を漏洩することになる。また、共同研究の場合にも、従業員の持分はその使用者に帰属することになって、両使用者の共有となるので、他社の従業員の同意を受けなければならない等の複雑な状況を避けることができる。

#### (ii) ドイツの従業員発明法 (ArbnErfG) 方式と日本の改正特許法方式

2009年改正のドイツ従業員発明法 (ArbnErfG) では、使用者が通知による引渡請求権を行使する以前に従業員が当該発明を処分した場合は、使用者の権利を侵害する限度において使用者に対しては処分の効力がないものと規定している (ArbnErfG § 7 (2))。韓国の発明振興法の使用者と従業員の間での通知規定は、2009年改正前のドイツ法と類似したものである。ドイツのように使用者の承継通知がなされるまでは、従業員の処分に効力がないように規定する方案も検討された。しかし、韓国発明振興法上の意思通知の期間が4か月ということ自体に問題が多く、このような意思通知の期間自体を削除することが望ましい。

日本の改正特許法においては、承継約定以外に別途の承継手続きも当然必要なくなり、二重譲渡、共同発明等から発生する権利帰属の問題を自然に解決するのが可能である。

## 4. 職務発明と報奨の現況

## IV. 増額損害賠償制度

### 1. 概要

### 2. 増額損害賠償導入国家の現況

米国	1952年の特許法は、284条に、裁判所は逸失利益又は合理的実施料の相当額に対して三倍の範囲内で損害賠償額を増額できる裁量権を有すると規定。
中国	2019年4月の商標法改正により、商標権を侵害した度合いが重大な場合、損害額の五倍までを賠償できるようにした。
台湾	2013年特許法（専利法）では、特許侵害行為が故意によるものである場合、裁判所は被害者の請求により、侵害状況を斟酌して損害額以上の賠償を算定できる。ただし、損害額の三倍を超えてはならない。
豪州	2006年改正特許法122条（1A）において、故意の侵害に対して付加的な賠償（additional damages）が可能になるようにした。

### 3. 日本

著作権法114条について、故意又は重過失の悪意的な事案においては、損害額の推定により受け取れる金額の三倍に相当する金額を賠償することも一つの案として検討をしたことがあった。2004年1月の「司法救済制度の検討に関する報告書」で懲罰的損害賠償制度の導入については、著作権侵害訴訟に限らず、民事訴訟制度全体に係わる大きな問題であることから、特許権、商標権など他の関係法令において議論がなされていない現状に鑑みて、導入見送りとの結論が出た。

反対論	<ul style="list-style-type: none"><li>・民法と刑法が分化された現在は、「損害賠償の目的は損害を填補することを前提とする」という「損害公平分担」の原則が確立</li><li>・日本法上の損害賠償は、逸失利益に対する賠償であり、行為の抑制のためのものではなく、したがって、懲罰的損害賠償は日本の不法行為に基づく損害賠償の基本原則と相いれない（萬世工業事件）</li><li>・懲罰的損害賠償の導入は、逸失利益を超えた補償であるため、産業構造の均衡に合わず、産業発展を阻害</li><li>・懲罰的損害賠償制度の導入よりは、特許権等の知的財産の価値を適切に評価することができ、業界が納得し得る紛争処理システムの構築がまず必要</li></ul>
-----	--

賛成論	<ul style="list-style-type: none"> <li>・知的財産権の侵害事件は、権利者が被った損害額の正確な立証が困難であって、実際の損害額が権利者を満足させられない場合が多い。実際に立証された損害額の三倍程度は「公平」</li> <li>・韓国と中国で懲罰的損害賠償を導入しており、外国の立場から見ると、損害賠償額が米国、中国、韓国に比べて日本が低くなり得るので、外国企業にとってのメリットが減少</li> </ul>
-----	--

#### 4. 韓国における増額損害賠償制度の現況

##### (1) 導入現況

年度	法律名 (該当条文)	責任主体	故意等	行為類型
2011	下請法 (35条)	元請け事業者	故意・過失	不当な代金決定、委託取消、不当返品、不当減額、報復措置 技術資料流用
2014	期間制勤労者保護法 (13条)	使用者	故意	差別的処遇
2015	信用情報保護法 (43条)	信用情報会社	故意・重過失	信用情報漏洩、紛失、盗難、漏出、変造、毀損
2015	個人情報保護法 (39条)	個人情報処理者	故意・重過失	個人情報紛失、盗難、流出、偽造、変造、毀損
2016	情報通信網法 (32条)	情報通信サービス提供者	故意・重過失	同上
2016	代理店取引公正化法 (34条)	供給業者	故意・過失	購入強制、利益提供強要
2017	加盟事業者法 (37条の2)	加盟本部	故意・過失	虚偽・誇張の情報提供 商品サービス供給の不当中断 報復措置
2018	製造物責任法 (3条)	製造業者	故意	製品の欠陥を知らずながら未措置
2018	公正取引法 (56条)	事業者、事業者団体	故意・過失	不当な共同行為の禁止 報復措置の禁止 不当な競争制限
2018	環境保健法 (19条)	事業者	故意・重過失	環境有害因子により他人に環境性疾患の発生
2019	畜産系列化法 (34条の2)	系列化事業者	故意・過失	契約農家に損害を被らせた場合
2019	大規模流通業法 (35条の2)	大規模流通業者	故意・過失	商品代金減額、返品禁止 納品業者従業員の使用 報復措置
2019	相生協力法 (40条の2)	委託企業	故意・過失	受託企業の納品代金 調停申請時の不利益措置
2019	特許法 (128条)	侵害者	故意	特許権、専用実施権侵害
2019	不正競争防止法 (14条の2)	侵害者	故意	営業秘密侵害
2019	産業技術保護法 (22条の2)	侵害者	故意	産業技術侵害



## (2) 特許法等における増額損害賠償の導入背景

2019年に特許法、不正競争防止法、産業技術保護法に増額損害賠償制度が導入された。特許侵害訴訟における損害賠償額の中央値は、米国の9分の1に過ぎず、証拠不備のため裁判官裁量によって損害額を算定した割合が60%に達しており、営業秘密侵害の場合、営業秘密の特性上、相手方が使用したか否か等の立証が難しく、訴訟を放棄するか、あるいは敗訴する傾向が多かった。これにより韓国は、知的財産権は侵害し得だという認識が高まる等の問題が発生し、増額損害賠償制度が導入された。

## (3) 改正特許法の主要内容

特許法は、故意以外にも過失による侵害を認めており、過失は推定されるので、これまでは損害賠償において故意の立証に対してそれほど多くの悩みがなかった。増額損害賠償は、故意の立証に対する判断が大変重要になっており、下記の8つの要素に対する考慮が必須要素となった。

特許法第128条(損害賠償)⑧裁判所は他人の特許権または専用実施権を侵害した行為が意図的なものと認められる場合には、第1項にかかわらず、第2項から第7項までの規定により損害として認められた金額の三倍を超えない範囲で賠償額を定めることができる。

⑨第8項による賠償額を判断するときには、次の各号の事項を考慮しなければならない。

1. 侵害行為をした者が優越的地位のほど
2. 故意又は損害発生の憂慮を認識した程度
3. 侵害行為により特許権者及び専用実施権者が受けた被害規模
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

## 5. 米国における増額損害賠償の判断方法

### (1) 主要判例の展開

1836年Seymour v. McCormick事件で、米国連邦最高裁判所は、故意侵害に基づいて裁判

所が自身の裁量で増額損害賠償を認めることができるという法理を初めて採択した。

1983年Underwater事件で、故意侵害を回避するために侵害者が弁護士の意見書を取得しなければならぬ積極的な義務を負うということを明示的に宣言した。

2007年Seagate事件では、弁護士の意見を求める義務はないとしてUnderwaterの基準を廃止し、特許権者は、侵害者の「客観的な無謀さ (objective recklessness)」を①特許権者が特許侵害を構成する「客観的に高い可能性」があるにもかかわらず、侵害したことと、②侵害のリスクについて侵害者が「知っているか、知っていなければならなかったこと」を明確で説得力ある証拠で示すべきであるという2段階テスト (two-part test) を提示した。

2016年Halo事件では、2段階テストが過度に厳格であり、故意的で悪意的な侵害者をむしろ増額損害賠償の責任から免れさせてしまうという理由で、2段階テストを廃止した。代わりに故意侵害の認定基準を侵害者の主観的故意 (subjective willfulness) を優越な証拠で立証すればよいとした。

## (2) 故意及び増額の判断

米国の連邦巡回控訴裁判所は、判決 [Read Corp. v. Portec, Inc. 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992)] において状況証拠による故意判断の基準として参考し得る9つの要素を挙げている。下記の要素は、全て参考にしなければならないわけではなく、一部状況証拠によって故意侵害であるか否かを判断することができる。特にHalo判決以後にも依然として増額損害賠償に対する判決の言渡しにおいてはRead Factorsを適用している。

- ①侵害者の意図的な模倣であるか否か (whether the infringer was deliberate copying)
- ②侵害者が対象特許の無効又は非侵害であるとの合理的な調査を経た善意の形成があるか否か (whether the infringer had a good faith belief that the patent was invalid or not infringed)
- ③侵害者の訴訟過程における行為 (the infringer's behavior during the litigation)
- ④侵害者の規模と財政状況 (the infringer's size and financial condition)
- ⑤事件の厳密さ (the Closeness of the case)
- ⑥侵害者の侵害行為の期間 (the Duration of defendant's misconduct)
- ⑦侵害者の是正措置 (Remedial action by the defendant)
- ⑧被害を被らせることになった動機 (Defendant's motivation for harm)
- ⑨侵害者の侵害行為に対する隠匿の企て (Whether defendant attempted to conceal its misconduct)

## 6. 韓国特許法の増額損害賠償制度の問題点及び今後の課題

故意以外に重過失等も含むのか、または、どの程度の故意が必要なのかについては、特許法の改正案の草案には、故意以外に「重過失」まで含まれたが、2018年1月の国会通過時に削除され、一般的な故意よりは、さらに高い水準の悪意的な水準を要求するものと見られる。今後、韓国では、一般損害賠償よりは三倍損害賠償を請求する比重が高まるものと見られる。これにより、訴訟の長期化と社会的コストの増加が憂慮される。大企業は備えがある程度可能だが、中小企業は弁護士の意見書等を取得していない場合、故意侵害の加害者になる可能性が高くなる。

## V. 終わりに