＜韓国＞

懲罰的損害賠償

特許法人　太平洋
パートナー弁理士
梁　成旭

韓国では、特許侵害に関して懲罰的損害賠償を規定した特許法が 2019 年 7 月 9 日付から施行された。したがって、特許を侵害した行為が故意的である場合に賦課する懲罰的損害賠償額の上限を賠償額の 3 倍にでき、かつ、2024 年 8 月 21 日付からは損害賠償の上限を賠償額の 5 倍にできる特許法の改正が行われた (参考までに、商標法及びデザイン保護法においては 2025 年に 5 倍に改正される予定)。

懲罰的損害賠償額の算定において、「故意」について如何なる行為が基準となるかが関心事であった。これに関して特許法院が 2024 年 10 月 31 日付で宣告した 2023 ナ 11276 損害賠償判決では、被告は原告との関係において既に本事件特許発明の存在が分かっていたという事実、その後、原告と本事件特許発明の実施許諾に関する協議まで進めていたのにもかかわらず無断で被告の製品の生産・販売を開始したという事実、その後、原告の特許侵害を禁止する通告文を受領もしていたという事実、特許無効審判及び消極的権利範囲確認審判で敗訴したのにもかかわらずに続けて被告の製品を販売した事実などに基づき、被告は本事件特許侵害に関して確定的な故意を有して本事件侵害行為を行ったと認めた。また、商標権侵害行為に関して特許法院が 2024 年 9 月 26 日付で宣告した 2023 ナ 11399 判決では、無効確定を基準として無効確定された後の損害額を無効確定される前の損害額の 2 倍に認めた。

懲罰的損害賠償に関する判決が多く蓄積されていないので、「故意」の基準となる行為が如何なるものか特定するには無理がある。上記 2 件の特許法院判決によると、無効審判で無効となった後の侵害行為は故意であると判断される可能性が高いといえるであろう。

＜ Korea ＞

Punitive Damages

BAE, KIM & LEE IP
Partner, Patent Attorney
Seong-Uk Yang

In Korea, the Patent Act stipulating punitive damages for patent infringement came into effect on July 9, 2019. If the patent infringement is willful, the maximum amount of punitive damages may be triple the amount of compensation. In addition, the Patent Act was amended to allow the maximum damages to be five times the amount of compensation, effective August 21, 2024 (the Trademark Act and the Design Protection Act will be amended to five times beginning in 2025).

In calculating punitive damages, the standard of "willful" is an issue. In this regard, the Patent Court's October 31, 2024 decision on damages in Declaration 2023Na11276 found that the defendant infringed the patent with definite willfulness. This judgement was based on the following facts : the defendant was already aware of the existence of the patented invention in question in its relationship with the plaintiff ; the defendant began to produce and sell the products without the plaintiff's permission even though the defendant had been in discussions with the plaintiff regarding the licensing of the patented invention ; the defendant had received a written notice prohibiting infringing the patent ; and the defendant continued to sell its products despite losing the patent invalidation trial and the trial to confirm the scope of the negative right. In addition, the Patent Court's September 26, 2024 decision 2023Na11399, regarding trademark infringement, found that the amount of damages after the time when invalidation was determined was twice the amount before that time.

There have been few decisions on punitive damages. Therefore, it is difficult to identify the standard for "willful". Based on the above two Patent Court decisions, it is highly likely that acts of infringement after invalidation by a trial will be judged to be willful.

(Translated by TIIP)