

<韓国>



4次産業と特許権利行使

善英 IP グループ

所長

金 起文

4次産業と関連する特許は殆どがソフトであり、クレームもハードウェアの中のプログラムの流れに当たると考える。しかし、ソフトの実行ファイルを見て前記プログラムの流れが見られるかの質問に当たると失望する。販売されるソフトの結果物だけでは証拠は得られないからである。特許化する意味が一切なくなる瞬間である。

弁理士として発明面談の際、特許化するかしんないかの疑問にあたって一つの基準が「侵害の証拠を見つけるのができるか」ということである。私としての判断基準は、まったく証拠を見つけられない場合には出願しないのが標準になっている。なぜ、そこまでひどく判断する理由は、いい特許でも、侵害者も勝手に利用するし、そもそも権利行使ができないからである。この事情は韓国だけのできごとではなく、日本でも同じ状況だと聞いている。又、この問題はソフト特許のみならず、製造方法特許も同じである。

英米は、ディスカバリーまたはディスクロージャーという制度に従い、被告（侵害者）が持っている証拠を出さなければならない。アメリカはディスカバリーにかかる費用についても侵害者に課すのこともよくあるほど¹、権利者を助けてくれるのが今の事情である。ドイツとフランスなどの先進国も独自の制度を導入し運営している。

韓国は、日本の特許法第105条と似ている第132条が2016年6月から施行され、関連業界の期待を受けている。ところが、その運営はあくまでも裁判所の判断によるもので、どの位まで権利者が立証すれば裁判所が第132条の命令を出してくれるかが問題であるが、実際に出したケースも知られていない状況であった。

筆者は今年、製造方法特許で訴訟を起こすつもりで、何か面白いことができるとの期待はしているが、4次産業の特許はすべて立証不可であり、もはや無駄だと言われる瞬間、国の4次産業発展ははるかなことだと感じられるのは思いすぎなのか？

¹ <https://hanseniplaw.com/software-patents-%E2%80%93-what-evidence-should-be-required-to-file-an-infringement-suit/>を参照。

< **Korea** >

The Fourth Industry and the Enforcement of Patent

Sunyoung International Patent & Law Firm

President

Kevin, Kim

Most patents related to the fourth industry are software. The claims thereof are also the flow of programs in hardware. I often feel disappointed when I am asked if the said flow can be observed in the execution files because we cannot get its proof from the software itself. Otherwise, there is no reason for patenting it.

When I consult for an inventor and judge patentability, one of the criteria is whether we can find the proof of infringement. If I cannot find any proof, I propose not to file. The reason for this apparently extreme judgment is that even if one could get a fair patent, one could not easily enforce it when one got it infringed. I hear that the situation is the same also in Japan and in the area of production method.

In the US and the UK, the defendant must submit the proof under the system of discovery or disclosure. In the US today, the cost of discovery is often compensated so that the patentee is safely protected¹. Germany and France also have their own system.

In Korea, the anticipated Article 132 is put into effect as of June 2016, which corresponds to Article 205 in Patent Act in Japan. Its operation is, however, totally dependent on the judgment of the court : it is unknown however the patentee should prove his/her validity since we do not yet have any case.

I intend to get involved in the lawsuit of production method and expect something new. If the enforcement of patent in the fourth industry was impossible, its development would be just like a dream.

(Translated by TIP)

¹ See <https://hanseniplaw.com/software-patents-%E2%80%93-what-evidence-should-be-required-to-file-an-infringement-suit/>.