



<韓国>

懲罰的損害賠償責任を認めた判決に 関して

韓洋国際特許法人
パートナー弁理士
姜 錫勳

大韓民国の国会は、2019年1月8日の特許法改正および2020年10月の商標法改正を通じて、故意的な特許権および商標権侵害に対して、損害賠償金額を3倍に増額する懲罰的損害賠償制度を導入しました。さらに、国会は、2024年8月の施行改正法を通じて、懲罰的損害賠償の限度を3倍から5倍に拡大しました。

しかしながら、今まで特許権または商標権侵害に対して懲罰的損害賠償が認められたケースは、実務上ほとんどありませんでした。したがって、特許法と商標法上、懲罰的損害賠償制度が実際の事件でどのように適用かつ運用されるべきであるかについて多く議論されてきました。

ところで、最近、特許権侵害に関する損害賠償事件（釜山地方法院・2023ガ合42160、以下「地方法院の判決」という。）および商標権侵害に関する損害賠償事件（特許法院・2023ナ11399、以下「特許法院の判決」という。）で懲罰的損害賠償が認められたことがあり、当該判決における法院の態度を通じて、懲罰的損害賠償制度の運用に関する示唆点を確認することができました。

まず、3倍の懲罰的損害賠償規定に関連する附則を根拠に、

この法の施行日以前に初めて侵害が発生した事件については、改正規定が適用されないという見解がありました（知的財産ニュース、2024年4月20日付、1066号）。しかしながら、地方法院の判決および特許法院の判決はいずれも、改正法施行前から侵害行為が始まった事件であり、両事件とも、法院は、改正法施行日以降の侵害行為に対しては、損害賠償額を増額する判決を下しました。これにより、改正法施行日以前に侵害が始まった場合であっても、懲罰的損害賠償規定が適用され得ることを明確にしました。

次に、懲罰的損害賠償規定が適用されるための主観的要件としての「故意」の意味について、従来の議論がありました。懲罰的損害賠償規定は、社会的に非難される可能性のある行為に対して、民事的に強力な制裁を加えるための懲罰的规定です。一説には、このような点を挙げて、懲罰的損害賠償規定における主観的要件としての「故意」は、被告の行為に非難の可能性が存在することを意味するものであって、民法や刑法におけ

る故意の概念とは異なるという見解がありました（延世法学第 39 号（2022 年 7 月）67～107 頁）。

ところで、地方法院の判決では、被告が本件特許発明を使用するための協定書を原告に送付し、原告が特許権侵害差止の通告書を発送した点を根拠に故意を認めており、また、特許法院の判決では、被告は、確定判決により侵害製品の販売が本件の各登録商標に関する商標権侵害に該当することを確定的に認識していたにもかかわらず、侵害行為を犯したのであり、原告と被告の間の紛争の経過などを踏まえると、このような侵害行為により原告に損害が発生する可能性があることも明確に認識していた点を指摘しています。

かかる判決の態度は、懲罰的損害賠償規定における「故意」が、特許法や商標法上の侵害認定要件における「故意」と実質的に同一の意味を示していると解釈していると思われる。

次に、特許法（第 128 条第 9 項の各号）および商標法（第 110 条第 8 項の各号）では、懲罰的損害賠償責任を認めるために、8 つの考慮事項を規定しています。これについて、地方法院の判決では、故意または損害発生のおそれがあることを認識した程度、および侵害行為を通じて被告が得た経済的利益についてののみ検討しています。したがって、上記地方法院の判決での事実認定だけでは、従来の事件とは異なり、懲罰的損害賠償責任を特別に認めるほど社会的に非難されるようなケースであるか否かは不明確です。但し、特許法院の事件の場合、被告が該当業界の先導企業として原告の事業機会を遮断できる程度の規模を有しており、法院の調停後、間接強制の決定が下されたにもかかわらず、SNS などでも侵害商標を表示した広告をそのまま掲載するなど、地方法院の判決とは異なり、侵害者の地位や被害救済の努力の程度などを検討して、被告の行為が「非難される行為」に該当するか否かを具体的に判断しています。

最後に、損害賠償額の認定に関して、地方法院の判決では、特許法第 124 条第 4 項に基づき、侵害者が得る利益額を基に損害額を算定する一方で、諸般の事情を考慮して、50%の追加的な懲罰的損害賠償額（1.5 倍）を認めました。また、特許法院の判決では、原告の損害発生額を具体的に算定することが困難であることを理由に、弁論全体の趣旨に基づいて損害額を算定する一方で、同じく証拠および弁論全体の趣旨に基づき、100%の追加的な懲罰的損害賠償額（2 倍）を認めました。但し、両判決とも、どのような根拠と算定方法によって上記の懲罰的損害賠償額を策定したかに関する具体的な説示はされておりません。

結論としては、改正法上の懲罰的損害賠償規定を初めて適用したケースである点で、両判決は有意義であるが、懲罰的損害賠償責任を認めた具体的な根拠や、損害額算定の具体的な根拠を提示していない点では限界があると考えられます。

一方、大韓民国の民法では、実際に発生した損害に対してのみ賠償責任を認めることを

原則としています。したがって、懲罰的損害賠償規定は、社会的に非難される可能性の高い、格別に例外的なケースに適用されることが妥当であると考えられます。但し、今まで大韓民国の法院で認められた特許侵害および商標侵害に対する損害賠償額が、実際に発生した損害よりも極めて少なかったため、被害者救済の面で不十分であることも事実です。ところが、このような問題点を解決するためには、懲罰的損害賠償責任を認めるよりは、米国の証拠開示制度などを積極的に導入して、実際に発生した損害について具体的に立証できる道を開くことによって、損害賠償額算定の客観化および合理化を図ることがより望ましいと考えます。

< Korea >



Regarding a Decision Accepting Liability for Punitive Damages

HANYANG International Patent and Law Firm
Partner Patent Attorney
Suk-Hoon Kang

The Korean National Assembly introduced a punitive damages system through amendments to the Patent Act on January 8, 2019, and the Trademark Act in October 2020. It triples the amount of damages for willful infringement of patent and trademark rights. In addition, the National Assembly expanded the limit of punitive damages from three times to five times by the Enforcement Amendment Act of August 2024.

However, until now there have been a few cases in practice in which punitive damages have been awarded for patent or trademark infringement. Therefore, there has been an active debate in the Patent Act and the Trademark Act as to how this system should be applied or operated in actual cases.

Recently, punitive damages were awarded in two cases : one for damages for patent infringement (Busan District Court, 2023Ga42160, hereinafter “District Court Decision”) and the other for damages for trademark infringement (Patent Court, 2023Na11399, “Patent Court Decision”). From the Court’s attitude in these decisions, we can identify key points regarding the operation of the punitive damages system.

First, based on the Supplementary Provisions related to the triple punitive damages provision, the opinion was expressed that the amended provision does not apply to cases in which the infringement first occurred before the effective date of this law (Intellectual Property News, April 20, 2024, No.1066).

However, both decisions by the District Court and the Patent Court were cases in which the acts of infringement began before the enforcement of the Revised Act. In both cases, the Court ruled to increase the amount of damages for infringements committed after the effective date of the Revised Act. These clarify that the punitive damages provisions may apply even if the infringement began before the effective date of the Revised Act.

Second, on the meaning of “willfulness” which is a subjective factor for the application of punitive damages provisions. The provisions are punitive to impose strong civil sanctions for conduct that may be socially reprehensible. About this point, the traditional argument has been

that “willfulness” as a subjective factor in punitive damages provisions means the existence of the possibility of blame to the defendant’s conduct, which is different from the concept of willfulness in civil and criminal law (Yonsei Law Journal No.39 (July 2022), pp.67-107).

The District Court’s Decision found willfulness because the defendant sent the plaintiff an agreement to use the patented invention in question and the plaintiff sent a notice of injunction against infringement of the patent right. The Patent Court’s Decision pointed out that the defendant infringed recognizing that the sale of the infringing products constituted trademark infringement concerning each of the registered trademarks in the case and that the defendant was aware of the possibility that the plaintiff would suffer damages because of the infringement given the course between the plaintiff and the defendant.

The position of these decisions suggests that “willfulness” in the punitive damages provision is virtually synonymous with “willfulness” as a requirement for finding infringement under the Patent Act and Trademark Act.

Third, the Patent Act (each of Article 128, Section 9) and the Trademark Act (each of Article 110, Section 8) provide eight considerations for finding liability for punitive damages. Regarding these matters, the District Court’s Decision considers only the degree of willful intent or awareness of the threat of damage and the economic benefit gained by the defendant through the act of infringement. Therefore, based solely on the factual findings in the District Court’s Decision, it is unclear whether the case is so socially reprehensible as to warrant a special finding of liability for punitive damages, unlike the previous cases. On the other hand, unlike the District Court’s Decision, the Patent Court’s Decision considers the status of the infringer and the degree of efforts made to remedy the damages to determine whether the defendant’s conduct constitutes “reprehensible conduct”. Specifically, the Court considered that the defendant, as a leading company in the relevant industry, is large enough to block the plaintiff’s business opportunities, and that the defendant posted advertisements displaying the infringing trademark on social networking sites, etc. despite the court’s decision to impose indirect enforcement after mediation.

Finally, on the award of damages. The District Court’s Decision calculated the amount of damages based on the amount of profit earned by the infringer by Article 124, paragraph 4 of the Patent Act, and awarded an additional 50% punitive damages (1.5 times), taking into consideration various circumstances. The Patent Court’s Decision, because of the difficulty in determining the specific amount of damages incurred by the plaintiff, calculated the amount of damages based on the entire pleadings and awarded 100% additional punitive damages (2 times), also based on the evidence and the entire pleadings. However, neither decision provided a specific explanation as to the basis and method used to formulate the punitive damages award.

In conclusion, the two decisions are significant in that they represent the first application of the punitive damages provision under the revised laws. However, the limitation is that no specific basis for the finding of punitive damages liability or the calculation of the amount

of damages has been presented.

Korean civil law, in principle, recognizes liability only for damages incurred. Therefore, it is appropriate for the punitive damages provision to be applied to particularly exceptional cases that are highly likely to be socially reprehensible. On the other hand, the amount of damages for patent and trademark infringement awarded by Korean courts to date has been extremely small compared to the actual damages incurred, which is insufficient to provide relief to the victims. To solve these problems, I suggest that rather than recognizing liability for punitive damages, it would be desirable to objectify and rationalize the calculation of the amount of damages. To this end, the US system of disclosure of evidence should be actively introduced, and a system that enables concrete proof of actual damages should be established.

(Translated by TIIP)