

特許庁委託事業

韓国進出のための 知財経営マニュアル

日本貿易振興機構
2012年3月

はじめに

企業において保護すべき知的財産は、特許やデザイン等に限らず、企業の研究開発活動の中で得られた新たなアイデアや営業秘密、ノウハウも含め、おおよそ人の思索の結果得られたものに対して、幅広く対象となるものです。そして、研究開発、技術立国を目指す我が国企業にとって、それら知的財産を絶え間なく創出し、十全な活用を行うことが必須となっています。そのため、日本企業内において、例えば、特許権の確保、管理といった側面だけでなく、技術情報漏えいの防止や営業秘密の保護、模倣品対策など、企業活動の結果生じる多様な知的財産全般について、効率的に管理し、企業の価値を高めようとするいわゆる知的財産経営の重要性が高まっています。

企業のグローバル展開に伴って、さまざまな国の特性に応じてポイントとなる知財経営は異なるものであり、韓国においても同様ですが、韓国に進出している、あるいは進出しようとする日本企業については、一部の企業を除き、人材、経験、ノウハウなどの不足が生じております。そのため、仮に日本国内での知財管理や知財経営が順調に運営されていたとしても、韓国の事情に合わせた知財経営を行うのは、必ずしも容易なことではありません。

例えば、韓国では、政府による模倣品対策が進んでいますが、現地職員に知識がなく十分に活用できていない事例や、知的財産に関する情報漏えいに対応できていない事例などが生じています。さらに、近年の韓国企業の技術力向上に伴い、知財紛争リスクが増加しているにもかかわらず、現地に進出している日本企業の場合、韓国現地法人に知財担当の職員や知財専門家がない場合が多く、韓国での事情に合わせた知財経営が適切に行われているとは必ずしも言えない状況にあります。

そこで、本マニュアルは、これから韓国に進出しようとしている企業、または、既に韓国に進出している日本企業の実情を反映し、日本本社と韓国現地法人とが連携した「知財経営」を実施することによって、韓国内に進出している日本企業の競争力を高め、企業の利潤を創出するための実務的なガイドとして役割を果たすことを目的として作成いたしました。

2012年3月

日本貿易振興機構
在外企業支援・知的財産部
知的財産課

目次

第 I 編 知的財産経営とは	1
第1章 現地法人における知財経営の概要	1
1. 現地法人における知財経営の必要性	1
2. 保護すべき主な知的財産	3
3. 現地で留意すべき知財経営の概要	5
4. 知財経営による利益	10
第2章 知財経営の基礎一般	11
1. 知財担当部署の主要業務	11
1-1. 知的財産の経営資源化及び価値創出	11
1-2. 知財紛争のリスク・マネージメント	18
1-3. その他知財一般管理	27
2. 知的財産の管理体制	29
3. 経営者の知財マインド向上と社内インフラ整備	32
4. 知財管理能力の強化	34
4-1. 内部力量の強化(教育/研修)	34
4-2. 外部専門家の活用	36
5. 知的財産の費用管理	39
5-1. 知的財産の資産価値	39
5-2. 知的財産費用予算	40
5-3. 知的財産関連費用の会計処理	41
第3章 韓国への進出方法	44
1. 進出形態	44
2. 進出形態による主な適用法律	47
第 II 編 進出形態別の知財経営	49
第1章 韓国企業との販売代理店契約形態	49
1. 概要	49
2. 販売代理店契約(ライセンス契約)時の知的財産に関する注意事項	50
3. その後のチェック体制など	53
第2章 連絡事務所形態	54
1. 概要	54
2. 情報収集の対象	54
第3章 支店形態	57
1. 概要	57

第4章 OEM形態	59
1. 概要	59
2. OEM契約時の主なチェックポイント	60
第5章 直接R&D形態	62
1. 概要	62
第6章 合併投資形態	63
1. 概要	63
2. 合併会社の技術流出防止戦略	63
3. 合併会社の知財権の権利帰属方案	64
第Ⅲ編 ポイント別知財経営	66
第1章 ブランド（商標/デザイン）編	66
1. ブランド戦略	66
1-1. ブランド戦略の必要性	66
1-2. ブランドの使用	66
1-3. ブランドの選定	68
2. 商標/デザインの登録、維持手続き	72
3. ブランド管理	75
3-1. 他社による不法な商標取得の防止	75
3-2. 他企業のブランド調査	75
3-3. 他社商標との抵触回避	79
4. 商標/デザインの侵害対応	80
4-1. 侵害のモニタリング	80
4-2. 侵害発見時の対応	81
第2章 特許編	86
1. 特許戦略	86
1-1. 特許戦略の必要性	86
1-2. 発明の完成過程	87
1-3. 特許出願の方針	87
2. 特許権の取得手続き	90
3. 発明、特許権の管理	92
3-1. 特許出願管理	92
3-2. 職務発明制度	96
3-3. 特許情報調査	100
4. 特許権の侵害対応	107
4-1. 侵害モニタリング	107
4-2. 侵害発見時の対応	108
5. 特許紛争への対応	112
5-1. 警告状の受領	112
5-2. 対応戦略の樹立	114

5-3. 韓国における特許訴訟制度	123
第3章 知的財産の流出防止編	126
1. 概要	126
2. 技術流出に対する事前対応	130
2-1. 情報の保安	130
2-2. 人的資源管理(内部/外部)	133
2-3. 電算保安管理	136
3. 退職者の創業、競争企業への就職時の対応方案	137
4. 営業秘密侵害に対する保護	138
第IV編 韓国における知財経営事例	142
事例1 現地支店形態で知財担当を置き成功している例	142
事例2 R&D形態で現地に知財部門を置き成功している例	143
事例3 合弁投資形態に際し戦略的な知財経営で成功した例	145
事例4 販売代理店契約形態で現地に知財担当者を置かず失敗した例	147
参考例 韓国企業における知財経営例	148
1. グローバル企業G社	148
1-1. 企業概要	148
1-2. 組織の構成	148
1-3. 権利創出活動	150
1-4. 評価および権利化活動	151
1-5. 権利活用活動	152
2. 中小企業H社	153
2-1. 企業概要	153
2-2. 組織の構成	153
2-3. 発明の創出・権利化活動	153
2-4. 権利活用活動	153
付録	155
[付録1] 発明評価票	155
[付録2] 職務発明運営規程	158
[付録3] 保安管理規程	164
[付録4] 営業秘密保護誓約書	169
[付録5] 発明振興法	171
[付録6] 産業技術の流出防止及び保護に関する法律	174
[付録7] 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律	190
[付録8] 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律 施行令	203
[付録9] 同業への転業禁止に関する判決例	206

本マニュアルの概要

韓国に進出している、あるいは、進出しようとしている日本企業の場合、現地に知財担当者を置いていない場合が多く、現地での問題に即応できないといった問題が生じております。そこで、本マニュアルは、主に韓国現地法人における経営者を対象に、現地駐在員などがどのような点に考慮し、日本本社の知的財産担当部門と連携しながら知財経営を行うべきか、その役割や戦略的的を絞り解説したものです。

本書は、主に次のような構成となっています。

①韓国現地において知財経営を行う必要性は？（第Ⅰ編第1章）

⇒そもそも、現地法人における知財経営がなぜ必要なのか、保護すべき知的財産にはどのようなものがあるかなど、現地における知財経営の概要について解説しました。

②知財経営についてもう少し詳しく知りたい（第Ⅰ編第2章）

⇒現地法人と日本本社とが連携して効率的な知財経営を行うためには、日本本社などにおいて知財経営がどのように行われているかをある程度知っている必要があります。また、例えば韓国内でR&Dを行っている場合など、韓国への進出形態に応じて、より充実した知財経営を行う必要があります。そこで、知財経営の内容や体制等を含め、基本的な情報を詳しく解説しました。

③韓国に進出する形態にはどのようなものがあるのか？（第Ⅰ編第3章）

⇒韓国現地で知財経営をするといっても、企業の韓国現地への進出形態はさまざまです。また、進出形態によって、重要となる知財経営のポイントも異なってきます。そこで、まず、韓国に進出するにはどのような形態が考えられるのか、その基本的なパターンを解説しました。

④韓国現地における知財経営上の具体的なポイントは？（第Ⅱ編）

⇒韓国現地において知財経営を行う場合、注意すべきそのポイントは、進出形態によって異なります。そこで、第Ⅰ編第3章で紹介したそれぞれの進出形態別に、知財経営上発生しがちな具体的な問題、対応策などについて解説しました。

⑤知財経営上、特に問題となる分野は？（第Ⅲ編）

⇒第Ⅱ編では、進出形態の観点から整理し、ポイントを解説しましたが、業種の特性に

じて、問題がブランド戦略などにおいて生じるのか、特許など技術的な観点において生じるのか、大きく2つに分かれる傾向があります。そこで、よく質問が寄せられる事項に的を絞って、ブランド（商標/デザイン）編、特許編を設け、さらに詳しく解説しました。

また、現地での知財経営、技術流出編に分け、必要な知財管理全般について解説しました。

なお、韓国における各種知財制度、模倣品対策については、ジェトロが作成している「模倣対策マニュアル」を、ライセンスについては、同「韓国ライセンスマニュアル」を、知財情報の検索については、同「韓国知的財産情報検索ハンドブック」（いずれも、特許庁委託事業）をご参照していただくと共に、本マニュアルにおいては、これらに記載されている事項について簡単な紹介にとどめております。

第 I 編 知的財産経営とは

第1章 現地法人における知財経営の概要

1. 現地法人における知財経営の必要性

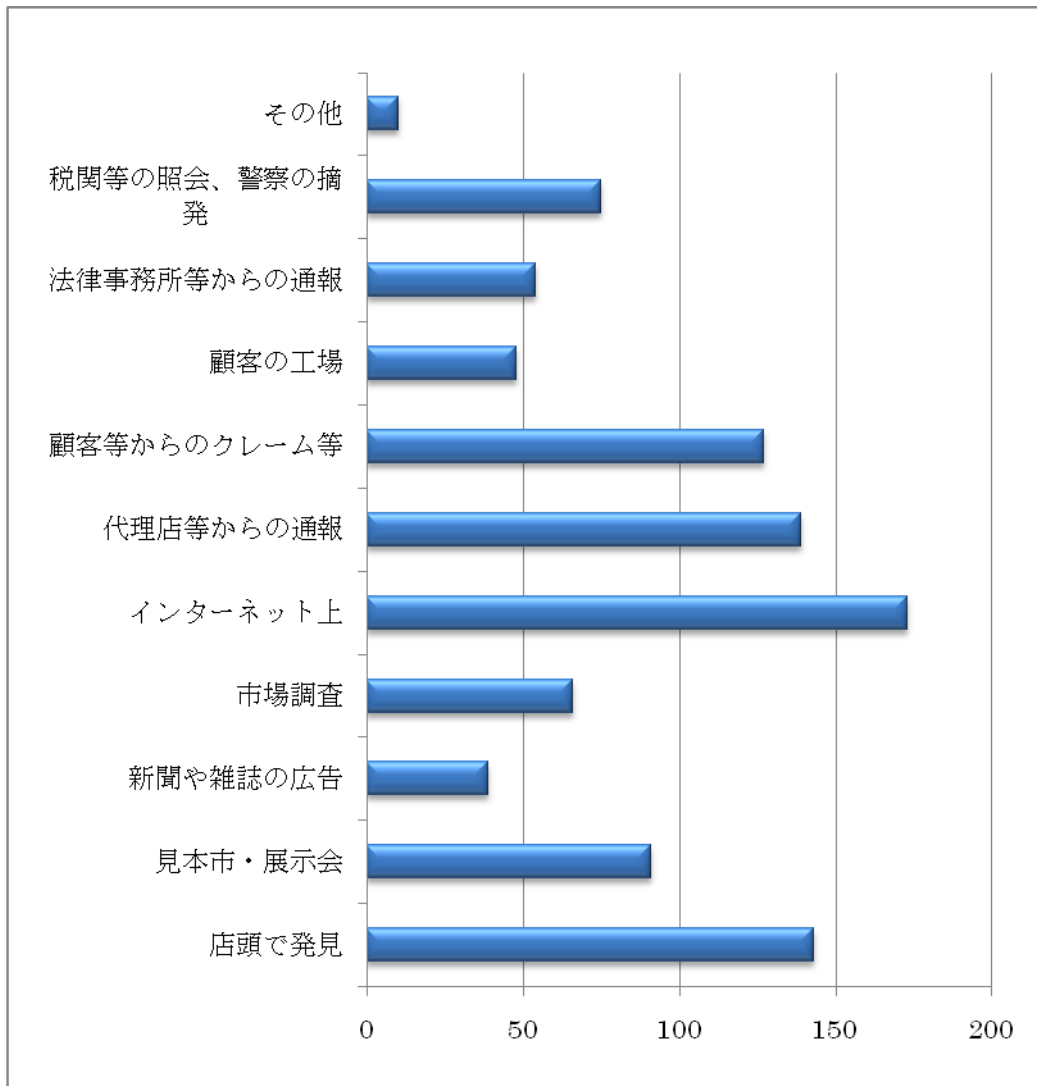
現在、在韓の日系現地法人において、知的財産部を設置したり、あるいは、知的財産の専門家を配置することは少ない状況であると考えられるが、現地法人において、あるいは、これから韓国に進出しようとする企業において、現地で考慮すべき知財経営とはどのようなものであろうか。例えば、日本企業の場合、アジア圏における研究開発部門は、日本に設置することが多いと考えられ、また、日本と韓国との物理的な距離が近いこともあり、研究開発から生まれた発明の管理や、デザイン、商標の管理、韓国特許庁に対する出願、権利化、権利の維持管理などについて、多くは、日本本社にある知財部門が担当すれば足り、わざわざ現地法人において知財経営を行う必要性が見いだせないと考える企業も多いであろう。

しかし、知的財産とは、特許、デザイン、商標といった所与の権利にとどまらず、現地工場における製造ノウハウや、ちょっとした改良、あるいは営業販売上の秘密など、人の思索の結果物として多岐にわたるものである。そして、その情報の漏えいは、韓国他社企業に対する製品の製造、販売時など、現地の職員を通じて簡単に生じ得るものである。あるいは、韓国現地の他企業への人材流出等による情報漏えいも懸念される。そして、これらに対処するためには、日本本社における知財部門が管理すれば足りるというものではなく、現地法人においても、職員一人一人が常に知的財産の重要性を念頭に置くと共に、現地法人ならではの知財の管理が必要となっている。

また、例えば、現地における自社製品の侵害品の発見は、顧客からの連絡、店頭での発見などによることも多く、むしろ現地法人において先にキャッチする可能性が高いと考えられる。また、同様に、現地の制度や競合他社の動向なども、現地法人が情報収集した方が効率的である場面も多い。加えて、韓国政府機関(税関や韓国特許庁商標権特別司法警察隊等)において発見された模倣品等知財権侵害品に関する情報、その他韓国他社からの知的財産侵害等の警告は、まず現地法人に連絡される場合が多い。そして、現地法人で得た侵害に関する情報は、迅速に本社知財部に連絡し、対応する必要がある。そのため、現地法人と本社知財部との間で、知財に関する情報の連絡、管理体制なども樹立しておく必要がある。

このように、現地法人においては、本社知財部とは異なる観点から、戦略的かつ体系的な知財経営を行うことがキーポイントとなっている。

模倣品発見のきっかけ



出典:2010年度模倣品被害調査報告書(日本特許庁)

2.保護すべき主な知的財産

企業活動の究極の目標は、“良い商品を開発し、より多く販売し、収益を最大化すること”であろう。そのような企業活動と知的財産とが、どのような関係にあるかを考察すると共に、主に保護すべき知的財産の種類について、概略を説明する。

(1) 技術と特許(実用新案)権

日本企業にとって、良い品質、価格競争力を持つ製品を開発することが何より重要である。そして、研究開発により得られたさまざまな技術が、特許や実用新案として保護されれば、その商品の競争力は強力になる。

そのため、韓国国内でそのようなR&Dまで行う形態で進出している日本企業はあまり多くないかもしれないが、韓国国内で発明の創出がなされる形態で進出している企業は、組織として知財部を置き、現地の法律に詳しい知財専門家を育成し配置すべきであろう。また、R&Dまでは行わないとしても、例えば、日本本社ではなく、現地法人が韓国国内の顧客企業との間で技術のすり合わせを行うような形態で進出している企業は、発明に対する秘密保持契約などを扱うことのできる知財部門あるいは知財担当者が必要になる。さらに、それ以外の形態で進出している企業であっても、現地における侵害品は、現地職員が最も目にする機会が多いはずであり、専門知識を得るためのハードルは低くないものの、例えば、他社と接する機会の多い営業担当者に一定の知識を持たせ侵害の発見に努めるようにすることは、知財経営上、重要なポイントとなる。

(2) デザイン(意匠)と権利

商品の競争力はデザインによっても大きく左右される。また、優れたデザインや、長期間にわたって使われたデザインは、それ自体がブランド、あるいはブランドを代表するものとして需要者に認識される場合もある。一方、優れたデザインをもつ製品は、ライバル企業による模倣により、自社のデザイン競争力を侵食されるおそれがある。そのため、ライバル企業の模倣から自社のデザインを保護し、商品デザインの競争力確保のためにデザインの登録、管理、他者の模倣の監視などが必要である。

デザインについても、現地でデザインのR&D部署を置くような形態の企業は、現地で創作されたデザインを的確に保護する必要があり、専門の部署又は担当者を置くべきである。また、デザインは、通常、知財に詳しい者でなくても、外観から模倣品を判断することができる場合が少なくないため、職員の知財マインドを少し高めるだけで、韓国市中における模倣品の発見が容易になるなど、知財経営上、効果を得やすいポイントとなる。

(3) ブランドと商標権

消費者の立場では、商品の好感または品質をブランドとして認識しているのが一般的であるため、優れたブランドの場合はそれを模倣する類似商標などが出回る可能性が高い。そのため、自社のブランドを持続的に管理すると共に、模倣品を監視することは、商品の競争力確保の重要な要素である。そして、ブランドの管理により、さらにブランド価値が向上しその結果、商品の信頼と顧客の吸引力がより一層企業の無形財産として蓄積され、企業活動の活性化を促すことになる。

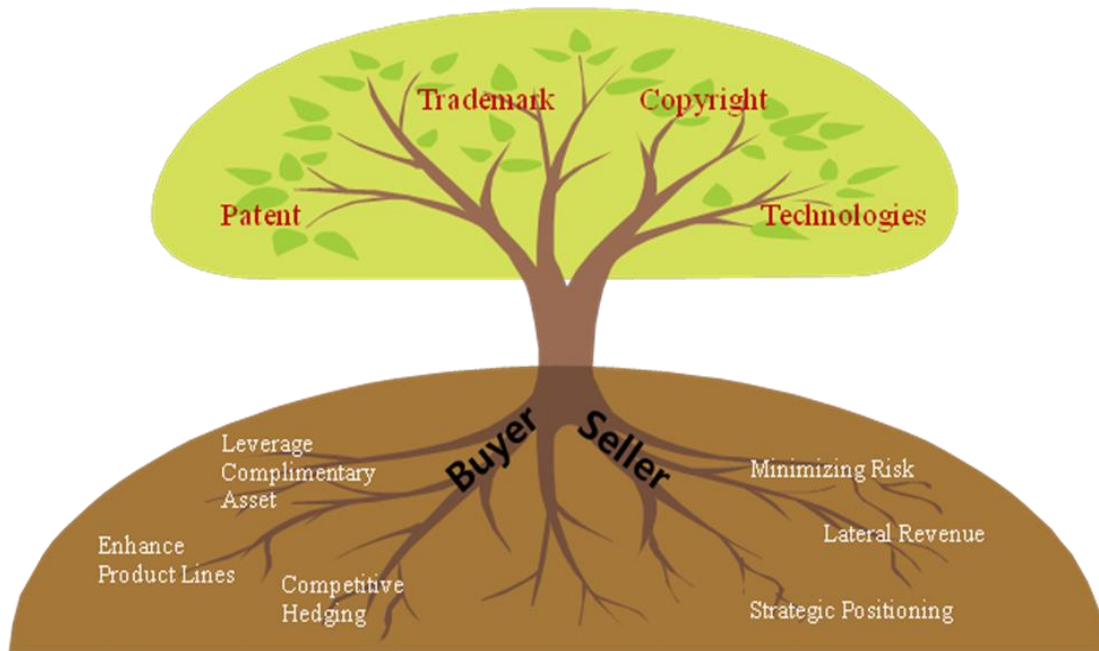
技術的な模倣品の発見は困難であるが、商標の模倣品は、比較的誰でも発見し易いものである。また、自社のブランドを守るという意識は、職員であれば当然身につけるべきものである。そのため、職員に対しては、最低限、自社のブランドの教育を行うと共に、類似商標の発見程度はできる知識を身につけさせるべきであろう。

(4) ノウハウと営業秘密等

特許権、デザイン権、商標権は、何れも代表的な知的財産であるが、権利を取得していないノウハウや営業秘密等も、知的財産の一つであり、保護、管理すべきものである。そして、例えば、特許権や商標権は、公開されるものであるから、それ自体の情報漏えいは生じ得ないが、ノウハウや営業秘密は、書類だけではなく、人的にきわめて容易に漏えいが生じ得るものである。その意味で、韓国への進出形態に関わらず、現地法人としてこれらの情報の保護管理を確実に行う知財経営は、必須のものである。また、現地法人が韓国国内の顧客企業との間で技術のすり合わせを行うような形態で進出している企業は、営業秘密の管理やサンプル製品提供に伴う秘密保持契約の締結等、特に注意が必要である。

3.現地で留意すべき知財経営の概要

企業の知的財産経営の核心的な課題は、大きく1)知的財産の経営資源化および価値創出、2)知財紛争のリスク・マネジメント、3)情報漏えい防止、営業秘密管理、現地情報の収集・連絡、職員の知財マインド向上などの一般管理である。現地法人に必要な知財経営としては、進出の形態にもよるが、どのような進出形態であったとしても、3)のポイントは、最重要項目となる。



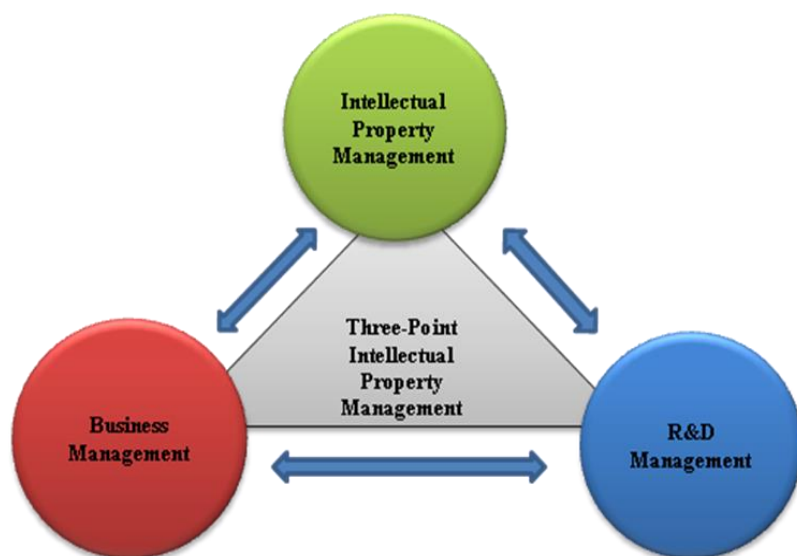
(1) 知的財産の経営資源化および価値創出

知的財産は、企業の経営資源として活用される時、商品の競争力を高め、マーケティングを促進させ、経営収支に寄与する。そのためには、価値ある知財権を確保することが何より重要である。そのため、例えば、会社で開発した技術(またはアイデア)を強い特許として作り上げる、あるいは、優れたデザインを権利として取得する、長年培った企業のブランドを商標として権利化するなど、価値ある知的財産を権利、すなわち知財権として確保する必要がある。強い特許とは、何人でも使わざるを得ない特許など、企業の利益を上げる特許をいい、源泉技術でない改良技術や技術的に後発であっても、強い特許として確保することが可能である。また、優れたデザインや、信頼のあるブランドが商品力を左右することは、言うまでもないだろう。

そして、知的財産が創出されたときには、それを強力な知財ポートフォリオとして構築し、経営資源として戦略的に活用し、価値を創出する活動を展開していかなければならない。

現状において、韓国に進出している多くの日系企業の場合、研究開発部門が韓国内に置かれて

いないことが多いため、これらの観点での知財経営は、通常、韓国の現地法人で行う必要性は無いであろう。しかし、これらの知的財産の経営資源化および価値創出は、経営部門、知的財産部門および研究開発部門が三位一体となって密接に行う必要があることから、現地法人においてR&Dを行っている形態で進出している企業は、現地法人でこれらの知財経営を行う必要がある。



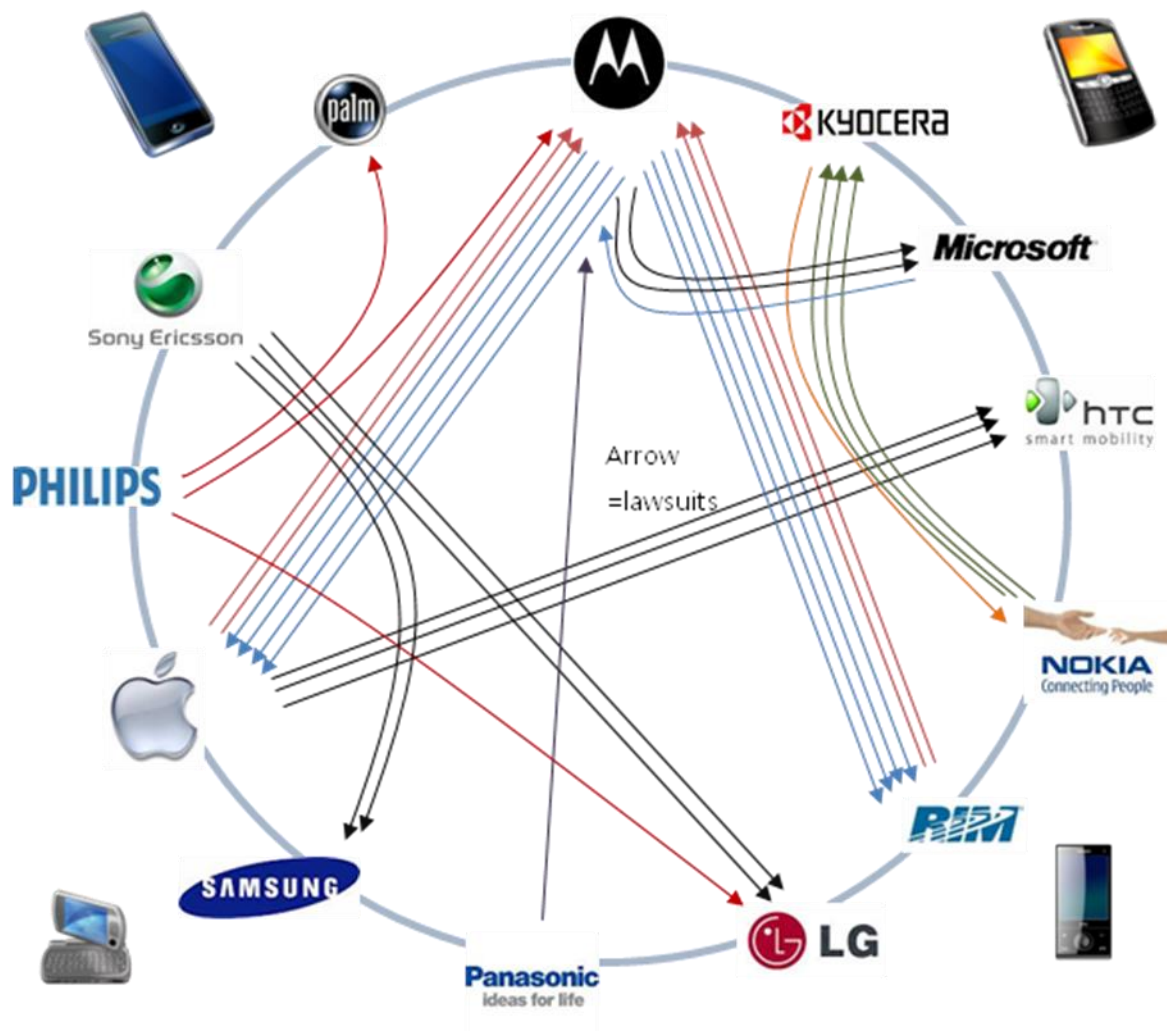
(2) 知財紛争のリスク・マネジメント

急速な技術発展、技術の複合化や多様化、グローバルビジネスの展開などの環境下では、海外ライバル会社との知財紛争の可能性が増大する。特に、韓国企業の急速な技術力向上に伴い、特許権侵害などによる知財紛争のリスクが増大しつつある。そのため、韓国内における知財紛争に適切に対応し、企業活動のリスクを最小化して企業活動を活性化することが知財経営のもう一つの重要な課題である。知財紛争のリスク・マネジメントに効果的に対処できない場合、当該事業からの撤退等、大きな代償を払わなければならない可能性があり、知財紛争のリスク・マネジメントは、企業の興亡盛衰にとって重要な役割を有している。知財紛争のリスク・マネジメントの核心的な内容は、1) 企業活動で発生し得る知財紛争のリスクを事前に予測して対策を樹立し、当該リスクを除去する活動、2) それにもかかわらず、知財紛争などのリスクが発生した際、それに効果的に対応して事業的影響を最小化又は解消する活動、3) ロイヤルティおよび費用など企業経営の損益に及ぼす影響を最小化する活動などである。

これらの活動を行うには、高度の専門知識が必要であるため、現地法人で行うには現実的には困難である場合が多く、多くの場合は、日本本社が対応している事項であると思われる。しかし、現地法人における知財経営を行うに当たって、知財紛争のリスク・マネジメントは、意識しておく必要がある。

る。

PATENT WAR IN SMARTPHONE



(3) その他一般管理

1) 情報漏えいの防止、営業秘密管理

知財財産に関する情報は、文書はもちろん、口頭により簡単に流出するおそれがある。特に、特許権等として権利化まではしていないものの、販売を行おうとする製品の素材の情報、工場での生産プロセスにおけるノウハウ(例えば、製造機械の運転温度や運転時間等)といった情報は、営業販売担当者や工場勤務の職員によって、あまり意識されることなく漏えいとなされる可能性がある。あるいは、直接的にヘッドハンティングによる人材流出により、競合相手企業に漏えいする可能性もある。

これらの情報漏えいは、現場、すなわち現地法人において発生するものであるから、これを防止すべく管理体制を構築することは、現地法人における知財経営の重要なポイントの一つである。

また、営業秘密は、しかるべき体制で管理して初めて法的に営業秘密と呼べるものであって、ずさんな管理を行った場合、知財紛争の際に営業秘密であると認められない可能性がある(具体的には、後述する。)。そのため、現地法人においても、営業秘密の管理体制を確立しておく必要がある。

さらに、韓国大手企業の躍進により、日本の部品、素材関連企業の大口顧客としての位置づけがより重要になっている昨今、製品サンプルの事前提供などが行われる機会が増大していると考えられるが、当該製品サンプルに係る秘密保持契約(いわゆるNDA)に関する知識も、日本本社任せにせず、現地担当者に一定の知識を持たせ、現地においてリスクを回避する必要がある。

2) 現地情報や知財権侵害品の情報の収集・連絡

先に述べたように、韓国において模倣品などの発見は、市中での発見や、現地顧客、韓国政府機関からの連絡によることが多い。すなわち、知財権侵害品の情報は、まず現地の職員にもたらされることが主となる。しかし、例えば、韓国税関や警察にて模倣品が発見され、その情報が現地職員に通報されたにもかかわらず、現地職員がどのように対応してよいかわからず、結局日本本社が対応するまで時間がかかり、模倣品対応に後れをとる例などが発生している。また、デザインの模倣や類似する商標は、最低限の知識で比較的容易に見つけ出すことが可能であるが、現地職員に知識が全くないため、市中にそれらの商品が多数ありながら、その発見をみすみす逃しているといった例も散見される。

さらに、韓国において企業活動を行うに際し、他社企業から当該企業の知的財産を侵害している旨の警告状を受け取る場合があるが、警告状は、韓国現地法人宛に送付されることが多い。そして、警告状を受け取った場合、侵害訴訟に発展する可能性が高いため、専門家において迅速に、かつ適切に対処する必要がある。

そこで、少なくとも、知的財産の担当者を決め、現地で得た情報や、韓国税関、警察等政府機関との窓口とすると共に、日本本社の知財部に対する連絡体制を確立することが何より重要である。

その上で、当該担当者、あるいは、市中などで他社製品に触れる機会の多い営業担当などに最低限の知財教育を施し、現地における模倣品の発見のレベルを上げることも重要である。

3) 職員の知財マインドの向上

企業活動の結果生ずる知的財産を効率的に管理して企業の価値を高め、知的財産に関する企業のリスクを最小化するためには、知的財産の担当職員はもちろん、その他職員全般に

ついて、知的財産に対するマインドを向上させる必要がある。そのためには、知的財産に関する一般的基礎知識、各職員の業務における知的財産に関するリスクや注意事項等、知的財産に対する教育を強化しなければならない。特に、韓国に進出した外国企業において、現地で採用した職員は、会社に対する忠誠心が一般の職員より低い場合が多く、他社に転職する可能性が高いため、営業秘密流出の防止に関する教育を充実させ、転職による知的財産の安易な流出を防ぐ必要がある。

4.知財経営による利益

その他、知財経営を行うに当たっては、そこから得られる利益を理解しておくべきであるから、考慮すべき一般的な利益について簡単に説明する。

(1)市場独占の利益確保

知財権の独占的機能を活用し、市場を確保するだけでなく、商品のマージンを調整し確保することも可能である。市場価格の形成は需要と供給によって決定されるが、供給者が独占的である場合は価格決定に大きな影響力を行使することとなる。一方、たとえ独占せずにライセンスの使用を許可した場合でもマージンの縮小はあっても、それはライセンス収入として代替可能であるため、一定のマージンを確保することは可能である。

(2)実施料の収益

企業が保有する知財権に対し、積極的な侵害監視活動とライセンス活動を通じて、実施料(ロイヤルティ)の収益を創出することができる。

(3)原価管理および特許費用節減

企業は自社が販売する製品に他社の特許技術等知財権が使用されているか否かを検討し、それに対する予想ロイヤルティを製品の原価に予め反映して管理しなければならない。

また、知財紛争に所要する費用は経費部門で管理し、出願・登録に所要する費用は資産取得部門で管理すべきであり、かかる費用は必須的経費であるので費用節減の側面からも費用対効果の極大化を図るものであるといえる。

(4)企業価値増大

企業が保有する知的財産の直接的な金銭の価値は、前述したとおり実施料収益等として現れるが、大部分の場合は、直接的な金銭の価値として現れない、あるいは、評価が困難であるが、企業の吸収・合併、知財権の売却または担保として提供される場合は、その価値が直接評価される。

第2章 知財経営の基礎一般

企業の知財業務の核心は前述したとおり、1) 知的財産の経営資源化および価値創出、2) 知財紛争のリスク・マネジメント、3) 情報漏えい防止、営業秘密管理、現地情報や知財権侵害品等の情報の収集・連絡、職員の知財マインド向上等の一般的管理である。そして、特に1)、2)を中心に、これらの業務の多くは、通常、日本本社にて行われている状況である。しかし、日本本社の知財部において行われている知的財産に関する業務や管理体制等の知識は、現地法人で知財経営を行うに当たり一定の理解が必要となり、また、先に述べたように、現地法人でR&Dを行う形態の場合、現地で発明が創出されることから、日本本社の知財部に近い体制を整備する必要がある。そこで、知的財産に関する業務、管理体制の基礎一般について詳細を説明する。

1. 知財担当部署の主要業務

1-1. 知的財産の経営資源化及び価値創出

(1) 業務概要

経営資源として活用できる知的財産の創出、保護および活用と関連して、必要な業務を表に整理すると、主な概要は、次のとおりである。

知財財産の創出業務	1) 経営部門、R&D部門と三位一体となった知的財産創出のリーディング 2) 知的財産に関する情報の分析による効率的な知的財産の創出支援 3) 必要な知的財産の確保、出願、権利化業務 4) 職務発明補償制度の運営 ……など
知的財産の保護	1) 知的財産網(知的財産ポートフォリオ)の整備、構築 2) アウトソーシングによる知財財産ポートフォリオの強化 3) 知的財産のメンテナンス 4) 模倣品、侵害等自社知的財産の違法な使用の監視、発見 ……など
知的財産の活用	1) 知的財産の活用方針の戦略樹立 2) 知的財産の排他的使用、ライセンス、秘匿戦略 3) 他社への警告、訴訟提起 ……など

(2) 知的財産の創出

知的財産は企業の経営資源であり、競争の武器となる。従って、知的財産を創出し、それを強い権利として確保することが知的財産経営の重要な柱の一つとなる。知的財産の創出業務は、R&Dを韓国現地で行う形態を除き、実際に韓国現地法人で行うことはまずないと思われるが、知財経営

上においては、重要な事項となる。

1) 知的財産創出のリーディング

知財財産創出の主体それ自体は、多くの場合、企業のR&D部門、製造部門、デザイン部門、商品企画部門であろう。また、ブランドイメージなどの場合は、マーケティング部門、宣伝広告部門である場合もあると思われる。

しかし、いずれにしても、知的財産の創出を企業の経営方針に合わせて行うためには、経営部門、研究開発などの部門、知的財産部門におけるいわゆる三位一体の協力が必要となる。なぜなら、知的財産それ自体は、主にR&D部門、製造部門、デザイン部門、商品企画部門などで創出されるものであるが、企業にとって必要な知的財産は、経営と密接に結びつき、切り離すことはできない。そして、そのような知的財産は、関連する法律のみならず、自社および他社の権利関係と密接に結ばれていることが多く、専門担当部署として知財部門における専門性の発揮が何より求められる。そのため、経営部門が知的財産の創出の方向を提示し、研究開発等の部門でそれに合わせた知的財産を創出し、そして、知財部門が専門家としてこれらを束ねリードする役割を果たすことにより、企業に必要な知的財産の創出が可能となる。

2) 効率的な知的財産創出の支援

知的財産を効果的に創出するためには、知財部門が専門性を発揮し、経営部門が方向性を判断できる材料、例えば過去の発明等の知財情報（いわゆる先行技術調査等）の調査・分析等による確かな情報の提供などを行うことが必須である。そして、これらを基にした技術開発、デザインおよび商標の選定が行われることによって、効率的な創出と価値の高い権利確保が可能となる。

先行技術調査は、先ず開発した他社の特許を把握し、技術開発の課題と現在の水準を分析し、自社の技術開発の方向を設定し、他社の特許と抵触することを避けながら技術開発の推進が可能になるようにし、R&Dが効率的に推進されるようにガイドする。それらによって差別化を図り有用な技術を創出することができる基盤を提供することとなる。また、先行技術調査により、競合他社の開発トレンドなども併せて分析することができる。

また、先行デザインおよび商標調査分析は、他社の登録されたデザインおよび商標を把握することによって、他社登録権利との抵触を避け、デザインおよび商標の選定の効率性を高めることができる。

3) 創出された知的財産の確保、権利化

通常、企業のR&D部門によって創出された知的財産は、原鉱石に相当するものであって、たとえ技術的に高いレベルの発明等であっても、直ちに価値の高い知的財産であるとはいえない場合が少なくない。そのため、創出された原鉱石を経済性のある宝石として磨き上げ、価値のあるいわば知財商品として確保していかなければならない。

創出された知的財産を価値のある、安定した知財商品として作り上げるためには、自社が将来にわたって必要とする知的財産と、他社の知財権や既に知られている技術等、周辺の知的財産との関係の中で、知的財産制度も含めた高度に専門的な知識及びスキルが必要となる。そこで、知財部門においては、例えば、創出された知的財産に対する先行技術調査を行い、先行する知的財産との関係を比較分析すると共に、特許権として権利化する過程において必要な手続きや対処を行う等、創出された知的財産の完成、権利化に当たって専門的な役割が求められる。

また、他社が技術開発上使用しなければならない発明や、回避することが困難である発明、その他インパクトのあるデザイン、ブランド等、他社が使用することを望む、あるいは使用せざるを得ない知財権は、知財商品としてより価値の高いものであるから、知的財産を創出する際には、そのような知財権が得られるよう、十分考慮すべきである。

4) 韓国現地法人の役割

知的財産の創出は、経営部門、研究開発部門、知的財産部門の三位一体により行われるものであるから、韓国現地法人において研究開発部門を有していない場合は、これらの業務は、通常、日本本社にて行われることとなる。しかし、韓国に研究開発部門を置き特に韓国の市場に向けた製品の研究開発を行っている場合には、韓国現地法人内に独立した知財部門を置くか、あるいは、少なくとも当該研究開発部門と日本本社における知財部門との間で、密に橋渡しとなる担当者を置くべきであろう。

(3) 知的財産の保護

1) 知財権利網の構築

知的財産は、企業にとって技術力の源泉であり、また、事業展開を支える貴重な財産である。そのため、現在保有している知的財産の価値を評価し、有効活用すると共に、今後の研究開発の方向性を明確化するために、知的財産網をポートフォリオとして整備することは、今日の企業経営において必須事項である。知的財産ポートフォリオは、企業の経営方針そのものと言ってよく、そのため、その構築の方法は、各企業における事業展開の考え方によってさまざまである。例えば、自社が既に高いシェアを有しており、当該事業に他社が参入し

ないようにするために、重要特許を中心に置き、周辺特許を多数取得することにより面でカバーするような知的財産ポートフォリオを整備したり、逆に、新規に参入する事業について、クロスライセンスを前提に、むしろ実用的な周辺特許を広く取得するといった具合に、企業の経営方針と直結して適切な整理を行うこととなる。あるいは、認知度の高い商標を中心に置き、シリーズ製品についてブランドの統一性を図るような商標についての知的財産ポートフォリオを整備するという考え方もあろう。

知的財産ポートフォリオの整備は、通常、日本本社において行う業務であると考えられるが、グローバルな製品展開と同時に、地域に応じたいわゆるローカライズも重要である。昨今、韓国市場に適した知的財産ポートフォリオの整備も念頭に置く必要があり、特に、韓国現地においてR&Dを行っている場合は、韓国の市場動向をよく知っている韓国現地法人において整備すべきであろう。

2) アウトソーシングによる知的財産ポートフォリオの強化

近年、技術開発のスピードがますます向上し、また、関連技術の専門化、細分化が進行していることにより、自社の事業に関連する全ての分野に対して研究開発や投資を行ういわゆる自前主義は、適切ではない場合が少なくない。例えば、最近の韓国の多くの大手企業においては、大学や研究所、他の企業との共同研究開発を活発に行い、優れた技術と知的財産とを同時に確保する戦略を取っており、さらに一歩進んで大学、公共機関や他企業の権利を積極的に買入れて知的財産ポートフォリオを強化する戦略を採っている。

外部に優良な知的財産があれば、これを積極的に買収、ライセンス等を行い、いわばアウトソーシングによる知的財産ポートフォリオの強化を総合的に進めることは、知財経営上、ますます重要なポイントとなっている。その際、特に、関連事業を行わない大学、公共機関、研究所、個人所有の優秀な知的財産を買入れて自社の知的財産ポートフォリオを強化することができれば、少ない費用で企業の価値を増大させる良い機会となり得る。

大学や研究機関、他社等の知的財産を買収して知的財産ポートフォリオをどのように強化するかといった戦略は、日本本社において行うべき業務であるが、韓国現地の大学、研究機関、他社等において、それぞれどのような技術を保有し、あるいは、どのような技術に強みを持っているか等の情報は、当然、韓国現地において活動している韓国現地法人の職員の方が収集しやすい。そのため、これらの業務を日本本社任せにせず、韓国現地法人においても収集する体勢を構築すべきである。

3) 知的財産のメンテナンス

企業間のグローバルな競争が激しくなっている昨今、自社及び他社による絶え間ない技術開発により、技術や商品、ブランドイメージの陳腐化が短いサイクルで生じる状況にある。そのため、創出した時点では、重要で価値のある知的財産であっても、早期に不要となる事態が考えられるし、あるいは、逆に、あまり重要視していなかった技術が商品の改良や市場動向の変化等により、急にその価値を増してくるといったこともしばしば起こり得る。また、知的財産ポートフォリオについても同様であり、事業の方針や研究開発すべき方向性に適合しなくなってくる。そこで、取得した特許権等の必要性を見直したり、また、知的財産ポートフォリオの再整理や、当該権利の活用の方角の見直し等、知的財産のメンテナンスを定期的に行う必要が生じてくる。

4) 他社による知的財産侵害の監視

保有する知的財産を保護するためには、単に権利化するだけでは足りず、他社が侵害していないかどうかチェックし、侵害が発見された場合は、それを排除する行動をとらなければならない。そのため、他社の新製品やカタログ等を随時チェックし、自社の特許権を侵害していないか、あるいは、デザイン権や商標権を侵害していないか、確認する必要がある。特許権の侵害の有無の判断は、専門家による詳細な分析が必要であるから、知財部門において弁理士を交え精査しなければならないが、例えば、特徴のある自社の技術や、機能面からみて、侵害のおそれ、あるいは、侵害の疑義の有無については、当該他社製品の外観、機能、カタログからおおよそ推測できる場合も少なくない。そのため、その判断は必ずしも容易ではないが、他社製品やカタログ等に触れる機会が多い営業担当者に必要な教育を施し、自社の知的財産を侵害しているおそれのある製品等について報告させるようにすることは、一定の効果を見込む事ができる。

一方、デザインや商標については、外観から判断可能な場合が多く、もちろん最終的に商標が類似しているか否かの判断等は、専門家による詳細な分析が必要ではあるものの、カタログや市中を多少の注意力を持って観察すれば、自社のデザイン権や商標権を侵害しているおそれのある製品の発見は、それほど困難なことではない。そのため、同様に営業担当者に教育を行い、自社のデザイン権や商標権侵害のおそれのある他社製品を報告させるようにすることは、効果的である。

また、そのような他社製品は、当然現地において発見される可能性が高い。韓国においては、模倣品大国の汚名を返上すべく、政府をあげて対策を行っており、以前の状況からはか

なり改善しているものの、中国から流入する模倣品等を含め依然として流通、販売されていることから、韓国現地法人においても、自社の知的財産、特にデザイン権や商標権等外観から判断できる権利について日ごろ職員を教育し、これらの監視、報告を行わせるようにすべきである。

なお、他社による知的財産侵害が発見された場合は、警告、訴訟等の手続きを取ることとなるが、これらについて、知財紛争のリスク・マネジメントと内容が重なるため、詳しくは、後述1-2で説明する。

5) 韓国現地法人の役割

知的財産ポートフォリオの整備や、他社の知的財産の買収などについては、日本本社において総括すべき事項であるが、韓国現地に研究開発部門を置き、韓国市場に適した製品の開発を行っている場合は、韓国現地の製品に適合した知的財産ポートフォリオの整備を行ったり、あるいは、日本本社の知財部に知的財産ポートフォリオ整備のための情報伝達を行う必要があるだろう。

また、知的財産のメンテナンスについても、通常は、日本本社の知財部門によって行われるものと思われるが、期限徒過に対する回復が困難な手続きなどもあり、迅速な対応を可能とするため、韓国現地法人内に担当部署を置くことも考慮すべきである。

一方、他社による知的財産侵害の監視については、上述のとおり、当該侵害が現地において行われる以上、現地において監視体制を置くべきであり、特に対応が比較的容易なデザインや商標については、日頃現地で各社の製品に接する機会の多い営業担当等に兼任させるさせるだけでも一定の効果があると考えられる。

(4) 知的財産の活用

特許権・デザイン権・登録商標などの知財権は、独占的かつ排他的に使用できる権能を持っているので、企業活動において重要な経営資源になる。また、ノウハウや営業秘密を含めた知的財産も、同様である。したがって、そのような知的財産を如何にうまく確保し、それを活用するかということが企業の成功のための重要な要素(Key Factor for Success)となるであろう。活用方法としては、さまざま活用方法が考えられるが、通常、大きく分けて、1)得られた知財権について、排他的独占権として当該権利を自社においてのみ使用する、2)知財権を他社との取引、クロスライセンス、技術移転等に用いる、3)ノウハウや営業秘密として秘匿し、模倣を防ぎ、優位性を保つ、などの方法がある。

知的財産の活用方針を樹立するに当たっては、経営部門、R&D部門及び知財部門が三位一体

で協力する必要がある、日本本社において戦略的に決められるべきものであるが、実際にそれを活用する場合は、現地であり、また、現地特有の制度、契約等における慣習もあることから、韓国現地法人が主体になることはないとしても、サポートできる体制は整えたほうがよいと考えられる。

1) 事業における独占的かつ排他的な権能の活用

知財権の基本的な活用方法は、権利の持つ独占的かつ排他的な権能を、そのまま戦略的に活用する方法である。当該発明・デザイン・ブランドを事業的に独占し、競合他企業を排除することによって、独自のマーケットを構築することができるので、それをうまく活用すると、事業のブルー・オーシャンを展開していくことができる。

しかし多くの技術分野では、競合他社とのクロスライセンスにより成り立っている場合が多く、独占的かつ排他的に権利を活用することは、一部の技術分野を除いて現実的に困難であり、また、仮に独占的かつ排他的に権利を活用することができたとしても、その結果、競合他社を結集させ、当該発明をう回する新たな技術の出現等を促すことになり、結果として得策ではない場合も少なくない。そこで、権利の持つ排他性を薄めて活用し、例えば、必要な他企業を戦略的パートナーとして引き込み、共に市場を主導していく戦略も必要である。

2) 事業戦略的活用

知財権の独占的かつ排他的な権能は、事業戦略を繰り広げるためにも有用に活用することができる。韓国の取引先との関係で、ビジネスを保証して拡大していく機会が与えられる。そのためには、知財権を製品に適用し、商品の競争力を高めることが必要である。デザインや商標の場合は製品に簡単に適用することが可能であるが、特許の場合は特許の権利範囲内で製品の品質および値段(Cost)を考慮した競争力のある技術を製品に適用しなければならない。

また、取引先に対して製品を供給する場面では、知財権を保有することにより、有利に展開することもできる。例えば、韓国の大手企業は、知財権の重要性を認識している場合が多く、このように知財権の侵害問題を重く考える取引先に対し、知財権は、自分のビジネスに対する事実上の保証を確保することにつながると共に、当該製品の供給を拡大していくことができる。

さらに、権利行使の目的は、侵害を規制し、ライバル会社の製品の生産または販売などを禁止させ、知財権を独占するためでもあるが、ライバル会社に知財権のライセンスを通して使用の代価を徴収する、あるいは、他のビジネス効果を創出するといった活用も一般的である。この場合、クロスライセンスまたは技術協力を通じ、併せて優れた他社のも活用することができるので、有利な知財権を有している場合、企業間の事業提携(Business Alliance)、または技術提携(Technology Allianc

e)を有利に進める可能性が高まる。

3) 知的財産の秘匿による活用

創出された知的財産は、知財権として権利化して活用するほかに、営業秘密等として秘匿することも、有効な活用方法の一つである。例えば、特許権を取得するには至らないが、製品を製造するに当たって欠かせないような情報、あるいは、特許権として公開した場合、すぐに模倣されたり、回避技術を開発されるおそれがあるノウハウ等については、あえてブラックボックスとして秘匿し、他社が追従できないようにすることも必要となる。

4) 韓国現地法人の役割

知的財産の活用方針は、経営部門、研究開発部門、知財部門の三位一体の協力が必要であり、特に高度な判断が必要となるため、韓国現地法人で行うことは困難であろう。しかし、ライセンスの契約等においては、韓国における一般的なビジネスの習慣なども影響することから、知財専門家でなくとも、ビジネス上のサポートが可能な体制とすべきであろう。

1-2. 知財紛争のリスク・マネジメント

これに関連しては大きく1)知財紛争の予測、2)知財紛争の予防、3)紛争が発生した際の紛争に対する対応が重要な業務となる。

紛争と関連しては外部法律事務所(Law Firm)を活用しなければならないが、全ての準備と意思決定は企業の経営部門と共に知財部門の専門家が中心となって行ってこそ、費用を最小限に止めながら紛争対応に成功することができる。

知財紛争に対する具体的な予防や、紛争時の対応は、主に日本本社において行う業務であるが、韓国に進出している日本企業が知財紛争に迅速かつ適切に対応するためには、韓国に駐在している知財担当者が紛争に関する正確かつ最新の情報を収集し、適時本社に提供することによって、本社の経営部門及び知財部門の専門家が正確な判断を下せるようにする必要がある。

知財紛争の予測	1) 他社の知財権の把握、分析 2) 自社製品等による他社知財権の侵害可能性の判断
知財紛争の予防	1) 他社の知財権の回避 2) 保証の獲得 3) 実施権（ライセンス）の獲得 4) 他社の知財権の登録阻止 5) 他社の知財権の無効化
知財紛争時の対応	1) 侵害の事実関係の分析

	2)事業に及ぼす影響及び訴訟の勝訴可能性の予測 3)紛争の対応戦略を樹立
--	---

(1) 知財紛争の予測

事業活動で知財紛争が起こると、企業に致命的な損失を引き起こすこともあり得るので、事前に企業の製品開発方向、または市場に出る製品に対する検証が必要である。そのためには、他社の知財権を把握し、問題となる可能性のある権利を探し出し、自社の開発方向や製品と比較し、他社の知財権を侵害する可能性があるか否かを精査する必要がある。その過程で知財紛争の可能性を診断し、その予防策を考えなければならない。

一方、問題となっている他社の知財権が、果たして有効であるのかも必ず検討しなければならない。すなわち、登録されていても無効や取消しの理由があれば問題とならない場合もあるからである。

万が一、他社の知財権を回避する適当な方策がない場合は、問題となる知財権に対し、実施権(ライセンス)を得るべきであるか否かを検討する必要がある。ロイヤルティを払ってでも関連事業を展開して収益が得られる場合、もしくは長期的に市場での事業基盤を構築する必要がある場合であれば、積極的なライセンス獲得の方案を推進しなければならない。

知財経営の最も重要な部分の一つが、このような紛争の予測と事前予防の活動である。紛争を予測できず、事業活動の最中に知財紛争が発生し、多額の損害賠償を支払う事態となったり、事業が中断し得るリスクを抱いて事業を展開することは、無謀な経営といえる。特に、同種の業界で紛争が生じている場合、あるいは今後予想される場合には、必ずそれに対する検証活動を行わなければならない。

(2) 知財紛争の予防

知財紛争が一旦顕在化し、訴訟にまで発展した場合、仮に勝訴や有利な条件で和解できたとしても、その間の時間的、経済的損失は測り知れない。また、ライフサイクルが短い製品などの場合、決着がついた頃にはすでに市場価値がなくなっていたなどということもある。また、自社製品が他社の知財権を侵害し、侵害訴訟事件で敗訴した場合や、敗訴に至らなくても不利な条件で和解せざるを得なかった場合は、損害賠償、製造販売の差止めなど、多大な損害を被ることになる。また、それだけでなく、場合によっては、社会的な評価にも影響することがある。そのため、知財紛争の発生が予測される場合、それが顕在化する前に必ず以下のような対策をとる必要がある。

1) 他社の知財権の回避

自社の製品または開発方向が、問題となる知財権の権利範囲に属するかを精密に検討し、その権利範囲を免れる方案を検討しなければならない。そのためにはまず、問題となる知財権の権利範囲を明確にする必要がある。そして、自社の製品または開発方向が他社の知財権の権利範囲に属さなくなるよう、技術またはデザインの変更により他社の権利範囲を回避(Design Around)する方策を探ると共に、回避した後において当該知財権の権利範囲に属さないことを改めて検証しなければならない。

2)保証の獲得

自社の製品に使用する部品に知財権の侵害問題がある場合、または、このような部品を組み合わせることによって侵害問題が発生する場合は、部品供給者が責任を負うように購入契約において知財権に対する保証を要求することが必要である。

部品の供給者が独占的な地位にある場合は、このような保証を拒否するが多いが、できる限り企業が購入する部品に対しては保証を獲得しておかなければならない。また、部品の供給者が既に他社の知財権に対してライセンスを結んだ事実があるのかも確認しておかなければならない。

自社の製品が取引先の要求あるいは提供する仕様、デザインまたはブランドにより製造される場合、その取引先が知財権に対して責任を負うよう供給契約を規定するのが望ましい。

3)実施権(ライセンス)の獲得

問題となる知財権を回避することが困難な場合、もしくは回避の効用性がない場合には、その知財権に対するライセンスが不可避である。知財権者が何人にもライセンスを与えず独占的な権能を行使している場合は、ライセンスを獲得するのはかなり難しいので、関連事業は中断される可能性が高い。しかし、その場合でも知財権者が侵害することができる知財権を保有していれば、クロスライセンスを通じて継続的な事業の営為が可能である。

4)他社の知財権の登録阻止

知財権がまだ登録されておらず出願中である場合に、その出願の拒絶事由を発見した場合、その証拠と共に特許庁に情報を提供することができる(特許法第63条の2、実用新案法第15条、デザイン法第23条の5)。ただし、商標の場合は商標が出願公告中の場合は、出願公告日から2カ月内に商標登録の異議申立てができる(商標法第25条)。そのような情報提供または異議申立てにより知財権登録を阻止するか、登録されるとしても、その権利範囲を制限することが可能である。

5) 他社の知財権の無効化

登録された知財権に所与の無効または取消しの事由がある場合は、審判を通して登録を無効または取消すことができる。商標の場合は、登録後3年間使用していない商標に対しては登録取消し審判を請求することができる。

ただし、知財権が一度登録されると無効または取消しの理由がある場合でも、審判によって無効や取消しが確定する前は有効な権利として存在するので、たとえ侵害訴訟裁判において無効な知財権による権利乱用の抗弁(韓国においては、日本の特許法第104条の3のような直接的な無効の抗弁が規定されていない。)等が可能であるとはいっても、審判の結果が無効または取消しになることを前提に、不安定な状態での対応戦略を樹立するのは望ましくない。

また、上述4)も同様であるが、他社の知財権に対する登録阻止や無効化などを行う場合、結果として自社が当該発明ないし特許に対し関心を寄せている、すなわち自社の研究開発動向が他社に漏れる危険もあるので、注意が必要である。そのため、例えば特許の無効審判などは、実際に侵害訴訟が提起されたのち、あるいは、訴訟が不可避となった場合に請求することを考慮すべきである。

(3) 知財紛争の対応

自社製品が他社の知財権を侵害するおそれがある場合は、それを放置せず、必ず上述(2)のような対応策をとり、知財紛争の発生を予防すべきである。一方、他社製品が自社の特許権を侵害する場合についても、知財紛争が現実的に不可避であると判明した場合は、紛争に効率的に対処して早期に最小化する必要がある。そのために最も重要なことは、侵害の事実関係を短期間内に明確に分析することである。相手方製品や自社製品、販売の形態、知財権の権利範囲など侵害訴訟に影響を及ぼす可能性のある事実について正確に把握し、そのリスクがどの程度であり、事業に及ぼす影響がどの程度であるのかを正確に診断してこそ、紛争の対応戦略を正しく樹立し、紛争を早期に最小化することが可能である。

ところで、大部分の場合、そのような事実関係を明確に把握するのが困難であり、自分に有利であるとか、恣意的に解釈して対応方向の設定を初めから誤る場合がある。そのため、適切な初期対応を行えば早期に解決可能である事件が長期間を要したり、そもそも交渉で解決できる事案が訴訟まで発展して被害を大きくする場合が少なくない。そのため、知財紛争対応では、企業の知的財産専門担当者または最高経営者の役割はもちろん、弁護士、弁理士など専門家の意見に十分に加味し、経営判断として対応策を決定する必要がある。

また、企業は、社会正義が事業の目的ではなく利益の実現が目的であるので、企業に及ぼす現実的な事業的影響と経済性を考慮して対応方向を定める必要がある。例えば、社会正義に照らして

何が何でも勝訴することにこだわるより、多少納得がいかなくともなるべく有利な形で早期に和解した方がよい場合も多いし、逆に、紛争に対し毅然とした対応をとらず、早期に和解に合意する傾向が強い場合、相手方の主張を甘受する企業であると認識され、次々に類似の事件で訴えられる可能性がある等、短期、長期的にさまざまな角度から対応策を検討すべきである。

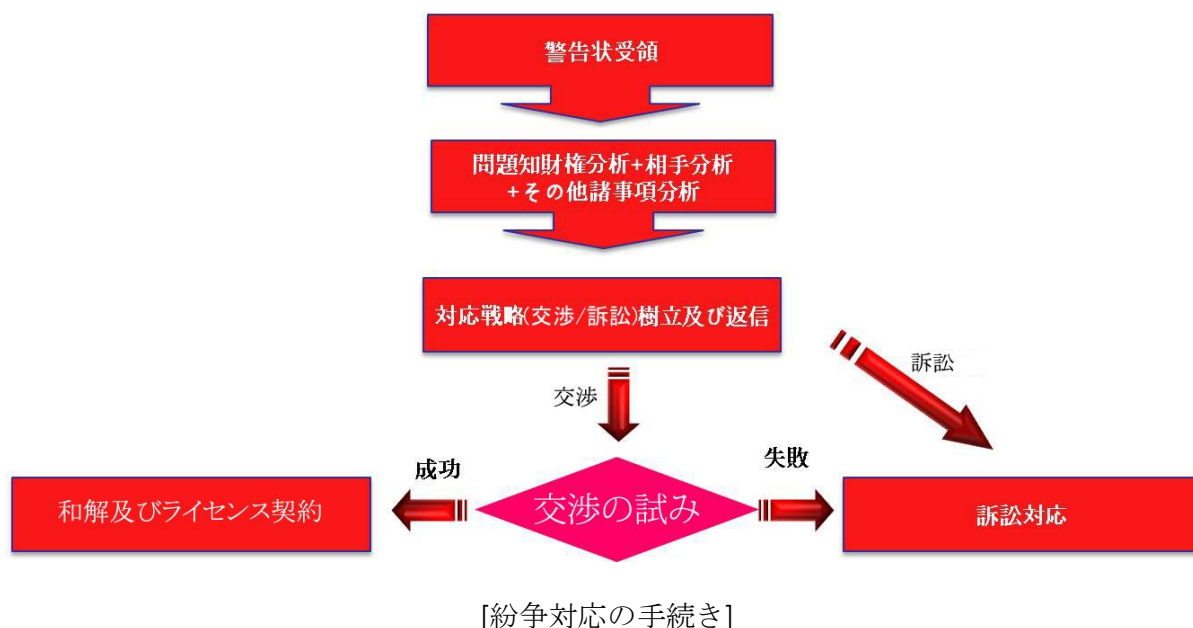


1) 紛争対応時の手続き

一般的に知財権紛争は権利者からの警告状を受けとった時から始まる。企業において知財権侵害に対する警告状が届いた場合、これを無視することは非常に危険であり、その警告状の内容を日本本社に迅速に報告することが必須である。警告状が届いた場合には、警告状の内容を十分に理解して相手方の要求により適切に対応する必要がある。

警告状を受領後、まず問題となる知財権(以下、「問題知財権」という。)の分析及び相手方の分析を行い、対応戦略を樹立した後に警告状に対して回答する。

その後、樹立した対応戦略に基づいて交渉を試み、和解やライセンス契約を行ったり、交渉が成立しない場合には訴訟で対応することとなる。



2) 警告状受領時の対応

受領した警告状に対しては、先ず対応チームを構成し、その内容及び事実関係を確認、検討し、警告状を発送した当該他社企業の意向を把握した後、以後の問題知財権の法律的イシュー、及び経済的イシューに区分して検討することが一般的である。

ここで、警告状は、韓国現地法人に送付されることが一般的であり、また、警告状を正式に送る前に、営業担当者や取引先担当者に自社が他社の知財権を侵害しているとの事実を警告する場合も多いので、警告状等に迅速に、かつ適切に対処するためには、まず、韓国現地法人で受領あるいは収集した情報を日本本社に迅速に連絡する体制を構築しておく必要がある。

3) 警告状の内容の検討

警告状が届いた時には、①問題知財権が特定されたのか否か、及び②侵害の証拠と理由が明記されているか否かなどをチェックした後、かかる点が記載されていない場合には相手方に、より明確な根拠資料を要求し、適切な範囲内で心理的な負担を与えると同時に対応時間を確保する必要がある。

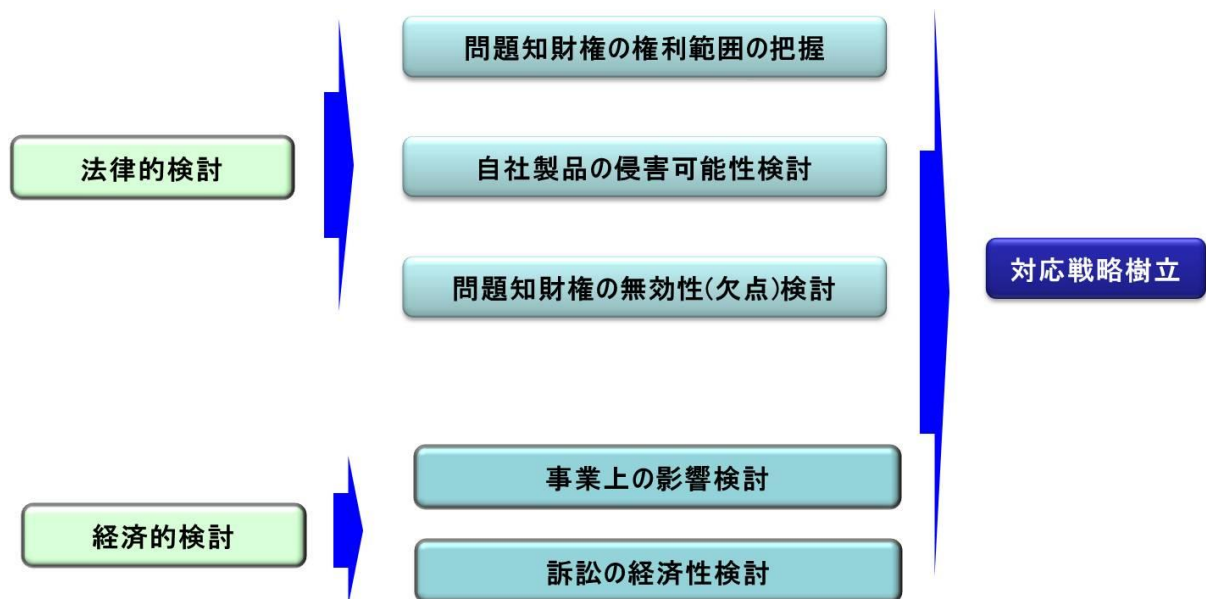
また、警告状の発送主を分析し、特に警告状が会社から直接送ったのではなく、弁護士や弁理士を通じて発送された場合には、該当内容に対してよく検討された上での警告状である場合が多く、訴訟に発展する可能性が高いので、より速かに対応する必要がある。また、警告状の発送主と他企業間の類似する紛争事例の有無を検討し、現在類似する紛争が係留中であれば、他企業との共同対応を模索する必要があり、類似する紛争事例が終了後、その結果を参考にして対応する必要がある。そして、相手方の最終目標が市場進出阻止、ロイヤルティ収入、業務提携のうちのいずれに該当するかを把握し、これによって適切に対応する必要がある。



次に、警告状に問題知財権の侵害証拠や理由が記載してある場合には、問題知財権に対する侵害可能性に対する法律的イシューを検討すると同時に、関連紛争が会社に及ぼす事業的な影響などを考慮する経済的イシュー検討を2元化して行なわなければならない。

まず、法律的イシュー検討に関しては、1次的に自社製品が警告状に言及されている問題知財権の権利範囲に属するの否か、すなわち侵害に該当するかどうかを判断する。問題知財権に対する侵害可能性は自社が入手した資料と相手方が提示した証拠と主張を総合的に考慮して、可能な限り客観的に判断しなければならず、最終的には専門家である弁理士や弁護士に鑑定を受けことが望ましい。また、2次的に、自社製品が問題知財権に対する侵害可能性がある場合には、弁理士を交え、問題知財権の無効等のような瑕疵の有無を検討する。このような問題知財権に対する無効(瑕疵)検討資料は、将来のライセンス交渉や訴訟段階で有利な役割を果すので、警告状の検討段階だけでなく、その後の段階でも持続的に関連資料を入手しなければならない。

次に、知財権に対する法律的イシューを検討した後は、紛争結果が会社に及ぼす事業的な影響などを考慮する経済的イシュー検討を行なう。知財権紛争対応の最終目標は、事業的側面と経済的側面における被害を最小化することである。したがって、いかに紛争の勝利可能性が高いとしても、事業的な影響が大きい場合には被害を最小化するために早期に交渉で解決する必要がある。また、訴訟まで進行する場合には訴訟費用と労働力の消耗による経済的損失、敗訴した場合に発生する損害賠償や未販売リスクを考慮した損失、訴訟の勝利による利益とを共に比較しなければならない。



4) 紛争対応戦略樹立及び交渉

法律的イシュー及び経済的イシューが明確になった場合は、当該紛争に対する具体的な戦略を樹立し、それに従った交渉を行っていく。具体的には、非侵害の主張や回避設計を通じて紛争の解決、あるいは交渉を通じた和解又はライセンス契約の締結、さらには、訴訟を辞さずに紛争で勝利を目指す等、いずれかの方向を設定する。

しかし、現実的に、訴訟による場合、投入すべき金銭的、時間的コストが高くなるため、できるだけ交渉により紛争を解決した方が影響が少ない場合が少なくない。一方で、相手方が過度な要求をしたり、訴訟上の勝算の可能性が高く、経営上も及ぼす影響が少ない場合には、戦略的側面から訴訟を選択すべき場合もある。

5) 訴訟対応戦略

知的財産権紛争に関する交渉が決裂すれば、相手方が訴訟を提起する可能性が高くなる。したがって、訴訟が提起される前、または提起された後に、積極的に問題知財権に対する無効審判、または(消極的)権利範囲確認審判を提起する必要がある。

無効審判は有効に設定登録された特許権(実用新案権)、デザイン権及び商標権(以下、「特許権等」という。)に無効事由がある場合、その効力を溯及的に喪失させるために特許審判院(特許庁)に提起する審判である。このような無効審判は、訴訟に対する最も強力な対抗手段であると同時に効果的な手段でもある。

また、権利範囲確認審判は、日本の判定制度とほぼ等しい制度であるが、判定制度と比して、韓国においてはより活用されている制度である。すなわち、ある製品を特定し、登録された特許権(実用新案権)又はデザイン権の権利範囲に属するか否かを、特許庁の特許審判院に公的に確認する審判を請求することとなる。なお、権利範囲確認審判は、特許権者(実用新案権者)又はデザイン権者が請求人となり、他人の技術やデザインが自身の権利範囲に属することを確認するための積極的権利範囲確認審判と、逆に、第三者が請求し、自身の技術やデザインが他人の特許権(実用新案権)又はデザイン権の権利範囲に属さないことを確認するための消極的権利範囲確認審判に区別することができる。

相手が訴訟を提起した場合や、これに対する防御手段として無効審判や消極的権利範囲確認審判を提起した場合にも、交渉は継続することが望ましく、交渉窓口を閉じる必要はない。訴訟が提起されても判決前に和解する場合も多く、経済的イシューの分析結果に基づき、可能な限り有利な方策を試みていくべきである。なぜなら、一般的に両当事者がなかなか合意に達することができなかった場合に訴訟が提起されることとなるが、実際には、両当事者が共にリスクを減らすために和解を望むことが多いためである。特に、原告(権利者)には、知的財産権が無効になったり非侵害が確定するリスクがあるし、一方、被告(侵害者)においても、知的財産権侵害による損害賠償や差止めといったと極めて困難な状況に達する可能性があるからである。

このような側面からみると、訴訟の初期に強く対応して知的財産権の権利者が訴訟に対するリスクを大きく感じるようにすると、早期和解を導き出すことができる。したがって、問題知財権の無効可能性に関する証拠資料や非侵害の論理を補強し、有能な弁護士や弁理士を早期に選任して核心的な事項を争点化して論理を強化することが重要である。

6) その他紛争対応戦略

訴訟や審判による紛争の解決は、一般的に長期間の時間が必要となるため、商品や技術等のライフサイクルが短い場合には、このような訴訟や審判の手続きが終わる時点において、事実上経済性を失う場合もある。そのため、知的財産権分野の専門家による仲裁及び調停制度を活用することも考慮すべきである。

① 仲裁制度

紛争当事者の合意によって紛争に関する判断を、法院でない第三者(仲裁人または仲

裁機関)に委任し、その判断に従うことにより紛争を解決する方法である。

代表的な仲裁機関としては、大韓商事仲裁院(<http://www.kcab.or.kr/>)がある。商事仲裁院に仲裁を申し込む際には「一般取引仲裁チーム(02-551-2006)」に問い合わせればよい。

②調停制度

仲裁と同様に裁判に依らずに当事者間の紛争解決を図る制度である、仲裁の場合には第三者の判断が法的な拘束力を持ち、当事者はこれに従わなければならないが、調停案は法的な拘束力はなく、当事者がこれを受容しないこともある。

知的財産権に対する紛争に対する代表的な調停機関については、特許庁傘下の知識財産センター(産業財産権紛争調停チーム042-481-5188～9、<http://www.kipo.go.kr/ippc/index.html>)に問い合わせればよい。

7)韓国現地法人の役割

知財紛争のリスク・マネージメントは、弁理士・弁護士も交え、特に高度な対応が必要となるため、日本本社において行うべきであろう。しかし、警告状の発送は、韓国現地法人に対し行われる場合が一般的である上、営業担当等を通じて、侵害に対する初期の情報は、韓国現地法人にもたらされることとなる。加えて、紛争が開始されたのちにおいて、相手方韓国企業について、知的財産以外にも必要となる情報は少なくなく、そのため、現地情報に精通した者が必要となる。これらのことに鑑みれば、必ずしも知財専属の担当者までは不要であるかもしれないが、少なくとも知的財産について一定の知識を持ち、警告や必要な情報収集、サポートが可能な者を置くべきである。

1-3.その他知財一般管理

1)知的財産に関する情報漏えい防止

無体財産である知財財産は、他の有体財産とは異なり、口頭や職員の競合他社への流出により、簡単に漏えいする性格のものである。特に、韓国においては、ヘッドハンティングなどが頻発しており、人材流出による知的財産の漏えいがしばしば見られるところである。そのため、職員全般について、特許、デザイン、商標といった知的財産に関する基礎知識の教育と共に、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(日本の不正競争防止法に該当)により場合によっては刑事罰が科せられることを教育し、安易な流出や競合他社への転職を予防する必要がある。また、法職業選択の自

由といった観点から難しい問題ではあるが、一定の契約を課し、さらに人材流出による漏えい防止策も施すべきであろう。これらの情報漏えいは、現場、すなわち現地法人において発生するものであるから、これを防止すべく管理体制を構築することは、現地法人における知財経営の重要なポイントの一つである。

2) 営業秘密管理

営業秘密の違法な入手や漏えい、使用は、民事又は刑事による処分の対象となるものであるが、営業秘密は、漫然と“秘密にしていた情報”ではなく、法律による規定を充足する必要がある。すなわち、日本の不正競争防止法に該当する韓国の不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律では、営業秘密について、①公然と知られていないこと、②経済的価値を有する生産方法、販売方法その他営業活動に有効な技術上又は経済上の情報であること、③相当な努力により秘密に保持されていたことの3つの要件が規定(同第2条第2号)されている。すなわち、営業秘密とは、しかるべき体制で管理して初めて法的に営業秘密と呼べるものであって、これは、現地法人においても同様である。

3) 現地情報や知的財産侵害品等の情報の収集・連絡

韓国における模倣品、侵害品などの発見は、当然、現場である韓国国内で発見されることが通常であるから、営業担当者等による市中での発見や、現地顧客、税関、警察等の韓国政府機関からの連絡により、まず現地の職員にもたらされることとなる。また、先に述べたように、他社の知的財産侵害に係る警告状なども、韓国現地法人に送付されることとなる。しかし、これらの情報が韓国現地法人にもたらされたとしても、現地に知的財産問題の担当者が全くおらず、適切な対応が取れない事例が少なからず発生している。

また、デザインの模倣や類似する商標は、最低限の知識で比較的容易に見つけ出すことが可能であるにもかかわらず、その発見をみすみす逃しているといった例も散見される。

そこで、少なくとも、知的財産の担当者を決め、現地で得た情報の窓口とすると共に、日本本社の知財部門に対する連絡体制を構築することが何よりも必要となる。

その上で、当該担当者、あるいは、市中などで他社製品に触れる機会の多い営業担当などに最低限の知財教育を施し、現地における模倣品の発見のレベルを上げることも重要である。

4) 職員の知財マインド向上

企業活動の結果生ずる知的財産を効率的に管理し、企業の価値を高めて知的財産に関する

企業のリスクを最小化するためには、知的財産に対する職員のマインドを高める必要がある。職員の知財マインドを高めるためには、各担当者別に知的財産に関する自身の役割や注意事項を強調すると同時に、知的財産に対する教育を強化しなければならない。

特に、韓国に進出した外国企業の職員は会社に対する忠誠心が一般韓国企業より低い場合が多く、他社に転職する可能性が高いため、営業秘密流出防止に関する教育及び管理システムを確立しなければならず、将来の知的財産権紛争の可能性が高い競争社の製品技術、デザイン及びブランドに関する情報を入手して、これを本社に速かに報告する組織体系を整える必要がある。

5) 韓国現地法人の役割

知的財産に関する漏えい防止、営業秘密の管理、現地の知的財産の情報収集、日本法人への連絡体制は、韓国への進出形態に関わらず、おおよそ韓国内で活動する韓国現地法人においては、必須の事項である。もちろん、進出の形態や規模に応じて、知財専門の部門まで設置する必要はないが、これらの業務が確実に行われる管理体制、担当者の設置は、必ず行う必要がある。

2. 知的財産の管理体制

以下、知的専門の部門を置く場合や、単に知財の業務を兼任する者を置く場合等、知財管理体制について、類型を紹介する。韓国に進出している形態がいわゆる消極的進出形態の場合は、知的財産を担当する専門組織や専門担当者がいない場合が一般的だが、韓国で直接製品を生産するか研究組織などがある場合は、知財管理専門組織や専門担当の人材が必要である。

(1) 組織の専門化

知的財産の管理業務は、専門性を持って知的財産を創出し、それを価値ある資産として作り上げ、それを活用して企業の競争力を向上させ、最終的に、営業他収益を創出したり、ブランド価値を高めたりする業務である。知的財産の管理業務に当たっては、高い専門性と組織横断的な性格が要求されるため、知的財産管理部門は、独立した専門組織の形態で行なうのが望ましい。また、知的財産に関する専門知識の習得が必要とされるため、専門人材の頻繁な異動は望ましくない。

知的財産管理部門の組織は、韓国に進出している規模により、1) 知的財産業務を兼任する担当者のみがいる場合、2) 知的財産専門担当者が1～3人水準である場合、3) 知的財産チーム規模の組織がある場合など多様な形態があり得る。

(2) 組織の形態

1) 営業部門に所属

知的財産の専門担当者を置かず、営業部の担当者に最低限の知財の知識を教育する方法である。正攻法ではなく、知的財産の創出、保護、活用や、知財紛争のリスク・マネジメント等といった知財業務はもちろんできないが、営業担当者は、自社製品、他社製品の両方に触れる機会が多い者であり、市中での活動も多いことから、外観で判断できる簡単な模倣品の発見や、現地情報の収集には適している。また、営業活動において、知的財産について一定の知識を有していれば、自社製品の優位性を説明したり、契約上、知的財産について問題となりそうな点を早期に見つけ出すことも可能となる。

さらに、知的財産を扱う担当者を決めておけば、例えば、現地でつかんだ模倣品等の情報について、迅速に日本本社に連絡することもできる。

そのため、ごく最低限の対応ではあるが、営業部門に知財担当者を置くことは、簡易な対策の割には一定の効果を期待することができる。

2) 管理部門に所属

知財業務を一般管理業務の一つとして扱う初期段階の組織形態である。現地への進出形態に応じた知財経営のレベルに合わせて、他の管理業務と知財権業務とを兼任する場合と、管理部門内で知財権専門の担当者を置く場合とが考えられるが、現地法人において知的財産の創出、保護、活用、知財紛争のリスク・マネジメントまで必要としない場合、前者でも問題ないと思われる。ただし、この形態の場合、企業内の管理部門に所属することとなり、知財業務が様々な管理業務の一つとなるため、専門性を発揮しにくい。

3) 戦略企画に所属

知的財産業務が企業経営の一部として管理されている形態である。最高経営者の知的財産に対する経営意思が強い場合は、知財業務が最高経営者の直接指揮の下業務を行うことができ、また、それが経営に直接反映されるので、経営方針に則した戦略的な知財活動を展開することが可能となる。

しかし、知的財産創出の基盤となる技術部門と乖離しやすい側面を持っているため、研究開発と密着した活動ができれば、いわゆる三位一体の知財経営が可能となるが、場合によっては、自社の技術レベルの実態から離れた知財経営が行われてしまうおそれもある。

4) 技術部門に所属

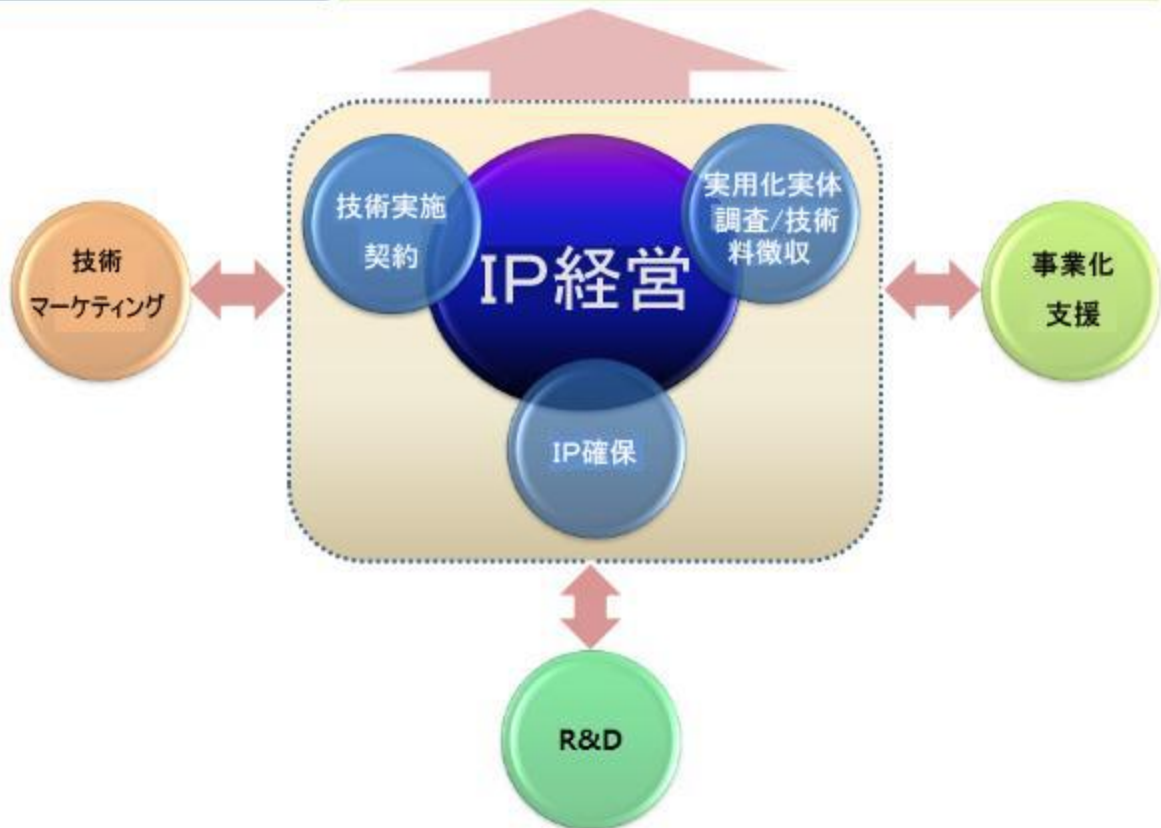
企業において、研究開発等を行う技術部門に所属し、研究・開発と密着した業務を展開することができる組織形態である。そのため、企業が日々の技術開発にウエイトを置いており、知的財産の創出に重点を置く場合には、有利な組織形態である。一方、経営部門との間に距離が生じやすいため、知的財産の戦略的活用や、法務的な機能を発揮させるには、若干不利な形態ともなる。

5) 法務部門に所属

企業が価値ある特許権等の知財権を資産を保有している場合は、知財権の行使やライセンス業務等により企業の競争力を強化する必要があるが、そのような競争力を発揮させようとする場合に有利な組織形態である。しかし、技術部門と距離があるため、企業が知的財産の創出等の活動に力を置かなければならない場合は相応しくない。

知識財産経営室

質的知識財産(IP)管理によるR&BD成果の提供



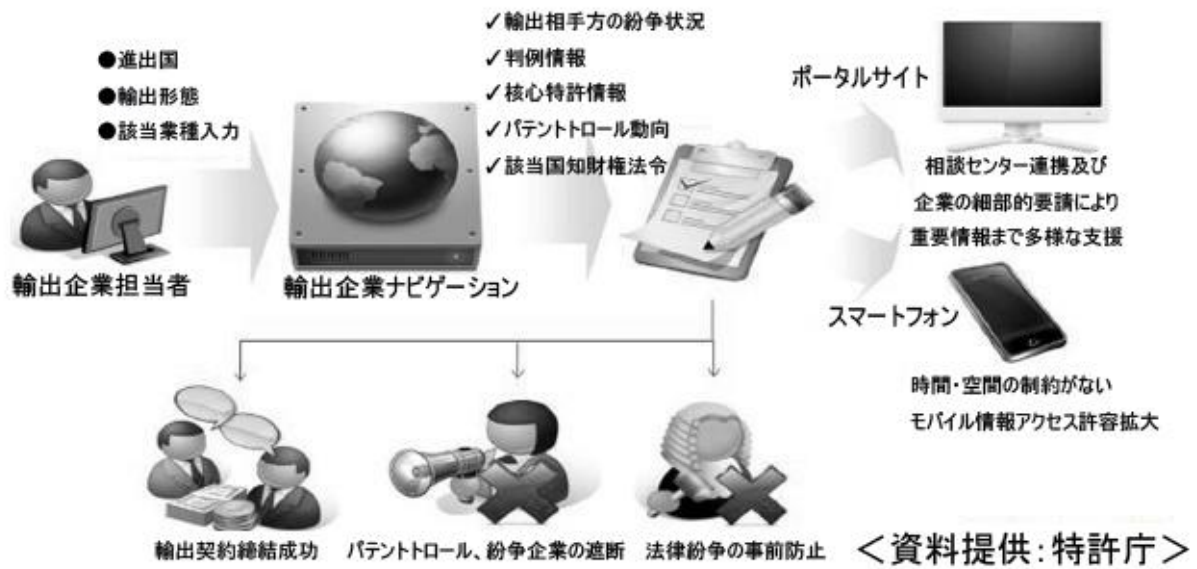
3.経営者の知財マインド向上と社内インフラ整備

企業の知財経営を活性化するためには、何よりも最高経営者のマインドが重要である。そして、経営者は、知的財産という経営資源を効果的に活用し、知財経営がいかに商品競争力、マーケティング強化および経営収支改善に寄与するかを重要な経営管理事項として持っていなければならない。そのような経営者の関心と経営管理の一つの要素として知財経営がなされることにより、知的財産は、紛争を防止し、経営資源として企業に一層価値を提供するものとなる。

また、経営者の知財マインドの向上と並び、社内における知的財産管理の基本システムの構築が必要である。組織間の有機的な連携システム、意思決定システム、評価システム、職務発明補償制度、特許管理システムなどの知的財産経営のためのインフラが必要である。

具体的に、R&D部門、デザイン部門、商品企画および広告マーケティングの部分は知的財産の創出と活用、知財紛争のリスクの発生に直接的な関連がある部門であるため、知財担当者はそのような部門と密着した業務を展開していかなければならない。また、知的財産の戦略的な活用に当たっては、経営部門とも密接に連携しなければならない。そのため、そのような三位一体となった知財経営が可能なシステムが企業内に制度的に構築されなければならない。

さらに、韓国現地法人と日本本社との間には、緊密な連絡体制が確立していなければならない。すなわち、韓国の現地法人で発生する知財権に関する情報(例えば、知財権紛争の情報、競争社の動向の情報、退職者による技術流出など)を、韓国法人内の特定管理者(例えば、管理部長など)が総合的に収集し、収集した情報を韓国法人内の経営者に最終的に報告するようにし、また、韓国内で発生した知財関連情報を、本社の担当者(例えば、知財担当総括)に速かに伝達して、関連する対応の指示を受ける体系を構築する必要がある。



4.知財管理能力の強化

4-1.内部力量の強化(教育/研修)

(1)知財部門担当者に対する知財教育

知的財産に関する業務は、デザインも含めた技術的な業務と、法務的な業務との複合であり、高い専門性が求められる業務である。そのため、知財経営を行うに当たって、知財部門ないしその担当者に一任せざるを得ない場面が少なくない。すなわち、企業の知財経営は、知財部門の担当者の力量により大きく左右されることとなるため、知財担当者の力量を強化することは、重要な課題の一つである。

知財専門の担当者を育成するためには、第1段階として知的財産に関する制度等基本知識を涵養する必要がある。これには、社内教育に代えて、外部専門機関の教育なども活用することができるであろう。

その後、第2段階として知的財産に対する専門性を育成することが必要となる。知財業務は、先に述べたとおり、技術的な業務と法務的な業務との複合であるから、それぞれの専門性を強化する必要がある。技術分野の専門化を図るためには、企業の事業関連技術の動向と流れおよび市場動向、そして関連技術教育などに参加し、関連技術分野の専門能力を持たなければならない。また、法務的な業務の専門化を図るためには、知的財産に関する契約、訴訟に関する専門能力を身につけていかなければならぬ。

そして、最後に、第3段階として、それまで得てきた知識を総合して、知的財産に関する問題に対処する能力を身につけなければならない。この段階においては、各社の実情により異なるため、社内においてOJTにより経験を積んでいくしかないであろう。

なお、現地法人において簡易的に知財担当者を置く場合は、第1段階の教育レベルで十分であることも多いため、最低限の投資と考え、実施すべきであろう。

(2)経営者および関係部署担当者に対する知財教育

先に述べたとおり、知財経営は、経営部門、研究開発部門、知財部門の三位一体による活動が必須である。また、知的財産は、口頭や人材流出により簡単に漏えいする危険があるものである。そのため、経営部門、研究開発部門はもちろん、他の職員においても、知的財産に対する一定のマインドを持たなければならない。

経営部門および関係部署に必要な知財教育の内容は以下のとおりである。

- ①企業経営と知的財産の関係
- ②知財権の概要

③知財権経営の管理ポイント(経営層、関係部署別)

(3) 研究開発部門担当者に対する知財教育

研究員は具体的に知的財産を創出する部門である。そして、それを具体化して特許出願等を行った場合、特許庁の審査過程に対応して、登録まで知財部門と緊密な協力が必要である。また、研究開発活動において、保有する知的財産、その他他社の知財権の活用といった側面からも研究開発部門の担当者の協力は絶対的に必要である。そのような側面から、研究開発部門の担当者においても、知的財産に関する一定水準の知識を持たなければならない。また、経営部門が示す方向に沿って、必要な研究プロジェクトの進行に必要な知的財産の創出について認識しなければならない。

研究開発部門の担当者に必要な教育内容は以下のとおりである。

- ①知財権概要(特許、またはデザインが中心となる。)
- ②特許権等知財権の基礎(特許登録のための要件、発明申告書作成要領、特許権の解釈などを含む)
- ③他社等の知財権調査および分析

(4) 知財教育の専門機関

韓国で知財権教育を専門とする機関は、次の表のとおりである。社内研修に頼らず、知財業務の基礎的な教育を行う場合、下記の専門機関で運営する教育プログラムを活用することも考えられる。

主な教育機関	ホームページ	連絡先	関連内容
韓国発明振興会	http://www.kipa.org	02)3459-2800	知識財産IP Campusというオンライン教育課程を運営 各種オンライン教育及び企業委託教育
国際知識財産研究院	http://iipti.kipo.go.kr	042)601-4458	特許庁で運営している教育機関 民間人教育過程運営(合宿可能)
特許支援センター	http://academy.ipac.kr	02-6388-6076	韓国電子情報通信産業振興会で運営している教育機関であり、i-PACアカデミーを運営

上記の表の教育機関は全て無料教育機関であり、韓国の多くの企業が上記の機関を通じて教育を受けている。特に、韓国発明振興会ではオンライン教育も運営しているので、時間の余裕がない担当者がオンラインを通じて容易に教育を受けることができる長所がある。また、発明振興会で運営している企業委託教育を利用すると、企業が望む教育カリキュラムに対し

て講師を直接会社に訪問して教育するので、多くの職員を対象として容易に教育を行うことができる。

その他にも、専門教育機関ではないが、一般の特許事務所の弁理士や弁護士に講義を依頼して教育を受けることも可能である。

4-2.外部専門家の活用

(1)知財部門のアウトソーシングの必要性および領域

知財部門の業務は、知的財産の創出、知財紛争のリスク・マネジメント、その他多岐にわたっており、企業内で全ての業務をまかなうリソースが足りない場合も少なくない。その場合は、企業内の知財部門は、戦略的かつ付加価値の高い業務のみ受け持ち、その他、出願や知財権の維持、管理といった部分は、外部にアウトソーシングをすることも一考である。

知財業務関連のアウトソーシングを行う際には、1)不足する人的パワーを外部パワーに委ねる、2)不足する専門家として外部人材を活用する、3)付加価値が低い業務を外部に委託管理する、4)法制度の側面から活用する、等の観点を考慮する。



(2)韓国内での代理人選任と管理

一般的に、何らかの取引を行う場合、リスク管理のために相手方を分散させることが好ましく、知的財産においても同様である。そのため、韓国で代理人を選定する場合も、複数の特許事務所等を活用することが望ましい。しかし、特許出願件数などにおいて、委任事件の件数が多くない場合は、管理の分散および企業との密着度が低くなる弊害が顕在化する場合があるので、単数の特許事務所等を専任するのが望ましい。

1)選任

外部専門家を選定する最大の基準となるのは外部専門家の実力である。外部専門家が特許事務所のような外部専門家集団である場合は、事務所そのものの実力も重要であるが、実際の業務を行う者の実力を優先しなければならない。それに関する選任基準の要素は以下のとおりである。

①利害関係の衝突(Conflict)問題があってはならない。

競合他社と取引する事務所は、選任の対象から排除しなければならない。すなわち、知的財産は、公開される前までその内容は秘密でなければならないが、それが何らかの事故等により、競合他社に漏れる可能性が増すこととなるからである。また、知財権取得の目的は、それを資源として活用することであるところ、そのような活用の一つの形態が競合他社に対する知財紛争である。この場合、競合他社と取引関係のある事務所では、双方代理および利害関係の問題が生じることとなる。

②知財業務全般に渡り、業務遂行能力がなければならない。

知財業務は、知的財産の創出、保護、活用から知財紛争、その他管理業務を含め、非常に多岐にわたる。選任する事務所においては、これらの業務に対して専門知識と共に業務遂行能力がなければならない。そのため、法律、制度はもちろんのこと、技術的な知識、訴訟経験等が豊富な事務所を選任しなければならない。

③コミュニケーション能力がなければならない。

特に韓国において外部専門家・事務所を選任するに当たり、日本語で意思疎通ができることが好ましい。また、同時に、韓国特許庁や法院なども意思疎通が円滑に行えることが必要となる。

2) 評価

外部専門家に委任した事件に対しては、必ず品質評価をし、それを年間単位で集計して外部専門家と共有し改善方案または発展方向について協議する必要がある。

3) 手数料

外部専門家の手数料は、一件当たりの定額で定める方法と、一時間当りの手数料を定める方法がある。一件当たりの定額制の場合は、事件を委任する会社の立場では予算範囲がコントロールできるという長所があるが、外部専門家の立場では多くの時間が投入されても定められた金額のみが支払われるので、十分な時間投入が難しく、企業が要求する品質を確保するのが難しい問題点がある。一方、一時間当りの手数料(Hourly Charge)は、十分な時間投入により、企業が要求する品質を確保する有利な長所があるが、関連手数料の予測が難しく、適正予算の樹立が困難である問題点がある。そのため、一時間当りの手数料の方式を基本とし、最大の請求金額を予め決めておいた後、その範囲内で関連費用を請求するようにする方法も考慮できる。

一件当たりの定額制の場合の手数料は、外部専門家によりその金額が異なり、一般的に事件

着手時に着手金を支払い、事件が成功(例えば、特許登録)した場合、成功報酬を支払う構造である。また、知的財産権を確保及び維持するための費用は、外部専門家に支払う代理人手数料と、特許庁などの官庁に納める官庁へのオフィシャルフィーに分けられる。一般的に、知的財産権確保までの費用(すなわち、出願から登録までの費用)は、殆どが代理人手数料により発生し、知的財産権維持のための費用(例えば、特許年次料納付など)は殆ど官庁へのオフィシャルフィーにより発生する。 .

4)その他の管理事項

外部専門家は、顧客である企業の要求と事実を正確に把握するのが重要であるので、企業と密着した協力関係を持たなければならない。そのため、企業の知財部門担当者と外部専門家とは継続的で緊密な協力関係を構築しなければならない。

5.知的財産の費用管理

5-1.知的財産の資産価値

知的財産は、無形の資産であるところ、知的財産の創出や権利の取得は、資産の取得に該当する。したがって、それを取得するために初期に所要する出願関連費用は、資産取得のための前渡金に該当するということができる。また、知財権が登録されると、登録費用を含めてようやく資産取得として転換されるが、登録されない場合、その間に費やした費用は、支給手数料という形態で転換されなければならない。登録された資産取得の費用は、毎年減価償却されることとなる。

知財権として取得した資産は、出願から登録までの費用が帳簿上の資産となるが、知財権の実際の資産価値は、本来、実態的に評価され反映されるべきである。一方で、知的財産の実際の資産価値は、表面上明らかにすることが難しく、本来の資産価値を正しく算出することは、殆ど不可能である。そのため、対外的には、帳簿価格を知財権の価値として評価するほかなく、企業の価値を評価したり資産を売却または担保に提供する等の場合に、個別に再評価するしかない。しかし、知財経営という観点からみた場合、保有する知的財産に対し、事前に本来の資産価値を評価し、管理することは必要である。

知的財産の資産価値は、帳簿上の残存価値にも達しないものがある反面、帳簿上の残存価値をはるかに超え、ロイヤルティの収益を獲得したり、ブランドイメージなど膨大な価値となるものもあり、また、評価時点ごとに技術・市場環境の変化によって変化するものであるから、企業の経営活動において、これら知的財産の価値を金額として換算しておくことは、必要不可欠となる。

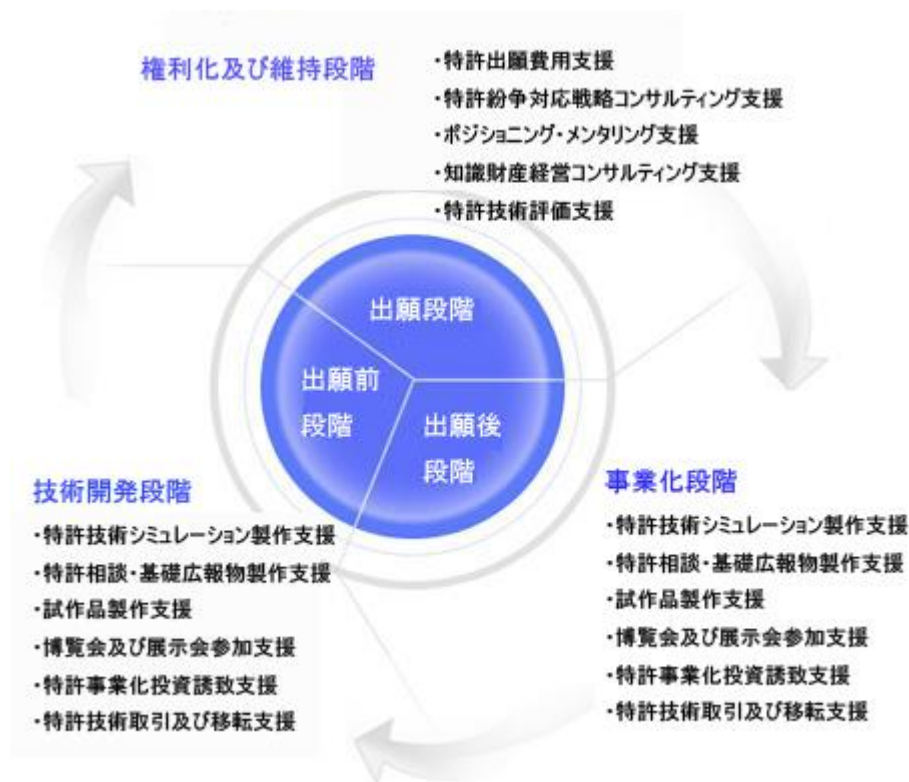


5-2.知的財産費用予算

(1) 知的財産活動の直接経費の予算の設定

企業は、毎年知的財産に関する活動費用について、知財権戦略に基づき、予算を樹立しなければならない。知的財産業務活動に必要な直接費用は、大きく以下のとおりである。

- ① 知財情報調査費用:DB利用料
- ② 出願・登録の所要費用:代理人手数料、官庁へのオフィシャルフィー、権利維持費
- ③ 紛争関連費用:国内外代理人費用、国内外弁護士費用
- ④ アウトソーシング費用:例えば、特許調査(先行技術、無効資料など)およびパテントマップ、その他の管理委託に予想される費用等、知財業務の外注に必要な費用



(2) ロイヤルティの反映

ライセンス契約を締結した場合は、契約上の支払い義務金額を技術料に反映しなければならない。また、紛争中の場合または紛争が予想される場合も、未確定の予想金額を未支給予算に設定しておかなければならない。そして、そのロイヤルティは将来的な製品原価の予想外の高騰を防ぐべく、適宜製品原価に反映する必要がある。そのような未確定未支給が確定すると、確定金額を未支給予算から支払い、予算との差額を精算しなければならない。

ロイヤルティは、事業の遂行と関連して発生する技術料の性格を持つため、知財部門の予算ではなく、事業部予算に反映する場合が多い。

5-3.知的財産関連費用の会計処理

(1) 会計的な観点における知的財産

前に述べたように、知的財産の権利としての取得に関して会計帳簿上に記録された資産は、一般的に出願から登録までの費用であり、知的財産の実際の資産価値は、帳簿に資産として記録されない。すなわち、知的財産は、経済的な側面から、企業が所有する無形資産としての将来の経済的利益を発生させるものであるが、会計的には物理的な実体が存在しない。しかし、識別可能な非貨幣性資産として資産から発生する将来の経済的利益が企業に流入する可能性が高く、資産の原価について信頼性を有して測定可能な場合には、資産として認識されることとなる。

資産として認識することは、企業の貸借対照表上、無形資産と記録されることを意味し、資産認識対象である知的財産の定義、資産認識の金額、資産として認識された後、その知的財産に対する評価などの過程を経て、会計上の資産として計上されることとなる。

(2) 会計上の資産として認識可能な知的財産

会計上、資産として認識される知的財産は、個別的な資産としてそれぞれ識別可能でなければならず、また、企業に具体的な利益をもたらさなければならない。企業は、研究開発などにより独自に知的財産を創出するか、または、外部から購入することによって知的財産を取得することができる。そして、外部から購入した特許権等の知財権は、個別的に識別可能であり、将来、経済的利益をもたらす可能性が高いため、個別資産として認識されることとなる。一方、独自に創出した知的財産の場合は、特許登録等を通じて知財権として個別的に識別可能な場合、資産として認識される要件を満たすが、個別的に識別が不可能な、例えば、研究活動の結果得られたアイデアや、ノウハウなどの場合があり、資産の要件を満たさない場合がある。

[資産として認識可能な知的財産の区分]

区分	取得方式	会計上資産の有無	備考
内部で得た知的財産	研究活動	× (費用)	研究活動の結果得られたアイデアやノウハウ等は、識別可能性が低く、将来の経済的な効率と利益の発生可能性の測定が困難

	開発活動	△ (資産、費用)	識別の可能性、将来の経済的な 効率と利益の評価によって費用 または資産を処理
	権利登録資産	○(資産)	
外部から購入した知 財権	外部購入	○(資産)	

(3) 資産として認識された知的財産の金額

外部から購入した特許権等知財権の場合、取得の代価として支払った金額を資産として認識する。また、独自に得た知的財産のうち、特許登録などにより得た知財権については、知財権を取得するために直接投入された全ての原価を資産の原価に計上する。この場合、直接関連する原価の例は、次のとおりである。

- ①資産の創出に消費した材料原価、用役原価
- ②資産の創出のために発生した研究員などの給与
- ③法的権利を登録するための手数料
- ④資産の創出のために支出した特許ライセンス費用

(4) 知的財産の評価

知的財産は、取得した後、期間の経過によって再評価し、評価後の金額を知的財産資産の金額として計上する。その際、知的財産の評価は知的財産の取得原価基準に評価するか、再評価モデルを通じて評価することができる。すなわち、取得原価を基準に評価する場合、資産として認識された金額を資産の取得金額で計上し、期間経過による償却費を差し引いた残額を知的財産の資産として認識するようにする。その時に期間経過による償却費は、経済的な利益を発生するものと予測される期間の間、均等に費用として計上することになる。

また、韓国で適用される国際会計基準(K-IFRS)は、制限的な場合に限り無形資産を再評価モデルを通じて再評価できると規定している。具体的に韓国で適用される国際会計基準では、無形資産に関して取引される活性市場がある場合は再評価モデルを適用して評価できると規定している。例えば、タクシー営業権などのように同等あるいは類似する性格を有する無形資産の取引市場が存在する場合には、取引市場の取引価格などを基準に無形資産を再評価することができる。

しかし、知的財産権の場合には、その性格が同等あるいは類似する場合は殆どなく、また、取引市場が制限的であるという特性がある。このように、知的財産権の場合には、取引さ

れる活性市場が存在すると見ることは難しいため、再評価モデルを適用する知的財産権の再評価は困難であるといえる。

第3章 韓国への進出方法

1.進出形態

現地において知財経営を行う前提として、外国人(日本人)の韓国事業への進出形態により業務内容が異なり、また、それぞれの形態で知財経営上注意すべき事項も異なるため、まず、韓国内事業への進出方法の形態について、簡単に説明する。

韓国内に進出する場合、大きく分けて、1)消極的進出形態として、韓国企業と販売代理契約を行い、販売代理店を置く又は韓国内に連絡事務所を設置する、2)直接販売方式の進出形態として、現地法人を設置又はOEM形態により進出する、3)積極的進出形態として、現地法人を設けて製造販売、直接R&D、合弁投資で進出する方法が考えられる。

(1)消極的進出形態

1)韓国の販売代理店を通して販売する方法

日本企業が韓国市場に進出しようとする場合、韓国市場に対する情報の不足や韓国でのビジネス慣行などを熟知していないのが一般的である。そのため、初めから韓国に多額の資本を投資して韓国支店や韓国現地法人を設立するには、経営上のリスクが大きい。そこで、韓国の事情を熟知している韓国現地の企業と販売代理店契約を締結し、これを販売代理店として製品を販売するケースが多い。

この場合、日本企業は、韓国の代理店に製品を販売し、代理店は購入した製品を韓国市場に販売する。しかし、代理店は、自社製品でないため、販売活動を積極的に行わないこともあり得、そのため日本企業が販売活動に不満を持つ場合もある。かかる場合に備えて代理店契約書の中に最低購入金額を定め、購入義務を付与する場合もある。

2)韓国に連絡事務所を設けて輸出する方法

韓国で初めから現地市場を開拓しようとする場合、連絡事務所を設置し、市場調査、本社との連絡などの業務を行うことができる。ただし、連絡事務所を通じて韓国で顧客に製品を販売する場合にも、日本の企業が製品の販売者となるものであって、連絡事務所が販売の当事者とならない。

(2)直接販売方式の進出形態

1)韓国に支店を設けて販売する方法

韓国の支店は、日本の本社と同じ法人格の組織体であり、日本本社は韓国支店の行為に対して

法的責任を負うこととなる。つまり、支店は本社と同一法人であるので、支店の活動は本社の決算に反映され、支店の売上げは本社の売上げに合算される。したがって、日本の本社の決算で外形上の売上げを大きく見えるようにしたい場合は、支店の形式を採用して韓国に進出することができる。また、韓国支店で発生した損失を本店の利益から差し引き、節税のためにこのような方法を利用する場合もある。

2) OEM形態により製造、販売する方法

日本企業(自社)が直接製品を生産せず、韓国の企業(他社)に商品の製造を委託してその製品を自社のブランドで販売するOEM(original equipment manufacturing)方式を採択する進出形態がある。このようなOEM方式は、品質と価格の面ですでに競争力を有している韓国企業の生産設備を利用するため、自社が直接生産する方式より生産費用が節減されるという長所がある。

(3) 積極的進出形態

1) 現地法人を設けて製造販売する方法

韓国での売上げがある程度予想される場合に設立される場合が多い。例えば、韓国企業が顧客である場合、顧客が韓国に既に進出している場合など、韓国国内で一定規模の販売が見込まれるような場合、現地法人を設け、そこで製品を製造し販売する、または、日本を含め他の国から輸入して製品を販売する場合などがこれに該当する。また、新たに現地法人を設けるのではなく、最初に連絡事務所の形態で進出し、その後、これを子会社に転換したり、韓国企業等他の企業との合弁を解散して合弁会社を子会社化する場合もある。

2) 直接R&Dにより研究、製造、販売をする方法

韓国での製品生産のみに限定せず、新製品及び関連技術開発を開発する直接研究開発(R&D)を行って製造及び販売する形態が最近になって増加している。韓国でR&Dを成功させるためには、単純にR&Dのみを遂行するのではなく、R&Dの結果を早期に事業化(research and business)する必要がある。そのため、いわゆる自前主義ではなく、グローバルR&Dを体制を通じて外部の革新的な技術を活用するオープンイノベーションを推進し、同時に、必要な核心技術の確保や、未来性のある技術の早期発掘も積極的に推進すべきであろう。

3) 韓国パートナーと合弁会社(ジョイントベンチャー)を設立して製品を販売する方法

日本企業の技術や資金と、韓国パートナーの現地市場に関する知識や人的資源を結合させ、強いパートナーシップで事業を導いていく形態である。このようなジョイントベンチャーは、合弁に参加する企業が所有権と企業の経営を分担し、資本・技術など双方が所有している長所を利用することができ、また経営上のリスクを分担するという点がある。また、日本企業の技術、資金と、韓国企業のスピード感、交渉力を活用できることから、さらに他国に対するビジネス展開においても有利に活用できる形態である。

その他、合弁投資の形態は、1)韓国政府の制限のために単独投資方式が利用できない場合、2)現地マーケティング能力が特に要請される場合、3)単独では資本、経営能力などが不足する場合、4)韓国での事業ノウハウが不足する場合などにおいて活用することができる。

合弁会社は、各パートナーの理解が一致する限り事業が順調になされるが、各パートナーの利害が対立するときは会社の運営が難しくなる場合もある。そのため、合弁会社の運営方針や解散方法などに対する規定の詳細を契約書に記載することが必要である。

2.進出形態による主な適用法律

日本企業が韓国に進出するに当たり、関連する主な法律としては、1) 消極的進出形態により連絡事務所を設立する方法で進出した場合と、2) 韓国支店(販売代理店)を通じた直接販売方式の進出形態、または、積極的進出形態により進出した場合とに分けられる。

(1)連絡事務所を設置する場合

連絡事務所は、韓国の外国為替取引法の適用を受け、営業活動を行うことはできず、外国本社のための非営業的活動に限って行うため、管轄税務署から事業者登録に準ずる固有番号だけが与えられ、法院への登記は不要である。

連絡事務所が行うことができる業務は、本社との業務連絡・市場調査・研究開発活動および品質管理・広告・広報・情報収集と提供など、その事業遂行上の予備的で補助的な性格の業務に限定され、直接販売および販売のための製品在庫の維持などは許容されないため、韓国内源泉所得が発生しない。

(2)韓国支店を設立する場合

外国の会社が韓国で通常の営業活動を行うためには、韓国支店の代表者を任命して外国為替取引法による支店設立の手順を踏まなければならない、法院での登記が必要である。

支店(branch)は、連絡事務所と同様に外国為替取引法の適用を受け、韓国で収益を発生させる営業活動を営むため、条約上、固定事業場(permanent establishment)として認められ、韓国で営む事業で発生した所得については一般の韓国法人と同様の法人税率が適用される。

(3)韓国現地法人を設立する場合

外国人が韓国現地法人設立を通じて投資を行った場合、外国人投資促進法および商法の規定が適用され、韓国現地法人は、韓国法上における内国法人とみなされる。ここで外国人とは、外国の国籍を有する個人および外国の法律によって設立された法人、外国政府の対外経済協力業務を代行する機関などを指す。

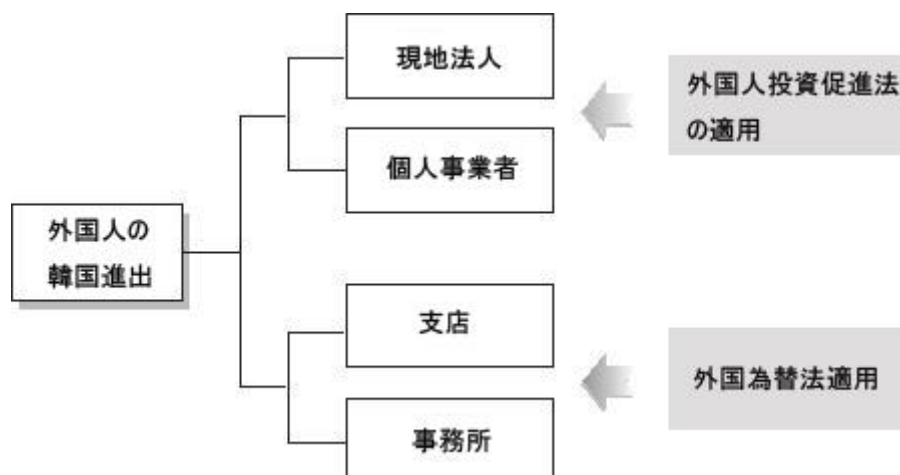
外国人が外国人投資企業として登録することができる法人を設立するためには、投資金額が1億ウォン以上でなければならない。

(4)個人事業者として進出する場合

個人事業者でも1億ウォン以上の投資の場合、外国人投資促進法の規定が適用され、上述(1)と同様の規定が適用される。現地法人を設立する場合に比べ、開業と休業・廃業が容易であり、社会的責任などが少ないという長所がある反面、対外信用度が低く、資金調達および優秀な人材の確保が難しいなどの欠点がある。

【表 1-1】現地法人と韓国支店の比較

区分	外国人の現地法人	外国企業の韓国支店
根拠法律	外国人投資促進法	外国為替取引法
法人の性格	韓国法人	外国法人
同一体であるか	外国人投資家と外国人投資企業が別途の人格体 (会計・決算が独立的である)	本店と支店が同一人格体 (会計・決算が同一体である)
最小(最大)投資金額	最小:1件当たり1億ウォン 最大:限度なし	金額制限なし
法人税率	韓国内外全ての所得に対して 納税義務あり 2億ウォン以下:10% 2億ウォン超過 22%	韓国国内での源泉所得に限り、 納税義務あり 法人税率:左と同一



第Ⅱ編 進出形態別の知財経営

第1章 韓国企業との販売代理店契約形態

コラム 勝手に商標を・・・？

日系企業A社は、ホームウェアを扱う企業であり、韓国に進出するに当たって、もともと取引関係にあった韓国企業B社と契約し、販売代理店とすることで合意した。その後、A社の製品は、韓国市場に受け入れられ、売り上げも順調に伸びていたため、安心しきり、商標の扱いも含めて製品の取扱いは、実質的にB社に任せきりになり、その動向にあまり注意を払わなくなっていた。しかし、日本の担当者が韓国に出向いた際、たまたま市中のスーパーで、A社の商標を付した見慣れない製品を発見した。

不審に思ったA社は、B社の状況について調査したところ、B社は、A社の製品がよく売れるため、その商標を勝手に別の製品に付して販売していたことが発覚した。

1.概要

(1) この形態における主な知財問題の整理

日本企業が韓国販売代理店を通じて製品を販売する場合、当該韓国販売代理店は、自社の製品を販売しているわけではないので、知財マインドを期待することは危険であり、日本企業の製品に対する知財保護にあまり配慮を払わない可能性がある。そのため、1)日本企業の製品に付された商標を勝手にコピーして用いる、2)韓国の他企業と勝手に組み、日本企業の製品をコピーして販売する、3)日本企業の製品に対するノウハウ等営業秘密を勝手に漏らす、4)契約が終了した後においても勝手に製品を製造し販売を続けるなどの問題が生じ得る。

(2)この形態で行うべき知財経営の在り方、確立すべき体制

この形態においては、韓国販売代理店に知財経営をゆだねることは避けなければならない。そのため、知財経営については、基本的に日本本社において行うこととし、韓国販売代理店に対しては、製品の販売に必要な通常実施権の許諾を行うと共に、日本本社との知的財産に関する一般的な連絡担当を置くにとどめ、日本企業の製品に対する必要な知的財産を守らせるよう、まずは必要な契約を行うべきである。

日本企業においては、契約を行ったとしても、韓国販売代理店側に知財マインドに期待ができない以上、契約が遵守されているか定期的にチェックする体制をとる必要がある。また、ノウハウ等営業秘密については、販売において最低限のものを提供するにとどめ、仮にそれが漏れたとしても製品の核心となる部分をいわゆるブラックボックスとする等、知的財産の流出に対し、一定のリスク・マネジメントを行うべきである。

一方で、関税庁や特許庁商標警察特別司法警察隊など、韓国政府当局において模倣品が発見された場合、韓国販売代理店に問い合わせが行われる場合が多いため、その意味でも、知的財産の専門家でなくともかまわないので、少なくとも、日本本社の知的財産部との間で知的財産に関する連絡窓口を置く必要がある。

(3) 商標権の取得

自社の製品を韓国内で販売する場合、ブランド戦略を立案した上で、当然であるが、韓国において必要な商標権を取得しておかなければならない。商標権を取得せずに販売した場合、自社のブランドを模倣品から守ることができないばかりか、韓国の他社企業から逆に商標権侵害で訴えられるリスクも増加する。

商標のブランド戦略、権利の取得、他社の権利の状況の調査等については、第Ⅲ編第1章を参照されたい。また、自社の製品に対する模倣品が発見された場合には、ジェトロが発行する「模倣品対策マニュアル韓国編」(特許庁委託事業)を参考にされたい。

2. 販売代理店契約(ライセンス契約)時の知的財産に関する注意事項

(1) ライセンス契約の構成

韓国の現地企業を販売代理店とする場合、当該販売代理店は、日本企業から商品の委託を受け、商品の保管・管理をしながら韓国の顧客に対して自身の名義で販売することとなる。この場合、一般的に韓国で販売代理店を通じて製品を販売する前に、日本企業と韓国の企業間において、販売代理店契約(ライセンス契約)を締結することとなる。

販売代理店契約は、一般的に契約当事者、契約の目的、販売代理店が契約終了後に競争商品を販売することができるか否か、販売代理店の秘密保持義務(営業秘密の取扱い)、宣伝と広告、商標の使用、商品供給方法、年間販売量、勧奨販売価格、在庫維持義務と従業員の資格要件、契約期間、契約終了の効果、適用法律、裁判管轄または仲裁条項などから構成される。

以下では販売代理店契約の主な内容のうち、商標の使用及び営業秘密の取扱いに関する留

意事項を説明する。

(2) 商標の使用に関する留意事項

1) 商標使用の許諾と妥当性の検討

韓国の販売代理店の責任下で販売及び販促活動をする場合には、自社の商標に対して限定的に使用権(ライセンス)を許可しなければならない。しかし、韓国代理店が積極的な販促活動をせずに単に販売のみを代理する場合には、商標の使用権をどこまで付与するか否は慎重を期する必要がある。

2) 商標使用権の種類の決定

商標権の使用を承諾する場合には、どこまで使用を承諾するか、その使用範囲を決定しなければならない。使用権の権利範囲は使用権の種類によって異なるが、一般的に韓国の販売代理店に使用権を付与する場合には、以下で説明する専用使用権よりは通常使用権を付与することが望ましい。

① 専用使用権(Exclusive License)

専用使用権者は設定行為で定めた範囲内で指定商品に関する登録商標を使用する権利を‘独占’することになる(商標法第55条第1項)。専用使用権者は独占使用を侵害される場合、該当侵害行為を規制することができる権限がある。ただし、専用使用権は特許庁に登録しなければ効力が発生しない。

② 通常使用権(Non-exclusive License)

通常使用権者は設定行為で定めた範囲内で指定商品に関する登録商標を使用する権利を持つことになる(商標法第57条第1項)。通常使用権は一般的に当事者間の契約により効力が発生するが、法律の規定により効力が発生する場合(商標法第57条の3)もある。通常使用権は専用使用権とは異なり特許庁に登録しなくても効力が発生するが、特許庁に通常使用権を登録しない場合には、通常使用権の設定・移転等に関して第三者に対抗することができないので、可能であれば特許庁に登録することが望ましい。

3) 対象商品の規定

使用権を許可する場合には、日本企業が供給する商品に限り商標を使用することを明確に

規定することが必須であり、販売代理店が許可なく勝手に他の製品に商標を使用することを防止しなければならない。

4) 商標の変形使用の可否

殆どの韓国人は日本語の読解ができないので、既存の日本語を用いた日本語の商標を韓国企業に使用権を許与するためには、該当商標を英語や韓国語に変更しなければならない。この場合、韓国人の考え方や文化に適合するように、ライセンス対象である商標を適切に修正及び変更する場合も戦略的に考慮する必要がある。したがって、場合によっては販売代理店が商標を変形して使用することを可能にする必要があるが、この場合には必ず日本企業の名義で商標登録を行うように契約書に明示しなければならない。

5) 商標出願の禁止、不爭条項

該当の商標またはこれと類似する商標を販売代理店が直接登録する行為ができないようにする必要がある。日本企業が韓国に商標登録をしていない状態で、販売代理店がむやみに日本で使用する商標と同一または類似する商標を勝手に登録し、これを武器に独占的な販売権の要求などをする危険があるためである。

類似する観点から、不爭条項を設け、韓国販売代理店が自社商標に対し無効審判を請求する等のおそれも排除すべきである。

6) 商標使用の義務条項

韓国商標法によると、商標の使用に関して使用権者が商品の品質の誤認や出処の混同を起ささないように正当に使用する義務があり、これに違反する場合は商標権が取消となる。したがって、使用権を設定する場合には、このような使用権者の商標の正当な使用義務に違反した場合の責任を契約書に明確に記載する必要がある。

7) 契約終了後の商標使用の可否

契約終了後には該当の商標をむやみに使用することができないようにするために、契約終了後には該当の商標に対する使用権も自動的に終了するという規定を明確にする必要がある。

(3) 営業秘密に関する留意事項

販売代理店に提供される技術及び営業情報は、秘密事項として保持しなければならないと

いう点に加え、どのような方法により秘密を保持するかを契約書に明確に記載しなければならない。また、契約終了後における営業秘密の漏出を防止するために、秘密保持義務が契約終了後においても、一定期間内(例えば5年間)は効力を持つという事項を必ず明確にする必要がある。

(4)紛争に関する告知義務

韓国政府当局において模倣品が発見された場合、韓国販売代理店に問い合わせが行われる可能性が高いが、このように、模倣品その他関連する情報を入手した場合、これを本社に直ちに報告する告知義務を契約書上に明示する必要がある。

3.その後のチェック体制など

韓国の企業の中には、知的財産に対するマインドが高くない場合も少なくないため、このような契約を締結したとしても、販売代理店が契約内容を遵守しない可能性がある。そのため、契約後においても、販売代理店の契約遵守状況について、直接確認する必要がある。

特に、営業秘密に関しては、契約書上に関連事項を記載したとしても、関連内容が漏えいする可能性が高いので、実際に営業秘密流出を防止するための努力を行わなければならない。営業秘密流出防止に関する詳しい内容は第Ⅲ編第3章に記載しているので、そちらを参考にされたい。

第2章 連絡事務所形態

コラム 模倣品が有名になっていた・・・

食品を製造、販売する日系企業A社は、韓国に進出する足掛かりとして、連絡事務所を韓国に設置し、食品に対する韓国消費者の嗜好と共に、自社製品の認知度を主に調査していた。これまで、自社製品を韓国において本格的に販売したことはなかったが、なぜか自社製品の認知度が高く、担当者は、韓国への進出への手ごたえを感じていた。そのため、現地での販売計画を立て、本格的に輸入、販売を行おうとしたが、その矢先、自社製品の模倣品が中国から韓国に大量に輸入され、市中はもちろん、高級ホテルなどでも販売されていることが発覚した。韓国内では、高級ホテルでも扱われる製品として知られていたため、認知度が高かったのである。

1.概要

(1)この形態における主な知財問題の整理

連絡事務所は、支店形態とは異なり、営業活動を行わず、本社のための非営業的活動のみを行う所である。連絡事務所が主に行う業務は、本社との業務連絡、現地市場調査および報告、模倣品の発見、広告、宣伝、各種情報収集・提供など、その事業遂行上の予備的で補助的な性格の業務である。そのため、この形態における知的財産上の問題は、主に、模倣品や現地の知的財産関連情報の収集となる。

(2)この形態で行うべき知財経営の在り方、確立すべき体制

この形態においては、実際に製品を製造、販売するわけではないので、必要な知財経営は、限定的となる。この形態に必要な知財経営は、模倣品のモニタリング、知的財産権に関する顧客の要求事項、知的財産に関する競合他社の状況、韓国政府の動向など、知的財産に関する情報を収集して、これを日本本社に報告する体制を整えるべきである。そのため、他の業務との兼任でもかまわないので、少なくとも、知的財産について多少の知識を持った者を担当者として置くべきである。

2.情報収集の対象

(1)模倣品に関する情報

特許権及び実用新案権は、製品に具現された技術を保護対象にするので、専門家でない限り、模倣品の発見が容易ではないが、商標権及びデザイン権については、製品のブランドやデザインを保護対象にするので、連絡事務所の担当者に簡単な教育を行うことにより、容易に模倣品を発見することが期待される。また、場合によっては、韓国の顧客や韓国政府から模倣品が出回っているとの情報が入る場合もある。

このように模倣品を見つけた場合、あるいは、模倣品の情報を入手した場合には、まず、その情報を速やかに日本本社に報告しなければならない。その後、日本本社の指示を受けて、専門家と共に対策を講じると共に、模倣品に関する以下のような情報を収集・確認しなければならない。

1) 模倣品に関する情報

- ①発見者は誰か? (連絡事務所担当者、顧客など)
- ②いつどこで発見したのか? (販売店や住所などを具体的に)
- ③自社のどの製品・商品と類似しているのか? (現在の販売製品か、過去の製品か? 日本製か外国でのOEMかなど)
- ④どこがどのように模倣されているか? (外観、機能、商標、包装パッケージなど)
- ⑤どのような販売形態か? (店舗に大量で陳列されているか、小規模で路頭で少量で販売しているか、インターネットで販売されているか、カタログはあるかなど)
- ⑥模倣品のサンプルは入手したか? 価格はどの程度か? 領収証はあるか?

2) 模倣者に関する情報

- ①模倣品の販売者だけでなく製造者/提供者を確認することができるか? (韓国内で生産しているか、中国等から輸入されたものか、または過去に関係がある下請業社や代理店などによる製造か)
- ②模倣品の侵害者はどのような権利(特許、商標、デザイン)を取得しているか?

3) 自社製品に関する情報

- ①自社の権利は存在しているか? (特許や商標などを日本だけでなく韓国でも保有しているか)
- ②関連製品全体の市場規模や製品の売上高、模倣品による被害規模、自社の売上低下などの営業データ

(2) 知的財産の制度動向と関連情報

韓国も日本と同様に、政府及び大手企業を中心に知的財産権の重要が認識されており、これを強化するための政策や企業戦略などが活発に推進されている。そこで、日本企業における韓国での知財経営が的確なされるよう、連絡事務所は、知的財産権に関する政府政策の動向や個別企業の動向などに対する情報を収集し、これを日本本社に報告する必要がある。

なお、以下の情報は、韓国特許庁ホームページ (<http://www.kipo.go.kr>) から入手可能であるが、ジェトロソウル事務所知財チームのホームページ (<http://www.jetro-ipr.or.kr>) において、種々の情報を日本語に翻訳し整理して提供しているので、そちらも利用することができる。

1) 政府政策動向に関する情報

①韓国内の知的財産権統計情報(出願・登録統計、特許庁ホームページで情報入手可能)

(http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=97000&catmenu=ek07_03_01)

②知的財産に関する主な政府政策 (特許庁ホームページで情報入手可能)

(http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=5002&catmenu=m03_01_0

1)、※外国語ページの支援はありません。

③主要法改正内容及び動向 (特許庁ホームページ内法令資料で情報入手可能)

立法予告を含む韓国語ページ

(http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=3031&catmenu=m02_02_0

1)、
法条文の英語ページ

(http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=60201&catmenu=ek07_02_01))

2) 関連企業の動向情報

①知的財産紛争動向 (<http://www.patyellow.com>)

②他社の出願動向、権利情報 (http://eng.kipris.or.kr/eng/main/main_eng.jsp、なお、[第Ⅲ編第1章3-2](#)、[第2章3-3](#)、ジェトロソウル事務所が作成した「韓国知的財産情報検索ハンドブック」(特許庁委託事業)も参照)

③関連技術分野の Patent Map 情報(<http://www.patentmap.or.kr>)

第3章 支店形態

コラム 契約終了したのに…？

キャラクター商品などを扱う日系企業A社は、現地の韓国企業と販売代理店契約を結び、韓国進出の足掛かりとした。その後、韓国現地販売代理店を通じたA社の製品は、韓国全土において順調に伸びていき、また、日系企業A社も、韓国現地販売代理店を通じて得た販売ノウハウなどにより、自社が直接支店を設けることが可能となった。そこで、韓国現地販売代理店との間で結ばれていた契約期間の満了に伴い、販売代理店契約を解消し、自社支店による販売に切り替えた。

自社支店による販売も、順調に成長していたが、商品の人気もさらに伸びたところで、急激に模倣品が増加し始めた。そこで、A社は、現地に置いていた知財担当、販売担当などにより市中をくまなく回り、独自に模倣品の製造、流通、販売ルート进行调查したところ、契約を解消したはずの韓国現地企業が、勝手に金型のコピーを製作し、模倣品を製造、販売していることが判明した。

幸い、A社は、現地に知財担当がいたため、販売担当と協力し合い、現地の模倣品ルートの調査を効率的に行うことができ、また、もともと契約していた韓国現地企業の知財に対する考えも現地感覚として理解していたため、その後の警告など素早い対応をとることが可能であった。なお、韓国現地企業は、A社からの警告を受け、模倣品の製造販売を取りやめることとなった。

1.概要

(1)この形態における主な知財問題の整理

韓国に支店として現地法人を置く場合、当該支店は、日本の本社と同じ法人格の組織体であることから、日本本社は、韓国支店の行為に対して法的責任を負うこととなる。支店の形態における知的財産の問題は、第1章の販売代理店契約形態で説明した商標権の取得、管理に加え、第2章で説明した連絡事務所における問題、すなわち、模倣品や知的財産に関する現地情報の収集を含むこととなる。

その上で、支店による形態においては、販売代理店契約形態や連絡事務所とは異なり、商品を韓国内において製造したり、積極的に販売したりすることになるので、さらに①自社の営業秘密等、知的財産が他社に漏えいする危険性が大きくなる、②競合他社が自社の知的財産を侵害したり、逆に競合他社から知的財産権侵害に関連する警告を受けたりする等、知財紛争リスクが高くなる、③製品を韓国内の顧客に販売するに当たり、サンプル提供に対する

秘密保持契約や、ライセンス契約などの問題が生じることとなる。

(2)この形態で行うべき知財経営の在り方、確立すべき体制

この形態においては、現地で知的財産の創出を行うことはあまりないため、第Ⅰ編第2章1-1で説明した知的財産の創出に関する業務を行う体制まで整える必要はない。また、知財紛争のリスクが増大するものの、同1-2で説明したとおり、知財紛争のリスク・マネージメントは、弁理士・弁護士も含め特に高度な対応が必要となるため、一般的には、日本法人で行う体制となるであろう。同様に、秘密保持契約やライセンス契約の実態的な部分についても、知的財産の活用方針と共に高度な専門性が要求されるため、日本法人で行うこととなる。

一方、上述(1)のような問題に鑑みれば、第1章及び第2章で説明した点に加え、①模倣品や制度等、韓国現地での情報収集、日本本社への連絡、②営業秘密等知的財産に関する情報の管理、漏えい防止、③権利侵害の状況、警告を受けた場合の初期対応、④秘密保持契約やライセンス契約等、知的財産に関する契約についての一般的なビジネス上のサポート等については、可能な限り体制を構築しなければならない。

体制の構築に当たっては、当該支店の規模や扱う製品の性格、数量等に左右されるものの、現地法人においてサポートすべき知財経営の内容からみて、知的財産業務を主とする担当者を育成、配置することが望ましい。また、そのような人材が確保できない場合であっても、少なくとも、知的財産に関する一定の教育を受けた者を担当者として置き、知的財産に関する情報収集、窓口を一本化しておくべきである。さらに、情報収集や日本本社との連絡に加え、警告に対する初期対応や営業秘密等知的財産に関する情報の管理ポリシー策定、人的管理も含めた漏えい防止策の策定及びこれらの実施を行う必要があることから、知的財産担当の責任者を置く必要もある。

この形態に必要な知財経営の内容については、他社による侵害品の監視(第Ⅰ編第2章1-1.(3)4)、5)、契約等のビジネスサポート(同1-1.(4)4)、警告、紛争サポート(同1-2.(2)2)、7)、知的財産の一般管理、情報収集(同1-3)、技術流出防止(第Ⅲ編第3章)等の項目も参照されたい。

第4章 OEM形態

コラム 韓国でも知財権を確保しなければ…

A社は日本における商標権など関連知財権を保有する企業であり、韓国の企業に現製品の生産を委託し、それを日本に輸出するOEM形態によって業務を行っていた。しかし、A社は、突然、韓国税関から連絡を受け、輸出製品が韓国の商標権を侵害しているため全量押収するとの通報を受けた。A社は、当初事態がのみこめなかったか、これを調査した結果、過去にA社のバイヤーであった韓国B社がA社の製品について、日本で徐々に知名度を上げているのを見て、韓国で勝手に商標出願をして商標権を取得していたことが判明した。このためA社は、韓国で法的保護を受けることができない境遇となり、一定のロイヤルティを商標権者に支払う、あるいは相当額の代価を支払って商標権を買うしかない状況に置かれてしまった。

1.概要

(1)この形態における知財問題の整理

この形態は、日本企業(自社)が直接製品を生産せず、韓国企業(他社)に商品の製造を委託して、その製品を自社のブランドとして販売する進出形態である。このようなOEM方式は品質と価格的な面で競争力がある韓国企業の生産設備を利用するので、自社が直接生産する方式よりは生産費用が節減されるという長所がある。

OEMを通じて製品を委託生産する場合には、OEM業社に商標のような知財権の使用権(ライセンス)を与えることが一般的であるが、委託生産を依頼しない製品にまで勝手に商標を使用する問題が起こることがある。また、一般的にOEMは、日本本社の高い商標価値を利用して現地で比較的廉価に製品を生産するために主に利用される方式であるので、韓国現地で生産された製品の品質が低く購買者に不満を引き起こすこととなれば、結果的OEMを委託した企業に多くの被害を及ぼすという問題が起こり得る。

(2)この形態で行うべき知財経営の在り方、確立すべき体制

この形態においては、前に説明した支店形態で取った体制を基本的に含むが、自社ブランドとして販売することとなるので、販売代理店契約形態で説明した契約上の注意事項と同様、知的財産に関する相手方との契約、契約の順守はもちろん、管理をより一層強化する体制を構築しなければならない。

2.OEM契約時の主なチェックポイント

知的財産に関する契約事項は、OEM契約(または知財権ライセンス契約)に明確に記載しなければならない。契約上主にチェックすべきポイントは、上述第1章の販売代理店契約で言及した事項と同様、商標使用权の種類の決定、対象商品の規定、商標の変形使用可否、商標出願禁止条項、及び商標使用の義務条項等であるが、さらにOEM契約時に必要となるポイントを説明する。

(1)ロイヤルティの設定

韓国企業に対して登録商標の使用を承諾する場合、商標権者(日本企業)は該当の登録商標の使用対価(ロイヤルティ)を受けることができる。他人の商標使用は主に商標権者とのライセンス契約によって成立するので、契約時には両当事者間の合意の重要な要素となる。ロイヤルティ算定に関する定型化した方式はないが一例をあげると、① 業界の通常の手数料を反映する方法、② 売上または利益寄与などを考慮して一定額を基準に算定する方法があるが、当事者間の合意によって適切に決定されなければならない。

(2)品質に対する管理

OEMで委託生産した製品の品質が想定より悪い場合には、自社の商標に化体した価値、信用が毀損される可能性が高くなる。そのため、一定以上の品質を担保するために、自社の特許技術や登録デザインの実施権を与えたり、原材料や主要部品、製造上のノウハウの提供等により、品質を日本と同等水準に至るように管理を行う必要がある。そのため、契約に当たっては、商標権の扱いだけでなく、特許権、デザイン権の扱い、営業秘密の扱い等についても規定が必要となる。さらに、韓国企業の場合、営業秘密保持に対するマインドが低い場合も少なくないため、契約による漏えい防止の義務等を課すことは当然であるが、契約によっても漏えいすることを前提とし、必ずブラックボックスを作っておくべきである。

また、韓国の商標法第73条第1項第8号において、使用权者(この場合ライセンシー)が需要者に商品の品質の誤認を生じさせた場合、商標登録の取消事由となる。このように、OEM契約において、品質に対する管理は、ブランドの価値管理等の側面も含め、知財経営の一つとしても重要な項目である。

(3) 製造物責任に関する項目

OEM生産した製品によって消費者が被害を被った場合には、韓国の判例によると、その責任は商標権者(日本本社)が負うこともある。したがって、契約書には商標権者の免責条項を明確にしておく必要がある。これと同時に、製造物責任に関する使用権者の保険加入を義務化する必要がある。

(4) 契約終了による在庫品、金型、製造設備などの処理に関する項目

ライセンス契約が終了後、商標が使用された在庫品を如何に処理するかは、相当に重要な問題である。したがって、契約終了と在庫品の処理問題は契約書に明確に明示しておく必要がある。一般的に期限の到来によって契約が終了した場合には、在庫品処理に必要な期間を十分に与えることも好ましい。これは、使用権者が在庫品をダンプして販売し、商標権者の名声を損傷させる危険を防止するためのものである。このような場合には、契約満了以降の在庫品販売に対してもロイヤルティを支払う義務があるという点を契約書に明示しなければならない。

一方、期限の到来ではない使用権者の不誠実等によって契約途中で終了した場合には、使用権者が在庫品をこれ以上処分することができないように契約書に明示する必要がある。

また、契約が終了した後の金型、製造設備の扱いについても、同様に重要な問題である。契約によりその扱いを明確にし、契約終了後、規定に基づいて処理されたか否か、必ず確認する必要がある。

第5章 直接R&D形態

1.概要

(1)この形態における知財問題の整理

韓国内において直接研究開発(R&D)を行う形態である。

この形態の場合、日本本社との業務上の距離、独立性等に左右されるものの、他の韓国への進出形態とは異なり、韓国内において知的財産を創出することになるため、知的財産創出のリーディング、効率的な創出支援等が必要となる。また、特に韓国市場に向けたローカライズ等の研究開発を行う場合、それに合わせた知的財産ポートフォリオの作成、韓国内での知的財産の権利化、メンテナンス、他社とのライセンス、他社の権利侵害監視等、第I編第2章1-1で述べた知的財産の経営資源化及び価値創出に関する業務を行う必要がある。

(2)この形態で行うべき知財経営の在り方、確立すべき体制

この形態においては、韓国現地法人と日本本社との関係により、確立すべき体制が大きく異なる。すなわち、研究開発において日本本社と距離を置き、韓国現地法人が主導となって韓国市場に適した技術開発を行っている場合や、韓国を含めたアジア等地域の研究拠点となっている場合は、経営部門、知財部門及び研究開発部門における三位一体の知財経営が重要となることから、韓国現地法人において、専門部署として知財部門を設置し、第I編第2章で説明した知的財産の経営資源化、価値創出、知財紛争のリスク・マネジメント、その他一般管理等、充実した知財経営を行うべきであろう。知財部門の設置に当たっては、第I章第2編2. で説明したとおり、さまざまな形態が考えられ、一長一短があることから、自社の知財経営に有利な体制を採用すればよい。

一方、日本本社が主導となって知財経営を行う場合であっても、韓国現地において知的財産が創出され、それが現地で用いられることには変わりないから、知的財産の経営資源化及び価値創出の業務のうち、知的財産の創出、権利化、メンテナンス、権利侵害の監視といった業務、知財紛争時のサポート、その他知的財産の一般管理、情報収集、日本本社の知財部門との密な連絡体制等を構築する必要があり、規模は小さくなるものの、やはり知財部門を設置することが望ましい。また、規模の面から専門部門の設置までは不要である場合であっても、現地における知財経営の責任者として役員クラスを置き、専属の担当者を置くべきである。

この形態における知財経営、体制整備の詳細は、第I編第2章、第III編を参照されたい。

第6章 合弁投資形態

1.概要

(1)この形態における知財問題の整理

日本企業の技術や資金と、韓国パートナーの現地市場に関する知識や人的資源を結合させ、強いパートナーシップで事業を導いていく形態である。このようなジョイントベンチャーは、合弁に参加する企業が所有権と企業の経営を分担し、資本・技術など双方が所有している長所を利用することができ、また経営上のリスクを分担するという点がある。また、日本企業の技術、資金と、韓国企業のスピード感、交渉力を活用できることから、さらに他国に対するビジネス展開においても有利に活用できる形態である。

合弁会社に関する知財問題は、前に説明した支店形態及び直接R&D形態で提起した問題が全て含まれる。それ以外にも、ジョイントベンチャーで事業を展開するためには、日本企業が保有している技術や営業上の情報を、韓国のパートナー企業に提供するため、営業秘密や関連技術が外部に流出しないように注意しなければならない。さらに、合弁会社で知財権を獲得する際、誰の所有にするか(すなわち、合弁会社所有か、各パートナー社共有かなど)、及び合弁終了時の権利帰属を如何にするかが問題となる。

(2)この形態で行うべき知財経営の在り方、確立すべき体制

この形態においては、支店形態及び直接R&D形態で取った体制を基本的に含み、専門の知財部門を構築し、積極的に知財経営を行うべきであるが、日本企業が保有している技術や営業上の情報を韓国のパートナー企業に提供する必要があるため、合弁会社またはパートナー社から営業秘密や関連技術が外部に流出しないようにする体制を特に意識して構築すると共に、共同で創出した知的財産の帰すうに対する明確な指針がなければならない。

2.合弁会社の技術流出防止戦略

(1)合弁会社設立前の技術流出防止戦略

合弁会社を設立する場合には、パートナー社から営業秘密や関連技術が外部への流出を防止するために、まずパートナー企業が秘密保持義務に対する履行能力があるかを最優先に確認しなければならない。

また、一般的に合弁会社(ジョイントベンチャー)設立契約を締結する前には、パートナー社と了解覚書(MOU)を締結して進行するのが一般的であるが、MOUを締結して進行する場

合には、パートナー社に核心的な情報技術に関する詳細な事項を提供しないように注意しなければならない。

また、ジョイントベンチャー契約を締結する場合には、信義誠実の原則の義務を付加し、主要な技術に関して第三者に公開したり、これをむやみに利用しない義務を付加することが望ましい。

(2) 合弁会社設立後の技術流出防止戦略

合弁会社を設立しても、可能であれば核心技術と製品は日本で生産して韓国の合弁会社に供給し、中級技術を合弁会社に伝授することが望ましい。この場合にも移転する技術と保護する技術を明確にして保護対策を講じなければならない。

特に、韓国のような海外で技術流出を防止するためには、職員による技術流出が起きないようにグローバルな人的資源管理が必須であり、何より現地採用の人材との友好的な関係維持が重要である。また、会社の業務をアウトソーシングするなどの理由により外部業社の職員が会社に入出入りする場合、出入者の指定、出入可能地域を厳格に制限して、彼らが主要な秘密情報に接近することを統制しなければならない。

それ以外の合弁会社設立後の技術流出防止戦略は、一般会社の技術流出防止戦略とほぼ同じであるので、これに関する詳しい説明は第Ⅲ編第3章の技術流出防止編を参考されたい。

3. 合弁会社の知財権の権利帰属方案

(1) 概要

日本企業と韓国の現地企業や個人がパートナーシップ(Partner-ship)を形成して合資投資形態で進出する場合、新たな知財権を誰の所有とするのか、及びパートナー関係の解消時、合弁会社の知財権を誰の所有にするかに対する方案を用意しなければならない。

(2) 知的財産権の帰属可否

合弁会社の事業に関して既存のパートナー企業が持つ知財権に対しては、合弁会社に権利を完全に移転したり、あるいは権利は各パートナー企業が所有して、単に実施権(ライセンス)を提供することが一般的である。

この時、合弁会社に権利を移転したり、合弁会社に専用実施権を設定する場合には、第三者による知財権侵害が発生する時に、合弁会社が速かに権利を主張することができる長所がある。ただし、権利を移転した場合には契約書上に合弁契約が終了した際には、元来の会社

に知財権の所有権が再度移転するように明確に記載する必要がある。

一方、合弁会社で新たに知財権を確保した場合には、知財権は合弁会社の所有とし、各パートナー企業は新たな知財権に対して(無償または有償)の実施権を保有するように契約書に明示する必要がある。また、新たな知財権に対しては、合弁契約が終了した際には知財権の所有を誰にするか(例えば、各パートナー企業の共有)の可否を明確にする必要がある。

第Ⅲ編 ポイント別知財経営

第1章 ブランド(商標/デザイン)編

1.ブランド戦略

1-1.ブランド戦略の必要性

消費者の欲求が多様化し、また、同業他社との品質、機能による差別化が困難となっている市場環境の場合、ブランドそのものの力によって消費者の商品選択に大きく影響を与える。消費者にとって、自らの価値観を表現することが重視される個性化の社会の中で、独創的なアイデンティティーのあるブランド製品を所有する欲求は、日増しに高まっている。すなわち、消費者の選好度が高いブランドを所有している企業は、顧客忠誠度を高め競合他社に対しアドバンテージを得ることが可能であり、また、マーケティング・コミュニケーションの効果を生かして、企業の価値をより高めることができる。

そのため、ブランドを単なる自社製品の出所表示、品質保証手段としてのみ用いるのではなく、ブランドそのものを企業資産の一部として考え、市場に発表初期からブランドライフサイクル(Brand Life Cycle)を考慮した適切な戦略樹立、持続的なブランド管理を行ない、ブランド価値を創出するブランド戦略が重視されている。

そこで、現地あるいは日本本社で行われる知財経営の一環として、日本企業が韓国企業に進出する場合に必要なブランド戦略についてポイントを説明する。

1-2.ブランドの使用

知的財産としてみた場合、ブランドそのものは、一般的に商標という形で登録、保護することとなる。また、デザインとして商品あるいはその一部分を美感に訴えかける場合も、それがブランドを表現するものとして認識される場合がある。商標を企業のブランドとして用いる場合は、①企業の個別商品に用いられる商標(便宜のため、「商品商標」という。)、②企業自体を識別するために用いられる商標(同「企業商標」という。)に区分される。また、企業の商標使用形態を見れば、①商品商標も企業商標も使わない場合、②企業商標だけを使う場合、③企業商標と商品標章の両方を使う場合の3つ形態がある。

これらの三つの使用形態のいずれかを選択するには、その長短所を明確に把握し、企業戦略として決めていく必要がある。

(1) 自社商標を使わない場合

相手方の商品を製造し、相手方ブランドにより販売する場合、一般的に、企業商標も商品商標も用いない。すなわち、営業上、自社の市場基盤がぜい弱だったり、自社の販売網が十分でない等理由により、自社ブランドを用いず、相手方ブランドにより販売しその販売網を活用することで早期に売上げ増大を図る、いわば次善策として選択される場合が多い。しかし、この場合、当然であるが、自社の企業商標も商品商標も韓国市場に浸透しないことになるわけであるから、長期的な観点からみると、何らかの形で自社の商標を使用する方策を検討しなければならない。

(2) 企業商標だけを使用する場合

企業商標は、自社のアイデンティティーを広く示す代表的なブランドとして活用されるところ、次のような場合は、自社の企業商標だけを用い、そこに統合された自社のイメージを形成する戦略を用いることが有効である

- ①市場で自社の営業的認知度がすでに高く、かつその評価も高い場合であって、すでに形成された自社そのものの認知度や評価を、新製品や新たに進出する市場においても活用しようとする場合
- ②韓国において多種類の自社製品を販売している場合などで、自社の商品間の差別化を最低限にとどめ、総合的に競合他社との差別化に重点を置くことで、自社の全商品を競合他社の製品と識別しようとする場合
- ③長期展開を重視し、企業商標を単一商標として永続性をもって使用し、需要者に企業商標の浸透を図ろうとする場合

企業商標だけを使用する場合は、新製品・新モデルに影響を受けず、単一の企業商標のみを使うことになるため、広告・宣伝費用が比較的少なくて済み、また、企業の認知度が高い場合、それを土台にすることができるため、市場に浸透させることも容易となる。さらに、持続的に企業商標を用いることにより、企業の認知度を蓄積し、さらにそのブランド価値を重大させる効果が期待される。特に日本企業が韓国へ製品を販売する場合、持続的な市場参入および長期にわたる安定性を確保していくことが特に必要であり、また、いわゆる日本ブランドにある高機能、高品質のイメージを有効活用することができるため、企業商標だけを使用する戦略は、日本企業にとって有効である。

(3) 企業商標と商品商標を複合して、使用する場合

企業商標のみを用いる場合、日本企業としての認知度を土台にすることができるので、多くの場合、有効な方法である。一方で、企業商標だけを使用する場合、自社が販売する種々の製品間における識別力はないため、新製品を市場に投入する場合、既存製品との差別化を行い難いという短所がある。そこで、例えば次のような場合、企業商標と商品商標とを複合して使用することも有効である。

- ①機能の高度化ないし進歩が早い商品などにおいて、新たに投入する製品あるいはその機能を自社の他の製品と差別化して用いたい場合
- ②商品そのものをシリーズなどとして市場に浸透させたい場合
- ③これまでとは全く新たな市場に進出するなど、改めて別のブランドとして市場に浸透させたい場合

1-3.ブランドの選定

(1) 良いブランド(商標/デザイン)の選定

良い商標とは、何より類似するような商標が存在せず、独創性があるものでなければならない。また、これは、当該商標の権利範囲を相対的に広くし、類似する後発商標の出現を防止する効果も期待される。また、その他にも、記憶しやすい、なじみやすいなどなど、多数の要素がある。実際問題として、良い商標の具体的な基準を定めるのは難しいが、一般的に次のような要件を多く充足させるほど良い商標といえる。また、デザインの場合、外観上の美感などであるが、多くの点で、商標と一致する。

- ①独創的でインパクトがあること
- ②需要者などが記憶しやすく好みに合うこと
- ③商品および企業のイメージに合うこと
- ④時代的感覚に合うこと
- ⑤宣伝広告に適するものであること
- ⑥発音しやすく、聞き取りやすいこと(美観として理解し易いこと)
- ⑦否定的な感じがないこと

良い商標、デザインは、需要者の感受性によるところがきわめて大きい。特に商標については、当該国家の文化、言語によりその基準が大きく変わる。そのため、すでに高い認知度を得ている企業商標などを除き、日本で用いている商標をそのまま韓国で使う場合、韓国の文化および言語に適

合しているか否か、現地感覚で確認し、必要であれば新たな良い商標を開発すべきである。

(2) ブランド選定時に留意する事項

いくら良い商標を思いついたとしても、商標法あるいはデザイン保護法上問題を生じ得るものであれば、当然用いることはできない。そのため、以下の点を必ず検討する必要がある。

1) 登録の可否の可能性

韓国商標法に規定した商標登録の要件を満たしているか、不登録事由に該当する事項がないかを確認する必要がある。登録せずに商標を用いることは、他人の無断使用に対し何らの法的保護を受けられないばかりか、場合によっては他人の登録商標を侵害し、訴訟に発展したり、事業継続ができなくなる可能性もある。そのため、登録の可能性の検討過程では、必ず先出願および登録商標に対する調査を行わなければならない。

2) 使用の可能性検討

当該商標の登録が不可能な場合でも、使用には問題がない場合がある。具体的な例として、商標に識別力がなくて、登録が難しい場合である。識別力がない商標とは、例えば普通名称、慣用名称、性質を示す標章などを意味するが、そのような商標は、原則的には何人も商標権として取得することはできない(韓国特許法第6条第1項各号)。そのため、逆に、識別力がない商標を使用する場合は、他社に独占的な商標権として付与されない以上、一般的なものとして使用すること自体には問題がない可能性が高い。

ただし、当然識別力がないため、通常はブランドとして適切ではなく、また、競合他社も同一のものを使う可能性があるため、できるだけそのような商標の使用は避けるべきである。

3) 日本で使用するブランドを韓国で使用する時の注意事項

日本で使用するブランドが日本語からなる場合は、その商標を韓国に出願すると同時に、それに対応する発音(称呼)を有する商標を韓国語または英語で出願する戦略が必要である。すなわち、韓国の他社企業が当該称呼を持つ韓国語による商標を出願する可能性があり、これに対し、韓国需要者には、日本語の発音になじみがないため、外観、称呼、観念の何れも異なるものとして、登録されてしまうおそれがあり、これを防止することが必要となる。

4) 指定商品または指定サービス業の選択時の留意事項

選ばれた商標に対して商標登録を得るためには商標登録出願書にその商標(またはサービス標)が使用される指定商品またはサービス業を記載しなければならない。そのとき、商標が使用される指定商品または指定サービス業を選択するにおいては、現在商標を使用している商品またはサービス業だけでなく、将来使用する、あるいは使用予定の商品やサービス業に対しても出願をしなければならないという点に留意する必要がある。

5) 商標調査および分析

ア. 商標検索および分析時期

一般的に商標検索は商標の使用前および商標出願前に行われなければならない。各時期別に調査および分析の範囲が異なる。

① 商標使用前先行商標の調査分析

商標を選定したら、当該商標の使用前に選定された商標の使用の可能性に焦点をおいて商標を調査分析しなければならない。商標の使用後に、先登録商標権者から商標侵害のクレームを受けることになれば、その商標の使用を中止しなければならない。事業的に莫大な損害を被る可能性が高くなる。商標の使用前は必ず選定された商標を使用しても問題がないかを検討するために、使用しようとする商標と同一または類似する先登録(または先出願)商標を検索しなければならない。

② 商標出願前先行商標の調査分析

商標出願前は商標の登録の可能性に焦点をおいて商標の調査および分析を行わなければならない。すなわち、出願しようとする商標と同一または類似する他人の先登録(または先登録)商標を重点的に調査しなければならない。

イ. 商標調査分析の内容

先に説明したとおり、商標調査分析は、主に商標の使用または商標登録に問題となる先登録商標または先出願商標を調査分析することであって、具体的に使用しようとする商標、または出願しようとする商標と同一の商標だけでなく類似する商標までも調査および分析対象とする。

商標の類似は、商標の出願時に先行商標と類似するか、登録が可能なのか判断する場合だけでなく、使用商標が他人の登録商標を侵害するの可否かを判断することにも基準となる重要な概念である。その時、商標の類似とは、対比する二つの商標が互いに同一のものではないが、外観、称呼、

観念の面において類似し、それを同一・類似商品に使用する場合、取引通念上、商品出処の混同を引き起こすおそれがあるものを意味する。

一方、対比する二つの商標が同一または類似しているものと認められるためには、指定商品が同一または類似していることが前提となる。指定商品の類似とは、対比される商品に同一または類似する商標を使用する場合、同一企業によって製造または販売される商品として誤認されるおそれがあるか否かを基準として判断し、商品自らの属性の品質、形状、用途と、生産部門、販売部門、需要者の範囲など取引の実情などを総合的に考慮して、一般の取引社会の通念によって判断される。

(3) 商標検索サイト

商標の検索は先に説明したとおり、韓国特許庁がインターネット上で無料提供する検索サイトのキプリス(KIPRIS)(www.kipris.or.kr)を用いるか、あるいは‘マークサーチ(www.markpro.co.kr)’、‘ブランドリンク(www.brandlink.co.kr)’などのような有料サイトを利用して検索することとなる。

ただし、直接商標を検索しても商標が類似するか否かは専門的な判断が必要であるので、できるだけ韓国弁理士の意見を参考にすることが望ましい。

なお、KIPRISの検索マニュアルについては、ジェトロソウル事務所知財チーム(<http://www.jet-ro-ipr.or.kr/>)を通じて、これを利用することができる。

2.商標/デザインの登録、維持手続き

先に述べたとおり、ブランド経営の前提として、商標の登録やデザインの登録は、必要不可欠なものである。そこで、以下に商標を登録する手続きについて簡単に説明する。なお、詳しくは、ジェトロが作成する模倣対策マニュアル韓国編(特許庁委託事業)、第Ⅱ編第4章デザイン保護法、同第5章商標法を参照されたい。

(1)商標の出願および審査手続

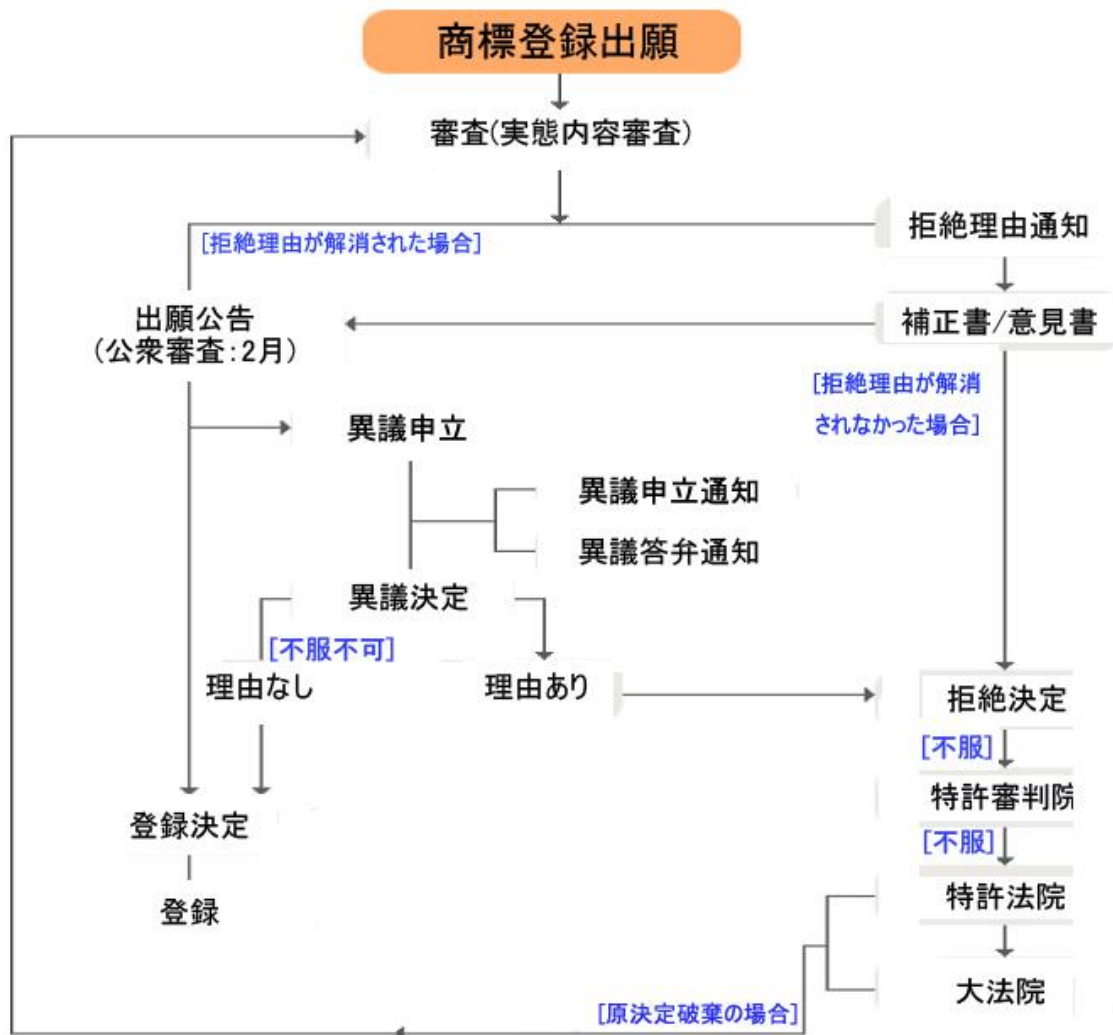
1)商標の出願

出願しようとする商標を選定した場合、韓国の知識経済部令で定める商品類区分内で用いる1または2個以上の商品を指定して、商標ごとに出願する。現在韓国で商標登録の登録を受けるのに所要する期間は、出願日から約10～12ヶ月程度である。

2)商標の審査手続

商標が出願されると、下図のとおり、次のような手続が進行される。

- ①一定の方式審査後、担当審査官が出願順序により審査に着手する。
- ②審査の結果、拒絶理由が発見されなかった時には、出願公告決定がなされ、商標公報にて公告される。
- ③拒絶理由が発見された場合、その理由が出願人に通知され、意見提出機会が付与される。
- ④出願公告があった場合は、何人も公告日から2月以内に、公告された商標に対して異議申立ての申請をすることができる。審査官は、異議申立てがあった場合、異議理由の有無について決定を行う。
- ⑤最終的に登録決定を受けた場合、設定登録手続の手続きを行う。
- ⑥拒絶決定がなされ、これに納得できない場合は、拒絶決定謄本の送達を受けた日から30日以内に特許審判院に拒絶決定に対する不服審判を請求することができる。
- ⑦審判請求の決定にも満足しない場合は、該当決定に対して特許法院、大法院に抗告することができる。



(2) 登録手続

出願された商標が登録決定を受けたとしても、権利設定がされなければ独占排他的な権利が発生しないので、登録料を納付し、登録申請書類を提出して、必ず登録原簿に登載して記録する登録手続を終えなければならない。

(3) 登録商標の維持

1) 商標権の存続期間

商標権は設定登録によって発生するが、商標権の存続期間は設定登録がある日から10年であり、商標権の存続期間更新登録出願によって10年間ずつその期間を更新することができる

2) 商標権の存続期間更新登録

商標権は他の権利と異なり、一定の要件の下、恒久的な効力を有する。商標権は設定登録がある日から10年間維持され、商標権の存続期間更新登録出願によって10年ずつその期間を更新することができる。商標権の存続期間を更新しようとするときには商標権の存続期間満了前1年以内に商標権存続期間更新登録出願をしなければならない。存続期間が満了した後でも6ヶ月が経過する前には商標権の存続期間更新登録出願ができるが、一定額の過料を納付しなければならない。そのときに商標権更新を行わなければ、取得した商標権が消滅するので、更新期間はよく管理しなければならない。

3) 商標の不使用取消

商標を登録後、審判請求をする時点から遡って3年間継続して使用した事実がない場合、利害関係人は、特許審判院に商標の取消を請求でき、商標が取消となった場合、6ヶ月間は取消を請求した者だけが取消となった商標と同一または類似する商標を出願することができる。ここで、商標権者は、登録商標と類似する商標の使用ではなく、同一範囲内の商標を使用していないと、取消しを免れないので、注意を要する。

3.ブランド管理

3-1.他社による不法な商標取得の防止

韓国に進出する多くの外国企業が、事業の安定性を確保し、韓国現地での販売網開拓の煩雑さを減らすために現地法人与合弁するか、ライセンス契約の締結などのように相互協力する方式を好む。その際、商標ライセンス契約を結び、外国企業の商品販売を代理する現地法人等が無断でその商標を登録してしまい、その後、商標ライセンス契約を解約する事例がしばしば発生している。特に、ファッション商品のように新製品と共に新たな商標を継続的に市場に発表するような場合、その商標の登録が間に合わないことを利用し、その企業の事情をよく知っている現地業者が先に商標登録をする行為がしばしば発生している。

また、韓国内の商品販売に必要な商標を誰の名義で出願し、登録するかは、重要な問題である。すなわち、取得した商標権の権利者は、出願人、あるいは、登録人名義となるからである。そのため、例えば、販売代理店で販売する製品に対する商標は、日本企業の商標を使用して営業をする場合が多いが、それに対する商標を誰の名義で出願するのかは、その後の商標権の帰属および商標権利の行使と関連して非常に重要な問題である。

そのため、韓国内で販売代理店の形態に進出する場合も、関連商標の出願人は、日本企業の名義で出願するべきである。仮に、事情によって販売代理店の名義で商標出願せざるを得ない場合には、商標登録後において権利者の名義変更の手続きをして、商標権を取り戻す必要がある。

3-2.他企業のブランド調査

日本企業名義で商標を出願しても、必ず商標出願の前に先行商標に対する調査を行わなければならない。特に、商標出願と同時にすぐ使用を予定している商標であれば、より一層慎重な調査を行い、使用上の安全性を確認しなければならない。ただし、商標が他の商標と類似するか否かの判断は難しく、微妙で高度な法律的判断を伴うため、できる限り現地の商標専門の弁理士の意見を聞くことが必要である。また、商標を専門的に調査する調査会社に、自社の出願商標と同一または類似する先登録商標/先使用商標に対する調査を依頼し、安全性を検証する必要もある。

(1)収集対象の情報

韓国に進出した日本企業が収集しなければならない情報としては、日本企業が韓国で販売または提供しようとする製品やサービスに用いる商標またはサービス標に関する情報がある。まず、日本企業の商標やサービス標と同一または類似する標章が韓国特許庁に登録または出願されているか

を調査しなければならない。また、たとえ韓国特許庁に登録されていない商標やサービス標であっても、韓国で周知性を獲得している場合は、“不正競争防止および営業秘密保護に関する法律”（日本の不正競争防止法に該当）によって保護を受けるため、市場調査を通じて先使用商標の存在の可否も調査しなければならない。さらに、韓国で販売しようとする製品の外観やパッケージ等に関するデザインの登録可否についても調査しなければならない。その他、商号の登記、ドメインネームの登録などについても事前に点検しなければならない事項である。

(2) 商標/デザイン情報収集サイト

以下、商標およびデザインの情報について収集する方法について簡単に説明するが、詳しくは、韓国知的財産情報検索ハンドブック(特許庁委託事業)を参照されたい。

1) 商標情報収集サイト

無料検索サイトでは韓国特許庁が提供する“KIPRIS(<http://www.kipris.or.kr/>)”が代表的である。また、KIPRISは韓国語だけでなく英語でも検索機能を提供しているので、韓国語を理解できない場合は、英語検索ページ(<http://eng.kipris.or.kr/>)に接続し、該当の商標を検索することができる。

Free Search	<input type="text"/>	and	ex) car*engine
Trademark Name(TN)	<input type="text"/>	and	ex) Love?,?Love?,Love?*Nature
Classification(TC)	<input type="text"/>	and	ex) 06+09+11+06+09+11+016+028
Similar group(SC)	<input type="text"/>	and	ex) G1004+G1103+G2101
Designated Goods(GD)	<input type="text"/>	and	ex) car
Application Number(AN)	<input type="text"/>	and	ex) 4020030048429, 40-?-48429
Registration Number(RN)	<input type="text"/>	and	ex) 4005925100000
Publication Number(PN)	<input type="text"/>	and	ex) 4020040048400, 40-?-48?
International Reg. No.(MN)	<input type="text"/>	and	ex) 822370
Priority No.(PRN)	<input type="text"/>	and	ex) 043291968, 04329
Application Date(AD)	<input type="text"/>	and	ex) 20030101~20030131
Registration Date(RD)	<input type="text"/>	and	ex) 20030101~20030131
Publication Date(PD)	<input type="text"/>	and	ex) 20030101~20030131
International Reg.Date(MD)	<input type="text"/>	and	ex) 20030101~20030131
Priority Date(PRD)	<input type="text"/>	and	ex) 20030101~20030131
Applicant Name(AP)/Code/Addr.	<input type="text"/>	and	ex) Smith, 220020034249
Agent Name(AG)/Code/Addr.	<input type="text"/>	and	ex) Chulsu, 920031000217
Patentee(RG) Name/Addr.	<input type="text"/>	and	ex) Smith
Vienna Code(DR)	<input type="text"/>	and	ex) 010101+010102

[KIPRIS無料商標検索サイトの検索方法]

上の画面は、商標検索に関する一例を示したものである。‘商標名称’(Trademark Name)欄には検索しようとする商標を、‘商品分類’(Classification)欄には該当の商標が使用される商品の類区分(商標:第1~34類、サービス標:第35~45類)を記載してEnterキーを押せば調査結果が表示される。事前に出願番号(Application Number)、登録番号(Registration Number)、出願人名称(Applicant Name)等に関する情報を持っている場合は直接入力して当該商標に関する情報を得ることができる。

その他に多数の有料サイトがあるが、最も多く利用されているところとして、‘マークサーチ(www.markpro.co.kr)’、‘ブランドリンク(www.brandlink.co.kr)’などがある。

2) デザインの情報収集サイト

韓国特許庁でアルファベットでも提供する“KIPRIS”を通じて、デザイン権(意匠権)を検索することができる。

Free Search	<input type="text"/>	and	ex) Cellular*phone
Indication of Product(IT)	<input type="text"/>	and	ex) Car+Audio
Design Code(DC)	<input type="text"/>	and	ex) H33192
Application Number(AN)	<input type="text"/>	and	ex) 3020020011150, 30-?-?-11150
Registration Number(RN)	<input type="text"/>	and	ex) 3003689260000, 3003680630001
Publication Number(PN)	<input type="text"/>	and	ex) 3020050000743, 3019980040201
Open publication No.(ON)	<input type="text"/>	and	ex) 3020040000187, 3020040000135
Priority No.(PRN)	<input type="text"/>	and	ex) 2004301039792, DM, 065306
Application Date(AD)	<input type="text"/>	and	ex) 20030101~20030131
Registration Date(RD)	<input type="text"/>	and	ex) 20030101~20030131
Publication Date(PD)	<input type="text"/>	and	ex) 20030101~20030131
Open Pub. Date(OD)	<input type="text"/>	and	ex) 20030101~20030131
Priority Date(PRD)	<input type="text"/>	and	ex) 20030101~20030131
Inventor Name(IV)	<input type="text"/>	and	ex) Samsung
Applicant Name(AP)/Code/Addr.	<input type="text"/>	and	ex) 119952767850, Samsung
Agent Name(AG)/Code/Addr.	<input type="text"/>	and	ex) Patent corporation, 920031000217
Patentee(RG) Name/Addr.	<input type="text"/>	and	ex) Smith

[KIPRIS無料デザイン検索サイト検索方法]

‘物品の名称’(Indication of Product)欄には検索しようとする物品の通常かつ一般的な名称を記載し、デザイン分類(Design Code)欄には特許庁が定める物品の区分(A:製造食品および嗜好品、B:衣服および身の回り品など、C:生活用品、D:住宅設備用品、E:趣味娯楽用品および運動競技用品、F:事務用品および販売用品、G:輸送または運搬機械、H:電気電子機械器具および通信機械器具、J:一般機械器具、K:産業用機械器具、L:土木建築用品、M:基礎製品、N:その他の物品)を記載してEnterキーを押せば概略的な検索が可能である。事前に出願番号(Application Number)、登録番号(Registration Number)、出願人名称(Applicant Name)等に関する情報を持っている場合は直接入力して該当のデザインに関する情報を得ることができる。

(3) 情報の収集要領

商標またはデザインに関する情報収集要領は、まず前述した特許庁の無料検索サイトを使うか、その他の有料サイトを通して情報収集をし、各種商品やデザインに関する協会(例:繊維であれば大韓紡織協会)、大韓商工会議所または地方商工会議所、インターネット・サーチを通じて基本的な情報が得られる。ただし、重要な事案である場合は、専門的な商標/デザイン調査機関や特許事務所などを通して関連情報を取得するのが望ましい。

3-3.他社商標との抵触回避

(1) 抵触可能な他人の商標に対する対応方案

出願前の商標調査の結果、出願する予定の商標と抵触すると判断される商標が見つかった場合は、韓国の商標専門の弁理士に相談することが望ましい。相談の結果、類似する商標であるという意見である場合は、まず先行商標の権利者を把握しなければならない。その後、先行商標の使用可否を調査し、使用されていない商標であって不使用期間が継続して3年を経過している場合は、不使用取消審判の請求を考慮しなければならない。

先行商標が使用中である場合は、権利者もしくはその代理人と商標権譲渡の可能可否や使用権設定などの交渉をすることができる。ただし、商標使用の有無を調査せずに譲渡交渉などをまず進行する場合には過度な費用が要求される傾向があるので、一旦不使用取消審判を請求した後に譲渡交渉などを進行すると、交渉が有利となる可能性がある。

(2) 商標の使用状況のモニタリング

出願前の商標調査の結果、出願する予定の商標と抵触する先登録商標が見つかった場合、まず先登録商標の韓国内使用の実態を調査またはモニターする必要がある。通常、登録商標の使用に関する実態の調査は、関連する指定商品の市場を直接調査する方法、インターネットによる間接調査方法、専門商標調査機関に依頼する方法などがある。その時、使用の有無の調査は、商標権者だけでなく、使用権者(専用使用権者または通常使用権者)の使用も同時に調査しなければならない。また、商標権者などが不使用取消しを免がれるために登録商標を日刊紙などに広告を出す場合があるが、そのような形式的な使用(Token use)は、商標法上の正当な商標の使用として認められないものとなるため、使用の態様を検討し、正当な使用かどうかに対する精査も同時に必要である。

韓国の判例によると、たとえ不使用商標であっても、商標登録取消審判によってその登録が取消しになる前までは有効な商標と見なされるので、商標登録取消しが確定する前に他人の登録商標を使用することは商標権の侵害に相当するため使用に注意が必要である。

4.商標/デザインの侵害対応

4-1.侵害のモニタリング

(1) 自社によるモニタリング

市中における模倣品の発見などとは異なり、商標権/デザイン権の侵害を自社において本格的にモニタリングする場合、商標/デザインに関する専門的な知識を備えた人材と組織が必要である。また、商標権の侵害に該当するか否かを判断するためには、その商標が登録商標と同一または類似するのみでなく、登録商標の指定商品と当該商標の使用商品が同一または類似しているかを同時に判断しなければならない。さらに、商標および商品の類似判断に関する多くの判例があるので、それに対する検討も必要である。

また、登録デザインの権利範囲は、同一または類似するデザインにまで及ぶので、デザインの類否の判断に関する判例などを熟知する必要がある。また、デザインの類否は、そのデザインが体化した物品と同一または類似することを前提としているので、物品の類否の判断に関する基準を検討することも必要である。

このような事前知識に基づき、商標/デザインの侵害を自社において本格的にモニターする方法としては、まず特許庁に出願、公告される公報などを周期的にモニタリングしなければならない。その過程で同一または類似する商標/デザインが発見された場合は、情報提供または異議申立てを通して積極的に登録を阻止しなければならない。また、新聞や雑誌、広報メディア、その他オンラインマーケットなどを周期的にモニターする必要がある。特に、最近、商標権侵害と関連して注意すべき事項は、いわゆる‘オープンマーケット(Open market)’上でなされる商標権の侵害である。オープンマーケット(Open Market)とは、一般的なショッピングモール販売方式とは異なり、個人と小規模販売企業などがオンライン上で自由に商品を取り引きする‘仲介型’インターネットショッピングモールであって、韓国で主に利用されるオープンマーケットの代表的なサイトとしては、Gマーケット(www.gmarket.co.kr)、Auction(www.auction.co.kr)、Interpark(www.interpark.com)等がある。

このようなオープンマーケットの運営者は、インターネット上の空間と電子取引システムのみを提供し、一定の手数料を得るのみであり、商品の登録・管理・広告などは販売者が独自で行う。オープンマーケットはインターネットショッピングモールでの中間流通マージンを省くことができ、既存より安価で販売できるため、小規模零細業者などによって利用されているが、管理/監督が厳しくなく、小規模零細業者などが有名商標やブランドを侵害して営業をする場合が多い。

そのため、オープンマーケットを訪問し、商標/ブランドに対するキーワード検索などによる周期的モニタリングが必要であり、商標権の侵害行為が発見された場合、侵害者だけでなくオープンマーケット運営者にも当該侵害事実を通知し、当該サイトを閉鎖するよう積極的に要請しなければならない。

い。なお、韓国知識財産保護協会(KIPRA)において、ショッピングモールやオンラインマーケットを自動監視するIPOMSシステムが運営されており、韓国特許庁商標権特別司法警察隊等と連携して模倣品の監視、ホームページの修正、削除要請等の活動が行われている。

(2) アウトソーシング等によるモニタリング

社外監視システムを活用して商標権/デザイン権の侵害可否をモニターする方法としては、侵害監視専門業者や特許事務所で提供するモニタリングサービスを利用する方法がある。それらの専門業者や特許事務所などは専門的かつ体系的な人材と施設を有して依頼人の要求に応じている。また、税関に登録商標を申告しておけば、権原のない輸入業者が申告された商標と同一または類似する商標が付着された商品を輸入する場合、税関では職権によって通関を保留し、その事実を商標権者に通知している。従って、特許庁では司法警察と協力または単独で侵害品を周期的に取り締まるので、それらの機関に登録商標を事前申告をしておけば侵害監視が期待できる。

税関に対する商標の申告制度や、前述の韓国知識財産保護協会による模倣品のオンライン監視、韓国特許庁商標権特別司法警察隊等については、ジェトロソウル事務所が作成する「模倣品対策韓国編」(特許庁委託事業)、第Ⅲ編第2章を参照されたい。

(3) 弁理士/弁護士を選定

商標権/デザインに対する侵害者を発見、あるいは反対に侵害で訴えられた場合は、有能な外部専門家の助力を受けることが必要である。韓国において商標/デザインに関する専門家は弁理士であるが、弁理士の中でも特許のような技術分野を専門的に処理する弁理士と、商標、デザインに対する素養を備えた弁理士がいるため、適切な弁理士を選定することが必要である。

情報不足でそのような弁理士を選任するのが難しい場合は、‘大韓弁理士会(www.kppa.or.kr)’に問い合わせをすることが望ましい。一方、韓国特許庁では2011年10月から特許庁に登録された弁理士に関する情報(学歴事項、専門業務、主な処理業務など)を提供しているので、それを選定する際に参考にすると役に立つ。

そのように選定された弁理士に商標/デザインの侵害可否に対する相談を行い、警告状の発送および対応、関連審判および訴訟の遂行などを委任すると同時に、侵害業務に対する持続的なモニタリングなどの業務を任せることも可能である。

4-2. 侵害発見時の対応

(1) 侵害の有無の判断

商標権者は、指定商品に対してその登録商標を用いる権利を独占することとなり、商標権者以外の者が法律上正当な権原なしに、登録された商標と同一または類似する商標をその指定商品と同一または類似する商品に使用する場合は、商標権を侵害することになる。また、デザイン権者も登録デザインを実施する権利を独占することとなるので、権原のない者が登録デザインまたはそれと類似するデザインを実施する場合は、デザイン権を侵害することとなる。

そのため、侵害に対する法的措置を取る前に、まず自身の商標権やデザイン権が適法で有効であるかを点検し、侵害者の使用態様が適法な権原(使用権者または実施権者)であるかを確認しなければならない。その他、侵害の有無の判断は、きわめて高度な専門的知識が必要であるから、専門家に必ず相談し、助言を得るべきである。また、専門家による助言は、次の警告状の発送においても有効である。

(2) 警告状の発送

上記のような侵害の可否判断を通じて侵害であることが確実となった場合は、まず侵害者に侵害を直ちに中断せよとの内容が含まれた警告状を内容証明郵便で発送しなければならない。それは侵害者に警告をすると共に、将来発生し得る民事・刑事上の訴訟において侵害者の過失や故意を立証するのに有効な資料として用いることができるためである。また、侵害者に警告状を発送する際には、具体的な日付を明らかにし、弁理士や弁護士のような法律代理人を選任し、彼らの名前で警告状を発送するのが侵害者に心理的な圧迫を加えられるだけでなく、起こりうる紛争の備えにも有利である。

(3) 民事的な救済方案

1) 侵害禁止請求

侵害者の故意、過失を問わず、商標権/デザイン権を侵害した者または侵害するおそれがある者を相手どり、その侵害の禁止または予防を法院(日本の裁判所に相当)に請求することができ、侵害行為により製造された物品の廃棄、侵害行為に提供された設備の除去、その他侵害予防に必要な行為を請求することができる。そのような請求権は、商標権やデザイン権が侵害されている、あるいは侵害されるおそれがあるという客観的な事実のみで十分であり、侵害者の故意や過失、責任能力を問わない。

2) 損害賠償の請求

商標権またはデザイン権を故意または過失により侵害した者に対して権利者が受けた損害の賠

償を請求することができる。本損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が、その損害および加害者を認知した日から3年または侵害行為日から10年が経過すると、時効により消滅することに注意しなければならない。韓国商標法またはデザイン保護法では、損害額算定の困難さを勘案して、消極的損害(逸失利益)の算定額に関する様々な特則を規定している。

3)信用回復の請求

商標権者またはデザイン権者は、故意または過失による商標権またはデザイン権を侵害することによって権利者の業務上の信用を失墜させた者に対し、損害賠償で代替するか、損害賠償と共に権利者の信用回復のために必要な措置を法院に請求することができる。通常、侵害者が粗悪な商品を販売、流通させることによって、商標権者の製品と誤認した需要者などに良質のイメージを傷つけた場合のように、金銭的な賠償のみでは完全な回復が不可能な場合に有効である。

一時期、法院は侵害者に新聞の紙面上に謝罪広告文を掲載する措置を命じたりもしたが、憲法上の良心の自由を侵害するという憲法裁判所の決定により、現在は侵害者の敗訴判決文を掲載するか当事者同士の約定により謝罪広告文を掲載する方法が多く用いられている。

4)仮処分の申請

商標権者が前記の侵害禁止請求、損害賠償請求、信用回復請求のような本案訴訟の確定判決を待つ間、その間に回復できない損害を受けたり、早急に侵害を防止する理由がある場合は、臨時的かつ暫定的な措置として侵害禁止仮処分を法院に申請することができる。仮処分は本案訴訟のような証明が必要とされず、疎明程度の立証方法で足りるが、被保全権利以外に保全の必要性に対する疎明も必要である。

実務上、本案訴訟に先立ち仮処分申請が多く行われるが、保全の必要性がないという理由でしばしば棄却される事例があるため(特に、不使用商標に対する権利行使については、保全の必要性がないとみなされることが通常である。)、事案に応じ、本案訴訟を選択するか、保全処分を申請するか、あるいは二つとも申請するのかに対する慎重なアプローチおよび選択が必要である。

(4)刑事的な救済方案

1)侵害罪

登録商標と同一または類似する商標を、その指定商品と同一または類似する商品に使用する場合は、商標権侵害に該当するが、韓国商標法は、その商標権侵害行為に対して民事的な救済以外に刑事的な罰則を与えている。侵害罪を構成するためには、侵害者の故意でなければならないが、

その際の故意とは、正当な権原なしに他人の登録商標であることを認識しながら、それをその指定商品と同一または類似する商品に使用する意思さえあれば十分であるとされている。実務上は、侵害者の故意を立証するために、警告状が多く使用されている。

韓国商標法では、商標権侵害罪を非親告罪と規定し、商標権者の告訴は勿論、第三者の告発によっても処罰することができ、刑量は、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金である。また、法人の代表者、法人、個人の代理人、使用人又は従業員が、その法人又は個人の業務に関して侵害行為を行うと、その行為者を罰する以外に、その法人と個人の双方に対し、罰金刑を科す両罰規定をおいている。反復的かつ大量な商標権侵害を行う悪質な者に対しては、発見後直ちに警告状を発送し、侵害罪で司法警察または検察に告訴または告発措置を取り、一般の需要者の誤認、混同の防止は勿論、被害拡大を防止しなければならない。

2) 虚偽表示罪

韓国商標法は、虚偽表示をすることによって需要者などを誤認または欺瞞、取引において有利な点を悪用、または兼業者の商標選択の機会を不当に妨害することを禁止するため、次のような行為を虚偽表示罪と規定している。

- ✓ 登録をしていない商標、または商標登録出願をしていない商標を、登録商標または登録出願した商標であるかのように商品に表示をする行為
- ✓ 登録をしていない商標または商標登録出願をしていない商標を、登録商標または登録出願商標であるかのように営業用の広告、看板、標札、商品の包装またはその他の営業用取引書類に表示をする行為
- ✓ 指定商品以外の商品に登録商標を使用する場合、その商標に登録商標表示またはそれと混同しやすい表示をする行為

(5) 紛争時の対応プロセス

商標権/デザイン権をめぐる紛争には、性格によって次のとおりに分類することができる。その他、一般的に商標/デザインの紛争対応のプロセスは、特許とほぼ同じであるため、後述第2章4、5を参照されたい。

1) 商標/デザインの有無効紛争

商標権は、識別力があって不登録理由に該当しない商標についてのみ付与される。しかし、そのような全ての要件に対する審査手順を踏み、商標権が与えられたとしても、商標法は法律が決める

一定の無効理由を規定しており、それに該当する場合は利害関係人の請求によって商標権が剥奪されるようになっている。また、デザインに対しても同じく登録要件を規定している。その無効訴訟手続は、特許審判院→特許法院→大法院の審級構造を有する。

2) 商標/デザインの契約紛争

商標/デザインと関連する司法上の契約において発生する紛争であり、使用権契約、譲渡契約、共有契約などがあり、そのような契約をめぐって発生する紛争は、一般民事紛争として地方法院(民事部)→高等法院→大法院の審級構造を有する。

3) 商標/デザインの侵害紛争

商標/デザインの侵害可否に関する紛争であって、民事または刑事上の紛争である。その民事または刑事手続は、地方法院(刑事部)→高等法院→大法院の審級構造を有する。

第2章 特許編

1.特許戦略

1-1.特許戦略の必要性

企業間の熾烈な競争の中で生き残るために各企業は、より有利な位置を確保するための手段として、特許権を活用している。特許権を先に取得した先発企業は、その特許権を土台に競争で有利な位置を確保することができる。一方、後発企業は、先発企業の特許権を回避すべく別の技術開発の必要性が生じたり、先発企業とライセンス交渉や技術提携などを通じてロイヤルティを支払わなければならない。

このような理由から、各企業は、積極的に特許権を獲得することによって企業競争の武器として活用しているが、その戦略としては、企業の資産価値を極大化させるようないわば攻撃的な特許戦略と、他人との特許紛争を最小化して企業活動に支障を来たさないようにするいわば防御的な特許戦略が共に必要となる。

(1) 攻撃的特許戦略の必要性

攻撃的な特許戦略としては、企業が保有している技術を自社で独占的に実施することを念頭に置き、保有技術に対して強い特許権を取得しなければならない。

新技術に対して具体的に強い特許権を確保するためには、後述するところのように、発明者、特許担当者及び知的財産の専門家である弁理士との協力が欠かせない。このような過程で互いの意思を充分に交換し、それにより、より強い特許権を確保することができる。

特許権の創出活動は、企業内部の研究活動にだけ依存する必要はなく、外部の優れた特許権の取得も視野に入れ、これを利用して企業の知的財産ポートフォリオを強化して市場独占力を高めることができる。特に、直接事業化の意思もなく特許権を多く保有している大学、公共機関、研究所の特許権を購入することも特許権創出の有用な手段になり得る。なお、韓国の大手企業は、このような外部の特許権の取得を積極的に進めている。

(2) 防御的特許戦略の必要性

他社との特許紛争に巻き込まれた場合、企業経営に多大な損害を与える可能性があるため、特許紛争に対しては、可能な限り予防することが重要である。このためには、事業を行う前に、紛争の可能性がある特許権の有無を綿密に調査した後、問題可能性のある特許権が発見されれば、その特許の有効性や権利範囲を精査して、事業の進行可否を検討しなければならない。

ない。

あるいは、他社とのクロスライセンスや防衛出願を念頭に置いた知的財産ポートフォリオの構築を進めることも必要であろう。

1-2. 発明の完成過程

(1) 発明の1次創出過程

発明創出の過程は、問題点に関する解決策を模索する過程であり、一般的に、課題を解決するアイデアの着想と着想したアイデアの具体化過程を通じて完成される。

アイデアの着想は、発明者が従来技術(Prior art)の問題点を認識して発明の核心的な解決課題を把握した後、従来技術の問題点(発明解決課題)に対する解決方を思案することにより得ることができる。場合によっては、少数ではあるが、課題とは関係なく、新たなアイデアを着想することもある。

発明のアイデアを着想したら、この着想したアイデアを具体的に実現するための具体的技術手段等を導き出し、ラフスケッチとして発明アイデアを完成させる。

(2) 発明の2次創出過程

上述(1)で得られた発明アイデアがすぐに良い特許につながるわけではない。安定性のある強い特許を得るためには、先行技術を調査して、調査された先行技術とさらに差別化しつつ、知的財産ポートフォリオに基づいてさらにブラッシュアップする過程が必要である。すなわち、良い特許を作るための次の段階として、1次段階で完成した発明アイデアに関連する先行技術を調査して、自分のアイデアの中で先行技術との差異、有利な点等を見出し、それをさらに補強したり、あるいは最初の発明アイデアにさらに少し開発(Develop)を加えて、最終的に安定性のある強い発明として完成させなければならない。

この過程においては、技術者や知財部門の専門家による先行技術調査の結果や、専門家としての助言をフィードバックすることが大いに役に立つこととなる。

1-3. 特許出願の方針

(1) ノウハウ(営業秘密)による保護

完成した発明を特許として出願し権利を得ることが必ずしも良い戦略とはいえず、場合によっては、出願を行う代わりに、ノウハウとして秘匿し、保護することが適切な場合がある。

すなわち、研究開発の成果として自社の独創的な技術(アイデア)が完成した場合、これを特許で保護するのか、あるいはノウハウ(営業秘密)で進めていくのかを選択しなければならない。特許と営業秘密は共に技術を保護することができるが、次のような違いがある。

すなわち、特許権は、第三者への公開を前提に特許出願をして、登録を受ける手続きを経て初めて権利が成立する。特許権者は登録を受けた技術を独占排他的に実施することができ、第三者が特許権者の許諾なしにその技術を使用する場合には、これを禁止するなどの損害賠償等を請求することができるが、その一方、その発明が公開されるため、その内容が競合他社を含め広く知られることとなり、その結果、代替技術の開発や、模倣品の発生などの可能性が高くなる

営業秘密は、特許と異なり別途に権利を申請する必要はないが、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律により、①公然と知られていないこと、②経済的価値を有する生産方法、販売方法その他営業活動に有効な技術上又は経済上の情報であること、③相当な努力により秘密に保持されていたことの3つの要件(同法第2条第2号)を充足した場合、営業秘密として扱われ(この考え方は、日本における不正競争防止法と同じとあってよいだろう。)、営業秘密の侵害行為に対しては、侵害禁止請求権及び損害賠償請求権などが認められる。一般的に次の場合は、特許として保護を受けるのではなく、営業秘密(ノウハウ)として保護を受けることを検討すべきであろう。

- ① 技術の特許として開示することによって、他社がそれを実施することが容易であるにもかかわらず、他社による当該特許権侵害の立証が困難である場合(例えば、製造方法における条件、材質の配合割合、パラメータ等)
- ② 製造方法のノウハウ等であって、当該情報がないと製造等が困難であるにもかかわらず、特許出願をしても進歩性がない等の理由で拒絶される可能性の高い場合(実験により得られた最適条件等)

しかし、営業秘密としての保護は、必ずしも安定したものということとはできず、例えば、上述の3要素を充足すべく管理していたとしても、後の裁判によって営業秘密性が否定されたり、あるいは、ヘッドハンティングや逆分解設計(Reverse Engineering)などにより他社に流出する可能性も少なくない。

そのため、多くの場合は、主な技術について営業秘密よりは特許として保護する傾向が強いものと考えられる。営業秘密として保護を受けようとする際には慎重に決定しなければならない。

らない。

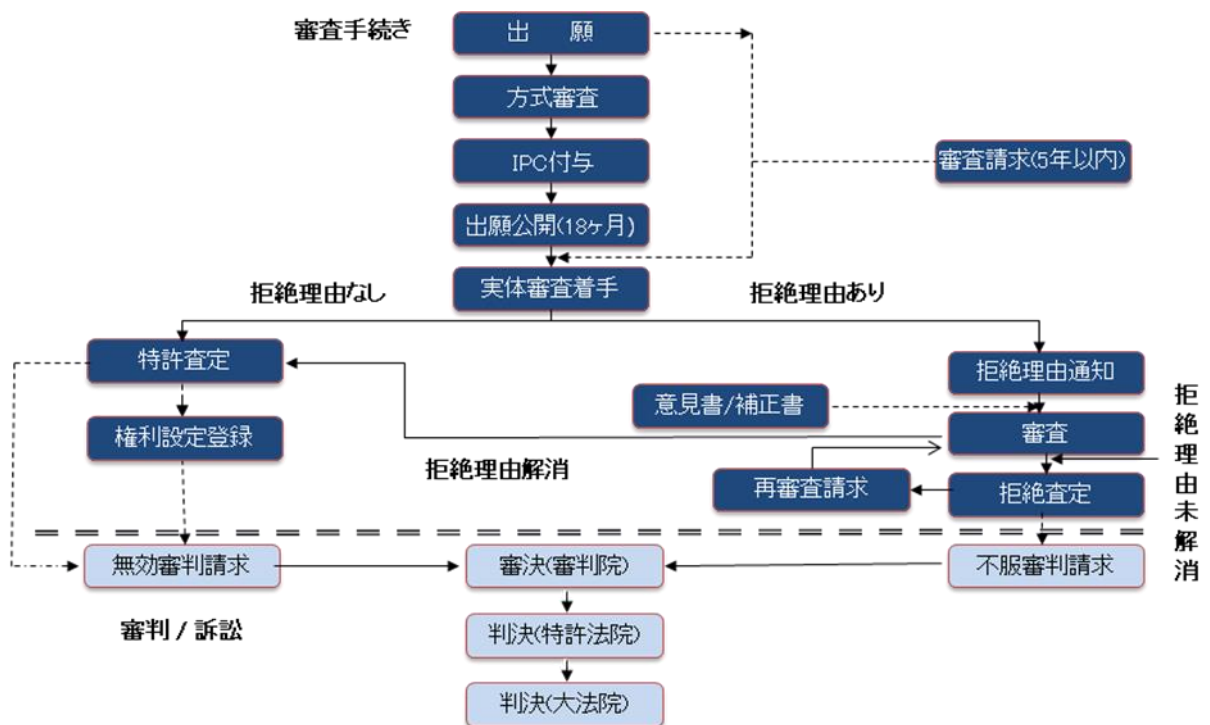
(2) 量から質への転換

多くの特許権を取得していたとしても、実際、企業に経済的価値を提供する特許は、少数に過ぎないのが現実である。また、特許出願、権利維持のためには、当然コストがかかることとなる。そのため、多くの企業では、多数の特許を確保する量的特許戦略に代えて、資産価値の高い少数の核心特許を中心に、実施に必要な周辺特許を出願して、他社が接近することができない強力な知的財産ポートフォリオを構築する質的特許戦略が重要となっている。

しかし、将来的に何れの特許の資産価値が増大するかは、現実的に把握困難であり、不要であると思われた特許や、権利範囲が狭く資産価値が少ないと思われた特許が実際の製品においてきわめて重要となる場合もあり、質的特許戦略といっても容易ではない。また、質的特許戦略にこだわるあまり、特許出願件数が少なくなり、他社とのクロス・ライセンスが不利になる場合や、あるいは、周辺特許が十分でないために、他社の参入を防げなかったばかりか、自社が実施するにも支障をきたしたという場合も少なくないため、一定数の特許権の確保は、常に意識すべきであろう。

2.特許権の取得手続き

R&Dによりどのような発明を創出していくか、あるいは、それをどのように保護、活用していくかは、経営部門、知財部門、研究開発部門が三位一体となって特許戦略を立案、実行していかなければならない。そして、特許として権利を取得する場合には、特許出願により手続きを進める必要がある。そこで、以下に特許権を取得する手続きについて簡単に説明する。ただし、詳しくは、ジェトロが作成する「模倣対策マニュアル韓国編」(特許庁委託事業)、第Ⅱ編第2章特許法を参照されたい。



特許出願された発明に対しては、特許に関する手続きが法令に定めた方式(例えば、所定の手数料を納付したかなど)と適するか否かを審査する方式審査が行われ、方式審査の結果、瑕疵がある場合には、出願人は当該瑕疵を補正という手続きを通じて治癒しなければならない。

方式審査を通過した特許出願は国際分類であるIPCに基づいて分類され、出願日から18ヶ月以降に出願公開される。

韓国では、日本と同様、出願された全ての発明に対して特許を受けることができるか否かを判断する実体審査を行うのではなく、出願された発明において、出願人が明示的に審査請求を申請した場合に限り実体審査を行う。

実体審査の結果、特許出願された発明が特許要件を満たす場合には、特許庁の審査官は、

当該出願発明に対して特許決定を下す。一方、特許出願された発明が特許要件を満たさない場合には、審査官は出願人に拒絶理由を通知し、これに対して出願人は特許出願された発明が特許を受けることができるという見解を意見書として提出すると共に、その内容の補正を行うことができる。

審査官は、提出された意見書と補正書に基づいて出願された発明が特許要件を満たすか否か再度判断し、判断の結果、拒絶の理由がないと判断された場合には、特許決定を下し、拒絶理由が依然として解消されない場合には、拒絶決定という処分を行うこととなる。

審査官の処分である拒絶決定に対して、出願人は、再審査請求または拒絶決定不服審判を請求することができ、以降、特許審判院、特許法院および大法院の審級が設けられている。

3.発明、特許権の管理

3-1.特許出願管理

特許出願と関連した主要管理プロセスは、1)出願前段階、2)出願から登録までの段階、3)特許登録後段階に分けることができる。

(1) 出願前の段階

1) 発明の完成および申告

従前、一般的な特許管理は、発明者が作成した発明申告書が知財部門の担当者に届けられた時点で開始されていたが、近年、特に攻撃的な特許戦略を重視する企業の場合には、発明者が発明を申告する前から経営部門、知財部門、研究開発部門の三位一体により、会社全体で積極的に発明を発掘する例が多くなっている。

例えば、韓国の大企業の場合には、発明者が発明を正式に申告する前から、知財部門や弁理士が一体となってアイデア発想会議や発明相談室を運営し、アイデア状態の発明を積極的に導き出し、優秀なアイデアについて発明申告に至るように誘導するが多い。

2) 職務発明としての評価

発明者が発明を会社に申告した場合には、相当の対価と共に、申告された発明を会社が継承するか否かを決定しなければならない。日本の場合、職務発明の規定は、特許法に置かれているが、韓国においては、発明振興法に規定されている。その内容は、概ね日本の例と同じであるが、例えば、発明申告日から4ヶ月以内に申告された発明に対して会社が継承するか否かを発明者に通知しなければならない等の手続きがさらに規定されているので、注意を要する。発明者から発明申告書が受け付けられた場合には、迅速に発明の継承か否かを通知する必要があり、また、継承が可能か否かの通知は、文書により証拠として残すべきである。なお、職務発明制度については、後述3-2でポイントを説明する。

3) 出願前評価

出願前審査は、特許出願の乱発を防止すると共に、企業の知財戦略の方針に沿い、知的財産ポートフォリオ構築のために必要であるか否かを判断するために必ず行うべきものである。また、この時点で、特許出願を行うか、ノウハウ等として秘匿するかについても、判断されることが多い。

出願前審査では発明の価値を評価し等級に分け、一定以上の等級に対し、出願を行うよう

にすべきである。また、その等級に応じて、職務発明の対価の額が決められるよう、職員と予め合意し、インセンティブを与えるようにすることが一般的である。発明の評価は、当然企業によって基準が異なるが、一般に技術性(技術の源泉性、技術の実現可能性、技術効果など)、将来性及び市場性(製品への適用可能性、市場の波及力など)に基づいて評価する。

4) 特許事務所への依頼

出願前審査が終わると、実際に特許庁に出願を行うこととなるが、出願業務については、特許事務所を選定して事件を委任するが多い。また、韓国の場合も、日本と同様、国内に住所又は営業所を有していない在外者については、基本的に特許管理人を設定する必要があり、実際的には、特許事務所の弁理士を設定することとなる。

(2) 出願から登録までの段階

1) 審査請求

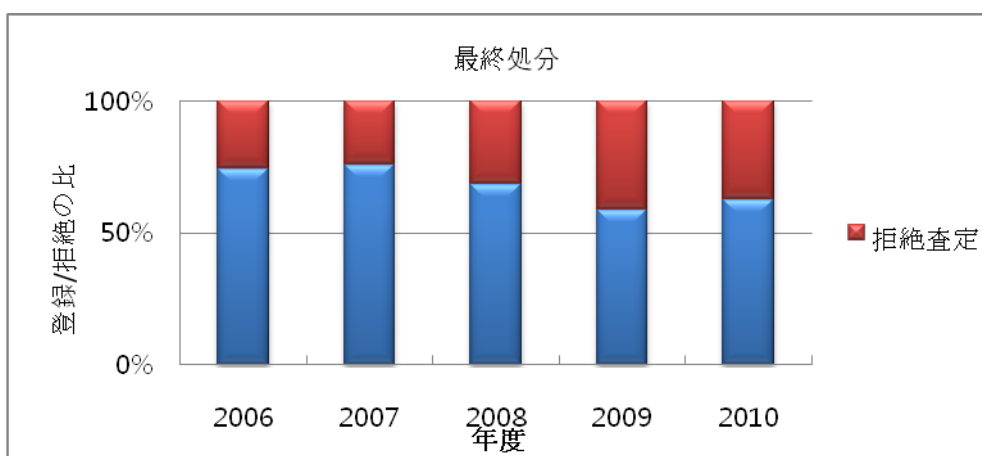
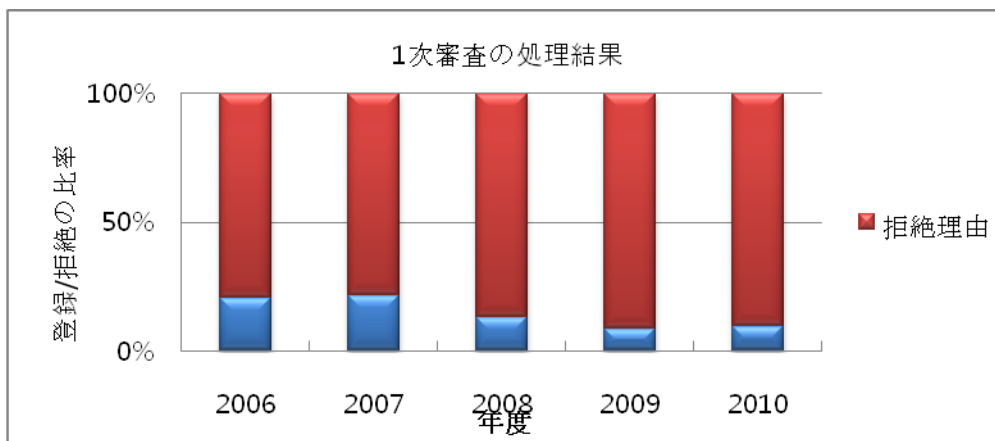
日本と同様に韓国でも、特許出願された全ての発明が直ちに審査されるのではなく、必ず審査請求という手続きが必要である。日本の場合には出願日から3年以内に審査請求をしなければならないが、韓国の場合には、出願日から5年以内に審査請求をしなければならない。

日本の場合には、出願と同時に審査請求を行う割合が低いが、韓国の場合には、特に中小企業の殆どが出願と同時に審査請求が行われている。これは、出願と同時に審査請求を行うことにより特許を早期に獲得すると共に、出願管理の負担(出願日から5年以内に審査請求をしなければ特許が取下げとなるため、出願後に審査請求の進行を正確に管理することは非常に重要な事項である。)を軽減するために行われている例が多いと考えられる。

2) 拒絶理由への対応

審査請求があると、特許庁の審査官は、実体審査を行い、特許出願された発明が特許要件を満たすか否かを判断する。特許要件を満たさないと審査官が判断すると、特許を受けることができない理由(拒絶理由)を記載した通知書が発行される。

下図に示したように、最近、5年間の韓国特許庁の統計によれば、拒絶理由なしに直ちに登録された比率は2010年基準で約10%程度に過ぎず、また、拒絶理由に対応して最終的に登録決定された割合は60%に達する。そのため、審査官の拒絶理由に対し、適切な意見書、補正書により対応することが何よりも重要となる。



3) 特許請求の範囲の補正による保有特許資産の強化

特許出願した発明は、自社にとって現在、将来にわたり十分な権利範囲を有している必要があるが、実際、そうでない場合も少なくない。万一、必要な権利範囲を持たない発明が特許となり登録がなされた場合、かかる特許は、自社の製品をカバーしていなかったり、あるいは、他社に対し権利主張ができないといった無意味な特許になってしまう可能性がある。

そのため、出願後においても、必要な権利範囲を有しているか確認し、必要に応じて特許請求の範囲を補正しなければならない。このような補正は、必要な権利範囲を得て、保有特許資産を強化するために核心的な作業である。

ただし、出願後においては、補正可能な範囲が制限される上、特許登録後や、拒絶決定不服審判請求後には不可能となるため、出願時点において十分精査すべきであるし、万一そのような補正が必要である場合は、補正可能な期間において適切に対応すべきである。

4) 出願の分割の活用

出願された特許に対しては、特許請求の範囲の補正以外にも、分割出願行うことにより、

さらに知的財産ポートフォリオの強化を図ることができる。すなわち、出願の分割とは、一つの特許出願に2以上の発明が含まれている場合、その一部の発明を別個の特許出願として分割し出願する制度をいうが、実務上では次のように戦略的に活用する。

なお、日本の分割出願制度とは異なり、特許決定後に分割の機会は得られないので、注意を要する。

① 拒絶理由がある発明を別個の出願として確保する場合

審査官から一部の請求項には拒絶理由があるが、残りの請求項は特許が可能であるとの拒絶理由を受けることが少なくない。このような場合には、登録可能性が高い請求項を残し迅速な権利化を図りつつ、残りの請求項は、分割出願してさらに補正の機会を活用し、さらに権利取得を図る戦略である。

② 出願手続きを継続させるために分割出願する場合

原出願に対する権利化が不調に終わる場合備えて、補償策として分割出願を行い、さらに補正の機会を活用して必要な権利化を目指したり、または、将来の市場変化に応じて権利範囲を決定すべく、手続きを継続させるために分割出願を行うといった戦略である。

(3) 特許登録後の段階

1) 権利維持管理

特許が登録決定されると、最初3年分に該当する特許料を納付しなければならず、3年以降からは、毎年権利の維持料(以下、'年次料')を納付して特許権を維持することとなる。年次料を期間内に納付しない場合には、基本的に特許が消滅するので、年次料管理に注意しなければならない。年次料は、基本料と請求項1項ごとに追加される追加料との合計からなり、下表のように7年次、10年次、13年次別に年次料が急増することが分かる。

権利		設定登録	年次登録料			
		(1~3年分)	4~6年	7~9年	10~12年	13~25年
特許	基本料	毎年 15,000 ウォンずつ	毎年	毎年	毎年	毎年
		45,000 ウォン	40,000 ウォン	100,000 ウォン	240,000 ウォン	360,000 ウォン
	加算料 (1項毎に)	毎年 13,000 ウォンずつ	毎年	毎年	毎年	毎年
		39,000 ウォン	22,000 ウォン	38,000 ウォン	55,000 ウォン	55,000 ウォン

そのため、特許登録後、特に4年次、7年次、10年次になる時点で保有特許を維持特許および不用特許に区分した後、不用特許に対してはそれ以上の登録年次料を支払わないように管理して費用を節減する必要がある。

特許権者が納付期間内に年次料を納付しなかった場合には、納付期間が経過した日から6月以内に追加料を納付することができ、この場合1ヶ月以内は120%、2～3ヶ月以内は130%、4～6ヶ月以内は150%の金額を納付しなければならない。年次料を追加納付期間以内に納付せず特許権が消滅したときは、特許権者は追加納付期間満了日から3ヶ月以内に年次料の3倍の額を納付し、その消滅した権利に対する回復を申請することができる。

2) 特許維持評価のガイドライン

保有特許を維持特許および不用特許に区分するためには一定の基準により評価する必要があり、一般には下記の例示のように権利性、技術性、市場性に基づいて判断する。各評価項目に対する具体的な事項は、付録1を参照されたい。

区分	評価項目	配点
権利/技術性 (40点)	侵害立証容易性	10点
	権利の強度	10点
	技術完成度	5点
	技術の属性	5点
	技術動向との附合性	5点
	技術寿命周期上の位置	5点
市場性 (40点)	製品の適用可能性	20点
	産業的波及効果	10点
	市場成長性	5点
	市場進出容易性	5点

3-2.職務発明制度

(1) 職務発明制度

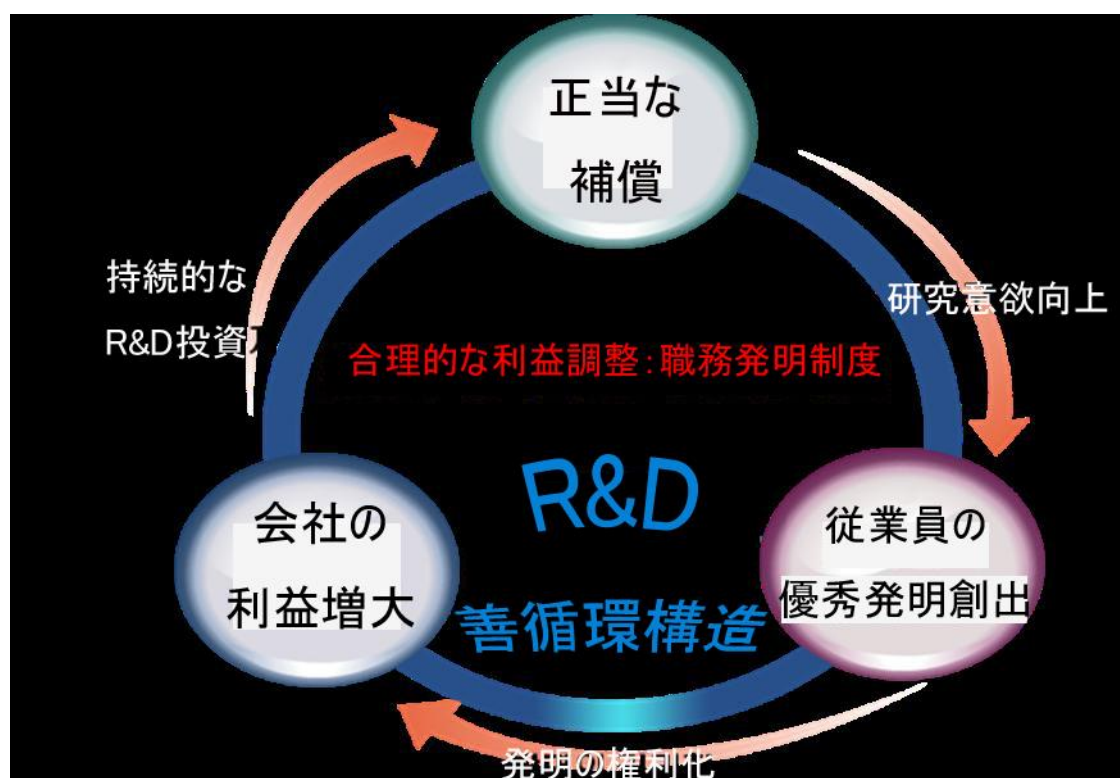
職務発明とは、従業員がその職務に関して発明したものが性質上使用者(会社)の業務範囲に属し、その発明をした行為が従業員の現在または過去の職務に属する発明をいう。そして、

職務発明制度は、使用者である企業等が職務発明について特許を受ける権利や特許権等の権利の承継を受ける代わりに、当該職務発明をした従業員に正当な補償（対価）を与えることによって、従業員である発明者の研究意欲を向上させ発明の創出を促すと共にし、創出された発明により会社の利益を増大させ、研究開発の循環を円滑な善循環構造にするための制度である。

韓国における職務発明制度は、日本のものと基本的には同じ制度と考えてよい。ただし、日本の場合は、特許法第35条によって規定されているが、韓国では、発明振興法第10条から第19条（条文については、付録5を参照）に規定されており、いくつか日本とは異なる規定が存在するため、韓国において職務発明制度を運用する際には、注意が必要である。

日本と異なる主な点は、以下のとおりである。

- ①職務発明補償制度の実施に関する支援施策の樹立・支援（同法第11条）
- ②従業員による職務発明についての通知義務（同法第12条）
- ③使用者による職務発明に関する権利承継可否の4か月以内の通知義務（同法第13条）
- ④正当な補償（対価）についてのみなし規定（同法第15条）
- ⑤出願留保時の正当な補償義務（同法第16条）
- ⑥職務発明審議会を設置、紛争調停、秘密保持義務等（同法第17-19条）



(2) 職務発明と関連した使用者/従業員の権利/義務

1) 権利の帰属

職務発明は、原始的に従業員が特許を受けることができる権利を有し、従業員が権利を取得した場合、使用者(会社)は、無償の通常実施権を有するものである。しかし、使用者(会社)は、契約又は勤務規定により職務発明に対する権利（特許を受ける権利、特許権、専用実施権等）を継承することができ、また、使用者が職務発明に対する権利継承した場合、従業員はこれに対する正当な補償（対価）を受ける権利を有する。

ただし、従業員と使用者との間において、職務発明に対する権利についての契約又は勤務規定が置かれていない場合、使用者は、当該権利の承継について主張をすることができない（同法第13条第1項）ため、注意を要する。特に、韓国においてR&Dを行っている形態の現地法人においては、韓国現地法人において職務発明制度を運用する必要があるため、補償規定も含め、職務発明に関する合理的な契約又は勤務規定を整備し、従業員との間で協議（同法第11条、14～19条）を行っておく必要がある。

2) 職務発明通知義務

従業員が職務発明を完成した場合には、遅滞なくその事実を通知しなければならない（同法第12条）、使用者は、職務発明完成の通知を受けた日から4ヶ月以内にその権利を継承するか否かを従業員に文書で通知しなければならない（同法第13条）。4ヶ月以内に権利の承継を行わない旨の通知をした場合又は継承するか否かを通知しなかった場合には、権利の承継が行われなかったものとなる。

(3) 職務発明制度の運営

1) 包括的予約継承の必要性

職務発明に関する契約又は職務発明運営規程(付録2参照)を整備するに際し、“従業員が職務と関連して発明をした場合、会社はその発明に対する権利を継承する”旨の包括的予約継承規定をおく必要がある。すなわち、上述（2）1）において説明したとおり、かかる規定が存在しない場合、使用者である会社は、職務発明に対する通常実施権を有するだけであり、従業員による特許出願や、特許権の取得に対し、対抗することができなくなる可能性が高い。

2) 職務発明の補償

使用者が職務発明に対する権利を承継した場合、使用者は、従業員に適切な補償をしなければならない。かかる職務発明の補償は、発明者の意欲を向上させ、はるかに大きな付加価値を創り出すことができるので、企業の技術力向上と資産価値増大に寄与できる。

正当な補償（対価）である職務発明報償金は、使用者が得る利益と、発明の創出、完成に至る過程において、使用者と従業員が寄与した程度を考慮して決定することが原則である。かかる職務発明の補償と関連しては、会社別に運営指針が異なるが、韓国大企業の場合には出願/登録補償と処分補償に区分して運営する。

	民間企業	政府支援研究機関	国家公務員	大学(浦項工大)
出願補償	5～20万ウォン	5万ウォン	なし	なし
登録補償	5～20万ウォン	10万ウォン	20～50万ウォン	なし
実施補償	500万ウォン以下	実績別奨励金支給	なし	実施収入金の40%
処分補償	収入金の10%以下	処分収入金の10～40%	処分収入金の50%	処分収入金の40%

[職務発明補償金の支給実態例]

①出願/登録補償

i 出願報償金

発明は、特許として登録された時に財産権となるものであるため、報償金は、登録された場合に支払うという考え方がある。しかし、実際、登録までは時間を要するため、補償制度として適切に運営することが困難である。そのため、通常は、出願報償金を支払っている。一般に出願報償金は定額で一律的に支払う場合もあるが、発明の評価により等級別に差別化した金額を支払う方が、従業員としても使用者としても好ましい場合が多い。

また、出願に至らない発明、あるいは、ノウハウとして保護する場合についても、特許を受ける権利を承継し、その評価に応じて補償金を支払う企業が多い。

ii 登録報償金

登録報償金は、発明が登録された場合に支払うものである。この場合、補償金額の設定が

問題となる。特許発明が実施されていない場合には、概ね、定額制や権利内容に応じた評価により設定すればよいが、進んで、自社が実施している場合は、正当な補償としての報償金額(かかる報償金を“実施報償金”という場合が多い。)について、会社の利益を考慮しなければならないだろう。しかし、発明によって会社を得る利益を算定することは、実際容易でない。すなわち、医薬等一部の製品を除き、会社のある製品がその特許発明それ自体である場合は殆どなく、大部分が他の多くの特許発明も用いているためである。また、売上げが増加した場合であっても、製品の性能等のほかに、例えば広告広報や営業力等、多くの経営要素が含まれ得るため、全ての要素を立証して補償の適切性を計算することは非常に難しい。そのため、韓国の大部分の企業において、社内の職務発明補償委員会（同法第17条）で審議し、補償金額を決定する形式を採用している。

②処分補償

使用者が特許によってロイヤルティ収益を得たり、特許を売却して金銭的な収益を得た場合(すなわち、特許の処分で収益を得た場合)に支払う補償方式をいう。処分補償の場合には、会社を得る収益金額が明確であるため、収益金額の一定の比率を発明者に処分報償金として支払う方式を利用する。ただし、登録補償金と同様、処分による収益は相当部分会社の努力、知的財産権専門家の参加、事業およびマーケティングなどによって創出される場合が多いため、会社で処分補償の限度を決定する場合もある。

(4) 職務発明の寄与度

通常、従業員が創出した最初のアイデアがそのまま発明として完成していることはなく、多くの場合、社内の知財部門の協力を経て発明として完成する、あるいは、完成度が高まる場合が多い。すなわち、発明者のアイデアが種(Seeds)になったことは事実であるが、最初に創出されたアイデアに知財部門での協力により得られたアイデアが追加され、企業にとって資産価値のある発明として完成することとなる。そのため、報償金の支給率を決定することにおいては、発明の特許化過程、最初発明と特許の合致性の有無、企業内で参加プロジェクトの性格および役割、共同研究の有無、企業の各種支援などを考慮して職務発明の寄与度を評価することが望ましい。

3-3.特許情報調査

特許は、発明の内容に対する情報を一般に公開する代価として、発明者に付与される排他的、

独占的な権利である。特許情報とは、出願された明細書に記載された技術情報をはじめ、手続きに関する情報も含め、特許制度上において生じるおおよそ全ての関連情報を意味する。

最近、各国の特許庁は、特許情報データベースを構築しており、テキスト検索や特許分類等により、特許情報を活用するのに大変役に立っている。

なお、特許情報の取得、活用方法の詳細については、ジェトロソウル事務所が作成した「韓国知的財産情報検索ハンドブック」及び「KIPRIS簡易マニュアル」(いずれも特許庁委託事業)を参照されたい。

(1) 特許情報調査の代表的な種類

1) 書誌事項調査(Bibliographic Search)

特許番号や出願人名、発明者名のように、書誌的な事項の情報に対し行う調査である。この調査は、例えば特定の出願に対し、出願人、権利者、発明者が誰であるのか、関連した出願はないか等、ターゲットとする出願の状況調査の際に行われる。

2) 特許性調査(Patentability Search)

特許性調査は、例えば自社において創出した特定発明等が特許を受けることのできる発明であるか否かを調査するものであり、主に発明者や知財担当者が、特許出願以前に先行技術が存在するか否かを調査する場合に行われる。特許性調査は、発明アイデアや出願された特許等に対する先行技術調査を通し、権利取得の可能性を予め確認後、出願可否を決めたり、手続き補正により請求の範囲を変更することができるようにし、最大限広くて強い権利を取得することができるように支援する場合に行われる最も基本的な活用方法である。

3) 特定技術分野調査(State of the Art Search)

特定技術分野の先行技術に対する調査をいい、特許マップ(patent map)を構築するためによく行われる。また、自社の知的財産ポートフォリオの構築、確認や、技術開発上の問題を解決するためにライセンスすることができる技術を探するなど、広く役に立つ調査である。

4) 継続調査(Continuing Search)

継続調査は、監視調査(monitoring search)という表現を使う場合もあり、関心分野の特許動向を把握したり競争社の動向を把握するために主として行われる。また、特定の出願に関する法的状態などを監視する場合にも行われる。

5) 譲渡受調査(Assignment Search)

譲渡調査は、ターゲットとする特許が他人や会社に譲渡されていないか否か等を調査することで、特許の法的所有主が誰なのかを確認するためのものである。

6) 侵害調査(Infringement Search)

侵害調査は、自社製品ないし技術が他の特許を侵害していないか否かを調査する目的で行われる。調査手法自体は、上述2)特許性調査とほぼ同じとなる。

7) 有効性調査(Validity Search)

有効性調査は、権利侵害のおそれがある場合、あるいは、知財紛争が発生した場合、対象となる他人の特許を無効にすることができるか否かを調査するためのものである。すなわち、自社製品の販売に障害となる特許や、権利侵害の主張がなされた特許について、これを無効化させるための資料調査時に活用する調査であって、世界主要国家の特許情報(特許公報)をはじめ、その他論文等技術文献も含め広く、かつ根気よく調査し、該当権利の有効性・無効性を調査する。

8) 権利消滅調査

権利消滅調査は、対象となる権利が消滅していないか、すなわち、自由に使える技術やデザイン等を調査する目的で行われる。ただし、例えば、ある特許権が権利として消滅していたとしても、その発明を実施することにより他の特許権を侵害する可能性もあることから、2)の特許性調査や、6)の侵害調査も併せて行い、当該発明の使用には、慎重を期すべきである。

(2) 情報収集サイト

1) 基礎情報収集

基礎情報の収集は、インターネットによる情報収集と、古典的情報調査方法である技術書籍および専門家集団による収集などがあるが、ここではインターネットを利用した情報収集に関して説明する。

インターネットによる基本的な事項に関する検索の後、具体的かつ確実な技術に対する基礎情報を収集しようとする場合、関連技術学会や論文を検索してみるのが確実である。

そのための検索サイトは多数あるが、代表的な検索サイトを紹介すると以下のとおりである。

名称	URL アドレス
LG サンナム図書館	http://www.lg.or.kr
韓国教育学術情報院	http://www.riss4u.net
アカデミー・インフラ	http://www.acain.co.kr
国家電子図書館	http://www.dlibrary.go.kr
大韓電子工学会	http://www.ieek.or.kr
韓国電子通信研究院	http://www.etri.re.kr
韓国科学技術情報研究院	http://www.yeskisti.net
IEEE	http://www.ieee.org
電力電子学会	http://www.kipe.or.kr
国会図書館	http://www.nanet.go.kr
科学技術生活辞書集	http://www.control.co.kr
韓国科学財団	http://www.kosef.re.kr
WoPEc	http://netec.mcc.ac.uk/wopec.html
科学技術学会の村	http://society.kordic.re.kr/~society/search/kics
研究開発情報センター	http://www.kordic.re.kr
産業情報網	http://www.iin.co.kr
韓国産業データ・ベース	http://www.kidb.co.kr

2) 国内特許情報サイト

① 韓国特許情報院 (KIPRIS)

韓国特許情報院で提供する特許専門検索DBとして、1947年以降の産業財産権(特許、実用、デザイン、商標)情報を無料で検索できる国内最大の検索サイト(www.kipris.or.kr)であり、英語版によるサービスも行われている(<http://eng.kipris.or.kr>)。

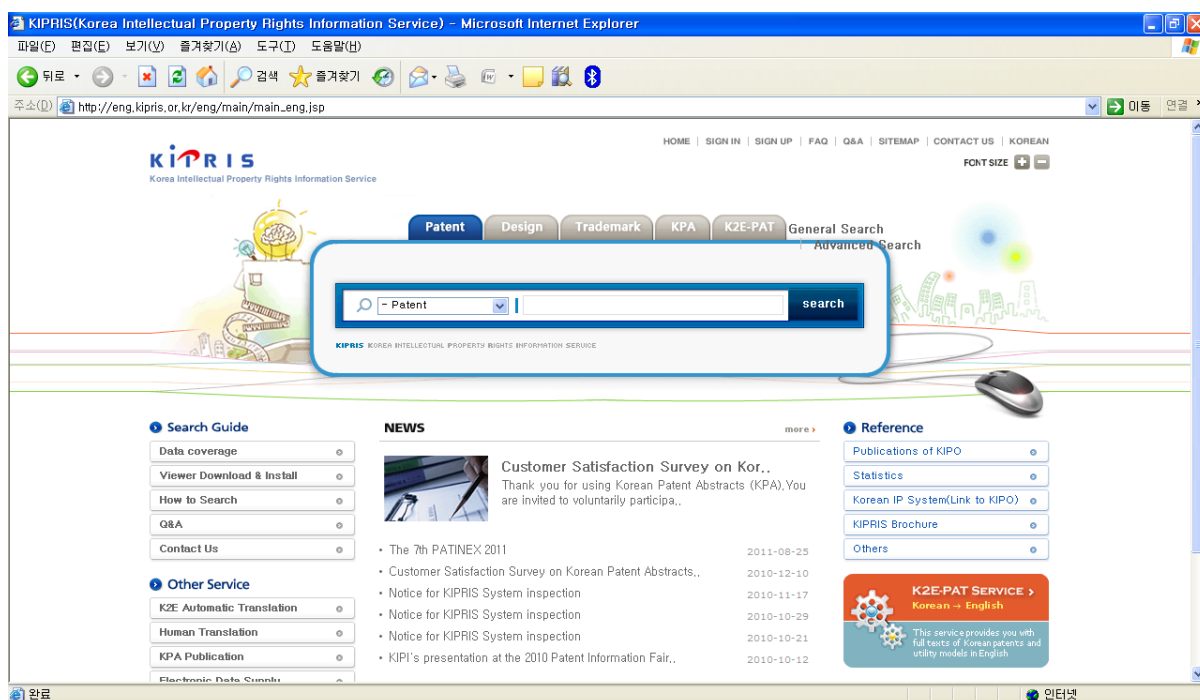
KIPRIS検索DBは、国内産業財産権情報(約350万件)の書誌事項、抄録(代表図面を含む)、専門明細書の全体を収録した特許検索DBで、検索方法もキーワード検索、各種番号(出願、公開、公告、登録、優先権番号)検索、IPC検索、出願人および発明者検索、デザインおよび商標検索など多様な検索が可能である。

KIPRISが提供する主なサービスは以下のとおりである。

区分	提供サービス	会員	非会員
IP情報の検索・照会	権利別広報検索・照会	○	○
	韓国特許の英文抄録検索・照会	○	○

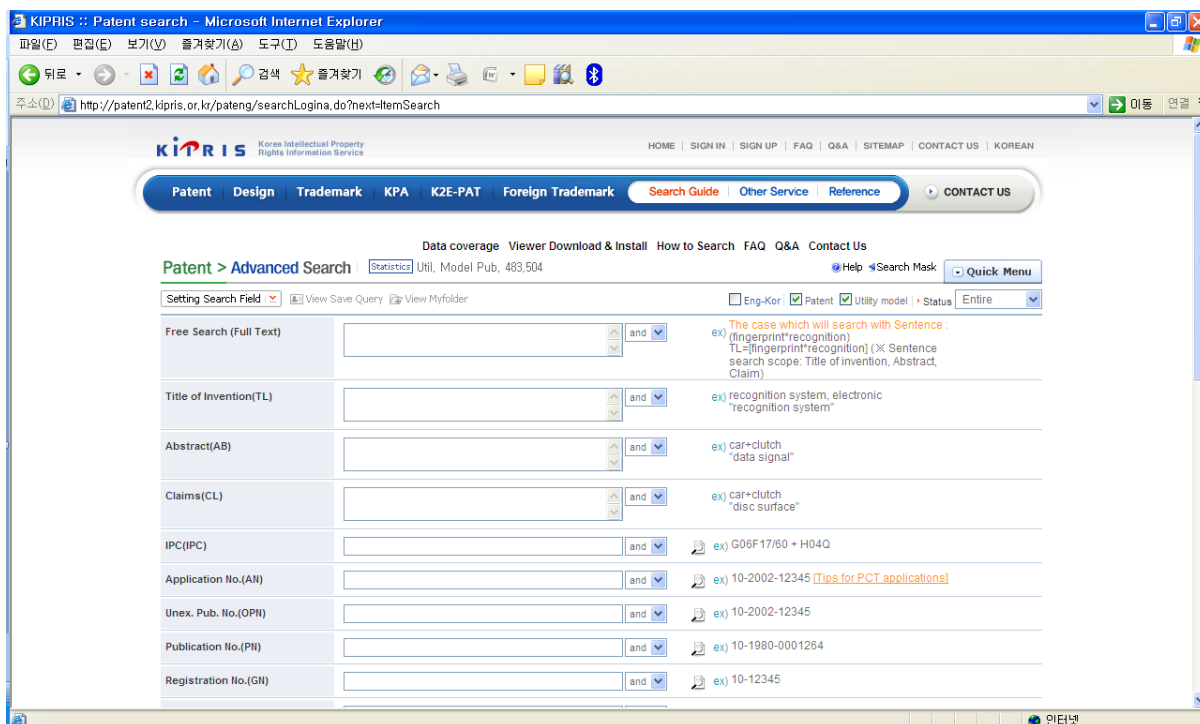
便利な機能	ブックマーク機能	○	○
	エクセルファイル作成機能	○	○
	ダウンロード機能	○	X
	検索式保存機能	○	X
	マイフォルダ機能	○	X
翻訳	韓→英機械翻訳(有料)	○	X

KIPRISでは基本的な検索・照会サービスは会員登録をしなくとも利用することができるが、会員(登録無料)のみ利用可能なサービスも提供されているので、定期的なサーチなどを頻繁に利用する場合には会員登録をしておく方が良い。



[KIPRISの英文メインページ]

KIPRIS英語版のメインページで [Patent] をクリックした後、Advanced Searchを選択すれば、下の特許検索のための画面が現れる。



[KIPRISの特許検索画面]

上の画面で、各項目に英語によるキーワード、日付等を入力し、検索を行う。

②WIPS (有料サービス)

WIPSはインターネットを通じて全世界の特許情報を検索することができるサービスを提供する韓国初の民間特許情報DB サービス提供者である。WIPSは一般的な検索サイトとは異なり、特許情報検索時に一般検索、フィールド検索式で連続して検索式を作成し、検索結果数を比べて検索式同士の組み合わせで検索することができるSTEP方式機能を提供している。

また、WIPSは、KIPRISと異なりINPADOCから提供されるファミリー情報とWIPSが所有する個別国家情報を連携させてファミリー特許情報を提供している。

なお、WIPSは日本語版メイン画面(<http://www.wipsjapan.com>)を提供しており、有料で日本語による検索機能を提供している。



[WIPSの日本語版メイン画面]

4.特許権の侵害対応

特許権等の知的財産は、排他的独占権という強い権利であるが、保有しているだけではその権利を享受することはできない。そのため、知財経営を行うに際し、他社が自社の知的財産を侵害していないか積極的に把握し、侵害が発見された場合は、すみやかに対策をとるべきである。そこで、特に特許権の侵害に対し、知財経営の観点から考慮すべき点を説明する。

4-1.侵害モニタリング

(1)侵害可能性のある製品の監視

侵害可能性のある他社製品を見つけ出すためには、まず、関連企業などのホームページや特許出願の内容、関連技術の雑誌、刊行物等を調査し、他社の製品動向を把握しておかなければならない。そして、当該調査により自社の特許権が無断で用いられている可能性の高い他社製品を特定し、その企業のカatalog、製品説明書、ユーザー・マニュアルなど比較的に入手しやすい資料を基に、一次的に侵害の可能性を検討する。侵害の可能性が高いことが確認された場合、より正確な判断のためにサービス・マニュアルや、当該製品の代表モデルを購入し、逆分解設計(Reverse Engineering)を通じて自社特許の無断使用の有無を確認する。当該技術がプログラムや化学成分のように分析が難しい場合は、Reverse Engineeringを専門とする企業に依頼して確認する必要がある。また、自社特許が製造方法に関する技術である場合、より確認が困難となるため、弁理士等専門家に相談し、どのような調査、確認方法が有効であるか検討する必要がある。

(2) 自社保有特許の権利分析

自社特許を侵害しているかを分析するに先立ち、まず自社特許の権利範囲を分析しなければならない。類似する技術を使っている請求の範囲に属さない場合もあるためである。保有する特許の権利範囲を分析する際には、通常、請求項の構成要素を技術的なかたまりごとに分節(細分化)したクレーム・チャート(Claim Chart)を作成する。すなわち、特許請求の範囲の記載を分析し、構成要素A、構成要素B、構成要素C・・・に分け、クレーム・チャートに記載する。また、請求項の引用・被引用関係をツリーに整理し、さらに下位の請求項で追加されている構成要素を整理する。このように、権利範囲を構成要素ごとに整理することで、後の比較分析や、自社特許の権利範囲の把握が容易かつ確実になる。

(3) 当該製品と比較分析

次に、他社製品の特定を行う。すなわち、他社製品で用いられている技術について、クレーム・チャートと同様の手法で、例えば、構成要素a、構成要素b、構成要素c・・・として細分化して整理し、侵害の可能性のある対象物を特定する。その上で、自社特許のクレーム・チャートで分析した各々の構成要素A、B、C・・・と、侵害の可能性のある対象物の構成要素a、b、c・・・とをそれぞれ1:1でつき合わせて比較(対比)し、相手方製品の構成要素一つ一つについて、クレーム・チャートのそれぞれの構成要素を充足しているか否か検討していく。その際、互いの構成要素が同じである場合は、当該構成要素を充足していることが理解しやすいが、構成要素が一致しない場合には、当該相違が当該技術分野の技術者(当該技術分野における通常の知識を持つ者、いわゆる当業者)からみて、置換容易か否か、すなわち均等の範囲に属するかを判断しなければならない。

(4) 自社特許の補正、訂正

自社特許と他社製品とを比較した結果、構成要素に相違があり、権利侵害には当たらない場合であっても、他社製品が自社特許の権利範囲に属するよう、自社特許の補正ないし訂正を検討することが有益となる。すなわち、自社特許が補正可能な段階であれば、手続き補正により、すでに登録済みの場合は、訂正審判により、他社製品が自社特許の権利範囲となるよう、特許請求の範囲を補正又は訂正することにより、当該他社製品に対する権利行使が可能となるので、このような検討は、有益である。

(5) 専門家による助言

上述(2)ないし(4)のように、権利を分析したり、相手方製品との比較分析、自社特許の補正、訂正に際しては、高度に専門的な知識が必要となる。そのため、今後想定される訴訟も念頭におき、弁理士に助言を求めるべきである。その上で、必要な証拠品の収集をさらに進めたり、分析や必要な補正等について、客観的な判断を得なければならない。

4-2. 侵害発見時の対応

(1) 侵害証拠(Evidence)の確保

特許権の権利主張をするために、まずは、対象企業が自社の特許権を侵害していることを立証しなければならない。そのため、先に説明したとおり、相手方の製品、カタログ、ユーザー・マニュアル、サービス・マニュアル等、権利侵害を主張する相手方の製品それ自体の証拠を広く収集し、クレーム・チャートと対比、分析を行う。その上で、権利侵害の可能性が高く、警告や訴訟を行う場合には、相手方製品の流通経路や開発の経緯、製造・販売数、売上げ、当該特許技術による寄与度、当該

自社製品の売上減少等、侵害の有無、態様、損害額等を立証する資料を可能な限り集めなければならない。

これらの資料は、今後訴訟を行う上で必要となるものであるが、相手方に強力な特許権行使の意思を伝え、侵害可否に対する論議による時間遅延を減らし、交渉を促進させる効果がある。そのため、必要な証拠資料を収集、作成し、相手方に警告状と同時に発送する。

(2) 警告状発送

1) 警告状発送の時期

知財紛争プロセスの具体的な最初の段階は、相手方企業に警告状を発送することから始まるのが一般的である。警告状の発送は、必ずしも必須ではないが、今後の訴訟をにらみ、損害賠償算定の起算点と関連するので内容証明郵便で発送しておいた方が望ましい。また、訴訟による不意打ちを避け、相手方と交渉を開始するという側面からも意味がある。

警告状は、紛争の迅速な解決、自社被害の最小化、交渉等の容易性の観点から、相手方の侵害行為を発見後、準備が整い次第すみやかに発送すべきである。

2) 権利取得前の警告状発送

韓国の場合には日本と同様に特許が出願中に公開となると、その出願中の特許技術を使う者に警告状を発送することができる(特許法第65条)。権利行使は、特許が登録された後に可能となるが、警告以降から登録されるまでの報償金を請求することができるので、出願中の特許といってもその技術の独占の必要がある場合は、早期に警告状を発送することも検討すべきである。ただし、その場合、相手方は、当該特許の登録を防止するか、回避設計を行う可能性が多いので、リスクが多くなるという点を留意しなければならない。

3) 警告状に記載すべき事項

警告状の内容には①対象となる自社特許、②侵害を主張する相手方製品、③侵害の有無が理解できる資料、④自社の要望が明確に記載されていなければならない、漠然とした特許侵害主張は、警告状としてまったく意味をなさないばかりか、場合によっては、不正競争行為として逆に訴えられかねない。

ただし、注意しなければならないところは、警告状においては、今後訴訟を進める等の威嚇的な表現は望ましくなく、特許侵害を摘示してライセンス提案または侵害中止などの要求事項を提示することで十分である。

4) 警告状による効果

一般に、警告状を送付することによって、相手方のビジネスを委縮させると共に、対外的な公報等の効果が期待できるが、相手方が韓国企業の場合、警告に対し動揺しない傾向がみられる。特に、企業名で発した警告については、真摯な対応がとられない場合が少なくないため、その内容の適否の相談、確認の意味も含め、必ず弁理士、弁護士により発送すべきである。

警告による効果は長続きせず、また、先の理由により、警告で権利侵害の解決を図ることを期待すべきではない。そのため、警告を発する場合、訴訟も念頭に置き、相手方に検討の時間を多く与える必要はない。

(3) 交渉

警告状に対する回答を入手した後、相手方が交渉を提案するか、または、侵害に対する説明を要求してきた場合、交渉の段階に入ることとなる。相手方から検討時間を要する旨回答してくる場合があるが、その時は、相手方の製品技術が該当特許の権利範囲に属するのかを集中的に論議する技術交渉(Technical Discussion)をまず提案することもできる。相手方に十分に対応できる時間を許諾することは適切ではなく、交渉の促進とそれに伴う人材および費用を節減するために、まず技術交渉を進めるべきであろう。また、技術交渉が終了した後は、ライセンスの交渉や、損害賠償の要求、相手方製品の製造及び販売の差止め、当該製品の破棄等の交渉を行うこととなる。

相手方が交渉や契約の意思を明確に示さない場合、あるいは、交渉が不調である場合は、訴訟を提起することとなるが、訴訟を行う場合であっても、交渉を中断することは得策ではない。双方とも、訴訟による時間的、金銭的負担が少なくなく、また、訴訟の結果、特許権の無効や、非侵害、逆に、当該製品の製造販売差止めといったように、いずれかに厳しい結論とならざるを得ないため、訴訟開始後も、訴訟による相手方への圧迫を行いつつ、交渉は継続すべきである。

(4) 訴訟

1) 訴訟提起の時期

交渉が決裂した場合は、直ちに訴訟を提起しなければならない。これは、紛争の早期解決といった観点のみならず、韓国の民法第766条によれば、不法行為による損害賠償の請求権は、その損害を認知した日から3年以内に行使しなければ消滅し、また、不法行為があった日から10年が経過すると、消滅するので、交渉が決裂する場合は直ちに訴訟を提起する必要がある。

また、被害を迅速に食い止める必要がある場合は、訴訟の提起の前後に、仮処分の申請も考慮

すべきである。しかし、仮処分は、侵害が明白であり、それによる被害を立証できる場合でなければ受け入れられないため、慎重に考慮しなければならない。

2) 権利の主張

特許技術を自社が独占しようとする戦略を有している場合は、競争社の侵害製品に対する生産及び販売の禁止を請求することとなる。生産及び販売の禁止は、通常、損害賠償金の支払いよりも相手方に致命的な打撃を与えることになり、市場で競争社が一定期間、同製品に関するマーケティングを不可能にさせる。そのため、生産及び販売の禁止を請求する場合、相手方の反撃も徹底したものとなり、また、訴訟を最後まで進めながら時間を稼ぎ、その間に回避設計を模索するものと考えられる。

自社特許権が製品の核心技術であって市場の独占のために必要な場合は、このような攻撃的侵害禁止戦略が必要であるが、競争社も核心技術を保有していたり自社特許技術が回避が可能な技術者場合は、その戦略は慎重に再考する必要がある。

(5) 外部専門家選定および活用方案

特許権に基づいた権利行使を行うに際し、弁理士、弁護士による助けが絶対条件となる。特に、特許訴訟と関連しては、当該技術分野の専門家の弁理士および弁護士を選定するのが重要である。情報不足で弁理士を選任するのが難しい場合は、‘大韓弁理士会(www.kppa.or.kr)’に問い合わせをすることが望ましい。一方、韓国特許庁では、2011年10月から特許庁に登録された弁理士に関する情報(学歴事項、専門業務、主な処理業務など)を提供しているので、それを選定に参考にと、役に立つであろう。

なお、韓国の弁理士は、日本と異なり、訴訟代理人としての資格が与えられないため、訴訟遂行のためには、弁護士が必要となる。

5.特許紛争への対応

5-1.警告状の受領

(1)警告状受領時の対応

相手方から特許侵害の警告状を受け取った場合、事実上の特許紛争が始まったといえる。警告状を受け取った場合は、基本的に①侵害を主張する特許が特定されているか、②侵害を主張する自社製品が特定されているか、③特許侵害を主張する内容は何であるかを確認しなければならない。漠然と特許侵害を主張する場合は、これらの観点から相手方が何を主張したいのか、あるいは、どのような事実を主張しているのか理解できない旨の内容で回答しても問題ないだろう。

一方、警告状に記載された事項の事実確認と共に、相手方の要求事項及び真の意図が何であるかを分析しなければならない。例えば、表面的には特許侵害中止を要求しているが、ライセンスを意図しているのか、ライセンスを許容せず、当該技術の使用を排除することを意図しているのか等について把握しなければならない。

(2)事実関係の確認

警告状を受け取った場合は、事実関係を正確に把握しなければならない。紛争対応に失敗したり、不必要な時間、費用を浪費する最大の原因は、事実関係を正確に把握していないことに起因する場合が多い。事実関係を明確に把握すると、効果的な対応戦略と対応方法が導出され、今後の紛争対応過程において正しい理論武装を得ることができる。ただし、事実確認及び今後の理論武装においては、高度に専門的な知識が必要であることから、必ず弁理士、弁護士を交えて行う必要がある。

事実確認は、大きく、①特許権に対する事実確認、②自社の侵害製品に対する事実確認、③相手方の侵害主張内容である。

1)特許権に対する事実確認

①書誌的事項の確認

書誌的事項の確認は、対象となる特許権を確認する上で重要なポイントであり、特に次の項目をチェックする必要がある。

- i 特許の所有権者、発明者、名義変更など特許侵害主張者との関係
- ii 特許の出願日、登録日、存続期間、特許年次料納付状況、登録の状況
- iii 特許のファミリー、分割出願など、関連する出願、特許権の有無と侵害主張特許の関係
- iv 当該特許権のライセンスの可否、他社のライセンス状況

v 当該特許の過去の訴訟関連事項

iv 出願から登録までの審査、審判過程

②特許権利範囲の確認

次に、相手方特許の権利範囲について、確認する。これは、相手方が主張する自社の侵害製品がその権利範囲に属するか否かを確認するための基礎情報となると共に、相手方特許権の瑕疵を見つけるためである。

特許権利範囲の確認のためにはまず、明細書の記載事項はもちろん、出願/審査包袋(File Wrapper)を必ず入手し、出願から登録まで特許権者が主張した内容も検討し、相手方特許権の権利範囲を明確に確認しなければならない。そして、特許侵害を主張する請求項については、上述4-1(2)で説明したクレーム・チャートにより整理する。ここで、クレーム・チャートには、請求項の構成要素に加え、明細書で説明している事項及び権利者が審査過程で権利範囲に含まない旨主張した内容(いわゆる包袋禁反言)等の事項も含めて整理する。

③関連する先行技術の確認

相手方特許権の無効理由等の瑕疵や、権利範囲を制限すべき事由がないか確認するために、相手方特許の内容と技術的に関連する先行技術を確認する。関連する先行技術は、特許文献、技術文献について、世界各国の文献を広く調査する必要がある、負担の大きい作業であるが、侵害訴訟における防御や、今後の交渉において大いに役立つものであるため、根気よく進めるべきである。

なお、韓国特許法には、日本特許法第104条の3に規定されるようないわゆる特許無効の抗弁の規定がおかれていないため、相手方特許権に先行技術との関係で無効理由が存在する場合、いわゆる権利乱用の抗弁等を行うこととなる。

2) 自社の侵害製品に関する事実確認

相手方が主張する自社の侵害製品について、地域別販売現況、取引先、相手方特許に関し当該製品に適用されている技術、同技術適用の背景、競争社の動向などを把握する。これにより、相手方特許権と比較する自社製品の内容を詳しく特定し、相手方特許権を侵害しているか否かの基礎的な判断材料にすると共に、自社の侵害による責任の範囲の特定や、同技術適用の正当性を見出すためである。

特に、相手方特許権に該当する技術について、自社製品に適用した時期が相手方特許の出願前である場合、いわゆる先使用の抗弁が可能となるため、侵害訴訟や交渉において決定的な武器

となる。

3) 侵害主張内容の事実確認

自社の製品に対し、相手方がどのような態様で権利侵害の主張をしているのか、例えば、製品の販売か、その製造製法か、輸入か、あるいは、間接侵害行為なのか等について確認する。また、同時に、相手方が自社に対してどのようなアクションをとることを求めているのか、例えば、製品の販売を取りやめることを求めているのか等について確認する。

このような事実確認を経て、当該紛争に勝利することができるか、あるいは、どのように対応していくかについて、戦略を練り上げることとなる。

(3) 警告状に対する返答

警告状を受け取ったからといって、直ちに結論を回答する必要は必ずしもなく、事実確認のために必要な検討時間を十分に確保する必要がある。その場合、まずは、検討時間が必要である旨暫定的な返答を行い検討に必要な時間を稼ぎ、上述の事実確認過程で得られた事実を基に対処策を練り、その後正式に返答することとなる。また、仮に、警告状の内容に基づいて事実確認を行うことが困難である場合、不明な部分について、相手方に説明を要求することができる。すなわち、一義的には、特許侵害の立証責任は、特許侵害を主張する側にあるため、まずは、不明な点は、相手方に説明を求めることとなる。

正式な返答を行う際、仮に自社製品の侵害可能性が高い場合であっても、直ちにそれを認めることは得策ではなく、今後の交渉の材料として置いておくべきである。そのため、返答においては、自社製品が侵害に当たらない旨意思を明確に示す必要がある。

このような過程を経た後、適切な時点において、特許侵害主張に対する互いの立場を説明するための技術交渉(Technical Discussion)が行われる

5-2. 対応戦略の樹立

(1) 紛争の勝算分析

上述のとおり、事実関係を確認した後、総合的に当該紛争に対する勝算を分析しなければならない。勝算の分析は、訴訟が進められた場合を想定し、法院の視点に立ち、法院であればどのように判断するのかを基準として検討しなければならない。

分析に際しては、①技術的な側面からみて特許侵害に該当せず勝訴できるのか、②法律的な側面からみて相手方の特許権行使を遮断し勝訴できるか、その両方を分析することとなる。分析に当

たっては、当該両側面において、攻撃材料、自社の弱点、その他変数となる事項を整理し、最終的に全体的な側面から勝算を分析する。

通常、分析の結果、勝訴の可能性又は敗訴の可能性が一方的に100%となることはない。ただし、一般的には、訴訟の進行過程において、被告側で追加的な証拠資料を用意することが可能であるため、当初より勝算が上がる可能性が多い。

(2) 経営上及ぼす影響分析

特許紛争対応における「成功」とは、事業的側面と経済的側面からみた被害を最小化することである。いくら勝算が高いといっても、事業的な影響が大きい場合は、被害の最小化のために早期に交渉で解決する必要がある。また、訴訟まで進行する場合は、訴訟費用と労働力の消耗による経済的損失が大きく、さらに、敗訴に至った場合、損害賠償や事業差止めなどリスクが大きくなる。そこで、これらを考慮した上で、予想される損失規模と、ロイヤルティ等和解による節減効果とを比較しなければならない。

事業的側面から大きな影響が予想されない場合や、勝算が高く、訴訟まで発展しないあるいは訴訟になったとしても早期に勝訴可能であり経済的損失が小さい場合は、積極的に対応してよいだろう。

(3) 対応方針および目標設定

紛争の勝算および経営上及ぼす影響の二つの側面を考慮して、相手方の特許侵害に関する主張に対し、対応案を検討しなければならない。具体的には、交渉を通して被害を最小化するのか、紛争を回避すべく回避設計を行うのか、訴訟も辞さず紛争で勝利することを目指すのか等、対応方向を明確に設定しなければならない。

対応方針を設定した後、次のような目標を設定しておく。

①交渉の場合:

ロイヤルティ等交渉による解決に必要な最小目標金額、許容可能な最大金額

②回避設計の場合:

回避設計に必要な費用、回避設計終了後製品を市場投入するまでの目標期限及び同期間までの交渉目標(過去販売分含む)

③訴訟の場合:

訴訟に必要な費用、人的負担についての最小目標及び許容可能な目標、並びに許容可能な裁判の終了期限

(4) 攻撃・防御手段の準備

設定した目標を達成するためには、攻撃・防御の手段を用意し、戦略的に推進することが重要である。すなわち適切な手段により、紛争の初期段階で強力に対応して紛争を撤回させたり、相手方の期待水準を低くし有利にライセンスを進めたり、紛争リスクを感じさせ、訴訟を回避させる、できる限り有利に紛争を終結させるため、強力な攻撃・防御手段を用意しなければならない。

1) 非侵害の理論武装

①権利解釈についての理論付け

一般に、侵害を主張する権利者は、保有する特許の権利範囲を広く解釈する傾向があるので、権利範囲の解釈は、論点となるポイントである。特に、特許請求の範囲で使用される用語は、文言の辞書的意味、関連技術分野において通常用いられる意味、先行技術との関係、明細書の記載事項などを総合して判断することとなるため、解釈に争いが生じやすい。

そこで、先に確認した事実関係を基に、相手方特許の権利範囲を狭く解釈し、自社製品が相手方特許の権利範囲に属さないものとなるよう理論武装を試みる。相手方特許の権利範囲を狭く解釈すべき理由付けを行うに当たっては、明細書の記載、審査、審判過程における相手方の主張を詳細に検討し、権利範囲から除外することを意図している主張や、実質的に権利範囲を限定している点等を具体的に指摘し、権利範囲を狭く解釈すべき理由について理論武装を行う。その上で、自社製品が相手方特許権の構成要素を充足しない部分を指摘することとなる。

法院において、実際にどのように権利範囲が解釈されるかは、専門家であっても難しい問題ではあるが、一定の理論と共に権利範囲の解釈について相手方に反論することにより、相手方に訴訟リスクの懸念を生じさせ、交渉において有利なポジションを得ることが期待される。

②自社製品特定についての理論付け

自社製品が相手方特許の権利範囲に属さないことを理論づける方法として、上述①のほか、自社製品の特定に対し理論武装を行う方法がある。すなわち、相手方は、侵害を主張する自社製品について相手方の考えの下で特定を行っているはずであり、その特定に対する誤りを指摘し、自社製品の特定を自社が有利になるよう理論付けする方法である。自社の製品の細部や、技術内容、当

該技術を採用している背景等は、当然自社が一番正確に把握できる立場にあるので、例えば法院においても、その意見の信ぴょう性が高く評価されることが期待できる。

③権利の無効についての理論付け

発見した先行技術を用い、相手方特許が新規性又は進歩性を有しておらず、無効理由が存在する旨の論理武装も、特許権紛争の攻撃、防御手段として有効である。すなわち、相手方特許と同一の先行技術を提示し、相手方特許に新規性がないことを指摘したり、類似する先行技術を組み合わせ進歩性がないことを指摘することとなる。このような先行技術を発見することは必ずしも容易なことではないが、実際問題として、無効審判によって無効となる特許は少なくなく、また、権利侵害訴訟においても無効の主張は、比較的有利に進めることができる。

また、権利の無効についての理論付けは、単に相手方特許権が無効である旨攻撃するだけでなく、自社製品を実質的に非侵害に導くためにも有効である。すなわち、交渉の場において相手方特許権の無効を指摘した場合、相手方は、対象となっている特許と先行技術との差異点を主張するはずであるから、それを鋭意注視し、その主張を根拠に当該特許の権利範囲を限定させ、自社製品が非侵害となるよう理論をうまく展開していくことも考慮する。。

④非侵害についての理論付け

上述①～③のような攻撃・防御手段を組み合わせつつ、自社製品が非侵害であることを主張するための理論武装を行う。その際、非侵害である旨の主張は、交渉から紛争の終結まで行う必要があり、侵害を自ら認めてはいけない。

2) 逆侵害の主張(Counter Claim)

自社が保有する特許権のうち、相手方が侵害している権利を発見した場合、これをカウンタークレーム(Counter Claim)として提起すべきである。その場合、自社が保有する特許権が弱く、カウンタークレームとして有効ではないと考えられる場合であっても、うまく理論武装し提起を行うことにより、交渉のポジションを向上させることができる。

また、この時点において有効なカウンタークレームとすることができる権利を保有していない場合であっても、特許紛争の発生から紛争が終結する時までは、実際相当な時間がかかるため、紛争が終結する前までにカウンタークレームを提起できる特許を戦略的に開発したり、他社が保有する有効な権利を買収しカウンタークレームとすることも考慮すべきである。

3) 審判による攻撃

紛争を有利に進めたり回避するためには、先制攻撃を行うことも有効である。このような先制攻撃としては、特許庁審判院に対する無効審判の請求及び権利範囲確認審判が主に利用される。

①無効審判

相手方特許と同一または類似する先行技術等、無効とする証拠が確保できた場合は、無効審判を請求して、相手方特許を無効とすることを目指す。提起可能な無効理由(特許法第133条)は、先行技術と比較した新規性、進歩性の観点のほか、明細書の記載内容や、手続補正の範囲等さまざまであるから、これらの観点から無効の理由を探し出すこととなる。

しかし、一方で、無効審判に勝つことができなかった場合、その後の無効の主張に大きく影響を及ぼし、また、相手方の特許が有効であることを間接的に証明する事態となりかねないので、無効審判を請求する場合は、しっかりとした理論武装を行う必要がある。

韓国における無効審判制度では、登録公告後3ヶ月までは何人でも無効審判請求をすることができるが、3ヶ月以降は利害関係人と審査官に限り無効審判を請求することができる。日本では、何時でも何人でも無効審判を請求することができるが、韓国では原則的には利害関係性が要求される。ただ、実務では利害関係性はあまり厳格に要求されないようである。一方、特許無効の理由及び判断に関しては、基本的に日韓で大きな差はない。また、無効審判請求人は、審理の終結までは何時でも新たな主張及び証拠資料を提出することができ、日本よりもフレキシブルのようである。

なお、相手方が仮処分又は早期に訴訟を提起する可能性があり、かつ、相手方特許に無効理由がある場合には、それらの提起を遅延させたり無効性を争点化させるため、戦略上無効審判の請求が必要となる場合がある。

②権利範囲確認審判:

自社の製品が相手方特許の権利範囲に属さないことを確認するために、権利範囲確認審判を利用することができる。権利範囲確認審判は、特許権の権利範囲に含まれるとの審決を求める場合と、権利範囲に含まれないとの審決を求める場合があり、前者を積極的権利範囲確認審判、後者を消極的権利範囲確認審判と称している。権利範囲確認審判は侵害訴訟前後に請求されることが多く(韓国の特許権侵害訴訟の約70%は権利範囲確認審判を伴うといわれている)、訴訟等における自己に有利な証拠を確保する目的でしばしば利用されている。この審決は、対象物と権利範囲との関係を判別するだけであって、原告・被告の侵害行為を停止させる強

制力や、訴訟に対する拘束力はなく、日本における判定制度と類似するが、審決に不服申立が可能であること、韓国において権利行使時に本制度が広く利用されており、裁判所において審決が重視される傾向があることから、利用価値の高いものとなっており、実際、日本の判定よりもかなり頻繁に用いられている。

なお、権利範囲確認審判と特許侵害訴訟が並行して進んだ場合、侵害訴訟の審理を中断するか否かは侵害訴訟を担当する裁判所の裁量となっている（特許法第164条第2項）。

(5) 特許交渉戦略

特許交渉は一般的に技術交渉(Technical Discussion)と、ビジネス交渉(Business Discussion)の二段階からなる。

技術交渉の段階では、主に特許侵害の可否などに関する技術的争点を交渉する。技術協議段階において、相手方は、自社の製品に対し特許侵害の技術的な内容を説明しながら攻撃してくることとなるため、先に説明したような手段により、自社製品が非侵害である理由や、相手方特許権の無効等について理論を展開し、防御を行う。

ただし、このような技術交渉によって相互間のポジションを確認することはできるが、技術論争は、明白な証拠がない限り結論を下しにくい場合が多く、一方的に勝算があるといったことはまずない。そのため、実際問題として、特許交渉は、後記するビジネス交渉に進展することが一般的である。

ビジネス交渉の段階では、技術交渉で確認された相互リスク及びポジションを考慮して、ライセンス等適切な妥協点を探す協議段階である。ビジネス交渉では相互win-winを目指すことが重要であり、必要な場合は、相手方が退ける名分を提供する必要がある。

(6) ライセンス戦略

ライセンス戦略については、ジェトロが発行した「ライセンスマニュアル」(特許庁委託事業)に詳細が記載されているので、基本的な事項だけを列記する。

1) Licenseの主要条件

① ライセンス対象特許(Licensed Patent)の範囲

紛争対象特許に限定する方法(Patent by Patent)、紛争対象特許と関連した特許パッケージまたは契約製品に関する特許権者の全ての特許を対象に方法がある。ロイヤルティに差がなかったり他の特許も紛争可能性がある場合、広い範囲の特許に対してライセンスを受けた方が良いが、一括払いでない経常ロイヤルティ支給方式である場合は、対象特許の範囲によりロイヤルティの支払い

対象が広くなるという点に考慮しなければならない。

②ライセンス対象製品(Licensed Product)の範囲

特許を用いた製品として限定する方法、特定モデル製品で特定する方法、関連製品を包括する方法等がある。ライセンス対象となった製品は、今後ロイヤルティ支払いの対象となるため、可能な限り対象製品を狭く限定する交渉が必要である。一方、ロイヤルティが一括払いの場合は、できるだけ幅広く決める方が有利である。

③ライセンス地域(Licensed Territory)

World wide License、Country by Country Licenseの二つの方法がある。一般的にWorld wideである場合はロイヤルティ率が小さくなるが、対象となる製品の数量が多くなる。一方、Country by Countryは、その逆となる。

④ライセンス期間(License Period)

一般的に3年ないし5年程度の期間を定め、必要時に更新することとなる。その際、ライセンス期間を長期にする代わりに、ロイヤルティ引下げの交渉を行うことができる。もちろん、今後の技術の流れを見ながら、当該特許権や対象製品の商品としての寿命回避技術の可能性、更新時のロイヤルティ引下げ交渉の可能性、当該特許権の存続期間などを考慮して、短期に期間を定める場合もある。

⑤ライセンスの範囲(License Scope)

イ)ライセンスの形態

日本と同様、韓国においても、ライセンス(実施権)は、専用実施権と通常実施権に区分される。ライセンスの条件に差がないのであれば、もちろん専用実施権を受ける方が有利となる。

ロ)実施の範囲

実施の範囲は、ライセンス対象特許の使用、製造、販売の権限範囲や、場合によっては、その範囲を製造や販売だけに制限し、その他の実施を禁止する場合もあるので注意しなければならない。

⑥ロイヤルティ(Royalty)

イ)一括払い(Lump-sum)又は経常ロイヤルティ(Running Royalty)

契約期間の間の販売予想物量を相互の合意下において決め、ロイヤルティ総額を決め一括で支払う方法と、実際販売物量により経常ロイヤルティとして定期的に支払う方式がある。

ロ)ロイヤルティ率(Royalty Rate) -定額制または定率制

経常ロイヤルティの場合には、ロイヤルティを定額で定める方法と定率で定める方法とがある。製品の売り値が継続して下落するような場合は、定率にする方が有利である一方、製品が高機能化になって販価が上昇する可能性がある場合は、定額にする方が有利である。定率で定める場合は、純売り値(Net Sales Price)を決めて、一定の料率を支払うこととなるので、純売り値をどのように決めるかは、契約書で明確にする必要がある。

ハ)ロイヤルティ支払い額の保障

ライセンス契約によっては、実施権者が支払わなければならない最小支払い額(Minimum Payment)を決める場合がある。また、製品物量に応じたSliding Scaleによりロイヤルティを変化させる方法を採用する場合もある。さらに、実施権者が支払わなければならない最大支払い額(Maximum Payment)を決める方法もある。

ニ)先払い金(Initial Payment)および過去分(Past Royalty)

経常ロイヤルティを支払うライセンス契約の場合は、契約を締結しながらInitial Payment (またはUp-front Fee)を要求する場合がある。また、その場合にも、Initial Paymentを定期的な経常ロイヤルティの一部に回して、控除する場合がある。さらに、契約以前において販売等を行った商品に対し、過去分のロイヤルティとして初期に支払うことを要求する場合もある。

⑦支払い条件(Payment Condition)

一括払いの場合は、自社の資金余力および経営環境を考慮して、支給時期を何回かに分ける分割(Installment)で支払うように交渉が必要である。また、経常ロイヤルティ(Running Royalty)の場合にも、自社の会計年度を考慮して、支払い時期を定めなければならない。一般的には半期又は各期別にロイヤルティ報告書(Royalty Report)を提出し、期末30～60日以内に支払い期限を定める方法が一般的である。

⑧一方向(Unilateral)ライセンスまたは双方向(Bilateral)ライセンス

特許権者が非製造業者である場合は、一方向ライセンスとなるが、特許権者が製造も行っている場合は、後にライセンシー側から特許侵害の攻撃を受ける危険性があるために、実施権者が現在または今後保有する特許に対し、クロス・ライセンスなどを契約上に含める両方向ライセンス形態を要

求する機会が多い。そのような場合は、自社特許の価値を反映して、ロイヤルティを最少化する機会としなければならない。

⑨その他の条件

契約上、最恵待遇(Most Favorable License)条項を含むようにした方が望ましい。すなわち、他社に対するライセンス条件より悪い条件となることを防止すべきである。その他、契約違反時の通知方法(Notice、契約の終了(Termination)事由、紛争解決の方法や訴訟管轄等、その他条項について、双方交渉により決定していく。

(7) 訴訟

訴訟は、交渉が決裂して提起されるケースが多いが、交渉過程なしに直ちに訴訟が提起される場合もある。しかし、相手方が直ちに訴訟を提起する場合であっても、一般的に言えば、交渉を促すためのいわば背水の陣とする目的であることが多く、相手方が本当に判決による解決を望んでいる場合は、必ずしも多くない。すなわち、相手方においても、訴訟の過程で特許が無効であると判断された場合、その特許権を活用が不可能となるリスクを有している上、弁護士費用等の費用が高騰しがちであるからである。そのため、相手方も、早期の和解(Settlement)を望んでいる場合が多い。訴訟において考慮すべき一般的なポイントを列記すると、以下のとおりである。

①優秀な弁理士、弁護士の確保

経験ある有能な弁護士、弁理士の確保は、費用が相対的に高いこともあるが、事件の迅速な把握、不必要な手続の省略、争点化能力等、結果として費用を節減しつつ勝訴の可能性を高めることが期待される。

②迅速な初期対応及び再交渉の提起

まず、訴訟の初期において迅速で強力な対応をすることにより、訴訟に対する自信を相手方に示す必要がある。また、相手方のリスクを重点的に浮かび上がらせ、再び交渉を提起していく。

③必要な証拠収集の継続

訴訟は、証拠の戦いであり、特に、特許権の権利侵害訴訟では、先行技術の資料がその勝敗を左右するといっても過言ではない。先行技術の資料は、探せば探すほど類似のものが出て来る場合が多く、そのような証拠が、新たに発見されるほど、相手方の訴訟リスクを増大させ、和解交渉を

促進させる手段となる。

④知財経営の完遂

すでに説明したとおりであるが、訴訟となると、正義感あるいは自尊心により、経営上の得失といった知財経営に必要な冷静な判断を欠くおそれがある。訴訟が進行しても、最終的に得ることができる利益と、失う可能性がある損失とを常に比較し、判決による終局を目指すのか、早期和解による終局を目指すのか、冷静に検討する必要がある。

⑤訴訟管理及び弁護士、弁理士との協力

訴訟に対して企業は、全てを弁護士、弁理士に依存してはならない。訴訟の結果と負担は、企業が全面的に負わなければならないためである。そのため、知財経営として、訴訟の全過程を企業が管理し、意思決定をするようにしなければならない。特に、弁護士、弁理士は、法理的な部分における専門家であるが、事実関連においては、当然企業の担当者が一番理解しているはずである。もちろん、事実関係の調査のために弁護士、弁理士を活用することも有効ではあるが、弁護士、弁理士に対しては、知財部門の担当者と互いに密に協力しつつ、得られた事実を基にそれを体系化し、有利な争点として具現化し争う役割を期待すべきであろう。

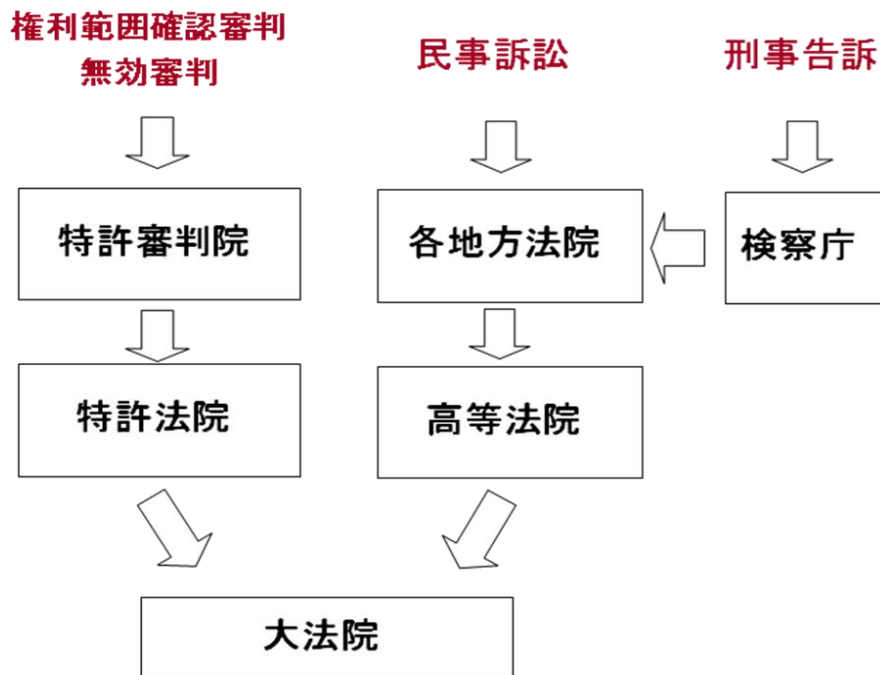
(8) 製品への原価反映等

特許紛争でロイヤルティの支払いが予想される場合は、それを製品の原価に反映しなければならない。また特許紛争に必要な主要費用、例えば、弁護士、弁理士費用、訴訟費用等については、経営上に費用を反映しなければならないだろう。

5-3.韓国における特許訴訟制度

(1) 概要

日本では、特許の侵害訴訟については、東京地裁及び大阪地裁の専属管轄となっており、その控訴事件も、東京高等裁判所の専属管轄となっているが、韓国では、審決取消訴訟については、特許法院の専属管轄であるものの、侵害訴訟については、通常の民事訴訟と同様、特段の専属管轄は設定されておらず、地方法院、高等法院、大法院により裁判が行われる。ところで、過去には韓国における特許権侵害訴訟において、外国企業が当事者である場合、必ずしも公正な判決が得られるとは限らないとの憶測が流れていたが、少なくとも最近では、当事者が外国企業であるか韓国企業であるかに関係なく、公平・公正な判決が出されている。



(2) 民事的救済

特許権侵害に対する民事訴訟として、裁判所に提訴し、侵害行為の差止め及び損害賠償を請求することが可能であり、また 仮処分、証拠保全等を請求することができる。

原告が管轄する地方法院に訴状を提出すると、裁判所は、訴状の記載を審査し、適法と判断されると、裁判長は、訴状の副本を被告に送達し所定の期間（通常30日）を指定して答弁書を提出させる。原告の請求の趣旨を争う答弁書が被告から提出されると、鑑定、事実照会のような手続きが進められる場合を除き、通常4～6週間程度の間隔で数回の準備手続が行われ、これを通じて争点の整理が行われる。その後、4～6週間程度の間隔で数回の口頭弁論がおこなわれ、その後判決が言い渡される。提訴から第1審判決までは半年～2年程度といわれている。

(3) 刑事的救済

特許権を故意に侵害した者は、特許侵害罪で罰せられる。特許侵害罪は、親告罪であり、法定刑は、7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金である。現実的には刑事事件として立件されても大半の事例では罰金刑で処罰される例が多い。

権利者は、侵害者を知った日から6ヶ月以内に被告住所を管轄する警察署又は検察庁に告訴状を提出する必要がある。一般に、捜査機関は、技術知識や侵害有無を判断する能力、関

連法令に関する知識を十分有しているとは言い難く、そのため、告訴状には、侵害の内容、適用法令等を分かりやすく具体的に記載すると共に、弁理士等の第三者による鑑定書等を添付することが望ましい。また、告訴状提出後も捜査や公判維持にあたっては、補充証拠の提出等権利者の協力は不可欠である。

告訴状提出から第1審判決までに要する期間は概ね4～9ヶ月程度といわれている。

第3章 知的財産の流出防止編

1.概要

近年、企業の技術開発競争が激化し、他社よりも少しでも有利な技術確保が求められる中、各社知的財産の確保に余念がない状況となっている。また、従前であれば、知的財産を例えば特許として保護したり、あるいは、技術を公開することにより他社が当該技術の特許を取得しないようにするいわゆる防衛出願等も多くみられたが、最近では、企業の知的財産保護戦略も多様化し、必ずしも特許等の権利によらず、その内容に応じて、営業秘密として秘匿し保護を受ける戦略と組合せるようになってきている。そのため、知的財産流出の可能性が拡大していると共に、知的財産流出によって受ける損害も大きなものとなっている。

韓国において、営業秘密と関連しては、“不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律”（以下、「不正競争防止法」という。）と“産業技術流出防止及び保護に関する法律”（以下、「産業技術流出防止法」という。）により法的に保護を受けることができる。かかる法律の内容については、ジェトロが発行する「模倣対策マニュアル(韓国編)」（特許庁委託事業）に説明されているため、ここでは、各法律の説明は概要にとどめ、技術流出防止に関連した実務的な内容及び事例を中心に説明する。

(1)産業技術流出防止法

営業秘密を保護する法律としては、不正競争防止法により1991年12月から保護するようになっていたが、不正競争防止法は、技術流出後の事後的規制だけを中心に規定しているため、営業秘密の保護に限界があった。そこで、かかる限界を克服するために、産業技術流出防止法が2007年4月28日から施行され、その後、2011年7月25日付けで改正（施行は、2012年1月26日の予定）された。

産業技術流出防止法によれば、国家核心技術の指定及び保護管理並びにその海外売却及び移転などの場合における政府承認を義務化している。具体的には、同法第9条において、知識経済部長官により国家安保および経済に甚大な影響を与えると判断される国家核心技術の指定、変更、解除などの措置が取れるようになってきている。また、同法第11条では、国家核心技術が外国へ流出することを防止するため、国家核心技術を海外に売却又は移転する場合、知識経済部長官の承認を受けるように明示的に規定されている。

しかし、改正前の産業技術流出防止法では、国家核心技術を保有した韓国企業そのものが海外企業に買収・合併され、それにより技術流出がなされた場合、これを規制する規定がお

かれていなかった。実際に、2004年中国の「上海自動車」が韓国の「双竜自動車」を買収した事例では、買収後、「双竜自動車」に対する経営が放棄され、一方、国家核心技術であるハイブリッド自動車の技術が流出した事例があり、韓国社会に大きな波紋を起こしたことがあった。そのため、改正産業技術流出防止法では、韓国政府から研究開発費の支援を受けて開発した国家核心技術を保有した企業等を海外買収・合併する場合には、知識経済部長官に事前申告するように改正された。なお、産業技術流出防止及び保護に関する法律は付録6を参考されたい。

(2) 不正競争防止法

不正競争防止法は、営業秘密の侵害行為に対する多様な民/刑事的権利救済手段を規定しており、営業秘密侵害行為に対する民事的救済手段として侵害禁止・予防請求権、損害賠償請求権、信用回復請求権などを規定している。すなわち同法では、営業秘密の保有者は、営業秘密侵害行為をし、または、しようとする者に対して、当該行為により営業上の利益が侵害され又は侵害されるおそれがある場合、法院にその行為の禁止または予防を請求することができる旨規定(同法第10条第1項)している。ここで、営業上の利益が侵害されるおそれとは、単に侵害される可能性があるのみでは不充分であり、侵害される蓋然性があることを意味する。そのため、主観的な判断により営業上の利益が侵害される可能性があるというだけでは不足であり、社会通念上、客観的に営業上の利益が侵害される可能性があることを請求権者が立証しなければならない。

不正競争防止法を通じた営業秘密を保護する制度は、間接的には特許権や著作権で保護を受けることが難しい技術的情報や経営的情報、営業上のアイデアなどを法的に保護することにより、特許制度等を補完する機能を遂行するようになる。

ところで、韓国の不正競争防止法第2条第2号によれば、営業秘密とは、公然と知られておらず(非公知性)、独立した経済的価値を有するもの(経済的有用性)として、相当な努力によって秘密に保持(秘密管理性)された生産方法・販売方法その他営業活動に有用な技術上または経営上の情報と定義している。

したがって、営業秘密が法的に保護を受けるためには、同法で定義されたとおり、非公知性、経済的有用性および秘密管理性を満たさなければならないという点に留意する必要がある。なお、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律は付録7、同施行令は付録8をそれぞれ参考されたい。

1) 非公知性

‘公然と知られていない’とは、不特定多数の者がその情報を知っているか、または、知ることができる状態にないことを意味する。ただし、営業秘密を保有する者以外の者が当該情報を知っていたとしても、保有者との間に秘密保持の義務が形成されている場合は、非公知状態となる。

2) 経済的有用性

営業秘密として保護を受けるためには、ある情報が経済的価値を有していることを前提とするが、これは、当該情報の使用を通じて、他社に比して経済上の利益を得ることができる場合や、当該情報の取得又は開発のために相当な費用や努力が必要な場合等を意味する。

3) 秘密管理性

経済的有用性を有する非公知状態の技術・経営情報であっても、営業秘密として保護を受けるためには、当該情報保有者が秘密性の保持のために管理状態を努力して持続していなければならない。具体的にどのような状況であれば秘密管理性が認められるかは、ケースバイケースで判断されることとなるが、例えば、次のような場合には、秘密管理性が認められる可能性が高い。

- ①当該情報に接近することができる者の数を制限したり、接近者にその情報の使用・公開を禁止する旨の秘密保持義務を課している場合
- ②当該情報に秘密である旨の表示をすることにより、それに接近することができる者に対し営業秘密であるという事実を周知している場合
- ③当該情報に対する接近する者を限るために、空間的・物理的に制限している場合・・・等

(3) 技術資料任置制度

技術資料任置制度とは、大中小企業共存協力促進に関する法律第24条の2(技術資料任置制度)に基づいたものであって、開発機関(例えば、中小企業)と使用機関(例えば、大企業)が取引を行う場合、開発機関が使用機関に技術資料の一部(技術上の情報の一部、経営上の情報)を公開する代わりに核心情報等については、大中小企業協力財団に任置し、事前に合議した要件(開発機関の倒産など)が充たされる場合にのみ使用機関に当該任置物を交付する制度である。

このような技術資料任置制度は、①他の業社の模倣特許などが憂慮されて特許を出願しな

い企業、②内外関係者による技術流出が憂慮される企業、③大企業など使用機関に必要以上に核心技術の提供の要求を受けている企業、④営業段階で使用機関に該当の技術に対する信頼性を保障したい企業、⑤ソフトウェアなどのIT技術を政府に納品・用役する企業などが主に利用している。この技術資料任置制度は、次のような効果を得ることができる。

- ① 開発機関は、使用機関に技術資料の全てを公開する必要がないため、該当技術による競争力を維持することができる。
- ② 仮に開発技術が外部に流出した場合であっても、技術資料任置物を利用して該当技術の開発事実を立証することができる。
- ③ 核心技術を政府が安全に保護することによって、関係者の間で技術流出に対するマインドが向上し、技術流出を防止することができる。
- ④ 技術公開を憂慮して特許を出願しなかったり、営業秘密として継続して保護を受けたい技術について、技術資料任置制度を利用すれば安全に保護することができる。

2.技術流出に対する事前対応

2-1.情報の保安

(1)保安管理

1)保安管理規程の制定および施行

企業の秘密情報を効果的に管理し保護するためには、情報の保安管理に関する明文化された規定を制定して施行しなければならない。情報の保安管理規定は、企業の情報資産を保護するために最も基本になるものであり、規定制定時に次のような事項を考慮しなければならない。

- ①内容が曖昧ではなく、表現が正確であること
- ②理解しやすいこと
- ③形式的なものではなく、具体的な実行が可能であること
- ④内容が詳しく言及されること

保安管理規定は、状況の変化に応じて周期的に改正すべきであり、改正された場合、全ての職員にその内容を公示しなければならない。

保安管理規定には、保安業務の分類、保安業務の組織及び機能、資産の分類と管理、人的資源管理、施設管理および侵入防止、IT保安管理、保安規定違反者措置事項などを規定する必要がある。保安管理規定の事例は、付録3を参照されたい。

情報の保安管理業務は、直ちに利益につながらないため、あまり積極的に推進しない企業がみられるが、営業秘密として保護し、また、不正競争防止法により法的に保護を受けるためには必須のものであるから、少なくとも秘密情報の保安管理業務については、きちんと整備し、運営することが重要である。

2)保安組織の構成および運営

規模が大きい企業の場合、保安専門担当組織を構成して運営することが最も好ましいが、そうでない場合、保安担当者を指定し担当者が業務を行うようにしなければならない。

また、各部での長を保安責任者に任命して保安業務を行うようにし、職員の個人の業務に保安に関連した業務内容を含める必要がある。業務上生成される主要情報に対する取り扱い権限を明確にして、職員が業務と無関係な情報に接近することを遮断しなければならない。

3) 保安監査

保安業務の実効性を確保するために、保安状況全般に対して1年に1回以上、定期的な監督活動を行わなければならない。この時、文書(電子文書含む)、電算機、人的資源、資産、施設分野の情報保安活動全般に対する点検活動が要求される。また、定期的な監督活動以外に役職員の情報保安マインド向上のために次の事項に対して随時に保安点検活動が行われなければならない。

- ①文書および図面放置の有無
- ②個人引出し、キャビネット、出入口の開閉装置の有無
- ③PCのDATA共有設定の有無(画面保護器、Passwordなど)
- ④社内使用許可の電算保存媒体(ノートPC、デジタル撮影機器など)の管理現況
- ⑤最近、重要性が大きく増大している移動式記録媒体(USBメモリなど)の管理現況

(2) 資産管理

1) 資産目録(Asset Inventory)の管理

資産を分類し、資産別に所有状況と等級を定義し、これを文書化して年末を基準に保有資産目録を毎年確認しなければならない。この時、部署別資産目録と会社全体の資産目録に区分して管理することが資産管理の効率性の側面から好ましい。

2) 資産分類

資産の重要性に応じて等級を区分し、所有中である全ての資産は所有者が年1回周期的に資産の価値を検討して再分類しなければならない。

① 等級分類原則

秘密情報は内容の価値により分類し、過大評価や過小評価を行ってはならない。すなわち、過大評価は、必要以上の制限により業務の円滑な遂行に支障を招き、逆に、過小分類は、秘密情報に対する管理不足により、情報の流出が懸念され、また、例えば訴訟となった場合、営業秘密の条件を充足していないものと判断されるおそれがあるためである。

企業の秘密等級分類時には、その名称や等級の分類基準によることとなるが、その他、当該情報に係る業務の性格、保護の必要性、会社に対する寄与度などを総合的に考慮して判断しなければならない。韓国においては、前記分類原則により資産を3等級程度に区分することが一般的であるが、規模が大きい場合や、保護すべき資産が多い企業の場合、1等級の機

密情報をさらに‘極秘(Top Secret)’と‘秘密(Secret)’に細分化することもある。

②等級分類の例

- イ)1等級：機密情報(In-Confidence) -開発ソフトウェアソースコード、開発設計書、製造指示書、その他顧客秘密情報等、営業秘密として保護し特定の職員のみ接近権限を付与する情報
- ロ)2等級：対外秘情報(Internal Use Only) -職員には公開されるが対外的には秘密として保持される情報
- ハ)3等級：一般情報(Public) -会社紹介資料、製品説明資料など外部に公開可能な情報

3)資産への接近

特に営業秘密として保護する情報については、決められたキャビネットに施錠して保管したり、パスワードによるアクセス制限を行い、特定の職員のみが接近できるよう、権限を設定する。また、その他の職員、協力企業など第三者等については、秘密情報にアクセスできないよう、統制しなければならない。資産に対する接近権限は資産の所有者または権限の委任を受けた特定の管理者(例：電算担当者)によって付与されるようにする。

秘密文書の閲覧時には保安担当者の承認の下、当該情報へのアクセス権限を有する者に制限して閲覧するようにする。

4)情報の外部提供及び廃棄

仮に情報を外部に提供しなければならない場合、例えば、1等級(機密)の情報の場合はCEOの、2等級の情報の場合は役員の前承認なしに外部提供できないよう、きちんと管理しなければならない。また、外部提供を決定する際には、事前に保安性の検討を行い、また、公開内容等について、関連記録を保管、維持しなければならない。さらに、外部に資料を提出する場合、相手方に必ず秘密保持義務を課し、これに違反した場合の罰則、責任所在を明示しなければならない。

また、秘密情報を破棄する場合も、同様に管理すると共に、破棄した後の情報流出を防止する手段をとるべきである。例えば、秘密文書の破棄時には原型が再生されないように完全に消滅するように破棄し、再利用されることがないようにする。特に、ゴミ箱に放置されたり、裏面紙として使用されないよう、管理の上破棄を行う。

2-2.人的資源管理(内部/外部)

韓国政府の統計によれば、技術流出事例の80%以上が前・現職役職員によって発生しており、最近、先端技術と関連した核心人材のスカウト競争が激しく展開している。そのため、人材流出による情報漏えいを管理することが非常に重要である。

核心人材の管理は、次のような保安対策施行も重要であるが、何よりも職員が知財マインドを持ち、自ら企業の利益実現のために営業秘密などを保護する能動的な姿勢を持ちえるよう、これまで説明した教育や、職務発明補償制度の実施等により、士気高揚を図ることが何より重要である。

(1)新規採用者

1)知的財産に関する契約

使用者(会社)と従業員は、労働契約時に知財権関連の取り扱いに関する契約を締結すべきであり、営業秘密に対する秘密保持も、必ずその中に含める必要がある。秘密保持遵守の約定においては、在職中に知得した会社の機密を漏えいした場合、損害賠償はもちろん民・刑事上の責任を負うという内容を明記する。また、職務発明に関する規定と共に、在職中に職務に関連して作成・開発した特許や論文などの知的財産に関する権利については、対価を補償する代わりに会社に承継すること明記し、知的財産を勝手に公開したり、営業秘密を流出させる等、法的紛争の余地を事前に遮断する。(秘密遵守約定契約の事例は付録4参照)

また、実行上、あるいは、法的な観点から必ずしも有効ではないかもしれないが、競争他社への就職を一定程度制限する条項や、退職後における秘密保持義務や競業禁止の条項も規定する必要があるだろう(後述(3)参照)。

2)経歴者採用時の措置事項

同じ業界の優れた経歴者を採用することは、別途の費用を投資せずに重要な情報を獲得する最も簡単な方法であるが、この場合、以前の職場で秘密保持や競争他社への就職禁止を契約又は誓約していた可能性が高く、注意しなければならない。可能であれば経歴者を前職の会社と同一の業務に従事しないようにすることが好ましく、また、業務遂行に際し、前職の会社における秘密情報の使用を禁止する契約又は誓約を行うことで、仮に紛争が発生したとしても、企業としては、前職の会社の営業秘密を積極的に保護することによって紛争予防に努力した根拠を主張し得る。

また、逆に、経歴者は、前職の会社の職員と私的な親密関係がある場合が多いため、仮に

故意ではないとしても、自社の秘密情報を提供してしまう可能性もあり、加えて、偽装就職した可能性も排除できないことから、一定期間、勤務態度を注視する必要があるだろう。

(2)在職中の保安管理

1)核心人材管理

営業秘密の保有者や、研究開発に当たっていた人材に対しては、特に定期面談を実施して金銭的問題・勤務条件など不満事項を把握し、競争企業への転職を事前に防ぐ措置をとるべきであろう。また、これらの人材に対しては、人事カードに同内容を記録し、競争他社への転職禁止や、競業禁止契約書の作成時の参考とする。競争他社への転職禁止や、競業禁止契約書には転職や競業を禁止する業種、職務内容を具体的に明記する必要があるが、この時、人事記録カードの記載内容を参考すれば効果的である。

一方、最近では、これらの契約書に署名しようとしめない職員も少なくないため、重要プロジェクト参加、成果給の支給機会などを利用して契約書を作成、署名させることが効果的である。

2)保安教育実施

保安業務規定や指針、社内外で発生した保安事故の事例などを知財教育の一環として盛り込み、営業秘密保持や競争他社への転職に対するマインドを向上させる必要がある。保安教育の終了後には、確認欄に本人署名をさせたり、修了証を発給することによって、会社として営業秘密保持に関する相当の努力を行ってきたことを立証する証拠の一つとして使用することができる。

(3)退職時保安管理

1)情報返却および個人情報削除

個人PCおよび業務関連資料を退職時に返却するようにし、主要搬出物品に対する検索を実施する。特に、メール、USB等記録媒体については、慎重にチェックすべきである。

2)競争企業への就職制限

営業秘密保有者など主要人材が一定期間以内に競争企業に転職する場合、関連法規によって違約金の支払いを約定することができ、勤労者がこれを違反した場合、約定に基づいて違約金を支払わなければならない。また、場合によって関連法規により退職者及び競争企業を

相手取り刑事的制裁を課すことも可能である。

ただし、韓国における現在の判例の傾向によると就職制限期間は2年以内であり、就業制限期間は技術分野により異なり、例えば製品ライフサイクルが短いIT分野の場合には、1年以内と認められるケースが多い。また、競争企業への就職を制限することができる人員は、上級管理人員、上級技術人員、その他使用者の営業秘密を取得した者に限定されるという点に留意しなければならない。

3)退職後の追跡調査

退職者に対し、インタビュー(Termination Interview)を実施し、退職後の進路について追跡調査し、営業秘密の流出がなされていないか確認する必要がある。

(4)協力企業など外部保安管理

1)協力企業の職員における秘密保持

まず、協力会社との間で出入りする人員を最小限に制限すると共に、出入りする人員を登録する等の管理を行う必要がある。また、そのエリアも一定の範囲を設け、厳しく統制する必要がある。さらに、年1回程度は協力企業を訪問し、自社の営業秘密に対し、どのような保安管理がなされているか点検し、必要であれば対象職員に保安教育を実施しなければならない。実際に協力企業を点検したところ、新製品モデルや設計図面等を無断でコピーして保管しており、摘発された事例が複数あることを考慮すべきである。

2)顧客等に対する保安管理

製品紹介・購入相談・工場見学など、顧客が営業秘密情報に触れる場合があるが、可能な限り営業秘密情報に接近させない、取得した営業秘密については秘密保持契約にサインしてもらおう等、顧客に対しても営業秘密漏の流出防止策を講じる必要がある。

3)コンサルタント顧問弁護士、会計士など外部諮問人材の保安管理

これらの者に対しては、職務上、秘密保持義務が生じる者が多いが、自社との間においても秘密保持義務を課すと共に、違反時の損害賠償責任及び関連法規による民・刑事上の処罰規定を明確に記載し、契約する必要がある。外部人材は、業務遂行上企業秘密を知得する機会が多いにもかかわらず、会社からあまり拘束を受けていないため、職務上の営業秘密保持義務があるとしても、秘密漏えいのおそれが少なくないことに留意しなければならない。ま

た、例えば、資料を提供する場合も、使用後はできるだけ回収したりする等の管理も必要である。

2-3.電算保安管理

企業における種々の情報は、コンピュータにより保存、管理されることが通常であると思われるが、コンピュータ上の情報は、紙による文書に比べ、流出や消失のおそれが高いため、一層の保管管理を充実する必要がある。

1)電算室および電算資料の保安管理

電算室は統制区域に設定管理し、維持補修などを目的として常時出入する外部職員に対しては保安誓約書を要求する。誤認によるデータの消失や、火災・爆発のような事故発生による消失に備えて、定期的にバックアップするようにし、バックアップ資料は別途の安全な建物に保管する。

2)コンピュータの保安管理

個人別コンピュータにはIDおよびパスワードを設定して周期的に変更するようにし、‘1234’などのように簡単に類推可能なパスワード使用を禁止する。また、業務に必要なメール、インターネットへのアクセス、プログラムの勝手なインストール等を禁止すると共に、ワクチプログラムを利用して一定の時間を定めて点検を実施しなければならない。

また、会社のコンピュータから個人用のノートパソコン等にダウンロードしたり、USBメモリ等記録媒体に情報を記録することを禁止し、また、これらが必要な場合も、保安管理者の許可の上、記録可能な情報の等級を定めるべきである。

3) E-mail保管管理

職員がE-mailにより自社の営業秘密を外部に流出させる事例が少なくない。そのため、外部発送E-Mailのサイズを一定規模以下に制限し、これを超過する時には保安管理者の承認を受けさせるよう措置を行う。また、E-Mailを利用した内部資料不法流出時関連規定による処罰内容を教育しマインドを向上させることも必要である。

3.退職者の創業、競争企業への就職時の対応方案

(1)退職者に対する警告

韓国においては、職員の在職中において、競争他社への一定期間の転職禁止や、競業禁止、退職後の秘密保持等の契約を行っていたとしても、退職後、これを守らず、競業会社を創業したり、競争企業に転職する事例が少なくない。一方、近年、知財マインドが向上しつつあるため、これらの契約に違反する場合、秘密保持遵守の警告が効果を奏することもある。そこで、退職者により営業秘密の流出が懸念される場合は、以下のような警告文書を発することも有効である。

警告文書を送付する場合は、後の紛争発生時に有利な証拠となるため、内容証明及び配達証明郵便にて送付する。

〇〇〇様

貴殿は、当社在職時はもちろん退職後にも秘密を保持及び保護するため、1年間競争企業に就職又は創業しないことを誓約しました。

それにもかかわらず、貴殿が競争企業の〇〇社に就職することによって当社の営業秘密が侵害されるおそれがあるため、秘密保持契約を履行して下さいますようお願いいたします。これが履行されなければ法的な措置を取ることになりますので、悪しからずご協力下さいませようお願い致します。

これにつきまして、〇〇〇〇年〇月〇日までご回答をお願い致します。

20**年**月**日

〇〇株式会社代表取締役〇〇〇

[退職者に対する警告文書サンプル]

(2)競争社に対する警告

退職者と共に、退職者を採用した競争企業にも警告文書を発送することが必要である。

〇〇〇株式会社(退職者を採用した企業)

代表取締役 〇〇殿

貴社に就職した〇〇〇は、当社に勤務したことがあり重要な営業秘密を知っているた

め、営業秘密保持のために1年間競争企業に就職しないことを誓約した者です。

しかし、貴社が〇〇〇を採用することによって当社の営業秘密が流出するおそれが深刻となっております。したがって、当社退職者〇〇〇を就職制限期間〇〇〇〇年〇〇月〇〇日までは貴社に就職させないよう、ご協力をお願い致します。

また、ご協力をいただけない場合、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第10条等により法的な措置を取らざるを得ない場合がありますので、ご了承頂くと共に、貴社のご意思を〇〇〇〇年〇月〇日までにご回答下さい。

20**年**月**日

〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇

[競争企業に対する協力公文書サンプル]

4. 営業秘密侵害に対する保護

(1) 営業秘密侵害行為の種類

不正競争防止法第2条第3号では、営業秘密の侵害行為を次の6類型に分けて限定的に列挙している。また、この6類型は、‘不正取得と関連した営業秘密侵害行為’と‘秘密保持義務者の不正公開関連営業秘密侵害行為’の2類型に区分することができる。

1) 不正取得と関連した侵害行為

① 営業秘密を不正取得・使用・公開する行為(同号イ目)

- i) 窃取、欺罔、脅迫その他不正な手段で営業秘密を取得する行為
- ii) その不正取得した営業秘密を使用又は公開(秘密を保持しながら特定人に知らせることを含む)する行為

② 不正取得された営業秘密を悪意・重過失により取得・使用・公開する行為(同号ロ目)

- i) 営業秘密に対して不正取得行為が介入した事実を知り又は重大な過失により知らずに
- ii) その営業秘密を取得する行為
- iii) その取得した営業秘密を使用又は公開する行為。

③ 事後の悪意・重過失による使用・公開行為(同号ハ目)

- i) 営業秘密を取得した後に、その営業秘密に対して不正取得行為が介入した事実を知り又は重大な過失により知らずに、
- ii) その営業秘密を使用又は公開する行為

2) 不正公開と関連した侵害行為

① 営業秘密を不正公開・使用する行為(同ニ目)

- i) 契約関係等によって営業秘密を秘密として保持しなければならない義務がある者が、
- ii) 不正な利益を得るか又はその営業秘密の保有者に損害を負わせる目的で、
- iii) その営業秘密を使用又は公開する行為

② 不正公開された営業秘密を悪意・重過失により取得・使用・公開する行為(同ホ目)

- i) 営業秘密が上の2)①の者により公開された事実又はそのような公開行為が介入した事実を知り、
- ii) または、そのような事実があったことを重大な過失により知らずに、
- iii) その営業秘密を取得する行為、その取得した営業秘密を使用又は公開する行為

③ 事後の悪意・重過失による使用・公開行為(同ヘ目)

- i) 営業秘密を取得した後に、その営業秘密が2)①の規定により公開された事実又は2)②のような公開行為が介入した事実を知り、
- ii) または、そのような事実があったことを重大な過失により知らずに、
- iii) その営業秘密を使用又は公開する行為

(2) 不正競争防止法に基づいた営業秘密侵害行為に対する救済手段

1) 民事的救済手段

① 禁止および予防請求権(第10条)

- i) 営業秘密の保有者は、
- ii) 営業秘密侵害行為をするか、または、そのような行為をしようとする者に対して、
- iii) その行為によって営業上の利益が侵害されるかまたは侵害されるおそれがある時には、
- iv) 法院に対し、その行為の禁止又は予防を請求することが可能であり、
- v) さらに、侵害行為を組成した物品の廃棄、侵害行為に提供された設備の除去、その他侵害行為の禁止又は予防のために必要な措置も請求可能

②損害賠償請求権(第11条)

- i) 営業秘密の保有者は、
- ii) 故意又は過失による営業秘密侵害行為により営業上の利益が侵害された場合、
- iii) 侵害者に対して損害賠償を請求することが可能

③信用回復請求権(第12条)

- i) 侵害行為により営業秘密保有者の営業上の信用を失墜した場合、
- ii) 損害賠償と共に営業上の信用回復のために必要な措置を求めることが可能

2) 刑事的救済手段(第18条)

①外国での営業秘密の使用等(同条第1項)

- i) 不正な利益を得る又は企業に損害を負わせる目的で、
- ii) その企業に有用な営業秘密を外国において使用し
- iii) または、外国において使用されることを知りながら取得、使用若しくは第三者に漏らした者に対しては、
- iv) 10年以下の懲役又はその財産上の利得額の2倍以上10倍以下の罰金

②不正な営業秘密の取得・使用(同条第2項)

- i) 不正の利益を得る又は企業に損害を負わせる目的で、
- ii) その企業に有用な営業秘密を取得、使用若しくは第三者に漏らした者に対しては、
- iii) 5年以下の懲役又はその財産上の利得額の2倍以上10倍以下の罰金

③その他不正行為(同条第3項)

- i) 第2条第1号（目及びリ目を除く）による不正競争行為をした者、
- ii) および、第3条（国旗、国章等の使用禁止）に違反して、特定の国旗、国章等を使用した者に対しては、
- iii) 3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金

(3) 他の法律に基づいた営業秘密侵害行為に対する救済手段

1) 刑法による救済手段

①営業秘密に接近する権限がある内部者による漏えい

1)業務上秘密漏えい罪(第317条)

特定の職業を有する者がその業務処理中に知ることになった他人の秘密を漏えいした時には、3年以下の懲役若しくは禁固10年以下の資格停止又は700万ウォン以下の罰金に処せられる。

2)横領・背任罪(第355条)

他人の財物を保管する者がその財物を横領したり返還を拒否する場合又は他人の事務を処理する者がその任務に違背する行為により財産上の利益を取得したり第三者をしてこれを取得することにより本人に損害を加える場合、5年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金に処せられる。

3)業務上横領・背任罪(第356条)

業務上の任務に違背して横領・背任罪を犯した場合、10年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処せられる。

②営業秘密に接近することができない第三者による秘密侵害

1)秘密侵害罪(第316条)

封緘その他秘密装置した者の手紙、文書または図画を開封した者や封緘その他秘密装置した者の手紙、文書または図画または電磁記録など特殊媒体記録を技術的手段を利用してその内容を知った者は、3年以下の懲役若しくは禁固又は500万ウォン以下の罰金に処せられる。

2)窃盗罪(第329条)

他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金に処せられる。

3)情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律による救済手段

情報通信網によって処理若しくは保管又は伝送される他人の情報を、毀損する又は他人の秘密を侵害・盗用若しくは漏えいした者は5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金(第49条、第62条)に処せられる。

第IV編 韓国における知財経営事例

事例1 現地支店形態で知財担当を置き成功している例

A社は機械部品を生産して韓国の大企業に納品する会社であり、韓国への営業を強化しようと韓国に別途の販売法人を作った。販売法人が設立されて韓国での売上げはさらに増加し、販売法人は将来発生するかも知れない知財権紛争に備えて知財担当者を配置していた。

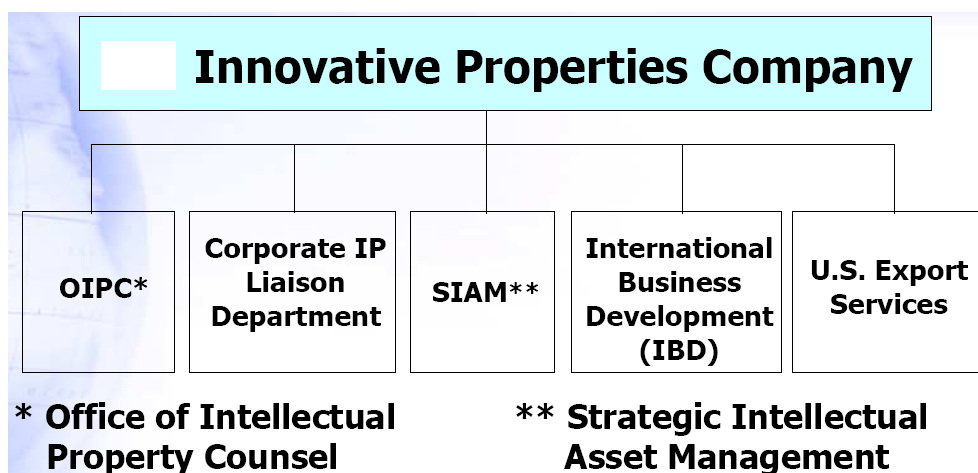
最近、取引先である大企業が明らかな理由なくA社からの注文を減らし続け、これを不審に思い知財担当者が営業担当と共に調査を実施した。調査の結果、円高によるA社の納品単価が上がると韓国の大企業がA社からの供給を徐々に減らし、製品の性能は多少劣るが価格的な面で有利な製品を中国のF社から輸入して使い始めたことが明らかになった。そこで、韓国現地法人の知財担当者は、中国のF社が生産した製品を本社に送って自社の知財権の侵害可能性に対する分析を要請し、日本本社の知財担当者から中国のF社が生産した製品が、韓国で既に登録されている自社の特許権及びデザイン権を侵害する可能性が高いとの趣旨の回答を受けた。現地法人の知財担当者は、本社知財担当者の意見に基づいて韓国弁理士に相談を行い、韓国弁理士からも本社知財担当者と同様に中国のF社の製品が自社の特許権及びデザイン権の侵害可能性が高いという意見を受けた。

そこで、現地法人の代表は、本社に知財権侵害に対する対応戦略が必要であることを報告すると共に、これまで収集してきた情報を分析した結果、最終的に、韓国の大企業に提供する納品単価を下げる必要がある旨の意見を報告した。本社は、この現地法人の意見に従い、中国のF社の製品が特許権及びデザイン権を侵害する可能性が高いという事実を韓国大企業に知らせると同時に、現在の納品単価を引き下げのために、タイでOEM生産する製品を提供することを申し入れた。その後、知財担当者を含め現地法人と韓国大企業担当者との話し合いが行われ、結果、タイでOEM生産した製品を供給することに最終合意した。

この事例では、現地法人に知財担当者を置いていたため、現地のネットワークを利用して、迅速に市場の調査を行うことができました。また、知的財産の観点から分析し日本本社への報告を行うこともできました。また、その後の現地対応も非常にスムーズに運んでおり、最終決着を早期に得ることができました。専属担当者ではなくても、知財担当者を置けば、このような知財経営上のメリットがあります。

事例2 R&D形態で現地に知財部門を置き成功している例

グローバル企業B社は、1977年韓国に進出して現在韓国内従業員が1500人余りに達するほど韓国で活発にビジネスを展開している会社である。B社は韓国で直接製品を生産するだけでなくソウル近郊に研究所を置き、関連技術の研究開発も活発に行なっている。B社は、各研究所などで生産される知的財産を効果的に管理するために、別途の知財権管理会社である IPC (Innovative Properties Company)を設立している。B社の独立知財権管理会社(IPC)は、知的財産を活用して市場シェアと独占力拡大を最優先課題として、将来のライセンス収入を増加させることを目的としている。また、研究開発部門との緊密な協力体制を効果的に活用するためにも、独立した組織として知財部門を置き、知財経営を行うことが効果的であると判断している。



[B社の知財権管理会社の組織図]

知財権管理会社(IPC)は、経営に寄与することができる力強い知的財産を新たに創出するために、発明申告後の出願を決定する過程において、Liaison という IP 専門家からなる組織を設置し、活用している。Liaison とは、主に B 社で 10 年以上研究開発に携わった博士級の人材からなり、優れた特許を出願するのに重要な役割を遂行している。また、この IP Liaison 組織は、単に特許出願を補助するのではなく、研究開発部門、法務部門、経営部門との間で知的財産に関する情報を整理・伝達させることにより、知的財産ポートフォリオの整備や、活用その他知的財産に関する戦略樹立を専門的かつ能動的にサポートしている。

さらに、知財権管理会社(IPC)は、多数の特許弁護士・弁理士、管理・支援人材を有しており、出願業務を統括する OIPC(Office of Intellectual Property Counsel)を置いている。このような

組織構造により韓国現地法人での研究開発及び出願が活発化し、また、同社全体の知財経営活動と歩調を合わせ、他国の現地法人と重複しない効率的な研究開発活動が可能となった。

特に韓国内で活発に研究開発活動を行っている場合、現地に知財部門を置くことで、専門部署ならではの研究開発及び出願のサポート、知財紛争への対応を行い、研究開発活動及び出願の活発化を期待することができます。また、日本本社及び現地法人とも平そくを合わせ、現実の実情に合わせつつ、グローバルな知財経営を行うことが可能となります。

事例3 合弁投資形態に際し戦略的な知財経営で成功した例

日本の電子部品会社であるC社は、韓国の大企業系列社であるD社と共に合弁会社E社を設立し、合弁会社で生産した製品を韓国の大企業に供給することにした。合弁会社の運営に関してはC社が関連技術を提供し、D社がマーケティングの責任を負うことにしたが、合弁会社の経営は、持分51%であるC社が行うことで合意した。

C社としては、保有している関連技術や営業上の情報が、D社や合弁会社E社を通じて外部に漏出した場合、経営上大きなリスクが予想されるため、核心技術及び営業情報が外部に流出しないよう、E社において知財経営が確実に行われるようにする必要であった。そこで、C社は、E社内に知財部門を置くとともに、以下のような管理により核心技術及び営業情報が外部に流出する危険性を最小化することとした。

(1) 特許とブラックボックス戦略の適切な活用

核心技術を保護するためには、一般的に特許権の取得が行われるが、その代償として発明が公開されるため、盗用される危険があり、また、その場合、権利侵害を訴えるにしても、時間的・費用的な負担が避けられない。一方、技術保護戦略の他の方法として技術を秘匿するブラックボックス戦略があるが、善意で当該技術を開発、実施する第三者を排除することはできず、また、仮にその情報が流出した場合、保護を訴えることが困難となり、ダメージが大きくなる。

そこで、C社は、技術流出防止のために互いに相反する二つの方法をミックスする戦略を採用した。具体的には、C社は、核心技術のうち、製造方法等、相手方の侵害立証が難しい技術に対してブラックボックス戦略を用い、C社内で管理することとし、その情報をD社及びE社に秘匿する戦略に出た。また、逆に、製品の構造等、競争社が模倣しやすい技術については、積極的に特許出願を行い、製品化に当たって必要な周辺特許を固めつつ、E社内の知財部門で知財ポートフォリオを充実させていった。

(2) 開発段階によって差別化された補償システム

韓国における合弁投資形態において注意すべき点は、人材流出である。例えば、技術供与を受けたD社が一定水準の製品を作る技術力を身に付けた後、合弁を解消し、C社及びE社の技術者を高待遇で引き抜く危険性が少なくない。あるいは、競争他社がいわゆるヘッドハンティングを行う場合もある。そして、このような人材流出は、試作や製品の販売開始時期ではなく、製品が量産され、その売上げが安定的となった段階で発生しやすい。そのため、C社は、E社の知財部門における技術者の発明補償金について、量産がされ売上げが伸びた時期に手厚く行うことを提案し、人材流出を効果的に防止することが可能となった。

(3) 製品のモジュール別開発

製品の高度化、システム化が進む昨今、一つの製品を開発するためには、通常、一人の研究開発者の手にゆだねられることはなく、数十人から場合によっては百名以上の研究開発者が参加することとなる。そして、このような製品の場合、各モジュール別に研究開発がなされることになる。その際、全モジュール、あるいは複数のモジュールの情報について各々の研究開発者が共有すれば、研究開発の効率が高くなるものの、一方、いずれかの一人の者が買収されただけで多くの技術情報が流出してしまう。そこで、E社の知財部門においては、全体工程を知る者をプロジェクト責任者数名に限定し、それらの者が退職、ヘッドハンティング等されないよう特別に管理することとした。

この例では、技術を提供するC社が中心となり、E社内に知財部門を設置すると共に、技術流出防止のための知財経営ポリシーを明確にすることにより、管理体制を確立することができました。特に、合弁投資形態の場合、人材流出のリスクが高くなりますので、現地で充実した知財経営を行うためにも、現地企業において専門の知財部門の設置が必須となります。

事例4 販売代理店契約形態で現地に知財担当者を置かず失敗した例

日本企業F社は、韓国企業G社と販売代理店契約を結び、韓国内である製品の販売を開始した。代理店契約を結ぶに当たって、商標の扱い等を明確に定め、また、日本企業F社の本社に置かれていた知財部門は、専門部隊として相手方G社における製品及び商標の扱いに気を配りつつ、さらに模倣品の監視、対策など必要な措置も独自に十分に行っていたため、その製品の販売開始から10年以上経過しているが特段大きな問題を生じたことはなかった。このように、F社の知財経営の方針は、本社において専門家が現地をきめ細かくサポートすることにより全面的に管理を行うというものであった。

ある時、韓国政府当局から、インターネット上でF社の模倣品と思われる製品が大量に販売されているとの情報がG社に寄せられ、その製品がF社の新製品であるか否かの鑑定を求められた。しかし、F社の模倣品等知的財産に関する情報は、全てF社の日本本社内にある知財部門が一元的に管理していたため、G社においては、発見された製品が模倣品であるか否かの鑑定を行うことができなかった。そこで、韓国政府当局は、G社に対し、直接F社の知財部門にコンタクトを取り、鑑定を行うように依頼した。ところが、G社には、知財担当者はおろか、F社の知財部門との連絡窓口すらおかれていなかった。そのため、韓国政府当局からの模倣品の情報がF社に届けられるまで、たらい回しとなる結果となった。

一般に、単なる現地販売代理店である韓国企業に対し、日本企業の商標等知的財産についての韓国内での扱い、管理をゆだねることは危険であるため、この例のように、日本本社の知財部門において管理することが適切となります。しかし、いくら本社の知財部門できめ細かくサポートしたとしても、現地の情報は、現地法人に連絡されることが多く、当然、韓国政府当局においても、発見した模倣品の情報等は、現地企業に通報することとなります。そのため、現地販売代理店において、少なくとも日本本社の知財部門との間で窓口になるような担当者を設置し、現地で得た情報を積極的に収集、連絡する体制程度は設けておく必要があります。

参考例 韓国企業における知財経営例

ここでは、韓国現地法人において知財経営を行うための参考として、グローバル企業と中小企業の例について、韓国企業での知財経営がどのように行われているかをご紹介します。

なお、知財経営及びその組織形態は、企業ごとに様々であり、ここでご紹介する例は、ごく一例となります。

1. グローバル企業G社

1-1. 企業概要

G社は、全世界によく知られたグローバルな製造会社である。G社の製品は、世界各地で生産、販売されており、また、韓国内だけでなく世界各地に生産工場、研究所を擁している。同社は、グローバルな景気低迷の余波により同種業界の大部分の企業が売上げを落とす中、毎年利益を上げており、注目されている。

近年、同社は、競合他社による権利行使やパテントトロールへの対応に苦慮しており、これまで知財紛争において不利な立場に立つことが多かったため、知的財産の重要性を強く認識し、技術的に重要な特許に的を絞って積極的に出願するなど、知財経営を活発化させている。

このようなG社について、知財経営がどのように行われているかをご紹介します。

1-2. 組織の構成

G社の特許組織の特徴と言えば、第1は変化である。グローバル市場の変化、知財経営のトレンドの変化に伴ってG社は、特許組織を迅速かつ果敢に変更して再編している。

G社の特許組織の第2の特徴は、集中である。G社の特許組織は、数百名に達する構成員からなるが、横断的に一つの組織で編成されており、世界各地に生産拠点、研究所、現地法人を設け、必要な知財担当者を派遣しつつ最終的には一ヶ所で集中管理する体制となっている。

このような組織的特徴を有しているため、G社の特許組織を部署名で分類して整理するのは無意味である。G社の特許組織は、アドホックなチームとしてその役割を基準に分類して整理することがむしろ正確であろう。

1) 訴訟チーム

大小の法的紛争を経験しているG社は、これを担当する訴訟チームを設置して運営している。訴訟は、世界各地で起こるが、かかる訴訟を指揮するコントロールタワーは、ただ一ヶ所である。訴訟は、各国に現地担当者を置くことにより、現地の状況に即応しつつ、訴訟チームによる統一的なコントロールが効くようになっている。知的財産に関する訴訟は、経営戦略の重要な一部であるから、訴訟チームは、経営組織がある本社に設置されている。

2)交渉チーム

G社は、交渉を代理人に任せない。すなわち、自社及び交渉相手の状況を踏まえ交渉を行う必要性を強く認識しており、必ず自社の交渉チームにより行うこととしている。

交渉チームは、各国の事情及び各事業分野に対応させるべく、各事業部別に設置されて運営される。また、その人員としては、知識、経験が豊富な者を集め、必要に応じてエンジニアや後述の製品出願チームから技術的部分を、特許法専門家から法律的部分の支援を受ける体制となっている。

3)企画チーム

企画チームは、毎年の知財経営プランを樹立すると共に、各プランの実績を評価する。さらに、企画チームは、技術力の向上及びパテントポートフォリオの充実を図るべく他社特許の買取りや大学、研究所等と提携した知財創出活動も行っている。同社では、このような外部からの特許の買取りについて、短時間に強い特許を確保するための非常に効果的な方法の一つとして認識している。

4)研究所出願チーム

G社は、多くの研究所を運営しており、同社の競争力の根源となっている。特に、将来的に有望な画期的アイデアや核心的な源泉技術に関する発明は、一般的な製品技術の出願とはその性質が異なるため、各研究所に専門チームを置き、取り扱うようにしている。

また、研究所出願チームのまた他の主な役割は、標準特許の確保である。標準特許を確保するためには、単に研究所内での研究開発では足りず、標準を決定する機関と関連した活動、すなわち、標準化の働きかけも重要な要素と認識し、その活動を行っている。

5)製品出願チーム

G社では、各国及び各事業分野の実情に合わせ、各事業部別に製品開発のための研究組織

を設置している。製品開発は、当該製品の事業部に配属された研究員によってプロジェクトという名前で行われる場合が多い。

製品出願チームは、製品開発で導き出される各種アイデアを権利化すると共に、代理人と緊密に協力し、所望の権利範囲を確保し、また、不必要な特許の整理を行っている。さらに製品出願チームは、対象となる製品に関連した技術や標準技術のトレンド等を把握すると共に、他社による侵害の有無をモニターする役割も負っている。

1-3.権利創出活動

G社は、グローバル企業であり、全世界における出願件数は、数万件に上るが、これまでの訴訟経験等から、近年、特許出願の質から量への転換を図っている。また、G社は、研究開発者等に対する知財マインドの向上を積極的に行っており、発明の創出の段階から不必要な出願を減らし有効な権利を確保する体制を整えると共に、必要であれば積極的に外部の特許を買い入れている。

1) アイデア発想会議

製品開発に先立ち、開発に参加した研究開発者を集め、アイデアの自由闊達な議論を行っている。研究開発者は、開発しようとする製品に関連したアイデアについて、実現可能性を考慮せず自由に意見を言い、アイデアを出す。

かかるアイデア発想会議には、特許担当者も共に参加し、アイデアに対する特許の可能性などの特許の側面でのアドバイスを行ない、また、アイデアを整理し当該研究開発者に具体的な案を提出するよう要請している。もちろん、全てのアイデアが出願につながるのではないが、製品と密接なアイデアであることには間違いなく、現時点では採用されなくても、将来の製品への投資となる。

2) 製品分析会議

製品分析会議は、ある程度完成された製品を市場に発表することを前提に、必要な部分を権利化するために開催される。製品分析会議は、製品開発者と特許担当者が共に参加し、権利化可能な発明を見つけ権利化していく。

3) 外部特許の買入等

G社は、いわゆる自前主義ではなく、有効な特許を積極的に探し出し、権利化前であって

も必要があればためらわず買入れを行い、技術力の向上及びパテントポートフォリオの充実を図っている。逆に、G社の飛躍により、多くの特許権者等から買入れの申入れがなされている。さらに、大学や研究機関に対し支援を行い、外部パワーとして活用している。

1-4.評価および権利化活動

創出された発明の評価は、3回行われている。すなわち、出願前評価、出願中評価、登録後評価がそれである。

1) 出願前評価

研究開発者による職務発明の申告やアイデア発想会議を通じて受け付けられた発明は、出願前に評価が行われる。評価過程は、まず当該発明に対して外部調査機関に先行技術調査を依頼し、その結果を基に、当該発明と関連する研究開発部署の責任者及び特許組織の責任者から構成された評価会議が行われ、当該発明が製品に適用され得るか、あるいは将来採用される可能性がどの程度あるかといった観点から、当該発明に対する評価が行われる。

ところでG社は、これまで先行技術調査を外部調査機関に依頼してきたが、最近、出願明細書を作成する代理人に先行技術調査と共に任せることも考慮している。技術内容に対して理解度が高く適切な先行技術調査が可能となるだけでなく、出願を行う場合、本人が先行技術調査を行っているため、よりの確な明細書の作成が期待されるからである。評価会議は、発明者自身が発明の内容を説明することができ、また、評価委員の指摘に対して反駁を行うことも可能とされている。

2) 出願中評価

一旦出願された発明についても、市場状況が出願当時とは異なり得るため、登録される前に再度評価がなされる。この評価も、研究開発部署の責任者及び特許組織の責任者により構成されており、当該発明が自社又は他社製品に採用されている、あるいは、採用される可能性があるか否かといった観点から判断がなされる。

また、必要に応じて、出願した発明の補正、分割出願などの手続を活用して請求の範囲を調整する。

3) 登録後評価

特許権が設定登録された後においては、定期的な評価によって不必要な特許を整理する。

その際、請求項の一部を放棄することによって維持料を節減することもある。

この評価は、多くの費用を投資して獲得した権利を失効させるため、より厳しい基準によりなされ、当該特許発明と関連した自社及び他社の製品の構成やトレンド、代替技術の有無といった観点からその価値を評価する。

1-5.権利活用活動

G社は、製造中心の企業であり、その製造量もきわめて多いことから、仮に知財紛争が発生した場合、差止めの影響を大きく受け、また、その賠償額も極めて大きくなる可能性がある。そのため、一旦特許権侵害で相手方を攻撃した場合、カウンタークレーム等の反撃により逆に自社が被る影響を考慮せざるを得ないポジションにあり、攻撃において慎重にならざるを得ない。その反面、防御においてはあらゆる手段を動員し、世界各国で訴訟を行う等、積極的な対応を行っている。

また、同社は、権利活用の重要性を認識しており、多くの保有特許の中から有効特許の発掘会議を行ったり、保有特許のポートフォリオの整備を行い、価値のある特許の発掘に努めている。

2. 中小企業H社

2-1. 企業概要

H社は、いわゆる中小企業に属し、設立してわずか10年にならない新しい会社である。H社の事業分野は、最先端であり、販売量が持続的に増加しており、特に最近では、展示会などに出品して好評を受けている。

しかし、H社は、当該事業分野では後発走者に属する。技術力を武器として競争しているが、既存企業も特許を武器としてH社に攻勢をかけている。H社としては、特許紛争を嫌い、多少負担でもライセンス料を支払うことで特許紛争を回避しているが、ライセンス契約の期間に伴い、相手企業から高額なライセンス料の要求がなされており、また、最近開発した製品も新たな特許問題を抱えていないか不安に思っている。

2-2. 組織の構成

H社は、規模が小さいため、特許組織を別途に構成して運営できる程の余裕を持っていない。そのため、経営支援チーム所属で知財担当者を1名採用している。この者は、専門的知識を備えており、経験も豊富であるため、単なる出願、管理の業務を越え、特許問題に対する様々なアドバイスを得ることができる。ただし、マンパワーの不足は否めず、現時点では、発明の創出から権利化までの過程を中心とした知財経営を行っている。

2-3. 発明の創出・権利化活動

H社の知財担当者は1名であるが、経営者と協力し、大企業と同じようにアイデア導出会議及び評価会議を行っている。H社が中小企業ということもあり、開発される製品は限定されていることから、知財担当者は、より研究開発者と密になり、技術的知見も深めることができるため、このような体制でもよく機能している。

また、知財担当者は、その知見を生かし、先行技術調査や代理人が作成した明細書に対してレベルの高い検討が可能である。さらに、重要な案件については、知財担当者が明細書を作成するようにしている。

2-4. 権利活用活動

先端技術力を武器として成長しているH社であるが、マンパワーの不足から、他社製品の侵害を発見して攻撃するといった積極的な権利活用までは手が回らない状況である。そのた

め、特許権の活用は、主に自社の製品を保護し、他社の複製品を抑制する防衛的な活用方法が主となる。ただし、必要であれば代理人と協力し、必要な法的措置を取る体制としている。

付録

[付録1] 発明評価票

発明技術 評価票 (出願前)			
区分	評価項目	評価結果	点数
権利性	権利登録可能性	(○) 同一の先行技術がなく、類似する先行技術とは差異があり、特許権利として登録可能である。 (×) 同一または類似する先行技術が存在し、特許権利として登録が不可能である。	○/×
	証明容易性	(○) 提案された技術を他人が実施するの可否かを立証することが可能である。 (×) 提案された技術を他人が実施するの可否かを立証することが不可能、あるいは非常に困難である。	○/×
技術性	R&D 符合性 (5点)	Ⓐ 最近のR&D推移と相当部分が符合する。(5点) Ⓑ 最近のR&D推移との符合程度が普通である。(3点) Ⓒ 最近のR&D推移と符合しない。(1点)	
	発明技術の革新性 (5点)	Ⓐ 従来技術と比べると、改良の程度または問題解決の程度が大きな発明である。(5点) Ⓑ 従来技術と比べると、改良の程度または問題解決の程度が普通水準の発明である。(3点) Ⓒ 従来技術と比べると、改良の程度または効果がない発明である。(1点)	
	競争性 (5点)	Ⓐ 従来技術に比べて顕著な利点が存在する。(5点) Ⓑ 従来技術に比べて普通水準の利点が存在する。(3点) Ⓒ 従来技術に比べて利点を見つけない。(1点)	
	技術寿命 (5点)	Ⓐ 導入期及び成長期初期の技術であり、今後の活用可能期間が長い。(5点) Ⓑ 成長期後期及び成熟期の技術であり、今後の活用可能期間が普通水準である。(3点) Ⓒ 衰退期の技術であり、今後の活用可能期間が短い。(1点)	
市場性	適用範囲 (5点)	Ⓐ 複数の市場または産業分野にまで適用可能である。(5点) Ⓑ 単一市場分野の多くの製品群または製品に適用可能である。(3点) Ⓒ 複数製品、他の製品群、他の技術分野への適用可能性がない。(1点)	
	必要性 (5点)	Ⓐ 現在の技術需要に対して要求が多く、その需要は満たされていない。(5点) Ⓑ 技術に対する要求があるが、ある程度満たされている。(3点) Ⓒ 技術に対する要求が殆どないか、あるいは把握されていない。(1点)	
	常用化可能性 (5点)	Ⓐ 今後2年以内に適用が可能である。(5点) Ⓑ 今後10年以内に適用が可能である。(3点) Ⓒ 適用可能性が不確実である。(1点)	
	市場進出性 (5点)	Ⓐ 進出障壁が殆どない、あるいは新規市場であるため市場先行獲得が可能である。(5点) Ⓑ 多少の進出障壁があり、これを克服するためには努力が必要である。(3点) Ⓒ 進出障壁が非常に高く、大きな努力を傾けなければ克服が不可能である。(1点)	
合計			

特許選別評価票（登録後）

登録番号		評価日	
発明の名称			
区分	評価項目	評価結果	点数
権利 / 技術性	侵害立証容易性 (10点)	㉔ 評価対象特許技術を他人が実施するか否かが直ちに立証可能である。(10点) ㉕ 評価対象特許技術を他人が実施するか否かが多少の努力により容易に立証可能である。(9点) ㉖ 評価対象特許技術を他人が実施するか否かが普通の努力により立証可能である。(6点) ㉗ 評価対象特許技術を他人が実施するか否かが相当な努力により立証可能である。(3点) ㉘ 評価対象特許技術を他人が実施するか否かの立証が不可能である。(1点)	
	権利の強度 (10点)	㉔ 評価対象特許技術の核心内容を含み請求項が非常に広い範囲または多様な範囲でよく記載されている。(10点) ㉕ 評価対象特許技術の核心内容を含み請求項が比較的広くよく記載されている。(8点) ㉖ 評価対象特許技術の核心内容は請求項に反映されているが、権利範囲が限定されて記載されている。(6点) ㉗ 評価対象特許技術の核心内容が請求項に制限的に反映されており、困難なしに回避設計が可能であり、代替技術の使用を防ぐことができない。(3点) ㉘ 請求項に評価対象特許技術の核心内容が抜けており保護を受けにくい水準である。(1点)	
	技術完成度 (5点)	㉔ 商用化のための試作品テストの結果、技術実現性が立証された技術である。(5点) ㉕ 商用化のための試作品製作中にある技術である。(4点) ㉖ 研究開発完了段階にある技術である。(3点) ㉗ 研究開発進行中にある技術である。(2点) ㉘ アイデア段階にある技術である。(1点)	
	技術の属性 (5点)	㉔ 新たな概念を提示した基本発明である。(5点) ㉕ 既存技術に対して新たな代案を提示した発明、または既存技術に対して改善・改良の程度が大きな発明である。(4点) ㉖ 改良の程度が普通である発明である。(3点) ㉗ 改良の程度が小幅なので既存技術との差別性が不足する発明である。(2点) ㉘ 既存技術に対して単に他の変型例(実施例)を提示した水準の発明である。(1点)	
	技術動向との符合性 (5点)	㉔ 技術群の発展方向に符合して最新の先導技術である。(5点) ㉕ 技術群の発展方向に符合するが、競争または類似技術が存在する。(4点) ㉖ 技術群の発展方向に符合するが、代替技術が存在する。(3点) ㉗ 技術群の発展方向とは異なるが、活用を期待することはできる。(2点) ㉘ 技術群の発展方向と完全に異なり、活用を期待することが困難である。(1点)	
	技術寿命周期性の位置 (5点)	㉔ 導入期の技術であり、相当期間の活用が可能である。(5点) ㉕ 成長期の技術であり、活用度が検証されている。(4点) ㉖ 成熟期の技術であり、活用性が弱くなっている。(3点) ㉗ 衰退期の技術であるが、活用度が残っている。(2点) ㉘ 衰退期に入った技術であり、活用が制限的である。(1点)	
	評価小計		
区分	評価項目	評価結果	点数
市場性	製品適用可能性 (20点)	㉔ 評価対象特許技術が現在他社の製品に適用中である。(20点) ㉕ 評価対象特許技術が現在自社の製品にのみ適用中である。(16点) ㉖ 評価対象特許技術が自社の製品に適用予定である。(12点) ㉗ 評価対象特許技術が自社の製品と関連性はあるが、製品の適用可否は未定である。(8点) ㉘ 評価対象特許技術が自社の製品と関連性がなく、他社の製品の適用可否も未定である。(1点)	
	産業的波及効果 (10点)	㉔ 評価対象特許技術を適用可能な製品の種類が非常に多様であり、他の産業に対する波及効果も非常に大きい。(10点) ㉕ 評価対象特許技術を適用可能な製品の種類が比較的多様な方であり、他の産業に対する波及効果も比較的大きい方である。(8点) ㉖ 評価対象特許技術を適用可能な製品の種類は比較的多様な方であるが、他の産業に対す	

		<p>る波及効果は小さい方である。(6点)</p> <p>㉔ 評価対象特許技術を適用可能な製品の種類が比較的限定的であり、他の産業に対する波及効果も小さい方である。(4点)</p> <p>㉕ 評価対象特許技術を適用可能な製品の種類がない、あるいはあっても非常に限定的であり、他の産業に対する波及効果も殆どない。(1点)</p>	
	市場成長性 (5点)	<p>㉖ 市場が成長期にある。(5点)</p> <p>㉗ 市場が導入期、または導入期から成長期に入る状態である。(4点)</p> <p>㉘ 市場が成長期から成熟期に入る状態、または成熟期にある。(3点)</p> <p>㉙ 市場が成熟期から衰退期に入る状態である。(2点)</p> <p>㉚ 市場が衰退期にある(1点)</p>	
	市場進出 容易性 (5点)	<p>㉛ 強力な市場支配者がいない、あるいは新規の市場であり、市場進出が非常に容易である。(5点)</p> <p>㉜ 少数の競争社が適切に市場に参加しているが、市場進出が容易である。(4点)</p> <p>㉝ 少数の競争社が市場を支配しており、1~2年以内に市場に進出することは容易でない。(3点)</p> <p>㉞ 強力な競争社が市場を独占的に支配している、あるいは法規制による制約要因が多く、承認が厳しく、5年以内に市場に進出することは相当に困難である。(1点)</p>	
	評価小計		
	合計		

[付録2] 職務発明運営規程

第1章 総則

第1条(目的)

本規程は、発明振興法の規定に基づいて(株)OOOO (以下、「会社」という。)の全従業員の職務発明に関して規定することによってこれを保護・奨励し、研究・開発意欲を向上させ、もって知的財産権を合理的に管理・運営して会社発展に寄与するようにすることをその目的とする。

第2条(適用範囲)

本規程は、会社の従業員又は従業員が第三者と共同で行った発明及び考案の取扱い及びその報償金の支給に関して適用する。

第3条(用語の定義)

本規程で使用する用語の定義は、次のとおりである。

1.“発明”とは、特許法第2条第1号の発明及び実用新案法第2条第1号の考案をいう。

2.“職務発明”とは、従業員、法人の役員(以下、「従業員’)がその職務に関して発明したものが性質上使用者・法人(以下、“使用者”という)の業務範囲に属し、その発明を行った行為が従業員の現在又は過去の職務に属する発明をいう。また、従業員が在職期間中に会社研究費又は産学研などの協約研究契約締結によって研究費の支給を受けて会社施設を利用して行なわれた研究結果によるものも全て職務発明と見なす。

3.“自由発明”とは、次の各目に列挙するものであって、特許を受けることができる権利が発明者に帰属する発明をいう。

イ. 第2号の規定による職務発明以外の発明

ロ. 第8号第2項の規定により会社が継承しないこととした発明

4.“発明者”とは、職務発明を行った従業員をいう。

5.“従業員”とは、会社の民法上雇用契約による従業員、法人の役員だけでなく労務を事実上会社に提供する者をいう。

6.“特許管理部署”とは、使用者などで知的財産権に関する企画、調査、管理等の業務を担当する部署をいう。

第4条(権利の継承)

①従業員が発明した職務発明に対する権利(外国に特許出願することができる権利を含む)は、会社がこれを継承する。ただし、第8条第1項及び第2項の規定により職務発明に該当し

ないと決定した場合、職務発明に対する権利を会社が継承しないと決定した場合又は第8条第3項の規定による期間内に継承の有無を通知しない場合には、この限りでない。

②従業員が従業員以外の者と共同に職務発明を行った場合には、従業員が有するその職務発明に対する権利の当該持分を会社が継承する。ただし、第8条第1項及び第2項の規定により職務発明に該当しないと決定した場合、職務発明に対する権利を会社が継承しないと決定した場合又は第8条第3項の規定による期間内に継承の有無を通知しない場合にはその限りでない。

第5条(発明者に対する補償)

会社は第4条の規定により権利を継承した時には、本規程が定めたところにより報償金を発明者に支給しなければならない。

第6条(業務管掌)

職務発明管理は職務発明審議委員会の指揮監督の下、特許管理部署でその業務を管掌する。

第2章 特許出願及び登録

第7条(発明の申告)

①従業員が発明を完成した時には、遅滞なくその内容を所属部署長を経て特許管理部署に申告しなければならない。ただし、2人以上の従業員が共同に発明を行った場合には共同で申告しなければならない。

②第1項の規定により申告を受けた所属部署長はその権利継承などに関する意見を特許管理部署に提供しなければならない。

第8条(継承の可否の決定)

①特許管理部署長は、第7条の規定により申告された発明が職務発明に属するものであるか否かを決定する。

②特許管理部署長は、第1項の規定により職務発明に該当すると決定した時には、職務発明に対する権利の継承の可否を決定する。

③特許管理部署長は、第1項及び第2項の規定により権利の継承を決定した時には、これを代表理事に報告し、その決定の内容を発明の申告日から4月以内に発明を行った従業員及び所属部署長に通知しなければならない。

第9条(権利の譲渡)

①特許管理部署長が第8条第3項の規定による期間内にその職務発明に対する権利の継承意思を通知した時には、その時点からその職務発明に対する権利は、会社が継承する。

②特許管理部署長が第8条第3項の規定による期間内に継承の可否を通知しない場合には、その会社がその職務発明に対する権利の継承を諦めたものと見なす。この場合、会社は、その発明を行った従業員の同意を得なくては通常実施権を有することができない。

第10条(出願など)

①第9条第1項の規定により職務発明に対する権利を会社が継承することと決定した時には、特許管理部署長は、直ちに会社名義で特許出願をしなければならない。

②第9条第1項の規定により譲渡された権利を会社が継承することと決定した場合にも会社がその職務発明を秘密に保持することが適すると判断した場合には、職務発明審議委員会の審議を経て出願しないこともできる。

③第2項の規定により出願しない場合には、その理由を発明者及び所属部署長に通知しなければならない。

④会社は、職務発明に関して必要であると判断される場合、委員会の審議を経て出願の取り下げ又は放棄、権利の維持又は放棄等の措置を取ることができる。

第11条(発明者の特許出願)

発明者は、会社が当該発明を職務発明ではないと認めるか又は職務発明である場合にも会社がその権利を継承しないと決定した場合以外には、特許出願をすることができない。ただし、発明者名義で緊急に特許出願をすべき特段の理由がある時には、その限りでない。

第12条(費用負担)

①会社は、職務発明に対する出願及び権利維持に必要な費用を負担する。ただし、会社外部から研究費の支援を受けてなされた発明であって、当該研究費の支援に当たり関連規定又は別途の約定がある場合には、それに従う。

②第1項の規定に関わらず、第4条第2項本文の規定により従業員以外の者と共同で完成した職務発明に対する従業員が有する持ち分についての出願及び権利維持に必要な費用の負担は、その発明に対する持分又は費用の負担に関し別途の約定がある場合には、それに従う。

第13条(審議)

特許管理部署長は、第7条第1項により職務発明が申告される場合、職務発明審議委員会を招集、次の事項を審議する。

- 1.職務発明の会社継承の可否決定
- 2.発明者に支給する報償金の決定

第14条(秘密保持)

発明者及び職務発明に関する業務に従事する者は、職務発明の内容に関して秘密を漏えいしてはならない。

第15条(自由発明の継承)

①発明者は、第3条第3号イ目に該当する自由発明を行った場合であっても、その発明に対する権利を会社に譲渡することができる。

②自由発明に対して発明者からその発明に対する権利を会社に継承するという申請がある時には、職務発明の継承手続及び補償規定に準じて処理する。

第16条(発明者の義務)

発明者は、自分が行った職務発明の処分又は実施に関して、必要な場合、会社に協力する義務がある。

第17条(準用)

本規程は、デザインに関して準用する。

第3章 補償

第18条(補償の区分)

報償金は、これを登録補償、実施補償、処分補償及び方法補償に区分する。

第19条(登録補償)

職務発明に関して特許出願が登録された場合、会社は、発明者に別添1の評価基準により登録報償金を支給しなければならない。

第20条(出願留保)

1.会社が特許を受けることができる権利を継承した後、第10条第2項の規定により出願を留保した場合、発明者に出願留保報償金を支給する。

2.第10条第2項の規定により出願を留保した場合の当該発明に対する補償額は、当該発明が産業財産権として保護されないことによって発明をした従業員が受けることになる経済的不利益を考慮しなければならない。当該発明の技術的・経済的価値、使用者の寄与度等を参酌して職務発明審議委員会の審議を経て決定する。

第21条(実施及び処分補償)

1.会社は、当該発明の実施、第三者への実施許諾又は譲渡による収入が発生した場合、発

明者に別添.1により算定された報償金を支給しなければならない。

2.第1項の報償金は、当該発明の実施又は処分により会社に収益が発生する3年間に限り支給する。ただし、支給に当たっては、分割することができる。

第22条(処分通知)

特許管理部署長は、特許権を譲渡、実施許与、その他処分をした時には、その内容、収入金等を職務発明審議委員会に通知しなければならない。

第23条(報償金の支給)

第19条ないし第21条の規定による報償金を受ける権利を有する従業員が2人以上である時には、その持分により支給する。

第24条(退職または死亡後の補償)

①発明者が離職し又は退職した場合には、第19条ないし第21条の規定による報償金の2分の1に該当する金額を支給する。

②発明者が死亡した時には、支給を受ける権利をその相続人に承継する。

第25条(人事上の特権)

会社が継承することを決定した特許権が優秀であり、実用価値が大きい場合には、委員会は、議決を経て、その職務発明者の特別昇級ないし昇進を代表理事に建議することができる。

第4章 職務発明審議委員会

第26条(設置)

職務発明に関する重要事項を審議するために、職務発明審議委員会を設置し運営する。

第27条(構成)

①本委員会は、代表理事を委員長とし、副委員長、委員1人及び幹事から構成する。

②副委員長、委員及び幹事は代表理事が任命する。

第28条(任務)

委員会は、次の各号の事項を審議する。

- 1.職務発明の会社継承及び使用の可否決定に関する事項
- 2.自由発明の会社継承決定に関する事項
- 3.各種報償金の決定に関する事項
- 4.職務発明の奨励に関する事項
- 5.その他職務発明に必要な事項

第29条(成立及び議決)

本委員会は、委員過半数の出席で成立し、出席委員過半数の賛成で決定されるが、可否同数である時には、委員長が可否を決定する。

附属規定

第1条【施行日】本規程は2010年○月○日から施行する。

[付録3] 保安全管理規程

第1章 総則

第1条(目的)

本規程は、〇〇〇〇株式会社(以下、“会社”という。)の情報資産、保安事項、営業秘密及びその他知的財産権等を管理し保護するために必要な事項を規定することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本規程は、会社職員、外部協力企業、パートナー、その他会社に入出する全ての者に適用する。

第3条(定義)

本規程で使用する用語の定義は、次のとおりである。

①“営業秘密”とは、公然と知られておらず、独立した経済的価値を有するものであって、相当な努力によって秘密に保持された生産方法、販売方法、その他営業活動に有用な技術上、又は経営上の情報をいう。

②“情報資産”とは、“情報と情報システム”を包括した概念をいう。

③“情報システム”とは、会社が保有しているコンピュータ、電算システム、ネットワーク、ソフトウェア、各種映像媒体施設等、情報を管理するために必要な全ての資産をいう。

④“知的財産権”とは、文学・芸術及び科学作品、演出、芸術家の公演・音盤及び放送、発明、科学的発見、工業デザイン・登録商標・商号等に対する保護権利と工業、科学、文学又は芸術分野の知的活動により発生する全ての権利をいう。

第2章 保安業務分類

第4条(保安業務の分類)

①会社の全ての情報に対して一般業務と保安業務に区分し、保安業務は、さらに一般保安業務とシステム保安業務に区分する。

②システム保安業務は、コンピュータ、通信網など主にコンピュータを介して進行される情報システムに関する保安業務をいい、一般保安業務は、それ以外の全ての部門の情報保安業務を意味する。

第3章 保安組織及び機能

第5条(保安業務の組織及び機能)

①会社は、営業秘密の保護と管理のために保安管理部署を別途に設け、一般保安業務、システム保安業務等会社内全ての保安管理業務を総括担当する保安実務責任者を指定する。

②会社の保安実務責任者は、保安に関連した諸般規定及び指針などを樹立し、これを調整しながら営業秘密等級分類、営業秘密誓約書執行、保安教育実施、その他保安と関連した業務を担当する。

③保安実務責任者は、定期的に保安担当役員及び最高経営者に現況を報告し、全職員に公示しなければならない。

④保安部署及び保安実務責任者は、各部署長と業務共助体系を樹立し、社内主要保安状況を共有する。

第4章 資産管理

第6条(営業秘密の分類と分類機準)

①会社の営業秘密は、その重要度により極秘、対外秘、一般等3段階に分類する。

②極秘とは、競争社及び対外に流出する場合、会社が莫大な損害を被る可能性がある以下の営業秘密をいう。

- 1.知的財産権確保と関連して技術流出可能性がある営業秘密
- 2.世界超一流技術製品開発と関連した営業秘密
- 3.外国の技術移転の拒否により国産化が推進中である技術又は未来の技術的、経済的価値及び成長潜在力の高い技術であって、保護する必要性が認められる営業秘密
- 4.国防・安保関連技術に転用可能な営業秘密
- 5.その他会社の核心営業秘密に該当する事項であると会社が判断した営業秘密

③対外秘とは、競争社及び対外に流出する場合、会社が被害被る可能性がある営業秘密であって、極秘に該当しないものをいう。

④一般とは、極秘又は対外秘以外の情報をいう。

⑤営業秘密分類は、一定期間ごとに新たに指定、変更及び解除が可能である。

第7条(営業秘密の取扱いと管理)

①会社は、核心営業秘密として指定されなければならない対象を選定する場合、関連製品

の国内外市場占有率、当該分野の研究動向、技術拡散との調和等を総合的に考慮するようにする。

②核心営業秘密として分類される各種書類及び資料は、一般文書と分離して別途の保安装置を設けて特別管理する。

③各部署長は、部署内の全ての営業秘密を管理する義務と責任を有する。

④営業秘密の性格と重要度により、使用者の接近権限を異なり設定・管理する。

⑤使用者に対する接近権限は、使用者の入・退社、契約終了、役割調整等の理由発生時、変更又は解除され得る。

⑥核心営業秘密資料と主要施設設備及び資材の保護のために、これを管理する保護区域を選定することができ、CCTV、施錠装置設置、その他出入時に必要な基準と手続等などを設けるようにする。

⑦極秘と対外秘等級の営業秘密を使用する場合又は搬出する場合には、必ず部署長及び保安担当役員の事前承認を受けなければならない。

第8条(物品の搬入・搬出)

①会社の資産及び物品の搬入及び搬出時は、管理責任者の事前許可を受ける。

②ノートパソコン、電算媒体等の搬入・搬出時において、使用者は、機器仕様、使用用途、使用者情報等を作成し、管理責任者は、これを直接確認・保管する。

③管理責任者は、会社の営業秘密保護のために物品の搬入・搬出時に使用者を検閲することができる。

④物品の搬入・搬出時に発生した保安事故の責任は、使用者と管理責任者が負う。

第9条(非常対策)

①各部署長は、部署内の主要営業秘密に対して複写本を作成し、保安管理部署との協議上、別途の場所に保管し、定期的にこれを管理する。

②保安実務責任者は、火災や水害等自然災害及び会社機密流出等の非常状況発生時において、会社の被害を最小化するための関連規定及び指針を樹立し、これを全職員に公示する。

第5章 人材管理

第10条(保安誓約書の作成)

- ①全ての職員は、入退社時と年俸契約時に営業秘密保護誓約書を作成する。
- ②会社と相互協力関係を維持する全ての国内外企業又は個人は、毎契約締結時ごとに営業秘密保護誓約書を作成する。
- ③保安実務責任者は、特別管理が必要な業務遂行企業又はその就業者に対し、別途の営業秘密保安誓約書を要求する。

第11条(保安教育の実施)

- ①全ての職員は、入社時に社内保安教育を受けなければならない。
- ②全ての職員を対象に、年1回以上保安教育を実施する。
- ③保安担当部署所属の職員は、半期1回以上保安教育を受けなければならない。
- ④保安教育は、外部専門企業に委託実施することができる。

第6章 システム保安管理

第12条(コンピュータの使用)

- ①会社内の全てのコンピュータ使用者は、不法ソフトウェアを使用してはならず、不法ソフトウェア使用による全ての責任は使用者が負う。
- ②会社内の全てのコンピュータ使用者は、ウイルス侵入及びハッキングを防止するためのソフトウェア及び各種保安ソリューションを設置し、定期的にバックアップ及びアップデート管理をする。

第13条(通信網の使用)

- ①会社内において、会社職員が共通に使用する通信網のみを使用する。
- ②保安管理部署及び管理責任者は、会社の営業秘密保護のためにインターネット上の特定サイトへの接続を統制することができる。
- ③会社内において、会社で承認したメールシステムだけを使用する。
- ④外部へ文書を発送する時には、部署長及び管理責任者の事前許可を受ける。

第14条(システム管理)

- ①保安管理部署では、会社の保安システムを年1回以上定期的に点検し、結果を全役職員

に公示する。

第7章 その他保安管理

第15条(保安点検の実施)

①会社は、年1回以上定期的に職員と各部署を対象に保安点検を実施しなければならないが、必要時に特定の職員及び部署を選定して不意に点検することができる。

②保安点検結果は、経営者に報告され、会社全体に公示されて自体的な改善活動が行われるようにする。

第16条(保安規定違反者措置事項)

①保安規定を違反した職員と不注意又は過失により管理監督を正しく行うことができなかつた責任者又は関連者に対しては、関係法令及び別途の社規により懲戒することができる。

②保管に関する事故の発生時、業務担当者と保安担当者等は、事件調査及び解決に誠実に協力しなければならない。

[付録4] 営業秘密保護誓約書

(入社者/在職者用)

私は○○○○株式会社(以下、“会社”という。)に在職するに際し(休職期間を含む。)会社の営業秘密などの保護と関連して次のとおり誓約します。

私は在職中に会社の公然と知られておらず、独立した経済的価値を有するものであって、相当な努力によって秘密に保持された会社の開発、生産、販売方法及びその他営業活動に有用な技術上又は経営上の情報(以下、“営業秘密”という。)保護と関連した会社の各種規定を遵守し、これに対して責任を負います。

私は会社の営業秘密に対して指定された業務に使用する場合を除き如何なる理由でも使用し又は会社内外の第三者に漏えい若しくは公開しません(ただし、会社から事前に書面による同意がある場合、会社の営業秘密保護関連規定により許容された場合は除く)。

私は接近の許可を受けていない情報や施設などには絶対に接近せず、会社の保安規定及び指針、政策などを必ず遵守します。

私は会社の営業秘密に対して指定された業務に使用する場合を除いては、複写、録音、撮影及びその他方法による複製を一切せず、これに関する如何なる形態の写しも個人的に保有しません(ただし、会社から事前に書面による同意がある場合、営業秘密保護関連規定により許容された場合は除く)。

私は会社に損害を及ぼすおそれがある技術その他の情報の流出防止のため会社のメール統制及び検閲に同意します。

私は在職中に業務と関連して独自に又は他人と共同に作成、開発、設計、考案した技術及び情報並びにこれに準ずる産出物に関する所有権が会社にあることを認めます。

私は在職中に知得した会社の営業秘密が漏えいされ得る同種又は類似する企業の役職員を兼職し、諮問し又はこれに類する協力をせず、かかる状況が発生するおそれがある場合、会

社と事前に協議します。

私は退社後においても在職中に知得した営業秘密を会社の事前同意なしに如何なる方法でも第三者に漏えいし又は公開しません。

私は在職中又は退社後においても会社が私の担当業務と関連した権利の法的措置を取る場合、会社に積極協力します。

私はこれらの事項を誠実に遵守し、上記誓約事項を違反して会社に損害を負わせた場合には不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律、社規及びその他関連する法令による措置を甘受することはもちろん、会社に対する損害賠償と全ての民事及び刑事上の責任を負うことを誓約します。

20 年 月 日

上記の内容を確認し署名する。

所 属 :

住民登録番号 :

氏名 :

〇〇〇株式会社

[付録5] 発明振興法

(第2章第2節第10条～第19条抜粋)

*) 以下、仮訳であるので、詳細には原文を参照されたい。

第2節 職務発明の活性化

第10条(職務発明) ①職務発明に対して従業員等が特許、実用新案登録、デザイン登録(以下、「特許等」という。)を受け、又は特許等を受けることができる権利を承継した者が特許等を受けるときは、使用者等は、その特許権、実用新案権、デザイン権(以下、「特許権等」という。)に対して通常実施権を有する。

②第1項にかかわらず公務員の職務発明に対する権利は、国又は地方自治体が承継し、国又は地方自治体が承継した公務員の職務発明に対する特許権等は、国有又は共有とする。ただし、「高等教育法」第3条による国・公立学校(以下、「国・公立学校」という。)教職員の職務発明に対する権利は、「技術の移転及び事業化促進に関する法律」第11条第1項後段による専担組織(以下、「専担組織」という。)が承継し、専担組織が承継した国・公立学校の教職員の職務発明に対する特許権等は、その専担組織の所有とする。

③職務発明以外の従業員等の発明に対して予め使用者等に特許等を受けることができる権利若しくは特許権等を承継させ、又は使用者等のために専用実施権を設定する契約若しくは勤務規定の条項は、無効とする。

④第2項によって国有となった特許権等の処分及び管理(特許権等の放棄を含む。)は、「国有財産法」第8条の規定にかかわらず特許庁長がこれを管掌し、その処分及び管理に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正 2009.1.30、2010.1.27>

第11条(職務発明の補償制度の実施と支援施策) ①政府は、従業員等の職務発明を奨励するために職務発明の補償制度等の実施に関する支援施策を樹立・施行しなければならない。

②第1項による支援施策には、次の各号の内容が含まれなければならない。

1.標準となる補償規定の作成及び普及

2.補償と関連する紛争を解決するための合理的な手続き規定の作成及び普及

③政府は、職務発明に対する補償を実施する使用者等に対しては、第3章と第4章による発明の権利化と事業化を促進するための措置を先に行わなければならない。

第12条(職務発明の完成事実の通知) 従業員等が職務発明を完成した場合は、遅滞なくその

事実を使用者等に文書でもって知らせなければならない。2人以上の従業員等が共同で職務発明を完成した場合は、共同で知らせなければならない。

第13条(承継の要否の通知) ①第12条により通知を受けた使用者等(国若しくは地方自治体は除く。)は、大統領令で定める期間内にその発明に対する権利の承継の要否を従業員等に文書により知らせなければならない。ただし、予め使用者等に特許等を受けることができる権利若しくは特許権等を承継させ、又は使用者等のために専用実施権を設定するようにする契約若しくは勤務規程がない場合は、使用者等が、従業員等の意思に反してその発明に対する権利の承継を主張することができない。

②第1項による期間内に使用者等がその発明に対する権利の承継の意思を知らせたときには、その時からその発明に対する権利は使用者等に承継されたものとみなす。

③使用者等が、第1項による期間に承継の要否を知らせなかった場合は、使用者等はその発明に対する権利の承継を放棄したものとみなす。この場合、使用者等は第10条第1項にかかわらず、その発明をした従業員等の同意を得ないときには通常実施権を有することができない。

第14条(共同発明に対する権利の承継) 従業員等の職務発明が第三者と共同で行われた場合、契約又は勤務規定により使用者等がその発明に対する権利を承継するときは、使用者等はその発明に対して従業員等が有する権利の持ち分を有する。

第15条(職務発明に対する補償) ①従業員等は、職務発明に対して特許等を受けることができる権利若しくは特許権等を契約若しくは勤務規定により使用者等に承継し、又は専用実施権を設定した場合は、正当な補償を受ける権利を有する。

②第1項による補償に対して契約若しくは勤務規定で定めている場合に、それによる補償が次の各号の状況等を考慮して合理的なものと認められるときは、正当な補償とみなす。

1.補償形態と補償額を決定するための基準を定めるとき、使用者等と従業員等の間に行われた協議の状況

2.策定された補償基準の公表・掲示等の従業員等に対する補償基準の提示状況

3.補償形態と補償額を決定する時、従業員等からの意見の聴取状況

③第1項による補償に対して契約若しくは勤務規程で定めておらず、又は第2項による正当な補償と認められない場合、その補償額を定める時には、その発明により使用者等が得るべき利益と、その発明の完成に使用者等と従業員等が貢献した程度を考慮しなければならない。

④公務員の職務発明に対して、第10条第2項により国又は地方自治体がその権利を承継した場合は、正当な補償をしなければならない。この場合、補償金の支給に関して必要な事項は、

大統領令若しくは条例で定める。

第16条(出願留保時の補償) 使用者等は、職務発明に対する権利を承継した後に出願をせず、又は出願を放棄若しくは取下げする場合も、第15条により正当な補償をしなければならない。この場合、その発明に対する補償額を定める時は、その発明が産業財産権により保護されているときには、従業員等が受けることができた経済的利益を考慮しなければならない。

第17条(職務発明の審議機構) ①使用者等は、従業員等の職務発明に関する次の各号の事項を審議するために職務発明の審議機構を設置・運営することができる。

- 1.職務発明に関する規程の制定・改正及び運用に関する事項
- 2.職務発明の補償に関する従業員等と使用者等の異見調整に関する事項
- 3.その他の職務発明と関連して必要な事項

②第1項の規定による職務発明の審議機構は、使用者等と従業員等の代表、第26条による特許管理専担部署の長等により構成し、必要な場合は関連分野の専門家を諮問委員として委嘱することができる。

第18条(職務発明関連の紛争) 職務発明と関連して紛争が発生する場合、使用者等若しくは従業員等は、第41条による産業財産権紛争調停委員会に調停を申請することができる。

第19条(秘密保持の義務) 従業員等は、使用者等が職務発明を出願するまで、その発明の内容に関する秘密を保持しなければならない。ただし、使用者等が承継しないことと確定した時は、この限りでない。

[付録6] 産業技術の流出防止及び保護に関する法律

[施行2012.1.26][法律第10962号、2011.7.25一部改正]

*) 以下、仮訳であるので、詳細には原文を参照されたい。

第1章 総則

第1条(目的) この法は、産業技術の不正な流出を防止し、産業技術を保護することによって国内産業の競争力を強化し、国の安全保障と国民経済の発展に貢献することを目的とする。

第2条(定義) この法において使用する用語の定義は、次のとおりである。<改正2011.7.25>

1.“産業技術”とは、製品又は用役の開発・生産・普及及び使用に必要な諸般の方法ないし技術上の情報のうち、関係中央行政機関の長が、所管分野の産業競争力の向上等のために法律又は該当法律において委任した命令(大統領令・総理令・部令に限定する。以下、この条で同じ。)により、指定・告示・公告・認証する次の各目のいずれかに該当する技術をいう。

イ.「産業発展法」第5条による先端技術

ロ.「租税特例制限法」第18条第2項による高度技術

ハ.「産業技術革新促進法」第15条の2による新技術

ニ.「戦力技術管理法」第6条の2による新技術

ホ.「部品・素材専門企業等の育成に関する特別措置法」第19条による部品・素材技術

ト.「環境技術及び環境産業支援法」第7条第1項による新技術

チ.その他の法律又は該当法律において委任した命令により指定・告示・公告・認証する技術

2.“国家核心技術”とは、国内外市場において占める技術的・経済的価値が高く、又は関連産業の成長の潜在力が高く海外に流出される場合に、国の安全保障及び国民経済の発展に重大な悪影響を及ぼすおそれがある産業技術であって、第9条の規定により指定された産業技術をいう。

3.“国家研究開発事業”とは、「科学技術基本法」第11条の規定により、関係中央行政機関の長が推進する研究開発事業をいう。

第3条(国等の責務) ①国は、産業技術の流出防止と保護に必要な総合的な施策を樹立・推進しなければならない。

②国・企業・研究機関及び大学等産業技術の開発・普及及び活用に関連した全ての機関は、

この法の適用において、産業技術の研究開発者等の関連従事者等が、不当な処遇と善意の被害を受けないようにし、産業技術及び知識の拡散と活用が制約されないように努力しなければならない。

③全ての国民は、産業技術の流出防止に対する関心と認識を高め、各自の職業倫理意識を培うために努力しなければならない。

第4条(他の法律との関係) 産業技術の流出防止及び保護に関しては、他の法律に特別な規定がある場合を除いては、この法が定めるところによる。

第2章 産業技術の流出防止及び保護政策の樹立・推進

第5条(総合計画の樹立・施行) ①知識経済部長官は、産業技術の流出防止及び保護に関する総合計画(以下“総合計画”という。)を樹立・施行しなければならない。<改正 2008.2.29、2011.7.25>

②知識経済部長官は、総合計画を樹立するにおいて、予め関係中央行政機関の長と協議した後、第7条の規定による産業技術保護委員会の審議を経なければならない。<改正 2008.2.29、2011.7.25>

③総合計画には、次の各号の事項が含まなければならない。<改正 2011.7.25>

- 1.産業技術の流出防止及び保護に関する基本目標と推進方向
- 2.産業技術の流出防止及び保護に関する段階別の目標と推進方案
- 3.産業技術の流出防止及び保護に対する広報と教育に関する事項
- 4.産業技術の流出防止及び保護の基盤構築に関する事項
- 5.産業技術の流出防止及び保護のための、技術の研究開発に関する事項
- 6.産業技術の流出防止及び保護に関する情報の収集・分析・加工と普及に関する事項
- 7.産業技術の流出防止及び保護のための国際協力に関する事項
- 8.その他、産業技術の流出防止及び保護のために必要な事項

④知識経済部長官は、総合計画の樹立のために関係中央行政機関の長、及び産業技術を保有した企業・研究機関・専門機関・大学等(以下“対象機関”という。)の長に、必要な資料の提出を要請することができる。この場合、資料の提出の要請を受けた機関の長は、特別な事由がない限りこれに協調しなければならない。<改正 2008.2.29、2011.7.25>

[題目改正 2011.7.25]

第6条(施行計画の樹立・施行) ①関係中央行政機関の長は、総合計画により毎年産業技術の流出防止及び保護に関する施行計画(以下、「施行計画」という。)を樹立・施行しなければ

ならない。<改正 2011.7.25>

②施行計画の樹立・施行に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第7条(産業技術保護委員会の設置等) ①産業技術の流出防止及び保護に関する次の各号の事項を審議するために、国務総理所属下に産業技術保護委員会(以下、「委員会」という。)をおく。<改正 2011.7.25>

1.総合計画の樹立及び施行に関する事項

2.第9条の規定による国家核心技術の指定・変更及び解除に関する事項

3.第11条の規定による国家核心技術の輸出等に関する事項

4.第11条の2による国家核心技術を保有する対象機関の海外引受・合併等に関する事項

5.その他産業技術の流出防止及び保護のために必要なものであって、大統領令で定める事項

②委員会は、委員長1人を含む25人以内の委員により構成する。この場合、委員のうちには第3項第3号の規定に該当する者が5人以上含まなければならない。

③委員長は、国務総理がなり、委員は、次の各号の者となる。<改正 2008.2.29>

1.関係中央行政機関の長であって、大統領令で定める者

2.産業技術の流出防止業務を遂行する情報捜査機関の長

3.産業技術の流出防止及び保護に関する学識と経験が豊富な者であって委員長が委嘱する者

④委員会に幹事委員1人をおき、幹事委員は、知識経済部長官となる。<改正 2008.2.29>

⑤産業技術の流出防止及び保護に関する次の各号の事項を審議するために委員会に実務委員会をおき、実務委員会所属により案件審議等を支援するために分野別専門委員会をおく。<改正 2011.7.25>

1.委員会の審議事項に対する事前検討

2.大統領令で定めるところにより委員会から委任された事項

3.その他に、産業技術の流出防止及び保護のために必要な実務的事項であって、大統領令で定める事項

⑥その他に委員会・実務委員会及び分野別の専門委員会の構成・運営等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第3章 産業技術の流出防止及び管理

第8条(保護指針の制定等) ①知識経済部長官は、産業技術の流出を防止し、産業技術を保護

するために必要な方法・手続き等に関する指針(以下、「保護指針」という。)を、関係中央行政機関の長と協議して制定し、これを対象機関が活用することができるようにしなければならない。<改正 2008.2.29、2011.7.25>

②知識経済部長官は、産業技術の発展傾向及び国内の市場環境等を勘案して関係中央行政機関の長と協議して保護指針を修正又は補完することができる。<改正 2008.2.29、2011.7.25>

第9条(国家核心技術の指定・変更及び解除等) ①知識経済部長官は、関係中央行政機関の長からその所管の国家核心技術として指定されるべき対象技術(以下、この条において「指定対象技術」という。)の通報を受けて委員会の審議を経て国家核心技術として指定することができる。<改正 2008.2.29>

②関係中央行政機関の長は、指定対象技術を選定するにおいて、該当技術が国家安保及び国民経済に及ぼす波及効果、関連製品の国内外市場の占有率、該当分野の研究動向及び技術拡散との調和等を総合的に考慮して必要最小限の範囲内において選定しなければならない。

③知識経済部長官は、関係中央行政機関の長からその所管の国家核心技術の範囲又は内容の変更若しくは指定の解除の要請を受けた場合は、委員会の審議を経て変更又は解除することができる。<改正 2008.2.29>

④知識経済部長官は、第1項の規定により国家核心技術を指定し、又は第3項の規定により国家核心技術の範囲若しくは内容を変更又は指定を解除した場合は、これを告示しなければならない。<改正 2008.2.29>

⑤委員会は、第1項及び第3項の規定により国家核心技術の指定・変更又は解除に対する審議をするにおいて、指定対象技術を保有・管理する企業等の利害関係人の要請がある場合は、大統領令で定めるところにより意見を陳述する機会を与えなければならない。

⑥対象機関は該当機関が保有している技術が国家核心技術に該当するのかに対する判定を大統領令で定めるところにより知識経済部長官に申請することができる。<新設 2011.7.25>

⑦第1項及び第3項の規定による国家核心技術の指定・変更及び解除の基準・手続きその他必要な事項は、大統領令で定める。<改正 2011.7.25>

第10条(国家核心技術の保護措置) ①国家核心技術を保有・管理している対象機関の長は、保護区域の設定・出入許可又は出入時の携帯品検査等の国家核心技術の流出を防止するための基盤構築に必要な措置をしなければならない。

②第1項の規定による措置に関して必要な事項は、大統領令で定める。

③何人も正当な事由なくして第1項の保護措置を拒否・妨害又は忌避してはならない。<新

設 2009.1.30>

第11条(国家核心技術の輸出等) ①国から研究開発費の支援を受けて開発した国家核心技術を保有した対象機関が該当国家核心技術を外国企業等に売却又は移転等の方法により輸出(以下、「国家核心技術の輸出」という。)しようとする場合は、知識経済部長官の承認を得なければならない。<改正 2008.2.29>

②知識経済部長官は、第1項の規定による承認申請に対して、国家核心技術の輸出による国家安保及び国民経済的波及効果等を検討して、関係中央行政機関の長と協議した後、委員会の審議を経て承認することができる。<改正 2008.2.29>

③第1項の規定により承認を得た国家核心技術が「対外貿易法」第19条第1項の技術である場合は、同条第2項により許可を得たものとみなし、「防衛事業法」第30条及び第34条の国防科学技術及び防衛産業物資の場合は、同条第57条第2項により許可を受けたものとみなす。この場合、知識経済部長官は事前に関係中央行政機関の長と協議をしなければならない。<改正 2008.2.29、2011.7.25>

④第1項の規定による承認対象外の国家核心技術を保有・管理している対象機関が国家核心技術の輸出をしようとする場合は、知識経済部長官に事前に申告をしなければならない。<改正 2008.2.29>

⑤知識経済部長官は、第4項の申告対象である国家核心技術の輸出が国家安保に深刻な影響を及ぼし得ると判断する場合は、関係中央行政機関の長と協議した後、委員会の審議を経て国家核心技術の輸出中止・輸出禁止・原状回復等の措置を命ずることができる。<改正 2008.2.29>

⑥第4項の申告対象国家核心技術の輸出をしようとする者は、該当国家核心技術が国家安保と関連するか否かに対して、知識経済部長官に事前検討を申請することができる。<改正 2008.2.29>

⑦知識経済部長官は、国家核心技術を保有した対象機関が第1項の規定による承認を得ず、若しくは不正な方法により承認を得て国家核心技術の輸出をした場合、又は第4項の規定による申告対象の国家核心技術を申告せず、若しくは虚偽により申告し、国家核心技術の輸出をした場合は、情報捜査機関の長に調査を依頼し、調査結果を委員会に報告した後、委員会の審議を経て該当の国家核心技術の輸出中止・輸出禁止・原状回復等の措置を命ずることができる。<改正2008.2.29>

⑧委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象機関の意見を聴取することができる。

1.第2項の規定による承認申請に対する審議

2.第5項の規定による国家安保に深刻な影響を及ぼす国家核心技術の輸出中止・輸出禁止・原状回復の審議

3.第7項の規定による未承認又は不正承認及び未申告、又は虚偽申告等に対する国家核心技術の輸出中止・輸出禁止・原状回復の審議

⑨知識経済部長官は、第1項の規定による承認又は第4項の規定による申告と関連して、分野別専門委員会に検討させることができ、関係中央行政機関の長又は対象機関の長に資料提出等の必要な協調を要請することができる。この場合、関係中央行政機関の長及び対象機関の長は、特別な事由がない限りこれに協調しなければならない。<改正2008.2.29>

⑩第1項の承認、第4項の申告、第5項及び第7項の輸出中止・輸出禁止・原状回復等の措置及び手続き等に関して細部的な事項は、大統領令で定める。

⑪第6項の規定による国家核心技術が国家安保と関連するか否かに対する事前検討の申請に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第11条の2(国家核心技術を保有する対象機関の海外引受・合併等)①国から研究開発費の支援を受けて開発した国家核心技術を保有した対象機関が大統領令で定める海外引受・合併、合弁投資等の外国人投資(以下、“海外引受・合併等”という。)を進行しようとする場合は、知識経済部長官に予め申告しなければならない。

②第1項の対象機関は、大統領令で定める外国人によって海外引受・合併等が進行されることを知るようになった場合は、遅滞なく知識経済部長官に申告しなければならない。

③知識経済部長官は第1項及び第2項による国家核心技術の流出が国家安保に深刻な影響を及ぼし得ると判断する場合は、関係中央行政機関の長と協議した後、委員会の審議を経て、海外引受・合併等に対して中止・禁止・原状回復等の措置を命ずることができる。

④第1項及び第2項により海外引受・合併等を進行しようとする者は、該当海外引受・合併等と関連して、次の各号の事項に関して疑問がある時は、大統領令で定めるところにより知識経済部長官に予め検討を受けることを申請することができる。

1.該当国家核心技術が国家安保と関連するの否か

2.該当海外引受・合併等が第1項及び第2項の申告対象であるの否か

3.その他に該当海外引受・合併等と関連して疑問がある事項

⑤知識経済部長官は、国家核心技術を保有した対象機関が第1項及び第2項による申告をしない、又は虚偽若しくはその他の不正な方法により申告をして海外引受・合併等をした場合は、情報捜査機関の長に調査を依頼し、調査結果を委員会に報告した後、委員会の審議を経て該

当海外引受・合併等に対し中止・禁止等の必要な措置を命ずることができる。

⑥委員会は次の各号のいずれかに該当する場合は、対象機関の意見を聴取することができる。

1.第1項及び第2項による申告に対する審議

2.第3項による国家安保に深刻な影響を及ぼす海外引受・合併等に対する中止・禁止・原状回復等の審議

3.第3項の措置による対象機関の損害に対する審議

4.第5項による未申告又は虚偽申告等に対する海外引受・合併等の中止・禁止・原状回復等の審議

⑦知識経済部長官は、第1項及び第2項による申告と関連して、分野別専門委員会に検討させることができ、関係中央行政機関の長又は対象機関の長に資料提出等の必要な協調を要請することができる。この場合、関係中央行政機関の長及び対象機関の長は、特別な事由がない限り、これに協調しなければならない。

⑧第1項及び第2項の申告、第3項及び第5項の中止・禁止・原状回復等の措置及び手続き等に関して、細部的な事項は大統領令で定める。

[本条新設 2011.7.25]

第12条(国家研究開発事業の保護管理) 対象機関の長は、産業技術と関連した国家研究開発事業を遂行する過程において開発成果物が外部に流出しないように必要な対策を樹立・施行しなければならない。

第13条(改善勧告) ①知識経済部長官は、第10条の規定による国家核心技術の保護措置、及び第12条の規定による国家研究開発事業の保護管理と関連して必要であると認められる場合、対象機関の長に対して改善を勧告することができる。<改正 2011.7.25>

②第1項の規定により改善勧告を受けた対象機関の長は、改善対策を樹立・施行し、その結果を知識経済部長官に通報しなければならない。 <改正 2011.7.25>

③知識経済部長官は、第1項により対象機関の長に改善勧告をした場合、該当改善勧告の主要内容及び理由、対象機関の措置結果等を委員会に報告しなければならない。<新設 2011.7.25>

④第1項及び第2項の規定による改善勧告、及び改善対策の樹立・施行及び第3項による委員会に報告するために必要な事項は、大統領令で定める。<改正 2011.7.25>

第14条(産業技術の流出及び侵害行為の禁止) 何人も次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。<改正 2008.2.29、2011.7.25>

1.窃取・欺罔・脅迫、その他の不正な方法により対象機関の産業技術を取得する行為若しく

はその取得した産業技術を使用し、又は公開(秘密を保持しながら特定人に知らせることを含む。以下、同じ。)する行為

2.第34条の規定又は対象機関との契約等により産業技術に対する秘密保持義務がある者が不正な利益を受け若しくはその対象機関に損害を加える目的により流出し、その流出した産業技術を使用若しくは公開し、又は第三者が使用するようにする行為

3.第1号若しくは第2号の規定に該当する行為が介入された事実を知り、その産業技術を取得・使用及び公開し、又は産業技術を取得した後にその産業技術に対して第1号若しくは第2号の規定に該当する行為が介入された事実を知り、その産業技術を使用若しくは公開する行為

4.第1号若しくは第2号の規定に該当する行為が介入された事実を重大な過失により知ることができず、その産業技術を取得・使用及び公開し、又は産業技術を取得した後にその産業技術に対して第1号若しくは第2号の規定に該当する行為が介入された事実を重大な過失により知ることができず、その産業技術を使用若しくは公開する行為

5.第11条第1項の規定による承認を得ず、又は不正な方法により承認を得て、国家核心技術を輸出する行為

6.国家核心技術を外国において使用し、又は使用する目的により、第11条の2第1項及び第2項による申告をせず、又は虚偽若しくはその他の不正な方法により申告をして、海外引受・合併等をする行為

7.第11条第5項・第7項及び第11条の2第3項・第5項による知識経済部長官の命令を履行しない行為

第14条の2(産業技術侵害行為に対する禁止請求権等) ①対象機関は、産業技術侵害行為をし、又はしようとする者に対して、その行為によって営業上の利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合は、法院にその行為の禁止又は予防を請求することができる。

②対象機関が第1項による請求をする時は、侵害行為を造成した物件の廃棄、侵害行為に提供された設備の除去、その他に侵害行為の禁止又は予防のために必要な措置を共に請求することができる。

③第1項により産業技術侵害行為の禁止又は予防を請求することができる権利は、産業技術侵害行為が継続する場合に、対象機関がその侵害行為によって営業上の利益が侵害され、又は侵害されるおそれがあるとの事実及び侵害行為者を知った日から3年間行使しないときには、時効の完成により消滅する。その侵害行為が始まった日から10年が過ぎたときもまた同じである。

[本条新設 2011.7.25]

第15条(産業技術の侵害申告等) ①国家核心技術及び国家研究開発事業により開発した産業技術を保有した対象機関の長は、第14条各号のいずれかに該当する行為が発生するおそれがあり、又は発生したときは、即時知識経済部長官及び情報捜査機関の長にその事実を申告しなければならない。必要な措置を要請することができる。<改正 2008.2.29>

②知識経済部長官及び情報捜査機関の長は、第1項の規定による要請を受けた場合、又は第14条による禁止行為を認知した場合は、その必要な措置をしなければならない。<改正 2008.2.29、2011.7.25>

第4章 産業技術保護の基盤構築及び産業保安技術の開発・支援等

第16条(産業技術保護協会の設立等) ①対象機関は、産業技術の流出防止及び保護に関する施策を効率的に推進するために、知識経済部長官の認可を受けて産業技術保護協会(以下“協会”という。)を設立することができる。<改正 2008.2.29>

②協会は、法人とし、その主な事務所の所在地において設立登記をすることによって成立する。

③設立登記外の登記を必要とする事項は、その登記後でなければ第三者に対抗することができない。

④協会は、次の各号の業務を行う。<改正 2008.2.29、2011.7.25>

- 1.産業技術保護のための政策の開発及び協力
- 2.産業技術の海外流出関連情報の伝播
- 3.産業技術の流出防止のための相談・広報・教育・実態調査
- 4.国内外の産業技術保護関連資料の収集・分析及び発刊
- 5.第23条第1項による産業技術の保護のための支援業務
- 6.第23条の規定による産業技術紛争調停委員会の業務支援
- 7.その他知識経済部長官が必要であると認めて委託し、又は協会の定款が定めた事業

⑤政府は、対象機関の産業技術の保護のために必要な場合は、予算の範囲内において協会の事業遂行に必要な資金を支援することができる。

⑥協会の事業及び監督等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

⑦協会に関してこの法に規定された事項を除いては「民法」のうち社団法人に関する規定を準用する。

第17条(産業技術保護のための実態調査) ①知識経済部長官は、必要な場合、対象機関の産業

技術の保護及び管理現況に対する実態調査を実施することができる。<改正 2008.2.29>

②知識経済部長官は、第1項の規定による実態調査のために産業技術を保有している対象機関及び関連団体に対して関連資料の提出又は調査業務の遂行に必要な協力を要請することができる。この場合、その要請を受けた者は、特別な事由がない限りこれに応じなければならない。<改正 2008.2.29>

③第2項の規定による実態調査の対象・範囲・方法等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第18条(国際協力) ①政府は、産業技術の保護に関する国際協力を促進するために関連産業保安技術及び専門人材の国際交流、産業保安技術の国際標準化並びに国際共同研究開発等に関して必要な国際協力事業を推進することができる。

②政府は、次の各号の事業を支援することができる。

- 1.産業保安技術及び保安産業の国際的次元の調査・研究
- 2.産業保安技術及び保安産業に関する国際的次元の人材・情報の交流
- 3.産業保安技術及び保安産業に関する国際的展示会・学術会議等の開催
- 4.その他国際的次元の対策を樹立し、推進するために必要であると認めて大統領令が定める事業

第19条(産業技術保護教育) ①知識経済部長官は、産業技術の流出防止及び保護のために対象機関役・職員を対象に教育を実施することができる。<改正 2008.2.29>

②第1項の規定による教育の内容・期間・周期等に関する必要な事項は、大統領令で定める。

第20条(産業保安技術の開発支援等) ①政府は、産業技術を保護するために産業保安技術の開発及び専門人材の養成に関する施策を樹立して推進することができる。

②政府は、産業技術保護に必要な技術開発を効率的に推進するために対象機関に第1項の規定による産業保安技術の開発等を実施させることができる。

③政府は、第2項の規定により産業保安技術開発事業等を実施する者に、その事業に所要される費用を出損又は補助することができる。

④第3項の規定による出損金の支給・使用及び管理等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第21条(産業技術保護褒賞及び保護等) ①政府は、産業保安技術開発等の産業技術の流出防止及び保護に寄与した功が大きな者、又はこの法の規定を違反して産業技術を海外に流出した事実を申告した者等に対して予算の範囲内において褒賞及び褒賞金を支給することができる。<改正 2009.1.30>

②政府は、この法の規定を違反して産業技術を海外に流出した事実を申告した者から要請がある場合、それに対して身辺保護等必要な措置を取らなければならない。

③政府は、産業保安技術開発等の産業技術の流出防止及び保護に寄与した功が大きな外国人に対して国内定着及び国籍取得を支援することができる。

④第1項ないし第3項の規定による褒賞・褒賞金支給、身辺保護等の基準・方法及び手続きに関して必要な事項は、大統領令で定める。

第22条(産業技術の保護のための支援) ①政府は、産業技術の保護を促進するために必要であると認めるときは、次の各号の事項を対象機関等に支援することができる。<改正 2011.7.25>

- 1.産業技術保安に対する諮問
- 2.産業技術の保安施設を設置・運営する技術支援
- 3.産業技術保護のための教育及び人材養成のための支援
- 4.その他産業技術保護のために必要な事項

②第1項の規定による支援に関して必要な事項は、大統領令で定める。

[題目改正 2011.7.25]

第5章 補 則

第23条(産業技術紛争調停委員会) ①産業技術の流出に対する紛争を迅速に調停するために、知識経済部長官所属下に産業技術紛争調停委員会(以下、“調停委員会”という。)をおく。<改正 2008.2.29>

②調停委員会は、委員長1人を含む15人以内の委員で構成する。

③調停委員会の委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうち大統領令で定めるところにより知識経済部長官が任命又は委嘱する。<改正 2008.2.29>

1.大学若しくは公認された研究機関において副教授以上又はこれに相当する職にあり若しくはあった者であって、技術又は情報の保護関連分野を専攻した者

2.4級又は4級相当以上の公務員又はこれに相当する公共機関の職にあり、又はあった者であって産業技術流出の防止業務に関する経験がある者

3.産業技術の保護事業を営為している企業、又は産業技術の保護業務を遂行する団体の役員職にある者

4.判事・検事又は弁護士の資格がある者

④委員の任期は3年とするが再任することができる。

⑤委員長は、委員のうち知識経済部長官が任命する。<改正 2008.2.29>

第24条(調停部) ①紛争の調停を効率的に遂行するために調停委員会に5人以内の委員により構成される調停部をおき、そのうち1人は弁護士の資格がある者とする。

②調停委員会は、必要な場合、一部紛争に対して第1項の規定による調停部に一任して調停をさせることができる。

③第1項の規定による調停部の構成及び運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第25条(委員の除斥・忌避・回避) ①委員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該紛争調停請求事件(以下、“事件”という。)の審議・議決において除斥される。

1.委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が当該事件の当事者となり、又は当該事件に関して共同権利者若しくは義務者の関係にある場合

2.委員が当該事件の当事者と親族関係にあり、又はあった場合

3.委員が当該事件に関して証言又は鑑定をした場合

4.委員が当該事件に関して当事者の代理人若しくは役・職員として関与し、又は関与していた場合

②当事者は、委員に審議・議決の公正性を期待し難い事情がある場合は、調停委員会に忌避申請をすることができる。この場合、調停委員会は、忌避申請が妥当であると認めるときは、忌避の決定をしなければならない。

③委員が、第1項又は第2項の事由に該当する場合は、自らその事件の審議・議決を回避することができる。

第26条(紛争の調停) ①産業技術流出と関連した紛争の調停を望む者は、申請趣旨と原因を記載した調停申請書を調停委員会に提出して紛争の調停を申請することができる。

②第1項の規定による紛争の調停申請を受けた調停委員会は、申請を受けた日から3月以内にこれを審査して調停案を作成しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、調停委員会の議決によって1月の範囲内において期間を延長することができる。

③第2項の規定による期間が経過する場合は、調停が成立されなかったものとみなす。

第27条(資料要請等) ①調停委員会は、紛争調停のために必要な資料を紛争当事者に要請することができる。この場合、該当紛争当事者は正当な事由がないかぎりこれに応じなければならない。

②調停委員会は、必要であると認められる場合は、紛争当事者又は参考人をして調停委員会に出席させてその意見を聴くことができる。

③調停委員会は、第1項の規定による資料要求と第2項の規定により意見陳述を聴取する場合

非公開としなければならない。提出された資料及び聴取された意見に対しては秘密を保持しなければならない。

第28条(調停の効力) ①調停委員会は、第26条第2項の規定により調停案を作成したときには、遅滞なくこれを各当事者に提示しなければならない。

②第1項の規定により調停案の提示を受けた当事者は、その提示を受けた日から15日以内にその受諾可否を調製委員会に通報しなければならない。

③当事者が調停案を受諾したときには、調停委員会は、即時調停調書を作成しなければならない。委員長及び各当事者は、これに記名捺印しなければならない。

④当事者が第3項の規定により調停案を受諾し、記名捺印した場合は、該当調停調書は、裁判上和解と同一な効力を有する。

第29条(調停の拒否及び中止) ①調停委員会は、紛争の性質上調停委員会において調停することが適合でないと認め、又は当事者が不正な目的により調停を申請したものと認められる場合は、該当調停を拒否することができる。この場合、その事由等を申請人に通報しなければならない。

②調停委員会は、申請された調停事件に対する処理手続きを進行中に一方の当事者が法院に訴を提起した場合は、その調停の処理を中止し、これを当事者に通知しなければならない。

第30条(調停の手続き等) 紛争の調停方法・調停手続き及び調停業務の処理等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第31条(準用法律) 産業技術流出に関する紛争調停に関してこの法に規定がある場合を除いては、その性質に反しないかぎり「民事調停法」の規定を準用する。

第32条(手数料) ①第26条第1項の規定により調停委員会に産業技術流出と関連した紛争の調停を申請する者は、大統領令が定めるところに従い手数料を納付しなければならない。

②第1項の規定による手数料の金額・徴収方法・徴収手続き等に関して必要な事項は、知識経済部令で定める。<改正 2008.2.29>

第33条(権限の委任・委託) 知識経済部長官は、この法による権限の一部を大統領令が定めるところに従い補助機関・所属機関の長若しくは関係中央行政機関の長、又は関係専門機関の長に委任又は委託することができる。<改正 2008.2.29>

第34条(秘密保持の義務) 次の各号のいずれかに該当し、又は該当していた者は、その職務上知ることができた秘密を漏えいし、又は盗用してはならない。<改正 2008.2.29、2011.7.25>

- 1.対象機関の役・職員(教授・研究員・学生を含む。)

- 2.第9条の規定により国家核心技術の指定・変更及び解除業務を遂行する者
- 3.第11条及び第11条の2により国家核心技術の輸出及び海外引受・合弁等に関する事項を検討し、又は事前検討、調査業務を遂行する者
- 4.第15条の規定により侵害行為の受付及び防止等の業務を遂行する者
- 5.第16条第4項第3号の規定により相談業務又は実態調査に従事する者
- 6.第17条第1項の規定により産業技術の保護及び管理現況に対する実態調査業務を遂行する者
- 7.第20条第2項の規定により産業保安技術の開発事業者に雇用されて産業保安技術研究開発業務を遂行する者
- 8.第23条の規定により産業技術紛争調停業務を遂行する者
- 9.第33条の規定により知識経済部長官の権限の一部の委任・委託を受けて業務を遂行する者

第35条(罰則適用における公務員擬制) 次の各号の業務を行う者は、「刑法」第129条ないし第132条を適用するにおいてはこれを公務員とみなす。<改正 2008.2.29、2011.7.25>

- 1.第9条の規定により国家核心技術の指定・変更及び解除業務を遂行する者
- 2.第11条及び第11条の2により国家核心技術の輸出及び海外引受・合弁等に関する事項を検討し、又は調査業務を遂行する者
- 3.第15条の規定により侵害行為の受付及び防止等の業務を遂行する者
- 4.第17条の規定により産業技術の保護及び管理現況に対する実態調査業務を遂行する者
- 5.第23条の規定により産業技術紛争調停業務を遂行する者
- 6.第33条の規定により知識経済部長官の権限の一部の委任・委託を受けて業務を遂行する者

第6章 罰 則

第36条(罰則) ①産業技術を外国において使用し、又は使用させる目的で第14条の各号(第4号を除く。)のいずれかに該当する行為をした者は、10年以下の懲役又は10億ウォン以下の罰金に処する。<改正 2008.3.14>

②第14条の各号(第4号及び第6号は除く。)のいずれかに該当する行為をした者は、5年以下の懲役又は5億ウォン以下の罰金に処する。<改正 2011.7.25>

③第14条第4号に該当する行為をした者は、3年以下の懲役又は3億ウォン以下の罰金に処する。

④第1項ないし第3項の罪を犯した者がその犯罪行為により得た財産は、これを没収する。ただし、その全部又は一部を没収することができないときには、その価額を追徴する。

⑤第34条の規定を違反して秘密を漏えいした者は、5年以下の懲役又は10年以下の資格停止、又は5千万ウォン以下の罰金に処する。

⑥第1項及び第2項の未遂犯は、処罰する。

⑦第1項ないし第3項の懲役刑と罰金刑は、これを併科することができる。

第37条(予備・陰謀) ①第36条第1項の罪を犯す目的により予備又は陰謀を図った者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。

②第36条第2項の罪を犯す目的により予備又は陰謀を図った者は、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

第38条(両罰規定) 法人の代表者又は法人又は個人の代理人、使用人、その他の従業員がその法人又は個人の業務に関して、第36条第1項から第3項までのいずれかに該当する違反行為を行ったときは、その行為者を罰する以外に、その法人又は個人にも該当条文の罰金刑を科す。ただし、法人又は個人がその違反行為を防止するために該当業務に関して相当な注意と監督を怠らなかつた場合は、この限りでない。

[全文改正 2008.12.26]

第39条(過料) ①次の各号のいずれかに該当する者は、1千万ウォン以下の過料に処する。

- 1.第10条第3項を違反して国家核心技術の保護措置を拒否・妨害又は忌避した者
- 2.第15条第1項の規定による産業技術侵害の申告をしなかつた者
- 3.第17条第2項の規定を違反して関連資料を提出せず、又は虚偽で提出した者

②第1項の規定による過料は、大統領令が定めるところにより知識経済部長官が賦課・徴収する。<改正 2008.2.29>

③削除 <削除 2009.1.30>

④削除 <削除 2009.1.30>

⑤削除 <削除 2009.1.30>

附 則 <第10962号、2011.7.25>

①(施行日)この法は、公布後6月が経過した日から施行する。

②(従前の基本計画に関する経過措置)この法施行当時、従前の規定により樹立された産業技術の流出防止及び保護に関する基本計画は、この法により樹立された産業技術の流出防止及び保護に関する総合計画とみなす。

③(従前の改善勧告に関する経過措置)この法施行当時、従前の規定により産業技術保護委員会がした改善勧告は、この法により知識経済部長官がした改善勧告とみなす。

[付録7] 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律

[法律第11112号、2011.12.2一部改正]

*) 以下、仮訳であるので、詳細には原文を参照されたい。

第1章 総 則

第1条(目的) この法は、国内に広く知らされた他人の商標・商号などを不正に使用する等の不正競争行為と他人の営業秘密を侵害する行為を防止し、健全な取引秩序を維持することを目的とする。

[全文改正 2007.12.21]

第2条(定義) この法において使用する用語の意味は、次のとおりである。<改正
2011.12.2>

1.“不正競争行為”とは、次の各目のいずれかに該当する行為をいう。

イ、国内に広く認識された他人の氏名・商号・商標・商品の容器・包装その他他人の商品であることを表示した標識と同一若しくは類似のものを使用し、又はこのようなものを使用した商品を販売・頒布、若しくは輸入し・輸出して、他人の商品と混同を生じさせる行為

ロ、国内に広く認識された他人の氏名・商号・標章その他他人の営業であることを表示する標識と同一又は類似のものを使用して、他人の営業上の施設又は活動と混同を生じさせる行為

ハ、イ目又はロ目の混同を生じさせる行為の外に非商業的使用など、大統領令で定める正当な理由がないのに国内に広く認識された他人の氏名・商号・商標・商品の容器・包装その他他人の商品若しくは営業であることを表示した標識と同一若しくは類似のものを使用し、又はそのようなものを使用した商品を販売・頒布、若しくは輸入し・輸出して、他人の標識の識別力や名声を損傷する行為。

ニ、商品若しくはその広告により、又は公衆が知り得る方法により、取引上の書類若しくは通信に偽りの原産地の標識をし、又はそのような標識をした商品を販売・頒布、若しくは輸入し・輸出して原産地を誤認を生じさせる行為

ホ、商品若しくはその広告により、又は公衆が知り得る方法で取引上の書類若しくは通信にその商品が生産・製造、若しくは加工された地域以外の所で生産若しくは加工されたよう

に誤認を生じさせる標識をし、又はそのような標識をした商品を販売・頒布、若しくは輸入し・輸出する行為

へ、他人の商品を詐称し、商品若しくはその広告に商品の品質・内容・製造方法・用途若しくは数量を誤認を生じさせる宣伝若しくは標識をし、又はそのような方法や標識をもって商品を販売・頒布若しくは輸入し・輸出する行為

ト、次のいずれかの国に登録された商標若しくはこれと類似の商標に関する権利を有する者の代理人若しくは代表者、又はその行為の日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な事由がないのに該当商標をその商標の指定商品と同一若しくは類似の商品に使用し、又はその商標を使用した商品を販売・頒布又は輸入し・輸出する行為

- (1) 「工業所有権の保護のためのパリ条約」(以下“パリ条約”という。)同盟国
- (2) 世界貿易機関の加盟国
- (3) 「商標法条約」の締約国

チ.正当な権原がない者が次のいずれかの目的により国内に広く認識された他人の氏名・商号・商標その他の標識と同一又は類似のドメインネームに登録・保有・移転又は使用する行為

- (1)商標など標識に対し正当な権原がない者又は第三者に販売若しくは貸与する目的
- (2)正当な権原がある者のドメインネームの登録及び使用を妨げる目的
- (3)その他商業的利益を得る目的

リ.他人が製作した商品の形態(形状・模様・色彩・光沢又はこれらを結合したものをいい、試作品又は商品紹介書上の形態を含む。以下同じ。)を模倣した商品を譲渡・貸与し、そのための展示をし、又は輸入し・輸出する行為。ただし、次のいずれかに該当する行為は除外する。

- (1)商品の試作品製作など商品の形態が備えられた日から3年が過ぎた商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸与し、そのための展示をし、又は輸入し・輸出する行為
- (2)他人が製作した商品と同種の商品(同種の商品がない場合は、その商品と機能及び効用が同一又は類似の商品をいう。)が通常的に有する形態を模倣した商品を譲渡・貸与し、そのための展示をし、又は輸入し・輸出する行為

2.“営業秘密”とは、公然と知られていない独立した経済的価値を有するものであって、相当な努力により秘密に保持された生産方法・販売方法その他の営業活動に有用な技術上又は経営上の情報をいう。

3.“営業秘密侵害行為”とは、次の各目のいずれかに該当する行為をいう。

イ、竊取・欺罔・脅迫その他不正な手段により営業秘密を取得する行為(以下“不正取得行為”という。)、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは公開(秘密を保持しながら特定人に知らせることを含む。以下同じ)する行為

ロ、営業秘密について不正取得行為が介在した事実を知って、若しくは重大な過失により知らないでその営業秘密を取得する行為、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは公開する行為

ハ、営業秘密を取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在した事実を知って、又は重大な過失により知らないでその営業秘密を使用し、又は公開する行為

ニ、契約関係等により営業秘密を秘密として保持すべき義務のある者が、不正な利益を得、又はその営業秘密の保有者に損害を与える目的でその営業秘密を使用し、又は公開する行為

ホ、営業秘密がニ目により公開された事実、若しくはそのような公開行為が介在した事実を知って、若しくは重大な過失により知らないでその営業秘密を取得する行為、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは公開する行為

ヘ、営業秘密を取得した後、その営業秘密がニ目により公開された事実、若しくはそのような公開行為が介在した事実を知って、又は重大な過失により知らないでその営業秘密を使用し、又は公開する行為

4.“ドメインネーム”とは、インターネット上の数字からなるアドレスに該当する数字・文字・記号又はこれらの結合をいう。

[全文改正 2007.12.21]

第2条の2(不正競争防止及び営業秘密保護事業) 特許庁長は、不正競争行為の防止及び営業秘密保護のために、研究・教育及び広報、不正競争防止のための情報管理システムの構築及び運営、その他大統領令で定める事業をすることができる。

[本条新設 2009.3.25]

第2章 不正競争行為の禁止等

第3条(国旗・国章等の使用の禁止) ①パリ条約同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約締約国の国旗・国章その他の徽章又は国際機関の標識と同一若しくはこれと類似するものは商標として使用することができない。ただし、該当国又は国際機関の許諾を受けた場合は、この限りでない。

[全文改正 2007.12.21]

②パリ条約同盟国、世界貿易機関の加盟国、又は商標法条約締約国政府の監督用、又は証明

用標識と同一若しくは類似するものは商標として使用することができない。ただし、当該国の政府の許諾を受けた場合は、この限りでない。

[全文改正 2007.12.21]

第3条の2(自由貿易協定により保護する地理的表示の使用禁止等) ① 正当な権原のない者は、大韓民国が外国と両者間又は多者間により締結して発効した自由貿易協定により保護する地理的表示(以下、この条で“地理的表示“という。)については、第2条第1号二目、及びホ目の不正競争行為以外にも地理的表示で示された場所を原産地としない商品(地理的表示を使用する商品と同一若しくは同一であると認識される商品に限定する。)に関して、次の各号の行為をすることができない。

1. 真正な原産地表示以外に、別に地理的表示を使用する行為
2. 地理的表示を翻訳又は音訳して使用する行為
3. “種類”、“類型”、“様式”又は“模造品”等の表現を伴って地理的表示を使用する行為

② 正当な権原のない者は、次の各号の行為をすることができない。

1. 第1項各号に該当する方式により地理的表示を使用した商品を譲渡・引渡し、又はこれのための展示をし若しくは輸入し・輸出する行為
2. 第2条第1号二目又はホ目に該当する方式により地理的表示を使用した商品を引渡し又はこれのために展示をする行為

③ 第1項各号に該当する方式により商標を使用する者であって、次の各号の要件を全て備える者は、第1項にかかわらず該当の商標をその使用する商品に使用し続けることができる。

1. 国内において地理的表示の保護開始の日前から該当商標を使用していること
2. 第1号により商標を使用した結果、該当地理的表示の保護開始の日に国内の需要者間にその商標が特定人の商品を表示するものであると認識されていること

[本条新設 2011.6.30]

第4条(不正競争行為等の差止請求権等) ①不正競争行為又は第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為により自己の営業上の利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、不正競争行為若しくは第3条の2第1項若しくは第2項に違反する行為をし、又はしようとする者に対し法院にその行為の禁止又は予防を請求することができる。 <改正2011.6.30>

②第1項による請求をするときは、次の各号の措置を共に請求することができる。 <改正2011.6.30>

1. 不正競争行為又は第3条の2第1項若しくは第2項に違反する行為を造成した物件の廃棄
2. 不正競争行為又は第3条の2第1項若しくは第2項に違反する行為に提供された設備の除

去

3. 不正競争行為又は第3条の2第1項若しくは第2項に違反する行為の対象になったドメインネームの登録抹消

4. その他不正競争行為又は第3条の2第1項若しくは第2項に違反する行為の禁止又は予防のために必要な措置

[全文改正2007.12.21]

[題目改正2011.6.30]

第5条(不正競争行為等に対する損害賠償責任) 故意若しくは過失による不正競争行為又は第3条の2第1項若しくは第2項に違反した行為(第2条第1号ハ目の場合は故意による不正競争行為のみをいう。)により他人の営業上の利益を侵害して損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う。〈改正2011.6.30〉

[全文改正2011.6.30]

[題目改正2007.12.21]

第6条(不正競争行為等により失墜した信用の回復) 法院は、故意若しくは過失による不正競争行為又は第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為(第2条第1号ハ目の場合は、故意による不正競争行為のみをいう。)により他人の営業上の信用を失墜させた者に対し、不正競争行為又は第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為により自己の営業上の利益が侵害された者の請求により第5条による損害賠償に代え、又は損害賠償と共に営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

[全文改正2007.12.21]

[全文改正2011.6.30]

第7条(不正競争行為等の調査等) ①特許庁長、特別市長・広域市長・道知事・特別自治道知事(以下、“市・道知事”という。)又は市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じ。)は、第2条第1号イ目からト目までの不正競争行為又は第3条、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為を確認するために必要であると認めるときは、関係公務員に営業施設又は製造施設に出入して関係書類若しくは帳簿・製品などを調査させ、又は調査に必要な最少分量の製品を回収して検査させることができる。〈改正2011.6.30〉

②特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長が第1項による調査をする時は、「行政調査基本法」第15条によりその調査が重複しないようにしなければならない。〈新設2011.6.30〉

③第1項により調査等をする公務員は、その権限を表示する証票を所持し、これを関係人に

提示しなければならない。〈改正2011.6.30〉

[題目改正2007.12.21]

[題目改正2011.6.30]

第8条(違反行為の是正勧告) 特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第2条第1号イ目からト目までの不正競争行為又は、第3条、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為があった認められるときは、その違反行為をした者に対し30日以内の期間を定めてその行為を中止、又は標識の除去若しくは廃棄すること等、その是正に必要な勧告をすることができる。〈改正 2011.6.30〉

[全文改正 2007.12.21]

第9条(意見の聴取) 特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第8条による是正勧告をするために必要であると認めるときは、大統領令で定めるところにより当事者・利害関係人又は参考人の意見を聴かなければならない。〈改正 2011.6.30〉

[全文改正 2007.12.21]

第3章 営業秘密の保護 〈改正 2007.12.21〉

第10条(営業秘密侵害行為に対する差止請求権等) ①営業秘密の保有者は、営業秘密侵害行為をし又はしようとする者に対し、その行為により営業上の利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合は、法院にその行為の禁止又は予防を請求することができる。

②営業秘密の保有者が第1項による請求をする時は、侵害行為を造成した物件の廃棄、侵害行為に提供された設備の除去、その他侵害行為の禁止又は予防のために必要な措置を共に請求することができる。

[全文改正 2007.12.21]

第11条(営業秘密の侵害に対する損害賠償責任) 故意又は過失による営業秘密の侵害行為により、営業秘密保有者の営業上の利益を侵害して損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う。

[全文改正 2007.12.21]

第12条(営業秘密保有者の信用回復) 法院は、故意又は過失による営業秘密の侵害行為により、営業秘密保有者の営業上の信用を失墜させた者に対し、営業秘密保有者の請求により第11条による損害賠償に代え、又は損害賠償と共に営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

[全文改正 2007.12.21]

第13条(善意者に関する特例) ①取引により営業秘密を正当に取得した者がその取引により許容された範囲においてその営業秘密を使用し、又は公開する行為に対しては、第10条から第12条までの規定を適用しない。

②第1項において“営業秘密を正当に取得した者”とは、第2条第3号ハ目又はヘ目において営業秘密を取得するときに、その営業秘密が不正に公開された事実又は営業秘密の不正取得行為若しくは不正公開行為が介在した事実を、重大な過失により知らないでその営業秘密を取得した者をいう。

[全文改正 2007.12.21]

第14条(時効) 第10条第1項により営業秘密侵害行為の禁止又は予防を請求することができる権利は、営業秘密侵害行為が継続する場合において、営業秘密の保有者がその侵害行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあるという事実及び侵害行為者を知った日から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。その侵害行為の始まった日から10年を過ぎた時も亦同様である。

[全文改正 2007.12.21]

第4章 補 則 <改正 2007.12.21>

第14条の2(損害額の推定等) ①不正競争行為、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為、又は営業秘密侵害行為により営業上の利益を侵害された者が第5条又は第11条による損害賠償を請求する場合、営業上の利益を侵害した者が不正競争行為、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為、又は営業秘密侵害行為をさせた物件を譲渡した時は、第1号の数量に第2号の単位数量当りの利益額を乗じた金額を、営業上の利益を侵害された者の損害額とすることができる。

この場合、損害額は営業上の利益を侵害された者が生産することができた物件の数量から、実際に販売した物件の数量を差し引いた数量に単位数量当りの利益額を乗じた金額を限度とする。ただし、営業上の利益を侵害された者が不正競争行為、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為、又は営業秘密侵害行為以外の事由により販売することができなかつた事情がある場合は、その不正競争行為、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為、又は営業秘密侵害行為以外の事由により販売することができなかつた数量に伴う金額を差し引かなければならない。<改正 2011.6.30>

1.物件の譲渡数量

2.営業上の利益を侵害された者がその不正競争行為、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為、又は営業秘密侵害行為がなかった場合に販売することができた物件の単位数量当りの利益額

②不正競争行為、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為、又は営業秘密侵害行為により営業上の利益を侵害された者が第5条又は第11条による損害賠償を請求する場合、営業上の利益を侵害した者が、その侵害行為により利益を受けたものがあるときは、その利益額を営業上の利益を侵害された者の損害額と推定する。〈改正 2011.6.30〉

③不正競争行為、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為、又は営業秘密侵害行為により営業上の利益を侵害された者は、第5条又は第11条による損害賠償を請求する場合、不正競争行為、又は第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為の対象となった商品等に使用された商標等、標識の使用又は営業秘密侵害行為の対象となった営業秘密の使用に対し、通常受けることができる金額に相当する金額を自己の損害額として損害賠償を請求することができる。〈改正 2011.6.30〉

④不正競争行為、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為、又は営業秘密侵害行為による損害額が第3項による金額を超過するときは、その超過額に対しても損害賠償を請求することができる。この場合、その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなければ、法院は、損害賠償金額を算定するにおいてこれを考慮することができる。〈改正 2011.6.30〉

⑤法院は、不正競争行為、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為、又は営業秘密侵害行為に関する訴訟において、損害が発生したことは認めるがその損害額を立証するために必要な事実を立証することが該事実の性質上、極めて困難な場合は、第1項から第4項までの規定にかかわらず弁論全体の趣旨と証拠調査の結果に基づいて相当な損害額を認めることができる。〈改正 2011.6.30〉

[全文改正 2007.12.21]

第14条の3(資料の提出) 法院は、不正競争行為、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為、又は営業秘密侵害行為による営業上の利益の侵害に関する訴訟において、当事者の申請により、相手方の当事者に対して該侵害行為による損害額を算定するのに必要な資料の提出を命ずることができる。ただし、その資料の所持者が資料の提出を拒絶する正当な理由がある場合は、この限りでない。〈改正 2011.6.30〉

[全文改正 2007.12.21]

第14条の4(秘密保持命令) ① 法院は、不正競争行為、第3条の2第1項若しくは第2項を

違反した行為、又は営業秘密侵害行為による営業上利益の侵害に関する訴訟において、その当事者が保有した営業秘密に対して次の各号の事由を全て疎明した場合は、その当事者の申請により決定をもって他の当事者(法人の場合はその代表者)、当事者のために訴訟を代理する者、その他の該当訴訟により営業秘密を知ることができた者にその営業秘密を該当訴訟の継続的な遂行以外の目的に使用し、又はその営業秘密に係るこの項による命令を受けた者以外の者に公開しないことを命ずることができる。ただし、その申請時点まで他の当事者(法人の場合はその代表者)、当事者のために訴訟を代理する者、その他の該当訴訟により営業秘密を知ることができた者が、第1号に規定された準備書面の閲覧又は証拠の調査以外の方法によりその営業秘密を既に取得している場合は、この限りでない。

1. 既に提出し、若しくは提出しなければならない準備書面、又は既に調査し、若しくは調査しなければならない証拠に、営業秘密が含まれていること

2. 第1号の営業秘密が該当訴訟遂行以外の目的に使用され又は公開されるときは、当事者の営業に支障を及ぼすおそれがあり、これを防止するために営業秘密の使用又は公開を制限する必要があること

② 第1項による命令(以下 "秘密保持命令"という。)の申請は、次の各号の事項を記載した書面で行なわなければならない。

1. 秘密保持命令を受ける者

2. 秘密保持命令の対象となる営業秘密を特定するのに十分な事実

3. 第1項各号の事由に該当する事実

③ 法院は、秘密保持命令が決定された場合は、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

④ 秘密保持命令は、第3項の決定書が秘密保持命令を受けた者に送達された時から効力が発生する。

⑤ 秘密保持命令の申請を棄却又は却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

[本条新設 2011.12.2]

第14条の5(秘密保持命令の取消し) ① 秘密保持命令を申請した者又は秘密保持命令を受けた者は、第14条の4第1項による要件を備えなかつたり又は備えることができなくなった場合、訴訟記録を保管している法院(訴訟記録を保管している法院がない場合は、秘密保持命令を下した法院)に、秘密保持命令の取消しを申請することができる。

② 法院は、秘密保持命令の取消申請に対する裁判がある場合は、その決定書をその申請をした者及び相手方に送達しなければならない。

- ③ 秘密保持命令の取消申請に対する裁判については、即時抗告をすることができる。
- ④ 秘密保持命令を取消す裁判は、確定されて始めてその効力が発生する。
- ⑤ 秘密保持命令を取消す裁判をした法院は、秘密保持命令の取消申請をした者又は相手方以外に、該当営業秘密に関する秘密保持命令を受けた者がある場合は、その者に直ちに秘密保持命令の取消裁判をした事実を知らせなければならない。

[本条新設 2011.12.2]

第14条の6(訴訟記録閲覧などの請求通知等) ①秘密保持命令があった訴訟(全ての秘密保持命令が取消された訴訟は除く。)に関する訴訟記録について「民事訴訟法」第163条第1項の決定があった場合、当事者が同項において規定する秘密記載部分の閲覧等の請求をしたがその請求手続を該当訴訟において秘密保持命令を受けていない者が行なった場合は、法院書記官、法院事務官、法院主事又は法院主事補(以下、この条において、「法院事務官等」という。)は、「民事訴訟法」第163条第1項の申請をした当事者(その閲覧等の請求をした者は除く。以下、第3項において同じ。)に、その請求直後にその閲覧等の請求があったことの事実を、知らせなければならない。

② 第1項の場合に、法院事務官等は、第1項の請求があった日から2週間が経過するまで(その請求手続を行った者に対する秘密保持命令申請がその期間内に行われた場合は、その申請に対する裁判が確定される時点まで。)その請求手続を行った者に、第1項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

③ 第2項は、第1項の閲覧等の請求をした者に第1項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて、「民事訴訟法」第163条第1項の申請をした当事者全ての同意がある場合は、適用されない。

[本条新設 2011.12.2]

第15条(他の法律との関係) ①「特許法」、「実用新案法」、「デザイン保護法」、「商標法」、「農産物品質管理法」又は「水産物品質管理法」に、第2条から第6条まで、及び第18条第3項と異なる規定がある場合は、その法による。〈改正 2011.6.30〉

②「独占規制及び公正取引に関する法律」、「表示・広告の公正化に関する法律」又は「刑法」のうち、国旗・国章に関する規定に、第2条第1号二目からへ目まで、第3条から第6条まで、及び第18条第3項と異なる規定がある場合は、その法による。

[全文改正 2007.12.21]

第16条 削除 <1998.12.31>

第17条(業務の委託等) ①削除 <2011.6.30>

②特許庁長は、第2条の2による研究・教育・広報及び情報管理システムの構築・運営に関する業務を、大統領令で定める産業財産権保護又は不正競争防止業務と関連した法人又は団体(以下この条において“専門団体”という。)に、委託することができる。〈新設 2009.3.25〉

③特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第7条又は第8条もよる業務を遂行するために必要な場合に、専門団体の支援を受けることができる。〈新設 2009.3.25、2011.6.30〉

④第3項による支援業務に従事する者に関しては、第7条第3項を準用する。〈新設 2009.3.25、2011.6.30〉

⑤特許庁長は、予算の範囲内において第2項による委託業務及び第3項による支援業務に使用される費用の全部又は一部を支援することができる。〈新設 2009.3.25〉

[題目改正 2007.12.21]

[題目改正 2011.6.30]

第17条の2(罰則適用における公務員の擬制) 第17条第3項による支援業務に従事する者は、「刑法」第127条及び第129条から第132条までの規定による罰則の適用においては公務員とみなす。

[本条新設 2009.3.25]

第18条(罰則) ①不正な利益を得、若しくは企業に損害を与える目的でその企業に有用な営業秘密を外国で使用し、又は外国で使用されることを知りながら取得・使用若しくは第三者に漏えいした者は、10年以下の懲役又はその財産上の利益額の2倍以上10倍以下に相当する罰金に処する。〈改正 2009.12.30〉

②不正な利益を得、若しくは企業に損害を与える目的でその企業に有用な営業秘密を取得・使用し、又は第三者に漏えいした者は、5年以下の懲役又はその財産上の利得額の2倍以上10倍以下に相当する罰金に処する。

③次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。

1.第2条第1号(チ目及びリ目は除く。)による不正競争行為をした者

2.第3条を違反して次の各目のいずれかに該当する徽章又は標識と同一又は類似するものを商標として使用した者

イ.パリ条約同盟国、世界貿易機関会員国又は商標法条約締約国の、国旗・国章その他の徽章

ロ.国際機関の標識

ハ.パリ条約同盟国、世界貿易機関の加盟国、又は商標法条約の締約国の政府の監督用・証明用標識

④第1項と第2項の懲役と罰金は、併科することができる。

[全文改正 2007.12.21]

第18条の2(未遂) 第18条第1項及び第2項の未遂犯は、処罰する。

[全文改正 2007.12.21]

第18条の3(予備・陰謀) ①第18条第1項の罪を犯す目的により、予備又は陰謀した者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

②第18条第2項の罪を犯す目的により予備又は陰謀した者は、2年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。

[全文改正 2007.12.21]

第18条の4(秘密保持命令違反罪) ①国内外において、正当な事由なしに第14条の4第1項による秘密保持命令に違反した者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。

②第1項の罪は、秘密保持命令を申請した者の告訴がなければ、公訴を提起することができない。

[本条新設 2011.12.2]

第19条(両罰規定) 法人の代表者又は法人又は個人の代理人、使用人、その他の従業員がその法人又は個人の業務に関して、第18条第1項から第3項までのいずれかに該当する違反行為をするときは、その行為者を罰する外に、その法人又は個人にも該当条文の罰金刑を科す。ただし、法人又は個人がその違反行為を防止するために該当業務に関して相当な注意と監督を怠らなかつた場合は、この限りでない。

[全文改正 2008.12.26]

第20条(過料) ①第7条第1項による関係公務員の調査・回収を拒否・妨害又は忌避した者には、2千万ウォン以下の過料を賦課する。

②第1項による過料は、大統領令で定めるところにより特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長が賦課・徴収する。〈改正 2011.6.30〉

③削除 〈2009.12.30〉

④削除 〈2009.12.30〉

⑤削除 〈2009.12.30〉

[全文改正 2007.12.21]

附則 <第 11112 号、2011.12.2>

この法は、「大韓民国とアメリカ合衆国間の自由貿易協定、及び大韓民国とアメリカ合衆国間の自由貿易協定に関する書簡交換」が発効する日から施行する。

[付録8] 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律 施行令

[大統領令第23153号、2011.9.22一部改正、2011.10.1施行]

*) 以下、仮訳であるので、詳細には原文を参照されたい。

第1条(目的) この令は、「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」において委任された事項と、その施行に必要な事項を規定することを目的とする。

[全文改正 2009.8.18]

第1条の2(正当な事由) 「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(以下、「法」という。)第2条第1号ハ目において“非商業的使用等大統領令で定める正当な事由”とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

- 1.非商業的に使用する場合
- 2.ニュース報道及びニュース論評に使用する場合
- 3.他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装、その他他人の商品又は営業であることを表示した標識(以下、「標識」という。)が国内に広く認識される前に、その標識と同一又は類似の標識を使用してきた者(その承継人を含む)がこれを不正な目的なく使用する場合
- 4.その他、該当標識の使用が公正な商取引慣行に反しないと認められる場合

[全文改正 2009.8.18]

第1条の3(回収物品の処理等) ①特許庁長、特別市長・広域市長・道知事・特別自治道知事(以下、“市・道知事”という。)又は市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じ。)は、法第7条第1項により調査に必要な最小分量の製品を回収する時は、その製品の所有者、又は占有者に別紙第1号書式の回収証を発給しなければならない。<改正 2011.9.22>

②特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、法第7条第1項により回収した製品を検査した結果、その製品が法第2条第1号イ目からト目までの不正競争行為、又は法第3条、第3条の2第1項若しくは第2項を違反した行為と関連しない場合は、回収当時の所有者又は占有者に返さなければならない。

③法第7条第3項による証票は、別紙第2号書式による。<改正 2011.9.22>

[全文改正 2009.8.18]

第2条(是正勧告の方法等) ①法第8条による是正勧告は、勧告事由と是正期限を明白に記載した文書でしなければならない。

②特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第1項による是正勧告をするために必要であると認められる場合、又はその是正勧告の履行の要否を確認するために必要と認められる場合は、関係公務員に現場を確認させることができる。〈改正 2011.9.22〉

③第2項により現場を確認する公務員は、その権限を表示する証票を持って関係人に提示しなければならない。

[全文改正 2009.8.18]

第3条(意見聴取の手続き) ①特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、法第9条により意見を聴こうとする場合は、意見聴取予定日10日前までに、是正勧告の相手方、利害関係人、参考人又はその代理人に書面でその旨を通知して意見を陳述する機会を与えなければならない。〈改正 2011.9.22〉

②第1項による通知を受けた是正勧告の相手方、利害関係人、参考人又はその代理人は、指定された日時に指定された場所に出席して意見を陳述し、又は書面で意見を提出することができる。

③第2項により是正勧告の相手方、利害関係人、参考人又はその代理人が出席して意見を陳述した時は、関係公務員はその要旨を書面で作成した後、意見陳述者にその内容を確認して署名又は捺印させなければならない。

④第1項による通知には、正当な事由なくしてこれに従わなければ、意見を陳述する機会を放棄したものとみなすという旨を明白に示さなくてはならない。

[全文改正 2009.8.18]

第4条(業務の委託等) ①削除〈2011.9.22〉

②削除〈2011.9.22〉

③法第17条第2項において“大統領令で定める産業財産権保護、又は不正競争防止業務に関連した法人若しくは団体”とは、次の各号の法人又は団体をいう。〈改正 2011.9.22〉

1.「発明振興法」により設立された韓国発明振興会

2.法第2条の2の業務に関する専門性があると認められる法人又は団体のうち特許庁長が指定して告示する法人又は団体

④法第17条第3項及び第4項による支援業務に従事する者に関しては、第2条第2項及び第3項を準用する。〈改正 2011.9.22〉

⑤法第17条第5項による費用の支援を受けようとする法人又は団体は、別紙第3号書式の不正競争防止及び営業秘密保護業務費用支援申請書に、次の各号の書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。この場合、特許庁長は、「電子政府法」第36条第1項による

行政情報の共同利用を通じて法人登記事項証明書(法人の場合のみ該当する。)を確認しなければならない。〈改正 2010.5.4、2011.9.22〉

1.不正競争防止及び営業秘密保護のための業務計画書

2.定款(法人の場合のみ該当する。)

⑥特許庁長は、第3項第2号による法人又は団体の指定基準と手続きを定めて告示しなければならない。〈改正 2011.9.22〉

[全文改正 2009.8.18]

[題目改正 2011.9.22]

第4条の2(共同事務の運営手続き) 法第7条から第9条まで、及び第20条による業務の運営手続き、及び指導等に必要な詳細事項は、特許庁長が定めて告示する。

[本条新設 2011.9.22]

第5条(教育) 特許庁長は、不正競争行為防止に関する職務に従事する公務員に対して必要と認めるときは職務教育をすることができる。

[全文改正 2009.8.18]

第6条(過料の賦課基準) 法第20条第1項による過料の賦課基準は、別表の通りである。

[全文改正 2009.8.18]

附則〈第23153号、2011.9.22〉

この令は2011年10月1日から施行する。

[付録9] 同業への転業禁止に関する判決例

*) 以下、仮訳であるので、詳細については、原文判決を参照されたい。

事件の表示：ソウル高等法院 2002.11.23、2002(ラ)313、転業禁止等の仮処分

判示事項：勤労者の営業秘密保持期間は制限的に解釈するべきである

全文：

【当事者】

債権者 抗訴人 ○電子株式会社

債務者 被控訴人 ○○○(個人)

【第1審決定】

水原地方法院城南支院 2002. 5. 8告示、2001(カ合)428 決定

【決定告示】

2002.12.12

1. 債権者の抗告を棄却する。
2. 抗告費用は債権者の負担とする。

【申立の趣旨及び抗告の趣旨】

1. 債務者は2004. 9. 9まで、

イ. 主的にソウル江西区所在の株式会社○テック及び同社の系列社、営業所、支店又は同社、及び同社の系列社が出資して国内外に設立する法人等に就職してはならない。予備的に債務者は、上記の期間まで株式会社○テック及び同社の系列社、営業所、支店、又は同社及び同社の系列社が出資して国内外に設立する法人等のGRPS、UMTS (W-CDMA)関連技術の開発業務及びその補助業務に従事してはならない。

ロ. 別紙リスト記載の営業秘密(以下、この事件の営業秘密という。)を第三者に公開し、又はこれを使用してはならない。

2. 債務者は、債権者のGRPS、UMTS(W-CDMA)分野の従事職員等に対して、株式会社○テックと雇用、請負、その他の事業的関係を形成するように募集、勧誘、誘引、要請し、又はその他の方法でこれを助長してはならない。

3. 債務者が上記の1のイ項を違反する場合は、その違反行為1日当たり1億ウォンずつ、上記

の1の口項を違反する場合は、その違反行為1件当たり10億ウォンずつを債権者に支給せよ。

4. 執行官は、上記の各命令の趣旨を適切な方法によって公示しなければならない。

1. 基礎事実

記録及び審問全体の趣旨によると、次のような事実が認められる。

イ. 債権者は、電子電気機械器具及び関連機器と部品の製作等を目的とする会社であって、無線端末機(CDMA/GSM)部分において、国内は勿論世界的に屈指の企業であり、申立外の株式会社○テック(以下、○テックという。)は、電子機器、通信機械器具と附属品の製造加工及び販売業等を事業目的とし、現在M社との戦略的提携を結んで主に移動通信端末機を生産、販売する会社であって、債権者とは移動通信端末機市場において互いに競争関係にある。

ロ. 債務者は、○○大学校工科大学電気工学科を卒業し、1977.9.12頃債権者に入社して勤務し、継続して情報通信分野(無線端末機部門)の研究開発部門で働いて来ており、1993.3理事に昇進し、1996.5頃から1997.12頃まで債権者の無線開発チームのGSM端末機開発チーム長を担当し、いわゆる‘Anycall神話’を創造した功労を認められ、1998.1常務に、1999.2専務にスピード昇進し、1998.1から2000.5.31まで移動通信端末機(CDMA、GSM)開発チーム長として勤務し、無線開発チームの研究と製品開発業務全体を総括管理して来た。

ハ. 一方、債務者は、平素自分の直属の上司であると同時に上記の無線開発チームが属する無線事業部の副社長として在職していた申立外○○○(個人)と自分に対する不当な勤務評定、褒賞金の支給等の差別待遇の問題により葛藤を経験して来ており(○○○(個人)が債務者に対してB以下の勤務評定をしたが、当時の情報通信事業部門の総括社長がAnycall神話の創造者に対して不適切であるとし、評定をAに訂正した。)、2000.1.19付で実施された債権者の役員人事において、○○○(個人)が情報通信事業部門の総括社長に昇進することによって空席となった無線事業部長の席に当然債務者が昇進するものと予想したが、実際には、○○○(個人)が無線事業部長を兼任するとの人事発表がなされ、ちょうど国内にベンチャー事業の熱風が吹いている上に、債務者に対して低い評価をする○○○(個人)総括社長体制の下では、自分はこれ以上希望がないものと判断し、2000.3.29頃債権者の人事担当者に退職の意思を明らかにした後、出勤せずに、同年6.1頃○テックの社長に転職した。

ニ. ここに債権者は、債務者に対して水原地方法院2000(カ合)253号により転職禁止約定及び営業秘密侵害防止請求権に基づいて、○テックへの転業禁止及び営業秘密侵害禁止を求める仮処分申請をしたところ、上記の裁判進行中であった2000.7頃、債権者と債務者間に、債

務者は、債権者に復帰し、債権者は、上記の仮処分申請を取下げることとする内容の合意が成立し、債務者は、債権者の勧めによって現業に復帰しないまま、2000.8.3から2001.7.23まで約1年間、米国スタンフォード大学と債権者の協力により開設した研究過程である‘Stanford Asia Pacific Research Center’企業提携プログラム(corporate affiliates program)において客員研究員(visiting fellow)の資格で米国人等の政治、経済、社会、文化に対する体験と、シリコンバレー所在の企業を探訪する内容の研修を受けた。

ホ.ところが、帰国が近い2001.6頃、債権者から帰国後には債務者が長期間勤務してきた情報通信分野でなく、半導体分野を主に研究するSOC(System On a Chip)の研究所長、又は□□大学の教授に行くか、米国において引き続き研修せよとの連絡を受けると、債務者は、債権者にこれ以上勤務することはできないと判断し、2001.8.10債権者に辞職届を提出し、2001.9.1再度○テックに転職して現在まで社長として勤務し、GSM、CDMA等の移動通信端末機製品研究、及び開発業務等を総括している。

へ.一方、債務者は、米国での研修を準備中であった2000.7月頃、債権者の○○○(個人)専務を通じて5億ウォンを受け取り、上記の金銭を自分の義父の名義で2億ウォン、妻名義で3億ウォンを預金していたが、この事件の第1回審問期日直後の2001.11.3に上記5億ウォンを引き出して同月16日、債権者宛に供託した。

ト.一方、債務者が債権者において従事していた無線端末機の開発過程を考察すると、新たな移動通信端末機を開発するためには、先ず先行研究開発に着手することになるが、先行研究開発は、おおむね、商品構成段階、商品企画及び標準化段階、設計検証段階、量産検証段階の順に進行することになり、このような先行研究開発が完了した後、モデル端末機が製作され、その先行研究開発過程において得られた結果及び上記のモデル端末機を基礎として、商品化開発段階に移ることになり、さらに、商品化開発段階は、先行研究開発段階とほぼ類似する過程を経ることになるが、内部及び外部検証機関を通じて標準より苛酷な条件で試験する過程が追加されることになる。

現在、全世界の無線移動端末機市場は、GSM方式(ヨーロッパ式)と、CDMA方式(南北米式)に二分されており、GSM方式(2世代)はGRPS方式(2.5世代)、UMTS(W-CDMA)方式(3世代)に、CDMA方式(2世代)はCDMA 1X方式(2.5世代)、IMT2000方式(3世代)に各々発展しているが、債権者は1996年末頃からGRPS移動通信端末機の先行研究開発を始めた後、1999年頃から本格的にこれを進行して、2000年末頃先行研究開発を完了し、2001.5頃上記端末機を発売し、一方、UMTS(W-CDMA)移動通信端末機に関しては、1998年末頃から先行研究開発を開始して、現在進行中にあり、2002年内にモデル端末機が完成し、2005年頃商用化され

るものと予想されている。

一方、現在、国内同業社は、債権者以外に、〇〇電子、セ〇テレコムにおいて2002年初頃からGRPS移動通信端末機を生産してヨーロッパ市場にこれを販売しており、債務者が〇テックに1次転職した2000.6.1頃、GRPS移動通信端末機に関する債権者の先行研究開発は、量産検証段階にあり、UMTS(W-CDMA)移動通信端末機に関する先行研究開発は、設計検証段階が進行される頃であったところ、債務者は、当時債権者の工学徒出身の無線開発チーム長としてGRPS及びUMTS(W-CDMA)移動通信端末機開発を総括した関係により、上記の先行研究開発と係わるこの事件の営業秘密に関して週間及び分期報告、課題点検会議、随時報告等を通じてこれに接していた。

チ. 上記のGRPS及びUMTS(W-CDMA)移動通信端末機開発のような事業は、多くの研究費用及び研究人材を投入して長年の期間研究、開発を行い、又は多くの費用をかけて技術導入をしなければならない高次元の情報通信技術であつて、債権者は、上記の営業秘密を保護するために関連文書等を対外秘として分類するなど厳格に管理しており、無線開発チームに属する役職員等技術人材に対して営業秘密保護誓約書等を徴求する方法によりこれを保護している。

2. 債権者の主張に対する判断

イ. 転業禁止申立

(1) 債権者は、①債権者は、技術人材に対して何人も例外なく競業禁止約が含まれた営業秘密保護誓約を受けているが、債務者もまた2000.3頃、債権者の電算システムにおいて営業秘密保護誓約書に同意しており、②債務者を相手方として提起した上記の転業禁止仮処分申請事件の進行中に、債権者と債務者は、債務者が債権者に復帰し、〇テックに転職しない代わりに債権者は上記の申請を取下げ、債務者が〇テックからスカウト費の名目で支給を受けて消費してしまった金銭を返還するのに必要な5億ウォン(税金を含めれば約8億9000万ウォン)を特別インセンティブの名目で支給する以外に、債務者の海外研修費用を支給することと約定し、③債権者が毎年定期的、不定期的に核心技術人材等に特別インセンティブを支給しつつ徴求する約定書には、転職禁止及び営業秘密保持条項が含まれているところ、債務者も上記の特別インセンティブ 5億ウォン等の支給を受けることにより、債権者と上記の転職禁止及び営業秘密保持約をしたと認めるべきであるだけでなく、④上記の約定でないとしても、債務者が転職した〇テックは、専ら移動通信端末機事業のみを営為して債権者と直接的な競争関係にあるので、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(以下、不正競争

防止法という。)第10条の規定により、債務者が債権者の役職員として在職して知得したこの事件の営業秘密の保護のために、債務者は、主位的に○テック及び同社の系列社、営業所、支店、又は同社及び同社の系列社が出資して国内外に設立する法人、予備的に○テック及び同社の系列社等のGRPS、UMTS(W-CDMA)無線端末機関連技術の開発業務及びその補助業務に従事することが禁じられるのであって、その禁止期間は、債務者が債権者の最高の核心技術人材として債権者の核心営業秘密を大部分知得している点、○テックは全面的に無線端末機事業に依存する企業であって、事業発展において先進企業の営業秘密を必要とするという点、債務者が2000年度仮処分申請取下げ後、再び○テックに転職した点等を考慮すれば、退職後3年となる2004.9.9まですべきであると主張する。

(2) 判断

(イ) 上記の①項の主張

考察するに、競業禁止約定は、勤労者が使用者と競争関係にある企業に就職したり自ら競争業社を設立、運営する等の競争行為をしないことを内容とするものであって、職業選択の自由を直接的に制限するだけでなく、自由な競争を阻害して一般消費者の利益を害するおそれも少なくなく、特に、退職後の競争企業への転業禁止約定は、勤労者の生計とも直接的な連関があるので、使用者と勤労者間に競業禁止の約定があるか否かに関しては、これを厳格に判断しなければならないところ、訴甲第5、23号証の各記載、第1審参考人○○○(個人)、○○○(個人)○○○(個人)の各陳述によると、債権者は、技術人材に対して電算システムで競業禁止約定が含まれた営業秘密保護誓約書(訴甲第5号証)を徴求している事実、及びの上記誓約書に不動文字で"本人は、業務遂行中又は業務に関して取得する営業秘密を、指定された業務に使用される場合を除いては、いかなる方法によっても会社内外の第三者に漏えいし、又は公開しません"(第2項)、"本人は、本人の業務が会社の営業秘密と密接な関連があることを勘案し、会社の営業秘密保護のために少なくとも退職日から1年間は会社の事前同意なくしては退職日現在会社が生産している製品と同一若しくは類似する製品を生産する業社を自ら創業し、又はかかる業社に就職しません"(第10項)との文言が記載している事実は認められるが、上記の各証拠だけでは、債務者が債権者に辞意を表明する頃である2000.3頃において債務者との間に上記のような競業禁止約定が含まれた営業秘密保護約定を結んだとみなすには不足し、他にこれを証明する資料もない(訴甲第5号証に債務者の署名又は捺印がない。)

(ロ) 上記の②項の主張

考察するに、上記の1.のへ項の事実関係に照らせば、債権者の主張のように債務者が○テックからスカウト費の名目で支給を受けて消費してしまった金銭を返還するのに必要であるとして5億ウォンを要求したとは認められず、上記の参考人等の各陳述のみでは債務者が○テックに転職しないとの約定をして債権者から上記の5億ウォン及び海外研修経費の支給を受けたと認めるには不足であり、他にこれを証明する資料もない(むしろ訴乙第8号証の記載及び上記の参考人○○○(個人)の一部陳述によると、上記の5億ウォンは、債務者がその間受け取ることができなかつた特別褒賞金と、債権者の勧誘によって不本意ながら米国で1年間無線端末機研究と特に関係ない分野で研修を受けるようになったことに対する慰労金の性格を持つように見える。)

(ハ)上記の③項の主張

考察するに、訴甲第9号証の1、2の各記載、及び上記の参考人○○○(個人)、○○○(個人)、○○○(個人)の各陳述によると、債権者が役員等に特別インセンティブを支給するにおいて徴求する特別インセンティブ支給約定書(訴甲第9号証の1、2)には、特別インセンティブ受恵期間中、退職時には1年以内の競争社又は同種企業への就業禁止及び営業秘密保持条項が不動文字で記載されている事実は認められるが、上記の各証拠のみでは債務者が上記5億ウォン等の支給を受けた時点で債権者主張のような約定をしたと認めるには不足であり、他にこれを証明する資料もない(訴甲第9号証の1、2に債務者の署名又は捺印がない。)

(ニ) 上記の④項の主張

考察するに、営業秘密の保有者は、不正競争防止法第10条第1項により営業秘密侵害行為をし、又はしようとする者に対して、その行為により営業上の利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある時には、法院にその行為の禁止又は予防を請求することができ、同条第2項により営業秘密侵害行為の禁止又は予防を請求しつつ侵害行為を形成した物件の廃棄、侵害行為に提供された設備の除去、その他侵害行為の禁止又は予防のために必要な措置を共に請求することができ、この事件の営業秘密のうち債務者が債権者において勤務して知得した営業秘密として、上記法により保護される営業秘密に該当するものがあることは、以下での考察のとおりであるが、この事件の場合のように当事者間に具体的な転職禁止約定の存在が認められない場合においては、勤労者に対する転職禁止申請が憲法上保障された勤労者の職業選択の自由を必然的に制限する側面があることに照らせば、原則的に上記の法規定のみを根拠として、債務者に対して○テックへの転職禁止を求めることはできないとするものである。

また、仮に債権者の主張のように営業秘密の保護のために上記の法規定により債務者に○

テックへの転職禁止を求めることができるとしても、上述で考察したところによると、債権者は、役職員等に営業秘密保護誓約書、特別インセンティブ支給約定書等を徴求するにおいて、自らの転職禁止期間を退職日から1年間と定めており、また、GPRS、UMTS(W-CDMA)無線端末機製造技術は、非常に急速に発展していることに照らせば、債権者としては、債務者に対しても1年の転職禁止期間であれば十分に債権者の営業秘密保護という目的を達成することができるものとみなすことが相当であるものである。ところが、この事件においては、債務者は、前述したところのように、2000.3.29頃債権者に辞意を表明した後は、米国研修を終えた後、再度〇テックに転職するまで債権者に出勤せず、研究開発業務から外れていただけでなく、米国研修期間に受けた研修内容も、債務者が債権者の役職員として従事した業務内容とは特に関連がなかった点等に照らし、営業秘密保護のための上記の1年間の転職禁止期間を算定するにおいては、債務者が〇テックに2回目の転職をした2001.9.1頃でなく、債務者が実際に債権者における研究開発業務から離脱した2000.3.29頃から起算することが相当であるとするものであり、債務者が〇テックに2回目の転職をした2001.9.1には、当該起算日から1年が経過し転職禁止期間が経過している以上、債権者は、これ以上上記の不正競争防止法規定によっても、債務者に〇テック及びその系列社等への転職及び上記の会社においてGPRS、UMTS(W-CDMA)無線端末機関連技術の開発業務、及びその補助業務に従事しないことを求めることはできないとするものである。

(ホ) 小結

したがって、債権者の上記の部分の申立は、全て理由がない。

ロ. 営業秘密の侵害禁止申立

(1) 債権者は、債務者が債権者の情報通信分野において無線端末機研究及び開発業務に従事し、この事件の営業秘密を知得したが、債務者が債権者と直接的な競争関係にある〇テックに転職することにより、この事件の営業秘密が〇テックに流出するおそれがあり、この場合、その被害が甚大なだけでなく、侵害された営業秘密を回収することも困難であると主張し、債務者に対して当該営業秘密を第三者に公開し、又はこれを使用しないことを求める。

考察するに、不正競争防止法第2条2号の営業秘密とは、公然と知られておらず、独立した経済的価値を有するものであって、相当な努力により秘密に保持された、生産方法、販売方法、その他の営業活動に有用な技術上又は経営上の情報をいうものであるところ、前述の事実関係によると、この事件の営業秘密は、非公知性、経済性、秘密保持性、情報性の要件を備えたものであると認めることが相当であるので、上記の営業秘密は、不正競争防止法所定

の保護の対象となる営業秘密に該当するとするものであり、債務者が無線端末機市場において債権者と競争関係にある○テックの社長に転職して、債務者が債権者から従前に担当していたGPRSM、UMTS(W-CDMA)無線端末機の研究開発及び生産、販売等の業務と類似する職務を統括することになった以上、これにより債権者のこの事件に関する営業秘密が侵害されるおそれもまた存在するものとすべきであって、この事件の営業秘密の保有者である債権者は、上記の営業秘密の侵害を予防するために、債務者に対して上記の営業秘密を第三者に公開し、又はこれを使用しないことを求めることができるとするものである(債務者は、この事件の営業秘密の内容が特定できないので、この申立が不適切であるとの趣旨を主張するが、営業秘密の保有者が保護を受けようとする営業秘密の内容を全て具体的に詳細に記載することを要求することは、営業秘密の保護の観点から酷であるばかりでなく、また当該営業秘密を債務者が1998.1.1から2000.3.29まで債権者の無線事業部開発チーム長として移動通信端末機の開発業務に従事して知得した事項に制限している以上、この事件の営業秘密は、特定されたとするべきであるので、上記の主張は受け入れることが困難である。)

(2) 債務者は、この事件の営業秘密等は既に公知のものとなり、又は○テックが自体開発若しくはUMTS(W-CDMA)無線端末機専門業者である日本のY社との技術導入契約等を通じて、○テックもまた既に取得した情報に過ぎず、上記の営業秘密等は、不正競争防止法によって保護される営業秘密に該当すると認めることは困難であるとの趣旨を主張するが、訴乙第13号証の25乃至29、訴乙第42号証の1乃至3、訴乙第43号証の1、2、訴乙第44、45号証、訴乙第46号証の1、2、訴乙第47乃至49号証、訴乙第50号証の1乃至3、訴乙第51号証の各記載だけでは、この事件の営業秘密等が全て公開され、又は○テックに既に知られていたと認めるにはならず、他にこれを証明するに足る証拠も不足するので、上記の主張には理由がない。

(3) 禁止期間

さらに、侵害禁止期間に関して考察するに、営業秘密が不正競争防止法により保護される時間的範囲は、侵害行為者が侵害行為によって公正な競争者より有利な出発、時間節約という不当な利益を得ることができないようにすることによって、公正かつ自由な競争を保障するために必要な時間的範囲内に制限されなければならない、その範囲を定めるにおいては、営業秘密である情報の内容、営業秘密保有者のその情報取得に所要された期間と費用、営業秘密の保持に傾けた努力と方法、侵害者等又は他の公正な競争者が、独自の開発又は逆設計のような合法的な方法によりその技術情報を取得するのに必要な時間、侵害者が従業員の場合は、使用者との関係において勤務期間、担当業務又は職責、営業秘密への接近程度、営業秘密保護に関する内規又は約定、従業員であった者の生計活動、及び職業選択の自由と営業

活動の自由、知的財産権の一種として存続期間が決まっている特許権等の保護機関との比較、その他審問で示された当事者の人的、物的施設等を考慮して合理的に決定すべきである。

ところが、上述の事実関係によると、債権者は、その役職員等に対する転職禁止期間を退職日から1年間と制限しているところ、債権者が1年間の転職禁止規定を置いた趣旨もまた債権者の営業秘密を保護するための目的によるものであるという点、債務者が〇テックに2回にわたり転職したものの、債権者の役職員として担当していた業務に関連する文書又はコンピュータファイル、磁気ファイル、フィルム等の有体物を全く持ちださなかった点、債務者が2001.9から現在まで〇テックにおいて勤務しているにも関わらず、債権者の当該営業秘密を侵害する行為については何らの疎明がない点、GPRS、UMTS(W-CDMA)無線端末機の製造技術は、非常に急速に発展する過程にある点、勤労者の退職後の営業秘密保持期間を長期間に定める場合、経済的弱者である勤労者の職業選択の自由、及び営業の自由を制限して競争の制限による不当な独占状態をもたらす可能性がある点等、この事件の裁判において示された諸般の事情を総合してみれば、債務者のこの事件の営業秘密の使用又は公開禁止期間もまた、上記の転職禁止期間と同一の2000.3.29頃から2001.3.28頃までの1年間と定めることが合理的であるところ、債務者が〇テックに2回目に転職した2001.9. 1には上記の期間が経過して、債権者の債務者に対する上記の営業秘密の公開、及び使用禁止請求権は消滅したとするべきものであり、債権者の上記の主張もまた、理由がないとするものである。

ハ. 〇テックとの雇用等、事業的関係形成の助長禁止申立

債権者は、現在、移動通信端末機製造業社等の中で技術競争が熾烈なGPRS、UMTS(W-CDMA)分野の端末機開発人材の数が非常に少なく、各競争業社等は、上級な人材を確保するために熾烈なスカウト競争をしているところ、債務者が転職した〇テックが過去から自身の技術人材を育成せず、競争社の技術人材のスカウトを通じて社の成長を拡張させて来たことに照らすと、債務者が債権者のGPRS、UMTS(W-CDMA)分野の職員等を〇テックにスカウトするおそれがあると主張し、これを予防するために、債務者に対して当該分野の職員等に対して〇テックと雇用、請負、その他の事業的関係を形成すべく、募集、勧誘、誘引、要請、その他の方法により、これを助長しないことを求める。

考察するに、債務者が現在まで、債権者のGPRS、UMTS(W-CDMA)分野の職員等に対して〇テックと雇用、請負等の事業的関係を形成するように募集、勧誘したことを認めるに足る何らの証拠がない以上、債務者に〇テックへの上記の転職禁止、及び営業秘密公開及び使用禁止を求めることとは別途に、〇テックとの事業的関係形成の助長禁止を求めることは、債務者に憲法上保障された行動の自由を過度に制限するものであり不当であるとするもので

あるので、この部分の申立もまた、理由がない。

3. 結論

したがって、この事件は、申立を認めるに足る証拠が不足し理由がないので、これを棄却するところ、第1審決定は、これと結論を同じくして正当であるので、債権者の抗告は理由がなく、これを棄却することにして主文のとおり決定する。

[特許庁委託]
韓国進出のための知財経営マニュアル

[著者]
YOUME特許法人
李元日
金仁漢
崔鉉碩
全應峻

[発行]
日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課
〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階
TEL:03-3582-5198
FAX:03-3585-7289

2012年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2011年12月に入手した情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。

