

INDEX

◎ 韓国IPGの活動

「第9回 韓国IPGセミナー」開催 01

◎ IPを知ろう

2012年度の主な知財ニュース 04

2012年SJC建議事項の提出について 06

「新・知財最前線は今」

－ 韓国における模倣被害 07

－ サムスン・アップル訴訟の影響 08

韓国IPGへのメンバー登録

http://renew.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br_main=9

韓国IPGは、日本の経済産業省・特許庁の支援により運営されており、会費は無料です

事務局より

12月4日に開催した「第9回韓国IPG」セミナーは、皆様のおかげで無事終わることができました。また、セミナー終了後の交流会もたくさんの方が参加してくださり、楽しい交流会となりました。参加者の方から今回のセミナー講演内容について「とても勉強になりました」とのお言葉を頂き、今後にもさらに、皆様のお役に立つテーマを持ちましてセミナーを開催し、情報提供してまいりたいと存じます。

CAUTION

<韓国IPG Information>に掲載されている寄稿・翻訳文等は全て、本紙への掲載について権利者の許諾を得ております。無断での転載はご遠慮ください。

◎ 韓国IPGの活動

「第9回韓国IPGセミナー」(特許庁委託事業)を開催しました。

2010年3月に発足しました韓国IPGですが、去る12月4日、今年度3回目、通算9回目となる韓国IPGセミナーをソウル・ガーデンホテルにて開催し、日本企業における喫緊の課題である営業秘密保護と冒認出願対策について講演を行いました。

日本企業からの人材流出などによる営業秘密漏えいの問題は、先般の新日本製鉄株式会社と韓国ポスコにおける営業秘密漏えい事件などにも代表されるように近年顕在化しており、その対策が大きな課題となっております。そこで、セッション1として、特許法人ムハンの千 成鎮パートナー弁理士を講師としてお招きし、「韓国における営業秘密保護制度と判決/実例紹介」についてご説明いただき、韓国特有の営業秘密保護制度や、営業秘密保護を受ける要件、判決例などのご紹介をいただきました。

また、ここ数年、第三次ピークとも呼べる日本企業の韓国進出ラッシュの中で、日本企業が韓国において直面しているもう一つの喫緊の問題として、他人が自社の標章などを勝手に商標として出願し、登録してしまうという冒認商標の問題があります。そこで、セッ

ョン2では、金・張法律事務所の李 瓊宣弁理士をお招きし、「冒認商標への対応」と題し、商標法における対策、救済措置の方法や、商標紛争の類型及び各社の事例についてご説明いただきました。

本セミナーにおいては、厳しい冷え込みの中、約40名のご参加をいただき、これらの問題が日本企業にとって重要であることがうかがえました。そこで、本セミナーの概要について、以下のとおりご報告いたします。

<セッション1：「韓国における営業秘密保護制度と判決/実例紹介」>

講師：特許法人ムハン 千成鎮パートナー弁理士

(1) 保護を受けることができる営業秘密の要件

韓国における営業秘密は、不正競争防止及び営業秘密保護法(日本の不正競争防止法に相当)により保護されておりますが、当該法律により保護される営業秘密とは、日本と同様、以下の要素を充足していることが必要です。この要素を満たしていない情報は、たとえ書類やファイルに「機密」、「営業秘密」等と表示し、自社において営業秘密であると主張しても、法的には営業秘密に該当せず、保護を受けることもできないため、注意が必要であるところをご説明いただきました。

- ①公然と知られていないもの
- ②独立した経済的価値を有する者
- ③相当な努力によって秘密として維持されたもの

(2) 営業秘密に対する侵害行為

営業秘密に対する侵害行為ですが、窃盗・詐欺等の不正手段や秘密維持義務のある者が不正の利益を得る等の目的によって営業秘密を取得・使用・公開する行為や、そのような不正行為があったことを知ったにも関わらず、それを取得・使用・公開する行為は、営業秘密侵害行為として民事上の責任を問われることになるとのご説明いただきました。



また、不正な利益を得る等の目的でその企業の営業秘密を取得・使用・漏えいした場合は、5年以下の懲役(外国での使用等は10年以下)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せられるとのことです。

(3) その他の営業秘密等保護制度

韓国における営業秘密保護に役立つ特有の制度として、①営業秘密原本証明制度と、②技術資料任置制度のご説明をいただきました。

営業秘密原本証明制度とは、営業秘密に対する侵害訴訟において、当該営業秘密の保有及び保有時点の立証を助ける制度であり、営業秘密原本証明センターに営業秘密書類を提出することにより当該サービスを受けることができます。当該制度は、比較的多く利用されていますが、提出した書類が営業秘密であったこと自体を証明するわけではなく、その時点にその書類が存在していたことを証明するものですので、注意が必要とのことでした。

また、技術資料任置制度は、営業秘密保護を目的としたものではありませんが、技術資料を任置することにより当該技術の流出を防止する効果が期待でき、また、訴訟の際には、当該技術資料の内容により任置者が開発したものと推定されるため、当該技術の開発元の証明が容易となることをご説明いただきました。

最後に、営業秘密に関する判決をご紹介いただきましたが、先の営業秘密として保護を受けようとする3要素、特に①と③についての争点が重要であることがうかがえました。実務上、情報をいかに秘密として客観的に維持・管理するか、この点が重要であると思われます。

<セッション2：「冒認商標への対応」>

講師：金・張法律事務所 李瓊宣弁理士

(1) 韓国商標出願・登録上の留意点

日本企業を対象とした場合、韓国における商標出願・登録上の留意点は、①色彩、ホログラム、動作、音、においなどが商標として保護可能であること、②指定商品が類区分当たり20個を超える場合、加算金が科せられること、③商標類区分5個類以上などの出願に対しては、使用意思に疑義があるとして拒絶理由が通知されること、④先登録商標との類似性判断時点が当該商標の出願時であること、⑤商標登録異議申立が権利付与前であること、⑥優先審査制度が設けられていること、⑦不使用取消審判制度において審判請求人の優先出願期間等が



あり、また、駆け込み使用による使用証拠否認規定がないこと、⑧指定商品追加登録制度があること等についてご説明いただきました。

(2) 冒認出願対策

冒認出願に対する戦略樹立の重要性として、①権利の維持管理、社内体制の確立といった普段からの予防対策、②冒認出願に対する情報収集、攻撃方法、予想される反撃等の事前検討、③情報提供、無効審判、交渉といった対策の実施、④対策が終了した後の監視体制等事後処理の実施をご説明いただきました。

また、相手方の冒認商標に対する具体的な措置として、情報提供、異議申立、無効審判を通して、日本等海外で周知となっている商標の不正な目的による模倣出願/登録を拒絶、無効化にする方策(韓国商標法7条1項12号)、不使用取消審判(同73条1項3号)、不正使用取消審判(同項2、8号)、代理人不当登録取消審判(同項7号)等について、適用要件や判断基準のポイント等をご説明いただきました。

特に、2007年改正法により、海外の商標の模倣に対しては、当該商標

の周知性が緩和されるなど(商標法7条1項12号の「顕著に」という文句削除)改正のポイントについてもご説明いただきました。

(3) 商標紛争の類型及び事例研修

商標紛争の事例では、①商標が取引先等により無断で盗用・登録されていた事例、②韓国ですでに長く商標が登録され、営業が行われてきた事例、③不適切な権利主張によって商標権が無効・取消とされた事例、④偶然の一致によって同一・類似商標が登録されていた事例を各類型別に分けて事例と共に、幅広くご説明いただきました。

いずれの事例も、それぞれの事情がありますが、いずれにしても以下の4点が肝要であるということで、やはり基本的な対策の重要性を改めて認識させられました。

- ①韓国取引先との交渉に先立ち、まず出願を行っておくこと!
- ②冒認出願に対する最も効果的な攻撃法案をみつけておくこと!
- ③攻撃に先立ち、万一の反撃に徹底して備えておくこと!
- ④冒認出願の登録/使用に対する長期間の放置は禁物!

2012年は、韓米FTA発効に伴う特許法・意匠法の改正や各種制度改正のほか、サムスン電子とアップルに代表される知財訴訟や、新日鉄株式会社とポスコによる営業秘密流出事件など、国際的に大きな知財紛争が頻発した年となりました。また、中国などから韓国に流入する模倣品が増加する中、模倣品取締りもいっそう強化され、大規模な摘発も行われております。そこで、法律制度、知財紛争、模倣対策などを中心に、今年の主なニュースをまとめました。

法律、制度関連

(1) 韓米FTA対応法改正関連

韓-米FTA発効に伴って変わる特許・商標制度 (韓国特許庁 2012.3.15)

韓国特許庁は、韓-米FTAが2012年3月15日から発効されることに伴い、特許・商標分野に新制度が導入されたことを明らかにした。特許分野では、審査の遅延に対し特許権の存続期間を延長する制度が導入された。また、出願人が自身の発明を学術誌等で発表した場合、6カ月以内に出願しなければならなかったが、12カ月まで拡大される。商標関連分野では、音・匂いが商標登録可能となったほか、品質、原産地、生産方法などの特性を証明する「証明標章」制度、5000万ウォン以下の少額損害賠償金について、法院が認める範囲で賠償を受けることができる法廷損害賠償制度などが導入された。その他、知財訴訟において秘密保持命令制度が導入されるなど、多くの改正がなされた。

中・小製薬会社のためのオーダーメイド型特許紛争戦略支援 (韓国特許庁 2012.2.16)

韓国特許庁は、韓米FTAによる「医薬品の許可-特許連携制度」発効に備えて、国際特許訴訟(2004~2011年)中11%を占める医薬品関連の訴訟に対し、国内の中・小製薬会社の特許紛争への対応力向上のために、国際特許紛争コンサルティング・訴訟保険事業と医薬分野の海外特許紛争事例および判例情報を提供すると明らかにした。さらに、特許庁は、医薬分野の海外判例・紛争事例等の情報を国際知的財産権紛争情報ポータル(www.ipnavi.or.kr)により提供する予定だ。

(2) 国際知財紛争制度関連

韓米FTAに伴う知財権紛争解決、米国に現地支援体制を構築 (韓国特許庁 2012.3.27)

特許庁は、韓・米FTA発効に伴う韓国企業の対米輸出活動を支援するため、ロサンゼルスに所在するKOTRA支社内に米国IP-DESKを設置した。特許庁は、米国IP-DESKを通じて知識財産権権利・確保の支援、輸出品に対する紛争の可能性の診断、紛争対応コンサルティングを提供する等、総合的な支援体系を構築し対米輸出活動を積極的に支援していく計画だ。

知財権紛争のオーダーメイド対策支援を本格化 (韓国特許庁 2012.11.16)

韓国特許庁と韓国知識財産保護業界は、今般の国際的な知財権紛争から韓国企業を総合的に支援するため、11月16日に韓国知識財産保護業界内における「知財権紛争対応センター」の開所式を行い、本格的な運営を開始した。同センターは、企業が直面している知財権の紛争状況に応じて「平時-警告-対応」の3段階に分け、それぞれの段階に合わせた支援サービスを提供する。

グローバル特許紛争の解決策を模索する「国際民間IP連合体」発足 (電子新聞 2012.10.18)

特許戦争が激しさを増しているなか、知的財産(IP)の価値の向上と競争システムの見直しに取り組む国際民間IP連合体が韓国で正式に発足した。民間が主導する「世界的財産首脳会議(GIPS)」は、18日、ソウルで定期総会を開き、国際機関化に向けた定款と「ソウル知的財産コミュニケ」を採択した。この日に正式発足したGIPSは、各国の弁理士団体を中心に22ヵ国のIP専門家が集い、IP情報の共有と協力体制の構築を約束した。

(3) 営業秘密保護関連

韓国特許庁、営業秘密保護のワンストップサービス稼働 (韓国特許庁 2012.6.22)

韓国特許庁と韓国特許情報院は、6月22日(金)、企業等の営業秘密保護を支援するため、韓国特許情報院に「営業秘密保護センター」をオープンした。同センターでは、△営業秘密保護についての広報、教育、相談、△企業の営業秘密管理インフラ構築のための標準管理システム普及、△営業秘密保有事実を立証するための営業秘密原本証明サービスの運営など、営業秘密の流出予防から紛争対応に至るワンストップサービスを提供する。

中小企業の技術保護及び支援策 (企画財政部 2012.10.17)

企画財政部のパク・ジェワン長官は、17日、政府庁舎における第31回「危機管理対策会議」において、「中小企業の技術保護及び支援策」を打ち出した。この日に打ち出された支援策によると、政府は、今年末をメド

に大企業・中小企業間の技術流出関連の紛争を仲裁・調整する民間の自律紛争調整機関を設立し、中小企業が社内で技術セキュリティ能力を確保できるよう、「社内セキュリティ専門家」育成プログラムを実施する計画だという。

知財紛争関連

(1) サムスン電子、アップル訴訟関連

韓国ではサムスン電子が勝利 (電子新聞 2012.08.24)

ソウル中央地裁は、24日、サムスン電子がアップルを相手に提起した特許侵害禁止請求訴訟で原告の一部勝訴判決を言い渡した。裁判部は、アップルサムスンの特許の2件を侵害したとし、損害賠償4000万ウォン、アップル商品の廃棄を命じた。また、裁判部は、アップルがサムスン電子を相手に提起した特許権侵害禁止などの請求訴訟宣告裁判で「サムスンがアップルのバウンス・バック特許を侵害」したとして原告一部勝訴、侵害額2500万ウォンを言い渡した。

陪審員「サムスンがアップルのデザインを侵害、10億ドル賠償すべき」 (デジタルタイムズ 2012.8.25)

サムスンとアップルの特許訴訟でアップルがホームの米国で圧勝した。米国の陪審員は、デザイン特許侵害など、アップルが求めた大半の内容を認めたのに対し、サムスンが求めた特許通信は退けた。陪審団は、サムスンが10億5185万ドル、ウォンで1兆200億ウォンにのぼる巨額の賠償金をアップルに支払うことを命じた。

サムスン、欧州でまた「意味のある勝訴」 (デジタルタイムズ 2012.9.24)

ドイツのマンハイム裁判所は、21日、アップルがサムスン電子のギャラクシーシリーズを相手に提起した6件の特許侵害本案訴訟のうち、5番目の「マルチ入力方式に関する特許」について侵害していないと言い渡した。これで、アップルは、ドイツの裁判所に提起した本案訴訟については、1件の特許も認められなかった。

オランダ裁判所、「サムスンがアップルの特許侵害」 (デジタルタイムズ 2012.11.29)

オランダハーグ裁判所がサムスン電子のスマートフォン端末「ギャラクシー」シリーズ数機種とタブレットPCがアップルの写真スクロール特許を侵害したという判決を言い渡したとブルームバーグなどの外国メディアが報じた。オランダ裁判所は、「ギャラクシー-S」、「ギャラクシー-S2」、「ギャラクシー-ACE」、「ギャラクシー-Tab (7インチ)」、「ギャラクシー-Tab 10.1」に対し販売差止め処分を下した。

(2) その他知財紛争関連

新日本製鉄、「ポスコが侵害した特許の証拠を必ずつかむ」

(電子新聞 2012.6.5)

新日本製鉄は、3年近くの緻密な準備の末に、ポスコを相手取って知財訴訟を提起していたことが分かった。裁判所及び業界によると、新日本製鉄は、去る2009年7月30日、大邱地方裁判所に捜査機関処分に対する準抗告を提起していたことが確認された。これは、大邱地検に対し、2007年に発生したポスコ技術流出事件の捜査記録の公開を申請したが拒絶されたためである。当時、当該事件の裁判過程において、ポスコが新日本製鉄の技術を持ち出したという証言がポスコの元研究員の口から出ている。新日本製鉄は、準抗告を通じてポスコの不正技術取得を裏付ける確実な根拠を探し出そうとしているのである。

「90兆価値」AM-OLED技術 中国に流出 (デジタルタイムズ 2012.6.27)

三星とLGの次世代ディスプレイ技術である「AM-OLED」と「WHITE-OLED」の回路図などが海外に流出する事件が発生した。また、この技術が中国最大のパネル企業である北京オプトエレクトロニクス(BOE)に流れていることも一部確認された。ソウル中央地検先端犯罪捜査1部は、27日、三星モバイルディスプレイ(SMD)とLGディスプレイ(LGD)のアモレド技術を流出した嫌疑でイスラエルのディスプレイ検査装備納品企業の韓国支社職員など3名を拘束起訴した。

「コーロンスポーツ販売差止め」米国裁判所の判決で (デジタルタイムズ 2012.9.02)

米国バージニア州のリーチモンド地方裁判所は、現地時間の30日、コーロンインダストリーのバラ系アラミド繊維「ヘラクロン」について、今後20年間、全世界で生産及び販売、営業の差止めを判決した。昨年11月に技術を盗用したとして9億1900万ドルの賠償を命じた判決の後続措置として出された。

SKCコーロンPI、カネカとの特許訴訟で最終的に勝訴 (電子新聞 2012.10.11)

SKCコーロンPIは、米国国際貿易委員会(ITC)が「SKCコーロンPIは、カネカが米国で使用している特許を侵害していない」という最終判決を下したと10日に発表した。これで、SKCコーロンPIは、日本化学メーカーのカネカとのPIフィルムをめぐる特許訴訟で最終的に勝訴した。

LGディスプレイ「ギャラクシー-S3など、5つの製品が特許を侵害」

(デジタルタイムズ 2012.9.27)

LGディスプレイは、27日、サムスン電子及びサムスンディスプレイを相手に、OLEDパネル設計技術など、7件について特許侵害禁止及び損害賠償を求める訴訟をソウル中央地方裁判所に提出したことを明らかにした。LGディスプレイ側が自社の特許を侵害して生産したと主張する製品は、「ギャラクシー

S2)、「ギャラクシーS2HD」、「ギャラクシーS3」、「ギャラクシーS」 「ギャラクシーNOTE」、「ギャラクシーTab7.7」の5機種だ。

サムスン電子、特許登録した元研究員に敗訴 (デジタルタイムズ

2012.11.29)

29日、ソウル中央地方裁判所民事12部は、サムスン電子の元首席研究員 チョン氏が会社を相手に提起した職務発明補償金の請求訴訟において、「チョン氏に約60億3000万ウォンの補償金を支払うべきだ」として原告一部勝訴判決を下した。チョン氏は、1991年から1995年までサムスン電子首席研究員として勤務し、高画質(HD)テレビジョンの信号処理の研究を行ない、国内外に特許を出願した。チョン氏は、退社後、会社側が自分の特許で巨額の収益を得ているながら、インセンティブとして2億ウォンだけを支払い、正当な補償を行なわなかったとして裁判所に訴訟を提起した。

模倣対策関連

模倣品販売常習者の情報公開 (デジタルタイムズ 2012.5.10)

韓国知識財産保護協会は、「模倣品販売常習者情報提供WEBページ」を来る10月中旬に構築する予定であることを明らかにした。模倣品販売常習者についての情報は、放送通信審議委員会とオープンマーケットで処理された結果を基に協会が内部的に判断する予定だ。2010年に模倣品の流通で2回以上摘発されたショッピングモールは12店だったが、去年は71店と約6倍増え、常習的な模倣品の違法流通が徐々に増加している。

ニセモノの種類も多様に (韓国特許庁 2012.7.17)

韓国特許庁の商標権特別司法警察隊は、今年上半期の韓国で出回っている偽造商品の取締りを強化するため、偽造商品事犯159人を刑事立件し、77,726の偽造商品を押収したと発表した。摘発された犯罪の類型は、卸・小売り販売事犯が90人、オンライン販売事犯が44人、製造事犯7人、流通事犯18人となった。摘発品目は、靴類42,534、衣類19,870、カバン類5,189、アクセサリ類4,203の順となり、ブランド別には、ニューバランス38,633、MLB15,085、ルイヴィトン3,919、シャネル3,378、トムス(TOMS)2,193の順となった。

2012年SJC建議事項の提出について

ソウルジャパングラブ(SJC)は、例年、「事業環境の改善に向けたSJC建議事項」を取りまとめ、韓国政府に提出しており、韓国IPGもこの建議に協力しています。今年も建議事項35項目のうち、知的財産関連が22項目に上っており、また、新規要望事項も5項目挙げられるなど、依然としてこの分野における日本企業の関心の高さが伺えます。

1. 外国語出願の容認(継続)
2. PCT出願の手続き補正の範囲(継続)(国内段階における補正の原文主義の導入)
3. 指定期間、不服申立期間の延長(継続)(拒理応答期間2月、査定不服30日の延長)
4. 特許法によるコンピュータプログラムの保護(継続)(プログラム自体を物として保護)
5. 特許の分割出願の時期的要件緩和(継続)(特許決定後の分割容認)
6. マルチのマルチクレームの容認(継続)(多重引用請求項の容認)
7. 特許期間延長制度における外国臨床期間の加算(新規)
8. 無効審判の請求人適格の制限緩和(継続)(請求人適格を「何人」にも容認)
9. 審判手続の改善(新規)(頻繁な人事異動や不要な技術説明会の抑制)
10. 侵害訴訟での特許の有効・無効判断(継続)(無効抗弁の制度化)
11. 間接侵害規定の拡充(継続)(悪意のある侵害部品譲渡等の間接侵害化)
12. 知財権侵害に対する権利者保護の強化(新規)(予見性のある権利設定と損害賠償の適正化)
13. デザイン登録における拡大先願の改善(継続)(同一出願人による後の部分デザイン出願容認)
14. デザイン保護法における保護範囲(継続)(物品に基づくデザイン権の保護範囲の堅持)
15. デザイン無審査登録物品の見直し(継続)(無審査物品のライフサイクルの考慮)
16. 商標の先後願に関する判断時期の改善(継続)(先行商標との類比判断時期を決定時に変更)
17. 商標の指定商品の包括的な記載の拡大(継続)(本体とその付属品といった包括記載の容認)
18. 不正の目的を持って使用する商標の判断基準(新規)(模倣商標を不正目的ありとして推認)
19. 伝統製品・酒類等における商標保護強化(新規)(業界用語に対する審査体制の強化)
20. 特許庁ウェブサイト(KIPRIS)改善(継続)(英語データベース/検索機能の強化)
21. 水際措置の拡大(継続)
22. 日本コンテンツに対する規制の撤廃(継続)(日本のバラエティドラマの地上波放送解禁)



File No.48

< The Daily NNA【韓国版】紙上で毎月第2水曜に連載 >

韓国における模倣被害

2002年、ジェットソウル事務所では、韓国における日本企業の模倣被害状況を調査している。当時の調査結果によると、韓国に進出している企業の約半数が模倣被害にあっており、その模倣品も約7割近くが韓国国内で製造されたものであった。しかし、近年、韓国では、さまざまな模倣対策が精力的に進められ、状況が一変している。そこで、日本企業が受ける模倣被害の態様や、日本国特許庁が先に発表した「2011年度模倣被害調査報告書」から、韓国における今日の模倣被害状況をご紹介します。

「ニセモノ安いよ」?

まず、模倣品と聞くと、多くの方は、観光地の店頭などで売られているブランド品の偽物を想像するようです。しかし、今日、日本企業が受ける模倣被害の多くは、このような偽物とは異なり、部品、素材といったいわゆる企業間取引(B2B)製品や、交換パーツにおいて多く発生しております。そして、購入者は、店頭で売られているブランド品の偽物の場合、概ね偽物と理解して購入していますが、特に日本製品の模倣品の場合、真正品と信じて購入してしまっています。そのため、品質に問題があった場合、偽物と知って購入していれば、「やっぱり偽物だからしょうがない」ということとなりますが、真正品と信じて購入しているため、「日本製品なのに壊れた」、「日本製品なのに品質が悪い」というクレームや悪評被害が広がることとなります。さらに、B2B製品の場合、模倣品の購入者が自社の顧客である場合も散見され、ビジネス上、強固な対処を行うことが困難であるといった事情も見られます。このような事情により、日本企業が受ける模倣被害は、悪質性が高く、対処も困難となっています。

韓国における模倣被害現状

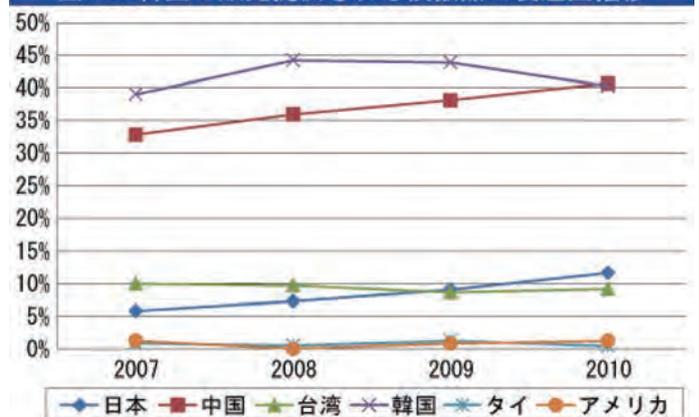
次に、韓国における模倣被害の状況をご紹介します。図1は、近年



※単位=%
特許庁「2011年度模倣被害調査報告書」よりジェットロ作成

の模倣被害の発生率を示しておりますが、これによると、模倣被害は、中国に一極集中していることが理解されます。そして、韓国の模倣被害の発生率は、2010年度において25.5%であり、概ね減少傾向にあるだけではなく、例えば、2006年における北米、欧州と大差ない水準となっております。また、図2は、韓国で販売提供されている模倣品を製造した国の推移を表していますが、韓国製ものは近年減少し、一方、中国製のものが増加しており、2010年度においては、韓中が逆転しております。

図2：韓国で販売提供される模倣品の製造国推移



※単位=%
特許庁「2011年度模倣被害調査報告書」よりジェットロ作成

インターネットで拡散する模倣品

また、模倣品を発見する契機ですが、過去の日本国特許庁の調査によれば、代理店からの通報による発見、店頭での発見が多く見られておりましたが、近年では、インターネット上で発見する機会が急増し、店頭や代理店による発見のおおよそ2倍弱となっております。

このように、韓国においては、模倣被害が現在も少なからず発生してはおりますが、中国において一極集中しており、また、韓国国内で販売提供されている模倣品も、中国製のものが主流となりつつあります。そのため、韓国における模倣対策として、中国からの流入、すなわち韓国税関による水際措置が重要となっています。さらに、インターネットによる模倣品販売が増加していることも含め、韓国における模倣対策は、これらの点を考慮した対処が必要であるといえるでしょう。

<今回の解説者>

日本貿易振興機構(ジェトロ)ソウル事務所 副所長 岩谷一臣(いわたにかずおみ)
92年特許庁入庁。96年に審査官昇任後、特許情報課、特許審査調査室、調整課人事担当、ヨーロッパ特許庁派遣、2007年に審判官昇任。その後、審判課法規担当、主任上席審査官昇任を経て、2011年6月より現職



サムスン- アップル訴訟の影響

2012年8月24日、全世界から注目を集めたサムスン電子(以下“サムスン”)と米アップル間の特許訴訟に対する判決が韓国と米国で言い渡された。両社は、全世界9ヶ国で50件余りの訴訟を進行中であるが、今回、米国での陪審員による評決は、サムスンがアップルの知的財産権を侵害したとしてアップルの主張をほぼ全面的に認め、巨額の賠償額をサムスンに科したものであり、その結果は、韓国全土に大きな衝撃を与えている。

米国訴訟での争点

米国での訴訟において、アップルは、画面のバウンスバック機能、2本以上の指で特定の部分を拡大する機能、画面を2回タッチして文書を拡大し中央に移動させる機能に関する3件の特許と、4つのデザイン特許、および多機能携帯電話(スマートフォン)「アイフォーン(i Phone)」とタブレット型パソコン(PC)「iPad(アイパッド)」に関するトレードドレスの希釈化(外見をまねて本来誰の製品であるのか分からなくする)を主張していました。トレードドレスとは、製品や包装、店舗等有する外見、形状、色彩等の要素により、自社製品・サービス等が得た固有のイメージ、識別力を保護するようにした米国特有の概念です。これに対し、サムスは、2つの通信標準特許を含む5つの特許に対する侵害を主張していました。しかし、陪審員は、サムスの主張に対し、アップルの製品はいずれの特許も侵害していないと判断する一方、アップルの主張に対しては、タブレット製品に関するデザイン、トレードドレスなど一部主張を除き、ほぼその主張を認めました。

その結果、陪審員は、アップルの総損害額を10億5,000万米ドル(約822億5,200万円)と算定した上、さらにサムスンによる故意侵害も認めたため、損害賠償額は、最終判決でさらに増額される可能性も残ることとなりました。

米国訴訟後の韓国企業の知財戦略の変化

1. 米国陪審員制度に対する戦略的対応の必要性

韓国では、陪審員による一方的な評決結果に対し、当初、技術的に専門家ではない陪審員がこのような複雑な知財紛争を扱うことを非難する雰囲気が大半でした。しかし、最近では、陪審員制度が米国訴訟体系の根幹をなすものであり、これを踏まえた上で訴訟戦略を練ることが重要であると認識されるようになっております。具体的には、特に米国企業を対象とする場合、陪審員の特性を踏まえ、相手方の本社所在地を避け、適切な訴訟地を選択しつつ、技術的に専門家ではない陪審員であっても理解しやすい争点整理を行うほか、複雑な技術の特許ではなく、単純な機能の特許を確保し、これを訴

訟に活用することが重要であるとの意見が提起されています。

2. デザインの積極的権利化の必要性

過去、韓国企業が米国で争った他の知財紛争と異なり、今回のサムスン-アップル訴訟では、アップルのデザインに対する侵害が最大の論点となりました。特に、トレードドレスは、これまで韓国企業にはほとんどなじみがない概念でした。

韓国企業は、機能的な特許の権利取得・保護を知財戦略の中心に据えておりますが、今回、アップルは、自身のデザインに対するトレードドレスとデザイン特許をサムスンがコピーしたと陪審員に集中的に主張し、結果、訴訟を有利に運ぶことができました。このように、今後は、特許にばかり目を向けず、自社のデザインをデザイン特許やトレードドレスによりうまく保護する戦略の必要性が提起されています。

3. プロパテントの必要性

今回、米国の陪審員は、サムスンに対し1兆2,000億ウォンという巨額の損害賠償を評決しました。一方、韓国の裁判所は、この事案に対し、アップルに4,000万ウォン(約28万円)、サムスンに2,500万ウォン(約175万円)の損害賠償をそれぞれ言い渡したにすぎません。これまで、韓国は、知的財産権が重要であると強調してきましたが、裁判における損害賠償額の低さや、権利者勝訴率の低さなどから、実際には、知的財産権を冷遇しているといわざるをえない状況です。しかし、今回のサムスン-アップル間の訴訟を機に、多くのマスコミや専門家は、韓国でも米国のように故意の侵害の場合は、懲罰的な損害賠償制度を導入するなど、特許権保護を強化する必要性を提起しています。これに伴って今後は、韓国政府の政策や裁判所の判決も特許権をより重視する傾向に変化するものと予想されます。

今回の訴訟を「禍を転じて福と為す」契機と考え、韓国政府、企業および国民全てが知的財産権保護の重要性や価値を認識し、韓国が知的財産権政策や保護においても知的財産権強国と肩を並べる時期が到来することを切に願います。

< 今回の解説者 >

YOUME 特許法人 李元日弁理士

1970年生まれ。ソウル大学校電気工学科卒業。在学中に弁理士試験合格。97年からYOUME 特許法人勤務。現在 パートナー弁理士、IPビジネス本部長兼日本案件統括責任者。

(監修:日本貿易振興機構=ジェトロソウル事務所 副所長 岩谷一臣)