

### INDEX

#### ◎ 韓国IPGの活動

韓国知財セミナー「韓国商標法、デザイン保護法の最新状況」(特許庁委託事業)を開催しました。 01

第12回韓国IPGセミナーのご案内 03

#### ◎ IPを知ろう

技術力が向上する韓国企業とその知財戦略  
～技術動向調査の結果より～ 04

IPニュース 07

#### 「新・知財最前線は今」

・ 現地スタッフの発明、どうします? 09

・ 特許侵害差止の仮処分  
～申立が特許権者にブーメラン?!～ 10

・ 狭まれる韓国  
～逆サンドイッチ～ 11

・ 社内の研究開発成果が全て社員個人のもの?  
～憂慮される職務発明制度改正～ 12

### 韓国IPGへのメンバー登録

[http://www.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br\\_main=9](http://www.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

長かった冬も終わりにさしかかってきて、そろそろ春が近づいてきました。4月は事業年度のスタートの時点であり、また、新たに何か始める期待感に満ちた月でもあります。韓国IPGでも会員の皆様の有益となる情報提供のためにどう運営していくべきか、計画を立てております。韓国において事業展開を推進する皆様方の知財についてのご意見などをお待ちしております。微力ながら韓国IPGでサポートさせていただきます。また、今年初のIPG活動として来る5月20日(火)に「韓国IPGセミナー」を開催する予定であります。セミナー会場で会員の皆様とお会いできることを楽しみにしております。

### 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

## 韓国知財セミナー「韓国商標法、デザイン保護法の最新状況」(特許庁委託事業)を開催しました。

韓国では、朴クネ大統領の主要施策である「創造経済」の実現に向け、知的財産の重要性がますます向上している中、ヘーグ協定への加盟を前提としたデザイン保護法の全面改正や、公正な権利者保護の強化等を図った商標法の全面改正案の立法予告など、意欲的な制度整備が進められております。また、本改正等は、実務面からも日本企業等出願人に大きな影響を与えるものとなっております。

そこで、韓国商標法、デザイン保護法の改正状況を中心に、最近の重要判例なども含め、最新状況について去る2月25日(大阪)と26日(東京)にて、韓国最大法律事務所である金・張法律事務所の先生方を招いてセミナーを開催いたしました。

第1セッションでは、「韓国デザイン保護法の改正状況と最近の重要判例」について金・張法律事務所の柳 昌吾弁理士にご説明いただき、第2セッションでは、「韓国商標法の改正状況と最近の重要判例」について金・張法律事務所の高 利化弁理士にご説明いただきました。

本セミナーは、約200名の方に参加いただき、また、アンケート調査によると参加者の満足度も極めて高いものとなりました。この紙面を借りてお礼を申し上げるとともに、セミナー概要についてご報告いたします。

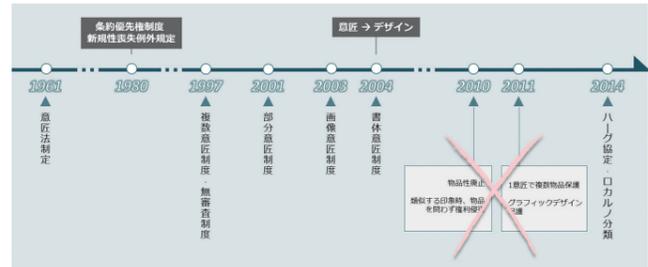
<セッション1: 韓国デザイン保護法の改正状況と最近の重要判例>

金・張法律事務所 柳昌吾 弁理士

セッション1では、2014年7月1日から施行予定のデザイン保護法の全面改正についてご説明いただきました。今般の法改正は、韓国特許庁が2010年から推進してきた制度改革の総仕上げともいえるべきものであり、主な内容はヘーグ協定の加入を前提とした国際出願の導入、ロカルノ協定による国際分類の導入(2011年4月17日発効)、デザイン創作性要件の強化、関連デザイン制度の導入などのほか、韓国IPGがあい路事項として改善を要望していた、拡大先願規定の同一人適用の排除(自分が先に出願した全体デザインにより、後に出願した部分デザインが拒絶となる事例の排除)規定の導入などが盛り込まれており、旧法の枝条文などを含む88条文を整理し、最終的に229条文に全面改正されたということです。

さらに、本改正においては、反対の声が多かったいわゆるデザインの商品性の廃止(商品にかかわらずコンセプトが共通するデザインに対する権利行使を可能にするもの)や、グラフィックデザインの保護対象化などは、見送られております。なお、これらについても、韓国IPGは、あい路事項を提出し反対を表明しておりました。

<改正沿革>



また、本ご講演では、法改正の状況のみならず、出願デザインが登録を受けることが可能か否か、その類否判断についての判例ご紹介や、各知財訴訟などに見るデザイン権の侵害訴訟の事例のほか、デザインと商標、あるいは、著作権や不正競争防止法などといった関連法で保護する最近の企業の知財戦略など、非常に幅広くご紹介いただきました。

<デザインをめぐる知財訴訟の例>



ソウル高等法院2013年6月13日付言渡し2012ナ97538判決

最後に、本日の発表内容のポイントとして、①韓国には意匠の模倣製品が多いため、意匠登録の有効性が日本より高い、②サムスン電子も自国において訴訟で完敗していることからわかるように、知財をめぐる訴訟ではいわゆるホームデジションなどはなく、その意味で日本企業が権利行使に消極的になる理由はない、③日韓両国の意匠制度は類似しているため、かえって誤解が生じやすく、また、法改正や実務変更も頻繁であるため、現地代理人のアシストが必要などの点について説明いただき、講演を終えました。

<セッション2: 韓国商標法の改正状況と最近の重要判例>

金・張法律事務所 高利化 弁理士

次のセッション2では、最近の韓国商標法改正の状況ということで、2012年改正、2013年改正についてまずご紹介いただきました。

韓国の商標法は、2012年に韓米FTAの締結による法改正が行われ、音・匂い商標、証明標章制度、法定損害賠償制度などが導入されたほか、秘密保持命令制度の導入、専用使用権登録の効力発生要件の第三者対抗要件化など、重要な法改正がなされております。

また、注目された音・匂い商標ですが、2014年1月現在の音商標の出願件数は、47件(うち公告は24件)、匂い商標の出願件数は2件であり、特に匂い商標については、日本企業の出願であるということです。また、2013年度の法改正については、実務的に重要な改正がなされ、まず、不使用取消審判制度が改善されました。これにより、不使用取消審判によって取り消された商標について、審判請求人に優先出願期間を付与していた制度が廃止されるとともに、当該取り消された先登録商標と出願商標との類否判断時期が出願時点から審査時点に変更されました。先登録商標と出願商標の類否判断時期は、日本をはじめ多くの国で審査時点を基準にしているところ、韓国では出願時点を基準としていることから、韓国IPGにおいてその変更をあい路事項により要望しておりましたが、今般の改正により、不使用取消審判に限定されるものの、一歩前進した感があります。なお、この点については、後述のとおり、2015年改正を目途とした法改正の中でさらに議論されております。

さらに、特に零細企業をターゲットとしたいいわゆる商標ブローカを根絶すべく、商号の先使用権を従前より幅広く認める改正などもなされたことのご説明をいただきました。

次に、2014年1月1日から施行された審査基準の主な改正内容についてご説明いただいたのち、2013年11月24日に立法予告され、2015年7月を目途に議論されている時期改正案についてもご説明いただきました。その主な内容は、①使用による識別力認定要件の緩和、②同

<従前、商号の先使用権が認められなかった例>

大法院2000フ3807

(株)平壤 玉流館

自己の商号

大法院98フ1457

奨忠洞 王豚足

(주) 평양 유류관

使用標章



日出願の競合時における先使用者の優先、③商標権の不使用者に対する損害賠償請求権の制限、④著名商標の希釈化防止規定の導入、⑤不使用取消審判の請求人適格緩和といわゆる駆込み使用の禁止、⑥商標不登録事由の判断時点を審査時に変更、⑦信義則に反する商標の登録等防止、⑧意匠共同同意制度の導入、⑨商標消滅後1年間の出願禁止規定の廃止など、まさに全面改正の名のとおり大幅な改正が予定されていることをご紹介いただきました。

韓国の商標制度は、ご案内のとおりもちろん登録主義ですが、これらの改正により、使用主義的な色合いが強くなり、同じく登録主義である日本の商標制度への影響も注目されます。

また、これらの法改正以外にも、韓国においての商標業務時の一般

第12回 韓国IPGセミナーのご案内

韓国IPGでは、来る5月20日(火)に以下のような内容にて第12回韓国IPGセミナーを開催する予定です。セミナーの内容は、セッション1では、『韓国企業の知的財産動向』をテーマに、韓洋国際特許法人の金 世元パートナー弁理士を招いてサムスン電子などを例にとり、特許やデザイン(意匠)出願・登録の状況を調査した結果についてご説明いただき、また、戦略の一端をご紹介いたします。セッション2では、『アジア地域における知的財産を取り巻く環境』をテーマに、特許庁から各ジェトロ・台湾交流協会に派遣されている専門家を招へいし、アジア地域における知的財産を取り巻く環境をご紹介いたします。本セミナーは、会員はもちろん、会員以外の方も参加可能ですので、ぜひご参加ください。参加費は無料となっております。参加申し込みについては、追って再度ご案内させていただきます。

<日時> 2014年5月20日(火) 14:00~17:50(交流会18:30~)

<場所> ソウルジャバンククラブ(SJC)内会議室

ソウル特別市 鍾路区 清溪川路 41 豊豊ビル12F

<主催> 韓国IPG/SJC知財委員会(事務局 ジェトロソウル事務所知財チーム)

的な留意点についてご紹介いただきました。特に、日韓で商品名の呼び名が異なる例があり、注意を要すること、また、日韓で商標の類似範囲や正当な使用とされる範囲に実務上相違があること等について詳しくご説明いただきました。

<日韓実務の主な相違点>

		
審査所要期間	9~10ヶ月 優先審査申請活用	4~6ヶ月
優先審査要件	第三者無断使用時、指定商品(一部)使用(準備) 要件不要	必要
標準文字制度	なし	あり
異議申立	権利付与前2カ月 審査官合議体参加制度なし	権利付与後2カ月 審査官合議体参加制度あり
登録料	10年(5年+5年) / 2カ月	10年 / 30日
損失補償請求権	あり	なし
請求人適格	利害関係人	誰でも
無効審判前使用権	なし	あり
先使用権要件	特定人の商標と認識	広く認識
模倣商標	特定人の商標と認識	広く認識

その他、パイアグラをめぐる商標権侵害事件のほか、位置商標や結合商標の使用に関する判例など、注目すべき裁判例をご紹介いただき、全体で3時間のご講演を盛会裏のうちに終了いたしました。

時間	内容(日韓同時通訳あり)
14:00~14:10	韓国IPGリーダー・SJC委員長あいさつ / 畑谷 志志 株式会社韓国日立社長
14:10~15:10	セッション1: 韓国企業の知的財産動向 / 金世元 韓洋国際特許法人パートナー弁理士
<b>休憩 10分</b>	
15:20~17:50 (各35分)	セッション2: アジア地域における知的財産を取り巻く環境 15:20~15:55 中国編 亀ヶ谷 明久ジェトロ北京事務所 知的財産権部長 15:55~16:30 台湾編 内山 隆史 交流協会台北事務所 経済部主任 (休憩10分) 16:40~17:15 東南アジア編 大熊 靖夫ジェトロバンコク事務所知的財産権部長 17:15~17:50 インド編 今浦 陽恵ジェトロニューデリー事務所知的財産権部長
17:50(閉会)	(閉会後に交流会(参加費:30,000₩)を開催します。)

\*講演時間には、質疑応答時間を含みます。

## 技術力が向上する韓国企業とその知財戦略 ～技術動向調査の結果より～

「技術で勝って、商売で負けた」。サムスン電子など韓国企業との競争で苦境に立たされた日本企業がよく使うセリフです。しかし、韓国企業の技術力が向上している昨今、日本企業にとって、技術では負けていないという過信は危険であることを十分認識しておくべきでしょう。

そこで、韓国の代表的な企業としてサムスン電子を例にとり、特許などから見た日本企業との比較のほか、その知財戦略の一端をご紹介します。

なお、本稿のデータは、特別な表示がない限り、ジェトロソウル事務所が行った「韓国の技術動向調査(サムスン電子、LG電子編)」、及び「韓国企業の技術動向調査追補版(サムスン電子、LG電子編)」によります。これらの報告書の全文は、弊所ホームページ(<http://www.jetro-ipr.or.kr/>)の「ライセンス、事業進出、調達など」の「韓国企業の動向」から入手できます。

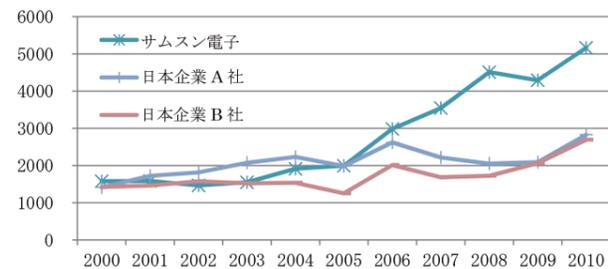
### 1. 技術力が向上する韓国企業

#### (1) 日本企業を上回るサムスン電子の米国特許登録

まず、下の図をご覧ください。これは、サムスン電子の米国に対する特許登録状況ですが、特に2005年以降、米国での特許登録を積極的に進めており、日本の同業他社に比べても多くの登録がなされていることが分かります。

米国での特許登録を重視するというサムスン電子の姿勢は、後述2. のとおり、同社の基本的な特許戦略であると考えられますが、それにしても米国でこれほどの権利を取得しているということは、その技術力の裏付けがあることが推測されます。

<図1. 各企業の米国特許登録状況>



<図2. 2013年米国特許出願上位>

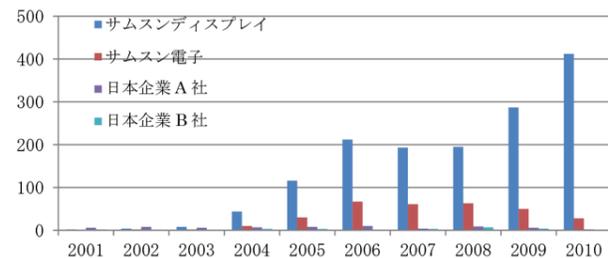
1	IBM	6478	6	パナソニック	2601
2	サムスン電子	4675	7	東芝	2416
3	キャノン	3825	8	鴻海精密工業	2279
4	ソニー	3098	9	クアルコム	2103
5	マイクロソフト	2660	10	LG電子	1947

出所: 米国IFI CLAIMS Patent

#### (2) 次世代技術の特許出願でもリード

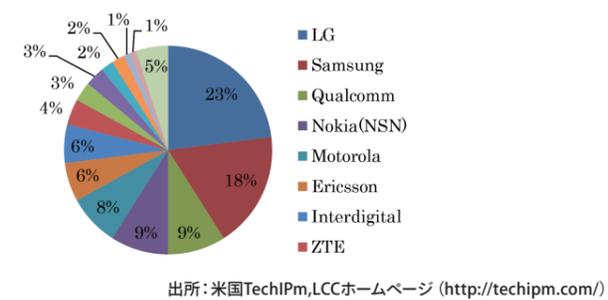
もちろん、企業の技術力は、特許の出願や登録件数だけで評価することは不可能であり、その内容が重要となります。しかし、残念ながらその内容を1件1件把握することは極めて困難であることから、その傍証として、次世代技術に関する特許出願データをご紹介します。

<図3. 有機ELの米国出願状況>



<図4. 4G LTEの標準規格関連特許の登録割合>

(2014年1月現在、USPTO/EPO特許登録)



出所: 米国TechIPm, LCCホームページ (<http://techipm.com/>)

いかがでしょうか?このように、特に先端技術分野における特許出願を見ると、日本企業が大きく出遅れている状況が伺えます。

#### (3) 出願を減らす日本の電気機器メーカー

もう一つ、気になるデータをご紹介します。近年、日本特許庁に対する特許出願は、ピーク時には40万件を超えておりましたが、最近、減少傾向にあり、35万件を割り込んできています。ところが、その出願を減少させているのは、主に電気機器メーカーであり、その他、例えば自動車などの輸送機械メーカーは、リーマンショックによる落ち込みが見られるものの、その後、回復してきているのです。

<図5. 業種別日本特許出願数の推移>



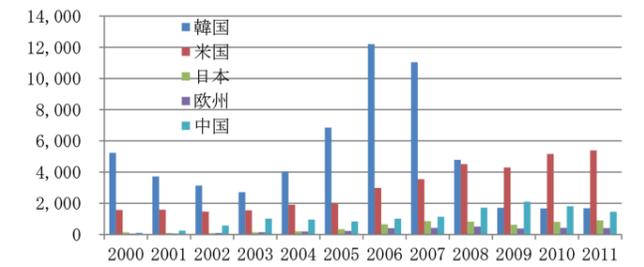
昨今、円安が進み、自動車メーカーは好調に湧いていますが、電気機器メーカーは、まだら模様となっております。この分析として、工場や調達先の海外進出が進んだ電気機器メーカーは、円安の恩恵を受けられないためである等の声が開かれますが、はたしてそれだけなのでしょうか?

### 2. 韓国企業の知財戦略

#### (1) 米国での特許登録を重視するサムスン電子

それでは、次に、サムスン電子の出願・登録を中心に、その知財戦略を簡単にご紹介したいと思います。サムスン電子は、2005年に「特許経営革新」、あるいは「No Patent No Future」というスローガンの下、IP組織を大幅に強化したことはよく知られています。そして、特許出願ないし登録の推移をみると、その基本的な考えが一目瞭然とわかります。ご覧のように、サムスン電子は、自国韓国の特許登録を大幅に減らす一方、米国での特許登録を増やし、ここ数年では、自国よりも米国の方が多くの特許が登録されております。これは、単に権利内容の量から質への転換だけではなく、市場規模やエンフォースメントなども含め、総合的な量から質への転換であると評価することができます。

<図6. サムスン電子の各国に対する特許登録状況>

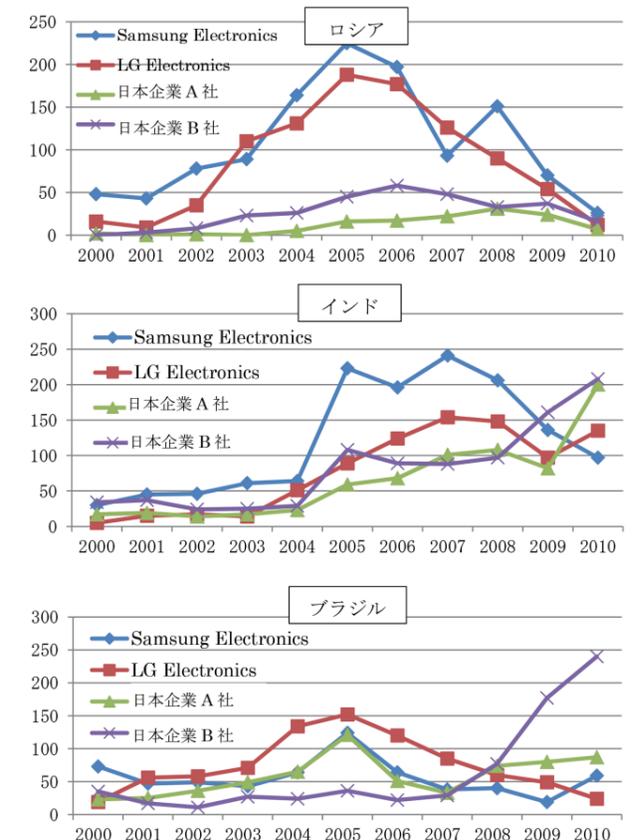


るでしょう。日本の大手・中堅企業においても、特許の量から質への転換や、出願のグローバル化は、かなり昔から叫ばれておりますが、このように自国よりも他国の方が多くの特許登録を行っている企業は、今日でもおおよそ存在しないのではないかと思います。

#### (2) 新興国でリードしていたサムスン電子の特許出願

ところで、サムスン電子などの韓国企業は、以前より日本企業が進出していない新興国等にいち早く進出し、その地盤を固めていったとの声が聞かれます。そこで、新興国における特許出願の動向を調査してみました。

<図7. 新興国における特許出願状況>



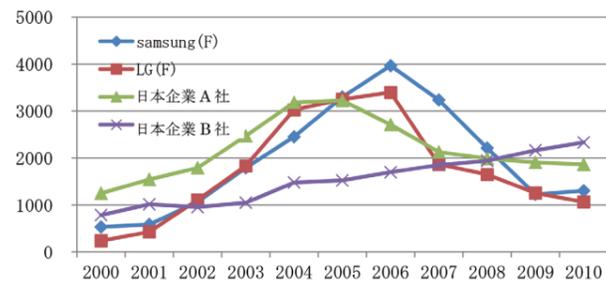
どうでしょうか？韓国企業が2000年初頭から中盤にかけて、日本企業よりもいち早く新興国に特許出願を行っていることが分かります。やはり、特許出願の状況から見ても、上述の分析は正しいように思われます。

ところで、これらのグラフを見ると、近年、サムスン電子・LG電子の出願が減り、日本企業が逆転していつている様子が伺えます。いったいなぜなのでしょう？

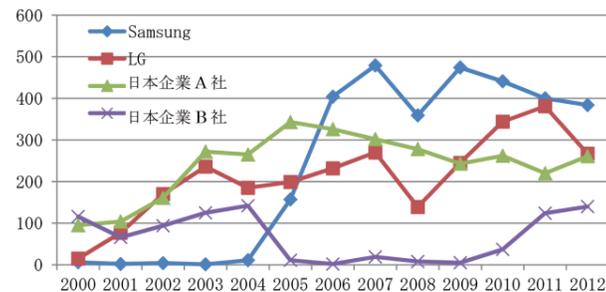
**(3) デザイン(意匠)を重視するサムスン電子**

答えの一つとしては、日本企業が遅ればせながらこれらの国や地域に対する特許出願に目を向け始めたことがあると思いますが、もう一つ、サムスン電子は、新興国における特許のエンフォースメントに懸念を持っており、このような国において有効活用しやすい知的財産権として、デザイン(意匠)をより重視しているのではないかとの声が聞かれます。そこで、特許とデザイン(意匠)のデータ取得に比較的信憑性が高い新興国として、参考に中国のデータをご紹介します。

<図8. 各企業の中国特許登録状況>



<図9. 各企業の中国デザイン(意匠)登録状況>

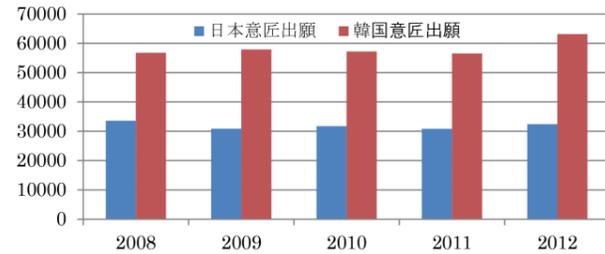


ご覧のとおり、サムスン電子は、近年、中国における特許出願を大幅に減らす一方、デザイン(意匠)については、いまでもその数を概ね維持していることが理解できると思います。

**(4) デザイン(意匠)で出遅れる日本企業**

ところで、デザイン(意匠)出願は、知的財産権において、日本企業が大きく出遅れていることをご存知でしょうか。一つデータをご紹介します。

<図10. 日本と韓国のデザイン(意匠)出願推移>



これは、日本特許庁に対する意匠出願と韓国特許庁に対するデザイン(意匠)出願の推移ですが、ご覧のとおり、日本特許庁に対する出願は、韓国の約半分となっています。人口比で2倍、経済規模を考慮すると4倍近い日本ですが、デザイン(意匠)出願でみるとその半分の規模というのは、やはり考えさせられます。

ところで、日本企業は、よく技術偏重であるとの評価を聞きますが、実は、日本の特許出願は上述のとおり約35万件、韓国の特許出願は約20万件となっており、ここでご紹介したデザイン(意匠)の出願数を併せて考慮すると、やはりその傾向があることがうかがえます。

いかがでしたでしょうか？なにも日本企業がだめだ、韓国企業を見習えというつもりはありません。しかし、「技術で勝って、商売で負けた」という声を聞くたび、その考えは危険だと思わざるを得ません。また、新興国への進出や、技術(特許)に偏重した日本企業の知財戦略など、見直すべき点は少なくないと思います。

韓国IPニュース

ジェトロソウル事務所知財チームのホームページで毎日発信されている知財ニュースの中から、模倣品、権利侵害を中心に、韓国の知財動向情報をピックアップしてお届けします。詳細な記事、その他のニュースについては、ホームページの「ニュース速報」をご覧ください。

**米ITC、サムスン・LGなどを光ディスクドライブ特許侵害で調査** 電子新聞(2013.10.22)

米国の国際貿易委員会がサムスン電子・LG電子・任天堂など、アジアの電機メーカー7社が光ディスクドライブ(ODD)関連特許を侵害した疑いで調査を始めたことと22日の共同通信が報じた。調査対象は、韓国のサムスン電子とLG電子、日本の任天堂・パナソニック・東芝、中国のレノボ、台湾のメディアテックなどだ。今回の調査は、米国のオプティカル・デバイスが先月、米国で輸入・販売されている7社の製品が自社の特許を侵害したとして制限的な輸入禁止や営業停止命令を要請したことによるものだ。ITCは、今回の件について公式な決定を下してはいない。

**サムスン、標準特許で米ITCに抗告** デジタルタイムズ(2013.11.3)

3日ドイツ特許専門ブログボスフェイションツによると、サムスン電子は、米国の国際貿易委員会(ITC)が棄却した特許3件のうちの標準特許(特許番号644)1件のみ抗告する内容の準備書面を最近連邦巡回小裁判所に提出したとした。これはサムスン電子が抗告審において、標準特許ではなく商用特許の攻撃に集中するであろうという業界の予想に反したものである。サムスン電子がITCに、アップルが自社の3世代(3G)無線通信関連の標準特許2件(特許番号348、644)と商用特許2件(特許番号980、114)を侵害したと提訴したが、ITCの行政判事はこのうちの標準特許348特許のみを侵害として認めた。

**サムスン電子に3080億ウォンの賠償命令…陪審員評決**

電子新聞(2013.11.22)  
21日、米カリフォルニア北部連邦地方裁判所サンノゼ支院で開かれた賠償額の再判定裁判で陪審員は、サムスン電子に対し追加賠償額として2億9000万ドルを算定した。当初の賠償額の4億1000万ドルより若干減少したが、サムスン電子が主張した賠償額5270万ドルよりはるかに高い金額で、アップルが主張した賠償額3億7978万ドルに近い結果となった。今回の再算定裁判で評決が出された賠償額と、3月の判決で確定された賠償額を合わせると、サムスン電子の賠償額が計9億3000万

ドルとなる。サムスン電子は、第3四半期のIM(ITモバイル)部門の営業利益が6兆7000億ウォンだったため、損害賠償額が最終確定されても打撃は大きくない。<クォン・コンホ記者>

**韓国最大の偽造医薬品販売業者を逮捕** 韓国特許庁(2013.11.22)

韓国特許庁商標権特別司法警察は、バイアグラ、シアリスなど、有名ED治療薬の偽造薬を販売した疑いで中国系韓国人ジョン氏(女性、42歳)と、国内送達を担当していたチョン氏の兄を商標法違反で逮捕し、共犯のチョン氏の夫チョン氏(52歳)と、チョン氏の妹(49歳)を同じ疑いで逮捕したと22日に発表した。商標権特別司法警察は、今年の5月から捜査に着手し、粘り強く捜査を行った結果、保管倉庫で販売していたバイアグラ、シアリス、レビトラなどの偽造ED治療薬37万錠、包装容器、使用説明書など、計58万個(正品価格371億ウォン)を押収した。拘束されたチョン氏家族は、今年の初めから最近まで一般家庭を装った倉庫でバイアグラをはじめシアリスやレビトラ、韓国製のED治療薬まで計4種類のED治療薬とダイフルカンなど、370億ウォンの偽造医薬品を違法で流通させてきた。

**企業の5.6%「1回以上知財権侵害の経験あり」** デジタルタイムズ(2013.12.8)

産業通商資源部の貿易委員会と韓国特許庁は8日に、2013年度の知財権侵害実態調査の結果を発表した。調査対象募集団は1万8000社余り(2012年基準)だ。知財権侵害を経験した企業の割合は、2011年4.3%から2012年5.6%で1.3%高くなった。年平均60件以上の出願企業のうち、知財権侵害を受けたことのある企業の割合は20.2%。知財権侵害の類型は特許権が39.7%、商標権が27.7%、デザイン権が21.9%、実用新案が5.0%、営業秘密が2.3%の順であった。前年と比較すると、商標権(14.3%→27.7%)、営業秘密(0.6%→2.3%)の侵害の割合で急増した。侵害製品は、韓国国内で82.7%、中国で18.2%製造され、流通構造(複数回答)は代理店・市場などオフラインが83.5%、インターネット・ホームショッピングなどオンラインが29.5%であった。企業の知財権侵害の対応策と



File No.58

< The Daily NNA【韓国版】紙上で毎月第2水曜に連載 >

## 現地スタッフの発明、どうします？

昨年11月、サムスン電子の元従業員が在職中に行っていたいわゆる職務発明に対し、約60億ウォン(約6億円)の補償金の支払いを命じる判決がソウル中央地方院で言い渡された(2010カ合41527号、2012.11.23判決宣告)。一方、韓国政府は、中小・中堅企業を対象に、「職務発明補償制度の優秀企業認証制度」を開始するなど、従業員の発明の取り扱いについて、注目が集まっている。職務発明に関する勤務規定等を整備することは、日本企業にとって当然のことであるが、韓国の実情に合ったものだろうか？

### 韓国での職務発明に対する意識の高まり

従業員が職務に関連して行った発明は、いわゆる「職務発明」と呼ばれますが、この職務発明は、企業に帰属せず、特許を受ける権利は、発明を行った従業員が保有します。そのため、企業がこの発明について特許を受ける権利等を得るためには、発明を行った従業員に対し、契約や勤務規定などにより、「正当な補償」を行い、その権利の承継を受ける必要があります。日本では、10年ほど前から職務発明に関する裁判がしばしば発生し、補償金(対価)の支払いとして数100万円から200億円に至るような判決がなされ、大きな注目を集めました。韓国においても、例えば、冒頭にご紹介したような判決のほか、2005年にLG電子の元従業員が訴えた事件や、2008年にMPEGに関連した事件などが発生し、数億ウォン規模の高額な判決がなされており、近年、従業員における職務発明に対する意識の高まりが見られるようになりました。

### 「創造経済」で注目を集める職務発明

一方、現状では、職務発明の勤務規定等を保有・活用している韓国企業は、全体で35.5%、大企業に限っても65.9%にとどまっています(「2012年度知識財産活動実態調査」、韓国特許庁・韓国貿易委員会)。そのため、韓国政府は、朴槿恵大統領政権が目標とする「創造経済」実現の一環として、企業における職務発明の補償規定の導入、整備等を進めており、中小・中堅企業を対象とした「職務発明補償制度の優秀企業認証制度」の導入、関連規定の整備など、最近、職務発明に関する注目度がにわかに高くなってきました。ところで、日本企業の多くは、もちろん職務発明に関する社内規定や勤務規定などを整備していると思いますが、はたして韓国における職務発明制度のルールに合致したものになっているのでしょうか。

### 日本と異なる韓国の職務発明制度の規定

職務発明に関する制度は、日本では特許法で、韓国では発明振興法で規定さ

れており、その基本的な考え方は、おおむね共通しています。しかし、韓国の職務発明に関する規定は、日本と異なる点も散見されます。

その主なものをご紹介しますと、以下のとおりです。

- 1)従業員は、職務発明の完成をした場合、その事実を使用者に通知する義務を負うこと(法12条)
- 2)職務発明に関する権利の承継等を定めた契約又は勤務規定がない場合、従業員の意思に反した権利承継の主張ができないこと(法13条1項)
- 3)使用者は、従業員の通知を受けてから4カ月以内に承継可否を従業員に通知する必要があり、当該通知を行わなかった場合、職務発明に対する承継を放棄したものとみなされ、また、従業員の同意なしに通常実施権を得られないこと(法13条2項)
- 4)その他、出願留保時の補償義務、職務発明審議会の設置、紛争の調停、秘密保持義務(法16～19条)など

このように、きちんと職務発明に関する規定を定め、必要な手続をとらなかつた場合、使用者、すなわち企業側において、必要な権利の承継を受けることができなくなるばかりでなく、その職務発明を実施する権利(通常実施権)の取得にも支障をきたしかねません。そのため、韓国の実情を踏まえ、きちんとした職務発明に関する契約、勤務規定の整備等が必要となります。

また、職務発明の補償が正当な補償と認められるためには、日本と同様、従業員との協議や意見聴取の状況等が考慮され、合理的なもの認められる必要があり、企業側が補償額等を勝手に決めることはできません。職務発明の補償は、その経済的価値にも左右されますが、例えば、出願・登録補償はそれぞれ5～20万ウォン程度、実施補償は500万ウォン以下、あるいは得た利益に対する所定割合、権利の処分補償は得た利益の10%以下程度に設定している例が見られます。

職務発明というと、研究・開発を行う企業以外、無関係と思われるがちですが、製造現場などにおけるちょっとしたアイデアをはじめ、ビジネスモデルなども対象となり得ます。また、派遣社員の場合は、派遣会社との関係も考慮しなければなりません。韓国現地において製造ラインを運営している日系企業はもちろん、営業・販売のみ行っている場合も一度専門家に相談されてはいかがでしょうか。

### <今回の解説者>

日本貿易振興機構(JETRO)ソウル事務所副所長 岩谷一臣(特許庁出向者)  
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

しては、警告状の発送が46.0%で最も多く、訴訟など司法救済が31.4%、行政機関の取締り・調査の要請が18.2%の順であった。

### アップルとの特許訴訟でサムスン電子が自国裁判所で完敗

電子新聞(2013.12.12)

ソウル中央地裁民事合意13部は12日に、サムスン電子がアップルコリアを相手に提起した特許侵害差止め訴訟において原告敗訴の判決を言い渡した。サムスン電子が侵害されたと主張した特許は、△短文メッセージ入力画面の中の画面分割(808特許)、△文字メッセージと写真の表示方法(700特許)、△状況支持者とイベント発生の連携(645特許)の3件だ。裁判所は、808特許と646特許は進歩性が認められないと判決し、700特許は、特許構成を具備したとは見なせないため侵害ではないと説明した。また、808特許について、「通常の技術者であれば、1999年公開されたアップルのPDA技術から808特許を用意に発明できるため、進歩性がない」と説明し、646特許は、「アップルが1996年に国内で販売したPDA製品と比較して進歩性がない」と判断した。700特許は、「アップルの製品がサムスン電子特許の構成一部を具備していないため、特許を侵害したとは見なせない」という見方を示した。サムスン電子は直ちに控訴の意を示した。

### 零細商人の商標ブローカーへの対応が容易に 韓国特許庁(2013.12.10)

これからは、零細商人が商標ブローカーへの対応が容易になる。商標侵害の警告状を送られても、商標ブローカーが出願する前から商号を使用してきたりすれば、民事・刑事上の対応が必要ではなく、商号を引き続き使用できるように商標法が改正されたためだ。(10月6日から施行)また、12月初めからは、「商標ブローカー被害届サイト」が立ち上げられ、商標ブローカー関連の対応に関する相談サービスが提供される。

### 違法コピー、減少基調が顕著に 電子新聞(2014.1.5)

国家知識財産委員会と法務部など、11の部署が参加し初めて発表した「2013年度における知的財産侵害対応及び保護執行の報告者」によると、違法コピー市場の規模は、同期間の8784億ウォンから3055億ウォンに減少した。違法コピー物の流通量は、2009年23億9602万個から2012年20億6000万個に減少した。違法コピーの利用が減少した一方、合法著作物市場の規模は、2009年8兆1507億ウォンから2012年11兆4963億ウォンと2兆3000億ウォン程度増加し

た。産業財産権分野においては、韓国特許庁が2010年発足した特別司法警察の模倣品取締りの活動が目立った。特別司法警察は、昨年12月末まで、計376人を取上げ、82万点を押収した。オンラインネット通販約800箇所をアクセス遮断か閉鎖措置した。

### 米裁判所、「サムスンがアップルのオートコンプリート特許を侵害」

デジタルタイムズ(2014.1.22)

22日の外国メディアなどによると、米国北部カリフォルニア連邦地方裁判所サンノゼ地裁のコー・ルーシ裁判官は、サムスン電子のスマートフォンがアップルのオートコンプリート機能特許を侵害したという内容が盛り込まれた事実審理省略判決(summary judgment)を下した。米裁判所の事実審理省略判決は、原告や被告など当事者の請求により行われる略式裁判だ。コー裁判官は、サムスン電子のスマートフォン11機種がアップルの保有したスマートフォンのオートコンプリート機能に関する特許を侵害したというアップルの主張を認めた。問題となった製品は、サムスン電子の米国モデル11機種だ。さらに、コー裁判官は、サムスン電子が侵害だと主張したマルチメディア同期化特許については、同内容の先行特許がすでに存在しているという理由で無効判決した。

### 創造経済の牽引車、特許出願が20万件を突破 韓国特許庁(2014.2.12)

創意的なアイデアが経済の成長エンジンとなる創造経済が動き出して1年、その具体的な成果として特許出願が20万件を突破した。こうした成果は、大企業、中小ベンチャー企業、政府系研究機関などの創造経済のキーパーソンが積極的に革新活動を行い、創造経済の実現の助力者として特許庁が個人と企業の革新的なアイデアと技術を知識財産として権利化につながるよう、知識財産創出の能力を支援した結果だといえる。韓国特許庁が発表した2013年度の知的財産統計動向調査によると、2013年度の特許出願件数は204,589件となった。1949年に200件だった特許出願が1980年度に5,000件に増え2000年に10万件を突破したが、その13年後に倍に増えた。特許出願は、2008年から2009年に4.2%減少し、2010年4.0%増加して成長に転じた以降から最近の4年間、持続的に増加しており、2013年には、前年比8.3%増加した。こうした増加率は、世界の特許出願をリードする先進国特許庁と比較し、中国を除いて欧州や米国より高い水準とされている。

※ 詳細な記事、その他のニュースについては「韓国知的財産ニュース」をご覧ください。 [http://renew.jetro-ipr.or.kr/news/Letter\\_list.asp](http://renew.jetro-ipr.or.kr/news/Letter_list.asp)



File No.59

## 特許侵害差止の仮処分 申立が特許権者にブーメラン?!

特許侵害が発生したとき、あなたはどのように対処するだろうか。侵害訴訟を行うには、相当な時間がかかる。そこで、侵害品の差し止めなどを行う迅速な措置として、仮処分申し立てがしばしば行われる。ところが、仮処分申し立てにより、特許権者にとって法的リスクが拡大する可能性があることをご承知だろうか。迅速な措置が期待されるため、とすれば乱発されがちな仮処分であるが、その申し立てには、慎重を期すべきであろう。

### 仮処分申し立ての実効性

仮処分は、特性上、その申し立てが認容されると、債務者(侵害者)にとって差し止めなどの致命的な損害を被るおそれがあり、逆に、その申立が棄却されると、債権者(特許権者)にとって実質的に特許権による保護が受けられなくなるなど、訴訟による判決を受けていないにもかかわらず、両当事者に及ぼす影響が非常に大きいものとなります。そのため、仮処分における審理は、審問期日を開いて慎重な審理が行われており、本案訴訟に劣らず長期化する傾向が現れています。

一方、仮処分の審理では、申し立て理由の立証のハードルが本案訴訟よりも低く、法官が一応確からしいと推測できる状態まで疎明すれば足りるため、例えば、侵害者が相手方の登録発明に対し、過去において知られた技術であり、特許として無効であるなどと主張した場合、それを必ずしも十分証明しなかった場合であっても、法官がそれにより特許が無効となる蓋然(がいぜん)性があると判断すれば、仮処分申し立ては棄却される可能性があります。

このように、仮処分申し立ては、審理期間が長期化していることに加え、本来訴訟を提起すれば勝てるような事件であっても、その申し立てが棄却される可能性があるという点にまず留意する必要があります。

### 特許権者の法的リスク拡大の可能性

ところで、仮処分申し立てが認められ、その執行をした後に、特許権者が特許権侵害訴訟で敗訴したり、特許権が無効となった場合、特許権者は、当該仮処分の執行による相手方の損害に対し、賠償責任を負うことになるのでしょうか。これに関し、大法院判例では、仮処分などが執行された後に、本案訴

&lt; The Daily NNA【韓国版】紙上で毎月第2水曜に連載 &gt;

訟で特許権者の敗訴が確定した場合、特別な事情がない限り、相手方が仮処分により被った損害を賠償する責任があるとしています(大法院2002.9.24.宣告2000DA46184判決等)。

加えて、近年の高等法院の判決(2009.1.13.宣告2007NA105732, 2007NA105749判決)では、特許権の仮処分申し立てによる執行の後に仮処分の不当性が明らかになった場合は、特許権者が本案訴訟で敗訴が確定していなかったとしても、当該仮処分により相手方が被った損害を賠償する責任があると判示しており、さらに、最近の大法院(2012.1.19.宣告2010DA95390)による全員合議体判決では、特許発明に対する無効審決が確定する前であっても、特許発明の進歩性が否定されて特許が無効審判によって無効となることが明らかな場合、特許権に基づく侵害差止めまたは損害賠償等の請求は、特別な事情がない限り、権利乱用に該当し許容されない旨判示しており、このような特許権の行使に対し、従前より厳しい見解を示すようになっていきます。

### 仮処分申し立ての際には慎重なアプローチを!

それでは、このような問題を回避するために、特許権者はどのような点に注意すべきでしょうか。まず、特許権侵害を発見した場合、あわてて仮処分の申し立てを行うのではなく、先行文献等の調査を行い、自分の特許権が無効とされる可能性がないか、十分吟味する必要があります。次に、侵害行為が将来持続する可能性があるのか、それにより被る被害規模はどの程度なのかなど、事件の切迫度を綿密に検討し、仮処分の実効性の判断を行うべきです。たとえば、侵害者が侵害行為をこれ以上続ける意志がなかったり、終局的に特許権者が得る利益が大きくないことが予想されるのであれば、仮処分申し立ては、必ずしも適切な手段ではないかもしれません。

さらに、ビジネス的に見ても、仮処分申し立ての乱発は、コスト高であるばかりではなく、公正競争を阻害し、企業イメージの低下などを招きかねませんので、その申し立てには、しっかりとしたアプローチが必要でしょう。

### <今回の解説者>

特許法人NAM&NAM 弁理士 鄭賢珠(電子チーム長)

2001年延世大学校電子工学科修士卒。97年弁理士試験(34期)合格。98年から特許法人元全に勤務。2001年より現職。大韓弁理士会員

(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)



File No.60

## 挟まれる韓国 ～逆サンドイッチ～

スマートフォン・薄型TV の世界シェア約3割、DRAM等半導体世界市場シェア4割など、サムスン電子の快進撃が続いている。その他にも、2次電池や自動車分野などでの韓国企業の躍進が目立ち、近年、韓国の技術力は、日本に肩を並べつつある、あるいは、ITなど一部分野では、追い越しつつあるように思われる。しかし、韓国全体を見まわすと、日本と中国に挟まれた韓国という、また違った風景が見えてくる。

### 日本との差は3.1年、中国との差は-1.9年

既にニュースなどでご覧になった方も多いと思いますが、先日、韓国未来創造科学部(日本の省に相当)と韓国科学技術評価院は、韓国の2012年度における技術水準評価を発表し、韓国が国家戦略技術に掲げる10大分野、120技術について、日米欧中との技術格差の評価結果を発表しました。この結果によると、各技術について最高技術水準にある国家等を100%とした場合、米国の100%で1位、以下、欧州連合(EU)94.5%、日本93.4%、韓国77.8%、中国67%であり、また、韓国の技術格差は、対米国で4.7年、対欧州で3.3年、対日本で3.1年、対中国で-1.9年となっております。

韓国は、10年にも同様の評価を行っており、それによると、対日本の技術格差が3.8年、対中国が-2.5年としています。今回の調査とは、対象となる技術分野や集計方法が少し違うため、直接の比較は必ずしも適切ではありませんが、日本との差を縮めつつも、中国に追い上げられている姿が理解できます。また、10年と12年の技術格差の変化について、どのような評価をするかは人それぞれだとは思いますが、日本との格差が依然として3年以上であるのに対し、中国との格差は2年を切っており、韓国は、日本を追い切れないまま中国に追い上げられているという印象を受けます。

### 「サンドイッチ」から「逆サンドイッチ」へ

07年頃、「サンドイッチ・コリア」という言葉がはやりました。これは、技術的に先行する高品質な日本製品と、価格の安い中国製品に上下から挟まれた韓国製品を指した表現ですが、13年1月14日付けの中央日報日本語版では、最近の状況を表して、「逆サンドイッチ」という新たな表現が紹介されていました。これは、近年の円高をくぐりぬけ、技術水準を保ったまま円安下で価格競争力が高まった日本製品と、低価格を保ったまま急速に技術水準が向上してきた中国製品とに挟まれている、すなわち、以前とは逆に、低価格の日本製品と、高品質な中国製品に挟まれた韓国製品の新たな立ち位置を表現する言葉として紹介さ

&lt; The Daily NNA【韓国版】紙上で毎月第2水曜に連載 &gt;

れており、くしくも今回の未来創造科学部の評価と相通じるものを感じます。

### 一部の分野では追い上げも

ただし、技術分野別にみると、韓国が最も得意とする情報通信技術(ICT)分野においては、対日技術格差が1.3年と迫っており、この分野では、対米で見ても2.9年、対EUに至っては1.0年と激しい追い上げがなされています。その他、比較的技術水準の格差が少ない分野としては、医療分野の対日技術格差が2.2年、機械・製造分野が同2.7年などとなっております、やはり韓国大手企業が躍進している技術分野を中心に、技術水準の向上が図られていることが伺えます。一方で、航空宇宙分野では、対米技術格差が10年以上、EUで7.6年、対日で5.4年、対中国でも4.5年と大幅に遅れているほか、災害・安全分野が対日で4.2年、環境・海洋分野が同4.1年、建設分野が同4.0年となっております。

### 日本のアドバンテージを維持するために

日本が今後も技術的アドバンテージを保つためには、自前主義に拘泥せず、オープンで効率のよい研究開発を着実にやっていくほかありませんが、一方で、そこで得られた技術を知的財産によりきちんと保護する意識を持つ必要があります。先ほどの未来創造科学部の評価は、知的財産の評価も行っており、当該120技術について分析した結果、02年から11年までの特許占有率が米国47.3%、EU16.6%、日本13.2%、韓国8.5%、中国1.4%であると発表しており、日本は、米国と比して極めて低い結果となっています。研究開発結果の知的財産による保護は、営業秘密など特許によるもの以外にももちろん重要ですが、それでも、この結果を見ると、重要技術がきちんと権利化がされていないのではないかと考えざるをえません。

もともと、日本は、高い技術力が商売に結び付いていない、顧客のための技術ではなく、技術のための技術だ、などとよく言われておりますので、その技術をどう生かすのか、あるいは、どのような技術が製品に求められているのかといった観点も重要ではあります。しかし、いずれにせよその基盤となるのは技術であることには違いありません。

韓国に対してまだ優位に立ってはいませんが、今後も研究開発の活性化と、知的財産による保護により、技術的アドバンテージを保つことが求められます。

### <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(特許庁出向者)

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



## 社内の研究開発成果が全て社員個人のもの?

### ～憂慮される職務発明制度改正～

社内で研究開発を行い、発明品が生み出された場合、その発明は、社員のものか、企業のものか? 実際に知恵を絞って研究開発を行ったのは社員であるが、研究開発に必要な施設や資金などは、企業が提供したものである。そのため、韓国では、日本と同様、職務発明制度を導入し、両者のバランスをとっている。この制度自体は、本コラムのFile No.58(7/4日付け)でご紹介したが、今般、大企業に極めて厳しい内容の改正法がなされ、来年1月31日に施行予定であることから、注意喚起も含めあらためてご紹介したい。

#### 韓国の現行における職務発明制度

韓国において、社員が社内で行った発明(職務発明)の取り扱い、特許法ではなく発明振興法の第10～19条によって規定されております。また、その基本的な考え方は、日本の制度と共通しており、1)職務発明の帰属は、原始的に発明を行った社員個人のものとしつつ、企業は、その発明を実施する権利(通常実施権)を有すること、2)社員は、勤務規則などによりその発明を企業に承継などする場合、正当な補償を受ける権利を有することが柱となっております。しかし、先日、この職務発明制度について、社員の保護が強化され、企業側に極めて厳しい内容の法改正(法律第11960号)が議員立法によりなされました。

#### 大企業に厳しい改正後の職務発明制度

この改正法における最大の問題点は、大企業に限りますが、企業(使用者など)と社員(従業員など)の間において、協議を経て発明の承継などに関する勤務規定などを締結などしていない限り、企業がそもそも通常実施権を得ることができない、すなわち、その発明を実施することができなくなるという点にあります。従前の職務発明制度では、上述のとおり、社員の発明については、原始的に社員に権利が帰属するものの、企業において、その発明を実施する権利を有することができました。しかし、今般の改正法では、大企業の場合、社員との間で協議を経て勤務規定などの締結などを行っていない場合、社員が業務として行った発明であっても、企業側でその発明を実施することができなくなってしまうのです。

#### きちんとした対策を

もともと、日本企業、特に大手企業であれば、職務発明の取り扱いなどに関

し、社員との間で勤務規定や契約などを締結し、適切に運営がなされていることは思います。しかし、韓国現地法人においても同様にきちんと勤務規定などを整備し、運営がなされているか、今一度確認してみる必要があるでしょう。また、これまでのところ、韓国ではそれほど多くはありませんが、今後、日本と同様、職務発明の補償額などに関して、企業と社員(特に、退職後の者)との間の訴訟が増える可能性があります。その際、裁判において、補償額の問題に収まらず、仮に、勤務規則の締結に関する社員との協議の状況に問題があるなどの判断がなされた場合、その発明を利用した製品の製造、販売など自体が中止に追い込まれ、企業活動に大ダメージを受ける可能性があります。そこで、これらのことを念頭に置き、しっかり対策をする必要があるでしょう。

#### その他の留意点

今般の改正法では、その他、1)職務発明の補償の形態、補償額を決定するための基準、支払い方法を明示した補償規定を作成し、従業員などに文書で通知しなければならないこと、2)補償規定の作成・変更の際、従業員などと協議をすること、特に、不利益変更の場合は、従業員などの過半数の同意を得ること、3)補償額が職務発明によって得られた使用者などの利益、使用者などと従業員などの貢献度などを考慮していない場合、正当な補償とみなされないこと、4)従業員などと使用者などとの間に職務発明に関する紛争がある場合、従業員などが使用者などに対し、審議委員会の開催を求めることができることなど、総じて使用者側の保護強化が図られております。

朴槿恵政権は、重要政策として、創造経済の実現をあげており、韓国における知的財産の重要性がますます高まっているところ、この職務発明制度の活性化などは、就任当初に発表された「140大政課題」にもうたわれておりました。一方で、上述のとおり、企業における通常実施権の取得制限は、大企業に限られており、同政権のもう一つの柱である経済民主化の影響も受けているものと考えられ(もともと、韓国の中小企業に厳しい職務発明制度を導入させることは、実態として難しいのでしょう)、今般の法改正は、同政権の政策が色濃く反映したものとと言えるでしょう。なお、くしくも日本でも職務発明制度の改正準備が行われている最中であり、韓国の今般の法改正とは逆の方向、すなわち、職務発明のバランスを企業側に置く方向で検討が進められております。

#### <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(特許庁出身者)

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