

韓国IPG INFORMATION

(特許庁受託事業)

韓国 Intellectual Property Group | 2014.06

ISSUE.

024

発行 韓国IPG事務局(日本貿易振興機構 JETRO ソウル事務所 知財チーム)

電話 02-3210-0195 | 電子メール kos-jetroipr@jetro.go.jp

責任編集 岩谷一臣(イワタニ・カスミ)

編集 曹恩実(チョウ・ウンシル), 文炯逸(ムン・ヒョンイル), 李永頌(イ・ヨンゴン)

INDEX

◎ 韓国IPGの活動

「韓国営業秘密保護セミナー(特許庁委託事業)」

を開催しました。 01

新韓国IPGリーダーをご紹介します。 02

「第12回韓国IPGセミナー(特許庁委託事業)」

を開催しました。 02

今年度もSJC建議(知的財産権分野)を行います! 03

◎ IPを知ろう

韓国特許法、商標法等の改正法が施行されました! 04

韓国不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律
の改正の方向性 05

IPニュース 06

「新・知財最前線は今」

・ 最近の韓国特許法改正と今後のゆくえ 07

・ 商標の「使用」の意味が変わる!? 08

韓国IPGへのメンバー登録

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

韓国IPG事務局の岩谷一臣(ジェトロソウル事務所副所長)が3年間の任期を終え、この7月をもって特許庁に帰任することとなりました。任期期間中は、微力ながら韓国知的財産情報の発信など韓国進出の日系企業のためにお手伝いできて光栄に存じます。後任は、笹野秀生が特許庁から着任する予定ですので、今後も変わらぬご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

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

韓国営業秘密保護セミナー(特許庁委託事業)を開催しました!

日系企業にとって、営業秘密の保護は喫緊の課題であるところ、昨年、一昨年にかけて、部品素材メーカを中心とする「日本の部品素材分野の国際競争力強化ラウンドテーブル」を開催し、韓国において直面している営業秘密流出の実態や各社の対応策などを議論してまいりました。一方、日本国政府においても、この問題を重視しており、昨年、日中韓特許庁長官会合において、日中韓での営業秘密保護強化の協力に合意したほか、日韓特許庁長官会合においても、相互協力と情報交換などを行っていくことが合意されました。

そこで、ジェトロソウルでは、当該日韓特許庁の合意事項に基づき、韓国特許庁の営業秘密保護担当者及び韓国営業秘密保護センター長を日本(東京)に招へいし、6月11日、営業秘密保護セミナーを開催しました。本セミナーでは、韓国特許庁より韓国における営業秘密保護制度の概要、韓国政府の動きなどを詳しくご説明いただくとともに、金・張法律事務所から、崔建鎬弁護士、林潤洙弁護士、李準弁理士をお招きし、韓国における営業秘密保護対策の実務上のポイントをご説明いたしました。

当日は、250名を上回る参加者の応募により、ジェトロ本部のセミナー会場が満員となる盛況ぶりであり、この問題が日本企業に与える影響の大きさを改めて認識させられました。この問題については、今後も、韓国IPGにおいて取り上げてまいりたいと存じます。

新しい韓国IPGリーダーをご紹介します!

これまで、韓国IPGリーダーとして内藤正和氏(日立コリア前社長)にご活躍いただいておりますが、この度、新たに畑谷圭志日立コリア社長を第4代リーダーとしてお迎えいたしましたので、就任のご紹介をいたします。



畑谷圭志(日立コリア社長)

知的財産権をめぐる諸問題の解決に向けて

前任のあとを引き継ぎ、第4代目となる韓国IPGリーダーに就任いたしました日立コリアの畑谷です。私自身、必ずしも知的財産の専門家ではありませんが、韓国IPGのリーダーとして、現地日系企業の視点を生かし、日本企業が韓国において直面する知的財産権問題の解決に微力ながらご協力させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。

さて、韓国は、人口約5000万人であり、中国や東南アジア等とくらべて、市場規模としては必ずしも大きくありませんが、2013年の名目GDPが2万6千ドルを超えるなど購買力が高く、また、日本からの距離の近さや消費者の嗜好が日本と近いこともあり、最近では、飲食・流通なども含め、中小企業の韓国進出も盛んになっております。加えて、ITや自動車などに代表される韓国企業の躍進、米国や欧州をはじめと

する各国とのFTAの締結などにより、日系企業にとって、韓国でのビジネスは、ますます重要となっております。このような中、韓国においては、日本企業の営業秘密の流出や、他人の商標などを勝手に出願・権利化してしまういわゆる冒認出願の問題、あるいは、侵害事件における低い損害賠償認定額など、権利者の保護が必ずしも十分に図られていないといった知的財産上の課題がまだまだ存在していることも事実であります。

そこで、重要なビジネスインフラである知的財産権制度について、日本企業が直面している課題を一つ一つ取り上げ、ソウルジャパンプラブが行っている建議事項などを通じ、韓国政府に改善要望を行っていくとともに、皆様と一緒に問題解決に向け努力してまいりたいと考えておりますので、今後とも各位のご協力をいただければ幸甚につきません。

第12回韓国IPGセミナー(特許庁委託事業)を開催しました!

去る5月20日、ソウルジャパンプラブ内会議室において、第12回韓国IPGセミナーを開催しました。今回のセミナーでは、セッション1として、韓洋国際特許法人の金世元パートナー弁護士より「特許出願から見た韓国企業の知的財産動向」として、韓国大手企業の特許出願動向などをご紹介いただきました。韓国大手企業、特に、サムスン電子/LG電子、現代自動車/起亜自動車の技術開発動向等は、日本企業にとって興味深いものであると思われますが、それぞれの特許出願等の動向を通じ、その状況を分析しご説明いただきました。

また、セッション2においては、いつものセミナーとは趣向を変え、日本国特許庁からアジア各国・地域に派遣されている駐在員を集め、広く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した。知的財産権は、国ごとに権利が発生するものですが、実際の企業活動は、当然ながら国境を越え、特にアジア圏におけるビジネスの重要性が増しております。そこで、これらの地域における知的財産権を巡る状況をご紹介することにより、アジア圏における包括的なビジネス活動の一助としていただくことを企図とし、中国、台湾、東南アジア、インドの駐在員により、それぞれ各国、地域において日本企業が



直面しやすい知的財産権上の課題を中心にご説明いたしました。

本セミナーには、54名の方に参加していただくとともに、交流会にも30名を超える方に参加いただき、多くの意見交換をしていただけたものと存じます。

当日のセミナー資料、その他参考資料は、ジェトロソウル事務所知財チームのホームページから入手できますので、ご利用ください。

ジェトロソウル事務所ホームページ: <http://www.jetro-ipr.or.kr/>

セミナー資料: 「韓国IPG」→「韓国IPGセミナーの概要」→「第12回韓国IPGセミナー資料」

参考資料: 「ライセンス、事業進出、調達など」→「韓国企業の動向」

今年度もSJC建議（知的財産権分野）を行います！ ～2013年度建議事項の結果報告～

韓国IPGでは、ソウルジャパンクラブ（SJC）が毎年行っている韓国政府へのあい路事項をまとめた建議事項のうち、知的財産権分野に関する協力を行っております。2013年度は、知的財産権分野に関する建議事項として23項目の要望を韓国政府に提出、去る4月15日に行われた韓国通商産業資源部長官（日本の経済産業大臣に相当）との意見交換を通じ、部分受入も含め、11項目の受入回答を得ることができましたので、ここにご報告いたします。

2013年度建議事項の回答状況一覧(カッコは前年)

分野	受入済	受入可能	部分受入	長期検討	受入困難	回答困難
労働	0(0)	0(0)	1(0)	3(4)	0(0)	0(0)
税務	2(0)	0(0)	0(0)	0(2)	6(3)	0(0)
金融	0(0)	0(1)	1(0)	2(0)	5(2)	0(0)
知的財産権	2(0)	1(11)	8(4)	8(12)	4(2)	1(0)
個別要望事項	1(0)	0(2)	5(1)	0(1)	2(5)	0(0)
生活環境改善	0(0)	0(0)	0(1)	0(0)	0(0)	0(0)
合計	5(0)	1(14)	15(6)	13(19)	17(12)	1(0)

また、詳しい建議事項の内容、韓国政府の回答については、以下のホームページから入手できますので、ご参照ください。

◎ ソウルジャパンクラブ、SJC資料室 <http://www.sjchp.co.kr/whats/whats4.php>

～2014年度建議事項の募集～

昨年度に引き続き、今年度も建議事項のアンケートを行います。韓国の知的財産権分野に関する法制度・運用において、国際的な整合性の観点からビジネス上の障壁となっている事項などについて、以下のホームページからアンケート用紙を入手し、以下のとおりに提出ください。

◎ HP <http://www.jetro-ipr.or.kr/>
(お知らせ、又は「韓国IPG」の「SJC建議事項」をご参照ください。)

◎ 提出先 SJC知財委員会/韓国IPG事務局(ジェトロソウル知財チーム)
e-mail: kos-jetroipr@jetro.go.jp

◎ 提出期限 2014年8月22日(金)

◎ 注意事項 いただいた建議事項について、メール、電話等により内容の確認・調整をさせていただく場合があります。また、いただいた建議事項は、SJCにおいて整理・検討し、必要なものを取りまとめますので、予めご理解ください。

2013年度知的財産権分野の建議項目

2013年に提出提案(知財の分野)	韓国政府回答
1. 特許法の輸出のための保護(新規)	長期検討
2. 特許法によるコンピュータプログラム自体の保護(続き)	部分受入
3. 特許出願のマルチ従属項に引用(続き)	長期検討
4. 特許分割出願の時期的要件の緩和(続き)	受入
5. 拒絶理由通知に対する応答、不服申立てなどの基本的な期間の長期化(続き)	長期検討
6. 存続期間が延長された特許権の一部の効力の範囲の適正化(新規)	受入困難
7. 特許権の存続延長制度の外国の臨床試験の期間の加算(続き)	受入困難
8. 医薬品の許可 - 特許連携制度の特許登録された審査基準の適正化(新規)	部分受入
9. 職務発明制度改正の見直し(新規)	受入困難
10. デザイン無審査(一部の審査)登録物品の見直し(続き)	一部受入
11. 商標の先行出願に関する規定の適用の判断時期の改善(継続)	受入
12. 商標の指定商品についての包括的な記載の拡大(続き)	部分受入
13. 無効審判の請求人適格の緩和(続き)	受入困難
14. 侵害訴訟の裁判所での特許権等の有効無効の判断(続き)	長期検討
15. 予見性のある安定した権利の付与(一部継続)	長期検討
16. 間接侵害の規定の拡大(続き)	長期検討
17. 侵害訴訟における立証責任のバランスの適正化(新規)	部分受入
18. 知的財産権の侵害に対する損害賠償額の適正化(一部継続)	受入困難 (一部受入済)
19. 侵害訴訟における訴訟システムの整備(新規)	受入
20. 退職審判官・裁判官の関連事件関与の禁止(新規)	受入困難 (一部受入済)
21. 通常実施権の対抗要件の見直し(新規)	長期検討
22. 営業秘密の保護強化(新規)	部分受入
23. 日本コンテンツの規制撤廃(続き)	長期検討

韓国特許法、商標法等の改正法が施行されました！

今般、特許法条約(PLT)の趣旨を反映した特許法等の改正、商標ブローカーなど不公正な商標登録の排除と識別力のある商標の適切な保護を主眼とした商標法の改正がなされましたので、参考まで概略のみご紹介いたします。

<特許法等の改正>(回復要件の緩和を除き2015年1月1日施行)

●出願口認定要件の緩和

これまでは、日本などと同様、明細書の記載要件など細かい出願様式に合致した出願書類を韓国語で作成して提出する必要がありました。今般の改正により、例えば英語で記載した論文等による出願を受け付けることとなりました。これにより、発明の完成から特許出願書類作成までの期間を待つことなく出願することが可能となり、いわゆる先願主義の下、早い段階で出願日を得ることが可能となります。ただし、出願から一定期間内において、明細書の記載要件などに合致した正式明細書を韓国語で記載して提出する必要があり、例えば、新たな事項を後から付け加えること等は禁じられておりますので、適切な保護を受けるためには、実務上、当初出願の記載内容に注意が必要です。

●外国語出願の補正基準の転換

韓国では、外国語で行った国際出願に対し、韓国語による翻訳を間違えて提出した場合、それを正しく補正するための基準は、翻訳文とされていたため、国際出願の原文に記載されていた事項を誤訳した場合、原文に立ち返って補正(いわゆる誤訳訂正)をすることができませんでした。しかし、今般の改正法では、日本などと同様、誤訳に対する補正を原文基準で行うことができるよう改正されました(いわゆる原文主義)。これにより、原文に即した適切な権利保護が図れるようになります。

●外国語国際出願の韓国語翻訳文提出期間の延長

外国語で行った国際出願について、韓国国内段階には、その優先日から2年7月以内に韓国語による翻訳文を提出する必要がありますが、今般の改正により、出願が申請した場合、その期間を1か月延長できる制度が導入されました。なお、日本では、外国語で行った国際出願の日本語翻訳提出期間は、その優先日から2年6か月とされています。

●特許料未納により消滅した特許権の回復要件の緩和(6月15日施行)

韓国では、特許料納付期間内に納付を行わなかった場合、6か月の追納期間が認められ、さらにその追納期間を途過し、特許権が消滅した場合であっても、当該特許発明を実施中である場合には、特許料の3倍を納付することにより、その特許権を回復することができます。今般の改正では、この特許権の回復要件をさらに緩和し、実施中の特許発明でない場合であっても、特許料の2倍の納付により、特許権の回復が受けられるようになりました。

<商標法の改正>(6月11日施行)

●信義則に反する商標登録の防止

これまで、韓国の商標法では、日本など他国で登録された商標について、商標権者の同意なしにその代理人又は代表者が勝手に商標登録を行った場合、権利者が韓国特許庁に情報提供を行えば、当該商標登録を拒絶することが可能でした。しかし、今般の改正では、同業・雇用などの契約関係者、業務上の取引関係等を通じて、他人が使用するか使用を準備中の商標であることを知りながら、これと同一又は類似の商標を出願した場合、審査官の職権調査により拒絶することができるよう改正されました。

●他人の相当な投資等により作成された成果を不正目的で使用する商標権の制限

芸能人の名前やTVプログラム名称など、他人の相当な投資や労力で作成された成果について、これを不正目的で自身の営業のために無断で使用することは、韓国不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律により不正競争行為とされております。そして、今般の商標法改正により、このような行為に該当する場合は、登録商標の使用であっても当該他人の同意を得なければその使用ができないこととされました。また、加えて、このような登録商標は、当該他人による取消審判請求の対象(ただし、5年間の除斥期間あり)とされました。

●有名商標の識別力又は名声のき損可能性の遮断

今般の改正により、新たに条文が追加され、需要者間で顕著に識別されている他人の商品や営業と混同を起こさせる商標や、その識別力又は名声をき損させる恐れのある商標について、登録を拒絶することとなりました。

●商標の使用による識別力認定要件の緩和

韓国の商標法では、商品の用途、効能、品質などの性質を直接表示した標章や、英字2文字(K2、SK等)などの標章は、原則として登録を受けることができませんが、このような商標であっても、その使用により、特定人の商品であることを需要者が顕著に認識するに至っている場合、例外的に登録を受けることが可能とされてお

ります。しかし、需要者に「顕著」に認識されていることが要件とされているため、そのハードルは高く、実務上、有名な商標であっても拒絶される事例が発生しておりました。そこで、今般の法改正では、この要件が緩和され、単に、需要者が特定人の商品に関する出处であると認識されるようになった場合、登録を受けることが可能となりました。

～韓国不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の改正の方向性～

今回の冒頭の記事でもご紹介したとおり、日韓において、営業秘密流出対策は、喫緊の課題となっております。これに対し、韓国政府においても営業秘密流出対策が強力に進められており、5月22日に行われた第18回経済関係長官会合において、「創造経済の基盤強化に向けた韓国企業の営業秘密保護策」を取りまとめ、今後の法制度改正の方向性が示されましたので、ご紹介したいと思います。立法の議論は継続中であり、今後どのように具体化されるのかは現時点で不透明ですが、重要な改正として韓国IPGでも見守りたいと思います。

●営業秘密侵害訴訟における原告の立証負担の軽減

営業秘密流出事件において、その具体的な流出行為を原告が立証し切ることは、事件の特性上困難を伴います。そこで、日本の不正競争防止法と同様、被告が流出行為を否定する場合、本人の具体的な実施行為の明示を義務付け、原告の立証負担を軽減する規定の導入を推進する予定です。

なお、今回の記事で報告している建議事項に関連し、「17.侵害訴訟における立証責任のバランスの適正化」は、これと関連する内容です。

●営業秘密侵害訴訟におけるインカメラ手続の導入

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、2011年12月の改正により、日本と同様、秘密維持命令制度が導入されており、営業秘密侵害訴訟で用いられた準備書面や証拠に営業秘密が記載されている場合、これを当該訴訟以外の目的で使用、公開することを裁判所の命令により禁止することが可能です。そして、これに違反した場合、5年以下の懲役又は5千万ウォンの罰金が科せられます。しかし、当事者にとって、この秘密維持制度によっても、裁判における営業秘密の開示は、躊躇せざるを得ず、

また、その流出を防ぎきることは必ずしも容易ではありません。

そのため、今般の改正の方向性では、営業秘密侵害訴訟において、裁判所の決定により審理を非公開とするいわゆるインカメラ手続の導入を打ち出しております。

●営業秘密取扱者の営業秘密の持出行為自体の処罰

営業秘密の流出は、主に内部職員により発生していますが、営業秘密取扱者がその営業秘密を持ち出す行為は、処罰の対象とはなっておりません。そこで、このような持ち出し行為を処罰の対象とする方向性が打ち出されております。ただし、営業秘密取扱者が退職等により営業秘密を持ち出したとしても、それ自体を処罰することは厳しすぎるのではないかとの声も聞かれるところであり、今後の改正の動向を注視する必要があります。

●任置金庫の増強

営業秘密流出を防止するために利用可能な制度の一つとして、韓国中小企業庁が所管する技術資料任置制度というものがあります。これは、営業秘密保護センターが提供する原本証明制度とは異なり、技術資料(書類等)自体を文字どおり金庫に預けることにより、営業秘密の流出等を防止するものです。また、この制度により任置した場合、後の裁判において、当該資料に関する技術をその企業が開発したものとみなされるため、立証負担等が軽減される効果もあります。

今般の制度改正の方向性では、この任置金庫をこれまでの8000個から12000個に増強する方針を打ち出しております。

その他、コンサルティング、省庁間の連携強化、ワンストップ支援サービスのほか、営業秘密保護の国際連携の拡大も盛り込まれており、今後の動きが期待されます。

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。

ポスコ、日韓の電気鋼板特許係争で勝利 (デジタルタイムズ 2014.2.18)

ポスコによると、17日、韓国特許庁は、新日鉄住金の特許4件に関する無効審判の結果、「4件の特許の38請求項全てがすでに知られている公知技術と同一、または類似であるため無効である」という決定を下した。方向性電気鋼板とは、変圧器などに用いられる高性能の鋼板で、電気自動車やハイブリッド車、再生エネルギーの素材などに利用され、未来の鉄鋼素材の一つとして注目されている。今回に無効とされた特許4件は、方向性電気鋼板の素材になる鋼板を加熱する速度、鋼板の熱処理温度、鋼板内の酸素量及び鋼板から調査されるレジャーの出力に関するものだ。韓国特許庁が米国特許庁と同様の趣旨の無効決定を先にしたことで、「ポスコが自社のコア技術を利用して特許を侵害した」という新日鉄の主張には一旦歯止めがかかった。

商標警察、アウトドア衣類の模倣品と戦争中 (韓国特許庁 2014.2.28)

韓国特許庁商標権特別司法警察は、光州地域においてアウトドア模倣品を大量保存していた販売業者1名を逮捕したほか、釜山地域で約10年間常習的にアウトドア衣類の模倣品を販売してきた60代の夫婦、全州とテグでも同じ模倣品を製造・販売してきた業者2名を逮捕したと28日に発表した。また、光州で人気アウトドアB社の製品など、約2,424店(正品価格約3億ウォン)、釜山で1008点(正品価格約2億ウォン)、全州で653点(正品価格約1億ウォン)、テグで11053点(正品価格約23億ウォン)など、韓国のブランドが含まれた模倣品計15138点(正品価格約29億ウォン)を押収したという。特司警は、光州地域で取り締まりした販売犯を調査した結果、テグなどで活動している模倣品卸業者から連絡を受けて宅配で物品を配送してもらっていたが、SNSなど水面下で動くなど、身分を徹底して隠し模倣品を供給していることが明らかに、彼らの追跡に難航しているという。

東芝の半導体技術がSKハイニックスに流れた疑惑を捜査 (電子新聞 2014.3.14)

東芝のメモリー技術がSKハイニックスに流出されたという疑惑に

ついて日本警察が操作中にあると共同通信が13日報じた。同誌によると、日本警視庁は、東芝のNAND型フラッシュメモリー関連の機密をSKハイニックスに流した疑いで、東芝の提携会社「サンディスク」で技術職として勤務していた男性(52)を不正競争防止法の違反(営業秘密の開示)の疑いで同日逮捕した。読売新聞は、この男性が2008年の春、東芝工場でメモリー大容量化に必要な最新の研究情報を記録媒体にコピーし、SKハイニックスに提供した疑いがあると伝えた。さらに、捜査の対象となった男性は、フラッシュメモリー研究に従事していたため、情報を管理する東芝サーバーのアクセス権限を有していて、2008年夏に退職した直後、SKハイニックスに転職したという。現在はSKを退職した状態だ。

韓国、6年連続米国の知財権監視対象国から除外 (電子新聞 2014.5.1)

米国貿易代表部(USTR)が主な貿易相手国の知的財産権の保護現状を調べてまとめた30日の「2014年スペシャル301条報告書」によると、韓国は2008年までは、優先監視国(Priority Watch List)か、監視対象国(Watch List)に指定されていたが、2009年から今年まで、6年連続指定対象から除外された。USTRは、1989年に初の報告書をまとめて以来、今年で25年を迎える今回の報告書において、特別に韓国を序文で触れながら、知財権保護の政策と成果を高く評価した。報告書では、「25年間、諸国において意味のある進展があった。韓国は1989年から(優先)監視対象国に指定されていたが、今は、知財権の強化が求められる国から、高品質・高技術の製造業をはじめ、最先端の確信分野で定評を得ている国に変身した」と説明した。



File No.62

< The Daily NNA【韓国版】紙上で毎月第2水曜に連載 >

最近の韓国特許法改正と今後のゆくえ

韓国の特許法は、日本特許法をベースにしているため、制度や条文の構造などに通っている点が多い。しかし、ここ数年は、再審査制度の導入や明細書等の補正要件の緩和、韓米FTA に対応したグレースピリオド期間の延長、登録遅延による特許権存続期間延長制度導入(その他、薬事法改正による医薬一特許連携制度導入もあり)など、積極的な法改正を行っており、さらに、特許法条約(PLT)対応など国際的な調和にも力を入れている。そこで、先の7月に施行された改正特許法、及び今後改正予定の法律案についてご紹介する。

韓国改正特許法の概要(法律第11654号)

本改正法は、3月22日に公布され、7月1日より施行(ただし、一部事項は公布と同時に施行)されております。主な改正内容は、以下のとおりです。

<審査請求・再審査請求期間途過に対する救済措置>

天変地異による交通・通信の途絶等、出願人の責めに期することができない事由により審査請求・再審査請求期間を途過してしまった場合であっても、当該期間の満了日から1年以内において、当該事由が終了した日から2カ月以内に審査請求・再審査請求を行うことにより、審査を受ける機会が回復する救済措置が導入されました(法67条の3を新設)。

<手数料返還対象の拡大>

これまで、出願後1カ月以内に出願を取下・放棄した場合、すでに納付した出願料及び審査請求料の返還を受けることができましたが、新たに、優先権主張の申請手数料(電子手続の場合1万8,000ウォン=約1,670円)も返還されることとなりました(法84条1項4号)。

<共同出願の要件明確化>

複数名による発明(共同発明)の場合、共同で出願を行う必要性がありましたが、承継など特許を受ける権利を移転した場合についても、特許を受ける権利を複数名で共有している場合、共同出願としなければならないことが明確化されました(法44条)。

<インターネット公知の範囲拡大>

公衆にすでに知られている発明等は、特許が受けられませんが、インターネットなど電気通信回線を通じて知られた発明については、これまで大統領令で定める特定の電気通信回線で提供されたものに限定されていました。しかし、インターネット等の普及の状況にかんがみ、すべての電気通信回線を通じて公衆が利用可能となった発明について特許が受けられないよう、その範囲が拡大されました(法29条1項2号)。

<複数の手続補正に対するみなし取下規定の導入>

審査官の拒絶理由通知に対し、出願人は、指定された期間内に明細書等の補正を行うことが可能ですが、当該期間内に複数回補正した場合、先の補正をみなし取下とする制度が導入されました(法47条4項)。この制度は、日本の手続と異なり、特に注意する必要があるでしょう。

<分割・変更出願の優先権証明書提出期間の合理化>

日本など他国の出願を基礎とした出願日の特例を受けるためには、基礎出願から1年以内に韓国に出願し、1年4カ月以内に優先権証明書を提出する必要がありますが、さらに分割・変更出願を行う際、その出願日から3カ月以内に優先権証明書を提出することとされています。しかし、最低でも当該1年4カ月の優先権証明書提出期間を担保するよう、優先権証明書提出期間の合理化が図られました(法52条4項、53条6項)。

<正当な権利者による審査請求期間合理化>

他人が勝手に出願(冒認出願)した特許は、登録が拒絶されますが、韓国では、その拒絶又は無効の確定から30日以内に正当な権利者が出願すれば、先の冒認出願時に出願したものとみなされます。しかし、その時点で審査請求期間(韓国は5年)が経過し、審査請求ができない問題が生じていました。そこで、この場合であっても、さらに30日以内であれば審査請求を行えるよう、手続の合理化が図られました(法59条3項)。

今般国会提出中の特許法改正案

このような法改正がなされたところですが、韓国特許庁は、9月8日、さらな改正案を国会に提出しております。公布のめどは執筆時点で立っておりませんが、公布から1年で施行となる予定です。主な内容は、次のとおりです。

1. 論文による出願許容など、明細書等の形式要件の緩和(米国の仮出願制度と同様)
2. 英語による出願の許容(外国語出願制度の導入)
3. 明らかな誤記に対する原文主義に基づく補正(誤記訂正制度の導入)
4. PCT出願に対する翻訳文提出期間の1カ月延長
5. 特許権存続期間の延長回数を1回に制限(明文化)

韓国では、法改正が非常に早いスピードで行われますが、その是非は別として、このように韓国も含め主要国が特許法条約(PLT)の流れを汲んだ法改正を行う中、日本の特許法も同様の改正が待たれるところです。

<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



商標の「使用」の意味が変わる!?

日本と同様、韓国の商標法においても、登録商標を3年間「使用」していない場合には、不使用による商標取消審判の対象となるが、これまで、日韓で登録商標の「使用」と認められる範囲が異なり、注意が必要であった。ところが、今般、韓国の大法院全員合議体において、これまでの判例を覆す判決が言い渡され、実務上大きな転換を迎えることとなったので、ここにご紹介したい。

登録商標における「使用」とは?

設定登録によって商標権が発生する登録主義を採用している国家では、使用していない登録商標によって第三者の商標使用の機会が不当に制限されることのないよう、一定期間使用されていない登録商標については、それを取り消すことが可能な不使用取消審判制度が設けられており、その期間は、日韓とも3年となっています。

ところで、多くの商標権者は、商標の登録を受けた後、登録商標をそのまま使用せず、取引業界の事情や消費者の認識などに応じて、ひらがなを英文字(ローマ字)に変更したり、ひらがなと英文字の組み合わせのうち、一方のみを使用するなど、登録商標をモディファイして使用することがよくあります。

しかし、ここに落とし穴があります。すなわち、ひらがなを英文字に変換して使用した場合や、ひらがなと英文字を組み合わせた登録商標について、その一方のみを使用した場合などは、果たして登録商標を「使用」したといえるのでしょうか?

日韓における登録商標の「使用」の違い

これに対し、日本商標法では、登録商標それ自体でなくても、“平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の呼称及び観念を生ずる商標”などを使用していれば、登録商標の「使用」と認められ、また、ガイドラインも提供されています。しかし、韓国では、これまで、例えば、英文字とその音訳に該当するハングルが併記(結合)された登録商標について、英文字のみ、またはハングルのみで使用した場合、登録商標と同一性がないとして「使用」に当たらず、結果、不使用取消審判において登録商標が取り消されてきました。

しかし、今回、韓国大法院全員合議体において、これまでの判例を覆す注目の判決が下されました。(韓国大法院2013. 9. 26. 宣告2012フ2463全員合意体判決)

大法院全員合議体による新たな判例

今回の判決では、英文字とこれを単に音訳したハングルが結合された登録商標において、その英文の意味から受ける観念(意味)以外、その結合によって新たな観念が生じず、英文字とハングル音訳のいずれか一方を省略しても一般需要者や取引者が登録商標と同一の称呼(読み方)をする場合、その一方のみの使用であっても、社会通念上、登録商標を「使用」したものとする旨判示し、“CONTINENTAL”とその音訳である“コンチネンタル”(原文はハングル語)が結合された登録商標について、“CONTINENTAL”のみの使用であっても、登録商標が「使用」されたものと判断しました。

今後の実務上の留意点

本判決は、日本商標法の規定と軌を一にするものであり、実務的にも歓迎すべきものです。特に、これまでは、このように英文字とそのハングル音訳を併記した登録商標について、英文字単体、またはハングル音訳単体で使った場合には、それぞれ別個に商標の登録を受けないと、元の登録商標が不使用により取消となる懸念がありましたが、今後は、その負担が軽減されることが期待されます。

一方で、今回の判決は、このような英文字とそのハングル音訳を併記した登録商標について、その一方を使用していれば、直ちに登録商標の「使用」と認められるわけではない点に注意が必要です。すなわち、登録商標と、使用する英文字またはハングル音訳との間で、観念と称呼が同一の場合に限られます。そのため、造語のように需要者によって多様な称呼が生じる可能性がある場合(例えば、“SCIEON”の場合、サイオン、シオン、シエオン等の称呼が生じ得る)や、音訳から複数の外国語が連想可能な場合(例えば、ハングル語で“ピース”と標記した場合、その音から、piece やpeace 等が連想可能)など、登録商標と使用しようとする英文字またはハングル音訳がそれぞれ生じる観念と称呼が同一でない場合、今回の判決とは違った判断がなされる可能性があり、その動向は、注視していかなければなりません。

<今回の解説者>

特許法人KOREANA 弁理士 金敬玉

1990年ソウル大学校衣類学科卒業。90年LG商社入社後、99年弁理士試験合格。

その後、00年にリ・インターナショナル特許法律事務所、04年に特許法人多来、07年に特許法人知明に勤務したのち、10年にLaw School of University of Washington, LL.M.(米国)修了、12年から現職。

大韓弁理士会、INTA 会員。商標、デザイン分野専門

(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)

