

## INDEX

### ◎ 韓国IPGの活動

- 「第13回 韓国IPGセミナー(特許庁委託事業)」を開催しました。 01
- 模倣品根絶イベント「ニセモノOUT、ホンモノOK」に參加しました。 03
- 「商標情報提供簡易マニュアル」を作成しました。 04

### ◎ IPを知ろう

- IPニュース 06
- 「新・知財最前線は今」
  - 2014年の商標・デザイン法改正動向 07
  - 韓国企業、NPEとの訴訟で苦戦 08

### 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

今年の6月に韓国IPG事務局の岩谷一臣(ジェトロソウル事務所副所長)の後任として笹野秀生が着任いたしました。今後も引き続き韓国IPG事業活動に誠心誠意取り組んでまいりたいと存じます。前任同様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

## 第13回韓国IPGセミナー(特許庁委託事業)を開催しました!

去る11月5日、ソウルジャパンクラブ内会議室において、第13回韓国IPGセミナーを開催しました。今回のセミナーでは、畠谷圭志IPGリーダーから近年のIPG活動等について報告があつたのち、セッション1,2で今回のメインテーマの2講義を行い、最後にIPG事務局より韓国の最近の知財状況等の説明を行いました。以下では、セッション1,2の講義の概要をご報告いたします。

### (セッション1)

まず、1つ目のセッションとして、「韓国における企業内の知的財産管理」についてというテーマで、YOME(ユーミ)特許法人パートナー弁理士の李元日(イ・ウォニル)先生にご講義いただきました。知財を巡るトラブルを防止するには、日頃からの管理が重要であり、前回IPGセミナーのアンケートでも、今後のテーマとして営業秘密流出防止に次いで関心の高かつたものです。今回の講義は、2011年度にジェトロがYOME特許法人に委託して作成した「韓国進出のための知的財産経営マニュアル(2012年3月ジェトロ発行)」をベースとし、最新のトピックを加えた内容となりました。具体的には、韓国への進出形態に応じた知財管理のポイントとともに、特許管理やブランド管理といった観点に加えて、営業秘密保護の問題についてもご講義いただきました。以下に講義内容の概要をご紹介します。



韓国において販売代理店契約を行ったり、OEMで製品の委託生産を行う場合は、商標の無断使用や模倣品の発生を予防するために、ライセンス契約等を行うとともに、模倣品等のモニタリングを行う必要があります。また、R&Dを韓国国内で行う場合には、知財の権利化や権利維持の管理負担が加わり、その管理を日本で行うか韓国で行うかが問題となりますが、韓国法人が主導して韓国市場に適した技術開発を行っている場合には、やはり韓国において知財の専門部署を設置して管理を行うことが必要となります。模倣品被害については、商標やデザインは比較的発見しやすく、証拠集めも易しい傾向にありますが、特許については模倣品の発見も証拠集めも難しく、特許侵害の立証資料についても原告が具体的に提示しなければならず、訴訟手続きを通して証拠資料を集めの場合も制限されているため、特許模倣品に対する対応は難しい状況です。そのため、模倣品に対する証拠集めが容易でない場合には、ディスカバリー制度を通じた証拠資料の確保が可能な米国の訴訟制度を利用する傾向にあります。また、韓国での商標権の取得に関しては、他社の不正使用を防止するため、韓国語や英語の発音でも商標権を取得しておく戦略が必要となります。営業秘密については、退職者による情報流出が問題となるケースが多いため、退職後一定期間は競合他社に就職しない契約(競業禁止義務契約)を使用者と従業員の間で結ぶことが多いが、制限期間はあまり長くは認められないことに加えて、フリーランスとして競業他者の仕事をするという抜け道もあるため、やはり秘密情報の管理を万全にすることと、特許として保護するもの、営業秘密として秘匿するものの区別を戦略的に行うことが必要となります。

## (セッション2)

2つ目のセッションでは、「韓国の職務発明制度」というテーマで、金&張法律事務所弁理士の尹瑋根(ユン・ソングン)先生にご講義いただきました。今年は青色LEDの発明により、元日亜化学工業の中村修二教授がノーベル賞を受賞したこと、200億の賠償金が認められた約10年前の職務発明判決が再び脚光を浴びましたが、韓国でも高額の賠償金判決が最近出ており、職務発明を巡るトラブルが社会問題

になっています。そして、今年の1月には職務発明に関する法改正が行われました。この法改正は企業側により大きな責任を求める内容のものであったため、今回新しい法律の下で企業側が取るべき対応についてご講義いただいた次第です。以下に講義内容の概要をご紹介します。

今年1月に行われた法改正は以下の3点を狙いとしています。

- 大企業の職務発明補償制度の導入を誘導
- 職務発明補償に関する従業員の交渉力と手続的権利を強化
- 従業員が適当な職務発明補償を受けるようにして技術開発を誘導

法改正の背景としては、企業における発明補償規程の整備状況が良くなく、発明者の権利が十分に保護されていないため、発明の振興が促進されないという危惧があったようです。改正法では、企業側が職務発明に関して特許を受ける権利や通常実施権を得る条件として、企業が前記権利を承継することの規定を事前に整備すること、職務発明完成後に権利承継意思の通知をすること、及び従業員に対する補償を行うことといった、いくつかの条件が定められています。また、企業は職務発明に関する異見の調整のために、従業者の要求に応じて職務発明審議委員会を設置、運用する必要があるなど、日本の制度と比べて企業側の義務が多くなっています。この新しい法律の施行後は、まだ裁判例も出ておりませんが、韓国企業からも疑問の声が出ているということであり、これから運用状況等により、意外に早いうちに再度法改正が行われるのではないかという話もあります。なお、職務発明補償については、出願・登録時補償は数万～100万ウォン程度、実施補償は発明による収益に発明者貢献度を掛けて算出しますが、これまでの最高額は2012年12月6日にソウル中央地方法院がサムスン電子に支払いを命じた60億ウォンとなっています。

本セミナーには、40名以上の方に参加していただいて質疑応答も活発に行われました。また、交流会にも20数名の方に参加いただき、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の一部、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13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」→「韓国ライセンスマニュアルなど」→「2011年 韓国進出のための知的財産経営マニュアル(2012年3月発行)」



## 模倣品根絶イベント「ニセモノOUT、ホンモノOK」に参加しました。

韓国特許庁は韓国関税庁とともに、去る10月13日、ソウル市内の泳熏国際中学校にて、模倣品根絶イベント「ニセモノOUT、ホンモノOK」を開催しました。今般のイベントは、従前までのショッピング街ではなく、異例的に中学校で開かれ、学生たちの知財保護認識を高める機会となりました。また、韓国特許庁イ・ジュンソク次長のほか、仁川税関本部のカン・デジップ調査局長、韓国商標デザイン協会のウ・ジョンギュン副会長、駐韓欧州商工会議所のSven-Erik Batenburg理事、レイヴィトンコリアのウ・ユソン弁護士等が来賓として参加し、ジェトロソウル事務所も日本企業の皆様を代表して参加させていただきました。

模倣品根絶をテーマにしたB-Boyのダンスショーで幕を上げた本イベントは、小型ハンマーを利用し、模倣品を破棄する「偽造商品廃棄パフォマンス」、模倣品として押収された製品の商標を取り外し、キャ

ンペーンのスローガンのシールを貼ったり、ペンで書いたりする「偽造商品リフォームパフォマンス」等を通して、500名程度の学生たちの模倣品使用根絶の意識を高めることができました。また、真正品と模倣品の違いを確認する「真贋判定講義」で模倣品に対する違法性の認識を引き上げました。イベント当日の学校の廊下には、真正品と模倣品が展示され、生徒が自ら真贋判定をする試みも行われました。

本イベントに対し、イ・ジュンソク韓国特許庁次長は、「未来の主要消費者として成長する青少年に模倣品流通の弊害についてその深刻性を理解し、知的財産尊重と正しい消費文化の形成を先導することができるいい機会になることを祈る」と表明し、イ・グンジョン泳熏国際中学校長も「このイベントを単発性のものにせず、授業と連携して持続的に真正品使用の重要性を生徒たちに教えていきたい」と表明しました。



## 「商標情報提供簡易マニュアル」を作成しました。

食品、流通業等、日本の中小企業の韓国進出が盛んになっている昨今、知的財産に詳しくない中小企業の中には、韓国に進出してはじめて他人が自社の模倣商標を出願している、いわゆる冒認商標の問題に気づくことも少なくありません。そのような場合、韓国商標法等には、情報提供制度が整備されているため、当該出願が拒絶されるべき理由を有しているときは、何人もその情報を提出することができます。この情報提供は、異議申立や審判制度よりも低予算かつ簡易な手続であることから、ジェトロでは、このような場合に有効活用することができる「商標情報提供簡易マニュアル」を作成しました。マニュアルの内容は、①情報提供制度の

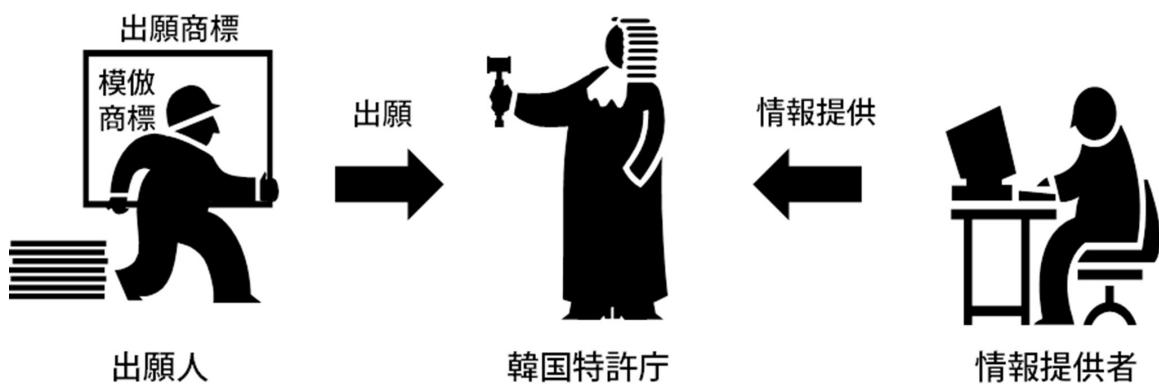
基本的な概要・趣旨等、②情報提供を行った場合の効果・メリット等、③提供された情報の審査での使われ方、情報提供者へのフィードバック方法等、④情報提供制度を利用するための要件、⑤情報提供を行う場合の具体的な手続き、書類の様式等、⑥効果的な情報提供の記載方法などで構成されております。

以下にマニュアルからQ&A形式で概要を説明している部分を抜粋して掲載しますが、詳細内容については、[http://www.jetro-ipr.or.kr/sec\\_admin/files/20140723.pdf](http://www.jetro-ipr.or.kr/sec_admin/files/20140723.pdf) からご覧ください。

### [概要]

#### Q : 情報提供制度とは何ですか？

A 出願された(他人の)商標登録を阻止する為に、特許庁に情報を提供する制度をいいます。



例えば、本人や他人の商標を模倣した商標(いわゆる冒認商標)が出願された場合、その情報を証拠とともに特許庁に提供すれば、その登録を効果的に防止することができます。

#### Q : どのような情報を提供すれば良いのですか？

A その商標出願が、登録されてはならない理由を「**情報提供書**」にまとめ「**証拠**」と共に韓国特許庁に提出します。

- 登録されてはならない理由 [\(参考\)情報提供の理由\(14ページ\)](#)
- 「**情報提供書**」 [4.情報提供の具体的な手続き\(7ページ\)](#)

## Q : いつでも提供できるのですか?

**A** その商標が「出願中」であればいつでも提供することが可能です。一般的には審査着手前に行うのが望ましいでしょう。特に、商標が出願公告・登録されてしまった後は、異議申立又は審判によることとなりますので、可能な限り早期に行いましょう。なお、韓国特許庁では、出願からおおよそ6~8ヶ月で審査着手がなされています。

- 情報提供可能な時期 [☞ 3.情報提供を利用するための要件](#)

## Q : 誰でも提供できるのですか?

**A** どなたでも情報提供することが可能です。ただし、韓国語で手続をする必要があるため、一般的には、代理人に依頼することとなります。また、韓国に住所又は営業所がない場合は、代理人によらなければなりません。

- 情報提供可能な者 [☞ 3.情報提供を利用するための要件](#)
  - (1) 利用可能な者(6ページ)

## Q : 情報提供の具体的なメリットについて教えてください。

**A** 模倣商標を防止するのに、非常に効果的です。また、費用面・労力面でも、異議申立や審判など他の手段より負担が低く抑えられます。

## Q : 情報提供に必要な費用はどのくらいですか?

**A** 情報提供に当たっては、韓国特許庁への手数料はかかりません。ただし、手続を代理人に依頼した場合、弁理士費用などが発生します。

- 費用 [☞ 2.情報提供の効果](#)
  - (2) 費用的な側面(5ページ)

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。

### ハンファQセルズ、特許侵害で京セラに提訴され

(韓国特許庁 2014.7.11)

ハンファグループが太陽電池に関する特許問題で日本企業に提訴された。業界では、日本の太陽電池市場において海外企業のシェアが高まっていることに対するけん制の意図があるのではないかと分析している。日本の太陽電池メーカーである京セラは、10日、太陽電池の発電効率を高める技術に関する特許権を侵害されたとして、ハンファQセルズ・ジャパンに対して損害賠償を求める訴訟を東京地裁に提起した。京セラは、「3本バスバー電極構造」という自社特許をハンファ側が無断使用したと主張している。太陽電池の電極数と幅、配置を最適化して電気抵抗を低減するほか、太陽光の受光面積を拡張して発電効率を向上させる技術に関する特許だ。京セラはハンファQセルズ・ジャパンと特許侵害について1年以上交渉を進めてきたが、成果を得られず、訴訟の提起に至った。

### キャノン、「感光ドラム」の特許訴訟で韓国企業に勝訴

(電子新聞 2014.7.24)

キャノンと韓国プリンターメーカーであるアルファケムの「感光ドラム」プリンターに関する特許権訴訟がキャノンの勝訴をもって終了した。この結果により、韓国のプリンターメーカーが破産の危機に迫られている。24日、韓国の大法院1部は、キャノンが韓国の感光ドラムメーカーであるアルファケムを相手取って提起した損害賠償請求訴訟の上告審において、原告の一部勝訴を判断した原審を確定した。大法院は「アルファケムがキャノンの特許権を侵害した事実が認められる。アルファケムはキャノンに対して15億6,400万ウォンを損害額として賠償すること」を判示した。そして「アルファケムによる特許侵害の是非判断や損害賠償額の算定方法に関する原審の判断は、法理誤解の間違いがない」と明らかにした。

### サムスン・アップル、3年間の特許紛争に終止符か

(デジタルタイムズ 2014.8.6)

サムスン電子は6日、「両社が行ってきた全ての特許訴訟を撤回することに合意した。今回の合意は両社間の特許ライセンシング協議に関する内容ではない。米国での特許訴訟は続行する予定だ」と述べた。これでサムスン電子とアップルは韓国をはじめ、日

本、欧州など計9カ国で進行中の約30件の訴訟を全て中止することになった。米国での訴訟の場合、サムスン電子が最後まで訴訟に臨む予定だ。第1次訴訟に対する控訴審はアップルで撤回しており、第2次訴訟の場合、最終判決を待っている状況。サムスン電子側は今回の合意が両社間の特許ライセンシング協議に関するものではないと線を引いた。

### LG電子、LTE・LTE-Aの標準特許で世界トップ

(デジタルタイムズ 2014.8.12)

LG電子がLTEとLTE-A関連特許の保有件数で世界トップだという調査結果が出た。米国の特許分析機関であるTechIPMが今年7月末まで米国特許商標庁(USPTO)と欧州特許庁(EPO)に登録された端末機および基地局に関するLTE・LTE-A標準必須特許を分析した結果、最多特許登録企業はLG電子だった。LG電子は標準必須特許合計447件のうち29%を占めている。その次はサムスン電子(16%)、クアルコム(8%)、インター・デジタル(7%)、モトローラ(7%)、ノキア(7%)の順となった。LG電子は同分析機関が1月末に行った調査でも第1位(23%)に上った。今回の調査では同年1月比シェアが6%ポイント増加している。

### サムスン電子・MSの特許紛争、国際仲裁裁判に

(デジタルタイムズ 2014.10.8)

世界有数のスマートフォン・メーカーのサムスン電子と有名ソフトウェア企業のマイクロソフト(MS)による特許料紛争が国際仲裁裁判の展開となった。サムスン電子がMSを相手取って国際商業会議所(ICC)の国際仲裁裁判所香港裁判所に仲裁を申し立てた。これは、MSがサムスン電子を相手に今年8月、米ニューヨークのマンハッタンにあるニューヨーク南部連邦地方裁判所に特許料支払い要求訴訟に関する書類が公開されたことで明らかになった。昨年、サムスン電子がMSに支払った特許料は、約10億ドル(約1兆600億ウォン)。MSは8月の訴訟を通じて、サムスン電子の特許料滞納による利子が690万ドルに上っており、その支払いをサムスン側に要求する一方で、ノキアの携帯電話とサービス事業部の買収がサムスン電子と締結した知的財産権の使用権契約を違反するものか否かの判断を裁判所に要請した。



## 2014年の商標・デザイン法改正動向

朴槿恵大統領の創造経済実現に向けた動きの中で、韓国では、特許法など知的財産権法の見直しが適宜迅速に行われ、ほぼ毎年のように法律改正が行われているところである。今般、韓国特許庁は、商標プローカーの根絶、ブランド力のある商標の登録拡大など、企業の成長を促す価値ある商標・デザイン権の創出を支援するとともに、公正な取引秩序の確立に寄与する審査の定着をめざし、法改正、審査基準の改定を発表している。そこで、それらの中から上述のような観点から主な事項をご紹介したい。

### 商標プローカーなどの根絶

商標プローカーとは、他人の商標を無断で先に登録し、本来の使用者に使用料や損害賠償を要求し不当利益を得る者たちのことであり、韓国では、残念ながらその事例が散見されます。そして、この被害者は、零細企業や有名芸能人だけでなく、有名海外企業にまで及び、眞の使用者のビジネスに支障を来たすだけでなく、消費者の混乱、ひいては国家イメージにまで悪影響を及ぼしているため、これを根絶すべく、次のような改正を行われることとなりました。

#### ・模倣商標などに対する審査強化

これまで、国内外の著名な先使用商標に対する模倣商標、人気芸能人名、放送番組名等に対する審査官の実態調査は、眞の使用者等による異議申立や情報提供を受けて行っていましたが、今後は、インターネット検索などを活用し積極的に行うとともに、商標法第7条第1項第6,11,12号によりきちんと拒絶し、このような不当な登録を遮断します。

#### ・商標の外観の類似性に対する審査強化

ネットショッピングの普及などにより、消費者が商標の外観を中心に出所を判断し購入するようになっており、商標の外観を模倣する行為も増加しているため、審査において、外観が似ているか否かについての判断を強化します。

#### ・商標の使用意思確認を強化

商標の使用対象として、必要以上に多数の商品やサービス業を指定している場合や、個人出願人が人工衛星や半導体など実施が難しい商品等を指定している場合、模倣が疑われる商品等を指定している場合などについて、その使用計画書を精査し、単なる先占目的の出願を拒絶します。

#### ・海外企業商標の不正登録禁止強化

海外企業の韓国代理店など現地子会社であっても、親会社である海外企業

の同意がない商標出願を拒絶します。

### ブランド力のある商標の登録拡大

これまで、韓国では、例えば「K2」など簡単な商標について登録を認めていませんでした。そのため、使用によりブランド力を獲得した商標であっても保護を受けることができず、模倣品対策などがきわめて困難となる事例が発生していました。そこで、このように使用により一般消費者に広く認知されるようになった商標について、審査官が積極的に調査を行い、これを登録することで、その保護強化を行います。

### デザインの保護範囲拡大

PCやスマートフォン(多機能携帯電話)、デジタルカメラなど、様々な機器の横展開が重要となっている昨今、企業イメージ確立のため、それらの機器における画像デザインを統一する動きが活発となっております。しかし、過去、このような画像デザインは、その機器ごとに別々に出願する必要があり、手続が煩雑となっていました。そこで、このような画像デザインに関し、実際に表示されている「ディスプレーパネル」を商品として保護するようにすることにより、当該画像デザインが実際に使われている商品がスマートフォンであろうと、他の家電製品等であろうと、一括して保護を受けることが可能となります。

韓国は、2011年基準において商標出願世界5位、デザインに至っては、日本の2倍近くの出願を有する世界2位の出願大国となっています。また、既に音やにおいといった商標を保護したり、ニース協定による国際デザイン制度を導入したりするなど、法律による保護水準や手続きの緩和の面からも日本に先んじております。一方で、商標プローカーの問題や、模倣商標など不正目的による出願が少なくなく、また、上述の「K2」の例にみられるように、韓国特許庁の審査も必要以上に厳格であり、本来であれば受けられるはずの保護が受けられないといった課題も有してきました。

しかし、今般の改正、ないし発表されている改正予定の内容は、これらの課題に対し一定の対策を講じるものとして、実務的にも期待が持てるものとなつておりますので、今後も注視していきたいと思います。

### <今回の解説者>

特許業務法人ネイト [www.neitpat.com](http://www.neitpat.com)

鄭元基(ジョン・ウォンギ)(韓国弁理士/日本弁理士)

2009年東京理科大学院MIP修了。92年弁理士試験合格。97年より現特許業務法人開設。2012年日本弁理士試験合格。

(監修:ジェトロソウル事務所 副所長 岩谷一臣)





## 韓国企業、NPEとの訴訟で苦戦

近年、韓国企業は、「パテント・トロール」とも呼ばれる「NPE」との特許訴訟に巻き込まれるケースが急増しており、その結果、巨額の損害賠償金やライセンス料の支払いに繋がっている。NPEとの訴訟は、訴訟費用、損害賠償金やライセンス料の支払い等の直接的被害のみならず、製品に対するイメージ低下等の間接的被害をもたらすため、企業にとっては大きな負担となっている。ここでは、韓国企業とNPEとの特許訴訟の現状について紹介する。

### NPEとは

NPE(Non-Practicing Entity)とは、1990年代後半に登場した特許専門企業を意味する用語であり、自らは製品の製造などは行わず、様々な企業から買取った特許により、もっぱら損害賠償金やライセンス料を得る目的で製造メーカー等に特許権侵害訴訟等を起こす企業のことをいいます。NPEは、休眠特許の活用など一定の評価も得ていますが、いわゆる「パテント・トロール」(Patent Troll)とも呼ばれることが少なくありません。NPEの代表的な例としては、米国のインターデジタル(IDC)、インテレクチュアル・ベンチャーズ(IV)が挙げられます。

NPEには、日本企業も苦しめられていましたが、特に韓国企業においては、近年、NPE関連の訴訟が急増しており、企業の存亡にも大きく関わっています。また、最近では、サムスンやLGなどの大企業のみならず、中小企業も訴訟に巻き込まれるケースが増加しています。また、関連技術分野も、スマートフォン、通信、半導体などの電子通信分野以外に、自動車、ソフトウェア、化学・バイオなどの分野にも広がっています。

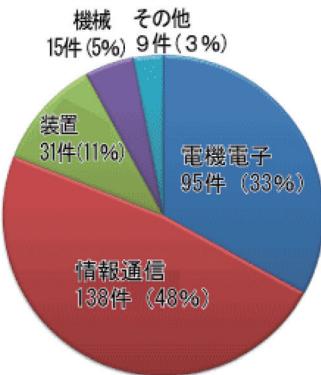
### 韓国企業とNPEとの特許訴訟現状

それでは、最近の韓国企業とNPEとの訴訟件数の推移を見てみましょう。

【図1】年度別韓国企業被提訴件数（米国）



【図2】分野別韓国企業被提訴件数（米国、2013年）



このように、NPEとの訴訟が急増していることが分かります。

### 今後の戦略

2013年、米国におけるNPEによる特許侵害訴訟提訴件数は全4,400件であり、そのうち韓国企業は288件(4%)、対象企業は全23社(大企業12社、中小企業11社)です。

近年、NPEの主要舞台となっている米国では、AIA(米国特許法)が改正されるなど、NPE活動に制限を設ける傾向にあり、今後、NPEは、米国以外にも、韓国、日本、中国、台湾などのアジア圏にも活動領域を広げることが予想されます。特に韓国は、サムスンやLGなどの一部の大手企業を除き、未だに知的財産権に関する認識、訴訟等への対応能力が十分ではありません。法改正等でNPE活動を規制するには限界があるため、企業としては、研究開発段階から自社の特許戦略を確立するとともに、他社の出願動向や先行技術の調査、クリエイティブの高い権利の取得、さらには関連分野における紛争情報収集に努める必要があるでしょう。

参考文献「2013年度NPEs動向年次報告書」(2014年2月)、韓国特許庁・韓国知的財産保護協会

### 今回の解説者

MEGA国際特許法律事務所 代表パートナー 弁理士 丁永善

1978年生まれ。2004年ソウル大学生命科学部卒業。

2004年弁理士資格取得後、2004年世一国際特許事務所、2005～2007年特許法人KOREANAに勤務。2007年日本に渡り、2007～2011年志賀国際特許事務所に勤務。2011年MEGA国際特許法律事務所設立。その他、2007年より日本企業を対象にした韓国特許セミナーを数多く開催。2010年日本弁理士試験1次合格。

