

(特許庁受託事業)

韓国 Intellectual Property Group | 2015.8

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：笹野秀生(ササノヒデアキ)

編集：曹恩実(チョウ・ウンシル)、文炯逸(モン・ヒョンイル)、安アルム(アン・アルム)



INDEX

◎ 韓国IPGの活動

第14回韓国IPGセミナー(特許庁委託事業)を開催しました!	01
今年度もSJC建議(知的財産権分野)を行います!	04
新韓国IPGリーダーをご紹介します。	05
ハーグ制度の概観と出願時の注意点	05
◎ IPを知ろう	
IPニュース	07
日本の著名地名の無断商標出願、拒絶される。	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



事務局からのお知らせ

皆さまのご関心と協力により「第14回韓国IPGセミナー」を成功裏に終えることができました。参加者の方から「全体の情報量が想像以上です」という意見も頂きました。次回のセミナーは10月を予定しております。今回皆さまから頂いたご意見を反映させて、業務に役立つ情報を提供して参りたいと考えております。



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。



知財トリビア!

本号で解説している国際デザイン(意匠)出願制度はハーグ協定に基づくものですが、デザインに関する国際分類を定めた国際条約(協定)は次のうちどれでしょうか?

①マドリッド協定、②ロカルノ協定、③ストラスブール協定

※ 回答は6頁の下部に掲載しています。



◎ 韓国IPGの活動

第14回韓国IPGセミナー(特許庁委託事業)を開催しました!

去る6月30日、ソウルジャパンクラブ内会議室において、第14回韓国IPGセミナーを開催しましたので、ご報告いたします。今回のセミナーでは、武内IPGリーダーからの開会挨拶の後、セッション1で2名の韓国特許庁のご担当者から韓国政府の模倣品対策及び特許/営業秘密政策について紹介いただき、セッション2で韓国における模倣品対策のポイント、セッション3で営業秘密流出対策のポイントをそれぞれ紹介いただき、最後に事務局から知的財産分野の2014年SJC建議事項に対する韓国政府回答について説明を行いました。以下に概要をご報告します。

<セッション1>

セッション1では、まず産業財産調査課の成祖浩(ソン・チャンホ)課長から、商標権特別司法警察隊による「模倣品取締り執行現況及び今後の戦略」についてご講義いただきました。

韓国特許庁では、2010年9月から司法捜査権を有する商標権特別司法警察隊を組織し、ソウル・大田・釜山に事務所を置いて、17名の職員が検察・警察・自治体・韓国知識財産保護協会と協力して以下の職務を遂行しています。

- ・有名商標模倣等の不正競争行為(不正競争防止法)の取締り
- ・商標権/専用使用権侵害行為(商標法)の取締り

商標権特別司法警察隊の取締り実績は、取り組みが功を奏して年々増加しています。

今後は、以下の4点について重点的に取り組んで行く計画とのことです。

- ①国民の生活に影響が大きい模倣品等に対する企画捜査の強化



②オンライン模倣品取締りの強化、SNSを利用したモニタリング等
 ③警察庁、関税庁等の関連機関との協力強化
 ④主要事件の企画報道及び取締りの現場報道等による広報強化
 次に、産業財産保護政策課 鄭載勳(ジョン・ジェフン)書記官より、「特許保護制度の現況及び政策方向」についてご講義いただきました。特許侵害訴訟の場合は、原告による侵害立証が難しい上に、韓国では特許権侵害の認定要件が厳しく、損害賠償額も他国に比べて低いという点が指摘されています。その結果、特許権保護が不十分となる場合は、故意の侵害を助長する可能性が高くなります。上記のような課題認識を受けて、2014年12月に国家知識財産委員会が制度改善の基本方向を発表し、2015年2月には特許ハブ国家推進委員会で特許法改正案が発議されました。損害賠償制度の改善について、実際の損害として認定された額の「3倍を超えない範囲で」損害額を認める懲罰的損害賠償制度の導入が国会で審議されています。また、証拠提出制度の強化については、営業秘密であることを理由に提出を拒むことができないよう、法院が提出を拒否する正当な理由があるかを判断するために資料の提出を義務化(In-Camera審理)するなどの内容が含まれています。韓国の営業秘密保護制度については、2014年1月に、これまで訴訟において営業秘密であることの認定を受けることが難しかったことを受け、営業秘密成立要件のうち、秘密管理性要件が緩和されました。今後の制度改善のために検討されている事項としては、「刑事処罰対象行為類型の具体化」及び「訴訟における営業秘密保護のための非公開審理制度」があります。

<セッション2>

セッション2では、金&張法律事務所の金容甲(キム・ヨンカプ)弁護士により、「韓国における模倣品対策」についてご講義いただきました。

模倣品問題については特許、デザイン、商標等の権利を取得していない場合には、より状況が難しくなりますが、そのような場合の可能な対応策として、不正競争防止法による対応を中心に説明がありました。不正競争防止法において模倣品対策のために特に有用な規定には次の3つがあります。

①著名な識別標識(不正競争防止法2条1号イ目)

「国内に広く認識」されている「商品を識別するために付与された各種標識(名称や商品の容器・包装等)」を模倣した場合にこの条文が適用可能となります。「商品の容器・包装」の場合は、その形状と構造又は色等が持つ差別的特徴が、「顕著に個別化されるに至っている」、つまり、「使用による識別力(セカンダリ・ミーニング)」を取得していることが求められます。

②デッドコピー(2条1号リ目)

「他人が製作した商品の形態(形状・模様・色彩・光沢又はこれらの結合)」を模倣した場合にこの条文が適用可能となります。ここでいう模倣は、「他人の商品の形態と実質的に同一の形」とされており、上記①の著名標識の場合と異なり、出所標識としての識別性や周知性は必要とされません。しかしながら、「模倣の意思」についての立証(間接事実で良い)が必要であり、保護期間は商品の形態が備えられた日(試作品の製作日も含む)から3年間、商品が「通常的に持つ形態」は対象外といった条件があります。

③不正競争行為の一般条項(2条1号ヌ目)

これは、2014年1月31日に施行された新しい条項であり、既存の条項でカバーされないような不正競争行為にも広く網をかけるものです。この条項では「他人の相当な投資又は労力により作成された成果等を公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法で自身の営業のために無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為」を不正競争行為と定義しており、特記すべき事項としては以下の点があります。

- ・使用による識別力(セカンダリ・ミーニング) 不要
- ・成果(物) 認定の柔軟性
- ・混同可能性不要
- ・権利行使期限の明文制限なし



事例としては、ソフトクリーム店の営業形態に関し、①外部看板、②メニュー、③ソフトクリームのコーン受け、④乳牛をあしらったロゴ、及び⑤商品の陳列状態の5つの観点で類似が認められた結果、不正競争行為が認定されたものがあります。現在控訴中ではありますが、不正競争行為の一般条項が適用された初めての判決であり、看板やメニューなどの店舗の装飾(いわゆる「トレードドレス」)が保護すべき対象と判断されたことでも、注目すべき判決と言えます(以下の写真では、看板と陳列状態の一部のみ表示。左がオリジナル店舗、右が後発店舗。)

事例：ソウル中央地方法院2014. 11. 27言渡2014ガ合524716判決



<セッション3>

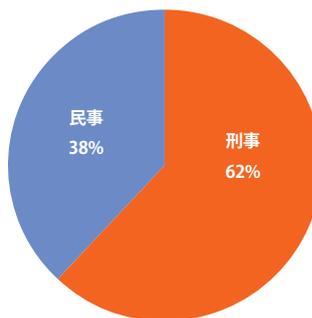
セッション3では、韓洋国際特許法人の金世元(キム・セウォン)パートナー弁護士により、「韓国における営業秘密流出対策」についてご講義いただきました。

韓国における技術漏えいの統計(産業機密保護センター公表)を見ると、技術競争力の高まりに呼応して、産業スパイ事件の件数が高くなっています。また、韓国の大企業よりも中小企業が被害を受けている割合が高くなってきており、分野別には近年精密機械分野での被害の割合が高い状況です。

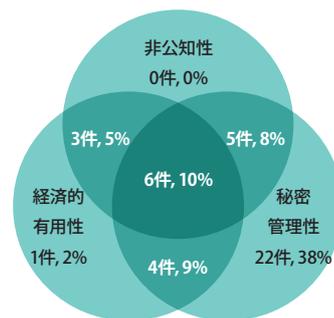
さらに、技術流出の主体は元・現職員などによる内部漏洩が80%と高く、その動機としては、金銭的誘惑・個人の営利が78%、人事・処遇への不満が13%となっています。

韓国における営業秘密侵害事件は、刑事事件の割合が多いことが特徴的であり、2005～2010年までの訴訟統計では、刑事約6割、民事約4割となっています。ただ、営業秘密侵害は侵害立証が難しく、刑事事件の有罪率が約8割と一般の刑事事件(有罪率99%)よりも低くなっています。民事事件の認容率についても約4割であり、秘密管理性等の営業秘密要件が認められなかったために棄却されている例が目立ちます。また、犯行で得る利益に比べて、刑事処罰の水位が極めて低い

事件の類型別分布



無罪の理由別分類(刑事)



(懲役刑のうち、執行猶予の割合が非常に高く、罰金も少ない)こと、営業秘密の侵害事実及び侵害額に対する立証も容易でないため、十分な補償を受けることができないことが問題点として指摘されています。

このため、企業の戦略として、刑事告訴を提起して公権力による証拠収集を考慮する(十分な証拠の確保)こと、仮処分申請を積極的に活用する(侵害拡大の防止)ことが挙げられます。

また、営業秘密侵害が生じる前に予防的に利用できる制度としては、営業秘密原本証明制度(営業秘密情報の原本性を日付と共に証明する制度)があり、紛争になった際に保護すべき営業秘密情報自体の立証が容易化することを期待できます。この他、判例では民事上の禁止請求権の内容として転職禁止請求が認められています。

営業秘密の流出を防止するための予防策に関して、日本企業の技術漏えい防止対策の特徴として、海外拠点の対策が国内拠点と比べて遅れていることが注目されます(経済産業省「ものづくり白書(2010)」より)。したがって、海外拠点における対策(営業秘密をブラックボックス化する等)に留意すべきでしょう。

一般的には、営業秘密の分類及び管理をしっかり行うこと、社内規則の整備、人的・物的管理の重要性が、判例からも伺えます。

本セミナーには、50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。IPG

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14回韓国IPGセミナー資料」

参考資料1 : 「模倣品への対策」→「模倣対策マニュアル」→「模倣対策マニュアル 韓国編(2015年3月発行)」

参考資料2 : 「模倣品への対策」→「営業秘密の保護」→「営業秘密流出対策マニュアル(韓国)(2015年3月発行)」

今年度もSJC建議(知的財産権分野)を行います!

2014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。2014年度は、知的財産権分野に関する建議事項として19項目の要望を韓国政府に提出、去る4月14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、10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。

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>



2015年度建議事項を募集中です

昨年度に引き続き、今年度も建議事項のアンケートを実施中です(JETROソウル知財チームHP: <http://www.jetro-ipr.or.kr/> をご参照)。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の解決のため、年末の韓国政府への提出に向けて作業を行っていきます。

2014年度建議事項の回答状況一覧(カッコは前年)

分野	項目数	受入済	受入可能	部分受入	長期検討	受入混乱	回答混乱
労働	4(4)	0(0)	0(0)	1(1)	2(3)	1(0)	0(0)
税務	10(8)	2(2)	0(0)	0(0)	1(0)	7(6)	0(0)
金融	9(8)	0(0)	0(0)	5(1)	1(2)	3(5)	0(0)
知的財産権	19(23)	7(2)	1(1)	2(9)	4(8)	5(3)	0(1)
産業	10(0)	2(0)	0(0)	0(0)	2(0)	6(0)	0(0)
個別要望事項	6(8)	0(1)	0(0)	2(5)	0(0)0(0)	4(2)	0(0)
生活環境改善	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
合計	58(51)	11(5)	1(1)	10(16)	10(13)	26(15)	0(1)

2014年度知的財産権分野の建議項目

通番	カテゴリー	建議内容	新規/継続別	2014回答
1	①	侵害訴訟における立証責任バランスの適正化	継続(一部変更)	受入済み
2	①	営業秘密の保護強化	継続(一部変更)	受入済み
3	①	知的財産権侵害に対する損害額の適正化	継続(一部変更)	受入済み
4	①	退職審判官・裁判官の関連事件への関与禁止	継続	受入済み
5	①	通常実施権の対抗要件の見直し	継続	受入済み
6	①	侵害訴訟における法院での特許権等の有効・無効判断	継続	部分受入
7	②	特許法によるコンピュータプログラム自体の保護	継続(一部変更)	長期検討
8	②	特許法における輸出の保護	継続	部分受入
9	②	間接侵害規定の拡充	継続	長期検討
10	③	韓国特許庁の情報提供制度の是正	新規	受入済み
11	③	特許出願におけるマルチのマルチクレームの認容	継続	長期検討
12	③	拒絶理由通知への応答、不服申立等の基本期間の長期化	継続	長期検討
13	③	予見性のある安定した権利の付与	継続	受入可能
14	④	医薬品許可特許連携制度(パテントリンケージ)に係る薬事法の見直し	新規	受入困難
15	④	後発品発売遅延による特許権者の不当利得返還請求の撤廃	新規	受入困難
16	④	特許権存続期間の延長規定の見直し	新規	受入困難
17	④	延長された特許権の効力範囲の適正化・IMDの廃止	継続(一部変更)	受入困難
18	④	グリーンリスト運用の改善	継続(一部変更)	受入済み
19	④	特許権存続延長制度における外国臨床試験期間の加算	継続	受入困難

【カテゴリー】①知財権の権利行使、②知財権保護の強化、③特許庁の審査・審判、④医薬品等特許関連

新韓国IPGリーダーをご紹介します。

2015年3月まで、韓国IPGリーダーとして畑谷圭志氏(日立コリア前社長)にご活躍いただいておりますが、畑谷氏のご帰任に伴い、新たに武内敬司日立コリア社長を第5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。



日本の優れた知的財産がビジネスで十分に活用される環境実現に向けて

前任のあとを引き継ぎ、第5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武内です。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、よろしくお願ひします。

さて、韓国は、人口5000万人強であり、中国やASEAN等と比べて、市場規模としては必ずしも大きくありませんが、日本企業から高機能な部品や素材を輸入して高付加価値製品を製造して輸出するという産業構造や消費者の嗜好が日本と近いこともあって日本からの輸入額が中国に次いで多く、また、対韓直接投資額でみると日本は米国に次ぐ2位であることから、日本企業が韓国において活発にビジネスを展開していることがわかります。加えて、米欧や中国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

ずまず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に関する課題がまだまだ存在していることも事実です。

一方で、日本企業の韓国に対する特許出願は、年間1万数千件と海外出願人としては最も多く、韓国への進出企業の多さとも相俟って、日本企業は、韓国の知的財産権制度に対し、最も影響力のある海外ユーザーであることができます。

そこで、韓国IPGにおいてセミナー等を通じ、韓国での知的財産の保護及び活用に関する情報を皆様と共有するとともに、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、ソウルジャパンク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いです。IPG

ハーグ制度の概観と出願時の注意点

韓国がハーグ協定による国際意匠出願制度(以下、「ハーグ制度」)を導入して1年以上が経ち、日本・米国も今年の5月に本制度を導入することになりました。韓国特許庁(KIPO)及び世界知的所有権機関(WIPO)は、制度導入1周年及び日本・米国のハーグ制度導入に迎え、去る6月26日、ハーグセミナーを開催しました。本セミナーの講演内容を元にハーグ制度の概観及び注意点についてご紹介します。

1. ハーグ制度の概観

Hiroshi OKUTOMI, Legal Officer (WIPO)

これまで意匠権の登録を多数国において受けるためには、各国・地域ごとの出願が必要のため、わずらわしく、高い費用がかかるという

問題がありました。この問題点を解決するのがハーグ制度です。このハーグ制度によって、WIPOに直接出願することで、複数地域における権利取得が可能となりました。本制度は、簡単に他国における権利を取得するという点で特許のPCT制度、商標のマドリッド制度と同じ目的があります。一方、PCT制度が共通の出願日のみを確保するためのものであるのに対し、ハーグ制度は、最初の1つの手続で出願のみならず権利確保まで行うことを目的としています。この点はマドリッド制度と似ています。しかし、ハーグ制度はマドリッド制度とは違ってWIPOに直接出願することで、自国等への基礎出願が要らず、自己指定が可能という違いがあります。

ハーグ協定加盟国は64か国であり、韓国は2014年3月に加盟しました。日本と米国は2015年2月に加盟を完了し、中国、ロシア連邦等が加盟を計画しています。ハーグ制度を通じて韓国から外国に出願された件数は、制度開始後326件(726デザイン)で、WIPOに直接出願さ

れたのが270件、KIPOに間接出願されたのが56件です。外国から韓国に出願された件数は570件(2,014デザイン)であり、その殆どが欧州企業からのものです。そのうち、291件が公開され、81件に対するFA(1次審査)が完了しました。

2. ハーグ制度を通じて出願する際の注意点

Hiroshi OKUTOMI, Legal Officer (WIPO)

ハーグ制度を利用する際、注意しなければならない点をご紹介します。

①国の指定 (Designations)

ハーグ制度利用国が加盟するハーグ協定には1960年の協定と1999年の改正協定があります。現在、1960年協定の加盟国が1999年改正協定の方へ移りつつある状況です。国際出願の効力は個別協定の加盟国に限るので注意が必要です。例えば、KIPOが加盟した1999年改正協定の場合、1960年協定と違って間接出願を認めます。つまり、出願人が出願書をWIPOではなくKIPOに提出(間接出願)をすると1か月以内にKIPOが形式要件をチェックしてWIPOに送付します。基本的には、KIPOに提出した日が出願日となりますが、指定国が1960年協定の加盟国を含む場合、間接出願は認められず、WIPOに送達された日が出願日となりますので、指定しようとする国がどの協定の加盟国かに気をつけなければなりません。

②創作者の表示 (Identity of the creator)

ハーグ制度の利用国は、それぞれ様々な国内法を持っており、国際出願は各指定国の国内法の要件を満足する必要があります。そのため、出願書への「創作者の表示」が国際審査段階で欠陥通知されるケースが多いです。例えば、ルーマニアの場合、創作者の表示を必須にすると宣言しており、表示しない場合、出願することができません。欠陥通知後、創作者を表示する補正をすると補正があった日が出願日として認められます。また、フィンランド、ガーナ、ハンガリー、アイスランド等は、出願日には影響を及ぼしませんが、欠陥通知に対応しないと指定国から削除されます。米国の場合は、創作者の宣誓書が必ず必要となりますので、念頭に置いてください。その他に、日本、韓国、ノルウェイは、上記2つの事例に該当しませんが、国内法で創作者の表示を要求しています。このような国別の条件を一々考慮するのは煩わしいので、出願時は国と関係なく記載することをお勧めします。

③意匠の説明 (Description) 及び請求項 (Claim)

ルーマニア及びシリアの場合、意匠の説明が必要です。よって、この

2国を指定する場合は「意匠の特徴の説明」を記載しなければなりません。また、米国の場合、請求項の記載が必要です。この請求項は、「The ornamental design for <製品の名称> as shown and described」と決まったフレーズで書くことになります。ここで注意すべきところは、複数の意匠であっても1つの請求項で書かなければならないことです。

3. 韓国を指定国にする際の注意点

Ho Beom JEON, Senior Deputy Director (KIPO)

①優先権主張と新規性喪失例外主張

外国出願人からよく質問を受けるのが優先権主張と新規性喪失例外主張です。国際公開後3ヶ月以内に優先権主張の証明書類をKIPOに提出しなければなりません。3ヶ月が過ぎて提出される書類は認められないので、3ヶ月が過ぎた場合は提出を認めません。WIPO国際事務局は証明書類を基本的に受けない方針ですが、出願時に添付するとKIPOは国内段階でその書類を認めるとWIPOに意見を表明している状況です。

新規性喪失例外主張の場合、韓国は、証明資料提出を i) 出願時に主張し、30日以内に提出する方法、ii) 拒絶理由通知を受けた時に提出する方法、iii) 異議申立や無効審判があった時に提出することを認めています。審査段階で指摘がなかったにもかかわらず、主張を求める出願人の場合は、ii) とみなして認めています。展示会優先権もこの新規性喪失例外としてみなしています。

②主な拒絶理由の事例

主な拒絶理由としては、図面要件を満足していないのが一番多く、線図面と写真図面の組み合わせは形式要件なので認めています。3Dファイルや動画で図面を提出したり、多数のデザインに1つや2つの図面しか提出しなかったりする出願人が少なくないです。このような図面は韓国では拒絶理由になるので気を付けてください。その他に創作者情報を未記載、用途が書いていない包括的名称の場合も代表的な拒絶理由です。包括的名称の場合、WIPO基準は満たしているものの、国内法で認めてないので、国際基準と国内法との基準を合わせるために努力しています。IPG



知財トリアの回答

2番(1番は国際商標出願、3番は特許国際分類に関する国際協定です。)



KOREA IP NEWS

※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、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。

URL: http://renew.jetro-ipr.or.kr/newsLetter_list.asp

①ジェネリック医薬品市場、「無限競争」に突入 | テジタルタイムズ(2015.3.11.)

今年に入って、製薬・バイオ業界に「ジェネリック医薬品」が話題となっている。製薬業界は、3月15日から施行される「(医薬品)許可特許連携制度」に基づいてジェネリック市場の再編が予想される中、バイオ業界では、バイオシミラー市場の競争が本格的に始まると見通している。許可特許連携制度が施行されれば、ジェネリック医薬品の許可を得るとき、オリジナル医薬品の特許権者が訴訟を提起すれば、9カ月間販売ができない。しかし、特許無効審判等において一番早く勝訴した製薬会社には9カ月間のジェネリック医薬品独占販売権が与えられる。現在のジェネリック医薬品は、オリジナル商品の特許が満了すれば、数十種類の商品が一斉に放出され、市場を分け持つ場合がほとんどだ。しかし、制度の導入後には、特許の取得に成功した製薬会社が独占販売で市場を先取りし、大きな収益を確保できる。

②海外商標出願が容易に | 韓国特許庁(2015.3.13)

特許庁は、米国・欧州・日本・中国・韓国で共通認定される商品・サービス業の名称を容易に検索できるウェブサイト(TM5 ID List Website)サービスを開始した。商標(ブランド)を各国に出願して権利として保護を受けるためには、商品と商品分類を正確に指定して出願しなければならないが、外国特許庁および知的財産に関する国際機構の商品名称と分類が若干ずつ異なる場合があり、海外で商標を出願するときの隘路事項になっていた。今回のTM5 ID List Website(<http://oami.europa.eu/ec2/tm5>)は、世界中の商標出願の約7割を占めるTM5(米国・欧州・日本・中国・(韓国))と協調して構築したもので、同国の特許庁において共通認定される約15,000件の商品名称を簡単に検索することができ、海外出願人の利便性が画期的に向上される見通しだ。

③国内でサムスンのスマートフォンの模倣品流通が初めて摘発

電子新聞(2015.3.18.)

国内でサムスン電子製スマートフォンの模倣品を製造・流通した組織が摘発された。中国ではなく国内においてサムスンスマートフォンの模

倣品が摘発されたのは、今回が初めてだ。釜山地方警察庁国際犯罪捜査隊は、18日、サムスンスマートフォンの模倣品約1,200台を製造・販売した疑い(業務妨害など)で、ソン某(31)氏など14人を在宅起訴した。ソン氏らは、2013年9月から最近まで中国シンセン市などでサムスン電子の商標を付着した偽物のスマートフォン部品(約2億8,800万ウォンに相当)を国内に搬入してきた。また、中国に輸出したサムスン製スマートフォンの製造番号などが記されたラベルを持ち込んだ上、サービスセンターの従業員2名と画策してスマートフォンを修理したものと偽って書類を改ざんし、液晶934個(9,500万ウォンに相当)を流した

④外国特許庁の審査情報をワンストップで照会 | 韓国特許庁(2015.3.31.)

特許庁は、国民がIP5の特許審査進行情報をワンストップで照会できるよう、「国際審査情報の統合照会サービス(One Portal Dossier、以下、OPD)」を3月31日からウェブサイト(<http://kopd.kipo.go.kr>)を介して提供する。OPDサービスは、一国に対する出願番号を入力するだけで、他国に同時出願した特許の審査進行情報を照会できるものだ。同サービスを利用すれば、関心特許に対するIP5の審査進行情報、登録や拒絶理由などの具体的な関連情報を確認できる。同サービスは、本人の出願だけでなく、公開された出願を対象としており、いずれも無料で提供している。これによって、国民が主要国の審査進行情報をより早く、効率的に把握・対応できるようになり、外国における権利獲得が一層容易になると見られる。また、韓国企業が競合会社の特許出願動向および権利化の推移をモニタリングできるため、特許紛争を予防し、対応戦略作りに貢献すると期待されている。

⑤パテントロール、韓国企業への攻勢持続 | 韓国特許庁(2015.5.1.)

2015年第1四半期の国際特許訴訟の動向を分析した結果、韓国企業がパテントロール(NPEs)による国際特許訴訟を提起される件数が増加傾向にあることが分かった。特許庁と韓国知識財産保護協会が集計した資料によると、今年第1四半期に韓国企業がパテントロールにより提訴された件数は45件と、前年同期比18%増加した。一方、韓国企業の国際特許訴訟件数は54件と、前年同期比11%減少した。韓国企業の国際特許訴訟件数が減少したのに対し、パテントロールによる提訴件数はむしろ増加している。これはパテントロールの係わる訴訟件数全体が増加に転じたためと見られる。2014年パテントロール関連の訴訟件数は2,856件で、4,400件だった2013年に比べ大幅に減少した。しかし、2015年第1四半期の訴訟件数全体は1,114件で、前年同期比約49%増加した。

日本の著名地名の無断商標出願、拒絶される



日本の著名な地名が、韓国人により韓国特許庁に商標出願されていた問題について、異議申立を経て、2015年6月初めに拒絶決定が確定した。日本と近い韓国等ではしばしばこのような問題が見られるが、今回韓国特許庁が下した判断は、類似の事例にも参考になるものと思われるため、以下で紹介する。

1. 出願の概要

十勝(TOKACHI)は北海道内の地理的名称で、日本国内で最大の農畜産業食糧供給地でもあり、十勝川温泉等の観光地域としても有名である。ところが、韓国人個人が韓国特許庁に十勝のアルファベット表記である「TOKACHI」という標章を、十勝地域の特産品を含む、第29類の牛乳・乳加工食品、及び第30類の菓子・ガム・パン・チョコレート・キャンデー・韓菓を指定商品として2014年2月に商標出願した。

2. 「TOKACHI」商標出願に対する情報提供

2014年3月に上記出願の事実を把握した北海道はJETROソウル事務所にご相談をし、さらに弊所との相談の末、審査過程で拒絶されることを期待して、情報提供が行われた。拒絶されるべき理由としては、韓国商標法第6条第1項第4号(顕著な地理的名称等のみからなる商標)、第7条第1項第11号(商品の品質を誤認させ、又は消費者を欺瞞するおそれのある商標)を主要な要旨とした。しかし、意外にも情報提供は採択されず、商標登録を行う旨の公告決定がなされた。

3. 異議申立準備

公告決定というニュースは、関係者にとって非常に衝撃的であった。急ぎ異議申立をすることにして、北海道道知事、帯広市長、帯広物産協会、十勝農業協同組合連合会、十勝町村会などから委任を受けた。証拠資料は、十勝地域が顕著な地理的名称であるということと、十勝地域の特産品と今回の出願商標「TOKACHI」の指定商品が直接的に関連があるということを証明するためのもを中心に、異議申立人から何回にも分けて山のように受取った。

4. 異議申立

2014年11月に異議申立をし、2014年12月に異議申立の理由及び膨大な量の証拠資料を提出した。異議申立の理由は、情報提供の際に主張した2つの理由に加えて、国内又は外国の需要者間に特定地域の商標を表示するものであると認識されている地理的表示と同一類似の商標であって、不当な利益を得

ようとする等の不正な目的を持って使用する商標であるという理由(商標法第7条第1項第12の2号)を強調した。また、地名の顕著性の主張を補強するため、インターネット検索でも多数の韓国語のサイトが検索される点及び漫画『銀の匙』が日本だけではなく韓国でも人気を博していることを強調し、2010年12月1日付で日韓の特許庁長間で交わされた協定覚書の内容を追加した。この覚書については、両国で互いに保護を受けることを願う地理的名称を含む商標等のリストを相互交換し、審査に活用することを目的としたもので、この相互交換したリストには「TOKACHI」関連商標も4つ含まれていた。

5. 出願人の答弁

出願人は異議申立者の主張に対して、「TOKACHI」は日本の地名のうちの一つであるだけで韓国においては顕著性がないという点、それゆえ出所の誤認・混同のおそれがないという点、「TOKACHI」という標章については独自の観念及び意図によって本願商標を選択しただけで北海道の「十勝」とは無関係であり、いかなる不正な目的もないという点等々で反論してきた。

6. 異議決定(拒絶決定)

しかし2015年4月末に最終的に「本件異議申立は理由がある」という決定とともに、「TOKACHI」商標出願は拒絶決定され、審判請求が無かったため2015年6月初めに確定された。異議決定の主要要旨は、「本件出願商標は、その出願当時に日本の需要者間に特定地域の商品を表示するものであると認識されている地理的表示と標章が同一類似であり、経済的牽連関係が認められる指定商品を含んでいる商標であって、先使用標章の名声に便乗して不当な利益を得ようとする等、不正な目的で出願されたものと判断されて商標法第7条第1項第12の2号に該当し、他の理由については調べる必要がない」というものであった。

7. 終わりに

今回は韓国特許庁が、他国で顕著な地名と同一の標章を、その特産品を指定商品として出願した以上、不正目的が認められると判断したことがポイントである。出願人がその出願意図について不正な目的はなかったと主張したとしても、結局そのような目的に使用される可能性が十分にあると思われ、商標制度の健全な発展のためにこのような商標の出願は拒絶されるべきであるという警告としても、本異議決定は意義があると思われる。また、インターネットでの当該地名の検索結果については、韓国国内での顕著性の根拠となり得るとの判断は示されなかったが、顕著性と関連した商標審査基準も、インターネット時代に合わせて変わっていかねばならないように思われる。



寄稿者

崔達龍国際特許法律事務所 崔達龍 弁理士

[The Daily NNA(韓国版)の7月2日(木曜日)にもFile No.82で掲載されています。]