

KOREA IPG

INFORMATION

issue

029

(特許庁受託事業)

韓国 Intellectual Property Group | 2015.11

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(ムンヒョンイル)、安アルム(アンアルム)



◎韓国IPGの活動

- 「第15回韓国IPGセミナー(特許庁委託事業)」を開催しました。 01
- 「2015国際特許法院カンファレンス」が開催されました。 03
- 帯広で「海外における知的財産保護セミナー」を開催しました。 04
- 模倣品の購入防止パンフレットを配布しています!! 05

◎IPを知ろう

- IPニュース 06
- 「新・知財最前線は今」 07
 - 迅速・簡便な紛争解決(仲裁・調停)
 - 特許侵害の警告状が来たら?



韓国IPGへのメンバー登録

http://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15回韓国IPGセミナー」を成功裏に終えることができました。講師の先生方に企業の知財戦略等を講演していただきましたが、参加者の方から「内容が充実していて、且つ分かりやすかった」という評価を頂きました。次回のセミナーでも、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!

右側の韓国特許庁のシンボルマークは、朝鮮時代の発明品に由来しています。それは何でしょうか?

- ① 金属(銅)活字
- ② 測雨器
- ③ 日時計



※ 回答は4頁の下部に掲載しています。



◎韓国IPGの活動

「第15回韓国IPGセミナー」(特許庁委託事業)を開催しました。

韓国IPGは、去る10月28日、ソウルジャパクラブ内会議室において、第15回韓国IPGセミナーを開催しました。今回のIPGセミナーでは、日本企業で知的財産に関する業務をご担当されているお二方を講師としてお招きし、セッション1でキヤノン株式会社知的財産法務本部の中澤俊彦顧問から「キヤノンのグローバル知財戦略とアジアにおける知的財産上の課題」について、セッション2で出光興産株式会社の田中雅人部長から「アジアにおける素材分野の知的財産問題と対応」について、それぞれご講義いただきました。今回のセミナーには、60名以上の方にご参加いただき、活発な質疑応答も行われました。以下に概要をご報告します。

<セッション1>

キヤノンは、2014年12月基準全世界で3兆7千億円の売り上げを達成するほど、活発なビジネスを展開しており、研究開発もワールドワイドで行われております。このグローバルな知財の管理は、本社の知財本部が国内外のグループ会社の知財を集中管理し、グループにおける知財権についての取扱を定めた「グローバルマネジメントルール」も設けています。キヤノンは、1930年代初期、ライカを越えるカメラを作ろうとする有志から始まりました。創業当初から実用新案の出願や商標登録など知的財産を重視してきました。また、戦後、「発明」と「工業デザイン」を会社の重点施策とし、1950年には初のUS特許出願も行いました。キヤノンは、カメラに依存した事業構造から脱皮するために、1960年代、Xeroxが独占していた複写機市場に挑戦し、独自技術を開発しました。自社技術・製品保護から事業戦略の武器へと知財の位置づけが変化したのもこの時期からです。キヤノン



は、電子写真の像形成のコア技術は非許諾とすることで差別化を図り、デジタル化・通信対応など周辺技術は、許諾しつつも多くの知財権を保有することで優位性を確保する技術・戦略を取り組んでいます。また、応用技術から新たな技術を創出する作業も続けています。キヤノンの知財に関する基本方針は、①「知財活動は事業展開を支援する重要な活動である」、②「R&Dの成果は製品と知財権である」、③「他社の知財権を尊重し、適切に対応する」といった3つです。この方針に基づいて様々な活動を行っています。

知財分野は、過去と比べて、急激に環境が変化しました。例えば、標準必須特許の増大、業界を越えた新競合の出現、コモデティ化の進行、パテントトロールの跋扈、新興国の台頭、特許の技術的価値の希釈化があげられます。このような状況の中で、自社のビジネスの保護、競争力の維持・向上、新規事業進出をどうやって行うか等について、知財としては何をすることが問題となります。キヤノンの場合、競合会社に対しては、コア技術を秘匿または非許諾として参入障壁を形成する一方、相手の特許競争力に応じて有・無償クロスライセンスを結び技術を公開するなど、開発の自由度を確保しつつ、知財力の優位性、有利な契約条件を維持します。また、侵害者に対しては警告・訴訟で阻止し、パテントトロールに対しては、徹底抗戦するとともに、特許を売却する際、そのライセンスを他の全ての会員に対し許諾するLOTネットワークといった対策で対応しています。

アジア地域など新興国市場が益々重要になる中、アジア地域でシェアを取れる技術を守るためには、ビジネスの核となる特許はライセンスしないこと、また、コア技術のうち、検証困難な発明はノウハウとして管理することが重要です。また、自社の重要な技術を守る為には新興国を含め第三者の特許は絶対使わないように注意することが非常に重要です。なお、侵害者には厳しく対応し、知財権尊重の認識を作っておく必要もあります。模倣品問題については、韓国の場合、有効な在韓事務所との協力、行政機関とのパイプ作り、本社-業界-関係機関との情報共有を通じて対応していくのが効果的です。

<セッション2>

出光は、1911年創業以来、エネルギー確保と有効利用並びに高機能

材のグローバル展開を通じて、経済と環境の調和ある社会の発展に貢献することを目標に、世界全域で事業展開しています。この目標を効率的に達成するために、中期経営計画を立てており、2015年には、第4次計画が進行されています。この第4次計画で考えている知財活動のサイクルは①事業構想⇒②競争力設計⇒③知財・技術確保⇒④事業実施といった4つの段階が繰り返される形となります。

情報取収・発信のために、知財担当職員を現地に置くのが望ましいですが、事業規模、業態、リソースの問題で、現地に知財専門の駐在員、スタッフを配置することは、現時点では叶っていない状況です。そのため、現地のJETROやIPGなどを活用して法制度・運用情報を収集し、現地当局、特許事務所との連携、特許庁との直接会話による権利化・維持活動を強化しています。

権利化と活用のためには、日本と現地の法制度・運用の違いを理解する必要があります。韓国特許法の条文は日本と類似し、制度も同様と思いがちですが、実際には数値限定発明、選択発明などにおける判断の「わずかな違い」によって、権利化できないことになりかねません。また、韓国は特許の無効率が非常に高く、無効審判で約65%が無効になり、審決取消訴訟まで行くと、約9割が無効になってしまいます。そのため、グローバルな特許網構築で、材料の採用を後押しする必要があります。韓国で無効になった場合も、他国特許が維持されていることを根拠に採用交渉に臨むことができます。

出光は、模倣・侵害を未然に防止するために、第一に、「他社特許の尊重」を徹底し、特許鑑定能力を高め、他社から攻撃を受けない状態にします。第二に、業界に「知的財産権の尊重」を広め、顧客や競合会社を通じ確約します。第三に、他社にも「知財品質」を求めます。渉外活動において、重要な問題としては、まず、営業秘密漏えいが挙げられます。最近、韓国では秘密管理性が「相当な努力」から「合理的な努力」に要件が緩和されました。しかし、要件が緩和されたものの、漏えいを防ぐには従業員への秘密情報へのアクセス制限・秘密保持義務を徹底しなければなりません。

化学材料のB2B事業における模倣品問題も顕在化しています。特に中国では、商標の冒認出願が頻発しており、韓国、中国などでは、インターネットで模倣品が多く流通されています。出光は、自社製品に係る知財権を確実に取得した上、その所在を新聞・雑誌などで告示することで、模倣を予防しています。また、海外現地法人とのコミュニケーション強化・教育を通じて、模倣を早期に把握し、その実体に応じて効果的に対応しています。また、海外事業所の職員の知財に関する認識向上も重要です。出光は、海外店（海外店長・総括部署）などに対し、当該国に特有な模倣実態とその対策手段を説明するなど教育研修を行い、社員の模倣対策への認識を向上させ、実務に反映しています。IPG

「2015国際特許法院カンファレンス」が開催されました。

韓国大田広域市にある韓国特許法院において10月14日と15日の2日間にわたり「2015国際特許法院カンファレンス」が開催されました。このカンファレンスでは各国(日本、米国、ドイツ、中国、韓国の5ヶ国)のIP専門裁判官がスピーカーとして参加し、各国のIP裁判実務について意見と情報交換を行いました。また、日本からも知的財産高等裁判所の判事(所長含め4名)が参加しました。また、産業界からも5名の専門家がスピーカーとして参加し特許権者の観点から意見と情報交換を行いました。

韓国特許法院の関係者によると、今回のような国際カンファレンスは韓国で初めて開催されたものであって、参加者の大半が裁判所の判事と弁護士、弁理士の計200名程度が参加されたとのこと。

本カンファレンスは、開催初日目は、セッション1：特許事件における調査と協力、セッション2：欧州統一特許裁判所の現在と未来、セッション3：請求項解釈及び手続き規定、セッション4：特許無効手続きの主要争点、セッション5：特許権者の観点から見た特許訴訟などについて議論が行われ、二日目は、韓国特許法院の裁判手続き等の動画を見た後、セッション6：裁判官と技術、セッション7：特許侵害訴訟の主要争点などについて議論がなされました。

主な内容は、第1セッションでは、世界初のIP関連主要国家の裁判長が集まって、グローバル化とともに世界各国において同時多発的に進行されるIP事件の解決に係る協力について議論がなされました。各国の特許裁判長は、重要判決に対する情報交換、判決文の英語翻訳・出版、裁判官の専門化・教育プログラムの交換、統合裁判所の運営、国際カンファレンスの常設化方策などが必要であるということ意見が一致しました。

第2セッションでは、欧州統一特許裁判所準備委員会委員のWillem HOYNG氏から準備状況について発表して頂き、統一特許裁判所が欧州と世界の特許紛争に及ぼす影響を分析するとともに、アジア圏における欧州統一特許裁判所の設立可能性についても模索す

る場となりました。

第3セッションでは、各国(日本、米国、ドイツ、中国)に対し事前に請求項解釈及び手続き規定について質問を投げ、頂いた回答を基に議論がなされました。韓国特許法院ではこのセッションで議論された内容を検討して最適な内規を制定するのに活用する計画であるということです。

第4セッションでは、各国における「通常の技術者(PHOSITA)」について定義し、PHOSITAの専攻や学位、経歴、技術レベル、2次の考慮事項などの具体的な要素について議論がなされました。また、専門家証人についても議論が行われましたが、他国と違いドイツの場合は専門家証人を置いていないという意見でした。その他に専門家の採択頻度、PHOSITAと専門家証人の関係、専門家証人とPHOSITAの違いについて議論がなされました。

第5セッションは、今回のカンファレンスの7セッションの中で唯一に裁判官でない訴訟当事者の観点から議論を行ったセッションであり、議論に参加した企業は、マイクロソフト、ノバルティス、サムスン電子、インテレクチャル・ディスクバリー、韓国電子通信研究院であります。事前に質問を投げて回答を頂いたのを基に、3つの主題(①法廷地の選択、②差別的な訴訟戦略、③特許訴訟手続きの在り方)について議論がなされました。特許権者である企業は、法廷地選定において重要な要素として裁判院の専門性、損害賠償額の適正性、侵害防止のための迅速な処置、訴訟費用の効率性、市場規模、判決に対する予測可能性等を考慮しているとのこと。

第6セッションでは、裁判官の専門性のための各国裁判所における努力と技術補助人材に対する実務について議論がなされました。

第7セッションでは、特許権の実質的保護のために最も重要な争点である損害額の算定、禁止命令、侵害製品の特定制、証拠開示、専門家活用などの主なイシューに関する各国の実務を比較したセッションでありました。

今後、カンファレンスによって形成されたネットワークを基盤にIP分野5大強国(日本、米国、EU、中国、韓国)のIP専門裁判長と裁判官が定例的に集まって各国の裁判所の経験とビジョンを共有できる場を設ける必要があるということ意見が一致しました。IPG



帯広で「海外における知的財産保護セミナー」を開催しました。

ジェトロ北海道は10月14日、帯広で「海外における知的財産保護セミナー」を開催しました。セミナーでは、TOKACHI商標出願に対する異議申立の経緯について、その実務を担当した崔達龍(チェ・ダルリョン)弁理士が紹介した他、ジェトロおよび経済産業省北海道経済産業局(以下、北海道経産局)が海外展開時知的財産確保の重要性、政府の支援策などを説明しました。

<海外の知的財産権確保の重要性を強調>

10月14日、ジェトロ北海道は北海道経産局、北海道、帯広市、十勝町村会、帯広物産協会、十勝農業協同組合連合会と共催で「海外における知的財産保護セミナー」を帯広市で開催しました。本セミナーは、当地域名のローマ字表記、「TOKACHI」の韓国における抜け駆け商標出願を異議申立で阻止した事例を紹介するとともに、海外展開のための知的財産権確保の重要性、政府の支援策を知らせる目的で開催されました。セミナーには、自治体、地域生産者、マスコミなどから約70人が参加し、知的財産および本事例に関する高い関心が示されました。

最初に、ジェトロソウル事務所の笹野秀生副所長が登壇し、「海外展開と知的財産」のテーマで講演を行いました。同氏は、内需市場の縮小により、日系企業が海外へ展開を促進する中、模倣品、抜け駆け出願・登録、営業秘密流出の被害を受けているため、ビジネスの可能性のある海外地域における商標などの知的財産権登録が重要と強調しました。また、技術を公開可／要秘匿に区分し、前者は特許、後者は営業秘密として保護すること、模倣品は各国制度にに応じて対応すること、抜け駆け出願・登録は早期発見・対応が大事であることを指摘しました。

<迅速な対応、関係機関との協力などが登録阻止のポイント>

次に、崔達龍国際特許法律事務所の崔達龍弁理士の講演では、韓国における「TOKACHI」商標の抜け駆け出願事例の経過についての詳しい説明がありました。同氏は、ジェトロを窓口とした迅速な意思疎通、北海道など関係機関による証拠資料の収集などの積極的な協力、適切な異議申立人の選定が登録阻止のポイントであったと述べました。また、同氏は、韓国特許庁による抜け駆け出願登録を回るブローカーの根絶に対する取り組みなど、知的財産侵害に対する韓国国内の変化などを紹介しました。

続いて、北海道経産局の室井誠特許室長が海外出願にかかる補助



金などの支援策について説明し、ジェトロ知的財産課の水田賢治課長は海外での知的財産保護にかかわるジェトロの取り組みについて紹介しました。

<地域のブランド・商品を守るための活動>

講演者は、本セミナーを前後し、北海道庁、帯広市などの自治体、十勝農業協同組合連合会、帯広商工会議所、帯広物産協会、とかち財団など、地域の生産者関連団体を訪問し、「TOKACHI」事例の経過を報告するとともに、意見交換を行いました。十勝地域では、事業者や行政、関係団体が連携して、「フードバレーとかち」構想を推進しています。本構想は、(1)農林水産業を成長産業にする、(2)食の価値を創出する、(3)十勝の魅力を売り込む、活動をしており、十勝のブランド力の強化や、地域のブランド・商品を守ることは、重要な取り組みのひとつです。また、公益財団法人とかち財団は、十勝産の加工食品などのR&D支援、地域農産物生産のための農機具などの開発を支援しています。それに加えて、同財団は「十勝ブランド認証制度」を導入しており、同制度の厳格な条件および審査を通じて、「十勝」のブランド力を強化するための取り組みを紹介されました。なお、このブランド認証の取り組みは、「TOKACHI」商標事件の異議申立でも十勝の著名性を立証するための証拠として活用されています。IPG



知財トリアの回答

「③日時計」が正解です。

この日時計のレプリカは、韓国特許庁だけでなく、光化門広場の世宗大王銅像前にも測雨器と共に展示されています。



韓国消費者向け・日本企業製品の模倣品の購入防止パンフレットを製作し、消費者に広く配布しています!

韓国IPGでは、消費者が生活用品の中の偽物を間違えて購入して被害を被ったり、偽物商品によって企業のイメージがき損し、企業に経済的損失が生じることを防止するため、日系企業製品の偽物商品をあやまって購入しないよう啓蒙パンフレットを韓国語で作成し、関係機関の協力を得て配布しています。

本パンフレットは、一般消費者をターゲットに、正規商品の優秀性や購入経路の注意点、その他、商品のイメージ、企業紹介などを掲載し、また、大人をはじめ、子供にも理解と関心を持ってもらえるよう、ストーリーテリング形式でイラストを挿入し、理解し易く、かつ興味を持てるようにしました。

また、本パンフレットは、2011年度に初めて製作し、今回で第2回目の製作となります。韓国IPG事務局を通じて募集案内を行い、日系企業7社（新日鐵住金株式会社、株式会社黒木本店、ヨネックスコリア(株)、韓国エプソン(株)、キヤノンコリアコンシューマーイメージ(株)、(株)サンリオコリア、(株)ポケモンコリア）が参加し、皆様のご協力を得て韓国IPG事務局で作成しました。

作成されたパンフレットは、韓国の各機関との連携協力を得て、各機関が行う本物・偽物展示会、街頭キャンペーン、小中学校の教養授業、取締り公務員の教育資料などとして利用していただく予定です。

本パンフレットをご希望の方は、韓国IPG事務局にご連絡ください。また、JETROソウル知財チームホームページからも入手可能です。 

HPアドレス: <http://www.jetro-ipr.or.kr/>

電話番号(82+2)399-5932



韓国IPG



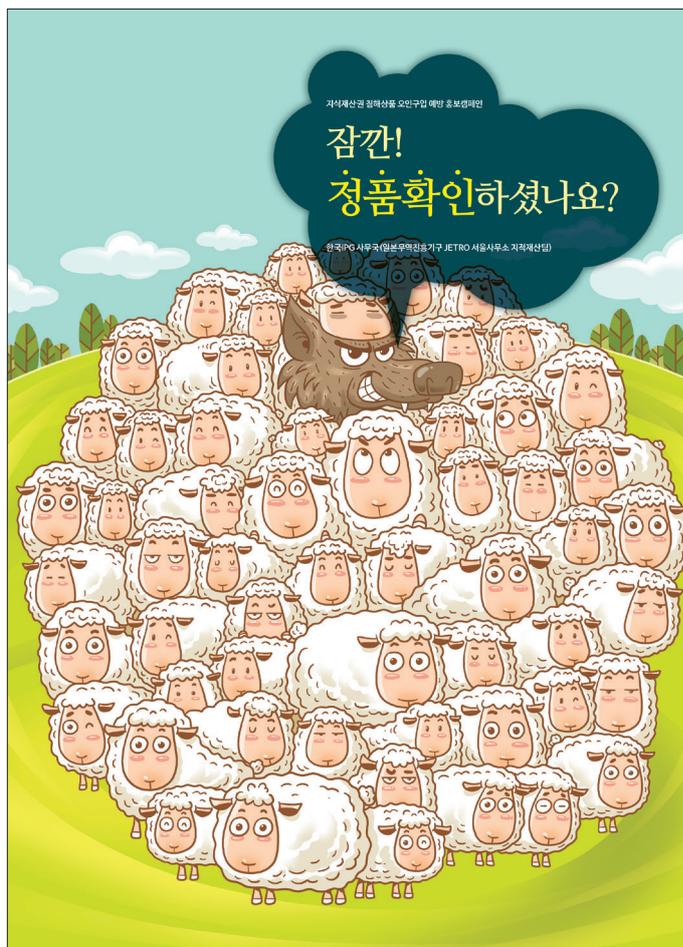
韓国特許庁、警察、地方自治団体等
取締り公務員の研修教材として利用



韓国知識財産保護協会(KIPRA)
市民団体との街頭キャンペーンで配布



貿易関連知識財産保護協会(TIPA)
本物・偽物展示会で配布、税関職員
の教材として利用





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

①LG電子、ノキアとスマホ関連特許のライセンス契約を締結

電子新聞(2015.6.17)

LG電子は16日、ノキアとスマートフォン関連特許のライセンス契約を締結したと発表した。LG電子がロイヤルティーを支払ってノキアの特許を使うのが本契約の主な内容だ。両社は、LG電子がライセンスを受けるノキアの特許について具体的な説明はしなかった。ただ、今後1~2年間にかけて交渉を行い、ロイヤルティーの金額を確定するとしている。一部では、LG電子が標準特許354を始め、ノキアが保有するスマートフォン関連特許のほとんどに対してライセンス契約を締結したとみている。

②特許庁、トレードドレスの機能性審査を強化 | 韓国特許庁(2015.7.31)

特許庁は、トレードドレスの機能性審査を強化することを骨子とする「立体商標等の機能性審査ガイドライン」を策定し、8月の審査から適用すると30日に発表した。これまで、国内ではトレードドレスの機能性に係わる判例がなかった上、機能性に関する細部の審査基準に不備があり、主に自他商品を区別する要素である識別力*判断を中心に商標審査が行われた。実際、立体商標制度が導入された1998年から今年6月までの間、1,128件の立体商標が出願され、263件が登録されたが、機能的形状を理由に登録が拒絶されたケースは去年の10件を含め、ここ3年間13件に留まっている。

③公取委、MS-Nokiaの企業結合を最終承認 | 公正取引委員会(2015.8.24)

韓国公正取引委員会は、マイクロソフト(MS)がNokiaの携帯端末機事業を買収する企業結合の件に対し、MSの特許濫用可能性を遮断する旨の同意議決を条件付きで最終承認した。これにより、MSが今後携帯電話事業を展開する際、勝手に特許使用料(ロイヤルティ)を上げたり、特許訴訟を起こしてライバル社の事業活動を妨害する行為等、競争制限への懸念が完全に遮断された。

④韓国裁判所、「ロッテ、日本商品のデザインを模倣」と判決

電子新聞(2015.8.24)

ソウル中央地裁民事議意12部は8月21日、日本の江崎グリコ社(グリコ社)

が去年11月ロッテ製菓を相手取って提起したデザイン権(意匠権)侵害禁止請求訴訟で「原告勝訴」判決を言い渡した。グリコ社が、ロッテ製菓の「ペペロプレミア」の箱のデザインが自社商品「バトンボール」(2012年発売)を模倣したとしてペペロプレミアの全量廃棄を求めた訴訟で、韓国裁判所はグリコ社の主張を認めた。地裁は判決文で「ロッテ製菓の商品とグリコ社の商品の全体的な審美感が非常に類似しており、箱の配色等(デザイン)の構成が酷似している。両商品は、同じ形状の菓子として競争関係にあるだけに、ロッテ製菓がペペロプレミアを製造・販売することでグリコ側の営業上の利益を侵害する恐れがある」と指摘した。

⑤特許庁、9月1日から米韓特許共同審査制度を施行

韓国特許庁(2015.8.28)

韓国特許庁は、2015年9月1日から米韓特許共同審査制度を施行すると発表した。特許共同審査制度とは、特許を認定するかどうかを判断する際の決定的要素となる先行技術文献を両国間で共有し、これを基に速やかに審査をする制度であり、両国の調査結果を事前に共有して審査に活用することで、特許権の法的安定性を向上させるだけでなく、当該申請件に対する優先審査により、両国における特許権の早期取得が可能になる。

⑥特許庁、化粧品偽物を国内に流通させた業者を検挙

韓国特許庁(2015.9.23)

特許庁特司警は、偽のアモーレ化粧品を違法に製造し流通させた疑い(商標法違反)で製造総責任者チェ氏(36歳)と流通総責任者イ氏(45歳)を拘束し、販売業者4人を在宅起訴したと、22日明らかにした。チェ氏等は、京畿道高陽市等で化粧品流通業を運営しており、今年1月から最近まで、国内外で大人気を集めている国産化粧品Hera(ヘラ)ミストクッション(商標登録第0964355号)の模倣品約8万点(正規品時価36億ウォンに相当)を違法に製造し、国内に大量に流通させた疑いがかけられている。

⑧ポスコ、新日鉄との特許争いに終止符 | デジタルタイムズ(2015.10.01)

韓国の鉄鋼大手ポスコは新日鉄住金に2990億ウォンを支払い、4年間続けてきた法的紛争に終止符を打った。新日本製鉄は2012年4月、ポスコが「方向性電磁鋼板」の製造技術を新日鉄の元従業員を通じて持ち出したと主張し、訴訟を起こした。同社は、方向性電磁鋼板を北米市場に供給し収益を上げてきたが、ポスコが同市場に入り込んで北米等の海外市場で販売を開始し、両社の特許紛争が起きた。ポスコの関係者は「今後、新日鉄との協力関係を持続しなければならないという認識があり、大局的観点から訴訟を終結することで合意した」とし「米国と韓国での訴訟も全て終結した」と述べた。●

File No.77

迅速・簡便な紛争解決(仲裁・調停)



外国企業が韓国の裁判所で訴訟をするためには多くの時間と費用がかかり、手続も複雑である。しかし、紛争を訴訟によらず解決する手段として、仲裁・調停制度があり、より迅速・簡便に解決を図ることが可能となっている。本稿では、これら制度の概要と共に、知的財産権紛争を解決するための専門分野別の仲裁・調停機関を紹介する。

仲裁・調停とは？

◎ 仲裁制度

韓国の仲裁制度の根拠法令は、1966年3月16日に制定された法律第1767号の仲裁法である。「仲裁」とは当事者間の合意により司法上の紛争を法院の判決によらず、仲裁人の判定により迅速に解決することを目的とする手続をいう。仲裁の本質は、私的裁判というところであり、その点において当事者の互譲による自主的な解決である裁判上の和解及び調停とは異なる。

◎ 調停制度

韓国の調停制度の根拠法令は、裁判所に調停委員会を設置する内容の民事調停法、家事調停法などがあり、その他多様な専門分野別に著作権法、特許法など多くの法令に調停委員会設置規定を置いている。「調停」とは、法律紛争を簡易な手続によって当事者間の相互理解を通じた条理に基づき、実情に合うように解決することを目的とする平和的紛争解決手続をいう。調停の成立に関係人の合意を要するという点において訴訟とは本質を異にし、民間人が参加する調停委員会の主導が原則である。

大韓商事仲裁院

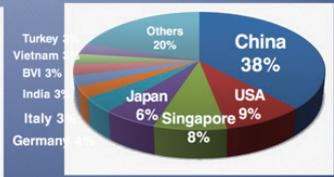
韓国で民・商事紛争の解決において最も代表的な仲裁機関は、大韓商事仲裁院である。1966年3月の仲裁法制定、1967年のICSID条約(投資家対国家の紛争解決に関するワシントン条約)に加入以来50年の歴史と伝統を有し、そこに適用される商事仲裁規則および国際仲裁規則は、大法院長に承認、制定され、国内外の信頼度が高く、経験豊かな専門家仲裁人が集まっており、国際的にも紛争解決力が認められている。最近、2013年度に大韓商事仲裁院が処理した国際仲裁事件処理実績をみると、アジア・太平洋地域が65%と過半数を占め、日本企業に関する事件は約6.3%である。ただし、仲裁機関の活用には制限要素も少なくない。まず、取引契約当時の仲裁条項がない場合には、仲裁手続を相手方に強制する方法がない。また、仲裁判定の効力は、当事者の意思に拘らず、確定判決と同一の効力を持つため、不利な仲裁判定を憂慮する当事者の忌避傾向が強い傾向がある。これにより韓国でも最近では任意的紛争調停手続が注目されている。

大韓商事仲裁院の仲裁事件の現況

大陸別の国際事件の現況 (2013)



国別の国際事件の現況 (2013)



- 大陸別：アジア・太平洋(65%)、ヨーロッパ(17%)、北米(9%)
- 国別：26カ国当事者関連
- 中国(38%)、米国(9%)、シンガポール(8%)、日本(6%)、ドイツ(4%)

その他の任意的紛争調停機関

韓国著作権委員会は、1987年に設立された。調停実績と調停委員の専門性により著作権分野の紛争解決機関として信頼度が高い。特許・商標分野では、1995年に特許庁産業財産権紛争調停委員会が設立されたが、これまで有名無実な運営であるとの評価を受けている。半導体集積回路設計紛争解決のための配置設計調停委員会も1995年に設立されたが、この委員会も現在まで調停実績がなく形骸化している。一方、2000年代以降に設立された調停委員会は比較的活発に運営されている。2000年に設立された電子文書電子取引紛争調停委員会は、物品取引紛争が58%、サービス取引紛争の割合が42%程度であるが、2012年の1年間だけで調停件数5,596件に達した。2005年に設立されたインターネットアドレス紛争調停委員会は、ドメインネーム紛争調停機関として定着し、2011年に設立されたコンテンツ紛争調停委員会は、ゲーム関連紛争が84%と大多数を占めている。その他にも、2014年11月29日に中小企業技術保護支援に関する法律が施行されたことに伴い、中小企業技術紛争調停・仲裁委員会が設立され、まもなく稼働する予定である。また、大韓商事仲裁院も仲裁手続ではない任意調停手続を運用しており、その調停事件の誘致に力を注いでいる。

したがって、外国企業が韓国で知的財産権紛争を経験する場合には、訴訟提起の前に該当分野に相応しい専門仲裁、調停機関を先ず当たって迅速・簡便な解決を図ることを勧めたい。IPG



<解説者> 弁護士 鄭陳燮

法律事務所SOUL 代表弁護士、弁理士、法学博士、前慶熙大学校法大教授、大韓商事仲裁人協会知識文化産業フォーラム委員として活動中

(監修：日本貿易振興機構=ジェトロ=ソウル事務所副所長 笹野秀生)



File No.78

特許侵害の警告状が来たら?



事業を進めていく中で、特許侵害に関する警告状が送られてくる場合があります。法務担当者や法律顧問を置いていない、中小企業や現地事務所ではどのように対応すべきか、当惑するかもしれません。そこで侵害警告状を受けた場合、どのように対処すべきか簡単に説明します。

交渉の意思決定 | まず、最初に、相手方と交渉を進めるかどうかを決めます。権利者からの警告状に対して、必ず返答を出す義務はありませんが、警告状を無視したり、相手側の特許などに対して無効審判などといった法的措置をとれば、権利者がこちらに交渉する意思がないと見なして侵害訴訟を直ちに提起する可能性があります。そうした場合、勝訴しなければ、権利者からより強い制裁を受ける場合がありますし、こちら側が故意侵害に該当すると見なされれば、刑事罰として罰金を払わなければならないこともあります。また、警告状を受けて、最終的に事業を中断することに決めた場合でも、それまでに侵害した分の損害賠償は残りますので、事前調査の上、交渉を重ねて少しでも有利な結論を導くことが望ましいです。したがって、事業の中断や法的措置は、最終手段と考えて、まずは交渉を開始することが通常の対応となります。さらに、権利者の立場から訴訟を進めることは負担になりますので、特に理由がない限りは、交渉を拒否するケースは稀であることも参考しておくとい良いでしょう。

侵害証拠の要求 | 通常の警告状では、特許番号と侵害製品を整理して、侵害の停止または特許実施料の支払いを要求する内容が含まれていますので、具体的な侵害の証拠や対象となる特許請求の範囲を相手側に要求し、交渉により円満に解決する意志があることを示すべきです。

無効調査及び侵害の検討 | 侵害の証拠を権利者から受け取れば、対象特許を無効にできるかどうか調査を行うとともに侵害の証拠を基に本当に侵害であるかどうか検討します。交渉では、相手側の権利無効に対する主張とこちら側の非侵害に対する主張を同時に展開する必要があります。少しでもこちらに有利な材料があれば、交渉ではそれらの主張をすることが良いでしょう。

交渉の進展 | 相手側の対象特許を無効にできる強力な別の特許等を探ることができた場合は、強力な交渉カードになります。例えば、相手側の対象特許を無効にしないことを条件により有利にライセンス交渉をすることもできるでしょう。実施料の大幅な減額やライセンスフリーも狙うことができます。敢

えて対象特許を無効にしないのは、自社以外の他の競合企業に対して実施料が課せられれば、自社製品の原価競争力が上がるためです。また、自ら保有する特許が、対抗する特許又は相手方が必要な特許となる場合は、お互いの特許を使用できるようにクロスライセンスをすることもできます。権利者が製品を生産するメーカーであれば、多くの場合、クロスライセンスを望みます。もし、権利者の特許について実施契約を締結後、その実施権者が、自ら保有する特許権利を逆に権利者に対して行使した場合、権利者は、すでに自分の特許については、実施契約が締結されているので、これに対応する特許がないためです。このように有力な特許があれば交渉を有利に進められますが、ない場合は実施料の支払いに加えて、対象特許を買い取ることも検討してみなければなりません。このように相手側との交渉は、対象特許が無効かどうか、および侵害に該当するかどうか、そして、実施料の策定や支払いについての交渉に分かれますが、これらの交渉は並行して進めることが良いでしょう。

回避設計 | 実施料の支払いが避けられない場合、交渉でその実施料を減額させるよう努力しなければなりません。同時に対象特許を回避する設計で、将来の実施料の支払いを避けることができる方法を探し出し、契約締結時には、市場の変化や回避設計の可能性に応じて、契約期間を定めることも必要です。

法的対応 | 事業の中断や法的対応は、最後の手段として決定します。交渉を通じて無効および非侵害の可能性について、より正確な予測が可能となります。また、こちら側が容認できない要求に相手側が拘ったり、訴訟での勝利に確信を持つようであれば、法的対応に出ます。そのような法的手段としては、まず前述の無効審判請求をします。

まとめ | このように、侵害警告状は受け取った場合、適切な返答から交渉を進めるべきです。特許の有効性、および侵害事実の両方を証明する責任は、特許権者にありますので、具体的な侵害の証拠と対象となる特許請求の範囲を要求し、特許侵害および無効かどうかを検討した後、それに適応して適切に対応していきます。また、侵害と判断された場合には、対抗する特許の買い取りを検討したり、特許権利が無効である可能性を主張して実施料の減額を狙います。また、これと同時に、将来の侵害回避策を講ずることが必要といえるでしょう。IPG



<解説者> 特許法人NAM&NAM 弁理士 李浩俊(電子部)

2008年 ソウル大学材料工学部卒業。2007年弁理士試験(第44期)合格。2008年より特許事務所にて勤務。2011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 笹野秀生)