

(特許庁受託事業)

韓国 Intellectual Property Group | 2016.3

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)



INDEX

●韓国IPGの活動

- 東京・大阪にて「韓国知的財産セミナー」(特許庁委託事業)を開催しました。 01
- 「在韓日系企業のための知的財産基礎セミナー」(経済産業省委託事業)を開催しました。 03
- 2016年から変わる知的財産制度 04
- 韓国における日本の地名等に関する商標出願・登録の調査結果 05

●IPを知ろう

- IPニュース 06
- 「新・知財最前線は今」 07
- 営業秘密技術を他者に特許取得されたら?
- 従業員の発明は誰のもの?



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

皆様のご協力により2015年度も韓国IPG事業を活発に推進することができました。2016年度も微力ながら韓国における皆様のビジネスに役に立つ事業を遂行していきたいと存じます。何卒よろしくお願ひ申し上げます。



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。



知財トリビア!

2009～2013年に出された韓国特許侵害裁判の判決(第1審)における賠償金額の平均値は?

- ① 約6百万円
- ② 約5千万円
- ③ 約15億円

※ 回答は5頁の下部に掲載しています。



●韓国IPGの活動

東京・大阪にて「韓国知的財産セミナー」を開催しました。

韓国では、朴槿恵政府の主要施策である「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、特許審査や訴訟の傾向も権利者に有利な方向に変化する兆しが見られます。また、法律改正等は、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、ジェトロでは、2月18日、19日に「韓国知財セミナー「韓国特許審査及び侵害訴訟の最新動向」」を東京・大阪にて開催しました。今般のセミナーでは、Lee International IP & Law Groupの金眞會副所長弁理士、宋承弼パートナー弁理士にご講演いただきました。講演の後には、参加者と講師の間で活発な質疑応答が行われ、韓国における知財状況に対する日系企業様の高い関心を示しました。本セミナーに関する主要内容を以下のとおりまとめて紹介します。

セッション1では、金眞會弁理士が「韓国における特許審査・審判・裁判の最新動向」のテーマで、まず、韓国特許審査実務の最新動向について、詳しい統計とともに紹介しました。韓国は、優先審査、予備審査、補正案レビュー制度などを設けており、審査においては、優先審査及び審査官面談は積極的な活用が推奨されます。予備審査は製品がリリースされ、特許権確保がすぐに必要な場合など、特別な場合に活用できます。また、不服審判又は再審査の選択は、補正内容だけではなく、審査官、審判官の性向も考慮した上で選択する必要があります。

次に、判例分析からみる韓国における特許実務の変化についての説明がありました。主要内容をまとめると以下のとおりです。

- ① 選択発明の場合、「異質的効果」があれば、進歩性が認められるので、どのような効果が「異質的」であるかが核心です。
- ② 数値限定発明は、請求項を多段階的に設定するのが戦略です。また、争点を「数値限定発明」から相対的に無効攻撃に強い「パラメータ発明」への変更も戦略の一つです。
- ③ 医薬発明の請求の範



困に「医薬用途」を記載する際には、発明の明確性及びサポート要件の記載不備、進歩性、権利行使等を考慮しなければなりません。

④Product by Processクレームの特許要件判断及び権利範囲解釈時に、大法院は、基本的に「物同一説」を採択しています。ただし、「明らかに不合理な事情」がある場合は、権利範囲解釈時、例外的に「製法限定説」も採択できます。⑤結合発明の進歩性が否定された場合は、引用文献に動機や暗示が書かれていないこと、技術的課題が相反すること、結合時に引用発明の構成を大幅に変更する必要があることを主張し、結合可能性を否定します。⑥引用文献の一部分の記載だけで進歩性が否定された場合、引用文献の内容全体、引用文献著者の他の文献などを検討して、反論する必要があります。この他に、権利範囲確認審判と進歩性の判断、特許無効と実施料の返還、均等侵害と間接侵害に関する判例の紹介もありました。セッション2では、宋承弼弁理士から2つのテーマについて説明がありました。まず、2016年改正特許法について紹介しました。韓国特許庁は2014年から本改正を進め、2016年2月4日付けで改正法が国会を通過しました。主要改正内容としては、①日本の異議申立制度に相当する「特許取消申請制度」の導入、②職権再審査制度の導入、③特許審査請求期間の短縮(5年⇒3年)、④特許権移転請求制度の導入、⑤正当な権利者の権利保護強化、⑥審査官職権補正制度の改正、⑦無効審判における訂正請求制度の改正、⑧外国の審査結果提出命令制度の導入などがあります。なお、これらの改正法は、本セミナーの後の2月29日に公布されました。施行は2017年3月1日になります。

次に、韓国における特許・実用新案(以下、特実)侵害訴訟の判決動向について紹介がありました。特実侵害に対する権利者の措置としては、最初、警告状の送付が考えられます。この警告状で解決できない場合は、民事的、刑事的、行政的な措置を取るようになります。まず、民事的な措置には、①侵害差止仮処分と②本案訴訟があります。本案訴訟には、侵害差止・予防請求、損害賠償請求、信用回復請求、不当利益返還請求があります。刑事告訴で侵害が認められ

る場合は、7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金を賦課することができます。しかし、実際の起訴率は全体の5%に過ぎません。行政的措置としては、権利範囲確認審判、貿易委員会への提訴、税関登録といった措置が挙げられます。

00～09年までの特実侵害訴訟の判決動向を分析してみると、殆どソウルに集中しており、第1審での勝訴率は00～03年まで50%程度まで急増しましたが、04年からは20%前後の数値を見せています。控訴率は50%程度です。2審での勝訴率は20%～25%程度で、上告率は35%程度です。第3審の判決結果は敗訴率75%という高い数値を見せています。侵害訴訟と審判との時期的な関係をみると、侵害訴訟においては審判の結果を勘案したうえで侵害可否を判断する傾向があると考えられます。

09～13年までの動向を分析してみると、00～09年度同じくソウル中央地方裁判所に侵害訴訟が集中される傾向であり、これは原告・被告の所在地にもよりますが、知財専門裁判部が設けられ、専門的な判断が可能のためと言えます。全国の平均勝訴率は30.6%で、ソウル中央裁判所の結果(27.7%)とほぼ一致します。また、この数値は日本、米国に比べても低くない数値です。本案訴訟と仮処分のうち、勝訴率が高いのは、相対的に立証程度が簡単な仮処分ですが、最近は本案訴訟に近接する審理が行われ、勝訴率の差が減少しつつあります。当事者類型別判決をみると、本案訴訟において、外国企業が原告の場合、平均勝訴率は34.3%で最も高く、国内中小企業が原告の場合、26.1%で最も低いです。仮処分においては、外国企業が原告の場合、国内大企業60%、国内中小企業50%の勝訴率をみせています。国内大企業は国内中小企業に対し60%の勝訴率、国内中小企業は国内大企業被告に対し25%の勝訴率を見せています。また、損害賠償が認められたケースのうち最も多いのが、国内中小企業が国内中小企業を提訴したケース(80%)です。また、損害賠償額認定額が多い裁判所はソウル中央地方裁判所で、重要な事件がソウル中央裁判所に提起されるのが主な理由と言えます。損害賠償額が最も多い類型は外国企業が国内中小企業を被告にして提訴したケース(平均約2億7千万円)で、最も低い類型は、国内大企業が国内中小企業を被告にして提訴したケース(平均約100万円)です。損害賠償額の算定は、特許法第128条に明示されており、日本とほぼ同じ方法で算定します。算定時、第6項「裁量による損害賠償額の認定」を適用されるケースが最も多く、第1項～第4項の内容を包括しており、第1項～3項で算定する際に、権利者・侵害者の利益率を決めるのが困難なこと、第4項で算定する際には「実施料率」の算定が困難であることが理由と言えます。この内容に加え、損害賠償額算定について、実際の判例に基づく詳しい説明がありました。●

「在韓日系企業のための知的財産基礎セミナー」(経済産業省委託事業)を開催しました。

韓国IPGでは、去る2月25日、26日の両日、平澤市と釜山広域市の日系企業駐在員を主な対象として、「韓国における知的財産権法務」を主題に、それぞれ金&張法律事務所の柳昌吾(リュウ・チャンオ)弁理士と同事務所の李竣瑞(イ・ジュンソ)弁理士を講師に迎え、「在韓日系企業のための知的財産基礎セミナー」を開催しました。

セミナーの主な内容は、以下のとおりです。



韓国に進出している日系企業には、知的財産専門の駐在員を配置している企業が少なく、知的財産権に馴染みのない駐在員が多い状況です。そのため、まず始めに、講師の先生に、基礎知識として知的財産権にはどういった種類のものがあるかについて説明して頂き、最近の模倣品の傾向は、単純から多様な形態の模倣、オフラインよりオンライン流通、国内から国際的流通網、高級ブランドから一般消費者及びB2B製品などの変化をみせていること、その模倣品の侵害類型と模倣品に対応できる関連法律などについて説明をして頂きました。

また、韓国における模倣問題に関する良くある事例と対処方法としては、①特許、実用新案、商標、意匠権の登録がなくても対応可能な「不正競争防止法」に基づいた、「著名な識別標識」、「デットコピー」及び2015年度に導入された不正競争行為の「一般条項」を適用する

方法、②特許、意匠、商標、著作権等の知的財産権法による対応、③知的財産権以外の法規である「民法上の不法行為」、「表示広告の製品安全認証・表示規定違反・虚偽誇大広告」、「関税法：関税通脱行為」、「製品の小分け」、「比較広告」、「並行輸入製品問題」、「ドメインネーム」による対応について、判例を対応方法ごとに取り上げて解り易く説明をして頂き、また、上記のような対応により認定されたものと否定されたものについての事例紹介などもありました。

さらに、模倣品に対する制裁手段として、刑事情報提供/告訴、警告状/交渉、仮処分(仮差押)、民事訴訟、ドメイン/著作権紛争調停、特許庁審判/調停、税関水際処置、貿易委員会調査等により権利行使を行うことができ、考慮事項として、権利行使の目的、和解条件、権利瑕疵点検、侵害者の権利分析、侵害者数、侵害者の評判、侵害規模、管轄、在庫数量/位置、製造/販売流通経路、証拠収集(法律違反注意)、ターゲット選定等について判例を挙げながら教えて頂きました。

最後に、知っておくべき知的財産権法務のチェックポイントとして、①商標権は確保しているか、②商標かどうかについて検討はしているか、③商標は正しく使用しているか、④景品に他人の権利侵害問題はないか、⑤製品デザインも問題になり得る、⑥他人の著作物を無断使用していないか、⑦店舗/イベント会場での音楽利用、⑧SNSを通して著作権掲載、⑨有名人をマーケティングに活用する場合、⑩登録商標を変形して使用する場合は注意、⑪常に権利者として権利行使する側にいるわけではない、⑫権利行使は慎重に、⑬知財権取引時に税金 이슈もあり得る、⑭営業秘密流出に対応しているか、⑮職務発明制度に十分に対応しているかなどについて、知的財産権保護において知っておくと役立つ内容について詳細に説明をして頂きました。 



2016年から変わる知的財産制度

韓国特許庁は、行政サービス向上と知的財産競争力強化を骨子とする「2016年から変わる知的財産制度・支援施策」を1月13日に発表しています(JETROソウル知財チームHPの2016.1.14付けニュースご参照)。

2016年から変わる知的財産制度は、▲出願人の便宜向上と行政サービスの改善、▲知財権の国際競争力強化、▲知財権保護・活用・支援制度の拡大等に重点を置いているとのこと。以下に一覧を掲載いたしますので、参考にしてください。 

1. 出願人の便宜向上と行政サービスの改善

拒絶決定時 審判請求料返還 (2016年5月予定)	商標・デザイン審査官の拒絶決定が審判段階で覆された場合(審判請求時に補正した件は除外)審判請求のためにすでに納付した審判手数料全額を審判当事者に返還
デザイン権放棄時 登録料返還 (2016年5月予定)	デザイン登録後、デザイン権者が自らデザイン権を放棄した場合、すでに納付した登録料のうち、「デザイン権の放棄日が属する年」の次の年からの登録料に該当する部分を返還
デザイン権回復要件緩和及び申請料引き下げ (2016年5月予定)	デザイン権回復のための追加納付期間又は保全期間が経過してデザイン権が消滅した場合、従来は「実施中のデザイン」のデザイン権回復申請が可能だったが、改正法では「実施中」を削除し、全てのデザイン権に対し回復申請が可能(実施中であることを証明する書類の提出も不要)
動的画像デザイン 図面提出要件緩和 (2016年1月施行)	動的画像デザイン(動画形式の画像デザイン)を出願する場合、画像の変化過程に従い順番通り図面番号を記載するよう、図面提出要件を緩和 *従来は、動作の種類別に区分し図面番号を記載
映像口述審理システム活用対象拡大 (2016年1月施行)	ソウル-大田間当事者系審判にのみ活用されていた「映像口述審理システム」を全ての審判事件の説明会及び審判官面談に拡大
審判関連各種 通知書案内整備 (2016年3月施行)	一般人が理解し難い審判関連通知書を分析し、追加の案内事項や不明確な点等を分かりやすい表現に変更
モバイル手数料 通知及び納付サービス (2016年1月施行)	特許手数料情報をカカオトークお知らせで受け取り、モバイルGIROアプリを通じて納付できるモバイル手数料納付サービスを開始
知識財産学 学点銀行制拡大 (2016年1月施行)	知的財産専門人材の養成のために施行中の知識財産学学点銀行制の科目を従来の1科目から5科目に追加開設

2. 知的財産権の国際競争力強化

海外商標出願支援 (2016年1月施行)	国際商品分類協定同盟(NICE)、世界知的所有権機関(WIPO)、商標会合5庁(TM5)で認める商品名称の英語表記情報を特許庁ホームページで容易に検索できるようにし、商品名称が原因となって商標権獲得が遅れるという問題を解決
Global Hit 365プロジェクト (2016年1月施行)	中堅・中小企業の製品が世界市場で1年365日の間、IP紛争に巻き込まれず、円滑に取引されるよう、製品開発段階からブランド・デザイン・特許を融合したIP総合戦略の策定を支援 *2016年IP-R&D戦略支援における新規事業43課題
政府R&D 特許設計支援 (2016年1月施行)	未活用特許問題の解決のため、公的研究機関の優秀発明等、計56課題に対し最適の権利範囲を設定し、海外権利確保戦略の策定を支援
標準特許インキュベーション支援 (2016年1月施行)	標準特許専門家、弁理士、国際標準専門家で構成された専門チームが中堅・中小企業を訪ね、R&D方向設定、標準案-特許連携設計等、標準特許創出戦略を支援 *標準特許創出支援事業における新規事業6課題

3. 知財権保護・活用・支援制度の拡大

知財権虚偽表示 通報センター運営 (2015年12月施行)	知財権虚偽表示に関する通報や問い合わせを受け付ける通報センターを開設・運営
営業秘密保護管理システム無償提供 (2016年7月施行)	中小企業の営業秘密及び技術を保護するために有料で提供していた「営業秘密保護管理システム」を無料で提供、運用方法の教育も無料提供
営業秘密保護コンサルティング改善 (2016年7月施行)	営業秘密管理水準の分析・診断に止まっていた営業秘密保護コンサルティング制度について、分析・診断・対策までサポートする「企業実感型コンサルティング」に改善
公共機関保有特許 診断支援 (2016年1月施行)	公共機関未活用特許10件に関する特許分析を行い、特許管理水準を診断し、機関・事業別管理及び活用戦略に関するコンサルティングを提供
不正競争行為 調査発動要件強化 及び規制緩和 (2016年1月予定)	不正競争行為調査要件を「必要な場合として、他の方法ではその行為をしたかどうかを確認することが困難な場合」に強化し、再検討が必要な規制について 日没規定 ¹⁾ を新設

1) 日没規定：一定期間が過ぎると効力が自動喪失される規定、又は妥当性を再検討しなければならないように定められた規定

韓国における日本の地名等に関する商標 出願・登録の調査結果

JETROソウルでは、2014年2月に出願され、異議申立を経て2015年6月に拒絶が確定した、北海道の十勝のアルファベット表記商標「TOKACHI」の件(IPG Information 028 p.8ご参照)を受け、日本の都道府県名・政令指定都市名・旧地名及び地域団体商標について、韓国における商標出願・登録状況を調査しました。報告書はJETROソウル知財チームHPの2016.2.29付けお知らせに掲載しましたが、以下にその結果概要をご報告します。

1. 調査方法

韓国特許庁(KIPO)傘下の韓国特許情報院(KIPI)が運営する産業財産権検索サイトである「KIPRIS」を使用し、2015年11月~2016年1月に調査を実施しました。

すでに無効・拒絶となった商標出願を除き、日本の都道府県名、政令指定都市名、日本の旧地名および地域団体商標に用いられている地域名を、単独あるいは併記で用いた商標、およびその商標を図案化したもの、図形と組み合わせた商標を抜粋しました。ただし、地域団体商標(商標一致)においてのみ、商標全体をみて同一・類似の商標を抜粋しました。

2. 調査結果概要

以下に、調査結果概要を紹介します(都道府県名・政令指定都市名のみ、全ての地名を記載)。

(1)都道府県名・政令指定都市名

現況を確認した2015年12月末前後において、日本の都道府県名・政令指定都市名とほぼ同一の商標で出願中(出願公告中を含む)の件は6件、商標登録された件は66件、そのうち韓国等外国人・企業により登録された件は42件であることが確認されました。

出願人区分(行)・表記区分(列)	日本語表記 ¹⁾	アルファベット表記 ²⁾	ハングル表記のみ
韓国等外国人・企業	6件(北海道、徳島、香川、川崎3)	28件(千葉、福井2、岐阜、愛知、三重2、大阪、奈良、和歌山、山口2、佐賀8、長崎、宮崎、仙台、川崎3、堺2)	14件(京都、兵庫、奈良4、香川2、高知、沖縄、札幌、堺2)
日本人・日本企業	なし	24件(新潟2、愛知2、札幌2、横浜6、川崎6、浜松3、神戸3)	なし
日本の自治体	なし	1件(東京)	なし

1) 日本語表記は、英語又はハングル併記を含み、「漢字」表記、「ひらがな」表記、「カタカナ」表記又はそれらの組み合わせ表記を意味する。

2) アルファベット表記はハングル併記を含み。

(2)旧地名

日本の旧地名とほぼ同一の商標で出願中(出願公告中を含む)の件は10件、商標登録された件は133件、そのうち韓国等外国人・企業により登録された件は80件であることが確認されました(ただし、都道府県名・政令指定都市名に含まれる旧地名は除く)。「丹後(Tango)」、「備後(Bingo)」等、ローマ字で英単語の同音異義語を有するものもありますが、「武蔵」、「大和」等外国人が漢字で商標登録をしている例も散見されます。

出願人区分(行)・表記区分(列)	日本語表記	アルファベット表記	ハングル表記
韓国等外国人・企業	7件	67件	14件
日本人・日本企業	8件	41件	6件
日本の自治体	なし	なし	なし

(3)地域団体商標に含まれる地名

日本の旧地名とほぼ同一の商標で出願中(出願公告中を含む)の件は17件、商標登録された件は175件、そのうち韓国等外国人・企業により登録された件は130件であることが確認されました(ただし、都道府県名・政令指定都市名・旧地名に含まれる地名は除く)。外国人の出願については、「熱海」、「有馬」、「白川」等、有名な観光地名が日本語でも登録されていることが目につきます。

出願人区分(行)・表記区分(列)	日本語表記	アルファベット表記	ハングル表記
韓国等外国人・企業	30件	65件	51件
日本人・日本企業	8件	33件	5件
日本の自治体	なし	なし	なし

(4)韓国に出願されている日本の地域団体商標

日本の地域団体商標の登録商標とほぼ同一の商標で出願中の件は1件、商標登録された件は16件、そのうち韓国等外国人・企業により登録された件は3件であることが確認されました。上記3件中、日本語で「備長炭」、「美濃焼」の2件を確認しました。

出願人区分(行)・表記区分(列)	日本語表記	アルファベット表記	ハングル表記
韓国等外国人・企業	2件	なし	1件
日本人・日本企業	4件	なし	なし
日本の自治体・組合	10件	なし	なし

以上のように、日本の地名や地域団体商標が、韓国において少なからず出願・登録されている状況が確認されました。ただ、上で挙げた商標が全て問題であるという訳ではありません。詳細については上述のように、JETROソウル知財チームHPから報告書をご覧ください。IPG



②約5千万円が正解です。①は中央値、③は最高額(2013年ソウル地方法院判決)になります。このデータは本誌1~2頁に掲載したセミナーで紹介されたものです。



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

①SK、ベンチャー企業支援に向け特許公開5,600件に拡大

電子新聞(2016.1.12.)

SKグループは、1月中に米投資会社が参加する300億ウォン規模のファンドを構成する予定だ。細部の運営方式に関する詰め協議を進めている。シリコンバレー等、グローバル市場に進出したベンチャー企業の現地定着と初期事業化に必要な資金として使う予定だ。

また、同グループは、去年約4,300件の特許をベンチャー企業に開放したのに続き、今年は5,600件に増やす計画だ。情報通信、エネルギー、化学、半導体の他に、オンラインビジネスモデルやシステム統合関連特許も開放する。ベンチャー企業のグローバル市場攻略対象も米国中心からサウジアラビアや中国等へと多様化する。

②新しい画像デザイン審査指針、1月から施行 | 韓国特許庁(2016.1.18.)

特許庁は、一般的な製品デザインとは異なる画像デザインの特殊性を反映して、一般物品に適用してきた審査基準とは別途に画像デザイン審査指針を策定し、1月から施行することを明らかにした。

これまで画像デザインは映像機器、コンピューター、電子機器等を中心に2014年1,873件、2015年1,407件が出願される等、毎年多くの出願が行われているが、画像デザインの特殊性が反映された審査指針ではなく、一般的な審査基準が適用されてきた。

今回制定される画像デザイン審査指針は▲画像デザインの成立要件を明確にし、▲デザインを表現する図面要件を具体的に整備し▲創作性及び類似判断基準を具体化すること等を主な内容としている。

特許庁の商標デザイン審査局長は「今回の画像デザイン審査指針は、これまでの審査基準では対応が難しい画像デザインの特殊性を大幅に反映して制定したものであり、出願人の審査満足度や審査結果に対する予測可能性を大きく高められるものと期待している」とし、「今後、新しく登場する多様な形態の画像デザインが適切に保護されるよう、制度見直し等、引き続き努力していきたい」と述べた。

③サムスン製スマートフォン、米国内で販売禁止 | デジタルタイムズ(2016.1.19)

1月19日米ブルームバーグによると、米地方裁判所はサムスン電子のギャラクシーS3等、一部のスマートフォンがアップルの特許を侵害したも

のと認め、当該スマートフォンについて米国での販売を禁止するとの判決を下した。販売禁止となったモデルは、ギャラクシーS3、ギャラクシーS2、ギャラクシーノート2、ギャラクシーノート、ギャラクシーネクサス等となる。米地方裁判所のLucy Koh裁判長は、これらの製品がアップルの「スライドでアンロック」、「自動スペル修正」、「クイックリンク」特許を侵害したと認めた。販売禁止命令は一ヵ月以内に執行されると見られる。今回販売禁止となったスマートフォンは現在販売終了となったモデルであるため、市場への影響は大きくないと分析されている。ただし、今後アップルがサムスン電子の最新スマートフォンにも「特許侵害」の疑いを提起しかねない余地ができたという懸念の声も出ている。

④関税庁、模倣品摘発に関する統計を発表 | 韓国関税庁(2016.2.1.)

韓国関税庁は、過去3年間知的財産侵害として摘発された模倣品4千万点に関する分析資料を発表した。2013年から2015年まで知的財産権侵害で関税庁に摘発された模倣品は計828件と、正規品価格では1兆5,568億ウォンに上る。摘発金額でみると、勃起不全治療剤のバイアグラが1位(正規品価格2,076億ウォン)、時計メーカーのロレックスが2位(正規品価格1,629億ウォン)、カバンメーカーのルイヴィトンが3位(正規品価格1,445億ウォン)となった。摘発数量では、勃起不全治療剤のバイアグラが1位(1,922万点)、勃起不全治療剤のバイアグラが2位(807万点)、産業用切断研石商標である3Mが3位(363万点)となった。摘発件数でみると、国内ブランドであるサムスン(イヤホン、携帯電話充電器・ケース等)が計63回と1位、次いで49回のルイヴィトン(カバン類、衣類織物類等)、40回のシャネル(身辺雑貨類、衣類織物類等)の順となる。過去3年間の統計資料をみると、中国等で違法製造された勃起不全治療剤(バイアグラ、シアリス)が摘発され続けており、産業・建設現場で使用される工具類(3M切断研石等)を模倣して流通させる組織も継続して摘発される等、国民の健康や社会の安全を脅かす模倣品の流通が続いていることが分かる。

⑤サムスン、ノキアとの特許紛争終結 | 電子新聞(2016.2.2.)

ブルームバーグ通信等、海外メディアは2月1日、国際商工会議所(ICC)傘下の仲裁裁判所の決定により、サムスンとノキア間の特許紛争が終結したと報じた。交渉妥結により、サムスンがノキアに支払わなければならない特許料は年間3億ユーロに推定される。2013年両社の協約において2014年から2018年までの5年間毎年支払うことにした特許料1億ユーロの3倍に達する。これにより、今年は2016年特許料3億ユーロ、2014年～2015年遡及額4億ユーロ等、計7億ユーロをノキアに支払わなければならない。2017年と2018年には各3億ユーロずつ支払うことになる。 

File No.86

営業秘密技術を他者に特許取得されたら?



コカ・コーラが開発されたのは130余年前であるが、製造方法は未だに極秘である。その製造方法が記載された文書は銀行の金庫に保管されていたが、現在はコカ・コーラ博物館の金庫に保管されている。しかし、企業間の競争が激しく、かつ職員スカウトが頻繁に行われ、情報通信技術が発達した現代では、技術が流出・盗用され、営業秘密紛争に飛び火する可能性が低い。また、他人が同一技術を独自に開発して特許を受けることもあり得る。企業としてはこのような事態に備え、自らが営業秘密を保有していたことを立証する資料をあらかじめ準備しておく必要がある。

営業秘密と先使用权

技術を保護する一般的な方法は特許を取ることである。ただし、特許として保護するために出願をすると、該当技術内容が公開される。また特許は一時的な権利なので、その存続期間が終われば誰でも該当技術を自由に使える。さらに特許を取得・維持するには少なくない費用がかかる。そのため、特許取得による利益より技術公開による損失がより大きい場合もある。もし技術公開を望まなければ、特許出願をせずに該当技術を営業秘密として保護しなければならない。

しかし、ある技術を発明した人が該当技術(先発明)を営業秘密として維持する戦略を採択したとしても、後日他人が同一技術(後発明)を開発して特許を受けることもあり得る。この場合、先発明の実施は後発明に付与された特許を侵害することになる。

ただし、一定の場合、先発明の実施者は後発明に付与された特許に対して無償の通常実施権(以下「先使用权」という)を有する。先使用权制度によれば、先発明を公開せず継続して使える。先使用权を有するためには特許法第103条の規定に従って、特許出願時にその特許出願された発明の内容を知らずにその発明をし、またはその発明者から知得し、国内でその発明の実施である事業をし、またはそれを準備していなければならない。同条は日本特許法第79条と同趣旨のものである。

先使用の立証手段(営業秘密の登録)

しかし、先発明を実施し、または実施する準備をしていたという事実を立証することが容易でない場合が多い。かかる立証負担を減らす一つの方法は、該当営業秘密を韓国特許情報院に登録する「原本証明制度」を利用することである。これは特許庁が運営する一種のデジタル金庫制度であって、営業秘密保有者がその保有について立証する必要があるとき、営業秘密の原本存在の事実、保有者および保有時点の立証を手助けする。登録は営業秘密自体ではなく、その電子指紋を登録する。電子指紋

(SHA-256 bit Hash値)とは、営業秘密である電子文書から乱数の配列値を抽出して生成した値として電子文書の固有な電子値である。

営業秘密原本証明制度の長所としては、公共機関の公信力に基づく安全性が保障されたサービスである点、電子指紋と公認認証機関の時間情報をもって営業秘密の原本および偽造・変造を完璧に証明する点、原本提出なしに電子指紋のみを利用することでサービス利用中に発生し得る秘密情報の流出を根本的に遮断できる点、多様な形態の電子ファイル(ワード、イメージ、動画など)に対応する点(ただし原本を圧縮した形態で登録する場合、圧縮した内部ファイルに対する証明可否について法的解釈が異なる場合もあり得るため、原本登録時に注意が必要)、およびインターネットに接続できれば時間と場所を問わず利用できる点である。

営業秘密原本登録の効力

注目すべきことは、2015年7月29日から施行された改正「不正競争防止および営業秘密保護に関する法律」の第9条の2で次の通り、登録された営業秘密原本に関する推定効を規定している点である。

1. 営業秘密保有者は営業秘密が含まれた電子文書の原本であるか否かの証明を受けるために、第9条の3による営業秘密原本証明機関にその電子文書から抽出された固有の識別値(以下「電子指紋」とする)を登録することができる。
2. 第9条の3による営業秘密原本証明機関は、第1項により登録された電子指紋と営業秘密保有者が保管している電子文書から抽出された電子指紋が同じである場合にはその電子文書が電子指紋として登録された原本であることを証明する証明書(以下「原本証明書」という)を発給することができる。
3. 第2項により原本証明書の発給を受けた者は第1項による電子指紋の登録時に該当電子文書に記載された内容通りの情報を保有したものと推定する。

かかる推定効があるため、登録者が営業秘密を保有していたことが推定され、他人がそれを争う場合は、保有していなかったということをその他人が立証しなければならない。

2015年11月現在、登録された営業秘密はおおよそ9万件である。登録するためには韓国の公認認証書(電子商取引の際に必要な本人確認のための電子証明書)が必要である。外国人の場合、韓国代理人を通して登録できる。 



〈解説者〉特許法人 佳山 呉圭煥(オ・キュファン) 代表弁理士 米国弁護士(1960年生)

ソウル大学工学修士、東京大学法学修士、米国 Cornell Law School(L.L.M.)

現在、大韓弁理士会 副会長およびAIPPI Korea 副会長

(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.87

従業員の発明は誰のもの？ — 韓国の職務発明制度について —



職務発明制度は、発明を完成した従業員に対しては、適切な補償を通じて研究開発への意欲を鼓舞させる一方、企業側は、優秀な技術人材の流出防止と技術の蓄積を通じて競争力を高めることができる、企業と従業員が共にwin-winとなる制度である。しかし、現実問題としては、従業員に補償される対価の算定の難しさのため、発明者に対するインセンティブが不十分で、発明者からの過度に高額な対価請求訴訟により、かえって企業活動が萎縮するなどの副作用も発生している。各国は職務発明制度が本来の趣旨通りに運用できるよう様々な制度改善の努力をしており、日本と韓国でもその一環として最近関連法の改正があったので、以下では最近の法改正内容を中心に日本と韓国の職務発明制度の違いについて紹介する。

特許を受ける権利

発明を通じて特許を受ける権利は誰にあるのか？日本と韓国は発明の完成によって発生する「特許を受ける権利」は自然人の発明者個人に原始的に帰属するという発明者主義を採っていて、職務発明においてもその原則を長い間維持してきた。つまり、日韓共に、職務発明によって発生する特許を受ける権利は原始的に発明者である従業員に帰属するものとしつつも、使用者(企業等)があらかじめ契約や勤務規定を通じてこれを事後的に継承することを可能とする仕組み(いわゆる、「予約承継」条項)を採用していた。

しかし、最近、改正された日本特許法(2015年7月10日に公布)では、こうした発明者主義を一部修正し、契約・勤務規定などを通じて事前に使用者(企業等)が所有の意思表示をした場合には、特許を受ける権利を発明の完成と同時に使用者に帰属させることも可能であるとした。つまり、発明者主義の一般原則を採りつつ、契約や勤務規定を通じて使用者に原始帰属させることも選択可能にしたのである。

これに対して、韓国では現行の発明振興法(韓国もかつては日本と同様、特許法で職務発明を規律していたが、06年からは関連規定を特許法から削除し、発明振興法という別の法律で規律している)でも、依然として発明者主義の原則を採用しており、特許を受ける権利は原始的に従業員側にあり、使用者はこれを事後的に継承可能であると規定している。そして、このような使用者の予約承継のためには、契約や勤務規定内に予約承継を含む職務発明補償規定を設けなければならない、従業員から発明の完成に関する通知を受けた日から4ヵ月以内に継承の意思表示を文書として従業員に通知しなければならない。

従業員の特許を企業が実施するには？

一方、使用者が従業員から職務発明を譲受しないことによる場合はどう

なるのか？職務発明が完成に至るまでは、従業員の発明の成果だけでなく、研究設備の提供など使用者の貢献も少なくない。それで、日本特許法では、職務発明を譲受しない場合でも、使用者には少なくとも当該職務発明について無償の通常実施権が与えられるものと規定している。このような使用者の無償の通常実施権は韓国でも同様に認められている。

しかし、最近の法改正により、その認定要件がやや厳しくなっている。つまり、14年1月31日から施行されている韓国発明振興法では、中小企業でない大企業が契約・社内勤務規定などに職務発明に関する予約承継規定を設けていない場合や、従業員から発明完成の通知を受けて4ヵ月以内にそれを継承するかどうかについて何の通知もしなかった場合には、従業員からの同意を得ない限り、通常実施権は与えられないものと規定している。

職務発明に関する社内規定の必要性

また、韓国では社内職務発明補償規定の作成および変更についても厳格に規律している。使用者は、補償規定や補償内容について従業員に補償規定の適用日の15日前までに文書で通知しなければならない、補償規定の作成または変更について従業員の過半数と協議をする必要がある。また、補償規定を従業員に不利に変更する場合には、当該規定の適用を受ける従業員の過半数の同意を得なければならない。韓国では、「職務発明審議委員会」という特有の制度もある。例えば、従業員が対価の金額や職務発明の認定有無について不服がある場合は、使用者に審議委員会を構成し審議するよう要求することができる。審議委員会は使用者と従業員をそれぞれ代表する同数の委員で構成され、関連分野の専門家である外部の諮問委員を1人以上参加させることになっている。使用者は、従業員の要求があれば60日以内に審議委員会を構成して審議しなければならない、審議委員会を構成していない場合や審議していない場合など、1,000万ウォン(約105万円)以下の過料が科される。審議委員会の審議結果に不服を申し立てたい場合には、産業財産権紛争調整委員会に調停を申請することができる。

このように、最近法改正により日本と韓国の職務発明制度は、従来に比べて、違うところも多くなっており、韓国内にR&Dセンターや製造基盤の子会社を置いている日本企業としても韓国の発明振興法に符合する社内職務発明規定を整備しておく必要がある。 



<解説者> Lee & Yoon 特許法律事務所 代表弁理士 尹勝煥 (Seung-Hwan, YOON)

ソウル大学電子工学課卒業、慶応義塾大学国際研修過程修了

(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)