

(特許庁受託事業)

韓国 Intellectual Property Group | 2017.1

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(ササノヒデオ)

編集：曹恩実(チョウ・ウンシル), 文炯逸(ムン・ヒョンイル), アンアルム(アン・アルム)



INDEX

●韓国IPGの活動

- 第17回韓国IPGセミナーを開催しました! 01
- 国家知識財産委員会による韓国IP保護政策・成果の説明会報告 04
- 税関職員向け「模倣品真贋判定教育」を実施しました。 05

●IPを知ろう

- IPニュース 06
- 「新・知財最前線は今」 07
- 輸入禁止となった物品を第三者が輸入したら
- 自分の発明を他人が勝手に特許取得したら?



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

2016年は韓国IPGとして徐々に、税関職員等の韓国の模倣品取締り担当公務員向け教育セミナーに参画し(5頁参照)、その後、取締り実績が上がったという報告もいただきました。「権利の上に眠る者は保護に値せず」という言葉がありますが、特許や商標のような無体財産権の場合は特にその傾向があると言えるでしょう。何らかの知的財産に関する権利を主張する意思があれば、やはり権利取得や取締りのための具体的なアクションが必要だと再認識しました。2017年も日本企業に役立つ活動を行っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。



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!

今回の韓国IPGの主要テーマの一つであった国際仲裁について、その仲裁判断はある国際条約の加盟国全てで執行力を有します。その国際条約の名前を次の中から選んでください。

- ① ロンドン条約
- ② ニューヨーク条約
- ③ パリ条約

* 回答は5頁の下部に掲載しています。



●韓国IPGの活動

第17回韓国IPGセミナーを開催しました!

韓国IPGでは、2016年11月29日(火)ソウルグローバルセンターにて、第17回韓国IPGセミナーを開催しました。今般のセミナーでは、「知財紛争解決の方策」と題して、知財分野でのご経験が豊富な4名の専門家の皆様にご登壇いただき、韓国における知財紛争解決の環境や、他国の状況などをご紹介いただきました。また、講演後に、講演者の皆様全員にご登壇いただくパネルディスカッションの時間を設け、深い話を聞くことができる機会となりました。以下のとおり、講演の概要をご紹介します。

●セッション1「知財紛争解決方策の全体像」

- 尹宣熙 漢陽大学校法律専門大学院教授・韓国知財学会会長

知財紛争の解決方法のうち、最も望ましいことは、話し合いで解決することですが、話し合いで解決できない場合は、法律に委ねなければなりません。しかし、法律による解決(訴訟)はコスト・時間がかかるという問題点があります。その訴訟の問題点を簡単にするのがADR(裁判外紛争解決手続)です。IPの紛争が多発する中、様々な紛争解決機関が現れております。

このような現状の中、知財紛争におけるADRの必要性も高まりつつあります。技術変化の激しい知財分野は、法廷で紛争解決することは非常に簡単ではありません。知財紛争は、①侵害が容易ですが、侵害立証が困難です。また、②判断のために法律的知識を要し、③判決の属地主義のため管轄地によって判断が異なる可能性があり、グローバルになっていく国際紛争に対応しにくいです。さらに、④利害関係者が存在すること、⑤技術の秘密維持が難しくなることも問題です。そのため、韓国裁判所では、侵害に関する規則を作る等の多くの努力を講じています。また、IP分野において様々な機関でADRに対し関心を持って導入しています。

韓国の代表的な仲裁・調停機関には、大韓商工会議所傘下の

大韓商事仲裁院、韓国裁判所傘下の法院調停センター、ソウル地方弁護士会の調停・仲裁センターがあります。ADRは、裁判官のみならず、知財分野の有識者等が参加することができ、訴訟における①技術的専門性の欠如を補完します。また、公開審理を行う訴訟とは違って、②ADRは非公開で行われます。また、③形式や準拠法に影響を受けないため柔軟な解決を図ることができます。④裁判より迅速に経済的に解決することができます。

日本の場合、「日本商事仲裁協会」を通じて仲裁を行う傾向があるが、韓国ではそれに相当する「大韓商事仲裁院」では、他の事件と関連がない限り、知財に係る仲裁はあまり行われず、様々な機関で行っています。特許庁傘下の「産業財産権紛争調停委員会」は、調停範囲を拡大し、産業財産権以外にも営業秘密・通常実施権の調停も担当することになっています。件数は少ないものの、最近の2年間申請件数が増えつつあり、成立率も増加の勢いを見せています。

著作権に関しては、「韓国著作権委員会」、「コンテンツ紛争調停委員会」があります。著作権の場合、国民すべてが著作権者であり、侵害者にもなり得るため、産業財産権より調停件数が多いです。韓国の代表的な知財ADR機関及び最新の知財申請件数をまとめると以下のとおりです。

・大韓商事仲裁院 (13年:15件)	・産業財産権紛争調停委員会 (15年:17件)
・韓国著作権委員会 (15年:83件)	・コンテンツ紛争調停委員会 (15年:3,550件)
	・デザイン紛争調停委員会 (12~15年: 29件)

◎セッション2「韓国におけるADRの実態」

- 鄭陳燮 法律事務所SOUL 代表弁護士

紛争解決の方法は、当事者間の交渉による和解(自主的解決)と第三者の介入による解決(受動的解決)の斡旋、調停、仲裁、訴訟に分かれます。しかし、訴訟以外の方法(ADR)は、両当事者の意思が最も重要であり、攻撃的当事者と防御的当事者の間でお互いを理解する気持ちがADRの前提です。

大韓商事仲裁院の仲裁件数をみると2011年～2013年の間の国際仲裁率は約26%です。2011年から内外国人が同等な基準で仲裁を受けることになり、韓国仲裁人の信頼度は非常に高いと言えます。国際仲裁事件の大陸別現状をみると、アジア太平洋地域が65%であり、国別でみると中国(38%)、米国(9%)、シンガポール(8%)の統計を見せています。日本は6%を占めており、日本が韓国に与えている経済的な影響力、日韓経済交流を考えると比較的少ないと考えられます。

ADRのうち、斡旋は1967年から2013年まで21,711件の申請を受け付け、2012年には938件で過去最多件数に登りました。斡旋という言葉が法律用語として馴染みのない言葉かもしれませんが、2013年の

斡旋事件の61%が円満に解決されており、効果的な方法の一つです。調停件数は、2010年5月開始以来2013年まで2,371件が申請されており、39.2%の合意成功率を見せています。仲裁を行う場合、仲裁人選定時に自分の意見を積極的に反映する必要があります。3人の仲裁人のうち、一人の意向を把握できなかった場合、又は誤判した場合、仲裁でいい結果を導くのは難しくなります。

2016年11月30日施行の改正仲裁法は、3年間の立法作業の結果、2016年5月に成立した法律であり、本改正で、韓国がアジア太平洋地域の仲裁ハブに成長するための礎になることが期待されます。具体的な改正内容をみますと、①「私法上の紛争」だけでなく「財産権の紛争及び和解可能性のある非財産上の紛争」に仲裁対象が拡大されました。また、②仲裁契約が「当事者が署名した文書」に限って有効だったものを「口頭や行為、その他のいかなる手段」で行われた仲裁契約もその有効性を認めるようになりました。さらに、③改正前には、仲裁判定部の臨時処分が裁判所において執行されないという弱点がありましたが、改正法により、仲裁判定部の臨時的処分が執行される法律的根拠と細部規定を設けました。これは、韓国が対外的に仲裁先進国であることを宣言する効果があるため、外国人が仲裁地として選択する可能性を向上させると考えられます。

◎セッション3「韓国特許法院—アジアのハブを目指して—」

- 郭富圭 Lee&Ko法律事務所弁護士(前 特許法院判事)

韓国特許法院では、裁判における専門性を確保するために、知財訴訟の管轄集中を2016年1月1日付で施行しました。その結果、行政訴訟の性格の審決取消訴訟のみを特許法院で取り扱ったのに対し、民事訴訟の性格の損害賠償及び差止請求事件の第二審を特許法院で担当することになりました。また、知財専門人材の拡充も行っており、特許法院では、特許庁派遣の15人の他に、5人を特許法院独自で選抜しており、ソウル中央地方法院でも5名を追加で選抜しました。検察もソウル中央地方検察庁で3人の諮問官を選抜し、大田地方検察庁では4人の諮問官が特許庁から派遣されています。さらに、2014年まで部長判事は2年以下、陪席判事は3年だった特許法院判事の勤務期間を2015年以降、部長判事2年前後、陪席判事3年超過可能となり、裁判官の専門性向上を図っています。また、特許法院長が裁判長となる特別裁判部(重要案件)、裁判官全員が部長判事で構成される対等裁判部(一般案件)を運営しています。

特許法院の事件受付現状をみると減少傾向となっていますが、それは、特許審判院に申請される案件の減少によるもので、今年は、管轄集中による民事訴訟案件が算定されるため、件数は増加すると考えられます。2012年度の特許法院の平均処理期間をみると平

均5か月程度です。長期案件を除くと4か月以下の期間です。最近では、迅速性より判決の質を重視している傾向から、書面提出期日の延長等をよく許容する趨勢です。また、容易な弁論準備のために、2016年3月に侵害訴訟の審理マニュアル、9月に審決取消訴訟の審理マニュアルを制定しました。

専門家の証言は、形式的な不自然さ、裁判官の判断を歪曲する恐れから、以前は、あまり認められていませんでしたが、最近では、迅速より質を重視するトレンド、技術的専門性の向上が期待される理由から多く認められます。ここで重要なのは、専門家は、科学的な知識を話すだけですが、一方の当事者の申請で証言するわけですので、申請した当事者に有利と言えます。ですので、相手側が専門家証言を申請した場合、必ず申請してください。

特許法院では、2016年4月に調停委員会を設置しました。調停委員は、弁護士17名、教授5名、科学技師6名からなります。特許権等の侵害控訴事件で受け付けられた63件のうち、8件が調停に回付され、1件は調停成立、1件は強制調停となりました。調停が裁判所から提案された際、調停の有利・不利を判断して、受け入れるかどうかを明確に意思表示する必要があります。調停を受け入れた後、途中でやめる場合、裁判の結果に影響を及ぼす恐れがあります。

裁判所は権利者のみを保護する立場ではなく、その反対側も保護しなければなりません。しかし、権利者保護を強化しつつあります。特許法第132条改正により、証拠提出命令を強化して、権利者の侵害を受けた事実に関する立証責任を緩和したことに加え、営業秘密侵害に対する懲罰的損害賠償(3倍)や罰金の増額(10倍)も議論中です。韓国知財の代表的な問題として、高い無効率が挙げられます。

日本は、2008年以来減少傾向を見せていますが、韓国は、裁判の段階で新証拠が提出でき、特許審判院の決定文を参考し、新しい証拠を提出する機会が多いため、無効率が高いと考えられます。

特許法院では、国際裁判部の設置に関して議論を続けており、国際裁判部で合理的な判決を下し、国際的な信頼を得て、アジアのハブ裁判所となることを計画しています。議論当時の考慮事項として、英語弁論、英語書面提出、翻訳判決文等がありました。また、電子訴訟インフラを利用し、外国人の専門家証人が遠隔で証言することが議論されています。

◎セッション4「グローバルIP紛争及びADRによる解決」

-柳知延 法務法人(有限)太平洋弁護士(前SIAC Counsel/Head(North East Asia))

日韓企業の事業がグローバル化するとともに、海外での紛争も増えています。その際、紛争解決場所を当事者の地域ではない第三地域にしようとする傾向があります。これが国際仲裁の増加の背景で

す。WIPOの調査によると仲裁は紛争解決方法として訴訟に匹敵するほど選択されています(仲裁:30%、訴訟:32%)。契約当事者間の紛争において、最も重要なものは契約書です。日韓を含むアジア国家は、契約書を軽視する傾向があります。日本はアジアで契約書を重視する国であるものの、役割の仕分けを曖昧にしてしまう事例が多いと言われます。紛争解決条項の確認を確実にしないと交渉で有利になる機会を失うことになります。国際契約締結時には、参加主体間における権利義務関係、事業化による収益配分及び精算法、紛争解決方法を明示しておかなければなりません。特に、紛争解決方法を重複記載したり、同一事業の紛争解決方法がバラバラだと期待外れの結果となる事例もあるので、注意が必要です。

ADRのうち、調停は当事者の紛争を和解へと誘導する非公式的合意手続であり、強制執行力がありません。よって、調停文に同意しなければ、その調停は成立しません。一方、仲裁は、ニューヨーク条約に基づき、最終結果に国際的執行力が認められており、訴訟に代わる手段になり得ます。その他、調停の結果を仲裁結果にする「Arb-Med-Arbモデル」を利用するケースも増えています。

仲裁の長所としては、①複数地域における紛争を一挙に解決することができること、②訴訟とは異なり、秘密を保持することができること、③両当事者の合意があれば手続きを柔軟に運用できること、④米国訴訟の場合、非専門家(陪審員)の判断で判決が下されるのに対し、仲裁は専門性が期待できること、⑤前述のとおり、ニューヨーク条約による国際強制執行力があることが挙げられます。契約書の仲裁条項を作成する際に、ある程度信頼を受けている仲裁機関のうち一つを選択すれば、どの国の機関を利用するかはあまり重要ではないと言えます。一般的に仲裁機関が仲裁人を選任する際には中立性を理由に当事者とは同じ国籍ではない第三の国籍の人を仲裁人に選任する傾向が高いです。機関より重要なのは、仲裁地と準拠法です。仲裁地・準拠法は仲裁機関の所在地で決まるわけではなく、第三国の地域・法律を指定することができます。ですので、自分の交渉力を最大限利用し、自分に有利な仲裁地・準拠法にする必要があります。

国際紛争に関する注意事項として、まず、文書管理の重要性です。日系企業の失敗事例として、原本を確実に保管しなかったり、毀損され重要な証拠が存在しなくなるケースがたまにあり、通話内容・会議内容の議事録等を残さず、不利な立場となったことがあります。また、英米側ではAttorney-Client Privilegeが認められることに対し、日韓では当該権利が法律で保障されていないため、国際仲裁に備えて、機密書類の上段には「Confidential-Privileged」と表記することをお勧めします。最後に、法律費用を単純に費用と考えず、予め適切な

助言を受け、紛争を予防及び早期対応できるように、十分な法律費用を年度の予算額に事前に反映しておく必要があります。

●**パネルディスカッション：韓国知財紛争解決の現在と未来**

講演後には、各講演内容を踏まえて、講師の皆様のご高見を聴取いただく、パネルディスカッションを行いました。

第一に、モデレータからの「韓国における特許取得の意味は」との質問に、鄭弁護士は「韓国は世界的にも知財権を尊重する風土を有しており、損害賠償額は低いが、それだけでは測れない価値がある」と答え、郭弁護士は「韓国では特許を通じて製品の技術的優秀性をアピールし、ネームバリューを上げることができ、訴訟も損害賠償より競争会社の入札・事業者選定を無力化するために行われるケースも多い」と特許取得の意義を説明しました。

第二に、「他国に比べた韓国における紛争解決のインフラ」との質問に、鄭弁護士・柳弁護士は、「韓国におけるADRインフラ現状は十分に整備されており、国際的な競争力を持っている」と答えました。また、尹教授は「国際紛争の解決の際、ホームで行うことが有利な面もある」と答えました。

第三に、「韓国は紛争解決の国際的なハブになれるか」の質問に対し、郭弁護士は、「特許法院に訪れる当事者・代理人が殆ど韓国人と言えるのに、無理やり英語で弁論等を行う必要があるとは言えない。結果的にIPの国際的仲裁センターという方向になると考える」と答えました。これに対し、鄭弁護士は、「電子訴訟の土台となった遠隔訴訟は、20年前には多くの裁判官から批判を受けたが、現在の電子訴訟システム構築へとつながった。国際裁判所という構想も実現できると考える」と答えました。

第四に、「企業にとって理想的な紛争解決とは」という質問について、尹教授は、「日韓の企業が韓国で知財紛争を解決するときは、韓国の弁護士事務所・特許事務所を上手く選択しなければならない」と答えました。柳弁護士は、「仲裁の準拠法を日本法、仲裁地を日本にすれば、日本の弁護士が介入する機会が増え、仲裁に問題があった場合でも日本の裁判所に申立ができる。これは韓国の場合も同じ」と答えました。また、鄭弁護士・柳弁護士ともに、「仲裁において、日韓同士で対立関係でなく、大陸法の先進国として協力すべきである」と発言しました。

最後に、聴衆の方からの国際的紛争解決に関する質問に対し、郭弁護士は、「韓国は、仲裁ハブを目指すべきだと考えるが、韓国は国際的信頼度を重要視するため、外国企業も安心できる判断を下している。日系企業は仲裁・訴訟問わず、自分に有利な制度を積極的に利用できる」と答え、柳弁護士も同意しました。●

国家知識財産委員会による韓国IP保護政策・成果の説明会報告

韓国では「創造経済」政策の下、発明やブランド等の知的財産保護政策に力を入れています。知的財産(IP)に関する全体政策は、大統領直轄の国家知識財産委員会(共同委員長：国務総理、LGグループ会長)が計画・推進しているところ、去る11月10日にSJC会議室にて、同委員会の金ジス知識財産振興官から日本企業向けのIP保護政策・成果の説明会を行っていただきました。当日は日本からの参加も含めて30名以上の参加者があり、質疑応答も活発に行われました。その説明会の様子をご報告します。

1. 知的財産保護の概況

韓国は知的財産の保護に近年力を入れており、2015年のIMD(スイス国際経済開発院)の知的財産保護評価の結果は前年より14段階上昇して61か国中27位(日本は23位)となり、米国貿易代表部(USTR)も2014スペシャル301条報告書において韓国は知財権保護執行分野において最高レベルを備えた国であると発表しています。

産業財産権の出願及び登録の現況を見ると、過去5年出願数は増えており、特許出願の件数は、中国・米国・日本に次ぐ世界第4位をキープしています。一方、登録件数も2014年まで毎年増加していましたが、2015年は減少に転じました。特許の登録数が少なくなっていますが、これは審査の品質管理を行い質の高い審査を目指した結果です。

また、著作権登録も2015年は37,495件と、2011年に比べて33%増加しています。

2. 知的財産保護政策及び成果

(1)第1次国家知的財産基本計画における政策及び成果

韓国では、2011年5月19日に日本の制度をモデルにした知的財産基本法が成立し、知的財産創出・保護・活用の好循環体系の構築を国家レベルで推進することになりました。この法律の下に、2011年7月28日には大統領直轄の国家知識財産委員会が組織され、2011年11月22日には第1次国家知的財産基本計画(2012~2016)が構築されました。この第1次国家知的財産基本計画においては、「VISION2016 知的財産強国 豊かな未来」をスローガンに、例えば次のような様々な制度改正・政策が実施されました。

①知財関連法律改正では、「産業技術保護法」改正により産業技術流出に対する量刑を強化し、「民事訴訟法」等の改正により知財権侵害裁判の裁判管轄を特定の裁判所に集中させました。また、「

特許法」改正により特許取消申請制度等を導入し、瑕疵ある特許権の登録防止を強化するとともに、侵害訴訟における証拠提出命令を強化し、「商標法」改正により悪意的な商標出願への対抗措置を強化する等の改正を行っています。

②知財保護政策(審査施策)として、特許審査3.0と銘打って、出願人とより一層コミュニケーションを取ることで、高品質の審査・審判サービスを提供し、商標ブローカーの行為を根絶させるために模倣商標等に対する商標審査基準の明確化を行いました。

③知財侵害取締の成果としては、特許庁の商標権特別司法警察隊による模倣品取締りで、2015年は378名を刑事立件、119万点(正規価格979億ウォン)の模倣品を押収されたことが紹介されました。また、文化体育観光部の著作権特別司法警察による著作権侵害犯罪捜査では、デジタルコンテンツについてもストリーミング利用等のオンライン上の侵害がメインになってきている中、2015年にはオンライン取締りでは不法コピーの取去及び廃棄件数が200万件(7,700万点)となり、件数ベースで前年比21.6%増加したことなどが紹介されました。

(2)知的財産に関する今後の戦略

①中小・ベンチャー企業などのための知的財産保護環境の改善
中小・ベンチャー企業の技術が、大企業等に不当に奪われるなど、中小・ベンチャー企業の知的財産保護が不十分という問題に対処するため、営業秘密侵害に対する罰金上限額の引上げ(国内:5千万→1億ウォン、国外:1億→10億ウォン)及び悪意的な侵害に対する懲罰的な損害賠償の導入や、地方警察庁専担捜査チームの拡大(8庁→17庁)、刑事事件の管轄集中などが検討されています。

②第2次国家知的財産基本計画(2017~2021)の樹立

第1次国家知的財産基本計画(2012~2016)に続き、第2次国家知的財産基本計画(2017~2022)を樹立中であり、新しい知的財産政策環境の変化及び最近のグローバルイシューに対応できる今後5年間の中長期IP戦略を設定されます。

第1次基本計画が総花的であり、世界標準に知財保護制度を引き上げる内容であったのに対し、第2次基本計画では、ターゲットを明確にして計画を立てます。12月には公表予定ですが、主な内容としては第4次産業革命に関する技術の保護などの項目が盛り込まれる見込みです。

上記第2次国家知的財産基本計画については、公表された後にJETROソウル知財チームホームページ(<http://www.jetro-ipr.or.kr/>)にて、日本語翻訳版を提供する予定です。ご興味のある方は是非ご覧ください。IPG



税関職員向け「模倣品真贋判定教育」を実施しました。

日本特許庁で実施した「2015年模倣被害実態調査」によると、製造、経由、販売提供のいずれかの被害を受けた国・地域別の被害企業の比率は、前年度に引き続き中国での被害社率が最も高く(2014年度:64.1%)、次いで韓国(同18.9%)、アセアン6カ国(同18.8%)、台湾(同18.0%)と続いています。その他の地域では、欧州(同14.7%)、北米(同14.1%)となっており、アジア地域での模倣被害が引き続き深刻な状況にあります。

また、韓国内で流通する模倣品は、韓国で製造される模倣品よりも、中国からの流入の方が多く状況となっており、水際における模倣対策がきわめて重要となっております。

そこで、韓国IPGでは(社)韓国貿易関連知識財産権保護協会の協力を得て、10月14日(ソウル本部税関職員向け)、10月27日(平澤税関職員向け)に「模倣品真贋判定教育」を実施しました。

今回の真贋判定教育では、株式会社三宅デザイン事務所、ヨネックス株式会社、YKK株式会社に講師として参加して頂き、各企業の担当者が輸入・流通経路、模倣被害の実態、真正品と模倣品を見分けるポイントなど、税関職員が積極的・効果的に取締り業務を行える情報を中心にレクチャーをして頂きました。

このレクチャーにより税関での検挙率を向上させ、模倣品の流通を阻止する上で、極めて有効な対応策となるものと考えます。IPG



知財トリビアの回答

正解は「②ニューヨーク条約」です。正式には1958年の「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」というもので、現在では130カ国以上もの国が締約国となっています。ただし、実際に途上国等で仲裁判断を執行するには困難性があるとされています。



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人工知能に関する商標出願が活発 | 韓国特許庁(2016.9.11)

特許庁によると、今年3月、グーグルの人工知能コンピュータ「アルファ碁」とイ・セドル九段の囲碁対局が世間の関心を集めた以降、人工知能に関する商標出願が活発化している。人工知能関連の商標出願が2011年3件、2012年3件、2013年0件、2014年9件、2015年3件と、5年間18件が出願された。しかし、今年は7月までの時点で35件が出願され、この5年間の総出願件数(18件)の2倍近く増加したことが明らかになった。特に、「アルファ碁」の認知度が高くなった今年3月以降の商標出願比率が83%(2016.7時点、35件のうち29件)に達しており、アルファ碁の人气が人工知能関連の商標出願に影響を及ぼしたものと分析される。人工知能関連の商標多出願企業1位は15件を出願したLG電子であり、株式会社ワイズノットとSK株式会社が出願し共同2位となった。

②高級ブランドの偽物販売業者を摘発 | ソウル中部警察署(2016.9.22)

ソウル中部警察署は、国政課題である経済活性化のための「経済秩序を乱す行為に対する特別取締り」の一環として、海外有名ブランドのLかばん、R時計等、偽物を外国人観光客等に販売してきた被疑者4人を検挙した。被疑者らは社会で知り合った間柄で、一般のかばんがあまり売れず、偽物を求める客が増えていることから偽物かばんを販売すると儲けられると思い、店舗内の裏のスペースに海外有名ブランド商標を盗用した偽物を保管した後、外国人観光客等を相手に1カ月平均約800万ウォン相当の偽物を販売してきたことが確認された。商標権を含む知的財産権の侵害は、当該ブランドのイメージだけでなく、国のイメージも失墜させる重大な犯罪に該当する。

③中小企業の技術流出、ほとんど内部者が原因 | 電子新聞(2016.9.27)

中小企業の核心技術流出の大半が内部者(インサイダー)や協力会社等の主要関係者によって発生することが明らかになった。しかし、多くの中小企業は、技術流出の危険性を知りながらも人材や費用等を理由に安全装置を用意できず、事実上技術流出の危険に対し無防備となっている。電子新聞がソウル地方警察庁の産業技術流出捜査チームに依頼した結果、警察庁が受け付けた技術流出事件は昨

年89件、2014年117件、2013年125件となっている。大半がインサイダーによる技術流出という。事件も増加傾向にある。警察庁を含めた捜査機関が送検した事件を総括する最高検察庁の技術流出犯罪の起訴件数は、昨年計467件だった。2011年以降毎年400件以上の起訴が行われている。技術が流出される主な経路は、インサイダーによる流出である。警察庁によると、技術流出犯罪の約80%がインサイダーによるものだった。ほとんどの場合、核心人材が突然ライバル社に転職したり、創業して重要情報を無断で活用する形だった。

④LGイノテック、日本電産に特許訴訟で勝訴 | 電子新聞(2016.9.29)

LGイノテックは、日本電産(Nidec Corporation)を相手に中国北京知識財産権専門裁判所に提起した「光学ディスクドライブ(ODD)用精密モーターの構造」に関する特許侵害訴訟1審で勝訴したと29日明らかにした。ODD用精密モーターは、CD-RomやDVD-Rom等ODDでディスクを回転させる「スピンドル用のモーター」であるが、LGイノテックは日本電産がモーター内部の異物の流入を防ぐ特許を侵害したと主張した。モーター専門企業である日本電産は、パソコンや家電、自動車、製造設備用のモーター等を生産する日本の代表的な部品メーカーだ。昨年の売上は約12兆ウォン(1兆1千782億円)に達した。LGイノテックが最終的に勝訴すれば、日本電産は損害賠償に加え侵害製品の生産・販売禁止を命じられる。日本電産が30日以内に控訴しなければ、1審の結果が最終判決になる。

⑤米控訴裁「サムスン電子、アップルに1,334億ウォン賠償を」

電子新聞(2016.10.8.)

米ワシントンの連邦巡回控訴裁判所は7日(現地時間)に発表した全員合議体再審理の判決において「スライドロック解除」機能等、アップルのスマートフォン関連特許3件をサムスンが侵害したと主張したアップルの主張は妥当であり、今年2月に下された判決を無効にすると発表した。これにより、2014年5月カリフォルニア連邦地方裁判所が、サムスンはアップルに1億1,960万ドル(約1,334億ウォン)を賠償しなければならないと下した判決の効力が再び発生することになった。11人で構成される裁判部の中で8人が多数意見を出した同日の判決文で、裁判所は今年2月3人の裁判部の審理後下された判決が、控訴の過程で提起されなかった事案に依存して行われ、又は訴訟記録にある範囲以上の情報を基に行なわれたという論理を展開した。①②

File No.95

輸入禁止となった物品を第三者が輸入したら



「不正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律」(以下、「不正貿易防止法」という)は、知識財産権者が侵害者に対して貿易委員会(以下、「KTC」という)手続を通じて水際差止措置を講じた後、第三の侵害者に対しても侵害品の輸出入行為を禁止させる簡易且つ効率的な手続を設けている。これを「既判定物品確認制度」と呼ぶ。本稿では、KTC手続についての概略的な説明とともに、前記制度の具体的な内容を紹介する。

1. KTC手続の概要

不正貿易防止法第4条第1項第1号に基づき、特許権、実用新案権、デザイン権、商標権、著作権、営業秘密等(以下、「知識財産権」という)を侵害する物品を国内に輸入し、若しくは輸入された知識財産権侵害物品を国内で販売する行為、又は知識財産権侵害物品を輸出し、若しくは輸出を目的として国内で製造する行為は不正貿易行為として禁じられている。知識財産権者又は前記不正貿易行為を見つけた者は何人も調査申請書にその違反内容を証明できる資料を添えて不正貿易行為調査を申請することができる。通常、申請人は調査開始決定の日から約10月以内に最終判定を受けることができる。

確認対象物品が知識財産権を侵害するものと判断される場合、KTCは被申請人に対して是正措置を命ずることができ、かかる是正措置には、1当該物品等の輸出・輸入・販売・製造行為の中止、2当該物品等の搬入排除又は廃棄処分、3訂正広告、4法規違反によりKTCから是正命令を受けた事実の公表が挙げられる。また、KTCは侵害行為者に対して侵害品の取引金額の3割又は5億ウォンを超えない範囲内において課徴金を課することができる。

2. 既判定物品確認制度

侵害行為の再発防止とKTCの是正命令の効力を補完するために、法第14条の2は次の通り規定している。

- (1)KTCから確認対象物品が知識財産権を侵害する旨判定があったときは、何人も第三者によって輸入された類似品が前記知識財産権を侵害するかについて確認を求める申請をKTCにすることができる。
- (2)そのとき、KTCによる調査は、前記第三者の物品が知識財産権を侵害するものと既判定された物品と実質的に同一であるか否か、且つ第三者が正当な権限を有するか否かに限られる。
- (3)第三者の物品と既判定物品とが同一であるというKTCの判断があった場合、正当な権限なく行われた第三者の行為は法第4条第1項第1号によ

り不正貿易行為としてみなされる。

申請人は第三の侵害者を特定しつつ、彼らの輸出入物品が既判定侵害品と実質的に同一であるか否かの確認を求める申請書をKTCに書面にて提出することで既判定確認手続を行うことができる。当該物品間の同一性を判断するために、KTCは製造業者の一致、主要性状、機能、用途の類否等を考慮することができる(法施行令第11条の2第2項参照)。KTCの既判定確認手続は、特許侵害及び有・無効に係わる実体的な争点を検討せず、物品の同一性及び行為者の正当な権限有無のみを確認するため、極めて簡便且つ迅速に進められる。

3. 事例

申請人は自分の登録デザイン権の権利範囲に属するものと見られる釣り台ケースを輸入・販売する被申請人に対してKTC調査を申請した。KTCは、申請人のデザイン権が侵害されたと判断しつつ、被申請人に当該デザイン権が消滅するまで同物品に対する輸入及び販売を中止し、在庫物品を廃棄するとの是正命令を下した。前記KTC判定があった後、申請人は他の輸入業者が類似した釣り台ケースを輸入していることを見付け、当該輸入業者を相手取ってKTCに既判定物品確認を求める申請をした。KTCは、確認対象物品いずれも同じ製造業者によって製造された可能性が高く、両物品の用途・機能等の主要特性が同一であり、全体としての外観のデザインも類似すると判断した。結局、KTCは他の輸入業者にも当該釣り台ケースに対する輸入禁止命令を下した。

4. 結論

前述の通り、KTCの既判定物品確認手続は、KTC手続を通じて既に下された輸出入禁止又は是正命令の効力を、当該侵害品の輸入に係る他の第三者に対しても拡張できる迅速、簡便且つ経済的な方法であると言える。^{IPD}



第一特許法人 会長 金昌世(キム・チャンセ)

- ・ 韓国弁理士、米国弁護士(NJ, NY)、化学工学博士
 - ・ ソウル大学校化学工学科卒業(B.S.)、米国ロチェスター大学化学工学科卒業(Ph.D.)、米国ニューヨーク州立大のロースクール卒業(J.D.)
 - ・ 米国Exxon Chemical 社内弁護士、大宇電子(株)副社長、大宇アメリカ社内弁護士歴任
- (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.96

自分の発明を他人が勝手に特許取得したら？



私の発明を他人が私の許可を受けずに韓国に特許出願をして特許登録がなされた場合、どうなるのだろうか。正当な権利者が行った特許出願ではないため、特許無効になるのだろうか。私は私の発明に対する特許を受けることができるのだろうか。

近年、これに関連する事件に対し、韓国最高裁判所の判決が出され、更にこの問題についての法律改正もなされた。本稿では、韓国におけるこの問題への従来及び今後の取り扱いについて紹介する。

1. 事件の概要

企業Aは、2008年に1つの携帯電話に2つ以上の電話番号を付与して使用できる「two-phone service」技術について特許登録を受けた。ところが、企業Bは、この技術は自分たちが開発したものであり、企業Aにサービスの提案をしてその技術を説明したにもかかわらず、企業Aが単独でその技術に対する特許出願をして登録を受けたとしながら、2011年に上記の特許に対する特許権移転の請求訴訟を提起した。

これに対し、1審、2審、及び3審(最高裁判所)は企業Aに軍配を上げた。韓国特許法では、正当な権利者(発明をした者又はその承継人)でない者が行った特許出願に対して特許権の設定登録が行われた場合、特許無効理由に該当し(第133条第1項第2号)、そのような理由によって特許を無効にするという審決が確定された場合には、正当な権利者は、その特許の登録公告があった日から2年以内、及び審決が確定された日から30日以内という期間内に特許出願をすることにより、無効にされた特許の出願時に特許出願が行われたとみなされて救済を受けることができる(第35条)と規定している。

そのため、韓国最高裁は、「たとえ原告がこの事件の特許発明に対して特許を受けることができる正当な権利者で、被告は無権利者であるとしても、原告は、その原因を基にこの事件特許に対する登録無効審判を提起し、この事件特許を無効にする確定審決を受けて一定の期間内に特許出願をすることによって出願日の遡及が認められる方法で自身の正当な権利を回復しなければならず、この事件特許に対する被告に直接移転を求めることはできない」として原告(企業B)の主張を棄却した。

即ち、正当な権利を有さない者(無権利者)が特許出願をして登録された場合、その特許は無効審判によって無効にすることができるものの、正当な権利者は、特許登録の公告日から2年以内「及び」無効審決の確定日から30日以内に特許出願をすることによってのみ特許登録を受けることができるというものであった。

しかし、上記の事件の場合には、企業Bが企業Aの特許登録日から3年が過ぎた後に企業Aの特許登録を発見したと思われる。企業Bが企業Aの特許登録日から2年以内に発見したとすれば、韓国特許法の規定に従って無効審判を提起し、該当特許を無効にした後に、自身が特許出願をして特許を受ける方法を選択したと考えられるためである。企業Bの立場では、企業Aの特許登録日から3年が過ぎていたため、無効審判を提起する方法では救済を受けることができないため、裁判所に特許権移転の請求訴訟を提起したものと考えられる。しかし、韓国の裁判所は、特許法に無権利者の特許出願に対して正当な権利者を保護するための法律が規定されているため、その他の方法(特許権移転の請求訴訟)によって正当な権利者を保護することはできないと判断した。

2. 今後の取り扱い(改正法を受けて)

上記のように、これまでの法律は、正当な権利者を十分に保護できないものであった。そこで、本年、この件と関連する特許法の規定(前記特許法第35条)が、無権利者の特許に対して無効審決が確定した日から30日以内に正当な権利者が特許出願をすることによって、救済を受けることができると改定された。即ち、無権利者の特許に対して、特許登録から2年以内という制限無しに、いつでも無効審判を提起して救済を受けることができるようになった。さらに、追加の改定として無権利者に対して正当な権利者が特許権移転の請求訴訟を提起することも可能になった。

従って、今後は、無権利者が私の発明に対して特許を受けたとしても、いつでも特許無効審判又は特許権移転の請求訴訟によって、正当な権利者が保護されるようになった。例えば、企業Aと企業Bが共同研究開発をしたが、企業Aが企業Bの許可無しに単独で特許出願をして特許登録を受けたような場合にも、企業Bは特許無効審判又は特許権移転の請求訴訟によって権利を保護することができる。

参考までに、本改定は、2017年3月以降に韓国特許庁で設定登録される無権利者の特許登録に対して適用される。IPG



特許法人ムハン 代表弁理士 千成鎮(チョン・ソンジン)

94年弁理士試験合格(首席)。95年ソウル大学工科大学院コンピューター工学科卒業。95年～99年サムスン電子に研究員勤務。2000年～02年金&張法律事務所に勤め、02年に特許法人ムハンを共同設立。現在、特許法人ムハン代表弁理士。韓国情報工学会、韓国弁理士会(KPAA)、AIPPI、APAA活動。

(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)