

### ◎韓国IPGの活動

- ・第21回韓国IPGセミナー「日本特許庁の『デザイン経営』宣言と韓国政府のデザイン振興政策」をソウルにて開催しました 01
- ・韓国IPGミニセミナー「第四次産業革命時代のデータ 04  
利活用を促進する流通環境整備について～不正競争防止法(平成30年改正)～」を開催しました
- ・「2018国際特許法院カンファレンス」が開催されました 05

### ◎IPを知ろう

- IPニュース 06
- 「新・知財最前線は今」 07
- アイディア奪取行為などの防止のための不正競争防止法の改正
- 特許の訂正範囲の変化



### 韓国IPGへのメンバー登録

韓国IPGへのメンバー登録は下記のURLよりお願いします。  
<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipg/>  
 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

寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？  
 昨年末には懲罰的損害賠償制度を含めホットな法改正がありました。最新の法改正の内容を韓国知財ウェブサイト(<https://www.jetro.go.jp/korea-ip/>)に掲載していますので、是非ご利用ください。



### 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います。無断での転載はご遠慮ください。



### 知財トリビア!

1月8日に公布された不正競争防止法および特許法一部改正案において、他人の特許権や営業秘密を故意に侵害した場合の懲罰的損害賠償制度が導入されることになりました。損害額の最大何倍まで賠償責任を負うことになっていきますか？

- ① 2倍    ② 3倍    ③ 10倍

※ 回答は(8頁)下部に掲載しています。

### ◎韓国IPGの活動

## 第21回韓国IPGセミナー「日本特許庁の『デザイン経営』宣言と韓国政府のデザイン振興政策」をソウルにて開催しました



(セミナー会場の様子)

日本特許庁は2018年5月、デザインを活用した経営手法がブランドとイノベーションを通じて、企業の産業競争力の向上に寄与するという「デザイン経営」宣言を行い、日本企業の「デザイン経営」を後押しすることを発表しました。今後、ユーザー目線で行行政サービスを刷新していくとともに、意匠制度の改正を推進していく予定です。

また、韓国では産業通商資源部傘下の韓国デザイン振興院が、韓国のデザイン振興政策を担っており、中小企業に対してデザイン活用事例やデザインのトレンドを総合的に提供するプラットフォーム作りや、デザインに関する紛争調停委員会の運営など、様々な取り組みを行っています。

そこで、韓国IPGでは、2018年11月8日にソウル市内のホテルにて、第21回韓国IPGセミナー「日本特許庁の『デザイン経営』宣言と韓国政府のデザイン振興政策」(特許庁委託事業)を開催し、日本特許庁で意匠および特許を担当する澤井審査第一部長より、日本特許庁の方向性について、また、韓国デザイン振興院のソン・ヒョンミン戦略経営本部長より、韓国政府のデザイン振興施策について、発表いただきました。

以下で、概要を紹介します。IPG

### ◎デザイン経営を支える意匠制度の未来

- 日本特許庁審査第一部長 澤井智毅

#### デザイン経営の推進

製品の同質化(コモディティ化)が急速に進む今日、機能や品質だけでは差別化が困難な時代を迎えています。そのような中、明確な企業理念に裏打



ちされた自社独自の強みや技術、イメージをブランド・アイデンティティとしてデザインによって表現し、製品の価値を高め、市場拡大に結び付けている企業が世界各国に現れつつあります。日本特許庁としても、こうした状況を踏まえて、デザインによる我が国企業の競争力強化に向けた課題の整理とその対応策の検討を行うため、「産業競争力とデザインを考える研究会」を立ち上げて議論を進めてまいりました。同研究会は、日本国内外のインダストリアルデザイナーや企業のデザイン担当者を中心に委員が構成されており、日本のデザインにおける問題に関して行った11回の議論の結果を、2018年5月に『デザイン経営』宣言という報告書に取りまとめました。

この報告書の中で、同研究会は、日本においては品質や機能が重視され、デザインが有効な経営手段として重視されていないことについて問題提起した上で、デザインはブランド構築とイノベーションを通じた企業の産業競争力の向上に寄与すること、そして、デザインを企業価値向上のための重要な経営資源として活用することを提言しました。また、このようなデザインを活用した経営手法を「デザイン経営」と定義した上で、「デザイン経営」を推進すべく、情報分析・啓発、知財、人材、財務、行政の実践の5つの切り口から政策提言を取りまとめ、このうち、知財については、新技術（GUIに代表されるデジタル技術由来の新しいデザイン等）の特性を活かした新たな製品のサービスのためのデザインなどへ保護対象を広げることや意匠権取得の手続きの改善などを旨とする提言もしています（同報告書は、経済産業省ウェブサイトに掲載）。

### 意匠制度の近代化

現在、世界市場における産業のターゲットが変わりつつあります。例えば、日本の産業が世界をリードしている分野は、ハードウェア・エレクトロニクスの組み合わせ領域が中心である一方で、世界の産業の中心は、第四次産業革命以降のソフトウェア・サービス、データ・人工知能(AI)の組み合わせ領域へと急速にシフトしつつあります。こうした変化の中、日本特許庁は、意匠制度を時流にあわせて近代化するために、様々な取り組みを行っているところです。

#### (1)2018年意匠法改正

新規性喪失の例外期間(グレースピリオド)を6ヵ月から12ヵ月に延長しました。特許庁に意匠出願する前に、自分で雑誌などに、そのデザインを公表した場合には、新規性を喪失するために拒絶理由があります。従来、その公表が出願日の6ヵ月前以内の場合、証明書を提出することで拒絶理由にしないという期間の規定がありましたが、これを法改正することで12ヵ月に延長しました。また、諸外国への出願における優先権書類の交換の特許庁間で行うデジタルアクセラサービ

ス(DAS)による優先権書類の電子的交換は、これまで特許出願に関してのみ行われていましたが、意匠分野でも導入できるように法改正を行いました。これにより、出願人にとっては、優先権書類提出手続きの簡素化やコスト削減の効果があると見込まれます。

#### (2)意匠制度のさらなる改正に向けた取り組み

意匠制度をさらに使いやすいものとするべく、現在、検討している主な事項は、次のとおりです。

##### ① 画像デザインの保護対象の拡充の検討

例：ネットワークを通じて表示される画像や物品以外の場所に投影される画像を保護対象にするべきかなど。

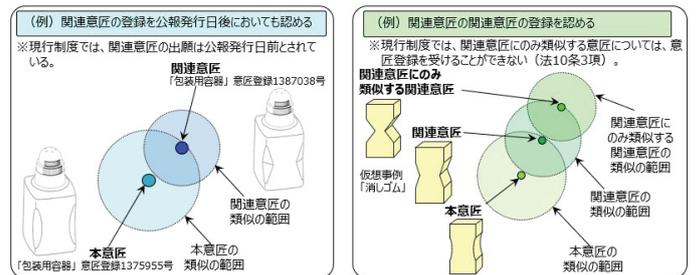
##### ② 空間デザインの保護の検討

例：建築物（不動産）や店舗、オフィスなどの内装を意匠の保護対象に含めるべきかなど。

##### ③ 関連意匠の新たなニーズへの対応に関する検討

例：本意匠の公報発行日後における関連意匠の出願や関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認めることが考えられないか（以下図参照）。その際、関連意匠の出願を認める期間をどのように設定すべきか。また、関連意匠の存続期間をどのように設定すべきかなど。

(図) 関連意匠の拡充について



(出所) 澤井部長発表資料

##### ④ 意匠権の存続期間を20年から25年に延長する検討

##### ⑤ 複数意匠の一括出願の導入の検討

##### ⑥ 物品区分の扱いの見直し

### 意匠制度の国際化

意匠分野における国際化が広がりつつあります。まず、海外への出願手続きを簡便に行う方法として、ハーグ協定を用いた出願方法があります。これは、同協定の締約国の出願人が、世界知的所有権機関(WIPO) 国際事務局に対して出願手続きを行い、出願人が意匠権を取得したい締約国を指定することにより、当該指定締約国において権利が付与される（各国毎で要件を満たすことが必要）という意匠の国際登録制度です。日本は2015年にハーグ協定のジュネーブ改正協定に加盟し、同協定に基づく意匠の国際登録出願の受付を開始しました。これにより、海外から日本に対する意匠登録出願が増えつつあります。

ところで、世界各国のルールが違うと困るのは、ユーザーの皆様であり、できる限り世界各国の考え方やルールをハーモナイゼーションすることが重要です。その取り組みの一環として、2018年6月に、日米両国特許庁は、日米意匠審査官会合(定期会合)の設置や、日米共通分類の議論の加速化などを主な協力事項とした日米間の意匠分野における協力に関する覚書を締結しました。さらに、2015年に日・米・欧・中・韓の知財庁は、五庁による協力枠組みとしての意匠五庁 (ID5) を創設し、会合を毎年開催するなど、意匠分野の国際協力を本格化しています。過去4年間の議論を通じて、各国の制度の相違について確認することができたため、今後は、各国が有するそれぞれの制度をどのように近づけていくかについて議論を始める予定です。

### ◎ 韓国政府のデザイン振興政策の現状と未来

- 韓国デザイン振興院戦略経営本部長 宋賢民(ソン・ヒョンミン)

#### 韓国デザイン振興院によるデザイン振興政策

韓国デザイン振興院(KIDP)は、産業デザイン振興法(産業通商資源部)に基づき、1970年に設立されました。設立当時は、輸出促進のために輸出製品の包装デザインに本腰を入れるべきとのことで、韓国デザイン



包装センターという名称でしたが、その後、韓国デザイン振興院へと、その名称が変化し、現在は、京畿道城南市の本院と慶尚南道梁山市の分院を構えています。さらに中国とベトナムにもデザインセンターを設立し、韓国企業のデザイン関連支援を行っています。

韓国デザイン振興院による主なデザイン振興政策を紹介すると、①デザイン政策および戦略策定(産業通商資源部とデザイン政策の開発など)、②海外進出支援(海外展示、グローバル生活ブランドの育成など)、③デザインイベント&アワードの実施、④教育支援および人材養成、⑤企業支援(輸出企業に対するデザイン開発の支援、中小・中堅製造企業に対するデザイナー派遣事業、中小・中堅企業に対する短期間におけるデザイン隘路事項の解決など)、⑥サービスデザイン&デザイン思考、⑦デザイン研究開発(R&D)が挙げられます。

#### 韓国デザイン振興院によるデザイン権利保護

当然ながら、デザイン権利は、デザイン保護法に基づくデザイン権により、最も確実に保護されるものです。しかし、この場では、韓国デザイン振興院が担当しているデザイン権利保護に係る二つの制度を紹介します。

##### ① 紛争調停制度ーデザイン紛争調停委員会の運営

デザイン企業協会および韓国デザイン振興院のRDC(Regional Design Center)3カ所内の相談窓口において、紛争の申込があった場合

に、法律諮問を実施した上、未解決事例は、韓国デザイン振興院のデザイン紛争調停委員会に移管されます。法律諮問とは、デザインに関する取引過程において発生する不正取引および知的財産権紛争などに対する法律相談・諮問支援を意味します。しかし、紛争調停申込後、調停進行中に当事者間で合意、調停拒否などにより、中断される事件も多く、紛争調停委員会が開かれる場合はほとんどありません。同制度は、実際には紛争調停委員会ができるだけ、開かれなようにすることを目指しています。

同制度は、多くの費用と時間が所要されるデザイン関連の訴訟制度の代案として、紛争当事者間の合意の誘導と調停案を提示することにより円滑かつ円満な紛争解決を図る制度と言えます。なお、全ての手続きが非公開で行われるため、企業および個人の秘密維持が可能となります。

(表)直近5年間の紛争調停実績

年度	① 紛争被害相談	② 法律諮問	③ 調停進行	
			調停進行中 中断	紛争委員会 開催
2018.9.30	288	244	4	1
2017	341	260	8	-
2016	316	220	36	-
2015	75	75	-	-
2014	27	20	7	2
2013	24	24	13	1
2012	45	45	5	1

(出所:ソン本部長発表資料)

##### ② デザイン公知証明制度

デザイン公知証明制度とは、デザインの出願登録前に、デザイン創作事実(創作者・時期)を証明する制度となります。同制度により、証明されたデザインは、韓国特許庁で当該デザインを審査する際に、創作事実の証拠資料として活用されます。また、無権利者のデザイン無断登録による侵害被害を予防する機能を果たします。特許庁に対するデザイン権の登録と、同制度の大きな違いは、デザイン権は、排他的権利が付与される一方で、同制度は、排他的権利はなく、公知事実のみが証明されます。また、同制度は、申請して1日もしくは数日以内に登録手続きが終わり、また、費用も比較的に安価です(以下表参照)。

(表)デザイン権登録とデザイン公知証明の違い

区分	デザイン登録	デザイン公知証明
目的	・ 独占排他的なデザイン権の発生	・ 公知事実の証明
処理期間	・ 出願後6ヶ月前後	・ 短い(1~3日)
権利範囲	・ 同一、又は類似なデザインを実施する権利を独占(デザイン保護法第92条)	・ 独占排他的な権利はない。 ・ 登録後12ヶ月以内にデザインを出願した場合デザイン権(財産権)確保が可能
申込手続	・ 出願人が出願手数料の納付とともに、デザイン登録出願書の提出 ・ 実体審査を経て登録決定後、設定登録料納付を通じてデザイン権が発生	・ デザインを把握できる簡単な図面と申込書のみ提出 ・ 実体審査過程がないため手続きが簡単
費用	・ 出願費用: 94,000ウォン ・ 設定登録料(1~3年分): 75,000ウォン ・ 年次登録料: 4年後から3年単位で累進制	・ 20,000ウォン/件、大学生以下は無料(弁理士の代行が必要、直接登録可能)

(出所:ソン本部長発表資料)

なお、同制度を活用する品目のうち、7割が衣類およびファッション・用品、1割が生活用品であり、流行のペースが速いため、活用期間が短期間である場合がほとんどです。特許庁へのデザイン出願までいかない場合が多く、デザイン創作に対する紛争が発生する場合、本人の創作時点などの根拠資料として活用が可能となります。そのため、これらの品目については、デザイン権を取得するよりは、同制度を利用することが望ましいといえます。年度別の登録状況を見ると、2016年に284件、2017年に537件、2018年(9月末まで)に425件となっています。IPG

## 韓国IPGミニセミナー「第四次産業革命時代のデータ利活用を促進する流通環境整備について～不正競争防止法(平成30年改正)～」を開催しました



(セミナーの様子)

経済産業省知的財産政策室は、不正競争防止法(以下、不競法)を所管しており、不正利用行為などを禁止して適正な競争を確保することにより、国民経済の健全な発展を目指す取組みを行っています。2018年5月には、第四次産業革命時代におけるデータの利活用を促進するための環境を整備するため、改正不競法が公布されました。

そこで、韓国IPGは、2018年9月11日にSJC(ソウルジャパンプラ)大会議室にて、経済産業省知的財産政策室の西室長補佐を講演者とし、不競法の改正内容を中心に、価値あるデータを安心・安全に取引・利活用できる制度の導入について紹介するミニセミナーを開催しました。主な内容は、以下のとおりです(発表資料は、ジェトロ韓国知財ウェブサイト(<http://www.jetro.go.jp/korea-ip>))に掲載しています)。

### データの不正取得などに対する差止めが創設

不正競争防止法とは、周知表示混同惹起、形態模倣、営業秘密侵害、誤認惹起表示、外国公務員への贈賄などの行為を禁止している法律となります。そこで、2018年5月23日に成立された改正不競法で

は、悪質性の高い「限定提供データ」の不正取得・使用などを、不競法に基づく「不正競争行為」と新たに位置付け、救済措置として差止請求権などを設けました。「限定提供データ」とは、他者との共有を前提に一定の条件下で利用可能な情報を意味し、例としては、自動走行地図データやPOSシステムで収集した商品毎の売上データなどを挙げられます。なお、「限定提供データ」の三つの要件として、(1)限定提供性、(2)電磁的管理性(例:ID/パスワード)、(3)相当蓄積性を満たす必要があります。

### 安心してデータの提供・利用ができる環境の整備が目的

これには、第四次産業革命のもと、日本政府の「Connected Industries」に向けた取組みが、その背景にあります。「Connected Industries」の実現のためには、付加価値の源泉となるデータの利活用を活性化することが必要であり、特に安心してデータの提供・利用ができる環境の整備することに当たって、不競法の改正に関する議論が始まったのです。データは、複製・提供が容易であり、一旦、不正な流通が生ずると、被害は急速かつ広範囲に拡大する恐れがあります。「著作物」や「営業秘密」に該当する場合は、損害賠償請求権や差止請求権を行使できる一方、「限定提供データ」の場合は、現行法では、民法不法行為に基づく損害賠償請求のみが認められ、差止請求権は、認められていません。契約当事者間の行為については、契約違反に基づき行為を差し止めることが可能ですが、第三者に一方向的にデータを取られると、差止ができないという問題がありました。しかし、今の時代では、契約当事者のみならず、第三者についても念頭に置かないといけないため、この問題をどのように取り扱えば良いのかを、常々、議論した結果が、今回の改正不競法になります。

### 権利を取らなくても、不正行為の規制が可能となる

このように「限定提供データ」を保護対象とすることで、データの提供者も安心して使用者に渡すことができ、データ収集・分析・加工などに投資した金額を回収できます。また、使用者も安心して利活用することが可能となるインフラが整うこととなります。

具体的に「限定提供データ」とは、主に、企業間で複数者に提供や共有されることで、新たな事業の創出に繋がるか、または、サービスや製品の付加価値を高めるなど、その利活用が期待されているデータを想定しています。例えば、データ分析事業者が、船舶から収集されるリアルデータや海上から得られる気象データを収集、分析、加工したものを製造所、船舶機器メーカー、運行管理会社、気象会社などに提供し、提供を受けた事業者は、造船技術向上、保守点検、新たなビジネスなどに役立てる例などを想定しています。

これまでのデータ取扱い方針には、完全にオープンにする方針、権利を取って独占的に実施する方針、ライセンス契約を行う方針、営業秘密として秘匿する方針がありました。今回の法改正により、権利を取るまでもなく、不正行為を規制できるため、クローズにも管理する場合に加えオープンな状態で管理するといった方針が、データ取扱い方針の選択肢として一つ増えたといえます。

### その他の改正事項とは

その他の改正不競争法の改正事項としては、まず、①技術的制限手段(音楽・映画・写真・ゲームなどのコンテンツの無断コピーや無断視聴

を防止するための技術)の効果を妨げる行為に対する法律が強化されました。これにより、保護対象に情報(コンピュータゲームのセーブデータなど)を加えるとともに、技術的制限手段の効果を妨げる行為を助長する不正競争行為の範囲を、プロテクトを破る機器の提供だけでなく、代行サービスなどに拡大されます。その他に、②証拠収集手続が強化され、特許法などと同様に、裁判所が書類提出命令を出すに際して非公開(インカメラ)で書類の必要性を判断できる手続を創設するとともに、技術専門家(専門委員)がインカメラ手続に関与できるようになります。IPG

## 「2018国際特許法院カンファレンス」が開催されました



教育セミナー会場の様子

### 1. 2018年のテーマは、「court, IP and protection」

韓国特許法院が主催する国際特許法院カンファレンス(International IP Court Conference)は、世界の知財権関連法の専門家の注目を受ける国際カンファレンスとしての位置付けとなりつつあります。2018年10月17日に開催され、第4回目を迎えた今回のカンファレンスでも、世界各国の著名な知財専門法官と実務家が集まり、複数の発表やパネルディスカッションを行いました。今回、取り上げられたテーマは、「court, IP and protection」であり、知的創作の成果物が特許、営業秘密、デザインおよびトレードドレスなどの制度により適切に保護されているか、また、補完するところや必要な措置として、どのようなものがあるかなどを世界各国の法律を比較して検討する場となりました。

### 2. 近年における韓国の知財関連法の主な変化

複数の発表のうち、韓国特許法院の判事がまとめた近年における韓国の知財関連法の主な変化について、以下のとおり紹介します。

#### (1) 特許権の移転請求制度の導入(特許法第99条の2)

冒認出願の場合、従来は、正当な権利者が冒認出願された特許を無効させた後、一定期間後に、特許出願をして登録したことで、特許権を確保していました。改正後には正当な権利者が冒認出願された特許権に対し、移転登録請求ができるようになりました。

#### (2) 侵害可否と損害額の算定の容易な証明のための制度(特許法第132条)

法院は、特許権の侵害訴訟において、当事者の申請により、相手の当事者に該当侵害の証明または侵害により損害額の算定に必要な資料の提出を命ずることができます。

#### (3) 特許権の取消申請制度の導入(特許法第132条の2)

特許権の設定登録日以後には、無効事由がある特許権の場合には、特許権者を相手に無効審判を請求する必要がありました。改正後には、設定登録日から6ヵ月以内に新規性・進歩性違反がある場合は、特許審判院に対して特許の取消申請ができるようになりました。

#### (4) 営業秘密保護要件の緩和(不正競争防止及び営業秘密保護法第2条第2号)

2015年1月の法改正により、営業秘密として保護されるための秘密維持の努力の程度を「相当な努力」から「合理的努力」に改訂して保護要件を緩和しました。ここで、「合理的努力」の判断基準とは、①該当企業の規模、②該当情報の性質と価値、③営業秘密の保護のための営業上の必要性の程度、④当事者間の信頼の程度、などを総合的に考慮します。IPG



## KOREA IP NEWS

※ジェットロ韓国知財ウェブサイト毎日発信し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、ウェブサイトの「ニュース速報」をご覧ください。  
<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/>

### ① 特許庁、外国法人の委任状に関する規制緩和 | 韓国特許庁(2018.8.9)

特許庁はこれまで、外国法人が韓国に特許や商標などを出願するために委任状を提出する際、その委任状に法人の代表者による署名がない場合、署名権限の有無を確認するために、公証書などの提出を要求してきた。外国法人は特許出願の段階から委任状の公証書を提出しなければならないため、韓国に出願することは容易ではない。関連業界もこの制度について、外国企業の現実や署名文化を考慮しないものだと主張し、特許庁に制度改善を求めた。これを受けて、特許庁は大韓弁理士会と共に、懇談会や実務協議、関係機関からの意見聴取などを行い、改善案を作り施行することにした。今回の英文委任状に関する制度改善の主な内容としては、代理人が一般的な出願書類を提出する際、委任状以外に別途の証明書類を提出しなくて済むよう、処理基準を大幅に緩和したことが挙げられる。ただし、特許出願の取下げや放棄のように、出願人に不利益が発生しかねない場合は、代理人に代理権があることを証明できる書類の提出を求める。また、利害関係者などが代理権の有無に異議を唱える場合は、代理権をより具体的に確認することができる公証書を提出することにし、特許に関する手続き上で出願人の権利を積極的に保護する。

### ② ソウル市、明洞で日本人観光客に偽ブランド品を販売する組織を摘発ソウル市 | ソウル市(2018.11.13)

ソウル市民生司法警察団(以下、市民司警)はソウルの観光特区である明洞周辺の雑居ビル内の7階にある秘密倉庫で客引き行為を行って連れてきた日本人観光客に腕時計、ハンドバッグ、財布など海外の偽ブランド品を販売してきた男A(53歳)ら8人を摘発したことを明らかにした。また、Aらが保管していた偽造品1,021点(正規品価格24億ウォン相当)全量も押収した。市民司警は明洞周辺で偽造品を販売する組織を持続的に捜査・摘発してきた。2018年6月にも4人を刑事立件し、7~10月には販売組織8人を追加で摘発した。販売組織の主犯Aに対しては身柄を拘束して捜査している。被疑者らは日本人観光客の客引き、売り場での顧客対応、偽造品仕入、偽造品供給など役割分担をはっきりさせ、日本人観光客に高価な偽造品を販売したことが明らかになった。市民司警が令状をもって現場に踏み込んだ時、被疑者らは現場にいた日本人観光客6人を一行だと主張し、抜け出した。秘密倉庫は商号および看板がないうえ、客引きとともに訪問した日本人観光客以外は入れなかった。被疑者らは韓国人の出入りを制限して当局の監視の目をすり抜けてきた。IPG

File No.118

## アイデア奪取行為などの防止のための不正競争防止法の改正



「不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(以下、「不正競争防止法」)」の改正法が2018年7月18日施行されました。以下では、改正の背景および内容を紹介した後、簡単にコメントしたいと思います。

### 1. 現況の不正競争防止法の限界と改正の背景

現況の不正競争防止法は、不正競争行為を10つの行為類型(法第2条第1号イ目~ヌ目)で列挙しており、代表的な類型としては、(i)商品主体及び営業主体に対する混同惹起行為(イ目及びロ目)、(ii)著名商標希釈行為(ハ目)、(iii)商品形態の模倣行為(リ目)、(iv)イ目~リ目の他に、他人の相当な投資や努力により作り上げられた成果等を模倣することにより、他人の経済的利益を侵害する行為(ヌ目)等があります。しかしながら、このような類型にもかかわらず、次のような場合には保護が十分でないとの指摘がしばしばありました。

**事例1:** 零細、小商工人等が一定期間努力を注いだ結果、一般消費者に知られるようになった店舗の内装等の全体的な外観が第三者により無断で使用される場合

**事例2:** 中小、ベンチャー企業又は開発者等の経済的価値を有するアイデアを大企業等が取引相談、入札、公募展等を通じて取得し、これに対する何ら補償もなく事業化し、莫大な経済的利益を得る一方で、開発者は深刻な営業上の被害を受ける場合

事例1の場合は、店舗の外観が営業表示に該当するか否かが不明であるため、保護に困難がありました。また、事例2の場合、下請契約の締結後に発生したアイデアの奪取は「下請取引の公正化に関する法律」により保護を受けることができるものの、下請契約の締結前の相談段階では保護を受けることが難しく、また、相談の段階で開発者が大企業に秘密保持契約の締結を求めることも難しいのが現実であり、その上、開発者が被害救済措置を取ろうとしても、大企業としては自身での開発の抗弁をする等のことにより、実質的な被害救済に困難が多くありました。

もちろん、事例1の場合、最近にヌ目の不正競争行為に該当すると判示した例(大法院2016.9.21.宣告2016Da229058)があるものの、ヌ目は補充的な一般条項であるため、法的安定性を考慮して例外的に解釈され

るところ、一般的に認められ難いという問題がありました。このようは背景の下で今般の改正が行われました。

## 2. 改正の内容

イ) 国内に広く認識された他人の商品販売・サービスの提供方法、または看板・外観・インテリア等の営業提供場所の全体的な外観と同一又は類似するものを使用して他人の営業上の施設又は活動と混同させる行為を禁止する(第2条第1号ロ目及びハ目の改正)。

ロ) 事業提案、入札、公募等の取引交渉及び取引過程において経済的な価値を有する他人の技術的または営業上のアイデアをその提供目的に違反して自身または第三者の営業上の利益のために不正に使用するか、または他人に提供して使用させる行為を不正競争行為の類型として新設し、提供を受けたアイデアが同種業界で広く知られたものであるか、またはアイデアを提供された者がその当時に既に知っていた事実を立証する場合には免責されるようにし、違反行為について特許庁長等に調査、是正勧告の権限を付与する(第2条第1号ヌ目の新設及び第7条、第8条の改正。既存のヌ目はル目に変更)。

ハ) 不正競争行為に対する損害賠償請求の訴が提起された場合、法院が特許庁に対して調査記録の送付を要求できるようにする(第14条の7新設)。

## 3. コメント

今般の改正により、中小・ベンチャー企業及び開発者の斬新なアイデアが更に保護されることになります。一方、店舗等の全体的な外観、いわゆる、トレードドレスがロ目の営業主体混同惹起行為およびハ目の著名商標希釈行為の規定の改正によって保護対象として明文化されたものの、依然として周知性が求められるため、周知性を獲得できていないトレードドレスを有する営業主体としては、既存のヌ目(改正後のル目)の成果模倣行為の関連規定に依然として留意する必要があると思われます。 



第一特許法人 曹豪均 (チョ・ホギョン)

韓国弁理士、米国弁理士(NY)、ソウル大学校金属工学科卒業(B.S.)、  
米国Washington University School of Law(J.D)

(監修：日本貿易振興機構(ジェトロ) ソウル事務所副所長 浜岸広明)

## File No.120

# 特許の訂正範囲の変化



特許無効審判手続きにおける特許の訂正は、無効審判の被請求人(特許権者)にとって非常に有効な防御手段となり、このような特許の訂正範囲をどの範囲まで許容するかは特許の無効率に相当な影響を与えます。ところが、韓国特許実務においては、過去約20年の間に訂正範囲に変化があったところ、どのように訂正範囲が変わってきたか、現在はその範囲まで訂正が許容されているかについてご紹介します。

## 1. 訂正範囲の概要

韓国特許法(改正2016.2.29)第133条の2および第136条は、訂正の範囲に関して次のような要件を規定しています。

(1) 「請求の範囲を減縮する場合」、「誤って記載された事項を訂正する場合」、「不明に記載された事項を明確にする場合」のいずれかに該当する場合に、明細書または図面に対して訂正請求することができる(特許法第136条第1項)。

(2) 明細書または図面の訂正は、特許発明の明細書または図面に記載された事項の範囲で可能である(特許法第136条第3項)。

(3) 明細書または図面の訂正は、請求の範囲を実質的に拡張したり、変更したりすることができない(特許法第136条第4項)。

ここで、問題となってきたのは、上記(3)、いわゆる「請求の範囲の実質的な変更禁止」に関する規定をどのように適用するかです。すなわち、請求の範囲の「実質的な変更」の比較対象を、訂正前の請求の範囲に対する訂正後の請求の範囲にするのか、それとも、訂正前の明細書全体に対する訂正後の請求の範囲にするのかによって、訂正が許容される範囲が変わってくるためです。例えば、請求項(A+B)に発明の詳細な説明または図面に記載された構成要素(C)を付け加える場合(構成要素の外的付加)、請求の範囲の減縮に該当しますが、これを請求の範囲の「実質的な変更」に該当すると言えるのが問題視されてきました。

## 2. 訂正範囲の変化

### (1) 2001年以前

特許無効審判手続きにおける特許の訂正制度は、2001年に改正された特許法で新設された制度ですので、それ以前は訂正審判または特許異議申立手続きにおける特許の訂正のみが存在しました。当時の特許審判院および特許法院は、「実質的な変更」の比較対象を訂正前後の請求の範囲とし、構成要素の外的付加などの訂正は新たな目的および効果を生じさせるため、請求の範囲の実質的な変更には該当するという理由で訂正を許容しませんでした。(注釈1)

## (2) 2001年～2010年頃

大法院は、99 フ2815 判決 (2001 年12 月11 日宣告) において、「訂正範囲の判断においては、特許請求の範囲自体の形式的な記載のみで対比するのではなく、発明の詳細な説明を含み、明細書全体の内容とかかわって実質的に対比し、その拡張や変更該当するかどうかを判断しなければならない」と判示することにより、「実質的な変更」の比較対象を明細書全体の内容に対する訂正後の請求の範囲にすることを明らかにしました。

さらに、大法院は、2002 フ413 判決 (2004 年12 月24日宣告) において、「発明の詳細な説明および他の請求項に記載された構成を請求項に付け加える訂正は、その目的や技術的思想にいかなる変更があるとはいえ、第三者に不測の損害を与える恐れもないので、特許請求の範囲の実質的な変更該当しない」と判断しました。すなわち、大法院は、構成要素の外的付加の訂正は特許請求の範囲の実質的な変更該当せず、訂正を許容すべきであると判断しました。

しかし、上記事例における外的付加は、「発明の詳細な説明および他の請求項に記載された構成」を請求項に付け加える場合であったため、これが発明の詳細な説明または図面に記載された構成を請求項に付け加える全ての訂正を許容する判例であるとはいえません。

これと関連し、大法院2003 フ2010 判決 (2005 年4 月15日宣告) は、「明細書の詳細な説明または図面にある事項を登録実用新案の請求の範囲に新たに追加することで、表面上登録実用新案が限定され、形式上は登録実用新案の請求の範囲が減縮される場合であっても、他の一方で該構成の追加により当初の登録実用新案が新たな目的および効果を有するようになれば、登録実用新案の請求の範囲の実質的な変更該当するので、許容されない」と判示しました。

一方、特許審判院の実務においては、従来通りに「実質的な変更禁止」の規定を厳しく適用し、発明の詳細な説明または図面の記載に基づく訂正 (例えば、構成要素の外的付加など) を許容しない場合がほとんどでした。すなわち、大法院と特許審判院の立場が異なっており、特許審判院が下した訂正請求の棄却審決が特許法院または大法院で破棄、差し戻される場合が度々発生しました。

## (3) 2010年頃以後

特許審判院は徐々に上記大法院判例の立場を受け入れ、「実質的な変更」の比較対象を訂正前の明細書全体に対する訂正後の請求の範囲とし、発明の詳細な説明または図面の記載に基づく請求項の訂正は請求の範囲の「実質的な変更」に該当しないという理由で訂正を許容する事例が多くなってきました。

## (4) 2018年現在

特許審判院は、発明の詳細な説明または図面に記載された事項を請求項

に付け加える訂正は請求の範囲の実質的な変更該当しないと判断しています。すなわち、明細書または図面に記載された事項内における請求の範囲減縮の訂正であれば、請求の範囲の実質的な変更該当しないと判断する場合がほとんどです。したがって、無効審判における審判被請求人 (特許権者) は、審判請求人の無効主張に対してより積極的に対応できるようになり、その結果、無効率も徐々に減少している傾向にあります (2009 年約70%、2016 年約49%)。

## 3. 結論

過去の無効審判手続きにおける特許の訂正は、「実質的な変更禁止」規定の厳しい適用によりその範囲が非常に狭く、無効主張に対する有効な防御手段にはなりません。しかし、2010 年代に至り、訂正の範囲は徐々に広くなり始め、現在は審査手続きにおける補正範囲と実質的に異ならない程度にその範囲が広くなりました。これに対して「実質的な変更禁止」規定の「死文化」という批判もあり得ますが、無効審判請求に対する特許権者の防御権保障という側面で肯定的な変化であると言えます。

参考までに、上記で説明した訂正の範囲は、特許取消申請手続きにおける特許の訂正および訂正審判においても同様に適用されます。IPG

(注釈1) 一方、上位概念として記載された請求項の構成要素を下位概念で限定する「内的付加」は、請求の範囲の実質的な変更該当しないと判断し、訂正を許容しました。



特許法人MAPS 代表弁理士 申 東憲(シン・ドンホン)

韓国弁理士、ソウル大学校材料工学部卒業(B.S.)

(監修: 日本貿易振興機構 (ジェトロ) ソウル事務所副所長 浜岸広明)



知財トリビアの回答

**正解は②3倍です。**本改正は本年7月頃に施行される予定で、施行後の侵害行為について懲罰的損害賠償制度が適用されることとなり、今後裁判所でどのような賠償額が認められるのか注視していく必要があります