

タイトル	来年からは形式に縛られ特許出願の機会を失うことはなく、商標ブローカー行為も根絶する。
出処(掲載日)	韓国特許庁(20104. 06. 10)

- ー4月臨時国会で通過した特許法・商標法一部改正案を6月中に公布ー
- ー研究ノート・英語論文のままで特許出願が可能、所要時間3.7ヵ月の短縮ー
- ー商標ブローカー行為は赤ランプ、価値ある商標登録は青ランプー

- 学術誌に発表した論文や研究結果を整理した研究ノートなど、完成した「アイデア説明資料」のみでも特許出願することができる。また、有名芸能人や放送プログラムの名称が無断登録された場合でも登録が取り消される。
- 特許庁は9日に、上記の内容を含む特許法と商標法一部改正案が6月中に公布されることを明らかにした。
- 改正特許法は、出願時に提出する明細書において英文使用を可能にし、形式的な記載要件に縛られず出願できるように出願形式を緩和した。

＜ 出願日認定要件 ＞

	現行	改正案
出願記載		
形式要件	形式要件具備必要	形式要件不必要
言語要件	(発明の名称、図面の 簡単な説明など)	ただし、発明の説明 (研究ノート、論文可能)
		必ず提出
	韓国語 only	韓国語及び英語 可能

□国際特許出願の時に間違えて誤訳した場合でも補正できるように、韓国語翻訳文の提出期間を1ヵ月延長を可能にした。

＜ 外国語出願の補正、訂正基準転換 ＞

区分	原文	翻訳文	補正
現行 (翻訳文主義)	Ca	カリウム	カリウム ⇔ カルシウム (補正不可)
改正後 (原文主義)	Ca	カリウム	カリウム ⇔ カルシウム (補正可能)

＜ 外国語国際特許出願の韓国語翻訳文提出 ＞

	現行	改正案
意思表示	国内進入意思表示の ための書面提出	国内進入意思表示のための 書面提出
翻訳文提出	書面と一緒に <u>提出</u>	<u>一緒に提出</u> または書面に 趣旨記載時に <u>1ヵ月提出延長可能</u>
書面提出期間	優先日から2年7ヵ月	優先日から2年7ヵ月

□特許料の未納により特許権が消滅した場合、回復料により回復できるよう要件を緩和した。これまでは、発明が実施中である場合のみ、回復が可能とされていた。

＜ 特許料未納により消滅した特許権の回復要件 ＞

	現行	改正案
回復対象	<u>「実施中である」</u> <u>特許発明 only</u>	<u>全ての特許発明</u>
回復料	納付すべき特許料の <u>3倍</u>	納付すべき特許料の <u>2倍</u>
可能期間	消滅日より3ヵ月以内	消滅日より3ヵ月以内

□改正商標法は、業務上取引関係であった者が他人の商標であることを知りながら、先占する目的で先に出願した場合、登録を拒絶するように規定した。

＜信義誠実原則に違反した商標登録の拒絶＞

	現行	改正案
従業員	実際使用して知られた商標	開発又は使用準備中である商標
同業者など		
無断出願	不正目的により拒絶	信義誠実違反により拒絶

□芸能人の名称など他人の相当な投資による成果物を商標として登録した場合、正当な権利者の同意なしで使用することはできず、正当な権利者が商標登録を取消すことを可能とした。

＜ 他人の相当な投資成果物に対する商標使用制限 ＞

少女時代 1泊 2日 ※商標登録	現行	改正案
	放送芸能業と関連のない 商標に登録した場合	放送芸能業と関連のない 商標に登録した場合
	商標権者自由使用、取消不可能	正当権利者使用同意、取消可能

□性質表示など識別力のない標章であっても使用により特定人の商標として認識される場合、容易に登録することができるよう要件を緩和した。

＜ 使用による識別力認定要件の緩和 ＞

SK、K2 など 簡単な商標	現行	改正案
	全国の一般需要者に 知られていること	一定地域の取引業界に 知られていること
	審判・訴訟を通じて厳格に認定 主に大企業の有名商標のみ保護	審査段階において積極認定 中小企業の商標も早期保護

□有名商標と関係のない商品に出願し、出所の混同がない場合でも有名商標の識別力や名声に損傷のおそれがある商標は、他人が商標登録を受けられないようにした。

＜ 有名商標の識別力及び名声を損傷する商標(例示) ＞

商標	バーバリMシャネル (韓 判例)	VISA (米 判例)	ルイヴィトン (例示)
商品及びサービス業	カラオケ	コンドーム	カジノ

※ ジェトロ注：いずれも韓国での有名グループ名

□特許権回復要件の緩和に係る特許法改正及び商標法改正は、公布日(2014 年 6 月 11 日予定)に施行され、出願日認定要件の緩和及びその他の特許法改正は、下位法令の整備及び電算システムの準備のために来年 1 月 1 日から施行となる予定である。

□金・ヨンミン特許長官は「今回の改正を通してこれまで規制中心の出願日認定要件を緩和して一般国民の創意的アイデアを容易に保護できるように特許制度を改善すると共に、商標ブローカーの行為を根絶し、需要者に知られた価値ある商標を適切に保護することによって、公正で合理的な商標制度が確立できるものと期待する」と述べた。

□特許庁は、今回の一部法改正にとどまらず、国民の目線に合わせた合理的な制度改善と規制改革のために、本日より 100 日間の間、特許庁ホームページ、国民請願窓口などを通じて特許法全面改正についての国民の合意を引き出すために意見収集を開始した。

<添付>

改正特許法及び商標法の主な内容(要約)

<主要内容>

①(改正特許法) 特許出願の要件緩和など通した創意的アイデアの保護

- 出願形式の緩和により研究ノート又は英語論文でも出願可能
- 特許料未納により消滅された特許権回復要件の緩和
- 外国語出願明細書の補正基準転換(翻訳文主義→原文主義)
- 外国語国際特許出願の韓国語翻訳文の提出延長制度の導入

②(改正商標法) 公正で合理的な商標制度の確立

- 商標ブローカーなどにより有名芸能人や放送プログラムの名称が無断で登録された場合、使用制限及び登録取消が可能
- 同業者などが信義誠実の原則に反し出願した商標の登録防止
- 識別力のない商標の使用による商標登録要件の緩和
- 有名商標の識別力や名声を損傷させる商標の登録防止

③(今後の改正推進) 特許法及び商標法全部改正の推進

- 国民の目線に合わせた合理的な知的財産制度の構築
- 規制改革を通した国民便宜の増大

□出願日先占のための明細書記載要件の緩和(2015 年 1 月 1 日施行)

<仮想事例>

C 型肝炎ワクチンの基盤技術を開発した大学教授 A 氏は、英文論文作成中に特許出願も準備したが、出願形式に合わせるため長時間かけて韓国語への翻訳を行ったために、出願が遅延した。しかし、同じ技術を遅く開発した米国の大学教授 B 氏は、出願形式の制限のない米国の特許制度を活用して英語論文で出願日を先占し、米国と韓国において特許を受けたが、A 氏は遅く出願したために韓国においても特許を受けることができなかった。

しかし、改正特許法(2015. 1. 1 施行)により、大学教授 A 氏は、形式の制限のない英語論文の内容をそのまま早期特許出願した結果、だれも商用化していない C 型肝炎ワクチンについて基盤特許を獲得し、世界各国において膨大なロイヤルティーを受けることができた。

○2015 年 1 月からは形式制限のない国内外の学術誌に発表した論文や研究結果を整理した研究ノートなど、完成した「アイデア説明資料」でも特許出願をすることができる。

○出願時に提出する明細書を英語で記載でき、大学教授や研究員は、自分の英語論文内容をそのまま出願して出願日を先占することが可能

※ただし、一定期間以内に韓国で書いた正式明細書形式により補正が必要

○これにより、従前と違い、出願する時に出願明細書に記載すべき「技術分野」や「背景技術」など多くの記載項目の作成期間(平均 6.7 ヶ月)を減らすことができ、創意的アイデアの出願日をより早く先占することができるようになり、国内外における特許獲得の可能性が高くなった。

□外国語出願の補正・訂正基準転換(2015 年 1 月 1 日施行)

＜仮想事例＞

発明者 A 氏は、「Ca 栄養剤」に係る発明を外国語で国際特許出願した後、韓国に進出する際に「Ca」を「カリウム」と間違えて翻訳した韓国語翻訳文を提出した。審査により誤訳があると気付いたが、翻訳文の誤訳は訂正できない規定があるため、カルシウムとして特許を受けることができなかった。

しかし、特許法が改正(2015. 1. 1)され、国際特許出願する際に「Ca 栄養剤」と書いたものについて、翻訳文(「カリウム栄養剤」)の誤訳を原文基準(「カルシウム栄養剤」)に訂正することができ、発明者 A 氏は、自身の真正な権利について特許として保護をうけることができた。

○これまで外国語の国際特許出願について、国内手続きのため提出した韓国語翻訳文について、単純なミスによる誤訳があっても誤訳を訂正する方法がなく、出願人の真正な権利保護が難しかった。

○これからは、このような問題を解消するために、出願人の真正な権利が記載されている外国語明細書の範囲において補正(原文主義)することができるよう補正基準を転換した。

＜外国語出願の補正、訂正基準転換＞

区分	原文	翻訳文	補正範囲
現行(翻訳文主義)	Ca	カリウム	カリウム ⇄ カルシウム (補正不可)
改正後(原文主義)	Ca	カリウム	カリウム → カルシウム (補正可能)

□国際特許出願における翻訳文提出特例期間の導入(2015. 年 1 月 1 日施行)

○外国語国際特許出願は、韓国への進入の際に韓国語翻訳文を提出すべきであるが、進入意思決定が遅い場合、韓国語翻訳文を作成する時間が不足し、翻訳文の品質に問題が生じていた。

○このため、出願人が申請すれば、韓国翻訳文の提出期間を 1 ヶ月延長できる制度を導入し高品質の韓国語翻訳文の提出を誘導した。

＜外国語国際出願の韓国語翻訳文提出＞

	現行	改正案
意思表示	国内進入意思表示のための書面提出	国内進入意思表示のための書面提出
翻訳文提出	書面 <u>一緒に提出</u>	<u>一緒に提出</u> 又は書面に趣旨記載時 <u>1 ヶ月提出延長可能</u>
書面提出期間	優先日から 2 年 7 ヶ月	優先日から 2 年 7 ヶ月

□特許料未納に係る特許権回復規定の緩和(2014 年 6 月 11 日施行)

＜仮想事例＞

主婦発明王 A 氏は、忙しい育児により特許料を納付できなかったため特許権を喪失したが、直接特許発明を事業として営まなければ回復できないという規定のため、特許権を回復できなかった痛い思い出がある。A 氏は新たな発明を完成し特許と優秀発明賞を受けたが、資金不足により事業を営むことができず、技術取引市場で投資企業を待っている最中、再び同じミスにより特許料未納で特許権を喪失した。しかし、特許法が改正(2014. 6 月中)され、事業可否に関係なく回復料(特許料の 2 倍)により特許権を回復させ、投資企業から技術料も受けることができ、家計の助けとなった。

○今回の特許法改正は、特許料の未納により特許権が消滅した場合に回復の申請要件を緩和する内容を含む。

○これまでは「実施中である」特許発明のみ回復できたが、これからは、実施可否に関係なくすべての特許発明について回復できるようにし、特許権回復のための費用も特許料の 3 倍から 2 倍に下げて特許権者の負担を最少化した。

○特許権回復申請は、個人(49%)又は中小企業(33%)が多いという点を考慮し、改正特許

法の公布日(2015.6月予定)から即時に施行

〈特許料未納により消滅した特許権回復要件〉

	現行	改正案
回復対象	「 <u>実施中である</u> 」 <u>特許発明only</u>	<u>全ての特許発明</u>
回復料	納付すべき特許料の <u>3倍</u>	納付すべき特許料の <u>2倍</u>
可能期間	消滅日から3ヵ月以内	消滅日から3ヵ月以内

2. 改正商標法の主な内容

□信義誠実の原則に反する商標登録の防止

○代理人又は代表者が商標権者の同意なしで無断で商標出願した場合、現行商標法と違い、商標権者の情報提供がなくても審査官の職権調査により登録を拒絶。

○代理人又は代表者の信義誠実の原則違反についてのみ規定していた現行の商標法とは異なり、公募展の審査委員、従業員など多様な取引関係にある者が信義誠実の原則に反して出願した商標に対しても登録を拒絶。

〈信義誠実原則違反の商標紛争事例〉

商標	Qrobo	알뜰 주유소		
出願人	ファンドマネージャー	研究用役遂行者	同業者	公募展審査委員
進行状況	拒絶	権利譲渡	審査中	拒絶

□ 芸能人・TV プログラム名称などについて不当な商標権の制限

○不当利益を得るために芸能人やTV プログラム名称などを出願した場合、現行の商標法上

において商標登録不可能。

○改正商標法は、不正な目的で出願された商標が登録されたとしても、正当な権利者の同意なくしては使用することができず、登録取消できるよう規定。

〈有名芸能人、放送プログラム名称の商標出願事例〉

区分	模倣商標	指定商品	出願件数
1	1泊2日	カバン、衣類、履物、化粧品、飲食業、学院経営業など	101件
2	江南スタイル	カバン、衣類、履物、化粧品、飲食業、学院経営業など	61件
3	無限挑戦	飲料、化粧品、玩具、金融業、飲食業など	35件

□ 商標の使用による識別力認定要件の緩和

○商品の用途、効能、品質などの性質を直接的表示した標章(Lock&Lock)、英文字2文字など簡単でありふれた標章(SK, K2)など識別力のない商標は、使用により識別力の認定を受けてから商標登録が可能。

○現在使用による識別力認定は、「顕著に」知られることを要件としており、一般消費者に全国的に広く知られてなければならない。

ーこれは、大企業の著名商標程度の認知度を要求しているものであるところ、審判や訴訟段階においてやっと認められている。

ー反面、中小企業は、特性上、該当業界においてのみ有名であるか、全国的な広告の実施が難しく顕著に知られる商標として識別力を有していることを認められるのは難しい。

○改正商標法は、使用による識別力の認定要件のうち、「顕著に」を削除し、一般消費者に広く知られてなくても一定地域以上において該当商品の取引業界において特定人の商標として認識されれば識別力を認定する。

○これにより、大企業だけではなく中小企業で実際に使用する商標に対し早期保護が可能

となり、模倣商標により企業間の紛争を予防でき、模倣商標から需要者を保護できるものと期待される。

*1996 年から登山用品に使用される「K2」の審査段階において識別力が認められず、3 年 7 ヶ月間の訴訟を通じて認定を受けた。その間、類似商標が 23 件登録され、無効審判・訴訟により膨大な紛争費用の所要と模倣商品の被害が発生した。

＜「K2」模倣商標による紛争発生事例＞

紛争種類	紛争結果
K2 識別認定 (3年7ヵ月訴訟)	80年から登山靴使用、 96年ごろ登山用衣類など事業領域拡大、2005. 2. 審判請求(棄却)⇒ 2008. 9. 大法院 使用による識別性認定
類似商標(23件) 登録無効訴訟	K-2 PINATUBO、K-2 CAMP、K-2 Moutain、K2 MATSIN、K2 MEMBERSHIP、ケイツ、Q K2、T CLASS K2 など23件類似商標無効無効

□有名商標の識別力及び名声のき損可能性を遮断

○現行は、有名商標をまったく違う商品及び業種として出願し、商品の出所に混同を与えなければ、商標登録が可能

○改正商標法では、有名商標をまったく違う商品及び業種として使用しても有名商標の識別力や名声にき損の可能性のある商標は、登録を拒絶するよう規定

○これにより、有名商標権者が自分のブランド価値を保護するために関連のない商品にまで防御的に商標を出願するなどの商標管理費用が減少し

ー有名商標の名声に無賃乗車しようとする模倣商標の出願も同じく減少するものと期待