

●韓国IPGの活動

・第27回韓国IPGセミナーをウェビナー形式で開催しました 01

●IPを知ろう

IPニュース 05

「新・知財最前線は今」 06

- 模倣商標の出願に対する対応方策

- 2021年に新しく変わる韓国の知的財産制度

- 韓国における特許取消申請審判の現況



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

梅雨のシーズンとなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ ジェトロ韓国知財ウェブサイト (<https://www.jetro.go.jp/korea-ip/>) には、最近の韓国知財ニュースや法改正情報、判例解説などを掲載しています。是非ご覧ください。



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おりません。無断での転載はご遠慮ください。



知財トリビア!

韓国特許庁では、第四次産業革命時代に急増している2つ以上の技術を結合した融合複合技術に関する特許を審査するため協議審査制度を導入しています。この協議審査は何人の特許審査官により行われるでしょうか。

①3人 ②4人 ③5人

※ 回答は(4頁)下部に掲載しています。

●韓国IPGの活動

第27回韓国IPGセミナーをウェビナー形式で開催しました



日本企業が韓国で事業展開するに当たって大きな役割を果たすのが、日韓間での「知的財産ライセンス」ですが、無体物である知的財産権に関する取引であるがゆえに、その手法や留意点について十分に知られておらず、結果として技術情報の流出や、ブランド品の不本意な形での流出につながることがあります。このような状況の下、ジェトロソウル事務所では、ライセンスに必要なとされる法制度や税制などを解説した「韓国ライセンスマニュアル」を作成、ジェトロ韓国知財ウェブサイト (<https://www.jetro.go.jp/korea-ip/>) を通じて2021年3月に公表しました。

そこで2021年5月24日に、第27回韓国IPGセミナー（日本特許庁委託事業）を開催し、「韓国ライセンスマニュアル」の作成に携わった韓洋国際特許法人の金世元（キム・セウォン）弁理士、鄭永宰（チョン・ヨンチェ）弁護士から、「韓国における知財ライセンスの現状と実務」と題したご講演をいただきました。加えて、ジェトロソウル事務所副所長土谷慎吾から、最近の韓国知財ニュースを紹介しました。

今回のセミナーは、新型コロナウイルスの感染状況に鑑みて、SJC（ソウルジャパバンク）大会議室からウェブ中継する形で行いました。以下、主な内容を紹介します。

●韓国における知財ライセンスの現状と実務

- 韓洋国際特許法人 金世元 弁理士(左) 鄭永宰 弁護士(右)

ライセンスの概念

1. ライセンスとは

まず、「ライセンス」とは、一般的に特定の財産権を有する者（ライセンサー）が、対価を受けて、他人（ライセンシー）にその財産権を使用



することができる商業的権利を付与する契約を言います。ライセンスの対象には制限

がなく、特許権、商標権、意匠権をはじめ、特許権に係る技術移転、ノウハウ、営業秘密などもライセンスの対象になります。今回のセミナーでは、最も関心が高いと思われる、特許権の実施権契約について主に説明します。

2. ライセンスの条件

ライセンスの条件としては、大きく「専用実施権」と「通常実施権」に分けることができます。専用実施権は複数の者への実施権が設定できない一方、通常実施権は複数の者への実施権の設定が可能となります。また、専用実施権は登録しないと効果が発生しませんが、通常実施権は登録しなくても効果は発生します。ただし、韓国では通常実施権を登録しない限り、第三者に対抗することはできません。よって、実務的には両方とも設定登録を行うことが一般的です。

3. ライセンスの期間設定

基本的には、特許権の存続期間の範囲内で当事者間の協議によって決定されます。また、特許権の満了後でもライセンス契約を存続させる行為は、韓国の公正取引法に違反する恐れがあるため、注意する必要があります。加えて、存続期間内の特定期間をライセンス期間として設定する場合は、2~5年未満の契約期間が最も多く締結されていることが韓国知識財産研究院の調査で明らかになっています。

ロイヤルティの現状

1. 支払い方法

支給額が一定の金額である「定額ロイヤルティ」、予め算定基準を決めておいて、一定期間、その算定基準に基づいてロイヤルティを定期的に計算し支給する「経常ロイヤルティ」、技術開発段階別に支給する「マイルストーン方式」などが使われています。

2. 算定方法

商取引慣行方法の観点からは、慣行的に期待利益の25%をロイヤルティとして設定しています。また、業界標準方法の観点からは、市場調査を通じて算出した業種別平均ロイヤルティ率に基づいてロイヤルティを算定します。例えば、韓国知識財産研究院が2017年に発表した「知的財産紛争現況調査研究」によると、韓国内の技術類型別平均ロイヤルティ率が全体平均で5.5%となりました。ただし、商取引慣行方法や業界標準方法は補助的な参考資料として使われる場合が多いです。

経常実施料の算定時に最も多く使われる方法は、売上高（販売額）ロイヤルティですが、これは対象物の売上高に料率をかけて算出する方法となります。ここでの売上高とは、一般的に純売上高（NSP）を意味し、純売上高は、総売上高から控除項目（輸送費、保険料、倉庫保管料などの技術仕様の価値と直接的な関連性の無い販売管理費）を差し引いた金額となります。実務的には、控除項目に何を含め

るかが曖昧な場合があるため、売上高の20%を控除項目の金額として、すなわち、正札価格、総販売価格などの80%の相当額を実施算定の基礎とすることが一般的です。ただし、ライセンシーが契約製品を自らが使ったり、関係会社などに販売したり、または第三者に無償譲渡、無償貸与した場合がありますので、売上高算定の基礎となる販売価格の設定時には注意を払う必要があります。

ライセンス契約時の留意事項

1. 公正取引法に関する留意事項

韓国の独占規制及び公正取引に関する法律（公正取引法）は、事業者の市場支配的地位の乱用と過度な経済力の集中を防止し、不当な共同行為および不公正取引行為を規制して公正且つ自由な競争を促進することを目的としています。具体的な指針は「知的財産権の不当な行使に対する審査指針」（ジェトロ韓国知財ウェブサイトを通じて日本語翻訳版を公開中）に規定されています。同指針では、①（他の特許権者との）ロイヤルティ談合行為、②（ライセンシーに応じた）ロイヤルティ差別行為、③特許権消滅後のロイヤルティ支払い、④契約製品以外の製品に対するロイヤルティの賦課、⑤ロイヤルティ算定方式が契約書に明示されずにライセンサーがロイヤルティ算定方式を一方向的に決める場合、⑥不競争義務の賦課、⑦技術改良と研究活動の制限（グラントバック；Grant-back）、⑧標準特許におけるFRAND条件違反、などを規制しています。

1.1. 不競争義務の賦課について

前述のうち、⑥不競争義務の賦課とは、ライセンサーが、自身の無効な特許の存続などのため、ライセンシーに対して関連特許の効力を争うことを禁止する義務を負わせる行為を意味しており、日本では原則として許容されています。一方で、韓国では、韓国大法院「大法院全員合議体2019.2.21宣告2017フ2819判決」が、「特別な事情がない限り、特許権のライセンシーが特許権者から権利の対抗を受け、又は受けるおそれがないという理由だけで無効審判を請求することができる利害関係が消滅したとはいえない」とし、ライセンシーも無効審判請求をすることができるかと判断したため、不競争義務の賦課は、場合によっては、不公正行為に該当する恐れがあると言えます。

1.2. 関連事例

① ロイヤルティ差別的賦課および条件付きリポート提供

A社は、CDMA標準必須特許を保有した会社であり、モデムチップも直接生産していますが、A社のモデムチップの購入有無によって、携帯電話メーカーに対してロイヤルティを差別的に賦課し、一定以上のモデムチップを購入した携帯電話メーカーに対してはリポートを提供しました。これに対し、2009年、公正取引委員会は、A社に対して、不公正取引（ロイヤルティ差別および条件付きリポート）の疑いで、

2,600億ウォンの課徴金を賦課しました。A社は不服を申し立て、大法院まで上告したのですが、結局A社の敗訴となりました。

② FRAND条件違反

前述のA社に対して、公正取引委員会は2017年にも、不正取引（FRAND条件違反）の疑いで、韓国史上最大規模となる1兆311億ウォンの課徴金を賦課しました。標準技術を保有したA社が、特定の会社に対するライセンスを拒絶もしくは制限した行為、A社のライセンスのみにチップセットを供給した行為、ライセンス対象技術と関連のない技術まで包括的にライセンス対象に含めた行為などに対し、公正取引委員会は、不正行為と判断しました。A社は不服を申し立てたものの、高等法院で敗訴し、現在、大法院で上告審が進行中です。

③ 特許権の無償提供および一方的な契約の解除権利を付与

モバイル通信会社の特許権を海外の有名な携帯電話メーカーB社に無償で提供し、また、B社の一方的な契約の解除を可能とした行為を、2021年1月、公正取引委員会は、不正取引行為と判断しました。

④ 抱き合わせ販売

2020年12月、公正取引委員会は、外国企業のC社が韓国の会社と特許ライセンスを締結した際に、その技術と関係のないサービスの購入を強要した行為を不正行為と判断しました。当該特許技術と当該サービスの商業的用途や機能的特性が異なる点、当該特許技術と当該サービスを別途で取引しようとする相当な需要が存在する点、当該特許技術と当該サービスを区分して取引した過去の取引慣行が存在する点、などが理由として挙げられました。

2. 産業技術の流出防止及び保護に関する法律

産業技術の流出防止及び保護に関する法律（ジェトロ韓国知財ウェブサイトを通じて日本語翻訳版を公開中）では、韓国政府機関が指定した国家核心技術の輸出を統制する規定を設けています。すなわち国家核心技術は韓国政府機関の承認などの過程を経ないと外国に輸出することができないため、ライセンサーが韓国企業、ライセンシーが日本企業の場合には、契約成立前にライセンサーが国家核心技術の輸出承認を受けるよう強制する規定を設け、必要時には契約発効日もその承認後に設定するといった措置を取らなければなりません。

ライセンス契約書の作成における注意事項

1. 改良発明

改良発明を、特許権者に一方的に帰属させるかまたは特許権者に無償もしくは低価で排他的な実施権を許諾するという条項などは、公正取引法違反になるおそれがあります。

2. 対価の不返還

契約期間中に、ライセンシーがライセンサーに支払ったロイヤルティをいかなる場合でも返還しないとする規定を設けることは、公正取引

法の違反ではありません。韓国では、無効になる前にすでに支払った実施料に対する返還請求は不可能であり、また、すでに発生したロイヤルティの支払いを拒否することもできないというのが、大法院の判例です。

その他に知っておくべきポイント


1. 韓国企業への技術提供による技術流出の防止

本格的な技術移転交渉に先立ち秘密保持契約書（NDA）を必ず作成します。また、技術資料のより安全な保管と提供のために技術資料寄託制度を活用します。

2. 日韓間の技術移転によるロイヤルティ支払いに係る課税

日韓間には1970年代に日韓租税条約が締結されており、韓国の技術導入者が納めた税金領収証を受け取り、韓国税務署に提出すれば、この金額分だけ税金減免が受けられ、国際的な二重課税の免除を受けることができます。

3. ライセンサーの製造物責任

一般的なライセンスの場合ならば該当製品を直接製造・販売していないライセンサーには製造物責任がないと言えます。ただし、判例によれば、「製品にメーカーや輸入業者と誤認を生じさせる一連の表示をした者」も業者に属することになるので、ライセンシーに対する商標使用許諾時には、ライセンス製品に対する品質チェックなどの活動を保証し、ライセンサーに製造物責任がないことを契約書に明示するなどの措置が必要となります 

● 最新の韓国知財ニュース

- ジェトロソウル事務所副所長 土谷慎吾

韓国知財法の改正状況

1. 最近施行された法律

① 生産能力を超える部分への損害賠償の拡大（特許法）（2020年12月10日施行）

特許権者が特許権の侵害者に対して損害賠償を求める際、従来は特許権者の生産能力を超える部分について請求することができなかったところ、本改正によって、超過部分についても実施料相当額を請求できるようになります（2020年4月1日に施行された日本の改正特許法第102条と同様の改正）。

② 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の懲罰的損害賠償の対象拡大（2021年4月21日施行）

2019年7月9日施行法により、営業秘密の侵害行為が懲罰的損害賠償の対象となっていたところ、本改正により、取引の過程で提供されたアイデアを無断で使用してアイデアの提供者に損害を与えた場合（第2条第1号ヌ目の行為）についても、懲罰的損害賠償の対象とされました。



2. 最近公布され、施行待ちの法律

① 生産能力を超える部分への損害賠償の拡大(商標法、デザイン保護法、不正競争防止法) (2020年12月22日公布、2021年6月23日施行予定)

権利者が権利侵害者に対して損害賠償を求める際、従来は権利者の生産能力を超える部分について請求することができなかったところ、本改正によって、超過部分についても実施料相当額を請求できるようになります(特許法について、前述のとおり2020年12月10日に施行済み)。

② デザイン保護法の保護対象範囲拡大(2021年4月20日公布、2021年10月21日施行予定)

投影時計、レーザーバーチャルキーボード、ホログラム等の新技術を基盤とするデザインが保護されるよう、画像を独立した別個のデザインとして規定し、操作又は表示画像に限ってデザイン権の保護を受けられるようになります(2020年4月1日に施行された日本の改正意匠法と同趣旨の改正)。

③ 特許審判への専門審理委員の参加(特許法) (2021年4月20日公布、2021年10月21日施行予定)

審判専門性を補完するために、変化の速度が速い技術や現場の知識が必要な分野に対する専門性を持つ外部の専門家を審判に参加させる制度が導入されます。

3. 国会審議中の法案

- ① 韓国型ディスカバリーの導入(特許法、実用新案法) (2020年8月24日、同年9月24日法案提出)、② 審判請求期間、再審査請求期間の延長(特許法、商標法、デザイン保護法) (2020年11月3日法案提出)、③ 商標の部分拒絶制度導入(2020年11月6日法案提出)、④ 自動車の修理部品(スペアパーツ)に対するデザイン権効力制限(2020年12月18日法案提出)、⑤ 「(日本でいう) 限定提供データ」の不正取得・使用等に対する民事措置の創設(不正競争防止法) (2021年1月21日法案提出)、⑥ パテントボックス税制(租税特例制限法) (2021年4月5日法案提出)などが審議中です。このうち、④ 自動車の修理部品(スペアパーツ)に対するデザイン権効力制限について、韓国特許庁は、意匠権の正当な利益の侵害、貿易関連知的財産権協定(TRIPs)への抵触、他産業との公平性、米国、日本、フランスなどの主要な自動車生産国で制度を導入した事例がない、などの理由から慎重な立場を示しており、過去にも類似法案が廃案となった経緯があります。

法改正以外の韓国知財関連トピック

1. 新型コロナウイルスと知的財産権

知財(特許)権と医薬品アクセスは、権利保有者側(主に先進国)と権利非保有者側(主に発展途上国)の意見が対立する、古くて新しい問

題であり、新型コロナウイルスの世界的蔓延により、改めてクローズアップされています。このような状況の下、2020年10月には、南アフリカとインドが、新型コロナウイルスの予防、封じ込め、治療に関する知的財産権については、TRIPs協定上の義務の履行を免除することを旨とする、いわゆるウェイバー提案を提出しました。韓国政府はこれに対し態度を保留していますが、韓国国会では、2021年4月5日に、国会議員14名による「COVID-19の対応に向けたTRIPs協定一部条項用の一時猶予を促す決議案」が提出され、また、2021年5月12日には、国会議員135名による「COVID-19ワクチン知財権の一時的免除への支持及び全世界的なワクチン共同開発を促す決議案」が提出されました。

2. LGエネルギーソリューションV. SKイノベーション

電気自動車などに使われるバッテリーを生産する韓国企業のLGエネルギーソリューション(2020年にLG化学から分社)とSKイノベーションの訴訟が米国で行われ、両社間の紛争が長期間続きましたが、2021年4月に和解で決着がつかしました(以下表を参照)。(IPG)

LGとSK間のバッテリー紛争の概要

2019年4月29日	LG化学(分社化前)は、米国国際貿易委員会(ITC)とデラウェア州連邦地方法院にSKイノベーションを二次電池営業秘密侵害で提訴(LG→SK) →LG化学は、SKイノベーションが自社のコア人材を大規模に引き抜き、この過程を否認するために組織的な証拠隠滅をしたと主張。
2019年9月3日	SKイノベーション、二次電池の特許侵害でITCにLG化学提訴およびデラウェア州連邦地方法院にLG化学とLG電子を提訴(SK→LG)
2019年9月26日	LG化学、ITCとデラウェア州連邦地方法院にSKイノベーションを相手に特許侵害で反訴(LG→SK)
2021年2月10日	ITC、営業秘密侵害訴訟に最終決定。 →SKイノベーションに対し、LGエネルギーソリューションの営業秘密を侵害するリチウムイオン電池、単電池、電池モジュール、電池パックおよびこれらの部品の輸入を今後10年間禁じる(一部の例外条項付き)。 →SKは、米国ジョージア州に電気自動車向けのバッテリー工場を建設中であったため、困難を強いられる結果となった。
2021年4月11日	SKがLGに対し約2,000億円を支払うことで両社間の紛争をすべて終結する内容で和解。



知財トリアの回答

正解は① 3人です。裁判制度、審判制度に準じて3人とされています。(2021年5月11日付け知的財産ニュースに掲載)



KOREA IP NEWS

※ジェトロ韓国知財ウェブサイトで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日・中・韓の商品名称および類似群コードの比較目録をウェブサイトで公開 | 韓国特許庁 (2021.3.12)

韓国特許庁は2020年度ニース(NICE)国際商品分類基準を反映した日・中・韓3カ国の商品名称と類似群コード比較リストをウェブサイト(www.kipo.go.kr)を通じて3月12日から提供すると発表した。類似群コードは商品審査の効率性を高めるため、日・中・韓の3カ国で商品間の類似有無の推定基準や参考資料として活用する商品分類制度である。各国の類似群コードは、商品の属性や取引の実情に対する認識などの違いにより、同じ商品であっても、国によって異なった記号が付与されることもある。この場合、韓国では認められる商品名称が、他の国では認められず商標登録が拒否されることもあるので注意を要する。今回の類似群コード公開リストは、中国が同事業への参加に合意したことにより、これまで推進してきた日・韓日両国の類似群コードの比較リストに中国のコードを追加し、3カ国の類似群コードを一目で比較できるように作成したものであり、2020年のニース国際商品分類の改正事項を反映した。

② 拡張・仮想現実の中のデザインも知的財産として保護される!

| 韓国特許庁 (2021.3.25)

韓国特許庁は、「画像デザインの保護に向けたデザイン保護法の改正案が3月24日、国会で可決され、デジタル技術を活用して創作した知的財産権の保護に対する転機を迎えることができた」と述べた。現行のデザイン保護法は、物品に表現されたデザインのみ登録することができ、新技術を活用して、外部の壁面や空間上に投影される画像デザインそのものは、権利として保護することができなかった。最近、デジタル経済の拡大により、仮想現実(VR)、拡張現実(AR)のような新技術を活用した製品の発売がますます増加し、これらの技術によって実現されるデザインの重要性も高まっており、産業の規模も成長傾向を見せている。

このような状況の中、今回の法改正は、韓国企業におけるデジタルのデザイン競争力を強化することに貢献するだけでなく、知的財産分野でデジタル経済を支援するための最初の法制化という点で、その意味が大きいといえる。改正法の主要内容は、画像デザインの定義規定を新設して画像デザイン自体を保護し、画像デザインのオンライン(on-line)伝送を使用(実施)行為に規定することで、市場で

の取引など、オフライン(off-line)でのみ認められていたデザインの使用概念をインターネット上の提供にまで拡大するものである。

③ 特許庁、「インターネット電子出願サービスを新しく改編」

| 韓国特許庁 (2021.4.8)

韓国特許庁は、特許出願書などの関連書類を特許路で簡単に提出できる「インターネット電子出願サービス」を4月9日(金曜)から拡大実施すると発表した。これまで特許庁に提出する出願書などの一部の書類を提出するためには、パソコンに電子出願ソフトウェアを別途インストールしなければならないという不便の声が上がっていた。特許庁は、電子出願ソフトウェアのインストールとアップデートが要らないインターネット電子出願システムを拡大改編し、特許庁に提出する全ての書類をインターネットで作成し、オンライン提出することができるように改善した。主要機能をみると、まずは書式別の必須記載項目の表示、作成例の資料およびヘルプなど、段階ごとに充実した案内をし、初めてインターネット電子出願サービスを使用する顧客も提出書類を簡単に作成できるように改善した。

「特許情報検索サービス(KIPRIS)」と連携して、出願書を作成しながら先行技術の検索結果をすぐ確認することができる機能を提供し、出願人が速やかに特許登録の可能性を事前に把握できるように支援することで、高品質の出願書を作成することに役立てるよう改善した。また、一時保存および読み込み機能を実装して、インターネットの切断現象があっても、作成中の内容が突然消えることがないように改善した。

④ 本人が使っていた商標、他人が先に登録したら?

| 韓国特許庁 (2021.4.27)

韓国特許庁は、誰かが先に商標登録をしたとしても、これまで使い続けてきた商標や商号の使用が全て禁止されるものではないと明らかにした。商標法は、特定の要件を備えて商標を使用する善意の先使用者を保護しているため、それに該当するかどうかを確認する必要がある。つまり、その登録商標が出願される前から不正競争の目的なしに使用してきた結果、(1)当該分野(需要者・取引社会)によく知られているか、または(2)「商号」として使用する場合には、「善意の先使用者」として継続して使用することができる。一方、「商号」は「商人が営業活動をする際、自分を表示するために使う名称」のことをいい、商号を所定の要件に従って使用する場合には、他人の登録商標と類似していても商標権侵害に該当しない場合がある。つまり、「人格の同一性を表示する商号」を商取引の慣行に従って不正競争の目的なしに登録商標が出願される前から使用してきたのであれば、他人の登録商標を侵害する行為にならない。IPB

模倣商標の出願に対する対応方策



近頃、あるTV番組で有名になった飲食店の商標を第三者が模倣して先に出願したことが分かり、物議を醸しています。また、昨年末にも有名キャラクターの名前を使用した模倣商標が第三者によって出願されたことが分かり、問題となったことがありました。韓国の商標法は、先願主義を原則として採用しているため、先に出願した人が商標を先占でき、このような模倣商標の出願による問題が度々発生しています。しかし、実際には需要者の保護のため使用主義の側面も反映しており、模倣商標の出願に対応可能な方策が設けられています。本人が使用している商号等を第三者が無断で出願した事実を知った場合の対応策は、次の通りです。

1. 韓国における模倣商標の先占行為を防止するための法規定

韓国商標法によると、特定人の出所表示として認識された商標を他人が先に出願しても、商標法第34条第1項第12号(需要者欺瞞=ぎまん)および第13号(不正使用)等により登録を受けられない可能性があります。

従って、本人が使用している商号等を第三者が無断で出願した事実を知った場合、その商標の登録前では情報提供および異議申立が可能であり、商標の登録後では無効審判を請求できるので、関連する規定によって他人の商標獲得を防止できます。

具体的には、情報提供の場合は、誰でも商標登録決定前まで可能であり、異議申立の場合は、誰でも出願公告日から2カ月まで可能です。登録無効審判は、利害関係人だけが請求可能ですが、商標法第34条第1項12号および13号による商標登録無効審判の場合は、審判請求期間の制限がありません。また、商標法は、氏名・商号などの先使用权を認めていることから、本人が先に使用していた商号などに対し、他人が先に同一・類似の商品において登録を受けたとしても、他人の商標登録出願前から韓国国内で継続的に使用し、不正競争の目的がない場合には看板を下ろすことなく継続してそれを使用できます。

さらに、氏名、商号、メニュー名などが自分のビジネスにおいて出所表示として認識できる程度に広く知られている場合であれば、商標登録をしなくとも不正競争防止および営業秘密保護に関する法律に基づき保護されるので、裁判所に使用禁止および損害賠償を請求できます。

2. 外国の先使用商標について

上述のように、韓国国内で他人の商標出願以前から商標を使用してきた場合であれば、法的に保護を受けられる方策が多数講じられています。また、韓国国内では使用していなかったが、外国で使用していた商標を韓国国内で使用しようとする場合、模倣商標が既に登録されているということもあります。

近頃、このような外国商標の模倣事例が増加し、関連紛争も多発しており、その解決策として商標法第34条第1項第13号が活用できます。当該条項によれば、国内の需要者だけでなく、外国の需要者に特定人の商品を表示するものと認識されている商標であれば、他人の登録を防ぐことができます。

例えば、外国の有名商標“totes”の模倣商標について韓国法院(裁判所)は、米国での先使用商標と関連して米国内で持続的に雨傘などの広告として新聞や雑誌に先使用商標が使用され、2003年頃からはTV広告も行い、それにより毎年数十万米ドル以上を広告費として支出したとみられる点、米国での認知度調査の結果、先使用商標がアクセサリ分野で3位に選定された事実がある点などを挙げ、米国の先使用商標が米国の需要者に特定人の商標と顕著に認識されていたとみなせると判示したことがあります。

従って、外国でのみ使用した商標だとしても、該当商標が該当国で広く知られた有名な商標に該当するならば、国内での第三者の商標の無断使用を防止できると考えます。

3. 結語

従って、商標を事前に登録しなかったとしても、特定人の出所表示として認識されるならば、第三者の模倣出願は登録されない可能性があり、先に使用しているならば先使用权が認められます。しかしながら、紛争発生の可能性は排除できませんので、ビジネスの構想段階から予め商標を出願し登録を受けておくことが、何より今後発生し得る商標紛争を予防できる最善の方法ではないかと思います。IPG

特許法人AJU Kim Chang & Lee 尹鍾和弁理士

ソウル大学電気・情報工学部卒業。韓国の第50回弁理士試験に合格。韓国弁理士会(KPAA)の会員(監修:日本貿易振興機構(ジェトロ)ソウル事務所副所長 土谷慎吾)

File No.149

2021年に新しく変わる韓国の知的財産制度



2021年の年頭に当たり、韓国特許庁は、アイデア奪取に対する懲罰的損害賠償制度の施行、中小企業の特許調査・分析費用に対する税額控除、モバイル特許出願システムの導入など、「2021年に新しく変わる知的財産制度」を発表しました。今年1年間の韓国知財の動きを占う内容ですので、本稿では、この概要について、ご紹介します。

1. 知的財産の保護強化

<懲罰的損害賠償制度の拡大>

2019年7月9日施行の不正競争防止法改正で、故意の営業秘密の侵害行為については懲罰的損害賠償制度が導入されていましたが、これに加えて、故意に他人のアイデアを奪取した者は、損害として認められた金額の最大3倍まで賠償しなければならなくなります(2021年4月)。

<生産能力を超える部分への損害賠償の拡大>

既に特許法においては、2020年12月10日に施行済みですが、商標法、デザイン保護法、不正競争防止法においても損害賠償額の算定方法が見直され、権利者の生産能力を超えた販売量に対しても損害賠償を受けることができるようになります(2021年6月)。

<不正競争行為に違反した事実の公表>

不正競争行為に対する是正勧告に従わない場合、不正競争行為に違反した事実を官報などに公表することができるようになります(2021年4月)。

<紛争調停と行政調査の重複防止>

産業財産権紛争調停と不正競争行為に対する行政調査が同時に行われれば、行政調査を中止して紛争調停の結果に基づいた再調査の実施可否が決定されるようになります(2021年4月)。

<デジタルフォレンジックの支援>

営業秘密の流出が懸念される中小企業は、民・刑事訴訟に必要な初期の流出証拠を確保するために、デジタルフォレンジックの支援を受けることができるようになります(2021年1月)。

2. 中小・中堅企業の支援

<特許調査・分析費用の税額控除>

中小企業が「産業財産権診断機関」に支出した特許調査・分析費用を、R&D税額控除の対象に含められるようになります(2021年1月分から適用)。

<中小企業との共同研究による手数料減免>

中小企業と共同研究をすると、手数料を減免する対象を全ての主体に拡大し、出願料・審査請求料だけでなく、設定登録料も50%減免されるようになります(2021年3月)。

<紛争情報のモニタリングを拡大、紛争対応支援>

素材・部品・設備分野における輸出企業の特許紛争対応支援を強化するため、紛争情報のモニタリングを拡大し、紛争リスクの事前診断およびアドバイス、紛争対応戦略の確立を支援します(2021年1月)。

<グローバルIPスター企業の支援拡大>

グローバルIPスター企業(地方の有望な中小輸出企業)の海外出願審査対応と登録料の支援対象を特許から商標・デザインにも拡大します(2021

年1月)。

3. 出願人の利便性向上

<スマートフォンを用いた手続き>

2020年3月からの商標出願に続き、特許・実用新案・デザイン権もスマートフォンを活用して出願できるようになります。また、モバイルで手数料の納付、通知書の受信など、多くの手続きができるようになります(2020年12月)。

<商標関連の利便性向上>

新しいタイプの商標の細部審査基準を確立し(2021年1月)、立体・位置商標の図面の提出件数を緩和します(2021年2月)。

<一括審査の利便性向上>


類似な製品で構成された製品群やデジタルサービス関連も一括審査の対象となり、スタートアップも一括審査を利用できるようになります(2020年12月)。また、一括審査を申請した出願が拒絶決定された場合は、それに対する不服審判を優先審判対象に追加して早期に再検討できるようにします(2021年3月)。

<その他の利便性向上>

論文や研究ノートなどをそのまま出願することができる臨時明細書制度の活用を促進するために、出願料を引き下げます(2021年3月)。

デザイン一部審査制度の対象になる物品類を食品・雑貨類・包装容器・宝石・装身具類などに拡大適用します(2020年12月)。

シニア退職者を対象にした特許基盤技術創業の支援を行います(2021年1月)。特許審判事件における映像口頭審理および技術説明会を拡大します(2021年1月)。

韓国特許庁による発表は、既に実施が決定しているものに限られています。上記の他、2021年には、実用新案法の大幅改正法案、韓国型ディスカバリー制度、デザイン保護法の保護対象拡大など、大きな改正法案が審議される見込みであり、今年も韓国知財から目が離せません。 

日本貿易振興機構(ジェトロ) ソウル事務所

副所長 土谷 慎吾(特許庁出向者) 2001年日本国特許庁入庁。通信・半導体分野の審査官・審判官、情報技術統括室室長補佐、審判課課長補佐、主任首席審査官等を経て、2020年7月から現職。

韓国における特許取消申請審判の現況



韓国の特許取消申請制度は、登録された特許に新規性違反および/又は進歩性違反等の特許取消申請事由がある場合、取消申請人がこれを理由として特許審判院に申請すれば、特許審判院がこれを審理して特許取消又は特許維持の決定を下す制度であって、日本の特許異議申立制度と類似性のある制度と考えることができます。

2017年3月の施行以降4年間の韓国特許審判院での特許取消申請制度の運用状況を調べることにより、特許取消申請に係る実務への理解を深める契機になることを願います。

1. 特許取消申請および審決（決定）の現況

特許取消申請および審決（決定）の現況過去4年間の特許取消申請件数と韓国特許審判院での審決（決定）件数の推移は次の表のとおりです。

年	2017	2018	2019	2020
申請件数(件)	110	154	176	155
審決(決定)件数(件)	5	67	190	198
処理期間(月)	0.8	8.9	11.3	9.3

出典：韓国特許審判院

2019年から韓国特許審判院で特許取消申請に対する審決が本格的に進められており、2019年には11.3カ月かかった処理期間も2020年には9.3カ月に短縮されました。

2. 技術分野別の特許取消申請の現況

2020年12月31日までに審決（決定）された計460件に対して取消申請された特許権の技術分野を見てみると、化学・薬品分野が全体の55.2%を占めていることを知ることができます。化学・薬品分野は特許権の設定による企業の利害関係が鋭く対立するためであると思われます。



3. 出願人国籍別の特許取消申請の現況

登録特許出願人の国籍別に特許取消申請が提起される割合を見てみると、韓国（246件、53%）—日本（125件、27%）—米国（45件、10%）—ドイツ（14件、3%）—オランダ（10件、2%）の順で出願人の特許取消申請が提起されたことを示します。

日本国籍の出願人の韓国における特許登録占有率は2019年に9%であるのに対し、特許取消申請の割合が27%であることから、韓国では、日本企業の登録特許に対する再検討の要求が、米国等、他の国の企業の登録特許に対する再検討要求よりも相対的に大きいということが分かります。

4. 特許取消率の現況

特許取消申請による審決（決定）によって登録決定された特許権が取り消される割合は30%前後です。

年	2017	2018	2019	2020
特許の取消率(%)	-	23.4	33.9	30.5


出典：韓国特許審判院

この推移は、無効審判による特許権無効率40~50%よりは低いですが、一定程度高い割合であるといえます。

日本国籍出願人の登録特許取消率は25.0%で、韓国国籍の出願人と米国籍出願人の特許取消率、各33.8%と35.7%に比べて低いといえます。

5. まとめ

特許取消を申請しようとする者が特許取消申請制度をうまく活用すれば、低コストと比較的簡単な手順で登録されるべきではない特許の権利化を阻止することができます。

一方、所定の過程を経て入念に獲得した登録特許を守る立場の特許権者は、適切な訂正請求と技術説明会及び審判官面談を含む積極的な意見開陳により自分の権利を守ることが好ましいと考えられます。 

特許法人We The People 金東燁(キム・ドンヨブ) 首席弁理士

元特許庁審査官、特許法院技術審理官、特許審判院審判官(監修:日本貿易振興機構(ジェトロ) ソウル事務所副所長 土谷慎吾)