

●韓国IPGの活動

- ・第25回韓国IPGセミナー「近年の韓国特許判決の動向と商標・意匠・不競法ソリューション」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 06
- 「新・知財最前線は今」 07
 - オープンマーケットにおける商標権保護
 - 韓国・日本・欧州の弁理士試験制度の比較



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

新しい年を迎え、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 2月25日に韓国IPGセミナーを開催予定ですので、奮ってご参加ください。詳細については韓国IPGメンバーの皆様へメールでご連絡します。



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せん。無断での転載はご遠慮ください。



知財トリビア!

2020年12月16日、韓国特許庁次長に着任したのは誰でしょうか。

- ①金龍來(キム・ヨンレ)氏
- ②金容善(キム・ヨンソン)氏
- ③李才雨(イ・ジェウ)氏

※ 回答は(5頁)下部に掲載しています。

●韓国IPGの活動

第25回韓国IPGセミナー「近年の韓国特許判決の動向と商標・意匠・不競法ソリューション」をウェビナー形式で開催しました。



ジェトロソウル事務所では、日本企業が韓国の知的財産制度を利用するに当たって、特に参考となる判決を選定し、その概要および専門家から見た日本企業に対するアドバイスを付加した「韓国の知的財産権侵害判例・事例集」を作成、ジェトロ韓国知財ウェブサイト (<https://www.jetro.go.jp/korea-ip/>) を通じて公表しており、現在600件を超える判例が蓄積されています。

そこで2020年11月13日に、第25回韓国IPGセミナー(日本国特許庁委託事業)を開催し、同判例・事例集の作成に携わっている金・張法律事務所から、近年の韓国知的財産審判・訴訟の状況および留意点について、昨今の制度状況や法改正の内容も踏まえて説明いただくとともに、ジェトロソウル事務所から韓国の最新知財事情と韓国IPGの活動について説明しました。

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(ソウルジャパクラブ)大会議室に少人数が参加するとともに、それをウェブ中継する、オフライン、ウェビナー併設型で行いました。以下、主な内容を紹介いたします。

●韓国における近年の特許判決から見た実務上の留意点と最新の法改正状況

- 李準(リ・ジュン)弁理士

判例および実務上の留意点

①無効審判の審決取消訴訟においていつまでに訂正審判を請求するべきか?

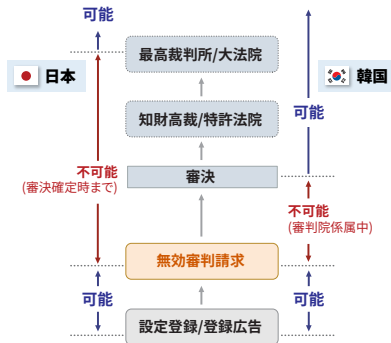
まず、日韓両国の無効審判の審決取消訴訟の実務上の相違点についての理解が必要となります。第一に、新たな主張や新たな証拠の提出ができるかについて、日本



の知財高裁では不可能、韓国の特許法院では可能となっています。第二に、訂正審判の請求可能時期について、日本では特許無効審判が特許庁に所属した時からその審決が確定するまでの間は請求することができない一方、韓国では特許無効審判または訂正の無効審判が特許審判院(日本の特許庁審判部に相当)に所属中の期間のみ訂正審判請求が不可となります。

すなわち、韓国では審決取消訴訟において原告(無効審判請求人)による新たな主張・証拠提出を可能とする一方、被告(特許権者)には、その主張・証拠提出に対して訂正審判による防御の機会を与えるという制度設計になっています。

日韓の訂正審判の請求可能時期



(出所) 李準弁理士の発表資料

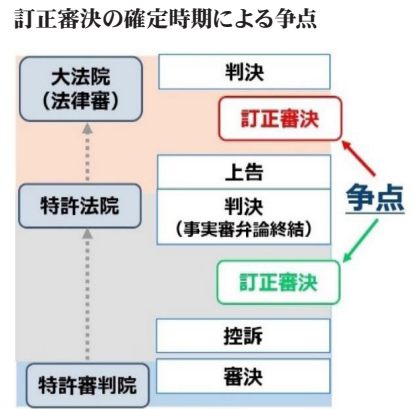
このような違いから、韓国では日本では生じない問題が論点となります。それは、無効審判に対する審決取消訴訟の特許法院判決(事実審の弁論終結)後、大法院に上告された段階で訂正審決が確定した場合、大法院はどのように判断すべきかです。従来の大法院では、訂正『前』の特許発明を対象として判断した原審判決には、民事訴訟法の「判決の基礎となった行政処分が他の行政処分によって変更されたとき」に該当する再審事由があるとして破棄・差戻しの判決をしたため、特許法院は訂正『後』の発明に対して再度審理を行ってしましました。しかしながら、訂正『前』の発明に対する原審手続きを無力化させ、訂正『後』の発明を対象に同じ手続きを繰り返すことによって訴訟手続および紛争の解決が遅れることが問題となっていました。

この問題に関して、最近あった大法院の判例(大法院2020年1月22日言渡2016フ2522全員合議体判決)を紹介します。同判例は「特許権者が訂正審判を請求して特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審の弁論終結以後に特許発明の明細書または図面に対して訂正を認める審決が確定しても、訂正『前』の明細書などで判断した原審判決に民事訴訟法が規定した再審事由があると見られない」としつつ、「訂正『前』の発明に基づいて判断をすれば良い」と判断しました。非常に激しい議論が行われた判決ではありますが、紛争が長引くことを防止する点に重きを置いた判決であるとみられます。特許審判院は、この大法院の判断を受け、職権迅速審判として訂正審判を早めに処理する傾向となりました。まとめると、事実審弁論終結後に審決が下される場合、訂正審決の効果を享受できなくなるため、審

決取消訴訟の進行中に訂正審判請求を考慮する場合には審判請求のタイミングを繰り上げる必要があると言えます。

② 権利範囲確認審判はいかに争われるか?

権利範囲確認審判には、請求人(特許権者)が、被請求人が実施している確認対象発明が特許権の権利範囲に属するかまたは侵害することを確認する「積極的権利範囲確認審判」と、利害関係人自身の実施しているまたは実施予定の確認対象発明が特許



(出所) 李準弁理士の発表資料

権の利範囲に属さないまたは侵害しないことを確認する「消極的権利範囲確認審判」があります。権利範囲確認審判の審決は裁判所に拘束しませんが、重要な参考資料となり、技術専門家(審判合議体)の判断を受けることができることが特徴です。なお、権利範囲確認審判の審決に対して不服がある場合には特許法院に出訴することも可能(日本の判定制度は出訴不可)となります。他方、これを基に侵害の差止めや損害賠償請求を行うことはできず、独立した紛争解決手段としての機能をもつものと言えます。

この権利範囲確認審判に関して、侵害訴訟が継続中の間に消極的権利範囲確認審判が請求された判例(大法院2018年2月8日言渡2016フ328判決)がありました。同判例の原審に当たる特許法院は、「確認の利益がないため、権利範囲確認審判を却下すべき」と判断しました。これに対し大法院は、「権利範囲確認審判の判断は侵害訴訟に拘束力を及ぼすものではないが、簡易かつ迅速に確認対象発明が特許権の客観的な効力範囲に含まれるか否かを判断することで当事者間の紛争を予防したり速やかに終結させたりするのに貢献するという点で、固有の機能を有する」とした上で、「侵害訴訟が係属中であってその訴訟を通じて特許権の効力が及ぶ範囲を確定できるとしても、これを理由に侵害訴訟とは別に請求された権利範囲確認審判の審判請求の利益が否定されるとは見られない」と判断しました。

③ 進歩性判断における主引例の変更は新たな拒絶理由に該当するか。

特許審査において拒絶決定をする際は、審査官は出願人に対して拒絶理由を通知して意見提出の機会を与えなければならず、拒絶決定に対する審判請求を棄却する審決理由は、その趣旨において拒絶理由通知書に記載された理由と符合しなければなりません。この点に

関し、拒絶決定不服審判または審決取消訴訟で進歩性判断における主引例を変更することは新たな拒絶理由に該当し許容されないとした判例（大法院2019年10月31日言渡2015フ2341判決）を紹介します。

原告の出願発明は、直動型車軸駆動ギアに関するものであって、出力ピニオンおよび駆動ピニオンを含む前提部（構成A）と、クラッチ構造の特徴部（構成B）で構成されています。審査段階では引用発明1を主引例とし、構成Aは周知慣用技術ということで進歩性が否定されました。それを受け出願人が特許審判院に拒絶決定不服審判を請求すると、審判段階では、引用発明2の構成Aを主引例とし、構成Bを引用発明1の対応構成と比較して進歩性を否定しました。これに対し原告は、「引用発明1を主引例として引用発明2を組み合わせるとしても進歩性は否定されない」としつつ、「審決での判断は新たな拒絶理由に該当し、これに基づいた進歩性の否定は不当である」と主張しました。これに対し、特許法院は、「引用発明2を主引例として進歩性を判断することは新たな拒絶理由に該当し、引用発明1を主引例として引用発明2を組み合わせるとしても進歩性は否定されない」として、出願人の主張を受け入れて審決を取り消す判決を下しました。これに対し、被告（韓国特許庁長）が上告を提起しましたが大法院は上告を棄却し原審が確定されました。

「主引例を変更すると、進歩性判断のロジックが変わるので、出願人にこれについて実質的に意見提出の機会が与えられたと見られるなどの特別な事情がない限り、新たな拒絶理由に該当する」とするのが、本判決の趣旨と言えます。まとめると、拒絶理由通知に対する対応において、不意の決定を避けるために、主引例は何かを審査官また審判官に喚起しながら対応することが重要と言えます。

- 鄭斯羅 (ジョン・サラ) 弁理士

新しい知財訴訟の立証制度の導入

韓国特許庁は2019年から「韓国型ディスカバリー (K-Discovery)」の導入を主な内容とする特許法改正案を議員立法として推進しており、現在、国会議員による2つの改正案が発議され、今後国会での審議が行われる予定です。専門家による事実調査制度の導入をすることが主な趣旨となる制度であり、現行制度の枠組みの中で実効性を高める案と、ドイツの「専門家証拠調べ」、英国の「資料目録・資料交換」を導入する案などを組み合わせ、韓国国内の実情にあった制度を構築することを計画していると言えます。

これに対し、韓国企業からは、特許件数が多い外国企業が韓国企業に対して多くの特許侵害訴訟を提起することや調査を受ける企業の



営業秘密が漏洩することを懸念する声が上がっており、韓国特許庁は、今後、半導体産業協会などを中心に多様な声を聴いて制度に反映させるとしています。

実用新案制度の改正

韓国の実用新案登録出願件数は、特許における様々な減免制度の新設によって相対的なコストメリットが減少していること、登録率が特許査定率よりも相当低いこと、などの理由から、近年継続して減少しています。

このような状況の下、特許制度と差別性が不十分な実用新案制度を改善することにより小発明を保護するという本来の導入趣旨を回復すべく、「実用新案法」の法律用語を「小発明保護法」と変え、ま、進歩性要件の緩和や存続期間の短縮（10年→5年）や審査請求期間の短縮（3年→1年2ヶ月）などの大幅な改正を含む実用新案法の改正案が2020年9月25日に立法予告され、国会審議を控えています。

特許制度と実用新案制度との差別化については最近興味深い裁判例（特許法院2019年4月18日言渡2018ホ6771）がありますので紹介します。同裁判例では「実用新案制度は、従来技術に比べて改善された技術思想の創作を保護することにより、いわゆる小発明を奨励するための制度である」、「したがって、このような制度の趣旨を考慮し、考案の進歩性を判断するにおいて特許と同じ定規を適用してはならず、そのような技術的思想を創作することが通常の技術者に非常に容易な程度を超えるのであれば、それに対する進歩性を否定してはならない」と述べています。

● 知財部と駐在員が知っておくべき韓国での商標・意匠・不競法ソリューション

- 金元(キム・ウォン) 弁護士

韓国での模倣品対策

韓国で知財権の権利侵害が発生した場合に、民事訴訟の提起や警告状を送る手段がありますが、韓国特許庁では法律に規定された職務範囲内で、検事の指揮を受けて犯罪捜査ができる「特別司法警察」



を運営しているため、これを利用することも一つの手段となります。特別司法警察は、元々商標捜査の権限だけを持っていましたが、2019年3月からは特許、営業秘密およびデザインまで捜査権限の範囲が拡大されました。それとは別に韓国特許庁は不正競争行為調査に関わり、2017年12月から不正競争行為申告センターを運営しています。

不競法の一般条項を活用した事例

韓国で模倣品が出回っている状況で、特許権、商標権、デザイン保護権、著作権などの伝統的な知財権を根拠に保護することが難しい時にどのように対応すべきでしょうか。日本にはない不正競争行為の一般条項を活用する方法があります。2014年1月に施行された条項であり、他人の相当な投資または労力による成果を公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自身の営業のために無断で使用し、他人の経済的利益を侵害する場合は、不正競争行為に当たるとされ、差止請求権が認められることとなります。これに関する最新の2つの判例を紹介します。まず、被告側が、原告(エルメス社) 製品を模倣した形態のバックに大きな目玉を付けたバックを製造販売した事例です。

原告製品と被告製品

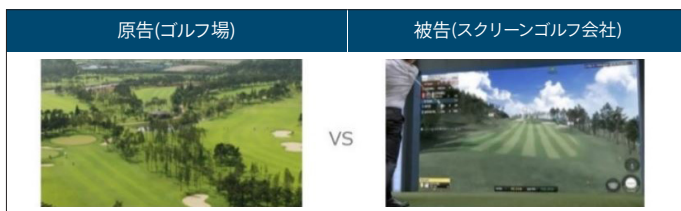


(出所) 金元弁護士の発表資料

被告側の行為は、商標権侵害行為には当たりませんでした。しかし、原告側は、被告側の行為が不競法に違反していると主張し、その結果、大法院 (2020年7月9日言渡2017ダ217847判決) は、「被告側のバッグの形態は、国内で継続して独占排他的に使用された結果、特定の商品出所としての識別力を備えるに至り、法律上保護する価値がある利益に該当する」、「ファッション雑貨分野で需要者に広く知られた他人の商品標識を使用するためには、契約などを通して提携や協業をすることが公正な商取引慣行に符合する」、「被告の製品の継続的生産/販売が原告製品に対する一部需要代替、または原告製品の希少性および価値の低下により潜在的な需要者の購買放棄の可能性があるため、原告の経済的利益を侵害するとみることができる」とし、不競法の一般条項に該当する行為と判断しました。

次に、ゴルフ場を運営する原告ゴルフ場のゴルフコースを、スクリーンゴルフ場を運営する被告が同意なしに撮影し、ゴルフコースを無断で3Dで再現し自身のスクリーンゴルフ場で使用した事例です。原告は著作権侵害を主張しましたが、ゴルフコースの著作権は、原告ではなく

原告のゴルフ場と被告のスクリーンゴルフ場



(出所) 金元弁護士の発表資料

コースの設計者が持っていることから原告の著作権の立証が難し、被告の著作権侵害は認められませんでした。しかし、原告は、被告の行為が不競法に違反していると主張し、その結果、大法院 (2020年3月26日言渡 2016ダ276467判決) は、「ゴルフ場のゴルフコースは原告の相当な投資や労力により作成され維持された成果」、「被告は原告らと競争関係にあるため、経済的な利益も侵害する」とし、不競法の一般条項に該当する行為と判断しました。

- 李竣瑞 (イ・ジュンソ) 弁理士

不使用取消審判における商標権者の対応

韓国における商標不使用取消審判の請求件数およびこれによる商標登録の取り消しは、近年増加傾向にあり、日本に比べると2倍以上多くなっています (2019年の取消審判の請求件数 - 韓国:2,574件、日本:996件)。その主な理由としては、(1) 韓国では商標の類似範囲が広いこと、(2) 韓国では駆け込み使用の防止規定 (日本商標法50条3項) がなく、(3) 登録商標の使用が認められる範囲についての明確な規定がないこと、および (4) 防護標章制度がないこと、が挙げられます。それでは、商標不使用取消審判に対し、商標の使用を立証するには、どのように証拠を収集する必要がありますでしょうか。



第一に、請求された指定商品のうち、少なくとも1つに対する使用証拠を提出すれば足りる。逆の請求人の立場であれば、1件の登録商標に対して指定商品を分け、複数の取消審判を請求することが有利です。第二に、登録された指定商品と同一性がある商品の使用証拠を要するため、指定商品の意味を正確に解釈して使用証拠を収集する必要があります。第三に、登録された商標と同一性のある形態の商標が使われた使用証拠を収集する必要があります。

加えて、知っておくべきポイントについては、(1) 登録商標品に関する広告が掲載された海外の雑誌が韓国で数回輸入および配布された場合、これが例外的に韓国国内での使用と認定されること、(2) 外国のウェブサイトを通じて製品を販売した場合でも、韓国の需要者が当該ウェブサイトから製品を購入し韓国国内で配送を受けたものであれば、韓国国内での正当な商標の使用と認定されること、を強調したいと思います。

他人の無断の商標登録を発見した場合

韓国で他人が自社商標を登録した事実を知った場合、どのように対応すれば良いでしょうか。その登録を防止するためのアドバイスとして、

まず、模倣出願をした者が業務上の関連者であるかを確認する必要があります。加えて模倣商標と模倣された自社商標の営業範囲が異なっても諦める必要はありません。それに関する判例(特許法院 2019年1月24日言渡2018ホ7712判決)を紹介します。

原告商標はホテル業を指定商品とし、被告商標は上着、Tシャツ、帽子などを指定商品とした事例で



(出所) 李竣瑞弁理士の発表資料

す。これに対し特許法院は、「ホテルブランド企業らが衣類業などに事業領域を拡張してきている点などの諸般の事情を勘案すれば、経済的牽連関係があるため被告の出願には不正の目的が認められる」と判断しました。

● 韓国の最新知財事情と韓国IPGの活動

- 土谷慎吾 ジェトロソウル事務所副所長

韓国実用新案法の大幅改正(立法予告)

韓国の実用新案制度は、日本とは異なり、審査主義を採用していますが、近年出願の減少が続いている状況にあります。韓国特許庁は、実用新案制度は特許との差別性が足りず、実用新案であっても求められる進歩性の敷居が高い、また、技術的なアイデアの悪意的な模倣がスタートアップ企業の生態系を脅かしているとの問題意識を持っていました。



このような状況の下、韓国産業通商資源部は、2020年9月25日、実用新案法の一部改正法律(案)の立法予告(日本でいうパブリックコメント。期間は2020年11月4日まで。)を実施しました。

この一部改正法律(案)については、今回のIPGセミナーでもご紹介するとともに、前号(韓国IPG Information Vol.49, https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/ipg/IPG49_jp.pdf)で詳細に解説していますので、是非ご覧ください。

実用新案法以外の最近の知財法改正(施行済み)

① 特許権侵害における親告罪要件の廃止(2020年10月20日公布・同日施行)

親告罪として規定されていた特許権または専用実施権の侵害罪を、被害者が起訴を望まないという意味を確実に表明する場合にのみ起訴をしない「反意思不罰罪」に変更されました。

② 懲罰的損害賠償制度(商標法、デザイン保護法)(2020年10月20日公布・同日施行)

故意による権利侵害について、従来の規定により算定される金額の最大3倍まで損害賠償責任を負わせることができるようになりました。特許法、不正競争防止法については、2019年7月9日施行済みで、これを商標法、デザイン保護法に拡大したものです。

③ 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した。

また、セミナー後の12月1日には、商標法、デザイン保護法、不正競争防止法の改正についても国会を通過し、2021年6月に改正法が施行される予定となっています。

実用新案法以外の最近の知財法改正(委員会審議中)


① オンライン上での商標権侵害行為防止

オンラインサービス提供者による侵害行為及び責任制限規定を設けことにより、商標権などに対する権利保護を強化するものとなります。

② 保護対象範囲拡大(デザイン保護法)

投影時計、レーザーバーチャルキーボード、ホログラムなど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、操作また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するものとなります。

韓国特許庁の新型コロナウイルス対策

2020年の統計を分析してみると、韓国特許庁への特許・商標出願件数は、新型コロナウイルスの影響が比較的小さく、むしろ増加しているといえます。韓国特許庁では、新型コロナウイルスに関する韓国内外の特許動向調査結果、様々な提案、優秀な発明アイデア受付、被害企業のための多様な支援施策を案内する「特許情報ナビゲーション」(<https://www.kipo.go.kr/ncov/>)の運営をはじめ、書類提出期間の職権延長、国際特許出願における手数料の納付期間の猶予など、新型コロナウイルスに関する様々な対策を実施しています。 



知財トリアの回答

正解は②金容善(キム・ヨンソン)氏です(2021年1月7日付け知的財産ニュースに掲載)。ちなみに、金龍来(キム・ヨンレ)氏は庁長、李才雨(イ・ジェウ)氏は特許審判院長です。



KOREA IP NEWS

※ジェット韓国知財ウェブサイトにて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「ニュース速報」をご覧ください。

<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/>

① 横取り・模倣商標出願は登録不可、必ず看板を下ろす必要はない

| 韓国特許庁 (2020.10.21.)

最近、テレビ番組である「ペク・ジョンウォンの路地裏食堂」により有名になった浦項にあるお店の商標を第三者が出願して問題になっている。特に番組の後、関係のない第三者が先に出願したため浦項のお店が商標権を確保できないのではないかと懸念の声もあった。

このように商品の企画段階から商標などの知的財産権の確保を念頭に置いて進行する企業とは異なり、自営業者や零細企業などは、資金と知的財産権に対する認識不足などにより事業開始をした後にも、商標権を確保できず、紛争に巻き込まれる事例がある。

韓国の商標法は、先願主義を採用しているが、必ずしも先に出願した人が商標登録を受けるわけではない。現行商標法によると、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（需要者を欺瞞すること）および第13号（不正目的による出願）などのため、登録を受けられない可能性がある。

本人が使用している商号などを第三者が無断で出願した事実を知った場合、その商標が登録される前には情報提供および異議申立をすることができ、商標登録後には無効審判を請求することができるため、横取り・模倣出願に積極的に対応する必要がある。

一方、商標法では、「零細企業などに向けた姓名・商号などの先使用权」を認めているため、本人が当初使用していた商号などを他人が、同一・類似な商品に商標登録を受けたとしても、その登録における無効の宣言を求めるための審判請求の可否とは関係なく、不正競争の目的がなければ看板を下ろさなくても続けて営業に使用することができる。姓名・商号・メニュー名などが、自分の営業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には、商標登録をしなくても「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」によって保護されるため、裁判所に使用禁止および損害賠償を請求するか、または特許庁の行政調査を通じた救済も可能である。

② 特許庁、「知財権紛争対応センター」を11月27日に発足

| 韓国特許庁 (2020.11.26.)

韓国特許庁は11月27日（金曜）午後2時に韓国知識財産保護院に「知財権紛争対応センター」（以下、「対応センター」）を開所し、韓国輸

出企業の知的財産権紛争における対応支援を強化していくと発表した。

最近のグローバル貿易紛争、新型コロナウイルスのパンデミックなどにより、韓国企業の国際知財権紛争が問題化されている。特に2020国政監査と一部のマスコミでは、素材・部品・設備技術の国産化過程で基盤特許を多数保有している日本企業と韓国企業との間の特許紛争に対する強い懸念を提起した。

そのため特許庁は、素材・部品・設備分野を含めた韓国企業の特許紛争およびKブランド侵害などの問題に効果的に対応するための組織として「知財権紛争対応センター」を発足し、支援を強化していく計画である。

対応センターは、(1)素材・部品・設備の特許紛争に対するワンストップ支援、(2)素材・部品・設備技術諮問団との特許紛争支援の協業、(3)海外でのKブランド侵害防止に対する支援などを重点に推進する。

③ 損害賠償額の現実化に向けた特許法の改正法を施行

| 韓国特許庁 (2020.12.10.)

韓国特許庁は、特許権者の生産能力を超える特許侵害者の製品販売も損害賠償させる特許法の一部改正法が12月10日（木曜）に実施されると発表した。従来は、特許権者の製品の生産能力が100個である場合、侵害者が10,000個の侵害製品を市場に販売しても、特許権者は本人の生産能力（100個）を超える9,900個の製品に対するまともな損害賠償を受けることができなかった。

つまり、権利者の生産能力の範囲を限度に損害額を算定するため、正常的な使用許諾契約を締結することよりも権利を侵害するのが、むしろ利益になる不合理な状況が続いた。

特許法の一部改正法律が施行されれば、特許権者は、これまで損害賠償の対象ではなかった残りの9,900個についても、特許発明の合理的な実施料として計算して損害額に認められることができる。今回改正された算定方式は、米国、英国、フランスおよび日本などの主要先進国でも認められている方式である。ただし、世界の知的財産分野をリードするIP5（韓国、米国、欧州、中国、日本）の中で、改正した損害額の算定方法と3倍賠償を同時に特許法として明文化した国は、韓国が唯一である。

注目すべき点は、侵害者が販売した全ての侵害品について損害額の算定が可能となり、故意的な侵害の場合、最大3倍までの損害賠償責任が課されるという点である。これにより、悪意的、故意的に行われる大規模な侵害行為から特許権を強力に保護できると期待している。参考までに、同じ内容の商標法、デザイン保護法、不正競争防止法の一部改正案が12月1日に国会本会議を通過した。IPG

オープンマーケットにおける商標権保護



オンラインショッピングの大衆化活性化に伴い、商標権侵害事例も急増しています。オンライン上の商標権保護の必要性が高まっている中、本稿では、ECサイトの中でもオープンマーケットの商標権保護に関する役割と責任及び韓国のオープンマーケットが設けている偽造品防止対策について、ご紹介します。

1. オープンマーケットの特徴と責任

オープンマーケットとは、日本の楽天市場やヤフーショッピングのように、運営者が提供するプラットフォームを利用して販売者と消費者がオンライン上で商品の取引をする「仲介型」オンラインショッピングモールを意味します。韓国では11番街、G-market、オークション、インターパークなどが代表的です。オープンマーケットは、一般のECサイトのように運営者が直接商品を販売するのではなく、運営者は販売者と消費者が直接商品を取引できるプラットフォームだけを提供し、多数の販売者が商品を登録しそのプラットフォームを利用して直接消費者と取引をするという特徴があります。

オープンマーケット運営者が販売に関与せず、多数の販売者が自由に多数の商品を登録して販売するため、偽造品が掲載されても、その都度の摘発や制裁が難しいことから、オープンマーケットでの商標権侵害が絶えないにもかかわらず、現行の法律上、オープンマーケットに商標権侵害掲示物についての直接的責任を問うことは難しいのが現状です。

現行の韓国電子商取引法では、オープンマーケットのような「通信販売仲介者」は、自身が通信販売の当事者でないことを消費者に事前に明示した際には、消費者に対して直接責任を負わないよう規定されているからです。

韓国大法院（最高裁）も、(1) オープンマーケットが提供するプラットフォームに掲示された偽造品の不法性が明確で、(2) オープンマーケットがこのような商品が掲示された事情を具体的に認識したことが外観上明確であり、(3) 技術的・経済的に掲示物に対する管理・統制が可能な場合は、オープンマーケットにその掲示物を削除し、以後該当販売者のそのプラットフォームでの該当商品販売を禁止するなどの適切な処置を取ることが要求され、それを怠って販売者の商標権侵害を容易にさせた場合には、販売者の行為について不作為によるほう助者としての共同不法行為責任を認めると判示し(大法院2010. 3.11. 宣告2009 タ53812)、事後的・制限的な責任のみを認めています。

2. オープンマーケットの商標権保護の措置

韓国の大手オープンマーケットも知的財産権侵害行為に関する対策を設け、商標権保護のための努力をしています。

例えば、偽造品を選別するための監視システムを導入したり、偽造品補償制度を設けるなど偽造品対策措置を取っています。また、商標権侵害が疑わしいときに、権利者が直ちに申告できるよう、各社別に知識財産権保護センターを設けて運営しています。


権利者がオープンマーケットの知識財産権保護センターへ商標権侵害の商品を申告すると、オープンマーケット運営者は該当販売者へ疎明を要求し、該当販売者が定められた期限内に疎明をできなかった場合には販売制限措置を取ることになります。もし該当販売者の疎明があった場合、権利者は該当商品が偽造品であることを再疎明することになりますが、当事者間で疎明過程での協議が完了されない場合にはオープンマーケットが直接最終的な判断をせずに判決などの客観的な資料が必要になるという点では制限的な措置であるともいえます。

しかし、申告を受け疎明を要求されただけでも自主的に商品販売を中止する販売者も多いため、権利者としては積極的に申告制度を活用して偽造品がオンラインに氾濫することを防ぐ必要があります。

3. オープンマーケットの責任強化の動き

オープンマーケットの急成長に伴い、オープンマーケット自体の認知度や影響力も拡大しつつあります。また消費者もオープンマーケット自体のブランド価値を信頼し商品を購入するようになってきました。従って、オープンマーケットにも単純なプラットフォーム提供者としてだけでなく、それ相応の責任を担う必要があるとの声が高まっています。

現に最近改正され、2020年7月1日から施行された関税法令により、関税庁は2020年下半期からオープンマーケットへ年に1度、偽造品管理実態を含めた書面実態調査を実施することができるようになりました。また、まだ改正はされてはいませんが、電子商取引法にオープンマーケット運営者の責任を強化させる内容を取り入れることも議論されています。

このようなオープンマーケットへの責任強化の動きが、偽造品により被害を受ける消費者の保護および正当な権利者の知的財産権保護につながることを期待されます。 

法務法人NEXUS 徐蓮淑(ソ・ヨンスク)弁護士

高麗大学校卒(日語日文/法学)、早稲田大学研修。専門は外国人投資、知的財産権。

(監修: 日本貿易振興機構(ジェトロ) ソウル事務所知的財産チーム)

韓国・日本・欧州の弁理士試験制度の比較



筆者は、日本、韓国、欧州の特許事務所において、いずれも勤務した経験がありますが、これらはいずれも大陸法系の国家であるため、特許法および弁理士制度においてもある程度の共通点があります。本記事では、日本/韓国/欧州の弁理士試験制度について比較・検討します。

1. 受験資格

韓国および日本の弁理士試験は、受験資格に制限がなく、国籍、学歴および特許業務の経歴に関係なく誰でも試験を受験することができます。一方、欧州の場合には、学歴および経歴の条件が付加されます。すなわち、欧州特許弁理士試験を受験するためには、一般的に理工系の学士学位以上の学歴が必要であり、3年間、特許事務所または会社で欧州特許弁理士などの監督の下、業務訓練を受けることを必要とします。

また、試験の言語について、韓国および日本は、自国の言語でのみ試験が出題される一方、欧州特許弁理士試験は、受験者が英語、フランス語、ドイツ語のうちいずれか一つの言語を選択して受験することができます。以前は、欧州特許弁理士試験を受験するためには、複数の言語が必要でしたが、現在は、英語のみでも受験が可能です。

2. 試験

韓国の弁理士試験は、日本と類似して、多肢選択式の1次試験があり、論文式の2次試験があります。ただし、日本の1次試験は、知的財産権関連の科目のみ出題されるのに比べ、韓国の1次試験は民法が必須であり、TOEICなどの英語試験の点数を必ず提出しなければなりません。欧州の場合、特許事務所2年間の研修過程を経た後に行う予備試験が1次試験の役割をし、4時間、法律問題および請求項の作成に関する問題を含む多肢選択式の20問の問題を解けば良いです。

論文式の2次試験に関しては、韓国の弁理士試験は、特許/実用新案、商標、民事訴訟法、および選択科目の4科目の平均点数が高い順に合格者を決定します。これに比べ、日本は、意匠法が必修科目に含まれ、民事訴訟法が必修科目から抜け、特許/実用新案の配点が、他の科目の2倍であるという点で、韓国の試験と相違点があります。欧州の場合には、明細書の作成、OAへの答弁、異議申立書の作成、法律知識および解決案に

関する論述式のテストからなっています。


一方、日本には、3次試験として口述試験があり、これは、韓国および欧州にはない日本にのみ存在する制度です。この口述試験は、試験委員との質疑応答の結果をA、B、Cで採点する形式となっており、特許/実用新案、商標、意匠について、2科目以上においてCを受けると不合格となります。

3. 資格の効力

韓国と日本の場合には、弁理士は基本的に自国の特許庁に対して特許/実用新案、商標、デザインの業務などの知的財産権の業務を代理することができます。

一方、欧州の場合には、商標やデザインを担当する機関(OHIM)および資格試験が別途存在するので、欧州特許弁理士は、欧州特許庁の特許業務に対する代理権を有し、商標/デザインの業務に関しては代理権を有しません。

また、上述の欧州特許弁理士試験における明細書の作成、OAへの答弁、異議申立書の作成、法律知識および解決案に関するテストは、全て特許に関するものであり、商標/デザインに関する事項は、欧州特許弁理士試験では扱われません。

大陸法系の国家に分類される日本/韓国/欧州ですが、弁理士試験制度は共通点だけでなく相違点も有しており、各国家の特性および状況に応じて、制度はますます変化するものと思われます。また、韓国および日本の弁理士試験は、受験資格に制限がなく、欧州の場合にも、学士の卒業さえあれば、ロースクールなどの追加の学歴なしに受験することができるので、韓国/日本/欧州の全てにおいて、追加的な投資なしに専門職種に進みたい方にとって魅力的な制度であるといえます。 

特許法人KOREANA 尹 辰薫 韓国/日本の弁理士

2002年に韓国の弁理士試験に合格。2012年に日本の弁理士試験に合格。韓国特許庁における元審査官。韓国弁理士会(KPAA)および日本弁理士会(JPAA)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)