

◎韓国IPGの活動

- 韓国知財セミナー(福岡・東京)、第20回韓国IPGセミナー(ソウル)を開催しました 01
- 2018年度国家知識財産施行計画 05

◎IPを知ろう

- IPニュース 06
- 「新・知財最前線は今」 07
- 韓国の権利範囲確認審判について  
— ～特許紛争解決手段としての意義～
- 韓国の職務発明制度について



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

この夏は暑い日が続きましたが、皆様いかがお過ごしですか？ ジェトロ韓国知財ウェブサイト (<https://www.jetro.go.jp/korea-ip/>) には、最新の韓国知財ニュースや法律改正(案)、判例解説などを掲載していますので、是非アクセスしてみてください。



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す。無断での転載はご遠慮ください。



知財トリビア!

7月18日に施行された改正不正競争防止法では、「商品販売・サービス提供方法または、看板・外観・室内装飾など営業提供場所の全体的外観」が保護対象として追加されました。これは一般に何と呼ばれるものでしょうか？

- ①クールビズ ②トレードドレス ③サービスオプション

※ 回答は(7頁)下部に掲載しています。

◎韓国IPGの活動

## 韓国知財セミナー(福岡・東京)、第20回韓国IPGセミナー(ソウル)を開催しました



(ソウル会場)

韓国の商標・デザイン出願件数は、いずれも人口比では日本の2倍以上の件数となっており、商標権・デザイン権の積極的な活用が行われています。一方、韓国では依然として冒認商標問題や模倣品問題が残っており、適正な権利化に基づくブランド・デザイン保護の必要性があります。2016年以降、関連法律が相次いで改正されたほか、2018年7月より、店舗外観などのトレードドレス(trade dress)が保護対象に加わりました。

このような状況を踏まえ、ジェトロでは、韓国へ商標・デザイン出願を行う際の注意事項や商標権・デザイン権の活用について、また、不正競争防止法の概要およびトレードドレス保護の動向をテーマとするセミナーを、福岡(2018年7月4日)・東京(7月5日)にて開催し、ソウル(7月9日)においても、同内容で第20回韓国IPGセミナーを開催しました(いずれも特許庁委託事業)。以下、セミナーの概要を紹介し(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)。

### ◎韓国商標出願の注意事項および商標権の活用

- 韓洋国際特許法人弁理士 李智瑛(イ・ジヨン)

#### 商標関連の最近の改正内容


2016年商標法全部改正の主な事項を、いくつか紹介すると、(1)匂い、立体的形状、ホログラム・動きまたは色彩など、商標として機能する表示は、制限なくすべて出願できるようになった点、(2)商標不登録事由の判断時点が、出願時点から、商標登録決定時点へと変わった点(一部を除く)、(3)条約当事国で登録された商標の権利者と関係のある者が、元



権利者に同意を得ずに出願した場合、元権利者の積極的な保護のために、異議申請や情報提供がなくても拒絶事由となるよう規定した点、(4)不使用取消審判を誰でも請求できるようになった点(これにより、取り消された商標は、2016年1,207件から2017年2,172件とほぼ倍増した)、が挙げられます。これに関連する商標の使用有無を争った韓国の大法院の判例を紹介すると、(1)韓国の輸出自由地域内で輸出の目的でのみ登録商標が付された商品を製造した場合、(2)通常使用権者である外国の素材企業が、韓国内の企業から、委託生産(OEM)方式で登録商標が包装に表示された製品の供給を受け、自国で販売した場合には外国企業が韓国で登録商標を使用したとみなされると判断されました。

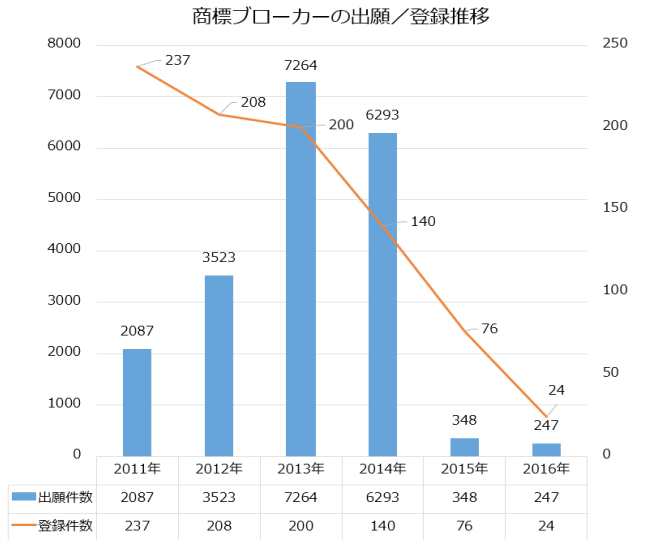
また、近年における審査基準の主な変更については、識別力がない立体的形状に識別力がある記号、文字、図形などが結合され、全体的に識別力を認めることができる場合には、識別力があるとみなすこととなりました。また、立体的形状が指定商品の形状を表示するものとは認識されず、一般的でないか、ありふれたものでない、例えば、ライオンの形の車のように非常に特異な形状である場合には、識別力があるものともみなすこととなりました。

**日本語の商標に対する審査**

韓国の商標審査基準では、ひらがな、カタカナなど日本語で構成された商標については、韓国語で音訳または翻訳し、その音訳、翻訳した韓国語についても、商標法の各条文に該当するかどうかを検討することを原則としています。日本語の商標が出願されると、韓国の商標審査官は、まず、辞書を引きますが、一例として、が出願されたときに、「すきや」を辞書で引くと、「数寄屋」の定義が出るのが原因で、お茶と関連のない指定役務に使用する場合に、品質の誤認、混同のおそれがあることを理由に拒絶されました。再出願では、同商標における「すきや」が、お茶とは関係のない意味を持つことを立証したことで、登録決定になりました。

**冒認商標の現状と対応**

近年、韓国特許庁は、冒認商標の撲滅に相当な努力を注いでおり、冒認商標の登録は中々難しいことも多く認知されていることから、商標ブローカーによる商標出願も激減しています(以下グラフ参照)。しかし、冒認商標が皆無と言える状況ではないため、韓国でのビジネスを検討している企業は早めに商標を出願することが重要です。なお、韓国で商標出願をしていない状況でも、自身の先使用商標が韓国の需要者に著名な場合には、無効の主張が可能となります。



(出所)李弁理士の発表資料

最後に、自身の先使用商標が、日本などの外国で特定人の商品の出所として知られている場合、冒認商標の指定商品が、先使用商標が使用された商標と経済的な関連性がある場合には、無効請求が可能となります。この場合、自身の先使用商標と冒認商標が同種商品の場合には、勝算が高いですが、異種商品の場合には、不正の目的による出願であることを立証することは難しくなります。



(東京会場)



(福岡会場)

**韓国デザイン出願の注意事項およびデザイン権の活用**

- 特許法人NAM&NAM代表弁理士 兪炳虎(ユ・ヒョンホ)

**デザイン、そしてデザイン権**

デザインとは、一言で言えば物品の形です。また、すべての物品は、当然、それ自体に形があることに他なりません、形を従来とは異なるように作ることもできます。なお、物品のおしゃれな形、すなわちデザインは、事業の成功に結び付くこともあります。それは、デザインにより、市場の主導権が不均衡を成すためです。しかし、1つの成功は、必ずそれをコピーする競争者を呼び込むものであるため、コピーを許せば、デザインによる市場の主導権は均衡状態に戻ってしまいます。これに対する対応策が必要であり、新たに創作されたモノの形は、デザイン保護法により、独占的権利で保護されます。まさにデザイン権といえます。デザイン権は、市場における主導権のためのツールです。



### デザイン侵害の訴訟費用は比較的安い、損害賠償額は高い

2018年6月、米国にて繰り広げられてきた7年間にも及んだアップルとサムスンのデザイン侵害訴訟が和解で終結しました。損害賠償額に対する最も直近の決定では、3つのデザイン権の侵害により、サムスンがアップルに賠償しなければならない金額が5,000億ウォン以上にもなります。同様の訴訟でサムスンは技術的なアイデアに関する特許2件も侵害していますが、その損害賠償額は、デザインのその1/100程度にしかありません。デザイン侵害に対する損害賠償の算定は、デザインが施された物品の利益全てを基準とするためです。さまざまな部品から構成された完成品の場合でも、デザインの本質如何により、部品デザイン権侵害の損害賠償額は、完成品の利益額全てになり得るとするのが最近の最高裁判決であります。一方、特許侵害訴訟の費用は、技術分析と侵害立証ならびに高コストのディスカバリーのために、デザイン侵害訴訟費用に比べて顕著に高額となります。損害賠償額と訴訟費用の違いまでを考慮すれば、デザイン権の力が感じ取れます。デザイン訴訟は、特許訴訟に比べて企業の最高経営者層からの関心も高い傾向にあります。形の比較に対する内容が主となるためです。さらにデザインは、企業のアイデンティティと考えられる場合が多く、これは企業のプライドをかけた感情的な争いになることもあります。知財関係者が注目すべき大きな課題でもあります。

### 韓国における様々なデザイン制度

韓国のデザイン制度は、デザイン創作にさまざまな便宜を提供しています。デザインは、物品の形であり、デザインが施される物品が何であるかを図で表現しなければなりません。デザインの創作部分が物品の一部に対するものであれば、その部分だけを権利化できるようにする部分デザイン制度があります。複数部品の製品である場合は、先行デザインの多少および損害賠償額算定の戦略に基づき、部品だけのデザイン権として出願するか、または完成品の部分デザインとして出願するかを選択しなければなりません。ただし、デザイン権は物品の形に限られた権利であるため、若干変更したデザインで回避設計され侵害を避けることが容易である場合もあります。したがって、さまざまな変更バージョンの類似デザインを、関連意匠制度を通じて1つ以上の権利として同時に確保しておくこともできます。また、そのデザインが適用された物品から技術的属性を抜き出し、特許や実用新案として権利化しておく作業も並行して進めることが好ましいといえます。ビジネス環境によっては、出願されたデザインを秘密として保持する制度、またはその反対に2ヵ月以内に迅速に審査を行い、権利化するか、公開のみでも早期に行う制度を活用することもできます。また、韓国独自のデザイン制度として、物品以外に文字

フォントについても保護しています。

### デザイン出願で権利を事前に確保すべき

韓国におけるデザイン出願件数は、日本や米国より多いです。米国と韓国は、アップルとサムスンのデザイン訴訟が本格的に始まった2011年の後半からデザイン出願件数が増加しつつある一方、日本は2008年以降、毎年減少する傾向を見せています。また、中国は韓国よりデザイン出願件数が10倍近く、注目に値します。韓国を含む各政府のデザイン産業関連政策と支援もまた、関心を持って見守る必要があります。一方、不正競争防止法により、デザイン権登録がなされていない場合でも、物品のデザインが保護されることもあります。他人のデザインをコピーしたために商品の混同を来し、または信義則に著しく反するほど創作的要素の加味がない直接的模倣を行った場合には、同法違反になることもあります。短期間であれば、新商品デザインの保護も可能ですが、保護には限界があり、さらに、これに該当するための要件が非常に厳しいのが現実であります。デザイン出願で権利を事前に確保しておくことが望ましいのは言うまでもないことです。

## ● 韓国における不正競争防止法の概要およびトレードドレスの保護

- 金・張法律事務所弁護士 金元(キム・ウォン)

### 不正競争防止法(以下、不競法)の概要

韓国の不競法は、混同招來行為、誤認誘発行為、著名商標希釈行為、商品形態模倣行為などを禁止する法律であります。不正競争行為の定義を各条項として列挙する



「限定列挙主義方式」を取っていましたが、この方式は、新たなかつ多様な類型の不正競争行為を規制できない限界がありました。

そのため、一般条項「その他、他人の相当な投資又は労力により作成された成果等を公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法により自身の営業のために無断で使用することにより他人の経済的利益を侵害する行為」(不競法第2第1号又目; 2018年7月18日に施行した改正不競法では、又目が新設され一般条項はカ目となる)が新設、2014年1月31日より施行され、定型化されていない不正競争行為に対しても法律領域が拡大しました。

一般条項の代表的な事例としては、二つのエルメス事件(以下図参照)が挙げられます。二つともエルメスのパーキングバックとケリーバックの形状を用いた事件であり、一つの事件(以下図の上段)の被告は、バックの形状をそのまま撮影し、これをポリエステル素材の布にプリントしたハンドバック製品を百貨店、免税店、インターネットショッピング

グモールなどに販売しました。ソウル高等法院(知財専担部のうちの1つである第5民事部)は、同事件の被告に対し、原告製品またはエルメスの名声、イメージなどが持つ顧客吸引力などに便乗する意図で被告実施製品を生産、販売したと判断し、また、原告製品の商品形態は原告の相当な投資や労力により作られた成果物に該当することを根拠に不正競争行為を認め、侵害製品の製造、販売などの禁止、廃棄、損害賠償を命令しました(上告却下で確定)。



(出所)金弁護士の発表資料に基づき作成

もう一つの事件(上記図の下段)の被告は、バックの形状を借用し、ハンドバックの素材に光沢のある安価な人工皮革と輝く素材のスパンコールを使用し、その表面に大きな目をデザイン・印刷して販売しました。一審法院は侵害を認めましたが、控訴審であるソウル高等法院(知財専担部のうちの1つである第4民事部)は、同事件に対し、一般条項は他人の成果模倣や利用行為に、公正な取引秩序および自由な競争秩序に鑑みて正当化されない「特別な事情」がある場合に適用されるという前提のもとに、原告製品が「相当な投資や労力」により作られた成果には該当しつつも、被告製品は目玉の図案を製品全面の大部分に大きく張り付けて創作的要素を加味しており、素材が全く異なるため全体的な審美観において原告製品と違いがあり、価格、販売場所・方法、主な顧客層が明確に異なる原告製品と誤認・混同の可能性が認められないことを理由に不正競争行為を認めませんでした。本判決に対しては原告が上告し、大法院の判決が一般条項の範囲が整理される事例になる見込みです。

### トレードドレスが法律に明文化

トレードドレスとは、商行為と関連した商品やサービスなどの全体的な印象、イメージなどが識別力を有するため商品やサービスの出所表示として機能することを意味します。トレードドレスを独自に保護する規定が存在しなかった時は、一定の要件で不競法第2条第1号イ、ロ(出所混同防止)、ハ(希釈行為防止)、ヌ(一般条項)目をはじめとし、商標法、デザイン保護法、著作権法などの個別規定により、保護されました。例えば、菓蜜アイスクリームを販売する原告の店舗は、いずれも共通するデザインからなる(1)外部看板、(2)メニュー、(3)乳牛ロゴ、(4)コーンリング、(5)アイスクリームコーンの陳列形態、(6)菓蜜の陳列形

態、を使用しましたが、被告がこれと類似のインテリアのデザート店舗を直営または加盟店形態で運営した事件があり、2014年にソウル中央地方法院は、原告店舗外観を成す個別要素は知財関連法律により、保護を受けられないとしても、各個別要素が全体または結合した場合トレードドレスと評価されるとし、不競法第2条第1号ヌ目(一般条項)による不正競争行為を認めました(一審判決に対して控訴が提起されたが、該当判断部分に対する控訴は取下げられ、確定)。

しかし、2018年7月18日に施行した改正不競法では、「国内で広く認識されている他人の商品の販売・サービス提供方法、又は看板・外観・室内装飾等、営業提供の場所の全体的な外観と同一又は類似のものを使い、他人の営業上の施設又は活動と混同を招く行為を禁止する」ことが明記され、法律でトレードドレスが規定されることとなりました。ただ、不競法の適用範囲は、曖昧な部分もあるので、商標・デザイン登録を含めた不競法以外の知財法上のトレードドレス保護も図ることが望ましいです。

### ● 韓国の最新知財事情と韓国IPGの活動

- ジェトロソウル事務所副所長 浜岸広明

韓国政府は2018年5月10日に、第22回国家知識財産委員会を開催し、「2018年国家知識財産施行計画」を審議・確定しました。6大重点方



向を選定し、それに基づき事業と政策を新規推進・拡大推進する計画であります。6大重点方向とは、(1)IPを基盤にする良質の雇用創出に貢献、(2)第四次産業革命への対応および新産業創出に向けた強いIP確保、(3)創業と中小・ベンチャー企業の成長に向けたIP強化および公正な秩序の確立、(4)デジタル環境に対応する著作権エコシステムの基盤づくり、(5)グローバルなIP強化、(6)IP尊重文化の拡散および基盤づくり、となっています。

その他のトピックとしては、外国語弁論許可の手続きなどを定めた「国際裁判部の設置および運営に関する規則」が2018年6月13日に施行されました。同規則によると、当事者が外国人である事件、主な証拠調査が外国語で行われる必要がある事件などに対し、当事者の同意を得て、外国語で弁論することを許可しています。

最後に、大韓弁理士会が、南北の知財権制度の将来に備え、統一比較制度研究や望ましい知財権制度の統合などを研究することを目標とする南北知財権の特別委員会を設置する計画を明らかにしたことが注目を集めています。なお、「2018年国家知識財産施行計画」と「国際裁判部の設置および運営に関する規則」の仮訳はジェトロ韓国知財ウェブサイトに掲載しています。●

## 2018年度国家知識財産施行計画

### － 韓国政府の知財政策の方針 －

第22回 国家知識財産委員会（日本の知的財産戦略本部会合に相当）が5月10日に開催され、「2018年度国家知識財産施行計画」（日本の知的財産推進計画に相当）が審議、確定されました。

知識財産基本法に基づき毎年策定される施行計画には、韓国政府の知財政策の方針が示されています。今回は文在寅政権の国政課題支援を強化するための内容が補完され、2018年に推進する6大重点方向が示されました。

本施行計画において新規に追加された、または前年より拡大された内容についてご紹介します。

#### 1. IPを基盤にした良質な雇用創出への寄与

優秀なIP人材養成を通して、雇用の創出及びIP市場の活性化を重点的に推進します。

具体的には、IP創出・サービス・管理分野における優秀な人材及び現場・融合型人材を育成して、起業や就業につなげます。

また、IPサービス業やIP取引・金融分野を政府主導から市場主導へと切り替えるため、民間のIP価値評価機関を拡大してIP取引仲介を促進するなど、インフラとインセンティブを拡充し、自ら成長する力を高めるための事業化推進力強化への支援を拡大します。

#### 2. 第四次産業革命への対応及び新産業の創出に向けた強力なIPの確保

第四次産業革命の中核技術と新産業分野を中心としたIP-R&Dの質的管理を通して強力なIPを確保し、それを支える審査・保護体系を整備します。

具体的には、第四次産業革命の中核技術分野について、R&D全周期にわたる特許ビッグデータ分析と標準特許の確保戦略を重点的に支援し、大型R&D事業団内に特許専任官（CPO）制度を新規導入するなど、IPの成果管理を強化します。

また、新技術の登場とデジタル環境下のIP保護に対応するために著作権法及び特許法を改正し、第四次産業革命に備えてAI審査課、IoT審査課などの専門担当審査組織を新設して審査体系を改善します。

#### 3. 起業と中小・ベンチャー企業の成長に必要なIP競争力の強化及び公正な秩序の確立

IPを基盤にした起業の支援を強化し、中小企業の保護に必要な公正な経済基盤を確立するために法制度を改善します。

具体的には、スタートアップが求めるIPサービスを自由に利用できるようにする特許バウチャー事業及び実験室特化型創業先導大学事業を新規推進し、IPを基盤にした起業への支援を段階別に拡大します。

また、営業秘密の侵害に対する懲罰的損害賠償制の強化及び大企業－中小企業間の秘密保持契約書の締結を義務付けるなど、法制度を整備します。

#### 4. デジタル環境に対応した著作権エコシステムの基盤構築

創作者保護制度の定着とIP保護のための協力を強化して輸出先の多角化戦略を持続的に推進します。


具体的には、政府支援事業では放送分野標準契約書の適用を義務付けることや、商業用レコードの公演権拡大などの創作者に正当な対価が還元される環境づくりを行います。

また、新興市場へのコンテンツの海外進出を拡大するために海外著作権支援センターを戦略的に整備し、現地でのマーケティング及び海外での著作権合法流通の総合支援を継続します。

#### 5. グローバルなIP対応力の強化

在外公館と海外知識財産センターを中心に、現地での侵害への対応を継続し、水際対策及び審査協力の拡大などの国際協力を推進します。

#### 6. IP尊重文化の拡散及び基盤構築

高校の選択教科「知識財産一般」を新規に導入して青少年発明教育を体系化するとともに、出張著作権教育や著作権オンライン教育を拡大してIPフレンドリーな環境づくりを行います。 



2018年度国家知識財産施行計画の仮訳を、ジェトロ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、是非ご覧ください。



## 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 特許実施料の平均は売上高の4.75% | 韓国特許庁(2018.7.24)

韓国特許庁は、韓国企業における特許実施契約の実態について調べ(実施機関:韓国知識財産研究院)、その結果を発表した。特許庁に実施権を登録した企業のうち5,400社を対象にアンケート調査を行い、回答した703社の直近5年間の実施契約1,053件を分析した。調査結果によると、売上高の一定の割合を支払う場合は83.8%、定額で支払う場合は16.2%となり、実施料率の平均は売上高の4.75%となっている。これは、米国の7.04%より低く、日本の3.7%よりは高い。区間別の分布を見ると、売上高の5~10%が28.2%と最も高く、次いで3~5%が26.5%、3%未満が25.6%、10~15%が15.6%、20%以上が2.8%の順であった。実施契約は一つの特許のみを対象にして結ぶ場合(86%)が一般的であった。複数の特許をパッケージにする、あるいは商標、デザイン、営業秘密などの他の知的財産権と結合する複合的な契約は、一部に過ぎなかった。複数の特許権者が保有する特許を集めてライセンスする特許プールの利用率も低いことが明らかになった。これは、韓国企業の知財権の取引がまだ単純な形態にとどまっていることを示している。

### ② アイデア・技術奪取、特許庁に連絡してください

| 韓国特許庁(2018.7.17)

7月18日から取引関係におけるアイデア奪取行為を禁止する内容を含む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、「改正不競法」)が施行されることを受け、韓国特許庁は通報を受け、あるいは自主的に認知したアイデア奪取事件に対する調査を開始すると発表した。これまでも多様な手法によるアイデア奪取事件は多かったが、特許を出願していない、厳しい特許要件を一部満たしていない、秘密として管理されていないアイデアは保護を受けることができなかった。特に、中小・ベンチャー企業、スタートアップなどは取引成立や関係維持のために、相手にアイデアや技術資料などを提供せざるを得なかった。改正不競法ではこのような問題を解決するために事業提案、入札、公募展など、信義誠実の義務がある取引の過程で相手のアイデアを不正に使用する、あるいは他人に提供して使用させることを不正競争行為の種類に加えた。専門家は、特許庁が専門性を活用して積極的な行政調査や正勧告を行うことで、相手の努力にタダ乗りするアイデア・技術奪取行為を根絶することができると思込んでいる。 

## 韓国の権利範囲確認審判について

— 特許紛争解決手段としての意義 —



韓国特許法では「特許権者、専用実施権者または利害関係人は、特許発明の保護範囲を確認するために特許権の権利範囲確認審判を請求することができる」と規定しています。権利範囲確認審判制度は、日本では1959年に特許法における判定制度導入の際に廃止された制度ですが、韓国においては存置されているだけでなく、相当の意味を持つ制度として評価されています。本稿では、この権利範囲確認審判についてご紹介します。

### 1. 権利範囲確認審判と関連統計

権利範囲確認審判は、特許権者が被疑侵害者の実施する技術等に関して、それが特許権者自身の特許権の権利範囲に属することの確認を求めたり(積極的権利範囲確認審判)、第三者が自身の実施する技術等が他人の特許権の権利範囲に属さないことを確認を求めたりする審判(消極的権利範囲確認審判)です。

最近3年間(2015年~17年)の統計では、権利範囲確認審判の請求件数(医薬品許可特許係関連審判請求件数を除く)は、平均346件でしたが、これは知的財産権(全体)関連民事訴訟(損害賠償)の第1審事件が16年に381件(2017司法年鑑)であったことを鑑みると、少なくない件数です。このように、韓国における特許紛争の解決において、韓国特許庁の権利範囲確認審判が相当の役割を果たしていると言えます。

このような中、最近、韓国の大法院は「特許侵害訴訟中に特許審判院に提起された消極的権利範囲確認審判は、確認の利益がなく不法法であるにもかかわらず、これを認容した特許審判院の審決は違法である」という趣旨の審決取消判決(特許法院判決)に対して、これを破棄差戻した判決(2016フ328号、2018.2.8)を下しました。


### 2. 大法院判決(2016フ328号、2018.2.8)要旨

特許法第135条に規定している権利範囲確認審判は、特許権侵害に関する民事訴訟(以下「侵害訴訟」という)のように侵害禁止請求権や損害賠償請求権の存否のように紛争の当事者間の権利関係を最終的に確定する手続ではなく、その手続での判断が侵害訴訟に帰属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どうかを判断することにより、当事者間の紛争を事前に防止したり、早期終結させたりすることに貢献するという点で固有な機能を持つ。

権利範囲確認審判制度の性質と機能、特許法の規定内容と趣旨等に照らしてみると、侵害訴訟が継続中であるので、その訴訟で特許権の効力がおよび範囲を確定することができたとしても、これを理由に侵害訴訟とは別個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見ることはできない。

### 3. コメント

韓国の特許法第164条では、特許審判院と裁判所で特許紛争事件が進行されている場合に、一方の側が手続きを停止することができるように規定しており、また侵害訴訟と無効審判等について相互に通報することを規定しています。このように特許審判院と裁判所との疎通が円滑に行われている点、また権利範囲確認審判はすべて優先審判の対象となり、一般的に6カ月以内に審決が行われているという点などの理由で、韓国では権利範囲確認審判制度が活性化されています。

もちろん、権利範囲確認審判制度の意義について、国内で否定的な意見がないわけではありませんが、上記大法院の判決は、現実的に権利範囲確認審判制度が特許紛争を解決する1つの軸として機能していることを認めるものであり、また、特許法でも権利範囲確認審判と侵害訴訟とを独立した手続とすることを前提に規定していることを現実的に受け入れた判決です。韓国における権利範囲確認審判は、今後も特許紛争の解決手段としてより活用されると考えられます。 



ラオン国際特許事務所(KIM,HONG&ASSOCIATES)

張萬澈 (チャン・マンチョル) 代表弁理士

1984年仁荷大学航空工学科卒業。85年特許庁入庁、99年横浜国大卒業(修士)、09—12年駐日韓国大使館特許官、13—16年特許法人元全弁理士、17年から現職(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②トレードドレスです。**本改正により、店舗デザインなどが保護対象として明示されましたが、一方で韓国国内で広く認識されている必要がある点については留意が必要です。

## File No.117

# 韓国の職務発明制度について



職務発明補償制度は、研究開発への投資や設備などを提供した雇用者と創造的なアイデアを介して発明した従業員間の利益を合理的に調整するための制度として、雇用者に対し、より積極的な投資を促し、従業員の発明意欲を鼓舞させて雇用者と従業員がお互いにウィン・ウィンできる好循環な構造を目指しています。

## 1. はじめに

合理的な職務発明補償制度を通じて、企業は優秀な人材の流出防止、研究開発の活性化を通じた売上高の増大、企業イメージの向上といった効果を発揮し、国家的な技術革新や産業発展の基盤を整備することにも貢献することができます。

韓国では、政府レベルで、法人税の減額や職務発明補償の優秀企業に対する補償といった優遇措置を通して、職務発明制度の導入を奨励しており、2013年の法改正を通じて、特許法の職務発明に関する規定を発明振興法に統合して職務発明制度を効率的に管理できるようにしました。

以下では、韓国での職務発明に対する権利帰属、補償の種類、補償金算定方式と職務発明の安全権利化のための方策についてご紹介します。

## 2. 職務発明に対する権利帰属

韓国特許法と発明振興法が採る発明者主義の原則に従い、従業員が職務発明を行った場合、特許を受ける権利を原始的に取得し、雇用者はその権利を譲り受けると承継人として特許権を取得することができます。

韓国の発明振興法によれば、職務発明への予約承継規定がある場合、従業員の発明完成通知および雇用者の承継意思通知(完成通知を受けた後、4カ月以内)により、別途の譲渡契約がなくても特許を受ける権利が承継されます。しかし、実務的には、従業員と雇用者との間の雇用契約時または各発明ごとに発明届出書と共に譲渡証を作成し、権利譲渡をするかどうか明示するのが一般的です。また、予約承継規定がない場合には、権利の承継をするかどうかは、従業員と雇用者との間の個別契約に従って処理されますが、雇用者は、少なくとも特許権等について、法定通常実施権を持つことができます。

ちなみに、予約承継規定の効力有無について、韓国の裁判所は、会社の一方的な意思表示に従って予約承継規定が設定される場合にも、従業員等の暗黙の同意があれば、その効力を認めることができると判示しています(大法院2009年8月14日言渡し2008ガ合115791判決)。

### 3. 職務発明に対する補償

職務発明に対する補償の種類、補償額の決定基準や算定方法など具体的な内容は、従業員と雇用者との間の個別契約や勤務規定上の事前予約承継規定、職務発明補償規定等を通じて定められます。

一般的に、企業などで実施している職務発明に対する補償の種類には、次のように発明補償、出願補償、登録補償および実績補償などがあります。

- 1) **発明補償** | 従業員が考案した発明を特許庁に出願する前に受ける補償であり、出願の有無にかかわらず、従業員のアイデアや発明への努力に対する一種の奨励金的な性格の補償です。
- 2) **出願補償** | 従業員が考案した発明を、雇用者が特許を受けることができる権利を承継して特許庁に出願することにより発生する補償であって、未確定の権利と引き換えであるため、奨励金的な性格で、特許性、経済性があると判断して出願したものであり、一旦、出願した後は、後願排除の効果と出願公開時に拡大された先願の地位を持つことができるために、支給される補償です。
- 3) **登録補償** | 雇用者が承継された発明が登録査定され、特許登録されたときに支給される補償です。
- 4) **実施(実績)補償** | 雇用者が出願中の発明、又は特許登録された発明を実施して利益を得た場合に支給される補償金であり、雇用者が得た利益額に応じて支給されます。
- 5) **処分補償** | 雇用者が従業員の職務発明について特許を受けることができる権利ないし特許権を他人に譲渡したり、実施を許諾したりした場合に支給される補償で、処分額の一定の割合で支給されます。
- 6) **出願留保補償** | 雇用者が従業員の職務発明をノウハウで管理している場合、または公開時に重大な損害が発生する恐れがあると判断され、出願を留保する場合に支給される補償です。

補償額は、雇用者と従業員との間の個別契約に従って定められるのが一般的です。これらの契約または規定がなければ、補償額を決定する際に、1) 職務発明を出願したり、出願して登録された場合には、「職務発明によって雇用者が得る利益」と「その発明の完成に雇用者と従業員が貢献した程度」を考慮し(発明振興法第15条6)、2) 出願していない場合、その発明が産業財産権で保護されていれば、従業員が受けることができた経済的利益を考慮して決定しなければなりません(発明振興法第16条)。

具体的な例として、韓国の裁判所は、雇用者が従業員の職務発明を出願して登録され、製品を生産・販売した場合、次のように職務発明補償金を算定しなければならないと判示しました(大法院2006年6月22日言渡し2004

ガ合22判決)。


$$\text{職務発明補償金} = (\text{発明が適用された製品の販売で得た利益額}) \times (\text{発明を独占的に利用することで得られる利益率}) \times (\text{発明の実施率}) \times (\text{従業員の寄与度})$$

ちなみに、韓国では、韓国内の特許出願および登録に対する補償金の平均額は、それぞれ82万5,000ウォンと92万7,000ウォンであり、海外の特許出願および登録の補償金の平均額は、それぞれ29万9千ウォンと58万4,000ウォンです(韓国特許庁「2016年度知識財産活動実態調査」2017, p42)。

### 4. 職務発明の安全権利化のための方策

職務発明を安全に権利化するためには、職務発明に対する権利関係とそれに対する補償について明示的に規定しておくことが重要です。

また、従業員との争いを事前に防止するためには、職務発明に対する補償額の算定の際、従業員と十分に話し合うことが重要です。つまり、雇用者が決定した補償額の算定根拠を十分に説明し、従業員からその理解を得る必要があります。その説明で職務発明規定の適用、雇用者が取得利益額、発明と関連し、雇用者などが負担、貢献および従業員等の処遇は、自社および他社における従来の事例、その他の事情に関する資料を提供することが必要です。

決まった補償額について、従業員との争いが発生した場合には、初期段階でしっかり対処します。また、補償の不服申立てについて審議する社内機関を設けておき、その機関には中立・公平を期すために、また従業員等に心理的なバランスを与える意味から、外部の専門家を含めることも望ましいでしょう。 

特許法人NAM&NAM 弁理士 李 浩俊 (イ・ホジュン)

2008年ソウル大学校材料工学部卒。2007年弁理士試験(第44期)合格。2008年より特許事務所にて勤務。2011年より現職。大韓弁理士会員。

(監修: 日本貿易振興機構(ジェトロ)ソウル事務所副所長 浜岸広明)