

Newsletter



GENERAL TOPICS

韓国特許審判及び訴訟の推移	2
新型コロナウイルス感染症と知的財産	5

PATENTS / UTILITY MODELS

特許法及び不正競争防止法改正	7
不正競争行為及び営業秘密侵害事件も産業財産権紛争委員会に申請可能	7

TRADEMARKS / DESIGNS

商標・デザイン、故意の侵害に対し損害額の最大3倍まで賠償（2020年10月20日より施行）	9
日本語商標“  ”は“AirFit”と認識されるため後登録商標“  ”は無効、と判断した審決事例	10

LEE NEWS

「2021 Asialaw Ranking」IP分野でRecommended Firmに選定	12
--	----

GENERAL TOPICS

GENERAL TOPICS

韓国特許審判及び訴訟の推移

1. 特許審判及び訴訟の概要

韓国での特許審判は、特許出願の拒絶決定のような審査官の処分を不服として請求する審判であって、請求人のみが存在する決定系審判と、既に設定された権利(例えば、特許権等)に関連した当事者間の紛争に対する審判として、請求人と被請求人が存在し、当事者対立構造を取る当事者系審判とに区分される。

一方、特許審判院の審決に対しては特許法院に審決取消訴訟を提起することができ、特許法院の判決は大法院に上告することができる。

2020年、特許庁が発行した2019年知識財産統計年譜によれば、特許審判の請求及び特許審判院の審決に対する控訴率は毎年減少

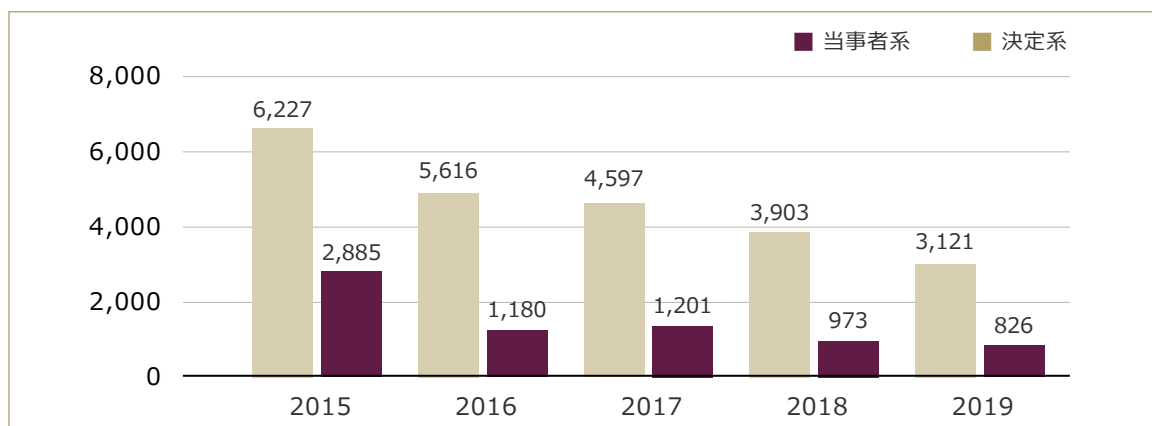
傾向にあることが分かった。これに対して、特許審判院の審決で審判請求を認容する比率、特許法院及び大法院の判決で訴訟請求を認容する比率は上記3つの機関とも増加した。

2. 特許審判請求の減少

特許出願に対する審査官の拒絶決定を不服とする審判等の決定系審判は2015年の6,227件以降毎年減少傾向にあり、2019年には3,121件と2018年の3,903件に比べ約20%減少した。このような傾向は、特許庁審査官の審査品質が向上し、出願人が審査官の審査結果をより信頼するようになった結果であると思われる。

また、特許権に対する無効審判と権利範囲確認審判等の当事者系審判も、2015年の2,885件以降毎年減少し、2019年には826件と2018年の973件に比べ約15%減少した。

[年度別特許審判請求(件)]



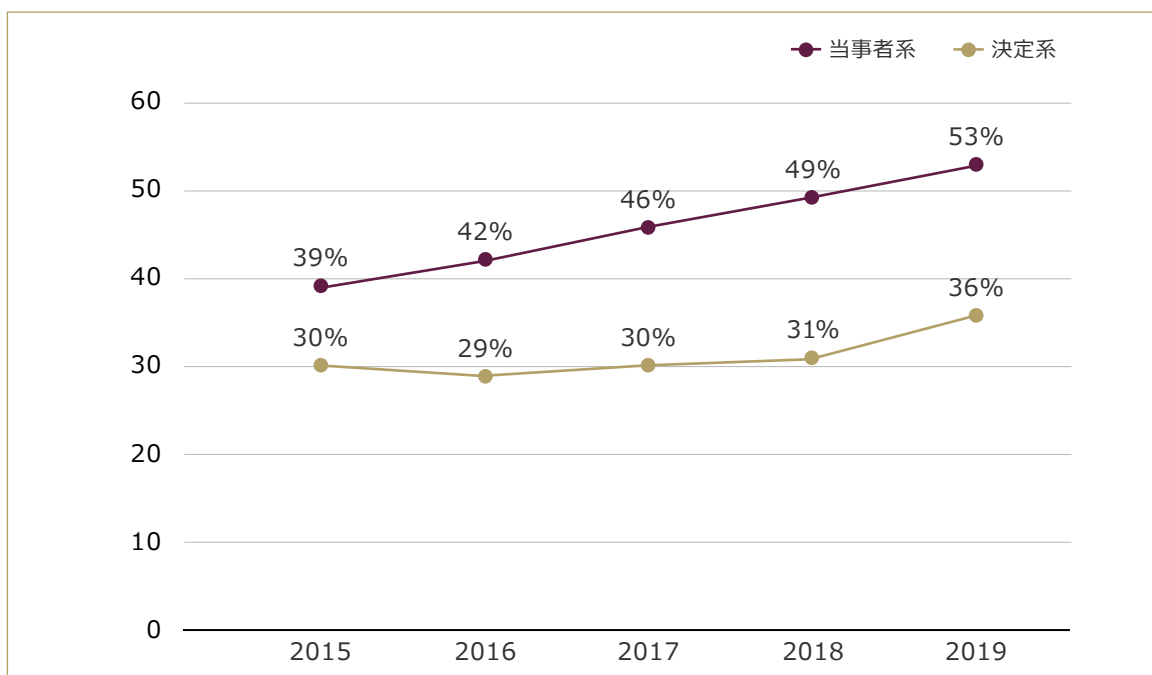
GENERAL TOPICS

3. 特許審判請求の認容率の増加及び審決に対する控訴率の減少

特許審判請求の認容率は決定系審判及び当事者系審判とも毎年増加傾向にある。特に、当事者系審判の請求認容率は2015年の39%から増加し続け、2019年には2015年対比で14%ポイントが増加した53%を記録した。

また、決定系審判請求の認容率も2015年から2018年まで29%~31%の範囲を維持していたが、2019年には36%と小幅増加した。これは、出願人又は利害関係人の特許権に対する理解度が向上し、審判請求の前に徹底的な分析を行うことにより、非生産的な審判請求が減少した結果であると思われる。

[特許審判請求の認容率の推移]



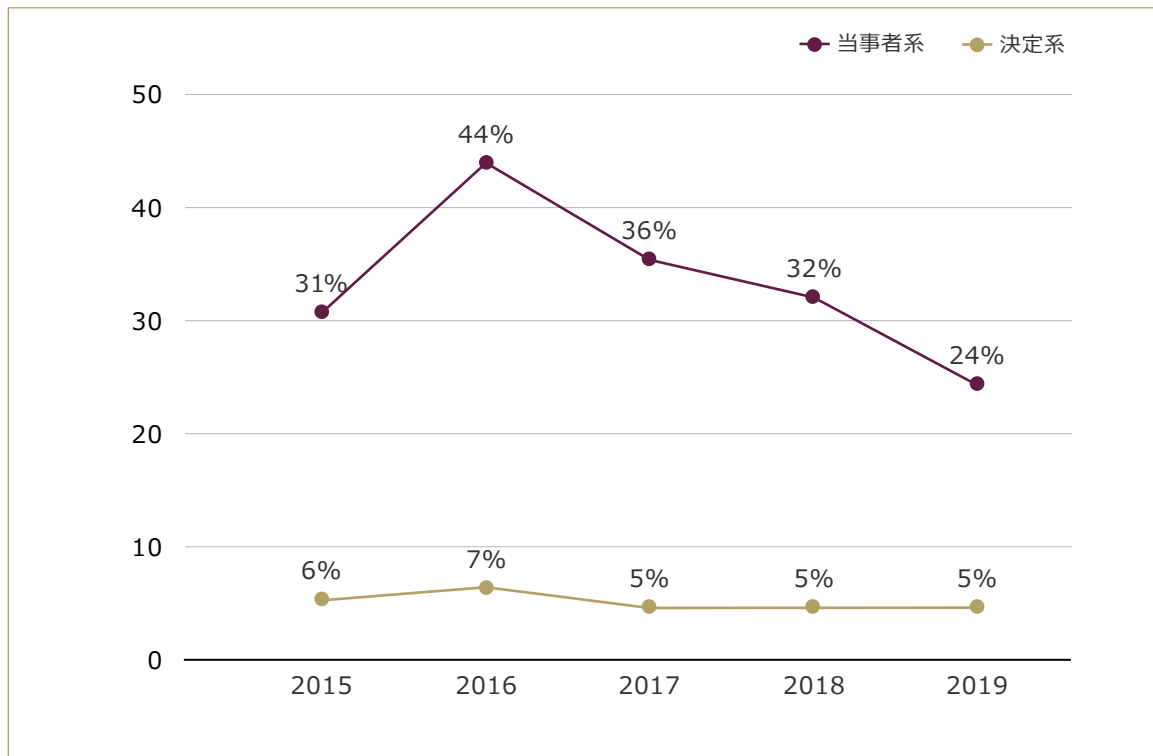
※ 認容率: 「認容件数/審決件数」であり、認容件数は全部認容と一部認容の和である。

一方、当事者系審判において、特許審判院の審決に対する控訴率は大きく減少している。当事者系審判において審決に対する控訴率は2016年に44%と最高点を記録した後、毎年大幅に減少し、2019年には2018年の32%よ

り8%ポイント減少した24%を記録した。一方、決定系審判における特許審判院の審決に対する控訴率は、最近5年間5~7%を記録し、大きな変化がなかった。

GENERAL TOPICS

[特許審判院の審決に対する控訴率の推移]



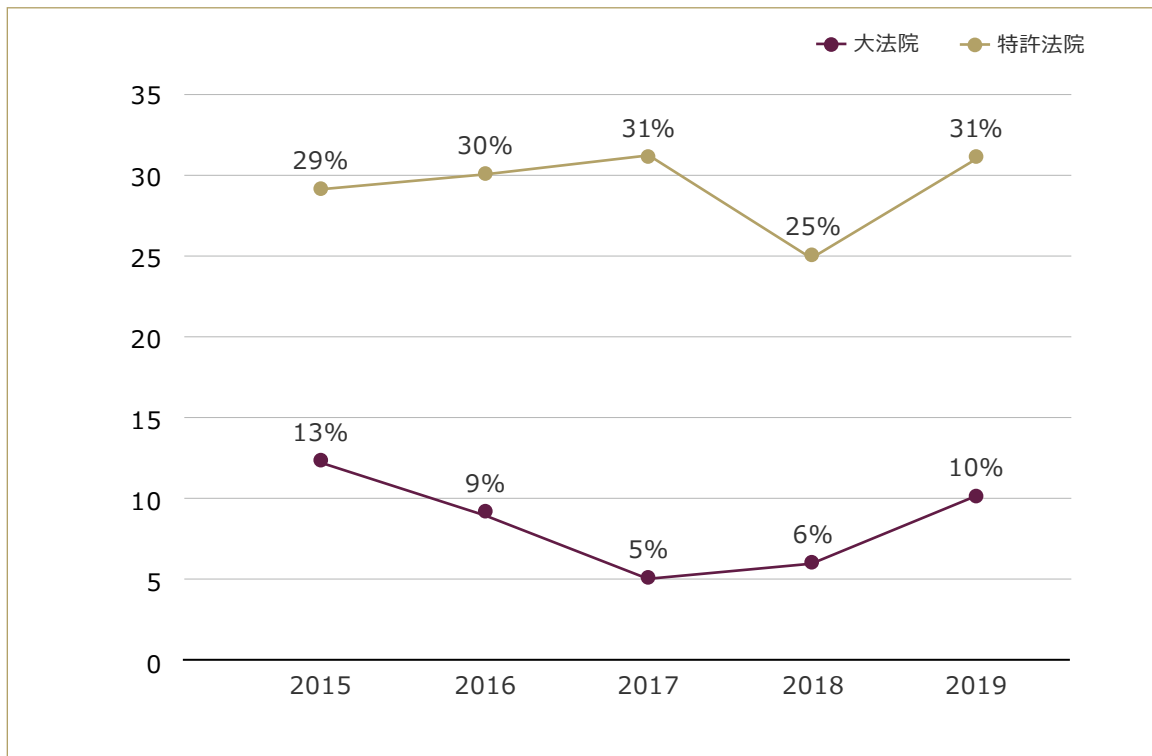
4. 法院の請求認容率の増加

特許審判院の審決を不服として控訴した事件に対する特許法院の請求認容率は2019年に31%を記録し、2018年対比で6%ポイント増加した。また、特許法院の判決を不服として上告した事件に対する大法院の請求認容率も

2019年に10%を記録し、2018年対比で4%ポイント増加した。このような法院の請求認容率の増加傾向により、訴訟請求人はより積極的な権利行使を通して自身の権利を効率的に保護することが可能になるとと思われる。

GENERAL TOPICS

[法院における請求認容率の推移]



※ 認容率: 「原告勝訴件数/判決数」であり、勝訴件数は原告の全部勝訴と一部勝訴の和である。

新型コロナウイルス感染症と知的財産

特許庁の集計によれば、今年第3四半期まで特許と商標出願が前年同期比で9.4%増加し、新型コロナウイルス感染症の大流行にもかかわらず同期間を基準に歴代最高記録を更新した。

これは、中小企業がポストコロナ時代に備えて特許・商標出願に集中したことが主な要因と分析された。特許出願の主体別にみると、特許と商標はいずれも中小企業の出願数が前年比

10.7%、20.4%増加し、中小企業が出願の増加傾向を導いたことが分かった。また、分野別にみると、バイオ技術(33.5%)、医療技術(23.5%)、電子商取引(22.7%)分野において高い増加率を示し、商標出願においても、医療用機器を含む分類(66.2%)、医薬品を含む分類(45.0%)において出願が大幅に増加した。医療、衛生分野への高い関心が反映されたものと思われる。

特に、抗菌・抗ウイルス空気浄化関連分野にお

GENERAL TOPICS

ける出願の増加傾向が目立っている。関連出願は2016年以降年平均14%増加する傾向を示した。しかし、2020年には第3四半期までの集計だけでも28%の増加率を示し、前年比増加率が急騰した。また、病室内の陰圧装置に紫外線又は殺菌機能のフィルター等を適用した特許出願の場合、2019年には2件に過ぎなかったが、2020年3月以降だけでも15件が出願された。2020年新型コロナウイルス感染症の大流行以降、関連出願が集中的に増加したのだ。

現在、特許庁は新型コロナウイルス感染症関連出願に対して適用可能な優先審査制度を別途規定してはいないが、新型コロナウイルス感染症関連出願は既存の優先審査制度を用いて速やかな権利化を図ることができる。代表的な例として、ヤンジ病院が製造し出願した陰圧式採痰ブースは、予備審査制度を用いて、出願後3カ月でk-ウォークスルー第1号特許として登録された。k-ウォークスルー第1号特許に係る検体採取システムは、省スペースでありながら、各テスト間の衛生処理にかかる準備時間を減らせる上に、疑いのある患者との接触を最小化することができる、迅速かつ安全な採取方式として話題になりもした。

一方、新型コロナウイルス感染症のワクチンや治療剤の開発とともに、最近国会でコロナワクチン・治療剤の供給のための強制実施関連規定に関

する法律改正案が発議されたが、通過されるかは未知数である。韓国では、過去、ノバルティスの白血病治療剤であるグリーベックに対し強制実施権が請求されたことはあるが、これまで医薬品に対して強制実施権が許与された例はなく、新型コロナウイルス感染症のワクチン・治療剤に対して強制実施権が許与される可能性はあまり高くないのではないかという慎重な見通しが出ている。

PATENTS / UTILITY MODELS

PATENTS / UTILITY MODELS

特許法及び不正競争防止法改正

特許侵害罪を権利者の告訴がなければ特許権侵害捜査ができない「親告罪」から「反意思不罰罪」に変更する特許法一部改正案が2020年10月20日より施行された。

韓国では、特許侵害が発生した場合、侵害者に対する損害賠償請求のような民事上の救済以外にも、侵害者を懲役7年又は罰金1億ウォン以下の刑事上特許侵害罪で処罰することが可能である。ただし、これまで特許侵害罪は「親告罪」に該当し、権利者の告訴なしには公訴を提起することができず、告訴期間も侵害者を知った日から6ヶ月以内に限定されていたことから、実効性のある手段ではないという指摘があった。

今回の改正により、特許侵害罪が「親告罪」から「反意思不罰罪」に変更されることによって、権利者の告訴がなくても職権捜査が可能となり、告訴期間(6ヶ月)にも制限がなくなった。「反意思不罰罪」とは、国家機関が職権捜査を行うことはできるが、被害者が処罰を求めないという明示的な意思表示をした場合には、その意思に反して刑事処罰をすることができない犯罪をいう。「反意思不罰罪」は、処罰を求める被害者の意思表示がなくても公訴することができることから、告訴がなければ公訴を提起できない「親告罪」と

は区別される。

また、不正競争行為是正勧告事実の公表等を骨子とする不正競争防止法一部改正案も確定し、2021年4月21日より施行予定である。改正案では、不正競争行為に対する是正勧告に従わない場合、違反事実を公表できるようにし、行政調査及び是正勧告の実効性が高められた。さらに、不正競争行為に対する行政調査が行われている間に当事者が発明振興法上の産業財産権紛争調停委員会に紛争調停を申請した場合、行政調査を中止し、紛争の調停が成立した場合は、行政調査を終結し、早期に紛争を解決できるようにした。

不正競争行為及び営業秘密侵害事件も産業財産権紛争委員会に申請可能

特許庁は、産業財産権紛争を円満かつ迅速に解決するため、訴訟を代替する紛争解決手段として、1995年から発明振興法に基づいて産業財産権紛争調停委員会を設置し、運営してきた。産業財産権紛争調停委員会は、特許、実用新案、商標、デザイン、職務発明に関する紛争に対し各界の専門家で構成された委員会を通して迅速かつ公正な解決方法を提示してきた。

産業財産権紛争調停制度は、申請費用が

PATENTS / UTILITY MODELS

かからず3ヶ月以内に調停手続きが完了するため、紛争を早期に解決できるメリットがある。また、すべての手続きは非公開で行われ、調停が成立した場合、法院の確定判決と同一の裁判上における和解効力が発生し、合意事項が履行されない場合には強制執行手続きを行うことができる。

特許庁は、2020年8月5日から「不正競争行為及び営業秘密保護に関する法律」に規定された不正競争行為と、営業秘密の全般に関する紛争も産業財産権紛争調停委員会で調停可能になったと明らかにした。発明振興法が改正され、産業財産権紛争調停委員会の調停対象が営業秘密を含む営業秘密の全般及び不正競争行為までに拡大されたわけである。

これにより、他人が時間と費用をかけて作った商品形態を模倣したり、取引過程で他人のアイデアを不正に使用する等、他人の競争力に便乗して競争上の優位を確保しようとする不正競争行為と、企業の販売戦略、入札計画、顧客名簿等の経営上の営業秘密侵害に関する紛争も、産業財産権紛争調停委員会が扱うことになった。

不正競争行為事件において、時間とコストが多くかかる訴訟では被害を実質的に救済することが難しい側面があったが、今後は、産業財産権紛争調停制度を活用して迅速に被害を救済で

きるものと期待される。

TRADEMARKS / DESIGNS

TRADEMARKS / DESIGNS

商標・デザイン、故意の侵害に対し損害額の最大3倍まで賠償（2020年10月20日より施行）

商標権やデザイン権を故意に侵害した場合、損害額の最大3倍まで賠償するようにする懲罰的賠償制度が導入・施行された。2018年に特許法と不正競争防止法に導入された特許・営業秘密侵害に対する懲罰的損害賠償制度を商標とデザイン分野にまで拡大したものだ。

また、商標権やデザイン権侵害時のロイヤリティによる損害額算定基準を、'通常受け取ることのできる金額'から'合理的に受け取ることができる

金額'に改正された。これまで判例は'通常受け取ることのできる金額'を取引業界にて一般的に認められているロイヤリティと判断してきたが、これに対しては実際の損害額に多少及ばないという指摘が常になされてきたためだ。

さらに、2011年商標法に導入された法定損害賠償制度の最高限度を、5千万ウォンから1億ウォン(故意の侵害の場合には3億ウォン)に引き上げ調整した。これは制度導入後の国内商品取引市場の拡大、物価上昇要因等を考慮し、3倍賠償制度とともに商標権保護の実効性を向上させることが目的とみられる。



上記の改正事項は2020年10月20日から施行されている。



[商標法・デザイン保護法主要改正内容]







	現 行	改 正 (2020年10月20日施行)
商標法	① (新設) ② ロイヤリティによる損害額： '通常'受け取ることのできる金額 ③ 法定損害賠償額最高限度： 5千万ウォン	① 商標権侵害3倍賠償導入 ② ロイヤリティによる損害額： '合理的に'受け取ることのできる金額 ③ 法定損害賠償最高限度： 1億ウォン(故意の場合最大3億ウォン)
デザイン保護法	① (新設) ② ロイヤリティによる損害額： '通常'受け取ることのできる金額	① デザイン権侵害3倍賠償導入 ② ロイヤリティによる損害額： '合理的に'受け取ることのできる金額


TRADEMARKS / DESIGNS

日本語商標“”は“AirFit”と認識されるため後登録商標“”は無効、と判断した審決事例

リー・インターナショナル(以下‘当所’とする)は、日本の有名ブランド『ユニ・チャーム』を代理して、日本語のカタカナからなる商標“”は、国内需要者を基準としてその観念および呼称を認識するのに無理がないと主張して、後登録商標“”を無効にする審決を導き出した。

	顧客引用商標	無効対象登録商標
標章		
指定商品	第05類：乳児用使い捨ておむつ、紙製おむつ、等	第05類：生理タンポン(Menstruation tampons)、乳児用紙製おむつ等

第三者の出願商標“”に対し、当所が特許庁に「ユニ・チャームの先登録商標“”と類似する」と主張すると、特許庁はこれを受け入れその登録を拒絶する決定をくださいました。しかし、出願人が特許審判院に拒絶決定不服審判を請求し、「両商標は外観が顕著に異なり、称呼も異なる上、“”からは明確な観念が導き出されるとはいえないので、互いに非類似な商標である」と主張すると、特許審判院は、“”はそのカタカナ表記により「에어핏토(エアフィットの韓国語音訳)」と呼称されるが、出願商標“”は「에어피트、または에어핏(Air-fitの韓国語音訳)」と呼称されるので称呼が異なり、観念の面においても日本語に慣れていない一般需要者が辞書を引くことなしにその意味を直感することはできないので、両商標は互いに非類似であると判断し、“”は登録された。

そのため当所は登録された“”商標に対し、同一審級である特許審判院に登録商標無効審判を請求し、同商標は無効とされなければならないことを積極的に主張したところ、特許審判院は当所の主張をすべて受け入れ、本件登録商標を無効とする審決をくださいました。

TRADEMARKS / DESIGNS

具体的には、1) 検索の結果、引用商標の文字部分‘エアフィット’は各種辞書にて‘에아히트’ではなく‘에어피트’または‘에어핏’と表記されていることが確認できる点、2) 国内インターネットショッピングモールでは請求人の標章が‘에어피트’という表記で取引されている点、3) 幼児用品の主な需要層は情報認識力と伝播力の高い30代の母親なので、引用商標を無理なく認識できると思われる点、等を考慮するとき、引用商標は“Air-fit”と認識され‘에어피트’程度に呼称されると判断されるので、両商標は類似すると判断した。

本件審決は特許法院にて不服訴訟中ではあるが、英語アルファベットではない日本語のカタカナ文字(相手方は一般需要者は認識困難であると執拗に争った)からなる商標に対しても、その観念および呼称が容易に認識されると判断した点で意義が大きい。

LEE NEWS

LEE NEWS

「2021 Asialaw Ranking」IP分野でRecommended Firmに選定



リー・インターナショナルは「2021 Asialaw Ranking」のSouth KoreaのIP分野でRecommended Firmに選ばれました。

Asialaw Profilesは、イギリスEuromoneyグループの法律メディアAsialawが発刊するアジア・太平洋地域ローファームランキングディレクトリです。Asialawは韓国を対象として11種の産業分野及び13種の業務分野について顧客インタビュー、アンケート調査など、多様かつ深度のあるリサーチを行い、ランキング結果を発表しています。



Lee International

IP & LAW GROUP

Since 1961



Trusted Partner for Your Global IP Needs

Lee International IP & LAW GROUPは、1961年の創立以来、知的財産権法務を専門とする韓国屈指のIPローファームであり、出願や訴訟はもちろん関連法律問題に対し、長年の歴史と経歴に基づいた最上のリーガルサービスをお客様に提供しております。

設立者である李允模博士(1918~1983)は、1960年まで韓国特許庁長を歴任し、韓国知識財産権の法体系の整備と確立に多大な貢献をなすとともに、韓国知識財産権業界の発展にも寄与した業界の先駆者であり、大韓弁理士会の会長を四期にわたり歴任する等の功績により、大統領賞を二度受賞しました。また、李博士は韓国の『発明の日』を制定した人物でもあります。

このような経歴をもつ李博士により設立され、『最高の質と迅速な対応』という経営哲学を継承する Lee International IP & Law Groupの弁理士、弁護士、並びにスタッフ一同は、最高のリーガルサービスをお客様にご提供すべく、絶え間ない努力を積み重ねて参りました。その努力の成果は、韓国の特許出願における平均特許成功率が約70%であるのに対し、当所の平均特許成功率が全体平均の10%p以上を上回っている事実によって証明されており、これは、該当特許分野に精通した担当弁理士と技術スタッフによる、先端専門技術に対する検討分析能力向上のための日ごろからの努力による賜物であると言えます。

商標分野では、商標出願の高い登録率のもとより、異議申立、審判においても高い勝訴率を記録しております。また、豊かな経験と独自のノウハウに基づいた卓越した商標検索能力によりお客様の登録権利及び著名商標の保護に万全を期しております。

当所は、『常に謙虚な姿勢で“迅速”、“的確”、“丁寧”に』をモットーに、所員一同高品質のサービス提供に努めております。特に、日本語の習得には全所員が力を入れ、日本のお客様にご満足いただける高レベルの日本語によるリーガルサービスを提供しております。

