

Newsletter

A Quarterly Update of Korean IP Law & Policy

韓国での特許侵害による損害賠償額算定方法の改正



存続期間延長制度に関する改正施行令を2020年7月14日付で施行



韓国特許庁、在外者の電子署名付き委任状及び電子公証書を許容する措置を発表



新型コロナウイルスの診断技術に関する韓国特許出願が急増



一事不再理の原則を適用する際の判断基準の時点を明確にした事例



ライセンス契約およびロイヤリティ関連の韓国法上の注意事項



韓国著作権法改正の動向



2020年3月1日施行、改正デザイン審査基準



大法院、「菓子製品包装の図案は識別標識として機能する」



大法院、「ブランドカバン形態をそのまま使用する行為は不正競争行為」



韓国での特許侵害による損害賠償額算定方法の改正

弁理士 李晟薫、弁理士 金鎮伯

2020年5月20日付で特許侵害による損害賠償算定方法の改正を骨子とする特許法の一部改正案が国会で可決され、6月9日に公布された。日本特許法の第102条と同様に、韓国特許法でも特許侵害による損害額の算定方法について特別規定(特許法第128条)を設けている。現行特許法第128条第2項は、特許侵害がなければ特許権者が得ることができた利益(いわゆる「逸失利益」)であり、具体的には(侵害品の譲渡数量)×(特許権者製品の単位数当たりの利益額)で算出を損害額とすることができるように規定している。ところが、このような損害額は「特許権者の生産能力の範囲内」でのみ認められるという限界があった(現行特許法第128条第3項)。

韓国で大企業による特許侵害の被害を被る中小企業、スタートアップが少なくなく、このような中小企業、スタートアップの生産能力が低い場合が多いため特許侵害時の損害賠償額が低過ぎるという批判があり、特に「特許権者の生産能力の範囲内」という限界を設けていることが、逸失利益に基づく損害賠償額が低く算定されるようになる理由の一つとして目されてきた。こうした背景から議員立法当初の改正案では特許権者の生産能力を問わず侵害者が得た利益額を全額返還するだけでなく侵害者の利益額に関する立証の責任まで侵害者に負わせるなど非常にアグレッシブな内容であった。その後、国会の委員会での審査段階を経て最終的には、特許権者の生産能力の範囲を超えた販売数量に対しても、合理的実施料相当額程度の損害賠償請求が可能となるように改正された(特許法第128条第2項の修正及び第3項削除)。

参考までに、2020年4月1日から施行された日本改正特許法第102条第1項によると、(i)特許権者の実施能力の範囲内では(侵害品の譲渡数量)×(特許権者製品の単位数当たりの利益額)、(ii)特許権者の実施能力を超える範囲では実施料相当額の合計額を損害額とすることができるようになったところ、今回改正された韓国特許法第128条第2項も事実上、これと同一の規定になったものと思われる。

韓国旧特許法の下でも、下級審の判例(ソウル地方法院南部支院2003年2月7日付言渡2001ガ合8692判決)の中には、特許権者の生産能力の範囲内では(侵害品の譲渡数量)×(特許権者製品の単位数当たりの利益額)を損害額として算定すると共に、さらに特許権者の生産能力を超えた販売数量に対しても通常の実施料相当額を損害額として合算した事例があった。今回の特許法改正を通じて上述したような損害額算定方法が法文に明示されることで、より一貫した損害賠償額算定の実務が定着し、結果的に特許権者がより手厚く保護されるようになった。なお、実用新案法は損害賠償額算定に関する特許法第128条を準用しているため(実用新案法第30条)、今回の改正事項は実用新案権侵害による損害賠償額算定にも適用される。

本改正特許法は、2020年12月10日から施行される予定で、経過規定によると、本改正法施行日以後に特許権侵害による損害賠償が請求された事件に適用される。

今回改正された新・旧条文の対比表は、下記の通り。

旧特許法	改正特許法	(参考) 日本特許法
<p>第128条(損害賠償請求権等) ①特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し侵害により受けた損害の賠償を請求することができる。</p> <p>②第1項により損害賠償を請求する場合、その権利を侵害した者がその侵害行為を組成した物を譲渡したときは、<u>その物の譲渡数量に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じた金額を特許権者又は専用実施権者が受けた損害額とすることができる。</u></p> <p>③第2項により損害額を算定する場合、損害額は特許権者又は専用実施権者が生産することができた物の数量から実際に販売した物の数量を差し引いた数量に単位数量当たりの利益額を乗じた金額を限度とする。ただし、特許権者又は専用実施権者が侵害行為以外の事由で販売できなかった事情があるときは、その侵害行為以外の事由で販売できなかった数量による金額を差し引かなければならない。</p> <p>④～⑨ (省略)</p>	<p>第128条(損害賠償請求権等) ①(現行通り)</p> <p>②第1項により損害賠償を請求する場合、その権利を侵害した者がその侵害行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に該当する金額の合計額を特許権者又は専用実施権者が受けた損害額とすることができる。</p> <p>1. <u>その物の譲渡数量中、特許権者又は専用実施権者が生産できた物の数量から実際に販売した物の数量を差し引いた数量を超えない数量(特許権者又は専用実施権者がその侵害行為以外の事由で販売できなかった事情があれば、その侵害行為以外の事由で販売できなかった数量を差し引いた数量)に特許権者又は専用実施権者がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じた金額</u></p> <p>2. <u>その物の譲渡数量中、特許権者又は専用実施権者が生産することができた物の数量から実際に販売した物の数量を差し引いた数量を超える数量又はその侵害行為以外の事由で販売することができなかった数量がある場合(特許権者又は専用実施権者がその特許権者の特許権に対する専用実施権の設定、通常実施権の許諾又はその専用実施権者の専用実施権に対する通常実施権の許諾をすることができたと認められない場合を除く)には、これら数量に対して特許発明の実施に対して合理的に受けることができる金額</u></p> <p>③ <削除></p> <p>④～⑨ (現行通り)</p>	<p>第102条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。</p> <p>一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量（次号において「譲渡数量」という。）のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量（同号において「実施相応数量」という。）を超えない部分（その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量（同号において「特定数量」という。）を控除した数量）を乗じて得た額</p> <p>二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合（特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。）におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額</p> <p>(以下省略)</p>

存続期間延長制度に関する改正施行令を 2020年7月14日付で施行

弁理士 李濟珩

韓国特許庁は、登録遅延による存続期間延長(特許法第92条の2)および許可等による存続期間延長(特許法第89条)に関する制度を改善する施行令を2020年7月14日付で施行した。本施行令に含まれる主な変更事項は、i)出願人が十分な努力をしたにもかかわらず審査が遅延した期間分、特許権・実用新案権の存続期間を延長することができるよう調整が図られたこと、および、ii)麻薬類医薬品の品目許可に期間を要した場合でも特許権存続期間を延長可能としたことであった。

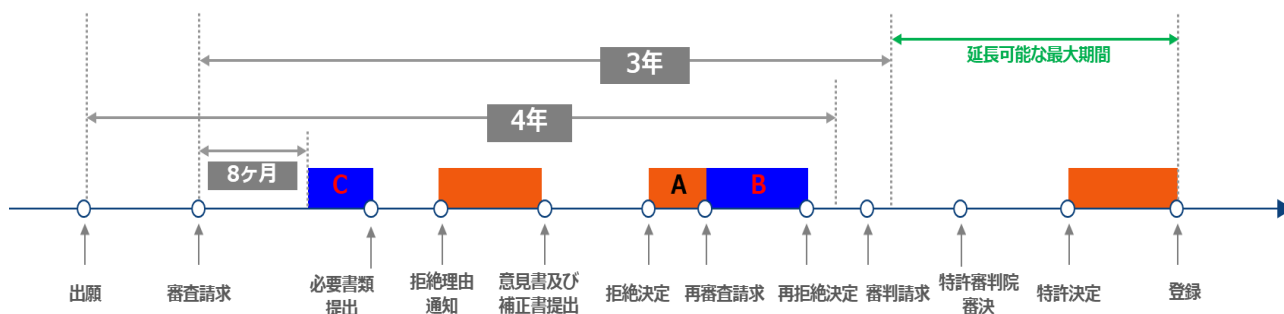
特許権/実用新案権の存続期間延長の期間算定を調整へ

現在、韓国では、特許庁の審査遅延により特許権の存続期間が短縮されるようになった期間を補償するために、特許権または実用新案権の設定登録が基準日(特許出願日から4年または、審査請求日から3年のうち遅い日)よりも遅延した場合にその超過した期間分、特許権・実用新案権の存続期間を延長することができるよう、登録遅延による存続期間延長制度を設けている。ただし、審査過程で出願人により遅延した期間がある場合には、その期間は存続期間の延長期間から除外されるものとされている。こうした制度は2012年の韓・米FTAによって導入されたものであって、それぞれの国の特許制度に合わせて出願人による遅延期間の類型を国内法で規定したものと見える。

今回の改正施行令は、出願人が審査に必要な書類を提出しなかったために審査が遅延した期間など、出願人により遅延した一部の期間を特許権存続期間の延長期間から除外する旨を明示し、出願人が十分な努力をしたにもかかわらず審査が遅延した期間分、特許権・実用新案権の存続期間を延長することができるように調整するものとなった。

まず従来の施行令では、出願人により遅延した期間(一般的に下図中のオレンジ色で表示された期間)は審査が遅延した期間から除外されていた。

延長可能な期間 =
延長可能な最大期間 - 出願人により遅延した期間の合計



これに対し、改正施行令では、図中で青色に表示されたBとCの期間も審査が遅延した期間から除外されることとなる。具体的に、改正前は特許拒絶決定から再審査請求時までの期間(A期間)を出願人により遅延した期間と規定していたところ、改正施行令では、特許拒絶決定から再審査を通じた特許可否の決定日(A+B期間)までが出願人により遅延した期間とされるようになった(再審査請求日が2020.7.14.またはそれ以後である特許権に対し登録遅延による存続期間延長出願をする場合に限り適用される)。さらに期間Cについては、出願人が審査に必要な書類(たとえば、外国語出願に関する誤訳訂正書、微生物寄託事実証明書類、新規性喪失の例外適用証明書類、優先権主張証明書類)を審査請求日から8ヶ月以降に提出した場合、その8ヶ月になる日の翌日から当該書類が提出された日までの期間も出願人により遅延した期間として算入されることとなった。

麻薬類医薬品の品目許可に必要とされた期間を特許権存続期間延長の対象として認定

今回の改正施行令では、2019年に判示された特許法院の判決を反映する形で、「麻薬類管理に関する法律」により食品医薬品安全処(韓国の行政機関の1つで、以下「食薬処」とする。)からの品目許可を受けるのに要した期間も、許可等による存続期間延長の対象になることが明確にされた。

韓国で特許が登録された場合には、その特許権の存続期間は原則的に特許出願日から20年までであるが、医薬品や農薬を製造・販売するためには食薬処または農村振興庁で別途の品目許可・登録手続きをしなければならないため、その関連特許を受けたとしても当局による許可・登録を待つ間はその特許技術を使用することができず、これにより特許を実施できる期間が短くなる。このため、5年を限度として品目許可や登録に要した期間分、特許権の存続期間を延長する制度が運用されているが、これまでその対象は「薬事法」により食薬処から品目許可を受けた医薬品と、「農薬管理法」により農村振興庁に登録した農薬・原剤のみと規定されていた。

一方、麻薬性鎮痛剤等の医薬品については製造・販売時に「麻薬類管理に関する法律」により食薬処から品目許可を受けるものとされているが、従来の施行令ではこれを特許権存続期間延長の対象として明示していなかったことから、特許庁および特許審判院は「麻薬類管理に関する法律」による品目許可に要した期間について存続期間延長登録出願をしても許容していなかった。これに関連して弊所で2019年に代理した事件において、麻薬等に関する発明が存続期間延長の対象として規定されていないのは立法上の不備である旨の判決を得たものが上述した特許法院の判決であり、今回の改正施行令は同判決の内容を反映したものと解される。

今回の改正施行令は、麻薬類医薬品の品目許可のために期間を要した場合にも特許権存続期間の延長が可能であることを明示し、特許権者の権利保護を強化する方向で改善されたものといえる。改正規定は、2020年7月14日以後に特許権存続期間の延長登録出願をした案件から適用される。

韓国特許庁、在外者の電子署名付き委任状及び電子公証書を許容する措置を発表

弁理士 李済珩

世界各国での新型コロナウイルスの感染拡大により、直接署名による委任状準備及び対面での公証が難しい状況の中、韓国特許庁は2020年6月18日付で「在外者の署名が必要な委任状及び公証書の提出便宜向上のための業務処理基準」を発表した。この発表によると、在外者による電子署名付き委任状と譲渡証等の電子(遠隔)公証書が許容される。

発表された業務処理基準によると、①一般的な署名形態を備えた電子署名付きの委任状及び電子公証書の場合は、委任者の署名として委任者が電子的に署名した委任状や公証人の署名として公証人が電子的に署名した公証書のファイルまたはその出力物であることを代理人が委任状および公証書の翻訳文にて確認(陳述)した場合に、証明書類として認める。②一般的な署名形態ではなく文字・記号(デジタル記号)などからなる委任状および電子公証書の場合は、代理人の疎明(陳述)内容と共に電子文書ファイル内の有効署名であることを示す属性情報(署名者認証)などをコピー(キャプチャ)して翻訳文に追加した場合に証明書類として認め、翻訳文に添付された署名属性情報などが不確実である場合には、補正を要求するか返戻する。

電子署名形態(例示)による業務処理適用基準

電子署名形態(例示)			処理基準
 (署名パッド利用の署名)	DocuSigned by:  (署名+記号)	 (署名+デジタル署名属性)	①適用
 (マウス利用の署名)	 (署名(イメージ))	 (署名+デジタル署名属性)	
 (文字+デジタル署名属性)	 (記号+デジタル署名属性)	 (デジタル署名記号)	①+②適用

なお、本業務処理基準は、新型コロナウイルスという特殊な状況に鑑みて時限的に許容される予定であり、既に委任状・公証書が受け付けられて補正(疎明)中である件についても適用される。一方、今回の措置は、委任状などが一つの一体化された書類として電子署名された場合に受理する趣旨であるため、プログラムなどを使ってイメージなどを単純合成し、一体化された書類と認められない場合には、認められない。

新型コロナウイルスの診断技術に関する 韓国特許出願が急増

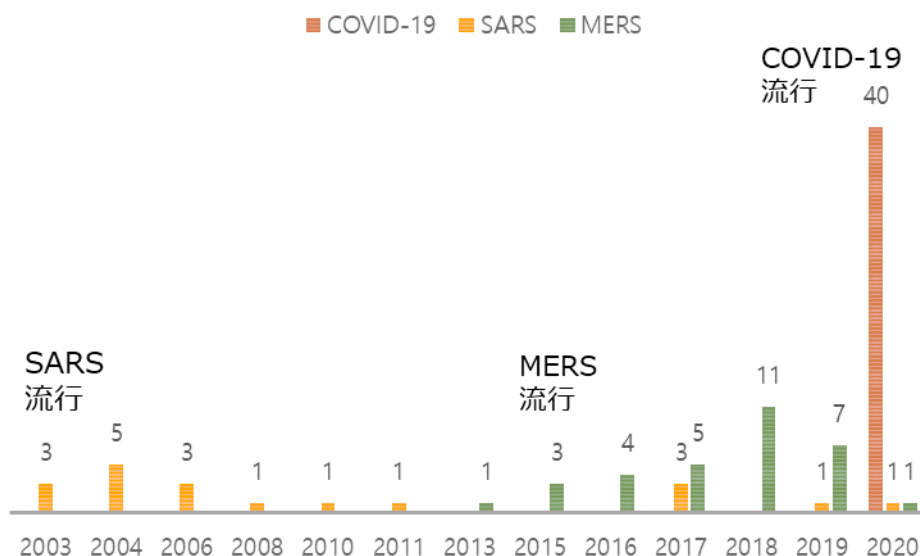
弁理士 徐源大

全世界的に新型コロナウイルス感染症(以下、COVID-19 とする)の拡散が収まらず、多くの専門家たちが今年の秋以降にCOVID-19の2次大流行を予測している。

このような状況で韓国特許庁の発表によると、COVID-19の診断技術が2020年2月に最初に韓国特許庁に特許出願(出願人:国軍義務司令部、4月登録)され、6月の時点で既に40件が出願された。

このような出願動向に対して、特許庁は2002年に発生したSARS(18年間で19件出願)や2012年に発生したMERS(7年間で32件出願)のような呼吸器症状ウイルスの流行時と比較した時、COVID-19の場合、短期間で高い出願増加傾向を見せており、このような傾向はパンデミックによる全世界的な需要急増と承認手続きの迅速化及び国際標準化などを含む積極的な支援政策が技術開発を促したためであると分析される。

[COVID-19及びSARS、MERS診断技術特許出願の比較(単位:件)]



特許庁で発表したCOVID-19の診断技術に対する出願統計を技術別及び出願主体別に分けて見ると、次のとおりである。

[COVID-19の診断技術の技術別特許出願統計(2020年2月～5月)]

2020年		2月	3月	4月	5月
COVID-19の診断技術	40件	4	9	21	6
分子診断法	22件	4	5	8	5
リアルタイムRT-PCR法	7件	1	2	2	2
リアルタイム等温増幅法	8件	3	1	2	2
バイオマーカー基盤診断法	3件			2	1
遺伝子カッター基盤診断法	4件		2	2	
免疫診断法	18件		4	13	1
抗原検出法	16件		4	12	
抗体検出法	2件			1	1

[COVID-19の診断技術の出願主体別特許出願統計(2020年2月～5月)]

区分		2月	3月	4月	5月
政府機関及び出捐研究機関	6件	1	1	3	1
大学	12件		2	10	
企業	17件	3	6	7	1
個人	5件			1	4
特許出願総計	40件	4	9	21	6

一方、40件のうち10件ほどは国家研究開発事業の支援を受けたもので、1番目の登録特許である国軍義務司令部の診断技術はすでに多数の企業に技術移転され、その後、登録された2件の大学出願もまた、その権利が企業に移転されるなど、特許技術移転及び事業化事例が続いている。

一事不再理の原則を適用する際の判断基準の時点を明確にした事例

弁理士 吳賢植

大法院は、特許無効審判等において一事不再理の原則を適用する際、「先行審決の確定」については「審判請求時」に、「同一事実及び同一証拠」の該当性については「審決時」に、その判断する基準時点を明確にした(大法院2020.4.9.言渡し2018フ11360判決)。

事実関係

- 原告が本件登録無効審判を請求するに先立ち、先行無効審判の請求人が2014年4月8日に被告(特許権者)を相手として本件特許発明は進歩性が否定されると主張しながら登録無効審判を請求したが棄却され、これに対する審決取消しを求める訴えも棄却・確定することにより(大法院2016.3.24.2015フ2204判決)、当該審決(以下「先行確定審決」)が確定した。
- 原告は2017年8月25日に被告を相手として本件登録無効審判(後行無効審判)を請求しながら本件特許発明の進歩性が否定されると主張したが、特許審判院は2017年12月27日に、本件登録無効審判が先行確定審決と「同一事実及び同一証拠」による審判請求であるため特許法第163条による一事不再理の原則に反するという理由で却下する審決をした。
- 原告は2018年1月25日に上記の却下審決の取消しを求める訴えを提起しながら、本件の原審(特許法院)において、先行確定審決と本件登録無効審判手続きでは主張されていなかった記載不備及び新規性否定などの理由を新たな無効理由として主張した。
- 本件の争点は、①特許無効審判において特許法第163条で決められている一事不再理の原則を適用する際、「同一事実及び同一証拠」に該当するか否かを判断する基準時点がいつなのかということ、及び、②却下審決に対する取消訴訟の審理範囲がどこまでかということであった。

大法院の判断

原審は、本件審決が一事不再理の原則に違反するという理由で却下審決をしたことは正当だとし、大法院2012.1.19.言渡し2009フ2234全員合議体の判決に基づき一事不再理の原則違反を判断する基準時点は審判請求時だとしながら、先行確定審決と本件登録無効審判手続きでは主張されなかったが原審で初めて主張された新たな無効理由はそれ自体で理由はないとして、原告の請求を棄却した。加えて、予備的に上記のような新たな無効理由を判断したとしても理由はないと判断した。

これに対し大法院は、「審判請求人は、審判請求書を提出した後その要旨を変更することはできないが、請求の理由を補正することは許容される(特許法第140条第2項参照)。従って、特許審判院は審判請求後、審決時までには補正された事実とこれに対する証拠を全て考慮し、審決時を基準として審判請求が先行確定審決と同じ事実・証拠に基づいたものであることにより一事不再理の原則に違反するか否かを判断しなければならない。」と判示した。

これに関し大法院は、原審が引用した大法院2009フ2234全員合議体判決が「一事不再理の原則により審判請求が不適法となるか否かを判断する基準時点は審判請求を提起した時点と見るべきである」としたことについて、「先行審決の確定を判断する基準時点が争点になった事案において、特許法上の一事不再理の原則の対世効により第三者の権利制限を最小化するために、やむをえず先行審決の確定と関連してのみ、その基準時点を審決時から審判請求時に変更した。」と説示した。

さらに大法院は「一事不再理の原則の違反を理由として登録無効審判請求を却下した審決に対する取消訴訟において、審決時を基準として同一事実と同一証拠を提出したのかを審理して、一事不再理の原則違反を判断しなければならない。この際、審判請求人が審判手続きで主張しなかった新たな登録無効理由を主張するのは許容されない。従って、このような新たな登録無効理由の主張を理由としては却下審決は取り消されず、新たな登録無効理由についての判断もすることができない。」と判示し、

「原審が大法院2009フ2234全員合議体判決を引用して、審判請求時を基準として本件登録無効審判請求が同じ事実・証拠に基づいたものであるため一事不再理の原則に違反して不適法であるかを判断すべきとしたのは誤りであるものの、本件審決に対する取消訴訟で新たな無効理由が主張されたということで、これを理由として却下審決を取り消さずに、原告請求を棄却した原審の結論は正しい。」と判断した。

コメント

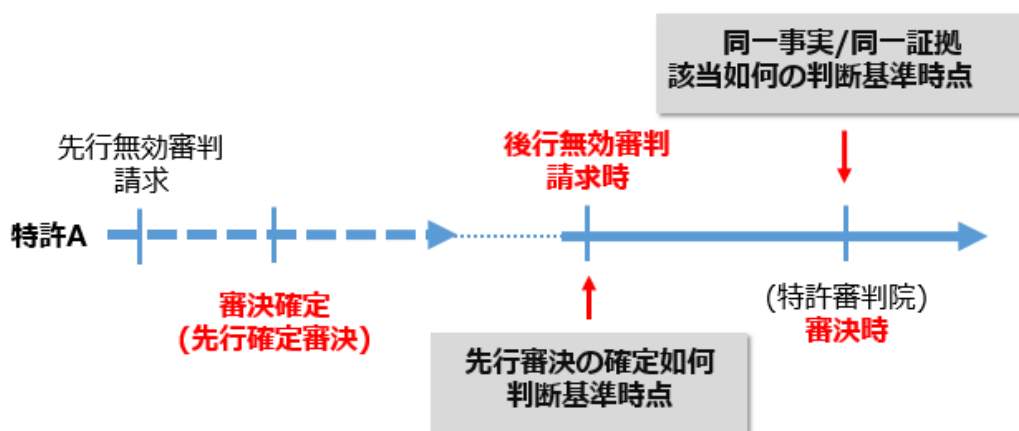
韓国の特許法第163条は「この法律による審判の審決が確定したときは、その事件については、何人も、同一事実及び同一証拠に基づいて再び審判を請求することができない。ただし、確定した審決が却下審決である場合には、この限りでない」として、確定審決の一事不再理の効力を定めている。これについて本件の原審が判断の基礎とした大法院2009フ2234全員合議体判決より前には、上記規定において「同一事実及び同一証拠に該当するかどうか」及び「先行審決が確定したかどうか」を区分することなく、いずれも「審決時」の時点を基準として判断するものとしていた。

ところがこの場合、同一特許に対し同一事実及び同一証拠による複数の審判請求がそれぞれある場合において、ある審判の審決(これを「第1次審決」とする)に対する審決取消訴訟が係属している間に他の審判の審決が確定登録されると、法院が第1次審判に対する審決取消の請求は理由があるとして当該審決を取り消しても、特許審判院がその審判請求に対し特許法第189条第1項及び第2項に基づき再び審決をするときは一事不再理の原則によりその審判請求を却下するしかない。しかしこれは、関連の確定審決の登録という偶発的な事情によって、審判請求人が自らの固有の利益のために行った手続きが遡及的に不適法になることであるため、憲法上保障された国民の裁判請求権を過度に侵害するおそれがあり、その第1次審判に対する特許審判院の審決を取り消した法院の判決を無意味にする不合理が発生することにもなる。

そこで上記の大法院判決は、後行審判の請求時に先行審決が確定していなかったのに後行審判の審決時には先行審決が確定していた場合に、その後行審判の請求を一事不再理の原則により却下するのは不合理だという趣旨の判断をしたのである。しかし、その判決文の中には「一事不再理の原則により審判請求が不適法になるか否かを判断する基準時点は、審判請求を提起した時点と見るべきである」という文章があったため、一事不再理の原則の判断基準の時点を一律に審判請求時に変更したと誤解される素地があり、本件原審判決でも、こうした誤解の下に判決したものと考えられる。

これに対し本大法院判決は、上記の特許法に基づいて一事不再理の原則を適用する場合、「先行審決が確定したのかどうか」は「審判請求時」に、「同一事実及び同一証拠」に該当するのかどうかは「審決時」に、それぞれの判断時点を明確にし、従前の判決の不明確な部分を正して実務上の混乱を防いだという点でその意味がある。すなわち後行無効審判の請求前に先行無効審判の審決が確定していなければならず、また、後行無効審判の審決時を基準として先行無効審判と同一事実及び同一証拠に該当すれば一事不再理の原則が適用されるというもので、その適用時点を図式化すると次の通りである。

一事不再理原則の適用時点



さらに審決取消訴訟において法院は、「審決で判断されなかった処分 of 違法理由も審決取消訴訟の段階で主張・立証することができ、特別な事情がない限り制限なしにこれを審理・判断して判決の基礎とすることができる」としている。このため、却下審決に対しても審決取消訴訟の段階で新たな主張や新たな証拠の提出が可能であるとして、これを根拠に審決の不当性を争うことができるものとして誤解があり得る。ただし、これについて本判決では「一事不再理の原則違反の可否を判断するのにおいては審決時を基準として同一事実と同一証拠を提出したかを審理すべきであり、審判請求人が審判手続きで主張していなかった新たな登録無効理由を主張するのは許容されない」と判示することにより、却下審決に対する取消訴訟の審理範囲を明確にしたという点でも本判決は意味があるといえる。

ライセンス契約およびロイヤリティ関連の 韓国法上の注意事項

弁理士 金承植、日本弁理士 青木久典

多くの多国籍企業が韓国での事業展開のためにライセンス契約を締結したり、それに伴うロイヤリティを支払っているが、韓国の関税法および公正取引法上における注意点を最近の韓国の国内状況や大法院判決と共に紹介する。

関税法上の注意点：ロイヤリティまたライセンス料による関税の過払いはないか。

韓国の関税法は、海外から韓国に物品を輸入する上で輸入物品と関連して海外にロイヤリティまたはライセンス料を支払った場合、一定の条件を満たせば、ロイヤリティまたはライセンス料を輸入物品の課税価格に含めて関税を算出する旨を規定している。例えば、輸入者が輸入物品の価格を100ドルで申告し、関税および付加価値税として18.8ドルを関税庁に納付しながら、さらに輸入物品の代金とは別途に当該輸入物品関連のロイヤリティ50ドルを輸出者らに支払った場合、税関は当該ロイヤリティを物品代金の一部とみなし、当該輸入物品の輸入価格を150ドルとして、関税および付加価値税を28.3ドルとして算出することができる。このような方式により韓国関税庁は多くの企業の関税算出の内容を調査し、追加関税を徴収してきた。

これに関連した、最近、当所が代理した大法院の勝訴事例の紹介。

・特許権及びノウハウに対するロイヤリティに関連する大法院の勝訴事例

大法院は、韓国国内の素材企業が製品生産のための設備を輸入した後に、当該設備を使用した事業関連の特許権・ノウハウの使用対価として支払ったロイヤリティ全額を当該輸入設備の課税価格に含めて関税を算出することは違法であるとする判決(2016ドウ34110、2016ドウ34127(併合))を下した。

この事案において関税当局は、ロイヤリティ全額が上記輸入設備に関連してその輸入取引の条件として支払われたため、関税法が課税対象として定めている「権利使用料」に該当するものと見て、ロイヤリティ全額を輸入設備の課税価格に含めて課税した。

これに対し、当所は上記素材企業が支払ったロイヤリティに、輸入設備との関連性がない工程管理ないし事業運営に関するノウハウの対価が含まれている旨を主張し、この主張を大法院は認め、ロイヤリティの全てが上記輸入設備の課税価格に含まれるのではないとする最終判断をした。

・著作権に対するライセンス料についての大法院の事例

大法院は、TVチャンネル事業者がアニメーションなどの映像を輸入すると共に、一定の期間、韓国国内のTVチャンネル等により放映できる権利を与えられる対価として支払ったライセンス料は、関税法上、輸入物品の課税価格に含まれないとする判決(2018ドウ57599)を下した。

この事案において上記輸入者は、映像が収録されたビデオテープを海外制作会社から輸入する一方、海外制作会社が製作した映像を国内でTV等を通じて放映できる権利を与えられ、その対価としてライセンス料を支払った。また、輸入者はビデオテープに対する関税を納付し、ライセンス料をビデオテープの輸入金額に加算せずに関税を計算した。

これに対し関税当局は、上記ライセンス料が輸入物品であるビデオテープに関連したものであって、関税法が課税対象に定めた「権利使用料」に該当すると見て、ライセンス料をビデオテープの輸入金額に加算して関税を計算すべきである旨を主張しながら、関税額等の差額と加算税などを課税した1審及び2審は課税が正当であると判断した。

しかし、大法院は、TVチャンネル事業者が支払ったライセンス料は輸入後に映像を韓国で放映する方法で再現する権利(再現生産権)の使用対価として支払われたものであるため、輸入物品の課税価格には含まれないと判断した。

公正取引法上の注意点：ロイヤリティの賦課が特許権の正当な権利範囲を逸脱しないか。

一般にライセンス契約による実施料(ロイヤリティ)の賦課行為は、特許権による正当な権利行使として認められるが、次のように実施料を不当に要求する行為については、韓国の公正取引委員会により特許権の正当な権利範囲を逸脱したものと判断される可能性がある。

- 1) 不当に、他の事業者と共同で実施料を決定・維持または変更する行為
- 2) 不当に、取引相手等によって実施料を差別的に賦課する行為
- 3) 不当に、実施許諾された技術を使用していない部分まで含めて実施料を賦課する行為
- 4) 不当に、特許権消滅以後の期間まで含めて実施料を賦課する行為
- 5) 実施料の算定方式を契約書に明示せず、特許権者が実施料の算定方式を一方的に決定または変更できるようにする行為

さらに標準必須特許(SEP)の場合にFRAND条件に反して不当に標準必須特許の実施条件を差別する、または非合理的な水準の実施料を賦課する行為や、特許管理専門事業者の場合において通常取引慣行に照らしてみると顕著に不合理な水準の実施料を賦課する行為も、特許権の正当な権利範囲を逸脱したものと判断される可能性がある。

実施料の賦課行為が特許権の正当な権利範囲を外れて、市場支配的事業者の地位濫用行為、複数事業者間の不当な共同行為、または不公正取引行為に該当すると判断される場合には、是正措置、課徴金賦課および/または刑事処罰を受けることがある。

これに関連して公正取引委員会は、2016年12月に知識産業監視課を新設し、2019年11月には情報通信技術(ICT)分野の不公正取引行為等の調査専任チーム(TF)を稼働させて、知識財産権濫用に対する綿密な監視をすることを明らかにした。特に上記TFのうち知識財産権担当チームは、標準必須特許権者等が競合社の参入を遅延させる行為や、特許使用料の不当賦課等を通じて取引相手に不利益を与える行為の監視をすることが主な役割とされる。

こうした近年の韓国の事業環境のもと、ライセンス契約をはじめとし、特許権の取得から行使に至る様々な段階で公正取引法違反の要素がないか、従来よりも留意する必要がある。

韓国著作権法改正の動向

弁護士 徐大鉉

最近、VR(仮想現実)・AR(増強現実)技術関連機器の利用が活発になっているなか、韓国ではこれと関連した著作権侵害に関する免責条項が2020年5月27日施行改正著作権法に導入され、著作権信託管理団体に対する管理・監督を強化する内容なども盛り込まれた。一方、2020年8月5日に施行された改正著作権法では、韓国著作権委員会による調停における「職権調停決定」に関する規定を新設し、詳細は以下の通り。

写真撮影、録音、録画過程で付随的に含まれた著作物に対する侵害責任免除

2020年5月27日施行改正著作権法第35条の3(付随的複製など)は、写真撮影、録音または録画(「撮影など」)をする過程で見え、または聞こえる著作物が撮影などの主な対象に付随的に含まれる場合には、これを複製/配布/公演/展示または公衆送信することができると規定した。ただしそのような利用が著作財産権者の利益を不当に害する場合には免責されないという但し書きを設けた。

本改正法の立法資料によると、上記条項を導入した背景はVR・AR技術の発展に伴い関連機器の利用が活発になっているなかで、それらの機器の活用過程で付随的に他人の著作物が含まれた場合、これに対する著作権侵害責任を免除し、関連産業発展の基盤を整えるためであるとのことである。

上記改正条項により、VR・AR技術が適用された機器を通じた撮影などの結果に付随的に他人の著作物が含まれても、そのような著作物に関する著作財産権の行使が制限されることにより、撮影などの行為者が意図せずして著作権侵害責任を負うことを有効に防止できるようになるものとみられる。さらに、上記改正条項の文言上、撮影などが必ずVR・AR機器によって行われなければならないとは限定されていないため、上記改正条項は一般的な写真撮影、録音、録画にも適用されることができると思われる。一方、上記改正条項が免責のために要求する「付随的に含まれる場合」及び「著作財産権者の利益を不当に害しないこと」という要件に関しては具体的な基準が提示されていないため、今後具体的な事案に関する判例を通して確立される必要があるとみられる。

著作権信託管理団体に対する管理・監督強化など

韓国では最近、一部の著作権信託管理団体が、上層部役員の背任問題により家宅捜索の対象になった事例や、ずさんな運営と不公正な収益分配問題により補償金受領団体の指定取消し処分を受けた事例があった。このような問題を受け2020年5月27日施行改正著作権法では、著作権信託管理団体に対する管理監督強化のために著作物などの目録と利用契約締結に必要な情報の公開を義務づけ、文化体育観光部に調査権および懲戒要求権を付与する根拠を規定した。これと共に、当該改正法には公共文化施設が非営利、公益目的で著作財産権者不明著作物を利用することができる規定が新設され、それと関連し韓国著作権委員会を通じた補償金支給手続きを規定するなどの改正事項も盛り込まれた。

韓国著作権委員会による調停における「職権調停決定」関連規定新設

2020年8月5日に施行された改正著作権法第117条(調停の成立)では、紛争の調停と関連して3人以上の委員で構成された調停部は①調停部が提示した調停案をどちらか一方の当事者が合理的な理由なく拒否した場合、または②紛争調停予定価額が1千万ウォン未満の場合に、当事者の利益またはその他のあらゆる事情を考慮して、申立ての趣旨に反しない限度で職権により調停に代える決定(「職権調停決定」)をすることができるという規定を新設した。当該改正法によると、職権調停決定に従わない者は決定書正本の送達を受けた日から2週間以内に不服理由を具体的に明らかにして書面で調停部に異議を申し立てることができ、異議の申し立てがある場合、その決定は効力を喪失するものの、異議の申し立てがない場合には職権調停決定は裁判上の和解と同様の効力があると明示している。

2020年3月1日施行、改正デザイン審査基準

弁理士 李瓊宣

韓国特許庁は著名商標保護のためのデザイン審査強化及び物品名称と反復デザイン審査要件緩和を主な内容にした改正デザイン審査基準を2020年3月1日付で施行している。その主な改正内容は次の通り。

著名な商標保護のためのデザイン審査強化

他人の著名な商標、デザインの一部構成要素を模倣して出願した場合、拒絶理由が不明確で混乱があったところ、審査基準で下記のような例示を追加することにより、他人の著名な商標をデザインで表現した場合(デザインの一部構成要素として含む場合を含む)の拒絶理由をさらに明確にして著名な商標、デザイン保護を強化した。

	出願デザイン	他人の著名な立体商標
例1		
	出願デザイン	他人の著名な商標
例2		

物品の名称要件の緩和

従来、韓国語で普通名称化されない外国文字は物品の名称として認めていなかったが、国際的な基準及び取引の実情を反映し、英語のみで構成された単語であっても関連デザイン業界でありふれて使用される場合、正当な物品の名称と認定することになった。

例：「Smart Watch」、 「MP3Player」、 「Cellular Phone」 など

パターンが連続する反復デザインの審査要件の緩和

従来はパターンが連続する反復デザインの場合、同じ模様やパターンの1.5回以上反復及び反復状態に対するデザインの説明の提出を要求していたが、改正審査基準では単位模様が1回のみ図示されたとしても「デザインの説明」を通してデザインを明確に特定できる場合には登録されるよう審査要件を緩和した。

すなわち、パターンが連続するデザインの単位模様が1回のみ図示されているが「デザインの説明」欄に反復状態を記載し、反復状態を明確に知ることができる場合、登録を受けることができる。

例：物品：織物地



※ デザインの説明：出願された図面を単位模様にして上下左右方向に繰り返されているもの

大法院、「菓子製品包装の図案は識別標識として機能する」

弁理士 柳昌吾、弁理士 尹皓植

最近、韓国の大法院で、菓子製品の包装に対して識別力を認める判決が出された。問題となった製品はハニーバター味で調味されたアーモンド製品で、訪韓客も含め韓国で人気の製品であるが、



左の図のような包装に対して(文字部分；「ハニーバターアーモンド」のハングル)識別力が認められ、商標登録無効審判が棄却された事案である(大法院2020.5.14.言渡し2019フ11787判決)。

このような製品包装類についてその識別力が争われたケースはこれまでも多くあったが、今回の大法院判決では「菓子業界の取引実情に照らしてみると、菓子類製品において製品包装の図案が出所の識別標識として機能している」と言及した点に特徴がある。

大法院は当該商標の文字部分である「ハニーバターアーモンド」「HONEY BUTTER ALMOND」はその指定商品である「加工されたアーモンド」等と関連して原材料等を表示したものと直感されるため識別力がない反面、図形部分に描写されたバター、アーモンド、はちみつとその全体的な構図などはありふれて用いられる表現方式からなっていると認められず、取引社会の実情に照らしてみると出所の識別標識として機能しているとして、識別力があると判示した。

今回の判決を契機に、今後韓国の多くの製菓企業のあいだでは包装の全体イメージについても商標登録を確保しようとする試みが増えていくことが予想され、韓国に進出している日本の食品/製菓企業にとってもより積極的に、製品包装自体についても韓国で商標登録を確保していくことが、安定した事業展開のために重要になると考えられる。

最近、韓国の主要食品/製菓企業による商標権などの権利確保件数の報道がなされたが、各企業は商標やデザイン権を多く確保するために継続的に出願を行っており、業界首位の企業は国内より海外で多くの知財権を確保するための戦略を取っているとのことである。

主要食品企業の知識財産権の現況

区分	2018年			2019年		
	特許権	商標権等	計	特許権	商標権等	計
CJ第一製糖				3,818	10,988	14,806
KT&G	222	4,102	4,324	200	3,885	4,085
ヘテ製菓食品	20	3,647	3,667	17	3,440	3,457
ロッテ製菓	175	3,423	3,598	173	3,211	3,384
ロッテ七星飲料	60	2,625	2,685	63	2,734	2,797
農心	174	3,024	3,198	168	3,094	3,262
ブルムウォン	78	1,690	1,768	81	1,834	1,915
オットウギ	17	1,077	1,094	15	1,022	1,037
SPC三立	22	616	638	23	764	787
メイル乳業	34	492	526	27	523	550

CJ第一製糖は2020年第1四半期基準

出所 ; <http://www.consumernews.co.kr/news/articleView.html?idxno=604274>

大法院、「ブランドカバン形態をそのまま使用する行為は不正競争行為」

弁理士 柳昌吾、弁理士 尹皓植

大法院は最近、エルメス社の「ケリー」「バーキン」固有のカバン形態は、その差別的特徴により「法律上保護する価値がある利益」に該当し、このような形態を無断で使用する行為は不正競争防止及び営業秘密に関する法律(以下「不正競争防止法」)上の不正競争行為に該当すると判示した(大法院2020.7.9.言渡し2017ダ217847判決)。

即ち、不正競争防止法第2条第1号ル目は、一般条項として「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により、他人の経済的利益を侵害する行為」を不正競争行為として規定しているが、大法院は、下表のようにエルメス社の「ケリー」「バーキン」形態に単に目玉、唇形状の図案を付して販売する行為は、公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法によりエルメス社の経済的利益を侵害する行為として不正競争防止法の一般条項に該当すると判示した。



具体的に大法院は、①エルメス社の「ケリー」「バーキン」形態は、韓国内で持続的に独占排他的に使用された結果、特定の商品の出所としての識別力を備えるようになって「法律上保護する価値がある利益」に該当し、②ファッション雑貨分野で需要者に広く知られている他人の商品標識を使用するためには、契約等を通じて提携又は連携をすることが公正な商取引慣行に符合し、③被告ら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、又は原告製品の稀少性及び価値の低下による潜在的な需要者の購買放棄の可能性が有って原告の経済的利益を侵害すると判断することができるので、これを不正競争防止法第2条第1号ル目に該当しないと判断した原審は不当であると判示した。

同判決は、需要者に広く知られているブランドのカバンの形態をそのまま活用する行為はファッション雑貨分野の公正な商取引慣行に符合しないと判断した意味のある判例で、今後、ハンドバッグ、ファッション業界の開発実務に影響を与えることが予想され、非典型的な不正競争行為に対しても、より積極的に同条項を活用する必要があると考えられる。

Newsletter

A Quarterly Update of Korean IP Law & Policy

KIM & CHANG

INTELLECTUAL PROPERTY

〒04518 大韓民国ソウル特別市中区ジョンドンギル21-15 貞洞ビル17階 日本語直通:+82-2-764-7003
Tel: +82-2-2122-3900 | Fax: +82-2-2122-3800 | Email: ip-group@kimchang.com | www.ip.kimchang.com

本ニュースレターは一般的な情報伝達の目的で提供されるもので、当所の公式的な法的見解や法律意見ではありません。具体的な案件に対する措置または、行為を取られる前に必ず当所に法的な相談を受けて下さい。本ニュースレターの内容(印刷または、電子文書)は出処と著者(KIM & CHANG)を明らかにし、また、内容を任意編集しない場合には、個人的な用途に限り、転載したり第三者と共有することができます。本ニュースレターをご希望の方はip-group@kimchang.comにご連絡下さい。