

## 特許法・商標法・デザイン保護法・不正競争防止法改正について

— 2021年4月施行予定 —

韓国特許庁

2020年09月25日

商標・デザインの侵害、アイデア奪取に対する3倍賠償制度の導入等の知的財産保護法が国会で可決（2021年4月施行予定）

### I. 主要内容

#### 1. 特許侵害罪を親告罪から反意思不罰罪（被害者告訴不要）に変更

特許侵害の刑事告訴期間（6ヵ月）に限らず、捜査機関が職権捜査して処罰することが可能

#### 2. 商標・デザイン権侵害およびアイデア奪取に対する3倍賠償制度を導入

- 商標・デザイン侵害、アイデア奪取：故意的な侵害の場合、損害額の最大3倍まで賠償
- 商標・デザイン：ロイヤリティの算定基準を改正（「通常的」→「合理的」）
- 商標：法定損害賠償額の引き上げ（5,000万ウォン→1億ウォン、故意の場合3億ウォン）

#### 3. 不正競争行為の是正勧告を不履行する際には是正勧告の事実を公表、不正競争防止・営業秘密保護に向けた実態調査の根拠を設けるなど

### II. 改正法についての韓国特許庁の説明

韓国特許庁は、商標・デザイン侵害およびアイデア奪取について、「3倍賠償」を導入する「商標法」、「デザイン保護法」、「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律（以下「不正競争防止法」）など、知的財産保護法律が9月24日（木）に国会の本会議で可決されたと発表した。

まず、商標法・デザイン保護法の一部改正法律案は、故意に商標権やデザイン権を侵害した場合、損害として認定された金額の最大3倍まで賠償させる懲罰的賠償制度の導入を骨子としてい

る。2018 年の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まで拡大するものである。

さらに、商標権とデザイン権を侵害した場合、ロイヤリティによる損害額算定基準を「通常的に受けることができる金額」から「合理的に受けられる金額」に改正した。従来判例では、「通常的に受けることができる金額」を取引業界で一般に認定されるロイヤリティとして判断するため、実際の損害額を算定する際には不十分であるという指摘があった。なお、日本でも同様の理由で、「通常」という単語を削除した後、ロイヤリティの認定料率が上昇（\*）した。

\* 1998 年、日本の特許法改正によるロイヤリティ率：（改正前）3～4.2%→（改正後）7～10%

また、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 5,000 万ウォンから 1 億ウォン（故意的に侵害した場合には 3 億ウォン）に引き上げた。これは制度を導入した以降、韓国国内における商品取引市場の拡大、物価上昇要因等を考慮して、3 倍賠償制度とともに商標権保護の実効性を高めるためのものである。

#### <法定損害賠償制度>

（概念）一般の損害賠償請求は、商標権者が侵害と損害額を証明しなければならないが、法定損害賠償は、侵害さえ立証できれば、法院が法定額以内で損害額を算定することができる制度であり、商標権者の立証責任を減らす

（必要性）懲罰賠償制度の導入とともに、損害賠償額の上限も一緒に引き上げ、商標権侵害に対する損害賠償額の適正化を図る

アイデア奪取行為による損害として認められた金額の最大 3 倍まで賠償させる懲罰賠償制度の導入、不正競争行為における是正勧告の事実を公表するなどの内容を骨子とする不正競争防止法の一部改正法律案も可決された。アイデア奪取行為により、中小企業などの被害が深刻化するにつれ、既存の営業秘密の侵害行為に導入された懲罰賠償をアイデア奪取行為にも適用することになった。また、不正競争行為に対する是正勧告に従わない場合には、違反事実を公表することができるようにし、行政調査および是正勧告の実効性を高めた。

さらに、不正競争行為に対する行政調査の実施中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には、行政調査を中止し、紛争の調停が成立した場合には、

行政調査を終結して早期に紛争を解決できるようにした。そして、不正競争防止および営業秘密に対する実態調査、基本計画および施行計画の確立に対する法律的な根拠が新たに設けられた。

被害者の告訴がなくても、特許権の侵害行為を処罰することができる特許法の一部改正法律案も可決された。特許権者の告訴があつてこそ、侵害捜査が可能な「親告罪」を特許権者の告訴がなくても職権捜査が可能な「反意思不罰罪」に改正し、特許権の保護を一層強化した。今後、特許権者は、告訴期間（6 ヶ月）に限らず、刑事告訴をすることができるようになった。

\* 反意思不罰罪：権利者が侵害者の処罰を求めない場合、起訴不可

これまで知的財産の侵害が根絶されなかった理由について、知的財産に相応の価格を支払うより侵害行為から得られる利益がさらに大きいためであるという指摘が多かった。知的財産の保護の実効性を強化するため、特許侵害に先行導入された「懲罰賠償」制度を商標およびデザイン侵害、アイデア奪取行為にまで、あらゆる方面で適用すれば、韓国の知的財産全般に対する保護レベルが一層高まると予想される。

特許庁長は、「今回の改正で知的財産権侵害に対する厳正な法執行が可能になることによって、これから知的財産が市場で適正な価格で公正に取引される土台が整えられた」とし、「今回の改正を後押しできるよう、特許法に先行導入された『損害算定方式の改善』はもちろん、「中小企業における特許保護の証拠収集制度の導入」も速やかに推進していきたい」と述べた。

## 実用新案法の一部改正法律案<sup>1)</sup>

韓国特許庁

2020年09月25日

### 1.改正理由

商業的に大成功を収めることができる斬新な発明であるにも関わらず、特許に対する高いハードルのため拒絶され、保護を受けられない事例が多く発生する現実を考慮し、特許制度との差別性が低い現行の実用新案制度を改善することで、小発明の保護という実用新案法の本来の導入趣旨を回復する一方、中小企業、スタートアップ、零細事業者等が事業化の初期段階においてライフサイクルが比較的短い技術に対し、特許より簡単に排他的権利を確保し、その権利範囲と同じ製品を基盤に安定的に事業を営み成長できるように支援するために、実用新案制度を整備しようとするものである。

### 2.主要内容

#### (1) 法律名等の用語変更 (案第 1 条等)

使用者の意識が低い「実用新案」と高度性の違いのほかには「発明」と同じ意味として使われる「考案」を、一般の国民が小発明保護の趣旨と「発明」との違いを直観的で明確に認識できる用語である「小発明」に変更する。

#### (2) 登録要件の緩和 (案第 4 条第 2 項)

特許と実用新案は、法文上相互に異なる進歩性の水準を持っているが、実務上その違いが曖昧であるだけでなく、使用者も体感できない実情を考慮し、公開された一つの小発明から極めて容易に発明できなければ、小発明の進歩性を認めるようにする。

#### (3) 実施可否の審査 (案第 12 条の 2)

登録要件の緩和により、NPE (特許管理専門会社) 等の無分別な出願乱発を抑制するための最小

---

<sup>1)</sup> 韓国特許庁によって立法予告された改正案であり、2020年11月4日までに改正案に対する意見を提出することができるようにされている。

限の手続きを設け、改正趣旨に合わせて実際の市場で活用可能な小発明に権利を付与することができるよう、審査請求の際に実施要件を新設する。

#### **(4) 存続期間の短縮 (案第 22 条)**

登録要件の緩和により私益（小発明者）及び公益（一般公衆）の適正な均衡を図り、事業化初期から製品が市場で定着するときまでの短い時間の中に排他的権利で保護しようとする改正の趣旨に合致するように存続期間を短縮する（10年→5年）。

#### **(5) 差止請求権の一部制限 (案第 28 条の 2)**

登録要件の緩和による不必要な紛争の発生を抑制するために、権利者等が登録小発明を業として実施する場合にのみ、差止請求権を行使できるようにする。

#### **(6) 審査請求期間の短縮 (案第 12 条)**

存続期間の短縮、出願人の実施準備期間の付与、請求範囲提出の猶予制度、外国語出願制度等を考慮し、審査請求期間を短縮する（3年→1年2ヶ月）。

#### **(7) 出願公開の拡大 (案第 14 条の 2)**

不良権利防止に向けた公衆審査の強化及び実施中の技術情報を迅速に活用するために最優先日から1年6ヶ月以内であっても審査請求がある場合、直ちに公開するようにする。