

Newsletter

A Quarterly Update of Korean IP Law & Policy

韓国特許庁、人工知能分野審査実務ガイドを発表



韓国公正取引委員会、競争事業者の事業活動を妨害する特許権の乱用を
公正取引法違反で制裁



侵害訴訟の事実審弁論終結後に訂正が確定した場合、権利範囲の属否判断の
基礎となる請求項とは?



無効審判手続き中に訂正請求があった場合に、その確定した審決取消判決の
拘束力が及ぶ範囲



韓国実用新案法の大幅な改正を推進中



大法院全員合議体判決 – 無効確定前の後登録商標の使用も侵害に該当



韓国デザイン保護法改正 – 物品性のない画像もデザイン登録が可能に



著作権法全部改正案発議



公募展応募者の著作権保護と関連する著作権法改正案



韓国特許庁、人工知能分野審査実務ガイドを公表

弁理士 許 湧

韓国特許庁は2021年1月18日に人工知能分野審査実務ガイドを公表した。本ガイドでは、機械学習(Machine learning)基盤の人工知能(Artificial Intelligence)技術を必要とする発明を人工知能関連発明と定義し、人工知能分野審査実務ガイドは人工知能関連発明に関する出願に適用されるものと適用範囲を定めている。

発明の成立要件および請求項記載要件に対しては既存のコンピュータ関連発明審査基準と同じ基準を適用している。すなわち、人工知能関連発明でソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現される場合には自然法則を利用した技術的思想の創作として発明に該当するが、コンピュータプログラム自体は自然法則を利用した技術的思想の創作ではないので発明にはならない。

請求項の記載においても、方法の発明は時系列的に連結された一連の処理または、操作、すなわち段階で表現でき、物の発明は『コンピュータプログラム記録媒体請求項』、『記録媒体に記録されたコンピュータプログラム請求項』、『データ構造記録媒体請求項』として記載することができる。

AI特許実務において新しく参考にすべき、記載要件および新規性/進歩性の判断基準は次の通り。

発明説明の記載要件

本ガイドでは、発明の説明に人工知能技術分野で通常の知識を有する者が出願時の技術常識に基づいてその発明を簡単に実施できるほど明確で詳細に記載されていないが、人工知能関連発明が簡単に実施されるためにはその技術分野で通常の知識を有している者が発明を実現するための具体的な手段、発明の技術的課題およびその解決手段などが明確に理解されるように、発明で実現する人工知能技術に関する具体的な内容を記載しなければならないとしている。

発明を実現するための具体的な手段として、本ガイドでは学習データ、データ前処理方法、学習モデル、損失関数(Loss Function)を挙げている。

また、実施可能要件の違反事例として、次の事例を紹介している。

- 1) 請求項に記載された発明に対応する技術的段階または、機能をハードウェアまたは、ソフトウェアでどのように実行したり実現するのか記載せず、通常の技術者が明確に把握することはできない場合
- 2) 入力データと学習済みモデルの出力データ間の相関関係を具体的に記載していない場合
- 3) 請求項に記載された発明の機能を実現するハードウェアまたは、ソフトウェアを単純に「機能ブロック図(block diagram)」または「フローチャート図」のみで表現し、その「機能ブロック図」または「フローチャート図」からどのようにハードウェアまたは、ソフトウェアが具現されるのかを明確に把握することができず、通常の技術者が明確に把握することはできない場合

特に、2)関連して、入力データと学習済みモデルの出力データ間の相関関係が具体的に記載されている場合とは、①学習データが特定されており、②学習データの特性相互間に発明の技術的課題を解決するための相関関係が存在し、③学習データを用いて学習させようとする学習モデルまたは学習方法が具体的に記載されており、④このような学習データおよび学習方法により発明の技術的課題を解決するための学習済みモデルが生成される場合を意味する。

ただし、出願発明が機械学習の応用に特徴があるもので、通常の機械学習方法を活用して発明の技術的課題を解決することができ発明の効果を確認できるのであれば、学習データを利用して学習させようとする学習モデル、または学習方法が具体的に記載されておらず単純に通常の機械学習方法のみが記載されていても、実施可能要件を満たしていると見ることができるとしている。

新規性／進歩性

新規性と進歩性においては、請求項に記載された発明と引用発明の同一性の判断は人工知能関連発明を実現するための具体的な手段(学習データ、データの前処理方法、学習モデル、損失関数(Loss Function)等)を考慮して構成を比較して両者の構成の一致点と差異点を抽出して判断するとしている。

また、進歩性の認否については、①請求項に記載された発明を特定した後、②請求項に記載された発明と共通する技術分野及び技術的課題を前提に通常の技術者の観点から引用発明を特定し、③請求項に記載された発明と「最も近い引用発明」を選択して両者を比較し、一致点と差異点を明確にした後、④このような差異点にもかかわらず、「最も近い引用発明」から請求項に記載された発明に至ることが通常の技術者に容易か否かを他の引用発明と出願時の技術常識及び経験則などに照らして判断する。

また、進歩性を否定した事例として、次の事例を紹介している。

- 1) 出願前に公知となった人工知能技術を単純に付加した場合
- 2) 人が行っている業務またはビジネス方法を公知となった人工知能技術で単純にシステム化
- 3) 人工知能技術の具体的適用にともなう単純な設計変更(出願発明が引用発明の技術思想をそのまま利用したまま両発明間の課題解決のための具体的手段の差が単純に公知となった人工知能学習モデルの変更により発生した場合)
- 4) 周知・慣用手手段の単純付加または、均等物による置換

人工知能分野発明の出願はまだ審査事例が多くなく、ガイドで紹介されていない事例においては審査基準がどのように適用されるかは未知数である。従って、現在としては明細書の作成および審査結果への対応などにおいて、ガイドで説明している要件や事例に最大限符合するように対応していく必要があると思われる。

韓国公正取引委員会、競争事業者の事業活動を妨害する特許権の乱用を公正取引法違反で制裁

弁理士 申秀範

韓国公正取引委員会は競争事業者の事業活動を妨害するために、特許侵害訴訟を提起した製薬会社に是正命令と課徴金の制裁を科した。

2021年3月3日、韓国公正取引委員会(以下、「韓国公取委」とする)は、大熊製薬(DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.)が、(i)自身の医薬品特許を不当に乱用して競争事業者の市場進入を阻止するために特許侵害事実がないことを知りながらも特許侵害差止訴訟を提起する方法で自身の医薬品特許を不当に乱用(以下、「第1行為」)し、(ii)虚偽資料提出を通じた特許登録後に特許侵害訴訟を提起するなどの方法で競争事業者の事業を妨害した行為(以下、「第2行為」)を各々独占規制および公正取引に関する法律(以下、「公正取引法」)第23条第1項第3号で禁止した不当顧客誘引行為(競争事業者とその顧客の取引を妨害し自己と取引するように誘引する行為)として制裁(是正命令および課徴金約23億ウォン賦課、法人に対する検察告発)を科したと発表した。

韓国公取委は具体的に次のような理由で大熊製薬の上記の第1行為および第2行為が不当顧客誘引行為に該当すると判断したものと理解される。

- ✓ 第1行為は、大熊製薬が(i)特許侵害差止訴訟を提起する前に既に競争事業者の製品が自社の特許を侵害していないという事実を試験結果等を通して明確に認知していた点、(ii)それにもかかわらず、年初に実施される大型病院の入札時期に合わせて特許侵害訴訟を提起し、(iii)訴訟中である製品は今後販売が中断され得るという点を顧客(病院など)に積極的に広め競争事業者の顧客に対して自己と取引するように誘引した点
- ✓ 第2行為は、大熊製薬が(i)生物学的同等性試験のデータなど、核心データを捏造、または虚偽で提出し、特許および品目許可を取得した後、(ii)これに基づき競争事業者に特許侵害差止訴訟を提起し、(iii)訴訟事実を自己の営業活動に積極的に活用して競争事業者の顧客に対して自己と取引するように誘引した点

本件は、「勝訴の可能性がないということを承知していながら、競争事業者の営業を妨害する目的で訴訟を提起する、いわゆる「Sham Litigation」に対し、韓国で初めて公正取引法を適用して制裁した事例という点で意味がある。また、本件で韓国公取委が大熊製薬の上記の各行為を一般不公正取引行為である不当顧客誘引行為として擬律して制裁したことも注目に値する。

通常、特許侵害訴訟等を通じた知識財産権の乱用行為は公正取引法上、市場支配的事業者の行為規制の側面から規律対象として関連規定で例示されてきた。具体的には、韓国公取委の告示の「市場支配的地位乱用行為審査基準(韓国公取委告示第2015-15号)」は、市場支配的事業者が自身の知識財産権と関連した特許侵害訴訟、特許無効審判、その他司法的・行政的手続きを不当に利用して他の事業者の事業活動を困難にさせる行為の禁止を明示しており、「知識財産権の不当な行使に対する審査指針(韓国公取委例規第333号)」も基本的に市場支配的事業者の行為を規制対象としている。その反面、市場支配的事業者ではなくても適用され得る一般不公正取引行為としての不当顧客誘引行為の場合、韓国公取委の不公正取引行為審査指針(韓国公取委例規第351号)は、「望ましい競争秩序を阻害する不公正な競争手段を利用」という抽象的な要件を規定しているだけであるが、本件で韓国公取委は特許侵害訴訟乱用行為が上記の「望ましい競争秩序を阻害する不公正な競争手段の利用」の一つの類型になり得ることを認めたのである。

すなわち、市場支配的事業者でないとしても、競争事業者の事業活動妨害のために特許や訴訟を乱用した場合、今後、積極的にこれを公正取引法違反として判断する可能性があることが確認されたという点で注目すべき事件であると思われる。

韓国公正取引委員会は、2016年12月に知識産業監視課を新設し、2017年6月には製薬・バイオ業界に対しオリジナル/ジェネリック発売の現況、特許ライセンスの現況、特許紛争および訴訟現況など実態調査を実施し、それに対する後続調査を実施したところがあり、本件は上記の後続調査にともなう最初の措置である。

発表によると、韓国公取委は現在調査を進めている類似の事件はないが、特に製薬分野でオリジナル社の特許権乱用などの違法行為を継続的に取り締まる計画であると明らかにした。

製薬分野のみならず特許権者と後発走者間で発生し得る特許侵害紛争が特許紛争に留まらず公正取引法イシューとして拡大する可能性が高くなったという点で、本件に対する検察捜査などを含め規制機関の関連動向を持続的にモニタリングする必要がある。

侵害訴訟の事実審弁論終結後に訂正が確定した場合、権利範囲の属否判断の基礎となる請求項とは？

弁理士 徐源大

従来の大法院判決(大法院2020.1.22.言渡し2016フ2522全員合議体判決)に続き、最近特許権侵害を原因とする民事訴訟の事実審弁論終結後に訂正が確定した場合についても、権利範囲の属否判断の基礎となる請求項において訂正前または、訂正後のどちらを基準とするのかということを示す判決があった(大法院2021.1.14.言渡し2017ダ231829判決)。

事実関係

原告(被上告人、特許権者)が被告(上告人)を相手として特許侵害差止請求訴訟(本件第1審)を提起した。これに対し被告は2015年12月2日に原告を相手として本件特許発明に対し登録無効審判(特許審判院2015ダン5458号)を請求した。原告は上記の審判手続きで2016年2月11日に本件特許発明の請求項第1項および第15項を訂正する内容の訂正請求をし、特許審判院は2016年11月18日に原告の同訂正請求を認め被告の請求を棄却する審決をした。

ところが被告が特許法院に上記審決の取消しを求める訴訟を提起したことにより、原告の上記の訂正請求を認めた審決は、本件控訴審である原審の弁論終結(2017年3月24日)前に確定せず、このため原審判決では訂正前の明細書等をもとに権利範囲の属否等について判断をした。これに対して被告は大法院に上告を提起した。

大法院の判断

特許権者が特許無効審判手続き内で訂正請求をし、特許権侵害を原因とする民事訴訟の事実審弁論終結後に同訂正請求に対する審決が確定しても、訂正前の明細書等により判断した原審判決に民事訴訟法第451条第1項第8号の再審理由があると見ることはできない(大法院2020.1.22.言渡し2016フ2522全員合議体判決参照)。

従って、原審の弁論終結後、本件特許発明に対する特許無効審判手続きで訂正請求に対する審決が確定したとしても、上告審は訂正前の明細書等に基づいて原審判決の権利範囲属否等についての判断の法理誤解の有無について判断しなければならない。

コメント

韓国大法院は、過去の2016フ2522全員合議体判決で、「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弁論終結後に特許発明の明細書(請求の範囲を含む)または図面に対し訂正をする内容の審決が確定したとしても、訂正前の明細書等で判断した原審判決に民事訴訟法第451条第1項第8号が規定した再審理由があると見ることはできない」と判断したことがある。これに対して本件判決は、特許権侵害を原因とする民事訴訟の事実審弁論終結後に訂正を認める審決が確定した場合でも、訂正前の明細書に基づいて判断した民事訴訟の事実審(原審)判決に再審事由がないという点を明確に確認したことに意味がある。

特許権者が特許権侵害を原因として侵害訴訟を提起した後に、相手方の無効審判の請求の有無や手続きの経過などを考慮して、特許権者は、訂正審判または無効審判手続き内での訂正請求をする場合がある(訂正審判は無効審判が審判院に係属中である時は請求できない)。本判決によると、侵害訴訟の事実審弁論終結(すなわち、控訴審弁論終結)前に訂正審判の審決がされていないか、または無効審判手続き内での訂正が確定していなければ、当該侵害訴訟では訂正前の明細書に基づいて権利範囲の属否等について諸般の判断を行うことができ、控訴審弁論終結後に訂正が確定しても上告審では訂正を考慮せずに訂正前の明細書に基づいて原審判決の当否を判断できることとなる。

本判決によると、特許権者の訴訟戦略上の立場としては、侵害訴訟の控訴審裁判所である特許法院が訂正審判請求の結果を待たずして控訴審弁論を終結する可能性を考慮しておく必要がある。特許権者は、訂正が必要となる場合には訂正審判の適時請求をし、かつ、できるだけ控訴審弁論終結前に訂正が確定するよう訴訟の進行について格別の留意が必要といえる。

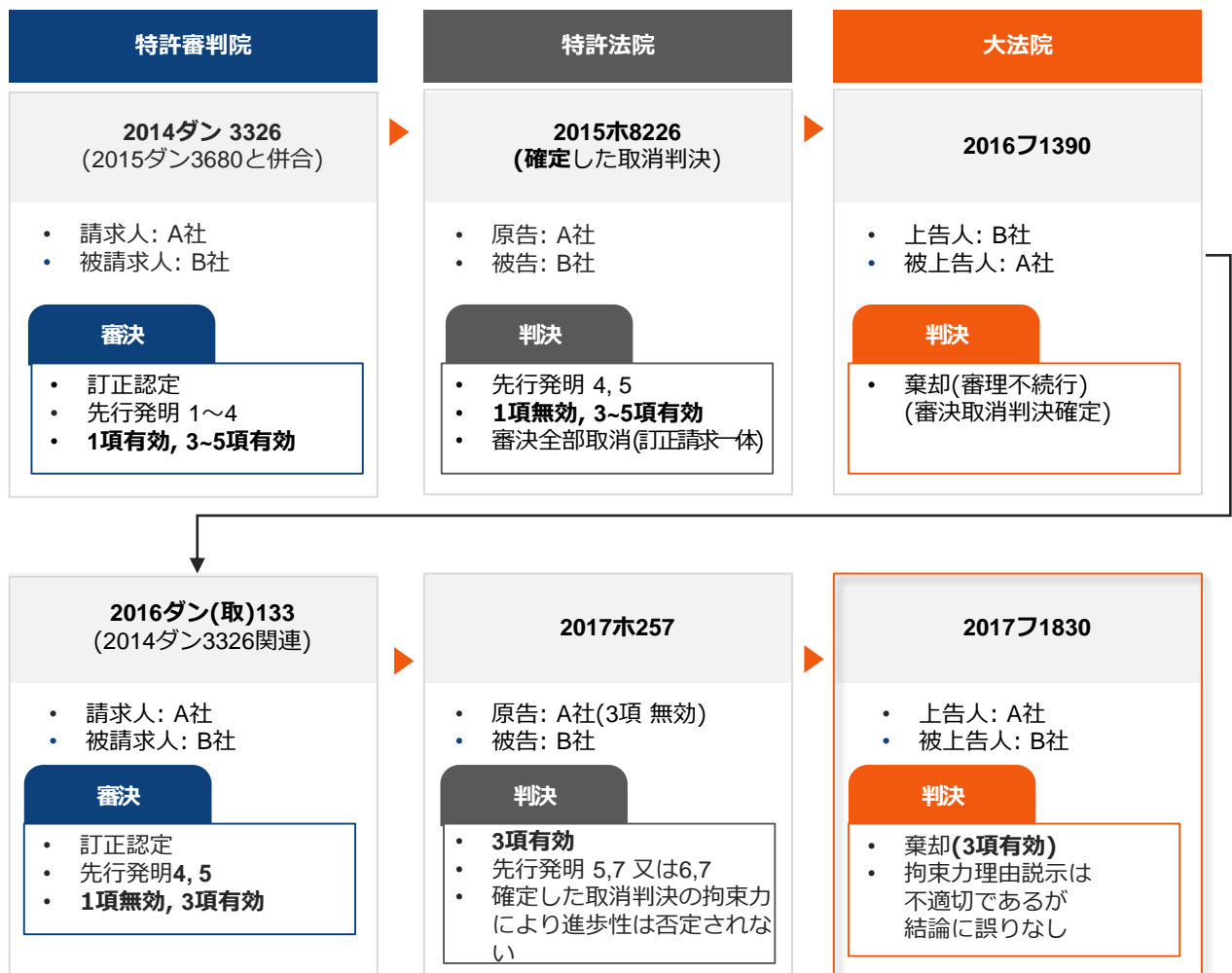
無効審判手続き中に訂正請求があった場合に、その確定した審決取消判決の拘束力が及ぶ範囲

弁理士 吳賢植

特許無効審判に関し、確定した取消判決の拘束力は「取消しの理由になった審決の事実上及び法律上の判断が正当でないという点」において発生するところ、特別な事情がない限り、不可分の関係にあり一体として許容するか否かを判断しなければならない「特許無効審判手続きでの訂正請求」があった場合も同じくして「取消しの基本になった理由」についてのみ拘束力が及ぶということを確認した事例(大法院2021.1.14.言渡2017フ1830判決)

事実関係

発明の名称を「金属板材の切開溝離隔装置」とする被告の特許発明に対し、原告の無効審判請求に始まり、本大法院判決までに至った経緯は、次の通りである。



- 1) 原告は「請求項1及び3」に係る無効審判請求(2014ダン3326)に続き、「請求項4及び5」に係る無効審判(2015ダン3680)を別途請求し(請求項3～5は請求項1の従属項)、被告は無効審判手続きで請求項1について訂正請求をした。特許審判院は両事件を併合審理とした後、訂正請求を認め、「請求項1、3～5の訂正発明は先行発明1～4により進歩性が否定されない」という理由で無効審判請求を棄却した(以下、「原審決」とする)。
- 2) 原審決に対する審決取消訴訟において、特許法院は原告が新たに提出した先行発明5によって請求項1の訂正発明については新規性を否定したが、請求項3～5の訂正発明は先行発明4,5により進歩性が否定されないと判断した。ただし、特許法院は特許無効審判手続きでの訂正請求は一体として許容するか否かを判断しなければならないとする判決(大法院2009.1.15.言渡2007フ1053)に基づいて、本件の請求項3～5の訂正発明を含めて本件原審決を全部取消とした(2015ホ8226)。
- 3) 被告は上告を提起したが、審理不続行の棄却によって上記の判決はそのまま確定した(以下、上記特許法院判決を「確定した取消判決」という)。
- 4) 上記の審決取消判決が確定することにより特許審判院は再度審理を行い、取消判決の確定後に両当事者から新たな主張及び証拠の提出がなかったため取消判決の基本理由と同一に、訂正請求を認め、「請求項1の訂正発明は先行発明5により新規性が否定されるが、請求項3の訂正発明は先行発明4,5により進歩性が否定されない」とする審決を下した(2016ダン(取)133)。
- 5) これに対し原告は審決取消訴訟を提起し、特許法院に先行発明6,7を新たに提出して、請求項3の訂正発明は先行発明5,7または先行発明6,7によって進歩性が否定されると主張したが、特許法院は請求項3の訂正発明に対し先行発明により進歩性が否定されないと判断し、その理由として「確定した取消判決の拘束力に従ったもの」であるため適法だと説示した(2017ホ257)。
- 6) 原告は上記の特許法院の判決を不服とし、大法院に上告を提起した(2017フ1830)。

大法院の判断

大法院は、先に確定した取消判決の拘束力が及ぼす範囲について「審決を取り消す判決が確定した場合、その取消しの基本になった理由はその事件に対し特許審判院を拘束し、この場合の拘束力は取消しの理由になった審決の事実上及び法律上の判断が正当でないという点において発生する(大法院2002.1.11.言渡99フ2860判決、大法院2002.12.26.言渡2001フ96判決など参照)」と判示した後で、上記の法理に照らして本件「取消しの基本になった理由」は「請求項1の訂正発明」に関する原審決の違法性の部分であるので「確定した取消判決の拘束力は請求項1の訂正発明に関する原審決の事実上及び法律上の判断が正当でないという点において発生する」と判断した。

さらに、大法院は、「確定した取消判決は訂正請求が本件請求項1の訂正発明だけでなく本件請求項3～5の訂正発明にも全て係るという理由で本件請求項3～5の訂正発明に係る部分まで含め本件原審決を全部取消しはしたが、『取消しの基本になった理由』は請求項1の訂正発明に関する原審決の違法性の部分である」と指摘した上で、「請求項3の訂正発明に対する拘束力により審決が適法であると判断した原審の理由説示に不適切な部分はあるが、請求項3の進歩性が否定されないとする原審の判断には請求範囲解釈及び進歩性判断に関する法理を誤解したとか、または先行発明の内容に関する事実を誤認して必要な審理を尽くさなかった等により判決に影響を及ぼした誤りはない」と判示し、上告を棄却した。

コメント

大法院の判断において上述した通り、大法院は、確定した取消判決の拘束力が「取消しの理由になった審決の事実上及び法律上の判断が正当でないという点において発生する」としながら、取消しの基本になった理由以外の部分に拘束力は及ばないものと一貫して判断している。それにもかかわらず本件において特許法院が取消判決の拘束力に関連して不適切な説示をした背景には、許容するか否かを一体として判断しなければならない訂正請求制度の特徴に起因して取消判決の拘束力の判断に混同があったものと考えられる。

特許無効審判手続きでの訂正請求は特別な事情がない限り不可分の関係にあつて一体として許容するか否かを判断しなければならない、訂正の確定も無効審判の審決が確定する時に共に確定する(大法院2008.6.26.言渡2006フ2912判決)。従って、訂正請求が全部認められた原審決に対して特許法院が一部の請求項に対してのみ無効だと判断したとしても、訂正請求は一体として許容するか否かを判断しなければならないため、特許法院は審決を全部取り消すこととなる。特許審判院は、原審決を取り消す判決が確定した場合、その取消判決の趣旨により再審理をして再び審決をしなければならない義務があるが、この場合、取消判決における「取消しの基本になった理由」に拘束されるため、取消判決で違法であると判断された審決の理由と同じ理由によっては、取り消された原審決と同じ結論の再審決をすることができない(特許法第189条)。

ただし、取消し後の再審理の過程で新たに提出された事実と証拠に基づき新たに発見された理由によれば、取り消された原審決と同じ結論の再審決をすることができ、これにより不利な審決を受けた当事者はこれを不服とし再び取消訴訟を提起することができる。しかし、本件では審判手続きの再審理の過程でない審決取消訴訟手続きの段階で新たな証拠が提出された。こうした状況下で特許法院は、新たな証拠により進歩性の有無を判断し結論を維持したのであるが、その対象請求項は既に有効であると確定した請求項であったところ、その請求項が既に確定した取消判決での「取消しの基本になった理由」と関連した請求項ではないにもかかわらず「確定した取消判決の拘束力に従ったもの」と誤って説示したものである。

これに対し、本判決は確定した取消判決の拘束力が及ぼす範囲に対して再確認し、特許無効審判手続きでの訂正請求制度の特性上、混同を招きうる事項を正したことにその意味がある。

韓国実用新案法の大幅な改正を推進中

弁理士 金鎮伯

2019年を基準とし、中国の年間実用新案出願は特許出願(約140万件)よりも多い226万件を記録した。^{※1}
しかし、これに比べて2019年韓国の実用新案出願件数は約5,400件で、特許出願件数の2.5%に過ぎず、実用新案制度の利用が低調である。^{※2}

※1：出処: KOTRA海外市場ニュース, 「2019年の中国の知識財産権の現況」

※2：日本の2019年実用新案出願件数は約5,200件で、特許出願数の1.7%に過ぎない(参考: 日本特許庁, 「特許出願等統計速報」)

表1 特許及び実用新案の出願動向

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
特許	178,924	188,915	204,589	210,292	213,694	208,830	204,775	209,992	218,975
実用新案	11,854	12,424	10,968	9,184	8,711	7,767	6,809	6,232	5,447
割合 (実/特)	6.6%	6.6%	5.4%	4.4%	4.1%	3.7%	3.3%	3.0%	2.5%

出処: 国家統計ポータル(KOSIS)

実用新案登録制度は技術水準が低く特許としては保護されにくい実用的価値を有する考案を保護・奨励するために採択された制度で、現行の実用新案法では産業上利用可能な「考案」で、その出願前に国内・外で公知・公用となった考案や、通常の技術者が先行考案によって極めて容易に考案できる考案でなければ実用新案登録を受けることができるようにしている(第4条第1項および第2項)。

しかし、実用新案は特許と比較して①保護対象が制限的で、②登録要件(進歩性判断)の差はあまりない反面、③保護期間は短いため、同制度利用による実益が少なく、実用新案の出願件数は毎年明らかに減少している傾向が見られる。

表2 実用新案と特許の比較

区分	実用新案	特許
保護対象	物品の考案	物(物品、物質)及び方法の発明
登録要件	産業性	産業上、利用可能な考案(発明)
	新規性	出願前に国内・外で公知・公用となっていない考案(発明)
	進歩性	出願前に通常の技術者が、先行考案によって 極めて容易に 考案することができる場合は登録不可
保護期間	10年	20年
審査手続き	実体審査 (実用新案の場合、図面の添付必須)	

そこで、韓国特許庁は2020年9月に中小企業やベンチャー企業などが事業化の初期段階に容易に排他的権利を確保することができるように登録要件の緩和を主な骨子とする「実用新案法一部改正法律案」を発議した。改正案の主な内容は次の通り。

- 用語の変更：「実用新案法」→「小発明保護法」、「考案」→「小発明」
- 進歩性の要件の緩和：引例は、1つの公知文献に限定
- 審査請求の要件：出願された小発明を業として「実施中」または「実施予定」を要求
- 存続期間の短縮：10年→5年
- 差止請求権の制限：権利者が「業として」実施する場合にのみ差止請求可能
- 審査請求期間の短縮：3年→1年2月
- 出願公開の拡大：最優先日から1年6カ月以内でも審査請求があれば公開

2021年1月には国会議員立法として、実用新案制度の利用を促進させるために特許との差別化を明示し、商業的価値がない出願が乱発するのを抑制する一方、実際に事業化の意志がある出願人の権利確保を支援するために事業化要件を新設する改正案を発議した。^{※3}

※3：当該改正案については、2021年3月8日付で「産業通商資源中小ベンチャー企業委員会」で検討報告書が議決され、今後、法制司法委員会および国会本会での検討が行われる予定。

- 進歩性の要件の緩和：2つ以上の先行考案を結合した考案で、極めて容易に考案したものでなければ進歩性を認定
- 事業化の要件の新設：出願時に事業化または事業化推進中の場合にのみ登録可能

事業化若しくは実施(予定を含む)要件の導入が現実のものとなる場合には、現行特許、実用新案の優先審査要件のうち、「出願人が出願された発明(考案)を業として実施または、実施準備中である出願」に関する証拠書類^{※4}が参考になると思われる。

※4：実施(予定)と関連しては実施品写真、試作品写真、見本、カタログ、使用説明書などが要求され、事業化と関連した「業」の証明としては取引明細表、納品確認書、供給契約書、投資実績書、事業者登録証などが要求される。

なお、上記2つの改正案のうち進歩性要件の緩和については、登録のハードルが過度に低くなると保護する価値がない権利が量産され、消耗戦が乱発する可能性があるとして業界では危惧している。また、事業化または、実施(予定)要件の新設については、①現行の実用新案権の存続期間において、出願後10年以内に状況に応じて事業化(実施)の可否を決定できるにも関わらず、出願時または、審査請求時に事業化、若しくは実施(予定)を前提に登録を制限しているため、現行の実用新案法の趣旨と反し、出願人の事業的選択の幅を制限するおそれがあるとの批判もある。その他にも、②事業化能力が乏しい考案者にはかえって不利に作用する可能性があり、③実用的な考案を保護、奨励するという「実用新案法」の目的にそぐわないという批判がある。

従って、今後、法案の審査過程で修正が加えられる可能性も少なくないため、国会での法案通過過程を見守る必要がある。

大法院全員合議体判決 – 無効確定前の後登録商標の使用も侵害に該当

弁理士 李瓊宣

商標権侵害訴訟の係属中に被告が後出願しておいた類似の使用標章が、特許庁の審査を経て最終的に登録された場合、登録後の当該標章の使用は果たして先登録商標権の侵害に該当するであろうか。最近これを肯定する大法院全員合議体判決が出され注目を集めている(大法院2021.3.18.言渡し2018ダ253444判決)。

当該判決は、「後出願登録商標を無効にする審決が確定する時まで、後出願登録商標権者が自身の登録商標を使用することは先出願登録商標権に対する侵害にならない」とした既存判決を変更したものである点でも非常に意味深い判決である。

大法院の判断

本件の争点は、先登録商標と類似の後出願商標が登録された場合、少なくとも後登録された後の使用は先登録商標権に対する侵害が否定されるか否かであり、これに対し大法院は次のように判示した。

「商標法は、抵触する知識財産権相互間において先出願または先発権利が優先することを基本原理としていることがわかり、これは商標権の間の抵触関係においてもそのまま適用されると認めるのが妥当である。したがって、商標権者が他人の先出願登録商標と同一・類似の商標の登録を受け、先出願登録商標権者の同意なしに使用したとすれば、後出願登録商標に対する登録無効審決の確定の有無にかかわらず先出願登録商標権に対する侵害が成立する。」

さらに大法院は、「特許権と実用新案権、デザイン権の場合、先発明・先創作を通じて産業に寄与した対価としてこれを保護・奨励しようとする制度であるという点で商標権とは保護の趣旨を異にするが、いずれも登録された知識財産権として商標権と類似に取扱い・保護されており、各法律の規定、体系、趣旨から、商標法と同じく抵触する知識財産権相互間において先出願または先発権利が優先するという基本原理が導き出されるという点で、上のような法理がそのまま適用される。」として、上記法理が特許権、実用新案権およびデザイン権の侵害にも適用されることを明確にした。

これに伴い、大法院は商標権侵害訴訟の係属中に被告側が後出願して登録された商標



(データ復旧専門企業 データファクトリー)*¹ およびその他関連使用標章 (データファクトリー))を「コンピュータデータ復旧業」に使用することは、「コンピュータソフトウェア、



コンピュータプログラム開発業など」を指定して登録された原告の先登録



の商標権を

侵害する行為に該当すると判示して損害賠償責任を認めた。

※1 これは商標権侵害訴訟の係属中に被告側が防御用に出願した商標で、出願の過程で原告側が異議申立を提起したものの、両標章に共通する「データファクトリー(DATA FACTORY)」部分の識別力が弱いとして非類似が認められ最終的に登録された。

コメント

今回の判決により、先登録商標権者は、後登録商標権に対する別途の無効審判の請求なしでも、法院に後登録商標の使用に対する商標権侵害差止および損害賠償を求める訴訟を提起することができるものとみられる。本判決は後登録商標権者が商標権に基づく正当な使用抗弁を提起する場合に、別途の無効審判の提起なしでも商標権侵害を認められることができる道を開き商標権者の負担を軽減させた判決として意味が大きい。今回の判決は今後商標権を含む知財権の侵害に関わる実務に及ぼす影響も大きいと予想されるだけに、同判決の法理が実際にどのように運用されるか、推移を綿密に見守る必要がある。

韓国デザイン保護法改正 – 物品性のない画像もデザイン登録が可能に

弁理士 李峻瑞

韓国ではこのたび、ホログラム、仮想キーボードなど物品の外観形態がないものや、物品に表示された形態ではない画像についてもデザイン登録および保護を認めるデザイン保護法が2021年3月24日に国会で議決され、4月20日に公布された。改正法は公布後6ヶ月である2021年10月21日から施行される。

韓国では2003年から、デザイン審査基準上「物品の液晶画面など表示部に表示される図形など」を画像デザインとして保護してきたが、物品性をデザインの成立要件として要求してきたため、投射による画像はデザイン登録を受けることができなかった。

審査基準の不認定例示	審査基準の認定例示 (画像デザインが表示された自動車用フロントガラス)
	

しかしこのたびの改正法では、「画像」がデザインに該当することをデザイン保護法に明示し、画像を「デジタル技術または電子的方式により表現される図形・記号等で、器機の操作に利用され、または機能が発揮されるものに限定」と規定して、画像の実施行為を「画像を生産・使用・電気通信回線を通じた方法で提供し、もしくはその画像を電気通信回線を通じた方法で提供するための申出(電気通信回線を通じた方法で提供するための展示を含む)をする行為、またはその画像を保存した媒体を譲渡・貸渡し・輸出もしくは輸入し、またはその画像を保存した媒体を譲渡もしくは貸渡しするための申出(譲渡または貸渡しのための展示を含む)をする行為」と規定して保護を強化している。

一方、今回の改正法に対し、著作権主務行政機関である文化体育観光部からは、物品と関係がないデザインまでを保護することは、物品に限ってデザイン権を付与しそれ以外は自由な類似創作を許容する現行法の体系から外れるもので、特に著作権法上保護される応用美術著作物と画像デザインの区別が難しくなり自由な創作行為が萎縮する可能性があるという意見も挙げられた。

したがって、今後は機能性があり物品性がない画像であれば改正法で導入された画像として、機能性がないものであれば従来どおり物品性を備えた画像デザインとして出願する必要があると思われる。

著作権法全部改正案発議

弁護士 李成洙、弁護士 権民宰

著作権法を全般的に整備するための全部改正案(「本件改正案」)が2021年1月15日、韓国の国会で発議された。本件改正案と同様の著作権法の全部改正は過去2006年にあったが、最近になり、技術の発展に応じて膨大な著作物の効率的な流通と利用のための環境を整え、創作者の権利もより一層公正に保護するための著作権法改正の必要性が一段と高まってきた。本件改正案はそのような背景の下に発議されたものと理解され、本件改正案が国会で可決された場合、著作物の利用者と創作者の双方に大きな影響を及ぼすと考えられる。以下では本件改正案のうち注目に値する主要条項は以下の通り。

情報分析のための複製・伝送(本件改正案第43条)

本件改正案は情報分析の目的で著作物を複製・伝送することを認める免責規定を新設した。つまり、利用者は著作物を含んだ大量の情報を分析し、追加的な情報または価値を生成するために必要な限度内で著作権者の許可がなくとも著作物を複製・伝送することができる。ただし、そのような複製・伝送は著作物に表現された思想や感情を享有するためのものであってはならず、さらに当該著作物に適法に接近できる場合でなければならない。

このような免責規定は情報分析を目的とした著作物の利用と関連し法的な不明確性を低減することに寄与すると考えられる。

著作者の追加補償請求(本件改正案第59条など)

著作者の追加補償請求規定も新設された。本件改正案は著作者が著作財産権を譲渡した対価として受けた補償と、譲受人が著作物の利用により取得した収益との間に顕著な不均衡が発生した場合、著作者に、譲受人に対し追加的補償を請求することができる権利を与えるとしている。このような権利は外国でいわゆる「ベストセラー権利」と呼ばれるもので、改正案によれば著作者の追加補償請求権は契約相手側である譲受人だけでなく、著作財産権を譲受人から再び譲り受けた再譲受人にも行使されることができる。著作者の追加補償請求権は著作財産権が譲渡された日から10年以内に行使されなければならない、契約により事前に放棄することはできない。なお、本件改正案は追加補償金額の計算と関連してより具体的な事項を規定してはいない。

本件改正案の追加補償請求規定と関連し、どのような場合に「顕著な不均衡」が発生したと認めることができるか、および追加補償金額をどのように計算するか等に関する基準は設けられていないという点で、同規定の適用には不明瞭な点が存在する。さらに著作者は追加補償金額を算定するのに必要な情報を譲受人に要求することができるが、これは譲受人にとっては営業秘密公開の観点から負担となるおそれがあるとみられる。

肖像など財産権(本件改正案第126条など)

いわゆるパブリシティ権は現行著作権法で規定されておらず、大法院でもその認否について判断されたことがなかった。そのため、韓国でパブリシティ権が認められるのか、そして認められるならば個人がどのように行使できるかについて疑問があった。これと関連し、本件改正案は「肖像などが特定する人は、自己の肖像などを商業的目的のために一般公衆に広く認識されるようにする方法で利用できる権利を有する。」と規定することによりパブリシティ権に該当する権利を導入した。ここでの「肖像など」は、「人の氏名・肖像・声またはその他これと類似するものであって、その人を特定できるもの」と定義されている。本件改正案によれば、肖像等の財産権は人身専属的な権利として、他人に譲渡または差押えもしくは担保として提供することができない。

本件改正案のとおり国会を通過すれば、肖像などに対する保護水準がより一層高まるものとみられる。

拡大集中管理(本件改正案第155条など)

本件改正案は、文化体育観光部長官によって指定される拡大集中管理団体が、当該団体に著作権または著作隣接権を信託しない権利者(「非信託権利者」)の権利も含んで包括的に一般利用者と利用許諾契約を締結できるようにする拡大集中管理制度を導入した。ただし、非信託権利者は、拡大集中管理団体に拒否通知をすることで拡大集中管理の対象から除外させることができる。

本件改正案による拡大集中管理制度を利用する利用者は、非信託権利者との関係においても侵害責任を負わない可能性がある。しかし、拡大集中管理に対する拒否通知をした非信託権利者の著作物を利用しようとする利用者は、依然として当該非信託権利者と著作物利用に関する協議をする必要がある。

公募展応募者の著作権保護と関連する著作権法改正案

弁護士 李成洙、弁護士 金漢洙

2020年12月22日、韓国の国会で公募展応募者の著作権を保護するための著作権法一部改正案(以下「本改正案」)が発議された。本改正案は、長いあいだ慣行的に続いてきた応募者の著作権が公正な対価の支払いなしに公募展の主催側に帰属することを防ぐために、公募展に関する広告をする者は、著作物の創作者である応募者には著作権譲渡に相応する補償金の支払いを受ける権利があるという点を広告に明示するようにしている。

著作権は著作物を創作した時から発生し、何らの手続きや形式の履行を必要としないため、公募展に応募した創作物に対する著作権は初めから応募者にある。それにもかかわらず、公募展では慣行上、募集要綱などに「出品物の著作権は主催側に帰属する」などの文面を記載してその権利を主催側に帰属させてきたことが多かった。

これと関連し公正取引委員会は2014年に、公共機関と民間企業の公募展約款に対し、約款の規制に関する法律(以下「約款規制法」)違反の有無を点検し、著作権譲渡に対する対価を支払わないとした条項など約款規制法違反と判断される不公正約款条項に対する是正措置を命じたところがある。併せて、文化体育観光部と韓国著作権委員会が発刊した「創作物公募展ガイドライン」でも、著作権は原始的に応募者に帰属するもので、主催側が著作物を利用するためには利用許諾を受けるか、著作財産権を譲り受け、それに相応する対価を支払わなければならないと規定した。

このような努力にもかかわらず、最近の文化体育観光部の実態調査によると、公募展の応募者に著作権が帰属する事例はわずか42.5%にすぎないなど、依然として権利保護が不十分であることが明らかになった。このため本改正案は「民法第678条による優秀懸賞広告の広告者は、広告をする時、応募された著作物の著作権は応募者が有し、著作権を広告者に譲渡する場合、相当する補償金の支払いを受ける権利があることを明確に公告しなければならない」と明示的に規定したところ、これまでの是正努力を立法化したものと言うことができる。

一方、本改正案の他にも、創作されなかった将来の著作物に対する包括的譲渡および利用許諾を禁止し、著作者に譲渡および利用許諾に関する正当な補償請求権を与える著作権法改正案、音楽実演者と音盤製作者にOTTなどのインターネットメディアサービスでの伝送と関連し補償請求権を与える著作権法改正案などのように、著作者らの権利保護を図る著作権法改正案が発議されまたは準備中である。

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律的諮問を受けて下さい。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。