

# Newsletter

A Quarterly Update of Korean IP Law & Policy

MAY 2017

## PATENT

- ・ 知っておくべき韓国の特許取消申請制度の特徴
- ・ 特許審査を遅らせたければ、「特許審査猶予申請制度」の活用を
- ・ 大法院、無効事由があり実施していない職務発明に対し、補償金支払い義務を認定
- ・ 請求範囲の前提部の構成は公知技術として見ることができるか

## TRADEMARK, DESIGN & UNFAIR COMPETITION

- ・ デザイン保護法改正(2017年9月22日施行)
- ・ 著名なバナナ味牛乳の容器デザインをまねたバナナ味ゼリー、販売禁止
- ・ 韓国特許庁「主に盗用される商標資料集 2016」発刊

### 編集委員

弁理士 尹瑄根(ユン・ソングン)  
弁理士 李瓊宣(イ・キョンソン)  
弁理士 許 湧(ホ・ヨン)  
弁理士 申秀範(シン・スポム)  
弁理士 徐源大(ソ・ウォンデ)  
弁理士 金鎮伯(キム・ジンベク)  
弁理士 鄭海陽(ジョン・ヘヤン)

## 知っておくべき韓国の特許取消申請制度の特徴

弁理士 金鎮伯

2017年3月1日以降に設定登録された特許権に対しては、何人でも設定登録から登録公告後6ヶ月までに特許取消理由を提供する場合、審判官合議体が該当登録特許を再検討して一定の誤りがあれば早期に特許を取消することができるようになった。特許取消申請制度の主な内容に関しては、前回のニュースレターで扱ったが、日本の特許異議申立制度と比較して主な相違点を見ると、次の通り。

### 1. 特許取消申請の理由の制限

日本では新規事項違反、外国人の権利能力、新規性、進歩性、公序良俗違反、先願、条約違反、記載不備、外国語書面出願の原文新規事項違反を理由に異議申立が可能であるが、韓国では新規性、進歩性違反、または、先願、拡大された先願の違反に対してのみ、特許取消申請が可能である。

### 2. 審査過程で引用された先行文献の使用可否

日本では新規事項違反、外国人の権利能力、新規性、進歩性、公序良俗違反、先願、条約違反、記載不備、外国語書面出願の原

文新規事項違反を理由に異議申立が可能であるが、韓国では新規性、進歩性違反、または、先願、拡大された先願の違反に対してのみ、特許取消申請が可能である。なお、審査過程で引用された先行文献について、請求項との関係は問わない。すなわち、審査過程で従属項を拒絶させるための根拠に使われた先行文献の場合、登録後に従属項でない独立項を取消すために同じ先行文献を使うことはできない。

### 3. 審判官との面談可否

日本では特許異議申立がある場合、特許権者は該当審判官に面談を要請することができるが、特許異議申立人の要請による審判官面談は許容されない。しかし韓国では、特許権者だけでなく、特許取消申請人も本人の意見を審判官に陳述するために、規定上、申請人の面談を禁止していないため、面談をすることができるよう制度を運営するとのことである。

韓国での特許取消申請制度は日本の特許異議申立制度と実務上、類似している部分も多くあると見られるが、本制度の利用時、前記の相違点に留意する事が望ましい。

## 特許審査を遅らせたければ、「特許審査猶予申請制度」の活用を

弁理士 金鎮伯

2017年3月1日以降の特許出願の場合には改正特許法が適用され審査請求期間が従来の5年から3年に短縮される(特許法第59条第2項)。従って、特許発明の権利確定時期が従来より早くなることになったが、出願人が特許維持費用の負担などを理由に特許発明の審査を遅らせたい場合もあり得る。このように出願人が審査猶予を希望する場合には、2008年以降に施行されている「特許審査猶予申請制度」を活用して、一定の要件のもと、出願日から最大5年間審査着手を猶予させることが可能だ(特許法施行規則第40条の3)。

申請時期	審査請求日から9ヶ月以内に申請可能 (審査請求と同時に申請も可能)
審査猶予 希望時期の選択	審査請求日から24ヶ月以降 (ただし、出願日から最大5年を越えないこと)
審査猶予申請が不可の場合	1. 分割、変更出願または(冒認出願に対する)正当な権利者の出願の場合 2. 優先審査決定が下された特許出願の場合 3. 猶予申請前に既に、拒絶理由または特許決定が通知された場合
(特許庁に対する)申請費用	なし

例えば改正特許法による審査請求期間(3年)の満了日に審査請求を行い、それと同時に審査猶予を申請(申請書には、審査請求日後24ヶ月が過ぎた時から「0」ヶ月と記載)すれば、結果的に出願日から5年になる時までは審査着手時期を遅らせることになる。

# 大法院、無効事由があり実施していない職務発明に対し、補償金支払い義務を認定

弁理士 許 湧

サムスン電子の研究者が携帯電話の頭文字検索に関連する2件の職務発明に対する補償金を請求した事件において、最近、大法院はサムスン電子が2,185万ウォンを研究者に補償すべきとした原審判決を維持した。(大法院2017.1.25.言渡2014ダ220347判決)

特に、本件で問題となった2件の職務発明のうち、第1の職務発明は特許無効の可能性が高く、かつ会社が実際に実施していないものであった。そこで、本件では特許無効事由のある職務発明に対しても補償金を支払わなければならないかという点、および会社が実施していない職務発明に対しても補償金を支払わなければならないかという点が主な争点になった。この2つの争点について大法院は、そのような特許無効事由や実施していないという事情だけでは補償金支払い義務のすべてを免れることはできず、単にそのような事情は補償金算定に考慮することができるだけであると判断した。

より具体的には、第1の争点について一審法院は、特許無効事由(進歩性の欠如)が存在する職務発明から会社が得ることができる独占的利益はないとみて、補償金支払い義務が発生しないと判断した(ソウル中央地方法院2013.7.18.言渡2012ガ合501788判決)。しかし、控訴審法院は一審判決の判断を覆し、特許が無効になるおそれが高いとしても競合関係にある第三者にまで知られている公知技術であることを見ることができなければ、会社の独占的利益を否定できない旨を判示した(ソウル高等法院2014.7.17.言渡2013ナ2016228判決)。

これに対し大法院は、単に職務発明に対する無効事由があるという事情だけでは、特許権による独占的排他的利益を一律的に否定して職務発明補償金の支払いを免れることはできず、このような無効事由は、特許権による独占的排他的利益を算定するときの参酌要素として考慮できるだけであると判断し、「無効の可能性が高い特許発明に対する使用者利益の寄与」に対する控訴審法院での判断を受け入れた。

また、第2の争点については、一審及び控訴審は、職務発明を直接実施しなかったとしても、そのような事情だけでは補償金支払い義務のすべてを免れることはできず、単に補償金算定に考慮できるだけであると判示しました。これに対し大法院は、使用者が実際に製造及び販売している製品が職務発明の権利範囲に含まれていなくても、職務発明実施製品の需要に対し代替可能な製品をもって使用者が職務発明に関する特許権に基づいて競合社に職務発明を実施できなくさせることにより、その売上が増加したとするならば、それに基づく利益を職務発明による使用者の利益として評価することができるかと判示し、サムスン電子の未実施特許発明に対する使用者の利益の存在についても控訴審法院と同一の判断を下した。

要するに、大法院は、無効の可能性が高く未実施の事由がある特許発明に対して、競合社に特許発明を実施できなくさせることにより得た使用者の利益の存在を認めて職務発明補償金の支払い義務を認定すると共に、このような事由を独占権寄与率算定に反映させて評価したという点で、今回の判決の意味を捉える必要があるといえる。

# 請求範囲の前提部の構成は公知技術として見る事ができるか

弁理士 徐源大

大法院は、請求範囲の前提部の構成要素は公知技術と見ることができず、前提部の構成要素が明細書の背景技術または、従来技術と記載されてあるといっても公知技術と見ることができないと判断した。(大法院2017.1.19.言渡し2013フ37全員合議体判決)

## 事実関係

名称を「廃水濾過器のレイク保護装置」とする本件登録考案(実用新案登録番号第129369号)の出願経過を見ると、出願人は本件登録考案の審査過程で特許庁の審査官から進歩性が否定されるという趣旨で拒絶理由通知を受け、構成1ないし4を前提部形式で補正して従来知られていた構成を公知と認定し前提部形式に変えて記載したという趣旨が記載された意見書を提出した。原審では前提部に記載された構成1ないし4を公知となったものとして取り扱わず、証拠によって公知であるかどうかを判断したが、これに対し原告は請求範囲の前提部の記載構成要素の公知如何及び出願経過禁反言の原則に関する法理を誤解したり、審理不尽などの誤りがあることを理由に上告した。

## 法院の判断

### 1. 法理

特許発明の新規性または、進歩性の判断と関連して該当特許発明の構成要素が出願前に公知となったかは事実認定の問題であり、その公知事実に関する証明責任は新規性または、進歩性が否定されると主張する当事者にある。従って、権利者が自白したり法院に顕著な事実として証明を必要としない場合でなければ、その公知事実は証拠によって証明されなければならないのが原則である。

請求範囲の前提部の記載は請求項の文脈をなめらかにする意味で発明を要約、または技術分野を記載、または発明が適用される対象物品を限定するなど、その目的や内容が多様であるため、いかなる構成要素が前提部に記載されたという事情だけで公知性を認める根拠にはならない。

また、前提部記載の構成要素が明細書に背景技術または、従来技術として記載されるが、出願人が明細書に記載する背景技術または、従来技術は出願発明の技術的意義を理解するのに役立つ、先行技術調査及び審査に有用な既存の技術ではあるが出願前に公知されたことを要件にする概念ではない。従って明細書に背景技術または、従来技術として記載されているからといってそれ自体で公知技術と見ることができない。

ただし特許審査は、特許庁の審査官による拒絶理由通知と出願人の対応によって互いの意見を交換する過程を通して成り立つ手続きである点に照らしてみると、出願過程で明細書や補正書または、意見書などによって出願された発明の一部の構成要素が出願前に公知となったという趣旨があきらかになった場合にはこれを土台にして以後の審査手続きが行われるようにする必要がある。

そうであれば、明細書の全体的な記載と出願経過を総合的に考慮して、出願人が一定の構成要素を単に背景技術または、従来技術者の程度を越えて公知技術という趣旨で請求範囲の前提部に記載したことを認められる場合にのみ、別途の証拠がなくても前提部記載の構成要素を出願前に公知となったものと事実上推定することが妥当である。しかし、このような推定が絶対的ではないので出願人が実際には出願当時まだ公開されない先出願発明や出願人の会社の内部でのみ知られていた技術を誤解して公知となったものと誤って記載したことが明らかになった場合のような特別な事情があるときは、推定が覆されることもある。

## 2. 前記の法理と記録に照らしてみると

出願人が構成1ないし4を前提部形式で補正して従来知られている構成を公知と認定して前提部形式に変えて記載したという趣旨が記載された意見書を提出した事情に照らしてみると、本件登録考案の前提部に記載された構成1ないし4が公知技術に該当すると事実上推定することはできる。

しかし、原審判決理由によれば、出願人の意見書記載は実際には意見書提出当時のみ公開されただけで本件登録考案の出願時には公開されなかった先出願考案(後に実用新案登録番号第104628号と登録される)を錯誤で出願当時公知となった技術であるかのように誤って記載したことに過ぎないということが分かるので、前記のような推定は覆されたと見なければならぬ。

原審が本件登録考案の請求範囲のうち前提部に記載された構成1ないし4を公知となったものと取り扱わず、さらに証拠によってその公知如何を判断したことは、前記の法理に従ったもので、そこに上告理由の主張のように請求範囲の前提部記載の構成要素の公知如何及び出願結果禁反言の原則に関する法理を誤解したり審理不尽などの誤りがない。

## コメント

本判決は、①新規性または、進歩性の判断と関連した公知事実に関する証明責任が新規性、進歩性が否定されると主張する当事者(例えば、無効審判の請求人など)にあるという点と、②公知如何は請求範囲の前提部に記載されていたり明細書に従来の技術として記載されているという理由のみで単純に判断するのではなく、証拠によって証明されなければならないことが原則であることを明確にしたという点でその意義がある。権利者の観点から見ると、特許の無効如何が争われる時に有利に活用できると期待される。

ただし、出願人が明細書や補正書または、意見書などによって出願された発明の一部の構成要素が出願前に公知となった趣旨と認定してしまえば、実際の公知如何とは関係なく該当構成要素が出願前公知となったものと事実上推定されることがあるので、これを覆すために本判決で言及した「特別な事情」を明らかにするための不必要な過程を経ないように事前にいかなる構成が公知となった技術に該当するかどうか、綿密に調査するなどの注意を払う必要があるだろう。

# デザイン保護法改正(2017年9月22日施行)

弁理士 柳昌吾

韓国では2017年3月21日付で、以下の点を主な内容とするデザイン保護法改正案が公布された。改正法は2017年9月22日から施行される。

## 1. 新規性喪失の例外の主張期間が6カ月から1年に延長(法第36条)

改正デザイン保護法では、新規性喪失の例外を主張することができる期間が6カ月から1年に延長される。なお新規性喪失の例外を主張するためには、①デザイン登録出願書の提出時(出願日から30日以内)、②デザイン登録拒絶決定またはデザイン登録決定の通知書が発送される前まで(「デザイン拒絶理由通知に対する意見書提出時」から改正)、③第三者の異議申立に対する答弁書提出時、または④第三者の無効審判に対する答弁書提出時に、新規性喪失の例外を立証する書類を提出しなければならない。

## 2. 優先権主張書類の認定範囲の拡大(法第51条)

現行のデザイン保護法では、デザインの優先権を主張するために「最初に出願した国の政府が認める出願の年月日を記載した書面及び図面の謄本」を提出しなければならない。しかし改正法では、この他に、「最初に出願した国のデザイン登録出願の出願番号及びその他出願を確認することができる情報などを記載した書面」も認めることに範囲が拡大された。従って、出願人は各国特許庁間の優先権情報を交換するWIPO DAS(WIPO Digital Access Service)を利用して優先権主張をすることが可能になる。

### 3. 行政処罰罰金額の増額(法第221~223条)

法律により宣誓した証人、鑑定人または通訳人が特許審判院に対して虚偽の陳述・鑑定または通訳をした場合に5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する「偽証の罪」について、改正法では罰金額が5千万ウォンに増額される。

さらに「虚偽表示の罪」及び「詐欺の行為の罪」についても、現行の「3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金」から、罰金額が「3千万ウォン以下」に増額される。

## 著名なバナナ味牛乳の容器デザインをまねたバナナ味ゼリー、販売禁止

著名な容器形態をまねた異種商品販売行為は不正競争防止法上の識別力損傷行為

弁理士 李瓊宣

一般商標と同じように商品形態も出処表示として著名性を取得すれば異種商品に対してまでそれと同一、類似の形態の使用を禁止させることができる。

ピングレ株式会社(以下、「ピングレ」とする。)は昨年12月6日、(株)ダイ食品他2業者が製造、販売したバナナ味ゼリー製品の包装及び製品デザインが自社の著名な出処表示であるバナナ味牛乳の容器デザインを模倣したとし、ソウル中央地方法院に不正競争行為禁止仮処分を申請した(2016カ合81575)。

ピングレのバナナ味牛乳製品	(株)ダイ食品などのバナナ味ゼリー製品	
	包装	
	製品	

ピングレのバナナ味牛乳の容器の形態は2005年にピングレが同容器形態と類似容器のバナナ味牛乳を販売したH社を相手取っ

た仮処分訴訟ですでに韓国国内で周知・著名な出処表示と認められたところがあり、識別力のある文字や図形など他の構成の結合がなくても、それ自体で識別力を認められ、韓国特許庁に立体商標として登録された。

今回の仮処分訴訟の法院もまた、今年1月に発表した決定文で、ピングレのバナナ味牛乳の容器はその外観が独特で、1974年に発売してから現在まで使用され、さらに継続して行われてきたマーケティングを通じて高い販売量と市場占有率を記録してきたため、出処表示機能と共に周知・著名性を取得したと認め、さらに被申請人がそれと類似のデザインのバナナ味ゼリー製品を製造、販売する行為は著名なバナナ味牛乳の容器形態が持つ購買力、信用などを落とし、その識別力を損傷させる行為であるため不正競争行為に該当すると判示した。一方、このような判断にはピングレがバナナ味牛乳の容器デザインを牛乳だけでなく化粧品など他の種類の商品に対してまで使ってきた点も共に考慮された。

今回の仮処分決定によってピングレのバナナ味牛乳の容器形態は、牛乳はもちろんゼリーなどの異種商品に対してまでピングレのみが独占的に使用できる固有の資産と認定され、これに伴い、被申請人は本件バナナ味ゼリー製品を製造、販売できなくなった。本決定は出処表示として機能する著名な商品形態を異種商品に使う行為に対して不正競争防止法上の希釈化が認められた点で意味がある。

## 韓国特許庁「主に盗用される商標資料集 2016」発刊

弁理士 李瓊宣

韓国特許庁は最近「主に盗用される商標資料集 2016」を発刊した。同冊子によると、選定商標は特許庁及び関連機関での偽造商品摘発件数などをもとに選定したもので、収録商標は下表の通り。

これは特許庁で偽造商品追放活動を効率的に推進するために、商標権侵害の取締り実績などに基づいて国内で主に盗用される国内外商標を整理収録したもので、同商標集に掲載されたからといって、必ずしも周知著名商標と断定することはできず、また反対に、商標集に掲載されなかったからといって周知著名商標ではないと見ることはできない。同商標集への掲載如何によって特別な法的効果が発生するものではないが、掲載された場合、周知性の立証時に有効に活用することができると思われる。

### 収録商標

商標名	頁	商標名	頁	商標名	頁
1453	1	DOLCE & GABBANA	21	MICHAEL KORS	44
3M	1	DSQUARED2	22	MILLET	44
ABERCROMBIE	1	ESCADA	22	MISSONI	44
ADIDAS	2	ETRO	22	MIU MIU	44
AGATHA	3	EXR	22	MONCLER	45
AIGNER	3	FENDI	23	MONTBLANC	45
ANNA SUI	4	FILA	24	MONTURA	45
APPLE	4	FRANCK MULLER	24	MOSCHINO	46
ARCTERYX	4	GIVENCHY	25	MU SPORTS	46
ARMANI	4	GOYARD	25	MULBERRY	46
(ARMANI EXCHANGE)	4	GUCCI	25	MUNSINGWEAR	46

商標名	頁	商標名	頁	商標名	頁
(EMPORIO ARMANI)	4	GUESS	28	NEPA	47
(GIORGIO ARMANI)	4	HAZZYS	28	NEW BALANCE	48
BALENCIAGA	5	HELLO KITTY	28	NIKE	48
BALLY	6	HERA	29	OMEGA	49
BALMAIN	6	HERMES	30	PATEK PHILIPPE	49
BAOBAO	6	HP	30	PAUL FRANK	50
BEAN POLE	6	HUMMEL	30	PAUL SMITH	50
BEATS BY DRDRE	7	IRON MAN	30	PIAGET	50
BLACK & WHITE	7	IWC	30	PING	50
BLACK YAK	8	JIMMY CHOO	31	POLO	51
BMW	8	JUST FOG	31	PRADA	53
BOSS(HUGO BOSS)	9	KAPPA	31	PUMA	54
BOTTEGA VENETA	10	KENZO	31	RAY BAN	55
BREITLING	10	KOLON	31	REBECCA MINKOFF	55
BURBERRY(S)	10	KOREAN RED GINSENG	32	RENOMA	55
BVLGARI	12	K-SWISS	34	ROLEX	55
CALLAWAY	12	KUHO	34	SALVATORE FERRAGAMO	56
CALVIN KLEIN	13	LACOSTE	34	FERRAGAMO	56
CANADA GOOSE	14	LEADERS INSOLUTION	35	SAMSUNG	57
CANON	14	LE COQ SPORTIF	35	STONE ISLAND	57
CARTIER	14	LEE DONG SU	35	S.T.DUPONT	57
CASTELBAJAC	15	LEGO	36	THE NORTH FACE	57
CELINE	15	LESPORTSAC	36	THOM BROWNE	58
CHANEL	16	LEVI'S	36	TIFFANY	58
CHLOE	17	LEVITRA	37	TOMMY HILFIGER	58
CHRISTIAN DIOR(DIOR)	17	LONGCHAMP	38	TORY BURCH	58
CIALIS	18	LOUIS QUATORZE	38	TRUE RELIGION	59
CJ	18	LOUIS VUITTON	39	VACHERON CONSTANTIN	59
COACH	18	MAJOR LEAGUE BASEBALL	41	VAN CLEEF & ARPELS	59
COLUMBIA	19	MAMMUT	42	VERSACE	60
COMME DES GARCONS	19	MARC JACOBS	42	VIAGRA	60
DAKS	19	MAX MARA	42	VIVIENNE WESTWOOD	60
DESCENTE	20	MCM	42	YSL	61
DIESEL	21	MECARD	43	YVES SAINT LAURENT	61
DKNY	21	METRO CITY	43		