

[内容]

1. (米国) 米国最高裁による意匠特許侵害の損害賠償額に関する判決
2. (米国) 自明性判断における、先行文献が教示する事項を考量する際の柔軟性について
3. (米国) USPTO が最近の主題適格性の判決に基づく新しい審査官メモを発表
4. (欧州) 欧州特許庁、本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物に係る特許出願の審査等を一時停止
5. (欧州) 英国の UPC 協定批准について
6. (欧州) 拡大審判廷が部分優先の有効性を認める
7. (中国) 中国知的財産権局が『專利審査指南修正案(意見募集稿)』を公表
8. (台湾) ソフトウェア保護のための審査基準からの助言
9. (インドネシア) インドネシア特許法改正
10. (ブラジル) 意匠データベースが国際的サーチツールで利用可能に
11. (商標・韓国) 韓国における商品形態に関する権利保護の強化

1. (米国) 米国最高裁による意匠特許侵害の損害賠償額に関する判決

2016年12月6日、米国最高裁は、サムスン対アップル事件において、意匠特許侵害の損害賠償に関する定義が記載されている289条の解釈を行ない、全裁判官一致の判決を出しました。その際、意匠特許案件において、損害賠償が、製品全体の販売に基づく利益ではなく、製品の侵害構成要素のみに起因する利益に限定されてよいとしました。従って、本判決は、複数の構成要素からなる製品中の全構成要素数より少ないものをクレームに記載する意匠特許の侵害に関する損害賠償額を限定する可能性があります。

I. 経緯

289条は、特許意匠を「製造品(article of manufacture)」に適用する第三者の侵害に関し、「総利益を限度として特許権者に対して責任を負う」と記載しています。今回のサムスン対アップル事件の判決以前、289条は、侵害構成要素が最終製品とは別途に販売されていない場合、「製造品」は最終製品であると解釈されていました。この解釈に基づくと、意匠特許侵害の損害賠償額は、侵害構成要素そのものだけではなく、最終製品全体に関する利益に基づいていました。この点について、時には不公平であるとも言われていましたが、意匠特許権者にとっては重要な利点でした。

2011年、アップル社は、サムスン社のスマートフォンがアップル社の数件の意匠特許を侵害するとしてサムスン社を提訴しました。地裁は、サムスン社の一部のスマートフォンがアップル社の意匠特許を侵害するとして、サムスン社に3.99億ドルの損害賠償を命じました。この金額は、サムスン社が侵害スマートフォンの販売により得た総利益に相当し、289条の従前の解釈と一致します。CAFCも地裁の判決を支持しました。CAFCは、侵害構成要素が、サムスン社のスマートフォン全体とは別途に販売されていなかったため、スマートフォンの一般消費者にとって「製造品」とみなされないとしました。

II. 最高裁の判決

最高裁は、CAFCに同意せず、「製造品」という用語は、別途に販売されるかどうかにかかわらず、消費者に対して販売される最終製品と、該製品の構成要素との両方をカバ

一する幅広いものであるとしました。最高裁は、289条のこの解釈は、(i)USPTOと地裁が「複数の構成要素からなる製品の構成要素の一部のみを対象とする意匠の意匠特許を認める」と解釈した171条(a)、及び(ii)「機械そのものとは別途に機械の一部を対象とする」実用特許を認める101条と一致しているとしました。

最終的に、最高裁は、「CAFCによる「製造品」という用語の更なる減縮解釈は、289条の原文と一致不可能である」としました。しかし、最高裁は、関連する「製造品」を指摘するテストを設定するという次の措置を取ることを拒否し、CAFCにこの点について再検討するよう命じました。最高裁は、CAFCの判決を覆し、(i)サムスン社のスマートフォンのどの部分が「製造品」を構成するか再評価し、(ii)それに応じて損害賠償額を再度算定するように、本件をCAFCに差し戻しました。

[情報元] Oliff Special Report, December 21, 2016

[担当] 深見特許事務所 紫藤 則和

2. (米国) 自明性判断における、先行文献が教示する事項を考量する際の柔軟性について

CAFCは、自明性判断において「柔軟に自明性判断を行なうこと」を支持するとともに、自明性判断における二次的考察事項(Secondary Consideration)をいかに評価すべきかについて明確にしました(ClassCo, Inc. v. Apple Inc., et al., Case No. 15-1853 (Fed. Cir., Sep. 22, 2016))。

(1) 背景

ClassCo社(以下、原告という)は、Apple社およびその他数社(以下、被告という)を、自社の特許権を侵害しているとして提訴しました。原告の有する特許発明は、発信者番号や発信者の識別番号を通知する“caller ID technology”に係るものであり、既存の技術と比較して、「電話の着信時において、相手の識別情報がアナウンスされる」という点が改善されているものです。

被告は、当事者系再審査(inter partes reexamination)を請求しました。審査官および原告共に、主引例には、『音声信号と識別情報の両方をアナウンスするための、単一のスピーカーの使用』を除いた全ての原告の特許発明に係る構成要素が開示されていることを確認しました。その上で審査官は、「様々な種類のデータから、音声を生成することができる電話システム」が副引例に開示されている事を根拠に、原告の発明は主引例および副引例から自明である、と認定しました。

副引例には、「音声信号と識別情報の両方をアナウンスするための単一のスピーカーの使用」は明示的には記載されていませんでした。しかしながらPTABは、副引例を参照して、主引例を改良することにより、原告の特許発明に想到することは、予測しうる結果である、と認定しました。PTABは、原告の主張する「二次的考察事項に係る証拠」は、「クレームにおいて規定された発明により得られた利点に対して十分な関連性を有さず、クレームの範囲に相応しいものでもない」と認定し、かかる「二次的考察事項に係る証拠」は、自明性の判断に影響を与えないと認定しました。原告はその後CAFCに提訴しました。

(2) CAFCの判断

(2-1) KSR判決との関係

原告は、PTABがKSR判決において示された「自明性判断において、引例の組合せは、引例において開示された構成要素の機能を変化させず、クレームされたように組合せる」という指針を不適切に適用した、と主張しました。CAFCは、「当業者であれば、引例において開示された構成要素を、引例において開示された目的以外の目的で用いることは自明であり、さらにKSR判決は、自明性判断に『柔軟なアプローチ』を許容するものである」とし、PTABが行なった自明性判断は「柔軟なアプローチ」を採用した

ものであり、適切であると認定しました。

(2-2) 二次的考察事項(Secondary Consideration)について

CAFCは、原告が主張する「二次的考察事項に係る証拠」は、主に従来技術において既に採用されている特徴に対する賞賛であったため、当該二次的考察を意図的に考慮しなかったPTABの判断は適切であると認定しました。しかしながら、PTABが原告が提出した「二次的考察事項に係る証拠」の一部を、「賞賛の対象ではない形態のクレームも包含している」という理由で却下したことは、不適切であったと結論付けました。却下された「二次的考察事項に係る証拠」の対象となる特徴は、クレームに明確に包含されていました。したがって、「賞賛の対象ではない別の実施形態」を包含するクレームが存在する場合であっても、原告サイドはかかる別の実施形態を販売等し、賞賛を得ている必要はありません。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update Vol. 19, No. 10

[担当] 深見特許事務所 池田 隆寛

3. (米国) USPTO が最近の主題適格性の判決に基づく新しい審査官メモを発表

2016年11月2日付の審査官へのメモにおいて、USPTOは、最近の特許主題適格性に関する判決に対処しました。このメモの作成は、McRO v. Bandai Namco Games Americ (McRO事件) 及びBASCOS Global Internet Services v. AT&T Mobility (BASCOS事件) のCAFC判決に促されたものです。

審査官メモによりますと、McRO事件とBASCOS事件は、USPTOの主題適格性(SME)ガイドラインを変更するものではなく、これらの事件は、審査官が主題適格性を判断する際に考慮すべきいくつかの要因を強調するものであるとのことです。たとえば、審査官メモは、審査官は、SMEガイドラインのステップ2Aの下で全体としてクレームを考慮すべきであり、クレームを過度に一般化するべきではないことを述べています。

審査官メモは、さらに、コンピュータ関連技術の改良は、コンピュータ動作の改良に限定されるものではなく、コンピュータがこれまで実行不可能であった機能をコンピュータが実行できるようにする1セットのルール(数学的な関係)であってもよいと述べています。

審査官メモは、発明がどのようにしてコンピュータまたは他の技術を改良するのかを教示している明細書を参照して、ある問題に対する特定のソリューションまたは所望の結果を達成するための特定の手法がクレームによって定義されているかどうかを判断するように審査官を促しています。

BASCOS事件について、CAFCは、クレームされたシステムの個々の要素が一般的なコンピュータ、ネットワーク、及びインターネット部品であったとしても、特許は、主題適格性を有すると判示しました。審査官メモは、クレームの要素が組合さることによって、一般的ではなく、従来のものではない構成がもたらされたどうかを考慮するように審査官を促しています。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update Vol.19, No.11

[担当] 深見特許事務所 西川 信行

4. (欧州) 欧州特許庁、本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物に係る特許出願の審査等を一時停止

欧州特許庁(EPO)は、2016年11月24日、本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物に係る特許出願の審査及び特許異議申立の審理を一時停止することを発表しました。背景は以下の通りです。

欧州特許条約(EPC)は、本質的に生物学的なプロセス自体は特許適格性を有しない旨規定しておりますが(EPC第53条(b))、本質的に生物学的なプロセスによって得られ

た動植物が特許適格性を有するか否かについて明示的に規定しておりません。そのような状況において、EPO の拡大審判部は、2015 年 3 月、ブロッコリー事件 II(G2/12)及びトマト事件 II(G2/13)において、本質的に生物学的な方法によって得られた動植物は特許適格性を有する旨審決しました。

これに対し、欧州議会は、2015 年 12 月、これらの審決と欧州連合(EU)における植物品種の保護法制との間の整合性に懸念を表明し、欧州委員会に、EU バイオ指令(98/44/EC)の第 4 条等の解釈を明確化することを求める旨決議しました(P8_TA(2015)0473)。そして、欧州委員会は、2016 年 11 月 3 日、EU バイオ指令の制定経緯等を踏まえ、同指令の立法者は、本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物自体についても特許適格性を認めないことを意図していると解されるという通知を公表しました(2016/C 411/03)。欧州委員会の上記通知を受けて、EPO は、本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物に係る特許出願の審査及び特許異議申立の審理を一時停止することを決定しました。

1999 年の EPO 加盟国の決定によって、EU バイオ指令は EPC に導入され、EPO の実務に適用されております(EPC 規則 26 条(1)等)。そのため、EPO 加盟国が欧州委員会の上記解釈に従うことを決定すれば、EPO はその決定を実施することになります。

[情報元] 欧州特許庁官報 (Official Journal EPO) 2016, A104
 欧州特許庁 HP、欧州委員会 HP、欧州議会 HP
 [担当] 深見特許事務所 日夏 貴史

5. (欧州) 英国の UPC 協定批准について

英国知的財産庁 (UKIPO) は、2016 年 11 月 28 日、同庁のプレスリリースにおいて、統一特許裁判所 (UPC : Unified Patent Court) 協定への批准に向けた準備を継続する意向である旨を表明しました。

プレスリリースによれば、英国の知的財産担当大臣は、欧州連合 (EU) の一員である限り英国が完全かつ積極的な役割を果たし続けていく旨、英国は EU との新たな協定の交渉に際して最適な取引条件を可能な限り求めていく旨、および UPC 協定への批准を進めるという決定が、今後行なわれる EU との交渉における英国の目的や立場を先取りするものとみなされるべきではない旨について言及しています。

また、プレスリリースによると、英国は、今後数か月にわたって、UPC 準備委員会との作業を通じて、UPC 協定の批准に向けた準備を継続していく予定であるとされています。なお、UPC は、EU の組織ではなく、英国の判事も含まれる国際特許裁判所であることについても言及されています。

この表明は、英国が EU から離脱した後も UPC 協定への参加を継続することを期待させるものです。また、英国が UPC 協定に参加した場合の UPC の地理的範囲は、不参加である場合の地理的範囲よりも、統一特許を非常に魅力的にするでしょう。

英国が UPC 協定批准の意向を 2016 年 11 月に表明した後、UPC 準備委員会は、2017 年 1 月 16 日、UPC の暫定適用段階 (Provisional Application Phase) が 2017 年春 (5 月) に開始し、UPC 協定が 2017 年 12 月から施行される予定であると表明しました。暫定適用段階の開始により、UPC の管理組織を含めた関連機関の設立等が進められ、裁判官等の面接や採用が行なわれる予定です。

このように、2017 年 12 月には UPC 協定の開始が現実のものとなると予想されますが、英国の EU 離脱後においても、英国が政治的および法的な観点から UPC 協定への参加を継続できるのかは不透明です。そのため、UPC 協定に英国が短期的に参加するのか、長期的に参加するのかという問題に対しては、注意を向け続けていく必要があると思います。

[情報元] 英国知的財産庁 HP、JETRO デュッセルドルフ HP
 JA Kemp News, November 28, 2016
 [担当] 深見特許事務所 勝本 一誠

6. (欧州) 拡大審判廷が部分優先の有効性を認める

欧州特許出願（または欧州特許）において、数年来、いわゆる"poisonous divisionals"または"poisonous priority"と呼ばれる問題が提起されてきました。これは、優先権書類の開示を一般化した特徴を含んでおり全体として優先権の利益を得られない特許出願（または特許）が、部分優先が認められないことによって、当該特許出願から分割された分割出願が公開されることで自己衝突が生じて新規性を喪失する、という問題でした。

この問題は、T557/13 事件において、拡大審判廷に付託されました（G1/15）。付託された質問 1 の内容は、「欧州特許出願または欧州特許のクレームが、1 つまたは複数の包括的な表現または他の表現によって選択的な発明主題を含む場合（generic "OR"-claim）、優先権書類に、直接的に、または少なくとも黙示的に、かつ一義的に、（実施可能な態様で）初めて開示された選択的な発明主題に関するクレームが、欧州特許条約の下、部分優先権が否定されるのか？」というものでした。

2016 年 11 月 29 日、拡大審判廷は、「部分優先権は否定されない。この点で他の実体的な条件または制限が課されることはない」と、この付託質問 1 に対して否定的な決定を下しました。

2017 年 2 月 2 日付で、審決の全文が公開されました。審決では、generic "OR"-claim に含まれる発明主題が部分優先の利益を享受できるかのテストとして、優先権書類に開示された発明主題を決定する第 1 のステップと、優先権書類に開示された発明主題が優先権を主張する出願のクレームに含まれているかを判断する第 2 のステップとが示されました。第 2 のステップが肯定的（Yes）である場合、優先権を主張する出願のクレームは、事実上、概念的に、優先権書類に直接的かつ一義的に開示された発明に対応する第 1 の部分と、優先権の利益は享受できないがそれ自身が優先権を生じさせる第 2 の部分とに分けられることとなります。

今回の部分優先の有効性を認める審決によって、分割の子出願で優先権を認められる開示内容は、親出願においても同じく優先権が認められることとなりますので、子出願が親出願に対して EPC54 条(3)に規定される技術水準を構成することはありません。その結果、欧州における"poisonous divisionals"問題は解消することとなります。

[情報元] 欧州特許庁 HP、JA Kemp Breaking News, November 30, 2016

[担当] 深見特許事務所 村野 淳

7. (中国) 中国知的財産権局が『専利審査指南修正案(意見募集稿)』を公表

中国知的財産権局は 2016 年 10 月 28 日に『専利審査指南修正案(意見募集稿)』を公表しました。今回の修正は、ビジネスモデルとコンピュータプログラムの保護、補足実験データの提出及び無効審判におけるクレームの訂正などに関するものです。

(1) ビジネスモデルとコンピュータプログラムについて

近年来、インターネット技術は、爆発的に普及しかつ経済と社会の各分野と深く融合しており、各業界のビジネスモデルの革新を推進しています。このようなビジネスモデルの革新における技術案を特許制度により保護することが期待されています。「意見募集稿」において、「ビジネスモデルに関する請求項について、ビジネス規則及び方法の内容だけではなく、技術的特徴を更に含む場合には、特許法第 25 条の規定に基づき特許取得の可能性を排除すべきでない」と規定されました(第二部分の第一章の第 4.2 節)。即ち、知的活動の法則と方法に属することを理由として、ビジネスモデル革新における技術案の権利付与が否定されるべきではないことが明確にされました。

現行審査指南では、「コンピュータプログラムそのもの」は知的活動の規則と方法に属するものであり、特許権を受けることができませんが、コンピュータプログラムを実行する目的が技術的課題を解決することである場合、「コンピュータプログラムに関する発明特許出願」の解決案は、特許保護の客体に該当すると規定されています。「意見

募集稿」において、「媒体+コンピュータプログラム工程」のクレームの作成が認められることが明確になりました。またコンピュータプログラムに関する装置クレームの構成部分にプログラムを含んでもよいことが明確になりました。

(2) 化学分野で補足実験データの提出について

現行審査指南では、化学分野の発明の明細書が十分に開示されているかどうかを判断するにあたっては、「出願当初の明細書とクレームに記載の内容を基準として、出願日以降に補足提出された実験データを考慮しない」と規定されています。実務では、外国出願人により出願日以降に補足提出された実験データが考慮されずに拒絶されるケースがしばしば発生しています。

「意見募集稿」において、「出願日以降に補足提出された実験データに関し、審査官は審査しなければならない。補足実験データが証明する実験効果は、所属技術分野の技術者が特許出願公開の内容から得られるものでなければならない」と規定されました(増設した第二部分の第十章の第3.5節)。即ち、出願日以降に補足提出された実験データが、所属技術分野の技術者が特許出願公開の内容から得られる技術効果を証明するものである場合、審査官は当該実験データを考慮しなければなりません。

(3) 無効審判におけるクレームの訂正について

現行審査指南では、権利付与後の特許書類の訂正に対する制限が厳格であり、無効審判においてクレームの削除、合併及び技術案の削除という三つの方式のみに限られています。実務では、「クレームの合併」という補正方式を如何に定義するかについても議論されています。「意見募集稿」においては、特許書類の補正方式が適切に緩和され、「クレームの合併」が削除され、「明らかな誤りの補正」及び「クレームの更なる限定」が増設され、かつ「クレームの更なる限定とは、クレームにほかのクレームに記載の一つ又は複数の技術的特徴を補充し、保護範囲を減縮するものであり、かつ、クレームに記載の明らかな誤りの補正を認める」と規定されました(第四部分の第三章)。請求の範囲が公示性を有することを考慮し、明細書に記載されているけれども請求の範囲に記載されていない技術的特徴をクレームに追加することは未だ認められていません。

[情報元] 中国専利代理(香港)有限公司 Newsletter 2016 Issue 5
[担当] 深見特許事務所 小田 晃寛

8. (台湾) ソフトウェア保護のための審査基準からの助言

(特許による保護)

台湾では、コンピュータソフトウェアに関する発明は特許対象として認められています。現行の特許審査基準には、「コンピュータソフトウェアに関する発明」という章があり、特許審査基準は米国や日本等の審査基準を参考にして作成され、より国際標準に準拠するものとなりました。特許審査基準は、コンピュータソフトウェアに関する発明の明細書等における記載に関して次のような助言を与えています。

(審査基準における助言)

- ① コンピュータソフトウェアに関する記述は、その発明の属する技術分野における周知又は汎用の技術用語又は専門用語を使用しなければならない。新出用語を使用する場合、当該新出用語については、明細書に明確に定義を説明しなければならない。
- ② 明細書の実施方式の記載において、発明に関するステップ又は機能がソフトウェアまたはハードウェアでどのように実現されるのか記載すべきである。この点に関して、コンピュータソフトウェアのフローチャートまたは機能ブロック図により、コンピュータソフトウェアが達成しようとする機能を表現することができる。フローチャートの場合、明細書では当該フローチャートの各ステップを記述しなければ

ならない。機能ブロック図で表現する場合、明細書では当該機能ブロック図におけるソフトウェアの各モジュールとハードウェアの各部品との相互関連又はハードウェアの部品間の連結関係を記述しなければならない。

- ③ 手段（ステップ）を機能言語で記述した請求項について、明細書において手段の名称および機能を重複記述するだけで、又は達成しようとする結果を簡単に記載するだけでは、対応するアルゴリズムを明確に開示することに属さず、実施可能要件を満たさない。実施可能要件を満たさない時、請求項は不明確となり明細書における支持を欠くことになる。
- ④ 特殊なアルゴリズムを実行する場合、明細書に開示された対応する構造が当該機能を達成できる特殊なアルゴリズムを含むべきで、且つ当該アルゴリズムは明細書に十分開示されていなければならない。アルゴリズムは、例えばフローチャート、文言による記述、数学演算式又はその他十分な構造を提供できる方法のように、理解可能な方法で表現してもよい。ただし、アルゴリズムに対応したプログラムコード又は非常に詳細な細部については列記する必要はない。

[情報元] Union Patent Service Center Taiwan Newsletter, November 30, 2016

[担当] 深見特許事務所 杉本 さち子

9. (インドネシア) インドネシア特許法改正

インドネシア特許法が改正され、2016年8月26日から施行されました。主な改正事項は以下のとおりです。

(1) 第二用途のクレームの特許保護対象からの除外

改正法のもとでは、既知の物の新たな用途または既存の化合物の新たな形態のクレームは許可されなくなりました。

(2) 特許権の効力の例外

改正法では、以下の行為には特許権の効力が及ばないものとされました。

- インドネシアで特許された医薬品であって他国で適法に販売されているものを特許権者の許可なく輸入する行為
- インドネシアで特許された医薬品を、特許保護期間が満了する5年前以後に、特許保護期間満了後の薬事承認または販売を目的として製造する行為

(3) 特許維持年金が支払われなかった場合の扱い

旧法では、年金は期限経過後3年まで支払うことができ、この3年間にも支払いがない場合には特許権は無効とみなされて消滅しました。このように年金を支払わないことによって特許権を消滅させた場合、特許権は消滅しているにもかかわらず特許権者には未払い分の年金を支払う義務が生じて負債として残る制度となっていました。

改正法では、年金が期限までに支払われなかった場合には特許権は無効とみなされて消滅することになります。ただし、申請により12ヶ月までの期限延長が可能です。旧法にあったような未払い分の年金の支払い義務は無くなりました。

この改正事項については、のちに特許庁から回報 (Circular Letter) が発行され、以下の点などが明らかにされました。

- 年金未納であって、改正法施行日前に支払期限があったものについては、旧法が適用されます。
- 年金未納であって、改正法施行日以降に支払期限があるものについては、新法が適用されます。

(4) 簡易特許 (simple patents) の保護対象拡大

簡易特許 (小特許) の保護対象として、物の他に、新規な方法、既存の方法の改善も加えられました。

(5) 特許付与後異議申立制度

旧法では、特許付与後の異議申立制度はありませんでしたが、改正法では、特許付与後の第三者による異議申立が可能となりました。

[情報元] Spruson & Ferguson, August 25 and November 9, 2016

[担当] 深見特許事務所 和田 吉樹

1 0. (ブラジル) 意匠データベースが国際的サーチツールで利用可能に

2016年10月17日、ブラジル国家産業財産権庁（INPI）は、欧州連合知的財産庁（EUIPO）と協力してブラジル意匠のデータベースを DesignView に公開しました。2000年以降に出願された9万件以上のブラジル意匠が上記国際的サーチツールで検索可能です。

DesignView は、各国の特許庁から収集された1000万件を超える意匠へのアクセスを提供しています。欧州商標意匠ネットワーク（ETMDN）によると、2012年に開設されて以来 DesignView は145ヶ国200万人を超えるサーチャーに利用されています。

注）DesignView は、欧州共同体商標意匠庁（OHIM（現 EUIPO））が中心となって開設したサーチツールで、現在44ヶ国の特許庁、WIPO および EUIPO から集められた意匠の検索が可能です。物品名、登録番号、出願番号、権利者名、創作者名、ロカルノ分類などを指定して検索することができます。DesignView の参加国には、ブラジル、欧州各国の他、米国、カナダ、中国、韓国、ロシア、メキシコ、コロンビアなどが含まれます。現時点で日本は参加していません。

また、EUIPO の協力で開設された ASEAN DesignView では、ASEAN 各国（インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ラオス）の意匠が検索可能です。但し参加国毎にデータベースの更新頻度が異なりますので利用には注意が必要です。

[情報元] Di Blasi Parente&Associados Newsletter November 7, 2016

DesignView HP、ASEAN DesignView HP

[担当] 深見特許事務所 荒川 伸夫

1 1. (商標・韓国) 韓国における商品形態に関する権利保護の強化

韓国では最近、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律（以下「不正競争防止法」）が一部改正されるにともない、今年7月18日から同法第2条第1号（リ）目（商品形態模倣行為、別名「デッドコピー」）に該当する場合にも行政庁の調査、是正勧告および刑事処罰が可能になりました。

不正競争防止法第7条および第8条は、同法第2条第1号の不正競争行為に該当する場合、これを確認するために関係公務員が施設に出入りして調査することができ、さらに行政庁は行為の中止等の是正勧告をすることができるものと規定しています。ところが、現行法では（リ）目が含まれていないため実効性の面で議論がありましたが、今回の改正により商品形態模倣行為に対しても関係公務員の出入り／調査および行政庁の是正勧告が可能となりました。

また、同法第18条第3項第1号では不正競争行為に該当する場合3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処すると規定しているところ、これまで（リ）目は同刑事処罰規定の適用対象からも除外されていたため制裁措置が十分でないとの指摘が提起され続けてきましたが、今回の改正で（リ）目が追加され刑事処罰も可能になりました。

ご参考までに、同法第2条第1号（リ）目は韓国国内で広く知られているかを問わず、商品の形態を保護するために2004年に導入された規定で、他人が製作した商品の形態①を模倣した商品を譲渡・貸渡もしくはこのための展示をし、または輸入・輸出する行為を禁止しています。ただし、①試作品製作など商品の形態が備えられた日から3年を過ぎた場合、および②同種の商品が通常有する形態を模倣した商品に対しては適用されません。

同改正法は公布日である2017年1月17日から6カ月後の同年7月18日から施行さ

れる予定です。今回の改正は商品形態模倣行為に対する法執行の実効性を高め、商品形態に関する権利保護をより一層強化する一助となることが期待されます。

=====

1) 商品の形態とは、商品の形状・模様・色彩・光沢またはこれらを結合したものをいい、試作品または商品紹介書上の形態を含む。

=====

[情報元] Kim & Chang Legal Newsletter_JP (January 2017, Issue 1)

[担当] 深見特許事務所 中島 由賀

[注記]

本外国知財情報レポートに掲載させて頂きました外国知財情報については、ご提供頂きました外国特許事務所様より本レポートに掲載することのご同意を頂いております。

また、ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。