

JETRO

特許庁委託事業

模倣対策マニュアル

韓国編

2012年3月



《事業開始にあたっての問題》

相談 19. 韓国で事業展開を考えています。知的財産権の保護及び行使と関連して、先ずどんなことをすればいいでしょうか。

回答 法人設立や代理店設置などの手続きは別にして、知的財産権の保護に関連した事項としては、下記の事項を行なう必要があります。

(1) 商号の登記

商業登記所に予備調査を通じて会社の名前である商号の登記可能性を調査して登記可能な商号を選定(商標権取得と同時に考えておくことが望ましいのです)

(2) 商標権の取得

韓国内で販売/提供の対象になる商品/役務の商標/サービスマークを選定し、韓国内の第三者が既に権利取得しているかどうかを確認し、商標出願手続を進めます。

(3) 特許権/デザイン権の取得

未公開の特許/デザインが存在する場合、あるいは公開されたとしても 6 ヶ月以内である場合、特許権/デザイン権の出願手続を進めます。

(4) インターネットドメインネーム登録

気に入ったドメインネームは登録しにくい場合が多いのです。なるべく早い時期に登録を試みましょう(韓国内の国籍ないし営業点を有している場合にのみ可能)。

(5) 事業に伴って他人の権利を侵害しないかに関する概略的な調査

容易に調査可能な登録商標調査などは必ず行う必要があります。

相談 20. インターネットを通じて音楽著作物をストリーミングサービスしたりダウンロードサービスするためには誰の許諾を受けなければなりませんか。

回答 インターネットを通じた音楽サービスを提供する場合、通常、各レコードに収録された各曲をコンピュータ圧縮ファイル形態でコンピュータサーバーに最初に保存する過程及びこれをインターネットを通じて伝送する過程が伴います。これに対し、インターネットを通じて音楽著作物を無断で提供すれば、音楽著作物に対する著作権者の複製権及び伝送権の侵害となるだけでなく、レコード製作者がレコードに対して有する著作隣接権としての複製権と伝送権の侵害となります。したがって、インターネットを通じて音楽サービスを提供しようとする場合は、著作者及びレコード製作者からその使用に対する許可を受けなければなりません。

著作権及び著作隣接権の種類に関する内容は、「著作者の権利」135 ページ以降をご参照下さい。

相談21. 模倣品が出回るかも知れないので、事前に手を打ちたいと思います。どんな方法があるでしょうか。

回答 事前に行う予防対策としては下記のような事項が考えられます。

(1) 産業財産所有権などの権利取得

模倣品に対する予防措置として、特許権、実用新案権、デザイン権、商標権などを登録しておくことが、最も基本的な方法です。著作権の場合、創作するだけで権利が発生しますが、これを登録して公示することも一考です。

(2) ウォッチング調査

自社製品の模倣品が流通しているのかを見張るウォッチング調査は、韓国内に営業拠点などがあれば営業活動を行ないながら市場を注視するだけでも大丈夫ですが、調査機関や代理人などを使って行なうことも可能なので一度検討すべきです。

(3) 自社製品の記録管理

自社製品の記録管理を徹底し自社製品が潜在的な模倣者に不要に流入しないように管理すると共に、模倣品が見つかったときに、いつからいつまでの間にどの工場ですべて生産された製品と似ているのか特定できるようにしておきます。そしてその製品は社内デザインか外部デザインなのかなども普段から管理し、製品だけでなくカタログやそれを作らせたデザインハウスや印刷所の記録なども整理しておくべきです。カタログは韓国特許庁にオンラインで提出することもでき、こうすればカタログに掲載された製品の製作時点が公的に証明できることにもなります。

相談22. 日本で取得している自社の商標が韓国では第三者に先取りされてしまいました。韓国で同じ商標を取ることはできるのでしょうか？取れなくても使用することはできるのでしょうか。

回答 商標は同一商標だけでなく類似商品にまで権利が及ぶので商標使用前に第三者が先に権利を持っているか(先登録商標があるかどうか)調査が必要です。同一/類似の商標がすでに登録されていても、その商標の指定商品と類似しないものを指定商品とすれば登録が可能ですから専門家とよく相談すべきです。類似の商品かどうかの基準は日本とほぼ同一です。

調査の結果、第三者が既に出願又は登録していた場合には、その商標を使用するためには下記の事項を検討しなければなりません。

(1) 第三者が商標を出願したがまだ登録になっていない場合

- ・ 審査に合格しないように特許庁へ情報提供する。
- ・ 登録前異議申立をして登録阻止を試みる

(2) 第三者の商標が既に登録された場合、

- ・ 登録無効事由を検討して無効審判請求をする。
- ・ 不使用など登録取消事由を検討すると共に最近3年間の使用事実があるか調査した後、登録取消審判請求をする。
- ・ 先使用权が主張できるかどうか検討する。
- ・ その第三者から商標権を譲り受けたり、使用权を設定してもらうかどうかを検討する。

商標の場合、特許制度と異なり、日本で使われていた(公知)という理由では、韓国における商標出願は拒絶されたり、登録無効になったりはしません。一方、日本で商標登録を取得していなくても、韓国需要者の間である程度知られている商標であれば、韓国での登録を防ぎ、無効にすることができますので、上記(1)や(2)の情報提供や審判請求が有効です。

なお、207 ページのコラム「日本の登録商標が韓国で不正に出願/登録されていたら」や 38 ページの事例もご参考下さい。

相談 23. 模倣商標に対処するためには、自社の商標が有名であることを立証する資料が必要と聞きましたが、具体的にどんなものをそろえればいいのでしょうか。

回答 模倣商標が出願または登録されてしまった場合、情報提供、異議申立、無効審判などを通じて、その模倣商標が、韓国や日本(外国)で有名な(周知著名な)商標の名声に乗じて不正な目的で出願されたことを立証する必要があります。模倣商標が出願された当時に、韓国内でどれだけ周知著名であったかを立証することが重要ではありますが、日本国内でも既に周知著名であったと立証する資料も有用です。

具体的には以下のような資料をそろえるようにします。

- ① その商標が付いた商品の販売期間、年間売上額データ(過去5年間分程度)
- ② その商標が付いた商品の広告額、広告回数、代表的な広告の写し(テレビ・新聞・雑誌・ネットメディアを含む過去5年間分程度)
- ③ 商品の紹介・評判や業界・同種商品の人気ランキングなど各種マスメディアの記事の写し(出所、発行年月日のあるもの。2~5年間分程度)
- ④ その商標の周知著名性が認められた日本の特許庁や裁判所の決定、審決例又は

判例

- ⑤ 日本で防護標章として登録されていれば、その登録証など（日本でよりも他の外国でさらに有名なものであれば、その国のもの）
- ⑥ 日本でのその商標や関連商品の認知度、同種商品の市場規模と市場占有率及び各種受賞実績などに関する資料、及びその市場や流通の特殊事情(特定ユーザーのみの小規模市場であるとか、市場参入企業が少数であるとか、逆に参入企業が膨大で数%のシェアでもランキング上位であるとか)など
- ⑦ 自社のホームページへのアクセス数、その他ネット上での検索ヒット数、タグ、ブログ紹介、オンラインショッピングサイトの展示状況、外部サイトへのリンク数など
- ⑧ 自社の会社沿革、会社紹介、営業活動及び取引業者の現況に関する資料
- ⑨ 全世界での商標登録現況に関する資料(対象の商標ばかりでなく、商標やブランド管理にワールドワイドでどれくらい注力してきたかを各国の登録原簿の写しなどを添えてリスト形式でまとめる)

以上の資料は、模倣商標の出願日より前のものであることが望ましく、言うまでもありませんが、日本国内でのものだけでなく韓国内に関するものがあればより有用です。そして、自分で自分の商標の周知著名性を立証するわけですから、なるべく公的な客観性のある資料や、第三者の視点で記された資料の方が望ましいこととなりますが、社内データでもよいので、可能な限りそろえるようにしましょう。

なお、207 ページのコラム「日本の登録商標が韓国で不正に出願/登録されていたら」や 38 ページの事例もご参考下さい。

相談 24. 同じようなドメインネームが韓国内で登録されているようです。どうすればよいでしょうか。

回答 他人の登録商標や広く知られた標章をドメインネームとして登録することによって権利者の権利や利益が侵害された場合、他の権利侵害の場合と同じように裁判所を通じて紛争を解決することができますが、「.kr」ドメインネームに関連する紛争を解決する場合は、インターネット住所紛争調停委員会(IDRC)へ、「.com」、「.net」などの一般最上位ドメインネーム(gTLD)に関する紛争については、アジアドメインネーム紛争調停センター(ADNDRC)へ調停手続を申請することにより早期(約 3 ヶ月程度)に解決できるようになっています。

さらに、そのドメインネームを使ったホームページやサイトの中に、商標権侵害や著作権侵害があるかどうかを検討することも忘れてはなりません。

ドメインネームに関する紛争調停関連の具体的な内容は、「ドメインネーム紛争調停制度」250 ページをご参照下さい。

相談 25. 特許侵害をしていると警告状を受け取りました。どう対応すべきでしょう。

回答 先ず下記(1)の事項を確認し、状況に応じて(2)または(3)の対応策を検討しましょう。

(1) 相手側の侵害主張が正当であるか？

- ・ 警告状の名義人が正当な権利者であるか：特許登録原簿などを調査
- ・ 特許権の瑕疵(無効事由)があるかどうか調査：新規性または進歩性に問題はないか、権利の存続期間が経過していないか
- ・ 正当な権原による実施なのか(違法性阻却事由があるか検討)：法定実施権の有無、特許権の効力が制限される場合に該当するか(研究または試験をするための特許発明の実施、国内を通過するに過ぎない船舶・航空機・車両またはこれに用いられる機械・機構・装置その他の物、2 以上の医薬を混合することにより製造される医薬の発明またはこれによる製造方法など)、業としての実施ではない場合や正当な権利者から購入した場合は非侵害

(2) 相手側の侵害主張が正当でない場合

- ・ 無効事由があれば、具体的な証拠を提示しながら警告状に回答をし、特許無効審判請求をするかどうか決定
- ・ こちら側の実施に正当な権原がある場合、具体的な証拠を提示しながら警告状に回答し、侵害差止請求権不存在確認の訴え、損害賠償債務不存在確認の訴えなどを提起するかどうか決定

(3) 侵害主張が正当な場合

- ・ 実施を中止して善意・無過失を主張(損害賠償請求は故意又は過失が要件)
- ・ 特許権者とライセンス交渉し実施を継続する。または通常実施権許与審判を通じて実施権を設定したり特許権を譲り受けて実施を継続する。

[特許庁委託]
模倣対策マニュアル 韓国編

[著者]
金・張法律事務所
金容甲（模倣対策部分）
崔熙俊、李瓊宣（権利取得部分）
金尚源（構成・編集）

[発行]
日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6階
TEL:03-3582-5198
FAX:03-3585-7289

2012年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2011年12月に入手した情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。