

JETRO

特許庁委託事業

模倣対策マニュアル

韓国編

2012年3月



第3章 模倣対策相談サンプル集

《模倣品を発見したら》

相談1. 我社の模倣品が出回っていると聞きました。まずは、どのようなことから始めればいいのでしょうか。

回答 まずは、その模倣品に関する情報の把握・確認・収集が必要です。多くの場合、漠然とした状況報告しかなく、後日の対策に有効に使えないこととなります。以下の項目について迅速正確に確認した後、現地専門家と共に対策を考えるべきです(社内に模倣品発見報告書の様式を備えておくとよいでしょう)。

そして、できれば現地専門家と相談する前に、こうした情報をもとに、自社が最終的にどうしたいのかを決めておくことも大事です。例えば、模倣品の販売を止めさせたい、製造を中止させたい、損害賠償を請求したい、刑事処罰を受けさせたい、日本への流入だけは阻止したい、製品製造者など流通経路を把握し根源的解決を模索したい、敵対するのではなくライセンス交渉や話し合いにより円満に解決したいなどです。

【模倣商品に関する情報】

- ① 発見者は誰か(本社出張者、現地営業社員、消費者など)
- ② いつ、どこで発見されたか(販売店などや市町村名など具体的に)
- ③ 自社のどの製品・商品と類似しているか(現在の製品か何年か前の製品なのか、日本で作ったものか、外国でOEM生産したものなのか)
- ④ どこがどのように模倣されているか(外見、機能、商標、包装パッケージなど)
- ⑤ どのように販売されているか(店舗に大量に陳列されているのか、小規模な露天に少量見つけたのか、看板や店内の張り紙などの様子はどうか、ネット販売なのか、カタログはあるのかなど具体的に)
- ⑥ 模倣品のサンプルは入手したか、価格はいくらか、領収書はあるか

【模倣業者に関する情報】

- ① 模倣品の販売者だけでなく製造者/提供者は確認できているか(韓国内で生産しているのか中国などからの流入か、又は昔関係のあった下請けや代理店などによる製造か)

※多数の販売者に対し法的措置を行うことは「もぐらたたき」となるおそれがあるため、製造者/提供者の情報を得て特定された製造者/提供者に対して法的措置を講じることが有効です。製造者/提供者の調査は、現地法律事務所などに依頼することができ、JETROではこうした調査に対する支援を、中小企業を

対象に行っています。

- ② 模倣品の取扱者(侵害者)は、どのような権利(特許、商標、ドメインネームなど)を取得しているか

【自社製品に関する情報】

- ① 自社の権利は何があるか(特許や商標などを日本国内や韓国内できちんと保有しているのか、映像コンテンツやプログラムのようなものであれば自社が著作権などの権利を確実に保有しているか)
- ② その製品全体の市場規模や製品の売上高、模倣品による被害規模、自社の売上げ低下などの営業データ

相談2. 韓国で特許を保有しています。この特許権を侵害されているようなのですが、どうしたらよいでしょう。

回答 大きく2段階に分けて考えます。

(1) 特許侵害事実の確認

侵害に対してその対策を検討するため、まず、下記①～③の事項を順次チェックし、自己の権利を相手方に適確に主張できるかを確認しなければなりません。本当に特許侵害になるのかは判断が容易ではありませんので、現地の弁護士や弁理士など専門家と相談して最終決定をすべきでしょう。

- ① 権利行使が可能な状態か?
 - ・ 権利の確認(特許権を維持するための年金はきちんと納付されているか)
 - ・ 特許の有効性の検討(その特許がどのくらい強いのか、欠陥を抱えていないかなどを点検する必要がありますが、侵害実態の緊迫性などを考え合わせながら簡単に点検するのか慎重に点検するのか調節します)
- ② 相手側の行為(模倣品など)が本当に侵害に該当するか?
 - ・ 侵害分析(相手側の反論を予想して、それにどう再反論するか事前検討しますが、侵害実態の緊迫性などを考え合わせながら簡単に点検するのか慎重に点検するのか調節します)
- ③ 侵害を立証できる証拠は十分にあるか?
 - ・ 発明が属する分野(電子/化学/機械)や発明の種類(物に関する発明/物の製造方法に関する発明/単純な方法発明)によって立証方法、立証の難易度が異なります。

(2) 対策の検討

次に、行使可能な手段のうち最終的にどのような対策を選択するかを検討します。

対策としては、(i)訴訟などの法的手段、(ii)ライセンス交渉など話し合いによる解決、(iii)偽造商品申告センターなどの行政や警察への通報、などが考えられます。このうち、法的手段としては下記①のように幾つかの手段があり、特に、訴訟などで相手方と敵対する手段をとる場合には、相手方からの反撃(下記②のような事項)を考慮する必要があります。

そして、権利の有効性の程度((1)①)、侵害立証可能性の程度((1)②、(1)③)に加えて、相手側の侵害による被害の程度、相手方との今後の関係構築、業界に対する影響(他の侵害者に対する警告目的など)、予想される相手方の反撃、対策に必要な期間や費用などのいろいろな要素を考慮して適宜選択します。例えば、自社が韓国内に製造拠点や販売ルートを持たず直接進出の予定もないケースでは、警告状を送付した上でライセンス交渉を進めるという手法も選択肢として考慮でき、また、既に事業進出していて権利侵害が明白な模倣品を発見したケースでは、まずは、偽造商品申告センターへの通報や関税への申告から始めることもできます。

① 行使可能な法的手段にはどのようなものがあるか?

- ・ 警告状送付
- ・ 積極的権利範囲確認審判
- ・ 侵害差止仮処分申請
- ・ 本案訴訟(侵害差止請求及び/又は損害賠償請求)
- ・ 刑事告訴
- ・ 紛争調停手続き
- ・ 税関での通関保留手続き
- ・ 貿易委員会への不公正貿易行為調査申請(暫定措置も申請可能)

② 相手側は、どのような反撃をしてくるか?

- ・ 無効審判請求、消極的権利範囲確認審判請求(こちらの権利を無力化させたり弱めるために相手側が請求する 경우가ほとんどです)
- ・ 誣告罪(こちらが刑事告訴をした場合、相手側が告訴してくる場合があります)
- ・ 業務妨害罪、脅迫罪など(こちらが送った警告状に対して、相手側が告訴してくる場合があります)
- ・ 公正取引法上の不公正取引行為であるという主張(特許権を乱用して公正な取引を妨害していると反論してくる場合があります)

なお、偽造商品申告センターについては「偽造商品申告褒賞金制度」264 ページをご参考下さい。

相談3. 韓国で商標権を保有しています。この商標権を侵害されているようなのですが、どうしたらよいでしょう。

回答 商標権行使の場合にも上記の「相談2」で説明した順にチェックし、対策を検討します。ここで、商標権の場合には特許権の場合に比べて、侵害の立証が多少容易な点、及び、取れる法的措置として「税関への通関保留(235 ページ参照)」が特許などに比べて容易である点、「商標権特別司法警察隊(262 ページ参照)」や「サイバー捜査隊(263 ページ参照)」などの行政機関の利用範囲が広がる点などが異なります。また、侵害者側から、商標の「不使用取消審判」、「登録無効審判」などが提起されるかも知れませんので、自社の商標権に欠陥がないかどうか、商標の使用状況などについて検討します(一方、韓国内で商標権を保有していないのであれば不正競争防止法による対応を検討します。「相談6」をご参考下さい)。

相談4. 自社製品とよく似たデザインの製品が韓国で出回っています。どうしたらよいでしょう。

回答 意匠権(韓国では「デザイン権」といいます)行使の場合でも上記の「相談2」で説明した順にチェックし、対策を検討します。そして、次の事項に留意しなければなりません。

デザイン権の権利範囲は過去に登録されたデザイン(これを「先行デザイン」と言います)の多少によって権利を主張できる幅に差が出てきます。自社製品以外に多様な種類のデザインが存在する場合、予想より権利の範囲が狭いことがあります。従って、権利行使をする前に先行デザイン調査を行なう必要があります。

一方、韓国内でデザイン権を保有していないのであれば不正競争法のデッドコピー禁止規定や著作権による保護で対応することを検討します。さらに無審査デザイン登録出願は数ヶ月というかなりの短期間で権利取得が可能なので、次期商品からは無審査デザイン登録出願を行っておくことも考慮します。次の「相談5」をご参考下さい。

相談5. 日本で出荷したばかりの新製品で何も権利を取得していないのですが、もう模倣品が韓国で出回っているとのこと。

回答 新製品開発時にその開発にのみ没頭し、権利保護に必要な措置は後回しにするケースが往々にしてあるものですが、後になって、その新製品の事業展開に大きな困難をきたすこととなります。予め権利保護に必要な措置(知的財産権の登録出願など)を取っておくことが何よりも望ましいのですが、このような事前措置がない状態で韓国で模倣

品が発見された場合には次の点を検討してみる必要があります。

- ① 韓国の不正競争防止法上、デッドコピーの禁止規定が適用できるか検討し、可能性があれば必要な措置を取ります(模倣品自体に対する措置、新製品の市販後3年間は保護可能)。
- ② 模倣品販売者が正規品に関する日本での広告など著作物を無断盗用していないか検討し、警告状を送るなどの必要な措置を取ります(模倣品の不当な販促行為に対する措置)。
- ③ 今からでも商標出願をして登録を試みることができるかを検討し、商標権を確保してから権利行使をします。新製品が市販された後では、特許権やデザイン権を確保するのは難しいのですが、商標権登録は可能だからです。
- ④ デザインのサイクルが早い商品(例えば、毎年・毎シーズンごとデザインが変わる衣類や装飾品など)が新商品になるたびにほぼデッドコピーされて市場に出回っている場合などは、次の商品デザインを公開する前に無審査デザイン登録出願をすることを考慮しましょう。権利保護の範囲は広くありませんが、無審査ですので登録まで数ヶ月、費用も通常のデザイン出願に比べ半分程度で権利確保でき、デッドコピー対策には有効です。デザイン無審査登録出願については104ページをご参照下さい。

相談6. 日本ではよく売れている製品ですが、韓国では何も権利を取得していません。模倣品を何とかできるでしょうか。

回答 このような場合、韓国の不正競争防止法による保護が可能か検討します。

- ① 韓国でも相当多く売れている場合:著名商品標識(商標、製品包装デザインなど)と誤認・混同を引き起こしているのであれば、法的対策をとれる可能性があります。
- ② これと別途に不正競争防止法上のデッドコピー禁止規定が使えるかを検討します(ただし、デッドコピー禁止規定は、「試作品製作など商品としての形態をなした日」から3年が過ぎると保護を受けられません)。

相談7. 昔、業務関係のあった代理店が契約終了を機に当社の正規品でない模倣品を取り扱っているようです。何とかできますか。

回答 従来代理店だった者だとしても、一旦代理店契約が終了した後は、何も関係のない第三者に過ぎず、そして、真正品の特性や流通構造、価格条件などに関して熟知して

いるだけに、より危険な競争相手になる可能性が高いのですが、模倣品対策に関して特別な対応方法があるわけではありません。

従来の代理店との契約書に、契約終了後の措置について特別な取決めが無いか確認し、さらに、自社の知的財産の権利の有効性を再確認し、相手方の行為(模倣品)が自社の特許技術を代替技術で迂回していないかなどを念のため確認します。さらに、相手方がどのような商標やドメインネームを所有しているかも確認し、不正な目的で取得していないかなどの法的対策を考えて見ましょう。代理店の模倣品取扱行為については、普通よりもさらに強い態度で対応を行なうようにします。

[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。