

JETRO

特許庁委託事業

模倣対策マニュアル

韓国編

2012年3月



本版における主な修正点

本版の作成に当たっては、2011年3月に作成した「模倣対策マニュアル」の内容につき、

- ① 第Ⅰ編の韓国模倣対策へのガイダンス、ガイドマップ、相談サンプル、模倣対策事例、韓国の各政府機関の動きについて追加加筆及びアップデート
- ② 第Ⅱ編については、各法律・制度の改正内容を反映すると共に、特に韓米FTA、韓EUFTA加入に伴う法律・制度の改正を追加
- ③ 第Ⅲ編の第1章を後段の2～4章へのガイド的な記載に再構成

などの改訂を行っている。

なお、本版において、法律・規則・制度施行の変更などにより、加筆修正された部分には*を付したのでご参考願いたい。

《模倣品対策の実行》

相談 8. 模倣品が大量に出回っていて、自社製品の売上げが大幅に落ちてしまいました。どんな対策をとれるのでしょうか。

回答 模倣品により実際の損害が発生している状況ならば、時間と費用が多少かかっても積極的に措置を取る必要があります。模倣品に対する対策として考えられる措置は次のとおりです。

(1) 警告状送付

まず、相手側の侵害行為を指摘しながら、その侵害の差止や損害賠償などを要求する警告状を送付することを考えます。場合によっては、単純に販売しているだけの販売業者に侵害品の製造元に関する情報の開示なども要求することができます。警告状を送らないと告訴できないわけではありませんので、最終目的を考慮して送らない方法をとることもできますし、盛り込む内容や表現をソフトなものにすることも考えます(著作権侵害や特許権侵害で刑事罰を問う場合は親告罪となりますので犯人を知った日から 6 ヶ月を経過すると告訴することが出来なくなります。警告状を送ると少なくともその時点より前から犯人を知っていたことを自ら明かすこととなりますから、この点注意が必要です)。

(2) 侵害差止請求及び仮処分申請

模倣品の生産、販売などの中止を求める訴訟を提起することができます。また、訴訟はある程度時間がかかりますから、それよりも結論が早く出る侵害差止仮処分を申請することも合わせて考えます。ただし侵害差止仮処分を申請した場合は損害賠償請求を同時に行なうことができません。

(3) 損害賠償請求

故意または過失の侵害により権利者が損害を受けた場合には、侵害者に損害賠償を請求することができます。損害賠償には積極的損害、消極的損害及び精神的損害があり、金銭賠償が原則です。特許法、商標法、不正競争防止法、著作権法などでは、知的財産に対する侵害損害額立証が難しい点を勘案して、侵害者が侵害から得た利益を損害額として推定したり、ライセンス実施料や使用料に相当する額を損害額とみなしたり、立証が困難な損害賠償額を法院の職権で認定するなどの規定があります。

(4) 刑事告訴

侵害行為が刑事罰の対象に該当する場合、侵害差止請求、仮処分申請、損害賠償請求といった民事上の措置と並行して刑事告訴をするかどうか考えます。侵害者個人に刑罰が科せられますから侵害行為の中止には効果があります。

(5) 貿易委員会への不公正貿易行為調査申請

貿易委員会は他人の知的財産権を侵害する物品の輸出入行為を不公正貿易行為とし

て禁止させることができます。貿易委員会に救済申請をすると、貿易委員会は該当事件に対して書面による調査を行い、必要であれば面接または現場調査を並行して実施し、その結果によって侵害者などに是正措置命令を出したり課徴金賦課などの制裁措置をとります。緊急の場合にはさらに迅速に暫定措置により不正な輸出入行為を禁止させることも可能です。なお、貿易委員会への調査申請そのものは無償で行うことができます。

(6) 税関への通関保留の申請

他人の商標権や著作権を侵害する輸出入行為に対しては、税関が職権または申請によって輸出入物品の通関保留措置を取ることができます。「税関での国境措置」235 ページをご参考下さい。

相談 9. 模倣品が出回ってはいるのですが、韓国市場はまだまだ小さく費用をかけられません。何か対策はあるのでしょうか。

回答 この場合(自社の特許や登録商標など知的財産権がある場合)、まずは、警告状を送って相手側の出方を見て、その後の措置を検討します。「相談 8」で紹介した制度のうち、貿易委員会に調査申請をしたり、税関に通関保留申請をするのは、訴訟に比べて費用がかかりませんし、手続進行に必要な期間も短くて済みます。また、韓国特許庁の「偽造商品通報センター」や「商標権特別司法警察隊」、又は「サイバー捜査隊」に通報することができます。

「偽造商品申告センター」については 264 ページを、「商標権特別司法警察隊」は 262 ページを、「サイバー捜査隊」は 263 ページをご参考下さい。

相談 10. 模倣品がある程度出回っても仕方がないと思うのですが、日本への流入だけは防ぎたいのです。

回答 韓国に登録された商標権又は韓国内で認められる著作権を侵害する物であれば、税関を通じて通関保留申請したり、貿易委員会を通じて不公正貿易行為調査を申請して日本への輸出を防いだり、特に商標権の場合は訴訟を通じて差止や損害賠償を求めることも可能です(関税法改正の動きはありますが、現時点では特許権や実用新案登録権、意匠(デザイン)権を侵害する物の場合は、輸出を防ぐことはできません)。

日本で何らかの権利を有していて、韓国では主張する権利がない場合は、日本法下での輸入禁止措置などを通じて流入を防ぐしかありません。

ただし、あくまでも模倣品に対しては「容認しない」という意識を持ち続け、対策のための費用や人材確保などが企業として負担である場合でも、JETROへの相談や、

韓国特許庁の「偽造商品通報センター」や「商標権特別司法警察隊」、又は「サイバー捜査隊」への通報などで対応するようにしましょう。

「偽造商品申告センター」については 264 ページを、「商標権特別司法警察隊」は 262 ページを、「サイバー捜査隊」は 263 ページをご参考下さい。

相談 1 1. 日本の税関で行っている水際措置(国境措置)のようなものは韓国税関にもあるのですか。

回答 水際措置は国境措置ともいい、韓国税関にも同様の制度があります。外国人でも韓国で登録された商標権を持っていれば、それを税関に申請することができ、税関で商標侵害の疑いが強いと判断されれば通関保留をしてくれます。

また、例えば韓国内の製造業者名や輸出業者名が判明している場合には、これを税関に情報提供し職権により通関保留してくれるよう処置することも可能で、インターネット(<http://portal.customs.go.kr>)を利用して申告し真贋鑑定や情報提供することもできます(ただし韓国語のみ)。

なお、現時点では日本と異なり、「商標権」と「著作権」のみが国境措置の対象ですが、現在、関税法改正がなされ、2013 年 7 月 1 日)からは「特許権」「デザイン権」なども対象になる予定です。

詳しくは「税関での国境措置」235 ページをご参照下さい。また、本書巻末 330 ページに付録 5 として商標権申告書の様式を和訳して掲載しましたのでご参考ください。

相談 1 2. 侵害者に何らかの法的措置をとった場合、当方にリスクはないのでしょうか。

回答 侵害者が提起する可能性がある主張/対応は次のとおりです。ただし、韓国でも知財権保護の意識が高まり、韓国企業も他の国で権利を侵害される事例が増えていることもあり、正当な権利者が権利行使を行なうことについては理解が高まっています。

(1) 知財権に対する無効(取消)審判請求、権利範囲確認審判請求

当方の権利行使の権原になる権利の登録に無効または取消事由があるとか、自身の行為がその権利範囲に属しないと主張しながら特許審判院に審判請求をすることが最も普遍的で一般的な反撃方法です。

(2) 警告状に対する業務妨害罪、脅迫罪など対応告訴

警告状を受け取った場合、相手側は自身の業務を妨害するための目的または脅迫するための目的で根拠なく警告状を送ったものと主張する場合があります。これを防ぐためには最大限侵害の証拠を収集した後、侵害と認められるだけの合理的な根拠を提示しな

から警告する必要があります。侵害者の取引先などにむやみに警告状を送ることは危険性が高いと言えます。

(3) 不当仮処分による損害賠償請求

侵害者に対し仮処分決定を受け執行が終わった後に、本案事件において権利が無効となったり、侵害に該当しないという理由で敗訴した場合、相手側からその仮処分執行により発生した損害の賠償を請求されることがあります(その執行に故意又は過失がなかった点を立証することができなければ賠償責任を負う可能性が高いと言えます)。

(4) その他

よくあるケースではありませんが、知的財産権の権利行使が公正取引法上の不公正取引行為に該当するという主張や、知的財産権侵害行為者に対する刑事告訴が誣告罪に該当するという主張をしてくる場合があります。また、権利者製品に対する不買運動をしたりネットの書き込みなどを通じて自身の立場を強弁する場合があります。

相談 13. 数年前から模倣品が出回っていることは知っていましたが、いろいろな事情で直ぐには手を打つことができませんでした。今からでも対応できるのでしょうか。今まで黙認していたことが不利益になりませんか。

回答 長い間権利行使をしなかったということが、侵害差止仮処分において、緊急性がないとして棄却されてしまう可能性を高めるという付随的な不利益が考えられなくもありませんが、直ぐに手を打たなかったからといってその権利自体が消滅してしまうことはありませんから権利行使が不可能になるといった本質的な不利益はありません。ただし、後になってから対策を講じるのは、模倣品が出回りはじめた初期段階から積極的に対応することに比べ、はるかに多くの労力と費用が必要になる場合が殆どですので、模倣品に対する対応は初期の段階からできるだけ迅速、積極的に、そして断固とした態度で臨むことが大切です。

ここで注意したいのは、刑事告訴のうち処罰規定が被害者の告訴がなければならない親告罪で事件を進める場合は、犯人を知った日から6ヶ月を経過すると告訴が認められないという点です。しかし「犯人を知った日」というのは「犯人が誰かを特定できる程度に知った日」を意味しますから、模倣品が出回っていたことをそれより以前から認識していたとしても関係ありません。

また、模倣品や侵害品の貿易委員会への調査申請は、侵害行為があってから1年以内という規定があるため、1年以上前に終わってしまった侵害行為については、対策を取ることができませんが、その侵害行為が現在まで続いているか、終わってしまったとしても終了時点が1年以内であれば、調査申請をすることが可能です。

相談 14. インターネットで模倣品が売られているようです。これを防ぐ方法はありませんか。

回答 インターネットサイトが商標権のある製品に関する模倣品を販売して商標権を侵害していたり、インターネットサイトが不法音源を流通させたり不法複製された媒体を販売するなど著作権を侵害していれば、権利者はこのような権利侵害行為をやめさせることができます。

具体的にはインターネット運営者に警告状を送付して権利侵害行為を中断するよう要請したり、または事案によっては、直ちに侵害差止請求、損害賠償請求、刑事告訴などを進める方法も考えてみるすることができます。インターネットサイト運営者が直接には権利侵害行為をせず、そのサイトの利用者が権利侵害行為をしている場合でも、サイト運営者に幫助責任を問い権利侵害揭示行為を中断するように強く申し入れたり、権利侵害がひどく多額にのぼる場合であれば、「情報通信網の利用促進及び情報保護などに関する法律」による措置をとることができます。

「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律」第 44 条の 7 の規定によれば、何人も情報通信網を通じて「犯罪を目的にするか教唆または傍助する内容の情報」を流通してはならず、放送通信委員会は、関係中央行政機関の要請を受けた日から 7 日以内に、審議委員会の審議を経たのち是正要求をし、情報通信サービス提供者や掲示板管理者がこの是正要求に従わない場合、放送通信委員会があらかじめ意見提出の機会を与えたうえで、情報通信サービス提供者または掲示板管理者・運営者に、該当情報の取扱いの拒否、整備または制限を命ずると規定されています。オンライン上の商標権侵害行為に関してこの規定に基づきウェブサイトが閉鎖された事例もあります。

いわゆる、オープンマーケット形態のインターネットショッピングモールの場合には、オープンマーケットの運営者が適切に偽造品登録を削除したかどうか、商標権などの侵害行為を防止するための適切な運営システムを構築したのか、偽造品販売者の身元情報を管理し、今後は正当な権利者に身元情報を提供するようなシステムが設けられているのかなどの状況により、侵害者だけでなくオープンマーケットの運営者にまで侵害責任があるかどうかが変わってきます。

また、韓国知識財産保護協会の IPOMS というシステムは、オンライン上の様々なショッピングモールを 24 時間ロボット検索をして模倣商品として疑わしい商品を自動的にピックアップするもので、このようなシステムを利用してピックアップした模倣商品について、韓国特許庁の「偽造商品通報センター」や「商標権特別司法警察隊」、又は「サイバー捜査隊」への通報により行政的に対応することも可能です。

「IPOMS」については 261 ページを、「偽造商品申告センター」については 264 ページを「商標権特別司法警察隊」は 262 ページを、「サイバー捜査隊」は 263 ページをご参考下さい。

相談15. ゲームやビデオの不法複製には、どのように対応していけばよいでしょうか。

回答 ゲーム物(コンピュータプログラム形態のゲーム物を含む)又はビデオ物を不法複製し又は不法複製されたゲーム物又はビデオ物を流通させる行為は著作権侵害行為に該当します。したがって、このような行為をした者は著作権法の規定による民事・刑事上の責任を負うようになります。刑事処罰において、著作権法は権利侵害行為を親告罪(プログラムの著作権を侵害して作られたプログラムの複製物などをその事実を知りながら取得した者がこれを業務上利用する行為は反意思不罰罪であり告訴がなくても捜査は可能)と規定していますので、著作権者などの告訴がないと公訴が提起されません。しかし、営利を目的に常習で著作権侵害をした場合、権利者の告訴なくとも公訴が提起できます。

一方、不法複製されたゲーム物やビデオ物が市中に流通するのを防ぐ方法として、映像物やゲーム物の等級分類を取り消してしまうのも一考の価値があります。等級分類機関は著作権や利用権など正当な権限のない者が等級分類を受けたことが確認できた場合にはその等級分類を取り消すことができ、その場合、等級分類を取り消された当該ゲーム物やビデオ物の流通行為は法違反行為となるため、等級分類取消はその流通を抑制させる有効な手段となるわけです。

相談16. 模倣品の対応に裁判も辞さない覚悟です。裁判手続きは日本と比べてどうなるでしょうか。

回答 模倣品対応関連の韓国の裁判制度には、米国の陪審員制度やディスカバリーのような特殊な手続きや対応を求められる制度はなく、侵害訴訟の場合、裁判管轄にしたがい地方法院の一审(事実審)から高等法院の二審(事実審)を経て大法院(法律審)まで争うことができる審級構造で、基本的に日本の制度と大きく異なりません。ただ、日本の場合、東京地方裁判所と大阪地方裁判所だけが第一審事件の専属管轄を有しているのに対し、韓国ではそのような制限がなく、代わりに原告が専門性のある法院を選択することができる点、高等裁判所と同審級の特許法院があり特許庁審決に対する不服訴訟だけを管轄し一般侵害事件は扱わないという点、などにおいて若干の差があります。言うまでもありませんが、具体的な案件に臨むときには、現地法律事務所などの専門家と緊密に相談しながら裁判手続きを進めなければなりません。

相談 17. 並行輸入品が韓国市場に流入して当社の製品・商品の売上げに打撃を与えているようです。韓国では並行輸入品を抑制する方法はあるのでしょうか。

回答 日本と同様に韓国でも真正品の並行輸入を抑制することができる方法はほとんどないと言っていいでしょう。一部例外はありますが、例外認定の要件が過度に厳しいので、これに該当するケースがないのが実情です。逆に、正当な並行輸入を妨害していると判断されたと、公正取引法(日本の独禁法に該当)上の不公正取引行為として制裁を科される可能性もあります。従って、並行輸入品に対する対策を設ける時には、必ず現地の法律専門家と相談することをお勧めします。コラム「並行輸入」215 ページをご参照下さい。

相談 18. 模倣品の取締りをしたいのですが、色々な方法がありすぎてよく分かりません。どのような違いがあってどのように進めればいいのでしょうか。

回答 模倣品の取締りは、狭義的に解説すれば、究極的には、模倣品の取扱者に対して検察による捜査・起訴を行い法的責任を問うことにより模倣品を根絶しようとするものと言えます。権利者が検察に直接情報提供をして取締りを進めることも可能ではありますが、事件の規模や実際に動員できる人員などの関係から大小の制約が生じてしまうのが現実です。すなわち、検察による捜査・起訴に持ち込むまでに、様々な機関や団体が直接的・間接的に取締りを手伝ってくれているのだと考えるとよいでしょう。ここで色々な機関や団体には以下のようなものがあります。

(1) 警察署のサイバー捜査隊

全国各地の警察署には、サイバー捜査課が設けられており、オンライン上の模倣品について申告をすれば、模倣品の出品者やサイトの運営者を割り出し取調べを行い検察へ送致します。また模倣品の掲載を取消させるなどのネット上の処置も行います。詳しくは 263 ページを参照してください。

(2) 関税庁/全国各地税関

韓国には 46 ヶ所の税関(監視所を含む)があり、通関時には模倣品の疑いのある物品については必要に応じて商標権や著作権の所有者への真贋鑑定依頼などを行い通関を保留し、最終的に検察の指揮の下で物品の廃棄や輸出入者への処罰を課します。商標権や著作権の税関申告や真贋鑑定などをオンラインで迅速に処理するための IPIMS(知識財産権統合情報管理システム)を運営しています。詳しくは 238 ページを参照してください。

(3) TIPA(貿易関連知識財産権保護協会；関税庁の関連団体)

関税庁から民間委託され、商標権や著作権の税関申告業務や取締りや調査業務などを行っています。そして税関を通じて市中に流入した模倣品やEMS(国際郵便貨物)に対する取締りを検察などと協力して行っています。詳しくは235ページを参照してください。

(4) 商標権特別司法警察隊

特許庁に属する組織ですが、商標権違反に関して独自の捜査権を持って模倣品について取締りを行い、最終的に検察へ送致します。大掛かりな商標権侵害事件などを主に取り扱います。詳しくは262ページを参照してください。

(5) KIPRA(韓国知識財産権保護協会：特許庁の関連団体)

IPOMS(知的財産保護オンラインモニタリングシステム)によりインターネット上の模倣商品を24時間ロボット検索して模倣品の摘発をしています。詳しくは261ページを参照してください。

(6) 特許庁の偽造商品申告センター

特許庁内に設けられた組織で、偽造商品の製造や流通に関する申告を受け付けています。その申告により検察の起訴処分などの一定の成果が得られたときは申告者に褒賞金が与えられることになっています。詳しくは264ページを参照してください。

外国の企業が韓国内で取締りを行う場合、単独で直接上記①～⑥までの機関や団体に接触して行動を起こすには、言語の問題、習慣や制度の違いなどにより、様々な困難が伴いますから、ジェットロソウル事務所(317ページ)や信頼できる法律事務所を通じて適切に対応することが望ましいでしょう。

[付録 5] 税関への商標権申告書様式*

(別紙 第 2-1 号 書式)

申告番号 第 _____ 号

(処理期間：4 日)

商標権(専用使用権)申告書

新規 更新 変更

1. 権利の内容(記載事項が多い場合、別紙に作成可)

権利の種類 (該当欄に V 表示)	登録商標	登録番号	権利有効期間	指定商品	備考
商 標 権 ()					
専用使用権 ()					

2. 商標権を使用することができる者

区分	氏名又は 業者名	事業者 登録番号	住所	権利使用 有効期間	電話番号 (FAX)
商標権者					
専用使用権者					
通常使用権者					
商標使用許諾 を受けた者					

3. 商標権侵害の可能性がある輸出入者

区分	業者名 (代表者名)	事業者 登録番号	住所	電話番号 (FAX)	指定事由
輸入者					
輸出者					

4. 商標権の侵害と見ない物品であるかを確認するための事項

◆商標権申告時の確認事項		
外国の商標権者と 国内商標権者との関係	<input type="checkbox"/> 同一人 <input type="checkbox"/> 系列会社 <input type="checkbox"/> 輸入代理店の関係等	<input type="checkbox"/> 関係なし
国内商標権者の当該商標 付着物品の輸入または製造 如何	<input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 販売	<input type="checkbox"/> 直接製造 <input type="checkbox"/> 海外 OEM 方式製造 <input type="checkbox"/> その他(具体的な類型：)
◆専用使用権申告時の確認事項		
外国の商標権者と 国内商標権者との関係	<input type="checkbox"/> 系列会社 <input type="checkbox"/> 輸入代理店の関係等	<input type="checkbox"/> 関係なし
国内専用使用権者の 当該商標付着物品輸入 又は製造如何	<input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 販売	<input type="checkbox"/> 直接製造 <input type="checkbox"/> 海外 OEM 方式製造 <input type="checkbox"/> その他(具体的な類型：)
OEM 海外製造業者が外国商 標権者(専用使用権者)から の商標使用許諾の有無 ¹²	<input type="checkbox"/> 許諾	<input type="checkbox"/> 未許諾
◆外国での当該商標登録の現況及び商標使用許諾の現況		
外国での当該商標登録現況		
外国での商標使用許諾現況		
◆商標権侵害憂慮物品 輸出(入)事実通報対象如何の判断事項		
<input type="checkbox"/> 通報対象ではない <input type="checkbox"/> 一部通報対象ではない <input type="checkbox"/> 通報対象		

5. 商標権者の同意の下、当該商品を韓国で OEM 生産し輸出する業者

業者名	住所	事業者登録番号	電話番号 (FAX)	備考

¹² 国内専用使用権者が海外 OEM 方式で製造し輸入する場合

6. その他、商標権侵害事実を確認するために必要な事項

- 1) 偽造商品の識別方法
- 2) 真正品の製造価格(輸入物品は FOB 価格)
- 3) 当該物品のサンプル、写真、カタログ等
- 4) その他

7. 商標権申告人(代理人が申告する場合)

権利者との関係		
業者名又は氏名		
住 所		
事業者登録番号(生年月日)		
連絡先	TEL	
	E-MAIL	
	FAX	

上記の通り輸出入通関過程で、商標権の保護を受けたく、関税法第 235 条第 2 項の規定により商標権を申告します。

年 月 日

申告人 (印)

注意事項

上記の申告書の第 1 番、第 2 番及び第 4 番の申告内容が事実と異なったり、同申告内容の変更事由が発生した日から 30 日以内にその変更内容を申告しない場合は、商標権申告の効力が喪失します。

(社) 貿易関連知識財産権保護協会 会長 貴下

[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。