

韓国における意匠の模倣対策および模倣・冒認意匠出願に対する対策

河合同特許法律事務所

河榮昱



河合同特許法律事務所は、特許局（現特許庁）長や大韓弁理士会会長を務めた河相鳩氏が1961年に設立した韓国ソウルにある中規模の知的財産権法律事務所である。全ての技術分野の特許、商標、意匠、特許訴訟等の分野においてサービスを提供している。現在の所長である河榮昱氏は、1990年にFranklin Pearce Law Centerにて法学博士学位を取得した、国際派弁護士及び弁理士である。

意匠は、その特性上、他人の意匠を模倣することが容易であり、近年、公知の有名キャラクター等を模倣した意匠出願が増加している。模倣された意匠出願に対して、特許庁では新規性判断時、類似の範囲を広く判断し、進歩性判断においても創作性を認めず意匠出願を拒絶しているが、この他にもデザイン保護法（日本における意匠法に相当。以下「デザイン保護法」）上の模倣意匠出願に対する対策がある。

(1)他人の模倣および盗用による侵害予防のため登録意匠を一定期間秘密に維持することができる。

一般的に意匠登録出願された意匠は、設定登録によって意匠権が発生した後、登録公告によって一般に公開される。意匠は、その特性上、模倣が非常に容易であるため第三者による侵害可能性が非常に高く、万が一侵害による紛争が発生すると、事業化または事業準備に相当な障害となる。このような問題点を解決しようと、デザイン保護法は、設定登録後一定期間（最長3年）、登録意匠を秘密に維持することができる制度を設けている（デザイン保護法第43条）。

しかし、秘密意匠請求は第三者による意匠模倣を防ぐ長所を有するものの、紛争発生時の過失推定規定の排除（デザイン保護法第116条第1項但し書き）、侵害禁止および予防請求権行使時の事前警告の必要によって侵害者に対する民事上の権利を行使するにあたり一定の制限がある（デザイン保護法第113条第2項）などの短所もある。したがって、秘密意匠請求を行う前に意匠創作物の性格や事業化

の方向等を綿密に検討して、秘密意匠請求を行うかどうかを決定しなければならない。

(2)既に出願または登録されている意匠(基本意匠)を基に変形させた改良意匠は、別の関連意匠として登録を受けることができる。

出願人または意匠権者は、自己の出願または登録意匠(基本意匠)のみと類似する意匠を基本意匠の出願日から1年以内に関連意匠として出願し、登録を受けることができる(デザイン保護法第35条)。すなわち、関連意匠制度は、完成した意匠から一部変形による改良意匠が連続的に創作される意匠産業の特性を考慮して、最初の意匠(基本意匠)を基にした関連意匠登録を認めている。

意匠創作者が既に出願または登録されている意匠を基に創作した改良意匠を関連意匠として出願し、登録を受けることになると、審査官による審査結果を通して、基本意匠の保護範囲と類似の意匠領域を確認することができ、第三者に対しても、基本意匠と関連意匠の保護範囲を示すことにより、侵害を未然に防止する効果も享受できる。

一方、関連意匠登録出願時、必ず基本意匠に関する出願番号または登録番号を意匠登録出願書に記載しなければならない(デザイン保護法第37条第1項)。また、基本意匠と類似しない意匠を関連意匠として出願すると拒絶され得るが、関連意匠を単独意匠に補正する手続によって登録を受けることができる(デザイン保護法第48条第2項)。

(3)自身の意匠を他人が模倣できないようにするために、特許庁を通じて意匠についての創作事実(創作者と創作時期)を証明する意匠公知証明制度(韓国デザイン振興院)が存在する。

意匠公知証明制度を通じて特許庁に公知証明された意匠は、正式に登録出願されていない意匠であっても、特許庁で審査時の参考資料として管理され、無権利者の意匠および無断登録による意匠侵害を防止することができる。

ただし、意匠公知証明制度を通じて正当な創作者と創作日を証明したとしても、意匠権と異なり、生産、販売等の利益を創出する行為を禁止することができる程の排他的な権利を保障できないため、より強力に権利の保護を受けるためには特許庁に正式に「意匠登録出願」しなければならない。すなわち、意匠公知証明登録完了後6ヵ月以内に特許庁に意匠登録出願をすることにより、強い法的保護を受けることができる。

■ 参考情報

- ・ 韓国デザイン保護法 第35条、第37条、第43条、第113条、第116条
- ・ 韓国デザイン保護法審査基準

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)