

韓国の最新知財動向 2023



WIPO

WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

ワナビー特許特許法律事務所 金律利

ylkim@wnbip.com

目次

1. 韓国知財実務の留意点

- 改正審判制度を利用する際の留意点
- 技術警察制度の活用

2. 韓国企業の知財戦略



1-1



특허청

Korean Intellectual Property Office

韓国知財実務の留意点

改正審判制度を利用する際の留意点



改正審判制度の利用現況及び留意点

特許審判 専門委員制度 (2021.10.21施行)

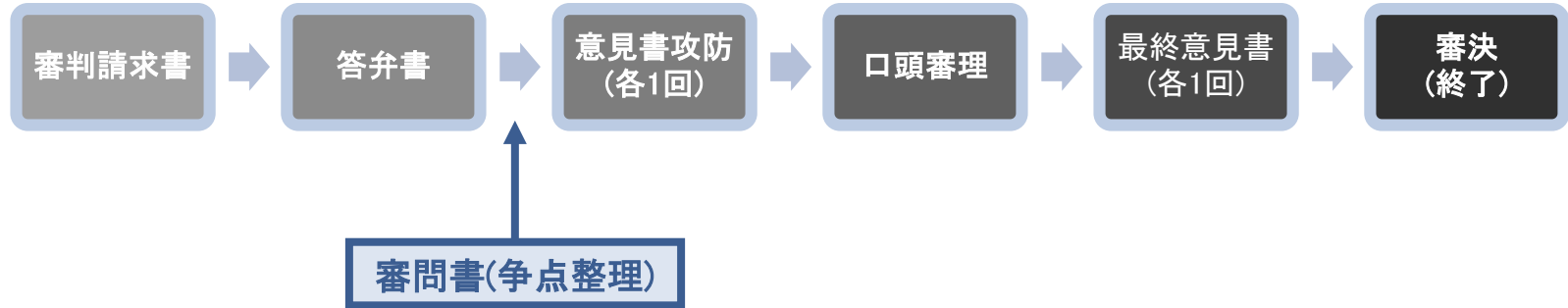
- 審判長は必要に応じて職権で専門審理委員を1人以上指定する。
- 運用:人工知能、バイオヘルス、フィンテックなど約130人の専門家が書面提出または口頭審理に出席して技術に関する自分の意見を述べる。
- 利用実績:2022年13件、2023年2件

特許審判 集中審理制度 (2021.10.21施行) 及び 適時提出主義 (2021.11.17施行)

- 審判手続における主張や証拠の提出は、適時に提出しなければならない。
- 特許法第158条の2(適時提出主義) 審判手続における主張や証拠の提出については、民事訴訟法第146条、第147条及び第149条を準用する。

審判手続きの流れ

通常2回の書面攻防後、口頭審理で争点整理をしてから審決

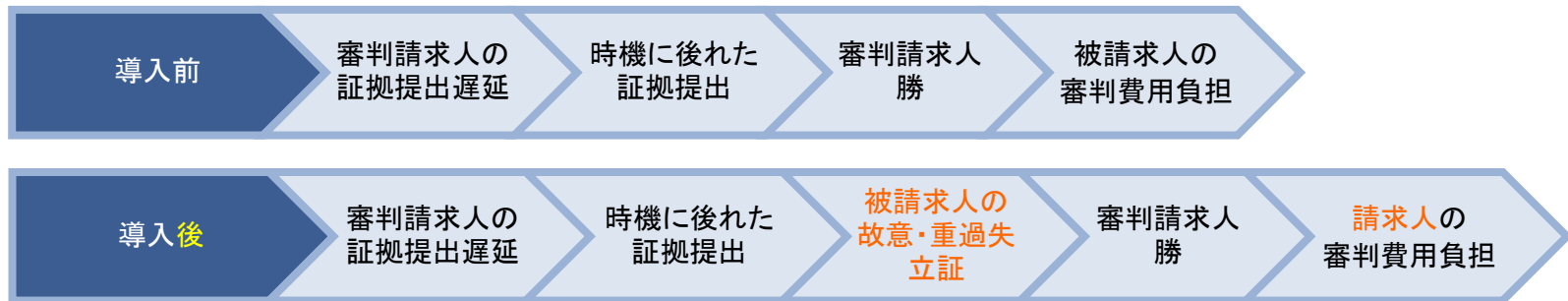


: 争点の早期整理及び迅速な事件成熟

改正審判制度の利用現況及び留意点

審判費用の
公平な分担
(2022.4.20施行)

- 審判での故意・重過失による審理遅延行為等が摘発されたら、勝敗を問わず審判費用一切をその行為をした当事者が負担
 - 産業財産権審判費用額の決定に関する告示第9条(費用計算の基準)
 - (1) **故意・重過失**で証拠等を十分に提出していなかったが、裁判所に遅れて提出し、その後、勝訴した場合
 - (2) 虚偽やその他の不正な行為で取得した権利で審判を受けたり、審理中に虚偽やその他の不正な行為をした事実が発見された場合
- ⇒ 請求可能な代理人費用の請求上限額を**740万ウォン**に増額



改正審判制度の利用現況及び留意点

特許審判 調停連携制度 (2021.11.17施行)

- 審判長は、調整による解決が相応しいと判断した場合、産業財産権紛争調整委員会に回付する。
 - 当事者の同意を得て、審判手続きを中止し、決定をもって調停に回付する
 - 調整が成立すると、裁判上の和解と同じ効力を有し、審判は取下げられたものとみなす
 - 調整不成立で終了した場合、審判は再開し、迅速審判で進められる。
- 審判長が必要と認め、かつ当事者が同意した場合、当該審判合議体が調整に直接参加することができる。
- **調停成立実績: 商標3件、デザイン2件**
- 調停対象の選定
 - 審判部は、無効であることが明らかな場合など、審判で解決することが望ましい事項については、調整を勧告しない。

例1) 両当事者間に主張が鋭く対立し、審判部も一方の側を支持しにくい場合

例2) 特許発明が先行技術から容易に発明できるかどうかなど審判の核心的事項について審判部内で意見が分かれる場合

産業財産権紛争調停制度

- 産業財産権紛争調整制度とは
 - 特許、商標、デザイン、実用新案などの産業財産権及び営業秘密、不正競争行為、職務発明などの紛争を、専門家の助けを借りて、当事者間の対話と合意を通じて解決する制度
 - 産業財産権紛争調停申請は、最近4年間年平均19%増加
- メリット
 - 訴訟や審判に比べて迅速かつ円満に紛争を解決できる
 - 調整が成立した場合、確定判決と同じく、「裁判上の和解」の効力が発生
 - 相手が合意事項を履行しない場合、強制執行も可能
- 事例
 - 中小企業Aと中堅企業Nは、商標権関連の紛争で権利範囲確認審判と刑事告訴まで行い、4年以上紛争中であったが、産業財産権紛争調整委員会を通じて調整に合意
 - 審判・刑事告訴を全て取り下げ、4年にわたる紛争を約2ヶ月で解決

最近5年間の調停申請及び処理現況

(2023.4.25.KIPOニュースリリース)

区分		2019年	2020年	2021年	2022年	2023.4.21	合計	
申請		45	70	83	76	38	312	
処理現況	成立(A)	19	32	38	35	6	130	
	不成立 (B)	調停案 不収容	2	5	4	5	-	16
		意見不一致	8	17	10	15	3	53
		計	10	22	14	20	3	69
	調停不応	15	16	31	19	4	85	
	取下げ	1	-	-	2	-	3	
	進行中	-	-	-	-	25	25	
成立率(A/(A+B))		66%	59%	73%	64%	67%		

(単位:件)

1-2



특허청

Korean Intellectual Property Office

韓国知財実務の留意点

技術の流出又は侵害に対しては
技術警察制度を活用

出典: 知識財産保護政策・知財権犯罪捜査セミナー資料(2022. 9. 6)



技術警察の発足

- 技術犯罪も専門性を有する特許庁が捜査できるようにすべきだという国会などからの要請により、司法警察職務法の改正を通じて特許・営業秘密・デザイン特別司法警察(技術警察)が発足(2019年3月)
- 産業財産保護協力局(総58名)の、技術デザイン特別司法警察課に22名の技術警察が配属
- 発足2年という短い期間でも、全国の技術侵害関連事件の17.4%を担当(2020年基準)
- 技術専門捜査官の正確かつ積極的な捜査により、技術警察の起訴意見送致率(16.5%; 2021年累積基準)は技術侵害全体の刑事起訴率の約2倍に該当



2019年3月、技術警察が発足

技術警察の業務実績



区分	2019年		2020年		2021年	
	立件	送致	立件	送致	立件	送致
特許	95	30	170	130	169	159
営業秘密	20	12	30	9	85	68
デザイン	73	42	82	67	72	64
その他	12	-	82	63	50	51
合計	200	84	373	269	376	342

技術警察制度利用のメリット



- 産業財産分野に専門性を備えた審査官/審判官出身の技術警察が初動捜査から検察送致まで直接行う。
- 元審査官・審判官、弁護士・弁理士及び修士・博士学位保有者等の専門人材を配置し、関連公報・審決文・判決文のDB確保
 - 機械・建設・化学・バイオテクノロジー・電気・電子・IT・デザイン・デジタルフォレンジックに係る分野別の専門人材を構成
 - 特許、実用新案、デザイン公報DBを利用した検索
 - 特許審判院、特許裁判所、最高裁判所などの審決文及び判決文のDB活用
- 管轄の制限なく、**全国管轄**で事件を捜査
 - 特許犯罪重検察庁である「**大田地方検察庁**」の捜査指揮

技術警察制度利用のメリット



- 商標特査警の運営(2010年から約10年間)を通じた捜査ノウハウ及び経験の蓄積
 - 被疑者追跡、逮捕、拘留、押収、令状執行、デジタルフォレンジックの遂行
 - 警察、検察、自治体などとの共助捜査の経験
- 技術警察制度のような刑事的救済手続きを利用するときは、**押収捜索など強制捜査による証拠確保が容易**
 - 侵害者の逮捕・拘束及び刑事罰も可能
- 民事事件に比べて迅速な手続きの進行が期待され、関連審判や民事訴訟が同時係属中であっても独立的な判断を受けることができる。
 - 刑事手続きで確保された侵害証拠を民事事件で活用できる。

2-1

韓国企業の知財戦略



「知的財産権の市場価値は評価されるべき」
「企業間交渉・紛争、否定的な視線を捨てなければ...」
「海外特許を確保すべき」





LG化学の特許センター長ミン・ギョンファ専務(左側)と
KIPO特許審査企画局のキム・ジス局長(右側)
: 2023.5.11.WIPO講演前のインタビュー中

Q: IP組織がニューノーマル時代に歩むべき道は？



A: 会社の主要政策に関連して
「IP Dataに基づく意思決定」が
普遍的に行われる環境を整えること。

(2022KINPA年次大会での講演より)

Q: 企業同士の特許訴訟を消耗的な戦いとして見る見方に対して…



A: 特許紛争は資本主義市場で自分の領域を占有するために正当に戦うものだ。大企業が中小企業の特許を侵害する場合もあり、中小企業が大企業の特許を侵害する場合もある。すべての企業が持つ特許は保護されるべき。甲乙関係を利用して技術を奪うことに対しては厳しくなければならないが、特許紛争自体に対して否定的な偏見を持ってはならない。

(2022年6月アジア経済新聞のインタビュー記事より)

Q: グローバル特許紛争が日々増加しているが…



A: 米国特許の価値が比較的大きいため、韓国企業も米国特許を含めて確保する必要がある。今後、米国特許は国内特許の出願時に必ず考慮すべき要素になるだろう。米国の市場が大きいから特許価値も高いと言うけど、特許権が侵害された時、裁判所の手続きを通じてどれだけしっかりとした損害賠償を受け取ることができるのかも重要だ。韓国の特許価値が上がるためには、救済手続きに効用性がなければならない。

(2022年6月アジア経済新聞のインタビュー記事より)

ニューノーマル時代における企業のIP組織

ニューノーマル とは？

- 世の中が変われば、普通というものの基準が変わる。
- 2000年、2008年、2019年の経済危機による政治、経済、社会環境の変化を指す。

ニューノーマル としてのDX/AI

- WIPO: “Digital transformation is the process of adopting modern IT technologies such as cloud computing, IoT, artificial intelligence, and integrating these into business processes to create new business models or to significantly enhance existing service delivery.”
- DXとは、AIを含む様々なIT技術を活用して新しいビジネスモデルを作ったり、システムを効率化すること。

ニューノーマル時代における企業のIP組織

IP組織

- 既存業務にデジタル技術を適用して効率を向上させると同時に、新しいIPサービスの提供を通じて会社のR&Dやビジネスに新しい価値を提供
- 単なるR&D Supportを超え、より緊密に事業と歩調を合わせた事業基盤のIP戦略を策定し、実行する必要がある。

ESGとIPの役割

- ESGの評価要素: 技術盗用を防止するための営業秘密の保護問題、技術面における公正な競争の担保、無形価値の増加に伴う管理(発明者補償)など
- ESGは企業の法令遵守というリスク: 技術自体が争点となる紛争に備えることができる組織と能力 / 会社の無形資産の管理主体としての役割と責任

特許競争力の分析及びその活用

伝統的なIP組織

- 特許ポートフォリオの創出及び訴訟と紛争への対応
- R&D成果物の権利化
- 過去の事業から生じるリスクを解消



IP組織の役割と機能の拡大

- IP組織がビジネス側面に先制的にどのような貢献ができるのかを考える
- T/PRM上必要な技術に相応しいIP確保を通じて独占的な事業領域を構築
- M&A、外部技術導入、関連技術における選別・検証

2-2

韓国企業の知財戦略



「技術保護だけが生きる道」

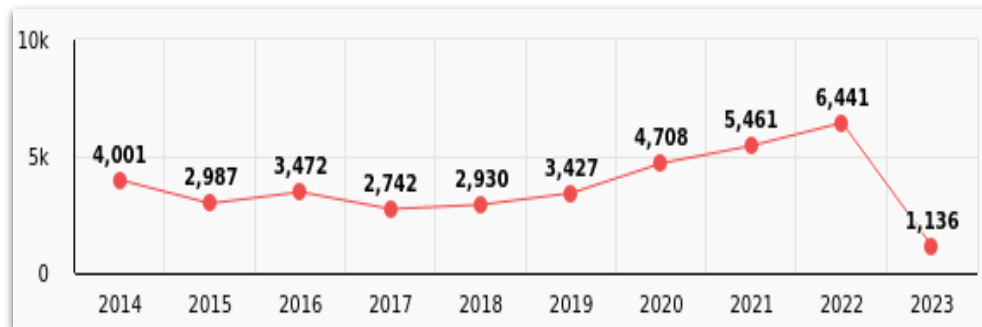
特許を増やし、対応人材を採用



サムスン電子の韓国特許動向

- サムスン電子の2022年特許出願件数は11,417件で、2018年5,765件の2倍
- 最近20年間、特許出願245,696件及び特許登録124,998件、さらに3,007件の特許を外部から買収
- 2023年3月現在、権利有効な国内特許35,167件、海外特許247,173件
- 国内特許35,167件中、技術分野別トップ3
 - 半導体装置関連特許: 19.89%(6,994件)
 - デジタルデータ処理関連特許: 12.88%(4,529件)
 - 画像通信関連特許: 9.17%(3,224件)

(2023.3.21付エコノミックデイリー記事より)



特許登録の動向

サムスン電子の米国特許動向



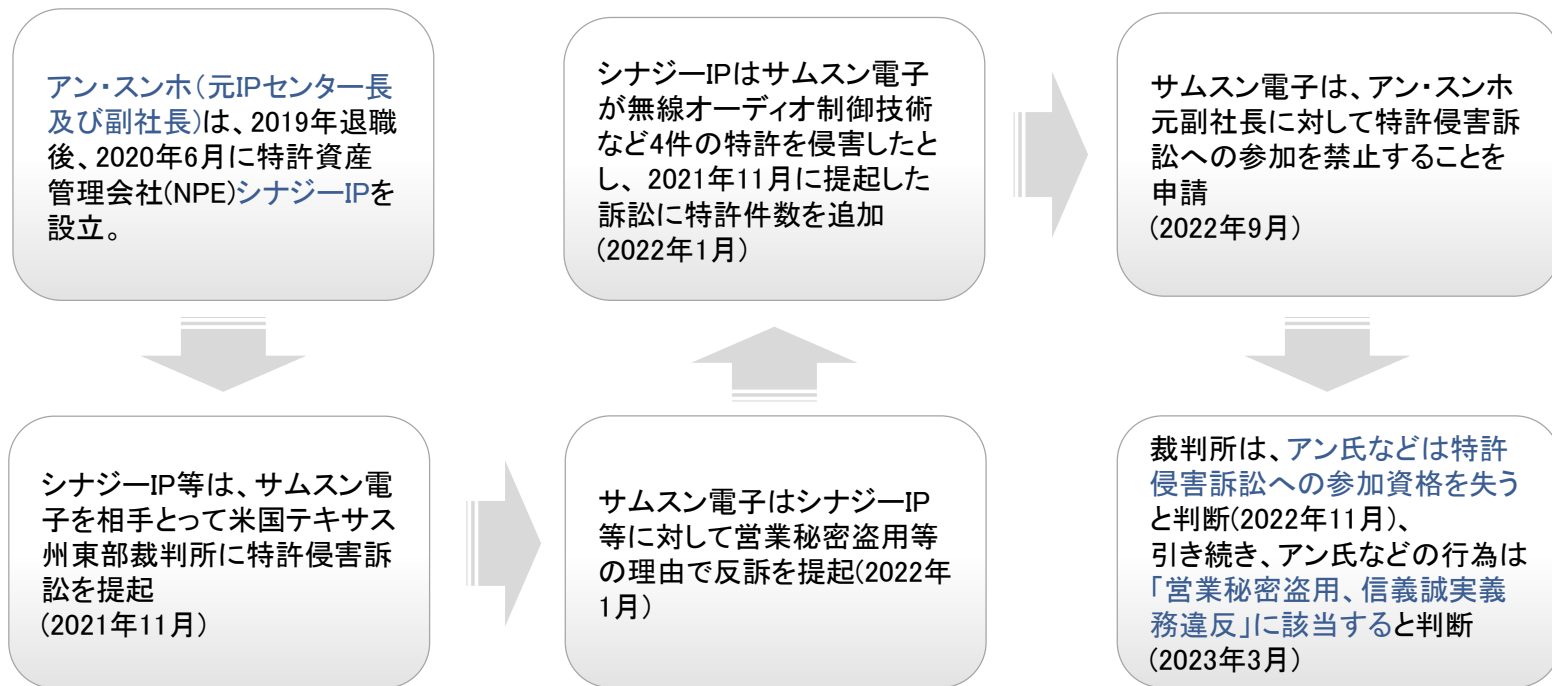
2022年

- 2022年、サムスン電子は8,513件の特許出願をし、IBMを抜いて米国特許出願1位
- ビジュアルディスプレイシステム及び音声通信分野の特許が一番多かった。
- IBMは3,797件で2位、LG電子は3,580件で3位

~2021年

- サムスン電子は、2006年以来16年連続IBMに次いで米国特許順位は2位
- 2021年、サムスン電子の米国特許出願は8,517件で2位
- 1位は8,540件のIBM、3位は4,388件のLG電子

サムスン電子、元特許役員との戦い



サムスン電子、元特許役員との戦い



- アン・スンホ元副社長は、サムスン電子で「特許通」と呼ばれ、
- エンジニア出身の米国特許専門弁護士
- 1990年、サムスン電子に入社
- 1997年、特許グループ主任研究員
- 2002年、知的資産チーム長
- 2007年LCD統括次世代研究所知的財産グループ長
- 2009年総合技術院IP戦略チーム長
- 2010~2019年からサムスン電子IPセンター長

Q1: サムスン電子を相手に特許訴訟を起こした理由は？

A1: 特許権者である米国ステーション・テキヤが望んだからだ。

私たち(シナジーIP)もテキヤの特許権の一部を保有している。特許訴訟を起こすには、特許権を保有する全員が原告にならなければならない。欠けるわけにはいかない。それ以上でもそれ以下でもない。

(※テキヤは米国デラウェア州にある情報技術(IT)企業)

Q2: 元役員だったのに、サムスンを相手にして訴訟を提起することは波紋が大きいようが…

A2: 私がサムスンを傷つける理由もなく、悪感情もない。

今回の特許訴訟はサムスン電子にとっては「One of Them」にすぎない。

私は事業者として自分の仕事を、自分の事業をするだけのことだ。

2022.1.10.
(中央日報とのインタビューより)

サムスン電子、元特許役員との戦い

サムスンの反撃

- サムスン電子が元特許担当役員らが提起した特許訴訟に対して、「特許を侵害していない」と積極的に反論し、彼らが営業秘密を盗用し、信義誠実の義務を違反したとすることを理由で反訴を提起するなど強力対応(2022年1月)。
- 特許法人「シナジーIP」と音響機器・イヤホンメーカーの「TECHIYA」が2021年11月に提起した携帯電話の音声認識およびイヤホン関連の特許侵害訴訟に対して、「10件の特許をすべて侵害しておらず、同訴訟には営業秘密盗用という違法行為が含まれているので、特許権の行使が不可能である」旨答弁書を提出。
- アン代表とチョ某シナジーIP常務(元サムスン電子IPセンター社内弁護士)に対し、営業秘密盗用、信義誠実義務違反、民法上の違法共謀を理由に反訴を提起し、損害賠償、不当利得返還、違法行為(営業秘密盗用及びこれを利用した提訴)の禁止を請求(2022年9月)。

サムスン、元特許役員を対象にした営業秘密盗用訴訟で「勝訴」

テキサス州東部裁判所の判断

- テキサス裁判所は、アン元副社長がサムスン電子の主要IP関連対応戦略を知っていたインサイダーであることが認められ、在職当時に取得した情報を裁判に利用する可能性があるため、サムスン電子の元副社長だったアン・スンホ・シナジーIP代表とサムスン電子の元社内弁護士だったチョ某氏がサムスン電子を相手にした特許侵害訴訟で参加資格を失うことと判決(2023年3月)。
- その結果、アン氏等は今後の裁判に参加することができない。



- この判決により、アン代表などは、サムスンとの特許侵害訴訟において、一切の訴訟行為をすることができなくなったので、非常に不利な状況に置かれるとみられる。

ありがとうございます

ワナビー特許特許法律事務所 金律利

ylkim@wnbip.com