

〈留意事項〉

- ・本資料はあくまで参考のための日本語訳であり、その翻訳内容につき発表者の了解を得たものではありません。
- ・よって翻訳に誤りのある可能性もありますので、正確な内容は原文をご参照下さい。

韓国商標法に基づく悪意の商標出願

2013年10月22日



Table of Contents

I

韓国商標法第7条(1)(xii)

II

「悪意の商標出願」の例

III

悪意による商標出願を証する証拠

IV

韓国知的財産局の特徴的な制度および運用



I

韩国商標法

韓国商標法第7条(1)(xii)

(1) 第6条にかかわらず、以下の場合には商標登録を受けることはできない。

(xii) 国内または外国の需要者間で特定人の商品を表示するものであると認識されている商標(地理的表示を除く)と同一または類似の商標であって、不当な利益を得ようとし、またはその特定人に損害を加えようとする等、不正な目的をもって使用する商標



Ⅱ

「悪意の商標出願」の事例

Butterflyの事例

	登録標章	先使用標章
標章		
製品	革靴、ゴム靴、バスサンダル、学生服、レインコート、スカート等	スポーツウェア、バッグ、シューズおよび卓球用品
判決	先使用に係る標章は、登録標章の出願が提出された2005年8月4日の時点にはすでに日本国内において、ラケット等の卓球用品およびシューズ・ウェア・ソックス等の卓球アクセサリについて被告の標章であると需要者によって明確に認識されている周知標章であったと認められる。「butterfly」という語は登録標章と先使用標章の要部をなし、これをもって両者は類似したものとなっている。また、両標章の指定製品は、スポーツに関連しまたはシューズウェア品目であるという点で、互いに緊密な経済関係を有する。(最高裁による事件番号2010Hu807の判決)	

VOGUEの事例

登録標章		先使用標章
標章	VOGUE	
製品	家庭用ゴム加工品、メモノーパーン、名刺紙、学習用模型等	書籍、新聞、雑誌、年鑑、カレンダー、パンフレット、ポストカードおよびブロマイド
判決	雑誌（先使用標章が使用された製品）は文房具（登録標章に係る指定製品）に対し緊密な経済関係を有するとは考えがたいが、雑誌と文房具の消費者と販売経路は重複する可能性がある。したがって、指定商品への登録標章の使用は、国内外で認知度が高い先使用標章の識別力を希釈させる可能性があるため、登録標章は商標法第7条(1)(xii)に基づき無効である。（特許裁判所による事件番号2006Heo11220の判	

TOM & JERRYの事例

	登録標章	先使用標章
標章		
製品	ペット用衣料、ソファ、ダイニングテーブル、ランドリーバッグ、ウィッグ、即席麺等	娯楽サービス、衣料、靴、バッグ、アクセサリ、電子機器、文房具等
判決	先使用標章は、日本と米国の消費者の間で認知度が高いが、韓国では登録されていない。登録標章は、先使用の周知標章に化体した、営業上の信用と顧客吸引力という無形の価値を損ない、当該価値を利用し、または先使用標章の保有者もしくは被許諾者の国内事業を妨げることにより、先使用標章を害する目的で出願されたとみなすべきである。したがって、登録標章は商標法第7条 (1)(xii)に該当する。(最高裁による事件番号2008Hu2626の判決)	

Haagen-Dazsの事例

	登録標章	先使用標章
標章		
製品	Class 25:衣料、バッグ、革靴等	アイスクリーム、フローズンヨーグルト等
判決	先使用標章は、登録標章が出願された時点においてすでに、アイスクリームを示す標章として韓国ではなく日本の消費者の間で有名であり、商品の優秀性によるその識別力は消費者だけでなく公衆にも及んでいたことから、周知標章を超える著名標章となっていたとすることができる。両者の外観は異なるが、発音は極めて類似しており、コンセプトも明確には区別し難い。したがって、両者は完全に類似した標章である。 指定商品は互いに関係がないとはいえ、著名標章（造語標章）に類似した登録標章は、著名標章をその価値を希釈化することで害し、その顧客吸引力を利用することで不当な恩恵に浴することを目的として出願されたと思われる。（特許裁判所による事件番号2010 Heo1718の判決）	

Ⅲ

悪意による商標出願を証する証拠

■ 商標審査基準第26条

(1) 引 用 商 標 は 、 国 内 外 の 需 要 者 に よ り 、 特 定
の 者 の 商 標 で あ る と 認 知 さ れ な け れ ば な ら な い 。

- ✓ 本項の定めは国内外の需要者を含むことから、外国の需要者のみの間で知られている商標も本項に該当する。
- ✓ 2007年の韓国商標法の改正により、本項は改訂され（「著しく」の削除）、先使用または先登録商標に求められる周知性レベルが軽減された。したがって、認知レベルは「周知」で十分である。

■ 商標審査基準第26条

(2) 商標および商品への適用可能性

- ✓ 適用可能性は、需要者に対し特定の者の商品であることを示す商標と同一かまたは類似した商標に限定される。
- ✓ しかし、商品への適用可能性は全く制限されていない。
- ✓ そのため、第7条(1)9乃至第7条(1)11の定めを適用することが困難な場合であっても、本項の定めを適用する余地はある。

■ 商標審査基準第26条

(3) 違法な目的のために使用された商標

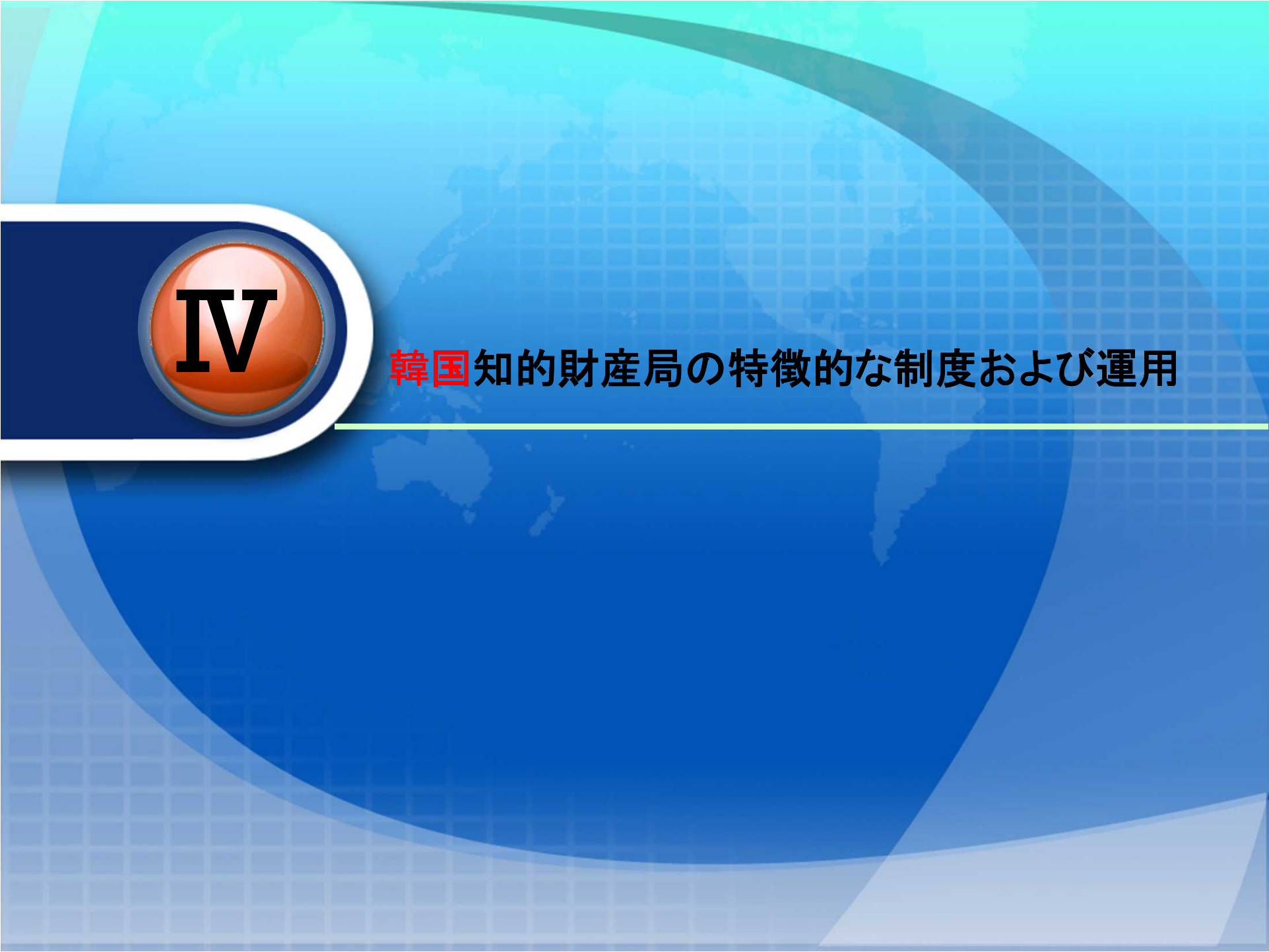
本項における「**不当利得を得るため**、特定の者に害を与え、または**違法な目的を追求する**」とは、次の場合を意味する。すなわち、商標の正規使用者が未だ登録していない商標と同一または類似の商標の登録出願が、商標の正規使用者によ

る国内市場への参入を妨げ、または当該使用者が販売代理店契約を締結せざるを得ない状況に追い込むことを目的として行われた場合。または、同一または類似の商標が他の者の商品またはサービスと混同されるおそれはないとしても、著名商標の出所表示を希釈化する目的で行われた場合。

具体的基準

✓国内外における周知性に係る判断においては、次の各項を考慮する必要がある。すなわち、(i)使用により獲得される識別性を立証するために必要な資料または方法（広告または頒布の量、年間売上高、マーケットシェア）、および
(ii)懸案の商標の創造性、当該商標が商号で構成されるか否か、および懸案の企業が従事する業種。

✓違法な目的の存在に係る判断においては、次の各項を考慮する必要がある。すなわち、(i)当該商標所有者の国内市場への具体的な参入計画に関する文書、
(ii)出願者による商標の購入または販売代理店の要請に関する文書、および
(iii)著名標章の良好なイメージまたは魅力を実質的に立証する文書。



IV

韓国知的財産局の特徴的な制度および運用

立証責任の実質的移行

- ✓ 審査官は一般に拒絶理由の立証責任を負うが、出願人が意図する不当な目的については立証できなくてもよい。したがって、審査官と出願人はそれぞれ客観的事実と意図を立証することとなる。
- ✓ 審査官がインターネット上で出願の標章と類似した周知の標章を発見した場合には、指定商品との類似性と関係を考慮して 韓国商標法第7条(1)(xii)に基づく 仮拒絶通知が送達され、出願人が意見書によって不当な目的のためではないことを立証しない限り、出願は拒絶される。

無効審判の除斥期間

- ✓ 除斥期間は第7条(1)(xii)には適用されないが、商標の登録不能を理由として無効審判を申し立てる場合、5年間の除斥期間が適用される。
- ✓ 悪意の商標が登録されている旨申し立てる者が、懸案の出願がされたときに登録商標を無効にするためには、自己の商標が国内外で周知であることを立証しなければならない。
- ✓ 現在、信義誠実の原則に反する商標登録の防止に関する法律の導入が検討されている。

Thank YOU



商標審査政策課
課長補佐 法学博士 **Hojin SON**
電子メール: sonhojin@korea.kr

