

<留意事項>

- ・本資料は参考のための日本語訳であり、法的拘束力はありません。
- ・記載された内容は、韓国の商標法改正や判決によって変更されうるものです。
- ・翻訳内容については、発表者の了解を得たものではなく、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ある商標出願

2014年5月13日



目次

I

韓国商標法

II

「悪意ある商標出願」の事例

III

第7条(1)(vii)の適用に関する3つのファクター

IV

KIPOの特徴的な制度及び実務



I

韩国商標法

韓国商標法第7条 (1) (xii)



商品： バッグ、 ソーセージ用腸皮、
杖、鞍骨、馬勒(馬具)



商品： バッグ

争点I

比較する商標が
類似しているか

争点II

LVのロゴが
周知であるか

争点III

特にバッグ以外に関して
悪意あるものと
認められるか

韓国商標法第7条 (1) (xii)

(1) 第6条にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、商標登録を受けることができない。

(xii) 韓国内又は外国の需要者が特定人の商品を表示するものとして顯著に認識している商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得る又は特定人等に被害を及ぼす目的で使用されているもの

韓国商標法改正案

出願が不正に行われた又は善意を欠いている場合

現状

- 第7条(1)(xii) : 原所有者の商標が周知であることが求められる。
-
- 第7条(1)(iv) - 公共の秩序に反する商標 : 裁判所が非常に厳格な基準を適用している。

改正後

- 新第7条(1)(xviii) :
出願人が契約、取引等の関係を通じて当該商標の知識をその原所有者から得た場合、その出願は拒絶される。

Ⅱ

悪意ある商標出願に関する訴訟

Butterfly事件

登録商標		先使用商標
商標	BUTTERFLY 버터플라이	 Butterfly®
商品	革靴、ゴム靴、浴室用サンダル、学生服、レインコート、スカート等	スポーツウェア、バッグ、靴及び卓球用品
判決	先使用の商標は、登録商標の出願が2005年8月4日になされた時点で、ラケットや卓球用装具(靴、被服、靴下等)を含む卓球用品に関して日本の需要者が被告の商標として明確に認識していた周知商標として認めることができる。「butterfly」という語は登録商標と先使用商標の双方の核となるものであり、この語により両者は類似するものとなっている。また、この両商標の指定商品も、スポーツ関連またはその種の靴及び被服であることから、互いに経済的関連性が近い。(最高裁判所事件番号2010 Hu807)	

VOGUE事件

登録商標		先使用商標
商標	VOGUE	
商品	家庭用ゴム、メモ帳、ペン、名刺、学習モデル等	書籍、新聞、雑誌、年報、カレンダー、小冊子、葉書およびブロマイド
判決	雑誌（先使用商標が使用されている商品）は文房具（登録商標の指定商品）と経済的関連性が近いようにはまず見えないが、需要者と雑誌及び文房具の販売チャンネルに関しては重複する可能性がある。従って、指定商品に関して登録商標を使用することは国内及び外国で認知度の高い先使用商標の識別力を不鮮明化させる可能性があることから、当該登録は商標法第7条(1) (12)に基づき無効とされる。（特許裁判所事件番号2006Heo11220）	

Hoagen-Dazs事件

登録商標		先使用商標
商標	하겐데스 Häagendess 1881	Häagen-Dazs TM
商品	第25類：被服、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	先使用の商標は、韓国ではなく日本の需要者間でアイスクリームを表示する商標として周知であるとともに、その商品の優位性が需要者や一般公衆の識別力をもたらししており、登録商標の出願時には周知商標を超える著名商標となっていた。両商標の外観は異なるが、両者の発音は極めて類似しており、コンセプトも明確に識別することができない。従って両者は完全に類似する商標である。 指定商品はい互いに関連性がないものの、著名商標(造語商標)に類似する登録商標の出願は、その価値を希釈化させることにより著名商標を侵害し、その顧客誘引力に便乗することにより不当な利益を得るものであると思われる。(特許裁判所事件番号2010Heo1718)	

Ⅲ

第7条(1)(vii)の適用に関する 3つのファクター

先使用商標の周知性の立証

- (1) 引用商標は国内又は外国の需要者により特定人の商標として認識されていなければならない。
- 本サブパラグラフの規定は国内又は外国の需要者を含むことから、外国の需要者間のみでの周知商標も本パラグラフの対象となる。
 - 2007年の商標法改正により本サブパラグラフは(「著しく」を削除する形で)改正され、先使用及び／又は先登録商標の周知性の要求水準が緩和された。従って、認知度が「周知」であれば十分である。

先使用商標の周知性の立証

(2) 先使用商標(引用商標)は、(KIP0が悪意ある商標出願の登録可能性に関して決定を下す時点ではなく)悪意ある商標の出願がなされた時点で、周知である必要がある。

(3) 周知性を立証するために、通常は以下のものを提出する。

売上高、広告費、市場占有率、ブランドランキング、世界的な商標登録及び販売促進資料等の証拠。

→ 通常周知性の証明には、客観的な資料に詳述された相当の売上高、広告費、及び相当の市場占有率が必要となる。

先使用商標の周知性の立証

(4) 注目すべき判決(最高裁判所事件番号2013Hu2460)

特許法院

- 周知性を認めず
 - － 先使用商標(JUNKERS)の売上高が正確に説明されていない。(ZEPPELINSの売上高を含んでいる可能性がある)
 - － JUNKERS腕時計の市場占有率と広告費に関する極めて重要な証拠がない。

最高裁判所

- 周知性を認定
 - － JUNKERS商標の使用期間
 - － JUNKERS商標が使用され始めた経緯
 - － JUNKERS腕時計の販売店数
 - － JUNKERS腕時計の評価

先使用商標の周知性の立証

(4) 注目すべき判決(最高裁判所事件番号2008Hu3124)

特許法院

- 周知性を認めず
 - BELLAGIOホテルの売上高及び広告費に関する証拠が不十分である。
 - (注記):BELLAGIOホテルを著名商標と認定した米国地方裁判所の判決は不十分であった。

最高裁判所

- 周知性を認定
 - BELLAGIOホテルはラスベガスの最高級ホテルの1つである。
 - AAA(米国自動車協会)のAAAファイブダイヤモンド賞の受賞
 - 米国地方裁判所の判決

先使用商標と悪意ある商標の類似性の立証

- (1) 適用可能性は需要者に特定人の商品を表示する商標と同一又は類似の商標に限定される。
- (2) 但し、第7条(1)(vii)の商品への適用可能性は限定されない。
- (3) とはいえ、すべての商品において悪意が確認されない場合、悪意ある商標の商品の拒絶(無効)の範囲は限定される可能性がある。

模倣商標の悪意の立証

(1) 違法な目的で使用する商標(審査基準第26条)

本サブパラグラフに定める「**不当な利益を得る、特定人に損害を加える等の違法な目的**」には次のものが挙げられる。すなわち、正当な商標利用者が国内市場に参入することを阻止する若しくは前記利用者に販売代理店契約を強制する目的で正当な商標利用者がまだ登録していない商標と同一若しくは類似の商標の登録出願を行った場合、又は、著名商標と同一又は類似の商標が他人の商品又はサービスと混同を起こす可能性がないとしても著名商標の出所表示機能を希釈化させる目的で出願がなされた場合。

模倣商標の悪意の立証

(2) 悪意の判定に係る基礎的ファクター

- 先使用商標の知名度
- 先使用商標の独創性のレベル
- 先使用商標と悪意ある商標の類似性のレベル
- 先使用商標の商品と悪意ある商標の商品の類似性又は経済的関連性のレベル
- 悪意ある商標の出願人と先使用商標の所有者の間に関係性が存在するか否か

模倣商標の悪意の立証

(3) 注目すべき判決(最高裁判所事件番号2013Hu2484)

特許法院

- 一部の商品に関して悪意を認定
 - 認定されたもの: バッグ
 - 認定されなかったもの: バッグ、ソーセージ用腸皮、杖、鞍骨、馬勒(馬具)

最高裁判所

- すべての商品に関して悪意を認定
 - LVのロゴは非常に有名である。
 - 比較した商標が非常に類似している。
 - 悪意ある商標の出願人が過去にLVのロゴの所有者の商標に類似する商標を出願した。
 - 商品(バッグ)の一部がLVのロゴが付された商品に非常に類似している。

IV

KIPOの特徴的な制度及び実務

職権調査の強化

- ✓ 審査官には一般的に拒絶理由の立証責任があるが、出願人の心中の不正な意図を立証することは不可能な場合もある。従って、審査官と出願人はそれぞれ客観的な事実とその考え方を立証するものとする。
- ✓ 審査官が出願中の商標に類似した周知の商標をインターネット上で発見した場合は、類似性と指定商品の関連性を考慮した上で、商標法第7条(1) (12)に基づく暫定的拒絶通知を送付するものとする。また出願人の意見書によって当該商標の出願に不正な意図がないことが証明されない限り出願は拒絶されるものとする。

職権調査の強化

悪意ある商標に関する職権調査の実施例

商標	インターネットによる調査	審査結果
PHILIP STEIN (腕時計)	スイスの腕時計ブランド 	拒絶
 (文房具)	米国の文房具ブランド 	拒絶

KIPOの審査段階での悪意ある商標の拒絶件数

2013年1-7月平均77件 → 2013年8-12月平均99件

Thank YOU



Trademark Examination Policy Division
Deputy Director, *Trademark Attorney* **Wonseok Huh**
E-mail : wshuh1977@korea.kr

