

<特許庁委託事業>

韓国冒認商標対応マニュアル

ジェトロソウル

2018年3月

はじめに

日本企業の韓国進出、特に食品・流通業など中小企業の参入が活発になっている昨今、現地に進出して初めて冒認商標を発見したという事例がしばしば発生している。また、韓国では、日本語の発音を韓国語表記にしたり、同じ漢字でも別の意味をもつものとして商標登録している事例が少なくなく、対応が困難であることも少なくない。

そこで、2013年度に、中小企業などが韓国に進出するに当たり、冒認商標を発見する前の対策から冒認商標発見後の対策まで、関連する法規・判例、とり得る対策などについて整理し、冒認商標に対する対応マニュアルとしてまとめて公表したが、その後韓国の商標法¹の全部改正及び審査基準の改訂があり、また新たな判例の蓄積もあったことから本年度に改訂を行うことをその趣旨とする。

今般、本マニュアルの改訂版で修正または追加した主な内容は次の通りである。

1. 本マニュアルでは、2016年9月1日から施行されている最新の商標法を反映した。2016年9月、商標法の改正は全部改正として一部の内容上の変更に加えて、条文番号や表現がすべて変更されたため、本マニュアルについても、従来と同一の内容であっても、表現や条文番号を2016年の改正法の規定に合わせて全て変更している。

2. 2013年度のマニュアル以降の新しい審決および判決のうち、日本企業の商標に対する冒認商標関連の主な審決および判決を追加した。

3. 2013年度のマニュアル以降、韓国特許庁は、商標審査基準において外国語商標に関する審査規定を具体的に新設した。現行の商標審査基準によると、ひらがな、カタカナなどの日本語で構成された商標については、韓国語で音訳又は翻訳し、その音訳、翻訳した韓国語についても、商標法の各条文に該当するかどうかを検討すること

¹ 本マニュアルにおいて記載の条文は、特に明記がなくとも、すべて韓国の商標法を指す。

を原則としている。

本マニュアルでは、日本企業が韓国へ商標出願をする際に、参考にできるよう、上記の商標審査基準に基づいた実際の商標出願の審査事例を多様に紹介、収録している。

目次

第1章 韓国における冒認商標の現況.....	1
第1節 冒認商標紛争の現状.....	1
第2節 冒認商標が韓国ビジネスに及ぼす影響.....	8
第2章 冒認商標の出願を防止するための事前の対応	13
第1節 韓国商標出願はいつするべきか	13
1.1. 冒認商標の予防の必要性.....	13
1.2. 冒認商標ではない商標先占による拒絶の予防.....	13
1.3. 適法に登録された韓国先登録商標による拒絶事例の分析	14
第2節 韓国の商標審査実務上の日本文字の取扱い.....	16
2.1. 韓国需要者は日本語のひらがなやカタカナを日本語の発音で読むことができるか？	17
2.2. 韓国需要者は日本語の発音を英語で表記した標章を日本語として認識し、その意味を把握することができるか？	18
2.3. 韓国需要者は日本語のひらがなやカタカナの意味を把握することができるか？	20
2.4. 韓国需要者は漢字からなる商標をどのように認識するのか？	23
2.5. 漢字の下に日本の発音を英語で表記した商標の場合、韓国需要者はこの漢字を英語表記に従って日本の読み方で発音するか？	26
2.6. 「漢字+ひらがな」(送り仮名)で構成された日本語の単語が「漢字」と「ひらがな」に分離して観察されるか？	28

2.7. 日本語の発音をハングルで表示した商標を、韓国需要者が日本語の単語を認識してその意味を把握することができるか？	29
第3節 冒認商標の検索時に注意すべき事項.....	31
3.1. キーワードの選択.....	31
3.1.1. 漢字商標	32
3.1.2. 日本語かなで構成された商標	33
3.1.3. 英語で構成された商標.....	33
3.2. 商品分類の選択.....	34
3.3. 類似判断	34
第4節 韓国商標出願時に考慮すべき事項	36
4.1. 韓国で出願できる商標	36
4.2. ハングル商標出願の必要性の判断	37
4.2.1. ハングル商標の使用計画がない場合.....	38
4.2.2. ハングル商標を使用する場合	38
4.2.3. 刑事措置に対する考慮.....	38
4.3. 商品の範囲指定	39
第3章 冒認商標が韓国で出願されたときに利用できる規定と手続き	41
第1節 冒認商標の発見時の対応措置	41
1.1. 冒認商標の登録前の措置.....	41
1.2. 拒絶理由・異議申立理由および無効事由	42

1.3. 冒認商標が登録された場合の措置.....	43
1.3.1 取消審判.....	43
1.3.1.1. 取消事由.....	45
1.3.1.2. 取消審判請求時の注意事項	46
1.3.2. 無効審判	48
1.3.2.1. 無効審判の手続き	48
第2節 冒認商標の拒絶および無効に適用される規定および要件分析	50
2.1. 冒認商標を発見したときの段階的検討	50
2.2. 日本企業が請求した無効審判の無効事由の分析	53
2.3. 無効事由の要件および事例の検討	54
2.3.1. 公序良俗に反する商標(第34条第1項第4号)	54
2.3.1.1. 当事者間における信義誠実の原則に反する商標と公序良俗.....	56
2.3.1.2. 出願・登録過程に社会的妥当性が顕著に欠如する商標と公序良俗	59
2.3.1.3. 公序良俗に関する整理	61
2.3.2. 著名商標に抵触する商標(第34条第1項第11号)	63
2.3.2.1. 著名商標とは?	64
2.3.2.2. 著名商標を連想させる場合とは?	65
2.3.2.3. 経済的関連性がある商標とは?	68
2.3.2.4. 著名商標に関する整理	70

2.3.3. 需要者欺瞞商標(第34条第1項第12号).....	72
2.3.3.1. 特定人の商標や商品として知られている商標とは? ..	73
2.3.3.2. 先使用商標権者がその商品に使用したものと誤認される 事情がある場合とは?	80
2.3.3.3. 需要者欺瞞商標に関する整理.....	86
2.3.4. 外国の周知商標を模倣した商標(第34条第1項第13号).....	88
2.3.4.1. 出願人の商標や商品として知られている商標とは? ..	90
2.3.4.2. 不正な目的をもって使用する商標とは?.....	104
2.3.4.3. 不正な目的が推定される商品の範囲は?	110
2.3.4.4. 外国の周知商標を模倣した商標の整理	117
2.3.5. 信義則に反する商標出願 (第34条第1項第20号)	120
2.3.6. 条約当事国に登録された商標と同一・類似の商標を無断で 出願した場合 (第34条第1項第21号)	122
第3節 日本企業が請求した無効審判の勝敗原因の分析	124
3.1. 無効審判の請求理由と敗訴原因	124
3.2. 無効審判の請求理由と勝訴原因	125
3.3. 無効審判の勝敗の要因	125
第4節 周知性の立証はどのように行なうか?	127
4.1. 無効事由と引用商標に要求される周知性の程度	127
4.2. 「外国の周知商標を冒認した商標」における周知性の要件の変化	127
4.3. 周知性の立証はどのように行なうか?	129

4.3.1. 認知度と周知性の関係.....	130
4.3.2. 売上高と周知性の関係.....	135
4.3.3. マーケットシェアと周知性の関係.....	137
4.3.4. その他の周知性の証拠方法.....	140
第4章 冒認商標登録後の先使用商標の使用可能性.....	145
第1節 先使用による商標を継続して使用する権利.....	145
第2節 権利濫用.....	146
2.1. 商標の登録無効事由が明白に存在している状況において商標権を行使 する場合.....	146
2.2. 不正競争行為に該当する場合.....	149
2.3. 信義則に反する商標権の行使.....	151
2.4. 侵害商標が一般需要者に認識された場合、それに対する権利行使が権 利濫用になるか.....	155
第5章 事例分析.....	158
第1節 와라와라(笑笑;わらわら;WARAWARA)事件.....	158
1.1. 事件の背景.....	158
1.2. 審判の結果.....	160
1.3. 争点の検討.....	163
1.3.1. 2001年に出願されて登録されたサービスマーク登録に対する 無効審判.....	163
1.3.2. 2007年・2008年に出願・登録された商標およびサービスマ	

ークに対する無効審判.....	164
第2節 TOKACHI事件.....	171
1.1. 事件の背景.....	171
1.2. 異議申立の結果.....	171
1.3. 争点の検討.....	173
参考① 冒認商標発見時の対応プロセス図.....	175
参考② 冒認商標の拒絶・無効・取消事由の検討図.....	176
参考③ 本文に記載の条文と該当条文の改正事項.....	177

第1章 韓国における冒認商標の現況

第1節 冒認商標紛争の現状

韓国において商標の登録が正当か否かを問う行政紛争手続きは、商標登録前に行われる異議申立と、商標登録後に行われる無効審判がある。韓国特許庁が毎年発刊する知識財産統計年報によると、2016年の1年間、181,606件の商標が韓国特許庁に出願され、98,922件の商標が特許庁の審査を経て公告された。また、2016年の1年間で1,964件の異議申立てが提起され、無効審判請求は492件提起された。

異議申立と無効審判を合わせると、2016年の1年間に全2,456件の商標に対して商標登録が正当か否かを問う当事者間紛争が発生したことを意味する²

「商標登録の正当性」に関して起こった当事者間紛争における冒認商標による紛争が占める割合はどの程度であるかを示す公表された統計はないが、冒認商標の大まかな統計を考察するために、次の方法でフィルタリングを行い、日本企業が請求した無効審判事例を分析した。

1次フィルタリング	審決日が2013.11.1 ~ 2017.12.24の事件	2,412件
2次フィルタリング	審判請求人が日本企業である事件	61件
3次フィルタリング	審決が確定した事件（審判取下を含む）	50件

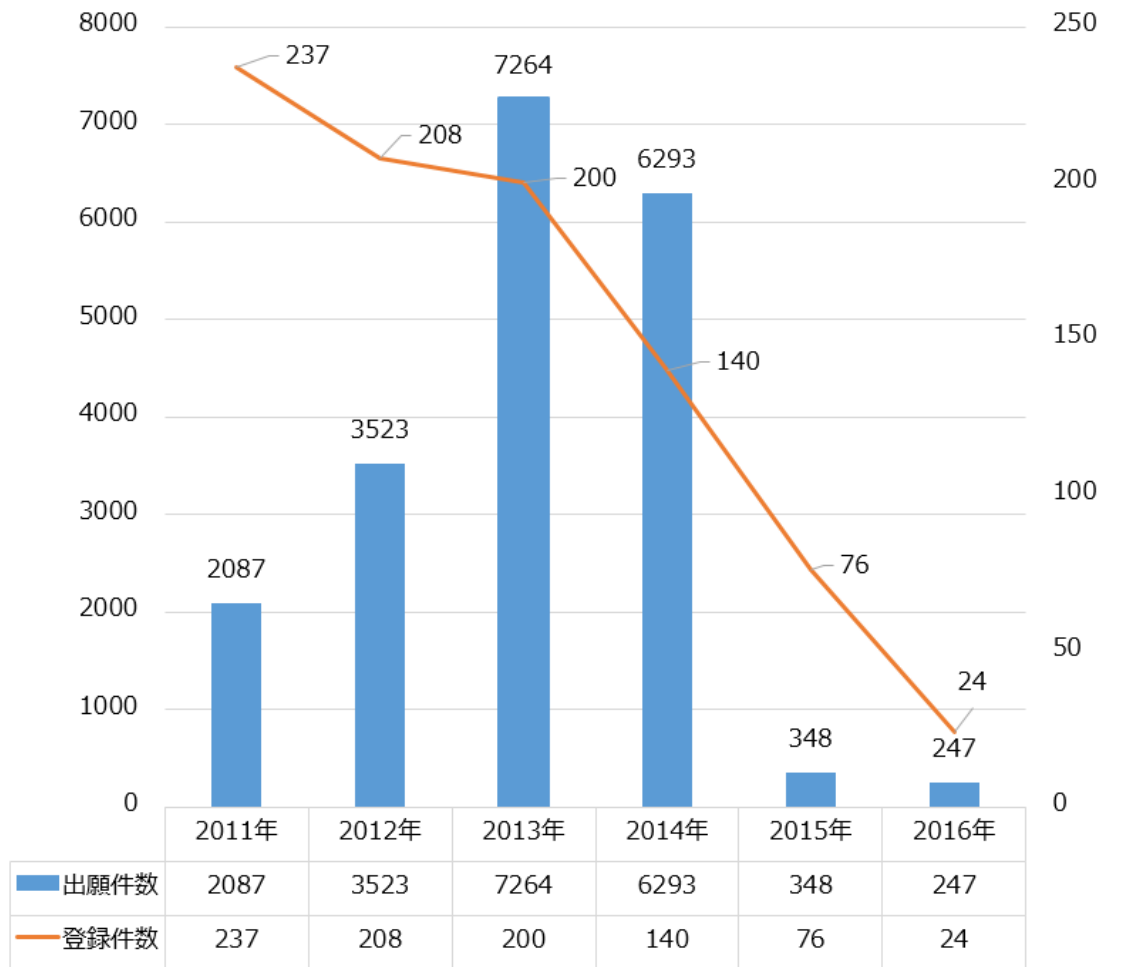
上記50件の無効審判事件に対して、審判後の訴訟経過も同時に調査し、下記の全86件の審判文書を分析した。

² この数字は、すべての異議申立と無効審判請求であり、冒認商標を理由とした事件は、この中のごく一部である。ただし、さらに紛争化していない冒認商標も多いと思われる。

特許審判院審決文	45件
特許法院判決文	18件
大法院判決文	17件
特許法院差戻審判決文	1件
特許審判院差戻審審決文	5件

日本企業が請求した無効審決に関して、2014年以降の最大の変化は、件数の減少である。これは、最近韓国で商標ブローカーによる商標出願が急激に減少したためと考えられる。韓国特許庁の発表によると、2016年の商標ブローカーによる新規出願は全247件で、2014年の全6,293件に比べて96.1%（6,046件）減少し、2015年（全348件）以降大幅に減少したとしている。また、登録件数も2014年の140件から2015年76件、2016年24件と減少し続けている。

商標ブローカーの出願／登録推移

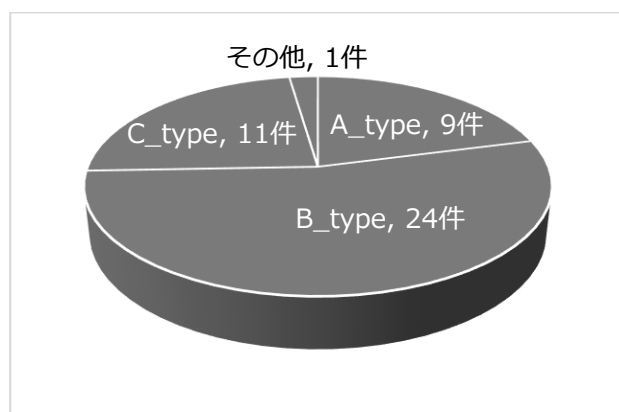


これらの減少は、韓国特許庁が商標ブローカー被害申告サイトを運営し（商標ブローカー被害申告：2014年70件、2015年45件、2016年20件）、審査官の職権調査などの厳しい審査を実施して不正の目的が疑われる出願商標の登録拒絶を強化するなど、商標ブローカーによる出願を集中管理しているためと考えられる。さらに、最近強化された審査傾向の下では、情報提供や異議申立てがなくても、担当審査官が、インターネット調査などをして出願商標が海外ブランドの模倣商標であるかどうかを調べる場合が多く、模倣商標という疑いがある場合、積極的に拒絶している。したがって、海外有名ブランドの権利者の立場では、模倣商標に対する情報提供や異議申立て、無

効審判を提起する件数が減少している。本マニュアルは、韓国特許庁の新しく強化したこれらの審査傾向の下で、日本企業の商標に対する審査および無効審判に重点をおく。

なお、日本企業が請求した無効審判のうち、審決日が2013.11.1～2017.12.24の事件45件に関する分析結果は次のとおりである。

[表1] 無効審判請求理由1_引用商標の類型



区分	引用商標
A_type	韓国先出願/先登録商標
B_type	韓国先出願/先登録商標 &先使用商標(韓国又は日本)
C_type	先使用商標(韓国又は日本)
その他	引用商標なし

A_typeは、自己の先出願/先登録商標と類似する商標が過誤登録されたことを無効事由として主張した事件である。したがって、無効事由主張の性格上、無効対象商標は日本企業が韓国に商標登録をする前に成立した冒認商標ではなく、単に韓国に登録又は出願された先行商標と類似の商標が過誤登録されたことを主張する事件である。

分析対象確定審決45件のうち、無効対象登録商標が冒認商標であることを主張する可能性のある事件は、上記のB_typeとC_typeの全35件であり、全体の約78%を占める。最も注目すべきはC_typeである。C_typeは韓国に出願又は登録された先行商標が全くない状況において相手方登録商標の無効主張を展開した事件であり、典型的な冒認商標事件である可能性が高い。また、このような事件は、敗訴時に韓国ビジネスに重大な障害が発生する恐れも高いものである。これらC_type11件の無効審判において主張された無効事由をさらに考察すると、以下のとおりである。

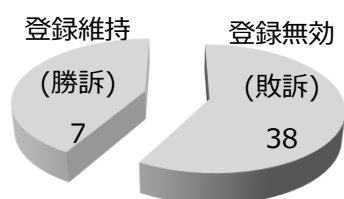
[表2] 無効審判請求理由2_無効事由

条文	無効事由	件数
第34条第1項 第6号 (旧第7条第1 項第6号)	著名な他人の商号等が含まれる商標	1件
第34条第1項 第11号 (旧第7条第1 項第10号)	韓国の著名商品や営業と出所の混同を生ずる恐れがある 商標	1件
第34条第1項 第12号 (旧第7条第1 項第11号)	需要者欺瞞商標(韓国需要者に広く知られている商標と 出所の混同を生ずるおそれがある商標)	1件
第34条第1項 第13号(旧第 7条第1項第12 号)	韓国又は外国において需要者に特定人の商標として知ら れている商標を不正な目的で先行取得した商標	11件

審判請求人が自身の先使用商標が模倣されたことを主張したC_typeの11件の無効審判において、ほとんど例外なく主張された無効事由は、韓国商標法第34条第1項第13号である。この規定は、先使用商標が韓国又は外国にいて需要者に特定人の商標として知られていることが要求され、商標権者が不正な目的で商標を先行取得した場合に適用されるものであり、典型的な冒認商標事件である。本条文の適用を主張したB_ty

peおよびC_typeの29件の無効審判において韓国で一定程度知られていることが要求される商標法第34条第1項第11号から第13号がともに主張されたケースは13件であり、残りの16件は日本における周知性のみに基づいて無効事由が主張されていた。³

[表3] 無効審判の最終結果⁴(単位:件数)



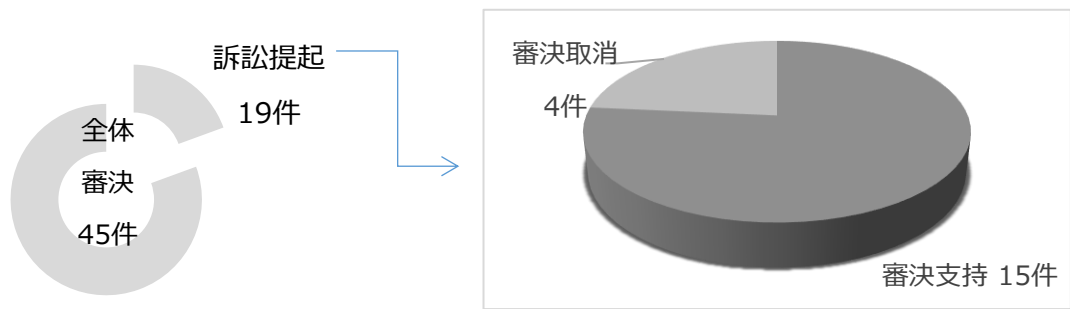
請求	登録無効 (勝訴)	登録維持 (敗訴)
45	38	7

分析対象である無効審判45件の最終結果は表3のとおりである。確定審決を基準として審判請求が最終的に認められたのは38件であり、最終棄却(却下含む。)となったものは7件である。登録無効率は約84%であって、2014年全体の無効審判における平均登録無効率約60%と比べて高い方である。

[表4] 特許法院判決の現況(単位:件数)

³ B_typeとC_typeの全35件の無効主張の勝敗と敗訴原因は第3章第3節で分析する。

⁴ 審決および判決を全て反映した最終結果は、商標登録の無効か、登録の維持かによって区分した。



特許審判院	特許法院						
	訴訟提起	審決取消			審決支持		
		全体	無効 →無効でない	無効でない →無効	全体	無効 →無効	無効でない →無効でない
45	19	4	0	4	15	13	1

特許審判院の45件の審決のうち、特許法院に訴訟を提起した事件は19件(訴訟取下1件を含む)であり訴訟提起率は約42%である。審決取消訴訟において特許審判院の原審決を取消した割合は約21%であって、これは2014年の特許法院の平均審決取消率約54%に比べてかなり低い。

[表5] 大法院判決の現況(単位:件数)

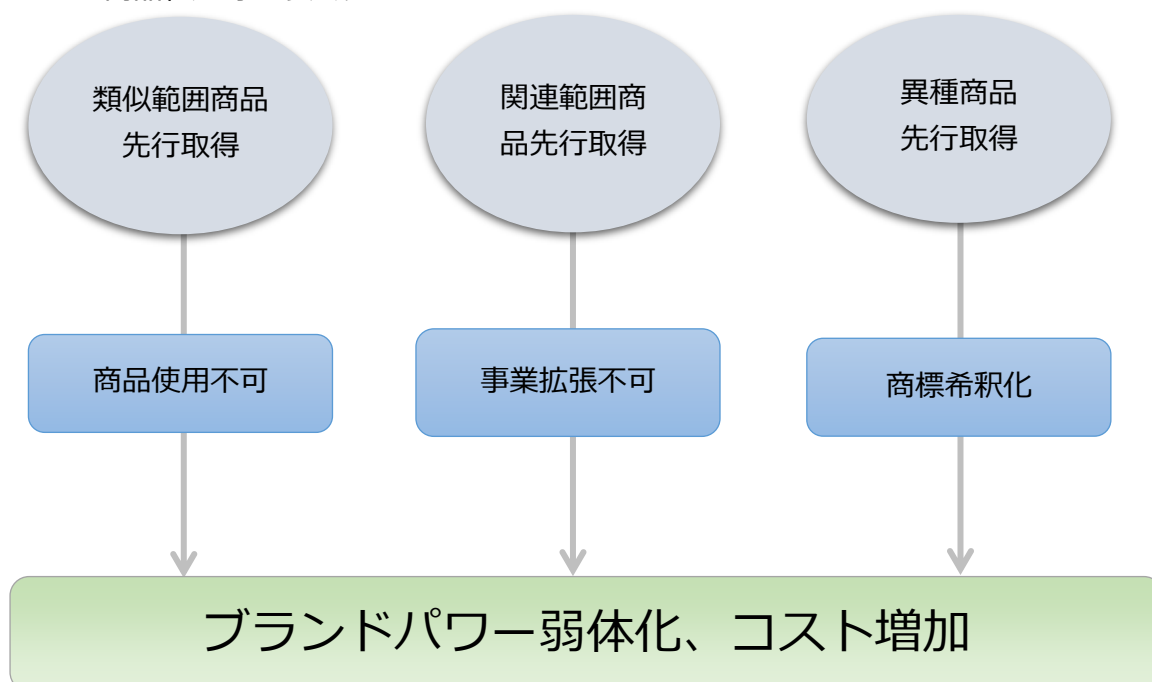
特許法院	大法院						
	上告	判決取消			判決支持		
		全体	無効 →無効で ない	無効でな い →無効	全体	無効	無効でな い →無効で ない
18	17	1	1	0	16	16	0

特許法院の18件の判決の中で大法院に上告した事件は17件であり、上告率は約94%である。上告審における特許法院の判決の支持は16件、取消は1件であった。

第2節 冒認商標が韓国ビジネスに及ぼす影響

韓国において自身の商標が先に取得されている場合、該当企業は、韓国において自身の商標を使用することができなくなるため、韓国でのビジネスが困難になり、ブランドパワーが弱体化するなどの危険がある。このような困難性と危険性の水準は大まかに以下のように分けることができる。




＜商品種別毎のリスク＞



類似範囲商品先行取得とは、韓国で先行取得された商標の指定商品が原権利者の商品と同一又は類似の場合をいう。先行取得された商品が韓国でビジネスをしなければならぬ関連商品と同一又は類似する場合、該当する商標の使用自体が不可能となる可能性があり、最も致命的な結果を生む先行取得商標の類型に該当する。

日本企業(審判請求人) vs 韓国個人(被請求人) 商標登録無効審判			
	登録商標 (40-1136397)	引用商標	類似度
商標	MOMON 모몽	m o m o n 모 모 ン	同一又は類似
商品	衣類、靴など	かばん、靴、被服 など	同一
経過	無効でない[特許審判院 2016ダン1061]		

関連範囲商品先行取得とは、先行取得された商品が原権利者の商品と同一又は類似ではないが、経済的に相当な関連性を有する商品の場合である。この場合、韓国ビジネスにおいて商標使用自体が不可能になる可能性は高くない。関連範囲商品が他人によって先行取得されているとしても、商品が同一・類似範囲内でない限り、商標権侵害が認められる可能性は低い⁵。しかし、関連範囲商品とは、必要に応じて事業を拡張する場合、自身の商標を使用しなければならないであろう商品であるため、韓国ビジネスを拡張する際に障害として作用する可能性がある。

日本企業(審判請求人) vs 韓国個人(被請求人) 商標登録無効事件			
	登録商標 (40-0977124)	引用商標	類似度
商標		 	同一又は類似
商品	自動車用シガーライター、電気溶接装置など	自動車部品など	関連範囲
経過	無効[特許審判院2014ダン1067]		

異種商品先行取得とは、先行取得された商品が原権利者の商品と関連性がない場合をいう。この場合、商標先行取得者から権利主張されることはまずなく、自身のビジ

⁵ ただし、韓国において商標を先行獲得した者の登録商標が韓国内で既に周知性を獲得している場合、関連範囲商品に対する商標の使用は、韓国商標権者との関係において不正競争行為となる可能性を排除することができない。

ネスを遂行することはできるが、自身の商標の識別力が希薄しブランドパワーが弱体化し、さらにはブランドの信用力と名声が毀損される可能性がある。

日本企業(審判請求人) vs 韓国個人(被請求人) 商標登録無効事件			
	登録商標 (40-0639891)	引用商標	類似度
商標			同一又は類似
商品	衣類	デジタルカメラなど	異種商品
経過	無効[特許審判院 2007ダン1015]		

[表6] 無効対象登録商品 vs 引用商標の使用商品の類似性 (単位:件数、重複許容)

分析対象	類似範囲商品先行取得	関連範囲商品先行取得	異種商品先行取得
11	5	5	3
敗訴時の 影響	商標使用不可	登録商標が周知・ 著名な場合、商標使用不可 ⁶	商標使用に影響はないが、商標識別力が希薄化

上記表の11件は先の分析対象45件のうち[表1]のC-typeに属する事件である。これらの事件は、審判請求人が自分の先使用商標(日本又は韓国)と無効対象登録商標が類

⁶ 審判請求人が自身の商標を使用商品に使用する場合、登録商標と比べて商品が類似せず、商標権侵害と認められる可能性は高くないが、登録商標が周知である場合には不正競争防止法上の不正競争行為として認められる可能性がある。

似すると主張した事件であって、11件中9件について無効対象登録商標と先使用商標は互いに標章が類似すると認められた。上記[表6]は、かかる11件の審判において無効対象登録商標の指定商品と先使用商標の使用商品を比較した結果である。

[表7] [表6]に対する「商品種別」による審判の最終的な勝敗(単位：件数、重複許容)

	類似範囲商品先行取得	関連範囲商品先行取得	異種商品先行取得
件数	5	5	3
勝	4	5	1
敗	1	0	2

C-typeの事件における審判請求人の先使用商標と無効対象登録商標の指定商品が必ずしも同一又は類似あるいは経済的な関連性がある必要はない。しかし、異種商品との関係がある場合、無効対象登録商標が不正目的により出願されたことを立証するのは困難なため、留意しなければならない。

第2章 冒認商標の出願を防止するための事前の対応

第1節 韓国商標出願はいつするべきか

結論から言えば、韓国ビジネスが予想される商品に対しては、日本に商標を出願すると同時に韓国にも商標を出願することが望ましい。理由は次のとおりである。

1.1. 冒認商標の予防の必要性

日韓間のビジネス交流などが活発化している昨今、インターネットの発達により、多くの日本企業の情報は、ほとんどリアルタイムで韓国の同種業者や消費者に伝わっている。すなわち、日本においてどのようなデザインの製品が流行し、どのようなブランドが新たにリリースされ、その反応がどうであるか、どのような企業とどのような企業が合併したのかなどの日本に関する情報は、ニュース、日本の流行を伝える個人ブログ、日本の商品を小規模で販売するネットショップを通じて韓国に伝わっている。したがって、日本企業の立場から、自身の商標はいつでも、場合によってはまだ日本で有名になる前であっても韓国において冒認商標が出願される可能性が存在する点に留意すべきであろう。

1.2. 冒認商標ではない商標先占による拒絶の予防

自身の商標と同一又は類似する商標が出願されていたとしても、もちろんすべてが冒認商標であるということはなく、場合によっては、自身の商標とは無関係にそのような商標が先占されている可能性がある。その結果、自身の商標を韓国に出願したとき、韓国で適法に登録された他人の先出願/先登録商標によって拒絶されることもある。

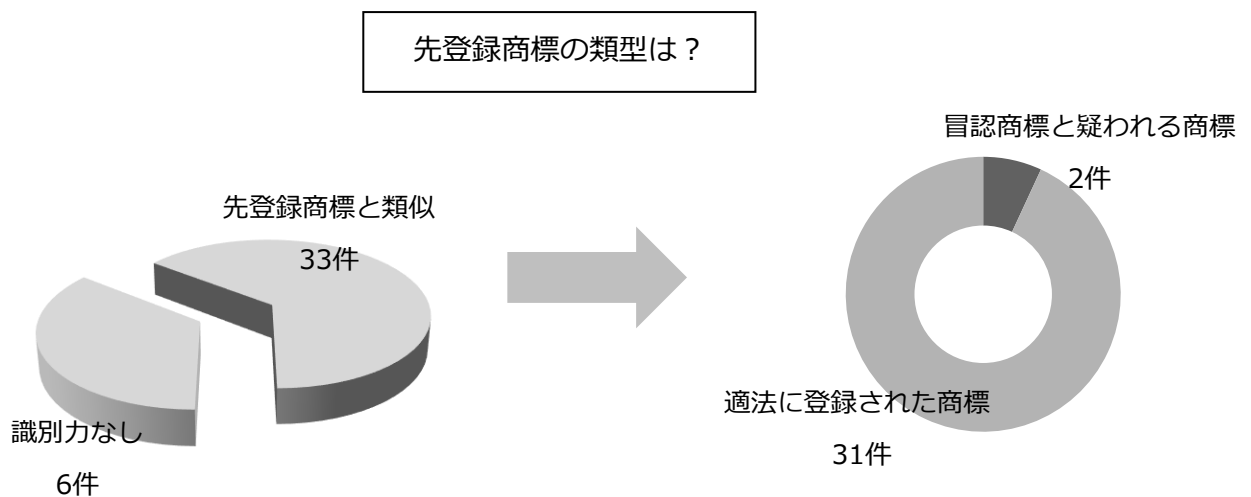
特に、韓国と日本は、ともに漢字文化圏に属しており、日本企業の商標は韓国で拒絶される可能性が他の国に比べて高い点に留意すべきである。日本で有名な商標に対し、韓国で模倣商標が出願されている場合、情報提供や異議申立てがなくても模倣商標という理由で審査過程で拒絶されたり、日本企業が無効にすることができる可能性は高いが、日本である程度知られてはいるが有名ではない場合は、韓国の模倣商標を

拒絶させたり、無効にすることができない恐れもあり、韓国で早めに商標出願しておくことが望ましい。

1.3. 適法に登録された韓国先登録商標による拒絶事例の分析

大まかな調査結果によると、日本企業の韓国商標出願が拒絶される理由は、下表のとおりである。日本企業の商標が抱える拒絶理由の特殊性を調べるため、日本語の商標が持つ特殊性を反映している商標、すなわち漢字、ひらがな、カタカナを含んでいる商標のみを分析対象とした⁷。

[表9] 日本企業の韓国商標出願における拒絶理由の分析結果



⁷ 出願日が2014年11月1日～2016年10月31日である商標出願であり、拒絶決定された案件のうち、出願人が日本企業である事件8326件を抽出し、このうち1) 漢字商標、2) カタカナ又はひらがな商標、3) 漢字とカタカナ又はひらがなの結合商標、4) 日本語の発音を英語で表した商標をさらに抽出した結果、39件あった。

拒絶理由	件数
分析対象全体	39
識別力なし	6
先登録商標と類似	33

先登録商標の類型	件数
冒認商標と疑われる商標	2
適法に登録された商標	31

[表9]によると、日本企業の韓国商標出願において先登録商標に類似するとの理由で拒絶された33件のうち、冒認商標と疑われる商標は2件のみであった。結局、全体の39件のうち37件は、冒認商標とは無関係な理由により拒絶決定されている。

すなわち、自身の商標が冒認ではなかったとしても、韓国に自身の商標と類似する商標が先に出願される可能性があり、特に英語表記の商標や漢字が含まれた商標、漢字からなる商標は類似する商標が出願又は使用されている確率が他の国に比べてかなり高いため、このような類型の商標は、韓国での商標出願をなるべく早く行なう必要があるといえる。

次節では、日本企業が出願する際の注意点を紹介する。

第2節 韓国の商標審査実務上の日本文字の取扱い

韓国の外国語商標の審査基準によると、ひらがな、カタカナなどの日本語で構成された商標については、韓国語で音訳又は翻訳し、その音訳、翻訳した韓国語についても、商標法の各条文に該当するかどうかを検討することを原則とする。つまり、日本語の場合、情報検索機能の発達で、容易にその意味や称号を把握することができるとして、音訳や翻訳した意味についても、商標法の各条文を適用するか否かを判断することとしている。こうした審査基準は、2016年の商標法改正に合わせて、新たな審査方針として審査基準に明記された。以下では、新たな審査基準に合わせて、日本の商標の取り扱いについて説明する。なお、日本の商標の取り扱いは、韓国特許庁の審査基準であり、特許法院において個別の案件について判断される場合は、異なる可能性があることに留意すべきである。

商標の類否を区別する三大要素、すなわち商標の外観、呼称、観念のうち、韓国で最も重視されるのは「呼称」である。日本語は韓国では第2外国語であるが、韓国需要者が最もよく知っている第2外国語でもある。日本語を理解できる韓国需要者は、日本の商標に含まれている漢字を日本の読み方でも韓国の読み方でも読むことができる。

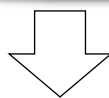
例えば「生源」という漢字は、日本語の発音「SEIGEN」と称することもできるが、韓国語の発音「SAENGWON」ともできる。日本企業が「生源」という漢字商標を韓国に出願し、「SEIGEN」という英語表記商標が他人によって既に韓国で登録されていると仮定してみよう。韓国特許庁はかかる状況において漢字商標「生源」と英文字商標「SEIGEN」が互いに呼称が類似すると判断するかということが問題になるが、そのような判断はしないであろう。又はSAENGWONのハングル「생원」又は「SAENGWON」と発音される他の漢字商標、例えば「生員」商標は「生源」商標と類似すると判断されるだろう。

日本企業の立場から、日本語が韓国需要者にどのように認識され、また呼称される

かを理解することは、商標のネーミングにも重要であるばかりでなく、自身の商標が韓国で登録を受けることができるかを調査する際にも、十分理解しておく必要がある。このためにも、以下では日本語で構成された商標について具体的に先行事例を分析することにする。

2.1. 韓国需要者は日本語のひらがなやカタカナを日本語の発音で読むことができるか？

日本語のひらがなやカタカナを日本語の発音で読むことができる？



現行審査基準によると、ひらがな、カタカナで構成される商標に対して、韓国語で音訳して商標法の各条文に該当するか検討することを原則としている。

事例01

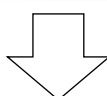
標章	おがめ納豆
国際登録番号 (事後指定日)	1218223 (2014.5.20)
指定商品	29類 納豆など
出願人	Takano Foods
審査	先登録商標の「 오가메 」(オガメ)と標章が類似するという理由で拒絶されたが、抵触する商品を削除し、登録。

事例02

標章	サンコー
出願番号 (出願日)	40-2015-0045257 (2015.6.18)
指定商品	11類 便器など
出願人	Sanko Co., Ltd.
審査	 先登録商標の「SANKO」と類似するという理由で拒絶。

2.2. 韓国需要者は日本語の発音を英語で表記した標章を日本語として認識し、その意味を把握することができるか？

日本語の発音を英語で表記した商標も
その意味を理解できるのか？



日本語の発音をそのまま英語で表記した商標も、韓国である程度理解できる単語である場合、その意味を把握して各条文に該当するかを判断している。

事例03

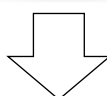
標章	OYATSU COMPANY
出願番号 (出願日)	40-2015-0008158 (2015.2.3)
指定商品	30類 インスタントラーメン、お菓子など
出願人	The Oyatsu Company, Ltd.
審査	「 OYATSU COMPANY 」は、「おやつ」の英語標記である「OYATSU」と、会社などの意味がある英語の「company」が結合した標章であり、「おやつ」は指定商品に関連し性質表示として識別力がなく、またこれらの結合で新たな観念や識別力を持つこともないので、識別力を持たない商標という理由で拒絶。

事例04

標章	KABUKI
出願番号 (出願日)	41-2015-0016450 (2015.4.8)
指定商品	41類 映画上映業、演劇製作業、劇場運営業など
出願人	Shochiku Co., Ltd.
審査	出願商標「KABUKI」は、「日本の伝統芸能」を意味するものであり、指定役務の「演劇製作業、劇場運営業など」に関連し、性質表示に該当して識別力がなく、通常公演の一つの形態として提供されるものであるので、公益上、特定人が独占して使用することに適しないサービスマークに該当するという理由で拒絶。

2.3. 韓国需要者は日本語のひらがなやカタカナの意味を把握することができるか？

日本語のひらがなやカタカナの意味を
把握することができるか？



現行審査基準によると、ひらがな、カタカナで構成された商標については、翻訳した韓国語についても商標法の各条文に該当するか検討することを原則としている。

事例05

標章	
出願番号 (出願日)	40-2015-0008159 (2015.2.3)
指定商品	30類 インスタントラーメン、お菓子など
出願人	The Oyatsu Company, Ltd.
審査	出願商標は、「おやつ」と、英語の「company」の日本語表記が結合した標章であり、「おやつ」は指定商品に関連して「間食」という用途などの性質表示として識別力がなく、「カンパニ

	一」は法人格を示すため識別力がなく、これらの結合で新たな観念や識別力を持つこともないので、識別力がない商標という理由で拒絶。
--	--

事例06

標章	
出願番号 (出願日)	41-2013-0005279 (2013.2.13)
指定商品	43類 レストラン業、軽食店業
出願人	Zensho Holdings Co., Ltd.
審査	 <p>「」は、「数寄屋」（茶室）の意味でとらえられるため、茶と関連のない指定役務に使用する場合、一般の需要者が茶と関連するサービスの品質を誤認、混同を生じるおそれがあるという理由で拒絶。</p>

事例07

標章	シーチキン
出願番号 (出願日)	40-2015-0049607 (2015.7.3)
指定商品	30類 おにぎり、サンドイッチ、丼、ピザ、菓子、パン
出願人	Hagoromo Foods Co., Ltd.

審査	「シーチキン」は、マグロ肉の意味の「SEA CHICKEN」の日本語の音訳で、これを指定商品に使用している場合は、商品の原材料、品質などを普通に使用する方法で表示する商標に該当するだけでなく、一般需要者にとってマグロ肉が含まれた商品であることが商品の品質を誤認、混同を生じさせる恐れもあるという理由で拒絶。
----	---

ただし、これは審査基準の内容であって、法院において具体的な事件について判断する場合は、これとは異なった判断をする可能性もあるため、留意しておかなければならない。こうした例として、以下の事例を参照されたい。

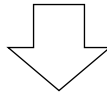
事例08

標章	없었던일로
登録番号 (登録日)	40-0879733 (2011.9.8)
指定商品	29類 大豆を主成分とするダイエット用健康補助食品、大豆を主成分とするダイエット用健康機能食品など
出願人	〇〇〇[個人]
大法院判決 (2015フ1706)	日本の株式会社グラフィコ（以下「グラフィコ」）は、本件商標出願当時、先使用商標の なかったことに! は、すでに日本及び韓国においてグラフィコの商標として認識されていたが、出願人が先使用商標を模倣し出願したと主張し、無効審判を提起した。これに対し大法院は、本件登録商標は日本語で「なかったことに」という意味を持つものであり、その意味は先使用商標と同じであるが、韓国での日本語の普及レベル等を考慮するとき、一般の需要者が先使用商標を見てすぐにその意味を直感できるとは言い難いと判断し、本件登録商標と先使用商標はその観念を対比した場合共通点があるとはいえ、外観及び呼称はもちろんのこ

	と、直感される観念においても大きな差異があり、同一又は類似する商品とともに使用されたとしても、韓国内の需要者がその商品の出所を誤認・混同を生じる恐れがないとした。
--	---

2.4. 韓国需要者は漢字からなる商標をどのように認識するのか？

韓国需要者は漢字からなる商標をどのように読むのか？日本の漢字を理解するのか？



日本企業が出願した漢字の商標は、韓国の読み方で読み、その意味も韓国で通用する意味として理解することを原則とするが、日本の呼称および意味も考慮する。




事例09

標章	今半
出願番号 (出願日)	40-2016-0061049 (2016.08.10)
指定商品	30類 ソース、調味料
出願人	Ningyocho Imahan Co., Ltd.
審査	本標章の漢字は韓国でクムバンと読まれ、他人の先登録商標「금반」(クムバン)と称号および指定商品が同一・類似するという理由で拒絶。

事例10

標章	西京味噌
出願番号 (出願日)	40-2014-0001386 (2014.1.8)
指定商品	30類 味噌、調味料
出願人	Kabushiki Kaisha Honda Miso Honten
審査	<p>西京味噌は、「日本の京都と関西地方を中心に作られた米糀を多く含む淡黄色の味噌の通称」を意味する漢字であり、韓国では、日本の発音で「サイキョウミソ」と呼ばれ、食材として現実的に多数の需要者が使用している商標なので、需要者が、誰の商品に関して表示している商標なのかを識別できないという理由で拒絶。</p>

事例11

標章	
出願番号 (出願日)	41-2014-0009407 (2014.03.12)
指定商品	43類 カフェ、レストラン、カフェテリア
出願人	Ogawa Coffee Co., Ltd.
審査	 <p>「」の1要部である「小川」が日本語の発音で</p>

	<p>「おがわ」と読むことができ、この場合他人の先登録商標「오가와(小川)규동」(オガワ(小川)牛丼)と称号および指定役務が同一で、韓国語の発音で「ソチョン」と読まれる場合、</p> <p style="text-align: center;">蘇泉</p> <p>他人の先登録商標「소천」(ソチョン)と称号および指定商品が同一という理由で拒絶。</p>
--	--

韓国と日本は、ともに漢字文化圏に属しており、一部の日本の漢字を除き使用する漢字も同一である。しかし、漢字の読み方は互いに異なる点に注意が必要である。漢字が同じであっても韓国と日本の需要者は互いに読み方が異なる。韓国において漢字の呼称を定める基準は、韓国の読み方である。したがって韓国の読み方により呼称が同一又は類似するすべての2字以上の漢字商標は、漢字が互いに異なる同音異義語として使用されているとしても、互いに類似する商標としてみなされる可能性が高い。

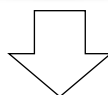
事例12

標章	
出願番号 (出願日)	40-2013-0012260 (2013.02.27)
指定商品	33類 焼酎、清酒、ぶどう酒、料理酒など
出願人	Nisshin Shurui Co., Ltd.
審査	 「  」の漢字は韓国語でリランと読まれ、他人の先登録

	<p>利郎</p> <p>商標「<i>Li Lang</i>」(リラン)と称号が同一・類似および指定商品が同一という理由で拒絶。</p>
--	--

2.5. 漢字の下に日本の発音を英語で表記した商標の場合、韓国需要者はこの漢字を英語表記に従って日本の読み方で発音するか？

漢字とその漢字の日本の読み方に該当する
英文表記が結合した商標を、韓国需要者は
どう呼称するか？







漢字の下にその日本の読み方を表す英文が表示されているとしても、韓国需要者がその漢字を韓国の漢字として認識せずに日本の読み方に従って呼称すると断定することはできない。

事例13


標章	山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.
出願番号 (出願日)	40-2009-0016688 (2009.04.10)
指定商品	9類 電気コネクタ、太陽光発電用電力計、メモリカードなど
出願人	Yamaichi Electornics Co., Ltd.
審査	本件出願商標の漢字「山一」を韓国需要者が「YAMAICHI」と呼

	<p>称すると断定できない。出願商標の漢字「山一」が韓国語の読み方の[SAN-IL]と発音され得ると判断し、先登録商標 SANIL と呼称が類似すると判断した。</p>
--	---

事例14

<p>標章</p>	 <p>宗家源吉兆庵</p>  <p>Minamoto Kitchoan</p>
<p>出願番号 (出願日)</p>	<p>40-2006-0050751 (2006.10.09)</p>
<p>指定商品</p>	<p>30類 和菓子、スポンジケーキ、クッキー、餅など</p>
<p>出願人</p>	<p>Momonoya Honpo Co., Ltd.</p>
<p>審査</p>	<p> 宗家 審査官は、本件出願商標が先登録商標<small>香</small>と類似であるという理由で、拒絶査定した。しかし、特許法院は、本件出願商標は韓国語の読み方で「チョンガ ウォンギルジョアム」、「ウォンギルジョアム」とされ、「ミナモトキチョアン」、「ミナモト」、「キチョアン」等と呼称されると判断した。 </p> <p>  <small>宗家源吉兆庵</small>  <small>Minamoto Kitchoan</small> <small>宗家</small> </p> <p> すなわち、特許法院は出願商標<small>香</small>が先登録商標<small>香</small>と類似しないと認めたが、出願商標の漢字部分“源吉兆庵”を日本語の読み方で呼称した「ミナモトキチョアン」、「ミナモト」、「キチョアン」のみならず、韓国需要者が韓国の漢字の発音により[WON-GIL-JO-AM]でも呼称すると判断した。 </p>

事例13および14は、すべて「漢字+漢字の英文表記」の商標であるので、当該英文表記が日本語の発音であることを認めず、「漢字」部分を韓国の漢字の発音で読むことにより判断したものであるが、該当する商標が「漢字の英文表記」により日本の発音で読まれる可能性を否定するものではない。

[事例15]	登録商標	模倣対象商標
商標	WARAWARA	
商品	[第29類] 冷凍豆他	酒店業
特許法院の判断 (2011ホ5861)	日本においては同一漢字でも読み方を異にして使用される場合があり、商標に漢字を使用する場合、その漢字の読み方を表すひらがな又は英文を併記する例が多く、かかる場合、その商標に対する呼称は併記されたひらがな又は英文の音による場合が多い点、・・・上記の先使用サービスマークは「笑笑」部分の下段に併記されているひらがな「わらわら」部分により「笑笑」の日本の読み方で呼称され得るといえる。	

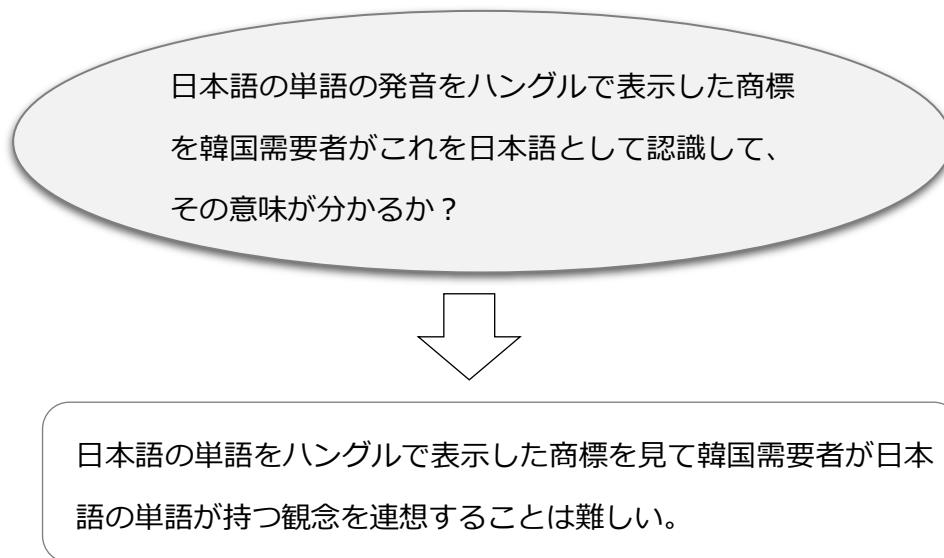
2.6. 「漢字+ひらがな」(送り仮名)で構成された日本語の単語が「漢字」と「ひらがな」に分離して観察されるか？

日本語の単語のうち、一つの単語が「漢字+ひらがな」(送り仮名)の構成を有する場合が多い。これらの商標が韓国に出願される場合、漢字とひらがなを全体として一つと認識し、また呼称するのか、あるいはひらがなと漢字をそれぞれ分離して、先登録商標と対比するのであろうか。

これに関しては、断定的に基準を定めることは難しい。なぜなら、易しい漢字であれば、漢字はひらがなと独立して先登録商標と比較対象となる可能性はあるが、漢字が1字か2字以上か、易しい漢字か難しい漢字か、日本の漢字か韓国で使用する漢字かなどにより、商標の類似判断のための観察方法が変わることになるためである。

これに対し、日本の出願人の立場において、「漢字+ひらがな」が組合わされた商標を韓国需要者に日本の発音で認識させたい場合には、「漢字+ひらがな」の下に該当する日本の発音の英語表記を併記することが考えられる。

2.7. 日本語の発音をハングルで表示した商標を、韓国需要者が日本語の単語を認識してその意味を把握することができるか？



事例16

標章	아따까 온떡
出願番号	40-2011-0033001
出願日	(2011.6.17)

指定商品	11類 携帯用あんか、かいろなど
出願人	Hakugen Co., Ltd.
審査	「아따까」が日本語「あたたか」の俗語である「あったか」のハングル表記であるとしても、韓国需要者がハングルの「아따까」から「温み」などの観念を連想することは難しい。

事例17

標章	라꾸라꾸
出願番号	40-2003-0011883
出願日	(2003.3.17)
指定商品	20類 ベッド
出願人	〇〇〇[個人]
審査	라꾸라꾸は漢字の「樂樂」の日本の発音の「らくらく」をハングルで表記したものである。しかし日本語の水準等に照らし合わせると、当該登録商標の指定商品であるベッドの一般需要者や取引者が当該登録商標を見て「楽な、安楽な」等の意味を直感するとはみなし難い。

第3節 冒認商標の検索時に注意すべき事項

韓国特許庁は、関連機関である特許情報院（KIPI）を通じてKIPRIS⁸システムをホームページで提供している。これには、外国人も商標検索しやすいよう英語版の商標検索ツールが用意されている。英語版の商標検索方法については、ジェトロが発行した「KIPRIS関連マニュアル」⁹を参考されたい。

ただし、ここでの検索は、あくまでも簡易調査としてとらえるべきであり、法的措置を講ずる場合などには、必ず専門家に依頼して調査を行うべきである。

3.1. キーワードの選択

KIPRIS検索ツールの「商標」フィールドにキーワードを入力する際、検索ツールが認識できる文字はハングル、アルファベット、数字、漢字であり、ひらがなとカタカナも、商標内に含まれている文字は、多数検索される。したがって、自身の商標と同一又は類似する商標が韓国に登録されているかどうかを知るためには、自身の商標の「呼称」を定めて該当する呼称と同一又は類似するハングル、アルファベット、数字の組合せを通じてキーワードを決定しなければならない。

⁸ 日本のJ-PlatPatに相当。 <http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp>を参照。

⁹ ジェトロ韓国知財ウェブサイト、 <http://www.jetro.go.jp/korea-ip/>の「マニュアル」を参照。

3.1.1. 漢字商標

商標類型	漢字商標	
検索時の 注意事項	韓国において、漢字商標は、呼称が同一・類似の場合、互いに類似すると認められる可能性が非常に高い。漢字商標が互いに呼称が異なっても外観がきわめて類似していれば互いに類似すると認められることもあるが、その可能性は非常に低い。したがって、漢字商標は「呼称」を主として検索すべきである。	
例	検索キーワード	
「生源」	ハングル 「생원」	漢字「生源」は韓国で「SAENGWON」と発音する。KIPRISで「商標」フィールドに「생원」を入力すると、「생원」と発音されるすべてのハングル商標と、すべての漢字商標が検索される。
	アルファベット 「SAENGWON」	アルファベット「SAENGWON」をKIPRISの「商標」フィールドに入力すると、「SAENGWON」を含む商標がすべて検索され、分かち書きは無視される。すなわち「SAENG WON」「SAEN GWON」などがすべて検索される。しかし類似する発音の他のアルファベットの組合せまでは検索されない。「SAENGWON」と類似する発音のアルファベットの組合せを一つずつ検索する必要がある。
	アルファベット 「SEIGEN」	「SEIGEN」をキーワードとして検索すると、英語「SEIGEN」を含む商標が検索される。ただし、韓国では、上述のとおり、漢字「生源」とアルファベット「SEIGEN」は特別な事情がない限り、称呼が異なり、非類似の商標である。なお、有料検索ツール ¹⁰ では、「SEIGEN」と発音される日本語漢字商

¹⁰ 韓国の代理人が使用する代表的な有料検索ツールとしては、“MARK PRO”(http://www.m

	標も検索できるものもある。
--	---------------

3.1.2. 日本語かなで構成された商標

商標類型	ひらがな商標：カタカナ商標
検索時の 注意事項	現在の審査実務上、日本語のひらがなとカタカナで構成された商標については、翻訳した韓国語に対しても商標法の各条文に該当するか否かを検討することを原則としている。 現在KIPRISの検索ツールは、商標内に含まれるひらがな、カタカナも相当数が検索可能である。

3.1.3. 英語で構成された商標

商標類型	英単語商標；英語造語商標；日本語の発音を英語で表示した商標	
検索時の 注意事項	アルファベットで構成された商標は、アルファベットを用いて検索することができるが、さらに同一・類似の呼称のハングル商標も検索しなければならない。	
例題	検索キーワード	
「WARA WARA」	アルファベット 「WARAWAR A」	アルファベット「WARAWARA」をキーワードとして選択すると、「WARAWARA」を含む商標がすべて検索される。類似する商標を検索する場合は、「WARAWARA」と同一・類似に発音され得るアルファベットの組合せをそれぞれキーワードとして検索しなければならない。

arkpro.co.kr/)と、“BRANLINK”(<http://www.brandlink.co.kr/>)がある。ただし、これらの検索ツールを使用する場合、当該業者が提供する別途のソフトウェアを自身のコンピュータに設置が必要である。

	<p>ハングル 「와라와라」 (「와라와라」 はWARAWARA のハングル表 記)</p>	<p>ハングル「와라와라」を入力すると、ハングル「와라와라」を含む商標が分かち書きに関係なくすべて検索される。しかし、類似する発音の商標は検索されないため、類似発音のハングル表記をそれぞれキーワードとして検索しなければならない。</p>
--	--	--

3.2. 商品分類の選択

現在、韓国は日本と同様にニース分類第11版により商品进行分类している。検索対象範囲を定めるために商品分類を選択する場合、韓国の商品分類も基本的に日本の商品分類と同一である。ただし、次の事項に注意を要する。

① 類似群コード

韓国特許庁が商品の類否を判断する基準は旧韓国分類である。類似群は、旧韓国分類に由来し、ニース分類上、互いに異なる商品類に属している商品でも同一の類似群に属している商品が非常に多い。例えば、商品「スポーツ衣類」は、類似群コード上G430301に属する商品であるが、G430301に属する商品は第6、9、19、25、27、28類に渡って分布している。したがって、正確な検索範囲を定めるためには、自身の商品が属する類似群コードを確認し、該当する類似群コードの商品がどのような商品分類に含まれているのかを把握して「商品分類」フィールドにすべて入力しなければならない。

② 日本の商品分類と韓国の商品分類の違い

多くはないが稀に、同一商品に対して、日本での商品分類と韓国での商品分類が異なる例がある。例えば金属製キーホルダーの場合、韓国は該当する商品が第14類に分類されるが、日本では第6類に分類される。

3.3. 類似判断

商標の類似判断基準も日本と韓国は多くの点で違いがある。比較対象となる商標が類似するかどうかは、韓国の商標専門家であっても毎回困難を伴う業務であるため、同一商標でない限り、韓国代理人の助言を聞くことが望ましい。

第4節 韓国商標出願時に考慮すべき事項

4.1. 韓国で出願できる商標

韓国商標法第2条第1項第2号によると、「記号、文字、図形、音、におい、立体的形状、ホログラム・動作又は色彩等として、その構成や表現方法に関係なく商品の出所を示すために使用されるすべての表示」は「標章」に該当するとして、商品の出所を示すために使用されるすべての表示を商標法上の標章として定義して、商標となる標章の類型および表現に制限がないことを明らかにしている。


韓国は、標章の類型に制限はないが「視覚的に認識できる商標」として、1)色彩のみの商標、2)動作商標、3)ホログラム商標に対する商標登録を認め、また、「視覚的に認識できないもの」であっても、「音」や「におい」などについて、特許庁が定める視覚的な方法で出願すれば、商標登録を認めている。しかし、「音」や「におい」のように視覚的に認識できない標章に対しては、原則として識別力を認めていない。すなわち、「音」や「におい」の商標登録を受けようとする場合は、商標出願前に当該商標を使用し、その結果、需要者がその音やにおいを特定人の商標として認識できるようになっていることが必須要件となる。ただし、識別力のある特定単語の発音を音で表現した場合のように、それ自体として識別力があると認められる場合は、その限りではない。

また、立体商標の場合、立体的形状が商品自体（包装・容器を含む）の形状として認識されるか、一部変形・装飾されているが指定商品の形状を表示するものであると認識される程度にすぎない場合は、識別力がないものとされ、使用による識別力を獲得した場合のみ登録が可能である。ただし、識別力がない立体的形状に識別力のある記号・文字・図形などが結合して全体的に識別力が認められる場合は、識別力があるといえる。また、立体的形状が指定商品（包装・容器を含む）の形状を表示しているものと認識されず、一般的的でなく、ありふれたものでない特異な形状のものである場合には、識別力があるものといえる。例えば、指定商品「自動車」の立体的形状が

ライオンの形をしている場合、識別力が認められるといえよう。

また、これ以外にも、大法院全員合議体判決（2010フ2339）により認められた位置商標も登録可能である。「位置商標」とは、記号・文字・図形又はその結合が一定の形状や模様をなし、これら一定の形状や模様が指定商品の特定の位置に付されている



ることにより自他商品が識別される標章をいう。位置商標の例として、があるが、登録を受けるためには、その標章が需要者に商品の出所表示として認識されていることを立証しなければならない。

4.2. ハングル商標出願の必要性の判断

日本企業の立場において、ハングル商標は主に二つの類型があり得る¹¹。一つは自身の商標の日本語の発音を表したハングル商標であり、もう一つは自身の商標の韓国語の発音を表したハングル商標である。

再び「生源」を例にみてみよう。「生源」の日本の発音をハングルで表記すると「세이겐」となるが、「生源」を韓国語の発音にすると「생원」となる。韓国需要者のうち漢字商標を日本の読み方で読める場合は珍しいが、日本語が上手な韓国需要者もかなり多い。

しかし、いずれにせよ商標は、実際使用する商標を出願して登録を受けることが原則である。したがって、原則的に韓国において「ハングル商標」を使用する計画がなければ「ハングル商標」を出願する必要性は、他人に対する抑止力を除き高くない。反対に「ハングル商標」を韓国で使用する計画であれば、ハングル商標を出願して登録を受けるべきである。

¹¹ 自身の商標と「観念」が同じになるようにハングル商標を決めることも可能であるが、称呼が全く変わってしまうため、ほとんど用いられない方法であるといえよう。

4.2.1. ハングル商標の使用計画がない場合

ハングル商標を使用しないとしても、他人のハングル商標の使用を差止める必要はある。かかる「差止めの効果」のためにハングル商標を登録すべきかを決定する場合には、自身の商標の排他的権利範囲を知らなければならない。例えば、自身の基本商標が日本語仮名商標である場合、韓国に登録した日本語仮名商標の商標権によりハングル商標の使用を差し止めることができるか、という問題である。差し止めることができるとしたら「ハングル商標」登録の必要性は相対的に低くなり、そうでなければ「ハングル商標」の登録の必要性は相対的に高くなる。

4.2.2. ハングル商標を使用する場合

ハングル商標を使用する場合には「登録」して使用すべきである。ただし、相対的にみると、元が英語商標の場合、ハングル商標も英語商標の商標権の権利範囲内にあるため、ハングル商標を登録していないとしても、他人がハングル商標を登録することは難しく、他人のハングル商標権による権利主張にあうリスクもほとんどないといえる。一方、元が漢字商標や日本語仮名商標の場合、他人のハングル商標の登録を阻止することが難しい場合があり、この場合、他人のハングル商標権による権利主張にあうリスクがある。したがって、元が漢字商標や日本語仮名商標の場合は、相対的にハングル商標の「登録」可能性が英語商標に比べて大きいといえる。

4.2.3. 刑事措置に対する考慮

他人によるハングル商標を差し止める救済策として刑事措置を仮定すると、ハングル商標の出願は、いかなる場合でも必要である。すなわち、商標権侵害に対して刑事責任を問うのであれば、商標権を侵害したとの要件以外に、侵害者が登録商標の存在を知っていたとの「故意」の要件がさらに必要となるからである。したがって、侵害商標が登録商標と同一又はきわめて類似していれば、刑事措置を期待することができる。このように、仮に自身の英語商標や漢字商標、日本語仮名商標の商標権の排他的効力がハングル商標に及ぶとしても、刑事措置を利用する場合には、実務的にハング

ル商標を登録しておくことが望ましい。

ところで、知財侵害訴訟の場合、日本では刑事立件を行う例はほとんどないと思われるが、韓国では、後の民事訴訟も視野に入れつつ、まず刑事立件を行うことが珍しくなく、かつ有効な対応策である場合が少なくない。そのため、刑事立件による対応は、積極的に考慮しなければならない。

4.3. 商品の範囲指定

商標を出願するとき、実際に使用する商品を指定する以外に、近い将来使用する予定の商品を指定することはもちろん、さらには、冒認商標の登録を予防する目的を考慮すると、どの範囲まで指定商品の範囲を拡大することが必要であり、また望ましいかを検討する必要がある。

しかし、残念ながらこの質問には正解がない。ただし、商標出願時に指定する商品の範囲を決定するとき、次の要素を考慮することができる。

①使用・販売している商品、又は直ちに使用・販売の予定がある商品であるか？

これら商品に対しては当然商標を出願すべきである。

②他人が自身の商標と同一の商標を非類似の商品に出願したと仮定した場合、異議申立の必要性が生じるか？

自身の登録商標に対し、他人がこれと同一又は類似する商標出願を行ったとしても、その商品が同一又は類似しない場合、特段の事情がない限り当該他人の商標出願は公告される。そして、このような他人の商標出願を仮定した場合、異議申立をすべきであると判断されるような商品については、予め商標出願をしておくことを考慮する。

③自身の商標の周知・著名性

韓国でも日本でも自身の商標が需要者に知られている場合、類似しない商品であっても一定の範囲内では他人の商標登録を阻止する可能性が高まり、また、韓国でも広

く知られている場合、不正競争防止法上の規定に基づいて他人に商標の使用を差し止めることもできる。

上記で考察した無効審判に関する統計を再度引用すると以下のとおりである。

[表7] [表6]に対する「商品種別」による審判の最終的な勝敗(単位：件数)

	類似範囲商品先行取得	関連範囲商品先行取得	異種商品先行取得
件数	5	5	2
勝	4	5	1
敗	1	0	1

第1章第1節のC-typeの事件における審判請求人の先使用商標と無効対象登録商標の指定商品が必ずしも同一又は類似あるいは経済的な関連性がある必要はない。しかし、異種商品の関係がある場合、無効対象登録商標が不正の目的により出願されたことを立証するのは困難なため、留意しなければならない。

第3章 冒認商標が韓国で出願されたときに利用できる規定と手続き

冒認商標が韓国で出願された場合、当該冒認商標が登録される前であれば、情報提供および異議申立手続きを活用することができる。当該冒認商標が登録された後は、商標登録の無効又は取消を求める審判手続きを利用しなければならない。

第1節 冒認商標の発見時の対応措置

1.1. 冒認商標の登録前の措置

	情報提供	異議申立
誰が	何人も可 ¹²	何人も可
いつ	商標出願に対する登録決定前であればいつでも可	出願商標が公告された日から2ヶ月以内
どのように	商標出願が拒絶されるべき理由を記載した書面（記載方法自体は自由）と、それを裏付ける証明資料を提出 （拒絶理由の内容は後述）	特許庁に異議申立書を提出。以降の手続きは、特許庁の定めた時期・書類記載方法などにより、自身の主張やそれを裏付ける証拠を提出 （異議理由の内容については後述）
判断する者	該当する出願の審査を担当した審査官	該当する出願の審査を担当した審査官は審理せず、異議申立を担当する他の審査官が審理

¹² 韓国内に住所又は営業所がない在外者は、その在外者(法人の場合はその代表者)が韓国内に滞在する場合を除き、商標出願などの商標に関する手続きを直接行なうことができない。したがって、このような在外者は特許管理人(在外者の代理人として韓国内に住所又は営業所を有する者)又は委任による代理人(弁理士)により商標出願等の手続きを行わなければならない。特許審判院の手続きおよび特許法院に対する訴訟の提起も同様である。

	情報提供	異議申立
理由	商標法上のすべての拒絶理由	商標法上のすべての異議申立理由
フィードバック	審査結果を情報提供者に通知	異議決定書の送達
不服申立	情報提供の利用結果に対する不服申立は不可。ただし、審査の結果、公告された場合は異議申立が可能。さらに登録された場合は無効・取消審判が可能	異議決定に対しては不服申し立ては不可。ただし、登録された場合は無効・取消審判が可能
費用	庁手数料：なし	庁手数料：50,000ウォン/1商品類
長所と短所	手続きが簡単であり、費用が相対的に安い。また、情報提供者が一般に公開されないという長所もある。しかし、審査官がどの程度考慮するかという保証はなく、特に先使用商標の周知性に基づいた拒絶理由を主張する場合には、実効性が劣る傾向がある。	正式な紛争手続きであることから、情報提供に比べて手続保障を受けることができる。ただし、情報提供に比べて費用が相対的に高く、手続きも複雑となる。

1.2. 拒絶理由・異議申立理由および無効事由

韓国商標法上の拒絶理由と異議申立理由、および無効事由は、いくつかの例外を除けば同一である。

条文	理由
第2条 第1項	商標、団体標章、地理的表示、地理的表示の団体標章、証明標章、地理的表示の証明標章又は業務標章の定義に合わない場合
第3条	商標登録を受けることができる者に該当しない場合

第27条	外国人のうち韓国に商標権を享有する権利がない者による出願
第33条	商品の普通名称、慣用標章、性質表示標章、顕著な地理的名称(その略語又は地図)、ありふれた姓又は名称、簡単でありふれた標章のみから構成された場合等、識別力がない商標
第34条	先登録商標と抵触する商標、国内又は外国で需要者に認識されている、あるいは顕著に認識されている、又は著名な他人の先使用商標と抵触する商標等
第35条	先出願商標と抵触する商標等
第38条第1項	商品類又は商品名称を過って指定した場合等
第48条第2項後段	商標登録出願を商品別に分割移転したが、類似する指定商品をともに移転しない場合等

- 第38条第1項は、拒絶理由・異議申立理由となるが、一旦登録されれば無効や取消事由とならない。
- 無効審判の無効事由により5年の除斥期間の適用を受ける場合がある。除斥期間が適用される無効事由は、1)著名な他人の氏名等を含む商標、2)先登録商標と抵触する商標、3)韓国国内で周知の商標と抵触する商標、4)ワイン及び蒸留酒の産地に関する地理的表示と抵触する商標、6)先出願主義に違反する商標であって、基本的に公的理由ではない私的理由に関する無効事由がこれに該当する。

1.3. 冒認商標が登録された場合の措置

1.3.1 取消審判

商標登録取消審判は、適法に登録された商標であっても、商標登録後に商標の使用が商標法規定に反する、又は登録だけで、それを使用していない場合に、商標権自体を取消す制度である。商標権の取消事由は様々であるが、最も多く主張される取消事由は、1)不正使用、2)不使用である。

	不正使用	不使用
誰が	何人も可	何人も可
いつ	いつでも可	登録後3年が経過した後に請求可
どのよう に	特許審判院に審判請求書を提出。以降の手続きは、特許審判院が定める 時期・手続きによる。当事者間の紛争手続として審判手続によって進め られ、すべての手続きを保障	
判断する 者	特許審判院において審判部(通常3名の審判官)を構成して審理	
理由	商標権者が登録商標をそのまま使 わず、故意に類似する商標を使用 したりする等により、商品品質の 誤認や出所の混同を生じさせた場 合	正当な理由なく、登録商標をその 指定商品に対して取消審判請求日 の前に3年以上国内で使用してい ない場合
立証責任	不正使用に対する立証責任は、審 判請求人が負う	登録商標の使用に対する立証責任 は、被請求人が負う
部分取消	不可	登録商標が複数の商品を指定して 登録を受けている場合、一部商品 に対する取消審判の請求が可能
不服申立	審決送達日から30日以内に特許法院に訴えを提起	
費用	庁手数料：240,000ウォン/1商品 類	庁手数料：240,000ウォン/1商品 類
取消の効 果	取消審決が確定した日に消滅（将 来効）	商標権は審判請求日に遡及して消 滅する。
	商標権者又は商標権の商標を使用する者は、不正使用又は不使用に該当 する理由で商標登録の取消審判が請求され、その請求日以降に次のい ずれか一つに該当する場合、当該商標と同一又は類似の商標に対しては、 その該当するようになった日から3年を経過した後に出願すれば、商標 登録を受けることができる。 ①存続期間が満了し商標権が消滅した場合	

<p>②商標権者が商標権又は指定商品の一部を放棄した場合</p> <p>③商標登録取消審決が確定した場合</p>
--

1.3.1.1. 取消事由

商標法上の取消事由は、すべて第119条第1項に規定されている。このうち団体標章、地理的表示の団体標章、証明標章に固有の取消事由を除けば、一般商標に対する取消事由は、以下のとおりである¹³。

条文	理由
第119条 第1項第1号	商標権者が故意に指定商品に登録商標と類似する商標を使用したり、指定商品と類似する商品に登録商標又はこれに類似する商標を使用することにより、需要者に商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品との混同を生じさせた場合
同第2号	専用使用権者又は通常使用権者が指定商品又はこれに類似する商品に登録商標又はこれに類似する商標を使用することで、需要者に商品の品質を誤認させたり、他人の業務と関連する商品との混同を生じさせる場合。ただし、商標権者が相当の注意をしていた場合は、この限りではない。
同第3号	商標権者・専用使用権者又は通常使用権者のうちいずれもが正当な理由なく、登録商標をその指定商品に対して取消審判請求日の前に3年以上国内で使用していない場合
同第4号	商標権の分割移転時に類似する商品をともに移転しない場合、共有者全員の同意なく持分譲渡又は質権を設定した場合、業務標章を譲渡した場合等
同第5号	商標権の移転により類似する登録商標が各々他の商標権者に属することになり、そのうち1人が自身の登録商標の指定商品と同一又は類似する

¹³ 団体標章、地理的表示団体標章、証明標章に固有の取消事由は除く。

	商品に不正競争を目的に自身の登録商標を使用することによって、需要者に商標の品質の誤認又は他人の業務に係る商品との混同を生じさせた場合。
同第6号	商標権者・専用使用権者又は通常使用権者は、登録商標の使用が「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第2条第1号(ix)による不正競争行為に該当する場合は、(ix)による他人の同意を得て使用しなければならず、当該商標が登録された場合、当該商標に関する権利を有する者が当該商標登録日から5年以内に取消審判を請求する場合。

1.3.1.2. 取消審判請求時の注意事項

冒認商標が既に登録されている場合、正当な権利者の商標登録を受けるためには、冒認商標を消滅させなければならず、このために最も手軽に活用できる制度は、実務上、外国で有名な商標の保護規定(商標法第34条第1項第13号)などではなく、登録商標の「3年不使用」を理由とした不使用取消審判請求をすることである。第34条第1項第13号の場合、日本企業の商標が、少なくとも日本では広く周知であることを日本企業自らが立証しなければならないが、不使用取消審判の場合、審判請求人である日本企業が別途の立証手続きを行う必要がないためである。例えば、日本企業が商標を出願したが、既に登録された冒認商標により拒絶理由通知を受け、その冒認商標に対して日本企業が不使用取消審判を提起する場合、冒認登録商標の所有者が、商標の使用に対する立証責任を負うため、自身の登録商標と「同一商標」をその指定商品と「同一商品」に対して「審判請求日から溯及して3年以内に」使用したことを立証しなければならない負担が生じる。また、こうした不使用取消審判が提起された場合、拒絶理由通知を受けた日本企業の商標出願に対する審査手続きは冒認商標に対する不使用取消審判の結果が確定する時まで中断し、不使用取消審判により冒認商標が取り消された場合、冒認商標による拒絶理由は解消される。さらに、日本企業が出願した商標は冒認商標以外の拒絶理由がなければ、出願公告され登録が可能となる。不使用取消審判の目的は、相手方の冒認商標を消滅させることであるので、日本企業には別途の

立証責任がなく、手軽な不使用取消審判の利用をまずは検討することが実務上望ましい。

不使用取消審判を請求する前に確認しなければならない事項は、以下のとおりである。

①使用調査

冒認商標が韓国で使用されている否かを事前に詳細に調査しておく必要がある。これは、基本的に不使用取消審判請求の請求成立可能性を予め確認するために必要であるが、さらに、被請求人が実際事実と異なる主張を行なうことに備える側面においても重要である。被請求人が提出した使用証拠の適法性を争う場合、審判請求前に予め調査しておいた証拠があれば大変役に立つためである。そのため、取消審判請求前の使用の調査は、単に「不使用」のみを確認するのではなく、冒認商標の商標権者および商標権者が行っている事業範囲、商標使用形態などの全般的な事項について詳しく調査しておくことが望ましい。

②検索

冒認商標を消滅させた後は、自身の商標を韓国での登録が必要不可欠であるので、先行商標がないかなど、拒絶される可能性を予め検討しておかなければならない。韓国審査実務上、出願商標と明らかに同一又は類似する商標がある場合、それ以外の類似商品に関する商標までは、意見提出通知書（拒絶理由通知）に引用しない場合がある。これにより意見提出通知書上に挙げられた引用商標さえ消滅させれば良いと考えると、後に問題となる場合がある。したがって、不使用取消審判を請求する前に再検索を実施し、冒認商標の出願人がどのような商標をさらに登録しているのか、その他に自身の商標登録に障害となる商標がさらにあるかなどを細密に調査しなければならない。

③反撃に対する備え

自身が冒認商標に対する取消審判を請求する場合、商標権者も自身の商標権に対する攻撃を検討することになる。そのため、自身の登録商標のうち不使用状態が続くものがある場合は、当該取消審判を請求する前に、これに対する備えをまず講じておく必要がある。これに備える最も良い方法は、不使用状態の部分の商標登録を放棄してしまうか、又は登録商標を再出願しておくことである¹⁴。

④出願

冒認商標が発見されたときに韓国で自身の商標をまだ出願していない場合、直ちに
出願しなければならない。出願商標についてその類否判断時期は出願商標の登録可否
決定時であるので、該当する不使用取消審判により取り消された商標は、既に消滅し
た状態となり、出願商標について拒絶理由を回避することができるためである。

1.3.2. 無効審判

1.3.2.1. 無効審判の手続き

誰が	利害関係人
いつ	商標登録後いつでも可。ただし、無効事由により5年間の除斥期間あり。
どのように	特許審判院に審判請求書を提出。以降の手続きは、特許審判院が定める時期・手続きによる。当事者間の紛争手続として審判手続によって進められ、すべての手続きを保障。
判断する者	特許審判院において審判部(通常3名の審判官)を構成して審理
理由	本マニュアル第3章第1節 1.2. 参照
部分無効	登録商標が複数の商品を指定して登録を受けている場合、一部商品に

¹⁴ 登録商標を再出願する場合、字体を変えたり色彩を変えるなどして「完全に同一」の商標を出願することは避けなければならない。既に登録された商標と完全に同一の商標を同一商品で出願すれば、自身の商標に対する再出願であっても商標法第38条の規定により拒絶される。

	対する無効を請求できる。
不服申立	審決文送達日から30日以内に特許法院に訴訟を提起
費用	特許庁手数料：240,000ウォン/1商品類
無効の効果	無効審決が確定したら、その商標権は初めから存在しなかったものとみなす。

第2節 冒認商標の拒絶および無効に適用される規定および要件分析

2.1. 冒認商標を発見したときの段階的検討

上述の不使用取消審判のほか、外国企業の立場において自身が使用する商標と類似する商標が韓国に出願又は登録されたことを発見した場合には、次の事項を段階的にチェックして対応案を模索する必要がある。

STEP1

冒認商標が自身の韓国先出願又は先登録商標と同一又は類似し、また指定商品が同一又は類似するか？(商標法第34条第1項第7号、第35条第1項)

→ (YES)自身の商標の周知性に関係なく冒認商標の無効を主張することができる。

冒認商標が韓国に出願又は登録されたことを発見した場合は、まず冒認商標より先に登録された自身の商標登録の有無、そして冒認商標が自身の先登録商標の権利範囲に属するか否かを検討しなければならない。

自身の先出願/先登録商標を引用商標として提起することができる無効請求は、いわゆる「類似範囲」に限り認められる。すなわち、無効対象商標と引用商標が互いに商標が類似し、またその指定商品が類似することを要件とする。

なお、冒認商標の出願日より先に韓国における先出願/先登録商標がない場合には、冒認商標の出願人と取引関係がないか検討する。

STEP2

同業、雇用等の契約関係や、業務上の取引関係又はその他の関係を通じて他人が使用したり、使用の準備をしている商標であることを知りながら、その商標と同一又は類似の商標を同一又は類似する商品に出願したのか？(商標法第34条第1項第20号)

→ (YES)除斥期間なしの無効事由に該当する。

STEP3

条約当事国で登録された商標と同一又は類似する冒認商標であって、出願人が日本企業と同業・雇用等の契約関係や業務上で取引関係などの関係があったか？(商標法第34条第1項第21号)

→ (YES)除斥期間なしの無効事由に該当する。

また、このような登録商標が存在しない場合は、「先使用商標」による攻撃を考える。もっとも、これらの方法は、各適用条文により著名性・周知性などに差があるものの、いずれにせよ自身の先使用商標の周知性を主張・立証することが重要な勝訴要件である。

STEP4

自身の先使用商標が韓国内の需要者に著名な商標であるか？(商標法第34条第1項第11号)

→ (YES)冒認商標が先使用著名商標に類似しないが、商標の構成やモチーフに関連性があるため先使用著名商標を容易に連想させる場合にも無効請求ができる。(事例24参照)

→ (YES)冒認商標の指定商品が先使用著名商標の使用商品に類似しないとしても、両商品間に経済的関連性が認められる場合にも無効請求ができる。(事例27参照)

STEP5

自身の先使用商標が著名ではないとしても、韓国内の需要者に特定人の商品を表示する商標として知られているか？(商標法第34条第1項第12号)

- (YES) 自身の先使用商標が著名ではないとしても、特定人の商標であると周知が認められる場合は無効請求ができる。(事例30参照)
- (YES) 冒認商標の指定商品が先使用商標が使用された商品に類似しないとしても、両商品が互いに密接な関連性があるため冒認商標をその指定商品に使用する場合、需要者が先使用商標の使用者に使用されることによって商品出所の誤認、混同を生じるおそれがある商品に対しても無効請求ができる。(事例31参照)

STEP6

自身の先使用商標が日本などの国外で特定人の商品出所として知られているか？(商標法第34条第1項第13号)

- (YES) 自身の先使用商標がたとえ著名ではないとしても、国外で特定人の商標として知られていれば無効請求ができる(事例37参照)。ただし、冒認商標が不正な目的で出願されたことを立証しなければならない。
- (YES) 冒認商標の指定商品が、先使用商標が使われた商品と類似ではないとしても、互いに経済的関連性があれば無効を請求できる(事例54参照)。異種商品の場合、本号による無効審判を提起できないという訳ではないが、不正の目的による出願であることを立証するのに困難が生じる。

ここでは、一般的に攻撃の効果が高いものを段階的に紹介したが、状況に応じて、無効・取消可能性の最も高いものを一つあるいは複数選び、攻撃をすれば良い。

それぞれの事由に対する具体的な判決事例、考え方などは、次項目以下を順次参照されたい。

2.2. 日本企業が請求した無効審判の無効事由の分析

日本企業が請求した45件の無効審判のうち、審判請求人が韓国に商標を先出願又は先登録していないケースは、全11件(C_type、[表1]参照)である。この事件において審判請求人が提起した無効事由は[表2]のとおりである。

[表10] 無効審判の請求理由2_無効事由(重複許容)

条文	無効事由	件数
第34条第1項第6号	著名な他人の商号等が含まれる商標	1件
第34条第1項第11号	韓国の著名商品と出所の混同を生ずる恐れがある商標	1件
第34条第1項第12号	需要者欺瞞商標(韓国需要者に広く知られている商標と出所の混同を生ずるおそれがある商標)	1件
第34条第1項第13号	韓国又は外国において需要者に特定人の商標として知られている商標を不正な目的で先行取得した商標	11件

[表11] 無効事由認容、排斥現況

無効事由条文	件数	審判機関の最終判断		
		認容	排斥	判断なし
第34条第1項第6号	1件	-	1	
第34条第1項第11号	1件	-	1	
第34条第1項第12号	1件	-	1	
第34条第1項第13号	11件	9	2	

[表2]および[表10]によれば、C_typeの無効事件のうち、すべて商標法第34条第1項第13号を主張しており、この主張を認容し無効を言い渡したケースも9件に達する。

このように、韓国に商標を出願又は登録していない商標の先使用者にとって、最も有効に主張できる理由は、統計上、商標法第34条第1項第13号であるといえよう。これに関する詳しい分析は、後述の第3節で説明する。

2.3. 無効事由の要件および事例の検討

冒認商標に関する商標法規定の適用要件を考察するために韓国法院がいかなる基準によってそれぞれの要件を判断するのかを調査した。ただし、要件分析が目的であるため、判例を選定する際、日本企業の事件に限定していない。

2.3.1. 公序良俗に反する商標(第34条第1項第4号)

法律上の規定	商標それ自体又は商標が商品に使用される場合、需要者に与える意味と内容等が一般人の通常の道德観念である善良な風俗に反する等公の秩序を害するおそれがある商標
判断基準時	無効対象商標の登録決定時
除外期間	なし
請求人適格	利害関係人(無効)

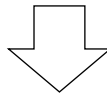
大法院の説示 | その商標の構成自体、又はその商標が指定商品に使用されるとき、一般需要者に与える意味や内容が社会公共の秩序や善良な風俗に反したり、その商標を登録して使用する行為が一般的に公正な商品流通秩序や国際的信義と商道德等の善良な風俗に反したり、その商標の出願・登録過程に社会的妥当性が欠如して、その登録を認めることが商標法の秩序に反するものとして容認することができない場合をいう。(大法院2012.10.25言渡2012フ2104判決)

商標法第34条第1項第4号は、いわゆる「公序良俗に反する商標」をいう。本規定が適用される代表的な例は、わいせつな図形、暴力的な絵、煽動的な文言などから構成された商標、特定の国やその国民を侮辱することと同じ国際信義に反する商標など¹⁵であって、「その商標の構成自体又はその商標が指定商品に使用される場合、善良な風俗に反する場合」である。

¹⁵ 「商標法第7条第1項第4号の適用範囲対象判決:大法院2006.2.24言渡2004フ1267判決」
チェ・ソンジュン、ソウル大学校技術と法センター発行『LAW & TECHNOLOGY』第2巻第2号

2.3.1.1. 当事者間における信義誠実の原則に反する商標と公序良俗

当事者間における信義誠実の原則に
反する商標の出願登録は？



商標の構成自体が善良な風俗又は公共の秩序に反する場合でない商標の出願・登録が上記規定に該当するためには、商標の出願・登録過程に社会的妥当性が顕著に欠如し、その登録を認めることが商標法の秩序に反するものとして到底容認することができないと認められる場合に限り、他人の商標・サービス標や商号等の信用や名声に便乗するために、無断で他人の標章を模倣した商標を出願して登録受けたり、又は商標を登録して使用する行為が特定当事者間の契約に違反したり特定人に対する関係において信義誠実の原則に反する等の事情のみを聞いて、直ちに公序良俗に反する商標であるということとはできない。

[事例18]	登録商標 (40-0792248)	模倣の元となった商標
商標	송석	송석
指定商品/使用商品	[第19類] 建築用石材他	建築用石材
大法院の判断(商標法第34条第1項第4号適用可否) (2011フ1722)	先使用商標は、1994年9月26日訴外人1により先登録されてから2004年9月27日の存続期間満了により登録が消滅したが、その3年7ヶ月後である2008年5月14日に、被告(商標権者)は、先使用商標とその標章及び指定商品が同一・類似する本件の登録商標を出願して登録した後、訴外人1から訴外人2を経て先使用商標に対する権利を譲受した原告を相手取り商標権侵害の疑いで告訴を提起したとしても、かかる事情のみでは本件登録商標が商標法第34条第1項第4号に該当するとはいえない。	

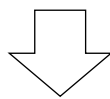
[事例19]	登録商標 (40-0543908)	模倣の元となった商標
商標		
指定商品/使用商品	[第32類] ビール他	ビール
大法院の判断(商標法第34条第1項第4号適用可否) (2004フ1267)	 <p>で構成された原告商標の使用商品を原告から韓国内に輸入して販売した被告1が、2000年6月頃、訴外人に原告商標の使用商品と関連する製品に関する韓国内の輸入権と独占権、及び自身が運営する訴外会社の営業一切を有償で譲渡したにもかかわらず、2002年1月14日に  で構成された本件登録商標を出願し、2003年3月26日登録後、原告に原告商標の使</p>	

	<p>用商品が本件登録商標の商標権を侵害するとの理由によりその輸出を中止せよとの警告状を送り、スウォン税関に原告商標が使用された商品に関して、商標権侵害憂慮物品輸入事実通報書を提出すると同時に、訴外人に譲渡した会社に対しては、ソウル地方法院に原告商標の使用中止を求める仮処分を申請、本件登録商標を共同で登録を受けた被告2は、被告1が原告及び訴外人との間に、前述した過程を経て、本件登録商標を出願して登録された事実を把握していたと認められるため、被告の本件登録商標の出願・登録と、その商標権の行使が、原告や訴外人に対する関係において、商道德や信義に反したとはいえ、被告が本件登録商標を出願・登録した行為が、上記の特定当事者以外の者に対する関係においても、一般的に商道德や信義に反したとはいえ、本件登録商標は、商標法第34条第1項第4号が定める「公共の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある」商標に該当するとはいえない。¹⁶</p>
--	--

¹⁶ 上記大法院の判決後に開かれた特許法院差戻審(2006ホ2424)において、特許法院は模倣対象商標が「本件登録商標の登録決定日である2003年3月24日当時、韓国内の一般需要者に原告(請求人)のKGB商品に対する商標と認識され得る程度に知られていた」と認め、商標法第7条第1項第11号(現第34条第1項第12号)を適用して再び無効を言渡した。商標権者は上告したが、大法院は特許法院の第7条第1項第11号(現第34条第1項第12号)の適用を支持した(2006フ2448)。本件登録商標は特許審判院差戻審(2007ダン46)を通じて最終的に無効が確定した。

2.3.1.2. 出願・登録過程に社会的妥当性が顕著に欠如する商標と公序良俗

商標の出願・登録過程に社会的妥当性が顕著に欠如しており、その登録を認めることは商標法の秩序に反するものであって、到底容認することができない場合とは？



事例20

허준本家 許浚（허준、ホジュン）¹⁷の一族と関係のない者が密接な関連があるものと認識される本件登録商標を独占的に使用する意図により、無断で出願・登録して使用することは、許浚の名誉を毀損するおそれがある行為に該当し、指定商品も漢方医学と相当な関連があり、これは不公正に顧客吸引力を利用するものであって、公正且つ信用ある商品の流通秩序や商道德等の善良な風俗を乱すおそれがあるため、商標法第34条第1項第4号に該当する。(特許法院2011ホ7560)

¹⁷ 許浚は朝鮮時代中期の医務官であって、『東医宝鑑』を編纂し、彼の一代記が何度もテレビドラマに放映されるほど、漢方医学分野における韓国の代表的な人物である。

事例21

Picasso

画家が彼の美術著作物に表示した署名は…著作者である画家が自身の著作物の内容に対する責任の帰属を明白にすると同時に、著作物に対して与えられる社会的評価を著作者自身に帰属させようとする意図により表示するものである。その署名が世界的に周知・著名な画家の作品として彼の美術著作物に主に使用してきた関係により広く知られた場合であれば、その署名と同一・類似する商標を無断で出願登録して使用する行為は、著名な画家としての名声をはずかしめてその画家の著作物に対する評価は勿論、その画家の名誉を毀損するものであって、その遺族の故人に対する追慕敬愛の心を損傷する行為に該当し、社会一般の道德観念である善良な風俗に反するばかりでなく、かかる商標は著名な故人の名声に便乗して不公正に顧客吸引力を利用するものであって、公正且つ信用ある商品の流通秩序を侵害するおそれがあるといえるため、かかる商標は、商標法第34条第1項第4号に該当する。(大法院97フ860)

事例22






本件登録商標サービス標の出願経緯、及び訴外人氏名¹⁸の著名性等を考慮すると、原告が故意に著名な訴外人の氏名の名声に便乗するために無断で本件登録商標サービスマークを出願・登録して使用する行為は、著名なビデオアート芸術家としての訴外人の名声をおろそかにせずかきつけて彼の名譽を毀損させるおそれがあり、社会一般人の道德観念である善良な風俗に反する。それだけでなく、訴外人の名声に便乗して不正に顧客吸引力を利用するものであって、公正な商品流通秩序や商道德等の善良な風俗を乱すおそれがある。(大法院 2012フ2104)

2.3.1.3. 公序良俗に関する整理

韓国大法院の判例を基準にすると、上記で考察したとおり、まず「公序良俗に反する商標」であるためには、冒認された商標が韓国内において需要者に広く(顕著に)知られており、他人がこれを模倣して出願登録を受けたという事実だけでは足りない。大法院は冒認された標章の周知著名性に加えて、商標の出願・登録過程に社会的妥当性が顕著に欠如してその登録を認めることは商標法の秩序に反するものであって、到底容認することができない場合に該当するときのみ本規定を適用している。しかし、到底容認することができない場合には、1)韓国内に広く知られていない商標を模倣した商標は勿論、2)他人の創作性ある商標を模倣した商標、3)他人の著作物を模倣した商標というだけでは足りず、さらに、4)当事者間における信義誠実の原則に反することが明白な商標であってもこれに含まれず、公序良俗の判断は、きわめて限定されているといえよう。

¹⁸ Nam June Paik(白南準)は韓国出身のビデオアーティストであって、韓国を代表する著名な芸術家の一人である。

実際、これまで韓国大法院が公序良俗に反する商標と認めた事例は、世界的に著名な芸術家(故人)の署名を商標として出願した()、世界的に著名な芸術家の氏名を商標として出願した()、韓国需要者に著名な故人の本家であると誤認・混同させる商標()などに限定される。

本号は、商標の出願・登録過程上の瑕疵を理由に適用される可能性があるものの、上記の規定は、1) 元の商標を構成する標章それ自体が善良な風俗や公共の秩序に反する場合、かかる商標について登録商標としての権利を与えないことを目的に設けられた規定であること、2) 商標を登録して使用する行為が、商標使用者の業務上の信用の維持と需要者の利益の保護という商標制度の目的や機能を逸脱して、公正な商品流通秩序や国際的信義と商道德など善良な風俗に反する場合については、商標法第34条第1項の他の号において、個別に不登録事由が規定されている点、3) 商標法が商標選択の自由を前提にして先の出願人に登録を認める先願主義の原則を採用している点などを考慮すると、「商標の構成自体が善良な風俗、又は、公共の秩序に反する場合ではない商標の出願・登録が、上記の規定に該当するためには、商標の出願・登録過程に社会的妥当性が著しく欠け、その登録を認めることが商標法の秩序に反するものであって、到底容認できないと思われる場合」に限る。したがって、他人の商標や商号などの信用や名声に便乗するために無断で他人の標章を模倣した商標を出願して登録を受けたり、又は商標を登録して使用する行為は、特定の当事者間でなされた契約に違反したり、特定人に対する関係において信義誠実の原則に反したと見られるなどの事情だけでもって、上記の規定に該当するとは言えない。(大法院2011フ1722判決参照)

したがって、日本企業の立場において他人が韓国で出願・登録した冒認商標を「公序良俗に反する商標」であることを理由として無効とすることができる場合はほとんどない。ただし、自身の商標が模倣された時、冒認商標の商標権者が商標の先使用者に商標権を行使することに対しては、「権利濫用」の法理により、その商標権の行使

が認められない場合があるが、これについては第4章で考察する。

2.3.2. 著名商標に抵触する商標(第34条第1項第11号)

法律上の規定	需要者に顕著に認識されている他人の商品や営業と混同を生じさせるおそれがある商標
判断基準時	無効対象商標の商標登録出願時
排斥期間	なし
請求人適格	利害関係人(無効)
大法院の説示	商標法第7条第1項第10号(現第34条第1項第11号)で規定する不登録事由とは、他人の先使用商標の著名性の程度、出願商標と他人の先使用商標の各構成、使用商品又は営業の類似や密接性の程度、先使用商標権者の事業多角化の程度、両商標の需要者層の重複の程度等を比較・総合した結果、出願商標の需要者がその商標から他人の著名商標や商品等を容易に連想して混同を生ずる場合を意味する。(大法院2002.5.28言渡2001(フ)2870判決)

商標法第34条第1項第11号は、いわゆる「著名商標」保護規定である。著名商標とは、「その商標が需要者に広く知られているばかりでなく、その商品が有する品質の優秀性のため、商標の需要者のみでなく一般大衆にまで良質感を獲得しており、商品の出所のみでなくその営業主体を表示する力まで有する商標を意味」するものと解釈されている。その結果、引用商標が著名商標として認められる場合、拒絶又は無効となり得る商標の範囲は「類似範囲」を越え得ることになる。

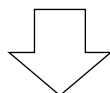
また本号後段は、著名商標が希釈化するおそれがある商標登録を防止しようと、2014年改正法で新たに設けられたものである。

本号によると、商標が互いに類似する場合のみならず、著名商標を連想させる商標も拒絶あるいは無効となることがあり、商品の側面においても指定商品が著名商標を付した商品に類似しない場合も、経済的関連性が認められる商品であれば拒絶又は無

効となり得る。

2.3.2.1. 著名商標とは？

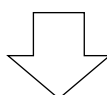
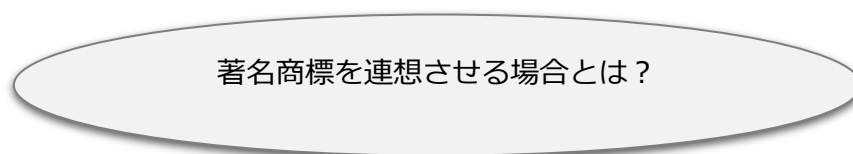
著名商標とは？





[事例23]	登録商標 (40-0706561)	模倣の元となった商標
商標		
指定商品/使用商品	[第25類] Tシャツ、革靴他	靴、背広他
特許法院の判断(商標法第34条第1項第11号適用可否) (2010ホ8344)	<p>[認められた先使用商標の使用証拠の要約]</p> <p><先使用商標使用開始> 1963年</p> <p><販売国> 衣類、かばん、履物等のファッション製品に対して、米国を始め全世界72ヶ国でライセンスー又は支社を通じて販売されている。</p> <p><韓国内で販売開始> 1986年ライセンスーを通じて販売開始; 2000年には韓国法人「HANGTEN KOREA」を設立</p> <p><韓国内の売場数> 140余ヶ所</p> <p><韓国内の売上高> 2000年約 23億ウォン、2001年約 271億ウォン、2002年約 380億ウォン、2003年約 471億ウォン、2004年約 565億ウォン、2005年約 834億ウォン、2006年約 1,079億ウォン</p> <p><韓国内の記事> 中低価のカジュアル分野において認知度が高いブランドとして紹介される。</p> <p><その他> 1994年から特許庁から発行される「主に盗用される</p>	

	<p>外国商標集資料集」に原告の商標が、よく盗用される外国商標として掲載。</p> <p>上記の認定事実を通じて把握できる先登録商標の使用期間、使用方法、原告商品の取引形態、営業の範囲、広告宣伝の実態等の諸般の事情を考慮すると、先登録商標は、本件登録商標の出願日である2006年7月20日当時、一般需要者間に顕著に認識されている著名商標に該当する。</p>
--	--

2.3.2.2. 著名商標を連想させる場合とは？



[事例24]	登録商標 (40-0706561)	模倣の元となった商標
商標		
指定商品/使用商品	[第25類] Tシャツ、革靴他	靴、背広他
特許法院の判断(商標法第34条第1項第11号適用可否) (2010ホ8344)	<p>①標章としてはあまり使用されない足の裏を素材として足の裏にインクをつけた後に紙に刷ったものと同一の足紋の形状をしている点、②本件登録商標は、右足の裏1つで構成されているが、先登録商標は両足の裏から構成されている点においては異なるが、足の指5本を含む黒い足紋、及び全体的に足の裏前部の面積が広くてかかとの方がより細くなっている形状が類似する点等を勘案すると、本件登録商標は、先登録商標とその構成やモチーフにおいて関連性があると認められる。</p>	

	<p>結局、本件登録商標と先登録商標は、その標章の構成に密接な関連性があり、その指定商品も履物類、衣類、かばん類、スポーツ用品等であって類似し、取引者や一般需要者に本件登録商標から先登録商標又はその商標が使用された商品を容易く連想させたり、これと密接な関連があるものと誤認させることによって、商品の出所に誤認・混同を起すおそれがあるといえる。¹⁹</p>
--	--

[事例25]	登録商標 (40-1020940)	引用商標
商標	Soony	先登録商標 SONY 先使用商標 SONY
指定商品/使用商品	[第5類] 薬剤、中枢神経系 用薬剤など	外皮用薬剤、医療用ホルモ ン剤など
特許法院の判断(商 標法第34条第1項 第11号適用可否) (2014ホ9352)	本件登録商標の指定商品は「薬剤」であり、先使用商標の使用商品である「医療機器」と、その需要者層が医師、薬剤師、患者という点で共通して商品間に経済的関連性がある。さらにSONYは、世界的な大手企業で、電子製品等の製造・販売のほ	

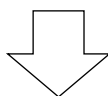
¹⁹ 上件において特許法院は、先登録商標が韓国内で著名な商標であることを認めた後、本件登録商標の構成やモチーフが先登録商標と関連性があり、先登録商標を連想させると認めた。本件登録商標が先登録商標を連想させることは事実であるが、そうだとして「類似」と断定するのは難しいと思われる。足の裏を素材としたことは事実であるが、足の裏の数に差異があり、また足の裏紋も一定の差異をみせており、本件登録商標の場合、商標を構成する文字と足の裏の図形が互いに一体に結合されているとみなされるためである。結局、特許法院は先登録商標が著名性を根拠として両商標間に出所の誤認・混同の可能性を認めたものと理解される。



	<p>か、金融業、映画業、ゲーム娯楽産業等の様々な分野において多様な商品を販売しているので、指定商品の需要者にSONY又はそれと特殊な関係にある者によって提供される商品として認識される可能性が高い。先使用商標の著名度は、本件登録商標と先使用商標の標章の類似性、先使用商標の使用者であるSONYの事業多角化の程度、両商標の需要者層の重複する程度等の事情を総合してみると、本件登録商標は、指定商品の需要者がその商標からSONYの著名商標を安易に連想して混乱を生じる恐れがある。</p>
--	--

[事例26]	登録商標 (40-0976345)	引用商標
商標	POLEX	ROLEX
指定商品/使用商品	<p>[第9類] 無線通信用アンテナ、ビデオフォンなど</p> <p>[第14類] 時計、貴金属製アクセサリーなど</p>	時計ベルト、時計バンドなど
特許法院の判断(商標法第34条第1項第11号適用可否) (2014ホ7776)	<p>商標先使用者が実施した商標の認知度調査の結果では、本登録商標と先使用商標の呼称が類似して混乱する可能性があると答えた回答者が38.2%、外観が似ていて混乱する可能性があると答えた回答者が27.9%、時計の商標として本登録商標が使用される場合、先使用商標に否定的な影響を与えると答えた回答者が55.2%に達すること等に鑑み、たとえ本登録商標及び先使用商標の観念を対比することができず、その各外観及び呼称にいくつかの違いが存在するとしても、需要者は本登録商標から著名な先使用商標や商品又は営業を連想するとみるのが相当である。</p>	

2.3.2.3. 経済的関連性がある商標とは？

経済的関連性がある商標とは？



[事例27]	出願サービスマーク (41-2002-12852)	模倣の元となった商標
商標		CHANEL
指定商品/使用商品	[第25類] 成形外科業他	化粧品
大法院の判断(商標法第34条第1項第1号適用可否) (2006フ664)	<p>上記法理と記録で考察すると、指定サービス業を成形外科業、美容成形外科業、皮膚科業、医療業とし、 から構成された原告の本件出願サービスマーク(出願番号:第2002-12852号)は、その中心的識別力を有する「シャネル、channel」部分の呼称が化粧品等に使用される原審判示の著名商標「CHANEL」と同一であり、全体的に上記著名商標と類似するばかりでなく、上記著名商標は、化粧品類に関して広く知られた商標である点、その著名商標権者は、化粧品類以外に女性衣類、雑貨等の関連事業を拡張してきた世界的な企業である点、本件出願サービスマークの指定サービス業は、美容に関心の高い女性が主な需要者層であって、上記著名商標の使用商品の需要者層と相当部分が重複する点、本件出願サービスマークの出願当時には美容目的の診療が主に行われる一部皮膚科医院等においてその診療に付随して治療用化粧品の製造・販売業を兼ねていた点等を勘案すると、本件出願サービスマークは、その指定サービス業の需要者に上記著名商標を容易に連想させ、他人の営業と混</p>	

	同を招く場合に該当する。 ²⁰
--	----------------------------

[事例28]	登録商標 (40-0976345)	引用商標
商標	POLEX	ROLEX
指定商品/使用商品	[第9類] 無線通信用アンテナ、ビデオフォンなど [第14類] 時計、貴金属製アクセサリーなど	時計ベルト、時計バンドなど
特許法院の判断(商標法第34条第1項第11号適用可否) (2014ホ7776)	<p>本件登録商標は、その指定商品のうち、商品類区分第14類の時計や時計関連の付属品、貴金属アクセサリー等を含んでいるが、これらの指定商品は先使用商標の対象商品である時計と同一又は類似している。次に、本件登録商標の他の指定商品は、商品類区分第9類の携帯電話、携帯電話関連の付属品及び通信機器等であるが、これらも、今日の携帯電話等の通信機器と時計の機能をすべて備えた複合機能製品が発売されている点、携帯電話等にも多くの時計の機能が内蔵されており、多くの人が携帯電話を時計の用途としても使用している点等を考慮すれば、先使用商標の対象商品である時計と密接な関連があると見なければならない。</p>	

²⁰ 韓国審査実務において美容室業が化粧品と互いに密接な関連があると認められた例はあるが、医療業に該当する成形外科業が化粧品と互いに類似するとは認められていない。上記の大法院判例は、CHANEL商標が有する著名性に基づいて経済的関連を広く解釈して化粧品と成形外科業の「営業上の混同可能性」を認めたものと考えられる。

2.3.2.4. 著名商標に関する整理

著名商標は、該当する商品の需要者に広く知られているだけでなく、その商品が有する品質の優秀性のため、商標の需要者のみでなく一般大衆にまで良質感を獲得しており、商品の出所のみでなくその営業主体を表示する力まで有する商標をいう。一旦著名商標と認められれば、後願商標を拒絶させる範囲が広がる。その結果、1)出願された商標が類似するとはいえないが、「著名商標を連想させる商標」として認められれば拒絶され、2)商標出願時、指定した商品が著名商標の使用商品と比べて類似しないとしても、著名商標の使用商品と経済的関連性が認められる場合には拒絶される。

2007年以降今日まで韓国法院が著名商標として認めた商標について、法院が認めた商標間の類似性判断と、商品間の関連性判断事例を考察すると以下のとおりである。

特許法院 2007ホ11883	法院が認定した 著名商標	比較された商標	法院の判断
商標の比較	INTEL	WINTEL SYSTEM	商標の構成やモチーフにおいて相当な程度の関連性がある
商品の比較	マイクロプロセッサ	通信工事業、電話機 架設業	経済的な関連性がある

特許法院 2007ホ11265	法院が認定した 著名商標	比較された商標	法院の判断
商標の比較			商標の構成やモチーフにおいて相当な程度の関連性がある
商品の比較	ハンドバッグ	かばん類	類似

特許法院 2008ホ3612	法院が認定した 著名商標	比較された商標	法院の判断
商標の比較	TOEFL	토플러스 ²¹	著名商標を連想させる 商標に該当する
商品の比較	英語学習教材	書籍	類似又は経済的関連 性がある

特許法院 2008ホ4905	法院が認定した 著名商標	比較された商標	法院の判断
商標の比較		GALLUP UNIVERSITY	類似
商品の比較	世論調査業外	教育指導業の教育情報 提供業、企業経営 に関する教育訓練業	経済的関連性がある

²¹ 「토플러스」は「TOEFLERS」のハングル表記。

2.3.3. 需要者欺瞞商標(第34条第1項第12号)

法律上の規定	商品の品質を誤認させたり需要者を欺瞞するおそれがある商標 ²²
判断基準時	無効対象商標の商標登録決定時
排斥期間	なし
請求人適格	利害関係人(無効)
大法院の説示	登録商標が商標法第7条第1項第11号(現第34条第1項第12号)で規定している「需要者を欺瞞するおそれがある商標」に該当する場合とは、その登録商標や指定商品と対比される先使用商標やその使用商品が必ず著名であるべき必要はなく、韓国内の需要者や取引者にその商標や商品であると言えれば直ちに特定人の商標や商品であると認識され得る程度に知られていればよく、かかる場合、その先使用商標と同一・類似する商標がその使用商品と同一・類似する商品に使用されていたり、又は商標が先使用商標と同一・類似している程度、先使用商標の具体的な使用実態や両商標が使用される商品間の経済的な関連性の程度、その他一般的な取引実情等を勘案して、その商標が先使用商標の使用商品と同一・類似する商品に使用された場合に劣らない程度に、先使用商標の権利者により使用されているものと誤認され得るに値する特別な事情がある場合には、需要者に出所の誤認・混同を生じさせ需要者を欺瞞するおそれがあるとみななければならぬ。(大法院20

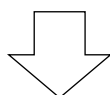
²² 商標法第34条第1項第12号は前段と後段に区分され、前段は商標の構成自体又は商標が該当する指定商品に使用された場合、商品自体又は商品の品質を誤認させる商標に適用される一方、後段は、先使用商標と抵触する商標を拒絶することによって需要者の誤認・混同を防止しようとする公益的規定と解釈されている。本マニュアルでは後段のみを考察する。

商標法第34条第1項第12号後段のいわゆる「需要者欺瞞商標」は、既に特定人の商標であると認識されている先使用商標と同一又は類似する商標であって、これを他人が使用する場合、需要者が既に知っている商品の品質、出所等に関して誤認・混同を起こす商標をいう。他の先使用商標保護規定と比べて、本規定が持つ特徴は、1)公益規定であって、先使用商標が需要者に知られているかを判断する基準時が出願商標の登録可否決定時である点、2)商標登録後5年が経過しても無効審判を請求可能とした点以外にも、実際、3)需要者に知られた程度が必ずしも著名でなければならないのではなく、特定人の商標や商品であると知られていれば²³成立し、4)商品の場合にも、同一又は類似する商品ではないとしても、両商品間に密接な関連性があり、先使用商標の使用商品と同一又は類似する商品に使用された場合に劣らない程度に先使用商標の権利者により使用されている認められる事情がある場合にも適用されるという点である。

2.3.3.1. 特定人の商標や商品として知られている商標とは？

特定人の商標や商品として知られている商標
とは？

²³ 「特定人の商標や商品として知られている」というのが、どの程度の周知性を要するかは明確ではない。ただし、著名商標である必要はないという点において商標法第34条第1項第11号に比べて著名性の程度がより低くても構わないという点は明らかである。



[事例29]	登録商標 (40-0614152)	模倣の元となった商標
商標	A S K	A S K ask
指定商品/使用商品	[第3類]眼鏡、サングラス、運動用ゴーグル、眼鏡レンズ他	衣類
大法院の判断(商標法第34条第1項第1号適用可否) (2009フ3268)	<p>原審が採択した証拠及び記録によれば、“A S K”、“ask”からなる先使用商標は、2002年頃に商標登録出願されて以来、2003年秋頃から原告会社が製造・販売するジャケットとジーパン、Tシャツ等のカジュアル衣類に付して使用されており、“ASK JEANS ask”からなる先使用商標は、2004年10月7日に追加で商標登録出願され、“A S K”、“ask”からなる上の先使用商標とともに原告会社の衣類製品に使用されてきた事実、先使用商標を付した製品は、2004年上半期に前年対比25%増加した約237億ウォンの売上げを記録する等、全国の主な商圈に位置する83ヶ所の売場における2004年度の年間売上高が約700億ウォンと推算され、その売上高及び売場数は持続的に増加する傾向を見せながら、2005年1月を基準にデパート45ヶ所を含め全国的に分布した98ヶ所の売場で月間の売上高だけでも約85億ウォンに上り、そのうちデパート32ヶ所ではカジュアル衣類部門の売上げ実績が1位となった事実、原告会社は、2004年5月30日頃、有名なサッカー韓国代表選手と3ヶ月間5,000万ウォンの広告モデル契約を締結する等、先使用商標に関する広告宣伝活動を続け、“A S K”からなる被告の本件登録商標(登録番号第614152号)の登録決定日である2005年4月</p>	


	<p>6日以前に国際繊維新聞、韓国繊維経済、tinニュース、テックスヘラルド、ファッションインサイト、ファッションビズ等の繊維及びファッション関連の新聞・雑誌に原告会社のカジュアル衣類市場における売上高の増加傾向及び認知度に関する記事が数回掲載され、原告会社の先使用商標はアパレルニュース社が選定する「2005年今年のブランド賞」を受賞した事実等を知ることができる。</p> <p>上記のような先使用商標を付した商品を販売する売場の数と分布、売上高の規模と増加推移、広告宣伝活動の内容、先使用商標やその商品の主な需要者は、商品の種類と特性に照らして商標情報に対する認識力と伝播力が高い、若い女性及び青少年層と考えられる点等の様々な事情を総合してみると、原告会社の先使用商標は本件登録商標の登録決定日頃に韓国国内の需要者や取引者に少なくとも特定人の商標として認識される程度に周知していたと認めることが相当である。²⁴</p>
--	--

[事例30]	登録商標 (40-0719845)	模倣の元となった商標
商標		
指定商品/使用商品	[第14類] 電子時計、腕時計、ダイヤモンド他	時計、ネックレス、指輪、イヤリング、革製品、アクセサリー

²⁴ 本件において特許法院は先使用商標が特定人の商標として認められる程度に知られていないとして商標法第34条第1項第12号適用に関する原告の請求を棄却した。(2009(ホ)1088)

<p>特許法院の判断(商標法第34条第1項第12号適用可否)(2009ホ7239)</p>	<p>[認定された先使用商標の使用証拠の要約]</p> <p><原告会社設立日> 1981年フランス</p> <p><売上高></p> <ul style="list-style-type: none"> ・全世界での売上高：2004年551万2281ユーロ、2005年578万8599ユーロ、2006年550万8266ユーロ、2007年631万3195ユーロ ・韓国内での売上高：1999年から2008年までの約10年間で57億ウォン ・フランス内での売上高：1999年から2008年までの約10年間で460億ウォン <p><広告></p> <p>全世界の広告支出額：2004年44万2085ユーロ、2005年35万9472ユーロ、2006年23万5203ユーロ、2007年25万8841ユーロ</p> <p><商標登録></p> <p>原告は自己の商号であり商標である「CLIO BLUE」を約10ヶ国で登録を受けて使用してきた。</p> <p><韓国内の記事></p> <p>2001年から原告の先使用商標が韓国内の媒体を通じて報道され始めた。これらの記事で原告の先使用商標が2003年頃までアクセサリ製品のマーケットシェアでトップを維持したと紹介している。</p> <p><販売場所></p> <p>韓国内の代表的なデパートである現代デパート、ロッテデパート、新世界デパートの本店に入店した事実</p> <p>上記認定事実によると、本国であるフランスと韓国内における原告の先使用商標が使用された製品の売上高や広告回数、そしてマーケットシェア等の資料に照らしてみれば、原告の先使</p>
---	---

	<p>用商標が韓国内は勿論、本国であるフランスで特定人の商標として顕著に認識され旧商標法第7条第1項12号（現商標法第34条第1項13号）の周知商標にまで至ったと断定するのは困難であると言えるが、革製品を除く原告のアクセサリー等の先使用商品が韓国内で2000年頃を前後して本件登録商標の登録決定当時まで販売され続けながら若い女性層を主な需要者層として相当な販売実績を記録し、そのため原告の先使用商標は本件登録商標の登録決定日である2007年8月6日頃には韓国内で革製品を除く残りの先使用商品と関連して一般の需要者や取引者にその商標又は商品と言えはすぐに原告の先使用商標や先使用商品として認識される程度に知られていると判断される。²⁵</p>
--	---

[事例31]	登録商標 (40-0583230)	模倣の元となった商標
商標		
指定商品/使用商品	<p>[第25類] テニスシューズ、ゴルフシューズ、バスケットボールシューズ、防寒靴、ブーツ、スキー靴、野球シューズ、雨靴、作業靴、サッカーシューズ</p>	<p>ゴルフ衣類、ゴルフバッグ、ゴルフ手袋、ゴルフ靴下、ゴルフ帽子他</p>
<p>大法院の判断(商標法第34条第1項第12号適用可否)</p>	<p>[認定された先使用商標の使用事実] <先使用商標の使用開始> 1983年 <売上高></p>	

²⁵ 上告審で大法院は特許法院の判決を支持して審理不続行棄却した(2010フ2438)。

(2008フ1258)	<p>1995年～1999年3,076億ウォン、2000年745億ウォン、2001年850億ウォン、2002年1,128億ウォン、2003年1,135億ウォン(上記期間の合計6,934億ウォン)</p> <p><広告></p> <p>支出広告費は1995年から1999年まで82億ウォン、2000年25億ウォン、2001年21億ウォン、2002年37億ウォン、2003年34億ウォン(上記期間の合計199億ウォン)</p> <p><スポンサー></p> <p>プロゴルファーのチェ・キョンジュとの間でスポンサー契約を締結したが、チェ・キョンジュが2002年にアメリカPGAで優勝したことにより先使用商標及びその使用商品に対する認知度が大きく上昇した。</p> <p>先使用商標は、その使用商品のうちゴルフ衣類、ゴルフバッグ等において本件登録商標の登録決定当時である2004年4月30日頃に韓国内の需要者間で特定人の商標として顕著に認識されて周知性を獲得したと言える。²⁶</p>
-------------	--

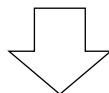
²⁶ 原審で特許法院はゴルフ衣類とゴルフシューズの牽連関係のみを認め、「テニスシューズ」など他の履物に対してはゴルフ衣類と商品間の関係性を認めなかった(2007ホ10583)。大法院は原審で牽連関係を認めない商品に対する部分を破棄差戻とした

[事例32]	登録商標 (40-0327517)	模倣の元となった商標
商標		 <p>先使用商標1</p>  <p>先使用商標2</p>  <p>先使用商標3</p>
指定商品/使用商品	[第18類] 書類カバン、ハンドバッグ、非貴金属製の財布、名刺入れ、キーケース、おむつカバン、旅券ケース、レンジバッグ、ボストンバッグ [第25類] マネーベルト(衣類)	卓球ラケット、卓球ボール、卓球ラケットケース、卓球用衣類、卓球用シューズ、スポーツ用バッグ
特許法院の判断(商標法第34条第1項第12号適用可否) (2014ホ2535)	<p>株式会社タマス（以下「タマス」）は1950年12月に日本で設立した卓球用品専門企業として創業当時から先使用商標1を、1970年からは先使用商標2を、1991年からは先使用商標3を使用し、1990年ごろから卓球ラケット、卓球ボール、卓球台に加えて、卓球シューズ、卓球用衣類、スポーツ用バッグ、靴下等も生産・販売している。</p> <p>タマスは1973年1月17日に韓国で先使用商標1を、1993年9月23日に先使用商標3を各々卓球用ボール、卓球台等を指定商品として商標登録したことをはじめ、40カ国に先使用商標を商標登録した。タマスは1973年ごろから1993年ごろまで世界的に有名な卓球大会を開催、協賛して先使用商標を広報し、1</p>	



	<p>991年に千葉で開催された第41回世界卓球大会で使用された卓球ラバーと卓球ラケットの先使用商標の商品シェアは52%に達した。</p> <p>韓国バタフライ商事は1984年頃から、ヘテ商事株式会社は1989年ごろから、シンヨン繊維工業株式会社は1990年頃から、シンナム貿易株式会社は1994年頃から先使用商標が使用された卓球ラケット、卓球ボール、卓球ラケットケースを中心に卓球用衣類、卓球用シューズ、スポーツ用バッグ等とともに輸入販売した。先使用商標1は、特許庁が1986年に発行した「外国有名商標集」に、日本の有名な卓球用品商標として掲載された。</p> <p>上記事項を総合すると、先使用商標は、本登録商標の登録決定日である1995年10月30日頃には、少なくとも卓球用品関連では、需要者や取引者に特定人の商標として認識されるほど知られていたと言える。</p>
--	---

2.3.3.2. 先使用商標権者がその商品に使用したものと誤認される事情がある場合とは？

先使用商標権者がその商品に使用したものと誤認される事情がある場合とは？



[事例33]	登録商標 (40-0614152)	模倣の元となった商標
商標	A S K	A S K ask
指定商品/使用商品	[第3類] 眼鏡、サングラス、 スポーツ用ゴーグル、眼鏡レ ンズ他	衣類
<p>大法院の判断(商標 法第34条第1項第1 2号適用可否) (2009フ3268)</p>	<p>本件登録商標の指定商品である「防塵眼鏡、保安用バイザー、眼鏡、サングラス、柄付き眼鏡、水中眼鏡、スポーツ用ゴーグル、眼鏡レンズ、眼鏡用鎖、眼鏡用容器、眼鏡用枠、鼻眼鏡、鼻眼鏡鎖、鼻眼鏡枠、コンタクトレンズ、コンタクトレンズ洗浄機」のうち「サングラス、スポーツ用ゴーグル」は、先使用商標の使用商品である衣類と商品類区分が異なるが、その需要者が共通するだけでなく、本件登録商標の登録決定日当時、既に取り引社会ではどの企業が特定のブランドを専門化させ、該ブランドを積極的に使用して衣類、サングラス、スポーツ用ゴーグル、その他の雑貨類等を生産したり、これらの製品を一つの店舗と一緒に陳列、販売するいわゆるトータルファッションの傾向が一般化されており、本件登録商標が「サングラス、スポーツ用ゴーグル」商品に使用されると、衣類と類似の商品に使用された場合と同程度にそれが先使用商標権者によって使用されるものと誤認される素地があるので、本件登録商標は先使用商標と出所の誤認・混同を生じて需要者を欺瞞するおそれがあるとみるべきである。</p>	

[事例34]	登録商標 (40-0583230)	模倣の元となった商標
商標		
指定商品/使用商品	[第25類] テニスシューズ、ゴルフシューズ、バスケットボールシューズ、防寒靴、ブーツ、スキー靴、野球シューズ、雨靴、作業靴、サッカーシューズ	ゴルフ衣類、ゴルフバッグ、ゴルフ手袋、ゴルフ靴下、ゴルフ帽子他
大法院の判断(商標法第34条第1項第12号適用可否) (2008フ1258)	<p>本件登録商標の指定商品と先使用商標の使用商品を対比してみると、本件登録商標の指定商品である「テニスシューズ、サッカーシューズ、野球シューズ、ブーツ、ゴルフシューズ、バスケットボールシューズ、スキー靴、雨靴、作業靴、防寒靴(以下「本件指定商品」という)」等履物類と、先使用商標の指定商品であるゴルフ衣類、ゴルフバッグ等が同一・類似の商品とは言えないが、先使用商標が使用された「ゴルフ衣類」とは、必ずしもゴルフの試合のためだけに着用するのではなく、着易さによって日常生活において外出着又は普段着として自然に着用する機会が多く、衣類及びかばん製造業社は衣類、かばんだけでなく履物類まで事業を多角化して製造・販売する傾向にあり、ゴルフ衣類を含む一般の衣類の需要者とゴルフシューズ、テニスシューズ、サッカーシューズ等の履物の需要者が異なるとは言えず、一般の衣類、かばん類及び履物類等が同じ売場で一緒に陳列、販売されている実情を考慮すると、その経済的関連性も相当である。</p> <p>したがって、上のように先使用商標が韓国内における需要者</p>	

	<p>間で周知性を獲得し、先使用商標の使用商品「ゴルフ衣類、ゴルフバッグ等」と本件登録商標の指定商品のうち「ゴルフシューズ」との間には密接な経済的関連性があり、上の使用商品と「テニスシューズ、サッカーシューズ、野球シューズ、ブーツ、バスケットボールシューズ、スキー靴、雨靴、作業靴、防寒靴」との間にも相当な経済的関連性があるので、被告が本件指定商品に本件登録商標を使用すると、一般の需要者は先使用商標の使用商品と同一又は類似する商品に使用した場合と同程度に本件指定商品が先使用商標の商標権者によって使用されるものと商品出所の誤認・混同を生じて需要者を欺瞞するおそれがある。</p>
--	--

[事例35]	出願商標 (40-2004-0013757)	模倣の元となった商標
商標	LEEUM	LEEUM
指定商品/使用商品	<p>[第28類] ペット用おもちゃ、合成材料製クリスマスツリー、ハンググライダー、マスコット人形、積み木、プラスチック製おもちゃ、万華鏡、こま、サッカーボール、釣ざお</p>	美術館経営業
<p>特許法院の判断(商標法第34条第1項第12号適用可否) (2007ホ5611)</p>	<p>韓国の博物館と美術館の多くは、経費調達と顧客サービスのために記念品販売所を設置し、記念品と文化商品を販売しており、国立中央博物館は、自身の英文名称である「NATIONAL MUSEUM OF KOREA」という標章が表示された熊のぬいぐる</p>	

るみ、こま及びプラスチック製ヨーヨーを、LEEUM美術館は、「LEEUM」と刻まれた金属板を付した人形を記念品として販売している事実を認めることができ、これによると、先使用サービス業の使用サービス業である美術館経営業には、記念品販売が含まれるといえ、上記の熊のぬいぐるみ、こま及びプラスチック製ヨーヨーは、かかる記念品として販売される商品に該当するといえる。したがって、本件出願商標の指定商品のうち、マスコット人形、こま、プラスチック製玩具は、先使用サービスマークの使用サービス業である美術館経営業自体と直接的に同一又は類似するとみなすことはできなくとも、最小限の美術館経営業に属する記念品販売の取扱商品である上記の熊のぬいぐるみ、こま及びプラスチック製ヨーヨーと同一又は類似するため、結局、本件出願商標の上記指定商品と美術館経営業は経済的に密接な関連性があるといえる。

したがって、本件出願商標は、その指定商品のうち、マスコット人形、こま、プラスチック製玩具に使用される場合、一般需要者や取引者にそれが先使用サービスマークの権利者である被告補助参加人によって使用されたと誤認、混同を生じることとなり、需要者を欺瞞するおそれがあるといえる。²⁷


²⁷ 上告審(2008フ194)において大法院は特許法院の判決を支持して審理不続行棄却した。

[事例36]	登録商標 (40-0327517)	模倣の元となった商標
商標		 <p>先使用商標1</p>  <p>先使用商標2</p>  <p>先使用商標3</p>
指定商品/使用商品	[第18類] 書類カバン、ハンドバッグ、非貴金属製の財布、名刺入れ、キーケース、おむつカバン、旅券ケース、レンジバッグ、ボストンバッグ [第25類] マネーベルト (衣類)	卓球ラケット、卓球ボール、卓球ラケットケース、卓球用衣類、卓球用シューズ、スポーツ用バッグ
大法院の判断(商標法第34条第1項第1号適用可否) (2014フ1921)	<p>本件先使用商標の主な使用商品である卓球用品は、本件登録商標の指定商品であるカバン類や財布類と経済的関連性さえ微弱であり、スポーツ用バッグに関しては、本件先使用商標が韓国内の需要者に周知であったとはいえず、本件登録商標と本件先使用商標が類似する程度も高いとはいえない事情に鑑みると、仮に本件登録商標の登録決定日の頃にスポーツ用品業者がスポーツ用具のみならず、スポーツ用バッグ等をともに生産・販売する等の事業を多角化する傾向にあり、本件登録商標がその文字部分の「Butterfly」の部分だけで略称になったり、観念になる可能性がある点を考慮したとしても、本件登録商標がその指定商品であるカバン類や財布類に使用される場合、卓球</p>	


	用品と同一または類似の商品に使用される場合に劣らない程度に、本件先使用商標の権利者により使用されていると誤認される程の特段の事情があるとはいえない。
--	--

2.3.3.3. 需要者欺瞞商標に関する整理

韓国国内において特定人の商品を示すものとして「認識」されている商標として認められれば、商品の類似を超えて、一定の経済的関連性が認められる商品に対しても保護を受けることとなる。ただし、比較される商標は互いに類似しなければ本規定は適用されない。経済的関連性の認定傾向を考察するために2007年以降、法院が「商品間の関連性」を認めた他の事例を考察すると、以下のとおりである。

特許法院 2008ホ12159 [登録無効]	韓国国内で特定人の商標として認識されていると認められた先使用商標	比較された商標
商標の比較	QUEEN	先登録商標1 QUEEN 先登録商標2 QUEENBABY 先使用商標 
商品の比較	履物	履物類 児童服、乳児服
特許法院の判断 (第34条第1項第1 2号適用可否)	[児童服、幼児服に関して] 本件登録商標が本件の無効請求の指定商品に使用される場合、先登録商標2又は先使用商標の使用商品と同一・類似する商品に使用された場合に劣らない程度にその出所の誤認・混同をもたらすおそれがある。	

特許法院 2008ホ13053 [登録無効]	韓国内で特定人の商標として認識されていると認められた先使用商標	比較された商標
商標の比較	POLHAM	POLHAM
商品の比較	衣類、履物、かばん	眼鏡フレーム、普通眼鏡、眼鏡レンズ、眼鏡入れ
特許法院の判断 (第34条第1項第1 2号適用可否)	[眼鏡フレームに関して] 経済的関連の程度が密接である。 [普通眼鏡、眼鏡レンズ、眼鏡入れに関して] 経済的関連性がない。	

特許法院 2010ホ1671 [登録無効]	韓国内で特定人の商標として認識されていると認められた先使用商標	比較された商標
商標の比較	AIRWALK	
商品の比較	スポーツバッグ、スポーツシューズ、スノーボード用品	普通眼鏡、サングラス、スノーゴーグル、スキー用ゴーグル、スポーツ用ゴーグル、眼鏡およびサングラス用ケース、眼鏡フレーム
特許法院の判断 (第34条第1項第1 2号適用可否)	[サングラス、スノーゴーグル、スキー用ゴーグル、スポーツ用ゴーグル、サングラス用ケースに関して] 経済的関連性がある。 [普通眼鏡、眼鏡用ケース、眼鏡フレームに関して] 経済的関連性がない。	

2.3.4. 外国の周知商標を模倣した商標(第34条第1項第13号)

法律上の規定:	国内又は外国の需要者に特定人の商品を表示するものとして認識されている商標(地理的表示を除く。)と同一又は類似する商標であって、不当な利益を得ようとしたり、その特定人に損害を加えようとする等の不正な目的で使用する商標
判断の基準時:	無効対象商標の商標登録出願時
除斥期間:	なし
請求人の適格:	利害関係人(無効)
大法院の説示:	商標法第7条第1項第12号(現第34条第1項第13号)は、韓国内又は外国の需要者に特定人の商品を表示するものとして認識されている商標が韓国内に登録されていないことを奇貨として、第三者がこれを模倣した商標を登録して使用することにより、模倣対象商標に化体した営業上の信用等に便乗して不当な利益を得ようとしたり、模倣対象商標の価値に損害を与えたり、模倣対象商標権利者の国内営業を妨害する等の方法により模倣対象商標権利者に損害を与えようとする目的で使用する商標は、登録を許容しないとの趣旨である。したがって、登録商標が本規定に該当するためには、模倣対象商標が韓国内又は外国の需要者に特定人の商標として認識されていなければならないが、登録商標の出願人が模倣対象商標と同一又は類似の商標を不正な目的をもって使用しなければならないが、模倣対象商標が韓国内又は外国の需要者に特定人の商標として認識されているかは、その商標の使用期間、方法、様態及び利用範囲などと取引実情、又は社会通念上、客観的に相当程度知られているかなどを基準に判断しなければならないが、不正な目的があるのかを判断する際には、模倣対象商標の認知度又は創作の程度、登録商標と模倣対象商標の同一・類似の程度、登録商標の出願人と模倣対象商標の権利者との間における商標をめぐる交渉の有無、交渉の内容、その他両当事者の関係、登録商標の

出願人が登録商標を利用した事業を具体的に準備したか否か、登録商標と模倣対象商標との指定商品間の同一・類似ないし経済的関連性の有無、取引実情などを総合的に考慮しなければならず、上記のような判断は登録商標の出願時を基準としなければならない。(大法院2013.5.9言渡2011フ3896判決)

商標法第34条第1項第13号は、外国の有名商標に対する「冒認商標防止規定」であって、商標法第34条第1項第9号、11号、12号と同様に有名商標の保護規定のうちの一つである。

この規定によって保護される商標は「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」であって、本規定の適用を受けるために模倣対象商標が備えるべき周知の程度は、商標法第34条第1項第12号の需要者欺瞞商標と同一である。すなわち、需要者や取引者間において著名な程度に至らないとしても、需要者が該当する商標や商品を特定人の商品や商標と認識する程度知っているだけでも、本規定によって保護される。

ただし、冒認商標の出願日が2007年7月1日以前であれば、現行法でなく旧法²⁸が適用される。旧法で求める周知性の程度は現行法よりも高く、「特定人の商品を表示するものであると顕著に認識」されていることが求められる。²⁹

さらに、本規定が他の有名商標保護規定と異なる相違点を考察すると、次のとおり

²⁸ 2007.1.3法律第8190号で改正される前の法律

²⁹ 2007.1.3改正商標法では「特定人の商品を表示するものであると顕著に認識されている商標」という表現から「顕著に」が削除された。これにより周知性の要件が商標法第34条第1項第9号の「周知商標」と同一であったのが、商標法第34条第1項第12号の「需要者欺瞞商標」に緩和されたと理解されている。

である。

①韓国内だけでなく、外国で知られている商標も保護対象となる。したがって、韓国内ではまだ紹介されておらず、ほとんど知られていないとしても、特定の国において需要者に知られている商標であれば、該当国における周知性に基づいて「韓国における保護」を請求することができる。

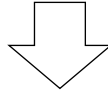
②冒認商標の出願人に不正な目的がなければならない。他の有名商標保護規定は、客観的に需要者間で商品の出所に関する誤認、混同を引き起こすおそれがあれば、冒認商標の出願人に主観的に不正な目的があったのかを問わずに適用されるが、本規定は出願人の不正な目的を適用要件としている。

③「不正な目的」が認められる範囲においては、冒認商標の指定商品が模倣対象商標が使用された商品と同一又は類似ではないとしても適用される。不正な目的が認められる商品の範囲は一律で定めることはできないが、特別な事情がなければ、商品間の経済的な牽連関係が認められる範囲で限定される。

2.3.4.1. 出願人の商標や商品として知られている商標とは？

本規定の適用を受けるに当たって、韓国内又は外国において、どの程度知られていなければならないのかを考察するために関連判例を紹介する。なお、本号に関する周知性の程度は、商標出願日が2007年7月1日基準で分かれているので、判例も2007年7月1日を基準に分けて説明する。

出願人の商標や商品として知られている商標
とは？



商標出願日が2007年7月1日以前の場合、先使用商標が特定人の商品を表示するものとして顕著に認識されていなければならない。

[事例37]	登録商標		模倣の元となった商標
商標	BLUGIRL (40-0590702)		BLUGIRL
商品	[第18類] かばん		衣類、履物、かばん
登録商標出願日/ 登録決定日	2003.3.19/ 2004.4.9	審判請求日	2008.10.20
法院の判断(大法院2011.8.18言渡2011フ743判決【登録無効(商)】)			
<認定事実>			
1)請求人会社は1977年イタリアで設立された。			
2)1977年会社の中心ブランドである「BLUMARINE」を、1995年「Anna Molirani」と先使用商標である「BLUGIRL」をリリース。			
3)イタリアを含む全世界の売場及びインターネットショッピングモールでにおいて「BLUMARINE」、「Anna Molirani」、「BLUGIRL」等の3つのブランドを使用したファッション衣類製品を販売している			
4)2003年頃イタリアにおいて、先使用商標製品として上記「BLUMARINE」製品等とともに販売する売場は約286。			
5)先使用商標製品のイタリア内年間売上高は卸売価格で2002年1430万9811ユ			

ー口(約169億ウォン)であり、1997年から2003年まで7年間合計4175万1733コ
ー口(約570億ウォン)である。

6)1999年から先使用商標製品をファッション雑誌のVogue、Bazaar、Elle、All
ure、Glamour、Marie Claire、Grazia等のイタリア版に持続的に広告を掲載。

7)2002年9月頃イタリアミラノファッションショーに招待される。

8)先使用商標は1995年頃から世界50ヶ国以上に商標登録される。

[判断]

上記のような事情に鑑み、本件先使用商標はイタリア内で7年以上被告の主なブ
ランドである「blumarine」製品と関連してともに販売される等、上記「blumari
ne」製品の周知性に便乗し、より容易にイタリアの需要者に認識され得たものと
みとめられ、ここに本件先使用商標製品を販売するイタリア内の売場数、そのイタ
リア内の卸売の売上高、広告程度及び方法等を加えてみると、本件先使用商標は、
本件登録商標「BLUGIRL」(登録番号第580702号)の出願時である2003.3.19.頃
イタリアの需要者間に特定人の商品を表示するものであると顕著に認識されていた
と認める余地は十分にある。

[事例38]	登録商標 (40-0692490)		模倣対象商標
商標	KIAGEN		
商品	[第5類] 遺伝子診断用キット		遺伝子抽出キットを含む遺伝子診断用キット
登録商標出願日/ 登録決定日	2002.12.9/ 2004.1.16	審判請求日	2006.8.29
法院の判断 (特許法院2009.1.21言渡2008ホ7126判決【登録無効(商)】)			

<認定事実>

1)被告は1984年11月29日にドイツで設立された会社であって、遺伝分析サンプル試薬及び分子診断ソリューションに関する技術と製品を生産して販売したが、1987年から先使用商標をその製品に使用した。

2)先使用商標を使用した製品又はサービスの売上げ(系列会社を含む。)が2001年約2億6000万ドル(米ドル基準、以下同じ。)、2002年約2億9800万ドル、2003年約3億5100万ドル、2004年約3億8000万ドルに上り、RNA及びDNA精製キットの売上げが全世界市場の約80%を占めた。

3)広告費として2001年約606万ドル、2002年513万ドル、2003年366万ドル、2004年437万ドルを出費し、科学雑誌であるNature、Science、Bio Technique等に持続的に広告を掲載した(2003年から本件登録商標の出願日2005.7.5前まで146回以上)。

4)被告は先使用商標を本件登録商標の出願前にドイツ、日本、オーストラリア、米国、フランス、スイス等の12ヶ国に登録し、現在qiagen.com、kiagen.comをはじめqiagenを含むドメインを22個登録して保有している。

<判断>

上記事実を総合すると、先使用商標は本件登録商標の出願当時に遺伝子診断用キットに関してドイツ等の外国の需要者間に被告の商品を表示するものであると顕著に認識されていたと十分に認めることができる。

[事例39]	出願商標 (40-2004-0048087)	模倣対象商標	
商標			
商品	[第5類] 失禁患者用おむつ	女性用衛生用品	
登録商標出願日	2004.10.22	審判請求日	2007.02.23
法院の判断(特許審判院2007.10.30言渡2007ウォン2093)			

<認定事実>

1)本件出願商標に対する異議申立(異議申立人は比較対象標章の使用者であるボディーワイズ社)時に提出された資料とインターネットポータルサイトであるネイバー検索資料によると、比較対象標章 **natracare** は、1989年設立されたイギリスのボディーワイズ社が自然産綿花を使用して作った女性用衛生用品等に使用されている標章である。

2)比較対象標章は1989年イギリスで商標登録された。

3)比較対象標章が使用された商品は、1990年から最近までイギリス、米国等の世界40カ国以上に販売されてきた。

4)2001年7月から2006年まで、イギリスの「WOMEN'S HEALTH」等の雑誌と米国の「NATURAL HEALTH」等の各種雑誌を通じて比較対象標章に対する広告が実施された。

5)1992年から「Sunday Times」、「The Mirror」等イギリスの有名誌に比較対象標章の記事が掲載され、韓国内では比較対象標章が付された商品が1997年からイギリスのボディーワイズ社から輸入、販売されてきており、比較対象商標が使用された商品を韓国内に輸入、販売するイルドン製薬は比較対象標章に関するインターネットサイト(www.natra-care.co.kr)を運営している。

<判断>

事実等を総合してみると、比較対象標章は本件出願商標の出願当時である2004年10月22日頃、イギリスで広く知られていると認めるべきである。

[事例40]	登録商標 (40-0632466)	模倣対象商標	
商標			
商品	[第25類] 履物、衣類他	モーターサイクル、モーターサイクル関連商品、衣類他	
登録商標出願日/	2004.4.13/	審判請求日	2006.1.6

登録決定日	2005.8.31		
<p>法院の判断 (特許法院2007.6.1言渡2006ホ10654判決【登録無効(商)】)</p> <p><認定事実></p> <p>1)原告会社は、1999年設立された注文型モーターサイクル(バイク)製作業社である。</p> <p>2)原告会社又は50余のライセンシーを通じて、比較対象商標を含む原告会社の商号である「Orange County Choppers」又はその略称である「OCC」をモーターサイクルとモーターサイクル関連商品以外にも、各種衣類、帽子、文房具用品、貴金属製品、コーヒー関連製品、スポーツ用品、学用品、自転車、自動車用品、実物模型製品、収集用品等に使用してきているが、原告会社やライセンシーが1999年から2004年4月まで世界各国でインターネットホームページやインターネットショッピングモール等を通じてこのような商品を販売した金額は約2億1500万ドルに上る。</p> <p>3)原告が2004年の1年間に米国とカナダの主要ライセンシー8つの業社から受けた使用料は、542万6567米ドルである(標章に関するライセンス契約を締結するために商標登録や著作物登録が必ずしも必要なものではない)。</p> <p>4)2002年11月29日、衛星/ケーブルTV放送社であるディスカバリーチャンネルにおいて、原告会社がモーターサイクルをデザインして製作する過程を撮影したプログラムである「アメリカンチョッパー(American Chopper)」が米国全域に放映され、2003年1月19日に放映された「アメリカンチョッパー2編」は、ともに米国で高い視聴率を記録し、2003年3月31日からは「アメリカンチョッパー」がシリーズ物として製作されて放映されたが、米国当地で毎回数百万名がこのシリーズを視聴したものと推算され、2004年には全26回分が放送された。</p> <p>5)オンライン百科辞典として広く知られているウィキペディア(wikipedia)には、原告に関する独立項目が3つ(「Orange County Choppers」、「American Chopper」、「American Chopper Motorcycles」)が掲載された。</p> <p>6)検索サイトであるグーグル(www.google.co.kr)において、「Orange County Choppers」で検索した結果は約8万4200個、「American Chopper」で検索した結果は約 195万個であった。</p>			

7)原告会社の設立者であるポール・タトル親子は、2003年6月頃米国CBS放送とNBC放送の代表的なトークショープログラムに出演した。

8)原告会社に関する記事が米国の有力日刊紙に掲載された。

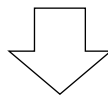
9)原告会社が製作したモーターサイクル製品は、米国のモーターサイクル専門雑誌であるアメリカンアイアン(American Iron)に紹介された。

10)2004年2月1日には米国で毎年視聴率70%以上を記録する程極めて人気が高いアメリカンフットボールのスーパーボール競技の中継放送において、原告会社に関する広告シリーズが放映された。

<判断>

上記の認定事実によると、比較対象商標は本件登録商標の出願日である2004年4月13日頃に既に米国の一般需要者間において、モーターサイクル関連商品は勿論、衣類、帽子等の商品に対しても原告会社の商品を表示するものであると顕著に認識された商標であるといえる(比較対象商標がモーターサイクル関連商品に対してのみ周知・著名性を取得したとしても、比較対象商標が商標法第34条第1項第13号の対象となる外国の著名商標であることに何ら支障がなく、かかる事情は上記規定で定める不正な目的の存否を判断する一つの資料となるに過ぎない)。

出願人の商標や商品として知られている商標
とは？



商標出願日が2007年7月1日以降の場合、先使用商標は特定人の商品や商標であると認識される程度知られていることで充足する。

[事例41]	登録商標 (41-0200045)	模倣対象商標	
商標	Luxfeel	LUX	
商品	[第3類] シャンプー他	シャンプー他	
登録商標出願日/ 登録決定日	2008.11.7/ 2010.7.28	審判請求日	2010.9.10
法院の判断(特許法院2011.12.16言渡 2011ホ7911 [登録無効(商)])			
<p><認定事実></p> <p>1)請求人の会社は1930年に設立。</p> <p>2)シャンプー、石鹸等に対して1920年代から90余年間使用される。</p> <p>3)日本で先使用標章が使用された原告のシャンプー/ヘアコンディショナー等のヘア関連製品(以下「ラックスヘア製品」という。)が1998年から2009年まで12年連続で関連製品市場においてシェア1位を占めてきた。</p> <p>4)日本慶応義塾大学経済新人会マーケティング研究部(Keio University Marketing Research Study Group)が2009年マーケティング研究を行なった結果によると、日本男性が最も多く使用するヘア製品はラックス製品であり、日本人の94.4%が先使用標章を知っており、アンケート調査応答者のうち最も好きなシャンプー製品として「ラックス」シャンプー製品と答えた割合が13.6%、現在使用しているシャンプー製品として「ラックス」シャンプー製品と答えた割合が14.6%であった。</p> <p>5)韓国内でも本件登録サービスマークの出願前に各種日刊新聞やインターネットニュース、インターネットブログ等を通じて記事が報道された事がある。</p> <p>6)本件登録サービスマークの出願前に既に先使用標章及びこれを含む多様な標章がシャンプー、石鹸等の使用商品を指定商品として韓国、日本等の多くの国に商標登録されて使用されてきた。</p> <p>7)先使用標章は韓国特許庁が1978年9月発行の一流商標調査資料、及び1983年12月発行の外国有名商標資料に化粧石鹸に対してそれぞれ一流商標及び外国有名商標として登載されたこともある。</p>			

<判断>

上記の認定事実により先使用標章の使用期間、韓国以外(日本)におけるマーケットシェア、商標登録事例、各種マスコミによる宣伝広告等を総合すると、先使用標章は、本件登録サービスマークの出願当時、韓国内外(特に日本)で一般需要者間にその使用商品が原告の商品を表示するものであると(顕著に)認識されていたとみるのが相当である。

[事例42]	登録商標 (40-0931502)		模倣対象商標
商標	なかつた コトに		なかつたコトに!
商品	[第29類] 大豆を主成分とするダイエット用健康補助食品等	ダイエット食品用の大豆抽出物、分離された大豆のタンパク質を主成分とするダイエット食品、穀物加工食品	
登録商標出願日/ 登録決定日	2011.5.31/ 2012.7.25	審判請求日	2014.1.24
法院の判断 (特許法院2015.9.4言渡2015ホ3185判決【登録無効(商)】)			
<認定事実>			
<p>1)グラフィコは1996年11月7日に設立以降、日本のドラッグストア、雑貨店等を対象とした商品開発や流通営業をしてきたが、2008年9月1日にテレビショッピング研究所から先使用商標の通常使用権を設定後、各種放送メディアを介して製品の広報をし、日本のドラッグストアチェーン店「マツモトキヨシ」のオフライン売り場とオンラインショッピングモールや「bibalmall.com」、「www.jplug.com」等のオンラインショッピングモールを通じて、日本及び海外での先使用商標が付された商品を継続的に販売してきた。さらに2013年12月17日には、韓国の会社である株式会社カードランドと株式会社H&D Corporationとの間で先使用商標を付した製品に関する韓国での独占販売契約を締結した。</p> <p>2)先使用商標が使用されたダイエット補助食品は、2003年に17,453,211円、2</p>			

004年に12,217,211円、2005年に6,916,224円の売上を記録したが、2006年には300,422円、2007年には110,320円と販売量が急減した。しかし再度グラフィコに先使用商標の通常使用権を与えられ、製品を販売し始めた2008年を基点に、2008年に3,480,888円、2009年に128,070,767円、2010年に249,757,245円、2011年に419,249,333円と急増し、2011年までの累計販売量は、837,555,621円に達した。

3)先使用商標が付されたダイエット補助食品は、日本国内で化粧品、生活用品、お菓子等カテゴリ別に販売量が最も高い5つの製品だけを販売している「ランキンランキン (RanKing RanQueen)」のオンラインショップにおいて、2009年5月20日から2009年8月18日までランキング1位を占め、2010年度に日本全国のドラッグストア店舗で販売されたダイエットサプリメント製品の販売量基準で12位を記録した。

4)本登録商標の出願人である〇〇〇[個人]は2010年1月29日にグラフィコの日本国内の卸売業者であるミュー株式会社から先使用商標が付された商品60個を購入したことを皮切りに、2012年1月19日までに14回にわたって計5460個の製品を購入して韓国内で販売したことがあり、2011年5月31日に先使用商標と日本語の表記が同じ本登録商標を出願して2012年8月21日に登録を受けており、2013年7月18日頃にはグラフィコ側に先使用商標が付されたダイエット補助食品等の韓国内での販売代理店契約の締結を提案する等、先使用商標の日本国内の認知度を意識しているような行動を取っていた。

<判断>

2009年から2011年まで日本国内で先使用商標が使用されたダイエット補助食品の売上高が、同様の成分で構成された「その他の成分を主成分とする健康食品」全体の売上高のうち、相当の割合を占めており、市場を拡大して健康食品市場全体を基準にしても、その売上高が少なくなかったことがわかる。また、先使用商標が使用されたダイエット補助食品が同種の製品の中で、売上基準で上位に位置していた点も考慮すると、本登録商標の出願当時、先使用商標は少なくとも日本国内の一般需要者に特定人であるグラフィコの商品を表示するものと認識されていたとみななければならない。

[事例43]	登録商標 (40-0955484)		模倣対象商標
商標	ESSIE		ESSIE
商品	[第3類] 爪の光沢用パウダー、ネイルケア剤など	マニキュアなどのネイル関連化粧品	
登録商標出願日/ 登録決定日	2010.3.12/ 2013.2.14	審判請求日	2013.7.18
法院の判断 (大法院2015.4.23言渡2015フ420判決)			
<p><認定事実></p> <p>1) 「エッシー・ウェインガーテン (Essie Weingarten) 」によって、米国で設立されたマニキュア等のネイルケア製品専門会社である「エッシーコスメティック」は、1981年から先使用商標を使用したマニキュア等ネイルケア関連化粧品を製造・販売していた。</p> <p>2) 先使用商標を使用したマニキュア等ネイルケア関連化粧品は、1982年に日本、イギリス、フランスに進出し、2010年3月頃にはヨーロッパ、極東、南北アメリカ、オーストラリア、中東、オーストラリア、アジア等95カ国250,000以上の美容院 (salon) とスパ (spa) で使用された。</p> <p>3) 「エッシーコスメティック」が先使用商標を使用したマニキュアなどネイルケア関連化粧品を中心に、売上高は、2008年には約10,700,000米ドル (約130億ウォン) であり、2010年4月に被告に買収される直前の12ヶ月間は約2800万米ドル (約315億ウォン) だった。</p> <p>4) 先使用商標を使用したマニキュアなどネイルケア関連化粧品は、①1996年、2001年、2003年、2006年、2007年、2008年、2009年に米国美容/ファッション雑誌「アルーア (Allure) 」主管の「ベスト・オブ・ビューティーアワード (Best of Beauty Awards) 」を、②2005年、2007年に米国美容/ファッション雑誌「インスタイル (InStyle) 」主管の「ベストビューティバイズ (Best Beauty Buys) 」を、③2008年にアメリカの美容/ファッション雑誌「セブンティーン (Se</p>			

venteen) 」主管の「ビューティアワード (Beauty Awards) 」を各々受賞した。

5)米国「CBS」の番組「SUNDAY MORNING」では、2006年9月17日に「エッシーコスメティック」の創業者である「エッシー・ウェインガーテン」の創業成功記と先使用商標の商品とその店舗を紹介した。

<判断>

先使用商標の使用期間、営業活動及び売上規模、ネイルケア関連化粧品分野での受賞実績、広報内容等を総合すると、先使用商標は、本登録商標の出願時である2010年3月12日頃、米国の需要者にマニキュア等ネイルケア関連化粧品分野で、特定人の「エッシーコスメティック」の商品を表示するものと認識されるほど知られていたといえる。

[事例44]	出願商標 (40-2010-35809)		模倣対象商標
商標	SKINOLOGY		
商品	[第3類] メイクアップ化粧品、入浴用化粧品など	フェイスアンチエイジング、スキンケア化粧品	
商標出願日/ 出願公告日	2010.7.8/ 2011.8.11	異議申立日	2011.10.11
法院の判断 (大法院2015.3.12言渡2015フ424判決)			
<認定事実>			
1) 1997年の設立以来、先使用商標が付されたアンチエイジング化粧品、スキンケア化粧品等を、フランス、香港等で販売している。			
2) 世界的に有名なファッション雑誌「エル (ELLE)」、「コスモポリタン (COSMOPOLITAN)」、「マリ・クレール (MARIE CLAIRE)」、「ハーパーズバザー (HARPER'SBAZAAR) の中国版や香港版に先使用商標を使用した化粧品を数回にわたって広告掲載している。			
3) 香港で最大の繁華街でありショッピング天国と呼ばれる尖沙咀 (Tsim Sha			

Tsui)、観光客の間で必須の訪問先に選ばれ、香港の明洞と呼ばれるコーズウェイベイ(Causeway Bay)の観光名所である世界貿易センター等に位置する店舗及びショッピングモールとデパート等の店舗で先使用商標が付された化粧品を広告し、販売している。

4) 2006年から本件出願商標が出願された2010年までに、香港内での先使用商標が付された化粧品を販売した売上高と広告費支出額は、2011年12月の為替レート基準で約57億ウォンと11億ウォンである。

5) 先使用商標は、EU、フランス、オーストラリア、シンガポール、中国、ノルウェー、スイス、香港、台湾等で商標登録されている。

<判断>

本件出願商標が出願された2010年当時、先使用商標は香港ではすでに約10年間商業的に使用され、香港及びヨーロッパ等で商標登録されている点、世界の多くの国で発行されている有名なファッション雑誌に先使用商標を紹介した広告が記載された点、2006年から2010年まで香港で先使用商標が付された商品が約57億ウォンほど販売され、上記期間中に広告費で約11億ウォンが支出された点等を総合すると、先使用商標は、本出願商標の出願日当時、少なくとも香港の需要者間に特定人の商標として認識されていたといえる。

[事例45]	出願商標 (40-2011-0036797)	模倣対象商標
商標		
商品	[第21類] 水筒、保温バッグ、魔法瓶など	詰替え可能なプラスチック製の飲料用容器
商標出願日/ 出願公告日	2011.7.7/ 2012.5.18	異議申立日 2012.7.18
法院の判断 (特許法院2015.9.10言渡2014ホ7431判決)		

<認定事実>

- 1) 商標先使用者は、2009年に米国で、エコ志向の消費者のための革新的な製品開発に着目して設立された会社であり、どのような環境でもリサイクルが可能な折り畳んで使用する独創的な「vapur」水筒を考案し、2009年に販売が開始され、2009年9月頃「vapur」水筒がインターネットで紹介された後、「vapur」水筒の販売は急激に成長して製品販売が急増し、2010年1月から2011年4月までに米国での販売はもちろん、カナダ、日本、南アフリカ、シンガポール、マレーシア、イギリス等で「vapur」水筒の販売代理業者を指定して販売をしており、韓国内では、2010年頃販売代理業者として「ヴェイパーコア株式会社」を選定して、「vapur」水筒を販売している。
- 2) 先使用商標は、本出願商標の出願日である2011年7月7日以前、アメリカ、オーストラリア、欧州商標庁、香港、日本、ニュージーランド、シンガポール等世界の多くの国で商標を出願して登録された。
- 3) 「vapur」水筒は全世界で、2009年に2,000個からはじまり、2010年は650,000個、2011年1月から6月までに百万個販売され、売上高は2009年に63,000ドル、2010年に270万ドル、2011年1月から6月までに210万ドルである。
- 4) 先使用商標権者は、「vapur」水筒の広報のために会社設立時期の2009年から2011年6頃までに1,064,000ドルを費やした。
- 5) 「vapur」商標が付された水筒の広報記事が米国等で発行された805 LIVING (2009年9月号)、Entrepreneur Magazine (2010年1月号)、SKI (2010年2月号)、Sunset Magazine (2010年3月号)、CSQ (2010年秋号)、Student Advisor (2010年9月号)、Men's Journal (2010年10月号)、Boston Common (2010年11月号)、design gallery (2010年12月号)、Wingfoot Magazine (2011年3月号)、Budget Travel (2011年4月号)、Health Magazine (2011年3月号)、Scholastic Parent & Child (2011年4月号)、Body Fit Magazine (2011年4月号)、YOGA (2011年5月号)、ELLE Greece (2011年5月号)、Diet & Fitness Magazine (2011年6月号)、Aspen Magazine (2011年夏号)、Fast Company (2011年6月号)、North Brunswick Magazine (2011年夏

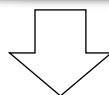
- 号)、Sweat Equity (2011年夏号)等に掲載された。
- 6) 「vapur」水筒は「『2010 Flexible Packaging Association』でシルバー賞を受賞し、2011年に米国デザイン賞等、世界的な表彰式でデザインとエコ賞を受賞した。また、全世界100以上のメディアに「絶賛のブランド水筒」と報じられた。
- 7) 「vapur」水筒は、米国の代表的な地上波放送NBCの有名な放送番組である「10! Morning Show」で紹介され、動画専門サイトであるYouTubeに「vapur」水筒に関する動画が本出願商標の出願日以前に掲載された。

<判断>

上記認定事実によれば、先使用商標は、本出願商標の出願当時、既に米国の需要者の間に、特定人の商品を表示する商標として認識されていたといえる。

2.3.4.2. 不正な目的をもって使用する商標とは?

不正な目的をもって使用する商標とは?

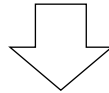


韓国内又は外国で特定人の商標として知られていると認められない場合、不正な目的で使用する商標とみることができるか?

[事例46]	登録商標 (45-0038796)	模倣の元となった商標	
商標	<i>All & B</i>	<i>All & B</i>	
商品	[第3類] スキンローション、メイクアップ化粧品など [第44類] 化粧相談業など	化粧品および美容業など	
登録商標出願日	2010.8.16/	審判請求日	2012.4.5

/登録決定日	2012.1.4		
法院の判断 (特許法院2013.10.11言渡2013ホ3531判決)			
<p>[特許法院の判断]</p> <p>商標先使用者は、2010年3月頃から先使用標章が表示された化粧品等を製造・販売してきたので、本登録商標の出願日（2010年8月16日）及び登録決定日（2012年1月4日）を基準にすると、先使用標章が使用された期間がそれほど長いとは言えず、①商標先使用者は2007年5月頃以降、化粧品容器に先使用標章を表示してきたと主張して証拠を提出しているが、そのうち2007年5月2日に製作されたと思われる容器を除いた残りの容器は、2010年3月頃を前後して製作されたと思われる点、②商標先使用者は、2006年12月頃から2012年2頃までの間に先使用標章の公知のために、合計53,897,386ウォンの広告費を支出したと主張して証拠資料を提出しているが、ポータルサイト「Daum」での検索広告の部分を除いた他の証拠は、先使用標章と先使用標章が表示された商品に関する広告かどうか自体が不明確であるだけでなく、上記「Daum」での検索広告に関して支出した費用も594,660ウォンに過ぎず、それほど大きな金額とは言い難い点、③商標先使用者は2007年3月頃から先使用標章が表示された製品カタログ等を製作するために41,450,000ウォンを支出したと主張しているが、上記の制作費は、製品カタログ以外にもシール、箱、名刺、名札等に関する制作費が含まれており、これらすべてに先使用標章が表示されているとはいえず、制作費がすべての先使用標章に関するものと断定し難い点、④商標先使用者は先使用標章が表示された化粧品等を販売して2008年下半年から2012年上半年までに合計370,882,464ウォンの売上があったと主張して資料を提出しているが、上記の証拠だけで、上記の売上高が先使用標章と先使用標章が表示された商品に関する売上高と断定することができないだけでなく、上記売上高自体も全体の化粧品市場の規模等に照らし合わすと、それほど大きな金額とはいえない点等を考慮すると、先使用標章が、本登録商標サービスマークの出願日（2010年8月16日）当時、韓国内又は外国の需要者に特定人の商標あるいはサービスマークと認識されるほど知られていたと見なすのは難しい。</p>			

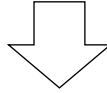
不正な目的をもって使用する商標とは？




辞書にある単語でも商品/サービス業が互いに同一・類似する場合、不正な目的で使用する商標と推定できるか？

[事例47]	登録商標 (41-0096401)		模倣対象の元となった商標	
商標	미라지		MIRAGE	
商品	[第43類] ホテル業他		ホテル業、カジノ業他	
登録商標出願日/ 登録決定日	2002.12.9/2004.1.16	審判請求日	2006.08.29	
法院の判断 (大法院 2009.2.12言渡2008フ4448判決【登録無効(商)】)				
<p>本登録サービスマークは出願日当時、米国の一般需要者や取引者に特定人のサービス業を表示するものであると顕著に認識されている本先使用サービスマークと標章及び指定(使用)サービス業が互いに同一あるいは類似するので、被告には本先使用サービスマークが有する良質のイメージや顧客吸引力に便乗して不当な利益を得たり、上記標章の価値を希薄化して原告に損害を及ぼそうとする等の不正な目的があったとみるのが相当である。</p>				

不正な目的をもって使用する商標とは？



不正な目的で使用する商標か否かを判断するのに参考となる事実にはどのようなものがあるか？

[事例48]	登録商標 (40-0692490)	模倣対象の元となった商標	
商標	KIAGEN		
商品	[第5類] 遺伝子診断用キット	遺伝子抽出キットを含む遺伝子診断用キット	
登録商標出願日/ 登録決定日	2005.7.5/ 2006.12.27	審判請求日	2007.5.4
法院の判断 (特許法院 2009.1.21言渡2008ホ7126判決【登録無効(商)】)			
<認定事実> [模倣対象商標の認否] 原告(商標権者)は2003年頃、本登録商標の指定商品である遺伝子診断用キットを開発する当時、被告(審判請求人)の製品と先使用商標を認識し、これを代替できる製品に開発して販売した事実 [模倣対象商標の韓国内進入妨害行為] 原告は2007年2月頃、被告が韓国内に支社を設立して製品販売を拡大する計画であることを知り、被告に本登録商標と極めて類似する先使用商標をその使用商品に付して使用する場合、商品の出所の誤認、混同が生じるため、民・刑事上の責任が発生するという趣旨の内容証明を発送した事実 [金品要求の行為] 原告が2007年4月頃、被告に韓国内で先使用商標の使用の対価と			

して100万米ドルを要求した事実

<判断>

上記の認定事実に加え、本登録商標と先使用商標の指定(使用)商品が専門的な知識を要するものとして市場規模が狭小であるのに比べ、被告の関連市場の占有率が極めて大きいため、先使用商標の周知程度が高い点、本登録商標が先使用商標と類似性が極めて高い点等を総合すると、本登録商標は先使用商標が韓国で登録されていないことにかこつけて先使用商標に化体された信用と名声に無断で便乗して不当な利益を得ようとする不正な目的で出願及び登録されたものと認められる。

[事例49]	出願商標 (40-2004-0048087)	模倣対象の元となった商標	
商標			
商品	[第5類] 失禁用おむつ	生理用品	
登録商標出願日	2004.10.22	審判請求日	2007.02.23
法院の判断 (特許審判院 2007.10.30言渡2007ウォン2093)			
<p><判断></p> <p>[造語商標]</p> <p>本件出願商標は造語に該当し、外国語を活用して容易に創案できる標章ではなく、本件出願商標の構成のうち英文と比較対象標章はそのアルファベットが同一であり、本件出願商標は比較対象標章を模倣した標章に該当するといえる…結局、本件出願商標は比較対象標章の信用に便乗して不当な利益を得ようとする目的で出願された標章に該当する。</p>			

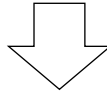
[事例50]	登録商標 (40-0632466)	模倣対象商標	
商標			
商品	[第25類] 履物、被服他	モーターサイクル、モーター サイクル関連商品、被服他	
登録商標出願日 /登録決定日	2004.4.13/2005.8.31	審判請求日	2006.1.6
法院の判断 (特許法院 2007.6.1言渡 2006ホ10654 判決【登録無効(商)】)			
<p><判断></p> <p>[図形要素の同一性]</p> <p>本件登録商標は創作性が非常に高く、図案化された比較対象商標と極めて類似するため、比較対象商標を模倣した商標であることに違いない。さらに本件登録商標の指定商品と比較対象商標の使用商品は被服、帽子等が一致して需要者も重複する点、原告は本件登録商標を含む本件登録商標と類似する商標を多数出願し、本件登録商標等に関する商標権使用契約を締結した点、比較対象商標と同一に呼称される「OCC」という標章を付した被服を製造して販売している点、韓国でモーターサイクルに関心が高かったり、インターネットを通じた商品に関する情報収集に慣れた需要者であれば比較対象商標をよく知っているであろうことを十分に推断される点等、様々な事情を総合してみると、被告は外国の著名商標である比較対象商標を模倣して比較対象商標に蓄積された良質のイメージや顧客吸引力に便乗して不当な利益を得ようとしたり、比較対象商標の商標としての価値を希薄化してその商標権者である原告に損害を及ぼす目的で本件登録商標を使用するといえるため、本件登録商標は商標法第34条第1項第13号に該当する。</p>			

[事例51]	登録商標 (40-0716960)		模倣対象の元となった商標
商標	SPEEDLITE		SPEEDLITE
商品	[第9類] フラッシュライト	フラッシュライト	
登録商標出願日/ 登録決定日	2006.9.21/ 2007.5.30	審判請求日	2008.7.29
法院の判断 (特許審判院2008.7.29審決2007ダン3429【登録無効(商)】)			
<p><判断></p> <p>[商標権の譲受提案]</p> <p>本件登録商標はその標章が先使用商標と同一又は類似し、指定商品が先使用商標の使用商品と同一又は類似し、先使用商標は前述のとおり、日本の一般需要者に顕著に知られた商標であり、被請求人は本件登録商標の出願当時はもちろん、現在に至るまで本件登録商標を使用する営業を行っていないだけでなく、登録直後に請求人に商標権の譲受を申し入れている点等様々な事情を総合してみると、被請求人は外国の周知商標である先使用商標を模倣して先使用商標に蓄積された良質のイメージや顧客吸引力に便乗して不当な利益を得ようとする等、不正の目的で本件登録商標を出願・登録したとみるのが相当である。</p>			

2.3.4.3. 不正な目的が推定される商品の範囲は？

出願商標に不正な目的があるか否かは、様々な要素を総合して判断する。一般的に出願人が他人の先使用商標を知っていたか、先使用商標の創作性が高いか、当事者間取引関係などの一定の関係があるか、出願人が他の先使用商標を模倣した経歴があるか、先使用商標の周知・著名の程度などが参酌される。しかし、不正な目的かを推定する最も重要な要素は、出願人が出願時に指定した「指定商品」である。指定商品が先使用商標の使用商品と類似又は経済的な関連性があれば、特段の事情がない限り不正な目的と推定される。

不正な目的をもって使用する商標とは？



不正な目的があると認められる商品の範囲は？

[事例52]	登録商標 (40-0567159)		模倣対象の元となった商標
商標	빼빼로		빼빼로
商品	[第16類] 文具類		菓子
登録商標出願 日/登録決定日	2001.9.14/ 2003.9.30	審判請求日	2005.03.30
法院の判断 (特許法院2005.10.13言渡2005ホ3864判決【登録無効(商)】)			
<p><判断></p> <p>本件登録商標は、被告が不正な目的をもって使用する商標であるのか否かに関して判断するに、本件登録商標の指定商品である文具類と先使用商標の使用商品である菓子類の間には商品の類似性や牽連関係があると認め難いが・・・、上記の認定事実のように原告が多様な種類の빼빼로 (ぺぺロ) 図形商標を出願し、その図形をキャラクターとして商品化して使用を始めると、被告が代表である株式会社ケグジェンイ가빼빼로를キャラクターとして作り著作権登録を行い、キャラクター事業に進出した点、本件登録商標をその指定商品に使用する場合には、その需要者が先使用商標権者により取扱われる商品として、その出所を誤認したり混同するおそれがある点等を総合してみると、本件登録商標は韓国内で周知商標である先使用商標を模倣した商標であって、本件登録商標の出願人が先使用商標権者に損害を加えたり、先使用商標に蓄積された良質なイメージを顧客吸引力に</p>			

便乗して不当な利益を得る目的に使用するのためのものと推定されるといえる。

[事例53]	登録商標 (40-0465526)		模倣対象の元となった商標
商標	오리온 스타크래프트 ORION STARCRAFT		STARCRAFT
商品	[第30類] 菓子		ゲームソフトウェア
登録商標出願 日/登録決定日	1999.2.25/ 1999.12.29	審判請求日	2002.2.19
法院の判断 (大法院2005.6.9言渡2003フ649判決【登録無効(商)】)			
<p><判断></p> <p>原告の商標は、本件登録商標の出願日1999年2月25日頃に既にコンピューターゲームソフトウェアの取引者や一般消費者の間において顕著に知られた著名商標とみるのが相当であり、本件登録商標と原告の商標は全体的、客観的、離隔的に観察する時、互いに類似する商標に該当し、一方原告の商標の各構成要素である「star」と「craft」は辞典上の単語として頻繁に使用される用語ではあるが、その組合せとしての「starcraft」は一つの造語として取引界において使用例を容易に見つけることができないため、本件登録商標の標章は、原告の商標を模倣したものと推定され、原告の商標と類似する本件登録商標を指定商品中のいずれに使用しても、これは著名商標としての原告の商標が有する良質感等の価値を希薄化するものであるため、被告は結局、著名商標である原告の商標を模倣して原告の商標が有する良質のイメージや顧客吸引力に便乗して不当な利益を得たり原告の商標の価値を希薄化してその商標権者である原告に損害を加える目的で本件登録商標を出願・登録して使用するものとみるべきであるので、本件登録商標に商標法第7条第1項第12号（現第34条第1項第13号）が定めた登録無効事由がある。</p> <p>関係法理と記録に照らして考察すると、原審が菓子類とコンピュータプログラムの需要者層の共有関係のみを問い、両商品の関連を認めたことは適切といえな</p>			

いが、原告の商標が本件登録商標の出願当時に既に韓国の一般需要者間に著名な商標として認識されており、原告の商標が著名な以上、本件登録商標の出願・登録が原告の商標の識別力を弱体化させる結果をもたらし、それにより本件登録商標に商標法第7条第1項第12号（現第34条第1項第13号）が定める登録無効事由があると認めた原審の事実認定と判断は、正しいものと納得でき、そこに上告理由で主張するところのような採証法則違反や審理未尽、又は商標法第7条第1項第12号（現第34条第1項第13号）に関する法理誤解等の違法があるといえない。

[事例54]	登録商標 (40-0691722)	模倣対象の元となった商標
商標	BUTTERFLY 버터플라이	 
商品	[第25類]履物、被服179種	卓球用品および卓球靴、卓球服、靴下などの卓球に関するアクセサリ製品
不正な目的が認められた商品	特許審判院 [2008ダン2416]	[指定商品全体]
	特許法院 [2009ホ3602]	指定商品のうち、「運動用途の履物及び被服」についてのみ比較対象商標に蓄積された良質のイメージや顧客吸引力に便乗して不当な利益を得ようとする等の不正な目的があることを認める(残りの一般履物及び被服は排除)。
	大法院 [2010フ807]	[経済的牽連関係が認められる商品] 本件指定商品全体について、履物類又は被服の一種として先使用商標の使用商品と経済的牽連関係がある。


[事例55]	登録商標 (40-0816757)	模倣対象の元となった商標	
商標	 A.G.T. GOLF	 AGATHA	
商品	[第28類]人形、玩具類、装飾品、スポーツ用品など	皮、人造皮革、旅行カバンなど	
登録商標出願日 /登録決定日	2001.9.14 /2003.9.30	審判請求日	2005.3.30
法院の判断（特許法院2015.10.13言渡2014ホ8502判決【登録無効（商）】）			
<p><判断></p> <p>本件登録商標の指定商品である人形、玩具類、装飾品、スポーツ用品等は、</p> <p></p> <p>「」の図形商標の先使用商品と一致するものではないが、両商標の指定商品はすべて高価な製品であり、百貨店内の売り場や専門売り場を通じて販売されるため、ともに流通、販売される可能性が高く、需要者の範囲も20代以上の審美観のある製品を求める経済力のある若者であるとみられる点等を考慮し、本件登録商標の指定商品と経済的な関連性があるとみるのが正しい。</p>			

[事例56]	登録商標 (979476)	模倣対象の元となった商標	
商標	Kappa	Kappa	
商品	[第34類] Processed or unprocessed tobaccoなど	衣類、靴、カバン、帽子、スポーツアクセサリなど	
登録商標出願日 /登録決定日	2008.8.8/ 2010.2.12	審判請求日	2010.7.29

法院の判断 (特許法院2014.8.22言渡2013ホ9485判決【登録無効(商)】)


<判断>

タバコを製造・販売する会社は、タバコを直接広告することを制限されたため、新たなマーケティング戦略としてタバコのブランドと同一・類似標章を代替商品に表記して製造・販売する方法を利用してきた。アルフレッド・ダンヒルリ

ミテッド社は、タバコのブランドで周知の「」と類似の標章である



「**dunhill**」を付して男性用衣類等を製作・販売し、フィリップモリス社は、タバコのブランドで知られている「」と類似の


「」という標章を付して衣類等を製作・販売し、株式会社daehyunが1994年頃から、上記マールボロクラシックが付された衣類を輸入して韓国で販売している。また、タバコのブランドで周知の「キャメル (CAMEL)、マイルドセブン (MILD SEVEN)、ラッキーストライク (Lucky Strike)」等の企業も、そのタバコのブランドと同一・類似標章が付された衣類、時計等を製作・販売している。

また、ファッション業界でも若い女性等を対象に、ファッションブランドをセレクトで高級感のあるデザインのタバコやタバコケース等に適用するマーケティングが利用されてきたが、衣類等のファッションブランドとして周知のイブサンローラン (Yves Saint Laurent)、ジバンシィ (Givenchy)、ヴェルサーチ (Versace)、カルティエ (Cartier)、シャネル (CHANEL)、プラダ (PRADA) 等は、タバコ及びタバコケース等タバコ関連商品について別途の商標登録をして、タバコ製造会社とブランド使用契約を締結し、そのブランドを使用する方法でタバコ事業に関与しており、上記のファッションブランドの標章が付されたタバコ及びタバコ関連商品が製作・販売されていることがある。

さらに、韓国タバコ人蔘公社は、1992年から2000年までファッションブランドとして周知の「オマル・シャリーフ」という標章が付されたタバコを生産・販売している。したがって、これらの事項を考慮すると、先使用標章と同一・類似

の標章が、本登録商標の指定商品であるタバコ及びライター、灰皿、タバコケース等のタバコ関連商品に使用される場合、需要者がこれをKappa又はそれと特殊な関係にある者によって生産・販売されている商品及び営業であると誤認する恐れがある。

[事例57]	出願商標 (40-2013-0005687)		模倣対象の元となった商標
商標	L.O.G.G.		<p>L.O.G.G. 先使用商標1</p>  <p>先使用商標2</p>
商品	[第10類] 非化学性避妊用具、コンドームなど		衣類
登録商標出願日/拒絶決定日	2013.1.30/ 2014.3.5	審判請求日	2014.4.3
法院の判断（特許法院2015.9.3言渡2015ホ3085判決【拒絶不服(商)】）			
<p><判断></p> <p>本件の各指定商品と使用商品（衣類）間には経済的関連性が存在しないが、こうした事情だけでは不正の目的と認めるに足りない。（商品が互いに同一・類似又は密接な経済的関連性にあつて、出所の誤認・混同のおそれが高い場合は、「不正の目的の存在」を推定する有力な材料になり得るが、これは不正の目的の存在を推定するための一つの考慮要素に過ぎない）。</p> <p>① 先使用商標は、本出願商標の出願当時に衣類に関してドイツ、スウェーデン等外国の需要者に、特定人の商品を表示するものであると認識される程に周知であった。</p> <p>② 先使用標章1と先使用標章2の「L.O.G.G.」部分は、創作性の程度が比較的高いといえ、本件出願商標も同一の構成である。</p>			

- ③ 出願人は、最初の登録商標  が先使用標章との関係において、商標法第34条第1項第13号に該当し当該登録は無効であるという趣旨の関連確定判決が確定した後、「最初の登録商標」の文字の部分のうち一部で構成された本出願商標を出願した。
- ④ 出願人が、本出願商標の出願日以前に、本出願商標を本件各指定商品に使用し、商品を販売したことを認める証拠がない。

2.3.4.4. 外国の周知商標を模倣した商標の整理

本規定は、まず出願商標と先使用商標間に標章間の類似が認められるときに適用される。次に、本規定が適用される商品の範囲を考察するため、2007年以降の「不正の目的の認否」が争点であった法院の判例を調査した。大法院の判例として、商品間の経済的関連性がないと認められるにもかかわらず不正の目的を認めた事例としては、「**STARCRAFT**」事件(事例53参照)があり、大法院は、原審が「菓子」と「コンピュータソフトウェア」間の経済的関連性を認めたことは過誤であったと指摘しながらも、先使用の「**STARCRAFT**」が韓国においても著名な商標であることを挙げて、他人が「**ORION STARCRAFT**」から構成された商標を「菓子」に使用すれば、著名商標の価値と識別力が低下することを理由として、「不正の目的」による商標登録であることを認めた。これに関し、商品間の経済的関連性の有無にかかわらず、冒認商標出願人の不正の目的を推定させる多くの要素を総合して、商標登録に不正の目的があったと認めた特許法院の判例を紹介すると次のとおりである。

特許法院2007 ホ12138[登録 無効]	韓国内又は外国において周知性が認められた先使用商標	無効対象商標
商標の比較	JACK DANIEL'S	JACK DANIEL

商品の比較	ウイスキー他	衣類、かばん他
不正な目的に対する法院の判断	<p>本件登録商標の出願人である〇〇〇[個人]やその承継人である被告としては、本件登録商標の出願当時、比較対象商標がウイスキーに関して韓国内又は外国において周知商標に該当する点をよく知っていたものとみなされる点、〇〇〇[個人]や被告が本件登録商標を出願して登録を受けた後も、その指定商品である財布、かばん類に付して販売する等して商標を使用したことがない点等の多くの事情を総合してみると、〇〇〇[個人]や被告は、韓国内又は外国の周知商標である比較対象商標を模倣して、比較対象商標に蓄積された良質のイメージや顧客吸引力に便乗して不当な利益を得ようとする等の不正な目的により本件登録商標を出願して登録を受けたとみなすことが相当である。</p>	

特許法院2007ホ12213[登録無効]	韓国内又は外国において周知性が認められた先使用商標	無効対象商標
商標の比較	W Hotel	Whotel
商品の比較	ホテル業	書籍出版業
不正な目的に対する法院の判断	<p>…これに対して被告は、指定サービス業間に経済的関連性がないためこれに該当しないという趣旨の主張をしたが、前述のとおり使用サービス業と指定サービス業間に何ら経済的関連がないと断定することができないばかりでなく、商品又はサービス業の同一・類似や関連性は、商標法第7条第1項第12号（現第34条第1項第13号）に該当するための要件ではなく、その要件の一つである「不正な目的の存在」を推定できる一資料になるに過ぎず、本件登録サービスマークは取引上の信義則に反する目的として出願されたという理由等により、その不正な目的の存在を十分に推定することができるため、被告の上記主張は理由がない。</p>	

特許法院2010木1718[登録無効]	韓国内又は外国において周知性が認められた先使用商標	無効対象商標
商標の比較	Häagen-Dazs	하겐데스
商品の比較	アイスクリーム、冷凍ヨーグルト他	履物他
不正な目的に対する法院の判断	<p>先使用商標3が日本において周知・著名商標であることと、本件登録商標が先使用商標3と類似することは、前述のとおりである。また、上記認定事実から認められるように、先使用商標3は、英語や他の外国語において用いられない造語商標であって、取引界においてその使用例を容易に見つけることができず、被告は先使用商標3の最初の6文字「Häagen」を同一に使用して本件登録商標を出願したように認められるため、本件登録商標の標章は原告の先使用商標3を模倣したものと推定される。</p> <p>したがって、本件登録商標の指定商品が「皮靴」等であって、先使用商標3の使用商品である「アイスクリーム」と類似性や経済的関連性はないように見え、被告が本件登録商標の出願前に先出願した Häagendess <small>1881</small> を利用した事業を準備してきたとしても、上記認定事実で認めるとおり、一般需要者や取引者の相当数が「하겐데스(ハゲンデスのハングル表記)」と「하겐다즈(ハゲンダズのハングル表記)」を混同したり関連があると感じている取引実情まで考慮してみると、原告の先使用商標3と類似する本件登録商標を使用することは、著名商標としての原告の先使用商標3が有する良質感等の価値を希薄化するものであるため、被告は、結局、著名商標である原告の先使用商標3を模倣して原告の商標が有する良質のイメージや顧客吸引力に便乗して不当な利益を得たり原告の商標の価値を希薄化して、その商標権者である原告に損害を加える目的で本件登録商</p>	

	標を出願・登録して使用するものと認めることが相当である。
--	------------------------------

特許法院2008 ホ11774[拒絶 決定]	韓国内又は外国にお いて周知性が認めら れた先使用商標	比較された商標	法院の判断 (第34条第1項第13 号)
商標の比較		LELUX	類似
商品の比較	乗用車	ゴルフバッグ、ゴル フ手袋、ゴルフクラ ブ	商標先使用者が慈善 ゴルフ大会を開催し たりゴルフ大会を協 賛・後援した事実を 挙げて不正な目的を 認めた。

2.3.5. 信義則に反する商標出願（第34条第1項第20号）




商標法は、第34条第1項第20号において「同業、雇用等の契約関係や、業務上の取引関係又はその他の関係を通じて他人が使用したり、使用の準備をしている商標であることを知りながら、その商標と同一又は類似する商標を同一又は類似する商品に登録出願した商標」は、登録を受けることができないと規定している。本号は、第34条第1項第13号とともに、模倣商標および商標ブローカーの制度悪用などに対して登録段階で積極的な対処を行うために、2014年6月11日に施行された2014年改正法において新設された規定である。

本号が適用されるためには、「同業・雇用等の契約関係や業務上の取引関係又はその他の関係」を通じて他人の商標であることを知っていなければならない。例えば、1) 同業者が他の同業者の使用を排除するために、単独で出願する場合、2) 従業員が会社の製品の発売計画を知って、当該商標を事前に出願して先占しようとする場合、3) 代理店など業務上の取引関係のある者が取引対象となる製品の商標を先占する目的で出

願した場合、などがこれに該当する。また、本号は商標として使用したり、使用準備中である以上、その認識とは無関係に本号の適用があるのであって、必ずしも需要者に特定人の出所として認識されている必要はない。

本号に該当するにもかかわらず過誤登録された場合、除斥期間のない無効事由に該当し、本号に該当する商標が過誤登録された後、その他人に対する権利行使は、商標法を悪用したり、濫用するものとなって権利濫用に該当し得る。

本号は、2014年改正法で新設された規定であり、本号による判決はないため、本号による以下の審決を参考されたい。

[事例58]	登録商標 (40-1112710)	模倣対象の元となった商標	
商標		<p>EICHL-EX 先登録商標1</p> <p>EIGHT-TL 先登録商標2</p> <p> 先使用商標1</p> <p> 先使用商標2</p>	
商品	[第8類] ペンチ、手動手 工具など	手工具、レンチなど	
登録商標出願日	2014.10.2	審判請求日	2015.9.17
特許審判院の判断 (特許審判院2016.5.23審決2015ダン4663審決)			
<判断> 1996年から2015年まで商標先使用者が、日本で製品カタログ、「全国機械工			

具業者名鑑」、「日本機工新聞」等の媒体を通じて先使用商標が使用された自身の工具製品を広告した点、② 2014年9月30日に商標先使用者と商標権者の間で商標先使用者の工具製品を売買するための基本的な条件を含む事前契約である「商品販売基本契約」を締結した事実がある点、③商標権者が韓国内で工具分野カタログ「KOREA TOOL HOUSE (KTH) II (2008～2009年版)」及び「Bitエイト&TONEビットコレクション (2009年版)」、工具分野の月刊誌「韓国機械工具 (2014年9月号)」を通じて先使用商標が使用された商標先使用者の工具製品を広告し、販売した事実がある点等に鑑み、本件登録商標の出願日 (2014年10月2日) 当時、商標先使用者が先使用商標を使用していたと認められるだけでなく、商標権者も、その事実を既に知っていたものと認められる。

したがって、本件登録商標は、その出願当時、他人が使用したり、使用を準備している商標であることを知りながら、その商標と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品に登録出願した商標と認められる。

2.3.6. 条約当事国に登録された商標と同一・類似の商標を無断で出願した場合 (第34条第1項第21号)

商標法は、第34条第1項第21号において「条約当事国で登録された商標と同一又は類似する商標であって、その登録商標に関する権利を有する者と同業・雇用等の契約関係や業務上での取引関係、その他の関係にある、若しくはあった者が、その商標に関する権利を有する者の同意を得ずに、その商標の指定商品と同一又は類似する商品を指定商品として登録出願した商標」は登録を受けることができないと規定している。2016年改正前の旧法では、本規定を情報提供又は異議申立を前提とした別の拒絶理由および登録後の取消事由として規定していたが (旧法第23条第1項第3号及び第73条第1項第7号)、2016年改正法は、類似の趣旨である第34条第1項第20号との均衡をはかり、これを不登録事由として規定している諸外国の立法例を考慮し、本規定を第34条の不登録事由として規定した。

本号の「同業・雇用等の契約関係や業務上での取引関係、その他の関係」は、第34

条第1項第20号の内容と同一で、代表的なものとして、外国商標権者の商品を韓国内に輸入・販売する代理店契約などがこれに該当する。2016年改正法以前の本規定による判例によると、契約によって販売代理店などとなった者が他人の名義で商標登録出願をして登録された場合でも、両者の関係および営業形態、代理店などの契約の締結経緯およびその後の経過、登録商標の登録経緯など諸般の事情に鑑み、商標登録の名義人を代理店などの契約の名義人とは別の者としたことが、本号の適用を回避するための便宜的、形式的なものに過ぎないと認められるときは、本規定を適用するにあたり、両者は実質的に同一であるとしている。

詳しくは、以下の事例を参考されたい。

[事例59]	登録商標 40-0714202	模倣対象の元となった商標	
商標			
商品	[第7類] 非輸送機械器具用 ラインフィルタ	Filtersなど	
登録商標出願日	2006.4.3	審判請求日	2012.6.12
法院の判断（特許法院2013.2.1言渡2012ホ8812判決）			
<p><判断></p> <p>株式会社ManAirKorea（以下ManAirKorea）が、本件登録商標の出願日（2006年4月3日）前の2004年12月頃から商標先使用者からフィルター類製品を継続して輸入し、韓国内で販売していた点、ManAirKoreaが上記出願日以降も継続して商標先使用者と取引関係を維持し2007年7月12日に正式に商標先使用者と代理店契約を締結したこと等に鑑み、正式な代理店契約が締結される前ではあるがManAirKoreaは本件登録商標の出願日である2006年4月3日当時、商標先使用者からフィルター類製品を単発購入する単純な輸入販売業者だったのではなく継続的な取引関係を通じて商標先使用者と特別な信頼関係を形成した地位にあった</p>			

と判断される。したがってManAirKoreaは本件登録商標の出願日である2006年4月3日当時、本商標法の規定でいう「条約当事国で登録された商標と同一又は類似の商標に関する権利を有する者の代理人や代表者」に該当する。

一方、本件登録商標は、ManAirKoreaではなく、〇〇〇[個人]名義で出願及び登録されているのだが、〇〇〇[個人]が本件登録商標の出願日以前からManAirKoreaの代表取締役であり、上記出願日以降、上記代理店契約を締結したことから、本件登録商標の出願日当時ManAirKoreaと商標先使用者の取引関係を知っていたと思われる点、本件登録商標がその同一性に照らし合わせた時に先使用商標を模倣した商標とみなさざるを得ない点、〇〇〇[個人]がManAirKoreaの営業ではなく個人的な用途で本件登録商標を出願したものとみなす事情がない点等を考慮すると、〇〇〇[個人]の名義で本件登録商標を出願したのは、ManAirKoreaが本商標法の規定の適用を不当に回避するために便宜的、形式的にしたものに過ぎないと言え、本商標法の規定の「代理人又は代表者」に該当するかどうかを判断するにあたり、〇〇〇[個人]をManAirKoreaと異にすることはみなし難い。したがって、本商標法の規定を適用する場合において〇〇〇[個人]も商標先使用者との関係において「代理人又は代表者」に該当すると言える。

本号に該当するにもかかわらず過誤登録された場合、除斥期間のない無効事由に該当し、本号に該当する商標が過誤登録された後、条約当事国で登録された商標に関する権利を有する者に対する権利行使は、商標法を悪用したり、濫用したものであるとして権利濫用に該当し得る。

第3節 日本企業が請求した無効審判の勝敗原因の分析

3.1. 無効審判の請求理由と敗訴原因

日本企業が請求した無効審判のうちC_typeに属する11件において、日本企業が敗訴した事件は2件であり、敗訴2件の審判請求理由と敗訴理由をまとめると、以下の表のとおりである。

[表14] 無効審判の請求理由と敗訴理由

	請求の理由	根拠となる条文	件数	敗訴の理由
1	1)日本での周知性に基づき登録商標が「冒認商標」と主張	1)第34条第1項第13号	1	請求人の会社が周知であるかどうかはわからないが、先使用商標が広く知られていない。
2	1)先使用商標の著名性に基づき登録商標が「冒認商標」と主張 2)請求人の著名な称号の略称 3)著名な先使用商標と商品出所の誤認・混同を生ずるおそれ 4)需要者欺瞞のおそれ	1)第34条第1項第13号 2)第34条第1項第6号 3)第34条第1項第11号 4)第34条第1項第12号	1	1)韓国内で著名性を獲得したと見なし難い 2)指定商品/指定役務が非類似であり、需要者を欺瞞するおそれがあるとは言えない。 3)不正な目的でもって出願、登録をしたとは言えない。

3.2. 無効審判の請求理由と勝訴原因

上記2件の敗訴理由とは対照的に、勝訴した8件の勝訴原因は、「周知性立証の成功」にある。勝訴8件の場合、無効事由は、すべて商標法第34条第1項第13号であって、無効対象登録商標が日本において周知・著名な審判請求人の先使用商標を不正な目的により先行取得したというものである。

3.3. 無効審判の勝敗の要因

結局のところ、日本企業のC-Typeの無効審判において勝敗を分けた要因は、審判請

求人者の先使用商標が日本で周知・著名であることを立証できたか否かに大きく左右されていることが分かった。韓国商標法第34条第1項第13号は、韓国内で広く知られていないとしても、外国において需要者に広く知られており、韓国でも保護する価値があると認められれば、少なくとも該当する外国商標が使用された商品と同一・類似したり、又は経済的な関連性が認められる商品に対しては、保護を受けることができる。

したがって、韓国で登録された商標が自身の商標を冒認したと主張する場合には、自身の商標が韓国商標法上の保護を受ける価値が、ある程度需要者に既に広く知られているということを審判請求人が必ず立証しなければならない。自身の商標が周知・著名であると立証することができない限り、特別な事情がなければ、自身の独特の商標を他人がそのまま模倣して商標登録を受けたとしても、該当する冒認商標を無効化させる方法はまずないといって良からう。

第4節 周知性の立証はどのように行なうか？

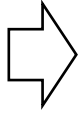
4.1. 無効事由と引用商標に要求される周知性の程度

一般的に、審判請求人の先使用商標に要求される周知性の程度を図式で比べると以下のとおりである。

第34条第1項第11号(著名) > 第34条第1項第9号(周知) > 第34条第1項第12号・第13号(認識)

4.2. 「外国の周知商標を冒認した商標」における周知性の要件の変化

韓国商標法第34条第1項第13号は、改正により、引用商標の周知性要件が緩和されている。

2007年1月3日法律第8190号に改正される前の商標法		2007年1月3日法律第8190号に改正された商標法(2007年1月3日施行)
国内又は外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであるとして <u>顕著に</u> 認識されている商標(地理的表示を除く。)と同一又は類似する商標		国内又は外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであるとして認識されている商標(地理的表示を除く。)と同一又は類似する商標

上記改正の趣旨は、明らかに引用商標に要求する周知程度を緩和したものであるが、実際のところ、その要件はどの程度緩和されたといえるかは、確たることは現時点で不明である³⁰。すなわち、特許審判院では、一貫して周知性要件を緩和し、引用商標

³⁰ すなわち、大法院は本規定において「顕著に」という要件が削除されたことに関して未だいかなる明示的な言及をしていない。しかし、最近の判例を考慮すると、2007年法改正により従前の態度を変えて本規定引用商標の周知程度を「周知」から「認識」に低めて判決していると思われる。

は韓国内又は外国において特定人の商品として知られている程度(認識)でよい旨の審決をしているが、これについての明確な判例は出ていない。

ところで、旧法における同項第13号で要求されていた顕著性に比べて、同項第12号は、例えば下の判決のようにその要件が広いとされているが、改正後の同項第13号の解釈に当たって、参考となろう。

[事例60]	特許法院2009(ホ)7239判決
商標法第34条第1項第12号適用可否に対する判断	<p>上記認定事実によると、本国であるフランスと韓国内における原告の先使用商標が使用された製品の売上高や広告回数そして市場シェア等の資料に鑑みて、原告の先使用商標が韓国では勿論、本国であるフランスにおいて特定人の商標として顕著に認識された旧商標法第7条第1項第12号(現第34条第1項第13号)の周知商標にまで至ったと断定することは難しいといえるが、皮革製品を除く原告のアクセサリー等の先使用商品が韓国において2000年頃を前後して本件登録商標の登録決定当時まで継続して販売され、若い女性層を主な需要者層として相当な販売実績をあげ、そのことにより原告の先使用商標は、本件登録商標の登録決定日である2007年8月6日頃には韓国において皮革製品を除く残りの先使用商品に関して、一般需要者や取引者にその商標又は商品であるといえば直ちに原告の先使用商標や先使用商品として認識され得る程度に知られていた商標法第7条第1項第11号(現第34条第1項第12号)の商標に該当するものと判断される。</p>

また、これに関連する特許審判院の審決を参考までに紹介しておく。

[事例61]	日本企業(審判請求人) vs 韓国個人(被請求人)の商標登録無効事件		
	登録商標(40-082426)		引用商標
	商標	出願日	
商標	GARCIA MARQUEZ GAUCHE	2009.3.30	GARCIA MARQUEZ GARCIA MARQUEZ GAUCHE
商品	かばん		かばん、被服
特許審判院の判断 (2012ダン1305)	<p>以前は、「国内又は外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであるとして顕著に認識されているもの」を要件とし、2007年1月3日法律第8190号に改正された当時に上記「顕著に」の部分が削除され、現行の規定に至った。</p> <p>このような改正経緯に鑑みて、特定人の対象商標が「国内又は外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであるとして認識されている商標」に該当するためには、対象商標が特定人の商品を表示するものであるとの認識が取引通念上意味のある範囲の韓国内又は外国需要者間に存在すれば十分であり、かかる認識が必ずその需要者のすべて又は大部分にかけて存在して、いわゆる「周知商標」に至る必要はないと解釈される。</p>		

4.3. 周知性の立証はどのように行なうか？

「国内又は外国の需要者の間に特定人の商品を標示するものであると認識されている商標」(2007年1月3日法律第8190号により改正された商標法)についてその立証は、どのように行えばよいのであろうか。まず、「外国」といえば、外国の特定の国をさすものと理解されている。そのため、一般に周知性の有無は、特定の国における商標使用期間、売上高、広告費支出額、広告宣伝の程度などを基準にしなければならず、

複数の国における広告実績など合計して判断するものではないとされている³¹。

また、先使用外国商標が周知か否かを判断するときは、「韓国の基準により判断するのではなく、当該国の経済規模、人口、国土の面積などを勘案して客観的に判断」しなければならないとされている³²。

4.3.1. 認知度と周知性の関係

自身の商標が需要者に広く知られているかを最も直接的に示す指標は「認知度」である。客観的な調査を通じて得られた「需要者の高い商標認知度」を審判機関に提示することができれば、自身の商標が「周知」「著名」であるか、又は少なくとも誰の商品であることを表すものが「認識」されていることを直接立証することができる。

ところで、どの程度の需要者が「知っている」と回答すると周知性が認められるのだろうか？³³ 以下に認知度と周知性の関係が具体的に示された判例を通じて考察する。

(1) 「Coffee Been」事件(大法院2013.3.28言渡2011(フ)835判決[登録無効])

³¹ カン・ドンセ「商標および商品表示の周知性断に対する実証性向上のための提言」韓国司法行政学会発刊『民事裁判の諸問題』19巻(2010.12)

³² 同上論文による

³³ “米国の商標権侵害事件では、15%から20%の需要者が混同すれば侵害が認められており、ドイツではアンケート調査の証拠に強く依存し、80%以上の認知率であれば著名性(famous)が、40%以上の認知率であれば周知性(well-known)が認められており、フランスでは他のさまざまな事案も考慮した後にアンケート調査で20%以上の認知率が認められた場合に周知性を認めており(Joker case, Paris TGI, 3rd chamber, PIBD 1989, III-538)、イタリアでは71%の認知率は周知性を認めるに十分なものと認めているとしている。(ウ・ラオク判事の論文「商標訴訟におけるアンケート調査の利用」から引用。)

[事例62]	登録商標 (40-0802230)	先使用商標
商標	coffee bean cantabile	  The Coffee Bean
先使用商標の周知性に対する判断	<p>成功創業ネットワークイーデイリー(www.enterfn.com)が創刊1周年を迎え、ソウル及び京畿道の成人男女500人を対象に実施した「フランチャイズブランド認知度調査」の結果、コーヒー/アイスクリーム分野において、バスキンロビンスが70.2%と最も高く、次にスターバックスが62.1%、以下、コーヒービーン24.3%、ナトゥール1.3%、ダンキンドーナツ6.7%の認知率を示した。(2008年9月5日付イーデイリー誌による)</p>	

上記事件において、大法院は、先使用商標が韓国内の需要者に顕著に認識されていると認める余地があると認めたが、これを認める一つの根拠として上記のアンケート調査の結果を引用した。

(2) 「ENPRANI」事件(特許法院2004.7.23言渡2004ホ1045 判決[登録無効])

[事例63]	登録商標 (40-0534601)	先使用商標
商標	Enprani	ENPRANI
先使用商標の周知性に対する判断	<p>被告の依頼により株式会社メディアリサーチが2001年6月13日から2002年9月28日に行った「ENPRANI」商標ブランド認知度調査の結果、2002年9月を基準に「ENPRANI」商標の認知度(エンブラニという化粧品会社を知っているかを質問した時、知っていると回答した割合)が72.3%であった事実等を認めることができる。</p>	

上記事件において、特許法院は、先使用商標が「特定人の商品を表示していると知られているようになったと認めることはできるが、さらに上記商標がそのように知られている状態を超えて、その商品が持つ品質の優秀性のために商品の需要者だけでなく一般大衆にまで良質感を獲得する程度の優越的地位を持つようになったのかについては、商品の広告期間がわずか2年に過ぎず、上記認定事実だけではこれを認めるに足りない」と判断し、商標法第34条第1項第11号上の著名商標ではないと判断した。

(3) Danone事件(ソウル高等法院2011.3.23言渡2010ナ42886判決[不正競争行為禁止等])

本件の弁論終結日に近い2010年9月頃、原告らが自主的に韓国内の18歳から55歳までの女性を対象に原告製品を含む韓国の乳製品ブランドに関する認知度を調査した結果、原告製品ブランドに関するトップオブマインド(top of mind awareness、ブランドを回想し浮かんでくるブランドのうち、最初に浮かぶブランドにより認知度を測定する方法)が1.8%、純粹想起(unaided awareness、消費者に一製品の範疇内で思い浮かぶブランドをすべて列挙して認知度を測定する方法)が10.9%、助成想起(aided awareness、消費者に一製品の範疇の多くのブランドを提示して各ブランドを過去に見たり聞いたりしたことがあるかを調査し、認知度を測定する方法)が70.8%という結果であり、また、原告製品を購入した経験のある戸数は調査対象の約5%である事実を認めることができるが、上記認定事実によると、原告標章を使用した原告製品の表示が韓国内において商品表示として一般需要者に広く認識されたことを認めるに足りない。

(4) PETER RABBIT 事件(特許法院2008.8.14言渡2007ホ10231、10248、10286、10309、10316、10354(併合)判決[登録無効])

[事例64]	登録商標 (40-0610780など)	先使用商標
商標	 他6件	 他3件
先使用商標の周知性に対する判断	<p>東京高等裁判所における2004年3月15日の判決のうち、「1986年現在、ピーターラビット商品はイギリスからの輸入品である陶磁器等を含み約300品目、年間販売額が約20～25億円に達しており、<u>1999年1月に行った調査においてピーターラビットの認知度が83%と高く、既にピーターラビット商品を所有している世代の割合は48%に上る等の結果が出ているとし、ピーターラビットは需要者間に広く認識された商品表示になっているものと認められる。</u>」点を認容。</p>	

上記事件において、特許法院は、先使用商標が商品表示として、日本において顕著に認識されていることを認め、かかる周知性を認めた根拠として東京高等裁判所が認めた1991年1月の認知度の調査結果を認容した。

上記以外にも以下のような事例がある。

[事例65]	出願商標 (40-1996-0011909)	先使用商標
商標	 株式会社 三洋物産 SANYO BUSSAN CO., LTD	1) SANYO 2) 三洋

出願人	株式会社三洋物産 (日本企業)	先使用商標 使用者	三洋電機株式会社 (日本企業)
先使用商標の周知性に対する判断	東亜日報が調査した海外ブランドが認知度調査においては、上記商標は、電子製品部分ではソニー、フィリップス、パナソニック、GE、AIWA、ナショナルに続き、7番目に需要者に認知度が高い商標である。 ³⁴ (特許法院2000.4.6言渡99ホ7186)		

また、電話アンケート調査において「LEEUM」美術館を知っているかという質問に、24.4%が「知っている」と回答したアンケート調査結果に対して、「美術館に対する認知度の24.4%は低いといえず、むしろ相当な程度である」と認めた例もある(特許法院2007ホ5611判決)。

総合すると、自身の商標が韓国内又は日本で周知であることを立証する方法としての商標認知度の調査結果は、周知性立証の最も重要な証拠の一つである。上記判例を見ると、韓国法院は、該当する認知度調査が当事者本人が依頼したものであっても、第三者による調査であっても、それが客観的調査機関によって実施された調査であれば証拠として採択しており、日本の裁判所が日本国内の紛争事件を解決するにあたり事実として認めた認知度の調査結果も証拠として認めている。

ただし、認知度の調査結果は当事者に常に有利に作用するとはいえない。結果の認知度が低かった場合、むしろ「周知でない」ことを示す資料となるからである。韓国法院の場合、最初の認知度がどの程度であれば「周知」であると認めるかは不明であるが、最初の認知度が少なくとも40%以上、望ましくは50%以上であれば、当事者に

³⁴ 商標登録出願拒絶事件であって、特許法院は日本企業の三洋電気株式会社の先使用商標が韓国内で周知であることを認めながら、認知度の調査結果を引用した。

有利な資料といえる。

また、最近では認知度の調査、混同可能性の調査などの客観性を高めるために、当事者が合意すれば、法院が直接アンケート調査機関に調査を依頼する場合もあるので、韓国国内における認知度の調査であれば、法院の職権調査を要求する方案も検討できる。

さらに、日本企業の商標の場合、次の手段による周知性（著名性）の証明も可能であろう。

(1) 防護標章制度の活用

日本における制度として、防護標章制度がある。これは、本来、当該指定商品・役務に関し、使用の有無にかかわらず、著名な商標を保護しようというものである。逆に言えば、本制度により防護標章として登録された商標は、日本において著名な商標であると日本特許庁が判断したものであり、韓国において、自社商標が日本で著名である旨を証明するに際し、大いに役立つだろう。

(2) 商工会などの周知証明制度の活用

商工会において、商標・サービスマークの周知証明サービスを提供しているので、これを活用することも一考であろう。

例えば、東京商工会議所では、以下のようなサービスが行われているので、参考にされたい。

[商標・サービスマーク周知証明のご案内]

http://www.tokyo-cci.or.jp/shomei_center/domestic_do06/

4.3.2. 売上高と周知性の関係

売上高は、商標の知名度を示す最も一般的且つ広く認められている尺度である。売上高が高ければ、それだけ多くの商品が消費者に販売されたことを直接示すためである。ただし、周知性認定に要求される売上高は、商品の種類と市場の大きさによって

大きな差があるため、ある商品に対する売上高の認定基準が他の商品にも適用されることはない。


いくつかの事例を考察すると、以下のとおりである。

○韓国の衣類市場を基準として、2004年約700億ウォン、2005年約1000億ウォンの売上げを記録した「ask」ブランドに対して、「特定人の商標として認識された」と認めた例(大法院2009フ3268、事例29参照)、

○フランスの時計市場を基準として、1999年から2008年まで総460億ウォンの売上げを記録した「Clio blue」ブランドに対して「フランスで周知であると認め難い」と判断した例(特許法院2009ホ7236、事例30参照)

○韓国でゴルフ衣類、ゴルフバッグ、ゴルフ手袋、ゴルフ靴下、ゴルフ帽子などの売上高が1995年から1999年まで3,076億ウォン、2000年745億ウォン、2001年850億ウォン、2002年1,128億ウォン、2003年1,135億ウォン(上記期間合計6,934億ウォン)の「SUPERIOR」ブランドに対して「周知」とであると認めた例、(大法院2008フ1258、事例31参照)

○イタリアで衣類、履物、かばんなどに対する売上高が1997年から2003年まで7年間合計約 570億ウォンの「BLUGIRL」ブランドに対して、イタリアにおいて特定人の商標として認識されていると認めた例(大法院2011フ743、事例37参照)

○全世界的に1999年から2004年4月までのモーターサイクルおよびその関連商品の売上が約2億1500万ドルの  に対して「周知・著名性」を認めた例(特許法院2006ホ10654、事例40参照)

売上高を立証する証拠方法は、さまざまなものが考えられるが、韓国の法院において証拠力に違いがあるため、注意を要する。一般的には、以下のとおりである。

以下の事項は、証拠力があまり高くない。

- 1) 会社内部資料としてのエクセルデータ
- 2) 会社内部資料としての会社内会計士や代表が該当する売上高が事実符合することを確認するという確認書が添付されたデータ
- 3) 全体売上高は客観性があっても、多くのブランドの売上高が含まれており、紛争に関する特定ブランドの売上高を把握できない場合


一方、以下の事項は、強力な証拠になるだろう。

- 1) 専門調査機関の研究報告書に記載された売上高関連データ
- 2) 公式発行されたannual report上の売上高関連データ
- 3) 上場企業の場合、毎年発表する売上高データ
- 4) 該当する商品の専門雑誌記事に掲載された該当ブランドの売上高資料
- 5) 該当国の主な日刊新聞や主な定期刊行物記事に掲載された該当ブランドの売上高資料
- 6) 輸送状などを総合して合算された輸出額
- 7) 国内外の他の紛争事件において、現地裁判所が採用したブランド売上高など各種証拠、判決

4.3.3. マーケットシェアと周知性の関係

自身の商標が該当する商品市場においてマーケットシェアがどの程度であるかは、自身の商標の周知性を立証する際に使用することができる最も重要な証拠の一つである。特に、該当する商品市場の規模が大きくなり、売上高のみから周知性を立証することが困難な場合には、「マーケットシェア」を通じて自身の商標が少なくとも該当商品の需要者および取引者においては広く知られていることを立証できる可能性がある。

(1) 「신기한 한글나라(不思議なハングル国の意味)」事件(特許法院2001.11.16言渡2000ホ7236判決)

[事例66]	登録商標 (40-0454174)	先使用商標
商標		신기한 한글나라
先使用商標の周知性に対する判断	原告の「신기한 한글나라」及び「신기한 아기나라(不思議な赤ちゃん国)の意味)を標章とする学習誌販売事業は、韓国の主な日刊紙、乳幼児を育てる母親が主に見る雑誌・TV等の電波媒体及び広告宣伝等による持続的な広告宣伝によって売上高が増加して、1998年5月頃には乳幼児対象学習誌市場の約70%を占有するようになった。	

上記事件において特許法院は、原告の先使用商標が韓国において特定人の商標として特定の需要者に認識されていることを認め、その根拠の一つとしてマーケットシェアを提示した。

(2) 「osca-m」事件(特許法院2002.7.19言渡2001ホ4777判決)


[事例67]	出願商標 (40-1999-0050168)	先使用商標
商標	OSCA	osca-m
先使用商標の周知性に対する判断	一方、上記のような濾過器業界は、市場規模が大きくなく、参加する大企業もないところ、被告補助参加人が上記のような売上高に基づいて2001年韓国の濾過器販売市場の50%以上を占有していた。 これにより、先使用商標が特定人の商標として認識されていることを認めた。	

上記事件において、先使用商標の使用者は、特許庁の出願商標拒絶決定が正当であることを主張して特許法院に補助参加をしたところ、特許法院は、補助参加人が濾過器を販売した売上高は多くないとしても、当該補助参加人の濾過器市場シェアが50%以上である点をあげ、先使用商標が特定人の商標として認識されていることを認めた。


その他に、以下のような例がある。

○「組立式パネル」市場において、マーケットシェアが4.6%又は7～8%を占有していた商標に対して、特許法院は、それぞれ「周知」であると認めるに足りないと判決した例(特許法院2005.5.6言渡2004ホ1144判決[権利範囲確認]、特許法院2005.5.13言渡2004ホ6323判決[権利範囲確認])

○「携帯電話」市場において1997年全体の加入者中66.9%、1998年には全体加入者中42.7%を占めた「SPEED 011」商標に対して「周知」であることを認めた例(特許法院2004.12.24言渡2004ホ3317判決[登録無効])

○「絵の具」市場において、マーケットシェアが本件審決当時、専門家向け絵の具は50%以上、学生用絵の具は40～50%程度と推定される  商標に対して「周知」であることを認めた例(特許法院2008.9.24言渡2008ホ6871判決[権利範囲確認])

○「アロエ」原料市場において、マーケットシェアが40%相当である「남양알로에(NamyangAloeのハングル表記 + 図形)および「NamyangAloe」商標に対して「周知」であることを認めた例(特許法院2009.4.9言渡2008ホ12258判決[登録無効])

○「モーターサイクル用衣類」などの製品市場において、イタリア国内マーケットシェアが、motorcycle technical footwearは20%、motorcycle road bike glovesは12%、motorcycle leather suitsは5%、motorcycle protectorsは15%である  商標に対して、特定人の商標として認識されたものである

ことを認めた例(2011.5.27言渡2010ホ7532判決)。

上記ような判例を総合してみると、売上高の絶対量が大きくないとしても、商品が特定需要者に限定されていたり、市場が寡占されていて韓国内の特定地域におけるマーケットシェアが高い場合にはマーケットシェアを提示して「周知」であることが認められたり、又は少なくとも「特定人の商標として認識された」という認定を受ける可能性があることが分かる。

マーケットシェアを立証する証拠方法は主に、以下のものが主に利用される。

- 1) 産業動向報告書や専門研究機関の研究報告書
- 2) 該当商品の専門雑誌が調査して発表した記事
- 3) マスコミを通じて発表された記事など

4.3.4. その他の周知性の証拠方法

売上高、認知度、マーケットシェア以外にも、自身の商標の周知性を示す多様な資料が証拠方法として採択され得る。

(1) 広告、宣伝量

広告量は、周知性立証の主な証拠方法である。一般的に広告量を立証する方法は2つであり、広告に投入された広告額を立証すること、もう1つは広告の回数と広告媒体を立証する方法である。

広告額を立証するためには、一般的に以下の方法が考えられる。

- 1) 広告会社と締結した契約書
- 2) 広告額を客観的に確認することができる専門会社(例えばNielsen)が提供するデータ

3) 新聞・雑誌、調査機関レポートなどの記事に掲載されたデータ

広告の回数と媒体を立証する際は、該当する広告媒体に掲載された広告自体の写しをすべて提出しなければならない。すなわち、以下のような点に注意が必要である。

1) 広告中に商標が表示され、どのような商品に対する広告であるかが示されていないなければならない。

2) 新聞や雑誌に掲載された広告の場合には、該当する新聞や雑誌の発行者と発行日が表示されているページをともに提出しなければならない。

3) 広告の効果を示すためには、該当する新聞や雑誌の発行部数を立証する資料をともに提出することが望ましい。

4) テレビ広告の場合は、1回の広告キャプチャー画面とともに、広告が放送されたテレビ番組の放送編成表および視聴率をともに提出する。

その他、以下の資料も宣伝量の立証に役立つ。

1) 展示会への参加写真および当該展示会の著名性を示す資料

2) 製品発表会の行事写真

3) 販促行事および販促行事のために出費した費用資料

4) 年度別カタログ、カタログ製作費用の立証書類（カタログを提出する時はカタログの製作時期、配布部数、製作費などを具体的に指摘し、これを立証する必要あり）

5) スポーツ選手又はスポーツ競技などへのスポンサー契約による宣伝活動資料（スポンサー契約書とともに当該選手が参加した運動競技の視聴率資料などをともに提出する必要あり）

6) ニュースレターを長期間発刊している場合、該当するニュースレターの発行期間、発行部数などを示す資料

7)Annual reportなどの公式会計資料上、「広告宣伝費」項目として出費された支出内訳、「販促のために出費した項目」などの資料

(2)商標の使用開始時点、商標使用期間

商標の使用開始時点と商標の使用期間は、周知性立証のために必ず提出しなければならない。商標の使用開始時点を立てる主な方法は、次のとおりである。

1)製作時期が明確に表示されたカタログ

2)商号商標の場合は、該当商号の法人設立日（当該商標たる商号の開始時点の推定資料）

3)ホームページに掲載されている会社の沿革ページ

4)マスコミで紹介されたブランドランキング記事

5)商標使用開始年度を含むannual report

6)いずれかの国における商標出願書類（商標使用開始時点の推定資料）

7)ブランドネーミングを専門デザイン会社に依頼した場合、当該デザイン会社との契約書

(3)店舗、支社数

国内外の店舗数や支社数の資料も、周知性立証に役に立つ。店舗や支社の数の立証資料としては、例えば、自社ホームページの掲載記事や、公表されている調査報告書などが用いられる例が多い。

(4)商標登録

全世界的に該当する商標を出願又は登録した商標登録に関連する資料は、良い周知性立証資料となる。各国の代理人が送ってきた商標登録を立証する書類、すなわち商標登録証、又は商標登録原簿などの写しはすべて証拠として認められる。また、日本の防護標章が役立つことは、上述のとおりである。

(5)ライセンス

自身の商標が「使用権許諾」の対象となっていることは、それだけ自身の商標が広く知られているということの間接的に示す証拠となる。ライセンスは契約書を提出して立証し、マスコミ記事を引用することもできる。

(6)有名商標リスト

韓国と日本は「有名商標集」を発刊している。過去資料としてもこの資料集に有名商標として掲載されていれば、良い周知性立証資料となる。

(7)マスコミ記事

マスコミに自身の商標が紹介された回数は周知性を示す資料となる。

- 1) 主な記事について、その内容を翻訳したもの
- 2) 公式機関などにより、マスコミの記事などをデータベース化したインターネットサイト(ポータルサイトを除く)における検索マッチング数
- 3) 国立図書館や該当国を代表する図書館の記事検索ツールを活用して検索した結果

(8)各種受賞実績

商品の品質、顧客満足度、サービスなどの各種分野で受賞した実績は、周知性を立証するのに役に立つ。

(9) インターネットのポータルサイトのマッチング数

ポータルサイトにおいて、該当する商標を入力した際に現われるマッチング数は、頻繁に提出される周知性立証資料である。ポータルサイトの検索ツールによって関連するウェブページの作成日を検索条件として設定できる場合があるので、このような機能を提供するポータルサイトを利用することが望ましい。なお、自身が入力した検索条件が直接表示される画面をともに提供し、該当条件で検索すれば該当商標と無関係な他のウェブ文書が検索される確率が極めて低いという点も説明する必要がある。

第4章 冒認商標登録後の先使用商標の使用可能性

自身の商標を韓国で使用する際、冒認商標の商標権者から逆に商標権侵害差止訴訟が提起される場合がある。この際、商標の先使用者として、日本企業が商標権者の民・刑事の権利主張の対応として取ることができる方案を紹介する。

第1節 先使用による商標を継続して使用する権利

韓国では、2007.1.3商標法一部改正(法律第8190号)を通じて、商標の先使用权を導入し、2013.4.5改正商標法(法律第11747号)により当該規定を改正した。

2013.4.5改正商標法(旧法)第57条の3(現行法第99条)

① 他人の登録商標と同一、又は類似する商標をその指定商品と同一、又は類似する商品に使用する者であつて、次の各号の要件をすべて備えた者(その地位を承継した者を含む)は、該当商標をその使用する商品に対して継続して使用する権利を有する。改正2013.4.5

1. 不正競争の目的なしに他人の商標登録出願前から国内で継続して使用していること

2. 第1号の規定により商標を使用した結果、他人の商標登録出願時に国内の需要者間にその商標が特定人の商品を表示するものとして認識されていること

② 自己の氏名・商号等人格の同一性を表示する手段を商取引の慣行にしたがって商標として使用する者であつて、第1項第1号の要件を備えた者は、該当商標をその使用する商品に対して継続使用する権利を有する。新設2013.4.5

③ 商標権者や専用使用权者は、第1項により商標を使用する権利を有する者に、その者の商品と自己の商品間の出所の誤認や混同を防止することができる適切な表示をすることを請求することができる。改正2013.4.5

上記規定によると、冒認商標の商標権者から、登録商標と同一又は類似する商標をその指定商品と同一又は類似する商品に使用したことを理由に訴えられた場合、

- 1) 不正競争の目的がなく
- 2) 権利主張者の商標登録出願前から「韓国において」継続して使用し
- 3) 商標の先使用の結果、韓国需要者に自身の商標が特定人の商標として認識されていることを要件とし、

韓国において先使用商標を使用してきた商品に対して先使用商標を使用し続けることができるという抗弁をすることができる。このとき、継続使用が許容される商標は、先使用商標と同一性が認められる商標に限定され、また商品も使用してきた商品と同一の商品に限定される。³⁵


第2節 権利濫用

冒認商標による商標権主張が、民法の原則上の権利濫用に該当すると認められる場合には、商標権主張がたとえ登録商標権の行使という外形を備えたとしても、商標権の濫用又は不正競争行為に該当して商標権主張が排斥される場合がある。これまで蓄積された判例により、このような権利濫用の抗弁が成立する場合を区分すれば次の2つである。

2.1. 商標の登録無効事由が明白に存在している状況において商標権を行使する場合

³⁵ 未だ商標権侵害事件において先使用権の抗弁が争点となった判例はない。ただし、商標権者が提起した権利範囲確認審判(積極的)において、被請求人が先使用権の抗弁を提出した事件で大法院は、先使用権の存否は権利範囲確認審判で審理する事案ではないと判断した(大法院2012.3.15言渡2011フ3872判決[権利範囲確認])。したがって、権利範囲確認審判事件では「先使用権の抗弁」は成立しない。


韓国大法院は、2004.10.28言渡2000ダ69148判決を通じて、「特許権侵害訴訟を審理する法院は、特許に無効事由があることが明白か否かに対して判断することができ、審理した結果、当該特許に無効事由があることが明らかなきときは、その特許権に基づいた差止と損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り権利濫用に該当して許容されない。」と判示することによって、特許無効審判を通じて特許が無効となる前であっても、特許権の行使を無力化することができる道を開いた（日本におけるいわゆるキルビー判決と同趣旨）。これは、特許に関する判決であるが、商標権侵害の民事訴訟でも適用され得るものであり、大法院2012.10.18言渡2010ダ103000全員合議体判決では、この点を判断している。

[事例68]	登録商標 (40-0683633)	侵害主張をされた商標
商標	 HI WOOD など	주식회사 하이우드
商品	[第19類] Cladding for building (not of metal)	登録商標の指定商品と同一の商品
<p><判断></p> <p>商標法は、・・・別途商標登録の無効審判手続を経てその登録を無効とできるように規定しているので、商標が一旦登録された以上、たとえ登録無効事由があるとしても、かかる審判により無効とするという審決が確定されない限り、対世的に無効となるものではない。</p> <p>しかし、商標登録に関する商標法の諸般の規定を充たすことができずに登録を受けることができない商標に対して誤って商標登録が成立したり、商標登録された後に商標法が規定している登録無効事由が発生したが、その商標登録が形式的に維持されているに過ぎない場合にもかかわらず、それに関する商標権を何ら制限なしに独占・排他的に行使可能にすることは、その商標の使用に関する公共の利益を不当にき損するばかりでなく、商標を保護することにより商標使用者の業務上の信用維持を図り、産業発展に貢献すると同時に需要者の利益を保護しようとする商標法の</p>		

目的にも反する。また、商標権も知的財産権の一つである以上、その実質的価値に
応じて正義と公平の理念に該当するよう行使されるべきであるが、商標登録が無効
になることが明白であり法的に保護を受けるに値する価値がないにもかかわらず、
形式的に商標登録されていることを奇貨として、その商標を使用する者を相手に、
侵害差止又は損害賠償等を請求するよう容認することは、商標権者に不当な利益を
与え、その商標を使用する者には不合理な苦痛や損害を与えるだけであるため、実
質的正義と当事者間の衡平にも適合しない。

このような点を勘案すると、登録商標に対する登録無効審決が確定される前であるとしても、その商標登録が無効審判により無効となることが明白な場合³⁶には、その商標権に基づく侵害差止又は損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り権利濫用に該当して許容されないとみなすべきであり、商標権侵害訴訟を担当する法院としても、商標権者のかかる請求が権利濫用に該当するとの抗弁がある場合、その当否を考察するための前提として、商標登録の無効可否に対して審理・判断することができるといえ、かかる法理はサービスマーク権の場合にも同様に適用される。

上記大法院の判断によると、商標権の行使にも権利濫用の法理が適用され得る根拠を民法の権利濫用禁止の原則から求めており³⁷、したがって、特段の事情がなければ、

³⁶ 大法院は、登録商標  がその指定商品(Cladding for building (not of metal)他)のうち「木材」となっている商品に対しては指定商品の品質・効能・用途等を普通に使用する方法により表示した標章のみからなる商標であり、「木材」となっていない商品に対してはその指定商品が「木材」になっているように需要者が誤認するおそれがある商標と認め、その商標登録が無効となることが明白であると判断した。


³⁷ 「商標権者に不当な利益を与え、その商標を使用する者には不合理な苦痛や損害を与えるに過ぎないため、実質的正義と当事者間の衡平にも適合しない」との大法院の

登録商標が冒認商標であるかに関係なく、無効となることが明らかな商標権に基づいて商標権を主張することは、侵害差止請求、損害賠償請求ともに権利濫用に該当して成立しない。

上記のような権利濫用の抗弁は、無効事由が何であるかを問わないため、韓国において商標を使用したことがない日本企業であっても、該当する商標登録が商標法第34条第1項第13号により、「日本において需要者に特定人の商標として認識されている商標を不正な目的で先行獲得した商標」に該当することを立証することができれば、「権利濫用」の法理により商標権者の権利対抗を受けずに自身の商標を韓国で使用することができる。

2.2. 不正競争行為に該当する場合

一方、商標の登録と使用が先使用商標との関係において不正競争行為を構成することになれば、権利行使の外形を備えたとしても、商標法による適法な権利行使として認められない。

[事例69]	登録商標 (40-0683633)	先使用商標
商標	 (伝統工芸サイムダンのハングル表記)	사임당가구(サイムダン家具のハングル表記)
商品	[旧韓国分類 第26類] ベッド他	登録商標の指定商品と同一の商品

判示内容は、商標権の行使にも民法の権利濫用原則が適用されることを確認したものである。

<判断>

商標の登録や商標権の譲受が自身の商品を他業者の商品と識別させる目的としたものではなく、韓国内に広く認識されて使用されている他人の商標が商標登録されていることを知り、それと同一又は類似する商標や商号表示等を使用して一般需要者に他人の商品と混同を生じさせたり他人の営業上の施設や活動と混同を起こして利益を得る目的で形式上商標権を取得する場合には、その商標の登録出願や商標権の譲受自体が不正競争行為を目的とするものであって、仮に権利行使の外形を備えたとしても、これは商標法を悪用したり濫用したこととなり、商標法による適法な権利の行使と認められない。

上記事件は、「サイムダン」という家具商標をめぐる不正競争行為差止請求事件である。1988年当時、一家具業社である「サイムダン家具」商標が名声を得るようになると、印刷業者などが「サイムダン」商標を出願し登録した後、「サイムダン家具」という会社を設立して代理店契約を締結して家具を販売し、「サイムダン家具」商標の先使用者が商標権者の「サイムダン家具」商標使用に対して「不正競争行為」に該当することを理由に刑事告訴した。本件において大法院は、商標権者の商標登録およびその登録商標の使用が不正競争行為に該当すると判示して先使用者の請求を認容した。

本件は、商標権がない商標の先使用者が冒認商標を登録して使用した商標権者を相手どり不正競争行為を主張した例であって、大法院は、商標の登録や使用が「韓国内において広く知られた」他人の使用商標と混同を起こそうとする不正競争の目的の下に成り立ったものであれば、かかる商標権に基づく権利行使は、商標法の悪用ないし濫用であって、正当な商標権行使ではないと判断した。

この判決から分かるように、冒認商標の商標権者を相手どり「不正競争行為」を主張するためには、冒認商標の商標登録出願日を基準に先使用商標が「周知」でなければならぬという点から、「商標登録無効事由が明確に存在している状況において商

標権を行使する場合」とは一定の差異がある。すなわち、商標登録無効事由が明確に存在している状況において商標権を行使する場合に行う被告の権利濫用抗弁（無効抗弁）は、被告の使用商標が必ずしも韓国において周知でなければ成立しないものではないが、「不正競争行為」主張をするためには、先使用商標の「周知性」が必ず要求されるためである。





2.3. 信義則に反する商標権の行使

上記2.1.と2.2.の「権利濫用」の判例理論によると、1)登録商標に無効事由がある場合³⁸、又は2)自身の商標が冒認商標の出願時を基準として韓国内において需要者に顕著に認識されている周知商標である場合、商標の先使用者は、商標権者の対抗を受けず、自身の商標を韓国で使用することができる。

ところが判例は、さらに、登録商標に無効事由がなく、自身の**商標が冒認商標の出願時を基準に韓国内において周知商標ではなくとも**、登録商標に基づく商標権行使が権利濫用に該当して適法な商標権の行使ではないと認める場合がある。

ところで、前述の「公序良俗に反する商標」とも関連するが、韓国において、公序良俗による無効を勝ち取ることは、以下の例のように、きわめて困難である。

³⁸ これに無効事由の制限はない。識別力がない商標であるのに登録になったのか、あるいは、国内外において需要者に特定人の商標として認識されている他人の商標を模倣したのかを問わず、一旦登録商標が無効であることを立証できれば、商標権者の権利行使は権利濫用となり許容されない。



[事例70]	登録商標 (40-543908)	模倣対象の元となった商標
商標		
指定商品/使用商品	[第32類] ビール他	ビール
<p>大法院の判断(商標法第34条第1項第4号適用可否)(2004フ1267)</p>	<p>  で構成された原告商標の使用商品を原告から韓国に輸入して販売した被告1は、2000年6月頃、訴外人に原告商標の使用商品と関連する製品に関する韓国での輸入権と独占権、及び自身が運営する訴外会社の営業一切を有償で譲渡し </p> <p>  で構成された本事件登録商標を出願し、2003年3月26日に登録後、原告に原告商標の使用商品が本件登録商標の商標権を侵害するとの理由によりその輸出を中止せよとの警告状を送り、スウォン税関に原告商標が使用された商品に関して、商標権侵害憂慮物品輸入事実通報書を提出すると同時に、訴外人に譲渡した会社に対しては、ソウル地方法院に原告商標の使用中止を求める仮処分を申請し、また、本件登録商標を共同で登録を受けた被告2は、被告1が原告及び訴外人との間に前述した過程を経て、本件登録商標を出願して登録された事実を把握していたものと認められる。(しかし、この程度では) 被告の本件登録商標の出願・登録と、その商標権の行使が原告や訴外人に対する関係において、商道德や信義に反されたとまではいえないため、被告が本件登録商標を出願・登録した行為は、上記の特定当事者以外の者に対する関係においても、一般的 </p>	

	に商道德や信義に反したといえない。したがって、本件登録商標は、商標法第7条第1項第4号（現第34条第1項第4号）が定める「公共の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある」商標に該当するといえない。 ³⁹
--	--

このいわゆる「KGB」事件において、オランダの商標先使用者は、冒認商標が少なくても「当事者間における信義誠実の原則に反する商標の出願登録」であることを十分に立証したが、大法院は、かかる事情のみでは「公序良俗」に反するとはいえないとして、無効請求を受け入れなかった。しかし、一方で、韓国の商標権者とオランダの商標先使用者間にあった「民事侵害紛争」では、上記商標権者の商標権行使が「信義則に反するものとして」権利濫用に該当すると判示した。

[事例71]	登録商標 (40-543908)	侵害主張をされた商標
商標		
指定商品/使用商品	[第32類] ビール他	ビール

³⁹ 上記大法院の判決後に開かれた特許法院差戻審(2006(ホ)2424)において、特許法院は模倣対象商標が「本件登録商標の登録決定日である2003年3月24日当時、韓国内の一般需要者に原告(請求人)のKGB商品に対する商標と認識され得る程度に知られていた」と認め、商標法第34条第1項第12号を適用して再び無効を言渡した。商標権者は上告したが、大法院は特許法院の第34条第1項第12号適用を支持した(2006フ2448)。本件登録商標は特許審判院差戻審(2007ダン46)を通じて最終的に無効が確定した。

<p>商標権侵害に関する 大法院の判断 (2004マ101決定)</p>	<p style="text-align: center;">  </p> <p>記録によると、・・・で構成された本事件登録商標(登録番号第543908号)は、申請外1が債務者の代表理事として在職しながら、申請外インディペンデントリカーリミテッドから輸入・販売した製品(以下、「KGB製品」という。)に使用された商標(以下、「債務者使用商標」という。)を模倣したものであって、本件登録商標の出願がその商標を利用した製品を販売・生産することによって、自身の商品と異なる業者の商品の識別力を有するようになるためではなく、KGB製品の独占的輸入販売権を付与される内容の契約を強制したり、かかる契約を締結する過程において有利な地位を確保して不当な利益を得るための不正な意図で出願したものであり、また申請外1としては申請外2に債務者使用商標を付したKGB製品に関する独占輸入販売権とともに営業を譲渡したため、少なくとも申請外会社と締結した契約期間の間には、上記製品に対する独占的な輸入販売権が維持・保障されるように協力し、これを妨害してはならず、債務者に対して営業譲渡人として一定期間、同種営業に関する競争禁止義務を負うといえるが、<u>上記のような意図で債務者使用商標と同一・類似する本事件登録商標を出願・登録することは、それが不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律上の不正競争行為には該当しないとしても、信義則ないし社会秩序に反するものであって、かかる商標権の行使は債務者に損害や苦痛を与えるための権利行使に該当し、債権者も申請外1の上記のような不正な意図に共同で加担したものと認められるため、債権者の債務者に対する本事件仮処分申請は、社会秩序に反するものであって、商標権を濫用した権利の行使として許容されないとの趣旨で判断したことは正当であり、そこに再抗告理由として主張するように商標権濫用に関する法理を誤解する</u></p>
--	---

	等の違法はない。
--	----------

上記の商標使用差止仮処分事件において、大法院は、債務者の先使用商標が周知・著名ではなく、冒認商標の出願・登録が不正競争行為に該当しないとしても、商標権者の商標先使用者に対する商標権の行使が民法上の権利濫用の法理により「信義則ないし社会秩序に反するもの」であれば、「商標権を濫用した権利の行使として許容され得ない」ことを明らかにした。

整理すると、以下のとおりである。

自身の商標が韓国において商標権がない状況において、相手方の冒認商標により侵害訴訟などの訴えを提起された場合、これを無効にする前であっても、自身の商標を韓国で使用することができる場合があるが、これは、冒認商標の商標権に基づく商標権の行使が「権利濫用」に該当する場合である。すなわち、1)無効事由がいずれであるかを問わず、登録商標に無効事由があることが明白な場合、2)自身の商標が冒認商標の出願日を基準に既に「周知性」を獲得している場合、3)冒認された商標が韓国内において需要者に周知・著名でなく、さらに特定人の商標として「認識」されていないとしても、冒認商標の商標権者が商標先使用者に商標権を行使することが、少なくとも商標先使用者との関係において「信義則ないし社会秩序に反すること」の場合などには、商標権の行使は否定され、商標の先使用者は自身の商標を韓国で使用することができるようになる。




2.4. 侵害商標が一般需要者に認識された場合、それに対する権利行使が権利濫用になるか

登録商標の登録後に使用された他人の侵害商標が、一般需要者に特定人の商標や周

知商標として認識された場合、これらの需要者の認識に基づき、侵害者に対する登録商標権者の権利行使を権利濫用とみなすことができるか。これについて大法院判例では、「ある商標が正当に出願・登録された後に、その登録商標と同一又は類似の商標をその指定商品と同一又は類似した商品に正当な理由なく使用した結果、その使用商標が韓国内の一般需要者に周知になったとしても、その使用商標に関連して得られた信用と顧客吸引力は、その登録商標の商標権を侵害する行為によるものであって、保護されるだけの価値がなく、かかる商標の使用を容認するなら、商標法の登録主義の原則の根幹を損なうことになるので、上記のような商標の使用により、市場で形成された一般需要者の認識だけを根拠にして、その商標の使用を相手にした登録商標の商標権に基づく侵害禁止や損害賠償等の請求が権利濫用に該当するとは言えない。」と判示している。

さらに「先行登録商標の登録後に登録決定がされた後続の登録商標が先行登録商標の標章及び指定商品が同一又は類似し、また、後続の登録商標の登録決定当時、特定人の商標と認識された他人の商標が先行登録商標の登録以降使用されてきたとしても、かかる他人の使用商標との関係において後続の登録商標が商標法第34条第1項第12号後段に規定している「需要者を欺瞞するおそれがある商標」に該当し、その登録が無効となり得て、その結果、後発の先使用商標が実質的に保護されているように見える。しかし、上記の規定の趣旨が後発の先使用商標を保護するためにあるのではなく、すでに特定人の商標と認識された商標を使用する商品の出所等に関する一般的な需要者の誤認・混同を防止して、これに対する信頼を保護するためであることを考慮すると、こうした結果は、一般需要者の利益を保護することによる間接的で反射的な効果に過ぎないので、かかる事情を挙げ、後発の先使用商標の使用が先行登録商標に対する関係において正当であるとか、先行登録商標の商標権の侵害を免れるとは言えない。」と判示して、仮に侵害商標（後発先使用商標）の認識度により、先行登録商標権者の後続の登録商標が第34条第1項第12号で無効となった場合だとしても、これを異として見なすことはできないことを明らかにした。（2012ダ6059判決）

[事例72]


原告の先行登録商標	被告の後発先使用商標	原告の後続登録商標
<p>出願日: 1997.9.27 登録日: 1998.11.17 標章:  KATANA GOLF 指定商品: ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフカバン 権利者: 原告</p>	<p>標章:   使用商品: ゴルフクラブなど 被告の使用商標は、原告の先行登録商標の設定登録から使用され原告の後続登録商標の登録決定日である2006年6月頃に韓国内で特定人の出所として認識された。</p>	<p>標章: KATANA 登録可否決定時: 2006.6.14 指定商品: ゴルフシューズ、ゴルフクラブ、ゴルフバッグ、ゴルフボールなど</p>


第5章 事例分析

第1節 와라와라(笑笑;わらわら;WARAWARA)事件

1.1. 事件の背景


株式会社モンテローザは、日本で長年、居酒屋事業を営みながら、多くのブランドの居酒屋チェーンを運営してきた。「笑笑」(わらわら;WARAWARA)ブランドは、モンテローザ社が運営する居酒屋チェーンのうちの一つであって、1999年に日本で開始した。一方、韓国の株式会社F&Dパートナーは、韓国で2001年日本式居酒屋チェーン事業を始め、2001年に下記のサービスマークを「日本飲食店経営業」などで出願して2003年サービスマーク登録を受けた。⁴⁰

No.	商標	出願人	出願番号 出願日	指定商品 分類	現況 登録番号 登録日
1		○○○[個人] ⁴¹	4120010017401 2001-09-05	(第42類 ⁴²) 日本飲食店経 営業他	更新 41-0087634 2003-06-24

⁴⁰ これ以外にも  標章を「日本食店経営業」で出願したが、第3者の「ソソ、SO SO」先登録サービスマークが引用されて拒絶となった。

⁴¹ 出願人「○○○[個人]」は株式会社F&Dパートナーの代表であって、「○○○[個人]」の商標登録は、その後すべて2007年に株式会社F&Dパートナーに譲渡された。

⁴² 「飲食業」は、2001年当時、韓国特許庁商品/サービス業分類上の第42類に分類されていたが、その後第43類にサービス業分類が変更された。

2		〇〇〇[個人]	4120010017403 2001-09-05	(第42類) 日本飲食店経 営業他	更新 41-0087635 2003-06-24
---	---	---------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------

株式会社F&Dパートナーは、その後2007年および2008年に、下記の3件の商標およびサービスマークを出願して登録を受けた。

No.	商標	出願人	出願番号 出願日	指定商品 分類	現況 登録番号 登録日
3	WARAWARA	(株)F&D パ ートナー	4120070026937 2007-10-15	(第43類) 日本飲食店業 他	登録 41-0170881 2008-07-17
4		(株)F&D パ ートナー	4120080016501 2008-06-17	(第43類) 日本飲食店業 他	登録 41-0182669 2009-03-13
5	WARAWARA	(株)F&D パ ートナー	4020070053184 2007-10-15	(第29類) 日本飲食店業	登録 40-0771166 2008-12-03

株式会社モンテローザは、上記5件の商標/サービスマーク登録が自身の先使用サー
ビスマークを模倣して登録した冒認商標/サービスマークであると考え、2009年12月
から2010年1月にかけて順次、無効審判を韓国特許審判院に提起した。

1.2. 審判の結果

上記5件の無効審判は、無効対象サービスマークの出願時を基準として2001年出願(2件)と2007年および2008年出願(3件)に大きく分けることができる。すなわち、外国で知られた商標の冒認出願（韓国商標法第34条第1項第13号）の要件は、前出のとおり、2007年に大きく改正されているからである。そのため、2001年出願のサービスマークに対する無効審判の場合、核心となる争点は、1)登録サービスマークと先使用サービスマークが類似するか、2)出願時である2001年を基準として、株式会社モンテローザの先使用サービスマークが日本で周知であったかの2点であったが、2007年および2008年出願に対する無効審判は、上記1)2)よりも、むしろ3)不正な目的の有無が核心的な争点となった。

そこで、5件の無効事件を大きく2つに分けてその経過を考察する。

<2001年出願件の無効審判の経過>

	登録サービスマーク 1) 41-0087634 2) 41-0087635	先使用サービスマーク
商標	1)  2) 	① 
		② 
		③ 
		④ WARAWARA
指定商品/使用商品	[第42類] 日本飲食店経営業 他	日本飲食店業

特許審判院 1) 2009ダン2987 2) 2009ダン3028	無効でない (商標法第34条第1項第4号、12号、13号に該当しない。 ⁴³⁾
特許法院 1) 2011ホ6642 2) 2009ホ6970	無効でない (商標法第34条第1項第4号、12号、13号に該当しない。)
大法院 1) 2012フ825 2) 2009フ696	無効でない (審理不続行棄却)

<2007年出願件に対する無効審判の経過 >

	登録サービスマーク 3) 41-0170881 4) 41-0182669 5) 40-0771166	先使用サービスマーク
商標	3) WARAWARA	① 
	4) 	② WARAWARA
	5) WARAWARA	③ 
		④ 

⁴³ その他、無効事由として「識別力がない」という主張も提出されたが、受け入れられなかった。争点ではないので省略する。



		⑤ 
指定商品/使用商品	3) [第43類] 日本飲食店業他 4) [第43類] 日本飲食店業他 5) [第29類] 保存処理した果実他	日本飲食店業
特許審判院 1) 2010ダン112 2) 2010ダン172 3) 2009ダン3074	無効である (商標法第34条第1項第13号に該当する。)	
特許法院 1) 2011ホ9955 2) 2011ホ5878 3) 2011ホ5861	無効である (商標法第34条第1項第13号に該当する。)	
大法院 1) 2012フ894 2) 2012フ689 3) 2012フ672	無効でない (商標法第34条第1項第13号に該当しない。)	
特許法院 1) 2012ホ5714 2) 2012ホ5899 3) 2012ホ5653	無効でない (商標法第34条第1項第13号に該当しない。)	
大法院 1) 2012フ4124 2) 2009フ4087 3) 2012フ4070	無効でない ⁴⁴ (審理不続行棄却(審理なく上告棄却))	

⁴⁴ 大法院後、特許審判院でそれぞれ差戻審が開かれたが、大法院の判断を確認したものに過ぎないため省略した。

1.3. 争点の検討

1.3.1. 2001年に出願されて登録されたサービスマーク登録に対する無効審判

2001年に出願されて2003年に登録された(株)F&Dパートナーのサービスマーク登録2件に対して、審判請求人は、次のような無効事由を主張した。

無効事由1: 本件登録サービスマーク  と  は、「와라」(日本語で「来い」に該当するハングル)を二度繰り返した商標であって、単に「サービスを受けに来い」という意味に直感され、サービス広告文案として認識されるため、識別力がない(商標法第33条第1項第7号)。

無効事由2: 本件登録サービスマークは、その出願前から日本で周知・著名な先使用サービスマークを不正な目的で出願・登録を受けたものであって、公序良俗に反する商標(商標法第34条第1項第4号)に該当し、国内外の周知商標を不正な目的で先占した商標(商標法第34条第1項第13号)に該当する。

無効事由3: 先使用サービスマークは、多くの韓国国民が日本旅行を通じて本件登録サービスマークの登録可否決定時を基準に、韓国内でも知られていたため、需要者欺瞞商標(商標法第34条第1項第12号)に該当する。

特許審判院は、上記無効請求に対して「와라 와라」又は「WARA WARA」に識別力があることを判示した後、さらに審判請求人の先使用商標が日本又は韓国内で周知であるのか、あるいは、需要者に認識されているか否かを審理した。まず、審判部では、先使用サービスマークが本件登録サービスマークの出願時及び登録時に、日本の需要者に審判請求人の商標としてある程度知られていたとは認められず、日本国内に

において知られた程度は微々たるものであったと判断した。かかる判断によって、審判部は、商標法第34条第1項第4号と第12号については、先使用サービスマークが韓国国内において知られていなかったことを理由とし、また、商標法第34条第1項第13号については、先使用サービスマークが日本で周知でなかったことを理由として、審判請求を棄却した。審判部が先使用サービスマークについて、日本で周知でなかったと認めた主な根拠は、先使用サービスマークが2001年を基準に3年しか使用されていなかった点、宣伝、広告量が多くなかった点、請求人の会社は有名であるとしても、先使用サービスマーク自体の周知性を裏付けるに値する証拠が不十分であるという点であった。

また、特許法院は、1999年、2000年、2001年の売上高に関する証拠を採択し、1999年から2001年までの「酒店業界ブランド別シェア」がそれぞれ0.36%、1.24%、2.28%であるとの認定を前提としたうえで、やはり「周知」であるとは認められないと判断した。さらに、大法院も特許法院の判断を支持した。

結局、上記2件の無効審判事件では、先使用サービスマークが韓国国内又は日本で周知であるという点が認められず、その結果、本件登録サービスマークの出願に「不正な目的」があったか否か審理判断されるまでもなく、原告の請求が棄却された。


1.3.2. 2007年・2008年に出願・登録された商標およびサービスマークに対する無効審判

これら3件の商標登録およびサービスマーク登録に対して、無効審判請求人が提示した無効事由は、「公序良俗に反する商標」という商標法第34条第1項第4号の無効事由を除き、2001年出願の事件と同じである。2007年・2008年出願の事件で公序良俗の無効事由を提起しなかった理由は、おそらく、審判請求人の先使用サービスマークが韓国で「周知」であることまで証明することが困難との判断によるものだろう。これ

ら3件の審判請求に対して、特許審判院は、まず、審判請求人が韓国で自社の当該サービスマークを利用した居酒屋を運営しておらず、韓国内においてそれらが先使用商標として需要者に知られていると認めることはできないと判断した。そのため、本件の主な争点は、この3件の商標およびサービスマーク登録が1)審判請求人の先使用サービスマークと類似するか、2)先使用サービスマークが日本で周知であったか、3)被審判請求人が不正な目的で出願したものであるかという点に集中した。



<争点1:商標の類否>





特許審判院は、「」又は「WARAWARA」で構成された本件登録標章について、審判請求人の先使用商標と呼称が類似すると判断しつつ、次のように説示した。

「商標法第34条第1項第13号は、比較されるサービスマークの周知・著名性について、商標法第34条第1項第9号・第11号と異なり、外国の需要者を基準に判断するようになっており、商品出所の誤認や混同を明示上の要件として規定していない点、商標法第34条第1項第13号の立法趣旨は、韓国では未だ周知・著名ではないが外国で周知・著名なサービスマークの権利者が韓国でもそのサービスマークを自他サービス業の識別表示として表示として使用することができるように、不正な目的をもって使用するサービスマークに対してサービスマーク登録を排除することによって、外国の周知・著名なサービスマークを保護することにある点、サービスマークの同一・類似性を韓国内の一般需要者を基準として判断することになれば、アルファベットで表示された文字サービスマークとアルファベット以外の他の文字で表示された文字サービスマークを合理的な根拠なしに差別する不当な結果が生じることが有り得る点、属地主義の原則は、商標法第34条第1項第13号に該当するためのもう一つの要件である「不正な目的をもって使用するサービスマーク」に該当するか否かに対する解釈・適用を通じて至る点などの多くの事情を総合してみると(特許法院2006.7.7言渡2005ホ110

49判決参照)、日本の一般需要者が呼称する先使用商標1及び3の呼称を英語に音訳し

て構成した本件登録サービスマークは、先使用商標1()及び3()の呼称と同一であり、したがって、両サービスマークは全体的に類似する標章であるといえる。」

一方、特許法院は、日本の先使用サービスマークの呼称を日本語の発音に基づいて定めることができるという特許審判院の判断を支持しなかったが、審判請求人の先使

用サービスマーク  と  は、漢字「笑笑」とひらがな「わらわら」が併記されており、韓国需要者がひらがな「わらわら」により該当商標を呼称することができるという点、および原告(商標権者)のアンケート調査の結果、アンケート回答者の33.4%が日本語を学んだ経験があり、その学習期間が平均21.05ヶ月に至るといえる点を主な理由として上げて、先使用サービスマークを韓国の需要者が「WARAWARA」と呼称できると認めた。

これに対し、大法院では、商標の類否については判断していない。

<争点2:先使用サービスマークが日本で周知であったか>

上述のとおり、2001年出願の事件では、審判請求人の先使用サービスマークが日本で周知であったとは認められなかったが、先使用サービスマークの周知判断の基準時点が2007年・2008年である本件2007年・2008年出願の事件では、その周知性が認められた。すなわち、2001年以降も先使用サービスマークを使用する店舗が日本国内で増加し続け、2006年406店舗、2007年381店舗に上った点、これら店舗数が請求人が運営する他のブランド店舗をすべて合計した総店舗数の30%を占めている点、請求人の売上高が2004年1,310億円、2005年1,248億円に上った点などが反映された結果である。

また、特許法院も2007年を基準に先使用サービスマークが日本で周知であったことを認めた。

<争点3：不正な目的の有無>

特許審判院は、以下のとおり本件登録サービスマークの出願に不正な目的があったことを認めた。



上で考察したとおり、先使用サービスマークは、日本の需要者に特定人のサービス業を表示するものであると認識されており、被請求人の代表者が先使用サービスマークと同一、類似の「笑笑(와라와라)」というサービスマークを出願した事実、日本国内の居酒屋をベンチマーキングした事実、「와라와라」ブランドを知っていた事実などから推察して、本件登録サービスマークは、被請求人が創作したものであるというよりは、被請求人の代表者が日本国内の居酒屋をベンチマーキングして先使用サービスマークを模倣したものとみることができるから、被請求人は、先使用サービスマークが登録されていないことを機に、これを模倣したサービスマークを登録して使用することによって先使用サービスマークに化体した請求人の営業上の信用や顧客吸引力などに便乗して不当な利益を得ようとする不正な目的で本件登録サービスマークを出願したと認められ、本件登録サービスマークは、商標法第34条第1項第13号に該当すると判断される。



一方、特許法院は、1)先使用サービスマークに対する日本の需要者の認知度が高かった点、2)「笑笑」と「와라와라」は日本の辞書にない造語である点、3)両商標の呼称が同一である点、4)商標権者が2003年12月から自身の居酒屋の名称を「소소」(漢字「笑笑」のハングル表記)から「WARAWARA」に変更した点、5)商標権者が2009年に某新聞とのインタビューで「日本の居酒屋について自分より詳しい人間はいないだろう。2000年から約5年間にかけて起業コンサルティングのためのベンチマーキン



グツアーを企画し、一年で50ヶ所以上も起業家らと日本を訪れて専門的に見て回った」と話した点、6)商標権者が本件登録サービスマークの出願前に書いた文章に「モンテローザの最新ブランドである<와라와라>の化粧室で心から顧客のことを考えたマーケティングを目にした」と話した点などを根拠に、本件登録サービスマークの出願に「不正な目的」があったと認めた。

しかし、大法院は、特許審判院および特許法院と判断を大きく異にし、本件登録サービスマークの出願に不正な目的があったと認めることはできず、商標法第34条第1項第13号に該当しないと判断した。その説示は、以下のとおりである。

2. 原審判決理由および記録によれば、以下のような事情が分かる。



(1)原告は、2001年9月5日に  標章および  標章に係る指定サービス業をサービス業類区分第42類「簡易食堂業」などとするサービスマーク登録を出願して登録を受けたが(以下、上記各登録サービスマークを「先登録サービスマークなど」という。)、先登録サービスマークなどが原審判示、被告の先使用サービスマークなどを模倣したものとして呼称が同一であり、それに類似するサービスマークに該当しても先登録サービスマークの出願当時、被告の先使用サービスマークなどが日本の需要者らの間に特定人のサービスを表示するものと顕著に認識されていたとみることは困難であるため、先登録サービスマークは、商標法第34条第1項第13号に該当しないから、特段の事情がない限り原告は適法有効に先登録サービスマークに係るサービスマーク権を取得したとみるのが相当である。

(2)また、原告は2003年末頃から韓国内で先登録サービスマークなど、又はそれと同一性ないし類似性が認められる「WARAWARA」、 「」、

「」、」などの実使用標章を持続的に使用しながら、日本風の居酒屋や日本風の居酒屋のフランチャイズ業を営むことによって、2008年6月17日付で指定サービス業をサービス業類区分第43類の「簡易食堂業」などとする本件登録サービスマークの出願当時には、既に先登録サービスマークなどないし実使用標章に関して、韓国内で独自に相当な認知度と営業上の信用を獲得した。そして、本件登録商標は、先登録サービスマークなどないし実使用標章のうち英文字で構成された標章と同一性が認められ、その指定商品も先登録サービスマークなどの指定サービス業と経済的な関連性がある。

(3)一方で、本件登録商標の出願当時に被告の先使用サービスマークなどは、韓国でほとんど知られておらず、被告も被告の先使用サービスマークを用いて韓国市場に進出しようとする具体的な計画を立てたことがなく、原告も先登録サービスマークなど出願登録以降はもちろん、本件登録商標の出願登録以降にも被告と接触して先登録サービスマーク権や、本件登録商標権を取引きしようとしたことがなかった。

3. 上記事情を前述の法理に鑑みると、本件登録商標は原告が先登録サービスマークなどおよび実使用標章に蓄積された自身の独自の営業上の信用および認知度に基づいてその事業領域を拡張するために出願したとみなすことができても、被告の韓国市場への進出を阻止したり、代理店契約の締結を強制する目的、又は被告の先使用サービスマークなどの名声に便乗して不当な利益を得る目的などの不正な目的をもって出願したものであると断定することはできない。

大法院は上記のように、1)2001年に出願して登録したサービスマークに対する無効審判が棄却された点を挙げて、当該  および  のサービスマークの登録が

適法に登録されたとみるべきである点、2)本件サービスマークの権利者が2003年以降「WARAWARA」から構成された様々な商標を使用し、本件サービスマークの出願日当時、すでに韓国内で独自の信用を形成していた点、3)無効審判請求人が本件登録サービスマークの出願当時に韓国市場に進出しようとする具体的な計画がなかった点などを根拠に、本件登録サービスマークの出願に不正な目的があったとの原審判決を取消した。

その後、本件は特許法院に差戻しとなったが、大法院の判断が維持され、結局原告敗訴が確定している。

第2節 TOKACHI事件

1.1. 事件の背景

韓国の○○○[個人]は、2014年2月26日に **TOKACHI** 商標を29類の牛乳、乳加工食品、30類の菓子、パン、ガム、キャンディ、チョコレート、韓国菓子等を指定商品として出願した。その後本商標は2014年9月12日に出願公告されたが、これに対して北海道、帯広市、一般社団法人帯広物産協会、十勝農業協同組合連合会、十勝町村会は、本商標に対して、本商標は顕著な地理的名称に該当し、本商標が指定商品に使用される場合、一般需要者に日本の生産品として品質を誤認させたり、需要者を欺瞞するおそれがあり、本商標は不正の目的の模倣商標と考えられるので拒絶されるべきという理由で異議申立を提起した。

これに対して出願人は、写真関連機器を国内外で開発・販売している中小企業である現代fomexの代表者として、現代fomexの事業分野が限定的な問題点を克服しようと写真との関連性が低い分野で事業分野を多角化するためにいくつかの試みをしていた中、牛乳、乳加工食品、お菓子、パンなどを扱う専門店に興味を持つようになり、従来分野である「写真」の特性が対象物を「똑같이（トッカッチ：『全く同じように』という意味の韓国語）」複製したり、表現するという点からモチーフを得て、これを看板にできるブランドとして本商標を出願したと主張し、出願当時および異議申立が提起されるまで十勝という地名の存在すら知らなかったとした。また、日本の十勝は韓国内の需要者には顕著な地理的名称ではなく、一般需要者が、本商標をみて日本の地名との混同を生じたり、需要者を欺瞞するということは想像し難いと主張し、本商標の出願に何ら不正の目的もないとした。

1.2. 異議申立の結果

- ① 先使用標章の「TOKACHI」は、北海道に属する地域の名称であり、1つの市

(帯広市)、16の町および2つの村を含み、その面積は1万km²に至る点、

- ② 1932年に北海道行政区域上の「Tokachi支庁」が設置された後、「Tokachi obihiro空港」、「Tokachi平野」、「Tokachigawa温泉」、「TokachiMainichi新聞(十勝毎日新聞)」、「Tokachishimizu駅(十勝清水駅)」などに先使用標章が持続的に含まれて使用されている点、
- ③ 「Tokachi」地域は日本最大の農畜産業の食料供給地であり、約1,547世帯が乳牛飼育農家で約19万4千頭(1世帯あたり平均125頭)を飼育しており、2014年には畜産売上高が約1兆4千億ウォンに上る点、
- ④ 「TOKACHI BEEF」(第5443137号)、「TOKACHIGAWA SPA」(第5182818号)が日本の地域団体商標として登録を受けている点、
- ⑤ 「明治」「日清」など日本国内の有名食品会社において「Tokachi」で生産される原乳を利用して牛乳、チーズなどを生産、販売しており、製品の包装および広告・宣伝の文句に先使用標章を表示している点、
- ⑥ 審査官のインターネットポータルサイト(yahoo.jp, googleなど)の検索結果、約49万件以上の先使用標章に関する文字が検索されるなど総合的に考慮した時に、先使用標章は本件出願商標の出願当時に日本の需要者間に畜産業および牛乳、チーズなどの乳製品に関連し、特定地域の商品を表示する地理的表示として知られていると言える。

また、本件の出願商標が不正の目的があるか否かについて調べてみると、

- ① 本件出願商標が日本の地理的名称「TOKACHI」と同一である点、
- ② 本件に関する出願商標の指定商品の「牛乳、乳加工食品、菓子、パンなど」は先使用標章の使用分野である「乳製品」と同一か、又は原材料に含まれる商品として密接な経済的関連性が認められる点、
- ③ インターネットポータルサイトを通じて先使用標章を周知しているものと推定

される点などを総合してみると、出願人が本件の出願商標を出願したのは偶然と見難く、先使用標章を模倣して先使用標章に蓄積される良質のイメージと顧客吸引力に便乗し不当な利益を得ようとする不正の目的で本件出願商標を出願したものといえる。

したがって、本件出願商標は第34条第1項第14号「国内又は外国の需要者に特定地域の商品を表示するものであると認識される地理的表示と同一又は類似する商標として、不正の利益を得ようとしたり、その地理的表示の正当な使用者に損害を加えようとする等の不正の目的で使用する商標」に該当すると判断した。

1.3. 争点の検討

アルファベットで構成された本商標 **TOKACHI** は、北海道の地名と見ることができるが、出願人が主張したように、韓国語の「똑같이 (トッカッチ)」と見る余地もある。しかし、韓国特許庁は日本の需要者に畜産業および牛乳、チーズなどの乳製品に関する特定地域の商品を表示する地理的表示として周知であると判断し、本商標の出願に対して不正の目的を認め、本商標を拒絶決定した。

おわりに

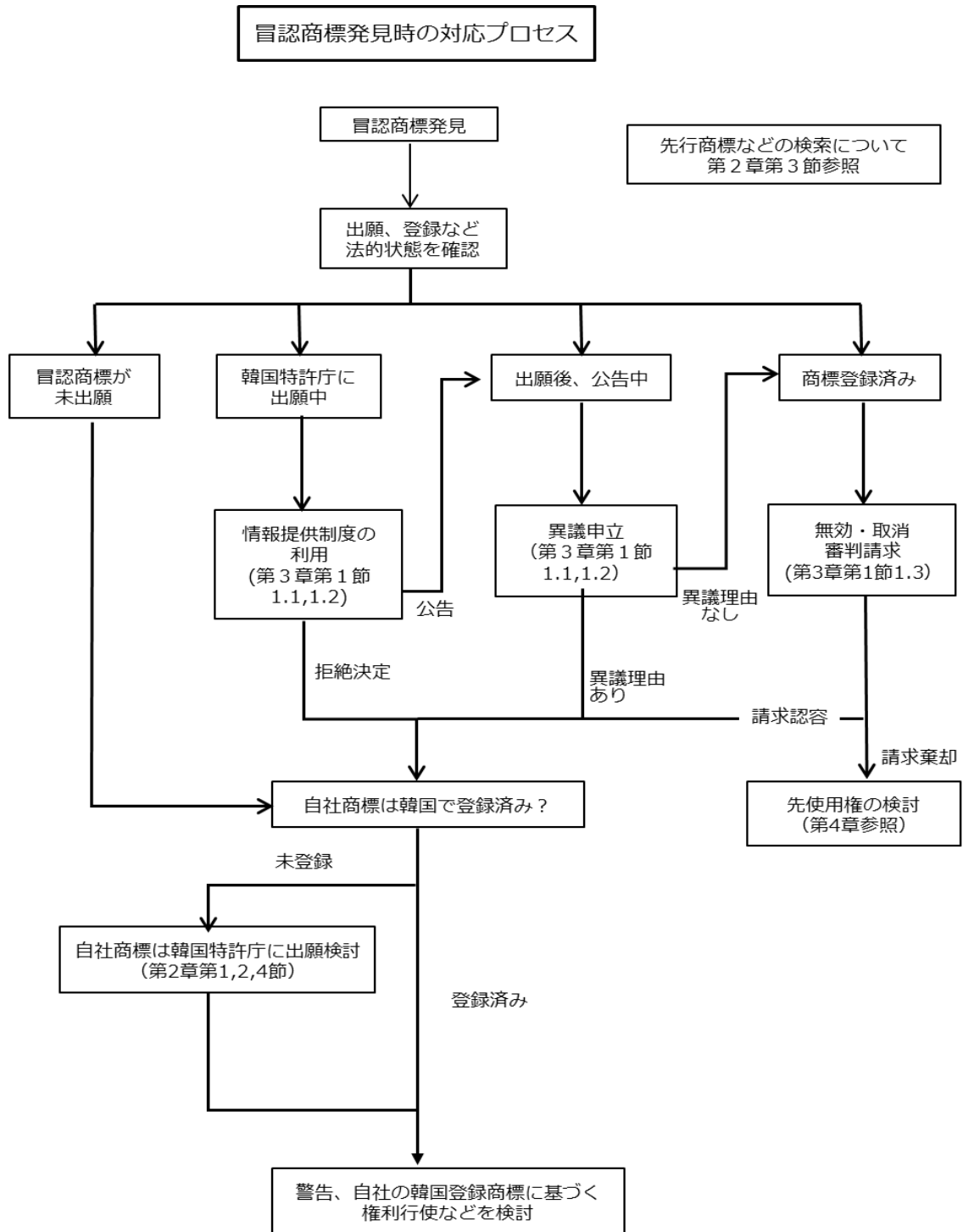
韓国特許庁の発表によると、2016年の商標ブローカーによる新規出願は全247件で、2014年の全6,293件に比べて約96.1%（6,046件）減少し、2015年（全348件）以降大幅に減少したとしている。また、登録件数も2014年の140件から2015年76件、2016年24件と大幅に減少し続けている。

このように、韓国では、海外の有名な商標を模倣した商標出願の問題が過去に比べて解消されてはいるが、オリジナルの商標を巧妙に変形させて模倣している事例も少なからずあることから、いまだ冒認商標問題は存在している。このため、日本企業が韓国に進出しようとしたときに、これらの問題により韓国内でのビジネスに困難を伴うことになる。

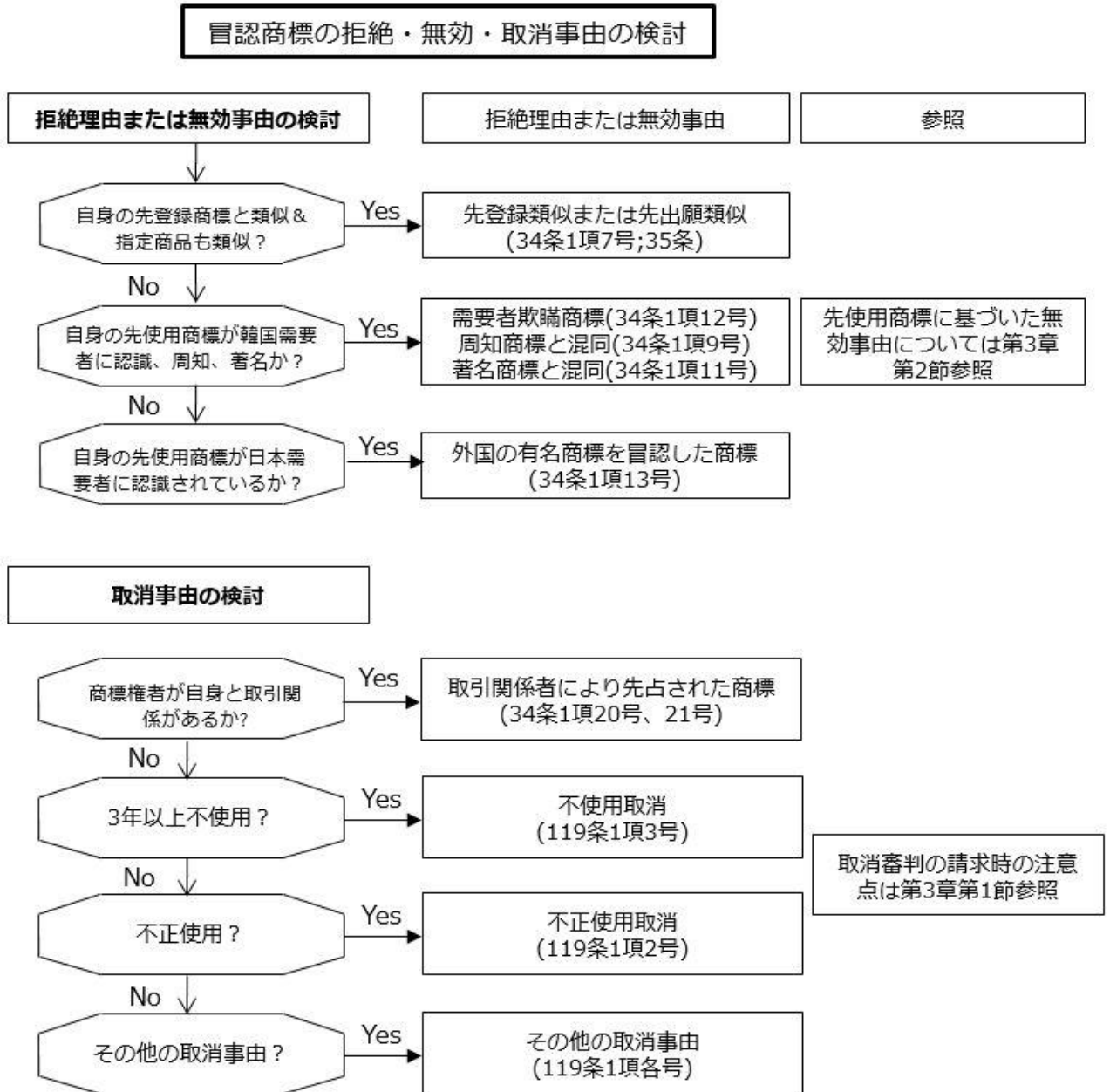
こうした実情に対して、今後もジェットロはこれらの問題に効果的に対応できるように、制度、事例調査、および判例などをより詳しく分析し、分かりやすく紹介していく。

最後に、本マニュアルが、韓国に進出する日本企業のビジネスに役立てば幸いである。

参考① 冒認商標発見時の対応プロセス図



参考② 冒認商標の拒絶・無効・取消事由の検討図



参考③ 本文に記載の条文と該当条文の改正事項

商標法附則第2条「一般的な適用例」により、改正法施行日である2016年9月1日以降に出願した商標登録出願から現行法が適用され、2016年8月31日以前に出願した商標登録出願については、旧法が適用される。

商標法（現行）	商標法（旧）
<p>第2条(定義)</p> <p>①この法律で使用する用語の意味は次の通りである。</p> <p>1.「商標」とは、自己の商品(地理的表示が使用される商品の場合を除き、サービス又はサービスの提供に関する物を含む。以下同じ。)と他人の商品を識別するために使用する標章をいう。</p> <p>2.「標章」とは、記号、文字、図形、音、におい、立体的形状、ホログラム・動作又は色彩等として、その構成や表現方法に係らず商品の出所を示すために使用するすべての表示をいう。</p> <p>10.「登録商標」とは、商標登録を受けた商標をいう。</p> <p>11.「商標の使用」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。</p> <p> i. 商品又は商品の包装に商標を表示する行為</p> <p> ii. 商品又は商品の包装に商標を表示したものを譲渡し、引渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示・輸出又は輸入する行為</p>	<p>第2条(定義)</p> <p>①この法律で使用する用語の意味は次の通りである。</p> <p>1.「商標」とは、商品を生産・加工又は販売することを業として営む者が自己の業務に関する商品を他人の商品と識別させるために使用する次のいずれかに該当するもの(以下「標章」という。)をいう。</p> <p> i. 記号・文字・図形、立体的形状又はこれらを結合し、これらに色彩を結合したもの</p> <p> ii. ほかのものと結合しない色彩又は色彩の組合せ、ホログラム、動作又はそのほかに視覚的に認識できるもの</p> <p> iii. 音・におい等視覚的に認識できないもののうち、記号・文字・図形又はそのほかの視覚的な方法で写実的に表現したもの</p> <p>2.「サービスマーク」とはサービス業を営む者が自己のサービス業を他人のサービス業と識別させるために使用する標章をいう。</p> <p>6.「登録商標」とは、商標登録を受けた商</p>

<p>iii. 商品に関する広告・価格表・取引書類、そのほかの手段で商標を表示し、展示し、広く周知させる行為</p> <p>(2016年9月1日施行の商標法全部改正により改正)</p>	<p>標をいう。</p> <p>7.「商標の使用」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。</p> <p>i. 商品又は商品の包装に商標を表示する行為</p> <p>ii. 商品又は商品の包装に商標を表示したものを譲渡し、引渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示・輸出又は輸入する行為</p> <p>iii. 商品に関する広告・価格表・取引書類・看板又は表札に商標を表示し、展示し、又は頒布する行為</p> <p>②第1項第7号 i から iii までの規定による商品、商品の包装、広告、看板又は表札に商標を表示する行為には、商品、商品の包装、広告、看板又は表札を標章の形状や音又はにおいて表すものを含む。</p>
<p>第33条（商標登録の要件）</p> <p>①次の各号のいずれかに該当する商標を除き、商標登録を受けることができる。</p> <p>1. その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標</p> <p>2. その商品について慣用されている商標</p> <p>3. その商品の産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状・価格・生産方法・加工方法・使用方法又は時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標</p> <p>4. 顕著な地理的名称やその略語又は地図のみからなる商標</p>	<p>第6条（商標登録の要件）</p> <p>①次の各号のいずれかに該当する商標を除き、商標登録を受けることができる。</p> <p>1. その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標</p> <p>2. その商品について慣用されている商標</p> <p>3. その商品の産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状（包装の形状を含む）・価格・生産方法・加工方法・使用方法又は時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標</p> <p>4. 顕著な地理的名称・その略語又は地図のみからなる商標</p>

<p>5. ありふれた姓又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標</p> <p>6. 簡単で、ありふれた標章のみからなる商標</p> <p>7. 第1号から第6号までに該当する商標のほか、需要者が何人かの業務に係る商品を表示しているかを認識することができない商標</p> <p>(2016年9月1日施行の商標法全部改正により条文番号が変更)</p>	<p>5. ありふれた姓又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標</p> <p>6. 簡単で、ありふれた標章のみからなる商標</p> <p>7. 第1号から第6号のほか、需要者が何人かの業務に係る商品を表示しているかを認識することができない商標</p>
<p>第34条(商標登録を受けることができない商標)</p> <p>① 第33条にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する商標については、商標登録を受けることができない。</p> <p>4. 商標それ自体又は商標が商品に使用される場合、需要者に与える意味と内容等が一般人の通常の道徳観念である善良の風俗に反する等、公の秩序を害するおそれがある商標</p> <p>6. 著名な他人の氏名・名称又は商号・肖像・署名・印章・雅号・芸名・筆名又はこれらの略称を含む商標。ただし、その他人の承諾を得た場合は、商標登録を受けることができる。</p> <p>7. 先出願による他人の登録商標（登録になった地理的表示団体標章は除く）と同一又は類似する商標として、その指定商品と</p>	<p>第7条(商標登録を受けることができない商標)</p> <p>① 次の各号のいずれかに該当する商標は、第6条にかかわらず商標登録を受けることができない。</p> <p>4. 商標それ自体又は商標が商品に使用される場合、需要者に与える意味と内容等が一般人の通常の道徳観念である善良の風俗に反し、公の秩序を害するおそれがある商標</p> <p>6. 著名な他人の氏名・名称又は商号・肖像・署名・印章・雅号・芸名・筆名又はこれらの略称を含む商標。ただし、その他人の承諾を得た場合は、この限りではない。</p> <p>7. 先出願による他人の登録商標(地理的表示登録団体標章は除く)と同一又は類似する商標として、その指定商品と同一又は類似する商品に使用する商標</p>

<p>同一又は類似する商品に使用する商標</p> <p>8. 先出願による他人の登録された地理的表示団体標章と同一又は類似する商標として、その指定商品と同一であると認識されている商品に使用する商標</p> <p>9. 他人の商品を表示するものとして需要者に広く認識されている商標（地理的表示は除く）と同一又は類似する商標であって、その他人の商品と同一又は類似する商品に使用する商標</p> <p>10. 特定地域の商品を表示するものとして需要者に広く認識されている他人の地理的表示と同一又は類似する商標であって、その地理的表示を使用する商品と同一であると認識されている商品に使用する商標</p> <p>11. 需要者に顕著に認識されている他人の商品や営業と混同を生じさせたり、その識別力又は名声を害するおそれがある商標</p> <p>12. 商品の品質を誤認させたり需要者を欺瞞するおそれがある商標</p> <p>13. 国内又は外国の需要者に特定人の商品を表示するものとして認識されている商標（地理的表示は除く）と同一又は類似する商標として不当な利益を得ようとしたり、その特定人に損害を加えようとする等不正な目的で使用する商標</p> <p>14. 国内又は外国の需要者に特定地域の商品を表示するものとして認識されている地理的表示と同一又は類似する商標であつ</p>	<p>7の2. 先出願による他人の地理的表示登録団体標章と同一又は類似する商標として、その指定商品と同一であると認識されている商品に使用する商標</p> <p>9. 他人の商品を表示するものとして需要者に顕著に認識されている商標（地理的表示は除く）と同一又は類似する商標であつて、その他人の商品と同一又は類似する商品に使用する商標</p> <p>9の2. 特定地域の商品を表示するものとして需要者に顕著に認識されている他人の地理的表示と同一又は類似する商標であつて、その地理的表示を使用する商品と同一であったり、同一であると認識されている商品に使用する商標</p> <p>10. 需要者に顕著に認識されている他人の商品や営業と混同を生じさせたり、その識別力又は名声を害するおそれがある商標</p> <p>11. 商品の品質を誤認させたり需要者を欺瞞するおそれがある商標</p> <p>12. 国内又は外国の需要者に特定人の商品を表示するものとして認識されている商標（地理的表示は除く）と同一又は類似する商標として不当な利益を得ようとしたり、その特定人に損害を加えようとする等不正な目的で使用する商標</p> <p>12の2. 国内又は外国の需要者に特定地域の商品を表示するものとして認識されている地理的表示と同一又は類似する商標で</p>
--	---

<p>て、不当な利益を得ようとしたり、その地理的表示の正当な使用者に損害を加えようとする等の不正な目的で使用する商標</p> <p>20. 同業、雇用等の契約関係や、業務上の取引関係又はそのほかの関係を通じて他人が使用したり、使用の準備をしている商標であることを知りながら、その商標と同一又は類似する商標を同一又は類似する商品に登録出願した商標</p> <p>21. 条約当事国で登録された商標と同一又は類似する商標であって、その登録商標に係る権利を有する者と同業・雇用等の契約関係や業務上の取引関係、又はそのほかの関係にある、若しくはあった者が、その商標に係る権利を有する者の同意を得ずに、その商標の指定商品と同一又は類似する商品を指定商品として登録出願した商標</p> <p>(2016年9月1日施行の商標法全部改正により改正)</p>	<p>あって、不当な利益を得ようとしたり、その地理的表示の正当な使用者に損害を加えようとする等の不正な目的で使用する商標</p> <p>18. 同業、雇用等の契約関係や、業務上の取引関係又はそのほかの関係を通じて他人が使用したり、使用の準備をしている商標であることを知りながら、その商標と同一又は類似する商標を同一又は類似する商品に登録出願した商標</p> <p>(第18号は、2014年6月11日に施行された2014年改正法で新設された規定)</p>
<p>第35条(先出願)</p> <p>① 同一又は類似する商品に使用する同一又は類似する商標に対して、異なった日に二以上の商標登録出願がある場合、最先の出願人のみがその商標について登録を受けることができる。</p> <p>(2016年9月1日施行の商標法全部改正により条文番号が変更)</p>	<p>第8条(先出願)</p> <p>① 同一又は類似する商品に使用する同一又は類似する商標に対して、異なった日に二以上の商標登録出願がある場合、最先の出願人のみがその商標について登録を受けることができる。</p>

<p>第119条(商標登録の取消審判)</p> <p>① 登録商標が次の各号のいずれかに該当する場合、その商標登録の取消審判を請求することができる。</p> <p>1. 商標権者が故意に指定商品に登録商標と類似する商標を使用したり、指定商品と類似する商品に登録商標又はこれに類似する商標を使用することにより、需要者に商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品との混同を生じさせた場合</p> <p>2. 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品又はこれに類似する商品に登録商標又はこれに類似する商標を使用することで、需要者に商品の品質を誤認させたり、他人の業務に係る商品との混同を生じさせる場合。ただし、商標権者が相当の注意をしていた場合は除く。</p> <p>3. 商標権者・専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが正当な理由なく、登録商標をその指定商品に対して取消審判請求日の前に継続して3年以上国内で使用していない場合</p> <p>(2016年9月1日施行の商標法全部改正により条文番号が変更)</p>	<p>第73条(商標登録の取消審判)</p> <p>① 登録商標が次の各号のいずれかに該当する場合、その商標登録の取消審判を請求することができる。</p> <p>2. 商標権者が故意に指定商品に登録商標と類似する商標を使用したり、指定商品と類似する商品に登録商標又はこれに類似する商標を使用することにより、需要者に商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品との混同を生じさせた場合</p> <p>3. 商標権者・専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが正当な理由なく、登録商標をその指定商品に対して取消審判請求日の前に継続して3年以上国内で使用していない場合</p> <p>8. 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品又はこれに類似する商品に登録商標又はこれに類似する商標を使用することで、需要者に商品の品質を誤認させたり、他人の業務に係る商品との混同を生じさせる場合。ただし、商標権者が相当の注意をしていた場合は、この限りではない。</p>
---	--

特許庁委託事業
韓国冒認商標対応マニュアル

[著者]

韓洋国際特許法人
弁理士 金 延洙

[オブザーバー]

ジェットロソウル

[発行]

ジェットロ 知的財産・イノベーション部 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

2018年3月発行 禁無断転載

*本マニュアルは、ジェットロが2017年12月時点で入手した情報を基に、専門家の知見により作成したものです。その後の法改正などによって内容が変わる場合があります。また、本マニュアルは、参考指針であって、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はありません。