

韓国商標出願の注意事項および商標権の活用

2018. 07

韓洋国際特許法人
李智瑛弁理士

1 商標関連の最近の改正内容

2 日本語の商標に対する審査

3 冒認商標

4 商標の使用

5 商標権の侵害



❖ 2016年商標法全部改正の主な事項

✓ 商標の定義、標章の概念、使用概念などの整備

旧法	第2条(定義) ① 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をいう。(以下条文省略)
現法	第2条(定義) ① 1.「商標」とは、自己の商品(サービスを含む。)と他人の商品を識別するために使用する標章をいう。 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・動き又は色彩等として、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するすべての表示をいう。



❖ 2016年商標法全部改正の主な事項

✓ 商標不登録事由の判断時点の変更

旧法	第7条(商標登録を受けることができない商標)② 第1項第6号・第7号・第7号の2・第8号・第8号の2・第9号・第9号の2および第10号は、商標登録出願の際に、これに該当するものについて適用する。
現法	第34条(商標登録を受けることができない商標) (新設) ② 第1項に該当するかどうかは、商標登録決定又は商標登録拒絶決定のいずれかに該当する決定時を基準に判断し、上記にかかわらず、第11号、第13号、第14号、第20号、第21号は商標登録出願をする際に、これに該当する適用をする。



❖ 2016年商標法全部改正の主な事項

✓ 条約当事国の商標の不正出願防止規定の移転

旧法	<p>第23条(商標登録拒絶決定および拒絶理由通知) ① 3. 条約当事国で登録された商標であって、その商標に関する権利を有する者の代理人や代表者または出願日前1年以内に代理人や代表者であった者が、商標に関する権利を有する者の同意を得ずに出願した場合。</p> <p>ただし、その権利者から商標登録異議申請があったり、情報提供がある場合に限る。</p>
現法	<p>第34条(商標登録を受けることができない商標) ① 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、その商標に係る権利を有する者の代理人・代表者など、契約または取引関係にある、若しくはあった者が、商標に係る権利を有する者の同意を得ずに出願した商標</p>



❖ 2016年商標法全部改正の主な事項

✓ 不使用取消審判規定の合理的な補完

不使用取消審判: 2016年1,207件、2017年2172件が取り消された。

旧法	第73条(商標登録の取消審判) ⑦ 商標登録を取り消す旨の審決が確定したときは、その商標権はその時から消滅する。
現法	第119条(商標登録の取消審判) ④ 第1項による取消審判は、何人も請求することができる。ただし、第1項第4号および第6号に該当することを理由とする審判は、利害関係人のみが請求することができる。 ⑤ 商標登録を取り消す旨の審決が確定したときは、その商標権は、その時から消滅する。ただし、第1項第3号に該当することを理由に取り消す旨の審決が確定したときは、その審判の請求日に消滅するものとみなす。



❖ 2016年商標法全部改正の主な事項

✓ 商標権の消滅後、1年間の出願禁止規定を削除

旧法	第7条(商標登録を受けることができない商標) ① 8. 商標権が消滅した日(商標登録を無効とする旨の審決があった場合は、審決確定日をいう。)から1年を経過しない他人の登録商標と同一又は類似の商標として、その指定商品と同一又は類似の商品に使用する商標
現法	削除

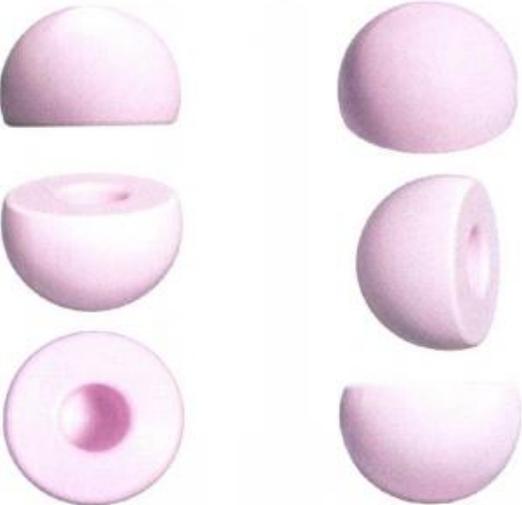


❖ 立体商標の識別力判断に関する審査基準の変更

- ✓ 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たり、指定商品の形状を表示するものと認識される程度に過ぎない場合、識別力がないものとみなす。
 - ただし、識別力がない立体的形状に識別力がある記号、文字、図形などが結合されて、全体的に識別力を認めることができる場合には、識別力があるとみなす。
- ✓ 立体的形状が指定商品の形状を表示するものと認識されず、一般的でないか、ありふれたものでない、非常に特異な形状である場合には、識別力があるものとみなす。例)ライオンの形の車



❖ 立体商標に関する判例

	
<p>Implants for osteosynthesis, etc.</p>	<p>Implants for osteosynthesis, etc.</p>
<p>大法院2015.2.26言渡2014フ2801判決 識別力×</p>	<p>大法院2015.2.26言渡2014フ2306判決 識別力○</p>



❖ フランチャイズ商標権の管理効率化のための審査制度の改善

- ✓ 加盟事業者とフランチャイズ商標の商標権者の分離に基づいて、加盟本部と加盟店に被害が生じる恐れ
- ✓ 加盟事業の場合、加盟本部の法人が加盟店から商標使用料を受けてブランド管理に投資する好循環構造の構築が必要
- ✓ 使用意思の確認制度を適用
 - 法人である加盟本部の代表者など特殊関係人が、フランチャイズ商標を出願する場合、出願人に商標使用の意思を確認
 - 商標使用権の設定方法で商標を使用すると主張することができるが、特許法院は、使用権の設定のみを目的とする出願は登録を受けることができないとしている。



❖ フランチャイズ商標権の管理効率化のための審査制度の改善

- ✓ 加盟本部の法人を設立した後、代表者などの特殊関係人が出願した加盟本部が使用しているフランチャイズ商標
→拒絶理由通知時に出願人を法人に変更

- ✓ 個人事業者で商標権を獲得した後に、加盟本部を法人に転換した場合、法人転換後の代表者などの特殊関係人が追加で出願したフランチャイズ商標
→拒絶理由通知時
 - (1) 出願人を法人に変更し、
 - (2) 出願人の変更で特殊関係人の先登録商標と抵触する場合には、先登録商標も法人に権利移転が必要



❖ 審査基準

- ✓ ひらがな、カタカナなど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している。
- ✓ 日本語の場合、情報検索機能の発達により容易にその意味や称号を把握できるとして、音訳や翻訳した意味についても、商標法の各条文に適用するかどうかを判断することとしている。



❖ 審査事例

おがめ納豆	先登録商標の「오가매」(オガメ)と類似
サンコー	先登録商標の「  」と類似
OYATSU COMPANY	「OYATSU」、「COMPAN」は識別力なし
	茶と関連のない指定役務に使用する場合、品質の誤認、混同の恐れ
シーチキン	商品の原材料の表示 or マグロ肉が含まれた商標であることで品質の誤認、混同の恐れ

日本語の商標に対する審査

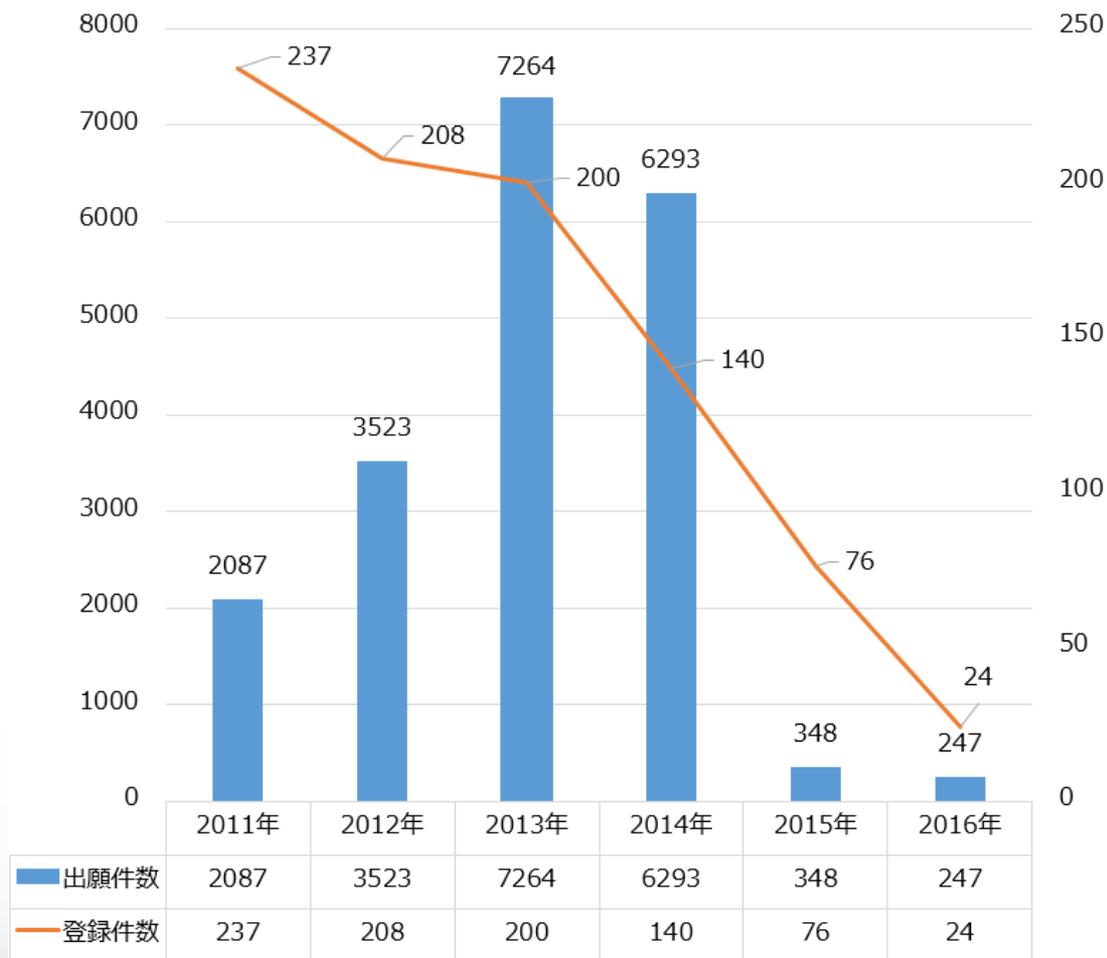
❖ 審査事例

今半	「금반」と称号が同一、類似
西京味噌	京都および関西地方の味噌として識別力なし
	오가와(小川)규동 および 蘇泉천 と類似
	利郎 Li Lang と類似

冒認商標の現況



商標ブローカーの出願/登録推移



冒認商標の発見時の段階的な検討

STEP1

冒認商標が自身の先出願又は先登録商標と類似
→ 自身の商標の周知性に関係なく無効の主張が可能

STEP2

- 1) 契約関係や、業務上の取引関係などを通じて日本の企業が使用/使用の準備をしている商標であることを知りながら出願した場合
- 2) 条約当事国で登録された商標と同一又は類似し、出願人が日本の企業と業務上の取引関係などがある場合
→ 無効事由に該当

STEP3

- 1) 自身の先使用商標が韓国の需要者に著名な場合
- 2) 自身の先使用商標が韓国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場合
→ 無効の主張が可能

STEP4

自身の先使用商標が、日本などの国外で特定人の商品の出所として知られている場合
→ 冒認商標の指定商品が、先使用商標が使用された商標と経済的な関連性がある場合、無効請求が可能。異種商品の場合、無効審判は提起できないわけではないが、不正の目的による出願であることを立証することが難しい。

冒認商標の事例



❖ 와라와라(笑笑)事件

<p>韓国企業の登録商標</p>	 
<p>韓国企業の出願商標</p>	<p>WARAWARA</p>
<p>韓国企業の実際の使用商標</p>	   
<p>日本企業の商標</p>	 <p>WARA WARA わらわら</p>



❖ 와라와라(笑笑)事件

大法院の判例

- ✓ 原告は、「WARAWARA」商標の出願当時、すでに先登録サービスマークあるいは実使用の標章について、韓国内で独自で相当の認知度と営業上の信用を獲得。
- ✓ 被告の先使用サービスマークは、韓国内ではほとんど周知されておらず、被告も韓国市場に進出する具体的な計画を立てていなかった。原告も被告と接触して、商標権の取引をしようとしたことがない。
- ✓ 不正な目的をもって出願したものと断定することはできない。

冒認商標の事例



登録商標	先使用商標
<p data-bbox="239 596 562 721">BUTTERFLY 버터플라이</p> <p data-bbox="280 753 542 801">衣類、靴など</p>	<div data-bbox="774 568 1035 743"></div> <div data-bbox="1180 629 1630 708"></div> <p data-bbox="693 753 1754 853">卓球用品に関する特定人の商標として顕著に認識されている。</p>
<p data-bbox="171 908 459 953">大法院の判断</p> <ul data-bbox="171 965 1731 1182" style="list-style-type: none">- 指定商品が靴類または衣類として経済的な牽連関係にある。- 原告と被告間に何度も商標紛争があり、登録商標の出願当時、先使用商標の存在を十分認識していた。- 登録商標は、不正な目的のために出願された。	

冒認商標の事例



日本の商標	韓国の出願商標	判断
 <p>ボクシング用グローブ等</p>	<p>WINNINGBOXING スポーツ用具、体育館の運営等</p>	<p>登録商標無効</p>
<p>超盛 ブラジャー等の女性用下着</p>	<p>초모리 衣類、女性用下着等</p>	<p>異議決定</p>
 <p>コーヒーショップ</p>	<p>STREAMER COFFEE コーヒー等</p>	<p>情報提供認定</p>



❖ 商標の使用の定義

- 商品または商品の包装に商標を表示する行為
- 商品または商品の包装に商標を表示することを譲渡あるいは譲受けたり、譲渡あるいは譲受ける目的で展示・輸出または輸入する行為
- 商品に関する公告・価格表・取引書類その他の手段に商標を付して、展示したり広く周知する行為

❖ 不使用取消審判での商標の使用

- 商標権者の誠実な使用意思による使用であって
- 登録商標との関係において登録商標が正当に使用されなければならない

ハンゲル部分を使用しない場合

登録商標



実際の使用商標



【大法院】 アルファベットとハンゲルの音訳部分のいずれかの部分が省略されたまま使用されたとしても、一般需要者や取引者に通常の登録商標と同じように呼称されると思える限り、その登録商標のうち、アルファベットの部分またはハンゲルの音訳部分のみで構成された商標を使用することは、取引通念上で登録商標と同一と見ることができる形態の商標を使用することに該当する。



法規に違反して商品を製造・販売した場合

医薬品、化粧品 ：許可が必須の商品に対して、許可などを受けていない場合	流通禁止物に準ずる商品として扱い、 正当な使用 ×
玩具、保温瓶 ：許可や検査が必須であるとは言い難い場合	正当な使用 ○
登録商標の使用が他人の著作権を侵害する場合	正当な使用 ○



外国商標権者の指示により韓国内で製造し、外国に輸出した事案

登録商標

JAGUAR

指定商品

第25類
靴

【大法院】輸出自由地域内で輸出の目的でのみ登録商標が付された商品を製造したものであっても、韓国内での商標の使用行為とみることができる。

注文者の商標を付して生産(OEM)に使用

登録商標



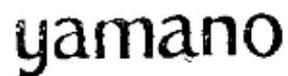
指定商品

第30類
冷麺

【大法院】 通常使用権者である日本の素材企業が、韓国に本拠地を置く企業からOEM方式で登録商標が包装に表示された冷麺製品の供給を受け、日本国内で販売した場合にも、通常使用権者である日本の素材企業が韓国で登録商標を使用したものとみる。



並行輸入に関する判例の検討

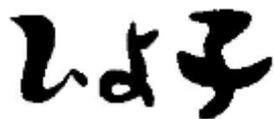


yamano

韓国内の輸入販売代理店または輸入総代理店などが、その製品をそのまま販売したり広告、宣伝する場合、使用と認められる。



商標権者が、日本で登録商標を付したかばんを製作して韓国に輸出し、第三者の韓国の輸入業者が登録商標が付されたかばんを韓国内で流通させることは、韓国内での商標使用として認められる。



しよ子

外国人の商標権者が外国で韓国人の最終消費者に販売した場合は、使用として認めない。



外国人商標権者がネットショップを海外で運用した場合、韓国内の使用になるか

登録商標

BODY BY VICTORIA

指定商品

第3類、第25類
衣類など

【特許法院】使用を認定

商標権者が、韓国内に製品を販売するための店舗を有していない場合でも、韓国内の消費者が、韓国内で商標権者のインターネットサイトを通じて登録商標が付された製品を注文した後、韓国内にある自宅で、自分が注文した商品を受け取ることは、商標法上の「商品に商標を表示したものを譲渡または引渡の行為」として正当な商標の使用に該当する。

また、韓国内の消費者が、商標権者の製品を注文した後、商標権者から、自分が注文した商品とともに登録商標が付された製品を着用したモデルの写真が掲載されたカタログを受け取る場合、これは商標法上の「商品に関する広告に商標を表示して頒布する行為」としても、正当な商標の使用に該当する。

韓国内消費者がインターネットのサイトを介して海外から商品を購入した場合、売買契約の締結は、海外のインターネットサイトで行われたとみることができるが、注文した商品の所有権が移転される譲渡行為は、注文した製品を現実的に受け取った時である韓国内で行われたとみるのが妥当である。

韓国内の消費者にサービス業の広告のみをした場合の使用を判断した判例

登録商標

Sea World

指定商品

第41類
イルカショーの公
演など

【特許法院】使用を認定

- ソウルで開かれたイベントで配布した旅行ガイドブックに、商標権者が運営する米国のテーマパークである「シーワールド(Sea World)」を広告する写真が載っていた。
- 場所の制約がない商品とは異なり、サービスはその提供に必要な施設がある場所でのみ、これを提供することができる場所的制約があるとしながら、商標権者が登録商標の指定役務を韓国内で営んでいなくても、韓国内の需要者を(自国に)誘致するために、韓国内で登録商標を使用して、その指定役務についての広告行為をした以上、韓国内で登録商標を正当に使用したと見るのが妥当である。



❖ 商標権の侵害の成立要件

1. 有効な登録商標権の存在

最近、大法院は、商標権の無効理由があることが明らかなきときは、その商標権に基づく禁止と損害賠償などの請求は、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旨の判示をしている。しかし、これは、商標権に基づく権利行使に対する可否を当該訴訟の当事者間で定めることに過ぎない。

2. 商標的使用

実際の取引界で表示された標章が、商品の識別標識として使用されているかどうかを総合して判断する。



❖ 商標権の侵害の成立要件

3. 商標権の保護範囲内の使用

他人の商標の使用が、商標権の保護範囲(同一領域+類似領域+間接侵害)内での使用でなければならない。

4. 正当な権原がないこと

- ✓ 許諾による使用者
- ✓ 商標出願日前又は出願日と同日に出願され、登録された特許権がその商標権と利用・抵触する場合、その特許権の存続期間が満了するとき、その原特許権者
- ✓ 権利消尽理論が適用される場合
- ✓ 真正商品の並行輸入



❖ 商標権の侵害の成立要件

5. 商標権の効力が制限されていないこと

商標権の効力が及ばない範囲など、商標権の効力が制限される場合には、商標権の侵害にはならない。

6. 権利濫用に該当する場合ではないこと

大法院は、登録商標に対する登録無効審決が確定する前であっても、商標登録が無効審判により無効にされることが明白な場合には、商標権に基づく侵害禁止または損害賠償などの請求は、特段の事情がない限り、権利濫用に該当すると判示している。



公告媒体品に使用した場合

➤ RENOMA事件

- 販促品で、「renoma」という標章が付されたかばんを製作してSKテレコムに納品する。
- SKテレコムは「remona」のかばんを新規顧客に景品として配布。

商標の使用
(商取引の目的物)

➤ CASS事件

- 「CASS」の商標が付されたビールの発売を記念するために酒類卸売店の従業員、無料試飲大会を進行する従業員とアルバイトに「CASS」の商標が付されたTシャツを無料で配付。

商標の使用×
(商取引目的物でない)



インターネットの検索連動型広告が商標の使用になるか否か

区分	登録商標	確認対象標章
商標	VSP 蓄電器、電源、電圧安全装置 など	vsp엔티씨(NTC) サージ防護機器、瞬間停電補償 器、脳保護システム
判断	インターネットの検索結果画面にスポンサーリンクなどで表示された標章が、自他商品の出所を表示するために使用されたものとみることができる場合、「商標としての使用」とみることができ、商品の「広告」に、インターネット検索結果画面を通じて商品情報を周知することも含まれる。	



無効事由が明白な商標権の行使と権利濫用

区分	商標権者	使用商標
商標		
事件の概要	商標登録が無効審判により無効にされるものであることが明白な場合、その商標権に基づく侵害禁止請求は権利濫用になることがあり、商標権侵害訴訟を担当する法院も商標登録無効かどうかについて審理・判断することができる。	



❖ 民事的救済

1. 侵害禁止等の請求
2. 損害賠償請求
3. 法定損害賠償請求
4. 信用回復請求
5. 侵害禁止仮処分

❖ 刑事的救済



❖ 大法院2006ダ22722判決

損害額推定規定は、不正競争行為に基づく損害賠償請求において、損害に関する被害者の主張・立証責任を軽減する趣旨の規定であり、損害の発生がないことが明らかな場合にまで侵害者に損害賠償義務を認める趣旨ではないので、不正競争行為にもかかわらず、当該商品の表示の主体などに損害の発生がないという点が明らかになれば、侵害者はその損害賠償責任を免れる。



❖ 大法院2005ダ75002判決

商標法の損害賠償推定規定が損害の発生がないことが明らかな場合にまで侵害者に損害賠償義務を認める趣旨ではないので、侵害者も権利者が同種の営業に従事していないなどで損害が発生する可能性がないことを主張・立証して損害賠償責任を免れるか、または少なくともそのような金額を得ることができなかったことを主張・立証して、上記の規定の適用から免れることができる。



❖ 大法院2007ダ22514判決

商標権侵害行為により営業上の利益が侵害されたことを理由に、上記の規定に基づいて、営業上の損害賠償を求める商標権者としては、自ら業として登録商標を使用していることを主張・立証する必要があり、ここで登録商標を使用している場合とは、登録商標を指定商品そのもの、または取引社会の通念上、これと同一としてみることができる商品に、現実に使用されたときをいい、指定商品と類似の商品に使用されただけでは、登録商標を使用したとみることはできない。

Thank You!

