

第 2 回 KOTA デザイン&ブランド早餐セミナー参加報告書

ジェトロソウル事務所 知財チーム

1. 日 時 : 2013. 6. 4. (火) 07 : 00 ~ 09 : 00
2. 場 所 : 法務法人和友研修院
3. 主 催 : KOTA 韓国商標・デザイン協会、韓国商標学会
4. 講演者 : キム・ウォンオ 仁荷大学校 法学専門大学院 教授
5. 主 題 : 登録後使用により識別力を取得した商標の法的取扱

6. 講演内容

6. 1. 序論

商標法第 6 条第 2 項の規定自体が不分明であり、これまで運営過程においてその登録要件をめぐる下記のとおり議論があった。

<登録要件に関する争点>

- ①識別力取得の対象：商標第 6 条 1 項第 1 号、第 2 号、第 7 号が取得対象となり得るか否か問題
- ②商標の使用が「独占的」か否かの問題
- ③使用による識別取得成否判断の時期的基準（出願時説 VS 登録決定時説）
- ④使用による識別力取得成否判断の地域的基準（地域：全国）
- ⑤使用と登録の同一性の判断：実際に商品に使用した商標と出願した商標及びその指定商品が同一であるか否かの判断の問題
- ⑥使用商標の信用の帰属主体：出願人以外に譲渡人の使用も承継されるか否かの問題

また、第 6 条第 2 項により登録された商標の効力範囲についても明文規定で想定しておらず、議論の対象となってきた。二次的識別力を取得した商標の効力範囲について、主に商標法第 51 条が適用され禁止権の効力制限を受けるか否かの問題が争点化されてきたが、適用排除説が主力となり、一段落したように見えた。しかし、最近、第 51 条の法的性格と憲法理念にかんがみ、改めて適用すべきという見解が有力になりつつあるため、論争の可能性がまだ残っている。

本講演では、「登録後、使用により識別力を取得した商標の法的取扱」について紹介する。このテーマは、①過誤登録された商標そのものが事後、識別力を取得した場合、その瑕疵治癒認定と効力認定の問題（以下、第1ケース）、②識別力がない、又は微弱な構成要素を識別力のある別の構成要素と結合し、合法的に登録した後、識別力のない部分が事後使用により識別力を取得した場合、後出願や後使用商標との類似判断において、この部分を要部として認めることができるか否かの問題（以下、第2ケース）の二つに分けられるので、この二つのケースを中心に話を進める。

6. 2. 二次的意味取得の意義と法的性格

1) 「二次的意味」とその取得の概念

「使用による識別力」という概念は、法文上の表現のせいで周知性取得と混同するケースが多く、実際の判例でも周知性と混用されているため、米国連邦商標法において同等な概念として使用する「二次的意味」という概念を通じてその意味をよりはっきりしておく必要がある。

米国の判例によると、二次的意味とは「ある名称や模様、その他要素が特定の営業や商品、または会社を連想させる力」のことで、消費者が当該外観や用語を商品自体ではなく商品の出所として認識した場合、二次的意味を獲得したとみている。もちろん、二次的意味を取得するためには、周知性が重要な要素にはなるものの、二次的意味としての認識の程度を表すだけで、周知性自体が主要な意味や一次の意味を変更させるものではないため、二つの概念を同一視してはいけない。

2) 第6条第2項による「登録」の正確な意味

識別力のない技術的標章の一次の意味に関しては、だれもが自由に利用できることが保障されなければならないが、相当の期間による使用により出所表示としての二次的意味（識別力）を獲得した場合、その二次的意味は、商標権者の排他的支配の対象になる。

一般商標に対する登録の意味とは違って、第6条第2号による登録の正確な意味は、登録決定日に権利を付与されたという意味よりも出願人が主張した識別力の主張に対し二次的意味を取得したことに対する公権的な確認を受け、二次的意味を出願人の排他的支配の対象にすることができるようになったという意味を持つと解釈すべきである。

3) 使用による識別力取得の法的性格

使用による識別力の取得を登録要件として偏って理解してしまうと、識別取得成否が登録可否決定時を基準に確定・遮断され、それ以降の使用による識別力の取得問題は、類似判断の要部決定や保護範囲を決定するに当たって考慮対象にすることができないという立場を固守するようになる。

使用による識別取得の問題は、登録要件にとどまらず、ドイツ式権利発生要件ないし保

護要件に深化していることに対する考察が必要だと考える。商標法第6条第2項による登録を受けた場合にも、その後、識別力を失うこともあり得、識別力を失った場合、無効が確定前であっても保護する必要はなくなり、性質表示的な用語等、本質的に識別力のない商標の構成要素が追後の第三者の商標との類否判断で要部に転化する可能性があるという点から「使用による識別力取得」は、登録要件であると同時に、保護要件でもある。

4) 識別力取得の判断時点

これまでの主流的判例や学説により、使用による識別力判断時点は、「登録可否決定時」を基準にしている。しかし、二次的意味を取得した否かの問題は、様々な場面で提起され得るため、これを画一的に登録可否決定時を基準に判断するのは問題がある。少なくとも、①出願審査段階、②登録後無効審判請求段階、③侵害事件段階のケースにおいて判断時点を分けて論ずる必要がある。

<登録可否決定時の具体的適用>

- ① 現在の判断基準の通説では、一般的には登録・拒絶決定時を基準にし、拒絶決定不服審判や審決取消訴訟の場合は、その審決時を基準にする。
- ② 他人の後出願商標の引用商標として作用する場合
 - 一先に使用による識別力の取得で登録を受け、その後、第三者の類似商標が出願された場合、その後出願商標の審査段階では、拒絶理由判断時点を基準に、7号及び9号、12号を適用する場合には、その出願時を基準に、それぞれ先の商標が使用による識別力を取得したか否かを判断しなければならず、また、後出願登録商標に対する無効審判が請求された場合にも、同様の判断時点における識別力取得を立証すれば、要部を認めることができる。
 - 一登録後、無効審判請求段階における通説・判例は、登録可否決定時が識別力の取得時点の判断基準となっているが、事実審の弁論終了時や無効審決時を基準にしてこそ、瑕疵の治癒が認められ、妥当性のある結論を下すことができると考える。
 - 一侵害段階において問題になった場合は、異見なく事実審弁論終結時とすべきである。

<「判断時点」と「識別力取得時点」及び「識別力取得主張日」の区別>

- ① 「識別力取得時点」が重要な意味を持つ理由は、この時点が経過した場合でなければ、他人の出願との関係において要部として認めることができず、経過して初めて先願の地位の主張、または後願を排除する権限が発生し、優先権主張の有効日として認められることもできる。逆に、使用による識別力の取得により登録を受けた場合であっても、識別力取得の以前は、第三者の類似商標使用に対し、権利行使をすることが出来なくなるため、効力制限説が懸念してきた第三者の法的安全性の問題も解消することができる。しかし、これまでの論議と判例は、識別力取得時点に対する判断は度外視してきた。

② 識別力取得時点は、出願人の「識別力取得時点」から判断する。これは、立証責任を出願人に賦課し、識別力取得時点の選定による全ての責任を出願人に負わせる方式であると言える。

③ 識別力の事後喪失のように、後発的無効事由に該当し、無効になった場合は、その後発的無効事由が発生した時点までのみ無効が遡及し、その商標権がなかったことになるが、その後、発的無効事由に該当するようになった時（識別力を喪失した時）が特定できない場合には、その請求内容が商標登録原簿に公示された時から当該商標権がなかったことにする。このように識別力喪失による無効審判の場合は、「識別力喪失時点」を非常に重んじている。なぜなら、第三者の権利紛争においてごく重要な要素になる可能性があるからである。

6. 3. 第1ケース：無効説と瑕疵治癒説に関する検討

<無効説>

① 現行法の解釈上、識別力のない商標の過誤登録は、無効事由であるため、商標法第71条第1項第1号により、その商標登録を無効にするしかなく、商標登録後使用による識別力を取得した場合にもその瑕疵が治癒されないという立場である。必要な場合、商標権者は、改めて商標登録出願を行い、商標法第6条第2項により商標登録を受けなければならないという見解である。

② 具体的論拠

・商標法第71条第1項の解釈では、商標の識別力具備問題は、登録可否決定時を基準に判断しなければならず、過誤登録以降、識別力を取得したとしてもその無効事由が治癒されるとは言えない。

・この問題を不正競争防止法により保護が可能であれば、商標法による保護を図るために無理な理論構成をする必要がない。

<瑕疵治癒説>

① 登録決定時を基準にみて、識別力取得の要件が満足しておらず、無効事由があったとしても、事後的に使用により識別力を取得した以上、その瑕疵が治癒されたものとみることができるという立場である。

② 具体的論拠

・不正競争防止法により実質的に排他的使用権が認められている周知著名商標を改めて商標法第6条第2項により登録を直して排他的使用権を取得するというのは、不当で不要な手続の繰り返しである。

・外国の立法例を挙げると、英国商標法第47条1項、欧州共同体商標法第51条第2号ただし書には、無効事由が事後的に治癒されたとみて無効請求ができないように規定している。

- ・第三者にとって、不正競争防止法により当該商標の使用は不可能であるため、事実上無効審判請求の実益がない。

- ・商標法と不正競争防止法の統一された運営上、商標権の有効性を認める必要がある。

③判例の態度

- ・無効説（主流的立場）による判例：芸術の殿堂事件（2006フ3397等）、ウリ銀行（我が銀行）事件（2007フ3318）、モンテッソーリ事件（2012フ2951）

- ・瑕疵治癒説による判例：才能教育事件（96マ217決定）

④ 登録主義を基調にしている韓国の商標法制下において、登録の無効事由は、登録可否決定時点を基準に明瞭に判断するのが法体系的整合性の面から妥当である。しかし、現在の実態に符合する場合なら、訴訟経済や商標権者の適切な保護のために無効瑕疵の治癒の認定可否について慎重に検討すべきである。

6. 4. 第2ケース：要部説と非要部説の立場に対する検討

①要部説（積極説）：識別力のない構成要素を含む登録商標の場合、商標の構成中識別力がないか微弱な部分が使用による識別力を取得すれば、その時から識別力を取得した部分も商標の要部として認められるという見解

②制限的要部説：使用した商品と同一性が認められる商品のみに対し識別力ある要部に成り得るという見解

③非要部説（消極説）：登録主義法制下における保護範囲の解釈の原則、第三者の法的安定性、不正競争防止法の存在からかんがみ、要部としてみることでできないという見解

<判例の立場対立>

1) 要部説：才能教育事件（96マ217）

2) 制限的要部説：アルファ文具事件（2005フ2977）、2011フ774、2011フ1982、Coffee Bean 事件（2011フ835）

3) 非要部説：A6事件（2005フ728）、CAMBRIDGE MEMBERS 事件（2004フ1175）

4) 「A6事件」判決で登録決定時に識別力が微弱だった登録商標の一部構成要素は、登録以降、使用実態により識別力が生じる**とはみられないとしているが**、これは、登録決定時以降の事情も考慮し、識別力取得による商標権の効力を認めることができるとした「才能教育」決定と両立しない。

<A6判決の論拠に関する分析>

A6事件を担当した裁判研究官が同事件に対し評釈した大法院判例解説資料によると、登

録商標の構成中、登録決定時に識別力が微弱であった部分は、その部分が登録決定以降に使用による識別力を取得したとしても、商標の類否判断において要部とみることはできないと判示し、その具体的理由を6つの論拠をあげている。この6つの論拠と、各論拠に対する反論は、以下のとおり。

①登録商標の構成中、登録決定時に識別力が微弱だった部分は、その後、使用による識別力を取得したとしてもその部分が一定の要件と手続を経て特許庁に登録されたものではないため、商標法による保護を受けるのは難しい。

<批判>：不可分的結合商標の識別力判断は、構成要素別に分離して見ることができず、この場合、全体的に無効事由を有したものでないため、商標法上保護の対象である。

②登録商標の保護範囲は、商標登録出願書に記載された商標によって定められ、登録商標が実際に使用されている態様や時点により変動されてはいけない。

<批判>：具体的妥当性のある判決を下すためには、取引実情も考慮し、弾力的に解釈すべしという判決も多数あるところ、新しく取得した商標の効力も考慮することは取引実情の一つである。

③使用による識別力取得を規定した商標法第6条第2項は、登録要件を定めた規定に過ぎず、これを根拠に識別力が微弱な商標の保護範囲を拡張することはできない。

<批判>：使用による識別力取得は、単純な登録要件を越え、商標保護要件化しつつあり、商標出願段階ではなく権利争訟段階において、より強い意味を持つ。

④識別力を取得した場合、これを公示することができる制度的装置がなく、登録商標の構成中、識別力の微弱な部分が使用による識別力を取得して要部になるとした場合、商標登録出願書に記載された商標を基準に商標権侵害成否を判断した第三者に予測できなかった責任を問うことになり、使用による識別力取得時点前後において、ある第三者に対しては侵害、他の第三者には非侵害となる結果を招くことになり、登録主義を採択している韓国法では予想しない混乱が発生する。

<批判> 識別力取得で登録になった場合、商標公報に公示するようにしているところ、公示が明確でないため補完しなければならない点はあるが、それより重要なことは、登録可否決定時に「識別力取得時点」を明確にしなければ、競争的使用関係にある善良な第三者の不測の損害を予防することはできない。

⑤使用商品が異なり、使用による識別力を取得できず、要部ではないとされた場合、第三者に対し、その保護範囲が予測不可となるため、商標登録制度を採択している韓国法において予測し得なかった混乱が発生する。

<批判>：同様に、いつ、どの商品に対し使用による識別力を取得したかの問題が登録や争訟過程で判断され、公示されれば、このような懸念は自然に解消される。

⑥商標として登録される前でも使用による識別力を取得して周知性を獲得するようになれば、その時から、不正競争防止法による保護を受けることができるため、登録商標から分離して使用された部分が使用による識別力を取得したからといって、これを商標法により保護することは、理論構成をする必要性が低い。

<批判>：不正競争防止法による保護は、登録商標に対し、絶対的、定型的保護を図る商標法により保護されるのとは比べ、立証の責任、追加負担、具体的出所混同を要求する点で明確な差異があり、第 51 条の制限、先使用権規定もないため、可能であれば商標法による保護に対する別途の理論構成をする必要がある。

4. 提言

- 1) 二次的取得の意義に対する明確な理解が必要
- 2) 識別力取得時点の概念の重要性の認識
- 3) 第 2 ケースの制限的要部説の欠陥の改善
- 4) 立法論的解決及び補強が要請される事項

①無効審判請求制限

・理論的妥当性にも関わらず、無効審判請求の却下・棄却の法的根拠が足りない。しかし、請求人が無効審判を通じて得られる実益はない。この無用な紛争をなくすための方法は、第 1 に、立法論的解決である。第 1 ケースの場合、前述の英国商標法、欧州共同体商標法等を参考して無効審判請求を制限する方向に改正するのが望ましいと考える。第 2 に、無効審判除斥期間の制定である。第 6 条第 2 項により登録された場合、3 年、または 5 年の除斥期間が経過すれば無効審判請求が出来ないように第 76 条を改正するのも対案になるだろう。

②法的安定性を担保できる制度的装置の補強

- ・瑕疵治癒の認定による善意の第三者への被害をなくすために、先使用権適用要件の緩和等、法的安定性を担保する制度的装置を補強する必要がある。
- ・不正競争防止法に商標法に準ずる先使用権規定を新設する必要がある。
- ・第 6 条第 2 項登録に関する公示に識別力取得時点まで記載し、この記載を商標公報、商標登録原簿にも拡大し、無用な紛争を予防し、法的安定性を保つ必要がある。
- ・識別力取得時点に対する正確な判断やみなし規定を設ける必要がある。

③第 51 条の規定改正と不正競争防止法にこれに準ずる規定の新設

・第 51 条第 1 号と第 2 号には、適用範囲が「普通に使用する方法により表示」と限定されており、この「普通に使用する方法」としての使用を担保する規定と理解されかねないため、無用な論争を招いてきた。また、中立的概念である「標章」ではなく「商標」という

表現を使っているが、これは、日本法を踏襲する過程で日本法第 26 条をそのまま真似た結果だと考えられる。この二つを解決するための商標法の改正が必要である。

- ・不正競争防止法には、商標法第 51 条に準ずる効力制限規定がない。営業表示としての使用ではない場合、不正競争行為から免責されるように商標法第 51 条に準ずる効力制限規定を不正競争防止法にも新設する必要がある。