

2013年10月25日作成

2013 韓-EU 知的財産権コンファレンス  
(商標および産業デザイン権の保護)

開催日：2013年10月23日(水)

時間：09:00～19:00

場所：汝矣島 Conrad Hotel (5階)

駐韓ヨーロッパ商工会議所 (ECCK) は10月23日に、ヨーロッパ共同体商標デザイン庁 (OHIM) 及び韓国特許庁 (KIPO) とともに「商標及び産業デザイン権の保護」をテーマに、韓国及びヨーロッパ企業と関連機関を対象に知的財産権コンファレンスを開催した。

今回のコンファレンスは、韓国とヨーロッパ共同体の商標及び産業デザインシステムについて論議を行い、さらに、知的財産権保護に対する情報提供、OHIMの知的財産権侵害予防センターの紹介、韓国とヨーロッパの多様な商標及び産業デザイン権侵害防止対策について論議を行った。

以下は、今回のコンファレンスにおいて韓国特許庁が発表した商標法全面改正案についての内容である。

◇商標法全面改正案

1. 商標の使用注意について補完

(1) 商標の使用による識別力認定要件の緩和

<改正理由>

使用による識別力判断基準を緩和することにより、自他商品の識別力を持つ商標を使用した結果、発生する業務上の信用を保護するため。

<現行法>

商標としての識別力がなくても商標登録出願前に需要者の間でその商標が何人かの業務に係わる商品を表示するものであるかを、「顕著に認識」しているものは、商標として登録をうけることができる(法第6条第2項)。しかし、裁判所で顕著にという表現を厳格に解釈しているため、使用による識別力を取得して商標登録を受けることが難しい。

<改正法案>

商標登録出願前からその商標を使用した結果、需要者の間で特定人の商標に係わる出処を表示したものと認識されれば、その商標を使用した商品に限り登録を受けることができるよう規定し、使用による識別力を認定する商標の範囲を慣用標章、その他需要

者が何人かの業務に係わる商品を表示するものなのかを識別できない商標も使用による識別力として認める(法案大 33 条第 2 項)。

#### (2) 商標権侵害による損害賠償請求権者を実使用者に限定

##### <改正理由>

商標ブローカーなどが、使用する意思のない商標に対し登録を受けた後、商標権侵害を主張するなど、商標制度の悪用行為を抑制するため。

##### <現行法>

損害賠償請求権(債権的請求権)は、商標権の財産権的な属性上当然認められるべきものであるが、使用していない商標は営業上の損害も発生しない。それなのにもかかわらず商標ブローカーなどは、使用していない商標を登録した後に警告状を送り合意金を要求するなどの制度の悪用行為が増加している。

##### <改正法案>

商標保護の本質的な要件に基づいて、実際に登録商標を使用する者のみが、損害賠償請求権を行使できるようにした(法案第 109 条新設)。

#### (3) 同日に 2 以上の出願競合時には先使用者の出願を認定

##### <改正理由>

商標の先使用者に、商標を優先的に登録が受けられるようにして商標の先出願主義を補完するため。

##### <現行法>

同一又は類似の商品について同日に 2 以上の商標登録出願があったときは、協議により定められた 1 の出願人のみがその商標について商標登録を受けることができ、協議が成立せず又は協議をすることができないときは、抽撰により決定した 1 の出願人のみが、商標登録を受けることができる(法第 8 条第 2 項)。

##### <改正法案>

同日 2 以上の商標登録出願があったときは、先使用者が先に登録を受けられるようにし、先使用者が不明確なときは協議により定め、協議が成立せず又は協議をすることができないときは、抽撰により決定した 1 の出願人のみが商標登録を受けることができる(法案第 35 条第 2 項)。

## 2. 不合理な慣行の除去と公正な商標制度の構築

### (1) 商標権効力制限事由規定の整備

##### <改正理由>

商号の実際使用形状及び不正競争の目的により、商標権の効力制限可否を合理的に判断できるようにするため。

<現行法>

法第 51 条は、商標の使用形状(第 1 号)と構成形状(第 2~4 号)による商標権制限事由や、これを区分せず普通に使用する方法により表示する商標として表現(法第 51 条)

<改正法案>

自己の氏名・商号などを看板などに使用(第 1 号)する場合、その構成形状とは関係なく商標権の効力が及ばないよう、「商取引慣行により使用する商標」としてその表現を変更(法案第 90 条第 1 項第 1 号)。

(2) 著名商標の希釈化防止条項の新設

<改正理由>

- ・著名商標の所有者が希釈化防止のために使用しない商標を防御的に出願し登録する行為を減少させるため。
- ・他人の信用を無断で利用する行為を根絶して公正な商標使用の秩序を確立するため。

<現行法>

著名商標の名声の損傷や識別力を悪化させる商標の登録を阻止できる規制がない。

<改正法案>

著名な他人の商品や営業と混同させ、識別力や名声を損傷させる憂慮がある商標登録の防止(法案第 34 条第 1 項第 10 号)

(3) 有名商標保護規定の無効審判請求除斥期間整備

<改正理由>

商標の属地主義および登録主義の原則を反映して 5 年の除斥期間を新設し、国内先使用商標権者を保護するため。

<現行法>

未登録有名(周知・著名)商標の保護規定は、需要者の誤認・混同および公正な取引秩序を確立するための規定であり、法第 7 条第 1 項第 9 号を除外しては、無効審判の除斥期間の適用がない。

<改正法案>

既に形成された市場状況に影響を及ぼさないよう、無効審判請求について 5 年の除斥期間を新設(法案第 122 条第 1 項)。

(4) 信義則に反する商標登録出願防止規定の新設

<改正理由>

商標出願過程において社会的妥当性が顕著に欠如する場合、その登録を拒絶できる根拠条項を新設するため。

<現行法>

韓国内において商標使用準備中に、これを知っている者が正当な権原なしに同じ商標を先に出願した場合、これを防止する規制がなかった。

<改正法案>

商標登録出願過程における社会的妥当性が顕著に欠如した場合、その登録を拒絶できる根拠条項を新設した(法案第 34 条第 1 項第 19 号新設)。

(5)法第 23 条第 1 項第 3 号を商標不登録事由に変更

<改正理由>

条約当事国に登録された商標に係わる権利を、以下の権利者間で形成された継続的契約関係や特別な信頼を裏切り商標登録出願をした場合、その登録を防止することにより公正な国際秩序の確立に寄与するため。

<現行法>

第 23 条第 1 項第 3 号に、外国商標権者の韓国内代理店、独占販売店などの代理人や代表者が同一・類似な商標を無断で韓国国内において登録したときに、異議申し立てを通じて防止できる規定(法第 23 条第 1 項第 3 号)。

<改正法案>

商標不登録事由(法案第 34 条)に移転し、取消審判事由から無効審判事由に変更(法案第 34 条第 1 項第 18 号)。

(6)不使用取消審判制度の合理的補完

<改正理由>

出願人に対する商標選択権を拡大し、公正で合理的な商標制度への変化および国際的調和をなすため。

<現行法>

不使用取消審判の請求は利害関係人のみができる。また、不使用取消審判が請求されることを知り商標使用の証拠をつくった行為を排斥する規定はなく、不使用取消審決が確定すれば将来に向けてその権利は消滅する(法第 73 条)。

<改正法案>

不使用取消審判請求人の適格を何人に拡大し、不使用取消審判請求日の 3 ヶ月以内に使用した行為に対しては、取消を免れるための盲目的な使用として推定し、不使用取消審決が確定されれば、その審判請求日に遡及して権利が消滅されるものと規定(法案第 119 条第 4 項)。

3. 商標登録出願人の便宜向上及び規制緩和

(1)商標共存同意制度の導入

<改正理由>

企業の規制緩和、過誤審査防止、商品審査の負担緩和、制度の国際的調和という側面でメリットがあるため

<現行法>

商標出願が先登録された商標と同一・類似であるという理由により拒絶決定に対する意見が通知されたときは、出願人が先登録商標権者からその登録に対する同意書をもって提出してもその出願は拒絶される(法第7条第1項第7号、第8条)。

<改正法案>

審査官より先登録・先出願商標と同一・類似であるという意見提出通知を受けた出願人が、その商標権者から登録に係わる同意書をもって提出すれば他の特別な事情がない限り登録できるようにした(法案第36条)。

## (2) 商標権消滅後1年間の出願禁止に関する規定削除

<改正理由>

商標登録出願の不合理を除去、商標選択権の拡大、出願人の便宜および簡単明瞭な商標法へと変化し、国民の利害を高めるため。

<現行法>

先出願登録商標が実効された後の1年程度は、需要者の間でその商標に係わる記憶と信用が残っているため商品出処の混同を生じさせる恐れがあるとして、商標権が消滅された日から1年間は他人の登録を排除している(法第7条第1項第8号など)。

<改正法案>

法第7条第1項第8号および第8号の2およびその規定の適用例外を規定している第7条第4項を削除し、商標権消滅後の1年を待たずに商標登録ができるようにした(法案第34条)。

## (3) 商標手数料返還対象の整備

<改正理由>

審判請求後1ヶ月以内に審判を取下げたときも既に納付した審判請求料も返還してもらうことにより、便宜増進および制度運営の効率性を高めるため。

<現行法>

商標登録出願後1ヶ月以内に出願の取り下げや放棄した場合、既に納付した手数料のうち、商標登録出願料、優先権主張申請料などを返還(法第38条第1項)。

<改正法案>

商標登録に対する審判請求後1ヶ月以内に審判を取り下げた場合、既に納付した審判請求料も返還するよう規定(法案第79条第1項第3号)。

## (4) 指定商品別の権利範囲確認審判請求制度の導入

<改正理由>

出願人の便宜増進および規制緩和により制度運営の効率を高めるため。

<現行法>

一部指定商品について権利範囲確認審判を請求しても、登録を受けた全体類に対し審判請求料を算定(法第 75 条)。

<改正法案>

多類登録商標権者が一部指定商品についてのみ権利範囲確認審判を請求した場合、指定商品ごとに審判請求料が算定できる根拠規定を策定(法案第 121 条)。

4. 商標法全面改正に関する今後の日程

- (1) 2013. 10~11 立法予告(40 日以上)、関連部署との協議
- (2) 2013. 10 産業通商資源部、法務部など関連部署と意見交換(10 日)
- (3) 2013. 12 法制処提出および審査(2014. 1~3)
- (4) 2014. 4 次官会議(7 日)、国務会議(7 日)
- (5) 2014. 4 大統領再可および国会提出
- (6) 2015. 7. 1 改正法施行

出処：2013 年 KOREA-EU IPR CONFERENCE の発表資料