

JETRO

特許庁委託事業

# 模倣対策マニュアル

韓国編

2012年3月



## 第4章 韓国での模倣対策事例

### 1. 自社製品のデザインが模倣された事例

動物の着ぐるみを自社デザインし中国で製造させインターネットで主に販売している日本のS社は、過去にS社と取引があった韓国輸入業者Y社がS社の動物の着ぐるみとほぼ同じ着ぐるみをインターネットで販売しているのを発見した。さっそく現地代理人と相談をし、Y社が使う商標はS社の商標と異なっており、S社は着ぐるみに対し韓国におけるデザイン権を一部商品についてのみ保有してはいたが新規性に瑕疵があることやデザイン権の権利範囲などを考慮して、著作権侵害を根拠とした侵害行為差止め及び損害賠償を要求する警告状を発送した。

警告状に対しY社から回答がなかったため、S社はY社を著作権侵害を理由とする刑事告訴に踏み切った。現地代理人は警察に対し、この事件は著作権侵害事件であって、取り締まりが強力に進められなければならないと強く働きかけた結果、警察は地方にあるY社の本社を家宅捜査し、ダンボール 250 箱に入った動物の着ぐるみ約 3,420 着を押収した。

Y社代表は、本人が知っている中国輸出業者の情報及び損害賠償金 3 千万ウォン、今後侵害行為を行わないという確約書を提供する条件で告訴の取下げを要請したためS社は告訴を取下げ、侵害品は警察により全て破棄された。

### コメント

この事案は、刑事告訴を選択したことが功を奏したと言える。刑事告訴は身体的拘束を伴うので、侵害者側の抵抗も大きく、その分慎重な情報収集や検討が必要であるが、それほど規模の大きくない侵害者にとっては実際の刑事罰が下される前であってもかなりの精神的負担を伴うため、早期に侵害品の販売を放棄する可能性も高いのである。



[侵害品保管倉庫の内部]



[押収品をトラック 4 台で警察に搬送]

## 2. 商標権が不当に登録されていた事例

京都の有名陶磁器メーカーである T 社は自社の商品を韓国国内の食器類輸入販売業者 A 社を取引先として営業を営んでいた。ところが、自社の日本語商標及びアルファベット商標は何の関係もない韓国の食器販売業者の B がすでに出願登録した状態だったので A 社名義でハングル文字商標だけを商標登録していた (B のアルファベット商標が先に登録されていたためハングル文字商標は本来登録を受けることができないのであるが、審査錯誤により登録となっていた)。

その後、A 社との業務関係は終わることになったが、A 社から商標権を返してもらうことはできなかった。過去に A 社を信頼して商標権を A 社の名義で登録を受けていたわけであるが契約終結時にはむしろ足かせとなって作用したわけである。これに対して T 社は、A 社名義の登録商標に対しては代理人不当登録を理由とする商標登録取消審判を請求し、同時に韓国内商標権の確保のために B が登録した商標に対しても不使用を理由にした商標登録取消審判を請求した。

審判請求以後 T 社は、B との直談判を通じて先登録された自社の日本語商標及びアルファベット商標を適正対価で買い戻し、そのために A 社との審判事件でも有利に事件を進められ最終的に A 社の登録を取り消すことに成功した。

韓国で事業展開をしながらも自社商標に対する商標権を保有できず、営業上の多くの制約があったが、1 年以上の長い審判手続きを経て自社商標を獲得することに成功し、新しい取引先と韓国国内での事業を進める土台を築くことができたのである。T 社は、その後まったく無関係の他社が T 社のブランド名を無断使用した際には堂々と使用中止を求める警告状を送り、円滑に事態を收拾させている。

### コメント

B との交渉は、A 社が B に接触していたこともあって決して安閑と進んだわけではなかった。粘り強く説得を重ねたのはもちろんであるが、譲り受けに成功したのは取消審判を請求すると同時に B が T 社に譲渡せざるを得ない状況に持ち込んだのがポイントとなった。韓国国内の取引先との契約締結当初から自社の名義で商標権を保有することが何よりも重要であり、たとえ韓国国内で商標権を保有することができなくても綿密な権利関係の分析をしたうえで長期的な戦略を立てて対応を進めていけば商標権を保有する道が開けることを示した好例である。

### 3. 自社の商号商標と製品イメージが模倣された事例

日本の有名筆記具メーカーであるZ社は、自社の商号商標を数十年前から韓国国内で商標登録してきた。ところが、韓国国内でも大手に属す筆記具メーカーB社が同じ商標を付した新製品を市販し市中に流通させていたことを出張中のZ社関係者が偶然発見し、直ちに現地代理人と相談のうえ、商標使用禁止及び無断使用にともなう損害賠償を要求する警告状を発送した。

B社は自分たちの製品はアフリカの野生動物をコンセプトとして各動物の体表模様を筆記具の軸表面にデザインしそこに動物名を表示しただけのものであり、自分たちはデザインをしただけで、実際の生産は中国で行われたとの回答を送ってきた。しかしB社のこのような回答はZ社の商標権侵害事実に対する苦しい弁明に過ぎず商標的使用に違いはないと強く抗議することにより、B社は販売、保管中の製品を全て除去し、廃棄すると同時に相当な金額を支払うことを認めた。

Z社は、B社の倉庫に出向き製品廃棄にも直接立会って廃棄事実を確認し、また、侵害品が中国から輸入されていたことを踏まえて税関に商標権申告をすると同時に、税関を訪問したうえ税関担当者に自社商品と中国からの輸入模倣品との識別要領について説明会を開催して、今後の侵害に対する予防的活動も行った。ちなみに、この措置にともなう対策費用はB社から受け取った損害賠償金でまかなったとのことである。

#### コメント

この事案は、侵害者が大手メーカーであり、侵害者側がいわゆる大人の対応をとったことも見逃せない点ではあるが、なんと言っても、模倣品・侵害品の発見から警告状送付という初期対応までに1~2週間というきわめて短時間にアクションを起こしたことが功を奏した。どのような経緯であれ一度侵害品の市場が形成されてしまうと事案解決は長期化するのが普通だからである。



[包装ボックスは製品と分離廃棄]



[侵害品にペイント塗布後廃棄]

#### 4. 自社の商号商標と製品デザインが模倣された事例

韓国の有名文具・ファンシー用品販売会社A社は、日本の有名玩具メーカーであるB社の人形玩具と酷似した人形玩具(中国製)をB社と同じマスコット名を付して販売していたところ、B社の社員がこれを発見した。その製品パッケージにはB社の商号商標が付され、日本玩具協会認証マーク(S Tマーク)及びB社の JAN コードまでが示され、あたかもB社の商品のように誤認を起こす恐れがあった。B社の商号商標は登録されていたものの、人形のマスコット名はまだ出願中の段階であり、人形に対するデザイン権は保有しておらず、また、人形玩具は日本で発売されてすでに3年が経過しているため不正競争防止法上のデッドコピーを主張することはできなかった。著作権は一応成立すると見なされるものの、大量生産される実用品という観点から応用美術著作物に該当するかは争いの余地が大いにある状況であった。

このような状況下であったが、B社は現地代理人と協議のうえA社に対して商標権及び著作権侵害、不正競争行為(営業主体混同行為、希薄化行為、品質誤認惹起行為など)を根拠とした侵害行為の差止め及び損害賠償を要求する警告状を発送した。

A社は直ちに回答をよこし、A社に侵害品を提供したC社とともに侵害行為を認め、在庫品に対する情報を提供し、和解金 2000 万ウォンを支払うと共に、自ら取引先から回収した在庫品 1113 点を現地代理人に提供し、今後侵害行為をしないという確約書も提供した。警告状発送後、確約書の受領まで1ヶ月未満という早期解決であった。

#### コメント

警告状の発送のみで早期解決に至るケースはあまり多くないのが現実であるが、かといって模倣品が出回っているのを放置することはさらによくないことである。権利者が主張できる権原が多少曖昧だとしても、現地代理人と相談し、どの程度の強度で警告をするのか、要求事項をどのような範囲とするのかなどを吟味したうえ、まずは適切な警告状を発送することを早急に検討することが望ましい。



[現地代理人に送られた侵害品]

## 5. 韓国で事業展開していないブランドの模倣品対策に成功した事例

日本の有名アパレルメーカーであるA社は、日本のある衣類販売サイトで自社保有のブランド名（韓国及び日本で商標登録済み）と同じ商標を附着した模倣商品が販売されているのを発見した。そのサイトの運営者（出品者）の住所は韓国で、韓国東大門市場に店舗もあると掲載されていた。さっそくA社は韓国調査員を雇い調査したところ、その住所地にはそれらしき事務所や店舗はなかったが、同サイトから模倣商品を購入し模倣商品の現物、郵便局の送付状、納品書、注文メールなどを入手し、韓国の法律事務所と相談のうえ警察に設置されているサイバー捜査隊に捜査を依頼した。

上記サイトは日本にサーバーが置かれていたが、サイバー捜査隊は管理者資格によりサーバーに接続して上記サイトの模倣品販売内訳を確認し、連絡可能な電話番号から運営者を割り出したところ、実際のサイト運営者は東大門市場の小売業者であることを突き止め、警察へ召喚し取り調べを行うことに成功した。さらにサイバー捜査隊は、捜査過程でA社のブランド商品がまだ韓国内で正式に事業展開していない状況であるにも拘わらず、多数のオンラインショッピングモールで同様商品が大量に販売・展示されている事実を認識し、これらのサイトのリストをA社に提供して真贋鑑定を求め、A社の鑑定書を基に20余ヶ所の模倣品販売サイト運営者を召喚したうえで取調べを行い検察に送致した。

### コメント

このケースは、一つの日本サイトに対する捜査から始まり、連鎖的に韓国内の多数のオンラインショッピングモールでの模倣品販売の中止にまで至ったものだが、韓国内でブランド展開をしていないにもかかわらず、韓国内で先ずは商標権を確保していたことが決め手となった。現在検察の起訴処分を待っている段階であるが、「あのブランドの模倣商品を取り扱おうと警察に呼ばれる」と衣料品販売サイト運営者の間にうわさが広まっており、A社のブランドの模倣商品は現在のところほとんど見受けられないとのことである。



[捜査対象になった日本の販売サイト]

## 6. 現地法人の社名商標が元代表理事によって出願登録された事例




化学素材を製造する日本の A 社は韓国で韓国個人 B 氏と共に韓国法人 C 社を設立し、数十余年間 B 氏が代表取締役として韓国法人 C 社を運営して来た。その後 A 社はワールドワイドなブランド戦略を行うため韓国法人 C 社を直接経営することとし、B 氏を解任することにした。これを察知した B 氏は自分が実質的に運営している D 社の名義で韓国法人 C 社の商号商標を出願・登録してしまった。これに対し A 社は B 氏の商標出願・登録行為に対して刑事的対応を模索したものの商標権を取り戻すには難があり、D 社へ警告状を送って自発的に商標権を返すことを要求したが、応じなかったため、この商標権に対して登録無効審判を請求した。無効審判の審決が下される前に両社は合意し（対価の支払いがあったかどうかは不明である）、結果的に韓国法人 C 社は商標権を取り返すのに成功した。

### コメント

韓国法人 C 社は数十余年にわたり、自社の社名であると同時に商標であるブランドネームを登録なしに使って来たわけだが、これは親会社である A 社が韓国法人 C 社のブランドに対する商標権を所有していたからという。しかし、この商標権は既に十余年前に存続期間満了で消滅していた状態であった。だからこそ D 社が何の問題なく商標登録が可能であったのである。韓国法人 C 社は幸いにも自社の社名商標を取り戻すには成功したが、商標権の管理が持続的になされなければならないことを如実に物語っている事例である。

## 7. 周知著名性の立証に難があっても模倣商標の阻止に成功した事例

第三者による模倣商標が出願もしくは登録されてしまった場合、これを阻止するためには、先使用商標や先登録商標の「韓国における周知著名性」をどう立証するかが決め手となるが、実際には韓国での事業展開が広く、そして長期にわたり行われていない場合などにおいては、周知著名性の立証が十分にできないことの方が多いた方が実情である。以下の例は、韓国内における周知著名性の立証が十分でなかったにも拘わらず、その他の事情が有利に作用して、模倣商標の阻止に成功した事例である。

- ① 日本の登録商標  と  を 2 段に組み合わせた韓国登録商標  に対し、特許法院は、韓国内における周知著名性については認定しなかったものの、登録商標の文字列はアルファベット 7 文字からなる造語であり、独特のロゴ化デザインまで全く同一であることから、外国の登録商標のグッドウィルにただ乗りしようとする模倣商標であると判断(特許法院 1998 ホ 1730)
- ② 「ドルゴムネ」(石熊の家という意)という屋号のレストランは、2006 年の開業当時から芸能人らが訪問して美味しい店として大評判となった。これを模倣したサービス標が 2007 年 9 月に出願されたが、わずか 2 年にしかならない短期間の使用にもかかわらず特許法院は先使用サービス標の存在を知って不正な目的で出願したものと判断(特許法院 2009 ホ 7659 判決)
- ③ 日本スニーカーブランドを模倣出願登録した商標に対して特許法院は、日本スニーカー市場規模が年間 200 億円であるのに比べて引用商標製品の売上高はわずか 2 億 6 千万円に過ぎないものの、日本内市場状況が外国製品が優位を占める状況下で日本ブランドとして注目を集めている点とスニーカーのメイン需要者が若者である点で、若者らの間で特定人の商標として知られていると判断(特許法院 2010 ホ 4953 判決)
- ④ 異議申立事件において、先使用商標の日本国内での使用期間・実績、関連商品の販売高、広告宣伝費、ホームページへの訪問者数などのみ認定し、韓国内における周知著名性には言及しないまま、「KEITECH」という標章は、模倣せずには選択し難い造語商標であって不正目的によるものと判断(異議申立番号 40-2010-508)



[特許庁委託]  
模倣対策マニュアル 韓国編

[著者]  
金・張法律事務所  
金容甲（模倣対策部分）  
崔熙俊、李瓊宣（権利取得部分）  
金尚源（構成・編集）

[発行]  
日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 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

2012年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2011年12月に入手した情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、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ないことを予めお断りします。