

＜特許庁委託事業＞
韓国冒認商標対応マニュアル



ジェトロソウル事務所
2014年3月


第5章 事例分析

第1節 笑(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年に日本でランチングされた。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標を「日本飲食店経営業」等に出願して2003年サービス標登録を受けた。⁶³

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		ユ・ジェヨン ⁶⁴	4120010017401 2001-09-05	(第42類 ⁶⁵) 日本飲食店経営業外	更新 41-0087634 2003-06-24
2		ユ・ジェヨン	4120010017403 2001-09-05	(第42類) 日本飲食店経営業外	更新 41-0087635 2003-06-24

⁶³ それ以外にも  標章を「日本食店経営業」に出願したが、第3者の“소소, SO SO”先登録サービス標が引用されて拒絶された。

⁶⁴ 出願人「ユ・ジェヨン」は株式会社F&Dパートナーの代表であって、「ユ・ジェヨン」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。

⁶⁵ 「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。

株式会社F&Dパートナーは、その後2007年及び2008年に、下記の3件の商標及びサービス標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 外	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 外	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




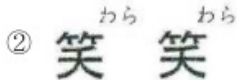

株式会社モンテローザは、上記5件の商標/サービス標登録が自身の先使用サービス標を模倣して登録した冒認商標/サービス標であると考え、2009年12月から2010年1月にかけて順次、無効審判を韓国特許審判院に提起した。

1.2. 審判の結果

上記 5 件の無効審判は、無効対象サービス標の出願時を基準として 2001 年出願(2 件)と 2007 年及び 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 7 条第 1 項第 12 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 年出願のサービス標に対する無効審判の場合、核心となる争点は、1)登録サービス標と先使用サービス標が類似するか、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標が日本で周知であったかの 2 点であったが、2007 年及び 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>

	登録サービス標 1) 41-0087634 2) 41-0087635	先使用サービス標
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 外	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 7 条第 1 項 4 号、11 号、12 号に該当しない。 ⁶⁶⁾)	
特許法院 1) 2011 ホ 6642 2) 2009 ホ 6970	無効でない (商標法第 7 条第 1 項 4 号、11 号、12 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)	

⁶⁶ 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。

<2007 年出願件に対する無効審判の経過 >



	登録サービス標 3) 41-0170881 4) 41-0182669 5) 40-0771166	先使用サービス標
商標	3) WARAWARA 4)  5) WARAWARA	① 
		② WARAWARA
		③ 
		④ 
		⑤ 
指定商品/使用商品	3) [第 43 類] 日本飲食店業外 4) [第 43 類] 日本飲食店業外 5) [第 29 類] 保存処理した果実外	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 7 条第 1 項第 12 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 7 条第 1 項第 12 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 7 条第 1 項第 12 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 7 条第 1 項第 12 号に該当しない。)	

大法院	
1) 2012 フ 4124	無効でない ⁶⁷ (審理不続行棄却)
2) 2009 フ 4087	
3) 2012 フ 4070	

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標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標登録 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: 本事件登録サービス標  と  は、「와라」(日本語「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 6 条第 1 項第 7 号)。

無効事由 2: 本事件登録サービス標は、その出願前から日本で周知・著名な先使用サービス標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 7 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た商標(商標法第 7 条第 1 項第 12 号)に該当する。

無効事由 3: 先使用サービス標は、多くの韓国国民が日本旅行を通じて本事件登録サービス標の登録可否決定時を基準に、国内にも知られていたため、需要者欺瞞商標(商標法第 7 条第 1 項第 11 号)に該当する。

特許審判院は、上記無効請求に対して「와라 와라」または「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または韓国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、先使用サービス標が本事件登録サービス標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、国内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 7 条第 1 項第 4 号と第 11 号については、先使用サービス標が韓国国内において知られなかったことを理由とし、また、商標法第 7 条第 1 項第 12 号については、先使用サービス標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標について、日本で周知でなかった認められた主な根拠は、先使用サービス標が 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、請求人会社は有名であるとしても、先使用サービス標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、

⁶⁷ 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。

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、先使用サービス標が国内または日本で周知であるという点が認められず、その結果、本事件登録サービス標の出願に「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・登録された商標及びサービス標に対する無効審判

これら 3 件の商標登録及びサービス標登録に対して、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 7 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標が韓国で「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標を利用した居酒屋を運営しておらず、韓国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、本事件の主な争点は、この 3 件の商標及びサービス標登録が 1) 審判請求人の先使用サービス標と類似するか、2) 先使用サービス標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、「」または「WARAWARA」から構成された本事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 7 条第 1 項第 12 号は、比較されるサービス標の周知・著名性について、商標法第 7 条第 1 項第 9 号・第 10 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、商品出処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 7 条第 1 項第 12 号の立法趣旨は、国内では未だ周知・著名ではないが外国で周知・著名なサービス標の権利者が国内でもそのサービス標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標に対してサービス標登録を排除することによって、外国の周知・著名なサービス標を保護することにある点、サービス標の同一・類似性を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標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標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 7 条第 1 項第 12 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標」に該当するか否かに対する解釈・適用を通じて至る点等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 11049 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事件登録サービス標は、先使用商





標 1()及び 3()の呼称と同一であり、したがって、両サービス標は全体的に類似する標章であるといえる。」

上記のような判断は、特許審判院の拒絶決定事件や他の無効事件の判断と差異がある。すなわち、特許審判院は、多くの事件において、韓国需要者が日本語の漢字及びひらがな商標を日本で発音するように呼称することができないと認めて来たにもかかわらず、

しよ子
わらず、ここでは、前出 [事例 R45] 事件と同様、「一般的な観察をそのまま適用する場合、顕著に公平性が欠ける」との結論に至った場合には、例外的に日本の先使用商標の呼称をそのまま日本語式に発音するとしたケースである。

一方、特許法院は、日本の先使用サービス標の呼称を日本式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

サービス標  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」により該当の商標を呼称することができるという点、及び原告(商標権者)のアンケート調査の結果、アンケート応答者の 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 ヶ月に至るという点を主な理由として上げて、先使用サービス標を韓国の需要者が「WARAWARA」と呼称できると認めた。

これに対し、大法院では、商標の類否に対しては判断していない。

<争点2:先使用サービス標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標が日本で周知であったとは認められなかったが、先使用サービス標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標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等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標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、以下のとおり本事件登録サービス標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、先使用サービス標は、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標と同一、類似の「笑笑(와라와라)」というサービス標を出願した事実、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等から推察して、本事件登録サービス標は、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標を模倣したものとみることができるから、被請求人は、先使用サービス標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標を登録して使用することによって先使用サービス標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



る不正な目的で本事件登録サービス標を出願したと認められ、本事件登録サービス標は、商標法第7条第1項第12号に該当すると判断される。”



一方、特許法院は、1)先使用サービス標に対する日本の需要者の認知度が高かった点、2)「笑笑」と「わらわら」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)商標権者が本事件登録サービス標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”と話した点等を根拠に、本事件登録サービス標の出願に「不正な目的」があったと認めた。

しかし、大法院は、特許審判院及び特許法院と判断を大きく異にし、本事件登録サービス標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7条第1項第12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. 原審判決理由及び記録によれば、以下のような事情が分かる。

(1)原告は、2001.9.5.  標章及び  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」等とするサービス標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標を「先登録サービス標等」という。)、先登録サービス標などが原審判示、被告の先使用サービス標などを模倣したものとして呼称が同一であり、それと類似するサービス標に該当しても先登録サービス標の出願当時、被告の先使用サービス標などが日本の需要者らの間で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、先登録サービス標は、旧商標法第7条第1項第12号に該当しないから、特別な事情がない限り原告は適法有効に先登録サービス標に係るサービス標権を取得したとみるのが相当である。

(2)また、原告は2003年末頃から国内で先登録サービス標など、また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、2008.6.17.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」等とする本事件登録サービス標の出願当時には、既に先登録サービス標等ないし実使用標章に関して、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、本事件登録商標は、先登録サービス標等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標などの指定サービス業と経済的な関連性がある。

(3)反面、本事件登録商標の出願当時に被告の先使用サービス標等は、国内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標を用いて国内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標等の出願登録以降は もちろん、本事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標権や、本事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照らしてみると、本事件登録商標は原告が先登録サービス標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ることもできても、被告の国内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、または被告の先使用サービス標などの名声に便乗して不当な利益を得る目的等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標に対する無効審判

が棄却された点を挙げて、該当  及び  のサービス標の登録が適法に登録されたとみるべきである点、2)本事件サービス標の権利者が 2003 年以降「WARAWARA」から構成された様々な商標を使用し、本事件サービス標の出願日当時、すでに韓国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事件登録サービス標の出願当時に韓国国内市場に進出しようとする具体的な計画がなかった点等を根拠に、本事件登録サービス標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、本事件は特許法院に差戻となったが、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 KGB 事件


2.1. 事件の背景

(1) Independent Liquor, Limited は、低アルコール飲物 RTD(Ready To Drink)を世界各国に販売するニュージーランドの飲料製造会社であって、自身の商品に「」標章を使用してきた。


(2) 甲は、Independent Liquor, Limited と上記 RTD 製品に関する独占販売契約を締結して上記商標が付着した TRD 製品を輸入して国内で販売してきたが、2000年6月頃、上記 RTD に対する独占的な輸入販売権及び自身の会社の株式全体を訴外イ・ジュン〇氏に有償で譲渡することにより原告との取り引きが終了した。

(3) 甲は、上記 RTD の国内販売量が急激に増加すると、2002年1月14日に「」商標を「ビール、リキュール」等に対して商標出願し、2003年3月26日に登録された。

(4) 乙は、甲の出願商標の商標登録前に共同出願人となった者である。

(5) 一方、Independent Liquor Korea が Independent Liquor, Limited から輸入・販売する KGB 製品のボトルネックの部分には、「」商標が付着していた。



(6) 乙は、出願商標が登録されるやいなや、2003年4月16日に Independent Liquor, Limited へ自身の商標権を侵害する原告商標の使用商品を韓国に輸出しないことを主な内容とする警告状をファックスで送ると共に、イ・ジュン〇氏が代表取締役である Independent Liquor Korea を被申請人としてソウル地方法院へ原告商標の使用商品に対する商標権侵害禁止仮処分(2003カ合1192)を申請し、被告の甲は2003年5月1日に原告のニュージーランド本社を訪問して原告の役員らにイ・ジュン〇氏との原告商標の使用商品に関する国内独占輸入契約を解約して自身と再び国内独占輸入契約を結べば、登録商標に関する権利を移転するとの提議等を行った。

(7) これに対し、原告は、被告の甲と乙を相手取り、特許審判院に登録商標「」は自身が登録商標を模倣した商標であって、公序良俗に違反する商標に該当し、商標法第7条第1項第4号に該当するのみならず商標法第7条第1項第9号ないし第12号に該当するため、無効となるべきとの商標登録無効審判(2003当1034)を請求した。

これにより、「KGB」を取りまく紛争は、オランダの商標先使用者が韓国の冒認商標に対して提起した無効審判と、韓国の冒認商標の商標権者がオランダ商品の韓国輸入業者を相手取り提起した商標権侵害禁止仮処分事件としてそれぞれ進行されることとなった。

2.2. 無効審判事件の進行

審級	判断
特許審判院 (2003 ダン 1034)	無効でない 審判請求人の先使用商標は、国内及び海外において周知でない。
特許法院 (2003 ホ許 6739)	<p>公序良俗に反する商標として無効である</p> <p>“商標を登録して使用する行為が善良な風俗に違背するものであって、商標法第7条第1項第4号に該当すると認められるためには、それに対比される他人の商標が周知・著名でなければならないことが必ず前提とされるべきではないといえる…他人の商標が周知・著名でなければ、その他人の商標をそのまま模倣したというだけで商標法第7条第1項第4号を適用する余地はないが、他人の商標を模倣した商標を登録して使用する行為自体が善良な風俗に反する場合には、他人の商標の周知・著名性にかかわらず商標法第7条第1項第4号に該当する…原告の商標を模倣した本事件の登録商標を登録し、国内において原告商標の使用商品を使用できないようにすることにより、イ・ジュン○氏からは自身が譲渡した原告商標の使用商品に対する国内輸入権と独占権を奪い、原告には原告商標の使用商品に関する国内輸入独占契約を強要するために出願・登録したといえ、被告の乙も上記のような事情を知っていたといえるので、本事件登録商標を使用する行為は、先行商標の周知・著名性を別にして商標法第7条第1項第4号において商標の否登録として挙げている公正な商品流通秩序や商道德等の善良な風俗に反するといえる。”</p>
大法院 (2004 後 1267)	<p>公序良俗に反する商標に該当しない</p> <p>“商標を登録使用する行為が特定の当事者間に成り立った契約に違反する、または特定人に対する関係において信義誠実の原則に反するよう見えるとしても、かかる事情のみを挙げて上記法条項所定の「公共の秩序また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…被告の本事件登録商標の出願・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は、商道德や信義的に反したとはいえるが、被告が本事件登録商標を出願、登録した行為が上記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的に反したとはいえないため、本事件登録商標は商標法第7条第1項第4号所定の「公共の秩序また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。”</p>

特許法院 差戻審 (2006 ホ 2424)	需要者欺俗商標にあたって無効である  “原告の先使用商標「  」は本事件登録商標の登録決定日である 2003 年 5 月 24 日当時、国内の一般需要者に原告の KGB 商品に対する商標として認識され得る程度に知られており、本事件登録商標は国内の一般需要者に商品の出処に誤認・混同を引き起こして需要者を欺瞞するおそれがある商標に該当するため、商標法第 7 条第 1 項第 11 号に該当してその登録が無効とならなければならない。”
------------------------------	---

2.3. 商標権侵害差止仮処分事件

審級	判断
ソウル高等法院 仮処分抗訴審 (2003 ラ 426)	本事件仮処分申請は社会秩序に反するものとして商標権を濫用した権利の行使であって許容されない “本事件商標は、被告の甲が債務者の代表取締役として在職しながら申請外会社から輸入・販売した KGB 製品の引用商標を模倣したものであって、本事件商標の出願が上記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なく、KGB 製品の独占的輸入販売権を受ける内容の契約を強制したり、かかる契約を結ぶ過程において有利な立場を確保して不当な利益を得るための不正な意図の下に出願したように見え、また、被告甲としてはイ・ジュン○氏に引用商標が付着した KGB 製品に関する独占輸入販売権と共に営業を譲渡したため、少なくとも申請外会社と結んだ契約期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業禁止義務を負うものであるが、上記のような意図の下に引用商標と同一・類似する本事件商標を出願・登録することは、たとえそれが不正競争防止法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として、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の行使に該当するといえる。”
大法院 再抗告事件 (2004 マ 101)	“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であって許容されないとの趣旨の判断は正当であり、そこに再抗告の理由において主張するような商標権濫用に関する法理を誤解するなどの違法はない。”

上記仮処分事件は、冒認商標の登録が最終無効となる前に審理された。

大法院は、無効審判事件において、たとえ冒認商標の登録自体が特定人との関係において商道德や信義則に反されるものとしても、それが特定人以外の一般需要者との関係において信義則に違反されるといえないければ、該当登録商標を公序良俗に反する商標であると認められないとの既存の立場を再確認した。

しかし、一方で、大法院は、該当冒認商標の登録が特定人との関係において商道德や信義則に反するものであれば、商標権者が該当特定人を相手に商標権を行使するこ

とは、該当特定人との関係において商道徳や信義則に反するため、商標権の行使は権利濫用に該当すると判断した。

現在、韓国において、このような権利濫用の判例は多く蓄積されている。商標の先使用者は、たとえ冒認商標を「公序良俗に反する商標」という理由により無効とすることができないとしても、また先使用商標が国内で周知・著名ではないとしても、該当の冒認商標の商標権者から権利対抗を受けず、自身の商標を使用できるようになったのである。さらには、仮に先使用商標が冒認商標の出願時に国内において周知であれば、商標の先使用者は、商標権者の商標権行使が不正競争行為に該当することを理由として、商標権者を相手取り法的責任を問うこともできる。

しかし、注意すべき点は、商標権者の商標権行使が「権利濫用」に該当する場合、商標登録が単に他人の先使用商標を模倣して登録されたものであるという点を超えて、該当商標の先使用者と冒認商標の商標権者間に「契約」等の一定の関係がなければならず、その結果、商標権者が商標の先使用者に商標権を行使することが、民法上の権利濫用に該当するとみるに値する事情がなければならぬということである。