

＜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4章 冒認商標登録後の先使用商標の使用可能性

自身の商標を韓国で使用する際、冒認商標の商標権者から逆に商標権侵害差止の訴えが提起される場合がある。この際、商標の先使用者として、日本企業が商標権者の民・刑事の権利主張の対応として取ることができる方案を紹介する。

### 第1節 先使用による商標を継続して使用する権利

韓国では、2007. 1. 3. 商標法一部改正(法律第 8190 号)を通じて、商標の先使用权を導入し、2013. 4. 5. 改正商標法(法律第 11747 号)により該当の規定を改正した。

#### 2013. 4. 5. 改正商標法第 57 条の 3

① 他人の登録商標と同一、または類似する商標をその指定商品と同一、または類似する商品に使用する者であって、次の各号の要件をすべて備えた者(その地位を承継した者を含む)は、該当商標をその使用する商品に対して継続して使用する権利を有する。

改正 2013. 4. 5

1. 不正競争の目的なしに他人の商標登録出願前から国内で継続して使用していること  
2. 第 1 号の規定により商標を使用した結果、他人の商標登録出願時に国内需要者間にその商標が特定人の商品を表示するものであることを認識されていること

② 自己の氏名・商号等人格の同一性を表示する手段を商取引の慣行にしたがって商標として使用する者であって、第 1 項第 1 号の要件を備えた者は、該当商標をその使用する商品に対して継続使用する権利を有する。新設 2013. 4. 5

③ 商標権者や専用使用权者は、第 1 項により商標を使用する権利を有する者に、その者の商品と自己の商品間の出処の誤認や混同を防止することができる適切な表示をすることを請求することができる。改正 2013. 4. 5

上記規定によると、冒認商標の商標権者から、登録商標と同一または類似する商標をその指定商品と同一または類似する商品に使用したことを理由に訴えられた場合、

- 1) 不正競争の目的がなく
- 2) 権利主張者の商標登録出願前から「韓国において」継続して使用し
- 3) 商標の先使用の結果、韓国需要者に自身の商標が特定人の商標として認識されていることを要件とし、

韓国において先使用商標を使用してきた商品に対して先使用商標を使用し続けることができるという抗弁をすることができる。このとき、継続使用が許容される商標は、先使用商標と同一性が認められる商標に限定され、また商品も使用してきた商品と同一の商品に限定される。<sup>58</sup>


<sup>58</sup> 未だ商標権侵害事件において先使用权の抗言が争点となった判例はない。ただし、商標権者が提起した権利範囲確認審判(積極的)において、被請求人が先使用权の抗言を提出した事件で大法院は、先使用权の存否は権利範囲確認審判で審理する事案ではないと判断した(大法院 2012. 3. 15. 言渡 2011 フ 3872 判決[権利範囲確認])。したがって、権利範囲確認審判事件では「先使用权の抗言」は成立しない。

## 第2節 権利濫用

冒認商標による商標権主張が、民法の原則上の権利濫用に該当すると認められる場合には、商標権主張がたとえ登録商標権の行使という外形を備えたとしても、商標権の濫用または不正競争行為に該当して商標権主張が排斥される場合がある。これまで蓄積された判例により、このような権利濫用の抗言が成立する場合を区分すれば次の2つである。

### 2.1. 商標の登録無効事由が明白に存在している状況において商標権を行使する場合

韓国大法院は、2004. 10. 28. 言渡 2000 ダ 69148 判決を通じて、“特許権侵害訴訟を審理する法院は、特許に無効事由があることが明白か否に対して判断することができ、審理した結果、当該特許に無効事由があることが明らかなきには、その特許権に基づいた差止と損害賠償等の請求は、特別な事情がない限り権利濫用に該等して許容されない。”と判示することによって、特許無効審判を通じて特許が無効となる前であっても、特許権の行使を無力化することができる道を開いた（日本におけるいわゆるキルビー判決と同趣旨）。これは、特許に関する判決であるが、商標権侵害の民事訴訟でも適用され得るものであり、大法院 2012. 10. 18. 言渡 2010 ダ 103000 全員合議体判決では、この点を確認している。

[事例 69]	登録商標 (40-0683633)	侵害主張をされた商標
商標		
商品	[第19類] Cladding for building (not of metal)	登録商標の指定商品と同一の商品
<p>〈判断〉</p> <p>商標法は、…別途商標登録の無効審判手続を経てその登録を無効とできるように規定しているので、商標が一旦登録された以上、たとえ登録無効事由があるとしても、かかる審判により無効とするという審決が確定されない限り、対世的に無効となるものではない。</p> <p>しかし、商標登録に関する商標法の諸般の規定を充たすことができずに登録を受けることができない商標に対して誤って商標登録が成立したり、商標登録された後に商標法が規定している登録無効事由が発生したがその商標登録が形式的に維持されているに過ぎない場合にかかわらず、それに関する商標権を何ら制限なしに独占・排他的に行使可能にすることは、その商標の使用に関する公共の利益を不当にき損するばかりでなく、商標を保護することにより商標使用者の業務上の信用維持を図り、産業発展に貢献すると同時に需要者の利益を保護しようとする商標法の目的にも反する。また、商標権も知的財産権の一つである以上、その実質的価値に応じて正義と公平の理念に該等するよう行使されるべきであるが、<u>商標登録が無効になることが明白であり法的に保護を受けるに値する価値がないにもかかわらず、形式的に商標登録されていることを奇貨として、その商標を使用する者を相手に、侵害差止または損害賠償等を請求するよう容認することは、商標権者に不当な利益を与え、その商標を使用する者</u></p>		


には不合理な苦痛や損害を与えるだけであるため、実質的正義と当事者間の衡平にも適合しない。

このような点を勘案すると、登録商標に対する登録無効審決が確定される前であっても、その商標登録が無効審判により無効となることが明白な場合<sup>59</sup>には、その商標権に基づく侵害差止または損害賠償等の請求は、特別な事情がない限り権利濫用に該当して許容されないとみなすべきであり、商標権侵害訴訟を担当する法院としても、商標権者のかかる請求が権利濫用に該等するとの抗言がある場合、その当否を考察するための前提として、商標登録の有効可否に対して審理・判断することができる。といえ、かかる法理はサービス標権の場合にも同様に適用される。

上記大法院の判断によると、商標権の行使にも権利濫用の法理が適用され得る根拠を民法の権利濫用禁止の原則から求めており<sup>60</sup>、したがって、特別な事情がなければ、登録商標が冒認商標であるかに関係なく、無効となることが明らかな商標権に基づいて商標権を主張することは、侵害差止請求、損害賠償請求共に権利濫用に該当して成立しない。

上記のような権利濫用の抗言は、無効事由が何であるかを問わないため、韓国において商標を使用したことがない日本企業であっても、該当の商標登録が韓国商標法第7条第1項第12号により、「日本において需要者に特定人の商標として認識されている商標を不正な目的で先行獲得した商標」に該当することを立証することができれば、「権利濫用」の法理により商標権者の権利対抗を受けずに自身の商標を韓国で使用することができる。

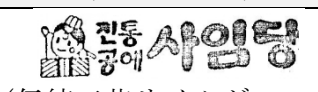
---

 <sup>59</sup> 大法院は、登録商標 HIWOOD がその指定商品(Cladding for building (not of metal)外)のうち「木材」となっている商品に対しては指定商品の品質・効能・用途等を普通に使用する方法により表示した標章のみからなる商標であり、「木材」となっていない商品に対してはその指定商品が「木材」になっているように需要者が誤認するおそれおそれがある商標と認め、その商標登録が無効となることが明白であると判断した。

<sup>60</sup> “商標権者に不当な利益を与え、その商標を使用する者には不合理な苦痛や損害を与えるに過ぎないため、実質的正義と当事者間の衡平にも適合しない” との大法院の判示内容は、商標権の行事にも民法の権利濫用原則が適用されることを確認したものである。

## 2.2. 不正競争行為に該当する場合

一方、商標の登録と使用が先使用商標との関係において不正競争行為を構成することになれば、権利行使の外形を備えたとしても、商標法による適法な権利行使として認められない。

[事例 70]	登録商標 (40-0683633)	先使用商標
商標	 (伝統工芸サイムダンのハングル表記)	사임당가구(サイムダン家具のハングル表記)
商品	[旧韓国分類 第26類] ベッド外	登録商標の指定商品と同一の商品
<p>〈判断〉</p> <p>商標の登録や商標権の譲受が自身の商品を他業者の商品と識別させる目的としたものではなく、国内に広く認識されて使用されている他人の商標が商標登録されていることを知り、それと同一または類似する商標や商号表示等を使用して一般需要者に他人の商品と混同を起こしたり他人の営業上の施設や活動と混同を起こして利益を得る目的で形式上商標権を取得する場合には、その商標の登録出願や商標権の譲受自体が不正競争行為を目的とするものであって、仮に権利行使の外形を備えたとしても、これは商標法を悪用したり濫用したこととなり、商標法による適法な権利の行使と認められない。</p>		

上記事件は、「サイムダン」という家具商標をめぐる不正競争行為差止請求事件である。1988年当時、一家具業社である「サイムダン家具」商標が名声を得るとなると、印刷業者等が「サイムダン」商標を出願し登録した後、「サイムダン家具」という会社を設立して代理店契約を締結して家具を販売し、「サイムダン家具」商標の先使用者が商標権者の「サイムダン家具」商標使用に対して「不正競争行為」に該当することを理由に刑事告訴した。本事件において大法院は、商標権者の商標登録及びその登録商標の使用が不正競争行為に該当すると判示して先使用者の請求を認容した。

本事件は、商標権がない商標の先使用者が冒認商標を登録して使用した商標権者を相手どり不正競争行為を主張した例であって、大法院は、商標の登録や使用が「国内において広く知られた」他人の使用商標と混同を起こそうとする不正競争の目的の下に成り立ったものであれば、かかる商標権に基づく権利行使は、商標法の悪用ないし濫用であって、正当な商標権行使ではないと判断した。

この判決から分かるように、冒認商標の商標権者を相手どり「不正競争行為」を主張するためには、冒認商標の商標登録出願日を基準に先使用商標が「周知」でなければならぬという点から、「商標登録無効事由が明確に存在している状況において商標権を行使する場合」とは一定の差異がある。すなわち、商標登録無効事由が明確に存在している状況において商標権を行使する場合に行う被告の権利濫用抗弁（無効抗

弁) は、被告の使用商標が必ずしも韓国において周知でなければ成立しないものではないが、「不正競争行為」主張をするためには、先使用商標の「周知性」が必ず要求されるためである。

### 2.3. 信義則に反する商標権の行使

上記 2.1. と 2.2. の「権利濫用」の判例理論によると、1) 登録商標に無効事由がある場合<sup>61</sup>、または 2) 自信の商標が冒認商標の出願時を基準として韓国国内において需要者に顕著に認識されている周知商標であれば場合、商標の先使用者は、商標権者の対抗を受けず、自身の商標を韓国で使用することができる。

ところが判例は、さらに、登録商標に無効事由がなく、自身の商標が冒認商標の出願時を基準に韓国国内において周知商標ではなくとも、登録商標に基づく商標権行使が権利濫用に該当して適法な商標権の行使ではないと認める場合がある。

ところで、先に見た「公序良俗に反する商標」とも関連するが、韓国において、公序良俗による無効を勝ち取ることは、以下の例のように、きわめて困難である。

[事例 37]	登録商標 (40-543908)	模倣対象の元となった商標
商標		
指定商品/使用商品	[第 32 類] ビール外	ビール
商標法第 7 条第 1 項第 4 号適用可否に対する大法院の判断 (2004 フ 1267)	 から構成された原告商標の使用商品を原告から国内に輸入して販売した被告 1 は、2000. 6. 頃、訴外人に原告商標の使用商品と関連する製品に関する国内輸入権と独占権、及び自身が運営する訴外会社の営業一切を有償で譲渡したにもかかわらず、  2002. 1. 14. から構成された本事件登録商標を出願し、2003. 3. 26. 登録後、原告に原告商標の使用商品が本事件登録商標の商標権を侵害するとの理由によりその輸出を中止せよとの警告状を送り、スウォン税関に原告商標が使用された商品に関して、商標権侵害憂慮物品輸入事実通報書を提出すると同時に、訴外人に譲渡した会社に対しては、ソウル地方法院に原告商標の使用中止を求める	

<sup>61</sup> ここで無効事由には制限がない。識別力がない商標であるのに登録されたり、他人の国内外において需要者に特定人の商標として認識されている商標を模倣したのかを問わず、一旦登録商標が無効となることを立証できれば、商標権者の権利行使は権利濫用となり許容されない。

	<p>仮処分を申請し、また、本事件登録商標を共同で登録を受けた被告2は、被告1が原告及び訴外人との間に前述した過程を経て、本事件登録商標を出願して登録された事実を把握していたものと認められる。(しかし、この程度では)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、商道德や信義に反されたとまではいえないため、被告が本事件登録商標を出願・登録した行為は、上記の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に反したといえない。そたがって、本事件登録商標は、商標法第7条第1項第4号が定める「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。<sup>62</sup></p>
--	---

このいわゆる「KGB」事件において、オランダの商標先使用者は、冒認商標が少なくても「当事者間における信義誠実の原則に反する商標の出願登録」であることを十分に立証したが、大法院は、そのような事情のみでは「公序良俗」に反するといえないとして、無効請求を受け入れなかった。しかし、一方で、韓国の商標権者とオランダの商標先使用者間にあった「民事侵害紛争」では、上記商標権者の商標権行使が「審議則に反するものとして」権利濫用に該当すると判示された。

[事例 37]	登録商標 (40-543908)	侵害主張をされた商標
商標		
指定商品/使用商品	[第 32 類] ビール外	ビール
商標権侵害に関する大法院の判断 (2004 マ 101 決定)	<p>記録によると、・・・  から構成された本事件登録商標(登録番号第 543908 号)は、申請外1が債務者の代表理事として在職しながら、申請外インディペンデントリカーリミテッドから輸入・販売した製品(以下、「KGB 製品」という。)に使用された商標(以下、「債務者使用商標」という。)を模倣したものであって、本事件登録商標の出願がその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はなく、KGB 製品の独占的輸入販売権を付与される内容の契約を強制したり、かかる契約を締結する過程において有利な地位を確保して不当な利益を得るための不正な意図下で出願したもの</p>	

<sup>62</sup> 上記大法院の判決後に開かれた特許法院差戻審(2006(ホ)2424)において、特許法院は模倣対象商標が「本事件登録商標の登録決定日である 2003. 3. 24. 当時、国内の一般需要者に原告(請求人)の KGB 商品に対する商標と認識され得る程度に知られていた」と認め、商標法第7条第1項第11号を適用して再び無効を言渡した。商標権者は上告したが、大法院は特許法院の第7条第1項第11号適用を支持した(2006フ2448)。本事件登録商標は特許審判院差戻審(2007ダン46)を通じて最終的に無効が確定した。

	<p>であり、また申請外1としては申請外2に債務者使用商標が付着した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締結した契約期間の間には、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といえるが、<u>上記のような意図で債務者使用商標と同一・類似する本事件登録商標を出願・登録することは、それが不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律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であって、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行使に該当し、債権者も申請外1の上記のような不正な意図に共同で加担したものと認められるため、債権者の債務者に対する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として許容されないとの趣旨で判断したことは正当であり、そこに再抗告理由として主張するように商標権濫用に関する法理を誤解するなどの違法はない。</u></p>
--	--

上記の商標使用差止仮処分事件において、大法院は、債務者の先使用商標が周知・著名ではなく、冒認商標の出願・登録が不正競争行為に該当しないとしても、商標権者の商標先使用者に対する商標権の行使が民法上の権利濫用の法理により「信義則ないし社会秩序に反するもの」であれば、「商標権を濫用した権利の行使として許容され得ない」ことを明らかにした。

整理すると、以下のとおりである。

自身の商標が韓国において商標権がない状況において、相手方冒認商標により侵害訴訟等の訴えを提起された場合、これを無効にする前であっても、自身の商標を韓国で使用することができる場合があるが、これは、冒認商標の商標権に基づく商標権の行使が「権利濫用」に該当する場合である。すなわち、1)無効事由がいずれであるかを問わず、登録商標に無効事由があることが明白な場合、2)自身の商標が冒認商標の出願日を基準に既に「周知性」を獲得している場合、3)冒認された商標が韓国国内において需要者に周知・著名でなく、さらに特定人の商標として「認識」されていないとしても、冒認商標の商標権者が商標先使用者に商標権を行使することが、少なくとも商標先使用者との関係において「信義則ないし社会秩序に反すること」の場合等には、商標権の行使は否定され、商標の先使用者は自身の商標を韓国で使用することができるようになる。