

特許庁委託事業

# 韓国の知的財産権侵害

## 判例・事例集

2014年3月



JETRO

# 不正競争防止法

## 1. バッグ製品の形態が不正競争防止法上の商品表示として周知性を取得できると判断した事例

### 【書誌事項】

当事者：原告{ロンシャン(LONGCHAMP)} v. 被告(AI インターナショナル코리아株式会社)

判断主体：ソウル高等法院

事件番号：2012 ナ 97538 判決

言渡し日：2013年6月13日

事件の経過：破棄自判

### 【概要】

商品の形態は、デザイン権や特許権などにより保護されていない限り、原則としてそれを模倣し、製作することが許容されるが、例外的に、ある商品の形態が2次的に出処表示機能を獲得し、さらには周知性まで獲得している場合には、不正競争防止法第2条第1号(イ)目所定の「その他、他人の商品であることを表示した標識」に該当するため、同法による保護が受けられる。

### 【事実関係】

原告は、バッグなどのファッションアイテムを製造、販売するフランス法律に基づいて設立された会社であり、原告が販売するバッグのうち「Le Pliage ライン」製品は、ナイロン素材の本体と革素材の持ち手とカバーで構成され、ジッパーの両端に革素材の飾りが施され、背面の下には金属製のスナップボタンが付着され、バッグを折りたたんだとき、カバーとスナップボタンが相接するようになっており、本来の4分の1に小さくなりながらも持ち手とカバーの形が毀損されないという独特な形をしている(以下「原告の製品」という)。原告の製品は、1993年から発売され、原告の売上高全体において2~3割、韓国の売上高4~7割を占めるなど、原告の代表的な商品として、現在、

韓国ではロンシャン코리아株式会社が独占して上記製品を輸入・販売している。ところが、被告は、オンライン通販サイト bagnmore.comなどを運営し、原告の製品と類似した形態の製品を作り、被告の商標を付着して安価で販売していた。

これに対し、原告は、被告が原告の製品を模倣したバッグを製造し販売する行為が不正競争防止法第2条第1号(イ)目で定めている不正競争行為に該当すると主張し、被告に対して類似バッグの製造及び販売の差止めを請求した。

この事件の原審は、一部の類似製品が販売されたこと、似ているデザインが2004年に出願されたこと、原告の製品のようにいわゆる「有名ブランド品」として認識される比較的高価な品物である場合にはほかの製品を購入する場合より慎重に検討した上で購入すること、一般需要者は、全体的な形が類似していても、その形と商標を総合的にみてその製品の出处を区別するものであり、本件の場合、被告のバッグに被告が使用する商標として1994年1月12日に登録された「sisley」という英文が圧印されており、その下にも英文で中央に「s」字と回りに「sisley」が表示された丸形の銀色金属製のスナップボタンが付着されていることなどを踏まえると、消費者が出处について混同を引き起こすとはないと判断した。

本件は、こうした原審の判断に対し、原告が控訴したものである。

### 【判決内容】

法院は、製品の形態の出处表示機能及び周知性について、原告製品の形態は、需要者の感覚に強くアピールする独特なデザイン的な特徴を持っており、一般需要者が一見して原告の商品であることを認識できる程度の識別力を備えているとみなされるだけでなく、原告製品の形態が長期間にわたって原告の商品として継続的かつ独占的・排他的に使用されたほか、その商品の形態が有する差別的な特徴が取引者や一般の需要者に原告の商品であることを連想させるほど顕著に個別化される程度にいたっているものと認め、原告製品の形態について出处表示機能と周知性を獲得したものと判断した。

次に、混同可能性については、原告の製品と被告の本件におけるバッグなどの差は、すぐ認識することが難しい上、被告が原告製品の形態が持つ周知性に便乗してそれを模倣し製品を販売しているものと見られることなどを踏まえると、被告の行為は、原告の

製品と混同をもたらす可能性があり、たとえ、本件のバッグを消費者が購入するときそのバッグに表示された商標などについて検討し、実際にその出処を混同しない場合があるとしても、上記購入者が所有している本件のバッグを見た第三者が商品の出処を混同する可能性があるとして混同可能性を認めた。

こうした判断に基づき、ソウル高等裁判所は、被告が原告製品の形態と同一か、類似している本件のバッグを製造し販売する行為は、不正競争防止法第2条第1号(イ)目が定めている不正競争行為に該当するとみなし、これと異なった判断をした原審裁判所(ソウル中央地方裁判所)の判決を取り消し、被告に対し、本件のバッグの製造、販売、展示の差止めを命じた。

### **【専門家からのアドバイス】**

過去、大法院は、従来の商品形態が不正競争防止法によって保護されるか否かについて、商品の形態は、デザイン権や特許権などによって保護されない限り、原則としてそれを模倣し製作することが許容されるが、例外としてある商品の形態が2次的に商品出処表示機能を獲得し、ひいて周知性まで獲得した場合には、不正競争防止法第2条第1号(イ)目で定める「その他、他人の商品であることを表示した標識」に該当し、同法に基づく保護を受けることが可能であると判示した(大法院 2007年7月13日宣告、2006ド1157判決)。

ただし、大法院は、商品の形態が出処表示機能を有し、周知性を獲得するためには、商品の形態が異なる類似商品と比較し、需要者の感覚に強くアピールする独特なデザイン的な特徴を有していなければならない、一般需要者が一見して特定の営業主の商品であることを認識できる程度の識別力を備えなければならないほか、当該商品の形態が長期間にわたって特定の営業主の商品として継続的かつ独占的・排他的に使用されているとか、仮に短期間でも強力な宣伝・広告がなされ、その商品の形態が有する差別的な特徴が取引者や一般の需要者に特定の出処の商品であることを連想させるほど、顕著に個別化された程度に至らなければならないとしており、この当該不正競争防止法第2条第1号(イ)目による保護について、非常に制限的な見解を示している。

いずれにせよ、非常に制限的ではあるが、特許権、デザイン権、商標権を有していな

い場合であっても、不正競争防止法条の保護を受ける途が開けていることは、韓国での権利化がなされていない場合の模倣品対策の方法として、日本企業にとっても一考の価値があろう。

もう一つ、本判決において日本企業が注目すべき事項は、米国では認められた例が多数あるが韓国では大法院が2012年12月13日宣告2011ド6797判決で初めて認めた「購買後の混同法理(post-sale confusion doctrine)」を採用している点である。この法理によれば、平易な言い方をすれば、消費者が「ニセモノ」「類似品」であると認識できるように販売することも違法行為であるとして規制できるもので、商品デザインや雰囲気だけ酷似させ商標は異なるものを使用した「〇〇スタイル商品」などの法的対応に非常に有効と思われ、今後、当該法理が韓国で定着するか否か推移を見守るべきであろう。

ソウル高等法院は、知的財産権事件の担当部として商標権者の保護に重きを置いているところ、今般、商標権がない場合であっても、不正競争防止法による保護を認めたものとして重要な判決であるが、この判決については、被告が上告し、現在上告審が継続中であり、今後、大法院の判決を待つ必要があると考えられる。

## 2. 不正競争防止法における周知性の判断基準について判示した例

### 【書誌事項】

当事者：被告人

判断主体：大邱地方法院

事件番号：2013 コ正 579

言渡し日：2013年8月14日

事件の経過：罰金刑(有罪)

### 【概要】

不正競争防止法上において求められる周知性は、必ずしも全国的に広く認識されている必要はなく、特定の地域で認識された商標である場合にも、周知性を認めることができる。

### 【事実関係】

被害者である釜山濁薬酒製造協会は、2005年4月頃、「生濁」という登録商標で濁酒を共同生産し、それを広告するため、2005年6月頃まで、広告費として約35億4000万ウォンを支出し、釜山や慶尚南道などを中心に年売上約200億ウォンを販売し、上記「生濁」という商標が広く認識されるようになっていた。

一方、被告人らは、共謀して2010年7月から2013年8月現在まで、慶尚北道にある被告人らが運営する会社において、「生濁酒」という被害者の標章に文字を追加した商標を表示し、濁酒を販売、頒布していたため、不正競争防止法の違反で起訴されたものである。

### 【判決内容】

裁判所は、下記のような理由により、被告人らの行為は、不正競争防止及び営業秘密保護法に違反する行為に該当すると判示した。

### (1) 商標の識別力及び周知性

被告人とその弁護人は、マッコリは、殺菌濁酒と生濁酒に区分され、被告人が使用した商標は、ただ単に殺菌濁酒とは種類が異なるという概念であり、被害者の製品と混同する余地はないと主張したが、被害者の商品の形態、使用期間、被害者製品の売上高及び広告等を詳察すれば、被害者の製品ボトルに表記された「生濁」の商標、文字、図形、色彩など、さまざまな要素が結合された全体的な外見、すなわち、この事件における商品標識は、その識別力を備えており、また、国内、特に釜山、慶尚南道地域で広く認識され、周知性を備えている。

### (2) 消費者の混同可能性

不正競争防止法上、混同の可能性は、商品標識に関する通常の一般的な消費者を基準に、こうした消費者が両商品を同一なメーカーにより製造・販売される製品だと誤認する懸念があるのか、若しくは、それにより、特定メーカーの商品を選択した消費者が標識の類似性による混同により、自身の意図とは違って他のメーカーの製品を選択する懸念があるかを基準に判断しなければならないが、証拠によると、被告人の商品標識は、黒の文字に白の縁取りで被害者の商標と酷似しており、さらに、緑色の瓶、商品標識の配置、赤地の丸に白い「生」という漢字、その横に併記されたハングルなど、文字やその他の標識全体を見て、短時間で商品を選択する一般の消費者にとっては、被告人の商品を被害者の商品と混同する危険が十分に存在している。

### 【専門家からのアドバイス】

この事件は、地方裁判所の下級審判例ではあるが、2つの面で興味深い争点を提供しており、実務上で参考にできる。不正競争防止法上の混同の可能性は、商品の標識に関する通常の一般的な消費者を基準に、こうした消費者が両商品を同一のメーカーによって製造・販売された商品であると誤認する可能性があるか、若しくは、それによって、特定メーカーの商品を選択しようとする消費者が標識の類似性による混同により、意図とは異なって他のメーカーの製品を選択する懸念があるかどうかを基準として判断しなければならないと判示した点は、法院の確立された態度を再確認したもので、特に目

新しいものではない。

#### (1) 周知性判断の地理的な範囲

この事件における対象製品は、釜山及び慶尚南道地域では非常に有名なマッコリとして周知性を獲得したものと判断されている。そして被告製品が主に販売された慶尚北道地域は、釜山及び慶尚南道と隣接しておりマッコリの需要が特に高い地域である。周知性の判断対象を全国規模に拡大した場合、被害者の広告費や売上規模から見ると周知性の認定は容易ではないかもしれないが、このように、特定地域の特産品や地場酒といった地域に密着した商品の場合には、周知性認定のレベルは比較的低くなると考えてよい。同様に特定ユーザーだけに売られる特殊性の強い商品なども比較的容易に周知性が認められ、周知性認定のレベルは地理的範囲や需要者層の範囲により変わるという点に留意したい。

#### (2) 識別力の判断

この事案では、「生濁」という商標が未殺菌の生のままの「濁酒（マッコリ）」という意味として、特定の種類の酒を意味するものだと被告人側が反論したにも拘わらず、裁判所は、「生濁」という商標そのものが酒類に関して記述的な商標でなく識別力を持っていることについて別途の説示無しに認めた点が目を引く。この点については、特許庁が審査を経て「生濁」という商標を登録させたことが大きく影響していると思われるが、理論的に使用による識別力を認めたものとも言えよう。