

韓国における改正商標審査基準の概要

金・張法律事務所

李瓊宣



金・張（KIM & CHANG）法律事務所は1973年に設立された総合法律事務所である。李瓊宣氏は1999年より在籍。商標法及び意匠法（デザイン保護法）を中心に不正競争、税関での国境措置といった模倣品対策などを専門とする。2008年より日本商標協会会員。その他にアジア弁理士会商標分科委員会委員、産業紛争調停委員会調停委員も務める。

韓国特許庁が改正した新たな商標審査基準が、2015年1月1日から施行された。改正の主要骨子は次の通りである。

(1) 悪意の商標出願に対する審査強化

(i) 著名商標の希釈化防止規定に対する審査基準

著名商標と非類似の商品および役務に用いて混同可能性がない商標でも、識別力を弱化させたり（審査基準記載事例：指定商品を「ピアノ」として「KODAK」標章出願する場合）、名声を損傷させたりするおそれがある商標（審査基準記載事例：指定商品を「ポルノフィルム」として「CHANEL」という標章を出願する場合）は希釈化防止規定に該当することを明確にした。

(ii) 信義則に反する出願制裁規定に関連した審査基準

模倣出願を制裁する規定として「同業・雇用等の契約関係や業務上の取引関係またはその他の関係を通じて他人が使用したり、使用準備中の商標と知りながらもその商標と同一・類似した商標を同一・類似した商品に登録出願した商標は商標登録されない。」（商標法第7条第1項18号）がある。「契約関係や業務上の取引関係」とは、書面を通じて正式に取引関係がなされた場合だけでなく、契約関係や取引関係があることを証明したり、これに準ずる信義誠実の関係があったりする場合（審査基準記載事例：ブランド公募展の当選作を公募展審査委員だった者が無断で出願する場合）を意味すると明示した。

(iii) 不正な目的に基づいた模倣出願に関する判断基準の補完

引用商標が特定人の商標として認識されたかどうかは、出願人が他人の商標であるという認識の有無と不当な利益を得ようとしたか否かをともに考慮して判断できるようにすることによって、多少認知度が低い商標でも同規定による保護を可能にした。

上記のように、正当な権利者が積み重ねてきた信用や名声を損なう商標に対する制裁を強化することが特許庁の最近の方針である。第三者の模倣商標出願については、審査段階において公開される情報をモニタリングし、積極的に情報提供をするなどの対応が効果的と思われる。

(2) 識別力判断要件の具体化

(i) 識別力がない標章が結合された標章

これまで識別力がない標章だけを結合した標章に対しては、識別力がないものとする傾向が強かったが、このような商標の識別力も前向きに認める方向に識別力認定の適用要件を緩和した。

(ii) スローガンや標語形態の商標

スローガンや標語の形態で構成された商標でも、一般的にありきたりに使用されていなかったり、出处表示として認識されたりする場合には、その識別力を認めるように規定内容を改正した。

特許庁では識別力判断を厳格にし、企業が好む示唆的（暗示的）な商標や、実際の識別標識として機能する商標など価値ある商標が登録されなくなることを防止するために識別力判断要件を緩和している。したがって多少識別力が弱く見えたり、これまで識別力欠如で登録を受けられなかったりした商標に対しても積極的に商標権利化を図ることが望ましい。

(3) 指定商品関連審査基準の具体化

(i) 指定商品名称に他人の登録商標名が使用された場合の拒絶根拠

指定商品名称に他人の登録商標名が使用された場合(審査基準記載事例:「サムスン用コンピュータプログラム」)、指定商品名が不明確であると扱って拒絶するように規定が設けられた。従って、特定人の商標があたかも普通名称のように指定商品名に用いられる事例を防げるようになったため、公告された第三者商標の指定商品に対して、モニタリングをする必要がある。また、商標出願時にはこのような他人の登録商標名が含まれないようにしないと不要な中間手続費用が発生することになるので注意が必要である。

(ii)指定商品の記載が包括的か否か、記載が不明確か否かを審査官が判断する時点を明記

指定商品の記載が包括的か否か、記載が不明確か否かを審査官が判断する時点を原則として出願時と明確に規定されたことから、出願時には問題なかった指定商品が後で拒絶されるなどの事例が少なくなるものと期待される。

(4)その他事項

(i)優先権主張における同一性要件の緩和

(ii)同一性が認められる範囲内で商標の補正も許容

(iii)指定商品の削除補正後に、最初の出願書に含まれた指定商品の追加を行う補正を許容

(iv)顕著な地理的名称と方位角表示の結合商標も識別力なしと規定

(v)著名な他人の氏名・名称等を含む商標の著名性判断基準を緩和

(vi)有名放送番組名称、映画や歌の題目について、識別力欠如で拒絶と規定

(vii)有名芸能人／グループの氏名、名称などを含んだ商標は指定商品／役務と関係なく拒絶と規定

(viii)商標の類型(タイプ)が多様化したことにより、出願書における商標類型別の記載事項が明確に規定

(ix)新しいタイプの商標(立体／色彩のみ／ホログラム／動作／位置／音／匂いの商標)に関する審査基準新設

(x)指定商品追加登録出願の分割出願は認めないことを明記

■ 留意事項

- (1) 模倣商標に対しては情報提供を通じて、より積極的に対応することが望ましい。
- (2) 識別力が多少弱い商標でも商標登録の可能性が高まったため、積極的な商標出願の検討が推奨される。
- (3) 指定商品名に他人の商標を用いることに注意し、自らの商標が他人の商標出願における指定商品に含まれていないかをモニタリングする必要がある。

■ 参考情報

- ・ 韓国改正商標審査基準
- ・ 韓国商標法 第7条第1項18号

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)