

商標の識別性に関する課題
（「認証・証明マークの保護」及び
「商標の定義」の観点から）についての
調査研究報告書

平成 29 年 3 月

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

海外質問票調査（商標）の定義 ⑧韓国

1. 「商標」の定義の変遷について

(1) 貴国の商標に関する法律における、①過去の「商標」の定義規定（施行日、法律名、条文番号、条文）及び②現行法の「商標」の定義規定（施行日、法律名、条文番号、条文）を教えてください。

また、「商標」の定義に「識別性」(distinctiveness及びこれの類義語や識別性を意味する表現を含む、以下同じ)を有する場合は、過去及び現行法の条文の該当部分にアンダーラインを付してください。

①過去の「商標」の定義規定

施行日：2012年3月15日

法律名、条文番号：商標法 第2条1項1号

条文：

第2条1項1号

「商標」とは商品を生産・加工又は販売することを業として営む者が自己の業務に係る商品を他人の商品と識別されるようにするために使用する次の各目のいずれかに該当するもの(以下「標章」という)をいう。

イ、記号・文字・図形、立体的形状又はこれらを結合し、又はこれらに色彩を結合したもの

ロ、他のものと結合していない色彩又は色彩の組合せ、ホログラム、動作又はその他視覚的に認識することができるもの

ハ、音・匂い等視覚的に認識できないもののうち、記号・文字・図形又はその他の視覚的方法により写実的に表現したもの

施行日：2007年1月3日

法律名、条文番号：商標法 第2条1項1号

条文：

第2条1項1号

「商標」とは、商品を生産・加工・証明又は販売することを業として営む者が自己の業務に係る商品を他人の商品と識別されるようにするために使用する次の各目のいずれかに該当するもの(以下「標章」という)をいう。

イ、記号・文字・図形・立体的形状・色彩・ホログラム・動作又はこれらを結合したもの

ロ、その他視覚的に認識することができるもの

施行日：1998年3月1日

法律名、条文番号：商標法 第2条1項1号

条文：

第2条1項1号

「商標」とは、商品を生産・加工・証明又は販売することを業として営む者が自己の業務に係る商品を他人の商品と識別されるようにするために使用する次の各目の1に該当するもの(以下「標章」という)をいう。

イ、記号・文字・図形、立体的形状又はこれらを結合したもの

ロ、イ目のそれぞれに色彩を結合したもの

施行日：1996年1月1日

法律名、条文番号：商標法 第2条1項1号

条文：

第2条1項1号

「商標」とは、商品を生産・加工・証明又は販売することを業として営む者が自己の業務に係る商品を他人の商品と識別されるようにするために使用する次の各目の1に該当するもの(以下「標章」という)をいう。

イ、記号・文字・図形又はこれらを結合したもの

ロ、イ目のそれぞれに色彩を結合したもの

施行日：1990年9月1日

法律名、条文番号：商標法 第2条1項1号

条文：

第2条1項1号

「商標」とは、商品を生産・加工・証明又は販売することを業として営む者が自己の業務に係る商品を他人の商品と識別されるようにするために使用する記号・文字・図形又はこれらを結合したもの(以下「標章」という)をいう。

施行日：1974年1月1日

法律名、条文番号：商標法 第2条1項

条文：

第2条1項

この法で商標とは、商品を業として生産・製造・加工・証明又は販売する者が、自己の商品を他業者の商品と識別させるために使用する記号・文字・

図形又はこれらの結合(以下「標章」という)として特別顕著なものをいう。

施行日：1949年11月28日

法律名、条文番号：商標法 第1条1項

条文：

第1条1項

本法で商標とは、商品を表示するものとして生産、製造、加工、証明又は販売業者が自己の商品を他業者の商品と識別させるために使用する記号、文字、図形又はその結合の特別顕著なものをいう。

②現行法の「商標」の定義規定

施行日：2016年9月1日

法律名、条文番号：商標法 第2条1項

条文：

第2条1項

1. 「商標」とは、自己の商品(地理的表示が使用される商品の場合を除き、役務又は役務の提供に関連した物を含む。以下同じ。)と他人の商品を識別するために使用する標章をいう。

2. 「標章」とは、記号、文字、図形、音、匂い、立体的形状、ホログラム・動作又は色彩等であって、その構成又は表現方式に関係なく、商品の出所を示すために使用する全ての表示をいう。

(2) -1

貴国の商標に関する法律(以降は全て現行法に関する質問)における「商標」の定義の識別性の考え方を教えてください。

■ 自他商品役務の識別性(需要者が何人の業務に係る商品(サービス)であることを認識できること)を意味している。

(2) -2

上記(2) -1に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、出所表示の識別性又は品質保証の識別性の観点から判断をした事例があれば教えてください。

大法院 2006年10月13日言渡し 2006ダ40423判決[販売等]⁹⁹

[当事者及び事実関係]

①原告は米国及び韓国の商標権者であるブリザード社の登録商標

「STARCRAFT」が付されたゲーム物に対する韓国国内での独占販売権及び専用使用権を有している。

②被告は米国で本件商標が付されたゲーム物を輸入して国内で販売し、原告が商標権侵害訴訟を提起した。

[判示事項]

国内の登録商標と同一・類似の商標が付された指定商品と同一・類似の商品を輸入する行為がその登録商標権の侵害などを構成しないというための要件

[判決の要旨]

国内に登録された商標と同一・類似の商標が付された指定商品と同一・類似の商品を輸入する行為がその登録商標権の侵害などを構成しないというためには、外国の商標権者ないし正当な使用権者がその輸入された商品に商標を付していなければならない、その外国商標権者と韓国の登録商標権者が法的又は経済的に密接な関係にあったりその他の事情によって上記のような輸入商品に付された商標が韓国の登録商標と

同じ出所を表示するものとみることができるときでなければならない。併せてその輸入された商品と韓国の商標権者が登録商標を付した商品との間に品質における実質的な差異があつてはならず、ここで品質の差異とは、製品自体の性能、耐久性などの違いを意味するものであつて、それに付随されるサービスとしての顧客支援、無償修理、部品交換などの有無による違いをいうものではない。

大法院 2012年4月26日言渡し 2011ド17524判決[商標法違反]¹⁰⁰

[当事者及び事実関係]

①原告は染料について「SUPER TEMPERA」商標をオーストラリアと韓国に保有していた。

②被告人がオーストラリアから原告の真正品を輸入して染料を250mlないし500ml容器に任意に分けて入れ替え、原告の承諾無しに「SUPER TEMPERA」商標を任意に製作して付し、販売した。

[判示事項]

商標権者などにより登録商標が表示された商品を譲受け又は輸入した者が、任意に商品を少量に分けて新しい容器に入れ替える方式で包装した後、登録商標を表示したり上のように登録商標を表示したものを譲渡した場合、商標権ないし専用使用権を侵害する行為に該当するか(原則的積極)

⁹⁹ 大韓民国法院総合法律情報(<http://glaw.scourt.go.kr/>)

¹⁰⁰ 大韓民国法院総合法律情報(<http://glaw.scourt.go.kr/>)

【判決の要旨】

商標権者ないし正当な使用権者により登録商標が表示された商品を譲受け又は輸入した者が任意に商品を少量に分けて新しい容器に入れ替える方式で包装した後、登録商標を表示したり上のように登録商標を表示したものを譲渡したならば、たとえその内容物が商標権者などの製品であっても商品の出所表示機能や品質保証機能を損なうおそれがあるので、このような行為は特別な事情がない限り商標権ないし専用使用権を侵害する行為に該当する。

(3) 貴国の商標に関する法律の「商標」の定義に「識別性」を規定した理由、経緯を教えてください。例えば、TRIPS協定の発効に併せて法制度を見直したためなど。

理由、経緯：

1949年の商標法制定当時から「商標」の定義に「商標とは、商品を表示するものとして生産、製造、加工、証明又は販売業者が自己の商品を他業者の商品と識別させるために使用する記号、文字、図形又はその結合の特別顕著なものをいう」と規定して識別性に対する内容が含まれていたが、当時の立法経緯を確認することができる文献は確認されなかった。

2. 「識別性」について

(1) 貴国の商標に関する法律における絶対的拒絶理由（「識別性」に関する拒絶理由）の条文番号と条文を教えてください。

条文番号：第33条1項各号

条文：

第33条(商標登録の要件)

①次の各号のいずれかに該当する商標を除き、商標登録を受けることができる。

1. その商品の普通名称を普通に用いられる方法により表示する標章のみからなる商標
2. その商品について慣用されている商標
3. その商品の産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状・価格・生産方法・加工方法・使用方法又は時期を普通に用いられる方法により表示する標章のみからなる商標
4. 顕著な地理的名称若しくはその略語又は地図のみからなる商標
5. ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法により表示する標章のみからなる商標
6. 簡単でありふれた標章のみからなる商標
7. 第1号から第6号までに該当する商標のほか、需要者が何人かの業務に関連する商品を表示するものであるかを識別することができない商標

(2) 貴国の商標に関する法律に「商標」の定義に「識別性」が規定されている場合、当該定義規定による拒絶理由通知と絶対的拒絶理由の関係（考え方、使い分け、規定ぶりなど）を教えてください。例えば、どのようなものが定義規定により拒絶されるのか、又はどのようなものが定義規定ではなく絶対的拒絶理由により拒絶されるのでしょうか？

商標法の定義上、商標とは自己の商品¹⁰¹と他人の商品を「識別するために」使用するものであるため、「**自己商品識別の主観的意思**」は「商標の構成要素」に該当する。したがって法文上自己商品識別の主観的意思が欠如した場合は商標とみることができないが、審査段階で出願人が実際に自己商品を識別する意思を有しているのか、出願人の内心の意思の有無を判断するのが事実上不可能であるという点で、これは単なる「**宣言的意味**」に該当するとみるのが妥当である。使用主義ではなく登録主義と書面主義をとっている商標制度上、自己商品識別の主観的意思の有無は判断自体が不可能で、結局商標法第33条の自己商品識別の客観的機能の有無で判断するしかない。

これを商標法上の「商標」の定義に関して沿革的にみれば、1949年制定法では「商標とは、商品を表示するものとして生産、製造、加工、証明又は販売業者が自己の商品を他業者の商品と識別させるために使用する記号、文字、図形又はその結合の特別顕著なものをいう。」と規定することにより、商標の識別力(特別顕著性)が果して商標の構成要件であるのか、あるいは登録要件かに関する議論が起こったが、1990年改正法で「特別顕著なもの」という要件を削除することによって立法的に特別顕著性の有無は商標の成立要件ではなく商標法第33条による商標の登録要件であることを明確にした。¹⁰²

商標法第54条第1号は出願商標が「商標」の定義に合致しない場合を拒絶理由と規定しているが、商標法の「商標」の定義で要求する識別性の欠如を理由に拒絶され争われた審決例・判例は本調査では発見されなかった。

(3) 貴国の商標に関する法律において、「使用による識別性」（本来、識別性を有しない標章が使用された結果、獲得した識別性）の規定がある場合は、その条文番号、条文、及び要件等を教えてください。

条文番号：第33条2項

条文：

第33条

②第1項第3号から第6号までに該当する商標であっても、商標登録出願前からその商標を使用した結果、需要者の間に特定人の商品に関する出所を表示するものとして識別できるようになった場合には、その商標を使用した商品に限って商標登録を受けることができる。

要件：

使用による識別性を獲得したものと認められるための具体的な認定要件として、特許庁は、商標審査基準に次の3種類の要件を明示している。①「商標登録出願前から商標を使用したこと」、②「需要者間にその商標が「特定人の商品に関する出所を表示するもの」と「識別される」に至ったこと」、③「実際に使用した商標を使用した商品に出願したものであること」、④使用による識別力を主張する者は「立証資料を提出」すること（審査基準第4部第9章2.1ないし2.4）

(4) 貴国の商標に関する法律において、商標中に識別力を含まない文字等を有する場合に、その商標権あるいはその商標中に識別力を含まない文字等についての取り扱い規定はありますか。ある場合は、その規定の条文番号、条文、及び具体的な規定内容を教えてください。

■ある

商標中に識別力を含んでいない構成部分が含まれている場合、つまり商標が識別力がある部分と識別力がない部分とが共に一つの商標として構成されている場合に対する取扱規定は存在しない。ただし、他人が使用する標章等が識別力がない標章に該当するときに商標権の効力がどのように制限されるかに対する規定は設けられている。

条文番号：第90条第1項

条文：

第90条(商標権の効力が及ばない範囲)

①商標権(地理的表示団体標章を除く)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力が及ばない。

1. 自己の氏名・名称又は商号・肖像・署名・印章又は著名な雅号・芸名・筆名及びこれらの著名な略称を商取引慣行に従って使用する商標
2. 登録商標の指定商品と同一・類似の商品の普通名称・産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状・価格又は生産方法・加工方法・使用方法及び時期を普通に用いられる方法により表示する商標
3. 立体的形状からなる登録商標の場合には、その立体的形状が何人かの業務に関連する商品を表示するの識別することができない場合において、登録商標の指定商品と同一・類似の商品に使用する登録商標の立体的形状と同一・類似の形状からなる商標
4. 登録商標の指定商品と同一・類似の商品について慣用する商標並びに顕著な地理的名称及びその略語又は地図からなる商標
5. 登録商標の指定商品又はその指定商品の包装の機能を確保するのに不可欠な形状、色彩、色彩の組合せ、音又は匂いからなる商標

規定内容：

■商標権の効力が及ばない



(5) 貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、侵害訴訟における商標権侵害の該当性判断において、商標の「識別性」の有無が争点となることはよくあることでしょうか？すなわち、識別性がないから商標に該当しないと、被告側(被疑侵害者側)は一般的に主張するのでしょうか？

■いいえ

商標法の「商標」の定義規定上の識別力欠如に対して抗弁したものは確認されない。しかし、絶対的拒絶理由に該当する商標法第33条による識別力が欠如した商標という点で権利濫用の抗弁は大法院2012年10月18日言渡し2010ダ103000全員合議体判決によって認定された。

大法院2012年10月18日言渡し2010ダ103000全員合議体判決¹⁰³

[当事者及び事実関係]

甲は「HIWOOD」、「」、「」という商標及びサービスマークを「建築用非金属製モールディング等」及び「建築用モールディング販売幹旋業等」に登録を受けた後、これと類似の標章を使用した他人に商標権などの侵害差止及び損害賠償を求めたケースである。

【判決の要旨】

¹⁰¹ 地理的表示が使用される商品の場合を除いては役務または役務の提供に関連された物件を含む。

¹⁰² 条文別商標法解説、特許庁、2007、16頁

¹⁰³ 大韓民国法院総合法律情報(<http://glaw.scourt.go.kr/>)

登録商標に対する登録無効審決が確定する前であっても、商標登録が無効審判によって無効となる場合が明白な場合には、商標権に基づいた侵害差止又は損害賠償などの請求は特別な事情がない限り権利濫用に該当して認められないとみななければならない。商標権侵害訴訟を担当する法院としても商標権者のそのような請求が権利濫用に該当するという抗弁がある場合、その当否を詳察するための前提として商標登録が無効か否かに対して審理・判断できるはずであるといえ、このような法理はサービスマーク権の場合にも同じように適用される。

登録された標章の「HI WOOD」や「ハイウッド」のうち「HI」又は「ハイ」は「高級の、上等の、高い」などの意味を有した英単語「high」の略語又はその韓国語発音であり、「WOOD」又は「ウッド」は「木、木材」などの意味を有した英単語又はその韓国語発音で、「高級木材、よい木材」などの意味に直感されるといえる。

したがって、「木材」からなる商品又はこのような商品の販売代行業、販売斡旋業に使われる場合には指定商品又は指定役務の品質・効能・用途などを普通に使用する方で表示した標章のみからなる記述的標章に該当し、「木材」ではない商品又はこのような商品の販売代行業、販売斡旋業に使われる場合にはその指定商品が「木材」からなるか又はその指定役務がそのような商品の販売代行業、販売斡旋業であると需要者を誤認させるおそれがある品質誤認標章に該当して、それぞれその登録が無効となることが明白である。したがって、原告商標に関する各商標権又は原告サービスマークに関するサービスマーク権に基づいた原告の本件侵害差止、侵害製品の廃棄及び損害賠償請求は権利濫用に該当して認められない。

(6) 貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有することは、侵害訴訟における主張・立証の責任に関連していますか？

上記(5)の大法院2012年10月18日言渡し2010ダ103000全員合議体判決は商標権侵害訴訟を担当する法院としても商標権者の請求が権利濫用に該当するという抗弁がある場合、その当否を詳察するための前提として商標登録が無効か否かに対して審理・判断できると判示しているところ、被告側が(商標法の定義規定上の「識別性」ではなく絶対的拒絶理由としての)識別力欠如を抗弁事由として主張する必要があり、このような場合に法院が判断できると解釈するのが妥当である。

3. 使用（「商標の使用」）について

(1) 貴国の商標に関する法律において、商標の「使用」の定義(条文番号、条文)を教えてください。

条文番号：商標法第2条1項11号

条文：

第2条1項11号

「商標の使用」とは、次の各目のいずれかに該当する行為をいう。
 イ、商品又は商品の包装に商標を表示する行為
 ロ、商品又は商品の包装に商標を表示したものを譲渡し、若しくは引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しの目的で展示・輸出若しくは輸入する行為
 ハ、商品に関する広告・定価表・取引書類、その他の手段に商標を表示し、展示し、又は広く知らせる行為

条文番号：商標法第2条2項

条文：

第2条2項

第1項第11号各目による商標を表示する行為には、次の各号のいずれかの方法により表示する行為が含まれる。

1. 標章の形状又は音若しくは匂いにより商標を表示する行為
2. 電気通信回線を通じて提供される情報に電子的方法により表示する行為

(2) 商標の使用論(自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態様で使用されていない場合は商標権侵害を構成しない(商標権の「使用」にあたらない)という考え方)は、商標権侵害に関する条文などで明示的に規定されていますか？

規定されている場合は、その規定の条文番号、条文を教えてください。

規定されていない場合は、その理由をお聞かせください。

■規定されていない

■裁判例や運用等で、そのような考え方が確立しているため

大法院2003年4月11日言渡し2002ダ3445判決¹⁰⁴

【事実関係】

商標権者はFUJIFILMという登録商標を使い捨てカメラに付して販

売し、被告人は使い捨てカメラの使用済みの空容器を収集して再度フィルムを装填して一部包装を新たにし、包装容器及び本体の紙部分には「Miracle」という別途の商標を表記したが、富士フィルム(FUJIFILM)という商標はそのままカメラ本体に残っていた。このような被告の製造・販売行為が商標法違反並びに不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律違反に該当するかどうかの問題となった。

【判決の要旨】

他人の登録商標をその指定商品と同一又は類似の商品に使用すれば他人の商標権を侵害する行為になるといえるが、他人の登録商標を利用した場合であっても、それが商標の本質的な機能といえる出所表示のためのものではなく商標の使用と認められない場合には登録商標の商標権を侵害した行為とみることができないといえ、それが商標として使用されているかどうかを判断するためには、商品との関係、当該標章の使用態様(すなわち商品などに表示された位置、大きさ等)、登録商標の周知著名性、そして使用者の意図と使用経緯などを総合して実際の取引界での表示された標章が商品の識別標識として使用されているかどうかを総合して判断しなければならない。

たとえ「Miracle」という商標を別途に表示したとか、「FUJIFILM」という商標が「Miracle」という商標より小さいか色彩の面で識別が容易でないとしても、本件登録商標を商標として使用したとみべきであり、また本件使い捨てカメラは富士フィルムで生産される「Quicksnap」と同じように富士フィルムで生産される商品の一種である「Miracle」と混同するおそれがあるため、これは商品主体の混同を引き起こす行為であるといえる。

(3) 定義の識別性の規定と商標的使用論の関係を教えてください。

商標法第2条第1項第1号の「商標」の定義上の識別性と、判例で言及されている商標的使用論に対して、両者の関係を明確に言及している判例は確認されないが、判例は商標的使用か否かが問題になったケースで商標の本質的な機能としての出所表示機能を発揮しているかどうかを確認する事例が多数存在する。

大法院2003年6月13日言渡し2001ダ79068判決¹⁰⁵

【事実関係】



原告は「SCA」という商標の商標権者であり、防毒マスクの製造・販売会社である被告は自己の商号の英文名称の最初のアルファベットである「S」と防毒マスクの部品である浄化筒を意味する「CANISTER」の略語である「CA」とを組み合わせた「SCA」という表示の横に、濃度別等級表示に該当する数字を併記する形式の標章を表示した。

【判例の要旨】

他人の登録商標と類似の標章を利用した場合であっても、それが商標の本質的な機能といえる出所表示のためのものではなく、商標の使用として認識されない場合には、登録商標の商標権を侵害したといえることができない。被告の標識は防毒マスク浄化筒の種類や規格ないし等級表示の使用であるだけで、自他商品の識別標識として機能する商標の使用とみることができない。

大法院2013年1月24日言渡し2011ダ18802判決¹⁰⁶

【事実関係】

指定商品を貴金属製ネックレスなどとする登録商標「」の商標権者である甲外国法人が、「」形状を使用してネックレス用ペンダントを販売する乙株式会社を相手取り商標権侵害中止を要求した。

【判例の要旨】

他人の登録商標と同一又は類似の標章をその指定商品と同一又は類似の商品に使用すれば他人の商標権を侵害する行為になるといえるが、他人の登録商標と同一又は類似の標章を利用した場合であっても、それが商標の本質的な機能といえる出所表示のためのものでなく、純然にデザイン的にのみ使用されるなど商標の使用と認識されない場合には、登録商標の商標権を侵害した行為とみることができず、それが商標として使用されているかどうかを判断するためには、商品との関係、当該標章の使用態様、登録商標の周知著名性そして使用者の意図と使用経緯などを総合して、実際の取引界での表示された標章が商品の識別標識として使用されているかどうかを総合して判断しなければならない。

(4) 貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、商標的使用論(条文の有無を問わず)の考え方は、侵害事件だけでなく不使用取消事件でも適用されるのでしょうか？すなわち、不使用取消事件にお

¹⁰⁴ 大韓民国法院総合法律情報(<http://glaw.scourt.go.kr/>)

¹⁰⁵ 大韓民国法院総合法律情報(<http://glaw.scourt.go.kr/>)

¹⁰⁶ 大韓民国法院総合法律情報(<http://glaw.scourt.go.kr/>)



商標の「使用」は、自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する状態での使用に限定されるのでしょうか？
適用される場合、不使用取消事件での適用基準（判断基準）と侵害訴訟での適用基準（判断基準）は同じでしょうか？

■商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、不使用取消審判には適用されない

侵害訴訟における商標の使用か否かと、不使用取消事件における認識に対しては異なって適用されなければならないと明示した大法院判例と、不使用取消事件では識別力有無が登録商標の使用か否かに対する判断を左右する事由になり得ないという大法院判例に照らしてみると、商標的使用論の思考が不使用取消審判にはそのまま適用されないと判断される。

大法院 2013 年 2 月 28 日言渡し 2012 フ 3206 判決¹⁰⁷

【当事者及び事実関係】

甲は「」の登録商標権者として、ホーロー鍋の表面に「」のように使用している乙を相手取り積極的権利範囲確認審判及び不使用取消審判を請求した。



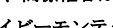

【判決の要旨】

不使用による商標登録取消審判制度は、登録商標の使用を促進する一方で、その不使用に対する制裁を加えることに目的があるので、商標法第 73 条第 1 項第 3 号、第 4 項で規定する「登録商標の使用」か否かの判断では、商標権者又は使用権者が自他商品の識別標識として使用しようという意思に基づき登録商標を使用したものとみることができかどうか問題になるだけで、一般需要者や取引者がこれを商品の出所表示として認識できるかは登録商標の使用か否かの判断を左右する事由になり得ない。反面、商標権の権利範囲確認審判では、確認対象標章に対してその標章と同一又は類似の登録商標の商標権の効力が及ぶかどうかを取引上商品出所の誤認・混同のおそれがあるかどうかによって確定するものであるため、当初一般需要者や取引者が確認対象標章を装飾用デザインとのみ認識し、商品の出所表示として認識す

ることが困難であったとすれば、確認対象標章が商標として使用されたものとみることができない。



大法院 2012 年 12 月 26 日言渡し 2012 フ 2685 判決¹⁰⁸

【当事者及び事実関係】

①登録商標「」（モンテッソーリのハングル）に対して不使用取消審判が請求され、商標権者は通常使用権者が使用した実使用商標「」（ベイビーモンテッソーリのハングル）」、「」（ベイビーモンテッソーリのハングル）」を使用証拠として提出した。これに対し原審は登録商標「」は児童教育方法、教育プログラムを意味するものと一般的に認識されていて識別力がない部分であるので、実使用商標を見て登録商標を使用するものと認識しないとして登録取消とすべきであると判決し、これに対し商標権者が上告した。

【判示事項】

「登録商標の使用」には登録された商標と同じ商標を使用する場合はもちろん、取引社会の通念上、識別標識として商標の同一性を損なわない程度に変形して使用する場合も含まれるといえ、この場合、登録商標が必ずそれだけで使われなければならない理由はないため、商標権者などが登録商標に他の文字や図形部分などを結合して商標として使用した場合であっても、登録商標が商標としての同一性と独立性を維持している限り、これをもって登録商標の使用でないということとはできない。

実使用商標「」、「」の場合、「モンテッソーリ」部分と「ベイビー」部分が区別され同一性と独立性を維持したまま使われているため、正当に登録商標を使用したものである。

登録商標が当初識別力がない商標であったかどうかは、商標法第 73 条第 1 項第 3 号、第 4 項で規定する「登録商標の使用」か否かの判断を左右する事由になり得ない。

以上

¹⁰⁷ 大韓民国法院総合法律情報 (<http://glaw.scourt.go.kr/>)

¹⁰⁸ 大韓民国法院総合法律情報 (<http://glaw.scourt.go.kr/>)

禁 無 断 転 載

平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

商標の識別性に関する課題
（「認証・証明マークの保護」及び
「商標の定義」の観点から）についての
調査研究報告書

平成29年3月

請負先 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地

精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <http://www.iip.or.jp>

E-mail support@fdn-ip.or.jp