

## 韓国における商標の重要判例

金・張法律事務所 (Kim & Chang)

徐蓮珠 (弁理士)



金・張法律事務所 (Kim & Chang) は 1973 年設立、韓国最大手の総合法律事務所である。1100 名の専門家、1400 名のスタッフを擁し、日本のクライアント専門の部門もある。徐蓮珠弁理士は、知的財産グループ商標部に所属し、日本企業の商標、意匠および模倣品対策業務を専門に担当している。

韓国商標法では、日本と同様に、標章の構成自体には識別力がなくても、使用により需要者に出所標識として認識されるに至ったならば、例外的に商標登録を認めている。最近大法院は、広告などを通じて反復的に露出された標章「단박대출」(日本語訳「即座貸付」)に対して、使用による識別力を取得したと認めた(大法院 2017 年 9 月 12 日言渡し 2015 フ 2174 判決)。この判決では、使用による識別力の認定要件を緩和して解釈する最近の趨勢が反映された。

### 1.はじめに

旧商標法 (2014 年 6 月 11 日付法律第 12751 号で改正される前のもの) 第 6 条第 2 項は、「商標を登録出願前から使用した結果、需要者の間にその商標が何人かの商品を表示する商標であるか顕著に認識されたとすれば、第 6 条第 1 項第 3 号乃至第 6 号 (商標登録の要件) の規定にかかわらず商標登録を受けることができる」と規定している。同規定は、元々標章の構成自体に識別力がないため特定人に独占使用させることが適当でない標章に対して対世的な権利を付与するものであるため、その基準は厳格に解釈・適用されなければならないと、使用による識別力取得が認められる商標は、実際に使用された商標と商品それ自体でなければならないというのが判決および審査の態度であった。

しかし、使用による識別力の認定が過度に厳格で、性質表示的性格を有していても実際の取引界で出所標識として機能する場合があるにもかかわらず登録を受けられないケースが発生し、実際に商標使用者が商標管理に苦慮するという問題があった。また、競争者がこのような商標を模倣した場合に、登録を受けられないために効果的に対応することができないという批判があったため、判例では商標の同一性や立証水準等と関連し多少緩和された態度を示していた。これに歩調を合わせ、2014年改正商標法では使用による識別力の認定要件で求める「認識度の水準」を引き下げ、需要者に「特定人の出所標識」として認識されれば足り、「顕著に」まで認識される必要はないとした。

本事案は旧商標法が適用されたケースで、①本願標章が需要者に顕著に認識されるに至ったかどうか、および②原告は本願標章を単独で使用したのではなく、識別力のある自らの商号と結合して使用したものであるが、本願標章だけでも需要者に識別標識として認識されるに至ったかどうか（実際に使用した標章の出願かどうか）が論点となった。

## 2. 法院の判断

### 2-1. 事実関係

原告は貸付業を営む企業で、仲介業者を通さずに自らマーケティングにより獲得した顧客に資金の貸付けを行う営業（以下「直接貸付方式」という）と関連し、2011年から「단박대출」という標章（以下「本願標章」という）を使用した。原告は本願標章を単独では使用せず、原告の商号である「ウェルカムローン」や貸付方式を表す用語と結合させるなど多様な形態で使用した。下は実使用標章の一例である。

## 実使用標章の一例

(インターネット参考資料)

(日本語訳「ウェルカムローン インターネ  
ット即座貸付」)

原告は本願標章「단박대출」を指定役務を「貸付業」として出願したが、特許庁および特許審判院では、①本願標章は「すぐに貸付け」、「即時に貸付け」などの意味と認識されるため、貸付業に使用する場合「迅速にお金を貸してくれるサービス業」と直感されて役務の効能を表す記述的標章に該当し、②本願標章の指定役務である「貸付業」は貸付けのための信用状態や担保などの調査にかなりの時間を要するのが普通で、迅速性はサービスの品質において重要な意味を持つところ、「すぐに貸付ける」という意味の「단박대출」は特定人に独占させることが公益上適当でないともみて、識別力がないと判断した。

また、使用によって識別力を取得したという原告の主張と関連して、本願標章はほとんどの場合識別力がある自らの商号「ウェルカムローン」とともに使用しているため、「ウェルカムローン」部分が識別標識として認識され、本願標章が識別標識として使用されたとは考え難い点等を考慮すれば、提出された使用資料だけでは本願標章が使用による識別力を認められるほどに需要者に顕著に認識されるに至ったとは判断できないとして、商標登録が認められないとした。

これに対して、原告は特許法院に審決取消訴訟を提起して勝訴したため、特許庁側は上告したが、大法院でも原審の判断を支持した。法院の具体的な判示内容は以下のとおりである。

## 2-2. 法院の判断

### 2-2-1. 需要者に顕著に認識されるに至ったかどうか

(1)原告は貸付業を営む企業で、数年間、資産および貸付残高などの規模の面で業界3位の企業と評価されている点、

(2)直接貸付方式と関連し、本願標章を約4年間にわたり使用してきた点、

(3)本願標章を使用したTVコマーシャルの回数が2011年から2014年までのあいだで約43万回にのぼり、TV広告費だけで約2,300億ウォンを投じ、これは4年間のTVコマーシャルの回数が1日平均約290回にのぼる数値である点、

(4)本願標章の直接貸付方式による貸付件数は、2011年から2014年までで15万件を超え、その金額は約3,900億ウォンに達する点、

(5)需要者調査の結果、消費者金融利用者の71%が本願標章を認識しているという調査結果であった点、

以上を総合的に考慮すれば、本願標章は需要者に原告の貸付業の出所標識として顕著に認識されるに至ったといえる。

### 2-2-2. 実使用標章の一部である本願標章が出所標識として認識されるに至ったかどうか（実際に使用した標章の出願かどうか）

原告は本願標章を単独で使用したのではなく、運営主体である原告の商号「ウェルカムローン」や、貸付を申請する方法に該当する「電話」、「インターネット」、「電話一本」、「モバイル」、または貸付対象を表す「100%女性専用」などととも使用したが、それらの部分は貸付業においてありふれて使われている標識にすぎない。

また、実使用標章において本願標章は書体、文字の大きさおよび色などを異にして独立性を維持しつつ、分離認識されることができるよう構成されており、実使

用標章において共通的に反復されることにより需要者には本願標章だけが強調されたため、本願標章は需要者に出所標識として認識されるに至ったと判断される。

### 2-2-3.小括

以上の各事情を総合し、前述した法理に照らして詳察すると、原告が提出した実使用標章の使用資料から本願標章は旧商標法第6条第2項が規定する使用による識別力を取得したものと見える。

## 3.コメント

本案件は、本願標章「단박대출」が貸付商品の特性を表す表現であり、標章の構成自体は識別力が弱いものの、本願標章と関連した直接貸付方式の貸付規模、広告回数および期間、原告が貸付企業として知られている程度などを総合して、使用による識別力を取得したと判断された。特に原告は「단박대출」という標章を単独で使用したのではなく、識別力が強い自らの商号とともに使用したものであるが、「단박대출」部分の独立性が維持されるとみて、当該部分だけでも出所標識機能を果たすと認められた点は、使用による識別力認定時の商標の同一性要件を柔軟に解釈したものと判断される。

これは、企業や個人が使用している商標が簡単であったり性質表示的性格を有する標章であるとしても、実際の取引界で出所表示として使用しているのであれば登録を受けられるようにし、ブランド管理活動を積極的に支援しようという動きとその軌を一にする判例と考えられる。

このような傾向に加え、2014年改正商標法において使用による識別力判断時の商標の認識度要件が緩和された点を考慮すれば、商標法上では識別力が弱い標章であっても、韓国において持続的または反復的に使用し自己のブランドとして認識さ

れている標章であれば、積極的に登録を試み権利化することを検討してみる必要があるといえる。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)