

# 韓国における物品デザインの 商標的保護

許容録

SUNYOUNG INT'L PATENT & LAW FIRM

(会長/弁理士)



SUNYOUNG INT'L PATENT & LAW FIRM は、1999 年に設立以来、約 40 人の弁理士を含む合計約 100 名の職員を有し、各技術分野の特許、実用新案を始め商標と意匠まで、専門分野別に知的財産権業務を提供している。許容録氏は、薬学および法学の修士学位を取得しており、1999 年に当事務所を設立し、現在会長として事務所全体の業務を総括している。

## I. 序論

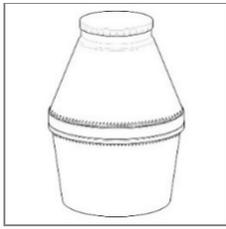
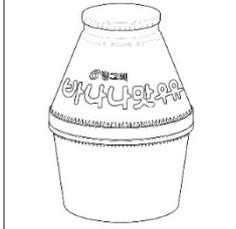
デザインが企業の競争力を変化させる時代において、無分別な模倣や盗用からのデザイン保護の重要性が高まっている。このようなデザイン模倣問題による最善の解決策は、デザイン権の獲得による早期権利化にあるが、デザイン権を獲得出来なかった場合に発生する模倣や盗用からデザインを保護する方法を以下に述べる。

## II. 未登録デザインの保護

### 1. 商標権としての保護-立体商標出願および図形商標出願

1998 年 3 月 1 日に施行された改正韓国商標法により、立体商標が導入され、これによって立体的形状に対して、立体商標として登録した後、保護期間満了日以前に更新することで、半永久的に保護を受けることができるようになった。デザイン権の保護期間は 20 年であるが、商標権は更新によって半永久的に保護を受けることができるという利点があることから、諸企業では立体商標の出願を試みている。

商標審査基準第 8 部「非伝統的商標に対する審査」によれば、「商品自体の形状や商品包装等は、指定商品と分離してそれ自体が物品としての取引が可能であり、物品性と結合された立体的形状は、デザイン保護法の保護対象に該当するため、立体的形状の場合、その形状が出所表示として機能するためには、商標法第 33 条第 2 項に定める使用による識別力を獲得しなければならないが、立体的形状に識別力のある記号、文字、図形等が結合されている場合には、全体的に識別力があると見る」と規定されている。しかし、現実には使用による識別力の獲得を認められるのは容易ではないことが実情である。以下に立体商標に関する審査例を紹介する。

No.	1	2	3
デザイン 図面			
出願番号	40-2004- 0047103	40-2004- 0047104	40-2004- 0047105
審査結果	拒絶	登録	登録

No.1の立体商標の場合、「一般的な飲み物容器の形状を直接的に表示した標章」に過ぎないという理由で商標登録が拒絶され、使用による識別力の獲得を主張したが、受け入れられなかった。一方、No.2およびNo.3の立体商標は、識別力のある「文字」（出願人の商号）と図形が結合された「」に対する識別力が認められ登録された。すなわち、立体的形状が使用による識別力を獲得していると認められることは、今のところ容易ではなく、識別力のある文字および図形を結合して登録されている状況において、今後潜在的な紛争において立体商標の立体的形状に対しても商標権の効力が及ぶと見るには無理がある。一方、図形商標として保護を受けることも考えられるが、図形商標は2次元的な標章であるため、デザインの外観および形態の保護を受けるには不十分である。

結論として、立体商標の権利によって物品の形状に対して保護を受けることは可能であるが、「識別力の獲得」を認めてもらうことが困難であるため、まずデザイン権で登録して保護を受け、以後長期間持続的に使用して、一般需要者や取引者等の間で特定人の商品であることを連想させる出所表示として十分に認識された場合に限り、識別力の獲得に関する証拠資料を準備して立体商標として商標出願を行うことが好ましい。

## 2. 著作権としての保護

著作権法第2条第15号では「応用美術の著作物」は、「物品に同一形状で複製できる美術著作物として、その利用された物品と区分されて独自性を認めることができるものをいい、デザイン等を含む」と規定しており、法文上具体的に「デザイン」を明示しているため、デザイン保護法で定義するデザインと重複している。

大法院では、「形状と機能の分離可能性」があるデザインに対しては、デザイン保護法と著作権法の間での重複的な保護を認めている。具体的に、ヒディンクネクタイ事件（大法院 2003 ㊦ 7572 判決）では、ネクタイの太極模様および八卦模様は「物品に同一形状で複製できる美術著作物」であり、「ネクタイと区分されて独自性を認めることのできる応用美術作品の一種」と判断して、応用美術作品に対する二重保護を認めた事例がある。

原告製品	被告製品
	

しかし、著作権は、創作と同時に権利が発生するという点で権利獲得が容易であるが、紛争が発生した場合、相手の侵害事実を証明しなければならず、侵害事実を立証しても比較対象物が同一でない場合、類似する割合を明らかにして侵害額を算定しなければならない。デザイン権と著作権の長所および短所を整理すると、以下の表のようになる。

	デザイン権	著作権
長所	独占排他的権利 保護手段が強力である 公信力がある証明書発行	登録手続き無し 幅広い権利範囲 国際的保護
短所	登録手続きが煩雑 相対的に短い権利期間 属地主義適用 ソフトウェア、キャラクター等 の保護困難	相対的権利 侵害主張の困難 著作範囲不分明

### 3. 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律における保護

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第2条（定義）第1号リ目では、「商品の形態」を特許庁にデザイン登録しなかったとしても、別途の手続きや費用なしに法的保護を受けられるようにしている。以下にこれに関する判例を紹介する。

原告製品	被告製品
 <p>The image shows a bottle of belif cream and a chart of its ingredients. The chart lists: Humectant in Acai essence phase (10%), Emollient in Calendula cream phase (5%), Moisture holding capacity (12%), Mineral oils (0%), Synthetic fragrances (0%), Synthetic dyes (0%), Ethanol (0%), and Animal origin ingredients (0%).</p>	 <p>The image shows a tube of IPSE NATURE hand cream and a chart of its ingredients. The chart lists: Synthetic fragrances (2%), Synthetic oils (2%), Alcohol (2%), Silicone - Proban (2%), Water (7%), and Camellia sinensis Extract (2%).</p>

原告は、出所の誤認混同、著作権侵害および不法行為を主張して、2012年4月ソウル中央地方法院に訴訟（ソウル中央地方法院 2011 〇〇 33127）を提起したが、ソウル中央地方法院は、「容器の前面上端に各ブランド名称「belif」と「IPSE NATURE」が表示されているため、出所の誤認混同を起こすことはなく、両ブランドの製品発売時期が近い状況で、製品開発日程および発売過程に所要する時間を勘案するとき、被告が原告の容器の表面デザインを模倣したとは見られない」として、原告の敗訴判決を下した。

1審（ソウル中央地方法院）で敗訴した原告は、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第2条（定義）第1号イ目とリ目を主張して、ソウル高等法院に控訴（ソウル高等法院 2011 〇 69529）を提起し、ソウル高等法院は、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第2条第1号リ目により、原告の試製品が最初に製作された2010年7月19日から3年となる2013年7月18日までのみ被告の不正競争行為を認めるべきであると判示し、被告に対して2013年7月18日まで当該標章を使用した包装紙、包装容器、広告物等を廃棄することを命じ、原告の一部勝訴判決を下した。

このように、デザイン権がなくとも不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律により商品形態の保護を受けることができるが、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律によってデザイン保護を受けるためには、自己のデザインの侵害事実を

直接立証しなければならず、保護期間がデザイン保護法と違い物品の形態が整った日から3年に過ぎないという短所がある。デザイン権と不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の長所および短所を整理すると、以下の表ようになる。

	デザイン権	不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律
長所	独占排他的権利 保護手段が強力である 公信力がある証明書発行	登録手続き無し 新規性、創作非容易性を要求しない
短所	登録手続きが煩雑 新規性、創作非容易性を要求する	侵害事実を直接立証 商品形態模倣行為（第2条第1号リ目）の場合、保護期間が短い（3年）

#### 4. その他

##### (1) デザイン創作証明制度

デザイン出願をしていない場合でも、デザインの創作内容および公知日付を立証して創作者の最小限の権利を保護するために、韓国デザイン振興院による「デザイン創作証明制度」を活用することが考えられる。この制度は、デザイン出願前にデザイン創作事実（創作者、時期）を証明する制度として、デザイン登録に要する費用と時間を節約するとともにデザイン模倣を防止し、創作が証明されたデザインは、特許庁によるデザイン出願の審査時に創作事実証拠資料として活用され、無断デザイン登録によるデザイン権侵害被害を予防することができる。しかし、デザイン権を獲得するものではないため、創作証明完了後6ヶ月以内に特許庁にデザイン出願をしなければならない。

##### (2) 民法上の不法行為規定

また、民法上の不法行為規定（第750条）による保護も可能である。ただし、不法行為の立証責任が原告側にあるため、立証の困難性があり、禁止請求が認められない問題点がある。

#### Ⅲ. 結論

上述したように、デザインの保護を受けられる制度は、デザイン保護法以外にも、商標法、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律、著作権法等がある。デザイン保護法では、デザイン権の登録要件に合致するデザインに対して独占排他的権利を付与している。しかし、商標法で保護を受けるために立体商標として出願することになると、使用による識別力を認められなければならない。不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律では、侵害事実に対する立証責任があり保護期間が3年に過ぎない。著作権法による保護は、独占排他権ではない相対的権利に該当し、デザインの保護には消極的な面がある。

商標法、著作権法、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律等を活用してデザインを保護することが可能であるが、デザイン保護を受ける最も強力な制度はデザイン保護法であることを認識した上で、各法の差異点を正確に知り、状況に応じたデザイン保護戦略を検討するべきである。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)