

韓国における商標審査基準から見た 模倣商標防止規定について



崔達龍国際特許法律事務所

崔 達龍

弁理士

崔達龍国際特許法律事務所は 1999 年に創立された。日本企業の出願等を専門に扱っているため、ホームページ(www.choipat.com)には韓国知財関連法令の和訳が掲載されている。崔達龍氏は所長弁理士であり、専門は半導体・電子・通信・機械分野である。

■ 概要

韓国では、模倣商標の登録を防止するための対応策が、模倣類型に従って商標法で定められており、関連する詳細な審査規定が商標審査基準で定められている。本商標審査基準は、商標出願審査時に実質的に適用されているので大変重要である。模倣類型による商標審査基準とそのうちのいくつかの重要な内容について下記で紹介する。

■ 詳細及び留意点

1. 周知商標と同一または類似した商標（商標審査基準第 5 部第 9 章）

(1) 根拠：商標法第 34 条第 1 項第 9 号

他人の商品を表示するものと需要者らに広く認識されている商標（地理的表示は除く）と同一または類似した商標で、その他人の商品と同一または類似した商品に使用する商標（参考：地理的表示は第 10 号にて別途規定）。

(2) 制度の趣旨

「特定人の商品を表示するものと需要者らに広く認識されている商標」（以下、「周知商標」という）と同一または類似した標章を、同一または類似した商品に登録をうけて使用する場合、需要者をして商品出所の誤認混同を起こすおそれがある。商標法第 34 条第 1 項第 9 号は、これを予防して、その周知商標の使用者の利益を保護しようとするところにその趣旨がある。したがって本号は先願主義の例外であり使用主義の要素を持った規定といえる。

(3) 重要な内容

- ①周知商標の主体（商標権者または使用権者等の権利主体）が具体的に誰なのか明確にする必要はない。
- ②「広く認識されている商標」とは、当該商品の取引者および需要者に誰の商品を表示する商標と広く認識されている商標をいう。
- ③周知商標は原則的に国内で周知されていなければならない。ただし、国内において市販されていない場合でも輸出用商標または外国の有名商標等とともに国内関連取引業界に周知されている場合には周知商標とみなす。
- ④審査官は情報提供手続により提出された情報および証拠のみでなく、職権でインターネット検索等を通じて、出願商標が本号に該当するかどうかを調査する。
- ⑤商品に直接使用しない場合でも新聞、雑誌、ラジオ、TV、インターネット、博覧会等を通じて広告した結果、需要者らに他人の商品を表示するものと広く認識されていれば十分とみなす。
- ⑥広告宣伝の実績は周知性を判断することにおいて重要な要素であり、また、ライセンス実績が多いほど周知性が高いものとみなすことができる。
- ⑦判断時点は商標登録可否決定をするときを基準にする。

2. 著名商標と混同を起こしたり、著名商標を希釈化するおそれがある商標（商標審査基準第5部第11章）

(1) 根拠：商標法第34条第1項第11号

需要者らに顕著に認識されている他人の商品や営業と混同を起こしたり、その識別力または名声を損なうおそれがある商標。

(2) 制度の趣旨

商標法第34条第1項第11号前段は伝統的な混同理論を法制化したもので、当該商標に関する取引者および需要者のみだけでなく、異種商品や異種営業にかかった一般需要者の大部分にまで知られた商標（以下、「著名商標」という）と混同を起こすおそれがある商標の登録を排除し、出所の誤認・混同から需要者を保護するための公益性が強い規定で、後段は希釈化理論を法制化したもので需要者の出所の誤認・混同のおそれがないとしても、著名商標の識別力や名声を損傷させるおそれ

がある場合、登録を許さないこととし、商標に化体された財産的価値を保護するための私益性が強い規定である。

(3) 重要な内容

- ①「顕著に認識」とは、当該商品や営業に関する取引者および需要者のみでなく、異種商品や異種営業に渡って一般需要者の大部分にまで知られていることをいう。
- ②「混同を起こすおそれがある場合」とは、その他人の商品または営業で誤認したり、その商品やサービス（役務）の需要者が、その商品やサービスの出所について混同するおそれがある場合はもちろん、その他人と系列関係または経済的、法的相関関係がある者の商品またはサービスで誤認したり出所を混同するおそれがある場合を含む。
- ③外国の著名商標が国内で広く使用されたことがなくても、外国での著名性が国内に知られており、一般需要者らに著名商標と認識されたならば本号を適用することができる。
- ④他人の著名商標を非類似の商品またはサービス等に使用することで、たとえ混同のおそれがなかったとしても著名商標の識別力または名声を損なうおそれがある場合、すなわち著名商標を希釈化させるおそれがある場合に適用する。
- ⑤著名性適否を判断することにおいては、その商標の売上額、広告宣伝実績、市場占有率、普及度、創作性、商号商標であるかどうか、その企業の業種範囲等を総合的に考慮する。
- ⑥判断時点は商標登録出願の時点であり、その時点で引用商標が需要者らに顕著に認識されている必要がある。

3. 不正な目的を持って使用する商標（商標審査基準第5部第13章）

(1) 根拠：商標法第34条第1項第13号

国内または外国の需要者らに特定人の商品を表示するものと認識されている商標（地理的表示は除く）と同一または類似した商標として不当な利益を得ようとし

たり、その特定人に損害を負わせようとする等、不正な目的で使用する商標（参考：地理的表示は第 14 号にて別途規定）。

(2) 制度の趣旨

商標法第 34 条第 1 項第 13 号は、国内または外国の需要者らに特定人の商標と認識されている商標が国内で登録されていないことを理由に、正当な商標使用者ではない第三者が不正な目的を持って出願する商標（不正な方法で上記特定人の商標と同一または類似した商標の登録を受け、正当な商標使用者の使用を排斥したり、不当な利益を得ようとする等）については登録されないよう審査時にあらかじめ拒絶し、健全な商取引秩序を維持し、模倣商標による一般需要者らの誤認・混同を防止するための規定である。

本号は 1997 年改正法で初めて導入された。当時は模倣対象商標が特定人の商品表示で「顕著に」認識された場合に適用できるようにしたが、2007 年改正法で模倣商標に更に積極的に対処しようと、特定人の商品表示で認識されていれば適用できるよう認識度を緩和した。

(3) 重要な内容

- ①本号は国内の需要者はもちろん、外国の需要者らに特定人の商品を表示するものと認識されている商標にも適用し、外国の需要者はかならずしも複数国家の需要者であることを要しない。
- ②「特定人」とは、当該商品の取引者や需要者等が、その商標を使用する者が誰なのかを具体的に認識することができないとしても、匿名の存在として当該商品の出所を認識できる場合をいう。
- ③「認識度」とは、国内外の一般取引における、意味ある最小限の範囲の人達でその商標といえば特定人のものと知られている程度をいう。
- ④「特定人の商品を表示するものとして認識」されているかどうかは、該特定人の商標についての出願人の認識の有無と不正な期待利益をあわせて判断できる。すなわち、出願人が他人の商標であることを知ったうえで出願し、売上額増加等その商標に便乗した利益を期待しているとするならば、製造・販売・消費の全てを含む一般取引に関与した者には知られている商標であるということを示す証

拠とみなすことができ、この場合、特定人の商品を表示するものと認識している商標とみなすことができる。

⑤「不正な利益を得ようとしたり、その特定人に損害を負わせようとする等、不正な目的」は次に該当する場合をいい、該当出願のみでなく出願人の過去や現在の商標出願・登録履歴と商標使用実態等を参照してこれを推定できる。

- 外国の正当な商標権者が国内市場に進入することを阻止したり、または代理店の契約締結を強制する目的で韓国内の悪意の商標権者が、登録していない商標と同一または類似した商標を出願した場合。
- 著名商標と同一または類似した商標で、他人の商標や営業と混同を起こすおそれはない場合であっても著名商標の出所表示機能を希釈化させるための目的で出願した場合。
- 創作性が認められる他人の商標を同一または、極めて類似するよう模倣し出願した場合。
- その他に、他人の先使用商標の営業上の信用や顧客吸引力等に便乗して不当な利益を得る目的で出願した場合。

⑥判断時点は商標登録出願したときを基準として判断する。

4. 条約当事国に登録された商標と同一または類似した商標（商標審査基準第5部第21章）

(1) 根拠：商標法第34条第1項第21号

条約当事国（※1）に登録された商標と同一または類似した商標であり、その登録された商標に関する権利を持った者との同業・雇用等の契約関係や業務上取引関係もしくはその他の関係にあるか、またはあった者が、その商標に関する権利を持った者の同意を受けずにその商標の指定商品と同一または類似した商品を指定商品として登録出願した商標。

※1：パリ条約の当事国、WTO加盟国、商標法条約締約国、および、その他多国間または二国間条約の当事国を含む（(3)①も参照）。

(2) 制度の趣旨

商標法第 34 条第 1 項第 21 号は、条約当事国に登録された商標に関する権利を持った者と契約や取引関係等の特定な関係にあるか、またはあった者が、商標に関する権利を持った者の同意を受けず、同一または類似した商標を出願する場合に登録を許可しないための規定である。本号はパリ条約第 6 条の 7 を反映し、1980 年の改正法で導入された。この規定は、条約当事国の正当な権利者を保護するためのパリ条約上の規定を遵守し、公正な国際取引を確立するための規定ともいうことができる。

(3) 重要な内容

- ①「条約当事国」とは、パリ条約の当事国のみでなく WTO 加盟国、商標法条約締約国を含め、その他多国間または二国間条約の当事国も含まれる。
- ②条約当事国に登録された商標の指定商品と同一または類似した商品を指定商品にした場合に適用される。
- ③「同業・雇用等の契約関係や業務上の取引関係」について、文書を通じて正式に同業・雇用・取引関係がなされた場合のみでなく、その他の契約関係や取引関係が証明される場合には本号に該当するものとみなす。
- ④「その他の関係」とは同業・雇用等の契約関係や業務上の取引関係に準ずる一定の信義誠実関係をいう。
- ⑤本号の判断は「商標登録出願をしたとき」を基準とする。契約関係等が必ず維持されている必要がなく、過去に契約関係等があった者にも適用される。
- ⑥本号は他人に損害を及ぼす不正な目的や他人の信用に便乗し利益を得る目的がなくても適用が可能である。

5. まとめ

- (1) 模倣商標出願の防止は公益的観点においても大変重要と見ることができ
る。

商標出願情報は出願後 2 週間ほどで KIPRIS (※2) に掲載されるので、定期的に監視することが望ましい。

※2 : KIPRIS 特許・意匠・商標情報検索サービス (<http://eng.kipris.or.kr/>)

- (2) 模倣商標出願が発見されたら韓国弁理士と相談し、情報提供、異議申立、無効審判等に対応するとよい。
- (3) 水際で模倣商標を取締まる場合には、税関申告（※3）に対応することが望ましい。

※3 : ジェトロソウル「KOREA IPG INFORMATION」7 ページ参照
(https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/ipg/IPG45_jp.pdf)

■ソース

- ・韓国商標法 (<http://www.choipat.com/menu31.php?id=26>)
- ・韓国商標審査基準
(https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=30731&catmenu=m06_03_02)

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)