

特許庁委託事業

韓国の知的財産権侵害
判例事例集

2021年3月

独立行政法人 日本貿易振興機構
ソウル事務所

商標法

1. 菓子業界の取引実情に照らし菓子製品の包装紙に表記された図形部分も出所の識別標識として機能していると判断し識別力を認めた事例

【書誌事項】

当事者：原告 A 社 vs 被告 B 社

判断主体：大法院

事件番号：2019 フ 11787

言渡し日：2020 年 5 月 14 日

事件の経過：上告棄却/原審確定

【概要】

大法院は、本件登録商標の標章のうち文字部分に該当する「ハニーバターアーモンド」はその指定商品の性質を表示したものと直感されるため識別力がないものの、図形部分に該当するバター片、アーモンド、はちみつとその全体的な構図等は指定商品に関連してありふれて用いられる表現方式からなっているとは認められず、指定商品との関係および取引社会の実情に照らしてみると菓子類製品において製品包装の図案が出所の識別標識として機能しており、公益上、特定人にそのような図案を独占させるに適しないと認める根拠もないという点を挙げ、本件登録商標は識別力が認められると判断した。

【事実関係】

原告は、特許審判院に、本件登録商標は旧商標法第 6 条第 1 項第 3 号および第 7 号に該当するという理由で商標登録無効審判を請求したが棄却された。

これに対し原告は特許法院に審決取消訴訟を請求し、本件登録商標は商標法第 6 条第 1 項第 7 号に該当し、たとえ本件登録商標のうち図形部分に識別力が認められるとしても本件登録商標はその出願当時に著名な商標であった先使用商標の認知度にフリーライドし、そのシリーズ商品であるかのように構成とモチーフを同じくした類似標章であり、指定商品も先使用商標の使用商品と類似すること、または、経済的牽連性が高いため一般需要者が出所を誤認・混同する事例が非常に頻繁に起こっていることから、旧商標法第 7 条第 1 項第 10 号の著名な他人の商品と混同のおそれがある商標もしくは旧商標法第 7 条第 1 項第 11 号の需要者を欺瞞するおそれがある商標に該当することを主張に追加したが、いずれも棄却された。

本件登録商標と原告先使用商標の標章および指定商品は、下表のとおりである。

区分	本件登録商標	先使用商標
標章		
指定商品 (使用商品)	商品区分第 29 類 加工されたアーモンドなど	スナック(ハニーバターチップ)

【判決内容】

(1) 本件登録商標の識別力有無

イ. 関連法理

旧商標法第 6 条第 1 項は、商標登録を受けることができない場合の一つとして、第 7 号で「第 1 号ないし第 6 号のほか、需要者が何人かの業務に係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」と定めている。これは同条項の第 1 号から第 6 号までに該当しない商標でも、自己の商品と他人の商品の間で出所を識別できない商標は登録を受けることができないという意味である。どのような商標が識別力のない商標に該当するかは、その商標が有する観念、指定商品との関係と取引社会の実情などを勘案して客観的に決定すべきであるが、社会通念上、自他商品の識別力を認めがたく、または公益上、特定人にその商標を独占させるに適しないと認められる場合には、その商標は識別力がない。

ロ. 具体的判断

原審は、本件登録商標の文字部分はその指定商品と関連して原材料などを表示したものと直感されるため識別力がない一方、本件登録商標の図形部分は識別力が認められるため、本件登録商標は旧商標法第 6 条第 1 項第 7 号に該当しないと判断した。その理由として、本件登録商標の図形部分に描写されたバター片、アーモンド、はちみつとその全体的な構図等が指定商品と関連してありふれて用いられる表現方式からなっているとは認めがたく、指定商品との関係と取引社会の実情に照らしてみると、菓子類製品において製品包装の図案が出所の識別標識として機能しており、公益上、特定人にこのような図案を独占させるに適しないと認める根拠もないという点を挙げた。

原審判決の理由を上述の法理と記録に照らしてみると、原審判断に上告理由での主張のように旧商標法第 6 条第 1 項第 7 号に関する法理を誤解し、または論理と経験の法則に反して自由心証主義の限界を逸脱した違法はない。

(2) 先使用商標が著名商標か否か

イ. 関連法理

旧商標法第7条第1項第10号のいわゆる著名商標か否かは、その商標の使用、供給、営業活動の期間・方法・様態と取引範囲などを考慮して、取引実情または社会通念上、客観的に広く知られているか否かを基準として判断しなければならない。

ロ. 具体的判断

原審は、先使用商標が本件登録商標の出願日を基準としてその商標の需要者だけでなく一般大衆にまで知られ、また良質感による優越的地位を有するに至ったいわゆる著名商標であるとは認められないという理由で、本件登録商標に旧商標法第7条第1項第10号の登録無効理由がないと判断した。

原審判決の理由を上述の法理と記録に照らしてみると、原審判断に上告理由での主張のように旧商標法第7条第1項第10号の「需要者の間で顕著に認識されている他人の商品または営業」に関する法理を誤解し、または論理と経験の法則に反して自由心証主義の限界を逸脱し、もしくは必要な審理を尽くさなかった違法はない。

(3) 本件登録商標が需要者を欺瞞するおそれがある商標か否か

原審は、本件登録商標が先使用商標と同一・類似でないとの理由で本件登録商標に旧商標法第7条第1項第11号の登録無効理由がないと判断した。原審判決の理由を関連法理と記録に照らしてみると、原審判断に上告理由での主張のように商標の類否判断と旧商標法第7条第1項第11号に関する法理を誤解し、または論理と経験の法則に反して自由心証主義の限界を逸脱し、もしくは必要な審理を尽くさなかった違法はない。

【専門家からのアドバイス】

韓国において菓子類のような製品の包装に関連して、その識別力の有無が争われた判例はこれまでも数多くあり、その中には具体的事情に基づいて識別力が認められたケースもあれば、その逆に識別力が否定されたケースもあった。

本件判決の判断は前者であると言え、大法院は「本件登録商標の図形部分に描写されたバター片、アーモンド、はちみつとその全体的な構図等が指定商品と関連してありふれて用いられる表現方式からなっているとは認めがたく、指定商品との関係と取引社会の実情に照らしてみると菓子類製品において製品包装の図案が出所の識別標識として機能している」として原審の判決を支持した。

これは具体的事情に基づく判断であったが、指定商品との関係や取引社会の実情を考慮して製品包装の図案を出所の識別標識として認めた今回の判決を受けて、今後、製品包装の全体イメージにより商標登録を確保しようとする試みが増えていく可能性もあろう。こうした製品を取り扱う企業にとって安定した事業展開のためには、単純な文字商標の確保にとどまることなしに、製品包装そのものの商標登録の確保についても検討する必要があると思われる。

2. 需要者を欺瞞するおそれがある登録商標と対比される先使用商標は、必ずしも国内全域にわたり需要者や取引者に知られていないとしても保護される

【書誌事項】

当事者：原告個人A(商標権者) vs 被告B社

判断主体：大法院

事件番号：2019フ11688

言渡し日：2020年9月3日

事件の経過：原審破棄差戻し

【概要】

大法院は、商標登録をせず営業していた被告が、自身の商標と類似の商標を登録した企業(原告)を相手取って提起した商標登録無効審判の上告審において、「商標法上、商標登録をすることができない商標として『需要者を欺瞞するおそれがある商標』に該当するには、対比される先使用商標が特定人の商標や商品であると認識され得る程度に知られていなければならない。ただし、先使用商標が必ずしも国内全域にわたり需要者や取引者に知られていなければならないわけではない」という法理を提示した上で、当該事件における登録サービスマークが先使用標章との関係で旧商標法第7条第1項第11号⁶に該当しないと判断した特許法院の判決を破棄差戻しした。

【事実関係】

被告は、特許審判院に本件登録サービスマークは特定人の役務を表示するものと認識されている先使用標章とその標章及び使用役務が同一・類似であり需要者を欺瞞するおそれがあるので、旧商標法第7条第1項第11号等に該当するという理由で商標登録無効審判を請求し、特許審判院は被告の請求を認容した。

これに対し、原告は特許法院に審決取消訴訟を請求し、特許法院は、先使用標章は本件登録サービスマークの登録決定日当時、一部地域に局限して知られていたものに過ぎず、国内需要者に特定人の営業の出所表示として認識される程度に知られていたとは認められないという理由で特許審判院の審決を取り消した。

本件登録サービスマークと先使用標章及び指定役務などは、下表の通りである。

区分	本件登録サービスマーク	先使用標章
標章	 Wedding Cool 웨딩 쿨 (ウェディングクール のハングル)	 (ウェディングクールのハングル (先使用サービスマーク1))  Wedding Cool (先使用サービスマーク2)  Wedding Cool (先使用サービスマーク3)
指定役務 (使用役務)	役務類区分第45類の 結婚情報提供業など	ウェディングコンサルティング業など

⁶ 旧商標法第7条第1項第11号 商品の品質を誤認させ、又は需要者を欺瞞するおそれがある商標

【判決内容】

(1) 関連法理

登録無効審判請求の対象になった登録商標が旧商標法第7条第1項第11号で規定している需要者を欺瞞するおそれがある商標に該当するには、その登録商標や指定商品と対比される他の商標(以下「先使用商標」という)やその使用商品が必ずしも著名でなければならないわけではないが、少なくとも国内の一般取引で需要者や取引者にその商標や商品といえ直ちに特定人の商標や商品であると認識され得る程度には知られていなければならない。ここで「特定人の商標や商品であると認識」されたというためには、先使用商標が必ずしも国内全域にわたり需要者や取引者に知られていなければならないわけではなく、特定人の商標などとして認識されたか否かは、その商標の使用期間、方法、態様及び利用範囲等と取引の実情などに照らしてみると社会通念上客観的に相当知られているかを基準に判断すべきである。このような法理は旧商標法第2条第3項によってサービスマークの場合にも、そのまま適用される。

(2) 先使用標章が知られている程度

イ. 原審の判決理由と原審が適法に採択した証拠によって把握できる事情

- ① 被告の社内理事である訴外1は、被告設立前に商号を「웨딩쿨」(「ウェディングクール」のハングル)として「オンライン情報提供業」に関する事業者登録をし、被告の代表理事である訴外2は、同じ商号でウェディングコンサルティング業とウェディングドレス貸渡業などを本格的に営み始め、先使用標章は、その頃から上記役務の出所を表示する標章として用いられてきた。
- ② 訴外2が運営していた「웨딩쿨」個人事業体(以下「被告側」という)は、2005年7月頃から原告の本件登録サービスマークの登録決定日である2012年1月19までの約6年6カ月間、大邱地域で計23回にわたり結婚、ウェディングファッション、婚礼用品などをテーマにした大規模な博覧会を主催した。上記博覧会の名称には大部分「웨딩쿨」という文言が含まれており、イベント進行中に使用された案内文や横断幕などにも上記博覧会を開催した主体が「웨딩쿨」と表示され、上記博覧会と関連した文章や写真にも「웨딩쿨」という表示と共にインターネットに多数掲載された。
- ③ 被告側は2010年頃から2011年頃まで大邱MBC TVとラジオを通じて上記博覧会などを広報する内容の広告をし、上記広告にはハングル「웨딩쿨」または英文字「Wedding Cool」で構成された標章が使用された。そのうちTV広告は大邱・慶北地域を中心に2010年には121日、2011年には51日にわたり毎日3回ずつ、1回につき20秒～30秒の分量で放送され、広告費全体で7,700,000,000ウォンが支出された。これと併せて、上記博覧会の開催を知らせながら被告側を大邱・慶北地域のウェディングコンサルティング企業として紹介する内容のインターネット記事も、その頃インターネットに数件掲載された。
- ④ 2006年から2011年まで大邱・慶北地域で結婚した者のうち相当数が被告側と婚姻相談をするかまたはウェディング契約をするなどにより被告側のサービスを利用した。同期間の被告側の売上高は2006年176,519,512ウォン、2007年255,392,402ウォン、2008年277,572,595ウォン、2009年426,653,096ウォン、2010年539,733,823ウォン、2011年598,591,347ウォンなどと毎年増加してきた。
- ⑤ 被告側は、2009年12月頃に大慶大学と産学協力協定を、2011年10月18日に韓国健康管理

協会大邱支部と大邱地域の各種健康関連事業について協力して進める内容の業務協約を、2011年12月頃に大邱芸術大学と産学協力協定を各締結するなど、各種社会活動も活発に進めてきた。

- ⑥ 大邱・慶北地域の同業界に従事する者の多数は、先使用標章が本件登録サービスマークの登録決定日頃に大邱・慶北地域で被告側の出所表示として相当知られていた旨の陳述をしている。
- ⑦ インターネットポータルサイトで「워딩쿨」をキーワードに設定して検索すると、先使用標章が使用され始めたときから本件登録サービスマークの登録決定日頃までに数千件のブログ文章とカフェ（インターネット上のコミュニティ）文章が掲示されていることが確認され、そのうちの大部分は被告側社員が被告側の事業または博覧会開催を広報する内容であるか、被告側のサービスを利用して博覧会を行ってきた者が感想を明らかにした内容である。

- ロ. 上記のような先使用標章の使用期間と方法及び態様、先使用標章に関する広告・広報の程度とメディア報道内訳、売上高の増減の推移、同業界の認識などの様々な事情を先に見た法理に照らして詳察すると、被告側の先使用標章は、本件登録サービスマークの登録決定日頃に国内の一般取引において需要者や取引者に少なくとも特定人の商標として認識され得る程度には知られていたと見るのが妥当である。

3. 結論

それにもかかわらず、原審は、先使用商標が国内全域で登録商標の指定商品の需要者や取引者に特定人の商標や商品として認識される程度に知られていたものでなければならず、先使用商標の使用が国内の一部地域に限定された場合でも、先使用商標が登録商標の指定商品の国内需要者及び取引者全体を基準に判断したとき、特定人の商標や商品として認識される程度に知られているものと見ることができなければならぬと前置きした上で、先使用標章は、本件登録サービスマークの登録決定日頃、その使用業種に関して国内需要者と取引者に特定人の営業の出所表示として認識されていたとは認め難いという理由で本件登録サービスマークが先使用標章との関係で旧商標法第7条第1項第11号に該当しないと判断した。このような原審の判断には旧商標法第7条第1項第11号の「需要者を欺瞞するおそれがある商標」に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした誤りがある。

【専門家からのアドバイス】

従来の大法院判例は「登録無効審判請求の対象になった登録商標が旧商標法第7条第1項第11号で規定している需要者を欺瞞するおそれがある商標に該当するには、その登録商標や指定商品と対比される他の商標やその使用商品が必ずしも著名でなければならないわけではないが、少なくとも国内の一般取引で需要者や取引者にその商標や商品といえば直ちに特定人の商標や商品であると認識され得る程度には知られていなければならない」というものであった。

上記判示のうち「国内の一般取引で知られている」という要件の意味が、国内全域にわたり需要者や取引者に知られていなければならないのかについて疑問が生じ得る(当該事件の特許法院判決がとった立場であった)。これに対し大法院は、本判決を通じて、旧商標法第7条第1項第11号後段が適用されるために「先使用商標が必ずしも国内全域にわたり需要者や取引者に知られていることが要求されるわけではない」という法理を初めて提示した。

こうした本判決は、旧商標法第 7 条第 1 項第 11 号後段の先使用商標が国内需要者などに特定人の商標として認識されたか否かを判断する上で考慮すべき要素をより具体的に明らかにしたという点で意義がある。

3. 商標登録を受ける権利者でない者が信義誠実の原則に違反して商標登録を受けた場合、その登録は無効であることを大法院が初めて示した事例

【書誌事項】

当事者：原告、上告人 A 水産業協同組合 vs 被告、被上告人 B 社

判断主体：大法院


事件番号：2019 フ 10739

言渡し日：2020 年 9 月 3 日

事件の経過：原審破棄差戻し

【概要】

被告は、肥料工場を竣工してこれに関する肥料生産業登録を終えた原告から当該工場の経営を委託され、前記工場を利用して有機質肥料を製造・販売しており、肥料製品の包装に表示さ

れていた本件標章「 (チャンポゴのハングル)」を自己の商標として出願して商標登録を受けた。原告は、当該登録商標は商標法第 34 条第 1 項第 20 号⁷ に該当するとして被告を相手取り商標登録無効審判を請求した。

特許審判院は原告の請求を棄却し、特許法院も同じ趣旨の判断をした。これに対し大法院は、肥料製品の包装に本件標章を表示し、その標章が表示された肥料製品を販売・広告したのは被告であるが、これは被告が経営委任契約に従って原告の委任事務を処理した行為としてすべて原告名義で行われたことから上記標章を商標として使用した主体は原告であると認定されるべきである点、上記標章が表示された肥料製品の包装には生産業者として原告のみが記載され、被告は表示されていないことから需要者も肥料の出所を原告と認識するほかない点などの諸般の事情に照らしてみれば、被告は上記標章に関して商標登録を受けることができる権利者でないにもかかわらず、原告との関係における信義誠実の原則に違反して原告が使用する標章と同じ商標を同一・類似の商品に出願して商標登録を受けたと認めるのが妥当であると判断し、特許法院判決を破棄差戻しした。


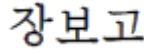
【事実関係】

原告は、本件登録商標が商標法第 34 条第 1 項第 20 号に該当するという理由により商標登録無効審判を請求した。特許審判院は、本件登録商標は契約関係の業務分掌に従って被告が使用する商標を自ら開発して出願し登録を受けたものであるため、取引関係において遵守しなければならない信義誠実の原則に違反して登録出願したものではなく、その出願過程において社会的妥当性を顕著に欠く商標ともいえないとして商標法第 34 条第 1 項第 20 号の登録無効理由に該当しないと判断した。

特許審判院の審決に対し原告は取消訴訟を提起したが、特許法院もまた、原告が本件肥料の生産・販売に直接的に関与したとか本件標章を選定・開発したとは認めがたい等の理由により本件標章の使用に関する実質的な権限が被告にあるものとして、被告の本件登録商標が商標法第 34 条第 1 項第 20 号に該当しないと判断した。

⁷ 共同経営・雇用等契約関係もしくは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、または使用を準備中である商標であることを知りながら、その商標と同一・類似の商標を同一・類似の商品について登録出願した商標

本件登録商標と先使用商標、およびそれらの指定商品(使用商品)は下表のとおりである。

	本件登録商標	先使用商標
標章 (いずれもチャンポゴのハングル)		 (先使用商標 1)  (先使用商標 2)  (先使用商標 3)
指定商品 (使用商品)	商品類区分第 1 類の 混合有機質肥料など	魚粉肥料、混合有機質肥料など

【判決内容】

(1) 関連法理

商標法第 34 条第 1 項第 20 号は「共同経営・雇用等契約関係もしくは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、または使用を準備中である商標であることを知りながら、その商標と同一・類似の商標を同一・類似の商品について登録出願した商標は商標登録を受けることができない」と規定している。上記規定の趣旨は、他人との契約関係等を通じて他人が使用し、または使用を準備中である商標(以下「先使用商標」という)を知ることになっただけで、その商標登録を受けることができる権利者ではない者が、他人との関係において信義誠実の原則に違反して先使用商標と同一・類似の商標を同一・類似の商品について登録出願した場合、その商標登録を許与しないということにある。他人と出願人のうち、どちらが先使用商標に関して商標登録を受けることができる権利者であるかは、他人と出願人の内部関係、先使用商標の開発・選定・使用経緯、先使用商標が使用中である場合にその使用を統制しまたは先使用商標を使用する商品の性質もしくは品質管理を行ってきたのがどちらであるかを、総合的に考慮して判断しなければならない。

(2) 原審判決理由と原審が適法に採択した証拠によって知り得る事情

- イ. 原告(A 水産業協同組合)は 2007 年 4 月頃、養殖場で発生するへい死魚を有機質肥料に加工して販売するへい死魚加工処理事業を行うことを決め、原告はそれにより 2008 年頃へい死魚有機質肥料工場(以下「本件工場」という)を竣工し、肥料生産を業とするために 2008 年 9 月 24 日、莞島(ワンド)郡長に対して混合有機質肥料に関する肥料生産業登録を行った。その後原告は 2008 年 10 月 21 日、訴外人(B 社の設立人)と「へい死魚有機質肥料化工場委託経営契約」という題名の契約および個別約定(以下あわせて「**本件第 1 契約**」という)を締結した。
- ロ. 本件第 1 契約によれば、訴外人は原告から引き渡されたへい死魚を本件工場を利用して有機質肥料に加工・生産する一方で、有機質肥料の売上管理とそれともなう入出金取引は原告が原告の口座で行い、原告は訴外人に対して製品生産・包装デザイン・販売・出荷などの業務指導を行うことができ、訴外人は原告の要求がある場合に品質検査を受けてその結果を原告に通知し、有機質肥料の品質基準は別途約定で定めることとなっている。このような本件第 1 契約の内容、契約がなされた動機と経緯、契約により達成しようとする目的などを詳察すると、訴外人は原告の指示と管理の下に、原告から本件工場の運営事務であるへい死魚を有機質肥料に加工・生産する業務を委託されて処理する者として、本件第 1 契約の法的性格は委任契約に該当する。

- ハ. 本件第 1 契約の締結後、原告が 2008 年 11 月頃に主催した市場の催し物として、へい死魚有機質肥料(以下「本件肥料」という)の名称を決めるイベントが開かれ、「장보고(チャンポゴ)」が本件肥料の名称に選ばれた。当時、訴外人が上記イベントで「장보고(チャンポゴ)」という名称の開発ないし選定業務を担当していたとしても、これは本件第 1 契約による原告のための委任事務の一環として原告の関与の下に行われたものであるため、それに関する使用権原は原告に帰属する。
- ニ. その後原告は 2008 年 12 月 19 日、莞島(ワンド)郡長に本件肥料の種類および名称を「混合有機質肥料、장보고(チャンポゴ)」として申告したが、これは原告が本件肥料を「장보고(チャンポゴ)」という名称で使用するという意味を表明したものとみることができ、その後「장보고(チャンポゴ)」を商品名とした本件肥料はいずれも原告名義で製造・販売された。
- ホ. 訴外人が 2009 年 12 月 8 日に B 社(被告)を設立すると、原告は、その後被告と「へい死魚有機質肥料化工場委託経営契約」という題名の契約および個別約定(以下あわせて「**本件第 2 契約**」という)を締結した。本件第 2 契約は一部事項を除いては本件第 1 契約の内容と大きく異なる。
- ヘ. 本件第 2 契約で定めた原告の被告に対する製品生産・包装デザイン・販売・出荷などの業務指導権、被告の原告に対する品質検査通知義務などによれば、原告が本件標章の使用を統制しまたは本件肥料の品質を管理する権限も有する。本件肥料製品の包装に本件標章を表示し、または本件標章を表示した本件肥料製品の販売・広告は被告が行ったものの、これは被告が本件第 2 契約により原告の委任事務の処理として行った行為であって、いずれも原告の名義でなされたため、本件標章を商標として使用した主体は原告とみななければならない。
- ト. 本件標章が表示された本件肥料の包装には生産業者として原告だけが記載されており、被告は表示されていないため、需要者も本件肥料の出所を原告と認識するよりほかない。また、本件肥料は原告の本件工場施設を利用して生産され、本件標章を使った本件肥料の製造・販売・広告などの営業がいずれも原告の名義でなされたなど、本件標章は水産協同組合という機関の公信力と結びついて対外的に知られたため、本件標章に化体された信用や顧客吸引力は原告に帰属すると認めることができる。

(3) 結論

これらの事情を前出の法理に照らしてみると、被告は本件標章に関して商標登録を受けることができる権利者ではないにもかかわらず、原告との関係における信義誠実の原則に違反して原告が使用する本件標章と同じ商標を同一・類似の商品に出願して本件登録商標として登録を受けたとみなすのが妥当である。したがって被告の本件登録商標は商標法第 34 条第 1 項第 20 号に該当するためその登録が無効にされるべきである。

【専門家からのアドバイス】

商標法第 34 条第 1 項第 20 号は 2014 年 6 月 11 日に施行された改正商標法により新設された商標登録事由に関する条項であるが、本件では特許審判院、特許法院に続き大法院がその適用要件について判断した初の事例であった。

特許審判院と特許法院は、本件登録出願が無効であるものとする原告の主張に対し、本件標章の使用に関する実質的な権限が被告にあるとして被告の本件登録出願は信義誠実の原則に

違反したのではないと判断したが、大法院での本判決はこれを破棄差戻した。大法院は、原告と被告(または被告 B 社の設立人)の間で締結された本件第 1 契約および本件第 2 契約の法的性格が委任契約に該当し、被告が行った本件標章の選定と使用、商品の品質管理などはいずれもこれらの契約により原告のための委任事務の一環として行われたもので、本件商標に対する使用権原や化体された信用および顧客吸引力などはいずれも原告に帰属すると判断した。

大法院の判決は、特許審判院および特許法院が判示した本件における具体的な事実関係、関連契約に対する法的評価などにおいて異なったものであって、商標法第 34 条第 1 項第 20 号の適用において積極的な立場を取ったという点で意味がある。本判決に伴い、今後共同経営・雇用等契約関係もしくは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、または使用を準備中である商標を先んじて獲得しようとする行為によって生じた紛争時には、商標法第 34 条第 1 項第 20 号が積極的に活用されるものとみられる。

4. 有名化粧品ブランド「SK-II」とともに使われた化粧品の成分名称「PITERA」に対して商標としての周知性を認め、これと類似のサービスマークの登録を無効にした事例

【書誌事項】

当事者：原告 A 社(無効審判請求人) vs 被告個人 B

判断主体：特許法院

事件番号：2020 ホ 3843

言渡し日：2020 年 11 月 13 日

事件の経過：確定(2020 年 12 月 3 日)

【概要】

特許法院は、本件登録サービスマークの登録決定日において、当時、先使用商標は韓国国内の一般需要者の間で原告を表示するものとして認識されており、かつ、本件登録サービスマークと先使用商標は標章が類似で、本件登録サービスマークの指定役務と先使用商標の使用商品とは経済的牽連性があると判断した上で、本件登録サービスマークは、出所の誤認・混同を生じさせ需要者を欺瞞するおそれがあるため旧商標法第 7 条第 1 項第 11 号⁸に該当し、その出願当時に需要者間に特定人の商品を表示するものと認識されていた先使用商標と類似の商標であって不正の目的をもって使用される商標に該当することから旧商標法第 7 条第 1 項第 12 号⁹にも該当するので、その登録は無効にされるべきであると判断した。

【事実関係】

本件登録サービスマークと先登録商標および先使用商標は、下表のとおりである。

区分	本件登録 サービスマーク	先登録商標		先使用商標	
		先登録商標 1 (登録第 111246 号)	先登録商標 2 (登録第 522889 号)	先使用商標 1	先使用商標 2
標章	피테라레이저 (ピテラレーザーの ハングル)	피테라 (ピテラの ハングル)	PITERA	피테라 (ピテラの ハングル)	PITERA
商品	皮膚科業など	化粧品など	化粧品など	化粧品	化粧品

原告は特許審判院に、本件登録サービスマークは旧商標法第 7 条第 1 項第 7 号、第 11 号、第 12 号にそれぞれ該当するという理由で商標登録無効審判を請求した。

特許審判院は、本件登録サービスマークは先登録商標と類似し、その指定役務のうち「皮膚

⁸ 旧商標法第 7 条第 1 項第 11 号 商品の品質を誤認させ、又は需要者を欺瞞するおそれがある商標

⁹ 旧商標法第 7 条第 1 項第 12 号 国内又は外国の需要者の間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得ようとし、又はその特定人に損害を加えようとする等、不正の目的をもって使用する商標

科業など」¹⁰は先登録商標の指定商品と類似するため旧商標法第7条第1項第7号に該当してその登録が無効にされるべきであるが、先使用商標が国内または国外の一般需要者や取引者に特定人の商品を表示する商標であると認識されているとは認め難く、かつ本件登録サービスマークの残りの指定商品¹¹は先登録商標の指定商品と経済的牽連性があるとも認められないため、旧商標法第7条第1項第11号、第12号に該当しないと判断した。

これに対し原告は、上記の特許審判院の審決のうち商標登録無効が認められなかった部分(旧商標法第7条第1項第11号、第12号部分)に対する審決取消訴訟を特許法院に提起した。

【判決内容】

(1) 関連法理

登録商標が旧商標法第7条第1項第11号で規定している需要者を欺瞞するおそれがある商標に該当するためには、対比される先使用商標や使用商品が国内の需要者や取引者にその商標や商品といえただちに特定人の商標や商品であると認識されることができ程度に知られていればよく、その先使用商標と同一・類似の商標がその使用商品と同一・類似の商品に使用されているか、またはある商標が先使用商標と同一・類似で、先使用商標の具体的な使用実態や両商標が使用される商品間の経済的な牽連の程度、その他一般的な取引実情などに照らし、その商標が先使用商標の使用商品と同一・類似の商品に使用された場合に劣らぬ程度に先使用商標の権利者によって使用されていると誤認されるほどの特別な事情があれば、需要者をして出所の誤認・混同を生じさせ需要者を欺瞞するおそれがあると言うべきである。

登録商標が旧商標法第7条第1項第12号に該当するためには、模倣対象商標が国内または外国の需要者に特定人の商標と認識されていなければならず、登録商標の出願人が模倣対象商標と同一または類似の商標を不正の目的をもって使用しなければならず、その判断は登録商標の出願当時を基準としなければならない。

(2) 本件登録サービスマークが旧商標法第7条第1項第11号に該当するか否か

イ. 本件登録サービスマークの登録決定日において、当時、先使用商標は次の認定事実等から国内の一般需要者の間で原告を表示するものと認識されていたと認めることができる。

① 原告は、皮膚改善に効果があるとする酵母抽出液を発見してこれを「PITERA(ピテラ)」と命名し「SK-II」「PITERA」という商標を使用して化粧品を売り出したC社を買収し、前記化粧品に関する商標権と営業をともに譲り受け、大韓民国を含む国際市場においてその事業を展開した。

② 原告の2005年から2014年までの9年間における、世界および国内市場での各売上額と国内売上の割合、ならびに世界および国内市場で支出した各広告費と国内広告費の割合は下表のとおりである。

¹⁰ 特許審判院は、本件登録サービスマークの指定役務のうち「皮膚科業、美容整形および整形外科業、美容整形外科業、整形外科業、美容治療業、皮膚科分野医療諮問提供業、皮膚科分野医療情報提供業、皮膚疾患治療用皮膚科業」は先登録商標の指定商品「化粧品等」と類似すると判断した。

¹¹ 特許審判院は、本件登録サービスマークの指定役務のうち「医療業、健康診断業、病院業(歯科業を除く)、病医院業(歯科業を除く)、内科業、小児科業、外科業、肥満クリニック業」については、先登録商標の指定商品「化粧品等」と類似とは判断せず、先登録商標の指定商品との経済的牽連性も認めなかった。

売上額 (単位：百万ドル)			広告費 (単位：百万ドル)		
総売上額	国内 売上額	国内 売上の 割合	総広告費	国内 広告費	国内 広告費の 割合
6,967	1,208	17.34%	1,711	323	18.88%

- ③ 原告は、SK-II製品の発売初期から、製品を広報するにおいて「ピテラ™発酵成分はスキンケアに関する効能があり、これはSK-II化粧品に含まれている」旨を含む広報をし、SK-II製品ラインには47種の製品が属しているが、「ピテラ」が直接関連する製品はそのうち21種ほどであった。
- ④ 原告のSK-II製品は、本件登録サービスマークの登録決定日の以前までに国内の新聞、雑誌等のマスコミで「ピテラ」成分とともに言及され、ブローシャ、カタログ、雑誌広告、テレビ広告や、G Market、Auction、Interpark¹²などの多様な広告媒体を通じて広く広告・広報されてきただけでなく、2001年から国内で良く知られた芸能人を商品モデルに抜てきし、世界的に知られた芸能人を起用して多様な広告・広報を行ってきた。
- ⑤ 先使用商標は「SK-II PITERA」、「SK-II ピテラ」のようにほとんどの場合「SK-II」とともに使用されまたは製品に表示されたが、「SK-II」と、「PITERA」「ピテラ」は外観上明確に対比されるといえる点を考慮すれば、このような商標使用の事実も先使用商標の知られた程度を把握する資料として活用することができる。

ロ. 本件登録サービスマークと先使用商標の標章の類否

- ① 本件登録サービスマークの構成のうち「レーザー」は、「光、光線」などの意味をもつ英単語「laser」のハングル音訳であると容易に直感されるため、その指定役務の性質表示に該当して識別力がないかまたは微弱であるといえる。反面、「ピテラ」は辞書に収録されていない造語で本質的な識別力があるため、独立して商品の出所表示機能を遂行する要部に該当するといえる。
- ② 本件登録サービスマークがその要部によって「ピテラ」と呼称される場合、その外観が先使用商標1と同一で、呼称が各先使用商標といずれも同一であるので、結局、各先使用商標とその標章が類似するというべきである。

ハ. 本件指定役務と先使用商標の使用商品との経済的な牽連の程度

商品である化粧品と類似の役務に該当する皮膚科業などは、性質上、上位概念である医療業などに含まれる。医療業と化粧品はどちらも人の身体に直接作用してなんらかの改善効果をもたらすという点で用途が類似し、医療業などは自然人の誰もがその需要者に該当するため、化粧品などの一般需要者である美容に関心がある人々は医療業などの一般需要者にも該当し、一

¹²G Market、Auction、Interparkは、韓国のモール型ECサイト大手である。

部の医院などでは美容目的の診療をし、またはその診療に付随して化粧品と類似の方法で人体に適用する軟膏等の医薬外品を製造・販売するとみられる点などを考慮すれば、本件登録サービスマークの残りの指定役務である医療業なども化粧品と経済的牽連性があるものと認められる。

ニ. 小括

本件登録サービスマークは、先使用商標の需要者に出所の誤認・混同を生じさせ需要者を欺瞞するおそれがあるので、旧商標法第7条第1項第11号に該当する。

(3) 本件登録サービスマークが旧商標法第7条第1項第12号に該当するか否か

イ. 先使用商標は、本件登録サービスマークの出願日を基準として国内の需要者に原告を表示するものと知られていたと認めることができ、本件登録サービスマークと先使用商標は互いに類似の商標に該当する。

ロ. 被告は本件登録サービスマークの「ピテラ」がどのような経緯で創作されたかに関して何らの主張・証明も提出しておらず、先使用商標の知られた程度および本件登録サービスマークとの同一類似性の程度を考え合わせると、被告は先使用商標に存在する営業上の信用などにフリーライドして不当な利益を得、先使用商標の価値に損傷を与え、または原告の国内営業を妨害するなどの方法で原告に損害を及ぼそうとする不正の目的を有していたものと認めることができる。

ハ. 小括

本件登録サービスマークは、その出願当時、国内で需要者間に特定人の商品を表示するものと認識されていた先使用商標と類似の商標として不正の目的をもって使用する商標に該当するため、旧商標法第7条第1項第12号に該当する。

【専門家からのアドバイス】

本件は、「PITERA(ピテラ)」という化粧品の成分名称が、無効対象とされた登録サービスマークや先登録・先使用商標の名称に含まれていた事例であった。

本件での特許法院の判決は、化粧品の容器や包装箱などに記載され、または広告等を通して表示もしくは使用されてきた成分名称の造語商標に対しても周知性を認めたという点が有意義であり、その周知性の判断については、その成分名称の商標が単独で使用されていないとしても、その成分名称と共に使用された商標に関連する商品の売上額、広告額、マスコミ報道内訳、テレビ広告や雑誌広告を含む多様な媒体での広報実績などを成分名称の商標に対する周知性判断資料として援用可能であることを認めた点、および、化粧品と医療業の経済的牽連関係を幅広く認めた点などにおいても注目されるものであると言える。

本件で示された判示事項は、化粧品だけでなく、薬剤や洗剤といった関連商品分野においても、成分名称の商標の権利化の検討に際し参考にできよう。

5. 審決確定後に再度請求された無効審判において新たに提出された証拠が確定審決の結論を覆すほどの有力な証拠に該当し、一事不再理の原則に抵触しないと判断された事例

【書誌事項】

当事者：原告(上告人)A社 vs 被告(被上告人、商標登録権者)B社

判断主体：大法院

事件番号：2020フ10810

言渡し日：2021年1月14日

事件の経過：原審破棄差戻し

【概要】

2012年に本件登録商標が旧商標法第7条第1項第12号に該当するという理由により請求された商標登録無効審判は棄却され、その審決が確定している。

2017年に本件登録商標が旧商標法第7条第1項第12号に該当するという理由により請求された商標登録無効審判の審決取消訴訟において、特許法院は、新たに提出された証拠によっても当該証拠は先行確定審決の結論を覆すことができるほど有力な証拠ではないとして、本件審判請求は、先行確定審決と同一事実および同一証拠によるものとして一事不再理の原則に違背し、認められないと判断した。

しかし大法院は、**本件で新たに提出された証拠は先行確定審決の結論を覆すほどの有力な証拠に該当するため一事不再理の原則に抵触するとはいえないと判断し、原審判決を破棄差戻した。**

【事実関係】

2012年、訴外C社は本件登録商標が旧商標法第7条第1項第12号に該当するという理由で商標登録無効審判を請求したが、棄却され、訴外C社が不服を申し立てなかったことにより審決は確定した(このとき確定した審決を「先行確定審決」という)。

2017年、原告は本件登録商標が旧商標法第7条第1項第12号に該当するという理由で商標登録無効審判を請求したところ(本件審判)、特許審判院は、本件審判請求がすでに確定した審決と同一事実および同一証拠によるものとして一事不再理の原則に違反する不適法な審判請求に該当するという理由で審判請求を却下した。

その審決取消訴訟でも、特許法院は、本件審決において新たに提出された証拠によっても本件登録商標が旧商標法第7条第1項第12号に該当するとはいえないため、上記証拠は、先行確定審決の結論を覆すことができるほどの有力な証拠ではないとし、先行確定審決と同一事実および同一証拠によるものとして一事不再理の原則に違背し許容されないと判断した。

本件登録商標と先使用商標は、下表のとおりである。

区分	被告の本件登録商標	原告の先使用商標
標章		 (先使用商標 1)  (先使用商標 2)  (先使用商標 3)
指定商品 (使用商品)	自転車など	自転車など

【判決内容】

(1) 関連法理

一事不再理の原則を定めた商標法第 150 条で規定された「同一の証拠」には、先に確定した審決の証拠と同じ証拠だけでなく、その審決を覆すことができるほどに有力ではない証拠も含まれる。したがって、確定した審決の結論を覆すほどの有力な証拠が新たに提出された場合には、一事不再理の原則に違反するという事はできない。

旧商標法第 7 条第 1 項第 12 号は、国内または外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであると顕著に認識されている商標と同一または類似の商標であって、不当な利益を得ようとし、またはその特定人に損害を負わせようとするなど、不正の目的を持って使用する商標は商標登録を受けることができないと規定している。上記規定は国内または外国の需要者間に特定人の商標であると顕著に認識されているいわゆる周知商標が国内で登録されていないことを奇貨として、第三者がこれを模倣した商標を登録して使用することにより周知商標権者の国内での営業を妨害する等の方法で周知商標権者に損害を加え、またはこのような模倣商標を利用して不当な利益を得る目的で使用する商標はその登録を認めないという趣旨である。上記規定に該当するためには、特定人の商標が周知商標に該当しなければならず、商標出願人が特定人の周知商標と同一または類似の商標を不正の目的を持って使用しなければならない。特定人の商標が周知商標に該当するか否かは、その商標の使用期間、方法、態様および利用範囲等と、取引実情または社会通念上客観的に広く知られているか等が基準となり、不正の目的の有無は、特定人の商標の周知・著名または創作性の程度、特定人の商標と出願人の商標の同一・類似性の程度、出願人と特定人との間の商標をめぐる交渉の有無とその内容、その他に両当事者の関係、出願人が登録商標を利用した事業を具体的に準備したか否か、商品の同一・類似性ないし経済的牽連関係の有無、取引実情などを総合的に考慮しなければならない。また上記規定に該当するか否かは登録商標の出願当時を基準として判断する。


(2) 大法院の判断

イ. 原審判決の理由と記録により把握できる事情

① 先使用商標 1、先使用商標 2、先使用商標 3(以下「先使用商標」という)は、カナダの自転車メーカーである D 社(原告は 2012 年 2 月 17 日に D 社を買収することになるが、以下便宜上、D 社と原告を区分せず「原告」という)が製造した自転車に付された商標であって、先使用商標が付された製品は 1996 年からアメリカとカナダをはじめとする世界の様々な国の自転車売り場またはインターネットショッピングモールで高価で販売されている。先使用商標 1 はアメリカ、カナダ、ヨーロッパ連合などの複数の国家で商標登録されている。

② 原告は、トライアスロン(Triathlon)用自転車の販売で成長しはじめたが、2003 年からは

プロサイクルチームの後援を開始した。原告の後援を受けたプロサイクルチームは、先使用商標が付された自転車に乗ってツール・ド・フランス(le Tour de France)などの主要な自転車大会で良い成績をおさめ、これに伴い先使用商標の認知度も高まることになった。原告は1996年から2005年まで『トライアスリート』『プロサイクリング』等をはじめとする多くの新聞、雑誌、インターネット媒体などに持続的に先使用商標を付した自転車とその自転車に乗った選手らの活躍に関する記事と広告を掲載した。先使用商標は2003年から2006年まで『サイクリングニューズドットコム』等の自転車関連媒体が調査した需要者アンケート調査において、幾度もロード自転車およびトライアスロン自転車分野の最上位圏自転車ブランドに選ばれたことがある。

- ③ 原告の先使用商標が付された製品販売による売上額は1996年以降、短期間で急激に増加し、2004年には年間売上額が1100万ドルを突破した。
- ④ Eは2002年頃から原告が製造・販売する先使用商標が付された自転車製品を国内に輸入して販売を開始し、2004年2月6日「ベロススポーツアジア」という商号で事業者登録をして以来、直営または代理店開設等の方法により原告から自転車等の製品を輸入して販売してきた。
- ⑤ Eは、2005年3月16日、原告の許諾なしに「」標章について指定商品を自転車等として商標登録出願をし、原告がその出願事実を知るや、2005年11月28日に原告との間で「原告はCervelo商標をE名義で登録する権利を許与しない。EはCervelo商標に関してEの名義で出願したものの、原告に代わって上記商標を出願し、原告の受託を受けて管理するものであるため、原告が要求する場合、上記商標に対する権利を原告または原告が指名する者に譲渡する」という内容が含まれた商標権受託合意を結んだ。Eが出願した上記商標は2006年1月4日に商標登録決定が出されたが、2006年3月6日に登録料未納により商標権が消滅した。
- ⑥ Fは2006年3月14日に本件登録商標を出願し、2007年1月18日に商標登録を完了した(本件登録商標は2018年3月28日にFから被告B社に譲渡された)。
- ⑦ 原告は2012年3月29日、Fを相手取り、旧商標法第7条第1項第12号等を理由として本件登録商標に対する無効審判を請求したが、先使用商標の認知度に照らしてFに不正の目的が認められない等の理由により上記審判請求は棄却された。その後、原告は2015年3月17日、Fを相手取り本件登録商標に対する不使用取消審判を請求したが、通常使用権者であるEが本件登録商標を使用した事実があるという理由で上記審判請求は棄却され、その過程で原告はEとFが実の兄弟であるという事実を知った。

ロ. こうした事情を上述の法理に照らして詳察する。

先使用商標を使った製品の販売期間、広告およびマスコミ報道内訳、売上額等を総合的に考慮してみると、先使用商標は、本件登録商標の出願日である2006年3月14日当時、自転車等と関連してアメリカとカナダの需要者間に**特定人の商標であると顕著に認識**されていた商標と認めることができる。

また、先使用商標の周知性、本件登録商標と先使用商標の類似性、原告とEの契約締結内訳とその内容、EとFの関係、本件登録商標の出願経緯等に照らしてみると、Fは先使用商標の使用者である原告に損害を負わせようとするなど**不正の目的を持って使用**するために本件登録商標を出願したものであるといえる。

結局、先使用商標の認知度およびFとEの関係等に関連し本件で新たに提出された証拠は、

本件登録商標が旧商標法第7条第1項第12号に該当しないとする**先行確定審決の結論を覆すほどの有力な証拠に該当する**ため、本件審判請求は一事不再理の原則に抵触するといえない。

(3) 結論

原審の判断には旧商標法第7条第1項第12号および一事不再理の原則に関する法理を誤解した誤りがある。

【専門家からのアドバイス】

本件は原告が2017年に本件登録商標の無効審判を請求したことに始まるが、本件登録商標については、2007年に登録されて以来、無効審判と取消審判、その審決取消訴訟と上告審など、計10回にわたって審判および訴訟が行われてきていた。

そうした度重なる審判事件の中で、本件は、既に確定した先行確定審決に対し本件審判請求が一事不再理の原則に抵触するか否かが争点となった。本件において大法院は、先使用商標の認知度や不正の目的の有無(上述のとおり F と E の関係等を示す事実が新たに示された)に関連して**本件で新たに提出された証拠は先行確定審決の結論を覆すほどの有力な証拠に該当する**と認め、一事不再理の原則を適用した原審判決を破棄差戻しとした。

今回の大法院判決は、過去に審決があったという理由だけで一事不再理の原則を適用する判断に制限を設けたものであって、本件登録商標について不正の目的で出願したことが確認されながらもその商標登録の状態を維持することが、一事不再理の原則により正当化されてはならないということを積極的に判断した点で今回の判決は大きな意味を持つといえよう。また、本件に関する全体的な紛争の経緯に鑑みると、韓国での事業展開に先立ち商標権を確保しておくことが非常に重要であり、それにより不必要な紛争を未然に回避できることを示した典型的な事例であるともいえよう。

なお、本件に関連し、原告は2015年3月に「**CERVÉLO**」について商標登録出願した後、同年12月から現在まで出願審査処理が保留されていたが、本件判決を受けて、この出願商標に対する審査が近い将来再開されると見られ、これにより正当な商標使用者であると判断された原告に商標権が付与されるものと予想される。

[特許庁委託事業]

韓国の知的財産権侵害

判例事例集

2021年3月

禁無断転載

[調査受託]

金・張法律事務所

独立行政法人 日本貿易振興機構

ソウル事務所

[著者]

金・張法律事務所

金元 (全体監修)

申正浩 (商標・デザイン関連)

金聖煥 (特許関連)

李ユリ (特許関連)

青木久典 (校正・編集)

[オブザーバー]

日本貿易振興機構 ソウル事務所

土谷慎吾