

# 韓国における E コマースで商標を使用する際の留意点



特許法人 ERUUM&LEEON

朴晟濬 弁理士

著者は特許庁に約 30 年間従事し、商標デザイン審査局長、特許審判院長、保護協力局長、ジュネーブ特許官などを歴任し、現在は特許法人 ERUUM&LEEON(2003 年設立)のパートナーとして在職中であり、KAIST(Korea Advanced Institute of Science & Technology)で知財権法教授も兼任している。

## 【概要】

新型コロナウイルス感染症が流行した期間中に、人類は、多くの社会文化的変化を経験した。その中でも、社会的隔離による在宅勤務とオンラインを通じた取引活動の増加は、コロナの流行が終わった以降も、私たちの社会に新しい現象として定着した。そして、これに関連した商標および新しいビジネスの増加が目立って現れている。本稿では、これらの背景を踏まえて、オンラインを通じた商取引活動における商標使用および保護方法について、1. 韓国において E コマースで事業展開する日本企業の取り得る措置、2. 韓国において商標権を侵害された日本企業の救済先、3. 韓国において商標権を侵害された日本企業が収集すべき証拠、4. 侵害者による不使用取消審判請求に対して日本企業が取り得る対策、の観点から解説する。

## 【詳細及び留意点】

### 1. 韓国において E コマースで事業展開する日本企業の取り得る措置

日本企業 A が、韓国内の事業所や販売代理店を所有せず、電子商取引（E コマース）によって韓国で売り上げを上げている状況において、韓国において、侵害者が日本企業 A の名前を騙って使用している場合、日本企業 A はどのような法的保護措置を取り得るか、詳しく解説する。

#### 1-1. 商標法による排除措置

##### (1) 民事的排除

韓国内に事業所や販売代理店が存在するか否かに係わらず、韓国において商標権を所有していれば、韓国商標法（以下、「商標法」という。）によって、同一または類似の商標を同一または類似の商品に使用する行為に対して、差止請求（商標法第 107 条）、損害賠償請求（商標法第 109 条）及び信用回復請求（商標法第 113 条）をすることができる。商標権の侵害とみなす行為（商標法第 108 条）には、侵害品を偽造または販売するために所持する行為と、偽造または模造に必要な用具を製作、販売、所持する行為まで含まれる。真正商品の並行輸入に対しては、商標権の侵害は認められない（大法院(最高裁)2002.9.24. 言渡し 99 ダ 42322 判決）。ただし、韓国外で製造・販売される商品と、韓国内の専用使用権者が製造・販売する商品の間に、品質や出所が同一であるとみることができず、韓国内外の商標権者が共同支配の統制関係にあるものでもない場合、真正商品の並行輸入は許容されない（大法院 1997. 10. 10. 言渡し 96 ド 2191 判決）。

## (2) 刑事的排除

商標権侵害に対しては刑事的排除も可能であり、7 年以下の懲役または 1 億ウォン以下の罰金に処すようになっている（商標法第 230 条）。侵害罪が成立するためには、侵害者に故意がなければならず、故意の成立には、行為者が他人の登録商標であることを認識しながらも、それをその指定商品と同一または類似の商品に使用する意思があれば充分であり、出所の混同を発生させようとする意思または需要者を欺瞞して不正な利益を得ようとする意思は要しない。

### 1-2. 不正競争防止法による排除措置

#### (1) 商品主体の混同行為

韓国内で広く認識された他人の氏名、商号、商標、商品の容器または包装その他、他人の商品であることを表示した標識と同一または類似の標識を使用して、他人の商品の主体を混同させる行為は、不正競争行為で禁止される（韓国不正競争防止法（以下、「不正競争防止法」という。）第 2 条 1 号イ目）。日本企業の名前であっても、韓国内に広く知られた（周知性）商品の出所表示であれば、韓国内に商標登録がないとしても、不正競争防止法による保護を求めることができる。ここで広く

認識されているというのは、単に使用しているという程度では不足しており、継続的な使用、品質改良、広告宣伝等によって優越的地位を獲得する程度に至らなければならないが、韓国全域にわたって全ての人々に周知されていることを要するものではなく、国内の一定の地域において取引者または需要者の間で知られた程度で足りる（大法院 2001 ダ 44925 判決）。周知性の認識主体は、商品の種類によって具体的に判断する。例えば、関連商品が特定業種でのみ必要な機械類であるときは、それを取引する事業者と特定業種の需要者を基準とし、女性用衣類である場合には、女性を中心とし、商品が一般小売店でも取扱われる大衆商品であるときには、一般大衆を基準とし、就職情報関連の事業の営業表示の場合には、就職をしたい学校、企業、学生および労働者を中心として、それが周知であるか否かを判断しなければならない。

## (2) 商品形態の模倣行為

最初の製作時点から 3 年が過ぎていない他人が製作した商品の形態を、そのまま模倣した商品を生産、販売、輸入、輸出する行為は、不正競争行為と規定している。ただし、その商品の形態が同種の商品が通常有する形態である場合には、この限りでない（不正競争防止法第 2 条 1 号リ目）。したがって、日本のオンラインプラットフォームを通じて販売された製品と同一の形態の模倣製品が、韓国内で第三者によって販売されていたら、商標権がないか、韓国内に広く認識される程度の周知性がなかったとしても、その製品の最初の製作時期から 3 年以内であり、その製品の形態が同種商品の通常有する形態でないならば、不正競争防止法によって禁止することができる。

## (3) 不正競争防止法上の排除措置

不正競争行為に該当する場合、差止（不正競争防止法第 4 条）、損害賠償（不正競争防止法第 5 条）だけでなく行政機関による是正勧告（不正競争防止法第 8 条）措置と刑事責任を科すことができる。刑事責任は、3 年以下の懲役または 3 千万ウォン以下の罰金が科される（不正競争防止法第 18 条第 3 項第 1 号）。

## 2. 韓国において商標権を侵害された日本企業の救済先

模倣者 B が、日本企業 A の会社名を勝手に使用した場合、日本企業 A はどこに申告すべきなのか、または訴えれば保護してもらえるのか（例えば、国家機関、プラットフォーム、裁判所等）を、具体的な例を挙げて説明する。

### 2-1. 検察または警察

商標権を所有しているか、あるいは登録商標ではなくても周知または著名な商標であれば、商標法または不正競争防止法違反による一般的な刑事告訴手続きによって、該当地域の警察または検察に告訴することができる。一般警察または検察は、商標権侵害当否についての専門性が不足していることもあり得るので、ソウル地方警察庁の場合、商標捜査チームを別途で運営しており、毎年 100 人余りの商標法侵害違反者を立件処理している。また、韓国特許庁が位置している大田の大田地方検察庁の場合、特許犯罪捜査部 を別途で設置して、特許、商標、デザイン、著作権等に係る事件、および営業秘密を含む不正競争防止法違反事件を処理しており、他の地方検察庁の管轄事件であっても、専門性が必要な場合は大田地方検察庁に移管して処理することができるようになっている。特許犯罪捜査部には、特許庁の審査官が派遣されていて、知的財産権関連の事件の処理を手伝っている。

### 2-2. 特許庁内の商標権特別司法警察隊及び技術デザイン特別司法警察隊

検察または警察に知的財産権事件に関する担当部署が置かれていたとしても、知的財産権侵害当否に対する専門性が韓国特許庁よりさらに高い場合は、多くない。そこで、韓国特許庁内に「商標権特別司法警察隊」を設置して、商標法違反および未登録有名商標関連事件（不正競争防止法第 2 条第 1 号イ目違反事件）に対する捜査および検察送致可否を判断するようにしている。実務的には、登録商標である場合は、積極商標法違反として検察送致をするが、未登録商標による不正競争防止法違反の場合には、是正勧告程度にとどまる場合が多いようである。

また、先に説明した商品形態模倣の場合（不正競争防止法第 2 条第 1 号リ目）にも、韓国特許庁内に設置された別途の「技術デザイン特別司法警察隊」で捜査して、検察送致または是正勧告等を行っている。

### 2-3 特許庁傘下の韓国知識財産保護院 (KOPIA)

韓国特許庁傘下の韓国知識財産保護院には、「知識財産侵害ワンストップ申告相談センター」(<https://www.ippolice.go.kr/bp/main/main.do>) が設置されている。ここでは、知的財産権侵害違反による訴状作成等の関連情報の提供および相談を受け付けている。ただし、ここは直接の侵害取締りあるいは捜査権限を持っている部署ではないため、訴状受付以後の取締りおよび捜査手続きは、韓国特許庁商標権特別司法警察隊で進めている。

### 2-4. 関税庁傘下の貿易関連知識財産権保護協会

関税庁傘下の貿易関連知識財産権保護協会 (TIPA) でも、偽造商品の韓国内搬入を阻止する役割を担っている。ここに韓国の登録商標権を申告しておけば、税関での通関過程で、該当商標権の侵害品のおそれがある製品を発見した場合は、輸出入者にまず知らせて、当事者が通過保留を要請する場合、要請日から 15 日以内に審議して、通関保留ができるようにしている（関税法第 235 条、知的財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示第 20 条）。韓国内に流通する侵害品は、第 3 国で製造されて入ってくる場合が多いため、このような場合に効果的な保護手段になる。ただし、この場合は、登録商標権に基づいた場合のみ保護が可能であり、不正競争防止法による保護は適用されていない。

### 2-5. 韓国内のオンラインプラットフォーム

韓国内の偽造商品は、オンラインのプラットフォームを通じて流通するが多い。「NAVER スマートストア」、「クーポン」、「11 番街」等の規模の大きな E コマースプラットフォーム業者は、独自に自社プラットフォームで偽造商品が取引されているという申告を受け付けていることが多い。これらのプラットフォームでは、申告を受け付けると、一定の要件下で該当製品の取引を中止させている。各会社の申告手続きと要件は特に異ならないが、具体的な事項は該当のサイトを参照していただきたい。

- ・ NAVER スマートストア

<https://ips.smartstore.naver.com/report/guide>

- ・ クーパン侵害申告センター

<https://www.coupan.com/np/safety/compliance>

- ・ 11 番街知識財産権保護センター

<https://ipp.11st.co.kr/>

### 3. 韓国において商標権を侵害された日本企業が収集すべき証拠

日本企業 A が申告や告訴をする場合には、どのような証拠を収集すればよいかを、模倣業者 B による E コマース Web ページをキャプチャする等、具体例を示して説明する。

偽造商品販売に対する申告は、商標権者だけでなく一般消費者誰でも行うことができる。韓国知識財産保護院のワンストップ申告相談センターで受付けた場合、同センターが該当オンラインプラットフォームに伝えることで、該当掲示物の削除および排除措置を講ずることができる。それだけでなく、個別オンラインプラットフォームでも直接申告を付けており、これを活用すればさらに迅速に対応することができる。受付の際には、通常、申告書と証拠書類を提出しなければならない。

韓国の大手 E コマースサイトである NAVER スマートストアの例を挙げる。

- 権利者／申告者名、代理人名、住所、電話番号、Eメールを記載して、事業者登録証または住民登録の写しを添付する。
- 侵害された権利についての説明、すなわち商標名、商標登録番号を記載しなければならない。ただし、特許や実用新案権の侵害に対しては、侵害当否の判断が容易でないため、裁判所の判決文や行政機関の決定文添付が必要である。
- 措置が必要な商品の情報（該当オンラインプラットフォーム上に表示される商品番号、または該当販売サイトのキャプチャ写真等）を記載する。
- 具体的な侵害事実についての説明を記載する。

v) 最後に、広告内容の修正や広告の中断、および掲示物の削除等、申告者が要請する事項を記載するようになっている。

オンラインプラットフォームは、申告を受け付けた場合、被申告者にこのような事実を知らせ、3日間の疎明できる機会を与える。これに対する疎明が十分でない場合、オンラインプラットフォームは、該当サイトの掲示物の削除等の措置を取るようになる。

該当サイトにおける販売物が、偽造商品か否かの判断が容易でない場合、商標権者は、鑑定意見書を添付して提出することができる。そして、商標権者の製品写真や広告モデル写真をそのまま複製して使用している場合、該当広告の写真等の現物と著作者であることを立証すれば、正当な権利者であると判断されるのに大きく役立つ。ただし、製品写真については著作物性を認めない韓国大法院の判例（大法院2001.5.8.言渡し98ダ43366判決）があるが、著作権委員会の説明によれば、被写体の選定、構図、光、カメラ角度、シャッター速度等の創作性が結合された写真であれば、著作物と認められることができるとしており、広告著作物に対する権利を積極的に認める方向に変わっている。

#### 4. 侵害者による不使用取消審判請求に対して日本企業が取り得る対策

模倣者Bによる対抗手段は、登録商標の不使用取消請求が一般的と考えられる。この際に商標を所有している日本企業Aは、Eコマースによる商標の使用のみで不使用取消を免れることができるか等、不使用取消を免れるための基本的な対策について、使用証拠、その収集等の具体例を示して説明する。

##### 4-1. 商標使用の概念

不使用取消審判での商標の使用は、商標権者が自他商品の識別標識として使用しようとする意志に基づいて登録商標を使用したものと見ることができるかが問題になるだけで、一般需要者や取引者がこれを商品の出所表示と認識できるかは、主要な事由とはされない。商標法上、商標の使用は i) 商品または商品の包装に商標

を表示する行為、ii) 商品または商品の包装に商標を表示したものを譲渡または引渡すか、譲渡または引渡しの目的で展示・輸出または輸入する行為、iii) 商品に関する広告・価格表・取引書類・その他の手段で商標を表示して展示するか広く知らせる行為、のうちいずれか一つに該当すればよく（商標法第 2 条 1 項第 11 号）、原則として、このような商標の使用は、サービスでの使用を含む概念である。

#### 4-2. 日本企業が E コマースで韓国に製品を広告・販売した場合

日本企業 A が、E コマースによって韓国の登録商標が表示された商品を韓国で広告するか販売したなら、商標の使用と認められることができる。広告の方式としては、新聞、雑誌、パンフレット、カタログ、チラシ、カレンダー、看板、ネオンサイン、TV 広告、電子メール等、多様な媒体を含む。特に、インターネットの検索結果の画面を通じて一般消費者に商品に関する情報を視覚的に知らせる方式も含まれる。

日本企業の製品が E コマースを通じて韓国に製品が販売された場合、商標を付した関連取引書類、すなわち物品注文書、納品書、輸出入送状、物品出荷ガイドブック、物品代金領収証、税金計算書、見積書、取引提案書、カタログ等も商標使用証拠になる。

したがって、日本企業が韓国内の事務所や販売代理店なしに E コマースのみで韓国に製品販売をしているとしても、韓国のユーザーを対象にインターネットや SNS 上に広告を出稿する際、オンラインプラットフォームに提出する書類とか、韓国の購入者の関連取引書類等を保管したなら、不使用取消を免れるための使用証拠として不足はないと解される。

### 5. まとめ

新型コロナ以後、オンライン取引の活性化は国境を越えて拡散している。このような商取引の実情の変化を受容しなければ、商標法の体系を維持するのが難しい。韓国の商標法は、韓国内に海外企業の事務所や販売代理店の存在有無と関係なく、韓国に商標を登録し、そして、その商標が実質的に消費者に商品出所表示として使用する者を、オンラインでもオフラインでも区別せず保護する。また、偽造商品に



対しては、多くの国家機関と公共機関、さらにはオンラインプラットフォームも積極的に取締りをしている。したがって、日本企業は、Eコマースによる輸出のみをする場合だとしても、韓国に商標登録することにより、多様な方式による保護を求めることができるという点を参考にさせていただきたい。

### 【ソース】

「並行輸入商標権の判例整理」NEPLA(法務法人ミヌのキム・ギョンファン弁護士作成のブログ (2021年3月2日) 寄稿。)

<https://www.nepla.net/post/병행수입상표권-판례-정리>

・大法院 1997.10.10.言渡し 96 ド 2191 判決

<https://glaw.scourt.go.kr/wsjo/panre/sjo100.do?contId=2102863>

・ソウル警察庁商標捜査チーム (民生司法警察の紹介)

[https://news.seoul.go.kr/safe/public\\_cop\\_intro](https://news.seoul.go.kr/safe/public_cop_intro)

・大田地検特許犯罪捜査部公式スタート

<https://www.lawtimes.co.kr/news/140101>

・特許庁組織表

<https://www.kipo.go.kr/ko/introduce/dpetInfoMgmtDtl.do?menuCd=SCD0201147&deptCd=001430474&gbn=Y&selfDeptCd=001430473>

・貿易関連知識財産権保護協会ホームページ

<https://www.e-tipa.org/>

・「製品の広告写真は許諾なしに使用可能でしょうか？」

[https://m.blog.naver.com/kcc\\_press/221905858610](https://m.blog.naver.com/kcc_press/221905858610)

- ・大法院 2012. 5.24. 言渡し 2010 フ 3073 判決

<https://glaw.scourt.go.kr/wsjo/panre/sjo100.do?contId=2063894>

- ・韓国商標法（2022 年 2 月 3 日改正、2023 年 2 月 4 日施行）

<https://www.law.go.kr/법령/상표법>

- ・韓国不正競争防止法（2023 年 3 月 28 日改正、2023 年 9 月 29 日施行）

<https://www.law.go.kr/법령/부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률>

- ・韓国関税法

<https://www.law.go.kr/법령/관세법>

- ・知識財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示

[https://www.law.go.kr/행정규칙/지식재산권보호를위한수출입통관사무처리에  
관한고시](https://www.law.go.kr/행정규칙/지식재산권보호를위한수출입통관사무처리에<br/>관한고시)

- ・知識財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示（日本語）

<http://www.choipat.com/menu31.php?id=228>

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）