

コピー商標の立つ場所はない -韓国特許庁で模倣商標として認定され登録を拒絶された商標が急増-

韓国特許庁(庁長：キム・ヨンミン)の4月8日付発表によれば、一般消費者や需要者にある程度知られた商標をそのまま引き写した商標出願が異議申立手続きによって、模倣商標と認められて商標登録を拒絶される事例が最近大きく増えているとのことである。

商標異議申立込手続きとは、一般消費者や需要者が、出願商標が登録を受けるものではない理由を提示して、商標法第25条の規定により出願商標が商標権を取得できないようにする手続きで、審査官が商標出願に対して審査後出願公告した後、誰でも2ヶ月以内に異議を申し立てるもの。

模倣商標は、他人が多年築いてきた営業上の信用や人気などを簡単に便乗する悪影響があり、韓国特許庁はこれを最小化しようと模倣商標として認められる商標出願に対して商標権の取得を厳格に制限してきた。

異議申立審査によって、模倣商標と認められ登録を拒絶された案件は、表1のとおり2009年に59件に過ぎなかったが、2012年には643件のぼり、最近3~4年の間で約10倍を越える水準にまで大きく増加し、2013年度1/4分(3月14日基準)で144件が拒絶され、今後も模倣商標であると認定して商標登録が拒絶される異議決定はさらに増加することが予想される。

表1 商標異議申立認容件数(商標法第7条第1項第12号関連)

区分	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	合計
件数	59	227	218	645	144	1293

※2013年は3月14日基準の集計件数

表2 商標異議申立件数

区分	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	合計
件数	1445	1696	2380	2302	160	7983

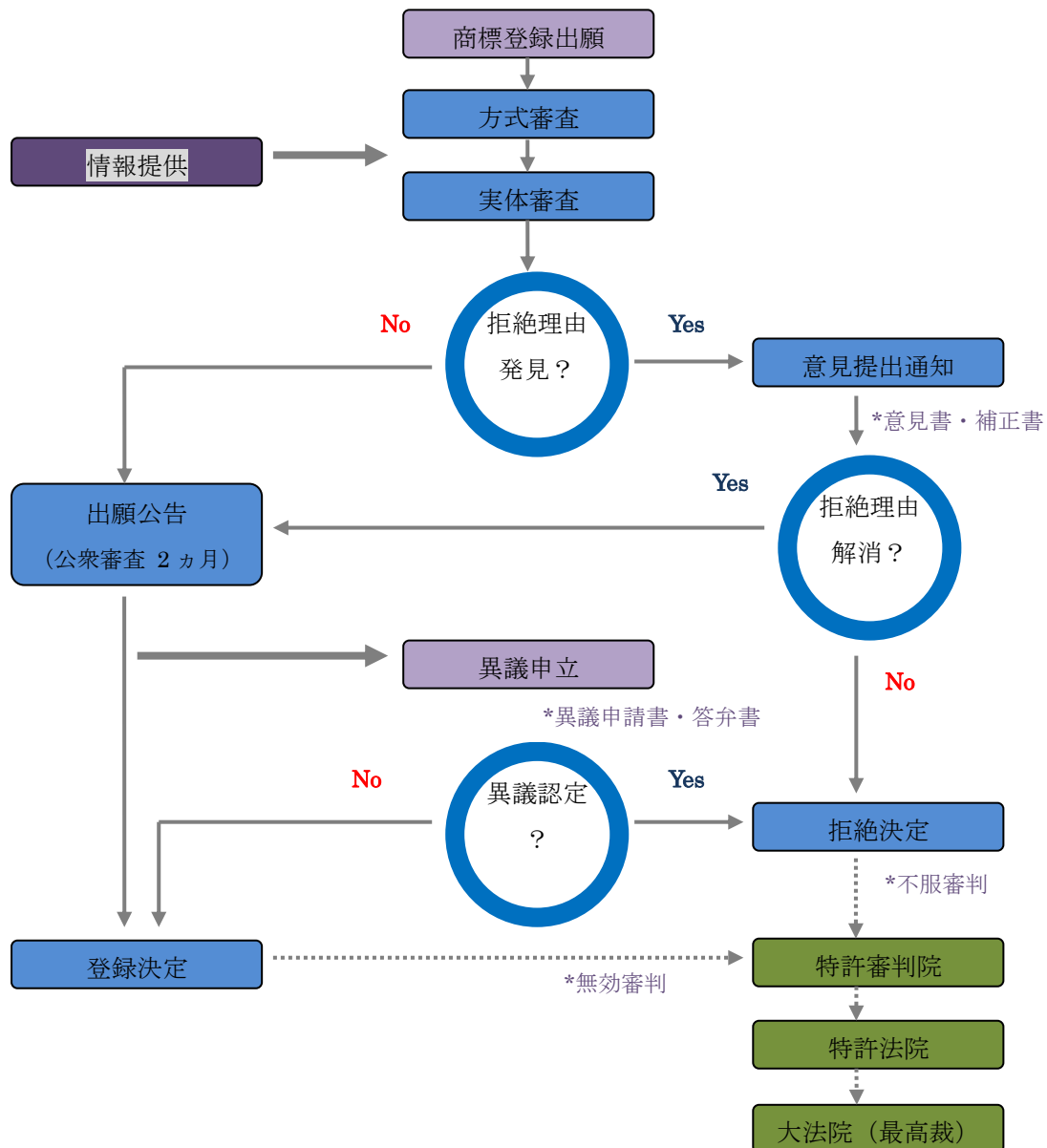
※2013年は3月14日基準の集計件数

また、表2のとおり最近4年間の全体異議申立件数7,983件のうち異議申立が「妥当である」と認められた異議決定件数が3,392件と約42.4%に達し、そのうち他人の商標を模倣した商標にあたるという理由で拒絶された案件は1,293件にもなる。

韓国特許庁は、1997 年度に商標法を改正(第 7 条第 1 項第 12 号を新設)して、模倣商標に対する対応を始めた。

同条文で、拒絶要件を国内外の需要者に特定人の商品を表示することで著しく認識されている商標と同一或いは類似していれば模倣商標として認め、商標登録を拒絶すると規定していたが、2007 年度には模倣商標の規定から「著しく」を削除し、模倣商標に対する審査を強化するなど積極的に対応してきた。

韓国特許庁のパク・フムドク商標 3 審査チーム長は、「今後、模倣商標という疑心が起きれば積極的に審査手続きを進行する予定」と述べ、異議申立をするためには、自らの商標の認知度や他人の出願商標が自分の商標を引き写した状況などを明確かつ具体的に証明しなければならない」と注意事項を付言している。詳細は、以下の韓国特許庁商標審査フロー図を参照されたい。



上記情報に関しては、「知財よろずや」でも関連コンテンツがあるので、申し述べる。

知財統計情報の[韓国審・判決統計](#)では、毎月の特許審判院・特許法院・大法院での権利別類型別件数を、特許法院主要判決集では、法院発表の主要判決の書誌や要旨を紹介しているので、今後も注目いただきたい。




なお、商標法第7条第1項第12号に関連した判決では、上記判決集[No.764](#)において、日本の居酒屋チェーン運営会社が韓国で同じ名前を掲げ先に商標登録し飲食店を展開している企業との紛争で、特許法院は日本企業の先使用商標と類似するとの注目すべき判断を取り上げていた。

しかしながら、その後の大法院での判決（2012年6月28日 2012 年 672 号）では、これを覆す結果となり、再び注目されるものとなった。

以下、大法院判決の要旨を紹介する。

【判示事項】

[1] 商標法第7条第1項第12号で規定する「不正な目的をもって使用する商標」に該当するための要件と判断時期は登録商標出願時とする



[2] 先使用又は登録商標“”, “”, “”, “WARAWARA”, “わらわ


ら”の使用者甲、外国会社が登録商標“WARAWARA”の登録商標権者の株式会社を相手に商標が旧商標法第7条第1項第12号等に該当するという理由で登録無効審判を請求した事案で、登録商標は、不正な目的を持って出願したものと断定することができないとして、本原審判決に法理誤解の違法があるとした事例

【判決要旨】

[1] 商標法第7条第1項第12号では、「国内又は外国の需要者間で特定人の商品を表示するものと認識されている商標（地理的表示を除く）と同一又は類似の商標として不当な利益を得るか、その特定人に損害を加えようとするなど、不正な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。この規定は、国内又は外国の需要者に特定人の商品を表示するものと認識されている商標が国内に登録されていないことを機に、第3者

がこれを模倣した商標を登録して使用することで、模倣対象商標の営業上の信用等に便乗して不当な利益を得ようとしたり、模倣対象商標の価値に損傷を与えたり模倣対象商標権者の国内営業を妨害するなどの方法で模倣対象商標権者に損害を与えたい目的で使用する商標は、登録を許可しないという趣旨である。したがって、登録商標がこの規定に該当する場合は、模倣対象商標が国内又は外国の需要者に特定人のブランドとして認識されており、登録商標の出願人が模倣対象商標と同一又は類似する商標を不正な目的をもって使用しなければならず、(1) 模倣対象商標が国内又は外国の需要者の間で特定人のブランドとして認識されているのかは、その商標の使用期間、方法、態様と利用範囲などの取引の実情や社会通念上、客観的にかなりの程度知られていることなどを基準に判断しなければならず、(2) 不正な目的があるかを判断するときは、模倣対象商標の認知度や創作の程度、登録商標と模倣対象商標の同一・類似の程度、登録商標の出願人と模倣対象商標の権利者間での商標をめぐる交渉の有無、交渉の内容、その他両当事者の関係、登録商標の出願人が商標を利用した事業を具体的に準備しているかどうか、登録商標と模倣対象商標の指定商品との同一・類似ないし経済的関連性の有無、取引の実情等を総合的に考慮しなければならず、(3) 上記のような判断は、登録商標の出願時を基準にしなければならない。

[2]先使用サービス標“”, “”, “笑笑”, “WARAWARA”, “わらわら”の登録商標権者の株式会社を相手に商標が旧商標法(2001年2月3日法律第6414号で改正される前のもの)第7条第1項第12号等に該当するという理由で登

録無効審判を請求した事案で、登録商標は、同社が先登録サービスマーク“”,

“”及び実施用標章“WARAWARA”, “”, “”, “”, “”

に蓄積された独自の独自の営業上の信用と認知度に基づいて、その事業領域を拡大するために出願したものと見ることができ点があるとしても、甲会社の韓国市場への参入を阻止したり、代理店契約の締結を強制する目的、又は甲会社の先使用サービスマークの名声に便乗して不当な利益を得る目的など不正な目的を持って出願したものと断定することができないとして、本原審判決に法理誤解の違法があったとした事例。

【参照判例】

大法院 2010年7月15日宣告 2010 ㄸ 807号判決

当該日本企業は、現在、マドプロ出願を含め、韓国商標登録を受けるべく問題のチェーン店でのローマ字呼称関連で10数件の出願を行っているが、拒絶（又は暫定的拒絶）された事例があるものの4月10日現在で未だ登録された事例は確認されていない。

逆に裁判で争っている韓国企業は90店舗以上で居酒屋を展開しており、関連ドメインも取得して認知度を高めている。

情報がこれまでにないスピードで行き交う時代であることを認識し、進出準備をする前から商標出願を念頭においた知財管理戦略が重要であるといえる教訓的事例であるが、韓国特許庁の審査強化などが明らかになった今、原審差し戻しとなった裁判については今後も注目されるところである。