

韓国商標法改正の背景でクローズアップされた二つの商標関連紛争！ ～著名ブランドのフリーライドと本家と達人の同業者商標出願～

韓国特許庁（KIPO）は、6月9日付の報道資料で「来年から形式に囚われて特許出願を逃すケースがなく、商標ブローカー行為も根絶」とのタイトルで4月の韓国臨時国会で通過した特許法・商標法等の一部改正案を6月中に公布することで、学術誌に発表した論文や研究結果を整理した研究ノートなど、完成された「アイデア説明資料」のみでも特許出願が可能となったことや、有名芸能人や放送プログラムの名称が無断で商標登録された場合には登録を取消しすることができる旨を公表しました。

特許法の主な改正内容としては、出願時に提出する明細書に英文使用ができるようにし、形式的記載要件に構わず出願することができるよう出願形式の要件を緩和したほか、国際特許出願の場合、誤訳時の補正することができるようにし、韓国語翻訳文提出期間も1ヶ月延長可能としています。

さらに、従前は発明を実施中の場合にのみ回復することが可能でしたが、特許料の未納によって特許権が消滅した場合、回復料を納付することで、回復可能となるように要件を緩和しました。

商標法の主な改正内容としては、業務取引関係にあった者が他人の商標であることを認識しながら先行獲得する目的で先に出願した場合、登録しないように規定したほか、芸能人の名前など他人の相当な投資による成果物を商標として登録した場合、正当な権利者の同意なしには使用することができないもので、正当な権利者による商標登録の取消が可能とされました。

一方、品質表示など識別力のない標章であっても使用によって特定人の商標であると認識される場合、登録することができるように要件を緩和するとともに、有名商標と関係のない商品に商標登録出願し、出處混同がない場合でも有名な商標の識別力や名声を毀損させる恐れがある商標は、他人が商標登録を受けられないようにしています。

これらの改正法については、特許権回復要件の緩和関連の特許法改定と商標法に関しては公布日（2014年6月11日）に施行され、出願日の認定要件緩和及びその他の特許法改正は下位法令の整備と電算システム準備のために来年1月1日から施行予定とされています。

今回は、この報道資料に記載されていた詳細内容の中で、2件の商標関連紛争を紹介いたします。

<掘り下げ事件簿 1>

登山・アウトドアブランド**K2**と類似商標、識別性の有無問題

1980年から登山靴のブランド名としてK2を使用、1996年頃よりアウトドア関連の衣類などに領域を拡大したK2 コリアは、商標登録出願の審査時に識別力が認められず、2005年2月に審判を請求するも棄却され、商標権者という地位を得ぬまま、模倣業者等に対する裁判を提訴したものの。

結果として、最高裁にあたる大法院において、2008年9月11日判決（事件番号：2006ド7870号）によって、K2類似商標の製品を販売したことが、「不正競争防止および営業秘密保護に関する法律」違反の罪になるのかという問題に対し、被告側の上告を棄却し、「K2類似商標の製品を販売したことは、K2の製品と出処の混同を引き起こした不正競争行為に該当する」と判断、仮処分事件についても、K2の文字に加え、他の文字、図形を付加したラベルは、消費者がK2の部分だけを分離して認識することができるため、無効であり、これらの商標の出願・登録行為自体が不正競争行為に該当する」と判決しました。

上記事件は、使用による識別性が認定された事例ですが、同社の審判請求から3年半以上の裁判を経て判決が下されるまでの間に、K-2 PINATUBO, K-2 CAMP, K-2 Mountain, K2 MATSIN, K2 MEMBERSHIP, Q K2, T CLASS K2 など23件もの類似商標が登録されていましたが、これらは無効となりました。

こうした多年にわたる法廷闘争で多額の訴訟費用と膨大な模倣品の被害が生じたことも教訓とされ、商標法第6条第2項において、「第1項第3号から第6号までに該当する商標であっても第9条の規定による商標登録出願前からその商標を使用した結果、需要者間に特定者の商品に関する出所を表示することにより識別できる場合にはその商標を使用した商品に限定して商標登録を受けることができる。」という改正につながったのかもしれない。

K2 コリア社の問題となった商標（商標第748685号）に係る出願から登録に至るまでの経過概要をまとめると、以下のとおりです。

- 2003年 6月16日：商標出願
- 2004年 6月28日：特許庁意見提出通知書（拒絶理由通知）
- 2004年 8月28日：分割出願（指定商品：登山靴、安全靴）
- 2005年 4月27日：異議申立て後の原出願の拒絶決定
- 2006年 7月14日：分割出願拒絶の決定

2006年 8月17日：分割出願拒絶決定に対する不服審判請求
2007年 11月29日：拒絶決定不服審判（取消差戻し審決）
2008年 2月11日：出願公告後の異議申し立て提出
2008年 5月29日：異議勝訴後、登録決定
2008年 6月9日：登録無効審判請求
2009年 3月4日：登録無効審判勝訴（請求棄却審決）

出願から登録までに約5年を費やし、厳しい過程を経て登録され、その後に類似商標業者が請求した異議申立や登録無効審判においても権利が維持されるとともに、大法院が他事件（2006年フ2288号）に係る上記判決においてK2が既に使用による識別力を取得したと認定されたことで、商標においても確固たる地位を築くことができたと言えるでしょう。

<参考：大法院 2006 ド 7870 判決の要旨>

原審判決：ソウル東部地方法院 2006.10.19 言渡し 2006ノ683判決

判決言渡し：2008.9.11

主文：上告を棄却

理由：

2文字からなる簡単でよくある標章が不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律（以下、不正競争防止法と言う）第2条第1項（カ）目が保護する商標表示にあたるためには、自他商品の識別力を持っていなければならない。その識別力があるかどうかは、当該商標の使用期間、使用回数及び使用の持続性、その商標が付されている商品の生産・販売量、市場占有率、広告・宣伝方法と回数、内容・期限、その金額、商品の品質の優秀性、商標使用者の名声と信用、商標の競合的使用の程度、態様等を総合的にみて決定すべきである。

一方、使用によって、識別力を取得する標章とは、実際に使用した標章類それ自体に限定したもので、類似した標章に対しても使用による識別力取得できない（大法院 2006.5.12 言渡し 2005 フ 339 判決等参考）が、それと同一性が認定される標章の使用は上記識別力の取得の一助となる要素である。

原審判決によると、原審は第一審の採択した証拠等によって被害者 K2 コリア株式会社（以下、被害企業と言う）が、K2 標章を自ら生産・販売する商標であることを示すため表示して使用してきた点を認定した後、被害企

業の営業規模、国内市場占有率、広告支出額、売上額の伸び・増加推移、上記標章を使用している期間等を総合的に考慮すると、被告人らが本事件犯行当時、K2 標章は被害企業の登山靴、登山用品等の商品出处を表示した商品を国内取引先又は一般消費者の間で広く知られており、被害企業の営業規模が大きく、被告人らが消費者に被告人らの物品や販売店を被害企業の物品や販売店と誤認させる趣旨であると判断し、上記と同様の法理及び記録に照らし合わせてみた場合、原審の判断は正当であると認められる。

上告理由において主張しているような不正競争防止法上の商品主体混同行為に関する法理を誤解し、故意認定に対する採証報告違反等の違法はない。

日本の商標法第3条第1項第5号「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」は商標登録要件ではないが、同条第2項「前項第三号から第五号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。」とあり、D2（ホームセンター）など多数の事例があります。

ところで、韓国ではここ数年の健康ブームの高まりを受けて、登山人口が増加し、アウトドアグッズの専門店も数多く見られます。

日本人にもお馴染みの東大門市場からも近いソウル特別市鍾路区鍾路5街駅周辺から市場までの間に Millet、SALOMON 等のフランスメーカー、MOUNTAIN EQUIPMEN（イギリス）、VAUDE（ドイツ）、ARCTERYX（カナダ）、NEPA（イタリア）など、各国の代表的なブランドとともに、今回話題となった K2 もあり、まさに登山用品通りの様相を呈しています。

観光のついでに、世界中の登山・アウトドアグッズの買い物などはいかがでしょう。

<掘り下げ事件簿 2>

いちご大福本家と共同経営者間の紛争

今回の KIPO 報道資料に信義則に反する商標紛争の典型的な事例の一つとして、同業者間での紛争により現在審査中の「タルギモチ（いちご餅）いちご屋 이치고야」という商標が目を引きました。

それは、以下のようなものです。



赤いいちごの上に黄色い王冠、キャラクターは白い服を着ている、あれっ？どこかで見たような？と思い、グーグルの画像検索などで調べたところ、やはり以下のネタ元と思われる画像を発見。



サンリオのキャラクター いちごの王さま

平和で美しい、いちご王国の王さま。誰にでも親切で優しい性格。いつも、平和や友情のことを考えていて、なかよく暮らせるようにと願って、みんなにメッセージをおくっている。宝物のいちごのステッキで空を飛ぶこともできる。いちご王国には、個性派ぞろいの7人のエンジェルも暮らしている。誕生日：12月7日

出典 <http://www.sanrio.co.jp/character/strawberryking/>

上記キャラクターは日本国内では、第4855120号(16類)、第5044471号(9類)などの登録商標が確認できましたが、韓国では確認できず、未登録の様様。



残念ながら、今回の信義則問題とは、日本のキャラクターのパクリということではありません。

事件の顛末を簡単に紹介すると、

- 2012年12月:A氏が明洞で店舗契約
- 2013年1月:いちご屋とは別の商号で創業
- 2013年3月:タルギモチ商品がブログ等で取り上げられ、チェーン展開検討
- 2013年4月:紛争相手K氏が来店、A氏に対し就業要請、A氏はK氏に技術指導
- 2013年5月1日:いちご屋商標出願
- 2013年5月3日:A氏はチェーン店化をめざし、現店舗を任せるためK氏と同業契約締結(A氏51%、K氏49%。ただし本来のK氏投資額は39%相当の3900万ウォン)
- 2013年6月3日:いちご屋商号でオープン
- 2013年6月10日:K氏、TV番組「生活の達人」にA氏の制止を振り切り勝手に出演、両者の亀裂
- 2013年6月17日:投資金払い戻し1次協議
- 2013年6月18日:投資金払い戻し2次協議、K氏拒否で決裂
- 2013年6月19日:契約解約通報
- 2013年6月19日:K氏、自ら営業放棄
- 2013年6月25日:いちご屋明洞店営業中断
- 2013年6月26日:A氏 いちご屋明洞店営業再開
- 2013年6月27日:K氏、カカオストーリーで自論に基づく本件顛末を流布
- 2013年7月:K氏1人デモ、TV番組「時事マガジン2580」に出演、A氏を一歩的に糾弾する内容の報道

という紛争で、A氏からすると、技術指導をして店舗を任せた途端に、勝手に店主(達人)としてTV出演し、異を唱えて投資金返還を申し出ると、これにも応じずに紛争を騒ぎ立てる主張を行うなど、恩をあたで返されたとの思いであり、一方、K氏としては、アイデアを盗まれ、共同経営のための投資金も返還されないまま追い出されたとの反論を展開し、その後も、両者によるマスコミ等での泥仕合とともに、商標登録出願のタイミングについても、取り上げられるものもあります。

因みに、今回の改正法では、信義則に反する商標登録行為を現行の代理人又は代表者としているのとは異なり、公募展の審査委員、従業員など多様な取引関係にある者についても対象となっています。

本件について、最近の韓国ブログ等で、話題を調べてみると、法的な闘争や商標についての和解に関する動きなどは確認できなかったが、A氏は引き続き明洞で営業を続けているようです。ただし、以下のようにキャラクターが変更されています。



K氏は場所を江南のカロスキル(街路樹通り)近くで、ここ数年来、人気の店舗が集まる新沙洞に移し、韓国初のフルーツ大福として、いちごのみならず、キウイやパイナップル、ミカンなど数種類の商品を取り扱う「モチイヤギ(餅物語)」という店舗を2013年11月にオープンさせています。



両店とも連日、長い行列ができる人気店として多数ブログで紹介されています。

本家と達人との争いはまだ決着していないのかもしれないが、両店には餅の厚さで差もあるようだが、ともに日本語の表記がある点、店主の似顔絵が飾られている点など類似する点もあります。

そもそもが、A氏がたこ焼き等関連商品や器具を長年取扱い、日本との往来の中でいちご大福に注目していたこと、共同経営者となったK氏に技術を教えつつ、日本の卸問屋への出張や有名店の視察経験を繰り返させるなどしたことから、両者の発想の原点には日本があり、どこかに日本の味の正当な継承者との思いがあるのかもしれない。

どちらのお店も観光客にも人気のスポットに所在するので、日本で生まれたいちご大福がどのように進化・定着しているのか、味比べなどをしながら、買い物をするのも良いのではないのでしょうか。

なお、信義則に反する商標登録の制限・防止に関する規定は、商標法第7条第1項18号「同業・雇用等の契約関係や業務上の取引関係またはその他の関係を通じて他人の使用、使用準備中の商標と知りながらもその商標と同一・類似した商標を同一・類似した商品に登録出願した商標」は商標登録されない、また、同第53条第2項「商標権者・専用使用権者または通常使用権者はその登録商標の使用で、他人の同意を受けなければその登録商標を使用できない。」という趣旨の規定がそれぞれ新設されています。

冒頭で紹介した特許法・商標法等の一部改正についてのニュース並びに関連法令の和文については、知財よろずや及び月刊誌「発明」の広告でもお馴染みの崔達龍国際特許法律事務所のホームページ (<http://www.choipat.com/>) でも確認できます。