



® 平成 30 年 3 月 13 日 (火)

No. 14646 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆特許及び商標分野の韓国大法院判決の
流れと変化(下) (1)

特許及び商標分野の韓国大法院判決の 流れと変化(下)

漢陽大学法学専門大学院教授・韓国知識財産学会会長

尹 宣熙 (ユン・ソンヒ)

韓洋国際特許法人 弁理士

朴 頂緒 (譯)

口. 商標の使用と一般需要者の認識

大法院2013年2月28日言渡2012後3206判決は「不使用に起因する商標登録取消審判制度は、登録商標の使用を促進する一方で、その不使用に対して制裁を加えようとするところにその目的があるので、商標法第73条第1項第3号、第4項に規

定する『登録商標の使用の有無』の判断においては、商標権者またはその使用権者が自他商品の識別表示として使用する意思に基づき登録商標を使用したものとみなすことができるかどうかの問題になるだけであって、一般需要者や取引者がこれを商品の出所表示として認識できるかどうかは、

知的財産の内外権利化と権利行使

プライムワークス国際特許事務所

PRIMEWORKS IP Attorneys

【情報・電子】

弁理士 *森下 賢樹
パートナ 弁理士 *村田 雄祐
パートナ 弁理士 青木 武司
パートナ 弁理士 *真家 大樹
弁理士 菅野 茂
弁理士 山本 泰
弁理士 高田 寛人

弁理士 村上 雄一
弁理士 小澤 勝己
弁理士 吉川 太郎

【化学・材料・バイオ】

弁理士 小澤 一郎
弁理士 田中 康夫
弁理士 吉澤 大輔
弁理士 大西 啓介
弁理士 *野田 裕子

【機械・制御】

弁理士 *三木 友由
弁理士 富所 輝銀夫
弁理士 月成 俊介
弁理士 吉田 浩久
弁理士 岩井 広
弁理士 中田 洋二

【通信】

弁理士 *宗田 悟志

【商標】

弁理士 長谷川 綱樹
弁理士 *木村 純平

【法務】

弁護士(顧問) 横井 康真

中国弁理士 張 嵩
米国特許弁理士(顧問) クレア ツオッパ
米国パテント エージェンツ ジェームズ ジャッジ

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-11-12 グリュック代官山
TEL 03-3461-3687 FAX 03-3461-3688 URL: <http://www.primeworks-ip.com/>

*付記弁理士(侵害訴訟代理権付記)

登録商標の使用の有無の判断に影響を及ぼす事由にならない。」としたのに対し、権利範囲確認審判における確認対象標章については、「権利範囲確認審判では、確認対象標章について、その標章と同一又は類似の登録商標の商標権の効力が及ぶかどうかを、取引上の商品出所の誤認・混同のおそれがあるかどうかによって確定するので、そもそも一般需要者や取引者は確認対象標章を装飾用のデザインとして認識するだけであって、商品の出所表示として認識することが難しいなら、確認対象標章が商標として使用されたものとみなすことはできない。」と判示して、商標の使用と、その点に対する一般需要者の認識の必要性の有無は商標法が適用される局面に応じて異なって適用される法理を判示したという点で、意義がある。

3. 商標権の濫用と権利範囲確認審判

イ. 商標権の権利濫用

(大法院2012年10月18日言渡2010Da10300全員合議体判決)

従来の大法院は、商標登録を無効にするという審決が確定する前は、法院が商標権侵害訴訟などで登録商標の権利範囲を否定することはできないという趣旨を判示している⁶⁹。これらの判決を覆した大法院2012年10月18日言渡2010Da10300全員合議体判決は「登録商標に対する登録無効審決が確定する前であっても、その商標登録が無効審判により無効にされるものであることが明らかな場合には、その商標権に基づく侵害禁止や損害賠償などの請求は、特段の事情がない限り権利濫用に該当して認められないとしなければならない、商標権侵害訴訟を担当する法院としても、商標権者のかかる請求が権利濫用に該当するという抗弁がある場合は、その当否を判断するための前提として、商標登録が無効かどうかについて審理・判断することができる」と判示して、特許事件での大法院2012年1月19日言渡2010Da95390全員合議体判決と同様の概念⁷⁰で、商標権の行使についても権利濫用の法理を拡大し、その基準を提示した⁷¹。

韓国はサイムダン家具事件から始まり、商標権の不当な行使に対する権利濫用の法理を認めた事例が多数あった。より具体的には、先使用商標が

周知商標である場合、これらの先使用商標の使用者に商標権者が権利行使をすることが権利濫用に該当すると判断した傾向から、先使用商標が周知商標でなくても先使用商標を模倣して商標登録を受けた商標権者の権利行使が信義則あるいは社会秩序に反する商標権の行使であるため、権利濫用に該当するという判断法理を主に適用する傾向へと、当事者の主張と法院の判断内容が変わってきた⁷²。しかし、商標登録に無効事由があることを理由に、その権利行使を権利濫用とみなしたのは、本判決が初めてであり、この点で、本判決は特許権の権利濫用に関する大法院2010Da95390判決と軌を一にしていると評価できる。

ロ. 権利範囲確認審判の審理と登録商標の識別力の判断基準時

(大法院2014年3月20日言渡2011Hu3698全員合議体判決)

大法院2014年3月20日言渡2011Hu3698全員合議体判決は、識別力のない商標が過誤登録された後に使用によって識別力を獲得した登録商標に対する権利範囲確認審判に関するものである。この全員合議体判決は大きく2つの観点で非常に重要な意味を持つ。①一つは、権利範囲確認審判で商標の登録無効事由があるかどうかを先決問題として確かめ、その結果に基づいて審理をするかという問題であり⁷³、②もう一つは、登録時は識別力がなかったが、登録後使用により識別力を獲得した場合の権利範囲確認審判で、識別力の判断基準時をいつにするかという問題に関するものである。

議論に先立ち、識別力のない商標が過誤登録されたが登録後使用により識別力を獲得した場合、考えられる問題は、無効事由が事後的に解消されたかである。登録時は識別力が認められていなかったもので、無効審判によりその登録が無効とされるべきか、それとも事後的に識別力を獲得したので、無効になったとしても再度商標登録を受けることができるため、これをあえて無効事由とする必要がないとするかどうかの問題である⁷⁴。これに対して韓国の大法院は、いわゆる「芸術の殿堂」の名称の使用紛争事件で商標登録決定時に使用による識別力を獲得できなかっただったのでその登録