

I. 韓国の2016年改正商標法

韓国商標法は、1949年の法制定以来、度重なる部分改正により論理的一貫性が欠如する等、全体的な法理解度を低下させていると指摘されてきました。特に、不使用取消審判制度の改善及び不登録事由の判断時点の変更が必要であるという主張が継続的になされてきました。そのため、このような指摘を全て反映させ全面的に改正された商標法を2016年9月1日から施行することになりました。改正された主要内容は次の通りです。

1. 商標の定義規定の整備

韓国ではこれまで多様な種類の商標が認められてきました。2007年7月1日に施行された改正商標法により、動作商標、色彩商標、ホログラム商標が認められ、2012年3月15日に施行された改正法により、音響商標、匂い商標の登録も認められました。また、法規定に明示されてはいませんが、アディダスのスポーツシャツの脇下から腰まで付された三本の線に対し、韓国で初めて位置商標としての登録が可能であるという判決が下されもしました(大法院 2012.12.20. 2010フ2339判例)。

ところで、実際に出所表示として使用されるものであれば、どのようなものであれ商標として登録が可能でなければならないにもかかわらず、これまでは、まるで法に列挙されたものだけが商標としての登録が可能であるかのように誤解される余地がありました。

そのため改正法では、「“商標”とは自己の商品(地理的表示が使用される商品の場合を除き、サービスまたはサービスの提供に関する品物を含む)と他人の商品を識別するために使用する標章(改正法第2条第1項第1号)」であり、「“標章”とは“記号、文字、図形、音、匂い、立体的形状、ホログラム、動作または色彩など”で、その構成や表現方式に関係なく商品の出所を示すために使用される全ての標識(現行商標法第2条第1項第2号)」としました。

これにより、今後自他商品を識別するものとして商品の出所を表示するために使用されるものであれば、どのようなものでも商標として登録可能であることが明確にされました。

2. ‘サービス標’の定義を削除し、商標として一元化

旧商標法には商標に関する大部分の規定がサービス標にも準用され、サービス標に特有な規定は全無でしたが、商標とサービス標を区分することで法体系が複雑化し誤解を招くという指摘がありました。そのため、改正法ではサービス標の定義を削除し、商標として一元化し

ました。

3. 商標の使用概念の整備

最近、オンラインでの商標使用が増加し、立体商標、音商標等の特殊類型の商標も使用され始めていますが、このような使用が商標法上の使用であるか否かが商標法上明確にされていませんでした。

そのため改正商標法では、商標を商品又は商品の包装に表示し、これを流通又は広告する行為だけでなく、商品等を立体商標の形状とする行為、商品等から音或いは匂いがするようにする行為、広告等で音或いは匂いを使用する行為を‘商標の使用’行為に追加しました。また、‘電気通信回線を通じて提供される情報に電子的方法で表示する行為’を‘商標の使用’に追加することで、オンラインでの商標使用も商標の使用行為の一態様であることを明白にしました(現行商標法第2条第2項)。

4. 不使用取消審判制度の合理的補完

旧商標法下では、不使用取消審判を請求できるのは利害関係人だけでした。そのため不使用商標の累積により出願人の商標選択の範囲が狭められ、利害関係の有無を争うことによる審理の遅滞が続いてきました。また、不使用を理由に登録商標の取消しが確定しても、取消確定までは依然として登録商標であることにもとづき、商標権者が民・刑事上の訴提起等、商標権を行使するケースがありましたが、これを不当とする指摘がなされてきました。

そのため2016年9月1日からは、‘誰もが’不使用取消審判を請求できるようにしました。また、これまでは不使用取消審判の審決が確定されると、審決日から将来に向けて商標権が消滅しましたが、現行商標法からは取消審決が確定されると、‘審判請求日に遡及’して対象商標権の権利が消滅するように改正されました(現行商標法第119条 第1項 第3号・6項)。

5. 先登録商標との類似判断時点を‘登録決定時’に変更

旧商標法の場合、出願商標の先登録商標との類否を‘出願時’を基準として判断してきました。そのため出願商標と類似すると指摘された先登録商標が更新されなかった場合でも、出願時に有効な権利として存在していたのなら、出願商標が登録を受けられない不合理な結果を招いていました。また、アメリカ、日本等でも商標不登録事由の有無については登録決定時に判断しているので、制度改善が必要であると指摘されていました。

そのため、現行商標法では出願商標の先登録商標との類否を‘登録決定時’を基準に判断するように改正しました。(現行商標法第34条第2項)。

6. 商標権の消滅後1年間出願禁止に関する規定削除

旧商標法(第7条第1項第8号)では、商標権の消滅日から1年を経過していない他人の登録商標と同一類似する商標は商標登録を受けることができない(1973年導入)とされていますが、これは先出願登録商標の失効後でも1年程度は需要者間にその商標に関する記憶と信用が残っているため、需要者の誤認・混同を防止する必要があると判断されたためです。

しかし、海外でもこのような立法例はほとんどなく、国内でもこの規定の適用例がほとんどないため、現行商標法ではこの規定を削除しました。

7. 商標の効力制限事由規定の整備

旧商標法では「自身の姓名・名称又は商号・肖像・署名・印章又は著名な略称を普通に使用する方法で表示した商標には、商標権の効力が及ばない」とされています。

しかし、自身の姓名・商号等を看板等に使用する場合、‘使用態様を総合的にみて、取引社会の通念上、自身の商号を普通に使用する方法で表示した場合’に該当するときには、登録商標権の効力が及ばないようにする必要があることが指摘されてきました。また、最近の判例の傾向もそれを反映しています。

そのため、現行商標法では「自身の姓名・名称又は商号・肖像・署名・印章又は著名な略称を、商取引慣行により使用する商標に対しては商標権の効力は及ばない」と改正されました(現行商標法第90条第1項第1号)。

8. 条約当事国商標の不正出願防止規定の整備

旧商標法によれば、条約当事国に登録された商標と同一又は類似する商標として、出願日現在又は出願日から1年以内にその商標に関する権利を有する者の代理人や代表者だった者が、正当な理由なしに出願した場合、その権利者からの情報提供又は異議申立があった場合に限り、その登録を拒絶しなければならず、登録された場合、登録商標の取消事由になるとされています。

しかし、‘代理人’の解釈があまりに厳格で、代理店などの契約当事者と関連のある‘子会社’や代理人の代表取締役が商標出願した場合、本号が適用されない問題点等が指摘されてきました。

そのため、現行商標法では、条約当事国に登録された商標と同一・類似する商標で、その商標に関する権利を有する者との共同事業・雇用など契約関係や業務上取引関係又はその他の

資料協力 [Lee International IP & Law Group](#) (韓国)

関係にある又はあった者が、商標に関する権利を有する者の同意を得ずに出願した商標は、自他商品識別力があるとしても商標登録を受けることができないようにし、登録されたとしても登録商標の無効事由に該当すると改正されました(現行商標法第34条第1項第21号).

9. 異議申立規定の整備

異議申立がある場合、実務上審査官3名で構成された審査官合議体で審理がなされ、職権審査をしているにも関わらず、これに関する明文規定がありませんでした。そのため、異議申立は審査官3名で構成された審査官合議体で審査決定し、審査官合議体は出願人や異議申立人が主張していない事由についても審査することができることを明白にしました(現行商標法第62条及び第63条)。

10. 指定商品別権利範囲確認審判請求の導入

旧商標法によれば、登録商標の権利範囲を確認するために商標権の権利範囲確認審判を請求する場合、商標権全体に対し審判を請求しなければなりませんでしたが、しかし、無効審判又は不使用取消審判等も商品類別に又は指定商品の一部に対し請求が可能であることを勘案し、登録商標の指定商品の一部又は商品類別に商標権の権利範囲確認審判を請求することができるように改正しました(現行商標法第121条)。

11. 商標手数料返還対象拡大

現行商標法は、商標登録出願後1ヶ月以内に当該商標登録出願を取下げるか放棄した場合、予め納付した完納料のうち商標登録出願料及び優先権主張申請料を返還するようにしています。また、拒絶不服審判請求により拒絶決定が取消された場合、審判請求料を全額返還しています。しかし、指定商品削除により拒絶決定が取消された場合には返還金はありません。一方、審判請求が方式違反などを理由に決定却下されその決定が確定された場合、審判請求が審理終結通知の前に取下げられれば、審判請求料の二分の一を返還するようにしています(現行商標法第79条)

上記規定は2016年4月28日から施行され、4月28日以後に補正却下決定または拒絶決定が取消されるか取下げられた審判請求、却下決定が確定した審判請求などに対しても適用しています。

12. その他

立法段階で商標共存同意制度を導入すべきかが論議されましたが、最終段階で導入しないことに決定しました。商標共存同意制度とは、先登録商標者が自身の登録商標と同一・類似する商標を出願した後出願人に対し、商標登録に対する同意を与える制度です。未導入の理由は、登録主義の国家では導入例がなく、アメリカとは異なり韓国は国土面積が広くなく大部

分国内全域を営業区域としているので、制度導入の実効性が少ないためです。

II. 注目すべき最新判例紹介

1. トレードドレスの模倣行為も不正競争防止法上の不正競争行為に該当する

[基本情報]

事件番号：ソウル高等法院 2016. 5. 12. 宣告 2015ナ2044777 判決

原審判決：ソウル中央地方法院 2015. 7. 10. 宣告 2014ガ合529490 判決

[事件の概要]

“서울연인 단팥빵(ソウルの恋人 あんパン)”で勤務していた製パン職人が、退職後に自身の製菓店である“누이애 단팥빵(妹の愛 あんパン)”をオープンしたが、その店の看板、内部インテリア、売場のレイアウト、配置、メニュー板等が“ソウルの恋人 あんパン”のものと酷似していた。これに対しオリジナルの“ソウルの恋人 あんパン”は、「売場の標章、外部看板、売場の配置及びデザイン等は、既存の製菓店との差別化をはかるため相当な投資と努力を傾けて作ったもので、これとほとんど同一な売場を開店運営する行為は不正競争行為に該当する」と主張し、“妹の愛 あんパン”の売場の容器、包装、宣伝広報物、ポスター、看板、広報物の使用禁止、営業禁止及び損害賠償を請求する訴訟を提起した。



[判決の要旨]

トレードドレスには商品やサービスの包装、色彩の組合せ及び図案を含む‘商品やサービス資料協力 [Lee International IP & Law Group](#) (韓国)

の全体的なイメージ’はもちろん、営業所の形態と外観、内部デザイン、装飾、表示板、勤労者の作業服等‘商品、サービス、営業の総合的なイメージ’も含まれ、トレードドレスが、1)本質的に識別力があるか使用による識別力を獲得しており、2)非機能的で、3)それにより侵害者の商品出所に対し、消費者に混同を引き起こさせる可能性がある場合、不競法第2条第1号ヌ目の不正競争行為に該当する。

不競法第2条第1項(ヌ)目は、インターネット及びデジタルに関する新しい技術の発達により、企業の開発成果物が多様な形態で現れており、そのような成果物を法的に保護する必要があるにもかかわらず、既存の法ではその保護が不可能な状況が発生しているため、新しい類型の不正競争行為を不競法下を含めるために、補充的一般条項として新設されたものであり、「その他、他人の相当な投資や努力によって作られた成果等を、公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自身の営業のために無断で使用することで、他人の経済的利益を侵害する行為」を新たな類型の不正競争行為とみなしている。

営業所の建物の形態と外観、装飾、表示板、内部デザイン等の‘営業の総合的なイメージ’の場合、個別要素としては不競法、デザイン保護法等の知識財産権関連法により保護を受けられないとしても、その個別要素の全体又はそれが結合されたイメージは本条項が規定する‘該当事業者の相当な努力と投資により構築された成果物’に該当する。また、デザイン保護法等、他の法律により保護される権利であるとしても、その法に抵触しない範囲内で本号の適用が可能である。

[本判決に関するコメント]

本判決は、トレードドレスの模倣行為は不競法第2条第1項(ヌ)目の不正競争行為と見なしえる、という立場を明らかにした点で実務的に非常に重要な判決であると考えます。不競法第2条第1項(ヌ)目は、インターネット及びデジタルに関する新しい技術の発達により生じた多様な形態の成果物が、既存の知識財産権法下では十分に保護されていないという指摘により、2013年7月30日に新設されました。

これまでインテリアを含むトレードドレスは、それ自体が創作性のある表現とはいえませんが、著作権や意匠法等その他の法律では十分に保護することが困難でした。しかし、今回の判決により、‘商品、サービス、営業の総合的なイメージ’も‘事業者の相当な努力と投資により構築された成果物’に該当するといえるので、その模倣行為が公正な商取引慣行に反し、該当事業者の経済的利益を侵害している場合には、不正競争行為に該当するといえます。

資料協力 [Lee International IP & Law Group](#) (韓国)

被告は上記判決に不服し、最終審である大法院に上告しましたが、上告を棄却する判決が2016年9月21日に下されたことで、最終的に確定しました。

2. 両商標は‘SAGA’部分のみで分離認識されない

[基本情報]

事件番号：特許法院 2016. 5. 13. 宣告 2015ホ6213 判決

原審判決：特許審判院 2015. 8. 24. 宣告 2014願5414 審決

[事件の概要]

特許審判院にて本件出願商標“Pet Rescue Saga”と先出願商標“SAGA LUMI ROYAL”は、それぞれ‘Saga’部分のみに略称され、この場合、両商標は呼称及び観念が類似するので、商標登録を受けることができないという審決が出るや、これに不服する審決不服訴訟を特許法院に提起した。

[判決の要旨]

<本件出願商標>	<先出願商標>
指定商品：ソフトウェア、衣類	指定商品：ソフトウェア、衣類
Pet Rescue Saga	SAGA LUMI ROYAL

(1) 観念非類似

商標の観念は、一般需要者がその商標を見て直観的に理解できなければならないので、沈思熟考するか辞典を引かなければその意味がわからないものは考慮対象とはならない。ところで、先出願商標の‘SAGA’は‘武勇譚’を意味する英単語で、一般需要者がその意味を理解することは難しいので、単に‘SAGA’という文字自体で観念されるものと思われる。また、‘LUMI’もその意味を理解することは難しい。

一方、本件出願商標“Pet Rescue Saga”の‘Pet’と‘Rescue’部分は、一般需要者に‘愛玩動物救助’という意味に認識されるはずであり、特別な観念が直感されない‘Saga’部分よりも強く認識されるはずである。

仮に一般需要者が‘Saga’の意味を知っているととしても、本件出願商標は全体として‘愛玩動物救助武勇譚’と観念されるはずなので、この場合でも‘Saga’よりは‘Pet Rescue’部分がより強く認識されるはずである。

資料協力 [Lee International IP & Law Group](#) (韓国)

これに対し、先出願商標は一般需要者に‘SAGA’、‘LUMI’、‘ROYAL’という三つの単語が単に並列されたものとして認識されるに過ぎず、三つの単語の結合により新たな観念が形成されるとはいえない。

従って、二つの商標は全体として対比しても、中心的識別力のある部分で対比しても観念が異なる。

(2) 呼称非類似

1) 本件出願商標の呼称

本件出願商標は全体として呼称されるか、前部を強調して呼称しようとする取引界の習性を考慮する場合‘Pet Rescue’部分で略称されるはずなので、‘Saga’部分に略称されるとはいえない。

また、ゲーム関連キャラクターを商品化する場合、ゲームにおける呼称がゲームのキャラクターを商品化した商品にもそのまま維持される傾向がある点を考慮するとき、ゲームと関連して本件出願商標を全体として呼称するか、前部の‘Pet Rescur’で略称する傾向は、第25類の商品にもそのまま維持されるはずである。

2) 先出願商標の呼称

先出願商標は全体として呼称されるはずである。仮に略称されるとしても、‘LUMI ROYAL’又は‘ROYAL’等の部分が先出願商標の商標権者が生産販売するキツネやミンクの毛皮の等級表示(Lumi Royal は最高等級、Royal は優秀等級等)に由来する言葉であることを考慮するとき、‘SAGA’又は‘LUMI’で略称されるはずである。

(3) 外観

両商標は全体として対比しても、中心的識別力を備えた部分を中心に観察しても外観が異なる。

(4) 結論

本件出願商標と先出願商標は、全体的に対比しても、中心的識別力を備えた部分で対比しても、外観、呼称、観念が全て異なる。両商標に‘SAGA’部分が含まれているとしても、本件出願商標は‘Saga’部分のみに分離認識されるとはいえず非類似なので、両商標を類似する商品にともに使用するとしても、一般需要者が出所を混同するおそれはない。

資料協力 [Lee International IP & Law Group](#) (韓国)

[本判決に関するコメント]

この判決は、商標の類否は全体観察によって判断しなければならないという原則にのっとりています。また、商標を略称しようとする一般需要者の傾向を勘案するとしても、強調して呼称される標章の前部か、容易に意味を直感できる部分を中心に商標を対比しなければならないという原則にもとづいて類似判断をしています。

特に、ゲーム関連キャラクターを商品化する場合には、ゲームにおける呼称がそのゲームのキャラクターを商品化した商品にもそのまま維持されるという実取引社会の傾向を反映させることで、商標の類似を伸縮的に判断しようとする最近の傾向を示しています。