

改正韓国商標法の概要

高 利 化*

抄 録 2010年7月28日から施行されている改正韓国商標法、ならびにヨーロッパおよび米国との自由貿易協定（FTA）の合意事項を反映して2011年7月1日から施行されている改正商標法の主要内容を詳察するとともに、現在国会で審議中の商標法改正案の主な内容についてもご紹介します。

目 次

1. はじめに
2. 2010年改正商標法の主要内容
 2. 1 憲法裁判所の違憲決定を条文に反映
 2. 2 優先審査制度の根拠を明示
 2. 3 商標権存続期間更新登録を申請制に転換
 2. 4 商標登録料分納制度導入
 2. 5 手数料返還対象の拡大
 2. 6 職権補正制度の導入
 2. 7 品種名称と同一または類似の商標登録出願の拒絶根拠を新設
 2. 8 パリ条約第6条の3の関連条文改正
3. 2011年改正商標法の主要内容
 3. 1 韓EU FTAによって保護される地理的表示と同一または類似の商標登録出願の拒絶根拠を新設
 3. 2 商標権または専用使用権侵害行為に対する没収対象品目の追加
4. 商標法改正案の主要内容
 4. 1 非視覚的標章である音・においを商標の保護対象に追加
 4. 2 商標および役務に対する証明標章制度新設
 4. 3 専用使用権の登録義務制度廃止
 4. 4 法定損害賠償制度新設
 4. 5 秘密維持命令制度導入
5. おわりに

1. はじめに

韓国特許庁は2010年はじめ、それまで不合理な条規であると指摘されてきた商標法の一部条規に対する憲法裁判所の違憲決定¹⁾を反映し、更新手続きを大幅に簡素化するなど、出願人および商標権者の便宜を図るために関連条文を再整備した2010年改正商標法（法律第9877号、2010年1月27日改正）を策定し、2010年7月28日から施行しています。

併せて、韓国にて「大韓民国とヨーロッパ連合およびその会員国間の自由貿易協定」（以下「韓EU FTA」）が発効するに伴い、両当事国が保護することで合意した韓国とEUの地理的表示（韓国：64個、EU：162個）の保護強化などを重要な骨子とする2011年改正商標法（法律第10811号、2011年6月30日改正）が2011年7月1日から施行されています。その他にも、「大韓民国とアメリカ合衆国間の自由貿易協定」（以下「韓米FTA」）の合意事項などを反映させた商標法改正案が国会に提出されて現在審議中であり、韓米FTAの発効に伴い施行される予定です。以下、改正商標法および商標法改正案の主要内容について詳察します。

* 金・張法律事務所 弁理士（大韓民国）
Yee Hwa KOH

2. 2010年改正商標法の主要内容

2.1 憲法裁判所の違憲決定を条文に反映

(1) 憲法裁判所の違憲決定以前に引用商標に対する無効審決が確定した場合の、後出願商標の取扱い²⁾ (法第7条第3項本文括弧)

日本商標法は、商標登録決定時を基準に他人の先登録商標との類否を判断しています(日本商標法第4条第3項)。一方、韓国商標法上、他人の先登録商標(引用商標)との類似性を判断する時点は商標登録決定時ではなく、商標登録出願時です(法第7条第3項本文)。このように判断時点を早めたのは、商標登録決定時を基準に判断する場合、引用商標の運命が定まるまでは出願商標の審査を中断しなければならず、審査が遅れ、それに続く後出願商標の連鎖的な審査遅延を避けられないためであると説明されています。しかし、出願商標の出願時に引用商標が有効に登録されていたとしても、後出願商標の登録決定時に引用商標が無効審決確定により遡及的に消滅した場合にまで、はたして引用商標としての適格を認めるべきかについて議論がなされてきました。

大法院判例の主な立場は、無効審決が確定すれば遡及効があるので、引用商標登録が無効になれば後出願商標は登録を受けることができるというものでした³⁾。これはすでに無効となった商標登録によって後出願が登録を受けられないのは不当であるという趣旨で、出願人の利益保護を優先したものです。しかし、特許庁は、審査時点によって互いに異なる結果が出される可能性があるため、不合理であるだけでなく(引用商標に対する登録無効審決が確定する前に登録可否を決定する場合には引用され、登録無効審決が確定した後は引用されないことになる)、引用商標に対する無効審決が確定するま

で審査が遅延するという理由で後出願商標の出願時には引用商標が存在していたとみなし後出願商標の登録を拒絶してきました。これは、特許庁の審査の簡易・迅速、法的安定性を優先したものでした。このように、大法院の判例の立場と特許庁の立場が大きく対立すると、特許庁は1997年改正商標法(1998年3月1日施行法律第5355号)第7条第3項に「他人の登録商標が第71条第3項の規定により無効にされた場合にも、これに該当するものとみなす」という内容の括弧書きを新設し、上記の論争を立法的に解決しようとしていました。しかし、出願人の便益を無視した行政便宜主義的な立法であるという批判は後を絶ちませんでした。

(2) 2009年の憲法裁判所違憲決定

これに対し、憲法裁判所は2009年4月30日付で「商標法第7条第3項本文の『他人の登録商標が第71条第3項の規定により無効にされた場合にも、これに該当するものとみなす』のうち第7条第1項第7号に関する部分は憲法に違背する」として、裁判官8対1で違憲決定を下し、これにより商標法第7条第3項本文の括弧書き部分は同日付で効力を喪失することになりました。

①裁判官の多数意見は、無効が確定した先登録の地位を不認定とする従前の大法院判例の立場に基づき、i) 先登録に対する無効審決が確定した場合に後出願が出願中であれば、商標法第7条第1項第8号⁴⁾により出所の誤認・混同防止が可能であるので、その登録を拒絶する理由がなく、ii) 特に後出願が登録になったあとにその登録を無効にすることは、憲法上の財産権である商標権と当該商標を用いて職業を遂行する自由を侵害するものであるという点から、本規定は違法であるとの立場です。一方、②裁判官の少数意見は、従前の特許庁の見解と同じく、i) 無効審決確定前に出願された商標に対

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しては商標法第7条第1項第8号により出所の誤認・混同を防止するのが困難で、ii) 商標審査業務ないし登録関係の効率性および再審問題を含む法的安定性の問題を考慮すると、無効の遡及効にかかわらず無効にされた先登録商標を引用商標とみなすことができるようにしたことには、合理性が認められるという点から、本規定は違法でないという立場でした⁵⁾。

(3) 2010年改正商標法（法第7条第3項本文括弧書き部分削除）

憲法裁判所の違憲決定に基づき、2010年改正商標法は同違憲決定を反映して第7条第3項本文の括弧書き部分を削除した。つまり、引用商標が無効審決により遡及的に消滅した場合には、商標法第71条第3項によって商標登録が初めから存在しなかったことになるので、その引用商標は引用商標の地位を喪失することになりました。また、特許庁は2010年7月28日施行改正商標審査基準（特許庁例規第56号）第51条第2項で、「無効審判係属中の登録商標と同一または類似の他人の出願商標」を審査中止なしに処理しなければならない項目から削除して、この場合には審査手続を中止すると規定した。これにより、韓国でも、先登録が無効確定により遡及的に無効となった場合には後出願は登録を受けられるものの、出願時に有効に存在していた先登録が、後日、取消もしくは放棄された場合には、依然として先願の地位を有する点に注意する必要があります。このため、韓国では、先登録商標に対する不使用取消審判で取消審決が確定した場合でも、後出願商標は拒絶理由を克服できないので、取消審判で勝訴した請求人に与えられる取消確定後6ヶ月の優先期間内に再出願しなければなりません。

2. 2 優先審査制度の根拠を明示

(1) 優先審査制度の導入

特許庁は一定の要件を備えた商標登録出願について、早期権利確保のために優先審査制度も導入し、2008年改正商標法施行規則（2009年1月1日施行知識経済部令第53号）第13条に出願審査の順位と優先審査に関する規定を新設して、2009年4月1日から優先審査制度を施行しています。改正法では、施行規則に規定していた優先審査制度関連規定を商標法に明示し、優先審査制度の根拠に据えました(法第22条の4)。

(2) 優先審査の申請対象（要件）

出願人または利害関係人は、①出願人が出願商標を指定商品・役務のすべてに使用しているか、もしくは使用準備中であることが明らかの場合、②出願後に出願人ではない者が出願商標と同一・類似の商標を同一・類似の指定商品・役務に正当な理由がないのに、業として使用していることが認められる場合、③不使用取消審判請求人が取消審判審決によって取り消された指定商品と同一・類似の商品について取り消された商標と同一・類似の商標を出願した場合、および④5人以上の中小企業者が共同で設立した法人が行った団体標章登録出願と認められる場合には、出願商標に対して優先審査を申請できます。一方、2011年7月1日施行「商標登録出願の優先審査申請に関する告示」（特許庁告示第2011-12号）では、商標出願人が商標権侵害に対する警告状を受け取った場合、紛争中の当事者も出願中の商標を優先審査申請できるように関連規定を改正しました。

ただし、①国際商標登録出願の場合、②指定商品追加登録出願において原出願に対して優先審査申請をしない場合、および③複数の不使用取消審判請求人全員が共同で商標登録出願をしない場合には、優先審査を申請することができ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ない点に留意する必要があります。

(3) 優先審査の手続および効果

優先審査を申請しようとする者は、申請書の提出とともに申請料を支払わなければならないが、審査官は優先審査申請がある場合、申請書を受け付けた日から10日以内に優先審査の可否を決定し、優先審査をすることに決定した出願に対する審査は優先審査通知書発送日から45日以内に着手しなければなりません。優先審査を申請した出願は平均2～3ヶ月（通常の商標出願は10～12ヶ月所要）内に登録可否が決定されます⁶⁾。優先審査を申請する場合、審査期間が大幅に縮小されるので、出願した商標をすでに使用中であるか、使用準備中であることが明らかかな場合は、迅速な権利確保に有効に活用することができ、また出願中の商標について紛争が係属中の場合、すみやかに権利関係を明確にして紛争の早期解決および訴訟費用の節約などにも役立ちます。

2. 3 商標権存続期間更新登録を申請制に転換

これまでは、商標権の存続期間を更新しようとする場合、別途の存続期間更新登録出願を行って審査を通して一定の要件が満たされた場合に更新登録を受けることができましたが、改正法では更新期間内に登録料を納付して存続期間更新登録申請書を提出すれば、別途の審査手続なしに存続期間を延長できるようにし、更新手続きを大幅に簡素化しました（法第42条第2項および第43条）。

2. 4 商標登録料分納制度導入

これまでは登録決定または登録審決の謄本を受けた日から2ヶ月以内に10年分の商標登録料を一括納付しなければなりませんでした。改正法ではこれを2回に分納できるようにして商

標権者の負担を軽減しました（法第34条および第42条第2項）。ただし、2回目の商標登録料納付期限（追納期間、補正期間などを含む）内にこれを納付しない場合は、当該商標権は登録日から5年になる日に消滅することとしました。

2. 5 手数料返還対象の拡大

従前は商標登録出願後1ヶ月以内に取下げもしくは放棄した出願の商標登録出願料のみ返還していましたが、改正法では優先権主張をともなう商標登録出願が取下げられた場合、優先権主張申請料も返還対象に追加して出願人の利益の増進を図りました（法第38条第1項第2号）。

2. 6 職権補正制度の導入

従前は商標登録出願書などに明らかな誤記等と判断される記載があっても、審査官がそれを職権で訂正できる根拠規定がありませんでしたが、改正法では、このような明白な誤記等に対しては出願人に補正要求書を発送しなくても、審査官が職権で訂正できるようにし、出願人の便益の増進を図りました（法第24条の3）。

2. 7 品種名称と同一または類似の商標登録出願の拒絶根拠を新設

これまでは品種名称と関連し、大法院は「種子産業法によって品種の名称として登録された標章は登録と同時にその品種を対象とする商品について普通名称になったとみなさなければならない」と判示し⁷⁾、商標審査基準では、「種子産業法」によって登録された品種名称と同一・類似の商標を指定商品の普通名称とみなし、その登録を拒絶してきました。このため改正法は、「種子産業法」によって登録された品種名称と同一・類似の商標であって、その品種名称と同一・類似の商品に対して使用する商標」を不登録事由として明示しました（法第7条第1項第15号）。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 8 パリ条約第6条の3の関連条文改正

「工業所有権の保護のためのパリ条約」第6条の3の規定によると、世界知的所有権機構(WIPO)から同盟国に通知される各国の国旗・国章などを保護するようにしているところ、パリ条約を忠実に履行するために国旗・国章・勲章・褒章・名称などの保護に関する関連規定を細部的に整備し、国家や国際機関などが自らの国旗・国章などを出願した場合には登録を受けることができるように例外規定を新設しました(法第7条第1項第1号)。

3. 2011年改正商標法の主要内容

3. 1 韓EU FTAによって保護される地理的表示と同一または類似の商標登録出願の拒絶根拠を新設

従前は世界貿易機関(WTO)会員国のぶどう酒、蒸留酒と関連した地理的表示と同一または類似の商標登録出願を拒絶する規定のみを設けていましたが(法第7条第1項第14号)、2011年改正法では「農産物品質管理法」または「水産物品質管理法」によって登録された他人の地理的表示と同一・類似の商標であって、その地理的表示を使用する商品と同一もしくは同一であると認識されている商品に使用する商標(同項第16号)、および「大韓民国が外国と両者間または多者間で締結して発効した自由貿易協定によって保護する他人の地理的表示と同一もしくは類似の商標、またはその地理的表示からなるか、もしくは地理的表示を含む商標であって、当該地理的表示を使用する商品と同一もしくは同一であると認識されている商品に使用する商標」(同項第17号)は登録を受けることができないこととし、韓EU FTAによって両当事国が保護することに合意したぶどう酒、蒸留酒および農食品(agrifood)分野の地理的表

示(韓国:64個,EU:162個)と同一または類似の商標登録出願を拒絶する根拠規定を新設しました。

3. 2 商標権または専用使用権侵害行為に対する没収対象品目の追加

2011年改正法では「商品(以下「侵害物」という。)とその侵害物の製作に主に使用するために提供された製作用具または材料」と規定して、没収対象品目に侵害物の製作に使われた材料を追加しました(法第97条の2第1項)。

4. 商標法改正案の主要内容⁸⁾

韓米FTAの合意事項を反映させた商標法改正案が国会に提出され、国会審議などを経て公布される予定となっています。韓米FTAの批准同意案は2011年6月3日に国会に提出され、商標法改正案は韓米FTAが発効する日から施行される予定で、主要骨子は次の通りです(ただし、同改正案はまだ国会審議中であるため審議過程で変更になる可能性があります)。

4. 1 非視覚的標章である音・においを商標の保護対象に追加

韓米FTAでは、いかなる当事国も商標を構成する標識が音またはにおいであるという理由だけで商標の登録を拒絶することができないという内容に合意し、音・においなどの非視覚的標章であっても、記号・文字・図形またはその他の方法で視覚的に認識できるように表現したものは商標の範囲に追加して登録・保護できるようにしました(案第2条第1項第1号ハ目新設)。

4. 2 商標および役務に対する証明標章制度新設

韓米FTAの合意によって、商品や役務の品質・原産地・生産方法などの特性を証明する証

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

明標章制度を導入し、商標の品質保証機能を強化して消費者に商品や役務に対する正しい情報を提供するようにしました（案第2条第1項第4号新設）。

4. 3 専用使用権の登録義務制度廃止

専用使用権は登録を効力発生要件としているため、登録されていない場合はその効力が発生しないが、韓米FTAの合意事項によって専用使用権を登録しなくても、その効力が発生するようにし、登録を第三者対抗要件に変更して未登録専用使用権者の保護を強化しました（案第56条および第58条）。

4. 4 法定損害賠償制度新設

5千万ウォン以下の損害額に対しては商標権者または専用使用権者の立証責任を緩和する法定損害賠償制度を新設し、商標権者または専用使用権者が実損害額と法定損害額の中から選択して請求できるようにしました（案第67条の2新設）。

4. 5 秘密維持命令制度導入

商標権の侵害に関する訴訟で当事者が保有している営業秘密に対する秘密維持命令制度を導入しました（案第92条の7および第92条の8新設）。

5. おわりに

以上で見てきましたように、2010年7月28日に施行された改正商標法では、日本のように先登録商標が無効確定で消滅した場合は先願の地位を喪失することにし、商標登録更新手続を大幅に簡素化するなど出願人および商標権者の便益を図るための改正がなされました。一方、2011年7月1日に発効した韓EU FTAによって

地理的表示の保護水準を強化した改正商標法が同日付で施行されており、国会で批准同意案を処理中の韓米FTAに基づく商標法改正案はEUおよび米国との各合意事項を反映させる一方、知的財産権保護問題が非常に重要な国家的経済案件として台頭している今日、自由競争の拡大、商品およびサービスの自由な移動など国際的な環境変化に能動的に対処するための改正案として評価されています。これらの改正内容が、韓国の商標法制水準を世界的なレベルにまで一段階引き上げる契機になることを期待してやみません。

注 記

- 1) 憲法裁判所2009年4月30日付言渡し2006憲バ113.114（併合）決定
- 2) チェ・ソンウ『OVA商標法』春秋文化社（2010/8/16）211-213頁
- 3) 大法院1991年3月22日付言渡し90フ281判決、大法院1994年5月27日付言渡し93フ1139判決、大法院1994年11月22日付言渡し94フ1121判決など
- 4) 商標法第7条第1項第8号は「商標権が消滅した日（商標登録を無効にすべき旨の審決があった場合には、審決確定日をいう。）から1年を経過しない他人の登録商標（地理的表示登録団体標章を除く。）と同一または類似の商標であって、その指定商品と同一または類似の商品に使用する商標」は商標登録を受けることができないと規定している。
- 5) イ・ギュホンソウル高裁判事「登録無効審決が確定した先登録商標も比較対象商標になり得るという商標法条規の違憲性」インターネット法律新聞第3812号（2010/1/25）、チェ・ソンウ『OVA商標法』春秋文化社（2010/8/16）215頁
- 6) 特許庁報道資料「商標優先審査申請制度失効」（2009/12/1）
- 7) 大法院2004年9月24日付言渡し2003フ1314判決
- 8) 議案番号1801518商標法一部改正法律案

（原稿受領日 2011年7月15日）