

不正な目的で出願された商標

I. 序論

最近、韓国特許法院において、韓国内又は外国の需要者の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を模倣して出願/登録された商標の登録を拒絶/無効であると判断した先例があるので、これらを紹介する。

II. Goyard case

1. 背景

出願人は、第18類の“カバン”などを指定商品として、本件出願商標“”を2015年9月8日付で出願した。特許庁は、本件出願商標に対して、第18類の“ハンドバッグ”

 ”、“ ”などと類似し、不正な目的が認められるという理由で拒絶査定を下した。出願人は拒絶査定に不服して審判を請求したが、特許審判院は請求を棄却した。よって、出願人は特許法院に不服訴訟を提起したが、特許法院は本件出願商標に不正な目的が認められると判断した(特許法院2019.6.13.宣告2018ホ9176判決)。

2. 法院の判断

先登録商標権者の“Goyard St-Honore”はファッション関連商品を生産するフランスの会社であって、先登録商標権者の商品には、V字の形態の3つのchevronの図形が120度の角度で合わさってY字形の基本図形をなし、これが連続して繰り返される先登録商標がいずれも適用されており、法院に提出された証拠資料に照らしてみると、先登録商標は、本件出願商標の出願時、韓国内の需要者の間で先登録商標権者の商標として広く知られていた。

一方、本件出願商標は基本図形が “及び ”であるのに対し、先登録商標は “又は ”であって、両標章は、基本図形の形態の面において同一ではない。しかし、両商標は、120度をなすV字の形態ごとに二種類の色彩の点が満たされており、各点の形態は、手作業でつけたような細長い楕円形であるという点が類似する。

また、本件出願商標の文字である“CONCHHCNOC”は、“CONCH”と、これを逆にした“HCNOC”を1つの単語で構成したものであって、先登録商標の文字である“GOYARD”と異なるが、全体の発音が難しく、特別な観念を有さないの、文字として有意な称呼及び観念を有さない。

したがって、両商標は基本図形の微細な差があるが、本件登録商標は韓国内外の需要者に広く知られており、両商標は基本図形の形態が繰り返される形態を有し、現実の取引において、需要者は図形の詳細な部分よりも全体のモチーフや支配的な印象を観察することが一般的であることを考慮すると、両商標は、図形の支配的な印象が極めて類似し、出処の誤認、混同の恐れがある。

一方、先登録商標が使用された商品は、ビニールに近い感じを与える特有の材質としても知られているが、出願人が実際に生産した本件出願商標が使用されたカバンもまた、類似した材質からなっており、そのカバンには文字である“CONCHHCNOC”が表記されていない。このような点を考慮すると、本件出願商標は、先登録商標に化体した信用に便乗して不当な利益を得ようとする不正な目的が認められるので、その登録が拒絶されなければならない。

III. MATSUZAKI case

1. 背景

商標権者は、第8類“手動式バリカン、散髪用ハサミ”などを指定商品として、本件登録商標  “MATSUZAKI” の登録を2011年10月27日付で受けた。本件登録商標に対して、先使用権者のKabushiki Kaisha Matteck Matsuzakiは、美容ハサミに関し、自身の商標として広く知られている先使用商  “MATSUZAKI” と類似し、これを模倣して出願した商標であるという理由により、特許審判院に商標登録無効審判を請求した。特許審判院は上記の審判請求を認容する審決を下し、商標権者は特許法院に不服訴訟を提起したが、特許法院も特許審判院の審決を支持して、本件登録商標に不正な目的が認められると判断した(特許法院2019.6.21.宣告2018ホ8784判決)

2. 法院の判断

先使用権者は、美容ハサミを製作する日本の会社であって、3代にわたって100年以上、美容ハサミを製作し、先使用商  “MATSUZAKI” は先使用権者の代表者の名字に由来す

る。先使用商標の使用期間、韓国内の広告などに照らしてみると、先使用商標は、本件登録商標の出願時、韓国内又は日本の美容業界の需要者の間で先使用権者の出処の表示として認識されていることを認めることができ、これに関する両当事者間の争いはない。

先使用権者は、韓国内で1998年に商標 **Matsuzaki** “などを登録し、商標権者は1998年に先使用権者と独占輸入、販売契約を締結し、先使用商標が使用された商品を輸入して韓国内で流通、販売した。その後、先使用権者の韓国内の商標登録が存続期間満了により2008年に消滅すると、商標権者は本件登録商標を出願して登録を受けた。

したがって、商標権者が先使用商標の存在を知っていたことは明白である。また、商標権者は、本件登録商標の出願後に、自身が製作した商品 **MATSUZAKI** “を使用した行為について先使用権者に謝罪の手紙を送ったことがあり、本件登録商標の登録後、商標権者の配偶者は、先使用権者の美容ハサミの商品を韓国で販売する業者に対して商標権侵害警告状を発送したことがある。このような点に照らしてみると、商標権者が本件登録商標の登録を受けた目的は、先使用権者の商品を模倣した商品に使用したり、韓国内の営業を妨害しようとするものであることが認められる。

一方、商標権者は、本件登録商標の出願及び登録に関して先使用権者の同意があったと主張するが、商標権者が先使用権者に送った謝罪の手紙には、本件登録商標出願と関連した内容は記載されていないため、この手紙を根拠として先使用権者が本件登録商標の出願に対する暗黙の同意をしたものと認めることができない。また、両当事者の関係、事業の進行経過などに照らしてみると、商標権者が先使用権者の商標を保護するために本件登録商標を出願したとも見難い。

したがって、本件登録商標は、先使用商標と商標及び商品が類似し、不正使用の目的も認められるので、登録無効とならなければならない。

IV. 結び

上記のGoyard caseは、標章を構成する基本図形の微細な部分及び構成、文字は異なるとしても、先使用商標の著名性、実際に販売される商品の態様及び材質を考慮して不正な目的を判断したという点で、意味がある。また、MATSUZAKI caseは、登録後に存続期間満了となった商標に対して、過去の輸入業者が登録を受けた商標に対する不正な目的を判断したという点で、意味がある。

したがって、上記の判例は、模倣商標に関する出願人の不正な目的を主張する際に参考にできる先例となり得るものと思われる。