

## 2007年度改正商標法の“先使用権”の導入規定の案内

2007年1月3日付で改正された商標法は、第57条の3を新設して“先使用権”制度を導入しました。この規定は今後の企業の商標戦略および商標紛争における先使用者の防御権等について相当な影響を及ぼすものと思われます。以下ではこれについて簡単にご紹介致します。

世一 国際特許法律事務所

Tel: 82+ 2-582-5670  
Fax: 82+ 2-582-5690  
<http://www.jwspat.com>  
jwspat@jwspat.com

## 1. 法律の規定(法第57条の3)

- |   |
|---|
| <p>① 他人の登録商標と同一や類似する商標を、その指定商品と同一や類似する商品に使用する者であって、次の各号の要件を全て満たす者(その地位を承継する者を含み、以下この条にて“<u>先使用者</u>”とする)は、該当商標をその使用する商品について継続して使用する権利を有する。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>不正競争の目的なしに他人の商標登録出願前から国内で継続して使用していること</u></li><li>2. 第1号に従って商標を使用した結果、他人の商標登録出願時に国内需要者間にその商標が特定人の商品を表すものと<u>認識されていること</u></li></ol> <p>② 商標権者や専用使用権者は、第1項による先使用者に自分の商品と先使用者の商品間の<u>出処の誤認や混同を防止できる適当な表示</u>をすることを請求することができる</p> |
|---|

## 2. “先使用权の導入”の立法背景

今回の商標法改正の重要な方向の一つは、“商標模倣者”の不当な商標権取得を制度的に規制しようとすることにあります。事前的な措置として模倣商標の登録遮断を強化しました。

従前の商標法第7条第1項第12号	改正商標法第7条第1項第12号
国内または外国の需要者間に特定人の商品を表示するものと <u>著しく認識されている</u> 商標と同一または類似する商標であって、不当な利益を得ようとしたり、その特定人に損害を与えようとする等、不正な目的で使用する商標は商標登録を受けることができない	・・・(同一)・・・ ・・・ <u>認識されている</u> ・・・ ・・・(同一)・・・

特定商標の真正な権利者として先使用があったが、第三者が不正な目的でこれと同一または類似商標を先に登録し、真正な権利者の商標使用を排斥したり不当に高額な商標権移転料を要求する事例に備えるためのものであり、先使用者に商標を継続使用する権利が認められる場合、商標模倣者の期待利益が縮小し商標模倣が減少すると予想され、上の改正法第7条第1項第12号の規定が模倣商標の事前的規制であるならば、先使用者に対する使用权付与は事後的規制で

あると思われます。

一方、該当商標の商標権者および専用使用権者には先使用者に対して誤認・混同防止表示の付着請求権を付与していますが、これは商標権者の商標と先使用者の商標との混同によって発生し得る商標使用者の業務上の信用と需要者の信頼利益が侵害されることを防止するための措置であると思われます。

### 3. 見通し

今までの“先使用権”の導入論議が今回の改正法律に反映されましたが、まだ具体的な基準(特許庁の基準や裁判所の判例等)はありません。先使用権の認定範囲がどこまでなのか、該当商標がどの程度まで需要者に認識されていれば良いのか、商標権者等の誤認・混同防止表示の付着請求権による先使用者の措置の内容は何か等に対する具体的な基準の準備が必要なものと思われ、これに対する今後の判例が注目されます。

### 4. 実務コメント

(1) 先使用者は自分の商標を使用できるだけで、商標権者または第三者の商標使用を排除する権利はありません。

(2) 外国企業が韓国市場に進出する際、一般的に商標出願もすることになります。ところが、先使用権の認定は外国企業にとって多少不利になります。よって将来、韓国市場に進出する計画であれば、先使用権の判断時点が出願時のため、商標出願を早急に行う必要があります。

(3) 先行商標調査時に、先使用商標と一緒に調査することが好ましいですが、先使用商標のデータベースが存在しないため、これに対する検索は事実上不可能であると思われます。但し、商標検索時に先行登録商標または出願商標の検索だけでなく、google等の検索サイトでその存在可否に対してインターネット検索を行うこともできますが、検索結果の信頼性は高くないと思われます。

(4) 先使用権導入自体が、不正な目的の模倣商標から真正な権利者を保護するという目的からなるもののため、この規定によって先願主義の大法則による企業のブランド戦略に大きな影響を及ぼしはしないと思われませんが、ただ先使用権を不正な目的に利用する場合(特に登録商標が著名な商標の場合)は**同条第2項の規定**および韓国“**不正競争防止法**”の規定により規制できます。