

韓国改正商標法 8 条第 5 項（2007 年 7 月 1 日施行）における不使用取消審判請求人の優先出願権関連規定の分析



韓国・明信特許法律事務所

丁 泰豪

目 次

- I. 既存の韓国商標法第 8 条第 5 項の内容
- II. 改正商標法の内容
 - 1. 改正商標法第 8 条第 5 項の内容
 - 2. 商標法第 8 条第 5 項を補完するための改正規定の内容
- III. 不使用取消審判の請求以後の商標登録出願時、事例による期間別登録の可否の検討
 - 1. 不使用取消審判の請求後、商標権の存続期間満了により取消審判が請求された登録商標が消滅した場合
 - 2. 訴の取下げまたは上告の取下げにより登録商標に対する不使用取消審判の審決が確定した場合

I. 既存の韓国商標法第 8 条第 5 項の内容

既存の韓国商標法第 8 条第 5 項は“商標法第 73 条第 1 項第 3 号（不使用による取消審判請求）の規定に該当するということを理由として商標登録の取消審判が請求され、その請求日以降に登録商標の存続期間更新登録出願の期間が経過した場合（第 8 条第 5 項第 1 号）、商標権者が商標権または指定商品の一部を放棄した場合（第 8 条第 5 項第 2 号）、または商標登録取消しの審決が確定した場合（第 8 条第 5 項第 3 号）のうちのいずれかに該当するようになった場合には、その該当するようになった日から 3 月間は取消審判請求人のみが商標登録出願をして、消滅した登録商標と同一または類似した商標をその指定商品と同一または類似した商品に対して商標登録を受けることができる”と規定している。

II. 改正商標法の内容

1. 改正商標法第 8 条第 5 項の内容

(1) 既存の商標法第 8 条第 5 項は、商標登録取消審決確定日等から 3 月の独占出願期間において次のような問題点が見出されたところ、特許法院等に訴の提起または上告の提起の可否を確認した後、訴提起の事実を特許審判院に通報し、特許審判院がこれを確認し

てから訴の提起等がない事件を選別して審決確定をした後、特許庁の登録サービスチームに審決確定登録を依頼し、特許庁の登録サービスチームで登録原簿に実際に審決確定登録をするのにおいて平均して 2 カ月程度の時間が所要されている実情であることから、審決確定登録手続き等において相当な期間が所要されていた。

(2) また、複数の類似した登録商標に対して不使用取消審判が多数請求された場合には、多数の不使用取消審判がすべて確定されなければ不使用取消審判を請求した目的が実質的に達成されないものであり、すなわち不使用取消審判の請求人が特定の不使用取消審判において勝訴し、3 月の期間内に優先出願権を行使することができるとしても、もし別の類似した登録商標に対する取消審判が未だに確定していない場合には、その類似した登録商標によって拒絶決定があるため、複数の類似した不使用取消審判が遅れて終結されることもある状況を勘案する必要があった。

(3) 一方、消滅する商標権の商標権者が審決に対する審決取消訴訟ないし上告係属中の訴の取下げ制度を悪用した場合には、既存の商標法第 8 条第 5 項の 3 月の独占出願期間は無用となり得るものであって、すなわち商標登録を取消す内容の審決に対する審決取消訴訟または上告係属中に訴の取下げないし上告の取下げをする場合、一般的に原審が確定するところ、この場合、原審決ないし判決賛本が送達された日から 30 日（訴の取下げの場合）または 14 日（上告の取下げの場合）が経過してから商標登録取消の審決が確定し、その審決確定日から 3 月が経過すれば不使用取消審判請求人の優先出願権が認められないため、商標権者がその優先出願権が認められない期間を計算して悪意的に特定の時点で訴を取下げた場合、取消審判請求人の 3 月の優先出願権が無効化され得る。

(4) したがって、2007 年 7 月 1 日から施行される改

正商標法第 8 条第 5 項は、既存の商標法第 8 条第 5 項における取消審判請求人の優先出願期間であった 3 月を 6 月に現実化し、優先出願期間を延長すると同時に商標登録の取消審決に対して訴が提起された後、訴の取下げや上告の取下げによってその商標登録取消の審決が確定したときにはその取下げ日を起算日とすることにしたが、これは不使用取消審判請求人が同制度を実質的に活用し、保護を受けるにはあまりに短期間であると判断して独占出願期間を 6 月に現実化したといえる（改正商標法第 8 条第 5 項¹⁾）。

2. 商標法第 8 条第 5 項を補完するための改正規定の内容

（1）改正商標法第 8 条第 6 項²⁾ の内容

- 1) 一方、登録商標に対する不使用取消審判の請求以後、存続期間更新登録出願をすることができる期間中に第三者が商標登録出願をしたが、商標権が存続期間満了により消滅した場合と取消審決の確定日から訴の取下げ日または上告の取下げ日までの期間中に出願した場合は、現行法第 8 条第 5 項各号の事由に該当しないため、第三者がこれを悪用できないようとする内容の制度的補完が必要であったが、つまり、消滅した商標権の商標権者と関連がある第三者が同期間内に商標登録出願をした後、商標権が消滅した日から遡及して 1 年以上使用されなかつたという内容の確認書および印鑑証明書を消滅した商標権の商標権者から受け取って提出する場合、第三者の出願が第 7 条第 1 項第 8 号（商標権の消滅後、1 年間他人の商標登録出願の登録が許されない）規定の適用例外事由である第 7 条第 4 項第 1 号（商標権者が商標権が消滅した日から遡及して 1 年以上使用していなかつた場合は商標法第 7 条第 1 項第 8 号の規定が適用されない）に該当して商標登録を受けられることになり、取消審判請求人を保護するための現行制度は大きな欠陥を示していた。
- 2) したがって、このような制度上の欠陥を補完するために、商標法第 8 条第 6 項の規定を追加的に新設して、登録商標に対する不使用取消審判が請求されてその請求日以後に商標権の存続期間満了により登録商標が消滅した場合において、存続期間更新登録出願が可能な期間³⁾ 中にその消滅した登録商標と同一または類似の商標をその指定商品と同一または

類似の商品に対して商標登録出願した場合（改正商標法第 8 条第 6 項第 1 号）、または商標登録取消の審決に対し訴が提起された後、訴の取下げや上告の取下げによりその商標登録取消の審決が確定して、取消審判が請求された登録商標が消滅した場合において、その取消審決の確定日から訴の取下げ日または上告の取下げ日までの期間中にその消滅した登録商標と同一または類似の商標をその指定商品と同一または類似の商品に対して商標登録出願した場合（改正商標法第 8 条第 6 項第 2 号）には取消審判請求人のみが商標登録を受けられることとした。

（2）改正商標法第 7 条第 4 項第 4 号および第 5 号の内容

- 1) 既存の商標法第 8 条第 5 項の規定によると、商標登録取消審決確定日などから 3 月間は不使用取消審判請求人のみが消滅した登録商標と同一・類似の商標の登録を受けられることになっているにもかかわらず、第 7 条第 1 項第 8 号⁴⁾ の適用例外事由を規定した第 7 条第 4 項⁵⁾ の各号の事由にこれを明示的に規定しておらず、第 8 条第 5 項に該当する場合に第 7 条第 1 項第 8 号を適用するか否かに対して論議があつたことから、立法的にこれを明確に解決する必要があった。
- 2) また、不使用取消審判により取消審決が確定した場合には、その消滅日から 1 年間も使用しなかつた蓋然性がきわめて高いだけでなく、取消審判の請求日以後の登録商標の使用は法的に保護する価値がないので、不使用取消審判制度との連係性を強化し、改正商標法第 8 条第 5 項および第 6 項の立法趣旨が達成されるようにする次元において第 8 条第 5 項および第 6 項により取消審判請求人が商標登録出願した場合を第 7 条第 1 項第 8 号の例外事由として明示的に規定すると共に（改正商標法第 7 条第 4 項第 4 号⁶⁾），改正商標法上、新設された商標法第 7 条第 4 項第 5 号を通じて第 8 条第 5 項の規定のいずれかに該当する場合として該当取消審判請求人の 6 月間の優先出願期間が過ぎた後にも第 7 条第 1 項第 8 号の例外事由であると規定して、該当優先期間が過ぎた後には第三者が商標登録を受けられるようにした（改正商標法第 7 条第 4 項第 5 号⁷⁾）。

III. 不使用取消審判の請求以後の商標登録出願時、事例による期間別登録の可否の検討

1. 不使用取消審判の請求後、商標権の存続期間満了により取消審判が請求された登録商標が消滅した場合

	期間別区分			
	商標権存続期間 満了日前1年以内の期間	商標権存続期間 満了日から6ヵ月までの期間	商標権存続期間 満了日から6ヵ月経過後1年までの期間	商標権存続期間 満了日から1年以降の期間
商標権者による登録商標と同一または類似の商標登録出願	商標法第7条第5項第1号（不使用取消審判が請求され、その請求日以後に存続期間の満了によって商標権が消滅した場合、商標権者はその日から3年が経過した後に商標登録出願をしなければ登録が不可能）により登録不可能	商標法第7条第5項第1号および改正商標法第8条第6項第1号により登録不可能	商標法第7条第5項第1号および改正商標法第8条第8条第5項第1号により登録不可能	商標法第7条第5項第1号により、商標権の存続期間が満了した日から3年となる日まで登録不可能
取消審判請求人による登録商標と同一または類似の商標登録出願	商標法第7条第1項第7号（他人の先登録商標と同一または類似の商標は登録不可能）によって登録不可能（該当規定の判断時点は出願時であるためである）	1. 改正商標法第8条第6項第1号によって、登録可能 2. 改正商標法第7条第4項第4号も併せて適用されるので、商標法第7条第1項第8号の適用もない	改正商標法第8条第5項第1号により登録可能	商標権者を除いて取消審判請求人や第三者のうち先出願した者が商標登録可能（商標法第8条の先出願主義を適用）
第三者による登録商標と同一または類似の商標登録出願	商標法第7条第1項第7号によって、登録不可能（該当規定の判断時点は出願時であるためである）	改正商標法第8条第6項第1号により、登録不可能	改正商標法第8条第5項第1号によって、登録不可能	

2. 訴の取下げまたは上告の取下げにより登録商標に対する不使用取消審判の審決が確定した場合

	期間別区分			
	取消審判の請求後特許審判院の取消審決賛本送達日から訴の提起または上告の提起満了日までの期間（取消審決確定日前までの期間をいう）	取消審決の確定日から訴の取下げまたは上告の取下げ日前までの期間	訴の取下げまたは上告の取下げ日から6ヵ月までの期間	訴の取下げまたは上告の取下げ日から6ヵ月経過後の期間
商標権者による登録商標と同一または類似の商標登録出願	商標法第7条第5項第3号（不使用取消審判が請求され、商標登録取消の審決が確定した場合、商標権者はその日から3年が経過した後に商標登録出願をしなければ登録が不可能）により登録不可能	商標法第7条第5項第3号および改正商標法第8条第6項第2号により登録不可能	商標法第7条第5項第3号（訴の取下げ日または上告の取下げ日から6ヵ月間取消審判請求人のみが登録商標と同一または類似の商標の登録可能）により登録不可能	商標法第7条第5項第3号により、商標登録の取消審決の確定日から3年になる日まで登録不可能
取消審判請求人による登録商標と同一または類似の商標登録出願	商標法第7条第1項第7号によって登録不可能（該当規定の判断時点は出願時であるためである）	1. 改正商標法第8条第6項第2号によって登録可能 2. 改正商標法第7条第4項第4号も併せて適用されるので、商標法第7条第1項第8号の適用もない	改正商標法第8条第5項第3号によって登録可能	商標権の消滅日（取消審決の確定日）から1年が経過していないなくても、改正商標法第7条第4項第5号が適用されて、何人も商標登録出願が可能となることから、商標権消滅日から1年が経過したか否かに問らず取消審判請求人の優先出願期間である6ヵ月が経過した後であれば、取消審判請求人または第三者のうち先出願した者が商標登録可能（商標法第8条の先出願主義を適用）
第三者による登録商標と同一または類似の商標登録出願	商標法第7条第1項第7号（他人の先登録商標と同一または類似の商標は登録不可能）によって登録不可能（該当規定の判断時点は出願時であるためである）	改正商標法第8条第6項第2号により登録不可能	改正商標法第8条第5項第3号によって登録不可能	

注

- 1) 改正商標法第 8 条第 5 項：商標法第 73 条第 1 項第 3 号（不使用による取消審判）の規定に該当するとのことを理由にして商標登録の取消審判が請求され、その請求日以後に次の各号の一に該当することになったときには、その該当することになった日（第 3 号の場合、商標登録取消しの審決に対して訴が提起された後、訴の取下げや上告の取下げによりその商標登録取消しの審決が確定したときにはその取下げ日）から 6 月間は取消審判請求人のみが商標登録出願をして消滅した登録商標と同一または類似した商標をその指定商品と同一または類似した商品に対して商標登録を受けることができる（以下、第 1 号ないし第 3 号は既存の法規定と同一）。
- 2) 改正商標法第 8 条第 6 項：第 73 条第 1 項第 3 号（不使用による取消審判）に該当するとのことを理由にして商標登録の取消審判が請求され、その請求日以後に次の各号のいずれかに該当する商標登録出願があった場合には、取消審判請求人のみが商標登録を受けることができる。
 1. 商標権の存続期間満了により取消審判が請求された登録商標が消滅した場合において、第 43 条第 2 項但し書の期間（存続期間更新登録出願が可能な期間）中に、その消滅した登録商標と同一または類似の商標をその指定商品と同一または類似の商品に対して商標登録出願した場合
 2. 商標登録取消の審決に対して訴が提起された後、訴の取下げや上告の取下げによりその商標登録取消しの審決が確定し、取消審判が請求された登録商標が消滅した場合において、その取消審決の確定日から訴の取下げ日または上告の取下げ日までの期間中に、その消滅した登録商標と同一または類似の商標をその指定商品と同一または類似の商品に対して商標登録出願した場合
 - 3) 商標権の存続期間更新登録出願は、商標権の存続期間満了前の 1 年以内に出願しなければならないが、この期間内に商標権の存続期間更新登録出願をしなかつた者は、商標権の存続期間の満了後 6 月以内に加算金を納付する

ことにより、存続期間更新登録出願をすることができるが、ここで実際に第 8 条第 6 項第 1 号が適用され得る期間は商標権の消滅日である存続期間満了日以後 6 月となる日までといえる。

- 4) 商標権が消滅した日（商標登録を無効とするとの審決があった場合には審決確定日をいう）から 1 年を経過していない他人の登録商標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登録を受けることができない。
- 5) 既存の商標法第 7 条第 4 項は次のような内容を商標法第 7 条第 1 項第 8 号が適用されない場合として規定している。
 1. 登録商標が商標権が消滅した日から遡及して 1 年以上使用されない場合
 2. 登録商標が第 1 項第 6 号（他人の著名な姓名等と同一または類似の商標）、第 9 号（他人の周知商標と同一または類似の商標）、第 9 号の 2（他人の周知の地理的表示と同一または類似の商標）、第 10 号（他人の著名商標と同一または類似の商標）、第 12 号（韓国内外の他人の周知、著名商標と同一または類似の商標を不正な目的をもって出願した商標）、第 8 条（先出願主義）、第 73 条第 1 項第 7 号（外国登録商標権者の同意なしに韓国内の代理人が出願して登録を受けた商標）の規定に違反したことを事由として無効または取消の審決が確定した後、その正当な出願人が商標登録出願した場合
 3. 登録商標に対する商標権の存続期間更新登録出願がされないまま第 43 条第 2 項但し書（存続期間更新登録出願が可能な期間）による 6 月の期間が経過した後に商標登録出願した場合
- 6) 改正商標法第 7 条第 4 項第 4 号：第 8 条第 5 項および同条第 6 項により取消審判請求人が商標登録出願した場合
- 7) 改定商標法第 7 条第 4 項第 5 号：第 8 条第 5 項各号のいずれかに該当する場合であって、同条同項による取消審判請求人の優先出願期間が過ぎた後に商標登録出願がであった場合