



〈韓国〉

商標出願の部分拒絶制度導入の 実効性

康&康 国際特許法律事務所
所長・弁理士 康 一字

韓国商標法は、2023年2月4日から商標出願に対する部分拒絶制度を施行した。商標法は拒絶に対する不服のやり方として、拒絶決定不服審判や審決取消訴訟等の手続きが既に存在しているが、本制度の導入に伴って、今後の対応に変化が生じるものと予想される。

まず、既存の商標法では、1つの出願が複数の指定商品を含む場合、指定商品のうち一部の指定商品にのみ拒絶理由があれば、全出願に対して拒絶決定をしたため、指定商品の一部のみ補正するか削除、または意見を提出するという方法で対応してきた。

そして、出願人のこのような不便を解消すべく、特許庁は2022年2月に商標法を改正し、一部の指定商品にのみ拒絶理由がある場合、残りの指定商品に対して商標登録が受けられるように「部分拒絶制度」を導入することにしたのである。本制度の施行により、商標出願の手続き上で出願人の利便性は高まったものの、このような審査段階で発生する結果を特許審判院や特許法院（高等法院級）の段階ではどのように処理すべきかを具体的に検討して、制度の活用に参加する必要がある。

それで、韓国知的財産研究院は、最近、本制度の主要内容を検討し、審判及び審決取消訴訟で発生し得る「訴訟物の問題」を深く分析した報告書を発刊した。当該報告書によれば、改正法により、一部の指定商品に対する拒絶決定を受けた出願人は、その指定商品のみを対象に拒絶決定不服審判を請求したり、または指定商品の一部に対する取下げを行うことも可能となった、と説明している。それだけでなく、更には、特許審判院は、拒絶決定不服審判が請求された指定商品のうち一部認容若しくは一部棄却の審決を下すこともでき、特許法院も一部に対する判決が可能となった、と説明している。

このような制度の導入は、確実に出願人の便宜を高めるものと考えられる一方、これを具体的に遂行する代理人においては、より緻密に指定商品別に分けて検討しなければならない責任が付与されることになるを考える。

< Korea >

Effectiveness of the Partial Refusal System in Trademark Applications

Kang & Kang International Patent & Law Office
Managing Partner

Ea Roo Kang

On 4 February 2023, the Partial Refusal System for trademark applications came into force under the Trademark Act in Korea. Until then, procedures such as appeals against a decision of refusal and actions to revoke trial decisions were available as a way of appealing against refusal. With introduction of this system, it is expected that the applicants' responses will change in the future.

Under the previous Trademark Act, where an application contains several designated goods, a decision of refusal was given for the entire application if there are grounds for refusal for some of the designated goods. The applicant's response to such a refusal was to amend or delete only some of the designated goods or to submit an opinion.

To solve this inconvenience for applicants, the KIPO amended the Trademark Act in February 2022 to introduce the Partial Refusal System, where if there are reasons for refusal only for certain designated goods, the trademark can still be registered for the rest of goods.

Implementation of this system has increased convenience for applicants in the trademark application procedure. However, it was necessary to examine in detail how such decisions made during examinations should be dealt with by the Intellectual Property Trial and Appeal Board or the Patent Court of Korea, which is the High Court level, so that the result can serve as reference in utilization of the system.

For this reason, the Korean Institute of Intellectual Property recently published a report examining the main contents of this system and analyzing the "litigation issues" in depth that may arise in appeals and actions for revocation of trial decisions. According to the report, the revised law allows an applicant who receives a refusal decision for some designated goods to request an appeal against the refusal decision for only those goods or to withdraw some of the goods.

Not only that, the Intellectual Property Trial and Appeal Board can also render a decision to accept or dismiss only some of the designated goods for which an appeal against a

decision of refusal was requested, which means the Patent Court can also now render a partial decision.

While introduction of the system will certainly promote convenience for applicants, the agents who carry it out are expected to bear more responsibility to closely examine each goods in separation.

(Translated by TIIP)