

〈韓国〉



韓国特許庁(特許審判院)の 不使用商標取消審判の手続き

康&康 国際特許法律事務所
所長・弁理士
康 一字

韓国特許庁(特許審判院)で処理している当事者系審判は無効審判、取消審判、権利範囲確認審判に分けられ、2018年度の場合、当事者系審判の審決件数は総2,493件であり、この中で取消審判の審決件数は1,864件であって全審決件数の74.8%を占めており、不使用商標取消審判の審決は商標登録取消審判の全審決件数で約90%を占めるほど高い比重を占めています。

韓国商標法では、「商標権者・専用使用権者又は通常使用権者のいずれも、正当な理由なしに、登録商標をその指定商品に対して取消審判請求日の前3年以上国内で使用していない場合」を商標登録取消事由に規定して、何人でも取消審判を請求することができるようにしています(商標法第119条第1項第3号)。

本稿では、取消審判を含む2018年度韓国特許庁(特許審判院)の商標関連当事者系審判の種類別審判処理の現状(統計)を紹介すると共に、韓国特許庁(特許審判院)に不使用商標取消審判が請求される場合に、被請求人(商標権者等)が審判請求に対応する上で準備すべき事項をご案内することいたします。

2018年度韓国特許庁(特許審判院)の商標関連当事者系審判の種類別審判処理の現状

＜出典：韓国特許審判院審判政策課＞

区分	審決の件数(件)及び割合(%)								合計		
	認容		棄却		却下		取下				
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
当事者系	無効	253	14.5	206	50.6	15	16.1	59	24.0	533	21.4
	取消*	1,455	83.3	179	44.0	68	73.1	162	65.9	1,864	74.8
	権利範囲	39	2.2	22	5.4	10	10.8	25	10.1	96	3.8
	小計	1,747	100.0	407	100.0	93	100.0	246	100.0	2,493	100.0

* 上記取消審判の処理統計値は、韓国商標法第119条(商標登録の取消審判)に規定されたあらゆる種類の商標登録取消審判の審決件数の合計値である。

<被請求人の商標使用の立証責任及び準備事項>

取消事由に対する立証責任は、取消を主張する請求人が負担することが原則ですが、商標を使用しているか否かについては商標権者が最もよく知っているため、韓国商標法第119条第1項第3号による不使用商標取消審判の場合においては、「商標使用」に対する立証責任は商標権者である被請求人に転換されます。ただし、立証責任の転換による衡平の原則上、被請求人は、不使用商標取消審判請求に係る指定商品のうちのいずれか1つでも登録商標を正当に使用した事実を証明できれば、同審判請求に係る指定商品の全部に対する取消を免れることができます(商標法第119条第3項)。

ただし、登録商標を正当に使用した事実を証明するにあたり、その審判請求日前の3年以内に国内で正当に使用したことが証明できなければ、商標登録の取消は免れることはできないということを留意する必要があります。

現に、韓国国内で被請求人が登録商標の正当な使用事実を証明する方法として、次のような資料を収集して韓国特許庁(特許審判院)に提出していることをお知らせいたします。

※証明資料(例)

- 日刊新聞の広告資料、テレビ又はラジオの広告資料、インターネットの広告資料
- カタログ、パンフレット、ブローシャー、リーフレット、雑誌などの商品の広告に関わる印刷物・冊子
- 輸出入申告済証、請求書(INVOICE)、税金計算書、取引契約書、商品生産注文書、取引明細票、商品見本の写真など

※韓国商標法第119条(商標登録の取消審判)

①登録商標が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、その商標登録の取消審判を請求することができる。

3.商標権者・専用使用権者又は通常使用権者のいずれも、正当な理由なしに、登録商標をその指定商品に対して取消審判請求日の前3年以上国内で使用していない場合

③第1項第3号に該当することを事由として取消審判が請求された場合には、被請求人が該当登録商標を取消審判請求に係る指定商品のうち1つ以上に対して、その審判請求日前の3年以内に国内で正当に使用したことが証明できなければ、商標権者は取消審判請求に係る指定商品に対する商標登録の取消を免がれることはできない。

但し、被請求人が使用しなかったことに対する正当な理由が証明できた場合には、この限りではない。

< Korea >

The Information of Trial for Invalidation of Non-used Trademark by KIPO (IPTAB)

Kang & Kang International Patent & Law Office
 Managing Director
Ea Roo Kang

The Korean Intellectual Property Office (the Intellectual Property Trial and Appeal Board) deals with an inter-parties trial that is divided into the trial for rescission, for invalidation and for confirmation scope of IP right. In 2018, the number of hearing decisions of the inter-parties trial was 2,493. The number of trial for invalidation was 1,864 and accounted for 74.8% of all decisions. And about 90% of all are the cases of trial for invalidation the non-used trademark. The Trademark Act prescribes that anyone may request the trial to revoke the trademark registration 'where none of a trademark right holder, an exclusive licensee or a non-exclusive licensee has used the registered trademark on the designated goods in the Republic of Korea for at least three consecutive years without justifiable grounds before a trial to revoke the registered trademark is requested' (Trademark Act Article 119 (1) 3).

On this paper, I shall show the statistical data of inter-parties trial related to a trademark by category in the KIPO (IPTAB) in 2018. And I tell you something that you should prepare for a trial to revoke the trademark when you are requested.

Decisions of Inter-parties Trial Related to Trademark by Category in 2018

(Source : Trial Policy Division of IPTAB in KIPO)

Category		Cases of Decision and Ratio (%)								Total	
		Acceptance		Rejection		Dismissal		Withdraw			
		Cases	Ratio	Cases	Ratio	Cases	Ratio	Cases	Ratio	Cases	Ratio
Inter-parties Trial	Rejection	253	14.5	206	50.6	15	16.1	59	24.0	533	21.4
	Invalidations*	1,455	83.3	179	44.0	68	73.1	162	65.9	1,864	74.8
	Trial to Confirm Scope of IP Right	39	2.2	22	5.4	10	10.8	25	10.1	96	3.8
	Subtotal	1,747	100.0	407	100.0	93	100.0	246	100.0	2,493	100.0

* These statistics are the sum of decisions of all kinds of trial to revoke the trademark defined by the Trademark Act Article 119 (Trial to Revoke Trademark Registration).

< Burden of Proof and its Evidence on Requested Person >

Basically, the burden of proof on trial to revoke lies with the requester. However, in the cases on trial to revoke the non-used trademark, the requested trademark holder needs to proof of using a trademark by the Trademark Act Article 119 (1) 3. Because the trademark holder knows whether the trademark has been used than anyone else. And if the requested holder proves that he has used the relevant registered trademark, he is exempted from invalidation on all designated goods (Trademark Act Article (3)).

However, if you cannot prove that you have used the trademark within three years before the date the trial is requested, you cannot be exempted from invalidation.

And the requested person submits the following documents to the KIPO for proof of justifiable grounds for using a registered trademark.

* Evidentiary Materials (example)

- Advertising materials on daily newspaper, TV, radio or internet
- Printing matter or booklet with advertising the goods : catalogue, pamphlet, brochure and
1 eaflet
- Declaration for importation or exportation, invoice, tax invoice, trade contract agreement, commodity order form, transaction description and photo of merchandise sample

* Korean Trademark Act Article 119 (Trial to Revoke Trademark Registration)

(1) Where a registered trademark falls under any of the followings, a trial to revoke the trademark registration may be requested:

3. Where none of a trademark right holder, an exclusive licensee or a non-exclusive licensee has used the registered trademark on the designated goods in the Republic of Korea for at least three consecutive years without justifiable grounds before a trial to revoke the registered trademark is requested.

(3) Where a trial to revoke trademark registration is requested on the grounds that the registered trademark falls under paragraph (1) 3, no trademark right holder may be exempted from the revocation of trademark registration for the designated goods related to such lawsuit unless the requested person proves that he/she has legitimately used the relevant registered trademark on at least one designated goods related to the trial to revoke trademark registration in the Republic of Korea within three years before the date the trial is requested: *Provided*, That the foregoing shall not apply where the requested person has proved justifiable grounds for using a registered trademark which he/she has not used.

(Translated by TNIIP)