

〈韓国〉



商標ブローカーから商標を保護するための制度の改善の流れ

康&康 国際特許法律事務所

所長・弁理士

康 一字

1. はじめに

韓国の国内又は国外の有名ブランドに対する商標権を先取りして、正当な権利者に金銭等の不当な対価を要求する商標ブローカーらの挙動は日増しに進化している。むろん、世界各国では、これらの不当な行為に対応するために、法や制度を整備しているが、それだけでは商標ブローカーの行為を根絶することは容易ではないことが事実である。本文では、最近の中国と韓国における制度の改善及び対応について検討してみる。

2. 中国国家知識産権局の対応

中国の国家知識産権局では、2017年1月に商標ブローカーに対する審査基準を整備し、「出願人が大量の商標に対して権利を獲得した後、実際に使用することもなく、積極的に商標権の買い取りを勧誘して譲渡手数料を要求する等」の場合、出願人の使用意思がないものと判断して、出願を拒絶するとか、登録商標に対する無効を宣告できるようにした。そして、このような審査基準を適用して、中国内の商標ブローカーに対する審査、審判又は訴訟を徹底に行った結果、中国以外の国の商標権者の権利が、中国内で忠実に保護され得るようになった。

3. 韓国特許庁(KIPO)の対応

世界的な流れに応じて、韓国特許庁(以下、「KIPO」)においても、商標ブローカーの出願を拒絶するとか登録を無効にするために、2012年3月には「商標の使用意思に合理的疑いが持たれる場合、使用計画書を要求する使用意思確認制度の樹立」、2012年4月には「指定商品の過多指定時に手数料を追加する手数料加算制」、2013年10月には「商標出願の前に先に使用していた企業の名称や商号に対して商標権の効力が及ばないようにする先使用権の拡大」、2014年6月には「同業者等の特殊関係人の成果物を無断で登録した商標の使用を制限する規定」、

2016年9月には「使用していない商標に対する商標登録の取消審判請求人の範囲を拡大する商標法の改正」を推進するなど、様々な制度の改善を通じて、韓国の国内又は国外の正当な商標権者を保護するための制度的整備を実施してきてだけでなく、KIPOは、悪意のある商標の先取り行為による被害者の救済のために、「悪意のある商標先取り行為の被害届」のサイトを作って運営している。

各国特許庁における商標制度の改善のための努力、及び、世界的に商標ブローカーを排除しようとする流れに足並みを揃えて、商標ブローカーによる出願が減少傾向にあることは事実であるが、それにもかかわらず、最近までも韓国国内では、「改正された」商標審査基準を悪用して、数人の出願人が法と制度を悪用した槍と盾の戦いが続いている。たとえばKIPOの商標審査基準によれば、「牽連関係のない非類似の商品の種類を多数指定した場合は、出願人の使用意思を確認するように規定されているが、これを避けるために「類似の商品の種類」同士をひとまとめにし、期間を分けて数回にわたって出願する方法で出願しているため、商標権者は絶えずモニタリングしなければ、いつ権利を侵奪されるか分からないのが実状である。

4. 終わりに

従って、延々と進化する槍と盾の戦いのように、商標ブローカーの出願及び登録を防止するためには、単に制度の改善のみに頼るだけではなく、各国特許庁の次元における出願人の管理が先行されるべきであり、権利者自らが世界各国で通用されている「先出願主義」を通じて、本人の権利を予め確保しておくという積極的な努力が必要であると考ええる。

< Korea >

Improving the System for Protecting Trademarks from Brokers

Kang & Kang International Patent & Law Office
Managing Partner

Ea Roo Kang

1. Introduction

The behavior of trademark brokers, who preoccupy the rights to trademarks of well-known national or international brands and demand money or other unfair compensation from the rightful owners, is evolving more and more not only in Korea as well as in other countries. Though many countries, of course, are reforming and organizing laws and policies against them, it is a fact that such efforts only cannot easily eradicate trademark brokering. This article examines recent institutional improvements and responses in China and Korea.

2. Responses of China National Intellectual Property Administration (CNIPA)

The CNIPA reorganized its examination criteria regarding trademark brokers in January 2017 so that the examiners can judge that an applicant does not intend to use a trademark when “the applicant who obtained rights to a large number of trademarks, not actually using them, actively urges purchase of the trademark rights or demands a transfer fee, etc.” and the CNIPA can declare refusal of the applications or invalidation of the registered trademark. As a result of thorough examination, trial and litigation of trademark broker-related cases in China under these criteria, the rights of foreign trademark owners are being better protected in China.

3. Responses of Korean Intellectual Property Office (KIPO)

Under the global trend, the KIPO has also implemented various systematic improvements to reject applications or invalidate registrations of trademark brokers. For example, the following policies were established by the KIPO: “a system for confirming the intention to use a trademark by requiring a use plan when there is reasonable doubt about the intention to use the trademark” in March 2012, “an additional fee system for an excessive number of designated goods” in April 2012, “expansion of the right of prior use to prevent a trademark right from affecting the name or company name of an enterprise that were used before the filing of the

trademark application” in October 2013, “a provision restricting the use of trademarks that registered the outputs of a specially related person such as a partner without permission” in June 2014, and “amendment of the Trademark Act to expand the qualification range of a person requesting a trial for cancellation of trademark not in use” in September 2016. In addition, the KIPO operates the “Report of malicious trademark preemption” website to help victims.

Due to efforts to improve trademark systems in the IP offices of many countries and the global trend to eliminate trademark brokers, the number of applications filed by trademark brokers is certainly on the decline. Nevertheless, in Korea, there are some applicants that abuse the “revised” trademark examination guidelines, laws and systems and the fight against them still continues. For example, KIPO’s trademark examination guidelines stipulate that the applicant’s intention to use the trademark should be confirmed “when several non-related and dissimilar goods are designated in a large number.” However, brokers avoid this by grouping only “similar types of goods” and filing them in several separate applications over a period. Therefore, the reality is that trademark owners must constantly monitor their rights or they might be deprived of their rights anytime.

4. Conclusion

Attacking spears and protecting shields endlessly evolve in this fight. To prevent the filing and registration of trademark applications filed by the brokers, it would be insufficient to just depend on improvement of the systems. Not only management of applicants at the level of the IP office in each country should be a preceding condition but also the right holders themselves make active efforts to secure their rights in advance through the “first-to-file” principle, which is applicable in many countries around the world.

(Translated by TIIP)