

<韓国>



非類似商品間の経済的牽連関係の 変化

康&康 国際特許法律事務所
所長・弁理士 康 一字

1. はじめに

商標の根本的な機能は自他商品を識別するところにあるが、2つの商標において標章が同一・類似していても各々の指定商品が非類似であれば需要者に誤認・混同をもたらす虞は少ないため、両商標はいずれも登録され得ることが世界的な商標制度の流れである。しかし、時には、一方の商標が周知・著名であると、非類似な指定商品にまで権利が及ぶ場合がある。このことを説明するための理論の一つとして「経済的牽連関係」があり、このような概念は社会・経済状況によって変化する。以下では、最近の韓国で宣告された判例のうち、このような変化が反映された判例を紹介しようと思う。

2. 経済的牽連関係の概念と特徴

韓国商標法第35条によれば、「同一又は類似の商品について使用する同一又は類似の商標について異なった日に二以上の商標登録出願があったときは、先に出願した者のみはその商標について登録を受けることができる。」としていることにより、商標と指定商品が同一又は類似の後出願は登録を受けられないようにしている。

ここで、指定商品の同一又は類否の判断基準は一般的に「類似群コード」によって決定されるため、先出願（または先登録）商標と非類似の指定商品（類似群コードが異なる指定商品）を定めて出願する場合、商標法によると後出願は登録を受けることができることになる。

しかし、先出願（または先登録）商標が周知・著名である場合、後出願の定める指定商品が単に非類似であるという理由だけで登録を許可するならば、商標の本質的な機能である「自他商品識別機能」を損なう結果が生じ得るため、このよ

うな弊害を解消すべく導入された概念が「経済的牽連関係」である。

つまり、「経済的牽連関係」という概念は、非類似の商品であっても経済的牽連関係が認められる場合には、先出願（または先登録）商標と誤認・混同を起こす虞を認めて、後出願（または後登録）商標の権利を制限しようとするものである。これは商標法に明示されているのではなく、各級の法院（裁判所）において具体的な時代状況を反映して形成した概念であるという点から、「商標法の法理解析及び適用」とは様態を異にするという特徴がある。

3. 最近における特許法院の判例の紹介

特許法院（日本の高等裁判所に相当）では2019年に、「ホテル業」と「衣類業」のように全く非類似の指定役務間の経済的牽連関係を認めて、多少異例の判例を宣告したが、その根拠として、①有名なホテル企業がこれまで消費者から確保した信頼感などを活用して衣類業に事業領域を拡大する点、②かかる企業がオンライン店舗を通じてホテルの標章が付された衣類を販売している点、③韓国国内でもホテルが衣類業を指定商品として商標登録を受けたことがある点、などを提示した（特許法院2019.1.24. 宣告2018HEO7712判決）。

また、特許法院では2006年に、「化粧品類」と「貴金属アクセサリ類」との間の経済的牽連関係はないと決断を下したことがあるが、最近の特許法院では2021年になって、「化粧品類」と「貴金属アクセサリ類」との間には①両指定商品の一般需要者がほぼ一致しており、②両指定商品が販売される場所がほぼ同一であり、③両指定商品の用途や目的等を総合的に考慮した際に経済的牽連関係があると認めたことにより、既存の判例を変更したところがある（特許法院2021.9.10. 宣告2021HEO1080判決）。

つまり「経済的牽連関係」は、時代状況の変化を反映せざるを得ないため、上記のように既存になかった異例な判例が宣告されたり、既存の判例を変更する判例が宣告された、と言えるものである。

したがって、代理人が、「社会経済状況の変化による事実関係の変動」のような点を積極的に考慮しなければならない事件を担当することになった場合、単に依頼人の主張する結果と異なる判例が存在するという理由だけに捉われることなく、上記の判例を導き出した代理人達のように、判例の立場も変わり得ることを積極的に主張して、法院を説得する努力が必要であると言える。そして、法院側でも、変化する社会に合わせて、このような現実を積極的に反映する判決を下すことが必要ではないかと思う。

4. おわりに

「経済的牽連関係」という概念は、商標出願から権利化後の紛争まで幅広い過程で広く適用され得る概念に該当するので、このように変化していく判例を絶えず鑑みながら、様々な紛争の解決に取り組んでいくべきではないだろうかと思う。

< Korea >

Changes in Concept of Economically Relevant Relationship between Dissimilar Goods

Kang & Kang International Patent & Law Office

Managing Partner

Ea Roo Kang

1. Introduction

The fundamental function of a trademark is to distinguish your goods from others' goods. The global trend in the trademark system is that two marks that are the same or similar can both be registered if they are for dissimilar goods. This is because, if the designated goods of each are dissimilar, it is less likely that consumers will misidentify or confuse those marks. Sometimes, however, a well-known or famous trademark may extend its rights to dissimilar designated goods. One of the theories to explain this is the "economically relevant relationship." This concept changes according to social and economic circumstances. The followings are some of the recent judicial precedents of the Korean Court reflecting such changes.

2. Concept and Characteristics of the Economically Relevant Relationship

Article 35 of the Trademark Act in Korea states that "Where at least two applications for trademark registration are filed on different days for the same or similar trademark to be used on the same or similar goods, only the first person who applies may obtain registration of such trademark." Therefore, an application filed later, whose trademark and designated goods are the same or similar, cannot be registered.

The criteria for determining whether certain designated goods are the same or similar is generally based on the "similar group code." According to the Trademark Act, if you are filing a trademark application for the designated goods that are dissimilar to those of the previously filed trademark application or previously registered trademark, which means for goods belonging to a different similar group code, your later application can be registered.

However, in cases where the previously filed or registered trademark application is well-known or famous, allowing registration of the later filed application only because the goods are dissimilar would result in downgrading the essential function of a trademark, which is distinction between own and other's goods. The concept of "economically relevant relationship"

was introduced to solve such a problem.

The concept of “economically relevant relationship” is intended to limit the rights of a later filed or later registered trademark application to avoid the risk of being misidentified or confused with the previously filed or registered ones, in cases where such a relationship is recognized even when the goods are not similar. This concept is not explicitly provided by the Trademark Act but has been formed by each level of courts to reflect the specific situations of times ; therefore, it is different from the “legal analysis and application of Trademark Act.”

3. Recent Precedents of the Patent Court of Korea

In 2019, the Patent Court of Korea, equivalent to the High Court in Japan, pronounced a somewhat unusual decision recognizing the economically relevant relationship between “hotel business” and “clothing business,” of which the designated services are not similar at all. The Court provided the following grounds : (i) well-known hotel companies have expanded their business into the clothing industry by utilizing the trust they have earned from consumers : (ii) such companies are making online sales of clothing using the hotel’s trademark : and (iii) some hotels in Korea have also registered their trademarks for designated services in the clothing business (Patent Court declaration 2019.1.24, Decision 2018Heo 7712).

In another case, the Patent Court judged in 2006 that there was no economically relevant relationship between “cosmetics” and “precious metal accessories.” However, the Court changed its precedent in 2021, recognizing an economically relevant relationship between these two groups of goods as the following circumstances were considered : (i) the general consumers of the two designated goods are almost the same ; (ii) the places where the two are sold are the same ; and (iii) the uses and purposes of the two are close (Patent Court declaration 2021.9.10, Decision 2021Heo 1080).

“Economically relevant relationship” is a concept that has to reflect the varying situations as time changes. Thus, as mentioned above, the court decisions on this concept may be unprecedented or change existing precedents.

For this reason, when an agent takes on a case where “changes in fact situation due to changing socio-economic conditions” must be boldly taken into account, it is necessary to make an effort to persuade the Court that the position of the precedents might change, as in the above example cases, and not to be restricted by the fact that the existing precedents are contrary to the client’s arguments. It is also necessary for the Court to give a decision that actively reflects the current situation in line with the changing society.

4. Conclusion

The concept of “economically relevant relationship” can be applied in a wide range of processes, from trademark applications to post-grant disputes. It would be important to keep an eye on these changes with the precedents while making the best of them to resolve various disputes.

(Translated by TIIP)