

以不正当目的申请的商标

I. 序论

最近，在韩国专利法院曾有将对在国内或国外的消费者之间被识别为表示特定人的商品的商标进行模仿并申请/注册的商标判断为拒绝/无效的先例，下面对其进行介绍。

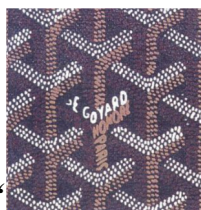
II. 高雅德案例

1. 背景

申请人将第18类“箱包”等作为指定商品，于2015年9月8日申请了涉案申请商标



“ ”。专利厅认为，涉案申请商标与将第18类“手提包”



等作为指定商品的先注册商标“ ”、“ ”等类似，以认定不正当目的为由作出了驳回决定。申请人不服驳回决定请求审判，但专利审判院驳回了请求。因此，申请人向专利法院提起不服诉讼，但专利法院判断为认定涉案申请商标有不正当目的。（专利法院2019年6月13日宣告2018HE9176判决）

2. 法院的判断

先注册商标权人“Goyard St-Honore”是生产时装相关商品的法国公司，先注册商标权人的商品中均使用了3个V字形态的V形线条图形以120度的角度合体而形成Y字形的基本图形且该图形连续反复的先注册商标，参考提交到法院的证据资料，在申请涉案申请商标时，先注册商标作为先注册商标权人的商标，已经在韩国国内的消费者之间广为人知。

另一方面，涉案申请商标的基本图形是“”及“”，而先注册商标是“”或“”，两个标志在基本图形的形态方面并不相同。但是，两个商标在成120度的每个V字形态中都填满了两种色彩的点，各点的形态均为仿佛手工印制的长椭圆形，这一点十分相似。

并且，涉案申请商标的文字“CONCHHCNOC”是将“CONCH”与将其倒过来的“HCNOC”作为一个单词构成的，虽与先注册商标的文字“GOYARD”不同，但整体上发音困难，不具有特别的观念，作为文字不具备有意义的称呼及观念。

因此，两个商标的基本图形虽有细微的差异，但涉案注册商标在韩国国内外消费者之间广为人知，两个商标均具有基本图形的形态反复的形态，考虑到在现实交易中，消费者一般观察整体的主题或支配性的印象，而非图形的细节部分，两个商标在图形的支配性印象上极为相似，存在对出处的误认、混淆的可能性。

另一方面，使用先注册商标的商品还因近似塑料质感的特有材质而闻名，申请人实际生产的使用涉案申请商标的箱包也以类似材质构成，其箱包上并未标记文字“CONCHHCNOC”。考虑以上几点，涉案申请商标被认定有利用先注册商标积累的信用而欲获取不正当利益的不正当目的，因此其注册应当被拒绝。

III. 松崎案例

1. 背景

商标权人将第8类“手动式理发机、理发用剪刀”等作为指定商品，于2011年10月27日注册涉案注册商标“**MATSUZAKI**”。对于涉案注册商标，先使用权利人Kabushiki Kaisha Matteck Matsuzaki就关于美容剪刀作为自己的商标广为人知的先使用商标“”与“**MATSUZAKI**”类似，属于模仿该商标申请的商标的理由，向专利审判院提出商标注册无效宣告请求。专利审判院作出支持上述无效宣告请求的决定，商标权人向专利法院提出不服诉讼，但专利法院也支持专利审判院的决定，判断为认定涉案注册商标有不正当目的。（专利法院2019年6月21日2018HE8784判决）

2. 法院的判断

先使用权利人是制作美容剪刀的日本公司，经三代制作美容剪刀已有百年以上的历史，先使用商标“**MATSUZAKI**”从先使用商标权人的代表人姓氏由来。考虑先使用商标的使用期间、韩国国内的广告等方面，可以认为先使用商标在涉案注册商标申请时，在韩国以及日本的美容行业的消费者之间被认为是先使用权利人的出处标识，对此双方当事人之间并没有纠纷。

先使用权利人于1998年在韩国国内注册了商标“**Matsuzaki**”等，商标权人于1998年与先使用权利人签订垄断进口及销售合同，并进口了使用先使用商标的商品，在韩国国内进行了流通及销售。之后，先使用权利人由于在韩国国内的商标注册有效期届满，并于2008年消灭，商标权人便申请涉案注册商标并获得注册。

因此，很明显商标权人知道先使用商标的存在。并且，商标权人在申请涉案注册商标之后，商标权人就自己制作的商品上使用“**MATSUZAKI**”的行为，向先使用权利人发送过致歉信，在注册涉案注册商标之后，商标权人的配偶曾向在韩国销售先使用权利人的美容剪刀商品的商家发送过商标权侵权警告书。考虑到这些方面，可以认定，商标权人注册涉案注册商标的目的在于用在模仿先使用权利人的商品的商品上，或妨碍先使用权利人在韩国国内的营业。

另一方面，商标权人虽然主张先使用权利人同意了涉案注册商标的申请及注册，但商标权人向先使用权利人发送的致歉信上，并未记载关于申请涉案注册商标的内容，因此，不能认为先使用权利人以该信件为依据对涉案注册商标的申请表示了默认为同意。并且，考虑双方当事人的关系、事业的进行经过等方面，很难认为商标权人是为了保护先使用权利人的商标而申请了涉案注册商标。

因此，由于涉案注册商标与先使用商标的商标及商品相似，认定有不正当使用的目的，应当宣告注册无效。

IV. 结论

上述高雅德案例的意义在于，即使构成标志的基本图形的细微部分及结构、文字相异，通过考虑先使用商标的著名性、实际销售的商品的形态及材质来判断不正当目的。另外，松崎案例的意义在于，判定前进口商对于注册后有效期届满的商标进行注册的商标有不正当目的。

因此，在主张关于模仿商标的申请人的不正当目的时，上述判例可作借鉴参考先例。