



在交易关系中遭受抢占的商标被正当的权利所有人追回的案例

2023.12.20

就像最近媒体广泛报道的“盖粥”案件一样，小微企业在未将商标进行注册就加以使用的过程中，经常会遇到第三方将相应商标申请注册，意图抢占或掠夺商标的情况。这是滥用《商标法》采取的商标注册申请在先主义的行为，而第三方在商标注册后，往往会要求正当的权利人支付价款来受让商标权，或为使用商标而支付使用费。在这种情况下，正当的权利人有必要采取措施恢复自己的权利，例如阻止该商标的注册，如果商标已经注册，则促使其注册无效等。

韩国《商标法》第三十四条第一款第二十项规定，通过合伙、雇佣等合同关系、业务上交易关系或者其他关系明知是他人已经使用或者准备使用的商标，却将与该商标相同或者近似的商标就同一种商品或者类似商品申请注册时，不予注册。上述条款旨在禁止通过交易关系等明知是他人已经在使用或准备使用的商标，但仍违反诚实信用原则，抢在正当的权利人之前将与相应商标相同或者近似的商标就同一种商品或者类似商品先申请注册的行为。

具体到本案而言，原告委托被告生产服装，并将该等委托生产的商品在中国销售。涉案服装商品上粘贴了原告选定的在先使用商标，但商标还处于尚未申请注册的状态。在此情况下，被告在原告不知情的情况下，将上述商标在韩国申请了注册并获准注册。

对此，原告以被告的商标注册相当于《商标法》第三十四条第一款第二十项所述情形，应当宣告无效为由，向韩国专利审判院申请注册无效审判，被驳回；后又向韩国专利法院提起诉讼，要求撤销上述驳回裁定，但也被驳回。

其后，在第二审阶段参与本案的世宗律师事务所严密分析了韩国大法院判例中确定的关于《商标法》第三十四条第一款第二十项的判断标准以及截至第二审为止提交的证据和事实关系后，颇具说服力地提出下列主张，即被告只不过是单纯接受原告的服装生产委托生产并供货的人，原告直接选定在先使用的商标，并一直控制和管理粘贴该商标的商品的设计和制作方式、制作数量、品质等，因此，被告申请商标注册的行为相当于恶意抢注商标的行为，应依据《商标法》第三十四条第一款第二十项规定宣告其该注册无效。

韩国大法院接受了世宗律师事务所的上述全部主张，撤销了原审判决，将案件发回专利法院重审。韩国大法院的判断是，被告申请商标注册并获准注册可以被评价为违反了其与原告关系中的诚实信用原则，故本案注册商标相当于《商标法》第三十四条第一款第二十项规定的行为，应宣告注册无效。

由此，原告作为真正的权利人，即将能以自己的名义在韩国申请并注册商标，行使商标权。本案的意义在于对抗了针对未注册商标的抢占行为，成功地保护了真正的权利人的权利。

Key Contacts

Jung Jae Won

Partner

+86-10-8447-5343

jjwon@shinkim.com

Ja-Rim Choi

Partner

+82-2-316-1729

jrchoi@shinkim.com

Tianshu Zheng

Senior Foreign Attorney

+82-2-316-4201

tszheng@shinkim.com

Woo-Gyun Kim

Partner

+82-2-316-4083

wgkim@shinkim.com

Hwan Lee

Associate

+82-2-316-2865

hwalee@shinkim.com