

<韓国>




## アプリケーションに対する商標権の 権利範囲——韓国特許裁判所 2023HEO12862 判決に関して



韓洋国際特許法人  
弁理士  
李 承龍

アプリケーションをサービスの提供手段として利用するサービス事業者は、当該サービス業に対して商標権を確保することが最優先である。

なお、商品区分第9類のアプリケーションに関する商標登録を確保することで商標紛争を防止する効果も得られる

### 1. 事件の争点

T社は「 O10PAY」のように構成された商標を商品区分第9類の移動電話機用コンピュータ応用ソフトウェアなどを指定して、2014年に商標登録を受けました。

一方、H社は「 O10pay」のように構成された商標を商品区分第36類の電子金融取引業などを指定して2017年に商標登録を受け、実際にはオレンジカラーを加えて「 O10pay」のように構成された商標を電子金融取引業に使用しました。

第9類に商品登録を受けたT社は、H社の商標使用が第9類の商標登録の権利範囲に属するという確認を求める審判を2021年に請求して、この事件に対する韓国特許裁判所の判決が2024年2月に宣告され、確定しました。

両社の商標は、文字部分が同一であるため、互いに類似する商標に該当しており、この点に関しては争いはありませんでした。しかしながら、アプリケーションに商標を使用したことが第9類の商品に対する使用なのか、それとも第36類の役務に対する使用なのかに対して両社は激しく対立しました。第9類の商標権者であるT社は、アプリケーションに商標を使用することはまさに第9類の商標登録の権利範囲に属すると主張したのに対し、第36類の商標権者であるH社は、アプリケーションに商標を表示したとしても、これは第36類の電子金融取引業のサービス提供に含まれる正当な商標の使用であると主張しました。

## 2. 判決の要旨

特許裁判所は、サービスに商標を使用することは、サービスを提供する際に需要者の利用に供与される物に商標を表示する行為などが含まれる点を指摘しながら、H社がアプリケーションに商標を使用したことは、第36類の電子金融取引業に対する商標の使用に当たると判断しました。すなわち、アプリケーションは電子金融取引サービスを提供してもらうために利用される手段となるため、アプリケーションに商標を使用することは「電子金融取引業というサービスに関する広告に商標を表示した行為」又は「電子金融取引サービスを提供するために需要者の利用に供与される物に商標を表示した行為」に該当するということです。これによって、H社は第36類の電子金融取引業に商標登録を受けたため、自分の登録商標を正当な範囲内で使用したもとして認められました。従って、T社は特許裁判所で敗訴し、その後最高裁判所に上告を行わなかったため、この判決が確定しました。

## 3. 企業の商標戦略

現在、オフラインだけでなく、オンラインでサービスを提供しながら、インターネットやモバイルをサービスの提供手段として利用することが一般化されております。サービスを提供する企業は当該サービス業、例えば金融業であれば第36類、通信業であれば第38類、娯楽業であれば第41類で商標登録を確保することが必須となります。

一方、需要者がアプリケーションをダウンロードしてサービスを利用できるようにする場合、可能であれば第9類の「移動電話機用コンピュータアプリケーションソフトウェア (computer application software for mobile phones)」に対しても商標登録を受けることで、商標紛争を事前に防止することが望ましいです。万が一、サービス業のみに対して商標登録を受け、第9類では商標登録を受けなかったとしても、前述の特許裁判所の判決に照らしてみると、当該サービスを提供しながらアプリケーションをサービスの提供手段として利用することが許容されるといえます。しかしながら、当該サービス業に対しては商標登録を受けられず、ただ第9類のみ商標登録を受けた状態でアプリケーションに商標を使用しながらサービスを提供する場合は、当該サービス業に対して商標登録を受けた商標権者から侵害の問題を提起されるリスクが大きいということに留意しなければなりません。

今回の特許裁判所の判決は、モバイルサービスの環境でサービス事業者は当該サービス業に対して商標登録を確保することが最優先であるという点を示す韓国特許裁判所の最初の判決であるという点でその意味が大きいといえます。

< Korea >

## **Scope of Trademark Rights over Applications —In Respect of 2023HEO128262 Decision of the Korean Patent Court**

HANYANG International Patent and Law Firm  
Patent Attorney

**Seung-Young Lee**

Service providers who use applications as a means of providing services shall give top priority to securing trademark rights to the service industry concerned.

Furthermore, it can also prevent trademark disputes by securing trademark registrations in product Category 9, for applications.

### **1. Issues in the case**

Company T obtained a trademark registration in 2014 for a trademark consisting of , designating computer-enabled software for mobile phones, etc. in product category 9.

On the other hand, Company H registered a trademark like in 2017, designating product category 36, for electronic financial transaction business. They also used a trademark consisting of the orange-colored for electronic financial transactions.

Company T, which has a trademark registration in Category 9, filed a request in 2021 for a trial to confirm that the use of the trademark by Company H falls within the scope of rights under the trademark registration in Category 9. The Korean Patent Court pronounced the decision on the case in February 2024 and the judgement became final.

It was not disputed that the two companies' trademarks were similar as the letter parts were identical. However, the two companies were in sharp conflict as to whether the use of the trademark in the application constituted use for goods in Category 9 or services in Category 36. Company T, the owner of the trademark in Category 9, argued that the use of the trademark in the application fell within the scope of rights in Category 9. In contrast, Company H, the trademark owner in Category 36, argued that displaying the trademark on the application was a legitimate use of the trademark included in the provision of services in the electronic financial transactions in Category 36.

### **2. Summary of judgement**

The Patent Court first noted that the use of a trademark in a service involves the act of displaying the trademark on objects provided to consumers in the provision of the service. It then held that the use of the trademark by Company H in the application constituted the use of the trademark in the electronic financial transactions in Category 36. In other words, the application is a means of providing electronic financial transaction services, and the use of the trademark in the application constitutes 'the act of displaying the trademark in an advertisement relating to the service of electronic financial transaction business' or 'the act of displaying the trademark on objects provided for the use of consumers to provide electronic financial transaction service'. With this decision, Company H, which had registered its trademark in Category 36, was found to be using its registered trademark within its legitimate scope ; Company T lost its case at the Patent Court and did not subsequently appeal to the Supreme Court, so this decision became final.

### **3. Company trademark strategy**

It is now common practice to provide services online as well as offline and to use the internet and mobile as a means of providing services. It is essential for companies that provide services to secure a trademark registration in the sector of their services, e.g. in Category 36 for financial services, Category 38 for telecommunications and Category 41 for entertainment.

On the other hand, if consumers download the application and use the service, it is advisable, if possible, to also register a trademark for 'Computer application software for mobile phones' in Category 9. This is because it prevents trademark disputes in advance. Even if a business were to obtain a trademark registration only for its service and not for Category 9, it would still be permissible to use the application as a means of providing that service, in the light of the Patent Court decision mentioned above. However, it should be noted that if a business cannot register a trademark for its service, but only has a trademark registration in Category 9, and provides services while using the trademark in the application, there is a high risk of infringement being raised by the trademark owner who has a trademark registration for that service.

The Patent Court's decision is significant in that it is the first ruling by the Korean Patent Court to indicate that in the mobile service environment, companies should put to securing trademark registration for their services first.

(Translated by TIIP)