

<韓国>



ブランド品リフォーム行為の商標権 侵害の有無

C&S Patent and Law Office
Attorney at Law/Patent Attorney
イ・ジョンウォン

韓国特許法院は2024年10月28日、ブランド製品のアップサイクリング行為が商標権を侵害すると判決した(韓国特許法院2024.10.28. 宣告2023ナ11283判決)。これは、2017年から顧客の注文を受けて製品を分解し、新たな製品を作製するアップサイクリング事業を運営してきたアップサイクリング業者を相手にルイ・ヴィトン・マルティエが提起した損害賠償請求訴訟に対する判決である。

特許法院は、商品が大量に生産されなくても継続性及び反復可能性がある場合、商標法上「商品」として認められると見なした。法院は、アップサイクリングの過程で従来になかったルイ・ヴィトンのロゴが表示された新しい部品が使用され、製品のサイズ、形態、機能などが著しく変わって新たな製品になったと判断した。

また、単純な修繕とは異なり、従来への復元が不可能であり、消費者が製品の出所をルイ・ヴィトンに誤認する可能性が高い点を指摘した。法院は、特に商標権者の真正商品と混同する可能性のある製品を作製することが、アップサイクリング事業の需要を創出する核心的な要素だったと強調した。

法院は、類似事例において商標権の侵害を判断する具体的な基準も提示した。第一に、加工は全く新たな製品を作るレベルに達してはならず、第二に、アップサイクリングされた製品は商標権者の従来の製品と明確に区別されるべきであり、第三に、アップサイクリング業者は依頼人に再販禁止を告知し、関連する約定を締結しなければならない。

オンラインにおける個人間の取引が活性化され、新しい形態の事業モデルが引き続き登場しており、これに伴い知的財産権に関する紛争も増加している。このような状況下で、業界では、法院が提示した基準に照らして、自らの事業方式を慎重に検討し、加工内容を顧客に告知するとともに、明確な再販禁止約定を締結する必要がある。一部の消費者は今回の判決について、新しい事業方式に対する規制であると考えられる可能性もあるが、これは、現代の商取引環境における商標権の本質的な機能及び保護の趣旨を反映した合理的な結論であると評価されている。

< Korea >

Whether Trademark Right Is Infringed by Reform Activities of Luxury Goods

C&S Patent and Law Office
Attorney at Law/Patent Attorney
Jung-Won LEE

The Korean Patent Court ruled on October 28, 2024 that the upcycling of luxury goods infringes trademark rights (Korean Patent Court decision, 2023na11283, October 28, 2024). This decision was made with regard to a claim for damages filed by Louis Vuitton Malletier against an upcycling business operator who has disassembled products and manufactured new products upon customer orders since 2017.

The Patent Court deemed that even if a product is not mass-produced, if it has continuity and repeatability, it is recognized as a "product" under trademark law. The court held that new parts with the Louis Vuitton logo, which was not included before, were used during the upcycling process, and that since the size, shape, and function of the product significantly changed, it became a new product. The court also pointed out that unlike simple repairs, it is impossible to restore the product to its original state, and that it is highly likely that consumers would mistake the product for an original Louis Vuitton product. The court particularly emphasized that a key factor in creating demand for the upcycling business was to make a product which could be confused with a genuine product made by the trademark holder.

The court also presented specific criteria for determining trademark infringement in similar cases. First, the processing should not reach the level of creating a completely new product. Second, the upcycled product should be clearly distinguishable from the existing products of the trademark owner. Third, the upcycling business should notify the client of a prohibition on resale and enter into a related agreement.

As online person-to-person transactions have become more active, new forms of business models continue to emerge, and intellectual property disputes have also increased. In these circumstances, related industries need to carefully review their business methods in light of the criteria suggested by the court, to inform customers of the specifics of processing of products, and to enter into clear non-resale agreements. Some consumers may view this decision as a regulation of new business methods, but it is evaluated as a reasonable conclusion reflecting the essential function and the intention to protect trademarks in the modern commercial environment.