

## 特殊商標の登録出願審査に関する指針

<13. 2. 22. (金) 商標審査政策課>

### 総論

商標は、商品の出処を表示する機能を持つ標章である。伝統的に標章とは、文字や符号、徽章等を示すものであったが、取引実情の変化により、商品の模様や包装容器、特定の色彩、音、匂いといった物も商品の出処表示として機能するようになった。どんな標章であっても商標の出処を表示する機能を遂行すれば、これを商標として保護することによって、需要者の誤認・混同を防止し、不正取引行為から営業者の信用を維持できるようにすることが世界的な趨勢である。韓国もこのような変化に積極的に対応し、商標保護範囲を視覚的に認識できる全ての標識だけでなく、音・匂いのような非視覚的な物にまで拡大した。

つまり、文字・記号・図形のような一般的標章ではない立体的形象、色彩、音、匂い、あるいはこれら標章が特別な位置に使用されることにより、特定人の商品、またはサービス業の出処表示として機能するようになれば、商標に登録し、保護を受ける事ができる。

しかし、このような特殊な種類の標章は、原則的に直ちに商標として機能しないか、デザイン保護法、あるいは著作権法の保護対象に該当するものであるため、これに対する無文別な商標登録は、知財権制度の形がい化を招来する恐れがあり、取引界の競争の不当制限や無効事由を有する不実登録により、関連産業界の発展阻害、提訴の乱発等、社会経済上の損失も予想される等、副作用が懸念されるため、一般文字・図形商標に関する審査より厳格に判断しなければならない。

特に、各商標の定義規定に該当するか否かに関する審査を商標見本により厳格にしなければならない。商標説明書等を通じて総合的に考慮して判断しなければならない。

以下では、立体商標、色彩商標、音・匂い商標、位置商標の審査に関して個別・具体的判断基準を提示する。

### 1. 立体商標

#### イ. 概念

立体商標とは、3次元的な立体的形象自体、または立体的形象に記号・文字等の他の構成要素が結合された商標のことを言う(法第2条第1項第1号)。代表的な例として、コカコーラ瓶、KFCの爺人形等が挙げられ、1997年商標法改正を通じて認められた。

立体商標は、商品、またはサービス業の相対的外観を意味するトレードドレス(Trade Dress)を保護するために導入された規定である。トレードドレスは、全体的なイメージを

意味するため、商品自体の形象、サービス提供場所のエクステリア・インテリア、サービス提供者のユニフォーム等の形象、色彩等が全て包含されると見ることができる。したがって、立体商標を把握するにおいては、文字・図形等の結合成否ではない全体的形象が商標として機能するかを中心に登録要件を把握しなければならない。

商品自体の形象等ではない広義の立体的形象は、指定商品と分離され、それ自体が物品として取引されることができ、物品性と結合された立体的形象は、デザイン保護法の保護対象に該当するため、法第 6 条第 2 項への当否を判断しなければならない。ただし、立体的形象を一般商標として出願した場合は、そうではない。

## ロ. 審査指針

### 1) 標章の審査

立体商標を出願するために、出願人は、出願書の商標類型欄に立体商標を表示し、商標説明欄、あるいは商標説明書にこの趣旨を記載し(国際商標登録出願に対しては、国際登録簿に登録された立体商標の趣旨を商標出願書に記載された立体商標の趣旨と見なす)、当該出願商標に対する立体商標の特徴を十分に表す合計 5 枚以内の図面、または写真で作成された商標見本を添付しなければならない。この際、商標見本は、該当商標の一面、または他側面で構成することができる。(施行規則第 5 条の 2)

商標登録出願書に立体商標の登録を受けようとする趣旨を記載した場合でも、商標見本が立体商標としての構成及び態様を備える物として認められない場合には、法第 23 条第 1 項第 4 号により、法第 2 条第 1 項各号の規定による表所の定義規定に合致されないという拒絶理由を通知し、実物形象のみで出願された際には、商標法第 9 条 2 が定める補完手続により、図面、又は写真で補完するようにしなければならない。(商標審査基準第 32 条第 1 項)。この際、出願人が手続補完所を提出した場合には、その提出日が出願日となる(法第 9 条の 2 第 1 項)<sup>1</sup>

もし、商標の見本が 2D で提出された場合、施行規則第 38 条第 3 項により、商標説明書を提出しなければならない。もし、これに対する応答がない場合には、法第 2 条違反という趣旨の意見提出通知書を発送し、これを受けた出願人が一般商標に商標の類型を変更する補正をしてきた場合、これを認める。

商標見本が 2 枚以上の図面や写真で構成された場合、商標見本が全体的に 1 つの立体商標として認識されていない場合には、事実上 1 つの出願に様々な商標を出願したことであるため、1 商標 1 出願に違背すると見なし、商標法第 10 条第 1 項違反の拒絶理由を通知しなければならない。1 つの商標で認識される商標原本(図面や写真)の個数を追加するか削除することは、要旨変更とは見ない。

<sup>1</sup> 国際商標の場合は、商標に対する補正をすることができない(国際商標審査基準第 73 条第 2 項)

## 2) 識別力(法第6条)及び類似当否(法第7条・8条)に対する審査

立体的形象が指定商品の一般的形象、またはその包装の形象を普通に使用する方で表示した標章のみで成された場合には、商標法第6条第1項第3号及び第6条第1項第7号によって登録受けることができない。特に立体的形象が指定商品、またはその包装の一般的な形態をあらわすものと認識される場合は、商品、または包装の「形象表示」に該当するものと見なす。

したがって、①立体的形象に表れた形象や模様を通じて取引社会にて当該指定商品と関連し、同種の商品と認識され得る立体的形象に一部変形を加えるか、②取引社会にて当該指定し商品に関して同種の商品として認識できる立体的形象に一部変更を加えるか、追加的な装飾をしても、その変形などが商品、または商品の包装の機能や審美感を発揮するに過ぎないものであって、全体的な形象の特徴を通じて取引社会にて採用できる範囲を超えないものと認識される場合には、識別力がないものと見なす。

立体的形象は、原則的に出処表示として機能するよりは、商品の形態そのものであるか、商品の装飾的要素であり得るため、デザイン保護法の登録対象に該当する。したがって、立体的形象が自動車会社の独特なエンブレム(ワシ、ヒョウ等)やマネキン等のような形象だとしても、これが独立した取引の客体になり得、他権利者の権利の客体が成り得るため、この標章が自己の商標として使用され、需要者が特定人の出処表示で認識していることを出願人が立証しなければならない。

立体的形象に識別力がある文字や図形が付加された場合、その文字等に識別力があれば、これは一般商標の使用に該当するため、立体商標登録の実益は生じることができない。したがって、その形象等が全体的に商品・サービス業の出処表示として認識されているかを確認しなければならない。しかし、この際付加された文字が需要者に呼称されることができる場合には、後願関係の混同等が発生されがちなため、法第7条及び第8条関連検索を行い、類似当否を判断しなければならない。文字等が結合されない立体商標は、立体商標同士のみ検索を行い、類似当否を判断する。

## 3) 機能性の不存在に対する審査

立体商標が「商標登録を受けようとする商品、またはその商品の包装の機能を確認するのに不可欠な立体的形象のみでなされた場合」で、法律上の機能性があれば、商標法第7条第1項第13号により登録受けることができず、これは立体商標が法第6条第2項所定の使用による識別力を取得した場合にも同じである。

出願された立体商標の機能性存否は、広告・宣伝等を通じてその実用的利点が知られた商品、または発揮される実用的利点とその商品等の使用者に卓越な競争上優位を提供するか、そのような商品等の独占により、取引業界の競争を不当に阻害するか否かを総合的に考慮し判断する。判断の際、①その機能をする事ができる代替的な形象が存在するか否か、②商品、または包装の形象を当該代替的な立体的形象にした場合、同等、またはその以下の費用で生産できるか否かを考慮し判断する。

商品、またはその商品の包装が採用する形象は、大体、商品、またはその商品の包装が持つ一定の本来機能を遂行するのが一般的であるため、機能性存否を判断するにおいては、商品の形象化やデザインの特性により、商品自体の本来技能を超え、競争上卓越な機能(実用的利点)が存在するか否かを判断することとする。この場合、公益性のために、独占適応性を判断する、法第6条第1項第7号も共に適用する。

商品、またはその商品の包装の技能を確保するに不可欠な立体的形象は、法第6条第1項第3項にて規定する商品の形象、またはその商品の包装の形象に該当することが一般的であるため、原則的に、法第6条第1項第3号も共に適用する。

## 2. 色彩商標

### イ. 概念

商品、またはサービス業の出处表示として機能する色彩(例：ガソリンステーションの黄色や赤色)は、商標登録を受けることができる。色彩商標は、一般商標に色彩が結合されたことを意味する広義の色彩商標と「色彩、または色彩の組合せのみで成された商標」を意味する狭義の色彩商標に分けられるが、これまでの審査慣行を反映して広義の色彩商標を「色彩が結合された商標」として、狭義の色彩商標を「色彩のみで成された商標」として管理するようにする。(12年改正商標法施行規則)

広義の色彩商標は、一般商標と同一に、審査を進めれば良いため、この指針は、色彩、または色彩の組合せのみで構成された狭義の色彩商標(色彩のみで成された商標)のみに対して、適用する。

### ロ. 審査指針

#### 1) 標章の審査

狭義の色彩商標を出願するために、出願人は、出願書にその趣旨を記載(国際商標登録出願に対しては、国際登録簿に記載された色彩商標の趣旨を商標出願書に記載された色彩商標と見なす)し、当該出願商標に対する説明書及び「その商標を表示する色彩で彩色した図面、または写真」で作成された商標見本を添付しなければならない。(施行規則第 36 条及び第 38 条)

商標登録出願書に色彩商標の登録を受けようとする趣旨を記載した場合にも、見本で提出された商標が狭義の色彩商標としての構成及び態様を備えるものと認められない際には、法第 2 条第 1 項各号の規定による標章の定義規定に合致しないものと見なし、拒絶理由を通知しなければならない(法第 23 条、審査基準第 32 条第 1 項)。

色彩商標は、商標説明書の提出が義務的であるため(施行規則第 36 条)、商標説明書が添付されていない場合、商標法第 13 条(手続の補強)の規定により、説明書の提出を要求しなければならない。この場合、審査官は、商標に対する説明書に商業的な色彩識別体系(PANTONE 等)を参照し、色彩の濃度表示を追加することを要求できる。(審査基準第 32 条第 3 項)

もし、商標見本が色彩のみで構成されておらず、商標説明書等が提出されていない場合には、法第 23 条第 3 項により、拒絶決定通知をし、一般商標に変更すれば、登録できることを知らせなければならず、出願人が一般商標に補正をしてきた場合、これを承認するようになる。

## 2) 識別力(法第 6 条)及び類似当否に対する審査

色彩は、本質的に出处表示として機能するものではないため、色彩商標のみでなされた商標の審査時には、色彩それ自体では、本質的な識別力が認められる場合が多くないのみならず、使用可能な色彩の枯渇及び色彩混同に対する恐れがあるため、通常的には法第 6 条第 2 項にて定める使用による識別力(2 次的意味 Secondary meaning)を取得し、特定色彩に蓄積された営業者の信用(利益)を保護する必要性の発生等を十分に考慮しなければならない。もし、出願人が使用による識別力を立証できなければ、法第 6 条第 1 項第 6 号及び第 7 号を適用し、拒絶しなければならない。

色彩のみでなされた商標は、その特性上称号はあり得ないため、指定商品と関連し、外観と観念が類似するか否かを重点的に比較して判断しなければならない。色彩のみでなされた商標において、「外観の類似」とは、資格を通じて色彩を観察する場合、色の類似性により、一般需要者が混同の恐れがある場合を言い、「観念の類似」とは、色彩の連想作用により、色彩から一定の意味や漢字が相互類似して標章全体として出处混同の恐れがある場

合、両商標は類似したものと見なす。

### 3) 機能性の不存在に対する審査

色彩のみで成された商標が商品、またはその商品の包装の機能を確保するに不可欠な色彩、または色彩の組合せでなされ機能性があれば、商標法第7条第1項第13号の規定により登録を受けることができず、これは、法第6条第2項にて差ためる使用による識別を取得した場合にも同じである。(商標審査基準第27条)、なぜなら、機能性存否を判断するにおいては、「同種の競争事業者の排除可能性」のような独占適応性が重要な判断基準だからである。

この他にも、機能性要件を判断するには、商品やサービス業に使用された色彩がマーケティング等に役立つか否か、商品の価額や品質に影響を与えるか否か等を共に考慮しなければならない。

また、色彩のみでなされた商標が使用による識別力を取得できなかった場合には、商品の形象を普通で使用する方法で表示した標章に該当すると言えるため、法第6条第1項第3号を適用しなければならず、同時に第7号も共に適用しなければならない。

## 3. 音・匂い商標

### イ. 概念

音商標、または匂い商標とは、商品・サービスの出処を表示するために使用する音、または匂いを記号・文字・図形、またはその他の視覚的な方法で写実的に表現した商標のことを言う。写実的に表現したということは、音やにおいの特徴的内容を描くように文で表現したもので、その表現だけを見ても標章の構成を見当できる程度のものを言う。しかし、文で音やにおいの特徴的表現を見当することは限界があるため、商標説明書及び音ファイルや匂いサンプルを通じて総合的に考慮すれば良い。

音商法の代表的な例としては、マイクロソフト社のウィンドーズのスタート音やインテルの効果音等があり、匂い商標としては、レーザープリンターのアーモンド香トナーがある。

### ロ. 審査指針

#### 1) 標章の審査

音商標、または匂い商標は、商品・サービス業の出处表示機能を遂行する該当音、または匂いで構成されなければならない。もし、音・匂い商標を出願しながら、文字・図形等の商標見本が共に提出された場合、これは商標法上、音・匂い商標の定義及び商標法第10条第1項による1商標1出願原則に違背することになるため登録拒絶する。

音・匂いが写實的に表現されているか否かは、音・匂い等の視覚的表現が詳しく具体的に記述され、視覚的表現を見て音・匂い等を思い浮かべることができるか否かを考慮しなければならない。音ファイルが音楽、または歌詞を含めた音楽の場合、視覚的表現を明確に把握するため、法第92条の5により、当事者に楽譜を提出することを要求することができる。

審査官は、音・匂い等の出願書に記載された視覚的表現とその出願書に添付された音ファイル、または匂い見本等が相互合致しない場合、法第2条第1項第1号ハ目の定義に合致しないことを理由に拒絶決定をしなければならない。

#### ※写實的表現の例示

<p>(音商標) この商標は、単語「BOOST」の音で構成されるが、「OO」の部分が非常に長引く表に発音され、「T」の部分に強勢がある。そして、その音は出願書に同封されたCDの中に boooost.mp3 という題名の音ファイルで作られている。</p> <p>(匂い商標) この商標は、サリシル酸メチル(10 ウェートパーセント)とメンソール(3 ウェイトパーセント)が混ざってミント香を出す匂い商標である。</p>
--

#### 2) 識別力(法第6条)及び類似当否(法第7条・8条)に対する審査

音・匂いは、本質的に出处表示として機能するものではないため、音・匂いそれ自体では、本質的な識別力が認められる場合が多くないだけでなく、需要者の混同の恐れ及び独占適応性が問題となる恐れがあるため、通常的には、法第6条第2項にて定める使用による職別力(2次的意味; secondary meaning)を取得し、特定の音・匂いに蓄積された営業者の信用(利益)を保護する必要性の発生等を十分に考慮しなければならない。もし、出願人が使用による識別力を立証できなければ、法第6条第1項第6号及び第7号を適用して拒絶しなければならない。

具体的には、指定所品の質・原材料・効能・用途等を直接に表すと認められる場合には、法第6条1項第3号を適用して拒絶しなければならない。このような商標の場合には、通常商品の流過程において必要な表示であるため、誰でもこれを使用する必要があり、その使用を望むため、これを特定人に独占排他的に使用させることはできないという公益上

の要請があり、これを許容する場合には、他人の同種商品との関係で識別が難しいからである<sup>2</sup>。また、音が1音、または2音で構成された場合には、簡単でよくある音と見なし、法第6条第1項第7号により、拒絶決定しなければならない。

類似判断は、各類型の商標ごとに比較する事が原則であるが、需要者に誤認・混同が発生される素地がある場合、つまり、音商標がある文字を呼称（例：「1泊2日」を音で出し、その音を商標で出願）することで構成されていれば、一般商標検索を通じて法第7条及び第8条を適用する。

### 3) 機能性存否に対する審査

原則的に商品の機能的特性は、特許権の保護対象である。したがって音・匂い商標等が指定商品の機能を確保するに不可欠、またはサービスの利用目的に不可欠なもののみで構成されたものは、使用による識別力を取得したとしても、法第7条第1項第13号により商標登録を拒絶しなければならない。具体的な例としては、自動車の始動音（指定商品：自動車、自動車販売業等）、香水の香りのように商標の使用に不可欠か、主要原因となる場合が挙げられる。

音・匂いの実用的利点により、その商品等の使用者に卓越な競争上の優位を提供するか、そのような音等の独占により、取引業界の競争を不当に阻害するか否かを総合的に考慮して判断しなければならない。

## 4. 位置商標

### イ. 概念

位置商標とは、「記号・文字・図形それぞれ、またはその結合が一定した形象や模様を成し、このような一定した形象や模様が指定商品の特定一に付着されることにより、自他商品を識別するようにすること」<sup>3</sup>をいう。これまでは、特定位置に付着された標章を特殊し標の類型と見なさなかったが、大法院全員合意体裁判部は、アディダスジャージの上着の脇側に入った三線も商標として機能すれば、登録できると判決した。

一定の形象や模様等標章がそれ自体では識別力を持たないとしても、特定位置に付着され商品を表示するものと認識されるように至った場合、商標で保護する必要性がある。

---

<sup>2</sup> 大法院 2006. 4. 14. 言渡し 2004フ 2246 判決等

<sup>3</sup> 大法院 2012. 12. 20. 言渡し 2004フ 2339 判決(全員合意体)



これまで審査実務は、点線で商品全体の形象を表した後、特定位置の表象のみ実線等で表示したのに対し、点線で表示された商品全体の形象を図形と見なし、法第 6 条第 1 項第 3 号を適用して拒絶したが、これからは点線で表示された部分を商品の形態と見てはならず、権利範囲と関係ない特定の位置を表すための手段として把握する。例としては、ジーンズの後ポケットに返し針されている刺繍及びロゴが刻まれた赤色のタブ、靴のアウトソールに使用された赤色等がある。

## ロ. 審査指針

### 1) 標章の審査

位置商標は、「その他に視覚的に認識できる商標」で商標の類型が記載されなければならない。特定の位置に置かれた識別力のうち標章が商標として機能するため、その権利範囲を明確にし、第 3 者の予測可能性を担保するために標章の位置が商標見本により明確に確認できなければならない。商標説明書に位置商標という趣旨及び位置に関する事項を記載しなければならない。(施行規則第 36 条)。このような記載が不備な場合、これの補完を命じなければならない。

### 2) 識別力(法第 6 条)及び類似当否(法第 7 条・8 条)に対する審査

特定の位置に記号・文字・図形等が表示されたものは、デザイン保護法の保護対象になり得る。特定の位置における使用に独占権を付与することになるため、その使用された標章の識別力有無とは関係なく、全体的な形象でその特定した位置に置かれた標章が商標として機能すること及び需要者らがこれを特定人の出処表示と認識することを出願人が立証しなければならない。もし、このような立証がなければ、審査官は、法第 6 条第 1 項第 7 号を適用して拒絶決定をする。

特定位置に使用された標章が識別力を取得したとしても、類似当否判断においては、全体検索を通じて称号及び図形の類似判断をしなければならない。

### 3) 機能性

特定した位置に使用された標章が機能的な場合には、使用による識別力を立証したとしても、そのような位置における使用が機能性を持つ場合、独占排除という公益的な観点で法 7 条第 1 項第 13 号を適用し、拒絶決定をする。以下、立体商標に関する機能性判断の原

則を準用する。