

第1回 KOTA ブランド&デザインセミナー参加報告書

ジェトロソウル事務所知財チーム

去年12月、韓国大法院は、アディダスの運動着の脇腹に位置する三線を商標として認める判決（2010フ2339 全員合意体判決）を下しました。それと同時に、現行法律では認めなかった「位置商標」を判決文に明示することで、韓国においても位置商標が保護されるようになりました。

そこで、去る3月26日、韓国商標・デザイン協会（KOTA）では、今般の判決の詳細を検討し、今後の位置商標の地位、使用戦略等を考えてみるセミナーを開催しました。ジェトロソウル事務所も参加させて頂きましたので、セミナーの内容を紹介致します。

1. 主題：商標法条位置商標の認定と向後の課題

—大法院 2012. 12. 20. 宣告 2010フ2339 全員合意体判決[アディダス三線商標事件]を中心に—

2. 日時：2013. 3. 26. (火) 07:00~09:00

3. 主催：韓国商標・デザイン協会（KOTA）、韓国商標学会

4. 場所：法務法人和友研修院

5. 講演者：チェ・ソンウ弁理士（特許法人 WOOIN）

6. 概要

6. 1. 米国における位置商標の保護

米国は、位置商標の保護が当然視される国である。商品名や社名、ロゴ以外の製品の外観等も商標と見なし、権利を与えるトレードドレスの一環として考えることができる。トレードドレスの保護要件としては、第一に、機能性原理によって、当該デザインや外観が非機能的であること、第二に、商品の包装、店舗の外観及び装飾等の識別力によって、保護当否が決まる。識別力がある場合は、直ちに保護され、ない場合は、2次的意味(Secondary Meaning)の立証が必要となる。



<図1>Two Pesos, Inc. (左) v. Taco Cabana, Inc. (右) 505 U.S. 763(1992)¹

第三に、色彩、商品自体の形象（デザイン）も必ず 2 次的意味の立証が必要とする。
 <図 2>の例は、Wal-Mart 判例の問題デザインである。幼児服等の全体的な形象は、一般



<図 2> Wal-Mart Stores, Inc. (左の 3 枚) v. Samara Brother, Inc. (右) 529 U.S. 205(2000)^{II}

消費者が見て、商標として認識しがたいため、商標として機能するためには、2 次的意味が必要だと判決した。

商品の全体的な形象ではない部分形態の場合も 2 次的意味が必ず必要となってくる。これを確定した判決が、Slokevage のケースである。



CI. 25

Serial No. : 75602873

Filing Date : 1998.12.04

Applicant : Joanne Slokevage

<図 3> Slokevage のポケットデザイン^{III}

V 形態の背景に「FLASH DARE」と書いている中央部のラベルと両サイドに位置している衣服の特徴的な部分で構成された、本商標に対する裁判所の判断は、次のとおりである。

- ・ポケットの穴と羽根の部分は、衣装デザインの一部である。
- ・Slokevage の主張とは違って、製品デザインとは全体の形象を意味するものではない。
- ・この事件出願商標は、衣類の特徴である「穴と羽根」というデザイン特性を持っている。
- ・Wal-mart 事件で最高裁判所は、商標の主要機能は、出所表示であって、製品デザインは、製品自体をより魅力的に、より効率的にする他の機能を果たす。本事案において、需要者は、Slokevage 衣装の外観の特異性や魅力で製品を購入するようになる。このように、機能性・審美感を理由に製品を購入する場合は、使用による識別力の立証が必要である。
- ・曖昧な場合は製品デザインと見なし、使用による識別力の立証を要する Wal-mart 判例

にかんがみると、Slokevage のトレードドレスは、製品デザインと見るのが正しい。

6. 2. CTMと韓国における出願登録例^{IV}

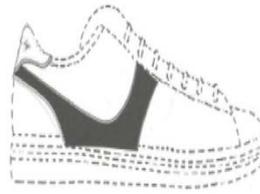
①CTMにおける出願及び公告例



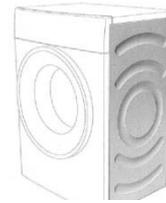
<図 4>011550266 (出願)



<図 5>011607119 (出願)



<図 6>011404051 (公告)



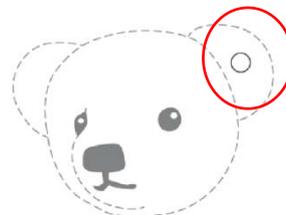
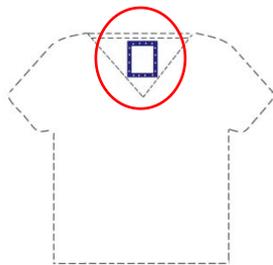
<図 7>011381365 (公告)

<図 4>のように、車の外部を芝生で包んだ形の商標を出願した場合、色彩商標として認められるのは難しいが、位置商標としては認められる可能性がある。<図 5>、<図 6>の場合、一般商標やデザインとして認められることは難しいが、識別力を得て位置商標で認められると商標としての権利を持つことになる。<図 7>のように、デザイン登録を受けたものであっても位置商標で登録しておくことによって、デザインの保護期間を永久にすることが可能になる。

②CTMにおける登録及び拒絶例



<図 8>CTM における登録位置商標

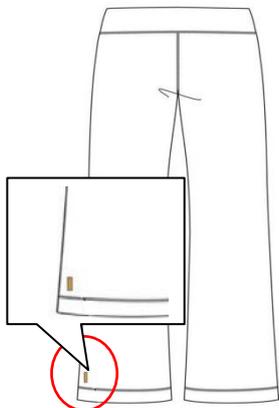


<図 9>CTM における拒絶位置商標

上記の例を見ると、登録例は、商標の形態が特徴的で他商品・役務との識別力を取得す

るのが可能であるが、一方、拒絶例には、あまりにも簡単・単純であるため、識別力を取得することができないことが分かる。

③CTMにおける審決例



<図 10>008298201 (拒絶)

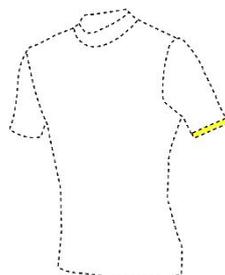
R137/2009-1 (TM No 008298201 (CI. 25) 拒絶) は、位置商標における重要な審決例であるためここで紹介しておく。

問題商標は、識別力取得の証拠無しでは、出願された内容が一般需
要者に商品を出所を表す表示と認識され難いため、**識別力の欠陥**で
CTM 出願を登録拒絶した審査官の審査は正当である。

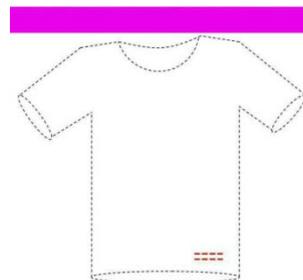
④韓国における登録及び拒絶例



<図 11>40-2011-0016711 (登録)



<図 12>国際登録番号 910677 (登録)



<図 13>国際登録番号 910677 (拒絶)

<図 11>は、意見提出通知も行っていないまま、登録した商標であって、これをどうい
う理由で登録したのか、また、審査官の点線と実線に関する理解がちゃんと整っていたか
否かが疑問である。また、商標の類型が図形商標一般となっているが、識別力が本当にあ
るのか、商標権の効力があるかについては納得しがたい。(<図 11>は、欧州では拒絶され
たものである。) <図 12>、<図 13>を見ても、<図 12>は色彩商標として登録され、<
図 13>は図形商標一般で拒絶された。これを見ても特殊商標、特に位置商標に関する立場
がまだ不分明であることが分かる。

6. 3. 韓国における位置商標関連判例及び韓国大法院 2010 フ 2339 全員合意体判決

6. 3. 1. 韓国における位置商標関連判決

①位置商標を認めた事例 (大法院 1983. 6. 14. 宣告 83 フ 18 判決 (拒絶査定))

下記の判決は、品質誤認、需要者欺瞞に対する判決ではあるが、位置商標をある程度認められた判決として意味深い。

本願商標の要部は、3つの線にあり、点線で表示された運動靴と運動着は、その3つの線を付着する部位と模様を表したものに過ぎず、その下段に、「—Adidas the brand with the 3stripes—」と二行横書きしたものも「3つの線から成るアディダス商標」とこれを説明する文句であり、この図形と英文表記は本願商標を構成するものではないことが記録上明白である。

②位置商標を認めない事例（大法院 1990. 9. 25. 宣告 90 フ 168 判決）

本判決は、2010 フ 2339（アディダス 3 線商標）の判決以前までは判断の基準となっていた判決である。しかし、本判決では、点線の部分を含めた全体を商標と判断し、登録を認めなかったが、「縞と外部(靴の部分)」の結合を商標と見たその判断は納得し難い。

本願商標を商品区分第 27 類テニス靴、バスケットボールシューズ等を指定商品にし、靴型の輪郭線を点線で表示した内部に 5 つの縞を加えて構成された図形商標と見れば、経験則上、本願商標の中、靴形象内部の 5 つの縞のみが分離して観察され、需要者に認識されるものではないため、本願商標は需要者の社会観念上運動靴であることが直感できる。従って、その指定商品の一般的形象を普通使用する方法で表示しているため、旧商標法第 8 条第 1 項第 3 号に該当し、登録を受けることができない。

6. 3. 2. 2010 フ 2339 全員合意体判決の内容

①問題商標の情報^v



<図 11>40-2007-0031449

- ・ 出願番号：4020070031449
- ・ 出願日：2007. 06. 12.
- ・ 国内商標、図形商標、一般
- ・ 25 類（9 版）
- ・ スポーツジャケット、スポーツシャツ、プルオーバー
- ・ 図形コード 090309

（シャツ、Tシャツ、女性用ベスト、ブラウス）

2010 フ 2339 判決の発端となった本出願は、「指定商品である「スポーツシャツ」の形象を普通に使用する方法で表示した商標に該当するため、商標法第 6 条第 1 項第 3 号及び第 7 号に該当し、同法第 5 条第 2 項に該当しない」を理由に、拒絶処分となった。その後、特

許審判院、特許法院でも棄却処分となったが、2012年12月20日付宣告で特許審判院に差戻され、現在審理中である。

②大法院 2010 フ 2339 全員合意体判決

大法院の判決内容を紹介する前に、特許審判院の審決と特許法院の判決を紹介する。

<特許審判院 2009. 11. 17. 日付 2008 ウォン 11599 審決>

本審決では、使用による識別力を認められたものと同一なものであっても、指定商品の種類が異なる場合、異なる指定商品における識別力取得は認めないと判断した。

この事件出願商標と類似した（表示された部分が相違）「3線の縞」は、韓国にて1967年以降2008年8月1日拒絶決定時まで約40年以上、長期間にわたり「運動靴、ジャケット、スポーツパンツ」等に使用され、一般需要者や取引者に特定人の商標と顕著に認識されるぐらい知られていると判断されるが、この事件出願商標「3線縞」が表示された商品「スポーツジャケット、スポーツシャツ、プルオーバー」を上記の商品「運動靴、ジャケット、スポーツパンツ」等と比較してみると、使用された公告及び実績等にかんがみ、使用による識別力を取得したと認めるには不十分であると言える。

<特許法院 2010. 7. 14. 宣告、2010 ホ 364 判決>

本判決の争点は、事件出願商標が商標法第6条第1項第3号及び第7号に該当するか否かの問題と使用による識別力を取得したか否かの問題、この2つの問題であった。特許法院は、前者に対しては該当していると判断したが、使用による識別力取得に対しては認めなかった。

1) 商標法第6条第1項第3号及び第7号に該当するか否かの問題

この事件出願商標は、点線が表示された運動着の上着模様の形象に脇腹から腰までつながった3つの太線が結合された図形商標であり、点線が表示された運動着上着模様の形象は、その指定商品である「スポーツシャツ、スポーツジャケット」等の一般的な形象を表したものに過ぎないため、自他商品の識別力があるとは言えず、「脇腹から腰までつながった3つの太線」部分も独立的な1つの識別力のある図形と言うよりも商品を装飾するための縞の一つ程度に認識されるだけであるため、識別力が認められず、この事件出願商標は商標法第6条第1項第3号及び第7号に該当する。

2) 使用による識別力取得問題

上記証拠の各記載のみでは、「脇腹から腰までつながった3つの線」を国内において原告のみが独占的に使用し、原告の商標として広く知られていると認めるには不十分であり、特に、その指定商品の中「プルオーバー」に対しては、使用事実をほぼ見つけることができない。

これに対し、原告は、運動用上着であれば、その上着が半袖であれ袖無であれ、どの色であれ、またはボタンやファスナーの有無であれ、全て1つの運動用上着として認識され、原告は、運動用上着に対して使用による識別力を習得したため「プルオーバー」という個別的指定商品に関して使用による識別力の取得成否に関係なく、指定商品全部に対する識別力を認めなければならない旨主張しているが、…（中略）…使用によって識別力を取得するのは、実際にその商標が使用された商品に限るため、その商標は当該商品にのみ登録を受けることができ、それに類似した商品に対しては登録を受けることができないため、原告の主張は理由がない。

<大法院 2012. 12. 20. 宣告、2010 フ 2339 全員合意体判決>

大法院判決は、現行商標法においても位置商標を認めることは間違いではないと判断するとともに、出願商標の指定商品の外形（一点鎖線）は、標章自体の外形をなす図形ではないと訴えた原告の主張が正しいと認めた。これは、現行法律で明示していない「位置商標」を判決文に明示したことに意義がある。

1) 位置商標の認定

商標の定義規定は、記号・文字・図形、またはその結合を用いて視覚的に認識できるように構成する全ての形態の標章を商標の範囲に包摂していると言える。従って、このような規定によると「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位置に付着されることにより自他商品を識別するようになる標章」も商法の一つとして認めることができる。（このような商標を「位置商標」と言う。）

・位置商標においては、指定商品に一定した形象や模様等が付着される特定位置を説明するために、指定商品の形象を表示する部分を必要とする。この際、標章の全体的な構成、標章の各部分に使用された線の種類、指定商品の種類及びその特性等にかんがみて出願人の意思が指定商品の形象を表示する部分に対しては、上記のような説明の意味を付与しただけであることが簡単に分かる限り、この部分は、位置商標の標章自体の外形を成す図形ではないと把握しなければならない。

・一方、現在、韓国において商標の出願及びその審査の過程において出願人が位置商標という趣旨を別途に明らかにする商標説明書を提出する手続、または上記指定商品の形象表示は、商標権の及ばない部分であることを予め明らかにする権利不要求手続等に関する規定を設けていないという事由は、上記のような位置商標の認定の防げにはならない。

2) 位置商標の使用による識別力の認定

位置商標は、たとえ一定した形象や模様等がそれ自体では識別力を持たないとしても、指定商品の特定位置に付着され用いられることによって当該商品に対する取引者及び需要者大多数に特定人の商品を表示するものと認識されるに至った場合、使用による識別力を取得したものと認定を受け商標として登録受けることができる。

これと異なり、標章に表示された指定商品の形象部分の具体的な意味を検討せずに、一律的に上位の部分の標章自体の外形を成す図形と判断し、これを含む商標は、その指定商品の形象を普通に使用する方法で表示した商標に該当する趣旨で判示した…（中略）…判決は、この判決の見解に背馳される範囲においてこれを変更することにする。

3) 判断

この事件出願商標は、3つの太線が指定商品の脇腹から腰までの位置に付着されることにより、自他商品を識別する位置商標であり、一点鎖線部分は、この事件出願商標の標章自体の外形を成す図形ではないと見るのが正しい。

原審は、この事件出願商標は、点線で表示された運動着模様の形象に脇腹から腰までつながった3つの太線が結合された図形商標として…（中略）…このような商標の構成把握に基づいて、出願商標が商標法第6条第1項第3号及び第7号に該当し、同法第6条第2項で定めた使用による識別力を取得したとは言えないという趣旨で判断した。

これのように原審は、この出願商標の一点鎖線で表示された運動着上着形象部分が標章自体の外形を成す図形と見る間違った前提でこの事件出願商標の識別力有無及び使用による識別力取得成否を判断した。この点を指摘する上告理由の主張は、理由がある。

6. 4. 位置商標の検討

6. 4. 1. 法的地位

①トレードドレスの一種

海外主要国におけるトレードドレス登録例を見ると、①商品自体のデザイン（商品の一部分のデザインを含む）、②商品の包装や容器、③建築物の形象（店舗の外観を含む）、④建築物や商品の特定位置に表示される色彩や図形等がある。

②商標登録の対象

今般の大法院判決によって位置商標が公式的な保護対象になり、韓国特許庁も2013年2月22日付で位置商標認定を反映する特殊商標審査指針を公表した。

③不正競争防止法による保護

不正競争防止法上、商品主体及び営業主体、または混同行為、著名商標の希釈化行為、形態模倣行為に関する規定により保護を受けることができる。

④デザイン保護法による部分デザインとしての保護

創作性と新規性のあるデザインは、部分デザインとして審査、または無審査登録によって保護を受けることができる。

6. 4. 2. 商標法上の地位

①位置商標の出願が必要な場合

	識別力	
	○	×
記号・文字	商標的使用の問題が予想される場合	位置と結合して識別力を取得した場合
図形・色彩・結合	商標的使用に問題が予想される場合	位置と結合して識別力を取得した場合

②商品の形象

標章の位置を説明するための商品の形象は、点線や破線、または鎖線で表す。商品の形象をどの線で表すのかは、まだ議論の余地がある。

③標章の位置

標章が商標形象のどこに位置するかを明確に表示しなければならない。しかし、位置は必ず固定的でなければいけないかという問題に対しては意見が分かれている。

④位置サービス標認定

位置商標からもう一步進んで、位置サービス標は認めるべきなのかに対する問題もまだ残っている。

⑤位置商標 vs. 立体商標

位置商標は、商標権の効力が立体的形象に従属的ではない。そのため、保護範囲が立体商標より広く、使用による識別力の取得の立証が容易である。また、不使用取消の防御にも有利な側面がある。

⑥位置商標 vs 部分デザイン

位置商標と部分デザインは、全体形象ではなくその中の一部の権利を取得するという点

では類似しているが、いくつかの相違点がある。位置商標の場合、識別力が要求されるのに対し、部分デザインの場合創作性と新規性が要求される。そのため、簡単で一般的な標章であっても識別力を取得した場合は、位置商標としての保護の余地がある。また、創作性の高い標章の場合は、機能性を理由に位置商標としては認められない可能性が高い。一定の創作性を持つ部分デザインが識別力を取得した場合、デザインとして保護され、その同時、または権利満了後、位置商標と登録を受け保護することが可能である。

6. 4. 3. 商標見本及び説明書

「商標法に関するシンガポール条約」には、見本要求、権利不要求、説明書に関する内容が含まれているが、現行商標法には、位置商標に対する見本、説明書に関する条項を備えていない。(商標法第9条、商標法施行規則第36条参照)

そのため、今後の改正案には、①権利範囲を明確にし、第3社の予測可能性を担保すること、②出願書上に位置商標という趣旨を記入し、説明書を添付するようにすること、③位置商標の表現方法に関する事項を商標法施行規則に規定するか、またはその[別紙書式]に包含して規定すること等の内容を追加しなければならない。

6. 4. 4. 出願人の認定等

出願書に位置商標との旨の記載があったにも関わらず、標章の位置に関する事項の記載に欠陥がある場合は、商標の権利範囲を特定することができない。そのため位置商標として位置に関する事項の記載がないものは、第9条の2の「出願書に商標登録を受けようとする商標の記載がない場合、その記載が商標として認識できない程、鮮明ではない場合」に該当すると見た方が正しい。従って、位置に関する事項を第9条第2の補完命令の対象にし、手続補完書提出日を出願日として認めるべきである。

この他、商標公報に位置商標に関する事項の掲載を追加する必要がある。(商標法施行令第3条第1項参照)

6. 4. 5. 識別力の判断

識別力のない商標でも標章が付着された位置により識別力を取得するのは可能である。その場合、ケースは2つに分かれる。第一に、標章が商品等の特定位置に使用することだけでも識別力が認められる場合、第二に、標章が商品等の特定位置に反復的に使用され、

使用による識別力を取得する場合があります。

日本の 2013 年報告書 8 ページを見ると、「自他商品役務の識別力を有しない文字や図形等からなる「動き」、「ホログラム」、「位置」の商標については、原則として自他商品役務の識別力を有しないものとする」となっている。部分標章がそれ自体で識別力がある場合は、別論として、原則的に位置商標は、識別力がない標章からなると見た方が正しいと考えられる。

使用による識別力判断時には、使用された商品の形象と使用された位置を共に考慮しなければならない。商品の形象は、要部でないため、柔軟に解釈してもいいが、使用された位置は不可分の要部であるため、厳格に判断しなければならない。

6. 4. 6. 保護範囲

登録商標の保護範囲は、商標登録出願書に記載した商標（音・匂い商標の場合は、視覚的表現）によって定められる。商標登録出願書に添付した商標見本及びその商標に対する説明書を参照し、保護範囲を厳格に定める必要がある。これのためには、位置商標における原本提出、説明書添付の問題が解決されなければならない。

6. 4. 7. 類似当否の判断

類似当否判断時の争点として下記のものが挙げられる。

①位置商標として登録された（部分）標章と同一・類似の標章を同一商品の他の位置に表示した場合

1) 本人の使用は登録指標の正当な使用なのか？

⇒ 不当な使用に当たる。

2) 他人の使用は商標権侵害なのか？

⇒ 商品に表示された位置は商標の要部と言えるため、識別力の認定と密接な関係のある部分である。そのため表示された位置が変われば、識別力に影響を与えるため、それを勘案して出所混同の可能性を判断しなければならない。

3) 位置は、標章の識別力に影響を与える要素に過ぎず、単独では識別力の無いものであるため、「類似判断」において位置のみを比較する必要はない。

②位置商標として登録された（部分）標章と同一・類似の標章を他の形象、または同種他商品に表示した場合

点線（破線、鎖線）で表現された商品の形象は、ポイントマークが表示される位置を説

明するための例示に過ぎないため、商標権の構成要素ではない。従って、本人の使用は正当な使用であり、他人の使用は商標権侵害である。

^I <http://www.complexip.com/resources/patent-and-trademark-library>

^{II} <左の3枚>

<http://fashionlawwiki.pbworks.com/w/page/11611263/Trade%20Dress%20and%20Fashion>

<右>

http://www.museumofintellectualproperty.org/exhibits/expansion_of_trademark_law.html

^{III} <http://thettablog.blogspot.kr/2005/02/ttab-refuses-to-reconsider-slokevage.html>

^{IV} CTM における登録例は、CTM ホームページ

(http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg)

韓国における登録例は、KIPRIS ホームページ (<http://eng.kipris.or.kr/>)

^V 商標の画像は、KIPRIS ホームページ (<http://eng.kipris.or.kr/>)